

「熱可塑性樹脂の射出成形方法」事件

【事件の概要】

拒絶査定不服審判における請求不成立の審決に対し、知財高裁が審決を取り消した。

【事件の表示、出典】

平成22年12月28日 判決言渡

平成22年（行ケ）第10229号

最高裁HPより

【参照条文】

特許法第29条第2項

【キーワード】

主引用例発明 刊行物 周知技術

1. 事実関係

原告が「熱可塑性樹脂の射出成形方法」に関する特許について拒絶査定不服審判を請求したところ、請求は成り立たないと審決がなされた。これに対し、原告が当該審決の取り消しを求めた。

2. 争点

(1) 取消事由1（審決書の理由不備）

(2) ～ (4)（省略）

3. 審決の概要

(1) 刊行物1（特開平10-100216号公報）に記載された発明を主引用例発明とし、本願発明と刊行物1に記載された発明との一致点および相違点を以下のように認定した。

(2) 一致点

「ゲートを有する金型を用いた熱可塑性樹脂の射出成形方法において、該熱可塑性樹脂を熔融して金型内部に射出する際の該金型の温度が、射出される熱可塑性樹脂の荷重変形温度より0～100度高くなるように設定された成形方法」

(3) 相違点1

本願発明は、ゲートが『最大径が0.1mm～3mmであるピンポイントゲート又はトンネルゲート』であるのに対し、刊行物1記載の発明のゲートは径が不明である点。」

(4) 相違点2

本願発明は、『ゲートマークの発生が防止される』のに対し、刊行物1記載の発明は高品質外観を有するものの、ゲートマークの発生が防止されるか否かは不明である点。」

(5) 相違点1に係る容易想到性の判断

ピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型で成形した成形品においても、ウエルドラインやジェットング等の外観不良が生じることは、従来周知の技術的課題である（周知技術として1つの特許文献および1つの実用新案文献を例示）。

そうすると、ピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型で成形した成形品において、ウエルドラインやジェットング等の外観不良を解消するために、刊行物1記載の発明を適用することは、当業者であれば容易に想到し得るものである。

してみると、刊行物1記載の発明を上記周知のピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型に適用し、本願発明の上記相違点1に係る構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たものである。

(6) 相違点2に係る容易想到性の判断

上記相違点1において検討したとおり、刊行物1記載の発明をピンポイントゲート又はトンネルゲートを有する金型に適用することが容易に想到し得るものである以上、本願発明の上記相違点2に係る構成は、実質的な相違点ではない。

本願発明は刊行物1記載の発明を従来周知の事項に適用しただけの構成であることは、上記で検討したとおりである。

さらに、刊行物1記載の発明を従来周知の事項に適用することの動機付けとなる従来周知の技術的課題（ウエルドラインやジェットング等の外観不良の解消）があり、その適用にあたり阻害要因となる格別の技術的困難性があるとも認められない。

4. 被告の反論

審決では、本願発明について、当業者が刊行物1記載の発明、及び、従来周知の金型に基づいて容易に発明をすることができたと判断したと理解されるべきであり、刊行物1記載の発明と上記従来周知の金型とを組み合わせるとして1つの発明を構成するに当たり、刊行物1記載の発明を上記金型に適用しても、上記金型を刊行物1記載の発明に適用しても、組み合わせた結果としての発明に相違はないから、理由不備の違法はない。

5. 裁判所の判断

(1) 取消事由1（審決書の理由不備）について

審決は、刊行物1を主引用例として刊行物1記載の発明を認定し、本願発明と当該刊行物1記載の発明とを対比して両者の一致点並びに相違点1及び2を認定しているのであるから、周知技術を用いて、本願発明の上記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であるとの判断をしようとする

のであれば、刊行物1記載の発明に、上記周知技術を適用して（併せて周知の課題を参酌して）、本願発明の前記相違点1及び2に係る構成に想到することが容易であったか否かを検討することによって、結論を導くことが必要である。

しかし、審決は、相違点1及び2についての検討において、逆に、刊行物1記載の発明を、上記の周知技術に適用し、本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの論理づけを示している。

そうすると、審決は、刊行物1記載の発明の内容を確定し、本願発明と刊行物1記載の発明の相違点を認定したところまでは説明をしているものの、同相違点に係る本願発明の構成が、当業者において容易に想到し得るか否かについては、何らの説明もしていないことになり、審決書において理由を記載すべきことを定めた特許法157条2項4号に反することになり、したがって、この点において、理由不備の違法がある。

(2) 被告の反論について

金型に係る特定の発明を主引用例発明として用い、これを基礎として結論を導く場合は、刊行物1記載の発明を主引用例発明として用い、これを基礎として結論を導く場合と、相違点の認定等が異なることになり、本願発明の相違点に係る構成を容易に想到できたか否かの検討内容も、当然に異なる。そうすると、刊行物1記載の発明を主引用例発明としても、従来周知の金型を主引用例発明としても、その両者を組み合わせた結果に相違がないとする被告の主張は、採用の限りでない。

5. 検討

特許庁からの拒絶理由通知書において、主引用例発明の他に周知技術を多数挙げて、これらを組み合わせることは容易想到であると認定しているケースが、多く存在する。

今後、これらの拒絶理由書に対する応答においては、刊行物に記載された発明と周知技術のいずれを主引用例発明としているのかを的確に把握し、意見書を慎重に作成することが必要である。

なお、本件は審判に差し戻されたのち、審判において、周知技術の発明を刊行物1に記載の発明に適式に適用して、本願発明の相違点に係る構成に想到することが容易であるとの論理づけを改めて行ってくる可能性がある。あるいは、周知技術の発明を主引用例発明として、これに刊行物1に記載の発明を適用する可能性もある。

(弁理士 北野 健)