



Title	特許審決取消判決の拘束力の範囲
Author(s)	興津, 征雄
Citation	知的財産法政策学研究, 53, 211-252
Issue Date	2019-03
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/73431
Type	departmental bulletin paper
File Information	53_07-0kitsu.pdf



特許審決取消判決の拘束力の範囲

知的財産高判平成27・1・28平成26年(行ケ)10068号
判例時報2270号23頁〔ポリウレタンフォーム〕

興 津 征 雄

事 実

1 概要

本件は、X（審判請求人・第1次取消訴訟原告・本件訴訟原告）がY（審判被請求人・第1次取消訴訟被告・本件訴訟被告）の特許について特許無効審判請求不成立審決（第1次審決）の取消判決（第1次取消判決）を得たところ、再開された審判において再び請求不成立審決（本件審決）がされたため、同審決の取消訴訟（本件訴訟）が提起され、同審決が第1次取消判決の拘束力に抵触するとして、取り消されたものである（本判決）。

2 経緯

Yは、発明の名称を「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造」とする特許（特許3949889号。以下「本件特許」という）の特許権者であった。Xは、2010（平成22）年3月8日、特許庁長官に対し、本件特許の請求項の一部について特許無効審判の請求をした（無効2010-800040号事件。以下「本件審判請求事件」という）。特許庁審判官は、2011（平成23）年5月6日、請求不成立審決（以下「第1次審決」という）をした。

Xは、知財高裁に対し、第1次審決の取消しを求める訴え（平成23年(行ケ)10191号。以下「第1次取消訴訟」という）を提起し、同高裁は、2012（平成24）年2月28日、第1次審決を取り消す判決（以下「第1次取消判決」と

いう)をし、同判決はその後確定した(判タ1406号166頁)。

その後本件審判請求事件の審理が再開され、Yが本件特許の訂正審判請求をするなどの経緯を経て、2014(平成26)年2月12日、特許庁審判官は、訂正(以下「本件訂正」という)を認めるとともに、Xの請求を不成立とする審決(以下「本件審決」という)をした。Xは、知財高裁に対し、本件審決の請求不成立部分の取消しを求めて本件訴訟を提起した。

3 特許請求の範囲

本件特許の請求項の数は、設定登録時には20であったが、その後本件訂正により、4に縮減されている。本件訂正前の請求項11、及び、これに対応する本件訂正後の請求項1に記載された特許請求の範囲を、以下に掲げる(以下、本件訂正後の請求項に係る発明を、請求項の番号に従い、順次「本件訂正発明1」、「本件訂正発明2」などといい、これらの発明を総称して、「本件訂正発明」という)¹。以下の下線部(引用者が付した)が、本件訂正の前後を通じて変更のない部分であり、この中で特にオゾン層に悪影響を与える物質であるHCFC-141bを除外して代替物質に置換することの進歩性が争われた。

(本件訂正前)

【請求項11】 a) 1、1、1、3、3-ペンタフルオルブタン50質量%未満(HFC-365mfc) および

b) ジフルオルメタン(HFC-32)；ジフルオルエタン；1、1、2、2-テトラフルオルエタン(HFC-134)；ペンタフルオルプロパン；ヘキサフル

¹ 後述のとおり、本件審決は、引用発明たる甲1発明と本件訂正発明との間の相違点2について、容易想到性を否定し、本件訂正発明1の構成を含む本件訂正発明2及び3、甲1発明との間に同様の相違点2を有する本件訂正発明4についても、これと同旨の判断をしているので、本件審決の取消事由を検討するに当たっては、さしあたり本件訂正発明1のみに着目すれば足りる。なお、本判決事実及び理由第5の1(2)ウ(判時2270号31頁3段)には、「甲1発明との間に相違点1と同様の相違点を有する本件訂正発明4」との記載があるが、この「相違点1」は「相違点2」の誤りではないかと思われる。

オルプロパン；およびヘプタフルオルプロパンを含む群から選ばれた少なくとも1つの他の発泡剤
を含有するかまたは該 a) および b) から成る発泡剤組成物（但し、HFC-134a 又は HCFC-141b を含まない）。

(本件訂正後)

【請求項 1】 a) 1、1、1、3、3-ペンタフルオルブタン (HFC-365mfc) 30質量%以下および
b) 1、1、1、3、3-ペンタフルオルプロパン (HFC-245fa) を含有するかまたは該 a) および b) から成る発泡剤組成物（但し、HFC-134a 又は HCFC-141b を含まない）。

4 審決及び判決の内容

(1) 第1次審決

第1次審決は、本件特許に係る発明が、本件審判請求事件の審理において甲1として引用された文献（以下「甲1文献」という）に記載の発明（以下「甲1発明」という）等に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるとするXの主張を斥けた。その理由は、第1次取消判決が要約するところによれば、以下のとおりである。

「[第1次] 審決は、本件訂正発明と甲1記載の対比・検討に当たって、甲1発明は『HCFC-141b』を含有する点が、本件訂正発明との相違点であることを前提とした上で、その容易想到性の有無について、『[甲1文献]』には、確かに、硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を、HCFC-141bから、HFC-245fa、HFC-365mfcなどに代替していく方向性は示されているといえるが、このような方向性を踏まえたものとして、具体的に示されている発泡剤組成物は、その成分として、代替物である「HFC-245fa」及び「HFC-365mfc」とともに「HCFC-141b」を依然として含有するものであって、この発泡剤組成物から、さらに熱的性能、防火性能に優れる「HCFC-141b」を完全に除去することは、当業者が予測できるとはいえない。』、『[甲1文献]』に具体的に示された発泡剤組成物から「HCFC-141b」成分を除去するとしても、……複数の手法があり、どの手法を採れば、「HCFC

「141b」の代替物として作用する発泡剤組成物が得られるかについては、当業者といえども、予測できるとはいえない。』、『[甲1文献]に……具体的に示されている発泡剤組成物は、……「HCFC-141b」を依然として含有するものであって、当業者といえども、この発泡剤組成物において、熱的性能、防火性能に優れる「HCFC-141b」を、異性体で構造が酷似しているとはいえ、「HCFC-141a」に置換することは、容易に想到できるとはいえない。』として、甲1に記載された混合気体から、本件訂正発明²1、2、4ないし12、14ないし16、19が備える発泡剤成分事項1又は本件訂正発明20が備える発泡剤成分事項2を、当業者といえども容易に想到できないと判断した。」(判決事実及び理由第4の2(判タ1406号177頁左欄)、下線は興津、省略は判決)

(2) 第1次取消判決

これに対し、第1次取消判決は、甲1文献の記載を検討し、次のように述べた。

「以上の記載によれば、甲1……には、オゾン層に悪影響を与える HCFC-141b の代替物質として HFC-245fa 及び HFC-365mfc (特に、HFC-365mfc) を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお、HCFC-141bを、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると、甲1……において、HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfcが好ましいとの記載から、混合気体からHCFC-141bを除去し、その代替物としてHFC-245faないしHFC-365mfcを使用した発泡剤組成物を得ることが、当業者に予測できないとした審決の判断は、合理的な理由に基づかないものと解される。」(事実及び理由第4の2(2)ア(判タ1406号179頁左欄)、下線及び省略は興津)

² 第1次取消判決にいう「本件訂正発明」は、本稿にいう本件訂正発明のことではなく、本稿にいう本件訂正前の発明を指す。

なお、第1次取消判決は、次のような「付言」を付した。

「当裁判所は、審決には、上記2ないし4において判断した他、次の点に問題があると解する。すなわち、一般に、審決が、『本件訂正発明が甲1に記載された発明に基づいて容易に想到することができたか否か』を審理の対象とする場合、①引用例(甲1)から、引用発明(甲1に記載された発明)の内容の認定をし、②本件訂正発明と甲1記載の発明との一致点及び相違点の認定をした上で、③これらに基づいて、本件訂正発明の相違点に係る構成について、他の先行技術等を適用することによって、本件訂正発明1に到達することが容易であったか否か等を判断することが不可欠である。特に、本件においては、引用例の記載事項のいかなる部分を取捨・選択して、引用発明(甲1に記載された発明)を認定するかの過程は、引用発明として認定した結果が、本件訂正発明と引用発明との相違点の有無、技術的内容を大きく左右するという意味において、極めて重要といえる。

しかし、本件において、審決では、引用発明の内容についての認定をすることなく(甲1の記載を掲げるのみである。)、また本件訂正発明と引用発明との一致点及び相違点の認定をすることなく(相違点が何であるか、相違点が1個に限るのか複数あるのか等)、甲1の文献の記載のみを掲げて、本件訂正発明1の容易想到性の有無の判断をしている。

当裁判所は、審決には、原告主張に係る取消事由2及び4³の誤りがあるとして、審決を取り消すべきものと判断したが、差戻した後に再開される審判過程において、引用例記載の発明の認定及び本件訂正発明と引用例記載の発明との相違点等について、別途の主張ないし認定がされた場合には、その認定結果を前提として、改めて、相違点に係る容易想到性の有無の判断をした上で、結論を導く必要が生じることになる旨付言する。」(事実及び理由第4の5(判タ1406号180頁))

³ 取消事由2は、上に引用した容易想到性の判断の誤りである。取消事由4は、発明の作用効果の認定の誤りであるが、この点は本件訴訟では争われていないので、省略する。

(3) 本件審決

本件審決は、甲 1 文献から甲 1 発明の内容を認定したうえで、本件訂正発明と甲 1 発明とを対比し、1 つの一致点及び 2 つの相違点を認定しているが、そのうち相違点 2 は次のとおりである（以下に掲げる本件審決の引用は本判決からの重引）。

「相違点 2

本件訂正発明 1 は『(但し、HFC-134a 又は HCFC-141b を含まない)』との特定事項を有しているのに対し、甲 1 発明は HCFC-141b を含む旨を特定している点。」(判決事実及び理由第 2 の 3 (2) ア (ウ) b (判時 2270 号 26 頁 1-2 段)、下線は興津)

これを踏まえて、次のように述べた。

「(ア) [甲 1 文献の記載内容] によれば、甲 1 ……には、オゾン層に悪影響を与える HCFC-141b の代替物質として、HFC-245fa 及び HFC-365mfc (特に、HFC-365mfc) の発泡剤としての使用が提案されていること、また、HCFC-141b を、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないことが認められる (上記 [第 1 次] 取消判決の拘束力)。

(イ) ところで、甲 1 に記載されている HCFC-141b、HFC-245fa 及び HFC-365mfc を含む混合気体 (例えば、表 6 に記載されているもの。) すなわち甲 1 発明は、上記 2 (1) イで認定のとおり、硬質ポリウレタンフォームの製造に使用可能な発泡剤組成物ではあるが、HFC-245fa 及び HFC-365mfc の HCFC-141b に対する放散を比較調査するために用いられるものである。

(ウ) そうすると、甲 1 発明が HCFC-141b、HFC-245fa 及び HFC-365mfc を含む単なる発泡剤組成物 (混合気体) であれば格別、甲 1 発明は HFC-245fa 及び HFC-365mfc の HCFC-141b に対する放散を比較調査する目的のために用いられるものであるから、このような甲 1 発明から HCFC-141b を除去するとか、その代替物として HFC-245fa ないし HFC-365mfc を使用することが当業者に想到容易であるとはいえない。

なぜなら、甲1発明において、HCFC-141bは、HCFC-141b/HFC-245faおよびHCFC-141b/HFC-365mfcの体積分率の比を測定することで、HFC-245fa及びHFC-365mfcに対する放散を比較調査するために含有されたものであり、HCFC-141bを除去すると、もはや上記比較調査ができなくなってしまうからである。

