

特許庁における審理業務の在り方

審判部首席審判長 豊岡 静男



はじめに

「知的財産立国」を目指す我が国において、知的財産の保護の観点から、特許審査の迅速化、すなわち迅速な権利付与が強調される傾向にあるが、迅速性に劣らず的確性も重要であることは当然である。

権利付与は権利行使に許可を与えるものであるところ、無効理由のある特許に権利を付与されても、特許権者は有効な権利行使をできないのみならず、かえって余計な負担を強いられることにもなり兼ねないからである。

拒絶査定不服審判は、審査においてなされた拒絶査定を不服として審判が請求されることから、特許権が付与されたとしても、審査の開始からはかなり期間が経過しており、迅速な権利付与とはいえない。

しかしながら、迅速性は損なわれたとしても、保護に値する発明には権利が付与されるという担保なしに、知的財産の創造にインセンティブを与えることができないのは明らかであるから、特許庁という行政機関の最終判断であるという意味からも、拒絶査定不服審判の判断には高度の的確性が求められていると考えてよいであろう¹⁾。

また、侵害訴訟等の紛争の早期処理は侵害裁判所の役割であるが、訴訟の中で権利の無効を主張され、これについて判断せざるを得ない状況が増加しているところ、無効・非無効の判断をするには、高度の専門的技術知識を必要とする事件も存在し、特許庁の無効審判・訂正審

判に期待する場面も多いと思料される。これらの迅速かつ的確な処理は、侵害裁判所等の適正迅速な判決に貢献することになるであろう。

さらに、紛争処理の手段としては、裁判外紛争解決手続（ADR）もあるが、特許庁の判定制度もその一翼を担っている。

筆者は、審判部において、審決取消訴訟における準備書面の決裁、上告の必要性を含む判決の分析及び判示事項中の参考情報の部内周知、侵害関連の無効審判・重要案件の審決及び判定のチェックを主な業務として行っているものであるが、これら業務に関する経験等を踏まえ、審判の実務について考察する。

1. 審判の実務について

審判の実務について、審決という行政行為（処分）からの観点及び特許法104条の3の新設という最近の法改正等の観点から検討することとする。

（1）行政行為からの観点

特許庁における審判は、専門技術的な判断を必要とする特殊な分野において準司法手続によって行われる行政審判²⁾の一種であり、拒絶査定又は特許査定などの行政処分に対する不服の審査としてなされ（特許法121条、同123条など）、これによってなされる審決は、特許庁

1) 審判請求時に補正が可能であるという事情はあるが、特実系の拒絶査定不服審判請求件数は、平成16年には約2万3千件を超えており、審決された案件のうち約55%が、請求に理由があり、特許をすべきものとの審決となっている。

2) 行政審判を行う行政機関として、公正取引委員会、公安審査委員会、公害等調整委員会及び海難審判庁などがある。

という行政機関が行う最終的な行政行為（行政処分）となる。

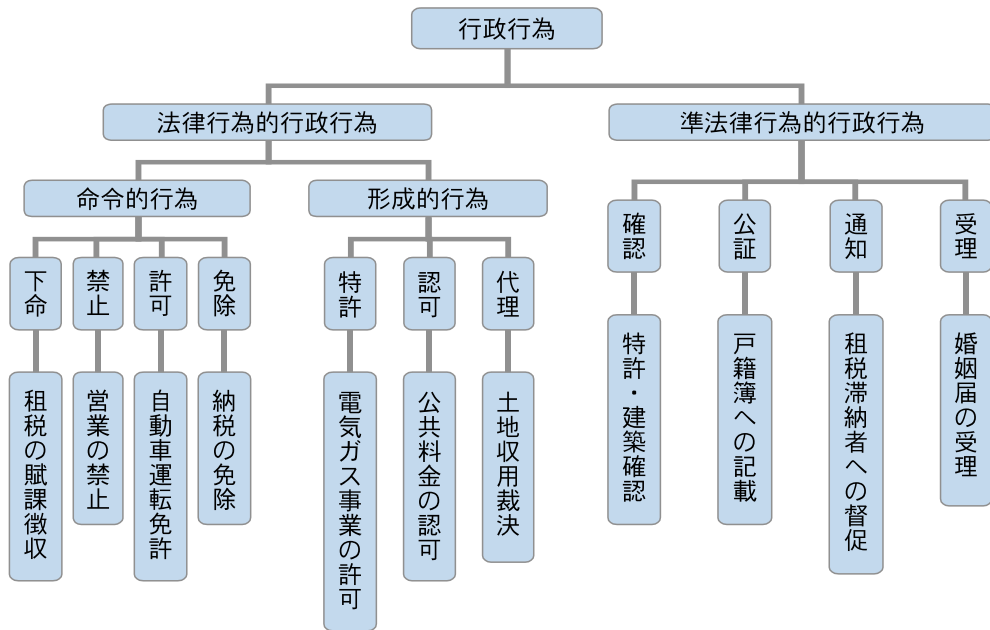
行政行為は、行政庁の意思表示の内容に従って法律上の効果が決められる「法律行為的行政行為」と、行政庁の判断あるいは認識の表示を内容とし、法律の定めるところにより一定の法律効果を生じる「準法律行為的行政行為」とに分けられ（下図参照）、特許の審査・審判は、準法律行為的行政行為の中の確認行為³⁾であるとされている⁴⁾。

行政行為は、その内容が根拠法令の定める要件に適合していなければならない（適法性）、かつ、公益目的に適合していなければならない（公益適合性）ものであることは当然であるから、行政行為の要件を詳細かつ明確に法律で規定することが好ましいともいえるが、特に専門的知識又は政策的判断を要する分野などでは、法律で一律に規定することは困難であり、かつ、行政庁にある程度判断をゆだねる方がよい場合も少なからず存在するであろう。

それゆえ、行政行為には、法が一義的に行政行為の要件・内容について規定し、行政庁は、法の明文の命ずるところに従って執行する羈束行為と、法の規定は「公益のため」などと不明確なものにとどめ、行政庁の政策的・行政的判断にゆだねる裁量行為とがあり、さらに、裁量行為は、法が一義的に行政行為の要件・内容について規定していなくても、客観的な準則が存在し、その解釈適用に関する法律判断による裁量と解される場合の羈束裁量行為と、行政目的又は公益に適するか否かの裁量である場合の自由裁量行為に分けられるとされている。

ところで、審決は、前述のとおり、特許庁という行政機関が行う最終的な行政処分であるが、憲法によれば行政機関は終審として裁判を行うことができない（憲法76条2項）とされているから、審決に不服がある者は、裁判所に出訴して司法審査を受けることができる（行政事件訴訟法3条、特許法178条）。

