



無効審判における訂正請求と審決取消訴訟の審理範囲、判決の拘束力：知財高判平成31 年2 月26 日 (平成30 年（行ケ）第10071 号)

鈴木，敬史

(Citation)

六甲台論集．法学政治学篇, 68(1):87-100

(Issue Date)

2021-09-30

(Resource Type)

departmental bulletin paper

(Version)

Version of Record

(JaLCD0I)

<https://doi.org/10.24546/81012933>

(URL)

<https://hdl.handle.net/20.500.14094/81012933>



無効審判における訂正請求と審決取消訴訟の 審理範囲、判決の拘束力 ～知財高判平成31年2月26日 (平成30年(行ケ)第10071号)～

鈴木敬史

一. 事案の概要

1. 手続の経緯

X(無効審判請求人、前诉被告、本訴原告)は、名称を「導電性材料の製造方法、その方法により得られた導電性材料、その導電性材料を含む電子機器、発光装置、発光装置製造方法」とする特許発明⁽¹⁾(本件特許。本判決では、そのうち請求項9ないし11に記載された特許発明の有効性が問題となった。以下の記述は、これらの請求項に関する部分のみを扱う)について、特許無効審判を請求した。当該無効審判において、Y(特許権者、前訴原告、本诉被告)は、請求項9ないし11を訂正する旨(本件訂正)の請求をしたが、特許庁は、特許法134条の2第1項及び特許法134条の2第9項で準用する特許法126条5項、6項の規定に適合しないと判断し、本件訂正を認めなかった。その上で、特許庁は、本件発明のうち(訂正前の)請求項9ないし11に記載された発明(以下、「訂正前発明」)は、甲5号証等に記載された発明(引用発明5⁽²⁾)に基づいて当業者が容易に想到できるとして、「本件特許の請求項…9ないし11に

(1) 特許第5212364号。

(2) 前件審決から本件訴訟に至るまで、甲4号証等に記載された発明(引用発明4)に基づいて、請求項9ないし11に記載された発明を当業者が容易に想到することができたかどうかでも争われている(前件審決では、訂正前の請求項9ないし11の記載に係る発明は、当業者にとって容易に想到できると判断された。他方、訂正後の請求項9ないし11の記載に係る発明の容易想到性を判断した前訴判決、本件審決、本件訴訟は、いずれも容易想到性を否定している)。もっとも、本件訂正が認められた時点より後に新たな公知事実の主張がなされたため、拘束力について積極的に争われておらず、また、

記載された発明についての特許を無効とする」旨の審決（前件審決）をした⁽³⁾。

これに対してYは、前件審決のうち、無効と判断された部分の取消しを求めて訴えを提起した。

知的財産高等裁判所は、請求項9及び10に係る訂正を認めなかった判断に誤りがあるとした上で、更に本件訂正後の請求項9ないし11に記載された発明（以下、「本件訂正発明」）に無効理由があるか否かを審理した。そこでは、請求項9に記載された発明に関して、訂正によって新たに追加された記載部分（「但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く」）を相違点9-Aと認定し、その新たな相違点の容易想到性を審理している。裁判所は、相違点9-Aの容易想到性を認めることはできないなどと判断し、前件審決のうち、本件特許の請求項9ないし11に係る部分を取り消すとの判決（前訴判決）をした⁽⁴⁾。その後、前訴判決は確定した。

特許庁は、前訴判決の確定を受け、請求項9ないし11に係る訂正を認めた上で、「本件特許の請求項…9ないし11に係る発明についての審判の請求は、成り立たない」との審決（本件審決）をした⁽⁵⁾。そこでは、前訴判決と同一の認定判断、表現を用いて、Yによる訂正請求を認め、また、引用発明5からの容易想到性を否定している。

Xは、前訴判決でなされた本件訂正発明の容易想到性判断には拘束力が生じないと主張し、また、その部分に係る審決の判断には誤りがあるとして、本件特許の請求項9ないし11に係る部分の取消しを求めて訴えを提起した（本件訴訟）。後述するように、本件訴訟においてXは、「前訴判決においてなされた本件訂正発明の容易想到性判断は、特許庁の審判を経由せずになされた判断であるため、最大判昭和51年3月10日〔メリヤス編機〕⁽⁶⁾の趣旨に反する。したがって、その判断部分に拘束力を認めるべきではない」という旨の主張をした。これに対して、知的財産高等裁判所は、前訴判決の判断対象から拘束力の及ぶ範囲を認定した上で、【判旨】引用の通り判示し、Xの上記主張を退けた（本判決）。

2. 本件特許における訂正前発明及び本件訂正発明

本件訂正前の特許請求の範囲における請求項9⁽⁷⁾の記載は、以下のとおりである（「／」は

容易想到性の判断自体も、従来からある判断手法に則ったものであり、取り立てて論ずべき点はない。よって、本稿は、引用発明4との対比に関する判示を扱わない。

(3) 無効2015-800073号事件（平成28年12月14日付け審決）。

(4) 知財高判平成29年11月7日（平成29年（行ケ）第10032号）。

(5) 無効2015-800073号事件（平成30年4月9日付け審決）。

(6) 民集30巻2号79頁。

(7) 本稿が問題とする拘束力の有無に関しては、請求項9と請求項10でほぼ同様の判示がなされてい

改行箇所を意味する)。

【請求項9】導電性材料の製造方法であって、／前記方法が、／銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって、前記銀の粒子が、 $0.1\mu\text{m} \sim 15\mu\text{m}$ の平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を、酸素、オゾン又は大気雰囲気気下で $150^\circ\text{C} \sim 320^\circ\text{C}$ の範囲の温度で焼成して、前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得ることを含む方法。

