

## 審決取消訴訟における新証拠提出の問題点と対応

特許第2委員会  
第3小委員会\*

**抄 録** 審決取消訴訟における審理範囲は、原則としては審決理由に示された事実限定され、新たな事実の主張はできないとされているが、審決理由に示された事実に対して補強的な関係の刊行物等の証拠（審決までに示された公知事項の技術内容の認定や周知・慣用事項の立証目的等の証拠）は新たに提出できるとされている。しかし、補強目的の名を借りて、新たな事実の提示に等しいような新証拠が訴訟で初めて提出されるケースが多いとの指摘がある。そこで、本稿では、前記指摘に端を発し、審決取消訴訟において、裁判所が新証拠を採用する（判決理由に取り入れる）場合の判断基準を、最近の判決例を通じて追及し、裁判所が考える新証拠採否の本質的な判断基準を見出した。そして、それに基づき、審決取消訴訟の当事者が留意すべき事項について提言を行った。

### 目 次

1. はじめに
  - 1.1 背景
  - 1.2 検討内容概要
2. データ分析
  - 2.1 最近の新証拠提出事件の抽出・データ分析
  - 2.2 考 察
3. 事例分析
  - 3.1 周知・慣用事項と公知事項の判断基準
  - 3.2 新証拠採否にあたっての本質的な判断基準
4. まとめ
  - 4.1 判断基準
  - 4.2 提 言
5. 終わりに

### 1. はじめに

#### 1.1 背 景

審決取消訴訟は、特許庁が行った行政処分である審決等の取消しを求めて東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に提起する行政訴訟であり、審決等の実体上の判断が違法かどうか

審理判断の対象である。即ち、特許発明および引用例の内容認定の誤りや進歩性の判断の誤り等を審理する。従って、審理範囲は原則として、審決の理由に示された事実限定され、新たな事実の主張はできないとされている。例えば、審決において引用された刊行物と別個独立の関係にある刊行物を訴訟において引用し、取消理由にはできない。これは、「…審決の取消訴訟においては、抗告審判の手續において審理判断されなかった公知事項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「メリヤス編機事件最高裁大法廷判決（昭和51年3月10日）」で判例として確立されている。

但し、審決の理由に示された事実に対して補強的な関係にある刊行物等の証拠の提出はできると解されている。即ち、審判までに審理判断された公知事項の内容を補強したり、審判まで

\* 2007年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

に周知・慣用事項と認定判断された事実について実際に周知・慣用事項であることを立証したりする目的の補強的な証拠は、審決取消訴訟で新たに提出できるとされている（前掲「メリヤス編機最高裁判決」以降の判決～詳細後述）。

しかし、審判までに審理判断された事実に対する補強目的の名を借りて、新たな事実の提示に等しいような新証拠が訴訟で初めて提出されるケースが多いとの問題が指摘されている。

例えば、「補強に名を借りた別個独立のものが許されないことはいうまでもないが、単なる補強かどうかは、…ケースによっては微妙な場合がある<sup>1)</sup>」との指摘や、「周知技術等の立証目的なのか、新たな公知文献なのか、の境界が明確でない場合が少なくない<sup>2)</sup>」、「…しかし、周知技術と公知技術が微妙な関係にあることに加え、訴訟の実際の場合では、この点が必ずしも明確に意識されないまま不用意に提出されることもあり、そのため、議論の焦点がぼやけたり、裏口から新たな無効理由を忍び込ませたり、訴訟の筋道を誤導するおそれがあるから、新証拠の提出については、立証趣旨を明確にすることが必要である。」<sup>3)</sup>などがある。特に、審判までに審理判断された事実に対する補強証拠の名を借りた新たな事実の提示の代表例として、周知・慣用事項の立証を名目とした新たな公知事項の提出を挙げ、周知と公知との境界線の不明確さが指摘されている。

ここで、審決取消訴訟が基本的には弁論主義によってなされることを鑑みるならば、提出された証拠はそれがいかなるものであろうとも、門前払いされることなく、裁判所により書証として一度は必ず吟味された上で判決に組み込まれるかどうかが決まるのが原則である（民訴247条）。従って、審決取消訴訟の当事者にとっては、提出された新証拠を裁判所がどのような基準で判決に組み入れるかを判断しているのが重要である。（以下、本稿では、判決に組み

込まれた場合を「証拠が採用された」とする。）

## 1. 2 検討内容概要

当委員会では、まず、最近の審決取消訴訟事件において当該問題のケースに焦点を当てたデータ分析および事例分析を行った。具体的には、1) 最近1年間の審決取消訴訟全事件のレビュー、新証拠が提出された事件の抽出、および新証拠提出事件の割合や証拠の種類等の分析を行い、さらに、2) 抽出した新証拠提出事件中で、新証拠についての裁判所の判断基準を知るのに適していると思われる事例をピックアップしてその詳細分析を行った。また、詳細分析については今回の抽出案件だけではなく、過去の代表的事例（新証拠の採否が争われ裁判所が採否判断を示したもの）の分析およびこれと抽出案件との対比も行った。

そして、この分析に基づき、裁判所が考える新証拠採否の本質的な判断基準を見出し、審決取消訴訟の当事者が留意すべき事項について提言を行った。

なお、本稿は2007年度特許第2委員会の本山泰委員長（日本電信電話）、寺尾賢委員長代理（住友ベークライト）をはじめ、同第3小委員会のメンバーである保坂享（日本ゼオン、小委員長）、高鹿昌彦（和光純薬工業、小委員長補佐）、榎坂徹也（デンソー）、鎌谷博志（田辺三菱製薬）、河崎充実（JFEスチール）、竹本晋也（三菱樹脂）、谷森直人（あすか製薬）、藤波克利（明電舎）、前野幸徳（シャープ）、柳澤秀彦（日本製鋼所）、山本量平（カシオ計算機）の執筆による。

