

無効審判請求不成立審決の取消訴訟係属中に  
訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨  
—建築物の骨組構築方法事件—

東京高裁平成14年11月14日判決

(平成11年(行ケ)第376号、株式会社益田建設  
対株式会社シエルター、審決取消請求事件) 判時1811号120頁

山 根 崇 邦

【事実の概要】

Y(被告)は、「建築物の骨組構築方法」なる名称の発明(以下「本件発明」)についての特許権者(昭和62年3月20日出願、平成7年5月12日登録。以下「本件特許」)である。またYは、本件特許と同日付けで出願された発明(以下「同日出願発明」)の特許権者でもある。平成10年10月20日、X(原告)からYに対して、本件発明は同日出願発明と同一であり、特許法39条2項に違反して特許が付与されたとして、123条1項2号に基づく無効審判の請求がなされた<sup>1</sup>。これに対し、Yは、平成11年2月1日、無効審判手続内において、本件特許につき特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正請求をしたところ、平成11年9月10日、本件無効審判請求を不成立とする審決があった(以下「本件審決」という。なお、本件審決の理由中において、Yの訂正請求は認められないと判断された<sup>2</sup>)。

Xが本件審決の取消訴訟を提起したところ、Yは、本訴提起後の平成12年4月13日、本件特許につき特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正審判を請求し、同年5月25日、訂正を認める旨の審決がなされ確定した<sup>3</sup>(以下「本件訂正審決」)。そこでXは、審決取消事由として、審決は、本件訂正審決が確定したことにより、訂正後の本件発明の要旨認定を誤ったこと

になる(取消事由1)、また、審決は、訂正後の本件発明と同日出願発明との同一性の判断を誤ったものである(取消事由2)と主張した。

### 【判旨】 請求棄却(無効不成立審決を維持)

「一般に、特許の無効事由が認められないとして無効審判請求は成り立たないとした審決があった後に、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ときには、比較される発明との対比において主張された特許の無効事由は認められないとした審決の判断に直ちに影響を及ぼすものではないのが通例である。X主張の取消事由1も、この通例に属することを覆すべき事実関係を主張するものではない。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、当然に審決が取り消されなければならないとした最高裁第三小法廷平成11年3月9日判決(民集53巻3号303頁)及び最高裁第一小法廷平成11年4月22日判決(判時1675号115頁、判タ1002号126頁)は、特許を無効とすべきものとしていわずに無効審決の取消訴訟に関する事案についてのものであるから、無効審判請求を成り立たないものとした審決の取消しを求める事案に射程が及ぶものではないと解される。

特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正があった場合においても、構成要件が新たに付加され、訂正後の発明の新規性等の判断に際し新たな公知文献に記載の発明との対比が必要となつて、審判で審理されず審決で判断されなかった事項が審理判断されなければならない場合などにおいては、無効審判請求の対象とされている特許の発明の要旨認定を結果的に誤ったことが違法であるとして、無効審判請求を成り立たないものとした審決を取り消し、特許庁の審理を先行させるのが相当な事案もあり得よう。しかし、本件においては、訂正前の本件発明と同日出願発明との同一性の有無について判断して無効審判請求を不成立とし、その後本件発明の特許請求の範囲を減縮する訂正審判請求があり、特許庁は、無効審判請求においても本件発明と対比された同日出願発明との対比において独立特許要件が認められると判断して、訂正審決に至っている。したがって、訂正後の本件発明と同日出願発明との間の同一性の有無についての特許庁の判断は、訂正審決により、無効審判請求における審決が判断の対象とした同日

出願発明の関係で示されていて、この点につき特許庁の判断が先行しているものである。このように、訂正審決確定後において本訴で主張されている無効理由(訂正後の本件発明と同日出願発明とが同一であること)は、審判請求時の無効理由(訂正前の本件発明と同日出願発明とが同一であること)のいわば延長線上にあるものであって、審決時の無効理由と本訴で主張されている無効理由に変更はないものと理解することができる。このような経緯にある本訴においては、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ことをもって直ちに審決を取り消すべきではなく、訂正後の本件発明と同日出願発明との同一性の有無について審理判断することができるものと解するのが相当である。」

### 【評釈】

#### 一 はじめに

本判決は、無効審判請求は成り立たないとした審決(以下「無効不成立審決」)に対する取消訴訟係属中に特許請求の範囲(以下「クレーム」)の減縮を目的とする訂正審決が確定したとしても、そのことをもって直ちに審決を取り消すべきではない旨を判示した。本判決のように、無効不成立審決が出された後で訂正がなされた場合に、裁判所は審決を取り消すべきか否かということが争われた裁判例は数少ない。従来の裁判例及び学説においては、専ら、無効審決が出された後で、あるいは、無効不成立審決が取り消された後で訂正がなされた場合に、裁判所は審決を取り消さなければならないかということが議論されてきた。このように、従前あまり議論されてこなかった論点に関して、クレームを減縮する訂正審決が確定したことをもって直ちに審決を取り消すべきではないと説示した本判決は、少なからぬ意義を有し考察に値するものと思われる<sup>4</sup>。

#### 二 無効審判と訂正審判

無効審判の請求がなされると、特許権者は、特許の無効を回避する対抗手段として訂正審判を請求することが多い。すなわち、クレームの一部に無効の疑いがあり、これにより特許全体が無効となるおそれがある場合に、特許権者は自らクレームを減縮して無効の疑いがある部分を取り除き、本

来有効であるべき範囲で特許権を存続させることで、無効審判請求に対する防御策としていた<sup>5</sup>。従来、無効審判と訂正審判とは別個独立の手續とされていたため、両審判が特許庁に同時係属した場合にいずれを先に審理するかが問題となった。法律上、審判官の裁量に委ねられているが(168条1項)、特許庁の実務では、原則として訂正審判を先に審理し、それが確定するまでは必要に応じて無効審判の審理を中止する運用がなされていたため<sup>6</sup>、審理遅延の原因となっていた。そこで、平成5年改正法は、この問題を解決するため、無効審判の係属中に訂正審判を別個独立に請求することはできないものとし(平成5年改正法126条1項)、その代わりに、無効審判の手續内で訂正請求をすることを認め(平成5年改正法134条2項)、特許庁が無効審判と訂正の審理を一体として行うことができるようにした<sup>7</sup>。

しかしながら、平成5年改正法の下でも、無効審決の送達を受けたあと、その無効審決が確定するまでの間であれば、特許権者は別個独立に訂正審判を請求できたため(平成5年改正法126条1項)、審決取消訴訟を提起して審決の確定を回避しつつ、別途訂正審判を請求すれば、依然として両審判が独立して進行する可能性があった<sup>8</sup>。そのため、無効審決の取消訴訟係属中に訂正を認める審決がなされると、自動的に無効審決が取り消され、再度の無効審判が再開される結果、従前の手續が無駄になるという事態が生じた<sup>9</sup>。

こうした手續上の無駄および遅延といった問題を受けて、平成15年の特許法改正では、審決取消訴訟係属中に訂正審判が請求される場合についても、両者をなるべく一体として審理するため、裁判所が相当と認めるときは、事件を無効審判手續に差し戻し、その中で訂正をさせるという制度を導入した。具体的には、無効審判が特許庁に係属した時から審決が確定するまでの間(審決取消訴訟係属中も含む)は、原則として、訂正審判を請求することができないこととし(126条2項)、例外的に、無効審判係属中は指定期間内に限り訂正請求を認める(134条の2第1項)とともに、審決取消訴訟提起後も90日間に限り訂正審判の請求を認める(126条2項但書き)こととした。ただし、裁判所は、特許権者が審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求したか、請求しようとしていることにより無効審判において審理させるのが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、

決定をもって当該審決を取り消すことができる(181条2項)。しかし、条文上、審決を「取り消さなければならない」ではなく「取り消すことができる」と規定されていることから、差戻決定自体は裁判所の裁量事項であると解されるどころ、例えば訂正審判の請求がなされたが、裁判所は訂正は認められないだろうと判断して差し戻すことなく審決取消訴訟の審理を継続したところ、予想が外れて訂正を認める審決が確定したという場合には<sup>10</sup>、依然として、審決取消訴訟でなした手續が無駄に終わる可能性が残されている<sup>11</sup>。その意味で、平成15年改正法の下でも本判決の意義は失われていないと言えよう<sup>12</sup>。

