

## 進歩性の判断に関する裁判例

### －「排水栓装置」事件－

R3.4.28 判決 知財高裁 令和2年（行ケ）第10030号

審決（無効・成立）取消請求事件：審決取消

#### 概要

引用発明との相違点に係る構成は周知技術であると認められるものの、当業者は引用発明の構成について、周知技術と共通の課題があることを認識するとはいえないから、その引用発明に周知技術を適用する動機付けがないとして、本件発明の進歩性を否定した審決が取り消された事例。

#### 特許請求の範囲

##### 【請求項1】

水槽の底部に、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に形成された内向きフランジ部が排水口金具と接続管とで挟持取付けられて排水口部を形成し、該排水口部には、排水口金具を露出しないように覆うカバーが該円筒状陥没部内に設けられ、その円筒状陥没部内を上下動するカバーが、前記排水口金具のフランジ部とほぼ同径であるとともに、前記円筒状陥没部に接触せず、止水時には、水槽の底部面に概ね面一とされ、該カバーの下面には、排水口金具とで密閉可能に止水するパッキンを挿通保持する軸部が設けられて排水栓を構成し、該排水栓の昇降でパッキンによる開閉がされることを特徴とする排水栓装置。

#### 審決

##### 1 本件発明と甲1発明との相違点

###### (1) 相違点1

縁部について、本件発明は、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に形成された内向きフランジ部が排水口金具と接続管とで挟持取付けられているのに対し、甲1発明は、貫通する方法で湾曲しながら徐々に下側に向かって縁部2が形成されて、該縁部2が挟持取付けられている点。

###### (2) 相違点2

排水口部のカバーが、本件発明は、円筒状陥没部内に設けられ、その円筒状陥没部内を上下動し、円筒状陥没部に接触しないのに対し、甲1発明は、円筒状陥没部や内向きフランジ部が形成されていないので、本件発明のような構成を備えていない点。

##### 2 相違点1の判断

甲第3号証、甲第5号証、甲第8号証に記載されているように、水槽の底部に、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に内向きフランジ部を形成し、該内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付けることは、本件特許の出願前に周知の技術に過ぎないことから、取付けの強固さや水密性等を考慮して、甲1発明の「縁部2」の構成を、該周知技術のように、円筒状陥没部を形成し、該円筒

状陥没部の底部に形成された内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付けるものとすることによって、上記相違点1に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。

##### 3 相違点2の判断

上記アで説示したとおり、水槽の底部に、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に内向きフランジ部を形成することは、本件特許の出願前に周知の技術に過ぎないものであって、甲1発明の「縁部2」を当該周知技術のような構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。

そして、甲1発明の閉塞板7は、縁部2に接触しないのであるから、上記アで検討したとおり、甲1発明の縁部2の構成を、円筒状陥没部と、該円筒状陥没部の底部に形成した内向きフランジ部とすれば、甲1発明の閉塞板7は、結果的に、円筒状陥没部内に設けられ、円筒状陥没部内を上下動し、円筒状陥没部に接触しないものとなることは、当業者にとって自明である。

したがって、甲1発明の「閉塞板7」を、上記アで説示した周知技術を適用することによって、結果的に相違点2に係る本件発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。

#### 主な争点

本件発明の進歩性の判断の誤り

#### 裁判所の判断

『(2)相違点1の容易想到性について

・・・(略)・・・

そして、甲1の図面から、甲1発明の縁部2は、断面形状が内側に湾曲しながら徐々に下側に向かって縮径する構成を有し、縁部2の湾曲面に上部外側の縁部分が当接する排水カップ6と、縁部2の下端に接するパッキン5を保持し、固定するフランジ4を含む排水ケーシング3とで挟持取り付けられていることを理解できる。

他方で、甲1には、縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持取り付けられていることやその作用等について明示的に述べた記載はない。また、

甲1の記載事項全体（図面を含む。）をみても、縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持取付けられている構成について、**取付けの強固さや水密性等の観点から、改良すべき課題があることを示唆する記載もない。**

イ 次に、「水槽の底部に、円筒状陥没部を形成し、該円筒状陥没部の底部に内向きフランジ部を形成し、該内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付けること」（本件周知技術）が、本件出願当時、周知であったことは、前記（1）イのとおりである。

