

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10838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R F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、訂正発明は解釈A、Bの二とおりに解釈できるが、いずれの場合も進歩性がないというもの。）は、解釈Aについてはその認定判断に誤りがあり、解釈Bについては取消判決の拘束力に反するものであり、(2)訂正発明の独立特許要件（記載要件）を否定した認定判断（理由A）は誤りであり、(3)訂正要件（新規事項）を否定した認定判断（理由C）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36条3項、4項（ただし、昭和62年法律第27号による改正前の規定）、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293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、訂正発明の「互いに同期した」点については、各々の搬送周波数（チャンネル）が複数の時間スロットを含み、各搬送周波数チャンネル間で対応する時間スロットが互いに同期する（位相が一致又は位相差が一定）ことを意味する（解釈A）、「……下り回線の基地局、加入者局が互いに同期した複数の時間スロットを扱う……、……上り回線の基地局、加入者局が互いに同期した複数の時間スロットを扱う……、……システム」（解釈B）の二とおりに解釈できるが、いずれの場合も進歩性がないというもの。）は、解釈Aについてはその認定判断に誤りがあり、解釈Bについては取消判決の拘束力に反するものであり、(2)訂正発明の独立特許要件（記載要件）を否定した認定判断（理由A）は誤りであり、(3)訂正要件（新規事項）を否定した認定判断（理由C）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）は、その認定判断に誤りがあり、また、一部が取消判決の拘束力に

反するものであるとした。

「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 18 1 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 卷 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 発明と引用発明とは複数の順方向及び逆方向搬送波周波数の各々が『互いに同期した複数の時間スロットを含む』という点で相違するところ、前審決はこの相違点について適切な判断をしていない、本件訂正第 2 発明と引用発明とは『各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネル』という点で相違するところ、前審決はこの相違点について適切な判断をしていない、本件訂正第 3 発明及び本件訂正第 4 発明については本件訂正第 2 発明の場合と同様であるとしたものであり、前審決のその余の認定判断を否定したものではない。そして、前審決は上記各相違点につき実質的な差異には当たらない、すなわち引用発明との一致点と捉えていたものであって、相違点であることを前提として容易想到性を判断したものではなく、前訴判決も上記各相違点について当業者が容易に想到することができたか否かについて判断したものではない。そうすると、前訴判決は、本件訂正第 1 発明ないし本件訂正第 4 発明と引用発明とが上記の点で相違するとの点について、拘束力を有するものというべきである。」

「前訴判決は、本件訂正第 1 発明と引用発明とは複数の順方向及び逆方向搬送波周波数の各々が『互いに同期した複数の時間スロットを含む』という点で相違するとしたも

のであるが」、本件審決の解釈Aを採用した場合の認定判断は、「本件訂正第1発明の上記構成に関し、『各々の搬送周波数（チャンネル）が複数の時間スロットを含み、各搬送周波数チャンネル間で対応する時間スロットが互いに同期する（位相が一致又は位相差が一定）こと』を意味するという前訴判決の認定を前提として、刊行物6を例示した上、そのような同期は本件出願前普通に知られたことであるから、引用発明にこれを適用して本件訂正第1発明と同様なスロット構成として同期をとることは、当業者が適宜なし得ることにすぎないとしたものと解される。そうすると、本件審決は、前訴判決が認定した本件訂正第1発明と引用発明の相違点につき容易想到性を判断したものというべきであり」、本件審決の解釈Aを採用した場合の認定判断が前訴判決の拘束力に違反するとはいえない。しかし、「刊行物6記載ものにおいては、各子局（加入者局、移動局）から親局（基地局）に送信される信号が、親局で受信するときに重ならないように、各子局の送信タイミングをずらして送信を行うことが認められるが、それ以上の開示はなく、『各々の搬送周波数（チャンネル）が複数の時間スロットを含み、各搬送周波数チャンネル間で対応する時間スロットが互いに同期する（位相が一致又は位相差が一定）こと』が開示されているとは認められない（なお、子局（加入者局、移動局）から親局（基地局）に送信される信号が、親局で受信するときに重ならないように、各子局の送信タイミングをずらして送信を行うこと自体は、刊行物1（甲1）の『基地局において各移動機からの信号の伝搬時間を測定し、伝搬遅延を補正して移動機毎にバースト信号の送出タイミングを指示する（可変長ガードタイム方式）。』（1019頁左欄22～25行）と記載されている技術にすぎない。）。そして、本件全証拠を検討しても、本件審決が『普通に知られたことである』というような技術常識が存在していることを的確に認めるに足りる証拠はないのであって、本件審決の上記説示はその裏付けを欠くものといわなければならない。」

