

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

審査第一分析診断 東松 修太郎

抄録

近年の裁判例を題材として、訂正による発明の要旨変更と、訂正前にされた取消判決における進歩性の判断についての拘束力の関係について検討・考察した。その結果、前訴判決後に、訂正により請求項に記載された発明の要旨が変更された場合であっても前訴判決の相違点についての判断が審決を拘束する裁判例があること、また、その裁判例については、行政事件訴訟法上の拘束力が及ぶとする裁判例と、拘束力は及ばないが訴訟上の信義則に基づく蒸し返し禁止の法理によって拘束力に準ずる効力が及ぶとする裁判例に分類できることを明らかにした。また、前訴判決後に、訂正により請求項に記載された発明の要旨が変更された場合に、前訴判決の拘束力（又は拘束力に準ずる効力）が及ぶ場合について整理することを試みた。

1. はじめに

審決取消訴訟において取消判決が確定すると、審決等はなかったことになるため、特許庁において審判等が再開し、審判官はさらに審理を行い、審決等をしなければならない（特許法181条2項前段）。取消判決には、行政庁に対する拘束力、すなわち、同一事情の下で、同一の理由により、同一人に対し、同一内容の処分をしてはならないという拘束力があるため、審判官は取消判決の拘束力に反する審決等を行うことができない（行政事件訴訟法33条1項）。そして、その拘束力の範囲は、判決主文のみならず「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」に及ぶ¹⁾。このような拘束力が発生する結果、例えば、特定の引用例から対象発明が容易に推考できるとの無効審決がされた場合の審決取消訴訟で、当該引用例から本件発明が容易に推考できる

とは認められないとして審決が取り消された場合、再開した審判手続で、再度同じ引用例を用いて対象発明の進歩性を否定することは許されないとされている²⁾。

一方で、無効審判の審決に対する取消訴訟（前訴）において、対象発明の進歩性の判断を理由として取消判決がされた後、特許庁での審理手続において再度審決がされる前に、訂正により請求項に記載された発明が変更されることがある。請求項の訂正がされると、通常、発明の要旨が変更されることとなる。前述のように、拘束力は、「同一の事情」である場合に働くものであることを考えると、発明の要旨が変更されると、「同一の事情」といえるかどうか疑問がある。そうすると、訂正後の再度の審決における進歩性の判断を、前訴判決の進歩性の判断が拘束する場合はあるのだろうか。この問題は、知財高裁の判事による書籍で論じられているものの³⁾、近年の裁

1) 最三小判平成4年4月28日民集46巻245頁、[高速旋回式パレル研磨法事件]。

2) 高林龍「判解」最判解民事篇平成4年度145頁。

3) 高部真規子『実務詳説 特許関係訴訟 第3版』（一般社団法人金融財政事情研究会、2016）380-382頁であり、本稿の執筆にあたり参考とした。

判例を対象とする判例研究はなされていない。

そこで、本稿では、近年の無効審決に対する審決取消訴訟において拘束力が争われた裁判例を検討することにより、上述の問題に対する小考を行うことを目的とする。なお、本稿は、著者の私見に基づくものであり、著者所属の組織の見解とは一切関係が無い。

2. 検討の手法について

知的財産高等裁判所が平成20年4月～28年9月に判決した裁判例（HP掲載のもの）の中から、無効審判の審決に対する審決取消訴訟において、第一次判決による進歩性の判断の拘束力が争われたもので、前訴判決の確定日から当該訴訟が提起されるまでの間に、請求項の内容が変更されるような訂正が行われたものを検討対象とした。

審決取消訴訟では、審決の結論に影響する実体上または手続上の瑕疵の有無が争われるため、裁判例ではそれらの様々な論点が検討されることとなるが、本稿では、テーマに関連する事項に絞って検討を行った。

また、無効審判の審決に対する審決取消訴訟で拘束力が問題となる事件は、通常、第一次審決→第一次判決（第一次審決取消）→請求項の訂正（第二次審決と同時のこともある。他の訂正と区別するため、「本件訂正」ということがある。）→第二次審決→第二次判決という経緯をたどる。そこで、第二次審決・第二次判決（事例によっては、第三次審決・第三次判決）のみならず第一次審決・第一次判決（前訴判決ということもある）も検討対象とした⁴⁾。なお、第一次審決・第一次判決で認定された引用発明や相違点については、第二次審決、第二次判決での引用発明、相違点と区別するために、便宜上、例えば第一次審決・第一次判決において「相違点1」とされているものを「相違点1'」等と「'」をつけて表記することとする。また、本件訂正前の対象発明（進歩性判断がされた発明）を「訂正前発明」、本件訂正後の対象発明を「訂正後発明」ということとする。

3. 裁判例の検討

(1) 知財高判平成20年11月27日（平成20年（行ケ）10110号）・裁判所HP [裁判例1]

ア. 事件の経緯

平成15年6月13日

本件特許設定登録（特許3439569号、「圧胴又は中間胴」）

平成17年11月29日

無効審判請求（無効2005-80343号）

平成18年5月9日

第一次審決（請求不成立）

平成19年9月10日

知財高裁第一次判決（平成18年（行ケ）10273号、第一次審決取消）

平成19年10月26日

訂正請求（本件訂正）

平成20年2月20日

第二次審決（本件訂正認容、請求不成立）

平成20年11月27日

知財高裁第二次判決（本件判決、請求棄却）

イ. 本件特許発明等

本件特許発明は、インキの付着汚染が少なく、洗浄が容易で耐久性が高く、両面印刷時における裏汚れ、片面印刷時における被印刷物幅変更に起因する印刷物汚れといった問題の発生が少ないオフセット印刷機用の圧胴及び中間胴を提供することを目的とするものである。その表面性状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度Rmaxが20～40 μmで滑らかな凹凸表面を有することにより、圧胴又は中間胴が被印刷体と接触する際に、ローラ表面全体で接触することなく、滑らかな突起においてのみ接触すること（点接触）を可能ならしめる等の作用効果を有する。

訂正前の請求項1に記載された発明（以下、「訂正前発明」という。）と、本件訂正後の請求項1に記載された発明（以下、「訂正後発明」という。）を対比して記すと、次のとおりである（訂正によって変更された箇所に、下線を施した）。

4) 当事者の変更や特許権の移転等については、本稿のテーマとは関連ないため、事件の経緯等の欄で記載していない。

訂正前発明	訂正後発明
<p>印刷装置において、印刷要素に対して被印刷体を圧着し、その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴または中間胴であって、</p> <p>脱脂、プラスト処理された金属製ローラ基材上に、気孔率5～20%を有する多孔質のセラミックス溶射層を溶射して非常にシャープな突起を形成する短周期的な凹凸と、さらにより長周期的な凹凸とが複合して形成した粗面を形成し、</p> <p>更に前記多孔質セラミックスの凹凸表面層上および孔部内を実質的に全面的に覆うがセラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く、一方長周期的な凸部には薄く付着するように低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜が形成されており、かつその表面性状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度Rmax20～40 μmで、滑らかな凹凸を有するものであることを特徴とする</p> <p>圧胴または中間胴。</p>	<p>印刷装置において、印刷要素に対して被印刷体を圧着し、その後移送する被印刷体圧着・移送系に配置される圧胴または中間胴であって、</p> <p>脱脂、プラスト処理された金属製ローラ基材上に、気孔率5～20%を有する多孔質のセラミックス溶射層を溶射して非常にシャープな突起を形成する短周期的な凹凸と、さらにより長周期的な凹凸とが複合して形成した<u>表面粗度Rmax30～50 μm</u>の粗面を形成し、</p> <p>更に前記多孔質セラミックスの凹凸表面層上および孔部内を実質的に全面的に覆うがセラミックス溶射層の長周期的な凹部には厚く、一方長周期的な凸部には薄く付着するとともに、<u>0.5～20 μmの厚さにおいて付着して、前記長周期的な凹凸が完全に埋没してしまうものでない</u>ように低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜が形成されており、かつその表面性状がセラミックス溶射の長周期的な凹凸を概ね維持するようにして表面粗度Rmax20～40 μmで、滑らかな凹凸を有し、<u>該凹凸の凸部によってのみ被印刷体と接触する</u>ものであることを特徴とする</p> <p>圧胴または中間胴。</p>

ウ. 第一次審決

第一次審決では、訂正前発明と主引用発明（実公平5-12203号公報（甲1）に記載された発明）とは、相違点1'～4'において相違するとした。そして、相違点3'及び相違点4'について、当業者が容易になし得たものとするとはできないから、相違点1'及び2'について検討するまでもなく、訂正前発明は当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできないとして、無効審判請求を不成立とした。

エ. 知財高裁第一次判決

これに対して、第一次判決は、次のように相違点3'と相違点4'の容易想到性を肯定して第一次審決を取り消した。

第一次判決は、訂正前発明は、滑らかな突起の密度及び低表面エネルギー樹脂の厚さが、具体的に特定されていないため、その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発明である、とした。

