

審決取消判決の拘束力

— 令和元年 8 月 27 日最高裁判決を契機に —

弁護士 塩月 秀平



要 約

本稿は、表題の最高裁判決を契機にし標記のテーマで令和 2 年 10 月 7 日東京弁護士会法律研究部知的財産権法部部会においてした講演内容を、その後の情報も踏まえて構成し直したものである。

目次

- 1 前訴訟と本件訴訟の流れ
- 2 本件発明と無効理由
- 3 前訴判決と本件審決がした進歩性判断
 - (1) 前訴判決の認定判断
 - (2) 本件審決の認定判断
- 4 前審決を取り消した前訴判決の拘束力
 - (1) 一般論
 - (2) 本件審決がした前訴判決の拘束力範囲の整理
- 5 原審判決と最高裁判決がした進歩性判断
 - (1) 原審判決の認定判断
 - (2) 最高裁判決の判断
- 6 差戻審判決がした拘束力と進歩性の判断
- 7 拘束力範囲画定手法の動き
 - (1) 平成 4 年最高裁判決
 - (2) 拘束力範囲画定手法
 - (3) あるべき拘束力範囲画定
- 8 原審判決の付言
 - (1) 付言とその周辺
 - (2) 私の理解
- 9 拘束力範囲画定手法のまとめ
 - (1) 本件に即して
 - (2) 本最高裁判決の意義

1 前訴訟と本件訴訟の流れ

本件特許第 3068858 号は、発明の名称を「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物」とするもので、平成 8 年 5 月 3 日に特許出願され（平成 7 年 6 月 6 日優先権主張：米国）、平成 12 年 5 月 19 日に設定登録されました。

本件特許について無効審判の請求があり（無効 2011-800018 号）、平成 23 年 12 月 16 日に請求項 1 ないし 12 に係る発明について特許を無効とするとの審

決（第 1 次審決）があったが、この審決の取消訴訟提起に伴い訂正審判請求がされたので、知財高裁は平成 24 年 7 月 11 日、平成 23 年改正前特許法 181 条 2 項に基づき審決取消の決定をしました。特許庁はこの決定に基づき再開した審判で、平成 25 年 1 月 22 日、請求不成立の審決（第 2 次審決）をしました。この審決を前審決と呼びます。

前審決の取消訴訟（平成 25 年（行ケ）第 10058 号）で、知財高裁は平成 26 年 7 月 30 日、後に説明します無効理由 2 を理由なしとした前審決の判断を誤りとして前審決を取り消す判決をし⁽¹⁾、この判決は最高裁の上告不受理決定により確定しました。この判決を前訴判決と呼ぶことにし、その訴訟を前訴訟と呼びます。この審決取消判決の拘束力範囲が次の審判と訴訟で前提となりましたが、これが本稿のテーマです。

特許庁は、平成 28 年 12 月 1 日、前訴判決に基づき再開した審判でされた訂正請求を認めるとともに、無効審判請求で引用された後記甲 1、甲 4 記載発明に基づく構成は容易想到であるが予測できない格別顕著な効果があるなどと判断して、無効審判請求を成り立たないとする審決をしました（本件審決）。

審判請求人が提起した本件審決の取消訴訟（平成 29 年（行ケ）第 10003 号）で、知財高裁は平成 29 年 11 月 21 日に本件審決を取り消す判決をしました⁽²⁾。これが、本件の原審判決です。最高裁は、特許権者による上告受理申立て（平成 30 年（行ヒ）第 69 号）に基づき、令和元年 8 月 27 日に原審判決を破棄して本件訴訟を知財高裁に差し戻す判決をしました（本最高裁判決）⁽³⁾。

知財高裁は最高裁からの差戻審（令和元年（行ケ）第 10118 号⁽⁴⁾）で、令和 2 年 6 月 17 日、請求不成立

とした本件審決の取消請求を棄却する判決をいたしました⁽⁵⁾。この判決に対しては更に審判請求人から上告受理申立てがありました。最高裁による令和2年12月25日不受理決定をもって差戻審の知財高裁判決が確定し、請求不成立とした本件審決は確定しました。

2 本件発明と無効理由

本件審決時における特許請求の範囲は次のとおりです。請求項1発明が「本件発明1」、請求項5発明が「本件発明2」と称されています。アレルギー性眼疾患において役割を果たす肥満細胞からのヒスタミン遊離を抑制する薬剤の発明です。直線の下線で示す化合物が、最高裁判決で「本件化合物」とされ、本件審決と原審判決で「化合物A」とされています。以下ではこれを「本件化合物」と表記しておきます。また、波線の下線部分は、前訴判決後再開された審判で新たにされた訂正箇所です。

【請求項1】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な、点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有効量の 11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ [b, e] オキセピン-2-酢酸 またはその薬学的に受容可能な塩を含有する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。

【請求項5】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な、点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有効量の 11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ [b, e] オキセピン-2-酢酸 またはその薬学的に受容可能な塩を含有し、前記 11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ [b, e] オキセピン-2-酢酸 が、(Z)-11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ [b, e] オキセピン-2-酢酸 であり、(E)-11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ [b, e] オキセピン-2-酢酸 を実質的に含まない、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を66.7%以上阻害する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。