## 2. データ分析

### 2. 1 最近の新証拠提出事件の抽出・データ分析

最近1年間（2007年1～12月）の審決取消訴訟全事件（査定系事件：拒絶審決取消訴訟、訂

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

正審決取消訴訟、特許取消決定取消訴訟、当事者系事件：無効審判の審決取消訴訟)について、訴訟段階で新たな証拠が提出されたことが判決文から確認できたものを抽出した。

その結果、全事件318件中、新証拠が提出された事件の件数は131件(41%)に上る。査定系事件では207件中87件(42%)、当事者系事件では111件中44件(40%)において新証拠が提出されていた。

その形式的な提出理由(新証拠がどのような名目で提出されているか)に関し、①周知・慣用事項または技術常識・技術水準、②その他(実験結果、単なる技術用語の意味把握など)のいずれに該当するかの分類を行ったところ、①が多くを占め、査定系では87件中52件(77%)、当事者系では44件中27件(61%)に及んだ(図1)。

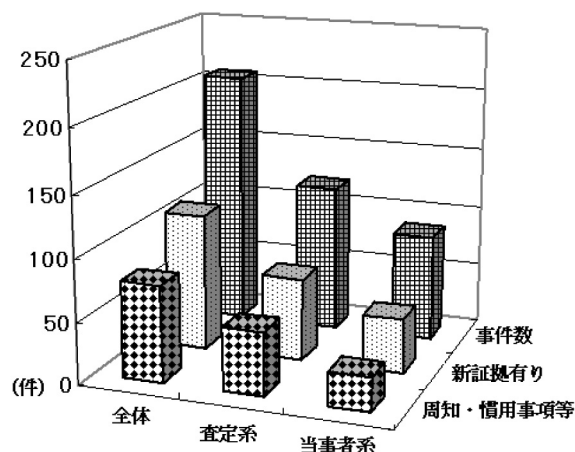


図1 新証拠提出件数/周知・慣用事項理由件数

次に、証拠を提出した当事者を調べた結果、査定系事件では特許庁側からが84%、当事者系事件では、審判請求人側からが96%と、出願や特許を拒絶や無効に導きたい側からの新証拠提出が殆どであることがわかる(図2:新証拠提出率)。

これらの中で、審判までに、何ら具体的な証拠を示すことなく、単に「周知事項・技術水準」

等との主張がなされ、訴訟で初めてその立証証拠が提出されているものの割合は、査定系では63%、当事者系では50%、全体では59%であった(図2:前不提出率)。

さらに、裁判所が新証拠を採用したかどうかについて調べたところ、57%が採用されていた(図2:新証拠採用率)。

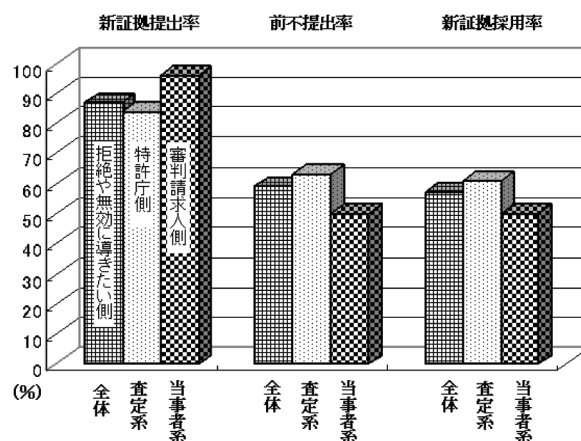


図2 新証拠提出率・前不提出率・新証拠採用率

その中で、新証拠が①周知・慣用事項または技術常識・技術水準であって、かつ特許庁から提出された場合についてみれば、61%が裁判所で採用されており、また、採用された場合には88%もの高い率で原告出願人の請求は棄却され特許拒絶審決維持となっている。

## 2.2 考察

上記データ分析結果から、以下のことが考察できる。

訴訟において「周知事項・技術水準」等に関する新証拠が提出された事件の中で、審判までに証拠を示すことなく「周知事項・技術水準」等とされた事件の割合であるが、訴訟に至る前に審査から審判にわたり多くの証拠提出の機会がある査定系における値が63%と、審判から始まる当事者系の50%を上回っていることは一考に値しよう。とりわけ特許庁から提出された周



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

知事項・技術水準等に関する新証拠が採用された場合に、88%もの高い率で原告出願人の請求が棄却され特許拒絶審決維持となっていることを鑑みるに、このような証拠が審判までに提出されていれば、出願人もその段階で納得し、裁判に至らなかったケースが相当数あったのではないかと考えられる。

従って、たとえ審査基準において証拠を提示せずに拒絶等できるとされている周知事項等に該当する証拠であっても、引用することにさほど困難性を伴わないものであれば、可能な限り審決までに提示されることを望みたい。そうなれば、本来必要のない訴訟が減少し、特許庁を含む当事者や裁判所にとっても、訴訟経済上好ましいと考える。

### 3. 事例分析

最近の審決取消訴訟事件においても多くの新証拠が提出されていることがわかった。このような状況においては、新証拠が認められる場合と認められない場合との境界線を裁判所がどう考えているかは大いなる関心事である。

従来から論じられてきた境界線は、審判までに審理判断された事実に対する補強的な関係の新証拠は認められるが、新たな事実を示すのに等しい新証拠は認められない、という、証拠の位置付けや周知性等といった文献的性質を観点としたものである。具体的には、審判までに審理判断された公知事項の技術上の意義を認定したり（以下、『意義認定型』と称す）、審判までに周知・慣用事項（周知・慣用事項等）と認定判断された事実について実際に周知・慣用事項であることを立証したり（以下、『立証型』と称す）する目的の補強的な新証拠は認められるとする判決例に基づいている。

