

最高裁平成29年3月24日判決（マキサカルシトール事件） の射程距離等 ～圧流体シリンダ仮想事例への当てはめ～

知的財産事例研究会
担当 弁護士 小松 陽一郎

第1 仮想事例¹

1 本件実用新案²

(1) 原告は、考案の名称を「圧流体シリンダ³」とする、次の実用新案権（以下「本件実用新案」といい、その「実用新案登録請求の範囲」の請求項1記載の考案を「本件考案」という。）を有しており、本件考案を構成要件に分説すれば、次の通りである。

（注：本件考案の技術的内容を後出の図面と照合して理解しやすくするため、符号を付しておく。）

A バレル（1A）の側壁(9)に軸方向にスリット(4)を有し、該スリット(4)よりバレル（1A）内の遊動ピストン(2)に連設されたドライバー(3)の先端が突出し、スリット(4)はスチールバンド(5,6)にて密封されるようになっていく所謂ロッドレスシリンダにおいて、

B バレル（1A）のスリット(4)を挟んだ両側の側壁(9)の一方のみには、その一方の側壁(9)から下方に延びる側壁の下方部にベース(11)を一体に突設し、そのベース(11)の上にピストン(2)の軸芯と平行な棒状の案内レール(10)を一体に突設し、

C その案内レール(10)には、前記スリット(4)の幅方向の両外側に前記軸芯と平行な案内面(12,16)を夫々備え、

D これらの案内面（12,16）に案内される案内面（12,16）を有する案内子(13)を前記ドライバ

1 本稿は、平成29年12月14日開催の第12回「知的財産権法研究会と日本知的財産協会との最近判決例合同研究会」において、出願時同効材に関する名古屋高裁平成17年4月27日判決（圧流体シリンダ事件）裁判所HPの内容及び権利対象の実公平4-52482を適宜加工した仮想事例をもとにして、文言侵害の有無、最高裁平成29年3月24日判決（マキサカルシトール事件）裁判所HPにおいて示された均等論の第5要件に関する規範の当てはめ等を検討課題としたものである（なお、課題4は別の問題である）。本研究会では、弁護士及び企業の知財担当者らが原告側・被告側のチームに分かれて議論する手法がとられており、本研究会での議論も若干紹介する。なお、均等論の第1要件については、時間の関係で特に設例はしなかった。

2 実公平4-52482は、その後訂正がなされているので、名古屋高裁判決に従った。

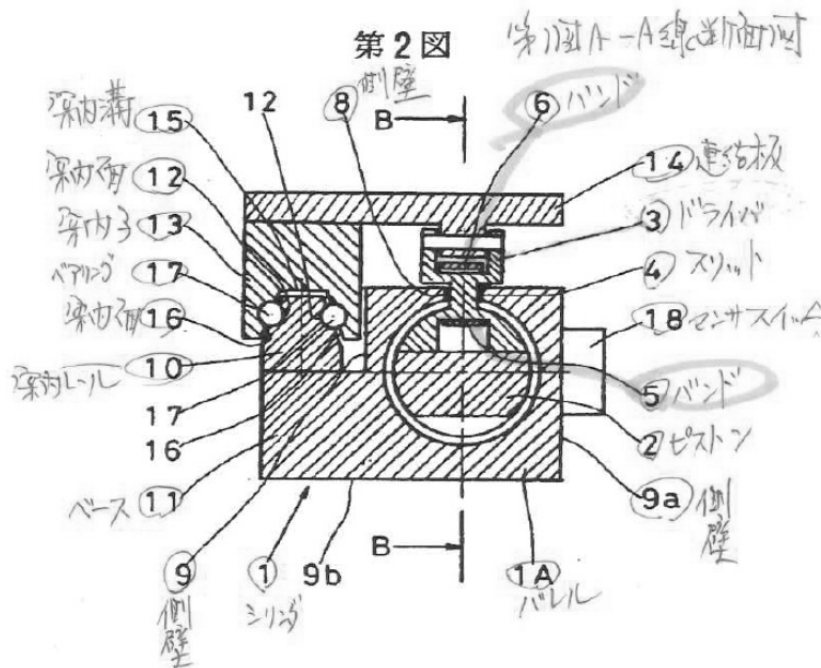
3 シリンダにはピストンロッドを使用したものと、スペースをほぼ半分にするスリット式のロッドレスのものがあるようである。

