

判決年月日	平成20年11月27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10380号		

○ 特許無効審判において、訂正前の特定の請求項との関係で主張された無効理由は、当該請求項に対応する訂正後の請求項との関係においても主張されているものとして手続が進められるべきであるから、訂正が認められたので当該無効理由は理由がなくなったとして、同無効理由につき判断することなく請求を不成立とした審決が、判断遺脱の違法があるとして取り消された事例。

○ 審判請求書において主張されていない公知事実により構成される進歩性欠如の無効理由の主張は同請求書の要旨を変更するものであり、特許法131条の2第2項の規定による補正の許可及び被告（被請求人）に対する同法134条2項の答弁書の提出の機会の付与も、同法153条2項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていない場合には、審判手続において適法に主張されたものということとはできないから、同無効理由に係る審決の説示は審決の結論を導く根拠とは無関係の不要な判断であるとして、その誤りを指摘する原告の主張が審決を取り消すべき事由に当たらないとされた事例。

○ 特許法131条の2第2項1号の規定による補正の許可をすべき場合について説示された事例。

○ 特許無効審判において請求項の削除を含む訂正請求がされた場合において、訂正を認めた審決中、請求項の削除に係る訂正を認めた部分については、同審決の送達により形式的に確定する旨説示された事例。

（関連条文）特許法29条，128条，131条の2第1項，同条2項，134条2項，134条の2第5項，153条2項，167条，178条

被告は、発明の名称を「打込機」とする本件特許（登録時の請求項の数は8である。以下、各請求項に係る発明を「登録時発明1」などという。）の特許権者である。

原告が、登録時発明1ないし8についての各特許を無効とすることを求めて、本件無効審判を請求し、無効理由として、平成6年改正前特許法17条2項違反（以下、この無効理由を「当初無効理由1」と総称し、請求項ごとの無効理由を「当初無効理由1」などという。）、平成6年改正前特許法36条5項1号違反（以下、この無効理由を「当初無効理由2」と総称し、請求項ごとの無効理由を「当初無効理由2」などという。）、平成6年改正前特許法36条5項2号違反（以下、この無効理由を「当初無効理由3」と総称し、請求項ごとの無効理由を「当初無効理由3」などという。）、特許法29条2項違反（ただし、甲1及び2に基づくもの。以下、この無効理由を「当初無効理由4」と総称し、請求項ごとの無効理由を「当初無効理由4」などという。）

を主張し、被告が訂正請求（以下、この訂正を「本件第１訂正」という。）をしたところ、特許庁は、本件第１訂正を認めた上、同訂正後の請求項１ないし７に係る発明についての特許を無効とし、同訂正後の請求項８に係る発明についての審判請求を不成立とする審決をした。

被告及び原告が、上記審決の取消を求めて審決取消訴訟を提起したところ、知的財産高等裁判所は、特許法１８１条２項により同審決を取り消した。

再開された審判手続において、被告が改めて訂正請求（以下、この訂正を「本件第２訂正」という。）をしたので、原告は、新たに甲３ないし３１を添付した弁駁書（以下「第２回弁駁書」という。）を提出したところ、審判長は、「上記弁駁書において新たに追加された甲第４～３１号証により立証しようとする事実に基づいた請求の理由の補正は、審判請求時の要旨を変更するものと認められるところ、この補正は、特許法１３１条の２第２項各号のいずれにも該当しないものであるから、許可しない。」との補正許可の決定を発送するとともに、被告に対し無効理由通知書、原告に対し職権審理結果通知書をそれぞれ発送した（これらの通知書には、訂正は認められるとした上、訂正後の各請求項に係る発明は、いずれも刊行物１〔甲４〕記載の発明、刊行物２〔甲２〕記載の事項及び周知慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの無効理由〔以下「職権通知無効理由」という。〕が記載されていた。）。

