

## 智慧財產案件審理制度研討專欄

# 日本の特許審判・審決取消訴訟の対審構造性と 審決取消訴訟の紛争解決実効性 (取消判決の拘束力等)



大淵哲也\*

## I はじめに

本稿においては、日本の特許審判・審決取消訴訟の対審構造性について論ずるが、重要関連論点である審決取消訴訟の紛争解決実効性についても併せて論ずる。本稿においては、私権（特許権）をめぐる私人（無効審判請求人）と私人（無効審判被請求人＝特許権者）が手続当事者とされている手続構造をもって対審構造ということとする。したがって、この意味では、日本の無効審判も、無効審判の審決取消訴訟も対審構造であるが、義務付け訴訟は対審構造ではない。義務付け訴訟では被告が行政庁が属する権利主体となるが、取消訴訟では、被告が私人となることも立法政策としてあり得る。この関係では、取消訴訟では対審構造が可能となるが、義務付け訴訟では対審構造は困難である。このように対審構造が可能となるためには、取消訴訟とならなければならない。また、取消訴訟という法制度が法制度として成り立つためには、取消訴訟が十分な紛争解決実効性を有することが不可欠の大前提となる。取消訴訟の紛争解決実効性については、審

DOI : 10.3966/221845622018040033001

收稿日：2018年2月1日

\* 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部教授。

\* 本稿は、講演レジュメ（「日本の特許審判及び特許審決取消訴訟の対審構造に関する理論的研究——無効審判を中心として——」）に付加説明等の加筆等をしたものである。なお、タイトルについては、内容をより反映するものに改めている。

決取消判決の拘束力等の点が鍵となる。

そこで、本稿では、大前提となる理論的背景ないし前提（Ⅱ）を論じた上で、まず、（無効）審判及び審決取消訴訟の対審構造的性（Ⅲ）につき論ずる。その上で、重要関連論点である審決取消訴訟の紛争解決実効性についても審決取消判決の拘束力等（Ⅳ）を中心として論ずる。なお、本稿では、無効審判と無効審判の審決取消訴訟を中心に論じる。

## Ⅱ 理論的背景ないし前提

### 1 「法政」理論及び特許権の私権性

#### (1) 「法政」理論

特許関係処分については、美濃部達吉博士の「法政」理論<sup>1</sup>が最も的確に本質を突いているものと思われる<sup>2</sup>。特許は「法政」であり、実質は民事裁判ないし民事司法（非訟・訴訟）だが、法形式としては、これを裁判の法形式で行うことも、行政行為の法形式で行うことも可能となる。「法政」理論では、日独の現行法制につき以下のような説明が可能となる。美濃部達吉博士の上記論考は戦前のものなので、ドイツ旧法と日本旧法しか対象として考察していないが、基礎理論を当てはめると以下のようにになると解される。審査も審判も特許訴訟（審決取消

<sup>1</sup> 美濃部達吉『行政法撮要下巻〔改訂第3版〕』（有斐閣・1932年）513頁、519-521頁参照。

<sup>2</sup> 美濃部達吉『行政法撮要下巻〔改訂第3版〕』（有斐閣・1932年）520頁。「就中、工業所有権、著作権、鉱業権及漁業権ニ付テハ權利ノ形成保護及監督ニ付キ一般ニ之ヲ裁判所ノ権限ニ属セシメズシテ行政機関ノ処理スル所タラシメ、工業所有権及鉱業権ハ商工省、著作権ハ内務省、漁業権ハ農林省ノ所管ニ属セシム。即チ此等ノ作用ハ形式ノ意義ニ於テハ行政権ニ属スルモノナリ。従来ノ行政法教科書ハ此等ヲモ内務行政ニ属スルモノトシテ論ズルヲ普通ト為スト雖モ工業所有権、著作権、鉱業権及漁業権ハ何レモ一般私人ニ対抗スベキ効力ヲ有スル私法上ノ財産権ニシテ、其ノ形成ニ関シ又ハ之ヲ保護シ監督スルガ為ニスル国家ノ作用ハ其ノ性質ニ於テ他ノ私法上ノ財産権ニ関スル民事司法権ノ作用ト異ナルコトナク、警察又ハ保育トハ明ニ其ノ法律上ノ性質ヲ異ニス、之ヲ内務行政ノ一部トシテ論ズルコトハ其ノ作用ノ法律上ノ性質ヲ正当ニ認識セザル誤アルモノナリ。」

日本の特許審判・審決取消訴訟の対審構造性と  
審決取消訴訟の紛争解決実効性（取消判決の拘束力等）<sup>3</sup>

訴訟）も、すべて実質は民事裁判（非訟・訴訟）だが、日本現行特許法は、審査と審判は、行政処分の法形式で行い<sup>3</sup>、審決取消訴訟は、行政処分取消訴訟（行政訴訟）の法形式で行っている。ドイツ現行特許法は、審査は行政行為の法形式で行っているが、無効手続（Nichtigkeitsverfahren）は、一審が連邦特許裁判所（Bundespatentgericht）における無効訴訟第一審、二審が連邦通常最高裁判所（Bundesgerichtshof）における無効訴訟控訴審という民事訴訟（全くの裁判）の法形式で行っている。

## (2)特許権の私権性

特許権は私権である（特許権私権原型論<sup>4</sup>）。特許処分という行政処分から特許権という私権が生まれるという点が特許の眼目である。すなわち、特許権も、所有権や著作権等と同様に私権であるが、その発生・消滅・変更に行政処分（特許処分、無効審決、訂正審決）が直接に関与する。一般の行政処分の場合には、処分と処分の結果生じた法的効果（公法上の地位等）が分かち難く結び付いているが、特許処分と特許権の場合は、全くそうではない。一般の行政処分とは異なり、私権の発生に直接かかわる行政処分という意味で特殊な行政処分である特許処分の場合には、特許処分によって特許権が発生すると、特許権は、特許処分とは別個独立の存在として観念される。そのため、後述のとおり、特許処分（親

<sup>3</sup> いずれも、行政処分の法形式であるが、査定系（審査での査定、特許異議での決定、審判での審決）は非訟の実質であり、当事者系（審決）は訴訟の実質であるといえる。ちなみに、侵害訴訟（民事訴訟）、審決取消訴訟（行政事件訴訟）は、名実（法形式及び実質ともに）ともに訴訟である。

<sup>4</sup> 「特許権私権原型論」とは、特許権の私権性を前提とすると、行政手続というものも、権利の特殊性からくる行政手続介入の必要性ゆえに、特別に肯定されているものであって、特許権であれば行政手続の介入が当然であるといったアプリアリな議論は適切ではなく、あくまで、行政手続の介入の要否ないしその程度等につき個別に吟味していく必要があるとする立場といえる。大淵哲也「知的財産保護のための法システムに関する横断的分析——体系的分析のための基礎的枠組の提示を中心として」ジュリ1237号（2003年）196-197頁、209頁、212頁、同「特許処分・特許権と特許無効の本質に関する基礎理論」日本工業所有権法学会年報（以下「大淵・工所法34号」という）34号（2011年）66頁（注5）参照。

自体の無効と特許権（子）自体の無効とは、別個独立のものとして観念できることになる<sup>5</sup>。

民事訴訟法には、特許権等に関する訴えについての管轄規定が置かれているが（民事訴訟法6条）、これは、特許権侵害訴訟を典型例とする「特許権等に関する訴え」が、行政事件訴訟ではなく、民事訴訟であることが前提であることを明確に立法上示すものといえる。仮に、特許権が公権であれば、特許権等に関する訴えについての管轄規定も、公法上の当事者訴訟（実質的当事者訴訟。「公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟」。行政事件訴訟法（以下「行訴法」という）4条後段<sup>6</sup>）に係るものとなって、当然のことながら、行訴法に置かれるべきものであろうが、そうではなく、民事訴訟法に置かれていることからしても、法が特許権を私権と考えていることは明らかであると解される。

## 2 ドイツ及び日本の法制度の歴史的変遷<sup>7</sup>

### (1) ドイツ法制度の歴史的変遷

ドイツでは、無効手続については、戦前から特許局無効部が第一審として扱い、政府の見解によると、特許局無効部は特別裁判所として扱われてきた。な

---

<sup>5</sup> 以上、大淵・工所法34号65-68頁。特許処分 of の具体的内容としては、特許査定（又は特許審決）であるが、それによる特許権の発生時期が、設定登録という別の行政処分時となっているにすぎない。

<sup>6</sup> 行政事件訴訟法4条  
「第四条 この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。」

<sup>7</sup> ドイツの法制度については、大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣・2003年）（以下「大淵・基本構造論」という）17頁以下、大淵哲也「ドイツ法及び欧州法（条約等）における特許侵害訴訟と特許無効等の関係」『知的財産訴訟制度の国際比較』（別冊NBL 81号）（商事法務・2003年）204頁以下、日本の法制度については、大淵・基本構造論131頁以下。

お、無効手続の控訴（Berufung）審（第二審）は、戦前はライヒ最高裁判所（Reichsgericht）、戦後は連邦通常最高裁判所であり、控訴審では、事実審として続審的に審理されていた。

ドイツにおいては、戦前から、1961年の大制度改正前は、我が国の審判に対応する作用について、裁判か行政かという争いがあった。ただ、実質が裁判作用であることについては特に争いはなく、法形式が裁判（特許局に置かれた特別裁判所による裁判）か行政行為かの点での争いにすぎなかった。1959年6月13日の連邦行政最高裁判所判決（BVerwGE 8, 350）により、国家に対して利害関係を有しない第三者による裁判が実現できるようにするためには、裁判所が執行機関から分離された特別の機関でなければならないが、特許局抗告部にはそのような執行機関との分離が存在しないから、特許局抗告部につき、憲法（ボン基本法）の意味における裁判所（特許局に置かれた特別裁判所）とみることはできないとされた（同判決では、実質が裁判作用であることが否定されたわけではない）。1959年6月13日の連邦行政最高裁判所判決は、特許局抗告部についてのものであるが、判示の結論部分や理由付けからして、特許局無効部について別異に解することは困難であった。したがって、特許局抗告部も、特許局無効部も、ドイツ憲法上の特別裁判所としてみることはできない。

そこで、1961年の大制度改正により、連邦特許裁判所（高等裁判所レベル）が新設され、従前の特許局無効部（無効手続第一審）・抗告部（拒絶査定等に対する抗告手続（Beschwerdeverfahren））が連邦特許裁判所に移管されたため、現在では、名実ともに、明らかに裁判所である。

なお、連邦特許裁判所は、法律系裁判官と技術系裁判官の双方からなる合議体によって審理判断される。連邦通常最高裁判所[BGH]は、法律系裁判官のみからなる合議体によって審理判断される。これに対して、侵害訴訟を審理判断する裁判所は、法律系裁判官のみによって構成される。

