

## 拒絶査定不服審判における審決の研究

特許第2委員会  
第2小委員会\*

**抄 録** 2007年3月に特許庁審判部より進歩性検討会報告書<sup>1)</sup>が発行された。その中では、進歩性の判断に関する問題と併せて、審決の記載内容について出願人の納得感が得られにくいという問題が指摘されている。一方、出願人に対しては、明細書の記載の充実を求める指摘もなされている。

本稿は、この報告書で指摘された出願人の納得感が得られにくい原因を、拒絶査定不服審判を対象として、当該審判の審判請求書、審決及び審決取消訴訟における判決から分析し、その類型化を試みた上で、出願人の姿勢についても言及し、審決のあるべき姿について考察した。

### 目 次

1. はじめに
2. 拒絶査定不服審判の最近の傾向
3. 調査対象とその分析手法
  3. 1 調査対象
  3. 2 分析手法
4. 分析結果
  4. 1 発明又は引用例の認定の誤り
  4. 2 容易想到性の判断の誤り
  4. 3 認定自体は正確だが説明不足
  4. 4 審判請求書との対応不足
  4. 5 特許請求の範囲の記載が不明確
5. 考 察
  5. 1 審決のあるべき姿
  5. 2 出願人の姿勢
6. 結 言

### 1. はじめに

拒絶査定不服審判の審決は特許庁における最終判断であり、この結論に至るまでには審査官・審判官と出願人との間で、すでに一定のやりとりがなされている。このため、審決の結論に関しては本来的には両者が互いの見解を理解し、一定の納得感が得られているはずである。

しかし、さまざまな理由から一定の納得感を得ることが難しい事態も生じている。これは、審決の結論（例えば、「進歩性を有さない」との結論）だけでなく、その結論に至った論理構成や審決の記載ぶりにも原因があると思われる。

一方、2007年3月に特許庁審判部より発行された進歩性検討会報告書には、審決の記載内容について、出願人の納得感が得られにくいという問題点が記されている。

近年、進歩性の判断に関しては、裁判所と特許庁における相違に注目が集まり様々に議論されてきたが、審決に焦点をあて、審決の記載ぶりを含めた審決の評価という観点からの分析は進んでいない。

そこで、本稿は、最近の拒絶査定不服審判を対象として、審判請求書・審決・審決取消訴訟の判決の記載内容を対比し、出願人の納得感が得られにくい原因を分析・類型化し、出願人側の改善点についても言及し、審決のあるべき姿を検証することを目的とする。

\* 2007年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本稿は、2007年度特許第2委員会の本山泰委員長（日本電信電話）をはじめ、同委員会第2小委員会のメンバーである寺脇秀徳（東芝、小委員長）、倉貫北斗（IHI、小委員長補佐）、安藤健司（万有製薬）、井上道之（日立製作所）、小桜琢磨（HOYA）、坂口健二（アイコム）、須山真一（住友金属工業）、高野紀夫（日本電信電話）、時本浩（本田技研）、御前光潔（神戸製鋼所）、宮原秀峰（TOTO）の執筆によるものである。

## 2. 拒絶査定不服審判の最近の傾向

図1～図6は特許庁の資料<sup>2)</sup>に基づいて作成した図である。

近年、拒絶査定不服審判の請求件数は、図1のように増加傾向にある。一方、拒絶査定不服

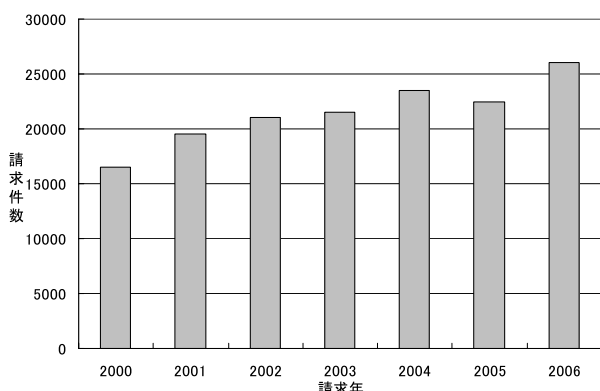


図1 拒絶査定不服審判請求件数 (特許・旧実用新案)

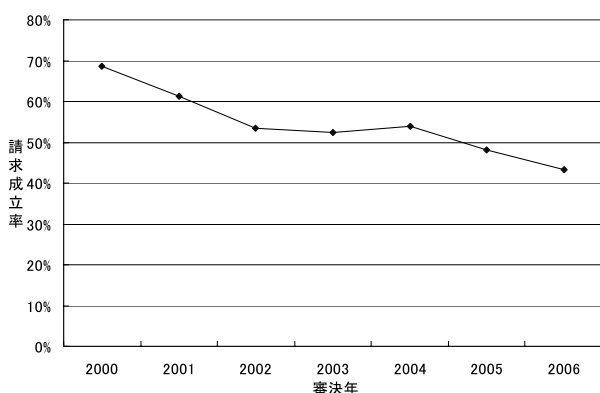


図2 拒絶査定不服審判成立率 (特許・旧実用新案)

審判の請求成立率は図2のように、2006年には43%まで大幅に低下しており、審理は厳格化の傾向にあるように思える。

図3は、2006年における拒絶査定不服審判における経路を示している。審判請求率は45%であり、審判請求の際に82%が補正されて前置審査が行われている。前置報告が行われた出願は、審判請求の際に補正がなかった18%とともに、審判合議体による審理が行われ、43%が請求成立（特許審決）となり、57%は請求不成立（拒絶審決）となっている。図2における請求成立率43%という数値は、図3の経路で言えば、前置登録となった案件を除いた、審判合議体で審理された案件の中での成立率を示す数値である。

