

拘束力に関する近年の判決について

The Recent Judgments in the Intellectual Property High Court Related to Binding Force

吉 村 和 彦*
Kazuhiko YOSHIMURA

抄録 平成21年から平成25年までに知的財産高等裁判所において出された審決取消訴訟判決で拘束力について争われた事件について、事件の経緯、先行する審決での引用例の異同及び拘束力の範囲などの観点で検討する。

1. はじめに

審決取消訴訟で審決が取り消され、再度の審決においては拘束力が問題となる場合がある。拘束力は行政事件訴訟法 33 条 1 項で「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。」と規定され、特許庁は確定した取消判決に反する審決は出来なくなる。

拘束力の範囲は「特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは、審判官は特許法 181 条 5 項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理・審決には、同法 33 条 1 項の規定により、上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるから、審判官は取消判決のなした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は明らかである。」(最高裁平成 4 年 4 月 28 日第三小法廷判決・昭和 63 年(行ツ)第 10 号民集 46 卷 4 号 245 頁「高

速旋回式バレル研磨法」事件)と判示されている。

この最高裁判決については、拘束力の範囲を広く設定したと解する見解と、審決取消訴訟においても拘束力の適用があることを確認したものであると解する見解がある^{1, 2, 3}。

本稿においては、平成 21 年から平成 25 年までに判決が出された以下の知財高裁判決から拘束力の具体的内容について検討することで、拘束力の範囲について調査する。判決の抽出には知的財産高等裁判所の HP⁴を用いて、「拘束力」及び「行政事件訴訟法 33 条」の用語で最新の判決まで平成 26 年 1 月の時点で検索した。抽出できた事例は下記の 8 件であったが、4 件までが平成 25 年に判決されたものであった。

事例 1

平成 24 (行ケ) 10237 審決 (無効・不成立) 取消
平成 25 年 08 月 01 日判決 請求棄却 (2 部) 「麦芽発酵飲料」

* 谷・阿部特許事務所 弁理士
Patent Attorney, TANI & ABE

事例 2

平成 24 (行ケ) 10270 審決 (拒絶) 取消
平成 25 年 04 月 24 日判決 審決取消 (1 部)「気相成長結晶薄膜製造方法」

事例 3

平成 24 (行ケ) 10328 審決 (拒絶) 取消
平成 25 年 04 月 10 日判決 審決取消 (3 部)「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」

事例 4

平成 24 (行ケ) 10278 審決 (無効・成立) 取消
平成 25 年 03 月 06 日判決 審決取消 (3 部)「換気扇フィルター及びその製造方法」

事例 5

平成 23 (行ケ) 10433 審決 (拒絶) 取消
平成 24 年 10 月 25 日判決 請求棄却 (3 部)「蛍光 X 線分光システム及び蛍光 X 線分光方法」

事例 6

平成 23 (行ケ) 10333 審決 (無効・成立) 取消
平成 24 年 07 月 25 日判決 請求棄却 (4 部)「排気熱交換器」

事例 7

平成 22 (行ケ) 10404 審決 (無効・成立) 取消
平成 23 年 09 月 08 日判決 審決取消 (4 部)「パンチプレス機における成形金型の制御装置」

事例 8

平成 21 (行ケ) 10157 等 審決 (訂正不成立) 取消
平成 21 年 11 月 19 日判決 審決取消 (2 部)「多色発光有機 EL パネルおよびその製造方法」

2. 検討の手法

拘束力が問題となる事件は、審決取消訴訟の最初の判決 (以下「第 1 次判決」とする。) で原告勝訴事件に限られ⁵、それに続く判決 (以下「第 2 次判決」とする。)において拘束力が問題となるが、次のような経緯をたどるものと考えられる。

拒絶査定不服審判では、最初の審決 (以下「第 1 次審決」という。) が拒絶査定維持審決であって、その審決取消訴訟において審決が取り消され、判決の確定後に差し戻された審決 (以下「第 2 次審決」という。) が再度の拒絶査定維持審決となる場合に、それに対して出訴があれば第 2 次判決において、第 2 次審決が第 1 次判決の拘束力に違反したか否かが問題とされる。このような経緯をたどる案件を便宜的に「ルート①」とする。

ルート①

審査	第 1 次 審決	第 1 次 判決	第 2 次 審決
		審決取消	
拒絶査定	拒絶査定 維持		拒絶査定 維持

なお、便宜的に、審査段階の結果を拒絶査定であれば下段、特許査定であれば上段に記載し、それに続く審判の結果が審査結果を維持する場合には同じ段に、維持するものでない場合には別の段に記載した。判決についても同様に記載した。

一方、無効審判では、無効審判の審決が、理由有り審決 (無効審判の請求成立審決) と理由無し審決 (無効審判の請求不成立審決) のいずれであっても、その後の審決取消訴訟の第 1 次判決で審決が取り消され、判決の確定後に審判へ差し戻される。第 2 次審決でも、理由有り審決と理由無し審決のいずれの結論であったとしても、第 2 次判

決で第1次判決の拘束力が問題となる可能性がある。これらの経緯をたどる案件をそれぞれ次のように「ルート②」及び「ルート③」とする。

ルート②

審査	第1次 審決	第1次 判決	第2次 審決
特許査定		審決取消	特許有効 又は 特許無効
	特許無効		

ルート③

審査	第1次 審決	第1次 判決	第2次 審決
特許査定	特許維持		特許有効 又は 特許無効
		審決取消	

ルート③をたどる事例では、再度の審判では無効理由が存在する蓋然性が高いことが前提として審理がなされるため、無効審判被請求人によって134条の3の規定に基づき、訂正の請求がなされる場合が多い。

本稿では、各事例がどのような経緯をたどったものかをこのようなルート①～③に分けて検討する。

また、第1次判決の拘束力が問題となる事例では、新規性や進歩性が争点となる事例では、第1次審決での引用例と第2次審決での引用例との異同関係が問題となる。

具体的には、第1次審決で主引用例として、ある特定の文献で新規性あるいは進歩性を否定した場合に、第2次審決で用いた主引用例が先に取り消された第1次審決と同じ文献であったかどうか、

仮にその特定の文献が主引用例でなかった場合でも、副引用例や周知例を例示する文献としてその文献を用いたかどうか、拘束力を判断する上で問題となる。

したがって、本稿では第1次審決と、第1次審決取り消し後の第2次審決における引用例の異同についても検討する⁶。

3. 事例の分析

(1) 事例1

特許 4367790 号「麦芽発酵飲料」

審判:無効 2010-800042 号

第1次審決:平成 22 年 10 月 6 日 無効不成立

第1次判決:平成 22 年(行ケ)第 10350 号 審決取消

第2次審決:平成 24 年 5 月 24 日 無効不成立

第2次判決:平成 24 年(行ケ)第 10237 号 審決維持

本事例の経緯:

ルート③

審査	第1次 審決	第1次 判決	第2次 審決	第2次 判決
特許 査定	特許 維持		特許 維持	審決 維持
		審決 取消		

- ・ 第1次審決と第2次審決とで、引用例は同一(甲1~6)である。

本件は、発明の名称が「麦芽発酵飲料」である特許 4367790 号であって、全ての請求項 1~9 について、無効審判の請求(無効 2010-800042 号)があったものである。その請求項 1 は第2次判決の分説によると次のとおりであって、麦芽比率が

20%以上のアルコール含有物である A 成分と、麦を原料としたアルコール含有の蒸留液である B 成分を混合したアルコール分が 3～8%である麦芽発酵飲料に関する発明である。

