

判決年月日	平成１８年１０月２４日	担当 部	知的財産高等裁判所 第３部
事 件 番 号	平成１７年(行ケ)第１０８５６号		
○ 実用新案に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟において，審判手続の段階で実用新案法３条１項各号に掲げる考案に該当するものと主張され，その存否が審理判断された事実に関し，当該事実の存在を立証し，又はこれを弾劾するために，審判での審理に供された証拠以外の証拠の申し出をすることは，審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから，これが許されないとする理由はなく，当該証拠に基づいて審決の誤りを主張することは許されるとして，審決が取り消された事例。			

（関連条文）実用新案法３条１項，２項

本件は，被告が有する，考案の名称を「二輪車の取り外し可能ハンドル」とする実用新案（以下「本件実用新案」という。）について，無効審判請求を不成立とした審決（以下「本件審決」という。）の取消訴訟である。

原告が，本件実用新案に係る考案（以下，請求項１，２に係る各考案を「本件考案１」，「本件考案２」といい，両者をあわせて「本件考案」という。）の構成要件の大部分（「弾性ロープによって左右ハンドルが接続されている」との構成を含む。）を具備した商品（以下「引用考案１」という。）が本件実用新案の出願前に公知となっており，本件考案１のその余の構成（「ハンドルホルダー」の構成）も本件実用新案の出願前に頒布された刊行物に記載された考案（以下「引用考案２」という。）によって公知となっていたから，本件考案１は引用考案１及び２に基づいて当業者がきわめて容易に想到できるものであり，本件考案２も本件考案１に周知・慣用技術を付加しただけであって同様に進歩性がないと主張して，無効審判を請求したところ，特許庁は，原告が審判手続において提出した証拠のいずれからも引用考案１の左右のハンドルが弾性ロープによって接続されているとまでは認められないから，引用考案１は本件考案の構成要件のうち「弾性ロープによって左右ハンドルが接続されている」という部分を充足しているという原告の主張の前提自体が成立しないので，本件考案のその余の構成要件について検討するまでもなく，原告主張の無効理由は根拠がないと認定判断した。

被告は，審判手続の段階で提出された証拠に原告が本件訴訟で新たに提出した証拠を加えれば，引用考案１が本件実用新案の出願前に公知となっていたこと，引用考案１は，本件考案１の構成要件のうち「弾性ロープによって接続された左右ハンドル」との構成を備えており，「ハンドルホルダー」を除く本件考案１の構成要件をすべて備えるものであ

ることが認められることについては争わず，(1)原告が本件訴訟において新たに提出した証拠は，審判において審理判断されなかった事実に関する新たな証拠であるから，これらに基づいて，本件審決の誤りを主張することは許されず，したがって，本件審決の認定に誤りがあるとはいえない，(2)本件審決の引用考案１の認定が誤りであるとしても，本件考案は引用考案１及び２に基づいて当業者がきわめて容易に考案することができたものではないから，本件審決の結論に影響しない旨主張した。

本判決は，次のとおり判示して，被告の上記(1)，(2)の主張をいずれも斥け，本件審決を取り消した。

「特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては，審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されないところ（最高裁昭和４２年（行ツ）第２８号同５１年３月１０日大法廷判決・民集３０巻２号７９頁参照），この理は，実用新案登録無効審判の審決に対する取消訴訟についても，同様に当てはまるものというべきであるから，無効審判において実用新案法３条１項各号（同条２項において引用される場合を含む。以下，同じ。）に掲げる考案に該当するものとして審理されなかった公知事実については，取消訴訟において，これを同条１項各号に掲げる発明として主張することは許されない。

しかしながら，審判において，実用新案法３条１項各号に掲げる考案に該当するものと主張され，その存否が審理判断された事実に関し，取消訴訟において，当該事実の存在を立証し，又はこれを弾劾するために，審判での審理に供された証拠以外の証拠の申し出をすることは，審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから，これが許されないとする理由はない。

そして，検甲１，甲１９～３５，３７，３９～５９は，いずれも本件審判における審理に供されなかった証拠ではあるが，本件審判で審理判断の対象とされなかった公知事実を立証しようとするものではなく，本件審判において審理判断され，本件審決においてその存在を認められなかった引用考案１に係る前記 及び の事実について，その存在を立証しようとするものであるから，これらに基づいて本件審決の誤りを主張することは許されるものというべきである。」

「本件審決は，引用考案１において左右のハンドルが弾性ロープによって接続されていることを看過した結果，原告が主張する本件考案に対する無効理由は前提自体が成り立たないとして，引用考案１と本件考案とを対比検討して本件考案の容易想到性の有無について判断しないまま，原告が主張する本件考案１及び２に対する無効理由は根拠がないと結論付けたものであるから，容易想到性の点について検討するまでもなく，上記引用考案１の認定の誤りが，本件審決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかであり，本件審決は取消しを免れないというべきであって，被告の主張は失当である。」