



要件事実論 事始め

～要件事実論からみた進歩性～

審判部首席審判長 林 浩

はじめに

本年1月に首席審判長を拝命した林です。「ブリッジワーク」の表題にふさわしい若い人に是非お伝えたいというテーマを選んでみました。本テーマを選ぶことについては長い間逡巡しておりましたが、特許庁の最終審を司る立場からお伝えしたいこと、世界最高品質の審査等に邁進する若い人に少しでも役立つものという観点から選んだものです。「要件事実論」は、民事訴訟実務の基本となる理論ですが、こと進歩性に関しては、特許実務と技術というものを理解する必要があり、余り論考の対象とされる機会は多くなかったようです。幸いにも、知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」と略記します。）において3年近く、裁判所調査官として勤務する機会を得、そこで、進歩性判断における「要件事実」の考え方について、裁判官や同僚調査官からも様々な助言等¹⁾をいただいたので、その知見を一度整理する良い場でもあると考えています。本稿を執筆することにより、自分自身でも、如何に勉強不足であったかを痛感しています。法律論としての厳密さについても難があり、また、私見が含まれていることもご容赦いただきながら、皆様とともに「事始め」ということで一緒に学んでいきたいと思えます。

要件事実論とは

民法や特許法等の実体法規において、一定の要件が満たされればその効果として一定の権利（その他法律上の利益や地位）が生じると定められている場合には、その要件に該当する事実が存在するとの認識を通じて、その権利等が発生したと判断するのが法律判断ですが、その場合の法律

要件に該当する具体的事実を「要件事実」²⁾とといいます。

したがって、審理・訴訟において、法律上の権利等を求める者は、「要件事実」の存在を主張／証明することになりますので、当事者の攻撃防御は、常にこの「要件事実」を念頭において進められることになります。

そして、「要件事実」については、実体法規の解釈を通じ、法律効果が発生することによって利益を得る側³⁾に、主張／証明責任⁴⁾を負わせることとされています。

このような前提の下で、具体的な実体法規において、法律要件をどのように解釈し、何を「要件事実」とするかということを考えていくことが、要件事実論です。

このような考え方がないと、実体法規が規定する要件のうち、原告はどの部分を主張／証明すればいいのか、例えば、貸金を返せという訴えについて、何を主張し証明すればいいのか（貸した金額だけでなく、弁済期が到達したことやまだ弁済されていないことまで主張／証明しなければならぬのか）、これがわからなければ、訴えようとする原告も困るし、被告もどう答弁すればよいか困ります。ましてや必ず結論を下さないとならない裁判所も困ることになるので、要件事実論という考え方が出てくるわけです。

