

# 平成 16 年改正特許法法対策

2004 年 1 月 5 日

細川 学

今回の特許法の主な改正は、①異議申立制度の廃止、②審判制度の変更、③単一性、④手数料等である。以下、各項目に係る判例について考察する。

## 1. 発明の単一性について(特許法 37 条の改正)

平成 16 年(2004)1 月 1 日施行の特許法改正において、発明の単一性に関する同 37 条が大幅に改正された。改正前 37 条の単一性の条件は複雑多岐であり、「審査官の負荷が過大である」とする意見も聞かれた。

法文にはそうしても良いとは書いてないが、日本の特許庁は実務として特定請求項について拒絶理由又は無効理由が存在する場合には他の請求項について理由を示すことなく査定又は審決をする例があった。下記の判例において、裁判官は法文にないことを認識しつつ、29 条の趣旨からみて他の請求項に対する査定又は審決をしなかったことに違法はないと判示した。

### ミネベア事件：「単一性に関する直近の判例」

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
複数の請求項に係る特許出願において、拒絶査定不服審判における審決が特定請求項のみの不特許理由で審決することが容認された事例	審決取消請求事件 東京高裁平 12(行ケ)385 号 平 14.1.31 民 46 部判決 棄却(上告)	特許法 49 条(拒絶査定)では 29 条等の規定に違反する特許出願は拒絶査定すると定められている。本件は 3 つの請求項からなる 3 発明の特許出願である。拒絶査定不服審判の請求における審決が請求項 1 の発明の不特許事由により他の 2 つの請求項を判断することなく審決したことの妥当性が争われた。判決は多項制を容認した昭和 61 年改正法の基でも「一発明一出願」の原則は継続しているとし、審決を支持した。	判例時報 No.1804 平 15.2.11

一方、米国の審査官はこの請求(クレーム)は特許する、この請求は拒絶する、この請求は単一性がない等の具体的な内容を記載したアクション(審査通知書)を発行する。また単一性においても米国は「genus」(属)と「species」(種)の関係の法理があって分かり易い。

日本の審査も同様に全ての請求項について拒絶理由の有無を明確にすべきであるが、特許庁の責任問題も発生する懸念もあるので当分は無理であろう。そこを解決したのが今回の改正法の真意であろう。「全ての請求項の構成要件が共通に内在する」という単一性の条件をつけることにより、請求項 1 について拒絶理由があれば当然他の全ての請求項について同一の拒絶理由があり、査定又は審決は他の請求項に言及する必要がない。

