

判決年月日	平成２７年８月２６日	担当 部	知的財産高等裁判所 第１部
事 件 番 号	平成26年（行ケ）第10235号		
○本件審判は、第２審判で既に審理対象とされた特許法２９条２項に係る無効理由と、同一の事実及び同一の証拠に基づく請求ではないとして、第２審決の一事不再理効に反することを理由に本件審判の請求を却下した審決が取り消された事例。			

（関連条文） 特許法167条

（関連する権利番号等） 無効2014－800045，特許第4114820号，英国特許1439518号公報

- 1 本件は、無効審判請求の却下審決（無効2014－800045）に対する審決取消訴訟である。
- 2 判決は、次のとおり述べて、本件審判が第2審決の一事不再理効に反するとした審決の判断には誤りがあり、審決は取り消されるべきとした。

「原告は、本件審判の無効理由として、甲1文献に記載された従来技術と甲3公報に記載された「OS₁」との組合せによる容易想到性（特許法29条2項）を主張していること、すなわち、甲1文献に記載された従来技術である「ガラス瓶、金属表面の洗浄において2%以上のNaOH（水酸化ナトリウム）水溶液が、キレート剤としてコンプレクサン型であるEDTAを添加して常用されていたこと」を主引用発明とし、生分解が低いという問題があるEDTAを、それと同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート剤に変更するという技術思想が甲2公報に記載されていることを動機付けとして、甲3公報に記載された、同じくコンプレクサン型の生分解性に優れるキレート剤である「OS₁」を、主引用発明におけるEDTAに代えて用いて、「2%以上のNaOH水溶液に、キレート剤として「OS₁」を添加して、ガラス瓶、金属表面の洗浄に用いる」ことにより、本件発明の構成とすることは、当業者が容易に想到することができたと主張しているものと解される。」

「これに対し、本件審決は、…本件審判において原告が主張する無効理由における主引用発明は、第2審判における主引用発明である、甲3公報ないし甲4公報に記載された「OS₁」なる金属イオン封鎖剤組成物…であると認定したのであり、本件審決のこの認定は誤りである。」

「特許発明が出願時における公知技術から容易想到であったというためには、当該特許発明と、対比する対象である引用例（主引用例）に記載された発明（主引用発明）とを対比して、当該特許発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で、当業者が主引用発明に他の公知技術又は周知技術とを組み合わせることによって、主引用発明と、相違点に係る他の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが、当業者にお

いて容易に想到することができたことを示すことが必要である。そして、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なれば、特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるのであるから、主引用発明が異なれば、無効理由も異なることは当然である。

「また、主引用例は、特許発明の出願時における公知技術を示すものであればよいのであるから、甲 1 文献のように出願時における周知技術を示す文献であっても、主引用例になり得ることも明らかであり、これを主引用例たり得ないとする理由はない。さらに、主引用発明が同一であったとしても、主引用発明に組み合わせる公知技術又は周知技術が実質的に異なれば、発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることとなるのであるから、これによっても無効理由は異なるものとなる。

よって、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も、主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も、いずれも異なる無効理由となるというべきであり、これらは、特許法 167 条にいう「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求ということとはできない。」

「第 2 審判と本件審判では、特許法 29 条 2 項に係る無効理由における主引用発明が異なることが認められるから、「同一の事実及び同一の証拠」に基づく請求であるとはいえない。

よって、本件審判における特許法 29 条 2 項による無効理由は、第 2 審決と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判請求であり、一事不再理効に反し許されないとして、本件審判について実質的な判断をせずに、本件審判請求を却下した本件審決の判断には誤りがあり、これを取り消すべき違法があるというべきである。」