

★★★<第16回知的財産翻訳検定試験【第9回和文英訳】> ★★★

<<1級課題 -知財法務実務->>

【解答にあたっての注意】

以下に、特許庁がした無効審決を取り消す旨の審決取消訴訟判決文の一部（設問として必要な改変を含む）を示します。簡単な事実関係、審決の理由とそれに対する裁判所の判断を中心として、この判決文の要旨を600語程度の英文にまとめてください。記載形式の条件（箇条書きとするか否か等）は特に設けません。また、上記の語数は目安であり、採点にあたって厳格に適用することはありませんが、解答が目安語数に対して著しく長い、又は短い場合には、減点要素として考慮する場合があります。

\*\*\*START\*\*\*

### 1 事実関係

原告らは、発明の名称を「換気扇フィルター及びその製造方法」とする特許（以下「本件特許」という。）の特許権者である。

被告は、本件特許の無効審判請求をし、特許庁は、「本件特許の請求項1～4に係る発明についての特許を無効とする。」との審決（以下「審決」という。）をして、その謄本は、原告らに送達された。

<<出題者注 以下では、設問としての都合上、上記本件特許の請求項1～4のうち、請求項1のみに絞る形で判決文を改変した。>>

本件特許の明細書（以下「本件明細書」という。）の特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおりである（以下、請求項1に係る発明を、「本件発明」という。）。

【請求項1】

金属製フィルター枠と、該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って、該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターにおいて、該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いて接着されていることを特徴とする換気扇フィルター。

審決の理由は、要するに、

本件発明は、文献1（実願昭58-136320号のマイクロフィルム）記載の発明（審決が認定した発明の内容は後記の発明Aのとおりである。以下「発明A」という。）、文献2（特開平7-188632号公報）の記載、並びに文献3（特開平11-129645号公報）、文献4（特開昭51-48408号公報）及び文献5（特開2000-126523号公報）に記載された周知技術に基づいて容易になし得た、というものである。

審決が認定した発明Aの内容は、以下のとおりである。

発明A

「金属箔をもって一体に形成された、レンジフードの開口部周縁への取付座となるフィルターカバーの鍔部と、この鍔部の内周縁に立上り壁と、該立上り壁の下端に格子状部と、該格子状部に接着剤によって装着されている難燃性乃至不燃性の不織布フィルターと、前記鍔部に取付けたレンジフードへの吸着用マグネットからなるレンジフード用フィルターカバー。」

審決の認定した本件発明と発明Aとの一致点、相違点は、以下のとおりである。

ア 本件発明と発明Aとの一致点

金属製フィルター枠と、該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って、該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターにおいて、該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは、接着剤を用

いて接着されている換気扇フィルター。

#### イ 本件発明と発明Aとの相違点（相違点A）

接着剤につき、本件発明では、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いているのに対し、発明Aでは、かかる接着剤を用いていない点。

### 2 当裁判所の判断

当裁判所は、原告主張に係る取消事由（本件発明及び周知技術の課題を誤って認定し、容易想到性を判断した誤り）は理由があるから、その余の点について判断するまでもなく、審決は、特許法29条2項に違反し、取り消されるべきものと判断する。

はじめに

#### (1) 容易想到性判断と発明における解決課題

当該発明について、当業者が特許法29条1項各号に該当する発明（以下「引用発明」という。）に基づいて容易に発明をすることができたか否かを判断するに当たっては、従来技術における当該発明に最も近似する発明（「主たる引用発明」）から出発して、これに、主たる引用発明以外の引用発明（「従たる引用発明」）及び技術常識等を総合的に考慮して、当業者において、当該発明における、主たる引用発明と相違する構成（当該発明の特徴的部分）に到達することが容易であったか否かによって判断するのが客観的かつ合理的な手法といえる。当該発明における、主たる引用例と相違する構成（当該発明の構成上の特徴）は、従来技術では解決できなかった課題を解決するために、新たな技術的構成を付加ないし変更するものであるから、容易想到性の有無を判断するに当たっては、当該発明が目的とした解決課題（作用・効果等）を的確に把握した上で、それとの関係で「解決課題の設定が容易であったか」及び「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であったか否か」を総合的に判断することが必要かつ不可欠となる。上記のとおり、当該発明が容易に想到できたか否かは総合的な判断であるから、当該発明が容易であったとするためには、「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」とのみでは十分ではなく、「解決課題の設定が容易であった」ことも必要となる場合がある。すなわち、たとえ「課題解決のために特定の構成を採用することが容易であった」としても、「解決課題の設定・着眼がユニークであった場合」（例えば、一般には着想しない課題を設定した場合等）には、当然には、当該発明が容易想到であるということとはできない。ところで、「解決課題の設定が容易であったこと」についての判断は、着想それ自体の容易性が対象とされるため、事後的・主観的な判断が入りやすいことから、そのような判断を防止するためにも、証拠に基づいた論理的な説明が不可欠となる。また、その前提として、当該発明が目的とした解決課題を正確に把握することは、当該発明の容易想到性の結論を導く上で、とりわけ重要であることはいふまでもない。

上記の観点から、以下、本件発明の容易想到性の有無に関してした審決の判断の当否を検討する。

#### (2) 審決の理由の内容について

本件発明が容易想到であると判断した審決の論理は、以下のとおりである。すなわち、本件発明と発明Aの一致点を「金属製フィルター枠と、該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って、該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターにおいて、該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは、接着剤を用いて接着されている換気扇フィルターである点」と認定し、また、相違点を「接着剤につき、本件発明では、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いているのに対し、発明Aでは、かかる接着剤を用いていない点」と認定した。