そして、一般に、裁判所は、行政行為の適法性を審査するに当たり、羈束行為の場合には、行政庁が事実認定



- 3) 確認行為とは、特定の事実又は法律関係の存否について、行政庁が公の権威をもってこれを判断し、公に宣言する行為であり、行政庁が公の権威をもって判断・確定した以上、新たな事情が発生しない限り、自由に変更できない効力を生ずるという特徴がある。
- 4) 形成的行為の中に特許という用語があるが、ここでいう特許とは、人が生まれながらに有していない新たな権利その他の法律上の効力ないし地位を私人に付与する行為（＝設権行為）のことをいい、意思表示である点で、判断の表示を行う確認行為とは異なる。

や法律の解釈適用を誤ったかどうかは法律の定めを基準として客観的に判断できることから、その適法・違法が司法審査の対象となり得るが、裁量行為の場合には、法律の定めを基準に客観的に判断できるとは限らないことから、裁量行為については行政機関の裁量の誤りは司法審査の対象とはならないという大原則があるとされているが、司法審査の対象とならないとされているのは、自由裁量行為⁵⁾のことであり、羈束裁量行為は当然に司法審査の対象となるものと解される。

審決がどの行為に相当するかについてみるに、特許法132条の共同審判の規定違反や同121条の審判請求期間徒過による審決却下は羈束行為といえるであろうが、その他の特許要件についての審決は裁量行為と解される⁶⁾。

そして、これら特許要件については、審査官・審判官の自由裁量に任せるのは、衡平性・結果予見性の観点から好ましくないとして、審査基準・審判便覧などを作成・公表し、これらに則した判断を行うことを原則としていることから、これら判断行為は、羈束裁量行為といえるであろう。

したがって、審決は、その大部分が羈束裁量行為として、司法審査を受けていることになるが、司法審査の結果、審決が支持されれば審決は確定するから、少なくとも結論に関しては、審決は正しいものとみなされるであろう。

一方、審決が取り消されれば、取消判決の拘束力（行政事件訴訟法33条）に従って、再度の審決をする必要があり、再度の審決が出訴されると、裁判所が審決を支持するまで、審決は確定しないことになる。

そうすると、審決の正しさは、裁判所（具体的には知的財産高等裁判所）が、審決を支持することにより担保されるものといえる。

（２）最近の法改正等の観点

特許法104条の3の新設の経緯について概観すると、最高裁大法廷判決（昭和51.3.10（昭42（行ツ）28号）

メリヤス編機事件）を始めとして、最高裁は、特許又は拒絶査定⁷⁾の適否については、一般の行政処分の場合と異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判の経路を経由を前提とした、裁判所の間接的な関与にとどまる旨判示していたところ、

最高裁第三小法廷判決（平成12.4.11（平10（オ）364号）キルビー半導体装置事件）において、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続することを前提としつつ、侵害裁判所が特許の有効・無効を審理し、無効理由が存在することが明らかであるときは権利の濫用と判断できることを判示し、

近年の知的財産の重視と産業界の知財紛争の1回的解決の要請もあり、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会の議論を経て、特許法104条の3及び同168条5項、6項を新設し、特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、権利行使をすることができない旨規定すると共に、特許庁は侵害裁判所における権利行使の制限に関する訴訟記録を入手できることを規定したものである。

これらの経緯、平成15年・16年の民事訴訟法の改正による専門委員制度の創設及び裁判所調査官制度の改正並びに知的財産高等裁判所の創設にかんがみれば、専門的知識経験を必要とする特許の有効・無効の判断は、専門技術官庁である特許庁の審判官の関与を不可欠とするとの考え方が、裁判所の知的財産訴訟における審理体制の充実と共に徐々に変化し、侵害裁判所のみでも無効の判断が可能であるとの考え方になったものといえる。

しかしながら、上記検討会において、訴訟係属時における特許庁の無効審判を禁止すべきとの一部産業界の要請に対しては、侵害裁判所の審理の迅速性、訂正審判との関係などを考慮すると、従来どおり無効審判等の請求を許容し、無効審判や訂正審判を早期審理すること、特許庁は権利行使の制限に関する訴訟記録を入手して、特許庁・侵害裁判所の判断齟齬を防止することが適当とされた。

5) ただし、純粋な自由裁量行為であっても、必ずしも司法審査の対象にならないわけではなく、例外的に裁量権の踰越、裁量権の濫用の場合には、その行為は違法として、司法審査の対象となる（行政事件訴訟法30条）。

6) 例えば、いわゆる進歩性、実施可能要件、サポート要件などは、法律の規定に基づき一義的に決定し得る羈束行為といえないことは明らかであろう。

すなわち、無効判断の明らか要件を外せば、侵害裁判所は、非侵害の場合を除き無効判断をせざるを得ないことになるが、判断を的確に行うには長期間を要する事件もあり得るところ、無効審判において、早期に、侵害裁判所を納得させる審判がされれば、早期の紛争解決に資することになるとの考え方である。

これは、無効審判が迅速かつ的確に行われることが前提であり、どちらの条件が満たされなくても、紛争の早期解決には支障があるから、紛争解決に対する無効審判の意義について、特許庁に挙証責任の分配がなされたともいえる。

迅速性については、侵害裁判所が参酌できる時期というのが最低限の要請であろうが、早期の紛争解決に資するためには、侵害論の審理が終了する前に審判すべきである。的確性については、侵害裁判所が妥当と認めることも重要ではあるが、侵害訴訟は控訴により、審判は審判取消訴訟により、各々事件は知的財産高等裁判所に係属することになるから、知的財産高等裁判所において審判の判断が支持されることがさらに重要である。

このように、最近の特許法104条の3の新設等の法改正は、特許庁の無効審判等において、迅速かつ知的財産高等裁判所に支持される審判がなされることを前提条件として、知的財産紛争を早期に解決することを志向したものであるといえるであろう⁷⁾。

2. 知的財産高等裁判所の判決の分析

これまでの検討から、審判は、知的財産高等裁判所において支持されることが、その正しさを担保し、紛争の早期解決にも資するための要件であることが明らかとなったので、知的財産高等裁判所の判決を分析することにより、審判の在り方を考えることとする。

平成16年度に東京高等裁判所が言い渡した審判等の取消率は右のグラフのようになっており、特実のZ審判等（拒絶査定不服審判において審判の請求は成り立たな

いと審判したもの、異議申立てにおいて取消決定をしたもの、無効審判において特許を無効にすると審判したもの）の取消率は全体として9.4%と低いのにに対し、無効審判のY審判（無効でないとした審判）の取消率は54.2%とかなり高いものになっている。特に無効審判のZ審判の取消率は1.5%であり、手続違背の1件のみである。

