

平成15年（行ケ）第287号 審決取消請求事件  
平成17年2月1日判決言渡，平成17年1月18日口頭弁論終結

判	決	
原	告	有限会社ナラ工業
訴訟代理人弁護士		山本 光太郎
訴訟復代理人弁護士		北村 克己
訴訟代理人弁理士		樋口 和博
被	告	有限会社ユニット商事
訴訟代理人弁護士		山田基司，井坂光明

主 文  
特許庁が無効2002-35131号事件について平成15年5月26日にした  
審決のうち特許第2918218号の請求項2に係る部分を取り消す。  
訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由  
第1 原告の求めた裁判  
主文と同旨の判決。

## 第2 事案の概要

本件は，特許に対する無効審判請求の不成立審決の取消しを求める事件であり，  
原告は特許に対する無効審判の請求人，被告はその特許の特許権者である。

### 1 特許庁における手続の経緯

(1) 被告は，発明の名称を「暗渠形成装置」とする特許第2918218号（請求項の数2。平成7年8月22日に出願，平成11年4月23日に設定登録。乙1。以下「本件特許」という。）の特許権者である。

(2) 原告は，平成14年4月9日，本件特許について無効審判の請求をしたところ（無効2002-35131号事件として係属），被告は，同年9月20日，明細書の訂正（乙3の1。以下「本件訂正」という。）を請求した。

(3) 特許庁は，平成15年5月26日，「訂正を認める。特許第2918218号の請求項1に係る発明についての特許を無効とする。特許第2918218号の請求項2に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との審決をし，同年6月5日，その謄本を原告に送達した。

(4) 原告は，上記審決のうち本件特許の請求項2についての審判請求を不成立とされたことを不服として，その取消しを求めて提訴した。これが本件である。なお，被告は，上記審決のうち本件特許の請求項1を無効とされた部分について，その取消しを求めて提訴した（平成15年（行ケ）第283号事件として係属し，本件と同時進行した。）。

### 2 特許請求の範囲の記載

#### (1) 本件訂正請求による訂正前の記載

【請求項1】エンドレスチェーンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機を備える暗渠形成装置において，掘削機の作業進行方向後方位置に配置されているスリット溝えナイフと，このスリット溝えナイフにはその高さ方向の中間部に位置するスリット絞り込み体と，前記掘削機の頂端部作業進行方向後方位置に放擲孔を形成したケーシングとを備え，前記掘削バケットにより形成されたスリットに相当する部分の排出土を掘削機のバケットの反転動作中に前記スリット溝えナイフにより形成されるスリット空間に放擲する共に，形成されるスリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞するように構成したことを特徴とする暗渠形成装置。

【請求項2】スリット絞り込み体はその内部空間が作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなるように両側の側板が配置されて構成となっていることを特徴とする請求項1記載の暗渠形成装置。

#### (2) 本件訂正請求による訂正後の記載（下線部分が訂正箇所である。）

【請求項1】エンドレスチェーンに取り付けられたバケットなどにより形成された

掘削機を備える暗渠形成装置において、掘削機の作業進行方向後方位置に配置されているスリット溝えナイフと、このスリット溝えナイフにはその高さ方向の中間部の進行方向後方に位置するスリット絞り込み体と、前記掘削機の頂端部作業進行方向後方位置に放擲孔を形成したケーシングとを備え、前記掘削バケットにより形成されたスリットに相当する部分の排出土を掘削機のバケットの反転動作中に前記スリット溝えナイフにより形成されるスリット空間に放擲すると共に、形成されるスリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞するように構成され、当該スリット絞り込み体は、平面板と2枚の側面板とで構成され、平面板の、作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成となっていることを特徴とする暗渠形成装置。

【請求項2】スリット絞り込み体は、平面板と2枚の側面板とで構成され、平面板は、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第1の略台形部分と、作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第2の略台形部分とからなり、第1の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず、第2の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされていることを特徴とする請求項1記載の暗渠形成装置。

### 3 審決の理由の要点

審決の理由は、以下のとおりであるが、要するに、本件訂正請求による訂正は、特許法134条2項ただし書きの規定、同条5項で準用する特許法126条2項及び3項の規定に適合するので、本件訂正を認めるとした上、請求項1に係る発明（以下「本件発明1」という。）についての特許は、特許法29条2項の規定に違反してされたものであって、特許法123条1項2号に該当し、無効とすべきものであり、請求項2に係る発明（以下「本件発明2」という。）についての特許は、請求人の主張する無効理由及び提出した証拠方法によっては、無効とすることはできない、というのである。

#### (1) 訂正について

訂正事項aは、訂正前明細書の特許請求の範囲の請求項1における「スリット絞り込み体」の位置を、願書に添付した図面の図1の記載に基づいて、スリット溝えナイフの「進行方向後方」と限定し、また、「スリット絞り込み体」について、訂正前明細書の段落【0012】の「このスリット絞り込み体32はナイフ31が土の中に位置する部分の中間部位置にあつて、背面視上門形をしていて、かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており、平面板32Aの両傍にこれと直角に曲げられている側面板32Bにより形成されている。平面板31Aが機能上ほぼ台形をしている関係から、側面板32B、32Bで囲まれる空間は作業進行方向後方に向かうにつれて次第に狭いものになっている。」との記載、訂正前明細書の特許請求の範囲の請求項2の記載及び願書に添付した図面の図4の記載に基づいて、「平面板と2枚の側面板とで構成され、平面板の、作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成となっている」と限定し、さらに、「スリット空間に放擲する共に」を、「スリット空間に放擲すると共に」と誤記を訂正するものであって、特許請求の範囲の減縮及び誤記の訂正を目的とするものであり、また、願書に添付した明細書（訂正前明細書）又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、しかも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

訂正事項bは、「スリット絞り込み体」について、訂正前明細書の段落【0012】の上記記載及び願書に添付した図面の図4の記載に基づいて、「平面板と2枚の側面板とで構成され、平面板は、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第1の略台形部分と、作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなる第2の略台形部分とからなり、第1の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず、第2の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされている」と限定したものであって、特許請求の範囲の減縮を目的とするものであ

り、また、願書に添付した明細書（訂正前明細書）又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、しかも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

訂正事項 c、d は、特許請求の範囲の訂正に伴い、それとの整合を図るために詳細な説明の記載を訂正するものであって、明りようでない記載の釈明を目的とするものであり、訂正事項 e～h は、誤記の訂正を目的とするものであり、また、訂正事項 c～h は、願書に添付した明細書（訂正前明細書）又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、しかも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。

したがって、上記訂正事項 a～h の訂正は、特許法 134 条 2 項ただし書の規定、同条 5 項で準用する特許法 126 条 2 項及び 3 項の規定に適合するので、本件訂正を認める。