…甲1発明は、相違点2に係る構成に格別の技術的意義を見いだすことはできないものの、甲1発明からHCFC-141bを除去することには、阻害事由があるというべきである。」(判決事実及び理由第5の1(2)ウ(判時2270号31頁2-3段)、最初の省略は興津、2番目の省略は本判決、下線は興津)

判旨

請求認容(本件審決取消し)。

(1) 審決取消判決の拘束力について

「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、上記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上記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、あるいはかかる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(最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁)。」(第5の1(1)(29頁2-3段)⁴⁾

⁴⁾ 事実及び理由の項目番号に、判時2270号の頁・段を付記する。以下同じ。

(2) 第1次取消判決の拘束力の及ぶ範囲

「第1次取消判決は、要するに、第1次審決が、甲1文献に示されているとする甲1混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは、当事者が予測できるとはいえないと判断したのに対し、甲1文献に、HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfcが好ましいとの記載があること、HCFC-141bを熱的性能、防火性能を理由に依然として含ませるべきとの見解は示されていないことを理由に、甲1混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは当事者が予測できないとの第1次審決の判断は合理的理由に基づくものではなく、誤りであるとしたものであり、かかる認定判断部分が、同判決の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を成すものであるということが出来る。

よって、この認定判断部分が、第1次取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断に当たり、審判官は、再度の審判手続において、この取消判決の拘束力の及ぶ認定判断に抵触する認定判断をすることが許されないというべきである。」(第5の1(3)ア(32頁1-2段))

(3) 本件審決における認定判断の第1次取消判決の拘束力との抵触

「第1次取消判決の認定判断は、第1次審決が特にその使用目的を限定することなく甲1文献に開示されているとした甲1混合気体について、これが放散比較調査に用いられた旨の甲1文献の記載内容を踏まえた上で、同混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは当事者が予測できるとはいえないとの第1次審決の判断が誤りであるというものである。なお、第1次審決は、甲1混合気体の使用目的については特に認定していないものの、甲1文献の記載内容に照らして、これが放散比較調査に用いるためのものであることは明らかであり、同審決が、かかる使用目的を甲1混合気体の使用目的から積極的に排斥する趣旨であったとは認め難い。

そうすると、第1次審決取消後の新たな審判手続において、第1次取消判決が引用したのとはほぼ同じ甲1文献の記載内容から、甲1発明として、HCFC-141b、HFC-245fa及びHFC-365mfcという3つの組成物を含む点で甲1混合気体と実質的に同一の混合物を認定しただけでなく、第1次審決や第1次取消判決の認定と異なり、その使用目的を新たに認定し、この使用目的に照らして、同混合物からHCFC-141bを除去することに当事者

が容易に想到し得ないと判断することは、第1次取消判決の上記認定判断に抵触するものというべきである。

よって、本件審決には、第1次取消判決の拘束力に抵触する認定判断を行った誤りがあり、この誤りは本件審決の結論に影響するものであるから、本件審決は取消しを免れないといわざるを得ない。」(第5の1(3)イ(32頁2-3段))

(4) 第1次取消判決の「付言」について

「[第1次取消判決の『付言』は、第1次審決取消後の本件審判請求事件の審理の結果、甲1文献から第1次審決が把握したのとは全く別個の引用発明を認定した場合や、第1次審決が容易想到性の判断の対象とした甲1混合気体と第1次訂正発明の構成との相違点(HCFC-141bを含むか否か)とは別の新たな相違点を認定した場合等には、改めて容易想到性についての判断をして結論を導く必要があることを述べたにすぎず、本件審決のように、第1次審決と、放散比較調査の目的の点(前記のとおり、その認定は第1次取消判決の認定判断に抵触する。)を除くほかは実質的に同一の引用発明を前提に、実質的に同一の相違点に関して進歩性の有無を判断した場合であっても、第1次取消判決の拘束力が及ばないことを意味するものではない。」(第5の1(4)ア(33頁1-2段))

(5) 本件訂正前後における発明の同一性

「本件訂正発明1は、第1次訂正発明11について、……特許請求の範囲を減縮したものであり、『(但し、HFC-134a又はHCFC-141bを含まない)』との記載については、全く相違がない。」

「よって、第1次審決が判断の対象とした発明は、本件審決が判断の対象とした発明を包含しており、いずれもHCFC-141bを含まない点で甲1混合気体ないし甲1発明と相違することは共通するから、かかる相違点についての判断に関する第1次取消判決は、本件訂正発明を対象とする審判官の判断を拘束するというべきである。」(第5の1(4)イ(33頁3-4段))

(6) 相違点2にかかる本件訂正発明の構成の容易想到性

「仮に、相違点2についての本件審決の判断に第1次取消判決の拘束力が

及ばないとしても」、本件訂正発明の構成の容易想到性について、「念のため」検討する。「甲1発明における放散比較調査の目的は、当業者が、新たな発泡剤組成物を開発するに当たり、甲1発明から本件訂正発明1に想到することを阻害する事情にはならないというべきである。」(第5の2(34頁1段・36頁2-3段))

評釈

1 取消判決の拘束力——一般論

(1) 意義

行政事件訴訟法(行訴法)33条1項は、「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と規定し、いわゆる取消判決の拘束力を定めている。特許庁審判官合議体が行う審決⁵の取消判決にも、この規定は適用がある⁶。

行訴法33条の趣旨ないし取消判決の拘束力の理論的性質をどのように理解すべきかは、行政法学上議論があるが⁷、取消判決の理由中の判断に生じ(この点で取消判決の既判力と区別される⁸)、判決後に当該事件の処

⁵ 本稿においては、もっぱら特許法及び実用新案法に基づく審決を念頭に置くこととし、必要に応じて他の産業財産権法に言及する。また、単に「審決」というときは、特に必要がない限り、査定系か当事者系か、請求不成立か認容かを区別しないものとする。

⁶ いわゆる査定系の審判による審決の取消訴訟は、特許庁長官が被告となる(特許法179条本文)ほかは、通常の取消訴訟の形態をとるので、行訴法33条が直接適用される。いわゆる当事者系の審判による審決の取消訴訟は、審判請求人と被請求人ところが原告及び被告となるため(特許法179条但書)、その性質が取消訴訟であるか当事者訴訟であるか特殊の抗告訴訟であるかは説が分かれているが、いずれにしても行訴法33条の規定が適用または準用(行訴法38条1項・41条1項)される(後記平成4年最判は、この点に深入りすることなく行訴法33条の適用を認めた)。以上につき、南博方ほか編『条解行政事件訴訟法[第4版]』弘文堂(2014年)690頁[興津征雄](以下「条解行訴法」と略し、頁数のみで引用する)。

⁷ 条解行訴法661-664頁参照。

⁸ 学説上は、拘束力の性質を既判力と解する見解もあるが、そうすると拘束力の独

理に關与する行政庁の判断を拘束する効力であることについては、一致がある。判旨(1)の引用する最判平成4・4・28民集46巻4号245頁〔高速旋回式パレル研磨法〕(以下「平成4年最判」という)の次の判示は、この趣旨を述べたものと解される。「〔審決取消判決の〕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」(民集253頁)。

(2) 作用と範囲

ア くり返しの禁止

拘束力の作用としては、いくつかの態様が考えられるが⁹、同一過誤の反復(くり返し)禁止効¹⁰が中核をなす。すなわち、取消判決において違法とされた認定判断を行政庁がくり返して行うことを禁止する作用である。これに反する処分は、違法であり、再度の取消訴訟が提起されれば、取り消される¹¹。

ただし、反復禁止効がどの範囲に及ぶかについては、議論の余地がある。具体的には、取消判決後に行政庁が新しい処分をする場合、①判決で違法判断を受けていない新たな処分理由¹²を援用して、同じ内容の処分をすることができるか、②ある処分理由の存否について、取消訴訟の審理には現れていなかった新たな証拠資料に基づいて、取消判決とは異なる認定をす

自の意義は失われてしまう(条解行訴法662頁)。

⁹ 概観として、興津征雄「取消判決の効力」高木光＝宇賀克也編『行政法の争点』有斐閣(2014年)124-125頁参照。

¹⁰ 反復禁止効については、拘束力ではなく既判力の作用と捉える立場も有力であり、筆者も理論上はこの立場に与するが、実際上の帰結にはあまり違いを生じないので、本稿では立ち入らず、以下では拘束力の作用として議論を進める。詳細については、条解行訴法665-668頁参照。

¹¹ 拘束力に違反する処分は取り消しうべき瑕疵を帯びるにとどまらず、無効の瑕疵を帯びると解する余地もあるが(条解行訴法673頁)、立ち入らない。

¹² ここでいう処分理由とは、「一定の根拠法条と、その法条のもとで当該処分を根拠付ける一定の具体的な根拠事実」(小早川光郎『行政法(下Ⅱ)』弘文堂(2005年)207頁)をいい、処分の適法性を支える法的判断と事実認定の両方を含む。

ることができるか、という二つの問題がある。

(ア) 新たな処分理由に基づく場合

まず一般の行政処分——たとえば情報公開法に基づく行政文書の不開示決定——の取消訴訟を考えてみる。当該行政文書が行政機関の意思決定過程情報に当たるという理由による不開示決定が取り消された場合に、同じ文書について個人情報該当性を理由として再度不開示決定をすることが取消判決の拘束力に反しないか、という問題である。当初の取消判決では、意思決定過程情報該当性についてしか明示的には判断されていないとすると、個人情報該当性については拘束力が及ばないといえる。しかし、別の理由による再処分を無制約に認めると、同じ文書の不開示事由該当性について何度も取消訴訟が提起されかねず、訴訟経済に反するし、開示請求者たる私人の負担も無視できない。そこで、行政法学説では、当初の取消訴訟において、行政庁が異なる処分理由についても主張すること（処分理由の追加・差替え¹³⁾）ができることを前提とし、当初の取消訴訟において主張しえた処分理由については、たとえ判決理由中に明示的な判断がなくても、再度同じ処分をする根拠とすることはできないとする形で反復禁止効の及ぶ範囲を拡張する解釈が、有力に主張されている¹⁴⁾。

特許審決については、そもそも処分理由の追加・差替えが許されるかについて、最大判昭和51・3・10民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕（以下「昭和51年最大判」という）との関係を検討する必要がある。同判決は、「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた

¹³⁾ 行政法上、処分理由の追加・差替えの可否については、一般的な基準を示すことは難しく、処分の同一性・理由の同質性・訴訟経済・手続保障・裁判所と行政庁との役割分担などの観点を考慮して、個別に判断せざるをえないと思われる。近時のまとめとして、行政訴訟実務研究会編『自治体法務サポート 行政訴訟の実務』第一法規（加除式）619-655頁〔太田匡彦〕（追録17号・2009年）、山本隆司「取消訴訟の審理・判決の対象—違法判断の基準時を中心に」（1）法曹時報66巻5号（2014年）1077-1109頁、1093-1109頁。須田守「行政行為の理由づけと適法性」（1）法学論叢181巻1号（2017年）33-67頁、（2）181巻2号（2017年）35-74頁（未完）は、処分理由の追加・差替えを否定する思考を、「結果の統制」と対比される「過程の統制」（後記注(30)参照）に位置付けて理論化を試みており、注目される。

¹⁴⁾ 理論構成は様々である。条解行訴法668-669頁参照。

公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができない」(民集85頁)(現行法の無効審判の審決の取消訴訟にも妥当し、また拒絶査定不服審判の審決の取消訴訟も同様)と判示しているため、“特定の公知事実(引用例)との対比における無効理由”の追加・差替えの余地はなく、引用例を異にする無効理由に拘束力の範囲を及ぼす根拠は、審理の構造上存在しない¹⁵。

