

# 訂正後の発明の進歩性の判断 ——前訴判決の拘束力を踏まえて——

知財高判令和3年7月20日〔核酸分解処理装置事件〕

## How to Judge the Inventive Step of a Corrected Invention? - Especially under Binding Force of a Judgement Preceding the Correction

川田 篤\*  
KAWADA Atsushi

### 〔抄録〕

本件判決は、進歩性に係る無効理由に基づく請求は成り立たないとした第1次審決を取り消した本件前訴判決による審判官への差戻し後に訂正の請求がされ、その訂正を認めた上で、やはり請求は成り立たないとした第2次審決を取り消したものである。

本件判決を題材としながら、まず、前訴判決の拘束力がその後の訂正の請求により遮断されるのかを論ずる。本件判決は、前訴判決の拘束力が遮断されるかどうかを論ずることなく、訂正により影響を受けない点について、端的に本件前訴判決の拘束力を肯定しているが、妥当な判断であろう。筆者は、前訴判決の拘束力は、その判決後に訂正が確定したかどうかを問わず、遮断されるものではなく、ただ、訂正により影響を受ける点については、拘束力は実質的な意味を失うにすぎないと解する。

また、本件判決を題材としながら、訂正の請求がされた場合における進歩性の判断の在り方を論ずる。筆者は、訂正前の発明が公知技術も同然の構成である場合には、技術常識など公知技術を踏まえながら、訂正に係る構成の技術的意義を的確に認定した上で訂正後の発明の進歩性の判断がされるべきであると考え。本件判決は、本件訂正に係る構成の技術的意義について本件明細書には記載がないとしながら、技術常識など公知技術を踏まえて、その技術的意義を認定した上で進歩性の判断をしたものであり、妥当といえる。筆者は、そのような認定の努力をしてもなお、その技術的意義が不明な訂正に係る構成に基づいて進歩性を肯定することには慎重であるべきと考え。そのような技術的意義すら不明な構成については、公知技術にも記載や示唆もないことが通常であろう。したがって、訂正に係る構成の技術的意義が不明である場合には、公知技術に記載や示唆がないことは、進歩性を肯定すべき理由にはならないと考える。

## 第1 緒論

特許係争において特許の有効性が争われることは、日常的である。特許異議の申立て（特許法113条1項）や無効審判請求（同法123条1項）は、まさに特許の有効性を争う手続である。また、特

許権侵害訴訟においても、被疑侵害者から特許権者に対する権利行使制限の抗弁（特許無効の抗弁）（同法104条の3第1項）において、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旨の主張がされる。

\* 弁護士・弁理士（川田法律特許事務所）  
Attorney at law & patent attorney.

このような特許無効の主張に対し、特許権者には特許の有効性を維持するための対抗手段として、特許異議や無効審判においては、訂正の請求が認められている（特許法 120 条の 5 第 2 項，134 条の 2 第 1 項）。また、特許異議などを待たずとも、訂正審判の請求をすることも認められている（同法 126 条 1 項）。このようにして特許請求の範囲や明細書などの訂正を求めることで、特許の有効性の維持を図る機会が与えられている。また、侵害訴訟においても、被疑侵害者による権利行使制限の抗弁に対する対抗手段として、解釈上、仮定的な訂正の主張が、特許権者に認められている。

このように、訂正は特許の有効性が争われた場合における、特許権者の対抗手段といえる。訂正がされないと特許の有効性の維持が難しいかもしれないとの特許権者の判断が、その背景にあらう。

訂正の態様としては、明細書から公知文献などには明示的な記載のない何らかの記載を見つけ出して、訂正前の発明に追記するような訂正が一般的であらう。このような訂正により、訂正後の発明と公知文献などとの間に新たな「相違点」が生じる。しかし、公知文献には記載がないとしても、訂正に係る構成には格別の技術的意義はなく、訂正により新たな相違点が生じたとしても、実質的には公知技術とは異なることある。

訂正の制度は、訂正により特許発明が適正な範囲に減縮されるべきことを予定している。しかし、公知技術も同然の訂正後の発明についてまで、いわば巧みな訂正により特許が維持されてしまうおそれもある。その意味では、訂正前の発明が進歩性を欠いている可能性が高い場合において、訂正後の発明についてどのように進歩性を判断すべきかは重要な課題であらう。

本稿で紹介する知財高判（4 部）令和 3 年 7 月

20 日（令和 2 年（行ケ）第 10054 号）〔拡散分解処理装置事件〕（以下「本件判決」という。）に係る事例（以下「本件」という。）は、進歩性などに係る無効審判（以下「本件無効審判」という。）の請求を成り立たないとした最初の審決（以下「本件第 1 次審決」という。）を取り消した審決取消判決（以下「本件前訴判決」という。）による差戻し後の無効審判において訂正がされ、再び請求を成り立たないとした審決（以下「本件第 2 次審決」という。）に対する審決取消訴訟に係る。

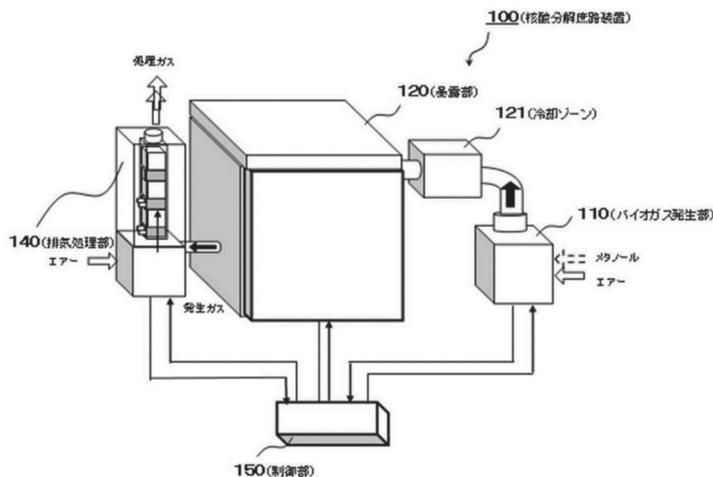
このような本件判決のような事例において、前訴判決の拘束力が認められるのであれば、進歩性の判断が差戻し後の訂正に係る構成に焦点が明確に絞られることになる。したがって、訂正後の発明についてどのように進歩性を判断すべきかが、より明瞭に示され得る。そこで、以下、本件判決を題材としながら、前訴判決の拘束力の在り方と、訂正後の発明についての進歩性の判断の在り方について検討する。

## 第 2 事案の概要

### 1. 本件発明の概要

本件判決は、発明の名称を「核酸分解処理装置」とする発明（以下「本件発明」という。）に係る特許第 5463378 号（以下「本件特許」といい、本件特許に係る特許権を「本件特許権」といい、本件特許権を保有する者を「本件特許権者」という。）に対する無効審判及びその審決取消訴訟に係る。

本件発明は、メタノールから触媒反応により発生するラジカル性のガスであるメタノールラジカル (MR) を利用した生化学の実験器具などを滅菌する装置に係る。なお、本件発明に係る公報（以下「本件公報」という。）の【図 1】の本件発明の装置の模式図は次のとおりである。



