

平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る 進歩性判断（機械分野）(1)

長年に亘って、無効審判の特許有効審決の取消し率のみが群を抜いて高い理由は何か。

会員 渡部 温

概要

平成 19 年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟判決のうち、進歩性（非容易性）の問われた機械関係のケース 78 件を分析した。

今月号掲載部分における主要な分析結果は次のとおりである。各文の後ろの（ ）内は、関連する本文の項の番号を示す。なお、筆者は、この種の分析を、平成 15 年、12 年及び 8～9 年ころ言渡しの判決についても行って本誌に発表しており、以下文中での各年との比較はその分析との比較を意味する。

(1) 審決種類別の出訴率

今回分析した審決種類別の判決件数を、平成 17・18 年になされた年平均審決件数（機械分野の推定数）で割った値は、次のとおりであった。これを見ると、特許有効審決を受けた無効審判請求人のほうが、特許無効審決を受けた特許権者よりも、審決取消訴訟を提起する割合が低い（二分の一以下）ということになる（1.3 (2)）。

無効審判の有効審決（不成立審決）	$7/34 = 0.21$
無効審判の無効審決（成立審決）	$30/68 = 0.44$
拒絶査定不服審判の拒絶審決	$38/2,330 = 0.016$

(2) 無効審判と取消訴訟のトータル審理期間（差戻のからんだものなど）

特許無効審判の取消訴訟で、一度特許庁へ差戻された後の二次訴訟が相当数あった（37 件中の 10 件）が、そのようなケースでは、審判・裁判トータルの審理期間はかなり長くなっている（一覧表のムセ 7、9 の 3 年 2 ヶ月や、ムセ 21 の 5 年 4 ヶ月など）。差戻がからんでいないケースのトータル審理期間は、標準的には、1 年半から 2 年である（1.4 (3)）。

(3) 審決種類別の審決取消率

特許無効審判で進歩性有とされたケース（有効審決）7 件のうちで、取消されたケースは 4 件であり、取消率は約 6 割と相当高い。この数字は、平成 15 年の約 7 割、平成 12 年の約 6 割、平成 8・9 年の約 7 割とほぼ同じ程度である。一方、特許無効審判で進歩性無とされた審決（無効審決）の取消訴訟 30 件では、取消されたケースは 3 件のみである（取消率 1 割）。つまり、特許庁が進歩性無として訴訟に進んだケースの大半は知財高裁の支持を得ているのに、特許庁が進歩性有として訴訟に進んだケースの 6 割は知財高裁で取消されていることとなり、過去の分析と同様に、結果的には、審決取消訴訟の方が無効審判よりも進歩性に辛いこととなる（1.6 (1), (2)）。

拒絶査定不服審判に関する訴訟における審決取消率は $4 / 39 \div 1$ 割であり、平成 15 年・12 年の 2 割強より下がっている（1.6 (4)）。

(4) 無効審判の特許有効審決の取消し率のみが群を抜いて高い理由

知財高裁の方が進歩性判断のハードルが高い可能性があるという以外に、あり得ると思われる理由は以下である（1.7.1）。

- ①有効審決を受けた審判請求人が、取消訴訟で取消される可能性の高いものしか訴訟を提起していないのではないか。取消可能性が低い場合には、別の無効証拠を探して別の無効審判を起こすなどの対処方法を選択しているのではないか。
- ②審決の個別的な認定・判断の誤りが結論に影響を与える度合いが、有効審決では高く、無効審決や拒絶審決では低いという“構造”があるのではないか。

(5) 取消された有効審決における取消理由のポイント

今回の分析中で取消された無効審判の有効審決は 4 件であるが、それらの取消理由のポイントは、本件発明認定・引用発明認定・相違点認定に関する審決の誤りが、半分以上を占めている（1.7.2）。

(6) 審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさないとされたケース

このようなケースは、今回分析した中で 14 件あった。全て、審決・判決の結論が進歩性無のケースである。審決・判決の結論が進歩性無のケースは、62 件であったので、約 4 件に 1 件の割合でこのような判断がなされている。逆に、審決の結論が進歩性有のケース（7 件）中で、「審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさない（進歩性有）」とされたケースは 0 件である。具体的な判断の当否はともかく、この「審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさない」というロジックの適用状況も、特許有効審決の取消し率のみが長年に亘って段違いに高いことの、一つの理由となりうるであろう（1.7.3）。

目次	1.7.1 あり得る理由
第 1 章 序	1.7.2 取消された有効審決における取消理由のポイント
1.1 はじめに	1.7.3 審決における認定・判断の誤りと審決の結論
1.2 検討判決一覧表	(1) 結論に影響を及ぼさない審決の誤り
1.2.1 一覧表	(2) 審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさないとされたケース
1.2.2 表中の各項目の意味	(3) 考察
1.3 分析判決の種類別件数	(以上今月号掲載)
(1) 件数	第 2 章 争点各論及び判決要旨紹介
(2) 審決数との関係＝出訴率	2.1 本件発明認定
1.4 審理期間	2.2 引用発明認定
(1) 特許庁における審理期間	2.3 引例の組合せ又は置換え・適用の難易
(2) 裁判所における審理期間	技術分野、課題・目的、機能・作用、周知技術、
(3) 無効審判・取消訴訟トータルの審理期間（差戻のからんだものなど）	動機付け、阻害要因、技術的思想の異同、後知恵、
(4) 当事者外国人のケース	その他
1.5 先行技術	2.4 設計事項・技術常識・適宜選択・自然な選択・当然
1.6 審決の取消し率	2.5 効果の参酌
(1) 特許有効審決の取消し率	2.7 数値限定・パラメータ
(2) 特許無効審決の取消し率	2.8 商業的成功
(3) 異議申立における特許取消決定の取消し率	2.9 手続き的事項
(4) 拒絶審決の取消し率	2.10 その他
1.7 無効審判における特許有効審決のみが取消し率が高い理由	第 3 章 総合考察