拒絶査定不服審判の審理においては、図4に示すように、即原査定維持（拒絶審決）となる

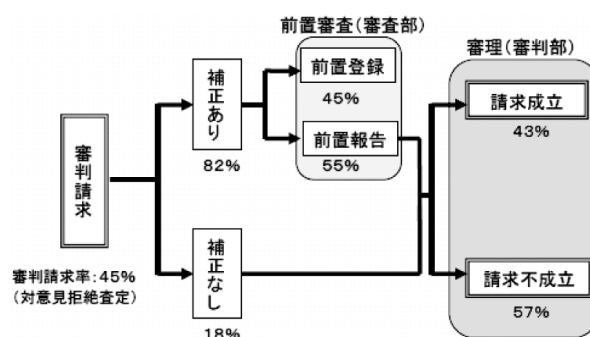


図3 拒絶査定不服審判における経路 (特許・旧実用新案)

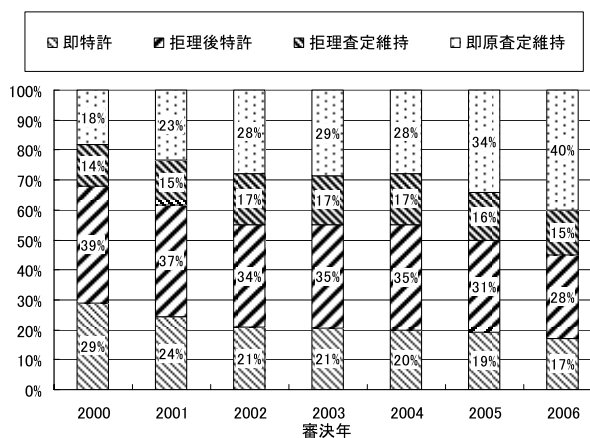


図4 拒絶査定不服審判の審理結果 (特許・旧実用新案)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

割合が、近年徐々に増加している（2000年：18%、2006年：40%）。

一方、審判中に拒絶理由が通知される機会は減少傾向にある（2000年は拒理査定維持14%＋拒理後特許39%＝53%だったが、2006年には拒理査定維持15%＋拒理後特許28%＝43%に減少）。

次に図5・図6から、審決取消訴訟との関係を検討する。審決取消訴訟では、拒絶査定不服審判の審決支持率は80%以上という高い割合である。一方、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の出訴率は3%前後を維持している。

このように、出訴しても拒絶査定が覆る率が低いにもかかわらず、依然として出訴が行われるのは、審決に対する出願人の納得感が足りないのが一因ではないだろうか。出訴率が3%程

度であることのみをみれば、出願人の納得感は高いとも考えられるが、拒絶査定不服審判の請求に比べ、審決取消訴訟の出訴は出願人にとってのハードルが高いため、審決に多少不満があっても出訴されない事件は少なからずあることは容易に想像される。

また、図1の拒絶査定不服審判の請求件数の増加に伴い、図5のように出訴件数は増加している。

したがって、本来的に不必要な出訴は減らし、出訴件数を減らす観点からも、審決に対する出願人の納得感を向上させることは重要である。

### 3. 調査対象とその分析手法

#### 3.1 調査対象

本稿では、調査対象を2006年（平成18年）4月～2007年（平成19年）10月の間に審決取消訴訟において判決が出された事件及び2006年度進歩性検討会において審決に関して問題点が指摘された事件とした。この1年7ヶ月間に拒絶査定不服審判において請求不成立になった事件は約7,200件あり、そのうち約300件が出訴されている。本稿では、この300件から進歩性が問題になったものを選別し、53件を調査対象とした（表1）。

#### 3.2 分析手法

調査対象とした53件について、審決・審判請求書・判決の内容を確認し「発明の認定を誤っていないか」「審決の認定は妥当であるがその記載が不明瞭でないか」「出願人の主張が特許請求の範囲に沿っているか」等を分析のポイントとし、審決の妥当性・判決における争点・判決の妥当性・出願人の対応等の観点から考察した。

