

名称:「ロータリ作業機のシールドカバー」事件

審決取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 27 年(行ケ)10094 号 判決日:平成 28 年 3 月 30 日

判決:請求認容(審決取消)

特許法第 29 条第 2 項

キーワード:進歩性、二段階の論理づけ、阻害要因

[概要]

主引用発明に副引用発明を適用し、更に副引用発明から容易に想到し得た技術を適用することは、主引用発明に基づいて、2つの段階を経て相違点に係る本件発明の構成に想到するということであって、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるということとはできないと判断された事例。

[事件の経緯]

原告は、発明の名称を「ロータリ作業機のシールドカバー」とする特許第 5454845 号の特許権者である。

被告が、当該特許について無効審判(無効 2014-800071 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、原告の請求を認容し、審決を取り消した。

[本件発明]

【請求項 1 (訂正後、「/」は原文の改行部分、下線は訂正箇所を示す)】

トラクタの後部に装着され、トラクタと共に走行する作業機本体に支持される作業ロータと、その上方を覆うシールドカバー本体とその進行方向後方側に連結され、前記作業ロータの後方を覆うエプロンを有するシールドカバーを備えるロータリ作業機において、/その進行方向後方側の位置で固定され、その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり、前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる、弾性を有する土除け材が、前記シールドカバー本体の前記作業ロータ側の面に 2 枚以上固定されるとともに、前記エプロンの前記作業ロータ側の面に 1 枚以上固定され、/前記土除け材は前記シールドカバー本体と前記エプロンの周方向に隣接して複数枚配置され、/前記土除け材の内、前記シールドカバー本体に固定された各土除け材の固定位置すべてが、隣接する他の土除け材と互いに重なっていることを特徴とするロータリ作業機のシールドカバー。

[審決]

審決では、下記のように本件発明の進歩性を否定し、本件特許を無効とした。なお、審決における本件訂正発明 1、甲 1 発明及び甲 2 発明は、それぞれ本判決における本件発明 1、引用発明 1 及び引用発明 2 に相当する。

『(相違点)』

本件訂正発明 1 では、「その進行方向後方側の位置で固定され、その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり、前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる、弾性を有する土除け材が、」「前記エプロンの前記作業ロータ側の面に 1 枚以上固定され」、シールドカバー本体とエプロンに固定された土除け材はシールドカバー本体とエプロンの周方向に隣接して配置され、シールドカバー本体に固定された進行方向において最も後方側の土除け材の固定位置が、隣接するエプロンに固定された土除け材と互いに重なっているのに対し、甲 1 発明では、エプロン側に土除け材がなく、そのような構成を有していない点。

ア 甲2発明について

・・・(略)・・・

さらに、甲第2号証に記載されている、弾性部材23の前端部23aが、前方へ延設されたものにおいては(同【0015】、図3)、弾性部材23がゴム等であることから(同【0012】)、その延設された(前方)端部寄りの部分は、自重で垂れ下がるものと解される。すなわち、甲2発明の弾性部材23(土除け材)は、進行方向前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるものといえる。・・・(後略)。

イ 相違点について

・・・(略)・・・

なお、上記アで説示したように、甲2発明の弾性部材23(土除け材)は、進行方向前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるものといえる。また、仮にそうでないとしても、エプロンに固定された土除け材を、その端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものとすることは、当業者が適宜になし得る程度のことには過ぎない。』

[取消事由]

相違点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、下線付与)

1. 引用発明2について

『エ 本件審決は、引用発明2の弾性部材23はゴム等であることから、弾性部材23の前端部23aが前方に延設されたものにおいては、その延設された(前方)端部寄りの部分は、自重で垂れ下がるものと解されると判断した。

・・・(略)・・・弾性部材23の材質がゴム等の弾力に富んだものであるとしても(【0012】)、その前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるか否かは、少なくとも弾性部材23の固定部(座24)から自由端(前端部23a)までの長さ並びにその部分の厚さ、質量(密度)及び弾性係数に依存することが明らかである。引用例2にはこれらについて何の記載もないから、弾性部材23の材質がゴム等の弾力に富んだものであるからといって、前方に延設した前端部23aが自重で垂れ下がるものと断定することはできない。

