HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	特許審決取消訴訟における審理範囲 ： 周知技術の新主張の許否 ： レーザ加工光学装置事件
Author(s)	張, 鵬
Citation	知的財産法政策学研究, 38, 147-177
Issue Date	2012-06
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/49618
Type	departmental bulletin paper
File Information	IPLPJ38_004.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

特許審決取消訴訟における審理範囲：周知技術の新主張の許否
―レーザ加工光学装置事件―

平成22年11月17日知的財産高等裁判所第四部判決（平成22(行ケ)10191号審決取消請求事件）判例時報2120号98頁・判例タイムズ1362号219頁

張　　鵬

[事実]

Xは、発明の名称「アルミニウム溶接用二波長レーザ加工光学装置およびアルミニウム溶接用レーザ加工方法」とする特許出願(出願日：平成17年6月10日（平成12年1月13日原出願(特願2000-4702号)の分割出願)）につき、拒絶査定不服審判を請求し、請求不成立審決を受けた。

本判決は、Xが、その取消しを求める訴訟であり、本件原出願日の後に頒布された引用例二を引用した誤り等を主張した。Yは、引用例二が本件原出願後に頒布されたことは認めたうえで、周知技術を適用すれば、相違点二に係る事項を当業者が容易になしえたとする本件審決の判断は、結論において誤りはないと主張した。

事実関係の要点は、審決に至る審判の段階でYから提出された第一引用例（特開昭62-289390号公報）と第二引用例（Friedhelm Dorsch他、2 kW cw Fiber-coupled Diode Laser System, PROCEEDINGS OF SPIE, Volume 3889 (45-53頁)）[1]と、本件発明の関係をどう評価するかにある。すなわち、本

[1] なお、本件審決は、引用例二は平成11年11月1日に頒布されたと認定したが、実際には、本件原出願日である平成12年1月13日の後に頒布されたものであることは、

件発明が「前記短波長のレーザが、アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザである」[2]を構成要件とするのに対し、第一引用例には、「前記短波長のレーザが、エキシマレーザである」[3]と記載されていた。それ以外の点で両者の間に相違がないことは、審決が認定しており、当事者間に争いがなく、その後の判決でも前提とされている。また、第二引用例は、「波長808nmの半導体レーザのビームと波長940nmの半導体レーザのビームとを同一の光軸上に重畳して、当該重畳されたレーザビームによりアルミニウムをレーザ溶接する」ことが開示されていた。

審決は、第一引用例と第二引用例はともに技術分野は共通するわけで、構成上の類似性とも相俟って、第一引用例における「相違点」を第二引用例で組み合わせれば、本件発明は当業者が容易に想到しうるものであったとして、本件発明を拒絶した(特許法29条2項)。

[判旨] 請求認容、審決取消

Ⅰ.「引用発明1に基づいて容易に発明をすることができたか否かは、特許出願時において判断すべきはいうまでもないことであるから、本件原出願後に頒布されたものであることについて当事者間に争いがない引用例二に記載された事項を、引用発明1に採用することによって、容易に発明をすることができたと判断した本件審決には、特許法29条2項の適用を誤った違法があることが、明らかである」。

Ⅱ.「本願発明においては、相違点二に係る短波長レーザの構成が、課題解決のための本質的な部分であると解される。……しかし、引用発明1における短波長レーザであるエキシマレーザは、アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、波長0.8μm付近の発光スペクトルを持たない上に、半導体レーザとは異なる種類のレーザである。このようなエキシマレーザを、『アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ』という、種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し、引用例二に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えを、審判段階ではなく、訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは、審決に理由を付することを義務づけた特許法157条の趣旨にも反するものであり、許されないといわざるを得ない。

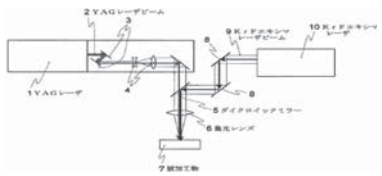
なお、審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における非容易推考性の有無を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し、これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても……、刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を、技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない」。

Ⅲ.「本件審決が認定するとおり、引用例二には、重畳された半導体レーザビームによりアルミニウムをレーザ溶接する点が記載されているのに対し、乙1ないし3には半導体レーザビームによりアルミニウムをレーザ溶接する点が記載されていない上に、引用発明1と本願発明との相違点二に係る構成そのもの（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、0.8μm付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザ）が、引用例二に開示されていることと、乙1及び2にアルミニウムに対する反射率が低い波長域が0.8μm付近にあることが記載され、乙3に0.8μm付近の発光スペクトルを持つ半導体レーザとがそれぞれ別々に記載されていたこととは、等価とはいえないから、被告が主張するような理由の差替えは、失当である」。

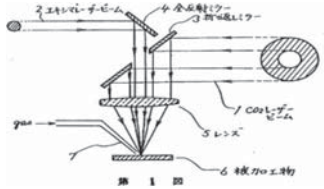
以上の次第であるから、本件審決を取り消した。

当事者間に争いがない。

2



3



第 1 図

[評釈] 請求認容・審決取消という具体的結論には賛成であるが、その理由付けには疑問がある。

一．本判決の意義

本判決は、拒絶査定不服審判に関する審決取消訴訟における審理の範囲について判示した判決である。判旨は、従来の実務で固まっていなかった周知技術を理由としての差替えが許されるか否かという論点につき、一定の立場を積極的に打ち出しており、審決取消訴訟の実務に、今後重要な指針を与えることが予想される。この事案は、審決段階ですでに引用例一と本願発明との間に相違点があることが指摘されていたところ、この本願発明と引用例一との相違点を架橋するために引用例二を用いて、刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由に基づき、本件発明が拒絶されたというものである。本判決においては、本件原出願後に頒布されたものである引用例二に記載された事項に代えて、取消訴訟段階で周知技術を持ち出すことを①審決に理由を付することを義務付けた特許法157条の趣旨にも反するという理由（判旨Ⅱ前段）、②技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという手法については否定的立場を採るべきであるという理由（判旨Ⅱ後段）、③審判手続で審理判断された技術的事項と同等できない技術的事項については、審判前置主義の趣旨に鑑みて、当該技術的事項に対し審決の判断を受けさせる必要があるという理由（判旨Ⅲ）によって本判決での理由を差し替えることを許さなかったものである。

その中で、判旨Ⅲは、最大判昭和51年判決の判断によって新たな公知事実を裁判所が審理判断することができないという従来の判例実務を再確認したものに過ぎず、先例的な意義に乏しいということができるが、判旨Ⅱ前段の理由付記規定違反の積極的効果と判旨Ⅱ後段の技術常識の提出の消極的判断という従来あまり焦点が当てられてこなかった論点について興味深い判断を示しており、今後様々な議論を喚起するものと思われる。

そして、以下では、特許審決取消訴訟における審理範囲の判断枠組みを概観したうえで、本判決の内容について検討を行う。

二．特許審決取消訴訟における審理範囲――一般

無効審判請求もしくは拒絶査定不服審判請求に対する審決[4]においては、審判で判断されなかった事由を取消訴訟で主張することができるのかという問題がある[5]。仮にこれを無制限に許容してしまうと、特許の無効あるいは拒絶査定に対する不服を主張するにはまず無効審判もしくは拒絶査定不服審判を請求させ、特許庁の判断を受けさせることとした制度の趣旨が埋没されることになりかねない[6]。

もっとも、一般の行政事件訴訟では、行政庁は、もともとの処分理由と異なる理由を主張してもよいとされている[7]。これは「理由の差替え」といわれるが、訴訟で理由を差し替えることができたのにあえてそれをせず、判決で処分が取り消されてから別の理由で同じ処分をしてもいいのか、と

---

[4] 特許審決取消訴訟の対象となる審決には、現行の特許法においては、無効審判（特許法123条）、存続期間の延長登録の無効審判（125条の2）、拒絶査定不服審判（121条）及び訂正審判（126条）の各審決があるが、その重要性に鑑み、無効審判と拒絶査定不服審判についての審決取消訴訟を本評釈の検討対象とする。

[5] この問題について、包括的な研究として、大渕哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣・2003年）がある。

[6] 特許法178条6項は審判前置主義を採用しているが、その趣旨は、技術的事項について特許庁の判断を1回は示させることにより、対世効を有する審決を下すか否かについてより正確な判断を可能とするとともに、裁判所の負担軽減を図るというところに認められる（増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』（有斐閣・第4版・2012年）284頁［田村善之］を参照）。さらに、田村善之教授の一連の業績をはじめとして、すでに1990年代半ばから、保護要件の審査に関する特許庁と裁判所の役割分担（法的判断主体間の役割分担）に関する議論が行われ、近年においても、決定のプロセスとしての市場・立法・行政・司法の役割分担という議論も展開されており、特に、「通過点としての特許権」という理論枠組みは特筆に値する。田村教授の先駆的な研究に関しては、田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について」同『機能的知的財産法の理論』（信山社・1996年）144頁以下を参照。