ただし、同事件で争われたのは新規性の有無であったところ、公知発明と本件発明との間に相違があるかどうかのみを見る新規性判断とは異なり、進歩性判断は、相違点があることを前提にして、その相違点が公知発明から容易想到であったかどうかを判断するため、考慮されるべき要素が多く、新規性判断より複雑な判断過程を経る(詳しくは後記2(1)参照)。昭和51年最大判は、進歩性判断にも射程が及ぶと解されており¹⁶、審判でまったく審理判断の対象とされていない引用例を訴訟でいきなり持ち出すことは、同判決に抵触する¹⁷。しかし、審決で判断された公知事実の同

¹⁵ 玉井克哉〔平成4年最判判批〕法協110巻12号(1993年)1931-1957頁、1937-1938頁。

¹⁶ 塚原朋一「審決取消訴訟の審理の範囲」金融・商事判例1236号(2006年)100-113頁、103頁。最判昭和55・1・24民集34巻1号80頁〔食品包装容器〕が、進歩性が争われた事件に昭和51年最大判の趣旨の適用を認めていることにつき、小酒禮〔同判決判解〕最高裁判所判例解説民事篇昭和55年度49-58頁、57頁、松本重敏〔同判決判批〕民商83巻3号(1980年)433-446頁、436頁。なお、後記注(17)も参照。

¹⁷ もっとも、新規性と進歩性の判断構造の相違(新規性が個々の特定の公知事実との同一性の判断であるのに対し、進歩性は複数の公知事実を相互に関連付けて構成される全体としての技術水準と対比したときの難易の判断である)から、同最大判の進歩性判断への射程を限定的に解し、主張が制限される無効原因を、個々の特定の公知事実ごとではなく、審判で審理判断された技術水準ごとに判断する(したがって、審判で審理判断された引用例に基づく技術水準の同一性の範囲内では、取消訴訟における新しい公知事実の追加主張も認める)見解も存在する(松本・前掲注(16)437-438頁・441-444頁、同「特許発明の新規性・進歩性の要件と審決取消訴訟におけるその審理範囲」宮脇幸彦編『豊崎光衛先生追悼論文集 無体財産法と商事法の諸問題』有斐閣(1981年)169-193頁、182-185頁、小酒禮「特許関係審決取消訴訟」鈴木忠一＝三ヶ月章編『新・実務民事訴訟講座10 行政訴訟Ⅱ』日本評論社(1982年)217-254頁、243頁)。この見解は、進歩性判断を諸要素の総合考慮の性質を持つ

一性の範囲内で、進歩性を基礎付ける下位要素や証拠資料の追加・差替えが許されないかどうかには、議論の余地がある^{18 19}。具体的には、引用例

ものと見ていること、それに対する司法審査が特許庁の「推論の合理性」（松本・前掲豊崎追悼185頁）を対象とするものであること、において、本稿と共通の視座を含み、この観点からの昭和51年最大判の射程の見直し（本文ですぐ後に述べる下位要素や証拠資料の追加・差替えはこの観点からも捉えうる）も有意義ではないかと思われるが、本稿の範囲を超えるので、問題点の指摘にとどめる。

¹⁸ 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』日本評論社（2012年）165-178頁、173-177頁、興津征雄「取消判決の拘束力（2）—物品の表面装飾構造事件」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選〔第5版〕』有斐閣（近刊）。

¹⁹ 一般の行政処分取消訴訟では（義務付け訴訟を考慮に入れなければ）、処分理由の差替えが主張として意味を持つのは、処分の適法性を主張する当事者（通常は被告行政主体）である。なぜなら、処分の適法性を根拠付ける理由（処分理由）は選択的に複数存在するのが通常である（処分の根拠となる法令の規定が一つしか存在しなくても、それに該当しうる事実関係は複数観念しうるのが普通であるから、事実Aは処分要件を充足しないが、事実Bは充足するという主張が、処分の適法性を根拠付ける主張として意味を持つ）のに対し、処分の違法性を根拠付けるには、それらがすべて成り立たないという必要は必ずしもない（行政庁が処分時に援用した事実Aが処分要件を充足しないといえさしあたりは十分で、被告が差替え主張をしていないのに先回りして事実Bも充足しないという必要はない）からである。

それに対し、特許審決取消訴訟では、無効（拒絶）理由の差替えが主張として意味を持つのは、特許の無効を主張する当事者（無効審判請求人）または拒絶査定維持を主張する当事者（拒絶査定不服審判請求不成立審決取消訴訟の被告となる特許庁長官）である。なぜなら、進歩性を例にとれば、特許の無効（拒絶の維持）を根拠付けるには、数ある公知事実のうちどれか一つでも容易想到性が肯定できればよいので、仮に公知事実Aとの関係では容易想到でなくても公知事実Bとの関係では容易想到であるという主張が、請求との関係で意味を持つことになるからである。

ただし、ある一つの公知事実について、複数の相違点が認定される場合には、この構造が逆になる。すなわち、当該公知事実との関係で進歩性を肯定するためには、複数の相違点のうちのどれか一つについて容易想到性が否定できればよいのに対し、進歩性を否定するためには、複数の相違点のすべてについて容易想到性が肯定できなければならないからである。この場合、特許権者（または特許出願人）が、仮に相違点Aについて容易想到であっても相違点Bについては容易想到ではないという形で、相違点の差替えを主張していくことになる。この場合の拘束力との関係

の差替え(審判で審理判断の対象となっていない引用例の組み合わせに基づく主張)²⁰、一つの無効理由に対応する特許要件(たとえば進歩性)を基礎付ける独立の要素相互の追加・差替え²¹、引用例に当たらない補助的な資料の追加²²などがその例である²³。拘束力との関係では、こうした差替

については、後記注(23)参照。

²⁰ 玉井克哉「審決取消訴訟の拘束力—実務上の諸問題と義務付け訴訟の可能性—」パテント62巻5号(2009年)73-95頁、78-81頁は「主引用例の差替え」と呼ぶが、副引用例の差替えも問題となりうる。近時の肯定例として、知財高判平成29・1・17平成28年(行ケ)10087号・判タ1440号137頁[物品の表面装飾構造](ただし差替えを原告・被告双方が認めており、主張立証も尽くされていることを明示)、否定例として、知財高判平成30・7・19平成29年(行ケ)10174号(※)[遊戯装置](主引用発明に組み合わせる技術の差替えを認めなかったもの)。

(※)本稿で引用する裁判例のうち、公刊物またはデータベースの出典を示さないものは、すべて裁判所ウェブサイトで閲覧可能である。本稿におけるデータベース・ウェブサイト等の閲覧日は、すべて2018年9月1日である。

²¹ 後記3(2)の構成非容易性と効果顕著性がその例である。追加・差替え主張を認めなかった判決として、知財高判平成28・3・30平成27年(行ケ)10054号[モメタゾンフロエート]事実及び理由第5(PDF版28頁(※))。

(※)「PDF版」は、裁判所ウェブサイトに掲載されたPDF版の判決文を指す。

²² 最判昭和55・1・24前掲注(16)[食品包装容器]は、審判手続に現れていなかった資料であっても、当業者の技術常識を認定し、考案の持つ意義を明らかにするための資料を審決取消訴訟に提出することは許される(昭和51年最大判に反しない)としている。

²³ これと似て非なる問題として、同一の引用例について、審決では判断されていない相違点を訴訟で追加的に判断することの可否がある。知財高判平成17・10・6平成17年(行ケ)10366号[炭酸飲料用ボトル]は、裁判所の提案に対して「当事者が理解を示した」(事実及び理由第5の1)ことを判決理由中に明示したうえで、審決で判断されていない相違点についても判断した。この事案は、いわゆる理由の差替えとは事案が異なる。当初無効審判において二つの相違点1・2が認定され、審判合議体は相違点2についてのみ進歩性が認められるとの判断をして、相違点1については判断をせずに、請求不成立審決がされたものであった。取消訴訟において、裁判所は、相違点2については進歩性なしとして審決の誤りを認定したが、さらに上述のとおり当事者の同意があったことを明示して、相違点1についても判断し、進歩性を否定した。この事案では、相違点2に関する認定判断だけで取消判決の主文

え・追加主張が可能であったにもかかわらずそれがなされず、裁判所が明示的に認定判断をしなかった場合に、主張が可能であった事項にも拘束力が及び、その結果として、再度の審判や訴訟においてそれらを改めて主張し審理判断することができなくなるのかが問題となる。

(イ) 新たな証拠資料に基づく場合

ある処分理由が存在しないという理由で処分の取消判決が言い渡され確定した後で、当該処分理由が存在するという理由で再度同じ処分をすれば、取消判決の拘束力に抵触する。ところが、当該処分理由の存否について、取消訴訟の審理には現れていなかった証拠資料が再処分時に現れた場合、当該証拠資料に基づいて当該処分理由につき取消判決とは異なる認定を行い、再度同じ処分をすることも、拘束力に抵触するかというのがここでの問題である。一般的には、行政庁は処分の適法性を基礎付ける事実を自ら調査し説明すべき義務を訴訟においても負い続けると解すべきであり、また取消判決後に新証拠の提出を認めると紛争解決が遅延するから、新たな証拠資料についても拘束力が及ぶと解される²⁴。

特許審決の取消判決については、若干の注釈が必要である。かつて、東京高裁は、「取り消された審決がされた審判手続及び右審決の取消訴訟において取調べられておらず、かつ、右審決を取り消した判決の事実についての認定判断を覆すに足りる証明力を有するという意味において実質的に新たな証拠が提出された結果、取り消された審決の事実認定と異なる事実認定又は同じ事実認定に基づいて、取り消された審決と同じ理由で同じ

を導くには必要十分であり、相違点1に関する認定判断は傍論といわざるをえず、したがってこの点に拘束力の発生を認めることはできない(塚原朋一「審決取消訴訟の手続構造と運営について」中山信弘ほか編『牧野利秋先生傘寿記念論文集 知的財産権 法理と提言』青林書院(2013年)599-624頁、613頁)。本来、当初の審決において相違点1についても判断をしておくべきであった(塚原・同論文620頁)。

²⁴ 条解行訴法671頁。ただし、取消訴訟において審理判断の対象となるのは、処分時を基準時とした処分の違法性であり、拘束力の基準時も処分時であると解されるから、取り消された前の処分の基準時以後に生じた新事実に関する証拠資料であれば、再度の処分に際して考慮することも妨げられないと解される(条解行訴法692頁)。

結論の第二回審決をすることも、右の拘束力に反するものではない」²⁵などと判示し、この意味での「実質的に新たな証拠」には取消判決の拘束力が及ばないとする判断を示していた。それに対し、前記の平成4年最判は、「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 [い]」(民集46巻4号253頁)と判示して、東京高裁の立場を否定した²⁶。ここにおいて、特許審決の取消判決についても、その拘束力が新たな証拠資料の提出にまで及ぶことが明らかにされた²⁷。

イ やり直しの規律

取消判決が、処分理由の存否について完結的な判断をしている——当該処分理由が存在しないがゆえに違法であることを明示的に判断している——場合には、前記アのくり返し禁止作用が働く。それに対し、裁判所が処分理由の存否について完結的な判断をせずに、処分を取り消すこともある。具体的には、手続の瑕疵及び判断過程の過誤欠落が取消事由となるときである。この場合には、適正な手続ないし判断過程を経たうえで、実体的処分理由について判断をやり直し、同じ内容の処分をすることが、拘束力によって妨げられることはない。しかし、拘束力が働いていないわけではなく、行政庁は、判決で指摘された手続の瑕疵や判断過程の過誤を是正し、また判決で指摘された法解釈や考慮要素を考慮に入れたうえで、判断をやり直さなければならないという拘束を受ける。つまり、取消判決が、行政過程への差戻判決のように機能するのである。これは、くり返し禁止

