

「一回的解決型」の審決取消訴訟に 臨むためには

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 審決取消訴訟の審理範囲は、審決理由に示された事実の、認定判断の違法性審理の範囲に限られる。しかし「審決理由に示された事実」の具体的内容については議論がある。例えば本発明と構成上一部相違点のある主引用例に、副引用例を組み合わせて進歩性を判断した審決の取消訴訟において、引用例の主と副とを入れ替えたり、審決で着目した相違点以外の相違点に基づいて、再度進歩性判断するような、審決と異なるプロセスによって審決の結論の妥当性を判断できるか、という議論である。そして最近の判決の中には、このようなプロセス変更も含める審理により、所謂キャッチボール現象を回避すべく、事件の一回的解決を提案するものがあるように思える。従って本稿では、審理範囲に関して裁判所が最近どのように考えているのか、今後どのような方向に向かうのかを分析するとともに、その問題点についても検討し、それらに対して我々当事者はどのように対応してゆくべきか、についての提言を行った。

目 次

1. はじめに
2. 審理範囲の方向性及び検討視点
 2. 1 裁判所の望む審理範囲の理想像
 2. 2 「一回的解決型」における審理範囲
3. 事例分析
 3. 1 観点1：「審決理由に示された事実」との関係
 3. 2 観点2：「拘束力範囲」との関係
4. まとめ
 4. 1 「一回的解決型」の問題点
 4. 2 当事者が訴訟に臨む際の留意点、心構え
 4. 3 要望・提言
5. 終わりに

1. はじめに

審決取消訴訟は、拒絶査定不服審判や特許無効審判等の審決等の取り消しを求めて知的財産高等裁判所（「知財高裁」）に提起され、その審

理対象は審決等の実体上の判断の違法性（「審決の実体的違法性」）、即ち、特許発明や引用例の内容認定や進歩性判断の、誤り等の有無である。そして、審決の実体的違法性について訴訟で争える範囲が、審決取消訴訟の審理範囲であるが、この審理範囲の具体的内容を巡り様々な解釈があり、実務者間の議論が尽きない。しかしそれが明確でなければ我々当事者は適切な訴訟対応ができない。従って本委員会ではこの審理範囲について研究し、その範囲の具体的内容を把握することにより、審決取消訴訟において当事者の適切な攻撃防御方法を可能とすることを目的として、以下を検討する。

本稿執筆は、2008年度特許第2委員会の本山泰委員長（日本電信電話）、島村英伯委員長代理（キリンホールディングス）をはじめ、

* 2008年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

同第3小委員会メンバーの保坂享（小委員長，日本ゼオン），竹本晋也（小委員長補佐，三菱樹脂），大塚章宏（日本メジフィジックス），鎌谷博志（田辺三菱製薬），河崎充実（JFEスチール），谷森直人（あすか製薬），藤波克利（明電舎），御前光潔（神戸製鋼所），前野幸徳（シャープ），安田真幸（デンソー），柳澤秀彦（日本製鋼所）による。

2. 審理範囲の方向性及び検討視点

2.1 裁判所の望む審理範囲の理想像

審決取消訴訟の審理範囲は，原則，審決理由に示された事実に対する認定判断の違法性の有無に限られる。しかし「審決理由に示された事実」の具体的内容に関しては，その解釈に様々な論議がある。その中で証拠に関しては，審決までに示された公知事実（「特定公知事実」）及びその補強証拠に限られることは判示されている^{1), 2)}が，その証拠による本発明の特許性判断に関しては，どこまでが「審決理由に示された事実」に含まれるのかという解釈上の問題があった。特に，特定公知事実と本発明との間に構成上相違点がある進歩性判断では，その判断の仕方（プロセス）は多数あり，審決はある限られたプロセスで進歩性を判断した場合に，その取消訴訟ではそのプロセスに限った違法性の有無しか審理できないのかという問題があった。

この点に関し，限られた違法性判断のみを審理範囲としてきた従来実務に対し，最近，審理範囲を限定せず広く審理判断することを提案する判決が出てきており，裁判所が審理範囲の理想像を述べている例もある（後述する事例7：平成13年（行ケ）278「カードゲーム玩具」）。そこで本委員会では，まず，裁判所が審理範囲の理想像をどのように考えているのかを，判決や解説論文等^{3), 4)}を通して検討した結果，裁判

所は「特定公知事実との対比における，本発明の新規性及び進歩性の有無そのものに関する認定判断の全て」を審理範囲の将来的な理想像として考えているようであり，最近の判決でもその前兆があることがわかった。

この理想像は「紛争の一回的解決」を目的としているものと思われる。従来は限られた認定判断の違法性のみ審理して審決が取り消されたため，差戻審判では異なるプロセスの認定判断による同一結論の審決となることがあり得，従って再び取消訴訟が提起されるといった「キャッチボール現象」の問題があった。その回避が最大の目的なのである。従って実質的な意味では「一回的解決型」と言えよう。

2.2 「一回的解決型」における審理範囲

裁判所がこのような「一回的解決型」を将来的に考えているならば，今後同様の判決が増えていく可能性がある。確かに「一回的解決型」は訴訟経済上有効であるが，我々当事者もそれに合わせて訴訟対応の相当な変更を迫られることにもなるであろう。

そこで本委員会は，裁判所が前記理想像を念頭にして，最近の訴訟では実際にどのように審理しているのかを，審理範囲に言及した判決例を通じて分析し，そこから問題点を抽出し，それに対して特許庁及び知財高裁を含めた訴訟関係者が共通認識すべき点，我々訴訟当事者が留意すべき点を検討し，当事者としてどう臨むかを考えた。そして，以下の2つの観点から判決例を分析した（2つの観点の関係は次頁の図1に示す）。

観点1は前述の「審決理由に示された事実」との関係である。即ち，審理範囲の原則とされる「審決理由に示された事実」に含まれる具体的内容は何かを，審決の審理判断事項との関係で検討するアプローチである。

