

# 審決取消訴訟における新証拠提出範囲の検討： 裁判例の類型的整理

高 橋 正 憲

## 第 1 序

審決取消訴訟における審理範囲については最高裁大法廷昭和51年3月10日判決・民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕が存在し、また、審決取消訴訟における新証拠の提出についても最高裁昭和55年1月24日判決・民集34巻1号80頁〔食品包装容器〕が存在する。前掲〔メリヤス編機〕及び前掲〔食品包装容器〕はいわゆる制限説<sup>1</sup>を前提としている。これに対しては、学説においては、批判的考察も展開されているが<sup>2</sup>、最大判の実定法上の根拠は別として、これが判例法として機能していることには変わりはなく<sup>3</sup>、現在に至るまで同大法廷判決を基礎として、審決取消訴訟の審理は行われている<sup>4</sup>。したがって、最高裁判例に違反しない範囲の新証拠の提出の範囲を探る上で、前掲〔メリヤス編機〕以後の裁判例の分析が重要であろう<sup>5</sup>。

---

<sup>1</sup> 審決取消訴訟で審理できるのは審判で審理判断された事項に限るとする説である。

<sup>2</sup> 大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣・2003年）は、比較法的考察、一般行政法との対比、及び審理迅速化の点から、最大判に対する批判的考察を展開する。

<sup>3</sup> 塩月秀平〔第4章審理範囲〕竹田稔＝永井紀明編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会・2003年）124頁。

<sup>4</sup> 三村量一〔審決取消訴訟の審理範囲〕『知的財産法最高裁判例評釈大系〔I〕特許・実用新案法』（小野昌延先生喜寿記念刊行事務局編・2009年）52頁。

<sup>5</sup> 審決取消訴訟の審理範囲については、多数の論文が存在し、先行的な論文としては、瀧川徹一『特許訴訟手続論考』（信山社・1991年）、高林克己『特許訴訟—その理論と実務—』（発明協会・1991年）がある。また、歴史研究・比較法研究を含めた

また、これまで審決取消訴訟の審理範囲についての下級審裁判例を検討している文献は存在したものの<sup>6</sup>、詳細に類型的に整理されているとは言い難い状況であり、審決取消訴訟の新証拠の提出について実務においても予測可能性が必ずしも十分とは言えない状況であった。

そこで、本稿では、前掲[食品包装容器]の射程を探ることを目的とし、前記最高裁判例以後の裁判例を詳細に類型的に整理することにする。

まずは、裁判例の整理を行う前に、従前の考え方、最高裁の判断を簡単に確認しておこう。

---

包括的研究として、大渕・前掲注(2)がある。さらに、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)の議論がなされ、決定プロセスとしての市場・立法・行政・司法の役割という議論が展開されている(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)123頁以下を参照)。近時は、特に、「通過点としての特許権」との理論枠組みが提示されている(田村善之「特許権と独占禁止法・再論—権利 vs. 行為規制という発想からの脱却—」日本経済法学会年報32号53~75頁(2011年))。近時の判例評釈として、張鵬「特許審決取消訴訟における審理範囲」知的財産法政策学研究38号147頁以下(2012年)を参照。

<sup>6</sup> 例外的に裁判例を網羅的に紹介するものとして、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』[第4版](有斐閣・2012年)289頁以下があるが、類型的な枠組みが示されているとまでは言い難いものであった。その後、刊行された田村善之＝時井真『ロジスティクス知的財産法Ⅰ』(信山社・2012年)182頁以下では、「①審判手続きにおいて公知技術Aに基づく新規性喪失の有無が現実争われ、審理判断された場合、審決取消訴訟において、公知技術Bに基づく新規性喪失を主張することはできない、②審判手続きにおいて公知技術Aに基づく新規性喪失の有無が現実争われ、審理判断された場合、審決取消訴訟において、公知技術Aの当業者にとっての意味を確定するために技術常識 $\alpha$ を参酌したり、公知技術Aと特許発明との相違点を架橋する周知技術 $\beta$ を主張することは可能である、③もっとも、明示又は黙示にも審決の判断を受けていない技術的事項が、当業者の技術常識として主張されることにより、新しい引用例に相当する技術的事項となる場合には、審決取消訴訟段階で新たにその提示を許されるわけではない」が示されているが、抽象的な記述にとどまっておろ、具体的な裁判例においてこれらの分類がどのように展開されているのかということに関する言及に乏しいという憾みがあった。たとえば、特に不明確な②と③の間の境界については、個別の裁判例を事案との関係において分析すると、後述するように、補強型と特許性本質型という分水嶺が存在することが浮かび上がる。

## 1. 従前の考え方

審決取消訴訟の審理範囲を、いかに解するべきか。条文上、審決取消訴訟の対象は「審決に対するもの」(特許法178条6項)と記載があるのみで問題となる。これについて、従前、以下のような考えがあった。

### ①審理範囲に特に制限がないとする説<sup>7</sup>

この説は、審決取消訴訟を通常の行政処分取消訴訟(行政事件訴訟法3条2項)と同様に考えるものである。つまり、抗告訴訟としての取消訴訟の訴訟物は処分の違法性一般であり、この原則は審決取消訴訟にも妥当するから、審決取消訴訟においても、処分に存在する一切の違法事由を主張できるとするものである。

### ②審決取消訴訟にも実質的証拠法則の適用を認める説<sup>8</sup>

この説は、特許法には独占禁止法80条のような実質的証拠法則を認める明文はないものの、特許審決も独立権限を有する行政機関が法定の諮問機関として法定の審問手続を経て下す確定的な行政処分確定力を伴うものであることを理由に、実質的証拠法則が類推適用され、裁判所は行政庁の認定が実質的証拠の裏付けを有するかどうかを審理しうるとどまるとする。

### ③審決取消訴訟の特質から審理範囲に限界があるとする説<sup>9</sup>

この説は、審判と訴訟の手續構造、裁判官の負担軽減及び178条6項の趣旨等を根拠に、審判において争われた特定の具体的な公知技術の範囲においてのみ審決取消理由として主張することができるとする説である。この説を、後述の最高裁判例は採用した。

---

<sup>7</sup> 最判昭和28・10・16行裁例集4巻10号2424頁〔製粉機〕が採用したとされる立場である。

<sup>8</sup> 兼子一〔審決の司法審査〕『民事法研究 第3巻』(酒井書店・1969年)19～28頁、渋谷達紀『知的財産法講義I』〔第2版〕(有斐閣・2006年)96頁。

<sup>9</sup> 最高裁大法院昭和51年3月10日判決・民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕が採用したとされる立場である。

## 2. 最高裁の判断

### (1) 最高裁大法廷昭和51年3月10日判決・民集30巻2号79頁 [メリヤス編機]

審決取消訴訟の審理範囲について判示した最高裁の大合議判決である。

旧法下の特許無効審決に対する抗告審判の請求を不成立とした審決の取消訴訟において、原判決が右無効審決を取り消したが、その際に被告主張にかかる特許を無効とすべき事由のうち特許庁の審理判断を受けていない事由（その中には審判段階において既に被告が主張していたものと、審決取消訴訟において新たに主張したものが含まれている。）については判断を控えたところ、被告が上告した。

最高裁は、「無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであっても、例えば、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ものと解さなければならない。

以上の次第であるから、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ものといわなければならない」と判示した。

この大法廷判決によると、特許無効審判審決に関する審決取消訴訟においては、その審理範囲は、特許庁が審判及び審決において対比した公知事実（具体的な文献）毎であることを明らかにした。そして、この判旨の抽象論は拒絶査定不服審判にも妥当すると理解されている<sup>10</sup>。

なお、この判例により審決取消訴訟における審理範囲に関しては最高裁の見解が定まったものと評価される<sup>11</sup>。

---

<sup>10</sup> 田村善之『知的財産法』[第5版]（有斐閣・2010年）236頁。中山信弘『特許法』[初版]（弘文堂・2012年）280頁は、査定系の審判では当事者系審判とは別異に取り扱うべきとの見解を述べるが、査定系の審決取消訴訟では、補正の機会が確保されていないのであるから、出願人保護の観点から当事者系を別異に取り扱うべきではないと解される（田村・前掲237頁）。

<sup>11</sup> 三村・前掲注(4)52頁。

## (2) 最高裁昭和55年1月24日判決・民集34巻1号80頁〔食品包装容器〕

前掲〔メリヤス編機〕の下でも、審決取消訴訟において一切の新証拠の提出は認められないわけではない。これについて、判断を示したのが前掲〔食品包装容器〕である。

実用新案の無効審決中において容易推考性の基礎となった引用例の意味を確定するために、原判決が、取消訴訟において初めて提出された雑誌を判断の材料として無効審決を維持した点が問題とされた事件である。

