

# 審決取消訴訟における前訴判決の拘束力

——液体吸収性廃棄物袋事件——

知的財産高等裁判所 平成25年4月10日判決  
平成24年(行ケ)第10328号 審決取消請求事件

岩 坪 哲\*

**抄 録** 審決取消訴訟において原審決が取り消された場合、法181条2項の規定による差し戻し審においては行政事件訴訟法33条1項に基づく拘束力が働き、同条2項により、再度の審決においては判決の趣旨に従い、改めて裁決(審決)をしなければならない。本件判決は、不服審判請求不成立審決(進歩性を否定)を取り消した前訴判決の拘束力は主引例と副引例の入れ替えにより進歩性否定のロジックを変更した差し戻し審の審決には及ばないとしたものである。主引例と副引例の差し替えに関し、拒絶査定と異なる主引用例を引用して判断しようとするときは出願人の防御権を奪う特段の事情が無い限り法159条2項にいう「査定の理由と異なる理由を発見した場合」に該当し、同条に基づき法50条が準用されるとするのが知財高裁の裁判例だが<sup>1)</sup>、本件判決にも出願人(特許権者)の防御権を奪う不意打ち審決の防止という観点加味され、これは侵害訴訟における法104条の3の適用にも関連する。本稿においては、法29条2項の要件事実をどう捉えるかという視点から、前訴判決の拘束力と当事者の防御権の保障についての私見を述べたい。

## 目 次

1. 緒 言
2. 事 案
  - 2.1 概 要
  - 2.2 争 点
  - 2.3 当事者の主張
  - 2.4 本件判決
3. 研 究
  - 3.1 拘束力
  - 3.2 裁判例
  - 3.3 特許法29条2項の要件事実
  - 3.4 射 程
  - 3.5 実務上の対応

## 1. 緒 言

行政事件訴訟法33条1項は「処分又は裁決を

取り消す裁決は、その事件について、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する」と定め、同条2項は「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない」と定める。いわゆる取消判決の拘束力である。

査定系或いは当事者系の審判事件において、進歩性なしとして特許性適格を否定した審決が審決取消訴訟判決において取り消された場合、差し戻し審が前審決と異なる理由(新たな引用例)で拒絶理由通知なり職権無効理由通知を発

\* 弁護士・弁理士 Tetsu IWATSUBO

したうえで再度の特許性否定の審決をすることは、前訴判決とは異なる事由を判断の対象とするものであるから、拘束力の及ぶところではない。異論はないと思われる<sup>2)</sup>。

これに対し、第1次審決を取り消す前訴判決による差し戻し審において、第1次審決において進歩性否定の論理づけに用いられた主引用発明と副引用発明の関係が逆転し、証拠は同一だがロジックが変わったに過ぎない場合はどうか。出願人ないし特許権者も当業者である以上は、第1次審判事件時において既に各引用例の開示内容及びその組み合わせの論理づけを吟味する機会が付与されていたことを実質的根拠として、前訴判決の拘束力は差し戻し審を拘束する（言い換えれば出願人ないし特許権者には引用例差し替えのロジックに対する意見陳述の機会を付与するに及ばない）ものと解し、これによって紛争の迅速かつ一回的な解決を図ることができるとの考え方もあり得る<sup>3)</sup>。

本判決は、斯かる論点について、現在の知財高裁のスタンスを示した。

## 2. 事 案

### 2.1 概 要

本件は査定系の事件である。原告（特許出願人）は、発明の名称を「臭気中和物および液体吸収性廃棄物袋」とする発明（本願発明）について拒絶査定に対する不服審判不成立審決（第1次審決）を取り消すとの判決（前訴判決<sup>4)</sup>を受けたのち、差し戻し審において再度不服審判請求不成立の審決（本件審決）を受けたことから、特許出願人が再度原告となって、本件審決の取り消しを求め本訴を提起した。

拒絶査定時の特許請求の範囲（請求項1）の記載は以下のとおりである。

「飲食物廃棄物の処分のための容器であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定

し、かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ、飲食物廃棄物の処分のための容器。」

本件審決は、前訴判決で相違点を補充する周知例（周知例2）とされた公報を主引例とし、一致点・相違点の認定判断のロジックを組み替えて再度の不成立審決に及んだ。

原告は、本件審決が第1次審決における主引例と副引例を差し替え再度の不成立審決をしたことが行政事件訴訟法33条1項の拘束力に反すると主張したのに対し、本件判決は、主引例と副引例との入れ替えにより前訴判決とは判断の対象を異とするものと認められるから、前訴判決の拘束力には違反するとはいえないと述べたうえで、主引用発明には本願発明との相違点を本願発明特定事項のように改変する動機付けがないとして容易想到性の判断の誤りを指摘し、本件審決を取り消した。