[7] 日本の諸学説ならびに外国法の状況についての詳細な研究として、交告尚史『処分理由と取消訴訟』（勁草書房・2000年）がある。特許審決取消訴訟についての詳細な紹介として、村上裕章「取消訴訟における審理の範囲と判決の拘束力―審決取消訴訟からの示唆―」知的財産法政策学研究10号（2006年）を参照。

いうことは別途問題になりうる[8]。

当初、最高裁は、最判昭和28・10・16行集４巻10号2424頁［製粉機］（特許の拒絶査定に対する抗告審判の審決の取消訴訟事件）において、審理範囲に特段の制限がないという行政訴訟の一般理論を示していた。その後、最判昭和35・12・20民集14巻14号3103頁［大統領］（商標登録無効審判抗告審判の審決の取消訴訟事件）及び最判昭和43・４・4民集22巻４号816頁［合成樹脂製造花Ｉ上告審］（実用新案登録無効審判の審決の取消訴訟事件）において、審判において争点となった拒絶事由あるいは無効事由とは法条項において同一号の事由内に含まれる限り、取消訴訟の段階において新たな事実を主張・立証することは可能である、との立場が示された。さらに、審決取消訴訟の審理範囲は、審決が依拠した理由に限定されるとの理論によることとなり、上記昭和35年最判、昭和43年最判を経て、最終的には、最大判昭和51・３・10民集30巻２号79頁［メリヤス編機］[9]に至っている。

同判決は、取消訴訟においては、審判手続において現実に争われ、審理判断された無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきである

[8] たとえば、衛生上の設備が不足しているという理由で不許可処分をしたのに対して取消訴訟が提起されれば、その訴訟の中で距離制限違反を理由に処分の維持を主張できるわけである。それをあえてしないで取消判決を確定させた行政庁が、敗訴判決を受けてから改めて距離制限違反を理由に処分するのは、信義則・権利濫用等の一般的法原則、遮断効の趣旨や紛争解決の蒸し返しの禁止、「違法ならざる所以を立証すべき」被告の立場等々の、拘束力に外在的な法律構成を援用し、別理由再処分を制限しようとする試みが存在する（興津征雄『違法是正と判決効：行政訴訟の機能と構造』（弘文堂・2010年）22頁以下を参照）。これに対し、既判力説の立場から反複禁止効のドグマーティッシュな基礎付けを別理由再処分の可否という解釈問題に自覚的に結び付ける見解がある（塩野宏『行政法Ⅱ』（有斐閣・第５版・2009年）192頁を参照）。塩野教授は、基礎事実が同一でも再び同一内容の行政処分ができるという結果が理不尽であるとするなら、取消訴訟の反複禁止効が及ぶ範囲を同一の「理由」から同一の「基礎事実」の領域に拡張する必要があると主張している。反複禁止効を拘束力の効果ではなく、既判力の問題として考えると、同一事情、同一理由に限定されることなく、同一事情の下で同種の処分の反複禁止効を考える余地が出てくる。さらに、この問題に関する精緻な分析として、興津・前掲22頁以下を参照。

[9] 大渕・前掲注５）222頁以下を参照。

と述べるとともに、この無効原因の特定は無効事由として列挙されている各号違反毎に特定されるのみならず、同じ新規性内の問題だとしても、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とはそれぞれ別個の理由をなすと述べたうえで、「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができない」と判示し、被告主張に係る新たな無効事由を顧慮することなく無効審決を取り消した原判決を維持した[10]。さらに、最大判51年判決の判例法理の射程は拒絶査定不服審判請求や無効審判等にも及ぶとし、特許のみならず商標等の審決取消訴訟にも同様の規律が予定されている[11]。またその際、新たな事実は一律に特許庁の認定を経るべきものとされ、事実の種類によって対応を変えるというようなことも考えられていない。

この判例そのものの当否は、むろん問題足りうる[12]。しかし少なくとも、大法廷判決が現にあり、また現実の法律規定からも、現在の法制度として制限説を否定するのは難しい。現実に審判で審理・判断された特許要件を超えて審理の対象とすることはできないとするため、これに従う限り、処分理由を自由に差し替えることができないからである。

確かに、最大判昭和51年判決で述べられているように、こうした考えは同一訴訟物の枠内での新たな主張を東京高裁（知財高裁）の段階で制限す

[10] 増井＝田村・前掲注６）284頁を参照。

[11] 同判決は、商標に関する最判昭和35・12・20民集14巻14号3103頁［大統領］も判例変更すべきものとしている。

[12] そもそも、51年最大判は審判前置の規定などを根拠として「特定の無効理由」に限られるとしたが、行政法の一般的な理論から、これ自体に問題があり批判的な議論がある。大渕・前掲注５）145頁以下を参照。特に、現在では侵害訴訟での抗弁として特許無効が主張できる（最判平成12・４・11民集54巻４号1368頁［キルビー］、特許法104条の３）。この場合、一括で主張することになる。これと比較すると、51年最大判を根拠付けるのは難しい。大渕哲也ほか「座談会・知財高裁の設置と今後の知財訴訟の在り方」ジュリスト1293号48頁（2005年）はこれらを指摘して「特許法104条の３の抗弁が明文で導入された平成16年改正後の法体系においては、審理範囲制限を肯定することは明らかに無理になった」と述べている。

るというものであるから、形式的には、一般民事訴訟の第一審手続以上の意義[13]を審判手続に認めることになる。こうした審決取消訴訟における審理範囲の制限のような判例理論を正当化する根拠としては、「訴訟の前段階において専門行政庁による慎重な審理判断を受ける利益」（前審判断経由の利益）を害しないためという理由が挙げられている[14]。すなわち、特許庁における審判手続は訴訟手続に準ずる価値を持つ実質的な適正手続だと考えられるので、事実認定に関して「東京高裁（知財高裁）の判断を受ける前に、特許庁審判官の判断を受ける利益」が当事者に保障されていると解すべきだ、というのがその趣旨である。しかしながら、審決取消訴訟における審理範囲の制限の問題は当事者の処分に委ねられるべきものではなく、あくまでも客観的な制度の問題であるから、当事者の主観的な「利益」という観点から理論構成を図るのは、適切でないと考えられる[15]。

[13] 一般民事事件においても、民事訴訟法157条等の一般的な制限を除き、処分の適法性を根拠付けるために、訴訟物の範囲内で客観的に存在した一切の事実上及び法律上の根拠を主張できるのが原則である。

[14] 宍戸達徳［判解］『最高裁判所判例解説民事篇昭和51年度』（法曹会・1979年）44-45頁。もっとも、この前審判断経由の利益が、審決取消訴訟における審理範囲の一律的制限を正当化する根拠としては極めて不十分である（根拠となりえない）という有力な批判もなされている（田村・前掲注6）144-145頁、大渕・前掲注5）330-358頁を参照）。

[15] たとえば、拒絶不服審判の取消訴訟において審判手続で判断の対象とならなかった事実を被告（特許庁）が主張して審決の維持を図るという場合、裁判所が当該事実の審理に立ち入るのを回避すれば、原告（出願人）にとって、さし当たり勝訴の可能性は高まるが、それが取消判断後の再度の審判で拒絶査定維持の理由とされれば紛争解決がむしろ長期化するから、かえって不利な結果になる。だが、新たな主張に関する事実審理はたとえ原告（出願人）が望んでも許されないというのが判例理論である（玉井克哉「審判手続上の瑕疵と特許審決取消訴訟における審理の方法－判断遺脱の点を審理すれば特許無効の蓋然性があるとして審決を取消した事例」ジュリスト934号139頁（1989年））。もちろん、当事者系の審決取消訴訟では、相手方当事者の利益も勘案しなければならないが、相手方がそれでよしとして新主張に応答する態度をみせた場合には、もはや裁判所が審理を拒否する理由はなくなる（中山信弘『工業所有法（上）』（弘文堂・1993年）271頁）。ゆえに、主張制限を基礎付けるには、当事者の利益を持ってくるだけでは不十分である。

もっとも、特許法は、保護すべき発明か否かということを見極めるために、特許庁という専門機関を設け、発明者（とその承継人）に出願させ、特許庁で審査したうえで、要件を満たしていると判断したものに限り特許するという体制を敷いている。その際に、特許庁が特許すべきではないとして出願を拒絶した場合、これに対する不服は審判を経て最終的に東京高裁（知財高裁）を一審の専属管轄とする審決取消訴訟により決するとされている（特許法178条1項・6項）。また、特許付与後も、無効審判を用意して審決の判断に対する不服はこれもまた東京高裁（知財高裁）を一審の専属管轄とする審決取消訴訟により決し、特許を無効とする審決には対世効を持たせている。かかる制度の趣旨は、特許要件に関する判断のルートを一元化させ、特許要件に関する判断を安定させるとともに、判断機関を限定して判断をなすためのコストを削減し（スクリーニング効果）、正確性を担保するところにあるのだろう[16]。

