

審決取消判決の拘束力

—実務上の諸問題と義務付け訴訟の可能性—*

東京大学教授 玉井 克哉



A. 取消判決の拘束力に関わる一般的な問題

1. 拘束力と反復禁止効
2. 拘束力制度の存在理由
3. 拘束力の内容と作用
4. 審判の種類と取消判決の拘束力
5. 行政事件訴訟法上の訴訟類型と審決取消訴訟

B. 審決取消訴訟と拘束力をめぐる実務上の問題

1. 主引用例の差替えと拘束力の範囲
2. 拘束力の範囲の確定
3. 無効不成立類型における取消判決の拘束力と義務付け訴訟の可能性

質疑応答

ただいまご紹介いただきました、東京大学先端研の玉井でございます。このソフトウェア委員会の先生方には日ごろからいろいろとご教示いただいております。たいへん感謝しております。市原委員長からご依頼を受けましたとき、まず思いつきましたのは In re Bilski 事件なのですが、本日（平成20年9月18日）までに判決が出るかどうか怪しく思われましたので（実際には、10月30日になりました）、少々地味な、行政法のテーマを選択いたしました。いまご紹介いただきましたとおり、もともと行政法を専攻しておりましたので、そこでの議論を踏まえたお話ができればよいと思っております。

さて、本日は、だいたい前半で審決取消訴訟における拘束力について基本的な状況をご説明申し上げ、そのあと後半として、現時点で特に実務上重要と思われる問題について、三点ほど、お話しできればと存じます（なお、判例や文献は個別に挙示いたしますが、前半の一般的な説明については、恐縮ですが、拙稿「特許審決取消訴訟における拘束力」法学協会雑誌110巻12号129～155頁（1993年）をご参照ください。これは最判平成4年4月28日民集46巻4号245頁〔高速旋回式バレル研磨法〕に関する判例研究ですが、拘束力制度の一般的な理解に立ち入って論じております。同判決以前の裁判例や文献については、原則としてそこをご参照いただければと思います）。

A. 取消判決の拘束力に関わる一般的な問題

1. 拘束力と反復禁止効

さて、現行の行政事件訴訟法では、取消判決には、「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」効力があると定められています（33条1項）。条文はこれだけなので意味の曖昧なところは解釈で埋めるしかありませんが、一般的には、取消判決があると、その趣旨に沿った行動を執る実体法上の義務が行政庁に課せられる、と考えられています。取消後の再度審判にあたる審判官等は、「関係行政庁」たる特許庁の一員ですので、この拘束力の作用を受けます。その拘束力の作用がどのようなものであるかについては議論の余地がありますが、少なくとも、同一理由で同一内容の処分を行うことが禁止されるという点については、争いがありません。講学上は「反復禁止効」などと呼ばれています。この反復禁止効が拘束力なのか別の効力なのか、また反復禁止効以外の拘束力の内容は何かといった問題は、ここでは触れません。今日のお話で問題にいたしますのは、専らこの反復禁止効についてです（それらについては、参照、石崎誠也「取消判決の拘束力と不整合処分の取消義務について」法政理論31巻4号166～192頁、172～176頁）。

さて、反復禁止効というのは同一理由による同一処分が禁じられるということですから、理由が違っていれば同じ処分をしてもよい、ということになります。たとえば、公衆浴場の営業許可申請に対して衛生上の理由で不許可とした処分に対する取消訴訟が提起され、処分取消の判決が確定しても、別の理由、たとえば距離制限違反によって再度不許可とすることは拘束力に触れない、ということになります。もっとも、一般の行政事件訴訟では、行政庁は、もともとの処分理由と異なる理由を主張してもよいとされています。これを「理由の差替え」といいますが、訴訟で理由を差替えることができたのにあえてそれをせず、判決で処分が取消されてから別の理由で同じ処分をしても

いいのか、ということは問題になりえます。いまの例でいえば、衛生上の設備が不足しているという理由で不許可処分をしたのに対して取消訴訟が提起されれば、その訴訟の中で距離制限違反を理由に処分の維持を主張できるわけです。それをあえてしないで取消判決を確定させた行政庁が、敗訴判決を受けてから改めて距離制限違反を理由に処分するのは、信義に反するような気がいたします。しかし、特許審決取消訴訟に関しては、そうしたことはほとんど問題になりません。といいますのは、皆さまもよくご存知の通り、「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」というのが判例であるからです（最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕）。この判例が生きているのがそもそもおかしい、という見解もあるのですが（大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（2003年）は、ほぼ全篇を挙げてそれを論じた書物です）。それは一種の立法論に留まります（同書442頁参照）。現にこの判例は生きており、その下では、審決取消訴訟の中で特許庁が理由を差替えるということが、實際上たいへん難しくなります。たとえば、引用例Aとの対比で無効審決をしたのが違法だとされた場合、取消訴訟の段階で特許庁がまったく新たな引用例Bを持ち出して処分の維持を図る、ということはありません。引用例Bは取消訴訟でそもそも審理の対象とならないわけで、そうである以上、「理由の差替え」に伴う問題が特許審決取消訴訟ではほとんど起こりません。むしろ、一般的には拘束力の最低限の内容とされる再処分禁止効とはどのようなものか、ということが主たる問題ということになります（行政事件訴訟一般における反復禁止効の範囲と理由の差替えの可否の関係については、参照、興津征雄「行政処分反復禁止効の法的構成—取消判決の既判力と拘束力」法学協会雑誌121巻2号（2004）213～285頁、241～242頁）。

2. 拘束力制度の存在理由

この拘束力の問題を考えるにあたっては、こうした制度がなぜ採られているのかという、制度の存在理由を押さえておくことが必要になります。

まず、確定判決には既判力というものがあります（民訴法114条）。既判力と拘束力との違いというのも一つの論点ではあるのですが、いま申したような反復

禁止効が拘束力の内容だとすると、「いったん終結した法的紛争の蒸し返しを防止する」という点で、それと既判力が同じ趣旨のものであることは、否定することができません。判決が確定したということは、法的な意味での紛争が係争の限度で終結したということであり、それを実効的にするためには、行政庁に一定の義務を課すことが必要だ、ということです。この点で、拘束力と既判力は制度の趣旨を同じくする、ということが出来ます（すぐあとで述べますように、反復禁止効というのは既判力の作用であり、拘束力はそれとは異なる効力だ、とする学説もあります）。

しかしもう一つ、拘束力制度には、一連の手続きの中で同じことを無制限に繰り返すのを禁止する、という側面もあります。それはこういうことです。審査・審判・訴訟と分かれていても、大きく見れば、いずれも、ある特定の出願対象について特許権を成立させるのが適当か否かを日本国が決めるための手続きの一環であるわけです。この点で、取消訴訟というのは、一般の民事訴訟と違います。通常の民事訴訟というのは、貸した金を返してくれとか賃料を払わないなら出て行ってくれといった、法的な意味での紛争それ自体が対象です。それを一回の訴訟で解決済みとするための仕組みが、いま申した既判力制度です。ところが審決取消訴訟というのは、社会の中で通用すべき何らかの請求権を確定するわけではなく、もともと、特許権の成否に関わる手続の中で効力を持つだけです。行政庁である特許庁が誤った判断をしたときに、それを是正するだけですから、訴訟に勝っただけでは、当事者の実体的な権利は実現しません。取消判決の後も審判手続は行われ、そこで改めて行政庁の判断が示されることになります。その場合、ある一定の問題はどこかで決着済みということにし、以後はその結果を前提にするということにしておかないと、一つの問題にいつまで経っても引きずられ、最終的な解決が後へ後へと延びてしまうということになります。

一連の手続きを追って国家の意思が形成される場合、こういうことはいつでも起こりうるわけです。たとえば民事訴訟においては、第一審・控訴審・上告審と、同じ事柄が三審級に分かれて判断がされますから、事項ごとの判断をあるところで決着済みとしておかないと、事件全体の解決がいつまでもできないことになりえます。たとえば民事訴訟法では、上告審が行った破棄判決には拘束力があるとされ、差

戻後の裁判にあたる裁判所がそれと異なる判断をすることは許されない、とされます（裁判所法4条、民訴法325条3項）。破棄判決の根拠となった判断はもはや確定したものとして扱わないと、同じ論点についての議論が延々と蒸し返され、紛争がいつまでも解決しないことになるので、それを避けるための制度です。実際、差戻後の判決に対してもう一度上告がなされると上告審の裁判所が再度同じ事件の審理にあたるわけですが、破棄判決の拘束力は、そうした二度目の上告審にも及ぶとされています。特許法にも、これと同様の趣旨で、拒絶査定不服審判において、査定を取消した上で審査に付すべき旨の審決をするときは、審決の判断が審査官を拘束するという規定があります（160条）。この二つはそれぞれ司法と行政の内部における蒸し返しの禁止ですが、行政と司法の両者にまたがって蒸し返しを防止するところに、取消判決の拘束力の制度の存在意義がある、ということが出来ます（参照、兼子一「上級審の裁判の拘束力」同『民事法研究』第二巻87頁、93頁（1954年）、前掲拙稿・法協110巻12号1954～55頁、興津・前掲255頁）。

もっとも、ただ手続が延々と続くのを防止するといっただけなら、行政機関である特許庁の判断を裁判所の判断に優先させるという方策もあるわけですが。しかし、行政の過誤に対して司法による是正の途を開かねばならないというのが、現行憲法の建前です（憲法76条参照）。これは、違法な行政に対する救済を国民の権利として保障する「司法国家」体制を採っていると解されていることから、このことは当然です（憲法32条参照）。ですので、特許庁の判断を知財高裁に優先させるという方法は、憲法上採れません（参照、兼子・前掲88頁）。したがって、司法国家の理念からしても、取消判決の拘束力のような制度が必要だということになるわけです。

3. 拘束力の内容と作用

拘束力はこのような性格のものですから、取消判決、即ち原告勝訴の判決にしか生じません。確定判決の既判力は棄却判決、即ち原告敗訴の判決にも生じるのですが、その点で違います。また、拘束力は、判決主文に包含されるものに限らず、判決理由中の判断についても生じる、とされています。この点も、既判力が原則として判決主文に包含されるものについてのみ生ずる（民訴法114条1項）のと異なります。同一処

分の反復禁止効というのは既判力なのだという学説もあるのですが、この二点の説明がつきにくいので、一般には受け入れられていません。即ち、拘束力というのは、民事訴訟一般で生じる既判力とは異なる、行政事件訴訟に特有な効力だというのが、一般的な理解です（従前の学説に関しては、参照、石崎・前掲172～174頁、興津・前掲214～216頁）。

拘束力が生じるのは、判決理由中の判断のうち、判決主文を導出するのに不可欠な法律上・事実上の判断についてである、とされています。この一般論は学説にもまず争いのないところで、最高裁の判例も、「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」と説示しています（前掲最判平成4年4月28日民集46巻4号245頁〔高速旋回式パレル研磨法〕）。したがって、原告の主張した取消事由1、2のうち、1は理由がないが2に理由があるとして審決取消の結論に至った場合（たとえば、知財高判平成19年3月28日平18（行ケ）10211〔反射多層物体〕）、取消事由2についての判断にのみ拘束力が生じる、ということになります（この点を含め、特許審決取消判決の拘束力制度一般に関しては、高林龍「拘束力の範囲」金融・商事判例1236号（2006年）114～121頁参照）。

この拘束力は、典型的には、次のように作用します。即ち、〈本件発明は引用例Aに基づき当業者が容易に想到できた〉ことを理由とする無効審決に対して取消訴訟が提起され、〈そうとはいえない〉として取消判決がなされたとします。この判決が確定すると審決が取消されて存在しなかったことになり、審判手続が再開されることになり、その手続きにあたる審判官は拘束力の作用を受けますから、〈引用例Aに基づき容易に想到できたとはいえない〉ことを前提に審理・判断をせねばなりません。したがって、他に無効事由の主張・立証がなされないと、再度の審決においては、無効審判請求不成立の審決をすることになります。

では、再度の審決に対する取消訴訟の場面で〈引用例Aに基づき容易に発明できた〉との主張立証を行うことは可能でしょうか。純粋な形式論理でいえば、取消判決の拘束力は「関係行政庁」を拘束するのであり、再度の審決取消訴訟の審理・判断にあたる裁判官は拘束されない、という立場も成り立つかもしれません。そう解する場合は、再度提起された取消訴訟にあたる裁判所が第一次の取消訴訟で取消判決を

