

主引例である公開特許公報の従来技術として引用されていた技術文献が審決取消訴訟において初めて提出され、採用された事例

野 中 啓 孝*
玉 置 菜 々 子**

抄 録 本判決は、無効審判において審理されていなかった公知文献（ただし、審理対象であった主引例において従来技術として引用されていたもの）につき、審決取消訴訟において、副引例とすることを認めた事例である。本判決を先例として、「無効審判で審理対象となった公知文献に従来技術として引用されていれば審決取消訴訟において証拠採用される」と一般化することは困難であるが、審決取消訴訟における審理範囲の制限に関し、その理論的根拠から、裁判所がより柔軟な判断をした事例と考えられる。

目 次

1. はじめに
2. 本判決の検討
 2. 1 本特許発明の技術内容
 2. 2 本特許の請求項（訂正後）
 2. 3 主引例（甲2）で開示されている発明の内容
 2. 4 特許庁の判断（無効2018-800048）
 2. 5 知財高裁の判断（知財高裁令和2年5月28日判決（令和元年（行ケ）第10075号））
3. 審決取消訴訟の審理範囲
 3. 1 最判昭和51年3月10日（メリヤス編み機事件（大法廷））と最判昭和55年1月24日（食品包装容器事件）
 3. 2 審決取消訴訟における審理範囲制限の理論的根拠
 3. 3 近年の裁判例
4. 本判決特有の事情
5. おわりに

1. はじめに

本判決は、進歩性判断の際に、主引例とされた公開特許公報に従来技術として引用されてい

た公開特許公報に関して、無効審判の審理では個別に認定・判断されていなかったものの、審決取消訴訟の段階において、初めて副引例として組み合わせる旨の原告の主張を、知財高裁が認めたものである。

本判決をどこまで一般化できるかについては、疑義が残るところではあるが、知財高裁が、審決取消訴訟における審理範囲について、より柔軟な判断をした事例として意義を有する。

2. 本判決の検討

2. 1 本特許発明の技術内容

本特許発明（特許第5934355号）は、各種包装材等に用いられるポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法及び製造されたポリオレフィン系延伸フィルムに関する発明である。

* 弁護士・弁理士 Hiroataka NONAKA

** 弁護士 Nanako TAMAOKI

従来技術¹⁾として、二軸延伸により製造した多層構造の二軸延伸ポリプロピレンフィルムが挙げられる。その構造は、図1に示した通りで、ポリプロピレンからなる3層（コア層、第1のスキン層、第2のスキン層）の上に、アンカー層、熱ラミネートのための低温接着性樹脂層（エチレンビニルアセテート（EVA）など）をコートするというものであった。

[Fig. 1]

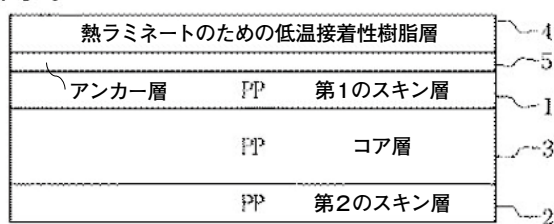


図1 従来技術のフィルムの断面構造²⁾

また、従来技術の二軸延伸ポリプロピレンフィルムの製造方法は、図2の通り、押出→冷却→縦延伸→横延伸工程を連続して行ってポリプロピレンからなる3層を製造し、その後にアンカー層と低温接着性樹脂層をコートするというものであった。

[Fig. 2]

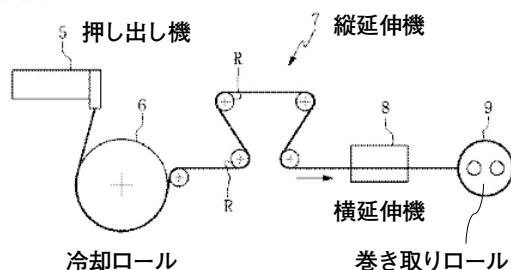


図2 従来技術のフィルムの製造装置³⁾

従来技術において、アンカー層5を形成することなく、多層押出コーティング時に押出部に低温接着剤樹脂4を投入して、同時共押出により第1のスキン層1上に直接樹脂層4を形成する方法は、次のような理由によって採用できな

かったようである。すなわち、低温接着剤樹脂4を構成するエチレンビニルアセテート（EVA）などと第1のスキン層1を構成するポリプロピレンとは、物理化学的性状の差が大きいために、同時共押出が難しく、層間接着力（接着強度）が低いという課題があった。