37 条に関する昭和 61 年改正法の多項制の問題点を今回の改正で「発明の単一性の要件」という法理でカバーしたものと推測する。

### 1.1 昭和 61 年改正法による多項制

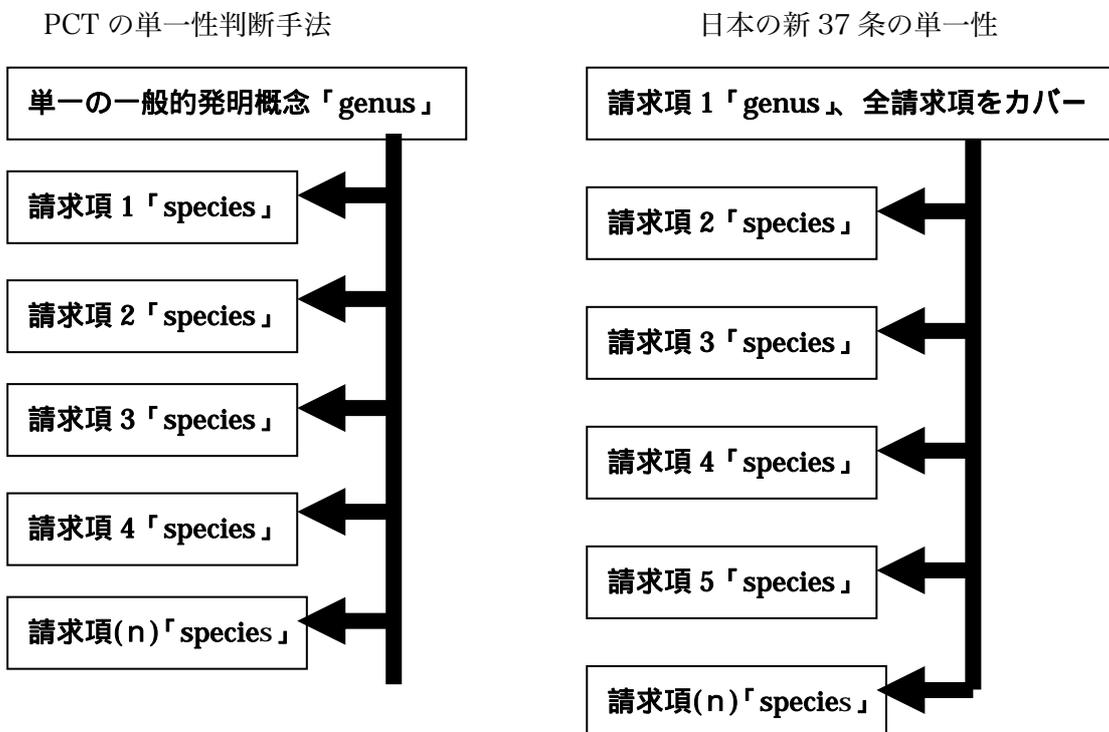
昭和 61 年（1986 年）改正法は出願件数を減らすことを大目的として多項制を導入し、「一出願多発明」が生じることを容認した。「一出願多発明」の特許出願であれば当然全請求項について査定又は審決をしなければならない。その場合は法文に「全請求項について拒絶理由通知を発行しなければならない」等の明文規定が必要である。

そうするとわが国特許法の大原則である「一発明一出願」が崩れることになり、審査においても多数の請求項の全てに対して審査官・審判官のアクションを行わなければならない。上記の判例を見ると東京高裁の苦悩と特許庁の困惑が読み取れる。そこで PCT の単一性判断基準など世界の単一性判断基準と整合するとする理由で今回の改正法となったものと推測する。

### 1.2 平成 16 年 1 月 1 日施行の改正特許法

今回の改正はわが国特許法の基本原則である「一発明一出願」に回帰した。その理由として PCT との整合を挙げているが、PCT というよりはむしろ米国特許法に近づけたのではないだろうか。改正 37 条は特許実務としては分かり易いが対応は難しい。改良発明については問題ないであろう。超先端大発明も請求項 1 の構成要件が特徴的となるので問題はないであろう。苦勞するのは中間レベルの発明であろう。それなりに特許網を確立するためには請求項 1 の構成要件をできるだけ上位概念でかつ最小限にしなければならないが、反面、審査や無効審判に弱くなる。安全のためには請求項の主要構成要件数とほぼ同数の特許出願が必要になるであろう。出願件数は請求項 1 の主要構成要件の数となり、請求項は構成要件数×具体例数となり、出願費用及び人件費は多大となるであろう。

### 1.3 改正 37 条から見る新単一性と PCT との比較



#### 1.4 改正 37 条の場合における拒絶査定の種類

- (1) 請求項 1 に拒絶理由がある場合：他の請求項に言及することなく拒絶査定される。
- (2) 請求項 1 が「genus」でない場合：改正 37 条により拒絶査定される。
- (3) 請求項 1 が「species」で、請求項 2 以下に「genus」がある場合：改正 37 条により拒絶査定されるであろう。親切な審査官はその入替を示唆するであろう。
- (4) 全ての独立請求項に「genus」がない場合：多分拒絶査定されるであろう。親切な審査官は特定「species」についてどうすべきかを示唆するであろう。
- (5) 全ての請求項が「species」の場合：特定「species」にだけを請求項とすれば審査対象とされ、他の「species」は単一性について言及があるであろう。
- (6) 請求項 1 の他に請求項(n)が請求項(m)の「genus」の場合：構成要件の具体例を無限に列挙する例であり、出願人の自己満足以外の価値に乏しく、国民経済的見地から出願人の義務として自粛すべきである。

