

名称：「有精卵の検査法および装置」事件

却下決定取消請求事件

知的財産高等裁判所:平成 26 年(行ケ)10262 号 判決日:平成 27 年 7 月 15 日

判決：請求認容（決定取消）

特許法 1 3 1 条 2 項、1 3 3 条 1 項、3 項

キーワード：審判請求書の却下の決定、独自の見解ないし法解釈に基づく無効理由、一時不再理違反

#### [概要]

原告は無効審判の請求人である。審判長は、審判請求書の「請求の理由」の記載が特許法 1 3 1 条 2 項の規定に違反することを理由に、手続補正指令書を発送した。原告は、手続補正書を提出したが、審判長は、本件補正によっても不備は解消されないとし、特許法 1 3 3 条 3 項の規定により本件審判請求書を却下した。

審判請求書の却下の決定に対し、原告が取消を求めた事案である。

#### [却下決定の理由]（筆者にて適宜抜粋）

##### (1) 無効理由 1 について

引用公報と本件公開公報との書誌的事項、発明の要約、特許請求の範囲、審査結果を並記しているが、本件特許発明に対して引用公報の対比を行うべきであり、同別紙の記載事項から、本件特許発明が引用公報のどこに記載されているとする理由が明らかになるものではない。

##### (2) 無効理由 2 について

原告が、どの証拠のどのような記載事項に基づいて、本件特許発明の出願日前に公然実施をされていたものであることを主張・立証しようとするものであるのかを具体的に特定することができない。

#### [被告の反論]（筆者にて適宜抜粋）

本件補正指令においては、このような事情に鑑み、本件無効理由 1 ないし 3 は、先行審判事件 1 及び 2 で既に審決として判断されていることと同一事実、同一証拠に基づく審判請求の恐れがあることから、上記記載要件についての補正と同時に、補正書の中で今回の審判請求で無効理由として主張する内容と上記各審判事件における無効内容との関係についても釈明されたいことを付記したが、これについては、原告は何らの釈明もしてこなかったものである。

以上のとおりであるから、本件審判請求書の請求の理由の記載は、立法趣旨や具体的な運用に照らして、法 1 3 1 条 2 項で規定される記載要件を満たしているとはいえないことは明らかである。

#### [裁判所の判断]（筆者にて適宜抜粋）

・・・(略)・・・

法 1 3 1 条 2 項にいう「特許を無効にする根拠となる事実」とは、無効理由を基礎付ける主要事実をいうものと解されるから、同項は、請求人が主張する無効理由を基礎付ける主要事実を具体的に特定し、かつ、そのうち立証を要する事実については、当該事実ごとに証拠との関係を記載することを記載要件とするものと解される。しかし、同記載要件を欠くことを理由とする法 1 3 3 条 3 項に基づく却下決定は、合議体による主張内容自体についての判断（請求が不適法であるかどうかの判断を含む。）ではなく、審判長による単独の決定として、形式的な事項のみを審査して、審理を行うことが可能な程度に主張が特定されているかどうかを判断して行うものであるから、無効理由を基礎づける主要事実が具体的に特定されてい

ないことを理由とする審判請求書の却下は、審判請求書の無効理由の記載(補正を含む。)を、その記載全体及び提出された書証により容易に理解できる内容を併せ考慮して合理的な解釈をしても特定を欠くことが明らかな場合にされるべきであるし、請求人が主張する無効理由が証拠上認められないということをもって同項の特定を欠くとはいえないことはもちろんのこと、請求人が主張する無効理由が、法定された無効原因についての独自の見解ないし法解釈に基づくものであるため、審判体において無効理由としては失当又は不十分な事実の記載であると思料する場合であったり、また、請求人が主張する無効原因が一事不再理違反に当たるなどの理由により、請求が不適法である場合であっても、このことのみをもって同項の特定を欠くということとはできないというべきである。