### 2.2 争 点

原告が主張した審決取消事由は、本件審決の判断が前訴判決の拘束力に違反する（取消事由1）、進歩性の判断の誤り（取消事由2）の2点である。

本稿においては、取消事由1に関する当事者の主張及び裁判所の判断のみを扱う。

### 2.3 当事者の主張

#### (1) 原告

本件審決は、以下のとおり、前訴判決の拘束力に反するものである。

すなわち、本件審決で主に引用されている引用例1～4のうち、引用例1, 2及び4は、第1審決においても引用されていたものである

し、引用例3は、第1審決前の審査段階における拒絶理由通知で引用されていたものである。そうすると、本件審決における主な引用例は、第1審決と実質的に同一であり、主引用例としていたものと従たる引用例としていたものの役割を変更させて説明を継ぎ足したものにすぎず、前訴判決の判断を実質的に蒸し返すものである。

また、前訴判決は、相違点2（筆者注：吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うこと）に関して、臭気中和組成物は、混合、被着のいずれもが想定される態様であるものの、引用発明（本件審決の引用例4）の練り込む態様を被着する態様（周知例6＝本件審決の引用例2）に変更することは容易でないと判断した。その趣旨は、液体吸収層の上に臭気中和組成物を被着すると十分な消臭効果を発揮できないため、このような問題が生ずる構成を採用することは回避されるというものである。このことは、液体吸収層に練り込まれている臭気中和組成物を被着された態様に変更する場合のみならず、臭気中和組成物が用いられていない液体吸収層に臭気中和組成物を被着させる場合にも同様に当てはまる。したがって、本件審決において、臭気中和組成物を有さない引用発明に、引用例2～4を適用して、臭気中和組成物を被着してなる本願発明に至ることが容易であると判断することは、前訴判決の拘束力に反するものであり、行政事件訴訟法33条1項に違反する。

## (2) 被告

原告は、本件審決は、前訴判決の拘束力に反すると主張する。

しかし、一般に、出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる進歩性の判断の内容も異なるこ

とになる。

この点、本件審決は、第1審決の引用発明（本件審決の引用例4）でなく、第1審決の周知例2に記載された発明を引用発明として認定し、これを起点として、相違点に係る本願発明の発明特定事項のようにすることは、引用例2（第1審決の周知例6）に記載された事項に基づいて当業者が容易に想到し得たと判断したものであるから、前訴判決の拘束力に反しない。

これに対し、原告は、前訴判決は、本件審決の引用例2（第1審決の周知例6）の記載を基に引用例3、4（第1審決の主引用例）のような臭気中和組成物の態様に代えて、本願発明のような臭気中和組成物を被着させる態様を採用することは容易でない旨判示しているに等しいと主張する。しかし、前訴判決は、第1審決の引用発明（抗菌性ゼオライトを吸収性ポリマーに練り込むこと）を起点として、周知事項2（吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うこと）を適用することにより当業者が容易になし得たものということとはできないとして、第1審決を取り消したものにすぎない。

以上のとおり、第1審決の主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断した本件審決は、前訴判決の拘束力に反せず、行政事件訴訟法33条1項に違反しない。

## 2. 4 本件判決

原告は、本件審決が前訴判決の拘束力に違反すると主張する。

しかし、前訴判決は、第1審決が本件審決の引用例4を主引用例とし、相違点1（吸収材に隣接して液体透過性ライナーを配置すること）及び相違点2（吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うこと）に係る構成は、いずれも周知例に記載された事項に基づいて容易



に想到し得たことであると判断したのに対し、主引用例に記載された発明において、①相違点1に係る構成を採用する動機付けがなく、同構成に至ることが容易であるとの結論に至る合理的な理由が示されていない、②相違点2に係る構成を採用することは、特段の事情のない限り回避されるべき手段であり、同構成に至ることが容易であったとはいえないとして、第1審決を取り消したものである…。