このような審判前置主義には、一審級を省略することより、裁判所の負担軽減を図るという機能があることは当然であるが、それ以上に、特に新規性や非容易推考性などの技術的事項に関しては、専門官庁である特許庁の判断を一回は示させることにより、他者の実施行為を禁じる排他権であるという意味で公衆の利益に関わっている特許権の消長についてより正確かつ安定した判断が下されるように仕向けているという機能も見逃せないであろう[17]。正確かつ安定した判断を担保するという制度の趣旨に鑑みると、最大判昭和51年判決の判断によって新たな公知事実を裁判所が審理判断することができないとした点については賛意を表するべきである[18]。

[16] 田村善之「特許権侵害訴訟における無効の主張を認めた判決－半導体装置事件」知財管理50巻12号1847-1866頁（2000年）を参照。同旨、田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」前掲注6）58頁以下を参照。

[17] 渋谷達紀「合成樹脂製造花Ⅰ評釈」法学協会雑誌86巻7号875頁（1969年）、中山・前掲注15）271頁を参照。

[18] 反論として、大渕・前掲注5）398頁は、「特許法178条6項は、『審判を請求することができる事項に関する訴えは審決に対するものでなければ、提起することができない。』と規定するに過ぎないものであって、すなわち、この条項はいわゆる『原処分』主義を採らずにいわゆる『裁決』主義（『審決主義』）を採るものであることを宣明するに過ぎない。そして、同種の規定は、いわゆる裁決主義を採る場合一般に

ただし、法的紛争を迅速に解決するという要請からみると、特許出願を拒絶し、あるいは設定登録を無効にするには、一つの引用例との対比で特許要件の不存在を認定すれば足りる。そして、上記最大判51年判決を前提とする限り、審決取消訴訟においては、審判で現実に審理・判断された拒絶・無効原因のみが判断の対象となる。そのため、法的意味での一個の紛争は特定の技術に特許権を与えるか否かであるのに、それに関する訴訟は引用例毎に分断され、一回の審決取消訴訟の対象は一個の法的紛争のごく一部に過ぎないこととなる。つまり、一個の紛争を解決するために「特許庁―知財高裁―最高裁」というルートを何度か往復することが、制度的に予定されているわけである。ここでは、終局的な紛争解決がある程度遅延するということが、単なる例外的な病理現象としてではなく、一種の生理現象として予定されているということができるのである[19]。確かにこれは、裁判所と特許審判の間での無駄な事件往復の可能性による、マクロ的視点からみたトータルな次元における迅速な事件処理の著しい犠牲の点であるといえる。この点は、手続遅延により、迅速な権利（特許権）の取得が犠牲となる拒絶審決取消訴訟の場合においても、また、手続遅延により、実体的には無効理由を含む特許の可及的速やかな無効化の要請の実現が犠牲となる無効審判の審決の取消訴訟の場合においても、いずれも深刻な問題となる[20]。しかし、そもそも法的紛争を迅速に解決するという要請を最大限実現するべく腐心する見解に立つならば、それは実質的には審判前置主義制度を否定することになるだろう。したがって、そのような病理現象が生じるにもかかわらず、審判前置主義制度をあえて設ける根本的な理由は、単に法的紛争を迅速に解決するという要請のみに求めることはできない。

つき多数存在するものであって、特に特殊な規定とは解し難い。しかるに、このようないわゆる裁決主義にかかる他の多数の処分について、田村説のいうような極めて特殊な効果が結び付けられているわけではないのである。」と述べる。

19 玉井克哉「特許審決取消訴訟における拘束力」法学協会雑誌110巻12号138頁（1993年）を参照。

20 大渕・前掲注5）412頁以下を参照。さらに、村上・前掲注7）161頁以下には、「早期解決志向」と「再審査志向」という、対立する基本的な考え方を見出しており、示唆に富む。

い[21]。もとより、単に法的紛争を迅速に解決するという要請のみにより現在の判例法理を放擲することは妥当でないが、むしろ、法的紛争を迅速に解決するという早期解決志向を十分に考えるうえで、判例法理から一歩踏み込んで、事案に応じた柔軟かつ適切な解決をもたらしたものとして、今後漸増することを期待すべきものである。

もっとも、最大判51年判決以降の議論としては、審決取消訴訟においては新たな証拠は一切主張できないのかといった、最判昭和55・1・24民集34巻1号80頁［食品包装容器］判決より細かい適用範囲についての議論がなされている。同判決によれば、裁判官は当業者と同等の知識を備えているわけではないから、審決の前提たる当業者の技術常識を認定するための新たな公知技術を主張・立証することは許容される。技術的専門家であり、審判の当事者である当業者と同様の能力を有する審判官は審決において技術常識を逐一摘示しないことも少なくないであろうと予想されるところ、取消訴訟段階では、必ずしも専門家とはいえない裁判官を納得させるために、当事者から公知技術の意味を明らかにするための資料が提出されることがありうるであろうということは、理解しやすい道理である。そのような技術的な解釈に必要な資料に関しては、実際には審決の判断を受けていないとしても、事件を審判手続に差し戻さずとも、審判前置主義の趣

21 しかし、立法論としては、そもそも技術的事項であることを理由に、無効審判に関して審判前置主義を採用することが本当に妥当であるといえるのかどうかということを勘案しなければならない。中山・前掲注15）271頁を参照。特に、現在のような東京高裁（知財高裁）での充実した工業所有権関係の裁判所調査官等による手厚い専門的知見の補助体制の下、審判前置主義を緩和することも選択肢としてはありうるところである。田村・前掲注6）158頁を参照。もちろん、最も極端な制度設計として、特許無効の判断権限を裁判所に一元化するという制度設計も考えられる。つまり、特許庁における無効判断機能は全廃するという選択肢もありうるが、特許発明の技術的範囲に関する判定（法71条）のように、拘束力を持たない無効判断手続をなお存続させるという可能性もありうる。この場合、拘束力のない無効判定は、ADR手続としての機能が期待されるとともに、専門技術的見地からする一種鑑定意見としての意味も持ちうるという提言がある。興津征雄「特許付与・無効審判・侵害訴訟―行政法学的分析―」パテント64巻別冊6号『審判及び関連する制度の研究（中間報告）』（日本弁理士会中央知的財産研究所研究報告30号）（2011年）17頁を参照。

旨に反することはない[22]。しかしいずれにせよ、審判段階で現れていなかった証拠と対比して無効原因の存否を認定し、審決の当否を論ずることは、許されないとされたものである。

さらに、前述の判例法理の趣旨は以下のものであると解される。すなわち、審決取消訴訟で無効原因として異なる公知技術が主張されている以上は、審判前置主義の趣旨に鑑みて、原則としては当該技術的事項に対して審決の判断を受けさせる必要がある。その反面、技術的な事項のすべてが裁判官の認定になじまないわけではない場合において、その審理判断が審判手続での技術的判断を仰ぐまでもない場合には、裁判所はあえて審判手続に差し戻さなくとも、これを理由に無効を維持することが可能であると解されるというものである[23]。

具体的な例を挙げると以下のものである。

① 商標関係の事件では専門技術的な要素は僅かであり、特に専門機関の判断を介在させずに裁判所限りで審理判断することにさしたる支障はないと感得される事項が少なくないのではなかろうか[24]。

[22] 田村・前掲注6）152頁を参照。

[23] そうしないと、これらの一切について、特許庁の第一次的判断を経ない限り裁判所が全く立ち入ることができないというのが判例理論の必然的な帰結なのだとすれば、それに対しては逆に、紛争解決の迅速性をあまりに犠牲にし、法理論に不可欠な具体的妥当性を十分に顧みていないとの批判が浴びせられよう（玉井・前掲注15）139頁を参照）。

[24] 旧商標法下の商標登録無効抗告審判の審決取消訴訟において、最判昭和35・12・20民集14巻14号3103頁［大統領］（竹内昭夫［判批］同『判例商法Ⅱ』（弘文堂・1976年）457頁）が審判で争点とされていた条項違反に関する限りで新事由の主張、立証を許容するがごとく判示していた。その後、審判手続において登録無効事由として「floortom」が普通名称であると主張し書証を提出していたという事件で、審決取消訴訟において右主張を裏付けるために新たな証拠を提出することは許される（東京高判平成3・6・20知裁集23巻2号461頁［floortom］）。東京高裁においては、商標関係事件では、専門的・技術的知識を要しないので、特許、実用新案関係と異なり、準備手続を開かず、直ちに口頭弁論手続に入ることが多いという（高林克巳『特許訴訟：その理論と実務』（発明協会・1991年）177・94頁）。同旨について、田村善之『商標法概説』（弘文堂・第2版・2000年）282頁を参照。なお、不使用による登録取消審判請求に対する審決の取消訴訟において、審判段階において提出あるいは審理されていなかった使用の事実を主張することができるかという論点に関する最判平成3・4・23民集45巻4号538頁［CHEY TOI］がある。登録商標が使用されたことを主張・立証するために、審判手続では提出していなかった具体的な事実を主張することは構わない、というのが判旨の立場である。田村善之「商標登録の不使用取消審決取消訴訟における使用の事実を示す新主張の可否－CHEY TOI事件－」法学協会雑誌115巻6号881頁（1998年）を参照。

