

進歩性の判断に関する裁判例
「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件

H28.8.10 判決 知財高裁 平成 27 年（行ケ）第 10149 号

審決取消請求事件：審決取消（特許無効審決取消）

概要

主引用発明に、副引用発明を適用した上で、周知技術の副引用発明をさらに適用するという論理構成において、**当該周知技術を適用するための課題が、主引用発明では認識できず、主引用発明に副引用発明を適用した発明で認識できる場合には、「容易の容易」に当たるとされた事例。**

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し、側面視において両側 2ヶ所で左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに、左右 2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに、上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し、上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて、

シェルを爪無しの平底幅広構成とし、シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに、前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成し、該空気抜き孔に、シェルを左右に広げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるとともに、シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開き、グラブバケットの水中での移動時には、外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取り付け、正面視におけるシェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を 100とした場合、側面視におけるシェルの幅内寸の距離を 60以上とし、かつ、側面視においてシェルの両端部がタイロッドの外方に張り出すとともに、側面視においてシェルの両端部が下部フレームの外方に張り出し、更に、側面視においてシェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出してなり、薄層ヘドロ浚渫工事に使用することを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット（なお、前記正面視はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸心方向から見たものであり、前記側面視はシェルと下部フレームを軸支する軸を軸心方向の側方から見たものとする）。

【審決】

浚渫用グラブバケットに関する発明である引用発明 1において、同じく浚渫用グラブバケットに関する周知技術 2及び 3並びに引用発明 3を適用して相違点 2に係る本件発明の構成とすることは、当業者であれば容易に想到し得たことであると判断した。

【主な争点】

1. 周知技術 3の認定の誤り
2. 相違点 2の容易想到性の判断の誤り

【裁判所の判断】（筆者にて適宜抜粋、下線。）

1. 周知技術 3の認定の誤り

『周知例 1及び引用例 5から、浚渫用グラブバケットにおいて、シェルの上部に空気抜き孔を形成すること（周知技術 3）は、本件特許出願の当時、当業者に周知されていたものと認められ、同旨の本件審決の判断に誤りはない。』

『ただし、①前記(3)アのとおり、周知例 1記載の浚渫用グラブバケットは、シェルの上部が密閉されたグラブバケットにおいて、シェル内部の濁水を排出する手段につき、従来技術の問題点を解決するものであり、②前記アのとおり、引用例 5に記載されている浚渫用グラブバケットも、シェル上部が密閉されているものであることが明らかであるから、周知技術 3は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要がある、この課題を解決するための手段にほかならないというべきである。』

2. 相違点 2の容易想到性の判断の誤り

『引用例 3（甲 4）の考案の詳細な説明中の考案が解決しようとする問題点（前記(2)ア（イ）b）、周知例 1（甲 16）の【0002】、【0003】（前記(3)ア（イ））、周知例 2（甲 26）の考案の詳細な説明中、従来技術の欠点について述べたもの（前記(3)イ（イ）a）及び引用例 5（甲 5）の【0006】から【0008】（前記(4)ア（イ）c）によれば、本件特許出願の当時、浚渫用グラブバケットにおいて、シェルで掴んだ土砂や濁水等の流出を防止することは、自明の課題であったということが出来る。したがって、当業者は、引用発明 1について、上記課題を認識したものと考えられる。

前記(3)ウのとおり、本件審決が周知技術 2を認定したことは誤りであるが、当業者は、引用発明 1において、上記課題を解決する手段として、周知例 2

に開示された「シェルが掴んだヘドロ等の流動物質の流出を防ぐために、相対向するシェル11、11の上部開口部12、12に上部開口カバー13、13をシェル11、11の内幅いっぱい固着するか、又は、取り外し可能に装着することによって、上部開口部12、12を上部開口カバー13、13でふさぎ、シェル11、11を密閉する」構成を適用し、相違点2に係る本件発明の構成のうち、「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」構成については容易に想到し得たものと認められる。

しかしながら、前記(4)のとおり、シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術3は、シェルの上部が密閉されていることを前提として、そのような状態においてはシェル内部にたまった水や空気を排出する必要がある、この課題を解決するための手段である。引用例1には、シェルの上部が密閉されていることは開示されておらず、よって、当業者が引用発明1自体について上記課題を認識することは考え難い。当業者は、前記のとおり引用発明1に周知例2に開示された構成を適用して「シェルの上部にシェルカバーを密接配置する」という構成を想到し、同構成について上記課題を認識し、周知技術3の適用を考えるものということができるが、これはいわゆる「容易の容易」に当たるから、周知技術3の適用をもって相違点2に係る本件発明の構成のうち、「前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成」する構成の容易想到性を認めることはできない。』

3. 結論

『相違点2が容易に想到できるとした本件審決の判断には誤りがある。・・・(略)・・・引用発明1に基づいて容易に想到できるとした本件審決は誤りであり、原告主張の取消事由1は、理由がある』として、請求成立(特許無効)とした審決が取り消された。

【検討】

いわゆる「容易の容易(が容易ではない)」とは、主引用発明に、2つの副引用発明を直列的に適用することが容易に想到できない、ということを目指す。そして、審査の場において、2つのうち少なくとも一方の副引用発明が周知技術(通常、公知文献が複数)である場合には「容易の容易」に当たらず、何れの副引用発明も公知技術(通常、公知文献が一つ)である場合に「容易の容易」に当たる、ということが一般的だと思われる。

しかしながら、本判決においては、「主引用発明に、第1副引用発明を適用した上で、周知技術の第2副引用発明をさらに適用するという論理構成において、当該周知技術(第2副引用発明)を適用するための課題が、主引用発明では認識できず、主引用

発明に第1副引用発明を適用した発明で認識できる場合には、「容易の容易」に当たる」として、当該周知技術(第2副引用発明)を適用する容易想到性を否定した。

このように、主引用発明に、2つの副引用発明を直列的に適用する際に、第2副引用発明が周知技術であったとしても、「容易の容易」に当たると認められた点が参考になる。

ところで、本判決においては、審決で周知技術と認定されていた第1副引用発明が、公知発明と認定された上で、上記の判断がなされている。

したがって、第1副引用発明が周知技術であった場合に、同様の結論が導かれるか否かは、明らかではない。

しかしながら、本判決の趣旨から判断すると、第1副引用発明が周知技術であったとしても、そのような場合には、「容易の容易」に当たるといえるのではないだろうか。

《実務上の指針》

主引用発明に、2つの副引用発明が適用されることで本件発明の進歩性が否定された場合に、本判決のような論理構成で、容易想到性を否定できるか確認すべきである。

具体的には、主引用発明に、第1副引用発明、第2副引用発明の順で適用した際に、第2副引用発明を適用する課題が主引用発明に存在しているか確認すべきである。そして、主引用発明だけでは当該課題が存在せず、主引用発明に第1副引用発明を適用した発明で初めて当該課題が存在する場合は、当該第2副引用発明をさらに適用する容易想到性を否定する根拠として主張できるだろう。

これは、本判決で認められた、1) 第1副引用発明が公知技術であり、第2副引用発明が周知技術である場合だけでなく、2) 第1副引用発明が周知技術であり、第2副引用発明が公知技術である場合や、3) 第1副引用発明及び第2副引用発明が何れも周知技術である場合も、確認すべきである。

以上