- 「(a) A 成分として、麦を原料の一部に使用して発酵させて得た麦芽比率が 20%以上でありアルコール分が 0.5～7%であるアルコール含有物；および、
- (b) B 成分として、少なくとも麦を原料の一部としたアルコール分を蒸留して得たアルコール分が 10～90%であるアルコール含有の蒸留液；からなり、
- (c) A 成分と B 成分とを混合してなるアルコール分が 3～8%である麦芽発酵飲料であって、
- (d) A 成分のアルコール含有物由来のアルコール分：B 成分のアルコール含有の蒸留液由来のアルコール分の率が、97.5：2.5～90：10であることを特徴とする
- (e) 麦芽発酵飲料。」

[第 1 次審決]

第 1 次審決では、本件発明が、明確でなく特許法 36 条 6 項 2 号に規定する要件を満たしていないとの無効理由 1、本件明細書の発明の詳細な説明が当業者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載したものでないから同法 36 条 4 項 1 号に規定する要件を満たしていないとの無効理由 2、本件出願前日本国内又は外国において公然知られた発明であるか、公然実施をされた発明であるとの無効理由 3、本件出願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に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるとの無効理由 4 を、いずれも退けた。

[第 1 次判決]

第 1 次審決に対する審決取消訴訟である第 1 次判決（平成 22 年（行ケ） 第 10350 号）は、上記無効理由 1 及び 2 を理由がないものとしたが、無効理由 3 及び 4 については、以下のとおり述べて、原告の請求を認容し、審決を取り消した。

（無効理由 3）

「本件発明の A 成分に該当するビールのような麦芽飲料と、B 成分に該当する焼酎、ウイスキー、ジンなどの蒸留酒を混ぜ合わせて飲料とすることは、周知のことと認められる。したがって、A 成分と B 成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が、本件出願前、広く一般に知られた周知のアルコール飲料である旨の原告の主張には理由がある。」

（無効理由 4）

「審決が、特許法 29 条 1 項 1 号又は 2 号の発明（公知、公用発明）に基づく進歩性欠如の無効理由は新たな主張であるとして排斥し、同条 1 項 3 号の発明（刊行物発明）に基づく進歩性欠如の無効理由のみを判断したことは誤りであり（なお、審決は、刊行物発明に基づく進歩性欠如の判断に関しても、甲 1 及び甲 2 のみを取り上げ、甲 3～甲 6 は全く検討していない。）、審決には、原告の主張する無効理由 4 に判断の遺脱がある。」

[第 2 次審決]

第 1 次判決の確定後、特許庁は無効審判の審理を再開して、平成 24 年 5 月 24 日、再度、無効審判不成立審決（第 2 次審決）をした。

[第 2 次判決]

再度の無効審判不成立審決に対して、無効審判請求人が原告として第 2 次審決取消訴訟を起こし

たのが本事例1であって、争点は第1次判決の拘束力違反と本件発明の新規性及び容易想到性である。

拘束力違反についての第2次判決における判示事項は以下の通りである。

「(1) … (略) …

(2) 本件の審決(第2次審決)は、上記ア～オの第1次判決の説示に従い、判断遺脱とされた点について判断を加えたものであり、そこに拘束力違反ないし不当違法な蒸し返しの違法はない。

原告は、第1次判決は、甲1～6から周知であるA成分とB成分とを混合してなる麦芽発酵飲料に基づけば、本件発明は進歩性を欠如するとの実体的判断をしたといえるから、審決は拘束力に違反する旨主張する。

しかし、第1次判決は、甲1～6によればA成分とB成分とを混合してなる麦芽発酵飲料が周知であるとは判示したものの、A成分とB成分の混合比率を本件発明のようにすることに進歩性がないとまで判断していない。第1次判決は「しかも、更に進歩性の有無の観点から検討すれば、例えば甲4には、ビールとビール蒸留物を混合してなり、アルコール含量が8.5～15容量%であるアルコール含有飲料が開示されており、本件発明のアルコール分3～8%と近接するアルコール度を有するものと認められる。また、甲5には、麦芽発酵飲料と焼酎との混合飲料において、アルコール度が約3%から約8%となる旨が開示されており、飲用する者の好みのアルコール度数で飲用できることも示唆されているものと認められる。さらに、甲6に記載される「スピリッツ類」及び「リキュール類」は、ビールや発泡酒に麦焼酎を加えた飲料であって、改正前の酒税法上ビール様飲料である「発泡酒」に分類されていたものであるから、ビールと同程度のアルコール度数であると推測され

る。」と括弧書きで示しているが、本件発明の構成に関する容易想到性判断を示したものではない。原告の上記主張は失当である。

(3) 以上によれば、取消事由1, 2は理由がない。」

このように第2次判決は原告の主張を退けて、第2次審決に第1次判決の拘束力違反はないと判断した。

[考察]

第1次判決中には、『しかも、更に進歩性の有無の観点から検討すれば、例えば甲4には、ビールとビール蒸留物を混合してなり、アルコール含量が8.5～15容量%であるアルコール含有飲料が開示されており、本件発明のアルコール分3～8%と近接するアルコール度を有するものと認められる。また、甲5には、麦芽発酵飲料と焼酎との混合飲料において、アルコール度が約3%から約8%となる旨が開示されており、飲用する者の好みのアルコール度数で飲用できることも示唆されているものと認められる。さらに、甲6に記載される「スピリッツ類」及び「リキュール類」は、ビールや発泡酒に麦焼酎を加えた飲料であって、改正前の酒税法上ビール様飲料である「発泡酒」に分類されていたものであるから、ビールと同程度のアルコール度数であると推測される。』とあるが、この記載は踏み込んだ内容であって、当事者(無効審判請求人)の本件発明の新規性及び進歩性判断に影響を及ぼした可能性はある。

(2) 事例2

特願 2000-188412 号「気相成長結晶薄膜製造方法」

審判:不服 2010-4969 号

第1次審決:平成 23 年 3 月 8 日審決 請求不成立

第1次判決:平成 23 年 12 月 19 日判決 平成 23 年(行ケ)第 10140 号

第2次審決:平成 24 年 6 月 12 日審決 請求不成立

第2次判決:平成 25 年 4 月 24 日判決 平成 24 年(行ケ)第 10270 号 審決取消

本事例の経緯:

ルート①

審査	第1次審決	第1次判決	第2次審決	第2次判決
		審決取消		審決取消
拒絶査定	拒絶維持		拒絶維持	

- ・ 第2次判決確定後、特許 5378631 号として登録された。
- ・ また、下記の引用例 1 及び引用例 2 は、第1次審決及び第2次審決において、ともに引用例として用いている。

引用例 1: 国際公開第 98/59090 号公報「PROCEDE DE REALISATION D'UN DEPOT A BASE DE MAGNESIE」日本語訳「酸化マグネシウムを基礎とする層を付着させる方法」(引用例 1 に記載の発明を「引用発明 1」とする。)

引用例 2: 特開 2000-44238 号公報「二酸化錫膜の製造方法および太陽電池」(引用発明 2 に記載の発明を「引用発明 2」とする。)

この発明は、高温の超微粒子の気体を高温炉の中で作り、その気体から気相成長法によって成分や配合比を制御が出来る薄膜製造方法に関するものであって、本願の特許請求の範囲は、次のものである。

「【請求項 1】

結晶薄膜の原料となる超微粒子又は化合物を水又は溶液に溶かしてゾル化した液体を準備し、超音波を用いて、準備した液体から超微粒子又は化合物を含有した霧を発生させ、発生させたこの霧を、搬送ガスを用いて高温炉の内部に搬入し、この高温炉の中で高温の超微粒子又は化合物と高温の水又は溶液の霧に分解し、前記高温の水又は溶液の霧を排出しながら、前記高温の超微粒子又は化合物を基板表面上に結晶を成長させて、結晶薄膜を作る気相成長結晶薄膜製造方法であって、

