

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）	
事件の表示	平成27年（行ケ）第10094号 判決日：平成28年3月30日 担当部：知的財産高等裁判所第4部
判決	審決取消
参照条文	特許法第29条第2項
キーワード	進歩性（本願発明の認定方法、論理付け）

1. 事件の概要

審決取消請求事件

本件特許：特許第5454845号

発明の名称：ロータリ作業機のシールドカバー

原告：小橋工業株式会社

被告：松山株式会社

2. 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。

3. 訂正後の請求項1に係る発明（本件発明1）（※別紙1の図面参照）

【請求項1】（アンダーラインおよびカッコ付符号は筆者が追記）

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（5）と、その上方を覆うシールドカバー本体（2）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（3）を有するシールドカバー（1）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（4）が、前記シールドカバー本体（2）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（3）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。

明細書の効果に関する記載

【0018】

土除け材がその周方向の一端で固定され、他端側が自由になることで、作業機本体の振動に起因して発生する振動時の振幅が最大限、発揮されるため、付着した土砂の落下を誘発する効果が高まり、土砂の付着と堆積を回避する効果が得られる。

4. 審決

審決では、下記のように、引用発明 1、2 に基づいて、本件発明の進歩性を否定し、本件特許を無効とした。（アンダーラインおよび※部分の記載は筆者が追記）

4-1. 引用発明 1：実願昭 63-106971 号（実開平 2-29202 号）のマイクロフィルム （※別紙 2 の図面参照）

「本考案によれば、ロータリカバー 11 の下面に、このカバー 11 に土が付着するのを防止する土付着防止部材 20 が設けられ、この土付着防止部材 20 は、付着した土の重量によりその土が耕耘爪 10 によってかき落とされる位置まで下降可能、且つ、土がかき落とされると上方に復元可能にロータリカバー 11 に取付けられている」（第 6 頁第 9 行目）

4-2. 引用発明 1 との相違点

本件発明 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、引用発明 1 では、エプロン側（※後部カバー 1 3）に土除け材がなく、そのような構成を有していない点。

4-3. 引用発明 2：特開平 6-303802 号公報（※別紙 3 の図面参照）

【0015】

・・・メインカバー 12 へ取り付けた低摩擦係数の部材 14 の後端部 14 a と、リヤカバー

13に取り付けた弾性部材23の前端部23aは夫々メインカバー12の補強板18及びブラケット19に密着しており、リヤカバー13が上方へ回動したときであっても飛散した土が入り込むことがない。尚、図3に示した弾性部材の前端部23aを更に前方へ延設し、前記低摩擦係数の部材14と重ね合わせた状態にしてもよい。然るときは、図1に於いてロータリ11は反時計方向へ回転するため、飛散した土の侵入がより一層防止できる。

4-4. 引用発明2との相違点

甲第2号証(※引用発明2)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。

・・・(中略)・・・

なお、上記アで説示したように、甲2発明(※引用発明2)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のは、当業者が適宜になし得る程度のことに過ぎない。

※筆者補足説明

審決は、本件発明1(請求項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材(4)が、・・・前記エプロン(3)の前記作業ロータ側の面に1枚以上固定され」という構成要件以外の全ての構成要件が、引用発明1に開示されている、と認定した。

さらに、審決は、引用発明2を設計変更したもの(弾性部材23の前端部23aを前方へ延設して、自重で垂れ下がるようにしたもの)が、この構成要件に該当する、と認定した。

そして審決は、引用発明1と、引用発明2を設計変更したものと、を組み合わせれば、本件発明1になると認定した。

5. 裁判所の判断

5-1. 引用発明2について(アンダーラインおよび※部分は筆者が追記)

・・・(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（※明細書の【0018】の技術内容）。

そして、被告も自認するとおり、弾性部材 2 3 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 2 3 の弾性係数、長さ等に依存するから、弾性部材 2 3 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 2 3 a を更に前方に延設し、低摩擦係数の部材 1 4 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 2 3 a を前方に延設した弾性部材 2 3 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」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。

5-2. 相違点の容易想到性について（アンダーラインおよび※部分は筆者が追記）
・・・(略)・・・

<ア>したがって、仮に、引用発明 1 に引用発明 2 を適用したとしても、後部カバー 1 3 に弾性部材を設け、その弾性部材をその進行方向後方側の位置で固定するとともに、固定部を除いて前方側を自由な状態とし、主カバー 1 2 に対する土付着防止部材 2 0 の固定位置において、その土付着防止部材 2 0 と互いに重なるようにする結果、引用発明 1 の主カバー 1 2 に固定された各土付着防止部材 2 0 は、その固定位置全てが隣接する他の土付着防止部材 2 0 と互いに重なるようにはなるものの、引用発明 1 の後部カバー 1 3 に引用発明 2 の弾性部材 2 3 として設けられた土付着防止部材 2 0 は、その進行方向前方側の端部寄りの部分が（※本件発明 1 の「自重で垂れ下がる」と同じ態様で）自重で垂れ下がるものではないから、本件発明 1 には至らない。

