

判決年月日	平成30年3月12日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成29年(行ケ)10041号 平成29年(行ケ)10042号		
○ 発明の名称を「熱間プレス部材」とする発明について、引用発明に基づいて容易に発明をすることができたとした審決を、容易想到性の判断に誤りがあるとして取り消した事例。			

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号等) 特許第5348431号, 無効2013-800226号

判 決 要 旨

発明の名称を「熱間プレス部材」とする発明に係る特許について、特許無効審判請求がされたところ、特許庁は、請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とし、請求項4及び5に係る発明についての特許無効審判請求を不成立などとする審決をした。本件は、特許権者が、審決のうち請求項1ないし3に係る部分の、無効審判請求人が、審決のうち請求項4及び5に係る部分の、各取消しを求める事案である。

審決は、請求項1ないし3に係る発明は、引用例1に記載された発明(引用発明)及び甲3に記載された事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとして、請求項1ないし3に係る発明についての特許を無効とした。

本判決は、以下のとおり、当業者が、引用発明に基づいて、相違点(1)ないし(3)に係る本件発明1の構成を容易に想到できるということはできないなどとして、審決のうち、請求項1ないし3に係る部分を取り消した。なお、請求項4及び5に係る発明についての特許無効審判請求を不成立とした審決は維持された。

(1) 相違点(1)について

引用例1及び甲3に接した当業者が、引用発明における鋼板について、鋼板の強度を向上させる効果を有するTiをあえて含有しない構成とすることの動機付けは存在せず、むしろ阻害事由がある。したがって、当業者が、引用発明に基づいて、相違点(1)に係る本件発明1の構成を容易に想到できるということはできない。

(2) 相違点(2)について

引用例1には、引用発明が相違点(2)に係る構成、すなわち、引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が、Ni拡散領域上に、順にγ相に相当する金属間化合物層及びZnO層を有しており、かつ、25℃±5℃の空気飽和した0.5MNaCl水溶液中で示す自然浸漬電位が標準水素電極基準で-600~-360mVであることを示す記載はなく、このことを示唆する記載もない。また、本件優先日以前に頒布された刊行物には、Zn-Niめっき鋼板の熱間プレス部材の表面構造に関する記載はない。したがって、これらの記載から、熱間プレス部材である引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることが技術常識であったと認めることはできない。また、本件特許の優先日時点の当業者に

において、技術常識に基づき、引用発明の鋼板表面の皮膜状態の構造が上記のとおりであることを認識することができたものとも認められない。よって、相違点(2)は実質的な相違点ではないとはいえないし、相違点(2)につき、引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできない。

(3) 相違点(3)について

引用例1には、引用発明が相違点(3)に係る構成、すなわち、耐水素侵入性（腐食に伴う鋼中への水素侵入が抑制されること）を有していることを示す記載はなく、このことを示唆する記載もない。また、本件特許の優先日当時において、引用発明が耐水素侵入性を有していることが技術常識であったことを認めるに足りる証拠はない。本件特許の優先日時点の当業者において、技術常識に基づき、引用発明が耐水素侵入性を有していることを認識することができたものとも認められない。よって、相違点(3)は実質的な相違点ではないとはいえないし、相違点(3)につき、引用発明及び技術常識に基づいて当業者が容易に想到できたものということもできない。