観点2は，判決の拘束力の及ぶ範囲（「拘束

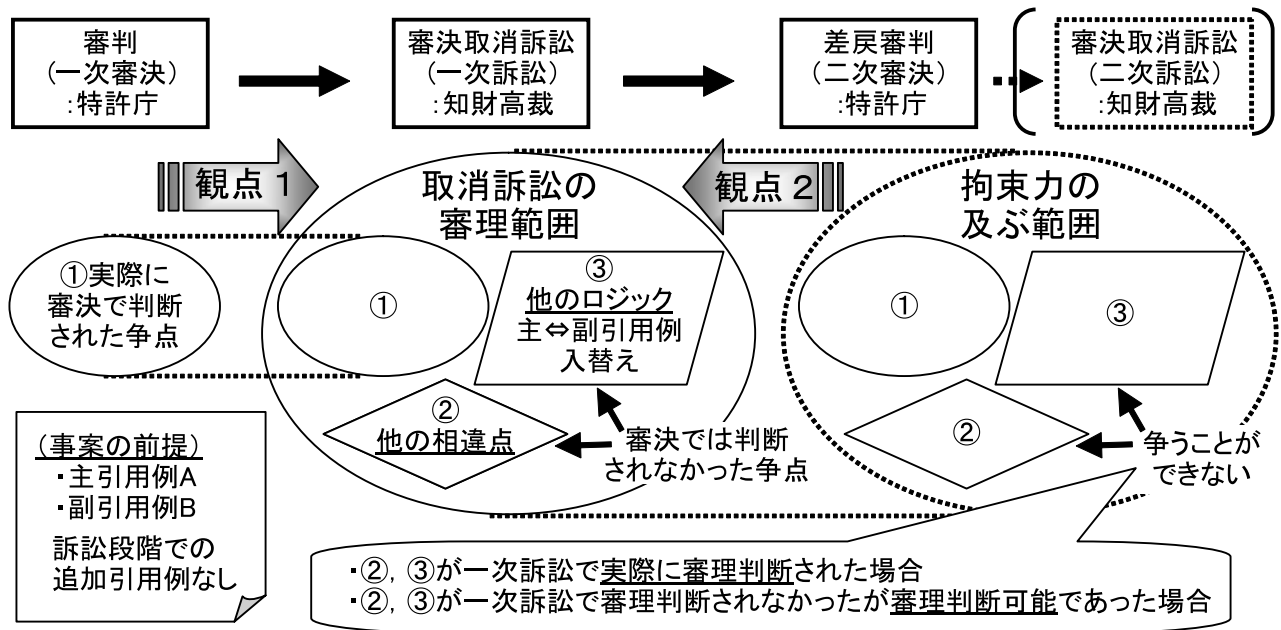


図1 「一回的解決型」の審決取消訴訟

力範囲)との関係である。「取消訴訟で審理判断された事項に関しては、差戻審判でその判断と抵触する判断はできない」とする「判決の拘束力」(行政事件訴訟法33条1項)がある。よって、拘束力が及ぶ「訴訟で審理判断された事項」の具体的内容は何かを、「拘束力範囲」との関係で検討するアプローチである。取消訴訟の審理範囲と判決の拘束力範囲とは密接に関係するため審理範囲が広がると拘束力範囲も広がる可能性が極めて高いからである。

拘束力に関しては「高速回転式バレル研磨法事件最高裁判決(平成4年4月28日)」で、最高裁は「判決主文が導き出されるのに必要な事実認定および法律判断にわたるもの」に拘束力が及ぶとし、一次判決の具体的な認定判断と異なるプロセス(引用例の認定変更)で判断した二次判決を拘束力違反とした。即ち、引用例から進歩性ありとした一次判決の判断そのものに拘束力が及ぶとした。さらに、後述する事例7:平成13年(行ケ)278「カードゲーム玩具」の判決文中で知財高裁は「審決取消判決の拘束力は、当該訴訟で実際に主張されて審理判断さ

れた事項に常に限定されるものではなく、むしろ、基本的には、当該判決が審理の対象とする審判手続及び審決で審理判断された事項のすべてに及ぶものとするのが審決取消訴訟の判決の最も望ましい理念型である」と述べている。そして、拘束力範囲を示したこの「カードゲーム玩具」事件判決から、訴訟の審理範囲との関係について「第一次取消訴訟で審理可能であった範囲、すなわち、当該公知技術との対比における進歩性判断すべてが審理範囲である、との内容が慎重に説示された」⁵⁾との考察もされている。更に、「審決取消訴訟における審理判断の対象は、特定の公知技術(引用例)からの発明の新規性又は進歩性についての判断過程における個々の認定判断にとどまるものではなく、特定の公知技術(引用例)からの発明の新規性又は進歩性の判断そのものであるということが出来る。」との考察⁶⁾、拘束力範囲は審理範囲と一致すべきとの見解⁷⁾等がある。

観点1は、取消訴訟において当事者が攻撃防御方法として主張立証可能になる範囲の指標となり、観点2は当事者が拘束力により後で主張

できなくならぬように訴訟の場で検討・主張しておくべき必須事項の指標となる。

「一回的解決型」の場合、その審理範囲は、取消対象の審決で実際に審理された個別具体的な認定判断に限られない。「個別具体的な認定判断」とは、本発明や特定公知事実の内容認定、それらの相違点等の個別具体的な認定判断のプロセス一つ一つである。従って審決が、本発明と特定公知事実との対比において限られたプロセスのみで進歩性を判断したとしても、取消訴訟では、本発明と特定公知事実との対比の限りでは審決と異なるプロセスでの進歩性判断により、審決の実体的違法性を審理することもできる。例えば、本発明と公知発明との相違点が複数あるがその一部の相違点のみで進歩性判断した審決に対し、他の相違点に着目して再度判断したり、複数の引用例がある場合に、その主、副の関係を入れ替えたりする場合など、これら全てが取消訴訟の審理範囲に含まれる。これを前記2つの観点から考えると、観点1では、一次審決の実際の認定判断が特定のプロセス（図1の①）であっても、他のプロセス（前述の、他の相違点の着目→図1の②、引用例の入れ替え→同③、等）による審理も一次訴訟の審理範囲に含まれ、観点2では、一次訴訟の実際の審理対象が特定のプロセス（図1の②）であっても、他のプロセス（同②、③）による判断にも、一次判決の拘束力が及ぶ。以下、この2つの観点から事例を分析する。

3. 事例分析

3.1 観点1：「審決理由に示された事実」との関係

(1) 事例分析

審理範囲を、審決の実際の認定判断の違法性判断に限定せず、広く解して審理し判決したと思われる事例と、審理範囲を従来通り限定的に

解し、訴訟での新主張を採用しなかった事例とを、クレーム変更可否や攻撃防御範囲の違い等により「一回的解決型」の与える影響が異なる、当事者系事件と査定系事件とに分けて分析した。尚、以下の事例説明中の判決内容の説明（「」内）は全て、判決文を執筆者の解釈により要約した。また、「一回的解決型」の考えが示されていると思われる部分には下線を付した。

当事者系事件：何れも原告が争おうとしなかった点、具体的には本発明と引用発明との相違点の中で、原告が提訴理由にしなかった相違点を訴訟で審理した事例である。判決日順に、以下の事例2は、審決では判断されたものの原告が審決取消理由にしなかった相違点について審理判断し、事例1は、審判段階で全く検討されなかった訳ではないが、取消理由ではなく更に審決でも判断されていない相違点まで審理判断した。

事例1：平成17年(行ケ)10366「炭酸飲料用ボトルの製造方法」

本事例は審理範囲を最も広く解した代表的判決と言える^{8) 9)}。炭酸飲料ボトルの製造方法に関する特許の有効性が争われた。経緯を示す（下記図2参照）。一次審決：本発明と引用例との相違点2つのうち、相違点1は判断するまでもない（相違点2の判断のみで結論できる）とし、相違点2について進歩性ありとした。一次判決：相違点2に対する審決の認定判断を誤りとした上、相違点1について判断し、相違点1も進歩性なしとの理由で一次審決を取り消した。

相違点	一次審決	一次判決
	請求不成立(有効)	審決取消(無効)
1	判断せず	判断を提案 進歩性なし → ※
2	進歩性あり →	取消し (進歩性なし)