これに対し、本件審決は、上記のとおり、第1審決において、相違点1に係る周知例2として示された文献を主引用例とし、臭気中和組成物の有無を相違点として、主として引用例2（第1審決の周知例6）に記載された事項から、上記相違点に係る構成に想到することは容易であったとの判断をしたものである。そうすると、本件審決は、主引用例を入れ替えたことにより、前訴判決とは判断の対象を異にするものと認められるから、前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）に違反するとはいえない。

したがって、原告主張の取消事由1には理由がない。（進歩性判断に誤りがあるとの取消事由2を採用し、結論は原審決を取消。）

### 3. 研 究

#### 3. 1 拘 束 力

行政事件訴訟法33条1項は「処分又は裁決を取り消す裁決は、その事件について、当事者たる行政庁その他の関係行政庁を拘束する」旨定め、同条2項は「申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない」旨定める。いわゆる取消判決の拘束力に関する規定である。

一般に、行政訴訟において、行政処分又は裁

決の取消判決が確定すると、その処分又は裁決を取り消すという効果が生じ、処分又は裁決時に遡ってその効力を失い、当初から処分がなされなかったと同様の効果が作り出される。これが取消判決の直接的な効果であるが、再度、同一の理由で同一内容の処分又は裁決がなされると、同じ過誤が繰り返され、紛争が蒸し返されることになり、せっかく処分を取り消しても、原告の権利救済にならない。取消判決の拘束力は、行政庁に対して、処分又は裁決を違法とした判決の判断内容を尊重し、その事件について判決の趣旨に従って行動し、これと矛盾するような処分等がある場合には、適当な措置を採るべきことを義務付ける効力であり、行政庁に対して、裁判所の判決に対する遵守義務を定めることによって、取消判決の形成力の作用を補完し、原告の権利救済を実効性のあるものとしようとしたものであるとされる<sup>5)</sup>。

特許権、商標権などの無効審判、拒絶査定不服の審判請求事件でされた審決の取消訴訟で審決取消の判決が確定したときは、法181条2項の規定に従い当該審判において更に審理され、再度の審決に至る。審決取消訴訟も行訴法の規定の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、行訴法33条1項により、取消判決の拘束力が及ぶ。

#### 3. 2 裁 判 例

審決取消判決の拘束力が及ぶ客観的範囲については、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判例<sup>6)</sup>が判例法理を構築している。同判決は以下のように判示する。

「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決

には、同法33条1項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。

このように、再度の審決取消訴訟においては、審判官が当該取消判決の主文のよって来る理由を含めて拘束力を受けるものである以上、その拘束力に従ってされた再度の審決に対し関係当事者がこれを違法として非難することは、確定した取消判決の判断自体を違法として非難することにほかならず、再度の審決の違法（取消）事由たり得ないのである（取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断の当否それ自体は、再度の審決取消訴訟の審理の対象とならないのであるから、当事者が拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断を誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返し、これを裏付けるための新たな立証をすることは、およそ無意味な訴訟活動というほかはない）。

以上に説示するところを特許無効審判事件の審決取消訴訟について具体的に考察すれば、特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認

定判断することは許されないものであり、したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである（同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた）として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されないことは明らかである。」

当該最高裁判例の事案は、原告（審判請求人）がした特許無効審判において「第2引用例」及び「第3引用例」に基づき容易想到（特許無効）と判断した第1次審決が、引用発明の技術内容を事実誤認したとして前訴判決<sup>7)</sup>により取り消された後、差し戻し審において、改めて「第2引用例」と「第3引用例」の技術内容を前訴判決に従って認定したうえで、新たに提出された「第1引用例」も踏まえた特許維持審決（進歩性肯定）がされ、これが、原判決<sup>8)</sup>によって取り消され、特許権者（審判被請求人）よりその破棄を求めて上告されたという事案である。最高裁は、前記判示により、「第1引用例」を考慮した主張立証そのものを許容した原判決を非難し、その結論は前訴判決の拘束力に反するとして破棄自判した。

再度の審判手続において、同一引用例を用いて本件発明の進歩性について再度無効審決（無効審判請求不成立の取消判決）をすることは審決取消判決の拘束力から許されないとの法理は、この最高裁判例によって初めて明確にされたと評釈されている<sup>9)</sup>。

この最判法理を額面通り本件事案に当てはめると、主引例の差替え（入れ替え）の有無に関わらず、特定の引用例に基づき当業者が当該発明を特許出願前に容易に発明できたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ

