

# 引用発明の認定と審決取消訴訟の審理範囲

——アクセスポートおよびその識別方法事件——

知的財産高等裁判所 令和元年12月4日判決  
平成30年(行ケ)第10175号 審決取消請求事件

愛 知 靖 之\*

**抄 録** 本判決は、刊行物記載発明（特許法29条1項3号）の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個の独立した刊行物の記載事項を組み合わせることで認定を行うことは、原則として許されないとした上で、審決とは異なる主引用発明を認定して、進歩性判断を行った。その意味では、審決取消訴訟の審理範囲を逸脱した判決ではないかとの疑義が生じ得る。しかしながら、本判決は、主引例と副引例が完全に差し替えられた事案とは異なり、本判決が認定した引用発明は、本件審決が認定した引用発明に包含されている。したがって、本判決の引用発明と本件発明の対比判断は実質的に審判段階でも行われていたと評価することが可能である。それゆえ、審決取消訴訟の審理範囲を超えたものと評価することはできない。

## 目 次

- はじめに
- 事 案
  - 概 要
  - 本件特許のクレーム
  - 本件審決の理由の要旨
  - 判 旨
- 検 討
  - 刊行物記載発明の認定
  - 審決取消訴訟の審理範囲
- おわりに

## 1. はじめに

本件の無効審判では、「刊行物に記載された発明」（特許法29条1項3号）の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別の刊行物の記載事項を組み合わせることで認定を行ったところ、本判決は、このような認定手法は原則として許されないとして、引用発明の認定をやり直した

上で進歩性判断を行った。

本判決は、特定の刊行物の記載事項とこれとは独立した別個の刊行物の記載事項を組み合わせることで引用発明の認定を行うことは許されない旨を明らかにした点に意義がある。さらに、本判決は、引用発明の認定をやり直したにもかかわらず、審決を取り消して事件を審判に差し戻さなかった。本判決は審決取消訴訟の審理範囲について直接に説示を行ったものではないが、この問題を検討する際の素材を提供したという点にも意義が認められる。

## 2. 事 案

### 2.1 概 要

X（原告）は、平成24年7月12日に出願された、名称を「アクセスポートおよびその識別方

\* 京都大学大学院法学研究科 教授 Yasuyuki ECHI

法」とする発明に係る特許（以下「本件特許」という）の特許権者である。Y（被告）が本件特許に対する無効審判を請求したところ、特許庁は無効審決（以下「本件審決」という）を下した。これに対し、Xが提起したのが本件の審決取消訴訟である。知財高裁は、Xの請求を棄却した。

## 2. 2 本件特許のクレーム

本件特許のクレームは請求項1～6からなる（以下、各請求項に係る発明を「本件発明1」などという）。このうち、請求項1は以下の通りである。

- A コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するための自動注入可能なアクセスポートであって、
- B 隔膜を保持するよう構成される本体と、
- C 皮下埋め込み後、前記自動注入可能なアクセスポートをX線を介して識別するように構築される、前記アクセスポートの少なくとも1つの、前記自動注入可能なアクセスポートの、自動注入可能に定格されていないアクセスポートと区別可能な情報と相関がありX線で可視の、識別可能な特徴とを具え、
- D 前記自動注入可能なアクセスポートは、機械的補助によって注入され、かつ加圧されることができ、
- E 前記隔膜は、前記本体内に画定された空洞内に、前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜である自動注入可能なアクセスポート。

## 2. 3 本件審決の理由の要旨

本件審決は、本件発明1がサポート要件を充足せず、本件発明1～6が下記の引用例1及び

引用例2に記載された発明に基づいて容易に発明することができたとして進歩性要件を充足しないとした。

引用例1（甲9）は、平成17年1月1日に発行された論文であり、その中に訴外A社製の医療用具（以下「Aポート」という）に関する記載があった。引用例2は「Aポート」の添付文書（第1版～第6版。平成14年7月1日～平成17年7月1日作成）である。

本件審決は、引用例1に記載されたAポートは、引用例2に開示されている発明と同じ構成であるとした上で、引用例2を引用例1記載のAポートの添付文書として扱った。すなわち、引用例1に記載された発明（以下「甲9発明」という）を、引用例2という添付文書が付された発明と捉えて、両者の記載を組み合わせた上で、引用発明として甲9発明を認定した。

