

審決を取り消す判決の進歩性判断に関する 理由中の判断の拘束力

飯 島 歩*

抄 錄 特許審決を取り消す判決は特許庁を拘束し、その範囲は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる。他方、進歩性は多分に規範的評価の対象たる事実であって、複雑な判断経路を経て認識されるものである。また、判決では、進歩性について完結的判断が示される場合もあれば、判断過程の誤謬が指摘されるにとどまる場合もある。そのため、進歩性判断を含む取消判決について、具体的な拘束力の範囲を確定することは必ずしも容易でない。また、審決取消訴訟には、メリヤス編機事件最判に由来する審理範囲の制約が存在し、これも拘束力の範囲に影響を及ぼすと考えられている。本稿は、知財高判平成29年11月21日平成29年(行ケ)第10003号を題材に、拘束力の範囲を巡る問題点の整理をするとともに、実務的教訓を得ることを目的とする。

目 次

1. はじめに
2. 事案の概要
 2. 1 当事者及び第1次審決（無効）
 2. 2 差戻決定と第2次審決（有効）
 2. 3 前訴判決（取消）
 2. 4 本件審決（有効）
 2. 5 本判決（取消）
3. 検討
 3. 1 問題の所在と判例
 3. 2 審決取消判決の拘束力の客観的範囲
 3. 3 顕著な効果と拘束力
4. おわりに

1. はじめに

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（行政事件訴訟法33条1項）。特許審判の審決は行訴33条1項の「裁決」にあたるから、審決取消判決には同条項の適用があり¹⁾、差戻審の審判官を拘束する²⁾。

特許審決の取消判決の拘束力の具体的作用は

反復禁止効であり、典型的には判決とその後の審決が抵触するときに顕在化する³⁾。この抵触判断に際しては、どのような場合に判決と審決の間に抵触があるといえるかが前提問題となるところ、これが本稿で取り上げる審決取消判決の拘束力の客観的範囲の問題である。

拘束力の範囲を決定する要素となり得るのは、取消判決と後の審決との認定事実や法律判断の同一性、そして証拠の同一性である。これら全てが同一でありながら前の審決と同一結論の審決がなされた場合、そのような審決が取消判決と抵触することに疑いはない。他方、いずれかの要素が同一性を欠く場合には抵触の有無が争点となり得るところ、特に複雑かつ規範的な判断が求められる進歩性の認定においては、この問題が顕在化しやすい。

本稿で取り上げる知財高判平成29年11月21日平成29年(行ケ)第10003号「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」事件（本判決）は、進

* 弁護士、弁理士、NY州弁護士 Ayumu IIJIMA

歩性の欠如を認定した判決によって無効審判請求不成立審決が取り消された後の差戻審において、特許権者が新たに発明の顕著な効果について補充立証を行ったところ、特許庁が同一の引用例に基づき進歩性を認め、再度不成立審決をした事例である。本件において拘束力は直接の争点とされていないが、判決は、「付言」の中で、特許庁が同一の引用例に基づく進歩性の審理を許したことにつき、拘束力の趣旨に反するとの批判を展開した。

そこで、本稿では、拘束力の客観的範囲を巡る議論を概観するとともに、本判決を題材に、どのような場合に取消判決と後の審決との間に抵触が生じるのかについて検討する。

2. 事案の概要

2. 1 当事者及び第1次審決（無効）

本件の原告は、特許第3068858号（本件特許）にかかる特許無効審判（無効2011-800018号。本件無効審判）の請求人であり、被告らは被請求人である。本判決には請求項1と5が関連するが、本稿の問題に関連するのは請求項1である

り、その特許登録時の記載は以下のとおりである。

【請求項1】アレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な眼科用組成物であって、治療的有効量の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6,11-ジヒドロジベンズ[b, e]オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する、組成物。

原告は、平成23年2月3日、①新規性欠如（無効理由1）、②無効理由1の引用発明を主引用発明とする進歩性欠如（無効理由2）、③別の主引用発明と無効理由2の引用発明の組合せによる進歩性欠如（無効理由3）を理由として本件無効審判を請求した。他方、被告らは、不成立審決を求めつつ、同年5月23日付で訂正請求をした。

これに対し、特許庁は、同年12月16日、訂正を認容する一方、全ての請求項を無効とする審決をした（第1次審決）。

2. 2 差戻決定と第2次審決（有効）

第1次審決を受けた被告らは、審決取消訴訟

表1 事件の経緯

| | | | |
|-----|-------------|------|----------------------|
| I | 平成23年2月3日 | 原告 | 本件無効審判の請求 |
| | 平成23年5月23日 | 被告ら | 訂正請求（第1次訂正） |
| | 平成23年12月16日 | 特許庁 | 訂正認容、無効審決（第1次審決） |
| | 平成24年4月24日 | 被告ら | 審決取消訴訟提起 |
| | 平成24年6月29日 | 被告ら | 訂正審判請求 |
| | 平成24年7月11日 | 知財高裁 | 第1次審決につき差戻決定 |
| II | 平成24年8月10日 | 被告ら | 訂正請求（第2次訂正） |
| | 平成25年1月22日 | 特許庁 | 訂正認容、請求不成立審決（第2次審決） |
| | 平成25年3月1日 | 原告 | 審決取消訴訟提起 |
| | 平成26年7月30日 | 知財高裁 | 第2次審決につき取消判決（前訴判決） |
| | 平成28年1月12日 | 最高裁 | 上告不受理決定による前訴判決確定 |
| III | 平成28年2月1日 | 被告ら | 訂正請求（本件訂正） |
| | 平成28年12月1日 | 特許庁 | 本件訂正認容、請求不成立審決（本件審決） |
| | 平成29年1月6日 | 原告 | 本件審決取消訴訟提起 |

を提起するとともに、平成24年6月29日、訂正審判を請求した。そこで、知的財産高等裁判所は、同年7月11日、平成23年改正前の特許法181条2項に基づき審決を取り消す決定（いわゆる差戻決定）をした。