#### 1.5 改正 37 条対策

請求項 1 の書き方とその拒絶理由対策が最大の眼目となる。特許庁の具体例（冷凍冷蔵庫）について考察する。請求項 1 「genus」の構成要件を「A + B + C」とし、各構成要件について下位概念が存在する場合を想定する。

A（湿度調整機能） ⇒ 具体的手段：A1, A2, A3, . . .

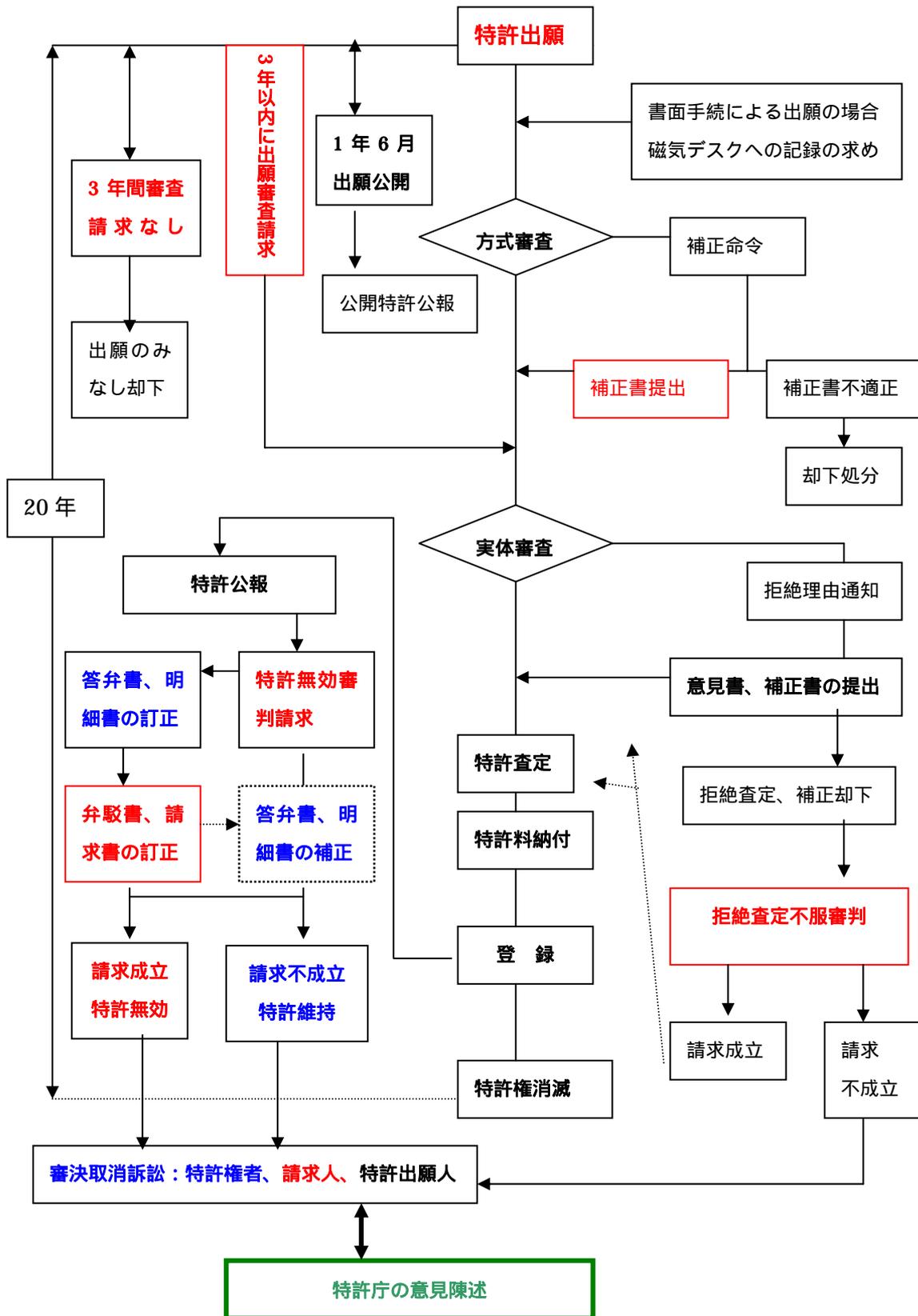
B（開閉補助力付与機能） ⇒ 具体的手段：B1, B2, B3, . . .

