

判決年月日	平成 2 0 年 4 月 2 3 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)10248号		
○ 名称を「合成樹脂製ピルファーフーフキャップ」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) 平成6年改正前特許法36条5項, 同法134条2項ただし書, 同法134条5項(同法126条2項), 現行特許法29条1項3号, 同法29条2項

本件は、「合成樹脂製ピルファーフーフキャップ」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、特許庁は審判請求は成り立たないとの審決をしたため、Xが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, 2を認定し、相違点1については「単なる文言上の相違にすぎない」としたが、相違点2については「本件特許発明1は『ブリッジが切れるまで密封用パッキンの共回りを防止できるように、中足および空気溜り部を設ける』を構成要件にするものであるのに対して、引用発明(甲第1号証記載の発明)はこのような構成要件を備えるものではないとして、本件特許発明1と引用発明は同一のものであるとはいえないと判断した。

さらに、審決は、他の引用刊行物記載の発明について検討した上、これらの発明が相違点2に係る構成を有するものではないとし、同構成が本件出願前周知の事項であるともいえないとして、本件特許発明1は、当業者が引用発明に基づいて容易に発明することができたものであるということができないと判断した。

原告は、取消事由として、本件訂正が違法である旨、相違点2の認定の誤り、相違点2についての判断の誤りを主張した。

本判決は、本件訂正は新規事項を追加するものではなく、実質上特許請求の範囲を拡張又は変更するものでもないとし、その余の本件訂正に係る原告の主張は失当であるとして、本件訂正を認めた審決の判断に誤りはないとした。

しかしながら、相違点2の認定については、審決が引用発明が記載されていると認定した甲第1号証には、相違点2に係る構成が実質的に記載されており、相違点2は実質的な相違点ではないから、容易想到性について判断するまでもなく、審決の結論は誤りであるとして、審決を取り消した。