第 1 章 序

1.1 はじめに

平成 19 年に言渡しのあった特許関係の審決取消訴訟判決の中で、いわゆる発明の進歩性（非容易性）が問われた機械分野のケース 78 件を概観する。本稿は、本紙の 2005 年 2・4・6・10 月号及び 2006 年 7・9 月号に掲載された平成 15 年言渡し判決の分析、2002 年 6・7 月号に掲載された平成 12 年言渡し判決の分析、2000 年 2・3 月号に掲載された平成 8・9 年頃言渡し判決の分析の続編である。発明の技術分野は、筆者にとって親近感のある機械分野とした。

1.2 検討判決一覧表

今回検討した判決は合計 78 件である。以下に一覧表を掲載する。なお判決文は知財高裁のホームページから入手した。

1.2.1 一覧表（本稿末 72～75 ページに掲載）

1.2.2 表中の各項目の意味

表中の各欄の事項の意味は以下のとおりである。

① No.

本稿で任意に付した No. である。頭のカタカナ、“ムフ”及び“ムセ”の“ム”は、特許無効審判（特許法第 123 条）の審決に対する取消訴訟であることを示し、“フ”は請求不成立（進歩性有・有効審決），“セ”は請求成立（進歩性無・無効審決）であることを示す。“イ”は平成 15 年改正前特許法の特許異議申立（同第 113 条）における特許取消決定に対する取消訴訟であることを示す。“キ”は拒絶査定不服審判（同第 121 条）の審決に対する取消訴訟であることを示す。

② 進歩性の有無

矢印の上の“有”，“無”は、特許庁の審決または決定における進歩性有無の判断を示し、矢印の下の“有”，“無”は判決文から読み取れる裁判所の進歩性有無の判断を示す。“消”は、審決等は取消されたが、判決文から進歩性の有無についての裁判所の判断を読み取りにくいものを示す。

③ 審決の誤り

判決文中で、審決における事実認定や判断に誤りや不適切な部分があるとされたことを示す。当然、審決が取消されたケースの全てで審決の誤りが指摘されているが、さらに、審決が取消されなかった場合でもかなりの数のケースで審決の誤り等が指摘されている。

④ 言渡日

判決の言渡日である。

⑤ 事件番号

審決取消訴訟の事件番号である。

⑥ 審理期間

特許庁における審理期間（上段）と知財高裁における審理期間（下段又は中段）を示す。“トータル”は、差戻があった事件における特許庁と知財高裁の審理期間を合計したものを示す。

“・”内の左の数字が年、右の数字が月であり、例えば、“1・11”の場合、審理期間が 1 年 11 月（切り下げ）であったことを示す。

？は、判決文に期間の初期などが記載されていないため期間を計算できないものである。

⑦ 発明の名称・国際分類

対象出願または特許に係る発明の名称、及び、その国際分類（筆頭・大分類）である。今回分析した機械物の発明は、大分類の C（化学・冶金）及び D（繊維・紙）以外の全分類にわたっている。

⑧ 主たる先行技術

本件発明の進歩性を否定するために引用・提出された文献などのうちの主要なものである。“主要”とは、判決文中での言及が多かったという意味である。

⑨ 争点パターン

検討した判決文における裁判所の判断事項を類型化した“争点パターン”を抽出した。各争点パターンそのものの意味については、2 章「争点各論」の対応部分を参照されたい。

表中の“◎”は、大いに参考になるとと思われる判断を裁判所がしたことを示す。“○”は、その争点パターンが主な争点となって、裁判所が参考になるとと思われる判断をしたことを示す。“△”は、その他の、判決文で言及されている争点である。なお、◎・○・△の評価は、2 章の各論執筆中に違ってくる（深まってくる）こともあるので、詳しくは各論の表（判決文の引用も掲載）を参照されたい。

⑩ その他

関係者の内外人、発明の性格、その他の争点などである。

1.3 分析判決の種類別件数

(1) 件数

今回分析した判決を、審判・審決の種類によって分

類した件数、及び、前回（平成 15 年）との比較を、以下に示す。なお、本分析の対象技術分野を機械に限っているが、“機械”か否かの判断は筆者の主観的なものである。以下のデータの客観性・正確性は保障できるものではない。ただし、何らかの目安には十分なり得ると思う。

無効審判の有効審決：7 件（前回 9 件）
 無効審判の無効審決：30 件（前回 31 件）
 異議申立の取消決定：2 件（前回 33 件）
 拒絶査定不服審判の棄却審決（拒絶審決）：38 件（前回 22 件）

異議申立の取消訴訟の件数が激減した理由は、平成 15 年に特許異議申立制度が廃止されたからである。拒絶審決に対する取消訴訟が相当増えているのは、拒絶査定不服審判の棄却審決そのものが増えているからと考えられる（知財管理 Vol.59 No.2 2009）。

(2) 審決数との関係＝出訴率

今回分析の審決取消訴訟の対象審決がなされたのは、ほぼ平成 17、18 年ころであったろう。そのころの特許関係の審決件数は以下のとおりである（特許庁 HP）。

	18 年	17 年	年平均
無効審判の審決件数			
有効審決（不成立）	88	114	101
無効審決（成立）	194	211	203
拒絶査定不服審判の拒絶審決件数（含む却下）	8,200	5,781	6,990