被告は改めて訂正請求（以下、この訂正を「本件第３訂正」という。なお、本件第３訂正は、登録時の請求項４ないし６の削除を含む。）をしたが、特許庁は、本件第３訂正を認めた上、同訂正後の請求項１ないし５に係る発明についての特許を無効とする審決をした。

被告が上記審決の取消しを求めて審決取消訴訟を提起したところ、知的財産高等裁判所は、特許法１８１条２項により同審決を取り消した。

再開された審判手続において、被告が改めて訂正請求（以下、この訂正を「本件第４訂正」という。なお、本件第４訂正は、登録時の請求項４ないし６及び８の削除を含む。）をしたので、原告が改めて甲１ないし３１を添付した弁駁書（同弁駁書には、登録時発明１ないし８が、刊行物１〔甲４〕記載の発明、刊行物２〔甲２〕記載の事項及び周知慣用手段の組合せ、又は、刊行物１〔甲４〕記載の発明、刊行物３〔甲６〕記載の事項及び周知慣用手段の組合せにより、当業者が容易に発明をすることができたものであるとの無効理由〔以下「無効理由１」という。〕、登録時発明１ないし７における「ドライブビット等の打撃駆動手段」との構成は、当初明細書に記載のない事項を追加した補正に伴うものであるから、登録時発明１ないし７についての各特許は、平成６年改正前特許法１７条２項の規定に違反してされたものであるとの無効理由〔以下「無効理由２」という。〕、登録時発明８は、甲１及び刊行物２に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとの無効理由〔以下「無効理由３」という。〕、本件第４訂正後の各請求項記載の発明が、刊行物１〔甲４〕記載の発明、

刊行物 2〔甲 2〕記載の事項及び周知慣用手段の組合せ，又は，刊行物 1〔甲 4〕記載の発明，刊行物 3〔甲 6〕記載の事項及び周知慣用手段の組合せにより，当業者が容易に発明をすることができたものであるとの無効理由〔以下「無効理由 4」という。〕が記載されていた。)を提出したところ，審判長は，同弁駁書の副本の送付通知をするとともに，特許法施行規則 47 条の 2 第 1 項に基づき，30 日の期間を指定して答弁指令を行った（同通知には，上記期間が特許法 134 条 1 項，2 項に規定された指定期間ではない旨記載されていた。）。被告は，答弁書を提出し，上記弁駁書に添付された刊行物 3（甲 6）については，本件無効審判請求書に記載のない刊行物であり，これに基づく審判請求の理由の補正はその要旨を変更するものであることのみを主張した。

特許庁が，本件第 4 訂正を認め，審判の請求を不成立とする審決（以下「本件審決」という。）をしたので，原告はその取消しを求めて本訴を提起した。

本判決は，次のとおり説示し，本件審決を取り消した。

「原告主張に係る取消事由はいずれも理由がないが，本件審決には，原告が本件無効審判請求書により主張した無効理由に関し判断を遺脱した違法があるから，これを取り消すべきものと判断する。その理由は，以下のとおりである。」

「以上のとおりであるから，本件審決における訂正の可否の判断について原告主張に係る誤りはなく，原告主張の取消事由 1 は理由がない。

なお，本件審決は，「請求項 4，5，6・・・を削除することは，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，新規事項の追加には該当しない。」（審決書 10 頁 16 行～17 行）と説示しているところ，本件第 3 訂正は登録時の請求項 4 ないし 6 の削除を伴うものであり，同訂正を認めた第 2 次審決中，これらの請求項の削除に係る訂正を認めた部分については，原告・被告とも取消訴訟を提起する原告適格を有しないというべきであって，本件第 3 訂正のうち請求項 4 ないし 6 を削除した部分は，同審決の送達により，既に形式的に確定しているから（知的財産高等裁判所平成 19 年（行ケ）第 10099 号事件・平成 19 年 7 月 23 日決定，知的財産高等裁判所平成 18 年（行ケ）第 10455 号事件・平成 20 年 2 月 12 日判決参照），本件審決の上記説示は誤りである。しかし，本件審決の上記誤りは，本件第 4 訂正の可否に関する本件審決の結論に影響するものではない。」

