

# 審決取消訴訟の主要判決 (2)



会員 高瀬 彌平

## 目次

1. はじめに
2. 審決取消訴訟の審理範囲
3. 新たな証拠の提出
4. 主張の変更の可否
5. 請求人適格
6. 発明の要旨認定
7. 訂正審判との関係
8. 確定判決の拘束力の及ぶ範囲 (以上10月号)
9. 特許法 167 条 (一事不再理) の適用範囲 (以下今月号)
10. 職権証拠調, 職権審理の結果の通知義務
11. 拒絶査定理由と異なる拒絶理由の通知義務

## 9. 特許法 167 条 (一事不再理) の適用範囲

特許法 167 条は、特許を無効とする審判の請求について確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判請求をすることはできないと規定する。この規定の趣旨について、クロム酸鉛顔料事件最高裁判決<sup>(18)</sup>は、「同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは、特許権の安定を損ない、発明の保護、利用という特許法の目的にも反することになる。そこで、特許法一六七条は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したものである」と判示している。

一事不再理の適用範囲は、審決取消訴訟の審理範囲と関係している。メリヤス編機事件最高裁判決<sup>(1)</sup>が、審決取消訴訟の審理の対象は、審判手続きにおいて現実に争われ、且つ、審理判断された特定の無効原因に限られる旨判示し、その理由の一つに一事不再理の規定の存在を挙げているからである。この最高裁判決は、一事不再理の趣旨について、条文を引用した上で、「このような手続き構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対世的な一事不再理の効力を付与したものと考えられる」と判示し

ている。以上により、一事不再理の適用範囲は、前の審判手続きで現実に判断された事項とされており、審決取消訴訟の審理範囲と符合している。

(1) 複数の請求を併合審理した特許無効審判または複数人が共同して請求した特許無効審判の審決に対して一部の請求人のみが提起した審決取消訴訟の帰趨について。

複数人 A, B, C が別個に請求した特許無効審判を特許庁において併合して審理し、請求は成り立たないと審決され、A, B は審決取消訴訟を提起したが、C は提起しなかったため、C に対しては審決は確定しその登録がされた場合、A, B の無効審判請求の帰趨について、特許法 167 条は適用せず、審判請求が不適法となるものではないとの判断がクロム酸鉛顔料事件最高裁判決<sup>(18)</sup>で示されている。

複数人が共同で特許無効審判の請求をした場合で、その他の点では上記と同様のケースにおいて、特許法 167 条は適用しないという判断が嗜好食品の製造方法事件最高裁判決<sup>(9)</sup>で示されている (5.4 参照)。

(2) 前審決と同じ刊行物に周知技術を加えて進歩性欠如を主張する再度の無効審判請求は許されるか否かについては、メリヤス編機事件最高裁判決の判示に従い、当該周知技術が前審判において現実に審理されたか否かで判断している。

ろう付け方法事件判決<sup>(19)</sup>では、再度の無効審判で追加した周知技術は、前審判でその有無が明示的に審理されていなかったが、実質的に審理されたものと言えるから、再度の審判請求は特許法 167 条により不適法であるとの判断が示されている。配線用フロアパネル事件判決<sup>(20)</sup>では、再度の無効審判で追加した周知技術は前審判で現実に審理されていないから、再度の無効審判の請求は特許法 167 条に違反しないという判断が示されている。

(3) 前件審判の前件引用例の記載事項と本件審判の

本件引用例の記載事項とが、本発明と比較した一致点及び相違点において実質的に同一の場合は、前件引用例と本件引用例は、形式的に相違していても実質的には同一の証拠であるから、本件審判の請求は、一事不再理の規定に違反したものとなる。

前件引用例の記載事項と本件引用例の記載事項とが、本発明と比較した一致点及び相違点において実質的に同一であるか否かが争点になった件として曲げ修正機事件判決<sup>(21)</sup>があり、相違点が相違するので実質的に同一の証拠ではないと判断されている。

## 9.1 クロム酸鉛顔料事件最高裁判決

### 9.1.1 事件の経緯

本件特許発明に対し、A、B、Cの3名がそれぞれ別個に特許無効審判を請求した。特許庁は、3件の審判を併合して審理した上、審判の請求は成り立たないと審決した。この審決に対し、A、Bの2名は審決取消訴訟を提起したが、Cは提起しなかったため、Cに対しては審決が確定しその登録がされた。

原審である東京高裁判決は、本件発明は進歩性がないと判断して審決を取消した上で、付言において、本件に特許法167条を適用することは相当でないと述べた。そこで、特許権者が東京高裁判決の取り消しを求めて上告した件である。

### 9.1.2 最高裁判決の要点

結論：上告を棄却する。判決理由の要点を下記に示す。

同一の特許に対して複数の者が無効審判請求をすることは禁止されておらず、特許を無効とすることについて利益を有する者は、いつでも当該特許に対して無効審判請求をすることができるのであり、この特許を無効とすることについての利益は、無効審判請求をする者がそれぞれ有する固有の利益である。しかし、ある特許の無効審判請求につき請求不成立審決が確定し、その登録がされた場合において、更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは、特許権の安定を損ない、発明の保護、利用という特許法の目的にも反することになる。そこで、特許法一六七条は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したものであるから、この規定が適用さ

れる場合を拡張して解釈すべきではなく、文理に則して解釈することが相当である。

仮に、確定した請求不成立審決の登録により、既に係属している同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求が不適法になると解するならば、複数の無効審判請求事件が係属している場合において、一部の請求人が請求不成立審決に対する不服申立てをしなかったときは、これにより、他の請求人が自己の固有の利益のため追行してきたそれまでの手続を無に帰せしめ、その利益を失わせることとなり、不合理といわざるを得ない。

以上のように解するときは、同一特許に対し同一の事実及び同一の証拠に基づいて並行して複数の無効審判請求がされ、特許庁の判断が請求不成立審決と特許を無効にすべき旨の審決（以下「無効審決」という。）とに分かれ、双方が確定する事態が生じ得ることになる。しかし、無効審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなされるのであるから（特許法一二五条）、これとは別に既に請求不成立審決が確定していたとしても、当該特許の効力は失われるのであって、審決の矛盾、抵触により法的状態に混乱を生ずることはない。このことは、事実又は証拠を異にする無効審判請求について請求不成立審決と無効審決がそれぞれ確定した場合と同様である。また、同一特許に対する同一の事実及び同一の証拠に基づく複数の無効審判請求につき、いずれについても請求不成立審決がされ、一部の者との関係では確定し、その余の者が右審決に対する取消訴訟を提起し請求認容判決及び無効審決を得た場合もこれと同様に解することができる。

この見解に反する大審院の判例（大審院大正八年（オ）第八一一号同九年三月一九日判決・民録二六輯三七一頁）は、これを変更すべきである。

## 9.2 ろう付け方法事件判決

### 9.2.1 事件の経緯

(1) 前件審判（審判平11-35024号）

証拠：甲第1号証、甲第2号証、甲第3号証。

結論：請求項9に係る発明（以下本件発明）について審判の請求は成り立たない。

理由：請求項9に係る発明と、甲第1～10号証に記載されたものとを対比すると、前記甲各号証には、

請求項 9 に係る発明の必須の構成である「(c) 波状薄板の波形の一部は波形円頂部の全長にわたって、波形の他の部分は波形円頂部の部分領域にのみ接着剤又は結合剤が塗布され」る構成が記載されておらず、かつ、該構成が示唆されているとすることもできない。

