

判決年月日	平成29年10月3日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成28年(行ケ)10265号		
<p>○ 発明の名称を「盗難防止タグ、指示信号発信装置、親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明について、主引用発明に副引用例に記載された事項を適用しても、特許無効審判の請求がされていない請求項に係る訂正後の発明の構成には至らないから、同発明は主引用発明に基づいて容易に発明をすることができたということとはできず、独立して特許を受けることができるとした事例。</p>			

(関連条文) 特許法134条の2第9項, 同法126条7項, 同法29条2項

(関連する権利番号等) 特許第3099107号, 無効2015-800016

判 決 要 旨

発明の名称を「盗難防止タグ、指示信号発信装置、親指示信号発信装置及び盗難防止装置」とする発明に係る原告の特許（請求項の数9）について、その一部につき被告から特許無効審判請求がされ、原告から訂正請求がされた。特許庁は、特許無効審判の請求がされていない請求項に係る訂正後の発明（訂正発明）は、主引用発明、副引用例に記載された事項及び周知技術により容易に発明をすることができたものであり、独立して特許を受けることができないとして、訂正を認めず、訂正前の発明は容易に発明をすることができたものであるなどとして、特許を無効とする旨の審決をした。本件判決は、以下のとおり、訂正発明は主引用発明に基づいて容易に発明をすることができたということとはできず、独立して特許を受けることができるとして、訂正を認めなかった審決を取り消した。

(1) 警報動作を終了させるに当たり、訂正発明の盗難防止タグは、解除信号の一部に含まれる、解除指示信号の識別とは無関係な「暗号コード」と、記憶された暗号コードとの一致判定を行うのに対し、副引用例に記載された事項（引用例事項）を適用した主引用発明のタグは、解除信号である「コード信号」と、記憶された「それぞれ異なるメッセージを含む信号」中の「コード信号」との一致判定を行うものである。

したがって、主引用発明に引用例事項を適用しても、相違点に係る訂正発明の構成に至らないというべきである。

(2) 本件審決は、主引用発明に引用例事項を適用するに当たり、周知技術を考慮して変更した引用例事項を適用することによって、訂正発明を容易に想到することができるものである。

しかし、引用発明に引用例事項を適用しても、相違点に係る訂正発明の構成に至らないところ、さらに周知技術を考慮して引用例事項を変更することには格別の努力が必要であるし、引用例事項を適用するに当たり、これを変更する動機付けも認められない。主引用発明に副引用発明を適用するに当たり、当該副引用発明の構成を変更することは、通常容易なものではなく、仮にそのように容易想到性を判断する際には、副引用発明の構成を変

更することの動機付けについて慎重に検討すべきであるから、本件審決の判断は、直ちに採用できるものではない。