このうち、『意義認定型』は、既提出の引用例（公知事項）に開示された発明（一部の構成の場合を含む）の技術上の意義を新証拠で認定

判断するにすぎないものであるから新証拠が認められて問題ないものと思われる（最高判昭55.1.24「カップラーメン事件」<sup>4)</sup>等）。

一方、『立証型』は、本発明と主引用例との相違点に関してそれが周知事項であることを新証拠で立証するものである（東京高判昭60.3.12「タクシー屋上表示装置事件」<sup>5)</sup>等）。

しかし、前述したように、実務書や最近の論文の中では、周知・慣用事項の立証目的といった補強的な証拠の名を借りた新たな公知事項の提示に相当するようなものは認められないとしつつ、周知事項や技術常識等と、公知事項との境界線が不明確であると指摘するものが多い。即ち、新証拠の位置付けや文献的性質という観点が境界線基準と解されるものの、それが不明確であり、ここに問題の所在があると考えられる。

#### 3. 1 周知・慣用事項と公知事項の判断基準

そこで、裁判所における周知・慣用事項と公知事項の判断基準について、新証拠の採否が判断された審決取消訴訟事件を分析し、その境界線の把握を試みることにする。

以下の事例1～5は、周知・慣用事項を立証するための証拠の適格性について、裁判所の判断が参考となる事例である。

##### ① 事例1（査定系）：平成11年（行ケ）214「情報表示システム」事件

本件においては、審決が、1件（2つの取消事由について1件ずつ）の証拠のみを根拠として周知・慣用事項を認定したことに対して、その公開時期や文献数について争われた。

裁判所は、周知か否かは、刊行物の数のみによって決まるものではなく、技術分野、刊行物の性質、頒布時期等も考慮されるべきであるとした上で、本件出願日の約8年前および約2年2ヶ月前にそれぞれ頒布された特許文献であることを考慮すれば、周知であったと認められるとしている。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

② 事例2（査定系）：平成12年（行ケ）342

「画像形成方法」事件

本件においては、審決が、周知・慣用事項の認定根拠として、公開日が新しい証拠を2件のみ例示したことに対して、その公開時期や文献数について争われた。

裁判所は、ある技術が周知か否かは、単に技術を記載した文献数や頒布時期によって決せられるものではなく、技術革新の速さにも依存するとした上で、本発明技術の技術革新が速いことは周知の事実といえるから、本件出願日の約6ヶ月前に公開された本証拠記載の技術は周知事項であったと認められるとしている。

③ 事例3（査定系）：平成14年（行ケ）546

「コルゲーテッドパレット」事件

本件においては、審決が、2件の証拠のみに基づいて周知・慣用事項を認定したことに対して、その文献数について争われた。

裁判所は、文献数の多少によって周知であるとしてよいかどうか定まるとい性質のものではないとした上で、文献数の多少自体を問題にする余地はないとしている。

④ 事例4（査定系）：平成18年（行ケ）10161

「遊技機」事件

本件においては、審決が、公開日が新しい証拠を1件のみ例示し、これを周知・慣用事項と認定したことに対して、その公開時期や文献数について争われた。

裁判所は、一例として1件の証拠が挙げられているにすぎないとした上で、証拠の公開日が本件出願日から8ヶ月も遡ることのないものであること、および1件のみの例示であるということは、いずれも証拠に開示された技術が周知・慣用事項であることの判断に影響しないとしている。

⑤ 事例5（当事者系）：平成18年（行ケ）

10323「車両運転モード表示装置」事件

本件においては、審決が1件の証拠のみを例

示してこれを周知事項と認定したことに対して争われた。

裁判所は、相当多数の公知文献を必ず引用しなければならぬものではないとした上で、証拠の公開日が本件出願日より20年前であることを考慮して、1件のみの例示であっても周知事項と認定した審決に誤りはないと判断しており、1件のみである点を証拠文献の古さで補完して説得力を持たせている。

このように、文献数については、1件である点のみをもって周知性が否定されるとは限られず、時間軸については、周知性を肯定するための理由の一つとして古さが考慮されることはあっても、逆に新しいことのみをもって形式的に周知性が認められないわけではなく、特に何年前であればいいかという基準も明確ではない。

そうすると、単に文献数や時間軸などの形式的な面のみからは公知事項か周知・慣用事項かを見極めることはできない。

事例1～5において、周知・慣用事項の認定に関して争われた文献数と文献の公開時期を表1に示す。

表1 文献数と文献公開時期

事件名	文献数	公開時期
情報表示システム事件(事例1)	1件	約8年前 約2年2ヶ月前
画像形成方法事件(事例2)	2件	約6ヶ月前
コルゲーテッドパレット事件(事例3)	2件	—
遊技機事件(事例4)	1件	約8ヶ月前
車両運転モード表示装置事件(事例5)	1件	約20年前

これらの事例から、公知であってもそれが周知かどうかということは、証拠の形式的側面だけでは判断できず、従って、判断基準として、公知事項と周知事項との境界線は曖昧であると言える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

つまり、裁判所における両者の取扱いには明確な区別がないのが現状である。一般的に、周知・慣用事項とは、「相当多数の公知文献が存在し、または業界に知れわたり、あるいは例示する必要がないほどよく知られている技術をいう」と理解されているが、この一般的な理解と裁判所の判断基準とは乖離している。

これは、周知事項として提出された新証拠が、公知事項である主引用例と同等と思われるような技術内容であるにも拘わらず判決に組み込まれた、以下の二つの事例6，7からも明らかである。

#### ⑥ 事例6（査定系）：平成18年（行ケ）10214 「外壁清掃方法」事件

本件は、審決取消訴訟において新証拠として提出された文献が、主引用例よりも本発明に近いと思われるような内容であった事例である。

本発明は、ロープの一端を壁面の上方に取り付け、ロープの他端側に壁面に沿って垂らし、作業者の安全帯に取り付けて使用するロリップ（登録商標）をロープにスライド可能に取り付け、ロリップを前記ロープに沿って降ろしながら、ロリップにより作業者が支持された状態で洗浄器具により壁面を清掃することを特徴とする外壁清掃方法に係る発明である（図3）。