個々の事件を考察したところ、審決は次章に示す5つの類型に分類することができる。そこ

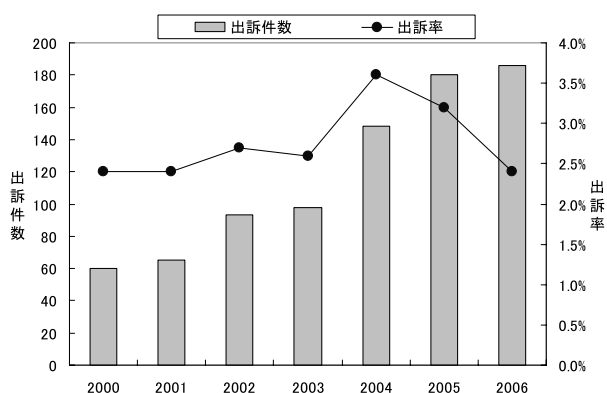


図5 拒絶査定不服審判の出訴件数・出訴率（特許・旧実用新案）

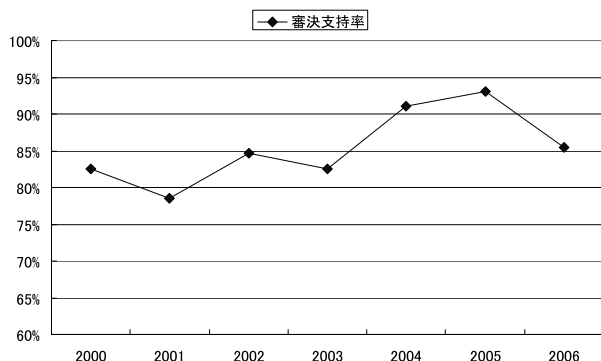


図6 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の審決支持率（特許・旧実用新案）

表1 調査対象とした審判決

No.	審決番号	訴訟番号	発明の名称	No.	審決番号	訴訟番号	発明の名称
1	不服2003-11597	平成17(行ケ)10710	携帯電話を通じた広告方法	28	不服2003-2330	平成18(行ケ)10381	発明の名称 体の動かし方を指導するための装置
2	不服2003-6058	平成17(行ケ)10332	配列型超音波探触子	29	不服2005-4644	平成18(行ケ)10488	駆動回路
3	異議2002-72215	平成17(行ケ)10179	おしゃべり増毛装置	30	不服2004-5685	平成18(行ケ)10173	対話型表示システム
4	不服2003-13297	平成18(行ケ)10073	インクジェットプリンタ用インクカートリッジ	31	不服2004-3963	平成19(行ケ)10019	歯車及びその歯車の製造方法
5	不服2001-20640	平成17(行ケ)10303	ブレンノルフィンによる持続的痛覚消失	32	不服2002-1660 及び1661	平成18(行ケ)10266 及び10267	気相重合方法
6	不服2005-611	平成18(行ケ)10370	液晶表示モジュール固定方法及び装置	33	無効2004-80140	平成17(行ケ)10855	塑性加工用潤滑油剤
7	不服2003-13402	平成18(行ケ)10211	成形可能な反射多層物体	34	無効2004-35022	平成17(行ケ)10751	耐応力亀裂性難燃性ポリカーボネート/ABS成形コンパウンド
8	不服2002-19886	平成17(行ケ)10161	ガンリスタント用携帯端末システム	35	不服2004-23373	平成18(行ケ)10270	パケットデータ通信用プロトコル
9	不服2004-19310	平成18(行ケ)10336	廃棄物の固形化押出し装置	36	不服2006-21378	平成19(行ケ)10015	住宅地図
10	不服2003-2376	平成18(行ケ)10382	文書処理装置および方法	37	不服2005-549	平成18(行ケ)10251	実装用基板及びプリント回路板の製造方法
11	不服2003-13335	平成17(行ケ)10432	自動車用多重通信システムの配線構造	38	不服2004-21293	平成18(行ケ)10445	半導体装置及びその製造方法並びに半導体装置用絶縁基板
12	不服2003-13319	平成18(行ケ)10285	案内ボス部付ボルト及びその製造方法	39	不服2002-22487	平成18(行ケ)10094	レンズ及びその製造方法
13	不服2003-15494	平成17(行ケ)10728	板ガラスの加工装置	40	不服2003-10562	平成18(行ケ)10453	鉛を含まないヨウソド
14	不服2003-21882	平成18(行ケ)10202	光データ記憶媒体	41	不服2004-13739	平成17(行ケ)10766	アスファルト混合物
15	不服2002-17337	平成18(行ケ)10422	耐水性で発散作用のある履物用靴底	42	不服2003-16846	平成18(行ケ)10440	ねじ穴有効深さ測定方法
16	不服2003-12144	平成18(行ケ)10205	冷凍バッグ	43	不服2006-5421	平成19(行ケ)10060	マンホール補修方法
17	不服2004-26463	平成18(行ケ)10416	2つの対置する側から視認可能なディスプレイを有する電子装置	44	不服2002-3830	平成17(行ケ)10389	エテンザミド及びびトラネキサム酸を含有する解熱鎮痛消炎剤
18	不服2004-16559	平成18(行ケ)10207	液晶ディスプレイパネルを利用した広告板	45	不服2004-24900	平成19(行ケ)10062	プラスチック生成装置
19	不服2003-8751	平成17(行ケ)10734	グローバル通信ネットワークを用いて加入者装置と通信する方法	46	不服2002-7149	平成16(行ケ)371	球状核および球形顆粒
20	不服2004-12000	平成17(行ケ)10395	木質合成粉及びその製造方法、並びに前記木質合成粉を用いた木質合成板及びその押出成形方法	47	不服2003-2541	平成19(行ケ)10020	複数のホストコンピュータ・システムにより複数の記憶装置アレイを共有するシステム及び方法
21	不服2003-10395	平成18(行ケ)10138	明るさを強化した反射偏光子	48	不服2003-23929	平成18(行ケ)10424	データ著作権管理システム及びデータ著作権管理装置
22	不服2003-19387	平成18(行ケ)10224	密封装置	49	不服2003-15149	平成17(行ケ)10424	飲料容器
23	不服2002-24838	平成18(行ケ)10260	異物検出装置	50	不服2004-6922	平成18(行ケ)10515	竹材を用いた構造用集成材及びその製造方法
24	不服2004-20193	平成17(行ケ)10680	投入紙検測機構を有する自動販売機	51	不服2002-24965	平成17(行ケ)10199	インク容器およびそれを用いた印刷装置
25	不服2003-13726	平成18(行ケ)10395	ボルト	52	不服2001-20818	平成16(行ケ)66	光学的情報記録再生装置
26	不服2004-22049	平成19(行ケ)10064	車両の自動ブレーキ装置の作動装置	53	不服2005-10729	平成19(行ケ)10211	木製防鼠柵
27	不服2005-8821	平成18(行ケ)10339	ロールスクリーン				



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

で次章では、この類型ごとに代表的な審決を紹介し（表1においてNo.に下線を付した事件：計11件）、審決の問題点を具体的に特許庁側への要望及び出願人側の姿勢に結びつけ、出願人の納得感の向上を達成する、よりよい審決のありかたについて検討する。

なお、類型ごとの代表的な審決の紹介にあたっては、紹介する事件が複数の類型に重複する場合、各類型での問題点に絞って紹介した。

## 4. 分析結果

### 4.1 発明又は引用例の認定の誤り

発明又は引用例の認定を誤れば、審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである。

以下、発明及び引用例に関する認定が問題となった事件を3件紹介する。

#### (1) 事例分析

##### ① 不服2003-13402／平成18年(行ケ)10211… [No.7]

成形可能な反射多層物体事件

[ポイント]