そして、相違点3'に係る構成（セラミック溶射層の気孔率や表面突起）は、公知のセラミック溶射法を用いることにより、自ずと形成され得るセラミック溶射層の態様にすぎず、主引用発明から容易想到であるとした。また、相違点4'（セラミック溶射層の凹凸における厚み等）については、セラミック溶射層の表面に、低表面エネルギー樹脂を普通にコーティングする場合、目的とする点接触効果を奏する態様（①の態様）になる場合もあり、所期の点接触効果を奏さない態様（②の態様）等もありえるところ、訂正前発明は所期の点接触効果を奏さない②の態様をも含むものであり、また、低表面エネルギー樹脂をコーティングした複合被覆皮膜の表面粗度をRmax20～40 μmと規定している点にも、格別な技術的意義があるとは認められないから、相違点4'に係る構成は、点接触効果を得るという技術思想とは関係なく、甲1発明を普通に実施することによって形成され得る態様の一つであるということができるとした。

オ. 第二次審決

第二次審決により、本件訂正が認められ、訂正後発明においては、溶射層の表面粗度やコーティング層の厚さが限定されたところ、第二次審決は、訂正後発明と主引用発明（実公平5-12203号公報（甲1）に記載された発明）とを対比して、第一次審決・判決の相違点1'～4'に対応する相違点1～4を認定した上で、相違点3及び4については、いずれも容易に想到できたものではないから、相違点1～2を検討するまでもなく、訂正後発明は当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできないとして、無効審判請求を不成立とした。

カ. 知財高裁第二次判決（本判決）

第二次審決に対する審決取消訴訟では、訂正後発明の進歩性の判断にあたり、第二次審決が第一次判決の拘束力に反する認定判断をした違法があるかどうか争われた。第二次判決では、次のように判示して、第二次審決に拘束力違反は無いとした。

第一次判決は、訂正前発明が、『②の態様』、すなわち、『その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様』を含むという前提の下で、前審決（執筆者注：第一次審決）の認定判断に誤りがあるとの判断を示したものであるが、本件訂正により、訂正発明1（執筆者注：訂正後発明）は『その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発明』ではなくなったから、前判決（執筆者注：第一次判決）が判断の基礎とした事実は、訂正によって変更したものであるべきである。そして、訂正後発明では、「溶射層の表面粗度やコーティング層の厚さが限定されており、前判決が、これらの構成を含む相違点3及び4に係る訂正発明1の構成の容易想到性について、判断したものでないことは明らかである。そして、本件訂正により、訂正発明1は『その目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様を含む発明』ではなくなったから、前判決が前審決について指摘した点は、訂正発明について直ちに妥当するものではない。したがって、本件審決における容易想到性の判断は、前判決の拘束力に反するものではない。』。

キ. 検討

第一次判決では、訂正前発明に一般的なセラミッ

クス溶射方法によってセラミックス溶射層を形成し、これを普通にコーティングすることにより得られる態様（目的とする点接触効果が奏されるとは限らない態様）が含まれることを前提に、相違点3'及び4'の判断を行っているが、訂正後発明では、溶射層の表面粗度やコーティング層の厚さが限定され、目的とする点接触効果が奏される態様に限定されることとなったため、第二次判決は、第一次判決の拘束力が訂正後発明の進歩性判断に及ばないと判断されたものである。このように、訂正後発明が、前訴判決（第一次判決）が前提としていた態様を除くものとなった場合には、第一次判決の判断の拘束力が及ばなくなるものと考えられる。

また、本判決では、拘束力を認める根拠を実質的に論じており、訂正後発明の進歩性の判断について第一次判決の「拘束力」又は拘束力に準じる効力が及ぶことがあることを否定するものではない。しかし、それが、行政事件訴訟法33条1項の拘束力であるのか、拘束力に準じる効力であるのかは、本判決からは明らかでない。

(2) 知財高判平成21年5月21日（平成20年（行ケ）10262号）・裁判所HP [裁判例2]

ア. 事件の経緯

平成10年8月28日

本件特許設定登録（特許2138035号、「トンネル断面のマーキング方法」）

平成16年3月11日

無効審判請求（無効2004-35133号）

平成16年8月12日

第一次審決（請求不成立）

平成19年1月18日

知財高裁第一次判決（第一次審決取消・平成16年（行ケ）403）

平成19年5月7日

訂正請求（本件訂正）

平成20年6月3日

第二次審決（本件訂正認容、請求項1無効）

平成21年5月21日

知財高裁第二次判決（本判決・請求棄却）

イ. 本件特許発明等

本件特許発明は、トンネルを掘削する際、ある切

羽断面において発破孔などの多数の作業基準点をマーキングする方法に関するもので、切羽断面状態やトンネル形状に影響されることなく、曲線区間においても、切羽断面に正確な作業基準点をマーキングすることができるとともに、別途測量機器を必要とせず、一台のレーザー光投射装置によって測距、測角およびレーザー光投射を実現することができる

トンネル断面のマーキング方法に関するものである。

当初の請求項1に記載された発明（以下、「訂正前発明」という。）と、本件訂正後の請求項1に記載された発明（以下、「訂正後発明」という。）を対比して記すと、次のとおりである（訂正によって変更された箇所に、下線を施した）。

訂正前発明	訂正後発明
<p>(A) レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する光波測角測距儀とを、レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように一体としたレーザー光投射装置と；</p> <p>(B) このレーザー光投射装置を支持して、鉛直方向および水平方向に駆動する駆動装置と；</p> <p>(C) 前記光波測角測距儀からの測角測距データとトンネル形状情報に基づいて前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を鉛直方向および水平方向に移動させる演算制御装置と；を有し、</p> <p>(D) 前記レーザー光投射装置および前記駆動装置を切羽断面手前の位置に設置するとともに、予めその設置座標を知っておき、</p> <p>(E) 座標が既知の別の基準点を前記光波測角測距儀により視準し、この視準による前記設置座標からの測角測距データを得て、</p> <p>(F) 他方で、前記演算制御装置に与えられた計画トンネル線形および計画トンネル断面形状に基づいて、前記切羽断面上における作業基準点を設定し、</p> <p>(G) 前記演算処理装置で前記測角測距データに基づいて前記作業基準点に向けての前記設置座標からの鉛直角度および水平角度を演算し、その鉛直角度および水平角度で前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を振って、前記作業基準点にレーザー光を投射させ、</p> <p>(H) 順次切羽断面上に作業基準点をレーザー光の照射によるマーキングを行う</p> <p>(I) ことを特徴とするトンネル断面のマーキング方法。</p>	<p>(A) レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する光波測角測距儀とを、レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように、<u>前記光波測角測距儀の鏡筒部に前記レーザー発振器を搭載して、</u>一体としたレーザー光投射装置と；</p> <p>(B) このレーザー光投射装置を支持して、鉛直方向および水平方向に駆動する駆動装置と；</p> <p>(C) 前記光波測角測距儀からの測角測距データとトンネル形状情報に基づいて前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を鉛直方向および水平方向に移動させる演算制御装置と；を有し、</p> <p>(D) 前記レーザー光投射装置および前記駆動装置を切羽断面手前の位置に設置するとともに、予めその設置座標Pを知っておき、</p> <p>(E) 座標が既知の別の基準点Oを前記光波測角測距儀により視準し、この視準による前記設置座標Pからの測角測距データを得て、</p> <p>(F) 他方で、<u>前記切羽断面に前記光波の反射体を置き、前記光波測角測距儀から投光され前記反射体により反射された光波を受光することにより前記切羽断面までの距離を測距し測距データを得て、前記演算制御装置に与えられた計画トンネル線形および計画トンネル断面形状と前記測距データとに基づいて、前記切羽断面上における複数の作業基準点を設定し、</u></p> <p>(G) 前記演算制御装置で前記測角測距データに基づいて前記複数の作業基準点に向けての前記設置座標Pからの鉛直角度および水平角度を演算し、その鉛直角度および水平角度で前記駆動装置を作動させてレーザー光投射装置を振って、前記作業基準点にレーザー光を投射させ、</p> <p>(H) 順次切羽断面上に複数の作業基準点をレーザー光の照射によるマーキングを行う</p> <p>(I) ことを特徴とするトンネル断面のマーキング方法。</p>