一(3)に設けたことを特徴とする圧流体シリンダ。

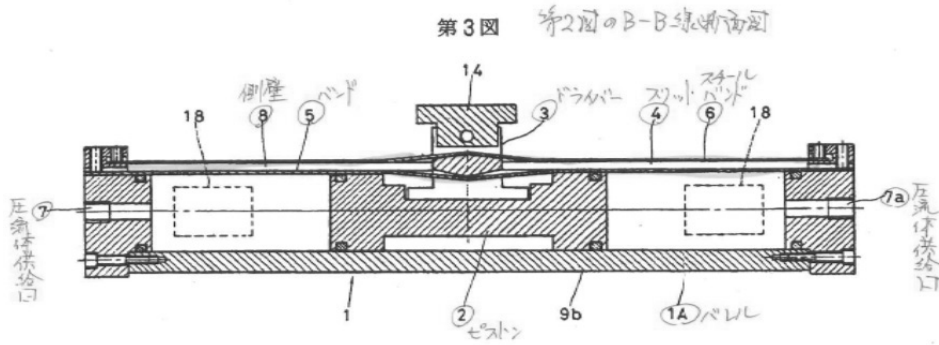
(2) 本件考案の作用効果⁴

本件考案の作用効果は次の通りである。

- ① バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみには、その一方の側壁から下方に延びる側壁の下方部にベースを一体に突設し、そのベースの上に一体に突設された棒状の案内レールによって案内するようにしたので、ドライバーの移動途中にピストンの軸芯と直角方向の負荷が作用してもドライバーは傾倒することなく正確な直線運動を行うことができる。
- ② バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁に突設したベース上に棒状の案内レールを一体に突設しているのので、従来のように案内レールをバレルと別個に設けたものに比べて小型化でき、狭い場所であっても容易に取付けが可能である。
- ③ バレルのスリットを挟んだ両側の側壁の一方のみの側壁の下方部に突設したベース上に棒状の案内レールを突設し、その案内レールのスリット幅方向の両外側に案内面を夫々備えているので、圧流体の供給によってバレルがふくれてもドライバーを何ら支障なく案内でき、最小の摺動抵抗で高精度の移送が可能となる。
- ④ センサスイッチ等の制御部材は従来と同様に支障なく取付けることができる。



4 名古屋高裁判決の「事案の概要」に整理されている。



2 イ号物件と本件相違点

- (1) 本件考案の構成要件A（「バレルの側壁に軸方向にスリットを有し、該スリットよりバレル内の遊動ピストンに連設されたドライバーの先端が突出し、スリットはスチールバンドにて密封されるようになっている所謂ロッドレスシリンダにおいて」）に規定する「スチールバンド」に関し、被告が製造販売するイ号物件の構成は、2本のシールバンドからなり、インナーバンド(5)は「樹脂製バンド」、アウターバンド(6)は「スチールバンド」からなる点で相違しているが（以下「本件相違点」という。）⁵、イ号物件のそれ以外の構成は、本件考案のすべての構成要件を充足している。
- (2) 本件考案の明細書の「考案の詳細な説明」の項には、「従来の技術」として、「シリンダ(1)は周知のように、バレル（1A）内に封入したピストン(2)に一体に止着したドライバー(3)の先端を、バレル（1A）の長手方向にピストン(2)の軸線と平行に穿設したスリット(4)より外部に突出させ、二本のスチールバンドの内インナーバンド(5)にて圧流体を密封するとともに、アウターバンド(6)にてスリット(4)内の防塵を行うように構成され、…」との記載がある（注：「密封」の用語は、上記部分にしか出てこない）。
- (3) なお、本件相違点は、本件考案の本質的部分ではなく（筆者注：本件考案の作用効果が、上記のように「棒状の案内レールを一体に突設」していることを強調している点からも理解されるであろう）、また、本件考案の出願時に樹脂製バンドが既に公知であったことを議論の前提とする。

3 【均等論を議論する参考情報】として、均等論の第5要件に関する、知財高裁（大合議）平成28年3月25日判決「マキサカルシツール事件」判タ1430号152頁と、その上告審である最高裁平成29年3月24日判決・民集71巻3号359頁との規範（一部）の比較を整理すると以下のとおりである。

5 名古屋高裁事件では、全体が「スチールバンド」ではなく「樹脂製バンド」だったので、文言非侵害と判断された。これは当然であろう。なお、仮想事例のようにそもそも上下のバンドがスチール製と樹脂製からなるように製造できるのかという技術者からもコメントもあったが、あくまで講壇事例である。

<p>(大合議)</p> <p>「出願人が、<u>出願時に、特許請求の範囲外の他の構成を、特許請求の範囲に記載された構成中の異なる部分に代替するものとして認識していたものと客観的、外形的にみて認められるとき、例えば、出願人が明細書において当該他の構成による発明を記載しているときや、出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているときには、出願人が特許請求の範囲に当該他の構成を記載しなかったことは、第5要件における「特段の事情」に当たる</u>」</p>	<p>(最高裁)</p> <p>「出願人が、<u>特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。</u>」</p>
--	--