要件事実論との出会い

～準備書面に翻弄される日々～

知財高裁の裁判所調査官の基本的な業務は、以下のとおりです（審決取消請求事件を例にします）。

新受事件が調査官に配てん⁵⁾された後、程なくして書記官より第1回準備手続期日が伝えられます。通常、訴状には具体的な審決取消事由が記載されていないので、追って提

1) 裁判所のご協力を得て、東京／大阪地裁及び知財高裁の裁判所調査官を対象として裁判官による要件事実論等に関する講義も実施させていただきました。

2) 異説はありますが、一般に、「主要事実」という用語と同じ意味で使われます。文末注) 参考書1 参照。

3) 同時に、要件事実の存在を証明できなかったときに不利益を受ける側でもあります。

4) 主張責任と証明責任を区別する考え方もありますが、本稿では同じという立場で説明をします。

5) 訴訟事件の担当（部、合議体、調査官）を決めること。特許庁で行われている各出願の分担を指定することと同じような意味です。

出される準備書面を待つこととなります。しかし、それが提出される時期は期日の10日～7日前位ですので、調査官の仕事は、この短い期間が勝負どころとなります⁶⁾。この期間に、審査・審判の経緯、審決内容の理解、準備書面に記載された原告の取消事由の理解、必要な技術水準等の調査、考え方の整理等を行って、受命裁判官⁷⁾に説明を行うこととなります。したがって、期日が集中すると、前述の期間内に終わらせないとならない仕事が増加するので大変な状況になるわけです。このような仕事の効率的な進め方を考えるために業務分析をしたところ、よく言われる高度な技術の理解の負担は、審決が特定される訴状の出た時点から対応できるので、結局、準備書面による原告の主張の整理の巧拙に尽きるということがわかりました。訴訟では、往々にして、背景、経緯、その他の事情まで、原告が必要と思うだけ（思わなくても自然に又は意図的に）主張してくるので、どこが要点であるのか等その主張の整理に相当の時間が必要であるということです。皆さんが長文の意見書や請求書を読まれ、指導審査官や上司に説明をする時の状況と同じと思います。その解決策を見つけるために裁判官等に相談している過程で、有用な整理学としてご紹介いただいたのが前述の「要件事実論」という考え方です。

～参考文献、参考書の少なさ～

本稿を執筆中に、平成25年度のINPIT等の研修カリキュラムやテキストを調べてみると、「訟務・応用実務研修」の中で司法研修所の教官をお招きするなどして「要件事実」に関する充実した研修が実施されているようです。しかし、研修の事例等で、我々審査・審判官がもっとも使用する29条2項、すなわち進歩性に関して取り扱っているものは少ないようです。出版物やネット上のサイトをみても、特許懇OBの書かれた論文⁸⁾など数えるほどで、余り議論はされていないようです。おそらく、法律論だけでなく実務・技術論も関係してくることから採りあげられる機会が少ないのかも知れません。

以下、皆さんがご存じのことも多いかと思いますが、順を追って説明を進めていきます。

実体法規の規定の構造……29条1項を例にして⁹⁾

29条1項

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

この規定の構造の背骨は、「産業上利用することができる発明をした者」は、その発明について「特許を受けることができる」ということです。

まず満たすべき条件である法律要件があり、要件が満たされた場合には、定められた法律効果が発生する、というものです。

相当単純化していますが、これを、3段論法の推論に当てはめて、前記要件を満たす事実が存在するか否かを検証し、要件が満たされた場合に、その効果が発生すると判断する、というのが「法規を適用した」ということとなります。

3段論法の代表例を以下に示します。

【例1】

大前提：全て人間は死すべきものである。

小前提：ソクラテスは人間である。

結論：ゆえにソクラテスは死すべきものである。

これを、29条1項を例にとって同様の分析を行うと次のようになります。なお、単純化するために、要件の一部（「産業上利用できる」、「その発明について」及び「次に掲げる発明を除き、」の各要件。）を省略しています。

【例2】

大前提：全て「発明をした者」は、「特許を受けることができる」。

小前提：請求項で特定される発明をしたAさんという自然人は、「発明をした者」である。

結論：ゆえに、Aさんは、「特許を受けることができる」。

大前提と結論は、そもそも実体法規に定められているので、結論が得られるか否かを左右するのは、小前提が成立するか否かに帰着します。この小前提が成立するというのは、具体的な事象、すなわち具体的に、特定の自然人であるAさんが発明をした者であることという事実を明らかにすることになります。この部分が、法の適用を行うための前提となる事実の認定に相当し、それを判断するのが、皆さん審査・審判官の仕事ということになります。これで、実体法規で規範が定められたのだからそれで済むように思えるのですが、現実には特許庁や裁判所に持ち込まれる個別の事件は、大前提である条件が満たされているかどうかについて、請求人や原告は満たされていることを裏付ける事実の存在を主張するものの、反対当事者がそのような事実

6) 調査官業務の内容は、特許懇誌第261号「特許庁と裁判所」、同第244号「知財高裁調査官の調査報告書」等が詳しいです。

7) 民事訴訟規則31条1項参照。合議体を代表して訴訟行為を行う合議体の構成員の一人である裁判官です。準備手続はこの受命裁判官が進めることが多いようです。

8) 特許懇誌第255号「進歩性の判断構造についての一考察」相田義明会員、同259号「訴訟手続と審査・審判手続とを比較して一裁判所調査官の経験から」深沢正志会員。その他、一般的な要件事実論に関する参考書籍は本稿の末尾に掲げたものを参照して下さい。

