

20 進歩性の判断資料

最高裁昭和51年4月30日第二小法廷判決
 (昭和51年(行ツ)第9号審決取消請求事件)
 (判タ360号148頁)

〈事実の概要〉

(1) 本願考案の要旨——本願考案は、「レーザ作用を有し、大なる放電電力を必要とする気体が封入され、かつ、中間にベリリアからなる細管部を有する気密容器と、前記細管部の周囲を覆い、内部を冷却媒体が移動する筒体と、前記細管部に放電を発生するために、前記細管部をはさんで前記気密容器内に配置される陽極および陰極と、前記細管部をはさんで前記気密容器の内部または外部に対向配置される一対の反射鏡からなる共振器とを具備した気体レーザ放電装置。」である。

(2) 要するに、本件の気体レーザ放電装置の考案において、放電管部の材料として酸化ベリリウム(俗称、ベリリア)を用いることが特徴となっているが、当時の技術水準において放電管に酸化ベリリウムを用いることが技術的に困難であったのか否かが争点となった(新案3条2項の容易推考性)。

(3) X(本件実用新案出願人—原告—上诉人)は、特許庁における出願拒絶査定不服審判手続において、特許庁審判官が本件出願は第1引用例、第2引用例から容易に推考できるものであるとして、出願拒絶審決をなしたため、Y(特許庁長官—被告—被上诉人)を相手に東京高裁にその審決取消しを求めて提訴した。

(4) 東京高裁(東京高判昭和50・10・23判例集未登録)は、実用新案法3条2項の容易推考(正確には、極めて容易推考か否か)の判断をするにあたり、本件出願当時の技術水準を判断する資料として特許庁における不服審判手続において提出されていなかった本件出願後の刊行物を新たな証拠として採用したうえ、その新たな証拠により、本件出願時の技術水準を認定したうえ、実用新案法3条2項の容易推考性を判断し、結果として特許庁の拒絶審決を支持した判断をなしたものである。

(5) 原審の判断の骨子は次のとおりである。

① 「甲第6号証の2には、セラミックスは熱衝撃に弱いからバルク状のセラミックスをレーザに利用しようとする研究においては、この難点を解決しなければならぬ旨の記載はあるが、酸化ベリリウムと熱衝撃抵抗との関係についての記載は見当らない。かえって、甲第6号証の2にはアルゴンレーザの放電に用いられたか、あるいは利用できるだろうセラミック材料として酸化ベリリウムが挙げられていることを認める。」

② 「前記甲第6号証の2によれば、セラミック材料をアルゴンレーザの放電に用いることが記載されているのであるから、出願当時セラミック材料の気密性の問題が酸化ベリリウムを放電管管体に用いるという着想を阻害するほどの障害となっていたとは考えられない。」

と認定した上、本件出願後の刊行物の記載(新たな証拠)に基づいて本願考案の容易推考性の判断の資料として採用し、Xの訴えを棄却した。

(6) Xは、原判決を不服として上告したのが本件である。上告の理由は、要するに出願当時の技術水準を認定する資料として、出願後の刊行物を用いることは実用新案法3条2項に反し、許されないとするものである。

〈判旨〉

上告棄却。

「実用新案登録出願にかかる考案の進歩性の有無を判断するにあたり、右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、これにより右進歩性の有無を判断しても、そのこと自体は、実用新案法3条2項の規定に反するものではない。原判決が本願考案出願後の刊行物である甲第6号証の2によって右出願当時の技術水準を認定したにすぎないものであることは、同号証の記載及び原判文に徴し明らかである。ひっきょう、原判決に所論の違法はない。」

〈解説〉

1 はじめに

① 本件の前提としての基本的法律問題 審決取消訴訟において、審判段階(特許庁)において判断の対象とされなかった主張、証拠資料(主張ないし提出されなかった証拠、又は主張ないし提出があった証拠の場合も含む)について、その審決取消訴訟審で、新たな主張、立証の対象となりうるか否かをめぐっては、関連する様々な議論がある。

② (a)審決取消訴訟の客体(訴訟物)は何か、という視点からの議論、(b)特許法167条(なお、特許131条2項、同条1項3号も関連条文として参照)(大正10年法旧117条と同一)における同一の事実及び同一の証拠による再度の審判(無効審判等の事件)請求の禁止効の問題、(c)行政事件訴訟法33条1項における判決の拘束力の客観的範囲の議論、(d)無効審判が併存中における一方の審判確定の場合の他方への影響、(e)審決取消訴訟における、無効理由の差替えの可否の議論などである。