第2 課 題

- 1 イ号物件は、本件考案の文言侵害となるか
- 2 文言侵害で勝負できる（より強い）クレームとするにはどのような表現が好ましいか
- 3 実用新案登録請求の範囲や考案の詳細な説明において、下記のような表現がなされた場合、あるいは下記のような出願経過があった場合、均等論の第5要件が最も認められやすいのはどれか？

設問① 本件公報の表現のままの場合（&拒絶理由なし）

設問② クレームでは「スチールバンド」と記載したが、詳細な説明で「かかるバンドの素材はスチール製や樹脂製などがある」と記載した場合（&拒絶理由なし）

設問③ クレームでは「スチールバンド」と記載したが、詳細な説明では、バンドの素材としてスチール製や樹脂製などが記載されている文献名のみを記載した場合（&拒絶理由なし）

設問④ クレームでは「スチールバンド」と記載したが、出願人が出願当時に公表した文献に、バンドの素材としてスチール製や樹脂製などがある、と記載していた場合（&拒絶理由なし）

設問⑤ 請求項1では「バンド」、請求項2では「スチールバンド」と表現していたが、バンドの素材の種類に関する公知文献を引用した拒絶理由通知があり、それに対応して請求項2の「スチールバンド」に限定した場合

設問⑥ 当初クレームでは、「バンド」と記載していたが、分割出願において明細書に記載のあった「スチールバンド」に補正した場合、また、拒絶理由通知は「案内レール」についての公知文献が引用され進歩性欠如の指摘がなされていたが、手続補正書において、ついでに「スチールバンド」と補正した場合（意見書でもこの点について、単に明細書に記載があるとのみ指摘）

- 4 被告は、本件考案について別途無効審判請求をし、無効理由1は公知文献1による新規性欠如、無効理由2は公知文献2（主引例）と公知文献3（副引例）の組み合わせによる進歩性欠如の主張をしたが、新規性欠如、進歩性欠如のいずれも否定された無効審判請求不成立審決がなされたため審決取消訴訟を提起した。

知財高裁では、被告は、審決内容を検討した結果、取消理由1として公知文献4による新規

性欠如、取消理由2として公知文献3を主引例、公知文献2を副引例とする進歩性欠如の主張をしようと考えているが、かかる主張は許されるか（なお、この課題は本件の最高裁平成29年3月24日判決とは関係しない）

【参考】最高裁〔大〕昭和51年3月10日判決・民集30巻2号79頁（メリヤス編機事件）

「特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴えにおいてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。」「…無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。」「以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない」（注：なお、審判の対象は公知公用と冒認のみであったようである）

第3 課題についての研究

1 課題1について

イ号物件（「スチールバンド」のうち、「インナーバンド」は「樹脂製バンド」、「アウターバンド」は「スチールバンド」）は、本件考案の文言侵害となるか

- (1) クレームでは、単に「スリットはスチールバンドにて密封」と規定されている。文言的には、スチールバンド「のみ」とはされていないので、一方がスチールバンドであればよいとする立場と、逆に密封のために全体がスチールバンドであることが前提となっているのであるから、一方が樹脂製バンドなら文言非侵害になるとの考えもありうる。本研究会でも議論が分かれた。
- (2) 特許法70条は、「(1項：特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。2項：前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」とされている。そして、最高裁平成3年3月8日判決（リパーゼ事件）・民集45巻3号123頁に関わらず、例えば、知財高裁平成18年9月28日判決（図形表示装置事件）裁判所HPは、侵害訴訟では、原則的に詳細な発明を参酌すべし、としており、この立場が実務上確立していると言える。

本件考案の明細書の「考案の詳細な説明」には、「二本のスチールバンドの内インナーバンド(5)にて圧流体を密封するとともに、アウターバンド(6)にてスリット4内の防塵を行なうように構成」との記載がある。上記詳細な説明の「密封」の用語に着目すると、「密封」作用をするのがインナーバンドで、防塵作用をするのがアウターバンドであるから、「密封」作用をするインナーバンドが樹脂製のイ号物件は文言侵害をしない、との解釈ができる可能性がある。しかし、逆に、「防塵」も密封作用を有するのであるからアウターバンドがスチール製であればよい、いや両方ともスチール製でなければならない、というような考えもあり得よう。本研究会でもいろいろ意見が飛び交った。