下した裁判所と見解を異にするときは、第一次訴訟の取消判決の理由と相反する判断をしてもかまわない、ということになりそうです。かつて東京高裁はそれに近い考え方を採ったことがありましたが、前掲の高速回転式バレル研磨法事件の最判によって否定されました。第一次の取消訴訟で取消しの前提となった判断について第二次の取消訴訟にフリー・ハンドがあるとすると、裁判所の判断に齟齬がある限り事件の決着がつかないことになりかねません。それを否定した最高裁の判断は、妥当だと思われま（参照、前掲拙稿・法協 110 巻 12 号 1938～1943 頁、染野義信・判批・民法雑誌 108 巻 1 号 80 頁、92～97 頁（1993 年））。

第一次の取消訴訟における取消判決の拘束力が第二次以降の取消訴訟にどう及ぶかという点について、最高裁はこう説明しています。即ち、一般に、第一次の取消判決は再度の審判手続を拘束するから、それに従った再度の審決はその限度で適法なのであり、したがってその判断が再度の取消訴訟における取消事由となる余地はない、というのです。この説明によれば、取消判決の拘束力は、再度の審判にあたる行政庁を拘束し、それにしたがった判断を適法なものとする結果、再度の取消訴訟にあたる裁判所をも間接的に拘束する、ということになりましょう。前記の最高裁判決は、このことを次のように説示しています。

「特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとして認定判断することは許されないものであり、したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである（同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた）として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されない」。

実際問題として、再度の取消訴訟にあたる裁判官が第一の取消判決を無視して自由に判断ができるのだとすれば、同じ事項に関する判断が無際限に繰り返されるのを防止するという、取消判決の拘束力制度の

趣旨を損なうことは明らかです。したがって、行訴法 44 条で説明するかどうかは別として、裁判所に対しても拘束力を生じるのだという解釈論も成り立つと思いますが、一般的には上記のように説明されているわけです。なお、この点を明らかにしたという意味で、高速回転式バレル研磨法事件の最高裁判決は、この問題に関わる基本的な判例です。本日のお話では、主としてこの判決以降の裁判例を取り上げることとします。

4. 審判の種類と取消判決の拘束力

特許審判にはご存知の通りいろいろなものがありまして、その類型に応じて、この拘束力の果たす役割というのも変わってまいります。

まず、拒絶査定不服審判請求不成立審決に対する取消判決というのがあります。以下では「拒絶不服類型」と呼びたいと思います。この類型では、出願に対して具体的な事由を挙げて拒絶査定をした、その判断が攻撃されているわけです。拒絶査定を支える理由はいくつあってもいいわけですが、特許庁としては、複数の理由がありえても一つだけ拒絶事由を摘示すれば足ります。その場合、さきほど挙げたメリヤス編機の大法廷判決がありますから、取消訴訟ではその一つの事由についてのみ判断がなされます。そして、審決の判断が取消判決という形で否定されると、他の拒絶事由について改めて審判で判断する、ということになります。法的紛争が一回の取消判決では終わらないわけです（その最近の例として、東京高判平成 13 年 4 月 26 日平 11（行ケ）326〔流体機器の管継手構造〕、東京高判平成 14 年 8 月 9 日平 13（行ケ）171〔コアレスペーパーロール〕、知財高判平成 18 年 6 月 28 日平 17（行ケ）10683 判時 1940 号 146 頁〔情報記憶カード〕があります）。

次に、無効審決の取消判決というのがあります。ここでは「無効審決類型」と呼びましょう。いったん成立した特許について具体的な事由を挙げて無効審決をするわけですが、この場合も、複数の事由がありえても一つだけ無効事由を摘示すれば足りますし、事案の迅速な解決という観点からは、それが適切だといえましょう。そして、この類型でも、その一つの事由のみが取消訴訟での審判対象となり、審決の判断が取消判決という形で否定されると、他の無効事由について改めて審判で判断し直す、という形になります（拘束力違反を指摘した判決として、東京高判平成 15 年 6 月 17 日平 14

(行ケ) 322〔四輪駆動可能な駆動装置〕があります)。

以上二つの類型では、拘束力に従った再度審判の審理のあり方は似てきます。もっとも、拒絶不服類型では特許権がまだ成立していないのですから、出願人は何も得ておらず、早く権利がほしい出願人にとって、手続きが延びることは不利です。これに対し、無効審決類型では、特許権が成立していますから、手続きが延びれば特許権もそれだけ延命することになるわけで、一般的には特許権者に有利です。拘束力の範囲が広くなればいちどの取消判決で解決する範囲も広がるわけで、それだけ紛争解決の早期化が図れるわけですが、このように利害関係は違ってきます。

これに対し、第三に、無効審判請求不成立審決に対する取消判決があります。無効審判請求に対して不成立審決がなされ、それに対する取消訴訟が提起されて、裁判所が取消判決を下し、それが確定した、という場合です¹⁾。以下これを「無効不成立類型」と呼びましょう。この類型では、事情が根本的に違います。即ち、申立人である第三者が審判手続で複数の無効事由を主張したといたしますと、不成立審決の段階では、そのすべてが排斥されているはずで、すべての無効事由が審判での審理対象となっているのですから、メリヤス編機の大法廷判決の下でも、そのすべてが審理・判断の対象となります。そして、取消判決では、特定の無効事由を確定した上で判決がなされる場合が多いでしょう。そうした場合、再度の審判では、無効事由が存在しないという方向での審理・判断がなされえないこととなるので、実際上は、拘束力によって特許権の成否をめぐる法的紛争が解決してしまうことがあります。この点は、後ほど詳しく検討したいと思います。

ほかにも審判の種類はありますが、主要な類型といえれば以上の三つだということは、ご納得いただけるのではないかと思います。

5. 行政事件訴訟法上の訴訟類型と審決取消訴訟

それから、かつて好んで議論された問題として、審決取消訴訟が行訴法上どのように位置づけられるのか、という議論があります。行訴法は、「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」を「抗告訴訟」と呼んでいます(3条1項)。「公権力の行使」という術語には定義規定がありませんが、特許権の設定登録や拒絶査定が「処分その他公権力の行使に当たる行為」に該

当することには、異論がありません。他方、特許法上の審判の申立てというのは、行訴法の用語では「審査請求」の一種であり、審決は「裁決」の一種です(同法3条3項)。そして、審判請求のできる事項に関する訴えについて「審決に対するものでなければ、提起することができない」と特許法が定めているため(178条6項。行訴法8条1項本文対照)、訴訟の対象が審決に一本化されているというわけです。

先に挙げた三つの類型のうち、拒絶不服型の審決に対する取消訴訟が行訴法上の抗告訴訟に当たることに関しては、疑問の余地がありません。拒絶査定・審判手続・審決という手順を踏んで特許庁の最終的な意思が表明されるわけで、審判申立人は、自己にとって不利益な処分手続・審判手続の効力を排除するため、行政庁たる特許庁長官を被告として出訴する(特許法179条本文。行訴法11条1項2号参照)、ということになります。いわゆる査定系に属する拒絶不服型の審決取消訴訟は、行訴法3条3項の「裁決の取消しの訴え」にあたります。

ところが、いわゆる当事者系の審判である無効審判については、事情が少し違います。審決の当否に関する訴訟について、特許法が、審判請求人と特許権者の間で争うこととしているためです(特許法179条但書き)。これを行訴法の規定に照らして見ますと、「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの」を「当事者訴訟」と呼んでおります(4条前段。講学上は「形式的当事者訴訟」などと呼ばれます)。特許権の設定登録がなされると特許権者以外には特許発明の実施ができなくなるのですから、無効審判というのが、特許権者と審判請求人の間に生じたそのような「法律関係」を確認し又は形成する手続きなのだと思えば、この定義に該当しそうです(最近では、小早川光郎『行政法講義 下Ⅲ』(2007年)327頁参照)。しかし他方で、当事者系の審判にかかる訴訟もやはり取消訴訟なのであり、ただ特許法の特別な規定によって、行政庁でなく私人が訴訟当事者として現れるだけなのだ、という説明もあります(最近では、大淵・前掲書(2003年)238～255頁参照)。決め手のつきにくい論争ですが、取消判決の拘束力の規定(行訴法33条1項)は当事者訴訟にも準用されることになっていますから(同43条1項)、後で少し申し上げるような点を除いては、あまり実益のある議論ではありません。

以上が基本的な事項です。ここからあとは、三点ほど、実務上の問題点を提示し、ご教示を仰ぎたいと思います。拘束力について一般的な理論を構築できればよいのですが、それはなかなか難しく、練達の裁判官が「ある程度の法則性を見出すことはできるものの、画一的な統一理論が打ち立てられるものではないことが判明した」と述べておられるくらい、一般化のしにくいものです（参照、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」秋吉稔弘先生喜寿記念『知的財産権 その形成と保護（2002年）103～120頁、106頁）。ここでも、「統一理論」の構築にはほど遠く、若干の実務的な問題点を指摘するに留めざるをえないことを、予めお断りしておきます。

B. 審決取消訴訟と拘束力をめぐる実務上の問題

1. 主引用例の差替えと拘束力の範囲

まず、メリヤス編機の大法廷判決が審理範囲を限っていることと、直接関わる問題があります。

さきほど、〈本件発明は引用例Aに基づき当業者が容易に想到できた〉ことを理由とする無効審決に対して取消訴訟が提起され、〈そうとはいえない〉として取消判決がなされた場合、取消しを受けて再開される審判手続にあたる審判官は、〈引用例Aに基づき容易に想到できたとはいえない〉ことを前提に審理・判断することになる、と申しました。また、取消訴訟においてまったく新たに引用例Bを持ち出して無効審決を維持する主張をすることはメリヤス編機判決から見てありえないのだから、引用例Bに基づく無効の成否については白紙の状態であり、再度の審判とそれに続く再度の取消訴訟において新たに判断されるはずである、とも申しました。しかし、それこそ釈迦に説法となりますが、実際に現れるのは、そのような、特定の引用例を一つだけ挙げて対比判断がなされる事案ばかりではありません。

いま仮に、特許庁が、文献Aを主たる引用例として出願対象との一致点・相違点を認定し、その相違点については、文献Bに表れた公知事実を前提とすれば当業者に想到容易なのだから進歩性が欠けるとして、拒絶査定不服審判請求を不成立とする審決を行ったとします。そして、審決取消訴訟において、裁判所が〈主引用例をAとし、そこにBに開示された公知事実を適用しても当業者に想到容易とはいえない〉との心証に達したとします。この場合、特許庁は、〈主

たる引用例をBとし、文献Aに表れた公知事実を適用すれば、本願発明は当業者に想到容易である。したがって拒絶査定を維持した審決は結論において適法である〉と主張できるでしょうか。一般の行政事件であればこのような「理由の差替え」が認められることは先ほど述べたとおりですが、特許審決取消訴訟では、メリヤス編機大法廷判決の解釈が問題となります。

それで同判決を見ますと、現行特許法が制定される前の大正10年法に基づくものであったために、進歩性というのは法律上の要件になっていなかったのですね。今日の29条にあたる旧法4条では新規性だけが定められていたわけで、それを前提に、大法廷判決は、特定の公知・公用事実や特定の公知刊行物に記載された事実を「公知事実」と呼んで、「無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても、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」と判示しています。

これをそのまま現行法の進歩性に当てはめると、引用例Aとの対比で進歩性がないとした審決の取消訴訟ではその点だけを判断対象とすべきであり、たとえ引用例Bが審判過程で補助的に用いられていたとしても、Bとの対比については審判で判断されていないのであるから、取消訴訟で判断の対象とすることは許されない、ということになりそうです。そのような立場を、以下、「差替否定説」と呼ぶことにします。実際、最近の知財高裁の判例の中にも、この立場を採ると見られるものがあります。たとえば、知財高判平成18年6月29日平17（行ケ）10490判タ1229号306頁〔紙葉類識別装置の光学検出部〕は、拒絶不服型の事案で、次のように判示しています。

「被告の上記主張は、主引用例を引用発明から本件周知装置に差し替え、主引用例とした本件周知装置に阻害要因がないとしているものと思われるが、審決の理由において、《引用略》と説示しているとおり、本件周知装置は、審判段階においては、飽くまでも『本願出願前周知な技術事項』であつて、本願発明と対比されるべき引用例とされていたのではなく、まして、本願発明との対比判断に