## (2) 無効理由の検討

ア 本件発明 1 についての特許に関して

### (7) 引用例の記載事項

(7-1) 平成 15 年 2 月 17 日付けで通知した無効理由に引用した、本件特許に係る出願前に頒布された刊行物である、実公昭 36-1026 号公報（請求人が提出した審判甲 2（本訴甲 4、乙 4）、以下「引用例 1」という。）には、以下の記載がある。

a 「この考案は……自動跳上バケット装置のような動力溝掘機に連結されてその溝掘機によつて掘られた溝をその高さの中間で閉塞すると共に溝掘機のバケット装置の下方軸に設けられた穿孔刃……によつて穿孔された土中の穿孔を仕上げるものである。」（1 頁左欄 6～12 行）

b 「この装置は主杆 1、主杆 1 の周を回動する仕上円板回動管 2 及び仕上円板回動管 2 の周を回動することができる閉塞具回動管 3 から成る。主杆 1 は上端に溝掘機との連結具の取付座 4 をそなえている。仕上円板回動管 2 は上端に回動用のレバー 2' 及び固定用の止め具 2'' を備え、主杆 1 に対し固定されるようにされ、下端に仕上円板 5 及びその上方のさらえ板 6 を取付け、これらは溝掘機（第 2 図において鎖線で示す）によつて掘られた溝 A 及び穿孔刃による穿孔 B を仕上げ削りする。仕上円板回動管 2 の回動によつて仕上円板 5 を溝に対し並列にすることができる。なお仕上円板回動管 2 の下端には溝掘機との連結具 7 を回動できるように取付ける。閉塞具回動管 3 は上端に回動用のレバー 3' 及び固定用の止め具 3'' を備え、前記さらえ板 6 の上方に対向する閉塞具 8、8 を取付ける。閉塞具 8、8 は各々の横の長さが大体掘られる溝の幅で（第 2 図における横幅）、大体溝の幅の 2 倍の間隔をもっている（第 1 図における間隔）。この間隔によつて溝の側壁に空道 C を形成するよう掘り削り、溝 A を閉塞する（第 3 図参照）。即ち閉塞された溝が形成され、暗渠排水のための土管、被覆材等を要しない。閉塞具回動管 3 の回動によつて閉塞具 8、8 を溝に対し並列にすることができる。……従つてこの装置を溝掘機の後方に連結具によつて取付けて牽引すれば穿孔 B と溝 A とを仕上円板 5 とさらえ板 6 とによつて土砂を後方に残すことなくならえ、」（1 頁左欄 15 行～右欄 12 行）

c 「溝掘機によつて溝 A 更に穿孔刃によつて穿孔 B が形成されるが、そのままでは土砂の崩壊したものを溝内に残し、地下水の排水を不完全にするおそれがあるが、この考案によれば溝 A 及び穿孔 B を完全にさらえることによつて土砂の残留をなくし、閉塞具 8、8 の通過による空道 C の形成で閉塞した溝に完全な溝 A 及び穿孔 B を形成し、土管被覆材等の必要のない暗渠排水……ができる。」（1 頁右欄 15 行～24 行）

以上の記載及び第 1 図～第 3 図からみて、引用例 1 には、次の発明が記載されているものと認めることができる。

「自動跳上バケット装置のような動力溝掘機と土中穿孔仕上装置を連結した暗渠形成装置において、溝掘機の作業進行方向後方位置に配置されている主杆 1 及び仕上円板 5、さらえ板 6 を取付けた仕上円板回動管 2 と、仕上円板回動管 2 には閉塞具回動管 3 を介して閉塞具 8、8 とを備え、形成される溝 A の中間位置を閉塞具 8、8 の通過による空道 C の形成で閉塞するようにされた暗渠形成装置。」

(7-2) 同無効理由に引用した、本件特許に係る出願前に頒布された刊行物である、実公昭 44-29476 号公報（請求人が提出した審判甲 5（本訴甲 5、乙 5）、以下「引用例 2」という。）には、第 1 図～第 3 図とともに、以下の記載が

ある。

d「本考案は自動跳上バケット装置……等による溝掘機において」（１欄２１～２３行）

e「自動跳上バケット２を有する溝掘機の放出土砂を導く上部カバー３の中間において調節板４を蝶番５で取付け、調節板４にカバー３の外部で操作できる押え６を固定し、調節板４を傾斜して支持する押え６の止金７及び調節板４を水平に支持する押え６の止金７'をそれぞれ上部カバー３に設け、上記カバー３の下方及び後方にそれぞれ土砂受カバー８及び後部側壁９に設ける」（１欄２７～３４行）

f「エンジンより駆動された駆動軸１の回転により自動跳上バケット２が駆動され、土砂が放出される。調節板４の押え６が止金７に固定される時は上部カバー３にそう土砂は直後に排出されず、土砂受カバー８を通つて溝の一侧に放出される、が、掘削を開始して土管等１０を埋設し始める場合、調節板４の押え６を止金７'で固定すると、土砂は自動的に掘削られた溝の中へ落下する。」（２欄１２～１９行）

(7-3) 同無効理由に引用した、本件特許に係る出願前に頒布された刊行物である、実願昭５３－１３７８９０号（実開昭５５－５４４７６号）のマイクロフィルム（本訴甲６，乙６，以下「引用例３」という。）には、地中埋設装置について、以下の記載がある。

g「図中１は埋設装置で、前部に掘削用プラウ２が設けられ、後部に覆土用Ｖ型プラウ３が設けられており、この掘削用プラウ２と覆土用Ｖ型プラウ３とが一体としてけん引車等に引かれて移動し得る構成とされている。」（明細書３頁１～５行）

h「埋設装置１は、地１６内に埋設溝１７を順次掘削し、埋設物１８を順次埋設せしめるものであり、次にその作用を説明する。まずけん引車等で上記埋設装置１をけん引すると、掘削用プラウ２により地１６は掘り起こされ埋設溝１７が形成される。こうして掘られた埋設溝１７は掘削用プラウ２と所定間隔においてけん引されている覆土用Ｖ型プラウ３により、埋設溝１７の両側に盛られた土砂が落とされ、埋設溝１７は元の状態に埋めもどされてゆく。」（同５頁７～１６行）

そして、第１図には、平面板と２枚の側面板とで構成され、平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている覆工用プラウ３が図示されている。