## (2)日本の法制度における歴史的変遷

戦前の日本では、特許局の無効審判（及び抗告審判）で無効が扱われたが、これらの審決に対して大審院への上告（Revision）が認められていた。ドイツが



控訴（Berufung）であるのとは異なり、日本では上告であるため、審理判断対象は法律問題に限定されていた。行政裁判所ではなく、大審院に対する上告であることが極めて注目され、ドイツの法制度の強い影響が見て取れる。美濃部達吉説<sup>8</sup>・清瀬一郎説<sup>9</sup>という有力説は、ドイツと同様に、無効審判を民事裁判と考えていたが、これらの見解では、上告裁判所が大審院であるというのはごく自然であることとなる。これに対して、日本政府は、無効審判につき行政であると解していたとされ、上告がなされるのが行政裁判所でなく大審院であるのは立法上の例外とされていたようである。このように戦前は、無効審判が裁判か行政かで争いがあったが、戦後の昭和23年（1948年）改正による審決取消訴訟（審決に対する訴え）制度の導入により、法形式につき行政処分（審決）取消訴訟であることが明示されたのであって、反面、無効審判等の審決につき法形式につき行政処分であることが明示されたといえる。ただ、実質が民事裁判（民事訴訟）であることは不変であると解されるのであって、実質と法形式を峻別することが肝要である。

<sup>8</sup> 美濃部達吉『日本行政法（下）』（有斐閣・1940年）381頁。「特許権に関する審判及び抗告審判は、争訟の手續を以つて私権を形成し又は確認する行為であつて、其の形成訴訟たると確認訴訟たるとを問はず、共に性質上は一種の民事訴訟であり、審判官及び抗告審判官は憲法（60条）の所謂特別裁判所に相当する。唯特許権の特殊の性質に基づき、他の工業所有権と共に、第一審及び第二審はこれを通常裁判所の権限より除き、行政機関を以つて其の裁判機関たらしめて居るのである。併し、特許権に関し斯かる特別の裁判機関が設けられて居ることは、敢て特許権に関する争に付き全然民事訴訟を許さないものとする趣意ではない。」

<sup>9</sup> 清瀬一郎『特許法原理』（嚴松堂書店・1922年）447頁。「要スルニ發明權ノ不存在ヲ確定スル確認訴訟ニシテ裁判所構成法ニ謂フ『民事』ノ訴訟事件ナリ。唯茲ニ一言附加スヘキハ特許ノ無効ハ、然ラハ、通常裁判所ニ於テモ之ヲ判定シ得ヘキヤ否ヤ是レナリ。特許権カ私権ナル以上ハ通常裁判所ハ原則トシテ其存否ニ付キ判定権ヲ有スヘキナリ。故ニ例ヘハ特許権ハ拋棄ニ依リ消滅シテ存在セス、若クハ特許付与手續ニ重大ナル欠陥アリテ特許権ハ成立セストノ理由ニ依ル特許権無効ノ訴訟ハ民事裁判所ノ管轄ニ属スヘキヤ疑ナシ。唯第五十七条ノ原因アル場合ニハ特ニ『審判ニ依リ之ヲ無効トスヘシ』ト在リ、審判ハ特許局ニ於テ行フモノナル以上ハ、特許法第五十七条、第八十四条ハ裁判所構成法第二条ノ例外ヲ定メタル法律ニシテ、同条ニ『但シ法律ヲ以テ特別裁判所ノ管轄ニ属セシメタルモノ』ニ相当シ、通常裁判所ハ第五十七条ノ原因ニ依ル特許無効確認ノ訴訟ヲ受理スルコトヲ得サルモノト解セサルヘカラス。」

日本の特許審判・審決取消訴訟の対審構造的性と  
審決取消訴訟の紛争解決実効性（取消判決の拘束力等） 7

(3)ドイツでは、旧法時代から、無効手続の申立てが訴え（Klage）と呼ばれ、当事者も原告・被告と呼ばれるなど非常に裁判的・訴訟的であったが、現行法では、その上、無効理由の法条ごとに画される訴訟物（Streitgegenstand）（①特許性の欠如（fehlende Patentfähigkeit）（ドイツ特許法22条1項、21条1項1号）、②開示不十分（unzureichende Offenbarung）（同法22条1項、21条1項2号）、③冒認（widerrechtliche Entnahme）（同法22条1項、21条1項3号）、④特許対象の不適法な拡張（unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patents）（同法22条1項、21条1項4号）、⑤特許保護範囲の拡張（Erweiterung des Schutzbereichs des Patents）（同法22条1項））を前提として同訴訟物の範囲に既判力が及ぶというように、極めて高度に民事訴訟（形成訴訟）となっている。また、訴えの変更も可能である。第一審、第二審ともに通常裁判権（民刑事裁判権）に属するものであって、行政裁判権には決して属していない。技術系裁判官を裁判官として認める特殊なドイツ法とは大きく異なり、日本法では、技術系裁判官を裁判官として認めるのは無理であると解される。よって、日本で無効手続を採用するためには、ドイツ型の無効訴訟のままでなく、法形式としては、「無効審判＋審決取消訴訟」の現行制度が現実的な唯一の解と解される。

なお、審決取消訴訟の機能不全解消なくしては、無効審判制度の維持自体は困難と解される。無効手続の機能不全のための深刻な弊害を無効抗弁が吸収しているといえる。ただ、侵害訴訟からみ型（侵害訴訟提起済みの事案）は、（同侵害訴訟における）無効抗弁でよいが、これとは異なる無効手続が求められるのは、侵害訴訟提起前の予防型である。侵害訴訟提起前の予防型であれば、無効手続の弊害の無効抗弁による吸収が期待できないため、後記Ⅳのとおり、審決取消訴訟の審理範囲制限の論法等を否定することにより実効的な紛争解決を図る必要がある。

### 3 その他の前提

①ドイツ法と同様に、日本法でも、無効審判の審決等の特許関係処分は裁量処分ではなく、羁束処分（gebundener Verwaltungsakt）（非裁量処分）と解されて

いる<sup>10</sup>。

②日本法では、行政処分取消訴訟の訴訟物は、「当該行政処分の違法性一般」と解されており、全くの定説である<sup>11</sup>。審決取消訴訟の訴訟物についても例外ではなく、訴訟物は、当該審決（行政処分）の違法性一般である。当該審決の違法性一般とは、具体的には、無効審決取消訴訟においては、（主張された）無効理由が一つも成立しないことであり、無効不成立審決取消訴訟においては、（主張された）無効理由が少なくとも一つは成立することである。

③（当事者系の）無効審判<sup>12</sup>の審決取消訴訟については、立法政策上の特則として、被告が特許庁長官ではなく私人（審判請求人又は被請求人）となっている。

④特許無効とは、特許権の無効であって、特許処分の無効ではない。つまり、特許無効とは、重大かつ明白な瑕疵による特許処分の当然無効ではない。また、侵害訴訟における（無効理由が存在することが明らかであることを理由とする）権利濫用によるキルビー抗弁（最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー事件〕（以下「キルビー最判」という））は、あくまで権利濫用の形をとっていたが、平成16年（2004年）改正後の法104条の3の抗弁は、この特許無効の抗弁であると解される（キルビー抗弁とは異なり、明白性要件は一切要求していない）。ドイツでは、侵害訴訟における特許無効の抗弁は否定されているが、それは、行政行為有効性原則（日本の公定力論に対応するもの）ゆえではなく、特

<sup>10</sup> 大淵・基本構造論307-311頁参照。

<sup>11</sup> 大淵・基本構造論153頁以下参照。行政処分は、①処分主体、②処分名宛人、③処分日時及び④処分内容（主文等）により、範囲・同一性が画されると解するのが通説的見解である。

したがって、ある行政処分についての取消訴訟の判決の既判力は、後の別の行政処分についての取消訴訟には及ばないが、取消判決の場合には、前訴判決の理由中において処分の違法事由とされた具体的な事由については、後述のとおり、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁に対する拘束力（行訴法33条）が及ぶことになる。

<sup>12</sup> 無効審判には、特許無効審判（特許法123条）と延長登録無効審判（同法125条の2）の双方があるが、本稿では、議論の錯綜を避けるため、特許無効審判に絞って議論の対象とする。



許付与（特許処分）の構成要件的効力（Tatbestandswirkung）ゆえのものである。特許無効は特許権を無効とするものにすぎず、特許処分自体を無効とするものではない。特許権（子）を生むことによって特許処分（親）は目的を達するのであって、特許権を生んだ後の特許処分（親）を無効としても法的には無意味である。発生した特許権（子）は、特許処分（親）とは別個独立の存在（臍の緒は切れている別人である）となるため、特許権の有効無効も、特許処分自体の有効無効とは別個独立に観念できることになる。行政処分たる特許処分を無効とするのであれば、それを巡る行政訴訟につき、特許庁を被告とすることとなろうが、私権たる特許権の無効にすぎないので、特許権の無効を巡る行政訴訟につき、私人被告も立法政策的に十分にあり得るのである<sup>13</sup>。

⑤日本法では、行政処分取消訴訟などの抗告訴訟については、職権証拠調べ（行訴法24条）は可能であるが、職権探知主義ではないと解されている（したがって、裁判所は、当事者の主張がない主要事実については顧慮することができないと解されている）。しかし、審判については、職権探知主義が採用されている（特許法153条）。これに対して、ドイツの無効訴訟については、職権探知主義（Untersuchungsmaxime）である。

### III 無効審判及び審決取消訴訟の対審構造的性

#### 1 前提としての原告適格・被告適格の一般論

(1)原告適格の一般則は、行訴法9条1項<sup>14</sup>のとおり（「当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者」）であるが、特許審決等取消訴訟（審決取消訴訟及び特許取消決定取消訴訟）の原告適格については、特許法178

<sup>13</sup> 以上につき、大淵・工所法34号75頁以下参照。

<sup>14</sup> 行政事件訴訟法9条（原告適格）

「第九条 処分の取消しの訴え及び裁決の取消しの訴え（以下「取消訴訟」という。）は、当該処分又は裁決の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者（中略）に限り、提起することができる。（以下略）」

条2項<sup>15</sup>に特則（「当事者、参加人」等に限定）が置かれている。特許権が対世的な権利であるため、利害関係がある第三者の範囲が著しく広汎になり、そのすべてに原告適格を認めると「裁判渋滞」のおそれがあるためと説明されている<sup>16</sup>。ちなみに、日本法では、「当事者」という語は参加人を含まない狭義で用いられるのが通常なので注意されたい（特許法178条2項の「当事者、参加人」と規定されているのもその一例である）。