他方で、本件周知技術に係る甲3、5及び8には、円筒状陥没部の底部に形成した内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付ける構成の**作用等について述べた記載はない。**

また、甲3、5及び8には、**取付けの強固さや水密性等の観点から、内向きフランジ部を排水口金具と接続管とで挟持取付ける構成が、甲1の図面記載の縁部2が排水カップ6と排水ケーシング3とで挟持取付けられる構成よりも優れていることを示唆する記載はない。**

ウ 前記ア及びイによれば、甲1に接した当業者は、甲1発明の縁部2の構成について、**取付けの強固さや水密性の点において課題があることを認識するとはいえないから、甲1発明の縁部2に本件周知技術の構成を適用する動機付けがあるものと認めることはできない。**

したがって、当業者は、甲1及び本件周知技術に基づいて、甲1発明において、相違点1に係る本件発明の構成とすることを容易に想到することができたものと認めることはできない。

これと異なる本件審決の判断は誤りである。

・・・（略）・・・

以上のとおり、原告主張の取消事由は理由があるから、本件審決は取り消されるべきである。』

## 検討

1 本件において、審決は、相違点1に係る周知の構成について、排水栓における取付けの強固さや水密性を考慮し、主引用発明である甲1発明に適用する動機付けを認めて、本件発明に進歩性がない、と判断した。これに対し、裁判所は、相違点1に係る構成が周知であると認定したものの、甲1などの証拠の内容に照らし、取付けの強固さや水密性の点において甲1発明に課題があることを当業者が認識するとはいえないとして、動機付けを認めない旨の判断をくだした。特に新しい考え方が示されたわけではないが、近年よく見られる課題重視の考え方を感ぜられる事例である。

2 審査基準第Ⅲ部第2章第2節「進歩性」3. 3には、「進歩性の判断における留意事項」について、論理付けのために引用発明として周知技術を用いる場合、周知技術であるという理由だけで、論理付けができるか否かの検討を省略してはならない旨が説明されている。

これに則るように、審決は、論理付けの可否を検討するにあたり、取付けの強固さや水密性といった「課題の共通性」に基づいて動機付けがあるものと判断した。これらは、排水栓装置の分野において、当業者に自明な課題、又は当業者が容易に思い付く課題であったと考えられる。

しかし、当業者に自明な課題、又は当業者が容易に思い付く課題であったとしても、それらが甲1発明に存在する課題でなければ「課題の共通性」は認められず、動機付けは存在しないことになる。

その点について、裁判所は、甲1や甲3、5、8に照らしても、そのような課題が甲1発明にあることを認識できない、と厳格に判断している。また、その具体的な理由として、甲1には、取り付けの強固さや水密性などを改良すべきという課題が示唆されていない点や、甲3、5、8には、周知技術の構成が甲1発明の構成よりも優れていることが示唆されていない点などが示されている。

甲1の図面を見た個人的な印象では、取付けの強固さや水密性に改善代があるように見えなくもないため、審決の判断に得心がいく点もあったが、そのような曖昧な基準ではなく、証拠に基づいて厳格に見定めなければならないことがわかる。

## 実務上の指針

本件のような課題を重視した判断は、実務上、よく見られることから、原告・被告どちらの立場であっても、その点を意識して対応することが重要になる。

拒絶理由通知書などでは、主引用発明に適用する引用発明として周知技術が用いられると共に、当業者に自明な課題、又は当業者が容易に思い付く課題が挙げられることが少なくない。かかる場合には、進歩性を肯定する立場において、動機付けの存在を否定できるよう、挙げられた課題が主引用発明に存在しないことを理論的に説明できないか検討すべきである。

また、本件に照らすと、そのような理論的な説明が難しい場合であっても、その具体的な課題の観点から改良すべき課題があることが主引用発明に示唆されていないことや、周知技術の根拠となる証拠に作用等の記載がないことなどを踏まえ、主引用発明に接した当業者がその課題を認識するとはいえない旨を主張することにより、進歩性の判断において有利に働く可能性があると考えられる。

反対に、進歩性を否定する立場であれば、相違点1に係る構成が周知技術であることを示す際に、主引用発明に存在する（と認識しうる）課題を見付け出した上で、「課題の共通性」に基づく動機付けがあることを主張することが望まれる。また、周知技術の根拠となる証拠として、周知の構成だけでなく、その作用等についても記載されたものを利用することが無難であろう。

以上