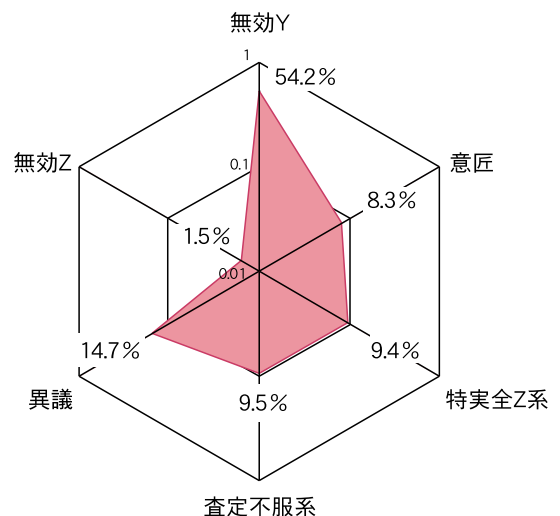
この結果をみると、審判の判断は、Z審判等においては相当程度正しいが、Y審判においては、正しくないものが多いと結論付けられる。

そして、Z審判等が取り消された全件数31件のうち、進歩性の判断の誤りを理由として取り消された件数は約半数の15件である。

また、無効審判において、Y審判が取り消された全件数26件のうち、進歩性の判断の誤りを理由として取り消された件数は半数以上の14件である⁸⁾。

そこで、典型例として、進歩性の判断について、さらに検討する。

16年度審判取消率（対数目盛）



7) 知的財産高等裁判所は、9月30日に一太郎控訴審判決を言い渡した。知的財産高等裁判所としては、大合議部による初の判決であり、また、特許法104条の3を適用した初の判決となった。この事件において、無効審判は請求されなかったが、知的財産高等裁判所が採用した特許権の行使の制限の主張は、4月25日に提出された証拠に基づくものであり、判決までに5ヶ月しか要していないことを考慮すると、同時期に無効審判が請求されていたとしても、審判が判決に先行する可能性は少なかったであろう。地裁段階で早期に証拠を発見し、無効審判を請求しなかったことが惜まれる。

8) Y審判の他の取消理由は、新規性・同一性の判断の誤り6件、一致点の認定の誤り4件、その他2件である。

進歩性の判断は、本願発明の認定、引用例に記載された発明の認定、一致点・相違点の認定、相違点の判断の順に行われる。

いうまでもなく、本願発明の認定、引用例に記載された発明の認定、一致点・相違点の認定までは、専門技術的な知識を要するとはいえ、事実認定にすぎないから、審査官・審判官の裁量によって認定すべきものではない。

相違点の判断については、引用例の記載中の示唆に基づいて容易とする場合、副引用例の記載事項や周知技術（技術常識）を適用して容易とする場合が多いといえる。引用例の記載事項、副引用例の記載事項の認定や周知技術の認定も事実認定であり、審査官・審判官の裁量によって認定すべきものではない。

そうすると、審査官・審判官の裁量の範囲は、本願発明の認定、引用例に記載された発明の認定、一致点・相違点の認定、引用例の記載事項、副引用例の記載事項の認定及び周知技術の認定をすべて正しく行ったことを前提として、引用例に記載された発明に、副引用例の記載事項や周知技術を適用して、本願発明が容易に想到できるか否かを判断する点のみであるといえる。

Z審決等の取消事由の内容をさらに細かくみると、進歩性の判断の誤りとされた15件中、周知技術の認定の誤り5件、副引用例の認定の誤り5件、適用容易性の判断の誤り2件、その他3件である。

周知技術の認定の誤りや副引用例の認定の誤りは、事実認定の誤りであるから、裁量とは無関係である。

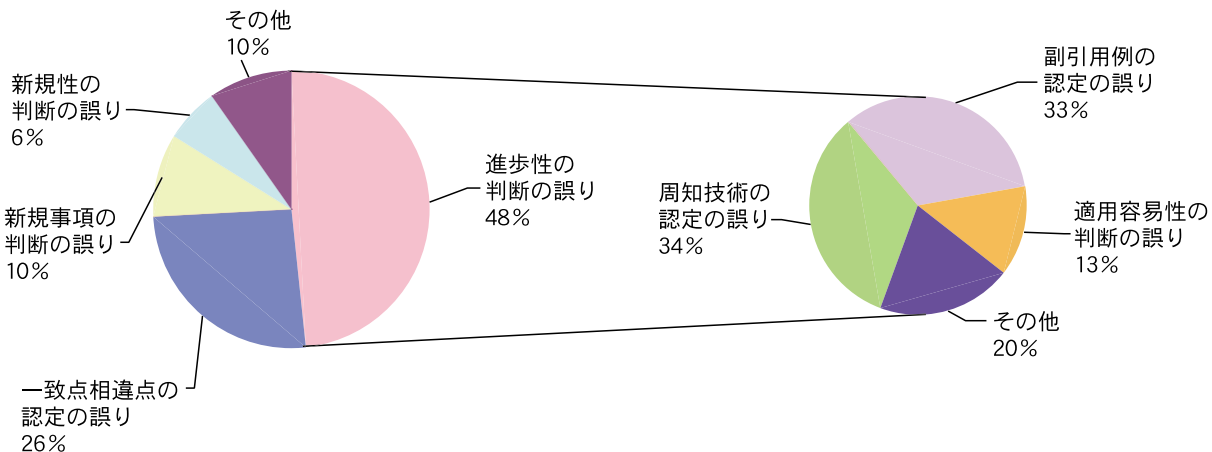
このように、Z審決が取り消される理由としては、裁量とは関係のない事実認定の誤りが多いことから、事実認定を慎重に行い、記載されているもののみを厳格に認定すれば、取消率はさらに減少することが予想される。

適用容易性の判断の誤りとされた2件のうち、15（行ケ）498について紹介する。

窒化ガリウム系化合物半導体結晶である刊行物1記載の発明に、刊行物2に記載された、ガリウムヒ素系化合物半導体結晶の発明において、反応容器内壁の付着物を塩化水素ガスの気相エッチングにより取り除く技術を適用することの容易性が争われた事件である。判決は、「窒化ガリウムは酸にはきわめて安定で、塩化水素の作用をほとんど受けないと記載されている証拠があるが、審決は、適用に格別な阻害要件がないと判断する際、窒化ガリウム系化合物とガリウムヒ素系化合物の酸に対する反応の相違について、何ら検討していないし、本訴においても、この相違を架橋するに足る技術的要因を認めるべき主張、立証はないから、ガリウムヒ素系化合物に関する知見をⅢ－Ⅴ族化合物に一般化して、窒化ガリウム系化合物に適用することができるというような技術常識があることは格別うかがえず、審決の判断には誤りがあるといわざるを得ない」と判示した。

審決には、刊行物1、2は同じⅢ－Ⅴ族化合物に関す

審決等取消事由の割合（特実Z系）



る発明であるから適用容易との判断しか記載されていないが、当業者の技術常識として、両者の酸に対する反応の程度が異なることは知りつつ、窒化ガリウムに対しても酸が反応しないことはあり得ないから、他の証拠を探究するまでもないと考えたのであろう。訴訟において、上記証拠が提出されれば、適用容易の根拠が記載されていない審決では、周知技術や技術常識をもって対抗せざるを得ないから、周知の証拠を示すことができなければ、敗訴はやむを得ないものである⁹⁾。