② 高度な技術的事項を含まない考案については、裁判官による事実認定に適する[25]。

③ 特許に関しても、冒認などについては技術的判断を要しないことがありうる[26]。

④ 高度な事項を含む発明についても、それが特定の刊行物の記載とことごとく一致し、当該刊行物の頒布時期のみが争点となる場合などは、事はむしろ一般の訴訟における事実認定に類似する[27]。

また、たとえば技術常識を示すために主張された新たな技術的な主張に関しては、裁判官が自ら判断するか、それとも特許庁の判断を受けるために審判手続に差し戻すか、という判断を事案毎に裁判所に委ねることとすべきである。したがって、この場合、再度審判手続に差し戻すか否かという問題は裁判官が事案に応じて個別具体的に判断しうると解すべきである[28]。

この具体例は以下のものである。

① 主引用例を副引用例と差し替える場合[29]において、差替えを認めて

[25] たとえば、最判昭和43・4・4民集22巻4号816頁［合成樹脂製造花Ⅰ上告審］、最判昭和55・1・24民集34巻1号80頁［食品包装容器］。

[26] たとえば、審決において何人が発明者であるかということにつき明示の判断がなされていなかったという事案で、実質的な審理は行われていたということを理由に、最判平成4・11・20判例工業所有権法［2期版］5711の18頁［自動ボイルエビの成型装置上告審］は、審決取消訴訟段階で真の発明者を認定したことは違法ではないと判示した。

[27] 玉井・前掲注15）139頁を参照。

[28] 田村・前掲注6）158-162頁を参照。いわば「裁量的差戻し」という基準で統一的に把握する考え方である。

[29] たとえば、差替えに係る従たる引用例二についても、審決が「一致点を具体的に認定し、実質的に対比判断を行っている」ことから、従たる引用例二も審判で実質

別の主引用例に関する審理を行うか、差替えは認めず再度の審判手続に委ねるかは、諸般の事情を考慮して裁判所が判断すべきである[30]。

② 前掲最判［食品包装容器］のような技術常識を示すために主張された新たな技術的な主張に関しては、裁判所の裁量により判断できるといえよう。下級審もこの判例に沿った扱いを示している[31]。

的に審理された公知事実であるとして、理由の差替えを認めている裁判例がある（知財高判平成18・7・11判時2017号141頁［おしゃれ増毛装具Ⅰ］（訂正審判））。同日に判決の出た知財高判平成18・7・11判時2017号128頁・判タ1268号308頁［おしゃれ増毛装具Ⅰ］（付与後異議）も、同様の一般論を述べている。松本直樹［判批］別冊判例タイムズ25号（平成20年度 主要民事判例解説）228頁（2009年）を参照。その反面、主引用例というものの意味を、非常に重くみる立場、すなわち、「一般に、出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる非容易推考性の判断の内容も異なることになる」（知財高判平成20・3・26平成19（行ケ）10074［空気清浄装置］）を採ると、「被告特許庁長官が、審判段階で周知技術として引用されていた装置を審決取消訴訟段階で主引用例に差替える主張をなすことは、本件周知装置は審判段階では本願発明との対比判断にかかる検討を経ていない場合には、審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものとして許されない」とした判決がある（知財高判平成18・6・29判タ1229号306頁［紙葉類識別装置の光学検出部］（拒絶審判））。

[30] 玉井克哉「審決取消判決の拘束力－実務上の諸問題と義務付け訴訟の可能性」パテント62巻5号81頁（2009年）を参照。

[31] ①技術水準型（当業者の技術水準を知るための証拠の提出）（東京高判昭和60・3・12無体集17巻1号26頁［タクシー屋上表示灯］（拒絶審判）、東京高判平成2・8・30無体集22巻2号489頁［顔料付蛍光体Ⅰ］、東京高判平成2・8・30判例工業所有権法［2期版］735の108頁［顔料付蛍光体Ⅱ］、東京高判平成5・1・19判例工業所有権法［2期版］741の207頁［難燃性樹脂組成物］、東京高判平成6・11・29判例工業所有権法［2期版］783の382頁［可とう性遮蔽リボンケーブル］（拒絶審判）、東京高判平成6・11・30判例工業所有権法［2期版］711の252頁［スキー］（拒絶審判）、東京高判平成13・11・1判例工業所有権法［2期版］3883の148頁［炭素膜コーティング飲料用ボトル］（拒絶審判）、東京高判平成16・9・6平成15（行ケ）462［二次元座標測定機］）。
②補強型（技術水準を元に刊行物記載の発明の意味を確定するための証拠の提出）（東京高判平成4・2・20判例工業所有権法［2期版］581の14頁［トナー像定着装置］（拒絶審判）、東京高判平成5・3・30判例工業所有権法［2期版］735の259頁［廃水の微生物学的脱窒素脱リン処理方法］、東京高判平成7・7・11判例工業所有権法［2期版］789

③ 無効審判の審決取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合、たとえば訂正が軽微であり無効原因に関わりのないことが裁判官にとって明らかであるならば、再度の審判手続を受ける必要はないから、審決を維持することは可能であろう。訂正後の特許請求範囲について審判段階で無効原因との対比を行っていないという一事をもって一律に審決を取り消すという扱いをなすべきではない[32]。

の440頁［分布定数形フィルター］（拒絶審判）、東京高判平成9・6・10判例工業所有権法［2期版］537の30頁［摩擦用ライニング］（拒絶審判））。これらは周知技術を示す証拠を新たに提出することは許されると取り扱っている。分類論に関しては、ほぼ全面的に高橋正憲氏から頂いた示唆に負うところが大きい。

[32] そもそも、無効審決の取消訴訟係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正審決が確定した場合には、無効審決を取り消さなければならないと解される（最判平成11・3・9判時1671号133頁・判タ999号234頁［大径角型鋼管］、最判平成11・4・22判時1675号115頁・判タ1002号126頁［ロールカレンダー事件］も同旨）。しかし、こうした当然取消の法理に従うと、無効審決に対する審決取消訴訟係属中に訂正審判が別個進行する場合、訂正審判の確定により従前の審決取消訴訟の手続が無駄になるという弊害が生じることになる。さらに、特許無効をめぐる法的紛争が長期化し、解決が遷延すればするほど、致命的な無効原因を包含していた特許権によって、社会的な不利益は大きくなる。そして、審判前置主義の制度的趣旨を忖度しても、無効審判の取消訴訟の審理が熟しているために、裁判官にとって訂正審決により無効原因が除去されたことを判断することが容易である場合には、裁判官の裁量で事件を柔軟に解する発想が示唆に富む。玉井克哉「ガラス板面取り加工方法評釈」ジュリスト1029号155-156頁（1993年）、同「大径角形鋼管の製造方法評釈」判時1573号（判例評論452号）211-217頁（1996年）、田村・前掲注6）174頁同旨。さらに、無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中には、無効事由がないと判断された特許権をさらに訂正する場合、無効とされる可能性はさらに低くなること等を理由として、特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合、直ちに不成立審決を取り消す必要はないとする裁判例がある（東京高判平成14・11・14判時1811号120頁［建築物の骨組構築方法］）。山根崇邦「無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨―建築物の骨組構築方法事件―」知的財産法政策学研究12号330頁（2006年）を参照。さらに、この問題について、立法論からみると、平成15年法改正により、無効審決取消訴訟提起後は、90日以内でなければ訂正審判の請求ができないとされた（126条2項）。それに加え、無効審決取消訴訟提起後に訂正審判がすでに請求され、又は請求しようとしていることにより、特許

三．特許審決取消訴訟における審理範囲―拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟

査定系の審判である拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟に関して、最高裁は、旧法下の特許出願拒絶査定不服抗告審判の取消訴訟である最判昭和28・10・16行集４巻10号2424頁［製粉機］において、何らの限定を付すことなく、審判段階において主張されなかった事実を取消訴訟において新たに主張・立証することは可能である旨判示した。しかしその後、前述のメリヤス編機最大判は、拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟に関しても判旨の抽象論が適用されるべきであるから、判例を変更する旨明言したために、一般には無効審判に関する判例が拒絶査定不服審判の審決取消訴訟にも妥当し、取消訴訟段階で拒絶理由として新たな引用例となる公知文献を持ち出すことはできないと理解されている。