※ この後、争われることを未然に防止

図2 相違点1及び相違点2の判断経緯

審決で判断していない相違点1を訴訟で審理するに際し、裁判所は先ず「原告被告間に本特許権の侵害訴訟が係属中で相当程度進行しているため審判の審理が特許庁－裁判所間を過度に行き来するような運用は好ましくない」として「一回的解決型」を目的とする旨明示している。そして裁判所は当事者双方に対し、a) 本訴にて相違点1の容易想到性に関して主張立証を尽くすとともに、他の争点の有無も明らかにすること、b) 裁判所も必要あれば相違点1の容易想到性を判断すること、を提案した。当事者はこの提案に理解を示し、審決の相違点の認定に争いなく、相違点1、2のみが争点である(他にない)ことを確認した。そして当事者に相違点1、2の容易想到性について主張立証を尽くす機会が与えられ、裁判所は審決で判断していない相違点1について容易想到性を判断した。

事例2：平成15年(行ケ)462「二次元座標測定機」

本事例は事例1以前の判決である。経緯を示す(下記図3参照)。一次審決：引用例との3つの相違点のうち、相違点イは実質的相違点でなく相違点ウは容易想到だが、相違点アに係る構成は容易想到ではないとして特許有効とした。一次判決：相違点アに係る審決の判断を誤りとし、一次審決で争点とされたものの審決の取消理由にされなかった相違点イ、ウについて再判断し、これらも容易想到として審決を取り消した。

相違点	一次審決	一次判決
	請求不成立(有効)	審決取消(無効)
ア	進歩性あり	取消し(進歩性なし)
イ、ウ	進歩性なし 取消理由ではない	判断を提案 進歩性なし

※ この後、争われることを未然に防止

図3 相違点ア及び相違点イ、ウの判断経緯

その中で裁判所は、原告の審判提出証拠との対比における進歩性の検討においては、審決が認定した相違点イ、ウの構成の容易想到性について更に吟味しなければならないと述べ、取消理由とされなかった争点を判断する理由を「本訴においては、上記審判証拠との対比における訂正発明1、2の進歩性の有無が審理の対象となっており、相違点イ、ウに関する争点も審理の範囲内に属する。」と判示した。

査定系事件：何れも審決の認定判断と異なるプロセスで審理することの可否が判断された。下記事例3、4、6は引用例の主、副入れ替えによる審理に関し、それを認めた事例と認めなかった事例とに分かれた。事例5は拒絶の根拠条文の変更を認めた事例である。

事例3：平成17年(行ケ)10179「おしゃれ増毛装具」

引用例を入れ替えて判断し審決の結論は維持した事例である。経緯を示す。一次決定(異議決定)：引用例1(主)、引用例2、3(副)により本発明の進歩性を否定。一次判決：認定した相違点に基づく一次決定の進歩性判断は誤りとしつつ、被告特許庁の予備的主張を採用し引用例3を主、引用例1、2を副として進歩性を否定し異議決定の結論を維持した。裁判所は、引用例に関して、先ず、異議事件で審理されなかった公知事実を訴訟において新たな公知事実として主張することは許されないとの前提を示しつつ、引用例入れ替えの妥当性については「審判等で審理された公知事実に関する限り、審理対象の発明との一致点・相違点について異なる主張をすること、或いは、複数の公知事実が審理判断されている場合に、その組み合わせにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判や異議の審理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とはできない」こと、「引用例3に記載の発明についても、異議の審理において本発明と

の関係で特許法29条1項3号の公知事実として実質的に審理されていた」ことと理由付けた。

前者はまさに「審決の個別具体的な認定判断プロセスと異なるプロセスによる違法性判断」を可とする所謂「一回的解決型」の考えを示したものと言え、後者は、公知事実として実質的に審理判断されていたかどうかを主引用例にできる基準としていると考えられる。

事例4：平成15年(行ケ)27「変調方式とそれをを用いた無線通信システム」

事例3同様、審決の認定判断を誤りとしつつ引用例を入れ替えて判断し審決の結論は維持した事例である。経緯を示す。一次審決：本発明は主引用例1及び副引用例2(周知技術)に基づき容易とした。一次判決：裁判所は、本発明と主引用例との対応関係の認定は誤りとしたが「①審決は引用例2も認定、考慮して進歩性否定している。②原告は、引用例2こそ本発明の課題を指摘する従来技術であり主たる公知技術として引用されるべきと主張している」との考慮の下、引用例2を主引用例に変更して対比判断し結果的に拒絶審決を支持した。裁判所は、引用例2との対比で本発明が容易推考できるとの見解を当事者双方に示しそれに対する主張機会を与えた。原告は本発明の進歩性有無を本訴で引用例2と対比判断することは許されないと主張した。しかし裁判所は、引用例2は審査で既に公知文献として示され原告もそれに対し意見を表明し、審決でも公知文献として引用されていると指摘し、審決の結論では引用例2は容易想到性の根拠として掲げられていないが「引用例2も詳細に認定され周知技術として掲げられたことからすると、審決の判断では引用例2も容易想到性を裏付ける公知文献とされているものと解すべきである」と判断した。そして「引用例2を中核たる公知技術として本発明と対比した場合の進歩性の有無については当事者双方とも本訴で十分に主張立証を尽くしてい

る」として原告主張を退けた。

引用例の主、副を入れ替えて判断する妥当性を裁判所は、a)副引用例は審査から引用され審決の判断にも寄与していること、b)副引用例を主引用例に入れ替えて進歩性判断することに当事者双方とも本訴で十分な主張立証を尽くしていること、と理由付けている。

事例5：平成18年(行ケ)10247「シリカ系被膜形成用組成物」

本事例は、進歩性否定の拒絶審決を同一公知事実による新規性否定の理由で維持した事例である。但し新規性否定は拒絶査定理由だったので補正機会があった。裁判所は「出願発明は当該公知事実との関係で新規性なしと被告が主張することは、審判官が出願発明と当該公知事実との相違点を特に指摘し、そのため出願人が補正機会を逸したことが認められるなどの特段事情が存在しない限り許されるべきである」と述べ、再び新規性を否定する妥当性を示した。また、「出願発明と公知事実との関係については、既に出願人関与の下審判官が判断しており、訴訟で新たな相違点の判断が必要となるものではなく、既に審判で審理された公知事実と出願発明との同一性判断には改めて専門知見による判断を経る必要があるとはいえない。原拒絶査定理由は進歩性否定と同時に新規性も否定したものであった。従って本願発明が当該公知事実と同一であるとの本訴での被告主張は、審判手続において審理判断された公知事実である刊行物1発明の枠を超えるものではなく、また、原告は、本願発明と刊行物1発明との同一性との関連を審判で意見陳述し、特許請求の範囲等の補正を行う機会があったというべきである」と判示している。これも、「特定公知事実との対比の範囲内」を審理範囲とする「一回的解決型」の考え方である。