本件公報の【図1】 本件発明の装置の模式図

この装置の基本的構成は、「バイオガス発生部 110」から発生したメタノールラジカル (MR) を主成分とするバイオガスが「暴露部 120」に入り、その庫内を滅菌、殺菌した後、「廃棄処理部 140」から処理ガスとして廃棄されるというものである。メタノールラジカルには、ホルムアルデヒドが成分として含まれており、ホルムアルデヒドの濃度を測定しながら「暴露部 120」の庫内のバイオガスの濃度が制御される。また、「暴露部 120」の庫内の圧力と庫外の圧力との差圧である「庫内差圧」は「廃棄処理部 140」におけるバイオガスの排気量を調整することにより制御される。「暴露部 120」の「庫内差圧」については、「陽圧」で一定にする場合と、「陰圧」で一定にする場合とがあるところ、訂正により「陰圧」で一定にする場合に限定された。この「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成を当業者が容易になし得たものであるかどうか、本件における主な争点である。

## 2. 本件の手続の概要

本件においては、2回にわたり請求不成立審決がされ、2回にわたり審決取消判決がされている。

すなわち、本件特許に対し、平成 29 年 1 月 17 日、本件無効審判が請求され、2回にわたる訂正

の請求を経た後、平成 30 年 3 月 27 日、請求を成り立たないとした本件第 1 次審決がされた。本件第 1 次審決に対し、請求人により審決取消訴訟が提起され、平成 31 年 2 月 28 日、本件前訴判決がされた。

事件が審判官に差し戻された後、2回にわたる訂正（このうち、審決の予告の後の訂正に係るもののみを以下「本件訂正」という。）の請求を経た後、令和 2 年 3 月 17 日、再び請求を成り立たないとした本件第 2 次審決がされた。本件第 2 次審決に対し、再び請求人により審決取消訴訟が提起され、令和 3 年 7 月 20 日、本件判決がされた。

## 3. 本件訂正発明

本件では、訂正により請求項 1 が削除され、請求項 2 に係る発明の進歩性の存否が主な争点とされている。そして、請求項 2 に係る発明（以下「本件訂正発明」という。）は、次のとおりである。なお、本稿の理解のために必須ではないと思われる部分を略した。なお、本稿全体を通じて筆者が引用を略した箇所は「……」（点線）により示す。

### 【請求項 2】

……空気が混合したメタノールガスを触媒反応によりラジカル化して少なくともメタノ

ールに由来する活性種を含み生成される複合ガス(……)を発生するバイオガス発生部と、……

上記バイオガス発生部により発生したバイオガスが供給される暴露部と、……

上記暴露部に供給されたバイオガスを排気する排気処理部と、

上記排気処理部により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御するバイオガスの排気量制御手段と、

上記暴露部におけるバイオガスのホルムアルデヒド成分の濃度を測定するホルムアルデヒド成分濃度測定手段と、……

上記ホルムアルデヒド成分濃度測定手段による測定結果として得られるガス濃度情報が上記生成ガス量制御手段に帰還され、……上記生成ガス量制御手段により……生成ガス量が……制御されるとともに、上記排気量制御手段により……バイオガスの排気量を制御することにより、上記暴露部の庫内ガス濃度を一定にし、

上記排気量制御手段により制御される排気処理手段による上記暴露部の暴露空間内のバイオガスの排気処理に起因して生じる庫内差圧を検出する庫内差圧検出手段を備え、

上記庫内差圧検出手段による検出結果から得られる庫内差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され、上記排気量制御手段により上記暴露部から排気するバイオガスの排気量を制御することにより、上記暴露部の庫内差圧を「陰圧で」一定にすることを特徴とする核酸分解処理装置。」

本件訂正発明のうち差戻し後の審判において本件訂正により追加された構成は、筆者において枠で囲んだ箇所である。すなわち、一定にすべき「庫

内差圧」は「陽圧」にする場合と「陰圧」にする場合とがあり得るところ、本件訂正により「暴露部の庫内差圧を一定にする」とあるのを「暴露部の庫内差圧を「陰圧で」一定にする」とし、「陰圧」で一定にする場合に限定されている。

#### 4. 引用発明との相違点

本件の主な引用例は、①特開 2010-51692 号の公開特許公報(甲第 1 号証)と、②国際公開第 01/026697 号の再公表公報(甲第 2 号証)とである。なお、以下、これらの公報に記載された発明をそれぞれ「甲 1 発明」、「甲 2 発明」という。

本件第 1 次審決において、本件発明と甲 1 発明との相違点として、「相違点 1」と「相違点 2」とが認定された。このうち、「相違点 2」が争点とされている。その「相違点 2」は、

「上記排気量制御手段……により、上記暴露部の庫内ガス濃度を一定にし、……上記暴露部の暴露空間内の……庫内差圧を検出する庫内差圧検出手段を備え、上記庫内差圧検出手段による……庫内差圧情報が上記排気量制御手段に帰還され、上記排気量制御手段……により、上記暴露部の庫内差圧を一定にする」

との構成に係る。

その後、本件第 2 次審決に先立つ本件訂正により、本件訂正発明においては、「相違点 2」について、一定にすべき「庫内差圧」が更に「陰圧で」に限定された。

#### 5. 本件第 1 次審決

本件第 1 次審決における本件発明と引用発明との「相違点 2」は、「3. 本件訂正発明」において前述したとおり、差戻し後の審判において本件訂正がされる前の「相違点 2」であり、一定にすべき「庫内差圧」は「陰圧」に限定されていない。

それにもかかわらず、本件第1次審決は、本件発明を特許請求の範囲の文言よりも実質的に狭く解し、本件発明について「庫内差圧」を「陰圧」にする構成を前提とするものに限定して理解した。その上で、甲2発明には「陽圧」にする構成が開示されているにすぎないから、相違点2に係る構成は、当業者において容易になし得るものではないとし、請求は成り立たないとした。

## 6. 本件前訴判決

本件前訴判決は、本件第1次審決の相違点2に係る認定、判断は誤りであるとして、本件第1次審決を取り消した。

すなわち、本件の明細書（以下「本件明細書」という。）には、

『庫内差圧』をいかなる数値又は数値範囲で一定にするのかについて規定した記載もない。」

とし、かつ、

「本件明細書全体をみても、『庫内差圧』を陰圧の数値範囲に制御することによって、陽圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについての記載も示唆もない。」

とし、

『庫内差圧』は、『庫内』（暴露部の暴露空間内）の圧力と暴露空間外の圧力との差圧であれば、特定の数値範囲のものに限定されるものではなく、陰圧の数値範囲のものに限定されるものでもないと解すべきである。」

とした。

その上で、本件前訴判決は、本件第1次審決について、本件発明の「庫内差圧」が「陰圧」に限定されるかのように解することを前提として相違点2に係る構成を容易になし得たものではないとした本件第1次審決には判決の結論に影響すべき誤りがあるとして、本件第1次審決を取り消した。