審決では、引用例1（主引用例）との対比において、本発明は、ロリップをロープに沿って降ろしながら、ロリップに作業者が支持された

状態で作業を行うのに対して、引用例1は、作業用ゴンドラをロープに沿って昇降しながら、作業用ゴンドラに乗った作業者が作業を行う点で相違すると認定した上で、引用例2のロリップは、引用例1の作業用ゴンドラをロープにスライド可能に取り付けられ、万一の場合とはいえ作業者を支持する機能を備えているのであるから、引用例2に接した当業者は、ロリップにより作業者を支持することができることは容易に想到できることであるとし、本発明の進歩性を否定した。

審決取消訴訟において、原告は、引用例1で吊り下げているのはゴンドラであり、作業者はそのゴンドラに乗って作業するのに対し、本発明で吊り下げているのは作業者であり、ロリップは作業者を支えているのであるから、構成も要求される各部の強度も全く異なっている旨を主張した。

裁判所は、被告から提出された新証拠（図4：乙10～14）を検討し、本発明の出願当時、当業者において、高所作業をする際にロープにより作業者を吊り下げる方法があること、およびその際の作業者の支持手段としては、作業者の身体に巻き付ける帯や、作業者が座るサドル、台など様々なものがあり、他の安全器具を用いずにこれらの支持手段のみで作業者をロープに吊り下げて高所作業を行うことが周知事項であると認定した上で、当業者は、高所作業をする際の作業者の支持手段として作業用ゴンドラが開示された引用例1に、ロリップが開示された引用例2を適用するに際し、上記周知事項を参酌することにより作業用ゴンドラ等と技術的に価値が同等であり、上記ロリップを用いることは容易に想到できるとして原告の請求を棄却した。

つまり新証拠を採用し、原告の請求を棄却した。

#### ⑦ 事例7（査定系）：平成18年（行ケ）10294 「化粧品用組成物」事件

本件は、審判までは公知事項とされていた引

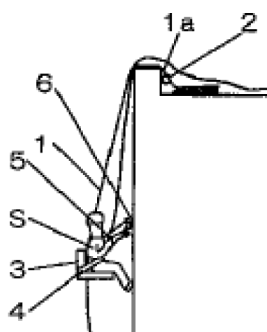


図3 本発明  
(特開2001-292934)

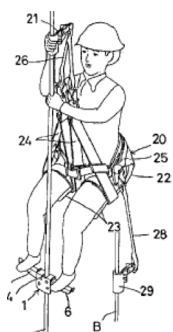


図4 乙10  
(特開昭59-72354)



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

用例2が、本願の優先日後に公開されたものであった（公知ではなかった）ことから、訴訟において新証拠に差し替えられた事例である。

本発明は、化粧品的に許容可能な媒体に、少なくとも1つのグラフトシリコーンポリマーと少なくとも1つのアニオンポリマーとを特定の割合で含有する、ケラチン物質、特に髪の毛の柔らかさを改善するための化粧品用または皮膚病用組成物に係るものである。

審決では、グラフト化されたシリコーンポリマーを含有する毛髪化粧品を開示した引用例1と、セットポリマーとして共重合体等を使用することを開示した引用例2の組み合わせにより本願の進歩性を否定した。

審決においては、引用例1および引用例2はどちらも公知事項として扱われており、形式的には、本願出願前に頒布されたこれらの刊行物に基づいて容易に発明をすることができたと認定判断しているものの、審決中には「引用例2に記載のとおり、毛髪化粧料への配合ポリマーとして既によく知られている。」との記載もあり、実質的には、特定のアニオンポリマーが本件技術分野において周知であることを示していると把握することもできる内容であった。

裁判所は、引用例2に基づいて本発明の構成の容易想到性の判断を行った審決は誤りであるとしながらも、引用例2の代わりに提出された新証拠（乙1～4）により引用例2と同等の周知事項を認定し、「審決の誤りは容易想到性の判断に影響を及ぼすものではない」として新証拠を採用し原告の請求を棄却した。

このように、事例6は、主引用例よりも本発明に近いものが周知事項立証目的の新証拠として提出された事例であって、審決とは別の観点から本発明の特許性を否定できる心証が訴訟で初めて形成された可能性もあり、あたかも新証拠提出という名を借りた、周知事項から公知事

項への証拠の差替えとも判断されかねない事例と言える。一方、事例7は、審判段階では外見上公知扱いであった証拠が、裁判段階において周知扱いの証拠へ変更された事例であって、公知事項から周知事項への証拠の差替えとも判断されかねない事例と言える。

つまり、これらの事例から、公知事項と周知事項の境界線は曖昧であり、裁判所が両者の取扱いにおける形式的な認定（審決での文面）についてはそれほど拘っておらず、実質的な認定を重視していることが伺える。

### 3. 2 新証拠採否にあたっての本質的な判断基準

そこで本稿では、裁判所は本質的には別の基準（観点）で境界線を決めているのではないかとの考えのもとに、新証拠の提出を認めなかった判決例を中心にその境界線の把握を試みた。

その結果、本発明の構成、引用例の構成、本発明と引用例との相違点、の何れかの認定判断に関して訴訟に至ってからその変更があり、それが特許性に関わるか否かが境界線となるのではないかとの結論に至った。

つまり、変更が本発明の構成の中で、特許性に関わる部分についてのもの（以下、このタイプを『本質部分変更型』と称す）であれば、当然、特許性に関して審判までに一度も認定判断されていない事項であるから、その事項に関する新証拠の提出は認められず、変更が本発明の構成の中で、特許性に関わらない部分（いわゆるpreambleなど）についてのもの（以下、このタイプを『非本質部分変更型』と称す）であれば、審判までに既に認定判断されている特許性に関わる事項とは関係のない事項についての認定変更であるから、それに関する新証拠は認められる、というのが、裁判所における本質的な境界線であると考えられる。