「本件審決が，本件発明 1 と刊行物 1 記載の発明 1 との相違点 2 の容易想到性の判断に当たり，刊行物 1 記載の発明に刊行物 2 記載の事項を適用することはできないと判断したことに誤りはなく，本件審決が，本件発明 2 と刊行物 1 記載の発明 2 との相違点 2，本件発明 3 と刊行物 1 記載の発明 2 との相違点 2，本件発明 4 と刊行物 1 記載の発明 3 との相違点 2 の各容易想到性の判断に当たり，上記と同様の判断をしたことにも，誤りはない。

したがって、原告主張の取消事由 2 は理由がない。」

「後記 6 のとおり、原告が本件無効審判手続において主張した無効理由のうち、刊行物 1 記載の発明、刊行物 3 記載の事項及び周知慣用手手段の組合せに係る理由は、刊行物 3 に基づく公知事実によって構成されているという点において、本件無効審判請求書の要旨を変更するものというべきであり、しかも、特許法 1 3 1 条の 2 第 2 項の規定による補正の許可及び被告（被請求人）に対する同法 1 3 4 条 2 項の答弁書の提出の機会の付与も、同法 1 5 3 条 2 項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていないから、本件無効審判の手続において、適法に主張されたものということとはできない。

そうすると、本件無効審判について、請求不成立の審決をするに際し、刊行物 1 記載の発明に刊行物 3 記載の事項を適用することについて、判断を示す必要はないというべきである。すなわち、本件審決が、刊行物 1 記載の発明 1 の「前記側面フランジは、刊行物 3 記載の事項におけるブロックの一方 7 3 a と機能異なるものである。」（審決書 2 9 頁 1 5 行～1 7 行）、「本件発明 1 の相違点 2 , 4 は、刊行物 1 記載の発明 1 , 刊行物 2 記載の事項 2 , 3 に基づいて、当業者が容易になし得たものとしてすることができない。」（審決書 3 1 頁 3 4 行～3 2 頁 2 行）、「本件発明 1 は、刊行物 1 , 刊行物 2 ないし刊行物 3 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた」とすることができない。」（審決書 3 2 頁 1 2 行～1 4 行）、「本件発明 2 は、刊行物 1 , 刊行物 2 ないし刊行物 3 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた」とすることができない。」（審決書 3 3 頁 1 5 行～1 7 行）、「本件発明 3 は、刊行物 1 , 刊行物 2 ないし刊行物 3 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた」とすることができない。」（審決書 3 4 頁 8 行～1 0 行）、「本件発明 4 は、刊行物 1 ないし刊行物 3 に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた」とすることができない。」（審決書 3 6 頁 1 0 行～1 1 行）、「本件発明 1 ～4 は、刊行物 1 , 刊行物 2 ないし刊行物 3 に記載された発明に基づいて容易に発明をすることができた」とすることができない。」（審決書 3 6 頁 1 3 行～1 5 行）などと説示している点は、いずれも本件審決の結論を導く根拠とは無関係の、不要な判断である。

以上のとおり、取消事由 3 に係る原告の主張は、本件審決を取り消すべき事由に当たらない。」

「以上によれば、本件審決が、本件発明 1 の進歩性の判断に際して、「刊行物 2 記載の事項 1 に刊行物 1 記載の発明 1 を適用することはできない。」（審決書 3 2 頁 3 行～1 1 行）と判断し、本件発明 2 ないし 4 の進歩性の判断に際しても、これと同様の判断をしたことは、その結論において相当である。

したがって、原告主張の取消事由 4 は理由がない。」

「しかし、前記 3 及び後記 6 のとおり、原告が本件無効審判手続において主張した無効

理由のうち、刊行物 1 記載の発明、刊行物 3 記載の事項及び周知慣用手手段の組合せに係る理由は、本件無効審判の手續において、適法に主張されたものということとはできないから、本件無効審判について、請求不成立の審決をするに際し、刊行物 3 に基づく公知事実から構成される無効理由について、判断を示す必要はないというべきである。すなわち、刊行物 3 に係る本件審決の説示は、本件審決の結論を導く根拠とは無関係の、不要な判断である。