### 三 審決取消訴訟と訂正審決の確定

#### 1. 無効審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合

従来、東京高裁の裁判例の多くは、無効審決取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決<sup>13</sup>が確定すると、その効果は出願時に遡及し、訂正後の発明が初めから登録されたものと見なされる結果(128条)、審決には発明の要旨認定を誤った違法があるとして、直ちに無効審決を取り消していた<sup>14</sup>。そして、その際には訂正後の発明について無効理由の有無を判断しないのが通例であった。

これに対し、少数ながら一部の東京高裁判決は、無効審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合でも、無効審決を取り消さずに実体判断を行い、訂正後の発明に無効理由があるとして請求を棄却(無効審決を維持)していた<sup>15</sup>。こうした判決の背後には、「審決取消訴訟において審決が違法とされるためには、審決の認定判断の誤りが審決の結論に影響を及ぼすものであることを要し、訂正後におけるものとおりの発明の要旨を認定しても審決が引用した公知ないし周知技術と対比して審決と同旨の理由により審決と同一の結論に達するときは、その要旨認定の誤りは審決の結論に何ら影響しないから、審決を違法として取り消すことはできない。」(東京高判平成7.8.3判時1550号115～116頁[大径角形鋼管の製造方法原審])という考えがあった<sup>16</sup>。

このように下級審裁判例は対立していたが、最判平成11.3.9民集53巻3号303頁[大径角形鋼管の製造方法上告審]は、平成5年改正前の特許法下において、無効審決の取消訴訟係属中にクレームの減縮を目的とする訂

正審決が確定した場合には、無効審決は取り消されなければならないと明示した。そして、最判平成11.4.22判時1675号115頁〔6本ロールカレンダーの構造〕が、訂正無効審判が廃止された平成5年改正法の下でも、前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕の判断が妥当する旨を明示したことから、無効審決取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定した場合には、当然に無効審決を取り消すべきであるとする裁判実務が定着した<sup>17</sup>。

しかし、当然取消しの立場を採る前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕が出されて以降、無効審決を受けた特許権者が、審決の自動的な取消を目的として、出訴と同時に訂正審判を請求する事態が急増した。また、東京高裁での訴訟審理の終了間際や最高裁への上告受理申立てという極めて遅い時期に訂正審判を請求する事態も急増した。そのため、審決取消訴訟係属中に訂正が確定し、審決が取り消されると、従前の訴訟審理が無駄になるとともに、事件が特許庁-裁判所間で往復するキャッチボール現象が生じ、審理遅延の弊害が深刻な問題となった<sup>18</sup>。そこで、平成15年改正法は、前述のように、訂正審判請求の期間を審決取消訴訟提起後90日間に制限する(126条2項但書き)ことで、訴訟の終盤や上告審係属中に訂正審決が確定することに伴う弊害を解消しようとした。また、特許権者の訂正意思が明確な場合には、裁判所は、実体判断を行うことなく、事件を迅速に差し戻すことができるようにする(181条2項)ことで、訂正審決が確定してから差し戻すことによる審理の無駄を解消しようとした<sup>19</sup>。もっとも、もっぱら審理遅延を目的として些細な訂正を請求するといった濫用的なケースでは、差戻しを行わずに審理を継続し、無効理由の存否について実体判断を行うことも可能とされている<sup>20</sup>。しかし、裁判所が差し戻すのは相当ではないと判断した場合に、予想に反して訂正が認められるといった事態は生じうるから、無効審決の取消訴訟係属中に訂正が確定する可能性は依然として残されていると言えよう。

## 2. 無効不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合

本件がまさにこの類型の事案である。本判決は、上述した当然取消しの法理(前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕及び前掲最判〔6本ロールカレンダーの構造〕)の射程は、本件のような無効不成立審決の取消

訴訟係属中に訂正審決が確定した事案には及ばないとした上で、クレームを減縮する訂正審決が確定したという一事をもって直ちに審決を取り消すべきではないと説示した。そのうえで裁判所は、訂正後発明の無効理由の存否について実体判断を行い、訂正後発明と同日出願発明は同一とは言えないとして、請求を棄却(無効不成立審決を維持)した。

このように本判決は、無効不成立審決取消訴訟の類型において、当然取消しの立場を採らない旨を明示し、訂正審決により発明の要旨に変更が生じても、審決で対比された同日出願発明に基づいて訂正後発明の特許要件を判断できる場合には、裁判所は訴訟審理を継続して、訂正後発明の無効理由の存否につき実体判断を行うことができるとした点で意義を有するものである。181条2項は無効不成立審決の取消訴訟提起後に訂正審判が請求される場合にも適用されることや<sup>21</sup>、181条2項の運用次第で審決取消訴訟係属中に訂正が確定する可能性が依然として残っていることに鑑みれば、平成15年改正以後においても本判決の意義は失われていないと言えよう。

## 四 判旨の検討

### 1. 本判決の意義

前述したように、本件では、無効不成立審決の取消訴訟係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨が問題となった。こうした問題は、これまで裁判において争われることはなかった<sup>22</sup>。その理由として考えられることは、無効審判請求は成り立たない旨の審決がなされたのであるから、特許権者にとっては権利範囲を減縮する必要性が乏しく、わざわざ訂正審判を請求することは一般には稀だということであろう<sup>23</sup>。もっとも、無効不成立審決の取消訴訟においては半数以上の審決が取り消されているのが現状である<sup>24</sup>、との指摘がなされていることからすれば、少しでも特許の有効性に疑義のある部分については削ぎ落とし、特許の維持に万全を期す目的でクレームを減縮する場合も考えられよう<sup>25</sup>。本判決は、従来あまり焦点が当てられなかった論点について興味深い判断を示しており、今後さまざま議論を喚起するものと思われる。

## 2. 判旨の評価

(1) まず判旨は、無効不成立審決がなされた後に、クレームの減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、無効不成立審決の判断に直ちに影響を及ぼすものではないのが通例であると判示した。そして、無効審決の取消訴訟係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合、審決は当然に取り消されるべきであるとした前掲最大判[大径角形鋼管の製造方法上告審]及び前掲最大判[6本ロールカレンダーの構造]の射程は、本件のような事案類型には及ばない旨を判示した。このように、判旨が、無効審決の取消訴訟に関する事案と無効不成立審決の取消訴訟に関する事案とでは類型を異にし、当然取消しの法理は後者の類型には及ばない旨を明示した点が注目に値する。

それでは判旨が言うところの、無効審決の取消訴訟に関する事案と無効不成立審決の取消訴訟に関する事案とでは類型が異なるとは、どういうことであろうか。前者の類型においては、審決が示した無効理由を回避する目的でクレームの減縮が行われるのであるから、特許の有効性判断の帰趨が変わる可能性が高い。このようなクレーム減縮の典型は、審決の理由となった公知事実を含まない形で減縮する場合である。この場合に、審決の理由となった公知事実との対比で減縮後の発明の有効性を判断してもほとんど意味がない。そのため、裁判所としては、審決で審理判断されなかった公知事実との対比を行うことが必要となりうる。しかし、そうした新たな公知事実との対比における訂正後発明の有効性の判断は、後述する最大判昭和51.3.10民集30巻2号79頁[メリヤス編機]と抵触することから、特許庁の審理を先行させるために、審決を取り消すのが相当であると解される<sup>26</sup>。もっとも、審判において無効理由が複数主張され、審決ではその中の一つのみを取り上げて無効としたところ、当該無効理由を回避する形でクレームの減縮が行われる場合には、審判に提出されたものの審決では判断されなかった他の無効理由に基づいて訂正後発明が無効とされる(特許の有効性判断の帰趨が変わらない)可能性が残されていよう。しかし、前掲最大判[メリヤス編機]によれば、取消訴訟において審決で審理判断されなかった無効理由を主張することは許されないことから、この場合にもやはり、審決を取り消すのが相当であると解される<sup>27</sup>。

これに対し、後者の類型においては、審決が無効理由はないと判断した

後により防御を固める目的でクレームの減縮が行われるのであるから、特許の有効性判断の帰趨が変わる可能性は低い。そして、この場合に、審決で審理判断された公知事実との対比を行うのであれば前掲最大判[メリヤス編機]に抵触しないと解されることから、理論的には審決を取り消さずに訴訟審理を継続することが可能であると思われる。また、審判において無効理由が複数主張される場合についても、無効不成立審決は審判請求人の主張した無効理由をすべて排斥しているはずであり<sup>28</sup>、クレームが減縮されてより小さな発明になったところで、訂正後発明に無効理由が存在するとは考えにくい。むしろ、無効審判請求不成立となる可能性がより一層高まるものと解される<sup>29</sup>。そして、この場合にも、審決で審理判断された公知事実との対比であれば前掲最大判[メリヤス編機]に抵触しないと解されることから、審決を取り消さずに訴訟審理を継続することが可能であると思われる。