係る検討を経ていたわけでもないところ、このような事情の下で、訴訟段階に至って、主引用例の差替えの主張を許すことは、最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁の判示する審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものというべきであって許されないものというべきである」。

この立場からは、引用例Bを主引用例とする拒絶事由の存否については取消訴訟での判断がそもそも許されないのですから、その点について拘束力が生じるいわれはありません。再度の審判では、引用例Bとの対比での判断を改めて行うべきこととなります。これは、主引用例というものの意味を、非常に重く見る立場だといえましょう⁽²⁾。

もっとも、これに対しては、まったく逆の立場も考えうるところです。つまり、〈主引用例をAとするかBとするかは大した問題ではない。進歩性というのは、要するにAとBに現れた事実から出願対象が容易に想到できるかどうかということである。審判で既にAとBが出ているのであれば、両者との対比で進歩性を判断しているはずであり、その両者に基づいて出願対象が当業者に想到容易だったかどうかは、常に取消訴訟で判断すべきだ〉という立場です。これは、Bを主引用例とする理由の差替えを当然とするわけですから、「差替当然説」と呼びましょう。裁判例にも拒絶不服類型でこれを採用たと見られるものがあり、次のように判示しています。

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

本件審決は、どの引用例を主たる引用例とするかによって本件前審決と異なる認定判断をしているものであるから、本件前判決の拘束力を受けない旨判断するが、引用例Aと引用例Bの二つの引用例がある場合に、引用例Aを主たる引用例とするか、引用例Bを主たる引用例とするかは、ある発

明が引用例A及び引用例Bとの関係で進歩性を有するか否かを判断するに際しての判断方法の問題にすぎないから、本件審決の上記の判断は採用できない」(東京高判平9・9・25平9(行ケ)87判時1633号136頁〔仮撚加工法〕)。

この立場は、進歩性というのは常に「引用例A+引用例B」との対比で判断されるのだ、だから「引用例A+引用例B」との対比が一個の主要事実となるのであり、一回の審決取消訴訟では必ずそれを確定させねばならないのだ、とメリヤス編機大法廷判決を解釈するのでしょうか。そして、前訴の判決が「引用例A+引用例B」との対比について判断しているはずであるからには、取消判決の拘束力も常にその範囲で生じると考えるべきだ、とするのでしょうか⁽³⁾。

たしかに、そのような立場を採れば、取消判決の拘束力の範囲は常に明確となります。また、差替否定説のような立場は、拘束力の範囲を狭くしますから、紛争解決の一回性の要請には反します。特に拒絶不服類型では、差替えた場合の特許要件が一回の取消判決で確定しないわけですから、特許が与えられない状態で手続の迅速性を欠くこととなり、出願人にかえって酷な場合も生じるでしょう。しかし他方、進歩性が常に「引用例A+引用例B」との対比で判断されるべきで、審決取消訴訟も常にその観点から審決を見直すべきだというのは、かなり硬直な考え方ではないでしょうか。Aを主引用例にした審決は、他の引用例Bと出願対象との一致点・相違点の認定をしていないことも多いわけです。そうした場合、Bを主引用例とした場合の判断に常に踏み込むことまで、審決取消訴訟にあたる裁判官に要求せねばならないのでしょうか。〈主引用例AにBを適用すれば当業者に想到容易だとの判断は誤りだが、さりとてBを主引用例にすればどうなるかということまで判断するのは難しい。その点は審判でもう一度判断させたい。いまは原審決の認定がおかしいということだけ判示して、審決を取消しておこう〉と審決取消訴訟にあたる裁判所が判断したくなるケースも、ありそうに思います⁽⁴⁾。また、ご承知の通り、メリヤス編機大法廷判決の直後に出了最高裁判決は、審判手続に顕れていなかった資料に基づいて当業者の技術常識を認定することは差し支えないとしたのですが(最判昭和55年1月24日民集34巻1号80頁〔食品包装容器〕)、その判決を見ても、差替否定説と差替当然説のいずれかが論理必然的に導き出さ

れるものではないように思います。

この点について参考になりそうな事例が、知財高判平成18年4月12日平成17年（行ケ）第10507・10652号判タ1229号306頁〔接近樹木離隔検出装置〕です。これは無効不成立類型で、審決は主引用例との一致点・相違点の全部について明確な認定をせず、相違点Aのみを取り上げて想到不容易とし、進歩性を認めて無効請求不成立としました。知財高裁は相違点Aに関する審決の認定を誤りとしたのですが、他の一致点・相違点について審決が認定していないことから、それ以外の主たる争点について「本判決の判断対象とすべきか否かについては、異論の余地はあり得る」としつつ、相違点Aが想到容易であることから、それと密接に関連する他の相違点についても想到容易と認定できるとして、審決を取消しています。そこで対象となったのはヘリコプターの制御装置に関するけっこう複雑な発明だったようで、審決が明確に認定していない引用例との一致点・相違点について、取消訴訟にあたる裁判所がいきなり判断するのは躊躇されたのかもしれませんが。ともあれ、一つの主引用例だけが問題となった事案でも審決が判断しなかった事項に立ち入るのが難しい場合があるとすると、審決が補助引用例とした引用例Bを主引用例として差替えた上での判断を、審決取消訴訟にあたる裁判所に常に要求するのは、ちょっと無理ではないでしょうか。とすると、差替当然説は実際上採用し難い考え方ではないかと思えます（参照、塩月・前掲秋吉喜寿記念110～111頁）。

取消判決の拘束力を直接に扱った判決の中にも、無効審決類型で、主に引用例Aとの対比で進歩性を判断し、引用例Bを補助引用例として当業者に想到容易だとした審決を取消した判決の拘束力はその具体的な判断についてのみ生じるから、別の文献Bを主引用例とし、そこに動機付けとしてAを適用して再度の審判で進歩性を否定するのは妨げられない、としたものがあります（東京高判平成16年6月24日平15（行ケ）163号〔動力舵取装置〕）。もしも出願対象と主引用例Aとの一致点・相違点が正しく認定されているならば、補助引用例Bを適用してその相違を埋められるかどうか審決取消訴訟での判断対象となるのは当然でしょう。しかし、そもそも一致点・相違点が正しく認定されていない場合、補助引用例Bについてほとんど顧慮する余地がなく、審決を取消すべきだとの判断

に至る場合があります。にもかかわらず、審決が補助引用例Bを主引用例として差替え、それと対比した場合に想到容易といえるかどうかといったことまで常に判断するよう求めるのでは、いたずらに訴訟審理を煩瑣にしかねないのではないかと思います⁽⁵⁾。少なくとも、差替当然説に立って、「引用例A＋引用例B」との対比について常に拘束力が生じると考えるのは、無理だと思われます。実は、前記高速旋回式バレル研磨法事件の最高裁判決にも、差替当然説に立つのではないかと思わせる部分がありました。しかし、そのような理解は、必然ではありません。ここで立ち入ることはできませんが、同判決の趣旨は、拘束力を非常に狭く解していた当時の東京高裁の実務を是正したところにあり、差替当然説のように広くすることまで含意していたのではない、と考えることができます⁽⁶⁾。

以上のように考えたとき、注目されるのは、知財高判平18年6月22日平17（行ケ）10264号判タ1268号295頁〔自毛活用型かつら〕です。これは、訂正審判における独立特許要件としての進歩性に関わる判決です。審決は、主引用例Aに補助引用例Bを適用すれば当業者に想到容易だと認定しました。判決はそれを誤りだとしたのですが、被告特許庁は、Bを主引用例として差替え、それにAを補助引用例として適用すれば結論が変わらないと、予備的に主張しました。主引用例の差替えです。裁判所はこの予備的主張を認めて原告の請求を棄却したのですが、その際、メリヤス編機事件の大法廷判決を引いて、審判で審理されなかった事実を審決取消訴訟で持ち出すことは許されないとしつつ、「審判において審理された公知事実に関する限り、審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること、あるいは、複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組み合わせにつき審決と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはいから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとすることはできない」と一般論を述べます。そして、差替えにかかる引用例Bについても、審決が「一致点を具体的に認定し、実質的に対比判断を行っている」ことから、引用例Bも審判で実質的に審理された公知事実であるとして、理由の差替えを認めています。同日に判決の出た知財高判平成18年

7月11日平17(行ケ)10179号判タ1268号308頁〔おしゅれ増毛用具〕も、同様の一般論を述べています。

この二つの判決が主引用例の差替えについてどのような立場を前提にしているのかは、判決文には明示されていません。現に差替えを認めているのですから差替否定説でないことは確かですが、さりとて差替当然説かといえ、差替えが「常に許されないとすることはできない」という説示を見ると、そうでもなさそうです。どうやら両者の中間的な立場、たとえば〈審判段階で一致点・相違点が認定され、実質的な対比判断が行われた引用例については、主引用例に差替えることが許される〉との立場かもしれません。これを「**制限的許容説**」と呼ぶことができます。あるいは、〈差替えを認めて別の主引用例に関する審理を行うか、差替えは認めず再度の審判手続に委ねるかは、諸般の事情を考慮して裁判所が判断すべきだ〉との立場かもしれません。そうした立場であれば、「**裁量的許容説**」と呼ぶことができます。

私自身の立場がどうかといえ、一般論として、審決取消訴訟においては、紛争解決の一回性ということが極めて強く要請されると思います。しかし、それなら審判に顕出した引用例については常にすべてを審決取消訴訟での判断対象にせよといえるかといえ、そうでもなかろうと思います。主引用例の差替えといっても、さまざまな場合があるわけです。審判段階での審理についても、自毛活用型かつらのケースのように、引用例AについてもBについても現実には対比判断がなされていると見られる場合もあれば、まったくそうとはいえない場合もあるでしょう。また、二つの引用例がまったく内容を異にする場合もあれば、両者の関係から見て実質的な対比判断を経ているのと同視すべき事情があつて、差替えを認めても当事者の手続保障に欠けるところがないという場合もあるでしょう。技術内容の複雑さも、対象によって千差万別です。にもかかわらず、一律の原則で割り切るのは、難しいと思います。したがって、紛争解決の一回性の要請を強調しつつも、具体的な事件に関わる裁判所が、差替えた場合の判断に立ち入るのが難しいと考えるのであれば、その判断は尊重すべきではないかと思います。そしてその意味で、裁量的許容説が妥当ではないかと考えています(知財高判平成19年5月30日平18(行ケ)10260〔異物検出装置〕は、その根拠となるような事例ではないかと思ひます⁽⁷⁾)。

取消判決の拘束力との関係では、こうした立場を採るときは、審決取消訴訟において主引用例の差替えを認めた場合には差替え後の主引用例との対比についても取消判決の拘束力が生じるが、そうでない場合には生じない、と解することになります。この点で、差替否定説はもちろん、差替当然説とも異なってくるわけです。たとえば、知財高判平成20年9月30日平19(行ケ)10065〔連結部材〕は、拒絶不服型の審決取消訴訟において、引用例Aを主引用例とし、そこに引用例Bを適用すれば当業者に想到容易だとした特許庁の主張を排斥したうえ、引用例Bとの対比で想到容易だとす予備的主張につき、「審決とは異なる理由に基づいて、本願発明が特許を受けることができないとする主張であり、当審において、同主張の当否を判断することは適切を欠く」として審決を取消しているのですが、こうした場合、引用例Bを主引用例とする進歩性判断について拘束力が生じないことは明らかです。(なお、この判決の説示それ自体は差替否定説と見る余地のあるものですが、前記異物検出装置事件と同じ部の同じ裁判長が関与している判決でありますので、制限的許容説ないし裁量的許容説と見るのが妥当でしょう)。

以上をまとめますと、主引用例の差替えについてはおおよそ三通りの立場を想定することができ、それぞれに応じて取消判決の拘束力の範囲も変わってきます。特にここで挙げた第三の立場、即ち制限的許容説ないし裁量的許容説によるときは、取消判決で実際に何が審理対象となるかに応じて拘束力の範囲も変化する、ということになるわけです。

