

## 訂正不成立審決を取消した審決取消判決の 無効審判審決への拘束力（行訴法33条1項の拘束力）

弁護士法人関西法律特許事務所  
知的財産法研究会 弁護士 松本 司

知財高判平成25年10月16日(平24行ケ10419)  
(裁判所ホームページ知的財産裁判例集)

### 第1. 事案の概要

#### 1. 特許権の内容

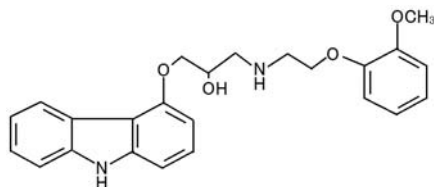
(1) 特許番号 特許第3546058号

発明の名称：うっ血性心不全の治療へのカルバゾール化合物の利用

(2) 特許請求の範囲

(訂正後の請求項1 [以下「本件発明1」という。]、請求項2～10は省略)

「利尿薬、アンギオテンシン変換酵素阻害剤および/またはジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスⅡからⅣの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤の製造のための、単独でのまたは1もしくは複数の別の治療薬と組み合わせた $\beta$ -アドレナリン受容体アンタゴニストと $\alpha_1$ -アドレナリン受容体アンタゴニストの両方である下記構造：



を有するカルベジロールの使用であって、前記治療薬がアンギオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬および強心配糖体から成る群より選ばれる、カルベジロールの使用。」

(3) 発明の概要（本判決の認定）

心不全は高死亡率を引き起こす心臓障害であることから、心不全に起因する死亡率を減少させる医薬は望ましいとされているが、一般に、 $\beta$ 遮断薬は心臓機能低下作用を有するため心不全患者に投与することが禁忌とされており、近時の研究において、 $\beta$ 遮断薬であるメプロロール及びビソプロロールを投与した場合、プラセボを投与した場合と比較して、死亡率の改

善が認められなかったのに対し、 $\beta$ 遮断薬の一種であるカルベジロールを心不全患者に投与したところ、プラセボを投与した場合と比較して、患者の死亡率が67%減少することが見出されたこと、本件発明1は、有効成分を、カルベジロール単独、又はカルベジロールとアンギオテンシン変換酵素阻害剤、利尿薬及び強心配糖体から成る群より選ばれる1もしくは複数の治療薬との組合せとし、医薬用途を、利尿薬、アンギオテンシン変換酵素阻害剤及び／又はジゴキシンでのバックグラウンド療法を受けている哺乳類における虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスIIからIVの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤として表現した医薬に関する発明である。

本件明細書には、カルベジロールの投与により、心不全による死亡率をクラスII患者で68%、クラスIII～IV患者で67%減少させ、治療効果はクラスIIとクラスIII～IVの症状を有する患者とで同様であったことの試験結果が示されている。

## 2. 経緯の概要

無効審判請求人をX、特許権者をYという。

- ① H19. 9. 13 X：無効審判請求<sup>1</sup>
- ② H21. 3. 4 特許庁：無効審決（この審決に対しYは取消訴訟提起）
- ③ H21. 4. 13 Y：訂正審判請求<sup>2</sup>（これにより②の無効審決は決定<sup>3</sup>により取消）
- ④ H22. 3. 29 特許庁：無効審決（訂正認める）[前無効審決]
- ⑤ H22. 5. 6 Y：④の無効審決に対し取消請求訴訟提起
- ⑥ H22. 6. 2 Y：訂正審判請求
- ⑦ H22. 12. 15 特許庁：訂正不成立審決 [前訂正審決<sup>4</sup>]
- ⑧ H23. 1. 20 Y：前訂正審決に対して取消訴訟提起
- ⑨ H23. 11. 30 知財高裁：⑦の前訂正審決を取消す判決 [訂正取消判決<sup>5</sup>]
- ⑩ H24. 1. 19 特許庁：訂正認容審決
- ⑪ H24. 3. 6 知財高裁：④の前無効審決を取消す判決 [前判決<sup>6</sup>]
- ⑫ H24. 10. 31 特許庁：維持審決 [本審決]（本審決に対しXは取消訴訟提起）
- ⑬ H25. 10. 16 知財高裁：⑫の本審決を取消す判決 [本判決]
- ⑭ H25. 10. 29 Y：⑬の本判決に対して上告受理申立