## 7. 本件第2次審決

差戻し後の審判において、本件特許権者は、本件第2次審決に先立ち、相違点2に係る構成において「庫内差圧を一定にする」とあるのを「庫内差圧を陰圧で一定にする」とする本件訂正をした。すなわち、本件訂正発明において一定にすべき「庫内差圧」を「陰圧」のものに限定した。

本件第2次審決は、一定にすべき「庫内差圧」を「陰圧」に限定した本件訂正を踏まえ、甲2発明は「陰圧」にする構成を開示するものではないので、相違点2に係る構成を容易になし得るものではないとし、再び、請求は成り立たないとした。

## 第3 本件判決の要旨

本件判決は、本件訂正を踏まえても、本件第2次審決の相違点2に係る認定、判断は誤りであるとして、本件第2次審決を取り消した。

### 1. 審決取消判決の拘束力

本件判決は、審決取消判決一般の拘束力について、

「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法33条1項の規定により、上記取消判決の拘束力が及び、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、取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されず（最高裁第三小法廷判決平成4年4月28日判決・民集46巻4号245頁参照）、その審判を不服とする審決取消訴訟においても、これを前提に判断されるべきことに

なる。」

と判示し、審決取消訴訟の拘束力について、最高裁判所の平成4年の判決を踏まえ、「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」との一般論を示している。

## 2. 本件前訴判決の拘束力

本件前訴判決の拘束力については、

「甲1及び甲2に接した当業者は、甲1発明において安定した濃度の滅菌ガスを発生させるとともに、十分に保証可能な殺菌効果を得るために甲2に記載の被殺菌空間内のホルムアルデヒドガス濃度、湿度、温度をそれぞれ所定の値に制御し、かつ、被殺菌空間の室圧を一定に保つための構成を適用する動機づけがあると認められる」

との判断に生ずるとした。

## 3. 本件訂正に係る構成の技術的意義

本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成については、

「本件出願日当時、バイオハザード施設やケミカルハザード施設等、人体に有害な物質が室内に存在する場合には、室内から室外へその物質が漏えいすることがないように、室内を室外に対して陰圧に制御することや、人体に有害なオゾンガスを用いて室内の滅菌を行う場合には、オゾンガスが室内から室外へ漏洩することがないように、室内を室外に対して陰圧に制御することは、周知の技術であり(…)，また、滅菌・殺菌のためにホルムアルデヒドガスを使用するに当たり、処理室内を処理室外の圧力に対して陰圧とした状態で使用する場合もあることは技術常識である」

と判示し、「陰圧」に制御する構成とその課題及び

効果とは、いずれも周知の技術又は技術常識であるから、本件訂正発明も当業者において容易になり得たものであるとする。

## 4. 本件訂正に係る構成の予測できない顕著な効果

本件訂正に係る構成に「予測できない顕著な効果」があるかについては、

「被殺菌空間内を『庫内差圧を陰圧で』維持する構成としたことによって、当業者が予測し得ない顕著な効果を奏すると認めるに足りる証拠はない。」

とした。

## 5. 本件訂正に係る構成を引用発明に適用することを阻害する事情

本件特許権者は、「庫内差圧」を「陽圧」で一定にしていることを開示している甲2発明に「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成を適用することについては阻害要因があると主張している。

このような主張に対しては、

「甲2には、室圧調整装置により室内の圧力を陽圧力(10~20 Pa)に維持する態様についての記載はあるものの、それはあくまで発明の実施形態の1つとして記載されているにすぎず、甲2に係る装置の技術的意義は、被殺菌空間内のホルムアルデヒドガス濃度、湿度、温度をそれぞれ所定の値に制御し、かつ、室内温度の上昇により室内の空気が膨張した場合においても室圧を一定に保つことができ、十分に保証可能な殺菌効果が得られるという効果を奏することにある……から、こうした技術的意義からすると、甲2の室圧調整装置において庫内差圧を陰圧に制御することに阻害要因はない。」

とした。

## 第4 評釈

### 1. 審決取消判決の拘束力は訂正後の発明には及ばないか

審決取消判決の「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。」ことは、本件判決も引用する平成4年の「高速旋廻式バレル研磨法事件」の最高裁判所の判例である<sup>1)</sup>。

なお、この最高裁判所の判決は、拘束力が「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」としており、判決主文のみならず、判決理由中の判断にも生じ得ることを明らかにしている<sup>2)</sup>。したがって、この判決は、拘束力について、判決主文に生ずると理解されている既判力とは異なり、取消判決に与えられた特殊な効力と解しているものと思われる<sup>3)</sup>。

また、「判決主文が導き出されるのに必要」であることから、判決理由中において明示的に説示されていても、判決主文を導き出すために必要ではない傍論には、拘束力は生じないと解される<sup>4)</sup>。

さらに、拘束力の及ぶ範囲であるが、特許審決取消訴訟においては主要事実と間接事実との区別が必ずしも明瞭ではないことから、判決主文が導き出されるのに必要であれば、主要事実に係る認定及び判断に限られず、間接事実に係る認定及び判断についても拘束力が生じ得るとする見解が有力である<sup>5)</sup>。

そして、拘束力は、同一事情の下で、同一理由に基づいて同一内容の処分をしてはならないことを意味すると解されている<sup>6)</sup>。そうすると、審判官による後の審決の認定、判断が、同一の事情の下のものではないか、又は同一の理由に基づくものでない範囲においては、「取消判決の右認定判断に

抵触する認定判断」ではないことになる。この同一事情の下かどうかという点は、前訴判決後に確定した訂正審判の請求又は前訴判決後にされた訂正の請求との関係において問題となり得る。

#### (1) 審決の結論による拘束力の意味合いの相違

審決取消判決の事実認定及び法律判断に審判官に対する拘束力が生じ得るとしても、その判決により取り消される審決が無効審決か、それとも請求不成立審決かによっても、拘束力の意味合いは異なり得る<sup>7)</sup>。

また、審決取消判決がどこまで踏み込んで、事実を認定し、法律上の判断をしたかにより、拘束力の意味合いは異なり得る。例えば、進歩性に係る無効理由についていえば、審決取消判決が特許発明と引用発明との一致点、相違点の誤りのみを認定したのか、さらに容易に発明をすることができたかどうかの判断にまで踏み込んだのかにより、その拘束力の意味合いは異なり得る<sup>8)</sup>。

より具体的にいえば、例えば、進歩性に係る無効理由に基づく無効審判について、容易に発明をすることができたかどうかの判断にまで踏み込んで、無効審決を取り消した場合には、取消判決の拘束力により、その基礎とされた引用例に基づいて進歩性を否定し、特許を無効とすることはできなくなる<sup>9)</sup>。そうすると、請求人は新たな引用例を提出しない限り、特許を無効とすることはできないことになる。しかし、無効審判における新たな引用例の提出は、審判請求書の要旨の変更になることが通常であり、そのような審判請求書の補正は困難である場合が多い（特許法131条の2第1項本文）<sup>10)</sup>。そのような場合には、請求人としては、新たな無効審判を起さざるを得ない。

