

生田哲郎◎弁護士・弁理士／中所昌司◎弁護士・弁理士

## 技術分野・課題・作用・機能が共通することや示唆があることなどから、組み合わせの動機付けが肯定された事例

[知的財産高等裁判所 平成28年9月26日判決 平成28年(行ケ)第10020号]

### 1. 事件の概要

本件は、進歩性欠如とはされないとした特許無効審判に対する審決取消訴訟判決です。

審決では、相違点2が容易想到ではないとされましたが、本判決では、技術分野・課題・作用・機能が共通することや示唆があることに着目して組み合わせの動機付けがあることを肯定し、逆の判断(進歩性欠如)がなされました。

実務の参考になるので、事例判決としてご紹介します。

### 2. 甲1発明

甲第1号証(特開平 11-294925号)に記載された発明(甲1発明)は、以下のものでした。

なお、甲第1号証は出願人によって、本件特許明細書の【従来技術】の欄に記載されていた文献でした。

「内箱と外箱と断熱材とにより形成された前面及び天面に開口を有する横長の断熱箱体本体と、圧縮機、凝縮器等を格納する前記断熱箱体本体に隣接して設置される機械室と、前記内箱に設けた蒸発器等を格納する冷却室と、前記断熱箱体本体の前面開口部を開閉自在に閉塞する断熱扉と、前記断熱箱

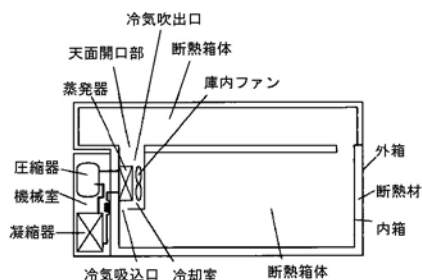
体本体の天面開口部と合致する間口を底面に備え、前面または天面に開閉自在の扉を有した断熱箱体により構成され、冷却室内の蒸発器と熱交換を行い、庫内ファンによって冷却室の上部に設けられた冷氣吹出口から送られる冷氣は、まず断熱箱体に送られ、断熱箱体の冷却を行い、その後、断熱箱体本体に送られ、断熱箱体本体内の冷却を行った後、冷氣吸込口から吸い込まれ、再び蒸発器と熱交換を行う、横型冷蔵庫」(審決の認定)

【甲1発明の斜視図】

(公報から作成した図、以下同様)



【甲1発明の正面断面図】



### 3. 本件発明1

本件特許の請求項1の発明(本件発明1)は、以下のものでした。

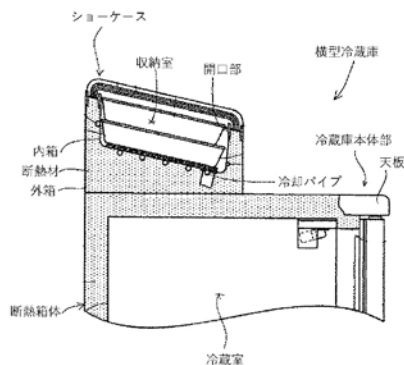
「天板(19)が配設される天井部に冷氣用の開口部が形成されていない断熱箱体(16)に内部画成した冷蔵室(17)を、冷凍機構(24)の冷却器(27)により冷却された空気を強制対流させることで冷却すると共に、前記断熱箱体(16)における天板(19)の上面にショーケース(12)が配置された横型冷蔵庫において、

前記ショーケース(12)は、外箱(37)と、この外箱(37)の内部に所要の空間を存して設けられた内箱(38)と、両箱(37、38)間に充填した断熱材(39)とから前記断熱箱体(16)とは別体に構成されて、前記断熱箱体(16)の上面に断熱的に完全に遮断された状態で配置されると共に、その上部にのみ開口部(12a)が設けられ、