最高裁は、「審判の手續において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手續にあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下『当業者』という。)の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定」することは許される、と判示した。

本判決により、審判で審理判断されていなかった公知技術であっても、審判段階で判断された公知技術の意義を確定するために他の公知技術を主張・立証することは許容されることが明らかにされた<sup>12</sup>。

## 第2 裁判例の整理

では、前掲〔メリヤス編機〕及び前掲〔食品包装容器〕後の裁判例はどのような判断を示していたのだろうか。

審決取消訴訟での新証拠の提出の可否の区別基準は、前掲〔食品包装容器〕と前掲〔メリヤス編機〕の判例の文言のみに着目すると、新たな公知文献であるか、又は技術常識の立証のための技術文献であるか、ということになりそうである。しかし、公知文献か技術常識の立証のための技術文献かということは、振り分けが困難<sup>13</sup>であり、明瞭な区別と云えず<sup>14</sup>、その後

---

<sup>12</sup> 田村・前掲注(10)238頁、竹田和彦『特許の知識』[第8版](ダイヤモンド社・2006年)309頁、飯村敏明=設楽隆一『知的財産関係訴訟3』(青林書院・2009年)396頁。

<sup>13</sup> この点につき、『技術常識』は『周知技術』ともいわれているもので、当業者に

広く知られている技術を意味する。『技術常識』あるいは『周知技術』というためには、その技術が記載されている文献等が少なくとも複数存在することが必要であると考えられるが、その中には、教科書に書かれているような、いわば当業者であれば誰でも知っているはずの技術から、必ずしもそれほど知られていない技術もあり、その程度には、幅があるものと考えられる」(森義之[特許に関する審決取消訴訟における新たな公知技術主張の可否—引用例と周知技術—]中山信弘=齊藤博=飯村敏明編『知的財産権 法理と提言』(青林書院・2013年)570頁)ものであり、技術常識が幅のある概念であることにより、これのみを判断基準とすると、その認定は困難であろう。

<sup>14</sup> 本多広和[審決に対する訴え]中山信弘=小泉直樹編『新・注釈特許法【下巻】』(青山書院・2011年)2422頁、塩月・前掲注(3)142頁、吉藤幸朔[熊谷健一補訂]『特許法概説』[第13版](有斐閣・2008年)654頁。また、公知文献か技術常識の立証のための技術文献かということを経験とした場合、特許庁に安易に周知技術との主張をさせ新証拠を不当に提出させる事態を招きかねない。つまり、特許庁が、広すぎる技術分野認定、過度の上位概念化、過度の抽象化、一体不可分構成の分離、作用効果の軽視、課題の軽視等の認定を行うことで安易に周知技術を審決取消訴訟段階で提出しうるのである(特許第1委員会第3小委員会「進歩性が争われた判決の研究—周知技術について—」知財管理63巻7号1031頁(2013年)参照)。裁判例としては、引用例1と引用例2の技術分野が同一の技術分野であるとして周知技術として引用例2の提出がなされたが、技術分野の同一性が否定された事例や(知財高判平成23・10・24平成23(行ケ)10021裁判所ウェブサイト[ヒートシール方法第1])、引用文献に具体的記載のない技術内容を特許庁が「周知技術」と認定したのに対し上記認定は、当該周知例の記載内容を越えて技術内容を過度に抽象化ないしは上位概念化するものであるとともに、示唆や動機付けの存在、課題や解決手段の異同に基づく組合せ想到容易性の判断を省略する手法は不適法であるとした事例(知財高判平成24・1・31平成23(行ケ)10121判時2168号124頁[樹脂封止型半導体装置の製造方法])や、特許庁が論理付けが不十分なまま周知例とした資料につき、周知例と認定した上で、組合せにつき、示唆の有無等を慎重に検討して組合せを否定した事例(知財高判平成23・3・7平成23(行ケ)10214裁判所ウェブサイト[熱応答補正システム])などがある。また、特許庁が技術内容の構成単位を分断して周知技術の主張をすることもありうる(知財高判平成23・6・29平成22(行ケ)10318裁判所ウェブサイト[記録媒体用ディスクの収納ケース])。そして、周知例の提出についても、示唆・動機付けが必要とされる(知財高判平成22・12・28平成22(行ケ)10187裁判所ウェブサイト[伸縮可撓管の移動規制装置]、知財高判平成22・6・29平成21(行ケ)10257裁判所ウェブサイト[リアモータユニット及びその組み合わせ方法])。具体的には、知

の裁判例を詳細に検討する必要がある。

そこで、以下では、審決取消訴訟段階における新たな証拠の提出の可否について判断を示した裁判例について、「新証拠の訴訟における位置付け」という観点から分類し俯瞰する。

## 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)

出願時の当業者の技術水準を知るための新証拠の提出は認められる。

前掲[食品包装容器]は、審判段階において、発泡スチロール製容器の外側を熱収縮性合成樹脂フィルムで全体を被覆し全体を加熱密着する食品包装容器の考案に対して、公知の技術において「包んで収縮する」技術が存在するとの判断がなされた。そして、審決取消訴訟において、新たに提出された収縮包装技術たる周知技術(熱収縮性フィルムに包まれた被包装物をしてシュリンク・トンネルを通過させ包装体全体を加熱する技術)を参酌して、前記「包んで収縮する」の技術的意義は、容器全体を過熱する方法であると認定し、実用新案権者の請求を棄却した。このように、前掲[食品包装容器]は、出願時の当業者の技術水準を知るための新証拠の提出を認めた<sup>15</sup>。

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)は、審判段階で、①タクシー屋上に経営者を示す表示灯と、②運転台からスイッチで点滅できる空車灯と、③回送灯及び④方向補助灯とを設置し、⑤上記表示灯は一括してベルトに収容して、バネ仕掛で取付け取外しができるようにしたことを特徴とするタクシー屋上表示装置の考案に対し、①、②、④、⑤の技術事項については引用例を示し、③は周知技

---

財高判平成21・9・16平成20(行ケ)10433裁判所ウェブサイト[内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置]が、特許法29条1項2項及び50条の解釈から、周知例であれば、拒絶理由に摘示しなくても当然に引用できるわけではなく、①拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修正、②容易性の判断の過程での補助的使用、③関係する技術分野での周知性が高く技術的な理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識としての使用の各場合に限られることを示した点には注意が必要であろう。

<sup>15</sup> 田村・前掲注(10)237頁、飯村=設樂・前掲注(12)398頁、竹田・前掲注(12)309頁。

術ゆえ引用例を示さずに、拒絶審決をした。そして、審決取消訴訟において、③につき、回送灯を備えることが出願時の当業者の周知技術であることを示す新たな証拠の提出の可否が問題となり、裁判所は、「当業技術者にとっては、刊行物をいちいち挙げるまでもないほどの周知慣用の事項について、審決取消訴訟の段階で、これを立証するために補充的に新たな資料を提出することは許される」と判示した。この事例においては、③については、出願時の技術水準によると周知慣用技術であり、技術水準を認定するための新証拠の提出が認められた事例と言えよう<sup>16</sup>。

同様に、当業者の技術水準を知る事例として、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・19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〕がある。

この類型では、出願時の当業者の技術水準が問題となった場合には、それを明らかにするための新証拠の提出を認めるものである。

## 2. 補強型(既に審判で判断された技術事項の意義を明らかにするための証拠の提出)

次の類型は、審決において公知文献に示された技術用語の意義の説明が一定程度はなされたが、それを補強する形で、審決取消訴訟で当該技術用語の技術的意義を明らかにするための新証拠を提出する類型である。この類型も新証拠の提出は認められる。

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）は、審判で審理判断された「圧力ローラー」の技術的な意義を明らかにするために、「圧力定着によつてトナーが流動化された状態を変えること」が記載された新証拠（乙第二号証）の提出が争われた

<sup>16</sup> 増井＝田村・前掲注(6)290頁。

事案において、裁判所は「原告は、乙第二号証は審決に引用されていないから、これを補充して審決を正当化することは不当である旨主張するが、出願当時の技術水準に基づいて特許出願拒絶の理由として引用された刊行物に記載の技術的事項を理解するために審決の引用していない技術文献を参酌することは許されることであつて、これを不当とする理由はない。」と判示した。