出題者としては、上下2本からなるスチールバンドが前提なので、その1本が樹脂製の場合は

文言非侵害でよいのではないかと考えているが、異論もあろう。

2 課題2について

文言侵害で勝負できる（より強い）クレームとするにはどのような表現が好ましいか

(1) 「スチールバンド」と「樹脂製バンド」が出願時に同効材として存在したのであるから、上位概念化して、クレームで「スチールバンド」に変え「シールバンド」あるいは「密封体」「密封部材」などとするのが考えられる（ここは参加者も共通認識であった）。

まさに侵害事件を通して問題点を理解し、それをフィードバックしてより権利行使に強いクレームアップをすべしということを体現させる一事例であろう⁶。また、多項制の下で、複数の請求項に分けて、適宜に下位概念化するかを検討するのも当然のことである。

(2) クレームに「シールバンド」と記載するとともに、明細書の考案の詳細な説明でも、単に「シールバンド」等と表現する、あるいは「シールバンドの素材はスチール製や樹脂製などがある」、あるいは、「…の構成は上記に限定されるものではなく、適宜選択可能」、「本発明の技術的範囲は以下の実施例に限定されず、均等な範囲に及ぶ」等の表現を記載しておくことはかなり有用であると思われる。

この点について、例えば、知財高裁平成23年1月31日判決（流し台シンク事件）裁判所HPでは、「本発明は、上述した実施の形態に限定されるわけではなく、その他種々の変更が可能である。……下方に向かうにつれて、奥方に向かって延びる上部傾斜面8pとなっていなくとも、上側段部8fと中側段部8nとに同一のプレートが掛け渡すことができるよう、奥方に延びるように形成されているものであればよく、その形状は任意である。」との明細書の記載も引用して非侵害の原判決（東京地判平成22年2月24日）を覆し侵害を肯定している。

3 課題3について

実用新案登録請求の範囲や考案の詳細な説明において、各設問のような表現がなされた場合、あるいは下記のような出願経過があった場合、均等論の第5要件が最も認められやすいのはどれか

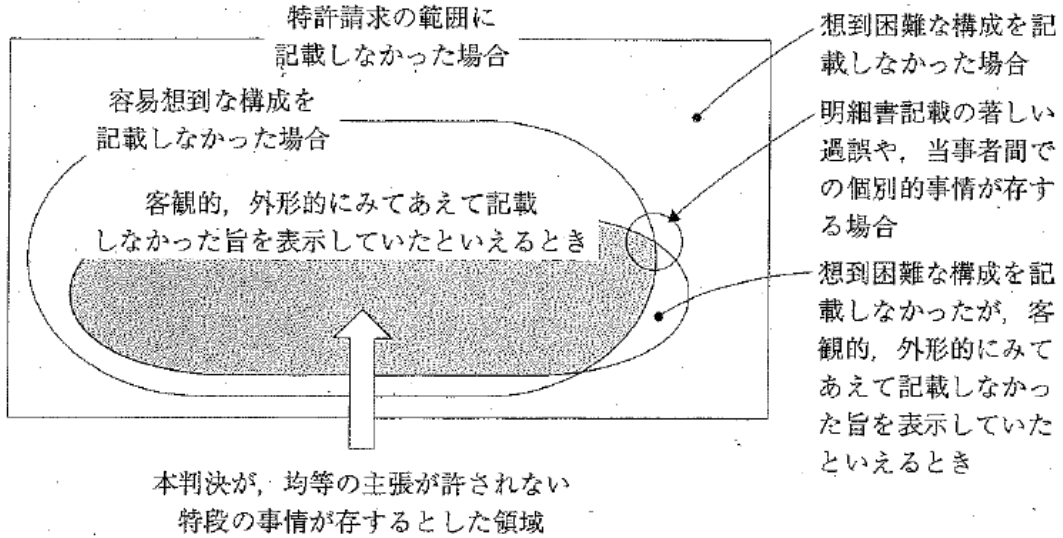
最高裁平成29年3月24日判決は、上記のとおり、「出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するというべきである。」との規範を提示した。そこで、これを参考にして、その射程距離がどこまでありそうかを、具体的設問について検討するものである⁷。

6 名古屋高裁判決では、控訴人（被告）から、「本件出願時に樹脂製バンドは既に存在し、容易想到であり、上位概念である「シールバンド」という用語を用いるについて何の支障もなかったにもかかわらず、被控訴人は、出願に際し、あえて（誤って）樹脂製バンドを含まない「スチールバンド」という文言で請求の範囲を特定し、これを訂正することなく放置しているというのであるから、そもそも予見不可能な構成要件を備えた被疑侵害品の出現による不利益・不公平の防止を目的とする均等論を適用する余地はなく、不作為による意識的除外（〔5〕の要件）に該当するか、包袋禁反言の法理により、これに反する主張をすることは許されない」と主張していた。後に検討する均等論の第5要件にも影響する主張である。