2. 拘束力の範囲の確定

さて、いま申し上げた主引用例の差替えの問題以外の局面でも、具体の場面で、拘束力の範囲がかなり微妙になることがあります⁽⁸⁾。

第1に、手続面での問題のみを指摘して審決を取消した判決の拘束力が手続きにのみ及び、実体的な判断内容に及ばないことは、行政事件訴訟一般に通ずる原則です。たとえば、判断理由をまったく脱漏したまま特許無効の結論のみを記載した審決が違法とされるのは当然として(その例として、東京高判平成14年7月9日平13(行ケ)79)、判断の結論を示すのみでその根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示しない審決もまた違法です(最判昭和59年3月13日昭54(行ツ)134判時1119号135頁〔非水溶性モノアゾ染料の製法〕参照)。

しかし、それを指摘した取消判決の拘束力が実体的な無効事由の存否に及ぼされはなりません。また、拒絶査定不服審判において査定理由と異なる拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由通知を行い、出願人に意見書提出の機会を保障せねばなりませんので(特許法159条2項、50条)、それを怠り、新たな拒絶理由に基づいて審決を行うのは出願人にとって不意打ちとなりかねず、違法といわざるをえません。しかし、それを指摘して審決を取消す判決の拘束力は手続きの違法を指摘する点にのみ及び、新たな拒絶理由が妥当かどうかという実体面には及びません。裁判例には、「再開される審判の適切かつ円滑な審理判断の参考に資するため、……一応の判断を示す」として実体判断に踏み込んだものもありますが(その例として、知財高判平成18年5月31日平17(行ケ)10710〔携帯電話を通じた広告方法〕)、その点は、法的には参考意見に過ぎません。別の裁判例に、「本判決は、上記のとおり、審決の手續上の違法を理由に取り消すものであり、実体上の事由については、何ら判断しておらず、今後特許庁において適切な手續運営の下で改めて審理されるべきものとする」と説示したものがあります(知財高判平成18年12月27日平18(行ケ)10262〔水棲動物用長期間飼料〕)。いずれもていねいな扱いといえますが、手続きの違法によって結論に達した取消判決については、いずれにしても再度の審決で改めて事実認定がなされるべきものです。

第2に、とはいえ、手續と実体の違いというのは、実際の場合では微妙なことがあります。さきほどこの研究会で取り上げておられた知財高判平成20年8月26日平20(行ケ)10001〔対訳辞書〕は、結論部分で、「発明の対象たる対訳辞書の具体的な特徴を全く考慮することなく、……本願発明の特許請求の範囲の記載の全体的な考察がされていない点、及び……そもそも、なにゆえ、辞書を引く動作であれば『人為的な取り決めそのもの』に当たるのかについて何ら説明がないなど、自然法則の利用に当たらないとしたことの合理的な根拠を示していない点において、妥当性を欠く。したがって、審決の理由は不備であり、その余の点を判断するまでもなく、取消しを免れない」としており、これだけを見れば、取消後の再度の審判においては、「特許請求の範囲の記載全体を考察」し、自然法則の利用に当たらないことについて「合理的な根拠」を示すような手順を踏みさえすれば、再度「発明」に該当

しないとの判断に至ったとしても、取消判決の拘束に従った審決になるようにも読めます。しかし判決は、そのすぐ後で「のみならず」として別の段落を設け、そちらは「……本願発明は、自然法則を利用したものである」といえることができる。本願発明には、その実施の過程に人間の精神活動等と評価し得る構成を含むものであるが、そのことゆえに、本願発明が全体として、単に人間の精神活動等からなる思想の創作にすぎず、特許法2条1項所定の『発明』に該当しないとすべきではなく、審決は、その結論においても誤りがある」と締め括っています。この説示は取消後の拘束力の作用を見越して付け加えられたものと見るべきでしょうが、もしそうだとすると、〈出願対象が「発明」でないとするのは誤りである〉とする点に取消判決の拘束力が生じ、再度審判では、もはや対象が「発明」かどうかを審理することが無意味である、ということになりそうです。

第3に、取消判決の拘束力に違反する審決はその点で違法の瑕疵を帯びることになりますが、だからといって、必ずしも再度審決取消の判決がなされるとは限りません。拘束力に合った形で事実を認定しても同様の結論が出るのが裁判所によって認定されれば、再度原告の取消請求が棄却されることとなります⁽⁹⁾。東京高判平成15年9月29日平14(行ケ)523号〔アタッチメント付き複層ガラス〕がその例で、平成15年改正前特許法による特許異議申立に基づく特許取消決定につき、「本件決定は、前取消判決の拘束力に違反して刊行物発明1を認定した結果、本件発明1と刊行物発明1との一致点の認定及び相違点3の認定をも誤ったものであるが、上記のように、前取消判決の拘束力に反することなく、刊行物発明1の認定を行い、これに基づいて一致点及び相違点の認定を行った場合には、新たに認定される相違点3に関しても、本件決定が従来の相違点3の検討において掲示した本件周知例に示される周知技術に基づいて、当業者が容易に想到できるものといえる。したがって、本件決定の前記誤りは、その結論に影響しないというべきである」としました。拘束力違反は審決の瑕疵であるが、その結論を左右しない瑕疵であるので、取消請求は棄却するほかない、というわけです。類似の例として、東京高判平成13年3月15日平10(行ケ)180〔イムノアッセイ方法〕があります(また、第一審判決に拘束力の範囲に関する判断を誤った違法があるがその点は結論に影響しな

いとした上告審判決として、最判平4・7・17平2(行ツ)181号判時1432号133頁〔ガラス板面取り加工方法〕があります)。

もっとも、主引用例の差替えのところでさきほどご説明した裁量的許容説と同様の発想に立てば、取消判決の拘束力に反する審決に接したときは、拘束力に反しない認定・判断を行った場合に結論に影響するか否かに踏み込んで審理・判断を行うこともできるが、紛争の早期解決の要請に優る程度の必要性がある場合には、拘束力違背を指摘して再度の取消判決を行うこともまた、裁判所の裁量だというべきでしょう。

第4に、取消判決において「念のため」として踏み込んだ判断をしている場合がありますが、それが審決取消の結論を導くのに余計な、いわゆる傍論である場合には、拘束力は生じません(前掲最判平成4年7月17日〔ガラス板面取り加工方法〕は、そのことを指摘した例でもあります)。しかし、審決取消という結論に至る過程の途上にあって、取消しという結論を支える認定・判断だと見られる場合は、取消後の審判や再度の取消訴訟において拘束力が及ぶと見るべきでしょう。たとえば、先に挙げた知財高判平成19年3月28日〔反射多層物体〕は、拒絶不服型の事案で、二つの引用例を挙げた審決について、いずれを主引用例として用いたとしても審決の判断が誤りになるという趣旨の判断を「念のため」として説示しているのですが、そこではきちんと事実認定がなされており、傍論と見るべきではありません。無効審決類型に関する前掲東京高判平成15年6月17日〔四輪駆動可能な駆動装置〕も同様です。また、意匠の事件ですが、最近の知財高判平成20年8月28日平20(行ケ)10069・10070・10071〔研磨パッド〕は、拒絶不服型の事案で、対象となる意匠の構成に関する審決の認定が誤りであり、そのことを前提として創作が容易だとした判断も当然に誤りであるとしています。それだけならば、正しい構成の下で再度創作容易性について判断する余地があることになるでしょう。しかし、同判決は、「念のため」としてさらに詳細な事実認定を行い、「本願意匠について、意匠法3条2項に規定する意匠に該当し、意匠登録を受けることができないとした点において」審決に誤りがある、と結論づけました。この場合も、再度判断せよという趣旨で取消することができたのに、あえてその先の判断にまで立ち入っているわけで、裁判所としては、一度の取消判決で解決済みとする範囲を拡大しようと図っているわけでしょう。そうした場

合、踏み込んだ判断もまた審決取消の結論を支える理由と見るべきで、再度の審判に対して拘束力を及ぼすと見るべきです(もっとも、商標事件ですが、知財高判平成16年12月20日平16(行ケ)56判時1875号130頁〔CECIL McBEE〕は、かなり微妙な判断をしています)。

最後に、他方で、取消判決の拘束力は取消訴訟で審理・判断された事項についてのみ生じるわけですから、審決の判断対象が狭く、それを否定した取消判決の判断対象もそれに伴って狭い場合、拘束力の範囲もまた狭くなるとされます。たとえば、審決が引用例との対比で新規性しか判断していない場合、それを取消す判決の拘束力が進歩性には及ばないとされることがあります。その例は、知財高判平成18年11月9日平17(行ケ)10838〔無線デジタル加入者電話システム〕です。同判決は、一方で、〈訂正後の特許発明が引用例と同一に帰する〉という趣旨の審決を取消す判決について、審決が対比した具体的な点について両者が〈同一でない〉こと、即ち相違することについて拘束力を有し、再度の審決が訂正後の特許発明を解釈して引用例と実質的な差異がないとするのは、取消判決の拘束力に反するとしました。しかし他方で、同判決は、「前審決は上記各相違点につき実質的な差異には当たらない、すなわち引用発明との一致点と捉えていたものであって、相違点であることを前提として容易想到性を判断したのではなく、前訴判決も上記各相違点について当業者が容易に想到することができたか否かについて判断したのではない」と述べます。つまり、新規性を否定する審決を取消す判決の拘束力は、それが新規性のみの判断に終始する場合には、引用発明との間に相違点が存在することには及ぶが、引用発明に基づく容易想到性(訂正審判における独立特許要件としての進歩性)の有無には及ばない、というわけです。

ところがこれに対し、知財高判平成18年11月9日平17(行ケ)10837〔加入者RF電話システム〕は、少し趣の異なる判断をしています。こちらの事案でも元の審決は引用発明と出願対象が実質的に同一だとしていたのですが、それを取消す判決の理由づけには、違いがありました。「前訴判決は、前審決が、本件訂正第1発明と引用発明が『周波数切換可能な送信手段(21)』の点で相違することを看過した点を誤りとした点にとどまらず、『周波数切換可能な送信手段(21)』の点を相違点と捉えてこれを容易想到と判

断した点……についても〔否定しているのであり、それは〕、判決の結論を導くために必要な認定判断に属するものとして、拘束力を有するというべきである」というのです。即ち、こちらでは、審決が引用発明と実質的に同一である（相違がない）としていただけでなく、仮にその間に相違があるとしても当業者に想到容易であると仮定的に判断していたとされました。そして、取消判決ではその点も否定されたのだから、再度の審判では、引用発明に基づく容易想到性（訂正審判における独立特許要件）を否定する余地がないとされたわけです。

実務上、新規性と進歩性とは、ほとんど相伴って扱われることも多いと思います。また論理的にも、引用例と同一である（新規性がない）との判断は、引用例との差異が微細であってほとんど意味をなさず、当業者に容易に想到できる（進歩性がない）との判断を包含しているということが出来ます。ですので、新規性を否定した審決に対する取消判決において、当該引用例との対比における進歩性の有無に踏み込むことは差し支えないと考えられます。そして、裁判所が踏み込んで判断した場合には、その判断に拘束力が生じると解すべきです。しかし、新規性がないとする審決を取消すにあたって、進歩性については判決がブランクのままにすることもありうるわけであって、その場合は、拘束力を生じません。もちろん、紛争解決の一回性という観点からは、踏み込んだ判断するのが望ましいわけです。しかし、引用例との対比の枠組を審決が取り違え、その結果一致点の認定を誤っているような場合は、対比判断の枠組について指示した上で、専門行政庁における再度の審判で新規性・進歩性についての判断を求めるというのも、許容されるというべきでしょう。

炯眼な皆様にはおわかりの通り、いま申し上げたこともまた、主引用例の差替えについての裁量的許容説と同様の発想に立っています。もちろん、審決取消訴訟においては紛争解決の一回性の要請が特に強く働くわけですから、裁量的といえましても自ずと限度があり、審決を維持するための可能な限りの主張立証を尽くすよう被告に求めるなど、実務的な叡智が知財高裁に求められるといえましょう⁽¹⁰⁾。しかし他方、そうした発想に立つ場合は、拘束力の範囲が一見して明確でない場合が生ずることは避けられません。取消判決にあたる知財高裁に、どの範囲に拘束力が生じ

