

会議名 2022年8月4日(木)

令和2年（行ケ）第10030号審決取消請求事件

－引用発明に周知技術を適用する動機付けがあるかが争われた事例－

みなとみらい特許事務所
特許・意匠グループ
久保 江理郁

判決文：

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/279/090279_hanrei.pdf

特許公報：<https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-5975433/78B34A0196CC04ECB35AF2315F82D3E3CABA7697F35FF24E2D4ADF32D7F8293/15/ja>

TEL: 045-228-7531

前提知識

29条2項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
→違反した場合、拒絶理由&無効理由（c f：49条2号、123条1項2号）

進歩性の判断基準（審査基準 第III部 第2章 第2節 進歩性）

審査官は、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素(3.1参照)に係る諸事情に基づき、他の引用発明・・・を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断する。

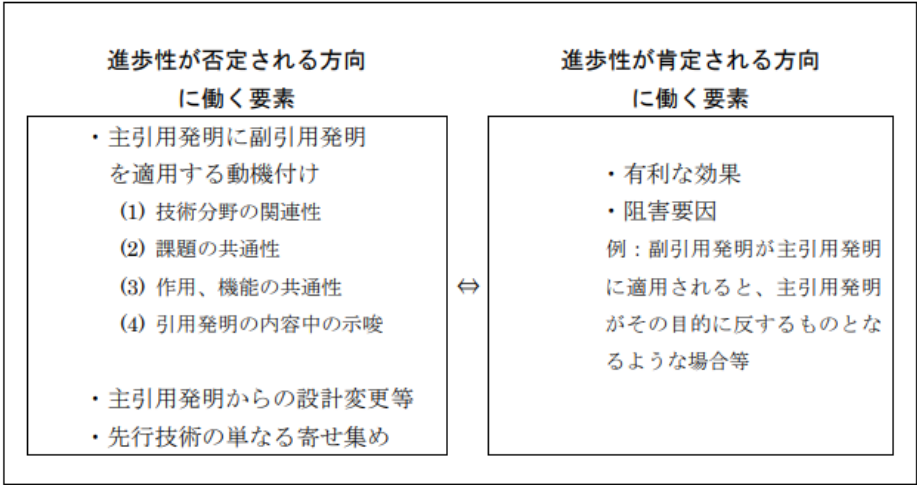


図 論理付けのための主要要素

前提知識

周知技術とは（審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性）

「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、以下のようなものをいう。

- (i) その技術に関し、相当多数の刊行物(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.1参照)又はウェブページ等(「第3節 新規性・進歩性の審査の進め方」の3.1.2参照)(以下この章において「刊行物等」という。)が存在しているもの
- (ii) 業界に知れ渡っているもの
- (iii) その技術分野において、例示する必要がない程よく知られているもの

事件の経緯

原告：株式会社日本アルファ（特許第 5 9 7 5 4 3 3 号（本件特許）の特許権者）
被告：丸一株式会社

事件の概要

- （１）被告が本件特許に対して、別の特許無効審判（無効 2 0 1 6 – 8 0 0 1 3 1 号事件。以下、別件無効審判という）を請求
- （２）原告が訂正請求（本件訂正）
- （３）本件訂正を認めたうえで、請求不成立の審決（別件審決）
- （４）被告が別件審決の取り消しを求める審決取り消し訴訟を提起
→請求棄却、別件審決（本件訂正を含む）が確定
- （５）被告が本件特許に対して特許無効審判（無効 2 0 1 9 – 8 0 0 0 1 9 号事件）を請求
- （６）無効審決（本件審決）
- （７）原告が本件訴訟を提起（→取り消し判決（特許維持））

本件発明（訂正後）

【請求項 1】（下線部は訂正箇所）

水槽の底部 1 に、円筒状陥没部 1 0 を形成し、該円筒状陥没部 1 0 の底部に形成された内向きフランジ部 1 1 が排水口金具 3 と接続管 5 とで挟持取付けられて排水口部 2 を形成し、