本発明においては、図3の樹脂供給部150、第2の押出機100-2でも分かる通り、押出→冷却→縦延伸→低温接着性樹脂層4形成→横延伸工程というように、連続押出のインライン工程の途中に樹脂層4の形成工程を取り入れており、これにより、従来技術のアンカー層5を形成する必要がなくなること、連続押出工程とは別にコーティングの工程を設ける必要がなく工程が簡潔になることなどが記載されている。なお、この製造方法によれば、ポリプロピレンからなる3層は縦・横延伸を経ているが、低温接着性樹脂層4は横延伸のみ経ていることになる。

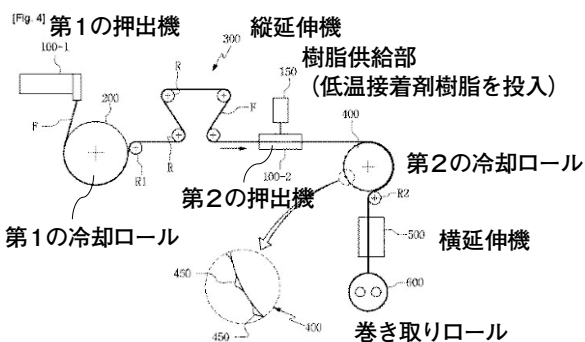


図3 本発明のフィルムの製造装置⁴⁾

2. 2 本特許の請求項（訂正後）

本判決で問題となった請求項6～8（訂正後）は、以下の通りである。なお、特許庁は、請求項6～8（訂正後）のいずれについても進歩性を肯定したが、知財高裁は、請求項7、8について審決を取り消した。（下線は筆者による。以下、同様。）

【請求項6】

第1のスキン層と、コア層、及び第2のスキ

ン層とを含むポリオレフィンフィルムを押出成形する第1の押出ステップと、／前記押出成形されてなるフィルムを冷却させる第1の冷却ステップと、／前記第1の冷却ステップを経たフィルムを縦延伸する縦延伸ステップと、／前記縦延伸されたフィルムの第1のスキン層上に熱封着樹脂層が形成されるように押出成形する第2の押出ステップと、／前記熱封着樹脂層が形成されたフィルムを冷却させる第2の冷却ステップ、及び／前記第2の冷却ステップを経たフィルムを横延伸する横延伸ステップと、／を含み、／前記第2の冷却ステップは、表面に凹凸構造を有する冷却ロールを用いて樹脂層に空気チャンネルを形成させることであり、／前記冷却ロールに形成された凹凸構造は、 $5\mu\text{m}$ ～ $30\mu\text{m}$ の深さを有することを特徴とする、ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法。

【請求項7】

第1のスキン外層、コア層および第2のスキン内層からなるポリオレフィンフィルムの第1のスキン外層上に熱封着樹脂層がさらに形成されたポリオレフィン延伸フィルムであって、／第1のスキン外層、コア層および第2のスキン内層はともに縦延伸されたものであり、／第1のスキン外層、コア層、第2のスキン内層および熱封着樹脂層はともに横延伸されたものであり、前記熱封着樹脂層は縦延伸されていないことを特徴とする、熱ラミネート用ポリオレフィン延伸フィルム。

【請求項8】

前記第1のスキン外層は、ベース樹脂としてポリエチレン系樹脂を含み、／前記コア層は、ベース樹脂としてポリプロピレン系樹脂を含み、／前記第2のスキン内層は、ベース樹脂としてポリプロピレン系樹脂及びポリエチレン系樹脂から選択された一種以上を含み、／前記熱封着樹脂層は、熱封着樹脂層の原料としてエチレンビニルアセテート、エチレンメチルアセ

テート、エチレンメタクリル酸、エチレングリコール、エチレン酸ターポリマー、及びエチレン／プロピレン／ブタジエンターポリマーよりなる群から選択された一種以上を含むことを特徴とする請求項7に記載の熱ラミネート用ポリオレフィン延伸フィルム。

2. 3 主引例(甲2)で開示されている発明の内容

無効審判において主引例に挙げられた特開平3-260689号公報（以下「甲2」という。）には、インモールド用ラベルに関する発明が開示されている。インモールド用ラベルとは、金型内に予めラベルをセットし、その上より熱可塑性樹脂を中空成形、真空成形又は差圧成形することによって、ラベル付きの樹脂成型容器を一体成形できるラベルのことである。

甲2の実施例1（以下「甲2A」という。）には、基材層を単層とするインモールド用ラベルの製造方法が開示されている。

「【実験例】

実施例1

インモールド用ラベルの製造

メルトフローレート（MFR）0.8、融点 164°C のホモポリプロピレン70重量%、融点 134°C の高密度ポリエチレン12重量%及び平均粒径 $1.5\mu\text{m}$ の重質炭酸カルシウム18重量%を配合（A）し、 270°C に設定した押出機にて混練した後、シート状に押し出し、冷却装置により冷却して、無延伸シートを得た。