甲第 2 号証には、「図 3 は、波打ち鋼板の丸みを帯びた波頭部への液状ろうペーストの被着を示す。図 4 は、丸みを帯びた各波頭部の全長をいくつかに区分した一つだけ又はいくつかへのろうの被着を示す。」と記載され、図 3 には、全ての波頭部の全長にわたってろうが被着されたものが、図 4 には、全ての波頭部の長さ方向の一部のみにろうが被着されたものが示されているが、図 3 に示されたものと、図 4 に示されたものとを組み合わせることを予定しているとは認められない。

## (2) 本件審判（無効 2002 - 35031 号）

結論：審判請求は特許法 167 条に違反した不適法なものであるから却下する。

証拠：前件審判で提出しなかった本件甲 5 号証（特開昭 59-171640 号公報）、本件甲 6 号証（実開昭 57-131987 号公報）を追加提出した。

審判請求理由：二つの部材を接着する際には、全面接着する場合以外にも、必要に応じて任意の形状の接着領域で部分的に接着することは、本件甲第 5 号証及び本件甲第 6 号証にも開示されるように本件特許出願前から当業者が任意に行なう常套手段であるから、ろうの節約を主たる目的として請求項 9 の発明の構成 C のように接着剤の塗布領域を想定することは格別の創作力を要するものではなく、当業者が任意になし得る程度のことである。

審決理由の要点（一事不再理についての判断）

① 本件審判請求における本件甲第 5 号証及び本件甲第 6 号証によって、慣用技術であると立証しようとする「二つの部材を接着する際に、必要に応じて任意の形状の接着領域で部分的に接着することがあるということ」は、甲第 1 号証に記載された発明に甲第 2 号証、甲第 3 号証に記載された内容を適用することが容易であるとの結論を導き出すため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、特許法第 167 条の「事実」にあたるものではない。

② 当業者において、周知又は慣用の技術とは、証拠を示すまでもなく、当業者であれば熟知しているも

のである。そして、前記 (1) のとおり、二つの部材を接着する際に、必要に応じて任意の形状の接着領域で部分的に接着することがあることは、特許法第 167 条の「事実」にはあたらず、また「事実」にあたるとしても、当該事実が、既に、先の無効審判において、既に主張され、判断の根拠とされていた以上、甲第 5 号証及び甲第 6 号証を、実質的に新たな証拠とすることはできない。

## (3) 原告主張の審決取消事由の要点

先の確定審決において排斥された争点に関する証拠であれば、単なる紛争の蒸し返しではない。先の無効審判の争点は、「本件発明の構成 C の容易想到性」であるが、これについて、本件周知慣用技術が、審理判断されていなかった。そして、新証拠である本件甲第 5 号証及び本件甲第 6 号証が、当該争点を是認させるための証拠であることは、本件無効審判請求書の記載から明らかである。

審決は、審判請求人（原告）が新証拠によって立証しようとした本件周知慣用技術が、「先の無効審判において『論理過程を具体的に説明する常識』として、実際に用いられていた」と事実認定し、あるいは「先の無効審判において現実に主張され、判断の根拠とされていた（審理判断されていた）」と事実認定したことになるが、先の無効審判において、本件周知慣用技術が、現実には考慮されず、審理判断されていなかった。先の無効審判において、原告が現実には本件周知慣用技術を主張していないことはもちろん、先の確定審決も、本件周知慣用技術を判断の根拠としていないことは明白である。

## 9.2.2 判決の要点

結論：原告の請求を棄却する。判決理由の要点を下記に示す。

1 本件甲第 5 号証及び本件第 6 号証は、甲第 1 号証、第 2 号証及び第 3 号証に記載されているところから導かれる公知技術を組み合わせることの可否を裏付けるため、当業者が当然に知っているはずの一般技術常識を証明するためのものであり、先の無効審判においても当然に審理されていると評価すべきものであって、先の審判請求と同一の事実を証明しようとするものにすぎないというべきである。先の無効審決に対する取消訴訟は提起されなかったが、仮に提起されたとすれば、本件甲第 5 号証及び本件第 6 号証は、一般技

術常識を証明する証拠として、取消訴訟において当然に提出が可能であったものである。

そして、「必要に応じて任意の形状の接着領域で部分的に接着することがある」という事実が、先の無効審判において明示なものとして主張されていないとしても、本件発明は、審判甲第2号証の第3図の一部に示された一種の全面接着の構成と第4図に示された部分接着の構成とを一つの製品中において組み合わせることができるならば得られる構成であるから、先の無効審判においても、「二つの部材を接着する際には、全面接着する場合以外にも、必要に応じて任意の形状の接着領域で部分的に接着することがある」という一般技術常識の有無に関する審理は現にされたと認めるべきものである。

2 本件無効審判請求が先の無効審判請求と同一の証拠に基づくものであるかをみるに、先の無効審判において……争点は、……公知技術との対比における「本件発明の構成Cの容易想到性」である。……先の無効審判では、上記対比において勘案されるべき一般慣用技術の有無も、審理の対象となって、当該公知技術からの容易推考性の有無が審理され、判断されたと認めるべきであり、そのような一般技術常識を証明すべき証拠のないことも、審理の結果判断されたというべきである。したがって、上記一般技術常識を証明すべき証拠を、前記同一の事実に基づく後の審判において提出することは許されず、上記一般技術常識を証明するにすぎない本件甲第5号証及び本件甲第6号証を新たな証拠とすることはできないとした審決の判断に誤りはない。

### 9.2.3 検討

本判決の考え方は、進歩性の判断は当業者の技術常識を当然の前提として行うものであるから、当業者の技術常識は、審判手続きで明示的に審理判断されていないとしても、前件審判で現に審理された事項と見なすことが出来るというものである。

本発明の構成要件Cは、甲第2号証の第3図の全面接着と第4図の部分接着とを組み合わせ得られるものである。本件甲第5号証及び本件第6号証は、この組み合わせが当業者の技術常識によれば可能であったことを示す証拠として提出されたものであるから、食品包装容器の構造事件最高裁判決<sup>(2)</sup>が審決取消訴訟で新たに提出できると認めたところの出願当時の当

業者の技術常識を示すことにより引用例(甲第2号証)の技術的意義を明らかにする資料に相当し、前件審決に対する取消訴訟が仮に提起されたとすれば、一般技術常識を証明する証拠として、取消訴訟において当然に提出が可能であったものである。従って、この観点からも、甲第5号証及び甲第6号証は、前件審判手続きで明示的に審理されていなくとも、現に審理判断された事項の範囲内と見なすことが出来るものであり、新たな証拠とは言えないと思われる。

