

審決取消訴訟の主要判決(1)



会員 高瀬 彌平

目次

1. はじめに
2. 審決取消訴訟の審理範囲
3. 新たな証拠の提出
4. 主張の変更の可否
5. 請求人適格
6. 発明の要旨認定
7. 訂正審判との関係
8. 確定判決の拘束力の及ぶ範囲 (以上今月号)
9. 特許法 167 条 (一事不再理) の適用範囲 (以下次号以降)
10. 職権証拠調, 職権審理の結果の通知義務
11. 拒絶査定理由と異なる拒絶理由の通知義務

.....

1. はじめに

弁理士は、新規性、進歩性等の特許要件の判断に関しては、審査・審判の実務経験を通して十分な知識を備えている。しかし、特許要件の判断ができるだけでは審決取消訴訟の代理人として十分とは言えない。何故なら、審決取消訴訟における審理範囲、新たな証拠の提出の可否、主張の変更の可否、請求人適格、発明の要旨認定、訂正審判との関係、確定判決の拘束力の及ぶ範囲、特許法 167 条 (一事不再理) の適用範囲、職権証拠調または職権審理の結果を通知しなかったことが審決の違法事由となる条件、査定理由と異なる拒絶の理由 (特許法 159 条 2 項) とはどのようなものか、等についても知っていることが代理人として必要だからである。

そこで本稿は、上記の問題に関する最高裁判決を中心とした主要判決の概要を示すことにより、審決取消訴訟の代理人に必要な知識を提供するものである。

2. 審決取消訴訟の審理範囲

メリヤス編機事件最高裁判決⁽¹⁾によれば、審理の対象は、審判手続きにおいて現実に争われ、審理判断された特定の無効原因に限られる。また、無効事由の条項が同一でも証拠 (公知事実) が異なる場合は、別

個の無効理由となる。

従って、例えば、本件特許発明がその出願日前に頒布された刊行物 1 により特許法 29 条 1 項 3 号に該当するに至ったこと (新規性欠如) を理由に特許無効審判を請求したところ、審判の請求は成り立たないと審決された場合、審決取消訴訟において無効理由を変更し、刊行物 1 に基づき当業者が容易に想到することができたものであること (進歩性欠如) を主張しても、この理由は審理されない。また、無効事由の条項 (新規性欠如) は変更しないが、新たな刊行物 2 を提出してこれによる新規性欠如を主張することも許されない。審決取消訴訟の審理範囲は、審決取消訴訟で新たに提出できる証拠 (3 章) および一事不再理が適用範囲 (9 章) と関係している。

2.1 メリヤス編機事件最高裁判決

2.1.1 事件の経緯

メリヤス編機の特許に対する無効審判について、特許庁は新規性欠如を理由に特許を無効にする審決をした。これに対し、特許権者は、審決取消訴訟を提起した。東京高裁は、審決を取り消すと共に、審判請求人が訴訟で新たに追加主張した無効理由及び新たに提出した公知事実については、それらが特許庁で審理判断されていないことを理由に判断を拒否した。これに対し、無効審判請求人が上告した事件である。

2.1.2 判決の要点

判決は、審理対象を制限する理由として、①特許又は拒絶査定が誤っている場合の是正手続きとしては、一般の行政処分とは異なり、専門的知識を有する審判官による審判手続きを経由することとし、取消の訴は審決に対してのみ認めていること、②審判が民事訴訟に類した準司法的手続きにより行われ、確定審決に対しては一事不再理の効果が付与されること、③審決取消訴訟を東京高裁の専属管轄とし、事実審を一審級省

略しているのは審判手続きにおいて十分な審理がなされているためであること、等を挙げた上で次のように判示した。

特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続きにおいて現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。

ある発明が法に言う「新規ナル」ものに当るかどうかは、……公知事実は、……そこに示されている技術内容は種々様々であるから、新規性の有無も、これらの公知事実ごとに各別に発明と対比して検討し、逐一判断を施さなければならないのである。……たとえ同じく発明の新規性に関するものであっても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。

以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続きにおいて審理判断されなかった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ものといわなければならない。

3. 新たな証拠の提出

審決取消訴訟で新たな証拠を提出することは原則として許されないが、補助的資料は提出が許されている。

食品包装容器の構造事件最高裁判決⁽²⁾によれば、①出願当時の当業者の技術常識を示すことにより引用例の技術的意義を明らかにする資料の提出が許されている。また、自立式立体駐車場事件最高裁判決⁽³⁾によれば、②審判手続きで提出した証拠を補強する資料(既に提出した刊行物の頒布日を証明する資料)の提出が許されている。

なお、上記①、②の補助的資料は訴訟段階で新たに提出することが許されるのであるから、これを審判手続きにおいて審判請求後に提出しても、審判請求書の要旨変更(特許法131条2項違反)とならないことは当然である。

上記①、②は、メリヤス編機事件最高裁判決⁽⁴⁾が

示した審決取消訴訟の審理の対象である「審判手続きにおいて現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもの」と符合している。審決取消訴訟における新たな証拠の提出は、審決取消訴訟の審理の対象として許容される範囲内の物に限られるべきだからである。①については、進歩性の判断は、出願時における当業者の技術常識を当然の前提として行うものであるから、当業者の技術常識は、審判手続きで明示的に審理されていない場合でも、審決の判断の基礎となった技術的事項に相当する。②については、審判手続きにおいて現実に審理された事項の範囲内であることは明らかである。

3.1 食品包装容器の構造事件最高裁判決

本判決は、出願当時の当業者の技術常識を示すことにより引用例の技術的意義を明らかにする資料を新たに提出することを認める理由を以下のように示している。

実用新案登録の無効についての審決の取り消し訴訟においては、審判の手続きにおいて審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断することの許されないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであるが、審判の手続きにおいて審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するに当たり、審判の手続きにあらわれていなかった資料に基づき右考案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)の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手続きにおいて審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断したものということとはできない。

本件についてこれを見るのに、原審は、所論の乙一号証の二により当業者の右実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これにより審判の手続きにおいて審理判断されていた第三引用例に本件考案における密封包装の技術が開示されていると認定して本件考案が第一ないし第三引用例からきわめて容易に考案することができたとした審決の判断を支持したものであ

ることは、原判決文に照らして明らかであるから、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

3.2 自立式立体駐車場事件最高裁判決

本件では、審判手続きで提出した刊行物の頒布日を証明する資料を審決取消訴訟において新たに提出できるか否かが争点となり、下記理由に示すように提出を認めた。

特許の無効の審判手続きにおいて、審判請求人である被上告人が本件発明はその特許出願日前日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明であると主張して提出した甲第三号証の原本たる刊行物の頒布された日時を、その審決取消訴訟において被上告人が新たに提出した証拠をもって認定し、甲第三号証の原本たる刊行物は、本件発明の特許出願日（昭和51年4月13日）より前である昭和48年8月15日既に国内に頒布された刊行物であるとした原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

なお、原審である東京高裁の判決理由の要点を下記に示す。

原本の存在及び甲第四号証及び甲第五号証によれば、甲第四号証の原本は、……昭和48年8月15日日本国内における公開図書館である名古屋大学附属図書館に受け入れられたことが認められ、これによって国内に頒布された刊行物となったというべきである。

そこで、弁論の全趣旨により原本の成立が認められ、かつ写しの成立について争いのない甲第三号証と前掲甲第四号証とを対比すると、その表紙、第三頁、第四頁、第五頁、第八頁ないし第一二頁及び裏表紙の記載内容は全く同一であると認められるから、両者は、同一の刊行物と推認される。