C（密閉手段） ⇒ 具体的手段：C1, C2, C3, . . .

「A + B + C」の特許性が否定された場合において、請求項 1 「genus」は「A1 . . . + B + C」、「A + B1 . . . + C」、「A + B + C1 . . .」の様に多数の組合せが想定される。この場合「species」の特定の組合せを「genus」に格上げして請求項 1 とすることができるであろうかという疑問に気付くであろう。その対応策を以下に列記する。

- (1) 「B+A1+C」又は「C+A1+B1」の様な組合せを請求項 1 「genus」とする。
- (2) 「B+A1 . . . + C」及び「C+A1 . . . + B1 . . .」等の組合せは分割出願とする。
- (3) 米国と同様に分割指令が多く発せられる危惧がある。請求項 2 「species」以下の請求項が請求項 1 「genus」の構成要件の下位概念で全て読めるとの原則に立てば発明の単一性の原則は完全に満足する。この場合、A, B, C の下位概念の組合せが全て請求項 1 「genus」で読めることを出願人が証明しなければならない。それを査定するのは審査官である。両者とも大変責任の重い難作業である。
- (4) 特許権者として改正法 37 条により無効審判をかけられるのは無性に腹が立つであろう。その対策として最も大事な構成要件を頭とする複数出願又は分割出願を考慮すべきである。オックスフォード大学のピットケスリー教授は「特許明細書には二つのオプション権を持つ」と説いている。改正 37 条対策は請求項 1 「genus」にどのようなオプション権を持たせておくかを考えることが肝要であろう。

## 2. 平成 16 年改正法による特許出願の流れ図



### 3. 同改正法に関連する無効審判、訂正審判及び異議申立が錯綜した判例

#### 3.1 益田建設事件：「無効審判中に確定した訂正審判について、再度無効事由が争われ、訂正審判に違法はないと判示された事例」

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
無効審判不成立 審決後に訂正審判が確定した場合において、同日出願を理由とする無効審判の審決取消が否認された事例	審決取消請求事件 東京高裁平 11(行ケ)376 号 平 14.11.14、民 18 部判決 棄却(上告受理申立)	「建築物の骨組構築方法」の特許権に関する無効審判請求が不成立となった事件において、権利者が訂正審判を請求し確定した。無効審判請求人が本件訂正後の特許は同日出願の発明と同一であることを理由とする審決取消訴訟を提起した。判決は、訂正審判は「限定的縮減」でありかつ同日出願との関係も「独立特許要件」を充足していると判示。	判例時報 No.1811 平 15.4.21

#### 3.2 東京応化工業事件：「無効審判中に訂正審判を請求し、特許庁はその訂正を容認し、かつ無効審判の請求を不成立としたが、東京高裁がその不成立審決を取消した事例」

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
特許無効審判と同審判請求を受けて請求した訂正審判が特許庁で容認されたが、審決取消訴訟において公知例により審決が取消された事例	審決取消請求事件 東京高裁平 11(行ケ)246 号 平 13.5.23 民 13 部判決 容認(確定)	「コーティング装置」と称する特許発明の特許権者である被告が原告の特許無効審判の請求を受けて訂正審判を請求した。特許庁はその訂正を認容し、特許無効審判は不成立の審決を行った。本判決はワーク形状に関する訂正審判の訂正は認容したが、本件発明は公知例(引用例 1,3)から当業者が容易に推考できたとして、審決を取消した。	判例時報 No.1756 平 13.10.11