他方、本件訂正後の特許請求の範囲における請求項9の記載は、以下のとおりである（下線部は本件訂正による訂正箇所である）。

【請求項9】導電性材料の製造方法であって、／前記方法が、／銀の粒子を含む第2導電性材料用組成物であって、前記銀の粒子が、 $2.0\mu\text{m} \sim 15\mu\text{m}$ の平均粒径（メジアン径）を有する銀の粒子からなる第2導電性材料用組成物を、酸素、オゾン又は大気雰囲気気下で $150^\circ\text{C} \sim 320^\circ\text{C}$ の範囲の温度で焼成して、前記銀の粒子が互いに隣接する部分において融着し、（但し、銀フレークがその端部でのみ融着している場合を除く）、それにより発生する空隙を有する導電性材料を得ることを含む方法。

3. 問題となった無効理由

本件訴訟では、引用発明5との対比において、相違点9-Aの容易想到性の問題として、本件発明及び本件訂正発明の技術が甲5号証に開示されているか否かが争いとなった。すなわち、引用発明5それ自体は、確かに「金属フレークがその端部でのみ融着している場合」を特定したものである⁽⁸⁾が、甲5号証に記載されている右記載の図4には「金属フレークがその端部以外で融着している（＝フレーク同士が

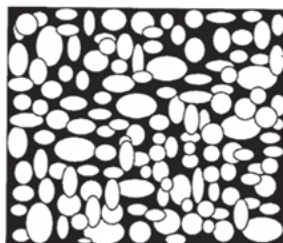


図4

る。また、請求項11は請求項10の従属請求項であって、実質的に新たな判示はなされていない。そのため、本稿の記述は、請求項9に関する部分に限定する。

- (8) 甲5号証（特表第2005-509293号）の請求項1は、次のように特定されている。「金属フレークのネットワークを含み、前記フレークが端部を有し、フレークがその端部でのみ焼結し…、弾性のある熱伝導性材料」。また、それにしたがって、本件の一連の手続では、引用発明5として「a）有機溶媒、および、端部を有する…導電性金属フレークを含む導電性ペーストを形成すること、およびb）…前記金属フレークをその端部でのみ焼結し、…それによって前記金属フレークのネットワークを形成することを含む、多孔質の、可撓性の、弾性のある熱伝導性材料を形成する方法であって、…前記熱伝導性材料の体積抵抗率が、 0.000010 オーム・cmである多孔質の、可撓性、弾性のある熱伝導性材料を形成する方法」と特定されている（傍点評釈者）。

重なって融着している)」状態も見て取れる。よって、甲5号証全体の記載に照らして、図4が「金属フレークがその端部以外で融着している」技術を開示するものか否かが争いとなった⁽⁹⁾。

二. 判旨

請求棄却

「(i) …上記最高裁大法廷判決〔評釈者注：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〕〕は、特許無効の抗告審判で審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において新たに主張することは許されない旨を判断したものであるところ、前訴判決は、前件審決で審理判断された甲5を主引用例として、甲5に記載された発明と本件訂正発明9とを対比し、本件訂正発明9の進歩性について判断したものであり、上記最高裁大法廷判決は、前訴判決と事案を異にするから、本件に適切ではない。

(ii) 次に、前訴判決が、…前訴被告…は、本件訂正による請求項9に係る訂正が認められる場合でも、本件訂正発明9は、『引用発明1』に基づき容易に想到できる旨主張し、前訴原告（本件訴訟の被告）の反論も尽くされているので、進んで、本件訂正発明9の容易想到性について判断するとした上で、甲5を主引用例とする本件訂正発明9の進歩性について判断したことは、裁判所に委ねられている訴訟指揮権の範囲内に属する事柄であるといえるから、相当である。」

「…したがって、本件審決における相違点9-3の認定及び判断に誤りがあるとの原告の上記主張は理由がない。」

((i)(ii)の番号は評釈者による付加)

三. 検討

1. 本判決の意義

本件は、無効審決取消判決の拘束力の客観的範囲に関して争われた事案である。本件で問題となった無効審決（前件審決）は、訂正請求を認めず、訂正後の本件訂正発明については進歩性判断をしていなかった。一方で、その取消判決（前訴判決）は、訂正請求を認めなかつ

(9) 結論として、前訴判決及び本件審決では、甲5号証における「導電性ペーストは、溶媒が蒸発して金属フレークがその端部でのみ焼結するように加熱される（【0014】）」などの記載を参照して、「金属フレークがその端部以外で融着している」技術を新たに開示したものではないと判断している。