したがって、甲第三号証の原本たる刊行物は、本件発明の特許出願日（昭和51年4月13日）より前である昭和48年8月15日既に国内に頒布された刊行物であるというべきである。

4. 主張の変更の可否

審判手続きでした主張を審決取消訴訟で変更することは可能である。信義則上の問題もあり得るが、信義則違反であるとした判決は見当たらない。

職権主義の下で行われる審判手続きにおいては、弁論主義の下で行われる民事訴訟とは異なり、擬制自白（当事者が口頭弁論又は準備手続きにおいて、相手方の主張事実を明らかに争わず、かつ弁論の全趣旨からも争ったと認められない場合に、その事実を自白したとみなすこと。民事訴訟法159条1項）の適用はない。従って、審判手続きで一旦認めた相手方の主張事実を審決取消訴訟で否認することは可能である。主張の変更が信義則に反し許されないこともあり得ると傍論で指摘した判決はあるが、傍論なので制約力は無い。

主張の変更が許された件として、農業用牽引車の進行停止装置事件判決⁽⁴⁾があり、主張の変更は信義則上の問題があり得ると傍論で指摘した件として、半導体装置事件判決⁽⁵⁾がある。

4.1 農業用牽引車の進行停止装置事件判決

4.1.1 事実関係

展覧会に本発明の実施品である耕耘機を社員Aが出品したことにより新規性を喪失するに至ったが、社員Aの行為が出願人の意に反するものであり新規性喪失の例外に該当するか否かが争点となった。抗告審判の審決は、社員Aの行為は会社の代表者だった出願人の委任を受けて行ったものであることを理由に審判の請求は成り立たないとした。出願人（原告）は、審判では出品当時の会社の代表者は原告であると認めていたが、審決取消訴訟において主張を変更し、出品当時の会社の代表者は原告でないと主張した。

4.1.2 判決理由の要点

原告が展覧会への出品当時会社の代表取締役の地位になかったことは明らかである（被告は、原告が、抗告審判手続において、自己が右会社の代表取締役であったことを認めながら、本訴において、これと異なつた主張をするのは、禁反言の原則に反する旨主張するが、職権探知主義の採用される特許審判では自白の法則を認めえないことはいふをまたないから、その手続で当事者が自認した事実について主張を変更することには何ら制約はないものというべきところ、まして、全く手続を異にする審決に対する訴訟において審判手続における主張と異なる主張をしたからといつて、これをもつて禁反言の原則に反するというのは当たらない。).

4.2 半導体装置事件判決

4.2.1 事実関係

本件特許発明は構成要件 A～G を有していた。

特許無効審判の審決は、上記構成要件 D の一部が引用発明 1 に記載されていると認定した上で、本件発明は引用発明 1～3 に基づいて容易に発明できたものであるから特許無効であるとした。特許権者(原告)は、審判では上記構成要件 D の一部が引用発明 1 に記載されていることを認めていたが、審決取消訴訟では一転してこれを否認し、上記構成要件 D の一部は引用発明 1 に開示されておらず、審決が本件発明と引用発明 1 の相違点の認定を誤ったことを審決取消事由として主張した。被告は、原告の主張の変更は信義則の原則ないしは禁反言の趣旨に反すると反論した。

4.2.2 判決の要点

判決は、引用発明 1 の記載内容を検討し、構成要件 D の一部を開示していると判断した。その上で、傍論で原告の主張の変更について次の通り意見を述べた。

特許権者である原告が、無効審判手続において認めていた事項について、審決取消訴訟においてその主張を自由に変更し、これを争うことを簡単に認めることにすると、審決が主引例として用いた公知技術の差し替え等が自由にできない審決取消訴訟の構造からすれば、本来の争点とはなり得ないはずのものが、審決取消訴訟における争点となるなど、結果的にみて不必要に審判手続を繰り返さなければならなくなるなどの弊害が生じ得ることも考慮せざるを得ない。したがって、無効審判手続において、特許発明と公知の引用発明との一致点であることを争うことが容易にできたのにこれを争わなかった場合においては、審決取消訴訟において、その主張を変更して、これを争うことは、信義則に反し許されないとすべき場合もあり得るといべきである。この観点からするとき、原告の上記主張には、その当否を離れて、そのような主張をすること自体、許されるか否かについても問題があるものといべきである。

5. 請求人適格

特許権又は特許を受ける権利が共有に係るときは、審判の請求は共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(特許法 132 条 3 項)、審決取消訴訟については規定していないので、共有者の一人が

単独で訴を提起できるか否かが問題となる。

(1) 査定系審判の審決に対する取消訴訟

特許権、商標権が成立する前の拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟の提起は、共有者の全員が共同してしなければならないことが磁気治療器事件最高裁判決⁽⁶⁾において確定している。

(2) 当事者系審判の審決に対する取消訴訟

① 権利を無効とする審決(または取消決定)に対しては、権利の消滅を防ぐ保存行為であることを理由に権利の共有者の一人が単独で取消訴訟を提起することを最高裁判所は、ETNIES 事件判決⁽⁷⁾において認めている。また、パチンコ装置事件最高裁判決⁽⁸⁾は、132 条 3 項は訂正審判や特許権の存続期間延長登録の拒絶査定に対する不服審判を想定しているのものであって、一般的に、特許権の共有の場合に常に共有者の全員が共同して行動しなければならないことまで予定しているものとは解されない、と判示している。

② 複数人が共同して当事者系審判を請求した場合、請求不成立の審決に対して、一部の請求人が取消訴訟を提起することを最高裁判所は、嗜好食品の製造方法事件判決⁽⁹⁾において認めている。複数人が別々に請求した複数の審判を併合した場合においても、請求不成立審決に対して一部の請求人が審決取消訴訟を提起できるとする判断がクロム酸鉛顔料事件最高裁判決で示されている(9 章)。

5.1 磁気治療器事件最高裁判決

実用新案登録を受ける権利の共有者が、共同で拒絶査定に対する審判を請求し、請求が成り立たない旨の審決を受けた場合に、右共有者の提起する審決取消訴訟は、共有者が全員で提起することを要するいわゆる固有必要的共同訴訟と解すべきである(最高裁昭和 52 年(行ツ)第 28 号、昭和 55 年 1 月 18 日第二小法廷判決・裁判集民事 129 号 43 頁参照)。けだし、右訴訟における審決の違法性の有無の判断は共有者全員の有する一個の権利の成否を決めるものであって、右審決を取り消すか否かは共有者全員につき合一に確定する必要があるからである。実用新案法が、実用新案登録を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは共有者の全員が共同で請求しなければならないとしている(同法 41 条の準用する特許法 132 条 3 項)のも、右と同様の趣旨にでたものと

いうべきである。

5.2 ETNIES 事件最高裁判決

いったん登録された商標権について商標登録の無効審決がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、商標権が初めから存在しなかったことになり、登録商標を排他的に使用する権利が遡及的に消滅するものとされている（商標法 46 条の 2）。したがって、上記取消訴訟の提起は、商標権の消滅を防ぐ保存行為に当るから、商標権の共有者の一人が単独でもすることができるものと解される。そして、商標権の共有者の一人が単独で上記取消訴訟を提起することができるとしても、訴え提起をしなかった共有者の権利を害することはない。