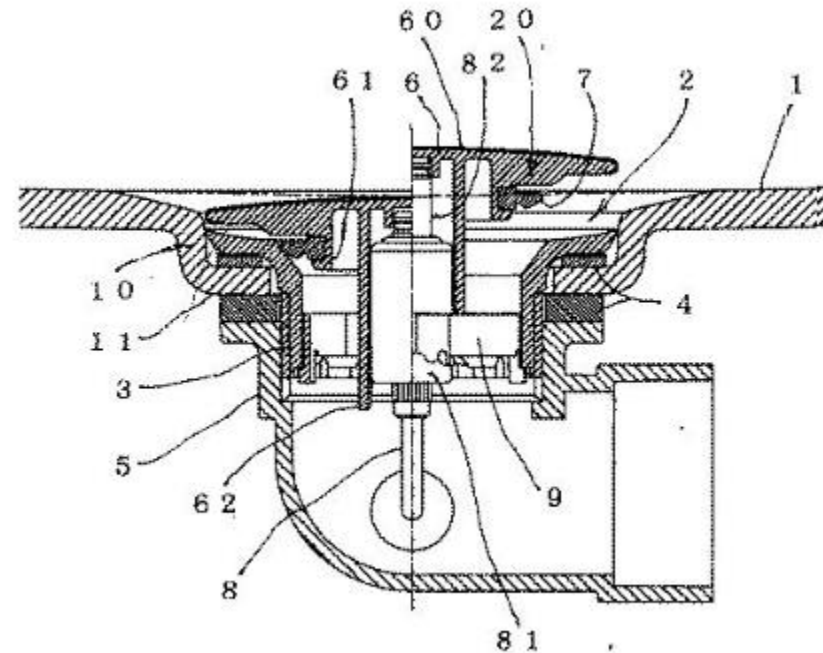
該排水口部 2 には、排水口金具 3 を露出しないように覆うカバー 6 が該円筒状陥没部内 1 0 に設けられ、

その円筒状陥没部内 1 0 を上下動するカバー 6 が、前記排水口金具 3 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 1 0 に接触せず、