解釈Bを採用した場合についての本件審決の「『本件訂正第1発明の陸上通信システムと上記刊行物記載の移動通信システムとに実質的な差異はない』との説示は、『本件訂正第1発明の複数の順方向及び逆方向搬送波周波数の各々が『互いに同期した複数の時間スロットを含む』との構成について、前訴判決が示した解釈とは別の解釈も可能であり、そのように解釈すれば引用発明と実質的な差異はないとしたものと解される。…前訴判決は、本件訂正第1発明と引用発明とが上記の点で相違すると認定判断したものであり、この点について拘束力を有するものであるから、本件審決の上記認定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（独立特許要件（記載要件））について

本判決は、次のように判示し、独立特許要件（記載要件）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、その具体的な認定判断（理由A①～⑦）はいずれも誤りであるとした。

「前訴判決は、本件訂正第1発明ないし本件訂正第4発明が刊行物1、3及び4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、本件訂正明細書の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載について解釈を示しているが、記載不備があるか否かについて判示したものではない。そうすると、本件審決の理由Aが前訴判決の拘束力に抵触するということはできない。」

「本件訂正第1発明における『同期』の意義や、『複数の順方向及び逆方向搬送波周波数』と『各々』と『互い』と『時間スロット』と『複数の時間スロット』と『同期』のそれぞれの関連については、本件訂正明細書の特許請求の範囲の記載から理解することができ、これらの理解は本件訂正明細書の発明の詳細な説明の記載によっても裏付けられ、矛盾はないというべきである。本件審決は、本件訂正第1発明との関係で、理由A①、A②、A③、A④、A⑦として指摘した不備があるとするものであるが、いずれも上記の理解に反するものであって、誤りというべきである。」

「本件訂正明細書の特許請求の範囲第2項の『……各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネルによる……』との記載、第3項の『……各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネルによる……』との記載、及び、第4項の『……各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネルによる……』との記載も、本件訂正第1発明について検討したところと同様であり、これらの技術的意義を理解することができる。本件審決は、本件訂正第2発明ないし本件訂正第4発明との関係で、理由A①、A②、A③、A④、A⑦として指摘した不備があるとするものであるが、いずれも上記の理解に反するものであって、誤りというべきである。」

「理由A⑤は、本件訂正明細書の特許請求の範囲第1項ないし第4項は、同期について言及しているにもかかわらず、同期を実現する手段についての記載がないから、発明の構成に欠くことのできない事項が記載されていないというものである。本件訂正第1発明『複数の順方向及び逆方向搬送波周波数であって各々が互いに同期した複数の時間スロットを含む』との構成は、各々の搬送周波数（チャンネル）が複数の時間スロットを含み、各搬送周波数（チャンネル）間で対応する時間スロットが互いに同期する（位相が一致又は位相差が一定）ことを意味するものと解することができ、また、本件訂正第2発明ないし本件訂正第4発明の『各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネル』との構成については、各々の周波数チャンネルが複数の時間スロットを含み、各周波数チャンネル間で対応する時間スロットが互いに同期する（位相が一致又は位相差が一定）ことを意味するものと解することができる……。このように、特許請求の範囲に記載された『複数の順方向及び逆方向搬送波周波数であって各々が互いに同期した複数の時間スロットを

