

訂正請求のある一群の請求項の内、一部の請求項発明に関する無効審決を取消し、一部の請求項発明の不成立審決を維持した前訴判決が確定した後の後訴において、後者を既判力の問題と処理した事件（前編）

知財高判令和4年8月31日（令3（行ケ）10136）

知財高判令和6年3月25日（令5（行ケ）10069）

〔半田付け装置等事件Ⅰ、Ⅱ〕

（裁判所ホームページ知的財産裁判例集、知財ぷりずむNo.262、30頁）

知的財産法研究会
小池綜合法律事務所
弁護士 小池 眞一

第1 本件を取りあげる理由

1 先行論稿について

本件は、本誌知財ぷりずむ2024年7月号（No.262第30頁）において、筆者と同じく知的財産法研究会に属する田上洋平弁護士が、既に詳細かつ要を得た解説をされており（以下「田上論稿」という。なお、同研究会は2ヶ月に1回の開催のため、本稿も含め、事前に協議はしていない）、同じ事件を再度とりあげることに躊躇があり、田上洋平先生の許可を頂いている。

また、前訴判決にあたる知財高（第2部・本多裁判長）判令和4年8月31日（区別のため、〔半田付け装置等事件Ⅰ〕又は「前訴判決と呼ぶときがある）については、特許庁審判部訟務室の宮下誠氏による判例紹介があり（特技懇No.309第85頁、2023年5月）、本件で特に問題となる甲1刊行物（特開2009-105938。原告代表取締役を発明者、出願人とする審査請求未請求公報）に記載の甲1発明からの本件特許（特許第6138324号）の各請求項発明（1、2、4～7。3は、別件の特許異議申立事件（異議2017-701052）の際の訂正時に削除済み）への容易想到性を否定した（進歩性を認めた）判断について詳細な解説もある事件である。

したがって、事案や進歩性判断の論証については、十分な考察が既になされているものであり、本稿は以下の法律論を検討するものとし、事案の詳細は両論稿を参照して頂きたい。

ただし、筆者としては、本件の進歩性の肯定・否定は、技術的にも法律的にもギリギリの難しい判断であったとも思われ（前訴判決がされた当時、JIS規格の1つでもある半田を使用する局面を想定することの動機付けの検討が厳しいのでは、という意見も散見された）、また、筆者が常々非典型と呼ぶ事実検証を判断手法とする容易想到性の判断¹の是非の議論もあり、できれ