

判決年月日	平成 1 9 年 9 月 1 2 日	担当部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成 1 8 年 (行ケ) 第 1 0 4 2 1 号		
○特許発明の容易想到性の判断に誤りがあるとして、特許を無効とした審決が取り消された事例			

(関連条文) 特許法29条2項, 123条1項2号, 123条1項柱書, 185条, 平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項

1 発明の名称を「多関節搬送装置, その制御方法及び半導体製造装置」とする発明の特許権者である原告が, 特許庁から, 特許無効審判事件において, 「特許第2580489号の請求項1ないし4, 6ないし10に係る発明についての特許を無効とする。特許第2580489号の請求項5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(第1次審決)を受け, 第1次審決中, 請求項1ないし4, 6ないし10に係る発明についての特許を無効とする部分の取消しを求める審決取消訴訟を提起した後, 特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判請求をした, 上記審決取消訴訟の受訴裁判所は, 特許法181条2項に基づき, 第1次審決中, 請求項1ないし4, 6ないし10に係る発明についての特許を無効とする部分を取り消す旨の決定をした, 上記決定による差戻し後の事件について, 特許庁は, 「訂正を認める。特許第2580489号の請求項1ないし4, 6ないし10に係る発明についての特許を無効とする。特許第2580489号の請求項5に係る発明についての審判請求は, 成り立たない。」との審決をした。

本件は, 原告が, 上記の審決中, 「特許第2580489号の請求項1ないし4, 6ないし10に係る発明についての特許を無効とする。」との部分(本件審決)の取消しを求めた事案である。

本件審決の理由の要旨は, 訂正後の請求項1ないし4, 6ないし10に係る発明(本件発明1ないし4, 6ないし10)は, 刊行物記載の発明(甲2発明), 刊行物記載の事項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であり, さらに, 本件発明6は, 平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項に規定する要件を満たしていないというものである。

本判決は, 「・・・前記ア・fのとおり, 甲3には, 『また, 他の実施例として, 上記ウエハ保持部(28), (33)はどちらか一方だけを動かすことも可能である。』との記載がある。しかし, 同記載部分については, 前記ア・bのとおり, 『どちらか一方だけを動かす』ための構成及び手段について何ら具体的な記載や示唆がなく, また, 上記の甲2と甲3の発明相互における目的, 構成の相違に照らすならば, 甲2及び甲3に接した当業者が, 甲2の搬送装置において, 甲3記載の『第1の多関節駆動部及び第1の固定

軸と、第２の多関節駆動部及び第２の固定軸とを共通駆動部に載置すること』の技術的思想を適用して共通駆動部（相違点１に係る本件発明１の構成）を設け、かつ、『第１の搬送部又は第２の搬送部を伸縮するために共通駆動部を回動させる制御と、この共通駆動部を回動させる制御中、第２の搬送部又は第１の搬送部が共通駆動部上に取り込まれた状態であるようにする制御』（相違点２に係る本件発明１の構成）を行うための構成を採用することが容易であったということはできない。』、前記１のとおり、本件発明１（請求項１）が容易想到であるとした本件審決の判断は誤りであるから、請求項１を引用する請求項２ないし４、６ないし１０に係る本件発明２ないし４、６ないし１０が容易想到であるとした本件審決の判断も誤りである。』、また、『本件明細書には、本件発明６について、当業者が『容易に発明を実施することができる程度に、その目的及び効果』（特許法旧３６条４項）の記載があるものと解される。』と判示し、原告の請求を全部認容した。

- ２ なお、本判決は、『第１次審決中『特許第２５８０４８９号の請求項５に係る発明についての審判請求は、成り立たない。』との審決部分については、被告（審判請求人）において取消訴訟を提起することなく出訴期間が経過したのであるから、同審決部分は形式的に確定した』にもかかわらず、特許庁が、本件特許の請求項５に係る無効審判請求が形式的に確定していないとの前提に立った上で、当該請求項についても審判手続で審理し、請求項５に係る発明についての審判請求は、成り立たない旨の判断をしたとは、著しく妥当を欠く旨付言した。