以下に、各事例の詳細を示す。

(1) 『本質部分変更型』

この類型に分類される事例は、周知事項の立証目的で新証拠は提出されたが、特許性に関わる構成について認定変更があり、その部分についての立証目的であるがために、新証拠は技術内容如何にかかわらず認められないというものである。よって『本質部分変更型』類型に該当する場合は、たとえ周知・慣用事項立証目的であったとしても新証拠は認められない。

① 事例 8 (査定系)：東京高判平2.7.31 「ベーンポンプ事件」

本件は、形式的には周知・慣用事項の立証目的の証拠であっても、本発明の本質的な(特許性に影響を与える)構成に関して主引用例との相違点の変更があったため、新証拠の提出が認められなかった事例である。

本発明の特許性(進歩性)に関わる構成について、主引用例との相違点の認定判断を審決時に誤認し、それを訴訟で正しい認定判断に変更したものである。

本発明の進歩性に関わる構成の正しい認定(本質的な相違点)は、1) シール溝52がカムリング35の両面に形成されていること(シール溝の形成部位がポイント)、2) カム面およびカム面周囲のポンプ機能部分と低圧連絡通路38とを一緒に単一のシール溝で、かつこれらに近接して取り囲む構成としたこと、であるが(図5)、特許庁は審決時にこの相違点の認定判断を誤り、特に1)に関して、単にカバープレートおよびポンプハウジングとカムリングとの各接合面におけるシール溝の有無の相違と認定判断し、その相違点につき周知事項であるとして証拠を示した。しかし、訴訟で相違点について前記の正しい認定判断に変更し、変更後の相違点についても周知事項であるとしてそれを新証拠で立証しようとしたがそれが認められなかったものである。

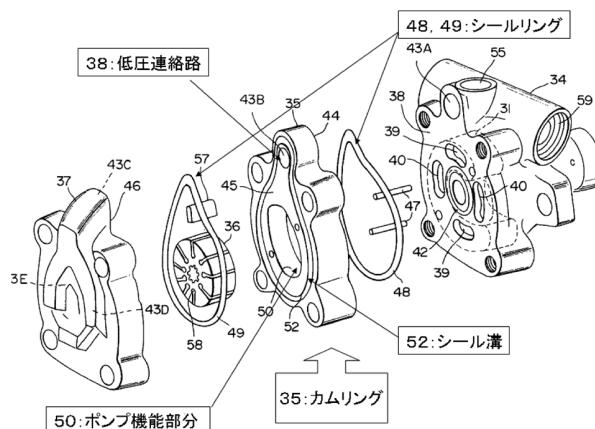


図5 本発明(特公平4-23115 第2図)

なお、本事件は周知の域を超えた公知事項の提示であるという理由で新証拠が認められなかったわけではない。

② 事例 9 (当事者系)：東京高判平8.8.15 「安全靴事件」

本件は、本発明の特許性に関わる部分に関して、主引用例との相違点についての認定判断が間接的に(主引用例の構成の認定変更を介して)変更されたため、新証拠の提出が認められなかった事例である。

本発明の進歩性に関わる構成について、主引用例に開示されているレベルが、本発明の構成に本当はより近いレベルであるとしてその開示レベルを変更したものである。本発明の進歩性に関わる構成は、安全靴の高発泡ポリウレタン製ミッドソール1の延長である薄シート状部2で甲皮3の下部周縁部を被覆した構成(薄シート状部2を介して甲皮3がアウトソール4と連結している)であるが(図6)、甲皮3とアウトソール4とが直接連結した主引用例の図が誤記であり、ミッドソール1を介した連結(本発明の構成により近い)が正しい構成であると、新証拠での立証を試みたものである。

しかし、裁判所は、「当該引用例の記載事項に基づきその技術事項を認定するために何らの妨げもないのに、審判手続において提出されな



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

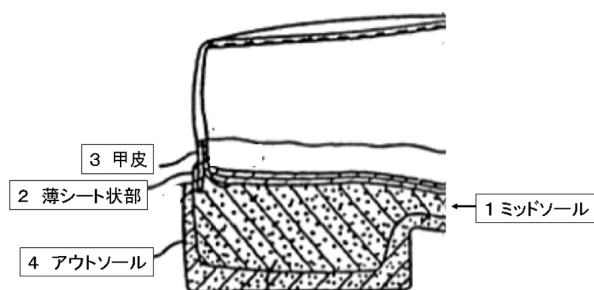


図6 本発明 (実公平1-44084)

かった他の資料に基づいてその記載と異なった認定をすることは、審決取消訴訟における審理範囲を逸脱し、許されない」として採用しなかった。

### ③ 事例10 (査定系) : 平成18年(行ケ)10260 「異物検出装置」事件

本件は、審決の認定判断が誤っていた場合の予備的主張として周知事項を示す新証拠の提出がなされたものの、裁判では採用されなかった事例である。

本発明は、検査対象物上に存在する異物の位置情報を検出するための異物検出装置に関するものである。

本件では、本願発明における「直流電流成分除去部」と「増幅部」の役割が争点となった。原告(出願人)は、除去されるものは直流成分ではなく直流「電流」成分であって、電流電圧変換を行う場所は直流電流成分除去部ではなく「増幅器」であると主張し、審決がこれらの点を引用発明との一致点として本願発明の構成を認定したことを取消事由とした。

これに対して被告(特許庁)は、主位的主張として、上記の構成を一致点とした審決の認定判断には誤りがないと反論した上で、さらに予備的主張として、仮に原告主張のとおり解して、これを相違点として認定すべきであるとしても、本願発明は、引用発明に周知事項を組み合わせれば当業者が容易に発明をすることができたものであると反論して、当該周知事項を立証

するために新証拠を提出したものである。

知財高裁は、審決が本願発明の構成の認定を誤った点が審決の結論に影響することは明らかであるとして審決を取り消した。そして、審決の認定判断が誤っていた場合の予備的主張としてなされた被告の新たな主張については、「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」として採用しなかった。

