

名称：「オーガ併用鋼矢板圧入工法」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所：平成29年（行ケ）10055号 判決日：平成30年1月22日

判決：請求棄却

特許法29条2項

キーワード：頒布された刊行物、動画

判決文：http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/087403_hanrei.pdf

[概要]

「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって、不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう、という解釈が示されて、特許権者が配布した動画が「頒布された刊行物」に該当し、当該動画を主引用発明として進歩性を否定した審決が維持された事例。

[事件の経緯]

原告は、特許第4653127号の特許権者である。

被告が、当該特許の請求項1～4に係る発明についての特許を無効とする無効審判（無効2015-800183号）を請求し、原告が訂正を請求したところ、特許庁が、当該特許を無効とする審決をしたため、原告は、その取り消しを求めた。

知財高裁は、原告の請求を棄却した。

[本件発明1]

・・・(略)・・・既設杭上を自走する静荷重型杭圧入引抜機を使用して、オーガによる掘削と杭圧入引抜シリンダを併用して鋼矢板を地盤内に圧入するオーガ併用鋼矢板圧入工法において、／杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく、オーガケーシングを挿通してチャックし、圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を、オーガによって相互に一定の間隔を空けて2つ先行掘削し、その後、圧入する鋼矢板とオーガケーシングを一体として、杭掴み装置に挿通してチャックし、オーガによる掘削が前記2つの先行掘削した地盤と連続するとともに、前記2つの先行掘削と併せて鋼矢板を圧入する地盤の全域となるようにオーガによる掘削と鋼矢板の圧入を同時に行うことによって、圧入する鋼矢板の地盤の全域を少ない面積で掘削することを特徴とするオーガ併用鋼矢板圧入工法。

[審決]

本件審決の理由は、本件発明1ないし4は、引用例1に記載された発明（引用発明1）及び周知例1ないし6に記載された事項に基づき、当業者が容易に想到することができた、というものである。

本件審決が認定した本件発明1と引用発明1との相違点は、次のとおりである。

「オーガによる掘削と鋼矢板の圧入を同時に行う」（同時圧入）に関して、本件発明1では、「オーガによる掘削」が「2つの先行掘削と併せて鋼矢板を圧入する地盤の全域」となるようにすることで「圧入する鋼矢板の地盤の全域を少ない面積で掘削する」のに対し、引用発明1では、オーガの直径（掘削範囲）が特定されておらず「鋼矢板を圧入する地盤の全域」が掘削されているか否か明らかでなく（相違点1-1）、「圧入する鋼矢板の地盤の全域を少ない面積で掘削」されたか否かも明らかでない（相違点1-2）点。

[取消事由]

(1) 本件発明1の進歩性判断の誤り（取消事由1）

ア 引用発明1の公知性の判断の誤り

イ 引用発明1の認定の誤り

- ウ 本件発明 1 と引用発明 1 の一致点及び相違点の認定の誤り
 - エ 本件発明 1 の容易想到性判断の誤り
- (2) 本件発明 2 ないし 4 の進歩性判断の誤り (取消事由 2)

[原告の主張]

(1) 取消事由 1 のア (引用発明 1 の公知性の判断の誤り)

原告による甲 1 媒体の配布の対象は、特定の者に限られており、「多数の土木事業者に配布されたもの」ではない。

したがって、甲 1 媒体は「頒布された刊行物」ではなく、これに収録された引用例 1 に記載された引用発明 1 は、本件出願前に頒布された刊行物に記載された発明ではない。

(2) 取消事由 1 のイ (引用発明 1 の認定の誤り)

本件審決は、①引用例 1 の「先行削孔位置」と題する図 (先行削孔位置図) において、「2 点鎖線の内側で囲まれた部分は、オーガによって先行削孔される範囲を示すものと解することができる。」と認定した。

しかし、引用例 1 の先行削孔位置図には、「先行削孔オーガ位置」と明記されているにもかかわらず、本件審決は「先行削孔される範囲」と認定している。広辞苑第 6 版によれば、「位置」とは、「ある…物…が、他との関係もしくは全体との関係で占める場所」であり、「範囲」とは、「一定のきまった広がり」であって、全く異なる概念であるにもかかわらず、本件審決は論理をすり替えている。

[裁判所の判断] (筆者にて適宜抜粋、下線)

『(2) 引用発明 1 の公知性について

ア 原告は、引用発明 1 の公知性について争うので、まず、この点について検討する。

甲 1 媒体は、その表面に「硬質地盤対応広幅型鋼矢板圧入機 TILT PILER CRUSH チルトパイラークラッシュ WP 100AC」及び「KOWAN」と記載された CD-ROM であり、WP 100AC を使用したオーガ併用鋼矢板圧入工法に関する動画が収録されている (甲 1 の 1・2)。甲 1 媒体の最終更新日は、2006 年 (平成 18 年) 10 月 21 日である (甲 1 の 2)。