止水時には、水槽の底部 1 面に概ね面一とされ、

該カバー 6 の下面には、排水口金具 3 とで密閉可能に止水するパッキン 4 を挿通保持する軸部 6 1 が設けられて排水栓 2 0 を構成し、

該排水栓 2 0 の昇降でパッキン 4 による開閉がされることを特徴とする排水栓装置。



（符号は作成者が追記）

甲 1（独国実用新案第 2 9 9 0 4 1 3 9 号明細書）に記載の発明

浴槽の底部 1 は、開口部を有し、
その縁部 2 は、貫通する方法で湾曲しながら徐々に下側に向かって成形され、

この開口部の中には、排水装置が挿入されており、
この排水装置は、おおよそ筒状を呈した排水ケーシング 3 を有しており、

排水ケーシング 3 の上端部にはパッキン 5 を保持し固定するフランジ 4 が配置されて、上記縁部 2 の下端が該パッキン 5 に接しており、

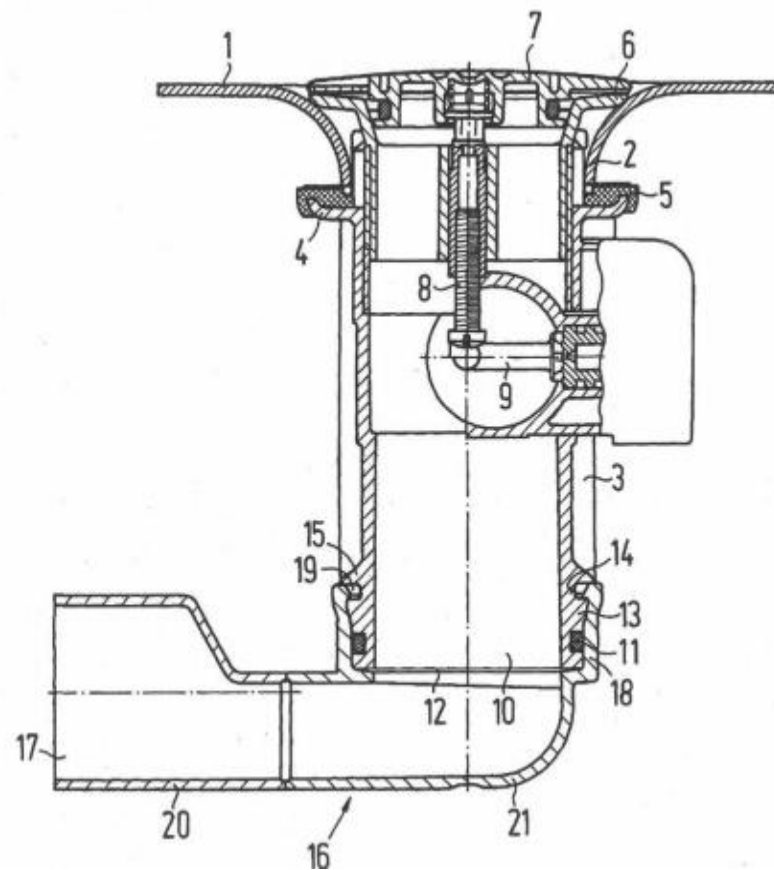
上側からは、排水カップ 6 が、排水ケーシング 3 の中へネジ固定により挿入されて、上部外側の縁部分で浴槽の底部に接しており、

排水カップ 6 の内側には、排水カップ 6 の上端の径と略同径の閉塞板 7 が挿入されており、タペット 8 を用いることにより上昇させたり、下降させたりさせることができ、

閉塞板 7 は、開口部に接触せず、閉鎖時には、浴槽の底部 1 に概ね面一とされ、

閉塞板 7 の裏側には、径内方向に凹んだ断面コ字状の環状の溝部が設けられ、

該溝部にパッキンが保持されている、排水装置。



本件発明と甲 1 発明の相違点

(相違点 1)

縁部について、

本件発明は、円筒状陥没部 10 を形成し、該円筒状陥没部 10 の底部に形成された内向きフランジ部 11 が排水口金具 3 と接続管 5 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。

(相違点 2)