商標権の共有者の一人が単独で無効審決の取消訴訟を提起することができるとしても、その訴訟で請求容認の判決が確定した場合には、その取消の効果は他の共有者にも及び（行政事件訴訟法 32 条 1 項）、再度、特許庁で共有者全員との関係で審判手続きが行われることになる（商標法 63 条 2 項で準用する特許法 181 条 2 項）。他方、その訴訟で請求棄却の判決が確定した場合には、他の共有者の出訴期間の満了により、無効審決が確定し、権利は初めから存在しなかったものとみなされることになる（商標法 46 条の 2）。いずれの場合にも、合一確定の要請に反する事態は生じない。

5.3 パチンコ装置事件最高裁判決

いったん登録された特許権について特許の取消決定がされた場合に、これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは、特許権が初めから存在しなかったことになり、特許発明の実施をする権利が遡及的に消滅するものとされている（特許法 114 条 3 項）。したがって、特許権の共有者の 1 人は、共有に係る特許の取消決定がされたときは、特許権の消滅を防ぐ保存行為として、単独で取消決定の取消訴訟を提起することができと解するのが相当である（最高裁平成 13 年（行ヒ）第 142 号同 14 年 2 月 22 日第二小法廷判決、筆者注：ETNIES 事件最高裁判決）。なお、特許法 132 条 3 項の「特許権の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するとき」とは、特許権の存続期間延長登録の拒絶査定に対する不服審判（同法 67 条の 3 第 1 項、121 条）や訂正の審判（同法 126 条）

等の場合を想定しているのであって、一般的に、特許権の共有の場合に常に共有者の全員が共同して行動しなければならないことまで予定しているものとは解されない。

特許権の共有者の 1 人が単独で取消決定の取消訴訟を提起できると解しても、合一確定の要請に反するものとはいえない。また、各共有者が共同して又は各別に取り消し訴訟を提起した場合には、これらの訴訟は類似必要的共同訴訟に当るから、併合して審理判断されることになり、合一確定の要請は充たされる。

5.4 嗜好食品の製造方法事件最高裁判決

5.4.1 事件の経緯

A, B, C は共同して特許無効審判を請求したが、請求不成立の審決を受けた。A は審決取消訴訟を提起したが、B, C は提起しなかった。審決取消訴訟判決は進歩性欠如を理由に審決を取消した。

特許権者は、上告し、本件審決取消訴訟は審判請求人全員が共同して提起しなければならない固有必要的共同訴訟と解すべきであり、一部の請求人のみが提起した本件審決取消訴訟は不適法なものとして却下されるべきであったと主張した。その理由は、①共同審判は、手続きの統一のみならず、審決の合一確定が要求されるのであり、そのためには審決取消訴訟は審判請求人全員が共同して提起しなければならない、②仮にそうでないとしても、請求不成立の審決が確定し登録されると、特許法 167 条の一事不再理効が働き、審決確定時に既に請求されている他の審判にも及ぶから、A が提起した審決取消訴訟についても無効審判自体が許されない、というものであった。

5.4.2 最高裁判決の要点

結論：上告を棄却する。

理由：本件訴訟は、A ら及び訴外 2 社が共同して特許の無効審判を請求したのに対し、審判の請求は成り立たない旨の審決がされたので、A らのみが右審決の取消しを求めるものである。このような場合、審決の取消しを求める訴えは、無効審判の請求をした者の全員が共同して提起することを要すると解すべき理由はないから、本件訴訟は適法である。

6. 発明の要旨認定

リパーゼ（トリグリセリド）事件最高裁判決⁽¹⁰⁾に

よれば、新規性・進歩性等の特許要件の審理判断に際しては、特許請求の範囲の記載が一義的に明確であれば明細書の発明の詳細な説明を参酌することなく発明の要旨を認定する。明細書の発明の詳細な説明を参酌するのは、特許請求の範囲の記載が一義的に明確でない場合や明らかな誤記がある場合に限られる。

従って、特許請求の範囲の構成要件 A が、発明の詳細な説明の記載を参酌すると a1 (a1 は A の下位概念) と解される場合であっても、A の技術的意義が一義的に明確であれば、発明の要旨は A であると認定した上で、引用例記載の発明と対比判断することになる。もし引用例記載の発明が a2 (a2 は A の下位概念の一つ) であれば、新規性欠如で拒絶することになる。

リパーゼ (トリグリセリド) 事件最高裁判決によれば、特許請求の範囲の記載が一義的に明確でない場合は、明細書の発明の詳細な説明を参酌して発明の要旨を認定することになる。そのような場合において、特許請求の範囲の文言の特定の下の下位概念に当る記載をすべて削除する訂正審判が確定した場合は、特許請求の範囲の文言自体は訂正されていなくとも、特許請求の範囲の文言に当該特定の下の下位概念が含まれると解釈して発明の要旨を認定する余地はなくなったと判示したのがクリップ事件最高裁判決⁽¹¹⁾である。

6.1 リパーゼ (トリグリセリド) 事件最高裁判決

6.1.1 事件の経緯

出願人は、本願発明「トリグリセドの測定方法」を特許出願したが、進歩性欠如を理由とする拒絶査定を受けたので、審判を請求した。審判では、発明の要旨を特許請求の範囲の記載のとおり認定し、拒絶査定を支持したので、出願人は審決取消訴訟を提起した。原審判決は、発明の詳細な説明を検討し、測定方法として技術的に裏付けられているのは Ra リパーゼを使用するものだけであること、実施例も Ra リパーゼを使用したものだけが示されていること、等により特許請求の範囲中の「リパーゼ」はリゾプス・アルヒズスからのリパーゼ (Ra リパーゼ) を意味すると認定し、審決を取り消した。そこで特許庁が上告した件である。

6.1.2 判決の要点

結論：原判決を破棄し差し戻す。

理由：特許法 29 条 1 項及び 2 項所定の特許要件、すなわち、特許出願に係る発明の新規性及び進歩性に

ついて審理するに当たっては、この発明を同条 1 項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特段の事情のない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限り、明細書の発明の詳細な説明を参酌することが許されるに過ぎない。

6.2 クリップ事件最高裁判決

6.2.1 事件の経緯

(1) 本件特許発明

本件特許は、タグやラベルを衣服に固定する取付具であるクリップに関し、その特許請求の範囲は、「……クリップにおいて、該拡大部分間に介在してそれらを結合している容易に切断されうる固定部材 22 を備え、……クリップ。」であり、固定部材の実施例としてフィラメント状接続材及び接着剤層が発明の詳細な説明及び図面に記載されていた。

(2) 手続きの経緯

特許無効審判が請求され、特許庁は、特許無効の審決をした。特許権者は、東京高裁に審決取消訴訟を提起すると共に、並行して訂正審判を請求した。訂正の内容は、特許明細書から、無効審決の原因となった接着剤の使用に関する記載を総て削除するものである。東京高裁は、訂正審判の審決を待たずに、無効審決を支持し、原告 (特許権者) の請求を棄却する判決をした。その判決の中で、固定部材の実施例の 1 つである接着剤層の記載を削除しても請求範囲の固定部材にはその作用効果からみて接着剤層を含むものとの判断をした。その後、訂正を容認する審決がなされ、確定した。原告 (特許権者) の上告理由は、訂正容認審決により特許の内容が変更されたので、原判決は訂正前の内容に対するものとなるから、原判決につき判決に影響を及ぼすことの明らかな法令違反がある、というものであった。