## 3. 訂正取消判決、前判決及び本判決の要旨概要

### (1) 訂正取消判決の要旨概要

独立特許要件が欠如する旨判断した前訂正審決につき、本件発明1<sup>7</sup>の構成を採用したことによる死亡率を減少させるとの効果は、本件発明1の顕著な効果であると判断して前訂正審決

1 無効2007-800192号

2 平成23年改正前126条2項

3 平成23年改正前181条2項

4 訂正2010-390052号

5 知財高裁平成23年11月30日(平23行ケ10018)

6 知財高裁平成24年3月6日(平22行ケ10140)

7 訂正取消判決では「訂正発明1」と表記されているが、本稿では表記統一の観点から「本件発明1」と表記する。

を取り消した。

ア まず、訂正取消判決は「当裁判所は、本件発明1における顕著な作用効果を考慮することなく、同発明が特許法29条2項に該当するとした審決には、誤りがあると判断する。その理由は、以下のとおりである。事案にかんがみ、取消事由4について判断する。」とした。取消事由4とは「顕著な作用効果を看過した誤り」である。

イ そして、主たる公知文献（優先日前発行文献）である刊行物A<sup>8</sup>及びその他4件の公知の学術文献の記載を引用後、本件発明1には、カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより、死亡率の危険性が67%減少する旨のデータが示されているのに対して、刊行物Aには、カルベジロールは虚血性心不全である冠動脈疾患により引き起こされた心不全の患者の・・・死亡率改善については何らの記載もないこと、・・・非虚血性心不全患者に対し、少なくとも3か月投与したところ、左心室収縮機能等の改善が認められたことが記載されているが、死亡率の低下について記載はないこと、更に、その他の学術文献にも、β遮断薬のほかACE阻害薬にも心不全に対する有用性が認められていたが、ACE阻害薬及びβ遮断薬の死亡率減少に対する効果に関する報告では、β遮断薬による虚血性心不全患者の死亡率の低下については、統計上有意の差は認められていなかったと解されること、ACE阻害薬の投与による虚血性及び非虚血性を含めた心不全患者の死亡率の減少は16ないし27%にすぎず、また、虚血性心不全患者の死亡率の低下は19%にすぎなかったことから、本件発明1の、カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより死亡率の危険性を67%減少させる効果は、ACE阻害薬を投与した場合と対比しても、顕著な優位性を示していると判断した。

そして、虚血性心不全は冠動脈疾患を原因とする心不全であるのに対し、非虚血性心不全は冠動脈疾患以外の原因で発生する心不全であり、その発生原因が異なるため、生存率も異なり（虚血性心不全の方が非虚血性心不全より生存率が悪い。）、薬剤投与の効果も異なるということが、本願優先日前の当業者の技術常識であったとし、ACE阻害薬の投与により虚血性及び非虚血性を含めた心不全患者の死亡率が16ないし27%減少したという報告がなされていたとしても、虚血性心不全患者に限った場合、同程度の死亡率減少効果が認められると予測し得るとはいえないとした。

そして、「以上のとおり、本件発明1の構成を採用したことによる効果（死亡率を減少させるとの効果）は、本件発明1の顕著な効果であると解することができる。訂正発明1は、カルベジロールを虚血性心不全患者に投与することにより、死亡率の危険性を67%減少させる効果を得ることができる発明であり、訂正発明1における死亡率の危険性を67%減少させるとの上記効果は、「カルベジロールを『非虚血性心不全患者』に少なくとも3か月間投与し、左心室収縮機能等を改善するという効果を奏する」との刊行物A発明からは、容易に想到することはできないと解すべきである。」と結論している。

## (2) 前判決の要旨

訂正取消判決（確定）に基づく訂正認容審決が出された後、前無効審決を次のいわば形式的理由<sup>9</sup>により取り消した。

8 「Journal of the American College of Cardiology Vol. 24, No. 7 December 1994」における「特発性拡張型心筋症の患者における安静時血行動態変数及び運動時血行動態変数、運動負荷能力、及び臨床症状に対するカルベジロールの短期及び長期投与の効果」と題する学術論文（甲1として提出されている。）