また、本件案内文書 (甲 1 の 3) には、株式会社コーワンの記名と社印の押捺があり、「平成 18 年 10 月吉日」、「各位」、「カタログ及び、WP 100AC の試験施工による説明ビデオを同封させていただきますので、ご質問やご不明な点がございましたら、下記までご連絡下さい。」との記載がある。

本件陳述書 (甲 10 の 1・3～6) によれば、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業及び株式会社石走商会在、いずれも受領日は明らかではないものの、甲 1 媒体を所持していたこと、勿来建機株式会社が、平成 18 年の秋から冬にかけて、甲 1 媒体及び本件案内文書を受領し、その後に原告の営業担当者から説明を受けたことが認められる。

そして、原告は、本件審判において提出した平成 27 年 12 月 8 日付け答弁書において、「カタログ (WP 100AC) 2006. 10. 27」の発送記録があったこと、その記録中の送付先に、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、株式会社石走商会及び勿来建機株式会社が含まれていたことを認めている (甲 56)。

以上の事実によれば、甲 1 媒体は、原告により、平成 18 年 10 月頃、株式会社西部工建、北城重機興業有限会社、株式会社伊藤工業、株式会社石走商会及び勿来建機株式会社を含む不特定の土木事業者に対し、本件案内文書とともに配布されたものと認められる。』

『(イ) また、原告は、甲 1 媒体について、原告による配布の対象は、特定の者に限られていたにすぎず、「多数の土木事業者に配布されたもの」ではないから、「頒布」ではない旨主張する。

『頒布された刊行物』とは、公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって、不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。甲1媒体は、原告の新製品であるWP100ACを宣伝するためのものであるところ、宣伝のためのカタログやビデオ等は、通常、不特定多数の者に配布することを目的とするものであること、本件案内文書の宛先も「各位」とされていること、原告も、甲1媒体の送付先が上記5社のみであったとは主張していないこと、甲1媒体を受け取った上記5社が、引用例1の映像の内容について秘密保持義務を負っていたとは認められないことからすれば、甲1媒体の配布の対象は、特定の者に限られていたとはいえず、「頒布」に当たることは明らかである。』

『他方、赤の2点鎖線の円は「先行削孔位置」を示すものであり、削孔の範囲が赤の2点鎖線の円の全域であることまで明示するものではない。したがって、引用発明1は、「オーガによる掘削が前記2つの先行掘削した地盤と連続する」構成を備えていると認めることはできない。』

そうすると、引用例1には、「・・・(略)・・・杭掴み装置に鋼矢板を装備することなく、オーガケーシングを挿通してチャックし、圧入する鋼矢板の両端部の圧入位置及び近傍の地盤を、オーガによって相互に一定の間隔を空けて2つ先行掘削し、その後、圧入する鋼矢板とオーガケーシングを一体として、杭掴み装置に挿通してチャックし、オーガによる掘削と鋼矢板の圧入を同時に行うことを特徴とする／オーガ併用鋼矢板圧入工法。」との発明（以下「引用発明1'」という。）が開示されていると認められる。』

『(4) 本件発明1と引用発明1'との相違点について』

本件発明1と引用発明1'との相違点は、本件審決が認定した相違点1-1、1-2（前記第2の3(2)ウ）に加え、本件発明1では、「オーガによる掘削が前記2つの先行掘削した地盤と連続する」のに対し、引用発明1'においては、かかる構成を備えているかどうか明らかでない点（相違点1-3。原告主張の相違点Ⅱの一部）でも相違すると認められる。』

『ウ 相違点1に係る構成の容易想到性について』

(ア)「オーガによる掘削が前記2つの先行掘削した地盤と連続する」（相違点1-3）及び「鋼矢板を圧入する地盤の全域」（相違点1-1）について

引用例1の先行削孔位置図には、2つの赤の2点鎖線の円の内部に、それぞれ凹型に形成された互いに嚙合する鋼矢板の継手部を中心として、それぞれの継手部及びそこから延びる鋼矢板の傾斜部分が収まることと、この2つの円の間、オーガケーシングと一体となった鋼矢板の平らな面が位置することが記載されており、先行削孔範囲を赤の2点鎖線の円の全域とするとともに、2つの先行掘削の間をオーガにより掘削して、先行掘削した地盤と連続させ、鋼矢板を圧入する地盤の全域を掘削することが示唆されている。

