

# 特許無効審判の審理範囲と 審決取消訴訟における 代理人の主張内容についての検討

会員 杉浦 拓真

## 要 約

特許権に対しては、法が定める事由に該当する場合には、その特許を無効にすることについて、特許無効審判を請求することができる（特許法第 123 条）。具体的な特許無効事由については、特許法第 123 条第 1 項各号に規定されている。

また、特許法は、審判手続は、審判官の職権で審理を行う職権探知主義の手続であることを規定する（特許法第 152 条、同法第 153 条）。すなわち、審判手続においては、審判請求の趣旨の範囲で、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審判合議体は、審理することができる（特許法 153 条<sup>(1)</sup>）。

係る規定に鑑み、特許無効審判手続においては、当事者の主張を参酌しつつも、発明の認定や一致点、相違点の認定について、当事者の主張に拘束されることなく認定することができる。

本稿では、特許無効審判において、結論としては特許権者に有利な審決（請求不成立審決）がなされた場合であっても、審決理由中で発明の範囲が狭く認定され、将来的な特許権の活用等に支障が生じ得る判断がなされた場合に、上記審決取消訴訟において特許権者の代理人である弁理士がどのような対応をすべきかについて、仮想事例を用いて考察する。

## 目次

1. はじめに
2. 審決取消訴訟の構造
3. 審決取消訴訟の審理範囲に関する主な判例
4. 仮想事例
5. 仮想事例についての考察
6. まとめ

## 1. はじめに

特許法、実用新案権法、意匠法、商標法に基づく特許庁が行った審決に対して不服のある者は、知的財産高等裁判所に対して訴えを提起して審決の取消を求めることができる（特許法第 178 条、実用新案法 47 条、意匠法第 59 条、商標法第 63 条第 1 項）。所謂、審決取消訴訟である。

特許無効審判（特許法第 123 条）の審決で有利な審決（請求不成立審決）を得た特許権者は、その後の審決取消訴訟では、審決の論理構成を首肯し、審決に誤りがない旨を主張することが一般的である。しかしながら、審決の理由中で発明の範囲が限定的に解釈された場合に、当該審決の内容を首肯することは、将来的な特許権の活用や、当該特許権による自社技術の保護に支障をもたらす可能性がある。一方で、上記審決の内容を否定することは、その内容によっては審決の誤りを自認することになり、審決の取消事由となる可能性が高くなる。

本稿では、このようなジレンマが生じる場面に、弁理士としてどのような主張をすべきかについて、仮想事例を挙げて検討する。

## 2. 審決取消訴訟の構造

### 2. 1 審決の一般的な構造

審決取消訴訟における主張内容を検討するためには、特許庁の判断結果である審決の構造について理解する必要がある。審決は、「結論」と「理由」とからなる。例えば、典型的な進歩性欠如に関する無効理由について判断した審決の「理由」は、一般的に次のような構造をとる。

- ①本件発明
- ②引用発明の認定
- ③本件発明と引用発明との対比（一致点及び相違点の認定）
- ④相違点についての判断
- ⑤作用効果についての判断
- ⑥結論

### 2. 2 主張すべき審決取消理由の例

上記審決の判断手法における各段階において、認定、判断の誤りがあり得ることから、主張すべき審決取消理由としては、次のものが挙げられる。

- ①本件発明の認定の誤り
- ②引用発明の認定の誤り
- ③本件発明と引用発明との対比（一致点及び相違点の認定）
- ④相違点についての判断

勿論、これらの審決取消理由の全てを主張する必要はなく、個々の事案に即して主張すべき審決取消理由が検討される。

### 2. 3 特許請求の範囲に記載の用語についての解釈

上記の審決の構造で説明した「本件発明」の欄には、通常、特許請求の範囲の記載がそのまま転記されているだけであるから、「本件発明の認定の誤り」が単独で取消理由となることは比較的少ない。通常は、進歩性の判断である次のステップである「本件発明と引用発明との対比」の段階において、特許請求の範囲中の特定の用語についての解釈が問題となることが多い<sup>(1)</sup>。

## 3. 審決取消訴訟の審理範囲に関する主な判例

### 3. 1 メリヤス編機事件大法廷判決

審決取消訴訟の審理範囲について判断した判決として、メリヤス編機事件大法廷判決（最大判昭和 51・3・10 民集 30 卷 2 号 79 頁）が挙げられる。メリヤス編機事件大法廷判決では、審判で審理判断された無効理由のみが審決取消訴訟の審理の対象となるため、審判で審理判断されなかった無効理由を主張することは許されないとしている。