「特許請求の範囲を減縮する訂正審決が確定した場合には、当初から、減縮後の特許請求の範囲で特許査定、設定登録がなされたものとみなされることから（平成14年法律第24号による改正前の特許法128条）、訂正前の特許請求の範囲に基づいてなされた無効審決は、結果的に発明の要旨認定を誤ったこととなる。本件においては、前記のとおり、本件無効審決が出された後に、特許請求の範囲を減縮する本件訂正審決が確定している。したがって、本件無効審決は発明の要旨認定を誤ったこととなり、違法として取り消されるべきである。」

(3) 本判決

ア 本審決とX主張の取消事由

(ア) 特許庁は、訂正取消判決にしたがってか、本件発明は甲1<sup>10</sup>や刊行物A<sup>11</sup>のほか、9件の文献に基づいて容易に発明をすることができたものではない、すなわち、進歩性が肯定されると判断（内容不明<sup>12</sup>）した。

特許庁の整理した本件発明と甲1発明との相違点は、

本件発明1では「虚血性のうっ血性心不全に起因する死亡率をクラスIIからIVの症状において同様に実質的に減少させる薬剤であって、低用量カルベジロールのチャレンジ期間を置いて6ヶ月以上投与される薬剤」であるのに対し、甲1発明では、「8週間の投与により虚血性のうっ血性心不全患者の血行動態パラメータを改善する薬剤」である点である。

(イ) 本審決に対して、Xは、本取消訴訟において、取消事由として甲1発明に基づく新規性の判断の誤り（取消事由1）、甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り（取消事由2-1〔投与期間〕）、甲1ないし6発明に基づく進歩性の判断の誤り（取消事由3〔本件発明による死亡率低下との効果の予測性についての主張〕）、本件発明の効果に係る判断の誤り（取消事由4〔本件発明の効果の顕著性についての主張〕<sup>13</sup>、及び特許法36条6項2号に係る判断の誤り（取消事由5）を主張した。

---

9 最判平成11年3月9日（民集53・3・303）の判旨参照

10 平成4年（1992年）発行のJournal of Cardiovascular Pharmacology 第19巻補遺1：S62～S67頁掲載の論文“Can intravenous  $\beta$ -blockade predict long-term hemodynamic benefit in chronic congestive heart failure secondary to ischemic heart disease?”（「 $\beta$ 遮断剤の静脈投与から、虚血性心疾患に続く慢性鬱血性心不全に対する長期の血行動態の有益性を予測することができるだろうか」（本判決で甲1として提出されている。）

11 本判決では甲2として提出されている。

12 特許庁は審決が知財高裁のより取消されると、取消された審決のネット上の公表を停止する。取消された審決の公表を続けることは誤解を招くおそれがあると考えてのことと思えるが、取消判決を研究する者からすれば、審決の内容を取消判決から推測するしかないという不便がある。「取消された審決」であるとの注意書きを施す等により、公開を継続してもらえないだろうか。

13 本判決はXの取消事由の主張を「取消事由2-1は、カルベジロールの投与期間について主張するものであり、取消事由3は、本件発明による死亡率低下との効果の予測性を本件発明1と甲1発明の構成上の相違点として把握して主張するものであり、取消事由4は、本件発明の効果の顕著性について主張するものである。取消事由2-1、取消事由3及び取消事由4は、いずれも甲1発明に基づく本件発明1の進歩性に係る審決の判断の誤りをいう点において共通しており、独立の取消事由としてはまとめて1個のものであると解されるが、便宜上、構成上の相違点の容易想到性に係る取消事由2-1及び取消事由3を併せて判断し、これとは項を分けて効果の顕著性に係る取消事由4について判断する。」と整理している。

イ 本判決の要旨概要

(ア) 構成の相違について〔取消事由2-1及び3〕

本件発明の明細書、甲1の記載、更に公知文献の記載から、カルベジロールの投与期間(6ヶ月と8週間)〔取消事由2-1〕については「甲1発明に甲4文献、甲5文献及び甲10文献並びに周知技術を勘案することにより当業者が容易に想到可能な事項であるといえる。」と判断し<sup>14</sup>、そして、甲3、甲9及び甲11の文献記載と甲6の記載より「そうすると、上記の周知事項に甲6文献の上記記載を勘案すれば、甲1文献の上記記載に接した当業者であれば、カルベジロールの長期間投与により、心不全患者の死亡率を減少させることを予測することはできるといえる。」と判断した。