以上のとおりであるから、取消事由 5 に係る原告の主張は、本件審決を取り消すべき事由に当たらない。」

「特許法 1 3 4 条 1 項の答弁書の提出があった後は、被請求人にも審決における判断を得る利益があるから、請求人が、審判請求の対象である特定の請求項について、請求書で主張した複数の無効理由についてその一部の主張を撤回するには、審判の請求の取下げの場合（特許法 1 5 5 条）に準じて、被請求人の承諾を得る必要があるというべきであり、少なくとも審判において明確な意思確認のための手續を採ることが必要である。審判体が、審判手續において、いったん特許法 1 5 3 条 2 項の規定により当事者に通知した無効理由について、これを審理の対象としないこととする場合も同様である。」

「請求書の副本の送達がされた後、審判手續において請求人が主張した無効理由が請求書の要旨を変更するものである場合に、審決において当該無効理由について判断するためには、あらかじめ審判手續において、特許法 1 3 1 条の 2 第 2 項の規定により補正の許可をした上で、被請求人に同法 1 3 4 条 2 項の答弁書を提出する機会を与えるか、又は、同法 1 5 3 条 2 項の規定による通知をして、当事者に意見を申し立てる機会を与える手續を採らなければならない。上記の各規定が設けられた趣旨は、当事者に対して、適正公平な審判手續を保障するという理由のみならず、第三者に対して、審決の効力の及ぶ範囲を明確にするという理由があることに由来する。とりわけ、後者の理由に関しては、特許法 1 6 7 条に「何人も、特許無効審判・・・の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」と規定されていることを併せ考慮すると、審決の判断の基礎とした無効理由を構成する事実及び証拠がどのようなものであるかを、審判手續において明確にさせることが必須となるが、前記各規定は、その手續を担保するものとして極めて重要な規定であるといえる。したがって、請求書の要旨変更に該当する無効理由について、上記のような手續を採ることなく、審決において判断することは、手續上の違法を来すというべきである。」

「ところで、特許無効審判の手續において、請求人が無効理由を主張した後に、被請求人が訂正請求をするような場合に、訂正前の特定の請求項との関係で主張された無効理由は、当該請求項に対応する訂正後の請求項との関係においても、無効理由の主張がされているものとして、手續が進められるべきであることは当然である（この点は、平成 1 1 年法律第 4 1 号による特許法の改正において、訂正請求の可否の判断に際して、訂正後の請求項（ただし、無効審判請求がされていない請求項を除く。）に係る独立特許

要件の審理をしないこととされた趣旨が、同改正前における訂正後の請求項に係る独立特許要件の審理と無効理由の審理が重複するという理由であるという立法経緯からも、疑問の余地はない。)。」

「本件第4訂正後の請求項1ないし3はそれぞれ登録時の請求項1ないし3に対応し、本件第4訂正後の請求項4は登録時の請求項7に対応するものである（前記第2，2）から、原告は、本件無効審判の手續において、本件発明1ないし4についての各特許に対し、それぞれ当初無効理由1　ないし1　及び1　（これらのうち、「ドライブビット等の打撃駆動装置」との構成に係る理由は、無効理由2と重複する。）を主張したものと解するべきである。

本件第4訂正に係る訂正事項1 - 1ないし1 - 3により、登録時の請求項1，2及び7の「ドライブビット等の打撃駆動装置」との記載は、いずれも「ドライブビット」に訂正されたから、「訂正は認められたので、」無効理由2は、「理由が無くなった。」とする本件審決の判断に誤りはない。

しかし、本件第4訂正後の請求項1ないし4の記載（前記第2，2(2)）に照らし、当初無効理由1　ないし1　及び1　のうち、無効理由2と重複する理由以外の理由は、当然には、理由がなくなったということとはできないところ、本件審決が、これらの理由の成否について何ら判断していないことは、審決書の記載に照らし、明らかである。