#### 3.3 成幸工業事件：「特許権侵害訴訟事件中に無効審判の請求を受けた権利者が訂正の意思を答弁したが、特許庁は無効審判不成立とした。その訂正の意思が禁反言とされた事例」

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
本件特許発明が公知例により無効事由があるとして、侵害差止の請求について権利の乱用を認容し、かつ当該権利者の禁反言が追及された事例	特許権侵害差止請求権不存 在確認請求事件 東京地裁平 12(7)8204 号 平 13.3.30 民 29 部判決 認容(確定)	本件訴訟の被告が特許発明「連続壁体の造成方法」の権利者であり、原告は特許無効の審判を請求した。同審判事件中に被告はクレームの構成要件を限定する答弁を行ったが、無効審判不成立の審決があった。そこで原告は本件差止請求権不存の訴訟を提起した。本件判決は、①本件特許発明は公知例により無効事由がある②無効審判中に提出した被告による答弁書の取消は効力がない③禁反言の法理が適用されると判示した。	判例時報 No.1753 平 13.9.11

### 3.4 丹羽孝人事件：「特許無効審判の請求とその審決取消訴訟が2度行われた事件において、一時判決の拘束力が第2次の審決に及ばないとされた事例」

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
無効審判の請求に対する審決とその取消訴訟が2度行われた事件において一時判決の拘束力が2次審決に及ばないとされた事例	審決取消請求事件 東京高裁平10(行ケ)267号 平13/5/24 民6部判決 棄却(確定)	発明の名称「段ボール等を芯材とするラッシュパネルとその製造法」の特許権が無効審判において特許無効の審決(一次審決)を受けた。その取消訴訟で当該審決が取消され確定した(一次判決)。特許庁は更に審理し特定の請求項について無効の審決をし(二次審決)、特許権者は再度審決取消訴訟を提起した。第二次判決は、一次判決の拘束力について「主文を導くのに必要な主要事実」に限定されるのみではなく「間接事実=先後願の同一性、周知性」も含まれる、として2次審決を支持した。	判例時報 No.1777 平14.5.11

### 3.5 ユアサ事件：「付与後異議制度において、特許長官が被告として対応した事例」

**日商事件：**「付与後異議制度における特許権取消決定に対し、共有特許権者の一人がその取消を求める訴訟が可能とされた事例(特許法36条4項の条件に関する判例)」

判決の注目点	事件番号	判決の概要	出典
「ユアサ事件」： 付与後異議制度において、物の発明が新規物質であるとしても当業者が容易に実施できる記載がなければならぬとされた事例	特許取消決定取消請求事件 東京高裁平12(行ケ)120号 平14.2.7 民6部判決 棄却(確定)	アルカリ蓄電池用物質の発明が付与後異議制度により特許取消決定を受け、権利者が取消決定取消の訴訟を提起した。異議申立人は三洋電機他であるが、訴訟事件の被告は特許庁長官。判決は、本件発明と公知例の製造工程が極めて類似していることに着目し、例え新規物質の物の発明であっても特許法36条4項所定の当業者が容易に実施できる記載が必要であると判示し、特許庁の決定を支持。	判例時報 No.1828 平15.10.11
「日商事件」： 付与後の特許異議申立により取消された共有の特許権に対する取消訴訟は共有者全員でなくとも有効とされた事例	特許取消決定取消請求事件 最高裁平13(行ヒ)104 平14.3.25 二小法廷判決 破棄差戻 一審東京高裁平12(行ケ)470号 平13.3.12 判決	平成6年改正特許法により付与後の特許異議制度の適用を受けた共有特許権につき異議申立を受け特許の取消決定を受けた事件であり、共有者の一人が取消決定を不服として東京高裁に訴を提起したところ同裁判所は共有者全員による訴でないという理由で特許庁の決定を支持した。最高裁は降りかかる火の粉を払うという面から単独で取消決定の取消訴訟が提起できると判示した。	判例時報 No.1784 平14.7.21