結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されないと結論されよう。

しかし、そのように即断することはできない。なぜなら、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決当時の進歩性判断手法と現在確立している判断手法との相違という、見逃してはならない事項が介在するからである。

進歩性の判断基準は、従来、昭和39年～42年頃に作成・公表された産業別審査基準の一部とされ、統一の進歩性判断基準が刊行されたのは平成5年6月に発行された「特許・実用新案審査基準」が嚆矢であって、同審査基準において初めて、現在の進歩性判断の基本的枠組みが確立した。即ち、平成5年審査基準は、「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到することができたことの論理づけにより行う。論理づけは、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明を特定するための事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容に、請求項に係る発明に対し起因ないし契機（動機づけ）となりうるものがあるかどうかを主要観点として行う」との基準が示され、具体的判断手法として「請求項に係る発明、及び引用発明（一又は複数）を認定した後、論理づけに最も適した一の引用例を選び、請求項に係る発明とこの引用発明を対比することによって、請求項に係る発明を特定するための事項と引用発明を特定するための事項との一致点及び相違点を認定する」、「請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点・相違点を認定する」、「請求項に係る発明の属する技術分野における出願時の技術水

準を的確に把握したうえで、引用発明に基づいて、当業者が…下位概念に容易に想到できたことの論理づけにより進歩性の判断を行う。論理づけは、この引用発明や他の発明の内容に、当該下位概念に対して起因ないし契機（動機づけ）となり得るものがあるかどうかを主要観点として行う」、「引用発明の内容中の示唆、課題の共通性、機能・作用の共通性、技術分野の関連性などは、起因ないし契機（動機づけ）となりうる」との記載が現れた。これが現在の特許・実用新案審査基準に引き継がれている<sup>10)</sup>。

この審査基準がそれまでの裁判例の集積であることは勿論のことだが<sup>11)</sup>、産業別審査基準の時代における進歩性の「一般的な判断手法」とは「発明の目的や効果を参酌することによって、構成上の難易、すなわち、発明の進歩性を判断すること」という雑駁なものであり<sup>12)</sup>、具体的類型として、寄せ集めの発明、置換・転用の発明、用途の変更又は限定の発明であって格別の発明思想を用いることなく容易に成し得るもの等が審査基準中に散在したが、請求項に係る発明と最も近接した主引用発明（主引例）を選択して当該請求項との一致点、相違点を認定し、相違点を他の引用発明によって補うという判断手法（進歩性判断のロジック）が実務的に確立するのは平成5年審査基準以降のことである。それゆえ、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判例の判旨を、本件に杓子定規に当て嵌めようとする試みは余り意味のあることとは思えない。

主引例と副引例の差替えによる拘束力の帰趨との論点そのものが、拒絶査定後において主引例を副引例と差替えた不服審判手続における拒絶理由通知の要否という論点ともども、平成5年審査基準後に顕在化した事例であると見るのが適切である。

ここで、平成5年の審査基準後に公表された裁判例中、特定の引用例の組合せから当該発明



を容易に発明することができたとはいえないことを理由として拒絶査定維持の審決を取り消す旨の判決が確定した後に、主引用例と副引用例を入れ替えることで当該発明が容易に発明することができたことを理由とする再度の拒絶査定維持の審決がされ、これが、取消判決の拘束力に反する違法なものであると判断された裁判例を紹介する。

東京高裁平成9年9月25日判決<sup>13)</sup>(仮撚加工法事件)は、前訴判決において引用例2及び引用例1から本願発明を当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により第1次審決が取り消され確定した後、主引例を差し替えて請求不成立の結論を維持した第2次審決を、以下のように述べて取り消している。

「本件前審決は、本願発明は引用例2及び引用例1に基づいて容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることはできないと認定判断したものであるが、本件前判決は、引用例2及び引用例1から本願発明を当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由で本件前審決を取り消し、本件前判決は確定したものであるから、本件審決をする審判官は、本件前判決の拘束力が及ぶ結果、本件前審決における同一の引用例から本願発明をその特許出願前に当業者が容易に発明することができたとして認定判断することは許されず、この理は、本件審決の理由中で、本件前審決と異なり引用例1を主たる引用例とする場合であっても同様である。

