

## 審決取消判決の拘束力の範囲

－発明の進歩性判断の場合－

特許業務法人  
サンクレスト国際特許事務所  
弁理士 喜多秀樹

### 1. はじめに

審決取消訴訟の取消判決が確定すると、従前の審決が取り消されるため事件は特許庁の審判手続に戻り、審判官は更に必要な審理を行って再び審決をしなければならない（特許法 181 条 5 項）。この場合、その後の審決が、先の取消判決を無視して前審決と同じ理由で同じ結論を下すと、事件が審判と取消訴訟を往復して終局的な解決ができなくなるので、審決取消判決にはいわゆる拘束力（行政事件訴訟法 33 条 1 項）が認められている。この審決取消判決の拘束力は、高速旋回式バレル研磨法事件の最高裁判決（平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判決・民集 46 卷 4 号 245 頁）において、「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」とされている。

これに対して、特許庁での審判における発明の進歩性判断は、本件発明の認定、引用発明の認定、一致点と相違点の認定、及び、相違点の容易想到性の過程で行われるのが通例である。しかし、取消判決の理由には審決の理由中の上記進歩性判断過程の一部だけを捕らえて結論を導いている場合が多いので、取消判決後の審判での進歩性判断の再審理において、どこまでが取消判決の拘束力が及ぶ範囲である「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」と言えるのかを見極めるのが非常に難しい場合がある。

そこで、本稿では、上記最高裁判決とその後の幾つかの判決例から、発明の進歩性判断の場合に限定して、審決取消判決の拘束力の範囲を考察してみる。

### 2. 高速旋回式バレル研磨法事件の最高裁判決について

#### (1) 事件の概要

本事件の概要は次の通りである。

〔前審決〕

高速旋回式バレル研磨法に係る本件特許の特許無効審判において、回転式のバレル研磨法において断面を 6 角形又は 8 角形とすることは広く行われているので、第 3 引用例に記載の「多角形」の中で 6 角形又は 8 角形を選び、これと第 2 引用例を組み合わせれば、本件発明は当業者が容易に想到しうると認定し、本件特許を無効とした。

〔前判決〕

前審決を取消。主要な理由は次の通りである。

審決が、作用効果の格段の相違に着目することなく第 2 引用例の研磨法と本件発明とで

研磨法が同じであるかのごとく判断しているのは誤っている。従って、「本件発明は、…第2引用例、…第3引用例に基づいて当業者が容易に発明することができたものである」とした審決は、各引用例の技術内容の認定を誤り、本件発明と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。

〔原審決〕

前判決に従い、本件特許を有効とした。

〔原判決〕

原審決を取消。主要な理由は次の通りである。

第3引用例と前判決で検討されていない第1引用例および周知慣用手段について検討を加えた上で、バレルの形状を除いて本件発明の要件を満たす旋回式バレル研磨を行う方法を開示した第2引用例記載の発明において、そのバレルを第1乃至第3引用例の記載に基づいて、バレルを用いた研磨法において周知慣用であった正六角柱状又は正八角柱状のバレルに代えることは、格別の発明力を要しないで想到しうる程度に過ぎない。

原判決に対して特許権者が上告。判決要旨は次の通りである。

## (2) 判決要旨

「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いえないとの理由により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた」と認定判断することは許されない」

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) 本最高裁判決の射程と問題点

上記判決要旨を簡単に言えば、ある特定の引用例からの発明の進歩性が否定されたことによって前審決が取り消された場合には、再度の審判手続において同一の引用例から発明の進歩性を肯定する認定判断及びそのための主張立証を行うことは許されないということになり、これは、事件の蒸し返しを防止するための一般論としては正論である。

しかし、審決取消訴訟では審決の違法性のみが審理対象であり、実際上は原告が提示する個別の取消理由だけを判断するという特殊性がある。従って、特定の引用例からの発明の進歩性判断に議論を絞っても、当該引用例からの進歩性の判断過程全般にわたって裁判所が判断したかどうか取消判決に反映されていないことが多い。例えば、本件発明と引用発明の一致点・相違点の抽出の仕方の誤りだけを理由に審決が取り消された場合には、相違点の容易想到性（例えば、課題の共通性、技術分野の関連性、作用効果の顕著性、適用阻害要因等）の是非に関する判断を経ないで事件が審判に戻ることがある。

このように、特定の引用例に対する本件発明の進歩性判断過程の流れの中で、取消判決が判断していない事項を含む場合に、取消判決後の再度の審判において、取消判決で触れていない判断事項に対してどの程度の拘束力が及ぶのか否かについては、本最高裁判決の判旨からだけでは不明である。

### 3. 最高裁判決後の判決例

そこで、前記最高裁判決後に、発明の進歩性判断に関する取消判決の拘束力が争点となった、第二次審決取消訴訟の判決例を調査してみた。

#### (1) 平成 16 年 6 月 24 日 東京高裁判決 平成 15 年（行ケ）163 号

本判決は、原告（特許権者）提示の拘束力違反についての取消理由について、前判決は、本件発明と引用発明の一致点の誤り及び相違点の看過を具体的な理由として前審決を取り消したものであり、引用発明からの本件発明の進歩性を一般的に否定したものではないから、その後の本件審決において再度本件発明の進歩性を否定することは、前判決の拘束力に反するものではなく、原告は前判決を正解しないで拘束力を論じていると判示した。