²⁵ 東京高判平成元・4・26無体裁集21巻1号327頁〔自動二輪車用燃料タンクの製造方法〕、346-347頁、東京高判平成2・10・29判時1385号119頁〔磁気テープ等用リール〕、124頁。同旨、東京高判昭和62・10・8民集46巻4号269頁以下〔高速旋回式パレル研磨法(平成4年最判の原判決)〕、291頁。

²⁶ 玉井・前掲注(15)1939頁、高林龍〔平成4年最判判解〕最高裁判所判例解説民事篇平成4年度145-162頁、156頁・158頁。

²⁷ その適用例として、知財高判平成20・5・15平成19年(行ケ)10347号〔人工腎臓灌流用剤〕、知財高判平成30・4・27平成29年(行ケ)10202号〔平底幅広浚渫用グラブバケット〕。

作用とは異なる作用として捉えるのが適切であるため、やり直し規律作用と呼んでおく²⁸。

特許審決の取消判決についても、同様の作用が認められる。審判手続の違法を理由とする審決取消判決の拘束力が、実体的無効理由の存否に及ばないことは、異論の余地がない²⁹。また、審決取消判決が、特定の引用例との対比における新規性や進歩性の判断について、審決における判断の誤りのみを指摘し、新規性や進歩性が認められるか否かについての判断を完結的には示さずに、審決を取り消す場合がある。当該引用例との対比における新規性や進歩性の有無については、判決で判断が示されていない以上、拘束力が生じるとはいえない。しかし、判決が審決における判断の誤りを具体的に指摘しており、それが判決主文が導き出されるのに必要な理由付けだとすれば、その部分に拘束力が生じる。この場合は、判断過程の過誤欠落³⁰を理由とする差戻判決と同様に考えることができる。

2 進歩性の判断構造と拘束力

以上に述べたことを、本件で争われた進歩性の判断構造に即して図式的に例解しよう。ここでは、本件にならって、無効審判において特定の引用例との対比における進歩性の有無が争われた末に、請求不成立審決がされ、その取消訴訟においても、同じ争点が争われたケースを念頭に置く。

²⁸ 条解行訴法673-676頁。

²⁹ 高林龍「拘束力の範囲」金融・商事判例1236号(2006年)114-121頁、115頁、大淵哲也ほか編『専門訴訟講座⑥ 特許訴訟(下)』民事法研究会(2012年)1440頁[森義之]。その旨を明言する判決として、知財高判平成18・12・27平成18年(行ケ)10262号[水棲生物用長期間飼料]。

³⁰ 行政法上、判断過程の過誤欠落の審査は、裁量審査においてよく用いられる手法であるが、判断過程に着目することと行政裁量が肯定されることとは、論理的に直結するわけではない(「過程の統制」と「結果の統制」を対比しつつこのことを指摘するものとして、須田守「取消訴訟における『完全な審査』」(1)法学論叢178巻1号(2015年)33-57頁、36-41頁)。したがって、新規性・進歩性を始めとする特許要件の認定判断について、特許庁審査官・審判官に裁量が認められないとしても、そのことと、審決取消訴訟において判断過程の過誤欠落に着目した審査が行われることが、矛盾するわけではない。後記注(38)も参照。

(1) 進歩性の判断構造と司法審査の態様

進歩性とは、「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」(当業者)が、特許出願前に、特許法29条1項各号に掲げる発明(公知発明)に基づいて容易に発明をすることができなかったことをいい(同条2項)、後段の要件は一般に(非)容易推考性とか(非)容易想到性などとも呼ばれる。進歩性の欠如は無効理由となる(特許法123条1項2号)。

審決取消訴訟の訴訟物は、審決の違法性である³¹が、昭和51年最大判によれば、裁判所の審理判断の対象は、審判において現に審理判断された引用例との対比における無効理由——ここでは進歩性³²の欠如——ということになる。しかし、進歩性(発明が「容易」でなかったこと)は一種の評価概念(規範的概念)であるから、実務上はこれを直接に主張立証の対象とするのではなく、次のような手順で判断することとされている³³。①まず、審査の対象となる発明(本件発明)を、請求項の記載に基づいて認定する(a)。②次に、これと対比すべき公知の発明を、先行技術を示す証拠(文献等)に基づいて認定する(b)。この発明を「引用発明」といい、根拠とされる証拠を「引用例」という。③本件発明と引用発明とを対比し、一致点(c)及び相違点(d)を認定する。④相違点に関し、当業者が本件発明を容易に想到できたことの論理の構築(論理付け)ができるか否かを判断する(α)。その際、進歩性が否定される方向に働く要素(e)³⁴、進歩

³¹ 大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』有斐閣(2003年)256頁。

³² 昭和51年最大判と進歩性との関係については、前記注(17)も参照。

³³ 「特許・実用新案審査基準」(特許庁、2015年9月)第Ⅲ部第2章第2節「進歩性」・第3節「新規性・進歩性の審査の進め方」(https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm)。これは審査の際の手順を示したものであるが、第1次取消判決の「付言」によれば、審判においても同様の手順をとるものと思われる(知財高(大)判平成30・4・13平成28年(行ケ)10182号・10184号[ピリミジン誘導体]事実及び理由第7の3(1)「進歩性の判断について」(PDF版86-88頁)もほぼ同旨)。進歩性判断の構造化・精緻化を試みる前田健＝小林純子「進歩性判断の法的な構造」パテント63巻7号(2010年)119-132頁も参考になる。

³⁴ 具体的には、主引用発明に副引用発明を適用すると本件発明に到達する場合、その適用を試みる動機付けがあること、本件発明と主引用発明との相違点について、設計変更等により、主引用発明から出発して当業者がその相違点に対応する発明特

性が肯定される方向に働く要素 (f)³⁵、及び出願時の技術常識（当業者に一般に知られている技術または経験則から明らかな事項）(g) が考慮される。このうち、(a)～(g) は、審査官・審判官が証拠に基づいて認定しなければならない事実であり、(α) は認定された (a)～(g) の事実を元に行う評価ないし推論であり³⁶、その結果として、進歩性ありという結論 (A) が得られることになる。これを図示すれば、次の図ようになる。

$(a) + (b) + (c) + (d) + (e) + (f) + (g) = (\alpha) \Rightarrow (A)$
--

（図）進歩性の判断構造（筆者作成）

このような判断過程に基づく無効審判請求不成立審決について取消訴訟が提起された場合、裁判所が取消判決をするために最低限必要なのは、(a)～(g) の事実認定が誤っていたり、(α) の評価・推論が合理性を欠いていたりするために、(A) を導くことができないという認定判断である。この場合、進歩性ありとの結論 (A) を採った審決には、判断過程の誤りという意味での違法があることになるので、取消判決が得られるであろう。この場合には、(a)～(g) の事実認定が誤っている、あるいは、その事実認定からでは (A) を導くことはできないという裁判所の認定判断に拘束力が生じるが、当該発明に進歩性があるかどうかは完結的な判断が示されていないので、進歩性の有無については拘束力は生じない³⁷。このタイプの司法審査を、「判断過程型」と呼んでおく。

それに対し、裁判所が自ら正しいと考える事実認定や評価・推論を行うことで、進歩性なしという結論（一A）を自ら完結的に示してしまうこと

定事項に到達しうること、本件発明が先行技術の単なる寄せ集めであること、が挙げられている（「審査基準」（前掲注(33)）第2節3.1）。

³⁵ 具体的には、本件発明が引用発明と比較して有利な効果を有すること、副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情（阻害要因）があること、が挙げられている（「審査基準」（前掲注(33)）第2節3.2）。

³⁶ 前田＝小林・前掲注(33)124頁は、容易であることの論理付けが、「当業者がなぜ容易にできたといえるのかの説明を作成する作業」とであるとし、単なる事実認定ではなく論証の作業であることを強調する。

³⁷ 高林・前掲注(29)116頁。

もありうる³⁸。この場合、進歩性なしという判断が判決主文(審決取消し)を導き出すのに必要なものである限り³⁹、その判断に拘束力が生じる。このタイプの司法審査を、「完結型」と呼んでおく。完結型の判断がされると、特許庁審判官は進歩性なしという結論に反する認定判断をすることができなくなり、無効審決をしなければならなくなる⁴⁰。

なお、判断過程型と完結型とのいずれの認定判断をすべきかは、裁判所の選択に任されている⁴¹。当事者が主張立証した事実から、進歩性の有無

³⁸ 行政裁量が認められる場合には、一般に、裁判所が自らの評価・推論を示して行政庁の結論を自らの結論に置き換えてしまうこと(判断代置)が禁止されると解されている(事実認定をやり直すことは禁止されない)。むしろ、裁量とは、裁判所による判断代置の禁止と定義される。特許審決取消訴訟の裁判例は後記(2)のとおり判断代置を行うことがあり、この意味での特許庁審査官・審判官の裁量を認めていないと解される。

³⁹ 厳密に言えば、審決の違法性をいうには判断過程の誤りがいえれば十分なので、進歩性なしという結論までは判決主文を導き出すのに必要とはいえず、したがってその部分には拘束力が生じないという解釈も、ありうる。ただし、これは、その判断が傍論か否かという観点から個別に検討されるべき問題であり、裁判例が裁量を認めていないことをも考慮すれば、一般論として進歩性の有無の結論について拘束力が生じないとまでは、いえないだろう(高林・前掲注(29)118-120頁参照)。

⁴⁰ 特許を無効とするには、ある一つの引用例との対比において進歩性がないといえればよいので、もはや審判で別の引用例との対比を行う必要はないからである。それに対し、無効審決の取消訴訟において、ある一つの引用例との対比において進歩性ありとの完結的な判断が示されたとしても、別の引用例との対比において進歩性なしとの判断が得られる可能性は排除されないから、無効審決取消判決の拘束力は理由のいかんを問わず無効審判請求不成立審決を義務付ける効果を持たない。

⁴¹ 塚原・前掲注(16)101-102頁、塩月秀平「審理範囲」竹田稔=永井紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』発明協会(2003年)124-145頁、139-140頁・145頁、田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について—特許要件の再審査に関する特許庁と裁判所の役割分担(2)—」[1995年]『機能的知的財産法の理論』信山社(1996年)138-182頁、153頁、飯島歩[平成29年知財高判判批]知財管理68巻9号(2018年)1275-1288頁、1281頁。ただし、当事者に対しては、傍論ながら「当事者双方とも容易想到性の有無判断に至るすべての争点につき、それぞれの立場から主張立証を尽くす必要がある」と述べる判決がある(知財高判平成25・9・19平成24年(行ケ)10435号[窒化ガリウム系発光素子]、事実及び理由第5の3(PDF版22頁))。

についての結論まで得られるとの心証に裁判所が達すれば、完結型の判断をするであろう。それに対し、そこまではまだ事案が成熟しておらず、進歩性の有無についてはなお特許庁審判官のさらなる審理に委ねるのが適当であると判断すれば、判断過程型の判断にとどめるであろう。いずれにしても判決主文は審決の取消しであり、判決理由中の判断が異なるだけである⁴²。

⁴² ただし、玉井・前掲注(20)84-88頁は、完結型の判断を示した判決が実際に多数存在することを指摘するとともに、そのような場合には、行訴法37条の3により無効審決の義務付け訴訟を審決取消訴訟に併合して提起することが合理的である旨を説く。併合された義務付け訴訟において義務付け判決がされれば、判決主文で、「特許庁審判官合議体は、無効審決をしなければならない」旨が宣言されることになる(義務付け訴訟が併合提起されたからといって、裁判所は必ず進歩性の有無について結論まで出さなければならないわけではなく、判断過程型の判断にとどめて、事案を特許庁審判官のさらなる審理に委ねることもできる(その場合は、行訴法37条の3第6項により、裁判所は取消判決のみをし、義務付け訴訟については手続を中止することができる。条解行訴法672頁も参照))。