た審決の判断に誤りがあると述べるにとどまらず、進んで、本件訂正発明に進歩性があると判断した。そこで、本件訴訟では、前訴判決における後者の判断部分にも拘束力が生ずるのか否かが争われた。

本判決は、その過程でなされた、「前訴判決においてなされた本件訂正発明に係る進歩性判断が、最大判昭和51年3月10日⁽¹⁰⁾の趣旨に反するか否か」の判断（判旨（i））について、重要な意義を有する。すなわち、審判手続でなされたものと異なる判断対象に係る判断が審決取消訴訟の審理範囲に属することを認めたという意義がある。とりわけ、訂正請求を認めなかった審決の判断の誤りが正された後に、（審決で判断されなかった）当該訂正後の発明に係る無効判断が審決取消訴訟の審理範囲に属するとした事例は、過去に見られない⁽¹¹⁾。したがって、本判決は、審決取消訴訟の審理範囲という論点における訂正請求の扱いについて先例的意義を有する裁判例として位置づけられる。

また、本判決の判旨（ii）について、前訴判決の拘束力を及ぼすために、前訴判決に手続的違法性が無いことを求めた事例と理解することができる。後述するように、これまで、特許審決取消判決の拘束力を確定する際に、このような前訴の手続的違法性の有無という観点は、あまり意識して議論されてこなかった。したがって、本判決の当該判断は、拘束力の趣旨、ひいては拘束力が生ずる範囲について再考する機会を与えるものである⁽¹²⁾。

(10) 民集30巻2号79頁〔メリヤス編機〕。

(11) 一方、審決や異議決定における訂正請求の適否の判断の誤りを認めた上で、特段の理由を付することなく、その余の進歩性判断をせずに審決等の取消しを導いた裁判例は存在する（知財高判平成20年11月27日判時2022号137頁〔半導体素子搭載用基板及び半導体パッケージ〕、知財高判平成21年7月29日判タ1325号228頁〔スロットマシン〕、知財高判平成26年10月9日（平成25年（行ケ）第10346号）〔水晶発振器と水晶発振器の製造方法〕、知財高判平成29年7月19日（平成28年（行ケ）第10157号）〔酸味のマスキング方法〕、知財高判平成29年8月30日（平成28年（行ケ）第10170号）〔累進屈折力レンズ〕参照）。もっとも、これら事例においては、訂正請求の許否に係る判断の誤りを正した後の請求項に係る進歩性の有無について当事者が争っていた形跡が見られず、よって審決取消訴訟の審理範囲という論点について積極的に争われていなかった。この点において、本判決とは事案を異にする。

(12) なお、本件に関連して、Xの主張の論理（＝昭和51年最大判の趣旨に反する前訴判決の判断には拘束力が生じない）が成り立つか否かについては、議論がある（飯島歩「判批〔アレルギー性眼疾患治療薬：第一審〕」知財管理68巻9号1275頁、1280頁、1285頁注16（2018）など参照）。もっとも、前訴判決の判断が審理範囲内にあることを前提にした本判決の判断においては、Xの主張する論理関係が成り立ちうるか否かまで判断する必要がなかった。したがって、ここでは問題点の指摘にとどめ、事案解決に関わらないこの論点についての検討に踏み込まない。

2. 審決取消訴訟の審理範囲への属否（判旨（i））

（1）はじめに

最大判昭和51年3月10日〔メリヤス編機〕（以下、「昭和51年最大判」）は、「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手續において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができない」として、特許審決取消訴訟の審理範囲を制限する。同判決には複数の論拠が示されているが、一般に、当事者の「訴訟の前段階において技術的専門行政庁による慎重な審理判断を受ける利益（＝前審判断経由の利益）」を保護するために、審決取消訴訟の審理範囲を制限したものと理解されている⁽¹³⁾。もっとも、この趣旨からは、審理範囲制限法理の射程がどこまで及ぶのか明確ではない。すなわち、対比される公知事実を同じくするが、認定・判断の対象が異なる場合における判断——例えば、（同一の公知事実との対比による進歩性の判断における、）審決で具体的に判断されなかった相違点に係る容易想到性の判断や、審決で審理された主引例と従たる副引例とを差し替えた上でなされる容易想到性の判断——が、審決取消訴訟の審理範囲内に属するか否かについて、未だ議論が続いている⁽¹⁴⁾。

ところで、一般に、特許請求の範囲の訂正が認められると、発明の要旨認定に誤りが生じ、よって当該訂正が認められる以前の発明と引用発明との間には存在しなかった相違点が生じる。本件で問題となった相違点9-Aの容易想到性判断は、まさにこのようにして生じた新たな相違点に係る判断である。したがって、審決で審理判断された公知事実との対比において、審決とは異なる対象について判断することが、審決取消訴訟の審理範囲に属するものであるか否かによって、前訴判決における本件訂正発明の進歩性判断の適法性が左右される。このことは、審理範囲への属否の問題が、本件訴訟の結論を導き出すにあたって決定的な役割を担うことを意味する。

