



特許審決取消訴訟の取消判決による拘束力の発生及び減縮訂正後の拘束力の作用

阿部, 光利

(Citation)

神戸法學雑誌, 71(1):85-200

(Issue Date)

2021-06-30

(Resource Type)

departmental bulletin paper

(Version)

Version of Record

(JaLCD0I)

<https://doi.org/10.24546/81012872>

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/81012872>



神戸法学雑誌第七十一巻第一号二〇二一年六月

特許審決取消訴訟の取消判決による 拘束力の発生及び減縮訂正後の拘束力の作用

阿 部 光 利

第 I 章 はじめに

第 1 節 問題の所在

1. 取消判決後の無効審判における審理と拘束力

民事訴訟の判決により既判力や執行力が生じるように、抗告訴訟の判決によっても種々の効力が生じる。特に取消判決後に行政庁が同一理由で同一処分をするような事態を防止するためには、取消判決後に行政庁が取消判決の示した認定及び判断に何らかの範囲で従うことが必要となる。この効果の法的根拠を既判力とするのか、あるいは行政事件訴訟法33条により規定され既判力とは区別される特殊な効力とするのか、後述の通り争いがあるが、さしあたってこの効果を拘束力と呼ぶ。

特許無効審判（以降、無効審判とする）の審決取消訴訟においても、取消判決により拘束力が発生する。この拘束力の具体的内容は、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決⁽¹⁾を中心に検討がなされてきた。そして、審決取消訴訟における拘束力の内容が、行訴法一般の拘束力の内容として参考とされることも多

(1) 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〕

かった。⁽²⁾

2. 取消判決後の無効審判において減縮訂正があった場合の審理と拘束力

しかしながら、取消判決後の無効審判で減縮を目的とした訂正請求がなされた場合に拘束力がどのように作用するのか、研究が十分になされているとはいえない。⁽³⁾ 本論文は、減縮訂正後の拘束力の作用を主たる検討対象とする。

3. 検討の方針

(1) 検討の対象とする拘束力

本論文で検討する拘束力は、取消判決後の無効審判の審理において作用する拘束力に限定する。行政法一般では不整合処分の取消義務等も議論の対象となるが⁽⁴⁾、本論文では検討しない。例外的に拘束力全般に言及する際には「広義の拘束力」とし、本論文で検討する拘束力である「狭義の拘束力」と区別する。

(2) 最高裁判決の位置付け

本論文は立法論ではなく解釈論を展開し、法学研究への貢献と併せて実務への貢献を狙いとする。そこで、本論文では実務上動かしがたい最高裁判決の内容を是として検討の前提とする。関連する最高裁判決としては、例えば、拘束力が作用する場面における新たな証拠の意義が主な争点となった高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決、⁽⁵⁾ 審決取消訴訟の審理範囲が争点となったメリヤス

(2) 例えば南博方は編『条解行政事件訴訟法』（弘文堂、第4版、2014）671頁〔興津征雄〕

(3) 同様の指摘として滝澤孝臣「審決取消訴訟—その基本を考える」判例時報2138（2012）24頁。先行研究としては東松修太郎「訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考」特許懇288（2018）88-107頁、高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟』（金融財政事情研究会、第3版、2016）380-382頁、村林隆一「判批」知財ぷりずむ10-114（2012）87-93頁がある。

(4) これらに言及するものとして南ほか・前掲注（2）664頁〔興津征雄〕

(5) 最判平成4年4月28日・前掲注（1）〔高速旋回式バレル研磨法〕。なお近時の

編機事件最高裁判決⁽⁶⁾、審決取消訴訟が高等裁判所に係属している段階における訂正審判の審決確定の影響が争点となった大径角形鋼管事件最高裁判決⁽⁷⁾が挙げられる。ただし、最高裁判決の解釈に争いがある事項は、私見を予め示す。⁽⁸⁾

(3) 無効理由の限定

本論文では原則として無効理由を新規性（特許法29条1項）及び進歩性（特許法29条2項）の欠如に限定する。これにより、進歩性判断における各ステップ（本件発明の認定、主引用発明の認定、本件発明と主引用発明との一致点相違点の認定、及び主引用発明と副引用発明を組み合わせる論理付けの可否の判断⁽⁹⁾）や、論理付けの可否の判断における各考慮要素の認定判断に踏み込んだ検討、例えば取消判決で示されたそれらの認定判断に拘束力が発生するか否かといった検討が可能となる。

(4) 引用発明の固定

本論文では、訂正請求後に主引用発明及び副引用発明を変更しない場合を主たる検討対象とする。拘束力が作用する典型的な場面は、取消判決後に行政庁が同一理由で同一処分をすることを封じるときである。

最高裁判決である最判令和元年8月27日（平成30年（行ヒ）69号）集民262号51頁〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシピン誘導体含有する局所的眼科用処方物〕も拘束力との関係が問題となるという指摘があるが大寄麻代「判解」L&T87（2019）113頁は拘束力について何ら示したものではないとする。

(6) 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〕

(7) 最判平成11年3月9日民集53巻3号303頁〔大径角形鋼管〕

(8) 解釈のほか、法改正の影響の有無についても争いがある。私見は、本文で挙げた三つの最高裁判決の内容そのものは法改正による影響を受けていないと考える。

(9) 論理付けの考慮要素と区別する目的で、本論文ではこれらを「ステップ」と呼ぶ。

第2節 本論文が前提とする拘束力の内容

1. 検討の意義

本論文の構造を説明する前に、拘束力について前提を示す。拘束力の内容には、統一された見解がほとんど存在しない。数少ない例外として、取消判決後に行政庁が同一理由で同一処分をすることは法律上封じられるということが挙げられるに留まる⁽¹⁰⁾。

2. 拘束力の枠組み

拘束力は、審決取消訴訟の取消判決により発生する。その拘束力は取消判決後に再開された無効審判において作用し、審理を何らかの形で拘束する⁽¹¹⁾。本論文では、前者を「拘束力が発生する段階」と、後者を「拘束力が作用する段階」と呼ぶ。

先行研究において両者を明確に区別して検討したものは少なかった。しかしながら、本論文においては両者を区別することの意義が極めて大きいと考えている。第一に、前者は取消判決で示された認定判断のいずれかに発生するものであるのに対し、後者は無効審判の審理事項のいずれかに作用するものであり、対象が異なる。第二に、両者を区別することにより、減縮訂正がない場合の拘束力の検討と減縮訂正がある場合の拘束力の検討から、共通する検討事項を括り出すことができる。拘束力が発生する段階は減縮訂正がなされる前段階であるので、その検討においては減縮訂正を一切考慮する必要がない。減縮訂正がない場合の拘束力の作用を検討するときであっても、減縮訂正がある場合の拘束力の作用を検討するときであっても、拘束力の発生については同一の結論を用いて検討することとなる。

(10) 南ほか・前掲注(2) 668頁〔興津征雄〕

(11) この枠組みまでは共通の見解に至っている。例えば興津征雄「判批」知的財産法政策学研究53(2019) 220-221頁

(1) 拘束力が発生する段階の検討

拘束力の作用を検討するためには、まず拘束力が発生する段階において、どの認定判断に拘束力が発生するか特定しなければならない。取消判決で示された認定判断のうち、どの認定判断に拘束力が発生するかについては、取消判決が出た時点で確定するはずである。しかしながら、拘束力が発生する客観的範囲については高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決の内容が一義的ではなく、先行研究でも争いがある。本論文では、学説の対立状況を整理した後、同最高裁判決の解釈等について私見を示し、拘束力が発生する客観的範囲を特定する。

(2) 拘束力が作用する段階の検討

取消判決によって発生した拘束力は、取消判決後の無効審判において作用し、その審理を何らかの形で拘束する。高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決によれば「取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではな⁽¹²⁾」い。また審決取消訴訟の取消判決により発生する拘束力の作用に関していえば「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⁽¹³⁾」場合がある。さらに詳細な検討をするためには、拘束力の発生する認定判断をより明確にする必要があった。本論文では、拘束力が発生する段階の検討結果を踏まえて、減縮訂正の影響を考慮しつつ、拘束力の作用の具体的態様を検討する。

3. 拘束力の法的性質

拘束力の法的性質にも争いがある。広義の拘束力は行政事件訴訟法33条で規

(12) 最判平成4年4月28日・前掲注(1)〔高速旋回式バレル研磨法〕

(13) 同上

定される特殊な効力であるという見解が通説であるが、これに対しては、既判力であるとする反対説が存在する⁽¹⁴⁾。さらに、特殊な効力である広義の拘束力の存在を認めつつ、狭義の拘束力に限っては既判力であるとする説も存在する⁽¹⁵⁾。本論文では、狭義の拘束力の法的性質を特定することなく拘束力の発生および作用について検討を進める⁽¹⁶⁾。すなわち、法的性質を根拠としてではなく、最高裁判決を前提とし、次に述べる拘束力の趣旨や検討事項の相互の整合性から結論を導くこととする。

4. 拘束力の趣旨

行政事件訴訟法33条の趣旨は明確ではないようである⁽¹⁷⁾。しかしながら、狭義の拘束力に限るならば、その趣旨は「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」⁽¹⁸⁾すること、言い換えれば紛争の蒸し返しの防止の点にある。例えば、取消判決が直接の理由とした認定判断（特定の引用発明を理由とする新規性欠如という審決の判断は誤りであるという認定判断）に反する認定判断（同一の引用発明を理由とする新規性欠如の認定判断）を再度審判官がしてしまったら（そしてその審決に対する審決取消訴訟が二回目の審決を拘束力に反するものではないとして棄却判決をしてしまったら）、事件が特許庁と裁判所とを往復してしまうことになる。

そして上述の趣旨は、拘束力が発生する段階⁽¹⁹⁾において手続保障が確保される

(14) 学説の状況を紹介するものとして南ほか・前掲注（2）661頁、665頁〔興津征雄〕

(15) 同上

(16) 例えば興津・前掲注（11）221頁は、理論上は反復禁止効を既判力とする立場に与すると述べた上でこの点に立ち入らずに単に反復禁止効を拘束力であるとして審決取消訴訟の取消判決により発生する拘束力の検討を進めている。

(17) 南ほか・前掲注（2）661頁〔興津征雄〕

(18) 知財高判平成19年5月30日（平成17年（行ケ）10857号）〔工具保持具〕

(19) 私見は、特に取消判決後に減縮訂正がある場合には拘束力が作用する段階の手

ことによって正当化される。⁽²⁰⁾ 先行研究ではあまりに当然のことでありそれほど強調されていなかったと思われる。他方、行政法一般においては、拘束力の作用により再度の処分が禁止される範囲が取り消された処分と同一の処分理由のみであるか、それとも別の処分理由にも広がるのかという問題を検討する際に、手続保障が強く意識されている。⁽²¹⁾ 具体的には、拘束力の作用が別の処分理由にも広がると考える場合には、その別の処分理由について取消訴訟において手続保障が確保されている必要がある、すなわち処分理由の差替えが認められる必要があるという指摘である。⁽²²⁾ この指摘に鑑みれば、拘束力により再度の処分が禁止される同一の処分理由については当然に手続保障が確保されていなければならない。

紛争の蒸し返し防止の観点と手続保障の確保の観点は本論文の全体を貫徹する最も重要な視点である。特に減縮訂正後の拘束力の作用を考えるにあたっては、減縮訂正の前後によって状況が大きく変わるため、通常の場面に比べて手続保障の確保が十分であるといえるか、より慎重に検討しなければならない。

続保障も別途考える必要があるとする。詳細は後述する（第Ⅲ章第2節6）。

- (20) 拘束力の正当化理由として手続保障を明記するものとして東松・前掲注（3）107頁、松尾和子「判批」判例評論407（1993）43頁
- (21) 審決取消訴訟取消判決後の無効審判においては状況が大きく異なる。審決取消訴訟は、メリヤス編機事件最高裁判決によって処分理由の差替えが認められないので、完全に別の理由による再度の同一内容の行政処分（無効審決）であれば何ら問題無く許容される。この点を指摘するものとして例えば玉井克哉「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62-5（2009）74頁
- (22) 興津征雄「行政処分反復禁止効の法的構成」法学協会雑誌 121-2（2004）217頁は反復禁止効の遮断範囲と処分理由の差替えの関係について「遮断の範囲とは、反復禁止効が取消判決後に同一理由で同一処分をくり返すことを禁ずるのみならず、取消判決で違法と論難されたのとは別の理由にもとづいて同一の効果をもつ処分をくり返すことが遮断されるかどうかという問題である。この問題の背景には・・・理由の追加・差替えの問題が存在する。前の訴訟でおおよ主張するをえなかった理由までも反復禁止効で遮断されるというのでは、遮断効の趣旨にそぐわないからである」（傍点も原文）と説明する。

第3節 本論文の構成

第Ⅰ章第1節では、本論文のメインテーマ及び検討の大前提を述べた。本論文のメインテーマは減縮訂正後の拘束力の作用である。本論文では、最高裁判決を是として、無効理由を新規性及び進歩性に限定し、主として引用発明を固定して検討を進める。第2節では、まず拘束力の枠組みを拘束力が発生する段階と拘束力が作用する段階に整理した。そして先行研究において拘束力に関してどこまで統一的な理解に至っているかについて簡単に示した。拘束力が発生する客観的範囲や法的性質にはほとんど統一的な見解がなかった。また狭義の拘束力の趣旨は紛争の蒸し返しの防止の点にあり、これは手続保障により正当化されることを確認した。

次の第Ⅱ章では、進歩性の判断手法を概観する。進歩性の判断手法を仮決めしなければ審決取消訴訟の審理事項が決まらず、進歩性判断の過程における各認定判断に関する詳細な検討をすることができない。本論文では、大合議によるピリミジン誘導体事件知財高裁判決を参考にして、発明の効果が構成に着目した論理付けの可否の検討と切り離されて完全に独立して進歩性具備を基礎付けるのではなく、発明の効果も論理付けの一考慮要素であり、発明の効果の存在が論理付けの可否の判断に何らかの影響を与えるという説に立って拘束力の検討を進める。

第Ⅲ章では、拘束力が発生する段階、そして減縮訂正後に拘束力が作用する段階の2つについて順に検討する。第1節では、審決取消訴訟取消判決の拘束力について先行研究が検討してきた多くの問題点を整理しつつ、本論文で特に検討すべきものを選定する。具体的には、拘束力の発生の段階では、拘束力の発生する客観的範囲の問題（第1の問題）と、取消判決で示された傍論等の取扱いの問題（第2の問題）について検討する。第2節では、減縮訂正後の拘束力の作用について検討する。減縮訂正がある場合であっても、拘束力の発生に関

(23) 知財高判平成30年4月13日（平成28年（行ケ）10182号・10184号）〔ピリミジン誘導体〕

しては第1節で検討した結論をそのまま活用することができることは先に述べた。そうすると減縮訂正後の拘束力の作用の検討にそれほど多くの問題は残っていない。減縮訂正による特別な影響のみ検討すれば足りる。具体的には、拘束力が作用することの正当化の可否の問題（第3の問題）と、特に二次審判⁽²⁴⁾の審理事項と拘束力が発生した認定判断に至った審理事項が異なる場合における拘束力の作用の具体的態様の問題（第4の問題）について検討する。

第IV章では、拘束力の発生及び減縮訂正後の拘束力の作用に関する私見を整理し、本論文では検討することができなかった事項を特定した上で、狭義の拘束力の法的性質に関する提案をする。私見によれば、狭義の拘束力の法的性質は既判力ではなく、行政事件訴訟法33条に規定される特殊な効力である。

第II章 審決取消訴訟の審理事項を整理する前提としての進歩性の判断手法

1. 進歩性の判断手法の概観

(1) 審査基準

進歩性の判断手法の大枠に関しては、学説・裁判例・特許庁の審査実務の基礎となっている審査基準の間で争いが⁽²⁵⁾ない。そこで審査基準を最初に確認する。

平成5年6月に進歩性の判断手法の大枠が⁽²⁶⁾明記された。その枠組みは『本願発明の認定及び主引用発明の認定→一致点相違点の認定→論理づけの可否の検

(24) 本論文では、検討対象となっている拘束力が発生した取消判決に至った審決取消訴訟を一次訴訟（または前訴）、取消判決後の無効審判を二次審判、二次審判の審決に対する審決取消訴訟を二次訴訟と呼ぶ。また、一次訴訟の取消判決によって取り消された審決に至った無効審判を一次審判と呼ぶ。

(25) 前田健＝小林純子「進歩性判断の法的な構造」『パテント63-7（2010）120頁も「進歩性判断の枠組みはすでに確立している」と評価する。

(26) この記載が高速旋回式パレル研磨法事件最高裁判決の後である点に着目して拘束力の検討をするものとして、岩坪哲「判批」知財管理64-3（2014）382頁

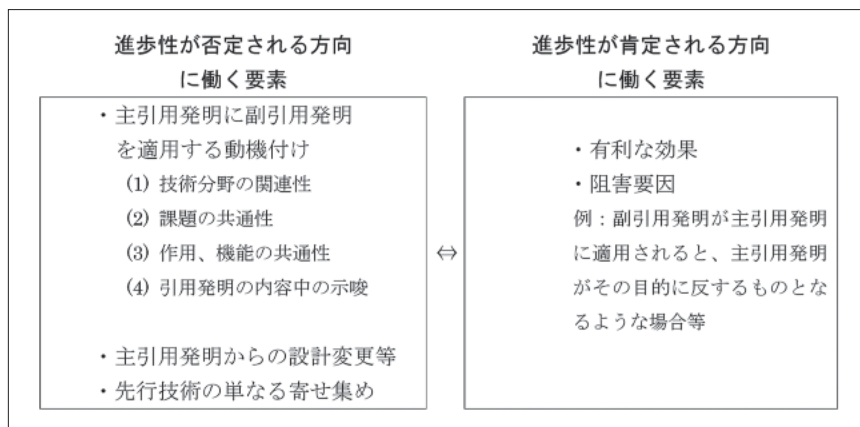


図1 審査基準第Ⅲ部第2章第2節3「論理付けのための主要素」

討』というものである。この枠組みは、平成27年に改訂された最新の審査基準⁽²⁷⁾でも維持されている。

他方、論理付けの可否の判断手法や、その判断の際の考慮要素に関しては学説・裁判例・審査基準の間でも統一された見解に至っていない。最新の審査基準では、論理付けの考慮要素を図1のように記載している。特に発明の効果（図1では有利な効果）は他の考慮要素と並列に記載され「総合的に評価⁽²⁸⁾」すべきとされている。しかしながら、発明の効果が考慮要素となる理由については記載されていない。

(2) 学説

進歩性の判断手法の大枠については争いが見られない⁽²⁹⁾。しかしながら、発明

(27) 特許庁「特許・実用新案審査基準」（以下、審査基準という）第Ⅲ部第2章第2節3

(28) 審査基準第Ⅲ部第2章第2節3（3）

(29) 前掲注（25）参照

の効果を位置付けについては争いがある。具体的には、審査基準と同様に発明の効果を論理付けの一考慮要素であると位置付ける説と、他の考慮要素とは別異に取り扱い、発明の効果が予想できない効果であれば進歩性具備を認めるといふ説の対立が見られる。⁽³²⁾ 論理付けは構成の相違点に着目した論理構築であるので、前者の説を採るといふことは、発明の効果が主引用発明と副引用発明を組み合わせたことの論理付けを否定するための考慮要素となることを意味する。⁽³³⁾

(3) 裁判例

進歩性に関する最高裁判決としては〔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〕事件最高裁判決があるが、同最高裁判決は発明の効果の程度が予測できない顕著なものであるか否かについての判断手法を示したにすぎず進歩性判断手法そのものを示したわけではな⁽³⁴⁾い。また裁判所においても進歩性の判断手法が確立しているとはいえない。

(30) 例えば田村善之「「進歩性」(非容易推考性)要件の意義：顕著な効果の取扱い」特許69-5(2016)1頁、前田健「進歩性判断における「効果」の意義」L&T82(2019)33頁

(31) 前田・前掲注(30)38頁はこの説を妥当とする。

(32) 高林龍「判解」最判解説民事篇平成4年度(1995)161頁にはこの説に整合する記載がある。

(33) 29条2項の「発明」が目的・構成・効果からなることを理由に同項の容易想到性が構成の相違点のみに着目した論理構築ではないと考え発明の効果を論理付けの可否の検討においてどのように考慮するかという点について検討する見解も見られる。この見解を一例として紹介するものとして前田・前掲注(30)37頁

(34) 最判令和元年8月27日・前掲注(5)〔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〕が発明の効果を他の考慮要素とは別異に取り扱いそれが予想できない効果であれば進歩性具備を認めるといふ説に親和的であるという先行研究も見られるが(例えば清水節「判批」ジュリスト1540(2019)9頁)大寄・前掲注(5)113頁はいずれかの説を前提としたものではないとする。

しかしながら、平成 30 年のピリミジン誘導体事件⁽³⁵⁾の進歩性判断手法に関する判示内容はどちらかといえば論理付けの一考慮要素として発明の効果を位置付ける説に整合的である。知財高裁の大合議は⁽³⁶⁾（下級）裁判所の法律解釈の確立を 1 つの目的とするものであることから⁽³⁷⁾、この判示内容は裁判所の進歩性の判断手法として今後の指針になると思われる。本論文では、同事件に基づき、論理付けの考慮要素の一つとして発明の効果を位置付ける説を前提とする。

(4) 予想できない効果の立証

無効審判請求人が、特定の主引用発明と副引用発明に基づく進歩性欠如を主張している場面を想定する。また、発明の効果が争点となる事例の多くは化学分野の発明であるので、審理対象となっている発明が化学分野の発明であると想定する。

化学分野において発明の効果を立証する際の拠り所は現実に実施された実験である。その実験の内容及び結果は、明細書の実施例及び比較例や、無効審判等で提出される実験成績証明書に記載されている。従って、多くの場合にはこれらを用いて発明の効果を立証することになる。しかしながら、実験は事実上の行為でありクレームという抽象的な概念に対応する実験をすることはできない⁽³⁹⁾。この理由によって、化学分野ではクレームに記載されている抽象的概念と

(35) 知財高判平成30年4月13日・前掲注(23)〔ピリミジン誘導体〕

(36) 同様の指摘として飯島歩「判批」知財管理68-9(2018)1287頁

(37) 特許庁＝一般社団法人発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター「日本の知的財産高等裁判所」(2013)46頁

(38) 特許出願後に実験結果を提出することによる特許性主張の可否については争いがある。例えば田村・前掲注(30)6頁。しかしながら、例えば明細書に実施例及び比較例の記載があるときにさらに比較例に相当する実験結果を提出することは多くの場合認められるだろう。

(39) 例えばクレームに「芳香族炭化水素」という構成要件があるとき、これに対応する化合物はベンゼンのような芳香族炭化水素の下位概念の化合物になってしまう。

しての発明の効果を直接立証することは稀である。それでは、どのように立証することになるか。

第一に、①主引用発明と副引用発明を組み合わせてできた発明は主引用発明に比べて予想できない効果を奏する、②その効果は主引用発明と副引用発明を組み合わせてできた発明だけではなくクレーム全域でも奏すると推認できる作用機序がある、という事実をそれぞれ立証することが考えられる。論理付けは主引用発明と副引用発明を組み合わせることの可否という構成上の観点における検討であるので、先の特許権者の主張の①は主引用発明と従引用発明を組み合わせることの論理付けを何らかの意味において否定する方向に傾けるものである。ここで、予想できない効果が主引用発明と副引用発明を組み合わせることの可否の検討に影響することに鑑みれば、①のみ主張立証すれば論理付けを否定する考慮要素となり得るとも考えられる。しかしながら、論理付けの考慮要素となるのは本件発明すなわちクレーム全域でその効果を奏するという事実である。そこで①の立証だけでは論理付けを否定する考慮要素となるには十分とはいえず、②の立証も必要となる⁽⁴⁰⁾。

ただし、①及び②の事実を立証することは実務上困難であることも多い。明細書に記載されている実施例と、主引用発明及び副引用発明を組み合わせたときの形態が完全に同一であることは稀である。従って、①を立証するためには新たな実験を伴う実験成績証明書が必要となることが殆どである。しかしながら、新たな実験を実施することには困難が伴う。

そこで第二に、明細書に記載されている実施例と、主引用発明及び副引用発明を組み合わせたときの形態が異なるという場合には、①'本件特許の明細書に記載の実施例と主引用発明相当の比較例を対比したときに予想できない効果が

(40) 審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.2.1は「発明特定事項によって奏される効果（特有の効果）のうち、引用発明の効果と比較して有利なもの」（下線は筆者）とする。審査基準第Ⅲ部第2章第4節6.2も同様。岡田吉美「新規性・進歩性、記載要件について（下）～数値限定発明を中心に～」特許研究42（2006）26頁も「古くから一貫している」考え方とする。

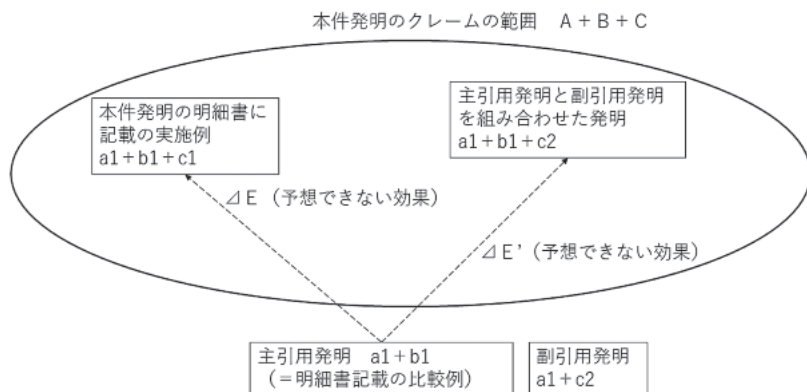


図2 化学分野における論理付けの一考慮要素である予想できない効果の立証の構図

ある、及び②'その効果は実施例だけではなくクレーム全域でも奏すると立証していくことが考えられる。①'及び②'によって、クレーム全域で予想できない効果があるという事実を立証できている。第一の場合と異なり、①'だけに着目したときに、これが主引用発明と副引用発明を組み合わせることの論理付けを否定する方向に働くことを説明することは難しいが、②'によってこれが担保できている。

第一の立証の構造と、第二の立証の構造の関係を図2に示した。①'に対応する ΔE の存在と、②'に対応して実施例以外のクレーム全域においても同等の効果を奏することを立証すれば、① $\Delta E'$ の存在も立証できていることとなる。

なお、〔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⁽⁴¹⁾を含有する局所的眼科用処方物〕事件最高裁判決は、論理付けの考慮要素である発明の効果に関して本件発明の構成により奏すると予想できなかったものであるかという観点から検討しなければならないと述べるが、上記観点の検討に必要な「本

(41) 最判令和元年8月27日・前掲注(5)〔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⁽⁴¹⁾を含有する局所的眼科用処方物〕

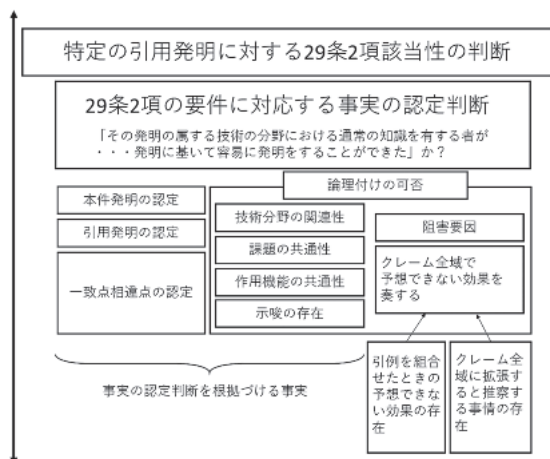


図3 進歩性欠如が主張されている無効審判及び審決取消訴訟における審理事項

件発明の構成により奏すると予想できる効果」を実験により直接立証することはできず、この特定に最も有用であるのは主引用発明の効果を立証するいわゆる比較例である。従って、同最高裁判決後も主引用発明の効果との対比は実務上欠かせないものとなる。⁽⁴²⁾

2. 本論文の前提とする進歩性の判断手法

本論文では、本願発明の認定及び主引用発明の認定→対比→論理づけの可否の検討という進歩性判断手法の大枠に加えて、論理づけの一考慮要素として発明の効果を位置付ける説を前提として拘束力を検討する。この進歩性の判断手法は、最新の審査基準及びピリミジン誘導体事件に整合する。

無効審判及び審決取消訴訟における審理事項を容易想到性の要件に限定して図示すると図3のようになる。⁽⁴³⁾

(42) 同様の指摘として速見禎祥「判批」知財管理67-5（2017）739-740頁、744-745頁

(43) 本件発明の出願日（優先日）と引用発明が公知となった時期の先後関係の要件

第三章 拘束力の発生する客観的範囲と減縮訂正後の拘束力の作用

第1節 取消判決後の無効審判における拘束力

1. はじめに

審決取消訴訟取消判決の拘束力が注目され始めたのは、例えば審決取消訴訟の審理範囲の問題に比べると、随分と遅いようである。拘束力に関する先行研究は個別の判例批評が多く、十分に議論が整理されてきたとは言い難い。本論文では、拘束力の議論の全体像を掴んだ上で、減縮訂正後の拘束力の作用に強く影響すると考えられる幾つかの問題点に絞って検討する。

