

平成17年（行ケ）第10190号 審決取消請求事件
口頭弁論終結日 平成17年11月21日

判決

原告	被告	J F E 工 建 株 式 有 限 公 司
同訴訟代理人弁護士		近藤 恵 嗣
同		梅澤 健
同		丸山 隆
被告	原告	株 式 有 限 公 司 大 盛 工 業
同訴訟代理人弁護士		北村 宗 一
同訴訟代理人弁護士		久力 正 一
同		阿部 英 幸

主文

1 特許庁が無効2001-35438号事件について平成16年2月16日にした審決を取り消す。

2 訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1 請求

主文と同旨

第2 争いのない事実

1 特許庁における手続の経緯

被告は、発明の名称を「路面覆工方法」とする特許第3120150号の特許（平成11年11月25日出願、平成12年10月20日設定登録。以下「本件特許」という。請求項の数は3である。）の特許権者である。

原告は、平成13年10月10日、本件特許の請求項1及び2に係る発明の特許について無効審判を請求した（無効2001-35438号）ところ、特許庁は、平成14年7月16日、「特許第3120150号の請求項1及び2に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をしたため、被告は、上記審決の取消訴訟を提起した（東京高等裁判所平成14年（行ケ）435号）。

その後、被告は、平成15年3月14日、本件特許出願の願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載等の訂正（以下「本件訂正」という。）をする訂正審判の請求をした（訂正2003-39050号）ところ、特許庁は、同年5月23日、本件訂正を認めるとの審決をし、これが確定した。

そこで、上記取消訴訟において、「特許庁が無効2001-35438号事件について平成14年7月16日にした審決を取り消す。」との判決が言い渡され、確定した。

これを受けて、特許庁は、さらに上記無効審判請求について審理した上、平成16年2月16日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決（以下「本件審決」という。）をし、その謄本は、同月26日、原告に送達された。

2 特許請求の範囲

本件訂正後の本件特許に係る明細書（甲2の2。以下「本件明細書」という。）の請求項1及び2の記載は、次のとおりである（以下、これらの発明を順次「本件発明1」、「本件発明2」という。）。

【請求項1】 路面に下部溝に連続して幅の広い上部溝を掘削して行う工事中に溝を覆う路面覆工方法において、

上部溝の掘削溝壁に当接させる縦壁と、上部溝の底面に当接させる横壁とを備えた山留部材を、上部溝の対向する掘削溝壁にそれぞれ縦壁の背面を当接させ、上部溝の底面にそれぞれ横壁を当接させて配設し、

次に、上部溝の対向する掘削溝壁に背面を当接させた山留部材の縦壁に両端を当接させて、山留部材の横壁上面に受桁を溝の幅方向に向け設置して、山留部材を保持固定し、

しかる後、受桁上に上面が路面と一致する覆工板を設置することを特徴とする路面覆工方法。

【請求項2】 請求項1記載の路面覆工方法において、山留を断面L字形の部材としたことを特徴とする路面覆工方法。

3 本件審決の理由

別紙審決書写しのとおりである。要するに、本件発明1及び2は、①(7)特開平6-257104号公報（本訴甲3、審判甲1）に記載された発明、並びに、(イ)「建設工事公衆災害防止対策要綱の解説－土木工事編－」（株式会社大成出版社、

1993年4月30日発行)の目次, 94~97頁(本訴甲4, 審判甲2), (ウ)「NKKライナープレート」型録(日本鋼管ライトスチール株式会社発行)の目次, 12頁(本訴甲5, 審判甲3。以下「甲5文献」という。)及び(エ)「疑問に答える 路面覆工・仮橋設計・施工ノウハウ」(近代図書株式会社, 1996年6月15日発行)の目次, 130~131頁(本訴甲6の1, 審判甲4)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできないし, ②甲5文献(審判甲3)に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとするともできない, というものである。

