

特許権	判決年月日	令和2年11月5日	担当部	知財高裁第3部
	事件番号	令和元年(行ケ)第10132号		
○ パリ条約に基づく優先権主張の効果を認めた上でなされた審決の新規性判断に誤りがないとされた事例				

(事件類型) 審決 (無効・不成立) 取消

(結論) 請求棄却

(関連条文) 特許法29条1項, 43条, パリ条約4条F

(関連する権利番号等) 特許5575340号

(審決) 無効2018-800023号

判 決 要 旨

- 1 本件は, 「ブルニアンリンク作成デバイスおよびキット」の発明についての特許無効審判の請求不成立審決に対する取消訴訟である。
- 2 本件特許の原出願日は2011年6月23日であり, 2010年11月5日になされた米国仮出願を基礎とするパリ優先権主張を伴っていた。
- 3 審判請求人(本件訴訟の原告)は, パリ優先権主張に関連して, 次のとおり主張した。
 - (1) 本件特許発明は, 米国仮出願書類に対する新規事項を含むから, パリ優先権主張の効果は認められない。
 - (2) 本件特許発明は, 2011年3月29日に動画投稿サイトに投稿された動画(以下「甲1動画」という。)の内容と同一である。
 - (3) 上記(1)のとおりパリ優先権主張の効果は認められないから, 甲1動画は本件特許発明の先行技術文献となり, 本件特許発明はこれとの関係で新規性・進歩性を欠如する。
- 4 審決は, 上記3の審判請求人の主張を採用しなかった。
- 5 本判決は, 次のとおり説示して, 審決の上記判断に誤りはないとした。
 - (1) 原告は, 本件特許発明は, 本件米国仮出願に記載された発明とは異なる発明であるから, パリ優先権の主張は認められないと主張するので, 以下, 判断する。
 - (2) この点に関する原告の主張を正確に記載すると, 本件特許発明は, ①ピンが複数の溝を有する構成を含むこと, ②ピンバーとベースが一体成型になっている構成を含むこと, ③ピンバーをベースの溝ではなく, ベース上の凸部に嵌め込む方式の構成を含むこと, ④ピンに, 溝ではなく, ピンを貫く間隙を有する構成を含むこと, の4点において, 本件米国仮出願にはない構成を含むからパリ優先権が否定され, その結果, 甲1動画との関係で新規性, 進歩性を欠き, 無効であるというものである。

しかしながら, 本件特許発明が, その請求項の文言に照らし, 原告が新たな構成であると主張する①ないし④の点を含まない構成, すなわち, 本件米国仮出願の明細書

に記載された実施例どおりの構成を含むことは明らかであるところ（この点は、原告も否定していないものと考えられる。）、この構成は、ひとまとまりの完成した発明を構成しているのであって、①ないし④の構成が補充されて初めて発明として完成したものになるわけではない。このような場合、パリ条約4条Fによれば、パリ優先権を主張して行った特許出願が優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることはできず、ただ、基礎となる出願に含まれていなかった構成部分についてパリ優先権が否定されるのにとどまるのであるから、当該特許出願に係る特許を無効とするためには、単に、その特許が、パリ優先権の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことが認められるだけでは足りず、当該構成部分が、引用発明に照らし新規性又は進歩性を欠くことが認められる必要があるというべきである。このように解することがパリ条約4条Fの文言に沿うばかりではなく、このように解しないと、例えば、特許権者がAという構成の発明について外国出願をし、その後、その構成を含む発明Bが公知となった後に、わが国において、パリ優先権を主張し、構成Aと、前記外国出願には含まれないが、発明Bに対して新規性、進歩性が認められる構成Cを合わせた構成A+Cという発明について特許出願をした場合、当該発明は、構成Aの部分は、発明Bよりも外国出願が先行しており、優先権も主張されており、かつ、構成Cは、発明Bに対し新規性、進歩性が認められるにも関わらず、前記外国出願に含まれない構成Cを含んでいることのみを理由として構成Aについての優先権までが否定され、特許出願が拒絶されるという結論にならざるを得ないが、そのような結論は、パリ条約4条Fが到底容認するものではないと考えられるからである。なお、①ないし④も、それぞれ独立した発明の構成部分となり得るものであるから、引用発明に対する新規性、進歩性は、それぞれの構成について、別個に問題とする必要がある。

この観点から検討すると、甲1動画に係るツールは、前記③の構成を有していることが認められる。そして、本件特許発明の請求項は、「ベース上にサポートされた複数のピン」と定めているのみであって、前記③の構成を含むことは明らかであるから、この点において、本件特許発明は、甲1動画との関係で新規性を欠くものといわなければならない。したがって、パリ優先権が認められるかどうかを判断するため、さらに、構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断する必要がある。これに対し、甲1動画に係るツールは、前記①、②、④の構成を含むものとは認められないから、新規性が問題となる余地はなく、また、これらの構成が、甲1動画に係る発明に対して進歩性を欠くことを認めるに足る主張立証はない。そうであるとすると、これらの構成が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかを判断するまでもなく、原告の主張は失当というべきである。

(3) そこでさらに、構成③が、本件米国仮出願に含まれない構成であるかどうかについて

て判断するに、たしかに、米国仮出願書類には、ベースに設けた溝にピンバーを嵌め込む態様しか記載されていないが、これは実施例の記載にすぎないし、米国仮出願書類全体を検討しても、ベースにピンバーを固定する態様を、この実施例に係る構成に限定する旨が記載されていると理解することはできない。そして、ベースに凹部を設け、その凹部にピンバーを嵌め込む態様の構成（米国仮出願書類の実施例の記載）と、ベースに凸部を設け、この凸部にピンバーを嵌め込む態様の構成（③の構成）とは、まさに裏腹の関係にあるものであって、一方を想起すれば他方も当然に想起するのが技術常識であるといえるから、たとえ明示的な記載がないとしても、ベースに凹部を設ける構成が記載されている以上、ベースに凸部を設ける構成も、その記載の想定の内に含まれているというべきである。

そうすると、③に係る構成が、本件米国仮出願に含まれない構成であるとはいえないから、この点に関する原告の主張も失当ということになる。

- (4) 以上によれば、本件特許発明は、甲 1 動画との関係で新規性、進歩性欠如の無効事由を有するものとは認められないとした本件審決の判断は、結論において誤りはない。よって、取消事由 1 は理由がない。

- 6 なお、審決が、審判請求人が主張したその余の無効理由（甲 2 発明からの新規性・進歩性欠如、甲 1 0 発明からの新規性・進歩性欠如、明確性要件違反、補正要件違反）についても請求は成り立たないと判断したことについて、本判決は、審決のこれらの判断にも誤りはないとした。

以 上