

## 審決取消判決の拘束力

アレルギー性眼疾患を処置するための局所的眼科用処方物事件を素材として

愛知靖之

- I はじめに
- II 拘束力の範囲に関する一般論
- III 「予測できない顕著な効果」と審決取消判決の拘束力
- IV おわりに

### I はじめに

最判令元8・27集民262-51〔アレルギー性眼疾患を処置するための局所的眼科用処方物事件〕は、進歩性判断において、仮に「予測できない顕著な効果」を斟酌するとしたときに、その効果の有無をどのように判断すべきか（何と比較して「予測できない顕著な効果」の有無を判断すべきか）について一定の指針を示した最高裁判決として著名である<sup>1)</sup>。

この事件では、III 1で後述するように、原判決（知財高判平29・11・21）が「付言」にて審決取消判決の拘束力について立ち入った判示を行っていた。進歩性を肯定した無効審判請求不成立審決に対する審決取消訴訟において、動機づけがあることを理由に（構成の）容易想到性ありとして審決が取り消された後、再開された無効審判において、予測できない顕著な効果があるとして再度審判請求不成立審決を下すことが、審決取消判決の拘束力に抵触するののかという問題が浮き彫りとなった。この問題は拘束力の及ぶ範囲をどのように考えるのかを問うものであるが、予測できない顕著な効果に関する独立要件説（「容易想到性」とは独立した「予測できない顕著な効果」を進歩性の判断要素に位置づける、あるいは、「構成の容易想到性」とは独立した「効果の容易想到性」を進歩性の判断要素に位置づけること

1) 愛知靖之「進歩性判断における「予測できない顕著な効果」の判断手法—最三判令和元年8月27日（裁時1730号1頁）評釈」NBL1160号(2019)8頁以下。

により、たとえ動機づけあるいは「(構成の) 容易想到性」が認められる発明であっても、「予測できない顕著な効果」を理由に進歩性を肯定できるとする立場) と二次的考慮説(予測できない顕著な効果をあくまで〔構成の〕容易想到性の一考慮要素に位置づける立場)の対立とも絡む問題である。

## II 拘束力の範囲に関する一般論

### 1 前提問題の誤りのみを理由とした審決取消判決の是非

拘束力の及ぶ範囲について論じる前提として、近時、前提問題の誤りのみを理由とした審決取消判決は、審決取消訴訟の訴訟物たる審決の違法性一般の存否について判断することなく下された判決であるとして、これを認めるべきではないと説く有力な見解が唱えられている<sup>2)</sup>ので、本稿の前提を成す問題としてあらかじめ検討しておく。

従来、例えば進歩性に係る無効審判請求不成立審決に対して取消訴訟が提起された場合、裁判所は、一致点と相違点の認定という判断過程の誤りのみを理由に審決の違法性を認めて審決取消判決を下すケース(「判断過程型」と、裁判所が正しいと考える一致点と相違点の認定をするのみならず、審理範囲に含まれる限りにおいて<sup>3)</sup>、特定の公知技術との関係で容易想到性判断なども行い、最終的に進歩性なしという結論まで完結的に示した上で取消判決を下すケース(「完結型」)があるといわれていた<sup>4)</sup>。しかしながら、論者によれば、判断過程型の判決は認められないという。「前提判断に誤りがあったとしても、その前提判断の誤りを正した上で判断すれば、審決と同一の結論に至るか否かまで検討しなければ、訴訟物(行政処分〔審決〕の違法性一般)の存否が判断できないため、前提問題の誤りのみに基づく審決取消判決は、審決の違法性一般(=訴訟物)の存否を判断しないまま審決を取り消している」ことになり、これは訴訟物判断が欠落した判決であり、そもそも拘束力は生じないというのである<sup>5)</sup>。訴訟物である審決の違法

2) 大淵哲也「特許審決取消訴訟における訴訟物、審理範囲及び取消判決の拘束力」法学協会雑誌136巻12号(2020)1頁以下。

3) 最大判昭51・3・10民集30-2-79〔メリヤス編機事件〕参照。

4) 興津征雄「特許審決取消判決の拘束力の範囲」知的財産法政策学研究53号(2019)229-232頁。

5) 以上、大淵・前掲注2)4頁。

性一般を、問題となった特許に係る無効理由の存否と捉え<sup>6)</sup>、特許が最終的に無効とされるか否かという審決の「結論」の誤りこそが審決の違法性にほかならないと理解されている<sup>7)</sup>。前提問題の誤りは、直ちには、無効理由の存否という結論に直結するわけではないため<sup>8)</sup>、前提問題の誤りのみを理由に審決を取り消すことは、本来なすべき判断を欠落させた判決だというわけである。