ウ. 第一次審決

第一次審決では、訂正前発明と甲1発明（特開昭61-262611号公報）とを対比し、構成（A）における「レーザー光投射装置」が、訂正前発明は光波によって距離を測定する光波測角測距儀をレーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるようにレーザー発振器と一体としたものであるのに対し、甲1発明は、光波測角測距儀を有していない点（相違点1'）を認定した。そして、甲2（トンネルと地下 第17巻9号（71～78頁、昭和61年9月発行））には、訂正前発明の、巡回駆動機構や光波距離計などを搭載したレーザートランシット（レーザー光投射装置）が記載されているが、「このレーザートランシットは、……レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する光波距離計とを、レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように一体としたものかどうか不明である。むしろ、甲2の『写真-1』を拡大した……によれば、少なくとも、鉛直方向に駆動する駆動装置はレーザー発振器と光波距離計とでそれぞれ別個に設けられているすなわちレーザー発振器と光波距離計とは一体となっていないとみるのが相当である。」とした。そして、相違点2'（構成（C）についての相違点）、相違点3'（構成（E）についての相違点）も含め、甲1、甲2等によっては容易に発明をすることができないとして、訂正前発明の進歩性を肯定した。

エ. 知財高裁第一次判決

知財高裁は、相違点1'について、次のように判示し、第一次審決を取り消した。

訂正前発明の構成要件（A）における「一体とした」とは、光波測角測距儀にレーザー発振器が取り付けられているなどしてひとまとまりの装置を構成していれば足りると解すべきであるから、引用例2（甲2）記載の光波距離付きレーザートランシットは、「レーザートランシットと光波距離計を一体としたレーザー光投射装置」として、甲2のレーザートランシットの「レーザー発振器と光波距離計とは一体となっていないとみるのが相当である」との審決の判断は是認し得ない、とし、仮に、上記「一体とした」が、レーザー発振器と光波測角測距儀が水平及び鉛直方向の駆動軸を共有することを意味すると解したとしても、当該駆動軸を同一にすること

は、単なる設計事項であるとした。そして、「本件特許出願当時の周知技術を考慮すれば、甲2記載の光波距離計付きレーザートランシットがトンネル断面のマーキングに使用するものではなく、また甲1発明の装置がレーザー光照射ガンであるとしても、甲2記載の光波距離計付きレーザートランシットを甲1発明に適用し、トンネル断面のマーキングに用いることについて阻害事由はないというべきである。」とした。

オ. 第二次審決

第二次審決により、本件訂正が認められた。第二次審決は、訂正後発明について、相違点1として、訂正後発明は「レーザー光を投射するレーザー発振器と光波によって距離を測定する光波測角測距儀とを、レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように、光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して、一体とした」ものであるのに対して、引用発明1（甲1：特開昭61-262611）では、「光波によって距離を測定する光波測角測距儀を備えていないから、レーザー光の光軸と光波の光軸とが平行になるように、光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して、一体としたものでない」点を認定した。

そして、相違点1について、引用発明1、引用発明2（甲2：トンネルと地下第17巻9号（71～78頁、昭和61年9月発行））及び周知の事項から、当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になし得たものと判断した。

カ. 知財高裁第二次判決（本判決）

第二次審決の相違点1の判断が第一次判決の拘束力に従っているかが争われたところ、第二次判決では、次のように判示して、第二次審決に拘束力違反は無いとした。

「ア……相違点1に係る本件発明の構成中、前訴相違点1（執筆者注：相違点1'）に係る本件訂正前発明の構成に相当する部分につき、『引用発明1、引用発明2及び周知の事項から、当業者が格別の技術的困難性を要することなく容易になしえた』旨の本件審決の判断は、前判決の認定判断に従ったものといえるから、本件審決の当該判断に違法はない。

イ.また、相違点1に係る本件発明の構成中、アの部分を除くその余の部分、すなわち、本件訂正後の『光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して』との構成(以下『鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成』という。)の容易想到性についてみても、前判決は、本件訂正前発明のレーザー発振器と光波測角測距儀の水平及び鉛直方向の駆動軸……を同一にすることが単なる設計事項であると判断しているものである。そして、2つの機器の水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすることは、その具体的な態様として、一方の機器を他方の機器上に搭載するとの態様を当然に含むものであるから、前判決は、当然に、鏡筒部に搭載するとの本件発明の構成を採用することが単なる設計事項であると判断したものといえる。そうすると、……本件審決は、前判決の上記判断に従ったものと評価し得るから、本件審決の当該判断にも違法はない。」

キ.検討

本判決では、相違点1について第一次判決における相違点1'が具備する構成について拘束力が及ぶとした上で、訂正前発明が含まなかった「光波測角測距儀の鏡筒部にレーザー発振器を搭載して」との構成(訂正後発明の構成)の容易想到性について、①本件訂正前発明のレーザー発振器と光波測角測距儀の水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすることが単なる設計事項であると判断していること、及び、②第一次判決が設計的事項としている「2つの機器の水平及び鉛直方向の駆動軸を同一にすること」は、その具体的な態様として一方の機器を他方の機器上に搭載するとの態様を当然に含むものであること、を理由に、第一次判決では、訂正後発明の構成を採用することが単なる設計事項であると判断したものといえる、とし、この点に行政事件訴訟法33条1項に規定する拘束力を認めた。

訂正後の発明が、前訴判決が明示的に判断していない構成を含むようになったことにより、引用発明との間の相違点に変化があったとしても、当該構成が前訴判決の示した判断の具体的な態様として当然に含まれる場合には、前訴判決における相違点の認定判断について拘束力が及ぶものと判断した事例である。

(3) 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[裁判例3]

ア.事件の経緯

平成17年10月7日

本件特許設定登録(特許3727445号,「パンチプレス機における成形金型の制御装置」)

平成19年1月25日

無効審判請求(無効2007-800014号)

平成19年8月27日

第一次審決(請求不成立)

平成19年10月5日

第一次審決取消訴訟(知財高裁平成19年(行ケ)10338号)

平成20年6月30日

知財高裁第一次判決(第一次審決取消)

平成20年10月14日

第二次審決(第一次訂正を認めた上で、本件特許無効の審決)

平成20年12月15日

第二次審決取消訴訟(平成20年(行ケ)10464号)

平成21年9月16日

第二次訂正(本件訂正)を認容する審決確定(訂正2009-390020号)

平成21年10月29日

知財高裁第二次判決(第二次審決取消)

平成22年11月24日

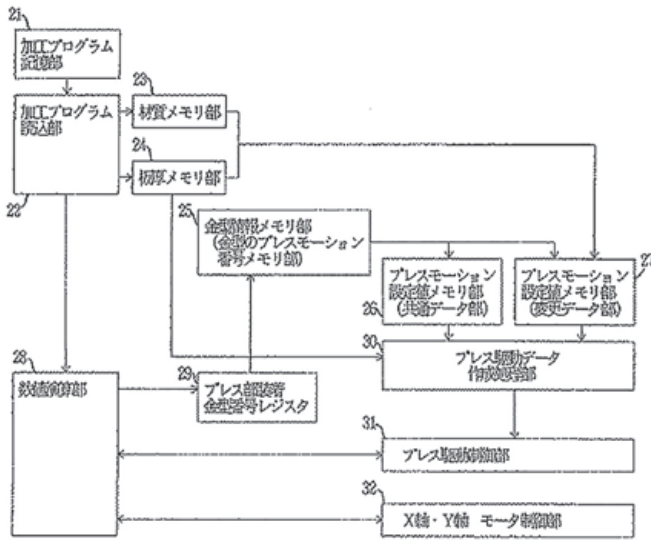
第三次審決(本件特許無効の審決)

平成23年9月8日

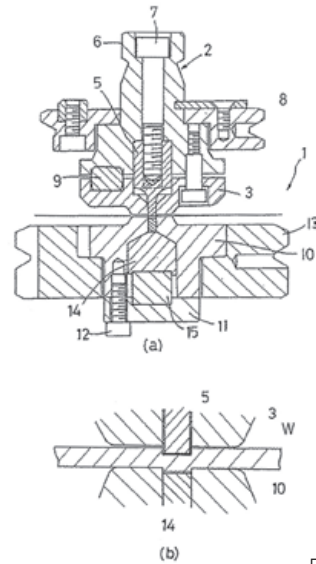
知財高裁第三次判決(本判決・第三次審決取消)

イ.本件特許発明等

本件特許発明は、加工対象としての被加工物の材質や板厚に変更が生じて、金型の調整や交換などの段取り作業を不要にした、制御装置を具備するパンチプレス機についての発明である([図3-3])。なお、実施例においては、パンチ(上金型)2とダイ(下金型)の双方を具備するパンチプレス機が開示されている([図3-2])。第一次訂正後の請求項1に記載された発明(以下、「訂正前発明」という。)と、第二次訂正後の請求項1に記載された発明(以下、「訂正後発明」という。)を対比して書くと、次のとおりである(訂正によって変更された箇所、下線を施した)。