次いで、このシートを 145°C に加熱した後、縦方向に5倍延伸して（A層）の縦方向5倍延伸シートを得た（筆者注：この一層が「基材層」に相当する）。

一方、MFRが4.0のホモポリプロピレン58重量%と平均粒径 $1.5\mu\text{m}$ の炭酸カルシウム42重量%との混合物（B）と、融点が 90°C のエチレン・

メタクリル酸共重合体（C）を、それぞれ別の押出機を用いて270℃の温度で熔融混練した後、一台のダイに供給して、該ダイ内で積層（B層－C層）した後、この積層物（B層－C層）をダイよりフィルム状に押し出して、前記A層の縦方向5倍延伸シートの裏面側にC層が外側になるように押し出し、これを金属ロールとゴムロールよりなるエンボスロールに通して、該積層構造フィルムのC層側に、0.3mm間隔（80線）、谷部の深さ30μmのドットを有する逆グラビア型のパターンをエンボス加工した。

他方、上記（B）の混合物を、前記A層のシートの表面側にラミネートし、紙状層（B層）を形成して、四層構造の積層フィルムを得た。

次いで、この積層フィルムを約155℃まで再加熱した後、横方向に7倍延伸し、次いで紙状層（B層）にコロナ放電処理を行なった後、これを55℃まで冷却した後、耳部をスリットして、（B）／（A）／（B）／（C）の各層の厚さがそれぞれ30／70／30／10μmからなる四層構造の合成紙を得た。」

甲2Aのインモールド用ラベル（四層構造の合成紙）の各製造ステップにおける構造を図示すると、以下の通りである。

（ステップ1）基材層を押し出して縦方向に延伸

（A層）  基材層（縦延伸あり）

（ステップ2）基材層の上下に紙状層・接着層を押し出し

（B層）  紙状層（無延伸）
（A層） 基材層（縦延伸あり）
（B層）
（C層） 接着層（無延伸）

（ステップ3）4層構造の積層フィルムを横方向に延伸

（B層）  紙状層（横延伸あり）
（A層） 基材層（縦延伸・横延伸あり）
（B層） 接着層（縦延伸あり）
（C層）

図4 主引例の実施例に開示された発明

理解を容易にするために、本特許発明との違

いをまとめたものが以下の表である。

表1 本件特許と甲2の相違点

本件特許	甲2	相違点
「熱封着樹脂層」 （横延伸：○、縦延伸：×）	紙状層（B層） （横延伸：○、縦延伸：×）	なし
「第1のスキン外層」、「コア層」、「第2のスキン内層」 （横延伸：○、縦延伸：○）	基材層（A層） （横延伸：○、縦延伸：○）	本件特許では基材層が三層であるのに対して、甲2では単層である点。

なお、上記実施例の他、甲2には、このインモールド用ラベルの構成材料として、基材層につき、「このような基材層は単層であっても、或いは、二層以上の積層された構造であっても良い。」と説明されている。

ところで、甲2の明細書には、従来の技術として、成形時に型内でラベルを成形品に貼り付けする方法の発明に関する特開昭58-69015号公報（以下「甲33」という。）が引用されていた。

2. 4 特許庁の判断（無効2018-800048）

（1）事件の概要

株式会社ユポ・コーポレーション（以下「請求人」又は「被告」という。）は、平成30年4月26日、本特許権者ヨウル チョン ケミカルカンパニー、リミテッド（以下「被請求人」又は「原告」という。）に、本特許の請求項6～8に記載された発明について、進歩性欠如などを理由として、特許無効を特許庁に申し立てた（以下「本無効審判」という。）。

以下では、本無効審判の審理のうち、進歩性に関する争いについて述べる。

（2）相違点の認定

特許庁は、請求項6と上述した主引例との相違点につき、相違点2－1と2－2を認定した。このうち、本稿において関連する相違点2－1を以下に引用する。

〈相違点2-1〉

「ポリオレフィンフィルム」に関して、本件発明6においては、「第1のスキン層と、コア層、及び第2のスキン層とを含むポリオレフィンフィルム」であるのに対して、甲2発明1においては、「メルトフローレート（MFR）0.8、融点164℃のホモポリプロピレン70重量％、融点134℃の高密度ポリエチレン12重量％及び平均粒径1.5μmの重質炭酸カルシウム18重量％を配合（A）し、270℃に設定した押出機にて混練した後、シート状に押し出し」た一層のものである点。