事例6：平成17年(行ケ)10490「紙葉類識別装置の光学検出部」

本事例は、事例1～5と異なり審理範囲を従来通り限定的に解し、訴訟での主引用例の差し替いを認めなかった事例である。紙幣積層状態検知装置の引用例1と本発明とを対比した。一次審決：相違点1は単なる設計変更、相違点2、3は当業者が適宜なし得る、を理由に拒絶審決。一次判決：相違点3に関する進歩性判断に際して、主引用例を前記引用例1から審判で提示された周知装置に差し替えることを認めなかった。判決では「本周知装置は、審判段階では飽くまでも『本願出願前周知な技術事項』であり、本願発明と対比されるべき引用例とされていたのではなく、まして、本願発明との対比判断に係る検討を経ていた訳でもないという事情の下で、訴訟段階に至って、主引用例の差替いを許すことは、大法廷判決の判示する取消訴訟の審理範囲を逸脱するものであって許されない」として、主引用例の入れ替いを認めなかった。

(2) 観点1の事例分析の考察

当事者系事件：被告は原告主張の取消理由に対し反論するのが通常であり、取消理由以外の争点を取えて主張することは普通はしない。しかし事例1、2はその争点まで踏み込み審決の違法性を判断しており、従来と異なる審理範囲の解釈をしている。また、経時的には事例2→事例1へと審理範囲がより広がっている。さらに事例1は、審決で判断しなかった相違点を審理判断するための条件の一部を裁判所が示しているのが参考になる。尚、当事者系事件は何れも特許有効審決の取消判決であり、無効審決の取消判決は調査の限り審理範囲を広げた事例にはなかった。

査定系事件：事例3～5は何れも、審決の認定判断と異なるプロセスで審理判断した点で審理範囲が広く解されており「一回的解決型」に向けた事例である。また、訴訟での新たな判断プロセスが、審決前に実質は一度判断されてい

る事例4、5と異なり、事例3は訴訟で初めて引用例が入れ替えられている。引用例の入れ替えに関しても同様に経時的に事例4→事例3へと審理範囲がより広がっている。一方事例6は、主引用例にしようとした引用例が、審判ではあくまで「本願出願前周知な技術事項」であって本発明と対比されるべき引用例とされていたのではなく、まして、本発明との対比判断に係る検討を経ていたわけでもないことを理由として、引用例の差替いを審理範囲の逸脱として認めなかった。本事例は引用例入れ替えにおける一判断基準を示すものであり、審決までは単なる技術常識とされ、本発明との対比判断を経ていないものを主引用例にはできないとするものである。

当事者系事件・査定系事件を通して判決には、審理範囲を「特定公知事実との対比における進歩性の有無そのもの」「審決で実際に認定判断されたプロセスに限られない」とする「一回的解決型」の考えが随所に示されているのがわかる（前記下線部分）。また、裁判所が審決の実際の認定判断事項を超えて審理したときに述べた理由を通して、「一回的解決型」の審理を問題なく合理的に行うための条件（基準）の一部が読みとれる。まとめると以下ようになる。

- ・主引用例となるための条件 →本発明との「対比」が具体的に検討されたこと（事例3、4、6）
- ・一次審決と異なるプロセス（相違点等）が審理できる条件 →当事者双方に実質的に主張立証機会が与えられそれについて審理が尽くされたこと（事例1、3、5）

そしてこれら条件が満たされる前提で、一回的解決型への移行により当事者が訴訟で攻撃防御可能になる主張立証が一次審決との関係で見出せる。

しかしこの条件が満たされても一回的解決型

の問題が完全になくなる訳ではない。特に何をもち「審理が尽くされた」と判断できるかである。例えば特許有効審決の取消訴訟では、取消理由以外の争点に対し被告権利者は通常答弁しないため、訴訟でそのような争点が突然審理された場合、反論準備は十分でない。よって単に形式的に反論機会だけ与えられて「当事者の主張立証は尽くされている」とされても、当事者としては十分な議論を尽くしたとは思えないであろう。それでも審理判断されれば、判決の拘束力が及び以後主張できないため権利者の反論機会は実質的に1回だけとなる。一方、無効審判請求人は提訴前に十分検討でき、さらに取消理由以外も審理されることから、実質無効審判を繰り返すに等しく権利者と比較して有利であるが、これは当事者平等が原則である裁判上問題が残る。

尚、引用例の主、副の入れ替えは、訴訟段階では前記の如く本発明との対比検討を経ているものであれば可とされる一方、審判段階では「審判手続きに瑕疵がある」として差し戻される¹⁰⁾。このように、審判では不可とされる判断まで訴訟では判断できる反面、当事者もそれに対応しなければならない負担もある。

3. 2 観点2：「拘束力範囲」との関係

観点1では一回的解決型により当事者ができるようになる主張立証がわかるが、更に「拘束力」まで考えると、当事者は以後の主張制限も考慮の上、訴訟でしておかなければならない主張立証も事前に検討する必要がある。よって拘束力範囲との関係からも検討した。

(1) 事例分析

当事者系事件：下記事例7は、一次判決では判断しなかった相違点を二次訴訟で争えるかが一次判決の拘束力との関係で問題となった事例であり、事例8は、拘束力は判決主文を導く

に必要な間接事実に至るまで及ぶとした事例であり、事例9は、拘束力範囲を一次訴訟の原告主張の具体的理由の範囲にまで限定し、新たな認定判断による再審理を許容した事例である。

事例7：平成13年(行ケ)278「カードゲーム玩具」

本事例は、拘束力範囲は広く解すべきとの考えを裁判所が示し、後の判決に影響を与えた代表的判決である。結果的には諸般事情により拘束力範囲を従来通り限定的に解して判決したが、その傍論として裁判所が「一回的解決型」の考え方を理想像として示した。具体的には「カードゲーム玩具」に係る特許の有効性につき引用例(検証物)との5つの相違点に関し争われた。経緯を以下に示す(下記図4参照)。

相違点	一次審決	一次判決	二次審決
	請求不成立(有効)	審決取消(無効)	無効審決
1~3	進歩性あり	取消し(進歩性なし)	判決維持
4, 5	進歩性なし	判断せず	進歩性なし → 二次訴訟

図4 相違点1~5の判断経緯

・一次審決：相違点1~3について進歩性あり(相違点4, 5は進歩性なし)との理由で特許有効。一次判決：相違点1~3に関する審決の認定は誤りである(相違点4, 5は判断せず)との理由で取消(無効)。二次審決：一次判決で判断しなかった相違点4, 5について審理し再度進歩性なしとの理由で特許無効。特許権者が相違点4, 5(引用例同一)につき進歩性主張し二次訴訟提起。二次判決：裁判所は「二次訴訟を待たずとも一次訴訟で相違点4, 5につき進歩性を主張立証していれば目的達成し得たはずであり、しかもできる限り一回の審決とその取消訴訟で決着すべきことは審決取消訴訟の指導理念の一つである」とし「特段の事情がない限り、判決の拘束力は、