また、先行削孔位置図に記載された3つの赤の2点鎖線の円のうち、右側の円にはその内部中央に黄色で次の仮想のオーガケーシングが記載されており、先行削孔の径がオーガケーシングの径よりも大きいものを採用し得ることの示唆がある。

そして、前記アのとおり、硬質地盤では鋼矢板を圧入する地盤の全域を掘削すると圧入が容易になることは、周知技術であり、さらに、・・・(略)・・・の記載によれば、鋼矢板の圧入に際して、オーガケーシング径よりも大径なオーガヘッドとして、拡張可能なオーガを使用することも、当業者にとって従来周知の技術であったと認められる。

したがって、引用発明1'において、当業者が、これらの周知技術を適用し、拡張可能なオーガを使用して先行削孔範囲を赤の2点鎖線の円の全域とするとともに、2つの先行削孔の間をオーガにより掘削して「2つの先行掘削した地盤と連続する」ようにし、「鋼矢板を圧入する地盤の全域」を掘削することは、容易に想到できたものである。』

『 エ 原告の主張について

(ア) 原告は、引用例 1 には、課題を示す文章や説明はなく、鋼矢板の地盤の全域を掘削するという課題がない旨主張する。

しかしながら、鋼矢板の圧入において、鋼矢板をスムーズに圧入することは、自明な課題であり、鋼矢板圧入に関する発明である引用発明 1' にもそのような課題があることは明らかである。

(イ) 原告は、引用発明 1' は、「既設杭上を自走する静荷重型杭圧入引抜機」であり、既設杭から得られる反力上の制約や、杭圧入引抜機が可動しうる範囲に関する制約を受ける点で、クローラ等の移動手段によって既設杭の制約なく自由に移動することができ、かつ、任意の位置を掘削することが可能な周知技術とは、解決課題が異なるから、引用発明 1' に周知技術を適用することはできない旨主張する。

しかしながら、引用発明 1' は、鋼矢板の地盤への圧入を容易にすることを課題としているところ、前記アのとおり、周知例 1、2、5、6 にも、硬質地盤では鋼矢板を圧入する地盤の全域を掘削すると圧入が容易になることが記載されており、かかる課題は、静荷重型杭圧入引抜機を使用する場合に限定されるものではないと解されるから、引用発明 1' に周知技術を適用することの動機付けはあるというべきである。』

[コメント]

本判決では、『「頒布された刊行物」とは、公衆に対し頒布することにより公開することを目的として複製された文書・図面その他これに類する情報伝達媒体であって、不特定又は特定多数の者に頒布されたものをいう。』という解釈を示し、情報伝達媒体が、不特定（多数）の者に頒布された場合に「頒布された刊行物」に該当するとともに、特定多数の者に頒布された場合も「頒布された刊行物」に該当することが示されている。但し、本判決では、宣伝のためのカタログやビデオ等は、通常、不特定多数の者に配布することを目的とするものであるとの判断を示しており、特定多数の者の解釈についてのさらなる言及はなされていない。

「頒布された刊行物」への該当性が争われた過去の事件として、「洗濯機の検査装置」事件（平成 21 年（行ケ）10323 号）、等があり、「刊行物」を「頒布」するとは、不特定の者に向けて、秘密を守る義務のない態様で、文書、図面その他これに類する情報伝達媒体を頒布することを指す」という解釈が示されている。「洗濯機の検査装置」事件で示されたこの解釈に関して、頒布を受ける者が「不特定の者」とされている点は審査基準と共通する（審査基準 第 I I I 部 第 2 章 第 3 節 新規性・進歩性の審査の進め方 第 3 頁）。審査基準には、「「頒布された刊行物に記載された発明」とは、不特定の者が見得る状態に置かれた（注 1）刊行物（注 2）に記載された発明をいう。」（原文ママ）と記載されている。

ところで、「頒布された刊行物」における刊行物たるためには、公開性と頒布性とが必要であるといわれており、公開性は、対象物が不特定または多数の者を対象としている性質である（中山信弘，注解特許法（第三版）上巻，p. 234（2000）青林書院）。一方、頒布性は、対象物が本来的に配布する目的を有するという性質である。このような公開性の意味に照らすと、本判決中の「不特定又は特定多数の者」が公開性への言及であれば、従来の「頒布された刊行物」の解釈と変わるところはないが、「不特定又は特定多数の者」が公開性を意味する訳ではなく、配布を受けた者が「不特定又は特定多数の者」であることへの言及であれば、「頒布された刊行物」について特定多数の者に頒布された場合を含む新たな解釈が示されたことになる。そうであれば、「特定多数の者」をどのように考えるべきかについての、今後の裁判例での解釈が待たれる。

以上

（担当弁理士：森本 宜延）