これに対して、査定系の拒絶査定不服審判に関する審決取消訴訟においては、当事者系の無効審判と利益状況が異なるから、別異に取り扱うべきではないかと主張されている。査定系の審判の審決の取消訴訟の場合、特許庁長官が被告である以上、特に審判手続を経ずとも取消訴訟において技

無効審判でさらに審理させることが相当であると裁判所が認めるときは、事件を審判官に差し戻すために、決定で審理の対象となっている無効審決を取り消すことができるとされた（181条２項）。これは裁判所の裁量的な決定であり、濫用的な訂正審判請求であるような場合には、取消しの決定をせずに、裁判所は審理を継続することができる。さらに、平成23年法改正により、無効審判において、無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において審判の請求に理由があると認められるとき等に審判長が当事者等に審決の予告をする制度を設け（164条の２第１項）、特許権の有効性に関する当該審判合議体の判断を示し、被請求人には、一定期間内に無効審判の中で特許請求の範囲、明細書等の訂正の機会が与えられた（164条の２第２項）。その一方、無効審判に係る審決につき、審決取消訴訟に移行すると、一切、訂正審判請求はできないこととされた（126条２項）。高林龍『標準特許法』（有斐閣・第４版・2011年）245頁、塚原朋一「審決予告の新設と審決取消訴訟提起後の訂正禁止」ジュリスト1436号48頁（2012年）を参照。しかし、平成23年改正法の下でも、無効審判に対して訂正審判事件が先行している場合、あるいは別途無効審判が請求された場合には、依然として、それらの別手続の下で訂正が行われる可能性は残っており、問題が完全に解消されたわけではない。田村善之＝時井真『ロジスティクス知的財産法１（特許法篇）』（信山社・2012年）195頁［時井真］を参照。

術的事項に対応することが可能である[33]。また、裁判所が新事由の主張を許さずに取消訴訟で不服不成立審決を取り消したとしても、事件は特許庁に戻り、再度、拒絶査定不服審判請求に対して審決が下されることになるから、この再度の審決で特許庁が新事由を持ち出すことが可能であるということによると、いずれにせよ、またもや不服不成立審決が下されることになる[34]。

しかし、拒絶査定不服審判請求に係る審決取消訴訟に固有の理由としては、特許庁側に新たな拒絶理由に相当する主張の提出を許容すると、出願人は審判段階ではなしえたはずの補正の機会を奪われるという問題がある[35]。現行法の建前としては、特許庁としては、取消訴訟で審決取消にあった後、再度の審判手続において新たな拒絶理由通知をなして補正の機会を与えたうえで、再度、拒絶査定をなすという手順を踏むべき筋合いとな

[33] 中山信弘『特許法』（弘文堂・2010年）280頁を参照。

[34] 田村・前掲注６）159頁以下を参照。

[35] 吉井参也「特許行政訴訟の審理の範囲に関する一考察」特許管理16巻８号454-455頁（1966年）。「査定系」の事件の審決の取消訴訟において「被告が審決の適法性を維持するために審決が判断の基礎とした特定の事由以外の事由を新たに主張することができるものとするときは、……請求人に与えられた手続保障の規定を無視することになる。」とし、手続保障の具体的な内容としては、「新たな拒絶事由については意見陳述の機会を欠いているばかりか、……新たな拒絶事由について出願人はこれに対処して補正をする機会を失うことになり手続保障の規定を無意味にする結果となるからである」として、新たな主張の制限を根拠付ける。裁判例においても、拒絶査定不服審判請求に係る審決取消訴訟においては、審判前置主義の問題ばかりではなく、被告特許庁長官に審決理由を差し替えることを認めると、原告出願者は審決段階であればなしえたはずの補正の機会を奪われるという問題もあることが指摘されている（東京高判平成2・7・31無体集22巻２号457頁［ベーンポンプ］）。また、引用例一に引用例二を組み合わせることにより容易想到性を肯定した拒絶査定不服審判不成立審決の取消訴訟において、被告特許庁長官が引用例一とともに周知技術を挙示しつつ当業者であれば本願発明の構想は容易である旨を主張したのに対し、引用例一と引用例二の組合せにおいて容易想到性を肯定することができない以上、当該主張に関しては、審判手続で改めて出願人である原告に主張、立証の機会を付与すべきである旨を説き、事件を原審に差し戻した判決もある（知財高判平成21・３・25平成20（行ケ）10261［キシリトール調合物］）。

る[36]。ただし、もちろん、かなり迂遠であり、何か便法を考える必要があろう[37]。

本判決は、従来議論されてきた枠組みには従わず、「理由の差替えを、審判段階ではなく、訴訟段階に至ってから特許庁の側が行うことは、審決に理由を付することを義務づけた特許法157条の趣旨にも反するものであり、許されないといわざるを得ない」という説示を積極的に打ち出しており、注目すべきであると思われる。

では、特許法157条の理由付記を理由に説示を行う判旨Ⅱ前段は、いかなる意味を有するのであろうか。

まず、特許法157条の内容についてみてみると、審決があったときは審判手続は終了する（157条1項）とされ、さらに、審決は所定の記載事項を記載した文書で行う（157条2項）とされており、特に、審決には審決の理由を示さなければならないこととされている（157条2項4号）。その趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保し（恣意抑制機能）、当事者が審決取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与え、審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすること（不服申立て便宜機能）にあ

[36] 田村・前掲注6）158-162頁を参照。

[37] たとえば、特許庁側の新主張が新たな拒絶理由に相当する場合にも、出願人が補正をするつもりがない場合は、補正の機会を与えるべきことを理由に差し戻されるのは出願人にとってはありがた迷惑な話である。出願人の補正の意思をどのように確認するのかという問題がある（田村・前掲注6）161頁を参照）。裁判例の中には、相違点二につき当業者が容易に想到しえないとして、相違点一について判断するまでもなく無効審判請求を不成立とした原審決に対し、侵害訴訟が別途継続していることを勘案し、特許庁と裁判所の間の無用な事件の行き来を防ぐために当事者に相違点一についても審理判断することを告げたうえ、その確認を得たうえで、相違点二に関する審決の判断は誤りであり、相違点一についても当業者が容易に想到しえたと判断し、原審決を取り消した判決がある（知財高判平成17・10・6平成17(行ケ)10366［炭酸飲料用ボトルの製造方法］）。補正の機会を奪われるという一事をもって、一律に審判手続に差し戻す必要はないものと解すべきであり、より柔軟な制度の導入も併せて検討する必要がある。塚原朋一「審決取消訴訟の審理の範囲」金融・商事判例1236号109頁（2006年）を参照。

ると解されている[38]。

確かに、当初の処分に十分な理由が付記されるならば、理由付記の二つの機能（恣意抑制機能及び不服申立て便宜機能）は実現されているといえる。理由の追加を認めるという点に関しては、最初の段階でさし当たり何らかの理由を付記しておけば足りるとなってしまい、恣意抑制機能が損なわれるのではないかという問題や、別の理由を後に持ち出されるとなると、相手方の不服申立てにも支障が生じるのではないか、という疑問もぬぐえないが[39]、他方で、原告ができるだけ早期の開示を求めているとすれば、

[38] 最判昭和38・5・31民集17巻4号617頁、その後の判例においても繰り返し引用されてきた（最判昭和51・3・8民集30巻2号64頁、最判昭和54・4・19民集33巻3号379頁、最判昭和60・4・23民集39巻3号850頁）。塩野宏「理由のない行政処分はない」室井力＝塩野宏編『行政法を学ぶ(1)』（有斐閣・1978年）255頁、同「行政処分と理由の付記」塩野宏＝原田尚彦『演習行政法』（有斐閣・新版・1989年）65頁は、理由付記のこのような働きを、「恣意抑制機能」、「不服申立て便宜機能」と呼び、さらに相手方の納得を得るためという点を「説得機能」として付け加える。この理を追認した判決として、判断の結論を示すのみでその根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示しない審決は違法であると述べるものがある（最判昭59・3・13判時1119号135頁・判タ527号97頁［非水溶性モノアゾ染料の製法］は、「当該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の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由のない限り、……審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要する」と説き、引用例の発明と成分の置換が容易であり、生成染料も同程度の価値のものであるということを結論的に示すにとどまった審決を違法であるとした）。その後の下級審では、本願発明と引用例一との相違点二を架橋するために用いた引用例二は「2本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件としており、相違点一を架橋するために用いた周知例と相反するにもかかわらず、その点の矛盾に対する合理的な説明がなされていないことを理由として、同号違反を肯定する判決がある（知財高判平成21・7・29平成20(行ケ)10338［ダイセット］）。判旨では「本件における審決書に記載された具体的な理由は、特許法157条2項が審決書に理由記載を求めた趣旨、すなわち、審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣旨に照らして、十分な説示がされているとはいえない。」とも示した。