本件審決は、どの引用例を主たる引用例とするかによって本件前審決と異なる認定判断をしているものであるから、本件前判決の拘束力を受けない旨判断するが、引用例Aと引用例Bの二つの引用例がある場合に、引用例Aを主たる引用例とするか、引用例Bを主たる引用例とするかは、ある発明が引用例A及び引用例Bとの関係で進歩性を有するか否かを判断するに際し

ての判断方法の問題にすぎないから、本件審決の上記の判断は採用できない。

そうすると、本願発明が引用例1引用例2に基づき容易に発明することができたとの本件審決の認定判断は、本件前審決と引用例と引用例を同じくするものであるから、主たる引用例を引用例1とした点で本件前審決と異なるものの、本件前判決の拘束力(行政事件訴訟法33条1項)に反する違法なものといわざるを得ず、その点の違法が本件審決の結論に影響することは明らかである。」

このように、仮撚加工法事件東京高裁判決の判断は、本稿が扱う知財高裁平成25年4月10日判決と真逆の判断をしている。筆者は、その理由について、東京高裁判決の「引用例Aと引用例Bの二つの引用例がある場合に、引用例Aを主たる引用例とするか、引用例Bを主たる引用例とするかは、ある発明が引用例A及び引用例Bとの関係で進歩性を有するか否かを判断するに際しての判断方法の問題にすぎない」との説示に着目し、法29条2項の主要事実に対する考え方の相違を看取る。

### 3. 3 特許法29条2項の要件事実

前述のとおり、審決取消訴訟における行訴法33条1項の拘束力が及ぶ客観的範囲は、「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるもの」であり、「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとして認定判断することは許されない」(前掲平成4年最高裁判決)。

それでは、拘束力が生ずる「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明

することができたとはいえない」との判断は具体的に何か。

この点、取消判決の拘束力は、主文と一体となった理由中の判断に生ずるものであり、理由中で判断されていない事情や間接事実の認定判断には拘束力は生じない。即ち、取消判決の拘束力は判決主文を導くのに必要な主要事実（法律要件事実）について裁判所がした判断に生じるとするのが通説である<sup>14)</sup>。

ここで、法29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない」と定めるのであるから、その法律要件事実とは「前項各号に掲げる発明」すなわち各引用発明に基づいて当業者が容易に発明をできたこと、という法的評価を含む規範的要件と解することもできよう。このように解することは、法29条2項の文理に忠実であると共に、取消判決の拘束力が、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるとの平成4年最高裁判決の判示とも整合し、主引例の入れ替えはある発明が進歩性を有するか否かを判断するに際しての判断方法の問題にすぎないと仮撚加工法事件東京高裁判決の説示にも合致する。現に、仮撚加工法事件東京高裁判決を評するに当たり、第2引用例記載発明と第1引用例記載発明から本願発明を容易に発明できたとはいえないとした部分に第1次取消判決の拘束力の範囲を認めた判断は、進歩性判断の前提となる事実認定のレベルではなく、進歩性判断そのもの（言い換えれば規範的要件）のレベルで拘束力を認めたものとして平成4年最高裁判決の思考との共通性を指摘する論考にも接する<sup>15)</sup>。

この見解は、前訴判決の拘束力が進歩性判断そのものという広範な事項に生ずると解し、紛

争の一回的解決を志向するものと言える。

しかし、一方、民法709条の「過失」に代表される規範的要件を主要事実と見、「過失」を基礎づける評価根拠事実（例えばわき見）は間接事実と見る考え方に対して、弁論主義の下で果たすべき相手方の防御の機会の保障という機能の点で多くを期待できないとの理由から、規範的评价自体は具体的事実を当該規範的要件に当てはめるという法的判断であって、「過失」や「正当事由」（民法110条参照）を基礎付ける具体的事実（評価根拠事実）を主要事実と見る考え方が実務通説となっている<sup>16)</sup>。

この点、進歩性判断に関しては、対比される従前技術たる引用例記載発明と本件発明との間の相違点認定の看過等が主要事実に当たるか間接事実に当たるかについての定見を見ない（相違点、一致点の認定というのは法律要件事実ではなく実務が編み出した進歩性判断の手法にとどまる）とし、法律要件事実（主要事実）に拘束力が生ずるとの行訴法上の通説的見解を個々の進歩性の事案に当てはめるのは容易ではないとの指摘もある<sup>17)</sup>。