審決における刊行物2の記載事項の認定について、判決においてその認定の誤りを指摘した事件。

[事件概要]

本願発明はスペクトルの実質的な全可視範囲にわたり高反射率を示す多層高分子物体に関するものである。

審決では、本願発明と刊行物1（主引例）との相違点の一つとして、刊行物1には「層が、光学的層のもっとも薄い繰返し単位及びもっとも厚い繰返し単位からの一次反射の波長が少なくとも2倍異なるように、光学的層の繰返し単位の厚さの勾配を有する」との記載はないとした上で、「光学的層の繰返し単位の厚さの勾配」は刊行物2に記載されているとして、本願発明

は特許を受けることができないと認定した。判決では、「光学的層の繰返し単位の厚さの勾配」は刊行物2に記載されていないとして審決を取消した。

[見解]

審決において、刊行物2の記載事項に関し「光学的層の繰返し単位の厚さの勾配」が記載されていると認定した理由は、はっきりしない。審決における刊行物2に関する記載が、単なる頁及び行の提示のみであり、「光学的層の繰返し単位の厚さの勾配」の構成が具体的に刊行物2のどこに記載されているのかの検討が十分であれば、審決も、判決と同じ判断を示したのではないかと推測される。

本願発明の構成が刊行物のどこに記載されているのか明示する場合、この明示が十分であれば、頁及び行の提示のみでも問題は生じない。しかし、本件のように、明示箇所の認定に誤認がある場合には、問題が生じる場合もありうることから、審決では図面の援用や補足説明の追加等の工夫も検討した上で、引用箇所の明示が必要と考える。

##### ② 不服2002-19886／平成17年(行ケ)10161… [No.8]

ガソリンスタンド用携帯端末システム事件

[ポイント]

刊行物における記載事項を技術常識から補足した事件。

[事件概要]

本願発明は、顧客が車両に乗ったまま窓を開けることなく、注文を携帯端末から店舗にいる係員に送信する携帯端末システムに関するものである。

審決においては、取引データを自動取引装置(ATM)に送信する自動取引システムに関する刊行物1及び他の刊行物2に記載された発明に基づいて、本願発明は当業者が容易に発明す

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることができるものと判断した。

審決では、本願発明の「店舗側装置に、車両の来店を検出すると、携帯端末に対して取引にかかる案内データを送信する…」という構成に対し、刊行物1に記載された発明を「自動取引装置(ATM)は、リモコンから取引種別の信号を受信すると、リモコンに対して案内データを送信し、…」と認定した。

### [見解]

審決においては、刊行物1には、ATMがリモコンに対して「案内データを送信する」ことについて具体的な記載がないにもかかわらず、ATMの分野における技術常識を参酌することで、「案内データ」が送信される発明が記載されているに等しいと認定しており、判決においても支持されている。しかし、この認定については、刊行物1に具体的な記載がない事項を記載されているとした点で、刊行物1の記載内容を拡大解釈している感が強く、納得感が得られにくいものではなかったかと考える。

本件のように、周知技術等の技術常識から刊行物記載事項を補足して引用発明の認定を行うことは、審査基準では認められている手法ではあるが、補足の程度によっては、出願人に拡大解釈と受け止められやすく、無用な審決取消訴訟の提起につながりかねないため、慎重な対応が必要と考える。

### ③ 不服2004-3963/平成19年(行ケ)10019…

#### [No.31]

歯車及びその歯車の製造方法事件

#### [ポイント]

歯車の面取り部とバリの生成しない部位についての認定及びその効果が争点となり、出願人の主張が裁判で認められた結果、再度の審判で特許査定された事件。

#### [事件概要]

本願発明は、鍛造により歯形の歯筋方向の端

縁角部に面取りし、歯部全周と切削面との間において、この面取り部が少なくとも一部残されるように切削加工する歯車に関するものである。

争点は、面取り部の位置に関して、本願発明の「歯筋方向の端縁角部」が、引用発明の「歯形の内・外端面部」に該当するの否かである。

審決では、引用発明の「歯形の内・外端面部」は、図面を参照すると、本願発明でいう「歯筋方向の端縁角部」に形成されることと同義であると認定して特許性を否定した。

一方、判決では、引用発明が「歯部の歯面における内・外端面部」であるのに対し、本願発明は「歯部全周の端縁角部」であり、その位置が異なり、さらに、効果の観点からも両者は一致するものではないと認定した。

### [見解]

本件は、本願発明に対する引用発明の明細書上の対応箇所の記載が簡便なため、双方の比較にあっては、明細書の用語だけでは認定に誤りが生じかねない事例である。図面等を援用して面取り部と切削加工部を特定するなどして、明細書に記載されている用語を対比すれば、誤認は避けられたのではないかと考える。

## (2) 小 括

本類型は、そもそも引用例の認定を誤った事例であることから、認定の正確性を期すことを特許庁に要望するほかない。発明又は引用例の認定の誤りには種々の原因が存在するが、その改善策として「刊行物の引用にあたっては、その引用箇所の明示だけでなく別途説明を付すこと」「技術常識の参酌には一定の説明が必要であること」「場合によっては、明細書の記載のほか図面の援用によっても刊行物における記載事項を認定すること」等の対応を期待したい。

## 4.2 容易想到性の判断の誤り

本願発明と引用発明との相違点が容易に想到

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

し得たものであるとする論理付けは、進歩性判断に関する審決の結論の根幹をなすものである。

以下、容易想到性に関する判断が問題となった事件を2件紹介する。

### (1) 事例分析

#### ① 不服2002-17337／平成18(行ケ)10422…

[No.15]

耐水性で発散作用のある履物用靴底事件

[ポイント]