すなわち、引用例1には、「造影CTに用いられる、静脈確保の目的で患者に留置される自動注入器によって造影剤イオパミドールを注入することができるAポート」が記載されているのみであるにもかかわらず、これに引用例2の「患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであって、隔膜を保持するよう構成される本体を具え、製品スペックに示される最大注入圧力以上の加圧をしないように使用され、隔膜は、本体内に画定された空洞内に、前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜であるアクセスポート」という記載事項を組み合わせ、引用発明（甲9発明）を以下のように認定したのである。

- a 造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するための、自動注入器によって造影剤を注入されることができアクセスポートであって、
- b 隔膜を保持するよう構成される本体を具え、

- d 前記アクセスポートは、製品スペックに示される最大注入圧力以上の加圧をしないように使用され、
- e 隔膜は、本体内に画定された空洞内に、前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜であるアクセスポート。

このうち、b・d・eは、引用例1ではなく引用例2に記載されているものとされているのである<sup>1)</sup>。

そして、審決は、本件発明1と甲9発明の一致点につき、以下のように認定している。甲9発明のa「造影CTに用いられる」は、本件発明1のA「コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる」に相当し、甲9発明のa「自動注入器によって造影剤を注入されることができ」は、自動注入器なる機械によって造影剤を注入されることができると同義である。また、甲9発明のd「前記アクセスポートは、製品スペックに示される最大注入圧力以上の加圧をしないように使用され、」は、最大注入圧力未満の範囲で加圧されることができると示唆するから、本件発明1と甲9発明は「機械的補助によって注入され、かつ加圧されることができ」点で少なくとも一致する。したがって、本件発明1と甲9発明は、Aとa、Bとb、Dとd、Eとeは一致する。他方、相違点については、本件発明1が構成要件Cを備えるのに対し、甲9発明にはそのような特徴が備えられているか不明な点で両者の発明は相違しているとする(以下「相違点1」という)。しかしながら、人体に埋め込まれて使用される医療装置において、装置の型番を表す、X線で可視な特徴を、当該装置に具えることは周知技術であり、同じ人体に埋め込まれて使用される医療機器であるアクセスポートに、この周知技術を適用することは当業者にとって容易であるとして進歩性を否定した。

## 2. 4 判 旨

### (1) 引用発明の認定

「引用例1には『造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであり、自動注入器による機械的補助によって造影剤を注入され、かつ加圧されることが可能なAポート』(以下『引用発明』という)が記載されていると認められる。」<sup>2)</sup>

「Yらは、引用例1に記載されたAポートという発明の構成の内容を理解するために、Aポートの添付文書である引用例2を参照することは許容され、本件審決が引用例1と引用例2の2つから甲9発明を認定したことに、誤りはないと主張する。

しかし、『刊行物に記載された発明』(特許法29条1項3号)の認定に当たり、特定の刊行物の記載事項とこれとは別個独立の刊行物の記載事項を組み合わせて認定することは、新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されないというべきである。

よって、Aポートを用いた耐圧性能に関する実験結果を記載した論文である引用例1と、これと作成者も作成年月日も異なる、Aポートの仕様や使用条件を記載した添付文書である引用例2の記載から、甲9発明を認定することはできない。そして、引用例1には、Aポートの具体的な構成についての記載はなく、Aポートの具体的な構成が本件出願の優先日時点において技術常識であったとまでは認められないから、甲9発明が、引用例1に実質的に開示されているということもできない。」

「以上のとおり、本件審決の甲9発明の認定は誤りである。進んで、正しく認定した引用発明に基づいて、本件発明1が容易に想到できるか否かについて判断する。」

## (2) 一致点と相違点の認定

「本件発明1と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。」

「コンピュータ断層撮影走査プロセスに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであって、自動注入器による機械的補助によって注入され、かつ加圧されることが可能なアクセスポート。」である点で一致している。

