



令和元年 (2019年) 12月 9日 (月)

No. 15069 1部377円 (税込み)

発行所

一般財団法人 経済産業調査会
東京都中央区銀座2-8-9 (木挽館銀座ビル)
郵便番号 104-0061
[電話] 03-3535-3052 [FAX] 03-3567-4671
近畿支部 〒540-0012 大阪市中央区谷町1-7-4
(MF天満橋ビル8階) [電話] 06-6941-8971
経済産業調査会ポータルサイト <http://www.chosakai.or.jp/>

特許ニュースは

- 知的財産中心の法律、判決、行政および技術開発、技術予測等の専門情報紙です。

定期購読料 1カ年61,560円 6カ月32,400円
(税込み・配送料実費)

本紙内容の全部又は一部の無断複写・複製・転載及び
入力を禁じます(著作権法上の例外を除きます)。

目次

☆主要判決全文紹介 [知財高裁] [上]…………… (1)

主要判決全文紹介

〈知的財産高等裁判所〉

審決取消請求事件

〔「圧延熱処理用鋼板の帯材…を製造する方法」事件-①前訴で判断されなかったサポート要件・実施可能要件違反の理由付けを判断した事例。②サポートされていない構成が示さない限り、特許権者側は主張立証不要とした事例。〕 [上] (全2回)

—平成30年(行ケ) 第10093号、令和元年9月19日判決言渡(森裁判長)—

【本稿の概要】

- ① 前訴判決(平成27年(行ケ) 第10010号(鶴岡裁判長))は、「『亜鉛ベース合金』を『亜鉛アルミニウム合金(亜鉛含有率50%以上)』と限定しない限り、サポート要件及び実施可能要件に違反する」という無効審判請求人の主張を斥けるとともに、無効審判請求人が更に「本件特許の特許請求の範囲における『亜鉛ベース合金』に『金属間化合物』が含まれると解釈することを前提とした上で、本件明細書の発明の詳細な説明には、熱処理前の『亜鉛ベース合金』被膜が金属間化合物である場合が記載されていないことを理由として、本件特許にはサポート要件違反及び実施可能要件違反がある」旨を主張

鎌田特許事務所

所長 弁理士 鎌田 直也

〒542-0073 大阪市中央区日本橋1丁目18番12号
TEL.(06)6631-0021 FAX.(06)6641-0024



したのに対し、「原告が、本件において、取消事由2の一部とする前記主張は、原告が、本件の審判手続において無効理由として具体的に主張したのではなく、本件審決もこれについて判断しているものではないから、この点を本件審決の取消事由とする原告の主張は失当というべきである(本件審決が、合金には金属間化合物は含まれないという前提に立って審理判断をしたため、審判手続においては、この点に関する審理判断の余地が全くなかったという本件の経緯を考慮すると、この点は、改めて無効審判において審理判断されるべき事項というべきである。)」と判示して、サポート要件違反・実施可能要件違反の理由の一部を判断しなかった。

差戻後の特許庁は、前訴判決が判断しなかったサポート要件違反・実施可能要件違反について判断し、何れも無効理由なしと判断し、不成立審決をした。

本判決は、2回目の審決取消訴訟の判決であり、「本件では熱処理前の『亜鉛ベース合金』が『亜鉛ベースの金属間化合物』である場合にもサポート要件が充足されているかどうか争点となっている」とした上で、サポート要件を充足すると判断するとともに、続いて、実施可能要件も充足するとして、請求を棄却した。

このように、前訴判決及び本判決に拠れば、サポート要件違反・実施可能要件違反について、審決取消訴訟の審理範囲は、サポート要件違反・実施可能要件違反の理由として審判手続中で無効理由として具体的に主張され、審決が判断した限りであること、及び、前訴の確定判決の拘束力の客観的範囲は、サポート要件違反・実施可能要件違反か否かという判断全体に及ぶものではなく、前訴で判断された理由付けに限られることになる。

近時、進歩性判断時の「構成の容易想到性」と「予測できない顕著な効果」について、構成が容易想到であることが前訴で判断されて確定している状況において、「予測できない顕著な効果」を否定した後訴・知財高裁判決<原判決>を、「予測できない顕著な効果」について審理不十分として取り消した令和元年8月27日最高裁判決平成30年(行ヒ)第69号「アレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤」事件(原判決・平成29年11月21日・平成29年(行ケ)第10003号)がある。最高裁判決の事案では、同一の公知文献に基づく進歩性欠如の主張に対する対抗主張として、構成(用途)が容易想到であると確定した後であっても、「予測できない顕著な効果」を主張できる余地が残るという意味で、進歩性判断における効果の位置付けについては、いわゆる独立要件説に親和的である。また、進歩性判断において構成(用途)が容易想到であると判断した前訴の確定判決の拘束力は、「予測できない顕著な効果」の有無には及ばないという説に親和的である。

それでは、サポート要件・実施可能要件について判断した前訴の確定判決の拘束力は、サポート要件違反・実施可能要件違反か否かという判断全体に及ぶのか、それとも、前訴で判断された理由付けに限られるのかが問題となり得るところであったため、前訴で判断された理由付けに限られることを前提とした点において、本判決及び前訴判決は一考の価値がある。

- ② 最後に、本判決は、サポート要件の判断枠組みとして「本件ではアルミニウムとニッケル以外の金属が亜鉛-鉄と3元系以上の金属間化合物を形成するかどうかは証拠上必ずしも明らかとなっていないのであるから、鉄、アルミニウム及びニッケル以外の金属元素と亜鉛からなる『亜鉛ベースの金属間化合物』の被覆が熱処理により3元系以上の亜鉛-鉄ベース金属化合物又は亜鉛-鉄-アルミニウムベースの金属間化合物を生じさせて本件発明の課題を解決することを被告が積極的に主張立証していないとしてもサポート要件が充足されなくなるものではない。」と判示している。この論理は、サポート要件の立証責任は特許権者側に課されるが、無効審判請求人側においてサポートされていないと主張する構成を具体的に指摘する義務を負い、該構成の存在を証拠上示さない限り、特許権者側は該構成がサポートされていることを積極的に主張立証する必要はないというものである。これは、特許権者側に立証責任が課されるサポート要件・実施可能要件等であっても、無効審判請求人側に具体的な