以上のことから、無効審決の取消訴訟と無効不成立審決の取消訴訟とは事案が異なり、前者の当然取消しの法理の射程は後者の類型には及ばないと解される<sup>30</sup>。

(2) 次に判旨は、クレームを減縮する訂正審決の確定という一事をもって審決を当然に取消すべきではないとしても、新たな構成要件が付加された訂正後発明の新規性等を判断するに際し、審判において審理判断されなかった新たな公知事実との対比が必要となる場合には、特許庁の審理を先行させるために、審決を取り消すのが相当な事案であると述べる。しかし、本件は、審決時と同一の同日出願発明との対比で訂正後発明の無効理由を判断できる場合であって、当該無効理由に関する特許庁の判断も訂正審決において既に示されており、本訴における無効理由(訂正後発明と同日出願発明の同一性)は審決時における無効理由(訂正前発明と同日出願発明の同一性)と実質的に同一のものとと言えるから、審決を取り消すことなく訂正後発明の無効理由の有無を審理判断することができる(取消事由1は理由がない)とした。そして、訂正後発明と同日出願発明の同一性について審理判断を行い、両者を同一発明ということとはできない(取消事由2も理由がない)として、請求を棄却(無効不成立審決を維持)したのである。

判旨の立場を整理すると、無効不成立審決取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定した場合、第一に、当然取消しの立場は採らない。

第二に、訂正後発明の特許要件の審理判断に際して新たな公知事実との対比が必要となるかどうかを検討し、必要な場合には、事案に応じて審決を取り消し事件を特許庁に差し戻す。第三に、これに対し、不要な場合、すなわち、審決時と同一の同日出願発明に基づいて審理判断できる場合には、①訂正審判において当該同日出願発明との対比で訂正後発明の独立特許要件が判断されているかどうか、②審決時と本訴とで審理対象となる無効理由に変更がないかどうかを考慮して、訂正後発明の無効理由の存否について実体判断を行うか否かを決定する、というものである。

こうした判旨の立場を理解するためには、審決取消訴訟の審理範囲に関する先例である前掲最大判〔メリヤス編機〕及び最判昭和55.1.24民集34巻1号80頁〔食品包装容器〕の検討が重要である。審決取消訴訟においては、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無効原因は、審決を違法とし、または適法とする理由として主張することは許されない(前掲最大判〔メリヤス編機〕)。もっとも、裁判官は当業者と同等の知識を有しているわけではないから、審決の前提となる当業者の技術常識(周知技術)を示す新たな公知事実を主張・立証することは許される(前掲最判〔食品包装容器〕)。こうした審決取消訴訟における審理範囲の制限を正当化する根拠としては、「訴訟の前段階において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)を害しないためという理由が挙げられている<sup>31</sup>。以上を敷衍すれば、審決取消訴訟において、無効理由の存否を判断する際に公知事実とクレームとの対比が問題となるが、公知事実につき変動がある場合(審判で審理判断されなかった公知事実との対比が必要となる場合)には、前審判断経由の利益を保障するために審決取消訴訟で審理せず特許庁に差し戻すのが相当である。もっとも、周知技術を示す新たな公知事実との対比であれば、既に審決の判断を受けたものといえるから、審決取消訴訟で審理することも可能である。これに対し、公知事実につき変動がない場合(審判において実際に審理判断されたのと同じの公知事実に基づいて対比する場合)には、前審判断経由の利益を害しないから、審決取消訴訟で審理することができる、ということになる。判旨は、こうした判例法理を前提としているように読める。

それでは、この判例法理を前提とした場合に、新たな構成要件が付加された訂正後発明の特許要件の判断に際して、新たな公知事実との対比が必

要となる場合とは、具体的にどのような場合が考えられるだろうか<sup>32</sup>。判旨が念頭に置いている場面は詳らかではないが、審判請求人の主張した訂正前発明の無効理由は審決により全て否定されていることに鑑みれば、減縮された訂正後発明の特許要件を判断する際に新たな公知事実との対比が必要となるのは、付加された要件の意義を明らかにするために周知事実が提出される場合に限られるように思われる。例えば、クレームA+Bなる発明を想定すると、無効審判において、審判請求人はA+Bの一部が公知事実 $\alpha$ と同一であると主張したが、認められず、無効不成立審決がなされた。特許権者は、万全を期すためにクレームをA+B+Cに減縮する訂正審判を請求したところ、審決取消訴訟係属中に訂正を認める審決が確定した。これに対し、審判請求人(原告)は、審決取消訴訟において、付加された要件Cの意義を明らかにするために、周知事実 $\beta$ を提出して、減縮後のクレームA+B+Cは引用例 $\alpha$ と実質同一であるという主張をなす場合があり得よう。この場合、裁判官としては、周知事実 $\beta$ に基づいて審理判断することも可能であるが、審決において明示されていない以上、改めて特許庁の審理を経るのが相当であると判断して、審決を取り消すことも可能であると解される<sup>33</sup>。判旨は、まさにこうした場面を想定しているものと考えられる。

次に判旨は、審決時と同一の同日出願発明に基づいて訂正後発明の特許要件を判断できる場合について、あくまで「審理判断をすることができる」と述べるに止まり、常に無効理由の有無の実体判断に踏み込むべきであるとまでは述べていない。すなわち、実際に審理判断するか否かは裁判所の裁量に委ねられているのである<sup>34</sup>。そして、その際の考慮事項として、①訂正審判において審決時と同一の同日出願発明との対比で訂正後発明の独立特許要件が判断されているかどうか、②審決時と本訴とで審理対象となる無効理由に変更があるかどうか、の二つを挙げている。①②とも前審判断経由の利益を保障するための要件と解されるが、審決時と同一の同日出願発明との対比における同一の無効理由(39条2項該当性)の判断であれば、既に審判の判断を仰いだものと言え、更なる前審判断経由の利益を保障する必要性は乏しい。よって、②要件のみを考慮すれば足り、①要件を考慮する必要はないように思われる<sup>35 36</sup>。

## 五 判旨の射程

前掲最判 [大径角形鋼管の製造方法上告審] 及び前掲最判 [6本ロールカレンダーの構造] の射程が事案を異にする本件には及ばないとされるのと同様に、本判決の射程は、無効審決の取消訴訟の事案には及ばないと解される。また、本件は訂正後発明と同日出願発明との同一性 (39条2項) が問題となった事案であり、裁判所としても判断が容易であったことを斟酌して、本判決の射程は、新規性や進歩性 (29条1項・2項) といった公知事実との対比に基づく技術的判断が必要となる事案には及ばないとする立場もあり得よう。しかし、「訂正後の発明の新規性等の判断に際し」という判旨の文言からは、新規性や進歩性が問題となる事案についても射程内に含まれるものと解される。

判旨の文言に従えば、本判決の射程が及ぶのは、無効不成立審決の取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合において、訂正後発明の特許要件の判断に際し、審決時と同一の公知事実に基づいて審理判断することが可能であり、訂正審判において当該公知事実との対比で独立特許要件が判断されており、審決時と取消訴訟とで審理対象となる無効理由に変更がない場合である。しかし、判旨の射程を、このように限定的に解する必要があるかどうかは議論の対象となろう。

第一に、訂正後発明の特許要件の判断に際し、新たな公知事実との対比が必要となる場合はどうか。判旨が審決を取り消して特許庁に差し戻すのが相当な事案もあるとする理由は、前審判断経由の利益を保障するためであると解されるところ、上述のように、実際に問題となるのは周知技術を示す新たな公知事実が提出される場合に限られるとすれば、審判官の判断の前提となる周知事実は既に審決の判断を受けたものと言えるから、裁判所は、審決を取り消すことなく、訂正後発明の特許要件を審理判断することが可能であろう。もっとも、裁判官としては、審決で明示されていない以上、改めて特許庁の審理を経由させるのが適当であると判断する場合も考えられることから、周知事実との対比が必要となる場合に判旨の射程が及ぶかどうかは、個々の事案に応じて判断すべきであると解される。これに対し、周知技術以外の新たな公知事実との対比が必要となる場合が生じるとすれば、その場合には判旨の説示どおり、特許庁の審理を先行させるために審決を取り消すのが相当であると解される。