他方、本件審決が認定した本件発明1と甲9発明との相違点と同じ点(相違点1)のほか、「本件発明1は、隔膜を保持するよう構成される本体を具え、前記隔膜は、前記本体内に画定された空洞内に、前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜であるのに対し、引用発明は、そのような構成を有しているか不明な点(相違点X)」<sup>3)</sup>でも相違している。

## (3) 相違点の容易想到性

相違点Xについては、「引用例2には、Aポートが本体と、本体の空洞内に針を繰り返し挿入するための隔膜とを備えることが記載されている。」「そして、引用例1に記載されたAポートに、Aポートの添付文書である引用例2の記載事項を組み合わせた動機付けがあり、相違点Xの構成は容易に想到できることは、原告も争っていない。」「よって、相違点Xは、引用発明に引用例2の記載事項を組み合わせることにより、容易に想到できるものである。」

相違点1についても、引用発明に周知技術を適用し、構成要件Cに係る構成とすることは当業者が適宜なし得ることであるとした。

「以上によれば、本件発明1は、引用発明に、引用例2の記載事項及び周知技術を適用することによって、容易に発明をすることができたものである」。

## 3. 検 討

### 3.1 刊行物記載発明の認定

本件審決が“引用例2という添付文書が付された引用例1記載の発明”を1つの引用発明と認定したのに対し、本判決は、互いに独立した複数の刊行物記載事項を組み合わせる引用発明を認定することは、新規性判断に進歩性判断を持ち込むことに等しいため許されないとした。

本件審決は、引用例2が、引用例1に記載されていたAポートそれ自体の添付文書であることから、両者を密接に関連する一体のものとして把握し、引用例2に記載されていたAポートの仕様や使用条件等もあわせる形で引用発明の認定を行ったものと思われる。しかし、本判決は、引用例1に記載されていた事項のみから、引用発明を認定した。

もっとも、「刊行物に記載された発明」(特許法29条1項3号)とは、刊行物に明示的に記載されているもののみならず、「このほかに、当業者の技術常識を参酌することにより、刊行物の記載事項から当業者が理解し得る事項も、刊行物に記載されているに等しい事項として、『刊行物に記載された発明』の認定の基礎とすることができる」<sup>4), 5)</sup>。

このように、引用例に明示的に記載のない事項・知見であっても、それが出願時における当業者の技術常識を構成するのであれば、引用発明の認定においてこれを参酌し、刊行物の記載事項から当業者が理解し得る発明として引用発明を認定することが許される(引用例に加えて、出願時の技術常識を構成するような事項・知見が記載された文献をあわせて参酌して、引用発明を認定することは許される)。もとより、一定の事項を刊行物から当業者が理解し得るということを証明する(「刊行物に記載された発明」であることを証明する)ために必要な文献(実

験報告書等)を証拠として提出することも認められる<sup>6)</sup>。

これに対して、本件では、Aポートの仕様や使用条件等が当業者の技術常識となっていたとは認められていない。さらに、引用例2に記載された事項は、引用例1に記載されていない事項を外から補うものに過ぎず、「引用例1に記載された事項である(引用例1それ自体から当業者が理解しうる事項である)」ことを証明するための文献でもない。本件審決がとったのは、引用例2(添付文書)に記載されていた事項を引用例1に記載されていた事項にプラスして、引用発明を認定するという手法である。このように、もともと、引用例1それ自体から(技術常識も借りつつ)当業者が理解可能な事項を超えた事項を、引用例2という別個の刊行物からプラスして、まとめて引用例1に記載された事項として扱い、これを基礎に引用発明を認定することは許されないとしたのが本判決である。引用例1という特定の刊行物の中に記載されておらず、当業者も当該刊行物それ自体から読み取ることができない以上、「刊行物に記載された発明」とは認められないというのがその理由であろう。本件審決がとった手法は、まさに、引用例1から認定された主引用発明に、これとは別個の文献である引用例2から認定された副引用発明を適用するものに等しく、そうであるがゆえに、本判決は、「新規性の判断に進歩性の判断を持ち込むことに等しく、新規性と進歩性とを分けて判断する構造を採用している特許法の趣旨に反し、原則として許されない」と述べたのである。