無効理由のうち中心となったのは無効理由2で、本件発明1, 2は、本件特許の優先日前に頒布された刊行物である下記甲1（甲2の1及び甲2の2を参酌）並びに甲4に記載された発明に基づいて当業者が容易に発明できたから、無効とされるべきである、というものでした。

甲1：亀井千晃ほか「モルモットの実験的アレルギー性結膜炎に対する抗アレルギー薬の影響」あたらしい眼科 Vol.11, No.4 (1994) 603-605 頁

甲2の1：Clinical and Experimental Allergy, Vol.24, 955-959 頁 (1994)

甲2の2：Chem. Pharm. Bull. 40 (9) 2552-2554 頁 (1992)

甲4：特開昭 63-10784 号公報

3 前訴判決と本件審決がした進歩性判断

(1) 前訴判決の認定判断

前訴判決は、本件発明1及び2の容易想到性について、次のとおりの認定判断をしました。

「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（本件化合物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、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ものと認められる。」

(2) 本件審決の認定判断

これに対して、本件審決は次のとおり認定判断しました。

まず「本件発明1と甲1発明との間の相違点として、

【相違点1】

アレルギー性眼疾患について、本件発明1では『ヒトにおける』と特定されているのに対し、甲1発明で

はそのような特定がない点

【相違点 2】

眼科用組成物（剤）について、本件発明 1 では「眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤」と特定されているのに対し、甲 1 発明ではそのような特定がない点

【相違点 3】

本件発明 1 では『点眼剤として調製された』ことが特定されているのに対し、甲 1 発明ではそのような特定がない点

が挙げられるが、前訴判決による拘束力により、相違点 1 及び相違点 2 は甲 1 及び甲 4 に接した当業者が容易に想到することができたものであるとされ、相違点 3 については、点眼剤は、眼科領域における局所投与可能な製剤として通常に用いられる剤形であるから、本件発明 1 で『点眼剤として調製された』ことが特定されている点は、単なる設計事項にすぎないと認定判断しつつ、本件発明 1 の効果として次のとおりの認定判断をしました。

「本件化合物は『ヒト結膜肥満細胞』に対して優れた安定化効果（高いヒスタミン放出阻害率）を有すること、また、AL-4943A（本件化合物のシス異性体）は最大値のヒスタミン放出阻害率を奏する濃度の範囲が非常に広いことは、いずれも甲 1（甲 2 の 1 及び甲 2 の 2 を参酌）、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。」

本件発明 1 の以上の判断に続き本件発明 2 について、本件発明 1 に更にヒト結膜肥満細胞安定化剤からのヒスタミン放出を 66.7% 以上阻害するという発明特定事項を有するものであるが、甲 1、甲 4 及び本件優先日当時の技術常識から本件化合物がヒト結膜肥満細胞安定化剤からのヒスタミン放出を 66.7% 以上阻害することを当業者が予測することは非常に困難であるから、本件発明 2 を得ることが容易想到であるとはいえない、と判断しています。

4 前審決を取り消した前訴判決の拘束力

（1）一般論

本件訴訟では進歩性判断手法が表立った論点となりましたが、裏の論点として、審決取消訴訟の拘束力があります。行政事件訴訟法 33 条 1 項が、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、と規定しています。この規定に基づき、特許庁の審決が取消訴訟で取り消され確定したときには、その判断は再度の審判で拘束力を有する。これは、再開される審判での審決が前訴判決の拘束力に従ってされなければならないことに加え、拘束力に従って判断を進めた審決については、適法であってこれを違法とすることができない、となって、前訴判決は間接的に第 2 次取消訴訟の審理及び判断も拘束する、という関係になります。

本件では、前訴判決が審判請求不成立とした前審決を取り消したのに、再度の審判でされた本件審決は前審決と同じく審判請求不成立としました。原審判決はこれを取り消したものの最高裁の破棄判決を経て差戻審の判決で本件審決が維持された経緯となっています。この流れと行政事件訴訟法 33 条 1 項規定の拘束力との関係について、以下に論述していきます。

（2）本件審決がした前訴判決の拘束力範囲の整理

前訴判決は、甲 1 と甲 4 から本件発明の構成に至る動機付けがある、との認定判断でした。前訴判決に基づいて再開された審判で、前記のような特許請求の範囲とする訂正請求があり、本件審決は、訂正を認めるとしつつ、甲 1、甲 4 記載発明に基づく本件発明 1 の構成は容易想到であるものの予測できない格別顕著な効果があるとして、無効理由 2 は理由がないとしました。説明は省略しますが他の無効理由もないとして、無効審判請求は成り立たないとの結論に至っています。

本件審決は前訴判決の拘束力範囲を、前記 3(2) のように示してこれを前提としました。繰り返しますが、ひとつは技術常識、もうひとつは構成の容易想到性でして、両者とも、本件審決、原審判決そして最高裁判決の判断の前提となりますので、押さえておく必要があります。

拘束力が生じるとした前訴判決認定の技術常識は何個かあるのですが、そのひとつが、「本件特許の優先日当時、薬剤による肥満細胞に対するヒスタミン遊離抑制作用は、肥満細胞の種又は組織が異なれば異なる場合があり、ある動物種のある組織の肥満細胞の実験結果から他の動物種の他の組織における肥満細胞の実験結果を必ずしも予測することができない。」との技術常識で、本件審決はこの技術常識を踏まえています。

構成の容易想到性で拘束力が生じるとされたのは、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、との判断で、そこに前訴判決の拘束力が生じることも本件審決は踏まえています。