そして、Yの種々の主張を排斥して、「原告主張の取消事由2-1(甲1発明に基づく進歩性の判断の誤り)及び取消事由3(甲1発明、甲2発明、甲3発明、甲4発明、甲5発明及び甲6発明に基づく進歩性の判断の誤り)はいずれも理由がある。したがって、審決が認定した本件発明1と甲1発明との相違点である、・・・(上記の本審決認定の相違点)・・・である点については、その構成という観点からは、当業者が容易に想到可能であったものといえることができる。」と結論した。

(イ) 本件発明の効果に係る判断の誤り〔取消事由4〕

① 「本件発明の死亡率低減効果」につき、本件発明の明細書には、「心不全による死亡率をクラスⅡ患者で68%、クラスⅢ～Ⅳ患者で67%減少させた」ことが記載されているが、本判決は、優先日後に発行された学術文献<sup>15</sup>をも考慮して、本件発明の明細書記載と同じ試験(米国カルベジロール試験)の死亡率減少の効果は、「その治療期間が短いために誇張されたものである可能性が高いことが認められ」、「・・・、信頼性が低いものというべきである。」とし、そして「本件発明の死亡率減少率は約35%であると認められる。」(ア)と認定している。

他方、「他のβ遮断薬の死亡率低減効果」についても、優先日前に発行された学術文献(甲11)に記載された試験及びこれを検証する優先日後に発行された文献を考慮して<sup>15</sup>、乙11記載の試験では「ビソプロロールの死亡率減少は20%で、統計的には死亡率減少効果がないと判断される試験結果が出たものの、再度検証を行えば、20%を上回る死亡率減少の結果が得られ、統計的にも死亡率減少効果があると判断される可能性があることが、本件特許の優先権主張日の時点において認識されていたことが認められる。」と認定して、他のβ遮断薬の死亡率低減効果も、甲24の記載より「死亡率34%減少」(イ)と認定した。

その結果、「上記アで認定した本件発明における死亡率低減効果35%と、上記イで認定したビソプロロールの死亡率低減効果34%を比較すると、両者の差は1%であり、大きな差は存在しない。そうすると、本件発明が虚血性のうっ血性心不全の死亡率を減少させる

14 なお、甲1発明に基づく新規性判断の誤り〔取消事由1〕については、甲10文献の記載から「カルベジロールによる心不全治療の目的の一つが生命予後の改善であり、この目的を達成するために、数か月から年単位で投与することが必要であるということについては、これら文献に接した当業者であれば理解することができる事項ではあるものの、本件特許の優先権主張日における技術常識として確立していた事項とまでは認めるに足りない。したがって、本件発明が甲1発明と同一であるとの原告主張の取消事由1(甲1文献に基づく新規性の判断の誤り)は理由がない。」と判断している。

15 優先日後に発行された学術文献を考慮したことにつき、本判決は「これらは、本件明細書に記載された本件発明の効果である米国カルベジロール試験の結果が信頼性が低いものであることを示すものであるので、その立証趣旨においてこれらの証拠を採用することに支障はない。」としている。

効果は、格別顕著なものとはいえないというべきである。」と判断し、本審決の判断は誤りであると結論している。

- ② そして、Yの「本件発明が顕著な作用効果を奏する」とした本件訂正審決取消判決の認定・判断には一定の拘束力が認められるべきであり、原告が本件発明の有する「虚血性心不全患者の死亡率の低下」という顕著な作用効果を否定することは信義則上許されない」との主張に対して、「行政事件訴訟法33条1項は、取消判決の効力について、『処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。』と定めている。本件訂正審決取消判決も、同条項に規定する拘束力を有するものであるが、その拘束力を受けるのは、訂正2010-390052号事件について審決をした特許庁である。原告が行政事件訴訟法33条1項に規定する拘束力を受ける理由はなく、また、原告が信義則上同判決の認定・判断と異なる主張をすることが許されないとする理由もない。被告の上記主張を採用することはできないと判示した。

## 第2. 研究

### 1. 進歩性判断における「顕著な効果」について

- (1) 特許庁審査基準<sup>17</sup>は、進歩性の判断における出願発明の効果につき「しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際だって優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。・・・」とされている。すなわち、出願発明の構成において、複数の公知技術等から技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、内容中の示唆等を考慮して容易想到と判断された場合であっても、単に「引用発明と比して有利な効果」ではなく、引用発明と比較して「顕著な効果」(引用発明と「異質な効果」又は同質の効果であっても「際だって優れた効果」)を有する場合は、進歩性が肯定される場合がある。

