

特許権	判決年月日	令和6年4月25日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	令和4年(行ケ)第10057号(第1事件) 同10054号(第2事件)		

○ 発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする発明に係る特許無効審判において、審決が認定した本件発明と主引用発明との対比における相違点の一部は相違点といえず、かかる相違点に依拠して本件発明の容易想到性を否定した本件審決は、進歩性の判断において、結論に影響を及ぼす誤りがあったものといえるとして、審決の一部を取り消した事例

(事件類型) 審決取消(特許)請求事件 (結論) 第1事件原告の請求一部認容(審決一部取消)

(関連条文) 特許法29条2項

(関連する権利番号) 無効2018-800036号、特許番号第5658831号

判 決 要 旨

1 Y(第1事件被告・第2事件原告)は、平成25年3月5日を国際出願日(平成24年4月25日優先日・本件優先日)とし、発明の名称を「ランプ及び照明装置」とする発明について、平成26年12月5日、特許権の設定登録(特許第5658831号。請求項の数17。本件特許)を受けた。

X(第1事件原告・第2事件被告)は、平成30年4月6日付けで、本件特許について特許無効審判(無効2018-800036号)を請求した。Yは、令和元年12月16日付けで、本件特許の特許請求の範囲を訂正する旨の訂正請求をし、令和3年7月30日付けで上記訂正請求書を補正した(補正後の訂正請求を「本件訂正」という。)。本件訂正は、請求項9～13を削除し、請求項18～23を増項するものであった。Xは、本件訂正を踏まえて、無効理由を補正し、証拠や根拠条文の一部追加を行った。特許庁は、令和4年5月10日、本件訂正を認めた上で、「本件特許の請求項3、5、7、17、20、22、23に係る発明についての特許を無効とする。本件特許の請求項1、2、4、6、8、14、16、18、19、21に係る発明についての審判請求は、成り立たない。」との審決(本件審決)をした。

Yは、令和4年6月10日、本件審決のうち請求項3、5、7、17、20、22、23に係る特許を無効とする判断部分の取消しを求める本件訴訟を提起し(第2事件)、Xは、同月16日、本件審決のうち本件特許の請求項1、2、4、14、16、18、19、21に係る審判請求不成立の判断部分の取消しを求める本件訴訟を提起した(第1事件)。

2 本件では、第1事件の取消事由として、取消事由1(無効理由の補正不許可に係る裁量権の踰越・濫用)、取消事由2(サポート要件違反、実施可能要件違反)、取消事由3(請求項4の発明について検甲2を主引用例とする進歩性の判断の誤り)、取消事由4

（請求項１、２、１６の発明について検甲４を主引用例とする進歩性の判断の誤り）が主張された。また、第２事件の取消事由として、取消事由１（公然実施性の認定の誤り）、取消事由２（請求項３、５、７、２２、２３の発明について検甲４を主引用例とする進歩性の判断の誤り）、取消事由３（請求項１７の発明について検甲４を主引用例とする進歩性の判断の誤り）、取消事由４（請求項２０の発明について検甲７を主引用例とする新規性及び進歩性の判断の誤り）が主張されたが、本判決は、第１事件の取消事由３につき、要旨、次のとおり判断して、審決を一部取消し、Xのその他の取消事由及びYの取消事由についてはいずれも理由がないと判断した。

（１）第１事件の取消事由３について

本件審決は、本件発明４の構成要件１－４Hについて「第１壁部と第２壁部自体によって、基板の短手方向の動きを規制することを意味していると解される。」と認定するが、本件発明４は、構成要件１－４Hにより、一对の壁部によって、基板は、短手方向の動きが制限されていることが特定されていると解され、一对の壁部は、基板の短手方向の動きを制限することに関与すれば足りることを踏まえると、本件審決の上記認定は誤りである。

そして、検甲２発明は、本件審決の認定のとおり、「前記基台は、一对の第１突部と第２突部を有し、前記第１突部と前記第２突部との間にクリップが嵌まり、前記クリップは短手方向に動かないものである」ことが認められ、さらに、第１突部と第２突部は、LEDをまたぐようにしてLED基板の上下方向及び水平方向における動きを規制する透明樹脂のクリップを挿通する溝部を有するように構成されていることに照らせば、検甲２では、第１突部及び第２突部（の溝部）がなければ、LED基板の水平方向の動きを規制できないのであるから、検甲２のLED基板は、クリップを介して、第１突部及び第２突部により、短手方向（水平方向）の動きが規制されていると認められる。そうすると、検甲２発明の一对の第１突部と第２突部に係る構成は、本件発明４の構成要件１－４Hを充足するものであるといえるから、これを相違点４と認定した本件審決は誤りである。

Yは、本件審決が、本件発明４の発明特定事項について、本件明細書【００５５】等の記載を具体的に参酌して解釈した理解は正当であると主張するが、発明の要旨認定の判断において、発明特定事項を実施例に限定して解釈することは許されないし、そもそも実施例においても、反射部材７０を介在して、一对の壁部が基板の短手方向の動きを規制しているといえるから、Yの上記主張は、採用できない。

（２）そうすると、相違点４を認定し、かかる相違点４に依拠して本件発明４の容易想到性を否定した本件審決は、進歩性の判断において、結論に影響を及ぼす誤りがあったものといえる。