<イ>本件審決は、仮に引用発明 2 の弾性部材 2 3 の前端部 2 3 a 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。

しかし、引用発明 2 の弾性部材 2 3 の前端部 2 3 a 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 1 3 に引用発明 2 の弾性部材 2 3 として設

けられた土着防止部材 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)・・・

※<イ>についての筆者補足説明

判決は、仮に引用発明 2 の弾性部材 23 を（本件発明 1 の「自重で垂れ下がる」ように）設計変更することが容易であるとしても、引用発明 2 を設計変更し（ステップ 1）、さらにこの設計変更した引用発明 2 と引用発明 1 とを組み合わせる（ステップ 2）ことは容易ではないと認定している。

6. 判決の分析

（1）二段階の論理づけについて

裁判所は、引用発明 2 に当業者にとって容易な設計変更を行い（ステップ 1）、さらに引用発明 1 に引用発明 2 を組み合わせる（ステップ 2）という 2 つのステップを経て本件発明 1（請求項 1）の構成に想到することは当業者にとって容易とはいえないと判断した。

実際の特許庁の審査実務では、このような二段階の論理づけにより進歩性を否定することは（よく）あるように思われるが、ケースによっては、反論する際の参考にできるのではないかと思われる。

（2）本件発明（請求項）の認定方法について

本件発明 1（請求項 1）では、土除け材は「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」という記載で表現されている。すなわち、土除け材がどの程度弾性変形するかについては、請求項 1 の記載からは明らかではない。

しかし裁判所は、請求項 1 の土除け材がどの程度弾性変形するかについて、明細書の記載に基づいて認定している。

このような発明のクレームを作成する際に、ポイントとなる構成部材（土除け材）の弾性変形の度合いをクレームの文言として過不足なく記載するのが難しいことがあるように思われる。

このような場合に、クレームとして弾性変形の度合いを過不足なく記載できなくても、明細書にその技術的意義を具体的に記載しておけば、クレーム中の弾性変形の技術的意義を、明細書に記載された技術的意義であると、裁判官に認定してもらえる可能性

がある（後述するように、特許庁がそのように認定するかは不明）。そのため、このような記載を明細書のどこかに記載しておくことが、実務上、重要であると思われる。

ところで、請求項の認定に関する最高裁判決として、リパーゼ判決（昭和62年（行ツ）第3号、最高裁平成3年3月8日第2小法廷判決）が知られている。

審査官は、請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定し、それを審査の対象とはしない。

審査官は、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、審査官は、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。（特許庁審査基準より）

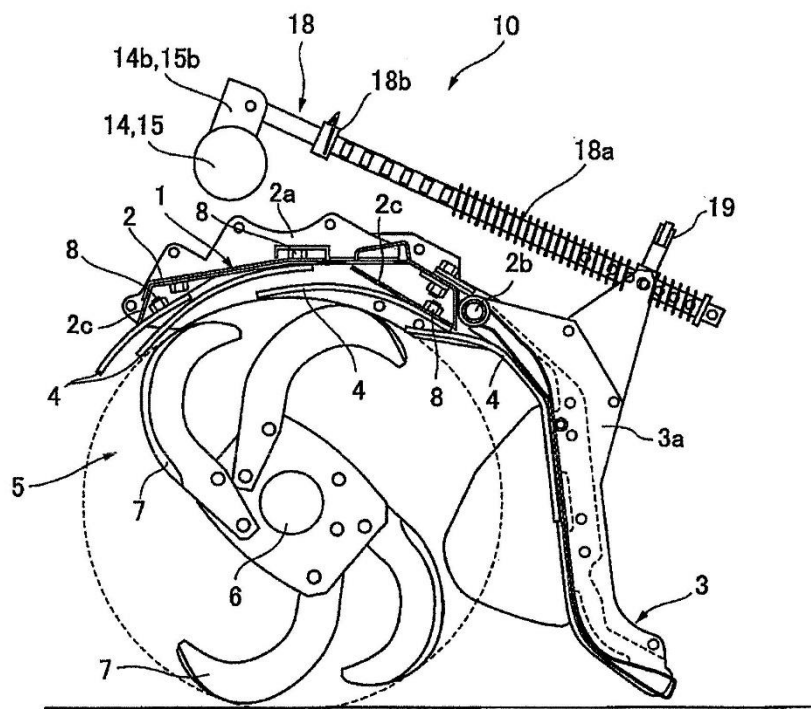
筆者の個人的な感想としては、特許庁（審査官、審判官）はリパーゼ判決をかなり中実に守りながら審査を行っているように感じる。