また、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〕は、審判で審理判断された第二引用例に記載の「粒状担体」の技術的意義を明らかにするために、審決取消訴訟で「微生物の固定化法としてゲル粒状体中に微生物を包み込むこと」が記載された新証拠の提出の是非が争われた。裁判所は、「被告が本訴において第二引用例に記載された技術内容を正確に理解するための資料として乙第1号証を提出したことは、被告の主張立証に徴して明らかであり、現に乙第1号証は、上記(1)において述べたとおり、第二引用例の記載事項を理解するために当時の周知技術を明らかにするのに役立っているだけであるから、これらの限度で乙第1号証を本訴において証拠として採用することには、何らの妨げもない」と判示した。

同様に、技術的意義を明らかにするために新証拠の提出を認めた事例として、東京高判平成7・7・11判例工業所有権法〔2期版〕789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)がある。

なお、新証拠・新主張が補強にあたるかは実質的に審判で審理されたかにより判断される。知財高判平成25・4・11平成24(行ケ)10214裁判所ウェブサイト〔電子メッセージアクセス制御方法〕は、審決の一致点・相違点の項のみをみると、本件と引用発明とが相違する点として「本願発明は、インバウンドメッセージに関連したセキュリティー状態を決定するために、『送信者識別子及び受信者識別子』を用いているのに対し、引用発明は、該セキュリティー状態を決定するために『受信者識別子』を用いているものの、『送信者識別子』を用いていない」(相違点2)点が、挙げられている。そうすると、この点のみを前提とすると、審決取消訴訟で送信者識別子を用いることについて主張をすることは、審決で審理判断されていない事項についての主張であるとして、認められないかのようなのである。

しかし、審決の実質的判断である「6. 判断」「6-1. 相違点1及び2について」の項をみると、審決は、「刊行物記載発明において、『add ueda.from.friends if (From: friend1@his.domain | From: friend2@her.domain)』という構文で処理方法を登録されたサーバ1のテーブル2aは、『ueda.from.friends』というメールアドレス（本願発明の用語では『プロキシ識別子』）に関連して、チェック内容（送信者アドレスが、『friend1@his.domain』又は『friend2@her.domain』であるか）という基準を定め、その基準が満たされた場合にはメールを許可し、満たされない場合にはメールを拒絶することを条件付で示すようになる。これは、本願発明の『第3の状態』に相当することが明らかである。」

「このような登録がなされたサーバ1は、ueda.from.friends宛てのメールが、『friend1@his.domain』又は『friend2@her.domain』から差し出されたものであるか否かによって、メールを許可又は拒絶するように動作する。この動作は、本願発明の『iii. 前記セキュリティ状態が前記第3の状態に該当し、かつ前記複数のプロキシ識別子の前記1つの前記セキュリティ状態に少なくとも部分的に関連した1つまたは複数の前記予め決められた基準を満たす場合、前記インバウンドメッセージの前記受信者ユーザーへの通信アクセスを許可し、その他の場合に、前記インバウンドメッセージの前記受信者ユーザーへの通信アクセスを拒絶する』ことに他ならない。」「刊行物記載発明は、『前記送信者識別子（送信者アドレス）及び受信者識別子（ueda.from.friends）を用いて、該インバウンドメッセージに関連したセキュリティ状態を決定するために該インバウンドメッセージを処理』していることが明らかである。」と認定している。

そうすると、審決における実質的判断においては、引用発明が「前記送信者識別子（送信者アドレス）及び受信者識別子（ueda.from.friends）を用い」ていた点について、審理判断されていたと言えるので、本件で被告が審決取消訴訟においてなした「引用発明に対して、friends構文のような送信者アドレスに応じたif構文を登録すると、送信者識別子及び受信者識別子の両方を用いて決定されたインバウンドメッセージに関連したセキュリティ状態がもたらされると理解できる」との主張は、審理段階で審理判断されている事項を補強する主張と言いうる。

裁判所も、「原告は、if構文（又はfriends構文）を登録した後の発明は、

本件審決で認定された引用発明ではなく、本件訴訟の審理範囲から外れるものであると主張する。しかし、本件審決は、前記第2の3(2)に記載の引用発明を前提とした上で、更に前記2で摘示したような引用例の記載に基づき、引用発明において『friends構文』の登録がなされたサーバの動作を考慮して、本願発明の進歩性の判断を行っているのであり、実質的には『friends構文』を登録した後の引用発明について審理しているのだから、本件訴訟の審理範囲から外れるものではなく、原告の主張を採用することはできない。」と判示し、審決での審理の実質を重視して、審決で審理判断された事項の認定をし、被告の主張を認めた。

### 3. 特許性本質型(特許性の本質的事項についての証拠の提出)

特許性の本質的事項にかかる新たな証拠の提出は、既に審判で判断された技術事項の意義を補強するためであっても、認められない。

東京高判平成2・7・31無体集22巻2号457頁[ベーンポンプ](拒絶審判)は、車両用パワーステアリング装置等に用いられる油圧ポンプの改良にかかり、審決取消訴訟段階で、引用例と本願発明は、シールリングを配設するためのシール溝の構造において相違することが明らかになったので、特許庁がこの相違点に対し、審決で示した引用例を周知例に差し換えることの是非が争われた。

この事案の審決取消訴訟において特許庁は、審決は引用にかかる周知例を技術水準を示すものとして例示しているのにすぎないから、これに代えてより適切な周知例に差し換えることは許されるべきであると主張したのに対し、裁判所は「各構成についての把握内容は審決の認定判断と被告の主張において異なるのであり、被告が差換えと称して提出する新証拠はいずれも被告が把握した各構成に関わるものであるから、審決の認定判断を離れてかかる証拠の提出を認めることは相当ではない」とし、「各構成の進歩性の欠如、を示す証拠を、本件の審決取消訴訟において新たに提出すること」は認められないとした。その根拠として、裁判所は、「もし、新証拠の提出を認めるとすれば、そのことは、特許庁(被告)が出願人(原告)に対して新たな拒絶理由を示すことと変わりはないから、各構成の把握いかんにかかわらず、そのようなことは補正の機会のない審決取消訴訟の手続において許されるものではないと解するのが相当である」と判示し

た。

知財高判平成22・11・17平成22(行ケ)10191判時2120号98～103頁 [アルミニウム溶接用レーザー加工方法] は、被告特許庁が新証拠乙1～乙3を提出した。そして、裁判所は、新証拠により判断される技術事項は、アルミニウムに対する反射率の低い波長0.8μメートル付近の発光スペクトルをもつ半導体レーザーを溶接技術であると認定し、この技術事項が特許性の本質的事項かを判断するのに、本願明細書の「背景技術」「本願発明が解決しようとする課題」「本願発明の効果」の記載に加えて、「短波長レーザーとしては半導レーザーを使用することができ、レーザーのかわりにLEDを使用することもできる。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ーやLEDを選択することが有利である。」(本願明細書段落番号【0018】)の記載を参酌し、「本願発明においては、相違点2に係る短波長レーザーの構成が、課題解決のための本質的な部分であると解される。」と判示し、新証拠乙1～乙3の提出を認めなかった。

くわえて、審決段階で既に引用例と本願発明との間に相違点があることが指摘されている場合であっても、その相違点が周知ないし公知であるかという進歩性の有無を決定するための最も重要な事項について審決に明確な説示を欠く場合には、被告特許庁長官が審決取消訴訟の段階でこれを釈明するために技術常識を示す証拠を援用することは許されない、とされた(東京高判平成8・10・31判例工業所有権法[2期版]593の32頁[薬液入りプラスチック容器の製造方法](拒絶審判))。

同様に、引用例1に引用例2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1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1と引用例2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がある(知財高判平成21・3・25平成20(行ケ)10261[キシリトール調合物])。

#### 4. 追加型(審判で判断されていない技術事項についての証拠の提出)

上記の技術水準型及び補強型が、新証拠の提出が認められるのに対し、審判で判断されていない技術事項を判断するための証拠を提出する追加型では新証拠の提出は認められない。

東京高判昭和56・9・30無体集13巻2号640頁[外科用接着テープ]は、外科用接着テープの裏打の不織繊維が微多孔性構造であるとの発明にかかる無効審判の特許維持審決の取消訴訟において、原告は甲7号証は審判で審理された引用例1<sup>17</sup>と技術が同一の外科用接着テープに関する周知技術であるから、新証拠として提出が認められるべきと主張したのに対し、裁判所は、「甲第七号証刊行物は、(イ)急速冷却によつて粘着剤の中に作られた無数の孔が顕微鏡的な大きさであること、(ロ)テープの底面に冷却液を与えることは、テープの他の面に施される粘着剤がテープに浸透することを妨ぐるので、粘着剤は、それ以上にテープの中へごく僅かしか浸透しないことを開示しており、少なくとも、この二点において、第一引用例の技術とは、技術的事項を異にし、かつ、これらの点は、本件の特許無効審判手続において引用されなかつた技術的事項であり、審判官の判断を経ていないことが、成立に争いのない甲第一号証に徴し明らかであるから、これを、本件審決取消訴訟において主張するために、新たに引用することが許されないのは明らかである。」と判示した。