すなわち、特許庁は、相違点2-1について、請求項6では、基材層が三層である一方、主引例では基材層が一層である点が相違点であると認定した。

(3) 容易想到性の判断

請求人は、甲2に「二層以上の積層された構造であっても良い。」と書かれていることから、三層構造とする動機づけがあると主張した。これに対して、特許庁は、甲2には「二層以上」のうち、敢えて三層の積層された構造を採用する動機付けとなる記載はないと判断した。

更に、請求人は、各種証拠を提出することによって、「合成紙において基材を三層延伸フィルムとすること」が技術常識であるから、相違点2-1は単なる技術常識の付加に過ぎないと主張した。これに対して、特許庁は、「合成紙において基材を三層延伸フィルムとすること」が技術常識であるとまではいえないし、ましてや、「インモールドラベルに用いる合成紙において基材を三層延伸フィルムとすること」が技術常識とはいえないと判断した。

なお、本審決を見る限り、特許庁は、かかる認定において、甲2に従来技術として引用されている甲33については、審理していなかったよ

うに見受けられる。

2. 5 知財高裁の判断（知財高裁令和2年5月28日判決（令和元年（行ケ）第10075号））

(1) 判決の内容

知財高裁令和2年5月28日（以下「本判決」という。）は、本無効審判で主引例として審理された甲2を主引例とし、本無効審判では審理されなかった甲33を適用し、相違点2-1に係る容易想到性について判断した。

具体的には、知財高裁は、「引用発明2（著者注：甲2）Aの基材層は1層のものであるものの、引用例2自体に2層以上の積層構造であってもよいことが記載されていること、引用例2には、複合フィルムが、少なくとも2層構造の層数は中間層に2軸配向のポリプロピレンフィルム層を含む3層以上であることが好ましく、例えば（A）ポリプロピレン、（B）、ポリプロピレン、（C）ポリエチレンを、ダイ内で（B）よりなるフィルムが中間層となるように積層し、共押出で製造された構造が従来技術（甲33）として記載されていることからすれば、引用発明2 Aの基材層として、中間層に2軸配向のポリプロピレンフィルム層を含む3層の共押出で製造された複合フィルムを使用する動機付けはあるといえる。」と判断して、相違点2-1に係る構成が容易想到であると認定した。その上で、知財高裁は、相違点2-1に係る構成のみを有する請求項7、8について、進歩性を肯定した特許庁の審決を取り消した⁵⁾。

(2) 甲33の内容

甲33は、甲2と同一出願人による公開特許公報である。甲33には、次のように、複合フィルム（基材層に相当する）を三層以上とすることが好ましいこと、及び、その具体例が以下のとおり開示されていた⁶⁾。

「本発明は、中空成形、射出成形、圧空成形もしくは真空成形時に型内でラベルを成形品に貼着する方法に関するものである。」、「即ち、本発明は表面にオフセット印刷がなされている無機微細粉末を8～65重量%含有するポリプロピレンの延伸フィルムを紙状層とし、この紙状層とは反対側の表面を構成するポリエチレンよりなる肉厚1～10ミクロンのフィルムを裏面層とする少なくとも2層構造の複合フィルムよりなる肉厚30～300ミクロンのラベルを、該ラベルの紙状層側が金型に接するように固定し、次いで該ラベルの裏面層側に溶融したポリエチレンを加圧下または減圧下に貼着させ、その後ポリエチレンを冷却することを特徴とするラベルの貼着方法を提供するものである。」、「複合フィルムが3層以上の場合、更に種々の態様で製造される。例えば（A）. 無機微細粉末を8～65重量%含有するポリプロピレン、（B）. ポリプロピレン、（C）. 密度0.91～0.97g/cc.、好ましくは0.935～0.970g/cc.のポリエチレンの各々を別々の押出機を用いて溶融、混練し、溶融物を1台のダイに移送し、ダイ内で（B）よりなるフィルムが中間層となるように積層し、共押出した積層シートを、（A）のポリプロピレンの融点より低い温度で、同時、または逐次2軸延伸することにより製造される。」、「また、層数は中間層に2軸配向のポリプロピレンフィルム層を含む3層以上であることが好ましい。この2軸配向ポリプロピレンフィルムによりラベルに腰を付与することができ、シートオフセット印刷時の給紙を容易とする。」

3. 審決取消訴訟の審理範囲

3. 1 最判昭和51年3月10日（メリヤス編み機事件（大法廷））と最判昭和55年1月24日（食品包装容器事件）

審決取消訴訟の審理範囲については、最判昭

和51年3月10日・民集30巻2号79頁（以下「メリヤス編み機事件」という。）で、審決取消訴訟においては、特許庁の審判で審理判断されなかった無効原因を主張することができないと判示されている。