9) 以下、「特許法」、「第」等は省略します。

の存在を否認して争い、いくら証拠を調べても最後までそのような事実の存在が真偽不明であるとしか言いようがない場合もあります。審査では余りにする機会がないでしょうが、無効審判¹⁰⁾や裁判所¹¹⁾では大きな問題です。すなわち、実体法規では、大前提と結論しか規定されておらず、真偽不明である場合には特許を受けることができないと明示的には規定されていませんし、手続関係の規定を見ても、そのような場合には審査をしなくてもよいと決めていません。

したがって、このような実体法規の規定に証拠に裏付けられた事実を適用する場面においてどのように考えるかという点に着目し、冒頭に紹介した要件事実論という考え方の下で、実体法規の解釈・事実の整理をしていくが必要になります。

伊藤滋夫先生¹²⁾によれば、民法に関する要件事実論について、実体法(行為規範)を定める民法に対して、「裁判規範としての民法」を考えることであると説明されています。当に要件事実論の本質を表現されています。

「要件事実」(主要事実)以外の事実

先に、「要件事実」(主要事実)について説明をしましたが、「要件事実」が要件を直接満たす事実であるのに対して、裁判の訴状(準備書面を含む。)の「事実の主張」における「事実」には、それ以外に、間接事実、補助事実¹³⁾などが含まれます。また、「要件事実」(主要事実)にも、「請求原因事実」、「抗弁事実」などもあります。これらの意味をひととおりおさらいしておきます。

「間接事実」

「間接事実」とは、「要件事実」が存在することを、経験則等を介在させて推認させる、いわば間接的に作用する具体的事実とされています。

【参考例】

※昨晩雪が降った(証明しようとする事実)

昨夜起きたら雪が降っていた(直接事実・証拠)

昨晩早い時間に道路が乾いていた(間接事実・証拠)

今朝同じ場所には雪が積もっていた(間接事実・証拠)

※Aさんが高級腕時計を所有している(証明しようとする事実)

Aさんと時計店の売買契約書がある(直接事実・証拠)

Aさんの父が時計コレクションを趣味としていた^{注1)}
(間接事実・証拠)

Aさんが昨日銀行で大金を引き出して銀座の高級時計店に入った^{注2)}(間接事実・証拠)

注1) 相続や贈与により取得したことを推認する事実になります。

注2) 高級時計店は鉄道模型も販売しているかも知れません。もし、Aさんがあなたの周りにもいるような、「鉄道」を趣味とする人であるという他の間接事実が認められたらどのような事実が推認できますか？

「請求原因事実」と「抗弁事実」

請求原因事実とは、「要件事実」ではありますが、裁判において訴えを提起する側が求めている権利(法律上の利益や地位も含む。)の存在を肯定するために必要な事実です。

また、「抗弁事実」とは、「抗弁」における「要件事実」であり、ここで、「抗弁」とは、請求原因事実と両立する事実で、訴訟物である権利等を否定する事実(の主張)といわれています。

前と同じ例ですが、原告が貸金を返せという請求をしたのに対して、被告が既に弁済したからそのような請求の権利はない、といった例において、貸金があって返すべきであることを裏付ける請求原因事実に対して、確かに返すべき義務はあったが、既に弁済したということ裏付ける抗弁事実、両立することになります。後者の主張/証明を総じて抗弁と呼んでいます。

やや乱暴なたとえですが、身近な29条1項の構造の背骨は、「産業上利用することができる発明をした者」は、その発明について「特許を受けることができる」ということです。それに対して、「次に掲げる発明である」という要件が成立すると、その発明について「特許を受けることができる」という法律効果の発生の障害となる、すなわち否定されることとなります。この場合、「発明をした者」であるから「特許を受けることができる」ことを証明するための事実と、「次に掲げる発明である」ということを証明する事実、通常、関係が無く、両方とも同時に存在することがあり得るわけです。このような法規の構造も抗弁と似たものと考えられます。