差戻決定を受けた特許庁の審理において、被告らは、不成立審決を求めつつ、同年8月10日、特許査定時に12あった請求項のうち、請求項1と5の権利範囲を減縮するとともに、他の請求項を削除する訂正の請求をした（第2次訂正）。訂正後の請求項1は以下のとおりである。

【請求項1】ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための局所投与可能な、点眼剤として調製された眼科用ヒト結膜肥満細胞安定化剤であって、治療的有効量の11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ〔b, e〕オキセピン-2-酢酸またはその薬学的に受容可能な塩を含有する、ヒト結膜肥満細胞安定化剤。

これに対し、特許庁は、平成25年1月22日、訂正を認容して請求不成立の審決をした（第2次審決）。

2.3 前訴判決（取消）

第2次審決に対し、原告が平成25年3月1日付にて審決取消訴訟を提起したところ、知的財産高等裁判所は、平成26年7月30日、審決中無効理由2にかかる判断につき以下のとおり判断して第2次審決を取り消し（前訴判決）、同判決は、平成28年1月12日、上告不受理決定によって確定した。

…甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー性結膜炎を抑制するためのKW-4679⁴⁾を含有する点眼剤をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用す

ることを試みる動機付けがあり、その適用を試みる際に、KW-4679が、ヒト結膜の肥満細胞から産生・遊離されるヒスタミンなどに対する拮抗作用を有することを確認するとともに、ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用を有することを確認する動機付けがあるというべきであるから、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（「ヒト結膜肥満細胞安定化」作用）を有することを確認し、「ヒト結膜肥満安定化剤」の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる。

2.4 本件審決（有効）

前訴判決確定後の差戻審において、被告らは、再度不成立審決を求めるとともに、平成28年2月1日、請求項1については第2次訂正と同一の、請求項5についてはさらに数値限定を付す等した訂正請求をしつつ（本件訂正）、進歩性を肯定する新たな証拠として、請求項1記載の化合物のシス異性体等がヒト結膜肥満細胞に対して高いヒスタミン放出阻害率を有することを示す実験結果を提出した。

これを受けた特許庁は、平成28年12月1日、訂正を認容するとともに、両請求項について再度不成立の審決をした（本件審決）。審決は、無効理由2の主引例や副引例の記載に接した当業者は訂正後の請求項1の発明がどの程度ヒト結膜肥満細胞の安定化作用を有するか予測できなかったとしつつ、新たに提出された上記実験結果に依拠して、両請求項にかかる発明は主引用発明に対して優先日当時の技術常識に基づき当業者が予測し得ない格別顕著な効果を有すると判断し、進歩性を肯定している⁵⁾。

2.5 本判決（取消）

本件審決に対して平成29年1月6日に提起さ

れた取消訴訟の判決が本判決である。この訴訟では、取消理由として、無効理由2及び3における進歩性判断の誤りが主張され、発明の顕著な効果の判断の誤り及び2つの相違点にかかる容易想到性の判断の誤りが具体的争点となったところ、本判決は、上記実験結果は、優先日当時の技術常識に照らし、当業者が予測できない顕著な効果を開示したものとはいえないとして、本件審決を取り消した。

さらに、本判決は、実体判断に基づく上記結論を示した後に、「付言」として、本件審判の審理につき、以下のとおり説示した。

前訴判決は、「取消事由3（甲1を主引用例とする進歩性の判断の誤り）」と題する項目において、引用例1及び引用例2に接した当業者は、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し、ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められるとして、引用例1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がないとした第2次審決を取り消したものである。特に、第2次審決及び前訴判決が審理の対象とした第2次訂正後の発明1は、本件審決が審理の対象とした本件発明1と同一であり、引用例も同一であるにもかかわらず、本件審決は、本件発明1は引用例1及び引用例2に基づき当業者が容易に発明できたものとはいえないとして、本件各発明の進歩性を認めたものである。

発明の容易想到性については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、第2次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基

づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、前訴と同一の引用例である引用例1及び引用例2から、前訴と同一で訂正されていない本件発明1を、当業者が容易に発明することができなかつたとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反するもので、行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし、問題があったといわざるを得ない。

3. 検討

3. 1 問題の所在と判例

進歩性ないし発明の容易想到性は多分に規範的評価の対象たる事実であって直接的に認識することはできず、通常、複数の引用発明や技術常識を参照して判断される。進歩性の具体的な判断手法は時代とともに変化してきたが、現在では、主引用発明と本願発明を認定の上、一致点及び相違点を特定し、相違点について副引用発明を適用する論理付けの可否を検討するという手順が確立している。

拘束力の客観的範囲との関係で問題となるのは、このような判断過程と結論が判決文中に示されたときに、事実認定、法律判断、証拠といった要素のうち、どの次元で拘束力が生じるのか、ということである⁶⁾。

(1) 「自動二輪車用燃料タンクの製造方法」 事件東京高判

この点につき、かつての東京高等裁判所は、審決取消後の差戻審において、「（一）取り消された審決とは異なる理由で同じ結論の第二回審決をすることはもとより、（二）取り消された

審決がされた審判手続及び右審決の取消訴訟において取調べられておらず、かつ、右審決を取り消した判決の事実についての認定判断を覆すに足りる証明力を有するという意味において実質的に新たな証拠が提出された結果、取り消された審決の事実認定と異なる事実認定又は同じ事実認定に基づいて、取り消された審決と同じ理由で同じ結論の第二回審決をすることも、右の拘束力に反するものではない」と述べ、また、その帰結として、「判決の拘束力に従つた第二回審決の取消訴訟において、審決取消訴訟の審理範囲内の主張立証として許される限度内で、第二回審決の認定判断の違法性を裏付ける前記の意味で実質的に新しい証拠を提出し、これに基づき第二回審決の認定判断の違法性を主張すること及び裁判所が右主張立証に基づいて第二回審決の認定判断を違法と判断することは、いずれも、審決を取り消した判決の拘束力の制度の趣旨に反するものではない」との考え方を採用したことがある（東京高判平成元年4月26日無体裁集21巻1号327頁「自動二輪車用燃料タンクの製造方法」事件）。

