

審判時に周知技術が新たに摘示された場合における再度の拒絶理由通知の要否



辻本法律特許事務所 所長
弁護士・弁理士・ニューヨーク州弁護士 辻本 希世士

第1 はじめに

1 問題の所在

特許出願の審査において拒絶査定となる場合、審査官は、拒絶理由通知を発して出願人に意見書を提出する機会を付与しなければならない（特許法50条）、拒絶査定不服審判に至って審査時とは異なる拒絶理由が発見された場合、審判官は、再度拒絶理由通知を発して出願人に意見書を提出する機会を付与しなければならない（同法159条2項）。すなわち、拒絶査定不服審判を担当する審判官は、審査官から既に発せられた拒絶理由とは別の心証に基づいて特許出願を拒絶しようとする場合には、出願人に意見書提出の機会を与えなければならない。

一見すると審判官が意見書提出の機会を与えるべきか否かは明確であるようにも思われるが、審査時点で発せられた拒絶理由と拒絶査定不服審判時に審判官が抱いた拒絶理由にかかる心証が同一か否かの線引きは必ずしも容易ではない。事実、特許法159条2項に基づく意見書提出の機会を与えなかったことを理由とする手続違背が争点となった審決取消訴訟も散見され、事案によって適法・違法の判断は分かれている。

そこで、本稿においては、審判官が再度拒絶理由通知を発しなければならない場合につき、過去の裁判例を俯瞰しつつ整理する。そして、本論点は、新たに周知技術を付加して進歩性欠如に基づく拒絶理由が説明される場合に頻繁に問題となるため、以下、かかる場合を中心に想定して検討することとする。

2 規範

(1) 裁判例の紹介

コリオリ流量計の本質的に安全な信号調整装置にかかる発明の有効性が争われた裁判例（知財高判平成22年11月30日・判時2153号83頁）は、以下のとおり判示する。

「審決が、拒絶理由通知又は拒絶査定において示された理由付けを付加又は変更する旨の判断を示すに当たっては、当事者（請求人）に対して意見を述べる機会を付与しなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情がある場合はさておき、そのような事情のない限り、意見書を提出する機会を与えなければならない（特許法159条2項、50条）。そして、

意見書提出の機会を与えなくとも手続の公正及び当事者（請求人）の利益を害さない等の特段の事情が存するか否かは、容易想到性の有無に関する判断であれば、本願発明が容易想到とされるに至る基礎となる技術の位置づけ、重要性、当事者（請求人）が実質的な防御の機会を得ていたかなど諸般の事情を総合的に勘案して、判断すべきである。」

(2) 整理

上記(1)の裁判例からは、審判官が再度拒絶理由を発しなければならない場合に該当するか否かは以下のステップで検討すべきであり、ステップ1が肯定される場合、審判官は、ステップ2の事情がない限り、再度拒絶理由通知を発ししなければならない。

(ステップ1)

拒絶理由通知や拒絶査定で示された理由を付加又は変更する場合か否か

(ステップ2)

手続の公正及び出願人の利益を害さない等の特段の事情があるか否か

第2 ステップ1（理由の追加又は変更）該当性の判断

1 裁判例の紹介

(1) 該当性なしとする裁判例

カム式自動工具交換装置にかかる考案の有効性が争われた裁判例（東京高判平成11年12月28日・裁判所ウェブサイト）は、以下のとおり判示する。

「周知技術は、本来、当業者が熟知しているべき事項であるため、審決においても周知技術であることの根拠を示す必要はないとされているものであって、あたかも訴訟における裁判所に顕著な一般的経験則のごとく、当業者の常識ともいべきものである。そうすると、審決認定に係る周知技術は、引用例1記載の発明及び引用例2記載の考案という具体的事実に基づいて本件考案を考案することがきわめて容易であったとの結論に至るまでの論理過程を具体的に説明する際に用いられた常識というべきものであって、登録無効事由を定めた法条に該当する具体的事実ではないから、実用新案法41条が準用する特許法153条2項にいう「理由」に当たるものではない。」

同裁判例と同様に、周知技術の摘示が拒絶理由の追加変更該当しないと判断したものとしては、払刈機の防振装置にかかる発明の有効性が争われた東京高判昭和62年2月25日（D1-Law.com判例体系）や、案内札立てにかかる発明の有効性が争われた東京高判平成3年10月31日（D1-Law.com判例体系）などがある。

(2) 該当性ありとする裁判例

取引可否決定方法、取引可否決定システム、中央装置、コンピュータプログラム、及び記録媒体にかかる発明の有効性が争われた裁判例（知財高判平成19年4月26日・裁判所ウェブサイト）は、以下のとおり判示する。