これらのうち機械分野の割合を 1/3 と仮定して、上記平均件数を 3 で割ると以下である。

無効審判 有効審決件数 34
 無効審決件数 68
 拒絶査定不服審判
 拒絶審決件数 2,330

これらの件数で、今回分析した事件の件数を割ると、以下の割合、すなわち審決取消訴訟の出訴率となる。

無効審判 有効審決 7/ 34 = 0.21
 無効審決 30/ 68 = 0.44
 拒絶査定不服審判 拒絶審決 38/2,330 = 0.016

（上記知財管理論説によれば、2006 年の拒絶査定不服審判の審決取消訴訟出訴率は約 2.5%とのことである）

これから、大雑把に言えば、以下ア)～エ) が言え

そうである。

- ア) 特許有効審決を受けた審判請求人は、結構厳選して審決取消訴訟を提起している。あるいは、審決取消訴訟の代替手段として、別の証拠を探して新しい無効審判を起すか、侵害訴訟中での特許無効の抗弁で権利者に対抗する。
- イ) 特許無効審決を受けた特許権者は、結構高い率で審決取消訴訟を提起している。その理由は、無効審決が確定してしまうと、交渉や侵害訴訟も自動的に“負け”になってしまうので、引っ込みがつかずに審決取消訴訟に進まざるを得ないからと思われる。なお、訂正審判請求の機会を作るための審決取消訴訟提起ということもあると思われるが、今回分析した判決と、「審決取消訴訟提起後 90 日以内に訂正審判請求があったので審決を取り消す」という“決定”とは別物のようで、そのような“決定”が平成 19 年に何件あったのか不明である。
- ウ) 拒絶審決を受けた出願人は、ほとんど全員があきらめる。

なお、筆者は、真に恥ずかしながら、審決取消訴訟の代理人の経験も、侵害訴訟の保佐人の経験もないので（審決取消訴訟の被請求人本人の経験は一度ある）、熟練者なら分かる他の事情を知らないのかもしれない。そのような事情をご存知の方は、ご教示いただき、本稿の連載後半で紹介させていただければ幸いです。

1.4 審理期間

(1) 特許庁における審理期間

無効審判については、今回分析中に“差戻”のものが多く（37 件中の 10 件）、それらについての審判審理期間は、3、4 ヶ月と短いものがある（ムセ 7、10 など）。通常のものでは、早いもので半年前後（ムセ 15、18）、一般的には 10 月前後から 1 年といったところである。

拒絶査定不服審判については、2 年から 3 年が一般的などところである。特に短いものとしては、キ 7 の 7 ヶ月、キ 16 の 3 ヶ月などがある。これらは「早期審理制度」(特許庁 HP「早期審査・審理ガイドライン」参照)の対象であったものと思われる。

(2) 裁判所における審理期間

裁判所における審理期間は、審判の種類に関係なく、

1年前後が標準的である。特に短いものでは、5ヵ月（ムセ15、キ3）というものがある。一方、特に長いものでは、1年11ヶ月（ムセ7、18）というものがある。

(3) 無効審判・取消訴訟トータル審理期間（差戻のからんだものなど）

上述のように、今回分析した無効審判の取消訴訟では、一度特許庁へ差戻された後の二次審決に対するものが目立った。差戻となった事件における手続き経緯は、無効審判→無効審決→取消訴訟提起・訂正審判請求→審決取消→差戻審判→審決→取消訴訟提起→判決（ムセ1など）、が典型的である。このような差戻のからんだものでは、トータルの審理期間はかなり長くなっている。例えば、3年2ヶ月（ムセ7、9）、5年4ヶ月（ムセ21）などである。

特許侵害の警告を受けて無効審判で対抗する際には、特許権者に訂正審判で対抗され、思わぬ長期戦に巻き込まれる可能性があることは、リスク管理上の要考慮事項と思われる。

差戻がからんでいないものの審理期間トータルは、標準的には、1年半から2年である。

(4) 当事者外国人のケース

平成15年の前回分析では、当事者が外国人のケースでは審理期間の長いものが多かったが、今回は目立つほどではなかった。外国人当事者への手続期間の付加が短縮された（特許庁「無効審判及び訂正審判における応答期間についての運用指針」）からと思われる。

1.5 先行技術

進歩性判断の対比資料となった先行技術（引例、引用例、引用文献、刊行物、証拠などとも呼ばれる）のうち主要なものをピックアップして、その文献名を表に掲載した。

全体を見て気づく点は、以下のとおりである。なお、平成15年も同様の状況であった。

- ①日本の特実公報を主な先行技術文献として、特許が無効又は取消しとなっているものが相当ある。
- ②無効資料として、日本の特実公報の次に目立つのはUSPである。公知技術探しをするときは、日本の特実公報の次に、これを調べるのが選択肢となろう。
- ③拒絶の引用文献も、ほとんどが日本の特実公報である。

1.6 審決の取消し率

今回検討した合計78件の事件における審決の取消率は、以下のとおりである。

(1) 特許有効審決の取消し率

今回検討した特許無効審判の有効審決、すなわち無効審判で“進歩性有”とされた審決の取消訴訟の件数は7件（ムフ1～7）であるが、このうち4件（ムフ4～7）で審決が取消されている。この取消率は $4/7 = \text{約}6割$ と相当に高い。この数字は、平成15年の約7割、平成12年の約6割、平成8・9年の約7割とほぼ同程度である。

この有効審決の取消し率が、長年にわたって、一見異常といえるほど高いことの原因については、別途1.7で少し踏み込んで検討する。なお、特実の全技術分野における有効審決の取消し率は、特許庁編「審判の現状」「平成20年度の審判部の審理施策」（特許庁HP）によれば、2002年～2007年で約4～6割とのことである。

(2) 特許無効審決の取消し率

一方、特許無効審決すなわち無効審判で“進歩性無”とされた審決の取消訴訟30件（ムセ1～30）に関しては、取消されたものはわずか3件（取消し率10%）である。つまり、特許庁が進歩性無として訴訟に進んだケースの大半（90%）は知財高裁の支持を得ている。これに対して、上述のように、特許庁が進歩性有として訴訟に進んだケースの6割は知財高裁で取消されており、結果としては、審決取消訴訟の方が無効審判よりも進歩性に辛いこととなる。この傾向は、平成15年などの過去の分析と同じである。