#### (イ) 対比・判断

(イ-1) 本件発明１と引用例１記載の発明とを対比すると、引用例１記載の発明の「自動跳上バケット装置のような動力溝掘機」は、エンドレスチェーンに取り付けられたバケットなどにより形成され、バケットにより溝を掘削する掘削機であることは、当業者に明らかであるから、本件発明１の「エンドレスチェーンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機」に相当する。また、引用例１記載の発明の「主杆１及び仕上円板５、さらえ板６を取付けた仕上円板回動管２」は、バケットにより掘削された溝を、仕上円板５とさらえ板６により溝うものであって、仕上円板５、さらえ板６を取付けた仕上円板回動管２が主杆１に支持され主杆１と一体となって機能するものであるから、本件発明１の「スリット溝えナイフ」に相当する。

ところで、本件発明１の「スリット絞り込み体」及び「スリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞する」については、本件明細書に、「【００１１】……ナイフ３１の中間位置に配置してあるスリット空間Ｓを両側から締めつける締め付け体３２により掘削形成したスリット空間Ｓを閉塞するものである。」、「【００１２】すなわち、前記ナイフ３１は土の中に形成された掘削空間であるスリット状の空間を形成すると共に、この空間を浚うに適した薄い縦長の形状をしたもので、このナイフ３１にはスリット絞り込み体３２が取り付けられている。このスリット絞り込み体３２はナイフ３１が土の中に位置する部分の中間部位置にあって、背面視上門形をしていて、かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており、平面板３２Ａの両傍にこれと直角に曲げられている側面板３２Ｂにより形成されている。平面板３１Ａが機能上ほぼ台形をしている関係から、側面板３２Ｂ、３２Ｂで囲まれる空間は作業進行方向後ろに向かうにつれて次第に狭いものになっている。」、「【００１６】……前記スリット空間Ｓの中間部、一例として、一般的な泥炭地にあつては地表面から

地下に70センチくらいの深さのところにあるスリット絞り込み体32がトラクタ10の移動に伴い、スリット空間Sの両側から泥炭土を締めつけて前記スリット空間Sを閉塞状態にする。」、「【0017】すなわち、トラクタ10が本発明による暗渠形成装置20が移動するとき、スリット絞り込み体32があり、このスリット絞り込み体32を形成する側面板32B、32Bに挟まれる空間が作業進行後方に向かうに幅が狭くなっているため、スリット空間Sは両側から絞り込まれて閉塞され、前記放擲された土が形成する蓋Hの直下部分、言い換えると、スリット絞り込み体32により絞り込まれた部分の上側は放擲された土により閉塞され、外部からの土の侵入を防いでいる暗渠が形成される(図7B)。」、「【0018】これにより、絞り込まれた部分から下にはスリット空間の一部と、スリット潅えナイフ31の空間形成板33の通過空間による暗渠が形成される。……」との記載がある。

これらの記載によれば、「スリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞する」とは、暗渠形成装置20の移動に伴い、スリット絞り込み体32の側面板32B、32Bにより切り取られたスリット空間Sの両側の土を、側面板32B、32Bに沿って移動させ、側面板32B、32Bに挟まれる空間が作業進行後方に向かうにしたがって幅が狭くなっていることにより、その両側の土を、スリット空間に導き、その土によりスリット空間を両側から絞り込み閉塞することと解される。

一方、引用例1記載の発明の「閉塞具8、8」は、「各々の横の長さが大体掘られる溝の幅で(第2図における横幅)、大体溝の幅の2倍の間隔をもっている(第1図における間隔)。」、「この間隔によつて溝の側壁に空道Cを形成するよう掘り削り、溝Aを閉塞する(第3図参照)。」(上記記載b参照。)との記載によれば、溝Aの両側壁を掘り削り、その掘り削られた土を溝A上に移動させて溝Aを閉塞している、言い換えれば、土により溝Aを絞り込み閉塞していると解されるから、引用例1記載の発明の「閉塞具8、8」は、本件発明1の「スリット絞り込み体」に相当するといえることができる。また、第2図を参照すると、該「閉塞具8、8」は、主杆1とその周りに取り付けられた仕上円板回転管2の高さ方向の中間部に位置している。さらに、引用例1の上記記載bによれば、「閉塞具8、8」は、溝の側壁に空道Cを形成するよう掘り削るための側面板を両側に有し、その両側面板間の幅は作業進行方向前方では大体溝の幅の2倍であると解される。そして、第3図に示されているように掘り削られた土で溝Aを閉塞するため、掘り削られた土を溝上に移動させることができるように、両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解されるから、引用例1記載の発明も、「スリット絞り込み体」は、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従いその幅が狭くなっているといえることができる。

したがって、本件発明1と引用例1記載の発明とは、

「エンドレスチェーンに取り付けられたバケットなどにより形成された掘削機を備える暗渠形成装置において、掘削機の作業進行方向後方位置に配置されているスリット潅えナイフと、このスリット潅えナイフにはその高さ方向の中間部に位置するスリット絞り込み体とを備え、形成されるスリット空間の中間位置をスリット絞り込み体により絞り込んでスリットを閉塞するように構成され、当該スリット絞り込み体は、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従いその幅が狭くなる構成となっている暗渠形成装置。」

である点で一致し、以下の点で相違する。

相違点1

本件発明1は、前記掘削機の頂端部作業進行方向後方位置に放擲孔を形成したケーシングを備え、前記掘削バケットにより形成されたスリットに相当する部分の排出土を掘削機のバケットの反転動作中に前記スリット潅えナイフにより形成されるスリット空間に放擲するのに対し、引用例1記載の発明は、そのような事項を有しているのか否か不明である。

相違点2

本件発明1では、スリット絞り込み体が、スリット潅えナイフの進行方向後方に位置しているのに対し、引用例1記載の発明では、スリット絞り込み体が、スリット潅えナイフの進行方向後方に位置しているとの言及がない。

相違点3

本件発明1では、スリット絞り込み体は、平面板と2枚の側面板とで構成され、

平面板の、作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成となっているのに対し、引用例１記載の発明では、スリット絞り込み体は、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従いその幅が狭くなるものの、その具体的な構成が不明である。

(イ-2) そこで、上記相違点について検討する。

相違点１について

引用例２には、暗渠形成装置において、自動跳上バケット２（本件発明１の「掘削バケット」に相当する。）を有する溝掘機の頂端部作業進行方向後方位置に後部側壁９（同「放擲孔」に相当する。）を設けた上部カバー３（本件発明１の「ケーシング」に相当する。）を備え、バケットの反転動作中に掘削した土砂を後部側壁９から溝の中へ落下させることが記載されている。そして、暗渠形成装置に、掘削により排出した土を落下させ掘削したスリット（溝）を土で充填する手段を設けることは、当該技術分野において周知の技術的事項（例えば、実公昭４７-３９４３号公報（請求人が提出した審判甲６（本訴甲１０、乙７の２））、米国特許第４８７１２８１号明細書（同審判甲７（本訴甲１１、乙７の３の１））、上記引用例２参照。）であることを考慮すると、スリット空間の中間位置を絞り込んでスリットを閉塞するスリット絞り込み体を有する引用例１記載の発明に、スリット空間の閉塞された中間位置より上方の部分を掘削により排出した土で充填するために、引用例２に記載の技術的事項を適用し、相違点１における本件発明１の事項とすることは、その適用を阻害する技術的理由もないことから、当業者であれば容易になし得たことといえる。

