

日本版アミカスブリーフ制度の実現に向けて

アミカスブリーフ委員会

要 約

アミカスブリーフ制度は、判決に対する社会の納得感を高め、また、裁判に民意が反映されることから、より「開かれた司法」の実現が可能となる意義を有する。日本弁理士会が日本版アミカスブリーフ制度を実現するに当たっては、広く社会一般の理解、裁判所の理解のほか、日本弁理士会会員の理解が必要であり、さらに短期間のうちに客観性のあるものを作成する体制を整備しなければならないという課題が想定される。そこで、アミカスブリーフをトライアルとして実際に作成したところ、上記想定される課題が現実のものとなった。これらの課題を整備することにより、日本版アミカスブリーフ制度の実現への途が開かれるものと考えられる。

目次

第1 はじめに

第2 日本版アミカスブリーフ制度の可能性についての調査・研究

1. 諸外国におけるアミカスブリーフ制度の概要

(1) 米国

(2) 欧州主要国

2. 日本版アミカスブリーフ制度の理念及び意義

(1) 理念

(2) 日本版アミカスブリーフ制度の実現による意義

3. 日本版アミカスブリーフ制度を実現するに際しての理論的な課題

(1) 社会的な理解

(2) 裁判所の理解

(3) 業界団体等の理解

(4) 日本弁理士会会員の理解

(5) 日本弁理士会の体制整備

第3 アミカスブリーフトライアル案件

1. 事件の選定・作成方法

(1) 事件の選定方法

(2) アミカスブリーフの作成方法

2. 具体的・現実的問題点

(1) 事案選定の困難性

(2) 意見書作成上の困難性

第4 最後に

第1 はじめに

アミカスブリーフ制度とは、裁判所に対して、当事者及び参加人以外の第三者が事件の処理に有用な意見や資料を提出する制度である。

平成23年度、日本弁理士会に「日本版アミカスブリーフ制度の可能性に関する調査・研究及び提言」を諮問事項とするアミカスブリーフ委員会が設置された。当委員会は、日本版アミカスブリーフ制度の可能性について、諸外国におけるアミカスブリーフ制度を研究しつつ、大局の見地からその理念・意義・課題を検討するとともに、これと併行して、実際にアミカスブリーフをトライアルとしてドラフトし、その作成に当たっての現実的な課題をピックアップした。

第2 日本版アミカスブリーフ制度の可能性についての調査・研究

1. 諸外国におけるアミカスブリーフ制度の概要

(1) 米国

i) アミカスブリーフを提出する第三者はアミカスキュリエ (Amicus Curiae: 裁判所の友) と呼ばれ、アミカスキュリエにより提出される意見や資料がアミカスブリーフ (Amicus Brief) と呼ばれる。なお、アミカスブリーフ制度そのものについて、アミカスキュリエということもある。

アミカスキュリエとなり得る者は、事件の当事者以外の第三者であり、弁護士、学者、個人、企業、業界団体、行政機関など、特段の制限はない。具体的には、AIPPLA, FCA, Bar Association of the District of Columbia, BIO, IPO, The United States, Intel,

Houston IP Law Association, ABA などによるアミカスブリーフの提出が多い。

アミカスブリーフは、基本的にはいずれかの当事者を支持する必要があるが、中立的な立場からのいずれも支持しない情報提供も可能な場合がある。

ii) アミカスブリーフに関しては、最高裁規則 (RULES OF THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES) の Rule 37, 連邦控訴手続規則 (FEDERAL CIRCUIT RULES) の Rule 29 及び連邦巡回控訴裁判所規則の Rule 29 等に各根拠規定がある。

最高裁規則は、上告許可・不許可の検討の前や口頭弁論前に両当事者の書面による同意を得てアミカスキュリエがアミカスブリーフを提出することが可能であり、当事者の同意が無い場合であっても、裁判所からの要求・許可があった場合、アミカスキュリエが連邦訴務官や行政機関である場合には提出できる旨を規定する。

連邦巡回控訴裁判所規則は、原則当事者の書面による同意又は裁判所の許可を得ればアミカスキュリエはアミカスブリーフを提出することができ、特定のアミカスキュリエ (連邦政府, 州等) には当事者の同意又は裁判所の許可無しにアミカスブリーフを提出することが可能な旨を規定する。

iii) アミカスブリーフ制度によると、当事者だけでは提出されない専門知識が裁判所に提供されることが期待でき、更に判決によって影響を受ける者に何らかの形で訴訟に参加可能ならしめることができ、ひいては、社会利益を法形成に反映することも可能となる、と評価されている。

特許事件においてアミカスブリーフ制度は活用されており、① CAFC (PANEL) におけるアミカスブリーフ付き判例数 (1989 - 2009) は 117 件 (全体の 5% に相当)、② CAFC (en banc) におけるアミカスブリーフ付き判例数 (1989 - 2009) は 8 件 (全体の 66% に相当) である。また、多数のアミカスブリーフが提出される事件もあり、“In Re Bilski (2008-filed)” では 40 件のアミカスブリーフが提出された。(資料提供：埼玉工業大学専任講師 河井理穂子氏)

(2) 欧州主要国

ドイツ, オランダ, フランスでは、アミカスブリーフ制度は存在しない。

英国では、最高裁判所が事件を取り上げるべきかを

検討する際に、希にアミカスブリーフが利用されることがあるが、確立したアミカスブリーフ制度は存在しない。

イタリアでは、ごく例外的な場合を除いて、アミカスブリーフ制度は採用されていない。

2. 日本版アミカスブリーフ制度の理念及び意義

(1) 理念

日本版アミカスブリーフ制度の可能性を検討するに、諸外国の中で最も充実し且つ実績のある米国のアミカスブリーフ制度を参考にすることは有効と考えられる。しかしながら、制定法主義を採用する日本と判例法主義を採用する米国とでは、法制度等の種々な相違があることから、日本特有の諸事情に適合するアミカスブリーフ制度を検討する必要がある。

そのため、日本において、裁判所, 行政機関, 業界団体など広く一般に受け入れられて実現可能とするためのアミカスブリーフ制度の根本的な在り方 (理念) を明らかにしておくべきと考えられる。当委員会としては、上記諸事情を考慮し、日本版アミカスブリーフ制度の理念について下記のとおり提案する。