なお、本論からは外れるが、そもそも義務付け訴訟の併合提起が行訴法上可能であるかどうかについて一言しておく。まず、義務付け訴訟が併合提起できるのは、不作為の違法確認の訴え、取消訴訟、無効等確認の訴えのいずれかであるから(行訴法37条の3第3項)、審決取消訴訟の訴えの性質を、(当事者訴訟ではなく)取消訴訟と解することが必要となる(前記注(6)参照)。そのうえで、義務付け訴訟の被告は、審決をした行政庁たる特許庁審判官が所属する国になる(行訴法38条1項・11条1項2号。なお、審決に対する訴えの被告適格については、特許法179条の特則があるが、義務付け訴訟は審決を求める訴えであって、審決に対する訴えではないと解し、行訴法の一般原則が適用されると考えておく。仮に同条の適用があるとしても、審決をする権限を有さない私人(審判被請求人)に審決の義務付けをするのは無意味だから、同条但書ではなく本文が適用され、被告は特許庁長官ということになろう)。その場合、審判被請求人を被告とする取消訴訟と、国(特許法179条本文の適用があれば特許庁長官)を被告とする義務付け訴訟の併合という変則的な形態になる。そのため、行訴法(及び特許法)が、被告が異なる取消訴訟と義務付け訴訟とを併合提起することを許容しているかどうかをさらに検討することが必要であろう。とりわけ、義務付け訴訟の被告となる国(または特許庁長官)に、新たに訴訟追行の負担を課することが正当化できるかどうか、問題であると思われる。なお、筆者は、玉井教授が報告された研究会(行政判例研究会、2018年3月9日)にお

(2) 裁判例の一般的傾向

判例は、おおむね以上のような考え方に拠っていると思われるが、一部にそれに反するような立場も見られるので、以下検討する。なお、以下においては、無効審判請求不成立審決（前審決）が取消判決（前判決）で取り消された後、再度の審決（再審決）がされ、それに対する取消訴訟の判決（再判決）の中で、前判決の拘束力の範囲について判示されたものを主に取り上げる。

まず、完結型については、(1)の考え方に反する裁判例は見当たらない。前判決が進歩性なしとの結論を完結的に示せば、再審決がそれに反して進歩性ありとの判断を示すことは、前判決の拘束力に抵触する⁴³。なお、まれに、再審決を担当する審判官または当事者が、前判決の拘束力の範囲を正解せず、これに反する再審決や訴訟活動を行った場合、裁判所が強い態度でこれを非難することもある⁴⁴。裁判所が拘束力による紛争の早期解決

いて、玉井説に賛同した旨が報告されているが（玉井・後掲注(60)149頁）、同じ研究会における小早川光郎教授の指摘により、上記のように被告適格の不一致についてさらに検討するの必要に注意を喚起された。ただし、ここでは問題の指摘にとどめ、結論は留保したい。

⁴³ 玉井・前掲注(20)84頁に掲記のもののほか、それ以降の例として、管見に入った限り以下のものがある。知財高判平成21・2・25平成19年(行ケ)10424号〔無線式ドアロック制御装置〕、知財高判平成21・11・10平成21年(行ケ)10063号〔誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法〕、知財高判平成24・7・25平成23年(行ケ)10333号〔排気熱交換器〕、知財高判平成28・6・23平成26年(行ケ)10166号〔図書保管管理装置〕、知財高判平成29・1・24平成28年(行ケ)10181号〔オルガノサイエンス(商標)〕。

⁴⁴ 知財高判平成19・1・31平成17年(行ケ)10716号〔マルエージング鋼〕(進歩性を否定した前判決の認定判断に沿って特許を無効とした再審決に対する取消訴訟において、原告の主張は「前判決の拘束力に従ってした本件審決の認定判断を、ただ単に違法であるとして、繰り返し批難するものにすぎず」、「取消判決の拘束力の意義を無視した、独自の見解を前提として、その後の主張を繰り返している」ものであることに鑑みれば、「本件訴えは、確定した前判決による紛争の解決を専ら遅延させる目的で提起された訴えであるというべきであって、その訴えの提起そのものが、濫用として許されないものと訴訟上評価するのが相当である」として、訴えを不適法として却下した(事実及び理由第5の4(PDF版26-27頁))、知財高判平成19・5・

を重く見ていることの例証であるといえよう。

次に、判断過程型についても、(1) で述べたとおりのことが妥当する⁴⁵。この場合、前判決で現に判断されていない事項については、拘束力は及ばない⁴⁶。

30平成17年(行ケ)10857号[工具保持具](進歩性を否定した前判決後に、再度実質判断をして特許を無効とした再審決について、「補足」として、「再度審理を開始した審判手続において、前判決の拘束力に従った判断をすることにより、迅速な解決を図ることができたはずであり、当事者に対しても、前判決の拘束力から離れた主張、立証をすることを禁じる指揮をすることもできたはずである。しかるに、再度の審判手続及び審決においては、拘束力の生じた前判決が基礎とした本件発明と引用例との対比とは、全く異なる引用例に基づいた対比についての審理を実施し、これに基づく判断をすることとなった。このような審判及び審決のあり方は、行政事件訴訟法33条1項が設けられた趣旨に反するものであり、速やかな紛争解決を妨げるものであるといえよう。」(事実及び理由第5の5(1)イ(PDF版45頁))と述べた)。

⁴⁵ 玉井・前掲注(20)85頁。

⁴⁶ 東京高判平成13・5・24平成10年(行ケ)267号・判時1777号130頁[複合シートによるフラッシュパネル用芯材](先願発明と本件発明との同一性に関する要素の一つの認定の誤りを理由に前審決を取り消した前判決の拘束力は、それ以上に同一性に関する認定判断には及ばない)、東京高判平成16・12・27平成13年(行ケ)278号[カードゲーム玩具](相違点①～③に関する進歩性判断の誤りを理由に前審決を取り消し、相違点④⑤については進歩性なしとする前審決の判断につき「当事者間に争いが無い」として実質的に審理判断をしなかった前判決の拘束力は、相違点④⑤については及ばない(再開された審判や再審決取消訴訟において、相違点④⑤の進歩性が争点となり、審判官や裁判所が実質的な認定判断を行うことは許される))、知財高判平成25・8・1平成24年(行ケ)10237号[麦芽発酵飲料](前審決が、原告の摘示する引用例のうち一部のみについて新規性の判断を行ったこと、及び、当初からなされていた進歩性欠如の主張が不適法な補正に当たるとして排斥したことが、いずれも結論に影響を及ぼすべき判断の遺脱であるとして取り消された場合、再開された審判で判断遺脱とされた点について実質的な認定判断を行うことは、前判決の拘束力に抵触しない)。前審決が無効審判請求不成立審決ではないものも挙げておく。前審決が無効審決の例として、東京高判平成16・6・24平成15年(行ケ)163号[動力舵取装置](引用発明と本件発明の一致点の認定の誤りを理由に前審決を取り消した前判決の拘束力は、引用発明から本件発明への構成の変更の動機付けの存在に関する認定判断には及ばない)。前審決が拒絶査定不服不成立審決の例として、知財

3 裁判例の個別的考察

ただし、このような考え方に反して、前判決が判断過程型の理由付けをしているのに、再判決が前判決の拘束力の範囲を完結型として捉えているように見える裁判例も存在する。そのようなものとして、本判決を含め3件の判決を取り上げる。

(1) 平成4年最判

ア 経緯と判旨

前審決が無効審決の例であるが、平成4年最判がそれである。平成4年最判の事案は、前審決（無効）が前判決⁴⁷で取り消され、再審決（無効不成立）がされたところ、再び取消訴訟が提起されたというものであった。原判決⁴⁸が新たな証拠に基づいて前判決の認定判断を覆したところ、上告審は拘束力違反を理由にそれを破棄した（前判決の拘束力により新証拠の提出が封じられることにつき、前記1(2)ア(イ)参照）。

その判断を導くに当たり、平成4年最判は、「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は認定判断することは許されない」（民集46巻4号254頁）と述べたうえで、前判決の「第二引用例あるいは第三引用例から本件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認められない」（同255頁）という判示に拘束力が生じるとしている。しかし、この事件の前判決

高判平成25・4・10平成24年(行ケ)10328号[臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋]（前審決と主引用例を入れ替えた原審決の判断には、前判決の拘束力は及ばない）、知財高判平成29・2・8平成28年(行ケ)10088号[シュレッダー補助機]（実用新案登録に基づく特許出願（特許法46条の2）がされた事案において、補正要件違反の判断の誤りを理由に前審決を取り消した前判決の拘束力は、出願時遡及（同条2項）の要件に関する認定判断には及ばない）。

⁴⁷ 東京高判昭和58・6・23昭和58年(行ケ)87号。

⁴⁸ 東京高判昭和62・10・8前掲注(25)。

は、判断過程型の審査を行ったようにも読めるものであり、第二引用例あるいは第三引用例からの容易想到性を否定する旨の完結的な判断を、少なくとも明示的に述べていたわけではない⁴⁹。にもかかわらず、平成4年最判は、前判決が完結型の判断を示したとの理解を元に、原判決を拘束力違反と判断した⁵⁰。つまり、平成4年最判は、前判決が実際に認定判断した事項を超えて、拘束力の範囲を拡張しているように見える。

イ 二つの読み方

この判決をどのように理解すべきか。先行学説にならって、二つの読み方を提示してみたい。

第一の読み方は、このような判断の背後には「〈無効審判—審決取消訴訟〉という一組の手続を経た場合には、少なくとも一個の主要事実の存否を確定させるべきだとする発想」⁵¹が前提として置かれていると読むものである。ここでいう「主要事実」とは、特定の引用例との対比における新規性・進歩性を指し⁵²、昭和51年最大判を前提にした場合の審決取消訴訟

⁴⁹ 玉井・前掲注(15)1946頁・1949-1950頁、塩月秀平「第二次審決取消訴訟からみた第一次審決取消判決の拘束力」永井紀昭ほか編『秋吉稔弘先生喜寿記念論文集 知的財産権 その形成と保護』新日本法規出版(2002年)103-120頁、112頁。

⁵⁰ 玉井・前掲注(15)1946-1947頁(「たしかに、前判決の判決理由の締め括りの部分には、『第2引用例、……第3引用例に基づいて当業者が容易に発明することができたものであるとした審決は、……違法である』との判示を見出すことができる。しかしながら、縷説した通り、前判決は、第二引用例から本件発明を当業者が容易に発明することができなかったこと、即ち同引用例との対比における進歩性が本件発明に存することを、積極的に認定したわけではない。そこでは積極的な事実認定は何一つなされておらず、前審決の判断過程の誤りが指摘されるに留まっている。とすれば、右の締め括りの部分も、そのような趣旨で、まったく消極的に前審決を違法と断じたものと見るほかはない。恰もそれが積極的に進歩性を認定したかのごとくに扱う本判決の態度は、疑問と言わざるをえない」(省略は玉井、圏点は興津))。

⁵¹ 玉井・前掲注(15)1947頁。なお、この指摘はあくまでも平成4年最判の読み方として提示されたものであり、玉井自身はこのような発想を前提とすることには批判的である(1947-1948頁)。

⁵² 玉井・前掲注(15)1947頁。なお、前記2(1)のとおり、(新規性はともかく)進歩性は評価概念(規範的概念)だと考えられるので、それを「主要事実」と呼ぶことに

