

担当：吉田

## 審決に理由記載が要求される趣旨を示す判例

## 「ダイセット及びダイセットの製造方法」事件

H21.7.29 判決 知財高裁 平成 20 年（行ケ）第 10338 号

拒絶査定不服審判 審決取消請求事件：請求認容

## 概要

**周知例を用いて進歩性を否定する場合には、判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、客観的な証拠（技術資料）に基づき、十分な説示が必要であるとして、拒絶審決を取り消した事例。**

## 【争点】

- (1)相違点 1 についての容易想到性の判断の誤り（取消事由 1）
- (2)相違点 2 についての容易想到性の判断の誤り（取消事由 2）
- (3)相違点 1、2 を総合した顕著な作用効果を看過して判断した誤り（取消事由 3）

## 【裁判所の判断】

審決が、本願発明の相違点 1、2 に係る構成が、引用例発明 1 に引用例発明 2 及び周知事項を適用することによって、容易に想到できるとした点には、誤りがあると判断する。

以下に、その理由を述べる。

審決に理由記載が要求される趣旨について

特許法 157 条 2 項には、審決は、審決の結論のみならず結論に至った理由を文書に記載する旨が規定されている。特許法が、審決書に理由の記載を要求した趣旨は、①審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、②審決の理由を当事者に知らせることによって、取消訴訟（不服申立）の要否等を検討するため、当事者に対する便宜を図ること、③理由を文書に記載することによる事実上の結果として、公正かつ充実した審判手続が確保されること等によるものである。

特に、審決において、特許法 29 条 2 項所定の要件を充足すると判断する場合には、その性質上、客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性が常に伴うものである。したがって、審決書における「審決の理由」には、事実認定が証拠によって適切にされ、認定事実を基礎とした結論を導く過程が論理的にされている旨客観的に説示されていることが必要であり、後に争われる審決取消訴訟においても、その点に関して、吟味、判断するのに十分な内容であることが不可欠

といえる。

上記の観点から、本件審決を検討する。

## (1)本願発明と引用発明 1 の各特徴

本願発明は、特許請求の範囲（請求項 1）の記載等を基礎とするならば、少なくとも、①案内面（4-5）は平面を備え、平面は前記案内体（4）の軸心線と固定側型形成体（2-2）又は可動側型形成体（3-2）が、案内体（4）から張り出す部分の重心を含む張出し面に概ね直交しているダイセットであること、②可動側型形成体（3-2）は、一端部が 1 本の案内体（4）に支持され他端部は支持されない片持ち梁であること、③案内面（4-5）は案内体（4）の側面に形成され、案内面（4-5）の平面は互いに直交する 4 平面で形成されていること、という 3 つの特徴的な構成からなっている。

## (2)審決に記載された理由の概要

- ①本願発明と引用例発明 1 とは、前記(1)の③において一致する。
- ②他方、本願発明と引用例発明 1 とは、前記(1)の①、②において相違する、
- ③相違点の中の、前記(1)の②の「案内体が 1 本であること」に関しては、周知例 1 ないし 4 に開示されている、
- ④相違点の中の、前記(1)の②の「片持ち梁であること」及び前記(1)の①の「直交」については、引用例発明 2 に開示されている、
- ⑤引用例発明 1 と引用例発明 2 とは、発明の対象が共通しているから、組み合わせることが容易である、したがって、本願発明は、特許法 29 条 2 項に該当するというものである。

## (3)判断

本願発明は、前記①、②、③の各構成のすべてを備えた、一つのまとまった技術的思想からなる発明である。これに対し、引用例発明 1 は、その中の一つの構成である③のみを共通にする発明にすぎず、

①及び②（「直交」、「案内体の本数」、「片持ち梁」）の3点については、構成を有しない。

審決は、本願発明中の各相違点に係る構成は、周知例や引用例発明2に示されている技術であると説示している。しかし、審決では、本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し、複数の技術的構成において、実質的相違が存在し、その課題解決も異なる引用例発明1を基礎として、本願発明に到達することが容易であるとする判断を客観的に裏付けるだけの説示は、審決書に記載されているとはいえない。

とりわけ、審決は、相違点1（前記(1)の②の「案内体が1本であること」）に関する判断においては、「身長計」、「自動車リフトの支柱」、「燭台」等を挙げているのに対して、相違点2（前記(1)の②の「片持ち梁であること」、及び前記(1)の①の「直交」）に関する判断においては、引用例発明2を挙げているが、引用例発明2は、「2本の円柱体のガイドポスト」を必須の構成要件とするものであって、相違点1に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるため、周知例と引用例の相互の矛盾を説示することが求められるが、審決では、その点の矛盾に対する合理的な説明は、されていない。

以上のとおり、本件における審決書に記載された具体的な理由は、特許法157条2項が審決書に理由記載を求めた趣旨、すなわち、審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること、客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性を排除するとの趣旨に照らして、十分な説示がされているとはいえない。

したがって、審決の取消事由に関する原告の主張（とりわけ、取消事由2に係る主張）は、理由がある。

#### 【検討】

#### 《本件判決の意義》

本件では、「審決に理由記載が要求される趣旨」についての判示事項が参考になる。すなわち、審決書に理由の記載を要求した趣旨は、審決における判断の合理性等を担保して恣意を抑制すること等であって、特に、進歩性の判断をする場合には、その性質上、客観的な証拠（技術資料）に基づかない認定や論理性を欠いた判断をする危険性が常に伴うものであり、そのような危険性を排除するとの趣旨である、と判示された。

相違点1（案内体が「1本」であること）に関する判断においては、周知例1ないし4を挙げているのに対して、相違点2に関する判断においては、「2

本」の円柱体のガイドポストを必須の構成要件とする引用例発明2を挙げており、相違点1に関して容易であるとする判断の基礎として用いた周知例と相反するものであるが、審決では、その点の矛盾に対する合理的な説明はなされておらず、本件における審決書に記載された具体的な理由が、特許法157条2項が審決書に理由記載を求めた上記趣旨に照らして、十分な説示がされているとはいえない、として拒絶審決が取り消された。

なお、平成20年（行ケ）第10121号事件（平成21年4月27日判決言渡）においても、「特許法157条2項4号が、審決に理由を付することを規定した趣旨は、審決が慎重かつ公正妥当にされることを担保し、不服申立てをするか否かの判断に資するとの目的に由来するものである。特に、審決が、当該発明の構成に至ることが容易に想到し得たとの判断をする場合においては、そのような判断をするに至った論理過程の中に、無意識的に、事後分析的な判断、証拠や論理に基づかない判断等が入り込む危険性が有り得るため、そのような判断を回避することが必要となる。」と、本件と類似する判断がなされている。

#### 《実務上の指針》

本件では、審決において、本願発明と一つの技術的構成においてのみ一致し、複数の技術的構成において、実質的相違が存在し、その課題解決も異なる引用例発明1を基礎として、進歩性が否定された。

審判段階に限らず、審査段階の拒絶理由においても、本願発明と引用例発明との間に複数の相違点が存在する場合、各相違点の判断において、別々の引用例発明や周知例を挙げられ、具体的な理由が記載されないまま引用例発明等を組み合わせると本願発明は進歩性がないとして本件のように拒絶されることは十分あり得る。

本件では、審決書に理由記載を求めた趣旨について判示しているが、審査段階の拒絶理由にも同様に、進歩性を否定するための具体的な理由を記載することが求められるものと考えられ、本件は審査段階の拒絶理由に対して反論するときの参考にもなる。

以上