2. 先行研究の検討事項

先行研究における検討事項は、大きく①拘束力の発生・作用する客観的対象と作用の態様、②拘束力の作用する人的範囲、③拘束力が発生した事件と異なる事件との関係、そしてそれらの基礎となる④拘束力の性質に分けられる。しかしながら、本論文でその全てを検討する必要がある状況ではない。例えば②は高速巡回式バレル研磨法事件最高裁判決が結論を明示している⁽⁴⁵⁾ので、私見も

については本論文では考慮しない。

(44) 玉井克哉「判批」法学協会雑誌110-12(1993)132頁。初期の論文としては田倉整「特許庁審決取消訴訟における当事者の法的地位」日本工業所有権法学会年報6(1983)120-125頁、古沢博「侵害判決の既判力と審決取消判決の拘束力」日本工業所有権法学会年報9(1986)70-87頁

(45) 高速巡回式バレル研磨法事件最高裁判決は、拘束力はまず取消判決後の無効審判を審理する審判官に作用するということを明示した。以下、同最高裁判決前に議論されていた問題点を紹介する。第1の問題は、特許無効審判及び審決取消訴訟の当事者に行政庁が含まれていないことから、拘束力が二次審判の審判官に対して作用するか否かという点である。同最高裁判決は「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。」(下線は筆者)と述べ、審判官に対して拘束力が作用すると結論を明示している。第2の問題は、拘束力が行政庁に対して作用するとしても、拘束力が直接

これに従う。また本論文のメインテーマである減縮訂正後の拘束力の作用を検討するにあたって事件は1つであり③が問題になる場面ではない。⁽⁴⁶⁾④に関して

作用する主体は行政庁であるか、それとも後訴（＝二次審判の審決に対する審決取消訴訟）の裁判官であるかという点である。さらに第3の問題は、拘束力が直接作用する主体が行政庁であると考える場合に、後訴の裁判官との関係では拘束力はどのように作用するのかという点である。同最高裁判決は「審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りににおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。」（下線は筆者）と結論を明示しているので本論文では検討しない。

- (46) 行政事件訴訟法33条1項は「その事件について」拘束力が作用すると規定するので、事件の範囲が問題となる。同一の特許発明について、特定の引用発明に対する進歩性を審決取消訴訟で審理した後、別の事件で同一の（あるいは一部重複する）引用発明に対する進歩性を審理する場面は幾つか考えられる。例えば①無効審判とそれ以前の訂正審判の審決取消訴訟（平成23年特許法改正によりこの場面は通常想定されない）、②無効審判とそれ以前の別の無効審判の審決取消訴訟、③侵害訴訟とそれ以前の無効審判の審決取消訴訟である。①無効審判とそれ以前の訂正審判の審決取消訴訟の関係が争点となった知財高判平成25年10月16日（平成24年（行ケ）10419号）〔うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用〕は、訂正審判の審決取消訴訟においていわゆる独立特許要件として進歩性具備の判断をした取消判決がなされその後訂正認容審決が確定したにもかかわらず、同時に係属していた事件であって大径角形鋼管事件に沿って取消判決がなされた後の無効審判が進歩性欠如の無効審決を出した事件である。この無効審決に対して審決取消訴訟も提起されたが、棄却判決となっている。同判決は、拘束力が取消判決後の訂正審判でのみ作用し、別件である無効審判では作用しないことを明示している。②無効審判とそれ以前の別の無効審判の審決取消訴訟の関係が争点となる場面としては、取消判決によって拘束力が発生した後、無効審判の審理が行われて維持審決が確定して特許法167条に規定の一事不再理効が生じた後に、さらに別の無効審判が請求された場面である。さらに侵害訴訟における裁判所の認定判断に拘束力が直接作用することは考えられないのであるが、③侵害訴訟とそれ以前の無効審判の審決取消訴訟の関係において特許無効の抗弁が拘束力との関係で問題になることを指摘するものとして玉井・前掲注（21）88頁。また本多知成＝荒井章光「審決取消訴訟の訴訟運営」高部眞規子編『特許訴訟の実務』（商事法務、第2版、2017）443頁では東京地判平成25年10月24日（平成24年（ワ）5743号・19120号）〔アト

は、拘束力の法的性質について前提を置かないこととする旨を第Ⅰ章第2節で述べた。⁽⁴⁷⁾ そうすると、減縮訂正後の拘束力の作用を考えるにあたって検討が必須であるのは①のみであり、②ないし④は検討を必要としない。以下では、①に関して先行研究が検討してきた問題を紹介する。

なお行政法一般においては、第Ⅰ章第2節で述べた通り、広義あるいは狭義の拘束力の法的性質が重要な問題である。しかしながら、審決取消訴訟取消判決の拘束力に関する先行研究では、実質的な差異が生じないとして検討を行わないか、あるいは既判力の確立した考え方からみて既判力説は採り得ないとする程度に留まり、拘束力の法的性質を検討した先行研究は極めて少なかった。⁽⁴⁸⁾⁽⁴⁹⁾⁽⁵⁰⁾

ルバスタチン製剤]が紹介されている。

- (47) 狭義の拘束力の法的性質を既判力であると考えerのか特殊な効力である考えるのかといった検討のほか、審決取消訴訟が行政事件訴訟法上のどの訴訟類型に該当するか、そして行政事件訴訟法33条1項が直接適用となるか準用となるかを検討することによって、これまでに紹介した幾つかの問題の結論を導く可能性を模索した先行研究も、拘束力の法的性質に関連するものといえる。最判平成4年4月28日・前掲注(1)〔高速旋回式バレル研磨法〕の園部判事の補足意見が代表的である。また青木康「判批」特許管理43-6(1993)793-797頁は、自説と同補足意見を対比して検討している。玉井・前掲注(44)149-153頁も参照。しかしながら、これらの結論から行政法一般とは異なる特許法の特殊性を考慮しなければならない各論点の結論が論理必然に導かれるものではない。従って、この点についても本論文では検討しない。
- (48) 前掲注(16)で挙げた興津・前掲注(11)221頁のほか、飯島・前掲注(36)1279頁
- (49) 高林龍「拘束力の範囲」金融・商事判例1236(2006)115頁のほか、古沢博「判批」特許研究35(2003)50頁、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」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(2)』(新日本法規出版、2007)363頁
- (50) 本間崇「審決取消訴訟の拘束力」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』(発明協会、1986)608-613頁、鵜澤剛「判批」立教大学大学院法学研究30(2003)47頁、大淵哲也「特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取消判決の拘束力」法学協会雑誌136-12(2019)81-92頁

(1) 拘束力が発生する客観的範囲

この問題は、拘束力が発生する段階に関する。拘束力が発生する客観的範囲について高速旋回式パレル研磨法事件最高裁判決は「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⁽⁵¹⁾」とするが、この文言だけでは意味が明確であるとはいえない。従って、同最高裁判決の文言からすぐに結論を導くことは難しい。

進歩性欠如を無効理由として請求された無効審判の審決に対する審決取消訴訟における審理事項の図を再掲する。

拘束力が発生する客観的範囲の特定には、まず取消判決で示された認定判断のうちどの程度上位の認定判断に拘束力が発生するかという「上限の問題」と、特定の認定判断に拘束力が発生した場合にその認定判断よりも下位の認定判断にも拘束力が発生するか否かという「下位の認定判断の取扱いの問題」について検討しなければならない。

例えば、進歩性欠如を請求理由とする無効審判で維持審決がなされた後の審決取消訴訟において、引用発明の認定の誤りのみ⁽⁵²⁾を理由とする取消判決のような論理付けの可否の判断に至らない取消判決ではなく、論理付けの可否も含めて進歩性の判断がなされた取消判決について考えることにする。このとき「上限の問題」は図4においてどれだけ上に位置する認定判断に拘束力が発生するかと考えるかという問題である。仮に「上限の問題」について特定の引用発明に対する29条2項該当性の判断に拘束力が発生すると考えると、「下位の認定判断の取扱いの問題」は、拘束力が発生した認定判断よりも下の位置にある認定判断、例えば本件発明の認定にも拘束力が発生するか否かという問題である。

本論文のメインテーマである減縮訂正後の拘束力の作用を検討するにあたっては、そもそもどのような拘束力が発生するのかを明確にしておくことが必要

(51) 最判平成4年4月28日・前掲注(1)〔高速旋回式パレル研磨法〕

(52) 行政法一般の判断過程審査の先行研究によれば、厳密には少なくとも論理付けの可否に影響を与える可能性があることも必要と思われる。詳細は後述する(本章第1節5)。

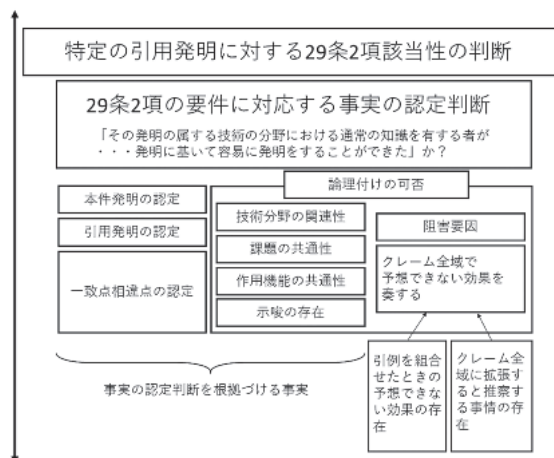


図4 進歩性欠如が主張されている無効審判及び審決取消訴訟における審理事項

である。そこで、拘束力の発生する客観的範囲の問題を本論文の検討対象とする。

(2) 主文を導く最小限度の認定判断を超えて判示された認定判断の拘束力

この問題も、拘束力が発生する段階に関する。行政法一般においては、傍論に拘束力が発生しないことについて争いが無いようである。⁽⁵³⁾ また、傍論は高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決の規範である「判決主文が導き出されるのに必要」という要件も満たさない。従って、審決取消訴訟取消判決においても傍論に拘束力が発生することはないものと思われる。

しかしながら、進歩性について審理される審決取消訴訟の取消判決においては、次の2つの理由によって、特定の認定判断を先の傍論と同様に考えるべきか否かが悩ましい場面が多い。第一に、審決取消訴訟では進歩性判断の前提となる審決の認定の誤りのみを理由として取消判決を出すことが可能とするのが

(53) 高林・前掲注(32) 154頁

通説的見解であるにもかかわらず、これを超える過剰な認定判断（例えば論理付けの可否）を示す取消判決が一定数存在することである。純粋な傍論であれば、判決文で示されなかったとしても主文を導くことができる一方で、そのような認定判断を基礎としても主文を導くことができないのが通常である。これらの過剰な認定判断は、これが示されなかったとしても判決主文を導くことができるのであるが、他方でその認定判断を基礎としても主文を導くことができる点において、一般にいう傍論とは異質なものである⁽⁵⁴⁾。第二に、傍論に該当するか否かを判断するにあたっては審決取消訴訟の審理範囲が重要となるが、その審理範囲を示したメリヤス編機事件最高裁判決の解釈に争いがあることである⁽⁵⁵⁾。

本論文のメインテーマである減縮訂正後の拘束力の作用を検討するにあたっては、取消判決で示された傍論等にも拘束力が発生するか否かを明確にしておくが必要である。そこで、この傍論等の取扱いの問題を本論文の検討対象とする。

(3) 拘束力の発生している認定判断を新しい証拠によって覆すことの可否

この問題は、拘束力が作用する段階に関する。取消判決後の無効審判において、拘束力が発生している認定判断に関して何ら新しい主張立証をしなかった

(54) この点を問題提起するものとして、玉井・前掲注(21) 83頁、高林・前掲注(49) 116頁、118頁。高林はこのような純粋な傍論とは性質の異なる認定判断も含め傍論と呼んでいる。

(55) 例えば島並良ほか『特許法入門』（有斐閣、2014）181頁〔横山久芳〕が指摘するように「判例法理を形式的に捉えれば、新規性の欠如と進歩性の欠如は異なる拒絶・無効理由になるから、同一の公知技術を判断の根拠とする場合でも、新規性の欠如と進歩性の欠如は別個の無効理由として取り扱うべき」であるが、田村善之『機能的知的財産法の理論』（信山社、1996）151頁は「同じ公知技術によって特定されるのであれば、それが29条1項各号の新規性喪失なのかそれとも同条2項の進歩性喪失なのかということは問わない、と考える」とする。なお、本論文が前提とする解釈は本章第1節6（3）で述べる。

場合、拘束力が作用する結果、審判官はその認定判断に従わなければならないこととなる。このことは拘束力の趣旨からして当然である。争いがあったのは、拘束力が発生している認定判断に至った審理事項に関して、この認定判断とは異なる主張をしながら新しい証拠を用いて立証をした場合であって、かつその新しい証拠によって拘束力の発生している認定判断が覆され得る場合である。例えば、取消判決で明示された特定の引用発明に対する進歩性の有無に関する証拠（阻害要因が記載された証拠など）であって、審決取消訴訟で提出しなかった新しい証拠を二次審判（あるいは二次訴訟）で提出することにより、拘束力の発生している認定判断を覆することができるか否かという場面である。この問題につき、従前は激しい対立があったようであるが、⁽⁵⁶⁾高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決は新しい証拠によっても拘束力の発生している認定判断を覆すことはできない旨の結論を明示した。従って、この論点は本論文では検討しない。

この問題と混同し易いものとして、取消判決後の新事情の影響という問題がある。取消判決後に生じた新たな事実を立証するための証拠を二次審判で提出することにより、拘束力の発生している認定判断を覆することができるか否かという問題である。⁽⁵⁷⁾しかしながら、⁽⁵⁸⁾そもそも特許出願後の事情が進歩性の判断に与える影響には未解決な部分が多い上、進歩性判断は出願日（または優先日）

(56) 松尾・前掲注（20）44頁は、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決前の学説の対立状況を示す代表的な例として小橋馨「判批」特許管理 41-2（1991）181頁と高林克巳「判批」判例評論389（1991）54頁を挙げる。

(57) 古沢・前掲注（44）81頁は取消判決後の新事情により審判請求人の利害関係の有無が変動するという場面を検討している。

(58) 特許出願時の当業者の主観的な知識がその後に客観的には誤りであったと判明した事例を検討し、二次的考慮説と独立要件説の対立により帰結が変わり得ると説明するものとして田村・前掲注（30）5-7頁。また審査基準第Ⅲ部第2章第2節3.3（6）が言及する商業的成功も特許出願後の事情であるが、日本の裁判所でその主張が採用された事例が見当たらないと指摘するものとしてアインゼル・フィリックス＝ラインハルト「間接事情（セカンダリー・コンシデレーション）を考慮するEPOやドイツの進歩性判断の手法を日本においても採用す

が基準であるので新事情によってその評価が事後的に変動することは考えられない。そこで、この点については検討の対象とはしない。

また、取消判決後、別の事件において従前の知財高裁の法律解釈の誤りを指摘する最高裁判決が出たことを理由として、拘束力が発生している判断を覆することができるか否かという問題も存在する⁽⁵⁹⁾。しかしながら、この問題は最高裁判決が拘束力に与える影響を検討する前に、まず確定判決に対して最高裁判決がどのような影響を及ぼすのかという問題について考える必要があるが、この検討は本論文のメインテーマを大きく超えるものである。また、抗告訴訟という特殊な訴訟類型に限定して、さらに行政庁に対して作用する効力である拘束力だけを考えてこの問題の結論を導くことはできない。そこで、この点についても検討の対象とはしない。

(4) 進歩性具備を示した取消判決後に再度無効審決となり得る引用発明

この問題も拘束力が作用する段階に関する。審決取消訴訟において、特定の主引用発明及び副引用発明に基づき論理付けが可能とはいえないので、進歩性が認められないとした無効審決は誤りであるとした取消判決の後、二次審判で引用発明を変更することによって再度無効審決を出すことができる場合を検討するものである。主引用発明を変更した場合、副引用発明を追加あるいは変更した場合、主引用発明と副引用発明を入れ替えた場合⁽⁶⁰⁾、それぞれにおいて再度無効審決を出すことができるか否かが問題となる。重要な問題であり先行研究も多いが、主引用発明及び副引用発明を全く変更しない場合において減縮訂正後に拘束力がどのように作用するかという本論文の主たる検討事項には直接関

ることについての一考察」パテント63-5（2010）72頁

(59) 関連する事件として知財高判平成21年11月19日（平成21年（行ケ）10157号）〔多色発光有機ELパネルおよびその製造方法〕

(60) 主引用発明と副引用発明を入れ替えた事例を検討するものとして岩坪・前掲注(26) 377-388頁

連しない。従って、本論文では詳細な検討を控える。⁽⁶¹⁾

3. 本論文で検討する問題

本論文のメインテーマは減縮訂正後の拘束力の作用である。この作用を検討するためには、拘束力の発生の段階について詳細な検討が不可欠である。そこで、第1の問題として拘束力が発生する客観的範囲の問題を、第2の問題として取消判決で示された傍論等の取扱いの問題、具体的には主文を導く最小限度の認定判断を超えて判示された認定判断などに拘束力が発生するか否かを検討する。続いて、これらの問題に関する私見を前提として、減縮訂正後の拘束力の作用を検討する。

4. 拘束力が発生する客観的範囲（第1の問題）

(1) 検討すべき事項

第1の問題では、拘束力が発生する客観的範囲を検討する。この問題には、取消判決で示された認定判断のうちどの程度上位の認定判断に拘束力が発生するかという「上限の問題」と、拘束力が発生した認定を推認するための認定判断あるいは拘束力が発生した認定判断の評価根拠となる認定判断のような下位の認定判断にも拘束力が発生するか否かという「下位の認定判断の取扱いの問題」がある。後者の問題を間接事実・評価根拠事実という用語を用いて表現しない理由は、29条2項該当性の判断において何が主要事実であるかといった点や、同項の法律要件がいわゆる規範的要件であるか否かといった点に争いがあるので、⁽⁶²⁾そのような議論を避けることにある。

(61) 最判平成4年4月28日・前掲注(1)〔高速旋回式バレル研磨法〕は、無効審決の取消判決後に提出された新たな引用発明が「独立した無効原因たり得るもの」または「単に補強するだけでなくこれとあいまって初めて無効原因たり得るもの」となる場合には、再度の無効審決も許され得るとするが、この判断の詳細は示されていない。

(62) この問題を指摘するものとして塩月秀平「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』

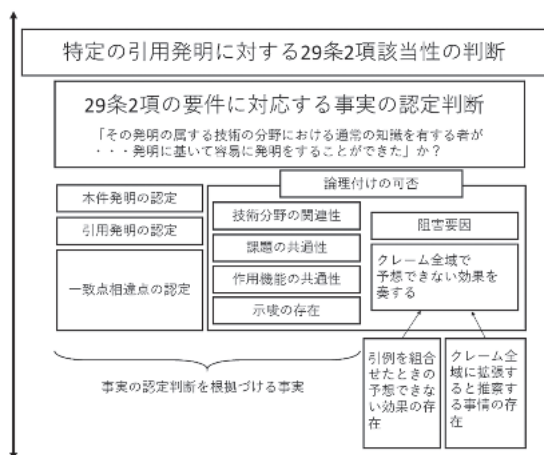


図5 進歩性欠如が主張されている無効審判及び審決取消訴訟における審理事項

はじめに上限の問題を示す。説明のため、進歩性欠如を請求理由とする無効審判で維持審決がなされた後の審決取消訴訟において、主引用発明からの論理付けができないという審決の判断は誤りであって論理付けの各考慮要素に鑑みれば主引用発明からの論理付けは可能といえるので、本件発明は主引用発明から容易に発明をすることができたものであると示された取消判決について考える。このとき上限の問題は、次の図5においてどの程度上に位置する認定判断に拘束力が発生すると考えるべきかという問題である。

先に述べたような取消判決において最も上位の認定判断に拘束力が発生すると考える場合には、図5の審理事項のうち最も上位の認定判断すなわち特定の引用発明（主引用発明及び副引用発明）に対して29条2項に該当することが認められるにもかかわらず同項に違反して特許がなされているという判断、端的に表現すれば「特定の引用発明により29条2項違反である」という29条2項該当性の判断に拘束力が発生することとなる。そして取消判決後の無効審判にお

いてこの拘束力が作用した場合、審判官は特定の引用発明に対する29条2項該当性という審理事項に関しては「特定の引用発明により29条2項違反である」という判断を強要され、再び完全に同一の引用発明から本件発明を容易に発明することはできず29条2項違反ではないと判断することは許されない。また、取消判決後の無効審判において完全に同一の引用発明から本件発明を容易に発明することはできず特許法29条2項に違反していないという主張とともに審決取消訴訟では挙がっていなかった新たな証拠が提出されたとしても、その証拠はすべて拘束力の発生している認定判断を覆すための証拠であり、拘束力の影響を受ける。高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決によれば、たとえ拘束力が発生している認定判断を覆してその認定判断とは異なる認定判断を立証するに足る証拠であったとしても、新たな証拠によって拘束力が発生している認定判断を覆すことはできないこととなる。このように取消判決において最も上位の認定判断に拘束力が発生すると考える場合には取消判決後の無効審判での争い方が非常に限定的になるのであるが、問題は本当に最も上位の認定判断に拘束力が発生すると考えてよいのかということにある。また、取消判決の内容が先と異なる場合、例えば論理付けの可否の判断を全く行わない取消判決であって、その前提である本件発明の認定や主引用発明の認定の誤りのみを指摘しつつ、この誤りが論理付けの可否の判断に影響を与える可能性があることを理由として無効審判で再度同一の引用発明に対する29条2項該当性を審理することを要求する⁽⁶³⁾ような取消判決の場合はどのように考えればよいかも併せて問題となる。

次に下位の認定判断の取扱いの問題を示す。仮に先に述べたような取消判決

(63) 近時このような取消判決が法律上認められるのかということにつき見解の対立がある。筆者博士論文では「羈束行為におけるこの取り扱いについて十分に理解はできていない。しかしながら、実務上はこのように考えられているし、争いの無いところであるので、検討を控える」としたが本論文では本章第1節5で詳細に検討する。私見の結論のみ先行して述べると、このような取消判決は法律上認められると考える。

に関して「特定の引用発明により 29 条 2 項違反である」という最も上位の認定判断に拘束力が発生したと考えるものとする。このとき、拘束力が発生した認定判断よりも下位の認定判断、例えば進歩性判断における本件発明の認定や主引用発明の認定といった各ステップの認定判断、主引用発明と副引用発明の課題の同一性や本件発明が予想できない効果を奏するか否かといった論理付けの可否の判断の各考慮要素の認定判断にも拘束力が発生するか否かということが問題となる。さらにより下位の認定判断、例えば主引用発明の認定のための特定の周知技術の認定や、本件特許の明細書に記載の実施例と比較例では効果に差異が無いといったような認定についても拘束力が発生すると考えるべきか否かが問題となる。下位の認定判断の取扱いの問題は検討の実益があるか否かが非常にわかりにくい。上限の問題で最も上位の認定判断に拘束力が発生するのであれば、取消判決後の無効審判の審理ではその認定判断を覆すことはできず、その認定判断に従って審決がなされるのであるから、その認定判断よりも下位の認定判断が無効審判の審理に実質的な影響を与えることは想定できないとも考えられることが理由である⁽⁶⁴⁾。しかしながら、下位の認定判断に発生した拘束力も、特殊な場面においては実益がある。特殊な場面とは、上限の問題で検討した拘束力の作用だけでは紛争の蒸し返しが十分に防止できなかった場合である。具体的には、無効審判で審理される無効理由が取消判決で判断を示した無効理由とは異なるものとなって無効審判の審理が進んだ場合や、取消判決後の無効審判において減縮訂正があつた場合⁽⁶⁵⁾が考えられる。特に後者は本論文のメインテーマであり、下位の認定判断の取扱いの問題が重要となる。

以上の上限の問題及び下位の認定判断の取扱いの問題に関して、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決は「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⁽⁶⁶⁾」と示している。しかしながら、この文言の

(64) この指摘をするものとして高林龍「判批」発明 100-1 (2003) 91 頁

(65) 減縮訂正があつた場合に下位の認定判断に拘束力ないし拘束力に準ずる効力が発生することに実益があると指摘するものとして高部・前掲注 (3) 380-382 頁

(66) 最判平成 4 年 4 月 28 日・前掲注 (1)〔高速旋回式バレル研磨法〕

みから上限の問題及び下位の認定判断の取扱いの問題の結論が一義的に導けるわけではない。

(2) 学説

① 上限の問題に関する学説

高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決後に同最高裁判決を真正面から否定する学説は見当たらない。他方、同最高裁判決の解釈には争いがみられる。

見通しを良くするため、まず比較的多数の先行研究が採る立場を紹介する。審決取消訴訟の取消判決を「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決と、「論理付けの可否の判断の前提の誤り（例えば、相違点認定の誤り）のみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決に区別する⁽⁶⁷⁾。そして前者では「判決主文を導くのに必要な事実認定及び法律判断」⁽⁶⁸⁾である進歩性の有無の認定判断に拘束力が発生し取消判決後の二次審判では引用発明が完全に同一である限り異なった判断をすることが許されないのに対し、後者では論理付けの可否の判断の前提についての認定判断のみに拘束力が発生するので二次審判ではその認定判断に基づいて再度進歩性の有無について審理判断できると整理する⁽⁶⁹⁾。以下では反対説も含めてより詳細に学説の状況を紹介する。

(67) 裁判例としては例えば知財高判平成27年1月28日（平成26年（行ケ）10068号）判例時報2270号23頁〔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〕の前訴取消判決である知財高判平成24年2月28日（平成23年（行ケ）10191号）判例時報2156号104頁〔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〕

(68) 最判平成4年4月28日・前掲注（1）〔高速旋回式バレル研磨法〕

(69) 例えば森義之「取消判決の拘束力」大淵哲也ほか編『特許訴訟下巻』（民事法研究会、2012）1440-1443頁、高林・前掲注（64）90-91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』（青林書院、2008）401頁、高部・前掲注（3）380頁。清水＝加藤・前掲注（49）372-373頁も拘束力が発生する客観的範囲は「実質的に審理された範囲」であるとしつつ高速旋回式バレル研磨法事件の分析ではこの分類を意識しているように思われる。同様に塩月秀平「判批」小野昌延先生喜寿記念『知的財産法最高裁判決評釈大系Ⅰ特許・

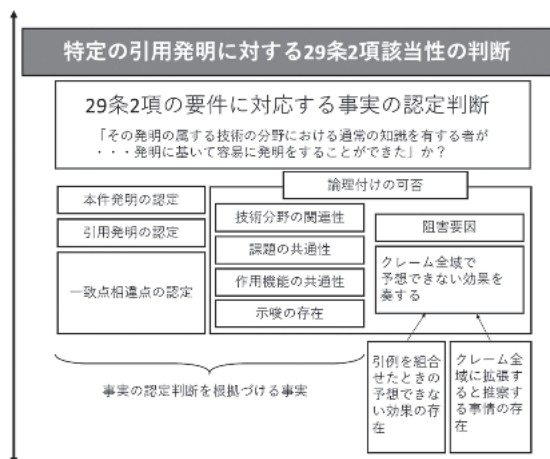


図6 進歩性の有無まで認定判断している取消判決により発生する拘束力の一案

上限の問題について、「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決がなされた場合には、上述の通り特定の引用発明に対する29条2項該当性の判断（図6では灰色部分）に拘束力が発生するとする説が代表的である。⁽⁷⁰⁾

この説によれば、例えば無効審決に対して「進歩性を有すると認定判断している」取消判決をしたときは「特定の引用発明により29条2項違反ではない」という判断に拘束力が発生する。その後の無効審判の審理において、完全に同

実用新案法』(青林書院、2009) 473-474 頁も「第一次判決がどのような認識を有していたかの視点が重要」と述べつつこの分類を意識しているように思われる。また村上裕章「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—」知財法政策学研究10(2006) 161 頁もこの考え方が有り得るとする。

- (70) 29条2項該当性の判断に拘束力が発生すると表現しても、29条2項の要件に対応する事実である「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる特定の引用発明に基いて容易に発明をすることができた」という認定判断に拘束力が発生すると表現しても実質的な差異は無いと思われるので、ここでは両者を区別していない。

一の引用発明に対する進歩性欠如を主張するための新たな主張立証は、全て拘束力の発生している認定判断を覆すための主張立証となる。先に述べた通り、高速巡回式パレル研磨法事件最高裁判決に従うならば、拘束力の作用によって新たな証拠によっても認定判断を覆すことはできず、審判官は特定の引用発明に対する29条2項該当性という審理事項に関しては「特定の引用発明によっては29条2項違反ではない」という判断を強要され、これと異なる認定判断をすることができない。すなわち審判官は、拘束力が発生している認定判断と再度の審決の認定判断とが齟齬の無いものとしなければならないこととなる。ここで両者が一致するという表現を避け「齟齬が無い」と表現した理由は本章第2節で述べる。

以上とは異なる考え方に立つ説として、特許法29条2項の「容易に発明」という要件がいわゆる規範的要件であることを理由に、進歩性判断手法の各ステップすなわち本件発明の認定・引用発明の認定・一致点相違点の認定・論理付けの可否というレベルの認定判断が主要事実であると考え、これらの認定判断に拘束力が発生すると考える説も存在する⁽⁷¹⁾。この説においても無効審決に対して「進歩性を有すると認定判断している」取消判決をした後の無効審判において完全に同一の引用発明に対する進歩性欠如を主張するために新たに主張立証することは、論理付けの可否の判断を覆すことになるから、全て拘束力の発生した認定判断を覆す主張立証となる。従って、多くの場面においては先の説と結論を異にするものではない。ただし、主引用発明と副引用発明に対する進歩性欠如という理由でなされた無効審決に対して当該主引用発明と副引用発明

