

無効審判で周知技術の根拠とした刊行物につき、 刊行物記載の公知発明に基づく進歩性欠如の主張が 審決取消訴訟で許容されなかった例

知財高判平成30年7月19日（平29（行ケ）10174）
（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

小池綜合法律事務所
知的財産法研究会 弁護士 小池 眞一

第1 事案の概要と背景事情

本件は、発明の名称を「遊戯装置、およびその制御方法」とする特許第3295771号（以下「本件特許」といい、訂正による最終的な請求項1に特定される発明を「本件発明」といい、特に請求項に特定の発明を指摘する場合、請求項の番号をふって、これを示す）を保有するゲーム機器メーカーが、ゲームソフト会社より無効審判請求され（無効2016-800041号、以下「本件無効審判請求事件」という）、特許庁が平成29年8月17日にした審決（以下「本件審決」という）の内、請求項1、5、8に係る無効審判請求が成り立たないとした不成立審決の取消を求めた事件である。

本件は、本件無効審判請求事件において、主引用発明との相違点について、請求人が甲第8号証乃至11号証に裏付けられる周知技術Y1との組み合わせの容易想到性を理由とする進歩性欠如の無効理由につき、特許庁が当該4つの刊行物の内、甲第8号証（以下「甲8刊行物」といい、甲8刊行物記載の公知発明を「甲8発明」という）にしか周知技術Y1に相当すべき事項が記載されていないとして、周知技術でないことを理由とした進歩性欠如の主張を否定した判断につき、公知発明でもある甲8発明との組み合わせの判断を遺漏したことが、本件審決の取消事由となる主張につき、最〔大法廷〕判昭和51年3月10日（最高裁昭和42年（行ツ）第28号）民集30巻2号79頁【メリヤス編機事件】を引用して、周知技術の根拠とした刊行物として同一であっても、無効審判請求事件で個別の公知発明との組み合わせが検討されていなかった場合、審決取消訴訟において改めて公知発明との組み合わせとして進歩性欠如の主張を行うことは許されなかった判決であり、実務的に興味深い判断であることから、紹介する。

なお、本件は、関連事件として、本件特許とともに、発明の名称を「システム作動方法」とする特許第3350773号（以下「関連特許」という）の特許権侵害を主張して、同ゲームソフト会社

相手に侵害訴訟が提起されており（大阪地裁平成26年（ワ）6163号。以下「関連侵害訴訟事件」という）、ぷりずむ2018年7月号において、横尾和也弁護士により「ゲームに関する特許権の侵害について判断された事例」として詳細に紹介されている。

平成29年12月14日に言い渡しのあった関連侵害訴訟事件の判決は、本件特許については、無効の抗弁を退け、侵害を認める判断を示す一方、関連特許については、無効の抗弁を認めていたところ、知財高裁に同判決が控訴されている中で、無効の抗弁を認めた関連特許については、知財高判平成30年3月29日（平成29年（行ケ）10097号。以下「関連審決取消訴訟事件」という）において、所謂、除くクレームの進歩性の判断として、無効審判請求を成り立たないとした審決（無効2015-800110号）の判断が維持される一方、侵害を認めた本件特許について、有効性を維持する本件判決がなされたことにより、近々、その判断（存続期間が満了しているため、損害賠償請求に関する判断のみ）も示されると理解される（本稿出稿時：平成30年8月26日）。

ただし、本件判決は、進歩性欠如の無効理由に関して、無効審判請求事件で主張された周知技術と、周知技術の根拠の一つとした同一刊行物記載の公知発明とを無効理由として峻別するという判断を示しており、これら関連事件の進行と異なる規範的な特徴があると理解されることから、関連侵害訴訟事件での知財高裁の判決を待たず、紹介する次第である。

なお、関連事件も含めた紛争の概要をまとめると、以下のとおりとなる。

	本件特許	関連特許	関連侵害訴訟事件
H06.05.31	出願（H26.5.31満了）		
H06.12.09		出願（H26.12.09満了）	
H14.04.12	登録		
H14.09.20		登録	
H26.07.04			訴訟提起
H27.04.17		無効2015-800110	
H27.09.09	訂正2015-390098		
H27.12.11	訂正確定		
H28.04.01	本件無効審判請求事件		
H28.06.21		審決予告	
H28.12.15		手続補正後の訂正請求	
H29.03.24		請求不成立審決（有効）	
H29.04.24	審決予告		
H29.05.01		関連審決取消訴訟事件提起	
H29.05.25	訂正請求（請求項削除）		
H29.08.17	本件審決（有効）		
H29.09.21	本件審決取消訴訟事件提起		
H29.12.14			本件特許の侵害判決
H30.03.29		関連審決取消訴訟判決（有効）	
H30.04.11		上告・上告受理申立	
H30.07.19	本件判決（有効）		