なお、脚注7の田中孝一「最高裁判所判例解説」（法曹時報69巻12号218頁）では、下記〔参考図〕を紹介している。

〔参考図〕

本判決の場面設定（基準時・特許出願時）



(1) 各設問の検討

設問① 本件公報の表現のままの場合（&拒絶理由なし）

結果として名古屋高裁では均等論が認められ侵害が肯定されてはいるが、そもそも、上記文言侵害論で種々の議論が出たところであり、訴訟提起に至らずに権利行使ができるためにも、より疑念の少ない特許出願書類を作成すべきであろう。

設問② クレームでは「スチールバンド」と記載したが、詳細な説明で「かかるバンドの素材はスチール製や樹脂製などがある」と記載した場合（&拒絶理由なし）

少し微妙な問題があると思われる。

まさに最高裁平成29年3月24日判決が「特許出願時に」としているように、出願時同効材の問題であるが、実際の事件では、バンドの素材について、スチール製しか記載がなかった（かかる事例が多い。）。

出願時同効材と均等論の第5要件との関係では、従来から出願時に同効材があることを容易に想到できた場合には、意識的除外等の特段の事情があるとして均等を否定する立場と、出願人の主観は重視せずに客観的外形的にそのような表示をしたとみられる場合に均等論の成立を否定する立場とがあった。便宜上、主観説と客観説と呼ぶ。

学説的には主観説の立場に立つものもあったが、客観説の立場に親和的な裁判例が大勢を占めていたのは事実である。たとえば、知財高裁平成18年9月25日判決〔マッサージ機事件〕裁判所

7 田中孝一「最高裁重要判例解説」L&TNo.76（2017/7）70頁、同「最高裁判所判例解説」法曹時報69巻12号187頁。なお、判例タイムズ1440号（2017.11）121頁のコメント欄を含め、これらは学説・判例、さらには海外の状況も紹介した非常に精緻な解説であり、筆者も負うところ多い。上記解説では、本文中の前者を出願時容易想到説、後者を客観的外形的表示説と表現している。なお、平野和宏「新判決例研究」知財ぷりずむVol.16 No.183（2017年12月）40頁以下も詳細な分析をしている。

「座談会特許クレーム解釈の論点をめぐって」発明協会（2003）83頁以下では、前者の立場に肯定的な参加者が多かった。

H P、や本問の名古屋高裁判決などである。そして、最高裁も客観説の立場をとった⁸。そして、客観説の立場のほうが、均等論の第5要件としての意識的除外の特段の事情を認定し易いと言えよう。

ところで、この最高裁の事例では、幾何異性体であるシス体とトランス体が問題となったが、クレームではシス体のビタミンD構造のものを記載していたが、トランス体についての記載はなかったというものである。

本問では、「スチールバンド」と記載したが、詳細な説明で「かかるバンドの素材はスチール製や樹脂製などがある」と記載したという例なので、複数の同効材を明細書に記載し、そのうち一方のみがクレームアップされたのであるから、客観説からも、意識的に除外したとみられるであろう。本研究会でも多数説であった。

もっとも、置換できる同効材について、抽象的、一般的な記載があるにすぎない場合、上位概念や概括的な効果が記載されているにすぎない場合などには、客観的外形的な表示とは言えないであろうとする見解もある⁹。

最高裁が、「客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」として「あえて」「表示」と限定している点からすれば、明細書の記載とクレームアップする際の記載に細心の留意が必要であろう¹⁰。

設問③ クレームでは「スチールバンド」と記載したが、詳細な説明では、バンドの素材としてスチール製や樹脂製などが記載されている文献名のみを記載した場合（&拒絶理由なし）

医薬特許や化学特許などの場合に、明細書の従来技術の欄や詳細な説明の欄で、文献名（論文や特許公報等）のみを記載することはしばしばある。その特許文献等を入手して読み込まなければその技術内容にたどりつけないし、争点と無関係な技術の開示の場合もある。

これも賛否の分かれるところである。「あえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるとき」との最高裁の規範からすれば、意識的除外等をしたとの特段の事情までは認められない方向に傾くと理解すべきであろう。

設問④ クレームでは「スチールバンド」と記載したが、出願人が出願当時に公表した文献に、バンドの素材としてスチール製や樹脂製などがある、と記載していた場合（&拒絶理由なし）