すなわち、取消後の審判ないし審決取消訴訟において、前訴判決の事実認定を覆す「実質的に新たな証拠」が提出されたときは、審判官や後訴裁判所は前訴判決の拘束力を免れ、取り消された審決と同一の審決ないし判決をすることが許容されていたのである。

これは、事実認定や法律判断の同一性に加えて証拠の同一性も考慮することにより、拘束力の客観的範囲を制限的に捉えた考え方ということができる。

（2）高速旋回式バレル研磨法事件最判

これに対し、最三判平成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事件）は、上記「自動二輪車用燃料タンクの製造方法」事件高判の判旨に従つた原判決を破棄し、「（取消

判決）の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものであるから、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従つてした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができるのは当然である」と判示した。

これは、拘束力の範囲を事実認定及び法律判断の同一性によって決し、「実質的に新たな証拠」があっても、前訴判決に示された認定判断に抵触する限り、当事者の主張立証も、審判官ないし裁判所による審決や判決も許されないことを明らかにしたものである⁷⁾。

3. 2 審決取消判決の拘束力の客観的範囲

（1）反復禁止効の性質と客観的範囲

拘束力の具体的作用として、一般に、反復禁止効の他、案件処理のやり直し義務、不整合処分の取消義務、原状回復義務等が挙げられるが⁸⁾、特許審決の取消訴訟についてみると、行訴33条1項の効果が問題となるのは専ら反復禁止効である⁹⁾。

反復禁止効とは、処分または裁決が取り消された場合に、行政庁による同一処分を禁止する効力であり、その性質を巡っては、拘束力一般について既判力とは異なる特殊の効力と見る通説¹⁰⁾のもとでも、なお既判力の効果と見るか（既判力説）、あるいは、行訴33条1項の拘束力に固有の効果と見るか（拘束力説）、で見解が分かれている¹¹⁾。

もっとも、具体的結論において両説は接近しており¹²⁾、いずれの説からも説明可能な考え方

として、裁判所の審理対象となる事実関係・法律関係に属する処分理由の範囲によって反復禁止効の客観的範囲を画するという見解が示されている¹³⁾。この考え方は、拘束力が「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる」と判示した高速旋回式バレル研磨法事件判決とも親和的であるといえる。

(2) 審決取消訴訟の審理範囲と反復禁止効の範囲

裁判所の審理対象と反復禁止効の客観的範囲を関連付けて考えるとき、特許審決の取消訴訟に特有の考慮事項として、審理範囲との関係がある。

審決取消訴訟においては、抗告訴訟における一般的理解と異なり¹⁴⁾、特許庁で審理判断された「公知事実」によって裁判所の審理範囲を画するという最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁「メリヤス編機」事件の考え方が現在まで踏襲されている¹⁵⁾。この判例のもとでは、裁判所は「公知事実」によって画された審理範囲を超えて審理判断を行うことはできないから、判決に審理範囲を超えた拘束力が生じることもないと解されているところ¹⁶⁾、この意味で、裁判所の審理範囲は拘束力の外延を間接的・消極的ながら一般的に画するものといえる。この限界が顕在化するのは、取消判決と後の審決の審理対象が審理範囲の枠を跨ぎ、または跨ぐかどうかが争点となる場合である。

以上に対し、反復禁止効の客観的範囲を裁判所の審理対象との関係で決定するという拘束力の考え方（「審理範囲論」との対比で以下便宜的に「審理対象論」と呼ぶ。）は、個々の訴訟において裁判所が選択した具体的審理事項に基づき、反復禁止効の範囲を個別かつ積極的に特定するものである。そのため、審理対象論の検討は、取消判決と後の審決が同一の審理範囲の枠内になされていることを前提とする¹⁷⁾。

両者はかように体系的位置付けと顕在化の局面を異にするが、機能的には相矛盾することなく、それぞれ直接または間接に、あるいは積極的または消極的に、拘束力の範囲を特定するものといえる¹⁸⁾。

以上をまとめれば、①審理範囲論によって拘束力の一般的限界が設定され、それを超える無効理由に拘束力は及ばず、他方、②審理範囲内では、具体的な審理対象たる事実関係と法律関係によって反復禁止効の射程が特定される、という関係になる。

(3) 審理対象と主要事実

上記整理のもと、まず、審理対象論と拘束力の範囲の関係（上記②）についてみると、拘束力は、一般に、主文を導くのに必要な主要事実について裁判所がした具体的な認定判断について生じ、判決の結論と直接関係のない傍論や間接事実には及ばないと説かれる¹⁹⁾。

この点、主要事実にのみ拘束力が生じるとの考え方については、原審決の取消理由を超える判示部分の拘束力を否定した判例²⁰⁾がある一方、進歩性判断において主要事実と他の事実の区分を個々の事案に当てはめるのは難しい²¹⁾、あるいは、審決取消訴訟の拘束力の客観的範囲を決する場面において何が主要事実かを問う実益はない²²⁾、との見解もあり、また、高速旋回式バレル研磨法事件最判は、「拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる」と述べるのみで、「事実認定」の対象を主要事実に限定してはいない。

審理範囲の制限はあるものの、審決取消訴訟の訴訟物は審決の違法性一般であるから²³⁾、拘束力は判決で指摘された審決の違法性を基礎づける事実に及ぶこととなる。ここで審決の違法性を基礎づける事実としては、手続上の瑕疵もあれば実体判断の誤謬もあり、また、実体判断の誤謬については、例えば、進歩性の有無その

ものについて裁判所の判断が示されることもあるれば、一致点・相違点の把握の誤りなど、判断過程の一部の誤謬が指摘されるにとどまることもある²⁴⁾。

このように、審決の基礎となる法律要件について網羅的判断が要求されないのは、取消訴訟は行政庁が行うべき処分や裁決を代替するものではなく、誤った処分や裁決の是正を目的とするものであって、本来的に誤りの指摘を超えた完結的な判断が要求されないからである²⁵⁾。拘束力も、その本質は、行政庁が取消判決の「趣旨に従い」²⁶⁾行動すること、すなわち、取消訴訟手続外において、行政庁が判決に示された誤りを踏まえて行動することにある。