相違点２について

引用例１には、スリット絞り込み体（閉塞具８，８）が、スリット溝えナイフ（主杆１及び仕上円板５、さらえ板６を取付けた仕上円板回転管２）の進行方向後方に位置しているとの記載はないが、第２図をみると、閉塞具８，８は、仕上円板回転管２の側方及び後方に位置しており、引用例１記載のスリット絞り込み体（閉塞具８，８）も、その一部がスリット溝えナイフの後方に位置しているものであり、スリット絞り込み体を、単に、スリット溝えナイフ後方に位置させることは、当業者が必要に応じ適宜なし得た事項にすぎない。

相違点３について

引用例３には、平面板と２枚の側面板とで構成され、平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている覆土用Ｖ型プラウ３が記載されている。そして、引用例３記載の「覆土用Ｖ型プラウ３」と本件発明１の「スリット絞り込み体」は、共に、掘削された土を中央に寄せるために用いられるものであるから、引用例１記載の発明におけるスリット絞り込み体（閉塞具８，８）に、引用例３記載の「平面板と２枚の側面板とで構成され、平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている」との技術的事項を適用することに格別の困難性はなく、相違点３における本件発明１の事項とすることは、当業者が容易になし得たことである。

したがって、本件発明１は、引用例１～３記載の発明及び周知の技術的事項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であるから、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないものである。

(ウ) 平成１５年３月２８日付けの意見書における被請求人の主張に対して

上記「(イ) 対比・判断」の(イ-1)における「引用例１の上記記載ｂによれば、『閉塞具８，８』は、溝の側壁に空道Ｃを形成するよう掘り削るための側面板を両側に有し、その両側面板間の幅は作業進行方向前方では大体溝の幅の２倍であると解される。そして、第３図に示されているように掘り削られた土で溝Ａを閉塞するため、掘り削られた土を溝上に移動させることができるように、両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解されるから、引用例１記載の発明も、『スリット絞り込み体』は、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従いその幅が狭くなっているということが出来る。」との認定、解釈に関し、被請求人は、同意意見書におい



て、「引用例 1 における『閉塞具 8, 8』は、第 1 図、第 2 図を参照してもその構成が明確でない上、『主杆 1』の作業進行方向後方ではなく両側に設けられており、そのような『閉塞具 8, 8』によりなぜ第 3 図に記載されたような『空洞 C』が形成され、『主杆 1』が存在するにもかかわらず、『溝 A』が形成されるのか、全く不明です。」（2 頁 21～25 行）、「引用例 1 記載の発明の構成を示す第 1 図及び第 2 図をいかに解釈しても、当該装置によって第 3 図の状態（効果）が実現できないことは理論的に明らかである以上、第 3 図は根拠のない希望的効果が記載されているにすぎません。たとえば、引用例 1 の第 3 図の状態は、何らかのタイミングで本書面添付の参考図 5 における P 部の土が Q 部に移動しない限り得られるはずがないものですが、引用例 1 の第 1 図及び第 2 図から得られる構成を採用する限り、P 部の土が Q 部に移動するはずがありません。」（3 頁 1～8 行）、「引用例 1 には、側面板に関する記載は、その第 1 図において逆三角形に見える部分が記載されているという以外は、全く無いのであります。第 1 図において逆三角形に見える部分に関する説明は引用例 1 には一切なく、引用例 1 における閉塞具 8, 8 の説明の記載は直角に折り曲げられた外枠の部分に関するものだけです。このような状況において、引用例 1 の他の記載からは実現不可能な（構成とは無関係な）効果が記載されている第 3 図の記載から遡って、引用例 1 には、『両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されている』という記載があるとするとはできず、また引用例 1 記載の発明を、第 3 図のような効果が得られる装置として解釈することもできない」（3 頁 11～21 行）と主張している。

しかしながら、引用例 1 には、「閉塞具 8, 8 は各々の横の長さが大体掘られる溝の幅で（第 2 図における横幅）、大体溝の幅の 2 倍の間隔をもっている（第 1 図における間隔）。この間隔によつて溝の側壁に空道 C を形成するよう掘り削り、溝 A を閉塞する（第 3 図参照）。即ち閉塞された溝が形成され、」（上記記載 b 参照。以下、この記載を「記載 b-1」という。）との記載、「図面の略解 第 1, 2 図はこの考案による装置の正面図及び側面図である、第 3 図は、閉塞された仕上穿孔を示す断面図である。」（1 頁左欄 1～4 行）との記載がある。そして、第 1 図に、閉塞具 8, 8 の直角に折り曲げられた外枠の部分及び逆三角形の部分が図示され、第 2 図に、閉塞具 8, 8 の側面の面板が図示され、さらに、上記記載 b-1 を参照すると、第 3 図に、大体溝の幅の 2 倍の間隔（第 1 図における間隔）をもっている閉塞具 8, 8 により掘り削られて溝の側壁に形成された空道 C と、掘り削られた両側の側壁の土が溝上に寄せられて移動し、溝 A を閉塞した状態が図示されている。

第 1 図～第 3 図には、正確でない図示も見受けられるが、上記記載 b-1、図面の略解の記載、第 1 図～第 3 図の図示を総合的かつ合理的に解釈すると、閉塞具 8, 8 は、溝の側壁に空道 C を形成するよう掘り削るための側面板を両側に有し、その両側面板間の幅は作業進行方向前方では大体溝の幅の 2 倍であると解され、そして、第 3 図に示されているように掘り削られた土で溝 A を閉塞するため、掘り削られた土を溝上に移動させることができるように、両側面板間の幅が作業進行方向後方に向かうに従って狭くなるように配置されているものと解され、引用例 1 記載の発明も、「スリット絞り込み体（閉塞具 8, 8）」は、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従いその幅が狭くなっているということができる。

なお、閉塞具 8, 8 は、大体溝の幅の 2 倍の間隔（第 1 図における間隔）をもち、仕上円板回転管 2 の側方及び後方に位置し（第 2 図参照。）、空道 C を形成するように掘り削られる両側の側壁の厚みは、溝の幅の約半分である（第 3 図参照。）ことから、掘り削られた両側の側壁の土は、仕上円板回転管 2 に妨げられることなく、両側面板で囲まれる内部空間内を後方へ移動可能であると考えられる。

