

判決年月日	平成18年11月9日	担当部	知的財産高等裁判所 第3部
事件番号	平成17年(行ケ)第10837号		
○ 「多重音声及び／又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための加入者RF電話システム」に関する発明に係る特許についての訂正審判請求を不成立とした2度目の審決が、(1)訂正発明の独立特許要件（進歩性）を否定した認定判断（理由B）は取消判決の拘束力に反する、(2)訂正要件（新規事項）を否定した認定判断（理由A）は誤りであるとして、取り消された事例。			

（関連条文）特許法29条2項，特許法181条，行政事件訴訟法33条，特許法126条1項ただし書（ただし，平成6年法律第116号による改正前の規定）

本件は，原告が有する発明の名称を「多重音声及び／又はデータ信号通信を単一又は複数チャンネルにより同時に行うための加入者R F電話システム」とする特許について，訂正審判請求を不成立とした2度目の審決の取消訴訟である。訂正発明の独立特許要件（進歩性）を否定した前審決は，前訴判決（東京高等裁判所平成15年（行ケ）第291号平成16年12月9日判決）により取り消されたが，特許庁が再び請求不成立審決をしたので，原告がその取消を求めたところ，本判決は，(1)訂正発明の独立特許要件（進歩性）を否定した認定判断（理由B）は取消判決の拘束力に反する，(2)訂正要件（新規事項）を否定した認定判断（理由A）は誤りであるとして，審決を取り消した。

(1) 理由B（独立特許要件（進歩性））について

本判決は，次のように判示し，訂正発明の独立特許要件（進歩性）を否定した審決の認定判断（理由B）が，前訴判決の拘束力に反するとした。

「審決の取消訴訟において審決取消の判決が確定した場合には，審判官は特許法181条の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い，審決をすべきものであるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟に属するものとして行政事件訴訟法の適用を受けるから，審決を取り消す判決は同法33条1項の規定する拘束力を有するところ，こ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，再度の審理ないし審決において取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。特許無効審判事件についての取消訴訟において，特定の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとの審決の認定判断を誤りであるとして，審決が取り消されて確定した場合には，再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果，審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されない（最高裁判所昭和63年（行ツ）第10号平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照）。

この理は、訂正審判の審決に対する取消訴訟についても、同様に当てはまるものというべきである。すなわち、訂正を拒絶する審決を取り消す判決が確定したときは、審判官は、取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されないものであり、したがって、取り消された審決と同様の認定判断を繰り返すこと、これを裏付けるための新たな証拠を提示することは許されない（なお、このことは、取消判決の認定判断に抵触することのない、独立した新たな訂正拒絶理由について、改めて特許権者に通知し、意見陳述の機会を与えた上、再度訂正を拒絶する審決をすることを妨げるものではない。）。」

「前訴判決は、本件訂正第１発明と引用発明が『周波数切換可能な送信手段（２１）』の点で相違する点について前審決が適切な判断をしておらず、本件訂正第２発明についても同様であるとしている。また、前訴判決は、①前審決が、本件訂正第１発明と引用発明が『送信手段（２１）が、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能である』点で相違するとした点を誤りであるとし……、また、②本件訂正第１発明と引用発明が『周波数切換可能な送信手段（２１）』の点で相違するとした場合においては、刊行物２の技術を引用発明に適用して、上記相違点に係る本件訂正第１発明の構成に想到することが容易であるとはいえず、本件訂正第１発明と引用発明との上記相違点について、これを克服するような技術常識等を認めるに足る証拠はないとし……、③本件訂正第２発明についても同様である……としている。この点に関しては、まず、前訴判決が、前審決が本件訂正第１発明と引用発明が『送信手段（２１）が、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能である』点で相違するとした点を誤りであるとした点（上記①）は、本件訂正第１発明と引用発明が『周波数切換可能な送信手段（２１）』の点で相違するという前訴判決の上記認定判断と論理的に両立しないものであるから、注意的に否定したものと解することができる。そして、前訴判決が、本件訂正第１発明と引用発明が『周波数切換可能な送信手段（２１）』の点で相違するとした場合に、刊行物２の技術を引用発明に適用して当該相違点に係る本件訂正第１発明の構成に想到することが容易であるとはいえず、当該相違点を克服するような技術常識等を認めるに足る証拠はないとした点（上記②）は、前審決が仮定的ないし予備的に『周波数切換可能な送信手段（２１）』の点を相違点と捉えて行った判断を是認することができる場合には前審決を取り消すべき誤りはないことに帰するという立場から、前審決を取り消すべきとの結論に至るために論理的に必要な判断として当該判断を示したものと解することができる。そうすると、前訴判決は、前審決が、本件訂正第１発明と引用発明が『周波数切換可能な送信手段（２１）』の点で相違することを看過した点を誤りとした点にとどまらず、『周波数切換可能な送信手段（２１）』の点を相違点と捉えてこれを容易想到と判断した点（上記②、③）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、拘束力を有するといふべきである。」