これまで、複数の裁判例が、同一の公知事実に係る異なる判断対象の審理範囲への属否という論点について判断してきた。しかし、訂正請求の適否に係る判断に誤りがあった場合に、訂正発明の進歩性判断が審決取消訴訟の審理範囲に含まれるか否かを判断した事例はほとん

(13) 六戸達徳「判解」最判解民事篇昭和51年度37頁、48-49頁（1979）、大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』227頁以下（有斐閣、2003）、中山信弘『特許法』315頁以下（弘文堂、第4版、2019）など参照。

(14) 一般に、この問題は、特許審決取消訴訟の原理原則や、昭和51年最大判の趣旨から理論的に画定されるものではなく、訴訟政策の問題であると考えられている（塚原朋一「審決取消訴訟の審理の範囲」金判1236号100頁、101頁（2006）参照）。したがって、本稿においては、これまでの裁判実務上、どのような立場が取られてきたかを重視して検討を進める。

ど見られない⁽¹⁵⁾。したがって、このような場合においても、前者と同じ枠組みで審理範囲への属否を検討してよいかは明らかでない。本判決は、この問題に対して、一つの態度を示した事例である。

（2）従前の裁判例

審決で判断されたものと同一の公知事実に係る異なる判断対象が審決取消訴訟の審理範囲に含まれるか否かについて判断した最高裁の判例は、これまでに存在しない。他方、下級審裁判例においては、進歩性の有無の判断に際して、審決で未判断であった相違点に関する判断をすることや、審決で判断したものから主引例・副引例を差替えて判断することが、審決取消訴訟の審理範囲に属するか否かについて、それぞれ判断した事例がある。

理論的にありうる裁判例の類型としては、大きく分けて次の3つのものが考えられる。すなわち、①対比される公知事実が同一であっても、一般的に、審決取消訴訟の審理範囲外とする裁判例、②対比される公知事実が同一である限り、一般的に、審決取消訴訟の審理範囲内とする裁判例、③具体的事案に照らして柔軟に判断する裁判例の3つに分類できる。このうち、①の類型と考えられる裁判例⁽¹⁶⁾、②の類型と考えられる裁判例⁽¹⁷⁾はいずれも少数である。

したがって、③の類型に属する裁判例がこれまでの一般的傾向と考えられる⁽¹⁸⁾が、柔軟な判断をするに当たって考慮される事情は多岐にわたる。これらの事情は、その名の通り、事案によってさまざまであり、必ずしも体系化に適しないが、判決文中において頻繁に言及

(15) 知財高判平成27年6月30日（平成26年（行ケ）第10236号）〔車両用指針装置〕は、審判で認められなかった訂正を取消訴訟で認めた上で、その後の進歩性判断も行った事例である。もっとも、この事案では、審決において、予備的に訂正発明の無効理由の有無まで判断されていた。そのため、そのような判断がなされていなかった本件とは事案が異なる。

(16) 東京高判平成9年12月25日（平成7年（行ケ）第281号）〔電磁型倍力装置の減速機構〕（「被告の…主張は、…審決の審理、判断しなかった事項を主張することになり、審決の違法性を訴訟物とする本訴において、被告が上記の通り主張することは、そもそも許されないものというべきである。」）。また、拒絶査定不服審判において副引例として用いられた引用発明を主引例として新規性欠如を主張することについて、端的に、「審決の…判断とは、理由を異にする」と述べ、「同主張の可否を判断することは適切を欠く」とした事例として、知財高判平成20年9月30日（平成19年（行ケ）第10065号）〔連結部材およびカップリング〕がある。

(17) 知財高判平成24年2月8日判時2150号103頁〔電池式警報器〕（「特定の引用例に記載された発明に基づいて容易に発明することができたか否かに関する審決の判断の違法性が、審理及び判断の対象となると解するべき…。」）。なお、傍論として②の類型と理解できる判示をしたものに、知財高判平成18年3月30日（平成17年（行ケ）第10041号）〔安定器回路用MOSゲート駆動装置〕がある。

(18) 小池眞一「メリヤス編機大法廷判決再考—審決取消訴訟の審理範囲と審決取消理由—」『知的財産紛争の最前線（L&T別冊）』5号90頁（2019）参照。

される事情としては次のものが挙げられる。すなわち、特許庁の審決において（形式的には審理判断の対象となっていないか）実質的に判断されているか否か⁽¹⁹⁾、取消訴訟において問題となっている判断対象を判断することに当事者双方が同意しているか否か⁽²⁰⁾、取消訴訟における主張立証の機会が確保されているか否か⁽²¹⁾が重要な要素として挙げられている⁽²²⁾。また、判決として明示した事例は少数であるが、裁判所で新たに判断の対象となった事項の（発明や相違点の内容に基づく）判断の容易性⁽²³⁾も暗黙裡に考慮されているように思われる⁽²⁴⁾。