第3 原告主張に係る本件審決の取消事由

本件審決は, 本件発明1の要旨認定を誤り(取消事由1), 本件発明1と甲5文献記載の発明(以下「甲5発明」という。)との相違点の認定を誤り(取消事由2), また, 上記相違点についての容易想到性の判断を誤った(取消事由3)結果, 本件発明1の進歩性の判断を誤り, 同様に, 本件発明2の進歩性の判断も誤ったものであり, これらの誤りが審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから, 取り消されるべきである。

1 取消事由1(本件発明1の要旨認定の誤り)

本件審決は, 本件発明1における「掘削溝壁」の解釈として, 「上部溝が掘削された溝であることが明らかであり, 『本件発明1は, 『余掘り及び埋戻しをすることなく, 直接, 掘削溝壁に山留部材の縦壁を当接した上で, 受桁を, 山留部材の縦壁に両端を当接させて, 山留部材を保持固定したものである』と解釈できることは明らかである」(本件審決書8~9頁)と認定したが, 上記「掘削溝壁」は, 単に, 「掘削によってできた上部溝の壁」を意味するにすぎないから, 本件審決の上記認定は誤りである。

すなわち, 本件審決が上記認定の前提として引用した本件明細書の記載には, 余掘り又は埋戻しを行い形成された上部溝を排除することを明示した記載は全くない上, 本件明細書の全体を見ても, 余掘り又は埋戻しを不要とすることを窺わせる趣旨の記載は一切ない。

また, 本件発明1の課題(本件明細書の段落【0004】)を解決する上でも, 上部溝が掘削されたままの溝である必要は全くない。本件発明1を前提としても, 土木工事の性質上, 余掘り, 埋戻しをすべて排除することは不可能である。仮に, 本件発明1が余掘り, 埋戻しを行わずに崩壊部の発生を防止する作用効果を有しているのであれば, 余掘り, 埋戻しを必要とする従来工法そのものを, 本件発明1により解決されるべき課題として記載して然るべきであるのに, そのような記載は一切ない。

さらに, 本件発明1の「上部溝の掘削溝壁に当接させる縦壁」は, 本件訂正前の「上部溝の溝壁に当接する縦壁」を訂正したものであるところ, 本件訂正前の本件特許に係る明細書を検討しても, 「掘削溝壁」という表現はどこにも見当たらない。したがって, 仮に, 本件訂正後の本件発明1における「掘削溝壁」が, 本件審決の認定するように, 「余掘り, 埋戻しをすることなく形成された掘削されたままの溝壁」を意味するとすれば, 本件訂正は, 新規事項を加えるものであって, 特許法126条3項に違反したものとわざるを得なくなるから, そのような解釈は許されない。

2 取消事由2(本件発明1と甲5発明との相違点認定の誤り)

本件審決は, 本件発明1と甲5発明とを対比して, 甲5文献には, 「断面L字形の支えコンクリート(本件発明1の『山留部材』に相当)の対向する縦壁と横壁上面とに両端が当接する覆工桁を, 立坑に設置したことが記載されているが, 溝に設置したものではなく, また, …断面L字形の支えコンクリートは, 技術常識的にみて現場打ちコンクリートからなり, 余掘り及び埋戻しの必要なものであると認められ…直接, 掘削溝壁に縦壁を当接した上で, 覆工桁(本件発明1の『受桁』に相当)を, その縦壁に両端を当接させて保持固定されるというものではない」から, 甲5文献には, 本件発明1の構成が記載・示唆されていないと認定する(本件審決書7頁)が, 誤りである。

すなわち, 甲5文献の記載(12頁, 図-9「小判型立坑姿図」)から明らかとなっており, 甲5発明の「立坑」の長径Lは曲線部分と直線部分から構成されているところ, 直線部分の長さについては, 特にこれを限定する記載はなく, 構造及び機能上の観点からも, これを制約する理由はない。そうすると, 甲5発明の「立坑」は, その長径Lの直線部分についてみれば, 構造及び機能の点で何ら本件発明1の「溝」と異なるところはない。