の審理対象に一致する。つまり、審理対象となった「主要事実」の範囲では、当事者はその「主要事実」の存否について主張立証を尽くさなければならず、裁判所はその「主要事実」の存否について完結的な判断を示さなければならないという形で、審理範囲の拡張を図ったものであると平成4年最判を理解する。そして、ひとたび判決が言い渡された後は、あたかも民事訴訟において訴訟物の存否について既判力が生じるのと同じように、当該「主要事実」の存否について拘束力が及び、「主要事実」を基礎付ける下位要素（いわゆる間接事実）については、現実には主張立証ないし認定判断がされたか否かを問わず、それに反する認定判断が遮断されるのが平成4年最判の判旨だと考えるのである。これは、1回の審判・訴訟において審理判断されるべき対象があらかじめ決まっており、拘束力の範囲もそれに応じて画されるという読み方なので、以下「審理対象基準説」と呼ぶことにする。

それに対し、第二の読み方は、平成4年最判はあくまでも「従前からの拘束力の判断として当然のことを示した」⁵³と読む。この見解によれば、前判決は、その判示事項を論理的に敷衍すれば、「第二引用例及び第三引用例が単独で、あるいは、これらをどのように組み合わせようとも本件発明の進歩性を否定することはできないと判断を示した」と解釈する余地があり⁵⁴、平成4年最判はそのような前判決解釈を前提に、拘束力の範囲を

は違和感があるが、ここでいう「主要事実」は、裁判所が完結的に認定判断する対象という意味で用いられており、その限りでは本稿の趣旨に合致するので、以下では、この言葉を鍵括弧付きでそのような意味に用いる。

⁵³ 清水節＝加藤志麻子「審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(2) 特許法Ⅱ』新日本法規出版(2007年)362-374頁、371頁。

⁵⁴ 清水＝加藤・前掲注(53)371頁。同372頁は、「言い換えれば、第一次判決[前判決]では、第二引用例及び第三引用例は本件発明の進歩性を否定する引用例にはなり得ない、という程度にまで、審理が尽くされ、この点が判断されたと解することも可能であ[る]」と述べる。また、高林・前掲注(26)145-162頁、161頁(注一四)は、「前判決は本件発明は第二引用例からは作用効果の予測可能性……がなく、マスの挙動に関する構成の予測可能性……もないとした」とする。しかし、こうした読み方は前判決の文面からは当然には導かれないように思われる。仮に、これらの見解が、

定めたというのである。そうであれば、平成4年最判は完結型の前判決に対して完結型の拘束力の範囲を与えたにすぎないことになり、仮に前判決が判断過程型であった（と最高裁が考えた）ならば、別の判断がありえたことになろう。この読み方は、拘束力の範囲はあくまでも前判決の判決理由に応じて定まるという立場なので、以下「判決理由基準説」と呼ぶことにする。

前判決の読み方としては、少なくともその文面による限り、判断過程型に分があるように思われる。そうだとすると、平成4年最判の判旨は、審理対象基準説によるものと理解せざるをえない。しかし、一般論としては、判決理由基準説に軍配が上がると思われる。そのほうが、「[審決取消判決の] 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」という判示（前記1(1)）に適合的だし、そもそも現実の審理のあり方は、審理対象基準説が前提とするような、1回の審判・訴訟で1個の「主要事実」の存否を確定するという構造には、なっていないからである⁵⁵。要するに、平成4年最判は、事案の解決と一般論との間に、齟齬を来しているといわざるをえない⁵⁶。しかし、ここでは、これ以上平成4年

前判決の黙示の認定判断に拘束力を認める立場だとしたら、後に述べるような問題があり賛成できない（後記3(3)イ参照）。

⁵⁵ 東京高判平成16・12・17[カードゲーム玩具]・後記注(84)引用箇所参照。このことから、主要事実・間接事実の区別は、拘束力の範囲を画する基準としては適切ではないとする見解も有力化している（塩月・前掲注(49)116頁、高林龍「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲と審決取消訴訟における主要事実・間接事実」発明100巻1号（2003年）84-91頁、91頁、鶴澤剛「取消判決の拘束力及ぶ範囲」立教大学大学院法学研究30号（2003年）41-52頁、49頁、飯島・前掲注(41)1280-1281頁）。本稿筆者は、一般の行政処分取消判決の拘束力の範囲について、先行研究に依拠して率然と、「主要事実を認定する過程における間接事実についての認定判断は、いかに判決理由中に明示的に説示されていても、拘束力が生じることはない」とされる」（条解行訴法690-691頁）と述べたことがあったが、再検討の必要を感じている。なお、主要事実の捉え方そのものについては、後記注(56)参照。

⁵⁶ この齟齬を解消するうえで、岩坪哲「審決取消訴訟における前訴判決の拘束力ー液体吸収性廃棄物袋事件ー」知財管理64巻3号（2014年）377-388頁、382-386頁の示す分析が興味深い。これによれば、平成4年最判当時と現在とでは進歩性の判断基準及び特許法29条2項の要件事実（主要事実）の捉え方が変わっており、当時は特許

最判の評価には立ち入らず、拘束力の範囲について、審理対象基準説と判決理由基準説という二つの基準を理念型として抽出しえたことを確認するととどめ、以下これを裁判例の分析に用いることにする。

その後の裁判例は、判決理由基準説によっていると見うるものが多かった⁵⁷。ところが、近時、審理対象基準説を採ったかに見える判決が相次いで現れた。本判決及び平成29・11・21平成29年(行ケ)10003号〔アレルギー性眼疾患治療薬〕(以下「平成29年知財高判」という)がそれである。以下、順に取り上げる。

(2) 平成29年知財高判

ア 経緯と「付言」

平成29年知財高判の事件では、特定の化合物(判決・審決では「化合物A」と略称されている)を含有する点眼剤用のヒト結膜肥満細胞安定化剤の進歩性が争われた。前判決⁵⁸が容易想到性を肯定して前審決(無効不成立)を取り消したところ、再審決⁵⁹において再び請求が不成立とされたため、再度の取消訴訟が提起された。再審決においては、進歩性に関する実質的な認定判断が行われ、前判決の拘束力を前提にしつつ、当該発明には「本件特許の優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果」(審決理由第7の2(2-3-4))があり、これを進歩性判断に当たり

法29条2項の要件(進歩性)そのものが主要事実を構成しており、取消判決の拘束力もその点の判断に(のみ)生じるものと解されていたのに対し、現在では、特許法29条2項の要件は規範的要件であるという見方が浸透し、それを基礎付ける個々の具体的事実(本件発明と引用発明との一致点・相違点)が主要事実である(したがって拘束力も進歩性判断そのものではなく、一致点・相違点に関する判断についてのみ生じる)と捉えられるようになってきているという。この分析によれば、拘束力の範囲に関する平成4年最判の先例的意義は現在では消失しており、判決理由基準説を採る障害にはならないということになる。

⁵⁷ 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド[第4版]』有斐閣(2012年)296頁[田村]。前記注(46)に掲記の裁判例を参照。

⁵⁸ 知財高判平成26・7・30平成25年(行ケ)10058号。

⁵⁹ 特許庁審決平成28・12・1無効2011-800018号(特許情報プラットフォーム・審決速報データベースに掲載)。

有利な効果として参酌すべきものであるとして、容易想到性が否定された。再判決は、その効果が当業者に予測し難い顕著なものであるとはいえず、再審決の判断に誤りがあるとして、これを取り消した。

同判決が注目されるのは、以上の理由付けを述べた後、判決理由の末尾において、「なお、本件審判の審理について付言する。」とし、平成4年最終の判旨の引用に続けて、次のように述べたことである。

「前訴判決は、……引用例1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がないとした第2次審決〔前審決〕を取消したものである。特に、第2次審決及び前訴判決が審理の対象とした第2次訂正後の発明1は、本件審決〔再審決〕が審理の対象とした本件発明1と同一であり、引用例も同一であるにもかかわらず、本件審決は、本件発明1は引用例1及び引用例2に基づき当業者が容易に発明できたものとはいえないとして、本件各発明の進歩性を認めたものである。

発明の容易想到性については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、〔前判決後の〕第2次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、前訴と同一の引用例である引用例1及び引用例2から、前訴と同一で訂正されていない本件発明1を、当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反するもので、行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし、問題があったといわざるを得ない。」（事実及び理由第4の4（PDF版34-35頁）、省略は興津）

イ 審理対象基準説による読み方

この事件が、なぜこういう経緯をたどり、以上のような「付言」が付されることになったかは、少しわかりにくい。前判決が容易想到性を肯定するという完結的な判断を示した以上、その部分に拘束力が生じ、再審決に

においてはもはや無効審決をするほかなくなるように思われるのに、再審決は再度容易想到性を否定する判断を行い、再判決も単に前判決の拘束力を援用するのではなく、容易想到性に関する実質判断を行っているからである。

このように進歩性に関する実質判断がくり返された背後には、とりわけ化学や医薬品の分野において、進歩性を構成非容易性と効果顕著性とに分解し、これらのうちいずれか一方が認められれば進歩性を認定することができるという解釈論があると指摘されている⁶⁰。この理解によれば、前判決が否定したのは構成非容易性のみであるため、再審決及び再判決が改めて効果顕著性の有無について実質的な認定判断をすることは、少なくとも判決理由基準説によれば、前判決の拘束力に抵触しないことになる。

しかし、そのように理解すると、なぜそれが「行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし、問題があった」ことになるのか、よくわからなくなる。そこで、平成29年知財高判が、審理対象基準説を採ったのではないかという読み方が出てくる。同判決は、特定の引用例との対比における進歩性を丸ごと1個の審理対象と捉えたうえで、構成非容易性及び効果顕著性はそれを基礎付ける下位要素にすぎず、1回の無効審判と審決取消訴訟において完結的に審理判断されるべきであり、当事者もそれに関する主張立証を尽くしておくべきだと考えた、と読むのである。そうすると、それを怠った場合に、再度の審判と審決取消訴訟で主張立証が許されなくなってもやむをえないということになるであろう。

ウ 判決理由基準説による読み方

ところが、このような読み方をすると、構成非容易性と効果顕著性は、常に1回目の取消訴訟で同時に主張立証し、裁判所の認定判断を求めてお

⁶⁰ 玉井克哉〔平成29年知財高判判批〕自治研究94巻6号(2018年)136-150頁、140-141頁。そのような解釈論を採る裁判例として、知財高判平成29・1・18平成28年(行ケ)10005号〔眼科用清涼組成物〕、知財高判平成28・3・30前掲注(21)〔モメタゾンフロエート〕。前田＝小林・前掲注(33)126頁は、「予期しない効果の存在は、論証〔容易想到性の論理付け〕によりいったん成立した容易想到の推定を覆し、非容易想到であるとみなす意義を有している」とする。

かなければならないことになる⁶¹。構成非容易性と効果顕著性とがそれぞれ独自の意義を持つ要件（独立要件）であり、その判断にそれぞれ異なる専門技術的知見が必要とされるのだとすると、平成29年知財高判の「付言」は、硬直的な訴訟実務をもたらし、1回の審判・審決取消訴訟に、過度の負荷をかけるものとして、批判の対象となる⁶²。

もっとも、その前提となっている構成非容易性と効果顕著性の要件としての意義については、別の捉え方をすることもできるかもしれない⁶³。学説上は、構成非容易性と効果顕著性とが、進歩性肯定のための択一的要件（独立要件）であるという考え方は、必ずしも自明というわけではないようである⁶⁴。特許庁の審査基準には、「引用発明と比較した有利な効果が…技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる」⁶⁵という記述はあるが、顕著な効果が認められれば直ちに進歩性が認められるとまでは説明されていない⁶⁶。平成29年知財高判も、上記の「付言」において、「発明の容易想到性

