

特許権	判決年月日	令和6年3月25日	担当部	知財高裁第2部
	事件番号	令和5年(行ケ)第10069号		
<p>○ 特許発明の進歩性欠如の主張が審決取消判決の拘束力により許されないとされた事例</p> <p>○ 特許発明の進歩性欠如の主張が実質的にみて審決取消訴訟に係る請求棄却判決の既判力により許されないとされた事例</p>				

(事件類型) 審決(無効不成立)取消 (結論) 請求棄却

(関連条文) 行政事件訴訟法7条、33条1項、民事訴訟法114条1項

(関連する権利番号等) 特許第6138324号

(審決) 無効2019-800094号

判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「半田付け装置、半田付け方法、プリント基板の製造方法、および製品の製造方法」とする本件発明1、2及び4ないし7(本件各発明)に係る本件特許についての特許無効審判請求を不成立とした本件審決に対する取消訴訟である。

2 本件訴訟に至る経緯

(1) 原告は、令和元年11月12日、本件各発明に係る本件特許について特許無効審判の請求をした。

(2) 特許庁は、令和3年10月8日、本件発明1、2及び5ないし7(本件発明1等)に係る本件特許を無効とし、本件発明4に係る本件特許に対する審判請求は成り立たない旨の第一次審決をした。第一次審決においては、次の点とその理由とされた。

ア 本件発明1等は、いずれも本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものである。

イ 本件発明4は、本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。

(3) 被告は、令和3年11月13日、第一次審決のうち本件発明1等に係る本件特許を無効とした部分の取消しを求める訴えを提起し、原告は、同月16日、第一次審決のうち本件発明4に係る本件特許に対する審判請求は成り立たないとした部分の取消しを求める訴えを提起した。

(4) 知的財産高等裁判所は、被告の訴えに係る事件及び原告の訴えに係る事件を併合審理した上、令和4年8月31日、被告の請求を認容し、第一次審決のうち本件発明1等に係る本件特許を無効とした部分を取り消すとともに、原告の請求を棄却する旨の第一次判決を言い渡し、第一次判決は、その後確定した。第一次判決においては、次の点とその理由とされた。

ア 本件発明 1 等は、いずれも本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。

イ 本件発明 4 は、本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。

(5) 特許庁は、令和 5 年 5 月 22 日、本件各発明に係る本件特許についての審判請求は成り立たない旨の本件審決をした。本件審決においては、次の点とその理由とされた。

ア 本件発明 1 等は、いずれも本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。

イ 本件発明 4 は、本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものとはいえない。

(6) 原告は、令和 5 年 6 月 29 日、本件審決の取消しを求めて本件訴えを提起した。本件訴訟における原告の主張は、次のとおり要約することができる。

ア 本件発明 1 等と引用発明との間に本件構成に係る相違点 2 及び相違点 4 は存在しないというべきである。しかるところ、本件審決は、このような相違点があることを前提に、本件発明 1 等に係る本件構成は、いずれも本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に想到し得たとはいえないと判断した点において判断を誤っている。

イ 本件発明 4 は、本件出願日前に当業者が引用発明に基づいて容易に発明をすることができたものであるから、その進歩性を認めた判断は誤りである。

3 本判決は、引用発明に基づいて本件発明 1 等が進歩性を欠く旨の主張をすることは第一次判決（被告の請求を認容した部分）の拘束力に反し、引用発明に基づいて本件発明 4 が進歩性を欠く旨の主張をすることは第一次判決（原告の請求を棄却した部分）の既判力に反し、いずれも許されないと判断した。その理由の要旨は、次のとおりである。

(1) 本件発明 1 等に係る審決取消判決の拘束力

再度の審判請求において、本件発明 1 等が本件出願日前に当業者において第一次判決が認定判断した同一の引用例に記載された発明に基づき容易に発明をすることができたか否かにつき、審判官が第一次判決とは別異の事実を認定して異なる判断を加えることは、第一次判決の拘束力により許されないのであるから、本件審決は、第一次判決の拘束力に従ってされた限りにおいて適法であるとされなければならない。

そして、第一次判決の拘束力に従ってされた本件審決の取消訴訟（本件訴訟）において、第一次判決の認定判断（本件発明 1 等が本件出願日前に当業者において引用発明に基づき容易に発明をすることができたものとはいえないとの認定判断）を否定する関係当事者の主張立証は許されないことになるから、原告は、本件訴訟において、このような主張立証（本件発明 1 等の引用発明に基づく進歩性欠如の主張立証）をすることができないというべきである。

したがって、引用発明に基づいて本件発明 1 等が進歩性を欠く旨原告が主張することは許されない。

(2) 本件発明 4 に係る請求棄却判決の既判力

第一次判決は、本件発明 4 につき、これが本件出願日前に当業者において引用発明に基づき容易に発明をすることができたものとはいえないと判断して、これと同じ判断をした第一次審決を是認し、原告の請求を棄却したものである。そして、第一次判決は、その後確定したのであるから、引用発明に基づき、本件発明 4 が進歩性を欠くとはいえないとした第一次審決に違法性がないことは、既判力をもって確定されているというべきである。

本件で問題となっているのは、本件審決の違法性であって、第一次審決の違法性ではないが、原告が、本件訴訟において、引用発明に基づき、本件発明 4 が進歩性を欠く旨主張し、進歩性欠如を否定した本件審決の判断部分が違法である旨主張することは、実質的にみれば、第一次審決の違法性に関し既判力が生じている部分（同じ引用発明に基づき進歩性がないとはいえないとの判断）について、これと異なる判断を求めるものとして、許されないというべきである。