[39] このような行政手続法上の理由提示義務の意義を重視し、訴訟における理由の追

理由の追加を認め、最初の訴訟で一挙に解決する方が望ましいのではないか、とも考えられる[40]。

この点、行政法一般理論において、理由付記が必要とされている場合には、処分の性質、内容を検討したうえで決せられるべきであり、理由付記が義務付けられている場合には必ずしも一律に理由の差替えができないわけではない[41]。不利益処分の場合には理由の差替えを認めず、申請拒否処分については差替えを認めるという立場が有力に説かれている[42]。特に、申請拒否処分については、申請人にとっての不利益は、拒否処分がなされたことではなく、求める処分がなされないことであるので、処分を取り消してやり直させるよりも、訴訟の中で当該申請に係る論点を一挙に解決する方が通常は合理的であるから、根拠法条、根拠事実いずれも差替え可能とみるべきである[43]。

最高裁は、青色申告に係る更正処分について理由の追加が許されるかが

加・差替えを否定する学説が導かれると思われる。高橋滋『行政手続法』(ぎょうせい・1996年) 430頁、交告・前掲注7) 62-63頁を参照。さらに、原告の利益保護のために特別の手続上の保護が定められている場合には(たとえば、行政手続法は、一定の重大な不利益処分について、かなり慎重な聴聞手続を設けている。そこで、聴聞手続が採られた場合については、聴聞の対象と異なる事実により処分をしようとすれば、行政庁として新たな聴聞手続を開始しなければならない、とされている)、処分理由の差替えはこの手続的保護を奪うことになるので、理由の追加・差替えを認めないことが妥当である(塩野・前掲注8) 159頁、宇賀克也『行政法概説Ⅱ』(有斐閣・第2版・2009年) 220-221頁)。

40 逆に、取消訴訟における紛争の一回的解決を重視し、裁判所の審査を行政庁の判断に優越させるものであろう。村上・前掲注7) 148頁を参照。

41 宇賀・前掲注39) 217-218頁を参照。

42 兼子仁『行政法学』(岩波書店・1997年) 188頁。大貫裕之「行政訴訟の審判の対象と判決の効力」磯部力ほか編『行政法の新構想 Ⅲ』(有斐閣・2008年) 131頁。不利益処分の場合には取り消されると処分がない状態になるという利益があるが、申請拒否処分の場合には取り消しても法益保護が遅れるだけであるという理由による。

43 小早川光郎『行政法講義(下) Ⅱ』(弘文堂・2005年) 211頁。申請拒否処分固有の問題につき、石崎誠也「申請拒否処分における処分理由の追加・変更について」法政理論37巻1号(2004年) 1頁以下を参照。

争われた事案[44]で、「一般的に青色申告書による申告についてした更正処分の取消訴訟において更正の理由とは異なるいかなる事実をも主張することができると解すべきかどうかはともかく」と述べて一般的な判断は留保しつつ、本件の事実関係の下で処分理由の差替えを認めても「原告に格別の不利益を与えるものではない」ことを根拠に理由の差替えを認めている。処分理由の差替えの可否については、当該処分制度の仕組みに即した考察が必要であり、本件の争点についていえば、理由付記制度の趣旨と訴訟経済上の考慮という二点のバランスをいかにして図るか、ということになろう[45]。

次いで、情報公開拒否処分が争われた事案[46]では、情報公開条例に関して初めて理由付記の趣旨は後行の訴訟での理由の追加を排除するものではないとした。特段の制限なく理由の差替えを認めた前掲判決の射程について、一般的に広く肯定する見解が有力である[47]。理由の差替えを認めなければ慎重考慮機能はより高まることになるが、それが直ちに原告の救済につながるとまではいえないことを考えれば、このような立場もとりえないところではない[48]。

44 最判昭和56・7・14民集35巻5号901頁[青色申告更正処分事件]。水野忠恒＝中里実＝佐藤英明＝増井良啓編『租税判例百選』(有斐閣・第4版・2005年) 236頁[角松生史]、小早川光郎＝宇賀克也＝交告尚史編『行政判例百選Ⅱ』(有斐閣・第5版・2006年) 396-397頁[藤谷武史]を参照。

45 小早川＝宇賀＝交告・前掲注44) 397頁[藤谷武史]を参照。

46 最判平成11・11・19民集53巻8号1862頁[逗子市情報公開事件]。

47 この判決の調査官解説は本判決の射程について次のように述べている。「理由付記を要請する規定が常に処分理由の差替えを許さない趣旨を含んでいるとの考え方を採らないものであることは明らかであり、理由付記規定の目的は理由を付記させること自体をもってひとまず実現されると考え、理由の差替えを制限すべき他の根拠を探索して結論を導いた点は、他の条例の規定の解釈においても参考になるところがあろう。」「以上のようにみてくると、本件の処分理由の差替えに関する判断は、本件条例と同様に理由付記を求める規定の下における処分理由の差替えの拒否について、重要な示唆を与えるものということができるであろう。」大橋寛明[判解]『最高裁判所判例解説民事篇平成11年度』(法曹会・2002年) 830頁以下を参照。島村健[判批]法学協会雑誌118巻10号1640頁(2001年)も同旨。

48 島村・前掲注47) 1636頁を参照。

以上のことから、理由付記が法律上要求されているとの一事をもって、一般的に処分理由の差替え制限を導くことは困難であると考えられる。結局のところ、この問題は、理由付記を定める個別法の規定が処分理由の制限の趣旨までも含むといえるかという個別法の解釈問題によって裁判と行政の役割分担に帰着する問題であると解される[49]。

よって、特許法特有のものとして、審決に理由付記を要求する特許法の規定の趣旨目的に付記理由以外の処分理由への差替えを封じる趣旨までも含まれているかどうかが問題となりうるが[50]、「特許法の関係各規定を精察しても、一般的な理由付記規定を超えてこのような効果まで導く特別の条項等の根拠があることを窺わせるものは見出し難い。また、一般に理由付記の趣旨目的としては、前述処分庁の判断の慎重・合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えることにあるものとされるが、特許審決についてこれらの趣旨目的を最大限考慮に入れても、これらの趣旨目的は理由付記規定により要求される程度の理由が付記されていれば十分達成されるものであり、これを超えて、通常の行政訴訟以上に、処分理由の差替えまでをも封じなければこの趣旨目的が図られないと解すべき根拠があるとは考え難い」[51]。案件の処理をもう一度特許庁にやり直させるのが、裁判所と特許庁の役割分担の観点からみて、適切な場合（すなわち、特許庁の公益実現責務が前面に出ている場合）には差替えは認められないが、当初の審判前置主義の制度根拠が成り立つか否かという判断をせずに直ちに処分を取り消して案件の処理をもう一度特許庁にやり直させることが、逆に紛争解決の迅速性を

[49] 大貫・前掲注42）131頁を参照。

[50] たとえば、高林・前掲注24）147頁は、審決取消訴訟において新主張、新証拠の提出を禁ずべき理由として、「審決は、それを『前審』と称することが妥当かどうかは別として、職権行使において独立の審判官により、訴訟手続に準じた厳格な手続によって審理され（特145条以下）、審理の結果の結論が審決書にまとめられ、審決書には結論に至った理由が記載されなければならない」、「審決が、……準司法手続ともいうべき厳格な手続によってなされ、しかも審決には理由を付さなければならないということは、その取消訴訟において、実質的に理由の変更を認める結果になる新主張、新証拠の提出禁止の理由を根拠付けるのに十分である。」と論ずる。

[51] 大渕・前掲注5）320頁を参照。

犠牲にし、かえって、処分理由の差替えを封じない方が、訴訟の一回的解決が図られ訴訟経済に資するとも考えられる。

四．特許審決取消訴訟における審理範囲―本件事案との関連で

以下では、本件の具体的な事案に立ち入りつつ、さらにそれを検討したい。

まず、事実認定の中身それ自体には、評釈者が立ち入るべきではない。しかしごく外形的な観察のみからも、本判決には、顕著な特徴を見出すことができる。[事実]の欄に記したとおり、本件審決は、本件発明が第一引用例とも第二引用例とも少し異なることを前提としつつ、両者の組合せに想到するのは当業者にとって容易だとして、本件発明の非容易推考性を否定した。ところが、本件原出願後に頒布されたものであることについて当事者間に争いがない引用例二に記載された事項を、引用例一に採用することによって、容易に発明をすることができたと判断した本件審決には、特許法29条2項の適用を誤った違法があることは、明らかである。本件審決のような、非容易推考性の判断に用いる刊行物の頒布の日を誤るという、いわば基本的な誤りは、従来ほとんどみられないところ、審判としては別の文献を探すか、あるいは別の理由付けを考えるべきだったであろう。しかし審判では、引用例二を用いて判断してしまい、審決取消の裁判に至ってから、アルミニウムに対する反射率が低い波長域を述べた文献や、当該波長域の発光スペクトルを持つ半導体レーザを開示した文献（乙1～3）を挙げて、これらがある以上、いずれにせよ周知技術を使って置き換えただけであるから結論に誤りはないというような主張を行っている。こうした特許庁のやり方は、ただ単に極めて簡略だというだけではなく、甚だ杜撰なものだったといわざるをえない。それをそのまま受け止め本件発明に非容易推考性を認めていないというやり方が、非常に座りの悪い解決であることは否定できないと思われる。そして、本判決について考察するに当たっては、事案の性格がこのようなものであることに、十分留意しなければならないと考えられる。