【図3-3】



【図3-2】

訂正前発明	訂正後発明
<p>ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うパンチプレス機における成形金型の制御装置であって、</p> <p>(a) 加工プログラムから読み取られる被加工物の材質データおよび板厚データをそれぞれ記憶する材質メモリ部および板厚メモリ部、</p> <p>(b) 加工プログラム中の金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部、</p> <p>(c) 各プレスモーション番号毎に被加工物の材質・板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部、</p> <p>(d) 各プレスモーション番号毎に被加工物の材質・板厚により変更するプレスモーションの詳細設定データを記憶する変更データメモリ部、</p> <p>(e) 前記加工プログラムによる加工時に、前記金型情報メモリ部から装着金型に対応するプレスモーション番号を参照し、</p> <p>このプレスモーション番号毎に、前記共通データメモリ部から被加工物の材質・板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データを生成するとともに、</p>	<p>パンチおよびダイを備え、ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うとともに、打抜加工も可能なパンチプレス機における成形金型の制御装置であって、</p> <p>(a) 加工プログラムから読み取られる被加工物の材質データおよび板厚データをそれぞれ記憶する材質メモリ部および板厚メモリ部、</p> <p>(b) 加工プログラム中の金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部、</p> <p>(c) 各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データであって、前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データを記憶する共通データメモリ部、</p> <p>(d) 各プレスモーション番号毎に被加工物の材質および板厚により、前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を変更する材質・板厚の補正データを記憶する変更データメモリ部、</p> <p>(e) 前記加工プログラムによる加工時に、前記金型情報メモリ部から装着金型に対応するプレスモーション番号を参照し、</p> <p>このプレスモーション番号毎に、前記共通データメモリ部から被加工物の材質および板厚に無関係なプレスモーションの詳細設定データであって、前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データを生成するとともに、</p>

訂正前発明	訂正後発明
<p>前記変更データメモリ部から被加工物の材質・板厚により変更するプレスモーションの詳細設定データを生成し、これらの詳細設定データに基づきプレス軸を駆動するための駆動データを生成するプレス駆動データ生成部および</p> <p>(f) このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレスの駆動制御を行うプレス駆動制御部</p> <p>を備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。</p>	<p>前記変更データメモリ部から転送された、参照されたプレスモーション番号毎の材質・板厚の補正データに基づく被加工物の材質および板厚に該当する設定値データにより、前記パンチおよびダイのいずれかの成形位置を補正し、補正された成形位置を含むプレスモーションの詳細設定データに基づきプレス軸を駆動するための駆動データを生成するプレス駆動データ生成部および</p> <p>(f) このプレス駆動データ生成部において生成された駆動データに基づいてプレスの駆動制御を行うプレス駆動制御部</p> <p>を備えることを特徴とするパンチプレス機における成形金型の制御装置。</p>

ウ. 第一次審決

第一次審決では、訂正前発明等に係る特許を無効にすることはできないとした。その際、甲1'（特開平3-294135号公報）に記載されている穴明機の工具の制御装置を引用発明'として認定した上で、相違点1'（パンチプレス機により成形加工を行うものか否か）についての容易想到性は認めつつも、相違点2'（金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部を備えていない点等）に係る構成とすることについて、甲1'～4'には、「金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部」について記載ないし示唆は存在しないなどとして、訂正前発明に係る特許を無効とすることはできないとした。

エ. 知財高裁第一次判決

これに対して、知的財産高等裁判所は、第一次審決を取り消した。その際、引用発明'において、相違点2'に係る「金型情報メモリ部」を備えるように構成することは、当業者が容易に想到し得たことであり、相違点2'のうち、「加工のためのデータとして、共通データと変更データとを別のメモリ部に記憶しておき、加工プログラムによる加工時に、被加工物の材質・板厚に応じて、共通データのうち所定のデータを変更して駆動データを生成する」構成とすることは、当業者が容易に想到し得るとした。ま

た、相違点1'についても、格別の困難性があるとはいえないと判断した。

オ. 第三次審決

第一次判決後、第二次審決（無効審決）がされ、第二次取消訴訟が提起されたものの、第二次訂正（本件訂正）がされ、対象発明が訂正後発明となったため、第二次判決により審決が取り消された。

第三次審決では、訂正後発明は特許法29条2項により無効であると判断した。同審決では、引用例1（特開平3-294135号公報、第一次審決における甲1'に同じ）に記載されている穴明機の工具の制御装置を引用発明として認定した。そして、相違点1（加工機及び加工工具が、パンチおよびダイを備え、ストローク量に応じて被加工物の成形加工量が変更可能な成形金型を用いて被加工物の成形加工を行うとともに、打抜加工も可能なパンチプレス機における成形金型であるか否か）については、引用発明の制御装置を、工作機械の数値制御装置として共通するパンチプレス機の制御装置に適用することに、格別の困難性があるものということではできないとした。また、相違点2（金型番号に対応するプレスモーション番号を記憶する金型情報メモリ部を備えていない点等）については、プレス機における加工のためのデータとして「パンチおよびダイのいずれかの成形位置」があり、被加工物の材質及び板厚に応じて当該

成形位置を変更すべきであることは、従来周知の技術にすぎないと認定判断した上、引用発明に上記周知技術を適用して相違点2に係る本件発明のように構成することは当業者が容易にし得たことであると判断した。

カ. 知財高裁第三次判決（本判決）

第三次判決（本判決）は、相違点1及び相違点2についての判断に誤りがあるとして、第三次審決を取り消した。

第一次判決では、引用発明'（第三次審決における引用発明にほぼ同じ）から相違点2'に係る「金型情報メモリ部」を備えるように構成することは当業者が容易に想到し得た旨判示していたため、本訴訟においては、第三次審決が第一次判決の拘束力に従ったものが問題となった。本判決では、「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、執筆者が追加した。）、との判断枠組みを示した。そして、発明がいくつかの構成要件が有機的かつ不可分に結合して構成されるものであることに照らすと、相違点のうちのさらに細かい要素ごとに検討することが相当であるとはいえないとして、相違点2'のうちの「金型情報メモリ」の部分の判断について、拘束力又は拘束力に準ずる効力を認めなかった。また、訂正後発明がパンチとダイという複数の成形金型を制御の対象とし、パンチのみならずダイの成形位置を変更、補正し、パンチとダイとの相対的な制御タイミングを制御パラメータとして規定することを明らかにする訂正がされ、実質的にも形式的にも発明の要旨が変更されているとして、相違点2'のうちの「加工のためのデータとして、共通

データと変更データとを別のメモリ部に記憶しておく、加工プログラムによる加工時に、被加工物の材質・板厚に応じて、共通データのうち所定のデータを変更して駆動データを生成する」という部分、及び、相違点1'に関する第一次判決の認定判断について、拘束力又は拘束力に準ずる効力を認めなかった。

キ. 検討

本判決では、訂正によって発明の要旨が変更された場合には、「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」とし、発明の要旨が変更された場合には原則として前訴の拘束力は原則として及ばないこと、また、「訂正によっても影響を受けない認定判断については格別」という留保を付け、訂正によって影響を受けない認定判断については、再度の審決に対し拘束力（又は拘束力に準ずる効力）が及びうること、が示された⁵⁾。ただし、「訂正によって影響を受けない認定判断」に及ぶ「拘束力」が、行政事件訴訟法33条1項に規定する拘束力であるのか、それとは異なる「拘束力に準ずる効力」であるのかについては、本判決では明らかにされていない。

また、本判決では、訂正により「金型情報メモリ部」の減縮等はされなかったにもかかわらず、第一次判決の相違点2'に係る「金型情報メモリ部」を備えることは容易との判断について、「相違点のうちのさらに細かい要素ごとに検討することが相当であるとはいえない」などとして、拘束力を有することが否定された。拘束力は、相違点のうちのさらに細かな要素ごとには発生しないことを示したものであると理解することができる。

また、訂正後発明においては、パンチ及びダイの双方の金型を制御の対象とすることが明らかにされ、実質的にも形式的にも発明の要旨が変更されたとして、第一次判決における拘束力を否定しており、発明の要旨が実質的に変更された場合には拘束力が及ばないことを明らかにした。

5) 同様の判断枠組みは、知財高判平成21年10月29日（平成20年（行ケ）10464）・裁判所HP（本事件の第二次判決）においても示されている。

(4) 知財高判平成27年1月28日(平成26年(行ケ)10068号)・判時2270号23頁[裁判例4]⁶⁾

ア. 事件の経緯

平成19年4月27日

本件特許設定登録(特許3949889号,「ポリウレタンフォームおよび発泡された熱可塑性プラスチックの製造」)

平成22年3月8日

無効審判請求(無効2010-800040号)

平成23年5月6日

第一次審決(第一次訂正認容、請求不成立)

平成24年2月28日

知財高裁第一次判決(第一次審決取消、平成23年(行ケ)10191号)

平成25年1月16日

第二次審決(第二次訂正認容、請求項1,11等無効)

平成25年8月26日

本件訂正認容(訂正2013-390122号)

平成25年10月15日

知財高裁第二次判決(第二次審決取消、平成25

年(行ケ)10152号)

平成26年2月12日

第三次審決(第二次訂正認容、請求不成立等)