(71) 規範的要件に関する主要事実の考え方を示すものとして司法研修所編『新問題研究 要件事実 付一民法（債権関係）改正に伴う追補一』（法曹会、2020）102頁。辻井幸一ほか「裁判所と日弁連知的財産センターとの意見交換会（平成22年度）」判タ1348（2011）7頁〔坂本康博発言部分〕にも「特許法29条2項の・・・要件は、規範的・評価的なものでありますので・・・引用例をどのように組み合わせるかという点につきましては、評価根拠事実として被告が自らの責任と権能において決定して主張すべき」という発言がみられる。

(72) 岩坪・前掲注（26）384-386頁

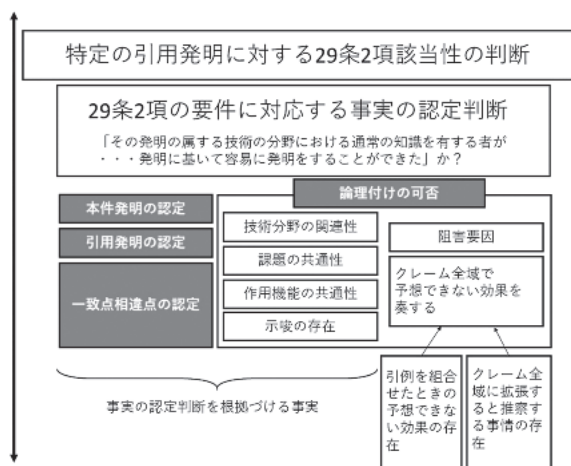


図7 進歩性の有無まで認定判断している取消判決により発生する拘束力の一案

では論理付けができず容易に発明することができないという理由で取消判決がなされた後の無効審判の審理において、主引用発明と副引用発明を入れ替えることにより再度無効審決を出すことが拘束力の作用の観点で可能であるか否かという、引用発明の主従入替えのときには結論が変わり得る。進歩性判断手法の各ステップの認定判断に拘束力が発生していると考えるならば、主従入替えによって審理事項が変わるので、拘束力の作用によって完全同一の結論が強要されないと考えるのである。すなわち、この説によれば、主従入替えをすることによって再度無効審判を出すことができると考えることになる。

他方、「前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決の場合には、殆ど全ての先行研究は、取消判決が審決の認定判断を誤りとする点及び取消判決に示された新たな認定判断に拘束力が発生するとする結論が導かれるような解釈を志向している。例えば、進歩性判断手法の各ステップの認定判断を主要事実ではなく間接事実と整理しつつこれら間接事実

にも拘束力が発生し得るとする説、進歩性判断手法の各ステップの認定判断が主要事実であるか間接事実であるか示すことなく拘束力が発生する範囲を提示する説が挙げられる。また、「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決の場合において進歩性判断手法の各ステップの認定判断を主要事実であると整理しつつこれらの認定判断に拘束力が発生するとした説は、この「前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決においても誤りを指摘した審決の認定判断がここでいう主要事実に該当するのであれば当該認定判断に当然に拘束力が発生すると考え得るだろう。⁽⁷⁵⁾

これらの先行研究に対し、進歩性判断手法の各ステップの認定判断は間接事実であると整理しつつ間接事実には拘束力が発生しないことを理由として当該認定判断には拘束力が発生しないとする説も見られたが、少数説と思われる。また「前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決であっても特定の引用発明に対する29条2項該当性の判断に拘束力が発生するとする説を一例として挙げる先行研究も見られるが、この説を支持すると明示したものはない。

(73) 塩月・前掲注(62) 116頁、塩月秀平＝都野真哉「判批」判例評論688(2016) 20頁。また特定の裁判例をこのように分析するものとして村林隆一「判批」知財管理57-5(2007) 757頁

(74) 高林・前掲注(49) 116頁、高林・前掲注(64) 90頁

(75) 岩坪・前掲注(26) 384-386頁は、審決の認定の誤りのみを理由とする取消判決に関する検討ではなく、進歩性の判断に至った取消判決に関する検討であるのでこの点は明らかではないが、進歩性判断手法の各ステップを主要事実として拘束力が発生するとしているので、もし拘束力が発生するとするならばこのように考えることが自然と思われる。

(76) 古沢・前掲注(49) 52-53頁。古沢は、主要事実のレベルで拘束力が発生するとしておけば行政庁による同一過誤の繰り返しを阻止し得ること、拘束力の範囲が不明確になること、審判官の自由心証の確保ができなくなることを挙げる。

(77) 増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』(有斐閣、第4版、2012) 299頁〔田村善之〕のいう「失権効(遮断効)」はこの見解と思われる(ただし田村自身はこの考え方を否定)。

さらに近時の先行研究として、そもそも「前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決は法律上認められないものであるから拘束力が発生するとはいえないとする説があるが私見はこの見解に反対の立場を採る。この説の当否の検討は拘束力の検討とは異なる観点からの論証を必要とする為、別項で私見を述べる（本章第1節5参照）。

以上、「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決と、「前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決の順に学説の状況を示した。概ね先行研究の見解は多数説という形で一致しているようにも思われるが個々の裁判例の分析では複数の異なる見解に至っている。その原因は、取消判決において「進歩性の有無まで認定判断」しているか否かの具体的な判別方法について十分に精査できていなかったことにある。

判別方法を意識していると思われる数少ない先行研究として、判決文の結論の文言に着目しているものがある。⁽⁷⁸⁾この着眼点に基づき判別方法を明確にして取消判決を二分してみると、例えば進歩性判断の過程に誤りがありその誤りが審決の結論に影響し得ることを取消理由とすると明示した「留保の明示がある」取消判決と、そのような留保の明示がなく29条2項該当性に関する何らかの記載がある「留保の明示がない」取消判決に分類できる。⁽⁸⁰⁾この判別方法によれば「留保の明示がない」取消判決がなされた場合には、特定の引用発明に対

(78) 大淵・前掲注(50)3頁、32頁。法律上認められないとだけ述べるものとしては高部真規子「審決取消訴訟の紛争解決機能強化に向けて」片山英二先生古稀記念論文集『ビジネスローの新しい流れ 知的財産法と倒産法の最新動向』（青林書院、2020）343頁

(79) 高林・前掲注(56)54頁、柵木澄子「審決取消訴訟の審理範囲と判決の効力」高部真規子編『最新裁判実務大系11知的財産権訴訟Ⅱ』（青林書院、2018）560-561頁。なお筆者博士論文では併せて高林・前掲注(64)90頁も引用したが、結論の文言に着目しているとは限らないと再考した（前掲注(69)参照）。

(80) 具体的には、主引用発明から「容易に発明することができた」「容易に発明することができたとはいえない」「容易に発明することはできない」「容易に発明することができないとはいえない」などの文言で結論が記載されている取消判決である。

する29条2項該当性の判断に拘束力が発生すると考えることになる。詳細は後述するが、私見はこの「留保の明示」があるか否かに着目する判別方法が高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決に整合するものであると考える。

以上、「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決と、「前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決の順に先行研究を紹介した。また「留保の明示」に着目し「留保の明示がある」取消判決とそのような「留保の明示がない」取消判決に判別する見解を紹介した。これに対し、近時の先行研究では異なる考え方に立ち、「留保の明示がない」取消判決であっても29条2項該当性（あるいは論理付けの可否）に関して、ある範囲に限って拘束力が発生する場合があるとする学説が存在する。以下そのような学説を紹介する。

②上限の問題に関する新しい学説

玉井は「現実に判断しなかった事項について拘束力が生ずるいわれはない」⁽⁸¹⁾と述べ、特定の場合には、維持審決に対する審決取消訴訟において「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決あるいは留保の明示がない取消判決がなされた後の無効審判で再度完全に同一の引用発明に対する進歩性具備を主張立証すること、さらには再度完全に同一の引用発明に対する進歩性具備を認めた維持審決をすることを認める。玉井が検討した〔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〕事件の拘束力に関する争点⁽⁸³⁾を抽象化すると、構成の観点での論理付けができないとされ進歩性具備と判断した維持審決後の審決取消訴訟において、特許権者が特許発明の効果

(81) 玉井克哉「判批」自治研究94-6（2018）143頁

(82) 知財高判平成29年11月21日（平成29（行ケ）10003号）〔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〕

(83) この事件においては拘束力違反の点について当事者は特段主張していなかったこと、及び知財高裁で審理されなかったことを指摘するものとして大寄・前掲注（5）113頁

の顕著性を主張せずその存否が判決文で明示されることなく審決の示した論理付けができないとの判断が否定された留保の明示がない取消判決を受けた特許権者が、取消判決後の無効審判において特許発明の効果の顕著性を主張して進歩性具備を主張立証することの可否という争点になるが、玉井はこの主張が当然に拘束力によって排斥されるものではないとする。⁽⁸⁴⁾玉井の見解は進歩性の判断手法を本論文の前提と異にするならば、例えば次の説明が可能であるように思われる。すなわち、進歩性判断手法の各ステップの認定判断に拘束力が発生するという説を採った上で、論理付けの可否の検討を構成の観点における論理付けの可否の検討と効果の観点における論理付けの可否の検討とで完全に分離されるという前提のもと、構成の観点における論理付けの可否についての認定判断にのみ拘束力が発生すると考えるのである。(図7と図8を対比)。

他方、進歩性判断手法を先と同様としつつ最も上位の認定判断に拘束力が発生するという見解に立って、あるいは進歩性判断手法を本論文の前提すなわち論理付けは構成の観点での考慮要素と効果の観点での考慮要素との両方が考慮要素となり全ての考慮要素を総合考慮して論理付けの可否を判断するという前提に立って、玉井と同じ結論を導くのはやや難しくなる。この結論を導くためには、ある認定判断について部分的に発生する拘束力、言い換えれば下位の特定の認定判断に支えられた限度における拘束力、という概念を認める必要がある。⁽⁸⁶⁾例えば後者の進歩性判断手法を本論文の前提とした場合について図を用い

(84) 玉井・前掲注 (81) 136-150頁

(85) 玉井・前掲注 (81) 140-145 頁の「進歩性を基礎づけるには、当該発明の構成を当業者が容易に想到できなかったことか(構成非容易性)、実際に構成した場合に予想を超えた著しい効果を発揮したことか(効果顕著性)、いずれか一方があれば足りる」、あるいは「構成非容易性と効果顕著性を別個に判断し、後者によって進歩性を基礎付けることがありうる」という記載から、構成の観点による論理付けの可否と効果の観点による論理付けの可否を区別している可能性が高い。

(86) 全面的に拘束力が発生していないではないという説明の方法としては、取消判決で明示された論理付けの考慮要素だけに支えられた範囲という説明と、構成

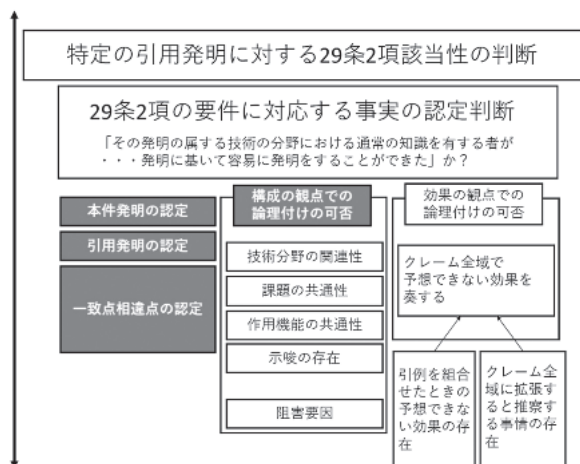


図8 発明の効果を判断していない留保の明示がない取消判決に発生する拘束力の一案

て表現すると、次頁のようになる。図9は多数説と同じく29条2項該当性の判断に拘束力が発生するとした場合、図10は進歩性判断手法の各ステップの認定判断の判断に拘束力が発生するとした場合である。図中で拘束力が発生している認定判断の一部がグラデーションになっているが、このグラデーションが、その認定判断に発生した拘束力が部分的であることを表現している。すなわち、図9でいえば29条2項該当性、図10でいえば進歩性判断手法の各ステップの認定判断に拘束力が発生しているのであるが、その拘束力は部分的であって、拘束力が作用したとしても本件発明の予想できない効果により論理付けを否定し、拘束力が発生している認定判断を覆すことができるということである。

玉井が予想できない効果の位置付けについてどのような見解に立っているかが明確ではないので、どのような理由で拘束力の範囲を限定したのかについて

の観点における論理付けだけに支えられた範囲という説明と、両方の説明があり得るが、玉井・前掲注(81)143頁は構成と効果は別に議論するということが出発点になっており後者の説明を意図したものであると思われる。

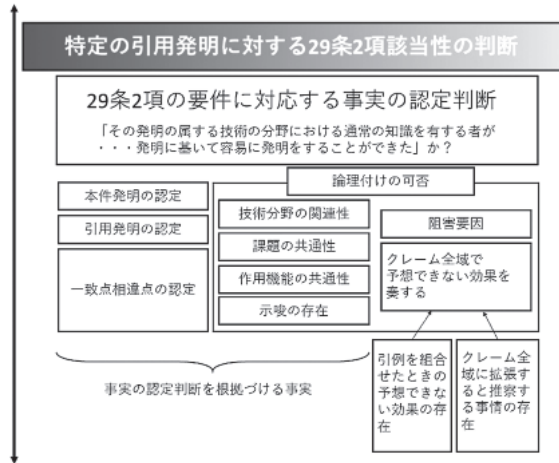


図9 下位の特定の認定判断に支えられた限度における拘束力の発生

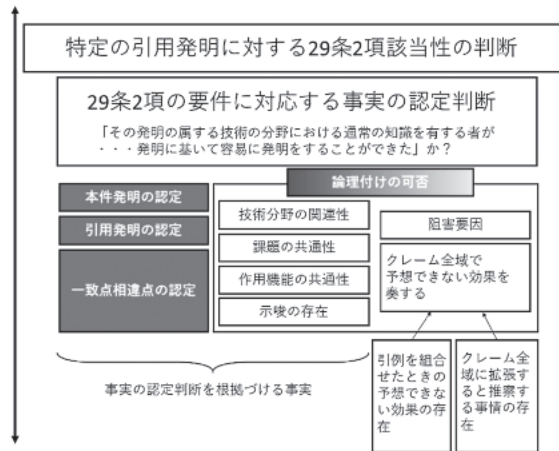


図10 下位の特定の認定判断に支えられた限度における拘束力の発生

も明らかではない。しかしながら、この見解は進歩性判断の前提の誤りを指摘するにとどまらず、「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決であっても、あるいは29条2項該当性に関する何らかの記載があるといえる留保の明示

のない取消判決であっても、29条2項該当性の全域では（または論理付けの可否の全域では）拘束力が発生していないと考え得る点で特徴的である。また玉井は、冒頭で引用した記載からもわかるように、拘束力が発生する客観的範囲の決定にあたって現実に判示されたか否かという点を重視している。このことは、〔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む局所的眼科用処方物〕事件の付言の見解、具体的には拘束力の作用により予想できない効果の主張立証によって進歩性欠如の認定判断を覆すことは認められないとした見解について、拘束力というよりは時機に遅れた攻撃防御方法の却下に近い考え方であると評価していることからも読み取れる。⁽⁸⁷⁾

興津も「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決、あるいは留保の明示がない取消判決すなわち留保の明示がなく29条2項該当性に関する何らかの記載がある取消判決の際には常に29条2項該当性判断に拘束力が発生するという考え方に否定的である。興津は判決理由を参照して判断過程型の判示がなされているか、それとも完結型の判示がなされているかを判断する。前者の判断過程型取消判決では29条2項該当性全域に拘束力が発生することは無いとする。他方、判決理由を参照して論理付けの可否の「完結的」な判断が明示的に記載されていると読み取れる場合には完結型取消判決と分類し、29条2項該当性全域に拘束力が発生するとする。⁽⁸⁸⁾先に述べた判別方法との差異は、留保の明示があるか否かという基準で判断過程型の判示と完結型の判示を分類するのではなく、論理付けの可否の「完結的」な判断が明示的に記載されているか否かという基準で両者を分類するという点、すなわちより具体的な検討を要する点にあるように思われる。玉井が検討していた〔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む局所的眼科用処方物〕事件については、一般論としては、特に構成の観点の論理付けの可否と効果の観点の論理付けの可否が別に判断されるものと考えるならば、そのような判決は判断過程型取消

(87) 玉井・前掲注(81) 145頁

(88) 興津・前掲注(11) 230-231頁

判決に分類され、これによって後の発明の効果の主張立証によって拘束力が発生している進歩性欠如の判断を覆すことを認めることができるようになる。⁽⁸⁹⁾この説明は、玉井が「現実に判断しなかった事項について拘束力が生ずる⁽⁹⁰⁾いわれはない」という理由によって29条2項該当性全域で（または論理付け全域で）拘束力が発生しているとはいえないとしたこととはわずかに異なる印象を受ける。効果の観点の論理付けが判示されていないから拘束力が発生していないとするのではなく、さらに一步踏み込み、構成の観点の論理付けの誤りを指摘したにすぎず論理付けの可否について完結的な判断に至っていないので特許庁は何かしらの範囲で再度論理付けの可否を検討する必要があるとするのである。興津の見解は、進歩性判断の前提の誤りを指摘するにとどまらず、論理付けについて何らかの検討を示し29条2項該当性に関する何らかの記載があるといえる留保の明示のない取消判決であっても、「容易に発明することができた」「容易に発明することができなかったとはいえない」「容易に発明することができない」といった文言のみによって29条2項該当性を完結的に判断したと形式的には判断せず、判決理由を具体的に読み取ることによって判断過程型取消判決と分類し、29条2項該当性全域で（または論理付け全域で）拘束力が発生しているとはいえない場合が有り得るとする点で特徴的であるように思われる。先行研究が判断過程型取消判決と考えてきた典型的な取消判決は、留保の明示がある取消判決、特に本件発明あるいは引用発明の認定の誤りや一致点相違点の認定の誤りを理由とし、論理付けの可否について一切検討していない、留保の明示がある取消判決であった。〔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

(89) ただし興津・前掲注(11)245頁は検討の題材となった知財高判平成29年11月21日・前掲注(82)〔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〕では事例の特殊性を考慮すると判決理由判断説を採用したとしても取消判決後の無効審判における発明の効果による進歩性具備の主張が制約されると読み得ると指摘する。

(90) 前掲注(81)参照

的眼科用処方物〕事件の一次訴訟取消判決は、少なくとも論理付けの可否についての検討を示している。取消判決の分類の判断手法をそれほど意識していなかった従前の多数説、すなわち「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決と、「論理付けの可否の判断の前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決に分類するという考え方では、構成の観点のみとはいえ進歩性の有無を一応判断している同事件の一次訴訟取消判決を後者の取消判決と同様に29条2項該当性の判断に拘束力が発生しないと捉えることは難しい。興津は後者のような取消判決が行政法一般のいう判断過程審査による取消判決の一例であると整理し直した上で先行研究が意識していなかった他の種類の判断過程型取消判決を見出し、かつ同事件の一次訴訟取消判決がそれであると指摘したといえる。すなわち、興津の判断過程型取消判決は従来の先行研究がそれとできてきたものに比べてより多くの取消判決を包含する概念であり、また完結型取消判決はより狭い概念である。しかしながら、難しいのは完結型取消判決と判断過程型取消判決をどのように峻別するかという点である。明らかに判断過程型取消判決であることを強調している判決文の場合には、このような問題は生じない。峻別が難しくなるのは、判断過程型取消判決であると明示されておらず、かつ判決理由が完結型取消判決とは言い難いという場合である。

このように、「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決あるいは判決文の結論の文言に着目した留保の明示がない取消判決の場合には常に29条2項該当性全域（または論理付け全域）に拘束力が発生すると考える見解に対して、留保の明示がなく29条2項該当性に関する何らかの記載がある取消判決の場合であっても、拘束力の発生する認定判断を29条2項該当性全域ではないと考える余地を残す見解が存在する。他方、「論理付けの可否の判断の前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決あるいは留保の明示のある取消判決の場合には、取消判決が誤りであるとした点および取消判決が示した新たな認定判断について拘束力が発生するとする見解が多数説である。以上が、上限の問題に関する学説の状況である。

③下位の認定判断の取扱いの問題に関する学説

下位の認定判断の取扱いの問題に関して、殆どの先行研究はこの問題意識を持っていなかったように思われる。数少ない先行研究として、拘束力が発生した認定判断よりも下位の認定判断の全てに拘束力が発生すると考える見解がある⁽⁹¹⁾。ただし高林は「そもそも、主要事実について拘束力が及ぶ場合には、その下位に位置する個々の間接事実⁽⁹²⁾に拘束力が及ぶかを論ずる意味はない」と述べ、拘束力が発生するとしても通常は実益が無いことを指摘する⁽⁹³⁾。また、この問題をそれほど意識することなく、単に高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決の文言によれば下位の認定判断にも拘束力が発生すると考える見解もある⁽⁹⁴⁾。他方、この問題を意識しつつ、下位の認定判断に拘束力が発生するか否かは明確ではないとする見解もある⁽⁹⁵⁾。さらに「論理付けの可否の判断の前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決が法律上認められないという前提のもと、拘束力が発生する認定判断は各無効理由の存否であり無効理由未満の争点の認定判断に拘束力が発生することは法で想定されていないとする見解も見られる⁽⁹⁶⁾。

(3) 裁判例

本論文では実務上動かし難い最高裁判決を是として検討を進める旨を第Ⅰ章第1節で述べた。審決取消訴訟の取消判決により発生した拘束力に関する高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決から拘束力の発生する客観的範囲が読み取れるならば、これを私見とすることとなる。以下、同最高裁判決を検討する。

(91) 高林・前掲注(49) 116頁

(92) 前掲注(64) 参照

(93) 同様の指摘をするものとして本間崇「判批」判例批評526(2002) 33頁

(94) 松尾・前掲注(20) 42頁、平嶋竜太「判批」法学セミナー増刊速報判例解説8(2011) 311頁

(95) 高部・前掲注(3) 380-381頁

(96) 大淵・前掲注(50) 50-51頁、92頁。大淵は各無効理由の存否を「準訴訟物」と定義しこの存否に拘束力が発生するとしている。

同最高裁判決は、拘束力の発生する客観的範囲につき次のように示している。

「再度の審理ないし審決には、同法三三条一項の規定により、右取消判決の拘束力が及ぶ。そして、この拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。」

同最高裁判決にはこれ以上の説明は見られないが、取消判決後の無効審判における拘束力の作用を次のように説明している。

「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を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」（下線は筆者）

後段の下線部の拘束力の作用は、素直に読めば、29条2項該当性の判断について全域で完全に拘束するという意味であるので、同最高裁判決によればそのような客観的範囲に拘束力が発生する場合があるということである。それではどのようなときに29条2項該当性が完全に拘束されるか。前段の下線部の検討が必要になる。「容易に発明することができたとはいえないとの理由」という文言から、少なくとも、拘束力が発生した取消判決において進歩性判断の前提の誤りのみを示す取消判決では足りず、29条2項該当性に関する何らかの記載が必要であることがわかる。⁽⁹⁷⁾あとは、取消判決においてどの程度踏み込んで進歩性に関する判断を示すことが必要であるかが問題となる。私見によれば、この問題に対する同最高裁判決の見解は具体的事例の判断に見出すことができる。

(97) それほど説得力があるとはいえないが、判決文が「容易に発明することができない」とはせずに「容易に発明することができたとはいえない」という表現になっていることから、取消判決が進歩性を積極的に示すことまでは必要ないと最高裁が考えていたと読むことも一応可能ではある。

同最高裁判決は、拘束力が発生した前訴取消判決は第二引用例を主引用発明と⁽⁹⁸⁾する進歩性および第三引用例⁽⁹⁹⁾を主引用引例とする進歩性について判断を示したと考え、次のように評価している。

「これを本件についてみるのに、(一) 前判決は、本件発明と第二引用例記載のものとはバレルの構成の相違によってマスの挙動が異なり、右マスの挙動の相違により作用効果も大きく異なるから、両者の研磨方法は同一であるとはいえず、第二引用例記載のもののバレルの構成を本件発明のバレルの構成と置換することが容易でないことはいうまでもないとして、また、第三引用例記載の

(98) 当時の審査基準にはまだ進歩性判断手法のステップが記載されておらず（前掲注（26）参照）、現在と同じ主引用発明という概念を念頭に置いていたか否かは明確ではない。しかしながら、第二引用例に対する進歩性の検討と第三引用例に対する進歩性の検討を区別し得ること自体は後段の説示（前掲注（61）参照）からみれば認識していたといえる。

(99) 高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決は判決文の後半で「原判決は、第二引用例を主体として、本件発明の進歩性の有無について認定判断をしているものにほかならない」とする。最高裁は、原判決の判断過程は第二引用例が主引用発明であり第一引用例・第三引用例は技術常識を立証する証拠にすぎないと判断したと評価している。この理由によって、第二引用例を主引用発明とする進歩性具備という拘束力が発生している認定判断を第一引用例によって覆すことはできないとしている。他方、同最高裁判決の判決文の前半では、一次判決は第二引用例・第三引用例をいずれも主引用発明としていたと評価している。そして同最高裁判決は、第二引用例を主引用発明とする 29 条 2 項非該当の判断、第三引用例を主引用発明とする同項非該当の判断のいずれについても拘束力が発生しているとする。このように、同最高裁判決の判決文の前半と後半は検討対象を異にしているのであるから矛盾するものではない。従って、同最高裁判決の判決文の後半の記載を理由として、同最高裁判決は第三引用例を主引用発明とする同項該当性の判断に拘束力が発生していると考えている本論文を批判することはできない。玉井・前掲注（44）145 頁は高林龍「判解」ジュリスト 1004（1992）83 頁（同様の記載は高林・前掲注（32）161 頁にも見られる）が「本件における独立引用例が結局第二引用例のみであり、他は単なる補強引用例の追加に過ぎないとする」としていると述べるが、高林は原判決がそのように第一引用例を使っていると最高裁判決が考えているという意味で書いているにすぎないように思われる。

ものは本件発明と研磨法を異にするとして、第二引用例あるいは第三引用例から本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとは認められないとして前審決を取消した」（下線は筆者）

下線部の「あるいは」という文言から、最高裁は前訴取消判決が第二引用例と第三引用例をそれぞれ独立に主引用発明と理解したものと解釈できる。さらに下線部の「容易に発明することができたとは認められないとして」という文言から、最高裁は、前訴取消判決が少なくとも審決の進歩性判断が誤りであることを示したと評価している。そして、第二引用例を主引用発明とする進歩性については「容易でないことはいうまでもない」と判示したと評価している。これは第二引用例に対する進歩性の具備を積極的に肯定する判示である。第二引用例のみに言及した時点で進歩性の具備を結論付けていることから、「あるいは」の本論文の解釈すなわち第二引用例と第三引用例をそれぞれ独立に主引用発明としているという解釈が自然であることが裏付けられる。しかしながら、第三引用例については第二引用例と様子が異なり「本件発明と研磨法を異にする」と判示したとしか評価していない。つまり、審決の進歩性判断の前提である進歩性判断手法の一つのステップの認定判断（ここでは引用発明の認定または一致点相違点の認定）の誤りのみを言及し「容易に発明することができたとは認められない」と判示したと評価しているのである。⁽¹⁰⁰⁾ この評価のもと、同最高裁判決は次のように結論を示した。

「再度の審判手続において審判官は、前判決が認定判断した同一の引用例（第二引用例あるいは第三引用例）をもって本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたか否かにつき、前判決とは別異の事実を認定して異なる判断を加えることは、取消判決の拘束力により許されないものであるから、本件審決は、右取消判決の拘束力に従ってされた限りにおいて適法であるとされ

(100) ただしこの表現は、前訴取消判決の文言とは完全に同一ではなく、あくまで最高裁判決の前訴取消判決の評価の結果であることに留意しなければならない。塩月秀平「審決取消訴訟の基本構造」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、2003）90頁参照

なければならない。」(下線は筆者)

この結論は、29条2項該当性の判断を全面的に拘束する結論である。さらに、下線部の「あるいは」の文言から、第二引用例が主引用発明となる場合の29条2項該当性の判断だけではなく、第三引用例が主引用発明となる場合の29条2項該当性の判断についても29条2項該当性を全面的に拘束している。ここから、同最高裁判決は、前訴取消判決の示した内容が、審決の進歩性判断手法の一つのステップの認定判断の誤り+「容易に発明することができたとは認められない」という文言であっても29条2項該当性の判断を全面的に拘束するに足りると示したと読める。⁽¹⁰¹⁾すなわち、進歩性判断手法の各ステップの少なくとも1つの誤りを指摘し、かつ「容易に発明することができた」「容易に発明することができたとはいえない」「容易に発明することはできない」「容易に発明することができないとはいえない」などの進歩性について何らかの判断を示した文言があり、留保の明示がなければ、積極的に進歩性の有無を判示しなかったとしても29条2項該当性全域の判断に拘束力が発生するという結論が、同最高裁判決

