

**出願経緯の参酌に関して、文言侵害としてのクレーム解釈において意識的除外性を必要と判断し、均等論における意識的除外よりも限定的な参酌を行って、延長登録の可否及び侵害論における限定解釈を許さなかった事例、及び1項損害論において消費税相当額の損額賠償を否定した事例
～ナルフラフィン塩酸塩事件のその後～**

【本件控訴審判決（止痒剤事件）：知財高判令和7年5月27日（令3（ネ）10037）】

本件関連審決取消訴訟Ⅳ決：令6（行ケ）10033

（裁判所ホームページ知的財産裁判例集）

知的財産法研究会
小池綜合法律事務所
弁護士 小池 眞一

第1 前置き

1. 「半田付け装置等事件Ⅰ、Ⅱ 後編」に替えて

筆者は、知財ぶりずむ2024年12月号において、知財高裁令和6年3月25日判決（令5（行ケ）10069）が、進歩性欠如の無効理由が成り立たないことに関して、前訴事件である同裁判所令和4年8月31日判決（令3（行ケ）10136）の既判力の適用問題として処理した先進的な判断をとりあげ、「半田付け装置等事件Ⅰ、Ⅱ 前編」として紹介しており、後編の掲載を予定していたが、今回、本判決を取り上げることにしたため、その理由だけ、冒頭に説明しておく。

「半田付け装置等事件Ⅰ、Ⅱ 前編」は、度重なる法改正によって、10年一昔で実務が変動している中、従前の請求項単位の無効審決の確定に基づく請求項に係る発明に対する特許の無効の実体法の効力（特許法123条1項柱書、125条）、請求項単位の無効理由の不成立の確定に基づく一事不再理効（特許法167条）の相対効としての実体法の効力を利用した紛争の早期解決が困難となっている中で、従前の審決取消訴訟で確定した前訴判決の効力の理由として採用することのなかった既判力（行政事件訴訟法7条、民事訴訟法114条）による拘束力のあり方を示した判決であった。

筆者は、同判決は、以下の法改正に対応した知財高裁からの一つの回答とみることができるものと考え、同旨判決が出次第、これを取りあげたいと考えてきた。

無効審判請求事件の係属中に訂正請求があることは、平成23年改正法における審決予告導入後

は常態化しているが（無効率の低下とも連動する）、同改正法は、明細書の一覧性を重視した特許庁において、同時に訂正審判制度も含め訂正一般の問題として訂正の単位に一群の請求項の考え方を改正法に取り入れたことで（特許法126条3項、134条の2第3項。これにより最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁は、多くの事案で適用がなくなった。）、訂正請求された後の無効審決、不成立審決自体の確定時期が一群の請求項に対する訂正請求の判断が確定した後としたため（特許法167条の2第2号）、判決が確定しても特許の有効性（一事不再理効）、無効性が一群の請求項の範囲で全て確定しないことが常態化している。

換言すると、訂正請求があった審決の確定時期を一群の請求項に対する判断ごとに確定するものとした以上、無効審決の確定に基づく請求項に係る発明に付与された特許の無効も、不成立審決の確定に基づく請求項に係る発明に対する特定の（同一事実、同一証拠の）無効理由の当事者間の相対効としての一事不再理効の発生も、少なくとも、一群の請求項に対する訂正内容が全て確定しない限り、実体法の効力が発生しておらず、最終の審決が確定するまで、当事者間の法律関係は浮動的となったもので、審決取消訴訟判決が確定しても、審決自体は部分的にも確定しない場合が増加している次第である。

特に、不成立審決が取消された場合、取消された判断が一群の請求項の内一部の請求項に係る無効審判請求が成り立たないとする判断だけであっても（その余の請求項に対する審決の結論が維持されていても）、特許法134条の3に基づき、一群の請求項に係る訂正の機会が与えられるため（それ以前の訂正請求は、特許法134条の2第5項でみなし取下げとなる。）、審決取消訴訟で維持された請求項に係る審決の判断も含め、新たな訂正請求の下で審理がやり直しとなる。

仮に、その後、特許法132条の2第2項1号に基づき新たな訂正請求に応じた無効審判請求書の補正が認められれば、答弁書を提出する必要のない特別の事情がないとされる場合を除き（特許法134条2項）、特許法134条の2第1項により、さらに訂正請求の機会が付与されるし、補正した無効審判請求により無効になるとの暫定的な心証となれば、特許法164条の2第1項に基づく審決予告と同条2項に基づく訂正の機会を再度与えざるをえない。