なお、知財高裁は、判断の前提として、「審判において、特定の公知事実との対比における拒絶理由ないし無効理由の存否が実質的に審理され、かつ、その審理において、当事者に対する弁明の機会が与えられているときには、…形式的には異なる拒絶理由ないし無効理由の存否に係る主張がされた場合であっても、一律的画一的に、当該主張を審理判断の対象とすることが許されないと解すべきではない。」と説示しており、その上で、本件について、「審判手続において審理判断された公知事実を超えるものとははいえないが、審決の認定の誤りの内容、原告に対する主張、立証の機会の保障等の点を考慮して、被告の予備的主張を採用しないこととする。」と判断している。ここからは、裁判所が、審理手続における意見陳述の機会等を考慮した上で、具体的な審決の誤りの程度と手続保証とのバランスを図っていることが伺える。

### (2) 『非本質部分変更型』

以下の事例は何れも、審決の認定に変更があったものの、その認定変更が特許性に関わるものではないとの理由により、新証拠の提出が認められた事例である。

#### ① 事例11 (査定系) : 東京高判平8.8.15 「スチームアイロン事件」

本件は、本発明と引用例との相違点の認定変更が行われた事例である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願人が進歩性を主張しようとした本発明（スチームアイロン）の特徴的構成は、1）ポンプ（11～13）の構造、2）給水タンク2の水を気化室8に導く通路5がアイロン本体内に形成されていること、であった（図7）。特許庁はこれらも最終的には周知事項であると結論付けたが、上記構成以外の構成（いわゆるpre-  
amble部分）については最初から周知事項であると認定判断した。具体的には、本発明のスチームアイロンにおいて、給水タンクの水を気化室に導く「ポンプ」が「アイロン本体内に収納されている」ことが周知事項であると特許庁は審決で認定した。

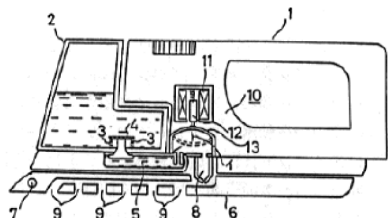


図7 本発明（特開昭61-199900 第1図）

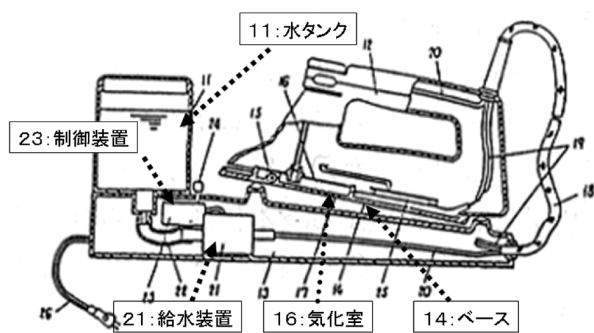


図8 主引用例（特開昭59-177100 第1図）

しかし、その周知事項を示す目的で提出された審決時の証拠（副引用例に相当）は、ポンプがアイロン本体内に収納されたものではなく、周知事項であることを立証したい構成を完全には開示していなかった（ポンプはベース1に収納）。

よって、訴訟でポンプがアイロン本体内に収納された新証拠に差し替えたものである（図9）。

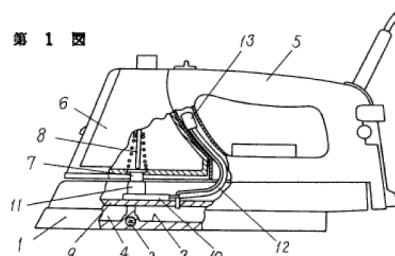


図9 訴訟時証拠（特開昭57-64100 第1図）

本件は、結果的に引用例（上記周知立証目的の副引用例）の構成の認定変更、即ち本発明と引用例との相違点の認定変更該当するが、本発明の特徴が前記の如く1）ポンプの構造、2）通路がアイロン本体に形成されていること、であり、ポンプの位置（収納箇所がアイロン本体内部かどうか）は本発明の進歩性を主張する部分とは関係なかったために新証拠が認められたものと考えられる。裁判所も、特許庁が引用例の認定判断を誤ったことを認めつつ、前記pre-  
amble部分を周知とした認定自体（即ち、周知事項と認定した範囲）は訴訟で変更されていないから、新証拠はその範囲が周知事項であることを立証する目的にすぎないとして採用している。

よって出願人が、ポンプがアイロン本体内に収納されていることが進歩性に関わる部分であると主張してその効果の顕著性等を示していたなら、或いは特許庁が周知事項と認定した範囲を変更していたなら、何れの場合にも「ベーンポンプ事件」同様に新証拠は認められなかったのではなかろうか。

なお、本事件は認定変更されたのが副引用例であったから新証拠が認められたわけではない。

## ② 事例12（査定系）：平成18年（行ケ）10112 「歯ブラシ」事件

本件は、審決が主引用例の技術認定を誤ったが、誤った認定判断を正す新証拠が発明の特許性とは関係ない部分であり、新証拠の提出が認められた事例である。

本発明は日常生活で使用する歯ブラシのヘッ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ドに関する発明である。本発明のポイントは先端部12が柔軟な連結部18で連結され、ベース部10に対して180°より小さい角度をなすものである(図10)。

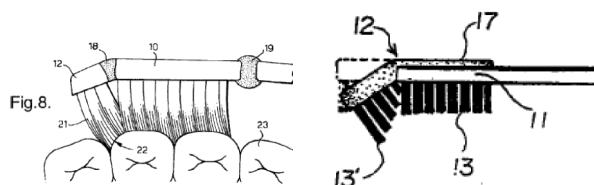


図10 本発明  
(特表2001-504024)

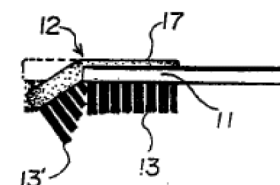


図11 主引用例  
(米国特許第5373602)