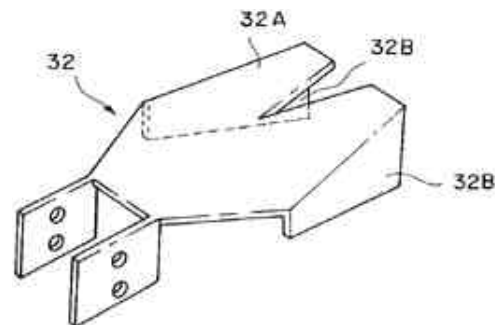
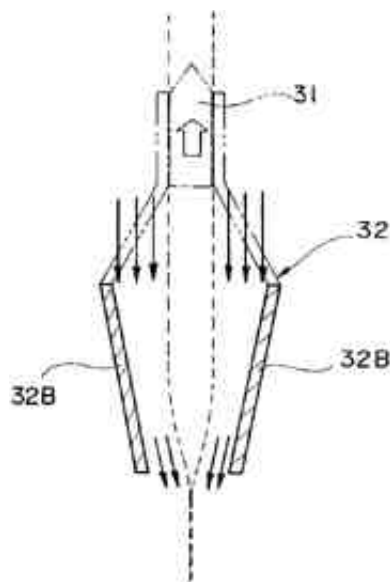
無効審判のY審決の取消判決中、進歩性の判断の誤りとされた14件についての詳細な内訳はバラバラであるが、事実認定の誤り以外では、当業者の技術常識に従った容易性の判断をしていないと解される判示事項が多い(8件)。

その中の1つである15(行ケ)287について紹介する。

本件発明は請求項が2からなるところ、審決は、請求項1は無効とし、請求項2は無効でないとした。請求項2は「スリット絞り込み体は、平板と2枚の側面板とで構成され、平板は、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる第1の略台形部分と、作業進行方向後方になるにつれて幅が狭くなる第2の略台形部分とからなり、第1の略台形部分の両斜辺部には共に側面板を備えず、

第2の略台形部分の両斜辺部にはそれぞれ側面板を備え、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成とされていることを特徴とする請求項1記載の暗渠形成装置。」というものであり、請求項1のスリット絞り込み体に、第1の略台形部分の構成を追加したものである。

判決は、相違点4(スリット絞り込み体32)について、「本件明細書の記載によれば、第2の略台形部分については、両斜辺部にそれぞれ側面板32Bを備え、両側面板で囲まれる内部空間が、作業進行方向前方の幅が広く、後方に向かうに従い次第にその幅が狭くなる構成を採用し、これにより、スリット空間Sが両側から絞り込まれて閉塞されるという作用効果を奏するものであることが認められる。これに対し、第1の略台形部分については、スリット浚えナイフ31と第2の略台形部分とを接続するというもののほかに、両斜辺部に側面板を備えず、作業進行方向後方になるにつれて幅が広がる構成を採用することによって、どのような作用効果を奏するのかは判然としないのであって、本件発明2の第1の略台形部分が、本件発明1と比較して、格別の作用効果を奏する発明の特定事項であるとは認めることができない。そして、このような構成については、取り立てて本件発明2の進



9) 公知技術を示したとしても、それは新たな拒絶理由に相当し、審判請求人に、補正の機会を与える必要があるからである。この事例では、判決確定後、審判にて公知技術を提示して拒絶理由を通知し、補正された後に、特許認容審決がなされている。

歩性判断の要素とするのは相当でない」と判示した。

土の抵抗に抗して進行する作業具において、後方に向かって拡大するような形状を採用することは周知の農機具から当業者であれば当然に配慮すべき事柄であるにすぎない旨の判示があることから、第1の略台形部分の形状は設計的事項である旨の判示と解されるが、そもそも作用効果を奏し得ない構成要件は進歩性判断の要素として判断すべきでないことが示されているとも解される。審決は、本件発明2の特定事項が各証拠に示されておらず、周知の事項でもないことを、進歩性ありの理由としているが、作用効果までは説示していない。

各証拠に第1の略台形部分の形状についての開示がないとしても、土を掘る農機具にそのような形状のものがあるとの知識はあったはずであるから、第2の略台形部分との相乗効果があるなど、特段の作用効果がない場合には、職権探知をして設計的事項とすべきであろう。

次に同じく15（行ケ）480について紹介する。

請求項：（A）一端部側に中空部を有し、ボピンを把持するための保持機構が設けられたボピンホルダー部と、一端部が駆動手段に接続され、他端部が前記中空部内を貫通して前記ボピンホルダー部に固定されるボピンホルダー軸とから構成されたボピンホルダーであって、

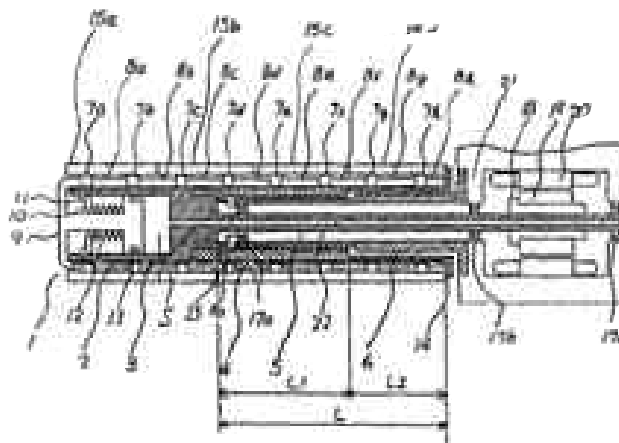
（B）前記ボピンホルダー軸は、前記ボピンホルダー部と前記ボピンホルダー軸との接続部近傍においてフレームから前記中空部内に突出された管状支持体で回転自在に支承され、かつ、

（C）前記ボピンホルダー部の中空部肉厚が、上記ボピンホルダー軸との接続部側で厚くされ、該接続部から前記フレーム側に延びる前記一端部側で薄くされていることを特徴とするボピンホルダー。

引用発明との相違点：構成（C）

- 2.....ボピンホルダー部
- 5.....ボピンホルダー軸
- 15a,15b,15c,15d.....ボピン
- L1.....厚肉部
- L2.....薄肉部