平成27年1月28日

知財高裁第三次判決(本判決、第三次審決取消)

イ. 本件特許発明等

本件は、ポリウレタン硬質フォームまたは発泡された熱可塑性プラスチックの製造方法に用いる発泡剤組成物についての発明である。このような発泡剤として、従来HCFCの1種であるHCFC-141bが用いられてきたが、HCFC類はオゾン層に与える影響から将来的に全廃することが求められており、HCFC類の代替となる発泡剤が多く検討されているところ、本発明もそのような代替発泡剤の一種である。

本件訂正前の請求項11に記載された発明(以下、「訂正前発明」という。)と、本件訂正後の請求項1に記載された発明(以下、「訂正後発明」という。)を対比して記すと、次のとおりである(本件訂正によって変更された箇所に、下線を施した)。

訂正前発明	訂正後発明
a) 1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオルブタン50質量%未満(HFC-365mfc)および	a) 1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオルブタン(HFC-365mfc) <u>30質量%以下</u> および
b) ……;ペンタフルオルプロパン;……を含む群から選ばれた少なくとも1つの他の発泡剤を含有するか	b) <u>1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオルプロパン(HFC-245fa)</u> を含有するか
または該a) およびb) から成る発泡剤組成物(但し、HFC-134a又はHCFC-141bを含まない)。	または該a) およびb) から成る発泡剤組成物(但し、HFC-134a又はHCFC-141bを含まない)。

ウ. 第一次審決

第一次審決は、訂正前発明と甲1(“POLYURETHANES WORLD CONGRESS”に掲載された論文)発明(引用発明’)とを対比し、引用発明’は「HF-134a又はHCFC-141bを含まない」ことの記載がないことを相違点’として認定した。そして、甲1には、「硬質ポリウレタンフォーム用発泡剤を、HCFC-141bから、HFC-245fa, HFC-365mfcなどに代替していく方向性は示されている」といえるが、「具体的に示されている発泡剤組成物は、その成

分として、代替物である『HFC-245fa』及び『HFC-365mfc』とともに『HCFC-141b』を依然として含有するものであって、この発泡剤組成物から、さらに熱的性能、防火性能に優れる『HCFC-141b』を完全に除去できるとは、当業者が予測できるとはいえない。」等として、相違点’についての容易想到性を否定した。

エ. 知財高裁第一次判決

これに対して、第一次判決では、当該相違点’について、「甲1……には、オゾン層に悪影響を与える

6) 本判決の評釈として、塩月秀平=都野真哉「判批」判例評論688号19頁があり、本稿の執筆にあたり参考にした。

HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfc(特に、HFC-365mfc)を発泡剤としての使用が提案されていることが認められる。なお、HCFC-141bを、その熱的性能、防火性能を理由として、依然として含有させるべきであるとの見解が示されているわけではないと解される。そうすると、甲1……において、HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfcが好ましいとの記載から、混合気体からHCFC-141bを除去し、その代替物としてHFC-245faないしHFC-365mfcを使用した発泡剤組成物を得ることが、当業者に予測できないとした審決の判断は、合理的な理由に基づかないものと解される。」として、甲1に記載された混合気体から、本件訂正前発明を、当業者といえども容易に想到できないとした審決の判断は誤りであるとし、第一次審決を取り消した。

オ. 第三次審決

本件訂正後の第三次審決では、訂正後発明と引用発明(甲1発明)とは、HF-365mfcの含有割合が「30質量%以下」と特定されているか否か(相違点1)、及び「HFC-134a又はHCFC-141bを含まない」との特定事項を有しているか否か(相違点2。第一次審決の相違点'に対応。)で相違するとした。

そして、甲1の記載内容に照らして、甲1発明は「HFC-245fa及びHFC-365mfcのHCFC-141bに対する放散を比較調査する」ためのものであると認定した上で、HCFC-141bを除去すると比較調査ができなくなるため、相違点2に係る訂正後発明の構成に格別の技術的意義を見いだすことはできないものの、甲1発明からHCFC-141bを除去することには阻害要因があるとして、相違点2に係る構成の容易想到性を否定した。

カ. 知財高裁第三次判決(本判決)

第三次審決取消訴訟では、第三次審決における相違点2の判断が、相違点'について容易とする第一次審決の判断の拘束力に違反しないかが争点となった。本判決では、第一次判決は「甲1文献に、HCFC-141bの代替物質としてHFC-245fa及びHFC-365mfcが好ましいとの記載があること、HCFC-141bを熱的性能、防火性能を理由に依然として含ませるべきとの見解は示されていないことを

理由に、甲1混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは当業者が予測できないとの第1次審決の判断は合理的理由に基づくものではなく、誤りであるとしたもの」であり、かかる認定判断部分が「同判決の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を成すもの」であり、拘束力が及ぶ部分であるとした。その上で、「第1次取消判決の認定判断は、第1次審決が特にその使用目的を限定することなく甲1文献に開示されているとした甲1混合気体について、これが放散比較調査に用いられた旨の甲1文献の記載内容を踏まえた上で、同混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは当業者が予測できるとはいえないとの第1次審決の判断が誤りであるというものである。なお、第1次審決は、甲1混合気体の使用目的については特に認定していないものの、甲1文献の記載内容に照らして、これが放散比較調査に用いるためのものであることは明らかであり、同審決が、かかる使用目的を甲1混合気体の使用目的から積極的に排斥する趣旨であったとは認め難い。」とした。

訂正と前訴判決の拘束力との関係については、訂正後発明について「a)の1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオルブタン(HFC-365mfc)の含有量を「50質量%未満」から「30質量%以下」に限定するとともに、b)に係る物質を、ペンタフルオルプロパンに属する1, 1, 1, 3, 3-ペンタフルオルプロパン(HFC-245fa)に限定し、もって、特許請求の範囲を減縮したものであり、『(但し、HFC-134a又はHCFC-141bを含まない)』との記載については、全く相違がない。」とした上で、「第1次審決が判断の対象とした発明は、本件審決が判断の対象とした発明を包含しており、いずれもHCFC-141bを含まない点で……甲1発明と相違することは共通するから、かかる相違点についての判断に関する第1次取消判決は、本件訂正発明を対象とする審判官の判断を拘束するというべきである。」として、第一次判決の拘束力を認めた。

キ. 検討

本事件では、訂正後の発明に行政事件訴訟法33条の拘束力が及ぶとしている。その理由として、①第一次審決が判断の対象とした発明と本件審決が判断対象とした発明が包含関係にある点、及び、②両方で相違点(HCFC-141bを含まない点)が共通する

ことを挙げている。

訂正後発明は、訂正前発明に対して、HFC-365mfcの含有量の数値範囲を狭く限定し、また、(b)の選択肢を、一部の物質に限定したものであるといえる。相違点1と相違点2については実質的に同じであるといえ、第一次判決における「甲1混合気体からHCFC-141bを完全に除去することは当業者が予測できない」という判決理由中の認定判断については、訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断であるといえる。

(5) 知財高判平成28年6月23日(平成26年(行ケ)10166号)・裁判所HP [裁判例5]

ア. 事件の経緯

平成10年11月13日

本件特許設定登録(特許2851237号、「図書保管管理装置」)

平成23年1月19日

本件無効審判請求(無効2011-800009号)

平成23年12月21日

第一次審決(第一次訂正認容、請求不成立)

平成24年12月11日

知財高裁・第一次判決(平成24年(行ケ)10038号・第一次審決取消)

平成25年4月23日

第二次審決(第一次訂正認容・請求項1等無効)

平成25年8月23日

第二次訂正請求

平成25年10月7日

知財高裁・第二次判決(平成25年(行ケ)第10153号・第二次審決取消)

平成26年6月3日

第三次審決(第二次訂正認容、請求項1等無効)

平成28年6月23日

知財高裁・第三次判決(本判決、請求棄却)

イ. 本件発明等

本件は、大量の図書をそれらの内容とは無関係にサイズのみによって分類・保管するフリーロケーション方式による図書の保管管理手段において、書庫内における図書の収容効率を向上させるとともに、自動化による図書の取り出し及び返却作業の能率も効果的に向上させうる図書管理装置に関する発明である。

本件では、第一次審決・第一次判決と第三次審決・第三次判決との間に、第二次訂正がされている。そこで、第二次訂正前の請求項1に記載された発明(以下、「訂正前発明」という。)と、第二次訂正後の請求項1に記載された発明(以下、「訂正後発明」という。)を対比して書くと、次のとおりである(第二次訂正後に変更された箇所を下線を施した。なお、本稿の検討に無関係の部分は、省略して記載している。)