第二に、訂正後発明の特許要件の判断に際し、審決時と同一の公知事実に基づいて判断することが可能であり、審決時と取消訴訟とで審理対象となる無効理由に変更はないが、訂正審判において審決時とは別の公知事実との対比で独立特許要件が判断された場合はどうか。この場合、審決時と同一の公知事実に基づく同一の無効理由の判断であれば、既に前審判断経由の利益は保障されていると言えるから、判旨の射程が及び、裁判所は訂正後発明の特許要件を判断することが可能であると解される<sup>37</sup>。

第三に、訂正後発明の特許要件の判断に際し、審決時と同一の公知事実に基づいて判断することは可能であるが、審決時と取消訴訟とで審理対象となる無効理由に変更がある場合、例えば、①審決が訂正前発明は公知事実 $\alpha$ から容易推考ではないとして無効審判請求を排斥したところ、取消訴訟において、原告(審判請求人)が減縮された訂正後発明と公知事実 $\alpha$ とは実質同一であると主張する場合であるとか、逆に、②訂正前発明は公知事実 $\beta$ と実質同一であるとは言えないとして無効不成立審決がなされたところ、取消訴訟において、原告が訂正後発明は公知事実 $\beta$ から容易推考であると主張する場合はどうか。

この場合、対比される公知事実が同一といえども、進歩性欠如 (29条2項) と新規性喪失 (29条1項) とでは別個の無効理由を主張することに他ならず、前掲最大判 [メリヤス編機] を前提とすれば許されないと考えられる<sup>38</sup>。しかしながら、前掲最大判 [メリヤス編機] は新たな公知事実との対比が問題とされた事案であるうえ<sup>39</sup>、進歩性につき新規性と分けた形で規定していなかった旧特許法 (大正10年法) の条文構造を前提とした判例であること<sup>40</sup>、また、上記①の場合において、進歩性を肯定する審決の判断は新規性があることを前提としていると考えられ、新規性の判断は審決において既に示されていると言えること<sup>41</sup>、他方、上記②の場合においても、新規性の判断は公知事実と実質的に同一かどうかであるところ、これは進歩性の判断と同質のものといえ、新規性を肯定する審決の判断には容易推考性の判断も実質上含まれていると解されることから<sup>42</sup>、前掲最大判 [メリヤス編機] の射程は及ばず、裁判所は訂正後発明の特許要件を審理判断することが可能であると解される<sup>43</sup>。

## 六 残された問題

最後に、残された問題について二点ほど言及する。

第一に、本件では無効不成立審決に対する取消訴訟提起後に訂正審判が請求され、訴訟係属中に訂正審決が確定した場合に、裁判所は審決を取り消すべきか否かということが問題となったが、平成15年改正以後においては、無効不成立審決の取消訴訟提起後に特許権者から訂正意思が表明される場合や、現に請求されている訂正審判の審決が確定する前に、裁判所は決定をもって審決を取り消すべきか否かということが問題となりうる(181条2項)。

本件のように、訴訟審理が進んだ段階で訂正審判請求がなされ、訂正審決が確定したという場面では、審決を取り消すことによって従前の審理が無駄になるという問題が生じる。これに対し、181条2項の差戻し決定を行うかどうかの判断が求められる場面というのは、訂正審判請求の期間が出訴後90日間に制限されているため(126条2項但書き)、第1回口頭弁論期日が開かれた程度のほとんど実質審理に入っていない段階であると考えられる<sup>44</sup>。そのため、決定により審決を取り消したとしても審理の無駄といった問題は生じにくい。したがって、特許権者の訂正意思が明確な場合や現に訂正審判請求がなされている場合には、裁判所としては、実体審理に立ち入ることなく、また、訂正審決の確定を待つことなく、審決を取り消して事件を特許庁に差し戻すのが適当である場合が多いと解される<sup>45</sup>。ただし、裁判所の目からみて訂正が認められる見込みは極めて低いと判断される場合には、審決を取り消さずに訴訟審理を継続することも可能であると解される。そして、審理を継続したところ、裁判所の予想に反して訂正審決が確定した場合というのは、まさに本件と同じ状況のものである。

第二に、本件は無効不成立審決の取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定した事案であったが、無効不成立審決取消訴訟の上告審係属中(事実審口頭弁論終結後)にクレームを減縮する訂正審決が確定した場合にも、審決取消訴訟の帰趨が問題となりえる<sup>46</sup>。

従来は、もっぱら、無効審決取消訴訟の上告審係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合について争われてきた。訂正審決が確定すると、訂正後発明が初めから登録されたものと見なされ(128条)、訂正前発明を審理の対象とした原判決には実体判断を誤った違法があることにな

る。このことは、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものとして、民訴法338条1項8号所定の再審事由に該当し、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反がある(民訴法325条2項)として、原判決を破棄する判例が定着しており、その際には事件を原審に差し戻すのが一般的である<sup>47</sup>。そして、差戻し後の原審は、訂正審決の確定により、審決には発明の要旨認定を誤った違法があるとして、直ちに無効審決を取り消している<sup>48</sup>。

他方、無効不成立審決取消訴訟の上告審係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定した事件として、最判平成11.3.9平成8(行ツ)265(LEX/DB 文献番号28051253)[微小領域X線デフラクトメーター上告審]<sup>49</sup>がある。引用例から容易に推考可能であるとして無効不成立審決を取り消した原判決に対して上告がなされ、上告審係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定したという事案において、最高裁は、訂正審決の確定は民訴法338条1項8号所定の再審事由にあたり、原判決には判決に影響を及ぼす法令違反があるとして、原判決を破棄し事件を原審に差し戻した。そして、差戻審の東京高判平成11.6.9平成11(行ケ)81(LEX/DB 文献番号28042114)[同差戻審]は、訂正審決の確定により審決には発明の要旨認定を誤った瑕疵があるとして、無効不成立審決を取り消した<sup>50</sup>。この差戻審は、発明の要旨認定の誤りをもって直ちに取消しており、当然取消の立場を前提としているように見えるが、これは無効不成立審決が東京高裁において進歩性欠如を理由に取り消された後、上告審係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定したという事案の性質に起因するものと解される。

それでは、東京高裁でも無効不成立審決を維持する判決がなされたところ、これに対して上告がなされ、上告審係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合には、審決取消訴訟の帰趨はどのようになろうか。本判決のように当然取消の立場を採らない場合、訂正審決の確定という事実が上告審係属中に生じると、原判決を維持するか否かに関して事実認定が必要となるから、更に審理を尽くさせるために、事件を原審に差し戻すのが適当であると解される<sup>51</sup>。したがって、最高裁としては自判を行わず、民訴法338条1項8号所定の再審事由の存在をもって破棄差戻しを行うことになろう。そして、この場合の差戻審というのは、まさに本件と同じ状況のものである<sup>52</sup>。

<sup>1</sup> 本件において、Xは、Y（特許権者）から特許権侵害訴訟を提起されたことに對抗して、本件特許の無効審判請求をしたものと解される（平成10年審判第35498号の審判請求書16～17頁参照）。なお、無効審判請求において、Xは、本件発明は特許法36条5項の要件を充足しないことも無効理由として主張していたが、本判決には関係がないので省略する。

<sup>2</sup> Yは、特許請求の範囲（以下「クレーム」）の請求項1の記載「以下のBに示される締結手段と、Cに示される建築部材用継手装置と、を用い、Aに示される建築部材を連結構成して、建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。……」を、クレームの減縮を目的として、「以下のCに示される建築部材用継手装置を、構築される骨組構造の使用箇所に応じた形状のものを選択使用し、Bに示される締結手段を用いて、Aに示される建築部材を、Dに示される連結方法により連結構成して、建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。……D 次の(d1)ないし(d3)から選択される連結方法。……」（下線：筆者）と訂正する請求をなしたが、本件審決において、複数の連結方法からその1つを選択するといったD以下の構成は、訂正前のクレームの請求項1には記載されていないから、当該構成の追加は実質的にクレームの変更に該当し、訂正は認められないと判断された（平成10年審判第35498号の審決書9～10頁参照）。

<sup>3</sup> クレームの請求項1の記載を、クレームの減縮を目的として、「以下のBに示される締結手段と、建築物の箇所に於て構成されたCに示される建築部材用継手装置と、を用い、Aに示される建築部材を連結構成して、建築物の骨組を構築する建築物の骨組構築方法。……」（下線：筆者）と訂正する請求をなしたところ、上記付加された記載は、建築部材の連結方法の限定的減縮であり、明細書の記載を根拠とするものであるから、クレームの減縮に該当する等として、訂正を認める審決がなされた（訂正2000-39038号参照）。