(3) 異議申立における特許取消決定の取消し率

異議申立において特許取消決定（進歩性無）となった事件が、今回の分析対象の中に2件あったが、いずれも審決が維持されている。

(4) 拒絶審決の取消し率

今回検討した中で拒絶査定不服審判に関するものは38件（キ1～38）であり、その内の4件（キ1～4）で審決が取消されている。したがって、取消率は $4/38 = \text{約}1割$ である。この値は前回（23%）の約半分である。

1.7 無効審判の特許有効審決のみが取消し率が高い理由

1.7.1 あり得る理由

上述のように、長年に亘って、特許無効審判の特許有効審決の取消し率のみが特に高いのであるが、その理由について、仮想的に考えられるものを以下に列挙する（いわゆる「下衆のかんぐり」に類することも含む）。

- ①有効審決の中には、特許庁審判官が特許査定（身内の行為）を擁護しようとして、無理な認定・判断をしているものが相当あるのではないか。
- ②審判請求人・代理人のレベルが高く、かつ慎重に検討しており、取消訴訟で取消される可能性の高いものしか出訴していないのではないか。取消可能性が低い場合には、別の無効証拠を探して別の無効審判を起こすなどの対処方法を選択しているのではないか。
- ③知財高裁裁判官の進歩性に対するスタンスが、特許庁審判官と比べて、やはり厳しいのではないか。すなわち、裁判官の何人かの方が講演や挨拶などでおっしゃられた「特許法第 29 条第 2 項の素直な解釈に基づく裁判所の判断」が、産業政策的配慮の積み重ねの歴史を経た特許庁審判官の皆さんの標準的判断より厳しい（辛い）のではないか。あるいは、「オープン」との心証に達した場合に、付随する侵害訴訟の処理がしやすくなる進歩性無の方向へ、高裁裁判官の判断が流れてしまうのではないか。
- ④審決取消の理由となりやすい本件発明認定や引用発明認定の誤りが、有効審決に特に伴い易いという“構造”があるのではないか。
- ⑤個別的な争点についての審決の認定・判断の誤りが結論に影響を与える度合いが、無効審決や拒絶審決では低く、有効審決では高いという、何らかの“構造”があるのではないか。

①の「審決の無理な認定・判断」については、昨今のように無効審判の無効率が高い状況（上述の 1.3 の（2）参照）、及び、特許庁審判部が「審決取消訴訟で取消されない」ことを重視しておられる状況（特許庁編「審判の現状」「平成 20 年度の審判部の審理施策」）からすると、“？”である。なお、無効審判において、日本の特許庁にとってアクセス困難とはとても言い得

ない日本の特実公報だけを証拠として、多くの日本の特許が無効になっていることは、上述（1.5）のとおりである。

②の「厳選出訴」については、「日本の特許関係者は、有効審決を受けた無効審判請求人・代理人であるときにだけ、冷静に正しく判断する能力が特に高くなる。」と考えることは、少し不自然である。しかし、別の無効審判請求の可能性を追求するという話も含めて、筆者は、この②はあるかもしれないと思う。

③の「やはり高裁のほうが厳しい」については、本文の 2 章「争点分析各論」、3 章「総合考察」で検討する。「あるいは」以下の部分は、まさかそのようなことはないであろうと筆者は思う。

④、⑤の「個別認定誤りとその結論影響度」については、1.7.3 で別途検討する。

総合的に考えれば、仮説ではあるが、上記の「ありうる理由」のうち、主に、②「厳選出訴」、③「やはり高裁のほうが厳しい」、及び、⑤「個別認定誤りの結論影響度」が複合して、「無効審判の特許有効審決の取消し率のみが異常に高い」ということになっているのではないかと筆者は推測する。

1.7.2 取消された有効審決における取消理由のポイント

今回の分析中で取消された特許有効審決は、以下の 4 件である。それらが審決取消となった理由と思われるポイントを以下に簡単に紹介する。

(1) ムフ 4 「管路における不平均力の支持装置」

- ①本件発明と甲 1 発明（先行技術）との相違点に関する認定の誤り
- ②その相違点に伴う効果についての判断の誤り
- ③誤りなく認定された相違点は当業者が適宜行う設計的事項

(2) ムフ 5 「圧胴または中間胴」

- ①本件発明は、明細書記載の効果を奏しない態様を含む。
- ②本件発明の構成（一部）は、公知のセラミック溶射方法を実施することにより当然に備えることとなる構成にすぎない。

(3) ムフ 6 「記録媒体用ディスクの収納ケース」

- ①本件発明にいう“当接”を審決のように限定的に理解することは相当でない。

(4) ムフ 7「容器、熔融金属供給方法及び熔融金属供給装置」

- ①甲 1 発明を、分野・作用・機能において共通する甲 4 発明に適用することを試みることによって、本件発明に容易に想到できる。

これを見ると、本件発明認定・引用発明認定（相違点認定）に関する審決の誤りが審決取消のポイントとなったものが、ムフ 4 とムフ 6 で半分を占めている。また、ムフ 5 も本件発明認定の一類型ともいえる。このように、特許の審決取消訴訟における審決取消の理由の過半が、審決の事実認定の誤りにあるということは、筆者も前回の分析（パテント 2005 Vol.58 No.2「2.2 引例認定」）で言及したことである。また、他の方々も指摘されていることである（日本弁理会平成 18 年度特許委員会研究報告）。ただし、不可解なのは、「なぜに、審決取消訴訟が提起された特許有効審決のみに事実認定の誤りが集中するのか？」である。