次に、上記相違点に係る構成に至ることが容易想到であるとする論理を次のように述べた。(a)本件発明の課題は、本件明細書の記載から、「換気扇フィルターの

使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）であるとした上、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」は、周知の技術的課題であるとし、(b)文献2には、水溶液によって成分が溶解または膨潤し剥離する粘着剤が記載され、粘着剤は複数の物質を接合する接合剤としてみれば粘着剤と共通するとし、(c)文献2に接した当業者は、上記課題を解決するため、粘着剤成分が溶解又は膨潤して剥離するものを選択する動機付けを得るものといえる、などと判断した。

そして、上記課題を解決すべく、廃棄時に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に剥離するために、発明Aの粘着剤に「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系粘着剤」を用いることは、当業者であれば困難なくなし得たとの結論を導いた。

審決の適否について

審決には、本件発明の解決課題を正確に認定していない点で誤りがあり、また、誤った解決課題を前提とした上で本件発明が容易想到であるとした点において誤りがある。その理由は、以下のとおりである。

本件発明は、前記認定のとおり、従来の換気扇フィルターでは、アルミニウム箔片面全面に、感熱性粘着剤皮膜を設け、これに、張出成形や膨出成形等の成形を施すと共に、打抜加工して開口を設けて金属製フィルター枠とし、この金属製フィルター枠の開口を覆うようにして不織布製フィルター材を張り、押圧加熱し、感熱性粘着剤を溶解固化させて、不織布製フィルター材を金属製フィルター枠に接着するという方法で製造されていたので、使用後に、不織布製フィルターを金属製フィルター枠から剥離しようとする、両者の接着が強固であるため、不織布製フィルターが破れてしまい、両者を分別することができないという欠点があったため、本件発明は、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを接着する際、通常の状態では強固な接着が達成でき、水を付与すると、金属と不織布間との接着力が低下する性質を持つ粘着剤を用い、使用後の換気扇フィルターを水に浸漬することにより、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とに分別し得るようにすることを発明の目的としたものである。

そうすると、本件発明は、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが粘着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを可能とすること」を解決課題とし、「（換気扇フィルターにおいて）、通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系粘着剤を用いること」を解決手段とした発明である。

これに対して、前記認定のとおり、審決が文献から引用した発明Aは、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが粘着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」を解決課題として、これに対する解決手段を示した本件発明とは異なる。文献1には、本件発明が目的としている解決課題及び解決手段に関連した記載又は開示等はないのみならず、逆に、フィルターをフィルターカバーから剥離せずに廃棄することを前提とした発明であることが示されている。

この点について、審決は、文献3～5の例から、「換気扇フィルターの使用後に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別して廃棄すること（を容易にすること）」は、周知の技術的課題であることから、当業者は、文献2に接すれば、上記の課題を解決するため、粘着剤成分が溶解または膨潤するものを選択することが容易であると判断している。

しかし、審決は、上記課題が周知であるとする、なにゆえ本件発明の引用発明（発明A）との相違点に係る構成が容易に想到できることとなるのかに関する論理について、合理的な理由を示していない点において、妥当を欠く。のみならず、文献3～5の記載を子細に検討してみても、本件発明が解決課題としている「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが粘着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすること」と同様の

解決課題を示唆するものはない。

したがって、審決において、本件発明における「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること」という解決課題設定及び解決手段の達成が容易に想到できたとの点について、証拠を基礎とした客観的合理的な論理に基づいた説明が示されていると判断することはできない。

文献2には、(a)水溶液によって粘着剤が溶解又は膨潤して剥離することができるマスキングテープ及びラベル等の粘着剤として用いることのできる水溶性粘着剤組成物及びその製造方法に関するものであること、(b)電子材料の分野で使用される保護テープ、セラミックチップを機械研磨するときのチップ固定用の粘着テープなどでは、地球環境保護のため、粘着成分残渣が水洗浄可能なものであることが求められ、高い再剥離性と容易に剥がれない接着性が要求されるという課題があること、(c)末端OH基を有する(メタ)アクリレートをリン酸でエステル化したモノマーを必須のモノマー成分とするポリマーを含み、上記ポリマーがアルカリ性中和剤で中和されていることを特徴とする水溶性粘着剤組成物により上記課題を解決する発明が記載されている。

しかし、前記のとおり、文献3～5等の例によっても、「金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得ることを容易化すること」との解決課題を設けることが示されていない以上、当業者において、発明Aに、文献2記載の発明を適用することによって、本件発明における発明Aとの異なる構成に想到することが容易であったとすることもできない。すなわち、発明Aから、本件発明の特徴点(「(通常の状態では強固に接着させるが、水に浸漬すれば接着力が低下し、容易に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを分別し得る)皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いること」)に到達することの示唆が、文献2の記載に存在するとはいえないから、結局、発明Aに文献2記載の発明を適用することが、容易とはいえない。

したがって、文献2に接した当業者が、換気扇フィルターの廃棄時に金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを容易に剥離するために、発明Aに「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」を用いることは困難なくなし得たとした審決の判断は誤りであり(この点は、文献2記載の粘着剤、並びに文献3、4及び5記載の接着剤が「皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤」に相当するか否かに左右されるものではない。)、これを前提とした本件発明に関する容易想到性の判断にも誤りがあるというべきである。

(3)以上のとおり、審決には、本件発明の解決課題を正確に認定していない点で誤りがあり、また、誤った解決課題を前提とした上で本件発明が容易想到であるとした点において誤りがあるから、取り消されるべきである。

\*\*\*END\*\*\*