6.2.2 判決の要点

結論：原判決を破棄し差し戻す。理由は以下のとおり。

(1) 原審は、本件明細書の接着剤 (接着層) に関す

る発明の詳細な説明の項の記載や図面などを参酌して、固定部材には接着剤（接着層）が含まれるものと認定判断したものであり、原審の右認定判断は、特許請求の範囲の記載文言の技術的意義が一義的に明確とはいえない場合の発明の要旨の認定の手法によったものとして首肯し得るものであるが、訂正を容認する審決の確定により、特許請求の範囲の記載文言自体が訂正されたものではないけれども、接着剤（接着層）に関する記載がすべて明細書及び図面から削除されたことによって、出願時に遡って、本件明細書の特許請求の範囲の固定部材に接着剤（接着層）が含まれると解釈して本件発明の要旨を認定する余地はなくなったものと解するのが相当である。

(2) したがって、本件発明につき訂正を容認する審決が確定したことにより、本件発明の特許請求の範囲の構成は、出願の当初に遡ってこれに接着剤（接着層）を含まないものに減縮されたものと認められるから、原判決の基礎となった行政処分は後の行政処分により変更されたものであり、原判決には民訴法 420 条 1 項 8 号（筆者注：再審事由）の所定の事由が存するといわなければならない。このような場合には、判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があったものとして原判決を破棄し、更に審理を尽くさせるため事件を原審に差し戻すのが相当である。

6.2.3 検討

本件最高裁判決は、特許請求の範囲を訂正しなくても、接着材層を用いた実施例を明細書及び図面から削除した場合には特許請求の範囲は減縮されると判断したと巷間喧伝されている。本判決は、リパーゼ事件最高裁判決が示した発明の要旨認定手法を踏襲したものである。リパーゼ事件最高裁判決によれば、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないときは、明細書の発明の詳細な説明を参酌して発明の要旨を認定する。本件においては、特許請求の範囲の「固定部材」の技術的意義が一義的に明確に理解できないので明細書の発明の詳細な説明を参酌することになるが、接着材層を用いた実施例を明細書及び図面から削除する訂正審決が確定しているので、固定部材に接着剤（接着層）が含まれると解釈して発明の要旨を認定する余地はなくなったのである。

7. 訂正審判との関係

平成 15 年改正特許法による新無効審判制度では改善されたが、それ以前の無効審判制度では、東京高裁の無効審決取消訴訟と特許庁の訂正審判が同時に係属している場合、裁判所と特許庁の間でいわゆるキャッチボール現象が起きていた。その原因の一つは、特許無効審決の取消し訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合は、審決取消訴訟では特許無効審決を取り消さなければならない、とする大径角形鋼管の製造方法事件最高裁判決⁽¹²⁾であった。

7.1 大径角形鋼管の製造方法事件最高裁判決

7.1.1 事件の経緯

昭和 61 年 5 月 26 日特許無効審判請求→平成 3 年 7 月 25 日審決（結論：特許無効）→平成 3 年 9 月 24 日審決取消訴訟提起→平成 3 年 12 月 17 日訂正審判請求→平成 5 年 10 月 28 日訂正審決（訂正容認）→平成 6 年 1 月 1 日平成 5 年改正特許法施行→平成 6 年 3 月 22 日訂正審決確定登録→平成 7 年 8 月 3 日無効審決取消訴訟高裁判決（結論：特許無効）→最高裁判決（高裁判決破棄）

7.1.2 原審である東京高裁判決の理由の要点

①訂正審判の確定により、訂正前の明細書に基づいて本件発明の要旨を認定した無効審決には誤りがある。②しかしながら、訂正後の発明は、本件無効審決で引用された周知の技術から当業者が容易に想到し得たものであるから、特許を受けるべきものでない。③したがって、本件発明の要旨の認定の誤りが本件無効審決の結論に影響しないから、本件無効審判は取消されるべきでない。

7.1.3 最高裁判決の要点

結論：東京高裁判決を破棄する。理由は下記のとおり。

1 審決取消訴訟において、審判の手續において審理判断されなかった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ことは、当審の判例とするところである（最高裁昭和四二年（行ツ）第二八号同五一年三月一〇日大法廷判決・民集三〇巻二号七九頁、筆者注：メリヤス編機事件最高裁判決である）。明細書の特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合

には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、右発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない。そして、このような審理判断を、特許庁における審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできないと解すべきであるから、訂正後の明細書に基づく発明が特許を受けることができるかどうかは、当該特許権についてされた無効審決を取り消した上、改めてまず特許庁における審判の手続によってこれを審理判断すべきものである。

もともと、訂正後の明細書に基づく発明が無効審決において対比されたのと同一の公知事実により無効とされるべき場合があり得ないではなく、原判決は本件がこのような場合であることを理由とするものであるが、本件において訂正審決がされるためには、平成五年法律第二六号による改正前の特許法（以下「旧法」という。）126条3項により、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないから、訂正後の明細書に基づく発明が無効審決において対比された公知事実により同様に無効とされるべきであるならば、訂正審決は右規定に反していることとなり、そのような場合には、旧法は、訂正の無効の審判（129条）により訂正を無効とし、当該特許権について既にされた無効審決についてはその効力を維持することを予定していることができる（現行法においては、123条1項8号において、126条4項に違反して訂正審決がされたことが特許の無効原因となる旨を規定するから、右のような場合には、これを理由として改めて特許の無効の審判によりこれを無効とすることが予定されている。）。

2 したがって、無効審決の取消しを求める訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には当該無効審決を取り消さなければならないものと解するのが相当である。

8. 確定判決の拘束力の及ぶ範囲

審決取消訴訟において、審決を取り消す旨の判決が

なされ、これが確定したときは、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、審決をすることになる。再度の審理ないし審決には、行政事件訴訟法33条1項の規定「処分又は裁決を取り消す判決は、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。」により、上記取消判決の拘束力が及ぶこととなる。そして、上記拘束力は、高速回転式バレル研磨法事件最高裁判決⁽¹³⁾によれば、判決主文のみならず、判決主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に対しても及ぶものとされている。

以後の判決において確定判決の拘束力が争点となった件では、上記最高裁判決の判示事項を引用している。ただし、拘束力が事実認定にも及ぶとしても、主要事実（直接事実）だけでなく間接事実にも及ぶか否かという問題がある。複合シートによるフラッシュパネル用芯材事件判決⁽¹⁴⁾は、主要事実／間接事実の明記はしていないが間接事実にも及ぶとした判決であり、これに対し、賛否両方の論評⁽¹⁵⁾⁽¹⁶⁾がなされている。また、記録媒体事件判決⁽¹⁷⁾は、主要事実／間接事実の明記はしていないが主要事実にも拘束力が及ぶ以上、主要事実の存否に関係する間接事実を検討判断することは許されないとした判決である。

なお、主要事実とは、法律効果の発生に直接必要な事実で、適用される法規の構成要件に該当する事実である。間接事実とは、経験則又は論理則によって主要事実の存否の推認に間接的に役立つ事実である。

8.1 高速回転式バレル研磨法事件最高裁判決

第1回判決における本件発明と第二引用例発明との相違点（マスの挙動、研磨後の表面粗さなどの作用効果）の認定が再度の審理・審決を拘束するか否かが争点となり、拘束力ありと判断された件である。第1回判決に従ってなされた再度の審決に対する再度の取消訴訟においては、新たな証拠（甲12, 14号証）により前記認定を覆した上で、本件発明は、第一引用例（新たな引用例）、第二引用例、第三引用例に基づき進歩性なしと判断したが、第1回判決の拘束力に反するものとして最高裁により破棄された。