他方、進歩性に係る無効理由に基づく無効審判の請求不成立審決が取り消された場合において、審決が請求は成り立たないとした引用例に基づい

て容易に発明をすることができたとの判断が示されたときは、訂正により無効理由が解消されない限り、判決の拘束力により審判官は特許を無効とせざるを得ない<sup>11)</sup>。このような場合には、特許権者としては、訂正の請求により無効理由を解消することを試みるしかないことになる<sup>12)</sup>。

本件において、本件第1次審決を取り消した本件前訴判決は、本件第1次審決において請求は成り立たないとした引用例に基づいて容易に発明をすることができたとの判断を示した。そのため、本件特許権者が訂正をしない限り、本件前訴判決の拘束力により無効審決は不可避である。そこで、本件特許権者としては、本件訂正により無効理由を回避することを試みたといえる。

## (2) 訂正後の発明に対する拘束力

訂正がされたとき、前訴判決の拘束力が訂正発明になお及ぶのか、及ぶとすればどのように及ぶのかが問題となり得る。

より具体的には、訂正により発明の要旨が変更されることにより、①前訴判決の拘束力が及ばなくなり、制約のない主張、立証をすることができるのか、②それとも、前訴判決の拘束力を踏まえつつ、訂正に係る部分についてのみ制約のない主張、立証をすることができるのかが問題となる。

ここで、訂正の手續としては、①訂正審判を請求する場合（特許法126条1項本文）と、②無効審判の手續内において、訂正の請求をする場合（同法134条の2第1項本文）とがある。そこで、訂正後の発明に対する前訴判決の拘束力の在り方についても、訂正審判の請求と、訂正の請求とを区別して検討する。

### ア 無効審判と並行して訂正審判が請求される場合

無効審判の請求と並行して訂正審判を請求する

ことは、特許法の平成5年改正<sup>13)</sup>までは、特に制限なく認められていた（平成5年改正前の特許法126条1項）。しかし、訂正審判に係る審決が確定するまで、無効審判の審理を中止したりすることにより、無効審判が遅延するという問題が生じていたとされる<sup>14)</sup>。

そこで、平成5年改正により、無効審判の請求がされた後は、無効審判の審決がされるまでは、訂正審判の請求をすることができないこととされた（平成5年改正後の特許法126条1項）。しかし、平成5年改正後においても、無効審決がされた後であれば、審決取消訴訟を提起する一方で、訂正審判の請求をすることができた。その結果、審決取消訴訟が裁判所に係属している間に訂正審判が確定する事例が少なからず見られた。

このように無効審判における審決が確定しない間に訂正審決が確定した事例について、平成11年の「大径角形鋼管の製造方法事件」の最高裁判所の判決は、訂正の確定により発明の要旨が変更されたことになり、無効審判における審決は発明の要旨の認定に誤りがあるものとして、取り消されなければならないとした<sup>15)</sup>。その結果、事件が裁判所と特許庁との間を往復する、いわゆる「キャッチボール」現象が生じ、訂正が確定するまでになされた審決取消訴訟における審理が意味を失う弊害が生じていたとされる<sup>16)</sup>。

そのような弊害を踏まえ、特許法の平成15年改正<sup>17)</sup>により、訂正審判の請求は、無効審判の請求よりも前か、「無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して90日の期間内」に限定された（平成15年改正後の特許法126条2項）。

しかし、この90日の期間内に訂正審判の請求がされたときは、裁判所は、決定をもって審決を取り消し、事件を審判官に差し戻すことができるとされた（平成23年改正前の特許法181条2項）。

その結果、いわゆる「キャッチボール現象」がより常態化し、審理の遅延を招くものとして問題視されていたとされる<sup>18)</sup>。

そこで、平成 23 年改正<sup>19)</sup>により、訂正審判の請求の時期は、無効審判が請求されるよりも前か、無効審判の審決が確定した後に限られることとされた（平成 23 年改正後の 126 条 2 項）。

このように、平成 23 年改正の後には、訂正審判の請求の時期的制限が広げられたため、無効審判の審決が確定する前に訂正審決が確定するような事例は、極めてまれにしか生じないものとされた。

しかし、現在でも、そのような事例が全くあり得ないわけではない<sup>20)</sup>。そして、そのような事例において、無効審判に係る審決が確定する前に訂正審決が確定して発明の要旨が変更されたとしても、訂正審決と並行して進行している無効審判との関係において既に確定している前訴判決があれば、その拘束力を否定する必要はないように思われる。

すなわち、まず、前訴判決の判断が発明の要旨の変更により変更を受けない事項については、なお、拘束力を及ぼしても何ら不都合はない。拘束力が及ぶと解した方が訴訟経済にも適うであろう。

また、前訴判決の判断が、法律上、拘束力を及ぼし得ると解したところで、発明の要旨の変更により変更を受ける事項については、訂正後の発明との関係においては対象が失われ、事実上、拘束力に意味がなくなるので、何ら弊害は生じない。

しかし、訂正審決が確定したことにより発明の本旨に変更が生じた場合には、審決取消判決の拘束力が遮断されるとする見解<sup>21)</sup>及び裁判例<sup>22)</sup>も少なくない。

このような訂正審決の確定による拘束力の遮断を認める考え方の根拠としては、

「訂正を認めて訂正後の発明について同一の引用例に基づく進歩性の判断をする場合には、

発明の要旨が変更され同一の事情の下とはいえないくなる。」

というように、訂正による発明の要旨の変更により、拘束力の前提となる「同一の事情の下」とはいえなくなるのが指摘されている<sup>23)</sup>。

しかし、訂正による発明の要旨の変更は、特許請求の範囲の書き換えというよりは、飽くまで訂正前の特許請求の範囲を前提として、その範囲を減縮する要素を付け加えるものにすぎない。また、審判請求書の補正も訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じた範囲までであり（特許法 131 条の 2 第 2 項 1 号）、新たな引用例の追加は訂正に係る部分に限られている。訂正前の発明に係る部分については、引用例が変わるわけでもない。このような訂正に係る事情を踏まえると、訂正前の発明に係る部分については、「同一の事情」が訂正後も維持されているともいえる。

実際、訂正審決による前訴判決の拘束力の遮断を肯定する裁判例においても、例えば、「パンチプレス機における成形金型の制御装置事件第 2 次判決」<sup>24)</sup>においては、

「取消判決の確定後、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、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。」

とする。この判決は、訂正審決の確定による拘束力の遮断を一般論としては肯定しながら、拘束力が遮断されない部分があり得ることを認めている。そして、その趣旨は「拘束力」と同義かもしれないとの指摘もされている<sup>25)</sup>。

それならば、訂正後においても、前訴判決の拘束力を一般的に肯定しつつも、訂正により影響を受ける部分については、同一の事情ではないことから、前訴判決の拘束力が、事実上、及ばないとのみと解すれば足りよう。その方が、訂正に影響を受けない部分について、法律上、前訴判決の拘束力が及ぶことを端的に説明しやすい。

## イ 無効審判の手續において訂正が請求される場合

「ア 無効審判と並行して訂正審判が請求される場合」において前述した裁判例は、無効審判の請求後、審決が確定しない間においても、別途、訂正を認める審決が確定した事例である。これらの事例とは、前訴判決が無効審判における前の審決を取り消した場合において、差戻し後の無効審判において改めて訂正の請求がされたような事例は、訂正が確定していない点において前提が異なる。訂正の請求がされたにすぎない場合には、審判官において訂正の要件が認められないと判断する余地もあり、訂正の要件を認めることを前提とする判断は飽くまでも仮定的であるにすぎない。