「審決が認定した「・・・(中略)・・・」は、たとえ周知技術であると認められるとしても、特許法29条1、2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく、容易想到性を肯認する判断の引用例として用いているのであるから、刊行物等に記載された事項として拒絶理由において挙示されるべきであったものである。」

同裁判例と同様に、周知技術の摘示が拒絶理由の追加変更該当すると判断したものとしては、感圧破壊性材料による両面被覆紙製造方法にかかる発明の有効性が争われた東京高判昭和60年4月25日（判タ566号263頁）や、内燃機関の排ガス浄化方法及び浄化装置にかかる発明の有効性が争われた知財高判平成21年9月16日（裁判所ウェブサイト）などがある。

2 整理

上記1の裁判例を俯瞰すると、該当性なしの判断に至った裁判例では、周知技術は、「引用例1記載の発明及び引用例2記載の考案という具体的事実に基づいて本件考案を考案することがきわめて容易であったとの結論に至るまでの論理過程を具体的に説明する際に用いられた常識」として機能していた。これに対し、該当性ありの判断に至った裁判例では、周知技術は、「特許法29条1、2項にいう刊行物等に記載された事項から容易想到性を肯認する推論過程において参酌される技術ではなく、容易想到性を肯認する判断の引用例」として機能していた。これらを比較すると、周知技術の摘示によって拒絶理由が追加変更されたと判断されるか否かは、進歩性を否定するための論理づけにおける周知技術の位置づけによると考えられる。

すなわち、進歩性を否定するには、進歩性が争われる発明（本願発明）とある公知例（主引例）の一致点及び相違点を踏まえ、相違点が別の公知例（副引例）から容易想到であることを論理的に説明する必要がある。ここで、周知技術という概念が頻繁に用いられるが、周知技術とは「発明の内容を理解する前提となる、当該発明が属する技術分野における技術常識であり、個々の具体的な事実そのものではなく、その技術分野で一般通用性（横断性）を有する技術知識」とであると定義づける見解がある¹。この見解によれば、主引例に副引例を適用して本願発明に想到することが容易であることを説明するための手法として、「主引例Aに副引例Bを適用して本願発明に容易に想到することは周知技術Xの存在から裏付けられる」というものと、「主引例Aに周知技術Xを適用すれば、本願発明に容易に想到する」というものが考えられる。両者における本願発明の進歩性を否定するための理由は、前者においては「主引例Aに副引例Bを適用する」ということに尽きるのに対し、後者においては「主引例Aに副引例として周知技術Xを適用する」ということになり、周知技術Xは、前者においては本願発明の進歩性を否定する理由自体を構成する公知例にはなっていないのに対し、後者においては副引例として本願発明の進歩性を否定する理由自体を構成している。したがって、ある発明の進歩性を否定するために審判に至って新しく周知技術を引用した場合、前者においては理由自体の変更はないのに対し、後者においては理由自体が追加変更されていることになり、この違いが該当性の有無を分けたと考えられるのである。

以上より、拒絶理由にはない周知技術が新しく摘示された場合、当該周知技術が特定の主引例に副引例を適用することが容易であったとの結論を導く上での論理過程を説明するために用いられている場合は拒絶理由の追加変更には該当せず、主引例に適用する副引例そのものとして機能している場合は拒絶理由の追加変更に該当する、という結論を導くことができる。

第3 ステップ2（特段の事情）該当性の判断

1 裁判例の紹介

(1) 特段の事情ありとする裁判例

ビタミンK2高含有白色系鶏卵の生産方法にかかる発明の有効性が争われた裁判例（知財高判平22年1月28日・判時2083号130頁）は、以下のとおり判示する。

「本件においては、①本願発明と引用発明（甲1刊行物記載の発明）とは、「鶏にビタミンK3を10～100ppm含有する飼料を与えて飼育するビタミンK2高含有鶏卵の生産方法」という発明の特徴的な構成のすべてにおいて共通し、唯一、「飼育する鶏」及び「鶏卵」において白色系で

1 相田義明「進歩性の判断構造と、「阻害事由」「発明の効果」「周知技術」について」パテント2010Vol.63 No.5（別冊No.3）1頁

あることに限定されるか否かについてのみ相違する出願に係るものであること、②本件拒絶査定（本件拒絶理由通知を含む。）において、鶏の品種によって、作用効果に差が出ることを指摘していること（甲6刊行物）、③審決において前記周知の事項として示された「採卵用の鶏として、褐色卵（白色以外の有色卵）採卵用鶏や白色系卵採卵用鶏が広く飼育されていること」及び「白色系卵はごく普通に生産され、大量に販売されているもの」であることは、当業者に限らず一般人に広く認識されていると理解される、常識的な事項であること等を総合すると、審判手続において、原告に対して意見を述べる機会を付与しなくとも、手続の公正を害さないと認められる事情が存する場合であるというべきである。」