したがって、被請求人の主張は採用できない。

イ 本件発明 2 についての特許に関して

(7) 請求人が提出した審判甲各号証の記載事項

審判甲 1（実公昭 48-11950 号公報、本訴甲 7、乙 7 の 1）には、自動無材暗渠溝形成装置に関し、「溝掘機の後方に取付られた土砂受装置および前記溝掘機に取付けられかつ前記土砂受装置の内側に一定の間隔をもつて配置されさらに幅が広く深い主溝 3 および幅が狭く浅い副溝 4 から成る二条の溝を形成する二連式の自動跳上バケツト装置 7, 2 を備え、前記土砂受装置が上方おおい板 5、上方おおい板 5 に続く側板 6、側板 6 から傾斜して延びる掘削された副溝 4 に向う傾斜板 7 および傾斜板 7 に続いて副溝 4 内に進入できる前端部 8 a と、しだいに主溝 3 と副

溝 3 と副溝 4 との間の土を主溝 3 の方に押圧するように傾斜させられた中間部 8 b と、最後に押圧された主溝 3 と副溝 4 との間の土で主溝 3 を密閉する終端部 8 c から構成された自動無材暗渠溝形成装置。」（実用新案登録請求の範囲）との記載がある。

審判甲 2（実公昭 3 6－1 0 2 6 号公報，本訴甲 4，乙 4）の記載事項については，上記「ア 本件発明 1 についての特許に関して」の(7-1)を参照。

審判甲 3（日本開発農機株式会社の溝掘機のパンフレット，本訴甲 8）には，図面及び写真とともに，溝掘機及び溝掘機に装着される，自動土砂跳上バケット装置，土砂受羽根装置，溝底仕上装置，自動無材暗渠穿孔装置（2 連式）について記載されている。

審判甲 4（実公昭 3 4－1 7 8 2 6 号公報，本訴甲 9）には，「……上方取付具 1 を備える支管 2 を主管 4 に上方取付具 1 の位置を変え得るように固定し，主管 4 には下方取付具 7，7 を備える緊締管 6 を固定し，主管 4 に漏土さらえ板 9 を固着し，後方に補強体 8 を設け，漏土さらえ板 9 の両側に 2 個の溝壁仕上刃 1 0，1 0 を，それらの距離を変え得るように固定し，漏土さらえ板 9 の下部に溝底仕上刃 1 2 を設けた溝仕上げ装置の構造。」（実用新案登録請求の範囲）との記載がある。

審判甲 5（実公昭 4 4－2 9 4 7 6 号公報，本訴甲 5，乙 5）の記載事項については，上記「ア 本件発明 1 についての特許に関して」の(7-2)を参照。

審判甲 6（実公昭 4 7－3 9 4 3 号公報，本訴甲 1 0，乙 7 の 2）には，「溝掘機 2 の後方において土砂受羽カバー 3 等の土砂の飛走しない部分に巻軸 4 及び押え板 5 を設け，巻物状ビニルパイプ 1 の保持体を形成し，溝仕上装置 1 0 の上方に丁番 1 2 によりパイプ 1 1 内を巻物状ビニルパイプ 1 が通じ，下方が湾曲する誘導パイプ 1 1 を装着した溝掘機におけるパイプ埋設装置」（実用新案登録請求の範囲）との記載がある。

審判甲 7 の 1（米国特許第 4 8 7 1 2 8 1 号明細書，本訴甲 1 1，乙 7 の 3 の 1）には，溝掘機に関して，「図 3 の断面に示されるように，偏向具 6 2 は U 字状をして掘削バケット 3 8 を取り囲み，偏向具 6 6 と一体になって，地面より上方で偏向具 6 2 及び偏向具 6 6 によって形成された導管内に掘削土砂を搬送するバケット 3 8 及ブレード 3 6 の軌跡を覆うようにカバーを形成している。掘削された土砂は，偏向具 6 2，6 6 によって形成された導管内を地面レベルから上方に移動して，その土砂は偏向具 6 6 の延長部分の排出シュート 6 8 に送出される。トラクター 2 4 が矢印 7 2 方向に移動すると，掘削土砂 7 0 は，溝掘装置によって既に掘られている溝に再度投入される。図 1 に示されるように，掘削された土砂 7 0 は，溝を埋め戻し，」（5 欄 1～1 4 行，審判甲 7 の 2（訳文）参照。）との記載がある。

#### (イ) 対比・判断

(イ-1) 本件発明 2 と審判甲 2（本訴甲 4，乙 4）記載の発明（「ア 本件発明 1 についての特許に関して」における「引用例 1 記載の発明」）とを対比すると，本件発明 2 は，本件発明 1 において，「スリット絞り込み体は，平面板と 2 枚の側面板とで構成され，平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第 1 の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第 2 の略台形部分とからなり，第 1 の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第 2 の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされている」と，特定事項をさらに限定したものであるから，両者は，上記「ア 本件発明 1 についての特許に関して」の「(イ) 対比・判断」で一致するとした点で一致し，上記相違点 1～3（但し，「引用例 1 記載の発明」を「審判甲 2 記載の発明」と言い換える。）に加え，さらに次の点で相違する。

##### 相違点 4

本件発明 2 では，スリット絞り込み体は，平面板と 2 枚の側面板とで構成され，平面板は，作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第 1 の略台形部分と，作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第 2 の略台形部分とからなり，第 1 の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず，第 2 の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされているのに対し，審判甲 1 記載の発明では，スリット絞り込み体は，両側面板で囲まれる内部空間が，作業進行方向前方の幅が広く，後方に向かうに従いその幅が狭くなるものの，その具体的な構成が不明である。



(イ-2) 相違点 1～3 についての検討は、「ア 本件発明 1 についての特許に関して」の「(イ) 対比・判断」で行ったのと同様である。

そこで、相違点 4 について検討する。

審判甲 1 (本訴甲 7, 乙 7 の 1) には、上方おおい板 5, 上方おおい板 5 に続く側板 6, 側板 6 から傾斜して延びる掘削された副溝 4 に向う傾斜板 7 および傾斜板 7 に続いて副溝 4 内に進入できる前端部 8 a と、しだいに主溝 3 と副溝 4 との間の土を主溝 3 の方に押圧するように傾斜させられた中間部 8 b と、最後に押圧された主溝 3 と副溝 4 との間の土で主溝 3 を密閉する終端部 8 c から構成された土砂受装置、が記載されているが、この土砂受装置は、本件発明 2 の「スリット絞り込み体」のように、そもそも平面板と 2 枚の側面板とで構成されるものではなく、相違点 4 における本件発明 2 の特定事項を示唆するものではない。