原審の知財高裁（大合議）平成28年3月25日判決では、「出願人が出願当時に公表した論文等で特許請求の範囲外の他の構成による発明を記載しているとき」を意識的除外を認めるべき特段の事情として例示していたが、最高裁はその点について触れていない。但し、「明細書等」とは判示しているので、「等」がなにを想定しているのか不明であるが、明細書以外の論文等も除外はしていない。判決に接した当初及び本研究会において、その違いの意義について、大いに議論がなされた。

出願人の公表論文を、意識的除外があるとする特段の事情の有無の判断に際し明細書と同レベルでとらえることはいかにもおかしい。「他の構成による発明を（明確に）記載しているとき」と読み込むべきではないかと考える。そうすると、出願とは関係しない論文で、一般的にバンドの素材にスチール製や樹脂製があると記載していただけでなく、発明まで記載されている場合

9 前掲判例タイムズのコメント欄121頁左欄中央において、本件最判へのコメントのなかで、「特許発明にかかる技術思想と無関係に、「幾何異性体にはシス体とトランス体がある。」と抽象的・一般的に記載されているにすぎないときは、均等の主張が許されない特段の事情が存することにはならないと思われる。」との指摘がある。但し、実際にはなかなか想定しがたい事例と思われる。

10 本研究会では、下手な特許出願のほうが救われるのかという疑問の声もあった。

（但し、新規性欠如にならない場合）のみ、特段の事情が認定されるべきではないだろうか。

設問⑤ 請求項1では「バンド」、請求項2では「スチールバンド」と表現していたが、バンドの素材の種類に関する公知文献を引用した拒絶理由通知があり、それに対応して請求項2の「スチールバンド」に限定した場合

最高裁判決は、「特許出願時に」と場面設定を限定している。これに対し、本課題は、直接にバンドの素材に関する拒絶理由を回避するために限定したのであり、典型的な禁反言（民法1条2項）の問題となり、意識的除外の特段の事情がある。無効審判での訂正請求でも同じ場面が出現する。

設問⑥ 当初クレームでは、「バンド」と記載していたが、分割出願において明細書に記載のあった「スチールバンド」に補正した場合、また、拒絶理由通知は「案内レール」についての公知文献が引用され進歩性欠如の指摘がなされていたが、手続補正書において、ついでに「スチールバンド」と補正した場合（意見書でもこの点について、単に明細書に記載があるとのみ指摘）

これも残された問題である。

分割出願で限定したという場面の場合、主観的な側面を重視すれば意識的除外を評価される可能性が高まるであろうが、一方、拒絶理由通知等を回避した結果ではなく、禁反言の法理とは直接に関係せず任意に分割しただけであるという面を客観的に重視した場合には逆の結論となる可能性が高まると思われる。本研究会でも意見は分かれた。

後者も未解決の問題である。大阪高裁平成13年4月19日判決（ペン型注射器事件）裁判所HPは、同類型の事案と言えるが、均等論の成立を認めた¹¹。また、米国連邦最高裁2002年5月28日判決（フェスト事件）でも、均等物が出願時に予測できなかった場合、補正の根拠が均等物とほとんど無関係な場合、等の事情があれば均等を認めうるとしている¹²。最高裁判決が、「禁反言の法理」という根拠で均等論の第5要件をとらえており、出願時同効材の関係で客観説の立場を最高裁がとったとするなら、例えば、拒絶理由と無関係に（任意に、主観的に）補正した場合についてまで特段の事情があるとするのは流れに掉さすのではないかと考える¹³。

(2) 以上からすると、均等論の第5要件が最も認められやすいのは、設問③か④であろうか。あるいは設問①であろうか。本研究会でも議論が錯綜した。

4 課題4について

被告は、本件考案について別途無効審判請求をし、無効理由1は公知文献1による新規性欠如、無効理由2は公知文献2（主引例）と公知文献3（副引例）の組み合わせによる進歩性欠如の主張をしたが、新規性欠如、進歩性欠如のいずれも否定された無効審判請求不成立審決がなされたため審決取消訴訟を提起した。

知財高裁では、被告は、審決を検討した結果、取消理由1として公知文献4による新規性欠如、取消理由2として公知文献3を主引例、公知文献2を副引例とする進歩性欠如の主張をし

11 最高裁は上告受理申立てについて不受理決定を出している。その評価も議論されている。

12 嶋末和秀「知的財産関係訴訟3（リーガル・プログレッシブ・シリーズ）」106頁。第5要件の運用について何らかの形での統一が図られることが望ましい、と指摘している。