確かに、この考え方によれば、審決取消判決の拘束力は訴訟で実際に審理判断された無効理由の存否<sup>9)</sup>に及ぶ<sup>10)</sup>ので、再開された無効審判では、新たな無効理由が提出されない限り、前審判と反対内容の審決を下すことが義務づけられることになる<sup>11)</sup>。そうすると、拘束力の及ぶ範囲を定型的に捉えることができ、非常に明快な結論を引き出すことができる。「判断過程型」と「完結型」が併存し、「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」<sup>12)</sup>が何かを個別具体的に判断しなければ、拘束力の及ぶ範囲が明らかにならないという現在の実務では、再開された審判において審判官が拘束力の範囲を正確に把握することをいたずらに困難にするとともに、当事者に対する予見可能性・法的安定性の見地からも問題があるといわざるを得ない。したがって、裁判所としては、前掲注3)〔メリヤス編機事件〕最大判が示した審理範囲の枠内で、できる限り当事者に主張立証を尽くさせるよう訴訟指揮した上で（例えば、審決が行った一致点と相違点の認定の誤りがあっても、さらに、その正しい認定を前提に、容易想到性等についても主張立証をさせる）、争点となった無効理由の存否について完結的な判断を行うのが理想的な姿であるとはいえよう<sup>13)</sup>。

しかしながら、裁判所にできるだけこのような審理運営方法を求めていくこと

6) 大淵・前掲注2)11-12頁。

7) 大淵・前掲注2)12-13頁参照。

8) たとえ審決が一致点と相違点の認定を誤って無効審判請求不成立審決を下したとしても、審決取消訴訟において、裁判所が一致点と相違点を正しく認定した上で、それでもなお無効理由なしと結論つけて無効審判請求不成立審決に違法性を認めず審決を維持することはあり得るというわけである。

9) 大淵・前掲注2)11頁は、「準訴訟物」と呼ぶ。

10) 大淵・前掲注2)50頁。

11) 大淵・前掲注2)9-10頁。

12) 最判平4・4・28民集46-4-245〔高速旋回式バレル研磨法事件〕。

13) 清水節=加藤志麻子「審決取消訴訟の第二次取消訴訟と第一次取消判決の拘束力」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務2特許法Ⅱ』(新日本法規出版・2007)373-374頁、塩月秀平「審決取消訴訟の審理範囲と拘束力—推移と展望」ジュリスト1509号(2017)37頁、高林龍「標準特許法(第6版)」(有斐閣・2017)278頁参照。

自体は首肯できるとしても、それを超えて、「主張立証が仮に尽くされていないのであれば、釈明等により主張立証が尽くされるようにするのはむしろ裁判所の当然の義務」<sup>14)</sup>であって、「実際に主張されていたか否かにかかわらず」、拘束力が生じる<sup>15)</sup>と言い切ってしまうことは、当事者に審理範囲の枠内におけるすべての主張立証を尽くしておくことを要求し、また、裁判所に対しても、常に、争点となった無効理由の存否について完結的な判断を下すことを強いることにつながる。行政法学においても、「従来、取消判決の拘束力が必ずしも明らかでなかったため、考慮要素審査のみによって処分を取り消すと、同じ内容の処分が禁じられると解される余地もあった。そうすると、裁判所としては、当該処分が実体的にも違法であるという心証を得られなければ、処分取消しに踏み切れなかったのではないか」との指摘も存在するところである<sup>16)</sup>。それゆえ、一般の行政処分取消訴訟においても、「手続の違法や裁量判断の過程の過誤を理由とする取消しに典型的なように、裁判所が事案についての完結的な判断を尽くさず、行政過程における判断のやり直しや違法の是正に期待する部分が大きい」ということができ<sup>17)</sup>、「例えば裁量判断の過程に過誤欠落があることを理由とする取消しのように、適切な判断過程を経たうえで再度同じ内容の認容処分をすることが可能な場合」があり得るとされている<sup>18)</sup>。裁判所は、最終的に当該処分を行うべきか否かという「結論」を完結的に示すことなしには取消判決を下すことはできず、そして、判決の拘束力ゆえに行政庁は同じ内容の処分を繰り返すことが禁じられるとの硬直的な考え方が定着しているわけではない。裁判所に対し、最終的に行政処分が認められないという完結的な心証を得られなければ取消判決に踏み切れないという過度の負担を負わせることは、かえって、裁判所による行政庁の判断過程に対する統制を困難にさせる<sup>19)</sup>。とりわけ、特許法上の無効審判に関する取消訴訟は、特定当事者間の侵害訴訟における相対的な無効判断と異なり、特許権の消長そのものにつながる対世的・絶対的な無効判断を要するところ、専門技術的事項につ