以上に対し、主要事実の概念は、弁論主義と密接に関連し、特定の訴訟手続内において当事者間あるいは当事者と裁判所との間で法律要件をめぐる主張立証ないし事実認定の権限と責任を適正に分配するための概念であって、判決効に直接関連するものではない。

そのため、拘束力の範囲を主要事実の認定判断に限定する意味は乏しく、高速旋回式バレル研磨法事件最判が判示したように、端的に「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」をもってその範囲とすれば足り²⁷⁾、この意味での拘束力が及ぶ範囲では、主要事実か否かを問わず、取消判決の趣旨に反して従前の主張を繰り返し、または新たな立証活動をすることが禁じられると解すべきである²⁸⁾。

(4) 拘束力の客観的範囲

主要事実に意味を持たせない場合、何を基準に拘束力の範囲を決定するか、あるいは、「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断」を画定するためのより具体的な基準があり得るのか、が問題となる。特に進歩性のように複雑な判断構造を経る規範的事実については、上述のとおり、拘束力の範囲をどのレベ

ルで把握するか、基準の定立が難しい²⁹⁾。

しかし、そもそも拘束力の範囲が前訴の裁判所によって選択された審理対象によって決定されるものであり、かつ、裁判所の裁量により、規範的事実について、その全体を審理対象とすることも、判断過程の一部の誤謬をもって取消事由とすることもできることに照らせば、拘束力の客観的範囲は、現に取消判決に示された判断の抽象度によって決するしかなく³⁰⁾、それ以上の体系化は意味をなさないと思われる³¹⁾。

(5) 審理範囲論と拘束力

次に、審理範囲論と拘束力の関係(上記①)について検討するに、これが争点化するのは、前訴判決と後の審決との間で判断の対象となった拒絶理由ないし無効理由の同一性が問題となる場合であり、典型的には、裁判所で主引用発明と副引用発明を差し替えることが許されるか³²⁾、また、その帰結として、差替え前の取消判決の拘束力を差替え後の進歩性欠如の主張に及ぼすことは可能かという形で顕在化する。

メリヤス編機事件最判は「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因是、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」と述べるのみで、文言を見る限り主引用発明と副引用発明とを差し替えた主張を排してはおらず³³⁾、裁判例にはこれを否定したもの³⁴⁾も肯定したもの³⁵⁾もある³⁶⁾。

私見を述べれば、(i) 裁判所の審理体制の充実³⁷⁾や一事不再理効の相対効化(平成23年改正特許法167条)³⁸⁾、特許無効の抗弁の承認(特許法104条の3第1項)³⁹⁾等の事情に鑑みると、特許庁による審判前置を要求するメリヤス編機事件最判の趣旨が一応守られている限り、一回的解決の利益が重視されるべきであること、他方で、(ii) 審理範囲の問題と審理対象の問題

を独立した問題と考える以上、審理範囲が拡張されたからといって裁判所が審決取消訴訟において常に完結的判断をすることを求められるわけではなく、したがって、審理対象を基礎とした拘束力の範囲が不当に拡張されることもないこと、そして、(iii) 裁判所の審理範囲が審判で設定された無効理由の整理と対応している理論的必要性はないこと、から、主引用発明が差し替えられたとしても、審判で差替え後の発明について実質的な認定と対比がなされている限りにおいて、対比された公知事実の範囲に裁判所の審理範囲を拡張することを制限すべきではないと考える⁴⁰⁾。

この見解によれば、差替え後の発明について審判で実質的に対比されている場合には、もともと当事者が主張したものと別個の無効理由であっても裁判所の審理範囲に包含されることとなるから、取消判決の拘束力が差替え後の無効理由に及ぶかは、上述の審理対象論によって決せられることとなる。現在の実務で裁判所が実質的な対比がなされていない引用例について差替えを認めることは例外的であろうから⁴¹⁾、上記見解によると、多くの事例では、拘束力の範囲は専ら審理対象論によって画されることとなる。

3. 3 顕著な効果と拘束力

発明の顕著な効果は、その位置付けについて議論があるものの⁴²⁾、実務的には、構成のみでは進歩性が認められにくい場合に、進歩性を肯定するために主張されることが多いと思われる。具体的な状況を想定すると、顕著な効果が取消判決で主張されず、後の審判または審決取消訴訟で主張されるとすれば、それは、通常、無効審判の不成立審決が訴訟で取り消された場合であろう。

顕著な効果は、それを構成の容易性とは独立の考慮要素と位置付ける立場に立てば別段、構成の容易性との総合判断の対象と考えるなら

ば⁴³⁾、特定の主引例・副引例の組み合わせによる無効理由の判断枠組内の議論となる。そのため、上記の整理でいえば、審理範囲の限界が問題となる局面ではなく、審理対象論によって拘束力が及ぶか否かが問題となる事項である。

例えば、一致点・相違点の認定など、判断過程の一部の誤りであって顕著な効果と関係のない理由で前の審決が取り消されたときは、後の審決で顕著な効果を主張することが拘束力に反することはない。これに対し、進歩性について完結的判断がなされて取り消されたときは、もはや顕著な効果について主張立証を行うことは許されないこととなる。

このように、顕著な効果の補充立証が許されるかは多分に取消判決の判示内容如何に依存することとなるところ、上述のとおり、どの範囲で裁判所が判断を示すかは、裁判所の裁量事項である⁴⁴⁾。

本件についてみると、第2審決及び前訴判決において容易想到性が争われ、結論として、「KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用）を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められる」との判断が確定したのであるから、本判決の拘束力は、容易性を基礎づけまたは否定する個々の事実ではなく、「容易に想到することができた」との最終的認定判断に生じることとなる⁴⁵⁾。

したがって、この判決のもと、当事者が顕著な効果を主張することも、特許庁がこれを審理し、容易想到性を否定することも、拘束力に反し違法であったと解されるから、本判決の付言は、特許庁の審理の問題を適切に指摘したものといえる⁴⁶⁾。