<sup>4</sup> 本判決の評釈として、村林隆一「判批」知財ぶりずむ2巻23号28頁（2004年）がある。

<sup>5</sup> 訂正審判が果たす機能につき、東京高判昭和54.1.30無体集11巻1号18頁〔セファロスポリン化合物の製造方法〕、竹田稔「訂正審判」発明87巻7号61頁（1990年）を参照。

<sup>6</sup> 特許庁審判部編『工業所有権 審判便覧』（発明協会、1991年）54-01-8（改訂昭和60.3.30）を参照。それによれば、訂正審判に先行して無効審判の審理を行うことは、無効審判請求に対する防御策という訂正審判制度の意義を蔑ろにすること、また、無効審決を先行させても、その後の訂正審決によって無効審決が無為に帰する可能性があること等を理由に、原則として、訂正審判の審理を優先することにしている。

こうした特許庁の審判実務は、無効審判係属中に訂正審判が請求された場合にお

いて、両審決の先後関係は審判官の裁量事項であって、まず訂正審決をした後でなければ無効審決をしてはならないと解すべき法律上の根拠はなく、訂正審判制度本来の趣旨からすれば、無効審決を先行させたからといって、特許権者の訂正審判請求権を故なく喪失させるものでもないと言く最判昭和48.6.15審決取消訴訟判決集昭和48年9頁と抵触するものであったが、理論的にはともかく実際問題として、国際出願に係る特許に関して無効審判と訂正審判とをリンクさせていた趣旨、すなわち、訂正審決優先主義に従って処理する方が望ましいとの判断が背景にあったようである（吉藤幸朔『特許法概説（第10版）』（有斐閣、1994年）527～528頁。国際出願特許に対して採られていた無効審判と訂正審判とのリンク制に関しては、同書516～517頁を参照）。

なお、無効審決が審判係属中に訂正審判のあったことを看過した場合は、訂正審決により変更された後の対象につき改めて審判請求人に無効事由を主張立証する機会を与えなかった手続上の瑕疵があるとして、審決を取り消す裁判実務が定着している（最判昭和51.5.6判時819号35頁〔有機塑性材料より中空の品物を造る方法〕、東京高判平成2.5.29無体集22巻2号339頁〔窓枠取付け方法〕、東京高判平成2.10.25判工所〔2期版〕5831の3頁〔多連インダクタンス〕）。

<sup>7</sup> 平成5年改正法の趣旨につき、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『改正特許法・実用新案法解説』（有斐閣、1993年）49頁以下を参照。

<sup>8</sup> このほか、訂正審判が先行し、無効審判が後から請求された場合に、先の訂正審判が特許庁に係属中であれば両審判を併合審理する実務がなされていたが（併合審理した場合には、無効審判手続の中で訂正をなすことが可能であるため、原則として、無効審判の審理を優先することとされていた。特許庁審判部編『審判便覧（改訂第8版）』（発明協会、2000年）51-09-1（改訂H10.3）参照。）、訂正不成立審決の取消訴訟係属中に無効審判が請求された場合には、ただちに両者を併合する手段がなく、独立して審理が進行するという問題も指摘されていた（田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について—特許要件の再審査に関する特許庁と裁判所の役割分担(2)—」同『機能的知的財産法の理論』（信山社、1996年）175～176頁注18）（初出1995年であるが、同書所収に当たり追加された指摘である。）。)

<sup>9</sup> こうした問題を早くから指摘した文献として、増井和夫＝田村善之『特許判例ガイド（初版）』（有斐閣、1996年）254頁〔増井〕、田村・前掲注8）175頁注18）（初出・日本工業所有権法学会年報19号81頁注16）（1995年）にも簡単な言及がある。）、玉井克哉「判批」判時1573号（判評452号）212頁（1996年）。なお、無効審決の送達を受けた後、当該無効審決が確定するまでに訂正審判の請求をしたとしても、訂正審決よりも先に無効審決が確定した場合には、訂正の対象たる特許権が消滅する結果（125条）、訂正審判はその目的を失い不適法となる（却下される）というのが判例である（最判昭和59.4.24民集38巻6号653頁〔耕耘機に連結するトレーラーの

駆動装置]、最判昭和61.4.25判工所2431の311頁[一浴式コールドウェーブ液の製造方法]。これに対し、反対、村林隆一「特許無効審判と訂正審判」石黒淳平先生追悼論集『無体財産権法の諸問題』(法律文化社、1980年)293～296頁は、旧126条4項但書き(現6項但書き)の規定は無効審決確定後の訂正審判の請求を認めない趣旨であって、既に係属中の訂正審判については審決を受ける権利を有するものと解すべきであるとする。

<sup>10</sup> どのような場合に、裁判所は差戻しを行わずに審理を継続できるのかという問題に関しては、立法担当者の間でも見解が分かれている。

(A) 特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会、2003年)88頁以下は、特許権者の訂正意思が表明されている場合において、当該訂正に起因していずれ原審決の違法性につき実体的判断がなされることなく取り消される蓋然性が認められるか否かを、判断基準の一つにしている。具体的には、①クレーム減縮目的の訂正をなす意思が特許権者に認められる場合に、当然取消しの立場をとる最判平成11.3.9民集53巻3号303頁[大径角形鋼管の製造方法上告審]を前提とすれば、特段の事情がない限りいずれ実体的判断を経由せずに原審決が取り消されることとなる蓋然性が認められるから、裁判所は、原則として事件を差し戻すのが相当であるとする。もっとも、専ら訴訟遅延を目的とする濫用的な訂正意思が認められる場合には、例外的に差戻しを行わずに審理を継続することが可能であるとする。これに対し、②原審決の違法性が明らかで直ちに取消すことができる場合には、差戻しを行わずに取消判決をすべきであり、③提出予定の訂正明細書が杜撰で、訂正が認容される蓋然性が極めて低い場合にも、差戻しを行わずに審理を継続できるとする。そして、④クレームの減縮以外を目的とする訂正がなされる場合には、前掲最判[大径角形鋼管の製造方法上告審]の射程が及ばないことから、原審決がいずれ取り消される蓋然性が認められるかどうかを裁判所が個別的に判断していくべきであるとする(以上、同90～92頁)。この見解は、当然取消しの立場(前掲最判[大径角形鋼管の製造方法上告審])を前提とした上で、クレーム減縮目的の訂正意思が認められる場合には、濫用的なケースでない限り、原則差戻しの立場を採るものであるから、本文のような事態は④のケースに限られよう。

(B) 大淵哲也「特許法等の解釈論・立法論における転機」中山信弘先生還暦記念『知的財産法の理論と現代的課題』(弘文堂、2005年)52頁以下は、無効審決取消訴訟係属中に特許権者から訂正意思が表明された場合において、裁判所の目からみた訂正の成否の蓋然性を、判断基準の一つとしている。具体的には、裁判所の見地から、①申し出られた訂正につき成立が見込まれる場合や成否の判断が微妙な場合には、差戻決定をなすのが相当であるのに対し、②申し出られた訂正が不成立となる見込みが高い場合には、差戻しを行うことなく審理を継続するのが相当である

とする。そして、②の場合に、裁判所の予想に反して訂正を認める審決が確定した場合が問題となるが、裁判所は、訂正後のクレームにつき無効理由が客観的に存在するか否かを判断すれば足りるとした上で、当初の見通しどおり、無効理由が存在すると判断すれば、請求棄却判決(無効審決の維持)となるが、当初の見通しに反して、無効理由が存在しないと判断すれば、請求認容判決(無効審決の取消)となるとする。後者の場合には再度の無効審判が開かれるが、取消判決の拘束力(行訴法33条1項)により、無効不成立審決がなされる場合が大半であるとする(以上、同64頁注187))。この見解は、差し戻すかどうかの裁量は裁判所に委ねられており、当然取消しの立場は採らない(同54～55頁)とした上で、裁判所の目からみて申し出られた訂正が不成立となる蓋然性が高い場合には、差戻しを行わずに審理を継続するものであるから、まさに本文のような事態が生じうる。

