

判決年月日	平成 2 0 年 1 0 月 2 9 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)10283号		
○ 審決が、「リードの幅は、機械的接続を行うに当たって必要な幅に設計上決めることである」とした点について、引用発明の「1 対の針状端子 2 a , 2 a 」に接した当業者が、本件発明の相違点 2 に係る構成を容易に想到し得たと認めることはできないと判断し、独立特許要件（進歩性）が認められないことを理由として訂正審判請求は成り立たないとした審決を取り消した事例			

（関連条文）特許法126条5項

本件は、原告が、名称を「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」とする発明（特許請求の範囲の請求項は全4項）についてした訂正審判請求（本件訂正審判請求。ただし、本件訂正審判請求は、請求項1, 2のみについての訂正（本件訂正）を求めるものである。）について、審判請求不成立の審決を受けたため、同審決の取消しを求める事案である。なお、本件発明に係る特許（本件特許）については、特許異議の申立て（本件特許異議申立て）がされ、異議2003-73487号事件として係属したところ、特許庁は、「本件特許の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」との決定をしたため、原告は、これを不服として審決取消訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は原告の請求を棄却する判決（別件判決）をした。そこで、原告は、同判決を不服として上告受理申立てをしたところ、これを受理した最高裁判所第一小法廷は、平成20年7月10日、「1

本件特許の請求項1に係る特許の取消決定に関する部分を破棄する。2 特許庁が異議2003-73487号事件について平成18年2月22日にした決定のうち、本件特許の請求項1に係る特許を取り消した部分を取り消す。3 上告人のその余の上告を棄却する。」との判決をした。これにより、本件特許のうち請求項2～4に係る特許を取り消す旨の決定は確定した。

審決は、本件訂正は特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり、願書に添付した明細書に記載した事項の範囲内においてするものであって、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものではないが、本件発明は、引用刊行物に記載された発明（引用発明）に基づいて当業者が容易に発明することができたものであり、本件発明は独立特許要件を満たさないから、本件訂正は特許法126条5項の規定に適合しないというものである。

審決は、本件発明と引用発明は「それぞれが少なくとも2つの接続リードを有する複数の発光ダイオードランプ、導電性のアノードバスバー、導電性のカソードバスバー、および前記の発光ダイオードランプを前記のアノードバスバーと前記のカソードバスバーの間に電気的に接続する手段を有する発光ダイオードを用いた光源。」で一致し、「発光ダイオードを用

いた光源に関し、本件発明は、発光ダイオードモジュールであるのに対して、引用発明は、発光ダイオード配線基材である点。」(相違点1)、「発光ダイオードランプをアノードバスバーとカソードバスバーの間に電氣的に接続する手段に関し、本件発明は、機械的噛み合わせ接続手段を採用し、その機械的噛み合わせ接続がリード及びバスバーの両方にカップ状のくぼみを形成するようになっているのに対して、引用発明は、各リードを各バスバーに接触させている点。」(相違点2)で相違すると認定した。

その上で、相違点1に係る構成とすることは引用発明及び他の引用刊行物記載の発明から当業者が容易に想到し得たことであるとし、相違点2についても、発光ダイオードランプをアノードバスバーとカソードバスバーの間に機械的電氣的に接続する手段として、そのリード及びバスバーの両方にカップ状のくぼみを形成した機械的噛み合わせ接続を採用して、本件発明の相違点2に係る構成とすることは引用発明及び他の刊行物記載の発明から当業者が容易に想到し得たことであるとした。なお、審決は、相違点2に関して、「リードの幅は、機械的接続を行うにあたって必要な幅に設計上決めることである。」としている。

本判決は、特許取消決定の確定と本件訂正審判請求との関係について、「本件訂正審判請求は、請求項1及び2に係るものであるところ、・・・請求項2に係る特許については特許取消決定が確定した結果、本件訂正審判請求のうち請求項2に係る部分は訂正の対象を欠くものとして無効というべきであり、したがって、同部分に対する審決も同様の理由により、結果的に無効というべきである。そうすると、審決は、請求項1に係る部分のみが有効に存在するものというべきであるから、本件審決取消訴訟は、同部分の取消しを求めるものと解するのが相当というべきである。」と判示した。