知財高判平成19・5・30平成18(行ケ)10260裁判所ウェブサイト[異物検出装置]は、被告特許庁が新たに周知例(乙6～乙8)を提出し、引用発明の「増幅部」及び「直流成分除去部」に、周知例(乙6～乙8)を適用することによって、当業者が容易に本願発明をすることができるか否かが争われた事例において、そもそも、被告の「主張の当否を判断をするためには、その前提として、本願発明の『直流電流成分除去部』及び『増幅部』と、引用発明の各構成とを対比し、その異同を明らかにする必要がある」というべきであるが、審決は、本願発明を理解するに当たり、『直流電流成分除去部』が直流電流成分を除去するとの構成及び『増幅部』が電流電圧変換するとの構成についての認定を誤り、その結果、引用発明との対比を

---

<sup>17</sup> 引用例1には、多孔性の無刺激性接着テープが記載されてはいるが、接着剤層の細孔の状態については、何も明示されていない。

誤った瑕疵があるので、この点に関しては、むしろ、審決において、改めて、出願人である原告に対して、本願発明の容易想到性の存否に関する主張、立証をする機会を付与した上で、再度の判断をするのが相当であるといえる。」として乙6～乙8の提出を認めなかった。そもそも本願発明と引用発明の対比において瑕疵がある場合には、乙6～乙8を含めた審理対象の全体としては未だ審理判断されていないので追加型に該当する事例であろう。

また、東京高判平成12・3・16判例工業所有権法〔2期版〕4795の240頁〔被服用ハンガー〕も、原告は既に審判で提出された周知技術を立証するための補完的なものであり新証拠の提出は認められるべきと主張するが、原告の技術的主張内容は周知技術を補完するものであるとは認め難く、新たな公知文献の存在を立証しているとして新証拠の提出を認めない。

さらに、審決で判断の対象とされた引用例では本願発明が公知であったという事実を基礎付けることができないところ、右引用例に周知技術を示す新証拠を組み合わせる形式を取りつつ詳細に引用した結果、右引用例に取って代わる新たな引用例として主張していることにはもはやなくなるとして新証拠の提出を否定した事例もある（東京高判平成2・12・27無体集22巻3号879頁〔メソ相ピッチを製造する方法〕〔拒絶審判〕）。そして、審判段階で引用例と本件考案が同一と主張しておきながら、審決取消訴訟段階で両者に差異があるとの指摘に対し、それを周知技術をもって架橋することは許されないと取り扱われることもある（東京高判平成8・1・30判例工業所有権法〔2期版〕4581の16頁〔食品包装バンク用スパーサ〕〔無効審判〕、東京高判平成9・12・25判例工業所有権法〔2期版〕723の193頁〔電磁型倍力装置の減速機構〕〔拒絶審判〕）。

## 5. 非技術型

このほか、技術的事項ではない証拠の提出は許容される。

周知技術を示す証拠以外に、審決取消訴訟段階で新たに提出が許されるとされた例として、刊行物の頒布された日時が出願日前であることを証明するための証拠がある（最判平成3・4・25判例工業所有権法〔2期版〕537の7頁〔自走式立体駐車場〕）。審判で審理判断された印刷物が出願前に頒布された刊行物であることを示すために、関係者が公証人の面前で作成し

た証明書の提出も許される(東京高判平成10・6・24判例工業所有権法[2期版]4695の2頁[ホースリール]、知財高判平成18・1・24平成17(行ケ)10856[二輪車の取り外し可能ハンドル]も参照)。さらに、先願発明の存在を理由とする無効審決に対して、審決取消訴訟において新たに当該先願発明について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした明細書の補正がその要旨を変更するものであり、その特許出願日は本件発明の特許出願日より後の日に繰り下がるから(平成5年改正前40条参照)、先願にはならないという主張を取消事由として提出することも可能であるとする判決もある(最判平成5・3・30判時1461号150頁[数値制御通電加工装置])。

これらは、審理判断される事項のうち、技術的事項ではないものについては、新証拠の提出を認めるものと言える。

## 6. 小括

以上概観したように、裁判所は審決取消訴訟における新証拠提出について、一律にその提出を禁止しているわけではない。まとめると、(1)出願時の当業者の技術水準を知るための証拠の提出は原則として認められる(技術水準型:前掲[食品包装容器]、前掲[タクシー屋上表示灯]、前掲[顔料付蛍光体Ⅰ]、前掲[顔料付蛍光体Ⅱ]、前掲[難燃性樹脂組成物]、前掲[可とう性遮蔽リボンケーブル]、前掲[スキー]、前掲[炭素膜コーティング飲料用ボトル]、前掲[二次元座標測定機])。 (2)そして、既に審判で判断された技術事項の意義を明らかにするための証拠の提出も原則として、認められる(補強型:前掲[トナー像定着装置]、前掲[廃水の微生物学的脱窒素脱リン処理方法]、前掲[分布定数形フィルター]、前掲[摩擦用ライニング]、前掲[電子メッセージアクセス制御方法])。 (3)一方で、審判で審理された技術事項を補強する趣旨であっても特許性の本質的事項についての証拠の提出は認められない(特許性本質型:前掲[ベーンポンプ]、前掲[薬液入りプラスチック容器の製造方法]、前掲[キシリトール調合物]、前掲[アルミニウム溶接用レーザ加工方法])。 (4)また、審判で判断されていない技術事項についての証拠の提出は認められない(追加型:前掲[外科用接着テープ]、前掲[被服用ハンガー]、前掲[異物検出装置]、前掲[メソ相ピッチを製造する方法]、前掲[食品包装バンク用スパーサ]、

前掲〔電磁型倍力装置の減速機構〕。(5)他方、審理判断する事項のうち技術的事項ではない事項に関する証拠の提出は許容される(非技術型：前掲〔自走式立体駐車場〕、前掲〔ホースリール〕、前掲〔二輪車の取り外し可能ハンドル〕、前掲〔数値制御通電加工装置〕)。

### 第3 裁判例の類型の検討—裁判例の類型から何が読み取れるか

前章では、個々の裁判例を整理することによって、現在の裁判実務がどのような形で運用されているかの把握に努めてきた。この章では、裁判例の類型が意味するところについて検討を進めていきたいと思う。

裁判例をみると、審決取消訴訟で新証拠の提出を認めるのは、**技術水準型**(前掲〔食品包装容器〕、前掲〔タクシー屋上表示灯〕、前掲〔顔料付蛍光体Ⅰ〕、前掲〔顔料付蛍光体Ⅱ〕、前掲〔難燃性樹脂組成物〕、前掲〔可とう性遮蔽リボンケーブル〕、前掲〔スキー〕、前掲〔炭素膜コーティング飲料用ボトル〕、前掲〔二次元座標測定機〕)、**補強型**(前掲〔トナー像定着装置〕、前掲〔廃水の微生物学的脱窒素脱リン処理方法〕、前掲〔分布定数形フィルター〕、前掲〔摩擦用ライニング〕、前掲〔電子メッセージアクセス制御方法〕)、及び**非技術型**(前掲〔自走式立体駐車場〕、前掲〔ホースリール〕、前掲〔二輪車の取り外し可能ハンドル〕、前掲〔数値制御通電加工装置〕)であった。

他方、新証拠の提出を認めないのは、**特許性本質型**(前掲〔ベーンポンプ〕、前掲〔薬液入りプラスチック容器の製造方法〕、前掲〔キシリトール調合物〕、前掲〔アルミニウム溶接用レーザ加工方法〕)、及び**追加型**(前掲〔外科用接着テープ〕、前掲〔被服用ハンガー〕、前掲〔異物検出装置〕、前掲〔メソ相ピッチを製造する方法〕、前掲〔食品包装バンク用スパーサ〕、前掲〔電磁型倍力装置の減速機構〕)であった。

以下、類型毎に検討する。

#### 1. 技術水準型

技術水準型とは、出願時の当業者の技術水準を知るためになされる新証拠の提出類型であり、かかる類型では新証拠の提出が認められる。

たとえば、前掲〔食品包装容器〕は、審判段階で提出され審理判断された

公知文献中の「包んで収縮する」なる文言が問題となった。出願時の当業者の技術水準を知ることで、当該文言が容器全体を過熱する方法であるか否かが確定する事案であり、出願時の技術水準が争点とされ、これを知るため新証拠の提出が認められた。