しかしながら、他方で、侵害訴訟における法104条の3の適用に関し、近時、実務家から以下のような意見も聞かれる。

「侵害訴訟における進歩性の判断手法は、審決取消訴訟における進歩性の判断手法と同様のものと考えられておりまして、実務においては、①本件発明（侵害されたと主張する特許に係る発明）の認定、②引用発明（特許法29条1項各号に該当する発明）の認定、③本件発明と引用発明の一致点・相違点の認定、④相違点に関する判断を経まして進歩性の有無についての結論を導く、という判断枠組みがとられていると思われます」。

「特許法29条2項の『前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたとき』という要件は、規範的・評価的なものであ



りますので、すべての事案に対応する一律の基準を定立することは困難というべきでありまして、先ほど述べましたような判断枠組みを前提として、各事案ごとに当業者が相違点に係る構成に容易に想到できたか否かを客観的かつ説得的な論理づけをもって判断しているというのが実務における実情であると思われま

す。[例えば、被告が①主引用例Aと副引用例1の組合せ、②主引用例Aと副引用例2の組合せ、③主引用例Bと副引用例1という組合せを進歩性欠如の無効理由として主張した場合に、審理の結果、裁判所としては被告主張の無効理由はいずれも認められないけれども、主引用例Bと副引用例2の組合せであれば進歩性を欠くという心証を形成したとします。特許法29条2項の『前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたとき』という要件は、規範的・評価的なものでありますので、少なくとも進歩性欠如の無効理由として引用例をどのように組み合わせるかという点につきましては、評価根拠事実として被告が自らの責任と権能において決定して主張すべきと考えるのが相当ではないかと思えます。…当事者の公平や不意打ち防止の観点からも、当事者が主張していない引用例の組合せにもとづく進歩性欠如の無効理由につき裁判所が心証を開示したりですとか、当事者に別の組合せに基づく進歩性欠如の無効理由の主張を促すようなことはしておりません<sup>18)</sup>。

「審決取消訴訟の場合であっても、主引例と副引例を入れ替えた主張が当事者から全くないにもかかわらず、そういう判断（筆者注：原審決における主引例と副引例を入れ替えて進歩性を否定する判断）を裁判所が自由にするというのではないように思います<sup>19)</sup>。

これらの実務家の発言において、引用発明と本件発明との一致点・相違点を主要事実と見るか間接事実と見るかという一般理論への言及には慎重であるものの<sup>20)</sup>、一方で、知財高裁は、

エアセラー緩衝シート事件<sup>21)</sup>において、「特許法29条2項が定める要件の充足性、すなわち、特許発明について、当業者…が同条1項各号に該当する発明（…引用発明…）に基づいて容易に発明をすることができたか否かは、通常、引用発明のうち、特許発明の構成とその骨格において共通するもの（…主たる引用発明…）から出発して、主たる引用発明以外の引用発明（…従たる引用発明…）及び技術常識ないし周知技術（その発明の属する技術分野における通常の知識）を考慮することにより、特許発明の主たる引用発明に対する特徴点（主たる引用発明と相違する構成）に到達することが容易であったか否かを基準として、判断されるべきものである」旨判示しており、審決取消訴訟（延いては侵害訴訟における法104条の3の適用局面）においては、主引用発明と本件発明との一致点認定及び相違点判断が法29条2項の主要事実と異なることが同判決において示唆されていると言えよう。

本稿で扱う知財高裁平成25年4月10日判決も含め、法29条2項の「前項各号記載の発明から容易に想到できた」との要件は規範的要件であることを承認し、実務的に確立した主引例と本件発明との一致点・相違点の認定判断こそ主要事実であるという考え方を言外に匂わせることによって、当事者の主張あるいは職権無効理由通知（拒絶理由通知）を経ない主引例の入れ替えは特許権者の防御権を削ぐ不適切な訴訟運営であると見る知財高裁の現在のスタンスが明らかになっていると思われる。

尤も、他方、一致点、相違点の認定判断という具体的判断手法を法29条2項の主要事実と解することには法文理上の難点が存することも否定できず、現に、時期的には若干本件判決より遡るが、恐らくは29条2項の規範的要件そのものを主要事実と解することを前提に、審決取消訴訟における主引例と副引例の入れ替えを許容