判決は、甲8及び甲16から技術常識「支承部材や管系を含めたボピンホルダーの剛性を高くする、あるいは、その質量を小さくすると、当該ボピンホルダーの固有振動数（臨界回転数）を高くすることができること」、甲12及び甲13から、技術常識「横断面積が一定の部材よりも先端が細くなった部材、すなわち、横断面積が根元側が大きく先端側が小さい部材の方が固有振動数が大きいこと」、及び技術常識「外径が等しく、軸方向に肉厚が均一な中空円筒同士では、肉厚が薄い方が厚いものより固有振動数が大きいこと」を認定し、技術常識～から、片持ち支持した部材の断面積を変えて先端を細くすると同様に、片持ち支持した中空軸の肉厚を根元側を厚く（横断面積を大きく）し、先端側を薄く（横断面積を小さく）した中空軸は、全体の肉厚を一樣に根元側の厚さとした中空軸よりも固有振動数が大きくなることは、本件特許出願前に周知の技術的事項であったと認定し、甲8及び甲16から、ボピンホルダーの回転速度を高くして、紡績装置の生産性を向上することは、本件出願前に周知の技術課題であったと認定した後、「ボピンホルダーの固有振動数（臨界回転数）が高いほど、ボピンホルダーの運転回転数を高くすることができることは明らかであるから、引用発明のボピンホルダーにおいて、ボピンホルダーの回転速度を高くして、紡績装置の生産性を向上するという上記周知の技術課題に基づき、上記周知の技術的事項を適用することは、当業者が容易にし得ることというべきである。ボピンホ



ルダー軸との接続部に近い側の肉厚に比べて、当該接続部から遠い一端部側の肉厚を薄くした方が、逆の肉厚にした場合や、均一の肉厚にした場合に比べて、ポピンホルダー部の曲げ・ねじれなどに対して耐える能力、すなわち剛性が高いことは、技術常識からして明らかであるから、引用発明のポピンホルダーに上記周知技術を適用し、ポピンホルダーの一部を構成するポピンホルダー部の剛性を高くし、その質量を小さくしようとするに当たって、ポピンホルダー部の中空部の肉厚を本件発明の相違点に係る構成のようにすることは、当業者が当然選択し得る程度の事項にすぎないというべきである。」旨判示した。

審決は、各証拠には、判決の認定した周知の技術的事項が明確に開示されていないため、周知技術である旨の認定をしなかったが、判決では、各証拠から技術常識～を導き、これらを総合判断して周知技術を認定している。周知技術とする認定が適切か否かは別として、当業者であれば、各証拠の記載をみれば、判決が周知の技術的事項と認定した事項を推論・認識するはずであり、この事項を引用発明に適用することが容易とした判断は妥当と考えられる。

各証拠の記載事項を直接適用するのではなく、各証

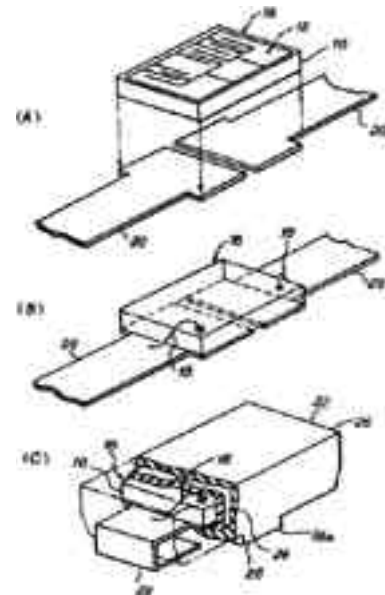
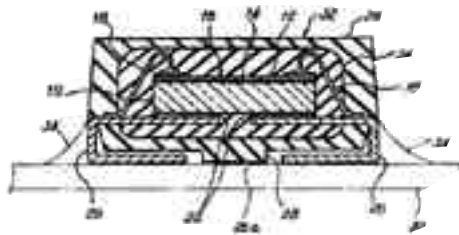
拠の記載事項から当業者の技術常識により推論して導かれる事項を適用する手法は、結果として正しいと考えられるのであるから、審決においても参考にすべきであろう¹⁰⁾。

さらに同じく14(行ケ)115について紹介する。

請求項：一側面に金属箔抵抗体が貼着された絶縁性基板を、柔軟な内側の樹脂と硬質な外側の樹脂とで2層に外装し、この外装樹脂のプリント基板への取付面に板状外部接続端子を臨ませたチップ抵抗器において、前記絶縁性基板の他側面にその一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着されこの一辺に直交する方向にのびてその外部突出端が前記外装樹脂のプリント基板への取付面以外の面から外部へ突出し前記外装樹脂との間に間隙をもって前記取付面方向へ折曲された一対の板状外部接続端子と、これらの各板状外部接続端子と前記抵抗体とを前記外装樹脂内で接続するリード線とを備えることを特徴とするチップ抵抗器。

引用発明1との相違点3：外部接続端子の上記下線部の構成

審決は、相違点3のうち、外部接続端子を、「板状」に構成すること、及び二重下線部の点は容易としつつ、



10) 具体的には、「証拠の記載事項を当業者の技術常識により解釈すると、以下の事項が開示されていると認められる。」あるいは「証拠の記載事項を引用発明に適用する際に、当業者の技術常識を参酌すれば、以下の事項を適用することが可能である。」などとすればよいであろう。

他の構成は各証拠に記載がなく、明細書記載の作用効果を奏するものであるから、特に「その一辺のほぼ全長に亘る幅で貼着」することは容易でないと判断した。

判決は、引用例2、4及び5から、熱伝導の良い絶縁性基板に貼着されたリードの熱放散効果は、リードの幅が広いほど高くなるのが、本件出願当時周知の技術であることを前提として、「引用発明1において、板状の外部接続端子を採用し、かつ、チップ抵抗器の相対する二面から、それぞれ端子を引き出す構成とすることを、当業者が容易に推考できることは、前記のとおりである。そして、当業者であれば、そのような構成を採用する場合、なるべく広い面積で絶縁性基板に接合させるため、板状の外部接続端子の幅を絶縁性基板の一辺のほぼ全長に亘る幅とすることは、熱放散が最も高くなる基本的な態様の一つとして、容易に推考できる、設計的な事項である、というべきである（それ以上幅を広くしても、接触面積を増やすという観点からは無意味であり、むしろ、部品の小型化という観点からは有害となるといえる。）そして、その場合、外部接続端子が、絶縁性基板の一辺に直交する方向に延びている構成となることは、ごく自然なことである。」として、審決の判断は誤りであると判示した。

審決は、相違点3の判断において、特定の構成を採用することまでは容易であるが、さらにその他の構成まで採用することは容易でないと判断したと思われるが、他の例として、複数の請求項がある場合、1の請求項は容易といえても、さらに構成要件を付加した他の請求項は、容易の容易としか論理づけができず、結局容易でないとの結論とする例も時折経験するところである（前記15（行ケ）287はこの例に該当するといってもよいであろう）

しかしながら、判決では、通常、これら複数の構成要件の容易性を別途検討し、最終的に容易か否かを判断している。複数の構成要件が相互に関連して相乗効果を有する場合は別として、そうでない場合は、相違点をまとめて認定するか、分割して認定するかの差異にすぎないともいえるのであり、相違点を分けて認定している場合には、各々の相違点について検討し、最終的に発明の進歩性を判断することは普通に行われていることである。

