

|   |                 |     |               |
|---|-----------------|-----|---------------|
| 判決年月日   | 平成30年4月27日      | 担当部 | 知的財産高等裁判所 第4部 |
| 事件番号  | 平成29年(行ケ)10202号 |     |               |
| <p>○ 特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消審決がされた後に、同一の引用例から上記発明を容易に発明することができたとはいえないとした再度の審決の取消訴訟において、新たな証拠を提出して、同一の引用例から容易に発明することができたとの主張立証は許されないとした事例。</p> |                 |     |               |

(関連条文) 特許法29条2項, 181条, 行政事件訴訟法33条

(関連する権利番号等) 特許第3884028号, 無効2010-800231号, 平成27年(行ケ)第10149号(前訴判決)

### 判 決 要 旨

1 本件は、原告が、発明の名称を「平底幅広浚渫用グラブバケット」とする本件発明について、無効審判請求は成り立たないと本件審決の取消しを求めた事案である。なお、本件発明については、特許無効審決を取り消すとの判決(前訴判決)が確定している。

本件審決は、引用発明1及び2並びに本件発明と引用発明1及び2との一致点及び相違点について、前訴判決と同じ認定をした上で、本件発明は、引用発明1又は2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものではないと判断した。原告は、取消事由として、引用発明1又は2に基づく進歩性判断の誤りを主張した。

2 本判決は、以下のとおり判示して原告の請求を棄却した。

特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、容易に発明することができたとする審決の認定判断が誤りであるとして審決が取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されない。したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りであるとして、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されないことは明らかである。

前訴判決は、①「取消事由1(引用発明1を主引用例とする容易想到性の判断の誤り)について」と題する項目において、引用発明1に周知技術2を適用し相違点2に係る本件発明の構成の容易想到性を認めることはできない、引用発明1に甲4技術を適用しても相違点2に係る本件発明の構成には至らないとし、②「取消事由2(引用発明2を主引用例とする容易想到性の判断の誤り)について」と題する項目において、引用発明2に甲4技術を適用する動機付けが存在することを認めるに足りない、引用発明2に甲16及び甲2

6の構成を適用しても相違点8に係る本件発明の構成に至らないなどとして、引用例1又は2に基づいて容易に想到できるとした第3次審決を取り消したものである。

したがって、再度の審判手続において、審判官は、前訴判決が認定判断した同一の主引用例をもって本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたか否かにつき、前訴判決とは別異の事実を認定して異なる判断を加えることは、取消判決の拘束力により許されないのであるから、本件発明は当業者が引用例1又は2から容易に発明することができたとはいえないとした本件審決は、確定した前訴判決の拘束力に従ったものであり、適法である。

そして、再度の審決取消訴訟たる本件訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた本件審決の認定判断を誤りであるとして、これを裏付けるための新たな立証として甲114ないし118を提出し、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた本件審決を違法とすることも許されないというべきである。