次に、それでは、本件をどう解決すべきであったのか。以上の点を念頭に置きつつ、判旨についてさらに考察を進めよう。

①従来非容易推考性の有無については通常次の手順で進められる。すな

わち、まず、評価する発明と最も近接した公知技術(刊行物の場合が多い)を基本の公知技術として選択し、発明と基本の公知技術の一致点、相違点を明らかにする。次に相違点を教示する他の公知技術あるいは周知技術を基本の公知技術と組み合わせることにより、発明に到達することが容易か否かを判定する[52]。

実際に、非容易推考性欠如の無効理由あるいは拒絶理由の構成として、主たる公知技術に周知技術を組み合わせる審決、判決は非常に多い。その場合において、相違点につき、特に証拠を引用することなく、技術常識により公知技術を発明の構成に変更することが容易か否かを判断することもある。一般論として、主たる公知技術との組合せに際し、通常の公知文献よりも、周知技術の方が容易に組合せ可能とされる傾向もある[53]。そして、通常の公知技術か、周知技術かで法律的効果に相違が生じる[54]。

[52] 前田健＝小林純子「進歩性判断の法的な構造」パテント63巻7号120頁(2010年)を参照。

[53] たとえば、知財高判平成17・9・30判時1904号47頁[一太郎大合議]は、特許発明の「アイコン」使用の点が、主たる公知技術では「メニューアイテム」であったという相違点につき、どちらも周知技術であったと認定のうえ、「所定の情報処理機能を実行するための手段として『アイコン』又は『メニューアイテム』のいずれを採用するかは、必要により当業者が適宜選択することのできる技術的な設計事項である」として、特許発明の非容易推考性を否定した。知財高判平成23・3・3平成22(行ケ)10146[歯間クリーナの製造方法]は、大きな製品の製造に関する周知技術を、歯間クリーナという小さな製品の製法に適用することも、技術それ自体を取り上げるべきで、阻害事由には当たらないとした例である。知財高判平成23・3・8平成22(行ケ)10273[包装用アルミニウム箔]は、通常の公知技術の組合せについては、示唆ないし動機付けが必要としつつ、「慣用技術等にすぎないような場合には、必ずしも動機付け等が示されることは要しない」と述べている。増井＝田村・前掲注6)74頁を参照。

[54] たとえば、特許庁の審判段階で審理されなかった証拠であっても、周知技術の立証のためには訴訟段階で提出できるという取扱い(東京高判平成13・11・1特許ニュース10719・10720・10721[炭素コーティングボトル])、審決前に周知技術の文献を特許権者に通知しなくても違法ではないとする取扱い(東京高判平成14・11・12特許ニュース11026[電動工具])、また、出願当時の技術水準を立証するためには出願後の刊行物によって差し支えないという裁判例がある(最判昭和51・4・30判タ360号148頁[気体レーザ放電装置])。増井＝田村・前掲注6)74頁を参照。

本件審決は、引用例二に、相違点二に係る本願発明の構成（アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ）が開示されていると認定したうえで、引用例二に開示された上記半導体レーザを採用することが容易であるという論理を展開したものであるが、本判決においては、引用発明一における短波長レーザであるエキシマレーザは、アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、波長0.8μm付近の発光スペクトルを持たないうえに、半導体レーザとは異なる種類のレーザである。このようなエキシマレーザを、「アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザ」という、種類の異なる短波長レーザに置き換える点の容易想到性を判断するに際し、引用例二に代えて周知技術で置き換えるという理由の差替えが許されないと判示した。

この論理構成は、一見すると従来の一般論、すなわち、主たる公知技術との組合せに際し通常の公知文献よりも、周知技術の方が容易に組合せ可能とされる傾向であることとの整合性がないように思われるが、実際のところはそうでもない面もあると考えられる。

従来の論理をみてみると、周知技術の引用にも制限が存在していることがわかる。たとえば、周知技術の組合せにつき、組合せの動機付けをどの程度要求するかが問題になる。発明に対し、最も厳しい見解は、同一技術分野に属する公知技術であれば、特段の阻害事由がない限り組合せ容易とするが、これに対して、技術分野の同一に加え、課題の共通性、手段の近似性などから、周知技術を組み合わせる動機の存在について積極的理由付けを要求する立場もある[55]。

本判決は、本願発明においては、相違点二に係る短波長レーザの構成が、課題解決のための本質的な部分であると解される(短波長レーザとしては半導レーザを使用することができ、レーザの代わりにLEDを使用すること

[55] 平成20年頃から、裁判所の非容易推考性の判断において、動機付けの検証が重視される傾向がみられる。たとえば、知財高判平成21・1・28判時2043号117頁[回路用接続部材]がある。その後も非容易推考性の判断について、緩やかな基準を採用する裁判例が多くみられた。

もできる。被加工物がアルミニウムである場合、0.8μm付近に反射率の低い波長域があるため、0.8μm付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザやLEDを選択することが有利である)。基本の公知技術（第一引用例）と本願発明の相違点が本質的な部分であるというに足りる程度であれば、本件のような特許庁側から追加の乙号証拠が提出され、容易に周知技術により本件発明の非容易推考性を否定することは困難であると思われる。さらに、引用発明と本願発明では種類の異なるものであること（引用発明一における短波長レーザであるエキシマレーザは、アルミニウムに対する反射率が低い波長域である、波長0.8μm付近の発光スペクトルを持たないうえに、半導体レーザとは異なる種類のレーザである）を踏まえると、非容易推考性を判断する際に、引用例に代えて、あるいは引用例に加えて新たな周知技術を援用して容易推考を主張することは慎重に考えるべきではないか[56]という裁判官の心証が存在していたと読めないわけでもないと思われる。

②従来の議論として、単に技術水準を知るとか刊行物の記載内容を明らかにするという類のものと別に、非容易推考性そのものに関わる周知技術の文献を審判段階と訴訟段階で差し替えることは、新たな拒絶理由を示すことと変わりはないから、補正の機会のない審決取消訴訟において許されるものではないとされてきた[57]。しかし、技術常識であれば当業者にとって広く受容されているものだから、出願人に新たな補正等の応答の機会を与える必要がないとも考えうる。ただし、技術常識を用いるのであれば、その技術自体は当業者にとって周知なものだったとしても、相違点判断の論証の過程は、一般には、審決の理由に表れていたものと全く異なったものになる。こうした考えを踏まえると、本判決は、審判段階ではなしえたはずの補正の機会を奪われるという理由ではなく、あえて、判旨Ⅱ前段で審決に理由を付すことを義務付けた157条の趣旨に反することを理由に挙げつつ、従たる引用例二に代えて、取消訴訟段階で周知技術を持ち出すことを許さない旨判示したものとして、その理論に一応の説明を与えること

[56] 竹田稔＝永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会・2003年）152-154頁。

[57] 東京高判平成2・7・31無体集22巻2号457頁［ベーンポンプ］。

が可能である。

しかし、本件裁判所の判断においては、こうした説示自体に矛盾したところがあると思われる。判旨Ⅲが示すように、審決取消訴訟段階で特許庁が挙げた文献（乙1～3）は引用例二を置き換えるには不十分であるという判断がある。そうなると、本判決は引用例二を文献（乙1～3）で置き換えることができないので、最判昭和55・1・24民集34巻1号80頁［食品包装容器］とも同視できず、差し戻さなければならないという論理を構築しているが、仮に審決取消訴訟段階で特許庁が挙げた文献（乙1～3）は引用例二と同等とすれば、審決取消訴訟で提出された周知技術が審決の判断を受けていた技術的事項に関わる場合には、審判前置主義の趣旨に鑑みて、裁判所が取り扱うことができる場合があろう。そのような場合には、事件を審判手続に差し戻さずとも、審判前置主義の趣旨に反することはない。だが、特許法157条の理由付記の規定に違反している以上、むしろこちらの理由で直ちに差し戻さなければならないこととなる。理由付記が法律上要求されているとの一事をもって一律に差し戻すという論理構成と、本件裁判所で実際に使われた判断枠組みの矛盾が呈露されたといわざるをえない。