4. おわりに

最後に、実務的対応に触れ、本稿の締めくくりとしたい。

本判決の立場に立つならば、取消判決で進歩性について完結的判断がなされ、無効と認定されると、後の審判・審決取消訴訟で、顕著な効果など、容易想到性を否定する追加立証をすることは許されなくなる。また、審決の違法性を訴訟物とする以上、審理範囲の枠内にとどまる限り、取消判決に際して裁判所が進歩性の判断過程の一部の誤りを取り上げるか完結的判断を示すかは裁判所の裁量にかかる⁴⁷⁾。そのため、いったん判決に至ると、特許権者がさらに進歩性を肯定する証拠を提出する機会は保障されないこととなる。

以上を前提に、特許権者の立場に立てば、特許無効審判において進歩性が争われた場合において、顕著な効果その他進歩性を肯定する事実を証明するときは、なるべく早い段階で立証活動を行うべきである。特に、審判段階で進歩性が肯定されたとしても、審決取消訴訟で覆され、容易想到であったとの認定を受けると、それを再度覆す機会は保障されないことを念頭に、前倒しの立証活動を行うことが重要になる。

他方、拘束力とは別問題ながら、紛争の早期解決への志向が強くなる中、平成23年改正によって一事不再理効が相対効化されたことにより、その客観的範囲もまた拡張的に解釈されてゆく可能性がある⁴⁸⁾。そのため、審判請求人の立場からも、早期の主張立証活動が重要性を増すものと思われる。

注 記

- 当事者系審判の審決取消訴訟の法的性質を巡っては古典的論争があるものの、近年の議論の状況（例えば中山信弘『特許法第3版』296頁注3（弘文堂））や、商標登録無効審決の取消判決に

行訴32条1項が適用されることを前提とした判例（最二判平成14年2月22日民集56巻2号348頁）があることに鑑み、当事者系審判の審決取消訴訟の実体は、行訴法第2章第1節に規定される取消訴訟であるとの理解に立つ。なお、行訴33条1項に限れば、いずれの説でも最終的な適用関係に変わりはない。

- 拘束力の直接的な名宛人は行政庁であるが、拘束力に従つた審決はその限りで適法であつて後訴判決において違法とはできず（高速旋回式バレル研磨法事件最判）、間接的には後の裁判所も拘束されるため、裁判所が前訴判決に抵触する判決をしたときにも拘束力の問題を生じる。なお、拘束力の性質に関する既判力説に立てば、後訴裁判所が拘束されるのは当然となる。
- そのため、拘束力に係る審理は、通常、後の審決に対する審決取消訴訟において行われるが、裁判所の判決が前訴判決に抵触する場合には上告審で審理されることとなる。特殊な例として、東京地判昭和55年9月29日無体裁集12巻2号554頁では、拘束力に反した審決がなされたことに基づく国家賠償の請求がなされたため、地方裁判所が拘束力にかかる判断をしている。
- 「KW-4679」は、請求項1記載の化合物のZ体の塩酸塩 ((Z)-11-(3-ジメチルアミノプロピリデン)-6, 11-ジヒドロジベンズ [b, e]オキセピン-2-酢酸の塩酸塩) である。
- なお、審決は、「前審決を取消した判決で判示された、本件特許の優先日当時の技術常識の認定…及び、甲1及び甲4に接した当業者は、甲1記載のアレルギー結膜炎（ママ）を抑制するためのKW-4679を含有する点眼剤を『ヒト結膜肥満細胞安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができたとする判断…については、前審決を取消した判決の拘束力が生ずるものというべきである。」とも述べている。この記載からすると、審決は、判決において認定されたのは発明の構成の容易性のみであって、顕著な効果については認定がないから、その拘束力は顕著な効果には及ばないと立場に立って判断したものと解される。
- 前提として、容易想到性を肯定または否定する事実が間接事実なのか、あるいは、規範的要件事実についての評価根拠・障害事実なのかは議論があり、さらに、審決の違法性を訴訟物とす

る審決取消訴訟において要件事実論的にどのように位置づけられるかも困難な問題である。

この点、知財高判平成30年4月13日平成28年(行ケ)第10182号「ピリミジン誘導体」事件は、「主引用発明に副引用発明を適用することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できぬ顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者(特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官)が、上記②については、特許権者(特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人)が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものということができる。」と述べ、立証責任分配の考え方を示した。

他方、例えば、塩月秀平「第二次審決取消訴訟からみた第一次審決取消判決の拘束力」永井紀昭他編『知的財産権その形成と保護』116頁(新日本法規出版)は、進歩性判断における各要素は実務が編み出した判断手法であって、法律要件事実ではないとする。

私見としては、容易想到性を肯定または否定する具体的な事実を間接事実に位置づけ、弁論主義の埒外とすることには抵抗を感じるが、これらの事実を主要事実に位置付けるとしても、現時点での判断枠組みをそのまま主要事実と捉える必要はなく、単に容易想到性を基礎付ける事実を評価根拠事実、否定に働く事実を評価障害事実とし、それぞれの立証責任を各当事者に振り分けなければ足りると思われる。