「本件審決の理由Ｂは、本件訂正第１発明、本件訂正第２発明は、いずれも、刊行物

1, 2 記載の発明に基づき、周知技術を参酌して、当業者が容易に発明をすることができたとするものであって、前訴判決が引用発明との相違点であるとした本件訂正第 1 発明、本件第 2 訂正発明の『周波数切換可能な送信手段（21）』との構成に関しては、本件訂正第 1 発明は、解釈 A と解釈 B とも解されるが、いずれのものであるとしても、当業者が容易に導き出せることにすぎないとし……、本件訂正第 2 発明についても同様であるとしたものである……。……本件審決の解釈 A に係る認定判断は、『送信周波数を切換えるようにするといったことは本件出願前普通に知られたこと』であるという、前訴判決で否定された『送信機、受信機の周波数を変更できる構成とすることはごく普通のこと』であるという前審決認定と同一の認定を繰り返し、結局、前審決と同じ引用発明に基づいて容易想到との結論を導いたものである。本件審決は、前訴判決において検討されていない甲 10 に言及しているものの、これは、引用発明との相違点である本件訂正第 1 発明の『周波数切換可能な送信手段（21）』との構成について当業者が容易想到することができたか否かという点について、引用発明を単に補強するために追加された資料にすぎず、甲 10 が前訴判決の認定判断と抵触しない独立した新たな訂正拒絶理由を構成するためのものでないことは、本件審決の説示に照らし、明らかである。……再度の審判手続において、審判官は取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されないものであって、取り消された審決と同様の認定判断を繰り返すこと、これを裏付けるための新たな証拠を提示することは許されないから、本件審決の解釈 A に係る上記認定判断は、前訴判決の拘束力に反するものといわざるを得ない。……本件審決の解釈 B に係る認定判断は、本件訂正第 1 発明の送信手段（21）がシステムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能であるとした上、刊行物 2 には、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能にした送信機が記載されており、引用発明に適用して、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能とすることは、当業者が容易になし得ることにすぎないとしたものであって、前訴判決で否定された前審決と実質的に同一の認定判断を繰り返し、結局、前審決と同じく、引用発明及び刊行物 2 記載の発明に基づいて容易想到との結論を導いたものである。……前訴判決が、前審決が本件訂正第 1 発明と引用発明が『送信手段（21）が、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能である』点で相違するとした点を誤りであるとしたのは、前訴判決の拘束力の内容をなす、本件訂正第 1 発明と引用発明が『周波数切換可能な送信手段（21）』の点で相違するという認定判断と、論理的に両立しないものとして注意的に否定したものと解することができる。そして、本件訂正第 1 発明の解釈として、両者が論理的に両立しないものであることが、前訴判決の理解するとおりであることは明らかであるから、本件審決の解釈 B に係る上記認定判断は、前訴判決の拘束力の内容をなす認定判断と論理的に両立しない認定判断をあえて行ったものであり、前訴判決の拘束力に反するものといわざるを得ない。……本件審決は、本件第 2 訂正発明における送信手段（21）の構成内容については、本件訂正第 1 発明と引用発明との対比・検討