8.1.1 本件特許発明（特許759004号）

内面が六角又は八角の正多角柱状のバレルの複数個を、主軸を中心とする巡回軌道上の対称位置に等間隔

で、バレル又はバレルケースの両端の縦軸を右主軸に平行に配置してバレルの各点が常に同方向を維持しながら、すなわち空間に対して自転することなく主軸を中心としてバレル内装入物(工作物と研磨材の混合物、以下「マス」という)に有効な遠心力が働くような高速度で回転するように駆動して、遠心効果をマスに与え、同時にバレル内の空間と接するマスの上層部のみを循環流動させ、この流動層を流動する遊離工作物と研磨材を常時不離の接触状態に保ちつつ工作物の全量を均等不断にタンブリングのない摩擦を行って表面研磨をする高速回転式バレル研磨法である。

8.1.2 事件の経緯

(1) 前審決(第1回審決)(昭和54年4月16日)

結論：特許無効。理由：進歩性欠如。

(2) 前判決(第1回判決)(東京高裁昭和58年6月23日判決)

結論：審決を取り消す。

理由：(一)第二引用例記載のものは内面が正四角柱状のバレルによる旋回研磨作業である、(二)本件明細書によると、内面が正四角柱状のバレルを用いる旋回式バレル研磨は、本件発明の内面が六角又は八角の正多角柱状のバレルを用いる旋回式バレル研磨法とマスの挙動も異なり、研磨後の表面粗さなどの作用効果が格段に劣るから、本件発明の研磨方法と同じとはいえない、(三)第三引用例記載のものは本件発明のような実質的に旋回式バレル研磨作業といえるものではない、(四)そうすると、本件発明は特許出願前に当業者が第二引用例あるいは第三引用例から容易に発明することができたとして本件特許を無効とした審決は、各引用例の技術内容の認定を誤り、本件発明と各引用例との異同点を誤った認定に基づくものであって違法である。

(3) 本件審決(第2回審決)(昭和60年2月15日)

結論：請求は理由がない。

理由：前判決の理由に従って、本件発明を特許出願前に当業者が第二引用例あるいは第三引用例から容易に発明することができたとはいえないとし、本件審判手続において追加された第一引用例記載の発明についても、マスの上層部のみを循環流動させてタンブリングのない摩擦を行って表面研磨をする高速回転式バレル研磨作業ではないから、これ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。

ないとした。

(4) 本件審決取消訴訟判決(第2回判決)(昭和62年10月8日)

結論：本件審決(第2回審決)を取り消す。

理由：第二引用例記載のもののバレルの形状は正四角柱状であり、本件発明のバレルの形状が正六角柱状又は正八角柱状である点を除いて両者の構成は同一である。第一引用例記載の発明は、遠心力を働かせてバレルを回転させるものではないが、一種の旋回式バレル研磨であり、正六角柱状のバレルが開示されている。

高速回転式バレル研磨法において、バレル内のマスの挙動は、バレルの内面形状のみによって定まるものではなく、原告が本件(第2回)審決取消訴訟で提出した甲第12号証及び甲第14号証の1ないし3によると、正四角柱状バレルと正六角柱状又は正八角柱状バレルとの比較では、全体のマスの流れには格別の差異は存せず、研磨量や工作物の研磨後の表面粗さに格別顕著な差異は存しないものと認められる。

バレルの形状を除いて本件発明とその構成も同一で、マスの挙動、研磨量及び研磨後の表面粗さについても格別の差異がない第二引用例記載のものにおいて、第一ないし第三引用例における示唆に基づき、第二引用例記載のものの正四角柱状のバレルの形状に代えて、従来、自転式バレル研磨(筆者注：第一、第三引用例に記載のもので、旋回式バレル研磨の一種であるが、本発明の高速回転式バレル研磨法のように遠心力を働かせるものでない)において周知慣用であった正六角柱状又は正八角柱状バレルを採用することは、格別の発明力を要しないで想到し得る程度にすぎず、本件発明と第二引用例記載のものの作用効果に差異が認められるとしても、第二引用例記載のもののバレルの形状を第一ないし第三引用例の示唆に基づき正六角柱状又は正八角柱状バレルに置換することで当然に達成し得る範囲を出ない。

8.1.3 最高裁判決の要点

結論：原判決を破棄する。理由は下記のとおり。

1 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、……再度の審理ないし審決には、行政事件訴訟法三三条一項の規定により、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。

2 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ことと認定判断することは許されないであり、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。

3 しかるに、原判決（筆者注：第2回判決を指す）は、許さるべきでない主張立証を許し、これを採用した結果、本件発明と第二引用例記載のものとはマスの挙動や作用効果に格別の差異はなく、本件発明は特許出願前に当業者が第二引用例から容易に発明することができた旨前判決の拘束力の及ぶ前記認定判断とは異なる認定判断をした点において、取消判決の拘束力に関する法令の解釈適用を誤った違法があることが明らかである。

原判決は、右認定判断の過程で、第三引用例並びに前判決において検討されていない第一引用例及び周知慣用手段について検討を加えてはいるものの、これらは（第二引用例記載のものとは本件発明とのマスの挙動や作用効果に格別の差異はないとの認定判断の後に、第二引用例記載のものとはバレルの形状を本件発明のバレルの形状に置換することの容易性についての認定判断の際に用いられており）、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を認定判断の際の独立した無効原因たり得るものとして、あるいは第二引用例を単に補強するだけでなくこれとあいまって初めて無効原因たり得るものとして、検討されているのでなく、原判決は、第二引用例を主体として、本件発明の進歩性の有無について認定判断をしているものにほかならない。したがって、第一引用例及び周知慣用手段がその判断の際に用いられているにしても、原判決に前記の違法があることには変わりはない。

く、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。

（筆者コメント：判決理由のこの部分によれば、新たな証拠を採用して進歩性欠如と判断することが前判決の拘束力の範囲外であって許されるのは、①新たな証拠が独立して無効原因となる場合、②新たな証拠が前判決の引用例とあいまって初めて無効原因となる場合、である。即ち、主要証拠（主要事実）が同一である限り前判決の拘束力が及ぶと解される。このように理解するならば、次に示す複合シートによるフラッシュパネル用芯材事件判決が主要事実のみならず間接事実にも前判決の拘束力が及ぶとしたことは、本件最高裁判決に反するのではないかという疑問を禁じ得ない。）

8.2 複合シートによるフラッシュパネル用芯材事件判決

本件特許が特許法 29 条の 2 に違反して特許されたか否かが争点となった特許無効審判に対する取消訴訟事件である。前審決（第1回審決）は、本件特許発明の複合シートが先願の明細書・図面に記載されていないので同一発明でないと判断したが、前判決（第1回判決）は、甲第 4, 5 号証（間接事実）を参酌すれば先願において芯材として複合シートを用いることは自明であると判断し、前審決を取消した。再度の審判である本件審決（第2回審決）は、前判決の理由に従って本件発明は先願発明と同一発明であるから特許無効であると判断した。これに対する取消訴訟事件である本件判決（第2回判決）は、先願において芯材として複合シートを用いることは自明であるという事実は、前判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定であるから、前判決の拘束力は上記事実認定に及ぶことは明らかであるとして、請求を棄却した。

8.2.1 事件の経緯

(1) 前審決（第1回審決）（審判平 3-753 号）

結論：本件審判の請求は成り立たない。

理由：本件第 1 発明においては、複合シートを利用することがその構成要件の一つとされているのに、先願明細書等には複合シートについて何ら記載はなく、複合シートを利用することが先願発明において自明ともいえないから、本件第 1 発明と先願発明とは同一ではない。

(2) 前判決（第1回判決）（東京高裁平成 7 年 7 月

11 日判決 平成 5 年 (行ケ) 13 号)

結論：前審決 (第 1 回審決) を取消す。

理由：①段ボールが本件第 1 発明にいう「複合シート」に含まれることに争いはない。(②は省略する。)