### 3. 2 審決取消訴訟の審理範囲

#### (1) 審理範囲制限の根拠

以上のように、本判決は、引用発明を認定し直した上で、容易想到性判断に進んだわけであるが、審決取消訴訟において、審判段階で認定

された引用発明と異なる引用発明に基づいて進歩性判断を行うことが、審理範囲を超えた判断とならないのかが一応問題となり得る<sup>7)</sup>。

審決取消訴訟の審理範囲について、最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁[メリヤス編機]は、無効審判に係る審決取消訴訟においては、専ら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対象となり、無効原因は法条及び公知技術ごとに別個独立のものとなるとする。

したがって、審判での判断を受けていない公知技術との対比を審決取消訴訟で行うことはできず、審判において提出されていない新たな引用例を取消訴訟で持ち出すこともできない<sup>8)</sup>。

メリヤス編機最大判で示されたこのような立場は、第1に、特許要件充足性の判断は、技術的な事項に関わることも多く、専門行政庁である特許庁の審判を一回は経由すべきという考え方により正当化できると考えられる<sup>9)</sup>。第2に、補正・訂正の機会の保障という見地からも正当化可能である。無効審判が特許庁に係属した時から審決確定まで訂正審判請求はできない(特許法126条2項)ため、審決取消訴訟内で新たに主張された無効理由については、審判に差し戻して、審決予告を出してもらわない限り、訂正の機会がない。また、拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟において、特許庁側からの新事由の主張を認めると、出願人はこれに対する補正を行うことができないのである。

以上のように、審理範囲制限の正当化根拠は、専門行政庁たる特許庁の判断を経由させるとともに、特許庁における手続の中で補正・訂正の機会を保障するという点に求めることができよう。特に、専門行政庁たる特許庁の慎重・適正な判断を経由させる必要性は、単に当事者の利益保護に留まらず、「無効の成否の判断の正確性、安定性を確保するために審決の判断を受けさせなければならない」という公益に関わるも

の」と考えられる<sup>10)</sup>。

## (2) 主引例の差替えに関する従来裁判例

もっとも、メリヤス編機最大判のもとでも、「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ことはできない」（知財高判平成29年1月17日判タ1440号137頁〔物品の表面装飾構造〕）として、審決取消訴訟における主引例の差替えを許容する裁判例が存在する。

たとえば、東京高判平成16年9月8日平成15年(行ケ)27号〔変調方式とそれを用いた無線通信システム〕は、審決では、引用発明1を主引用発明として進歩性を否定したのに対し、「引用発明2を中核たる公知技術として本願発明と対比した場合の本願発明の進歩性の有無については、当事者双方とも本訴において十分に主張立証を尽くしている」と述べつつ、引用発明2に基づき同じく進歩性を否定している。

知財高判平成18年7月11日判時2017号128頁〔おしゃれ増毛装具Ⅰ〕では、「本件は、取消決定の取消を求める訴訟であるところ、決定は、特許請求の範囲に記載された事項により特定される発明（本件発明2）につき、刊行物1ないし3に記載された各発明との間で、刊行物1に記載された発明を主たる引用発明とし、刊行物2及び3に記載された各発明を従たる引用発明として対比した上で、これらの発明から当業者が容易に発明することができたと判断したものである。」「被告は、本訴において、仮に決定の上記対比を前提とした判断に誤りがあるとして

も、本件発明2につき、刊行物3に記載された発明を主たる引用発明とし、刊行物2及び1に記載された各発明を従たる引用発明として対比して判断すれば、当業者が容易に発明することができたとすべきであるから、決定を取り消すべき理由はない旨主張するところ、…刊行物1ないし3に記載された各発明は、いずれも本件の特許異議の申立てについての審理において特許法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、したがって、刊行物3に記載された発明についても、特許異議の申立てについての審理において本件発明2との関係で特許法29条1項3号に掲げる公知事実として実質的に審理されていたことができるから、本訴において被告が予備的主張をすることは許されるというべきである。」と判示している。