この類型によると、審判では、当事者の当該技術水準の理解の下で公知技術が審理判断されており、再度当該技術水準について審決の判断を仰ぐ必要がないために裁判所における審理を許容するものと言えるであろう。

## 2. 補強型

補強型とは、審決において公知文献に示された技術用語の意義の説明が一定程度はなされたが、それを補強する形で、審決取消訴訟で当該技術用語の技術的意義を明らかにするための新証拠を提出する類型であり、この類型においても新証拠の提出は認められる。

たとえば、前掲[トナー像定着装置]では、「圧力ローラー」の用語の意味が争われた。この事案では、審判においても、既にかかる用語について議論され審理判断されていた。それゆえ、「圧力定着によってトナーが流動化され状態を変えること」が記載された新証拠(乙二号証)の提出をすることが認められたものであった。

この類型によると、争いとなる点については、審判でも既に争われており、新証拠が明らかにしようとする事項(たとえば、前掲[トナー像定着装置]で言えば「圧力ローラー」なる用語の意義)は、審判において一定程度は議論が尽くされており、その結果当業者たる当事者はその用語の意義を理解しており、これらは既に審判段階で審理判断されている事項と考えられるため、再度当該事項について審決の判断を仰ぐ必要がないために裁判所における審理を許容するものと言えるであろう。

## 3. 特許性本質型

特許性本質型とは、特許性の本質的事項にかかる新証拠を提出する類型であり、この類型においては新証拠の提出は認められない。

たとえば、前掲[アルミニウム溶接用レーザー加工方法]は、本願明細書の「背景技術」「本願発明が解決しようとする課題」「本願発明の効果」及び「発明の詳細な説明」の記載を参酌し、短波長レーザーの構成を課題解決

のため本質的な部分と認定し、かかる部分について提出された新証拠乙1～乙3の提出を認めなかった。

この類型によると、特許性の本質的部分については特許されるか否かを決する重要な部分であるため十分な資料に基づいて判断を下すべきであるから、訴訟段階になって資料を補充することを許さないであろう。また、審決取消訴訟においては、出願人（又は特許権者）の主たる対応策である補正・訂正の機会が制限されているから、特許庁側に特許性に関わる部分につき新たな証拠の提出を認めるのは、出願人（又は特許権者）の保護に欠ける点も新たな証拠提出を認めない理由であろう<sup>18</sup>。

#### 4. 追加型

追加型とは、審判で判断されていない技術事項を判断するために証拠を提出する類型であり、この類型では新証拠の提出は認められない。

たとえば、前掲「外科用接着テープ」は、審判で示された引用例には開示のない「粘着剤がテープの中へごく僅かしか浸透しない」技術にかかる新証拠の提出を認めなかった。

この類型によると、提出される新資料が審判で審理判断された事項と技術的に相違していることが理由で、審判で審理された技術事項を補完する

---

<sup>18</sup> 出願人は、審査審判段階で特許性の本質的事項に係わる部分について引用例又は周知例が示されると当該文献に開示された技術事項を精査して補正等の策を講じるのが通常である。しかし、審決取消訴訟（査定系）では、手続が特許庁に係属していないため出願人に補正の機会が認められておらず（特許法17条の2第1項参照）、また審決取消訴訟（当事者系）においても平成23年法改正により審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止された（特許法126条2項）。そうすると、審決取消訴訟において特許性の本質的事項についての新証拠の提出を認めた場合、出願人（又は特許権者）は審査審判段階で取りえた対抗策を取ることができず、出願人（又は特許権者）の保護に欠けることになる。これに関し、補正訂正の機会を与える必要がある場合と新たな拒絶理由、無効理由の主張がされる場合は厳密には一致しないとの意見もあるが（大淵哲也「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」（知的財産研究所・2007年）18頁）、新たな拒絶理由、無効理由の主張がされる場合は、典型的に補正・訂正の機会を与える必要がある場合であると言えることができると思われる（森・前掲注（13）567頁）。

証拠の提出と評価できず、当該事項については審決における再度の審理を仰ぐ必要があると裁判官が判断して、新証拠の提出を認めないのである。

## 5. 非技術型

非技術型とは、技術的事項ではない事項について新証拠を提出する類型であり、この類型の証拠の提出は許容される。

たとえば、刊行物の頒布日時を証明するための証拠の提出を認めるものである(前掲[自走式立体駐車場])。

この類型によると、提出される新証拠は技術的事項ではないものであり、裁判所が容易に判断可能であり、当該事項については審決における再度の審理を仰ぐ必要がないとして、新証拠の提出を認めるものであろう。

## 6. 小括

以上から、審決で当然の前提とされていたために黙示的に審理判断されたとできる事項や非技術的な事項については再度の特許庁の判断を仰ぐ必要がないため証拠の提出は許容され(技術水準型、補強型、非技術型)、黙示的にも審理判断されていない事項や特許性の本質的事項について再度の特許庁の判断を仰ぐ必要があるものであり証拠の提出は許されないこととされるのであろう(追加型、特許性本質型)。

ところで、近年、審決取消訴訟の審理制限の根拠を特許法178条6項の趣旨に求める説が有力<sup>19</sup>となっている。特許法178条6項は審判前置主義を定めているが、その趣旨は、裁判所の負担軽減の点があることは当然であるが、それ以上に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ずる排他権であるという意味で公衆の利益に関わる特許権の消長について正確かつ安定した判断が下されるように仕向けている点にあり、ゆえに、専門行政庁たる特許庁による慎重・適正・安定した判断をさせるため、特許庁の判断を仰ぐべき技術事項については、裁判所に審理制限を課しているというのである。

これを踏まえ、裁判例の整理結果をみると、技術水準型、補強型、非技

---

<sup>19</sup> 田村・前掲注(5)『機能的知的財産法の理論』123頁以下、張鵬・前掲注(5)147頁以下。

術型は、再度の特許庁の判断を仰ぐ必要がない事項であるため裁判所は審理可能となり、追加型、特許性本質型は、特許庁の一次判断を仰ぐ必要のある事項のため裁判所は審理できず特許庁に差差しをすることになるものであり、これは、まさに、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ずる排他権である意味で公衆の利益に関わる特許権の消長について正確かつ安定した判断が下されるよう仕向けている結果であると言え、裁判例の類型は、178条6項に規定する審判前置主義の趣旨に沿った判断であると言えることができるであろう<sup>20</sup>。

---

<sup>20</sup> そもそも、特許法178条6項の趣旨を根拠とする審理制限は妥当なのであろうか。

まず、行政法理論によると、行政処分は、それが違法であっても、裁判所による判決により取り消されない限りは原則として有効として取り扱われる(この行政処分の効力は公定力として説明される。)。そして、処分が取り消されるべきか否かは、その処分に法律が定める処分の要件があったか否か、すなわち、処分の要件を欠いた違法がなかったか否かによって決まる。このことから、処分の取消訴訟の訴訟物は処分の違法性一般であるとされる(村上裕章[審決取消訴訟における審理範囲と判決の拘束力—審決取消訴訟からの示唆]田村善之編『新世代知的財産法政策学の創生』(有斐閣・2008年)224頁、塩野宏『行政法Ⅱ』[第4版](有斐閣・2005年)84頁。宇賀克也『行政法概説Ⅱ』(有斐閣・2007年)116頁。芝池義一『行政救済法講義』[第3版](有斐閣・2007年)69頁)。結果、原告は処分の違法事由を追加・変更でき、被告も処分理由の追加・変更をすることができることになる(最判昭和53・9・19判時911号99頁)。

この行政法理論に従うと、審決取消訴訟の対象となる審決も、行政庁たる特許庁がする行政処分であるので(査定系の審決取消訴訟が抗告訴訟であることに争いはないが、当事者系審決取消訴訟の性格については、①形式的当事者訴訟説(田中二郎『新版行政法上巻』[全訂第2版](弘文堂・1987年)311頁)、②抗告訴訟説(高林・前掲注(5)31頁以下、高林龍『標準 特許法』[第4版](有斐閣・2011年)252頁、大淵・前掲注(2)238頁以下)、③独自訴訟説(最判平成4・4・28民集46巻4号245頁[高速旋回式パレル研磨法]における園部逸夫補足意見)が対立している。当事者の一方が被告とされている点を重視すれば形式的当事者訴訟(ただし、審決が「当事者間の法律関係を確認し又は形成する」と言えるか疑問もある。)、審決の取消しが求められている点を重視すれば抗告訴訟(ただし、行政主体や行政庁が被告となっていない。)、厳密に言えばいずれにも当てはまらないことからすると独自訴訟となる(村上・前掲233頁)。しかし、審決取消訴訟の性格をいずれと解したとしても、そ