## 9.3 配線用フロアパネル事件判決

### 9.3.1 事件の経緯

(1) 前件審判(審判平11-35388号)

結論: 審判の請求は成り立たない。

理由: 本件考案と刊行物3記載の考案とは、相違点1~3において相違する。相違点2, 3については請求人が引用する刊行物1, 6に記載若しくは示唆されていないから、当業者がきわめて容易に想到し得たものでない。

(2) 本件審判(無効2001-35280号)

結論: 本件実用新案登録を無効とする。

理由: 相違点2について、刊行物3記載の考案と刊行物1記載の考案及び刊行物4, 7, 8(筆者注: 刊行物7, 8は本件審判で新たに提出した証拠である。)によって認められる周知技術である「配線用の床構成部材において、異種配線の混触防止、配線付設経路の変更容易を図るため、配線経路を区分する衝立状の支持部材に切欠を設けること」(周知技術A)との組合せに係る容易想到性を肯定した。

(3) 原告主張の審決取消事由

本件審決は、本件実用新案登録の無効審判において、先に請求不成立の確定審決である前件審決の登録がされた後に、これと「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて、前件審決と相反する判断をしたものであるから、一事不再理の原則を定める実用新案法41条、特許法167条の規定に違反し、違法として取り消されるべきである。

無効審判の判断の対象となる無効理由は、具体的に特定された公知事実との対比における無効理由の有無であるところ、周知技術は、異なった証拠に基づいて同一の周知技術を認定することが可能であり、また、無効審判請求人が無効理由を裏付ける周知技術を主張

しなくとも、職権によってこれを認定することが当然許されるのであるから、特定の周知技術に係る事実及びその裏付けとなる証拠の追加は、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲に影響を及ぼすものではないというべきである。無効審判において、特定の証拠に基づく容易想到性が争点となる場合には、対象となる発明と当該証拠に記載された発明との対比において生ずる相違点は創作性のない技術内容である周知技術であると主張又は認定されるのが通常であることから、特定の証拠に基づく容易想到性をいう無効理由と、当該証拠及び特定の周知技術に基づく容易想到性をいう無効理由とが、同一の無効理由であることは明らかである。このように解しないと、同一の周知技術を裏付ける再度の無効審判請求による争点の蒸し返しを認める結果となり、上記規定の趣旨に反することとなる。

### 9.3.2 判決の要点

結論：原告の請求を棄却する。理由の要点を下記に示す。

前件無効審判においては、相違点2に係る構成に関し、周知技術Aについては、請求人（被告）からの主張立証がなく、現に審理判断の対象ともならなかったことが明らかであり、他方、本件無効審判においては、争点の容易想到性そのものを基礎付ける新証拠として刊行物7, 8が提出されたのみならず、相違点2に係る無効理由として、「刊行物3記載の考案と刊行物1記載の考案及び周知技術Aとの組合せによる容易想到性」という、前件審決の審理判断の対象となっていない新たな無効理由が審理され、当該新たな無効理由が採用されたものというべきである。

特許法167条の趣旨とするところが、無効審判の手続においては、特定された無効理由をめぐって攻撃防御が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現に審理判断の対象とされた事項につき対世的な一事不再理の効力を付与したものであること（最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁参照）（筆者注：メリヤス編機事件最高裁判決）にかんがみると、本件審決は、相違点2につき、前件審決と「同一の事実及び同一の証拠」に基づく判断をしたものということとはできない。

無効審判において審理判断の対象となる無効理由は、特定の公知文献をもって特定される公知技術のみ

によって構成されるものではなく、公知技術と周知技術との組合せや、場合によっては周知技術のみによっても構成し得るものであるから、再度の無効審判請求において、特定の周知技術（及びその証拠）を新たに追加することにより、前件の確定審決で審理判断された無効理由と別個の無効理由を構成することは可能であり、その場合に、確定審決における判断と結論において相反する判断がされたとしても、「同一の事実及び同一の証拠」に基づく判断ということとはできない。

原告は、同一の周知技術を裏付ける再度の無効審判請求による争点の蒸し返しを主張するが、前件の確定審決において審理判断された特定の周知技術について、その認定根拠となる証拠を追加したにとどまるような場合は格別、確定審決において何ら主張立証されていない特定の周知技術自体を新たに主張立証する再度の無効審判請求をしている本件にあっては、これを許容したとしても、争点の蒸し返しを認める結果になるとはいえない。

したがって、本件審決の相違点2についての判断は、前件審決と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものとはいえず、実用新案法41条において準用する特許法167条に違反するものではない。

### 9.3.3 検討

前件審判の無効理由に周知技術を追加すると共に周知技術を示す資料を証拠として追加するという点では、本件もろう付け方法事件も同様であるが、本件判決では一事不再理は適用されず、ろう付け方法事件判決では一事不再理が適用された。その違いは何に由来するのであろうか。周知技術の総てが審判手続きで現に審理判断されたと見なす事が出来るものではなく、そのように見なせない周知技術もあることによると思われる。周知技術を示す資料が、食品包装容器の構造事件最高裁判決<sup>(2)</sup>が審決取消訴訟で新たに提出できると認めたところの「出願当時の当業者の技術常識を示すことにより引用例の技術的意義を明らかにする資料」に該当するか否かによると思われる。該当しないものは、前件審判手続きで現に審理された事項の範囲内と見なし得ないので、新たな証拠と言えるからである。

ろう付け方法事件で追加された資料は、前件審判で審理された甲第2号証の技術的意義を明らかにする資料であるから、前件審判手続きで現に審理した事項の

範囲内と見なし得る。それに対し、本件審判で周知技術 A を示すために追加した刊行物 7, 8 は、独立した引用例として他の引用例と組み合わせて無効理由を構成することが出来る程度の技術的重みがあるから、前件審判で提出された証拠の技術的意義を明らかにする補助的資料という程度の軽いものではなく、前件審判手続きで現に審理した事項の範囲内と見なし得ない。従って、刊行物 7, 8 は、新たな証拠であり、これらにより示される周知技術 A については、前件審判において現に審理判断の対象とならなかった技術事項と言えるから、「刊行物 3 記載の考案と刊行物 1 記載の考案及び周知技術 A との組合せによる容易想到性」という無効理由は、前件審決の審理判断の対象となっていない新たな無効理由ということになる。

## 10. 職権証拠調、職権審理の結果の通知義務

審判手続きにおいて、当事者が申し立てない証拠について職権で証拠調ができ、また、当事者が申し立てない理由について審理することができるが、その結果を当事者に通知し意見を申し立てる機会を与えなければならないとされている（特許法 150 条 5 項、特許法 153 条 2 項）。しかし、これらの手続きを欠いたとしても、審決が違法となるとは限らないので注意すべきである。

職権証拠調の結果を通知しないことは手続の瑕疵であるが、それが審決取消事由となるのは、重大な瑕疵がある場合に限られる。テープ記録再生装置事件判決<sup>(22)</sup>は、証拠調べが補充的なもので、その結果を審判請求人が予期できた場合には、結果の通知が無くても重大な瑕疵には当たらないと判断している。他方、ボトルフラワー事件判決<sup>(23)</sup>は、審決の結論に影響する事実認定に関する職権証拠調べについては、例示を目的とする調査であっても、結果を通知し意見を述べる機会を与えるべきで、これを怠ってなされた審決は違法であると判断している。