1.7.3 審決における認定・判断の誤りと審決の結論

(1) 結論に影響を及ぼさない審決の誤り

審決取消訴訟においては、審決に個別の事実認定・判断の誤りがあっても、「審決の結論に影響を及ぼさないので審決を取消さない」ということが結構ある。今回の分析でも下記(2)の 14 件がそのような例といえよう。なお、「審決の結論に影響を及ぼさない事実認定・判断の誤り」については、「特許審決取消訴訟の実務と法理」（竹田稔・永井紀昭編）の第 5 章において、山下和明元東京高裁判事が、新規性・進歩性が問題となる事件の場合について詳しく解説しておられる。

もし、審決の個別的な争点に関する認定・判断の誤りが審決の結論に影響を与える度合いが、有効審決では高く無効審決では低いという、何らかの“構造”があるとしたら、有効審決の取消し率だけが群を抜いて長年高い理由の一つがそこにあるのかもしれない。

(2) 審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさないとされたケース

そこで、審決は取消されなかったが、審決の認定・判断の誤りは指摘されたケースが、今回の分析判決中にどれだけあったかを見てみると、以下のケースがそのようなケースであった。

ムセ 8；

本件発明認定における限定解釈を「相当ではない」としたが、容易想到性判断に誤りはないとした。

ムセ 15；

審決認定の誤りを指摘しつつ、「この認定を用いることなく、本件訂正発明について当業者が容易に発明することができたと認められるから、この認定の誤りは、審決の結論に影響を及ぼすものではない」とした。

ムセ 16；

原告が主張した刊行物 1 の認定の誤りは、「審決の結論に影響を及ぼすものではなく、審決の取消事由に該当しない。」とされた。

ムセ 19；

審決は、本件発明の要旨の認定を誤ったが、本件発明は容易想到であることに変わりないとした。

ムセ 20；

引用発明に関する審決の説示は、誤っているといわざるを得ないが、進歩性の判断に影響するような事柄ではないとした。

ムセ 21；

甲 2 記載発明の認定には誤りがあるが結論に影響することはないとした。

ムセ 26；

「本件審決が、周知技術として、刊行物 4、5 を例示したことは、不適切であったというべきであるが、この点は、本件審決の結論に影響しないものというべき」とした。

イ 2；

引用発明の認定において、備えていない構成をあたかも備えているかのように、一致点の認定に及ぶことは、決定の論理構造を乱すものであり、本来誤りというべきであるが、決定の結論に影響を及ぼさないとした。

キ 5；

刊行物に関する認定は「適切ではない」が、「容易想到性の判断を左右するものとはいえない」とした。

キ 10；

刊行物発明についての審決の認定は誤りであるが、容易想到との審決の結論に影響を及ぼすものではないとした。

キ 19；

『審決が刊行物 1 発明として「……」との点を認定したことは根拠を欠き、この点を一致点に含めて認定

したことは誤りである』が、「当業者が容易になし得る設計事項にすぎないとした審決の判断も、結論において誤りはないといえる」とした。

キ 28；

容易想到性判断は、『引用発明における「……」との構成の有無によって左右されるものではないから』、審決の誤りは審決の結論に影響を及ぼさないとした。

キ 29；

「審決が、特段の根拠を示すことなく、…との事項を捨象して、……引用発明 1 を認定したことは不適切であったものといわざるを得ない」が、「相違点 (3) に係る本願発明の構成が実質的な相違点とはいえないと判断した審決は、結論において誤りはないものと解される。」とした。

キ 36；

「引用例 1 において…とした部分の認定は誤りであるが、…との構成は周知のものであり、格別な相違点とは到底いえないから』、結論に影響ないとした。

(3) 考察

これら 14 件の「審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさない」とされたケースを見て言えるのは以下で

ある。

- ①全て、審決の結論が進歩性無とされたケースである。
- ②今回分析したケースで審決・判決の結論が進歩性無のケースは、62 件であったので、そのようなケースのうちの $14 \div 62 = 0.23$ 、すなわち約 4 件に 1 件の割合でこのような認定・判断がなされている。
- ③逆に、審決の結論が進歩性有のケース (7 件) 中で、「審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさない(進歩性有)」とされたケースは 0 件である。上記②の比率からいけば、2 件くらいは、そのようなケースがあってもよかったことになる。
- ④具体的な判断の当否はともかくも (各論でいくつかのものを個別に検討する)、この「審決に誤りはあるが結論に影響を及ぼさない」というロジックの適用状況も、特許有効審決の取消し率のみが長年に亘って段違いに高いことの一つの理由と言い得るであろう。

(原稿受領 2009. 4. 8)

平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）(1)