現実に審理判断された事項に限られず、審判手続及び審決で審理判断された事項の全てについて及ぶものと解すべき」として、二次訴訟で相違点4、5について主張することは一次判決の拘束力に反し許されないとの理想論を示したが、「取消訴訟の従来実務は原告主張の審決取消事由の存否のみ審理判断すれば足りるとし、審決が相違点であることを否定したり、相違点であるとしても進歩性を否定したりした事項について、被告に対しこれを覆すための主張立証機会を与えないできたのであり、例外的に主張立証をするよう被告に釈明権を行使しても、被告がその趣旨を容易に理解し得ないことが少なくなかったことなどを考慮すると、本件につき直ちに上述の理想論を採用するのはいささか躊躇せざるを得ない」とし、現状は理想論を採用する妥当性を欠くとし、従来実務に沿い相違点4、5を審理し判決した（結果は相違点4、5も進歩性なしとして請求棄却判決）。

事例8：平成10年(行ケ)267「複合シートによるフラッシュパネル用芯材」

本事例は、拘束力は、判決主文を導くのに不可欠な主要事実（判決主文）のみならず判決主文の結論を導き出すのに必要な事実認定として間接事実にもまで及ぶと判示した。具体的には、本発明のフラッシュパネル芯材に用いる「複合シート」を本願出願後公開先願記載のパネル芯材に用いることが当業者に自明かを争ったもの。経緯を示す。一次審決：先願明細書等には複合シートの記載がなく自明ではないとの理由で特許有効。一次判決：証拠により芯材として複合シートが当時周知であったことが示され、先願発明においても芯材に複合シートを用いることが技術的に自明との理由で取消判決。二次審決：同事実認定により特許無効。

二次訴訟で権利者は、先願出願時に複合シ-

トが先願時に周知であったとする上記事実認定（間接事実）が誤りであり、また、先願発明と本発明との同一性（主要事実）認定過程で前記事実に基づく当業者の先願発明の解釈には拘束力が及ばないと主張した。しかし裁判所は、先願発明の認定に際し、先願出願時に同種物品や技術分野で周知・自明な事項の認定（前記証拠）から、先願発明を当業者がみた場合、材料に当然「複合シート」を用いることができると理解することを認定しているのであるから、当業者に周知であったとの上記（間接）事実を取消判決の判決主文が導き出されるのに必要な事実認定であることが明らかでありこの事実認定にも拘束力が及ぶとし、よって権利者はこの周知との事実認定を誤りと主張できないとされた。

事例9：平成15年(行ケ)163「動力舵取装置」

本事例は、拘束力範囲を従来通り限定解釈した事例である。経緯を示す。一次審決：特許無効（本発明は引用例及び周知技術から容易）。一次判決：審決取消（本発明と引用例との対比における審決の認定とこれを前提とする両者の一致点の認定は誤りであり審決は相違点を看過）。二次審決：再び特許無効（判決は対比認定誤り等の具体的認定事項に限って判示しており、引用例の発明を組み合わせればやはり容易想到）。二次訴訟で特許権者は、本発明が引用例から容易想到でないとした判断そのものに拘束力が生じる旨主張した。しかし裁判所は、一次判決は一般的に引用例に基づいて進歩性判断することを否定するものではなく、引用例に関する具体的理由に基づいて一次審決を取り消すものであるから拘束力もその部分に限り生じる、として原告主張を採用しなかった。そして最終的に本発明は引用例から容易想到であるから二次審決の結論には誤りがないとした。一次判決は、本発明と引用例の一致点の認定誤りや相違点の看過を具体的理由として一次審決を取り消した。そして拘束力もその部分に限り生

じると、審理範囲を限定して判断し、所謂「一回的解決型」にはしなかった。

査定系事件：以下の事例10は一次審決の主引用例と副引用例とを入れ替えてなした二次審決が一次判決の拘束力違反として取り消された事例である。

事例10：平成18年(行ケ)10161「仮撚加工法」

部材に係る2つの構成要件と加工条件に係る2つの構成要件とから成る仮撚加工法に関する本発明の有効性が争われた。経緯を示す。一次審決：引用例1（部材の構成2つが開示）に引用例2（加工条件の構成2つが開示）を組み合わせる本発明は容易とした。一次判決：審決認定の引用例2の加工条件は不利益な処理条件等の理由で非容易想到として一次審決取消。二次審決：特許庁は前記引用例の主、副を入れ替え、引用例2の加工条件に従来技術の欠点を補う目的で引用例1の部材を組み合わせるのは容易として再度拒絶（二次審決は一次審決と同一引用例に基づいているがその理由付けが異なり一次判決の拘束力に反しないとも主張）。二次判決：一次判決は、引用例2及び引用例1からは本発明は非容易想到との理由で一次審決を取り消し、審決確定したのであるから、二次審決には一次判決の拘束力が及ぶ結果、一次審決と同一引用例から本発明を容易であると認定判断することは許されない、と判示し二次審決を取り消した。二次判決で裁判所は「引用例Aを主たる引用例とするか、引用例Bを主たる引用例とするかは、ある発明が引用例A及び引用例Bとの関係で進歩性を有するか否かを判断するに際しての判断方法の問題にすぎない」とも述べた。

(2) 観点2の事例分析の考察

当事者系事件：事例7は、拘束力の見地から、訴訟審理は特許性の合理的総合的判断により審決の実体的違法性を判断すべき、と裁判所が示した代表的事例であるが留意すべき点もある。

訴訟で新たに審理した相違点4、5は、一次審決では審判請求人に有利な結論（進歩性なし）であるため、その一次訴訟原告（同請求人）として該相違点4、5を訴訟で争う実益はなく取消理由には通常しない。しかし被告権利者にとっては、原告が争わない点にもかかわらず、一次訴訟で自己に有利な主張をしておかなければ、実際は何ら審理されなくても主張立証機会があった（審理可能であった）として拘束力が及び、以後争えなくなるということである。事例8は、訴訟で先願引用例以外の証拠による事実認定で審決が取り消されたが、該事実認定に対する特許権者の反論機会は実質上1回だけになる。これらの事例は一回的解決型の問題点を浮き彫りする部分もあると思われる。一方、事例9は拘束力の範囲を原告主張の具体的理由の範囲にまで限定し、新たな進歩性判断の主張による再審理を許容した。このように必ずしも全ての事例が一回的解決型で審理されている訳ではない。しかし一回的解決型への移行は裁判所の指向するところと思われ、当事者としては対応に十分な準備が必要である。具体的には、審決で判断されなかった争点でも訴訟では自己に有利な主張をしておくべきである。

査定系事件：事例10は、拘束力範囲を広く解し、一次判決と同一引用例を用いて一次判決と異なる結論の二次審決をすることは許されない、と判示した。まさに特定公知事実に基づく進歩性そのものが審理されその進歩性判断そのものにまで拘束力が及んでいる。

ここで留意すべきは、事例9と事例10は認定判断プロセス変更のパターンは一見似ているが拘束力範囲では逆の判断がされており、具体的に本発明と対比して、どこまで主張立証及び審理判断が尽くされた事実であったかにより判断が分かれるものと思われる^{11)~13)}。「一回的解決型」は本発明の新規性及び進歩性の有無そのものの判断を審理範囲とするものであり、一次審