『裁判所に対し、その友として、具体的な事件について民意を提供し、もって知的財産権の適正な保護に資することを理念とする。』

(2) 日本版アミカスブリーフ制度の実現による意義

i) 判決に対する社会の納得感の向上

裁判所は、個人や関連団体等から広く生の声を聴くことができ、より社会の実態を踏まえた判断が可能になり、判決に対する社会の納得感が向上する。

ii) 裁判への民意の反映

個人や関連団体等は、裁判所の法解釈等に自己の利益を反映させる機会が得られ、より「開かれた司法」の実現が可能となる。

3. 日本版アミカスブリーフ制度を実現するに際しての理論的な課題

(1) 社会的な理解

日本において、アミカスブリーフ制度が社会に認知されているとはいえない。アミカスブリーフ制度は、産業財産権の保護のあり方についての実社会の要請を司法の場に吹き込む契機となり、日本の裁判制度に大

きな変化をもたらすものであるから、その実現には社会一般の理解を得る必要がある。

(2) 裁判所の理解

法の解釈及び適用は裁判所の専権事項とされており、事件の審理において専門委員や鑑定人の意見を聞く場合もあるとはいえ、裁判所が事件について広く民意を聞く体制はなく、また、裁判官が広く民意を聞く必要性も明らかではない。

事件によっては、広く民意を聞くことが裁判の審理に有意義に働くであろうことは想像できることから、アミカスブリーフ制度の実現にはその意義についての理解を得る必要がある。

なお、当事者系審判の審決取消訴訟については、裁判所から当事者ではない特許庁長官に対し意見を求めること、また、裁判所の許可に基づき特許庁長官から意見を提出することが可能となっている（特許法180条の2）。同制度は、「無効審判の審決取消訴訟の結果は特許庁を拘束し、その法令解釈や運用基準、ひいては、技術開発やその成果の利用に携わる多くの国民に大きな影響を与える可能性がある」との事実を鑑みて導入された制度であるから（発明協会「特許庁編工業所有権法逐条解説[第18版]」第473頁）、判決の国民への影響を考慮し、裁判所が当事者ではない者の意見を聞くことについては既に一定の理解が得られていると言える。

(3) 業界団体等の理解

産業財産権の専門家団体である日本弁理士会が提出するアミカスブリーフは、裁判において、ある程度の影響力を与えるものといえる。このようなアミカスブリーフは、事件の当事者の利害に直接的に影響を与えることはもとより、事件に関与していなくても、産業財産権に係る利害を有する個人や業界団体に多大な影響を与える。

産業財産権に係る利害を有する業界団体等にとって、アミカスブリーフは産業財産権の適正な保護に資するものであること、そしてそのために、自らもアミカスブリーフを提出する機会が得られることの理解を得る必要がある。

(4) 日本弁理士会会員の理解

日本弁理士会会員が一方の当事者の代理人又は補佐人を務める事件において、日本弁理士会が提出するアミカスブリーフが当該当事者に不利な内容である場合もある。このような場合には、会員は、自己が所属す

る団体と代理人を務める当事者との意見が対立する場に置かれてしまう。

日本弁理士会が任意加入団体であれば、会員は脱会することで上記対立の場を回避することはできるが、日本弁理士会は全ての弁理士が加入しなければならない強制加入団体であるから、会員が上記対立の場に置かれてしまう状況を避けられない。

(5) 日本弁理士会の体制整備

裁判の迅速な審理が図られているところ、アミカスブリーフは短期間のうちに客観性のあるものを作成して裁判所に提出する必要がある。アミカスブリーフを提出すべき事件の選別、アミカスブリーフを作成する会員の選定、作成されたアミカスブリーフの内容の確認などの作業を迅速に行なわなければならない。例えば、予め適切な会員を選定して作業を迅速に進める体制の整備が必要となる。

第3 アミカスブリーフトライアル案件

1. 事案の選定及び作成方法

(1) 事案の選定方法

日本版アミカスブリーフ委員会の理念にのっとり、未確定事件に対して、実際にアミカスブリーフを作成し、判決が出る前に意見書を作成する場合の問題点等を経験するためのトライアル案件として、未確定案件（知財高裁に係続中のもの）を1件選定し、それをアミカスブリーフ事案であると仮想し、具体的な意見書を作成することとした。ただし、本意見書を公表するか否かは作成後に検討する予定であったが、本件判決が確定したため公表することとした。

まず、知財高裁に係続中の未確定事件をピックアップする必要があった。現時点では、特許庁電子図書館から、審決及び当該審決が知財高裁に係続中かどうかまでは調べることができるが、当事者系（無効審判の審決取消請求訴訟及び侵害差止等請求訴訟の控訴審）では、両者の提出した準備書面や証拠の入手が困難であり、更に、意見書がいずれか一方の当事者のみを支持する結果となる可能性が高いことから、第1回のトライアル案件は、査定系の審決取消訴訟の中から選定することとした。中でも、第1回としては、主観的なブレが少なく、弁理士としての意見が言い易く、また分野によらず全員で意見交換ができることから、手続違背の案件を選定することとした。

上記観点から、知財高裁に係続中の手続違背を争点

とする審決を抽出し、その中から、事案の重要性を検討した上で、不服 2008 - 21115 の審決に対する訴えについて意見書を作成することとした。

(2) アミカスブリーフの作成方法

審決及び事件の経緯を読み、関連判決を抽出しつつ、種々の参考文献を持ち寄りながら意見交換して、アミカスブリーフを作成した。作成中に、知財高裁の判決が出され(平成 23 年 10 月 4 日)、その後最高裁に上告されずに確定したが、上記トライアル意見書のストーリーはほぼ完成していたので、これを完成させた。

2. 具体的・現実的な課題

アミカスブリーフをトライアルとして実際に作成する過程で現れた具体的・現実的な課題について、種々の観点から述べる。

(1) 事案選定の困難性

i) 中立性の観点から

日本弁理士会の委員会としてアミカスブリーフを作成するにあたり、中立性を保持する観点から、係統中事件の一方の当事者のみを結果として支持する結論となり得る意見書を作成してよいのかという議論が残り、少なくとも当事者系の未確定案件については、未だ十分なコンセンサスは得られていないと考えられる。