審判甲 3 (本訴甲 8), 審判甲 4 (本訴甲 9), 審判甲 5 (本訴甲 5, 乙 5), 審判甲 6 (本訴甲 10, 乙 7 の 2) 及び審判甲 7 (本訴甲 11, 乙 7 の 3 の 1) にも、平面板と 2 枚の側面板とで構成されるスリット絞り込み体に関する記載はない。

なお、上記「ア 本件発明 1 についての特許に関して」において引用した刊行物である、実願昭 53-137890 号 (実開昭 55-54476 号) のマイクロフィルム (引用例 3, 本訴甲 6, 乙 6) には、上記のように、平面板と 2 枚の側面板とで構成され、平面板の作業進行方向後方になるにつれ次第に幅が狭くなる台形部分の両側にそれぞれ側面板を配置することにより、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなっている覆土用 V 型プラウ 3 が記載されているものの、「平面板は、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第 1 の略台形部分と、作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第 2 の略台形部分とからなり、第 1 の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず、第 2 の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」との的本件発明 2 の特定事項については記載されていないし、それを示唆する記載もない。

そして、上記特定事項が当該技術分野において、本件特許に係る出願前に周知の技術的事項であるともいえない。

したがって、本件発明 2 は、審判甲 1 (本訴甲 7, 乙 7 の 1), 審判甲 2 (本訴甲 4, 乙 4), 審判甲 3 (本訴甲 8), 審判甲 4 (本訴甲 9), 審判甲 5 (本訴甲 5, 乙 5), 審判甲 6 (本訴甲 10, 乙 7 の 2) 及び審判甲 7 (本訴甲 11, 乙 7 の 3 の 1) 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。

### (3) むすび

以上のとおりであるから、本件発明 1 についての特許は、特許法 29 条 2 項の規定に違反してされたものであり、特許法 123 条 1 項 2 号に該当し、無効とすべきものである。

本件発明 2 についての特許は、請求人の主張する無効理由及び提出した証拠方法によっては、無効とすることはできない。

## 第 3 当事者の主張

### 1 原告主張の審決取消事由の要点

#### (1) 取消事由 1 (本件訂正の適否についての判断の誤り)

ア 審決は、「訂正事項 b は、・・・特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、また、願書に添付した明細書 (訂正前明細書) 又は図面に記載した事項の範囲内においてなされたものであり、しかも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではない。」と判断したが、誤りである。

イ 訂正事項 b の「作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第 1 の略台形部分」に対応する部分の記載は、訂正前明細書になく、訂正前図面の【図 4】及び【図 5】にその記載があるだけであるが、その形状は完全な等脚台形である。ところで、台形は「一組の対辺が平行な四辺形」であるから、訂正事項 b の「作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第 1 の略台形部分」とは、不等脚台形をも含むとするのが相当である上、「略」がいかなる事項を意味し、どのような形状を含むかについて曖昧であって、かつ、不明瞭である。したがって、訂正事項 b は、訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超える。

また、訂正事項 a では「台形部分」と記載されているが、訂正事項 b では「略台

形部分」と記載されているところ、これを対比すると、従属項である請求項2の「略台形部分」の方が、独立項である請求項1の「台形部分」よりも広い概念であって、台形以外の形状を含むものであるから、訂正事項bは、訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超える。

ウ したがって、訂正事項bは、訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてされたものではないから、審決の判断は、誤りである。

#### (2) 取消事由2（引用例1の認定の誤り）

ア 審決は、本件発明1の無効理由の検討の際に用いた引用例1（甲4、乙4）の認定に基づき、本件発明2との対比の判断をしたが、誤りである。

イ 審決は、本件発明1についての特許性を否定し、本件発明2についての特許性を肯定したのであるから、本件発明1にはない本件発明2の特定事項が本件発明2に存在し、かつ、これに何らかの技術的思想、ひいては作用効果が認められなければならない。そして、本件発明2の上記特定事項とは、「第1の略台形部分」とあるところ、審決は、本件発明1の無効理由の検討の際に用いた引用例1の認定に基づき、本件発明2との対比をしたが、引用例1には、作業進行方向に向かって流線型のように後傾する構成が明示されているから、「第1の略台形部分」を付加する構成は、当業者であれば容易に想到することができたものである。

ウ 審決は、以上のとおり、「第1の略台形部分」に相当する構成又はその示唆が引用例1にあることを看過して、引用例1の認定を誤り、その結果、本件発明2の進歩性の判断を誤った。

#### (3) 取消事由3（引用例3認定の誤り）

ア 審決は、引用例3（甲6、乙6）に関して、「「平面板は、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第1の略台形部分と、作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第2の略台形部分とからなり、第1の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず、第2の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」との本件発明2の特定事項については記載されていないし、それを示唆する記載もない。」と認定したが、誤りである。

イ 引用例3（甲6、乙6）には、「第2の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」との記載があるのであって、相違点4に係る構成は、引用例3に記載された「両斜辺部にそれぞれ側面板を備えた第2の略台形部分」に、単なる接合手段、又はせいぜい切り込みを入れやすくするための「第1の略台形部分」を付加したにすぎず、2つの略台形部分を組み合わせることに格別の進歩性はない。

ウ 審決は、以上のとおり、引用例3の認定を誤り、その結果、本件発明2の進歩性の判断を誤った。

#### (4) 取消事由4（進歩性判断の誤り）

ア 審決は、「審判甲1（本訴甲7、乙7の1）・・・の土砂受装置は、本件発明2の「スリット絞り込み体」のように、そもそも平面板と2枚の側面板とで構成されるものではなく、相違点4における本件発明2の特定事項を示唆するものではない。審判甲3（本訴甲8）、審判甲4（本訴甲9）、審判甲5（本訴甲5、乙5）、審判甲6（本訴甲10、乙7の2）及び審判甲7（本訴甲11、乙7の3の1）にも、平面板と2枚の側面板とで構成されるスリット絞り込み体に関する記載はない。」とし、「そして、上記特定事項が当該技術分野において、本件特許に係る出願前に周知の技術的事項であるともいえない。」として、「したがって、本件発明2は、審判甲1（本訴甲7、乙7の1）、審判甲2（本訴甲4、乙4）、審判甲3（本訴甲8）、審判甲4（本訴甲9）、審判甲5（本訴甲5、乙5）、審判甲6（本訴甲10、乙7の2）及び審判甲7（本訴甲11、乙7の3の1）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。」と判断したが、誤りである。

イ 相違点4は、本件発明1の構成に「第1の略台形部分」を単に付加したにすぎないものであるが、明細書には、これによる作用効果の記載はなく、技術的に何の価値もないのであって、「第1の略台形部分」は、公知又は周知の技術的事項ではない。