したがって、本件審決は、当初無効理由1　ないし1　及び1　（無効理由2と重複する理由を除く。）について、判断を遺脱した違法がある。」

「本件第4訂正後の請求項1ないし3はそれぞれ登録時の請求項1ないし3に対応し、本件第4訂正後の請求項4は登録時の請求項7に対応するものである（前記第2，2）から、原告は、本件無効審判の手續において、本件発明1ないし4についての各特許に対し、それぞれ当初無効理由2　ないし2　及び2　を主張したものと解するべきである。

しかし、本件審決が、これらの理由の成否について何ら判断していないことは、審決書の記載に照らし、明らかである。

したがって、本件審決は、当初無効理由2　ないし2　及び2　について、判断を遺脱した違法がある。」

「本件第4訂正後の請求項1ないし3はそれぞれ登録時の請求項ないし3に対応し、本件第4訂正後の請求項4は登録時の請求項7に対応するものである（前記第2，2）から、原告は、本件無効審判の手續において、本件発明1ないし4についての各特許に対し、それぞれ当初無効理由3　ないし3　及び3　を主張したものと解するべきである。

しかし、本件審決が、これらの理由の成否について何ら判断していないことは、審決書の記載に照らし、明らかである。

したがって、本件審決は、当初無効理由3　ないし3　及び3　について、判断を遺脱した違法がある。」

「本件第4訂正後の請求項1ないし3はそれぞれ登録時の請求項ないし3に対応し、本件第4訂正後の請求項4は登録時の請求項7に対応するものである（前記第2，2）から、原告は、本件無効審判の手續において、本件発明1ないし4についての各特許に対し、それぞれ当初無効理由4　ないし3　及び4　を主張したものと解するべきである。

しかし、本件審決が、これらの理由の成否について何ら判断していないことは、審決書の記載に照らし、明らかである。

したがって、本件審決は、当初無効理由3　ないし3　及び3　について、判断を遺脱した違法がある。

なお、当初無効理由4　と無効理由3とは重複するものであるところ、本件審決は、「訂正は認められたので、無効理由・・・3は、理由が無くなった。」と判断しているが、本件第4訂正により登録時の請求項8は削除されたから、そもそも上記のような説示をすることは不要といえる（なお、本件審決中、登録時の請求項8の削除に係る訂正を認めた部分は、同審決の送達により形式的に確定している。）。

「無効理由4は、本件発明1ないし4は、いずれも刊行物1記載の発明、刊行物2記載の事項、刊行物3記載の事項及び周知慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるというものであり、具体的には、刊行物1記載の発明、刊行物2記載の事項及び周知慣用手段の組合せ、刊行物1記載の発明、刊行物3記載の事項及び周知慣用手段の組合せを主張するものである。」

「無効理由4は、刊行物1に基づく公知事実、刊行物2に基づく公知事実及び刊行物3に基づく公知事実によって構成されるものであるといえることができる（なお、周知慣用手段は、通常、特許法29条2項所定の「その発明の属する分野における通常の知識」と位置付けられるものであり、無効理由を構成する公知事実そのものではないと解される。）が、このうち刊行物2に基づく公知事実は本件無効審判請求書で主張された特許法29条2項の無効理由（当初無効理由4）を構成する公知事実であるが、刊行物1及び3に基づく各公知事実は、本件無効審判請求書で主張された当初無効理由4を構成する公知事実ではない。

したがって、無効理由4は、刊行物1及び3に基づく各公知事実によって構成されているという点において、本件無効審判請求書の要旨を変更するものというべきである。」

「職権通知無効理由は、本件第2訂正後の請求項1ないし6に係る発明について、いずれも刊行物1記載の発明、刊行物2記載の事項及び周知慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたというものであり、本件第2訂正後の請求項1ないし4は登録時の請求項1ないし4に対応し、本件第2訂正後の請求項5及び6は登録時の請求項7及び8に対応するものであり、また、本件第4訂正後の請求項1ないし3はそれぞれ登録時の請求項1ないし3に対応し、本件第4訂正後の請求項4は登録時の請求項7に対応するものであるから、本件発明1ないし4が、刊行物1記載の発明、刊行物2記載の事項及び周知慣用手段に基づいて当業者が容易に発明をすることができたという無