査定系の事件についても、中立性の観点から同様の問題が生じる可能性も否定できない。

ii) 理念の不確実性の観点から

いかなる観点から、いかなる事件を選定するかの客観的なルールが策定されていない。一定のルールが必要であろう。

iii) 専門性の観点から

今回は、査定系の手続違背に関する審決に対する取消訴訟であったため、分野を問わず弁理士としての意見交換をやすく、全員で議論でき、また意見の統一もしやすかったが、特定の専門分野に関する事件について、日本弁理士会として客観的かつ統一的な意見を策定するには、案件選定や意見作成グループの制定、更には他の専門委員会等との連携が必要となる場合もある。

(2) 意見書作成上の困難性

i) 資料入手の観点から

審決取消訴訟に関して第三者が入手できる資料は、

基本的に特許庁電子図書館から入手できる審判段階の資料のみであり(訴訟中の資料は、資料内容を閲覧することはできるが、コピーをとることができないという制約がある)、当該訴訟中に当事者が提出した準備書面や証拠等を収集することは困難である。したがって、当事者が訴訟において提出する主張や証拠を勘案しないアミカスブリーフとなる。

ii) 時間的制約の観点から

未確定事件についてアミカスブリーフを提出するには、実際には、審決取消訴訟ないしは侵害訴訟についての控訴が提起されてから、審理が終結するまでに、これを作成する必要がある。上記の事案の選定及び作成グループを選定した上で、実際にアミカスブリーフの作成に着手することを考えると、実際の意見書作成期間は相当に短いものとなると想定され、作成者に大きな労力と責任とを強いることになる。

上記トライアル案件では、月 1 回の委員会会合で、7 月に事案選定、8 月に事案の読み込み並びに関連文書及び判決の検索、9 月にストーリー構築をしたが、ストーリー構築の確認作業時点で 10 月 4 日に判決が出たため、判決前に意見書を完成させることはできなかった。

したがって、実際の意見書作成には、もっとタイトな作成作業と緻密なスケジュール管理とが必要である。

iii) 意見書作成者の観点から

いかなる事案においても、日本弁理士会として統一的な意見を表明するに足る客観性が担保できるアミカスブリーフを作成できるような作成者の確保が重要である。しかも、どのタイミングでいかなる事案が選定されるかは、重要な知財訴訟が提起されたかどうかによるものであって予め決められるものではなく、利害関係者を排除する必要もあることから、上記のような客観性のある意見書を突然の要請に対して短期間で作成するためには、十分な専門的知識をもった多数の意見書作成者の集団を予め用意しておくことが必要である。

また、いかなるチェック機能を働かせるかも含めて、作成された意見書についての責任の所在も明らかにする必要があると考える。

第 4 最後に

日本弁理士会が、裁判所に対して意見を述べる日本

版アミカスブリーフ制度を実現するには、上記したいくつかの問題をクリアしなければならないことが、理論上も、またトライアル案件の作成を通じて明らかとなった。

米国では、アミカスブリーフが、裁判所からの要請によって作成され提出されることがある。本稿で述べた課題が解決されることにより、我国においても、日本版アミカスブリーフ制度を実現することは十分に可

能である。

今後も、日本版アミカスブリーフ制度の可能性について、調査・研究を継続して行なう必要があり、外部との意見交換も行なって、上記課題を解決するための具体的な方策や更なる課題を探る必要がある。

*当委員会がトライアルとして作成したアミカスブリーフをここに公開する。

不服 2008-21115 審決に対する 訴えについての意見書

(平成 22 年 (行ケ) 10298 号 ; トライアル案件)

アミカスブリーフ委員会

要 約

本件審決は、審判請求時にした補正に係る発明が、審尋において初めて引用された公知文献を副引用例として進歩性を欠如する、との独立特許要件を欠くことを理由として当該補正を却下し、その上で審判請求は成り立たないとするものである。特許法上は、このような審決をすることが直ちに違法となるものではない。しかしながら、審尋において引用された公知文献は、拒絶査定理由となった引用例を実質的に差し替えるものであって、審判請求人にとって不意打ちと言えるものであった。審尋は、審判請求人に補正の機会を与えるものではないし、出願人の防御権を保障するものでもない。

当委員会は、本件審判の審理手続にはこの点において重大な手続違背があり、審判請求人がその手続上、極めて重大な不利益を被ることになることから看過することができないと考え、本件審決に対する訴えについて、これを審理する知的財産高等裁判所に対し、引用例を実質的に差し替えるような不意打ちとなるような場合には、当該審決に新たな拒絶理由を通知すべきであることを看過した重大な違法があることを要旨とする意見を具申すべく、本意見書を作成したものである⁽¹⁾。

1. 本件事案の概要

本件事案は、特許庁が不服 2008-21115 号事件について平成 22 年 5 月 10 日にした審決（以下「本件審決」という。）の取消を求める訴訟であり、本件審決に対する訴え（平成 22 年（行ケ）第 10298 号）が提起されるまでの主たる手続の経緯は下記のとおりである。

(1) 本件審決取消訴訟提起までの手続の経緯

- 平成14年 6月12日 国際出願
(特願 2003-536518)
(優先権主張日平成 13 年 10 月 18 日)
- 平成15年 4月24日 国際公開 (WO03/33803)

- 平成16年 6月14日 特許協力条約第 34 条補正の翻訳文提出
- 平成17年 2月24日 国内公表
(特表 2005-505393)
- 平成19年10月23日 拒絶理由通知 (刊行物 1, 2 に基づく進歩性欠如)
- 平成20年 4月21日 意見書提出
- 平成20年 5月15日 拒絶査定
- 平成20年 8月18日 拒絶査定不服審判請求 (不服 2008-21115)
- 平成20年 9月 8日 手続補正書提出 (本件補正)

- ・平成21年10月20日 審尋（拒絶理由とは異なる新たな刊行物を引用）
- ・平成22年 4月 9日 回答書提出
- ・平成22年 5月10日 審決（本件補正を却下。審判の請求は成り立たない。）
- ・平成22年 9月16日 審決取消訴訟（平成 22 年（行ケ）第 10298 号）

