

判決年月日	平成２８年８月１０日	担当部	知的財産高等裁判所 第４部
事件番号	平成２７年（行ケ）１０１４９号		
○ 「平底幅広浚渫用グラブバケット」という名称の本件発明につき、当業者が主引用例において周知技術が解決すべき課題を認識するとは考え難いなどと判断して、容易想到性を否定した事例			

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号等) 特許第3884028号(本件発明), 特開平9-151075号公報(主引用例1), 特開2000-328594号公報(主引用例2), 実願昭48-35543号(実開昭49-137262号)のマイクロフィルム(副引用例1), 実願昭62-128283号(実開昭64-32888号)のマイクロフィルム(副引用例2), 無効2010-800231号(本件無効審決), 平成23年(行ケ)第10414号(前訴判決)

判 決 要 旨

1 発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする本件発明についての特許無効審判請求について、審決は、本件発明は、①主引用例1に記載された発明(以下「引用発明1」という。)に副引用例に記載された発明及び周知技術を適用することによって、当業者が容易に発明をすることができた、②主引用例2に記載された発明(以下「引用発明2」という。)に上記発明及び周知技術を適用することによって、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定に違反して特許されたものである旨判断した。

2 これに対し、本判決は、以下のとおり、引用発明1及び2のいずれに基づいても、容易想到性を認めることはできないと判断して審決を取り消した。

(1) 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えることができる。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。

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、副引用例1に開示された構成を適用し、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、シェルの上部に空気抜き孔を形成するという周知技術は、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。主引用例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「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た上で、同構成について上記課題を

認識し、上記周知技術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、上記周知技術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。

また、当業者は、引用発明１において、前記自明の課題を解決する手段として、シェルを密閉するために、副引用例２記載の発明の適用を容易に想到し得たものということができるが、同適用によっても、相違点２に係る本件発明の構成には至らない。

なお、相違点３及び４については、確定した前訴判決において、実質的に同一の相違点につき、容易想到である旨の判断がされている。前訴判決後、訂正により発明の要旨が変更されたことから、同訂正後の本件発明を審理対象とする審決において、確定した前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法３３条）が及ぶものとはいえないが、相違点３及び４のいずれについても、上記訂正の前後で実質的に変更はないのであるから、上記各相違点についての確定した前訴判決の判断は尊重されるべきであり、本件において原告が上記各相違点の容易想到性を争うこと自体、訴訟上の信義則に反するものというべきである。

(2) 引用発明２に関し、主引用例２には、シェル上部が密閉されている浚渫用グラブバケットが開示されている。したがって、引用発明２において、副引用例２に記載された発明を適用すれば、相違点８に係る本件発明の構成に至るものということができる。

しかしながら、当業者において上記適用に係る動機付けが存在することは、認めるに足りない。

なお、相違点９及び１０についても、相違点３及び４と同様に、原告がその容易想到性を争うこと自体、訴訟上の信義則に反するものというべきである。