職権審理の結果を通知しないことは手続の瑕疵であるが、当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情があるときは、その瑕疵は審決を取り消すべき違法にはあたらないとする判断がモズライト事件最高裁判決<sup>(24)</sup>で示されている。

## 10.1 テープ記録再生装置事件判決

### 10.1.1 事実関係

原告（審判請求人）は、名称を「テープ記録再生装置」とする実用新案登録出願をしたところ、出願公告後に異議申立があり、拒絶査定されたので審判を請求したが、審判の請求は成り立たないと審決された。審決理由は、異議申立の引用例が本件考案の出願日前に公知であったことを職権調査の結果も併せて認定した上で、本件考案は引用例に基づき当業者がきわめて容易になしえたものであるから登録を受けられないというものである。異議申立では、引用例及びその公知性に関する証明書が提出されていた。審判では、証明書の信憑性について職権で受注台帳の調査を行ったが、その結果を審判請求人に通知しなかった。原告は、これを審決取消事由として提訴した。

### 10.1.2 本判決の要点

結論：原告の請求を棄却する。理由の要点を下記に示す。

審決に対する不服申立てについては東京高等裁判所に直ちに出訴せしめることとして裁判所の一審を省略し紛争の早期解決を図ろうとしていること及び右高等裁判所が事実審裁判所であることを考えると、審判における証拠調の手続上の瑕疵が審決取消事由となるのは、その瑕疵が、審判の適正及び出願人、特許権者、その他の利害関係人の権利保障の観点からみて重大な瑕疵である場合に限られると解すべきである。

これを本件についてみると、……職権調査の結果は、既に審判に提出されていた刊行物の公知性の有無に関するものであるところ、……職権調査のされる以前にその点について既に納品書・証明書の証拠調が適法にされており、受注台帳の職権証拠調は右公知性の有無についてのそれまでの証拠調を補充したにすぎないものであることが認められるのであって、かかる経過と内容からすれば、審判請求人（原告）としては、たとえ右職権証拠調の結果の通知がなくても自らの判断でその結果ないしその程度のことを予期し対応することは当然に可能なことであったというべく、不意打ちというにも当たらないから、前記重大な瑕疵にならないと解するのが相当である。

## 10.2 ボトルフラワー事件判決

### 10.2.1 事件の経緯

(1) 原告は、「BOTTLE FLOWER」の欧文文字と「ボ

トルフラワー」の横書き片仮名文字とを2段に併記してなる商標（「本願商標」という。）につき、指定商品を第31類「ドライフラワー」として商標登録出願をしたが、拒絶査定を受けたので、これに対する不服の審判を請求した。

特許庁は、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

#### (2) 審決理由の要点

『ボトルフラワー』について、職権を以て調査すると、『加工した花を瓶に詰めたもの』、『ペットボトルを組み合わせて花が咲く様子を再現して見せること』、『バイオ技術を使って、瓶の中でサボテン、オリヅルラン、ポトス、ドラセナ等を栽培すること』等を、『ボトルフラワー』とあって新聞で紹介されている事実がある（引用記事1～3）。

そうすると、本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する需要者は『瓶に入った花（ドライフラワー）』の意としての商品の品質を表示したと認識、把握するに止まると認められ、自他商品の識別標識として機能し得ないものといわざるを得ないものである。

#### 10.2.2 判決の要点

結論：審決を取り消す。理由の要点を下記に示す。

(1) 審判体は、引用記事1～3の記載事項につき職権で証拠調べを行い、その結果に基づいて認定した事実により、審決の結論を導いたものであることは明白である。

本件審判において、審判長が、職権による証拠調べの結果を審判請求人である原告に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与える手続を経なかったことは、被告において明らかに争わないところである。そして、この手続懈怠は審決の結論に影響を及ぼし得るものといふべきである。

(2) 被告は、審決が、引用記事1～3によって結論を導いたものではなく、巷間「ボトルフラワー」といえば、引用記事1～3に記載されているように理解、認識されるものとしてこれを例示したものであって、このような例示することを目的とする調査は、それを審判請求人に通知して、意見を述べる機会を与えなければならないものに該当しないと主張するが、審決が、引用記事1～3の記載事項に基づいて認定した事実をその結論の基礎としたものであることは、明白である。

被告の主張に沿うとしても、……いかに間接的な事情であるにせよ、審決の結論に影響する事実の認定に係る職権による証拠調べについては、たとえ、これを「職権調査」と言い替えようと、商標法56条1項が準用する特許法150条5項によって通知及び意見を述べる機会の付与を行わなければならないものと解され、したがって、例示を目的とする調査であるから、かかる通知及び意見を述べる機会の付与を行うべき対象とならないとの被告主張は、何らの根拠もないものといわざるを得ない。

### 10.3 モズライト事件最高裁判決

#### 10.3.1 事件の経緯

##### (1) 本件登録商標及び使用商標

① 商標登録第1419727号 商標は、左側に、外周上に多数の小さな突起がある黒塗りの円形内に白抜きで「M」の欧文文字を表示した図形（Mマーク）を配し、その右側に「mosrite」の欧文文字を横書きしてなるものである。第24類「楽器、その他本類に属する商品」昭和55年5月30日設定登録

② 商標権者は、本件商標の下方に筆記体の「of California」の欧文文字を付記した商標（使用商標）を使用している。

##### (2) 商標登録取消審判（審判平10-30446号）

結論：商標登録を取り消す。

##### ① 審判請求人主張の取消理由の要点

商標権者（審決取消訴訟原告、被上告人）の使用商標は、アメリカ合衆国カリフォルニア州所在のsgay・ミュージカル・インストルメント・インコーポレーテッド（sgay社、筆者注：米国カリフォルニア州において商標「Mマーク mosrite of California」を使用していたとして1983年に商標登録を得た商標権者であり、モズライト・ギターの製作者セミー・モズレー氏との間に取引関係はない。）が製作し、審判請求人（審決取消訴訟被告、上告人）が独占的に輸入して日本国内で販売しているエレキギターに付された表示と同一である。また、使用商標は、アメリカ合衆国のギター製作者であるセミー・モズレーが、昭和27年にカリフォルニア州に工房を開設してエレキギターの製作を開始した時以来、同人又はその設立した会社が製作するエレキギターに使用されている表示とも同一である。

商標権者は、故意に、本件商標の指定商品に、本件

商標に類似する使用商標を付して、その需要者に対し、アメリカ合衆国カリフォルニア州産のエレキギターの品質を有するとの誤認を生ずる行為、又はスガイ社及び上告人の業務に係るエレキギターとの混同を生ずる行為を現に行っている。

#### ② 審決理由の要点

セミー・モズレーが昭和27年から製作したギターには、本件使用商標と同様の表示が付されており、この表示は、昭和40年までに、我が国において、エレキギターを取り扱う取引者、需要者に周知となった。

