

特許権	判決年月日	平成31年3月20日	担当部	知財高裁第1部
	事件番号	平成30年(行ケ)第10034号		
<p>○ 先に行われた審決の予告までに当事者が申し立てた理由のうち、当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効にすべきものと判断する場合には、「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていない」場合は、実質的に訂正の機会が与えられなかったものであり、再度の審決の予告をしなければならない。</p> <p>○ 先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にすべきものと判断する場合には、実質的に訂正の機会が与えられていた場合は、審判長は、更に審決の予告をする必要はない。</p>				

(事件類型) 審決(無効)取消 (結論) 棄却

(関連条文) 特許法164条の2, 特許法施行規則50条の6の2第3号

(関連する権利番号等) 特許第3828158号

#### 判 決 要 旨

1 本件は、発明の名称を「液晶表示デバイス」とする発明に係る特許についての無効審決に対する取消訴訟である。本件審決は、一部の請求項につき甲1(引用例)に基づき新規性ないし進歩性なしとするとともに、無効審判請求に係る請求項の全てにつきサポート要件を満たさないとした。なお、本件審決に至るまでに審判長が審決の予告を2回行っている。

原告は、取消事由として、手続違背(特許法164条の2違反)、サポート要件に関する判断の誤り、新規性・進歩性に関する判断の誤りを主張した。

2 本判決は、上記取消事由のうち手続違背の点につき、以下のとおり判示して、理由なしとした。

(1) 特許法164条の2所定の「経済産業省令」である特許法施行規則50条の6の2第3号の規定によれば、先に行われた審決の予告までに当事者が申し立てた理由のうち、当該予告において判断が留保され又は有効と判断された理由につき特許を無効にすべきものと判断する場合には、「当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていない」場合は、実質的に訂正の機会が与えられなかったものであり、再度の審決の予告をしなければならない。他方、そうでない場合、すなわち、先に行われた審決の予告と実質的に同じ内容の理由により特許を無効にすべきものと判断する場合には、実質的に訂正の機会が与えられていた場合は、審判長は、更に審決の予告をする必要はないものと解される。審決予告の制度は、特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求につき、それに起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復による審理の

遅延については審決の確定の遅延を解消する一方で、特許無効審判の審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえた訂正の機会を得られるという利点を確保するために、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することと併せて設けられたものであるところ、上記の解釈は、この制度趣旨にかなうものである。

(2) 本件審決と第2予告は、いずれもサポート要件につき、特許請求の範囲の記載は、発明の詳細な説明の記載により当業者が本件訂正発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとは認められず、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるとも認められないとして、サポート要件に適合しないと判断したものである。

本件審決と第2予告がそれぞれ認定した本件訂正発明の解決しようとする課題は、表現こそ異なるものの、実質的には同じ内容を意味するものと理解される。

以上によれば、サポート要件との関係では、サポート要件違反により審判の請求を理由があるとする第2予告の後、原告には実質的に訂正の機会が与えられたものといえるから、更に審決の予告をすべき場合には当たらない。

(3) 本件審決及び第2予告において判断の対象とされた新規性・進歩性の判断に当たり対比される主引用例は、いずれも甲1（引用例）であり、同一である。

本件審決が認定した引用発明1Bと第2予告が認定した甲1の3発明とを対比すると、両者は同一である。他方、本件審決が認定した引用発明1Aと第2予告が認定した甲1の2発明については、本件審決では式(N-a)の化合物を含むのに対し、第2予告ではこれを含まない点その他の点で、液晶表示素子に係る混合物を構成する重合性液晶組成物の一部が相違する。

しかし、甲1を主引用例として認定された引用発明に基づき、新規性又は進歩性が欠如するとの無効理由により審判の請求を理由があるとする第2予告により、上記無効理由に関しては、実質的に見て原告に訂正の機会が与えられたものといえる。

よって、新規性及び進歩性との関係では、第2予告の後更に審決の予告をすべき場合には当たらない。