ウ 審決は、以上のとおり、本件発明2の進歩性の判断を誤った。

## 2 被告の反論の要点

(1) 取消事由1（本件訂正の適否についての判断の誤り）に対して  
訂正前明細書には、「変形台形」及び「ほぼ台形」との語が記載されており、「等脚台形」との記載は一切ない。また、「略台形」との意味は、幾何学的に厳密な台形であることを要しないという程度のことにすぎず、例えば、取付けのための突起等があったり、若干の切り込みがあったりしても、台形状であれば足りるということである。

(2) 取消事由2（引用例1の認定の誤り）に対して  
原告が引用例1に明示されていると主張する「作業進行方向に向かって流線型のように後傾する構成」とは、引用例1の閉塞具8、8の両端の垂直な板部分を指すと考えられるのであって、これにより、垂直方向に切り込みを入れるのであるが、本件発明2の「第1の略台形部分」は、絞り込まれる部分の上部に水平方向の切り込みを入れることを目的とするものであって、引用例1の上記構成とは無関係であるから、本件発明1の無効理由の検討の際に用いた引用例1の認定に基づいて本件発明2との対比をすることに誤りはない。また、引用例1の閉塞具8、8の両端の垂直な板部分があるとしても、これに基づき当業者が容易に「第1の略台形部分」を付加する構成に想到することができたということもできない。

(3) 取消事由3（引用例3の認定の誤り）に対して  
第1の略台形部分は、無材暗渠工法において土中で土を絞り込んで閉塞する場合に、絞り込まれる部分の上部にまず徐々に切り込みを入れた後に両脇を締めて閉塞すると、極めて効果的であることから採用されたものであり、第1の略台形部分と第2の略台形部分とは一体の部品とすることによって、さらに優れた絞り込み効果を期待することができるのである。  
「第1の略台形部分」は、単なる接合手段ではないし、無材暗渠工法において土中で土を絞り込んで閉塞する場合に、絞り込まれる部分の上部にまず徐々に切り込みを入れることは、周知の技術的事項でないから、「第1の略台形部分」のみに着目したとしても、進歩性があることは明らかである。

(4) 取消事由4（進歩性判断の誤り）に対して  
「第1の略台形部分」を付加すれば、その形状から、上部に徐々に切り込みを入れるという作用が導かれるのであって、その効果は、完全で寿命の長い暗渠を形成するというものであり、このことは明細書に記載されている。また、第2の略台形部分により両脇を締めて閉塞する際に、先に上部に切り込みが入っていることにより、効率のよい絞り込みが可能になるのであるから、「第1の略台形部分」が技術的に価値のないものではない。

#### 第4 当裁判所の判断

##### 1 取消事由1（訂正の適否についての誤り）について

(1) 訂正前明細書（甲3、乙1）には、次の記載がある。  
「【0012】すなわち、前記ナイフ31は土の中に形成された掘削空間であるスリット状の空間を形成すると共に、この空間を浚うに適した薄い縦長の形状をしたもので、このナイフ31にはスリット締め付け体32が取り付けられている。このスリット絞り込み体32はナイフ31が土の中に位置する部分の中間部位置にあって、背面視上門形をしていて、かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており、平面板32Aの両傍にこれと直角に曲げられている側面板32Bにより形成されている。平面板31Aが機能上ほぼ台形をしている関係から、側面板32B、32Bで囲まれる空間は作業進行方向後ろに向かうにつれて次第に狭いものになっている。」

「【0017】すなわち、トラクタ10が本発明による暗渠形成装置20が移動するとき、スリット絞り込み体32があり、このスリット絞り込み体32を形成する側面板32B、32Bに挟まれる空間が作業進行後方に向かうに幅が狭くなっているため、スリット空間Sは両側から絞り込まれて閉塞され、前記放擲された土が形成する蓋Hの直下部分、言い換えると、スリット絞り込み体32により絞り込まれた部分の上側は放擲された土により閉塞され、外部からの土の侵入を防いでいる暗渠が形成される（図7B）。」

また、訂正前図面には、【図4】にスリット絞り込み体の斜面図が、【図5】に図4のスリット絞り込み体の作業中における平面断面図がそれぞれ記載されてい

る。

(2) 以上の記載によると、訂正前明細書及び図面には、「平面板と2枚の側面板とで構成され、平面板は、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第1の略台形部分と、作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第2の略台形部分とからなり、第1の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず、第2の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる」スリット絞り込み体の構成が記載されているものと認められる。そして、訂正事項bが実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであると認めることもできない。

したがって、訂正を認めた審判に誤りはない。

(3) 原告は、「第1の略台形部分」に対応する部分の記載は、訂正前明細書になく、訂正前図面の【図4】及び【図5】にその記載があるだけであるが、その形状は完全な等脚台形であるところ、訂正事項bの「第1の略台形部分」は、不等脚台形をも含むとするのが相当である上、「略」がいかなる事項を意味し、どのような形状を含むかについて曖昧であって、かつ、不明瞭であると主張する。しかし、原告の主張に従えば、訂正前図面の【図4】及び【図5】に記載された「第2の略台形部分」に対応する部分の形状も、完全な等脚台形であるということになるが、これについては、前記(1)のとおり、訂正前明細書に、「平面視上作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなっている変形台形をしており」とか、「平面板31Aが機能上ほぼ台形をしている」と記載されているから、「第2の略台形部分」に対応する部分は、その形状を完全な等脚台形に限定しているわけではない。そうであれば、訂正前図面の【図4】及び【図5】の「第1の略台形部分」に対応する部分も、完全な等脚台形に限定する趣旨で記載されたとは認めることができない。また、「略」とは、通常、「おおよそ」、「ほぼ」、「大体」を意味するものであると理解されているから、「作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第1の略台形部分」の形状が、曖昧又は不明瞭であるとはいえない。したがって、訂正事項bの「第1の略台形部分」が訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超えるということとはできないから、原告の上記主張は、採用することができない。

次に、原告は、従属項である請求項2の「略台形部分」の方が、独立項である請求項1の「台形部分」よりも広い概念であって、台形以外の形状を含むものであると主張する。しかし、前記(2)のとおり、訂正前明細書及び図面には、「作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第2の略台形部分」が記載されているのであって、訂正に当たり、独立項である請求項1を「台形部分」とし、従属項である請求項2を「略台形部分」としたとしても、訂正事項bの「第1の略台形部分」が訂正前明細書又は図面に記載した事項の範囲を超えることにはならないから、原告の上記主張も、採用することができない。