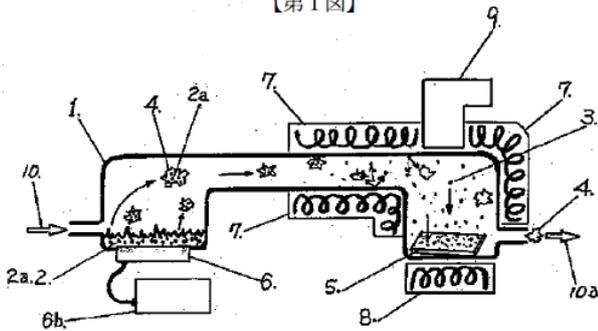
前記基板表面にマイクロ波を照射しながら高温の超微粒子を前記基板表面上に結晶を成長させることを特徴とする気相成長結晶薄膜製造方法。

【請求項 2】～【請求項 5】(略)

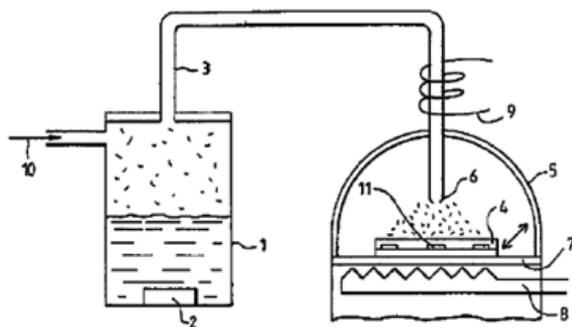
また、本願出願には、実施例として「【0005】【実施例】以下、添付図面に従って実施例を説明する。第1図は本発明による結晶薄膜製造装置の略図を示す。炉体 1 の左側に超微粒子 2A を水又は溶剤に溶かしたゾル状の液体 2 を入れ、超音波発信機 6B に接続した超音波発生器 6 によって超微粒子 2A を含んだ霧 4 を発生させ、空気又は混合ガス 10 を用いて右側加熱炉 7 の内部炉体 1 に霧 4 を搬送する構造となっている。加熱炉 7 の内部に到達した霧 4 は高温の壁に接触して高温の超微粒子と高温の水蒸気となり、水蒸気又は溶剤の霧 4 は炉の内部に留まることなく排出ガス 10A と共に排出される。高温の超微粒子は基板加熱器 8 を用いて加熱炉より少しだけ低い温度に保持してある基板 5 の表面に到達して表面拡散をしながら堆

積して結晶薄膜を形成する構造となっている。マイクロ波発信機9はマイクロ波を基板5の表面に照射して表面拡散を助け高温の超微粒子の結晶成長を助長する目的のものであります。」と記載があり、以下の第1図が添付されている。

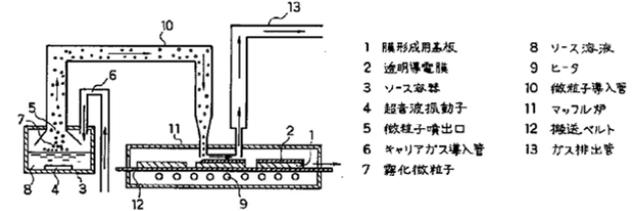
【第1図】



これに対して、引用例1(国際公開第98/59090号公報)には、次の図面と共に、「マグネシウムの有機金属化合物を溶媒に溶解した溶液を超音波発生器を備えた容器に入れ、前記溶液を超音波による噴霧化操作により霧を発生させ、前記霧をベクターガスにより、導管を通じてチャンバー内のプレートの誘電体表面へ運び、前記チャンバーでは、誘電体表面をプレートが配設場所にある電気抵抗器により約380℃から430℃の温度へ上昇させたプレートに霧が接近するにつれて溶媒が蒸発し、マグネシウムの有機金属化合物を熱分解させてプレートの表面に多結晶化された酸化マグネシウムの付着層を生じさせる方法。」の引用発明1が記載されている。



また、引用例2(特開2000-44238号公報)は、微粒子化された溶液中の化合物を、ヒータにより加熱される搬送ベルトからの伝熱とマッフル炉からの輻射熱によりあらかじめ加熱した膜形成用基板の表面に接触させることにより、基板表面又は基板近傍で熱分解させるものであるものであって、次の図面が示されている。



【第1次審決】

第1次審決である拒絶査定不服審判の審決の要点は、本願発明1ないし5は、引用発明1、引用発明2及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであって、特許法29条2項により特許を受けることができない、というものである。

【第1次判決】

これに対して、原告は審決取消訴訟を提起したところ、第1次判決は、本願発明1の「高温炉」においては、「超微粒子を含んだ霧粒が高温炉の壁に接触することによって、高温の超微粒子と高温の水蒸気(又は溶剤)に分解するように、炉自体が、超微粒子化合物が分解する温度より低く、また超微粒子と水(溶剤)が分離する温度以上の温度範囲の温度に加熱され」ている一方、引用発明1の「チャンバー」は、「プレートは加熱されているもの、チャンバー自体が加熱されるものではなく、引用発明1の明細書及び図面において、チャンバー自体が加熱されることや、霧が

チャンバーの壁に接触して分解されることは記載されていない」等として、引用発明1の「チャンバー」が本願発明1の「高温炉」に相当するとした前回審決の一致点の認定が誤っていることを理由の一つとして、第1次審決を取り消した。

[第2次審決]

第1次判決の確定後、特許庁は審理を再開し、再度、本願発明1ないし5は、引用発明1及び引用発明2並びに周知技術に基づいて当業者が容易に発明することができたから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができないとする第2次審決をしたものである。

[第2次判決]

これに対して、審判請求人は再度審決取消訴訟を出訴し、その判決である第2次判決では、

- 引用発明1の「チャンバー」が本願発明1の「高温炉」に相当するとした前回審決の一致点の認定が誤っていることを理由の一つとして、前回審決を取り消す旨の判決をした、
- 本願発明1と引用発明1の間の相違点についての容易想到性の有無を判断するに当たっては、第1次判決が指摘した本願発明1の「高温炉」と引用発明1の「チャンバー」との相違点の技術的意義が考慮されてしかるべきである、
- また、引用発明2のマッフル炉は、輻射熱によって膜形成用基板を加熱するためのものであって、マッフル炉の壁面に接触した超微粒子を含んだ霧粒が加熱されて分解されることについての記載はない、と判示して第2次審決を取り消した。

[考察]

このように、2つの引用発明に基づいて本願

発明が容易とされた第1次審決が、第1次判決で取り消され、取消の理由として本願発明1と引用発明1の間の相違点認定の誤りがあるとされた。その後の第2次審決においては、第1次審決と同じ誤りをしたものである。第2次裁判において原告は拘束力違反を審決取消理由として主張は主張しなかったことで、判決では拘束力違反を直接には判示することはなかったが、「これらの技術的内容は、……、確定した前回判決において、既に認定、判断された事項である。本願発明1と引用発明1の間の相違点についての容易想到性の有無を判断するに当たっては、前回判決が指摘した本願発明1の「高温炉」と引用発明1の「チャンバー」との相違点の技術的意義が考慮されてしかるべきである。」と審決には**事実上の拘束力違反**があることを指摘したものである。第2次審判において第1次判決を正しく理解していなかったと判断できる。

(3) 事例3

特願 2000-582314 号「臭気中和化および液体吸収性廃棄物袋」

審判:不服 2009-10504 号

第1次審決:平成22年7月5日 請求不成立

第1次判決:平成23年9月28日 平成22年(行ケ)第10351号

第2次審決:平成24年5月8日 請求不成立

第2次判決:平成25年4月10日 平成24年(行ケ)第10328号 審決取消

本事例の経緯：

ルート①

審査	第1次 審決	第1次 判決	第2次 審決	第2次 判決
		審決 取消		審決 取消
拒絶 査定	拒絶 維持		拒絶 維持	

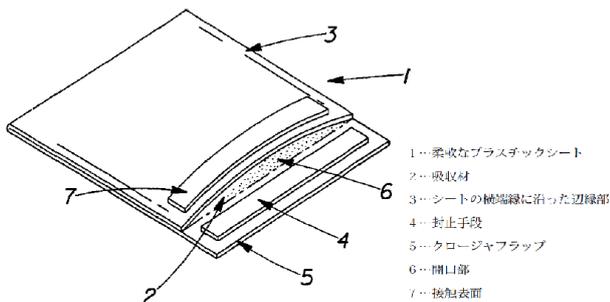
- ・ 第2次判決確定後、特許 5367200 号として登録された。
- ・ 本件は、1次審決の2つの周知例を、2次審決の主副引用例として用いた。