知財高判平成18年7月11日判時2017号141頁〔おしゃれ増毛装具Ⅱ〕も、「被告は、本訴において、…訂正発明1につき、刊行物3に記載された発明を主たる引用発明とし、刊行物2及び1に記載された各発明を従たる引用発明として対比して判断すれば、当業者が容易に発明することができたとすべきであるから、審決を取り消すべき理由はない旨主張するところ、刊行物1ないし3に記載された各発明は、いずれも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る。」「加えて、本件においては、審決は、訂正発明1と刊行物1に記載された発明との一致点・相違点を認定しているのみならず、訂正発明1と刊行物3に記載された各発明との間においても、…一致点を具体的に認定し、実質的に対比判断を行っている。」「本件においては、刊行物1に記載された発明のみならず、刊行物3に記載された発明についても、審判において訂正発明1との関係で特許法29条1項3号に掲げる公知事実として実質的に審理されていたと

いうことができるから、本訴において被告が予備的主張をすることは許されるというべきである。」と述べる。

さらに、前掲物品の表面装飾構造事件は、「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、紛争の一次的解決の観点からも、許されると解するのが相当である。」とする。

他方で、知財高判平成18年6月29日判タ1229号306頁〔紙葉類識別装置の光学検出部〕は、「被告の…主張は、主引用例を引用発明から本件周知装置に差し替え、主引用例とした本件周知装置に阻害要因がないとしているものと思われるが、審決の理由において、『発光素子で紙葉類の一部に照射させ、透過光を受光素子で受光

してなる、紙葉類識別装置の光学検出部は、本願出願前周知な技術事項』…と説示しているとおり、本件周知装置は、審判段階においては、飽くまでも『本願出願前周知な技術事項』であって、本願発明と対比されるべき引用例とされていたのではなく、まして、本願発明との対比判断に係る検討を経ていたわけでもないところ、このような事情の下で、訴訟段階に至って、主引用例の差替えの主張を許すことは、最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁の判示する審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものというべきであって許されないものというべきである。」とする。

知財高判平成19年5月30日平成18年(行ケ)第10260号〔異物検出装置〕も、メリヤス編機最大判の判示は、「審判手続において、拒絶理由ないし無効理由について、当事者に対してその争点を明確にさせた上で十分な審理を尽くさせ、専門的知識経験を有する審判官による審判の手続を経由させるべきであるなど当事者の利益保護に由来するものであるということが出来る。したがって、審判において、特定の公知事実との対比における拒絶理由ないし無効理由の存否が実質的に審理され、かつ、その審理において、当事者に対する弁明の機会が与えられているときには、審決取消訴訟において、審決の行った、特定の公知事実と当該発明との一致点・相違点に関する認定・判断、容易想到性を基礎付ける公知事実の組み合わせの選択、容易想到性の認定・判断などの点において、形式的には異なる拒絶理由ないし無効理由の存否に係る主張がされた場合であっても、一律的画一的に、当該主張を審理判断の対象とすることが許されないと解すべきではない。」と判示した上で、「引用発明の『増幅部』及び『直流成分除去部』に、周知例…を適用することによって、当業者が容易に本願発明をすることができるか否かの争点については、審判手続において審理

がされ、原告に対してこれに対する意見陳述の機会が与えられていたものと認めることができる。しかし、他方で、本件訴訟において、被告の予備的主張の当否を判断をするためには、その前提として、本願発明の『直流電流成分除去部』及び『増幅部』と、引用発明の各構成とを対比し、その異同を明らかにする必要があるというべきであるが、審決は、本願発明を理解するに当たり、『直流電流成分除去部』が直流電流成分を除去するとの構成及び『増幅部』が電流電圧変換するとの構成についての認定を誤り、その結果、引用発明との対比を誤った瑕疵があるので、この点に関しては、むしろ、審決において、改めて、出願人である原告に対して、本願発明の容易想到性の存否に関する主張、立証をする機会を付与した上で、再度の判断をするのが相当であるといえる。」「以上のおりであるから、審判手続において審理判断された公知事実を超えるものとはまではいえないが、審決の認定の誤りの内容、原告に対する主張、立証の機会の保障等の点を考慮して、被告の予備的主張を採用しないこととする。」とした<sup>11)</sup>。

