

## 審決取消訴訟の判決の拘束力

知的財産高裁平成18年6月28日判決  
平成17(行ケ)10683号 審決取消訴訟請求事件 認容(確定)  
判例時報1940号146頁 判例タイムズ1224号291頁

村 林 隆 一\*\*

### 【要 旨】

本件判決は、拒絶査定不服審判における特許庁の審決が第一次判決の拘束力に反するとした事件である（本件は、外に拒絶査定不服審判において、特許出願人に対し意見を述べる機会を与えなかったことを違法とした事件でもある。特許法第159条2項で準用する、同法第50条違反の問題に一事例を加えたものであり、本研究では省略する）。

<参照条文> 行政事件訴訟法第33条1項。

### 【事 実】

1. 本件は「情報記載カードおよびその処理方法の特許出願」（平成5年12月6日出願，同年12年12月12日補正，特願平5-343517）について，拒絶査定に対する不服審判の審決（第一次審決），その審決取消請求訴訟判決（第一次判決），再審決（第二次審決）に対する審決取消請求訴訟の判決（第二次判決・本件判決）に関する事件である。

2. 本件出願の特許請求の範囲は，請求項1及び請求項2からなり，請求項2の発明（以下，本願発明という）は，次のとおりである。

「カード識別装置と無線で情報を授受するこ

とによって情報記憶カードを処理する方法であって，

- ① 前記情報記憶カードが有する固定情報を読み取る第一の工程と，
- ② 読み取られた前記固定情報が適正かどうかを判定する第二の工程と，
- ③ 前記情報記憶カードに記憶されている情報を読み出す第三の工程と，
- ④ 読み出された前記情報を処理して，前記情報記憶カードを使用した履歴情報を含む新たな情報を前記情報記憶カードに記憶させるとともに，前記履歴情報と同一あるいは少なくとも所定の部分を抽出した情報を無限ループ状に記憶させる第四の工程と

を有することを特徴とする情報記憶カードの処理方法」（数字番号は筆者）。

第一次審決は，本願発明に対する刊行物一記載の発明の相違点を，（i）カード識別装置と情報記憶カードとの間の通信が無線ではなく接点接触であること，（ii）第三，第四工程の記載がないこと，を指摘する。しかし，「刊行物一記載の発明においては，取引者が自動取引装

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 弁護士 Ryuichi MURABAYASHI

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

置で出金額を指定すると、出金後、取引内容をICカードのメモリに書き込むようにしており、その際、残高を読み取り、出金後にそれを更新するとの記載はないものの、そのような動作を行っているとするのが自然であり合理性がある。そして、…ファイル領域ZTが一杯になると、レコード数一に戻って再度書き込まれるようにしているから、本願発明の第三の工程と第四の工程を有する点と格別な差異はない。」…結論として、「本願発明は、刊行物一記載の発明に基づき、周知技術一等を参酌して、当業者が容易に発明をすることができたものである」とし、本件審判の請求は成り立たないと審判した。

3. 第一次審判の取消請求訴訟判決（第一次判決）は、審判の相違点(ii)の判断について、①「銀行カードを用いたATMによる自動取引処理において、口座管理は…銀行センター側のホストコンピュータが口座ファイルから読み取り…処理を行った後…残高をATMに送信するものであることが明らかである。…刊行物一のICカードを銀行カードとして用いるのであれば、ICカードから『残額』を読み取り、出金後にこれを更新するという動作をしているものではない」とし、このような動作をしているとした審判の推断は誤りであるとした。また、②銀行センターとの通信を行うことなく処理している周知技術一の処理は、銀行カードとしての処理でなく、現金と同一価値を有する金額情報を対象とするプリペイドカードの処理であるので、これを「銀行カードとしてのICカードについての処理に適用することはできない」。③したがって、審判が刊行物一の発明が、本願発明の第三及び第四工程を有する点と格別な差異はないと認定したことは誤りであるとした。その結果、相違点を認識せず、その容易想到性についての判断をしなかった誤りがあるとして、審判を取り消し、判決は確定した。

4. 特許庁は、再び不服審判事件を審判し、次のように審判した（第二次審判）。刊行物一発明のICカードを用いたシステムは、①ICカードの残高を読み取り、処理をした後に、ICカードに残高を書き戻すか、②センターの残高ファイルから残高を読み込み、処理をした後に、ICカードに残高を書き込むか、のいずれかであると認定し、①であれば本願発明と差異は無く、②の場合は周知技術一から進歩性が無いため、本件審判は成り立たない。原告らは、再び審判取消請求訴訟を提起した。