その後、最判昭和55年1月24日・民集34巻1号80頁（以下「食品包装容器事件」という。）は、審判で審理した公知発明の解釈のために、出願時の技術水準、技術常識や周知事実を立証する資料として新たな資料を提出することを例外的に認め、この判例以降、出願時の技術常識・周知事実を立証するために、審判で審理判断されなかった公知発明を主張立証することは認められると考えられてきた⁷⁾。

しかし、もとより、審判で審理されていない公知発明資料の提出が、新たな公知発明（無効原因）の主張立証目的なのか、出願時の技術常識や周知事実の立証目的なのかという線引きは難しく、より本質的な判断基準が模索されてきた⁸⁾。

3. 2 審決取消訴訟における審理範囲制限の理論的根拠

審決取消訴訟における審理範囲制限の理論的根拠については、学説上も、様々な説明が試みられている。

メリヤス編み機事件の調査官解説⁹⁾によれば、審決取消訴訟において審理範囲が制限されているのは、確定審決には一事不再理効（特許法167条）が与えられているため、仮に、審決取消訴訟において、審判で審理判断されなかった無効原因が主張立証できるとすれば、当該取消訴訟において初めて主張立証された無効原因については、特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」という規制が及ばないため、審決取消訴訟において当該無効原因が存在しないことを理由として、無効審判取消請求不成立が確定したとしても、当事者は、再び、当該無効原因を理由とした無効審判請求ができることにな

り、不合理な結果をもたらすからであるとされている¹⁰⁾。

当該調査官解説に対しては、審決取消訴訟で審理された事実及び証拠を含めて「同一の事実及び同一の証拠」と解釈して、新たな無効審判請求が禁じられると解することも十分可能であるという批判が加えられており¹¹⁾、当該理論が絶対的なものとして扱われているわけではなく、他にも、様々な理論的アプローチが試みられている。

そのようなアプローチの中に、審判前置主義（特許法178条6項）を根拠とするものがある。すなわち、審判前置主義には、新規性や進歩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共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があり、それを担保する制度として、特許庁の審査の適法性及び成立した特許の有効性を争う手段として審判を設けているのだから、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いうものである¹²⁾。この立場によれば、審決取消訴訟における審理範囲の制限は、当事者の利益のためだけではなく、特許権の消長に関する正確性及び安定性という公共目的でもあるから、当事者がその利益を放棄しても、なお審理範囲の制限は必要と考えられている。

加えて、近年の東京高裁の特許等関係の裁判所調査官制度の充実ぶりと、技術のライフサイクルが短くなり、その分、迅速処理が特に要求されている現状に鑑みると、迅速処理を犠牲にしても、再度、技術的専門事項につき専門官庁である審判官合議体の審理判断を経るべき高度の利益ないし必要性が肯定される「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」事案は限られるのではないかという指摘がなされている¹³⁾。

3. 3 近年の裁判例

以上は、学説の整理であるが、裁判所が、実際に、どのような基準で新たな公知発明の主張立証を許容しているのか、近年の裁判例を検討する¹⁴⁾。

(1) 知財高裁平成19年5月30日(平成18年(行ケ)10260号)一裁判例①

本件は、「異物検出装置」とする特許出願（特願平6-280701号）をした原告が、特許庁から拒絶査定を受け、これに対して拒絶査定不服審判請求をしたものの、請求不成立の審決を受けた原告が特許庁を被告として提起した審決取消訴訟である。

当該取消訴訟において、原告が特許庁の「直流電流成分除去部」「増幅部」に関する認定に誤りがあると主張したところ、特許庁は、仮に、誤りがあったとしても、周知技術を引用発明に適用することにより、容易想到性が認められると主張した。その際、「受光回路において、電流源たる受光部からの電流信号が入力され、該電流信号中の直流電流を除去して出力するために、電流減たる受光部からの電流信号をアースに導く抵抗部と、電流源と抵抗部の間から分岐し増幅部との間に配置されるコンデンサ部とから構成され、直流電流成分を除去する直流電流成分除去部と、該直流成分除去部のコンデンサ部からの出力を電流電圧変換するための増幅部を備えること」が周知技術であることを立証する目的で新たな公知発明文献（以下、本項において「公知発明文献1」という。）を提出した。これに対して、原告は、かかる証拠提出は、審決が周知技術であるとした技術的事項ではなく、増幅器において電流電圧変換を行うという新た

な事実を立証するものであるから、審決で審理判断された事実及び証拠を補強するものに留まらず、新たな拒絶理由を構成するとして、取消訴訟段階での提出は認められないと主張した。