⁶¹ その前提としては、構成非容易性と効果顕著性は相互に追加・差替え主張が可能であるという解釈を採る必要がある。前記注(21)参照。

⁶² 玉井・前掲注(60)146頁。

⁶³ 以下の考察に当たっては、ブログ『そーとく日記』2018年6月22日付記事「玉井克哉先生の『アレルギー性眼疾患治療薬事件』評釈 自治研究94(6)136-150(2018)(平成29年(行ケ)10003)」(<http://thinkpat.seesaa.net/article/459960401.html>)に教えられたところが大きい。同記事の所在は、田村善之教授にご教示を得た。

⁶⁴ 長沢幸男「進歩性の認定(4)ー顕著な作用効果」中山信弘ほか編『特許判例百選〔第3版〕』有斐閣(2004年)40-41頁(効果顕著性の位置付けにつき、「独立要件説」と「間接事実説」を対比し、独立要件説を支持しつつ、実務上の結論に差はないとする)、田村善之『「進歩性」(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の取扱い』パテント69巻5号(別冊15号)(2016年)1-12頁(効果顕著性の位置付けにつき、「独立要件説」と「二次的考慮説」を対比し、二次的考慮説を支持)。

⁶⁵ 「審査基準」(前掲注(33))第2節3.2.1(1)。

⁶⁶ 2015年9月30日までの審査に適用される旧審査基準には、「一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認さ

については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきもの」⁶⁷と述べており、効果顕著性を、進歩性判断のために他の様々な要素とともに総合考慮される一要素（二次的考慮要素）と位置付けているように思われる⁶⁸。

前判決も、効果顕著性を構成非容易性と並ぶ択一的な独立要件と位置付けて、前者に関する判断を再度の審判及び審決取消訴訟に留保する旨を、明言しているわけではない。むしろ、前判決の判示は、効果顕著性の判断の前提となる、作用・効果の存在ないし用途適用の容易想到性に関する判断をも含んでいる⁶⁹。にもかかわらず、再審決はその判示を看過し、拘束

れる」(「特許・実用新案審査基準」(特許庁、2010年12月、https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/tukujitu_kijun_0930.htm) 第Ⅱ部第2章「新規性・進歩性」2.5(3))との記述があるが、現行の審査基準には、この旨の記述は見当たらない。

⁶⁷ これと同旨の判示は、判決理由の本体部分にも見られる(事実及び理由第4の3(4)ア(PDF版27-28頁))。

⁶⁸ 平成29年知財高判より後に現れた知財高(大)判平成30・4・13前掲注(33)[ピリミジン誘導体]においても、次のとおり、二次的考慮説に近い考え方が示されている。「主引用発明に副引用発明を適用することにより本件発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本件発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる」(事実及び理由第7の3(1)(PDF版88頁))。

⁶⁹ 『そーとく日記』(前掲注(63))3-3は、「本件に則して今回の判決の『付言』を考えるとすれば、それは、『効果の存在の非容易性』のみが明示的に判断されて進歩性が否定された後で、同じ効果の「顕著性」に基づいて進歩性を争うことができるのか」という問題だと考えることができるだろう」と指摘する。飯島・前掲注(41)1282頁は、より明確に、「本判決の拘束力は、容易性を基礎づけまたは否定する個々の事実ではなく、『容易に想到することができた』との[前判決の]最終的認定判断に生じることとなる」とし、前判決を完結型と読む。それに対し、矢戸充[平成29年知財高判判批]特許ニュース14705号(2018年6月8日)1-11頁、10頁は、前訴で当事者が効果の顕著性を主張しなかった場合には、その部分については拘束力が生じないとし、本判決をそのような事例と読むようである(ただし論旨は明快で

力の及ぶ範囲を不当に狭く解釈していたように思われる。このことを、本判決の「付言」は問題にしたとも考えられる⁷⁰。

はない)。

⁷⁰ 前判決は、進歩性を否定する判示の結論部分で、次のように述べている。「以上によれば、甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679[化合物AのZ体の塩酸塩]を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる動機付けがあり、その適用を試みる際に、KW-4679が、ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから、(a)KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(「ヒト結膜肥満細胞安定化」作用)を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。」(事実及び理由第4の3(4)ア(ウ)(PDF版91頁)、下線及び(a)の符号は興津)

ところが、再審決は、前判決の拘束力の範囲について検討し、①「前審決を取消した判決で判示された、本件特許の優先日当時の技術常識の認定(……)、及び、甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤を『ヒト結膜肥満細胞安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたとする判断(……)」については、前審決を取消した判決の拘束力が生ずるものというべきである」(審決理由第6(2))としたうえで、②「当業者が、KW-4679(化合物AのZ体の塩酸塩)がヒト結膜肥満細胞を安定化する作用を有すると予測することはできない」(同第7の2(2-3-2))などとする認定を独自に行い、ここから③「甲1(……)及び甲4の記載に接した当業者が、本件訂正発明1の化合物が、ヒト結膜肥満細胞を安定化する作用をどの程度有するのかについて予測することはできない」(同上、省略・傍点は興津)という認定を導いている。そしてこの認定は、④化合物Aの効果が「甲1(……)、甲4及び本件優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であり、進歩性を判断するにあたり、甲1発明と比較した有利な効果として参酌すべきものである」(同(2-3-4))という認定の前提となっている。しかし、①の要約には、前判決の下線部(a)に当たる部分が含まれておらず、②の認定は、確認と予測が同じではないとはいえ、下線部(a)の趣旨に反するようと思われる。

これに対し、再判決は、前判決の判示について、次のように述べている。「確定した前訴判決によれば、引用例1[甲1]及び引用例2[甲4]に接した当業者は、引用例1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679(化合物Aのシス異性体の塩酸塩)を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤と

以上のように理解すると、この「付言」は、必ずしも構成非容易性と効果顕著性とを一体的な審理対象と捉え、常に同時に主張立証し認定判断することを求める立場ではなく、当該事案に限定された射程の短いものだと読む余地が出てくる。少なくとも再審決の審判官が前判決の判示を正確に理解していなかったことを非難する趣旨であるとするれば、この付言は、判決理由基準説の枠内で理解することが十分可能であると思われる⁷¹。ただし、前判決の判示が、拘束力の及ぶ範囲を画定するうえで十分明確なものであったかは、疑問の余地もあり⁷²、この点はさらなる改善が望まれよう。

して適用することを試みる際に、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用(ヒト結膜肥満細胞安定化作用)を有することを確認し、ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められ、この点は当事者間に争いが無い。そうすると、(b)化合物Aがヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有すること自体は、当業者にとって予測し難い顕著なものであるということとはできない。」(事実及び理由第4の3(4)ウ(PDF版29-30頁)、下線部及び(b)の符号は興津)再判決は、逐一再審決の説示を引用しているわけではないが、下線部(b)は、明らかに再審決の②の認定を覆すものである。

再判決は、この判示に続けて、化合物Aのヒスタミンの遊離抑制効果が顕著なものとはいえないという認定をしているのであるが、再審決が、前判決の下線部(a)の判示を元に②とは逆の認定をしていれば、それを前提として③④により効果顕著性を認定することもなかったという認識のもとに、「付言」を行ったとも推測できる。⁷¹ そうだとしても、なぜ、平成29年知財高判が、拘束力違反を理由に再審決を取り消すのではなく、効果顕著性について実質判断を行ったうえで、拘束力については「付言」を付すにとどめたのか、という疑問が生じる。本稿の推測によれば、再審決の審判官が前判決の拘束力の及ぶ範囲を正解しなかったとはいえ、効果顕著性について完結的な判断が示されていたわけではないので、裁判所として、当該紛争を解決するために、その判断を示すことが必要だ(そうしなければこの論点が再び審判で蒸し返される懸念がある)と考えたためではないかと思われる。飯島・前掲注(41)1288頁注46)は、この点について、「請求項1の進歩性のみが争点であれば、裁判所は、拘束力違反を直接の理由として本件審決を取り消すこともできたと思われるが、いずれにせよ請求項5に係る判断が残されるため、請求項1が無効であることを念押しすることも兼ねて、双方の請求項に係る発明について実体判断をしたのではないかと思われる」とする。

⁷² とりわけ、前判決が効果顕著性を独立要件と見ているか二次的考慮要素と見てい

(3) 本判決

ア 審理対象基準説か判決理由基準説か

本判決は、前判決（第1次取消判決）が必ずしも明示的には認定判断を示していなかった事項について、拘束力が及ぶことを認めている。本件訂正発明と甲1発明との相違点は、後者がオゾン層に悪影響を与えるHCFC-141bを含むのに対し、前者がそれを含まない点であった（前記事実4(3)「相違点2」）。そこで、甲1発明からHCFC-141bを除去することが当業者にとって容易に想到しうるかどうか争点となった。

第1次取消判決は、甲1文献に、①HCFC-141bに代わる代替物質の提案がされていること、②「HCFC-141bを、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではない」ことを理由に、代替物質への置換が「当業者に予測できないとした〔第1次〕審決の判断は、合理的な理由に基づかない」と判示した（前記事実4(2)）。これに対し、本件審決は、甲1発明は放散比較調査の目的のために用いられるものであり、HCFC-141bを除去するとこの調査ができなくなってしまうことから、甲1発明から当該物質を除去することについては阻害事由があり、当業者に想到容易ではないとした（前記事実4(3)）。しかし、本判決は、使用目的の認定は第1次取消判決の拘束力に抵触すると判示した（前記判旨(3)）。

たしかに、甲1発明の目的が何であるかは、第1次取消判決においてはならん認定判断されていない。しかも、第1次取消判決は、進歩性を肯定した第1次審決を「合理的な理由に基づかない」として取り消したものであり、進歩性が否定されるという結論を完結的に示したものではない。したがって、第1次取消判決は判断過程型に属するといえ、明示的に認定判断が示されていない事項については、さらなる審判及び審決取消訴訟の審

るかは、判決文からは明らかではなく、前判決に接した当事者及び審判官が、効果顕著性については新たな主張立証及び認定判断を行う余地があると解したとしても、やむをえない面があったように思われる（『そーとく日記』（前掲注(63)）3も参照）。裁判所は、拘束力の範囲を意識して、どこまでを自らが認定判断し、どこからを再度の審判及び審決取消訴訟に委ねるのが明らかになるように、争点整理及び判決理由の書き方をする必要があると思われる。

理に委ねる趣旨と解するのが、本来であろう。第1次取消判決に付された「付言」も、その趣旨と解する余地がある。

しかし、使用目的の認定は、同一の引用例との対比における同一の相違点に基づく進歩性判断の前提を構成する一要素にすぎず、このレベルまで認定判断を分解してしまうと、1回の手続で確定しうる事項の範囲があまりに細分化されてしまうという懸念が、本判決にはあったのかもしれない。とはいえ、本判決は、“甲1発明との対比における進歩性”というレベルで審理対象を設定し、その判断に前判決の拘束力を認めているわけではない(そのことは、第1次取消判決の「付言」に触れた前記判旨(4)からも明らかである)。したがって、審理対象基準説を採るものではない。

本判決は、第1次審決が「甲1文献の記載内容に照らして、これが放散比較調査に用いるためのものであることは明らか」との認定を前提にしていると分析したうえで、そのことが第1次取消判決の前提になったと考えた(前記判旨(3))。つまり、審理の経緯・状況に鑑みて、使用目的が放散比較調査目的であってもかまわないことが、黙示的にではあれ、第1次取消判決の判断内容に含まれていたと理解したのであろう。また、第1次取消判決は、上記①②の事情を認定しているところ、放散比較調査目的が①②から容易想到性を導く阻害事由になるのであれば、Y(被告特許権者)は、そのことを第1次取消訴訟で主張立証することができたはずであり、またすべきであったため、放散比較調査目的であってもかまわないことが判決理由中の判断に明示的に現れていなかったとしても、被告に対して不意打ちになることはないとも、本判決は考えたのだろう。以上のように考えると、本判決は、判決理由基準説によりつつ、拘束力の範囲を、前判決の黙示の認定判断にも広げたものと理解することができる。