本願発明は、飲食物の食べ残しと廃棄物の処分に適し、液状の廃棄物を吸収する吸収材と不快な臭気を中和する臭気中和成分を含む袋状の容器に関するものであって、請求項1の記載と図面は次の通り。

【請求項1】

飲食物廃棄物の処分のための容器であって、飲食物廃棄物を受け入れるための開口を規定し、かつ内表面および外表面を有する液体不透過性壁と、前記液体不透過性壁の前記内表面に隣接して配置された吸収材と、前記吸収材に隣接して配置された液体透過性ライナーとを備え、前記容器は前記吸収材上に被着された効果的な量の臭気中和組成物を持つ、飲食物廃棄物の処分のための容器。」

本件図面：



[第1次審決]

第1次審決は、主引用例を实願昭 62-152931号(実開平1-58507号)のマイクロフィルムとし、

①本願発明と引用発明との相違点1(吸収材に隣接して液体透過性ライナーを配置すること)については、周知例1(実願昭56-194196号(実開昭58-101737号)のマイクロフィルム)、同2(特開平9-315507号公報)、同3(実願昭63-153557号(実開平2-74398号)のマイクロフィルム)、同4(特開平9-295680号公報)、同5(特開平2-57583号公報)に記載されるように周知の事項である、

②相違点2(吸収材にゼオライト等の臭気中和組成物を保持させるのに、その組成物を吸収材上に被着させて行うこと)については、周知例6(特開平9-239903号公報)、同7(欧州特許出願公開第0811390号明細書)に記載されるように周知の事項であるとして、本願発明は容易想到であるとした。

[第1次判決]

拒絶査定不服審判請求人は審決取消訴訟を出訴し、第1次判決では、主引用例に記載された発明において、①相違点1に係る構成を採用する動機付けがなく、同構成に至ることが容易であるとの結論に至る合理的な理由が示されていない、②相違点2に係る構成を採用することは、特段の事情のない限り回避されるべき手段であり、同構成に至ることが容易であったとはいえないとして、第1審決を取り消した。

[第2次審決]

第1次判決が確定後、特許庁で審判が再開された、第2次審決は、本願発明は、特開平9-315507号公報(第1次審決の周知例2。以下、「引用例1」

といい、引用例 1 に記載された発明を「引用発明」という。)に記載された発明及び特開平 9-239903 号公報 (第 1 次審決の周知例 6。以下、「引用例 2」という。)に記載された事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法 29 条 2 項により特許を受けることができない、として再び審判請求は成り立たないとした。

[第 2 次判決]

再度の拒絶査定不服審判の不成立審決に対して、審判請求人は再度審決取消訴訟を出訴した。第 2 次判決では、第 2 次審決は、第 1 次審決において、相違点 1 に係る周知例 2 として示された文献を主引用例とし、臭気中和組成物の有無を相違点として、主として引用例 2 (第 1 次審決の周知例 6) に記載された事項から、上記相違点に係る構成に想到することは容易であったとの判断をしたものであって、第 2 次審決は、主引用例を入れ替えたことにより、前訴第 1 次判決とは判断の対象を異にするものと認められるから、前訴判決の拘束力(行政事件訴訟法 33 条 1 項)に違反するとはいえない、と判示した。

[考察]

原告は第 2 次審決の引用例は、取り消された第 1 次審決において判断されたものであるから、第 1 次審決を取り消した第 1 次判決の拘束力に違反すると主張したが、判決では、主引用例が異なり、第 1 次判決とは判断の前提となる引用発明が異なることから、拘束力に違反するものとはいえないとしたものである。

ただし、容易想到性についての取消事由 2 には理由があるとして、審決を取り消したものである。なお、本願は、特許 5367200 号として登録されている。

(4) 事例 4

特許第 3561899 号「換気扇フィルター及びその製造方法」

審決:無効 2009-800070 号

第 1 次審決:平成 22 年 1 月 25 日 無効成立

第 1 次判決:平成 23 年 1 月 31 日 平成 22 年(行ケ)第 10075 号

第 2 次審決:平成 24 年 6 月 22 日 訂正を認め、無効成立

第 2 次判決:平成 25 年 3 月 6 日 平成 24 年(行ケ)第 10278 号 審決取消

ルート②

審査	第 1 次審決	第 1 次判決	第 2 次審決	第 2 次判決
特許査定		審決取消		審決取消
	特許無効		特許無効	

- ・ 第 1 次審決と第 2 次審決の主引用例は異なる引用例を用いている。

本件発明は、換気扇フィルターを廃棄する際に、換気扇フィルターを水に浸漬すれば、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とを手指で容易に剥離することができ、金属と不織布とを分別廃棄することができる換気扇フィルターに関するものである。

本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のものである。

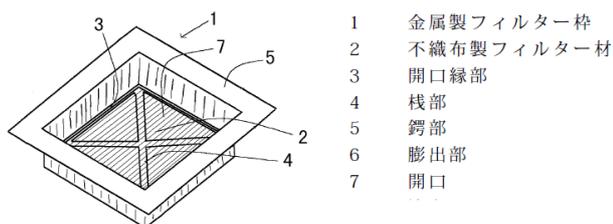
「【請求項 1】

金属製フィルター枠と、該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って、該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材 とよ

りなる換気扇フィルターにおいて、該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いて接着されていることを特徴とする換気扇フィルター。(以下「本件発明 1」という。)

【請求項 2】～【請求項 4】…(略)…

本件図面：



[第 1 次審決]

第 1 次審決では、本件発明 1 は、**実願昭 58-136320 号のマイクロフィルム**記載の発明（以下「発明 A」という。）及び周知技術（特開平 7-188632 号公報の記載、特開平 11-129645 号公報、特開昭 51-48408 号公報及び特開 2000-126523 号公報）に基づいて容易になし得たものとして、本件請求項 1~4 に係る発明についての特許を無効とした。

[第 1 次判決]

無効審決に対する審決取消の第 1 次判決は、審決には、本件各発明の解決課題を正確に認定していない点（本件発明は、金属製フィルター枠と不織布製フィルター材とが接着剤で接着されている換気扇フィルターにおいて、通常の状態では強固に接着されているが、使用後は容易に両者を分別し得るようにして、素材毎に分別して廃棄することを可能とすることを解決課題としている）に対して、発明 A はフィルターをフィルターカバーから

剥離せずに廃棄することを前提とした発明である。）で誤りがあり、また、誤った解決課題を前提とした上で本件各発明が容易想到であるとした点において誤りがあるとして、審決を取り消した。

[訂正審判]

平成 24 年 1 月 18 日に請求された訂正審判の請求に基づく訂正後の本件特許の特許請求の範囲の記載は、次のとおりである。

「【請求項 1】

金属製フィルター枠と、該金属製フィルター枠に設けられた開口を覆って、該金属製フィルター枠に接着されている不織布製フィルター材とよりなる換気扇フィルターであって、該不織布製フィルター材が汚れた場合、該不織布製フィルター材と共に該金属製フィルター枠を廃棄して新しい換気扇フィルターと交換するタイプの換気扇フィルターにおいて、該金属製フィルター枠と該不織布製フィルター材とは、皮膜形成性重合体を含む水性エマルジョン系接着剤を用いて接着されていることを特徴とする換気扇フィルター。（以下、「本件訂正発明 1」という。）

【請求項 2】～【請求項 4】…(略)…

[第 2 次審決]