-
- (19) 東京高判平成13年11月6日（平成12年（行ケ）第221号）[パチンコ機の制御装置]（否定）、知財高判平成18年6月29日判タ1229号306頁[紙葉類識別装置の光学検出部]（否定）、知財高判平成18年7月11日判時2017号128頁および同141頁[おしゃれ増毛装具]（肯定）、知財高判平成19年5月30日（平成18年（行ケ）第10260号）[異物検出装置]（否定）、知財高判平成30年7月19日（平成29年（行ケ）第10174号）[遊戯装置]（否定）。本判決より後の事例であるが、知財高判令和元年12月4日（平成30年（行ケ）第10175号）[アクセスポート]（肯定）参照。また、記載要件に関するものではあるが、知財高判平成28年10月12日（平成27年（行ケ）第10176号）[透明薄膜電解効果型トランジスタ]（否定）参照。
- (20) 知財高判平成17年10月6日（平成17年（行ケ）第10366号）[炭酸飲料用ボトル]（肯定）、知財高判平成29年1月17日判タ1440号137頁[物品の表面装飾構造]（肯定）。
- (21) 東京高判平成16年9月8日（平成15年（行ケ）第27号）[変調方法とそれを用いた無線通信システム]（肯定）、前掲知財高判平成17年10月6日[炭酸飲料用ボトル]、前掲知財高判平成29年1月17日[物品の表面装飾構造]。
- (22) 興津征雄「判批[物品の表面装飾構造]」小泉直樹＝田村善之編『特許判例百選』176頁、177頁（有斐閣、第5版、2019）参照。
- (23) 知財高判平成18年4月12日（平成17年（行ケ）第10507号、第10652号）[接近樹木離隔検出装置]（肯定）、前掲知財高判平成19年5月30日[異物検出装置]（否定）。
- (24) なお、考慮要素に異同はあるが、学説上も、③のように柔軟な審理範囲の解釈を行うものが多数説と考えられる（高林龍「拘束力の範囲」金判1236号114頁、118-120頁（2006）、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巻5号73頁、81頁（2009）、愛知靖之「審決取消訴訟の審理範囲」高林龍ほか編『現代知的財産法講座Ⅰ 知的財産法の理論的探究』165頁、175頁、177-178頁（日本評論社、2012）、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド』286-287頁（有斐閣、第4版、2012）[田村善之]、塩月秀平「審決取消訴訟の審理範囲と拘束力—推移と展望」ジュリスト1509号34頁、36-37頁（2017）など参照（もっとも、玉井教授は、近時の論文において、審決に対する抗告訴訟における審理範囲の制限は、（昭和51年最大判ではなく）平成15年改正後の特許法131条2項及び131条の2（無効審判手続における審理対象の限定）という制定法上の根拠にしたがって解釈すべきとする（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』245頁、254-255頁、255頁注44（弘文堂、2020）参照）。これによれば、審決で具体的な判断がなされていない対象についても、「請求の趣旨及びその理由」において具体的に

(3)．本判決

a)．本判決の判断

本判決の判旨（i）は、既に述べたように、結論として、審決における訂正請求の適否の判断に誤りを認めた上でなされた本件訂正発明に対する進歩性判断が、昭和51年最大判に反しないと判断した。そして、その判断の論理として判決中に明示的に言及されたものは、次のように整理できる。すなわち、前提として、昭和51年最大判は、審判手続で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因の主張が許されないに過ぎないものと論ずる。そして、本件では、本願発明と対比される公知事実が、審判手続の段階と取消訴訟の段階とで同一であるため、昭和51年最大判に抵触しない（＝昭和51年最大判と事案を異にする）と判断された。

b)．本判決の評価

判旨（i）の判断⁽²⁵⁾を、上記の通り、判決文中に明示された文言のみを頼りに解釈すると、「審判手続で審理判断されたものと対比される公知事実が同一であることのみをもって、昭和51年最大判の趣旨、すなわち審理範囲制限法理に反しないと判断した」ものとも理解しうる。しかし、既にみてきたように、上記の裁判例の類型のうち②の考え方を取るこの理解は、従前の裁判例の一般的傾向と整合しない⁽²⁶⁾。

特定された範囲である限り、審決取消訴訟の審理範囲に含まれると解されよう）。

他方、反対説として、①に近い立場をとるものに、塚原朋一「審決取消訴訟の手続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—』581頁、603頁（青林書院、2013）、②の立場をとるものに、高部真規子『実務詳説特許関連訴訟』350-351頁（きんざい、第3版、2016）、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巻12号2555頁、2586頁（2019）がある（もっとも、大淵教授は、本稿が問題とする論点について、審決取消訴訟の審理範囲の問題としてではなく、羁束処分に対する取消訴訟で判断過程審査が許されないという観点からこれを論じている）。

- (25) 判旨の構造上、明確ではないが、判旨（i）と判旨（ii）をともに審理範囲制限について論ずるものとして連関させて読む考え方もありうる。しかし、後に判旨（ii）の検討で述べる通り、そうした読み方を取ると、語法上、不自然な点が生じてしまうため、これらは独立したものとして理解することが相当であろう。
- (26) 確かに、従前の下級審裁判例に先例拘束力があるわけではないため、その傾向と整合する必要性はない。しかし、当事者の主張立証の範囲を基礎づける手続的な法規範に関しては、手続保障の観点から、それまでの裁判例の傾向に合致することの要請が相対的に大きいと考えられる。特に、特許審決取消訴訟において、過去の傾向から逸脱して、公知事実の同一性のみをメルクマールとして審理範囲を広く解釈した場合（②の類型の裁判例の立場）、ある相違点が容易想到であるとの主張が無効審判請求人からなされたとき、その容易想到性の評価障害事実を立証する責任は特許権者が負