（2） 本件審決の内容

（2-1） 審決の結論

本件審判の請求は、成り立たない。

（2-2） 審決の理由の骨子

本件補正（事案に鑑み、本件補正の内容は省略する。）は、平成 18 年法律第 55 号改正前附則第 3 条 1 項によりなお従前の例とされる改正前特許法（以下「改正前特許法」という。）17 条の 2 第 4 項 2 号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。

本件補正後の請求項 1 に係る発明（以下「本件補正発明」という。）について、改正前同法 17 条の 2 第 5 項において準用する同法 126 条 5 項の規定（いわゆる「独立特許要件」）に適合するかを検討すると、本件補正発明は、刊行物 1 発明、刊行物 2 発明及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同法 29 条 2 項の規定により、出願の際独立して特許を受けることができない（事案に鑑み、本件補正発明と刊行物 1 発明との一致点及び相違点 1、2 の認定、並びに相違点 1、2 についての判断は省略する。）。

- ・刊行物 1（特開昭 59-171588 号公報）
- ・刊行物 2 {実願昭 61-179182（実開昭 63-85495）マイクロフィルム}
- ・特開昭 53-25072 号公報等（以下、「周知技術 1」という）
- ・特開平 5-234911 号公報（以下、「周知技術 2」という）

[当委員会注：刊行物 1 及び周知技術 1 は、原査定の拒絶理由にて引用されていたが、刊行物 2 及び周知技術 2 は、審尋にて新たに提示されたものである。]

2. 当委員会の意見

（1） 問題の所在

本件事案において、本件審決は、本件補正が改正前同法 17 条の 2 第 4 項 2 号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当することを認めており、原告（審判請求人）もその点については争わない。

本件審決は、拒絶査定時に引用された刊行物 1 に加え、新たに刊行物 2 を公知文献として引用し（審尋において初めて引用）、その上で本件補正発明が刊行物 1、刊行物 2 及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから（同法 29 条 2 項）、いわゆる独立特許要件を満たさないとして、本件補正を却下した上で、本件補正前の本願発明について拒絶査定に示す理由と同じ理由により特許を受けることができないとして、拒絶審決を行ったものである。

現在、特許庁審判手続の運用として、前置審査において審査官が拒絶査定を維持すべきと判断した場合、同法 134 条 4 項に基づき、原則全件に対して審尋を行っている。しかし、審尋は拒絶理由通知ではないので、審判請求人は、審尋に対する意見を回答書により述べることはできるが、補正の機会が与えられるものではない。本件審決も、請求人が回答書において補正案を示したことに対し、「補正案には法的根拠はない。」と説示している。

審尋の結果、審判請求時の補正に係る発明が独立特許要件を満たさないと判断された場合には、同法 159 条 1 項で読み替えて準用する同法 53 条 1 項の規定により、拒絶理由を通知することなく当該補正を却下することは、特許法上は認められている処分である。

しかしながら、同法 159 条 1 項及び同法 53 条 1 項が制定された趣旨、更に、本件事案における上記事実を勘案すると、本件審決は、いかに法律上認められている処分に基づくとはいえ、明らかに出願人の防御権を奪うものであり、違法であると考ええる。

以下、この点について検討する。

（2） 本件審理手続による実務上の影響

特許出願前にあらゆる公知文献を調査して新規性及び進歩性を充足する特許請求の範囲を起案することは、事実上困難である。加えて、本件事案のように、審判手続において、本件発明とは異なる技術分野の公知文献（審尋で初めて引用された刊行物 2）に基づいて進歩性がないと判断されることを、本件特許出願前

に予測することはきわめて困難である。

審査において、新規性又は進歩性を欠くとの拒絶理由が発見された場合、出願人には拒絶理由通知書が発せられ、補正の機会が与えられる（同法 50 条）。これは、必要に応じて特許請求の範囲を減縮して公知文献との相違を明確にし、拒絶理由に挙げられた瑕疵を治癒する機会を出願人に与えるためである。

これに対して特許庁が新たな公知文献を引用したにもかかわらず、出願人（審判請求人）に対して補正の機会を与えないと、意見書のみで対応できる場合以外は、特許請求の範囲を減縮することによって瑕疵を治癒することができない。反論の機会が限られてしまうのである。

したがって、特許庁が新しい公知文献を挙げて拒絶する場合は、出願人に常に補正の機会を与えるのが原則といえよう。

（3） 特許法 159 条 1 項及び 2 項の立法趣旨

以下、同法 159 条 1 項及び 2 項の立法趣旨を、工業所有権法逐条解説〔第 18 版〕（以下単に「逐条解説」と称する）の記載に基づいて説明する。

（3-1） 特許法 159 条 1 項（併せて同法 53 条）の趣旨について

同法 159 条 1 項は、同法 53 条（補正の却下）の規定を拒絶査定不服審判に準用する規定であり、読み替えにおいて、補正の却下の対象として同法 17 条の 2 第 1 項 4 号の「拒絶査定不服審判請求時の補正」を加えるとともに、『ただし、審査段階でなされた第二回目以降の拒絶理由通知に対する補正等を審査官が却下すること（同法 53 条 1 項）としたのは、審査処理の促進の観点からであり、審査段階で一旦看過された補正をその後の手続である審判において応答の機会を与えずに却下することは、当該補正が適法であることを前提に審判手続を行っている請求人（出願人）にとって酷であるため、審判における却下の対象となる補正から除外するよう読み替えを行った』ものである（逐条解説 430 頁 5～11 行参照）。

すなわち、同法 53 条（補正の却下）の規定は、審査段階における第二回目以降の拒絶理由通知に対する補正等の却下を、審査処理の促進の観点からそれを認めたものであり、また、当該決定に対しては不服を申し立てることはできないが（同法 53 条 3 項）、『しかしなが

ら、全く不服を申し立てることができないという趣旨ではなく、別ルートによる不服の申立が認められる。すなわち、補正が却下されれば特許出願は補正前の状態に戻るわけであり、その補正前の特許出願の多くは元々拒絶理由を含んでいるものであるから、その補正が却下された後の特許出願については拒絶査定がなされるはずであり、その拒絶査定については審判を請求することができるので、補正却下の決定に対する不服は、平成 5 年の一部改正前の同法 54 条 3 項ただし書と同様に拒絶査定不服審判（同法 121 条 1 項）において、拒絶査定の可否と併せて補正却下決定の可否を争うことができることを規定した』というものである（逐条解説 196 頁 17 行～197 頁 3 行参照）。

