

判決年月日	平成 2 0 年 4 月 2 1 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事 件 番 号	平成19年(行ケ)10220号		
○ 名称を「サイクリック自動通信による電子配線システム」とする発明に係る特許の無効審判において，訂正を認めた上で発明の新規性及び進歩性を認め，審判請求を不成立とした審決を取り消した事例			

(関連条文) 特許法29条2項, 123条1項8号, 126条4項, 134条の2第1項
ただし書, 同条5項

本件は,「サイクリック自動通信による配線システム」に関する発明に係る特許について, Xが無効審判請求をしたところ, 審判請求は成り立たないとの審決がされたため, 同審決の取消を求めた事案である。

審決は, 被請求人(特許権者)の請求に係る本件訂正を認めた上, 主引用例と本件特許発明とを対比して相違点1～5を認定した上, 相違点1～3に係る構成とすることについては, 他の刊行物記載の発明又は周知技術を適用することによって当業者が適宜又は容易になし得るとしたが, 相違点4, 5に係る構成とすることについては引用例に開示も示唆もなく, 本件特許発明は刊行物記載の発明が奏し得ない顕著な効果を奏するなどとして, 本件特許発明は当業者が容易に発明をすることができたものということとはできないと判断した。

無効審判請求人たる原告は, 審決取消事由として, 本件訂正を認めた判断の誤り, 相違点4, 5を認定した誤り, 相違点4, 5の判断の誤りを主張し, 被告はこれらをいずれも争った。

なお, 本件特許については, 本件無効審判請求に先立つ特許異議の申立てに係る手続において訂正が認められており, 本件訂正は, 異議時に認められた訂正後の特許請求の範囲を訂正するものである。

本判決は, 異議時に認められた訂正も違法ではなく, 本件訂正も違法ではないと判断し, 本件訂正を認めた審決の判断に誤りはないとした。

また, 相違点4, 5を認定した審決の判断についても誤りはないとしたが, 当業者が主引用例記載の発明に別の引用刊行物の記載を適用することによって相違点4, 5に係る構成とすることは容易であると判断し, 審決を取り消した。