るかを明示する運用が求められるといえましょう⁽¹¹⁾。

3. 無効不成立類型における取消判決の拘束力と義務付け訴訟の可能性

無効不成立類型においては、先ほども申しましたように、取消判決の拘束力によって特許の有効性をめぐる法的紛争が最終的に決着するケースが多いといえます。無効審判請求を不成立にする審決を取消するときは、無効事由の少なくとも一つを認定して取消するというのが通常であるわけで、そのような場合には、もはや再度の審判においてその無効事由がなかったと認定することができなくなるのですから、特許無効という結論が動かしようがなくなるわけです。実際、そのような判決が、特に最近ではよく見られます（東京高判平成13年10月15日平12（行ケ）126号〔コンクリート用骨材〕、東京高判平成14年5月21日平成11（行ケ）434号〔角形多管式貫流ボイラー、実用新案〕、東京高判平成14年9月11日平14（行ケ）220〔側溝用ブロック、意匠〕、東京高判平成15年4月14日平14（行ケ）519〔葉書の文面隠蔽用複層化アタッチメント、実用新案〕、東京高判平成15年10月16日平13（行ケ）356〔メガネフレーム用モダン〕、東京高判平成16年4月21日平15（行ケ）416号〔ウイング付き収納ボックス〕、東京高判平成16年9月27日平15（行ケ）297号〔焼き菓子の製造方法〕、知財高判平成17年11月9日平17（行ケ）10530号〔生海苔異物分離除去装置〕、知財高判平成18年7月31日平17（行ケ）10736〔人工腎臓灌流用剤〕、知財高判平成18年9月13日平17（行ケ）10776号〔マイクロバブル〕、知財高判平成18年10月25日平18（行ケ）10059・10060号〔筋組織状こんにやく等〕、知財高判平成18年11月30日平18（行ケ）10141号〔車椅子／実用新案〕、知財高判平成18年12月12日平18（行ケ）10206号〔工具ホルダー取付装置〕、知財高判平成20年4月25日平19（行ケ）10347号〔人工腎臓灌流用剤〕。商標事件においても、東京高判平成14年6月19日平12（行ケ）413判時1794号119頁〔壁の穴〕、知財高判平成15年12月16日平15（行ケ）199〔ポロクラブ〕、知財高判平成17年9月14日平17（行ケ）10241があります。こうした多数の事例において、二度目の審判と審決取消訴訟というのが、あえていうなら手続上の無駄だったということは、制度的な問題としてまず銘記されるべきでしょう。

もちろん、審判の手続的な瑕疵をとらえて判決が審決を取消すこともありますし、実体判断をした場合でも、無効事由の存否を確定させない形で取消判決がなされることもありえます。その代表的な例として、東京高判平成13年5月24日平10（行ケ）267判時

1777号130頁〔フラッシュパネル用芯材〕は、次のように述べて、第一次の取消判決では無効事由の存否が確定していないとしました。

「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認定し、同認定を前提として、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、とした審決の認定判断は誤りであるとの判断はしたものの、先願発明と本件第1発明の構成が同一であるか否かについて、それ以上には何らの認定判断もしていない」。

そして、上記の点の事実認定に立ち入り、再度の無効不成立審決を是認しました。

たしかに、無効不成立類型で取消判決があった場合も、実体上の無効事由の存否を確定させなかった場合は、当該無効事由をめぐる紛争が解決済とはいえません。しかし、この類型においては、そのような例はむしろ少数です。(管見の限りでは、東京高判平成13年4月19日平11(行ケ)178〔ホースリール、実用新案に関し再度の無効不成立審決を是認〕、東京高判平成14年11月14日平14(行ケ)39〔レンタル用靴拭きマット、再度審判後の無効審決を取消〕、知財高判平成18年6月28日平17(行ケ)10520〔置棚、訂正後の再度の無効不成立審決を是認〕及び知財高判平成20年11月27日平20(行ケ)10110〔圧棚、訂正後の再度の無効不成立審決を是認〕程度です)。

しかも他方では、前訴判決の拘束力によっては無効事由の存否が確定していないとしつつ、実体審理に立ち入って、取消判決後の無効審決を是認した例があります(東京高判平成15年10月14日平14(行ケ)99〔永久磁石直流モータ〕及び東京高判平成16年12月27日平13(行ケ)278〔カードゲーム玩具〕。東京高判平成13年9月27日平12(行ケ)207〔インバータ装置の駆動回路〕も同様の事案と見るべきことにつき、参照、塩月・前掲秋吉喜寿記念112～113頁)。前訴判決の拘束力で事案が解決済みだとしつつ「念のため」として事実認定を行った前掲東京高判平成15年10月16日〔メガネフレーム用モダン〕も、これと同列に見ることができましよう。また、東京高判平成14年2月13日平12(行ケ)375〔自動ボウリングスコア装置〕や前掲知財高判平成18年7月31日〔人工腎臓灌流用剤、対象発明の一部の無効は第一次判決により確定しているが他の発明については未確定と判断〕は、再度の無効不成立審決を結論として取消しています。これらのケースでも、第一次判決で無効事由を確定し、

紛争を実質的に終わらせることもできたわけです。これら一連の判決は、それをしなかった第一次の判決を、いわば是正したと見ることができます。実際、「できるかぎり一回の審決とその取消訴訟において決着すべきであることは審決取消訴訟の指導理念の一つであることはいうまでもないところである」と明言した判決もあります⁽¹²⁾。裁判所も、無効不成立類型では権利成立の成否をめぐる法的紛争を一度の取消判決で実質的に解決できるし、またそうすべき場合が多いということ、意識していると思われるわけです。

さて、以上を前提に、この類型についての最近の注目すべき判決を、さらに2件みておきたいと思います。

一つは、知財高判平成19年1月31日平17(行ケ)10716〔マルエージング鋼〕です。この判決は、「結論」という箇所を「本件は、本件発明1,2について、進歩性を肯定する旨の判断をした前審決に対して、進歩性を否定すべきである旨判示して、取り消した前判決(確定判決)を受けて、同判決の認定判断に沿って認定判断した本件審決に対する取消訴訟である」と述べることで始め、ここでいう無効不成立類型の事案だということを再確認したあと、「原告が本件審決を違法とする主張の中核は、取消事由1,2に係る主張であるが……、そのいずれもが、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、前判決の拘束力に抵触して許されない主張である。したがって、原告の請求はいずれも理由がないことになり、原告の請求は棄却されるべきことになる」と続けます。これだけならば、かなり厳しい説示ではあるものの、上に列挙した判決に一例を付け加えるだけだったでしょう。しかし判決はこれだけでは終わりません。さらに進んで「本件訴えの特異性」を検討するとして、次のように述べています。

「原告訴訟代理人は、本件訴訟において、『本件審決は、前判決の文言をそのままぞって理由を構成している。』、『本件審決に違法が生じた原因は、前判決に違法が存在していたことによる。』、『本件審決の違法を指摘することは、前判決の違法を指摘することに直結するので、理解を容易にするため前判決の違法性の要点を説明する。』との趣旨を準備書面に記載し(平成17年11月19日原告準備書面、ただし不陳述)、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。本件訴えは、専ら確定判決の拘束力に抵触する不当な主張から構成されているが、裁判所がこのような訴えを適法な訴えとして許容することになれば、特許が無効として確定する時点を徒に遅らせる結果を招き、安定した法的地位を速やかに確立させることによって得られる公共の利益を害することになる」(強調は玉井)。

そして、これに続く部分で「このような本件訴えの特異性等に鑑みれば、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」とし、「その訴えの提起そのものが、濫用として許されない」と指弾して、訴えを不適法として却下する判決をしています。

訴権の濫用というのは民事訴訟法の教科書の最初の方に出てくるのですが、国民には裁判を受ける権利があり(憲法32条)、訴えること自体は権利なので、よほどのことがない限り、用いられない法理です。(訴えの提起自体が不適法だとして却下したという例に挙げても、知財関係では、大阪地判平成16年4月27日平15(ワ)6255判時1882号116頁、その控訴審大阪高判平成17年2月15日平16(ネ)1797〔キューピー著作権第二次訴訟〕くらいしか、思いつきません)。もっとも、訴えを却下したからといって、判決に特別な効力が加わるわけでもありません。ただ、裁判所のウェブサイトには当事者である原告会社の名称も代理人弁理士の名前も出ていますから、かなり恥ずかしいことではあります。また、訴え自体が違法だとすると、このような訴えによる応訴の煩について、今度はこの件の被告の側から、不法行為(民法709条)だとして訴える余地もあると思われます。いずれにしても、一度確定した取消判決を無視するような、拘束力に反する訴訟追行について、知財高裁が非常に厳しい見方をしているということは、申してよいと思います。

同じ類型でもう一つ、最近の知財高裁の注目すべき判決を挙げましょう。知財高判平成19年5月30日平17(行ケ)10857〔工具保持具〕がそれで、やはり無効不成立類型ですが、原告主張の取消事由がないことを認定した判示に続けて、「5 結語」という項目が設けられています。そしてそこでは、「なお、本件の審決について、補足して述べる」として、取消判決の拘束力制度の趣旨を、極めて詳細に述べています。

「当該発明が、特定の引用例から容易に発明をする

ことができたとはいえないとの理由で『無効審判請求は成り立たない』とした審決がされた場合の取消訴訟において、本件発明が特定の引用例から容易に発明をすることができたと判示して、上記審決を取り消した場合には、再度の審判手続において、同一の事実に基づく限り(事実関係の変更がない限り)、再度『無効審判請求は成立しない』とすることは審決取消判決の拘束力に反することになり許されない。すなわち、同一事実に基づく限り(事実関係の変更がない限り)、取消判決(確定判決)の結論に拘束されることを意味する。行政事件訴訟法33条1項が設けられた趣旨は、司法審査によって、事実の存否及び法律判断が示された事項については、同一争点が、蒸し返され、裁判所と行政庁との間を往復することによっていつまでも紛争が終了しない事態を防止し、できる限りすみやかに紛争解決を図るためのものであることは明らかである」。

紙幅の関係で大幅に省略しましたが、判決の一般論は、この引用部分の3倍ほどになります。取消判決の拘束力一般について、無効審決類型と無効不成立類型の違いにわたって説明しているのです。では、判決は、結論が出た後になぜそのような説示をしているのでしょうか。それは、続く部分を見ればわかります。

「本件についてこれを見ると、被告のした無効審判請求に対して『本件審判の請求は成り立たない。』との判断をした第1次審決について、前判決は、本件発明と特表平3-500511公報《証拠番号略》を主引用例として対比し、その相違点……は、同公報及び『日本工作機械工業規格プルスタッド』《証拠番号略》から当業者が容易に想到できないとした第1次審決の判断には誤りがある(容易に想到することができる)と判示して、同審決を取り消した。そうすると、本件においては、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」(強調は玉井)。

要するに、こちらは代理人ではなく、審判手続きのあり方を批判しているわけですね。この判決を見ると、取消判決の拘束力を認定するだけで簡単に解決できたはずの事件について、再開された審判では新証拠をいろいろと取り調べ、その上で特許無効という結論を出したようです。しかし、ここで申し上げるのは釈迦に説法ですが、無効事由というのは一つでもあれば特許が無効になるのですから、取消判決の拘束力で確定したはずの無効事由以外に無効事由があるかどうかを審理するというのは、たしかにまったく無駄です(同種の指摘をした例として、東京高判平成 14 年 11 月 26 日平 13 (行ケ) 514 [複合プラスチック成形品の製造方法] があります)。

さて、この判決は、ただ単に代理人や審判官を戒め、取消判決の拘束力について注意を喚起するだけでなく、さらに先の問題も示唆していると思います。つまり、無効不成立類型で取消判決が確定し、理由中で無効事由の存在が認定されてしまうと、再開後の審判に残された仕事は拘束力が及ぶことを確認するだけで、あとは自動的に無効審決を下すことになるわけです。これはほとんど無駄です。それに対して再度取消訴訟を提起することも可能なわけですが、取消判決の拘束力に従った審決を取消することはありえないわけですから、そちらはまるで無駄な審理・判決をしていることになります。しかも、取消判決の拘束力を正しく理解しない当事者や審判官が無意味な手続追行をすると、法的紛争の解決が先延ばしされます。取消判決の拘束力制度本来の趣旨からいえば、一度の判決で解決するはずのものが、実際には遷延してしまうというわけです。無効審決が確定するまで特許権は生きており、その間、理論的には天下万人が特許請求の範囲に書かれた事項の実施を妨げられているのですから、これは望ましい事態ではありません。