(101) 高速旋回式バレル研磨法事件の一次訴訟の取消判決である東京高判昭和58年6月23日(昭和54年(行ケ)87号)判例工業所有権法2095の1837頁〔高速旋回式バレル研磨法〕を確認する。同取消判決は、第二引用例について発明の効果の認定の誤りを、第三引用例については同引用例の認定及び一致点相違点の誤りのみを指摘したあと、この文言で締めくくっている。「以上のとおりであつて、本件発明は、内面円筒形のボールミルについての記載がある甲第七号証及び第一引用例、内面長方形の旋回バレルについて記載されている第二引用例、内面断面多角形のバレルについての記載がある第三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、本件発明と各引用例の異同点の誤つた認定に基づくものであつて違法である。」(下線は筆者) そうすると、同最高裁判決の認定通り、第三引用例については審決の進歩性判断の前提の誤り+結論の文言のみとなっている。なお第二引用例については、一次取消判決では進歩性を積極的に肯定しているようには読めないとも評価できる。しかしながら、同最高裁判決は一次取消判決が積極的に進歩性を肯定したと評価している。これは高林・前掲注(32)161頁に記載の通り予想できない効果の存在により必ず進歩性が肯定されると考えていたことが原因となっている可能性がある。

の解釈として妥当である⁽¹⁰²⁾と考える。同最高裁判決への批判として進歩性の有無を積極的に示していない取消判決であるにもかかわらず29条2項該当性の判断に全面的に拘束力が発生するとしている点が妥当性を欠く⁽¹⁰³⁾というものがある。しかしながら最高裁判決を是とする本論文としては、私見のように、同最高裁判決の示した規範だけではなく事案の具体的な処理も是とした上で同最高裁判決の規範を解釈していくことが適切と考える。

他方、下位の認定判断の取扱いの問題、具体的には予想できない効果の有無について拘束力が発生しているか否かについては同最高裁判決から明確に読み取ることができない。高林が指摘するように、上位の認定判断に拘束力が発生し、それが作用して審決がなされる場合には、下位の認定判断に拘束力が発生するか否か⁽¹⁰⁴⁾ということは、通常は問題にならない。同事件では29条2項該当性の判断に拘束力が発生し、取消判決後の無効審判においてこの拘束力が作用したという状況であるのでこの点は重要ではない。また同最高裁判決は、拘束力の発生する客観的範囲を主要事実に限るか間接事実まで含めるかという点や、進歩性判断過程における各ステップの認定判断が主要事実であるか間接事実であるかという点には一切言及していない。従って、同最高裁判決から下位の認定判断の取扱いの問題の結論を見出すことはできない。

(102) 高林・前掲注(32) 162頁は「仮に」拘束力の発生する客観的範囲を玉井・前掲注(44) 129-155頁の指摘するように限定的に解釈したとしても発明の効果について前掲注(101)に記載のように考えると問題ないとしている。そうすると、最高裁としては発明の効果の位置付けによらず29条2項該当性全域に拘束力が発生したと考えていたといえる。

(103) 興津・前掲注(11) 236頁は高速旋回式バレル研磨法事件の前訴取消判決につき「完結的な判断を、少なくとも明示的に述べていたわけではない」とするが、「第三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・・・違法」という文言が完結的な表現すなわち完結させる意図であると読むことも可能である。

(104) 前掲注(64) 参照

(4) 上限の問題の私見

上限の問題のうち、留保の明示のない取消判決の場合には高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決に従う。すなわち留保の明示のない取消判決の場合には、29条2項該当性全域の判断に拘束力が発生する。そして、取消判決後の無効審判においては特定の引用発明に対する29条2項該当性の判断が全面的に拘束されると考える。

この説に対しては、最上位である29条2項該当性の判断に拘束力が発生するのではなく、進歩性判断手法の各ステップの認定判断に拘束力が発生するという学説も存在した。⁽¹⁰⁵⁾先に述べた通り両者には主引用発明と副引用発明の入替えという特殊な問題を除き大きな差異がないのであるが、私見は審決取消訴訟の審理範囲には主引用発明と副引用発明を入れ替えたときの論理付けの可否も含まれているということを前提として、最上位の29条2項該当性の認定判断に拘束力が発生すると考えている。⁽¹⁰⁶⁾確かに多くの取消判決では、進歩性判断手法に沿って主引用発明を1つに固定して判断していることが多い。しかしながら、主引用発明と副引用発明を入れ替えた場合にも論理付けが可能ではないことを具体的に判示していないからといって取消判決後の無効審判の審理において主引用発明と副引用発明を入れ替えた場合に論理付けが可能であることを主張立証することにより拘束力が発生している認定判断を覆することができるという考え方は、同最高裁判決、特に第三引用例に関する判示によって否定されていると解釈できる。同最高裁判決は、進歩性判断手法の各ステップの認定判断のうち少なくとも1つの誤りを指摘し、かつ「容易に発明することができた」「容易に発明することができたとはいえない」「容易に発明することはできない」「容

(105) 前掲注(72) 参照

(106) 岩坪・前掲注(26) 382頁は「主引例と副引例の差替えによる拘束力の帰趨との論点そのものが・・・平成5年審査基準後に顕在化した事例である」とする。私見ではこの論点を高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決によって解決することが不可能とは考えていない。審理範囲に含まれる限り、具体的に審理していなくても上位の認定判断が拘束されることによって主張が排斥されるという状況は同最高裁判決前後で変わらない。

易に発明することができないとはいえない」などの文言があり、留保の明示がない取消判決であれば、積極的に進歩性の有無を示すことがなくても29条2項該当性全域を拘束すると解釈することが可能であった。前訴取消訴訟の判決文において29条2項該当性の審理判断の余地を残す意図が読み取れるか否かがが重要であり、私見によればその意図の有無を判断するものが留保の明示であるといえる。⁽¹⁰⁷⁾この解釈によれば、主引用発明と副引用発明を入れ替えた論理付けの可否を全く示していなくても、留保の明示のない取消判決が出てしまった以上、取消判決後の無効審判の審理において主従を入れ替えた論理付けが可能であることを主張立証することによって進歩性具備の認定判断を覆すことはできない。

私見は「進歩性の有無まで認定判断している」取消判決と「論理付けの可否の判断の前提の誤りのみを判断しており進歩性の有無まで認定判断していない」取消判決を判別する方法として判決文の結論の文言に着目した先行研究から読み解き得る説であって高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決と整合する説に沿ったものであり、先に紹介した玉井や興津とは意見を異にする。玉井の検討している〔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⁽¹⁰⁸⁾における拘束力に関する争点を事例の特殊性を省いて抽象化すると、概ね次の内容となる。

「論理付けの考慮要素として構成の観点の考慮要素のみが審決文で示され、論理付けができないと判断されて進歩性具備とした維持審決後の審決取消訴訟において、特許権者が本件発明の予想できない効果を主張せず同効果が論理付けの考慮要素として審理判断されずに審決の論理付け不可の判断が否定された留保の明示がない取消判決を受けた特許権者が、取消判決後の無効審判におい

(107) 飯島・前掲注(36)1288頁は「終結させようとしたもの」か否かで判断するとしているが、それを判決文からどのように読み取るのかについては明示していないように思われる。

(108) 知財高判平成29年11月21日・前掲注(82)〔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〕

て予想できない効果を主張して進歩性具備を主張立証することの可否。」

玉井は、審決取消訴訟の取消判決において発明の効果の観点における論理付けが具体的に示されていないことを重視し、取消訴訟後の無効審判において再度維持審決がなされる余地があるはずであるとした。⁽¹⁰⁹⁾しかしながら私見によれば先に述べた通り高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決は29条2項該当性を全面的に拘束するにあたって必ずしも具体的な判示を要求していないと解釈できる。さらに「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」事件の二次訴訟の裁判所は、付言において、構成上の容易想到性しか検討せず効果上の容易想到性について留保したとは明示していない取消判決の拘束力の発生する客観的範囲を29条2項該当性全域とした。玉井はこの付言を「行訴法三三条一項というよりは、時機に遅れた攻撃防御方法の却下を定めた民事訴訟法一五七条の準則に類似する考え方⁽¹¹⁰⁾というべき」とするが、私見によればこれを拘束力に関する判示であると解釈できる。

興津は、「容易に発明することができた」「容易に発明することができたとはいえない」「容易に発明することはできない」「容易に発明することができないとはいえない」という文言だけで29条2項該当性判断を完結的に示したと形式的に解釈するのではなく、明示されている限りにおいて判決理由をより実質的に分析して判断過程型取消判決と完結型取消判決との分別をすることによって、安易に完結型取消判決と判断することを回避し、拘束力の発生する客観的範囲を妥当な範囲に調整するものと理解できる。しかしながら、実質的な分析は容易ではない。例えば、維持審決に対する審決取消訴訟において「主引用発明が記載された引例には副引用発明との組み合わせに関する示唆が無いという審決の認定は誤りであり、主引用発明と副引用発明を組み合わせることの論理付けが可能である」という認定判断を示した取消判決の拘束力はどのように考えるか。前段は論理付けの一考慮要素の認定判断の誤りを指摘しただけである

(109) 玉井・前掲注(81) 142-145頁

(110) 前掲注(87) 参照

が、示唆が無いという認定を誤りとするならば示唆が有るとも考えられるし、このことは論理付けが可能であることの積極的な判断であるように読める後段の文言の根拠にもなっている。そして仮に後段の文言が判断過程型取消判決と完結型取消判決とを分別する一要素となるならば、「主引用発明が記載された引例には副引用発明との組み合わせに関する示唆が無いという審決の認定は誤りであり、主引用発明と副引用発明を組み合わせることの論理付けができないとはいえない」という認定判断を示した取消判決の拘束力に関しては、結論が変わる可能性もあるのだろうか。維持審決に対する審決取消訴訟においてはその審決文が「論理付けができない」とされているので、「とはいえない」は審決の判断を否定するだけであり、積極的な進歩性欠如の認定判断とはいえないとも考えられるが、「論理付けができる」というフレーズと「論理付けができないとはいえない」というフレーズに、それほどほどの差異を見出すことができるだろうか。⁽¹¹¹⁾ 判決理由の実質的な内容という判断が極めて困難な基準によって判断過程型取消判決と完結型取消判決を二分するよりは、私見のように形式的な線引き、言い換えれば明示の留保の文言の有無によって取消判決を二分する方が明確ではないだろうか。さらに裁判所は留保の文言を付すことが必要と考えれば、その文言を判決文に付すことができるのである。私見は拘束力が発生する客観的範囲が明確である上、興津が（特に構成の観点における論理付けの可否と効果の観点における論理付けの可否を別と考えるならば）判決理由に基づき拘束力の発生する客観的範囲を特定する判決理由基準説によっては判決が付言で示した結論を導くことが難しいと評価していた〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物〕事件知財高裁判決⁽¹¹²⁾について、素直に付言の結論を導くことができる。⁽¹¹³⁾

(111) 前掲注（79）で挙げた高林・前掲注（56）54頁はこの両者に差異がないと指摘するものと読める。

(112) 知財高判平成29年11月21日・前掲注（82）〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物〕

(113) 前掲注（107）に記載の通り飯島・前掲注（36）1288頁は「進歩性の議論を終

同最高裁判決を先のように解釈することによって得られた私見は、拘束力の趣旨にも合致している。留保の明示が可能であるにもかかわらずあえて留保の明示のない取消判決としている裁判所の意図は29条2項該当性の最終決着であり、取消判決後の無効審判における追加審理は不要とする意図であるとすれば、紛争の蒸し返しの防止を適切な範囲で実現できている。さらに、メリヤス編機事件最高裁判決の示した審決取消訴訟の審理範囲を特定の引用発明に対する進歩性の有無の全範囲であるとするならば、⁽¹¹⁴⁾審決の進歩性判断過程によらず、審決取消訴訟において進歩性の有無に関する一切の主張立証が可能である。また裁判所が進歩性判断の前提となる認定の誤りのみを理由とする取消判決をするか、進歩性判断の誤りを理由とする取消判決をするかは、裁判所にその裁量があり、判決まで当事者には分からない。そうであるならば、当事者は進歩性判断について最善の主張をすると考えられる。進歩性判断の前提となる認定判断の誤りを理由とする取消判決だけを狙っていくという訴訟遂行は想定できない。従って、手続保障も認められ、29条2項該当性の判断について拘束力を発生させることにつき正当化できる。

他方、これは裁判所に対して当事者が進歩性判断に関して主張した全ての事項について常に審理判断することを要求するものではない。この点で、玉井の懸念している事態、⁽¹¹⁵⁾すなわち常に構成の観点における論理付けと効果の観点に

結させようとしたものであると理解することにさほど無理があるとは思われない」とする。私見はこの理由を知財高判平成29年11月21日・前掲注(82)〔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〕の前訴取消訴訟の取消判決である知財高判平成26年7月30日(平成25年(行ケ)10058号)〔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〕の「容易に想到することができた」という文言に求める。

(114) メリヤス編機事件最高裁判決は複数の点で解釈に争いがあるが(前掲注(55)参照)この点は本文記載の理解が通説である。例えば高野・前掲注(69)400-401頁、塩月・前掲注(100)84-85頁、高部・前掲注(78)351頁

(115) 玉井・前掲注(81)146頁

おける論理付けが両方審理判断されなければならないという事態が必然的に生じるわけではない。本論文は構成に関する考慮要素と効果に関する考慮要素の両方を総合考慮して論理付けを判断するという前提を置いているが、この場合においても一部の考慮要素による論理付けの誤りを指摘しつつ取消判決で留保の明示をすれば、取消判決後の無効審判において全ての考慮要素を総合考慮して再度論理付けの可否を判断することになる。

以上の理由により、私見では、留保の明示のない取消判決では、29条2項該当性全域につき拘束力が発生する。

次に、留保の明示がある取消判決の場合を検討する（このような取消判決が法律上認められないとする先行研究⁽¹¹⁶⁾があるが、私見は法律上認められるとする。詳細は後述する）。この場合に関しては高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決から結論を見出すことができなかったため、拘束力の趣旨や正当化理由に立ち返った検討が必要である。維持審決に対する審決取消訴訟を想定する。本件発明の審決の認定P、主引用発明の審決の認定Sに対して、無効審判請求人である原告はそれぞれ本件発明の認定はPではなくQ、主引用発明の認定はSではなくTであると反論し、また論理付けも可能であるので進歩性具備という審決の判断は誤りであると反論したとする。そして裁判所が、本件発明の認定はPではなくQ、主引用発明の認定はSではなくTであることが妥当と考え、かつ本件発明の認定と主引用発明の認定の誤りが進歩性具備という審決の結論に影響を与える可能性があると判断した場合を想定する。ここで留保の明示がある取消判決とは、本件発明の認定はPではなくQ、主引用発明の認定はSではなくTであり、かつ本件発明の認定と主引用発明の認定の誤りが進歩性具備という審決の結論に影響を与える可能性があると明示した取消判決である。

このとき、審決の下位の認定判断が誤っているとの判断、具体的には本件発明の認定はPではなく、主引用発明の認定はSではないという認定判断に拘束力が発生する必要があることは、紛争の蒸し返しを防止するという拘束力の趣

(116) 前掲注(63) 参照

旨から明らかである。取消判決後の無効審判で、下位の認定判断を再びPやSとされるのでは、紛争の蒸し返しを全く防止できていない。このような場合には拘束力が全く発生しないとする少数説もあるが⁽¹¹⁷⁾、事件が特許庁と裁判所を際限なく往復することを認める結論であり、妥当でない。また拘束力の発生する客観的範囲についてこのように考えることは高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決が示した文言にも合致する。

それでは、下位の認定判断が誤っているとの判断からさらに一步踏み込んで、裁判所による新たな下位の認定判断そのものにも拘束力が発生するといえるか。Pが誤り、Sが誤りという認定判断に拘束力が発生するだけでは、蒸し返しが防止できたとは言い難い。取消判決後の無効審判において、取消判決が認定したQではなく別のR、同様にTではなく別のUという認定判断をできるならば、結局のところ事件が特許庁と裁判所を際限なく往復してしまう。従って、下位の新たな認定判断にも拘束力が発生すると考えるべきである。

留保の明示がある取消判決のときにこのような範囲で拘束力が発生することを正当化することもできる。正当化には手続保障が必要であった。審理範囲の観点では審決取消訴訟において下位の認定判断の誤りや新たな認定判断について主張立証することは当然に認められている。また、判決までは前提の誤りの指摘を超えて論理付けの可否の判断がなされるか否か、言い換えれば留保の明示がない取消判決がなされるか否かは当事者には分からない以上、当事者は下位の認定判断の誤りについても最善の主張立証をするといえる。以上のことから、原告が進歩性判断の前提の誤りを主張し、それが認められて留保の明示がある取消判決に至ったときは、取消判決で示された下位の認定判断に拘束力が発生するといえる。⁽¹¹⁸⁾

(117) 前掲注 (76) 参照

(118) 上記の私見に沿って拘束力を考えるとしてもなお全てが明快に解決できるわけではない。知財高判平成27年1月28日・前掲注 (67)〔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〕の一次訴訟の取消判決である知財高判平成24年2月28日・前掲注 (67)〔ポリウレタンフォームおよび発泡

そして、このときに発生した拘束力は、取消判決後の無効審判の審理内容が取消判決で判断された無効理由と同一であるときも主引用発明が異なる別の無効理由となったときも作用し得ると考えるのが自然である。例えば、引用発明⁽¹¹⁹⁾に一切言及せず、進歩性判断手法の最初のステップである本件発明の認定がPであるという審決の認定は誤りであってQであるとした留保の明示がある取消判決の後、主引用発明を変えただけで、再び本件発明の認定について取消判決の認定と異なる認定判断がなされることは、引用発明に一切言及していない取消判決の趣旨に沿うものとは言い難く、紛争の蒸し返しを防止できていない。原告の意図としても、取消判決後に別の無効理由について審理判断される可能性もあることから、当該無効理由の場合に限って本件発明の認定を争っていると考えるのは合理的ではない。このように考えても、本件発明の認定は当然に審決取消訴訟の審理範囲内であってメリヤス編機事件最高裁判決に背くものではないし、仮に上述のような拘束力が作用して本件発明の認定が拘束されたとしても主引用発明が変更される以上29条2項該当性についての判断が拘束されるわけではないのであるから高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決の後半の内容、すなわち無効審決の取消判決後に提出された新たな引用発明が「独立した無効原因たり得るもの」または「単に補強するだけではなくこれとあいまって初めて無効原因たり得るもの」となる場合には再度の無効審決も許され得るという指摘⁽¹²⁰⁾にも背くものではない。無効理由を変更すれば、29条2項該当性という最終結論が変更され得ることは変わらない。この点は拘束力の作用の段階であるが、後述の下位の認定判断の取扱いの問題の結論を導くにあたっ

された熱可塑性プラスチックの製造」は、留保の明示がある取消判決であり、かつ「阻害要因はない」とした。拘束力が発生したのは、ある特定の「阻害要因はない」ということか。それとも、この主引用発明から特定の構成要件を変更することにつき一切の「阻害要因はない」ということか。この事件の二次審決は前者と判断し、二次判決は後者と判断したように思われる。

(119) 本論文が検討の対象としていない手続違反を理由とする取消判決も、無効理由を問わず違法な手続を是正することを行政庁に要求するものである。

(120) 前掲注(61) 参照

て必要となるので先に述べておく。以上が、留保の明示がある取消判決の場合である。

念のため、留保の明示がない取消判決の場合と留保の明示がある取消判決の場合との両方を整理すると次のようになる。高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決は、29条2項該当性を全面的に拘束する場合があることを承認している。どのような場合に29条2項該当性判断に拘束力が発生するといえるかという点が最も重要である。興津のいう判決理路基準説に沿って判決理由を分析したときに、どのような判決文が完結型取消判決に分類され、29条2項該当性を全面的に拘束することとなるか⁽¹²¹⁾ということである。以下に取消判決のパターンを列挙する。このうち、どれを完結型取消判決と読むか。

(A) 審決の本件発明の認定の誤り、審決の引用発明の認定の誤り、または審決の一致点相違点の認定の誤りのみを指摘し「この誤りは論理付けの可否の結論に影響がある」として、論理付けの検討を一切行わないことが明示されている、留保の明示がある取消判決

(B) 審決の挙げた考慮要素による論理付けの可否の判断が誤っているとした上で、「再度無効審判で論理付けの可否について審理を行うこと」ということが明示されている、留保の明示がある取消判決

(C) 審決の本件発明の認定、審決の引用発明の認定、審決の一致点相違点の認定、審決の論理付けの可否の判断のいずれかが誤っているとした上で、「容易に発明することができたとはいえない」「容易に発明することができないとはいえない」とした、留保の明示のない取消判決

(D) 審決の本件発明の認定、審決の引用発明の認定、審決の一致点相違点の認定、審決の論理付けの可否の判断のいずれかが誤っているとした上で、「容易に発明することができた」「容易に発明することはできない」とした、留保の明示のない取消判決

(E) 審決の本件発明の認定、審決の引用発明の認定、審決の一致点相違点の認定、審決の論理付けの可否の判断のいずれかが誤っているとした上で、裁判所の考える正しい論理付けの可否の判断が具体的な考慮要素に基づき積極的に示され、「容易に発明することができた」「容易に発明することができたとはいえない」「容易に発明することはできない」「容易に発明することができないとはいえない」とした取消判決

(121) 興津・前掲注 (11) 227-231 頁

(A) 及び (B) は明らかに29条2項該当性の判断を拘束してはいけない。(E) は29条2項該当性の判断を拘束すべきである。そうすると、(C) 及び (D) について29条2項該当性の判断を拘束するかどうかが分岐点となる。興津は、少なくとも (C) を判断過程型取消判決に分類することがあるものと思われるが、私見はこれと異なり、(D) はもちろん、(C) も完結型取消判決に分類し、29条2項該当性を拘束すると考える。

(5) 下位の認定判断の取扱いの問題の私見

拘束力が発生する客観的範囲の問題のうち、残るは、下位の認定判断の取扱いの問題である。大きな場面設定としては、無効審判において無効審決がなされた後、審決取消訴訟で幾つかの認定判断が覆され、取消判決がなされる場合を想定して検討する。

①原告が進歩性判断の結論に影響を与える程度の前提の誤りを主張し裁判所がこの主張を認めたとき

無効審決の本件発明の認定はP、主引用発明の認定はSであったとする。審決取消訴訟において、特許権者である原告はそれぞれ本件発明の認定はPではなくQ、主引用発明の認定はSではなくTであると主張し、また論理付けが可能とはいえず進歩性欠如という審決の判断は誤りであると主張したとする。また被告は審決の認定判断が全て正しいと反論したとする。そして裁判所が、本件発明の認定はPではなくQ、主引用発明の認定はSではなくTであることが妥当と考え、かつ本件発明の認定と主引用発明の認定の誤りを正して論理付けの可否を検討した結果本件発明は主引用発明から容易に想到できないので進歩性具備と判断し留保の明示がない取消判決をした場合を想定する。

このとき、上限の問題で検討した通り、私見は特定⁽¹²²⁾の引用発明に対する29条2項該当性の判断に拘束力が発生したと考える。それでは、それよりも下位の

(122) 前提の誤りだけで取消判決が出せたのであるから29条2項該当性の判断は傍論

認定判断、例えば審決の本件発明の認定が誤っているという認定や裁判所が示した新たな認定についても拘束力は発生するか。下位の認定判断に拘束力が発生しないとするならば、本件発明の認定はPではなくQ、主引用発明の認定はSではなくTであるという認定判断には拘束力が発生しないこととなる。しかしながら、これは次の理由で紛争の蒸し返しを防止できておらず、妥当性を欠く。

この事例では、裁判所は進歩性判断の前提の誤りの認定判断にとどまらず、論理付けの可否まで判示したのであるが、同じ状況であっても裁判所が論理付けの可否まで判示することを回避した可能性もあった。例えば、本件発明の認定は審決の認定したPではなくQであり、この審決の認定の誤りが審決の結論に影響を与える可能性があるとして、留保の明示がある取消判決がなされる場合である。この留保の明示がある取消判決のときは、上限の問題で検討した通り、引用発明とは無関係に本件発明の認定がPではなくQであるということに拘束力が発生したはずである。すなわち、留保の明示がある取消判決のときは、取消判決後の無効審判において異なる無効理由を審理する場合であっても、拘束力が作用し、本件発明の認定がPではなくQであるということが拘束されるはずであった。それにもかかわらず、裁判所が留保の明示がある取消判決をせずに裁判所の裁量で論理付けの可否の審理判断を進め、その判断を明示した留保の明示がない取消判決に至ったとたん、本件発明の認定がPではなくQであるということに拘束力が発生せず、被告であった審判請求人が新たな主引用発明を持ち出して無効理由を変更したときに本件発明の認定に関して拘束力が作用しないこととなるのは、原告にとって不都合である。いずれの取消判決がなされるかについて原告には制御することができない。したがってこの事例においては、留保の明示がない取消判決のときも、下位の認定判断に拘束されることを認める必要がある。これにより、取消判決後に新たな主引用発明により無

であり拘束力が発生しないのではという疑問は、傍論等の取扱いの問題（第2の問題）で検討する。

効理由を変更したときにも本件発明の認定に関して紛争の蒸し返しを防止できる。

主引用発明に対して進歩性を具備するという上位の認定判断に拘束力が発生しているのであれば、その引用発明に対する進歩性という当該無効理由に関しては蒸し返し防止が担保されている。取消判決後の無効審判においてこの拘束力が作用する限り、当該無効理由の審理に限っては、下位の認定判断について審判官が審理を拘束されなかったとしても全く問題が生じない。⁽¹²³⁾しかしながら、問題が生じないのは当該無効理由を審理する場合に限られる。下位の認定判断の誤りを主張していた当事者は、違法な審決の繰り返しの禁止を求めているだけでなく、それと併せて、誤っていた進歩性判断過程の是正をも求めているといえる。⁽¹²⁴⁾高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決でいう「判決主文が導き出されるのに必要」な認定判断に該当するといえるか、同最高裁判決の解釈も必要になるかもしれないが、⁽¹²⁵⁾進歩性具備が正しいと判断するに至るまでの過程も「必要」な認定判断であると考えられることはできるだろう。

それでは、留保の明示がないときの下位の認定判断に発生する紛争の蒸し返し防止のための効力は、これまで上限の問題で議論してきた狭義の拘束力と同じ効力と考えてよいか。それとも拘束力とは別の効力、例えば信義則であると考えべきだろうか。私見は、両者は同じく狭義の拘束力であると考え。留保の明示がないときの最も上位の認定判断に発生する効力と、留保の明示があるときの最も上位の認定判断（これが留保の明示がないときの下位の認定判断に相当する）に発生する効力は、どちらも狭義の拘束力である。留保の明示がない取消判決における下位の認定判断の取扱いの問題において、どちらの拘束

(123) 前掲注 (64) 参照

(124) 表現は興津・前掲注 (11) 227-228頁に倣う。

(125) 最判平成4年4月28日・前掲注 (1)〔高速旋回式バレル研磨法〕は29条2項該当性の認定判断に発生した拘束力のみで事件を処理しているので、下位の認定判断に拘束力が発生するか否かについてまで考慮して規範を定立していない可能性がある。

力が発生するか事前にはわからなかったが故にどちらも発生するという結論を導く以上、留保の明示がないときの上位の認定判断に発生する効力と下位の認定判断に発生する効力は等価の関係にあるといえる。すなわち、留保の明示がない取消判決のときに下位の認定判断に発生する効力は狭義の拘束力であり、また同認定判断に拘束されることは、上位の認定判断と同様に、その拘束力の作用によって実現されるものと考ええる。

②原告が進歩性判断の結論に影響を与える程度の前提の誤りを主張したが裁判所がこの主張を認めなかったとき

次に、①と同様の事例において、裁判所が本件発明の認定は（原告の主張したQではなく）審決の認定したPであり、主引用発明の認定は（原告の主張したTではなく）審決の認定したSであることが妥当と考えたが、進歩性の有無を検討した結果、論理付けの可否の判断に変更が生じて、容易に想到できないので進歩性具備が正しいと判断した場合を想定する。

このとき、留保の明示がない取消判決であれば、上位の認定判断に拘束力が発生することは先と同様である。では、下位の認定判断はどうか。裁判所の下位の認定判断は、審決の認定判断そのままであるので、下位の認定判断の誤りはなく、これを理由とする留保の明示がある取消判決は出し得ない。下位の認定判断の誤りによって留保の明示がある取消判決が出される可能性があることを理由に下位の認定判断にも拘束力が発生することを導いた①の論拠はここでは妥当しない。しかしながら、先の①の場合には拘束力が発生し、他方で②の場合には拘束力が発生しないとするのは、原告と被告の公平の観点から妥当性を欠く。原告の主張した認定判断が正しいと判断されたときに拘束力が発生することとの公平の観点から、原告の主張した認定判断が誤りであり、審決の下位の認定判断が正しいという結論が取消判決に示されたときであっても、拘束力が発生すると考えるべきである。そして、取消判決後に無効理由を変更して審理がなされた場合に紛争の蒸し返し防止の必要があること、これを正当化する手続保障があることは①の場合と同様である。

③原告が進歩性判断の結論に影響を与えない程度の前提の誤りを主張したとき

本件発明の審決の認定P、主引用発明の審決の認定Sに対して、審決取消訴訟において特許権者である原告はそれぞれ本件発明の認定はPではなくP'、主引用発明の認定はSではなくS'であり、かつ論理付けが可能という審決の判断は誤りであって本件発明は主引用発明から容易に想到できないと主張した。これに対して、被告は本件発明の認定はP、主引用発明の認定はSであり、また論理付けが可能であると反論した。裁判所は、本件発明の認定はPではなくP'、主引用発明の認定はSではなくS'であり、しかしその誤りは結論に影響するものではないとしたが、他の理由で審決の論理付けの可否の判断は誤りであって本件発明は容易に想到できるものではないという理由で、留保の明示がない取消判決をした。