なお、後掲注27)のとおり、拘束力の範囲との関係では、何が進歩性の要件事実かを考えることは必ずしも有意義ではないと思われる。

7) なお、玉井克哉「特許審決取消訴訟における拘束力」法学協会雑誌110巻12号1931頁は、高速旋回式バレル研磨法事件最判につき、判旨の一般

論は妥当としつつ、当該事案において破棄自判し、請求を棄却したのは不当と批判する。

- 8) 興津征雄(南博方外編)『条解行政事件訴訟法第4版』(2014年・弘文堂)664頁。
- 9) 特許法181条2項が、審判官に対し、さらなる審理審決の義務及び訂正請求の目的となった一群の請求項のうち一部について審決等の取消がなされた場合の他の審決の取消義務について規定しているため、案件処理のやり直し義務や不整合処分の取消義務については具体的な特別規定が存在している。また、特許審判の取消による原状回復は問題にならない。
- 10) 村上敬一(園部逸夫編)『注解行政事件訴訟法』420頁(有斐閣)、塩野宏『行政法II行政救済法第5版補訂版』188頁(有斐閣)等、前掲注8)興津662頁等。
- 11) 論争の状況につき前掲注8)興津665頁以下。既判力説は、反復禁止効は判決で取り上げられた違法事由に限られず、同一事情の下、同一内容の処分を禁ずるものであると捉えるなど(前掲注10)塩野192頁等)、その範囲を広く捉える傾向がある一方、拘束力説は、これを理由中の判断に特殊の効力を認めたものとして、限定期に捉える傾向がある。
- 12) 既判力説の立場からも、手続の瑕疵に基づいて処分が取り消されたときに瑕疵を是正して再度同一処分をすることは否定されず、また、拘束力説からも、前訴で主張立証できた処分理由について主張の懈怠があったときはその理由に基づく同一処分を制限する解釈論が主張されている。前掲注8)興津669頁。
- 13) 前掲注8)興津670頁によれば、既判力説からは既判力が取消訴訟の訴訟物である処分の違法性一般に及ぶという説明が、拘束力説からは差替え・追加主張可能な処分理由は信義則上主張すべき義務を負うとの説明が可能とされる。
- 14) 抗告訴訟において理由の差替えが制限されないことにつき、最判昭和53年9月19日判例時報911号99頁。
- 15) メリヤス編機事件最判は現行特許法29条2項に相当する規定が存在しなかった大正10年法下の判決ではあるが、かつて訂正に伴うキャッチボール現象の元凶とされた最三判平成11年3月9日民集53巻3号303頁「大径角形鋼管」事件等に見られるように、現行法下の進歩性判断にも適

- 用されている。当該判決の評釈として、塚原朋一「訂正審決の確定と無効審決取消訴訟の帰趨」特許判例百選第4版100頁（有斐閣）等。
- なお、現行法29条に相当する大正10年特許法4条の規定は以下のようなものである。
- 第四条 本法ニ於テ発明ノ新規ト称スルハ發明カ左ノ各号ノ一ニ該当スルコトナキヲ謂フ
 一 特許出願前国内ニ於テ公然知ラレ又ハ公然用キラレタルモノ
 二 特許出願前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
- 16) 古沢博『平成4年度重要判例解説』（ジュリスト1024号）262頁。なお、個人的には、メリヤス編機最判が設定した審理範囲は必ずしも判決効の範囲と結びつけて把握する必要はないと考える。まず、審決取消判決が審理範囲を超えて違法とされ、上告審で破棄された場合には、そこに判決効が生じることはないが、これは確定判決の存在を前提とする判決効の問題ではない。他方、審理範囲を超えた判断がなされたとしても、その判決が適法に確定したのであれば、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断に関する限り、反復禁止効を否定する理由はない。すなわち、審理範囲を超えて判断をなすことは、既判力や弁論主義の違背と同様、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反として上告理由を構成すると考えられるから、当事者には確定に先立ち判決の適法性を争う機会があり、他方で、理由中の判断が審理範囲を跨いだとしても、審決の違法性一般という本来的な訴訟物の範囲（この理解に議論があり得ることについて、後掲注23）参照）を逸脱するものではないからである。
- このような論拠に基づいてメリヤス編機事件最判による審理範囲を超えて反復禁止効が承認されるべきと考える事案の例として、後掲注40）「物品の表面装飾構造及びその加工方法」事件知財高裁判決がある。
- 17) 審理範囲を超えた場合に関し、後掲注40）「物品の表面装飾構造及びその加工方法」事件のコメント参照。
- 18) メリヤス編機事件最判と、技術常識の立証のための補強証拠の提出を許した第一判昭和55年1月24日民集34卷1号80頁とを併せ考慮すると、審理範囲論も实际上高速旋回式バレル研磨法事件最判にいう「実質的に新たな証拠」で画されるから、裁判所が進歩性そのものの判断を示すなど、ある無効理由について完結的な判断を示した場合には、審理範囲と審理対象は一致することとなると考えられる。
- 19) 前掲注10）村上429頁、前掲注16）古沢262頁、高林龍『最高裁判所判例解説民事篇平成4年度』154頁（法曹会）等。
- 20) 最二判平成4年7月17日裁判集民事165号283頁は、無効審決後取消訴訟係属中に減縮の訂正審決が確定した結果、無効審決の理由に齟齬が生じたため、裁判所が審決を取り消した場合において、判決が取消の理由に加えて、訂正発明に無効原因はないとの判断を加えたとしても、拘束力が生じるのは原審決の齟齬を指摘する部分にとどまるとの判示をした。
- 21) 塩月秀平「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲（1）」特許判例百選第4版111頁（有斐閣）。
- 22) 高林龍「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲と審決取消訴訟における主要事実・間接事実」発明100卷1号84頁。
- 23) 大渕哲也「審決取消訴訟の審理範囲」特許判例百選第4版98頁（有斐閣）、黒川恵『新・注解特許法第2版下巻』2957頁（青林書院）。見解が大きく分かれる問題であるが（この問題を詳細に論じた文献として、大渕哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』256頁以下（有斐閣））、ここでは立ち入らない。
- 24) 行訴法の解釈として、取消理由が複数ある場合に、裁判所がその全部の審理判断を義務付けられ、または、審理の順序を拘束されることはない（吉川正昭「判決の拘束力」『実務民事訴訟講座（8）』275頁（日本評論社）、前掲注10）村上、前掲注8）興津672頁等）。実際問題として、特許審決取消訴訟において常に網羅的判断を求めるることは、一回的解決に資する可能性はあっても、裁判所の負担を増加させ、審理遅延を招くおそれの方が大きい。この点につき、玉井克哉「審決取消判決の拘束力」パテント62卷5号73頁、81頁、小島立「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲（2）」特許判例百選第4版113頁（有斐閣）参照。
- 25) 前掲注8）興津662頁。なお、無効審判の請求不成立審決が取り消された場合には、手続的瑕疵による取消の場合を除き、全ての無効理由が排