従来の裁判例では、前掲おしゃれ増毛装具事件Ⅰ・同Ⅱ・前掲紙葉類識別装置の光学検出部事件に典型的に現れている通り、審決取消訴訟段階で新たに主引例とされたものに記載された発明について、審判段階で実質的に本願発明との対比判断を経ていたといえるかどうかを、主引例差替えの許否を判断する主たるメルクマールに置いていると評価することができる。前掲異物検出装置事件も、当事者の手続保障を前面に出すものの、同様の立場に立つものと理解してよいだろう。審判段階で、実質的な対比判断を経ていれば、その中で、十分な主張・立証の機会が保障されていると言えるからである<sup>12)</sup>。

もっとも、主引例と副引例が差し替えられたケースでは、新たに主引例とされたものが審判段階における本願発明との対比判断において斟

酌されていたとしても、それは、あくまで副引例として用いられていたにすぎない。主引例は本願発明との一致点・相違点を認定する基礎となるのであって、本願発明と対比される主引例が変わることで、一致点及び相違点の認定に差異が生じ、これに基づいて行われる進歩性の判断内容も異なるということが生じ得る（知財高判平成20年3月26日平成19年（行ケ）第10074号〔空気清浄装置〕参照）。このような場合には、入れ替えられた新たな主引例に基づく対比それ自体が審判で行われていないことを理由に、審決を取り消すべきとの考え方もあり得よう<sup>13)</sup>。審決取消訴訟段階で新たに主引例とされたものに記載された発明について、審判段階で実質的に本願発明との対比判断を経ていたといえるかどうかは、慎重に評価すべきである。対比判断を経ていたというためには、おしゃれ増毛装具Ⅱ事件のように、審判において実際に一致点・相違点を具体的に認定していたことを要すると思われる。

なお、前掲変調方式とそれを用いた無線通信システム事件と前掲物品の表面装飾構造事件では、差し替えられた新たな主引例に基づき、審決取消訴訟において当事者が十分に主張立証を尽くしていることを、主引例の差替えを認める根拠に挙げている。裁判所が、技術的知見を十分に補いつつ判断を行い、審判手続に差し戻すまでもない程度にまで事件が熟した場合には、差替えを肯定する趣旨と理解することもできよう<sup>14)</sup>。しかしながら、このようなケースでも、差し替えられた主引例に関しては、たとえ十分な判断を審決取消訴訟において行うことができると言えたとしても、専門行政庁たる特許庁の判断を経由していないことに違いはない。上記の通り、専門行政庁たる特許庁の判断を経由させる必要性は、単に当事者の利益保護に留まらず、無効の成否の判断の正確性、安定性を確保するという公益に関わるものと理解する限り



は、特許庁の判断を実質的に経ていない主引例への差替えをあまりに柔軟に認めることは避けるべきであろう<sup>15)</sup>。

### (3) 本判決の評価

他方、本件は、審判段階と審決取消訴訟段階で、主引例と副引例が完全に入れ替えられた事案ではない。本件審決は、引用例1に引用例2を組み合わせて主引例とし引用発明を認定したのに対し、本判決は、引用例1のみを主引例として引用発明を認定したにすぎない。本件審決における主引例が、「引用例2をプラスした引用例1」であったのに対し、本判決における主引例は「引用例1」である。

実際、本件審決で認定された引用発明（甲9発明）は、

- a 造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するための、自動注入器によって造影剤を注入されることができアクセスポートであって、
- b 隔膜を保持するよう構成される本体を具え、
- d 前記アクセスポートは、製品スペックに示される最大注入圧力以上の加圧をしないように使用され、
- e 隔膜は、本体内に画定された空洞内に、前記隔膜を通じて針を繰り返し挿入するための隔膜であるアクセスポート

であるのに対し、本判決が引用例1から認定した引用発明は、

- a 造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであり、自動注入器による機械的補助によって造影剤を注入され、
- d かつ加圧されることが可能なAポート

