

判決年月日	平成 2 5 年 3 月 5 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 3 年（ネ）第 1 0 0 8 7 号		
○ 名称を「移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体」とする発明の特許権侵害訴訟において，進歩性欠如の無効主張を採用して原告の請求を棄却した原判決を維持した事例			

（関連条文）特許法 2 9 条 2 項

1 事案の概要

控訴人（1 審原告）は，平成 1 1 年 1 0 月 1 2 日，名称を「移動体の操作傾向解析方法，運行管理システム及びその構成装置，記録媒体」とする発明につき特許出願し（優先日 平成 1 0 年 1 0 月 1 2 日，優先権主張国 日本），平成 1 3 年 9 月 7 日，本件特許登録を受けた（特許第 3 2 2 9 2 9 7 号）。控訴人は，被告製品目録 1 ないし 3 の被告機器の生産行為等が請求項 9（本件発明 1）に係る特許権を侵害し，同目録 4，5 に係る被告記録媒体の生産行為等が請求項 1 5（本件発明 2）に係る特許権を侵害すると主張して，被控訴人（1 審被告）に対し，被告機器及び被告記録媒体（合わせて被告製品）の差止請求，廃棄請求等や，損害賠償請求をした。これに対し，被控訴人は，被告製品の発明 1，2 の技術的範囲への属否を争ったほか，新規性欠如，進歩性欠如の特許無効（特許法 1 0 4 条の 3），作用効果不奏効等を主張した。

控訴人は，原審の弁論準備手続が終結した後の平成 2 3 年 9 月 1 6 日，被控訴人が特許庁に請求した特許無効審判（無効 2 0 1 1－8 0 0 1 3 6 号）において，請求項 9，1 5 の特許請求の範囲の記載の一部を改める訂正請求をするとともに（本件訂正），同月 2 8 日に開かれた原審口頭弁論期日において，被告製品が本件訂正後の請求項 9，1 5 の発明の技術的範囲に属し，本件訂正により無効理由が解消された旨の対抗主張をした。

原判決は，①本件訂正に係る控訴人の対抗主張を民事訴訟法 1 5 7 条 1 項により却下し，②被告機器は本件訂正前の本件発明 1 の技術的範囲に，被告記録媒体は本件訂正前の本件発明 2 の技術的範囲にそれぞれ属するが，③本件訂正前の本件発明 1，2 は乙第 6 号証（特開昭 6 2－1 4 4 2 9 5 号公報）に記載された引用発明 1，2 に乙第 2，第 3 号証（実願平 3－2 6 8 3 1 号のマイクロフィルム，特開平 6－2 2 3 2 4 9 号公報）に記載の周知技術を組み合わせることで，本件優先日当時，当業者において容易に発明をすることができたもので進歩性を欠き，本件発明 1，2 に係る本件特許は特許無効審判により無効にされるべきものであるとして，控訴人の請求を棄却した。

なお，前記特許無効審判（無効 2 0 1 1－8 0 0 1 3 6 号）においては，原判決言渡後の平成 2 4 年 2 月 2 7 日，本件訂正後の請求項 9，1 5 の発明は新規性又は進歩性を欠くものではないとして，本件訂正を認め，請求を不成立とする旨の審決がされたが，その審決取消訴訟（平成 2 4 年（行ケ）第 1 0 1 2 9 号）で，同年 1 0 月 1 7 日，本件訂正後の請求項 9，1 5 の発明は進歩性を欠くとして，審決を取り消す判決が言い渡されている。この判決の理由は，特開昭 6 2－1 4 4 2 9 5

号公報（本訴の乙6）に記載の発明に、実願平3－26831号（実開平4－123472号）のマイクロフィルム（本訴の乙2）に記載の発明と、特開平10－24784号公報（本訴の乙8）、特開平10－177663号公報（本訴の乙1）、特開平5－150314号公報（本訴の乙11の1）、特開平5－258144号公報（本訴の乙11の2）、特開平6－4733号公報（本訴の乙11の3）、特開平6－300773号公報（本訴の乙11の4）、特開平10－63905号公報（本訴の乙11の5）に記載の周知技術を適用することで、本件優先日当時、当業者において本件訂正後の請求項9の発明に容易に想到することができ、また、さらに特開平6－223249号公報（本訴の乙3）に記載の発明を適用することで、本件優先日当時、当業者において本件訂正後の請求項15の発明に容易に想到することができたから、本件訂正後の請求項9、15の発明は進歩性を欠くというものであった。また、本件訂正前の請求項9、15の発明については、別の引用文献に基づく新規性欠如等を理由に別途特許無効審判請求がされているが、特許庁から不成立審決がされて確定している（無効2011－800013号、知的財産高等裁判所平成23年（行ケ）第10265号）。

2 裁判所の判断

裁判所は、本件優先日当時、乙第6号証記載の発明に、乙第2号証記載の発明と乙第1、8、11号証記載の周知技術を適用することで、当業者において本件訂正前の請求項9の発明（本件発明1）及び本件訂正後の同請求項の発明（本件訂正発明1）を容易に発明することができたから、本件訂正の前後を通じて同請求項の発明には進歩性がなく、また上記に加えてさらに乙第3号証記載の発明を適用することで本件訂正前の請求項15の発明（本件発明2）及び本件訂正後の同請求項の発明（本件訂正発明2）を容易に発明することができたから、同請求項の発明も同様に本件訂正の前後を通じて進歩性がなく、したがって控訴人の請求は理由がないと判示して、本件控訴を棄却した。