一方、本件判旨（i）は、あくまで本件と昭和 51 年最大判とでは事案が異なると言及したのみであって、審理範囲制限の一般論を述べたものではない。そのため、当該判旨は、本件の事案固有の判断にすぎず、具体的事案に照らした価値判断が背後に存在すると善解する余地もあるように思われる。例えば、本件で問題となった判断事項に係る引用発明は、前件審決でも既に判断の対象となっている。訂正が認められたことによって新たに生じた相違点 9-A の技術的意味についても、訂正請求の適否を判断する過程において、前件審決から実質的な審理がなされている。また、相違点 9-A に係る進歩性判断も、「引用発明である甲 5 号証において、銀フレークがその端部以外でも融着している技術が開示されているか否か」という、（副引例を適用する動機付けがあるか否かについての判断などと比べて）技術的判断が容易な事項である。加えて、前訴判決において、当事者は双方ともに、本件訂正発明の進歩性について主張立証を尽くしていることが認定されている。以上を考慮すると、本判決も、結論において、具体的事案に照らして審理範囲を柔軟に画する（③の類型）という従前の裁判例の一般的傾向に整合するものと評価できる。

もっとも、本件においては、訂正請求を認めなかった審決の判断を誤りとしたという点で、これまでの裁判例にはなかった事情が存在する。つまり、本件には、判断対象となった相違点が審決のものと異なるというにとどまらず、審決と取消訴訟との間で係争発明が変化したという事情が存在する。したがって、審決と取消判決との間で訂正を介しない従前の裁判例の判断枠組みが本件にとっても正当か否かについては、別途検討する必要がある。係争発明が変化したという点を強調すると、審理の基本となる発明が異なるのであるから、訂正請求の適否の判断の誤りのみで審決を取り消すべきとする考え方も一概には否定できないのである。

既に述べたように、本判決は、必ずしも訂正請求の適否の判断の誤りによって審決の取消しが導かれるわけではないという態度を採用した。その理由が判決文中に明示されているわけではないが、この判断は、次の 3 つの理由に基づき、正当と是認できる。

第一に、訂正請求には厳格な要件が定められており、とりわけ新規事項の追加の禁止（特許法 134 条の 2 第 9 項で準用される同法 126 条 5 項）規定により、特許権者は、登録時の明細書に開示された技術的事項に対し、新規の技術的事項を導入することができない⁽²⁷⁾。したがって、訂正発明に関する無効理由の判断は、（特に対比される公知事実が審決と同一の場合には⁽²⁸⁾）新たな技術的思想に関する判断を必要とするものではない。第二に、訂正請求は、

うという訴訟の構造上、特許権者に不意に過剰な立証負担が課されてしまい、酷な結果が生じうる。

(27) 知財高判平成 20 年 5 月 30 日判時 2009 号 47 頁 [ソルダーレジスト]。

(28) これに対して、新たな公知事実との対比における無効理由の主張は、当該公知事実に関する新たな技術的思想の判断が必要となる可能性があることに加え、そもそも昭和 51 年最大判に反するため、

無効審判手続内の限られた期間にしか請求できず（同法134条の2第1項柱書）、それに対する審判請求書の補正も許容されている（同法131条の2第2項1号）。したがって、（少なくとも理論上は、）本件訂正発明の内容も、本件訂正発明に対する無効理由の主張も、審判段階で特許庁に係属しており、取消訴訟において初めて認定、判断されるという性質のものではない。第三に、訂正請求を認めなかった審決の判断の誤りを正すことのみをもって審決取消しとすべきとする考え方の背後には最判平成11年3月9日⁽²⁹⁾〔大径角形鋼管〕（以下、「平成11年最判」）の考慮があると考えられるが、その趣旨は訂正請求の場合には必ずしも及ばない。すなわち、平成11年最判は、（ア）通常、訂正審決の確定により異なる公知事実との対比が必要となり、仮にそうでなくても、（イ）訂正発明に無効理由がある場合、訂正審決の要件である独立特許要件（特許法126条7項）を欠くことになり、この違反は、訂正無効審判や別途の無効審判で改められることが制度上予定されていることをもって、無効審決取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合、当該無効審決は取り消さねばならない旨判示した。しかし、この理由付けによれば、独立特許要件が課されていない訂正請求（同法134条の2第9項後段）において、対比される公知事実が訂正前と後とで同一である場合には、（ア）（イ）いずれの点においても、平成11年最判の趣旨が当てはまらない。以上の理由により、訂正請求の適否の判断に誤りがあった場合を特別に扱う必要はなく、これを一連の進歩性判断の過程⁽³⁰⁾中の誤りと位置付け、従前の裁判例の判断枠組みを採用することが相当である⁽³¹⁾。