また、本件の相違点3が、同じ外部接続端子の形状等という分割して認定できない相違点であるとしても、他

の構成が、設計的事項や自然に選択する構成であるならば、総合して容易と判断すべきことは明らかであろう。

次に勝訴案件であるが、15（行ケ）362について紹介する。

刊行物1の「ポリエステル系可塑剤の数平均分子量については、特に限定はないが、500～2000のものが特に好ましい。」旨の記載中の可塑剤の意味が争点となったが、判決は、提出された多数の証拠を詳細に検討した後、「以上によれば、純粹に学問的見地から『可塑剤』の定義をどのように定めるのが適切であるか、また、どの程度の分子量のものまでがその定義にいう要件を満たすことが実証されているかなどということは別として、『ポリエステル系可塑剤』の分子量に関する本件出願時における当業者の認識としては、『ポリエステル系可塑剤』の数平均分子量として、少なくとも『10000』までのものは容易に認識し得たものと推認することができる。」、「なお、本件では、『ポリエステル系可塑剤』の定義や分子量に関する技術常識や当業者の認識が争われたことから、弁論準備期日を重ねて、当事者双方に対しこの点について主張立証を尽くす機会を付与した。裁判所としては、提出された証拠の範囲内で認定せざるを得ないという制約の下では、上記のとおり認定するほかない。」として、本件発明の「鎖延長剤を使用して高分子量化してなる数平均分子量1万～15万の脂肪族ポリエステル」とすることは容易と判示した。

容易性の判断の基礎となる引用発明の用語の定義については、特許庁に挙証責任があると考えられるから、最終的に真偽不明であれば、原告に有利な判断がされても仕方がないとも考えられるところ、上記判示事項からは、証拠を詳細に検討した結果、相当確からしいと推認できる事項は、真偽不明とはいえず、その事項が正しいことを前提として判断すべきであると解される。

審判の審理においても、証拠から一義的に認定できない事項について、証拠に記載されていないから拒絶あるいは無効にできないとするのではなく、証拠を詳細に検討し、蓋然性の高い推認に基づく認定事項により、判断することが必要であろう。

上記判決に限らず判決一般にいえることであるが、特に争点に関連する事項の認定の際には、本願明細書、引用例及び各甲号証の記載を十分に摘記し、これらを詳

細に検討することにより、事実認定を行っている。そして、このことにより、正確な事実認定を行うことが可能になっており、かつ、判決を読む者に、事実認定が正確であることを納得させるものとなっているものと思われる。

この点は、審決の取消理由のうち、事実認定の誤りが多いことを考慮すると、取消率を減少させる上での参考になるものと思われる。

さて、上記判決をみると、進歩性の判断には、専門技術的知識経験が必要であるとしても、裁判所の専門的体制が整備されてきた現状にかんがみると、審判官のした事実認定に誤りがなければ支持されるというものではなく、容易性の判断が、技術常識を有する当業者の判断として妥当か否かという、裁量の領域に踏み込んだ審理がなされているものと思われる。

前記のように、司法判断は、裁量権の踰越及び裁量権の濫用の場合を除き、自由裁量行為には及ばないとされている。羈束裁量行為と自由裁量行為の区別の仕方として、通常人の有する一般的な価値法則ないし日常的な経験則に基づいて行うことのできる判断は羈束裁量行為であり、行政庁の高度の専門技術的な知識に基づく判断は自由裁量行為であるというものがあるから、審決取消訴訟において争点となった審決の判断が、高度の専門技術的な知識に基づく判断であるとみなされれば、知的財産高等裁判所において取り消されない可能性が高いといえそうである。

上記分析のまとめとして、進歩性の判断における審決の在り方について、典型的な留意点を、筆者の独断を交えて挙げると次のようになる。

- ・本願発明の認定は、明細書を精読して本願発明を理解した上で、特段の事情のない限り請求項の記載のとおり行い、引用例に記載された発明の認定に際しては、当業者の技術常識をもって記載内容を解釈し、明確に記載されている事項のみに基づいて、引用例に記載された用語を用いて認定する。一致点・相違点の認定においては、用語の技術的意義を解釈しながら対比し、相違点の看過を防止するため、請求項に記載された構成要件のとおり、一致点を認定し、その他の構成要件は相違点と認定する。
- ・相違点の判断に際しては、本願発明の相違点に関する

構成要件の技術的意義を認定するために、本願明細書の記載を詳細に検討すると共に、引用例の記載事項、副引用例の記載事項の認定及び周知技術の認定においては、記載を必要かつ十分に摘記し、これらを詳細に検討して事実認定を正しく行う。

- ・進歩性の判断は、本願発明の意義のある構成要件を中心として行い、特に作用効果を奏することのない構成要件については、設計的事項といえる可能性が高いことを考慮する。
 - ・判断に当たっては、提出された証拠だけでなく、必要ならば職権探知をして当業者の技術常識を把握し、高度の専門技術的な知識に基づいて判断する。
 - ・進歩性の判断は、各証拠から厳密に論理づけができるか否かではなく、各証拠の記載から技術常識に基づく推論を行うことにより、最も確からしい事実を認定し、該事実を前提として論理づけを試みることにより行う。
 - ・相違点が1つの副引用例や周知技術だけでは埋まらないため、容易の容易と2段階になるから容易でない判断するのが相当と考えられる場合であっても、当業者の技術常識をもって、相違点を総合的に判断し、特に2段階目の構成が、設計的事項や自然に選択する構成であるならば、総合して容易と判断する。
 - ・審決にこれら判断過程が明確に理解できるように記載する。
- 特に当事者系審判の審決においては、審決取消訴訟に特許庁が直接関与できないことを考慮して、判断の根拠を、裁判所が十分理解できるように記載する。

3. 審判の種類毎の審理判断の在り方について

審判における一般的な審決の在り方の典型例として、進歩性の判断の留意点については上述したが、ここでは審判の種類ごとの留意点について述べる。

(1) 拒絶査定不服審判

拒絶査定不服審判は、審査の続審であるから、拒絶査定のは是非を審理すると共に、拒絶査定が支持できない場合においては、請求項に係る発明を特許にすべきか否かについても審理する必要があるのが一般的である。

最近の審決取消訴訟判決においては、審判の請求を成

り立たないとした審決の取消率は減少傾向にあり、前述のように16年度では9.5%である。

請求認容の審決をした場合には、権利を設定し、権利行使をすることが可能となるが、キルビー半導体装置事件の最高裁判決以来、侵害訴訟において、権利の濫用の抗弁が行われる率が高く¹¹⁾、またその際、侵害裁判所が権利の明らか無効を判断する率も高い¹²⁾。さらに、無効審判においては、近年60%程度が無効とする審決となっており、無効でないとした審決について審決取消訴訟が提起されると、50%以上が取り消される状況にある。