13 注7引用の田中孝一「最高裁判所判例解説」法曹時報69巻12号217頁（注23）では、主観説に親和的な論調は、補正の場面でも広義説（補正がなされれば一律に均等を認めない特段の事情があるとする立場）に親和的であることがうかがえるとしている。

ように考えているが、許される。

この課題は、無効審判請求の段階で進歩性欠如との主張等をするために主引例と副引例の組み合わせが容易想到であると主張していたが、無効審判不請求成立審決を受け知財高裁に審決取消訴訟を提起して、主引例と副引例の差し替え等をしたと思った場合に、最高裁（大法廷）昭和51年3月10日判決（メリヤス編機事件）との関係が問題となる。

(1) メリヤス編機事件最高裁判決を読めば、いわゆる主引例と副引例の差替えは、前無効審判事件で審理されていない新たな無効理由であると理解すれば、審決取消訴訟の審理範囲外であるようにも考えられる。

しかしながら、上記メリヤス編機昭和51年最高裁判決は、

- ① もともと行政法の一般法理からして、行政訴訟では、行政処分そのものの違法性が訴訟物であり、取消理由の差し替えが認められている等との関係で問題があるとの指摘がなされてきたことに加え、
- ② 特許無効の抗弁が創設された平成16年特許法改正前の特許法に基づく判断であって、現在では特許侵害訴訟においても無効の抗弁が認められており、それとの整合性が問題となること、
- ③ 管轄権の集中、裁判所調査官の増強、専門員制度の導入等により、裁判所の審理体制の強化が実現されてきていること、
- ④ 平成23年特許法改正により無効審判との関係で訂正（請求）の機会が制限されており、キャッチボール現象を極小化する訴訟構造の元では上記最高裁判決当時と状況が大きく異なっていること、

等からすれば、少なくとも現行法のもとでは、メリヤス編機最高裁判決の射程は、形式的にはなく、実質的に制限解釈されるべきではないかとの問題である¹⁴。

(2) この問題点を意識した複数の判決がある。

- ① 知財高裁平成18年7月11日判決（増毛装具事件）判タ268号308頁

「特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されず、拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においても、同様に解すべきものであるところ（最高裁昭和42年（行ツ）第28号同51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁）、この理は、特許異議の申立てに基づく取消決定（以下「取消決定」という。）に対する取消訴訟についても、同様に当てはまるものというべきである。…

しかしながら、審判や特許異議の申立てについての審理において審理された公知事実に関する限り、審理の対象とされた発明との一致点・相違点について審決や取消決定と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合には（ママ）あっては、その組み合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判や特許異議の申立てについての審理で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとはできない。」（注：主引例と副引例の差し替え肯定）

- ② 知財高裁平成17年10月6日判決（平成17年（行ケ）第10366号：炭酸飲料用ボトルの製造方法事件）裁判所HPは、本件発明と引用発明との相違点1については判断せず、相違点2

14 例えば、「審決取消訴訟との審理範囲と侵害訴訟の無効の抗弁」知的財産訴訟実務大系I「第1部 定在高裁歴代所長座談会」51頁以下、等

についてのみ容易想到性を否定して請求不成立としたのに対し、判決は、同一当事者間で侵害訴訟が係属していること、キャッチボール現象は好ましくないことから、まさに紛争の一回的解決の視点で、相違点1についても審理することを提案し、同争点についても主張立証をつくさせたいうえで、相違点1、2ともに容易想到であるとして審決を取り消した。

③ 知財高裁平成29年1月27日判決（平成28年（行ケ）第10087号：物品の表面装飾構造事件）
裁判所HP

「特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、審判で審理判断されなかった公知事実を主張することは許されない（最高裁…51年3月10日大法廷判決…）。

しかし、審判において審理された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組合せにつき審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとするにはできない。

前記のとおり、本件審決は、①引用発明1を主たる引用例として引用発明2を組み合わせること及び②引用発明3を主たる引用例として引用発明1又は2を組み合わせることにより、本件特許発明を容易に想到することはできない旨判断し、その前提として、引用発明2についても認定しているものである。原告は、上記①及び②について本件審決の認定判断を違法であると主張することに加えて、予備的に、引用発明2を主たる引用例として引用発明1又は3を組み合わせることにより本件特許発明を容易に想到することができた旨の主張をするところ、被告らにおいても、当該主張について、本件訴訟において審理判断することを認めている。