5 原審判決と最高裁判決がした進歩性判断

(1) 原審判決の認定判断

原審判決は、無効理由2を理由なしとした本件審決の進歩性判断の誤りをいう取消事由について次の判断をし、この取消事由は理由があるとして、本件審決を取り消しました。審決が新たに判断した効果の顕著性について、本件審決とは逆転の判断をしました。

本件発明1については、本件特許の優先日において、本件化合物以外に、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出に対する高い抑制効果を示す化合物が存在することが知られていたことなどの諸事情を考慮すると、本件明細書に記載された、本件発明1に係る本件化合物を含むヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができる範囲を超えた顕著なものであるとすることはできない、としています。細かい理由は省略しますが、このように結論づけています。

本件発明2についてですが、ヒト結膜肥満細胞からのヒスタミン放出を66.7%以上阻害する点は、予測し難い顕著なものであるとすることはできないことから、本件審決における本件発明2の効果に係る判断にも誤りがある、として審決と逆の結論に至りました。

(2) 最高裁判決の判断

これに対して最高裁判決の判断は、次のとおりでした。

「原審判決が認定した他の化合物（筆者注：優先日当時複数存在した、所定濃度の点眼液を点眼することにより70%ないし90%程度の高いヒスタミン遊離抑制率を示す化合物）は、本件化合物と同種の効果であるヒスタミン遊離抑制効果を有するものの、本件化合物とは構造の異なる化合物であって甲1発明に係るものではなく、甲4との関連もわがわれない。そして、甲1及び甲4には、本件化合物がヒト結膜肥満細

胞からのヒスタミン遊離抑制作用を有するか否か及び同作用を有する場合にどの程度の効果を示すのかについての記載はない。このような事情の下では、本件化合物と同等の効果を有する上記他の化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということとはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする上記他の化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないというべきである。

しかるに、原審は、上記他の化合物が存在することが優先日当時知られていたということ以外に考慮すべきとする諸事情の具体的な内容を明らかにしておらず、その他、上記他の各化合物の効果の程度をもって本件化合物の効果の程度を推認できるとする事情等は何ら認定していない。

原審は、結局のところ、本件各発明の効果、とりわけその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する上記他の化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取り消したものとみるほかになく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。」

このように最高裁判決は判断しました。

6 差戻審判決がした拘束力と進歩性の判断

原審判決は知財高裁第4部でしたが、最高裁からの差戻審は知財高裁第2部でした。民事訴訟法325条4項により、破棄差戻後の審理には破棄された判決に関与した裁判官は関与できません。そのため、知財高裁では、差戻審が原審判決を担当した第4部ではなく第

2部に配点されたのです。混乱してはいけないのですが、審決を取り消して再度の審決がされその取消訴訟がまた提起された場合には、前の訴訟に関与した裁判官が法律上排除されることはありません。むしろ、前の訴訟を担当したことで技術的内容をよく理解しているので同じ部に配点する、との扱いが、私が平成22年に知財高裁の部総括に就任する前に定着していました。ただし、運用なので現状は定かではありません。いずれにせよ、本件の前訴訟は第4部が担当し、本件訴訟の原審も同じ第4部に配点されています。

最高裁は拘束力範囲について何も触れなかったのですが、差戻審判決では拘束力について判断を示しています。すなわち、「前訴判決は、本件各発明について、その発明の構成に至る動機付けがあると判断しているところ、発明の構成に至る動機付けがある場合であっても、優先日当時、当該発明の効果が、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものである場合には、当該発明は、当業者が容易に発明をすることができたとは認められないから、前訴判決は、このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したのではなく、この点には、前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）は及ばない。」と。なお振り返りますと、本件審決も、また原審判決や最高裁判決も、前訴判決では顕著な効果についての判断がなかったことを前提として、顕著な効果の有無についての判断を加えていました。

差戻審判決はその流れに沿い、効果の顕著性について判断しました。すなわち、要旨、「本件発明1の効果は、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものであると認められる。本件発明2の効果は、甲1、甲4及び本件優先日の技術常識からみて、当業者の予測することができた範囲の効果を越える顕著なものといえる。したがって、本件発明1、2は、当業者が容易に発明をすることができたものと認めることはできない。」との判断を示しています。

7 拘束力範囲画定手法の動き

(1) 平成4年最高裁判決

行政事件訴訟法33条1項の拘束力については、有名な平成4年4月28日の高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決⁽⁶⁾があります。

この最高裁判決は一般論として、「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」としましたが、ここは法律で明示されていないところなので、最高裁が提示した判例法理であり、また異論がありません。この法理をあてはめたこの最高裁判決の事案の分析が肝要であり、令和元年の本最高裁判決の位置づけの整理につながります。

この事案の前訴判決（東京高裁昭和58年6月23日判決⁽⁷⁾、昭和54年（行ケ）第87号）はその事案の発明を容易想到とした審決を取り消したのですが、前訴判決の判断について最高裁が整理した結果を引用します。「（前訴判決は、）本件発明と第二引用例記載のものとはバレルの構成の相違によってマスの挙動が異なり、マスの挙動の相違により作用効果も大きく異なるから、両者の研磨方法は同一であるとはいえず、第二引用例記載のものバレルの構成を本件発明のバレルの構成と置換することが容易でないことはいうまでもないとして、また、第三引用例記載のものは本件発明と研磨法を異にするとして、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として審決取消訴訟の対象となる前審決を取り消したものであ（る）」というものでした。最高裁はこのように前訴判決の判断を整理したのです。