したがって、同法 53 条による補正の却下は、審査の促進の観点から、審査段階における第二回目以降の拒絶理由に対する補正を却下し、不服申し立てできないこととしたものの、その一方で、その後の拒絶査定不服審判において事実上その処分に対して不服申し立てができることを前提としたものであり、また、審査段階において補正が却下されたとしても、拒絶査定不服審判の請求時において、再度「補正の機会」が与えられることは、同法 17 条の 2 第 1 項 4 号の規定からも明らかである。

他方、同法 159 条 1 項の上記読み替え規定においては、出願人の応答の機会を与えずに却下することが妥当でないと解される拒絶査定不服審判請求前にした補正については、同法 53 条の立法趣旨が「審査処理の促進の観点」であることに鑑み、出願人の防御権を優先して、それを適用除外としているものである。

（3-2） 特許法 159 条 2 項（併せて同法 50 条本文及びただし書）の趣旨について

同法 159 条 2 項は、同法 50 条（拒絶理由の通知）及び同法 50 条の 2 の規定を拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する規定であり、審査段階における拒絶理由と異なる拒絶理由を発見した場合には、審判においても、同法 50 条によって拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならないというものであり、出願人の防御権を保障する規定である。

ここで、同法 159 条 2 項は、同法 50 条の準用に際して、同法 50 条ただし書の規定を読み替えて準用して

いる。

「同法 50 条ただし書」のそもそもの趣旨は、『平成 5 年の一部改正において、第 2 回目以降の拒絶理由通知に対する補正が、新規事項を追加する等、補正の要件を満たさないものである場合には、49 条 1 号に該当し、拒絶理由通知の対象となるとともに、53 条 1 項の補正却下の対象ともなりうることから、本条ただし書の規定を設け、53 条 1 項の規定が優先して適用されることとし、再度拒絶理由を通知することにより、審査が繰り返されることを回避することとした』（逐条解説 190 頁 6～9 行参照）というものである。

すなわち、同法 50 条ただし書は、「審査処理の促進」の観点から設けた同法 53 条の規定を実効あらしめるために設けたものであり、「審査の繰り返し回避」がその規定の趣旨である。

同法 159 条 2 項において同法 50 条ただし書を準用した趣旨についても、逐条解説では、『第 2 回目以降の拒絶理由通知に対する補正（同法 17 条の 2 第 1 項 3 号）及び拒絶査定不服審判時の補正（同法 17 条の 2 第 1 項 4 号）が新規事項を追加するものである場合には、前項で準用する同法 53 条の補正却下の規定を優先して適用する旨の読替えを行う』と説明され、更に、上記の出願人の防御権を優先すべきと考えられる「拒絶査定不服審判請求前になされた補正」に関しては、50 条ただし書の読替え規定においても、きちんと手当てしており、『審査段階でなされた補正は審判における補正却下の対象とはしない（50 条ただし書が適用されないため、同条本文に基づき拒絶理由を通知する）旨を規定した』（逐条解説 430 頁左から 3 行～431 頁 2 行参照）ものと説明されている。

ただし、ここで留意すべきは、同法 50 条ただし書の趣旨説明（審査段階）においては、補正却下の対象として、「新規事項を追加する等、補正の要件を満たさないものである場合」と記載しているのに対し、審判段階における上記同法 50 条ただし書きの準用の趣旨を説明する場合には、補正却下の対象として、「新規事項を追加するものである場合には」と説明されている点である。すなわち、逐条解説の上記趣旨説明からも、補正却下の対象として、独立特許要件違反、特に、審判段階において新たな拒絶理由を発見した場合のような場合にまで、審査段階において規定した上記同法 53 条の補正却下が優先して適用されるべきとする趣旨は、全く読み取れないことは明らかであると考ええる。

（3-3） 審判手続での準用に際して

以上述べてきたとおり、同法 50 条ただし書は、同法 50 条本文の「出願人の防御権」という原則に対する例外として、審査段階において、第 2 回目以降の拒絶理由通知に対する補正が、補正の要件を満たさないものである場合に、拒絶理由通知の対象となるとともに、補正却下の対象ともなることから、同法 53 条 1 項の規定が優先して適用されることとし、同法 53 条の規定の趣旨（審査処理の促進、審査の繰り返し回避）を実効あらしめるとともに、一方で、当該処分に対して不服がある場合には出願人は、拒絶査定不服審判請求時に不服を申し立てるか、あるいは、再度の補正を行うことができるという前提の下に、設けられたものである。

したがって、これらの条文を審判手続に準用するに際しては、条文（同法 159 条第 2 項により読み替えて準用する同法 50 条ただし書）を単に機械的に一般適用して、独立特許要件の判断にあたり、常に、新たな刊行物を引用して補正を却下することが正当化されるとの運用を行うのではなく、これらの各条文の趣旨を踏まえた上で、すなわち、「出願人の防御権」という大原則の下に設けられた「審査・審判処理の促進」という観点から、立法趣旨に沿って適用していくべきものとする。

（4） 拒絶査定不服審判の立法趣旨

同法 121 条に規定の拒絶査定不服審判は、続審ではあるが、審理の対象は拒絶査定の当否ではなく、特許出願に対し、これに特許を付与すべきかどうかという点である（株式会社青林書院「新・注解特許法」（下巻）1992 頁，2011 年 4 月 26 日初版）。ゆえに同法 17 条の 2 第 1 項第 4 号により審判請求時の補正も認められている。

審判請求人は、補正後の特許出願に対して、特許付与すべきか否かの審理を求めているのにもかかわらず、特許庁は新たな拒絶理由を発見し、それに対する防御の機会も与えずに、審理を求めている補正前の出願に対し結論を出すというのは、同法 121 条の立法趣旨それ自体に反するといえよう。

したがって、同法 121 条の立法趣旨からしても、審判段階で新たな引用例を挙げる場合は、出願人に対して拒絶理由通知を発するべきというのが、そもそもの原則であると考ええる。