### 3. 2 メリヤス編機事件大法廷判決以降の審理範囲に関する主な判例

メリヤス編機事件大法廷判決以降の審理範囲に関する主な判例について、後記の仮想事例と関連があると思われるものについて紹介する。

審決に相違点の認定の誤りがある場合に、当事者が当該相違点に関して新たな容易相当性の主張・立証を行ったり、裁判所が自ら審決事項を判断することが可能であるかが問題となる。

この点について、知財高裁は、知財高判平成 24・2・8 [平成 23 年（行ケ）第 10164 号]（電池式警報器事件）で、審決取消訴訟の審理判断の対象は「特定の引用例に記載された発明に基づいて容易に発明することができたか否かに関する審決の判断の違法性」であるとし、一致点及び相違点についての審決の認定に誤りがある場合であっても、それが審決の結論に影響を及ぼさないときは、直ちに審決を取り消すべきではないと判示した。

## 4. 仮想事例

### 4. 1 概要

本稿では、下記の仮想事例について検討する。仮想事例の概要は、特許権 P について無効審判請求人が無効理由として進歩性欠如の主張をし、当該主張に対して請求不成立（特許権維持）の審決がなされた。審決の理由では、相違点の認定にあたり特許請求の範囲の記載における特定の用語の解釈が限定的に解釈された事例である。

### 4. 2 仮想事例における特許権 P の内容

#### (1) 特許請求の範囲の記載

本事例における特許権 P の特許請求の範囲の記載は下記の通りである（なお、あくまで仮想事例であり、上記の通り、弁理士として主張すべき内容にフォーカスをあてることから、記載要件については問わないものとしている。）

「【請求項 1】

物質 A と、  
物質 B と、を有し、  
前記物質 B が、層状構造体の層間に、微粒子 C が入り込んだ、層間化合物から成る、  
構造体 D」

※以下、本請求項に係る発明を本件特許発明とも称する。

#### (2) 明細書の記載

上記請求項 1 をサポートする明細書には、下記の内容が記載されている。

- ・微粒子 C が層状構造体の層間に全て入り込むことが好ましいが、一部の微粒子 C が層間以外に存在してもよい。
- ・実施例として、層間化合物を化学的方法（例として塩化物還元法）で作製することが記載されている。
- ・層間化合物以外の物質、具体的には、物質 B が「単なる層状構造体（微粒子 C が入り込んでいない層状構造体）」を含むか否かについては明示的に記載されていない。

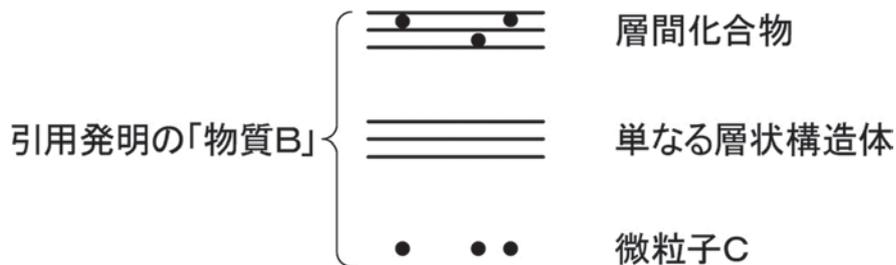
（注記：この点について被告（特許権者）は、確かに本件特許発明に係る明細書には「物質 B が「単なる層状構造体」を含むか否かについて」は明示的に記載されていない。単なる層状構造体を含まない態様が好ましいものの、一般に物質 B は化学的方法により作製するものであり、化学的方法により物質 B を作製するにあたって化学反応によっては、物質 B に単なる層状構造体が不可避免的に含まれる場合がある旨を主張したとする。）

#### (3) 仮想事例における引用文献に記載の発明（以下、引用発明とも称する。）の内容

引用発明の内容は下記の通りである。

- ・構造体 D と同一の技術分野に属する発明である。
- ・引用発明は、層間化合物を化学的方法で作製する問題点を指摘した上で、層間化合物の作製方法として、層状構造体と微粒子 C と同様の粉末とを機械的方法で粉碎して混合する方法（引用発明では、機械的作製法と記載されているものとする。）によって作製することが記載されている。引用発明に係る明細書にも、層間化合物を機械的作製法で作製する実施例が記載されている。
- ・引用発明に係る明細書には、層状構造体単体と、本件特許発明と同様の元素からなる微粒子 C 単体と、層状構造体間に微粒子 C が入り込んだ層間化合物と、からなるもの（引用発明における「物質 B」に対応するもの）が記載されている。

(引用発明における物質 B のイメージ図)