その後再開された審判の第 2 次審決では、訂正を認めた上で、本件訂正発明 1 は、**特開平 11-197428 号公報**に記載の発明及び周知の事項より当業者が容易に発明をすることができたものであるとしたため、無効審判被請求人が審決取り消しを求めて審決取消訴訟を出訴した。

[第 2 次判決]

第 2 次審決取消訴訟では、審決は、本件発明 1 の解決課題を取消判決の拘束力に違反し誤って認

定し、また、特開平 11-197428 号公報記載の発明の解決課題も誤って認定した結果、相違点 2 に関する本件発明 1 の容易想到性の判断を誤ったものであると、原告は主張した。

第 2 次判決は、原告の主張する拘束力違反についての言及はなかったが、引用発明は、フィルター材のみを廃棄するフィルター材交換タイプの換気扇フィルターであって、フィルター材とフィルター枠を共に廃棄する全部廃棄タイプの本件発明 1 とはタイプが異なる上、両発明は、解決課題及びその解決手段も全く異なるものである。そして、引用発明は、フィルター材交換タイプの換気扇フィルターについて、交換用フィルターの交換時期になったとき、フィルター本体の汚れの程度を、フィルターを通気口から取り外すことなく簡単に判定することができることを特徴とするものであって、引用発明のフィルター材交換タイプを本件発明 1 の全部廃棄タイプに変更しようとする動機付けや示唆を得るとはいえない、として、原告の主張を認めて第 2 次審決を取り消した。

[考察]

第 1 次判決で判示されたように、本願発明の解決課題及びその解決手段について誤った理解に基づいて第 1 次審決をしたものであったが、第 2 次審決においても同様の誤りをしている。拘束力違反については、第 1 次審決の引用例と異なった引用発明と本件発明との相違点に関する判断の誤りの主張において拘束力違反を主張していることから、第 1 次審決とは異なる引用例を前提とした第 2 次判決において拘束力違反としては審決が取り消されていない。

(5) 事例5

特願 2003-505939 号「蛍光 X 線分光システム及び蛍光 X 線分光方法」

審判:不服 2007-25540 号

第 1 次審決:平成 21 年 5 月 12 日 請求不成立

第 1 次判決:平成 22 年 8 月 31 日 平成 21 年(行ケ)第 10289 号

第 2 次審決:平成 23 年 8 月 16 日 請求不成立

第 2 次判決:平成 24 年 10 月 25 日 平成 23 年(行ケ)第 10433 号 審決維持

ルート①

審査	第 1 次審決	第 1 次判決	第 2 次審決	第 2 次判決
		審決取消		
拒絶査定	拒絶維持		拒絶維持	審決維持

- ・ 第 1 次審決と第 2 次審決では異なる引用例を用いている。

本願発明は、サンプルの原子組成を正確に決定するため、サンプルを X 線で照射して、サンプルから放出される 2 次 X 線を観測する X 線蛍光 (XRF) 分析法に関するものであって、本願出願の特許請求の範囲の記載は以下のものである。

【請求項 1】

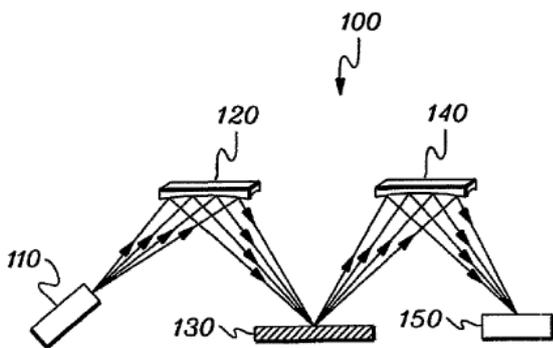
少なくとも 1 つの X 線放射源 (110/210) と、少なくとも 1 つの X 線検出器 (150/250) と、
 サンプルの上の焦点から蛍光 X 線を集光して、所定の分析物の特徴のあるエネルギーの前記蛍光 X 線を前記 X 線検出器に向けるための、前記サンプル (130/230) と前記 X 線検出器との間に配置

された、点 S を X 線源の位置、点 I を焦点、R を点 I と点 S を含む集束円の半径として、集束円の面において 2R の曲率半径を有し、セグメント SI に垂直な中間面において 2R と異なる曲率半径を有する、少なくとも 1 つの二重湾曲回折光学部品を有する少なくとも 1 つの単色集光光学部品 (140/240) と、

前記サンプルの分析物を刺激して蛍光 X 線を発生させるために、前記 X 線放射源から X 線放射を集光して、該 X 線放射を前記サンプルの上の前記焦点に集束させるための、前記 X 線放射源と前記サンプルとの間に配置された少なくとも 1 つの励起光学部品 (120/220) とを備え、

前記二重湾曲回折光学部品は、一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光 X 線が前記光学部品にほとんど全て当たり、ブラッグ角度条件を用いて前記蛍光 X 線を単色化する二重湾曲単色光学部品を有することを特徴とする波長分散蛍光 X 線分光システム。」

本願：

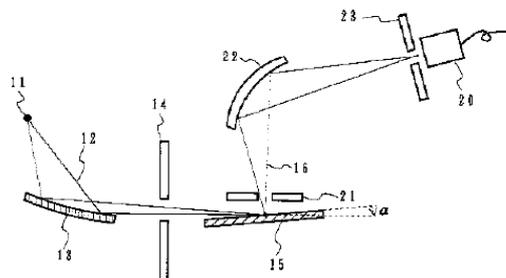


[第 1 次審決]

本願発明は、特開 2001-124711 号公報 (「引用例 1」) に記載された発明 (「引用発明」) 及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることが

できたものとして第 1 次審決として拒絶査定維持の審決をした。

引用例 1：



- | | | | |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 11: X線源 | 12: 一次X線 | 13: X線ミラー | 14: スリット |
| 15: 試料 | 16: 蛍光X線 | 20: 検出器 | 21: スリット |
| 22: 波長分散型分光器 | 23: スリット | | |

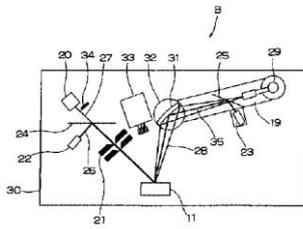
[第 1 次判決]

第 1 次審決に対する審決取消訴訟である第 1 次判決では、「前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光 X 線が前記光学部品にほとんど全て当たり」という構成は、単に、二重湾曲単色光学部品が発揮する機能を一般的に記載したにすぎないと解するのは妥当といえないとして、当該構成部分が容易想到であることの理由付けも審決に記載されているということとはできないことを理由の一つとして、第 1 次審決を取り消した。

[第 2 審決]

第 1 次判決の確定後、特許庁での審理が再開された第 2 次審決は、本願発明は、特開平 7-280750 号公報 (引用例 2) に記載された発明 (「引用発明 2」) 及び周知の技術事項に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであり、特許法 29 条 2 項により特許を受けることができない、と再度拒絶査定不服の審判請求を不成立とした。

引用例 2 :



【0012】 この実施例に係るX線分光装置Bは、放射線源20からの放射線27を試料11に照射し、この試料11より発生するX線を分析するようにしたものである。即ち、該X線分光装置Bでは、放射線源20より発生した放射線27がコリメータ21によって細いビームとされ、上記試料11に照射される。放射線27を照射された試料11から発生するX線28を分光結晶31で分光し、半導体検出器29（X線検出器）に導く。上記分光結晶31としては、例えばシリコンやゲルマニウム等の単結晶が用いられる。

【第2次判決】

これに対して原告は第2次審決取消訴訟を起し、取消事由の一つとして、第2次審決が、第1次判決の拘束力に違反している旨を主張した。しかしながら、第2次判決は拘束力違反については下記のように拘束力違反はないと判示した。