相違点に係る構成を容易想到とする論理付けが、証拠によって裏付けられていなかった事件。

[事件概要]

本願発明は、耐水性で発散作用のある履物用靴底に関するものである。

審決では、引用発明との相違点として、本願発明が「少なくとも周縁に沿って底と共に組み合わせられ、少なくとも膜の影響を受ける領域に1つ以上の貫通孔を備えたゴム又はそれと同等に不透過性の材料でできた少なくとも1つの上部部材を備え、上部部材が膜の少なくとも周辺領域を被覆している」のに対し、引用発明は、この上部部材を備えない点が認定されている。

この相違点について、刊行物に記載された「靴底において合成ゴム等の合成樹脂層を革に組み合わせること」が周知技術であるとした上で、引用発明の防水性をより向上させるために、革製本底の上面が露出する部分を防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにするとともに、防水部材との境界部分からの漏れも生じないように、防水部材の周辺部をも防水性のある合成ゴム等の合成樹脂で覆うようにして、相違点に係る本願発明を構成することは、当業者が容易に想到し得たものであると判断した。

[見解]

本審決は、審決取消訴訟によって取り消されたものである。

判決では、引用例には更に防水性を高めるた

めに「不透過性の材料でできた上部部材」で覆うことについては記載も示唆もなく、また、周知技術として引用する刊行物にも記載がないのであるから、本願発明の相違点に係る構成を容易想到とする特許庁の主張は、裏付けのない主張であり、相違点に係る構成を後から論理付けしたものであるというほかない旨が判示された。

この判示内容は、極めて妥当なものであると考える。

#### ② 不服2001-20818／平成16年(行ケ)66…

[No.52]

光学的情報記録再生装置事件

[ポイント]

技術分野が一見異なる引用発明を、その動機付けを明確に示すことなく組合せの対象とした事件。

[事件概要]

本願発明は、光ディスクにデータエラーが発生したときに、ディスクの回転数を段階的に低下させることにより、そのディスクの性能の範囲内で可能な限り速い回転数によるデータの記録・再生が行えるようにした光学的情報記録再生装置に関するものである。

本願発明及び引用例1はともに光ディスクの分野に関するものであり、審決では、本願発明と引用例1との相違点として、データエラーの発生により回転数を低下させる場合、本願発明ではデータエラーを検知する度であるのに対し、引用例1では誤り訂正を行った回数が所定値より多く、セットされている光磁気ディスクが低速回転モードで記録されたものであるときという点が認定されている。

この相違点については、ファクシミリ分野においてデータエラーが検知された場合にのみ速度を下げる通信手段が記載された引用例2・3を引用し、それらを光ディスク分野の引用例1に適用することによって進歩性を否定する判断

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

を行った。

[見解]

データの記録・再生を行う光ディスク（引用例1）と、伝送路を用いてデータ伝送を行うファクシミリ（引用例2・3）とは、関連する技術分野であるとは言い難い。このような一見異なる技術分野の引用例を組合せる場合には、動機付けに関する明確な記載が必要であると考ええる。

### (2) 小括

本類型では、進歩性の判断が、出願人の納得感を得られる程度の客観性に欠けていた事件を紹介した。主観の入り込む余地のある進歩性の判断においては、主観的な（もしくは後付的な）判断との印象を与えないようにすることが、出願人の納得感の向上、ひいては判断自体の誤りを防止するためにも必要であるといえる。十分な証拠の提示や論理付けの明確化が望まれる。

## 4.3 認定自体は正確だが説明不足

本願発明及び引用例の認定は誤っておらず（4.1章の類型ではない）、容易想到性の判断も誤っておらず（4.2章の類型でもない）、その結果、審決の結論も妥当ではある。ただ、その説明が足りなければ出願人の納得感は得られない。

以下、結論に至るまでの説明が不足している事件を2件紹介する。

### (1) 事例分析

#### ① 不服2004-23373／平成18年（行ケ）10270…

[No.35]

パケットデータ通信用プロトコル事件

[ポイント]

審決において、本願発明と刊行物1（主引例）の相違点の検討に関する説明が不足していると感じられる事件。

[事件概要]

本願発明は、複数の遠隔端末ユニット（RU）

が中間ベースステーション（BS）を介して中央ステーションと双方向通信するパケット通信ネットワークであって、省電力を達成することを目的にBSからRUに間歇的にアナウンスメントメッセージを送信することを特徴とするものである。

審判請求書において、出願人は、本願発明の特徴は、アナウンスメントメッセージにあり、これはいずれの刊行物にも記載がないと主張した。

審決において本願発明は、刊行物1のパケット通信ネットワークにおける電力消費の改善を図るべく、刊行物2に記載の周知の間歇的受信技術を適用したものであって、刊行物2の「送信器1に係る局」を引用発明1の「ベースステーション」に対応させること等は通信システムにおける各構成の機能等からして当然の対応でしかないこと、さらに、「送信器1に係る局」が「アナウンスメントメッセージ」を出していることは自明として、出願人の請求は成り立たないとした。

判決においても、原告の主張はいずれも認められず、本願発明の進歩性は否定された。

[見解]

本願発明と刊行物1との相違点がアナウンスメントメッセージにある点、すなわち、本願発明にはアナウンスメントメッセージがあり、刊行物1にはアナウンスメントメッセージがない、という認識は、審判・訴訟を通じて出願人と特許庁双方で一致しており、争点になっていない。したがって、このアナウンスメントメッセージが刊行物2に記載されているか否か、さらに自明か否かに関しては、十分な説明が必要であったと考える。審決における説示が十分になされていれば、審決取消訴訟の提起が回避された可能性もあると考える。

#### ② 不服2003-15149／平成17年（行ケ）10424…

[No.49]