(4) 審決の判断 (なお、下線は、著者が説明の便宜上、付したものである。)

審決は、上記本件特許発明と上記引用発明とを対比して相違点を下記の通りに認定したとする。

- (A-1) 本件特許発明は、「物質 B」が、層状構造体の層間に、微粒子 C がゲストとして入り込んだ、層間化合物から成る。
- (A-2) これに対して引用発明は、物質 B として機能するものが、層状構造体、微粒子 C、及び、層状構造体に微粒子 C が入り込んだ層間化合物からなるものであるところ、引用発明の層状構造体単体は、その層間に微粒子 C が入り込んでいない層状構造体、すなわち「単なる層状構造体」であることは明らかであるから、引用発明の「物質 B」に対応する構成は、「単なる層状構造体」を含むものと言える。
- (A-3) 一方、本件特許発明は、「物質 B」が、層間化合物から成るものであって、「単なる層状構造体」、「微粒子 C」、及び、「層間化合物」から成ることは特定されていない。
- (A-4) ここで、本件特許発明に係る明細書には、微粒子 C は、全てが層状構造体の層間に入り込んでいることが望ましいが、本件特許発明では、微粒子 C の一部が層状構造体の層間以外に存在する場合も含むこと、層状構造体の層内ではなく、層状構造体の表面に露出している微粒子 C があること、及び、本件特許発明では、微粒子 C の一部が層状構造体の層構造以外に存在する場合も含むことが記載されているから、本件特許発明の「物質 B」には、「層間化合物」のみから成る態様の他に、「微粒子 C」及び「層間化合物」のみから成る態様もあるといえる。
- (A-5) しかし、本件特許明細書には、「物質 B」が、「層間化合物」とともに「単なる層状構造体」をも含むことは記載も示唆もされていない。そうすると、本件特許発明においては、「物質 B」が、「層間化合物」とともに「単なる層状構造体」をも含む態様を想定しているとはいえない。
- (A-6) したがって、本件特許発明は、「物質 B」が、「単なる層状構造体」を含んでいないのに対して、引用発明は、「物質 B」として機能するものが、「単なる層状構造体」を含んでいる点で実質的に相違していると認められる。

審決は以上のように相違点を判断して、結論においては、請求不成立 (特許権維持) の判断をした。

## 5. 仮想事例についての考察

### 5. 1 問題の所在

上記仮想事例における審決の判断では、判断 (A-1)～判断 (A-4) までの認定は、本件特許発明に対する認定及び引用発明に対する認定は共に、特許請求の範囲の文言、引用発明に係る明細書の記載に即した認定が行われており、概ね問題ないと考えられる。

また、判断 (A-5) 前段では、本件特許発明に係る明細書の記載に基づく判断であることから、特段の問題は生じない。

しかしながら、判断 (A-5) 後段の判断 (「本件特許発明においては、「物質 B」が、「層間化合物」とともに「単なる層状構造体」をも含む態様を想定しているとはいえない。」との判断) には、被告側としては首肯できない側面があると思料される。

この理由は、被告としては、引用発明の「物質 B」に対応するものは確かに「単なる層状構造体」を含有するこ

とが明示的に記載されているため、本件特許発明と引用発明との差異を明確にするために、本件特許発明における「物質 B」には「単なる層状構造体」を含まない態様が好ましい旨を主張したものと考えられる。

一方で、技術的な観点からみた場合に、層状構造体を用いた「物質 B」を化学的方法で作製する際には、作製過程において、「物質 B」に「単なる層状構造体」が含まれる可能性もある。このため、引用発明との差異を強調するあまり、「単なる層状構造体」を含まないと明示的に主張することは、特許権の範囲を限定的に解釈することを自認してしまうことになり、また、包袋禁反言の原則から、今後の特許権の活用や自社技術の適切な保護に支障を生じる虞があることから好ましくない。

そこで、被告（特許権者）としては、折衷的な主張、すなわち、「本件特許発明の「物質 B」は、「単なる層状構造体」を含まない態様が好ましいものの、一般に物質 B は化学的方法により作製するものであり、化学的方法により物質 B を作製するにあたって反応によっては、単なる層状構造体が物質 B に不可避免的に含まれる場合がある。」と主張したものと解釈される。係る主張自体は、上記したように、特許権の範囲を不必要に限定しまう虞を回避することが可能となり有益であると考えられる。

しかしながら、被告の主張が折衷的な内容となることで、上記メリットが得られる反面、どうしても主張内容に曖昧が生じてしまう。これにより、審決の認定が判断（A-5）後段の判断のように、被告の意図しない認定がなされる虞もある。