(2) 特段の事情なしとする裁判例

上記第1の2(1)の裁判例は、以下のように判示する。

「本件においては、①本願発明の引用発明の相違点1に係る構成である「信号調整装置とホスト・システムの結合を遠隔にする技術」は、出願当初から「信号調整装置201から離れた位置のホスト・システム200」（甲8、（請求項1））、「信号調整装置201から遠隔位置のホスト・システム200」（甲8、（請求項14））などと特許請求の範囲に、明示的に記載され、平成19年2月7日付け補正書においても、「信号調整装置（201）に遠隔結合されたホスト・システム（200）」と明示的に記載されていたこと（甲10、（請求項45））、②本願明細書等の記載によれば、相違点1に係る構成は、本願発明の課題解決手段と結びついた特徴的な構成であるといえること、③審決は、引用発明との相違点1として同構成を認定した上、本願発明の同相違点に係る構成は、周知技術を適用することによって容易に想到できると審決において初めて判断していること、④相違点1に係る構成が、周知技術であると認定した証拠（甲2ないし4）についても、審決において、初めて原告に示していること、⑤本件全証拠によるも、相違点1に係る構成が、専門技術分野や出願時期を問わず、周知であることが明らかであるとはいえないこと、⑥原告が平成19年2月7日付けで提出した意見書においては、専ら、本願発明と引用発明との間の相違点1を認定していない瑕疵がある旨の反論を述べただけであり、同相違点に係る構成が容易想到でないことについての意見は述べていなかったこと等の事実が存在する。

上記経緯を総合すると、審決が、相違点1に係る上記構成は周知技術から容易想到であるとする認定及び判断の当否に関して、請求人である原告に対して意見書提出の機会を与えることが不可欠であり、その機会を奪うことは手続の公正及び原告の利益を害する手続上の瑕疵があるというべきである。同瑕疵は、審決の結論に影響を及ぼす違法なものといえる。」

2 整理

上記1(1)の裁判例において、手続の公正及び出願人の利益を害さない等の特段の事情があるとされた根拠は、①周知技術によって容易想到とされた構成が課題解決のために重要とはいえないこと、②周知技術の根拠として示された公知文献が審査時にも示されていたこと、③周知技術の内容が一般人にも広く認識される常識であったこと、であったと整理できると考える。そして、この根拠に即して上記1(2)の裁判例を検討すると、①周知技術によって容易想到とされた構成が課題解決のために重要であること（判示中の①②）、②周知技術の根拠として示された公知文献が審判時に初めて示されたこと（判示中の④）、③周知技術の内容が真に「周知」とは断定できないこと（判示中の⑤）を踏まえ、周知技術を踏まえての容易想到性の議論が審査時にはなされていなかったとして（判示中の③⑥）、手続の公正及び出願人の利益を害さない等の特段の事情はなかったと判断されたと考えられる。

特許法50条は、「審査官が特許出願について審査をした結果、前条各号に規定する拒絶理由に

該当するものであるという心証を得た場合においても、なんら弁明の機会を与えずただちに拒絶査定をすることは特許出願人に対して過酷であり、また審査官も全く過誤なきことは保証し得ないので、特許出願人に意見書を提出する機会を与え、かつ、その意見書を基にして審査官が再審査をする機会ともしようとする趣旨である」とされる²。しかるところ、拒絶査定不服審判に至って審判官が審査時に発した拒絶理由とは異なる理由に基づき出願を拒絶する場合、当該別の理由については出願人に弁明の機会が与えられていないため、出願人に意見書を提出する機会を別途与えるようにされる（同法159条2項）。そうすると、手続の公正及び出願人の利益を害さない等の特段の事情とは、審判時に示された拒絶理由に対する弁明の機会が審査時に既に実質的に付与されていたと判断できる事情であると言い換えることができる。上記1の各裁判例は、各判示事項で示された要素を考慮することによって、かかる事情の有無を判断したと考えられる。

以上より、上記1の各裁判例を踏まえて改めて整理すると、手続の公正及び出願人の利益を害さない等の特段の事情の有無は、a. 新たな周知技術によって容易想到とされる構成の進歩性判断における重要性、b. 新たな周知技術を裏付ける新たな公知文献の摘示の有無、c. 新たな周知技術における周知の程度等を踏まえ、審判時に示された拒絶理由に対する弁明の機会が審査時に既に実質的に付与されていたと評価できるか否かで判断されていると解される。