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

飲料容器事件

[ポイント]

刊行物の組み合わせを阻害する要因がなく、容易想到であるとの判断に関する説明が不足していると感じられる事件。

[事件概要]

本願発明は、乳幼児が使用し、吸引して飲み物を摂取するための飲料容器に関するものである。

審判請求書において、出願人は、本願発明と刊行物1は飲料液体を口で吸引して摂取する容器の技術分野であり、本願発明と刊行物2の弁部形状の類似は認めつつも、刊行物2は取扱い物(液体の調味料やシャンプー等)や圧力の作用(手で容器を押圧)が異なるため、刊行物1と刊行物2は近似の技術分野に属さないこと等から、本願発明の進歩性は肯定されるべきと主張した。

審決においては、容器の飲み口からの吸い込みにより飲料液体が流れ、吸い込みがなくなると自身の弾性により通常状態に復帰し閉鎖する飲料容器が記載された刊行物1、及び内容物側に凹面状に湾曲した弾性体からなる弁体を設けた瓶が記載された刊行物2に基づき、本願発明を、当業者が容易に発明することができるものと判断した。

判決では、刊行物1と刊行物2とを組み合わせる動機づけとして、刊行物2の取扱い物には「食品」が記載されていることから、食品には飲料液体も含まれること、さらに、圧力の作用は異なるものの、差圧によって弁体を通じて内容物を排出する技術思想は共通することから、両者の組合せに阻害要因はないとし、拒絶審決を維持した。

[見解]

出願人の刊行物1と刊行物2とは近似の技術分野に属しないと主張に対して、審決は、刊行物2については記載を引用して認定したのみで、刊行物2が近似の技術分野であることを前

提として「飲料液体が通ることで…軌を一にする」、「圧力を受けた際に…、圧力が解除された際に…」と説示するに留まっている。出願人の主張に対応して、刊行物1と刊行物2とが近似の技術分野であることの説明が必要であったと考える。

## (2) 小 括

本類型では、本願発明と刊行物との一致点・相違点の認定は正確であるが、審決において判断理由の説明が不足している事例である。特に、出願人が審判請求の理由において強く主張した事項に対する判断理由が審決において十分説明されていない場合には、拒絶審決とされたことに関して、出願人は納得が得られない。その結果、同一の主張を再度行う審決取消訴訟の提起が生じやすいと考える。

審決においては、「自明」「容易」等の簡単な記載での説示ではなく、数行であっても出願人の主張と認定内容を対比した説示があれば、出願人の納得感は得られやすいと考える。

なお、上記した2事件は、審決取消訴訟においても、出願人から審判請求書と同趣旨の主張がなされ、同じ手続きが繰り返されている。

## 4. 4 審判請求書との対応不足

出願人が審判請求書で判断を求める事項は、出願人が審決で積極的に認定理由を示して欲しいと希望する事項である。4.3章の説明不足の類型と異なり、出願人が審判請求書で主張した事項に対応する説明が、審決に示されなかった事件を2件紹介する。

### (1) 事例分析

① 不服2004-21293/平成18(行ケ)10445…

[No.38]

半導体装置事件

[ポイント]

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

審判請求書において、本願発明と刊行物記載の絶縁基板の構成は異なることを出願人が主張しているにもかかわらず、当該主張を妥当でないと判断する理由が審決に示されていなかった事件。

### [事件概要]

本願発明は、導体パターンを備え半導体集積回路チップが固定される熱可塑性ポリイミド樹脂を主体とする絶縁基材を有した絶縁基板を備えた半導体装置に関する。

審判請求書において、出願人は「本願発明の絶縁基板とは、導体パターンを備えた熱可塑性ポリイミド樹脂を主体とする絶縁基材を有するものであって、縮合型（非熱可塑性）ポリイミド樹脂のような可撓性絶縁基板を含むものではなく、刊行物1に示されるポリイミドフィルム等からなる補助配線板片とは構成を異にするものである」等の主張を行った。

これに対し、審決では本願発明と刊行物発明との相違点は「本願発明は、熱可塑性ポリイミド樹脂を主体とする絶縁基材であるのに対して、刊行物には、熱可塑性ポリイミド樹脂を絶縁性のポリイミドフィルム上に有し、熱可塑性ポリイミド樹脂を主体とする点については明確に記載されていない点」であると認定したうえで、審判請求書における出願人の主張を妥当でないと判断する理由を示すことなく、単に上述の相違点は当業者が容易に想到し得た事項であるとして本願発明の進歩性を否定した。

### [見解]

進歩性を否定する審決の結論は妥当と考える。

しかし、審決では、審判請求書で出願人が主張した事項を妥当でないと判断する理由が示されておらず、この審決に対する出願人の納得感は低かったものとする。

② 不服2005-10729／平成19年(行ケ)10211…

### [No.53]

木製防護柵事件

### [ポイント]

審判請求書において、出願人が刊行物1・2には本願発明に容易に想到できる示唆がないと主張したにもかかわらず、この主張は妥当でないと判断する理由が審決に示されていなかった事件。

### [事件概要]

本願発明は、車両の挙動を安全基準に適合させる木製防護柵に関する。

審判請求書において、出願人は、鋼製と木製の柵では設計思想が異なることを示し、刊行物には木材ビームの大きさを本願発明のようにするための示唆がないため、木材ビームの大きさを本願発明のように変更することは設計事項に過ぎないとする査定の判断は誤りである等の主張を行った。

これに対し、審決では、出願人からの上述の主張に対する判断理由を示すことなく、単に出願人の木製防護柵に関する先願（刊行物1）に鋼製防護柵に関する設計規準（刊行物2）の技術を適用し、本願発明の構成とすることは格段の阻害要因もなく、当業者が容易になし得る設計事項にすぎないとして本願発明の進歩性を否定した。