証明責任(立証責任、挙証責任)

証明責任は、実体法規の解釈により、法律効果の発生によって利益を得る側の当事者に決められるとされています(法律要件分類説)。異説もあるようですが、主張責任と同じ側にあると考えて良いと思います。そして、その責任を負う当事者は、そのような法律効果が発生するために必要な「要件事実」についてその存在を証明する責任を負うこ

10) 無効審判を例にしていますが、審査・審判は、本来的に職権主義を基調としていますので、その点に留意して理解して下さい。

11) 審決取消訴訟の主張/証明責任については、一般の行政処分の取消訴訟との関係も考慮する必要があって様々な考え方があるようですが、本稿においては要件事実論の進歩性への適用を説明するため、その問題に深く踏み込むことはしていません。

12) 文末注)参考書2, 3を参照して下さい。

13) 証拠の信用力を高める(裏付ける)事実。

とになります。逆に、その存在を証明できなかった場合には、法律効果の発生が認められないことになります。この場合、責任を負う当事者は、全力で裁判所に事実が存在したという心証が形成されるよう主張／証明をします。それに対して、反対当事者は、裁判所の心証を、少なくとも、主張されている事実は存在しないかもしれない、とすればよいことになります。反対当事者の主張／証明は、そのような事実が存在しないことまでを証明する必要はありません。なぜなら、実体法規においては、「要件事実」が存在した場合に法律効果が発生することが規定されており、「要件事実」の不存在には何ら触れていないからです（「存在しないこと」と「存在すること」まではいえないこと」とは意味が違うことを意識してください）。

なお、ここで、証明責任を有する側の主張を裏付けるために提出する証拠を「本証」、それに対する反対当事者の主張を「反論」、また、そのために提出する証拠を「反証」¹⁴⁾といいます。審査や審判における職権審理においても、このような証明責任を観念することができると考えられています。

主張／証明責任の分配の考え方

実体法規は、様々な規範を定めていますが、ある「要件事実」が成立すればある法律効果が発生する、といった単純な規定であれば、主張／証明責任の分配は簡単ですが、現実には、原則と例外を一文にするなど、様々な定め方があります。原則に対する例外を定める法律の規定の仕方は、例えば、50条1項の「……ただし、53条1項の補正却下の決定する場合はこの限りでない」、29条2項の「……同項（注）1項」の規定にかかわらず、特許を受けることができない」、29条の2の「……（……発明又は考案を除く）……」などがあります。29条1項も、「次に掲げる発明を除き、」と例外を定めています。そこで、この規定における主張／証明責任の分配について考えるために、「要件事実」に関して文言の置き換えを行ってみます。

29条1項柱書

「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」

置き換え例1

「産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。
ただし、その発明が次に掲げる発明である場合を除く。」

置き換え例2

「産業上利用することができる発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。
ただし、その発明が次に掲げる発明である場合はこの限りでない。」

置き換え例3

「産業上利用することができる次に掲げる発明を除く発明をした者は、その発明について特許を受けることができる。」

どうでしょうか。厳密な意味がどうなるかは精査が必要ですが、主張／証明責任は法律効果との関係において定まるので、法律効果が発生する場合とそれが妨げられる場合とで二つの文に整理したのが、置き換え例1です。この整理が一番しっくりきそうです。置き換え例2は、余り例はないかと思います。というのは、「この限りでない」は、通常、何らかの義務を課した場合のその義務の免除のために、「この限りでない」という言い方をします¹⁵⁾。置き換え例3は「次に掲げる発明」ではないということを確認するのが、特許を受けることができる者になってしまうかもしれないかもしれません。少なくとも直ちに決められそうにないので、余り良い置き換えではないようです。