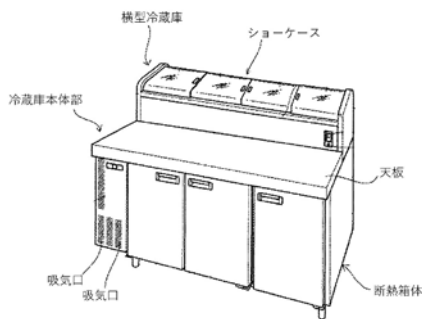
前記冷凍機構(24)に接続する冷却パイプ(47)が前記内箱(38)の断熱材(39)側の外面に接触するように配設されて内箱(38)を冷却し、該内箱(38)に接触して冷却された空気が自然対流することによりショーケース(12)に内部画成した収納室(40)を冷却するように構成した

ことを特徴とする横型冷蔵庫」

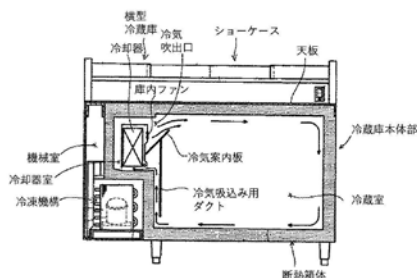
【要部縦断側面図】



【概略斜視図】



【縦断正面図】



#### 4. 本件発明1と甲1発明との相違点

##### (1) 相違点1

記載省略。

##### (2) 相違点2

ケース内の冷却について、本件発明1は、天板が配設される天井部に冷気用

の開口部が形成されておらず、ケースが断熱箱体(16)の上面に断熱的に完全に遮断された状態で配置されるとともに、その上部にのみ開口部(12a)が設けられ、冷凍機構(24)に接続する冷却パイプ(47)が内箱(38)の断熱材(39)側の外面に接触するように配設されて内箱(38)を冷却し、該内箱(38)に接触して冷却された空気が自然対流している。

それに対して甲1発明は、天面に開口を有していて、ケースが断熱箱体本体の天面開口部と合致する間口を底面に備えていて、庫内ファンによって冷却室の上部に設けられた冷気吹出口から送られる冷気は、まず断熱箱体に送られ、断熱箱体の冷却を行い、その後、断熱箱体本体に送られて断熱箱体本体内の冷却を行った後、冷気吸込口から吸い込まれ、再び蒸発器と熱交換を行っている点。

#### 5. 甲第7号証(副引用例)の記載

本判決では、甲第7号証には、以下のような記載があると認定されました。

「冷蔵庫1は、……断熱箱体3内を、断熱性の仕切壁……によって区画し、中央の冷凍室8と、その上下の冷蔵室6及び野菜室9とを形成してなるものであって、冷凍室8内の奥部に区画形成した冷却室22と、この冷却室22内に設置した冷凍室用冷却器15と、この冷凍室用冷却器15からの冷気を冷凍室8内に循環させる送風機16と、冷蔵室6に対応する内箱3B(内壁)の断熱材2側に設けられた冷蔵室用冷却パイプ18……と、野菜室9に対応する内箱3B(内壁)の断熱材2側に設けられた野菜室用冷却パイプ19とを備えたものである

(【0015】、【0018】～【0020】、【0023】)」

「圧縮機36及び送風機16は、制御装置により冷凍室8の温度に基づいて運転制御され、減圧冷媒が冷凍室用冷却器15に流入して蒸発する。……そして、冷凍室8内を循環して冷却した後、冷気は下部の冷凍室用吸込口8Bから冷却室22内の冷凍室用冷却器15下部に帰還する。(【0027】)

減圧冷媒の一部は、前記電磁弁を介して冷蔵室用冷却パイプ18内にも流入して蒸発する。これによって冷蔵室6の内壁面が冷却され、冷気は自然対流して冷蔵室6内を冷却する。……(【0028】、【0029】)

さらに、冷媒の一部は野菜室用冷却パイプ19内にも流入して蒸発し、野菜室9内の上壁を冷却する。これによって冷気が自然対流し、野菜室9内を冷却する……。 (【0030】)」