つまり、複数の公知技術の組み合わせ、置換により出願発明の構成が容易想到と考えられる場合であっても、いわば抗弁的<sup>18</sup>に、「顕著な効果」を有する場合は進歩性が肯定される場合がある。機械分野、電気分野では発明の構成から、当業者がその効果を予測可能である場合が殆どで、「予測できない顕著な効果」の主張は説得力に欠けるきらいがあるが、本件事

16 この点についても、本判決は「なお、審決は、甲24文献においてビソプロロールによる34%の死亡率減少が記載されていることは本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないから、これにより、本件発明の効果が顕著な効果ではないとすることはできない、と判断している。確かに、甲24文献は、本件特許の優先権主張日より後に公開された論文である。しかし、前記のとおり、甲24文献記載の試験は、本件特許の優先権主張日以前に公開された乙11文献に記載された試験を更に検証するために行われたものである。」「したがって、甲24文献記載の試験結果自体は、本件特許の優先権主張日当時の技術水準を示すものではないとしても、甲24文献の記載内容を参酌して本件発明の効果の顕著性について判断することに問題はない。」と判示している。

17 審査基準第Ⅱ部第2章2.5(3)「①引用発明と比較した有利な効果の参酌」

案のような化学分野では進歩性を肯定する有効な主張となる可能性がある。発明の構成が分かっても、当業者がその効果を予測できない場合があるからである。

- (2) 本判決では、本判決が整理しているように、Xが主張した取消事由2-1及び3は本件発明1の「構成」につき容易想到ではないとした本審決の判断が誤っているとの主張であり、また取消事由4とは、本件発明1の「効果」につき、「顕著な効果」(死亡率の減少)を肯定した本審決の判断が誤っているとの主張であるが、いずれも進歩性に関する判断の誤りの主張ということになる。また、本件の訂正取消判決では、前訂正審決の「顕著な効果」につき判断されたが、これは、本件発明1の「構成」が仮に容易想到であるとしても、「顕著な効果」を有するなら、進歩性が肯定されることになるからである。

したがって、本件において「顕著な効果」の認定、判断は本件発明の進歩性の判断に直結する重要な判断ということになる。

- (3) なお、上記審査基準は「特許出願発明が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準」<sup>19</sup>であって法規範ではないが、無効審判は勿論、審決取消訴訟判決でも事実上参照されている。上記の訂正取消判決でも「相違点に係る構成に到達することが容易であったと判断するに当たっては、当該発明と引用発明それぞれにおいて、解決しようとした課題内容、課題解決方法など技術的特徴における共通性等の観点から検討されることが一般であり、共通性等が認められるような場合には、当該発明の容易想到性が肯定される場合が多いといえる。他方、引用発明と対比して、当該発明の作用・効果が、顕著である(同性質の効果が著しい)場合とか、特異である(異なる性質の効果が認められる)場合には、そのような作用・効果が顕著又は特異である点は、当該発明が容易想到ではなかったとの結論を導く重要な判断要素となり得ると解するのが相当である。」と判示されている。

## 2. 行訴法33条1項の拘束力について

- (1) 行訴法33条1項は「処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。」と規定しているが、無効審判事件についての審決取消訴訟も行政訴訟事件であるから、この規定の適用がある。裁決等を取り消された行政庁は新たな裁決等をやり直すことになるが、前回と同じ内容の裁決等を繰り返すことが可能とすると、取消判決の意味がなくから、取消判決の趣旨に従うことを義務付けたものである。これを特許法に置き換えると、無効審判事件において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は、特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることになるが、再度の審理ないし審決には、取消判決の拘束力が及ぶこととなる。

最判平成4年4月28日(民集46・4・245)によれば、この拘束力は、取消判決の主文のみならず、主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に対しても及び、審判官は、取消判決の事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されず、また、当事者も、取消判決の認定判断に抵触する主張やこれを裏付けるための立証をすること

---

18 実務的な立証活動の必要性の観点からすれば、特許権者側が「指摘」する必要があるという意味で使用した。法論理的に特許権者側が立証責任を負担するという意味ではない。進歩性を欠如することについては「顕著な効果がない」ことも含め全般的に、その立証は無効審判請求人の側で負担すると考えられる。