知財高裁は、メリヤス編み機事件による新たな事実の主張立証の制限は、当事者の利益保護に由来すると説明し、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、審決取消訴訟において、審決の行った、特定の公知事実と当該発明との一致点・相違点に関する認定・判断、容易想到性を基礎づける公知事実の組み合わせの選択、容易想到性の認定・判断などの点において形式的には異なる拒絶理由ないし無効理由の存否にかか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は許されないと解すべきではないと述べた。その上で、特許法159条2項に基づき、原告に新たな拒絶理由通知が発せられ、その中で周知技術として「直流成分を除去するために、抵抗とコンデンサからなるハイパスフィルターを用いることは、技術分野を問わない周知技術である。」と公知発明文献1記載事項と同一の事項が記載されているので、実質的に、先の公知発明文献1の適用によって容易想到かどうかについては、審理されており、かつ、原告にも争う機会があったと判断した。もっとも、そもそも本件では主引例の認定に誤りがあったため、再度、原告に主張立証させるべきだとして、結論として、特許庁の公知発明文献1提出に基づく主張を認めなかった。

(2) 知財高裁平成22年11月17日(平成22年(行ケ)10191号)－裁判例②

本件は、「アルミニウム溶接用二波長レーザー加工光学装置およびアルミニウム溶接用レーザー

加工方法」とする特許出願をした原告が、特許庁から拒絶査定を受け、当該拒絶査定不服審判請求をしたものの、請求不成立の審決を受けた原告が特許庁を被告として提起した審決取消訴訟である。

特許庁は、審判において、本願発明以降に頒布された公知文献を副引例として進歩性なしと判断した認定の誤りは認めたものの、かかる認定が誤りでも、主引例に周知事実を適用することにより同じ結論が維持されると主張した。

これに対し、知財高裁は、食品包装容器事件を引用して、主引例の意義を明らかにするために、審判で表れていなかった周知技術を認定することは許されたとしても、審判で副引例とした公知発明と、周知技術とを差し替えて容易想到性を主張することはできないと判断した。

(3) 知財高裁平成29年1月17日(平成28年(行ケ)10087号)－裁判例③

本件は、「物品の表面装飾構造及びその加工方法」について特許を有する被告らが、原告から特許無効審判請求を受け、当該請求不成立の審決を受けた原告が提起した審決取消訴訟である。

当該取消訴訟の前審となる審判においては、引用発明1と引用発明3を主引例とし、これに引用発明2を副引例として適用して、容易想到性の判断がなされたが、原告は、取消訴訟段階になって引用発明2を主引例とし、引用発明1と3を副引例として主引例に適用することで容易想到であるとの主張を追加した。これに対して、被告は、当該引用発明2を主引例とする主張を審理の迅速化及び紛争の一回的解決を理由として争わなかった。

知財高裁は、審判において審理された公知事実に関し、その一致点・相違点について審決と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組み合わせにつき、審決と異なる主張をする

ことは常に許されないということとはできないと述べた上で、①引用発明1及び3が、審判において、特許法29条3項の公知発明に該当するものとして審理された公知事実で、②当事者双方が、主引例と副引例の入れ替えについて取消訴訟において審理判断することを認め、特許庁での審理判断を経由することを望んでおらず、③その点について当事者の主張立証が尽くされている本件においては、紛争の一回的解決の見地から、審決取消訴訟において、引用発明2を主引例とする容易想到性に関する認定を知財高裁が行うのは相当だと判断した。

(4) 知財高裁平成30年7月19日(平成29年(行ケ)10174号)一裁判例④

他方で、審判において、特許法29条1項3号の公知発明として認定されていたとしても、審判において当該公知発明を個別に取り上げて本願発明との関係で特許要件を審理判断されていない場合には、当該公知発明を理由とする無効原因の主張は許されないと判断したのが本判決である。本判決は、「遊戯装置、およびその制御方法」とする発明について特許(以下、本項目において、「本特許」という。)を有する被告が、原告から無効審判請求を受け、本特許請求項1, 5及び8にかかる発明について無効不成立の審決がなされたことに対し、原告が当該審決の取消を求めて提訴した審決取消訴訟である。

審判において、原告は、実願平3-38665号のCD-ROM(公知発明1)、実願平4-6906号のCD-ROM(公知発明2)、特開平5-277258号公報(公知発明3)及び特開平5-192449号公報(公知発明4)により、周知技術として「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせている」ことを立証し、これを主引例に適用して、本特許請求項1及び8が容易想到であると主張したが、特許庁は、公知発明1には当該構成が開示されている

ものの、公知発明2から4にはかかる構成は開示されていないから、「キャラクタの置かれている状況に応じて間欠的に生じる振動の間欠周期を異ならせている」は周知技術とまではいえないとして、容易想到性を否定した。その前提として、特許庁は、公知発明1に開示された発明についても認定している。

