

判決年月日	平成 2 4 年 2 月 8 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事件番号	平成23年（行ケ）第10164号		

○ 特許無効審判の審決に対する訴えにおいては、審判請求の理由（職権により審理した理由を含む。）における特定の引用例に記載された発明に基づいて容易に発明することができたか否かに関する審決の判断の違法性が、審理及び判断の対象となると解すべきであり、対象となる発明と特定の引用例に記載された発明との一致点及び相違点についての審決の認定に誤りがある場合であっても、それが審決の結論に影響を及ぼさないときは、直ちにこれを取り消すべき違法があるとはいえない。

○ 発明の名称を「電池式警報器」とする特許無効審判に係る審決における本件発明と引用発明との一致点及び相違点の認定の誤りが、審決の結論に影響を及ぼさないものであるとして、審決を維持した事例

（関連条文）特許法 2 9 条 2 項

本件は、発明の名称を「電池式警報器」とする被告らの特許に対する原告の特許無効審判の請求について、特許庁が同請求は成り立たないとした審決の取消しを求める事案である。

本件審決の理由は、要するに、本件発明は、①引用例 1 に記載された発明と周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない、②引用例 2 に記載された発明と、引用例 3 又は引用例 1 に記載された発明と、周知技術及び技術常識に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとは認められない、としたものである。

取消事由は、①引用発明 1 に基づく容易想到性に係る判断の誤り（取消事由 1）及び②引用発明 2 に基づく容易想到性に係る判断の誤り（取消事由 2）である。

本判決は、取消事由 1 について以下のとおり判示し、また、取消事由 2 も理由がないとして、原告の請求を棄却した。

「本件審決は、本件発明と引用発明 1 との一致点及び相違点の認定に誤りがあり、この点において、原告の上記主張には理由があるといわざるを得ない。

しかしながら、特許無効審判を請求する場合における請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定しなければならないところ（特許法 1 3 1 条 2 項）、同法 2 9 条 2 項の規定に違反して特許されたことがその理由とされる場合に審判及び審決の対象となるのは、同条 1 項各号に掲げる特定の発明に基づいて容易に発明することができたか否かである。よって、審決に対する訴えにおいても、審判請求の理由（職権により審理した理由を含む。）における特定の引用例に記載された発明

に基づいて容易に発明することができたか否かに関する審決の判断の違法性が、審理及び判断の対象となると解するべきである。また、そう解することにより、審決の取消しによる特許庁と裁判所における事件の往復を避け、特許の有効性に関する紛争の一回的解決にも資するものと解されるのである。したがって、対象となる発明と特定の引用例に記載された発明との一致点及び相違点についての審決の認定に誤りがある場合であっても、それが審決の結論に影響を及ぼさないときは、直ちにこれを取り消すべき違法があるとはいえない。

これを本件についてみると、本件審決において、本件発明と引用発明 1 との一致点及び相違点の認定に誤りがあることは、上記のとおりであるが、前記のとおり、本件発明は、引用発明 1 に基づいては容易に発明することができないものであり、上記認定の誤りは、結局審決の結論に影響を及ぼさないものであって、本件審決に取り消すべき違法があるとはいえない。」