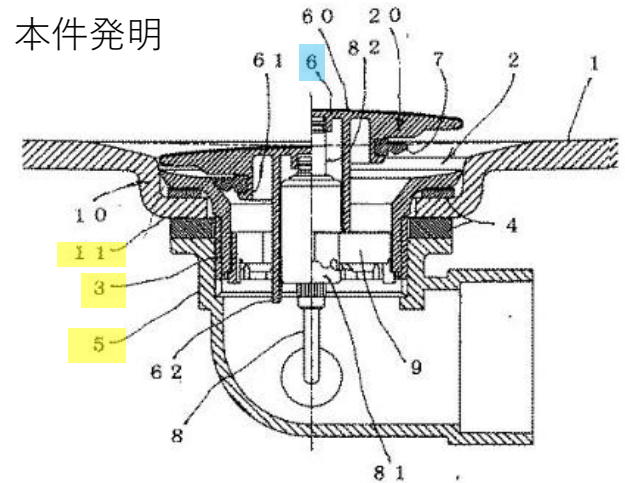
排水口部のカバー 6 が、

本件発明は、円筒状陥没部 10 内に設けられ、その円筒状陥没部 10 内を上下動し、円筒状陥没部 10 に接触しないのに対し、

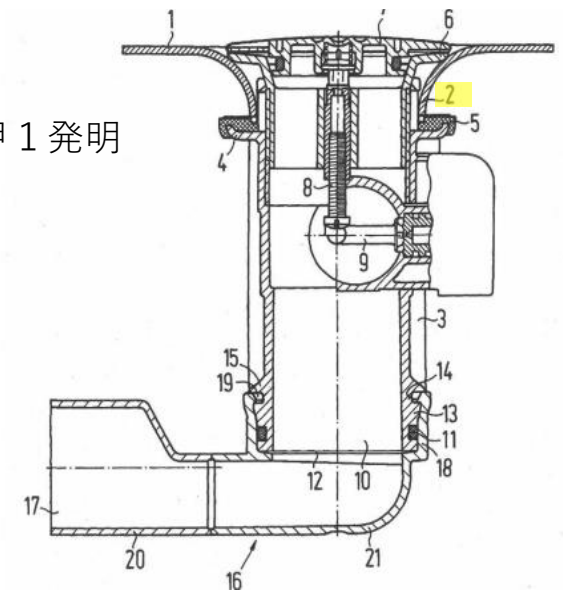
甲 1 発明は、円筒状陥没部や内向きフランジ部が形成されていないので、本件発明のような構成を備えていない点。

→本件訴訟においては、相違点 1 に係る構成の
想到容易性について判断

本件発明



甲 1 発明



周知技術と本件審決の判断

本件出願当時の周知技術（本件周知技術）

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

本件審決の判断

「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）は、本件出願前の周知技術にすぎないから、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、本件周知技術のように、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ことによって、相違点1に係る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。

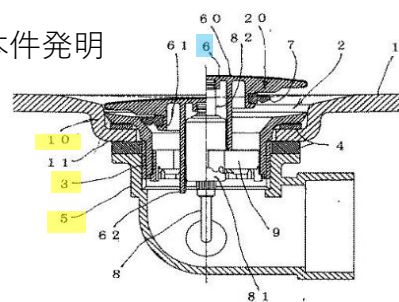
（相違点1）

縁部について、

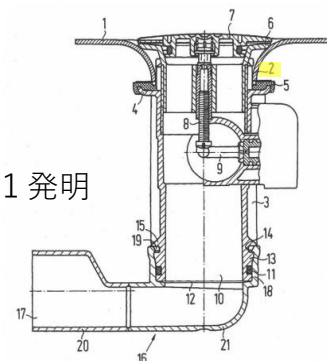
本件発明は、円筒状陥没部10を形成し、該円筒状陥没部10の底部に形成された内向きフランジ部11が排水口金具3と接続管5とで挟持取付けられているのに対し、

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。

本件発明



甲1発明



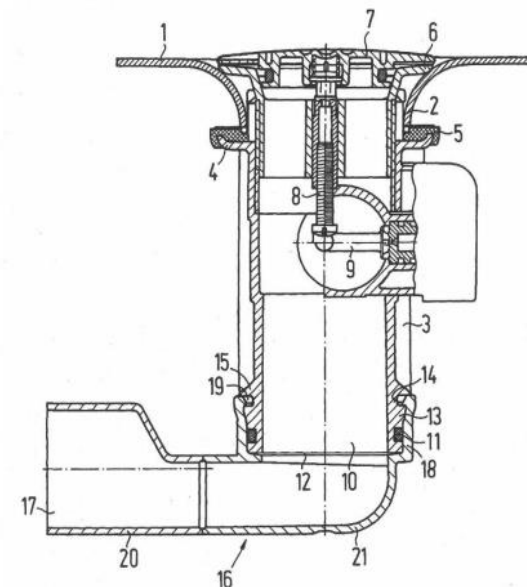
当裁判所の判断

甲1の記載から理解できる事項

- ①甲1の図面は、閉塞板7が下降し、開口部を閉鎖した状態を示した図面であること
- ②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
(甲1の図面から)

甲1に記載がないこと（点線部は本件審決が言及した点（作成者が付与））

- ①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。
- ②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とで挟持取り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。



その他の証拠と裁判所の判断

その他の証拠について

- ①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。
- ②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。