そして、前訴判決の後に訂正の請求がされた事例において、前訴判決の拘束力が、審判官に差し戻された後の訂正の請求により拘束力が遮断されるかどうかという一般論を論ずることなく、前訴判決が既に判断を示している相違点については、前訴判決の拘束力を認めた裁判例<sup>26)</sup>も少なくない。

他方、前訴判決後に新たな訂正の請求がされたことから、前訴判決の拘束力は訂正発明には及ばないことを明示的に判示する裁判例<sup>27)</sup>も見られる。

しかし、「ア」において論じたとおり、訂正審決が確定した事例においても、前訴判決の拘束力が遮断されるのか、少なくとも例外なく遮断されるのかについては疑問がある。まして、この「イ」において論ずる、確定もしていない訂正の請求に

より、既に確定している前訴判決の拘束力が遮断されるとする解釈については、そのような疑問は、一層、強まることになろう。

実際、訂正の請求により前訴判決の拘束力が遮断されるとする裁判例においても、

「前訴判決後、本件訂正により発明の要旨が変更されたことから、本件訂正後の本件発明を審理対象とする本件審決において、確定した前訴判決の拘束力(……)が及ぶものとはいえない。」

と判示しながら、例えば、先の審決が認定した「相違点3'」と後の審決が認定した「相違点3」とが実質的に同一のものである点について、

「相違点3については、本件訂正の前後で実質的に変更はないのであるから、相違点3'についての確定した前訴判決の判断は尊重されるべきであり、本件において原告が相違点3の容易想到性を争うこと自体、訴訟上の信義則に反するものというべきである。」<sup>28)</sup>

と判示したものがある。

この裁判例は、遮断されたはずの拘束力が「訴訟上の信義則」により復活したに等しい結果を導こうとしている。それならば、訂正審決により前訴判決の拘束力は遮断されないものとして、訂正により影響を受けない部分には、前訴判決の拘束力が意味を有し続けるものと考えれば足りる。そうすれば、「訴訟上の信義則」というような一般条項を持ち出すまでもない。

そこで、確定した前訴判決の後に無効審判において訂正の請求がされたにすぎない事例においても、「ア」において論じたように、前訴判決の拘束力を一般的に肯定しつつ、訂正により影響を受けない部分については、前訴判決の拘束力が実質的に意味を持ち続けるが、訂正により影響を受ける部分については、前訴判決の拘束力の対象が失わ

れ、事実上、拘束力は意味のないものとなるにすぎないと解すれば足りる。

#### ウ 本件判決において

本件の事例は、「イ 無効審判の手續において訂正が請求される場合」に相当し、本件訂正は、本件第2次審決の時点においては確定していない事例である。

そして、本件判決においては、「庫内差圧」を一定にする構成は進歩性を欠いているとする本件前訴判決の拘束力が、本件訂正により「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成とされた本件訂正発明にも及ぶかどうかの問題とされた。

この点について、本件判決は、本件訂正により本件前訴判決の拘束力が遮断されるかどうかという一般論について特に言及することなく、本件訂正による影響を受けない本件訂正前の相違点2に係る判断について本件前訴判決の拘束力が審判官に及ぶことを肯定している。そして、本件前訴判決の判断を踏まえた上で、本件訂正により相違点2に付加された、庫内差圧を「陰圧」で一定にする構成に焦点を当てて本件訂正発明の進歩性の有無を検討し、その進歩性を否定している。

本件判決が訂正による拘束力の遮断について意識したかどうかは明らかではないが、このような判断については賛同し得る。このように解しないと、軽微な訂正のみにより本件前訴判決の拘束力が遮断されることにもなり、本件前訴判決の判断を敗訴当事者が再び争うことが可能になる。また、審判官においても本件前訴判決に反する認定又は判断を繰り返すことが可能になりかねない。したがって、このように解することが、当事者間の公平にも、紛争の迅速な解決にも資するというべきであろう。

#### (3) 訂正後の発明に対する前訴判決の拘束力の在り方

以上、論じたことをまとめると、前訴判決の拘束力は、訂正審判の請求により訂正が求められているか、無効審判における訂正の請求により訂正が求められているかを問わず、審判官を拘束すると解すべきである。また、訂正審判の請求による訂正においては、無効審判の確定前に訂正審決が確定することがあるが、訂正審決が確定したかどうかにより、前訴判決の拘束力自体には影響しないと解すべきである。

このように、訂正されたかどうかを問わず、前訴判決の拘束力を一般的に肯定した上で、訂正により影響を受けない部分については、審判官は、前訴判決の拘束力に反する判断をすることができないが、訂正により影響を受ける部分については、審判官が前訴判決の拘束力に違反する余地はなく、審判官は制約を受けることなく判断をすることができるかと解すべきである。

#### 2. 訂正後の発明の進歩性の判断

無効審判における進歩性に基づく無効理由に対し、特許権者から訂正の請求がされるのは、訂正をしないと引用発明との関係において特許の有効性を維持することが難しいという判断がある場合が多いであろう。そのような場合には、特許の有効性の有無は、訂正に係る新たな構成に焦点が絞られることになる。

本件は、本件発明と本件訂正発明との間に本件前訴判決が介在しており、本件判決が本件前訴判決が本件訂正発明に係る進歩性の判断において拘束力を及ぼし得るとしたことから、訂正に係る構成に焦点が絞られることが、より明瞭にされている。そこで、本件を題材としながら、訂正に係る新たな構成について容易に発明をすることができたかどうかの判断の在り方を検討する。

## (1) 訂正の問題点

訂正後の発明に係る進歩性の判断の問題点は、進歩性が否定されるべき公知技術も同然の発明に訂正により公知文献には明確には開示されていない事項が付加された場合において、その付加された事項が進歩性を肯定するに足りるだけの技術的意義を有するといえるどうかをどのようにすれば適切に判断することができるかにある。

訂正に係る事項が進歩性を肯定するに足りないといえそうな事例としては、例えば、従来は測定されていないが、明細書には測定値が記載された物性値を訂正により付加したが、その測定値はその物質がもともと有する通常の物性値であるような場合が考えられる。

このような場合には、その物性値がその物質の通常の物性値であることは、公知文献にこそ記載はないが、出願前の物質を分析しさえすれば、公然実施がされていることが判明するはずである。しかし、出願から長期間が経過していると、出願前に公然実施されていたものが入手困難になるとか、入手することができたとしても経年劣化などにより状態が変化していることも少なからずある。このような場合には、公知文献に記載がないだけで公知技術も同然の訂正発明についてまで特許が維持されてしまいかねない。

本件においては、本件前訴判決により本件発明については進歩性が否定されることが確定したことから、本件特許権者は、甲2発明などにおいては「庫内差圧」を「陽圧」で一定にするものしか明示的な記載がないことを踏まえて、本件訂正により、一定にすべき「庫内差圧」を「陰圧」で一定にするものに限定した。「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成との関係において、進歩性をどのように判断すべきかが問われた。