③ 本件の論点も、このような法律問題の中における争点の一つであるとの位置付けであることを確認しておく必要がある。

2 容易推考性の判断

容易推考性の判断(特許29条2項、新案3条2項)は法律判断か、事実認定の問題か。

① 純粋な法律判断であるとする考え方(参考・川口博也・アメリカ特許法概説(1937)45頁以下)があるが、法律判断であるとしても、単なる特許法29条2項、実用新案法3条2項の法律解釈ではなく、その前提事実に基づく法律判断ということであり、この考え方は無理であろう。

② 事実認定の問題であるとする考え方が正しいと考える(結局容易推考という要件事実、主要事実の主張、立証の問題が基本的争点であり、これを法律判断するという構造である)。

3 大法廷判決の射程

最高裁昭和51年3月10日大法廷判決(民集30巻2号79頁—本書52事件(メリヤス編織事件))における位置付けをどのように考えるべきか。

① (イ)最大判は、審決取消訴訟における審理の対象について「法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、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されるべ

きものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。」と判示する。

(四) この判旨は、当然本件事件にも及ぶものである。

最大判は、当事者系(無効排斥審決事件)のみならず査定系の拒絶審決にも適用されるのである(本件出願事件は査定系の事件である)。(なお、田倉整・本百選(第2版)126頁は、当事者系のみならず査定系も同一視する最大判の上記判旨に疑問を投げかける。確かに特許法167条は、無効審判等の場合の規定であり、査定系については触れていないのである)。

② 最大判の判旨の射程範囲の中で、特許庁における審判で取り上げられなかった新たな事実・証拠の提出が許されるのはどういう場合か、というのが本論点のカギなのである。

③ 本判決は、本件出願当時の技術水準の判断の補助資料として、審決取消訴訟審で新たに提出されたものにすぎず、容易推考認定の主要事実および証拠ではないから、新たな提出は何ら違法ではなく、許される、としたものである。

4 最大判後の判決例の紹介

①最高裁昭和51年4月30日判決(本件事件(酸化ベリウム事件))

②最高裁昭和54年6月21日判決(取消集昭和54年度613頁(工作機械事件))、審決で引用されなかった証拠を審決取消訴訟において、周知技術立証のための補強証拠として提出することは許される。

③最高裁昭和55年1月24日判決(民衆34巻1号80頁(カップラーメン事件))、審決で提出されなかった証拠でも、当時の技術水準認定のための証拠として審決取消訴訟で新たに追加提出できる。

その後の下級審判決事例

④東京高裁昭和60年3月12日判決(無体例集17巻1号26頁(タクシー屋上表示装置事件))、前同旨。

⑤東京高裁平成6年11月30日判決(判工(2期)711の252頁(スキー事件))、前同旨。

⑥東京高裁平成13年11月1日判決(平成12年(行ケ)第2385号(プラスチック容器事件))、周知事実を証する資料は、必要に応じ訴訟で提出できる。

⑦東京高裁平成13年11月12日判決(平成12年(行ケ)第81号(洗車方法・装置事件))、旧特許法36条4項(記載不備)の補足提出を訴訟段階で新たに提出し採用された事例(但し、判決内容自体は反対認定)。

⑧東京高裁平成14年5月14日判決(平成14年(行ケ)第172号(半導体の成長方法事件))、この事件では、審決取消訴訟で追加提出の証拠(事実)を容易推考認定事実の事情として扱う。

⑨東京高裁平成15年9月22日判決(平成14年(行ケ)第247号(回転子事件))、審決取消訴訟審で容易推考事実認定の直接証拠として新たな証拠提出をすることは許されない(周知事実の補強証拠の限度でのみ許される)。

