

判決年月日	平成 1 9 年 5 月 3 0 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 3 部
事 件 番 号	平成 1 7 年（行ケ）10857号		

○「工具保持具」の発明に係る特許についての無効請求を不成立とした第 1 次審決を取り消す判決により差し戻された事件の審判において第 1 次審決と異なる公知技術を主引用例として特許を無効とした第 2 次審決の判断に誤りがないとして、第 2 次審決が維持された事例

（関連条文）特許法 2 9 条 2 項，1 2 3 条 1 項 2 号，1 8 1 条 5 項，行政事件訴訟法 3 3 条 1 項

本件は，発明の名称を「工具保持具」とする特許第 3 2 2 3 2 1 9 号のうち，請求項 1 に係る発明（本件発明）についての特許を無効とする審決（無効 2 0 0 2 - 3 5 0 2 5 号）に対する取消訴訟である。

Y は，特許庁に対して，X の有する上記特許権のうち本件発明に係る特許を無効とすることを求める審判請求をしたところ，特許庁は，公知技術 A を主引用例として本件発明と対比し，その相違点につき当業者は容易に想到できないとして無効請求を不成立とした（第 1 次審決）。第 1 次審決に対して Y が取消訴訟（東京高裁平成 1 5 年（行ケ）第 3 1 1 号）を提起したところ，第 1 次審決の上記判断には誤りがあるとして，同審決を取り消す判決がされ，確定した（前訴判決）。差し戻された事件につき特許庁は，再度，無効審判（第 2 次審判）の審理をしたが，第 1 次審決における主引用例と異なる公知技術 B を主引用例として本件発明と対比し，その相違点につき当業者は容易に想到することができたとして，本件発明に係る特許を無効とする審決（第 2 次審決）をした。

第 2 次審決に対して X がその取消しを求める訴訟を提起したのが，本件訴訟である。本判決は，第 2 次審決の判断に誤りはないとして，X の請求を棄却したが，前訴判決の判断を受けて行われた差戻事件の審判（第 2 次審判）のあり方について，取消判決の拘束力（行政事件訴訟法 3 3 条 1 項）との関連で，これを厳しく批判している。

すなわち，本判決は，まず一般論として，特許無効審判事件において，特許に係る発明が特定の引用例から容易に発明をすることができたとはいえないとの理由で「無効審判請求は成り立たない」とした審決がされた場合の取消訴訟において，当該発明が特定の引用例から容易に発明をすることができたと判示して，上記審決を取り消した場合には，再度の審判手続において，同一の事実に基づく限り（事実関係の変更がない限り），再度「無効審判請求は成立しない」とすることは審決取消判決の拘束力に反することになり許されないと判示し，続いて，行政事件訴訟法 3 3 条 1 項が設けられた趣旨は，司法審査によって，事実の存否及び法律判断が示された事項については，同一争点が，蒸し返され，裁判所と行政庁との間を往復することによっていつまでも紛争が終了しない事態を防止し，で

きる限りすみやかに紛争解決を図るためのものであることは明らかであると説く。

そして、本判決は、続いて、本件について、前判決は公知技術 A を主引用例として本件発明と対比し、その相違点につき当業者が容易に想到できないとした第 1 次審決の判断には誤りがある（容易に想到することができる）と判示して、同審決を取り消したのであるから、第 2 次審判の手続において前判決の拘束力に従った判断をすることにより、迅速な解決を図ることができたはずであり、当事者に対しても、前判決の拘束力から離れた主張、立証をすることを禁じる指揮をすることもできたはずであるのに、第 2 次審判においては、拘束力の生じた前判決が基礎とした本件発明と引用例 A との対比とは、全く異なる引用例 B に基づいた対比についての審理を実施し、これに基づく判断を行っているもので、このような第 2 次審判のあり方は、行政事件訴訟法 33 条 1 項が設けられた趣旨に反するものであり、速やかな紛争解決を妨げるものであると、これを厳しく批判している。

審決取消訴訟において審決が取り消されて、差戻事件につき特許庁でされる審判手続の審理のあり方について、行政事件訴訟法上の取消判決の拘束力との関係で詳しく説示した判決として、実務の参考になるものと思われる。