また、前記のとおり、本件発明1における「掘削溝壁」を「余掘り、埋戻しをすることなく形成された掘削されたままの溝壁」と解することはできないから、甲5発明の「断面L字形の支えコンクリート」が余掘り及び埋戻しの必要なものであっても、そのことにより本件発明1と甲5発明とが相違するということはできない。

3 取消事由3（本件発明1と甲5発明との相違点についての判断の誤り）

本件審決は、「本件発明1は、甲第3号証（判決注・甲5文献。以下、審決を引用する場合には〔甲5文献〕と表記する。）に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできない」（本件審決書7頁）と判断したが、本件審決が認定した前記相違点を前提としても、上記判断は誤りである。

すなわち、「疑問に答える 路面覆工・仮棧橋の設計・施工ノウハウ」（近代図書株式会社、1996年6月15日発行）55頁の「図-1, 34」（本訴甲6の2、審判甲4の2。以下「甲6文献」という。）に記載された構造は、当業者に周知の構造であり、このことは、同構造が公共団体の標準図（甲7）に採用されていることから明らかである。甲6文献の構造では、覆工桁が土留め板を保持固定していることや、甲5発明の「断面L字形の支えコンクリート」と比較して余掘り、埋戻しの必要性が乏しくなることは、当業者に自明である。したがって、できるだけ簡易な構造で覆工板を設置しようとする場合、当業者が甲5発明の「断面L字形の支えコンクリート」に代えて甲6文献に示されているような周知慣用の構造を採用することは容易である。

なお、甲5文献を参考にして断面L字形の土留め板を採用することにも格別の困難性は認められないから、本件発明1のみならず、本件発明2についても、進歩性は認められない。

第4 被告の反論

本件審決の認定判断に誤りはなく、原告の主張する本件審決の取消事由には理由がない。

1 取消事由1（本件発明1の要旨認定の誤り）について

掘削と埋戻しは背反する概念であるから、本件審決が、本件発明1の「掘削溝壁」を「掘削したままで、余掘り、埋戻しを行っていない溝壁」と解釈したことには何らの誤りもない。付言すれば、埋戻しは、そのための土砂をせき止める何らかの壁が予めあることを前提としてなされる作業であり、埋戻しを行ったからといって、埋戻し土砂の前面に壁が形成されるものではないから、埋め戻した土砂により「溝壁」が形成されることなどあり得ない。

このように、「掘削溝壁」に「山留部材」を当接させることは、取りも直さず、余掘り及び埋戻しを不要とすることであり、このことは、当業者に自明のことであるから、本件発明1の要旨認定に当たって、本件明細書の「発明の詳細な説明」の記載を参酌する必要はない。この点についての原告の主張は、余掘り及び埋戻しと無縁な本件発明1について、本件明細書にわざわざ「埋戻し」の概念を説明しなければ、本来「掘削」に包含されるはずのない「埋戻し」を排除したことにならないかのようにいうものであって、失当である。

また、原告は、発明が解決しようとする課題や作用効果の記載から逆に本件発明1の技術を解釈するが如き主張をするが、失当である。仮に、原告のような論法が許されるとすると、課題あるいは作用効果の記載が具体的であれば、請求項記載の発明が不当に限定解釈されることになり、逆に、抽象的であれば、請求項記載の発明が不当に拡張解釈されることになり、明らかに不合理である。

2 取消事由2（本件発明1と甲5発明との相違点認定の誤り）について

「立坑」は、地盤に対して垂直方向に掘り下げた構造であるのに対し、「溝」は、地盤に対して平行な方向に掘った構造であるから、両者が異なるものであることは明らかである。原告のように、これらの構造の局部を捉えて両者の異同を論じることには何らの意味もない。したがって、本件審決が「立坑」と「溝」の違いを相違点として認定したことに誤りはない。