これらの状況にかんがみると、審査・審判を通じて、特許権の設定を認容する判断がやや甘いのではないかと懸念を抱かざるを得ない。

特許法は、「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。」(51条)と規定し、拒絶査定不服審判においても51条を準用している(159条3項)ことから、拒絶の理由を発見しないという消極的な理由で特許権の設定がなされることになる。

しかしながら、特許権が設定されると権利行使が可能となり、アルゼ事件のように巨額の損害賠償金を認める地裁判決が出された後に、特許を無効とする審決が確定する場合もあることを考慮すれば、特許権の設定の可否の判断は、当業者の技術常識を前提とし、真に権利行使に値する発明か否かの観点に基づいて行うことも必要であろう。

(2) 無効審判

無効審判は、その約半数近くが侵害訴訟との関連があり¹³⁾、請求人の主張する無効理由について、その理由の是非を判断するものである。

無効審判のZ審決はほとんど敗訴しないのに、Y審決は半分以上敗訴していることは前述のとおりである。

その理由としては、審判官が必ずしも得意とはいえない

い範疇である、冒認や公然実施の判断、裁量の範囲とはいえない事実認定の誤りなどもあるが、先に記したように、当業者の技術常識をもって判断していないとの判示が多いことから、審判官の得意とする専門技術的知識に関する判断でも誤りを指摘されているのである。

特許庁が訴訟に直接関与しないこと、弁論主義が原則であるから、被告が的確な主張をしなければ敗訴となること、などの要因もあるが、当業者の技術常識に基づく判断をしていない旨の判示に最も関係するのは、審判段階での審理が不十分であったことではないかと推測される。

Y審決を検討した結果、原告が訴訟段階で、技術常識に関する新たな証拠を提出することもあるであろうし、既提出の証拠であっても、訴訟段階で異なる箇所、異なる観点からの主張をすることもあるであろう。これらの証拠や主張に基づいて技術常識が認定され、これを前提として審決の是非が判断されるのであるから、Y審決の取消率が高いのもやむを得ない面もある。

これを防止するためには、審判段階で、特に請求人に対して主張・立証を尽くさせる必要があるであろう。

また、審判手続においては職権主義が採用されており、職権による審理の進行と共に、請求人の主張しない理由について審理を行う職権探知が可能である。

職権探知については、審判長の裁量にゆだねられているが、裁量権の行使は適切なものであることを要し、その行使には限界があるといえるし、当事者系事件であるから当事者の衡平性を考慮すべきは当然であろう。

しかしながら、無効審判は何度でも請求することができ、侵害訴訟で侵害判決が確定した後、特許無効が確定した場合には、再審事由となることから、特許権者は、権利行使に対する損害賠償等で多大な負担を強いられることになることを考慮すれば、本来無効となるべき特許に対する無効審判については、積極的に裁量権の行使をして職権探知をすることが、結局は当事者双方に便宜を与えることになるのではないかと料する。

11) 2001年～2004年の無効の抗弁の比率は、60%、59%、67%及び80%となっている(審判企画室の調査による。以下、同じ)。

12) 2000年4月～2004年12月までに無効の抗弁がなされた侵害訴訟件数は229件であり、明らか無効とした件数は98件で43%、明らか無効でないとした件数は40件で17%、判断なしが91件で40%となっている。判断のなされた事件に限れば、明らか無効とする割合は約71%である。

13) 2001年～2004年の侵害訴訟と同時係属する無効審判の比率は、43%、47%、46%及び49%となっている。

すなわち、請求人の主張する無効理由とは無関係に、主引用例を探知して無効理由を通知してなされた無効審決には、特許庁審判官に認められた裁量権の限界を超えていると解される余地があり得るとしても、周知技術の探知や請求人の主張しない技術常識を考慮した審決等は、裁量の範囲の職権探知をしたものとして認められるし、積極的に行使すべきであろう。

無効審判制度は、迅速かつ確かな審理を行うことにより、紛争の一回的解決にも貢献することが要請されているのであり、技術専門家である審判官が判断主体となるという優位性を活かすことが必要である。裁判所の審理は、弁論準備手続を含めて、裁判官が両当事者を面前にして、主張・立証を促しながら争点整理を行うことに特徴があると思われる。審判において書面審理のみにより審理を行った場合には、当事者が主張を十分に尽くせない場合も想定されるところ、審判長の審理指揮により、口頭審理を行った場合には、技術専門的知識を有するゆえに、裁判官よりも踏み込んだ内容の審理指揮を行うことが期待でき、その結果、当事者に十分主張を尽くさせた上で争点整理を行い、双方を納得させる審決をすることが可能になるものと考えられる。

(3) 訂正審判

平成15年改正法により、無効審判の審決取消訴訟中の訂正審判については、特許法181条2項の差戻し決定後に、無効審判中の訂正請求に移行させ、当事者対立構造として審理されるものが大部分となっている¹⁴⁾。

この場合の審理としては、取消判決の拘束力はなく、訂正前の審決については、特段の事情がない限り、正しいものとして審理を進めることになるであろうから、訂正により減縮された事項についてのみ、新たな引用例を含めて判断すればよく、迅速な審理が可能と思われる。

一方、無効審判と関連のない訂正審判の場合には、特許権者が、権利行使に先立って瑕疵のない権利に訂正しようとしていることも考えられる。

したがって、先行技術が添付されている場合には、本件発明と先行技術とを対比し、職権探知による周知技術や技術常識をも十分に考慮して、容易想到性を厳格に判断すべきであり、特に、訂正を認容する場合には、無効審判のY審決と同様に、容易想到といえない理由が明確に理解されるように記載する必要がある。

4. 審決取消訴訟について

審決取消訴訟についても簡単に触れることにしたい。審決取消訴訟の結果は、審理の在り方と直接関係するものではないが、取消判決が拘束力を有するという意味では、審理の在り方を左右するものである。

審決取消訴訟において、審決が支持されることに最も関係しているのは、いうまでもなく、良質な審決であることである。

良質な審決とは、例えば、結論が正しいことに加え、手続違背がなく、事実認定を正しく行い、当事者の主張に係る争点を的確に整理し、結論に導くに必要な争点についてすべて検討されており、その論理構成が明確であるものといえるであろう。

審決取消訴訟では、審決のこれらのいずれかの要素に瑕疵があり、しかも、その瑕疵が審決の結論に影響するものであるか否かが争われる。

瑕疵の全くない審決書とすることは至難の業であるから、通常は瑕疵があるのであり、結論に影響のない瑕疵であればよいのである。

また、審決取消訴訟は弁論主義が原則であるから、知的財産高等裁判所は、当事者の主張に基づいて争点を整理し、当事者から提出された証拠に基づき争点を判断するのみである。周知技術、技術常識などであっても、それを立証する証拠が提出されなければ、知的財産高等裁判所は、判断材料とすることができないのである。結論が正しく、論理構成も正しいといえるのに、このような証拠を提出しなかったために、審決が取り消される事態は避けるべきである。