裁判所の判断

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。

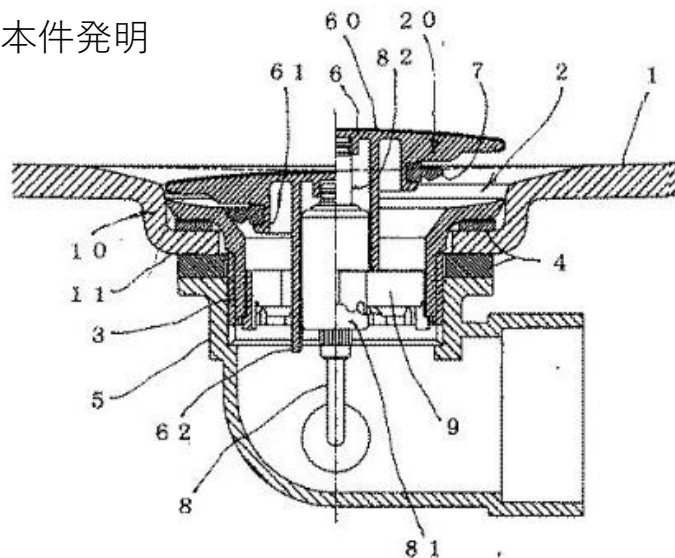
これと異なる本件審決の判断は誤りである（→審決取り消し）。

その他の被告の主張

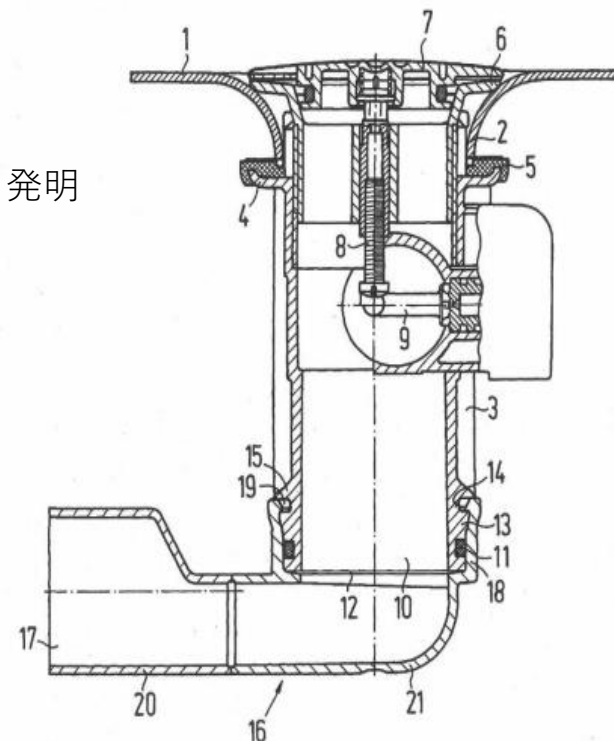
- ① 本件発明の「内向きフランジ部」と甲 1 発明 の縁部 2 は、構造的に共通する、
- ② 本件発明の「内向きフランジ部」と機能及び作用が共通するとして、甲 1 発明の縁部 2 は、フランジ形状を呈していないとしても、構造、機能及び作用が共通しているから、本件発明の「内向きフランジ部」と実質的に同一である

→相違点 1 は実質的な相違点ではない。

本件発明



甲 1 発明



その他の被告の主張

裁判所の判断

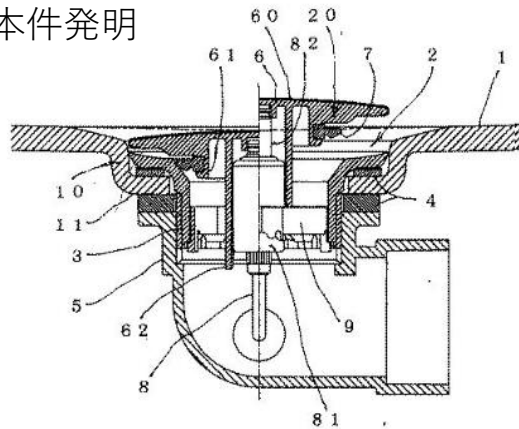
本件発明の特許請求の範囲（請求項 1）には、・・・本件発明の「内向きフランジ部」の形状や構造を規定する記載はない。また、本件明細書においても、本件発明の「内向きフランジ部」の用語を定義する記載はない。