また、「断面L字形の支えコンクリート」についての原告の主張は、本件審決が本件発明1の「掘削溝壁」の解釈を誤ったとの前提に立つものであり、前記のように本件審決のこの点についての解釈に誤りがない以上、失当である。なお、甲5発明においては、「壁」と言い得るものは、「支えコンクリート」と「ライナープレート」とからなる坑壁であって、その背後の土砂ではないため、施工工程の途中において「溝壁」自体が存在しないから、甲5発明における「断面L字形の支え

コンクリート」と溝壁との当接関係は、本件発明１の構成とは明らかに異なる。

３ 取消事由３（本件発明１と甲５発明との相違点についての判断の誤り）について

甲５文献は、前記のとおり、本件発明１のいずれの構成も開示するものではなく、また、本件発明１を予測させるものでもない。してみれば、甲５発明に基づく容易想到性をいう原告の主張は、その前提となるべき理由を欠くことになり、当業者の技術水準を論ずるまでもなく、失当である。

第５ 当裁判所の判断

１ 取消事由３（本件発明１と甲５発明との相違点についての判断の誤り）について

原告は、本件審決が認定した相違点を前提としても、本件審決が「本件発明１は〔甲５文献〕に記載された発明に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできない」と判断したのは誤りである旨主張するので、まず、この点について検討する。

(１) 本件審決は、本件発明１と甲５発明とを対比し、両者の相違点を次のとおり認定した（本件審決書７頁）。

「〔甲５文献〕には、…断面Ｌ字形の支えコンクリート（本件発明１の『山留部材』に相当）の対向する縦壁と横壁上面とに両端が当接する覆工桁を、立坑に設置したことが記載されているが、溝に設置したものではなく、また、断面Ｌ字形の支えコンクリートがプレキャスト製であるとは記載されておらず、しかも、本件発明１のように、掘削された溝壁に、支えコンクリートを当接して配置したことも記載されていないことから、断面Ｌ字形の支えコンクリートは、技術常識的にみて現場打ちコンクリートからなり、余堀り及び埋戻しの必要なものであると認められる。すなわち、〔甲５文献〕に記載された断面Ｌ字形の支えコンクリートは、直接、掘削溝壁に縦壁を当接した上で、覆工桁（本件発明１の『受桁』に相当）を、その縦壁に両端を当接させて保持固定されるというものではない。

つまり、〔甲５文献〕には、本件発明１の特定事項である『上部溝の掘削溝壁に当接させる縦壁と、上部溝の底面に当接させる横壁とを備えた山留部材を、上部溝の対向する掘削溝壁にそれぞれ縦壁の背面を当接させ、上部溝の底面にそれぞれ横壁を当接させて配設し、次に、上部溝の対向する掘削溝壁に背面を当接させた山留部材の縦壁に両端を当接させて、山留部材の横壁上面に受桁を溝の幅方向に向け設置して、山留部材を保持固定』するとの事項が記載されていないし、示唆もされていない。」

すなわち、本件審決は、本件発明１と甲５発明との相違点として、① 本件発明１は、受桁を「溝」の幅方向に向け設置したものであるのに対し、甲５文献では、覆工桁（本件発明１の「受桁」に相当）を、立坑に設置したことが記載されているが、溝に設置したものではない点、② 本件発明１の「山留部材」は、余堀り及び埋め戻しをすることなく、直接、その縦壁を掘削溝壁に当接した上で、受桁をその縦壁に両端を当接させて保持固定されたものである（本件審決書６頁参照）のに対し、甲５発明の「断面Ｌ字形の支えコンクリート」は、現場打ちコンクリートからなり、余堀り及び埋戻しの必要なものであって、直接、掘削溝壁に縦壁を当接した上で、覆工桁（本件発明１の「受桁」に相当）をその縦壁に両端を当接させて保持固定されるというものではない点、を認定したものである。