である。上記のように、本件審決は、甲9発明の「前記アクセスポートは、製品スペックに示される最大注入圧力以上の加圧をしないように使用され、」は、最大注入圧力未満の範囲で加圧されることができ示唆することから、dも本件審決と本判決で対応している。このように、本判決が認定した引用発明は、本件審決が認定した引用発明（甲9発明）に包含されており、本件発明1との一致点・相違点の判断も、審判段階で実際に行われている（上記a・dは、本件発明1の構成要件A・Dと一致していると認定されている）。本判決の引用発明と本件発明の対比判断は審判段階でも行われていたと評価することが可能なのである。上記のように、審決取消訴訟段階で新たに主引例とされたものに記載された発明について、審判段階で実質的に本件発明との対比判断を経たといえるかどうかは、慎重に評価すべきである。しかし、主引例と副引例を入れ替えたという事案ではない本件事案については、審判における対比判断を経たことと認めて差し支えない。したがって、本判決は、メリヤス編機最大判が許容する審理範囲を逸脱した判断を行ったものとはいえない。

## 4. おわりに

本判決は、引用例1それ自体から当業者が理解可能な事項を超えた事項を引用例2という別個の刊行物からプラスして、まとめて引用例1に記載された事項として扱い、これを基礎に引用発明を認定することは、許されないとした。引用例1という特定の刊行物の中に記載されておらず、当業者も当該刊行物それ自体から読み取ることができない事項は、「刊行物に記載された発明」とは認められないとしたのである。

このような理由から、本判決は、本件審決とは異なる引用発明を認定した上で、そのまま進歩性判断を行ったわけであるが、当該引用発明

は、審判段階で実質的に本件発明との対比判断を経ていたといえるため、審決取消訴訟の審理範囲を逸脱していると評価することはできない。

メリヤス編機最大判を前提に、どのような基準で審理範囲を画定するかが実務上も重要な課題となる中、本判決は、この問題について直接に判示したものではないが、有益な示唆を与えてくれる事例といえよう。

## 注 記

- 1) これに対し、後述するように、本判決は、引用例1に基づき引用発明を「造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであり、自動注入器による機械的補助によって造影剤を注入され、かつ加圧されることが可能なAポート」と認定しており、「かつ加圧されることが可能なAポート」というdも引用例1に記載されていると認定している。
- 2) 本判決で認定された引用発明を、本件審決で認定された甲9発明に対応させる形で、構成要件に分説すると、
  - a 造影CTに用いられる、患者への皮下アクセスを提供するためのアクセスポートであり、自動注入器による機械的補助によって造影剤を注入され、
  - d かつ加圧されることが可能なAポートとなる。
- 3) 本判決は、本件発明1が構成要件B・Eを備えるのに対し、引用発明にはそのような特徴が備えられているか不明な点でも相違していると述べているのである。結局のところ、引用発明について、本件審決はCのみが備わっていないと認定した(a・b・d・e)のに対し、本判決は、B・C・Eが備わっていないと認定している(a・d)。
- 4) 知財高判平成26年9月25日平成25年(行ケ)第10324号[誘電体磁器及びこれを用いた誘電体共振器]。特許庁『特許・実用新案審査基準』第Ⅲ部第2章第3節3.1.1も参照。
- 5) ちなみに、東京高判平成3年10月1日判時1403号104頁[光学活性置換ベンジルアルコール]は、「特許出願前に頒布された刊行物にある技術的思

想が記載されているというためには、特許出願当時の技術水準を基礎として、当業者が刊行物を見るならば特別の思考を要することなく容易にその技術的思想を実施し得る程度に技術的思想の内容が開示されていることが必要であると解される。しかしながら、本願発明が方法の発明であるならばいざ知らず、本願発明は物の発明であるから、物としての同一性を判断するに当たって、これと対比される刊行物の記載には物の構成が開示されておれば十分とすべきであって、さらに進んで、その物を製造する具体的な方法(あるいは、そのような具体的な方法を得る手掛り)まで開示されている必要は必ずしもないというべきである。」と判示しているところ、この判旨も「ラセミ体については同発明に係る特許出願前から種々のラセミ分割(光学分割)の方法が行われていたことが当業者にとって技術常識であったという事態を踏まえた判断であるから、物の発明について特許法29条1項3号に当たるとするために、刊行物に当該物の製造方法が記載されている必要がおよそないとしたものということとはできない。」と評されている(知財高判平成20年6月30日平成19年(行ケ)第10378号[結晶性アジスロマイシン2水和物及びその製法])。