No	進歩性の有無	審決の誤り	言渡日 事件番号	審理期間 年・月	発明の名称 国際分類	主たる先行技術	争点パターン											その他			
							本件発 明認定	引例 認定	分野	課題・ 目的	機能・ 作用	周知	動機 付け	阻害 要因	組合せ その他	設計 事項	効果				
ムセ 15	無 ↓ 無	あり	19.9.27 平成 19 (行ケ) 10146	0・5 0・5	「断熱調理器具」 A47J	甲 2：実開昭 62-86130 甲 4：実開昭 59-151515 甲 7：実開昭 50-8191	△	◎	△						○ 引例 1つ?	△	△	○	△	・商業的成功	
ムセ 16	無 ↓ 無		19.9.12 平成 18 (行ケ) 10283	1・9 1・5	「ヒーリング装置」 A43B	刊 1：実開昭 50-139077 刊 2：実 6417 刊 3：実公昭 17-3781	○	○							◎					○	・商業的成功 ・特許権者外国人
ムセ 17	無 ↓ 無		19.9.12 平成 18 (行ケ) 10421	0・9 0・7	「移動体」 B65G	甲 1：特開平 7-25441 甲 2：特開平 4-212668		△	○								○		◎	◎	・訂正審判請求も差 戻しせず
ムセ 18	無 ↓ 無		19.7.30 平成 17 (行ケ) 10612	0・5 1・11	「管渠の布設方法」 E03F	刊 1：特開平 7-259169 刊 2：実開昭 62-44999 刊 3：特開平 8-98476			△											△	・訂正審判請求も差 戻しせず ・訂正審決待った?
ムセ 19	無 ↓ 無	あり	19.7.11 平成 18 (行ケ) 10258	0・7 1・1	「農作業機の折り畳み 方法及び農作業機」 A01B	引 1：特公昭 57-1 引 7：特開平 8-205614 引 8：特開平 8-205615	◎	○							△					○	
ムセ 20	無 ↓ 無	あり	19.7.11 平成 18 (行ケ) 10086	0・7 1・4	「農作業機の 折り畳み方法」 A01B	引 1：特開平 8-191611 引 2：特公昭 57-1	○	○							△		△		△	○	
ムセ 21	無 ↓ 無	あり	19.5.16 平成 17 (行ケ) 10857	0・7 1・4 トータル 5・4	「工具保持具」 B23Q	甲 2：ゲーリング社カタ ログ 甲 4：特開平 2-124204			○								△	△		△	・取消判決の拘束力
ムセ 22	無 ↓ 無		19.5.15 平成 17 (行ケ) 10678	0・9 1・8	「レンジフードの フィルタ装置」 B01D	甲 5：実開平 3-10136 甲 1：実開昭 62-56117 甲 2：実公平 6-11056 甲 3：実開平 4-118119 甲 4：実開昭 57-50631									◎					○ 当然	
ムセ 23	無 ↓ 無		19.4.25 平成 17 (行ケ) 10770	0・9 1・5	「廃棄物の処理方法 及びガス化及び 熔融装置」 F23G	甲 2：特公昭 62-35004(従 技) 甲 3：特開平 2-147692 甲 5：特開昭 57-124608	○	△	○	△	△	△	○	△						△	・優先権認められず
ムセ 24	無 ↓ 無		19.4.25 平成 17 (行ケ) 10769	0・9 1・5	「廃棄物の処理方法 及びガス化及び 熔融装置」 F23G	甲 3：特公昭 62-35004(従 技)													△		・数値限定
ムセ 25	無 ↓ 無		19.4.25 平成 17 (行ケ) 10700	0・9 1・7	「廃棄物の処理方法 及びガス化及び 熔融燃焼装置」 F23C	甲 7：特公昭 62-35004 甲 14：特開平 6-307614	△	△		△	△	△									・数値限定
ムセ 26	無 ↓ 無	不適切	19.4.25 平成 18 (行ケ) 10143	0・4 (差戻) 1・0 トータル 2・8	「海苔異物除去装置」 A23L	刊 1：特開昭 61-231294 刊 2：特開平 3-183459 刊 3：実開平 4-30893			△	○					○					△	
ムセ 27	無 ↓ 無		19.3.29 平成 18 (行ケ) 10372	1・0 0・11	「弱電装置の複式 接触ピンホルダー」 H01R	甲 2：EP 公開 0310832 甲 3：USP3778750 甲 4：USP4191442			△						△	△	△	○ 適用	○	△	・特許権者外国人
ムセ 28	無 ↓ 無		19.3.19 平成 18 (行ケ) 10392	1・1 0・7	「生海苔の異物 分離除去装置」 A23L	甲 2：特開昭 51-82458 甲 8：特開昭 61-278308 甲 9：実公平 6-32201				○					△		△		○		・同一特許の関連無 効事件あり ・確定判決の拘束力
ムセ 29	無 ↓ 無		19.2.28 平成 18 (行ケ) 10263	3・2 0・8	「高齢者擬似 体験用キット」 G0913	口頭証言 甲 2：「日本看護学会収録」 甲 3：「看護展望」													○		
ムセ 30	無 ↓ 無		19.2.17 平成 18 (行ケ) 10290	? 0・8	「混練脱泡方法及び混 練脱泡装置」 B01D	甲 3：特開平 6-71110 甲 4：特開昭 62-210009 甲 5：特開平 5-200203	△								△					○	・数値限定
イ 1	無 ↓ 無		19.6.27 平成 17 (行ケ) 10743	? 1・11	「引き伸ばし剥離 接着剤を用いる 物品支持体」 A47G	刊 1：国際公開第 92/11333号パンフ レット 刊 2：仏国特許発明第 2328429号明細書				○	△	○	△						◎	◎	・特許権者及び異議 申立人 外国人 ・訂正審判並行 ・数値限定? ・仕入困難
イ 2	無 ↓ 無	あり	19.4.12 平成 18 (行ケ) 10095	? 1・2	「フレキソ印刷用 嵩上げ部材及び 感光性刷版巻装方法」 B41N	甲 1 刊：ロジャース社 「R/bak」製品カタログ 甲 3 刊：刊行技術研究会 編「フレキソ印 刷機材総覧」 甲 17 刊：「新版 フレキ ソ印刷の理論 と実際」			○											△	
キ 1	無 ↓ 有	あり	19.11.28 平成 19 (行ケ) 10004	2・9 1・2	「磁気ヘッド位置 決め装置」 G11B	引 1：特開昭 51-39012 引 2：特開昭 52 - 94988 引 3：特開平 1-238450	△								○		◎		◎		・出願人外国人
キ 2	無 ↓ 消	あり	19.7.19 平成 18 (行ケ) 10339	1・1 1・0	「ロールスクリーン」 E06B	引 1：実開昭 56-109397 乙 1：実公昭 58-21919 乙 2：特公昭 56-39453			△		○				△					◎	
キ 3	無 ↓ 消	あり	19.6.28 平成 19 (行ケ) 10019	2・9 0・5	「歯車及び その歯車の製造方法」 B23P	刊 1：特開昭 62-207527	◎	○							△				◎	◎	・基本的技術思想◎ ・他の引用例の有無 も改めて再度審理 すべき
キ 4	無 ↓ 消	あり	19.3.29 平成 18 (行ケ) 10422	3・9 0・10	「耐水性で発散作用の ある履物用靴底」 A43B	引 1：実開平 2-125604 甲 2：実開昭 63-161506 甲 3：実開昭 64-15505			○		○								◎ 後知恵		・出願人外国人 ・後知恵◎ ・技術思想◎