そして、本件審決に対する審決取消訴訟において、特許権の範囲が不必要に狭くなることを防ぐために、判断（A-5）後段の判断の誤りを主張すると、当該判断の誤り、すなわち、相違点に関する判断の誤りを被告自身が主張することになり、審決が取り消される虞が高くなる。

以上の状況で、上記審決に対する審決取消訴訟において、弁理士が主張すべき内容について検討する。

## 5. 2 審決取消訴訟で主張すべき内容についての検討

上記審決の判断（A-5）後段の判断を正面から否定する旨の主張は、本件発明と引用発明との対比（一致点及び相違点の認定）の誤りを認めることになる、換言すれば、審決取消事由の存在を肯定することになるから、避けるべきである。

一方で、審決の結論が、被告（特許権者）にとって有利であることをもって審決の認定を首肯することは、仮に原告の主張が判決で排斥されたとしても、後々、特許権の活用や自社技術の保護の観点から支障が生じる虞があり好ましくない。

但し、係争対象である特許権 P を活用する予定が全く無い、若しくは、特許権 P を放棄する予定等の特段の事情がある場合には、審決の認定を首肯して訴訟遂行すべきである。

そこで、審決取消訴訟において弁理士としては、やや婉曲的に審決の認定を否認することで包袋禁反言の原則が作用しないようにし、その上で、上記した知財高判平成 24・2・8 [平成 23 年（行ケ）第 10164 号]（電池式警報器事件）に従って、一致点及び相違点についての審決の認定に誤りがある場合であっても、それが審決の結論に影響を及ぼさない旨を主張すべきと考える。具体的には、下記の主張内容が考えられる。

審決の認定を婉曲的に否定する主張として、例えば「審決の認定は措辞適切でないものの…」や「層間化合物に科学的作用によって不可避免的に層状構造体が混入しうることを排除するものではない」等の主張が考えられる。これにより、審決の理由中における、被告にとって不利となり得る審決の認定を否定、若しくは少なくとも肯定しないことを明確にすることができる。係る主張により、包袋禁反言の原則が作用することで後々に起こり得る不利益を回避することができる。

但し、婉曲的であるものの被告の上記主張内容が審決の認定を否定的に捉える内容であることから、審決の認定（本事例では、審決の相違点の認定）が裁判所によって否定される蓋然性が高い。そこで、弁理士としては、審決の相違点の認定が裁判所によって否定された場合に備え、審決の相違点の認定の誤りが審決の結論に影響を及ぼすものではない旨を主張すべきである。

本仮想事例の場合には、本件特許発明では化学的手法によって物質 B を作製するのに対し、引用発明では「物

質 B」に対応するものを機械的作製法によって作製している。また、引用発明では「物質 B」に対応するものを化学的方法で作製するデメリットが明示的に記載されている。

そうすると、引用発明では、「物質 B」に対応するものを機械的作製法で作製することが技術的思想の中核をなすものと考えられる（※下線は、筆者が付した）。

すなわち、引用発明において技術的思想の中核をなす「機械的作製法」を「化学的方法による作製方法」に置き換えた上で「物質 B」を作製することはあり得ず、引用発明を本件特許発明に結び付ける動機付けがない、すなわち、本件特許発明は、進歩性を有する旨の主張を行う。これにより、仮に審決の相違点の認定に誤りがあったと裁判所によって認定された場合であっても、引用発明からは本件発明に容易に想到できず、審決の違法性を否定する主張を行うことができる。結果として、審決を維持する判決を得られる可能性が高くなる。

## 6. まとめ

本稿で検討したように、審決の結論が特許権者によって有利であったとしても、その理由中に特許権者に不利益となり得る内容が含まれる場合がある。このような場合に、当該審決に続く審決取消訴訟において特許権者代理人の弁理士としては、一次的には特許権を維持する方向で主張内容を検討すべきものの、特許権が維持された場合に将来的な不利益が生じないように主張内容を慎重に検討する必要がある。

### (参考文献)

- (1) 特許業務法人志賀国際特許事務所 東京ステーション法律事務所編『知財実務シリーズ7 競争力を高める特許訴訟・審判の論点と留意点』一般社団法人発明推進協会
- (2) 高部真規子著『実務詳説 特許関係訴訟 [第4版]』金融財政事情研究会
- (3) 片山英二監修 阿部・井窪・片山法律事務所編『実務 審決取消訴訟入門 (第2版)』株式会社民事法研究会
- (4) 芝崎博 上村悟共著『特許審決等取消訴訟の手続』発明協会
- (5) 竹田稔監『特許審査・審判の法理と課題』発明協会

(原稿受領 2023.9.4)