効理由については、本件無効審判の手續において、適法に審理の対象とされたものといふことができる。」

「そうすると、無効理由 4 のうち、刊行物 1 記載の発明、刊行物 2 記載の事項及び周知慣用手手段の組合せに係る理由は、本件無効審判の手續において、適法に審理の対象とされたものといふことができるが、刊行物 1 記載の発明、刊行物 3 記載の事項及び周知慣用手手段の組合せに係る理由は、本件無効審判請求書の要旨を変更するものであって、かつ、特許法 131 条の 2 第 2 項の規定による補正の許可及び被告（被請求人）に対する同法 134 条 2 項の答弁書の提出の機会の付与も、同法 153 条 2 項の規定による通知及び当事者に対する意見申立ての機会の付与もされていないものといえる。

したがって、無効理由 4 のうち、刊行物 1 記載の発明、刊行物 3 記載の事項及び周知慣用手手段の組合せに係る理由は、刊行物 3 に基づく公知事実によって構成されているという点に関し、本件無効審判の手續において、適法に主張されたものといふことはできない。」

「上記検討したところによれば、本件審決は、特許法が規定する適正な手續を経ることなく、無効理由 4 のうち刊行物 3 に基づく公知事実によって構成される理由について、前記(オ)のとおり、部分的かつ断片的な説示をして、当該無効理由が成立しない旨の判断を示した点において、適切さを欠くものであったというべきである。なお、本件審決の同判断部分は、本件審決の結論を導く根拠とは無関係の、不要な判断である点は、前記 3 のとおりである。

今後、再開されるべき本件無効審判の手續においては、審判体は、紛争の一回的解決を図るべく、原告の主張に係る特許法 29 条 2 項違反の無効理由を構成する公知事実として、刊行物 3 に基づく公知事実を付加する補正を許可するか否か、あるいは、これに代えて同法 153 条 2 項の規定による通知をするか否かについて、審理を進めるべきである。

なお、訂正がされた場合に、訂正前の発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行って、その点の判断をしない限り、訂正後の発明が特許を受けることができる発明であるかに関する判断結果の安定性を実現することはできないこと（最高裁判所平成 7 年（行ツ）第 204 号平成 11 年 3 月 9 日最高裁判所第 3 小法廷判決（民集 53 巻 3 号 303 頁）、最高裁判所平成 10 年（行ツ）第 81 号平成 11 年 4 月 22 日第 1 小法廷判決（裁判集民事 193 号 231 頁）参照）、本件無効審判の過程でされた訂正請求が確定する前に、別の無効審判が請求されたような場合には、審理判断の対象となる発明の要旨が本件無効審判におけるそれとは異なるものとなって、判断結果の安定性を損なうおそれがあること等の事情に照らすならば、審判体としては、本件第 4 訂正により特許請求の範囲に付加された構成との関係で、刊行物 3 に基づく公知事実を主張する必要があるものとして、特許法 131 条の 2 第 2 項 1 号の規定による補正の許可をすべきものといえる。」

「以上検討したところによれば、原告主張の取消事由 1 ないし 5 はいずれも理由がないが、本件審決は、判断遺脱の違法があるから、取消しを免れない（なお、原告は、本件審決を取り消すことを請求するとともに、本件審決の理由が別紙審決書写しのとおりであること、また、本件無効審判の手續において、本件無効審判請求書記載の無効理由を主張し、同主張を明示的に撤回したことはないことを、本訴において主張しているから、原告は、本件審決に判断遺脱の違法があることを基礎付ける事実を主張していると解するのが相当である。）。」