14) 大淵・前掲注2)24頁。

15) 大淵・前掲注2)58頁。

16) 村上裕章「判批」判評584号(判時1974号)(2007)182-183頁。

17) 南博方ほか編「条解行政事件訴訟法(第4版)」(弘文堂・2014)662頁(興津征雄)。

18) 南ほか編・前掲注17)674頁(興津)。

19) 村上・前掲注16)182頁参照。

いて、「専門行政庁による慎重・適正な判断」を経由させるために、取消判決を下し、事件を審判に差し戻す余地を残しておくことは、裁判所とともに当事者にとっても望ましいといえる<sup>20) 21)</sup>。

審判において前提問題（例えば、一致点と相違点の認定）の誤りがあったと取消訴訟で判断された場合には、当該判断過程に基づいて下された審決にも違法性が存在する旨の判断がされているのであって、訴訟物（行政処分〔審決〕の違法性一般）の存否に対する判断は行われている。それゆえ、直ちに訴訟物判断が欠落した判決と評価することはできない。このことは、結果として、争点となった無効理由の存否についての審決の結論自体が維持され、再開された審判で再度同じ内容の審決が下されることになったとしても変わるところがない。取消判決が違法評価した判断過程を是正した上で、専門行政庁たる特許庁がその先の審理判断に進み、最終的な審決を下す以上、取消判決はこのような正しい判断過程に基づく無効理由存否の判断を導いたという意味では、大きな意義がある。もちろん、このようなプロセスを経ることで「迅速な紛争解決」が制約されることは否めない。しかし、「専門行政庁による慎重・適正な判断」と「迅速な紛争解決」という衝突する2つの要請をできる限り調和させることが、審判・審決取消訴訟制度を考察するにあたって肝要となる。前述のように、可能な限り、取消訴訟において無効理由の存否について当事者に主張立証を促し、完結的な判断を行うよう裁判所に求めることがある程度は望ましいとはいえ、「判断過程型」の意義にも目を配る必要があるだろう。「完結型」が理想的であるとはいえ、これを前提とした主張立証活動や審理運営を常に当事者や裁判所に強いるのではなく、基本的には、当事者の立証負担を勘案しつつ、裁判所の裁量により「完結型」か「判断過程型」かを選択できるという考え方はなお維持されるべきであろう。

## 2 審決取消判決の拘束力の範囲

以上のように考えると、前訴で当事者が主張立証を行い、前訴判決が実際に認

20) 愛知靖之「審決取消訴訟の審理範囲」高林龍ほか編集代表「現代知的財産法講座I 知的財産法の理論的探究」(日本評論社・2012)169-170頁。

21) 増井和夫=田村善之「特許判例ガイド」(第4版)〔有斐閣・2012〕299頁〔田村〕、塚原朋一「審決取消訴訟の手續構造と運営について」牧野利秋先生傘寿記念「知的財産権 法理と提言」(青林書院・2013)602-605頁も参照。

定判断した事項を超えて、争点となった無効理由の存否一般すなわち取消訴訟の審理範囲全体に拘束力が及ぶとする立場（「審理範囲全体説」と呼ぶ）は妥当ではない。前訴判決で実際に認定判断された事項についてのみ（進歩性の有無それ自身が完結的に認定判断されていれば進歩性判断全体に、進歩性判断に至る特定の事実認定の誤りについて認定判断されていれば当該事項についてのみ）拘束力が及ぶとする立場（「認定判断対象説」と呼ぶ）が妥当である。ただし、裁判所が取消判決を下す場合には、再開される審判の審判官や当事者が拘束力の及ぶ範囲を正確に把握できるよう、拘束力の対象となる事項をあらためて具体的に判決に明記するなどの工夫をすべきだと考える<sup>22)</sup>。