第4 まとめと私見

1 まとめ

上記第3までの整理をまとめると、概ね以下のような規範が定立できる。

- ① 審判時に新たに摘示された周知技術が主引例に適用する副引例そのものとして機能している場合は拒絶理由の追加変更に該当するが、それ以外の場合は拒絶理由の追加変更に該当しない。
- ② 拒絶理由の追加変更に該当する場合、原則として審判官は新たな拒絶理由通知を発しなければならないが、審判時に示された拒絶理由に対する弁明の機会が審査時に既に実質的に付与されていたと評価できる場合には、例外的に新たな拒絶理由通知を発しなくても許容される。そして、かかる評価は、上記第3の2のaからc等の事情を総合考慮して判断される。

2 私見

上記1により整理された規範は、特許法50条及び同法159条2項に趣旨に概ね合致するものであって基本的に妥当であるが、以下の2点につきより慎重に配慮すべきと考える。

まず、拒絶理由の追加変更の該当性の判断に際し、新たに摘示された周知技術が主引例に適用する副引例そのものとして機能していない場合であっても、新たな拒絶理由通知を発しなければならない場合があると考えられる。近時、進歩性の判断においては主引例に副引例を適用するための論理づけが極めて厳しく問われるから、周知技術が副引例そのものとして機能しておらず、主引例に副引例を適用できるとする説明に際しての補助的な役割を果たすにとどまる場合であっても、周知技術の有無や内容は進歩性判断にとって極めて重要な役割を果たすことがあり得る。かかる場合、新たに摘示された周知技術につき、その内容や主引例ないし副引例との関係につき出願人に弁明の機会を付与しないと、特許法50条及び同法159条2項の趣旨が害される場合もある

2 特許庁編「工業所有権法（産業財産権法）築城解説〔第18版〕」社団法人発明協会190頁

と思われるからである。したがって、新たに摘示された周知技術が主引例に適用する副引例そのものとして機能していない場合には、原則として拒絶理由の追加変更に該当しないが、記第3の2のaからc等の事情を総合考慮すると、審判時に示された拒絶理由に対する弁明の機会が審査時に既に実質的に付与されていなかったと評価できる場合には、例外的に新たな拒絶理由通知を発ししなければならないと解すべきであると考えられる。

次に、上記第3の2のaからc等の事情を総合考慮する際には、bの要素（新たな周知技術を裏付ける新たな公知文献の摘示の有無）を重視すべきであると考えられる。周知技術は、技術常識とはいえ事実である以上、裁判所に顕著な事実（民事訴訟法179条）でない限り争いがあれば立証の対象になるところ³、新たに摘示された周知技術を裏付ける公知文献も新たに摘示されたということは、審判に至って周知技術の立証が初めて行われたことを意味する。この点、特許法には、審判において職権証拠調べを行った場合には当事者に意見を申し立てる機会を付与しなければならないとの規定があり（同法150条5項）、かかる手続きに反して審決がなされた場合には、反論や反証の機会が実質的に与えられていたと評価できるか、不意打ちにはならないと認められるような特別の事情がなければ審決取消事由を構成するとされている（最判平成14年9月17日・裁判集民207号155頁）。周知技術の摘示は職権証拠調べに該当しない旨を判示する裁判例も存在するが（知財高判平成17年10月26日・裁判所ウェブサイト）、周知技術が事実である以上、裁判所に顕著な事実のレベルにまで達しない場合には証拠によって証明されなければならない。このため、周知技術を裏付ける証拠が摘示された場合、その時点で実質的に職権証拠調べが行われたと考えられるから、その場合の手続きは、特許法150条5項及び上記最高裁判例の規範に沿って行われるべきである。かかる観点からも、新たな周知技術を裏付けるために新たな公知文献が摘示される場合、出願人に弁明の機会を付与する必要性は高まると考える。

以上、上記2点の修正ないし配慮の下に、上記1により整理された規範を運用すれば、特許法50条及び同法159条2項に趣旨に合致した審査手続きが進められると考える。

なお、無効審判の場合、審判官は、審判請求人が申し立てていない理由についても審理することができるが（特許法153条1項）、審理した場合にはその審理の結果を当事者に通知し、意見書提出の機会を与えなければならない（同2項）。すなわち、無効審判を担当する審判官は、審判請求人が申し立てる理由とは別の心証に基づいて特許を無効にしようとする場合には、当事者に意見書提出の機会を与えなければならない。このように、無効審判の場合も拒絶査定不服審判と同様の手続きが定められているため、本稿の検討は無効審判にも同様に妥当すると考えてよい。

以上

3 周知技術は、周知の程度が高ければ高いほど証明を要しないこととなりやすくなるため、上記第3の2のcの要素（新たな周知技術における周知の程度）が重要な考慮要素とされるとも考えられる。