主引用例は、歯ブラシヘッドの先端部が明細書の記載および図面から、応力のない状態では一直線状(図11中点線)であり応力のある状態で屈曲状(図11中実線)となるものであった。にもかかわらず、審決では、ヘッド先端部が「応力のない状態で135°程度の角度で屈曲している」と誤った認定判断をした。従って、審決での本発明と主引用例の相違点の認定判断は、

- (A) ヘッドの先端の材質
- (B) 屈曲部の角度(180°より小)
- (C) 弾性に富む柔軟な連結部

の3点のみであり(D) 応力のない状態で屈曲部を形成しているか否かは、相違点として挙げられなかった。そしてこの認定判断の誤りが訴訟に至った大きな理由の1つであった。

裁判所は判決で(D)について「一応の相違点として指摘するのが精確であった」として審決の認定の誤りを認めているものの、新証拠(乙1~乙4)により歯ブラシ形状の周知事項を認定し、(D)の認定の誤りの点については、「この点は格別な相違点であるとは到底いえないから、審決の認定の誤りは、容易想到性を否定した結論に影響のないものである」として新証拠(乙1~乙4)を採用した。

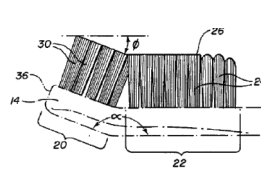


図12 乙1  
(特表平8-502909)

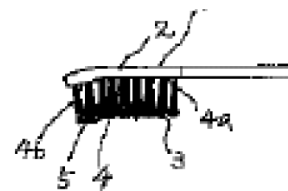


図13 乙2  
(実開平6-36421)

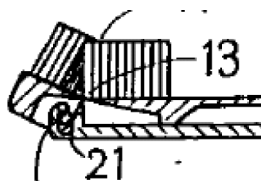


図14 乙3  
(実開平2-71329)

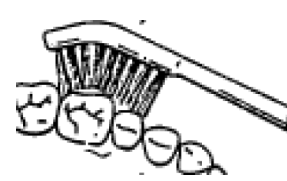


図15 乙4  
(特開平1-190307)

本事件は、審決と訴訟での認定変更があったが、その認定変更部分は特許性に関係ないと結論づけて新証拠の提出を認めたという事例である。

しかし、出願人が前述(D)の相違点のみならず、例えば、(D)と、相違点(A)~(C)の構成を組合せたものが特許性に関わる部分であると主張、立証していたならば、或いは証拠(乙1~乙4)は、新証拠として採用しないと判断されたかもしれない。

事例6~12と、カップラーメン事件およびタクシー屋上表示装置事件について、新証拠採否にあたっての本質的な判断基準の視点で整理した結果を表2に示す。

表2 新証拠採否の本質的判断基準と各事件との関係

新証拠提出に関する認定判断		判決	
認定判断の変更なし (審判→裁判)		○カップラーメン事件 ○タクシー屋上表示装置事件 ○外装清掃方法事件(事例6) ○化粧品用組成物事件(事例7)	
認定判断の変更あり (審判→裁判)	認定変更: 特許性に 関わらない事項	○スチームアイロン事件(事例11) ○歯ブラシ事件(事例12)	新証拠 採否 基準 (境界)
	認定変更: 特許性に 関わる事項	×ベーンポンプ事件(事例8) ×安全靴事件(事例9) ×異物検出装置事件(事例10)	

(○・新証拠提出を認めた事件, ×・新証拠提出を認めなかった事件)



## 4. まとめ

### 4.1 判断基準

#### ① 周知と公知との境界線

新証拠の位置付けや文献的性質、即ち、新証拠の内容そのものが、技術常識・技術水準、周知・慣用事項等か／新たな公知事項か、という観点からの境界線については、従来から論じられている。しかしながら、少なくとも当委員会では、新たな公知事項の提示に等しいという理由で新証拠提出を認めなかった事例は見いだせなかった。

つまり、裁判所における周知と公知の扱いには明確な区別がなく、その境界（基準）は示されていないと考えられる。極論すれば、文献的性質について言えば、その内容が如何なるものであっても、裁判所がこれを採用する可能性は極めて高いと考えられる。

従って、提出された新証拠が周知か公知かといったような証拠そのものの文献的性質の議論をすること自体あまり意味をなさないとする。

今回の研究により、当委員会としては、訴訟における新証拠を加えた認定に対して反論（補正等）の機会が与えられてさえいれば、新証拠は採用されてもよいとする。その理由としては、新証拠の採用によって、本来、特許になるべきでないものが排除されることは、公正かつ妥当であるとするからである。従って、この考えに基づくと、新証拠自体が周知か公知かといった区別をする必要はなく、この点における境界（基準）を示す必要もないのである。

#### ② 新証拠採否の本質的な境界線

今回の研究で見いだされた重要な観点は、新証拠の採否を決める本質的な基準は、審判までと訴訟との間で特許性に関わる構成についての認定判断の変更が、直接的あるいは間接的に有ったか／無かったかによる、というものである。

新証拠採否を決めるのは、従来言われていたような周知か公知かではなく、実は、特許性に関わる部分の認定変更を伴う証拠か否かにあるのだということは注目に値しよう。

新証拠が「特許性に関わる構成についての認定判断の変更」に該当するような場合は、「新たな拒絶理由を通知するに等しい」ことになる。そして、変更された認定事項は審判までに一度も審理されておらず、反論（補正等）機会が与えられていない事項であるから、それに関する新証拠は認められない、と結論付けられる。今回分析した事例以外に、新証拠の採否が判断された過去の事例の判決文からも、裁判所が確かに特許性に関わる構成についての認定判断の変更があったかどうかで新証拠の採否を決めていることがわかる<sup>6), 7)</sup>。