この最高裁判決は、前訴判決によって再開された審判で本件発明を非容易想到とした審決の取消訴訟の上告審として、その審決を取り消した原審東京高裁判決⁽⁸⁾を破棄したものです。原審判決は本件発明を容易想到と判断したのですが、一般論として述べた説示が紹介されることがありますので、ここに引用しておきます。

「第2次訴訟において、当事者が、第2次審決が認定、判断した論点に係るものではあるが、右認定、判断において審究、説示されていない事項であって、右

認定、判断を否定する方向の事実を裏づける証拠を提出した場合に、裁判所が右証拠による事実認定に基づいて第2次審決の認定、判断を違法とすることは許されてしかるべきであり、前記取消判決の拘束力の法理はこれを妨げるものではない。」

原審判決のこの説示が論議を呼んだきっかけとなりました。拘束力範囲の議論が発展途上のこの説示でして、再度の審判で提出されず第2次の訴訟で提出された新たな証拠に基づく認定判断の可否の観点での言及となっており前訴判決の拘束力の観点からややはずれるのですが、結果的に前訴判決の拘束力の範囲を限定的なものとしています。

それはさておき、最高裁は、上記のように前訴判決が容易想到性を否定する判断をした、と整理しました。ところが前訴判決の結語は、「本件発明は各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、(各先行文献)の技術内容の認定を誤り、本件発明と各引用例の異同点の誤った認定に基づくものであって違法である」とあるにとどまっています。発明の非容易想到性を結論づけたのではなく、その前段階の説示にとどまっています。その前段階の説示判断をもって審決に違法があるとしていたのです。前訴判決の理由部分を更に遡っていくと、引用発明の構成についての審決の認定に誤りがあるとしていて、この誤りを前提にし引用発明の構成が本件発明と一致するとした審決の認定に誤りがあるとして、審決取消しの結論に至ったと読み取ることができます。すなわち、前訴判決は、引用発明の認定誤りをもって審決を取り消したのであり、容易想到性の判断まではしていませんでした。

このことは令和元年の本最高裁判決を取り上げた論稿でも指摘されていて、幸谷泰造弁護士が指摘しています⁽⁹⁾、大淵哲也教授も論旨を展開する中でこの最高裁判決について述べています⁽¹⁰⁾。原審判決に触れている興津征雄教授の論稿⁽¹¹⁾にもこの点の指摘があります⁽¹²⁾。

ともあれ、平成4年最高裁判決は前訴判決についての上記の整理を前提にして、「再度の審判手続において審判官は、前訴判決が認定判断した同一の引用例をもって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か否かにつき、前訴判決とは別異の事実を認定して異なる判断を加えることは、取消判決の拘束力により許されないから、第2次審決は、取消判

決の拘束力に従ってされた限りにおいて適法とされなければならない」とし、「引用例記載のものは本件発明とはマスの挙動や作用効果が大きく異なり、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いえないとした(前訴判決の)認定判断を否定する主張立証は許されない」としました。

(2) 拘束力範囲画定手法

進歩性判断が争点となる無効審判請求の取消訴訟においてどのような範囲で拘束力が画されるのかの手法を整理している論稿を紹介しておきます。

興津教授の先ほどの論稿では、まず無効理由すなわち容易想到かどうかの無効審判の審理対象に拘束力の範囲が画されるとの考えを審理対象基準説と称しています。これに対し、判決で取り消した理由がどこにあるのかに応じて拘束力が画されるとする考えを判決理由基準説としています⁽¹³⁾。篠原勝美元知財高裁所長(その後高裁長官)も同様の分類をし、拘束力範囲の考え方としてふたつの考え方を包摂説と峻別説としています。包摂説が、興津教授の審理対象基準説に対応し、容易想到性判断は評価根拠事実と評価障害事実の総合判断であって同時に主張立証することを要し、両者を包摂した進歩性単位で拘束力が生ずるとする考えとしています。一方、事案に即して現実に判断されなかった効果顕著性には拘束力は生じないとする見解を峻別説としています⁽¹⁴⁾。

この点は、愛知靖之教授による「審理範囲全体説」、「認定判断対象説」との命名⁽¹⁵⁾が感覚に合うように思っています。

(3) あるべき拘束力範囲画定

平成4年最高裁判決は愛知教授のいう審理範囲全体説に親和的と感じますが、実務は認定判断対象説で動いています。結論が先走りますが、無効審判で主張される無効理由の有無まで訴訟で審理と判断が遂げられるべきとするのが、取消訴訟で本来理想とすべき姿であり、これが審理範囲全体説の前提となっていて、知財高裁及び前身の東京高裁知財部の訴訟実務もそのような審理上の努力がされてきたといえるものの、次にも触れるとおり、実際の審決取消訴訟の審理及び判断手法では、あくまでも当事者の主張立証が前提になりますし、また専門官庁の専門判断を先行させるのを必要と考える事案もあることから、すべての事案におい

てそのように貫徹できてはいません。拘束力の範囲を画するに際してはこの実情を踏まえなければならず、先行した第1次の審決取消判決（前訴判決）の理由と、それが依拠している第1次の審決取消訴訟（前訴訟）で審理された範囲を注意深く分析しなければなりません。