このとき、29条2項該当性の判断という上位の認定判断だけではなく、本件発明の認定はPではなくP'、主引用発明の認定はSではなくS'であるという下位の認定判断にも拘束力は発生するであろうか。①とは状況が異なり、これら下位の認定判断のみによっては取消判決を出すことができない。しかしながら、これらの下位の認定判断も原告被告が争っていることに変わりはなく、取消判決後に無効理由を変更して審理がなされた場合に紛争の蒸し返し防止の必要があること、手続保障があることは①の場合と同様である。そして、裁判所は下位の認定判断も審理判断して、もし結論に影響を与える可能性があれば、取消判決を出し得る状況であった。また、論理付けの検討にはそれら下位の認定判断が必要である。さらに、下位の認定判断に起因する取消判決を出すことができるか否かは結論に直結しないことは②で述べた。そうすると、本件発明の認定はPではなくP'、主引用発明の認定はSではなくS'であるという認定判断についても拘束力が発生するべきである。そして、公平の観点から、裁判所が原告の主張を認めず本件発明の認定はP、主引用発明の認定はSであると示して留保の明示のない取消判決をした場合であっても、同じようにそれらの下位の認定判断に拘束力が発生するといえる。

④前提について争いが無かったとき

これまでと異なり、当事者が争わなかった認定判断について検討する。本件発明の審決の認定P、主引用発明の審決の認定Sに対して、審決取消訴訟において、特許権者である原告はそれぞれ本件発明の認定はP、主引用発明の認定はSであり誤りは無いが、論理付けの考慮要素の認定判断に誤りがあり、論理付けが可能であるという審決の判断は誤りであると主張した。これに対して、被告は本件発明の認定はP、主引用発明の認定はSであることは認めつつ、論理付けは可能であると反論した。裁判所は、本件発明の認定はP、主引用発明の認定はSであることはそのまま認定したが⁽¹²⁶⁾、論理付けが可能であるという審決の判断は誤りであって本件発明は容易に想到できるものではないという理由で、留保の明示がない取消判決をした。

このとき下位の認定判断であるPやSの認定にも拘束力が発生するのであろうか。この事例では、下位の認定判断は争点になっていない点で悩ましい。ここで仮に一方当事者が審決の認定判断が正しいとの真意でそのように主張した場面を想定する。このとき、相手方当事者が審決の認定判断（＝一方当事者の主張）が誤りであると考えて素直に反論すれば、先の①ないし③の状況となる。相手方当事者の反論の内容はPとP'の不一致であったり、PとQの不一致であったりするだろう。しかしながら、相手方当事者が審決の認定判断（＝一方当事者の主張）が誤りであると考えたにもかかわらず、素直に反論せず、一方当事者の主張について争わなかった場合はどうか。このとき、本件発明の認定はP、主引用発明の認定はSであるという認定に拘束力が発生しないとすれば、審決の認定判断が正しいと考えた一方当事者には拘束力を発生させる術がない。一方当事者が審決の認定判断が正しいと考えここに拘束力を発生させるようとしているにもかかわらず、相手方当事者はこれを避けることができる。これは公平の観点から妥当ではない。審決の下位の認定判断が誤っていると主

(126) 裁判上の自白が成立し裁判所の判断を拘束するか否かは進歩性判断の各ステップが主要事実であって弁論主義の適用があるか否かという問題を検討しなければならないが、その成否によらず本文に記載の私見は成り立つと考える。

張する当事者が主導的に拘束力を発生させることができることと同様に、審決の下位の認定判断が正しいと考えている当事者が主導的に拘束力を発生させることができることが求められる。すなわち、この事例においても下位の認定判断に拘束力が発生するといえる。

⑤私見のまとめ

これまで説明した①ないし④から、私見は留保の明示がない取消判決の全ての場合において下位の認定判断にも拘束力が発生すると考える。そして、取消判決後の無効審判では拘束力が作用し、各認定判断に拘束されることになる。審判官は、特定の引用発明に関する29条2項該当性の判断という結論だけではなく、本件発明の認定や主引用発明の認定についても審理が拘束されることになる。またさらに下位の認定判断についても同様である。

高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決は下位の認定判断に拘束力が発生するか否かという問題を意識していたとは言いが、同最高裁判決の「判決主文が導き出されるのに必要」な認定判断を主文が導き出される過程の認定判断の意味であると解釈すれば、同最高裁判決に明らかに反する結論であるとはいえない⁽¹²⁷⁾だろう。

下位の認定判断の取扱いの問題を拘束力が発生しない認定判断の側面から考えてみる。留保の明示がない取消判決によって29条2項該当性の判断に拘束力が発生したとしても、その取消判決が明示していない下位の審理事項について

(127) 知財高判平成19年1月31日（平成17年（行ケ）10716号）〔マルエーシング銅およびその製造方法〕は「法は、行政処分等を取り消した確定判決に・・・行政庁に対して、取消判決における結論に至るまでの認定判断を受忍し、その趣旨に沿って判断をし、また行為をする義務を課するという積極的な効果（拘束力）を付与している。」（下線は筆者）と判示した。また玉井・前掲注（21）83頁は「審決取消という結論に至る過程の途上であって、取消しという結論を支える認定・判断だと見られる場合」は拘束力が発生することを提案する（ただし玉井が検討していた論点は本文で検討している下位の認定判断の取扱いの問題ではない）。

は拘束力が発生しない。具体的には、常に審査基準が挙げる論理付けの考慮要素の全てに拘束力が発生するわけではないということである。留保の明示がない取消判決をする場合に、必ずしも論理付けの考慮要素の全てについて認定判断するわけではないからである。例えば、本件発明の予想できない効果について特許権者が一切主張することなく取消判決において一切示されなかった場合には、その効果の有無の認定について拘束力が発生していないのであるから、取消判決後の無効審判において本件発明の予想できない効果の存在を主張立証し得る。ただし、29 条 2 項該当性の判断自体にも拘束力が発生しているので、同一引用発明に対する進歩性欠如という認定判断を覆すために本件発明の予想できない効果を主張立証してその認定判断を覆すことはできない。

この結論は、間接事実には拘束力が発生しないとしていた行政法一般の従来の通説とは異なるものである。また、この通説に反対していた先行研究の多くは、留保の明示がある取消判決により発生する拘束力を念頭に置いていたものである。⁽¹²⁸⁾これに対し、本論文は留保の明示がある取消判決の場合だけではなく、留保の明示がない取消判決において拘束力が発生した認定判断よりも下位の認定判断に拘束力が発生することを根拠に、この従来の通説に反対するものである。⁽¹²⁹⁾⁽¹³⁰⁾

(6) 私見に対する反論

まず上限の問題に関して、上位の認定判断に拘束力が発生するということは、論理付けについて判示されていない考慮要素があったとしても、取消判決後の無効審判でそれらについて主張立証することの実益が無くなってしまうような拘束力が発生するということになるが、それは審理判断していない認定判

(128) 通説がこの見解に立っていたことを指摘するものとして鶴澤・前掲注 (50) 46 頁

(129) 興津・前掲注 (11) 238 頁、鶴澤・前掲注 (50) 49 頁

(130) 高林・前掲注 (49) 116 頁も結論は同様であるが、下位の認定判断に拘束力が発生する理由を詳細に示してはいない。

断に拘束力が発生することと実質的に同じことを意味するので、妥当性を欠くとの反論が考えられる。しかしながら、少なくとも審理範囲に含まれているのであり手続保障が認められているのであるから、拘束力が発生することに問題があるのではなく、審決取消訴訟において主張立証していなかったことに問題があるといえる。主張立証していれば、通常は何かしらの認定判断がなされた上でそれを総合考慮して上位の認定判断がなされる。主張立証していないのであれば、通常はその事実が存在していないものとして上位の認定判断をする。そして、主張立証していないことを理由として上位の認定判断がなされその認定判断に拘束力が発生し、後の主張立証が拘束力の作用する枠内での主張立証になってしまって上位の認定判断を覆すことができないとしても、それは審決取消訴訟で主張立証しなかった当事者に起因するものである。従って、この反論によって私見が妥当性を欠くことにはならない⁽¹³¹⁾と考える。また、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決によれば、29条2項該当性判断について拘束力が発生する場合があるのであるから、この状況を拘束力ではなく別の法的根拠、例えば信義則によって説明する必要は無いと考える。

次に、現実の審理としては主張されていない考慮要素を審理することができ

(131) 飯島・前掲注(36) 1288頁は「拘束力の法的性質に関する既判力説に立つときはもとより、拘束力説に立ったとしても拘束力の範囲が明示的な判示事項に限定されるわけではない」とする。そしてその理由を「拘束力説からも、前訴で主張立証できた処分理由について主張の懈怠があったときはその理由に基づく同一処分を制限する解釈論が主張されている」「拘束力説からは差替え・追加主張可能な処分理由は信義則上主張すべき義務を負うとの説明が可能とされる」と説明している。本論文は拘束力の法的性質を特定してその客観的範囲を検討したわけではないが、飯島のいう拘束力説の説明は私見と大きく異なる。私見では、知財高判平成29年11月21日・前掲注(82)〔アレルギー性眼疾患を処置するためのドキシセピン誘導体を含む局所的眼科用処方物〕の前訴取消判決では29条2項該当性が「判示事項」であって拘束力が発生しているので、「予想できない効果の存在」について主張立証することは、「予想できない効果の不存在」という認定判断に拘束力が発生しているのではないが、29条2項該当性の判断に発生している拘束力が作用する結果無意味であると考えている。

ず、主張された考慮要素のみに基づく論理付けの可否を判示しているにすぎないのであるから、留保の明示がない取消判決の上位の認定判断の意味するところは「現在認定した考慮要素によれば」上位の認定判断になるということに他ならず、取消判決後の無効審判において審決取消訴訟において審理していない考慮要素を主張立証することは拘束力の作用によって排斥される主張立証とすべきではないとの反論が考えられる。しかしながら、もし取消判決の真意がそのような内容であるならば、判決文に「現在認定した考慮要素によれば審決の論理付けの判断が正しいとはいえず、この誤りは審決の結論に影響を与えるものであるので、さらに他の考慮要素について無効審判で審理した上で、論理付けの可否についても再度審理すること」と明示すればよい⁽¹³²⁾。そして、29条2項該当性全域で拘束力を発生させる真意がない取消判決においてこの留保の明示をすることが徹底されるのであれば、興津の見解と私見は多くの場合において一致するものとなる。興津は取消判決の判決理由を判決文に明確に現れている限りにおいてより実質的に判断して判断過程型取消判決に分類することにより29条2項該当性全域には拘束力を発生させないことを認めるが、これは裁判所が進歩性の判断手法や拘束力を発生させる範囲を明確に示していない場合が散見される現状の判決文について妥当な範囲で拘束力を発生させるための工夫といえる。これに対し、私見は理想的な判決文を求めるものであるといえる。

私見のように考えると、玉井は「すべての事件ですべての論点にわたって構成非容易性と効果顕著性の両方を同時に判断せねばならない」とするが、この懸念は必ずしも現実化しないと考える。審決取消訴訟において全てを主張立証する必要は生じるものの⁽¹³⁴⁾、全てを審理せずに留保の明示がある取消判決をする

(132) 塚原朋一「審決取消訴訟の審理の範囲」金融・商事判例 1236 (2006) 102 頁は判断過程の誤りを理由とする取消判決によってその後の審判に判断のやり直しを求める場合には「その旨を明示する例が多い」とする。

(133) 玉井・前掲注 (81) 146 頁

(134) 実務上はこのような訴訟対応をすべきであると指摘するものとして飯島・前掲注 (36) 1283 頁

ことはなお許されることが理由である。さらに、審決取消訴訟の原則は、メリヤス編機事件最高裁判決の枠内における最大限の範囲すなわち特定の引用発明に対する29条2項該当性の判断の是非を審理することである。⁽¹³⁵⁾ 玉井の見解は原則とは逆の方向を志向しているように思われる。

次に下位の認定判断の取扱いの問題に関して、下位の認定判断にも拘束力を発生させると、拘束力が発生する客観的範囲が不明確であるとの指摘が考えられる。しかしながら、全ての認定判断に拘束力が発生するとしておけば明確であるといえる。また、下位の認定判断に拘束される効果を信義則という個別具体的な事情を勘案するとも受け取れる根拠によって説明するよりは、拘束力という画一的な作用をもつ根拠によって説明する方が、より明確になるといえる。

下位の認定判断にも拘束力が発生することに関して、どうして通常の民事訴訟における既判力とこれほどの差異が生じてしまうのかという指摘も有り得る。審決取消訴訟においては、下位の認定判断の誤りのみによって取消判決を出す可能性がある。すなわち、審決取消訴訟は、審決の示した上位の認定判断だけではなく、下位の認定判断の当否も審理対象になっているのである。上位の認定判断に拘束力を発生させることが行政庁の繰り返し禁止に、下位の認定判断に拘束力を発生させることが行政庁のやり直し規律に対応し、⁽¹³⁶⁾ そして審決取消訴訟はその両者を求めるものであるといえる。民事訴訟と対比して厳密な議論をすることはできないが、上述のような指摘をする論者は上位の認定判断が通常の民事訴訟における訴訟物（あるいは訴訟物に準ずるもの、以下本段落で同じ）の存否と捉えているだろう。⁽¹³⁷⁾ 他方、下位の審理事項が前提を超える訴

(135) 塩月秀一「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（2006）87頁

(136) 前掲注（124）参照

(137) 訴訟物は審決の違法性一般であり、メリヤス編機事件最高裁判決のいう「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」とは別の概念であるという学説も有力である。大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣、2003）256頁参照。飯島・前掲注（36）1285頁もこれに賛成している。

訟物に相当するものであるとまではいえない。例えば本件発明の認定に誤りがあるとしても29条2項該当性の判断に誤りはなく棄却判決にするという場合が有り得るからである。⁽¹³⁸⁾しかしながら、審理判断の対象であるということと、訴訟物の前提であるということは必ずしも矛盾しないように思われる。後述するが、この原因は取消訴訟の取消原因が処分の違法性という確定的ではない概念であることによる。このようなものが民事訴訟には見られず、取消訴訟には見られるということであれば、既判力と拘束力で結論を異にしても不自然ではない。留保の明示がある取消判決と、留保の明示がない取消判決という二種類の取消判決があることを認めるなら、それぞれに対応する二種類の審理事項があるとして理解すれば、それほどおかしいものではないように思われる。さらに民事訴訟においても既判力が訴訟物の存否にのみ発生する⁽¹³⁹⁾とした理由は政策的なものであるという指摘がある。そうであるならば、下位の認定判断（特に審決の認定判断と同じ認定判断）を含め判決文に記載の認定判断全てに拘束されることがただちに問題視されるものでもない。

上位の認定判断に拘束力が発生しているときに、さらに下位の認定判断に拘束力が発生したとしても実益が無いという反論も有り得る。⁽¹⁴⁰⁾しかしながら前述の通り、取消判決後に異なる無効理由で審理することとなった場合のように上位の認定判断に発生した拘束力の作用だけで全てが解決しない状況になった場合には、下位の認定判断に発生した拘束力が作用することによって紛争の蒸し返しを防止する。従って、下位の認定判断に発生した拘束力にも実益はある。本論文のメインテーマである減縮訂正後の場面も、上位の認定判断に発生した拘束力だけで全てが解決する状況ではなく、まさに実益がある場面である。

(138) これが可能であることを述べるものとして、例えば塩月秀平「審決取消訴訟における審理の範囲」『特許』64-15（2011）122頁。前掲注（114）に記載の通りメリヤス編機事件最高裁判決はこれを禁止するものではないという理解が通説である。

(139) 藤田広美『講義民事訴訟』（東京大学出版会、第3版、2013）355-356頁

(140) 前掲注（93）参照

また取消判決ではあるものの下位の認定判断について審決取消訴訟の原告に不利な認定判断がなされた場合に、上訴の利益が認められず上訴ができないとも考えられることを理由として、手続保障が確保されていないとの指摘が有り得る。しかしながら、勝訴した当事者であっても、拘束力が発生した認定に不服がある場合には、上訴の利益が認められると考える。これは控訴審の判決理由中の判断に不服がある場合に勝訴した当事者にも上訴の利益が認められる事例⁽¹⁴¹⁾と同様に考えられることが理由である。これにより、上訴の利益が認められないことによって上訴が遮断される点を理由に手続保障が十分ではないとする反論は妥当⁽¹⁴²⁾しない。

仮に私見と異なる説が正しいと考える場合であっても、次に検討する傍論等の取扱いの問題や、減縮訂正後の拘束力の作用そのものの検討には影響しない。私見と異なる説を前提として、以下の傍論等の取扱いの問題や、減縮訂正後の拘束力の作用そのものの検討の結果に基づき具体的事例を分析することで妥当な結論が得られるものとする。

最後に、そもそも留保の明示がある取消判決は法律上認められず、そのような取消判決によっては拘束力が発生し得ないという反論がある。これについては項を改め検討する。

5. 審決取消訴訟における判断過程審査の可否

大淵は、審決は羈束行為であるので論理付けの可否の判断の前提の誤りのみを理由とする取消判決は「訴訟物判断欠落判決」であって法律上認められないとする⁽¹⁴³⁾。また、法律上認められない判決に拘束力の発生を認めることはできな

(141) 例えば三木浩一ほか『民事訴訟法』（有斐閣、第3版、2015）608頁〔菱田雄郷〕は最判昭和45年1月22日民集24巻1号1頁を挙げる。

(142) ただし上訴の利益が認められたとしても上告が可能であるかどうかは別段の検討を要する。

(143) 大淵・前掲注（50）3頁、32頁。さらに早い指摘として大淵哲也「日本の特許審判・審決取消訴訟の対審構造性と審決取消訴訟の紛争解決実効性（取消判決の拘束力等）」専利師33号（中華民国専利師公會）（2018）42-51頁

いとする。そこで以下では判断過程型取消判決の可否を検討する。なお、論者によって具体的にどのような取消判決を判断過程型取消判決と評価するかについては差異が生じているが、ここでは判断過程審査による取消判決という意味で「判断過程型取消判決」と呼ぶ。

(1) 審決の裁量性の有無

はじめに、進歩性欠如を請求理由とする無効審判の審決が羈束行為であるか裁量行為であるか特定する。大測の見解は、⁽¹⁴⁴⁾審決が羈束行為であるので判断過程の誤りから審決という処分⁽¹⁴⁵⁾の取消判決における違法性を導くことができないことを根拠とする。仮に審決が裁量行為であるならば判断過程審査が可能であり判断過程型取消判決は許容される。他方、審決が羈束行為であるならば判断過程の誤りから審決の違法性を導くことができるか否かの検討が必要となる。

①学説

羈束行為が通説であるが⁽¹⁴⁶⁾、反対説もみられる⁽¹⁴⁷⁾。いずれも根拠を詳細に述べる

(144) 例えば大測・前掲注 (50) 55 頁は知財高判平成 29 年 11 月 21 日・前掲注 (82) [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む局所的眼科用処方物] の前訴取消判決を判断過程型取消判決ではない(大測のいう第三種不真正取消判決ではなく真正取消判決である) と評価しているが、先に紹介した興津・前掲注 (11) 241 頁は一定の前提を置いた上で同取消判決を判断過程型取消判決と評価している。

(145) 羈束裁量行為および自由裁量行為という概念は用いないこととする。

(146) 興津・前掲注 (11) 228 頁、231 頁、大測・前掲注 (50) 14 頁。また中山信弘『工業所有権法上の特許法』(弘文堂、第二版増補版、2000) 60-61 頁は少なくとも効果裁量を認めないと読める。

(147) 豊岡静男「特許庁における審査業務の在り方」特技懇 239 (2005) 26 頁は「進歩性、実施可能要件、サポート要件などは、法律の規定に基づき一義的に決定し得る羈束行為といえないことは明らか」とするが理由は明記していない。また高木憲章「行政審判制度の統合と特許審判—準司法手続をめぐる問題の整理と若干の考察—」吉備国際大学知的財産学研究科 10 周年記念、土井輝生先生追悼記念、久々湊伸一先生米寿記念論文集『知的財産法学の世界』(マスターリン

ものではない。なお反対説には進歩性が規範的要件であることをもって直ちに裁量行為であると考えているように見受けられる見解もあるが妥当性を欠くように思われる。⁽¹⁴⁸⁾

②裁判例

裁判例の分析の結果、判決理由において「⁽¹⁴⁹⁾ 羈束」が上述の羈束行為の意味で用いられている裁判例は殆どなく、旧特許法第 75 条第 5 項の⁽¹⁵⁰⁾ 訂正命令の性質を争った 3 件のみであった。⁽¹⁵²⁾ 従って判決文の文言から裁判所の見解を直接的に読み取ることとはできない。しかしながら大多数の審決取消訴訟は一般的に判断代置審査による完結型取消判決に至っている。⁽¹⁵³⁾ 従って、裁判所は審決を羈束行為と捉えているといえる。

ク、2020) 394 頁は「特許審判の審理は、行政法の裁量行為の中でも、審査基準、審判便覧等の客観的な準則に拘束された羈束裁量行為である」と述べるがこれも理由を明記していない。田村善之『知財の理論』(有斐閣、2019) 23-24 頁では特許要件については裁量が働かないという理解が有力であるとしつつ、審査基準の改訂という形で画一的かつ透明な手続で運用が変更される場合には裁量を認める余地があるというべきと述べるが、特許要件の具体例としては発明該当性が挙げられているにすぎず進歩性要件について同様に考えるとは述べられていない。

(148) 例えば山本隆司『判例から探究する行政法』(有斐閣、2012) 224 頁は「諸要素の総合衡量・・・が少しでも含まれる・・・判断であれば・・・裁量が認められるわけではない」と述べる。

(149) 2021 年 2 月 26 日に裁判例データベース LEX/DB (知的財産事件の審決取消訴訟) でキーワード「羈束」または「⁽¹⁵⁰⁾ 羈束」を含むことを条件に検索し合計 13 件がヒットした。

(150) 取消判決の拘束力の意味で用いられているもの、行政処分と離れた単なる法規範性の意味で用いられているもの、当事者の主張にしか現れていないものが大半であった。

(151) 「必要アルトキハ特許発明ノ明細書又ハ図面ノ訂正ヲ命ズルコトヲ得」

(152) 最新の裁判例は東京高判昭和 51 年 10 月 27 日 (昭和 41 年 (行ケ) 64 号) 判例工業所有権法 2095 の 726 頁 [環状加工品を研磨する機械]

(153) この点を指摘するものとして興津・前掲注 (11) 231 頁

③私見

通説と同じく羈束行為であると考え。理由は（i）考慮要素が限定的であり行政庁の判断を尊重する必要性が高くないこと（ii）行政庁の弾力性ある運用により予測可能性が低下することに幾つかの弊害があることである。決定的と思われるのは（ii）である⁽¹⁵⁵⁾。

（i）に関して、裁量を認めることにより親和性がある処分は判断の基礎となる考慮要素の数が多く、かつ際限なく広がっている処分であるが、進歩性判断はこれに比べて考慮要素の数が少なく一定の範囲に限定されている。例えば学校施設の目的外使用に関する平成18年の最高裁判決は「諸般の事情」を総合考慮するとしているが、これは進歩性判断の基礎となる要素に比べて非常に広範である⁽¹⁵⁶⁾。

（ii）に関して、出願人（企業）は特定の特許出願の登録可能性（主に進歩性）を検討しながら将来の特許権の配置状況を予測し、これを一要素として事業を構築し、あるいは研究開発の方向性を決定する。検討の対象となる特許出願には自社出願だけではなく他社出願も含まれる。従って、裁量により予測可能性が低下することは企業にとって大きな弊害となる。そして特許制度上この弊害がさらに通常の行政処分よりも大きい。

まず特許権が広く第三者の自由を制約する権利であるということである。登

(154) この場面において特許庁の判断を尊重する重要性は高くないが、同庁の専門性が高いことに疑いは無く、審決における認定判断を経由することにより全体として安定した特許制度の運用が実現されることは否定できないと考える。

(155) 裁量を認める理由として弾力性が重要な要素であることに関して深沢龍一郎「行政訴訟における裁量権の審理」岡田正則ほか編『現代行政法講座Ⅱ 行政手続と行政救済』（日本評論社、2015）153頁

(156) 最判平成18年2月7日（平成15年（受）2001号）民集60巻2号401頁は「管理者の裁量判断は、許可申請に係る使用の日時、場所、目的及び態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障又は許可をした場合の弊害若しくは影響の内容及び程度、代替施設確保の困難性など許可をしないことによる申請者側の不都合又は影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮してされる」とする。

録可能性は、一般的には出願人よりも第三者の方が大きく影響を受ける。予測可能性の低下が広く第三者に影響を与える状況は、通常の行政処分にはなかなか見られない。

次に審査によって登録され、さらに別の処分である無効審判の審決が予定されていることである。⁽¹⁵⁷⁾ 進歩性の有無を判断する2回の処分が予定されている。もし予測可能性が低い処分が複数回構えていることになれば、さらに予測困難となる。加えて無効審判は行政法一般の取消訴訟と異なり除斥期間が存在せず権利の存否が確定しない。予測可能性が低下する弊害が長期にわたって残存するのである。

さらに特許権はいくつもの権利が重なることが想定されており、その重なり状況を予測することが事業上極めて重要であるにもかかわらず、査定や審決が裁量行為であるとする予測可能性の低い権利が幾重にも重なりさらに最終的な絵姿を想定することが困難となる。

以上で述べた理由から、私見は審決を羈束行為とする通説に賛成する。

(2) 羈束行為である審決の司法審査としての判断過程審査

審決が羈束行為であるとする、判断過程審査の可否が問題となる。大淵は次のように述べる。羈束行為の取消訴訟において「前提問題の誤りはベンジン⁽¹⁵⁸⁾最判のような極めて特殊なものが議論されているにすぎない」。羈束行為である審決の処分理由に「前提問題の誤りがあっても、必ずしも、各無効理由の成立の誤りに直結するとは限らないし、ましてや、当該審決の取消事由たる（最終的結論たる）当該行政処分の違法性一般の存否（＝無効理由一般の誤り）

(157) 無効審判のほか特許異議申立（特許法113条）も存在する。

(158) 最判平成5年2月16日民集47巻2号473頁（以下ベンジン事件最高裁判決）の概要は以下の通りである。原告の業務従事が施行日前であり労働者災害補償保険法の適用がないとの理由による不支給決定の取消訴訟において、大阪高裁は行政庁の判断に誤りがあると認定し原告の疾病の業務起因性の有無を検討することなく取消判決をした。最高裁は大阪高裁の判断を認めた。

に直結するとは限らない。なお、行政処分取消訴訟の一般原則としても、前提問題の誤りのみを理由とする行政処分取消判決は想定していない⁽¹⁵⁹⁾（下線は筆者）。

①特許審決取消訴訟の先行研究

判断過程型取消判決が法律上認められないとする先行研究は少ない⁽¹⁶⁰⁾。また大測以外にその根拠を示した先行研究は見当たらない。

他方、審決が羈束行為であるとしてもなお判断過程型取消判決が認められるとする先行研究は幾つか見られる。例えば興津は裁量と判断過程審査が論理的に直結するものではないことを根拠とする⁽¹⁶¹⁾。愛知は行政庁と裁判所の関係や取消訴訟の機能を根拠とする⁽¹⁶²⁾。玉井は「審級の利益を確保するための民事訴訟法は、利益状況を共通にする手続の一般的準則として、参考に値する」とした上で「審決の結論を左右する主要な争点について専門家たる審判官の判断がしめされていないわけであるから、事案に臨む知財高裁が争点についての確定的な判断を自ら示すのは、妥当ではないことが多い（特許法 131 条 2 項・131 条の 2

(159) 大測・前掲注 (50) 33 頁。判断過程型取消判決を法律上認められないものとする大測の見解は、必ずしも審決取消訴訟の訴訟物を審決の違法性一般であるとする立場（前掲注 (137) 参照）を前提とするものではないことが読み取れる。すなわち訴訟物を審決の違法性一般であると考えても、特定の引用発明に対する具体的な無効理由の有無と考えても、審決が羈束行為であるとする判断過程型取消判決は違法性を認定できておらず訴訟物の存否を判断していないので法律上許されないというのである。

(160) 前掲注 (78) 参照

(161) 興津・前掲注 (11) 228 頁。興津はさらに「進歩性・・・に裁量が認められないとしても、そのことと、審決取消訴訟において判断過程の過誤欠落に着目した審査が行われることが、矛盾するわけではない」と述べる。矛盾するわけではないという表現からはこの根拠が消極的なものにすぎずさらに積極的な根拠が有るという可能性も伺えるが、その明示はない。

(162) 愛知靖之「審決取消訴訟の拘束力 アレルギー性眼疾患を処置するための局所的眼科用処方物事件を素材として」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦Ⅱ』（弘文堂、2020）125-126 頁

第1項本文、民事訴訟法306条本文【ママ】参照⁽¹⁶³⁾」と述べる。また塚原も判断過程型取消判決を認めるが、これは審理範囲を狭く解釈することに起因するものであり前三者とは考え方を異にする⁽¹⁶⁴⁾。