(2)被告適格の一般則は、行訴法11条<sup>17</sup>のとおりであるが、特許法179条<sup>18</sup>には特則が置かれている。審決取消訴訟の被告適格は、査定系（*ex parte*）（無効審判以外）では、特許庁長官であり（同条本文）、当事者系（*inter partes*）（無効審判）では、私人（審判請求人又は被請求人）である（同条但書）。平成16年（2004年）行訴法改正前でも、二重の例外であったが、同平成16年改正により更に例外が加わって三重の例外となっている。すなわち、①特許法179条本文です

<sup>15</sup> 特許法178条（審決等に対する訴え）

「第七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第二百条の五第二項若しくは第三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。（以下略）」

<sup>16</sup> 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕』（発明協会・2017年）538頁参照。

<sup>17</sup> 行政事件訴訟法11条（被告適格等）

「第十一条 処分又は裁決をした行政庁（中略）が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じそれぞれ当該各号に定める者を被告として提起しなければならない。

一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所属する国又は公共団体

二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所属する国又は公共団体（以下略）。」

<sup>18</sup> 特許法179条（被告適格）

「第七十九条 前条第一項の訴えにおいては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する第七十一条第一項の再審の審決に対するものにあつては、その審判又は再審の請求人又は被請求人を被告としなければならない。」

ら例外となる。処分行政庁は審判官合議体であるのに特許庁長官が被告適格を有する<sup>19</sup>。②特許法179条但書は、私人たる審判請求人又は被請求人が被告適格を有するため全くの例外である。③同平成16年改正によって、行政庁の所属権利主体たる国又は公共団体が被告となるが、特許法では、処分行政庁（厳密には①のとおりの特許庁長官）自身が被告である。

## 2 無効審判の対審構造及び無効審判の審決取消訴訟の対審構造

〔前提〕日本法では、被告（受動的当事者）については、審判での対審構造性と審決取消訴訟での対審構造性が連動している。査定系（＝無効審判以外）の審決取消訴訟では、被告が特許庁長官となり、当事者系（＝無効審判）の審決取消訴訟では、被告が私人（審判請求人又は被請求人）となる（特許法179条本文・但書）。

### (1) 原型たるドイツの無効訴訟の実質を行政処分（無効審判の審決）・行政処分取消訴訟（無効審判の審決取消訴訟）という法形式により実現する現行日本法

原型たるドイツの無効訴訟（Nichtigkeitungsverfahren）（第一審・第二審）は、当然のことながら対審構造であり、特許権者と無効審判請求人が当事者（原告・被告／被告・原告）である。当然のことながら、第二審では第一審裁判所は当事者にはなっていない（裁判型の本質を示す）。

原型たるドイツの無効訴訟の実質は日本法でも変わらない。ただ、日本法では、無効訴訟の実質を有するが、民事訴訟（第一審・第二審とも裁判所）という法形式（ドイツ型）ではなく、行政処分（無効審判の審決）・行政処分取消訴訟（無効審判の審決取消訴訟）という法形式（現行日本法型無効手続・昭和23年（1948年）改正以降）により実現する。実質が無効訴訟で変わらないので、法形

<sup>19</sup> 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕』541頁は、「特許庁において現実に審決を行うのは審判官であり、しかも審判官は独立の官庁であると解されているから、行政事件訴訟法の一般原則からすれば被告は審判官ということになる。」と説明する。

式が行政処分・行政処分取消訴訟と変わっても、無効訴訟の対審構造の本質は変わるはずもない。よって、日本の無効手続においては、無効手続第一審の無効審判も、無効手続第二審の審決取消訴訟も、無効審判請求人と特許権者という私人間の対審構造となる。

## (2)公益的・行政的な特許異議と紛争处理的・民事的な無効審判という対比における無効審判の特殊性

上記両者については、公益的・行政的な特許異議と紛争处理的・民事的な無効審判として対比される。民事紛争处理的の本質からしても、無効審判請求人对被請求人（特許権者）となるのはむしろ当然である。この本質をそのまま手続形式にストレートに反映するのがドイツの無効訴訟であり、日本における無効手続第一審の無効審判も無効手続請求人对被請求人（特許権者）となるのは当然である。

ちなみに、公益的・行政的な特許異議<sup>20</sup>でさえも、（申立ては異議申立人によるが、その後の手続は）原則として、特許庁（審判官合議体）対特許権者という、対審構造に近い手続構造である。特許異議の申立ての認容決定である特許取消決定の取消訴訟では、原告特許権者対被告特許庁長官であって、異議申立人は当事者（原告・被告）とはならないものの<sup>21</sup>、特許権者は原告（当事者）となっ

<sup>20</sup> 平成15年（2003年）特許法改正により、付与後の特許異議申立制度は一旦廃止されたが、平成26年（2014年）特許法改正により、旧制度の問題を改善しつつ、付与後の特許異議申立制度が新設（実質復活）された。

特許異議申立制度は、当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与するものであって、申立てがあったときは、特許庁自らが特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成することを主眼とした制度である。特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第20版〕』378頁参照。

<sup>21</sup> 異議申立人は、（無効審判請求人とは異なり）取消訴訟の当事者とはならず、被告特許庁長官への参加をするしかない。補助参加（民事訴訟法42条、行訴法7条で準用）の例は19件あるようであるが、行訴法22条参加の例はないようである（裁判所Webでの検索結果等）。補助参加は「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」であれば、要件を満た

ている。

### (3)利害関係の強い者が当事者となるべきこととの関係

無効審判において最も利害関係の強い者は特許権者（無効審判被請求人）である。無効審判において二番目に利害関係の強い者は無効審判請求人（特許法123条2項の「利害関係人」。平成26年（2014年）特許法改正により無効審判の請求人適格は利害関係人に限定されている）である。これを反映して、無効審判でも、無効審判の審決取消訴訟でも、特許権者と無効審判請求人の双方が当事者となっている。

ちなみに、特許異議でも、原則として、特許権者と特許庁（審判官合議体）の双方が当事者となり、特許取消決定取消訴訟では、原告は特許権者だが、被告は特許庁長官であって、異議申立人は当事者にはならない。ただ、元々、異議申

---

すが（民事訴訟法42条。ただし、当事者が異議を述べないときは、要件を満たさなくても補助参加人として訴訟行為ができる）、行訴法22条参加は、「訴訟の結果により権利を害される第三者」でないと要件を満たさない（行訴法22条1項）。何人も特許異議を申し立てることができ（特許法113条）、かつ、前記のように手続追行権も強くないことからして、「訴訟の結果により権利を害される第三者」とまでいうのは困難であり、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」という程度にとどまるもののように思われる。

#### 民事訴訟法42条（補助参加）

「第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。」

#### 行政事件訴訟法22条（第三者の訴訟参加）

「第二十二條 裁判所は、訴訟の結果により権利を害される第三者があるときは、当事者若しくはその第三者の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その第三者を訴訟に参加させることができる。

- 2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び第三者の意見をきかなければならない。
- 3 第一項の申立てをした第三者は、その申立てを却下する決定に対して即時抗告をすることができる。
- 4 第一項の規定により訴訟に参加した第三者については、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。
- 5 第一項の規定により第三者が参加の申立てをした場合には、民事訴訟法第四十五条第三項及び第四項の規定を準用する。」



立人は、無効審判請求人と異なり、原告になれないという、訴訟での当事者性の弱い立場ではある。なお、（特許異議申立てに対する）特許維持決定に対しては出訴することはできない。

日本法では、審判（無効審判、拒絶査定不服審判、訂正審判）・異議・審査を通じて、権利者たる特許権者や出願人は常に当事者となっている。異議申立人は上記のように弱い面はあるが、無効審判請求人でさえも、常に当事者である。それ以上に、特許権者は常に当事者である。権利者としての格別の利害関係の強さが反映されているものと解される。

#### (4)特許庁の利害関係は（査定系と異なり）強くないこととの関係

査定系（拒絶審決（拒絶査定不服審判請求不成立審決）取消訴訟、訂正不成立審決取消訴訟（訂正審決取消訴訟は實際上考え難い。後記参照）、（特許異議における）特許取消決定取消訴訟）では、特許庁長官が被告となり、査定系については、特許庁が強い利害関係を有することを反映するものといえる。他方で、当事者系（無効審判の審決取消訴訟）では、特許庁は当事者（被告）とはならない（もとより原告ともならない）。

特許庁長官は、無効審判の審決取消訴訟において、行訴法23条<sup>22</sup>による参加

---

<sup>22</sup> 行政事件訴訟法23条（行政庁の訴訟参加）

「第二十三条 裁判所は、処分又は裁決をした行政庁以外の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもつて、その行政庁を訴訟に参加させることができる。

2 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。

3 第一項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定を準用する。」

民事訴訟法45条（補助参加人の訴訟行為）

「第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。」

は可能であるが、参加の実例は皆無のようである（裁判所Webでの検索結果等）。

また、特許庁長官は、無効審判の審決取消訴訟において、特許法180条の2<sup>23</sup>の意見を述べる機会が法律上付与されているが、これさえも2件しか実例はない。

こうしてみると、無効審判の審決取消訴訟についての特許庁の利害関係は査定系と異なり強くないことが判明する。ただ、それでも、特許庁（長官）には、行訴法23条参加の機会が与えられ、特許法180条の2の意見を述べる機会も与えられているのであって、手続保障（due process of law）につき手厚いといえる。

査定系では特許庁は行政庁的（出願人・特許権者を相手方とする他方当事者たる査定官庁的）であるが、当事者系では特許庁は裁判所的（当事者対立の対審構造における中立的受動的判断者的）であるといえる。この点を強く反映して、査定系では、特許庁長官は当事者（被告）となるが、当事者系では、特許庁長官は当事者とならないものと思われる。特許庁長官は、無効審判の審決取消訴訟において、参加人とはなり得るが、実際参加人とはなっていない程度の利害関係しかないといえる。

特許法180条の2と異なり、行訴法23条は、行政訴訟一般についての規定であって、特許法に特化したものではない。むしろ、行訴法23条による参加も、審決取消訴訟でも否定する理由がないという程度のものにすぎないように思われる。また、特許法180条の2の特許庁長官の意見も、個別の事件について意見を述べるというよりも、法令解釈や審査基準解釈といった特許法所管官庁としての一般的

<sup>23</sup> 特許法180の2（審決取消訴訟における特許庁長官の意見）

「第百八十条の二 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、特許庁長官に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

2 特許庁長官は、第百七十九条ただし書に規定する訴えの提起があつたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