## 【判 決】

「第一次判決は、前記のとおり、「刊行物一のICカードを銀行カードとして用いるのであれば、ICカードから『残額』を読み取り、出金後にこれを更新するという動作をしているものではないといわなければならない。」「銀行口座の真の残高をICカードに記憶させることができる」と認めることはできない。」と認定しており、刊行物一のICカードから「残高」を読み取ったり、「(真の)残高」をICカードに記載することはない旨の認定をしているということが出来るから、本件審判の上記認定は、①はもとより、②も、第一次判決の認定に反するものといわざるを得ない。

したがって、本件審判における刊行物一発明のICカードを用いたシステムについての上記認定は、第一次判決の上記認定と抵触し、同判決の拘束力に反する」。

## 【研 究】

1. 判決の拘束力の法的根拠は行政事件訴訟法第33条1項「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」である。このような規定は、行政裁判所法第18条「行政裁判所ノ判決ハ其事件ニ付キ関係行政庁ヲ羈束ス」、

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行政事件訴訟特例法第12条を経て、現行法の規定となったと言われている。

然しながら、行政裁判所法の規定は大日本帝国憲法の傘下の法体系に基づくものであり、決して、行特法および現行法とは同種類ではない。当時の行政裁判は司法には属さず、同裁判所は行政機関内部の一種の上級監督行政庁であり、その拘束力も現行法と異なるものであった。

2. この拘束力をめぐって、既判力説と特殊効力説とがあり、後者が通説であると言われている。

3. その法的性質について、行政庁は同一事情の下で、同一理由により同一内容の処分を繰り返すことができないとされている。そこで、その主観的範囲は、「当事者たる行政庁」と「その他の関係行政庁」である。審決取消訴訟にあっては特許庁以外には考えられないとされている<sup>1)</sup>。但し、間接的には裁判所をも拘束する。客観的範囲は、判決主文が導き出されるに必要な事実認定及び法律判断にわたるとされている。問題は、この「判決主文が導き出されるに必要な事実認定」とは、何であるか、通説は、それは、判決理由のなかの具体的な違法理由について生じるものであり、傍論や間接事実の判断には拘束力は及ばないとされる<sup>2)</sup>。之に対して、塩月秀平は「統一的な理論構成を打ち立てることは出来ない」<sup>3)</sup>とし、結論として、「事案ごとにされなければならない、この点に関して一般的な理論を構築するのは困難である。第二次審判ないし第二次訴訟においてされる第一次判決の拘束力の範囲の見極めは、第一次訴訟で当事者の主張立証が尽くされて、審理を遂行した事項か否かを中心として、その外延を見極める作業であるということになる」<sup>4)</sup>とされる。

ところで、本件の場合、主要事実ではなく、所謂間接事実について拘束力を認めた事件である。

所謂、審決取消訴訟における進歩性の争いについては、①本願発明の認定、②引用発明の認

定、③主引用例の認定、④本願発明と主引用発明との一致点とその相違点の認定、⑤相違点についての容易想到性の判断という経過を取らなければならない<sup>5)</sup>。これらのうち④は少なくとも間接事実にあつて、決して、主要事実ではない<sup>6)</sup>。

本件の場合上記の通り、第一次判決は審決が認定した工程と相違することを相違点として認定し、その相違点が存在するにもかかわらず、容易に想到することができたとの判断を欠いているのであり、之は間接事実に関することである。そこで、審決取消訴訟にあっては、一般の抗告訴訟としての行政事件とは異なり、主要事実に限るとの議論は通用しないことが明らかとなる。

換言すれば、抗告訴訟にあっては、審理の対象が一個の形成請求権であり、一回の訴訟でその法的紛争が解決することが制度的に確約されているが、審決取消訴訟では最高裁大法廷判決（昭和51年3月10日）によって、その審理範囲が限定されており、その拘束力を上記と同じように考えることが出来ない。特に、進歩性の審理判断においては刊行物A、Bと本件発明との容易想到性を検討するために、実務上、上記の通り同一点と相違点を審理し、且つ、その相違点の存在にかかわらず、容易に想到するという判断をせねばならないのであり、之は間接事実の積み重ねによって為されなければならないものである。したがって、上記の通り、塩月秀平をして「一般的な理論を構築することは困難である」と主張させたのである。具体的な事案ごとに検討せざるを得ない。

4. 次に、問題は、第二次裁判所が第二次審決の適法性を判断するについて、新たな証拠を採用することができるかどうかである。蓋し、前記の通り、その客観的範囲には、「判決主文が導かれるに必要な事実認定及び法律判断とされる」とされているが、その判断に際して、一