商標権者は、昭和63年ないし平成元年頃から本件商標に類似する使用商標の使用を開始した。エレキギターの取引者、需要者の中には、使用商標を付した商標権者製作のエレキギターについて、セミー・モズレー製作のエレキギターと同様の品質を有すると誤認する者がいる。

そうすると、商標権者がエレキギターに使用商標を使用を付する行為は、セミー・モズレーが製作したエレキギターと同様の品質であるかのように商品の品質について誤認を生じ、又はセミー・モズレーが製作したのではないかと商品の出所について混同を生ずるものということができる。また、商標権者は、セミー・モズレーの筆記に倣って「of California」の表示を行ったものであり、商品の品質の誤認又は出所混同が生ずるとの認識があったと認められる。

#### (3) 東京高裁判決が審決を取消した理由の要点

本件審決は、原告（商標権者、被上告人）が使用商標をエレキギターに使用する行為につき、スガイ社が製作し、被告（審判請求人、上告人）が独占的に輸入して我が国で販売するエレキギターとの間で品質誤認又は出所混同を生ずるといふ被告主張の審判請求理由について審理することなく、審判請求人が主張していないセミー・モズレーが製作したエレキギターとの間で品質誤認又は出所混同を生ずるといふ理由について審理したものである。したがって、本件審決には、審判請求人である被告が主張した理由以外の理由について認定、判断した瑕疵がある。よって、原告の商標の使用が商標法51条1項に該当するものとした審決の判断は誤りであり、審決は取り消しを免れない。

#### 10.3.2 最高裁判決の理由の要点

原判決を破棄し、東京高裁に差し戻す理由を次のように示した。

(1) 特許法153条2項の規定は、当事者の知らない間に不利な資料が集められて、何ら弁明の機会を与えられないうちに心証が形成されるという不利益から当事者を救済するための手続きを定めたものである。……しかし、当事者の申し立てない理由を基礎付ける事実関係が当事者の申し立てた理由に関するものと主要な部分において共通し、しかも、職権により審理された理由が当事者の関与した審判の手続きに現れていて、これに対する反論の機会が実質的に与えられていたと評価し得るときなど、職権による審理がされても当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは、意見申し立ての機会を与えなくとも当事者に実質的な不利益は生じないといえる。したがって、審判において、特許法153条2項の手続きを欠くという瑕疵がある場合であっても、当事者の申し立てない理由について審理することが当事者にとって不意打ちにならないと認められる事情のあるときは、上記瑕疵は審決を取り消すべき違法には当たらないと解するのが相当である。

(2) 本件審決が上告人による申し立てのない理由について審理したものであるとしても、審判において当事者の申し立てない理由について審理すること自体は、何ら違法でないから、原審の判断は特許法153条1項に違反する。

さらに、上告人が申し立てた審判請求の理由と、本件審決が本件商標の商標登録を取り消すべきものと判断した理由とを比較すると、両者は、セミー・モズレー製作のエレキギターに付された表示が我が国の取引者、需要者の間に広く知られていたかどうかなど、本件商標の商標登録を取り消すべきか否かの判断の基礎となる事実関係が主要な部分において共通すると認められる。しかも、セミー・モズレー又は同人と関連のある者の製作したエレキギターとの間で誤認混同が生ずるといふ理由は、上告人が審判において提出した弁駁書に記載されており、この点に関して被上告人が審判手続き上立証活動をしていたことがうかがわれるのである。そうすると、本件においては、上告人の申し立てない理由について審理した結果を被上告人に通知して意見申し立ての機会を与える手続きが執られていなかったとしても、被上告人にとって不意打ちにならない事情があったといふことができる。



## 11. 拒絶査定理由と異なる拒絶理由の通知義務

拒絶査定不服審判においては、拒絶査定と異なる拒絶理由を発見した場合は、これを審判請求人に通知し意見を述べる機会を与えなければならない（特許法 159 条 2 項で準用する特許法 50 条）。判決は、「拒絶査定と異なる拒絶理由」を実質的に判断しており、意見書・補正書の機会が実質的に与えられていたと認められる場合は、特許法 159 条 2 項で準用する特許法 50 条に違反しないと判断している。

しばしば争われているのは、周知技術の扱いと拒絶の根拠条項の変更（進歩性欠如から新規性欠如へ）である。

(1) 周知技術に関する争点は、①周知技術を拒絶理由に追加することが新たな拒絶理由を構成するか否か、②周知技術の根拠となる文献を拒絶理由通知で明示していない場合に後で明示することが新たな拒絶理由を構成するか否か、等である。

①については、プリント配線基板事件判決<sup>(25)</sup>は、同一引用例に基づく特許法 29 条 2 項該当性の判断であるという点において、新たな拒絶理由を構成するものでないと判断している。引用例に基づく容易想到性の判断は、当業者の技術水準を当然の前提として行うものであるからと言う考え方による。

②については、シート切断装置事件判決<sup>(26)</sup>は、具体的な周知例が特許庁の審決では示されず訴訟で初めて示されたケースで、周知技術というのは、一々例を挙げるまでもなく当業者にとって周知であるということであるから、審決が周知であることの例を示していないことだけで審決を違法とすることはできないと判断している。

このような判断は、多数の判決例により確立している。従って、上記①、②の場合に新たな拒絶理由通知を特許庁が出さなかったことを理由に審決取消訴訟を提起しても殆ど勝ち目はないと考えられる。

また、拒絶査定において備考欄に周知技術の一例として挙げられたに過ぎない刊行物を引用例として進歩性を否定した審決について、磁気部材を有するモータ事件判決<sup>(27)</sup>は、審査での拒絶理由の内容と重要な部分で一致し、当該拒絶理由に対し出願人が意見書・補正書を提出する機会が与えられているから、特許法 159 条 2 項で準用する特許法 50 条に違反しないと判断している。

(2) 拒絶の根拠条項の変更については、進歩性欠如

を理由とする拒絶理由通知の後、同じ引用例で新規性欠如を理由として審判請求を退ける場合については、引用例に出願発明と同一とみられ得る発明が記載されている旨の示唆があると理解することのできない特段の事情があるときには、改めて拒絶理由を通知すべきであるとの判断がアゾ顔料の後処理法事件<sup>(28)</sup>で示されているが、出願人が新規性欠如も意識した上で意見書・補正書を提出している場合は改めて拒絶理由を通知しなくても差し支えないとの判断が集積回路メモリ事件判決<sup>(29)</sup>で示されている。このような場合について、審判便覧<sup>(30)</sup>は、原則として新規性欠如の拒絶理由を通知することとし、例外として、進歩性欠如の拒絶理由に対し出願人が新規性欠如も意識した上で意見・補正している場合は改めて新規性欠如の拒絶理由を通知することなく新規性欠如を理由に審判請求を退けても良いとしている。

### 11.1 プリント配線基板事件判決

#### 11.1.1 事件の経緯

##### (1) 手続きの概要

出願人は、発明の名称「プリント配線基板」なる特許出願をしたところ、拒絶理由通知を受け、手続補正書を提出したが拒絶査定された。拒絶査定に先立つ拒絶理由は、引用例を挙げ、請求項 1 に係る発明は特許法 29 条 2 項の規定により特許を受けることができないとしたものであった。出願人は、審判を請求すると共に手続補正書を提出した。