さらにこの争点を念頭に置いていたものではないと思われるが、事件を続行するために違法性なき取消を認める先行研究は判断過程型取消判決を認めることと表面上は整合する⁽¹⁶⁵⁾⁽¹⁶⁶⁾。

②行政法一般の先行研究

判断過程審査はあくまで裁量行為の司法審査であり、羈束行為の司法審査には判断代置審査を用いるとする整理が一般的である⁽¹⁶⁷⁾。しかしながら、羈束行為の司法審査として判断過程審査を用いることができるとする先行研究や、判断過程型取消判決を成し得ることを示唆する先行研究も存在する。後者に関して示唆するという表現にとどめた理由は、これらが処分理由の差替えを認めない特別の場合を見出したものであることによる。審決取消訴訟における判断過程型取消判決に至る判断過程審査は同一処分理由の内部において前提の誤りを正しい認定判断と置き換えることなくその誤りを違法と評価するもの、処分理由の「書き換え」を認めないというものである。これは伝統的な処分理由の差替えとは処分理由の根拠条文を変更しないという点で（あるいは処分の根拠で

(163) 玉井克哉「特許法における『取消訴訟の負担過重』—特許無効審判請求不成立審決に対する抗告訴訟をめぐる—」高木光先生退職記念論文集『法執行システムと行政訴訟』（弘文堂、2020）258頁。なお民事訴訟法306条本文とあるがこれが306条の誤記であるか307条本文の誤記であるかを周辺の記載から明確に読み取ることはできなかった。

(164) 塚原朋一「審決取消訴訟の手續構造と運営について」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権法理と提言』（青林書院、2013）601-604頁

(165) 田村・前掲注（55）167-168頁はメリヤス編機事件最高裁判決が示した審決取消訴訟の審理範囲との関係でこれを検討している。

(166) この指摘をするものとして大淵・前掲注（50）26-30頁

(167) 例えば後藤浩士「環境訴訟における行政裁量統制—類型化と今後の議論の方向性—」日本経大論集44-2（2015）256-257頁

あって当該処分の同一性を画するような事実を変更しないという点で)異なるのであるが、処分理由の差替えを認めない見解はこのような処分理由の「書き換え」をも認めない可能性がある。従って、⁽¹⁶⁹⁾ 羈束行為の司法審査として判断過程審査を用いることができる旨を明示しているわけではない先行研究であっても、その見解から判断過程型取消判決を正当化する可能性を見出すことができる。

第一に、裁量性と判断過程審査との間に論理必然はなく当然これを成し得ると考えるものがある。第二に、一定の場合に処分理由の誤りそのものに違法性を見出すものがある。第三に、条文構造上処分理由となる根拠条文を変更すると処分の同一性がなく別の訴訟物となる場合があり、そのような場合には処分理由の変更を認めないものがある。⁽¹⁷⁰⁾ 第四に、全く別の観点として、取消訴訟の取消事由である違法性は個別法により導き出されることから個別法の解釈によってはその違法が処分時の違法とは異なることも有り得るとする先行研究があるが、これを文字通り解釈するならば個別法に基づき判断過程の誤りを取消訴訟において違法とすることもできる。第二ないし第四の先行研究と異なり、第一の先行研究は取消訴訟一般において羈束行為の司法審査に判断過程審査を成し得ることが原則的と捉えている点が特徴的である。

(168) 同様の指摘として大淵・前掲注 (50) 74 頁

(169) 綿引万里子「判解」最判解説民事篇平成5年度 (上) (1996) 231 頁は、ベンジジン事件最高裁判決と処分理由の差替えの問題が関連し得ると述べる。

(170) 司法研究所編『改訂 行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』(法曹会、2000) 211-212 頁はベンジジン事件最高裁判決をこのように説明する。これに対し綿引・前掲注 (169) 232 頁は「伝統的な処分の同一性についての考え方と異なる」と反対する。また鶴岡稔彦「抗告訴訟の訴訟物と取消判決の効力」藤山雅行=村田斉志編『新・裁判実務大系 25 行政争訟 改訂版』(青林書院、2012) 267-269 頁は処分理由の差替えを希望しているのが行政庁であること、差替えが制限される範囲が不明確であること、紛争の最終的解決が遅れることを理由として疑問とする。

(171) 野下智之「取消訴訟における違法性の内容」藤山雅行=村田斉志編『新・裁判実務大系 25 行政争訟 改訂版』(青林書院、2012) 354-358 頁

さらに細かく見てみると、第一の具体例としては①裁量性は主として審査密度に影響するものであり審査対象を決める審査手法は裁量性によらず選択が可能、すなわち羈束行為の審査手法として判断過程審査が選択可能とする先行研究⁽¹⁷²⁾②そもそも取消訴訟は結果のコントロール又は処分理由のコントロールのいずれかを行うものであると理解する先行研究⁽¹⁷³⁾がある。

また第二の具体例としては③行政庁が却下に相当する棄却処分とすることにより実質的な検討を全く欠いている場合であってかつ裁判所がその処分理由には誤りがあると認定判断した場合には実質的な検討に関して行政庁の第一次判断権の行使義務違反があり、これを違法と評価して例外的に判断過程審査により差戻の取消判決をすることができるとする先行研究⁽¹⁷⁴⁾④処分理由の内容上の差異や処分手続の特徴を実質的な理由として、本来必要であった正しい前提に基づく調査判断説明を怠ったという瑕疵を違法と評価できる場合があるとする先行研究⁽¹⁷⁵⁾がある。

③私見

判断過程型取消判決は実務上稀ではない⁽¹⁷⁶⁾。また実務の観点からは東京高裁・知財高裁が法律上認められない判決を多数出しているとは考えにくい⁽¹⁷⁷⁾。判断過

(172) 巽智彦「事実認定論から見た行政裁量論—裁量審理の構造に関する覚え書き—」成蹊法学87（2017）124頁

(173) 森田寛二「行政処分の“内容”面に対するコントロール見地—“処分の存立＝絶対的許容型”コントロールと“処分時理由づけの内容＝照準型”コントロール—」法学51-5（1987）34頁、54頁

(174) 鶴岡・前掲注（170）270頁はベンジジン事件最高裁判決の1つの説明としてこの考え方を提示するが、違法性に関する一般的な考え方からは疑問が残るだろうとしている。綿引・前掲注（169）230-233頁も概ね鶴岡と同様の見解に立ち同最高裁判決を説明する。

(175) 山本隆司「取消訴訟の審理・判決の対象：違法判断の基準時を中心に（1）」法曹時報66-5（2014）24頁

(176) 前掲注（67）参照

(177) 塚原・前掲注（164）601頁には判断過程型取消判決を出していくことが知財高

程型取消判決は法的に説明が可能であると予想される。

他方、その説明は容易ではない。愛知は「前提問題（例えば、一致点と相違点の認定）の誤りがあったと取消訴訟で判断された場合には、当該判断過程に基づいて下された審決にも違法性が存在する旨の判断がされている」と述べる。しかしながら、審決にどのような意味で違法性があるかについてはさらに説明を要する。⁽¹⁷⁸⁾ベンジジン事件最高裁判決の調査官解説によれば、裁判所は、一般に羈束行為の司法審査において判断過程の誤りが処分の違法性を導くという見解には立っていないからである。⁽¹⁷⁹⁾

私見は、同調査官解説に鑑み、行政法一般の先行研究として判断過程審査が原則的に可能という見解があったとしても（先行研究の第一の①あるいは②）、その見解をもって特許審決取消訴訟の判断過程型取消判決を肯定するのは難しいと考える。また当事者対立構造を採る無効審判において行政庁の義務違反を強調する（先行研究の第二の③あるいは④⁽¹⁸⁰⁾）ことは当該構造との関係で適切ではなく、また無効審判の運用実態にそぐわない上、前提の誤りが却下に相当するとも評価し難い（同③）。さらに前提の誤りを正したとしても処分理由を構成する条文や先行技術が変わらないことから処分の同一性が失われるともいえない（先行研究の第三）。

裁全体で話し合われたとも読み取れる記載がある。

- (178) 愛知・前掲注 (162) 125頁が引用する村上裕章「判批」判例評論584 (判時1974) (2007) 182-183頁も、羈束行為の取消訴訟において判断過程審査が可能である根拠を述べるものではないと思われる。また愛知と同じく判断過程型取消判決を可能とする高林龍「審決取消判決の拘束力—知財高判平 29 (2017)・11・21 判決 LEXDB25449060 傍論の検討—」片山英二先生古稀記念論文集『ビジネスローの新しい流れ 知的財産法と倒産法の最新動向』（青林書院、2020）336頁も「容易想到性といった最終結論の前段階における審決の違法」と述べるに留まる。
- (179) 綿引・前掲注 (169) 230-233頁、大淵・前掲注 (50) 24頁
- (180) 山本・前掲注 (175) 32頁は取消訴訟の当事者が行政庁ではない場合には調査義務違反による処分理由の差替え不可という考え方は採り得ないとする。これに対し私見は行政処分の過程である無効審判の構造や運用実態に着目している。

そうすると、個別法である特許法の解釈により特許審決取消訴訟においては前提の誤りが違法性を導くのだと理解することが穏当であるとする（先行研究の第四）。このことはメリヤス編機事件最高裁判決が行政法一般とは異なる考え方を示したこともとも整合する⁽¹⁸¹⁾。また興津も指摘したように裁量性と判断過程審査とは論理的に直結する関係にはないとする先行研究（先行研究の第一の①）は、この理解の一つの根拠とはできる。そして特許法が判断過程の誤りが違法性を基礎付けるものであると解釈する趣旨としては、裁判所のより正確かつ安定した判断を可能にするという必要性が一案として挙げられる⁽¹⁸²⁾。

判断過程型取消判決が認められないとする見解であっても、訂正の機会を確保すべき事案においては例外的に取消判決を認めている先行研究がある（ただし無効理由が記載要件不備の場合に⁽¹⁸³⁾の言及）。この取消判決に必要な違法性を、特許法により特別に認められる違法性であるとするならば、私見と大きく異なるものではない。

なお判断過程審査は、厳密には、前提の誤りのみではなくその誤りが論理付けの可否の判断に影響を与える（あるいは影響を与える可能性がある）ことを考慮していると考えられる⁽¹⁸⁴⁾。手続の瑕疵と同じく、結論に影響を与えないことや結論に誤りがないことが裁判所で認定判断できたならば、その瑕疵は違法と評価されず取消判決を導くことができない。このように考えると、前提の誤り

(181) ただし私見はメリヤス編機事件最高裁判決によって判断過程型取消判決が認められると説明するものではない。

(182) 審決取消訴訟の審理範囲を制限する趣旨として述べられたものであるが、田村・前掲注（55）147頁

(183) 高部・前掲注（78）355頁

(184) 川神裕「裁量処分と司法審査」判例時報1932（2006）16頁も「判断過程の統制の手法を用いる場合に、判断過程に合理性を欠く点がありそれが結果を左右する可能性さえあれば、それだけで裁量権濫用とされとするのか、当該処分における実際の判断結果の妥当性の有無も合わせて考慮するのか」が未決着であるとし、行政法一般においても純粹に判断過程の誤りのみによって違法となるとは考えられていない。

を正した上で棄却判決をすることも否定されない。⁽¹⁸⁵⁾

6. 取消判決で示された傍論等の取扱い（第2の問題）

この傍論等の取扱いの問題は、具体的には主文を導く最小限度の認定判断を超えて判示された認定判断、審決取消訴訟の審理範囲外に関する認定判断等に拘束力が発生するか否か検討するものである。主文に至る過程とは言い難い認定判断の代表的な例はいわゆる傍論であるが、傍論以外にも主文に至る過程における認定判断ではないものがあるかが問題となる。⁽¹⁸⁶⁾

（1）学説

無効審判で1つの無効理由（1つの主引用発明に基づく進歩性欠如）が主張され、その無効理由が審理判断されて維持審決または無効審決がなされ、その審決の取消を求めるという審決取消訴訟を想定する。取消判決の判決文に記載される認定判断は、図11の通り大きく4つに区分される。

認定Aに拘束力が発生することは当然である。従って、拘束力が発生するか否かの検討が必要な領域は認定Bないし認定Dである。

古くは、認定Bないし認定Dを区別せずに議論し、傍論には拘束力が発生しないとする先行研究が見られるだけであつた。⁽¹⁸⁷⁾ただし、ここでの傍論が、認

(185) 大淵・前掲注（50）33頁は、もし前提問題の誤りのみを理由とする取消判決が「想定されているのであれば、ベンジジン最判の事案でも、前提問題の誤り・・・のみで当然に当該行政処分が取消しとなるのであって、同最判で問題となった点はそもそも問題ともならない」と述べる。確かに、純粹に前提の誤りのみによって取消判決が導かれるのであればこの指摘は正しい。しかしながら、本文記載のように前提の誤りを正して審理を先に進めることも有り得る。なお私見は、塚原・前掲注（164）601頁とは異なり、審決取消訴訟の審理範囲を特定の引用発明に対する29条2項該当性であることを前提とする（前掲注（114）参照）。

(186) 前掲注（54）参照

(187) 前掲注（53）参照

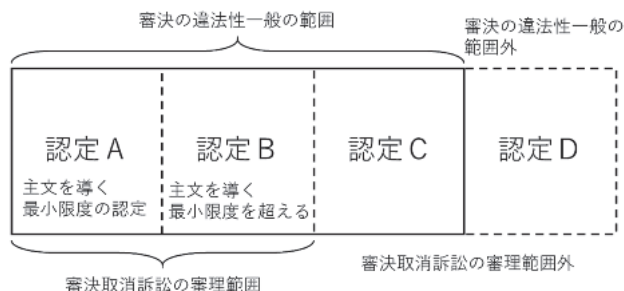


図11 主文を導く最小限度の認定判断およびそれを超えて判示された認定判断

定BないしDのうちいずれに該当するかについては明らかではない。

その後の先行研究は、認定Cや認定Dには拘束力が発生しないとするものが多い。審決取消訴訟の審理範囲外であれば、当然に拘束力が発生しないとする。⁽¹⁸⁸⁾ 認定C及び認定Dに拘束力が発生する可能性を検討する先行研究はほとんど見当たらなかった。⁽¹⁸⁹⁾

他方、認定Bは拘束力が発生するか否か検討の余地があると指摘するものがあった。⁽¹⁹⁰⁾ この問題につき、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決の「必要」

(188) 興津・前掲注(11) 223頁、玉井・前掲注(21) 74頁、加藤幹「進歩性を理由とする拒絶査定維持審決の審決取消訴訟における審理範囲」企業と法創造 6-5 (2010) 119頁

(189) この例外として飯島・前掲注(36) 1285頁は「審理範囲を超えた判断がなされたとしても、その判決が適法に確定したのであれば、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関する限り、反復禁止効を否定する理由はない。すなわち、審理範囲を超えて判断をなすことは・・・上告理由を構成すると考えられるから、当事者には確定に先立ち判決の適法性を争う機会があり、他方で、理由中の判断が審理範囲を跨いだとしても、審決の違法性一般という本来的な訴訟物の範囲・・・を逸脱するものではないからである。」と述べ、認定Cにも拘束力が発生するとする。また松本司「判批」知財ぷりずむ12-141 (2014) 24頁は、取消判決の付言の認定判断を取消判決後の無効審判が覆すことについてその妥当性を検討している。

(190) 前掲注(54) 参照

という文言に該当しないという理由で拘束力が発生しないとするものもみられる⁽¹⁹¹⁾。

上記に対して、複数の無効理由が主張された場合は状況がより複雑になる。しかしながら、この問題は審決取消訴訟の審理範囲が検討の中心となる上に、本論文のメインテーマである減縮訂正後の拘束力の作用との関連性は薄いので、本論文では検討しない⁽¹⁹²⁾。

(2) 裁判例

認定Bないし認定Dに拘束力が発生するか否かを示したと解釈し得る裁判例として〔ガラス板面取り加工方法及びその装置〕事件最高裁判決⁽¹⁹³⁾がある。

この事件で拘束力が発生するか否かが争われた認定判断は、単なる付言のような典型的な傍論ではなかった。同最高裁判決は、無効審決の審決取消訴訟が東京高裁係属中に訂正審決が確定し、これを理由として取消判決（一次判決）⁽¹⁹⁴⁾があった後の二次審判の審決に対する審決取消訴訟の上告審である。訂正審決が確定した以上、そのことのみを理由として取消判決を出すことが可能であり、それ以上の審理は判決を導くのに不要である（と一次判決も考えていた）。それにもかかわらず示された一次取消判決の以下の認定、具体的には訂正後特許発明についての認定に拘束力が発生するか否かが争点である。

「そして、右訂正された特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載によれ

(191) 田上洋平「判批」知財ぶりずむ 16-190 (2018) 64-70 頁は、前訴取消判決により拘束力が発生するのは「相違点 2 及び相違点 8 に係る判断を誤ったと認定しているもの」と理解し、29 条 2 項該当性に拘束力が発生していると判断した知財高判平成 30 年 4 月 27 日（平成 29 年（行ケ）10202 号）〔平底幅広浚渫用グラブバケット〕に否定的である。

(192) この問題は、塚原・前掲注（132）100-113 頁、高部・前掲注（78）349-350 頁に詳しい。

(193) 最判平成 4 年 7 月 17 日集民 165 号 283 頁〔ガラス板面取り加工方法及びその装置〕

(194) 平成 23 年度の特許法改正により現在ではこの状況が通常は想定できない。

ば、本件明細書の特許請求の範囲には・・・構成が記載されており、また、発明の詳細な説明には、右構成、及び右構成によつて研削状態で研削手段からガラス板が「後方に変化しない」・・・という目的、効果を達成し得ることが記載されていることが明らかである⁽¹⁹⁵⁾」

二次訴訟の原判決は拘束力が発生すると判断したのに対し最高裁は「右取消判決の拘束力の生じる範囲は、審決が審判の対象を誤ったとした部分にとどまる」と述べ拘束力が発生しないと判断した。しかしながら同最高裁判決はその理由付けが明確ではなく、一般的な考え方を導き出すことはできない。具体的には、争点となった一次取消判決の認定である訂正後特許発明についての認定が審決取消訴訟の審理範囲外（すなわち認定Cまたは認定D）であるから当然に拘束力が発生しないという理由で判示したのか、審決取消訴訟の審理範囲内（すなわち認定B）であるにもかかわらず拘束力が発生しないという理由で判示したのかが判別できないのである。⁽¹⁹⁶⁾

訂正後特許発明は一次審決時に審理対象となっていなかったもので、メリヤス編機事件最高裁判決の趣旨を「取消訴訟における裁判官の判断は、常にその後行的な審査という形で行われるべき⁽¹⁹⁷⁾」として厳格な方向に解釈するならば、訂正後特許発明は審決取消訴訟の審理範囲とすべきではないこととなる。先の図でいえば、この審理事項の認定判断は認定Bではなく、認定Cないし認定Dであるということになる。仮に最高裁がこのように考えていたとすれば、争点となった認定には当然ながら拘束力は発生しないことを確認したということになる。

他方、メリヤス編機事件最高裁判決の趣旨を「訂正審決が確定したからと

(195) 東京高判昭和62年11月19日（昭和58年（行ケ）96号）判例工業所有権法2443の5の193頁〔ガラス板面取り加工方法およびその装置〕

(196) 東京高判平成2年7月19日（平成元年（行ケ）51号）判例時報1362号112頁〔ガラス板面取り加工方法およびその装置〕

(197) 玉井克哉「判批」ジュリスト1029（1993）155頁は、前者を否定説、後者を折衷説と呼んでいる。

(198) 同上

いって、審判手続において現実に争われ、審判官の判断が下されている争点について、当該判断に基づいて裁判官が心証を形成しうる場合にまで、一律に判断を回避すべきだということは、そこから論理必然的に導かれることではない⁽¹⁹⁹⁾」と緩やかな方向に解釈するならば、訂正後特許発明を審決取消訴訟の審理範囲とすることも許されることとなる。先の図でいえば、認定Cや認定Dではなく、認定Bであるということになる。仮に最高裁がこのように考えていたとすれば、本最高裁判決は、認定Bに拘束力が発生するか否かという重要な問題を示したと理解することになる。そして、認定Bのうち、少なくとも審決取消訴訟係属中に確定した訂正後特許発明についての認定には拘束力が発生しないという結論を導くことになる。

このように、本最高裁判決は認定Bにつき重要な結論を示した可能性も否定できない。しかしながら、最高裁がいずれの考え方を採用していたかについて判決文からは読み取ることができない。従って、同最高裁判決から認定Bについて拘束力が発生するか否かの結論を導くことはできない。

(3) 傍論等の取扱いの前提となる審決取消訴訟の審理範囲に関する私見

はじめに審決取消訴訟の審理範囲について私見を述べる。当否は別として、審理範囲を具体的に定めることによって認定ABCの境界の関係が明確になるからである。

私見は、メリヤス編機事件のいう「具体的な無効原因」を、新規性ないし進歩性に限って表現すれば、無効理由を具体的に規定した条文が同一であって、かつ引用発明が同一である無効原因を意味すると考える⁽²⁰⁰⁾。そして、この具体的な無効原因については、常に審決取消訴訟の審理範囲になると考える⁽²⁰¹⁾。

他方、審決取消訴訟が知財高裁に係属中に減縮訂正が確定した場合には、審理範囲は存在しないと考える。減縮訂正によって要旨が変更された発明につい

(199) 同上

(200) 前掲注(55) 参照

(201) 前掲注(114) 参照

て審決取消訴訟で一次的に審理することは認められない。このことは、大径角形鋼管事件最高裁判決によって確認されたと考える。

(4) 傍論等の取扱いの問題の私見

認定Aに拘束力が発生することは疑いがない。認定Dは、主文を導く過程の認定判断とはいえないので、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決のいう「判決主文が導き出されるのに必要な」認定判断に該当せず拘束力が発生しないといえる。さらに手続保障の観点から、審理対象と成し得ない認定Cには拘束力が発生しない。審理範囲と成し得ない領域の認定について、当事者が十分に主張を尽くすとは考えられないことが理由である。また、審決取消訴訟の審理範囲を限定的とする何らかの理由（例えば裁判所のより正確かつ安定した判断を可能にするという理由⁽²⁰²⁾）を没却することとなることから、認定Cに拘束力を発生させるべきではないといえる。上訴が可能であることをもって認定Cにも拘束力を発生させることを認め得るとする見解もあるが、私見はそれだけ⁽²⁰³⁾では拘束力を発生させる理由としては十分とはいえないと考える。

残りは認定Bである。まずは留保の明示がない取消判決の場合における、結論に影響するような前提の誤りがあり取消判決を出すことができるにもかかわらずそれを越えた29条2項該当性の判断がそれである。このとき、当事者には認定Bに相当する認定判断が判示されるか否か分からないのであるから、できる限りの証拠を集めて主張立証する訴訟遂行がなされる。このように当事者が争った審理事項の認定判断が取消判決で示されてしまった以上、前提に誤りがありそれだけで取消判決が出せたとしても、認定Bに拘束力が発生すると判断して紛争の蒸し返しを防止する必要がある。取消判決後の無効審判において、取消判決の示した認定Bとは反対の結論で審決を出したとすれば、まさに紛争の蒸し返しになってしまう。また、論理付けの可否は先の私見によれば審決取

(202) 田村・前掲注(55) 147頁

(203) 前掲注(189) 参照

消訴訟の審理範囲に含まれるので、認定 B に手続保障が認められる。従って、認定 B が取消判決の判決文で示されてしまった以上、常に拘束力が発生すると考えるべきである。この結論は先に紹介した〔ガラス板面取り加工方法及びその装置〕事件最高裁判決と矛盾するものではない。私見は同最高裁判決で争点となった認定は認定 C または認定 D であると考えていることが理由である。

このように解釈するためには、認定 B が高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決のいう「主文が導き出されるのに必要な」認定判断とする必要がある。先の認定 B は主文と無関係な認定ではなく、むしろ審決が違法であることの根拠となる主文を基礎づける認定である。同最高裁判決の示した「主文が導き出されるのに必要な」認定判断を主文に至る過程の認定判断と解釈する私見によれば、同最高裁判決にも合致する。

他方、留保の明示がある取消判決の場合にはやや難しい。例えば、本件発明の認定は正しい、しかし引用発明の認定は誤りという留保の明示がある取消判決が有り得る。このときはどのように考えるか。引用発明の認定が誤りという点、新たな引用発明の認定については認定 A に区分され、拘束力が発生する。本件発明の認定は認定 B であることに争いはない。これが主文に至る過程の認定判断といえるか悩ましい。しかしながら、もし誤りがあったならば取消判決となる可能性がある以上当事者は本件発明の認定についてもできる限りの証拠を集めて主張立証するのであり、裁判所が正しいと認定判断した進歩性判断の前提も拘束しないと、取消判決後の無効審判においてその前提が異なる認定判断をされたときに、紛争の蒸し返しが生じる。また、当事者には本件発明の認定について争う手続保障もある。さらに、審決取消訴訟の取消判決は違法な審決の繰り返しを禁止するだけではなく、進歩性判断過程の是正をもその機能としていた。そうすると、先の事例における本件発明の認定も主文に至る過程の認定判断であり、拘束力が発生するとすべきである。

行政法一般における拘束力の先行研究において、傍論に拘束力が発生しないという理解を貫いていたのは、傍論に手続保障が認められないことが 1 つの原因と考える。しかしながら、認定 B のように主文を導くのに必要な最小限度を

超える認定判断であっても手続保障が認められる領域が存在する⁽²⁰⁴⁾。この領域は審決が羈束行為であるにもかかわらず前提の誤りを理由として留保の明示がある取消判決を出すことができ、また進歩性自体の検討をして留保の明示がない取消判決を出すこともできることにより生じた領域である。

最後に、審決取消訴訟の審理範囲を同一条文・同一引用発明の範囲と形式的かつ過度に拡張することなく解釈しつつ、その審理範囲に含まれる認定判断には常に拘束力が発生するという結論は、基準として明確であり、制度全体からみて法的安定に配慮できていると考える。

7. 行政法一般における近時の裁判例及び先行研究と私見の関係

これまでの検討に関連する裁判例及び先行研究は行政法一般でも見られた。近時の幾つかの裁判例をもとに先行研究と私見との関係を述べる。

(1) 拘束力が発生する客観的範囲に関する裁判例

第一の裁判例は公務員の退職金不支給処分に関する。懲戒免職処分と退職金全額の不支給処分1を受けた地方公務員の原告が取消訴訟を提起し、(懲戒免職処分については棄却されたが) 不支給処分1について社会観念上著しく妥当性を欠き裁量権の濫用があるとされて取消判決⁽²⁰⁵⁾に至った後、行政庁が改めてした退職金8割の不支給処分2の取消訴訟である。この訴訟では、不支給処分1の処分理由に記載された事実であって前訴の取消判決で誤りであると認定された事実(原告が飲酒後のAに運転を依頼していたという事実)が再度処分理由とし

(204) 筆者博士論文では、認定Bは審決取消訴訟に特有の領域であり、その理由は審決取消訴訟が羈束行為を対象とするにもかかわらず判断過程審査が可能であることにありと述べた。しかしながら、判断過程審査が可能であれば状況は同様であるので、裁量行為を対象とする行政法一般の取消訴訟でも似たような立論は有り得る。

(205) 大阪高判平成29年7月20日(平成29年(行コ)58号)判例時報2381号28頁

(206) 神戸地判平成25年12月10日(平成24年(行ウ)50号)

て記載された点が争点となった。⁽²⁰⁷⁾一審の神戸地裁は、不支給処分2は不支給処分1と同一の理由であるが同一の処分ではないことを理由に拘束力違反ではないとした。これに対し大阪高裁は「退職手当支給制限処分は・・・多様な事情を勘案してされる」と述べた上で「勘案される事情を構成する全ての事実が「判決主文が導き出されるのに必要な事実」に当たるとはいえないが、上記事情を構成する主要な事実は、要件事実、すなわち「判決主文が導き出されるのに必要な事実」に当たるというべきである。特に非違の内容に関する事実は、支給制限の範囲を決する上で主要な事実の一つというべきであり、前訴確定判決でも、本件制限処分・・・が裁量の範囲を逸脱し、濫用した違法な処分である主要な根拠の一つとして、同乗した際の明白な依頼行為がないことがあげられている。そうすると、控訴人が・・・Aに運転を依頼していないことは、「判決主文が導き出されるのに必要な事実」というべきであるから、処分行政庁は、この点に関する前訴確定判決の認定に反する認定をすることができないという拘束を受けることになる。したがって・・・本件制限処分・・・は、拘束力に反する違法な処分」(下線は筆者)であるとした。

この判決は高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決を引用し「判決主文が導き出されるのに必要な事実」には拘束力が発生するとしている。退職金全額の不支給処分が裁量権の逸脱濫用にあたるという「法律判断」に拘束力が発生するか否かには言及していないが、少なくとも原告からAに対する明白な依頼行為がないという主要な事実の「事実認定」には拘束力が発生するとした。

先行研究として、この判決が拘束力違反とした点には賛成するものがある。⁽²⁰⁸⁾これに対し、取消という結論には賛成するがこの事件においては退職金全額の

(207) 神戸地判平成29年1月25日(平成28年(行ウ)34号(B事件))判例時報2381号36頁

(208) 桑原勇進「判批」法学セミナー64-2(2019)125頁。ただし桑原は、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決のいう「判決主文が導き出されるのに必要な事実」が要件事実であり、かつ不支給処分を規定した条例において勘案される事情を構成する主要な事実が要件事実であるとした点については賛否を明確にしていない。