結論を急いでしまいましたが、29条1項の適用において、「産業上利用可能な発明をした者」の「要件事実」の存在については、特許を受けることに利益を有する当事者（無効審判被請求人等）等が責任を負い、「次に掲げる発明を除き」の「要件事実」に該当することは、特許を受けることが否定されることに利益を有する反対当事者（無効審判請求人等）の側が責任を負うことになります。

さて、いよいよ「容易想到性」の世界に移ります（次に進む前に、次頁のコラムをご覧ください）。

「容易想到性」という「規範的要件」（「評価的要件」）

多くの実体法規の規定は、法律要件が、具体的にほぼ証明できる事実とされているものが多いのですが、中にはそうでないものがあります。例えば、民法1条2項の「……信義に従い誠実に……」とか、民法709条にいう「……過失……」という「要件事実」は、実体としての事実がなく、規範的な評価に関する抽象的な概念です。したがって、当事者が書類か何かを出してこれが「過失」ですと直接証明することができません。このようなものを、「規範的要件」（「評価的要件」）と呼んでいます。特許法の「容易想到性」も、そのようなものであるとされています。

14) 「間接反証」という考え方もありますが、ここでは省略します。

15) 特許法50条1項もその例。

「容易想到性¹⁶⁾」とは

29条2項

「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」

普段から「進歩性」の用語を何気なく用いておりますが、特許法の204ヶ条を見ても「進歩性」という言葉は出てきません。講学上及び実務上の用語として定着していますが、正確な法律の理解をするため、あるいは、本題の要件事実論を考える上では、一度忘れていただいて、もう少し法律に忠実な用語を用いる方が良いかと思えます。

特に、29条1項は、特許を受けることができることを定め、その例外となる発明を各号に定めるとともに、同2項は、同1項の例外としてさらに特許を受けることができないことを規定していますので、主張／証明責任の分配など要件事実論の紹介をさせていただいている本稿で、法律要件の反対概念として定

義されるが如き別の用語を用いると混乱しますので、以下、「進歩性」という用語は使用せずに、「前記各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができた」という法律要件を端的に表現した「容易想到性」という言葉を使用させていただきます。

両者の関係を単純に示すと、次のようになります。

「進歩性」(慣用語) ≡ 「非容易想到性」 ⇔ 「容易想到性」(慣用語)

ここで、民間サイト¹⁷⁾のデータベースを用いて、「進歩性」派と「容易想到性」派の分析を試みた調査結果をみてみましょう。審決書及び判決書のテキスト検索ですので、精度は低いと思いますが、おおまかな傾向を把握するには十分かと思えます。表からわかるとおり、知財高裁は「容易想到性」、特許庁は「進歩性」の語の使用が主流ですが、両者とも、法文に忠実な表記をしているものが少なからずあることがわかります(異表記を含む。)

実際のところ、この調査結果は、私の印象とも一致しています。

	「容易想到性」		「進歩性」		「容易に発明(を)すること」	計
	容易想到性	+判断 or +判断+誤り	進歩性	+判断 or +判断+誤り		
知財高裁判決 (特許・行政事件)	595	(278)	498	(52)	704 (異表記 156)	933
特許庁審決 (29条2項)	85	(14)	229	(40)	530 (異表記 122)	571

注1) いずれも2010年～2013の4年間の審決日・判決言渡日で調査。()は内数。

注2) 「容易に発明(を)すること」の欄の異表記分は「を」抜き表記。

注3) いずれもテキスト検索によるもので、合計数等は一致しない。

規範的要件についての「要件事実」の捉え方には、法律要件の成立を裏付ける具体的な事実をどのように位置付けるかという観点から、「主要事実説」と「間接事実説」というものがあります。

「**間接事実説**」 規範的な評価に関する抽象的な概念それ自体を「要件事実」としてみる考え方です。この考え方によると、「要件事実」の存在を裏付ける具体的な事実は間接事実として位置付けられます。考え方は単純で良いのですが、大きな問題として、**弁論主義¹⁸⁾**の適用との関係で難があると考えられます。

