

判決年月日	平成25年2月7日	担当部	知的財産高等裁判所 第2部
事件番号	平成24年(行ケ)第10148号		
<p>○ 名称を「ロータリー式攪拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする発明に係る特許について、審判手続に違法があるものの、新規性欠如、進歩性欠如、明確性要件違反の無効主張を排斥して特許無効審判請求を成り立たないとした審決の判断に誤りはなく、上記審判手続の違法は結論に影響を及ぼすものでないとして、原告の請求を棄却した事例</p>			

(関連条文) 特許法29条1項2号, 同条2項, 36条6項2号, 134条の2, 3 (改正前のもの)

1 事案の概要

被告は、平成12年1月18日、名称を「ロータリー式攪拌機用パドル及びオープン式発酵処理装置」とする発明につき特許出願し、平成17年5月27日、本件特許登録を受けた(特許第3682195号, 請求項の数は3)。

原告は、平成22年12月16日、新規性欠如、進歩性欠如、明確性要件違反を理由に、請求項1ないし3に係る特許につき無効審判請求をしたところ(無効2010-800234号)、特許庁は、いったん特許を無効とする審決(第1次審決)をしたので、被告は、第1次審決の取消しを求める訴えを提起するとともに(平成23年(行ケ)第10285号)、請求項1ないし3の特許請求の範囲の記載の各一部を改める訂正審判請求を行い、第1次審決は特許法181条2項(改正前のもの)に基づいて取り消された。上記訂正審判請求については特許庁から進歩性欠如等を理由とする訂正拒絶理由通知がされたが、上記第1次審決取消後の審判手続において上記訂正審判請求と同趣旨の訂正請求がされたものとみなされ(本件訂正)、特許庁は、平成24年3月28日、「訂正を認める。本件審判の請求は成り立たない。」との審決をした。

2 裁判所の判断

裁判所は、主として次のとおり判示して、審判手続に違法があるものの、新規性欠如、進歩性欠如、明確性要件違反の無効主張を排斥して特許無効審判請求を成り立たないとした審決の判断に誤りはなく、上記審判手続の違法は結論に影響を及ぼすものでないとし、原告の請求を棄却した。

(1) 訂正拒絶理由が通知されたのに原告の意見を聴かないままに審判が終結し審決が出される予定であることを原告が審判長から聴いたとすれば、原告に不利な審決をする予定ではないこと、すなわち、訂正要件を満たさないか訂正後の発明が容易想到であるとの理由で再度特許を無効にする審決が出されると原告が見込んだのは自然な発想である。原告に弁駁の機会が与えられなかった本件では、審判手続に違法があったといわなければならない。訂正請求があったときには、原告(無効審判請求人)に、訂正後の発明に関して従前の無効理由の主張を構成し直すよう促し、訂正についての弁駁をする機会を与える必要があったのに、かかる手続を踏まなかった点にも手続の不備が

ある。したがって、本件審判の手續には上記の違法があるが、後記のとおり、この違法は審決の結論に影響を及ぼすものではない。

(2) 請求項2の特許請求の範囲の記載を改める訂正は、「面域」の形状、規模を明示的に限定するもので、特許請求の範囲の減縮に当たり、訂正を認めた審決の判断に誤りはない。

(3) 被告の関係会社が山梨県北杜市内の堆肥センターに納入した本件混合機の納入時期（公然実施がされた時期）についての審決の認定に誤りはなく、（本件出願後に納入された）本件混合機に係る公然実施発明に基づく新規性欠如、進歩性欠如の主張は失当である。

(4) 甲第44号証（特開平7-222966号公報）記載の発明（甲44発明）と本件訂正後の請求項1の発明（本件発明1）とは、処理槽（発酵槽）の形状が大きく異なり、これに伴って技術的課題が相違するから、甲44発明では、往動時も復動時も内側に向かって被処理物を掬い上げ、内側が外側に比して高くなるよう、被処理物を堆積させるための構成を採用する動機付けがない。しかも、両発明の処理槽は規模が異なるから、当業者が甲44発明に基づいて本件発明1との相違点に係る構成に想到するのは容易でない。したがって、甲44発明に基づく原告の進歩性欠如の主張は理由がない。

(5) 被告の関係会社が本件出願前に譲渡した装置KS7-12型は、回転軸から突き出した棒状ないし杵状の部材の先端に断面形状がV字状の部材を設ける構成を備えていないところ、原告が提出する甲第44号証等を参酌しても、かかる構成を採用する動機付けがなく、当業者が本件訂正後の請求項2、3の発明（本件発明2、3）と上記装置に係る発明（KS7-12発明）との相違点に係る構成に想到するのは容易でない。したがって、KS7-12発明に基づく原告の進歩性欠如の主張は理由がない。

(6) 本件発明1ないし3の特許請求の範囲の記載、明細書の発明の詳細な説明及び図面の記載に照らせば、特許請求の範囲にいう「前」、「後」、「正、逆回転自在」等の記載は明確であり、明確性要件違反は存しない。