決で実際に審理判断された個別具体的な認定判断事項のみに限られない。しかし進歩性判断過程は一般に、本発明及び引用発明の認定、一致点と相違点の認定、相違点の容易想到性の順に判断を行うが、容易想到性判断の前提である一致点と相違点の認定に瑕疵があれば容易想到性判断にも影響する。事例9では一致点と相違点の認定という前提部分の瑕疵を違法として審決を取り消したに過ぎないため、進歩性の有無そのものの判断に拘束力が及ぶとすることはできないとして拘束力範囲を限定解釈し、その範囲を個別具体的な認定に限ったのではないだろうか？しかし、これを事後的に二次訴訟の場で見極めることの困難性もあり、更に、その判断基準も必ずしも明確でないという問題もあるものと思われる。

また、一次訴訟までに少なくとも本発明と引用例との対比判断がされた場合には、当該引用例に基づく進歩性判断そのものに一次判決の拘束力が及ぶと判断された事例もある¹⁴⁾。これに関連して、拘束力が争われた事例ではないが前掲事例3及び事例4も、本発明との対比検討がされている引用例は何れも主引用例とすることができ、これら引用例に基づく進歩性の有無そのものが審理範囲と解されている。

以上からもわかるように「一回的解決型」に移行したときは、一次審決が権利者に有利（有効）であっても、その取消訴訟で無効判決となった場合に、該判決時の証拠や特許性の認定判断自体に拘束力が及ぶ可能性が高い。従って権利者は訴訟で、取消理由に限定しない特許性判断に関する総合的主張を検討しなければならない点を認識すべきである（この点は後述する）。

尚、両観点から検討した前記の全ての事例及びその他参考となる事例の概要は文末の表4に示した。

4. まとめ

以上、審理の「一回的解決型」への移行により、当事者が攻撃防御方法として主張立証可能になること、拘束力を考えて訴訟の場で主張しておくべきこと、を把握した。また、一回的解決を問題なく合理的に行うための必要条件（基準）を検討し、さらに残された問題点（実質的に審理が尽くされたとは、等）も認識した。従ってこれらを前提に、「一回的解決型」への移行に向けて、訴訟当事者、特許庁及び裁判所が共通認識すべきことを整理し、そして我々企業が当事者として訴訟に臨む上での留意点や心構えを提示し、裁判所及び特許庁への要望等を提言することとする。

4.1 「一回的解決型」の問題点

「一回的解決型」は、訴訟でより多くを審理し、そしてそれらに拘束力を及ぼすことにより実現できることを確認した。即ち、ある特定の判断プロセスによる審決に対する取消訴訟で、当事者は異なるプロセスにより審決の違法性を主張でき、裁判所もそれを審理できる。また裁判所の自発によっても異なるプロセスによる審理ができる。そしてそのような審理範囲を前提とすることで、審理判断できるプロセス自体に拘束力が生じることになる。従って、訴訟では実際には一部の認定判断プロセスでしか審理されなくても、特許庁はそれ以外のプロセスによる審理判断ができないため、実質一次判決と異なる結論の二次審決ができなくなる。また、当事者は一次訴訟で主張立証しなかった争点を以後争えなくなる。例えば、同一引用例に基づく進歩性判断における判断プロセスがA、B、C等複数プロセスある場合（例えば前掲図1の①、②、③等）において、審決の認定判断プロセスがAであった場合に、訴訟原告は認定判断Aの誤りのみ主張したとしても裁判所は認定判断C

により審決を取り消せる。また原告は取消理由で、認定判断Bにより審決は取り消されるべきとも主張できる。そして裁判所はそれを審理でき、また、認定判断Cによっても審決を取り消せる。

更に、訴訟で実際にこのような審理がされた場合は、認定判断B、Cに関しては、二次審決は一次判決と同じ判断をする必要があり、差戻審判でその妥当性を争うことはできない。即ち、訴訟での新たな認定判断BやCに対して、被告が反論主張立証できる機会は訴訟での1回に限られる（ワンチャンス）ということになるのである。従って、そのワンチャンスが不意打ちにならぬよう、訴訟当事者が取消訴訟の場で検討・対応すべき事項が従来より圧倒的に増える、ということ十分に認識し、そのための準備をしておかなければならない。

更に、たとえ当事者が十分準備したとしても、その1回限りの主張立証は専門官庁である特許庁の審理を経ることなく裁判所で審理が終わってしまうのである。知財高裁が設置され、調査官や専門委員の充実等により裁判所の専門性は担保できても、訴訟と審判とでは手続の根拠となる法律も異なり、当事者の準備や手続保障等の観点からは、審理の質は同じとは言えない。よって、十分な審理を望みたい争点については、審判段階から相応の対応をしておく必要も生じてくる。

4. 2 当事者が訴訟に臨む際の留意点、心構え

(1) 「一回的解決型」では迅速な判断が必要である

審理の「一回的解決型」への移行による以上のような状況を考えれば、当事者は、訴訟で新争点（新プロセス等）が相手方や裁判所から持ち込まれることを前提に、権利の防御者なら自己権利の特許性について、権利の攻撃者なら拒

絶・無効理由について、あらゆる方向から訴訟の場で検討し、主張立証することが要求される。例えば、引用例の考え得る組み合わせやそれらとの相違点等に関する数々の判断プロセスに対する主張立証である。しかし、これらの“全て”を主張立証をすることが必ずしもベストであるとは限らない。

従って、審理の質、迅速性、コスト等を考慮し、考え得る“全て”の主張立証の中から、真に必須なものを的確に“取捨選択”し、如何なる方針で訴訟を争うか、選択肢や攻撃防御方法を十分事前検討し、訴訟開始時に迅速に判断する必要がある。従来のように相手方の出方を見ながらでは対応できないのである。そのために、代理人との連携も今以上深める必要があろう。

では、如何なる観点で事前準備を行えばよいのか？ 「一回的解決型」の訴訟では、上記のように、訴訟開始段階での迅速な判断が要求される。従って、先ずは、ビジネスの見地からその権利の最終到達点（目標）を明確にすることが重要である。権利者なら絶対に確保したい権利範囲、攻撃者なら何としても潰したい権利範囲である。そして最終到達点を明確にしたら、それに到達するための、即ち訴訟で勝つための具体的な訴訟方針を決めることが重要である。

(2) 訴訟で勝つためには

具体的な訴訟方針を策定するために、我々は判例分析を通して事件をケーススタディーし、以下の手法が有効であることを見出した。先ずは、方針決定のためのチェック項目（表1）である。

この中で、あらゆる方向から検討した考え得る主張立証をリストアップする（表2）。

そしてこの中から、勝訴に必須な主張立証を、以下の指標（表3）により取捨選択することが重要である。

このように、「一回的解決型」の審理に臨む

表1 方針決定のためのチェック項目

チェック項目	
①審決で実際に認定判断された争点(プロセス等)の確認 (裁判官の認識も含めて) →訴訟の新争点候補が明確になる	
②相手方や裁判所から訴訟で出されそうな新争点の予測 →それに対する先制主張の準備	
③予測した新争点も考慮した場合、 ・一回的解決型で争っても勝算があるか、 ・差戻審判で争いたいのか、 の選択	
「一回的解決型」で争う場合	差戻審判で争いたい場合
④審理対象を絞る主張 (新たに出されて不都合な争点の排除)	⑨そのための主張等 (例えば前掲事例1「炭酸飲料用ボトルの製造方法」では一回的解決に際し当事者双方の合意を得たが、その時点で合意しない選択もあり得る、など)
⑤考え得る主張立証の「リストアップ」 →表2	
⑥主張立証の「取捨選択」 →表3	
⑦選択した主張立証の攻撃防御方法の決定及び先制主張 →イニシアチブの取得、有利な心証形成等	
⑧必要に応じて妥協点を見出す (訂正審判の有効活用等)	