### [見解]

審判請求書において、出願人は、刊行物には本願発明に想到できる示唆がないことを相当の文量をもって主張している。しかし、出願人のこの主張に対し、審決には当該主張を妥当ではないと判断する理由が示されていない。出願人の納得感は低かったものと感じられる。

## (2) 小 括

本類型では、出願人が審判請求書で主張しているにも関わらず、当該主張を不当と判断する理由が審決に示されていなかった事件を紹介した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

出願人が審判請求書で判断を求めた事項すべてに対して、審決において対応する必要はない。例えば、審査基準によれば結論が明確である場合や、審決の結論を左右しないような場合である。しかしながら、それが審判請求書における主要事項である場合は、その主要事項に対応する判断理由の開示を出願人が求めていることは明らかであり、判断理由が審決に説示されないまま拒絶審決とされた場合、当該審決書から十分な納得が得られないのは当然である。

出願人の主張を失当であるとするのであれば、具体的な説明を行ったうえで結論を示すことを望みたい。

また、上述の2つの事件はいずれも審決取消訴訟が提起されているが、この訴訟において、出願人からは審判請求時と同様の趣旨の主張が繰り返さされている。

審決で十分な判断理由が説示されていれば出願人は審決取消訴訟の提起を踏みとどまった可能性が高い。若しくは、審査段階を含めた特許庁－出願人間の意思疎通が図れておれば、結果として特許が認められなかったとしても、出願人の納得感は高まったのではないかと考える。無用な出訴を抑制する観点のみならず、発明を適切に保護する観点からも審決の記載の充実を求めたい。

#### 4. 5 特許請求の範囲の記載が不明確

特許請求の範囲の記載が不明確な場合には、審査官・審判官と出願人との間で各種認定に関し、一定の合意が得られにくい状況となる。

以下、特許請求の範囲の表現が不明瞭だったために、出願人の意図と異なる解釈がなされた事件を2件紹介する。

##### (1) 事例分析

- ① 不服2003-6058／平成17(行ケ)10332…  
[No.2]

配列型超音波探触子事件

[ポイント]

特許請求の範囲の文言である「端面」が、どの部分の両端側に位置するかの特定が困難であった事件。

[事件概要]

本願発明は、音響レンズの外周から不要な超音波を抑制して、ビーム幅を狭くした配列型探触子に関する。

争点は特許請求の範囲における「端面」がどの部分の両端側に位置するかである。

特許請求の範囲の文言である「両端側に端面を有することを特徴とする超音波探触子」という表現には2つの解釈が存在する。

まず、上記括弧部分をひとまとまりのものとして理解すれば、「端面」とは「超音波探触子の両端に位置する」と解することができる。審決はこの判断を採用した。

一方、特許請求の範囲の文言である「音響レンズの曲率部と前記圧電素子の長さとを同一寸法にするとともに両端側に端面を有する」との部分を一まとまりの表現と理解すれば、「音響レンズの曲率部」又は／及び「圧電素子」の「両端側」と解することもできる。

判決では、特許請求の範囲の記載から、「端面」がどの部分の両端側に位置するかを一義的に理解することは困難であるといわざるを得ないと判断した上で、この場合には、発明の詳細な説明の記載を参酌することが許されるとし、本願発明における「端面」とは、後者の解釈を採用し、音響レンズの曲率部の両端側に設けられた垂直の部分の端面を意味すると認定した。

[見解]

特許請求の範囲の解釈に関して、審決・判決の判断に差異を生じた理由は、特許請求の範囲の記載自体が不明瞭であったことに起因する。解釈時に差異を生じさせない明瞭な記載の必要性を再認識させられる。



※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

② 不服2003-8751／平成17年(行ケ)10734…  
[No.19]

グローバル通信ネットワークを用いて加入者  
装置と通信する方法事件

[ポイント]

特許請求の範囲の記載に拘泥した説示がなされたと考えられる事件。

[事件概要]

本願発明は、交換局に回線を介して接続されるとともに、この交換局の入力側の分岐点を介してグローバル通信ネットワーク側にも接続される着呼側通話用加入者装置の通信方法に関するものである。

審決では「引用発明に周知技術を参酌すれば、IPアドレスを特許請求の範囲における「グローバルIPアドレス」に対応させることができ、IPアドレスをグローバルIPアドレスとすることは技術的に自明の事項であるから、相違点に係る本願発明の構成に格別の創意工夫を認めることはできない」と判断した。

[見解]

本願発明は、通信手順に特徴を持たせた方法に関する発明である。

一方、刊行物はネットワークの構成物(交換局・加入者端末)に関しては本願発明と一致するが、交換局の入力側分岐点における通信手順についての記載は全くない。しかし、本願発明において特定されている通信手順は、審決取消訴訟においても支持されているように、IP通信の分野においてはありふれた手順である。格別の創意工夫を認めることはできないとした判決の判断は、極めて妥当なように思われる。

ただし、そもそも出願人のねらいは、交換局の入力側分岐点の機能にあったと推測されるところ、審決においては、その点について何ら検討された形跡がなく、特許請求の範囲の記載に拘泥した説示がなされているような感がある。望ましくは、審判の審理過程において、特許請

求の範囲の明確化を指摘したほうが、出願人の納得感が得られたものと考えられる。

## (2) 小 括

発明自体の特定については、残念ながら、特許庁と出願人間において意見の一致が見えない事件が散見される。審判段階であっても、特許請求の範囲の記載が不明確であると認識した場合には、出願人に対して拒絶理由を出すことにより、特許請求の範囲の明確化を要求することも、これまで以上に必要ではないかと考える。