(4) 以上のとおりであって、取消事由1は、理由がない。

## 2 取消事由4（相違点4の進歩性判断の誤り）について

(1) 審決は、本件発明1についての特許は無効とすべきであるとしたが、本件発明2についての特許は、審判甲1（本訴甲7、乙7の1）、審判甲2（本訴甲4、乙4）、審判甲3（本訴甲8）、審判甲4（本訴甲9）、審判甲5（本訴甲5、乙5）、審判甲6（本訴甲10、乙7の2）及び審判甲7（本訴甲11、乙7の3の1）には、「平面板は、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第1の略台形部分と、作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第2の略台形部分とからなり、第1の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず、第2の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え」との本件発明2の特定事項を開示する記載がなく、上記特定事項が当該技術分野において、本件特許に係る出願前に周知の技術的事項であるともいえないので、無効とすることができないと判断した。

本件では、本件発明1の進歩性判断は争点でなく、本件発明2の構成中本件発明1の構成を引用する部分の進歩性判断は争点となっていないところ、当裁判所は、後記(5)のように、本件発明1についての特許を無効とするとの審決の判断を支持するものである。そこで、本件発明2の発明特定事項であるスリット絞り込み体について、まず、その構成が奏する作用効果の顕著性の有無（取消事由4）を検討することとする。

(2) 本件明細書（乙3の1、2）には、次の記載がある。

「【0012】すなわち、前記ナイフ31は土の中に形成された掘削空間であるスリット状の空間を形成すると共に、この空間を浚うに適した薄い縦長の形状をし

たもので、このナイフ31にはスリット絞り込み体32が取り付けられている。このスリット絞り込み体32はナイフ31が土の中に位置する部分の中間部位置にあって、背面視上門形をしていて、かつ平面視上作業進行方向後方になるにつれ幅が狭くなっている変形台形をしており、平板32Aの両傍にこれと直角に曲げられている側面板32Bにより形成されている。平板31Aが機能上ほぼ台形をしている関係から、側面板32B、32Bで囲まれる空間は作業進行方向後方に向かうにつれて次第に狭いものになっている。」

「【0017】すなわち、トラクタ10が本発明による暗渠形成装置20が移動するとき、スリット絞り込み体32があり、このスリット絞り込み体32を形成する側面板32B、32Bに挟まれる空間が作業進行後方に向かうに幅が狭くなっているので、スリット空間Sは両側から絞り込まれて閉塞され、前記放擲された土が形成する蓋Hの直下部分、言い換えると、スリット絞り込み体32により絞り込まれた部分の上側は放擲された土により閉塞され、外部からの土の侵入を防いでいる暗渠が形成される(図7B)。」

(3) 以上の記載によれば、第2の略台形部分については、両斜辺部にそれぞれ側面板を備え、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成を採用し、これにより、スリット空間Sが両側から絞り込まれて閉塞されるという作用効果を奏するものであることが認められる。これに対し、第1の略台形部分については、スリット浚えナイフ31と第2の略台形部分とを接続するということのほかに、両斜辺部に側面板を備えず、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる構成を採用することによって、どのような作用効果を奏するのかは判然としないのであって、本件発明2の第1の略台形部分が、本件発明1と比較して、格別の作用効果を奏する発明の特定事項であるとは認めることができない。そして、このような構成については、取り立てて本件発明2の進歩性判断の要素とするのは相当でないのであって、引用する本件発明1の構成部分と合わせてみるならば、本件発明2は、引用例1ないし3記載の発明及び周知の技術的事項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であるといわなければならない。

(4) 被告は、「第1の略台形部分」を付加すれば、その形状から、上部に徐々に切り込みを入るという作用が導かれるのであって、その効果は、完全で寿命の長い暗渠を形成するというものであり、このことは明細書に記載されていると主張する。しかし、明細書には、「第1の略台形部分」が有する作用についての記載はない上、第2の略台形部分は、溝の周囲の土を溝中央に寄せて溝を閉塞するものであるから、スリット浚えナイフと第2の略台形部分とを接続する部分である第1の略台形部分が後方に向かって広がることは、むしろ当然であるというべきであるから、「第1の略台形部分」が、被告が主張するように、上部に徐々に切り込みを入れるという作用を有するものであるとは考え難い(仮に第1の略台形部分上部に徐々に切り込みを入れるという作用を有するものであるとしても、土の中を土の抵抗に抗して進行する作業具において、後方に向かって拡大するような形状を採用することは、当業者であれば当然に配慮すべき事柄であるにすぎない。例えば、原告が主張するように、代表的な土木作業器具であるスコップは、地中に突き刺すのに適したように先端が中央部で狭くなっており、また、甲13、14にみられるプラウ(すき)やサブソイラなどの農機具も、先端が狭く、後方において拡大した形状となって土中に刺さりやすい形状になっている。)。したがって、本件発明2の第1の略台形部分が、本件発明1と比較して、格別の作用効果を有するということはできないから、被告の上記主張は、採用することができない。

また、被告は、第2の略台形部分により両脇を締めて閉塞する際に、先に上部に切り込みが入っていることにより、効率のよい絞り込みが可能になるから、「第1の略台形部分」が技術的に価値のないものではないと主張する。しかし、第2の略台形部分により両脇を締めて閉塞する際に、先に上部に切り込みが入っていることにより、効率のよい絞り込みが可能になるということは、明細書には何ら記載されていないのであって、絞り込まれるべき部分の上部に徐々に切り込みが入っていることにより、何故に効率のよい絞り込みが可能になるのかは判然としない。したがって、本件発明2の第1の略台形部分が、本件発明1と比較して、格別の作用効果を奏するということもできないから、被告の上記主張も、採用することができない。

(5) 以上のとおりであって、審決の進歩性の判断には誤りがあり、取消事由4は

理由がある。そして、当裁判所は、本件発明 1 についての特許を無効とするとの審決に対する別件訴訟（平成 15 年（行ケ）第 283 号）を本件と同一の裁判体で審理し、本件発明 1 と引用例 1 記載の発明との相違点 1 ないし 3（これは、本件発明 2 と引用例 1 記載の発明との相違点でもある。）についての判断など上記審決の認定判断に誤りはないとして、被告の請求を棄却するとの判決を、本件と同一の期日に言い渡すものである。別件における証拠関係は、本件とほぼ同一であり、認定に採用した証拠については全く共通しているので、別件における上記認定判断は本件でも妥当するものである。そうすると、取消事由 4 に係る審決の判断の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすものであるといわなければならない。

#### 第 5 結論

したがって、その余の審決取消事由について判断するまでもなく、審決は取り消されるべきである。

#### 東京高等裁判所知的財産第 4 部

裁判長裁判官	塚	原	朋	一
裁判官	塩	月	秀	平
裁判官	高	野	輝	久