表2 主張立証リスト(プロセス変更等例示列举)

原告が争わない(取消理由にない)相違点 ・審決では判断したもの ・審決でも判断しなかったもの
進歩性判断ロジックの変更 ・引用例の主、副の入れ替え ・容易想到性のロジック変更(阻害要因、効果等の変更)
拒絶の理由そのもの(根拠条文)の変更
証拠(引用例)の補充 ・技術常識、周知慣用事実等の証拠による補充 ・実験成績証明
認定判断そのものの変更 ・相違点(一致点)の認定変更

には、これらの観点での検討を、訴訟前段階で、必要に応じて審判段階から意識しておく必要があるだろう。

以上、当事者立場で述べたが、その実行には裁判所・特許庁との連携も必要である。特に特

表3 取捨選択のための指標(主に被告の立場から)

選択	原告主張の争点のみに反論	それ以外の争点(通常は被告に有利)についても主張
メリット	重要争点の重みづけ 応訴負担軽減 審理迅速化、等	取消理由以外に対しても事前に自己により有利な先制主張が可能 (取消理由への反論のみでは勝算マイナス要素ある場合等に有効)
デメリット	敗訴の場合に、争わなかった事項について争うチャンスを失う(拘束力)	争点のぼやけ、主張立証煩雑化、応訴負担大、審理遅延、禁反言による権利行使制限等

許庁には、上記対策の前提として、審判の審理に関して以下をお願いしたい。即ち、審決までの過程で、実質的に審理判断された争点が明確になる審決理由の提示、対比検討されたことが明確にわかる引用例の扱い(単なる周知事項等との区別の明確化)、即ち、実質的に審理判断されたか否かの境界線を明確に示すをお願いしたい。また、審決に際しては判断するまでもなくとも、訴訟で再度争われる可能性がある相違点や主張事実に対しては、判断を省略せずに審決理由に示していただきたい。また適切な補正・訂正示唆やその機会付与などをお願いしたい。

4.3 要望・提言

(1) 裁判所への要望

・先ず十分な運用の整備を

審理の「一回的解決型」への移行は前述の如く当事者に大きな影響を与える。従って以下を検討頂きたい。

先ず第1に、「一回的解決」の訴訟運用に移行する場合には、その運用の導入時期、運用方法(審理の具体的進め方)等を先ず関係者に十分に浸透させてから移行していただきたい。現状は裁判毎の運用が均一でなく当事者に予測困難

難な状況にあるように思える。よって当事者が、自らがこれから臨む訴訟は「一回的解決型」の審理がされると認識でき、どう進行して行くのが想定できるような運用を望みたい。

第2に、「一回的解決型」の審理運用を実際に導入する場合には、裁判所として訴訟で審理できると認識している範囲を、争点整理より前（訴訟開始時）に示していただきたい。「訴訟で審理できる範囲」の限りで拘束力が及びその部分がワンチャンスになる。よって当事者に重要なのは、訴訟の開始段階で、拘束力の及び得る範囲が明確に把握でき、その範囲に対してタイムリーかつ的確に主張立証ができるように備えることなのである。従来は、訴訟審理が相当程度進行して初めて、新たな争点等が相手方から主張されたり、裁判所も審理したりして、訴訟でどこまで審理されたかが徐々に把握できる状況にあり、当事者がそれら争点に対する主張立証の準備を十分にできなかつたように思える。従って前述したように、当事者が訴訟戦略を決める訴訟開始時にリンクさせて、訴訟で審理される可能性のある範囲を示していただきたい。即ち、審決の実際の認定判断事項を検討の上で、さらに当事者から新争点が主張されたり、裁判所自らも新争点を採り上げたりする可能性を考慮して、裁判所自らが「この訴訟ではこの範囲までは審理できる」と考えている範囲を示していただきたいのである。

そして第3に、個々の訴訟で実際に審理の範囲を広げる場合でも、新たな争点を審理できる条件・基準を可能な範囲で明確に示した上で、当事者が新争点を主張をした時点で即座に、そのような新争点を審理できるのか否かを判断していただきたい。また、新争点を審理する場合にはそのリスクを当事者に説明し、意向をきいていただきたい。そして新争点審理の際には単に形式的にはではなく、当事者が実質的に主張立証を尽くせるようお願いしたい。

以上のような運用により、当事者間で十分共通認識された「一回的解決型」の訴訟進行が図れると考える。

・審理範囲を選択可能に

一回的解決に馴染まない事件もあると思われる。よって「一回的解決型」を一律に遂行するのでなく、柔軟な対応も望まれる。「一回的解決型」の審理においても「当事者双方に実質的に主張・立証の機会が与えられている」とされているものの、査定系取消訴訟では、当事者系取消訴訟の訂正のような機会が保障されているわけではない。そこで、査定系取消訴訟では、例えば、当事者（出願人）が裁判官に「新争点を審理するなら補正で対応したい」等の上申をし、正当理由ありと判断できる場合は、安易に一回的解決せずに、審判に差し戻して補正機会が得られるよう導く等、柔軟性を持って運用していただきたい。また、当事者系取消訴訟でも、例えば、訂正審判請求期間経過後に新争点が主張される場合等のように、実質的に訂正の機会が奪われてしまうような場合には、前記同様の柔軟な対応も望みたい。さらに、当事者が双方とも差戻審判での審理を望む場合には、それが可能とできる余地を残しておくことも望まれる。

・関係各者との連携を

訴訟に実際に参画するのは代理人である。従って、「一回的解決型」の実際の運用開始時には、代理人に適切に情報提供がなされた上で訴訟に臨めるようにしていただきたい。また、当事者系取消訴訟で新争点を審理する場合は、当事者（権利者及び審判請求人）への主張立証機会付与に加え、訴訟手続中で特許庁の意見を求める運用等も検討いただきたい。

(2) 法改正等

訴訟経済上は有効な「一回的解決型」の審決取消訴訟が、前述した運用整備等により、現行法の枠内で理想的に実現できればそれは望まし

いことである。しかし、審決取消訴訟の審理と、審判の審理とには、当事者に対する手続保障等の質的な差があるのが現実である。従って、両者間の差を埋めるべく、運用整備と併せて、立法的なアプローチも視野に入れることにより当事者の不利益等の問題解決を図っていくこともできるものとする。