では、これを制度的に解決する手立てはないのか。かつては、特許法 178 条の「審決に対する訴え」としては取消訴訟しか事実上考えられなかったのですが、行訴法が平成 16 年に改正されたため、事情が変わりました。新たに明文化された「義務付け訴訟」の規定を使えば、無効不成立類型に関して、一回の判決で紛争解決を求めることができます。解釈論としては、

次のようになります。

- (a) 無効審判請求不成立審決に対して、請求人は、義務付け訴訟(行訴法 3 条 6 項 2 号、37 条の 3 第 1 項 2 号)を審決取消訴訟に併合提起することができる。
- (b) 無効原因を判決によって確定するのに熟するときは、裁判所は、判決により、審判請求不成立の審決を取消するとともに、無効審決を命ずる(行訴法 37 条の 3 第 5 項)。
- (c) 手続的理由等によって審決を取消することが妥当な場合など、義務付け判決に適しない場合は、裁判所は、義務付け訴訟手続を中止し(同 6 項後段)、取消判決のみをする。

平成 16 年の行訴法改正の際は特許法の規定は変わっておりませんが、本日冒頭にも申しましたとおり、特許法 178 条以下の条文は一般規定としての行政事件訴訟法を受けたものでありますから、その行訴法が改正されれば、意味内容が変わるのはむしろ当然です。

なお、少々細かいのですが、行訴法の条文の用語が少し特許法と違いますので、念のため申します。まず、さきほども申しましたとおり、行訴法の用語では特許無効審判の申立ては「審査請求」の一種であり(同条 3 項)、審決は「裁決」にあたります。また行訴法 3 条 6 項 2 号は、義務付け訴訟を「行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」に提起すべき訴訟だとしています。したがって、「行政庁〔たる特許庁〕に対し〔無効審決という〕一定の裁決を求める旨の法令に基づく審査請求がされた場合において、当該行政庁〔たる特許庁〕がその裁決〔即ち無効審決〕をすべきであるにかかわらずこれがされないとき」に義務付け訴訟を提起できるわけです。また訴え提起の要件としては、同法 37 条の 3 第 2 号に「当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること」とあるところ、行訴法の用語では、無効審判請求を不成立とする審決は、「当該法令に基づく審査請求を棄却する旨の裁決」にあたり、無効事由を看過してなされた不成立審決に対する訴訟は、「当該裁決が取り消されるべきものであること」を主張するものである、

ということになります⁽¹³⁾。

先に挙げた二つの判決は、取消判決の拘束力に反する当事者・代理人の行動や審判官の審理指揮を強く非難するもので、それ自体異例な判決です。担当された裁判官がどのような考えで判決文を書かれたのか、臆測の限りでありませんが、少なくとも、無効審決を求める義務付け訴訟が併合され、それを認容する判決が出されていれば、こうした結果にならなかったことは間違いありません。とはいえ、審決取消訴訟も民事訴訟の一種ですから、処分権主義の適用を受け、当事者が義務付けを申し立てない限り、裁判所が勝手に義務付け判決をすることはできません。審決取消訴訟に義務付け訴訟を併合できる場合があるというのは耳新しい考え方かもしれませんが、今後の実務に役立てていただければ、まことに幸いです⁽¹⁴⁾。

本日はご静聴ありがとうございました。まだ少し時間もございますので、Q & Aということで、実務に詳しいみなさま方から、いろいろとご教示をいただければと存じます。

問 義務付け訴訟というのが可能だとして、弁理士の代理権の範囲との関係はどうなりますか。

答 弁理士法6条は、「審決取消訴訟」についてではなく、特許法178条1項に定める訴えについて弁理士の代理権を定めています。義務付け訴訟もその中に含まれますので、審決取消訴訟と同様、弁理士に代理権があることとなります。

問 キルビー判決以来、特許無効は侵害訴訟でも主張できるようになっていますし、いままでは明文の規定もあります(特許法104条の3)。侵害訴訟で無効が主張された場合も、審決取消判決の拘束力は働きますか。

答 結論的には「はい」と申してよいと思います。さきほど申し上げましたとおり、取消判決の拘束力は行政庁に対するもので、判決後の裁判にあたる裁判所を直接拘束するものではない、と考えられています。取消判決を受けた後になされる再度の審判において審判官を拘束するに過ぎないが、それに従った審決が適法となり、再度の審決取消訴訟においてその判断を争う余地がなくなるこ

とによって、後訴の裁判所をも間接的に拘束する結果となる、というわけです。ですので、仮に特許法104条の3第1項の条文が「当該特許に無効事由があると認められるとき」という立て方であったならば、侵害訴訟にあたる裁判所が独自に無効事由の有無を認定してよいし、またそうすべきだ、ということになるでしょう。その場合は、審決取消訴訟は別の訴訟ですから、その判決の拘束力は及びません。しかし実際の条文は「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」というものですから、侵害訴訟にあたる裁判所が独自に無効事由の有無を判断するのではなく、無効審判の帰趨がどうなるかを考えて判決すべきだ、ということになります。そして、無効事由を認定した取消判決がなされ、その点で無効審判にあたる特許庁を拘束しているときは、当該特許は「特許無効審判により無効にされるべきもの」であるわけです。したがって、特許権者は「その権利を行使することができない」ということとなります。

このような考え方が正しいとすると、取消判決の拘束力は、事実上第三者効を持つことにもなります。即ち、特許権者Xに対してYが無効審判を請求し、不成立審決があり、Yが取消訴訟を提起したところ、引用例Aに照らして想到が容易だといった無効事由を裁判所が認定して取消判決を下し、それが確定したとします。他方でXが第三者Zに対する侵害訴訟をも並行して追行している場合、XY間の取消判決によって当該特許が「特許無効審判により無効にされるべきもの」であることが確定するので、Xはもはや「その権利を行使することができない」ということになるわけです。

問 義務付け訴訟と取消後の訂正の関係について、疑問があります。訂正審判は、現行法では取消訴訟提起後90日に限定されていますが(特許法126条2項但書)、審決が取消された場合は、再度訂正請求の機会があります(同法134条の3)。義務付け判決がなされても、訂正がなされると訴えの対象が変わってしまいますが、これはどのように解すべきでしょうか。

答 義務付け判決があると、行政庁は、判決の趣旨に

従った行動を執る実体法上の義務を負います（行訴法38条1項により準用される同33条）。したがって、「特許第○号を無効とするとの審決をせよ」との判決があると、それ以外の行動を執ることができず、「特許第○号を無効とする」という審決を出さねばなりません。義務付け判決をするときは訴えの対象となった審決を取消す判決を同時にすることになりますが（行訴法37条の3第3項2号参照）、この取消判決も、通常の審決取消判決と異なり、その後の審判手続を予定したものではありません。義務付け判決に従って関係行政庁たる特許庁が「特許第○号を無効とする」との審決を下すとき、元の審決が残っていると新たになされるべき審決と矛盾することとなるので、予めその矛盾を解消しておくものです。とすると、元の審決が取消されても、新たになされるべき審決は決まっており、審判手続を再開するのは無意味ですから、取消判決後の審判も、もはや行われないうこととなります。当然、訂正請求をする余地もありません。法解釈の問題としては、特許法134条の3第1項にいう「……第181条……第5項の規定により審理を開始するとき」にあたらぬ、と解することになります。その場合、特許法181条5項が常に審理を再開するとの前提で書かれているように見えることが問題となりますが、それは単純に審決を取消す通常の場合を予定した規定であり、義務付け判決がなされ、審理を再開しても意味がないようなときにまで常に審理を行うことを要求するような趣旨ではない、と解されます。なお、これは、ご指摘の特許法134条の3は平成15年改正で設けられた規定ですから、平成16年の行訴法改正法は後法にあたり、そこで義務付け訴訟の可能性が明定されたことによって実質的に改正された、と説明することもできます。

これを特許無効を主張する側から見れば、単なる審決取消訴訟で争うと、せっかく無効事由が裁判所で認められて、取消判決という形で実質的に勝訴したとしても、再度の審判で特許権者から訂正請求がなされ、それが認められれば、訂正後の特許権について再度争わねばならず、取消判決の意味が乏しくなる可能性があるのに対し（その例として知財高判平成20年3月27日平19(行ケ)10106号〔記録紙〕が挙げられます）、義務付け訴訟を併合提起しておき、

義務付け判決を得れば、そのような余地がなくなり、一度の訴訟で勝訴の結果を確保できる、ということになります（従前の先例にも、訂正後もなお拘束力が及ぶとした例として、知財高判平成17年6月23日平17(行ケ)10085〔車椅子〕、知財高判平成19年10月9日平19(行ケ)10037〔生理用ナブキン／実用新案〕があります）。

他方、これを特許権者の側から見れば、訴えを提起されてから90日以内に訂正審判請求をしておかないと、訂正の余地が一切なくなる可能性があるということになります。このような解釈は、一見すると無効審判再開後に訂正を認めた特許法の趣旨を損なうようですが、そうではありません。もともと、特許法の平成15年改正が90日の期間制限を設けたのは、無効審判と訂正が繰り返されることによって手続の終結が不必要に延引するのを防止する措置の一環です（特許庁総務部総務課制度改正審議室編『産業財産権法の解説—平成15年特許法等の一部改正』(2003年)79～84頁参照）。わが特許法は先願主義を採っていますから、出願の段階で完璧な明細書を作成するのは、出願人に期待し難いこともあるでしょう。しかし特許権が成立するまでには十分な時間的余裕があるわけですし、まして無効審判が提起されれば、特定の無効原因について慎重な検討もできるわけです。そして、メリヤス編機事件の最高裁判例が生きている以上、無効審判手続で審理されなかった新たな引用例が審決取消訴訟の段階で出るとということもないうわけで、特許権者が検討すべき事項は出尽くしているわけです。したがって、特許権者としては、たとえ無効不成立審決を得ていたとしても、それに対する取消訴訟が提起された段階で訂正するかどうかを熟考すべきで、訴訟で旗色が悪いかから後から訂正審判を請求するというような選択肢まで、常に保障する必要はありません。これが、特許法の平成15年改正の趣旨だと考えられます。

平成16年の行訴法改正が義務付け訴訟制度を導入したのは、一般的に法的紛争の一回的解決を重視したのですが、こと特許法に関しては、まさにそうした趣旨が現れていると見ることができます。即ち、特許無効審判について、不成立審決—取消判決—訂正請求—不成立審決—取消判決といったサイクルが際限なく繰り返され、特許の成否に関わる法的紛争の決着が延々と先

送りされるのは、まず行政訴訟一般の視角から見て、かなり異常な事態です。さらに特許法本来の趣旨から見ても、本来無効にされるべき特許が訂正の繰り返しによっていつまでも生き残る可能性があるということこそ、おかしな事態だといえます。そのような事態を避けるため義務付け訴訟を認めるというのは、素直な解釈だといえます。二つの法改正の趣旨は同じ方角を向いており、その間に齟齬はないと考えます。

しかも、先に述べましたように、取消訴訟とそれに併合提起された義務付け訴訟の審理にあたる裁判所は、義務付け判決をしないで単なる取消判決をすることもでき（行訴法37条の3第6項）、その場合は、取消判決の拘束力に従って行政庁が再度の処分を行うことになっています。特許無効審判についていえば、義務付け判決を伴わない単なる取消判決がなされると、無効審判が再開されるということです。手続問題のみで審決を取消す場合にはそのような扱いになるでしょうし、実際には、「この特許は訂正によって生き残る余地がある」と裁判官が考えれば単なる取消判決（または181条2項による取消決定）をし、「このうえ訂正の機会を残すことなど無意味だ」との心証を得たときは義務付け判決をする、という運用になると思われます。義務付け訴訟に関しては裁判上の先例というものはないわけですが、侵害訴訟における無効の抗弁に関しては、たとえ並行して進行している無効審判手続において特許権者の訂正請求が認められたとしても、特許無効の結論が変わることは考え難いとして、無効の抗弁を容れたものがあります（知財高判平成18年10月4日平17(ネ)10111〔透過形スクリーン〕）。裁判所が紛争解決の一回性の要請を強く意識していることを、よく示す事例といえましょう⁽¹⁵⁾。

*本稿は、2008（平成20）年9月18日の弁理士会ソフトウェア委員会で行われた講演の記録に、11月8日の時点で加筆を施し、さらに校正の段階で若干の判決と文献を付加したものです。ご出席いただいたうえ活発な議論で啓発していただき、さらに事後的にご質問とご指摘をいただいた先生方に、この場を借りて感謝申し上げます。