した裁判例群も存在する<sup>22)</sup>。斯かる裁判例に対しては、審決取消訴訟における審理範囲を画したメリヤス編み事件最高裁大法廷判決<sup>23)</sup>が淵源する「前審関与の利益」を保護する視座<sup>24)</sup>に立ち、出願に係る発明と対比される主引例が異なれば一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる判断内容が異なる以上、「専門官庁による慎重・適正な判断」の要請に忠実に、審判前置主義を厳格に当てはめるのであれば入れ替えられた新たな主引例に基づく対比が審判で行われていないことを理由に審決は取り消されるべきであって、「迅速な紛争解決」の要請に傾斜した判断との批判がある<sup>25)</sup>。

主引例を入れ替えた審決には前訴判決の拘束力が及ばないとの平成25年4月10日判決（本件判決）は、この点に関し、当事者に対する不意打ちを排し、手続保障を重視したものであって、筆者は、その根底に、一致点・相違点の認定判断こそ法29条2項の主要事実であるとの考え方を垣間見る。

### 3. 4 射 程

本件判決は、査定系の事件であるが、当事者系の事件（特許無効審判事件）であっても結論は変わらないであろう。

拘束力に関する指導的判例（前掲高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決）は現に当事者系の事件であり、前訴判決の拘束力の及ぶ客観的範囲が主文を導き出すのに必要な事実認定及び法律判断に及ぶとの一般論は、査定系の事件である本件にも直接的に適用されるからである。要は、当該「事実認定及び法律判断」が、主引例の差替えを許容するような広範なものか（一致点・相違点間接事実説）、具体的な組合せなのか（同主要事実説）という考え方の相違について、最高裁も知財高裁も明言を避けている点が残された課題であろう。

知財高裁が大合議法廷において審理し統一判

断を示す時期の到来が待たれる。

### 3. 5 実務上の対応

拒絶査定不服審判請求人ないし特許無効審判被請求人となるべき特許出願人ないし特許権者側の留意事項として、主引例と副引例を差し替える判断（その根底にある法29条2項に関する一致点・相違点間接事実説）の適法性について未だ知財高裁としての統一の見解を見ない現状では、主引例の差し替えによってされた再度の請求不成立審決ないし無効審決が前訴拘束力により維持されることを念頭に、換言すれば、主引例と副引例の記載事項を十分に吟味し、前訴判決が確定する前に、必要に応じて、不服審判請求書なり審判答弁書なり上申書なりにおいて、主引例を差し替えた場合でも進歩性否定の論理が成立しないことを念のため主張する必要があるであろう。なお、近時の特許庁では当事者の主張を待たないで主引例を差し替えた場合における論理づけについて積極的に判断する例もある<sup>26)</sup>。斯かる判断は新たな無効理由にならない（職権無効理由の対象外）として扱われる可能性があるから、不意打ち審決の防止のために複数の組合せに関する検討を怠らないことが肝要である。

尤も、前訴判決の拘束力が主引例差し替え後の不服審判請求不成立審決（或いは無効審決）に及ぶとの前掲仮撚加工法事件判決の判断は、それ自体は特許査定（特許維持）を結論するものであるから出願人にとってはメリットのあることである。逆に、拘束力が及ばないとされる結果、本件判決では他の取消理由により不成立審決が取り消されたが、他の取消理由が成り立たないと判断された場合は、主引例差し替えの不成立審決（無効審決）が維持されるリスクも念頭においておかなければならない。

特許無効審判請求人側の留意事項としては、前訴判決の拘束力（無効審判不成立審決の取消

判決)は主引例差替えの無効理由に及ばない本件判決を大いに教訓とされたい。このことは、出願段階における情報提供(刊行物提出)においても同様である。同一証拠に基づく複数のロジックを審査官に提示するよう心がけたい。