## 4. 判例についての考察

### (1)付与後異議制度に関係する判例

**ユアサ事件、日商事件**：付与後異議申立制度における特許取消決定に対する取消の取消訴訟の被告は特許庁長官である。無効審判の審決取消訴訟は当事者系であり、第三者の異議申立による特許権取消決定の取消訴訟を査定系としたのは整合性に欠ける。付与前異議制度から付与後異議申立制度に変更したとき十分想定したと思われるが、異議申立人に代わる取消訴訟事件に於ける特許庁の当事者能力についてどの様に想定していたであろうか。また昭和 34 年法の本質に影響する懸念はないであろうか。

今回異議申立制度を全廃したが、審査の質が異議申立制度の廃止を可能にするまで高度化できたかについても疑問が残る。異議申立制度と無効審判制度の間には、特許庁手数料が約 5.9 倍に高騰する。審判事件の弁理士手数料も一段と高額になる。費用の高騰は資力の乏しい中堅企業以下の物作り産業を直撃する。又**日商事件**において裁判官が指摘している共同出願人の利益は無効審判制度では救済されないのではないかと危惧を感じる。

### (2)無効審判と訂正審判が錯綜した事件の判例

無効審判と訂正審判が入り乱れて激しく争われ、審決取消訴訟を繰り返す事例として**益田建設事件、東京応化工業事件、成幸工業事件、丹羽孝人事件等**がある。なお訂正無効審判制度は平成 15 年改正法で廃止されている。以下各判例について考察する。

**益田建設事件**：同社は最初の特許無効審判(1)を請求（請求理由は 29 条の 2）し、特許庁は不成立の審決をし、確定した。その後特許権者が訂正審判を請求し、容認され確定した。更にその後、前記無効審判請求人**益田建設**が 39 条 2 項(同一発明同日出願)を理由に再度無効審判(2)を請求した。特許庁は 39 条 2 項を判断して請求不成立の審決をした。その審決取消訴訟において、判決は、訂正審判の容認は「限定的縮減」と「独立特許要件」が満足していると認定していることであり、最初の無効審判(1)の審決に影響されないと判示した。無効審判の継続中における訂正について示唆している。

**東京応化工業事件**：無効審判の請求を受けた特許権者が訂正審判を請求し、特許庁はその訂正を容認し、無効審判請求を不成立の審決をした。無効審判請求人が審決取消訴訟を提起した。判決は、公知例により本件特許は無効であるとして審決を取消した。訂正審判の審理中における無効審判請求人による弁駁の機会の必要性を示唆した。

**成幸工業事件**：特許権侵害訴訟を提起した特許権者はイケハタ(X)、訴えられたのが**成幸工業**(Y)であり、Yは特許無効審判を請求した。Xは訂正内容を示して訂正審判を請求すると答弁した。特許庁は無効審判を不成立とする審決をした。Yは特許権侵害等の不存在を確認する訴訟(本件)を提起した。判決は、Xの答弁書と訂正の意思の内容を禁反言として採用し、Xの特許権侵害差止請求等の不存在を容認した。特許庁はなぜ X の訂正請求を無視して無効審判不成立の審決をしなのか謎である。この事件を見ると、無効審判継続中に特許権者による明細書等の訂正の機会を容認することの必要性とその効果が理解できる。