含む』との構成、『各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネル』との構成の技術的意義を理解することができるのであるから、単に『同期』を実現する具体的な技術手段が特許請求の範囲に規定されていないということのみを理由に、発明の構成に欠くことのできない事項が記載されていないということとはできない。したがって、本件審決の理由A⑤の判断は誤りである。」

「理由A⑥は、フレーム同期をとらないと、基地局と加入者局とで情報信号をやりとりはできないと考えられるところ、本件訂正明細書の特許請求の範囲第1項ないし第4項には、フレーム同期やフレーム同期を実現するための手段についての記載がないから、発明の必須の構成要件の記載が欠けているというものである。デジタル通信において、多重化信号から各信号を見出すためにフレーム同期が行われることは当然のことであり、本件訂正第1発明ないし本件訂正第4発明においてもフレーム同期は当然の前提とされているものと認められ、また、フレーム同期を行うことが本件訂正第1発明ないし本件訂正第4発明の直接の対象とされているわけでもないから、特許請求の範囲に、フレーム同期やフレーム同期を実現する手段の記載がないからといって、発明の構成に欠くことのできない事項が欠けているということとはできない。したがって、本件審決の理由A⑥の判断は誤りである。」

(3) 理由C（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C）は、取消判決の拘束力に反するものではないが、その具体的な認定判断（理由C①、②）はいずれも誤りであるとした。

「前訴判決は、本件訂正第1発明ないし本件訂正第4発明が刊行物1、3及び4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、本件訂正明細書の特許請求の範囲の記載や発明の詳細な説明の記載について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ものではない。そうすると、本件審決の理由C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。」

「理由C①は、要するに、発明の詳細な説明では、加入者局は半二重モードで作動するとしているところ（半二重モードは、双方向の伝送ができるが一度には1方向の伝送しか許容されない。）、特許請求の範囲第2項ないし第4項では、『各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネルによる前記局線と前記複数の加入者局との間の無線周波数（RF）リンク経由で順方向情報信号及び逆方向情報信号の同時伝送』するとしており、このようなものは、本件訂正前明細書に記載されていない、というものである。」

本件訂正前明細書の記載によれば、『各チャンネルは、時分割多重化技術によりスロ

ットに分割され、その上で、加入者のモデムが全二重方式で働かないように、すなわち、半二重方式で働くように、1スロット時間だけずらしていることが理解され……、そのようなスロットレベルの時間軸上のずれを伴う基地局と複数の加入者局との間の信号の伝送を、『同時に伝送』とか『同時伝送』と呼んでいることが理解される。そうすると、加入者局が半二重モードで動作することと、順方向情報信号及び逆方向情報信号の同時伝送とは、なんら矛盾しない。そして、順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネルの各々が『互いに同期した複数の時間スロット』を含むようにすることにより、『同時伝送』が可能となるのであるから、『各々が互いに同期した複数の時間スロットに分割されている複数の順方向周波数チャンネル及び逆方向周波数チャンネルによる前記局線と前記複数の加入者局との間の無線周波数（R F）リンク経由で順方向情報信号及び逆方向情報信号の同時伝送』を行うことが本件訂正前明細書に記載されていないとした本件審決の理由C①の判断は、誤りである。」

「理由C②は、フレーム同期やフレーム同期を実現する手段が本件訂正第1発明ないし本件訂正第4発明の構成に欠くことのできない事項であるとの前提に立って、フレーム同期をとらないシステム、方法は本件訂正前明細書に記載されていないというものと解される。デジタル通信において、多重化信号から各信号を見出すためにフレーム同期が行われることは当然のことであり、本件訂正第1発明ないし本件訂正第4発明においてもフレーム同期は当然の前提とされているものと認められ、また、フレーム同期を行うことが本件訂正第1発明ないし本件訂正第4発明の直接の対象とされているわけでもないから、特許請求の範囲に、フレーム同期やフレーム同期を実現する手段を記載する必要はない……。そうすると、理由C②は、その前提を欠き、誤りというべきである。」