また付言すれば、この境界線は、本発明自体の構成および主引用例の構成のようなウエイトの大きい部分の認定変更か、副引用例の構成のようなウエイトの小さい部分の認定変更かの区別でなく、本発明構成中、特許性に関わる構成について直接あるいは間接（引用例を介して等）に認定変更があったか否かの区別（境界線）を本質的なものとしている。

なお、この新たな境界線での新証拠採否は、過去の他の判決例（事例8, 9, 11）でも最近の判決例（事例10, 12）でも符合するものであり、この境界線基準に変遷は認められない。

### 4.2 提言

以上述べてきたとおり、たとえ訴訟で初めて提出される新証拠であっても、それを加えることにより特許性に関する適正な判断ができるならば、そのような新証拠は採用されるべきである。また一方、当事者に対してはそれに対する反論の機会が公正に与えられることが必要である。

従って、これらがバランスされ、特許性判断における適正性の確保と、当事者利益の担保とが、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

双方とも保証されることが重要であることに鑑みれば、本委員会が把握した新証拠採否の判断基準（特許性に関わる部分の認定変更を伴うものか／否か）は妥当かつ公正であると考えられる。

以上を踏まえて、このような判断基準を前提とした場合に、我々の主張が適正な審理に反映されるために、当事者が心掛けるべきこととして以下を提言する。

### ① 新証拠により適正な審理判断を得たい側の対応

審判と訴訟との間で認定変更が生じないならば、新証拠は積極的に提出して適正な判断を仰ぐべきである。その際には、既に提出した証拠の技術上の意義を認定する目的であったり、周知事項の単なる立証目的であるとの、証拠の立証趣旨を明確にして新証拠を提出すべきである。

提出したい新証拠が、審判と訴訟との間で認定変更された事項に関するものである場合は、新証拠が特許性に関わる認定変更事項に係るものとされて判決に採用されなくなる事態を回避しなければならない。そのためには、相手方が特許性を主張している構成と、構成上必要であっても特許性に関わらない構成とを明確に区別し、新証拠は後者にのみ関係する内容であると判断されるように、証拠の立証目的を明確にし、立証すべき内容を、特に本発明の構成との関係を明確にしつつ十分に説明すべきである。

### ② 新証拠提出を阻止したい側の対応

前述したような相手方の主張が認められると、新証拠は、証拠の文献的性質に関係なく判決に採用される可能性が高くなる。したがって、新証拠の提出を阻止したい場合には、審判までに一度も認定判断されていない特許性に関わる事項が訴訟で提示されているために反論機会が与えられていない点を主張しなければならない。まずは、相手方の提出した新証拠の立証する事項は、特許性判断における論理構成に大きく影響するとの心証を裁判所に与えるようにす

る。そして、審判と訴訟との間で特許性に関わる部分についての認定変更が生じること、新証拠がその変更部分の立証を意図していること、を順序立てて説明すべきである。

また、審判段階までで、証拠の提示が乏しいと思われたり、具体的な証拠が示されていない事項等（周知・慣用事項等）については、訴訟で新証拠が提出される可能性が高い。したがって、例えば、その部分は進歩性に関わる部分であり、顕著な効果を伴う等の主張を先を見越した上で訴訟の初期段階で述べておくことも有効であろう。

このような、本委員会が把握した新証拠採否に関する判断基準を前提とした対応が重要である一方、「新たな公知事実」に等しいような新証拠が訴訟で提出される場合が多いという指摘があることも事実である以上、周知／公知の境界線は不明確であるとしても、それに対する対応も必要である。審査、審判段階において、具体的な証拠が提示されることなく周知・慣用事項であるとして拒絶等された場合には、後の訴訟になって反論機会を与えられずに納得のいかない判決が下されて時間的・費用的負担だけを無駄に負うことのないように、訴訟前の適当なタイミングで、具体的な証拠等を示すように意見等を上申し、それに対する主張についても十分に審理判断を得ておくことが重要である。

## 5. 終わりに

補強目的の名を借りて、新たな事実の提示に等しい新証拠が訴訟で初めて提出されるケースが多いのではないか、という問題意識に基づき、本研究では、裁判所における新証拠の採否基準を判決に基づき分析した。その結果、従来よく言われていた境界線は必ずしも事実と符合するものではなく、裁判所の新証拠採否の本質的な境界線を見いだすに至った。本稿における検討が、審決取消訴訟の当事者の一助になれば幸い

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

である。

このような興味深いテーマを示唆していただき、更には論文執筆にあたって多くの助言をくださった、河本健二常務理事（日産自動車）、早崎泰常務理事（日油）に深謝いたします。

#### 注 記

- 1) 「特許法概説」
- 2) 「審決取消訴訟の実務と法理」
- 3) 「tokugikon 2005.11.14.no.239」
- 4) 最高判昭55.1.24「カップラーメン事件」：審決時の主引用例開示の「シーラー・クーラーによる加熱」の技術上の意義を、本発明における「シユリンクトンネルによる全体加熱」に相当すると新証拠にて認定判断している。
- 5) 東京高判昭60.3.12「タクシー屋上表示装置事件」：本発明と主引用例との相違点（タクシー屋上表示灯における回送灯設置の有無）に関して、

審決では当業者が適宜採用し得る設計的事項と認定し（証拠は未提出）、訴訟段階で新証拠により周知事項であることを立証している。

- 6) 「周知の技術的事項であれば、いかなる場合にも、審決取消訴訟において新たに適法に主張しうるものではなく、明示または黙示にも審決の判断の基礎となっていない技術的事項が、周知であると主張することにより、新しい引用例に相当する技術的事項として、その提示を許されるにいたるわけのものでもない。」（昭和56年9月30日東京高判）
- 7) 「拒絶理由中の技術的認定判断の前提ないし補助となるにすぎず、それ自体では拒絶理由中の直接の根拠をなさない技術常識ないし技術水準については、特許庁における手続中に現れなかった事項であっても、審決取消訴訟の手続において主張、立証することが許される。」（昭和57年11月29日東京高判）

（原稿受領日 2008年6月17日）

