

判決年月日	平成 2 0 年 3 月 2 7 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成19年（行ケ）第10279号		
○特許発明が先願発明と同一であるとの判断に誤りがあるとして、特許を無効とした審決が取り消された事例			

(関連条文) 特許法29条の2, 123条1項2号

本件は、発明の名称を「整畦機」とする発明(本件発明)の特許権者である原告が、特許庁から、特許無効審判事件において本件発明に係る特許を無効とするとの無効審決を受けたことから、その取消しを求めた事案である。

審決は、本件出願の出願日前の他の出願であって、本件出願の出願後に出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(先願明細書)に記載された発明(先願発明)と本件発明とを対比し、「本件発明が「駆動軸の下部に上記回転機構を連設し、該駆動軸の上部に上記回転整畦体を設ける」ものとしたのに対して、先願発明がこのような配置構成を用いていない点」で相違すると認定した上で、相違点に係る本件発明の構成は、先願明細書に記載された事項から当業者が自明な事項として把握できるので、本件発明は先願発明と実質的に同一であり、本件特許は、特許法29条の2の規定に違反してされたと判断した。

本判決は、①「先願明細書には、畦塗り体の駆動軸と畦塗り体を回転させる回転機構との配置構成について、特許請求の範囲に記載はない。また、先願明細書には、実施例として・・・畦塗り体30を旧畦Aに対して所定の角度に傾斜して配設するために、回転伝達機構・・・の下部に、畦塗り体30の回転軸31を連設・・・した構成が記載されているが、同構成では、畦塗り体30の駆動軸である回転軸31の「上部に」、回転機構(回転伝達機構)が連設されており、相違点に係る本件発明の構成(「駆動軸の下部に上記回転機構を連設し、該駆動軸の上部に上記回転整畦体を設ける」構成)とは、配置構成が異なる。そして、先願明細書には、畦塗り体の駆動軸と回転機構との配置構成について、上記実施例記載の構成以外の記載はなく、他の構成を適用できることの明示の示唆もない。」、②「先願明細書には、甲2(特開平6-22604号公報)記載の従来の整畦機として、「水平状の回転軸に畦上面を形成する円筒状の回転体並びにこの回転体の両端部に畦の内外側面を形成する円錐面を有する内側回転板及び外側回転板を固着する構成」及び「前記水平状の回転軸に外側回転板を省略して前記回転体及びこの回転体の内端部に固着した円錐面を有する内側回転板を固着する構成」が開示されている・・・しかし、「水平状の回転軸に円錐面を有する回転板及び回転体が固着され、かつ、この回転体は円筒状」との構成は、【発明が解決しようとする課題】として言及されている

にすぎず・・・，先願明細書記載の整畦機が採用した構成と異なることは明らかである。また，上記構成の一部である「水平状の回転軸に円錐面を有する回転板及び回転体が固着」するとの構成のみを切り離して，先願明細書記載の整畦機において適用できることや，これを適用した場合の具体的配置構成についての記載は一切ない。」，③先願明細書に接した当業者が，先願明細書記載の整畦機に，甲２記載の従来の整畦機の構成の一部である「水平状の回転軸に円錐面を有する回転板及び回転体が固着」するとの構成，ひいては，審決にいう「回転軸の一端側に回転伝達機構を連設し，該回転軸の他端側に回転整畦体を設けるようにした配置構成」が実質的に記載されていると理解すべき事情があるとはいえない。」として，先願明細書には相違点に係る本件発明の構成も記載されていることは自明であるとした審決の認定は誤りであると判示し，原告の請求を認容した。