3 特許庁長官は、特許庁の職員でその指定する者に前二項の意見を述べさせることができる。」

意見であって、査定した官庁や審決した審判体としての個別事件についての意見とは異なるもののように思われる。

#### (5) 私人原告、私人被告ゆえの弊害の可能性

〔前提〕無効審判の審決取消訴訟も抗告訴訟（行訴法3条1項<sup>24</sup>）であると解される<sup>25</sup>（抗告訴訟説）。反対説たる形式的当事者訴訟説（行訴法4条前段）も有力ではあるが、形式的当事者訴訟説も、実質は抗告訴訟とするので、本論点に関する限り結論は変わらない。

抗告訴訟については、少なくとも行政主体による請求の認諾（民事訴訟法

---

<sup>24</sup> 行政事件訴訟法3条（抗告訴訟）

「第三条 この法律において「抗告訴訟」とは、行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいう。

2 この法律において「処分の取消しの訴え」とは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為（次項に規定する裁決、決定その他の行為を除く。以下単に「処分」という。）の取消しを求める訴訟をいう。

3 この法律において「裁決の取消しの訴え」とは、審査請求その他の不服申立て（以下単に「審査請求」という。）に対する行政庁の裁決、決定その他の行為（以下単に「裁決」という。）の取消しを求める訴訟をいう。

4 この法律において「無効等確認の訴え」とは、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無の確認を求める訴訟をいう。

5 この法律において「不作為の違法確認の訴え」とは、行政庁が法令に基づく申請に対し、相当の期間内に何らかの処分又は裁決をすべきであるにもかかわらず、これをしないことについての違法の確認を求める訴訟をいう。

6 この法律において「義務付けの訴え」とは、次に掲げる場合において、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。

一 行政庁が一定の処分をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき（次号に掲げる場合を除く。）。

二 行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにもかかわらずこれがされないとき。

7 この法律において「差止めの訴え」とは、行政庁が一定の処分又は裁決をすべきでないにもかかわらずこれがされようとしている場合において、行政庁がその処分又は裁決をしてはならない旨を命ずることを求める訴訟をいう。」

<sup>25</sup> 大淵・基本構造論238-255頁。

266条)<sup>26</sup>はできないというのが通説であるため、請求の認諾による弊害というの  
も関係ない。

抗告訴訟において、私人による請求の認諾は可能であると解されるとして  
も<sup>27</sup>、①無効審決取消訴訟の無効審判請求人（被告）による認諾は、無効審決の  
取消しを認めるものであり、同人の無効審判請求の放棄という実質にすぎない。  
特許が有効であることが確定するわけではなく、他の無効審判請求人による無効  
審判請求は何ら封じられない。また、②無効不成立審決取消訴訟の特許権者（被  
告）による認諾は、無効不成立審決が取消しとなるだけであって、再開後に無効  
審決がなされる可能性が生ずるが、特許権者（被告）は私権たる特許権自体を放  
棄することも可能であって、同人が納得の上で行うのであれば、問題もないとい  
える<sup>28</sup>。

私人による請求の放棄は、抗告訴訟でも可能とするのが通説である。原告

<sup>26</sup> 請求の認諾とは、原告の請求の全部または一部がそのとおり正当である、との被告の訴  
訟上の陳述をいう。

<sup>27</sup> 審決取消訴訟実務においては、無効審判の審決取消訴訟を除外することなく、審決取消  
訴訟では、請求の認諾はできないと解されているようである。「審決取消訴訟と和解」大  
淵哲也ほか編『専門訴訟講座6特許訴訟（下）』（民事法研究会・2012年）1425頁〔柴田  
義明〕、室井力ほか編著『コンメンタール行政法Ⅱ行政事件訴訟法・国家賠償法』（日本  
評論社・2006年）106頁〔曾和俊文〕参照。抗告訴訟の実体に合致する手堅い解釈論とい  
える。ただ、南博方原編著、高橋滋ほか編『条解行政事件訴訟法〔第4版〕』（弘文堂・  
2014年）210頁〔村上裕章〕は、訴訟当事者が私人である場合は、請求の放棄・認諾は可  
能と解されたとするが、無効審判の審決取消訴訟という高度に特殊な取消訴訟をどこまで  
念頭に置いた上での立論かは必ずしも判然とはしない。

<sup>28</sup> 抗告訴訟についての請求の認諾の点は、訴訟上の自白の拘束力（行訴法33条の拘束力と  
は全く別物である）についても同様といえる（原告の主張全部ないし請求原因事実全部に  
つき被告が自白し、同自白に拘束力があれば、請求の認諾を被告がするのと同様の帰結と  
なる）。すなわち、①（私人被告についても）抗告訴訟において、訴訟上の自白の拘束力  
が否定されるのであれば、そもそも問題が生じない。また、②（私人被告について）抗告  
訴訟において、訴訟上の自白の拘束力が肯定されるとしても、本文上記と同様に問題とは  
ならない。よって、いずれにせよ、私人被告であることによる問題は生じない。ちなみ  
に、自白の法的拘束力と、自白の事実をもって弁論の全趣旨として事実認定に用いること  
とは法的には全く別次元である。

（私人）が請求の放棄をしても、当該行政処分が当該原告によって取消しにならないという現状維持の状態となるにすぎず、他の原告による当該行政処分取消しの可能性は左右されないため、請求の放棄を認めても問題もない。この点で、審決取消訴訟も例外ではない。私権ゆえ請求の放棄がよりいいやすいともいえる。

#### （6）一部無効（成立）、一部無効不成立のケースでは、被告特許庁長官では対処困難

一部請求項につき無効、一部請求項につき無効不成立という場合には、特許庁長官が、特許権者、無効審判請求人のいずれか一方につくのは困難である。よって、特許庁長官が、特許権者、無効審判請求人のいずれか一方に参加することすら困難であり、ましてや当事者（原告あるいは被告）の一方となるのは困難である。

ちなみに、拒絶審決では、請求項ごとに、一部成立、一部不成立ということもあり得ない（一部の請求項に拒絶理由がある場合でも全部についての拒絶審決となる）。また、平成23年（2011年）特許法改正後（特許法126条3項参照）は、訂正審判でも、請求項ごとに、一部訂正成立、一部訂正不成立ということもあり得るが、訂正成立については、不服申立てが考え難い（特許権者は申立てどおりなので不服申立てが考え難いし、訂正成立はクレーム減縮なので、第三者の利益であって第三者による不服申立ても考え難い）ので、不服申立ては一部訂正不成立に限られる。これらのように、査定系の審決では、無効審判の審決とは異なり、請求項ごとに、一部成立、一部不成立となり、かつ、双方が不服申立ての対象となること（よって、前記の問題を生ずること）は考え難い。

### IV 日本の特許審決取消訴訟の紛争解決実効性について—審決取消判決の拘束力の点を中心として、義務付け訴訟との対比を含めて—

#### 1 はじめに

（1）台湾では、無効審決については、取消訴訟であるが、無効不成立審決については、義務付け訴訟であるとのことである。義務付け訴訟ならば、被告は行政



庁（の属する権利主体）しか考え難いであろうが、取消訴訟ならば、私人を被告とすることも立法政策としては十分あり得る。このように、取消訴訟と義務付け訴訟との差異は、対審構造性と連動しているといえる。この関係で、取消訴訟と義務付け訴訟の紛争解決力が問題となる。すなわち、取消訴訟では紛争解決実効性が乏しく、義務付け訴訟でなければならないとなると、対審構造はそもそも困難となるのである。取消訴訟でも、本来的審決取消訴訟（つまり、行政処分取消訴訟の一般理論に従うとともに、最大判昭和51年（1976年）3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕（以下「昭和51年最大判」という）の審理範囲制限によらず、かつ、最判平成11年（1999年）3月9日民集53巻3号303頁〔大径角形鋼管事件〕（以下「平成11年最判」という）の無効審決取消判決係属中のクレーム減縮目的の訂正審決確定による無効審決の当然取消説によらない、法が本来あるべき内容として予定している審決取消訴訟）であれば、取消判決の拘束力（行訴法33条）等を通じて高い紛争解決力があることを以下論証する。昭和51年最大判の審理範囲制限に基づき、審決で審理判断された無効理由以外の無効理由によれば、審決が維持される可能性があるにもかかわらず、審決取消訴訟で当該無効理由を判断できないためになされる審決取消判決を第一種非本来的取消判決という。平成11年最判により、無効審決取消判決係属中にクレーム減縮目的の訂正審決が確定したという一事をもって当然なされる無効審決取消判決を第二種非本来的取消判決という。さらに、審決の違法性一般（訴訟物）の存否の判断をすることなく、前提問題の誤りのみを理由としてなされる審決取消判決を第三種非本来的取消判決という。上記三種の非本来的取消判決（取消理由がない（取消理由があるとの認定をしていない）にもかかわらず、審決取消判決をして、事件の差戻しの結果を招来する判決）については、後掲注47も参照。

他方、義務付け訴訟の判決では、主文で一定の行政処分をすべき旨が命じられるので、当該主文の判断が大前提となり、無効成立・不成立の最終的判断が不可欠となる。よって、必然的に、紛争非分断的となり、後記のような非本来的取消訴訟における差戻しの結果の招来とは無縁となる。この点は紛争解決の本義に沿うものであって、大いに学ぶべきものがある。本来的審決取消訴訟は、これに沿うものであるが、これとは異なる非本来的審決取消訴訟は、これに背馳するも

のである。

後述のとおり、本来的審決取消訴訟は極めて妥当なものであるが、非本来的審決取消訴訟ゆえの紛争解決先送りによる機能不全のため、無効審判と審決取消訴訟の双方が、放棄（廃止又は実質的に廃止）され、別の法制度に代替されざるを得なくなることが懸念され、そうなれば、裁判所（裁判官）の審理判断負担が問題となり得る。無効審判は、無効手続の第一審で技術専門家の知見が判断者として活用できる点で、大きなメリットを有し得る。審決取消訴訟の機能不全ゆえに、それと一体となる無効審判が放棄のやむなきに至れば、侵害訴訟以前の段階での無効判断は、特許権無効確認訴訟等に専ら委ねられることとなろう。ただ、その場合には、第一審段階から、裁判所（裁判官）の担当となつて、裁判所（裁判官）の審理判断負担は、現行の審決取消訴訟よりもはるかに重いものとなる<sup>29</sup>。

(2)審決取消訴訟（審決に対する不服申立てであるが、審決の取消か維持かのみを主文で判示する）では、無効判決や無効不成立判決の自判はできず、無効審決取消判決か無効審決維持判決、無効不成立審決取消判決か無効不成立審決維持判決しかできない。しかし、①無効審決維持判決は無効判決と同等といえる。②無効審決取消判決は原則として（＝新無効理由がない限り）実質的に無効不成立判決と同様の効果といえる。③無効不成立審決維持判決は無効不成立判決と同等といえる。④無効不成立審決取消判決は原則的に実質的に無効判決と同様の効果といえる。