## (2) 課題の認定

進歩性の判断において問題になるのは、特に課題の認定である。それは、引用発明から相違点に係る構成を備えた特許発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断するに当たり、特許発明や引用発明の課題を踏まえながら、相違点に係る構成を備えたものとするような記載や示唆が公知技術にあるかどうかの問題とされる傾向にあるからである<sup>29)</sup>。

ところが、明細書には、訂正前の発明に関する課題についての記載はあるとしても、訂正後の発明の訂正に係る構成に関する課題や技術的意義についての明示的な記載はないことが少なくない。本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成についても同様である。本件訂正に係る構成のように、明細書に課題や記載がないような場合には、技術常識も踏まえつつ、訂正に係る構成の課題を的確に把握する必要がある。それでもなお、その課題や技術的意義が明らかにならない場合もあり得よう。しかし、そのような課題や技術的意義すらも明らかでないような構成について、公知文献に記載や示唆がないことを理由として、当業者において容易になし得たものではないと判断することには慎重であるべきである。

### ア 本件前訴判決

本件前訴判決は、「第2, 6. 本件前訴判決」において前述したとおり、本件訂正前の本件発明の技術的意義は、「庫内差圧」を含めた暴露部内の条件の定量的制御により、「検体の種類に対応した短時間で高効能を発揮する条件を定義することができるようにした」ことにあるとした。

本件前訴判決のこのような技術的意義の認定は、本件明細書において、【発明が解決しようとする課題】として、

## 【0013】

……本発明の目的は、検体の種類によっての短時間で高効能を発揮する条件を定義することが可能な核酸分解処理装置を提供することにある。」

と記載されていることと対応している。

他方、『庫内差圧』を陰圧の数値範囲に制御する必然性は見だし難い。」とし、本件明細書にも「陽圧の数値範囲に制御することと比して有利な効果を生じるなどの技術的意義があることについての記載も示唆もない。」とした。

## イ 本件第2次審決

本件前訴判決により事件が審判官に差し戻され、「庫内差圧」を「陰圧」で一定にするとの構成を明示する本件訂正がされた。しかし、本件明細書には「庫内差圧」を「陰圧」で一定にするものの課題を始めとして、その技術的意義に係る記載はない。

ここで、本件第2次審決は、本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にするものの課題など、本件訂正発明における、その技術的意義には言及することなく、甲2発明には「MR ガス等を使用する処理室内の圧力を処理室外の圧力に対して陰圧に制御すること」の開示がないことから、「陰圧とした状態で使用する可能性があること」は技術常識であったとはいえないとして、「庫内差圧の制御を行うにあたり、陰圧で制御を行うことを、当業者は容易に想到し得ない」とした。

ところで、本件において提出されている引用例のうち、例えば、特開2001-349586の公開特許公報には、

【0007】また、……室内が汚染されている恐れがある場合において、常時室内を陰圧に維持することにより室内の汚染された恐れのある空気が室外に排出されるのを防止することが

できる。」

との記載がある。

このような公知文献における記載に基づいて、本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成の課題として、「汚染された恐れのある空気が室外に排出されるのを防止すること」を認定する余地もあった。

しかし、本件第2次審決は、当該引用例の記載は「バイオハザードルームやケミカルハザードルームは、漏出を防止する必要がある危険な細菌等を扱うための空間」に関するものであり、本件訂正発明が前提とする「ホルマリンガス等の滅菌ガスを使用する処理室」ではないとして、本件訂正に係る構成には当てはまらないとした。

このような本件第2次審決の認定に従えば、本件訂正に係る構成とすることの課題は、本件明細書にも記載がなければ、技術常識など公知技術からも明らかではなく、不明であることになる。

しかし、明細書に明示的な記載がないとしても、その構成自体や技術常識など公知技術を踏まえて推定することができる課題や技術的意義も認定しないまま、訂正に係る構成について引用例には記載も示唆もないとして、発明の進歩性を肯定すべきかについては疑問がある。

本件においても、本件訂正に係る構成自体や技術常識など公知技術から推定される課題及び技術的意義を的確に認定した上で、本件訂正に係る構成について当業者が容易になし得たかを判断すべきであったというべきであろう。

## ウ 本件判決

本件判決は、「第3, 3. 本件訂正に係る構成の技術的意義」において前述したとおり、本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成により、人体に有害な物質などが室外に漏えいしないようにすることは、周知の技術であるとした。

言い換えれば、人体に有害な物質などが室外に漏れいしないようにすることが「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成の周知の課題であると認定したものとも見ることができよう。

また、本件判決は、「滅菌・殺菌のためにホルムアルデヒドガスを使用するに当たり、処理室内を処理室外の圧力に対して陰圧とした状態で使用する場合もあること」は、技術常識であるとする。ただし、このような状態で使用することの課題や技術的意義は本件明細書には記載がなく、必ずしも明らかではない。

このように、本件判決は、本件訂正に係る構成の課題や技術的意義は本件明細書の記載からは明らかではないことから、技術常識など公知技術を踏まえ、その課題や技術的意義を積極的に認定する努力をしている。その上で、本件訂正に係る「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成を容易になし得たものと判断している。このような本件判決の判断方法は、正当なものというべきであろう。

### (3) 予測できない顕著な効果について

発明の構成自体については、当業者において容易になし得るだけの動機付けが認められるものであるとしても、その構成から「予測できない顕著な効果」が認められる場合には、進歩性が肯定されることがあり得ることは、「特許・実用新案審査基準」においても、

「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になる。」<sup>30)</sup>

とするとおりである。

この「予測できない顕著な効果」の進歩性の判断における位置付けについては諸説あり、大まかに分ければ、①容易に発明をすることができたかどうかに係る考慮事情の一つにすぎないとの考え

方（いわゆる二次的考慮説）と、②発明の構成自体を容易になし得たと認められる場合においても、なお、予測できない顕著な効果を主張、立証することにより、進歩性が肯定されることがあるとの考え方（いわゆる独立要件説）とに分かれよう<sup>31)</sup>。

しかし、いずれの考え方を採用するにせよ、訂正前の発明には予測できない顕著な効果が認められないとすれば、訂正後の発明については、訂正に係る構成に焦点を当てて、そのような顕著な効果が認められるかどうか問われることとなる。

この「予測できない顕著な効果」の意義については、近時の最高裁判所の令和元年の判決<sup>32)</sup>は、「本件各発明の効果、取り分けその程度が、予測できない顕著なものであるかについて、優先日当時本件各発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであるか否かという観点から十分に検討することなく、本件化合物を本件各発明に係る用途に適用することを容易に想到することができたことを前提として、本件化合物と同等の効果を有する本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみから直ちに、本件各発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定して本件審決を取消したものとみるほかになく、このような原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある」

と判示しており、「予測できない顕著な効果」の比較の対象が他の公知技術が奏する効果ではなく、発明の「構成から当業者が予測することができた範囲の効果」であるとした<sup>33)</sup>。

