

判決年月日	平成１９年１０月３１日	担当 部	知的財産高等裁判所 第３部
事 件 番 号	平成１８年（行ケ）10129号		
○「内燃機関用スパークプラグ」の発明に係る特許を無効とした審決が，特許法２９条２項に違反して特許されたとした審決の判断が是認されて維持された事案において，２件の無効審判請求事件を併合審理してされた当該審決には審決の脱漏があるとして特許庁の措置を不適切であるとする付言がされた事例			

（関連条文）特許法２９条２項，１５４条１項

本件は，「内燃機関用スパークプラグ」の発明に係る特許（特許第２９２１５２４号）を特許法２９条２項に違反して特許されたとして無効とする審決（無効２００５－８００３６号及び無効２００５－８００３７号（以下「３６号事件」及び「３７号事件」という。）の併合審判事件の審決）に対する取消訴訟である。

Ｙは，本件特許（６ある請求項のすべて）を無効とすることを求めて，２つの無効審判請求（３６号事件及び３７号事件）をした。３６号事件は特許法２９条２項に違反して特許されたこと等を無効理由とするものであり，３７号事件は同法３６条４項を充足していないことを無効理由とするものである。

特許庁は，各審判請求を併合審理した上で，本件特許の各請求項に係る発明に特許法３６条４項を充足していない無効理由は存在しないが，本件特許の請求項１ないし４，６に係る発明は進歩性を欠くものであるとして，これらの請求項に係る特許を無効とする審決をした。

Ｘは，審決のうち請求項１ないし４，６に係る発明の特許を無効とする部分につき，その取消しを求めて，本件取消訴訟を提起した。

本判決は，本件特許の請求項１ないし４，６に係る発明が特許出願前の刊行物の記載事項から当業者が容易に発明することができたとして，これらの発明に係る特許は特許法２９条２項に違反して特許されたもので無効であるとした審決の判断に誤りはないとして，Ｘの請求を棄却した。

しかし，判決は，審決が，判断理由として，３６号事件及び３７号事件の双方におけるＹのすべての主張に対して判断を示しているにもかかわらず，結論においては，「本件特許の請求項１ないし４，６に係る発明に係る特許を無効とする。請求項５に係る発明についての審判請求は，成り立たない。」との３６号事件の結論が示されているだけで，特許法３６条４項を充足していないとの点を無効理由とする３７号事件の結論（「審判請求は，成り立たない。」との結論となるはずである。）が示されていないことを採り上げて，「３７号事件は，未だ審決がされておらず，依然として特許庁に係属している」旨の見解を示した。この点に関して，本判決は，「３７号事件につき『無効審判不成立』との黙示的な

審決がされたと理解することは、法的関係を不安定にすること、及びＹ（請求人）の不服申立ての機会を奪うこと等の理由から、到底採用の限りでない」旨を述べている。

そして、本判決は、「本件は審決の脱漏と解すべき筋合いといえる（民事訴訟法２５８条参照）。この場合、脱漏審決に対して、そのことを理由として、取消訴訟を提起することができないことはいうまでもない。Ｙの請求した無効審判事件（３７号事件）は、依然として、特許庁に係属していることになるから、追加審決又は無効審判請求の取下げなどによって、審判係属を終了させることを要する。」旨を判示している。

複数の無効審判請求事件を併合審理した場合における審決においては、「結論」として、各事件ごとの結論を併記する取扱いが一般的である。本判決は、このような一般的な取扱いを是認して、本件における審決の結論の記載方法をとがめたものであり、実務上参考となる。