(5) 職権主義のあるべき運用

審判手続においては、職権主義が採用されている。これは、例えば同法 150 条 1 項及び同法 153 条 1 項に明文の規定がある。

同法 153 条 2 項は、職権で審理した結果について当事者に通知することを規定しており、これによって当事者は自己に不利な材料が知らない間に審判官の手元に集められ、なんら弁明の機会を与えられないうちに審判官の心証形成の基礎となるという不利から救われることを保障している。職権で証拠調をした場合にも、同じ趣旨の規定がある（同法 150 条 5 項）。さらに、特許無効審判においても、同法 153 条 2 項の職権で審理した場合は、指定期間（意見書提出期間）内に訂正請求することを認めている（同法 134 条の 2 第 1 項）。

当事者に弁明の機会を与えなかったり、クレームを減縮する等の補正を認めないと、審判請求人の手続上の利益が守られず、本来保護されるべきであった発明について特許権が付与されないという致命的な問題がある。

このことから、審判便覧の「36-01 職権主義と職権調査事例」には「拒絶査定不服審判…にあつては、拒絶理由を通知して、意見を提出する機会を与えなければならない（特 § 159 ②…）」（5 頁下から 6～4 行）と記載されており、これは、職権探知主義が採られる審判手続において、新たな拒絶理由を発見した場合には、審判請求人に、同法 159 条 2 項で準用する同法 50 条に基づいて拒絶理由を通知する必要があることを規定したものである。

審判官は、職権主義に基づいて、新たな引用例を採用するのであれば、職権主義に従って、拒絶理由を通知する必要がある。

審判官が、審判請求人に拒絶理由を通知せずに審決をすることは、特許法が定め、かつ審判便覧にも具現化された職権主義を逸脱することになるといえよう。

(6) 本件事案について

本件事案において、上記 2. で述べたとおり、刊行物 2 は、審尋において初めて引用され、かつ、本件補正発明の進歩性を否定するための新たな論理づけのために用いられた公知文献であること、すなわち、本件補正発明について独立特許要件を満たさないと判断された拒絶理由は、審判段階で発見された、拒絶査定に

示す理由とは異なる「新たな拒絶理由」であることは明白である。すなわち、本来ならば、同法 159 条 2 項で準用する「同法 50 条本文」の規定が適用されて、拒絶理由通知が発せられるべきものである。

これに対して、本件審決では、審尋に対して回答書が提出されており、それには補正案が提示されているにもかかわらず、同法 159 条 2 項により読み替えて準用する同法 50 条ただし書の規定を根拠に、独立特許要件の判断にあたり、新たな刊行物を引用することに違法性はないとし、さらに、補正案に法的根拠はないと説示しており、新たに提示した拒絶理由に対して、出願人の防御権について何ら法的手当てを行っていない。審判手続において、上記刊行物 2 を提示して拒絶理由を示した審尋に対して、回答書を提出させてはいるが、そこで提示した補正案について法的根拠がないというだけで、新たな拒絶理由を通知することなく、審理を終結するのであれば、出願人の防御権を保障したことにはならないことは明らかである。

また審判において「拒絶審決」が出されてしまえば、あとは審決取消訴訟で争うしかなく、この場合には、もはや補正の機会を与えていないのであるから、その点で、審査段階において同法 50 条ただし書の規定を認めた一つの趣旨（審判での意見及び補正の機会の保障）が、審判段階での適用にあたっては完全に没却されていることは明らかである。すなわち、審判段階での同法 50 条ただし書の適用にあたっては、前記同法 53 条（補正却下）の立法趣旨のうち、「審判処理の促進・審判審理の繰り返しの回避」のみが残ることとなり、したがって、当然に、審判段階における同法 50 条ただし書の適用は慎重であるべきと考える。

加えて、本件事案においては、本件補正がいわゆる「特許請求の範囲の限定的減縮」を目的とするものである（新規事項を追加する補正ではない）ことについては、審判官も認めていることであり、そうであれば、出願人の防御権を阻害してまで審判処理の促進を優先すべき理由も見当たらない。

一方、同法 159 条 2 項で準用する同法 50 条ただし書は、同法 50 条本文において「拒絶の理由を通知し、…意見書を提出する機会を与えなければならない」との規定に対して、「ただし、…の規定により却下の決定をするときは、この限りでない」と規定するものであり、その法解釈は難しいところであるが、添付の参考判決 1 においても、当該補正却下処分が妥当なものと

認められないときには、同法 50 条本文にのっとり、拒絶理由通知をすべきとの判断を読み取ることができることから、同法 50 条ただし書の規定は、補正却下の要件に該当する場合には、すべからく補正却下しなければならない（拒絶理由通知を発してはいけない）ことを定めた規定であると解釈することはできないと考える。新たに発見された引用文献に基づいて、審判官が、拒絶理由通知を発することは何ら違法ではなく、特許庁においても、そのように解釈していると思われる（別冊パテント No.6, 「特許拒絶査定不服審判運用上の問題点 - 審判請求時の補正の補正却下について -」梅田幸秀著, 第 60 頁下から 11 行参照）。

そうであれば、本件事案のごとく、査定理由と異なる理由により本件補正発明を拒絶する（したがって、独立特許要件がない）と判断する場合には、同法 50 条本文の趣旨、すなわち、出願人の防御権の観点にのっとり、同法 50 条ただし書の適用に優先して、同法 50 条本文を適用し、新たな拒絶理由を通知すべきであり、かかる手続を経ずにした本件審決は、出願人に当然認められるべき防御権を奪うものとして、手続違背として取消されるべきと考える。

同法 159 条 1 項及び 2 項の立法趣旨を勘案すれば、出願人の防御権を犠牲にしてまでも、同法 50 条ただし書における「審判処理の促進・審判審理の繰り返し回避」の趣旨を全うすべきとの結論には法的妥当性はなく、また、本件審決が手続違背であると判示しても、これまでになされたいずれの判決の結論とも何ら矛盾しないことは、添付の参考判決の考察において述べるとおりである。

この点に関し、特許庁審判便覧 61-05.4 「平成 5 年改正法（平 6.1.1 施行）が適用される特許出願の拒絶査定不服審判の審理フローの一例」の「事例 3 審判請求時に補正を行う場合」において、「独立特許要件満たすか」→NO→「補正却下」のように規定されている。しかし、この審判便覧自体が「審理フローの一例」を規定するものであるところ、上記のように、同法 50 条本文の「…この限りではない。」は「拒絶理由を通知してはならない。」というのではなく、審判において審判官が拒絶理由を通知することに何ら違法性はないものである。そして、仮にそうしたのであれば、出願人は新たな拒絶理由を回避するための補正をし、また分割出願を行うこともでき、出願人の防御権は十分に保障されるものとする。