この最高裁判所の令和元年の判決は、比較の対象は公知技術が奏する効果ではないとしている。

しかし、ある発明の「構成から当業者が予測することができた範囲の効果」かどうかを判断するためには、その発明と類似の構成を備えた引用発明を含めた公知技術における効果を基準にする必要がある。最高裁判所の令和元年の判決を踏まえつつ、そのような趣旨を説く裁判例<sup>34)</sup>も見られる。すなわち、

「当該発明の構成のみから予測できない顕著な効果が認められるか否かを判断することは困難であるから、当該発明の構成に近い構成を有するものとして選択された引用発明の奏する効果や技術水準において達成されていた同種の効果を参酌することは許されると解される。」

とする。

したがって、ある発明の効果が他の公知技術が奏する効果と同等であることまでは要求されないとしても、他の公知技術が奏する効果のある発明の「構成から当業者が予測することができた範囲の効果」かどうかの基準として考慮すること自体は妨げられないというべきである。

ここで、訂正に係る発明については、訂正前の発明が公知技術にも等しいものであるとすれば、そのような公知技術における効果を踏まえつつ、訂正に係る構成の効果を予測し得たか、かつ、顕著なものかを判断すべきであるといえる。

本件判決は、「第 3, 4. 訂正に係る構成の予測できない顕著な効果」において前述したとおり、本件訂正に係る構成について、

「被殺菌空間内を『庫内差圧を陰圧で』維持する構成としたことによって、当業者が予測し得ない顕著な効果を奏すると認めるに足りる証拠はない。」

とした。

本件判決は、「(3)」において前述したとおり、「人体に有害な物質」が室外に漏えいしないよう

にすることが周知の課題であるとし、かつ、「滅菌・殺菌のためにホルムアルデヒドガスを使用するに当たり、……陰圧とした状態で使用する場合もあること」は技術常識であると認定している。このような認定を前提とすれば、本件訂正に係る構成の効果は、当該構成から予測することができた範囲のものとなるのは当然の判断といえよう。

なお、本件第 2 次審決を取り消す主文を導くためには、本件訂正に係る構成自体を当業者において容易になし得たとはいえないとした本件第 2 次審決の認定及び判断の誤りを認定すれば足りた。また、差戻し後の本件審判においても、本件訂正に係る構成自体を当業者において容易になし得たかどうかを主な争点とされ、「予測し得ない顕著な効果」については、本件第 2 次審決は判断していない。そうすると、このような本件判決における「予測し得ない顕著な効果」に係る判断は傍論ではないかとも思われ、このような判断について拘束力が生じるかどうかは、必ずしも明らかではない。

#### (4) 阻害要因について

進歩性の判断において、特許発明と引用発明との間の相違点に係る構成について別の引用発明を適用することを阻害する事情があるときは、進歩性が肯定されることがあり得ることについては、

「特許・実用新案審査基準」においても、

「副引用発明を主引用発明に適用することを阻害する事情があることは、論理付けを妨げる要因（阻害要因）として、進歩性が肯定される方向に働く要素となる。」<sup>35)</sup>

とあるとおりである。

訂正前の発明が公知技術も同然である場合には、訂正に係る構成に相当する構成を引用発明に適用することを阻害する事情があるかどうかの主たる争点となろう。

本件において、本件特許権者は、引用発明である甲2発明において「庫内差圧」を「陽圧」で一定にする構成の技術的意義は「滅菌処理中の処理室内への室外空気の侵入を防止して処理室内の清浄度を維持することある」として、甲2発明において「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成にしたのでは、室外空気の侵入を防止する効果を奏し得なくなるから、甲2発明に「庫内差圧」を「陰圧」で一定にする構成を適用し得ないと主張している。このような主張は、阻害要因の主張の論理構成としては的確であろう。

しかし、本件判決は、「第3, 5. 本件訂正に係る構成を引用発明に適用することを阻害する事情」において前述したとおり、甲2発明の「庫内差圧」を「陽圧」とする態様は、「あくまで発明の実施形態の1つとして記載されているにすぎないとし、かつ、甲2発明の装置の技術的意義については、特許権者が主張するような室外空気の侵入を防止するという効果ではなく、「室圧を一定に保つことができ、十分に保証可能な殺菌効果が得られるという効果」を奏することにあるとした上で、甲2発明の装置において「庫内差圧」を「陰圧」に制御することに阻害要因はないとした。

甲2発明に係る本件特許権者の主張にも一理あるが、「滅菌・殺菌のためにホルムアルデヒドガスを使用するに当たり、……陰圧とした状態で使用する場合もあること」は技術常識であるとの本件判決の認定を前提とする限りは、引用発明において「陽圧」とすることも、「陰圧」とすることも、いずれも技術常識の範囲内ということになる。

## (5) 訂正に係る構成についての進歩性の判断の在り方

訂正は、訂正前の発明が公知技術と変わりが無いものと判断されるおそれがある場合に、公知技術との差別化を図ることができるような明細書の記載に基づいてなされるものである。

しかし、訂正に係る構成について、その課題や効果を始めとして、その技術的意義が明細書には記載されていないことが少なくない。

そのような場合には、技術常識など公知技術を踏まえて、訂正に係る構成の課題や効果など、その技術的意義を積極的に認定した上で、当業者が、訂正に係る構成を備えた発明を容易に発明することができたかどうか問われるべきである。

それでも、訂正に係る構成の課題や効果など、その技術的意義が明らかにならないような場合には、そのような技術的意義すら不明な訂正に係る構成を備えた発明について進歩性を肯定することには慎重であるべきである。このような構成については、引用例など公知技術においても、そのような構成に相当すべき構成の課題や効果など、その技術的意義について記載も示唆もないことが通常である。しかし、そもそも、進歩性の判断の前提となるべき訂正に係る構成についてすら技術的意義が明らかではないのであるから、公知技術に記載や示唆がないことは、いわば当然である。そのような場合には、公知技術に記載や示唆がないことは、訂正に係る構成について進歩性を肯定すべき理由にはならないというべきであろう。

### 注)

- 1) 最三小判平成4年4月28日(昭和63年(行ツ)第10号)民集46巻4号245頁=判例時報1419号93頁=判例タイムズ784号178頁〔高速旋回式パレル研磨法事件〕。
- 2) 「高速旋回式パレル研磨法事件」の最高裁判所の判決の担当調査官の解説である法曹会編『最高裁判所判例

解説 民事編 平成四年度』(法曹会, 平成7年)145頁(154頁)[高林 龍]。

- 3) 高林 龍「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100巻1号(平成15年)84頁(88頁以下)は、判決理由中の判断に拘束力が生ずること、取消判決により取り消された前の処分と取消判決の拘束力が及ぶ後の処分とは別の処分