そこで、以下、本件審決の認定した上記各相違点を前提として、これらに係る容易想到性について検討する。

(２) まず、上記相違点①についてみると、甲５文献の「図－９ 小判型立坑姿図」（甲５の１２頁）においては、上方から見た立坑の形状は、長径Ｌ及び短径Ｓにより規定された小判型をしており、その長径Ｌは、曲線部分と直線部分から構成されているが、直線部分の長さについては、特にこれを限定する記載はなく、構造及び機能上の観点からも、これを制約する理由はない。そうすると、甲５発明の「小判型立坑」の長径Ｌの直線部分を延長して、細長く掘られた「溝」の形状とすることは、当業者が必要に応じて適宜行う設計事項にすぎないというべきである。

(３) 次に、上記相違点②についてみる。

本件特許出願前に頒布された刊行物である甲６文献（「疑問に答える 路面覆工・仮棧橋の設計・施工ノウハウ」（近代図書株式会社、１９９６年６月１５日発行）５５頁の「図－１、３４」）には、路面に下部溝に連続して幅の広い上部溝を掘削して行う工事中に溝を覆う路面覆工方法において、上部溝の溝壁に土留め板が当接され、その土留め板が覆工桁により保持固定された構造が図示されている

（甲６の２）。このような構造は、同様の構造が「横浜市水道局設計標準図」（横浜市水道局，平成１０年７月発行。甲７）に地方公共団体の設計標準図として記載されていることから明らかなとおり，本件特許出願当時，当業者に周知の構造であったと認められる。また，このように，予め製造された土留め板を用いれば，土留め部材を現場打ちコンクリートにより現場で形成するのに比べて，土留め板を設置する際に，余掘りや埋戻しの必要性が乏しくなることは明らかである。

そして，路面覆工において，土留め部材（山留部材）を余掘り及び埋戻しの必要な現場打ちコンクリートにより形成する方法によるか，あるいは，そのような余掘りや埋戻しの必要性の乏しい予め所定形状に製造されたコンクリートその他の部材（いわゆるプレキャストされたコンクリート部材等）を設置する方法によるかは，工事の場所，地盤の性状，工期，予算，部材に要求される大きさ・強度等の諸事情を踏まえて当業者において適宜選択されるものである。甲５文献（甲５）記載の覆工方法においても，断面Ｌ字形の部材が，最終的に形成された上部溝の溝壁と底面に当接し，その対向する縦壁に覆工桁の両端を当接させるとともに横壁上面に覆工桁を設置するという点では，その断面Ｌ字形の部材が必ずしも現場打ちコンクリートで形成されなければならない必然性があるとは認められない。

そうすると，甲５文献記載の覆工方法において，現場打ちコンクリートの「断面Ｌ字形の支えコンクリート」に代えて，予め製造された部材を上部溝の溝壁に当接し覆工桁により同部材を保持固定するという上記周知の技術事項を採用し，予め断面Ｌ字形に形成した部材を設置することにより，コンクリートの現場打ちに伴う余掘り及び埋戻しの必要をなくして，上記相違点②に係る本件発明１の構成のようにする程度のことは，当業者であれば容易に想到することができたことというべきである。

（４）以上のとおり，仮に，本件審決の認定した本件発明１と甲５発明との相違点を前提としても，甲５発明に基づき，同相違点に係る本件発明１の構成を想到することは，当業者であれば容易に行うことができたことであるから，この点についての本件審決の判断は誤りであるというべきである。そして，本件発明１において山留を断面Ｌ字形の部材に限定した本件発明２についても，同様に本件審決の判断は誤りである。

２ 結論

以上の次第で，原告の取消事由３の主張は理由があるから，本件審決の本件発明１及び２の進歩性に係る判断は誤りであり，これらの誤りが本件審決の結論に影響を及ぼすことは明らかであるから，その余の取消事由について判断するまでもなく，本件審決は取消しを免れない。

したがって，原告の本件請求は理由があるから，これを認容することとし，主文のとおり判決する。

知的財産高等裁判所第３部

裁判長裁判官	佐藤久夫
裁判官	嶋末和秀
裁判官	沖中康人