の訴訟物、審理範囲に関しては抗告訴訟と同様に解しているから、結局、抗告訴訟としての取消訴訟として扱えば足りる。)、その審理範囲については、特段制限を設けない無制限説(当初は最高裁も無制限説を採用していた。最判昭和28・10・16行裁例集4巻10号2424頁【製粉機】は、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。)を採用することになり、審決取消訴訟での新証拠の提出は自由に認められそうである。

しかし、行政法の通説に従い審決取消訴訟の訴訟物を違法性一般と考えたとしても(訴訟物をどのように捉えるかという問題を、機能的に考えてどの程度の広さが望ましいのかという立場から考えて決定していく立場もある。田村・前掲注(5)『機能的知的財産法の理論』141頁は、訴訟物理論に大きなウェイトを置く必要があるのかということ自体問われなければならないとする。また、民事訴訟学においては、訴訟物が訴え提起から判決に至るまで訴訟を統一的に規律する概念であるという理解は既に動揺しており、むしろ遮断効の範囲は二重起訴か否かを画するにあたって訴訟物は最終的な決め手とならないとする考えもある(高橋宏志「訴訟物論について(3)」法学教室117号90頁(1990年)、新堂幸司『民事訴訟法』[第2補訂版](弘文堂・1990年)220~221頁)。また、行政法の見地からも、取消訴訟の構造や、行政処分における行政庁の判断構造に着目して取消訴訟の訴訟物を考えていこうとするものがある(司法研修所編『改定 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』(法曹会・2000年)142頁。)、直ちに審理制限が許されないとの帰結が得られるわけではない(高林・前掲注(5)135頁)。つまり、訴訟物が違法性一般であったとしても、特別の理由から主張・立証を制限することは差し支えないのである(行政法において、特別な理由により主張制限ができる場合としては、①処分理由の同一性が害される場合(たとえば、公務員に対する懲戒処分は個別具体の非行に対してなされるから、交通違反による処分事案と秘密漏洩による処分事案は全く別のものであり、前者が維持できないからと言って後者の理由を持ち出すことはできないとされる。)や、②法令で理由付記が義務付けられている場合(ただし、主張制限の根拠とならないとする説もある。)、③聴聞手続による制限、が挙げられる(村上・前掲224~227頁)。

では、審決取消訴訟の訴訟物が違法性一般だとした場合、何らかの特別の理由から審理制限を根拠付けることはできるであろうか。

この点について、前審判断経由の利益を根拠として、審理制限できるとする有力な説がある(瀧川・前掲注(5)141頁。塩月・前掲注(3)126頁も、瀧川の前審判断経由の利益説に賛同する。)。この説によると、制限説の根拠は、審決取消訴訟の一審が東京高裁とされていること(特許法178条1項)との関係で、当事者に三審級を保

障するために、当事者が審決取消訴訟の前審として専門行政庁たる特許庁の審判手続きを受ける利益(「前審判断経由の利益」)の保護にあるという(前掲[メリヤス編機]の調査官解説でも、「当事者に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ことが制度上保障されていると解するべきで」「前記の当事者に保障されている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を害しないためには、裁判所において審決の違法が争われる場合、専ら当該審判手続きにおいて争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象となる」と説明されている。)。確かに、控訴審での訴えの変更が認められるのは請求の基礎の同一性を害しない場合に限られるが(民事訴訟法297条、143条)、これは前審判断経由の利益を害さない場合を定型的に定めたものであるとして、民事訴訟法の規定とも適合的であるとみることでもできるであろう(塩月・前掲注(3)127頁)。しかし、前審判断経由の利益は当事者の私的な利益であるため(中山・前掲注(10)278頁)、早期解決を望む当事者がこれ放棄することも可能と考えられ、これを理由に制度的に一律に審決取消訴訟の審理範囲を制限する帰結を導くことは論理の飛躍が認められると言わざるをえない(田村・前掲注(5)『機能的知的財産法の理論』145頁。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—判断逸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り消した事例—」ジュリスト934号139頁(1989年))。)。つまり、主張制限を基礎付けるには、当事者の利益をもってくるだけでは不十分である(玉井・前掲139頁も「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関わるものではなく、あくまで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」と述べる。))。

では、178条6項の趣旨(審判前置主義)を特別な理由として、審理制限の根拠とすることはできないか(田村・前掲注(5)『機能的知的財産法の理論』144頁以下)。178条6項の趣旨は、裁判所の負担軽減の点があることは当然であるが、それ以上に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ずる排他権であるという意味で公衆の利益に関わる特許権の消長について正確かつ安定した判断が下されるように仕向けている点にある(田村・前掲注(5)『機能的知的財産法の理論』144頁。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)。中山信弘『工業所有権法(上)』(弘文堂・1993年)271頁。これに対し、特許法178条6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)を採るものを宣名するにすぎず、同種の規定は、いわゆる裁決主義を採る場合一般に多数存在し、特に特殊な効果が結び付けられているわけではないとするとの考えもある(大淵・前掲注(2)398頁)。しかし、この点を考える上では、なぜ特許法が裁決主義を採用したかを特許法の構造を概観し考えなければならないだろう。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(特許法29条1項柱書、特許法36条)、特許庁で審査した上で(特許法47条1項)、特許要件(特許法29条等)を満たしていると判断したものに限り特許する体制を敷いている(特許法51条)。その際に、特許庁が特許すべきでないとして拒絶した場合(特許法49条)、これに対する不服は審判を経て最終的に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、同条6項)。また、特許付与後も、無効審判(特許法123条)を用意して審決の判断に対する不服はこれもまた知財高裁を一審の専属管轄とする審決取消訴訟によって決し(特許法178条1項、同条6項)、特許を無効とする審決に対世効をもたせている(特許法125条)。このように特許法が規定した趣旨は、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させる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である。したがって、特許法が178条6項という規定をあえて置いた理由を考えると、田村・前掲注(5)『機能的知的財産法の理論』144頁の言う「技術的事項について特許庁の判断を一回は示させることにより、裁判所の負担軽減を図るとともに、公衆の利益に関わる特許権の消長についてより正確かつ安定した判断を可能とする」点が178条6項の趣旨に含まれると解されよう。)。つまり、審判前置主義の趣旨は、正確かつ安定した判断を担保するというもので、当事者や裁判所が一方的に放棄することができないもので、公益的事由に基づくものである(時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2・完)」知的財産法政策学研究42号(2013年)223頁以下で紹介される特許性の質的コントロール、量的コントロールとの観点の検討も示唆に富む。また、瑕疵ある特許の事後的スクリーニングの第一次判断主体として裁判所と特許庁ではどちらが適任かという問題について、瑕疵ある特許の排除機能及び規範形成機能の観点から、特許庁の方が適任だとする研究もある(鈴木将文「特許に関する制度設計への一視座—瑕疵ある特許の規律の視点—」パテント64巻別冊7号47～51頁(2011年))。)。したがって、審判前置主義の趣旨からして、少なくとも一度は特許庁の判断を受けさせるべきであると考えられる事項については、審決の判断を待たずに裁判所が審理し判断することは許されないと云わざるをえず、こ

## 第4 今後の立法論について

前章までの検討により、裁判例の傾向は、178条6項の趣旨に沿った判断を示していることがわかった。

この章では、このような178条6項の趣旨を根拠とした審理制限が行われている現状を踏まえ、今後、立法論としてどのような方向に進むべきなのかについて、若干考察したいと思う。

まずは、審決取消訴訟の審理制限を行うと迅速な紛争の解決が阻害されることが懸念されるが、これをいかに考えるべきであろうか<sup>21</sup>。

この点について、確かに、前掲[メリヤス編機]の下では、新たな公知技術による無効理由(拒絶理由)を審理するためには、再度特許庁の審判の手続を要するから、一定程度の時間を要すると言える。しかし、無制限説を採用して訴訟で新たな公知技術による無効理由(拒絶理由)を審理できるとしても、当事者はその点を訴訟の段階で新たに準備して主張し、裁判所においても争点整理をしなければならず、また、もともと主張していた無効理由(拒絶理由)が成り立たないことが判明した訴訟終盤になって主張することも考えられるから、特許庁で審理判断された無効理由(拒絶理由)を裁判所において再審査する場合は異なり、訴訟においても一定の時間を要し、場合によっては訴訟を遅延させることは避けられない<sup>22</sup>。また、前掲[メリヤス編機]の下でも裁判所の審理の仕方によっては、事件が裁判所と特許庁との間を行き来するキャッチボール現象をかなり抑えること