(C) 木村陽一〔追補2〕『平成15年特許法等の一部を改正する法律』について」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系4 知的財産関係訴訟法』(青林書院、初版第6刷、2004年)506頁以下は、上記(A)(B)の折衷的な見解をとる。具体的には、①原審決が明らかに違法であり差し戻すまでもなく取決判決をなす場合や、②訴訟の遅延を専ら目的とする訂正であって無効審判で当該訂正が認容される蓋然性が低いと認められる場合には、差戻決定の要件である相当性を欠くことから、裁判所は審理を継続できるとする。さらに、③訂正審決が確定した後であっても、制度上は差戻決定をなすことができるとした上で、差戻決定自体は裁量的であるので、裁判所が訂正審判の結果を待ったところ、訂正が些細なものであり、裁判所が訂正後発明の有効性につき訴訟中で審理できると判断した場合にも、差戻しを行わずに審理継続が可能であるとする。もっとも、審議経過等を斟酌すると、④訂正後発明につき改めて特許庁の審理判断を仰ぎたいという特許権者の合理的な期待が認められる場合には、キャッチボール現象の抑制という法改正の趣旨から多少遠ざかることも審判官への差戻しが柔軟に行われるべきであるとする(以上、同507～508頁)。この見解は、(B)と同様、当然取消しの立場を採らないものと解される(③参照)が、特許権者の合理的な訂正意思が明確に認められる限り柔軟に差し戻すべきとしており、その意味で原則差戻しに近い立場を採るものと解される。もっとも、「柔軟な」運用次第では、本文のような事態も起こりうるだろう。

<sup>11</sup> 田村善之『知的財産法(第4版)』(有斐閣、2006年)283頁。塩月秀平「侵害訴訟と無効審判請求の関係―推移と展望」塚原朋一＝塩月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題―知財高裁1周年―』(金融・商事判例1236号)92頁(経済法研究会、2006年)もこうした可能性を否定する趣旨ではないと解される。

<sup>12</sup> なお、181条2項は無効不成立審決の取消訴訟にも適用されるのかという点が問題となりうるが、181条2項の文言上、「特許無効審判の審決に対する第178条第1項の訴えの提起があった場合において」とされているところ、「特許無効審判の審決」

という文言が無効審決のみならず無効不成立審決をも含むものであることは、134条の3第1項括弧書きの規定との対比から明らかであろう(知財高決平成18.1.30平成17(行ケ)10842・10847最高裁 HP)。

<sup>13</sup> クレームの減縮を目的とする訂正(126条1項但書き1号)として認められるのは、①択一的記載の要素の削除、②構成要件の直列的付加、③上位概念から下位概念への変更、④請求項の削除、等であるが(詳しくは、特許庁 HP の審判便覧54-10(改訂 H17.7) 参照)、実質上減縮に当たるかどうかは、具体的事案に基づいて検討する必要がある。例えば、クレームA+Bという発明を仮定すると、要件Bを削除するのは拡張であるが、要件Bをその下位概念であるbとすることは、基本的にクレームの減縮に当たる。一方、新たに要件Cを付加することは、形式上減縮であるが、実質上クレームの拡張、変更となる場合が多いことに注意が必要である。すなわち、クレームA+Bに要件Cを加える場合、それが他の構成要件との関連を明確にするため、あるいは、潜在的に当初から予定していた事項ないし自明な事項を付加するのであれば、実質上の拡張または変更に当たらないが、訂正前の明細書や図面に根拠のない事項を付加するのであれば、実質上の拡張または変更該当することになる(竹田・前掲注5) 62~63頁)。本件においては、無効審判及び審決取消訴訟の係属中にそれぞれクレームを減縮する訂正の請求がなされたが、付加された要件につき、前者では、明細書に根拠のないものであり、クレームの変更に当たるとされたのに対して、後者では、明細書に根拠を有するものであり、クレームの減縮に当たるとされた(前掲注2) 3)を参照)。なお、平成5年改正法以前においても、明細書や図面に根拠のない訂正は認められなかったが、同改正以後においては、より厳格に新規事項の追加に該当するかどうか判断されている(増井和夫=田村善之『特許判例ガイド(第3版)』(有斐閣、2005年) 295頁[増井]。同書295~296頁に記載されている裁判例も参照)。

<sup>14</sup> 東京高判昭和45.3.31判タ247号221頁[オレフィンの高分子線状ポリマーの製法]、東京高判昭和54.1.30無体集11巻1号18頁[セファロスポリン化合物の製造方法]、東京高判昭和54.4.10判タ395号153頁[ジアゾ成分]、東京高判昭和54.6.28判工所2431の19頁[非水溶性モノアゾ染料を製造する方法]。

<sup>15</sup> 東京高判昭和59.9.27判時1136号138頁[塗装法]、東京高判平成7.8.3判時1550号110頁[大径角形鋼管の製造方法原審]、東京高判平成11.2.3判工所〔2期版〕3883の18頁[摺動用ブラシ素材の製造方法原審]。

<sup>16</sup> 同旨を説くものとして、東京高判平成11.2.3判工所〔2期版〕3883の18頁[摺動用ブラシ素材の製造方法原審]。また、東京高判昭和59.9.27判時1136号138頁[塗装法]は、前掲東京高判[大径角形鋼管の製造方法原審]より以前に出された判決であり判然としないが、裁判所は、訂正審決の確定によりクレームの記載が「粒状塗装材の粉末」から「蛭石又はパーライト石の粉末」と訂正され、その結果、無効

審決は判断の前提となる発明の要旨認定を誤ったことになるが、審決は「粒状塗装材の粉末」に含まれる「蛭石又はパーライト石の粉末」が公知引用例から容易推考であると既に判断しているから、前記要旨認定の誤りが、直ちに無効審決の結論に影響を及ぼすものではないとして、審決を取り消さなかった(なお本件は、訂正前のクレームに記載されていた「粒状塗装材の粉末」に含まれる「蛭石又はパーライト石の粉末」が公知事実から容易推考であるとして無効審決がなされたが、特許権者がその「蛭石又はパーライト石の粉末」にクレームを減縮する訂正を請求し、認められたという珍しい事例である。この訂正審判の経過など本件の背景事情に関しては、松永善蔵「判批」特許管理36巻3号331~332頁(1986年)に詳しい)。

なお、前掲東京高判[大径角形鋼管の製造方法原審]の裁判長である竹田稔判事は、この判決を書く以前から、「審決等取消訴訟の原告はとにかく審決の認定に誤りがあれば、それが結論に影響を及ぼすかどうかについて考慮することなく審決を違法のものとして主張しがちであるが、その誤りが審決の結論に結びつかない限り審決を違法とすることができない点を留意すべきである。」と主張されていた(竹田稔「特許審決等取消訴訟—その法理と実務的課題—」同編『特許審決等取消訴訟の実務』(発明協会、1988年) 110頁)。

<sup>17</sup> 例えば、最判平成12.12.14判工所〔2期版〕3883の81頁[摺動用ブラシ素材の製造方法上告審] (破棄自判)。もっとも、近時、こうした裁判実務とは一線を画する判決が現れた。特許取消決定の取消訴訟係属中にクレームを減縮する訂正審決が確定したという事案において、裁判所は、決定は訂正後の発明の容易推考性について既に判断しているから、訂正審決の確定により決定が発明の要旨認定を誤ったことにはならないとして、直ちには特許取消決定を取り消さず、進んで特許取消決定の判断内容の当否を検討し、決定の判断には「理由の不備がある」として、特許取消決定を取り消した(東京高判平成16.4.20平成14(行ケ)533最高裁 HP [記録媒体の光学読取装置])。本判決の評価につき、塩月秀平「特許審決取消訴訟の審理充実化—近時の裁判例からの視点」NBL785号26頁(2004年)を参照。

<sup>18</sup> キャッチボール現象の現状及び問題点につき、特許庁・前掲注10) 79~83頁を参照。

<sup>19</sup> 特許庁・前掲注10) 88~89頁、木村・前掲注10) 506~507頁。また、近時の裁判例にも、181条2項の趣旨として、「当該事案の諸事情を勘案した裁判所の裁量により、実体判断に入ることなく審決を取り消して、特許無効審判においてさらに審理させるために事件を審判官に差し戻す余地を認めた」規定であると説くものがある(知財高決平成18.1.30平成17(行ケ)10842・10847最高裁 HP)。もっとも、大淵・前掲注10) 58頁は、181条2項の解釈として、当事者から差戻決定の要請があれば、自動的に審判官への差戻しが認められるわけではなく、少なくとも、裁判所の目からみて訂正は認められないと高度の蓋然性をもって判断される場合には、差し戻すべ

きではないとする。

<sup>20</sup> 特許庁・前掲注10) 90頁、木村・前掲注10) 507頁、大淵・前掲注10) 64頁注187)。もっとも、高林龍「拘束力の範囲」塚原＝塩月・前掲注11) 117頁は、審理遅延目的といった特許権者の濫用的な訂正意思の認定には慎重であるべきとする。