訂正前発明	訂正後発明
図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と、 この書庫の各棚領域に収容されるもので、それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと、 ……、 取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより、……、該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに、返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより、該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と、 ……とを具備し、 前記書庫の複数の棚領域には、前記搬送手段によって	図書の寸法別に分類された幅及び高さがそれぞれ異なる複数の棚領域を有する書庫と、 この書庫の各棚領域に収容されるもので、それぞれが収容された棚領域に対応した寸法を有する複数の図書を収容する複数のコンテナと、 ……、 取り出しが要求された図書の図書コードを入力することにより、……、該要求図書が収容されているコンテナを前記書庫から取り出してステーションに搬送するとともに、返却が要求された図書の寸法情報を入力することにより、該返却図書の寸法に対応する複数の前記コンテナの中から空きのあるコンテナを前記書庫から取り出して前記ステーションに搬送する搬送手段と、 ……とを具備し、 前記書庫の複数の棚領域には、前記搬送手段によっ

<p>コンテナを取り出す間口に対して、奥行き方向に複数のコンテナが収容され、前記搬送手段には、前記コンテナを取り出す間口に対して、手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられていること</p> <p>を特徴とする図書保管管理装置。</p>	<p>てコンテナを取り出す間口に対して、奥行き方向に<u>2個</u>のコンテナが収容され、前記搬送手段には、前記コンテナを取り出す間口に対して、手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられていることを特徴とし、</p> <p><u>前記奥行き方向に2個収容されたコンテナのうち、手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用すること</u></p> <p>を特徴とする図書保管管理装置。</p>
--	---

ウ. 第一次審決

第一次審決では、訂正前発明と甲4（特開平5-151233号公報）発明とを対比して、相違点1'～2'に加えて、「書庫の複数の棚領域には、搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して、奥行き方向に複数のコンテナが収容され、前記搬送手段には、前記コンテナを取り出す間口に対して、手前側のコンテナを取り出してから奥側のコンテナを取り出す移載手段が備えられている」か否か（相違点3'）を相違点として認定した上、相違点1'～3'に係る訂正前発明の構成について、いずれも甲4発明等から当業者が容易に想到し得たものであるとはいえないとした。

エ. 知財高裁第一次判決

これに対して、第一次判決は、相違点1'～3'は、いずれも甲4発明等から当業者が容易に想到し得たものであると判断し、この点についての誤りを理由として、第一次審決を取り消した。相違点3'については、「物品等を載置するパレットなどの容器を取り出す間口に対して、奥行き方向に複数の容器が収容されている場合の容器の取り出し方として、容器を取り出す間口に対して、間口を塞いでいる手前側の容器を取り出してから奥側の容器を取り出すことは、甲第5号証（執筆者注：特開昭49-80780号公報）に記載され、審決でも認定しているように、倉庫の分野では慣用的に行われている従来周知の技術的事項である。そして、甲4発明と甲5発明とは、コンテナ等を用いて収容物を棚空間に収容する発明である点で共通するから、この周知の技術的事項を甲4発明に適用することは、当業者が容易になし得たことである。」等と説示して、容易想到性を肯定した。

オ. 第三次審決

第一次判決後、第二次審決（無効審決）がされたものの、第二次訂正（本件訂正）がされたために、第二次判決により第二次審決が取り消された。

第三次審決では、訂正後発明（本件訂正後の請求項1の発明）と甲4発明とを対比し、第一次審決とほぼ同じ一致点、及び、第一次審決の相違点1'～3'とほぼ同じ相違点1～3を認定した。相違点3,3'については、奥行き方向に収容されるコンテナの数が、相違点3'（第一次審決）では「複数」とされているのに対して、相違点3（第二次審決）では「2個」と特定されている点のみが異なっていた。相違点3'について、第三次審決では、第一次判決の相違点3'の判断と同様に、甲4発明、甲5発明等に基づいて容易であるとした。

カ. 知財高裁第三次判決（本判決）

第三次審決取消訴訟では、第三次審決における相違点3の判断について、相違点3'を容易とする第一次判決の拘束力が及ぶかが争われた。本判決では、訂正前発明から変更された構成は、①書庫の複数の棚領域に、搬送手段によってコンテナを取り出す間口に対して奥行き方向に収容されるコンテナの数について、「複数」とされていたのを「2個」と特定する点、及び②「前記奥行き方向に2個収容されたコンテナのうち、手前側のコンテナを前記空きのあるコンテナとして優先的に使用するとの構成を付加した点のみであり、第一次判決における相違点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、第二次審決の判断にも及ぶものと考えられる、とした。

キ. 検討

本判決では、第一次判決の相違点3'の判断について、行政事件訴訟法33条1項を引用しつつ、取消判決の拘束力が及ぶと判断した。その理由として、本判決では、問題となる前訴判決の容易想到性の判断が、本件訂正によって影響を受けないことを挙げており、裁判例3で示された判断枠組みを踏襲しているものと考えられる。

訂正前発明と訂正後発明では、奥行き方向のコンテナの数が「複数」から「2個」へと変更されている(①の構成)。しかし、奥行き方向のコンテナの数が2個のものは、奥行き方向のコンテナの数が複数個のものの一形態であり、第一次判決においてもそのような形態が含まれることを前提に相違点3'の判断をしているといえる。訂正により第一次判決が明示的に判断していない構成を含むようになったとしても、第一次判決が示した判断の具体的な態様として当然に含まれる場合には、拘束力が及ぶものと判断した事例の一つと考えることができる。

(6) 知財高判平成28年8月10日(平成27年(行ケ)10149号) 裁判所HP [裁判例6]

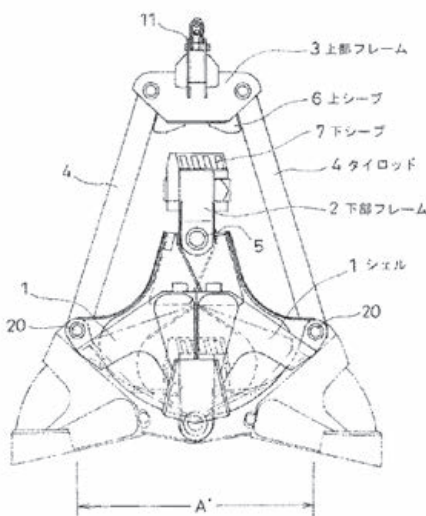
ア. 事件の経緯

平成18年11月24日

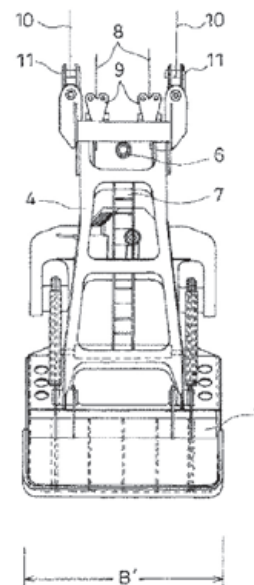
本件特許設定登録(特許3884028号、「平底幅広浚渫用グラブバケット」)

平成22年12月14日

本件無効審判請求(無効2010-800231号)



[図6-1]



[図6-2]

平成23年11月4日

第一次審決(第一次訂正認容、請求不成立)

平成25年1月10日

知財高裁第一次判決(第一次審決取消・平成23年(行ケ)10414号)

平成26年4月24日

第二次審決(第二次訂正認容、請求項1につき無効審決)

平成26年11月11日

知財高裁第二次判決(第二次審決取消・平成26年(行ケ)10136号)

平成27年6月26日

第三次審決(本件訂正認容、請求項1につき無効審決)

平成28年8月10日

知財高裁第三次判決(第三次審決取消・本件判決)

イ. 本件特許発明等

本件特許発明は、港湾、河川、湖沼等の浚渫時において、①ヘドロ、土砂等の掘り物の切取面積を大きくして作業能率を高めるとともに水の含有量を低減させ、含水比の高い掘り物をバケット内に密閉することにより、掘り物の攪乱や水中移動時及び運搬船への積込み時の濁り・飛散を効果的に防止し、かつ、②バケットの容量を超えた掘り物をオーバーフローさせることにより、内圧上昇に起因する変形・破損を引き起こすことがないようにした平底幅広浚渫用グラブバケットに関するものである(正面図[図