#### 6. 特許庁の審決

審決は、相違点1について、周知の事項であるなどとして、容易想到性を肯定しましたが、相違点2については、容易想到性を否定しました。

#### 7. 裁判所の判決

裁判所は、以下のとおり相違点2に係る構成は、当業者が甲1発明および甲7に記載された事項から容易に発明することができたと判断しました。

##### (1) 技術分野の共通性

「甲1発明と甲7に記載された事項は、少なくとも、複数の保存室を有する冷蔵庫に関するものという点で、技術分野が共通である」

## (2) 課題の共通性

「甲1 発明と甲7に記載された事項は、使用用途の拡大、収容できる要冷蔵品の幅を広げることという点で、課題が共通であるといえることができる」

## (3) 作用・機能の共通性

「甲1 発明と甲7に記載された事項は、蒸発器を1つ設けるか複数設けるかという違いはあるものの、1つの圧縮機及び1つの凝縮器を、冷却器ないし冷却パイプと連結し、その中に冷媒を循環させ、冷媒の蒸発により、冷蔵庫内の複数の保存室を冷却するという作用・機能において、共通する」

## (4) 変更・適用の示唆

「甲1には、上の断熱箱体の保存室の外側に冷却空間を形成するように伝熱パネルを設け、前記冷却空間に冷気を循環させることにより前記伝熱パネルを冷却し、前記伝熱パネルの自然対流熱伝達及び輻射冷却作用により、保存室の内部を冷却する方法（実施例3及び4）が記載されており、また、前記方法を採用することにより、下の断熱箱体を通常の横型冷蔵庫、上の断熱箱体を高湿度で保存する必要のある寿司ネタや野菜などを保存することができる恒温高湿ショーケースとして使用することが可能であることが記載されている。そうすると、甲1は、食品の乾燥防止のため、高湿状態を維持できる、冷気の強制対流以外の冷却方法を採用することを記載したものといえるから、甲1 発明の上の断熱箱体の保存室の内部の冷却方法を、食品の乾燥を防止し得る別の冷却方法に変更することにつ

き、示唆があるといえる。

一方、……甲7には、……冷蔵庫用及び野菜室用冷却パイプを循環する冷媒の蒸発による冷却が、食品の乾燥防止のため、高湿状態を維持できる冷却方法であることが記載されているといえる。そうすると、甲7には、甲1 発明の前記の上の断熱箱体の保存室を高湿度で保存する……ために利用する場合には、その内部の冷却方法を、甲7に記載された冷却パイプの設置による冷媒の蒸発による冷却方法に変更することにつき、示唆があるといえる。

また、……甲7には、家庭用冷蔵庫に限らず、庫内を複数に区画してそれぞれ異なる温度で管理する各種冷蔵庫に有効な発明であることが記載されており、甲1 発明は、複数の保存室を有する冷蔵庫であるから、甲7には、甲7に記載された事項を甲1 発明に適用する示唆があるといえる」

## (5) 動機付けがあること

「甲1 発明につき、上の断熱箱体の保存室の内部の冷却方法として、甲7に記載された冷却パイプの設置による冷媒の蒸発による冷却方法を適用する動機付けがあるといえる」

## (6) 阻害要因がないこと

判決は、審決が容易想到性を否定した理由については、以下のように阻害

事由にならないと判示しました。

「上下の断熱箱体の間に冷気を通すための開口部がない構成になることや、蒸発器を複数有する構成になることが、甲1 発明に甲7に記載された事項を適用することの阻害事由たり得るとは認められない」

## 8. 考察

(1) 審決は、相違点2の容易想到性を否定して進歩性が欠如しなかったのに対して、本判決は技術分野・課題・作用・機能が共通することや示唆があることを認定し、阻害要因もないとして、審決とは逆の判断を示しました。

(2) 本判決は、審決が阻害事由と評価していた点については、甲1に明記された目的とは関係ないことや、甲7には複数のメリットが記載されていたことなどから、「冷却方法の選択の問題にほかならない」「設計的事項に該当する」などと判断し、阻害事由として認めませんでした。

(3) このように、本判決では、主引用文献および副引用文献の記載から、丁寧に、技術分野・課題・作用・機能の共通性や示唆を認定しています。本判決は事例判決ですが、理由付け部分の記載は、当事者として無効を主張するときの参考になるものと思われます。

### いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独国マックス・プランク特許法研究所に在籍。

### ちゅうしょ まさし

2003年東京大学大学院修士課程修了（物性物理学を専攻）。技術者として電子部品メーカーに入社。2007年旧司法試験合格。2012年弁理士試験合格。同年カリフォルニア州司法試験合格。TOEIC990点。