---

れを特別な理由として、審理制限の根拠とすることができると解する。

よって、特許法178条6項の趣旨を根拠とした審決取消訴訟の審理範囲の制限は妥当であろう。

<sup>21</sup> 制限説に対しては、迅速な審理が実現できないとの批判もある。たとえば、大淵哲也「知的財産法の重要論点第17回審決取消訴訟(1)」法学教室338号121頁(2008年)は、裁判所で一括審理を可能とする無制限説に比して、制限説は審理に時間を要し、この審決取消訴訟の遅延が「深刻な弊害」であると指摘する。また、平成16年特許法改正により特許法104条の3の抗弁の導入後には、制限説を法解釈として導くことの無理は一層明瞭となったとも指摘される。これらの指摘は、立法論として、今後の方針について非常に重要な示唆を与えている。

<sup>22</sup> 森・前掲注(13)568頁。

ができる<sup>23</sup>。これらのことからすると、審理遅延の問題は一定の弊害があるとしても、そこまで深刻な弊害とまでは言えないように思われる<sup>24</sup>。

次に、平成16年特許法改正により特許法104条の3の抗弁が導入され、裁判所の技術判断能力も向上していることから、審理制限を緩和することも可能ではないか<sup>25</sup>。

確かに、特許法104条の3は、紛争の早期実効的解決の観点から、裁判所自身による技術的事項の判断を一定程度で許容したことを意味する<sup>26</sup>。また、平成16年には専門委員制度<sup>27</sup>が導入され、平成17年には知財高裁が

<sup>23</sup> 塩月・前掲注(3)139頁、森・前掲注(13)568～569頁。玉井・前掲注(20)139頁は、現在の判例法理を放棄するべきではなく、法的紛争解決を迅速に行うという早期解決志向を考える上で、むしろ判例理論から一方踏み込んで、事案に応じた適切な解決をなすべきである旨、を述べる。

<sup>24</sup> 森・前掲注(13)569頁。玉井克哉「高速巡回式バレル研磨法評釈」法学協会雑誌110巻9号110頁(1993年)は、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おり、ここでは、終局的な紛争解決がある程度遅延することが単なる例外としての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、と言う。

<sup>25</sup> 大淵・前掲注(21)121頁。

<sup>26</sup> 特許法104条の3は、紛争の実効的解決の要請から、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録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、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない」と規定し、特許侵害訴訟において、裁判所は当該特許が無効審判により無効とされるべきものか否かの判断をなすことを許容している(特許庁編『工業所有権法逐条解説』[第19版](発明推進協会・2012年)308頁参照)。

<sup>27</sup> 専門委員制度の詳細は、特許庁＝発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター[塚原朋一執筆協力]「日本の知的財産高等裁判所」10～25頁(2013年)を参照。専門員制度は、先端的で高度な技術を裁判所が扱うには調査官制度だけでは不十分との指摘を受け、平成15年の民事訴訟法改正により導入された制度である(民事訴訟法92条の2ないし7、同規則34条の2ないし6)。専門員制度を利用することができる事件は、法的に制限はないが、実際には医療訴訟、建築訴訟、特許訴訟で利用されている。知財事件では、知財高裁、東京・大阪高裁の知財専門部が専門委員としていつでも活用できる専門員が約200人いる。そして、各事件毎に1人～3人の専門員が任命される。専門委員は2012年7月1日時点で、大学教授が63.5%、公的

機関研究員が12.5%、民間企業研究員が7.5%、弁理士が16.5%であり、概ね50代から70代の年齢に広く分布している。

そして、専門委員は、法文上、訴訟事件の結論的な意見を述べることを想定されておらず、関与した事件の技術内容について、結論そのものではなく、当事者が主張する結論の理由付けや根拠等について、疑問点や他の可能性を指摘したり、問題点を解明整理したりすることを職務とする（民事訴訟法92条の2第1項、3項参照）。

以下、具体的に専門委員の関与する業務の一例である審決取消訴訟について概観する。専門委員が関与する手続期日の種類は、弁論準備期日が圧倒的に多いと言われ、次に多い期日が口頭弁論期日であるという。わが国の特許訴訟は、主張活動と書証（文書の証拠調べ）がほとんどすべてであり、証人尋問や鑑定人尋問などは、ほとんど行われぬ。通常、審決取消訴訟のうち特許訴訟は、第1回口頭弁論期日に先立って、主任裁判官による弁論準備期日が2、3回行われ、弁論準備手続が終結する期日に技術説明会（専門委員が関与するときはその関与のもとに）が行われ、同期日で終結すると、通例、その際に、2か月ぐらい先に第1回口頭弁論期日が指定され、その第1回口頭弁論期日では、若干の補充的な主張立証があるものの、当事者双方が「弁論準備手続の結果を陳述する」という形式的な手続行為を行って、数分で弁論を終結する。判決は、早ければ1、2週間後に、遅くとも1、2か月後には、言い渡される。したがって、特許の審決取消訴訟の実質的な議論が行われるのは、準備手続が終結される期日、すなわち、技術説明会が行われる最終の期日だけである。

上記の場合において、専門委員が関与する形態は、手続上は弁論準備手続（最終期日）ではあるが、その実質は、それまでに弁論準備手続が事実上完了していることを意味する（もちろん、技術説明のための資料や、そのために使用するが証拠としても提出しておいた方がよい場合などには、その証拠が追加されることはある。）。専門委員が関与して実施される技術説明会は、そのパフォーマンスである。すなわち、既に確認された争点について、その争点及びその前提となる技術環境について、双方が提出済みの主張及び証拠に基づいて、実物、実機、あるいはスライドや場合によっては動画を用いて、当事者が、予め決められた時間で、技術内容を説明するのである。

専門委員は、期日の数週間前に予め郵送された準備書面（その全部又は一部）や重要書証に目を通すなどの準備をして期日に臨み、双方のする技術説明（事案にもよるものの、概ねそれぞれ30分ないし45分程度）を改めて聴いた上、自分の理解したところに基づいて、肝心な主張部分について、自分の理解したところを開示しながら、当該当事者に対し、質問や疑問等を提示し、当該当事者に弁明をさせ、その上で、必要があれば、さらに必要な質問等をするのである。

設立され、かつ裁判所調査官<sup>28</sup>の権限が拡大されるなど、裁判官が技術事項を判断する環境はますます充実している。そうすると、裁判所が専門技術的事項を適切に判断する能力は、前掲[メリヤス編機]の下された昭和51年当時からは大きく向上しているのである。しかし、そうは言っても、裁判所で一括処理をして紛争の迅速な解決のみを追い求めることは良くないようにも思われる<sup>29</sup>。特許法は、迅速な紛争解決のみを目的としている

---

<sup>28</sup> 調査官制度の詳細は、特許庁ほか・前掲注(27) 8～10頁を参照。知財訴訟における裁判所調査官は、裁判官に対し、様々な技術的なサポートを行う。調査官は、知財高裁に11人、東京地裁に7人、大阪地裁に3人が常勤の公務員として配置されている。その大半が特許庁の審査官・審判官を相当年数にわたって経験した者の中から任命される。弁理士からも、若干名が任命されている。各調査官は、概ね3年程度勤務した後、特許庁や弁理士業に復帰しているのが通例である。

平成15年改正により、単に裁判官を補助するだけにとどまらず、民事訴訟法上も一定の独立した権限と責任を付与されることになった。民事訴訟法92条の8によれば、調査官は、口頭弁論や弁論準備手続等の期日において、当事者に質問を發し又は立証を促すこと(同条1号)、証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し、裁判官を介さずに、直接に質問すること(同条2号)、和解期日において、専門的な知見に基づく説明をすること(同条3号)がいずれも可能になった。

調査官の職務で最も重要なものは、裁判官に対する口頭又は書面による説明である。調査官は、口頭弁論や弁論準備等の期日以外の場面でも、すなわち、原告が裁判官の面前に全くいなくても、裁判官に対し、その求めに応じて、随時、当該特許権や引用発明の技術内容、その関連する技術や背景となる技術水準などについて、わかりやすく、口頭又は書面で、図面などを用いて、説明し、調査官自身の理解内容、事件の見通し、結論(意見)を開示することが許されている。調査官の説明及び意見は、上述のように、事件の進行に応じて、主として裁判官、それも多くは主任裁判官に開示されるのが、通常であるが、知財高裁の場合は、特に審決取消訴訟についてはほぼ常に、「調査報告書」という自己完結的な書面が作成される。作成された場合でも、その書面は、当事者に開示されることは、法律上、想定されていない。その考え方の背景には、調査官は、当事者の同席する口頭弁論期日等に出頭し、必要に応じて、説明や意見を開示しており、当事者は、それによって調査官の説明や意見の骨子を推知する機会が与えられており、改めて、調査報告書を開示するまでもないということのようである。