このため、従前の実務であれば、前訴判決確定時点で確定していた以下のような判断ができなくなっている。

- ①（無効審判請求されていない請求項に関する）訂正を認める（請求項の削除訂正含む）
 - 従前の実務では、不服申立てする利益のある者がいないため、言渡しと同時に確定していた。
 - 一群の請求項のいずれかの請求項に関する不成立審決が取消されることに伴って、一群の請求項に属する範囲で、全て別の訂正内容の訂正請求が再開審判請求事件で可能となる。
- ②（無効審判請求されている請求項に関する）訂正を認める、審判請求は成り立たない
 - 従前の実務では、前訴判決で結論が維持されて確定した場合、請求項ごとに一事不再理効が発生していたし、当該請求項に関する訂正事項は確定していた。
 - 一群の請求項の他のいずれかの請求項に関する不成立又は無効審決が取消されることに伴い、全ての訂正が確定していない。この場合、前訴判決で審決の判断を維持した判断部分は、取消判決でない以上、行政事件訴訟法33条1項の反覆禁止効は働かず、再度審理し直すことが手続的に可能となる（当該類型が「半田付け装置事件Ⅱ」において既判力処理をした判示部分である）
- ③（無効審判請求されている請求項に関する）訂正を認める（認めない）、当該請求項に係る特許を無効とする
 - 従前の実務では、前訴判決で審決の結論が維持されて確定した場合、当該請求項に係る特

許は無効となり（特許法125条）、再開審判請求事件では無効審判請求の利益がないとして、却下（又は自発取下げ）として処理していた。

→ 一群の請求項に属する他の請求項に関する不成立審決が取消されたことに伴い、無効とされた請求項も含めて再度の訂正請求が可能となる。

当該実務は、平成23年改正があったことに加え、平成29年8月に特許庁が「訂正の請求単位の考え方」が公表され、それまでは訂正後の訂正内容に従った請求項の引用関係に基づき一群の請求項の範囲を定める運用があったにも拘らず（平成23年改正法により、訂正の目的に関して特許法126条1項4号に追加された引用関係の解消を目的とする訂正目的の追加に沿った運用であったといえる。）、法改正によらずして、訂正前の引用関係に基づき一群の請求項の範囲を定める運用に切替えたことから（明細書の一覧性は、確保されることになる。）、従前の実務と比較して一群の請求項からの離脱が格段に困難になり（多くは、特許権者側の対応が法改正と運用の変更に対応しきれいかなかったという側面もある）、上記の判決が確定しても審決が部分的にも確定しないとの現象が多発する実務になっている。

審決取消訴訟で、判決が審決の結論を全て肯定したり、否定したりする場合は、以上の法改正の影響が及ぶところはないが（審決の結論に沿って、判決確定とともに訂正許否の判断及び無効又は一事不再理効が確定する）、訂正請求のあった特許で一部でも審決の結論を取消した場合は、他の部分の判断を維持する前訴判決が確定しても、請求項単位で訂正、無効、一事不再理効の実体法の確定を考えてよかった従前の実務と異なり、いずれの法律関係も浮動的な状態のまま、再開される審判請求事件で新たな一群の請求項を対象とする新たな訂正請求の下で審理がやり直されている。

筆者は、このような現状の中、『半田付け装置事件Ⅱ』が示した処理は、今後の審決取消訴訟のスタンダードになりうるとも考え、その後に同旨の判決が続き、長年、筆者にとって謎である審決取消訴訟の訴訟物問題も含め（私見では、行政事件訴訟法の定説である行政処分が前提とした事実関係に基づき形成される法秩序の適法・違法性が訴訟物であり、審決の行政処分の個別性からも、実体法規を優先した観念的把握からも離れ、適切な訴訟物の特定が可能ではないかと考えている。特に、『半田付け装置事件Ⅱ』が『半田付け装置事件Ⅰ』判決の既判力を肯定した請求項4での不成立審決を維持する判決主文は、少なくとも、無効審判請求事件で現実争われた無効理由は全て判断対象となって、不存在との司法の判断があったことが論理的な原則であるから、実体法の無効理由の不存在と審決によって一旦形成された法秩序の適法性判断が訴訟物として実質同一の意味になりうる。）解明されていくのではないかと期待するものである。

しかしながら、出稿時、『半田付け装置事件Ⅱ』に続くであろうと予測していた判決を待ったが、1年半経っても類似の判旨にあうことがなく、残念ながら、当面の間、考察はお蔵入りである。

このような中、本知的財産法研究会で判例解説を行う担当回がまわってきたところ、清水響裁判長の合議体（知財高裁第2部）が、表記のナルフラフィン塩酸塩事件について判決を示したもので、延長登録特許による権利行使が初めて認められた画期的な判決となる。

未開拓な分野も多く、筆者としては、判決で示された判断には、今後、議論が多くある点も多いと考えたことから、順序を替え、表記判決を取り上げることにした次第である。