6-1]と、側面図[図6-2]を参照)。

第一次訂正後(第一次審決時点)の請求項1に記載された発明(以下、「訂正前発明」という。)と、第二

次訂正後の請求項1に記載された発明(以下、「訂正後発明」という。)を対比して書くと、次のとおりである(訂正によって変更された箇所に、下線を施した)。

訂正前発明	訂正後発明
<p>吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し、左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに、左右2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに、上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し、上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて、</p> <p>シェルを爪無しの平底幅広構成とし、シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに、</p> <p>シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合、シェルの幅内寸の距離を60以上とし、かつ、側面視においてシェルの両端部がタイロッド及び下部フレーム並びに下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出している</p> <p>ことを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット</p>	<p>吊支ロープを連結する上部フレームに上シーブを軸支し、<u>側面視において両側2ヶ所で左右一対のシェルを回動自在に軸支する下部フレームに下シーブを軸支するとともに、左右2本のタイロッドの下端部をそれぞれシェルに、上端部をそれぞれ上部フレームに回動自在に軸支し、上シーブと下シーブとの間に開閉ロープを掛け回してシェルを開閉可能にしたグラブバケットにおいて、</u></p> <p><u>シェルを爪無しの平底幅広構成とし、シェルの上部にシェルカバーを密接配置するとともに、前記シェルカバーの一部に空気抜き孔を形成し、該空気抜き孔に、シェルを左右に上げたまま水中を降下する際には上方に開いて水が上方に抜けるとともに、シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇に伴って上方に開き、グラブバケットの水中での移動時には、外圧によって閉じられる開閉式のゴム蓋を有する蓋体を取り付け、</u></p> <p><u>正面視におけるシェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合、側面視におけるシェルの幅内寸の距離を60以上とし、かつ、側面視においてシェルの両端部がタイロッドの外方に張り出すとともに、側面視においてシェルの両端部が下部フレームの外方に張り出し、更に、側面視においてシェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出してなり、薄層ヘドロ浚渫工事に使用する</u></p> <p>ことを特徴とする平底幅広浚渫用グラブバケット(なお、前記正面視はシェルと下部フレームを軸支する軸の軸心方向から視たものであり、前記側面視はシェルと下部フレームを軸支する軸を軸心方向の側方から視たものとする)</p>

なお、本稿では、議論の便宜上、引用発明1'(特開平9-151075号公報)を主引用発明とする容易性の判断の拘束力に絞って検討する。

ウ. 第一次審決

第一次審決では、訂正前発明と引用発明1'とを対

比して、相違点3'(タイロッドの軸心間の距離とシェルの幅内寸の距離の比)、相違点4'(側面視においてシェルの両端部がタイロッド及び下部フレーム並びに下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出していること)を含む、相違点1'~5'があると認定した。その上で、浚渫用のグラブバケットである引用発明

1' と荷役用のグラブバケットである引用例3' (実願平4-49043号 (実開平6-1457号) のCD-ROM) に記載された発明の組み合わせることは、使用態様に基づいて要求される特性の相違から、当業者が容易に想到することができたものとはいえない等とし、相違点3'、相違点4' についての容易想到性を否定した。

エ. 知財高裁第一次判決

第一次判決では、グラブバケットは、荷役用又は浚渫用のいずれの用途であっても、重量物を掬い取り、移動させる用途に用いられるものであるから、技術常識に照らし、ある程度の強度が必要となることは明らかであって、荷役用のグラブバケットに係る技術を浚渫用のグラブバケットに適用する際には、対象物を掬い取って移動させるという両目的に共通する用途に係る技術について、一律に適用を否定することは相当ではないとした。

そして、相違点3' 及び相違点4' に係る構成は、引用発明1' に引用例3' に記載された発明を組み合わせることにより、当業者が容易に想到し得たものというべきであるとして、第一次審決を取り消した。

オ. 第三次審決

第二次審決では、相違点3と相違点4が存在するとした。そして、相違点3、4は、いずれも、引用発明1に引用例2 (第一次判決の引用例3' と同じ) に記載された発明を組み合わせることにより容易であると判断した。

カ. 知財高裁第三次判決 (本判決)

第三次訴訟では、相違点3及び相違点4の容易想到性についての判断が争われ、第一次判決の相違点3' 及び4' についての判断の拘束力が及ぶかどうか問題となった。

	第一次判決	第三次判決
相違点3', 3	<p>本件発明(執筆者注:訂正前発明)においては、「シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合、シェルの幅内寸の距離を60以上とし」ているのに対して、</p> <p>引用発明1(執筆者注:引用発明1')においては、そのように構成されているか否か不明である点。</p>	<p>本件発明(執筆者注:訂正後発明)においては、「<u>正面視における</u>シェルを軸支するタイロッドの軸心間の距離を100とした場合、<u>側面視における</u>シェルの幅内寸の距離を60以上とし」ているのに対して、</p> <p>引用発明1においては、そのように構成されているか否か不明である点。</p>
相違点4', 4	<p>本件発明(執筆者注:訂正前発明)においては、「<u>側面視において</u>シェルの両端部がタイロッド及び下部フレーム並びに下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出している」のに対して、</p> <p>引用発明1においては、側面視においてシェル部A、Bの両端部が下部フレームの外方に張り出しているものの、「側面視においてシェル部A、Bの両端部が連結杆A、B(本件発明における「タイロッド」)に相当する。)並びに下部フレームとシェル部A、Bを軸支する軸の外方に張り出している」か否か不明である点</p>	<p>本件発明(執筆者注:訂正後発明)においては、「<u>側面視において</u>シェルの両端部がタイロッドの外方に張り出すとともに、<u>側面視において</u>シェルの両端部が下部フレームの外方に張り出し、更に、<u>側面視において</u>シェルの両端部が下部フレームとシェルを軸支する軸の外方に張り出して」いるのに対して、</p> <p>引用発明1においては、側面視においてシェル部1A、1Bの両端部が下部フレーム2の外方に張り出しているものの、「側面視においてシェル部1A、1Bの両端部が連結杆4A、4B(本件発明における「タイロッド」)に相当する。)の外方に張り出すとともに、更に、側面視においてシェル部1A、1Bの両端部が下部フレーム2とシェル部1A、1Bを軸支する軸の外方に張り出している」か否か不明である点。</p>

本判決では、相違点3について、第一次判決後、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第二次審決において、確定した前訴判決の拘束力（行政事件訴訟法33条1項）が及ぶものとはいえないとした。その上で、「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、相違点3については、本件訂正の前後で実質的に変更はないのであるから、相違点3'についての確定した前訴判決の判断は尊重されるべきであり、本件において……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」とした。

相違点4についても、同様に、拘束力を否定しつつ、引用発明1'が引用発明1と実質的に同一であることを、相違点4'が相違点4と実質的に同じであることを理由に、相違点4の容易想到性を争うこと自体、訴訟上の信義則に反するとした。

キ. 検討

本判決は、第一次判決後、訂正により発明の要旨が変更されたことから、第二次審決に対して行政事件訴訟法33条1項の拘束力が及ぶものとはいえないがたいとして、拘束力そのものは及ばないとする。前訴取消判決後に訂正により発明の要旨が変更された場合は、原則として、訂正前発明を対象とする前訴判決の拘束力は及ばなくなるとする点で、裁判例2、4-5とは異なる考え方を採用している。

しかし、本判決の相違点3'と相違点3、及び相違点4'と相違点4については、表現上の差異があるものの、事実上同一であるといえ、このような場合に前訴判決の拘束力が及ばないとすると、拘束力の制度趣旨（同一過誤の反復禁止）に反することとなる。そこで、本判決では、相違点3'、4'と実質的な変更のない相違点3、4については、相違点3'、4'の確定した第一次判決の判断は尊重されるべきとし、そのことを争うことは訴訟上の信義則に反すると判示した。後訴における主張が前訴の主張の蒸し返しにすぎない場合には、後訴における主張は信義則に照らして許されないとするのが判例⁷⁾であり、

本判決では、訂正の前後で相違点が実質的に同じ場合、前訴におけるその容易想到性の判断を再度争うことは蒸し返しになり許されないと判断したものでいえよう。

4. 結果と考察

(1) 前訴判決の拘束を認める場合の理論構成

ア. 問題の所在

3.で見てきたように、検討したいずれの裁判例も、訂正により発明の要旨が変更された場合に、前訴判決が行った進歩性の判断について、前訴判決の進歩性の判断が再度の審決を拘束する可能性があることを前提とするものであった。しかし、いかなる理由で拘束を認めるかについては、裁判例は分かれており、(A)請求項の訂正がされた場合には行政事件訴訟法の拘束力は及ばないとしつつ、拘束力に準ずる効力を議論する裁判例[裁判例6]、(B)請求項の訂正がされた場合であっても行政事件訴訟法の33条1項に規定する拘束力を議論する裁判例[裁判例2、4、5]、(C)(A)(B)どちらの立場とも矛盾しない裁判例[裁判例1、3]に分類することができる。では、なぜ、裁判例が、拘束力を議論するもの(B)と、拘束力に準ずる効力を議論するもの(A)に分かれるのであろうか。この問題には、訂正により発明の要旨が変更された場合に、前訴判決の行政事件訴訟法33条1項における拘束力が認められるかという論点(論点1)と、仮に行政事件訴訟法33条1項の拘束力が認められない場合に、拘束力に準ずる効力が認められるかという論点(論点2)が内在しているため、以下、考察する。

イ. 行政事件訴訟法33条1項の拘束力(論点1)

前述のように、訂正により発明の要旨が変更された場合に、前訴判決が行った進歩性の判断について、行政事件訴訟法33条1項における拘束力を認めるかについては、裁判例が分かれている。