ところで、昭和51年3月10日のメリヤス編機事件最高裁大法廷判決⁽¹⁶⁾が示したように、無効審判請求の審判で審理判断されなかった公知事実は審決取消訴訟では特許無効の理由とすることはできません。実務は連綿としてこの判例理論に従って動いていますが、反面、最大判で示された審決取消訴訟の審理範囲の最大限、すなわち審判で審理され審決で判断された公知事実との対比の範囲内の主張立証であれば審決取消訴訟でもその主張立証は可能です⁽¹⁷⁾。とはいえ、その審理範囲内であっても、専門官庁の審理を先行させる必要性の視点、あるいは大きな目でみてそのほうが迅速な解決になるとの視点から、当事者の意向も踏まえてつつ限定的な審理にとどめる実務例があります。すなわち、審判で審理・判断された公知事実との対比の中でであっても、判断過程が違っていれば、審判・審決でされなかった判断に向けての審理が訴訟でされるのは望ましくないとの発想に基づく実務です。

進歩性判断は、引用文献との間の一致点・相違点の認定、それから相違点部分の容易想到性判断、発明分野・発明の技術分野の近さを踏まえた動機付けがあるかどうか、さらには阻害事由の有無というように色々な事由が考慮されて結論に至るという実務になっています。進歩性の有無が争点となる訴訟での拘束力範囲を見極めるには、事案に応じて考慮される判断要素のうち、当該審判、当該審決取消訴訟で具体的にどの要素が審理されたのかの分析が必要です。そしてそのことについて、当事者・代理人はもちろんのこと、再開される審判の審判官、そして次の訴訟の裁判官の間で共通の認識が得られなければなりません。その認識が共有されないことがあって、拘束力範囲の理解に齟齬が生じる事案が皆無ではないので、注意が必要です。

拘束力の範囲画定でとりわけ重要なのは、前訴判決がどのような認識を有していたかです。前訴判決は、進歩性が無効理由の場合には進歩性の要素についてされた審理結果を踏まえてになりますので、拘束力の範囲は訴訟の審理の実際にも依拠します。例えば、審決がした一致点の認定に誤りがあった場合には一致点で

はないとされた構成の容易想到性の審理に進まなければならない。繰り返しますが、この審理に専門官庁の専門判断が必要と考える場合にはその段階で直ちに審決が取り消されることもあります。その段階で審決が取り消される場合には、一致点の誤りがあったことで審決取消しとなるので、前訴判決は進歩性について結論を出しておらず、前訴訟の審理の実際からみても前訴判決の認識からも、拘束力の範囲はそこにとどまるというわけです。

本件に即しますと、先行した審判では構成の容易想到性が認められないとの理由で審判請求不成立の審決（前審決）となったところへ、その取消訴訟（前訴訟）での当面の争点は構成の容易性を否定した審決の判断の当否となるので、効果の顕著性まで実際に審理されたのが注目される必要があります。拘束力範囲を画するには、最大判が示した審理範囲内でありながら、前の審決取消訴訟の審理がどこまで実際にされていたのか、またされていたはずだったのかの見極めが必要です。

8 原審判決の付言

(1) 付言とその周辺

本最高裁判決が論議を呼んだのは、もちろん、原審判決を破棄したこともありますけれども、もともと最高裁判決の前から原審判決が論議を呼んでいたこともあります。原審判決の付言が注目的になったこともあるでしょうし、この原審判決の上告受理申立てに際して学者・実務家から意見書が出されていたこと⁽¹⁸⁾、意見書を作成したうちの玉井克哉教授が評釈したこと⁽¹⁹⁾もあります。興津教授の前記論稿も原審判決に言及していました⁽²⁰⁾。

原審判決は、本件審判の審理について付言すると次のように説示しました。

「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、審決をするが、再度の審理、審決には、行政事件訴訟法33条1項の規定により、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、あるいは上記主張を裏づけるための新たな立証をすることを許すべきではない。また、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の理由により、容易に発明することができたとはいえないとする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いえないと認定判断することは許されない」

ここで平成4年最高裁判決を引用したうえ、続けて、「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、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甲1及び甲4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つ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。」としました。

原審判決のこの付言は最後に結論づけているように、審理についてです。原審判決はあくまでも審決が前提とした前訴判決の拘束力の範囲を踏まえて判断しているので、付言も本件事案の拘束力についてはありません。

平成4年最高裁判決について特許判例百選〔第5版〕で解説をしているのが、原審判決の裁判長であった高部眞規子元判事（後に高裁長官）⁽²¹⁾で、この原審判決の付言につながる記述があります。すなわち、拘束力が及ぶ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ついて、①特定の引用例に基づく進歩性の判断ととらえるか、②特定の引用例と対象とされる発明との一致点または相違点の認定や個々の相違点についての判断ととらえるか、は取消判決の内容に

もかかわるとしながらも、拘束力の範囲を広くとらえるのが実務の理想であるとして、審決取消訴訟の審理においては、単に引用例との一致点又は相違点の認定誤りといった事由を独立の取消事由とするのではなく、当該引用例に基づく進歩性の有無の無効理由の成否の次元で、独立した取消事由と構成することによって判決の理想を実現することができる、拘束力の範囲はおのずから上記①の判断になる、との趣旨です。

