

判決年月日	平成 2 1 年 1 1 月 1 9 日	担 当 部	知的財産高等裁判所 第 2 部
事 件 番 号	平成 2 1 年（行ケ）10157号		

○訂正審判請求につき，訂正後の請求項の一部について独立特許要件を欠くとし，その余の請求項についての判断を示すことなく請求全体を不成立とした審決が違法として取り消された後の第 2 次審決において，一部の請求項については独立特許要件を欠くがその余の請求項については独立特許要件を備えるとしたものの，訂正審判請求は一体不可分に判断すべきであるとして請求全体を不成立とした審決が，取消判決の拘束力違反を理由として取り消された事例。

（関連条文）行訴法 3 3 条 1 項

（事案の概要）

当事者参加人は，有機 E L パネルに関する特許（本件特許）の特許権者であった脱退原告から特許権を承継した者である。特許権者であった脱退原告は，第三者からの特許異議の申立てに基づき特許庁が特許取消決定をしたことから，その取消しを求める訴訟を提起する一方，本件特許の複数の請求項にわたり特許請求の範囲の記載等を訂正する内容の訂正審判請求をしたところ，特許庁が請求項の一部について独立特許要件を欠く（特許法 1 2 6 条 5 項，2 9 条の 2）ことを理由に請求不成立の審決をしたことから，脱退原告はその取消しを求め（平成 1 9 年（行ケ）第 1 0 1 6 3 号），知財高裁は，平成 2 0 年 5 月 2 8 日，審決取消の判決（第 1 次判決）をした。

この判決は確定したが，再度の審判手続きにおいて，特許庁は，訂正後の請求項の一部は独立特許要件を欠くが，その余の請求項は独立特許要件を備えるとしたものの，平成 2 0 年 7 月 1 0 日第一小法廷判決（平成 1 9 年（行ヒ）第 3 1 8 号民集 6 2 巻 7 号 1 9 0 5 頁，前述した「平成 2 0 年最高裁判決」）によれば，訂正審判請求は全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているとして，全体を不成立とする審決（第 2 次審決）をしたことから，脱退原告が，第 2 次審決は取消判決（第 1 次判決）の拘束力に違反するものであるとして，その取消しを求めたのが本件である。

（裁判所の判断）

「そこで，平成 2 0 年 9 月 1 7 日になされた本件審決が確定判決である第 1 次判決（平成 2 0 年 5 月 2 8 日付け）の拘束力に反する判断をしたかについて検討する。

（1） 特許に関する審決の取消訴訟において審決取消判決が確定したときは，審判官は特許法 1 8 1 条 5 項の規定に従い当該審判事件について更に審理・審決をすることになるが，審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから，再度の審理・審決には，同法 3 3 条 1 項の規定により，上記取消判決の拘束力が及ぶ。そして，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から，審判官は取消判決のなした事実認定及び法律判断に抵触する認定判断をすることは許されないことは明らかである

(最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・昭和63年(行ツ)第10号民集46巻4号245頁)。そして、前記のとおり、平成19年2月16日になされた第1次審決は、平成20年5月28日に言い渡された第1次判決により取り消され、その理由は第3, 1(1)エのとおりであり、同判決は確定したのであるから、本件審決を担当する審判官は、第1次判決の有する拘束力の下で認定判断しなければならないこととなる。」

「ところで、第1次判決は、前記のとおり、…等とするものであり、一方、本件審決(第2次審決)は、…等としたものである。そうすると、第1次判決が請求項1・2・4・6項と請求項3・5・7項とは分けて判断すべきであるとして第1次審決を取り消しているのに、本件審決(第2次審決)が請求項1～7項の全体を一体不可分のものとして取扱うべしとして訂正審判請求を不成立としていることは、被告主張の最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号民集62巻7号1905頁、前述した『平成20年最高裁判決』)を考慮しないとすれば、第1次判決の拘束力に反する判断をしていることになる。」

「イ 被告が事情変更にあたるとする最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決(平成19年(行ヒ)第318号民集62巻7号1905頁)は、特許庁がなした特許取消決定の取消しを求める訴訟についての判示であり、最高裁判所民事判例集62巻7号1905頁以下に記載された判決要旨は『特許異議申立事件の係属中に複数の請求項に係る訂正請求がされた場合、特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正は、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない。』とするものであり、判決の原文は『…』等とするものである。

一方、上記判決が引用する最高裁昭和55年5月1日第一小法廷判決(昭和53年(行ツ)第27号・28号民集34巻3号431頁、前述の『昭和55年最高裁判決』)は、実用新案権者のなした明細書の訂正審判請求の事案に関し、『…実用新案登録を受けることができる考案は、一個のまとまった技術思想であって、実用新案法39条の規定に基づき実用新案権者が請求人となってする訂正審判の請求は、…右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として、本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには、訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にあたつて訂正するものであるとしても、これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく、これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故、このような訂正審判の請求に対しては、請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別、これがされていない限り、複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができる

だけであり，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ，かつ，右の一部の訂正を許すことが請求人にとって実益のないことではないときであつても，その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。』とするものであり，確定判決たる第１次判決は，訂正審判請求において可分的取扱いが許されるとした『一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したとき』に該当するとしたものである。」

「ウ　思うに，行訴法３３条１項の定める拘束力を有する確定判決（第１次判決）がなされた後に別事件に関する最高裁の新たな法的見解が示されたからといって，当然に上記拘束力に影響を及ぼすと解することは困難であるのみならず，仮にこれを肯定する見解を採ったとしても，平成２０年最高裁判決を被告主張のように解することもできない。すなわち，被告が事情変更の論拠とする平成２０年最高裁判決は，前記のとおり，第三者申立てに係る特許取消事件の審理中に特許権者側から対抗的になされた訂正請求に関する事案についてのものであり，その判示も，訂正不可分を主張する特許庁の見解を否定し，改善多項制の法改正がなされた後においてはこれを可分と解するとしたものである。そして，訂正審判請求の場合はこれを不可分と解するとした部分は，訂正審判請求については，その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているとの原則的な取扱いについて判示したものであり，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決の例外的な取扱いを認めるべき場合についての判示，すなわち，請求人において複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは，それぞれ可分的内容の訂正審判請求があるとして審理判断する必要がある，との判示を否定するものとは解されない。このことは，平成２０年最高裁判決が訂正審判請求に関する昭和５５年最高裁判決を変更する趣旨を含まないことから明らかというべきである。

エ　そうすると，平成２０年最高裁判決は，昭和５５年最高裁判決に依ってなされた第１次判決（取消判決）の拘束力に何らの法的影響を及ぼすものではないことになるから，被告の上記主張は採用することができない。」