また、出願人も特許請求の範囲が明確に表現できているのかを充分検証する必要がある。

## 5. 考 察

上述のとおり、出願人の納得感という切り口から、審決を5つの類型に分類し、代表的な審決について分析を行った。

次に、これら紹介した審決に加え、表1に示した53件全体の検討結果を踏まえ、「審決のあるべき姿」及び「出願人の姿勢」という観点から考察する。

### 5. 1 審決のあるべき姿

出願人の納得感を向上させるためには、出願人の主張を十分に理解した上で判断する必要がある。このため、審決にあっては柔軟に出願人との意思疎通の機会を設けつつ、論理的な判断過程が審決に記載されることが望まれる。これにより、不必要な訴訟も低減できると考える。

以下、具体的に説明する。

(1) 審決書における引用箇所指摘や刊行物記載事項の認定プロセスについては、出願人に行間を読ませるのではなく、数行であっても説明を付記する等の明確な記載が望まれる(4.1章・4.2章)。

(2) 刊行物記載事項を周知技術等で補足する場合には、出願人に拡大解釈していると誤解



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

されないように慎重な検討・説示が望まれる(4.1章)。

(3) 認定自体が正確であっても、結論に至るまでの説明が不足している場合には、出願人の納得感不足につながるため、結論に至るまでの十分な説明が望まれる(4.3章)。

(4) 審判請求書における出願人の主要な主張点については、審決書において言及することが望まれる(4.4章)。

(5) 審査段階において審査官との意思疎通が不十分であると判断できる案件は、審判段階でも躊躇せず拒絶理由の通知を検討すべきである。審判を単なる補正の機会にとらえることは間違いではあるが、審理期間の長期化を躊躇せず、必要な拒絶理由は通知することが望まれる(同上)(4.5章)。

なお、審査において審理が不十分なものは、審査段階への差し戻し(特許法160条)も検討に値する。

### 5.2 出願人の姿勢

出願人の姿勢を改善することにより、例えば出願人と審査官・審判官との意思疎通が図られ、ひいては出願人自体の納得感も向上するものと思われる。

以下に出願人の姿勢の改善点について具体的に説明する。

(1) 特許請求の範囲は、従来技術との相違点が明確になるような文言を使用して出願段階から作成する必要がある。

(2) 審判請求書は、審判官とのコミュニケーションの基礎となる部分であるため、誤解を生じない明確な表現で記載・主張を行う必要がある。

(3) 自己の主張根拠を確認し、特許請求の範囲の記載に対応した主張を行う必要がある。

(4) 自己の主張がしっかりと特許庁で検討されるように、明確でわかりやすい主張を行う

と共に、特許庁の判断過程を理解しつつ主張を構築する必要がある。

(5) 平成20年4月18日に法律第16号として公布されたように、拒絶査定不服審判の請求期間が「拒絶査定の日から30日以内」から「拒絶査定の日から3月以内」に延長される。これにより、拒絶査定不服審判の要否判断期間が長くなることから、補正内容も含め十分な検討を行い、審判請求書の記載を充実させる必要がある。

## 6. 結 言

拒絶査定不服審判が請求される発明は、事業上有益な発明又は特許庁における審査に納得感を得られず、再度の審理を望む発明である場合が多い。

とすれば、審判請求の対象となる発明は、いわゆる「防衛的な出願」に分類されるような消極的な意思によるものではなく、出願人の特別かつ積極的な意思が存在する発明といえる。

このような発明にあつては、出願人と特許庁との間において密接なコミュニケーションによる妥当な判断がなされるべきであり、特に審判は特許庁における最終判断の場であるから、両者は、根拠を明確にしたわかりやすい主張を展開する努力が必要である。

一方、近年、拒絶査定不服審判の請求数は増加の一途をたどり(図1)、今後も出願処理件数の増加に伴い、より一層の増加が予想される。高度な専門知識が必要な審判官の増員は容易ではなく、1件1件丁寧な対応は容易ではない。

本稿で検討した審決に関しては、概ね特許庁の判断は妥当なものであったといえる。ただし、それにもかかわらず審決取消訴訟が提起されていることをみれば、事業上の重要度という観点での出訴もあろうが、出願人の納得感不足が原因であることは否めない。検討した審決の中には、その審決の記載ぶりを改善すれば、出願人

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の納得感も向上し、審決取消訴訟には至らなかつたと思わせる事案も存在した。改めてではあるが、出願人と特許庁との間で発明の捉え方に関する意思疎通がより一層必要である。

特許庁に対しては、限られた人員の中ではあるが、審決書の記載の充実を求めたい。単に充実と言っても、長い説明が必要なのではなく、出願人が審判請求書に記載した事項に対応した説明を行い、出願人の主張への理解に努めていただくことを希望する。

一方、出願人は、審査官・審判官に対して、発明を理解してもらえような明細書・意見書・審判請求書の記載に努める必要がある。拒絶理由通知に関しても、自己の主張根拠を確認し、特許請求の範囲に基づく主張をすべきであり、発明に対する思い入れはあろうが、自己の見解に拘泥せず、特許庁側の判断過程を理解しつつ主張を構築する必要がある。

出願人・特許庁双方が発明を的確に理解し、出願・審査・審判請求・審決の各段階において相手方に納得感を与えられるフィードバックを行うことが、審理の充実及び迅速化につながり、出願人の納得感の向上、出願人と特許庁との信頼関係の構築ひいては知的財産力の向上にもつながるものと確信する。

本稿が、よりよい審決を目指す建設的な議論の一助となれば幸いである。

#### 注 記

- 1) [http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei\\_kentoukai/01.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/sinposei_kentoukai/01.pdf)
- 2) 「審判制度の現状と課題について」特許庁HP 産業構造審議会知的財産政策部会 第11回（平成19年10月24日）配布資料4，  
[http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai\\_bukai\\_11\\_paper.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/tizai_bukai_11_paper.htm)

（原稿受領日 2008年7月7日）