前掲注12)〔高速旋回式バレル研磨法事件〕最判をどのように理解するのかには様々な考え方があり得るだろうが、同判決は、「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、審判官は取消判決の右認定判断に抵触する認定判断をすることは許されない。したがって、再度の審判手続において、審判官は、取消判決の拘束力の及ぶ判決理由中の認定判断につきこれを誤りであるとして従前と同様の主張を繰り返すこと、あるいは右主張を裏付けるための新たな立証をすることを許すべきではなく、審判官が取消判決の拘束力に従ってした審決は、その限りにおいて適法であり、再度の審決取消訴訟においてこれを違法とすることができないのは当然である。」と述べており、取消判決において実際に判決理由とされた認定判断についてのみ拘束力が及ぶとする理解は、必ずしも最高裁の趣旨に反するわけではない。

### Ⅲ 「予測できない顕著な効果」と審決取消判決の拘束力

#### 1 アレルギー性眼疾患を処置するための局所的眼科用処方物事件の概要と知財高裁判決の「付言」

以上を前提に、本稿の主たるテーマ、すなわち、アレルギー性眼疾患を処置するための局所的眼科用処方物事件を素材として、進歩性を争点とした無効審判請

<sup>22)</sup> 森義之「取消判決の拘束力」大淵哲也ほか編『専門訴訟講座6 特許訴訟（下巻）』（民法法研究会・2012）1444頁、塩月・前掲注13）39頁、興津・前掲注4）250-251頁。

求不成立審決取消訴訟において、動機づけありとして容易想到性を肯定した上で審決取消判決が下された後、再開された無効審判において、予測できない顕著な効果があるとの理由で進歩性を認めて再度無効審判請求不成立審決を下すことが、取消判決の拘束力に反するのかを検討する。

本件の概略は以下の通りである。Yら（被告・上诉人）は、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤として、公知の化合物を、ヒト結膜肥満細胞安定化（ヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制）の用途に適用する薬剤に関する発明について特許権を有している。X（原告・被上诉人）が本件特許について請求した無効審判に対して無効審決が下されたものの、審決取消訴訟においてこの審決を取り消す旨の決定が下された。特許庁は再開された無効審判において、「ヒト結膜肥満細胞安定化」という発明特定事項は、引用例1および引用例2に記載のものから動機づけられたものとはいえないため、引用例1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は認められないと判断して、無効審判請求不成立審決（以下、「第2次審決」という）を下した。Xは、この審決の取消しを認める審決取消訴訟を提起したところ、知財高裁は、引用例1および引用例2に接した当業者は、引用発明1をヒトにおけるアレルギー性眼疾患の点眼剤として適用することを試みる際に、引用発明1に係る化合物についてヒト結膜肥満細胞安定化作用を有することを確認し、ヒト結膜肥満細胞安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められるから、第2次審決の上記の判断は誤りであるとして、同審決を取り消す旨の判決（知財高判平26・7・30裁判所ウェブサイト平25（行ケ）第10058号。以下、「前訴判決」という）を言い渡し、前訴判決は確定した。特許庁は、前訴判決を受けて無効審判の審理を再開し、本件発明1と引用発明1との各相違点は、引用例1および引用例2に接した当業者が容易に想到することができたものまたは単なる設計事項であるが、本件化合物の効果は、引用例1、引用例2および優先日当時の技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であるとし、本件各発明は当業者が容易に発明できたものとはいえないと判断して、上記無効審判請求は成り立たない旨の審決（以下、「本件審決」という）を下した。この無効審判請求不成立審決に対してXが提起した審決取消訴訟が本件である。