その上で、原告の「本件発明の『接続リード』はバスバーとともにカップ状のくぼみを形成して、このバスバーとの間に機械的な噛み合わせ接続を確立する程度の大きさを有するものであるのに対して、引用発明の『1対の針状端子2a, 2a』はそのような構成を有するものではなく、『針状』のものであるから、本件発明の『接続リード』に相当するものではない」旨の主張(取消事由1)について、「審決は、本件発明の『2つの接続リード』と引用発明の『1対の針状端子2a, 2a』が、共に、発光ダイオード素子と外部配線との橋渡しの機能を有する点において一致するとしたものであり、両者の形状の異同については言及していないのであるから、この点をも含んだものとして審決の一致点の認定を非難する原告の主張は前提を誤るものであり、採用することができない。もっとも、原告が指摘する両者の形状の相違について審決がいかなる見解を採っているかについてみると、審決は、相違点2として、『発光ダイオードランプをアノードバスバーとカソードバスバーの間に電氣的に接続する手段に関し、本件発明は、機械的噛み合わせ接続手段を採用し、その機械的噛み合わせ接続がリード及びバスバーの両方にカップ状のくぼみを形成するようになっているのに対して、引用発明は、各リードを各バスバーに接触させている点。』を認定しているところである。そして、上記相違点の認定においては、本件発明

の『２つの接続リード』については、『リード・・・にカップ状のくぼみを形成するようになっている』とするのに対し、引用発明については、『各リードと各バスバーに接触させている』と認定するにとどまり、引用発明の『１対の針状端子２a，２a』の形状を明示的に認定していない。この点に関し、審決は、上記のとおり、本件発明の『２つの接続リード』については、原告が指摘する形状を認定しているのであるから、本件発明の『２つの接続リード』の形状の認定を遺脱したものでないことは明らかである。これに対し、引用発明の『１対の針状端子２a，２a』については、上記認定のとおり『各リードを各バスバーに接触させている』とするのみで、そのリードの形状を認定したものであることはできない。しかしながら、審決は、相違点２として、本件発明の『２つの接続リード』が『リード・・・にカップ状のくぼみを形成するようになっている』のに対し、引用発明のリードはそのような構成を有しない点で相違するとしているのであるから、引用発明のリードの形状を「針状」と認定していない点において明確さにかけるきらいがあるとしても、原告が指摘する形状の相違を相違点として採り上げていることは明らかであり、この点に判断の遺脱はないものというべきである。したがって、取消事由１は理由がない。」と判示した。

本判決は、続いて相違点２についての判断の誤りを主張する取消事由３について判断したが、引用刊行物の記載から、「本件優先権主張日（平成５年９月１７日）当時、２つの部材の電氣的接続を図るための機械的接合方法を検討するに当たり、カシメ接合の方法を想到することは当業者にとって格別困難なことではないものといつて差し支えない。そして、カシメ接合を検討する上においては、接合の強固性等を確保するために両部材の接合面の広さの確保が重要な考慮要素となることも、両部材を重ね合わせて加圧するというカシメ技術の性格上当然のことというべきである。」との技術状況を認定した上、「これを引用発明についてみると、同発明の接合部材である『１対の針状端子』の形状は『針状』と規定されている。一般に『針』とは、『縫い、刺し、引っ掛け、液を注ぎなどするのに用いる、細長くとがった道具の総称。縫針・待針・留針・注射針・釣針・レコード針など、用途に応じてきわめて種類が多い。・・・』（１９９１（平成３）年１１月１５日株式会社岩波書店発行の『広辞苑第四版』２１０６頁）とされていることからみると、『針状』とは『細長くとがった』状態となっていることを意味するものというべきである。また、引用発明に係る刊行物１（甲第１号証）には、『この絶縁材層３の本体部３aの厚さは、発光ダイオード２の針状端子２a，２a間の間隔が通常０．１インチ（２．５４mm）であることから、２～２．５mmとされている。』旨の記載があり、この記載によれば、引用発明に係る発光ダイオードの針状端子は、直径１mmに満たない程度の細長い『針』のような形状になっているものと解することができる。そうすると、上記のような引用発明に係る『針状端子』の形状をそのままに、カシメ接合面を確保した上、カシメ接合することは困難であるといわざるを得ない。この点に関し、審決は、『リードの幅は、機械的接続を行うに当たって必要な幅に設計上決めることである』とするが、本件全証拠を精査し