③ 昭和 29 年特許出願公告第 2200 号公報 (甲第 4 号証) においては、本件第 1 発明や先願発明と同じ種類の物品であるフラッシュパネルにおいて、芯材を段ボールとしたものが示されているということができ。そして、この記載事項は先願発明の出願時に、当業者に周知のことであったと認められる。

④ 昭和 50 年特許出願公告第 24534 号公報 (甲第 5 号証) によれば、甲第 4 号証に記載された技術における段ボール、甲第 5 号証に記載された技術における金網に紙を添着したものや、布帛に紙を装着したものは、本件第 1 発明における「複数の板材が層をなして接着されかつ一定の厚みを有する」という「複合シート」に相当するものということができ、そうすると、先願発明の出願時において、本件第 1 発明と同じフラッシュパネル用芯材の技術分野で、その芯材を複合シートとするものは周知であったと認められる。

⑤ 上記③及び④によれば、当業者が先願発明をみた場合、その材料の 1 例である「クラフト紙等の丈夫な方形の紙」として、従来のこの分野、すなわち、ペーパーコアの芯材の分野で材料として慣用されているシート材を、おのずから想起するというべきである。しかも、先願発明は、芯材が抗压性を有することも目的の一つとしているから、フラッシュパネル用芯材として周知であって、抗压性の点でも有利であることが自明である「複合シート」について、当業者は、先願発明の材料として当然これを用いることができると理解するというべきである。

⑥ そうすると、先願発明においては、芯材として、複合シートを用いることが技術的に自明であるというべきである。したがって、複合シートをコア材料として用いることが、先願発明において自明のことであると認められることもできないとした審決の判断は誤りである。

(3) 本件審決 (第 2 回審決)

結論：本件第 1 特許を無効とする。

理由：前判決 (第 1 回判決) の認定に従って、本件出願当時、「段ボール」等を芯材とするものが「当業者に周知」であったと認定し、また、本件出願当時の当業者は、先願発明には、本件第 1 発明でいう「複合

シート」が記載されているに等しいと理解できると認定した。

(4) 原告主張の審決取消理由

審決は、先願発明に「複合シート」の記載があると認定するが、誤りである。審決は行政事件訴訟法 33 条 1 項を不当に拡大解釈するもので誤りである。

行政処分取消判決の効力は、取消判決本来の形成力の作用そのものではない。それを補完して原告の権利救済を実行あらしめるために認められた特殊な効力である。したがって、その目的としては、取消判決の主文を導くのに不可欠な主要事実について裁判所がなした具体的な認定・判断の限りで生じるものである。そのため、判決中の傍論や主要事実を認定する過程での間接事実についての認定判断については、いかに明示的に説示されていても、これについて拘束力が生じることではない。

8.2.2 本件判決 (第 2 回判決)

結論：請求を棄却する。理由は下記のとおり。

審決の取消訴訟において、審決取り消しの判決が確定したときは、……再度の審理ないし審決には、行政事件訴訟法 33 条 1 項の規定により、上記取消判決の拘束力が及ぶこととなる。そして、この拘束力は、判決主文のみならず、判決主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に対しても及ぶものと解すべきであるから、審判官は、上記事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことになる (最高裁判所昭和 63 年 (行ツ) 10 号 平成 4 年 4 月 28 日第 3 小法廷判決・民集 46 卷 4 号 245 頁参照、筆者注：高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決)。

前判決は、……先願発明においては、芯材として、複合シートを用いることが技術的に自明である、との認定をするに当たって、先願発明の出願時において、本件第 1 発明と同じフラッシュパネル用芯材の技術分野で、その芯材を複合シート (段ボール) とするものが周知であったこと、先願発明において、当業者がこれをみた場合、その材料として、当然に「複合シート」を用いることができると理解すること、を認定しているのであるから、上記事実は、取消判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定であったことが明らかである。そうすると、確定した前判決の拘束力は、上記事実認定に及ぶことが明らかである。原告は、前判決の認定について、違法であるとして非難すること

はできない。

8.2.3 検討

前判決における審決取消理由が間接事実についての認定判断であっても拘束力を生ずるとした本件判決について、賛否両方の評論がなされている。賛成の評論⁽¹⁵⁾は、前審決の取り消しに至るのに必要な認定判断であれば、それが主要事実に関するものであれ間接事実に関するものであれ、拘束力が生じると言うものである。反対の論評⁽¹⁶⁾は、弁論主義における事実とは主要事実を指し間接事実を含まないと理解に立ち、本願発明と先願発明の同一性（主要事実）自体について判断していない前判決は拘束力を生じないと言うものである。

8.3 記録媒体事件判決

分割出願に係る特許発明が原出願の当初明細書に開示されていた範囲内であるか否か及び出願日の遡及が認められるか否かが争点となった件で、原出願の開示の範囲を超えるもので出願日の遡及は認められないと認定判断した前判決（第1回判決）の確定後の再度の審判において、前判決の前記認定判断を覆すために原告（特許権者）が提出した新たな主張・証拠を検討したことが、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決が判示した確定判決の拘束力に反すると判断された。原告（特許権者）は、前判決の拘束力を受けるのは、審決取消後の再度の審判手続において、実質的に新たな主張も立証もなされていない場合だけであると主張したが、本件判決（第2回判決）は、確定した前判決（第1回判決）の判断を導き出すのに必要とされた事実認定及び法律判断について、新たな証拠を追加することにより、審判手続において、果てしなく同様の紛争を蒸し返すのを許すことになり、行政訴訟事件法33条1項の趣旨に反する、として採用しなかった。

8.3.1 事件の経緯

(1) 分割出願に際して変更した特許請求の範囲の技術的事項

「映像信号を螺旋状トラックに記録するビデオディスクレコード」→「記録媒体」、「映像信号の垂直帰線区間」→「所定周期」、「重畳記録」→「多重記録」

(2) 前審決（第1回審決）の認定判断（審判平7-13939号）

結論：審判の請求は成り立たない。

理由：本件の基礎出願である原実願及び分割出願の基礎になった特許出願の当初明細書又は図面には、上記本件特許発明の要旨に相当する技術の開示がなされているので、本件特許発明は、本件の基礎出願である原実願の当初明細書又は図面に記載された範囲内のものであると共に、分割出願の基礎になった特許出願の当初明細書又は図面に記載された範囲内のものでもあるので、本件出願は正規な分割出願であるものと認められる。したがって、請求人が主張する無効理由のうち、出願日の遡及が認められない場合の無効理由については、判断をする必要がない。

(3) 前判決（第1回判決）の認定判断（東京高裁平成12年1月20日 平成10年（行ケ）40号）

結論：前審決（第1回審決）を取り消す。

理由：本件特許発明は、原実願の当初明細書に記載されていなかった垂直帰線区間を有しない音声やデータ等の他の信号形式を記録する記録媒体、さらに、トータル再生経過時間情報やプログラムごとに設定されるプログラム再生経過時間情報である経過時間情報を垂直帰線区間以外の箇所在所定周期で多重記録することを含むこととなったものであるところ、この点の技術事項が原実願の当初明細書に接する当業者にとって自明のことであることを認めるに足りる証拠はない。……以上によれば、本件特許の出願日は、原実願の出願日である昭和55年6月9日まで出願日が遡及することはなく、その現実の出願日である昭和62年4月16日になるものというべきである。そうすると、請求人（原告）が主張する甲第7号証、甲第8号証及び甲第5号証に基づく想到容易性につき、審決が判断を行わなかったことは誤りである。