注

(1)本日の直接の主題ではありませんが、この類型については、無効不成立審決に対する取消訴訟で棄却判決がなされた場合にも、類似の問題が生ずることになります。即ち、拒絶不成立審決や無効審決に対する取消訴訟で棄却判決があり、それが確定すると、特許権の不成立や無効という形で、特許権の成否をめぐる法的紛争が解決します。しかし、無効審判請求不成立審決についての取消訴訟で棄却判決が確定しても、特許権が有効であることが確定するわけではありません。棄却判決によって無効審判手続は終了しますが、別個に無効審判請求を行うことは、現行法では何人にも開かれていて（特許法123条2項）、それを一般的に制限する条文はありません。だが、同じ中身の手続が無限に繰り返されるのを防止する必要性は、ここにもあります。そこで設けられているのが、審決のいわゆる一事不再理効の規定（特許法167条）です。ただこの条文は戦前の旧法から実質的に変更されておらず、さまざまな問題があることは周知の通りです。これについては、まず、確定した無効審判請求不成立審決が存在するにもかかわらず、その登録後に同じ請求人が再度の審判を請求する場合、審判手続で既に争点とされ、攻撃防禦の尽くされた争点にかかる引用例を再度の審判手続において用いることはできないとすべきでしょう。そのようなことを認めるならば、法的紛争のまったくの蒸し返しを認めることになってしまうからです。こうした場合、審判請求人が形式的に別の証拠を加えていても、同一事実について実質的に同一の証拠が用いられていると認められるときは、同条の適用を受け、再度の審判においては実体審理に立ち入らずに不成立審決をすべきだ、と考えられます（その例として、東京高判平成16年3月23日平15（行ケ）43〔金属触媒担体を膠着しろう付けする方法〕、知財高判平成17年10月13日平17（行ケ）10468〔包装用皿状容器、実用新案〕、知財高判平成18年4月11日平17（行ケ）10467〔包装〕）。また、無効審判請求が成立する余地がないのですから、侵害訴訟における無効事由の主張（特許法104条の3）も、その限度で遮断されると考えられます（実用新案事件ですが、無効理由が存することが明らかであることによる権利濫用の抗弁に関し、名古屋高判平成17年4月27日平成15（ネ）277〔圧流体シリンダ〕があります）。

他方、こうした典型的な適用事例と比較し、①再度

無効審判手続の開始時期、②無効事由の客観的な内容、③手続に関与する当事者のいずれかの面で異なるような場合には、それぞれに考慮が必要です。

まず、①一事不再理効は確定審決の登録後に新たに係属する手続についてのみ生ずるのであり、無効審判手続の進行中に別人が請求した無効審判に対する不成立審決がなされ、それが確定したとしても、進行中の無効審判手続に対して一事不再理効を及ぼすものではない、とするのが判例です（最判平成12年1月27日平7(行ツ)105民集54巻1号69頁〔クロム酸鉛顔料〕）。審決の一事不再理効が生じる時的基準に関して、判例が審判請求時説を採る、と説明されます（長沢幸男・最高裁判例解説民事篇平成12年度46～50頁参照）。

次に、②再度の審判手続で主張されている無効事由が、確定した不成立審決の根拠となった無効事由と異なるとき、または同じ無効事由に係る場合であっても別の証拠に基づくものであるときは、一事不再理効は及びません。その例として、東京高判昭和48年7月20日昭40(行ケ)64行裁集5巻2号233頁〔熱可塑性合成樹脂帯状体成形法〕、東京高判平成15年9月3日平15(行ケ)65,66〔コンクリート埋設物〕、東京高判平成16年2月13日平13(行ケ)587〔加熱蒸散殺虫方法〕、東京高判平成16年5月24日平14(行ケ)148〔曲げ修正機〕があります。また、知財高判平成19年3月29日平18(ネ)10054〔検定法〕は、不成立審決が判断対象とした二件の引用例（いずれも公開公報）を引用しつつ、不成立審決が基礎としていない引用例（公開公報）を付加することにより、進歩性欠如による無効事由の存在を侵害訴訟において認定してよい、としました。さらに、東京高判平成15年3月17日平14(行ケ)128判時1820号121頁〔配線用フロアパネル, 実用新案〕は、引用例を加える場合だけでなく新証拠によって周知技術を立証する場合も別個の無効事由を構成することによって一事不再理効が作用しなくなるとしています。

関連して、無効審判手続において請求人が主張しなかった無効事由につき、意見を述べる法定の機会（特許法153条2項）を与えることなく職権で審判手続の対象としてしまったような場合、その判断内容に一事不再理効が生ずるか、という問題があります。もしそのような判断に一事不再理効が生ずるとすれば、審判請求人としては、主要な争点とする意図がなく、したがって攻撃防禦の準備をしていなかった事項について、争点とする機会を封じられることになってしまいます。

そのような結果は、単に手続保障に欠けるだけでなく、裁判を受ける権利（憲法32条）を奪うものともいえます。意見陳述の機会を保障した特許法の規定も、まさにそのような結果を防ぐ趣旨であって、それに反して審決が事実認定を行い、不成立審決を下したとしても、その部分に一事不再理効は生じないと解されます。知財高判平成21年1月26日平20(行ケ)10118〔既設杭の引き抜き装置〕は、これを示唆すると見られます。また、知財高判平成20年11月27日平19(行ケ)10380〔打込機〕は、そのような部分については審決が単に違法となるのではなく不存在だとするようです。また、私見のような理解は、商標法56条1項により準用される特許法153条2項について、必要な通知を欠くことは審決の瑕疵となるが、当事者にとって不意打ちとならない事情が存するときは取消事由にあたらないとした最判平成14年9月17日平13(行ヒ)7判時1801号108頁とも整合すると思われます。参照、長谷川浩二・解説・L&T18号59頁,64頁,清水節・解説・特許判例百選第三版103頁。

最大の問題は、③一事不再理効の主観的範囲です。特許法167条の文言上は、「何人も」同条の定める効力を受けます。しかし、それを字義通りに解すると、無効審判請求人は、たとえまったくの別人が追行した無効審判手続であっても、過去の審決の結論に拘束されることとなるわけです。特許法は審判前置主義を採っている（178条6項）ので、その結果として、一定の無効事由を裁判によって主張する途も封じられることとなります。これは、まさに不条理です。のみならず、無効原因のある特許権について、予め裏で合意をした者を審判請求人に立て、馴合いの手続で不成立審決を得ることも考えられます（滝井朋子・判批・民商法雑誌123巻2号235頁,246頁は、それが現に「珍しいことではない」と述べます）。そのような場合にまで一事不再理効が生ずるとすれば、それはまさに憲法の保障する裁判を受ける権利を合理的根拠なく制限することにほかならず、合憲的な解釈として採れないというべきでしょう。167条に関しては、手続外の第三者に対して効力を認めたことにつき立法論として強い疑念が表されているのですが、それも当然だといえます（滝井・前掲判批のほか、牧野利秋・判批・特許判例百選第3版99頁,富岡英次・判批・判タ1065号232頁参照）。同条に関する先駆的かつ最重要な研究である瀧川 叡一「オーストリア特許法における一事不再理規定の

廃止」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』(1986) 621, 636 頁も、つとに同条の「対世効を認める部分は廃止すべきである」としており、君嶋祐子「特許無効とその手続 (2)」法学研究 (慶応義塾大学) 69 卷 3 号 (1996) 15 頁, 61 頁は、同条そのものの削除を提唱しています。また、先に①の時的限界の問題として挙げたケースでも、東京高裁の第一審判決は、同条が一般的な第三者効を認めているのが問題の根本だと指摘していました (東京高判平成 7 年 2 月 8 日平 2 (行ケ) 49 判時 1558 号 121 頁 [クロム酸鉛顔料])。

このような点に鑑みますと、同条による一事不再理効が及ぶのは、無効不成立審決を導出した審判手続に実際に関与した当事者のほか、それと利害を共通にし、当該手続に関与する機会を具体的に有していた第三者に限られる、というべきでしょう。たとえば、現行法上無効審判は何人も提起できるとされていることから (123 条 2 項)、真実の審判請求人が表に出ず、いわゆる藁人形を用いて無効審判を請求することもできるわけですが、その間の関係が証明されれば、藁人形の受けた審決の効力が本来の (隠れた) 審判請求人に及ぶとすべきです。また、ある製品につき特許権者から侵害訴訟が提起されたとき、相互に取引先の関係にある複数の共同被告の一部から無効審判請求がなされたというような場合、それに対する不成立審決が確定した場合には、他の被告にも一事不再理効が及ぶと考えるべきです。そのような者に同一事実・同一証拠に基づく紛争の蒸し返しを許す必要はないだけでなく、それを許してしまうと、特許権者が応接の煩に堪えないこととなりかねません。他方、これに対し、そうした関係にない第三者については、一般に、一事不再理効は及ばないと考えるべきです。特に、独立して競争する企業間では、競争相手が行った拙劣な手続追行の結果に否応なく縛られるというのは、ときとして耐え難い事態だと想像されます。

もっとも、第三者効を一般的に排除する立法論に疑問を呈する学説もないわけではなく (高林龍・判批・判時 1594 (判評 459) 号 219 頁)、前掲最判についても、「第三者の受ける不利益は、さほどのものではない」との解説がなされています (長沢・前掲 42 頁)。このような立場からは、私見のように同条の適用範囲を狭めるのは疑問だという見解も成り立つかもしれませんが。しかし、仮にそのような第三者効を広く認める見解に立つとしても、少なくとも、一事不再理効が第三

者に対しても効力が及ぶのは、審判手続の結論を左右する天王山として現実に争われた主要な争点についてのみだと解すべきです。実質的な攻撃防御が尽くされていない主張や証拠を、後日の無効審判手続で排斥すべきではありません。無効審判請求に対して特許権者が訂正を請求し、訂正請求を認めた上で審判請求を不成立とした審決には、そのような例が多いと考えられます。無効審判の審判請求人というのは、少なくとも潜在的には、侵害訴訟の被告であることが多いわけですが、訂正が認められて自己の実施態様が非侵害となるのが明らかであれば無効審判請求は既に目的を達したとあってよく、あえてその後も実質的な攻撃防御を尽くす動機に乏しいと考えられるからです。(またそれゆえにこそ、特許権者の側から、権利の一部放棄に等しい訂正請求に踏み切るのだと考えられます。) 現実の審判請求人についても手続保障のなかった争点については一事不再理効の対象とすべきでないのは前述の通りですが、第三者に効力を及ぼすことについては、いっそう慎重に考える必要があるわけです。

(2) 主引用例というものが審査・審判において持つべき意義に関しては、拒絶査定において主引用例 A との対比で公知技術を立証する資料とされた文献 B につき、それを主引用例として差替えて査定を維持する審決をするときは拒絶理由通知を行わねばならないとした知財高判平成 20 年 3 月 26 日平成 19 (行ケ) 10074 [空気清浄装置] も、参考にされるべきでしょう。同判決は、「一般に、出願に係る発明と対比する対象である主たる引用例が異なれば、一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる進歩性の判断の内容も異なることになる。したがって、審決において、拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとするときは、原則として、特許法 159 条 2 項で準用する 50 条本文の定めに従い、拒絶理由を通知して、出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべきであり、出願人の防御権を奪うものとはいえない特段の事情がない限り、通知を懈怠してされた審決の手続は違法である」と説示しています。なお、この判決にいう「特段の事情」が認定されたと見られる事案として、知財高判平成 20 年 2 月 21 日平 18 (行ケ) 10538 [祭用地下たび] があります。

(3) 判時 1633 号 136 頁に付された「解説」は、「ある発明が引用例甲及び引用例乙との関係で進歩性を有するかどうかを判断するに際して、ある引用例を主たる引用例