5. 終わりに

審決取消訴訟の審理範囲は今後、審決までに主張された全ての事実を基礎とした特許性の有無そのものの範囲となり「一回的解決」に向かう、との前提に基づき、本論説ではこの「一回的解決型」を分析してその現状を把握し、その問題点を抽出した。そしてその問題点への対応策の指標として、「一回的解決型」を問題なく合理的に運用するための条件を見出し、さらに訴訟関係者に対する諸提言をした。本稿における検討が、審決取消訴訟の当事者の一助になれば幸いである。

このような興味深いテーマを示唆していただき、更には論文執筆にあたって多くの助言をくださった日産自動車河本健二知的財産部長にも多大に深謝します。

注 記

- 1) 最高裁昭和51年3月10日判決、「メリヤス編機事件最高裁大法廷判決」(「大法廷判決」)
- 2) 最高判昭55.1.24「カップラーメン事件」、東京高判昭60.3.12「タクシー屋上表示装置事件」
→詳しくは、日本知的財産協会 2007年度特許第2委員会 第3小委員会、「審決取消訴訟における新証拠提出の問題点と対応」(知財管理Vol.59 No.1 2009) 参照
- 3) 塚原朋一、「審決取消訴訟の審理の範囲」(金融・商事判例no.1236, 2006.3増刊)

- 4) 塚原朋一、「無効審決取消訴訟の審理の範囲とその制限事由」(知的財産法の理論と実務2 特許法Ⅱ, H19.6.21新日本法規出版)
- 5) 塩月秀平、「侵害訴訟と無効審判請求の関係(推移と展望)」(金融・商事判例no.1236, 2006.3増刊)
- 6) 高野輝久、「審決取消訴訟」(飯村敏明・設楽隆一編著、「知的財産関係訴訟」青林書院, 2008.5.15発行)
- 7) 前掲注3)
- 8) 村林隆一、「新判決例研究—炭酸飲料用ボトル製造方法事件—」(知財ふりずむVol.3 No.39 2005.12)
- 9) 近藤恵嗣、「審決取消訴訟の審理範囲」(知財ふりずむ Vol.4 No.41 2006.2)
- 10) H19(行ケ)第10074号「空気清浄装置」では、審決において、拒絶査定における主たる引用例と異なる刊行物を主たる引用例として判断しようとするときは、原則として、特許法159条2項で準用する50条本文の定めに従い、拒絶理由を通知して、出願人に対し意見書を提出する機会を与えるべきとしている。
- 11) 清水節, 加藤志麻子、「審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力」(知的財産法の理論と実務2 特許法Ⅱ, H19.6.21新日本法規出版)
- 12) 高林龍, 「拘束力の範囲」(金融・商事判例no.1236, 2006.3増刊)
- 13) 喜多秀樹, 「審決取消判決の拘束力の範囲—発明の進歩性判断の場合—」
- 14) 平成17年(行ケ)10683号, 「情報記憶カード」(査定系事件)は、一次審決と同一引用例との対比でされた二次審決が一次判決の認定に反するとして取り消された。二次訴訟で被告特許庁は、ATM取引について、一次判決は従来の磁気カードによる取引について述べているだけでICカードによる取引について述べていないと主張したが、二次判決は、一次判決は従来の磁気カードによる取引のみ認定しているということはない、と、一次訴訟の審理判断事項を限定せず被告主張を退けた。

表4 検討した裁判例の概要

観点	分類	参照	裁判例	判決日	概要
1	当事者系	事例1	平成17年(行ケ)第10366号「炭酸飲料用ボトルの製造方法」	H17.10.6	審決の判断を経していない争点についても、訴訟指揮により当事者に主張立証機会を付与した上で判断した。
		事例2	平成15年(行ケ)第462号「二次元座標測定機」	H16.9.6	審決では審理判断されたが、訴訟で争点とならなかった相違点についても判断した。
	査定系	事例3	平成17年(行ケ)第10179号「おしゃれ増毛装具」	H18.7.11	審決の認定判断を誤りとした上で、主引用例と副引用例を入れ替えてロジック変更(審判ではじめて予備的主張)した論理で審決を維持した。
		事例4	平成15年(行ケ)第27号「変調方式とそれを用いた無線通信システム」	H16.9.8	訴訟指揮により主張立証機会の付与した上で、主引用例と副引用例を入れ替えてロジック変更(審査では主張あり)した論理で審決を維持した。
		事例5	平成18年(行ケ)第10247号「シリカ系被膜形成用組成物」	H19.7.25	進歩性(特29②)を理由とする審決の取消訴訟において、新規性(特29①)で特許を受けることができないとして拒絶審決を維持した。
		事例6	平成17年(行ケ)第10490号「紙葉類識別装置の光学検出部」	H18.6.29	審決で周知例として提出した文献を訴訟段階で主引用例に入替えてロジック変更した主張につき、最高裁大法廷判決に反するとして認めなかった。
2	当事者系	事例7	平成13年(行ケ)第278号「カードゲーム玩具」	H16.12.27	理想論は一次判決で判断されていない相違点についても広く拘束力が及ぶべきとした上で、従来実務に沿って当該相違点について判断した。
		事例8	平成10(行ケ)第267号「複合シートによるフラッシュパネル用芯材」	H13.5.24	先願との同一性(特29の2)に関して一次訴訟において技術的に自明と認定判断された争点事實は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定であって拘束力が及ぶとされた。
		事例9	平成15(行ケ)第163号「動力舵取装置」	H16.6.24	差戻審判で主引用例と副引用例を入れ替えてロジック変更したが、前訴判決は具体的な理由の部分に限って拘束力が生じるとし、二次訴訟は拘束力に反しないとされた。
		—	平成15(行ケ)第416号「ウイング付き収納ボックス」	H16.4.21	阻害要因の有無は容易想到性を判断する一つの要素に過ぎず、明示の説示がなくても前訴判決の容易想到性の判断に含まれ、拘束力の及ぶ範囲内の事項とされた。
		—	平成13(行ケ)第79号「記録媒体」	H14.7.9	分割出願の遡及効について追加記載の自明性の主張及び証拠を再度検討した審決に対し、検討自体が前訴判決の拘束力に反するとされた。
		—	平成17(行ケ)第10736号「重炭酸透析用人工腎臓灌流剤」	H18.7.31	一次訴訟で争点化しなかった事項を再び二次訴訟で争うことが、一次判決の拘束力違反となるか、また信義則上許されないか、について争われたが、拘束力違反とも信義則違反ともされなかった。
	査定系	事例10	平成9(行ケ)第87号「仮撚加工法」	H9.9.25	差戻審判で、主引用例と副引用例を入れ替えてロジック変更したが、引用例の入れ替えは進歩性判断に際しての判断方法の問題に過ぎないとして拘束力に反するとされた。
		注記14	平成17(行ケ)第10683号「情報記憶カード」	H18.6.28	主引用例の認定判断を変えて、再度同一の主引用例で請求不成立としたが、拘束力違反とされた。
		—	平成17(行ケ)第10837号「多重音声電話システム」	H18.11.9	仮定的・予備的に相違点があるとして主張された認定判断についても、判決の結論を導くために必要な認定判断に属するものとして拘束力が及ぶとした。

(原稿受領日 2009年5月19日)