知財高判平29・11・21裁判所ウェブサイト平29（行ケ）第10003号は、予測

できない顕著な効果の有無を判断した上で、これを認めず、審決を取り消す旨の判決を下した。もっとも、同判決には、以下のような「付言」がある。「前訴判決は、『取消事由3（甲1を主引用例とする進歩性の判断の誤り）』と題する項目において、引用例1及び引用例2に接した当業者は、KW-4679についてヒト結膜の肥満細胞からのヒスタミンの遊離抑制作用（ヒト結膜肥満細胞安定化作用）を有することを確認し、ヒト結膜肥満安定化剤の用途に適用することを容易に想到することができたものと認められるとして、引用例1を主引用例とする進歩性欠如の無効理由は理由がないとした第2次審決を取り消したものである。特に、第2次審決及び前訴判決が審理の対象とした第2次訂正後の発明1は、本件審決が審理の対象とした本件発明1と同一であり、引用例も同一であるにもかかわらず、本件審決は、本件発明1は引用例1及び引用例2に基づき当業者が容易に発明できたものとはいえないとして、本件各発明の進歩性を認めたものである。」「発明の容易想到性については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべきものであり、当事者は、第2次審判及びその審決取消訴訟において、特定の引用例に基づく容易想到性を肯定する事実の主張立証も、これを否定する事実の主張立証も、行うことができたものである。これを主張立証することなく前訴判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、前訴と同一の引用例である引用例1及び引用例2から、前訴と同一で訂正されていない本件発明1を、当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反するもので、行政事件訴訟法33条1項の規定の趣旨に照らし、問題があったといわざるを得ない」（下線筆者）。

## 2 検討

この「付言」の「主張立証することなく前訴判決を確定させた後、再び開始された本件審判手続に至って、当事者に、……当業者が容易に発明することができなかったとの主張立証を許すことは、特許庁と裁判所の間で事件が際限なく往復することになりかねず、訴訟経済に反する」との説示からは、この判決が、実際に当事者が主張立証せず、裁判所が認定判断していない事項についても拘束力が

生じるとする「審理範囲全体説」に与していると理解することも可能である。前訴において予測できない顕著な効果についても主張立証を尽くすよう訴訟指揮が行われたのであれば格別、そのような事情がないにもかかわらず、拘束力の範囲を広く捉えるこの判決は、一般論として、審決取消判決の当事者は、動機づけの有無のみが問題となっているケースにおいても、予測できない顕著な効果の有無などについて主張立証を常に行った上で裁判所の判断を得るべきであり、それを怠ったのであれば、もはや顕著な効果などについてあらためて主張立証する機会を失ったとしてもやむを得ないとの趣旨を窺うことができる<sup>23)</sup>。

もっとも、この判決は、「発明の容易想到性については、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けや阻害要因の有無のほか、当該発明における予測し難い顕著な効果の有無等も考慮して判断されるべき」と論じていることから、二次的考慮説に立っていることが分かる。その上で、前訴判決は顕著な効果の二次的考慮を行うまでもなく容易想到性が認められるという完結的な認定判断を行ったのであり（前訴判決は「完結型」）、「予測できない顕著な効果を考慮するまでもなく容易想到性が認められる」という前訴判決の実際の認定判断全体について拘束力が生じる（再開された審判において「予測できない顕著な効果を考慮して容易想到性なし」との判断を行うことは、前訴判決の拘束力に抵触）として、「認定判断対象説」に立っているとの評価も可能かもしれない<sup>24)</sup>。すなわち、二次的考慮説に立てば、予測できない顕著な効果はあくまで容易想到性を判断する際の総合考慮の一要素に過ぎないのであって、容易想到性判断において常に考慮されるべき判断の決め手ではないと位置づけることが可能となる。したがって、予測できない顕著な効果を（二次的に）考慮することなく、動機づけありとの評価を決め手として容易想到性を認める判決も、容易想到性ありとの完結的・最終的な認定判断を行ったものだと捉えることもできそうである。そうすると、判決の拘束力も容易想到性ありとの認定判断全体に及ぶため、再開された審判で、予測できない顕著な効果があることを理由に、「容易想到性なし」との判断を下すことは、審決取消訴訟の拘束力に抵触することになる。