- 6) 中野睦子, 知財ぶりずむ, Vol.6, No.72, p.55(2008)。「請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物に記載された発明である旨の情報を提供し、それを説明するために実験報告書等を提出する場合」の記載であるが、特許庁『特許・実用新案審査ハンドブック』1202 4(6)もあわせて参照。
- 7) 中村洗介, 原審決の誤った認定とは異なる主引用発明に基づき進歩性を否定した「アクセスポートとその識別方法」事件知財高裁判決について <https://innoventier.com/archives/2020/01/9551> (参照日:2020.6.30) は、「主引用発明の認定の誤りを指摘しつつも審決を取り消さず、裁判所が独自に認定した主引用発明に基づいて発明の進歩性を否定したことは、技術常識の認定を超えて、新たな公知事実の対比を行ったものといえ、メリヤス編機判決やその後の判例が認めてきた裁判所の審理範囲を超えた判断を示したものと いえます。一回的解決の流れの中での判決とは理解されますが、ここまでの判断が許容されるかは、議論の分かれるところと思われれます。」

と述べる。

- 8) しかし、公知技術の意義を明らかにするために、審判手続に現われていなかった資料に基づき、出願時における技術常識を認定することは許される（最判昭和55年1月24日民集34巻1号80頁[食品包装容器]）。もっとも、一般論としてはこのように言えるとしても、実際には新たな引用例なのか技術常識の立証のための技術文献なのかを厳密に区別すること困難である。そこに一定の基準を見いだそうとする向きもある（たとえば、特許第2委員会第3小委員会、「審決取消訴訟における新証拠提出の問題点と対応」, 知財管理, Vol.59 No.1 pp.53~66, (2009) は、従前の裁判例を検討した結果、発明の構成、引用例の構成、発明と引用例との相違点のいずれかについて、審決取消訴訟でその変更がある場合、この変更が特許性に関わる「本質部分変更型」と特許性に関わらない「非本質部分変更型」に分け、後者についてのみ新証拠の提出が認められるという基準を導き出している）。しかし、新たに提出された文献の性質に基づく明確な線引きを行うことは極めて難しい。結局は、審判で判断された技術内容との相関性や当事者の意向等を総合的に考慮した結果、裁判所が訴訟で審理判断するのが相当だと判断するか否かという点に基準を求めざるを得ないであろう（塩月秀平、「審理範囲」, 竹田稔・永井紀昭『特許審決取消訴訟の実務と法理』, p.142 (2003), 発明協会)。
- 9) 現行特許法は、104条の3により無効の抗弁を認めており、これは特許法自身が裁判所による無効判断（技術的判断）を一定の範囲で許容した

ことを意味する。しかしながら、侵害訴訟当事者間における侵害判断の前提としての無効判断（当事者間限りでの相対的な無効判断）と、特許権自体の消長に直結する対世的・絶対的な無効判断とは、その性質を大きく異にする。絶対無効の場面では、専門行政庁による慎重・適切な判断を受ける必要性を軽視すべきではない（愛知靖之、「審決取消訴訟の審理範囲」, 高林龍ほか編『現代知的財産法講座 I 知的財産法の理論的探究』, pp.169~170 (2012), 日本評論社)。

- 10) 田村善之, 機能的知的財産法の理論, p.145(1996), 信山社
- 11) そのほか, 知財高判平成18年12月20日平成18年(行ケ)第10125号 [被服用ハンガー] も参照。
- 12) 興津征雄, 特許判例百選 (第5版) p.177 (2019) 参照。
- 13) 愛知, 前掲注9), p.175
- 14) 興津, 前掲注12), p.177
- 15) 前掲物品の表面装飾構造事件では「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」ているとして、当事者が同意していることも差替えを認める理由に挙げている。しかし、審理範囲の制限が「公益に関わるもの」である以上、当事者の同意があることを理由に主引例の差替えを認めることは許されないと考えるべきである。

(原稿受領日 2020年6月30日)