##### (2) 審決理由の要点（審判平 11 - 441 号）

本願発明と引用例とを比較して、新たな相違点 2 を認定した上で、相違点 2 に関して周知技術 (i) ~ (iii) が存在することを具体例と共に挙げ、本件発明は、引用例及び従来周知の技術的事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものと認められ、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないとした。

##### (3) 原告主張の審決取消事由の要点

拒絶査定時と審決時では、拒絶理由が異なるにもかかわらず、本件審判においては、新たな拒絶理由を通知して意見書を提出する機会を与えることなく、審決がされた。審決には、特許法 159 条 2 項において引用する同法 50 条に違反した手続的瑕疵がある。

審決において、拒絶査定時には認められなかった相

違点2(貫通スルーホールとブラインドスルーホールとの相違)が認定され、この相違点に対して、審決が「従来周知の技術的事項」なるものを新たに引用したことは、新たな拒絶理由による拒絶に当たるものである。

すなわち、引用例の記載の内容の理解に資するなどの補助的な役割を超えて、本件発明と引用例記載の発明の間の画然たる相違点について、それが容易に想到し得たものであるとの判断の直接かつ不可欠の根拠をなすからには、そのような技術的事項は、技術常識と呼ぼうがそれに基づいて本件発明に容易に想到することができたとする「発明」の1つに他ならず、引用例記載の発明との軽重の差はない。

### 11.1.2 本判決の要点

結論：原告の請求を棄却する。判決理由の要点を下記に示す。

拒絶査定における拒絶理由と審決における拒絶理由とを比較すると、両者において拒絶の理由とされた引用例は同一である。そして、審決は、本件発明と引用例との間に新たな相違点を認めた上で、その相違点は、本件特許出願時の技術水準(周知の技術的事項)の下で当業者が容易に想到し得ることであると判断しているのであり、このような判断は、同一引用例に基づく特許法29条2項該当性(想到容易性)の判断であるという点において、先の拒絶理由と異なる新たな拒絶理由を構成するものではないというべきである。

しかも、審決が相違点2に関して「従来周知の技術的事項」として挙げた前記(i)ないし(iii)の事項は、拒絶査定理由においても、本件特許出願当時の技術水準として、想到容易性の判断の前提とされていた事項であることがうかがわれる(このことは、拒絶理由通知の備考欄の「係る充填樹脂として…が周知である。」との記載における「係る樹脂」が、スルーホールめっきを有するプリント配線基板においてスルーホールを充填する樹脂を指していることにも表れている。)

### 11.1.3 検討

(1) 判決は、引用例に基づく容易想到性の判断は当業者の技術常識を当然の前提としてなされるものであるから、当業者の技術常識を示す周知技術を拒絶理由に追加することは新たな拒絶理由を構成するものでない、という考えに立脚している。

(2) 審決では、拒絶査定時には認定していなかった新たな相違点2を認定し、これに関する周知技術(i)

～(iii)について、審判請求人に反論防御の機会を与えることなく結論を導いているが、周知技術(i)～(iii)は、引用例の技術的意義を明らかにする補助資料という役割を超えて引用例と同程度の重みがあるのだから、反論防御の機会を与えるべきだったと思われる。引用例と同程度の重みがある技術的事項については、それを周知技術であると称して反論防御の機会を与えることなく審決すべきでなく、周知技術例を新たな引用例として、それまでの引用例と組み合わせて進歩性欠如とする拒絶理由を通知すべきであろう。

## 11.2 シート切断装置事件判決

### 11.2.1 事件の経緯

#### (1) 審決理由の要点

第1引用例に第2引用例記載のもの及び周知技術を応用し、第1の切断工具の平面的相対移動中にその先端を積層表面より離れるようにして本願発明のように構成することは、各引用例に記載のもの及び周知技術の同一分野の技術としての効果の総和以上のものが認められないから、当業者が容易に考えられる程度のことと認める。

#### (2) 原告主張の審決取消理由の要点

審決は、周知技術であるとする例を示していないから、違法である。審決が引用しなかった乙各号証刊行物を訴訟において提出し、これに基づいて、本件発明の容易推考を論ずることは、審決取消請求訴訟の枠を逸脱するものであるから許されない。そのような場合には、特許法50条の規定に従い、先ず拒絶理由を通知して意見書・補正書提出の機会を与えるべきにもかかわらず、その手続きがふまれておらず違法である。

### 11.2.2 判決理由の要点

原告の請求を棄却する理由を次のように述べた。

周知技術というのは、一々例を挙げるまでもなく当業者にとって周知であるということであるから、審決が周知であることの例を示していないからといって、そのことだけで審決を違法とすることはできない。訴訟になって乙号証で周知技術を立証することが違法であるとは言えない。

## 11.3 磁気部材を有するモータ事件判決

### 11.3.1 事件の経緯

#### (1) 拒絶理由通知

本願発明は、甲12号刊行物に記載された発明に基づき当業者が容易に発明できたものである。

#### (2) 拒絶査定

拒絶理由通知書に記載した理由により拒絶査定する。

備考欄には、「回転軸に取り付けられる第一軸受け部材及び軸受け取り付けられる第一磁気部材と嵌合する第二磁気部材を含む磁気部材組を少なくとも一つ有する磁気軸受けを備え、前記第一磁気部材と前記第二磁気部材との間の軸方向の磁気力によって、回転子がベースより離脱することを阻止すると共に、径方向の磁気力で、前記回転軸が径方向へ移動することを阻止する磁気部材を用いた磁気軸受けは、本願出願前、周知慣用の技術的事項である(例えば、特開平5-334674号公報、特開平5-146109号公報、特開平1-269719号公報、特開昭58-83552号公報等参照)。また、第一磁気部材と第二磁気部材には、それぞれ台状に嵌合する嵌合面が設けられる点については、本願出願前、周知慣用の技術である(例えば、上記例示文献等参照)。したがって、このような磁気軸受けにおける周知慣用技術を、先の拒絶理由通知書において引用した文献(甲12号)における磁気軸受けに用いることは、当業者が適宜なしうる程度の単なる設計的事項にすぎないものと認められる。」と記載されていた。

#### (3) 審決の要点

拒絶査定の備考欄に周知慣用技術を示すものとして例示された4件の文献のうちの一つである特開平5-146109号公報(甲7)を引用例として、本願発明は、引用例に記載された発明と周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとした。

#### (4) 原告主張の審決取消理由の要点

審決が引用した引用例(甲7)は、拒絶査定における備考欄の中で周知技術の一例として示されていたにすぎず、拒絶理由通知には引用されておらず、審判過程でも上記引用例に基づく拒絶理由通知は出されていない。審決は、引用例に基づく拒絶理由通知を発することなく拒絶審決を行ったのであるから、特許法159条2項の規定に違反している