「原告は、審決が、本願発明の「前記二重湾曲回折光学部品は、…前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光X線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との構成が、「サンプルから発生する蛍光X線を分光し、X線検出器に集光される」という「二重湾曲回折光学部品」の機能によってもたらされると認定したことは、第1次判決の示した判断に抵触し、行政事件訴訟法33条1項の規定に違反する旨主張する。

確かに、審決は、「引用発明の分光結晶31は、照射された試料11から発生するX線28を分光し、半導体検出器29（X線検出器）に集光されることから、分光結晶31に向かう照射された試料11から発生するX線28のほとんど全てが分光結晶31に当たるのは明らかであり」と認定している。

しかし、この認定は、結局、試料から発生したX線の態様ないし挙動を示すものにすぎず、引用発明の「分光結晶31に向かう照射された試料11から発生するX線28のほとんど全てが当たる」という事項が分光結晶31の機能によってもたらされると認定されたとはいえないし、本願発明の「前記二重湾曲回折光学部品は、…前記サンプル

上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光X線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との発明特定事項が、「サンプルから発生する蛍光X線を分光し、X線検出器に集光される」という「二重湾曲回折光学部品」の機能によってもたらされると認定されたともいえない。

したがって、原告の主張は理由がない。」

【考察】

第1次判決での本願発明の「サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光X線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との技術的事項について、審決が「二重湾曲単色光学部品が発揮する機能」と認定したことは誤りであるとされた。この認定は本願の特許請求の範囲について判示されたことであるから、第2次審決において引用例が異なっても、第2次審決において依然として本願発明の認定に誤りがあるとして本願発明の認定に関して拘束力違反があるとの原告の主張である。

なお、本願特許請求の記載が「前記二重湾曲回折光学部品は、一重湾曲の光学部品よりも大きな集光立体角で前記サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光X線が前記光学部品にほとんど全て当たり、」とあることが「サンプル上の前記焦点から前記光学部品へ向う前記蛍光X線が前記光学部品にほとんど全て当たり」との技術的事項について、審決が「二重湾曲単色光学部品が発揮する機能」と認定することにつながったと思われる。

(6) 事例6

特許第 4240136 号「排気熱交換器」

審判:無効 2010-800004 号

第 1 次審決:平成 22 年 11 月 2 日 請求不成立

第 1 次判決:平成 23 年 7 月 21 日 審決取消 平成 22 年(行ケ)第 10371 号

第 2 次審決:平成 23 年 9 月 21 日 請求成立

第 2 次判決:平成 24 年 7 月 25 日 審決維持 平成 23 年(行ケ)第 10333 号 審決維持

ルート③

審査	第 1 次 審決	第 1 次 判決	第 2 次 審決	第 2 次 判決
特許 査定	特許 維持			
		審決 取消	特許 無効	審決 維持

- ・ 第 1 次審決と第 2 次審決での引用例（国際公開第 2005/40708 号）は同一である。

本件発明は、チューブおよびインナーフィンを有する構造の排気熱交換器において、インナーフィンとしてオフセットフィンを用いた場合に、高い性能が得られるフィンについての諸条件を定めることにより、排気熱交換器の性能向上を図ることを目的としたものである。

本件請求項 1 に係る発明は次の通りである。

【請求項 1】エンジンでの燃焼により発生した粒子状物質を含有する排気ガスと前記排気ガスを冷却する冷却水との間で熱交換を行うとともに、熱交換後の前記排気ガスを前記エンジン側へ流出する排気熱交換器において、

内部を前記排気ガスが流れ、外部を前記冷却水が流れるステンレス製のチューブと、

前記チューブ内に配置され、前記排気ガスと前記冷却水との間での熱交換を促進させるステンレス製のインナーフィンとを備え、

前記インナーフィンは、前記排気ガスの流れ方向に略垂直な断面形状が、凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって、前記排気ガスの流れ方向に平行な方向で部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり、

前記断面形状にて、前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部の中心同士の距離であるフィンピッチの大きさを fp とし、前記一方側と前記他方側のうちの同一側で隣り合う前記凸部と前記凸部との間でフィンによって囲まれた領域の相当円直径を de とし、前記切り起こし部の排気流れ方向での長さを L とし、前記断面形状における前記一方側の凸部から前記他方側の凸部までの距離であるフィン高さを fh としたときに、

前記フィンピッチの大きさが、

$$2 < fp \leq 12 \text{ (単位: mm)}$$

を満足する大きさであり、

前記切り起こし部の排気流れ方向での長さ L が、

$$fh < 7, fp \leq 5 \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 7 \text{ (単位: mm)}$$

$$fh < 7, 5 < fp \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 1 \text{ (単位: mm)}$$

$$7 \leq fh, fp \leq 5 \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 4.5 \text{ (単位: mm)},$$

または

$$7 \leq fh, 5 < fp \text{ のとき, } 0.5 < L \leq 1.5 \text{ (単位: mm)}$$

であって、

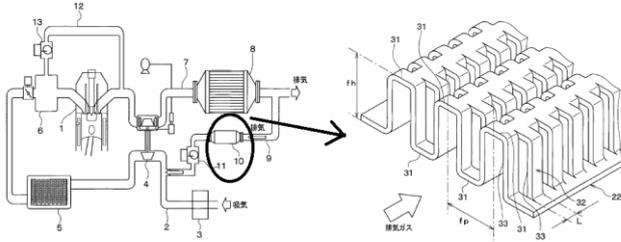
さらに、

$$X = de \times L^{0.14} / fh^{0.18} \text{ としたときに,}$$

前記相当円直径 de および前記切り起こし部の排気流れ方向での長さ L が、前記粒子状物質が前記インナーフィンに堆積することを抑制するために、

$$1.1 \leq X \leq 4.3$$

を満足する大きさになっていることを特徴とする排気熱交換器」



「【0055】

このような構造のオフセットフィン 22 では、図 5、6 に示すように、排気ガスの流れ方向から見た断面形状にて、一方側同士もしくは他方側同士のように、一方側と他方側のうちの同一側で、隣り合う凸部 31 の 中心同士の距離であるフィンピッチ fp と、一方側の凸部から他方側の凸部までの距離であるフィン高さ fh の大きさ等の仕様によって、EGR クーラ 10 の性能が決まる。なお、フィン高さ fh は、オフセットフィン 22 が接触しているチューブ 21 の内壁面に対して垂直な方向での距離であり、チューブ 21 の積層方 向でのチューブ 21 の内径と同等である。」

引用例:国際公開第 2005/40708 号(特表 2007-510119 号公報) に記載された引用発明

「エンジンから来る排ガスと前記排ガスを冷却する冷却剤との間で熱交換を行う排ガス熱交換器において、内部を前記排ガスが流れ、外部を前記冷却剤が流れる管と、管内に配置され、熱伝導の改良を可能にするフィン薄板とを備え、同フィン薄板は、凸部を一方側と他方側に交互に位置させて曲折する波形状であって、部分的に切り起こされた切り起こし部を備えるオフセットフィンであり、構造体の縦ピッチを L とし、横ピッチを Q とし、構造体高さを h としたときに、 h は 1 mm から 5 mm、 L は h の 0.5 倍から 6 倍、 Q は h の 0.5 倍か

ら 8 倍、管内の流体直径は 0.5 mm から 10 mm である排ガス熱交換器」

[第 1 次審決]