**丹羽孝人事件**：特許庁の特許無効審決と東京高裁の審決取消訴訟を 2 度行なった事件である。特許権者**丹羽孝人**の負けで確定したが、特許権者に訂正の機会が必要であった。

## 5. 異議申立制度の廃止についての考察

現行法である昭和 34 年（1959 年）特許法においては、出願公告制度とその異議申立制度は重要な制度であった。異議申立制度の廃止により、改正法は昭和 34 年法とは異質な特許法になったと言える。特にモノ作りの底辺を担う中小企業や巨大企業の支配的取引関係にある中堅企業、例えば工作機械産業のような特許管理に経営資源を投入できない業界は打撃を受けるであろう。国内外の巨大企業から出願され、登録された特許権に対して無効審判で対抗できない企業もあり得るであろう。服従的なライセンス契約とならざるを得ないケースも想定される。特許出願はその企業の様々な経営判断で行なわれる。専門業界では常識的な発明、経済的な理由等で特許出願を断念した発明等もあり得る。審査官の死角となる発明も皆無ではないであろう。

**試算 1：**異議申立費用≒8000 円+1000 円×請求項+弁理士費用・・・50 万円以上

**試算 2：**無効審判費用≒49500 円+5500 円×請求項+弁理士費用・・・100 万円以上

中堅、中小企業は安易に無効審判事件を戦えないことが分かる。異議申立制度と同様な安価な費用で無効審判を可能とする費用の減免制度が必要である。

## 6. 審決取消訴訟にいける特許庁長官の意見陳述権について

改正特許法において 180 条の 2 を新設し、審決取消訴訟において、裁判所は特許庁長官に対し法適用その他について意見聴取をすることを可能とした。同時に特許庁から裁判所に対する意見陳述を可能にした。単一性に関する上記の最新の判例（ミネベア事件）、無効審判中に訂正審判が確定した後、再度無効審判の請求のあり、再度不成立の審決を受けた事件の審決に対する審決取消訴訟の判例（益田建設事件他）、無効審判において訂正の申立をしたにも係らず訂正答弁を無視した場合の判例（成幸工業事件）等、特許庁の審決に対する法令適用等確かめたい事例もあるようである。裁判所から特許庁に対する陳述要請又は特許庁から積極的に陳述する必要性は高まったものと推測する。

## 7. 職務発明について

職務発明における対価の額に関する高額な請求事件が続き特許法 35 条の改正もありうるのではないかと期待されていたが、オリンパス事件最高裁判決（最高裁平 13(受)1256 号、平 15.4.22 三小法廷）等により改正を要しないとされたものと推測する。

## 8. 工作機械業界の改正特許法対策

工作機械業界は年 1 兆円を約 100 社で奪い合う中堅以下の企業集団である。全社ほぼ同じ構造の機械を作り、日本型デファクトスタンダードとし、世界を市場にしている。工作機械の主要ユーザーは自動車産業を始めとする国際的な市場型巨大企業である。市場型企業は計画的に設備投資を行なうため、工作機械の受注は変動が激しく、かつ性能、価格両面での要請が厳しく、経営指標は例外なく悪く、知的財産関連の費用の捻出に苦労している。2003 年は 20 年間連続生産世界の座をドイツに奪取されるおそれもある。東南アジア諸国との技術的優位性も漸減している。工作機械産業の競争力の低下は日本のモノ作りの基盤を弱めることにつながる。

業界の知的財産部門は定年退職等で専門の人材がますます希薄となっている。工作機械を得意とする特許事務所も僅かである。工作機械は案件が少なく、専門用語、機械・電気の複合技術、発明の多様性、明細書や図面の枚数が多い等の理由により、一般の特許事務所から敬遠されている。

工作機械は世界の機械産業に通用するデファクトスタンダード技術であるが、産学間の「技術移転」の実績は少ない。日本ではドイツのような産学が共同して工作機械全体を開発から商品化までの一貫研究が行われていない。日本の大学等の研究は論理解析とそれを検証する実験による単年度的な学術研究が多い。工作機械による製造業への業波及効果の大きい学の技術は知的財産の「豊富に創造」より「デファクトスタンダード技術の創造と業界普及」であろう。