- とするということは、進歩性の判断において通常採用されている判断方法であるというに過ぎず、どの引用例を主たる引用例とするかによって拘束力の範囲が左右されるとは考えにくい」としています（強調は玉井）。
- (4) 塩月秀平・判批・特許判例百選第二版 121 頁は、「審決取消訴訟において違法の有無が審理される特許に関する典型的な審決においては、発明の構成それぞれにつき公知発明などとの対比において、一致点・相違点の認定、相違点の容易推考性が認定判断され、発明の新規性・進歩性の判断の結論が導き出されているのが実務の実際である。審決取消訴訟においては、その個々の認定判断の誤りの有無が審理され、事案によって異なるが、一致点の認定に誤り（相違点の看過）があった場合にその誤りがあったことにより、次の段階の審理が必要となり、この審理に専門官庁の先行判断が必要と考えられた際には、その段階で直ちに審決は取り消される」としています。
- (5) 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」『知的財産法の理論と実務 第 2 巻〔特許法〔Ⅱ〕〕』（2007）362～374 頁，372～373 頁参照。
- (6) 参照，清水 = 加藤・前掲 371～372 頁。
- (7) これに関連して，東京高判平成 16 年 12 月 27 日平 13（行ケ）278〔カードゲーム玩具〕は、「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」としています。含蓄の深い説示と申せましょう。
- (8) やや特殊な事案として，知財高判平成 19 年 3 月 28 日平 18（行ケ）10392〔生海苔異物分離除去装置〕は、「本件発明（請求項 2）とは異なる請求項 1 に係る特許についての審決を不服とした別件取消訴訟の取消判決（確定判決）における理由中の判断が，本件発明の特許の無効審判をする審判官（特許庁）を拘束するいわれはない」とします。
- (9) 前掲拙稿・法協 110 巻 12 号 1949～50 頁は，このような観点から，当該事件における第二次取消判決が結論として妥当であったとし，それを破棄した最高裁の扱いを批判したものです。なお，高林・前掲 119 頁も参照。
- (10) 参照，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，108～110 頁，塩月秀平「侵害訴訟と無効審判請求の関係—推移と展望」金融・商事判例 1236 号（2006 年）86～93 頁，同・前掲秋吉喜寿記念 119～120 頁，87～89 頁，高野輝久「審決取消訴訟」飯村敏明 = 設楽隆一編『知的財産関係訴訟』（2008 年）389～405 頁，400～404 頁，高林・前掲 117 頁，120～121 頁，清水 = 加藤・前掲 373～374 頁。これらの論文が引用する前掲東京高判平成 16 年 12 月 27 日〔カードゲーム玩具〕は，無効審判にかかる審決が，対象発明と引用例の相違点の一部については想到が容易だとしつつ，他の一部については想到が容易でないとして無効審判請求を排斥した場合，「審決取消訴訟の従来運営の実際を顧みると，裁判所は，多くの場合，原告の主張する審決取消事由の存否のみについて審理判断すれば足りるものとし，被告に対し，いわば抗弁として，審決が相違点であることを否定したり又は相違点であるとしても進歩性を否定したりした事項について，これを覆すための主張立証の機会を与えないできたのであり，例外的に，被告に対し，抗弁的な主張立証をするよう釈明権を行使しても，被告がその趣旨を容易には理解しないことも決して希有ではなかった」ことを指摘しています。そして，審決が想到容易とした点についても被告（特許権者）の反論を促すことが「法制度設計上要請されているものということもできなくはない」としています。そして，そのような実務が「常態」となった場合には，審決が想到容易だとした点を含むすべての事項について取消判決の拘束力を及ぼすことができる，としています。
- (11) 参照，塩月・前掲金融・商事判例 1236 号 89 頁，同・前掲秋吉喜寿記念 120 頁。知財高判平成 20 年 5 月 21 日平 19（行ケ）10241〔収納袋の排気弁〕は，請求項 1～3 から成る発明について無効審判請求がなされ，請求項 1 と 3 については無効審決，請求項 2 については不成立審決があり，特許権者が請求項 1 と 3 に関する部分につき取消訴訟を提起するとともに訂正審判を請求したため，特許法 182 条 2 項に基づき取消決定がなされて無効審判が再開され，特許庁が訂正を認めるとともに無効不成立の審決を行った，との事案で，無効審判請求人から提起された再度の取消訴訟につき，請求項 1 にかかる発明につき不成立審決を取消し，請求

項3にかかる発明につき取消請求を棄却したのですが、請求項2について、次のように説示しています。

「本件審決の説示には、本件発明2について、無効事由の有無を審理した上、無効事由がないと判断した部分があるが、……一次審決のうち、本件発明2についての無効審判請求を不成立とした部分は、独立して既に確定しているのであるから、本件審決において、本件発明2についての無効判断をすることはもはやできないものというべきであり、そうすると、本件審決の説示中、本件発明2についての無効事由の有無を審理判断した部分は、全く意味のないものと考えざるを得ない。したがって、本判決は、本件審決の上記部分を対象とするものではないことを、念のため付言しておく」

無効審判中の訂正請求が請求項ごとに確定するのか、「訂正の一体不可分性」とでもいうべき原則があるのかというのは別に議論を要する問題ではありますが（参照、最判平成20年7月10日平19（行ヒ）318判時2019号88頁〔発光ダイオード〕）、この部分の説示は、取消判決の拘束力の範囲を明確化するという期待にも応えるものと申せましょう。

(12) カードゲーム玩具事件の東京高裁判決の説示です。（前出注（10）も参照）。東京高判平成16年9月6日平成15（行ケ）462〔二次元座標測定機〕は、無効審判手続中の訂正請求に基づき訂正された特許権につき審決が無効審判請求不成立としたのに対し、二つの請求項のいずれについても進歩性を否定し、紛争を確定的に解決する形で取消判決を行っています。また知財高判平成17年10月6日平成17（行ケ）10366〔炭酸飲料用ボトルの製造方法〕は、侵害訴訟が並行していることを顧慮すべきだとして、審判が判断対象としなかった引用例との相違点についても踏み込んで判断し、やはり確定的に進歩性を否定する形で無効不成立審決を取消しています。

(13) 審決取消訴訟が取消訴訟なのか形式的当事者訴訟なのかという論点は、この点に関わってきます。行訴法では、義務付け訴訟は「取消訴訟又は無効確認訴訟」と併合提起することになっています（37条の3第3項2号）。本文で述べたような解釈を採るときは、審決取消訴訟はそこにある「取消訴訟」の一種である、と解することになります。また、義務付け判決をしないで単なる取消判決をすることもできるとされる（行訴法37条の3第6項）ことについても、特許法181条2項の差戻

り取消決定が「取消判決」に含まれる、と解することになります。

(14) 特許法上の「審決に対する訴え」としての義務付け訴訟の可否を論じた文献は、まだまだ見当たらないようです。ただ、福井秀夫＝村田斉志＝越智敏裕『新行政事件訴訟法』（2004年）149頁〔村田斉志執筆〕にそれが可能なことを前提とする記述があります。他方、大淵・前掲書（2003年）428頁は、裁判所が特許無効宣言判決をする制度を立法論として検討するのが今後の課題であるとしていましたが、行訴法改正後に現れた同「審決取消訴訟（1）（2）」法学教室338号118頁、339号116頁（2008年）においても義務付け訴訟には何ら論及しておらず、解釈論上の可能性を暗黙裡に否定していると見られます。より明確な学説としては、村上裕章「取消訴訟における審理の範囲と判決の拘束力—審決取消訴訟からの示唆」田村善之編『新世代知的財産法政策学の創成』（2008年）223～249頁、248頁が、「不可能ではないと思われる」としつつ、「再審査志向が強く要請される場合、義務付け判決を下すことは難しいのではないかとし、「実際には義務付け判決を行うことはかなり困難ではないか」としています。またそこでは、フラッシュパネル用芯材事件が「再審査志向」を示す最近の例として引用されています。

しかし、特許審判の類型を分けず、一律に「再審査志向」を想定し、それを根拠に実際上の必要性を議論することは、疑問です。場合を分かって考えますと、まず、(i) 拒絶不服類型では、出願人にとって早期に権利関係を確定させるのが利益であるはずですが、義務付け訴訟というのは、まず問題となりません。メリヤス編機の大法廷判例が生きている限り、特許を与える旨の審決を判決で義務付ける程度にまで訴訟審理が熟することは期待できないためです。次に、(ii) 無効審決類型ではおよそ必要性がありません。通常、無効審決に不服を申立てるのは特許権者であり、審決確定まで権利が維持されるわけですから、審決の取消を求めるだけで自己の権利利益を確保するのに十分だからです。その意味で、義務付け判決が紛争を早期に解決する手段として、優るわけではありません。これらと異なるのが、(iii) 無効不成立類型です。そこでは、審決取消訴訟と義務付け訴訟の併合提起が常に可能です。また、無効審判請求人は侵害訴訟の（潜在的な）相手方ですから、特許権の成否という基本的な法的紛争を一回的に解決する要請は、極めて強いといえます。特

許無効を裁判所が確定するためには無効事由の一つでも見つければよいわけですし、訂正によって除去しがたい無効事由というものは現実にあるわけですから、義務付け判決を行うべき事案が生じる可能性も大いにあると思われま。フラッシュパネル用芯材事件はよく引用されるのですが、第一次判決が無効事由の存否を確定させなかった点で、この類型ではむしろ例外だと考えるべきです（塩月・前掲秋吉喜寿記念110頁も、第一次訴訟でより踏み込んだ審理を遂げるべきだったのではないかと疑問を提示しています）。個々の特殊な裁判例のみから一般的傾向を立論するのは、昔の人

の言葉でいえば、「一斑を以て全豹を卜す」ものです。
 (15)このほか、無効審決に対して特許権者が審決取消訴訟を提起し、並行して訂正審判請求をするとともに特許法181条2項による取消決定を求めた事案で、訂正により特許無効の結論が覆る可能性はなく、無効審判において更に審理することが妥当だとは認められないとして、無効審決を維持（特許権者の取消請求を棄却）した例として、知財高判平成19年8月8日平18（行ケ）10406〔hPTH（1-37）配列由来のペプチド〕も参考になると考えられます。

（原稿受領2008.11.8）

バックナンバーのご案内

ご希望のバックナンバーの在庫をご確認の上、郵便振替（00170-0-0059868 日本弁理士会）にて送付先を明記し、代金をお支払いください。ご入金を確認次第、「**パテント**」をお送り致します。

宛先：日本弁理士会 広報・支援・評価室パテント担当 1冊840円（税込）+送料100円=940円

年	月 号	バックナンバー内容	
2006年	4	東京大学大学院新領域創成科学研究科知的財産インキュベーション戦略講座インタビュー他〈ソフトウェア〉	
	5	特集《知的財産高等裁判所との座談会》	
	6	特集《特許評価／実務系委員会の活動報告》	
	7	特集《国内における模倣品対策》（欠品）	
	8	特集《商標／平成17年著作権重要判決紹介》	
	9	特集《判例研究》	
	10	特集《「意匠法等の一部を改正する法律」について》	
	11	特集《地域産業活性化のための取り組み（地域産業の実態）》（欠品）	
	12	特集《周辺業務の実際》	
	2007年	1	特集《知的財産の価値評価》
		2	特集《企業の知財戦略》
		3	「流通流動化検討委員会連載スタート」, 「改正意匠法24条2項について」
4		《企画・若手弁理士の活動報告》《平成18年度著作権重要判決紹介》	
5		特集《第12回知的財産誌上研究発表会》	
6		特集《インターネット上の知財データの活用／平成18年度著作権委員会》	
7		特集《北海道・不正競争防止法委員会》	
8		特集《女性弁理士》, 第12回知的財産誌上研究発表会 質疑応答原稿	
9		特集《平成18年特許法》（欠品）	
10		特集《特許明細書作成実務》	
11		特集《最近の米国判例》	
12		特集《地方自治体の知財への取り組み》	
2008年	1	特集《環境技術》	
	2	特集《知財を取り巻く世界情勢》	
	3	特集《既登録弁理士の継続研修》	
	4	特集《様々な環境・業務に従事する弁理士》	
	5	特集《第13回知的財産誌上研究発表会》	
	6	特集《中国の知的財産制度》	
	7	特集《良い明細書の作成方法》	
	8	特集《平成19年度著作権・コンテンツ委員会》	
	9	特集《農林水産分野における知的財産》	
	10	特集《知財コンサルティング》	
	11	特集《審査・審判実務の実施》	
	12	特集《事務所経営》	
2009年	1	特集《国際出願 弁理士制度110周年に寄せて》	
	2	特集《支部の活動紹介（前編）》	
	3	特集《支部の活動紹介（後編）》	