(3)ちなみに、ドイツは無効訴訟であつて（前記Ⅱ参照）、取消訴訟でも義務付け訴訟でもない。通常裁判権に属する民事訴訟（ただし、前述のとおり、職権探知主義（Untersuchungsmaxime）である）であつて、行政裁判権に属する行政訴訟ではない。

---

<sup>29</sup> 他方で、拒絶審決取消訴訟については、特許権無効確認訴訟等のような代替的法的手続も考え難いので、放棄されて他の法制度に代替される可能性も考え難く、必ず残ることとなる。

## 2 審決確定の帰結（前提）

(1)無効審決確定（特許権者の不出訴等における）の場合の帰結

当該特許権が遡及的（*ex tunc*）に消滅し（特許法125条）<sup>30</sup>、この遡及的消滅には、絶対効＝対世効（*erga omnes*）がある。

(2)無効不成立審決確定（無効審判請求人の不出訴等における）の場合の帰結

無効不成立というだけであって、現状維持されるにすぎないが、特許法167条<sup>31</sup>の一事不再理効がある。

## 3 審決取消訴訟の判決の帰結

### (1)事例分析

#### (i) 無効審決取消訴訟の帰結

〔設例〕無効審判請求人甲が無効理由Aのみを無効審判で主張し、無効審判において審判官合議体が同無効理由Aが成立すると考えて無効審決をしたというシンプルな例を考える。これに対して、特許権者乙（原告）が無効審決取消訴訟を提起したが、被告無効審判請求人甲は、無効審判で主張した上記無効理由A以外に新たな無効理由Bも審決取消訴訟で主張した。そして、裁判所（知財高裁）が、（特許庁と異なり）無効理由Aは不成立と考えたとする。

〔前提としての各無効理由の範囲の画定〕

昭和51年最大判は、審判で審理判断された特定の無効理由（昭和51年最大判は拒絶理由についても同様に解するが、ここでは無効理由についてのみ論ずる）に関するもののみが審決取消訴訟の審理範囲となるものであり、それ以外の無効

<sup>30</sup> 特許法125条

「第二百五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。（以下略）」

<sup>31</sup> 特許法167条（審決の効力）

「第六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」

理由に関するものについての審決取消訴訟での主張は許さないとする<sup>32</sup>。そして、この審理範囲を決する単位となる無効理由は、根拠法条ごとに画され、かつ（公知事実が問題となる根拠法条については更に）公知事実（公知技術＝引用例）ごとに画される。つまり、昭和51年最大判によれば、審判で審理判断された無効理由以外の無効理由については、審決取消訴訟での審理範囲外となり、その主張が許されないことになる。また、昭和51年最大判がいう「審理判断された」無効理由とは、その無効理由が、審判で提出されただけでなく、審決中で判断される必要があることに注意が必要である。

法条はどの単位でとらえるのかが難しいが（昭和51年最大判は旧特許法（大正10年（1921年）法）事案ゆえ旧特許法の法条が前提となっており、現行法（昭和34年（1959年）法）の参考となりにくい）、現行法では、例えば、特許法29条1項（新規性）、29条2項（進歩性）、29条の2（準公知）、36条4項1号（実施可能要件）、36条6項1号（サポート要件）、36条6項2号（明確性要件）、39条（先願）等といった単位となると思われるが、必ずしも明確となっているわけではない。昭和51年最大判では、各無効理由の範囲の画定に係る不明確性・不安定性も内包することとなる。また、以下の事例において、無効理由A、B……は、根拠法条は同一であるが、公知事実が異なる場合も含まれる。

（a）昭和51年最大判による審理範囲制限法理を肯定する場合

昭和51年最大判によると、新たな無効理由Bは審理範囲外となるので、新たな無効理由Bは無効審判の審決取消訴訟では主張できず、主張できるのは旧無効理由Aのみとなる。つまり、審決取消訴訟の判断は旧無効理由Aについてのみと

<sup>32</sup> 昭和51年最大判が本文上記のように審理範囲を制限する根拠は、判示上、明らかではない。担当調査官による判例解説（最判解民事篇（法曹会・1979年）昭和51年度48-49頁〔戸達徳〕）は、当事者は裁判所の判断を受ける前に審判官の判断を受ける利益（前審判断経由の利益）を重視するようであるが、この前審判断経由の利益も何ら法的根拠とはならないことについては、大淵・基本構造論330頁以下。ちなみに、上記最判解49-50頁は、訴訟物分断という理屈も持ち出しているが、これが行政処分画定と行政処分取消訴訟の訴訟物画定の一般理論に反して法的根拠を欠くことについては、大淵・基本構造論269頁以下。

なり、それ以外の無効理由の判断は先送りとなり、紛争の分断となる。そうすると、主張されているのは旧無効理由Aのみとなり、かつ、唯一の同無効理由Aにつき不成立と裁判所（知財高裁）が考えるので、無効審決取消判決となる。同無効審決取消判決が確定すると、同無効審決が取消しとなり、無効審判が再開される。再開後の無効審判では、旧無効理由Aを理由とする無効審決は、上記取消判決の拘束力（行訴法33条<sup>33</sup>）によって封じられてできないが、新無効理由Bを理由

33 行政事件訴訟法33条

「第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。

2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分又は審査請求に対する裁決をしなければならない。

3 前項の規定は、申請に基づいてした処分又は審査請求を認容した裁決が判決により手続に違法があることを理由として取り消された場合に準用する。（以下略）」

行政事件訴訟法33条の拘束力とは、既判力（実質的確定力）（*materielle Rechtskraft*）や形成力（*Gestaltungswirkung*）とは異なる効力であり、取消判決の実効性を確保するために実定法が認めた特殊な効力であると解する見解（特殊効力説）が通説である。行政処分が判決によって取り消されても、それと同一の事情の下で、同一の理由に基づいて、行政庁がそれと同一の行為をするというのでは、また、係争の処分が違法であることが確定されたことによって存在の意味を失った処分が形式上訴訟の対象となった行政処分と別個であることを理由として、そのまま存続するというのでは、取消訴訟の意義が失われることになるため、拘束力を認めることによって、取消判決の効力の実効性を確保しようとするのが拘束力である（杉本良吉『行政事件訴訟法の解説』（法曹会・1963年）111頁）。拘束力によって、行政庁は、裁判所が違法であるとしたのと同じ理由もしくは資料に基づいて、同一人に対し同一の行為をすることが禁ぜられる（杉本・前掲111頁）。

拘束力と既判力には、①既判力は訴訟物の存否に関する判断に生ずるが、拘束力は判決理由中の判断に生ずること、②既判力は前訴裁判所の判断が後訴裁判所を拘束するが、拘束力は、行政庁を拘束するものであり、後訴裁判所を直接拘束するわけではないこと（ただし、間接的には、拘束力が生じる判断について、再度の処分取消訴訟を審理する後訴裁判所が前訴裁判所と異なる判断をすることはできないと解されている）という違いがある。

特許の審決取消判決の拘束力についての参考文献としては、古沢博「侵害判決の既判力と審決取消判決の拘束力」日本工業所有権法学会年報9号（1986年）70頁、同「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲」特許研究35号（2003年）46頁、塩月秀平「第二次審決取消訴訟



とする無効審決は、上記取消判決の拘束力によって封じられるわけではなく、（無効審判請求書の補正の許可（特許法131条の2第2項）によるか別途の無効審判請求によるかは別として）可能である。そこで、無効審判の審判官合議体が新無効理由Bにつき成立と考えると、無効審決となり、不成立と考えると、無効不成立審決となる。無効審決、無効不成立審決のいずれの場合にも、審決取消訴訟が提起されると、裁判所（知財高裁）が、新無効理由B成立と考えると、無効審決は維持判決となり、無効不成立審決は取消判決となる。逆に、裁判所（知財高裁）が、新無効理由B不成立と考えると、無効審決は取消判決となり、無効不成立審決は維持判決となる。

以上のように、昭和51年最大判法理によると、審決取消訴訟では無効理由Aだけを紛争解決するにすぎず、無効理由A以外の紛争解決は先送りとなってしまう、典型的な紛争分断、キャッチボール現象（審判と審決取消訴訟間の無駄な事件往復）が生じる。そして、非本来的取消判決のための差戻しの結果の招来による紛争分断は、紛争解決の迅速性に反するのみならず、紛争解決の一体性を害することを通じて紛争解決の適正性にも反することともなる点には大いに注意を要する。このような弊害は、キルビー最判<sup>34</sup>の思想（「紛争はできる限り短期間に

---

からみた第一次審決取消判決の拘束力」永井紀昭ほか編『知的財産権 その形成と保護—秋吉稔弘先生喜寿記念論文集—』（新日本法規出版・2002年）103頁、同「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲—高速巡回式バレル研磨法事件」小野昌延先生喜寿記念『知的財産法最高裁判例評釈大系I』（青林書院・2009年）470頁、高林龍「拘束力の範囲」金判1236号（2006年）114頁、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第2巻〔特許法Ⅱ〕』（新日本法規出版・2007年）362頁、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〕』（民事法研究会・2012年）1437頁、東松修太郎「訂正による発明の要旨の変更と取消判決の拘束力との関係についての小考」特許懇288号（2018年）88頁が挙げられる。また、判例評釈ではあるが、玉井克哉「判批」法学協会雑誌110巻12号（1993年）1931頁もある。

<sup>34</sup> キルビー最判は、「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができると解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」と判示する。

一つの手続で解決するのが望ましい」とする。キルビー最判は侵害訴訟の事案だが、この思想は訴訟一般に当てはまる）に正面から背馳する。また、行政処分取消訴訟の一般理論によれば、特許無効の審決取消訴訟においても、訴訟物たる当該審決の違法性一般の範囲内である限り、審理範囲制限はないと解すべきであるから、昭和51年最大判の審理範囲制限は、行政処分取消訴訟（審決取消訴訟の法形式）の一般理論（審理範囲制限も処分理由の差替制限もない）にも相反するし、民事訴訟第二審（無効審判の審決取消訴訟の法実質）の一般理論（審理範囲制限も判決理由の差替制限もない（後記民事訴訟法302条2項箇所及び後掲注46参照））にも相反している（すなわち、法形式及び法実質の双方において一般理論に相反しているのである）。キルビー最判・平成16年改正前の技術専門事項への対応の負担感を回避するための、法的根拠を欠く実務的便法（法的根拠のない差戻取消判決の実質<sup>35</sup>）の域を超えるものではないと解される。本来的審決取消訴訟は、制度の趣旨に忠実な最判昭和28年（1953年）10月16日裁判集民10号189頁のとおりに無制限説（行政処分取消訴訟の一般理論のとおり）であることこそが眼目である。