さらに、それによって審判を無限定に覆しうるものとするならば、かえって、訴訟の一回的解決が図られ訴訟経済に資するメリットが損なわれ、そもそも審判前置主義制度を設けた趣旨が没却されてしまうといわざるをえない。先のような理由付記の二つの機能（恣意抑制機能及び不服申立て便宜機能）が存在するとしても、そのことから直ちに、一律に差し戻すという論理構成を認めることは、妥当とはいえない。そして、その説示の意義はただ本件のような特殊な事例判決に対する態度を表しているものに過ぎないと思われ、一般論として通用しうるものではないと考えられる。

③判旨Ⅱ後段で本判決は「審決取消訴訟において、審判の手続で審理判断された刊行物記載の発明との対比における非容易推考性の有無を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続には現れていなかった資料に基づき当業者の特許出願当時における技術常識を認定し、これによって同発明の持つ意義を明らかにすることは許されるとしても……」として、前掲最判［食品包装容器］の論理を認めつつも、結局、本件の場合

には、「刊行物記載の発明と公知技術との組合せにより容易に発明できたという理由を技術常識の名の下に刊行物記載の発明から容易に発明できたという理由に差し替えることが許されるとまで解することはできない」として認めなかった。

ただしこの説示の論理には飛躍があると思われる。確かに、公知技術と特許発明を対比するために必要とされる技術常識の主張・立証が常に許容される理由は、あくまでも、審判において審判官は技術常識を前提にして判断を下しているのであるから、技術常識を証明する技術は審決において示されていなかったとしても、すでに審決の判断の前提とされていたものであるからである。そのような場合には、事件を審判手続に差し戻さずとも、審判前置主義という制度的な趣旨に反することはないという前掲最判［食品包装容器］の論理を正当化できる。しかし、本件のように技術常識の名の下で、審決で審理判断されなかった技術的事項が直接に取消訴訟段階で判断されることは審判前置主義制度の趣旨を潜脱しているという側面があることが否定できないだろう。とはいえ、取消訴訟段階で挙げられた周知技術を、どのような場合において技術常識の名の下でなされたものとみなすのかという点に関しては、かなり規範的な判断にならざるをえないと思われる。本判決において、この問題に関する論証が省かれたのではないかという疑問が生じうる。

思うに、訴訟段階で周知技術を持ち出すことが許される場合はかなり限定的なものとなり、その際の究極的な決め手は、審決で当然の前提とされていたために、審決で審理判断されたと理解することができる場合に限られることになろう[58]。他方で、こうした技術常識を示すために主張された新たな技術的な主張に関しては、裁判官が自ら判断するか、それとも特許庁の判断を受けるために審判手続に差し戻すか、という判断を事案毎に裁判所に委ねることとすべきであるといっても、判決の抽象論だけを抜き取っても、そこから受け取るイメージが各人様々となるために生産的な議論となりにくく、さらに、裁判所のフリーハンドだけに委ねられてしまいかねない以上は、なるべく具体的事件を素材に事案を類型化し、明確に分岐点を示す必要があると思われる。

[58] 増井＝田村・前掲注6）291頁を参照。

そもそも一般論として、技術常識の使用方法には、大別して二つある。一つは、相違点の判断や本件発明、引用発明の認定の際に、当業者の知識内容として参照し、解釈や判断の基礎として用いる方法である。もう一つは、相違点の判断において、従たる引用発明と同様に、相違点を埋めるものとして参照するものである。前者に関しては、前掲最判［食品包装容器］の論理の射程内と思われるが、後者に関して、ある技術的思想の相違点を埋めるために参照している時に、それが単なる従たる引用発明ではなく技術常識であるとされると、審判段階においては新たな拒絶理由にはならず、裁判段階においては、新たに提出されたことは審理範囲違反になりうるとされることがある。そして、使い方によって法律的効果に相違が生じる。この分岐点は単に概念的に捉えられることではなく、実際に判断しやすいメルクマールが存在すると思われる。

本判決は、本願発明においては、相違点二に係る短波長レーザの構成が、課題解決のための本質的な部分であると解され、相違点二により別個の技術効果が認められながら、引用例二に代えて、相違点二を埋めるために訴訟段階で周知技術を持ち出すことが許されなかったという判断が興味深いところであると思われる。審判段階で本願発明と主たる引用例の相違点を認定し、この相違点は課題・機能・作用の面からみるとかなり本質的な部分とみなされれば、容易に周知技術によって埋められることが難しいと思われる。そして、こうした判断が審判段階ではなく、取消訴訟段階でいきなり提出されることは、自己の専門外の事項につき裁判所が判断を強いられることになり妥当とはいい難い。また同時に、審判前置主義という正確かつ安定した判断を担保する制度の趣旨も著しく損ないかねない。

さらに、判断のテクニックとして、一般的に審判段階で本願発明と主たる引用例の相違点がすでに認定されている場合が多いので、裁判所としては判断しやすい面もある。そして、周知認定に係る技術が発明の構成要件のうちで（特に相違点の位置付けというもの）重要な部分であるかは実際の判断のメルクマールとして妥当だと思われる。

以上のことをまとめると、相違点が課題・機能・作用の面からみるとかなり本質的な部分とみなされれば、容易に周知技術によって埋められることが難しく、取消訴訟段階でいきなり提出されることは認められない場合が多い。他方で、相違点が課題・機能・作用の面からみるとかなり軽微な

差異であるか、あるいは、相違点の判断や本件発明、引用発明の認定の際に補助的な場合であって、当業者の技術水準を知るため、もしくは技術水準を元に刊行物記載の発明の意味を確定するためという際には、周知技術を示す証拠を新たに提出することが許される、と取り扱われている。そして、本判決から示唆された分岐点は妥当であると思われる。この点につき、従来はっきり論じる文献や裁判例は見当たらないところ、本判決を契機に今後十分な議論がなされることが期待される。

④最後に、一般論として、引用例とするものが特許出願前のものでなければならないということと、発明の非容易推考性の有無を判断するに当たり、出願当時の技術水準を出願後に頒布された刊行物によって認定し、これにより非容易推考性の有無を判断することとは、別個の事柄である[59]。後者については、そのこと自体は、特許法29条2項の規定に反するものではない[60]。

この点、本件において、出願後に出てきた文献を「出願当時の技術常識」なるものであったと推定し、それを使って拒絶するといった拒絶理由に対抗できるかについては疑問が生じるところである。そもそも、技術は同一でも公知となった日時が異なる場合が問題となるが、日時が異なるからといって技術が同じであることが裁判所にとって明らかである場合には、逐一、審判手続に差し戻す必要はなく、審決取消訴訟内で判断できると考えることを原則とするべきであろう[61]。しかし、同じ技術であるか否かを判別するために専門的知識を要するような場合には、結局、差し戻すほかない。

本判決の判旨Ⅲもこの判断をしたと思われる。審決取消訴訟段階で特許庁が挙げた文献（乙1～3）は引用例二を置き換えるには不十分という判断がある。しかし、こうした判断がかなり形式的に行われ、すなわち、文言上からみて、書かれた個々の技術要素を開示しただけの文献群で置き換えるのは同等ではないと示され、やはり同じ技術であるか否かを判別するために専門的知識を要するような場合には、特許庁に差し戻すほかないという立場が採られていると思われる。

[59] 判時2120号98頁（2011年）を参照。

[60] 最判昭和51・4・30判タ360号148頁［気体レーザ放電装置］。

[61] 田村・前掲注6）173頁を参照。結論同旨、小酒禮「特許関係審決取消訴訟」鈴木忠一＝三ケ月章編『新・実務民事訴訟講座10』（日本評論社・1982年）244頁。

［付記］本稿は、北海道大学法学研究科田村善之先生の知的財産法ゼミにおいて報告した内容に、加筆修正したものである。本稿の執筆という貴重な機会を頂き、脱稿に至るまで懇切丁寧なご指導を頂いた田村善之先生に、厚く御礼を申し上げる。また、2012年1月6日・7日に北海道大学で行われたシンポジウム「特許審判・審決取消訴訟手続と行政法学」では、本稿に基づき報告をさせていただく機会に恵まれた。同席上ではコメントを務めた北海道大学法科大学院在籍・弁理士の高橋正憲先生、さらに、田村善之先生をはじめ、本学の吉田広志先生、神戸大学の興津征雄先生、九州大学の原田大樹先生、名古屋大学の鈴木將文先生、國學院大学の中山一郎先生、明治大学の金子敏哉先生、弁護士の時井真先生から貴重なご意見・ご教示を受けることができた。その他、校正の段階では、同法学研究科グローバルCOE研究員の髙橋直子さん、博士後期課程の比良友佳理さんから日本語の添削等を通じて様々なご教示を頂いた。この場をお借りして皆様に感謝を申し上げる。