・・・(略)・・・本件発明1の「その進行方向後方側の位置で固定され、その進行方向前方側の端部から前記後方側の位置までの区間が自由な状態であり、前記端部寄りの部分が自重で垂れ下がる、弾性を有する土除け部材」における「自重で垂れ下がる」とは、片持ち梁である「土除け部材」の進行方向前方側の端部寄りの部分が単なる物理現象として「自重で垂れ下がる」こと(すなわち、「土除け部材」が剛体ではないという当然のこと)を意味するのではなく、「土除け部材」が、ロータリ作業機本体の振動に伴って、その振動時の振幅が最大限発揮する程度の弾性を有することによる、技術的意義のある現象としての「自重で垂れ下がる」ことを意味すると解すべきである。

そして、被告も自認するとおり、弾性部材23の前方側の端部寄りの部分の自重による垂れ下がり量は、弾性部材23の弾性係数、長さ等に依存するから、弾性部材23の材質がゴム等の弾力に富んだものであるとしても、その前方側の端部寄りの部分が上記の技術的意義のある現象として「自重で垂れ下がる」とは限らない。・・・(略)・・・。

前端部23aを更に前方に延設し、低摩擦係数の部材14と重ね合わせた状態にした場合であっても、同様の理が妥当するのであって、前端部23aを前方に延設した弾性部材23の前方側の端部寄りの部分が上記の技術的意義のある現象としての「自重で垂れ下がる」ことが当然に生じる事象であるということとはできない。』

2. 相違点の容易想到性について

『イ 本件審決は、仮に引用発明2の弾性部材23の前端部23aが前方に延設された(前方)端部寄りの部分が自重で垂れ下がるものでないとしても、エプロンに固定された土除け材を、その端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものとするのは、当業者が適宜になし得る程度のことにはすぎないと判断した。

(ア) しかし、引用発明2の弾性部材23の前端部23aが前方に延設された(前方)端部寄りの部分を自重で垂れ下がるものとするを想到した上で、これを引用発明1に適用することによって、引用発明1の後部カバー13に引用発明2の弾性部材23として設けられた土付着防止部材20の進行方向前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるものとするというのは、引用発明1を基準にして、更に引用発明2から容易に想到し得た技術を適用することが容易か否かを問題にすることになる。このように、引用発明1に基づいて、2つの段階を経て相違点に係る本件発明1の構成に想到することは、格別な努力が必要であり、当業者にとって容易であるということとはできない。

・・・(略)・・・引用発明2の弾性部材23について端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような材質のものに変更することは、引用発明2の目的に反する。特に、引用発明2で、リヤカバー13を下降させた状態において、既に前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような弾性部材23を用いた場合・・・(略)・・・飛散した土の侵入防止という引用発明2の上記作用効果を奏することができない。そのため、上記作用効果を奏するためには、リヤカバー13を下降させた状態において、既に前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるような弾性部材23を用いることはできない。

そうすると、引用発明2において、弾性部材23の前方側の端部寄りの部分を自重で垂れ下がるようにすることには、そもそも阻害要因があると認められる。弾性部材23の前端部23aを更に前方に延設して低摩擦係数の部材14と重ね合わせた状態にした場合も、同様の理が妥当することから、前端部23aを前方に延設した弾性部材23の前方側の端部寄りの部分が自重で垂れ下がるようにすることは、当業者が適宜になし得る程度のものということとはできない。』

[コメント]

本判決では、本件発明1の「自重で垂れ下がる」について、その本件発明1が企図する効果に基づき、単なる物理現象ではなく、所定の技術的意義のある現象であると解釈し、そのうえで、引用発明2の弾性部材では技術的意義のある現象として「自重で垂れ下がる」とは限らず、その弾性部材の前端部を延設した場合でも、そのような技術的意義のある現象として「自重で垂れ下がる」ことが当然に生じる現象であるとはいえないと判断し、審決の判断を誤りとした。特許請求の範囲に記載した構成(および記載する可能性のある構成)の技術的意義を明細書に記載しておくことの重要性が確認される。

また、引用発明2において、弾性部材が、そのような技術的意義のある現象として「自重で垂れ下がる」ことを想定した場合には、引用発明1を基準にして、更に引用発明2から容易に想到し得た技術を適用することが容易か否かを問題にすることになるとし、引用発明1に基づいて、2つの段階を経て相違点に係る本件発明1の構成に想到することが当業者にとって容易とはいえないと判断された。このような二段階の論理づけでは進歩性を否定できないと判断された事例である。

本判決では、引用発明2の目的に照らし、その引用発明2の弾性部材を「自重で垂れ下がる」ようにすることに阻害要因があるとも判断されており、阻害要因を主張するうえで参考になる。

以上

(担当弁理士： 梶田 泰司)