### 11.3.2 本件判決の要点

結論：原告の請求を棄却する。判決理由の要点を下記に示す。

イ 特許法159条2項の趣旨は、審査手続において通知した拒絶理由によって出願を拒絶することは相当

でないが、拒絶理由とは異なる理由によって拒絶するのが相当と認められる場合には、出願人が当該異なる理由については意見書を提出していないか又は補正の機会を与えられていないことが通常であることにかんがみ、出願人に対し改めて意見書の提出及び補正の機会を与えることにあるものと解される。

拒絶査定不服審判について同法50条の規定を準用している趣旨が上述したものであるとすれば、審判手続で改めて拒絶理由を通知することなく、査定とは異なる理由によって拒絶査定不服審判の請求を不成立とする審決をした場合であっても、それが審査の過程で既に通知された拒絶理由の内容と重要な部分において一致し、出願人が既にこれに対応する意見書(審判請求理由)を提出し、当該拒絶理由を解消する補正をすることができたようなときには、改めて拒絶理由が通知されなかったことをもって、特許法159条2項によって準用される同法50条の規定に違反した違法があるとまではいえないと解される。

ウ 本件における拒絶査定は、備考欄において、周知慣用であるとする技術の具体的内容である磁気軸受の構造を摘記し、その技術内容を示す文献として引用例を挙げているから、引用例に記載された技術内容が拒絶査定の理由の実質的な部分を構成しているものであり、しかも、拒絶査定の備考欄に引用例等に示される周知慣用技術の内容として摘記されている磁気軸受の構造は、本願発明の特徴的な構成とされる磁気軸受の構造と基本的に一致するものであることが明らかである。そうすると、引用例と周知技術に基づいて本願発明の進歩性を否定する判断は、原告に対し既に通知された拒絶理由及び拒絶査定の内容と重要な部分において共通し、原告がこれに対応した審判請求書(意見書)の提出及び補正をすることは極めて容易であったというべきである。現に、原告は、審判請求の理由に係る手続補正書(乙5)及び本願明細書の特許請求の範囲を補正する手続補正書(甲6)を提出して、審判請求の理由を補充して意見を述べていることが認められる。

以上の事実関係に照らすと、引用例に基づいてする進歩性の判断について、原告に対し意見書の提出及び補正の機会が実質的に与えられたといえることができるから、審判において引用例の記載に基づいて本願発明の進歩性を否定する判断をするに当たり、改めて拒絶理由を通知することまでは必ずしも要求されるもので

はなかったというべきである。

エしたがって、審決が、引用例に基づき進歩性を否定する拒絶理由を原告に対し改めて通知することなく、請求が成り立たないとの審決を行ったことについては、特許法 159 条 2 項の規定に違反した違法があるとまではいうことができない。

## 11.4 アゾ顔料の後処理法事件判決

### 11.4.1 事件の経緯

(1) 出願人が特許出願したところ、審査段階で引用例 1～3 に基づき進歩性欠如の拒絶理由通知を受け、その後拒絶査定された。これに対し、出願人は審判を請求したが、引用例 1 の発明と同一発明であるから特許法 29 条 1 項 3 号により特許を受けることが出来ない、引用例 1～3 に基づき容易に想到し得たものであるから特許法 29 条 2 項により特許を受けることが出来ない、等の理由で審判請求は成り立たないと審決された。

(2) 出願人は審決取消訴訟を提起し、拒絶理由を通知せずに出願人に意見・補正の機会を与えることなく特許法 29 条 1 項 3 号により特許を受けることができずと審決したのは特許法 159 条 2 項及び 50 条に違反すると主張した。

(3) 被告(特許庁)は、審査において引用例を示して進歩性がないとの拒絶理由により拒絶査定した特許出願の審判において、原査定と同一の引用例による公知事実と同一発明と認めるのが適当である場合にも、原査定における拒絶理由が引用例による公知事実を開示しているから、特許法 159 条 2 項にいう査定の理由と異なる拒絶理由を発見した場合に当たらないと解して、改めて拒絶理由を通知することはしないという取り扱いをしていること(乙第 2 号証：審査基準)を理由に違法でないとして反論した。

### 11.4.2 判決理由の要点

結論：審決を取り消す。理由を次のように示した。

同じ引用例から容易に発明できたとする拒絶理由通知がなされる場合には出願人としては出願時の技術常識や技術水準に基づき引用例に現実に記載されている事項から出願発明が容易に発明できたかどうかの判断が必要であることはいままでもない。そうすると、拒絶理由通知として引用例をあげて特許法 29 条 2 項に該当する旨が表示されていれば、通常は、改めて同条

1 項 3 号該当の旨の拒絶理由通知をしても、出願人から実質的に新たな意見が提出される等の対応を期待することはできないから、このような場合に改めて同号による拒絶理由の通知を要しないとする乙第 2 号証の記載(審査基準)の取り扱いは首肯しうところである。

しかしながら、特許法 29 条 2 項の拒絶理由通知がなされた場合においても、出願人が、右拒絶理由において、そこにあげられた引用例と同項該当の根拠となる発明とみられるばかりでなく出願発明と同一ともみられうる発明も記載されている旨の示唆があると理解することのできない特段の事情があるときは、前記のような取り扱いは許されないものといわなければならない。けだし、このようなときは、出願人に同条 1 項 3 号該当の拒絶理由通知をすれば、これに対する意見書の提出あるいは明細書の補正等適切な対応を期待することができるからである。

本件においては、引用例 1 には後処理剤としてキノリンが例示されており、キノリンが「水と混和できないか又は制限的にしか混和できない」性質を有することが明らかであっても、引用例 1 には、本願発明に記載の性質で限定される後処理剤を選択して使用するという技術思想は何ら開示されておらず、キノリンは引用例 1 中に右技術思想とは無関係に後処理剤の一つとして列挙されているに過ぎないこと及び本件における拒絶理由通知が引用例 1～3 から容易に発明できたものであることを考慮すると、出願人が前記拒絶理由通知から、引用例 1 に本願発明と同一発明が記載されているという拒絶理由が存することに想到することは、ほとんど不可能である。そうであれば、この拒絶理由に対応した意見書・補正書の提出の機会を出願人に与えるため、改めて右拒絶理由の通知をしなければならず、右拒絶理由の通知をしないでなされた審決は、引用例に記載された発明と同一発明であることを理由とする部分につき、特許法 159 条 2 項、50 条の規定に違反すると言わざるをえない。

## 11.5 集積回路メモリ事件判決

### 11.5.1 事件の経緯

#### (1) 審決理由

原査定の基礎となった拒絶理由通知においては実用新案法 3 条 2 項の規定を適用しているが、3 条 1 項 3 号の規定を適用するのが相当であり、審査手続きをみ

ても、3条1項3号の規定を適用したのと同様の過程を示しているから、改めて拒絶理由を通知するまでもなく、本願考案は3条1項3号の規定により実用新案登録を受けることができない。