19 知財高裁(大合議)平成17年11月11日(平17行ケ10042)

は許されないし、また、再度の審決に対する審決取消訴訟が提起された場合においても、当事者が、前取消判決の拘束力に抵触する主張をすること、その主張を裏付けるための立証をすることも許されないとされている。

すなわち、取消判決の実効性を確保、訴訟経済の観点からの同一主張、立証を禁止するとともに、当事者には主張の蒸し返しを許さないとしたものと考えられる。したがって、例えば、甲引例と乙引例の組み合わせは容易想到であるから当該発明の進歩性を否定すべきであるとして、維持審決を取消す判決がなされ、これが確定したときは、再度の審判において、請求人は甲引例と乙引例の組み合わせには阻害事由があると主張し、これを裏付ける丙引例を提出することは許されず、また、特許庁も進歩性を肯定する審決はできないことになる。逆に、甲引例と乙引例との組み合わせでは進歩性は否定されないとの理由で、無効審決を取消す判決がなされ、これが確定したときは、再度の審判で丙引例と丁引例の組み合わせによる無効を主張し、これを裏付ける丙、丁引例を提出することは許されるし、また特許庁も進歩性を再度否定する結論を導くこともできると考えられる<sup>20</sup>。

- (2) 本件の「顕著な効果」の認定、判断及びこれに直結する進歩性の有無の判断は、訂正取消判決と本判決との間で齟齬していると考えられる。上記の例でいう甲引例と乙引例との組み合わせでは進歩性は否定されないとして無効審決を取消す判決がなされたが、再審決では丙引例と丁引例の組み合わせによる無効とするような場合とは考えにくい。すなわち、訂正取消判決では、本件発明1の効果である「死亡率が67%減少」することを明細書記載のデータどおりとし、他方で、公知技術の「死亡率16ないし27%減少」との認定と比較して、本件発明1に「顕著な効果」が認められるとした。そして、本件発明の進歩性を肯定する判断をしている。これに対して、本判決は、明細書記載のデータは誇張されたもので信用性に欠けるとし、明細書記載と同一の実験報告をした学術文献の記載から本件発明1の「死亡率減少率約35%」と認定し、他方で、公知技術の「死亡率減少率34%」との認定と比較して、本件発明1に「顕著な効果」が認められないとした。そして、本件発明の進歩性を否定する判断をしているからである。

しかし、本件では、本審決に行訴法33条1項の拘束力を及ぼす判決とは、訂正取消判決(⑨の判決)ではなく、前判決(⑪の判決)である。そして、前判決の拘束力の及ぶ主文及び主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断とは、「減縮訂正審決の確定により、前無効審決が発明の要旨認定を誤ったこと」であるから、本審決は上記の訂正取消判決の認定及び判断に拘束される必要はなかったことになる。そのため、Yの主張は「本件発明が顕著な作用効果を奏するとした本件訂正審決取消判決の認定・判断には一定の拘束力が認められるべきであり、原告が本件発明の有する『虚血性心不全患者の死亡率の低下』という顕著な作用効果を否定することは信義則上<sup>21</sup>許されない」となったのであるが、本判決は、上記の訂正取消判決も行訴法33条1項に「規定する拘束力を有するものであるが、その拘束力を受けるのは、・・・訂正不成立審決・・・をした特許庁である。」との判断をし、またXが同項に規定する拘束力を受ける理由はなく、また、Xが信義則上同判決の認定・判断と異なる主張をすることが許されないとする理由もない、との判断をした。

20 本文で例示したような場合のほか、主引例と副引例を差し替えたことにより、前訴判決とは判断の対象を異にするから、前訴判決の拘束力に違反するものとはいえないとした裁判例として知財高判平成25年4月10日(平24行ケ10328)がある。

21 民訴法2条が根拠か？



本判決の判示は形式的にはそのとおりであり、また、Xは訂正取消判決(⑨の判決)の当事者ではないから、該判決の認定・判断と異なる主張が蒸し返しの主張ともいえず、その根拠を「信義則」に求めることもできないように思える。