23) 玉井克哉「判批」自治研究94巻6号(2018)143-145頁。

24) 趣旨はやや異なるが、飯島歩「判批」知財管理68巻9号(2018)1282頁、高石秀樹「判批」パテント73巻1号(2020)54頁も参照。

他方で、二次的考慮説に立った場合でも、予測できない顕著な効果には拘束力が及んでいないと理解することもできる。すなわち、以下のような説明も成り立ち得るかもしれない。予測できない顕著な効果が実際に容易想到性判断において(二次的にも)考慮・斟酌されることなく、動機づけありとの判断に基づき容易想到性が肯定された場合には、予測できない顕著な効果が(二次的)考慮要素として明示的に取り上げられることなく、顕著な効果の有無についての認定判断も行われているわけではない。二次的考慮説によれば、容易想到性を判断するために様々な考慮要素に基づく総合判断が行われるわけであるが、そのうち、特定の考慮要素のみに基づき判断が下された場合には、他の要素を考慮した上での容易想到性判断が完結的に行われたとはいえない。動機づけありとの理由のみに基づく容易想到性判断には拘束力が及ぶが、予測できない顕著な効果など他の考慮要素を斟酌した上での容易相当性判断全体に拘束力が及ぶわけではない。審決取消訴訟において、予測できない顕著な効果が容易想到性判断の一考慮要素として実際に斟酌されていない限りは、顕著な効果を考慮して(構成の)容易想到性を再度判断することは、取消判決の拘束力には反しないということになる。このように、予測できない顕著な効果が容易想到性判断の考慮要素とされた上で、実際にその効果の有無について認定判断が行われていない以上、拘束力は生じないとの理解が出てくることは十分にあり得る。審決取消判決の拘束力は、実際に認定判断された「動機付けがあることを理由に容易想到性を肯定した」という事項のみに及ぶのであって、予測できない顕著な効果を考慮して、容易想到性を判断し直すことは、拘束力には抵触しないというわけである。

従来の二次的考慮説では、(構成の)容易想到性判断において、予測できない顕著な効果を具体的にどのような形で考慮するのが必ずしも明確ではなかったことにも起因して、上記2つの考え方が出てくる可能性がある。

あるいは、本件が、医薬用途発明の事案であったことに着目すべきかもしれない(この場合、付言の射程も狭くなる)。すなわち、前訴判決は「ヒスタミンの遊離抑制作用(『ヒト結膜肥満細胞安定化』作用)を有することを確認し、『ヒト結膜肥満安定化剤』の用途に適用することを容易に想到することができた」(傍点筆者)と判示していたところ、そのような作用効果を測定・確認することが容易想到であるならば、実際に効果を確認した結果、その効果の程度がどのくらいのもので

あるか（測定結果）も必然的に明らかになるということもできよう。それにもかかわらず、前訴判決が容易想到性ありとの最終判断に至ったということは、その効果の程度が最終的に容易想到性を覆すに足りるものではなかった（＝予測できない顕著な効果ではなかった）ためであると解する余地もある。確かに、前訴判決は「予測できない顕著な効果はない」との明確な判断を行ってはいない。しかし、本件のような先行発明に係る化合物と同じ化合物を対象とする（医薬）用途発明では、「構成」の容易想到性そのものは問題とならず、当業者が「用途（効果）」を容易に想到することができたか否か、すなわち、「効果の存在」の容易想到性が判断されることになる。これに対して、予測できない顕著な効果の有無は、「効果の程度」を判断するものということができる。このように両者は区別される<sup>25)</sup>とはいえ、その判断対象は非常に近接している。このことから、前訴では前者の判断を行う中で実質的に後者の判断も行われていた、すなわち、前訴判決は、効果の程度が最終的に容易想到性を覆すに足りるものではなかった（＝予測できない顕著な効果ではなかった）との認定判断も含めた判断を行っていたとの評価も可能かもしれない。もしそうであるならば、予測できない顕著な効果についても前訴で実際に認定判断された事項に含まれるため、前訴判決の拘束力が生じることを「認定判断対象説」の枠内で正当化することもできるかもしれない<sup>26)</sup>。しかしながら、「認定判断対象説」は前訴判決が実際に行った認定判断を拘束力の基礎とする以上、明示的に判断していない黙示の認定判断のようなものを考慮することは妥当ではない。あくまで、前訴判決は、効果の存否についてのみ判断を行っており、効果の程度（予測できない顕著な効果の有無）については判断を行っていないと評価せざるを得ないと思われる。

以上に対し、予測できない顕著な効果に関して独立要件説に与する場合には、「予測できない顕著な効果」は「容易想到性」とは独立した進歩性の要件に位置づけられる（容易想到性の外に効果を位置づける）か、あるいは、動機づけに基づく「構成の容易想到性」とは独立した「効果の容易想到性」を基礎づける事実位置づけられる（あくまで容易想到性の枠内で効果を捉える）ことにより、たとえ

25) 想特一三「そーとく日記」(2018年6月22日)(<http://thinkpat.seesaa.net/archives/201806-1.html>)では、前訴判決が判断した「効果の存在」の容易想到性と「効果の程度」である顕著性が区別されていると論じられている。