平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）(1)

No	進歩性の有無	審決の誤り	言渡日 事件番号	審理期間 年・月	発明の名称 国際分類	主たる先行技術	争点パターン											その他				
							本件発 明認定	引例 認定	分野	課題・ 目的	機能・ 作用	周知	動機 付け	阻害 要因	組合せ その他	設計 事項	効果					
キ5	無 ↓ 無	不適 切	19.12.26 平成 19 (行ケ) 10040	1・9 1・5	「タッピンねじを 備えた固定ねじ」 F16B	刊 1：特開昭 59-131014 刊 2：特開平 7-269542		△										△	△	・数値限定 ・出願人外国人		
キ6	無 ↓ 無	正確 でない	19.12.25 平成 19 (行ケ) 10132	2・7 0・11	「縫合糸アンカー装置」 A61B	引 1：USP5,141,520 引 2：特開平 4-250155	◎	○									○ 同一 引例内			・出願人外国人 ・審決されなかった 公知事実		
キ7	無 ↓ 無		19.12.20 平成 19 (行ケ) 10263	0・7 0・5	「コップ」 G01F	引 1：実開昭 49-40679 引 2：実公昭 48-5699 引 3：実開昭 60-171243		△										△ 自明				
キ8	無 ↓ 無		19.12.18 平成 19 (行ケ) 10002	1・5 0・11	「車両用サスペンショ ンアーム」 B60G	甲 1：特公平 3-20607 甲 2：仏国特許出願公開 第 2556389 甲 3：実開平 1-93108			◎									△	○	・審決での周知例通 告		
キ9	無 ↓ 無		19.12.13 平成 19 (行ケ) 10169	1・6 0・10	「個々に包装される 使い捨て吸収性物品 用の再固定可能な接 着ファスナシステム」 A61F	引 1：国際公開 91/18574 引 2：特開平 3-176376 引 3：実開昭 62-137019				○								△	○	・数値限定 (2 種類 数値の個別判定) ◎ ・出願人外国人		
キ10	無 ↓ 無	あり	19.11.28 平成 19 (行ケ) 10094	2・8 0・11	「ジェットエンジン用 一体型羽根付き ロータの修理方法及び 製造方法」 B23P	甲 1：特開平 1-294901 周知 1：特開昭 54-35845 周知 2：「現代溶接技術 体系、第 8 巻、 抵抗溶接」	○	○										○	○	・出願人外国人		
キ11	無 ↓ 無		19.11.28 平成 19 (行ケ) 10052	2・1 0・10	「冷却装置」 H05K	引 1：特開平 3-96261 引 2：特開平 8-255858	○												△			
キ12	無 ↓ 無		19.11.28 平成 18 (行ケ) 10423	2・4 1・2	「紐形結束部材」 B65D	刊 1：USP3,102,311 刊 2：実開昭 50-107600	△	△											△			
キ13	無 ↓ 無		19.11.28 平成 18 (行ケ) 10276	2・1 1・6	「熱処理装置および 熱処理方法」 H01L	刊 1：特開平 7-245273 刊 2：特開平 8-124866	○	△													・審判における審理 不尽 (面接機会与 えられず)	
キ14	無 ↓ 無		19.11.14 平成 18 (行ケ) 10544	2・5 0・11	「高減衰性ゴムを 使用した積層ゴム体」 F16F	刊 1：特開平 3-84232 刊 2：特開平 4-52384 刊 3：オークランド大学 の学位論文	△	△											△		・拒絶理由の 2 転 3 転 ・刊行物の頒布	
キ15	無 ↓ 無	あり	19.11.6 平成 19 (行ケ) 10139	1・10 0・7	「紙製容器」 B65D	甲 1：特開平 10-24938 甲 2：柳原栄一著「接着 技術の新展開」	△	△											△	○	・数値限定	
キ16	無 ↓ 無		19.10.31 平成 19 (行ケ) 10056	0・3 0・9	「切り取り線付き葉袋 ? (公報なし)」	甲 1：特開 2005-7895 甲 2：特開 2003-98967 甲 3：特開 2004-317875													◎		・数値限定 ・発明該当性 ・補正却下と拒絶理 由	
キ17	無 ↓ 無		19.10.30 平成 18 (行ケ) 10515	2・6 0・11	「竹材を用いた 構造用集成材及び その製造方法」 B27M	引 1：実開昭 63-39103 周 1：特開平 6-39806 乙 1：特許第 168114 号	△	△	△	△									○ 試験 報告		・逆方向の技術思想	
キ18	無 ↓ 無		19.10.30 平成 19 (行ケ) 10060	0・9 0・9	「マンホール修復方法」 E02D	引 1：特開 2000-336682 周 1：特開昭 62-125109 周 2：特開昭 63-55204	○	△											○ 記載 無し		・他国での特許	
キ19	無 ↓ 無	あり	19.10.2 平成 19 (行ケ) 10211	1・6 0・8	「木製防護柵」 E01F	刊 1：特開平 9-88026 刊 2：「防護柵の設置基 準・同解説」社団 法人日本道路協会			◎										△ ○ 当然 考慮		・数値限定○	
キ20	無 ↓ 無		19.8.10 平成 18 (行ケ) 10468	2・11 1・1	「ナット」 F16B	刊 1：実開昭 62-153414 号 刊 2：特開昭 58-610 刊 3：特開昭 53-3959		△											○ 製造 方法	◎ 相乗	・出願人外国人 ・鑑定書	
キ21	無 ↓ 無		19.8.10 平成 18 (行ケ) 10467	4・0 1・1	「ナット」 F17B	刊 1：実開昭 62-153414 号 刊 2：特開平 1-105012 刊 3：特開昭 53-3959															・キ 20 とほぼ同 ・出願人外国人 ・鑑定書	
キ22	無 ↓ 無		19.8.10 平成 18 (行ケ) 10466	3・1 1・1	「ナット」 F18B	刊 1 実開昭 62-153414 号 刊 2：特開昭 58-610 刊 3：特開昭 53-3959															・キ 20 とほぼ同 ・出願人外国人 ・鑑定書	
キ23	無 ↓ 無		19.7.25 平成 18 (行ケ) 10440	2・10 0・10	「ねじ穴有効深さ測定 方法」 G01B	引 1：特開平 4-9702 甲 5：特開平 4-74903 甲 7：特開平 10-103905	○	△	△	△									△ 明ら か		・機能的記載	
キ24	無 ↓ 無		19.7.25 平成 18 (行ケ) 10395	3・0 0・11	「ボルト」 F16B	引 1：特開平 7-98009 引 2：特開平 11-257324	△	△													・数値限定◎	
キ25	無 ↓ 無		19.6.28 平成 18 (行ケ) 10552	1・9 0・9	「自然蓄熱母体による 直接温調と 給気システム」 F24F	引 1：実開平 5-79329 周知技術 実開昭 57-33921 実公平 5-17538	○	△												△	・出願人外国人 ・外国における特許 ・審決で初めて引用	
キ26	無 ↓ 無		19.6.28 平成 18 (行ケ) 10338	2・1 1・2	「長尺物のパッケージ」 B65D	引 1：特開平 3-32826	△														△	・出願人外国人
キ27	無 ↓ 無		19.5.30 平成 18 (行ケ) 10385	2・11 0・9	「噛み締め運動用具」 A61C	刊 1：特開平 10-52444 刊 2：特開平 11-290357	△	△												△	△	