篠原勝美元知財高裁所長の前記論稿にも同様の記述があって、構成の非容易想到性と効果顕著性の一方のみが明示的な争点となった場合であっても、紛争解決の一回性の要請にかんがみ、進歩性単位で審理判断することを念頭に置く実務運用が考えられようとしています⁽²²⁾。

両者とも、進歩性が争点となって無効理由となる事案においては進歩性の有無の結論まで審理が遂げられるのが理想である、との発想があります。

(2) 私の理解

本件の原審判決が付言を示した意図として、私なりに考えたことをまとめておきます。

付言は、当事者は、前審判及び前訴訟で引用例に基づく容易想到性の有無を基礎づける事実の主張立証ができたのに、この主張立証なしに前訴判決を確定させ、その後の審判で引用例からの容易想到性を否定する主張立証を許すことは、特許庁と裁判所との間で事件が際限なく往復することになるので、前訴訟で効果についても主張立証が遂げられているべきであったとしています。これを本件でみると、本件の前訴訟と前訴判決を厳密に分析してみれば、実は効果の顕著性まで審理判断が遂げられていたのではないかとの認識が垣間見られます。そうはいつても、原審判決理由の明文上では、効果の顕著性の判断は、拘束力の範囲外として現に進められていて、原審判決は表面的には本件審決がした拘束力の範囲画定判断に異を唱えていません。原審判決は拘束力の範囲外であることを前提にし、自らの認定で本件発明1について顕著な効果なしとの心証を明らかにしています。本件発明2については前訴判決後に訂正がされたので拘束力が及ばないことは明らかでした。

このように拘束力の範囲外として原審判決自ら効果の顕著性を審理したのですが、その結果をみても進歩性なしとの前訴判決の結論には変わりはありません。

翻ってそもそも前訴訟で効果の顕著性についても主張立証が尽くされていれば原審判決の心証と同じになったはずで進歩性否定の結論が出ていたはず、そうすると本件審判請求の結論は前訴判決で決着し本件訴訟も提起されずに終わったはず⁽²³⁾、との思いがあって、審理の在り方について改めて注文を加えてみることにした、以上が、私が推測した付言に至るまでの思考過程です。

前訴判決によって再開された審判で本件発明2の訂正があったのですが、前訴訟で広く効果の顕著性の要素を含めて進歩性判断の方向性が見えていればこの訂正への見通しも付いていたかもしれないとの思いもあって、拘束力の範囲外となった効果の顕著性の有無を自ら判断する際にも、最高裁が違法とした本件各発明の化合物とは別の構成の化合物の効果と比較するのもやむなしと考えたのかもしれない、と思ったりします。この辺りは微妙ですが、いずれにしろ効果顕著性の心証形成に進むことと、審理の在り方についての考慮が相互に逡巡していたような印象を持ちます。

9 拘束力範囲画定手法のまとめ

(1) 本件に即して

最高裁判決に戻りますが、拘束力の範囲には本最高裁判決は触れていません。とはいえ、本件審決が認定して原審判決も前提とした判決の拘束力の範囲をそのまま踏まえて判断を進めています。大寄麻代判事の最高裁調査官解説によると、被告である権利者による上告受理申立理由書には拘束力範囲についての言及はなかったようす⁽²⁴⁾、本件訴訟で効果の顕著性を抑え込みたい原告の無効審判請求人でさえも、効果の顕著性の有無の点を前訴判決の拘束力範囲外とした本件審決の整理に異を唱えていなかったようです。

そもそも、前審決は、構成が容易想到でないとの判断でしたから、前訴訟で争点となった取消事由は、構成が容易想到であるとの無効審判請求人による主張が出発点になりました。前訴判決はこれを容れて前審決を取り消したという流れなので、前訴訟では、効果の顕著性は表向きには争点にはなっていませんでした⁽²⁵⁾。このこともあって、本件審決、原審判決、最高裁判決のいずれもが、効果の顕著性は拘束力範囲の範囲外であることを黙示的に踏まえたといえます。その流れに沿って、差戻審の知財高裁判決は効果の顕著性が拘束力範囲外であると明示しました。

そのような流れにあった最高裁の判断は、前訴判決の拘束力が進歩性判断の結論に及ぶのではなく、審理判断された争点にのみ及ぶことを踏まえたことが明らかです。実質的な判断は、進歩性判断において効果の顕著性の有無は無視することができない、とりわけ医薬発明においては、とした点にあります。私としては、最高裁の頭の裏に、審決取消訴訟の審理については、原審判決の付言が示したように本来1回で審決取消訴訟を済ませるべきものとするには実務上酷な場合があって、一律になべて1回で取消訴訟を終える実務を徹底させるのは無理ではないかとの発想が入っていたとの推測も持っています。

(2) 本最高裁判決の意義

本最高裁判決の意義として私が理解したいことを整理しておきます。まず、進歩性判断の要素のひとつに効果の顕著性がある、構成の容易想到性とは別の要素となるとの理解があり、この効果の顕著性判断は本件前訴判決の拘束力の範囲外であるとの理解が前提としてあります。平成4年最高裁判決は拘束力範囲を広く解していましたが、この最判の判断手法を突き進めると、拘束力範囲はなべて広く解する方向でなければならぬとの誤解が生じかねなかった。そこに今回の本最高裁判決が、効果の顕著性は拘束力の範囲外であるとしたことで、拘束力範囲は取消判決の理由中の判断を踏まえたうえで画する必要があることを確認してくれたのではないかと考えます。本最高裁判決は、このように平成4年最高裁判決の呪縛を解き放ったと私は理解したい⁽²⁶⁾。