〔補論——訴訟物の判断の有無と既判力についての本質的問題〕無効審決取消訴訟において、旧無効理由Aと新無効理由Bの双方の主張があるとき、旧無効理由Aと新無効理由Bの双方ともが不成立と判断できて初めて、当該無効審決取消訴訟の訴訟物たる当該行政処分（当該無効審決）の違法性一般（＝無効理由一般がない（無効理由が一つもない））にもかかわらず無効審決した（実体的）違法性の判断ができるのであって、旧無効理由Aの不成立を判断するのみ（＝新無効理由Bの判断をしない）では、（当該無効審決取消訴訟の訴訟物たる）当該行政処分（無効審決）の違法性一般が存在するという訴訟物の判断をしたことにはなら

<sup>35</sup> 学説では、田村善之『機能的知的財産法の理論』（信山社・1996年）153-154頁、玉井克哉「判批」判例評論452号（判例時報1573号）61-62頁（ただし、第二種非本来的取消判決の文脈において）のように、端的に「差戻取消判決そのものとして立論する見解もある。いずれも非常に率直な立論といえるが、法的根拠は何ら示されていないので、実務では、「前審判断経路の利益」を理由とすると思われるが、法的根拠に欠ける差戻（差戻取消判決）であるという実質は同様のものと解される。なお、第二種非本来的取消判決については後掲注47を参照。

ない。訴訟物の判断の結果、主文が導かれるのが通常の判決（本来的判決）であるが、上記では、訴訟物の判断（当該無効審決の違法性一般（＝無効理由が一つもないにもかかわらず無効審決をしたという実体的違法性の存在）の判断）がないにもかかわらず、無効審決取消判決の主文を導いている。つまり、昭和51年最大判の審理範囲制限の下では、訴訟物たる当該行政処分の違法性一般の存在を理由とする通常の行政処分取消判決（本来的取消判決）ではなく、非本来的取消判決（無効理由Aの判断しか自らせずに、無効理由Bの第一次判断を審判官（合議体）にさせるために審判官（合議体）に差し戻す実質を有する判決。第一種非本来的取消判決）にすぎない。①新無効理由Bの判断がなされていないことを重視すると、本来であれば、無効審決取消判決の主文が導けないのに、同主文が導かれている。②他方、（新無効理由Bの判断が事実としてなされていないことにはひとまず目を瞑って）無効審決取消判決の主文が導かれていることからして、無効審決取消訴訟の訴訟物の判断はなされているはずであると解するならば、訴訟物の存否につき既判力が生ずることとなる。すなわち、当該無効審決には当該審決の違法性一般（＝処分要件の欠如）が存在することが既判力をもって確定されることとなるとすれば、あとは故意・過失ないし行為規範違反が肯定されれば、同違法性を理由に、違法な行政処分を理由とする国家賠償請求が肯定されることとなる<sup>36</sup>。当事者系の無効審判の審決取消訴訟では、例外的に、国（特許庁長官）が当事者とならないので、国に既判力は及ばないが、拒絶審決取消訴訟のよ

<sup>36</sup> なお、最判平成5年（1993年）3月11日民集47巻4号2863頁は、処分の適否と公権力の行使の適否に関しては、二元説の立場に立つ点には注意を要する。判例・多数説は、国家賠償請求の要件である「違法性」は、公権力の行使の主体が公権力の行使に当たって遵守すべき行為規範に違反することを意味すると解する職務行為基準説に立つが、二元説からすると、処分の適否は、必ずしも公権力の行使の適否に直結するものとはいえない。すなわち、処分の適法要件と、国家が個人に対する関係で損害賠償義務を負う要件（職務行為基準）とは異なると解するのである。ただ、処分の適否＝処分の違法性の存在が既判力をもって確定されることは、公権力の行使の適否の判断の大前提として大きな意義を有することは否定できないと解される。抗告訴訟の判決の既判力と国家賠償請求については、司法研修所編『改訂行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』（法曹会・2000年）304-306頁も参照。ただし、公権力の行使の適否と故意過失との関係は必ずしも判然としない。

うな査定系の審決取消訴訟では、一般の行政処分取消訴訟と同様に国（特許庁長官）が当事者となるので、上記の点が正面から問題とならざるを得ない<sup>37、38</sup>。ちなみに、無効審判の審決取消訴訟でも、当事者の一方の私人が、違法な審決（＝処分要件を具備しない審決）に加功する国との共同不法行為による損害賠償義務については、その前提として、上記の審決の違法性（一般）の既判力による確定は、重要な法的意義を有する<sup>39</sup>。実体的には、新無効理由Bが成立する限りは、無効審決の処分要件（無効理由が少なくとも一つ存在すること）は全く存在するのであって、当該無効審決は客観的実体的には全く違法ではないのであるが、新無効理由Bが「審理範囲制限」外のものとして無視されることにより、新無効理由Bが成立であれば、本来、適法となるはずの無効審決が（新無効理由B成立の可能性を無視して）違法とされてしまうのである。法の本来予定していない非本来的取消判決（取消理由のない差戻取消判決の実質にすぎない）の深刻な問題性を示すものといえる。非本来的取消判決については、拘束力以外に既判力についてさえも深刻な問題があるのである。ちなみに、行政処分の違法性には実体上の違法性と手続上の違法性があるが、本稿では、実体上の違法性に絞って論ずる。行政処分（審決）の違法性（一般）が行政処分（審決）の取消理由となる。

訴訟物（当該行政処分の違法性一般）につき及ぶ既判力は、後続審決には、別個の処分ゆえ及ばない。しかし、理由中の判断につき及ぶ拘束力は、別処分たる後続審決にも及ぶ。拘束力は、別処分たる後続処分との関係で問題となるのでしばしば論じられるが、既判力は、別処分たる後続処分には関係がなく実際上は

<sup>37</sup> 拒絶審決取消訴訟では、取消判決の既判力を被告たる特許庁長官（国）も受けるので、国の国家賠償責任の前提としての処分の違法性一般の存否につき既判力をもって確定される。

<sup>38</sup> 高部真規子『実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕』（きんざい・2016年）378頁は、行政処分の取消訴訟については、請求認容判決が確定すると、審決に違法性があることについて既判力が生じるとする。

<sup>39</sup> 行政事件訴訟法の一般原則からすれば、無効審判の審決取消訴訟では、取消判決の既判力を被告たる私人（無効審判での勝利者（無効審判請求人又は無効審判被請求人（特許権者））も受けるので、共同不法行為責任の前提としての処分の違法性一般の存否につき既判力をもって確定される。

あまり論じられない。既判力が實際上問題となるのは当該処分についての国家賠償等の損害賠償関係しかあまり考えられないといえる。国家賠償等の損害賠償関係は実際上はほとんど問題とはならないが、既判力の理論面では無視できない重要性を有しているのである。

訴訟物は、訴訟審理の対象であって、判決の対象である。訴訟物についての判断のない（＝訴訟物の判断に至っていない）判決というのは判決として背理であって、法はかかるものを全く想定していないし、かかる非本来的取消判決についての既判力その他の判決効を想定していない。したがって、前記のような非本来的取消判決は、そもそも想定されていない上、なされた場合でも、既判力その他の判決効は想定されていないといえる。よって、当該行政処分の違法性一般の存否について既判力をもって確定されることはないといえる。そうすると、前記のような国家賠償その他の損害賠償の前提についての既判力をもっての確定の問題は生じないといえるが、他方で、既判力のない判決といった、全く別の面で法の想定していないものとなってしまう。（訴訟物の判断のない）差戻判決（差戻取消判決）の実質であると割り切ってしまうと、既判力その他の判決効がないものでも問題ないともいえるのかもしれないが、法律上の根拠もなく、差戻判決（差戻取消判決）の実質を認めるという、より本質的な問題を招来する。ちなみに、平成15年（2003年）改正後（平成23年（2011年）改正前）の特許法181条2項の裁量的差戻決定は、差戻しそのものを肯定するものであるが、全く当然のことながら、法律の明文の根拠に基づくものであることはいうまでもない。また、判決ではなく、決定であって、ごく特殊なものである。以上のとおり、訴訟法上中核となる既判力につき法理論として整合的な説明ができない限り、全体として訴訟法理論として成り立ち得ない。ちなみに、訴訟物の判断欠落の点は、以上のような既判力について問題となるだけではなく、後記4及び別紙の(1)のように、拘束力についても問題となる。

(b) 昭和51年最大判による審理範囲制限論法を否定する場合（私見では、法の予定している本来的帰結）

昭和51年最大判による審理範囲制限論法を否定するのであれば、行政処分取



消訴訟の一般理論のとおり、処分理由の差替えが可能であり、審理範囲制限がないので、無効審判の審決取消訴訟における新無効理由Bの主張は何ら妨げられないこととなる。

(b-1) 裁判所（知財高裁）が、新無効理由B成立と考える場合。

この場合には、無効理由が一つ成立するので、（無効理由を全部完全に回避するクレーム訂正がない限り）無効審決維持判決となる。そして同（無効審決維持）判決が確定すると、無効審決が確定し、当該特許権は遡及的に無効となつて、紛争は完全に終了する。ここでは、キャッチボール現象は無縁である。クレーム訂正については、後記(c)を参照。ただ、そもそもクレーム訂正が考え難いケースでは、クレーム訂正を考える必要もなく、上記のようにシンプルに無効審決維持判決となる。

(b-2) 裁判所（知財高裁）が、新無効理由B不成立と考える場合。

この場合には、無効理由が一つも成立しないので、無効審決取消判決となる。同（無効審決取消）判決が確定すると、無効審決が取消しとなり、無効審判が再開となる。再開後の無効審判では、無効審決取消判決の拘束力により、旧無効理由A及び新無効理由Bを理由とする無効審決は封じられる。そこで、無効審判において新々無効理由B2の主張があり、かつ同新々無効理由B2が成立しない限り、無効不成立審決しかあり得ない。要するに、無効審判において新々無効理由B2の主張があり、かつ同新々無効理由B2が成立するという稀なケースでない限りは、上記取消判決の拘束力により、無効不成立審決しかないこととなる。この無効不成立審決に対して審決取消訴訟が提起されることはまず考え難いので、紛争は終了する。ここでも、キャッチボール現象は無縁である。

(c) クレーム訂正について

法的根拠に欠ける平成11年最判をoverrideできれば理想的であったが、平成15年（2003年）特許法改正<sup>40</sup>は、諸般の事情により弥縫策に終わったのであり、平