このように、審判において拒絶理由が通知されることにより出願人が享受する利益と、通知されないことにより出願人が被る不利益とを比較考量すると、特許庁の内規である審判便覧の決定づけるものが、結果において余りに不平等であり、衡平性を欠くことは明らかである。

なお、上記審判便覧は、「審理フローの一例」を規定するものとされているが、同便覧の審理フローに取り上げられていることで、これが一人歩きし、審判官により、形式的・画一的な運用がなされているという場合があることも指摘したい。

3. 参考判決についての考察

本件事案に類似する参考判決についての考察を添付する。

添付する参考判決の考察のとおり、過去の判決においては結論が一致しているわけではない。それぞれの事件は事案が異なり、また当事者の主張も異なるものであるから、それぞれ止むを得ない理由もあったと推察する。

しかし、本事案の本質からすると、本意見書で述べたとおり、特許庁による手続違背は看過することはできない。

特許庁は、審判段階で新たな引例を用いる場合や、先行する拒絶理由で引用された主副引用例を実質的に差し替えるものとなるなど、審判請求人の手続保障を奪う場合、すなわち、本来同法 50 条の趣旨にのっとり拒絶理由を通知すべきと解される場合においては、出願人に対して拒絶理由通知を通知して、意見書及び手続補正書提出の機会を与えるべきである。

4. 結論

以上のとおり、本件審決は、出願人に当然認められるべき防御権を阻害する手続違背があり、審決の結論に影響を与える重大な違法があるとして取消されるべきと考える。

[参考判決]

1. 審判請求時の補正が却下された拒絶審決に対して手続違背が争点となった判決

本件事案で問題となっている補正却下処分については、本件審決で述べられているとおり、審判請求時に提出した手続補正書により補正された発明が、特許法

17条の2第5項で準用する同法126条5項の規定に適合しない、すなわち、いわゆる「独立特許要件」を満たさないと判断された場合には、当該補正を同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下することは、特許法上、認められている処分である。

上記のように審判請求時の補正が補正却下された上で判断された拒絶審決に対して、それが手続違背であるとして争われた審決取消訴訟として、下記の7件を挙げることができる（判決言渡日順に列挙する）。なお、紙面の都合上、各判決の説明は割愛する。

	事件番号	判決言渡日		結論	
判決1	平成18年（行ケ）第10281号	平成19年4月26日	第4部	審決取消	
判決2	平成19年（行ケ）第10026号	平成19年9月11日	第2部	請求棄却	※
判決3	平成19年（行ケ）第10056号	平成19年10月31日	第1部	請求棄却	※
判決4	平成19年（行ケ）第10074号	平成20年3月26日	第4部	審決取消	
判決5	平成19年（行ケ）第10322号	平成20年11月20日	第1部	請求棄却	
判決6	平成22年（行ケ）第10174号	平成23年2月28日	第3部	審決取消	
判決7	平成22年（行ケ）第10358号	平成23年9月7日	第3部	請求棄却	

（※）判決2及び3については、審決において、査定理由と異なる理由により補正発明を拒絶する必要がなく、査定理由で拒絶できる場合には、新たな拒絶理由を審決書に記載することなく、そのみで審決すべきであると考え、もし、新たな拒絶理由を補填しなければ拒絶審決とすることができないと考えるのであれば、新たな拒絶理由を通知すべきであった案件であると考え。

2. 「出願人の防御権」及び「審判処理の促進」の観点からみた関連判決の分析

（2-1） 審決取消判決（判決1, 4, 6）について

ア. 判決1は、周知事項を示すものとして新たな文献を提示し、主引例及び当該周知事項から補正後の発明が進歩性なしとして補正却下し、拒絶した審決に対して、被告（特許庁）は、補正却下適用（特許法159条1項）の適法性を争った形跡がなく、「周知事項の提示は新たな拒絶理由を構成しない」とのみ反論しており、かかる特許庁の反論に対して、裁判所は、当該文献を「容易想到性を是認する判断の引用例として用いている」のであるから、拒絶理由をした理由と異なる理由に基づいてされた措置が原告の防御の機会を与えなかったとして違法であるとした取消理由には理由があるとしたものである。

被告（特許庁）が、補正却下の適法性（同法50条ただし書の優先適用）を争っていないことから、上記のとおり審決取消がなされた可能性が高いが、この判決1は、補正却下（同法53条）に相当する事案であっても、新たな拒絶理由に相当する独立特許要件違反を理由とする補正却下は、原告の防御権を奪うものであり、適法でないとする以上、同法50条本文にのっとり、拒絶理由を通知すべき（同法50条）であったと読み取ることが

でき、そうであれば、少なくとも、条文上補正却下に該当する事案であっても、補正却下をしなければならぬ（拒絶理由通知をしてはならない）ということではなく、「拒絶理由を通知してもよい」ことを示すものとする。

イ. 判決4は、補正されていない請求項について、独立特許要件がないと判断されたことに基づく審決であったため、今回の事案とは直接関係しないものとする。

ウ. 判決6は、補正後の発明について、拒絶査定とは異なる拒絶理由に基づき、独立特許要件がないとして補正却下したのではなく、当該新たな拒絶理由を理由として拒絶審決を行ったものであり、かかる審決は原告に意見を提出する機会を与えるべきであったとして、同法159条2項で準用する同法50条本文に違反するとして審決が取消されたものである。

この判決は、審判手続において補正却下されていないことから、本事案とは異なるものであるが、もし、審判官が補正却下をしていれば、同法159条で準用する同法50条本文ではなく、同法50条ただし書適用の問題となり、意見を提出する機会を与えることなく、補正却下したのであれば適法であるという判断となるのであれば、出願人（審判請求人）としては同一の手続をしているに