効果の顕著性が進歩性判断でどのような位置にあるか、本最高裁判決は明示していません⁽²⁷⁾。医薬品発明での効果に言及したことからみて、拘束力範囲画定の場面でも、効果の顕著性が少なくとも医薬品発明の分野で重要な判断要素となることを示したといえます。機械の技術分野で作用効果の顕著性がどうなるかは、その分野の発明事案に関する平成4年最高裁判決でも特に触れるところではありませんでした。事案によりますがどの技術分野でも効果の顕著性が争点になりえます。このように効果の顕著性は進歩性判断の要素ではあるけれども、個々の事案においてどのように位置付けられるかは、発明内容にもかかわってくる、また発明内容と従来技術との対比にもかかわってくるので、事案に応じてみる必要があります。

平成4年と本件の最高裁判決の対比それから進歩性判断の要素を踏まえ、審決取消判決の在り方に行き着きます。進歩性判断の要素がそれぞれの事案によって重要性が違って来るし、どの要素が取り上げられるかも事案によって違います。これまでの審判・訴訟の実務では、取消判決によって再開される審判、そこでされる審決の取消訴訟で要素を綿密に分析してきたはずですが。とはいえ実際には、審決取消判決の拘束力範囲の画定に困難を要する事案も見受けられます。判決の理由付け、審理結果の整理が練られてなく、審決取消判決の拘束力範囲の理解に困難を極める事例も見受けられました。本件の事案では拘束力範囲に疑義は生じていません。本件の前訴判決が拘束力範囲を明示していたからではなく、それを受けた本件審決の整理が無難だったからです。とはいっても、審決を取り消す際には拘束力範囲がどこにあるのかを視野に入れて、再度行われる審判・それに対する取消訴訟の方向付けが示されるのが望ましい。その事案の進歩性判断の要素がどこにあったのか、どの点が重要だったのか、どの点に審理が進められたのかの認識が取消判決で明らかにされる必要があります。

拘束力範囲の画定は、前訴判決の審理結果によるのですが、その審理結果は客観的に見極められる必要があります。そこをわかりやすくするために、前訴判決では審理結果とその経緯が明示されていなければなりません。そうすることによって、次の審判・訴訟の当事者と審判官・裁判官の間で、共通認識が容易に得られることとなります。

審決取消判決の在り方などと言っていると裁判官時代の発想が残ったままなので、代理人としての対応について最後に触れておきます。当事者の代理人としては、対象となる審決で判断された要素の当否を主張するだけでなく、もし審決取消しとなったときの再開される審判で予想される攻防要素の観点を視野に入れなければなりません。進歩性が争点・無効理由になる場合に進歩性判断要素のうちどの要素が当該事案で重要なのかを大局的に考え、取消訴訟の対象となる審決で示された判断事項を踏まえつつ、次の審判、次の訴訟で別の争点・要素が浮上する余地があるのかを綿密に検討しておかなければならないわけです。その検討結果を相手方に投げかけ、この訴訟で全部の審理を遂げたいとまで主張する事案なのかは、当該事案の戦略となって微妙なのかもしれませんが。

(注)

- (1) 裁判所 HP。判例タイムズ、判例時報の掲載はない。
- (2) 裁判所 HP。判例タイムズ、判例時報の掲載はない。
- (3) 裁判所 HP、判例タイムズ 1472 号 49 頁、判例時報 2446 号 37 頁
- (4) 特許庁の審判請求番号は審決取消判決が確定し審判が再開されても変わらないのに対し、訴訟の差戻審の事件番号は新たに起こされる。
- (5) 裁判所 HP、判例タイムズ 1476 号 95 頁、判例時報 2461 号 30 頁
- (6) 裁判所 HP、最高裁判所民事判例集（民集）46 卷 4 号 245 頁。令和元年の本最高裁判決は最高裁の公式判例集である民集に掲載されなかった。
- (7) D1-Law.com に掲載。裁判所 HP の掲載はない。D1-Law.com は、裁判例を独自に収集していた判例体系を引き継いでいる。
- (8) 東京高裁昭和 62 年 10 月 8 日判決（昭和 60 年（行ケ）第 42 号）。最高裁判所民事判例集 46 卷 4 号 269 頁に原審判決として掲載。裁判所 HP の掲載はない。
- (9) 幸谷泰造「進歩性における予測できない顕著な効果と取消判決の拘束力」AIPPI Vol.65 210 頁（221 頁）
- (10) 大淵哲也「特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取消判決の拘束力」法学協会雑誌 136 卷 12 号 1 頁（54 頁）
- (11) 興津征雄「特許審決取消判決の拘束力の範囲」知的財産法政策学研究 Vol.53 211 頁（236 頁）
- (12) なお、塩月秀平・特許判例百選 [第 4 版] 110 頁（2012）
- (13) 興津・前掲（注 11）237 頁
- (14) 篠原勝美「わが国の進歩性の審理判断に関する若干の考察」知財管理 Vol.70 No.6 743 頁（750 頁）
- (15) 愛知靖之「審決取消判決の拘束力」知的財産法の挑戦 II（同志社大学知的財産法研究会）122 頁（127 頁）
- (16) 裁判所 HP、最高裁判所民事判例集 30 卷 2 号 79 頁
- (17) 標記講演で服部謙太郎弁護士から、「高部眞規子元判事の判例百選での「判批」（後掲（注 21））では、一致点相違点の認定の誤りを独立の取消事由とするのではなく、当該引用例に基づく進歩性の有無という 1 個の無効理由の成否という次元で独立した取消事由とすることが判決の理想であるということであった。このような考え方と昭和 51 年最高裁大法廷判決の関係はどうなるのか。審決で相違点は A であると認定したのに対し、その認定は誤りであると裁判所が考えた場合に、正しい相違点の認定に基づいて進歩性があるかということについても裁判所が判断しているのか。」との質疑があったが、審決が仮に進歩性判断の手前の方で結論を出したとしても、取消訴訟では対比される公知事実との対比の枠内であれば更に進んで判断することは可能、というのが昭和 51 年最高裁大法廷判決からくる理解である。
- (18) 幸谷・前掲（注 9）225 頁（（注）20）
- (19) 玉井克哉「原審判決判批」自治研究 94 卷 6 号 136 頁
- (20) 興津・前掲（注 11）239 頁。原審判決についてはほかに、西井志織・平成 30 年度重要判例解説（ジュリスト 1531 号）256 頁、飯島歩・知財管理 Vol.68 No.9 1275 頁