そこで、原告は、審決取消訴訟において、前記知財高裁平成29年1月17日を引用し、公知発明1は審判において具体的に公知発明として審理されているから、取消訴訟において公知発明1のみを取り出して、副引例として主張することは許されると主張した。

しかし、知財高裁は、審判において、公知発明1の内容を個別に取り上げて主引例に適用する動機づけの有無やその他主引例と公知発明1の組み合わせの容易想到性を検討することは何ら行われていないとして、かかる原告の主張を排斥した。

(5) 小 括

裁判例②から明らかであるように、知財高裁は、新たな公知発明の審決取消訴訟での主張立証の可否につき、公知発明の立証か技術常識・周知技術の立証かといった画一的な基準で判断しているものではない。裁判例①にあるとおり、「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、知財高裁は、審決取消訴訟において、新たな公知発明を主張立証することを認めているように思われる。そして、当該公知発明が、「実質的に審理され」ている場合には、裁判例③のように、当事者の裁量により、審決取消訴訟において新たに主張立証することも許されるし、主引例との新たな対比判断を要するような「実質的に審理され」ていない場合には、裁判例④のよ

うに、審決取消訴訟における新たな公知発明の主張立証は許されない。ここで、「実質的に審理されている」とは、審判と訴訟との間で審理対象となる公知発明事実の同一性が保たれている場合を指し、そして、同一性の範囲内においては、当事者の主張立証の機会を害さないかどうかによって、新たな公知発明の主張立証を許しているかどうかを決めていると考えられる¹⁵⁾。

これは、前記審判前置主義を審決取消訴訟における主張立証制限の根拠と考える学説とも一致していると考えられる。すなわち、審理対象の同一性は、審判前置主義の公益的側面から要求されるものであり、その範囲内であれば、裁判所は、当事者の裁量による処分を許すことができるのである。したがって、前者の要件を満たさない新たな公知発明の主張立証は、当事者がそれを争うことを望んでいなかったとしても、許されないことになる。

4. 本判決特有の事情

(1) 本無効審判及び本判決の判断

前記のとおり、本判決が、本無効審判で認定した主引例に適用した甲33は、本無効審判で証拠として提出されておらず、それゆえ副引例としても検討されていないものであった。

(2) 本件特有の事情

もっとも、甲33は、主引例たる甲2の従来技術として引用されていた。この点、知財高裁が、「引用発明2Aに従来技術（甲33）に記載された技術を適用して当業者が容易に想到することができたものである。」「引用例2に接した当業者は、従来技術である甲33を参照して3層を共押ししてフィルムを製造することを容易に想到できるというべきである。」と結論付けているように、ある特許公報を見たときに、当該公報に引用されている従来技術を参照するということは、当業者の一般的な行動原理だともいえ

る。知財高裁は、このような、甲2に甲33を組み合わせて進歩性の有無を検討するという過程は、当然かつ黙示的に審判でも行われていたと考えたのかもしれない。すなわち、知財高裁は、審決取消訴訟において主引例との『新たな対比』判断を行ったわけではなく、審判と審決取消訴訟との間で審判対象の同一性は保たれているといえと黙示的に判断し、さらに当事者が明示的に甲33を証拠採用することを争わなかったこともあって、本判決の結論に至ったのかもしれない。

しかしながら、本件に関しては、甲2自体に、甲33に開示されている「基材層を3層構造とする」技術が記載されているわけでもないから、甲2に接した当業者が必然的に「基材層を3層構造」とする技術に接するわけではなく、「甲2に接した当業者が従来技術である甲33を参照」したとは必ずしも言えないように思われる。さらに、一般的には、主引例に引用されている従来技術といえども、その関連性の程度は様々であり、解決しようとする課題も常に共通であるとは限らず¹⁶⁾、当業者の行動原理として、主引例に引用されている従来技術を当業者が参照するという行動原理を一般化することもためられる。それゆえ、前記当業者の一般的な行動原理を前提に、主引例に従来技術として引用されてさえいれば、常に、審判において対比判断がなされているとして、審判対象の同一性が維持されていると結論付けることは拙速であると考ええる。

また、本件では、上述のように甲33が従来技術に引用されていたという事情に留まらず、甲33で開示されている「基材層を3層構造とすること」が周知技術であると見受けられる事情もあった¹⁷⁾。このため、甲2に開示された発明に上記周知技術を適用して同じ結論を導くことのできたケースでもあったと考える（すなわち、食品包装容器事件と同様の枠組みで判断できる

ケースでもあった。)¹⁸⁾。この事情が背後で考慮されていた可能性も否定できず、この点からも、主引例に従来技術として引用されている発明を審決取消訴訟において初めて提出しても、かかる組合せの範囲では、審判の同一性は常に保たれているとの一般化はできないと考える。