29条2項の「容易想到性」については、仮に、「容易に発

明をすることができた」ことが主要事実であると考えれば、無効審判請求人は、「容易に発明をすることができた」と主張すれば足り、なぜ容易に発明をすることができたのかということ主張する必要がありません。そうすると、被請求人である特許権者としては、一体どのような主張に対して反論／反証あるいは抗弁を立てるのか判断できないこととなります。また、裁判所は、間接事実の認定については証拠さえあれば当事者の主張には依存しないので、自由に認定判断ができることとなります。場合によっては、判決が当事者に対する不意打ちになってしまうことにもなりかねません。

「**主要事実説**」 前記した規範的な評価に関する抽象的な

16) 大正初期には、「(1) 抑モ特許ヲ許サルベキ發明ハ新規ナルモノ…… (2) 而シテ此精神ヲ尚ホ押シ究ムルトキハ現ニ一般同業者が……公知公施ノモノヨリシテ容易ニ思考シ得ベキモノモ亦……」(清瀬一郎、「發明特許制度の起源及發達」後編第六章第三I)と、「容易に思考する」という考え方が示されています。

17) URL <<http://tokkyo.hanrei.jp/>>, <<http://tokkyo.shinketsu.jp/>>。

18) 弁論主義の原則

第1「当事者が主張しない事実は、裁判の基礎にしてはならない。」

第2「当事者が争わない事実は、そのまま裁判の基礎としなければならない。」

第3「当事者間に争いのある事実の認定は、当事者が申し出た証拠によらねばならない。」

概念は、具体的事実が規範的要件に当てはまるという法的判断であって「要件事実」ではなく、それを根拠づける具体的事実が「要件事実」であるとする考え方で、現在では主流です。

この考え方によれば、前記した「間接事実説」の欠点である弁論主義の適用上の問題はありませぬ。この説の下では、判断に作用する具体的事実を「要件事実」とするので、その作用には二通りのものが考えられます。

一つは、評価を根拠づける事実（評価根拠事実）、もう一つは、評価根拠事実と両立し¹⁹⁾、評価を妨げる事実（評価障害事実）です。そして、いずれの事実が主張／証明されようとも、「規範的要件」の成立は、法的評価そのものなので、これらの事実を総合的に評価して「規範的要件」の成立を判断するということとなります。

ここで、29条2項の「容易想到性」についていえば、「容易想到性」という規範的要件を成立させるための具体的な事実と相当する、動機付けなどといった事実²⁰⁾を「要件事実」として、その存否について争うということになります。

何れの説によるかで、審決取消訴訟の審理範囲や、その判決の特許庁に対する拘束力の範囲にも影響が生じるように思えます。また、訴訟経済原則、知財の分野という一回的解決の要請に対してどういう影響があるのか等議論はつきないように思えます。

もっとも、私の経験からすると、知財高裁等の審理の実務においては、訴訟指揮の下で丁寧な求積明が行われているので、どちらの説を採るかで結論が大きく変わる心配はないと感じています。

「評価根拠事実」と「評価障害事実」

「主要事実説」にしたがって「容易想到性」の判断手法を分析すると、さまざまな評価の裏付けとなる事実が存在します。

これらの事実を整理すると、およそ以下のように考えます。

これらはどこかで見たことがあると感じる方がほとんどだと思いますが、そのとおりです。特許庁の審査基準に記載されている事項を整理しただけです。

- ・評価根拠事実（「容易想到性」の存在を肯定し得る事実）²¹⁾
最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集めであること

（最適材料の選択・設計変更など
単なる寄せ集め）
動機づけが存在すること
（技術分野の関連性
課題の共通性
作用、機能の共通性
引用発明の内容中の示唆）

- ・評価障害事実（「容易想到性」の存在を否定し得る事実）
顕著な効果の存在（引用発明と比較した有利な効果）
阻害要因の存在

これらの事実、あくまでも「規範的要件」である「容易想到性」の評価のプロセスで用いられるだけであり、「容易想到性」の存在それ自体は、総合的²²⁾に判断されるものと考えられています。