不支給処分が裁量権の逸脱濫用であって違法であるという判断にのみ拘束力が発生すると考え、拘束力違反とした点は疑問とする先行研究がある。⁽²⁰⁹⁾ 前訴取消判決が、明白な依頼行為があるという行政庁の事実認定の誤りのみをもって退職金全額の不支給処分を違法と判断するのではなく、総合的判断として違法と判断したとする点が理由のようである。

私見は判旨に概ね賛成である。私見によれば退職金全額の不支給処分が裁量権の逸脱濫用であり違法という上位の認定判断である「法律判断」にも、明白な依頼行為がないという下位の「事実認定」にも拘束力が発生し、さらにこの裁判例と異なる点として主要ではない事実の認定にも拘束力が発生すると考える。

拘束力違反という判旨に疑問があるとした堀澤の指摘の通り、確かに依頼行為がなかったという事実認定の誤りのみをもって取消判決とはしていない旨を前訴取消判決は明示している。これに対し、下位の認定判断の誤りのみによって取消判決を現実にし得たかどうかという点は、拘束力の発生には影響しないとするのが私見である（本章第1節4（5））。

さらに第一の裁判例には興味深い点がある。それは、拘束力が発生する下位の認定判断を、行政庁の認定判断が誤りであったことが判決文で示されたものに限定していないことである。これも上述の私見と整合する。

第二の裁判例⁽²¹⁰⁾は納付税額の更正処分に関する。相続開始直後に法定相続分に基づいて納付税額（およそ10億円）を申告した原告に対し、被相続財産に含まれる特定株式の評価方法の誤りが原因で納付税額が過少であることを理由として納付税額を増額する更正処分1（およそ19億円）がなされた。原告は更正処分1に対する取消訴訟を提起したところ、原告主張及び被告主張の当該特定株式の評価方法がいずれも誤りであって、裁判所が認定した正しい評価方法に基づき計算すると納付税額は原告の当初申請した額よりもさらに低額（およそ7

(209) 堀澤明生「判批」自治研究96-7（2020）132-143頁

(210) 東京地判平成30年1月24日（平成28年（行ウ）344号）判例タイムズ1477号155頁

億円)となることを理由に取消判決がなされ確定した。⁽²¹¹⁾この結果更正処分1は取り消されたが、その時点では法定期限を徒過していたので取消判決の認定に基づき再計算して納付税額を減額するという更正請求をすることはできなかった。その後、遺産分割調停が成立したので、当該特定株式の評価方法及び評価額を取消判決の認定に沿って修正し、さらに法定相続分から調停により確定した相続分に基づき相続税法に基づく更正請求(およそ4億円)をしたところ、行政庁は当該特定株式に関して前訴取消判決で誤りとされた当初の原告申告に基づく評価方法で計算すると納付税額が過少であるとして納付税額を増額する更正処分2(およそ23億円)をしたので、これに対し原告が2回目の取消訴訟を提起したという事件である。

東京地裁は前訴取消判決の「争点となった個々の財産の評価方法ないし価額に係る認定・判断並びにこれらを基礎として算定される課税価格及び相続税額に係る認定・判断に・・・拘束力が生じている」とした。前訴取消判決で取り消された相続税額を増額する処分が違法であるという判断だけではなく、相続税額が7億円であるという認定判断、さらに当該特定株式の評価方式が誤っていること及び裁判所が認定した正しい評価方法、さらにこの評価方法に基づく当該株式の評価額にも拘束力が発生するとしている。そして更正処分2には拘束力違反の違法があるとして取消判決となった。

先行研究も、納付税額が7億円であるという認定判断に拘束力が発生することについては検討の余地があるもののその他の点は判旨に賛成するものがある。⁽²¹⁴⁾首藤は、更正処分を取り消すには特定株式の評価額が原告申告を下回る

(211) 東京地判平成24年3月2日(平成21年(行ウ)28号)判例時報2180号18頁

(212) 控訴が棄却されている。東京高判平成25年2月28日(平成24年(行コ)124号)税務訴訟資料263号順号12157参照。

(213) 原告の申請に記載の特定株式の評価方法が裁判所によって誤りであるとされた後に、行政庁が再度その評価方法に基づき更正処分をしたことは一見すると違和感がある。この背景を説明するものとして首藤重幸「判批」税研208(2019)297-299頁、谷口智紀「判批」ジュリスト1538(2019)132-133頁

(214) 首藤重幸「判批」新・判例解説Watch租税法148(2018)3頁

ことのみ認定判断すれば足りるのであるからその限りににおいて拘束力が発生する、言い換えれば特定株式の評価額の具体的な金額まで拘束力が発生するのではないという反論も想定できるとした上でこれは妥当ではないとする。また谷口は、正しい評価方法により特定株式を評価した正しい税額が算出された後に納付税額を増額する更正処分が取り消されたのであるが、取り消された更正処分が増額した部分とそれ以外の部分で評価方法は不可分のものであることを理由に判旨に賛成する⁽²¹⁶⁾。他方、この判決が拘束力の内容についての検討や説示を欠いている点において疑問があるとしつつ、通説的見解である「同一過誤反復の禁止効」によれば本件に拘束力違反は認められず違法はないと判旨に反対する先行研究もある⁽²¹⁷⁾。

私見も判旨に概ね賛成である。上位の認定判断に発生した拘束力の作用のみでは紛争の蒸し返しが防止できない本件のような場合には下位の認定判断に発生した拘束力の作用に実益が出てくる。本件は取消判決後に遺産分割調停が成立したという新事情があるが、これは特許審決取消訴訟の取消判決後に減縮訂正があった場合と状況が似ている。詳細は次節で述べるが、取消判決前の審理事項と取消判決後の審理事項にずれが生じているものの、なお重複する審理事項も存在するという状況である。

相続税額が7億円であるという認定判断に拘束力が発生するか否かについては首藤の指摘通り難しい問題である。前訴の対象である更正処分1が10億円から納付税額を増額するという処分であることを考慮して訴訟物と拘束力の発生する客観的範囲との関係を検討する必要があるが、特許審決取消訴訟では同様の場面が想定し難い為ここでは検討を控える。

更正処分2は形式的には事件の同一性を欠くようにも思われるが⁽²¹⁸⁾、裁判例が事件の同一性を認めたことはどのように考えるか。原告は新たに取得された財

(215) 首藤・前掲注 (213) 299頁

(216) 谷口・前掲注 (213) 134頁

(217) 佐藤孝一「判批」税務事例51-10 (2019) 28-30頁

(218) 同様の指摘をするものとして橋本浩史「判批」税経通信73-10 (2018) 156頁

産に対する新たな課税ではなく単に相続税額を調整するものであるから事件の同一性を満たすと主張したようであるが⁽²¹⁹⁾、判決文は理由を明確にしていない。制度上後の処分が一定程度予定されていると評価できる場合には事件の同一性を認める趣旨と考えることが一案である。

以上、拘束力の発生する客観的範囲が問題となった裁判例を紹介した。大淵は「争点の誤りは、傍論（判決主文に影響を与えないもの）にすぎないものとなるのであって、傍論には拘束力は及ばないという前記定説による限り、およそ拘束力の対象となるようなものではない」と下位の認定判断に拘束力が発生することを否定する。仮に大淵の指摘が羈束行為を対象とする取消訴訟の取消判決にのみ妥当する見解であるとする⁽²²⁰⁾と第一の裁判例は対象が裁量行為でありその指摘の枠外となるが、第二の裁判例は対象が羈束行為であつてなお関連し得る。大淵が拘束力の発生を認める「準訴訟物」を、これらの裁判例についてどのように把握すべきか検討する必要があるものの、下位の認定判断に拘束力が発生すべきと考え得る事例である。

(2) 傍論等の取扱いが争点と成り得る裁判例

義務付け訴訟と併合して提起された取消訴訟の事例であるが、取消判決をするに十分である手続違法に加えて実体的要件まで一部判断して分離取消判決⁽²²¹⁾に至った裁判例がある⁽²²²⁾。この事件は後訴がなく拘束力の作用が裁判上問題と

(219) 増田英敏「判批」TKC税研情報29-1（2020）5頁

(220) 大淵・前掲注（50）34頁

(221) 課税処分が羈束行為であることにつき、例えば阿部泰隆「官民対等への租税行政法改革（1）一租税訴訟における実効的権利救済、適正手続、租税法律主義の充実等一」税務事例52-6（2020）65頁

(222) 行政事件訴訟法37条の3第6項参照

(223) 東京地判平成24年3月22日（平成22年（行ウ）626号）判例地方自治377号13頁。処分理由の記載は4つの根拠条文の番号のみであった。処分理由の記載を全く欠く理由付記違反は通説の見解によれば実体違法と無関係に取消理由となるので取消判決を出すことが可能であったところ「理由付記の要件を欠いた違

なっていないのであるが拘束力について考察した先行研究がある。

横田は、当該取消判決が仮に通常の取消訴訟における取消判決であれば手続違法の判断のみに拘束力が発生するだろうとしつつ、分離取消判決である点を考慮して手続違法の判断と実体的要件の判断の両方の判断に拘束力が発生するという見解を示す。この理由として、まず横田は「取消訴訟の拘束力はあくまで取消しという判決内容に直接結び付いている箇所にしか生じない」⁽²²⁴⁾のであって「取消しの理由を支える違法事由」⁽²²⁵⁾にのみ発生すると解釈し、前者の手続違法の判断によって取消判決が可能であるから後者の実体的要件の判断は「取消判決の主文を直接導くものではないという意味で、一種の付言」⁽²²⁶⁾であって拘束力が発生しないというのである。他方、横田は義務付け訴訟の機能に鑑み分離取消判決においては拘束力の発生する客観的範囲を広げなければならないという見解を示す。⁽²²⁷⁾

私見は、通常の取消訴訟の取消判決において拘束力が発生する客観的範囲を狭く解釈する横田の見解には反対である。⁽²²⁸⁾そのような解釈は高速旋回式パレル研磨法事件最高裁判決から一義的に得られるものではない。横田も上記の解釈は当然の前提として分離取消判決の特殊性の検討に的を絞っており、行政法一般ではこの点につきあまり検討の対象とされていなかった様子であるが、私見と整合的な見解を示す先行研究も存在する。⁽²²⁹⁾

法な処分であり、取消しを免れないものというべきであるが、所論に鑑み、更に被告主張に係る非公開情報の該当性についても、弁論終結時における当事者双方の主張立証を基に検討する」とし、3つの根拠条文は非該当としたが、残り1つにつき完結的な判断を示さなかった。

(224) 横田明美『義務付け訴訟の機能』（弘文堂、2017）267頁

(225) 横田・前掲注（224）309頁

(226) 横田・前掲注（224）74頁、309-313頁、330頁。ただし判決文が4つの根拠条文全ての非該当を示した場合にどのように考えるかについては記載されていない。

(227) 同上

(228) 本章第1節6（4）及び4（5）参照

(229) 東京地判平成24年3月22日・前掲注（223）とは異なるが複数の違法事由が判

このように、一連の問題は行政法一般の取消訴訟でも争いとなる場合があり、そして私見に整合的な裁判例や先行研究も存在することが認められる。

第2節 減縮訂正後の拘束力の作用

1. 問題の所在

第1節では拘束力が発生する客観的範囲の問題と傍論等の取扱いの問題について私見を述べた。後者の問題に関しては、取消判決のための最小限の認定判断と、それを超えて判示された審決取消訴訟の審理範囲内の認定判断との両方に拘束力が発生する。また前者の問題について、私見は留保の明示がない取消判決であっても留保の明示がある取消判決であっても判決文で示された最も上位の認定判断に拘束力が発生し(上限の問題と呼んでいた)、さらにその認定判断よりも下位の認定判断にも全て拘束力が発生するとした(下位の認定判断の取扱いの問題と呼んでいた)。このように発生した拘束力が、取消判決後の無効審判では作用していく。取消判決後の無効審判では減縮訂正の請求がない場合と、減縮訂正の請求がある場合とがあるが、いずれの場合であっても拘束力の発生については先に述べた通りと考えることができる。残っている検討事項は、取消判決後の無効審判において拘束力がどのように作用するかということのみである。

減縮訂正の請求がない場合には、拘束力の作用は極めて単純である。引用発明を変更しない場合には、審決取消訴訟の各審理事項と取消判決後の無効審判の審理事項は完全に一致するので、後者の審理事項の認定判断を拘束力が発生した認定判断と完全に同一としなければならない。取消判決後の無効審判において別の無効理由の有無を審理する場合であっても同一の審理事項については同様であり、例えば本件発明の認定については引用発明を変更しても完全に一致するのであるから、拘束力が発生した認定判断と完全に同一としなければな

示された場合に関して小早川光郎『行政法講義 下Ⅱ』(弘文堂、2005) 205頁、223頁

らない。このことは、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決で明示された通り、取消判決後の無効審判において新たな証拠が提出された場合であっても同様である。従って、減縮訂正の請求がない場合には拘束力の作用の段階についての特別な検討は不要である。

本論文のメインテーマは、拘束力発生後に減縮訂正があり審理対象となっている特許発明の要旨が変更された場合の拘束力の作用である。このような減縮訂正がなされる代表的な場面は、最初の無効審判で維持審決がなされ、その後の審決取消訴訟で取消判決があった場合に、取消判決後の無効審判において訂正請求の機会が与えられる場面である。⁽²³⁰⁾

問題の所在は、審決取消訴訟の各審理事項と、取消判決後の無効審判の審理事項が同一ではなくなってしまう点、特に減縮訂正によって発明の要旨が変更されたことによって、減縮訂正前の本件発明の進歩性について示した取消判決で発生した拘束力は一切作用し得ないのではないかという点である。⁽²³¹⁾ 当然ながら、減縮訂正前の本件発明は進歩性欠如であるという取消判決の認定判断に拘束力が発生したからといって、その拘束力が作用することによって必然的に減縮訂正後の発明も進歩性欠如であると判断されることには成り得ない。他方で、減縮訂正さえしてしまえば再び自由に進歩性の有無を争うことができると考えることにも違和感がある。どの程度拘束力が作用し、どの程度新たに主張立証して進歩性の有無を争うことができるのが問題となる。

(230) 取消判決が留保の明示がない取消判決である場合は通常無効審決となってしまふ。また留保の明示がある取消判決であったとしても維持審決が取り消された場面であるから、比較的取消判決後の無効審判で無効審決に至る可能性が高い。このような理由で維持審決が取消判決となった場合に 134 条の 3 の訂正請求がなされる。

(231) 高部・前掲注 (3) 381 頁は、訂正によって発明の要旨が変更された以上、行政事件訴訟法上の拘束力は作用しないという考え方もあり得とする（ただし高部自身は拘束力に準ずる効力を認めることを提案する）。私見は、この考え方は拘束力を「反復禁止効」という文言に引きずられて検討している印象を受け

2. 学説

先行研究は極めて少ない。減縮訂正がされると拘束力が作用しないとする⁽²³²⁾説、減縮訂正してもその訂正によって影響を受けない部分には拘束力（ないし拘束力類似の効力）が作用する可能性を指摘する説がある⁽²³³⁾。

3. 裁判例

裁判例は、減縮訂正があってもその訂正によって影響を受けない部分には拘束力が作用する余地があるとしたもの⁽²³⁴⁾（あるいは拘束力が作用すると明示した

(232) 村林・前掲注 (3) 93 頁

(233) 高部・前掲注 (3) 382 頁、東松・前掲注 (3) 106 頁。本多=荒井・前掲注 (46) 444 頁、柵木・前掲注 (79) 562 頁も同様である。また興津・前掲注 (11) 249 頁も結論は同様であるが、検討対象の裁判例は判断過程型取消判決により発生した拘束力が争点になっている事例である。

(234) 知財高判平成 23 年 9 月 8 日（平成 22 年（行ケ）10404 号）判時 2137 号 111 頁〔パンチプレス機における成形金型の制御装置〕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はできない」（下線は筆者）とする。

もの⁽²³⁵⁾、拘束力は作用しないが信義則を用いたもの⁽²³⁶⁾に二分される。減縮訂正さえすれば拘束力が一切作用しないと明示し拘束力の発生している認定判断を覆したものは無いようである。⁽²³⁷⁾

(235) 知財高判平成21年11月10日（平成21年（行ケ）10063号）〔誘導電動機制御システムの制御演算定数設定方法〕は、訂正後の拘束力について次のように述べる。「もっとも、行訴法33条1項にいう拘束力の生ずる第1次判決は、第1次訂正後の本件特許の有効性についての判示であって、その後原告はいわば第2次訂正としての本件訂正を行っているから、再度の審理・審決をする特許庁としては、本件訂正を前提として本件特許の有効性を判断する場合、第1次判決と事実関係が同一である部分については上記拘束力が生じ、一方、事実関係が異なる部分については拘束力が生じない、と解するのが相当である」（下線は筆者）。また、知財高判平成28年6月23日（平成26年（行ケ）10166号）〔図書保管管理装置〕は「本件第1次判決における上記相違点3に係る容易想到性の判断は、これらの訂正によって影響を受けるものではないというべきであるから、当該判断の拘束力は、本件審決の判断にも及ぶものと考えられる」とする。その他、知財高判平成21年5月21日（平成20年（行ケ）10262号）〔トンネル断面のマーキング方法〕は、減縮訂正がなされても拘束力が作用するという理解を前提としている。知財高判平成27年1月28日・前掲注（67）〔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〕も訂正後に拘束力を作用させた事例であるが、これは一次訴訟の取消判決である知財高判平成24年2月28日・前掲注（67）〔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〕が留保の明示がある取消判決なので多数説によれば（前掲注（73）及び前掲注（74）参照）前提が誤りである点に当然に拘束力が発生することとなり分かりやすい。

(236) 知財高判平成28年8月10日（平成27年（行ケ）10149号）〔平底幅広浚渫用グラブバケット〕は「・・・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（行政事件訴訟法33条1項）が及ぶものとはいいい難い。しかし、引用発明1'は、引用発明1と実質的に同一のものであり・・・相違点3'も、相違点3と実質的に同一のものである。したがって・・・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」（下線は筆者）として拘束力ではない信義則違反という法律構成を提案する。

(237) 知財高判平成20年3月27日（平成19年（行ケ）10106号）〔記録紙〕は、高部・前掲注（3）381頁で訂正後であることを理由に拘束力を作用させなかった事

4. 私見

これまでに述べた私見、特に拘束力が発生する客観的範囲における下位の認定判断の取扱いの問題に関する私見によれば減縮訂正後の拘束力の作用の問題はほとんど解決済である。

第一に、留保の明示がない取消判決があった場合においては、特定の引用発明に対する29条2項該当性という最も上位の認定判断だけではなく、下位の認定判断にも拘束力が発生する。具体的には、本件発明の認定や主引用発明の認定に拘束力が発生する。他方、減縮訂正後であっても主引用発明の認定はそのままでも足りる場合もある（減縮訂正によって付加された構成要件を副引用発明から見出す場合）。また、本件発明の各構成要件は減縮訂正によってクレームから消失するものではなく、減縮訂正後の特許発明の構成要件でもある。そうすると、取消判決後の無効審判の審理事項の大部分は、拘束力が発生した認定判断に至った審決取消訴訟の各審理事項と完全に同一であるといえる。これらの審理事項については、拘束力が作用する結果、その認定判断を拘束力が発生した認定判断と完全に同一としなければならない。

第二に、減縮訂正後であっても、減縮訂正前の発明が特定の引用発明に対して進歩性欠如であるという拘束力が発生した認定判断を覆すことはできないことに変わりはない。また、29条2項該当性判断よりも下位の認定判断についても同様である。例えば減縮訂正によって本件発明の構成要件をA + B + CからA + B + C + Dに減縮訂正したからといって、取消判決が示した発明A + B + Cに関する拘束力が発生した認定判断、具体的には発明A + B + Cが進歩性欠如であるという認定判断を覆すことはできないことに変わりはない。また減縮訂正によって構成要件Aをaに訂正したからといって、取消判決が示した構成

例として紹介されている。この事件の一次訴訟では、臨海的意義を検討していないことが理由となって取消判決になった。その後の無効審判では減縮訂正によって別の相違点が生じたので、臨海的意義の検討が不要になったという事例である。私見によれば、これは作用しないというよりは、作用しても進歩性具備が認められると説明することになる。興津・前掲注(11) 249頁参照。

要件Aに関する拘束力が発生した認定判断、例えば構成要件Aの解釈を覆すことはできないことに変わりはない。このことは、拘束力が取消判決後の無効審判における審理を拘束するものであることから当然といえる。他方、構成要件Aについての認定判断をそのまま構成要件aの認定判断としなければならないという結論にもなり得ない。この状況において、拘束力の作用が具体的にどのような態様となるかについては後述する。

以上の二点を考慮して荒っぽく結論を述べるならば、留保の明示がない取消判決後に減縮訂正があった場合、拘束力の作用によって、その減縮訂正で内的または外的に付加された新しい構成要件に基づく進歩性主張のみが可能となり、それ以外の主張はことごとく排斥される、すなわち進歩性欠如という認定判断を覆すことができないという結論になる。そして私見によれば、この結論はこれまで検討してきた拘束力によって説明でき、拘束力とは異なる概念である信義則を持ち出す必要はないと考える。以下ではこの結論を精査する。

5. 拘束力の作用のうち減縮訂正によって追加の検討が必要となる事項

私見の結論を精査するには、次の二点の検討が必要になる。

(1) 拘束力が作用することの正当化の可否

減縮訂正後に、全ての拘束力が一律に作用するか否かにつき検討する。拘束力の発生は手続保障により正当化されるとした。拘束力の作用にあたっては手続保障が必要である。この点は先行研究には見られない視点であり、本論文がはじめて指摘するものである。⁽²³⁸⁾ 拘束力の発生している認定判断と減縮訂正の影響を考慮し、拘束力を作用させるにあたって手続保障が認められるか否かにつき、改めて判断する必要があることを述べる。

(238) 東松・前掲注(3) 107頁では手続保障の重要性が述べられているが、その手続保障とはあくまで拘束力発生時の手続保障である。

(2) 拘束力の作用の具体的態様

減縮訂正後の特定の審理事項と、拘束力が発生した認定判断に至った審理事項が完全に一致していれば、拘束力の作用の態様は非常に単純である。問題となるのは、両者にわずかな「ずれ」があったとき、拘束力は具体的にどのように作用するかという点である。先行研究や従前の裁判例ではそれほど意識されていなかったか、あるいは無意識に私見と同じように処理していたと思われる。拘束力が二次審判の審理の中で具体的にどのように作用するのかについて検討する。

6. 拘束力が作用することの正当化の可否（第3の問題）

(1) 作用の段階における手続保障

拘束力の趣旨は紛争の蒸し返し防止であり、これは手続保障により正当化される。拘束力が発生する段階では、手続保障が認められる場合にのみ拘束力が発生する。従って、拘束力の発生はもちろん、通常は拘束力が作用することについても正当化できていると考えられるので、取消判決後の無効審判において減縮訂正があったとしても拘束力を作用させることについて特に支障がない。あとは具体的にどのように拘束力が作用するのか考える必要があるが、これは後述する拘束力の作用の具体的態様の問題（第4の問題）で検討することとなる。

しかしながら、拘束力が発生した認定判断の内容及び減縮訂正の内容に鑑みると、例外的に、拘束力が「作用すること」につき手続保障が認められないと評価できる場合がある。この場合には拘束力が作用することを正当化できないので、拘束力が作用することを正当化できる場合と同程度に拘束力を作用させると、すなわち拘束力を「完全に」作用させると不都合がある。「完全に」作用するというのは、高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決が示した通り、新たな証拠によっても拘束力が発生している認定判断を覆すことができないという程度の強度を持って作用するという意味である。新たな証拠を排斥することは拘束力の趣旨すなわち紛争の蒸し返しの防止を優先し真実発見を犠牲にしてい

るということでもある。真実発見を後退させてもなお取消判決の認定判断を優先するというこの拘束力の作用の強度は、正当化根拠である手続保障の担保によって支えられている。仮に正当化が十分とはいえないのであれば、その作用の強度も減退させるべきであろう。

では、どのような場合に拘束力の作用を正当化できないといえるか。それは、ある審理事項の認定判断につき減縮訂正前クレームでは無意味な主張であるので「全力で」主張立証する意義が乏しかった（あるいはまったく無かった）が、拘束力発生後の減縮訂正によって状況が変わり意義のある主張になったことから「全力で」主張立証することを特許権者が目指しているという場合である。「全力で」主張立証するとは、自己に最善の主張と、その主張のために現存する全ての証拠を提出すべく努力するという通常の訴訟追行の意味とする。それでは、何故このような認定判断が存在するのか。審決取消訴訟では、クレームに記載された本件発明全体での進歩性が判断され、部分的に進歩性欠如であれば本件発明として進歩性欠如と判断されることが原因である。部分的に進歩性を具備するというクレームが広すぎる状態では、クレームの一部分のみにつき進歩性を具備することを全力で、すなわち現に提出されている証拠だけではなく、可能な限りの証拠を探すことによって主張立証することには意味が無い。他方、減縮訂正によってクレームが適切な範囲に減縮されれば、そのような主張立証は意味を持つことになる。さらには、拘束力は下位の認定判断についても発生するので、それら下位の認定判断についてもクレームが広すぎる状態では反論の意味がない場合がある。そうすると、審決取消訴訟において特定の審理事項が単に審理範囲に含まれるということだけでは、取消訴訟後の拘束力が作用することを常に正当化するには足りないということである。このような認定判断については、拘束力発生の段階で手続保障が認められないのであるから、拘束力がそもそも発生していないのではないかという反論も有り得る。取消判決の内容によってはそのように処理することも可能であるが、後述

の各事例のように、そのように処理できない場合もある⁽²³⁹⁾。このような理由により、拘束力が作用する段階においても、手続保障をもう一度確認しなければならない。減縮訂正後に拘束力（ないし拘束力に類似の効力）を作用させてよいとしていた先行研究は、拘束力が発生しているならば一律に作用させてよいと考えていたように思われる。しかしながら、それでは手続保障が十分ではない場合がある。

(2) 拘束力の作用を正当化できない具体的事例

①減縮訂正前の特許発明の進歩性判断に全く影響を与えない認定判断の誤り

第一の事例として、引用発明が本件発明との対比に必要な以上に細かく認定判断されてしまった事例が考えられる。以下、特許権者の視点で考える。無効審判において、無効審判請求人が「副引用発明には構成要件b1（b1はBの下位概念）が記載されている」と主張し、主引用発明Aとの組み合わせによって減縮訂正前の特許発明A+Bの進歩性欠如を主張していたとする。特許権者は副引用発明の認定を争った。審理の結果「副引用発明には構成要件Cが記載されている」ので容易想到ではないとして維持審決がされた後、この維持審決に対して審決取消訴訟が提起された場面を想定する。原告（＝無効審判請求人）が証拠を追加して引き続き「副引用発明には構成要件b1が記載されている」と主張し、主引用発明Aとの組み合わせによって特許発明A+Bの進歩性欠如を主張している。もし被告の特許権者が副引用発明の記載をb1ではなく審決の判断した通りのCであると考えたならば、進歩性欠如に対する反論として「副引用発明には構成要件b1ではなくCが記載されている」と主張することは、本件発明の進歩性を主張するにあたって意義があった。また、被告の特許権者が副引

(239) 有機的に一体である構成を用いて認定された場合と、付言として現クレームに規定されていない構成が認定された場合が考えられるが、後者は不要な認定判断であり審決取消訴訟の審理範囲外であるので拘束力がそもそも発生しないという説明が可能である。他方、前者はそのような切り分けが難しい。そこで本文記載の問題が生じる。

用発明の記載をb1ではなくDであると考えたならば、進歩性欠如に対する反論として「副引用発明には構成要件b1ではなくDが記載されている」と主張することも、本件発明の進歩性を主張するにあたって意義があった。

ところが、被告の特許権者が原告の提出した追加証拠も併せて再考したところ、副引用発明の記載をb1ではなくb2（このb2もBの下位概念）であると考えた場合はどうか。副引用発明の記載がb1であろうがb2であろうが、主引用発明と副引用発明を組み合わせる動機付けの有無や阻害要因に差異がなく、論理付けの存否について争うことはできない場合であって、特許権者も同じように判断した場合においては、副引用発明の記載について「副引用発明には構成要件b1ではなくb2が記載されている」と争うことに意味はない。特に、追加の証拠を提出することによって原告の主張を排斥しようという動機がない。この主張は進歩性欠如に対する反論にならないことが理由である。このとき、「副引用発明には構成要件b1が記載されている」という認定判断を示して同認定判断に拘束力が発生した取消判決（留保の明示がある取消判決であっても、留保の明示がない取消判決であってもよい）がなされた後の無効審判において、特許権者がクレームをA + b1に減縮訂正した場合が問題となる。このときにはじめて、特許権者は「副引用発明には構成要件b1ではなくb2が記載されている」と争う実益が生じる。そうであるならば、「副引用発明には構成要件b1が記載されている」という認定に発生した拘束力を減縮訂正後に作用させるということは、特許権者にとって手続保障が十分に担保されていると言い難いと評価できる。このような認定を内容とする拘束力は、減縮訂正後の無効審判において「完全に」作用することは適切ではない。そこで、拘束力の作用を一定程度弱めるべきである。他方、クレームの減縮訂正の可能性を見越して下位の認定判断についても争っておくべきという指摘は有り得る。また、証拠を探すことまでは要求できなくても、審決取消訴訟において審理されていた証拠に基づきb2であることを主張立証しておくことは要求できるとも考えられる。このような事情を勘案すると、拘束力が全く作用しないとすることもまた合理性を欠く。それでは、どの程度まで拘束力の作用を弱めるべきか。証拠を収集するほどの全