(4) 本件審決（第2回審決）

結論：特許を無効とする。

理由：被請求人（特許権者）が新たに提出した主張及び証拠を検討した上、「本件特許発明は、原実願の当初明細書に記載されていなかった垂直帰線区間を有しない音声やデータ等の他の信号形式を記録する記録媒体、さらに、トータル再生経過時間情報やプログラムごとに設定されるプログラム再生経過時間情報である経過時間情報を垂直帰線区間以外の箇所在所定周期で多重記録することを含むこととなったものであるところ、この点の技術事項が原実願の当初明細書に接する当業者にとって自明のことであることを認めるに足

りる証拠はない。」という判断を覆す証拠及び理由は認められない、との判断をした。出願日の遡及は認められないとの判断を前提に、本件発明は進歩性がないと判断した。

(5) 原告（特許権者）主張の審決取消事由

特許庁が、本件審決をするに際し、前判決の拘束力を受けるのは、前審決が取り消された後の再度の審判手続において、実質的に新たな主張も立証もなされていない場合に限られる。すなわち、審判官は、前審決及び前判決に係る手続において取り調べられた証拠と同じ証拠に基づいて、取消判決により取り消されたのと同じ理由による結論を導いてはならない、という範囲で拘束されるのみである。

原告は、本件審決に係る審判手続において、前判決の事実認定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である甲第15ないし23号証を提出して、本件変更により記載されるに至った事項が出願当時自明であったことを主張立証した。したがって、本訴において原告が取消事由として前述のような主張をすることは、決して前判決の拘束力に抵触するものではないのである。

8.3.2 本件判決（第2回判決）

結論：原告の請求を棄却する。判決理由の要点を下記に示す。

① 高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決の判示事項を引用。

② 「本件特許発明は、原実願の当初明細書に開示されていない事項をその要旨とするものと認められる。」「本件特許の出願日は、原実願の出願日である昭和55年6月9日まで出願日が遡及することはなく、その現実の出願日である昭和62年4月16日になる」との認定判断は、前判決が主文を導き出すのに必要な事実認定及び法律判断に当たるといえることができるから、再度の審判手続において、審判官は、上記事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないというべきである。本件審決が上記のように認定判断したこと自体、前判決の拘束力に反するものであって、失当である。審判官は、本件発明の要旨変更及び遡及効の問題については、もはや認定判断をする余地はなかったものであり、被請求人（原告）に主張立証を許すべきでもなかったのである。もっとも、本件審決の認定判断の結論は前判決の拘束力に従った場合と結果的に同

一のものとなっているから、本件審決の上記誤りは結論に影響を及ぼすものではない。

③ 再度の審判手続において、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につき、新たな証拠を追加した上のことで、従前と同様の主張を繰り返すことは、結果的に、確定した取消判決の判断自体が違法であるとするにほかならず、これを許すならば、確定した取消判決の判断を導き出すのに必要とされた事実認定及び法律判断についても、新たな証拠を追加することにより、審判手続において、果てしなく同様の紛争を蒸し返すのを許すことになる。このようなことは、……行政事件訴訟法33条1項の趣旨とも、審判、審決取消訴訟の制度の趣旨とも相容れないというべきである。

注

(1) メリヤス編機事件最高裁判決 最高裁大法廷昭和51年3月10日判決 昭和42年（行ツ）28号，民集30巻2号79頁，判例時報806号13頁，判例タイムズ334号113頁，原審東京高裁昭和41年12月13日判決 昭和33年（行ナ）30号，行裁例集17巻12号1341頁

解説・評論：沖本一暁著「審決取消訴訟に思う（3）」
 パテント2001年3月号61頁，沖本一暁著「知っておきたい主要判決24「メリヤス編機事件」と関連判決」
 パテント2000年7月号60頁，大淵哲也著「審決取消訴訟の審理範囲」特許判例百選（第三版）別冊ジュリスト170（有斐閣）106頁

(2) 食品包装容器の構造事件最高裁判決 最高裁第一小法廷昭和55年1月24日判決 昭和54年（行ツ）2号，民集34巻1号80頁，判例タイムズ408号65頁，判例時報955号38頁，原審東京高裁昭和53年9月28日判決 昭和51年（行ケ）93号

(3) 自立式立体駐車場事件最高裁判決 最高裁第一小法廷平成3年4月25日判決 平成3年（行ツ）37号，審決取消訴訟判決集（23）194頁，原審東京高裁平成2年11月29日判決 平成2年（行ケ）110号，審決取消訴訟判決集（20）239頁

(4) 農業用牽引車の進行停止装置事件判決 東京高裁昭和47年4月26日判決 昭和41年（行ケ）175号，無体集4巻1号261頁，最高裁ホームページ知的財産権判例集

(5) 半導体装置事件判決 東京高裁平成15年3月27日判決 平成13年（行ケ）270号，最高裁ホームページ知的財産権判例集

(6) 磁気治療器事件最高裁判決 最高裁第三小法廷平成7年3月7日判決 平成6年（行ツ）83号，民集49巻3号944頁，原審東京高裁平成6年1月27日判決

解説・評論：瀧川叡一著「実用新案登録を受ける権利の共有者の一人が提起した審決取消訴訟の適法性」知財

管理 1996 年 5 月号 811 頁, 吉田和彦著「実用新案登録を受ける権利の共有者が提起する審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟」NBL No.595 (1996.6.15) 43 頁, 横山久芳著「拒絶審決取消訴訟と固有必要的共同訴訟」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 116 頁

(7) ETNIES 事件最高裁判決 最高裁第二小法廷平成 14 年 2 月 22 日判決 平成 13 年 (行ヒ) 142 号, 最高裁ホームページ最高裁判所判決集, 原審東京高裁平成 13 年 2 月 26 日判決 平成 12 年 (行ケ) 476 号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論: 田倉 整著「訴訟事例を通じて道しるべを探る 登録商標の共有者の一人からの単独提訴一動き始めた判例理論」発明 2002 年 6 月号 94 頁, 村林隆一著「商標権の共有者の一人が単独で当該商標登録無効審決の取消訴訟を提起することの可否」知財管理 2002 年 10 月号 1535 頁, 盛岡一夫著「商標権の共有者が単独で無効審決の取消訴訟を提起することの可否」発明 2003 年 3 月号 87 頁, 君嶋祐子著「共有者の 1 人が提起する無効審決取消訴訟の可否」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 114 頁

(8) パチンコ装置事件最高裁判決 最高裁第二小法廷平成 14 年 3 月 25 日判決 平成 13 年 (行ヒ) 154 号, 最高裁ホームページ最高裁判所判決集, 原審東京高裁平成 13 年 3 月 12 日判決, 平成 12 年 (行ケ) 470 号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

(9) 嗜好食品の製造方法事件最高裁判決 最高裁第二小法廷平成 12 年 2 月 18 日判決 平成 8 年 (行ツ) 185 号, 原審東京高裁平成 8 年 4 月 23 日判決 平成 7 年 (行ケ) 18 号

解説・評論: 永井紀昭著「共同無効審判請求人の一部の者が提起する審決取消訴訟の可否」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 118 頁

(10) リパーゼ事件最高裁判決 最高裁第二小法廷平成 3 年 3 月 8 日判決 昭和 62 年 (行ツ) 3 号, 民集 45 卷 3 号 123 頁, 審決取消訴訟判決集 (22) 301 頁, 特許ニュース平成 3 年 6 月 19 日号, 同 6 月 20 日号, 同 6 月 24 日号, 原審東京高裁昭和 58 年 (行ケ) 142 号 昭和 61 年 10 月 29 日判決, 特許ニュース昭和 62 年 2 月 18 日号