ここで、これら評価根拠（障害）事実をどのように取り扱うかという判断のプロセスを説明します。一般に、要件事実論の考え方下では、「請求原因事実」である「要件事実」（ここでは評価根拠事実）について事実の存在が認定できた場合に、始めてそれと両立する抗弁事実（ここでは評価障害事実）を基礎とした抗弁について判断がされるわけです。もちろん、「請求原因事実」の存在を否認しつつも、仮に抗弁を行うことも許されます。これらの場合に結論を導くプロセスについては複数の考え方があると思います。

普通に考えると、まず「要件事実」が存在するかどうかを判断した上で、存在しなければ請求を棄却すると結論付け、存在するのであれば、次に抗弁についてその成立を判断するというのが自然な流れかと思えます。しかし、事件の内容は様々でしょうから、当事者の主張／証明の巧拙、立証自体の難度等から、請求原因事実である「要件事実」が存在するかどうかはさておいて、明らかに抗弁が成立するので請求棄却の結論を導き出すということもできると思います。特許権侵害等による損害賠償請求を裁判所が棄却する場合の例をみても、充足論が成立しないので、無効の抗弁について論じることなく請求を棄却するものや、事案に鑑み無効の抗弁が成立するので充足論に言及することなく請求を棄却するものなど、結論に至るプロセスは様々です。

では、「容易想到性」の存否についての判断のプロセスはどう考えたら良いでしょうか？「容易想到性」という「規範的要件」の成立を肯定する場合には、「容易想到性」の評価根拠事実が存在することについて判断せずに、評価障害事実

19) 評価根拠事実と評価障害事実との関係は請求原因事実と抗弁事実との関係と同じであることに注目して下さい。

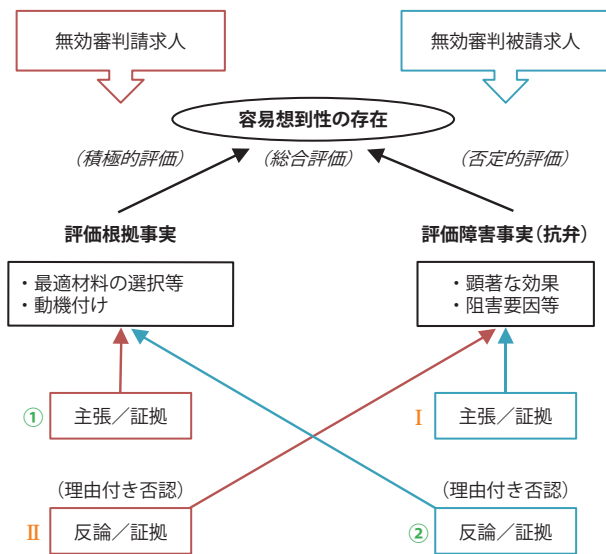
20) 動機付けなどといった事実もまた評価を介して判断される抽象的な事実であることは否めませんが、ここでは、「容易想到性」という事実に比べれば、より具体的な事実であること一応理解して先に進んでください。

21) 審査基準に沿って整理しましたが、一例です。例えば、技術常識については、評価根拠事実に含まれるという考え方もあり得ます。ただ、そのような技術常識を、間接事実から要件事実の存在を推認できることを裏付けたり、逆にそれを妨げる事実であると位置付けることもできるかも知れません。

22) これらの事実のうちの一つだけから直ちに容易想到性の存在が証明されるわけではないし、事案によりそれぞれの事実を評価する際には重み付けも変わってくることもあり、最終的には総合的に判断することに留意して下さい。