において検討したと同様であると判断したものである……から、本件訂正第2発明についても、同様に、その点に関する本件審決の認定判断は前訴判決の拘束力に反するというべきである。」

(2) 理由A（訂正要件（新規事項））について

本判決は、次のように判示し、訂正要件（新規事項）を否定した審決の認定判断（理由A）は、取消判決の拘束力に反するものではないが、その認定判断は誤りであるとした。

「本件審決は、本件訂正第1発明、本件訂正第2発明の『前記基地局により選択された前記複数の無線周波数（RF）の任意の一つでそれぞれ送信できる複数の周波数切換可能な送信手段（21）』との構成について、『複数の送信手段の各々が、それぞれ、基地局により選択された複数の無線周波数（RF）の任意の一つで送信できる（各送信手段が、基地局による選択に応じて周波数を切り換え得る）』とも解されるところ、そのようなことは願書に添付した明細書又は図面には記載されていないから、本件訂正は、特許法126条1項ただし書の規定を満たしていないと判断したものである。前訴判決は、本件訂正第1発明、本件訂正第2発明が、刊行物1、2記載の発明に基づき周知技術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の前審決の認定判断の当否を検討する過程において、本件訂正第1発明、本件訂正第2発明における上記構成についての解釈を示しているが、本件訂正が特許法126条1項ただし書の規定に違反するか否かについて判示したのではない。そうすると、本件審決の理由Aにおける本件訂正第1発明、本件訂正第2発明の上記構成についての解釈が、前訴判決の拘束力に抵触するということとはできない。」

「本件審決がいうところの『複数の送信手段の各々が、それぞれ、基地局により選択された複数の無線周波数（RF）の任意の一つで送信できる（各送信手段が、基地局による選択に応じて周波数を切り換え得る）』との趣旨は、必ずしも明確でないが、特許請求の範囲の上記各記載によれば、本件訂正第1発明、本件訂正第2発明において、基地局に複数の送信手段（21）があること、それらの送信手段が各々周波数切換可能なものであること、周波数切換は基地局による選択に応じてなされるものであることは、いずれも明らかであり、……基地局に複数の送信手段（21）があること、それらの各送信手段が各々周波数切換可能なものであること、周波数切換は基地局による選択に応じてなされるものであることは、いずれも訂正前明細書に記載した事項の範囲内のものと認められる。」

「理由Aに関しても、理由Bと同様に、『送信手段（21）が、文字通りに、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能である』との趣旨で、『複数の送信手段の各々が、それぞれ、基地局により選択された複数の無線周波数（RF）の任意の一つで送信できる（各送信手段が、基地局による選択に応じて周波数を切り換え得る）』

説示をしたものと解される。しかし、そもそも『複数の送信手段の各々が、それぞれ、基地局により選択された複数の無線周波数（R F）の任意の一つで送信できる（各送信手段が、基地局による選択に応じて周波数を切り換え得る）』ことと、『送信手段（21）が、文字通りに、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能である』とが同義であると理解すること自体が困難であるといわざるを得ない。また、訂正明細書の特許請求の範囲第1項、第3項の各記載から『送信手段（21）が、文字通りに、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能である』ことを読みとることは困難であり、本件訂正第1発明、本件第2訂正発明をそのように解釈することは誤りであるというべきである。さらに、訂正前明細書（甲3の2）及び訂正明細書（甲5）には、送信手段（21）が、システムの使用中に任意のタイミングでその周波数を切り換えて使用されるものであることを示す記載は認められないところであり、訂正前明細書及び訂正明細書の上記イ(ウ)の記載によれば、むしろ、送信手段（21）が、初期設定時等においてその周波数が設定されるように、周波数切換可能とされていることが認められ、この点に照らしても、『送信手段（21）が、文字通りに、システムの使用中に任意のタイミングで周波数切換可能である』との解釈は、誤りであるといわざるを得ない。」