一般に、「フランジ」とは、「管を他の管または機械部分と結合する際に用いる錨型の部品。」（広辞苑第七版）を意味することからすると、本件発明の「内向きフランジ部」とは、円筒状陥没部 10 において内側に向けて形成された錨状の部分を意味するものと解される。そして、上記結合の際には錨状の形状であることに即した作用を奏するものといえる。

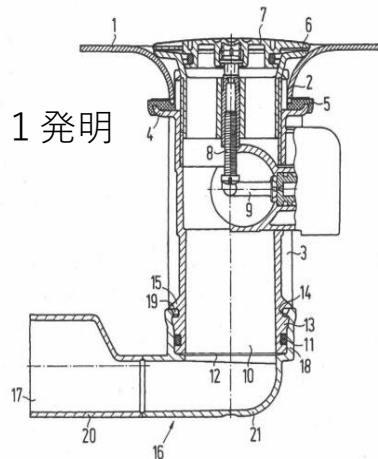
しかるところ、甲 1 発明の縁部 2 は、湾曲しながら徐々に下側に向かって形成され、下端部に至るまでなだらかな弧状であり、内側に向けて形成された錨状の部分は存在しないから、本件発明の「内向きフランジ部」に相当するものと認めることはできない。

このように甲 1 発明の縁部 2 は、錨状の部分を備えていない点において、本件発明の「内向きフランジ部」と構造が明らかに異なりその作用にも差異があるといえるから、本件発明の「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」いる構成と、甲 1 発明の縁部 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ている構成とが実質的に同一であるものと認めることはできない。

本件発明



甲 1 発明



実務上の指針

★副引用例が周知技術であったとしても、これを主引用発明に適用するためには、やはり動機づけが必要

→審査官が、主引用発明＋周知技術の組み合わせで進歩性を否定する拒絶理由を通知し、組み合わせる論理付けができることが記載されていない（※）場合、本当にその周知技術を主引用発明に組み合わせる動機づけがあるかを検討することが、有効な場合がある。

（※）例えば、「＊＊は本願出願日において周知技術であると認められるから、当業者がこれを主引用発明に適用することに格別の困難性はない」等。

なお、過去の判例を見ると、周知技術を適用するのに動機づけが必要か否かについては判断が割れている

過去の判例

★周知技術の適用に、動機づけがあることの検討を要すると判断した例

知財高判（３部）平成２３年９月２８日（平成２２年（行ケ）第１０３５１号）判時２１３５号
１０１頁、判タ１４００号３００頁「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」（※ 飯村判事）

「実務上、特定の技術が周知であるとするにより、「主たる引用発明に、特定の技術を適用して、前記相違点に係る構成に到達することが容易である」との立証命題についての検証を省く事例も散見される。特定の技術が「周知である」ということは、・・・特定の文献に開示された周知技術の示す具体的な解決課題及び解決方法を捨象して結論を導くことを、当然に許容することを意味するものでもない。」

★周知技術は当業者であれば適宜採用可能と判断した例

知財高判（２部）平成２４年１月１６日（平成２３年（行ケ）第１０１４４号）「エレベータ」
（※ 塩月判事）

一般に、周知技術を採用することは、当業者であれば必要に応じて適宜なし得るものであるから、引用文献記載の発明に周知技術４を適用することは単なる設計上の事項にすぎないものである。・・・相違点２は、引用文献記載の発明に周知技術４を適用する際に、周知技術５を考慮して当業者が適宜設定し得る事項でしかなく、また、その効果も、格別の意義を呈するようなものではないというべきである。

（※ 有利な効果がなかったことも影響？）

（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/kijun_wg/document/03-shiryou/07.pdf より）