力の主張立証という手続保障が担保されていなかったのであるから、それに見合う程度にまで拘束力を弱めれば足りると考えられる。すなわち二次審判においては、副引用発明の認定について、新たな証拠を提出することによって拘束力の発生している認定判断を覆すことを認めるべきである。ただし、減縮訂正後に新たな証拠により「副引用発明には構成要件b1ではなくCが記載されている」「副引用発明には構成要件b1ではなくDが記載されている」と認定することは、依然として許されない。覆すことができるのは、「副引用発明には構成要件b1ではなくb2が記載されている」という限度までである。また、副引用発明の記載がb1ではなくb2であることを理由として、主引用発明と副引用発明を組み合わせる論理付けができなかったことを認定することもできないだろう。仮にそのような状況であったとすれば、それはまさに一次訴訟で争っておくべき事項である。

なお、当初から従属項も無効審判の請求対象であり、かつ従属項にA + b1' (Bの下位概念かつb1の上位概念であり、b2を含まない)があった場合には、状況が大きく異なる。この場合には、審決取消訴訟の段階で副引用発明の記載がb1であるかb2であるか争う実益がある。そうすると、審決取消訴訟の段階において全力で主張立証しておくことが合理的であるので、減縮訂正後も拘束力を完全に作用させてよい。

②クレームが広すぎて発明の効果を奏しない領域があった場合

第二の事例として、論理付けの一考慮要素である本件発明の予想できない効果を主張しようとしたが、クレームが広すぎてクレーム全域でその効果を奏することを立証できない事例が考えられる。無効審判において本件発明は主引用発明からの動機付けが全く見出せず、容易に想到できないと判断されて、本件発明の効果の有無が一切考慮されず維持審決がされた後の一次訴訟の場面を想定する。一次訴訟において、無効審判請求人である原告が証拠を大量に追加した。「動機付けが見出せないという判断は誤りである上、予想できない効果も見いだせない」という原告の主張に対し、被告の特許権者が、クレームが広すぎ

て発明の効果を奏しない領域が存在するので予想できない効果を主張することにより進歩性具備と反論することは（審理範囲内であり、しかも反論として成立し得るので主張すること自体は有り得たが）諦め、動機付けが見出せないという判断に誤りはないという反論だけで戦ったとする。一次訴訟では最終的に進歩性の実体的判断がなされ、「動機付けがあり、阻害要因もなく、本件明細書の実施例と主引用発明の効果の差も認定できないので本件発明の予想できない効果も見いせない」との理由によって主引用発明から容易に想到できないとはいえないという留保の明示がない取消判決が出た後、二次審判において、特許権者は減縮訂正してクレームの範囲を適切な範囲としてから予想できない効果を主張していく場面を想定する。このとき、一次訴訟の取消判決で論理付けの考慮要素として「本件明細書の実施例と主引用発明を対比してみても予想できない効果は見いだせない」という認定がなされているので、これに拘束力が発生して減縮訂正後に実施例と主引用発明を対比した予想できない効果の主張が遮断されるとすると、減縮訂正によってクレーム範囲を効果の主張が可能な範囲と釣り合わせてから効果について反論（具体的には、主引用発明を追加比較例とする実験成績証明書を提出）しようとした特許権者にとっては、拘束力を作用させることにつき手続保障があるとは評価し難い。このような事例では、一次訴訟で減縮訂正前の広いクレームで進歩性を争っていた特許権者には、予想できない効果について反論する意味がなかったといえる。そうすると、拘束力を作用させるにつき手続保障が認められないから、拘束力を弱めて作用させるべきといえる。それでは、拘束力をどの程度弱める必要があるか。先と同じく、減縮訂正後には拘束力が発生した認定判断を覆す必要があるということ为先回りして判断しておくことが不可能ではないこと、他方で証拠を集めることに全力を要求することは特許権者に無理を強いることになることから、裁判所が現実に認定判断した限度すなわち審決取消訴訟で提出されていた証拠に支えられた範囲では拘束力が作用するという結論が妥当である。⁽²⁴⁰⁾

(240) 上記の結論は、「本件明細書の実施例と比較例を対比してみても予想できない

7. 拘束力の作用の具体的態様（第4の問題）

これまでの検討により、減縮訂正後の拘束力の作用については殆ど結論が出ている。すなわち、留保の明示がない取消判決がなされた場合には、最も上位の29条2項該当性と、それよりも下位の認定判断の全てに拘束力が発生する。そして、拘束力が作用することの正当化の可否の問題（第3の問題）で検討した通り、拘束力が作用することにつき手続保障が認められないならばその手続保障が認められる程度まで拘束力の作用を弱めればよい。例えば、新たな証拠により拘束力を覆すことを認めることとなる。新たな証拠により認定判断が覆ったならば、その後の審理はその新たな認定判断に基づき自由に判断すればよい。このような審理事項については、拘束力の作用を考える必要がなくなる。

他方、上述の場合であって新たな証拠によっても認定判断が覆らなかった場合や、減縮訂正後に拘束力を作用させるにつき手続保障が認められる場合には、拘束力が作用することを前提として特許庁が審理をすればよい。いずれの場合であっても、残るは拘束力の作用の具体的態様である。

拘束力が発生している認定判断に至った審理事項と、減縮訂正後の審理事項

効果は見いだせない」という認定判断、「主引用発明と従引用発明を組み合わせても予想できない効果は見いだせない」という認定判断にも共通する。また「クレームの一部では予想できない効果を奏するものの、クレーム全域では予想できない効果を奏するとはいえない」という認定判断も基本的には共通である。ただし、この最後の認定判断の拘束力は、クレームを内容とする認定判断である。二次審判の審理事項、すなわち訂正後クレームにおいてクレーム全域で予想できない効果を奏するか否かという審理事項は、減縮訂正によって変更されるものである（クレーム全域の効果を考えるのに、そのクレーム全域の広さが変更されるのであるから、当然結論は変わり得る）。そうすると、拘束力が発生している認定判断（＝訂正前クレームにおいてクレーム全域では予想できない効果を奏するとはいえないという認定判断）を、そのまま訂正後クレームの当該審理事項の認定判断の結果とすることはできない。このような、拘束力の発生した認定判断と、審理事項との間にずれがある状況において拘束力がどのように作用するのかについては、次の拘束力の作用の具体的態様の問題（第4の問題）を参照。

が完全に同一であれば、拘束力の作用の具体的態様は極めて簡単である。⁽²⁴¹⁾ 審判官は、後者の審理事項の審理結果を、拘束力が発生している認定判断と同一としなければならない。

難しいのは、減縮訂正によって拘束力が発生している認定判断と、減縮訂正後の審理事項にずれが生じた場合である。しかしながら、拘束力が取消判決後の無効審判における審理を拘束するものであることから考えれば、減縮訂正後であっても、例えば減縮訂正前の本件発明が進歩性欠如であるという拘束力が発生した認定判断を覆すことはできないことには変わりはない。また、このことは29条2項該当性判断よりも下位の認定判断についても同様である。最も上位の29条2項該当性の認定判断がわかりやすい。本件発明（構成要件A + B + C）は特定の主引用発明及び副引用発明に対して進歩性欠如、という認定判断に拘束力が発生したとする。このとき、減縮訂正後の本件発明（構成要件A + B + C + D）の29条2項該当性は、どのように審理するか。進歩性は有機的一体の判断であるので、減縮訂正後の本件発明（構成要件A + B + C + D）の29条2項該当性のうち構成要件A + B + Cの29条2項該当性について拘束力が作用し、ここは進歩性欠如という考え方を採ることは難しい。しかしながら、減縮訂正前の発明（構成要件A + B + C）は特定の主引用発明及び副引用発明に対して進歩性欠如、という認定判断と齟齬がないように減縮訂正後の本件発明（構成

(241) ただし文言上同一であるだけでなく、減縮訂正によって影響を受けないことも考える必要がある。例えば、減縮訂正前クレーム1の「A + B + C」と、減縮訂正後クレーム1の「A + B + C + D」の関係では、構成要件Aは訂正前後で変化なく、同一であるともいえる。しかしながら、クレームに記載の発明は有機的一体性があるので、Dを外付したことによりAの内容が常に変わらないとはいえない。Dがあることを前提とした減縮訂正後のAは、減縮訂正前のAと異なる可能性がある。このようなことは拘束力が作用しても主張可能であろう。村林・前掲注(3) 93頁はこのことを意識して「拘束力は働かないと考えるべき」とするものと思われる。しかしながら、村林の指摘するように「全体として一つの請求項、換言すれば、一つの発明」であったとしても、本論文のように拘束力が作用すると考えることは可能である。

要件 A + B + C + D) の 29 条 2 項該当性を審理判断しなければならないという説明は可能である。これにより、結局のところ、減縮訂正により新たに付加した構成要件（ここでは構成要件 D）に基づく進歩性の主張のみが認められることとなる。個々の構成要件の解釈についても同様である。取消判決において構成要件 A についての解釈が示されたとする。この判断には拘束力が発生する。そして減縮訂正によって構成要件が a1 (a1 は A の下位概念) に減縮されたとする。このとき、拘束力が発生している構成要件 A についての解釈は全く無視して審理判断できるわけではない。拘束力が発生している構成要件 A についての解釈を前提として、この認定判断を覆すことがない限りにおいて、構成要件 a1 の解釈を審理するのである。

このように説明すると、結局のところ拘束力が発生すべきは最上位の 29 条 2 項該当性で足りる、下位の認定判断に発生した拘束力は意味がないという帰結も考えられる。しかしながら、訂正前クレームが容易想到であるという結論を維持しつつ訂正後クレームは容易想到ではないという結論を導くだけであれば、本願発明の認定や引用発明の認定を（減縮訂正前クレームが容易想到であるという結論を維持する範囲に限られるが）どのように変更してもよいこととなるが、これもまた紛争の蒸し返しになる可能性がある。下位の認定判断や、その認定判断を推認する認定判断についても取消判決の認定判断と異なる認定判断がなされることを認めるべきではない。

以上をまとめると、拘束力が発生している認定判断と、減縮訂正後の審理事項が完全に同一でないときにも拘束力は作用し得るといえる。⁽²⁴²⁾ この結論は、行政事件訴訟法 33 条 1 項の「行政庁を・・・拘束する」という条文の文言にも合致する。私見は、⁽²⁴³⁾ 外形的には多くの先行研究と異なる表現になっている。し

(242) 私見は拘束力の法的性質を既判力と考えるものではないが、既判力が作用する場面も訴訟物が同一の場合だけではない。三木ほか・前掲注 (141) 424 頁〔垣内秀介〕参照

(243) 例えば高部・前掲注 (3) 382 頁は「訂正前の A と A' との相違点 1 が、訂正により a と A' との相違点 1' に変化したのであるから、相違点 1 に関する判示部分に

かしながら、両者が同一でなければ拘束力は作用しないと表現していた先行研究あるいは裁判例は、表現こそ本論文と異なっていたかもしれないが、結局のところ本論文と同一の結論に至ることを無意識に考えていた可能性がある。ただし、本論文のように拘束力の作用の具体的態様を詳細に述べたものは見られない。また、先行研究が私見と異なり減縮訂正ただけで拘束力が一切作用しないと考えていたならば、それは「反復禁止効」という用語にひきずられて審理事項が完全に同一であることが必要と考えていた可能性がある。しかしながら、上述の通り、それらが完全に同一の場合以外にも拘束力が作用すべき場合がある。

8. 減縮訂正後の拘束力の作用に関する私見の妥当性

減縮訂正後の拘束力の作用について結論が得られた。私見の妥当性を基礎付ける理由は、以下で述べる通り、拘束力の趣旨と正当化事由を貫徹していることにある。

第一の理由は、紛争の蒸し返しを可能な限り防止している点にある。このことは、拘束力が下位の認定判断についても発生すると考えること、及び減縮訂正によって拘束力が一切作用しないという結論にはならないと考えることによって実現できている。もし下位の認定判断には拘束力が発生しないとするか、あるいは減縮訂正後には拘束力が全く作用しないとするならば、減縮訂正によって前訴取消判決の認定判断を全く活用することができないこととなる。特許権者は前訴取消判決が示した認定判断に気に入らないものがあれば、これを白紙に戻すためだけの目的で減縮訂正を行うことができることになってしまう。

第二の理由は、手続保障に最大限配慮している点にある。先行研究のうち、進歩性判断手法の各ステップや論理付けの可否の判断の考慮要素の認定判断にも拘束力（または拘束力に類似の効力、本段落において同じ）が発生し、それ

については、取消判決の拘束力が及ぶ余地はない」とする。

が取消判決後の無効審判においても作用し得ると考える先行研究の多くは、拘束力が発生した認定判断に至った審理事項であって減縮訂正によっても変更されないものについては拘束力が作用し、拘束力の発生している認定判断と異なる認定判断をすることは許されないとの結論を導いていた⁽²⁴⁴⁾。しかしながら、そのような状況であっても、手続保障の観点から二次審判で作用させてはならない拘束力が存在する。私見は、拘束力の発生している認定判断の内容と減縮訂正の内容に鑑みて、拘束力を作用させることについても手続保障を確認し、これが満たされる場合にのみ拘束力が完全に作用することを正当化するという点で、手続保障に配慮している。

私見によれば、一次訴訟では審理範囲外であった訂正後特許発明の進歩性判断に際して、当該一次訴訟の取消判決により発生した拘束力が作用し得るということとなる。これは妥当でないという反論も有り得る。しかしながら、拘束力の発生する客観的範囲の問題の検討において述べた通り、留保の明示がある取消判決の場合に発生する拘束力（例えば本件発明の認定）は、その取消判決後の無効審判において引用発明を異にする別の無効理由の審理においてすなわち審決取消訴訟の審理範囲の外にある審理事項において作用する。そうするとこの状況は減縮訂正後の拘束力に限った指摘ではなく、先の反論は妥当性を欠く。

第Ⅳ章 おわりに

1. 本論文のまとめ

拘束力の趣旨は紛争の蒸し返し防止であり、これは手続保障により正当化さ

(244) このような見解を示すものとして例えば高部・前掲注(3) 382頁。ただし高部は拘束力ではなく拘束力に準ずる効果としているので個別具体的な事情を考慮して認定判断を覆すことを認める可能性がないとはいえないように思われる。

(245) 参考として最判平成4年7月17日・前掲注(193)〔ガラス板面取り加工方法及びその装置〕

れる。本論文は、この拘束力の趣旨と手続保障の確保を貫徹することを特に意識しながら、メインテーマである減縮訂正後の拘束力の作用を中心に検討した。

第Ⅰ章第1節では、本論文のメインテーマ及び検討の大前提を述べた。本論文のメインテーマは減縮訂正後の拘束力の作用である。本論文では、最高裁判決を是として、無効理由を新規性及び進歩性に限定し、主として引用発明を固定して検討を進めることを確認した。第2節では、まず拘束力の枠組みを拘束力が発生する段階と拘束力が作用する段階に整理した。そして先行研究において拘束力に関してどこまで統一的理解に至っているかについて簡単に示した。拘束力が発生する客観的範囲や法的性質にはほとんど統一的な見解がなかった。

第Ⅱ章では、進歩性の判断手法を概観した。本論文では、⁽²⁴⁶⁾ピリミジン誘導体事件知財高裁判決を参考にして、発明の効果が構成の観点における論理付けの可否の検討と切り離されて完全に独立して進歩性具備を基礎付けるのではなく、発明の効果も論理付けの一考慮要素であり、発明の効果の存在が構成に着目した論理付けの可否の判断に何らかの影響を与えるという説に立って拘束力の検討を進めることとした。

第Ⅲ章では、これまでの前提に沿って、拘束力の発生と作用について検討した。第1節では、まず拘束力が発生する段階を中心に先行研究で争点となっていた事項を総ざらいした。そして本論文のメインテーマと関連すると思われる拘束力が発生する客観的範囲の問題と傍論等の取扱いの問題について学説と裁判例を紹介した上で私見を述べた。後者の傍論等の取扱いの問題に関しては、まず審決取消訴訟の審理範囲外の認定判断や、それよりもさらに離れた審決の違法性一般と無関係な認定判断については拘束力が発生しないことを確認した。他方、取消判決のための最小限の認定判断と、審決取消訴訟の審理範囲内の認定判断については、いずれも拘束力が発生するとした。また前者の拘束力が発生する客観的範囲の問題について、私見は留保の明示がない取消判決であって

(246) 知財高判平成30年4月13日・前掲注(23)〔ピリミジン誘導体〕

も留保の明示がある取消判決であっても判決文で示された最も上位の認定判断に拘束力が発生し(上限の問題と呼んでいた)、さらにその認定判断よりも下位の認定判断にも全て拘束力が発生するとした(下位の認定判断の取扱いの問題と呼んでいた)。このような認定判断に発生した拘束力が、取消判決後の無効審判で作用していくことになる。取消判決後の無効審判では減縮訂正の請求がない場合と、減縮訂正の請求がある場合とがあるが、いずれも場合であっても拘束力の発生については先に述べた通りと考えることができる。

第2節では、拘束力の作用について検討した。減縮訂正の請求がない場合には、拘束力の作用は極めて単純であった。引用発明を変更しない場合には、審決取消訴訟の各審理事項と、取消判決後の無効審判の審理事項は完全に一致するので、後者の審理事項の認定判断を、拘束力が発生した認定判断と完全に同一としなければならない。引用発明が変更された場合など、取消判決後の無効審判において別の無効理由の有無を審理する場合であっても同一の審理事項については同様であり、例えば本件発明の認定については引用発明を変更しても完全に一致するのであるから、拘束力が発生した認定判断と完全に同一としなければならない。従って、減縮訂正の請求がない場合には拘束力の発生の段階とは別に拘束力の作用の段階についての特別な検討は不要である。

取消判決後に減縮訂正があった場合は、拘束力が作用することの正当化の可否の問題と、拘束力が作用する具体的態様の問題についてのみ追加で検討が必要であった。まず拘束力が作用することの正当化の可否の問題については、減縮訂正後の無効審判において拘束力が作用することにつき手続保障が認められるか否かを確認した。手続保障が認められない場合には、拘束力を通常のように作用させることは正当化されないので、手続保障が認められる程度にまで拘束力の作用を弱めることとした。拘束力の作用が弱まった結果、多くの場合には、新たな証拠により拘束力が発生した認定判断を覆し得ることを認めることとなる。その新たな証拠を考慮した上で、審判官が、拘束力が発生している認定判断を覆することができるか否かを審理する。その認定判断が覆った場合には、新たな認定判断に基づき審決をすればよい。

他方、拘束力を作用させることにつき手続保障が認められる場合、あるいは手続保障は十分ではなかったものの拘束力の認定判断を覆す新しい証拠が提出されなかった場合には、拘束力が作用する具体的な態様の問題を検討することになる。私見は、無効審判の審判官は拘束力の発生している認定判断と齟齬がないように各審理事項の認定判断をしなければならないというものである。最も上位の29条2項該当性の認定判断がわかりやすい。本件発明（構成要件A + B + C）は特定の主引用発明及び副引用発明に対して進歩性欠如、という認定判断に拘束力が発生したとする。このとき、本件発明（構成要件A + B + C）は特定の主引用発明及び副引用発明に対して進歩性欠如、という認定判断と齟齬がないように減縮訂正後の本件発明（構成要件A + B + C + D）の29条2項該当性を審理判断しなければならない。これにより、結局のところ、減縮訂正により新たに付加した構成要件（ここでは構成要件D）に基づく進歩性の主張のみが認められることとなる。個々の構成要件の解釈についても同様である。取消判決において構成要件Aについての解釈が示されたとする。この判断には拘束力が発生する。そして減縮訂正によって構成要件がa1（a1はAの下位概念）に減縮されたとする。このとき、拘束力が発生している構成要件Aについての解釈は全く無視して審理判断できるわけではない。拘束力が発生している構成要件Aについての解釈を前提として、この認定判断を覆すことがない限りにおいて、構成要件a1の解釈を審理するのである。

私見の独自性は次の三点にある。第一に、拘束力が発生する客観的範囲に関して、取消判決で示された最も上位の認定判断だけではなく下位の認定判断を含めることができる理由を詳細に検討し、かつその実益を示した点に独自性がある。第二に、拘束力が作用する段階において、減縮訂正の内容に鑑みて拘束力が作用することについて手続保障が認められるか否かを確認している。また、この手続保障の有無の確認の必要性を、具体例を挙げて説明している。この点は拘束力の発生と作用を区別して検討することにより初めて見出すことができる。第三に、二次審判における審理事項が、拘束力が発生した認定判断を結論とする審理事項と完全に同一でなかったとしても、拘束力が作用することを明

示している。以上の私見は、紛争の蒸し返しの防止と手続保障を貫徹することにより導かれるものである。私見を整理すると次の図となる。

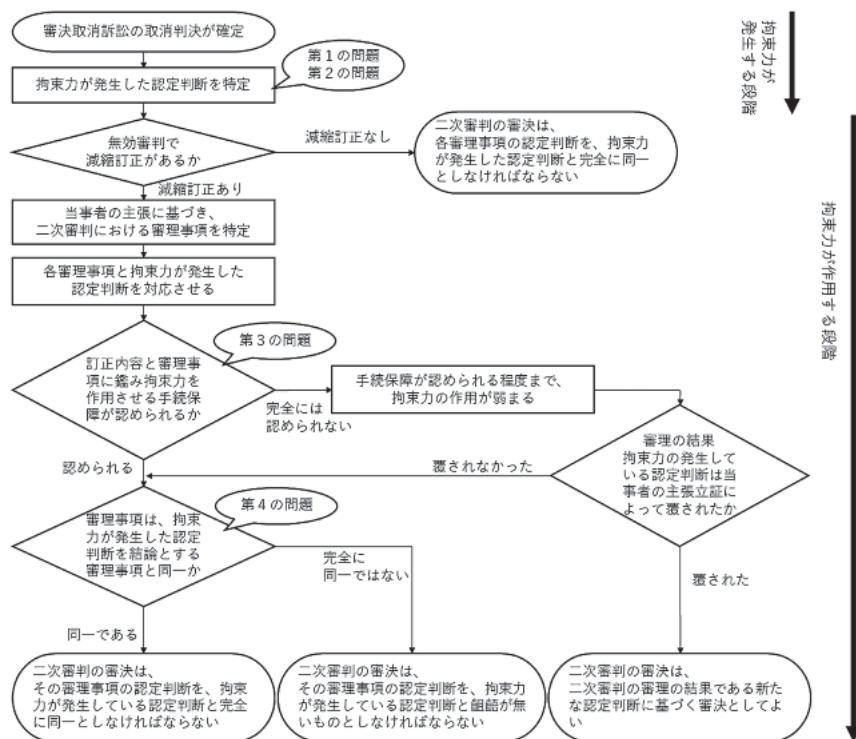


図12 拘束力の作用に関する私見

2. 残された課題

本論文で検討できなかった残された課題について簡単に述べる。

最も重要な課題は、拘束力が発生した事件と他の事件との関係である。私見⁽²⁴⁷⁾

(247) 前掲注(46) 参照

は下位の認定判断にも拘束力が発生すると考えることから、例えば無効審決に対する審決取消訴訟において取消判決がなされた後の無効審判は無効審判請求人に不利な場合が多いと予想される。この状況において無効審判請求人が新しい主引用発明に基づく無効理由を主張しようとしたとき、下位の認定判断に発生した拘束力が作用することを回避する目的で、当該事件でその無効理由を新たに主張するのではなく、新しい無効理由を請求理由とする無効審判を別途請求することが考えられる。新たに請求された無効審判は拘束力の発生した事件とは別の事件であるので、下位の認定判断に発生した拘束力の作用を免れることができるように思われる。しかしながら、この結論は具体的妥当性を欠く。このとき、当初の取消判決において拘束力が発生した認定判断に至った審理事項と同じ審理事項の審理をどのように考えるか、この点は残された課題である。本論文が挙げた行政法一般の裁判例において、事件の同一性の要件を実質的に捉えたと思われるものがあつたことも検討の一助となる⁽²⁴⁸⁾。

また本件特許の出願日（あるいは優先日）と引用発明の公知になった日の先後関係に関する拘束力の発生や作用は残された課題である。進歩性判断手法の引用発明の認定のステップには先後関係の認定も含まれると考えることもでき、結論を導くのは容易ではない。関連する裁判例も有り、実務上も十分に想定できる事例であるが、本論文では検討することができなかった⁽²⁴⁹⁾。

無効理由が複数主張されたときも残された課題であるが、この課題は拘束力の問題を検討する前に、まず審決取消訴訟の審理範囲の問題を検討する必要がある。

比較法の検討も重要な課題であるが、無効審判（あるいは無効訴訟）の上訴に関して⁽²⁵⁰⁾は各国で考え方が大きく異なる。拘束力の検討の前に、この点につい

(248) 東京地判平成30年1月24日・前掲注（210）

(249) 例えば東京高判平成13年3月15日（平成10年（行ケ）180号）〔イムノアッセイ方法〕

(250) 日本の審決取消訴訟と他国の制度を対比するものとして大淵・前掲注（137）17-129頁

て十分に整理する必要があると予想する。

3. 拘束力の法的性質

私見により整合的であるのは、狭義の拘束力の法的性質を行政事件訴訟法33条に規定する特殊な効力であると説明することである。以下理由を述べる。

留保の明示がない取消判決がなされた場合においては、特定の引例に対する29条2項該当性の判断という最も上位の認定判断だけではなく、それよりも下位の認定判断にも拘束力が発生する。このとき、特に論理付けの各考慮要素の認定判断やそれらを推認させる事実の認定判断に発生した拘束力は、主文でもなくまた主文の直接の理由となる事実ともいえない認定判断に発生するものであり、一般的な既判力の概念とは大きく異なる。従って、留保の明示がない取消判決において下位の認定判断に発生した拘束力の法的性質は行政事件訴訟法33条に規定する特殊な効力であると考えることが自然である。また、最も上位の認定判断に発生した拘束力と、下位の認定判断に発生した拘束力は、ともに取消判決後の行政処分にあたって行政庁が判断を拘束されるものである。さらに、留保の明示がある取消判決がなされてその下位の認定判断にのみ拘束力が発生するか、留保の明示がない取消判決がなされて全ての認定判断に拘束力が発生するかは取消判決がなされるまでは確定できず不明のままである。そして、留保の明示がある取消判決がなされたときは、先に述べた下位の認定判断にのみ（及びこれよりもさらに下位の認定判断に）拘束力が発生し得る。留保の明示がある取消判決においては、その下位の認定判断が、拘束力が発生する最も上位の認定判断となるのである。これらの状況を考えると、留保の明示がない取消判決において、最も上位の認定判断に発生した拘束力とそれよりも下位の認定判断に発生した拘束力が異なる法的性質を備えると考えことは難しく、前者と後者は等価であり法的性質が共通すると考えることが自然である。上述の通り、後者は特殊な効力と考えるのであるから、前者も特殊な効力であると考えることとなり、両者の法的根拠が共通することとなる。

私見によれば、取消判決によって取り消された行政処分と異なる理由で再度

の行政処分がなされることを封じるという既判力説の狙いもある程度実現され
ると考える。行政法一般の検討では、間接事実には拘束力は発生しないという
通説があったようであるが、必ずしも明確な根拠があったとはいえないとのこ
とである。⁽²⁵¹⁾ 行政法一般の再度の処分において、従前の反復禁止効とは異なる拘
束力すなわち下位の認定判断に発生した拘束力は、特許無効審判ほどの実益が
あるとは想像できないが、全く実益が無いとはいえないだろう。例えば別の処
分理由の審理の際に、拘束力が発生している何かしらの間接事実の認定判断に
拘束されるということは、再度の処分がなされることを封じることがあると予
想する。⁽²⁵²⁾

(本論文は神戸大学大学院法学研究科理論法学専攻博士課程後期課程の高度専
門法曹コース（トップローヤーズ・プログラム）に在籍し2019年7月10日に提
出した同題の博士論文を追記修正したものである。博士論文は2021年9月公開
予定である。)

以上

(251) この指摘をするものとして鶴澤・前掲注(50)46頁

(252) 私見に沿って単純に考えるならば、行政法一般においては原則として処分理由
の差替えが可能であるので留保の明示がない取消判決がなされた場合には処分
の違法性一般の有無に拘束力が発生し、別の処分理由であっても同一の処分を
することができないという帰結になりそうである。しかしながら、別の処分理
由に差替えが可能であるというだけで手続保障として十分であるかどうかは別
途検討が必要であるように思われる（本論文が検討対象とした審決取消訴訟に
おいてはメリヤス編機事件最高裁判決のいう「具体的な無効原因」の枠内では
主張立証可能であるというだけで手続保障を肯定したが、これとは状況が全く
異なる）。従って、行政法一般の事件においても本文で挙げた再度の処分が問
題となることもあると予想する。例えば興津・前掲注(22)121頁は「別理由
再処分までも反復禁止効で遮断するためには、前の訴訟で理由の追加・差替
えが許されるにとどまらず、行政庁はそれをしなければならなかったという追
加・差替え義務の存在が前提となる」（傍点も原文）と述べ、処分理由の差替え
が可能というだけで遮断が許されるか否かという問題点を指摘する。