なお、審判請求人(原告)は、審判請求の理由において「本願考案におけるキャパシタ領域即ち下部キャパシタ電極は、ドーピングにより作られた領域であり、これに対して引用例記載の下部キャパシタ電極(キャパシタの他方の電極)がドーピング領域である旨の開示はなされていない。この点において本願考案と引用例記載の発明とは相違している。」と主張する。しかしながら、本願考案における「キャパシタ領域」という表現は、ドーピングされた領域に限定されたものではなく、ドーピングされない領域をも含むことは明らかであるから、審判請求人の上記主張は根拠がない。

#### (2) 原告主張の審決取消理由の要点

原告は、出願当初の明細書から一貫して、本願考案のキャパシタ領域は引用例に開示されている反転層により形成されるものを排除することを明らかにし、これに沿う補正案も提示して、キャパシタ領域の構成が本願考案と引用例記載の発明の相違点として取り上げられ、その予測性の有無が判断されるものと予期していた。

一致点及び相違点の認定に関して審査官・審判官の認識と出願人の認識にずれのおそれがある場合は、進歩性の有無に関する拒絶理由を通知した後、同一性の有無に関する判断をするときは、あらためて同一性の有無に関する拒絶理由を通知しなければならないとするのが実用新案法41条で準用する特許法159条2項、50条の規定の法意と言うべきである。……しかるに、審判合議体は、キャパシタ領域の構成を両者の相違点として取り上げず、本件考案を新規性なしと判断したのであるが、そのような判断をするのならば、あらかじめ原告に対しその理由を通知して、意見を述べ手続き補正する機会を与えるべきである。従って、本件審判手続きは、実用新案法が理念とする不意打ち防止に反するものであって、違法である。

#### 11.5.2 判決の要点

結論：原告の請求を棄却する。理由を次のように示した。

原告としては、本願考案と引用例記載の技術的記事項が、キャパシタの構成において相違すると考えてい

たのならば、その点について意見を述べ、必要があるならば明細書を補正する機会も与えられていたというべきであるから、本願考案が実用新案法3条1項3号の規定により拒絶されるべきであるという拒絶理由に対する防禦権が妨げられたということとはできない。……以上のような経過によれば、原告が、本願考案のキャパシタ領域の構成に関しは、引用例記載の発明との間に同一性の問題が存することを明確に意識して、拒絶査定不服審判を請求したことが明らかである。……本件は、審査手続き及び審判手続きを通じて、実用新案法3条1項3号の拒絶理由に対して原告が防禦権を行使するのに必要かつ十分な手続きが履践されたと考えることができるから、本件審判に手続き上の違法があるとはいえない。

#### 注

(1) メリヤス編機事件最高裁判決 最高裁大法廷昭和51年3月10日判決 昭和42年(行ツ)28号, 民集30巻2号79項, 判例時報806号13頁, 判例タイムズ334号113項, 原審東京高裁昭和41年12月13日判決 昭和33年(行ナ)30号, 行裁例集17巻12号1341頁

解説・評論: 沖本一暁著「審決取消訴訟に思う(3)」パテント2001年3月号61頁, 沖本一暁著「知っておきたい主要判決24「メリヤス編機事件」と関連判決」パテント2000年7月号60頁, 大淵哲也著「審決取消訴訟の審理範囲」特許判例百選(第三版)別冊ジュリスト170(有斐閣)106頁

(2) 食品包装容器の構造事件最高裁判決 最高裁第一小法廷昭和55年1月24日判決 昭和54年(行ツ)2号, 民集34巻1号80頁, 判例タイムズ408号65頁, 判例時報955号38頁, 原審東京高裁昭和53年9月28日判決 昭和51年(行ケ)93号

(9) 嗜好食品の製造方法事件最高裁判決 最高裁第二小法廷平成12年2月18日判決 平成8年(行ツ)185号, 原審東京高裁平成8年4月23日判決 平成7年(行ケ)18号  
解説・評論: 永井紀昭著「共同無効審判請求人の一部の者が提起する審決取消訴訟の諾否」特許判例百選(第三版)別冊ジュリスト170(有斐閣)118頁

(18) クロム酸鉛顔料事件最高裁判決 最高裁第一小法廷平成12年1月27日判決 平成7年(行ツ)105号, 民集54巻1号69頁, 最高裁ホームページ最高裁判所判決集, 原審東京高裁平成7年2月8日判決 平成2年(行ケ)49号

解説・評論: 土肥一史著「特許法一六七条の一事不再理効の適用範囲」知財管理1997年7月号965頁, 牧野利秋著「法167条の及ぶ範囲」特許判例百選(第三版)別冊ジュリスト170(有斐閣)98頁

(19) ろう付け方法事件判決 東京高裁平成16年3月23日判決 平成15年(行ケ)43号, 特許ニュース平成16年

- 5月24日号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (20) 配線用フロアパネル事件判決 東京高裁平成15年3月17日判決 平成14年(行ケ)128号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集  
 解説・評論: 盛岡一夫著「同一の事実及び同一の証拠と周知技術の追加」知財管理2004年5月号801頁
- (21) 曲げ修正機事件 東京高裁平成16年5月24日 平成14年(行ケ)148号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (22) テープ記録再生装置事件判決 東京高裁昭和56年12月21日判決 昭和55年(行ケ)133号, 審決取消訴訟判決集昭和56年85頁
- (23) ボトルフラワー事件判決 東京高裁平成12年2月28日判決, 平成11年(行ケ)218号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (24) モズライト事件最高裁判決 最高裁第三小法廷平成14年9月17日判決 平成13年(行ヒ)7号, 判例時報1801号108頁, 原審東京高裁平成12年10月12日判決, 平成11年(行ケ)366号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集  
 解説・評論: 清水 節著「審判における手続きの瑕疵と審決を取り消すべき違法」特許判例百選(第三版)別冊ジュリスト170(有斐閣)102頁
- (25) プリント配線基板事件判決 東京高裁平成14年9月26日判決 平成12年(行ケ)376号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (26) シート切断装置事件判決 東京高裁昭和60年2月28日判決, 昭和55年行ケ365号 審決取消訴訟判決集昭和60年314頁
- (27) 磁気部材を有するモータ事件判決 東京高裁平成16年4月14日判決 平成15年(行ケ)230号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集
- (28) アゾ顔料後処理法事件判決 東京高裁昭和59年9月26日判決 昭和56年(行ケ)8号, 無体集16巻3号638頁  
 解説・評論: 塩月秀平著「拒絶理由の通知」特許判例百選(第三版)別冊ジュリスト170(有斐閣)86頁
- (29) 集積回路メモリ事件判決 東京高裁平成3年11月21日判決 平成3年(行ケ)82号
- (30) 審判便覧(平成10年3月改訂)62-03「原査定において引用刊行物を示し進歩性がないとの拒絶理由により拒絶査定した特許出願の拒絶査定に対する審判において, その出願に係る発明は原査定において示されたものと同じの引用刊行物記載の発明により新規性を否認して拒絶するのが適当と判断した場合(進歩性については課題等の相違により否認するのが困難な場合等)は, あらためて拒絶理由を通知する。ただし, 請求人が新規性についても意見を述べる等の対応をしていることが明白な場合は, あらためて拒絶理由を通知しないで審決しても良い。」  
 (改訂2004.10.5)