認められない。このような主張は、取消判決の後に再開された無効審判や新たに請求された無効審判においてすることとなる（なお、当該主張は、審決取消判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項、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〕や、審決の一事不再理効（特許法167条）に抵触するものではない）。

(29) 民集53巻3号303頁。

(30) 進歩性の判断過程には、一般に、本願発明の認定、引用発明の認定、引用発明との対比による一致点・相違点の認定、各相違点における容易想到性判断が含まれる（知財高判平成30年4月13日判タ1460号125頁〔ピリミジン誘導体〕参照）。

(31) これに対して、知財高判平成20年5月30日（平成19年（行ケ）第10300号）〔インバータ制御装置の制御定数設定方法〕は、記載要件に関して、訂正請求を認めなかった審決の判断を誤りとした上で、それでもなお無効理由が治癒されないとした被告（無効審判請求人）の主張に対し、「…審決の判断は、本件訂正を認めないことを前提にして、訂正前発明である本件発明についてしたものであるから、被告の上記主張は未だ特許庁の判断がされていない訂正発明に関する無効理由を先取りの裁判所の判断を求めるものであって、失当というべきである」と判断している。このような判断は、「審理の基本となる発明が異なるのであるから、訂正請求の適否の判断の誤りのみで審決を取り消すべきとする考え方」を取ったものと読むことができる。

もっとも、同判決時点では、（無効審判が特許庁に係属してから確定するまでの間、一切の訂正審

以上を総合すると、本判決の判旨（i）は、結論として、従前の裁判例の判断の傾向からも、訂正請求の制度上の趣旨からも逸脱することなく、審決取消訴訟における「訂正請求の適否に係る判断の誤り」の位置づけを示した先例と評価できる⁽³²⁾。

3. 前訴判決の手続的違法性の有無（判旨（ii））

（1）はじめに

本判決の判旨（ii）は、「前訴判決においてなされた本件訂正発明の容易想到性判断は、特許庁の審判を経由せずになされた判断であるため、最大判昭和51年3月10日の趣旨に反する。したがって、その判断部分に拘束力を認めるべきではない」とのXの主張に対して、判旨（i）に引き続いて、前訴判決段階で当事者双方の主張立証が尽くされていたことを根拠に、本件訂正によって初めて生じた相違点に係る（前訴判決の）容易想到性判断が、訴訟指揮権の範囲内に属する旨判示した。

従前、特許審決取消訴訟において、「訴訟指揮権」という語が用いられた裁判例は見られなかった。したがって、本判決が先例との関係でいかなる位置づけを有するか、あるいは、本判決における判旨（ii）がどのような意義を有するかを正確に理解するためには、ここで用いられた「訴訟指揮権の範囲」が何を意味するのか明らかにする必要がある。

（2）判旨の検討

a) 「訴訟指揮権の範囲」の意義

本判決の判旨（ii）では、審決取消訴訟の審理範囲について直接論ずるのではなく、「訴

判請求が許されないと規定する現行法と異なり、）一定の要件のもと、一連の無効審判手続においても訂正審判請求をすることが可能であった。実際に、同事案においても、別途訂正審判請求がなされており（さらに、訂正事項の一部において相違がある）、その訂正審判不成立審決取消訴訟が知財高裁に係属していた（その後、同審決に対しても審決取消判決がなされた（知財高判平成21年1月20日（平成20年（行ケ）第10140号）））。

このような事実に鑑みると、同事案においては、複数の訂正請求、訂正審判請求の許否、あるいは訂正の内容について特許庁で統一した上で訂正発明の有効性を判断する必要があったため、訂正後の請求項に対する無効判断を行わなかったものと解される。一方、平成23年改正後の特許法にあっては、制度上、無効審判手続と訂正審判手続は基本的には併存し得ない。したがって、平成23年法下における本判決は、制度面において上記判決と根本的に事案が異なると評価できる。

(32) なお、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』343頁、352頁（青林書院、2020）は、無効審決で認められなかった訂正請求が審決取消訴訟において認められた場合においても、当該訂正後の請求項に係る進歩性判断が審決取消訴訟の審理範囲に属すると論じ、その好例として、前訴判決を掲げている。

訟指揮権の範囲」という語が用いられた。しかし、判決においては、これが具体的にいかなる意味を有し、いかなる効果を発生させるものであるかについては言及されていない。

一般に、「訴訟指揮権」とは、訴訟の審理を公正かつ迅速に運営させ、それにより紛争の適切な解決を図るために裁判所に行使される権能として理解されている⁽³³⁾。その具体的な内容としては、訴訟の進行、訴訟行為の整理に関する形式的進行面と、審理の促進などに関わる実体的な側面がある⁽³⁴⁾ところ、民事訴訟法上（以下、参照条文はいずれも民事訴訟法）、前者として、手続の進行を図る行為（93条、139条、153条など）、期日における弁論および証拠調べの整理（148条、185条など）、事件の審理方法の変更および整理（17条、18条、152条など）が、後者として、訴訟関係を明瞭にする処置（149条、151条）、訴訟の促進および解決方法に関する措置（89条、157条など）が規定されている⁽³⁵⁾。しかし、上記判旨の文脈に鑑みると、これらの民事訴訟法典に発現した具体的権能のいずれかをいうものとは解されない。したがって、本件判旨（ii）における「訴訟指揮権の範囲内」という語は、より抽象的に、当事者双方の主張立証が尽くされていたか否かを通じて、前訴で手続的公正が担保されていたか否かを問題にしたものと考えるのが適当である。では、ここで求められる手続的公正の必要性、ひいては判旨（ii）の意義は、どう説明されるだろうか。