- (21) 高部眞規子「平成4年最高裁判決判批」特許判例百選〔第5版〕174頁
- (22) 篠原・前掲（注14）751頁
- (23) 訴訟ではなく審判での審理についてであるが、標記講演で川田篤弁護士から、「請求不成立審決において構成の非容易想到だけの判断がされたとき、その審決取消訴訟において、顕著な効果の点は争点になりにくい。これに対し医薬品の分野で、構成の非容易想到と共に効果の顕著性の両方ともに判断を示す請求不成立審決であれば、審決取消訴訟では両方とも審理範囲になる。なるべく網羅的に判断するように審判官に努力いただければ、問題は事実上解消するように思われる。特許権者の訴訟代理人としても、当該構成には顕著な効果も認められるという主張を十分にしておけば、審判官も両方の争点について判断することになり、審決取消訴訟においても両方が争点になる。そのように心がければ、特許庁と裁判所とを往復するような事態は防止することができて、紛争の一回的解決につながる。今回の最高裁判決は、一方の点しか争点になっていない場合にどう対処するかという、やや応急処置的な判決であるように思われる。」との指摘があった。
- 指摘のとおりであり、不成立審決の取消訴訟で、被告の特許権者が構成の非容易想到だけを主張するのか、審決で判断されなかった効果の顕著性までを主張するのかは事案に応じてのことになるが、特許権者としては、主張すべきはすべて主張するということになるであろう。本件をみると、前訴訟の段階では効果の顕著性の進歩性判断における位置づけが整理しきれておらず、医薬品分野における効果の顕著性の重要性が認識されていなかったようである。事案にもよるかもしれないが、当事者・代理人は訴訟に備えて構成の容易想到性の有無や効果の顕著性の有無などの要素はすべて網羅的に主張するし、また審判官もできる限り網羅的に判断しておくのが、実務のあるべき姿といえる。
- (24) 大寄麻代「本最高裁判決判例解説」L&T87号106頁（113頁）

- (25) 玉井・前掲（注19）144頁
- (26) 標記講演で牧野知彦弁護士から、「平成4年最高裁判決は、正しいかどうかは別として、進歩性の判断をしたら、それに反するような主張をしてはいけないとしたものだとすれば、本件の原審でそのことが争点になっていたら、再開後の審判でそれに反する主張立証を許したことを誤りとする判断もありそうだ。」との指摘があった。この点は、仮に本件の前訴判決が効果の顕著性についても判断していたらとの前提のもとでその可能性があるかもしれないといえるにとどまる。そもそも本件では、その点の主張が請求人から提起されなかったため、原審判決も前訴判決が効果の顕著性まで判断していたとの理解ができないままに終わっていた。
- (27) 効果の顕著性が、構成の容易想到性の視点とは別に進歩性判断の要素として考慮されるか、すなわち効果の顕著性は独立要件なのか、それとも二次的考慮要素なのかが議論され、本最高裁判決がいずれの見解に拠ったのかが問題とされているが、この点は本稿では省略する。

この点、標記講演で深井俊至弁護士から、「構成の容易想到を前提にした原審判決判断を最高裁が違法としないで差戻審判決が特許を維持した本件訴訟の流れをみると、発明の内容、特に医薬用途発明については、構成容易のほかに別の要素として効果の顕著性が進歩性判断の内容になると理解しないと一連の流れを理解しにくい、どのように考えられるか。」との質問があった。確かに本最高裁判決は独立要件説に親和的だとする論稿があるし、効果の顕著性が進歩性判断の要素になっていることは明らかである。他方、大寄調査官解説（前掲（注24）112頁）は独立要件説と二次的考慮説のいずれからでも本最高裁判決の説明は可能としている。正直なところ、私は独立要件説や二次的考慮説などの整理ができておらず、最高裁がどのような立場だったのかも整理できていない。

（原稿受領 2021.6.17）