ても、発光ダイオードの『針状端子』(リード)を、必要とする適宜な幅にすることを容易に行い得ることを認めるに足りる証拠はない。以上によれば、引用発明の『1対の針状端子2a, 2a』に接した当業者が、本件発明の相違点2に係る構成を容易に想到し得たと認めることはできないというべきであるから、取消事由3は理由がある。」と判断した。

さらに、本判決は、「本件訂正審判請求は上記請求項中の1及び2に係るものであり、請求項2～4については、特許取消決定が確定した結果、本件訂正審判請求のうち、請求項2に係る部分は訂正の対象を欠くものとして無効であり、結局、本件訂正審判請求は、本件特許の請求項1に係るものとなった。また、本件特許の請求項3及び4に係る部分についても特許取消決定が確定したため、本件特許は請求項1に係る発明を対象とするものとなった。」という本件の経過を踏まえ、訂正審判における特許庁の取扱いに関連して、訂正審判請求における判断対象の不可分一体性について、以下のように説示している。

「平成6年法律第116号附則6条1項によりなお従前の例によるとされる同法による改正前(以下『平成6年改正前』という。)の特許法126条3項は『第一項ただし書第1号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。』と規定し、同条1項ただし書第1号は『特許請求の範囲の減縮』を掲記するところ、同条3項の上記『訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明』とは、『特許請求の範囲の減縮をした後の発明』であって、『減縮されていない発明』を含むものではないというべきである。もっとも、上記文言は、文理上、『訂正後における特許請求の範囲に記載されている全ての事項により構成される全ての発明』と解釈する余地があるが、特許法における訂正の審判の位置付けに照らすと、このように解釈することはできないというべきである。すなわち、平成6年改正前の特許法126条が定める訂正の審判は、主として特許の一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判請求されるおそれがあるので、そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておくための制度である。他方、特許法153条3項は『審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。』と規定しており、訂正の審判においては、訂正を許すべきか否かが判断の対象となり、(その限度で同条1項及び2項に基づいて職権で広範囲に審理できるものの、)求められた訂正の可否を超えて判断することは許されないのである。仮に、特許権者が、複数の請求項の一部の請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を求めて訂正審判を請求した場合において、その訂正の可否を、一旦査定・登録された、訂正を求めていない他の請求項に係る発明についての独立特許要件の具備の有無にも係らしめるというのであれば、訂正審判請求がされるたびに、特許庁は、全請求項について審査を繰り返すことになってしまうほか、特許権者が権利行使の準備等のために必要と考えている訂正について、適時に判断を得ることができない結果ともなり得るし、制度についてのこのような理解は、ひいては、特許権者が訂正したいと考えている請求項のみについて、第三者を

して形式的な無効審判を請求させた上、当該審判手続において訂正請求をすることによって実質的に必要な訂正の効果を確保しようとするなど、制度の不健全な利用を招来するおそれすらある。したがって、平成6年改正前の特許法126条3項において、独立特許要件の存在が求められる発明は、『特許請求の範囲の減縮をした後の発明』であるというべきであり、審決の判断中、本件訂正において訂正の対象とされていない請求項3、4に記載された発明について独立特許要件の有無を検討した部分は、審決の結論を導くために必要なものではなく、そもそも本訴における審理の対象となり得ないものであったというべきである。なお、平成20年7月10日最高裁第一小法廷判決（平成19年（行ヒ）第318号）は『特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。』と判断したものであるが、その前提として、特許査定及び訂正審判請求と訂正請求の法的性質が異なることを示すために、『訂正審判に関しては、特許法旧113条柱書き後段、特許法123条1項柱書き後段に相当するような請求項ごとに可分的な取扱いを定める明文の規定が存しない上、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すること（特許法126条5項、128条参照）にも照らすと、複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。』と説示するほか、『訂正請求の中でも、本件訂正のように特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものについては、いわゆる独立特許要件が要求されない（特許法旧120条の4第3項、旧126条4項）など、訂正審判手続とは異なる取扱いが予定されており、訂正審判請求のように新規出願に準ずる実質を有するということとはできない。』と判示している。しかしながら、上記判示中において『一体不可分』とされているのは、あくまでも『複数の請求項について訂正を求める訂正審判請求』であり、『新規出願に準ずる実質を有する』との判示も、訂正が求められている請求項については、訂正後の特許請求の範囲の記載に基づく新たな特許出願があったのと同様に考えることができることを述べていると理解すべきものであって、訂正が求められていない請求項を含む全ての請求項について特許性の有無を再審査することまで求められるものでないことは明らかである。」