

判決年月日	平成 2 3 年 9 月 8 日	担当 部	知的財産高等裁判所 第 4 部
事件番号	平成 2 2 年（行ケ）10404号		

○ 無効審判請求不成立審決の取消判決の確定後，特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には，当該訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断については格別という余地があるとしても，訂正前の特許請求の範囲に基づく発明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は遮断され，再度の審決に当然に及ぶということとはできない

○ 無効審判請求不成立審決の取消判決が対象とした訂正前の発明と引用発明との相違点について，訂正審決により実質的にも形式的にも発明の要旨が変更されているとして，取消判決の拘束力ないしこれに準ずる効力が，再度の審決に及ぶことはないとされた事例

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

原告らは，発明の名称を「パンチプレス機における成形金型の制御装置」とする本件特許の共有者である。被告の特許無効審判の請求について，審判請求不成立の第 1 次審決がされたが，これを取り消す旨の第 1 次判決が確定し，本件特許を無効とする第 2 次審決がされた。その取消訴訟係属中に訂正審決が確定したため，第 2 次審決を取り消す旨の第 2 次判決が確定したが，その後，本件特許を無効とする旨の本件審決がされた。本件は，引用発明から容易に想到できるとした本件審決の取消しを求める訴えである。

本判決は，本件審決には，相違点についての判断の誤り及び顕著な作用効果の看過があり，本件発明は，引用発明から容易に想到することができないと判断した。被告は，第 1 次訂正前の発明と引用発明との相違点 2' の一部及び相違点 1' についての第 1 次判決の認定判断には，拘束力又は拘束力に準ずる効力があり，又は紛争の一回的解決に資するために決着済みとするべきであるなどと主張したが，本判決は，以下のとおり判示して，原告らの請求を認容した。

「特定の引用例に基づいて当該特許発明を容易に発明することができたとはいえないとした審決を，容易に発明することができたとして取り消す判決が確定した場合には，再度の審判手続において，当該引用例に基づいて容易に発明することができたとはいえないとする当事者の主張や審決が封じられる結果，無効審決がされることになる。もっとも，取消

判決の確定後、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定した場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加され発明の要旨が変更されるのであるから（最高裁平成7年（行ツ）第204号平成11年3月9日第三小法廷判決・民集53巻3号303頁参照）、当該訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断については格別という余地があるとしても、訂正前の特許請求の範囲に基づく発明の要旨を前提にした取消判決の拘束力は遮断され、再度の審決に当然に及ぶということとはできない。…

したがって、当該訂正によっても影響を受けない範囲における認定判断については格別という余地があるとしても、第1次訂正前の特許請求の範囲に基づく発明の要旨を前提にした第1次判決の拘束力は遮断され、再度の審決に当然に及ぶということとはできない。…

被告は、訂正前の相違点と訂正後の相違点とが同一であるか否かは、形式的に判断するのではなく、実質的に判断されるべきであるとして、…第1次訂正前の発明と引用発明との相違点2'の一部及び相違点1'についての第1次判決の認定判断には、拘束力又は拘束力に準ずる効力があり、又は紛争の一回的解決に資するために決着済みとするべきであると主張する。しかし、そもそも、発明がいくつかの構成要件が有機的かつ不可分に結合して構成されるものであることに照らすと、相違点のうちのさらに細かい要素ごとに検討することが相当であるとはいえない。また、…上記相違点については、実質的にも形式的にも発明の要旨が変更されているのである。

したがって、第1次訂正前の発明を対象とした第1次判決の拘束力ないしこれに準ずる効力が、本件審決に及ぶことはない。」