従って、本判決から、同じ引用例に基づく発明の進歩性判断過程において、特定の引用例に対する一致点・相違点の瑕疵だけを取消判決が指摘している場合には、再度の審判手続において、同じ引用例からの容易想到性をさらに審理判断する余地があり、この意味において、取消判決の拘束力は、再度の審判手続で同一の引用例に関する主張立証をすべて遮断するものではないということになる。

特定の引用例に基づく発明の進歩性判断過程において、一致点・相違点の抽出は引用例から容易想到性を判断する上で前提となる事実認定と解され、その前提（一致点・相違点の抽出）に瑕疵がある場合にはその後の判断（容易想到性の判断）の仕方にも自ずと変化が生じることになるから、その後の判断について拘束力が生じないのは至極当然であると解される。

また、特定の引用例に基づく発明の進歩性判断過程において、容易想到性の判断に至る前の前提事項としては、一致点・相違点の抽出の際の前提となる本件発明の認定と引用発明の認定がある。このため、本件発明の認定又は引用発明の認定の瑕疵だけを取消判決が指摘している場合でも、本判決の場合と同様に、同じ引用例からの容易想到性をさらに審理判断することは取消判決の拘束力に反しないと解される。

#### (2) 平成 16 年 4 月 21 日 東京高裁判決 平成 15 年（行ケ）416 号

本判決は、原告（特許権者）提示の拘束力に関する争点について、前判決は、引用例 3 発明に相違点 2 に係る構成を適用することは容易であると判断したものであるところ、原告主張の組合せを阻害する要因の有無の検討は上記判断に含まれるから、前判決にその有無の検討についての明示の説示がなくても、その有無の検討は拘束力が及ぶ範囲内の事項であり、前判決の拘束力に従って本件発明を無効とした本件審決に違法性はないと判示した。

従って、本判決から、同じ引用例に基づく発明の進歩性判断過程において、ある特定の観点 a（例えば作用効果の顕著性）に基づいて相違点の容易想到性に関する結論を下した取消判決が確定した場合には、その観点 a とは別の観点 b（例えば適用阻害要因）に基づく容易想到性の検討も取消判決の拘束力の範囲内のものであり、再度の審判手続で当該別の観点 b に基づく容易想到性の主張立証を行うことは、取消判決の拘束力によって許されないということになる。

特定の引用例に基づく発明の進歩性判断過程において、相違点の容易想到性を検討する際の観点としては、課題の共通性、技術分野の関連性、作用・機能の共通性、作用効果の顕著性、適用阻害要因など種々のものがある。これらの観点は、相互に優劣があるものではなく事案に応じて柔軟に取捨選択されているのが実情であるから、最初の審判手続（或いはその審決取消訴訟の手続）において、両当事者双方が任意に選択した自己に有利な観点がすべて主張立証し尽くされていると評価することができる。

従って、相違点の容易想到性に関する結論を下した取消判決には、その容易想到性の検討のためのすべての観点について明示の記載がなくても、すべての観点が自ずと含まれているものと解することができるから、当該取消判決に特に明示がない観点についての認定についても、当該取消判決の拘束力の範囲内であると解される。

#### 4. 拘束力の範囲の判断基準（発明の進歩性判断の場合）

以上の2つの判決例に基づいて、発明の進歩性判断が争点となっている取消判決の拘束力の範囲について、一応のメルクマールを導出すると次の(1)～(3)のようになる。

なお、以下においては、発明の進歩性判断過程を、①本件発明の認定、②引用発明の認定、③一致点と相違点の認定、及び、④相違点の容易想到性（課題の共通性、技術分野の関連性、作用・機能の共通性、作用効果の顕著性、適用阻害要因など）の順に分けた場合に、そのうちの①～③の過程を上流側部分と定義し、④の過程を下流側部分と定義している。

##### (1) 判断基準1（前記3.(1)の判決例より）

取消判決が上流側部分（過程①～③）での判断の誤りを指摘して審決を取り消した場合には、その後の審判手続において、下流側部分（過程④）での認定判断を更に行うことは、取消判決の拘束力の範囲外である。

##### (2) 判断基準2（前記3.(2)の判決例より）

取消判決がある特定の観点に基づいて下流側部分（過程④）での判断の誤りを指摘して審決を取り消した場合でも、その後の審判手続において、別の観点に基づいて下流側部分（過程④）での認定判断を更に行うことは、取消判決の拘束力の範囲内である。

##### (3) 判断基準3（前記3.(2)の判決例の変形）

取消判決が下流側部分（過程④）での判断の誤りを指摘して審決を取り消した場合には、その後の審判手続において、上流側部分（過程①～③）での認定判断を更に行うことは、

取消判決の拘束力の範囲内である。

なお、上記判断基準3を挙げたのは、先の取消判決において既に下流側部分（過程④）が争点となっている以上、その前提となる上流側部分（過程①～③）については両当事者も争っていなかったと解され、これを後の審判手続で争点とすることは事件の蒸し返しとなるからである。

以上