が存在しないことだけから結論を下すことは、判断のプロセスからみて不自然なものと感じられます。審決における相違点の判断の項で、「顕著な効果が存在しないので」あるいは「技術的意義がないので」相違点は容易に想到し得た、といきなり判断すると多くの方が違和感をもたれるのではないのでしょうか？ やはり、動機付け等の評価根拠事実の存否を判断し、それが存在する場合に、続いて、評価障害事実である顕著な効果等の存否を判断し、結果、「容易想到性」があるか否かを総合的に判断するというのが自然な流れかと思えます。

最後に、これまでの説明のしめくりとして、要件事実論からみた「容易想到性」判断のプロセスを構造的にまとめてみました。



図の赤枠(色)の部分が、「容易想到性」の存在を主張する側(無効審判²³⁾の請求人)、青枠(色)の部分が、「容易想到性」が存在しないことを主張する側(無効審判の被請求人(特許権者))で、主張/証明すべき部分を表しています。そして、黒色の部分が、「要件事実」に関する部分です。

実際に判断する際には、当事者の主張が、丸数字①、②、ローマ数字I、IIのどの部分に位置付けられるかを考えながら整理をしていくことになります。すなわち、評価根拠事実の一つ一つに関して、当事者の一方は主張①、それに対して他方は反論②、そして当該事実が存在するか否かを判断し、存在する場合、続いて、評価障害事実(抗弁)の一つ一つに関して、当事者の他方は主張I、それに対して一方は反論II、そして、当該事実が存在するか否かを判断し、最後に、「容易想到性」の存在について総合的に評価する、というように順序立てて考えていくことになろうかと思います(現実には、本件発明と引用発明との相違点が複数あることが通常であるので、ここでいうほど整然と整理ができない場合も多いかと思います)。

23) 脚注10参照。

24) 特許法150条1項、152条、153条等。

最後に

審査基準では、「容易想到性」(進歩性)について、「II部2章 新規性・進歩性 2.4 進歩性判断の基本的な考え方」に以下の記述があります。

「進歩性の判断は……。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する。」

その昔、自分にはこの記述がしっくりこなかったのですが、本稿の説明に最後までおつきあいいただいた読者であれば、要件事実論のすべてではなくともその一部を垣間見ることができ、ご納得いただけたのではないかと思います。

もとより、審査や審判制度は、職権主義を基調²⁴⁾としてるので、本稿の考え方が直接適用できるものではありませんが、審決取消訴訟の段階において、弁論主義の下で、特許庁のした審査・審理が適切であったかが判断されることになることを意識して、拒絶すべきという判断の根拠を出願人や特許権者に示していくことが重要なのではないのでしょうか。

本稿が、皆さんの審査・審判実務の充実に少しでもお役に立て、世界最高品質の審査の実現、そして審理の充実に寄与することができれば大変嬉しく思います。

(了)

【参考とした書籍】

- 1 司法研修所編「新問題研究 要件事実」法曹会(2003/9)
- 2 伊藤滋夫著「要件事実の基礎」有斐閣(2000/12)
- 3 同「要件事実・事実認定入門」有斐閣(2005/04)
- 4 同「事実認定の基礎」有斐閣(1996/03)
- 5 加藤新太郎著「要件事実の考え方と実務」民事法研究会(2006/12)
- 6 和田吉宏著「民事訴訟法から考える要件事実」商事法務(2009/10)他

profile

林 浩(はやしひろし)

昭和57年4月 特許庁入庁(審査第三部産業機械)
 昭和61年4月 審査第三部審査官
 昭和63年6月 総務部総務課企画調査室
 平成2年8月 外務省国際連合局社会協力課
 平成5年1月 総務部秘書課
 平成8年5月 審判部審判官(自動制御、生産機械)
 平成11年4月 (財)国際超導産業技術研究センター
 平成15年2月 特許審査第一部調整課審査企画室長
 平成16年12月 特許審査第二部審査長(繊維包装機械)
 平成19年7月 同 上席審査長(生産機械、生活機器)
 平成22年7月 審判部第11部門長
 平成23年1月 最高裁判所兼知的財産高等裁判所調査官
 平成26年1月 審判部首席審判長(現職)