第 1 次審決は、

- ・ 本件発明は、明細書の特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明に記載したものではないとはいえず（特許法 36 条 6 項 1 号）、明確ではないともいえない（同項 2 号）、としたうえで、
- ・ 本件発明において、オフセットフィンのフィンピッチの大きさ (fp)、フィンの高さ (fh) 及び切り起こし部の長さ (L) について、
 - ① $fh < 7$ (単位 mm, 以下同じ。), $fp \leq 5$ のとき、 $0.5 < L \leq 7$ (条件 1),
 - ② $fh < 7$, $5 < fp$ のとき、 $0.5 < L \leq 1$ (条件 2),
 - ③ $7 \leq fh$, $fp \leq 5$ のとき、 $0.5 < L \leq 4.5$ (条件 3),
 または、
 - ④ $7 \leq fh$, $5 < fp$ のとき、 $0.5 < L \leq 1.5$ (条件 4) と
 の 4 条件を定めた構成は、オフセットフィンが全ての条件を満たすように設計することに発明の意義があると認められるところ、引用発明は、条件 1 及び 2 は満たすものの、条件 3 及び 4 を満たさず、条件 3 及び 4 について、引用発明から当業者が容易に発明することができたものであるとすることもできない、とした。

[第 1 次判決]

無効審判請求人は審決取消訴訟を提起して、その第 1 次判決において、取消事由 1 (本件明細書の記載要件に係る判断の誤り) については、特許請求の範囲の記載は、特許法 36 条 6 項 1 号に違反しないとしてこの点については審決の判断を支持した。

しかしながら、取消事由 2 (相違点についての

判断の誤り)については、下記のように判示して第1次審決を取り消した。

ア 条件1ないし4について

本件発明1は、条件1ないし4を択一的な数値限定とするものであるから、引用発明が条件1又は2を充足する以上、条件1ないし4に係る構成については、本件発明1と引用発明とに相違はないということとなる。

イ 関数Xについて

$X = de \times L0.14 / fh0.18$ としたときに、前記相当円直径 de 及び前記切り起こし部の排気流れ方向での長さ L が、粒子状物質がインナーフィンに堆積することを抑制するために、 $1.1 \leq X \leq 4.3$ を満足する大きさになるという構成について、本件発明1と引用発明との間で相違はないということになる。

[第2次審決]

第1次判決の確定後に、本案は特許庁に差し戻された。無効審判被請求人は、平成23年8月22日付け上申書で、特許法第134条の3第1項の規定に基づき、被請求人に対し、訂正を請求するための期間の指定を希望していたが、判決の確定の日から1週間以上経過してから提出されていたので、訂正を請求することは認められなく、第2次審決は、第1次判決と同内容のものであり、無効成立審決となった。

[第2次判決]

これに対して、無効審判被請求人は審決取消訴訟を提起した。第2次判決は、「引用発明との間に相違はないと判断して、引用発明に基づいて容易に発明することはできないとした前審決を取り消

したものであるから、少なくとも、引用発明の認定及び相違点に係る判断について、**再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。**」として第2次審決を維持した。

[考察]

2次審決に「被請求人は、平成23年8月22日付け上申書で、特許法第134条の3第1項の規定に基づき、被請求人に対し、訂正を請求するための期間の指定を希望しているが、判決の確定の日から1週間以上経過してから提出されているので、訂正を請求する期間を指定しない。」とされているように、**訂正が認められなかったことから、1次判決の拘束力に従ってした2次審決が取り消されなかったのは予想された結果である。**

原告は拘束力については「前訴においては、Xの式に関して十分な審理がされていないから、本件訴訟における原告の主張は、前判決の拘束力により妨げられるものではない」と主張したが「引用発明との間に相違はないとの判断を示した上で、結論として、本件発明は引用発明に引用例2ないし5に記載された事項を適用しても当業者が容易に発明することができたということとはできないとした前審決を取り消している」として原告の主張は認められなかった。

(7) 事例7⁷

特許第 3727445 号「パンチプレス機における成形金型の制御装置」

無効 2007-800014 号

平成19年8月27日 第1次審決 不成立審決
「発明Aは引用例イから容易とは言えない。」

平成20年6月30日 第1次判決 取消判決(平成19年(行ケ)第10338号)

平成20年8月22日 訂正請求(134条の三第1項に

基づく訂正。)

平成 20 年 10 月 24 日 第 2 次審決 訂正認容(発明 A→A+α)して、無効審決。

平成 20 年 12 月 5 日 第 2 次審決取消訴訟(平成 20 年(行ケ)第 10464 号)

平成 21 年 2 月 24 日 訂正審判(訂正 2009-390020 号)
→181 条 2 項の差戻しは行われず。

平成 21 年 9 月 16 日 訂正認容審決(発明 A+α+β)

平成 21 年 10 月 29 日 第 2 次判決 第 2 次審決の取消判決(平成 20 年(行ケ)第 10464 号)

(181 条 2 項の差戻しはなかったため、**第 2 次判決の審理対象は発明 A+α**)

平成 22 年 11 月 24 日 第 3 次審決 無効審決「発明 A+α+β は引用発明イから容易。」

平成 23 年 9 月 8 日 第 3 次判決 第 3 次審決の取消判決(平成 22 年(行ケ)第 10404 号)

本件の経緯：

ルート③

審査	第 1 次 審決	第 1 次 判決	第 2 次 審決	第 2 次 判決
特許 査定	特許 維持			審決 取消
		審決 取消	特許 無効	

訂正 審決	第 3 次 審決	第 3 次 判決
訂正 容認		審決 取消
	特許 無効	

- ・ 各審決における主引用発明は同一である。

本件発明は、加工対象としての被加工物の材質や板厚に変更が生じて、金型の調整や交換などの段取り作業を不要にした制御装置を持ったパンチプレス機についての発明である。

本件発明は、特許査定された発明に訂正によって発明特定事項が特定され、限定が加わったものであり、特許査定された発明の特定事項を「A」とし、第 1 次訂正で加わった特定事項を「α」、第 2 次訂正で加わった特定事項を「β」とすると、発明特定事項は A⇒A+α⇒A+α+β と 2 度訂正されている。一方、主引用例は同じ引用例である。

第 2 次審決及び第 3 次審決は理由有り審決として無効成立審決としているが、留意すべきは訂正審判(訂正 2009-390020 号)では、訂正によって減縮された発明(A+α+β)について独立特許要件を満たしている(引用発明と対比して進歩性がある)と判断し、同じ発明(A+α+β)に対して同じ引用例との対比で、異なる判断をしている。

特許された請求の範囲が A であるとする、1 次訂正で A+α に、2 次訂正で A+α+β に、それぞれ訂正されたものであって、1 次判決では請求の範囲 +α についての容易想到性の判断が、2 次判決では請求の範囲 +β についての容易想到性の判断が、それぞれなされていない。先の判決では判断されなかった請求の範囲については拘束力が働かないことを第 2 次及び第 3 次の各判決ではともに「減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加され発明の要旨が変更されるのであるから、当該訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断については格別という余地があるとしても、訂正前の特許請求の範囲に基づく発明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は遮断され、再度の審決に当然に及ぶということとはできない。」と判示したものである。

(8) 事例⁸

特許第 3206646 号「多色発光有機 EL パネルおよびその製造方法」

審判:訂正 2006-39153 号

第 1 次審決:平成 19 年 2 月 16 日 訂正請求不成立審決

第 1 次判決:平成 20 年 5 月 28 日 審決取消 平成 19 年(行ケ)第 10163 号

(平成 20 年 7 月 10 日第一小法廷判決(平成 19 年(行ヒ)第 318 号民集 62 卷 7 号 1905 頁,「平成 20 年最高裁判決」)

第 2 次審決:平成 20 年 9 月 17 日 訂正請求不成立審決

第 2 次判決:平成 21 年 11 月 19 日 審決取消平成 21 年(行ケ)第 10157 号

事例 8 の論点は、平成 20 年 5 月 28 日になされた第 1 次判決の確定後に言い渡された最高裁平成 20 年 7 月 10 日第一小法廷判決(平成 19 年(行ヒ)第 318 号民集 62 卷 7 号 1905 頁)との関係で、平成 20 年 9 月 17 日になされた本件審決(第 2 次審決)が前記第 1 次判決の拘束力(行訴法 33 条 1 項)に反するか、である。

[第 1 次審決]

