



「平底幅広浚渫用グラブバケット」事件
(知財高判令和2年6月11日 令和元年(行ケ)第10077号¹⁾)

概要

- (1) 審決取消訴訟において、進歩性の判断の誤りが争点となった事例。
- (2) 原告は、相違点6が実質的な相違点ではないと主張したが、裁判所は、相違点6は実質的な相違点であり、かつ引用発明に基づいて容易に想到できたとはいえないと判断した(特許庁審決の判断を支持)。

対象特許(特許第3884028号²⁾)

【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、…平底幅広浚渫用グラブバケット(下線は筆者による)。

引用発明との相違点に係る構成

請求項1に係る本件発明1と引用発明(実願昭50-170996号のマイクロフィルム(甲7))との相違点として、11の相違点が主張されたが、相違点6に係る構成は、次の表1の通りである。

(表1)

本件発明1	引用発明
ゴム蓋が、「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」くというものである。	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くか否か明らかでない。

裁判所の判断

裁判所(知財高裁)は、進歩性判断について、次のように基本的な考え方を示した。

「発明の進歩性の判断に際し、本件発明と対比すべき主引用発明は、当業者が、出願時の技術水準に基づいて本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する基礎となるべき具体的な技術的思想でなければならない。そして、本件発明と主引用発明との間の相違点に対応する副引用発明があり、主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。このような進歩性の判断構造からすれば、本件発明と主引用発明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとものある構成を単位として認定するのが相当であり、かかる観点を考慮することなく、

¹ https://www.ip.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail?id=5369

² <https://www.j-platpat.inpit.go.jp/c1800/PU/JP-2004-153246/BCDA84C6B1A66406A18AAE08B83A6CAF471ADF732F868B57824D9E40B9D93559/10/ja>

相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり、適切でない。」

上記のように、進歩性判断の基本的な考え方に言及した上で、裁判所は、相違点6についての判断を示した。

原告は、相違点6について、密閉型のグラブバケットの分野において、シェルが掴み物を容量以上に掴んだときに、シェル内に充満した掴み物の圧力でシェルが変形・破損することは周知の技術的課題であり、内圧の上昇に伴って逆止弁が上方に開くことにより内圧の上昇を抑えられることは上記の技術的課題に対する周知の解決手段であったことから、相違点6は実質的な相違点ではないと証拠（甲19、甲36）を示しながら主張した。

これに対し、裁判所は、上記証拠を詳細に検討し、技術的課題については甲36から認定することはできるが、内圧の上昇に伴って逆止弁が上方に開くことによって内圧の上昇を抑えるという解決手段を、いずれの証拠からも認定することはできないと判断した。その結果、相違点6を実質的な相違点と認定し、また相違点6に係る構成を、引用発明から容易に想到することができないとも判断した。

まとめ

本件では、本件発明1と引用発明との相違点として、11もの相違点が主張されたことから、裁判所は、発明の構成をあまりに細分化して相違点とすることが妥当ではないことを指摘している。

相違点については、それぞれ単独で相違点として認定する手法と、幾つかの相違点をまとめて認定する手法がある。ここで、無闇に相違点を細分化するだけでは、その相違点に係る構成の技術的意義が希釈化されてしまう場合もあると思われる。裁判所も指摘しているように、技術的課題の解決手段との関係を考慮して、まとまりのある構成を単位として相違点を認定するのが妥当であると思われる。

相違点の判断について、本件では、原告が相違点6は実質的な相違点ではないと主張したのに対し、裁判所は、相違点6が実質的な相違点であると認定した。相違点となるか否かを判断する際に、裁判所は、提出された証拠（甲19、甲36）について、技術的課題および解決手段を詳細に検討した上で、相違点6が実質的な相違点であると結論付けている。

一致点・相違点の認定の誤りについては、事案にもよるが、明白な誤りといえる場合を除いて、認められ難い類いの主張であるといえるかもしれない。したがって、一致点・相違点の認定の誤りを主張する場合には、そのみを主張をするのではなく、一致点・相違点の認定に誤りがないと判断された場合に備えて、十分な予備的主張を行っておくことも検討すべきかもしれない。

キーワード 特許、進歩性（29条2項）、相違点の認定、相違点の判断、機械・構造

[担当] 深見特許事務所 佐々木 真人

【注記】

本レポートに含まれる情報は一般的な参考情報であり、法的助言として使用されることを意図していません。IP案件に関しては弁理士にご相談下さい。