平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）(1)

No	進歩性の有無	審決の誤り	言渡日 事件番号	審理期間 年・月	発明の名称 国際分類	主たる先行技術	争点パターン											その他				
							本件発 明認定	引例 認定	分野	課題・ 目的	機能・ 作用	周知	動機 付け	阻害 要因	組合せ その他	設計 事項	効果					
キ 28	無 ↓ 無	あり	19.5.24 平成 18 (行ケ) 10443	2・4 0・8	「おしめ替え補助具」 A61F	引 1：特開平 10-229994 周知例 1：特開平 4-359262 周知例 2：特開平 6-175420	△	△	◎									△	△			
キ 29	無 ↓ 無	不適切	19.4.27 平成 18 (行ケ) 10399	2・3 0・9	「チューブの 孔加工装置」 B26F	引 1：特開平 10-100100 引 2：特開平 8-309700	◎	△											△	・実験結果		
キ 30	無 ↓ 無		19.3.29 平成 18 (行ケ) 10418	2・0 0・6	「ソフトアイ スクリーム等 のコーン容 器」 A23G	引 1：実公昭 28-165 引 2：実開昭 61-66491 引 3：実開昭 58-9392 引 4：実開平 7-13793	△	△		△								△	△			
キ 31	無 ↓ 無		19.3.28 平成 18 (行ケ) 10336	1・8 0・8	「廃棄物の固 形化押し装 置」 B30B	引 1：特開平 6-467 引 2：特開平 11-342497 引 3：特開平 11-254193	○	△	△	○								△	◎	◎	△	・数値限定
キ 32	無 ↓ 無		19.3.6 平成 18 (行ケ) 10285	2・9 0・9	「案内ボス部 付ボルト及 びその製造 方法」 F16B	刊 1：実開平 5-57415 刊 2：特開昭 50-109355 甲 4：特開平 5-141407	△	△				△	△							△		
キ 33	無 ↓ 無		19.2.27 平成 18 (行ケ) 10350	2・3 0・10	「弾性化され た脚カフを 有する使い 捨ておむつ」 A61F	引 1：特開昭 61-239001 引 2：実開昭 60-25701	○	○											○	△	・出願人外国人 ・数値限定○	
キ 34	無 ↓ 無		19.2.22 平成 18 (行ケ) 10287	2・8 0・8	「シール装置」 F16J	引 1：特開平 5-340474 引 2：特開昭 51-49355	△		○											△	・手続違背	
キ 35	無 ↓ 無		19.2.14 平成 18 (行ケ) 10226	3・2 0・9	「吸収体製品 の表面被覆 シート」 A61F	引：特開平 9-299402	△															
キ 36	無 ↓ 無	あり	19.2.8 平成 18 (行ケ) 10112	2・6 1・2	「歯ブラシ」 A46B	引 1：USP5,373,602 引 2：特開平 9-19323 乙 3：実開平 2-71329	○	○												○	・出願人外国人 ・数値限定 ・裁判所に顕著	
キ 37	無 ↓ 無		19.1.31 平成 18 (行ケ) 10205	2・8 0・9	「冷凍バッグ」 A61J	引 1：特開昭 53-38189 甲 6：特開平 7-313574 乙 1：特開平 4-97751	○	△												○	・用途限定	
キ 38	無 ↓ 無		19.1.30 平成 18 (行ケ) 10214	2・9 0・8	「外壁清掃方 法、外壁塗 装方法およ び外壁施工 方法」 A47L	刊 1：実開昭 56-65051 刊 2：実登第 3036143 乙 10：特開昭 59-72354														△	・商業的成功	