<sup>40</sup> 平成15年改正では、平成11年最判の当然取消説による（第二種）キャッチボール現象に対処するため、無効審判の審決取消訴訟が提起された場合について、訂正審判の請求は審決取消訴訟提起後の90日の期間内に限るとともに（平成23年改正前の特許法126条2項但

成15年改正のない状態が理想的である。平成15年改正前であれば、クレーム訂正（訂正審判請求）に特段の時期的制限もなかったもので、審決取消訴訟において

書）、特許権者が訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときには、裁判所は実体判断をせずに、決定によって事件を差し戻すことができること（裁量の差戻決定）とした（平成23年改正前の特許法181条2項）。以上、特許庁総務部総務課制度改正審議室編『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会・2003年）79-93頁。平成15年改正のための産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会報告書は、①（これから）「訂正審判を請求し、又は請求しようとしている」ときのみならず、②訂正された特許であるときにも、裁量の差戻しができるという立場であつて、裏からいうと、無効審決取消訴訟係属中の訂正審決の確定により訂正された特許の場合でも、当然差戻し（＝無効審決の当然取消し）ではないとの立場であったことについては、大淵哲也「特許法等の解釈論・立法論における転機」相澤英孝ほか編集代表『知的財産法の理論と現代的課題』中山信弘先生還暦記念論文集（弘文堂・2005年）52-65頁を参照。ただ、後者②も含まれるということが必ずしも明示されない条文となったために平成11年最判の当然取消説を裏から否定したことが必ずしも明示されないこととなり、当然取消説の否定は実現されずに終わってしまったのである。他方で、裁量の差戻決定制度は、あまりにも緩やかに裁量の差戻決定をするというプラクティスのために、かえっていわゆる「キャッチボール現象」が平成11年最判のとき以上に拡大した（平成11年最判では、あくまで訂正審決確定の場合にのみ当然取消し（差戻取消判決）となるのであるが、ルースな裁量の差戻決定の場合では、これ以前の段階で差戻しとなるのである）。

そこで、平成23年（2011年）特許法改正では、上記裁量の差戻決定制度を廃止した。すなわち、平成23年改正により、平成23年改正前の特許法126条2項但書を削除して、特許無効審判の審決が確定するまで訂正審判を請求できないこととし、平成23年改正前の特許法181条2項等の関連規定も併せて削除された。また、審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという特許権者にとっての利点は、審決の予告をして、特許権者に訂正の機会を付与することによって確保することとし、審決予告の制度が導入された（特許法164条の2）。以上、特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』65頁以下参照。

[https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/hourei/kakokai/tokkyo\\_kaisei23\\_63.htm](https://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryoku/hourei/kakokai/tokkyo_kaisei23_63.htm) 平成11年最判ルールを否定しないままでの改善といっても自ずから限界があるため、平成23年改正も限界がある上、従前の審決取消訴訟提起後の訂正審判請求における訂正機会の付与と同等の訂正機会付与を保障するためには、少なくとも審決理由と同様の心証開示が審決予告として必要となり、審判官合議体に（平成11年最判ルールを否定しさえすれば、本来全く無用なはずの）極めて重い負担を強いるものとなる点には注意を要する。今後も、引き続き立法論的検討が必要なものとなる点と解される。

も、上記新無効理由Bに対するクレーム減縮目的の訂正審判請求が可能であったため、特許権者乙（原告）は、別途クレーム減縮目的の訂正審判請求をすることによって、上記新無効理由Bに対抗することが十分に可能である。そして、このような訂正審決が確定すると、クレームが減縮されるが、（ア）同減縮により、上記新無効理由Bが全部完全に回避できるならば、無効理由が一切存在しないこととなり、上記無効審決取消判決となる。他方で、（イ）同減縮によっても、上記新無効理由Bが一部残存するならば、無効理由が存在することとなり、無効審決維持判決となる。本来、このように極めてシンプルでクリアカットな処理になるのが当然であり、この点を判示したのが、平成11年最判の原審である東京高判平成7年（1995年）8月3日判時1550号110頁（特許要件判断説。竹田稔裁判長）であった。同高判は、上記（イ）の点を明確に判示している。

ところが、これを台無しにしたのが、平成11年最判の当然取消説である。平成11年最判は、無効審決取消訴訟係属中に、クレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合には、（行政処分取消訴訟の一般原則によれば、本来は、同減縮によって無効理由が回避されたか否かを判断しなければ、無効審決を取り消すか否かを決することができないはずであるにもかかわらず）クレーム減縮目的の訂正審決が確定したという一事をもって、当然に（減縮後のクレームでの無効理由の残存とは関係なく）無効審決を取り消す判決をすべきであるという当然取消説に立っている<sup>41</sup>。

逆にいうと、平成11年最判を否定して、かつ、平成15年改正前に戻れば、法が本来想定する理想的な解決となる。このように、審決取消訴訟についての現行法は、本来、至極単純明快な法論理によって貫かれているのである。

<sup>41</sup> なお、訂正審決では、独立特許要件（特許法126条7項）が課されているため、訂正後のクレームには無効理由がないとの判断をしなければクレーム訂正審決はできない。したがって、訂正審決がなされたということは、（無効審判の審判官合議体によってではないが）訂正審判の審判官合議体によっては、「前審判断経由の利益」（前掲注32及び注35参照）が満たされているのであって、昭和51年最大判の論法すらも当てはまらない。当然取消説は、昭和51年最大判の論法以上に、全く法的根拠に欠けるのである。

(ii-1) 無効不成立審決取消訴訟の帰結（その一）

〔設例〕無効審判請求人丙が無効理由Cのみを無効審判で主張し、無効審判において審判官合議体が同無効理由Cが不成立であると考えて無効不成立審決をしたというシンプルな例を考える。これに対して、無効審判請求人丙（原告）が無効不成立審決取消訴訟を提起したが、原告無効審判請求人丙は、無効審判で主張した上記無効理由C以外に新たな無効理由Dも審決取消訴訟で主張した。そして、裁判所（知財高裁）が、（特許庁と同様に）上記無効理由Cは不成立と考えたとする。

(a) 昭和51年最大判による審理範囲制限論法を肯定する場合

昭和51年最大判論法によると、審決取消訴訟では、新たな無効理由Dは審理範囲外となるので、新たな無効理由Dは主張できず、主張できるのは、旧無効理由Cのみとなる。つまり、審決取消訴訟の判断は無効理由Cのみに限定され、それ以外の無効理由の判断は先送りとなり、紛争が分断される。そうすると、審決取消訴訟で主張されているのは旧無効理由Cのみとなり、かつ、唯一の同無効理由Cにつき不成立と裁判所（知財高裁）が考えるので、無効不成立審決維持判決となる。同判決が確定して同無効不成立審決が確定しても、無効審判請求人丙は新無効理由Dにより新たな無効審判請求をすることは封じられない（特許法167条は、同一事実及び同一証拠に基づいて審判を請求することができなくなるにすぎないため、関係がない）。そこで、このような無効審判請求をすると、無効審判の審判官合議体が新無効理由Dにつき、成立と考えると無効審決となり、不成立と考えると無効不成立審決となる。上記判決は維持判決なので、取消判決の拘束力は関係ない。無効審決にせよ、無効不成立審決にせよ、審決取消訴訟は提起可能であって、紛争は更に続く。

(b) 昭和51年最大判による審理範囲制限論法を否定する場合（私見では、法の予定している本来的帰結）

昭和51年最大判による審理制限論法を否定するのであれば、行政処分取消訴訟の一般理論のとおり、処分理由の差替えが可能であり、審理範囲制限がないの

で、審決取消訴訟における新無効理由Dの主張は何ら妨げられないこととなる。

(b-1) 裁判所（知財高裁）が、新無効理由Dは成立と考える場合。

この場合には、無効理由が一つ成立するので、無効不成立審決取消判決となる。同（無効不成立審決取消）判決が確定すると、無効不成立審決は取消しとなり、無効審判が再開される。再開後の無効審判では、上記取消判決の拘束力により、新無効理由Dの不成立を理由として無効不成立審決をすることは封じられてできない。よって、前記(i)(b-1)と同様に、（クレーム訂正のない限り）新無効理由D成立を理由に無効審決をすることはできないこととなる。ここでも、キャッチボール現象は無縁である。クレーム訂正については、前記(i)(c)参照。

(b-2) 裁判所（知財高裁）が、新無効理由Dも不成立と考える場合。

この場合には、無効理由が一つも成立しないので、無効不成立審決維持判決となる。同（無効不成立審決維持）判決が確定すると、無効不成立審決が確定となる。よほど特殊な事情（新々々無効理由Eを理由とする新たな無効審判請求）でもない限り、これで紛争は終了する。なお、特許法167条により、無効審判請求人丙は、無効理由C及び無効理由D（特許法167条の同一の事実及び証拠に該当する限り）を理由として無効審判請求をすることは法的に封じられる。以上のとおり、ここでも、キャッチボール現象は無縁である。

(ii-2) 無効不成立審決取消訴訟の帰結（その二）

〔設例〕無効審判請求人丙が無効理由Cのみを無効審判で主張し、無効審判において審判官合議体は同無効理由Cが不成立であると考えて無効不成立審決をしたというシンプルな例を考える。無効審判請求人丙（原告）が無効不成立審決取消訴訟を提起したが、原告無効審判請求人丙は、無効審判で主張した上記無効理由C以外に新たな無効理由Dも審決取消訴訟で主張した。そして、裁判所（知財高裁）が、（特許庁と異なり）無効理由Cは成立と考えたとする。

この場合には、無効理由Cの成立の一点だけで、無効不成立審決取消判決となる。よって、新無効理由Dの主張の可否は関係がないといえるのであって、昭和51年最大判による審理範囲制限論法の肯定・否定はここでは無関係といえる。ここでも、キャッチボール現象は無縁である。



## (2) 事例分析のまとめ

(a) 以上のように、昭和51年最大判の審理範囲制限論法（ただし、法の本来予定しないもの）を肯定した場合には問題が生じ得る場合があるものの、それらを別とすれば、審決取消訴訟でも、取消判決の拘束力により、原則的に反対判断の可能性は封じられており、実効的な紛争解決が図られるのである。その上、そもそも昭和51年最大判の審理範囲制限論法を否定するのであれば、無駄な差戻の取消判決もないため、より実効的な紛争解決が実現される。