⑩東京高裁平成15年9月29日判決(平成14年(行ケ)第523号)、本件審決取消訴訟で新しく提出された証拠は、最大判に反するような新たな公知刊行物ではない。

5 本件における問題の所在

① (a)本件における審決取消訴訟の審判の対象(客体)は何か。(b)「容易推考性」の要件事実とは何か。

(イ) 審決取消訴訟における審判の対象は、審決の適法性に関する判断であり、更に具体的には審決に違法となるべき取消事由の有無である。

本件では実用新案法3条2項の容易推考要件の有無である(立証責任は法律形式上は特許庁側にあるが、そうは言っても出願人は傍観していればよいのではなく、進んで考案性があることの積極主張、証拠抗弁、反証をすべきは当然である。なお、公知資料から推考容易となり得ない阻害事由がある、との主張・立証は抗弁となる)。

(ロ) そこで、容易推考性の判断の基礎となる公知刊行物甲及び出願当時の技術水準を示す資料(周知資料、当事者における技術水準と言うからには、単なる公知資料で

はだめで、当事者において一般化した技術であることを証するものでなければならない)を主張・立証しなければならない(特許庁の審判の段階では、引用刊行物を甲号証もしくは乙号証とし、周知事実に関しては参考資料1, 2, 3として掲げ、いちいち証拠とはしていない慣行のようである)(ちなみに、引用文献当時の技術水準ではなく、出願発明時の技術水準によって判断すべきである、と判示した例として、東京高判昭和40・2・18判タ174号185頁(鉄筋コンクリート補強鋼材事件)。同旨、東京高判平成15・9・4平成14年(行ケ)第199号(イソチアゾロン水性製材の安定化方法事件))。

(ハ) 出願当時の技術水準を証する資料は、出願時に刊行された資料(公知化したもの)のみならず、出願後に刊行されたものでもよい。出願時の技術水準を立証するのに、出願後の資料をもって立証するのは「後付けの論」とのそしりもなくはないが(前掲最大判昭和51・3・10前であるが、東京高判昭和50・7・29判タ330号314頁(土壌の安定化法事件))、技術水準としての一般化(周知、慣用)された技術を示すものである以上、補強証拠の一つとして使用することは許される。但し、むやみに出願後の資料を証拠として認めるべきではなく、これが技術水準を立証する唯一の証拠の場合は脱法行為として許されないだろう。

6 本件に関連した問題点

① 判例評釈上、よく投げかけられる問題点として、新証拠が上記最大判や特許法167条などにいう、新たな主張・証拠ではなく、単なる補強証拠であるか否か不明確な場合がある。

(イ) まず、出願当時の容易推考事実としての公知刊行物甲及び出願当時の技術水準を証する証拠としての公知刊行物丙に追加して審決取消訴訟審で公知刊行物乙を新たに追加した場合かどうか。

(a) これが実質的に主要事実(甲に替わる事実もしくは証拠又は技術水準たる丙に替わるもの)であれば、最大判や特許法167条の逸脱行為であり許されない。

(b) 公知刊行物乙が、公知刊行物甲もしくは出願当時の技術水準たる事実、証拠である丙の補強証拠(講学上の補助事実、補助証拠)であれば追加提出は許される。しかしながら、この公知刊行物乙が上記(a)に該当する評価の場合は、許されないだろう(違法である)。

(ロ)(a) 次に、補強される乙刊行物が、非公知資料すなわち、本件出願後の資料である場合は出願当時の技術水準(甲刊行物の内容とともに主要事実を構成する丙の事実、証拠)を補強するものであれば許される(本件事案は、まさにこの範疇に属する事実とされた)。

(b) 補強証拠である乙刊行物(出願後の資料)が、本件出願時の技術水準(主要事実)を認定する唯一の証拠であったらどうか。この場合は実質的に最大判の法意を脱することになって、許されないと思う(上記(イ)(a)参照)。

② 出願時の技術水準を「補強する証拠」の意味についてはどのように解すべきか。「補強する証拠」の意味について「技術水準」を主張、立証するための補助証拠(厚みを増すための証明力を強める)の場合と、技術水準を引き上げる(容易推考性のレベルアップをする)ための証拠とする場合が考えられる。前者の場合は、全く問題ないが、後者の場合は「技術水準」という主要事実を直接立証する証拠の一部となるので、この場合は最大判との関係でも問題がある(筆者としては最大判の射程の外になる、と思う)。

〈参考文献〉

大淵哲也・特許審決取消訴訟基本構造論(2003)

本間崇・特許訴訟読本(第2版, 1988)

清永利亮=本間崇編・実務相談工業所有権四法(1994)【田中成志】

さがたかよし
寒河江孝允

弁護士

進歩性の判断資料