引用発明1ないし3は、本件審判において特許法29条1項3号に掲げる発明に該当するものとして審理された公知事実であり、当事者双方が、本件審決で従たる引用例とされた引用発明2を主たる引用例とし、本件審決で主たる引用例とされた引用発明1又は3との組合せによる容易想到性について、本件訴訟において審理判断することを認め、特許庁における審理判断を経由することを望んでおらず、その点についての当事者の主張立証が尽くされている本件においては、原告の前記主張について審理判断することは、紛争の一回的解決の観点からも、許されると解するのが相当である。」

(3) このように、現時点では、当事者の了解が前提ではあるが、引例の差し替えを認めている判例が存在する。

また、塩月秀平元知財高裁判事は、「審決がとった判断過程とは別の流れをたどれば、審決を支持できるという主張は被告としてはできない、というような認識が広く見られるわけです。審決取消訴訟を扱う代理人にそのような認識に陥りやすい傾向があります。例えば、公知技術1と公知技術2との組合せで当該発明は容易に発明することができたとし、進歩性を否定した審決が、その判断過程として、公知技術1と当該発明との構成を個々に対比し、相違する構成は公知技術2にあるから、その構成も容易に想到することができるとした場合の取消訴訟で、被告、すなわち、審判請求人が公知技術2と当該発明をまず対比したほうが当該発明の進歩性を否定する論理を組み立てやすいと考えてそのように主張することができるか、ですが、この被告の主張は、審決の判断の過程とは異なっていることからそのような主張は許されない、という認識に陥りやすいわけです。昭和51年最大判理論においても、公知技術1及び2と対比した当該発明の進歩性の有無という点で審判での審理、そして審決の判断を経ているので、訴訟で主たる公知技術

を1と2とで入れ替えることには問題がないはずなのに、審決取消訴訟を手掛ける多くの代理人に、誤解が生じています。…いずれにせよ、啓蒙活動を含めてこのような誤解を取り除く作業が必要だと思っています。このような作業を進めつつ、特許法104条の3が立法化された後において、昭和51年最大判理論をどのように実務に適用し直していくのかを考えなければ、と語っているところ¹⁵。」と指摘している（ジュリスト1293号48頁）。

そうすると、本課題のうち、無効審判では、無効理由1は公知文献1による新規性欠如、無効理由2は公知文献2（主引例）と公知文献3（副引例）の組み合わせによる進歩性欠如の主張であったのに対し、知財高裁において、取消理由1として異なる公知文献4による新規性欠如の主張はベースが異なるので許されない¹⁶。

しかし、取消理由2として公知文献3を主引例、公知文献2を副引例とするいわゆる引例の差し替えによる進歩性欠如の主張は、当事者の合意の存在¹⁷が不可欠かは残された問題であるが、少なくとも現行法のもとでは、メリヤス編機最高裁判決の射程は、形式的にはなく、実質的に制限解釈されるべきではないか、許されてよいのではないかと考える¹⁸。

以上

15 なお、審決取消理由について、無駄なキャッチボールを防止する視点等から、「特定の引用例に記載された発明から「本件発明を容易に想到することができたか否か」という1個の無効理由の成否についての判断の誤りこそが、独立の取消事由として構成されるべき理由」とする考えがある（高部眞規子・実務詳説特許関係訴訟【第2版】325頁）、知財高裁平成24年2月8日判決（平成23年（行ケ）第10164号）（警報機事件）裁判所HP

16 なお、茶園茂樹「特許法〔第2版〕」208頁も、最高裁判決のいう「特定の無効原因」は、同一法条説がいう特定性だけでなく、例えば、「新規性欠如」という無効原因であれば、公知文献Aによる無効の主張と公知文献Bによる無効の主張は別個の無効原因とされる程度の特定性が要求されると指摘している。本研究会では、新規性欠如の主張なので区別する必要はないのではないかと指摘もあったが、実際には異なる文献等での事実認定なので、やはり許されないと考える。

17 本来的には無効審判手続を経る必要があるところ、その手続を飛ばすのであるから、飛躍上告（民訴法281条）的な利害関係をクリアする必要があり、当事者の合意・納得の問題は裁判所の訴訟指揮に期待されるところが大きいであろう。

メリヤス編機最高裁大合議判決ではあるが、新規性と冒認関係のみを前提としているとすれば、その射程距離から切り込み口が認められないであろうか。

18 第12回「知的財産権法研究会と日本知的財産協会との最近判決例合同研究会」は、知財協のご理解・ご協力のもと、年2回日本知的財産協会関西事務所の会場で開催されており、6年目になり、若手弁護士と企業知財担当者との懇親をも目的としている。なお、知的財産権法研究会は、筆者が現在代表であるが、石黒淳平先生、馬瀬文夫先生、小野昌延先生、村林隆一先生が順次歴代代表であり、1958,9年ごろから約60年間続いている研究会である。