- であり、既判力ではその効力が及び得ないことから、特殊な効力と解さないと説明が困難であるとする。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」牧野 利秋ほか4名編『知的財産法の理論と実務 第2巻〔特許法〔II〕』(新日本法規, 平成19年)362頁(363頁)も同旨を説く。
- 4) 宍戸 充「判決」竹田 稔＝永井 紀昭編『特許審決取消訴訟の実務と法理』(発明協会, 平成15年)218頁(231頁)。
- 5) 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」永井 紀昭ほか2名編『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——』(新日本法規, 平成14年)103頁(116頁), 高林・前掲注(3)84頁(90頁以下), 清水＝加藤・前掲注(3)362頁(364頁以下), 森 義之「取消判決の拘束力」大淵 哲也ほか4名編『【専門訴訟講座⑥】特許訴訟〔下巻〕』(民事法研究会, 平成24年)1437頁(1439頁以下)。
- 6) 室井 力ほか2名編『コンメンタール行政法Ⅱ 行政事件訴訟法・国家賠償法【第2版】』(日本評論社, 平成18年)363頁〔山下 竜一〕。
- 7) 玉井 克哉「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(平成5年)1931頁(1934頁以下)は、無効審判との関係においては、「無効審決－取消判決」と「無効審判請求不成立審決－取消判決」とを区別して論じている。
- 8) 森・前掲注(5)1437頁(1441頁以下)。
- 9) 柵木 澄子「審決取消訴訟の審理範囲と判決の効力」高部 眞規子編著『最新裁判実務体系 第11巻 知的財産権訴訟Ⅱ』(青林書院, 平成30年)549頁(560頁), 高部 眞規子「取消判決の拘束力(1)〔高速旋回式パレル研磨法事件〕」小泉 直樹＝田村 善之編『特許判例百選〔第5版〕』(有斐閣, 令和元年)174頁(175頁)。  
例えば, 知財高判(3部)平成30年1月23日(平成29年(行ケ)第10047号)〔発光装置事件第2次判決〕に係る第2次審決は, 知財高判(3部)平成28年3月8日(平成27年(行ケ)第10097号)〔発光装置事件第1次判決〕により, 特許を進歩性を欠くとして無効とした第1次審決が取り消されたことから, 第1次判決に従い, 請求は成り立たない旨の審決をしている。
- 10) 森・前掲注(5)1437頁(1442頁以下)。
- 11) 宍戸・前掲注(4)218頁(223頁), 柵木・前掲注(9)549頁(560頁), 高部・前掲注(9)174頁(175頁)。  
例えば, 知財高判(4部)平成24年7月25日(平成23年(行ケ)第10333号)〔排気熱交換器事件第2次判決〕に係る第2次審決は, 知財高判(4部)平成23年7月21日(平成22年(行ケ)第10371号)判例時報2127号78頁＝判例タイムズ1386号300頁〔排気熱交換器事件第1次判決〕により, 引用発明に基づいて特許発明を容易に発明をすることができたとはいえないとして, 請求を成り立たないとした第1次審決が取り消された後, 特許権者から特に訂正の請求もされていないことから, 第1次判決の拘束力に従い, 特許を無効と判断している。
- 12) 高部・前掲注(9)174頁(175頁)。  
例えば, 知財高判(2部)平成27年6月30日(平成26年(行ケ)第10236号)〔車両用指針装置事件第2次判決〕に係る第2次審判において, 特許権者は, 引用発明に基づいて特許発明を容易に発明をすることができたとした知財産高判平成25年12月24日(平成25年(行ケ)第10154号事件)〔車両用指針装置事件第2次判決〕を踏まえて, 訂正を請求している。なお, 第2次審決は, 当該訂正を認めたものの, 訂正発明に係る特許を無効としたが, 第2次判決は第2次審決を取り消しており, 結果として, 訂正の請求が効を奏している。
- 13) 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)。
- 14) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編著『改正特許法・実用新案法解説』(有斐閣, 平成5年)49頁。
- 15) 最三小判平成11年3月9日(平成7年(行ツ)第204号)民集53巻3号303頁＝判例時報1671号133頁＝判例タイムズ999号234頁〔大径角形鋼管の製造方法事件〕。
- 16) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会, 平成15年)82頁以下。
- 17) 特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)。
- 18) 特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会, 平成23年)66頁以下。
- 19) 特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)。
- 20) 無効審判の請求に先立ち, 訂正審判の請求がされた場合において, 前訴の確定した審決取消判決後の無効審判が係属中に訂正審決が確定することがあり得ない。ただし, 極めてまれな事例であろう。
- 21) 柵木・前掲注(9)549頁(562頁), 高部 眞規子『実務詳説 特許関係訴訟〔第4版〕』(きんざい, 令和4年)460頁。
- 22) 知財高判(4部)平成21年10月29日(平成20年(行ケ)第10464号)判例時報2093号127頁＝判例タイムズ1341号240頁〔パンチプレス機における成形金型の制御装置事件第2次判決〕, 知財高判(4部)平成23年9月8日(平成22年(行ケ)第10404号)判例時報2137号111頁＝判例タイムズ1401号262頁〔パンチプレス機における成形金型の制御装置事件第3次判決〕。
- 23) 高部・前掲注(21)460頁。
- 24) 前掲注(22)・知財高判(4部)平成21年10月29日〔パンチプレス機における成形金型の制御装置事件第2次判決〕。前掲注(22)・知財高判(4部)平成23年9月8日〔パンチプレス機における成形金型の制御装置事件第3次判決〕も全く同旨を説く。
- 25) 高部・前掲注(21)461頁。
- 26) 知財高判(4部)平成19年10月9日(平成19年(行ケ)第10037号)〔生理用ナブキン事件第2次判決〕, 知財高判(3部)平成27年1月28日(平成26年(行ケ)第10068号)〔ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造事件〕。
- 27) 知財高判(3部)平成20年3月27日(平成19年(行ケ)第10106号)〔記録紙事件第2次判決〕, 知財高判(4部)平成28年8月10日(平成27年(行ケ)第10149号)〔平底幅広浚渫用グラブバケット事件第2次判決〕。

- 28) 前掲注(27)・知財高判(4部)平成28年8月10日〔平底幅広浚渫用グラブバケット事件第2次判決〕。
- 29) このような傾向が、いわゆる「飯村判決」(知財高判(3部)平成21年1月28日(平成20年(行ケ)第10096号)判例時報2043号117頁＝判例タイムズ1299号270頁〔回路用接続部材事件〕)の後に見られることについては、川田 篤「特許無効と特許権の安定性——ドイツの状況と対照しての我が国の状況——」パテント75巻1号(令和4年)69頁において論じたとおりである。
- 30) 特許庁編『特許・実用新案審査基準』第Ⅲ部第2章第2節「3. 2. 1 (1) 引用発明と比較した有利な効果の参酌」。
- 31) 諸説については、大寄 麻代「化合物の医薬用途に係る特許発明の進歩性の有無に関し当該特許発明の効果が予測できない顕著なものであることを否定した原審の判断に違法があるとされた事例」L&T87号(令和2年)106頁(109頁以下)に簡潔にまとめられている。
- 32) 最三小判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)判例時報2446号37頁＝判例タイムズ1472号49頁〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件〕。
- 33) 大寄・前掲注(31)106頁(113頁)。
- 34) 知財高判(4部)令和3年8月31日(令和2年(行ケ)第10004号)〔骨粗鬆症治療剤ないし予防剤事件〕。
- 35) 特許庁編『特許・実用新案審査基準』第Ⅲ部第2章第2節「3. 2. 2 阻害要因」。