要は、いずれの立場においても、主引例と副引例を入れ替えてみて進歩性否定の論理づけに違いが生じないかの吟味を怠らないことが重要である<sup>27)</sup>。

## 注 記

- 1) 知財高裁平成24年10月17日判決判例時報2174号94頁(建設機械事件)。評釈、君嶋祐子「主引例の差替えと特許法159条2項-査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合」本誌2014年1月号。同旨、知財高裁平成24年9月10日、平成23年(行ケ)第10315号(接続材料事件)
- 2) 無論、拒絶理由通知(法159条2項により準用される法50条)ないし職権無効理由通知(法153条2項)により特許出願人ないし特許権者の意見を徴する機会が付与されている以上は防御権を奪うことにもならない。また、「甲引用例から本件発明が容易に推考できるとの理由で無効審決がされた場合の審決取消訴訟で、甲引用例から本件発明が容易に推考できるとは認められないとして審決が取り消された場合に、再度の審判手続で無効審判請求人が乙引用例から本件発明が容易に推考できたと主張を改め、審決がこれを認めて再度無効審決をすることは許される」。高林龍、最高裁判所判例解説民事篇平成4年度p.154(1995)法曹会
- 3) 現に、本文において後述する東京高裁平成9年9月25日判決判例時報1633号136頁(仮撚加工法)は、斯かる配慮からか、或いは、本文において後述する特許法29条2項の主要事実(要件事実)を広範に捉える考え方を前提にしてか、前訴判決の拘束力に基づき、主引用発明を差し替えて不服審判請求不成立を結論した原審決を取り消すという本件判決と真逆の判断をしている。
- 4) 知財高裁平成23年9月28日判決平成22年(行ケ)第10351号
- 5) 穴戸充、「判決」、特許審決取消訴訟の実務と法理p.228(2003)発明協会

- 6) 最高裁平成4年4月28日判決民集46巻4号245頁
- 7) 東京高裁昭和58年6月23日判決特許庁審判部編参考審判決集(8)287頁
- 8) 東京高裁昭和62年10月8日判決民集46巻4号289頁参照
- 9) 前掲注2)の高林論文p.155
- 10) 特許・実用新案審査基準第Ⅱ部第2章2.4(1)、同(2)、同2.5(2)
- 11) 高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決の原判決においても、「第2引用例」と本件発明との相違点の認定と「第1引用例」及び「第3引用例」中の当該構成の開示を認定している。
- 12) 吉藤高朔、特許法概説(第13版)p.123(1998)有斐閣
- 13) 前掲注3)判例時報1633号136頁
- 14) 東亜由美「条解行政事件訴訟法」〔第3版補正版〕p.576(2009)弘文堂、前掲注5)の穴戸論文p.230
- 15) 塩月秀平、「審決取消訴訟の基本構造」、特許審決取消訴訟の実務と法理pp.92~93(2003)発明協会
- 16) 司法研修所編、「増補民事訴訟における要件事実第一巻」pp.31~32(1986)法曹会、裁判所職員総合研修所監修、「民事訴訟法講義案(再訂増補版)」p.124(2010)司法協会
- 17) 塩月秀平、「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲(1)-高速旋回式バレル研磨法事件」特許判例百選〔第4版〕p.111(2012)有斐閣
- 18) 裁判所と日弁連知財センターとの意見交換会(平成22年度)、判例タイムズ1348巻pp.6~7(坂本優判事発言部分)。
- 19) 前掲注18)のp.10(岡本岳判事発言部分)
- 20) 前掲注18)のp.10(阿部正幸判事、大鷹一郎判事の各発言部分)
- 21) 知財高裁平成21年3月25日判決平成20年(行ケ)第10153号
- 22) 東京高裁平成16年9月8日判決平成15年(行ケ)第27号(無線通信システム事件)、知財高裁平成18年7月11日判決判例時報2017号128頁(おしゃれ増毛装具事件)
- 23) 最高裁昭和51年3月10日大法廷判決民集30巻2号79頁
- 24) 穴戸達徳、最高裁判所判例解説民事篇昭和51年度pp.48~49(1972)法曹会、大淵哲也「特許審決取消訴訟基本構造論」p.342(2003)有斐閣
- 25) 愛知靖之、「審決取消訴訟の審理範囲」現代知的



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

財産法講座 I p.175 (2012) 日本評論社

- 26) 請求不成立審決であるが、無効2011-800067の平成23年12月26日審決は、審判請求書で主張しない理由（主引例を入れ替えた無効理由）について判断している。
- 27) 例えば、本件発明は「A部材を装着したB構造を有する建具」というもので、引用例1には「A部材を装着した建具」、引用例2には「B構造を

有する建具」が開示されている場合、引用例1を主引例とした場合にはB構造によってA部材の作用効果が喪われ適用阻害事由があると判断される場合でも、引用例2を主引例とした場合には適用阻害事由が見当たらない（A部材による作用効果はB構造の有無に関わらず奏せられる）といったケースが考えられる。

(原稿受領日 2013年12月26日)