5. おわりに

したがって、本判決をもって、主引例に従来技術として引用されている公知発明については、審判で明示的に審理対象とされていなくとも、審決取消訴訟において新たに主張立証が可能であるとの一般論を展開することまではできない。

もっとも、本件は、甲33に、明らかに「基材層を3層構造とすること」が開示されていることから、仮に知財高裁が審決取消訴訟で甲33を考慮せず、審判を維持する判決を出したとしても、再び、甲33を引用して無効審判請求がなされる可能性もあったケースである。知財高裁は、このような事情も踏まえて、特許庁における専門的・技術的事項に関する再審査の必要性よりも、知財高裁における迅速審理の要請が上回ると判断したとも考えられる。

以上より、本判決を先例として一般化することはためられるものの、本判決は、知財高裁が、特許庁における再審理の必要性についてより柔軟な判断をした判決として意義を有すると考える。

注 記

- 1) ここでいう「従来技術」とは、本特許発明の従来技術のことである。本特許発明の理解を容易にする目的で記載している。本稿のポイントとなる、本特許発明の進歩性を否定するために挙げられた主引例に記載されていた「従来技術」のことではないので注意されたい。
- 2) 本件特許の図1（従来一般的なポリオレフィン系延伸フィルム（BOPPフィルム）の断面構成

図）に筆者らが説明を加えたもの。

- 3) 本件特許の図2（従来技術に係るポリオレフィン系延伸フィルム（BOPPフィルム）の製造方法を説明するための製造装置の構成図）に筆者らが説明を加えたもの。
- 4) 本件特許の図4（本発明の態様に係るポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法を説明するための製造装置の例示的な構成図）に筆者らが説明を加えたもの。
- 5) 請求項6については、相違点2-1以外にも相違点2-2があり、これが当業者において容易に想到することができないと判断されたために、全体として、進歩性を肯定した審決が維持された。
- 6) 甲33が無効審判手続きにおいて提出されなかった理由は不明である。
- 7) 新・注解 特許法 [第2版] 【下巻】 p.2931（中山信弘・小泉直樹編，青林書院（2017））
- 8) 特許第2委員会第3小委員会，「審決取消訴訟における新証拠提出の問題点と対応」知財管理 Vol.59 No.1（2009）
- 9) 穴戸達徳，民事篇昭和51年度37頁昭和42年（行ツ）第28号審決取消請求事件
- 10) 大渕哲也，「特許審決取消訴訟基本構造論」pp.323-324（2003）有斐閣
- 11) 前掲注7） p.2930
- 12) 田村善之・今井貴，「機能的知的財産法の理論」pp.144-145（1996）信山社出版
- 13) 前掲注10） p.408
- 14) 高橋正憲，「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」知的財産法政策学研究Vol.44（2014）
- 15) 興津征雄，「取消判決の拘束力（2）」特許判例百選 [第5版]，pp.176-177（2019）
- 16) 必ずしも関連性の高い従来技術ばかりが記載されているわけではない。例えば，知財高裁平成27年4月28日（平成25年（行ケ）10263号）（裁判所ウェブサイト掲載判例）では，原告は，主引例において従来技術として突起部で通気弁を閉塞するタイプの容器が存在することを前提として，主引例から開閉部材に設けた突起と蓋に設けた穴を組み合わせた本願発明が当然に容易想到であると主張したが，知財高裁は，本願発明が達成しようとする目的と従来技術として開示されている突起部とはその目的が異なるから，かかる従来技術が開示されていたとしても，か

- かる技術を適用する動機づけがないと判断した。
- 17) 甲33が周知技術であると見受けられる事情としては、①本件特許発明も甲2を従来技術として引用しており、本件特許権者も、甲2に引用されている甲33については既知であった可能性が高いこと、②本件特許に対する特許異議申立て（異議2016-701129号）において、基材層を3層構造とすることは、「当業者が容易に想到し得ると認められる。」と認定されていること、及び、③本件特許発明自体「一般に、BOPPフィルムは、コア層3としてのPP層と、前記コア層3の上部および下部に積層された第1のスキン層（first

skin layer）、および第2のスキン層2（second skin layer）とを含む」や「従来は、……第1のスキン1、コア層3、および第2のスキン層2を同時に押出させながら、押出ダイで前記3つの層1、2、3を合体する（laminated）ことで成形していた。」と、基材層を3層構造とすることが一般的な技術であることを自認していることが挙げられる。

- 18) ただし、知財高裁判決ではそのような認定が明記されているわけではない。

（原稿受領日 2021年2月1日）