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

切の新しい証拠の採用が許されないかである。この件については、有名な「高速旋回バレル研磨法」事件<sup>7)</sup>において、「第二次取消訴訟において、当事者は第二次審決が認定、判断した論点に係るものではあるが、右認定、判断において審究、説示されていない事項であって、右認定、判断を否定する方向の事実を裏付ける証拠を提出した場合に裁判所が右証拠による事実認定に基づいて第二次審決の認定・判断を違法とすることは許されてしかるべきである…」と判断し、竹田稔は審理範囲に関する最高裁大法廷判決の例外として①最判昭和55年1月24日判決、②昭和51年4月30日判決、③東京高裁昭和60年3月12日判決<sup>8)</sup>を引用して、「このような通常の審決取消訴訟の範囲内で新たな証拠を提出して、第二次審決の認定判断の違法を裏付けることは、何ら妨げないというべきである」<sup>9)</sup>とせられている。之に対して、宍戸充は反対であり<sup>10)</sup>、高林克己も直ちに反対された<sup>11)</sup>。

そして、最高裁は「この拘束力は、判決主文が導き出される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を許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、…新たな立証をすることを許すべきではない…」<sup>12)</sup>「審決取消訴訟において…これを裏付けるための新たな主張をし、更には、裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることは許されない」<sup>12)</sup>として、上記の原判決を破棄し、この問題に結着をつけた。

この判決に対しては賛成者が多いが、玉井克哉は、最高裁の一般論には賛成であるが、事件の解決には上告を棄却すべきであったとされる。

5. 本問については、上記の通り一般的な理論はないということであるが、その理論を構築しないで、具体的な事件ごとに裁判所が常に一方的に之をすることが出来るとすることは矢張

り問題であろう。実務家として研究者による具体的構築を希望する。また、最高裁が言うように高裁において新たな立証を許すべきでないことは、第33条1項から当然演繹せられるのかどうか疑問である。最高裁が判断をしたから実務的には解決したのであろうが、理論的には問題である。之又、研究者の研究に期待する<sup>13)</sup>。

注 記

- 1) 古沢 博「侵害判決の既判力と審決取消判決の拘束力」(日本工業所有権法学会年報第9号70頁、特に80頁)
- 2) 山下竜一「コンメンタール行政法Ⅱ 行政事件訴訟法、国家賠償法」363頁  
東 亜由美「条解 行政事件訴訟法 第2版」474頁(1)と同著80頁  
・宍戸 充「判決」(竹田稔、永井紀昭編「特許審決取消訴訟の実務と法理」218頁、特に230頁、231頁)
- 3) 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」(秋吉稔弘先生喜寿記念論文集「知的財産権、その形成と保護」103頁、特に106頁)
- 4) 塩月前掲(注3)論文120頁。  
上116頁では、間接事実にも拘束があるとせられる。
- 5) 中野哲弘「特許審決取消訴訟の実際」民事法情報243号2頁
- 6) 塩月前掲(注3)論文120頁  
玉井克哉「最高裁判断民事判例研究」(法学協会雑誌110巻12号1931頁、特に1947頁)
- 7) 東京高裁昭和62年10月8日判決 特許と企業229号10頁
- 8) (イ)民集34巻1号1380頁  
(ロ)取消集175頁  
(ハ)無体集17巻1号26頁
- 9) 竹田 稔「審決取消判決の拘束力と第二次審決の取消訴訟」(発明 1989年12月24頁、特に30頁)
- 10) 宍戸前掲(注2)論文233頁
- 11) 高林克己「審決取消判決の拘束力」(判例評論389号51頁、特に55頁末行)
- 12) 昭和62年(行ツ)第10号、平成4年4月28日判決民集46巻4号245頁  
解説① 高林 龍 最高裁判例解説145頁  
② 染野義信 民商法雑誌第108巻第1号80頁

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

③ 玉井克哉 法学協会雑誌110巻12号1931頁

④ 青木 康 「特許管理」43巻6号743頁

⑤ 松尾和子 「判例評論」407号40頁

⑥ 古沢 博 ジュリスト1024号，平成4年度重要判例解説261頁

③は②⑤⑥について，それぞれ本判決に賛成するのであるが，いずれも判旨の一般論に目を奪われ，事案との関係における観察を怠っている感みがあるとされる。

私は，先ず，実務家として事案の検討を充分にしなくてはならないことを反省させられた。

- 13) 知財高裁は，平成18年11月9日に平成17年(行ケ)第10837号審決取消訴訟請求事件について，判決の拘束力に違反するとの理由で第二次審決を取り消した(特許ニュース11915(12月11日)，11916(12月12日)号)

(原稿受領日 2007年1月25日)