<sup>21</sup> 前掲注12) を参照。

<sup>22</sup> なお、本判決以後では、同様の事案の裁判例として、東京高判平成16.1.22平成13(行ケ)480 (LEX/D B 文献番号28090591) [標識証明システム及び方法] 及び東京高判平成16.7.21平成15(行ケ)331 (LEX/D B 文献番号28092099) [中空紙膜濾過装置] が存在する。

<sup>23</sup> 玉井・前掲注9) 216頁。同様のことは、無効不成立審決取消訴訟の上告審係属中に訂正審決が確定した場合についても当てはまるであろう。というのも、この類型は、無効不成立審決がなされたという点で本件と共通しており、上告審係属中であっても特許権者は訂正審判を請求する必要性が乏しいように思えるからである。なお、実際に訂正審判が請求された最判平成11.3.9平成8(行ツ)265 (LEX/D B 文献番号28051253) [微小領域X線デフラクトメーター上告審] は、無効不成立審決がなされた後、東京高裁において進歩性欠如を理由に審決が取り消されたという事案であった。こうした経緯から、特許権者は原判決に対して上告するとともに、特許無効に対する防御手段として、クレームを減縮する訂正審判を請求したものと考えられる。

<sup>24</sup> 阿部一正ほか「[座談会] 知財高裁の設置と今後の知財訴訟の在り方」ジュリスト1293号35頁 [篠原勝美発言] (2005年)。篠原勝美知財高裁所長は、無効不成立審決の取消率が高い理由として、「典型的な進歩性の判断を例に取りますと、審決が公知文献に明示的に記載された事項以外は認定しない傾向があるのに対して、裁判所は証拠の総合判断・総合評価という事実認定の手法により積極的に踏み込んで、技術常識等を認定し、発明の実質的価値を吟味しようとする傾向のある」ことを挙げている(同35頁)。村林隆一『知的財産高等裁判所と審決取消訴訟の実務』(経済産業調査会、2005年) 132～133頁によれば、実際、平成17年1月～4月の4ヶ月間で、無効不成立審決19件のうち12件が高裁によって取り消されている。

<sup>25</sup> この点につき、本件において、Y(特許権者)が無効不成立審決の出された後に改めてクレームの減縮を目的とする訂正審判請求をなした背景は詳らかではないが、訂正審決(訂正2000-39038号)の内容を見る限り、Yが本件発明と同日出願発明との同一性判断(39条2項該当性の判断)に自信が持てず、特許権の存続に万全を期すためにクレームを減縮する訂正審判を請求したものと推測される。なお、仮に取消訴訟において無効不成立審決が取り消されたとしても、特許権者は、差戻し後の再審理(181条5項)において、取消判決の確定日から1週間以内に申立てをなすことで、訂正の機会を得ることができる(134条の3第1項)。また、仮に再審

理の手続内において訂正の機会を逸したとしても、再度の審決後に改めて審決取消訴訟を提起すれば訂正の機会が得られるものと解される(なお、126条2項但書きの文言上も、第1次審決取消訴訟に限定されていない)。

<sup>26</sup> 以上につき、玉井・前掲注9) 212頁。

<sup>27</sup> 本文では、審判において無効理由A、Bが主張されたところ、審決はAのみを取り上げて無効とし、Bについては未審理である場合を念頭においている。これに対し、審判において無効理由A、Bが主張されたところ、審決の表面上はAのみを取り上げて無効としているが、Bについても審判で審理が尽くされている場合も考えられよう(塩月秀平「審理範囲」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年) 138頁)。こうしたケースでは、無効理由Aを回避する形でクレームの減縮が行われた場合に、訂正後発明は無効理由Bに基づいて無効とされる(特許の有効性判断の帰趨が変わらない)可能性が残されており、また、取消訴訟において審判で実質的に審理された無効理由Bを主張することも前掲最大判[メリヤス編機]と抵触するわけではないと解されることから、必ずしも審決を取り消す必要はないとする立場も考えられよう。しかし、無効理由Bについての判断は審決で明示されていない以上、裁判所は審決を取り消して特許庁に差し戻すのが適当である場合も多いであろう。

<sup>28</sup> 吉原省三「判批」特許管理30巻11号1189頁(1980年)。

<sup>29</sup> 玉井・前掲注9) 216頁。

<sup>30</sup> 反対、村林・前掲注4) 33頁。なお、本判決以後に出された前掲東京高判[標識証明システム及び方法]においても、当然取消しの立場は採られていない。もっとも、判決の傍論において、原告(審判請求人)が訂正後発明の進歩性について判断するよう裁判所に求めた旨が指摘されている。これに対し、前掲東京高判[中空紙膜濾過装置]は、訂正審決の確定により、審決は結果的に発明の要旨認定を誤ったことになるとして、無効不成立審決を直ちに取り消した。これは一見すると、無効不成立審決の取消訴訟の事案類型にも当然取消しの法理の射程が及ぶとするかのようであるが、訴訟において、被告(特許権者)が「本件訂正審決の確定により、……本件審決が取り消されるべきものであることについては、争わない。」と自白したケースであった。したがって、裁判所としては、当事者間に争いがなかったことから、原告の請求を認容して審決の取消を行ったに過ぎず、当然取消しの法理の射程を及ぼす趣旨ではないと解される。

<sup>31</sup> 大戸達徳「判解」『最高裁判所判例解説民事篇昭和51年度』(法曹会、1979年) 44～45頁、瀧川叡一「審決取消訴訟の審理範囲—最高裁判所昭和51年3月10日大法廷判決について—」同『特許訴訟手続論考』(信山社、1991年) 141・136～137頁(初出1988年)、竹田・前掲注16) 63頁、長沢幸男「判解」『最高裁判所判例解説民事篇平成11年度(上)』(法曹会、2002年) 176頁など。もっとも、この前審判断經由の

利益が、審決取消訴訟における審理範囲の一律的制限を正当化する根拠としては極めて不十分である(根拠となれない)という有力な批判もなされている(田村・前掲注8) 144~145頁、大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(有斐閣、2003年) 330~358頁を参照)。

<sup>32</sup> なお、ここで判旨が、クレーム減縮目的の訂正として構成要件の直列的付加を念頭に置いていることは明らかであるが、択一的記載の要素の削除や請求項の削除、上位概念から下位概念への変更等によるクレームの減縮であれば、新たな公知事実との対比が不要である点に注意が必要である。クレーム減縮目的の訂正については、前掲注13)を参照。

<sup>33</sup> 田村・前掲注8) 152~153頁。増井=田村・前掲注13) 277~281頁〔田村〕も参照。

<sup>34</sup> 判旨の立場は、無効審決の取消訴訟係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合の審決取消訴訟の帰趨という論点で提唱されていた「裁量説」に近いのかもしれない。裁量説とは、訂正審決が確定した場合であっても、審決時と同一の公知例に基づく同一の無効原因との対比で訂正後発明の特許要件を判断できる場合には、前掲最大判〔メリヤス編機〕の射程は及ばず、裁判所は、審理を継続して訂正後発明の実体判断に踏み込み認定の対象とすることが可能である。ただし、事案の性質や審理の状況を勘案して実体判断に踏み込まずに審決を取り消すことも可能である。また、実体判断に踏み込んだ場合でも、無効理由の存否につき確定的な判断に熟さないと思慮される場合には、無効審決を取り消すことも可能であるとする見解である(玉井・前掲注9) 213~214・215~216頁)。裁量説に対する批判として、長沢・前掲注31) 186・188頁、大淵・前掲注10) 41頁注131)を参照。

<sup>35</sup> 前掲東京高判〔標識証明システム及び方法〕においても、①要件は考慮されていない。

<sup>36</sup> なお、判旨は②要件に関して、審決時における無効理由(123条1項2号〔訂正前発明と同日出願発明の同一性〕)と訂正審決確定後の本訴における無効理由(123条1項8号〔訂正後発明と同日出願発明の同一性〕)とを別個の無効理由とは捉えずに、後者は前者の延長線上にあるとして、両者を実質的に同一の無効理由と見なしている。こうした判旨の立場に対しては、123条1項2号該当に基づく無効審判請求事件の取消訴訟において同条項8号該当性を審理することは、前掲最大判〔メリヤス編機〕及び前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕に反し許されない、という批判がなされるかもしれない(こうした問題意識につき、塩月・前掲注27) 132頁、村林・前掲注4) 33~34頁を参照)。すなわち、前掲最大判〔メリヤス編機〕によれば無効理由は適用条文の各号・各規定違反ごとに特定されるのであり、傍論ながら前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕が、123条1項8号の訂正要件違反は同条項2号の進歩性欠如とは別個の無効理由となる旨を説示していることを踏まえ