イ 黙示の認定判断に拘束力を及ぼすべきか

しかし、黙示の認定判断にまで拘束力を及ぼすことには、疑問がある。少なくとも当事者系の審決の取消判決については、明示的に認定判断されていない事項に拘束力を及ぼすと、判決後に再開される審判が混乱するおそれがあるからである。審判官は、あくまでも判決の文面のみから、拘束力の生じる範囲を判断せざるをえない。審理の経過・状況や当事者による主張立証の期待可能性などを考慮して、明示的に認定判断されていない事

項についても決着済みとするのが実質論としてはいかに妥当であるとしても、訴訟当事者ではない審判官には、そうした事情はうかがい知ることができない。審決取消訴訟の審理は複数の裁判官による合議によって行われ、裁判体を構成する裁判官の合意が得られた事項のみが判決文の認定判断に現れることからしても、“黙示の認定判断”を後知恵で付け加えるのは適当ではない。したがって、判決理由基準説を採る限り、拘束力の及ぶ範囲は、取消判決が明示的に認定判断した事項に限定すべきである。

本件の第1次取消判決は、判断過程型の判決理由に基づいて第1次審決を取り消し、甲1発明の使用目的についてはなんらの言及もしなかった。この判決文に接した審判官が、使用目的については未決であると考え、その点について改めて認定判断をすることが許され则认为たとしても、無理もなかったといえよう。第1次取消判決としては、仮に使用目的も含めてHCFC-141b除去の容易想到性について決着済みとする趣旨であれば、その旨を完結的に判示すべきであった。それをせずに、上記①②の認定から第1次審決の合理性の欠如のみを理由としている以上、第1次取消判決の拘束力は、“上記①②を十分に考慮してHCFC-141b除去の容易想到性についての判断をやり直せ”というやり直しの規律（前記1(2)イ参照）の趣旨に理解されるべきである。したがって、放散比較調査目的を新たに認定してこれが阻害事由に当たると判断することは、拘束力に抵触しないといふべきであって⁷³、本判決が「念のため」として付加的に判断した判旨（6）を主たる判決理由として、本件審決を取り消すべきであった。平成29年知財高判では、審判官が前判決の明示の認定判断よりも拘束力の範囲を狭く解したことが「付言」で問題とされたが、本判決は、明示の認定判断を超えて拘束力を及ぼすものであり、事案が異なると思われる。

⁷³ 塩月秀平＝都野真哉〔本判決判批〕判例評論688号＝判時2290号（2016年）217-220頁、220頁は、使用目的の認定が「取消後の行政庁での審理に重要な影響を及ぼす事項」ではなく、「拘束力の範疇に属するというべきかは疑問である」とする。しかし、本件審決は、放散比較調査目的が阻害事由に当たるとを理由に容易想到性を否定しているので、使用目的はまさに「取消後の行政庁での審理に重要な影響を及ぼす事項」に当たる。そうであるからこそ、明示の認定判断がなければ拘束力を認めるべきではないと思われる。

4 訂正との関係

本件は、第1次取消判決後に訂正請求がされこれが認められたため、本件審決は訂正後の発明を前提にされたものであった。このような場合に、前判決の拘束力が訂正後の発明に及ぶかについて検討しておく。

本判決は、訂正の前後で、本件発明がHCFC-141bを含まない点は変化がないことを指摘し、この点に関する相違点も同一であるから、この点に関する第1次取消判決の判断が、再審決の審判官の判断を拘束すると判示した(前記判旨(5))。

裁判例には、原則論としては、訂正前の発明を前提にした取消判決の拘束力は、訂正後の発明を対象とする審判には及ばない旨を判示するものが見られる(ただし「当該訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断については格別という余地があるとしても」との留保が付されている)⁷⁴。しかし、訂正によって相違点の内容に変更が生じたり、新たな相違点が生じたりした場合に前判決の拘束力が及ばない⁷⁵のは当然としても、本件のように訂正の前後で相違点の同一性が維持されるような場合に、当該相違点の容易想到性に関する前取消判決の認定判断の蒸し返しを許すような解釈もまた、採られていない⁷⁶。ただし、その場合の理論構成としては、拘束力の直接の作用を認めるもの⁷⁷と、拘束力そのものは及ばないが、訴訟上の信義則により蒸し返しが禁止されるとするもの⁷⁸とに分かれている。

⁷⁴ 知財高判平成21・10・29平成20年(行ケ)10464号・判タ1341号240頁〔パンチプレス〕、244頁左欄、知財高判平成23・9・8平成22年(行ケ)10404号・判タ1401号262頁〔パンチプレス〕、274頁左欄。

⁷⁵ 知財高判平成20・3・27平成19年(行ケ)10106号〔記録紙〕、知財高判平成20・11・27平成20年(行ケ)10110号〔圧胴または中間胴〕。

⁷⁶ 高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第3版〕』きんざい(2016年)381-382頁、東松修太郎「訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考」特技懇288号(2018年)88-107頁、107頁。

⁷⁷ 知財高判平成21・11・10前掲注(43)〔誘導電算機制御システム〕、知財高判平成28・6・23前掲注(43)〔図書保管管理装置〕。

⁷⁸ 知財高判平成28・8・10平成27年(行ケ)10149号〔平底幅広浚渫用グラブバケット〕。

いずれの理論構成によっても、具体的な帰結に違いが生じることはないと思われるが、訂正があったとしても特許の同一性が失われるわけではないので、行訴法33条1項の「その事件について」の要件を満たしおり、拘束力そのものが及ぶと解してよいように思われる。

5 おわりに

田村善之は、次のように述べる。「技術的事項に関して、柔軟に審判手続に差し戻すことを可能とするためには、拘束力の範囲は同一引用例に関する失権効（遮断効）ではなく、取消判決のいわば判断効であると解すべきであろう」⁷⁹。田村のいう「失権効（遮断効）」の範囲は本稿にいう審理対象基準説による拘束力の範囲に、「判断効」の範囲は判決理由基準説による拘束力の範囲に、相当すると思われる。本稿は、取消判決の拘束力の範囲は判決理由基準説に基づいて、明示の認定判断を基準に確定すべきであるという立場であり、田村説と軌を一にする⁸⁰。

ただし、前判決がどこまでを認定判断の対象とし、どこからをその後の審判・訴訟に委ねる趣旨であったかは、どうしても解釈の余地が生ぜざるをえない。判断過程型の審査がされる場合には、とりわけそれが顕著である。拘束力の範囲の明確化のためには、裁判所が、一方では紛争の早期解決や訴訟経済の観点と、他方では当事者の手続保障や不意打ち防止の要請とを、バランスよく衡量しながら、取消訴訟の審理について適切な争点整理と訴訟指揮を行い、過不足のない認定判断を行うことが前提となる。同時に、拘束力が生じる範囲が明らかになるように判決理由を構成すること

⁷⁹ 増井＝田村・前掲注(57)299頁[田村]。

⁸⁰ 多数説といってよいであろう。ほかに同旨のものとして、村上裕章「取消訴訟における審理の範囲と判決の拘束力ー審決取消訴訟からの示唆ー」[2006年]『行政訴訟の基礎理論』有斐閣(2007年)268-297頁、294頁、塚原・前掲注(16)109頁、清水＝加藤・前掲注(53)373頁、塩月秀平「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲ー高速旋回式バレル研磨法事件」『小野昌延先生喜寿記念 知的財産法最高裁判例評釈体系Ⅰ 特許・実用新案法』青林書院(2009年)470-482頁、479頁、飯島・前掲注(41)1281頁(同稿にいう「審理対象論」は、現実に裁判所が選択した具体的審理対象に基づいて拘束力の範囲を決するという立場なので、本稿にいう判決理由基準説に相当する)など。

も必要である⁸¹。本判決がしたように、後訴裁判所が前判決の明示の認定判断を超えて拘束力の範囲を拡張することは、拘束力制度の運用の不安定化につながるものであり、望ましくない。

特許審決であっても一般の行政処分であっても、取消訴訟は、民事訴訟のように訴訟物たる1個の権利関係について1回の訴訟で完結的に判断を示すという構造にはなっていない⁸²。むしろ、事案が行政庁と裁判所とを往復する中で、事案が少しずつ成熟していくという過程が、ある程度織り込まれている⁸³。取消判決の拘束力は、こうした制度の微妙な均衡の上に働くものであるから、実務の叡智にかかる期待はいっそう大きい⁸⁴。

⁸¹ 大淵ほか編・前掲注(29)1444頁[森]、塩月秀平「審決取消訴訟の審理範囲と拘束力」ジュリスト1509号(2017年)34-39頁、39頁。そのような例として、知財高判平成25・9・19前掲注(41)[窒化ガリウム発光素子]。

⁸² 玉井・前掲注(15)1940頁。

⁸³ 条解行訴法662-663頁。

⁸⁴ その点では、東京高判平成16・12・17前掲注(46)[カードゲーム玩具](塚原朋一裁判長)の次の判示に賛同できる。「そもそも、判決の既判力や拘束力といった効力がどの範囲に及ぶかという問題は、訴訟制度の目的から純粹理論的に演繹的に導出するという問題にとどまるのではなく、訴訟の実際の運営において一般的にどこまで審理判断しているのかという実情に即して、現実には審理判断した範囲のほか、これと同視するのが相当である範囲はどこまでかを相対的・帰納的に導出する政策的な問題を多分に含むものである。上述したように、現在の審決取消訴訟の運営の実情をみると、通常、原告の主張する審決取消事由の存否のみを審理判断の対象として、主張整理及び証拠調べが行われているのであって、原告主張の審決取消事由が認められることに備えて、被告に対し、審決で当該特許を無効とする方向の判断をした点(相違点ではないとした点、相違点ではあるものの進歩性がないとした点)について、これを覆すような抗弁的な主張立証を促す訴訟指揮をすることに対しては、これを違法視し、そのような見解に立つて請求棄却の判決をすることは許されないとする見解もないではない。そうすると、裁判所は、上記のような[被告に対して抗弁的な主張立証を促す]釈明権が必要かつ妥当な事件を選んでこれを適切に行使し、当事者もこれに応じた的確な訴訟活動(被告が必要でもない抗弁的な主張立証をし、そして、原告がこれに反論反証をすることによって、訴訟遅延を招かないように特に注意すべきであろう。)をし、これによって無用な第二次、第三次訴訟をできる限り少なくするよう努めることが当面の課題となるであろう。そうした常態が実現したときに至って、初めて、第一次訴訟の被告が必要な主張立証をしなかったこ

[後記]

1. 本稿は、2018年10月6日に北海道大学知的財産法研究会・公法研究会の合同研究会で行った報告を元にしたものである。同研究会において貴重なご教示をいただいた参加者各位、とりわけ報告の機会を作ってくださった田村善之教授に、謝意を表する。
2. 報告の準備の過程で、根岸秀羽氏の北海道大学法科大学院・現代知的財産法D(2017年度)における報告レジュメ(田村善之教授にご提供いただいた)を、また本稿執筆の最終段階で、阿部光利氏の神戸大学大学院法学研究科に提出予定の博士論文ドラフト(前田健准教授にご提供いただいた)を、それぞれ参照させていただいた。記して謝意を表する。
3. 本研究は、科研費(17H02452、16H03543、15H01925)、公益財団法人野村財団社会科学研究助成、及び神戸大学社会システムイノベーションセンター研究プロジェクトによる研究成果である。

とについて、第一次判決の拘束力によって失権効を肯定すべきことになるであろう。」(事実及び理由第5の1(2)イ)