

切換弁事件

【事件の概要】

本願発明が容易想到であるとの結論を導いた審決の判断が正当である理由について、審決取消訴訟において主張した内容が、審決のした結論に至る論理を差し替えるものであるか、又は、新たに論理構成を追加するものと評価できるとして、採用されなかった事例。

【事件の表示、出典】

H21.3.9 知財高裁 平成 20 (行ケ) 10121 号 審決取消請求事件、知財高裁 HP

【参照条文】

特許法第 29 条第 2 項、特許法 157 条第 2 項第 4 号

【キーワード】

進歩性

1. 事案の概要

原告は、名称を「切替弁及びその結合体」とする発明（後に「切換弁」と補正）について特許出願（特願 2003 - 102825 号）をしたところ、拒絶査定を受けたので、これを不服として審判請求をしたが、請求不成立の審決を受けた。本件は、その審決の取消しを求めた事案である。

2. 主な争点

- (1) 相違点アに係る認定判断の誤り（取消事由 1）
- (2) 相違点イに係る引用文献 2 の認定の誤り（取消事由 2）
- (3) 相違点イに係る容易想到性判断の誤り（取消事由 2）
- (4) 本願発明の効果に係る判断の誤り（取消事由 2）

3. 裁判所の判断

容易想到性についての判断

- ・引用発明では、操作力の方向は、レバーを回すこと、すなわち回転（回動）であるのに対し、引用発明 2 では、操作力の方向が押し部を押すこと、すなわち直動であるとの点で、操作力の方向において相違する。そして、本願発明は、操作力の方向については、切換レバーを回動させるものであって、引用発明と共通する。
- ・引用発明は、レバーと回転軸との関係においては、「回動 - 回動変換」方式を採用している点において、本願発明と共通するのに対して、引用発明 2 は、押し部と回転軸

中心との関係において「直動 - 回動変換」方式を採用しており、押し部 1 1 を押す直動の操作力を回転板 9 の回動に変換するとの技術的特徴を備えている点において、引用発明及び本願発明と相違する。

- ・引用発明 2 の技術的特徴及び相違点を考慮するならば、引用発明と引用発明 2 とを組み合わせて本願発明の構成に到達すること、すなわち、引用発明 2 のラチェット歯 9 4 を、引用発明の回動伝達部に適用することにより、本願発明の構成である「該切換レバーによる回動伝達部にラチェット機構を有する」構成に至ることが容易であるとはいえない。

被告（特許庁）の主張に対して

- ・そもそも、審決は、本願発明に係る容易想到性の判断に関して、引用発明 2 に着目した実質的な検討及び判断を示していない。
- ・特許法 1 5 7 条 2 項 4 号が、審決に理由を付することを規定した趣旨は、審決が慎重かつ公正妥当にされることを担保し、不服申立てをするか否かの判断に資するとの目的に由来するものである。特に、審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断をする場合においては、そのような判断をするに至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる（知財高等裁判所平成 2 0 年(行ケ)第 1 0 2 6 1 号審決取消請求事件・平成 2 1 年 3 月 2 5 日判決参照）。
- ・そのような点を総合考慮すると、被告（特許庁）が、本件訴訟において、引用発明と引用発明 2 を組み合わせて、本願発明の相違点イに係る構成に達したとの理由を示して本願発明が容易想到であるとの結論を導いた審決の判断が正当である理由について、主張した前記の内容は、審決のした結論に至る論理を差し替えるものであるか、又は、新たに論理構成を追加するものと評価できるから、採用することはできない。

（弁理士 津田 理）