ば、判旨の立場は判例法理と抵触するものである、という批判である。

しかしながら、前掲最大判〔メリヤス編機〕が無効理由の範囲は適用条文の各号・各規定違反ごとに画されるとする理由は、各号・各規定違反ごとに無効原因の性質及び内容が異なる点にあると解されるところ、本件において、123条1項8号の無効理由の内容は、結局、訂正後発明と同日出願発明の同一性、すなわち、39条2項該当性なのであって、審決時における無効理由と何らその性質及び内容を違えるものではない。両者は実質的に同一のものと言えよう。したがって、前掲最大判〔メリヤス編機〕の射程は、本件のように、審決時と取消訴訟とで審理対象となる無効理由が実質的に同一であると評価できる場合には及ばないと解される。さらに、前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕の説示についても、あくまで傍論であって判例としての拘束力は認められないから、判旨の立場が判例法理と直接抵触するわけではないと解される。

<sup>37</sup> 本判決以後に出された前掲東京高判〔標識証明システム及び方法〕も、訂正審判において如何なる公知事実との関係で独立特許要件が判断されたかは問題とせず、審決時と同一の引用例との対比における同一の無効理由(進歩性欠如)の審理であることを理由に、訂正後発明の進歩性の判断を行っている。もっとも、前述のように、原告(審判請求人)が訂正後発明の進歩性の判断を行うよう裁判所に求めた事案であったことには注意が必要であろう。

<sup>38</sup> 吉原・前掲注28) 1189頁、小酒禮「特許関係審決取消訴訟」『新・実務民事訴訟講座10 行政訴訟Ⅱ』(日本評論社、1982年) 241~242頁、塩月・前掲注27) 137頁。もっとも、この立場を採ったとしても、審判において審判請求人が訂正前発明の新規性及び進歩性欠如を主張したが、認められず、無効不成立審決がなされたところ、取消訴訟において、同一の公知事実との対比における訂正後発明の新規性喪失、進歩性欠如の片方ないし両方が主張される場合には、既に審決の判断を仰いでいると言えるから、判旨の射程が及び、裁判所は訂正後発明の特許要件を判断できるものと解される。

<sup>39</sup> 土肥一史「判批」ジュリスト715号80頁(1980年)、内田敏彦「判批」内田修先生古稀記念『判例特許訴訟法』(発明協会、1986年) 558頁。

<sup>40</sup> 瀧川・前掲注31) 158~159頁。旧特許法1条は「新規ナル工業的発明ヲ為シタル者ハ其ノ発明ニ付特許ヲ受クルコトヲ得」と規定し、「新規」の定義として、4条1号に「特許出願前帝国内ニ於テ公然知ラレヌハ公然用キラレタルモノ」、同2号に「特許出願前帝国内ニ頒布セラレタル刊行物ニ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ」と規定されていた。そして、進歩性を欠く発明については、旧1条にいう「発明」に当たらないとする運用を行っていた。なお、旧4条2号にいう「容易ニ」とは、進歩性における容易推考よりもレベルが低く、特別の思考を必要とすることなくという程度の意味であるとされている(中山信弘編『注解特許

法(第3版)上巻』(青林書院、2000年)240頁〔中山〕(同頁の引用条文は旧3条2号となっているが、旧4条2号の誤記と思われる)。

<sup>41</sup> 松本重敏「特許発明の新規性・進歩性の要件と審決取消訴訟におけるその審理範囲」豊崎光衛先生追悼論文集『無体財産法と商事法の諸問題』(有斐閣、1981年)182頁、瀧川・前掲注31)157頁。

<sup>42</sup> 瀧川徹一「特許訴訟における事実審理の制限—前審判断経由の利益について—」同・前掲注31)85～86頁(初出1974年)、内田・前掲注39)558～559頁、瀧川・前掲注31)158頁。

<sup>43</sup> 同旨の結論を説くものとして、田村・前掲注8)151～152頁。なお、訂正後発明の特許要件の審理判断に踏み込むかどうかは裁判所の裁量に委ねられており、取消訴訟において、公知事実 $\alpha$ ないし $\beta$ の意義を明らかにするために、当業者の技術水準を示す新たな周知事実が提出される場合などにおいては、当該周知事実についての特許庁の明示の判断を仰ぐべく、審決を取り消して審判官に差し戻すことも可能であると解される。

<sup>44</sup> 特許庁・前掲注10)86～87頁、木村・前掲注10)506頁。

<sup>45</sup> なお、現に訂正審判が請求されている場合に、差戻し決定よりも先に訂正審判の審決が確定するといった事態も考えられるところ、181条2項には時期的制限がないことから、制度上は、訂正審決の確定後であっても、差戻し決定を行うことは可能であるとされている(木村・前掲注10)507頁、大淵・前掲注10)56～57頁)。

<sup>46</sup> 平成15年改正法(2004.1.1.施行)の下では、審決取消訴訟提起後に訂正審判請求をなす期間が90日間に制限されたため、本文のような事態は生じにくいと考えられるが、可能性は依然として残っている。

<sup>47</sup> 破棄差戻しをした判例として、最判昭和54.4.13審決取消訴訟判決集昭和54年101頁〔計器函における計器取付金具〕、最判昭和60.5.28判時1160号143頁〔電気掃除機〕、最判平成11.4.22平成10(行ツ)61(LEX/DB 文献番号28051263)〔化粧料封入袋〕、最判平成15.10.31判時1841号143頁〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子〕(特許取消決定の事案)。これに対し、破棄自判をした判例として、最判平成17.10.18平成17(行ヒ)106最高裁HP〔包装され、含浸されたクリーニングファブリックを製造する方法〕。なお、このうち前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕以降に出されたものは、前掲最判〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子〕及び前掲最判〔包装され、含浸されたクリーニングファブリックを製造する方法〕の2件であるが、後者の最新の判例は、前掲最判〔大径角形鋼管の製造方法上告審〕及び前掲最判〔6本ロールカレンダーの構造〕を引用した上で破棄自判しており(前者では引用されていない)、当然取消しの法理を前提とした場合には破棄自判(審決取消)を行うべきとする指針を示したものと理解することが可能かもしれない。原判決を破棄する際の差戻しの要否については、当然取消しの法理に従えば自判すべきであると説

く見解(玉井・前掲注9)217頁、安達栄司「判批」NBL805号90～91頁(2005年))と、訂正審決の確定は事実審口頭弁論終結後の事実であるから、法律審である最高裁はそのことについて主張立証を尽くさせるために原審に差し戻すべきであると説く見解(長沢・前掲注31)192～193頁注3)、長谷川浩二「判解」L&T23号72～73頁(2004年))が対立している。

<sup>48</sup> 東京高判昭和54.12.25判工所2543の114頁〔計器函における計器取付金具差戻審〕、東京高判昭和60.12.23昭和60(行ケ)93(LEX/DB 文献番号27753983)〔電気掃除機差戻審〕、東京高判平成11.9.7平成11(行ケ)129最高裁HP〔化粧料封入袋差戻審〕、東京高判平成16.1.29平成15(行ケ)483最高裁HP〔窒化ガリウム系化合物半導体発光素子差戻審〕(特許取消決定の事案)。

<sup>49</sup> 生野考司「最高裁民事破棄判決等の実情(6)・完一平成11年度一」判時1714号31頁【70】(2000年)にも紹介がある。

<sup>50</sup> なお、取消判決により事件は特許庁に差し戻され、再度の無効審判手続が行われた結果、平成15年9月30日に特許無効審決が確定している(平成4年審判第1770号を参照)。

<sup>51</sup> 玉井・前掲注9)217頁の示唆に負う。

<sup>52</sup> これに対し、当然取消しの立場を採る場合には、民訴法338条1項8号所定の再審事由の存在をもって破棄差戻しが行われ、差戻し後の原審は直ちに無効不成立審決を取り消すことになるとする立場もあり得るが、当然取消しの法理を前提とすれば、訂正審決の確定により審決の自動的な取消しとなるのであって、更に事実審理をする必要はないと解されることから、最高裁は審決を取り消す旨の自判を行うべきであると思われる(前掲注47)を参照)。

\*校正の段階で、高林龍「判批」『平成17年度重要判例解説』(有斐閣、2006年)286頁に接した。

【付記】本稿は、知的財産法研究会の報告原稿に加筆修正したものである。研究会の席上および本稿の作成にあたり、田村善之先生ならびに吉田広志先生から大変丁寧なご指導を賜った。記して感謝申し上げます。