<sup>29</sup> 愛知靖之[審決取消訴訟の審理範囲] 高林龍=三村量一=竹中俊子編『現代知的財産法講座 I 知的財産法の理論的探究』(日本評論社・2012年)178頁。

のではなく、その規定の構造から、「専門行政庁たる特許庁による慎重・適正・安定した判断」も要請していると言うべきである。つまり、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(特許法29条1項柱書、特許法36条)、特許庁で審査した上で(特許法47条1項)、特許要件(特許法29条等)を満たしていると判断したものに限り特許する体制を敷いている(特許法51条)。その際に、特許庁が特許すべきでないとして拒絶した場合(特許法49条)、これに対する不服は審判を経て最終的に知財高裁を一番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、同条6項)。また、特許付与後も、無効審判(特許法123条)を用意して審決の判断に対する不服はこれもまた知財高裁を一番の専属管轄とする審決取消訴訟によって決し(特許法178条1項、同条6項)、特許を無効とする審決に対世効をもたせている(特許法125条)。特許法がこのような規定した趣旨は、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させる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<sup>30</sup>。したがって、特許法は「迅速な解決」のみならず、「専門行政庁による慎重・適正・安定した判断」の要請もその規定から予定していると言えるであろう<sup>31</sup>。

そうすると、裁判所による技術的事項の判断能力が向上しているからと言って、裁判所の審理範囲を緩和するというには結び付かないように思う。つまり、特許庁と裁判所は役割分担がそもそも違うのであり、特許庁の役割を裁判所が担うことは難しいのである。「専門行政庁による慎重・適正・安定した判断」の要請については、技術事項について専門知見を有する特許庁の審査官・審判官が、自己の専門の技術分野を対象として、

---

<sup>30</sup> 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)。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」同・前掲注(5)『機能的知的財産法の理論』58頁以下を参照。

<sup>31</sup> 村上・前掲注(20)244頁の「早期解決志向」と「再審査志向」の観点からの考察は示唆に富む。

継続的かつ大量に案件を処理することによって実現されうるものである<sup>32</sup>。他方、技術裁判官ではない知財高裁判事が、全技術分野を対象として、数少ない技術訴訟を担当し、専門委員も当該事件限り任命され、かつ調査官も自己の専門技術分野以外も担当している状況下においては、いかに裁判所の技術事項判断能力が向上したと言っても、特許庁のように「慎重・適正・安定した判断」の要請を実現するにはおのずと限界があると思われる<sup>33</sup>。

---

<sup>32</sup> 瑕疵ある特許の事後的スクリーニングの第一次判断主体として裁判所と特許庁ではどちらが適任かという問題について、瑕疵ある特許の排除機能及び規範形成機能の観点から、特許庁の方が適任だとする研究もある(鈴木・前掲注(20)47～51頁)。裁判所は、技術・産業実態調査機能に欠け、取り扱う事件数も圧倒的に少なく、しかも高コストの手続であること、調査官制度等が充実しているとは言え、裁判所に特許庁が備える水準の技術専門性を期待することはできないことに照らせば、裁判所は事後的スクリーニングの第一次判断主体としての確性をもつとは言い難いというのである。もっとも、現在の無効審判はコストと手間がかかるので、より低コストで迅速な異議申立制度を導入すべきとも提言されている。この点について、山根崇邦「特許法学における制度論的研究の発展」日本工業所有権学会年報35号(2011年)37頁以下は、プロパテント政策から質重視のプロイノヴェーション政策への転換にあたって、特許制度の法形成・運用をなす権限をどの機関にどの程度分配し、いかなる条件下で諸機関の協働関係を構築していくのが効果的かという、制度論的枠組みを問題領域毎に整えていくことが有益である、と述べる。時井・前掲注(20)223頁以下は、特許性の判断基準に対し、意図的に、無効率の調整を図ることについての詳細な検討がなされている。つまり、特許性判断の質的コントロールと量的コントロールという視点の検討である。特許性判断の手法としては、個々の裁判による統制単位で基準の善し悪しを考えていく方策(質的コントロール)と、特許庁を中心に産業分野別に産業政策上望ましい特許権の有効率を想定しそこから当該有効率を導きうるような基準を逆算する方策(量的コントロール)があるというのである。このどちらの手法が優れているかについて、確かに、質的コントロールは、個別事例に対する統制、当事者間の公平・正義を考える上では有効と思わせる一面もありうる。しかし、質的コントロールでは、いかなる基準がイノベーションに結び付くかという視点が抜け落ちてしまうという問題を内包している。産業分野別の効率性に配慮したマクロ的な議論、すなわち量的コントロールによる議論が必要であるのだと言う。

<sup>33</sup> 平成23年度の審査官一人当たりの年間処理件数は233件である(特許庁「特許行政年次報告書 2013年版」122頁)。他方、平成23年度の知財高裁の新受件数は90件

このことは、特定の侵害訴訟における無効判断は特定紛争の解決を目的とした間接的・相対的判断であり、他方審判手続による無効判断は専門行政庁による慎重・適正・安定した判断を目的とした対世的判断であり、両者が質的に異なるものである<sup>34</sup>ことから明らかであろう。したがって、特許法104条の3の抗弁の導入後であっても、「専門行政庁による慎重・適正・安定した判断」を実現するために、一定程度は、専門官庁たる特許庁の判断を仰ぐべきであり、裁判所の技術判断能力が向上したとしても、そこから直ちに審理制限の緩和を導けるものではないであろう。

以上のとおりであり、今後の立法論としては「迅速な解決」のみを追い求めるのではなく、「迅速な解決」と「専門行政庁による慎重・適正・安

---

であり、知財高裁の裁判官は18名が在籍するのみであり(特許庁ほか・前掲注(27)13頁)、処理件数の上からして裁判所が慎重・適性・安定した判断をするのは難しそうである。また、専門委員も約200名の中から当該事件に限り1名～3名が配置されるのみであり(特許庁ほか・前掲注(27)13頁)、さらに、審査官経験者である調査官も1事件に1人が配置されるが、「自分が特許庁で担当してきた狭い守備範囲をはるかに超えた専門分野」を扱うもので「難儀を極める出向業務」であるという(特許庁ほか・前掲注(27)8頁注9)。そうすると、このような状況に照らすと、裁判所にスクリーニング効果を期待するのは難しいように思われる。

田村善之〔法的判断主体間の役割分担(機能的知的財産法の発想)―特許侵害訴訟における無効事由の取扱いを題材に―]同『市場・自由・知的財産』(有斐閣・2003年)104頁は、法的判断主体間の役割分担という視点から、ルート一元化の趣旨として特許庁によるスクリーニング効果の重要性について述べる。興津征雄「特許付与・無効審判・侵害訴訟―行政法学的分析―」別冊パテント6号16頁(2011年)は、この考えについて、行政法の公定力理論を前提としてこの克服を試みる見解ではなく、制度の趣旨を機能的に捉えて、より適切な役割分担のあり方を解釈論の枠内で提示しようとするものであって、「十分に支持しうる理論構成であると思われる。」と述べる。

<sup>34</sup> 特許庁編・前掲注(26)307～308頁は、104条の3の規定と無効審判の関係について、特許の有効・無効の対世的な判断は、特許無効審判手続の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面ではその有効性を対世的に否定することはできないことを前提としつつ、当該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に当該訴訟における特許権を認めないことを判断できるのみとする。愛知・前掲注(29)170頁も同旨を述べる。

定した判断」の要請との調和を図ることが重要であろう。

## 第5 おわりに

審決取消訴訟における新証拠の提出については最高裁昭和55年1月24日判決・民集34巻1号80頁〔食品包装容器〕が存在するが、本稿では、裁判例を整理することで、この射程を明らかにすることを目的としてきた。

裁判例を整理してみると、審決取消訴訟において新証拠を出せる場合(技術水準型、補強型、その他型)と、出せない場合(追加型、特許性本質型)とに、一定の類型が存在することが判明した。これらの類型は、現行法の枠内では178条6項の趣旨に沿った妥当な解釈であろう。

また、今後の立法論としては、「迅速な解決」のみを追い求めるのではなく、「迅速な解決」と「専門行政庁による慎重・適正・安定した判断」の要請との調和を図ることが重要であろう。

### 【付記】

本稿は、筆者が司法修習を開始する前に、北海道大学情報法政策学研究センター博士研究員として執筆したものである。