もかかわらず、特許庁の処分の方針によっても、判断が異なることとなり、出願人にとって公平でないことは明白である。

エ. 上記のとおり、判決1, 4, 6はいずれも本件事案と直接関係するわけではないが、審判請求時に補正された発明が、拒絶査定と異なる拒絶理由によって拒絶理由を有する事案のときに、審決を取り消した判決である。しかしながら、判決1のように、審決取消訴訟において被告（特許庁）が同法159条1項適用の適法性を争ったかどうか、あるいは、判決6のように、被告が審判手続において補正却下処分を行ったかどうかという、いわば行政庁の処分の方針によって同法159条2項の適用の是非を争点にすることができる（反対に、一旦それを同法159条1項の規定に基づき補正却下し、それについて被告がその正当性を主張さえすれば、その適用の是非は争点になり得ない）というのは、公平性の観点からも、出願人にとって到底納得できるものではない。

むしろ本質的な観点から、審判請求時に補正された発明が、拒絶査定と異なる拒絶理由によって拒絶理由を有する場合には、出願人の防御権という観点から、補正却下を優先するのではなく、拒絶理由を通知すべきとする方が、上記立法趣旨からも妥当であると考える。上記判決の結論とも何ら矛盾するものではない。

(2-2) 請求棄却判決（判決2, 3, 5, 7）について

ア. 判決2は、「明文上、原告に対して改めて拒絶理由を通知する必要はないと解される」点を指摘し、「立法論としてはともかく」、「特許庁（審判官）が刊行物5の存在を明示的に提示しなかったことが著しく手続の公正を害したまでとはいえない」として、請求棄却したものであるが、この事案は、「A及び／又はB」という表現を含む請求項であるところ、Bについてのみ新たな公知文献（刊行物5）を補強的に引用して進歩性を否定した事例であり、Aについては審査段階で通知されていた引用文献から進歩性を否定できる（すなわち、結論において誤りはない）ことから、「著しく手続の公平を害したまでとはいえない」と判断されたものと解され、この判決においても、「手続の公平」という観点を見た上で、請求棄却している

（条文を機械的に当てはめて棄却しているわけではない）ことが読み取れる。

イ. 判決3も、「補正却下するに当たり、却下の理由を事前に通知することが必要であるとの規定はない」として、審決に違法性はないとしているが、原告が主張する審決において示された新たな拒絶理由（特許法29条1項柱書の「発明該当性」）については、当該判決では「発明該当性あり」としており、拒絶査定に示された拒絶理由で拒絶審決が維持できると判断したものであり、その意味で、結論としては、出願人の防御権が優先されるべき事案とは判断されなかった可能性が高いと考える。

ウ. 判決5は、原告（審判請求人）が、「補正却下については同法159条2項における読替規定により違法とまではいえないかもしれない」と当該規定の適法性について認めており、その上で、「補正前発明」について新たな拒絶理由により拒絶審決がなされたと主張するものであり、これは同法159条2項で準用する「同法50条本文」の適用の適否について判断を求めるものであり、本事案の争点とは直接的には関係しないものとする。

なお、判決5は、「審決における理由付けが拒絶査定またはそれに先立って拒絶理由通知と異なる箇所があっても、当該事項につき、出願人において意見書の提出及び補正の機会が与えられていたといえるなど、出願人に実質的な不利益が生じないと認めることができる場合には、審判手続が違法となるものではないと解される」として、同法50条本文における出願人の防御権について一定の見解を示している。

エ. 判決7は、同法50条ただし書の規定によれば、拒絶査定不服審判請求時の補正について、同法53条1項の補正却下の決定を行う際には、拒絶理由通知を行う必要はない旨規定されているという特許法上の規定を指摘するとともに、原告は、引用例2（新たな引例として原告が主張したもの）について、早期審査に関する事情説明書及び上申書において意見を述べている点を挙げ、審判手続に手続違背があったとはいえないと結論づけている。

この判決も、条文を機械的に適用するのではなく、本件事案においては、「意見を述べる機会が

あった」点を指摘し、出願人の防御権についても検討した上で、同法 50 条ただし書の適用を認めたものとする。

オ. 上記のとおり、判決 2, 3, 5, 7 は審決に手続違背はないとして請求棄却するものではあるが、いずれも条文をそのまま機械的に当てはめるのではなく、「出願人の防御権」の観点を事案ごとにそれぞれ検討・判断した上で、各事案においては、出願人の防御権が害されたとまではいえないという判断の下、同法 50 条ただし書の適用を認めたものと解される。

注

(1) 本件審決に対する訴えは、知的財産高等裁判所において平成 22 年（行ケ）第 10298 号として審理され、その判決は平成 23 年 10 月 4 日に言い渡され、かつ確定しているが、本意見

書は、当委員会が裁判所に対する意見具申のトライアル案件として本件判決前に準備していたものであり、本件判決前に裁判所に提出されることを前提としていたものであって、本件確定判決を基礎資料としてこれを評釈するものでもない。また、本件審決による、審判請求時にした補正に係る独立特許要件としての進歩性の判断については、当該進歩性の判断の違法性を検討するまでもなく、本件審決には当該補正却下の手続について重大な違法であると考えられるため、本意見書では本件審決がした進歩性の判断については言及していない。

本意見書の作成にあたって当委員会が基礎とした資料は、本件審決、特許公報、引用刊行物などの公開資料のみであり、知財高判平成 22 年（行ケ）第 10298 号において当事者が提出した準備書面・証拠は、当委員会では入手しておらず基礎資料とはしていない。

なお、本意見書を作成した当委員会の委員は、本件事件との間に何らの利害関係もないことはいうまでもない。

(原稿受領 2012. 2. 15)

日本弁理士会の
『特許等出願援助制度』をご活用ください

～優れた発明・考案・意匠の創作を応援します～

JCAA
Information

特許出願等援助制度とは？

有用な発明や考案、意匠の創作が、経済的な事情によって世の中に活用されることなく埋もれてしまうことがないように、日本弁理士会が必要とされる費用の全部又は一部を負担する制度です。

援助対象者は？

発明者や教育機関、中小企業等が対象です。

援助の費用は？

必要となる、弁理士の報酬、費用及び特許庁の手数料の合計を超えない範囲で負担します。

援助の条件は？

日本弁理士会が審査を行い援助の可否を決定します。(※詳細は右の「利用の流れ」)

利用の流れ

申請

↓

審査

↓

審査結果の通知

↓

援助が決定したら
弁理士の設定

↓

契約

↓

援助の開始

特許出願等援助制度の詳細、申請書様式のダウンロードは日本弁理士会のホームページで