2 以上を前提として、本件審判請求書の記載について検討する。

(1) 無効理由1について

ア 無効理由1の1について

・・・(略)・・・

原告の上記主張は、引用公報記載の発明を具体的に特定した上で、本件特許発明は、出願前に公然知られていた引用公報記載の発明と同一の発明であり、したがって、本件特許に係る出願は法29条1項1号に反し、無効であるとの主張をするものであると理解することができ、これらの事実を立証する証拠として引用公報を提出したものであるから、法131条2項の「特許を無効とする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したもの」との記載要件を満たすものといえる。

原告は、引用公報記載の発明と、本件公開公報記載の発明(出願時の発明)とを対比しており、・・・(略)・・・原告の主張は、独自の見解にたつものである。しかし、原告の主張自体は理由がないとしても、前記のとおり、同別紙の記載事項から、原告が無効原因として主張する引用公報記載の発明は特定されているといえる以上、同主張が、法131条2項にいう特定を欠いているということとはできない。

イ 無効理由1の2について

・・・(略)・・・

原告の上記主張は、乙5の8文書記載の発明の内容を具体的に特定した上で、同発明と本件特許発明は、同一の発明であり、したがって、本件特許発明は、特許法29条1項1号に反し、無効であるとの主張をするものと理解することができ、これらの事実を立証する証拠として乙5の8文書及び本件公開公報を提出したものであるから、法131条2項の「特許を無効とする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したもの」との記載要件を満たすものといえる。

(2) 無効理由2について

・・・(略)・・・

原告の上記主張は、本件特許発明(ただし、原告の主張によれば、本件公開公報記載の発明)と同一の発明であると主張する発明を、上記設備見積仕様書に記載されたものと具体的に特定した上で、同仕様書に基づいて製造した試作品を原告の孵化工場でテストを繰り返して市場化が開始されたことをもって、本件特許出願前の公然実施を主張するものと理解することができ、これらの事実を立証する証拠として本件報告書等を提出したものであるから、法131条2項の「特許を無効とする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したもの」との記載要件を満たすものといえる。

(3) 無効理由3について

・・・(略)・・・

法38条違反は、特許を受ける権利が共有に係るときに、各共有者が共同で特許出願をしなかった場合が該当するものであり、補正についての瑕疵があっても同条違反に該当すると

は解されないから、原告の主張は同条についての独自の理解を前提とするものであり、失当であるというべきであるが、原告の主張する無効理由自体は特定されているというべきであるから、このことをもって、法131条2項の特許を無効にする根拠となる事実が特定されていないということとはできない。

### 3 被告の主張について

・・・(略)・・・

(2) 被告は、無効理由1ないし3については、同一の証拠に基づく無効理由について判断した先行審判事件の審決が既に確定しており、本件無効審判で新証拠(乙5の7)が追加されたことなどにより、先行審判事件で主張した事実と異なるいかなる新たな具体的な事実を基に本件特許発明が公用等であったのかを主張しようとしているのかなどが明らかにされていなければ、特許権者が対応することができる程度に具体的に事実を特定して記載されているとはいえないなどと主張する。

・・・(略)・・・

しかし、そのような場合には、合議体による審決により審判請求を却下すべきなのであり(法135条。被請求人に答弁書を提出する機会を与えないこともできる。)当該無効理由自体について、特許を無効にする根拠となる事実が具体的に特定され、かつ、証拠との関係が記載されているのであれば、法131条2項違反となるものではなく、また、先行審判事件で主張した事実と違う事実を主張するものでなければ法131条2項の特定を欠くともいえない。

#### [コメント]

請求人が主張する無効理由が独自の見解ないし法解釈に基づく場合や、無効理由が一事不再理違反にあたる場合であっても、このことのみをもって特許法131条2項の特定を欠くということとはできない、という裁判所の判断は参考になる。ただし、一事不再理違反にあたる場合、特許法135条に従い審決により審判請求を却下するべきである、と判断されている。

以上