14) 訂正が減縮であれば差戻しのための決定が行われることが通常であったが、17(行ケ)10493において、訂正審判請求がなされたが、差戻し決定はなされない事例が発生した。裁判所において、訂正が明らかに認容されないと即断できるものであれば、差戻し決定は行われない方が好ましいことから、今後の推移を見守りたい。また、差戻し決定後、Z審決がなされ、再度取消訴訟が提起される事例も増加しており、その際の訂正審判請求の取り扱いについても注目したい。

取消判決の拘束力について一言言及したい。

取消判決は、取り消された審決の再審理において、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたって、拘束力を生じることになる¹⁵⁾が、原則として、拘束力を生じるのは、当該審判の再審理についてのみである。

判決は、個別案件ごとの事情に基づいてなされるものであり、類似案件であるからといって、知的財産高等裁判所が同じ判断を下すとは限らない。

したがって、特許庁としては、取消判決ごとに、その判示事項は、個別案件特有のものであるのか、さらに一般的に適用可能なものであるのかを検討する必要がある。例えば、無効審判のY審決の取消判決において、技術常識を考慮しない審決である旨の判示が多いことは、無効審判の審決においては、一般的に、当業者の技術常識を加味した、厳しい判断をすべきことを指摘していると考えて間違いのないであろう。

また、判決が、法律解釈に基づいて特許庁の運用の誤りを指摘し、審決を取り消したときは、個別案件の事項とはいえない。

しかしながら、知的財産高等裁判所の判決が出されたからといって、直ちに特許庁の運用を変更する必要性が生じるわけではない。

知的財産高等裁判所には、第1部から第4部まで4か部あり、各部が異なる判断をする可能性もあり得るからである¹⁶⁾。

この場合には、特許庁が上告又は上告受理申立てが可能であれば、最高裁の判断を仰ぐことも考慮すべきであるし、当事者系審判の取消訴訟であって、上告等が可能でなければ、他の部の判決を待つか、特許庁が上告等の可能な機会を待つことも考えられる。

最近になって、知的財産高等裁判所が大合議部を活用する機会が散見されるようになってきた。控訴審の大合

議部の判決が9月30日に言い渡されたことは前述のとおりであるが、10月7日には、審決取消訴訟において、初めての合議部による口頭弁論が開かれた¹⁷⁾。

合議部による審理が選択されるのは、世間的に注目される事件、判例の統一を図ろうとする事件などのように重要な事件であると思料されることから、特許庁としても、当該事件に関する訟務手続を充実させ、十分な対処をする必要がある。

5. おわりに

特許庁は行政機関であり、特許法は産業の発達に寄与することを目的としていることを考慮すれば、司法判断により特許行政の判断が左右されることには問題がある旨の主張もあり得るところ、判決には拘束力があり、裁判所が支持しなければ、特許庁の行う最終処分である審決が確定しないのであるから、特許庁としては、審決の判断の正当性を訴えることに全力を挙げることは当然であるが、審決を取り消す旨の裁判所の判断が出された以上、少なくともその事件に関しては、裁判所の判断に従うしかあるまい。

また、知的財産高等裁判所の判決の分析によれば、審決が取り消されているのは大部分が事実認定の誤りであるといえ、純粋に裁量の範囲といえる判断については、当業者の技術常識が問題とされた一部を除いて支持される傾向にあるのであり、判断基準等に差異があるとはいえない。

特許庁が、当業者の技術常識をもって判断すべきであるのは当然であり、そうすれば、知的財産高等裁判所においても、自由裁量の範囲として、特許庁の判断を尊重する可能性が高いのではないかと思料する。

知的財産の保護に関する分野については、侵害裁判所と特許庁とがその役割を果たすことを要請されていると

15) 最高裁第三小法廷判決 平成4.4.28 昭63(行ツ)10号 高速旋回式バレル研磨法事件

16) 商標の事件であるが、各部において、判断が異なったことが上告受理申立ての理由となった事件があった。16(行ヒ)4及び16(行ヒ)41は特許庁が、16(行ヒ)5は原告が上告受理の申立てを行ったが、結果は、前2件は破棄自判、3件目は上告不受理となった。

17) 当日は傍聴券が交付されなかったが、傍聴席にはかなりの人数の傍聴人が詰め掛け、原告、被告のプレゼンテーションがなされた後、20分ほどで口頭弁論は終了した。判決言渡日は11月11日であるが、サポート要件、実施可能要件が争点となった事件であり、これらに関する知的財産高等裁判所の統一的判断がなされることを期待したい。

ころ、知的財産高等裁判所は、控訴事件、審決取消訴訟を通じて、事実審の最終的な判断を行っているのであり、地方裁判所のみならず、特許庁の審判の上級審とも解される。

しかしながら、知的財産高等裁判所が判断を示すことができるのは、訴訟が提起された事件に限られ、また、弁論主義の限界から、当事者が主張・立証したこと以外については判断を示すことができない。そして、審決取消訴訟は、特許庁の審判の大部分を占める査定不服審判事件ではごくわずかしが提起されていない¹⁸⁾のであり、また、科学技術の発展に伴う、コンピュータ・ソフトウェア関連発明・遺伝子関連発明などの新たな保護分野に関する判断や、インターネット等の情報の先行技術としての取扱いなどについては、知的財産高等裁判所の判断を待って判断基準を策定することはできない。

このような状況にかんがみれば、特許庁の審査・審判において、知的財産高等裁判所の判例を検討して審査・審理の参考にすべきことは当然であるが、それとは別に、個々の案件ごとの事情を考慮した迅速、的確な判断を行い、時代の要請に応じて判断基準等を見直し、また、新たな判断基準等を策定するなど、特許庁が先行して判断の規範を示し、知的財産高等裁判所が個別の事件を通して規範の是非を判断するという、特許庁と知的財産高等裁判所との協働関係によって知的財産の保護を推進していく必要がある。

そして、その際、最も重要なことは、特許庁の審査・審判の判断が、発明者、裁判所及びその他の特許関係者に信頼されることであり、このことは、審査官・審判官各人が、自らの仕事の重要性・意義を認識することにより、自己研鑽に励み、充実した審査・審理を行うことにより実現するものと考えている。

profile

豊岡 静男（とよおか しずお）

昭和47年4月 特許庁入庁
 審査第二部測定（現計測）、応用物理、総務課・秘書課、審判14部門（現7・8部門） 応用光学、光学機器、事務機器、審判16部門（現6部門）、審判8部門、東京高裁調査官室を経て平成16年4月から現職

18) 2004年の統計では、査定不服審判における出訴率は3.2%である。これに対して、無効審判では出訴率53.2%と半分以上が出訴されている。