26) 興津・前掲注4)241-245頁も参照。

動機づけあるいは「(構成の) 容易想到性」が認められる発明であっても、「予測できない顕著な効果」を理由に進歩性は肯定される。したがって、「認定判断対象説」に立つ限りは、審決取消訴訟において、構成の容易想到性のみが認定判断され、予測できない顕著な効果(効果の容易想到性)について判断が行われていないのであれば、顕著な効果について判決の拘束力が及ぶということはありません。そこで、独立要件説からは、この付言に対して厳しい批判が投げかけられることになる<sup>27)</sup>。

ここまで述べてきたように、本件控訴審判決には、様々な理解があり得るものの、「認定判断対象説」に立つ限りは、やはり、前訴では、予測できない顕著な効果は明示的に認定判断の対象とされていないと考えるべきであり、そうである以上、本件で予測できない顕著な効果に前訴判決の拘束力が及ぶと解するのは妥当ではないと思われる。本件では、前訴判決において拘束力がどこに生じるかが特許庁や当事者に対して必ずしも分かりやすい形で示されていたわけでない以上、知財高裁が拘束力の判示を傍論(付言)にとどめ、予測できない顕著な効果の有無を審理判断したことは妥当であるとの評価もある<sup>28)</sup>。前述したように、裁判所が取消判決を下す場合には、再開される審判の審判官や当事者が拘束力の及ぶ範囲を正確に把握できるよう、拘束力の対象となる事項を具体的に判決に明記するなどの運用が求められよう。

これに対して、上告審は、(この審決取消判決の拘束力に関する争点が上告受理申立理由に含まれていなかったこともあり、)本件控訴審判決の付言には一切触れておらず、拘束力についての判断もブランクである。もっとも、最高裁判決が「予測できない顕著な効果」の有無を判断するよう原審に差し戻しており、このこと自体が、顕著な効果の判断を行うことが前訴判決の拘束力に抵触しない旨を前提としていると理解する余地があるかもしれない<sup>29)</sup>。しかしながら、本判決は、仮に顕著な効果の判断が行われるとしても、原判決が実際に行った判断手法は認められないと述べただけである。少なくとも、本判決で最高裁が審決取消判決の拘束力について、先例拘束性のある判断を行ったわけではなく、判例法理が示された

27) 玉井・前掲注23)140-147頁。

28) 西井志織「判批」平成30年度重要判例解説(2019)257頁。

29) 山田威一郎「判批」知財ぶりずむ18巻205号(2019)40頁、篠原勝美「わが国の進歩性の審理判断に関する若干の考察」知財管理70巻6号(2020)750-751頁。

わけでもないことは確かである<sup>30)</sup>。とはいえ、外形的には「認定判断対象説」に親和的な判決となったということはできよう。

なお、本件の差戻審（知財高判令2・6・17裁判所ウェブサイト令元（行ケ）第10118号）は、「前訴判決は、本件各発明について、その発明の構成に至る動機付けがあると判断しているところ、発明の構成に至る動機付けがある場合であっても、優先日当時、当該発明の効果が、当該発明の構成が奏するものとして当業者が予測することができた範囲の効果を越える顕著なものである場合には、当該発明は、当業者が容易に発明をすることができたとは認められないから、前訴判決は、このような予測できない顕著な効果があるかどうかまで判断したのではなく、この点には、前訴判決の拘束力……は及ばないものと解される」と述べ、独立要件説に立ちつつ、「認定判断対象説」に従った判示をしている。

## Ⅳ おわりに

本稿は、訴訟で実際に認定判断された事項のみに審決取消判決の拘束力が及ぶとする立場（「認定判断対象説」）に与するのであるが、この立場に立つ限り、個別の事案において拘束力が及ぶ範囲を具体的に検討することが必要となる。アレルギー性眼疾患を処置するための局所的眼科用処方物事件も、その検討の難しさを示す一例である。可能な限り拘束力の範囲を明確にするために、審決取消訴訟の審理運営や判決の書き方（拘束力が及ぶ事項を明記する）などに工夫が求められることを再度強調して、本稿を閉じることとする。

30) 愛知・前掲注1)10頁。調査官解説である大寄麻代「判解」Law & Technology87号(2020)113頁も、「本判決は、前訴判決の拘束力に関する判示を何らしておらず、これについて特定の立場をとったものとは解されない」と述べている。