- (3) しかしながら、本判決の結論でよいであろうか。同じ特許権に関する判決であっても、法的に行訴法33条1項の拘束力を及ぼすものでないなら、特許庁はその認定、判断を全く考慮外に置いて無視してもよいことになる。また実務的にいえば、特許庁は元々は独立特許要件なしと判断(⑦の前訂正審決)したが、訂正取消判決(⑨の判決)で取消されたため、その趣旨に沿った本審決をしたが、裁判官の構成は異なるとは同じ知財高裁判決(本判決)により、またその判断は誤っているとされたのである。特許庁としては何を信用すればよいのか、ということになり兼ねない。

翻って、本件で何故、このような事態が生じたのか、つまり、無効審判と訂正審判に手続きが分断されることになったのかを考えると、それは前無効審決(④の審決)に対して、Yが審決取消訴訟を提起(⑤)するとともに、訂正審判請求(⑥)をした段階で、平成23年改正前181条2項により前無効審決の取消決定がなされなかったことに起因する(もっとも、本件は既に取消決定(③)がなされていたことから、当時の知財高裁は再度の取消決定をなさなかったものと思われる)。仮に、再度の取消決定がなされていれば、訂正審判請求(⑥)は無効審判に吸収され<sup>22</sup>、訂正請求として取り扱われることになるから、無効審判手続中で訂正のなされた本件発明1が審理されていることになり、本件のような無効審判と訂正審判に手続きが分断される事態は生じていなかったものと思える。

すなわち、無効審判手続中で訂正のなされた本件発明1が審理され、そして、訂正は認めるが本件発明1を無効とする審決に対して、訂正取消判決(⑨の判決)と同内容の取消判決が出ているなら、行訴法33条1項の拘束力は本審決に対応する再審決に及ぶ結果、本判決のような判断は法的にできなかったと考えられる。そうすると、行訴法33条1項の適用につき上記仮定と現実の本件事案の相違は、無効審判中の訂正請求と訂正審判との相違に起因するということになるが、両者は特許権者側の無効審判請求に対抗手段として同一の法的性質を有するものとするれば、何らかの形で訂正取消判決の拘束力を本審決に対して及ぼしてよいように思える。ただ、Xの立場も考慮すべきであろう。Xとしては訂正取消判決の審理手続には参加していなかったから、訂正取消判決の拘束力を本審決にそのまま及ぼされてはたまらない。仮にXが訂正取消判決の審理手続には参加していれば、本判決と同様の主張、立証により、前訂正審決(⑦)は取消されなかった可能性がある。もっともXには訂正取消判決の審理に参加(行訴法22条)することは可能であると考えられるし、また、時間的には無理かもしれないが、訂正審決確定後でもその違法を主張する無効審判請求(123条1項8号)も可能ではある。

- (4) 以上を総合すると、行訴法33条1項類推適用して本審決にも訂正取消判決の拘束力を及ぼすとするか、または、行訴法32条1項を適用して訂正取消判決の効力をXに及ぼすことは考えられないであろうか。

3. 本件のような無効審判と訂正審判に手続きが分断される事態は、平成23年改正法126条2項で審決取消訴訟提起後の訂正審判請求が禁止されたことにより、多くは過去のものとなった。つまり、本件のような訂正取消判決と本判決との間で認定、判断に齟齬が生じる問題はほぼ解

22 平成23年改正前134条の3

消されることになった。

残るのは、特許権者側の訂正審判が先行し請求不成立審決に対する取消判決後に侵害訴訟及び無効審判請求が提起される場合が考えられるが、この場合は被疑侵害者側は、訂正されたクレームに対する無効主張や、確定した訂正審決の違法を主張する無効審判請求も可能であるから、あまり問題は生じないかもしれない<sup>23</sup>。

以 上

---

23 行訴法33条1項の拘束力に関して「付言」の問題がある。知財高裁は審決取消判決の理由中で、特許庁における再審理のための「付言」をすることがある。この「付言」はいわば傍論であって、行訴法33条1項の拘束力が及ぶ「主文の結論が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」ではない。しかし、実務上は、特許庁も「付言」を尊重した判断をしていると思われるが、これを無視したり、誤解した判断をした場合はどう処理するか、の問題がある。事実上の問題として、再度、該審決を取り消すだけでよいかもしれないが、知財高裁の構成が変わることで、異なる判断がされる可能性が残る。しかし、後の知財高裁の構成の判断を、先の構成の判断が法的に拘束するのも問題ではないか、とも思える。