

名称：「縁なし畳及びその製法」事件（審決取消請求事件：無効審判）

東京高裁第2部：平成25年（行ケ）第10337号 判決日：平成26年9月29日

判決：審決取消（特許維持審決を取消）

特許法153条1項、157条2項、29条1条1号、2号

キーワード：手続違反（判断の遺漏）、公然実施、公知、公用

【概要】請求項3について、公然実施（第29条第1条第1号）であることを理由に請求人が主張していたにも拘わらず、その理由を判断していないとして、手続違反（判断の遺漏）により審決が取り消された事例。

【特許請求の範囲】

【請求項1】畳床の一面に畳表を四辺に余部を残して接着し、余部を他面に折り返して接着した縁なし畳において、余部をホットメルト糊によって畳床の側面は全高にわたって非接着状態に残して接着したことを特徴とする縁なし畳。

【請求項3】余部の畳床の辺と平行にカットした中に若干の非カット部分を残し、この非カット部分または適宜畳表の小片を継ぎ足して畳表が畳床のコーナーの稜線で口を開けた部分に押し付けて接着剤で固定した請求項1又は2の縁なし畳。

【請求項4】【請求項5】（縁なし畳の製造方法）。

（原告主張の無効理由：審決記載）

<無効理由1（進歩性欠如）>

本件発明1ないし3：甲1及び甲4、甲5から、特許法29条2項により特許を受けることができない。

<無効理由2（新規性欠如）：審決記載>

本件発明1ないし3：甲6ないし9から、公知であり、特許法29条1項1号により特許を受けることができない。

本件発明4及び5：甲10から、公然実施をされた発明であり、特許法29条1項2号により特許を受けることができない。

（審決の理由の要点）

<無効理由1（進歩性欠如）：理由なし>

相違点2について：甲1と甲4は、共通の課題を解決したものといえるが、両発明の前提とする畳床の材料を考慮に入れて更に技術的意義を検討すると、-----、違いがある。したがって、積極的に甲1発明に甲4発明を適用する動機はない。また、甲4発明の「変形部材を挟み込まない辺」の具体的構成が不明であるから、甲4には、上記相違点2に係る構成が記載されているとはいえず、甲1発明に甲4発明を適用しても本件発明1の構成に至らない。仮に、甲4に記載された縁なし畳の「変形部材を挟み込まない辺」において、畳床と畳表6が非接着状態にあるとしても、その技術的意味を当業者が理解することは困難である。

<無効理由2（新規性欠如）>

本件発明1ないし3：甲6は、-----本件発明1ないし3と同一とはいえない。甲7ないし9によって、-----本件発明1ないし3と同一の構成を備えるものとはいえない。

本件発明1ないし5：公然実施性：甲10の写真により、-----本件発明4及び5が公然実施されたものというためには、本件発明4及び5の特徴である「ホットメルト糊」で接着し、畳床側面は非接着状態にすることが、理解される状態にあったことが必要であるが、-----本件発明4及び5の特徴に係る工程を観察することができないから、----本件発明4及び5の特徴を理解できない。本件発明4及び5が公然と実施されたものとはいえない。

(原告主張の審決取消事由の要点)

取消事由 1-1 (容易想到性判断の前提となる相違点 2 の認定の誤り)

取消事由 1-2 (容易想到性判断における相違点 2 の判断の誤り)

取消事由 1-3 (容易想到性判断における副引用例の認定及び引用発明との組合せの可否についての判断誤り)

取消事由 1-4 (本件発明 2 についての容易想到性の判断誤り)

取消事由 2-1 (公知性判断の前提となる甲 6 ないし 9 発明の認定の誤り)

取消事由 2-2 (公然実施性判断の誤り)

取消事由 3 (判断の遺漏): 原告は、無効審判請求において、本件発明 3 について、甲 10 を根拠とした新規性欠如の主張をしているにもかかわらず、審決は、この点を何ら判断しておらず、判断に遺漏がある。

[裁判所の判断]

(8) 審決 上記第 2 の 3 及び 4 のとおり、請求項 3 について甲 10 を引用例とする公然実施に関する無効理由を原告の主張として整理しておらず、その点の判断もない。

2 検討 上記認定事実によれば、審判請求書(甲 3 1)の「本件特許を無効にすべき理由」欄に具体的な記載はないものの、審判請求書の「請求の理由の要約」欄には、請求項 3 について甲 10 を引用例とする公然実施に関する記載が明確に存在し、その後も、口頭審理陳述要領書(甲 3 3)別紙において同趣旨の記載があり、しかも、証拠の記載が一部追加されていることからして、同主張が維持されていることが明白である。----そして、その後の審判手続において同主張を撤回したと認められないことは、上記認定のとおりである。他方、被告らも、請求項 3 について甲 10 を引用例とする公然実施に関する記載がないことを前提に反論をしていたとは認められず、この点を審決が判断することが、被告らにとって不意打ちとなるものではない。

したがって、無効審判手続において、請求項 3 について甲 10 を引用例とする公然実施に関する主張があり、当事者双方でその点について攻防が尽くされたと認められるにもかかわらず、審決は、その点についての判断を何ら示さなかったことになる。-----

-----なお、審決は、原告が主張していない無効理由、すなわち、甲 1 を引用例とする請求項 3 についての進歩性欠如の無効理由の審理判断をしており(上記第 2 の 4(1)オ)、これについての通知及び意見申立ての機会が付与されていないから、手続が適正になされたとはいえない(特許法 1 5 3 条 2 項参照)。

		請求項 1、2 (物クレーム)			請求項 3 (物クレーム)			請求項 4、5 (製法クレーム)		
		進歩性	公知 (1号)	公然実施 (2号)	進歩性	公知 (1号)	公然実施 (2号)	進歩性	公知 (1号)	公然実施 (2号)
無効理由	請求人	甲 1、甲 4 または 甲 5	甲 6～甲 9			甲 6～甲 9	<u>甲 10</u>			甲 10
	審決	甲 1、甲 4 または 甲 5	甲 6～甲 9		甲 1、甲 4 または 甲 5	甲 6～甲 9				甲 10

[コメント] 申し立て理由に記載されており判断すべき理由を判断せず、一方、申し立て理由に記載されていない理由を判断しているにも拘わらず被告(特許権者)に反論の機会を与えていない手続きを経た審決の違背が指摘されている。判決では、審決の手続き不備とともに、審判請求書について請求項毎の理由と証拠が分かりにくいことを指摘しており、審判段階において争点の整理が十分になされていないことを批判している。無効審判(今後の異議申立)の請求書では当然のことながら、整理された理由と証拠の記載を心掛けたい。なお、甲 10 については請求項 1 等についての理由(新規性、進歩性)を主張しているとも考えられるので、本件特許が無効になる可能性はある。

以上