- 斥される必要があるため、網羅的判断がなされることとなる。
- 26) 当事者訴訟には準用されないが、行訴33条2項参照。
- 27) 前掲注22) 高林は審決取消の結論を導くために必要不可欠な認定判断であるか否かをもって拘束力の範囲を決すべきとし、前掲注24) 玉井75頁は、このことは学説にもまず争いのないところと述べる。
- なお、前掲注20) 平成4年最判との関係については、主要事実という概念を介するまでもなく、同判決では、単に取消理由の存在を基礎づける上で不必要的判断部分について拘束力が否定されたとみれば足りると思われる。
- 28) これは、審決取消訴訟において技術常識等を証明するための補強証拠を提出する機会が認められていること（前掲注18）昭和55年最判）と相まって、裁判所が進歩性について完結的な判断を示した場合には、当該無効理由について蒸し返しを許さないとする方向につながり、紛争の一回的解決に資すると思われる。
- 他方、この点に関し、高林龍「拘束力の範囲」金融・商事判例1236号114頁、118頁は、訴訟経済の観点から、審理範囲内では進歩性判断について裁判所が最終的判断を示すべきであるとするが、実務的にこれを常に要求することは、前掲注24) のとおり現実的でないと思われる。
- なお、最終的判断を得るための手法として、本稿の初稿提出後に触れた本判決の評釈である玉井克哉「特許審決取消訴訟における進歩性の認定と審決取消判決の拘束力」自治研究94巻6号136頁（行政判例研究654）は、義務付け訴訟によるべきとする。当事者にイニシアチブを残しつつ、紛争の一回的解決を志向する手法として興味深い提案であると思われるが、現実的対応としては、審決取消訴訟の運用によって一回的解決を可及的に実現することが望ましいと思われる。
- 29) 前掲注6) 塩月106頁は、高速旋回式バレル研磨法事件最判をさらに体系的に整理するのは、「見通しのつかない迷路にたどりつくだけ」と述べる。なお、主要事実を基準とするとしても、そもそも進歩性判断において何が主要事実か定見がないのは上述のとおりである。
- 30) 岩坪哲「審決取消訴訟における前訴判決の拘束力」知財管理64巻3号377頁は、この抽象度を要件事実の観点から測ろうとするものと思われる。争点整理の道具として有益であるものの、主要事実に拘束力の範囲の決定基準としての意味を持たせない立場からは、要件事実論を介在させる意味は失われる。
- 31) 前掲注21) 塩月111頁が「拘束力の範囲確定を考えるに際して重要なのは、むしろ、第一次判決がどのような認識を有していたかの視点である」と述べ、本間崇「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲（2）」特許判例百選第3版123頁（有斐閣）が「もしその（拘束力の範囲の認定の）間に広狭の差を設けるとするなら、それは第1次判決の事実認定の広狭の差が反映しているだけのことではないだろうか」と述べるのは同じ視点と思われる。
- 32) 同様に、新規性欠如の主張の基礎となった引用発明を訴訟で進歩性欠如の主張の主引用発明とすることができるかという問題があり、これを肯定した裁判例として、知財高判平成19年7月25日平成18年（行ケ）第10247号「シリカ系被膜形成用組成物」事件がある。
- 33) 前掲注15) のとおり、メリヤス編機事件最判は、現在の特許法29条2項に相当する規定がなかった大正10年法下の判決であるから、主引用発明と副引用発明の差替えを積極的に承認しているわけでもない。
- 34) 差替えを否定した例として知財高判平成18年6月29日判例タイムズ1229号306頁が、差替えによる無効理由への差替え前の前訴判決の拘束力を否定した例として東京高判平成16年6月24日平成15年（行ケ）163号、知財高判平成25年4月10日平成24年（行ケ）第10328号がある。
- 35) 差替えを肯定した例として東京高判平成16年9月8日平成15年（行ケ）第27号、知財高判平成18年7月11日判例タイムズ1268号295頁（「おしゃれ増毛装具」事件）、差替え後の無効主張に差替え前の取消判決の拘束力を及ぼしたものとして、東京高判平成9年9月25日判例時報1633号136頁がある。なお、愛知靖之「審決取消訴訟の審理範囲」（高林龍外編）『知的財産法の理論的探究』175頁（日本評論社）は、差替えを肯定した裁判例について、「かなり無理な解釈」で一回的解決に傾斜した判断をしたものと評する。
- 36) 引例の差替えの事案を紹介し、検討した論考と

- して、前掲注24) 玉井、前掲注30) 岩坪等。
- 37) 具体的には、訴訟管轄の集中や、裁判所調査官及び専門委員の導入などが挙げられる。前掲注1) 中山304頁。
- 38) 一事不再理の相対効化によって馴合い審判の危惧は払拭され、また、審判請求人に利害関係が求められ、いわゆるダミーの利用が難しくなったことから、無効審判は特定当事者間の紛争解決手続としての性質を一層強め、一事不再理効に由来する再審査の要請は失われたものと思われる。なお、一事不再理効の相対化に伴い、特許無効審判における一回的紛争解決をより重視すべきであるとの見解を示した裁判例として、知財高判平成28年9月28日平成27年(行ケ)第10260号がある。
- 39) 裁判所が独自に特許性判断を行う制度であり、紛争全体の早期解決のため、審判事件の一回的解決を要請するものといえる。
- 40) 前掲注35)「おしゃれ増毛装具」事件判決は、付与後異議の決定取消訴訟中の訂正審判において独立特許要件としての進歩性が否定され、訂正が拒絶されたことに対する審決取消訴訟事件の判決であるが、複数の公知事実について、訴訟で審決と異なる組合せが主張されたとしても、「それだけで直ちに審判で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとすることはできない」と述べ、また、知財高判平成29年1月17日平成28年(行ケ)第10087号「物品の表面装飾構造及びその加工方法」事件は、上記判旨に則りつつ、当事者が同意している場合には、①審判の対象とされた発明との一致点・相違点について審決と異なる主張をすること、及び、②複数の公知事実が審理判断されている場合にあっては、その組合せにつき審決と異なる主張をすることが許されるとの判断を示した。当事者の同意によって審理権限の限界を克服できるかという点については議論があり得よう。しかし、これが現実的対応であることに間違いはなく、審理範囲論の目的たる審判前置の利益を当事者が放棄する場合に、拘束力の範囲だけを制限する理由はないから、同意による審理が可能であれば、同意にかかる審理対象に拘束力を及ぼすことも可能というべきであろう（判決の適法性に関する審理範

