

特許権	判決年月日	令和 2 年 1 月 2 1 日	担当部	知財高裁第 1 部
	事 件 番 号	平成 3 1 年 (行ケ) 第 1 0 0 4 2 号		
○ 発明の名称を「マッサージ機」とする特許の無効審判請求事件において、本件審決は、明確性要件の判断に関し、発明特定事項の一部について記載がなく、実質的に判断されたと評価することもできないから、手続的な違法があり、これが審決の結論に影響を及ぼす違法であるとして、審決が取り消された事例。 ○ 補正要件の適否は、当該補正に係る全ての補正事項について全体として判断されるべきものであり、事項 F の一部の追加が新規事項に当たるという主張は、本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にすぎないほか、本件審決において実質的に判断がされているなどとして、補正要件違反等の他の無効理由との関係では、審決の結論に影響を及ぼす違法があると判断されなかった事例。				

(事件類型) 審決(無効・不成立)取消 (結論) 審決取消

(関連条文) 特許法17条の2第3項, 29条2項, 36条6項1号, 2号, 44条

(関連する権利番号等) 無効2018-800041号事件, 特許第5009445号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「マッサージ機」とする被告の特許について、原告が無効審判の請求をしたところ、請求不成立の審決がされたことから、原告がその取消しを求めた審決取消訴訟である。

原告は、取消事由として、補正要件、サポート要件、明確性要件、進歩性及び分割要件に係る各判断の誤りを主張したほか、審決には、次のとおり、審理不尽や判断の遺脱などの手続上の瑕疵があるから、審決は取り消されるべきであると主張した。

すなわち、原告は、審判手続において、構成要件Fのうち「幅方向に切断して見た断面において被施療者の腕を挿入する開口」との特定事項に関し、補正要件、サポート要件及び明確性要件の各違反並びに分割要件違反に起因する新規性・進歩性欠如という各無効理由が存在することを主張し、被告も答弁書において反論したにもかかわらず、当該各無効理由について、本件審決の判断がされていないというのである。

2 本判決は、判断遺脱に係る主張に対して、概要、以下のとおり判示し、本件審決は、明確性要件についての判断を遺脱しており、この点の審理判断を尽くさせる必要があるとして、本件審決を取り消した。

(1) 明確性要件について

本件審決は、明確性要件の判断において、構成要件G及びLについて判断したのみで、構成要件Fについては「請求人の主張の概要」にも「当合議体の判断」にも記載がなく、実質的に判断されたと評価することもできない。

したがって、本件審決には、手続的な違法があり、これが審決の結論に影響を及ぼす違

法であるということができる。

(2) 補正要件違反、分割要件違反及びサポート要件について

ア 本件審決には、補正要件違反等の原告の主張する無効理由との関係で、構成要件Fについての明示的な記載はない。

しかし、補正要件の適否は、当該補正に係る全ての補正事項について全体として判断されるべきものであり、事項Fの一部の追加が新規事項に当たるという主張は、本件補正に係る補正要件違反という無効理由を基礎付ける攻撃防御方法の一部にすぎず、これと独立した別個の無効理由であるとまではいえない。その判断を欠いたとしても、直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということとはできない。

また、構成要件Fで規定する「開口」は、構成要件H（「前記一对の保持部は、各々の前記開口が横を向き、且つ前記開口同士が互いに対向するように配設されている」）の前提となる構成であって、事項Hの追加が新規事項の追加に当たらないとした本件審決においても、実質的に判断されているということができる。

そして、…当初明細書…には、断面視において略C字状の略半円筒形状をなす「保持部」が記載され、「開口部」とは、「保持部」における「長手方向へ延びた欠落部分」を指し、一般的な体格の成人の腕部の太さよりも若干大きい幅とされ、そこから保持部内に腕部を挿入可能であることが記載されているから、構成要件Fで規定する「開口」が、当初明細書に記載されていた事項であることは明らかである。

イ また、新規事項の追加があることを前提とした分割要件違反に起因する新規性・進歩性欠如をいう原告の主張も、同様である。

ウ サポート要件についても、本件審決には、構成要件Fについての明示的な記載はない。

しかし、…上記アと同様、事項Fの一部についての判断を欠いたとしても、直ちに当該無効理由について判断の遺脱があったということとはできない。

また、構成要件Fで規定する「開口」は、上記アのとおり、構成要件Hの前提となる構成であり、本件審決においても実質的に判断されているということができる。

そして、…本件発明1は、本件明細書…に記載された構成を全て備えており、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明により当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる範囲内のものであり、加えて、本件明細書にも…と同様の記載があることからすれば、構成要件Fで規定する「開口」が本件明細書の当該記載によってサポートされていることも明らかである。