一方、知財高裁は、リパーゼ判決をかなり柔軟に解釈した実務を行っているようである。つまり、請求項の文言の意味を、明細書および図面の内容を踏まえながら解釈することが多いようである。なお、筆者が約10年ほど前に参加した弁護士（元・知財高裁裁判官）による講演で聞いた話では、知財高裁の中で特に第2部、第4部が、リパーゼ判決を柔軟に解釈した（無視した）判決を出すことが多いようである。

以上

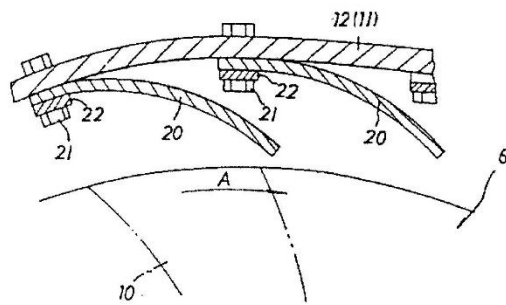
別紙 1

【圖 1】

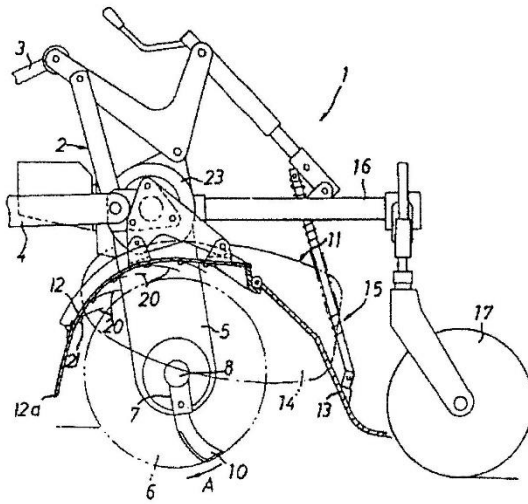


別紙 2

第 1 図

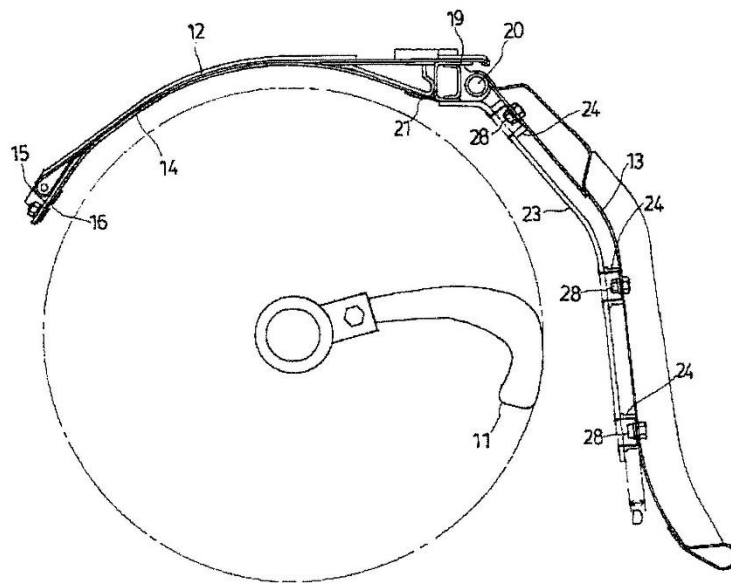


第 2 図

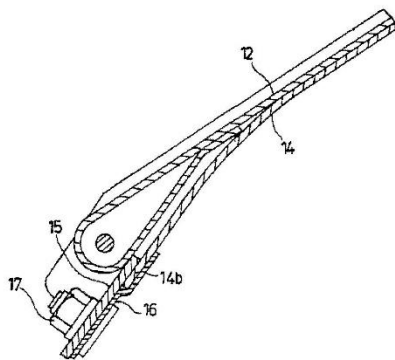


別紙 3

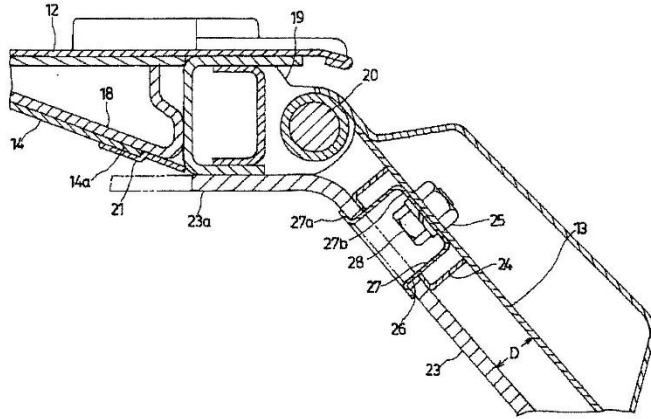
【図 1】



【図 2】



【圖 3】



【圖 6】