囲の問題と、適法に確定した判決の拘束力の範囲の問題とを切り離して考えるべきことにつき、前掲注16) 参照)。

- なお、前掲注24) 玉井81頁は「おしゃれ増毛装具」事件判決等の裁判例を引用した上で、差替えの許否を裁判所の裁量に委ねるべきとする。
- 41) 「裁判所と日弁連知財センターとの意見交換会(平成22年度)」判例タイムズ1348号7頁、10-11頁に現れる各裁判官の発言参照。
- 42) 各説を詳細に対比したものとして、早田尚貴「審決取消訴訟における無効理由と進歩性」『知的財産法の理論と実務2』417頁(新日本法規出版)。
- 43) 前掲注6) ピリミジン誘導体判決は、知財高裁特別部によるものであり、現時点における知財高裁の進歩性の判断構造を示したものと考えられるところ、同判決は、要件事実論的には、進歩性判断の基礎となる評価根拠・障害事実を主要事実とし、それぞれ独立の攻撃防御方法に位置付けてはいるものの、判断に際しては、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、「適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる」と述べ、これらを一体的、総合的に判断すべきことを示したものと考えられる。
- 44) 前掲注24) 参照。
- 45) 構成の容易性と顕著な効果を別個の進歩性の判断要素とみることを前提に、本件における前訴判決の拘束力は効果の顕著性には及ばないと解するものとして、前掲注28) 玉井がある。また、同じく本稿の初稿提出後に触れた本判決の評価である宍戸充「明細書に記載のない顕著な効果の推論の限界—アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物事件(知財高裁平成29年11月21日判決:平成29年(行ケ)10003号)」特許ニュース平成30年6月8日No.14705は、一般論として、前訴判決で効果の予測性(顕著な効果)について主張がなされていない場合には判決にもその判断は現れないため、「形式論でいえば」効果の予測性について拘束力は及ばないこととなると述べつつ、他方で、進歩性判断に際し、構成の予測性と効果の予測性は総合判断の対象となるものとし、これらが独立の判断要素となる場合として、用途発明のような特殊な類型を例に挙げて

いる。

- 46) この結論を批判するものとして、前掲注28) 玉井がある。その趣旨は、進歩性の立証には構成が容易に想到できないことまたは顕著な効果があることのいずれかを証明すれば足り、裁判例も両者を別個の判断対象とする考え方を採用していること、医薬品の多様性を考慮したとき、本発明には顕著な効果があったと認められるべきであること、本件においては前訴で顕著な効果について攻防を尽くすべきであったとするような特段の事情はないこと、前訴において主張や判断がなされなかった顕著な効果について拘束力を認めると、従来の裁判例との矛盾から当事者の予測可能性を奪い、また、当事者と裁判所の双方に過度の負担を課し、訴訟経済に反することとなること、差戻審における顕著な効果の主張の是非は、拘束力の問題ではなく、民事訴訟法上の時機に後れた攻撃防御方法の問題にすぎないこと、本件のような場合において紛争の一回的解決を実現するためには、拘束力の範囲の拡張ではなく、義務付け訴訟によるべきであること、などを理由に、本判決が顕著な効果を否定したこと及び前訴判決の拘束力が顕著な効果について及ぶとしたのは誤りであるとする。

顕著な効果の認定判断の是非を論じることは本稿の目的を超えるため、拘束力の問題にのみ触れると、この見解は、顕著な効果に関し、前掲注42) 早田418頁の分類にいう「独立要件説1」の立場を前提とし、これまでの裁判例との整合性維持や、訴訟経済等を考慮したものと考えられる。

この点、上述のとおり、前掲注6) ピリミジン誘導体判決は、進歩性を肯定または否定する個々の具体的的事実を主要事実に位置づけつつ、構成の容易性と効果の顕著性を一体的、総合的に判断すべきことを示したもので、上記早田の分類でいえば、「副次的考慮説」に近い。つまり、同判決の判旨は、顕著な効果を副次的判断要素に位置づけるものの、過失の認定などと同様、双方当事者に主要事実たる評価根拠・障害事実の立証責任を分配しつつ、進歩性の有無という一体の規範的事実を最終的な認定対象と捉えるものと考えられる。

また、前掲注45) 宮戸が「確定した取消判決

の拘束力については、本判決の判示するとおり、基本的には構成の予測性（容易想到性）と効果の予測性（顕著な効果）について一緒に主張立証すべきことは実務上異論のないところであろう」と述べているように、実務的に、顕著な効果について後訴における主張機会が保証されるというまでの期待はないと思われる。

以上を前提に、拘束力の法的性質に関する既判力説に立つときはもとより、拘束力説に立つたとしても拘束力の範囲が明示的な判示事項に限定されるわけではないこと（前掲注12）及び13）参照）を考慮すると、構成の容易性または効果の顕著性のいずれか一方のみが明示的争点となった場合においても、両者を包摂した進歩性の単位で拘束力が生じる可能性がおよそ否定されるわけではないと思われる。

そして、私見の立場からは、拘束力の範囲は前訴判決がどのような範囲の審理対象を選択したかという観点で決すべきところ、進歩性の判断手法に関するピリミジン誘導体判決の上記判旨も考慮すれば、本件における前訴判決が、同一の引例の組合せによる進歩性の議論を終結させようとしたものであると理解することにさほど無理があるとは思われない。

以上によれば、本判決の付言に特に批判されるべき点はないとなるから、上記玉井評釈に触れてもなお、私見は本判決の付言の趣旨に賛成するものである。

なお、請求項1の進歩性のみが争点であれば、裁判所は、拘束力違反を直接の理由として本件審決を取り消すこともできたと思われるが、いずれにせよ請求項5に係る判断が残されるため、請求項1が無効であることを念押しすることも兼ねて、双方の請求項に係る発明について実体判断をしたのではないかと思われる。

- 47) 前掲注24) 参照。
48) 前掲注38) 知財高判平成28年9月28日参照。前掲注1) 中山281頁は、「当事者と参加人については、無意味な争いの再燃を防ぐことが重要であり、今後は民事訴訟における通常の一事不再理と類似に解釈すべきであろう。」とする。

(原稿受領日 2018年5月14日)