この問題の前提として、特定の引用発明からの進歩性の判断における「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定や法律判断」についてどのように考

7) 最三小判平成52年3月24日金商548号39頁。なお、特許関係訴訟では、知財高判平成25年12月19日(平成24年(ネ)10054)判時2228号109頁が、構成要件の解釈に関して前訴の蒸し返しにあたる主張をしたものを、訴訟上の信義則に反するものとして排斥している。

えるかが問題となる。すなわち、実務上、特定の引用発明からの対象発明の容易想到性を議論する際には、対象発明と引用発明との一致点及び相違点を認定した上で、個々の相違点についての論理付けを検討することが行われている。しかし、第一次審決取消判決において、対象発明と引用発明の一致点及び相違点が認定された上で、個々の相違点についての論理付けが検討された上で、対象発明の容易想到性が判断された場合、その判決が拘束力を有する範囲、すなわち、「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」については、(a) 特定の引用発明からの対象発明の容易想到性自体であるのか、(b) 特定の引用発明と対象発明と一致点又は相違点の認定や、個々の相違点についての判断であるのかは、明確でない⁸⁾。

ここで、(b) のように、一致点・相違点の認定や個々の相違点の判断であると考えるのであれば、訂正により発明の要旨が変更されたとしても、訂正による影響を受けない一致点又は相違点の認定や相違点の判断については、前訴判決の拘束力が生じていると考えることが可能である。(B) の裁判例、すなわち、請求項の訂正がされた場合であっても行政事件訴訟法の拘束力が及ぶことがあるという結論になるとする裁判例は、そのような考え方がベースになっているものと推測できる。

一方、(a) のように、特定の引用発明からの容易想到性自体が「主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」であるとすれば、訂正により発明の要旨が変更された場合、原則として、訂正前の発明の要旨を前提とした取消判決の拘束力は及ばないこととなる。請求項の訂正がされた場合には、行政事件訴訟法の拘束力は及ばないとの(A) の結論をとる裁判例は、こちらの立場に立つものといえるのではないだろうか⁹⁾。

このように、「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定や法律判断」についてどのように考えるかについて未だに実務上の考えが定まっていないために、訂正により発明の要旨が変更された際に前訴判

決の拘束力を認めるか否かについて、裁判例において考え方が分かれるのではないかと考えられる。

ウ. 拘束力に準ずる効力について(論点2)

行政事件訴訟法33条1項の拘束力が認められない場合、次に、拘束力に準ずる効力が認められるかという問題がある。しかし、前述の(A) の考え方をとり、訂正により発明の要旨が変更された場合に再度の審決に対して前訴判決の拘束力が及ぶことを否定する場合でも、相違点が実質的に同じ場合には、前訴判決に拘束力に準ずる効力を認めるのが、裁判例の考え方である。[裁判例6] では、訂正の前後で相違点などが実質的に同じ場合には、第一次判決の判断は尊重されるべきとし、そのことを争うことを訴訟上の信義則によって制限した。たとえ、制度的効力である拘束力そのものは認めないとしても、実質的に同じ相違点の論理付けについて再度争うことができるとすると、行政庁による同一過誤の反復を禁止する拘束力制度の趣旨に反することになる。そこで、実質的に同じ相違点の論理付けについて再度争うことを蒸し返しにあたるものとして制限することにより、訂正の前後で実質的に変更のない相違点には、拘束力に準ずる効力を認めたものと考えられる¹⁰⁾。

(2) 拘束力等が及ぶ場合について

訂正によって発明の要旨が変更された場合であっても、再度の審決に対して拘束力又は拘束力に準ずる効力が及ぶ場合も及ばない場合もある。行政事件訴訟法33条1項に規定する拘束力が発生すると、その後の審判においては、審判官の判断を拘束するとともに、審判当事者もそれに反する主張が許されなくなるため、審判官による拘束力が及ぶか否かの判断の誤りを防ぐ観点から、また、当事者の手続保障の充足の観点から、訂正によって発明の要旨が変更された際に前訴判決の拘束力(又は拘束力に準ずる効力) が及ぶのはいかなる場合であるかを、明らかにする必要がある。私見では、次のように整理できると考える。

8) 高部・前掲注3・380頁。

9) 高部・前掲注3・380-381頁は、拘束力の範囲について、本文中の(a) の考え方に立つことを明らかにしつつ、「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、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、再度の審決に対し当然に拘束力が及ぶということとはできない。」としている。

10) 高部・前掲注3) 381-382頁。

前訴判決の後に訂正により発明の要旨が変更された場合でも、前訴判決時点の相違点と第二次審決時点で相違点に実質的な変更が無い場合（又は、実質的に同じ相違点である場合）には、当該相違点についての認定判断には前訴判決の拘束力（又は拘束力に準ずる効力）が及ぶとする判例法理が定着しているように思われる〔裁判例2, 4, 6〕。そして、ここでいう「実質的な変更が無い場合」には、訂正前の「相違点」と訂正後の「相違点」とが全く同じである場合に加えて、表現上の差異はあるものの事実上同一といえる場合や〔裁判例6〕、「相違点」と「相違点」とで異なっている部分が具体的な態様として当然に想定できる関係にある場合も含まれる〔裁判例2, 5〕。また、訂正によっても影響を受けない認定判断については前訴判決の拘束力又は拘束力に準ずる効力が及ぶとする裁判例もあるが〔裁判例3, 5〕、これらについても相違点ごとに拘束力の議論を行っているため、訂正の前後で実質的に変更がない相違点についての認定判断については前訴判決の拘束力（又は拘束力に準ずる効力）が及ぶとする判例法理と同様であると理解できる。

前述の判事の手書された書籍においても、前訴判決後の訂正の前後で相違点の変更がなかった場合、当該相違点について前訴判決の判断の論争はもはやできないとの考えが示されており¹¹⁾、これらの裁判例は、そのような考え方と軌を一にするものといえよう。

私見としては、前訴判決後の訂正の前後で相違点に変更が無い場合には、以下のような理由から、前訴判決の拘束力又は拘束力に準ずる効力を認めるべきであると考えられる。第一に、このような場合に拘束力等が認められないとすると、再度特許庁が当該相違点につき裁判所と異なる判断をすることを許容することになる。通常、容易想到性が相違点ごとに検討されることを考えると、引用例や相違点が変わらなければ、当該相違点についての判断は変わらないはずであり、特許庁は裁判所の判断を尊重するべきであろう。したがって、拘束力等を認めないことは、同一過誤の反復禁止という拘束力の制度趣旨からは望ましく

ない¹²⁾。第二に、無効審判において前訴判決の拘束力が発生するためには、前訴において当事者に対する手続保障が充足されていることが必要であると解すべきである¹³⁾。しかし、訂正前後で相違点に変更がない場合には、前訴判決の段階で当該相違点の判断について十分に主張・立証が尽くされていることが想定されるから、拘束力（又は拘束力に準ずる効力）を認めたとしても、手続保障上の問題は無い。

5. おわりに

本稿では、近年の裁判例を題材として、訂正による発明の要旨変更と、訂正前にされた取消判決における進歩性の判断についての拘束力の関係について検討・考察した(3.)。その結果、前訴判決後に、訂正により請求項に記載された発明の要旨が変更された場合であっても前訴判決の相違点についての判断が審決を拘束する裁判例があること、また、その裁判例については、行政事件訴訟法上の拘束力が及ぶとする裁判例と、拘束力は及ばないが訴訟上の信義則に基づく蒸し返し禁止の法理によって拘束力に準ずる効力が及ぶとする裁判例に分類できることを明らかにした(4.(1))。また、前訴判決後に、訂正により請求項に記載された発明の要旨が変更された場合に、前訴判決の拘束力（又は拘束力に準ずる効力）が及ぶ場合について整理することを試みた(4.(2))。拙稿であるが、実務家や研究者の方々からのご批判をいただき、更に研究を進めることができれば幸いである。

※本研究の一部は、執筆者が一橋大学国際企業戦略研究科に所属している期間に行われたものである。

Profile

東松 修太郎 (とうまつ しゅうたろう)

平成14年4月 特許庁入庁 (応用光学)

平成29年4月 審査第一分析診断 審査官

その間、総務課制度改正審議室 (当時)、調整課審査基準室、一橋大学 (出向) を経験

11) 高部・前掲注3・382頁。

12) 高部・前掲注3・381-382頁。

13) 無効審判では、前訴の判断に行政事件訴訟法33条1項に規定する拘束力が発生すると、その後の審判においては、審判官がそれを前提に判断しなければならなくなるとともに、審判当事者もそれに反する主張が許されなくなるため、前訴判決における進歩性の判断に拘束力が発生すると、審判当事者にとって有利にも不利にも働く場合があるといえる。このような観点からは、無効審判において前訴判決の拘束力が発生するためには、前訴において当事者に対する手続保障が充足されていることが必要であると解すべきであろう。