b). 判旨（ii）の法的位置づけ

判旨（ii）は、判決の構成上、審決取消訴訟の審理範囲制限に加えて、上記のとおり、手続的公正を求めたものと理解できる。一方、確かに、判旨（i）と判旨（ii）とを連関させて捉え、これらをともに審決取消訴訟の審理範囲制限の問題を論ずるものと解釈する見解もあり得よう。しかし、そう解した場合、判旨（ii）が「訴訟指揮権の範囲」という語を用い、敢えて「審理範囲」や「上記最高裁大法廷判決〔評釈者注：昭和51年最大判〕」という表現と使い分けたことを説明できなくなる。したがって、本判決を自然に読むのであれば、判旨（i）で論じた審決取消訴訟の審理範囲の問題とは異なる問題を論じたものとして、判旨（ii）が位置付けられることとなる。

そもそも、本件判旨（i）および判旨（ii）は、「訂正発明に初めて生じた相違点に係る容易想到性判断には拘束力が認められない」と論ずるXの主張に応答したものである。そうすると、単に審理範囲制限を論じた判旨（i）に加えて、それとは異なる視点から手続的公

(33) 新堂幸司『新民事訴訟法』450頁（弘文堂、第6版、2019）、伊藤眞『民事訴訟法』244頁（有斐閣、第7版、2020）など参照。

(34) 笠井正俊＝越山和広編『新・コンメンタール民事訴訟法』687頁（日本評論社、第2版、2013）〔下村眞美〕参照。

(35) 秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅲ』292頁（日本評論社、第2版、2018）参照。

正の必要性を論じた判旨（ii）は、より積極的に、当該判断部分に拘束力が生じることの根拠を述べたものと理解しうる。すなわち、審決取消訴訟の拘束力の趣旨が紛争の蒸し返し防止にある⁽³⁶⁾ため、その必要条件として、前訴判決が十分な審理の上で適正に確定したことが求められることに疑いない。このことは、判旨（ii）が求める、当事者の主張立証が尽くされているという手続的公正の要請と符合する。以上のように考えると、（一つのあり得る解釈として、）判旨（ii）を、前訴判決の拘束力を認めるために、前訴判決に手続的違法性が無いことを求めたものと読むことができる。

従前の特許審決取消訴訟において、この種の判断が明示的になされたことはなかった。もっとも、審決取消判決の拘束力が、裁判所が十分な心証を得た上で明確に判断した範囲に生じるとは、一般に承認されている。すなわち、進歩性の有無が争われた無効審決取消訴訟において裁判所は、進歩性の判断過程中的誤りを指摘するのみでも、さらに進んで、ある特定の引用例から進歩性があると完結的に判断することによっても、審決を取り消すことができる。いずれの判断手法を取るかは裁判所の裁量に委ねられているため、当事者の主張立証からどの程度の心証が得られるかに左右されることとなる。そして、前者の判断をした場合には、その具体的な判断過程中的誤りに関する判断について拘束力が生じる⁽³⁷⁾のに対して、後者の判断をした場合には、進歩性があるという完結的な判断について拘束力が生じ、審決においてこれに反する判断をすることができなくなる⁽³⁸⁾⁽³⁹⁾。このことからすると、当事者の主張立証が尽くされているという手続的公正を求めた（と理解しうる）判旨（ii）は、従来の裁判例が暗黙の裡に前提としていた事項を、判決において明らかにしたものととして、肯定的に評価できる。

(36) 村上裕章「取消訴訟における審理の範囲と判決の拘束力」知的財産法政策学研究 10 号 145 頁、157 頁（2006）。なお、このような観点を前提にしつつ、当事者の手続保障にも配慮し、拘束力について総合的に検討したものとして、阿部光利「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」神戸法学雑誌 71 巻 1 号 85 頁（2021）参照。後述するように、本判決も、手続保障に着目して拘束力の発生を認めたものと解しうる。

(37) 拒絶査定不服審判請求不成立審決に関する事案であるが、近時の事例として、知財高判平成 29 年 2 月 8 日（平成 28 年（行ケ）第 10088 号）[シュレッダー補助器] 参照。

(38) 近時の事例として、知財高判平成 30 年 1 月 23 日（平成 29 年（行ケ）第 10047 号）[発光装置]、知財高判平成 30 年 4 月 27 日（平成 29 年（行ケ）第 10202 号）[平底幅広浚渫用グラブバケット] など参照。

(39) 無効審判請求不成立審決取消訴訟に関する記述ではあるが、ほとんどすべての裁判例が以上のような態度を取っていることを指摘するものとして、興津征雄「判批 [ポリウレタンフォーム]」知的財産法政策学研究 53 号 211 頁、233 頁以下（2019）参照。