第 1 次審決では、審判請求書の補正による旧請求項 3・5・7 の削除は、審判請求書の要旨変更にあたるから、許されない(特許法 131 条の 2 第 1 項)、訂正発明 3・5・7 は、下記先願の明細書に記載された発明と同一であるから、特許法 29 条の 2 に違反し特許出願の際に独立して特許を受けることができない(以下「独立特許要件」という。)から、本件訂正審判請求は特許法 126 条 5 項の規定に適合しない、として「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をした。

[第 1 次判決]

これに対して第 1 次判決では、「原告が削除を求めた新請求項 3・5・7 は、その他の請求項とは異なる実施例(「本発明の異なる形態」,「実施例 2」)に基づく一群の発明であり、発明の詳細な説明も他の請求項に関する記載とは截然と区別されており、仮に原告が上記手続補正書で削除を求めた部分を削除したとしても、残余の部分は訂正後の請求項 1・2・4・6 とその説明、実施例の記載として欠けるところがないことから裏付けられるというべきである。

そうすると、本件訂正に関しては、請求人(原告)が先願との関係でこれを除く意思を明示しかつ発明の内容として一体として把握でき判断することが可能な新請求項 3・5・7 に関する訂正事項と、新請求項 1・2・4・6 に係わるものとは、少なくともこれを分けて判断すべきであったものであり、これをせず、原告が削除しようとした新請求項 3・5・7 についてだけ独立特許要件の有無を判断して、新請求項 1・2・4・6 について何らの判断を示さなかった審決の手続は誤りで、その誤りは審決の結論に影響を及ぼす違法なものといほかない。」と判示して、訂正審判請求につき、訂正後の請求項の一部について独立特許要件を欠くとし、その余の請求項について判断を示すことなく、請求全体を不成立とした審決が取り消された。

[第 2 次審決]

これに対して、1 次判決の確定後に、特許庁に差し戻され、審理を再開した再度の審判手続きにおいて、特許庁は、訂正後の請求項 3・4・5 は独立特許要件を欠くが、その余の請求項 1・2・4・6 は独立特許要件を備えるとしたものの、平成 20 年 7 月 10 日第一小法廷判決(平成 19 年(行ヒ)第 318 号民集 62 卷 7 号 1905 頁,「平成 20 年最高

裁判決)によれば、訂正審判請求は全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているとして、全体を不成立とする第2次審決をした。

[第2次判決]

第2次判決において、第2次審決が確定判決である第1次判決(平成20年5月28日付け)の拘束力に反する判断をしたとして、以下のように判示がされた。

「ウ 思うに、行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決(第1次判決)がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって、当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず、仮にこれを肯定する見解を採ったとしても、平成20年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち、被告が事情変更の論拠とする平成20年最高裁判決は、前記のとおり、第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり、その判示も、訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し、改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして、訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は、訂正審判請求については、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示、すなわち、請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは、それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある、との判示を否定するも

のとは解されない。このことは、平成20年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和55年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。

エ そうすると、平成20年最高裁判決は、昭和55年最高裁判決に依ってなされた第1次判決(取消判決)の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから、被告の上記主張は採用することができない。」

[考察]

事例8は、他の事例と異なり、最高裁判決の判示事項について争点としたものである。

第2次審決の審理中に、平成20年最高裁判決が出されたことで、第2次審決は取り消された第1次審決と同じく訂正審判請求は一体不可分に判断すべきであるとして請求全体を不成立とした。これに対して第2次判決では「行訴法33条1項の定める拘束力を有する確定判決(第1次判決)がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって、当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず、仮にこれを肯定する見解を採ったとしても、平成20年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。」として2次審決を取り消したものである。

最後に

本稿で調査したところでは、平成21年から平成25年末にかけて審決取消訴訟の判決で拘束力について「少なくとも、引用発明の認定及び相違点に係る判断について、再度の審決に対する拘束力が生ずるものというべきである。」と積極的に明記して判示された判決は事例6(平成23年(行ケ)第10333号 特許第4240136号「排気熱交換器」)

の1件のみであった。事例6は、特許権者が第1次判決の敗訴後に訂正を求めたが、期間が経過後であったため、訂正が認められず請求項の記載に訂正がなかったことが明確な判示につながったものと考えられる。

また、事例2(平成24年(行ケ)第10270号 特願2000-188412号「気相成長結晶薄膜製造方法」第2次判決確定後、特許5378631号として登録。)については、前述したように当事者が拘束力違反について主張しなかったことで判決には拘束力違反についての判示は無かった。しかしながら、事例2についても原告の主張があれば拘束力についての判示があったものと推察される。

拘束力が争点となる事件は、第1次審決から第2次判決まで、少なくとも2度の審判と2度の裁判を経ているものであるから、再度の審判や裁判を待たずして事件の一回的解決が図られることが望まれる。事件の一回的解決を図る方策としては、事例1(平成24年(行ケ)第10237号 特許4367790号「麦芽発酵飲料」)⁹から言えるのは、判決文を正しく理解することが求められる¹⁰。

また、この事例1に見られたように、無効審判の審理においては、無効審判請求人が主張する無効理由については、特段の事情がない限り全ての無効理由について判断することが望まれる。

注)

- ¹ 塩月秀平「第二次審決取消訴訟からみた第一次審決取消訴訟判決の拘束力」永井紀昭ほか編『知的財産権その形成と保護(秋吉稔弘先生喜寿記念論文集)』103-120頁(新日本法規出版2002年)
- ² 清水節・加藤志麻子「24 審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務第2巻〔特許法〔II〕〕』362-374頁(新日本法規出版2007年)。
- ³ 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—」知的財産法政策学研究 Vol.10(2006年)145-171頁

- ⁴ 裁判例検索 <http://www.ip.courts.go.jp/search/jihp0010?>
- ⁵ 玉井克哉「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—」*パテント* Vol.62 No.5(2009年)75頁
- ⁶ 塩月 前掲103~120頁(拘束力について)「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」とある。もとより浅学非才の本稿著者は、本稿で統一理論構築は目指のではなく、判例の検討である。
- ⁷ 事例7については、高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟』(ぎんざい 第2版 345-347頁 2012年)に詳しい。事例7は、第3次判決まで出された。
- ⁸ 事例8については、山内貴博「訂正審判における複数の訂正事項の一体性・個別性(知財高裁第2部平成21年11月19日判決(平成21年(行ケ)第10157号))」*月報A.I.P.P.I.* Vol.55 No.6(2010年)2-19頁に詳しい。事例8は他の事例と異なり、第1次審決と第2次審決の引用文献等から見た拘束力が争点となった事例ではない。
- ⁹ 事例1の第2次判決では次の判示がある。この判示からも判決文を正しく理解することの難しさがわかる。
『第1次判決は「しかも、更に進歩性の有無の観点から検討すれば、例えば甲4には、ビールとビール蒸留物を混合してなり、アルコール含量が8.5~15容量%であるアルコール含有飲料が開示されており、本件発明のアルコール分3~8%と近接するアルコール度を有するものと認められる。また、甲5には、麦芽発酵飲料と焼酎との混合飲料において、アルコール度が約3%から約8%となる旨が開示されており、飲用する者の好みのアルコール度数で飲用できることも示唆されているものと認められる。さらに、甲6に記載される「スピリッツ類」及び「リキュール類」は、ビールや発泡酒に麦焼酎を加えた飲料であって、改正前の酒税法上ビール様飲料である「発泡酒」に分類されていたものであるから、ビールと同程度のアルコール度数であると推測される。」と括弧書きで示しているが、本件発明の構成に関する容易想到性判断を示したのではない。』
- ¹⁰ 塩月秀平「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選(第3版)』121頁(有斐閣、2004年)に「敷衍すると、拘束力の範囲確定を考える際には、第1次判決がどのような認識を有していたかの視点が重要である。その認識は、第1次訴訟で行われた審理を踏まえて理解される。」とある。