日本工作機械工業会の会員間での特許紛争はほとんど皆無である。業界の弱体な知的財産部門を支えているには当業界が昭和 30 年代より営々と続けている特許調査活動の成果であろう。この活動により工作機械に関する世界の特許 100 万件以上を網羅的に調査し、主要特許について抄録を作製し、業界に普及させた。この活動により会員間の不毛な紛争を未然に防止し、世界に誇るデファクトスタンダード技術とし、世界の市場に根付くことができた。

当業界の特許出願は全体の 2% 未満、1 社平均は年 10 件程度と、無駄な出願の排除を徹底している。しかし「無駄のない特許権の取得」には工作機械の技術に強い特許事務所との連携が必要である。特許庁出身者など工作機械技術に明るい特定特許事務所は相当数存在する。その特許事務所と業界が作製した調査資料を活用すれば実現可能であろう。依頼人のために先行技術調査と発明評価を行い、特許性のある有価値な発明のみ特許出願するよう指導を期待する。さらに積極的に弁理士による**発明評価書**を出願書類に添付すれば審査協力になると共に紛争の未然防止に役立つであろう。**弁理士の発明評価書を審査請求料の減免措置の対象**にすればより効果的であろう。ちなみにボールスプライン事件最高裁判決は「公知例のある発明に均等認めない」としている。

#### [弁理士の発明評価書の効果]

- (1) 企業側の利益：無駄な特許出願、無用な権利の保有、不毛な紛争が無くなり、貴重な経営資源の選択と集中により、経営及び技術の基盤が強化する。
- (2) 特許庁の利益：審査の参考にあるであろう。
- (3) 全産業の利益：無駄な特許出願は半減するであろう。
- (4) グローバル経営の利益：世界特許をベースとしての発明評価の価値がある。

## 9. 料金改定について

知的財産を担保とする融資が注目されているが、「権利」を取得してない知的財産は融資対象にはならないであろう。審査請求料を約 2 倍にする今回の改正法は知的財産を頼りとする融資に大打撃を与えるであろう。特許権の取得と権利の維持のための費用は、特許庁に対する納付料金と弁理士費用と社内管理費の合計である。日立金属事件（東京地裁平 14(7)16635 号、平 15.8.29 民 47 部判決）では、判決理由の中で特許 1 件あたり 40 万円と認定している。特許 1 件当たりの研究開発費は 1.5 億円（全国平均は 1.2 億円）である。

今回の改正法から試算すると、特許 1 件当たりの取得・維持費用は 50 万円以上、無効審判の提起は 100 万円以上、研究開発費は約 1.2 億円との認識に立つと、無駄な「発明」、「出願」、「権利維持」

までの一連の業務について、発明者、知的財産担当部門及び特許事務所の三者がそれぞれ発明評価(先行技術評価)を徹底しなければならない。

参考：昭和 61 年改正多項制（**改善多項制**）に関する判例

#### 大同工業事件

改善多項制下の特許権の無効審判中の訂正審判は、請求項毎に成立の可否を審決しなければならないとされた事例	審決取消請求事件 東京高裁平 12(行ケ)170 号 平 14.10.31 民 18 部判決 容認(確定) 原告：大同工業 被告(特許権者)：ボーグワナー	動力伝達用チェンの <b>改善多項制</b> 下の特許発明について無効審判の請求を受けた権利者が訂正審判を請求した。原審はその訂正を一体として認め、無効審判を不成立とした。その審決取消訴訟に於いて判決は、各請求項の無効理由を個別に認定すると共に、訂正審判については各訂正請求項についてその成否を判断しなければならないと判示。	判例時報 No.1821 平 15.8.1
---	---	--	-----------------------------