解説・評論: 佐伯健児著「トリグリセリド測定方法事件」特許管理平成 4 年 5 月号 641 頁, 沖本一暁著「知っておきたい主要判決 11, リパーゼ事件 (発明の要旨認定)」パテント 1999 年 2 月号 63 頁, 田倉整著「訴訟事例を通じて道しるべを探る 特許請求の範囲の位置づけ」発明 1991 年 7 月号 98 頁, 竹田 稔著「発明の要旨認定とクレームの記載」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 138 頁

(11) クリップ事件最高裁判決 最高裁第三小法廷平成 3 年 3 月 19 日判決 昭和 62 年 (行ツ) 109 号, 民集 45 卷 3 号 209 頁, 特許ニュース平成 3 年 5 月 14 日号, 同 5 月 15 日号, 原審東京高裁昭和 62 年 4 月 30 日判決 昭和 57 年 (行ケ) 205 号

解説・評論: 荒垣恒輝著「訂正審判の要件」特許管理 1992 年 7 月号 929 頁, 小川信一著「クリップ事件の回顧」特許ニュース平成 12 年 12 月 25 日号, 吉原省三著「クレーム以外の訂正によるクレームの減縮」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 140 頁, 大阪地裁平成 14 年 8 月 27 日判決 (平成 13 年 (ワ) 831 号) の判決理由

(12) 大径角形鋼管の製造方法事件最高裁判決 最高裁第三小法廷平成 11 年 3 月 9 日判決 平成 7 年 (行ツ) 204 号, 民集 53 卷 3 号 3 号 303 頁, パテント 1999 年 9 月号 65 頁, 最高裁ホームページ最高裁判所判決集, 原審東京高裁平成 7 年 8 月 3 日判決

解説・評論: 村林隆一著「審決取消訴訟の係属中に当該特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合と無効審決の取消の可否」知財管理 2000 年 5 月号 687 頁, 神谷 巖著「無効審判と訂正審決」発明 2000 年 1 月号 102 頁, 大淵哲也著「訂正審決の確定と無効審決取消訴訟の帰趨」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 110 頁

(13) 高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決 最高裁第三小法廷平成 4 年 4 月 28 日判決 昭和 63 年 (行ツ) 10 号, 民集 46 卷 4 号 245 頁, 最高裁ホームページ最高裁判所判決集, 原審東京高裁昭和 62 年 10 月 8 日判決 昭和 60 年 (行ケ) 42 号

解説・評論: 青木 康著「無効審決取消判決の拘束力と再度の審決訴訟」特許管理 1993 年 6 月号 793 頁, 塩月秀平著「審決取消訴訟の拘束力の及ぶ範囲 (1)」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 120 頁

(14) 複合シートによるフラッシュパネル用芯材事件判決 東京高裁平成 13 年 5 月 24 日判決 平成 10 年 (行ケ) 267 号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論: 本間 崇著「審決取消訴訟の拘束力の及ぶ範囲 (2)」特許判例百選 (第三版) 別冊ジュリスト 170 (有斐閣) 122 頁

(15) 高林 龍著「審決取消訴訟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 2003 年 1 月号 84 頁～91 頁 次のように賛成の意見を述べている。

「前判決は, 先願発明には芯材として複合シートを用いることは開示されていないが, 段ボール等を芯材とすることは先願発明出願時における当業者にとって技術的に自明であると判断している。右判断は, 先願発明出願時において段ボール等を芯材とすることが自明であったとは認めることができないとしていた前審決の取り消しに至るのに必要な判断であったことは疑いがない。また, 前判決は, 先願発明出願時において段ボール等を芯材とすることが自明であったとの認定の前提として, フラッシュパネル用芯材の技術分野で, その芯材を段ボールとするものが周知であったことなどを認定しているが, これも前審決の取り消しに至るのに必要な認定判断であったことは疑いがないから, 右判断部分に拘束力が生ずる

ことは明らかというほかない。」

「拘束力の及ぶ範囲が主要事実に関する判断部分に限定されることを明言する説（園部逸夫編「注解行政事件訴訟法」（有斐閣）429頁（村上敬一））も存するが、そもそも、審決取消訴訟の判決の拘束力の客観的範囲を決する場面において、何が主要事実であり何が間接事実であるかを問う実益はなく、いずれにせよ審決取消しとの結論を導くために必要不可欠な認定判断であるか否かをもって、拘束力が及ぶか否かは判断されるべきであろう。」

(16) 古沢 博著「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲」特許研究 No. 35 2003/3 46頁～54頁 次のように反対の意見を述べている。

「審決取消判決の特許庁に対する拘束力の及ぶ範囲につき、1992年の最高裁判決に従いながら、その範囲を実質的に変更して解釈した2001年の東京高裁判決。その判旨には疑問がある。

本件判決において審決取消判決の拘束力が及ぶとされた事実認定は、判決主文の結論が導き出されるに必要ではあるものの、いわゆる、主要事実には該当しない間接事実に関するものであった。……伝統的理解における弁論主義の内容は次の命題に要約される。①裁判所は当事者の主張しない事実を判決の基礎として採用してはならない（主張責任）、②裁判所は当事者間に争いのない事実については証拠調べをまず判決の基礎としなければならない（自白の拘束力）、③当事者間に争いある事実を証拠によって認定するには必ず当事者の申し出た証拠によらなければならない（職権証拠調べの禁止）、の3原則である。そして、この①と②の原則に主要事実・間接事実の区別を導入し、そこにいう事実とは主要事実のみであり、間接事実は含まれない、というのが通説による弁論主義の理解であった。……そもそも、前審決を取消した前判決（第一次審決取消判決）の判示するところはなんであったのだろうか。前判決は、要するに、「先願発明に

おいては、芯材として、複合シートを用いることが技術的に自明であるというべきである。したがって、複合シートをコア材料として用いることが、先願発明において自明のことであると認めることもできないとした審決の判断は誤りであり、この誤りは、本件第一発明と先願発明は同一でないとした審決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、審決は違法として取消しを免れない。」というのである。拡大先願規定違反を理由とする無効原因における主要事実というべき本件第一発明と先願発明との同一性の有無自体について触れることなく、ただ、前審決の上記判断が誤りであり、この誤りは、本件第一発明と先願発明とは同一でないとした審決の結論に影響を及ぼすことは明らかである、としているだけである。審決取消訴訟判決の拘束力は主要事実ないし取消しを導いた直接の判断についてのみ及ぶとの私見の立場からは、拘束力の及ぶべきものは特にないと言わざるを得ない。」

(17) 記録媒体事件判決 東京高裁平成14年7月9日判決 平成13年（行ケ）79号、パテント2003年1月号86頁、最高裁ホームページ知的財産権判例集

解説・評論：高林 龍著「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2003年1月号91頁「そもそも、主要事実について拘束力が及ぶ場合には、その下位に位置する個々の間接事実に拘束力が及ぶか否かを論ずる意味はない。……同判決は、上位に位置する事項（すなわち、実用新案登録出願から特許出願へ変更して登録された本件特許発明は、当初明細書に開示されていない事項をその要旨とするものであるから、出願日は遡らずに現実の特許出願日となるとした判断）について拘束力が生ずる以上は、その下位に属する判断事項（当初明細書に記載されていなかった事項が当業者にとって自明であることを認めるに足る証拠はないとの判断）については、当然に別異の判断をすることができなくなると判示しているものといえる。」

(改訂2004.9.16)