義務付け訴訟によって主文レベルで直接義務付けなくても、日本法では、取消判決の拘束力により理由中の判断レベルで間接的に義務付けている。つまり、審決取消訴訟では自判はできないが、取消判決の拘束力により、原則として、反対内容の審決（無効審決取消判決では、無効不成立審決。無効不成立審決取消判決では、無効審決）が理由中の判断の拘束力をもって法的に義務付けられるので、義務付け訴訟とほぼ同様の紛争解決力があるといえる。特に、本来の審決取消訴訟取消判決による限りは、原型たるドイツ無効訴訟（自判型）に近い紛争解決力があるといえる。このように、取消訴訟で十分対処可能であって義務付け訴訟によるまでもないというのが日本法の立場といえる。また、上記のように、原則的に反対判断の可能性は封じられているというだけであって、例外の可能性（再開後の無効審判での新無効理由の提出の可能性、クレーム訂正による無効理由回避の可能性等）もあるのであって、義務付け訴訟で（かかる例外の余地もなく）一律に処理するのは不適切な面もあり、義務付け訴訟が用いられていないのも十二分に理由があるように思われる。日本法では、義務付け訴訟につき平成16年（2004年）行訴法改正によって明文の規定（行訴法3条6項、37条の2、37条の3）が設けられたが<sup>42</sup>、特許訴訟では審決についての義務付け訴訟は見受けられな

<sup>42</sup> 日本法では、義務付け訴訟とは、①行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらず、これがされないとき（行政事件訴訟法3条6項1号）、②行政庁に対し一定の処分又は裁決を求める旨の法令に基づく申請又は審査請求がされた場合において、当該行政庁がその処分又は裁決をすべきであるにかかわらずこれがされないとき（同項2号）、行政庁がその処分又は裁決をすべき旨を命ずることを求める訴訟をいう。①が非申請型の義務付け訴訟、②が申請型の義務付け訴訟といわれる。行政事件訴訟法37条の2が①の要件等を、同

法37条の3が②の要件等を規定する。

行政事件訴訟法37条の2（義務付けの訴えの要件等）

「第三十七条の二 第三条第六項第一号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、一定の処分がされないことにより重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないときに限り、提起することができる。

- 2 裁判所は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するに当たっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質及び程度並びに処分内容及び性質をも勘案するものとする。
- 3 第一項の義務付けの訴えは、行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずることを求めるにつき法律上の利益を有する者に限り、提起することができる。
- 4 前項に規定する法律上の利益の有無の判断については、第九条第二項の規定を準用する。
- 5 義務付けの訴えが第一項及び第三項に規定する要件に該当する場合において、その義務付けの訴えに係る処分につき、行政庁がその処分をすべきであることがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、行政庁がその処分をすべき旨を命ずる判決をする。」

行政事件訴訟法37条の3

「第三十七条の三 第三条第六項第二号に掲げる場合において、義務付けの訴えは、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するときに限り、提起することができる。

- 一 当該法令に基づく申請又は審査請求に対し相当の期間内に何らの処分又は裁決がされないこと。
  - 二 当該法令に基づく申請又は審査請求を却下し又は棄却する旨の処分又は裁決がされた場合において、当該処分又は裁決が取り消されるべきものであり、又は無効若しくは不存在であること。
- 2 前項の義務付けの訴えは、同項各号に規定する法令に基づく申請又は審査請求をした者に限り、提起することができる。
  - 3 第一項の義務付けの訴えを提起するときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める訴えをその義務付けの訴えに併合して提起しなければならない。この場合において、当該各号に定める訴えに係る訴訟の管轄について他の法律に特別の定めがあるときは、当該義務付けの訴えに係る訴訟の管轄は、第三十八条第一項において準用する第十二条の規定にかかわらず、その定めに従う。
    - 一 第一項第一号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る不作為の違法確認の訴え
    - 二 第一項第二号に掲げる要件に該当する場合 同号に規定する処分又は裁決に係る取消訴訟又は無効等確認の訴え

いように思われる（裁判所Webの検索結果（「義務付け訴訟」）では、審決についての義務付け訴訟を認めたものはないようである）。また、高部眞規子『実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕』（きんざい・2016年）でも、大淵哲也ほか編『専門訴訟講座6特許訴訟（上・下）』（民事法研究会・2012年）でも、義務付け訴訟は触れられていない。なお、玉井克哉「審決取消判決の拘束力——実務上の諸

- 4 前項の規定により併合して提起された義務付けの訴え及び同項各号に定める訴えに係る弁論及び裁判は、分離しないでなければならない。
- 5 義務付けの訴えが第一項から第三項までに規定する要件に該当する場合において、同項各号に定める訴えに係る請求に理由があると認められ、かつ、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決につき、行政庁がその処分若しくは裁決をすべきであることがその処分若しくは裁決の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ又は行政庁がその処分若しくは裁決をしないことがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、裁判所は、その義務付けの訴えに係る処分又は裁決をすべき旨を命ずる判決をする。
- 6 第四項の規定にかかわらず、裁判所は、審理の状況その他の事情を考慮して、第三項各号に定める訴えについてのみ終局判決をすることがより迅速な争訟の解決に資すると認めるときは、当該訴えについてのみ終局判決をすることができる。この場合において、裁判所は、当該訴えについてのみ終局判決をしたときは、当事者の意見を聴いて、当該訴えに係る訴訟手続が完結するまでの間、義務付けの訴えに係る訴訟手続を中止することができる。
- 7 第一項の義務付けの訴えのうち、行政庁が一定の裁決をすべき旨を命ずることを求めるものは、処分についての審査請求がされた場合において、当該処分に係る処分の取消しの訴え又は無効等確認の訴えを提起することができないときに限り、提起することができる。」

義務付け訴訟についての平成16年行訴法改正に関する参考文献としては、小林久起『行政事件訴訟法』（商事法務・2004年）153-183頁、最高裁判所事務総局行政局監修『改正行政事件訴訟法執務資料（法曹会・2005年）』、大貫裕之「義務付け訴訟・差止訴訟」高木光＝宇賀克也編『行政法の争点』（有斐閣・2014年）134-135頁、南博方原編著、高橋滋ほか編『条解行政事件訴訟法〔第4版〕』（弘文堂・2014年）99-105頁、745-801頁〔川神裕〕が挙げられる。平成16年行訴法改正前の義務付け訴訟ないし無名抗告訴訟に関する参考文献としては、司法研修所編『改訂行政事件訴訟の一般的問題に関する実務的研究』138-140頁、前掲『条解行政事件訴訟法〔第4版〕』745-746頁〔川神裕〕が挙げられる。そのほか、義務付け訴訟一般についての参考文献としては、横田明美『義務付け訴訟の機能』（弘文堂・2017年）が挙げられる。

問題と義務付け訴訟の可能性——」パテント62巻5号（2009年）84頁以下は、無効不成立審決における義務付け訴訟の活用をいうが、ごく少数説にとどまる（審決取消判決の拘束力を正解しない特許庁や当事者という特殊な事案への対処が専ら念頭に置かれているようであるが、取消判決の拘束力が正解されれば問題はないといえる<sup>43)</sup> <sup>44)</sup>。義務付け訴訟よりは、取消判決の拘束力によるか、むしろ端的に自判判決（ドイツ法型の無効訴訟等）（立法論）によるべきものと解される。

裁判所は、審決に対する訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、「当該審決又は決定を取り消さなければならない」と規定する特許法181条1項<sup>45)</sup>からして、審決に対する訴えは、審決取消訴訟のみを想

<sup>43)</sup> 取消訴訟の取消判決の拘束力を正解しない当事者や特許庁に対する対処のために、義務付け訴訟によるというのも、法律論としては、筋違いであると思われる。

<sup>44)</sup> 小林久起『行政事件訴訟法』（商事法務・2004年）175-176頁は、「（注）東京高等裁判所を第一審とする旨の管轄の定めがあつて、第3条第6項第2号の場合の義務付けの訴えの提起が可能と考えられる例として、次のようなものがあります。…特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録に関する審決又は再審請求書の却下の決定に対する訴え（特許法第178条第1項、実用新案法第47条第1項、意匠法第59条第1項、商標法第63条第1項）」と述べているところ、これは、あくまで管轄に関する行訴法37条の3第3項後段の関係で、行訴法の一般則として、「東京高等裁判所を第一審とする旨の管轄の定めがあつて、第3条第6項第2号の場合の義務付けの訴えの提起が可能と考えられる例」を挙げているにすぎず、特許法181条1項のような特別法上の特則（義務付けの訴えについての特別法上の例外的否定）まで念頭においた上での例示ではないように思われる。少なくとも、特許法181条1項のような特別法たる特許法上の特則については全く触れられていない。本文上記の玉井克哉「審決取消判決の拘束力——実務上の諸問題と義務付け訴訟の可能性——」パテント62巻5号（2009年）73頁も、特許法181条1項のような特別法たる特許法上の特則について全く触れていない点は同様である（また、同論文は、昭和51年最大判論法を前提とするので、本文後記の義務付け訴訟と昭和51年最大判論法との不整合の問題も内包する）。なお、特許法178条1項の訴えとして取消訴訟のみを想定している特許法181条1項は、平成16年行訴法改正でも改正されていない。

<sup>45)</sup> 特許法181条（審決又は決定の取消し）

「第百八十一条 裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

（以下略）」

定して審決の義務付け訴訟は想定していないと解される。すなわち、法文上の用語としては、「審決に対する訴え」（特許法178条1項）というにすぎないが、同法181条1項を併せ読むと、まさしく審決取消訴訟にほかならないのであって、審決義務付け訴訟などは想定されていない。上記の条文構造からして、現行特許法の下では、解釈論として、審決義務付け訴訟を肯定するのは、困難と解される。同法181条1項・2項からは、審決の取消のみ、かつ、単純取消のみで自判なしといえる。単純取消に徹しているのであって、義務付けなど想定されていない。行訴法の一般則いにかかわらず、特許法の特則としては、単純取消限定であって、自判もなければ、義務付けもないと解される。

ちなみに、上記特許法181条1項の立法理由に関しては、特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第16版〕』（発明協会・2001年）428-429頁でも、同『同〔第20版〕』（発明協会・2017年）546頁でも、「裁判所が具体的な行政処分をすべき旨の判決をすることは、裁判所が行政権を行使することになるので認められない。たとえば（例えば）、特許を無効にすべき旨の請求の棄却の審決に対する訴訟で審決のあやまり（誤り）が発見された場合、裁判所は特許を無効にすべきことを特許庁に命ずる給付判決をすることはできず、審決を取り消すという形成判決をすることができるにとどまる。」と一貫して特許庁によって解説されている。ただし、「裁判所が具体的な行政処分をすべき旨の判決をすることは、裁判所が行政権を行使することになるので認められない。」という説明が、義務付け訴訟を導入した平成16年（2004年）行訴法改正後も当てはまるかという点には注意を要しようが、いずれにせよ上記説明は平成16年同法改正後もなお維持されており、かつ、特許法181条も何ら改正されていない点は大いに注目される。

---

なお、単純取消判決のみが認められ、取消自判判決は認められないことも、特許法181条2項前段（「審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。」）によって明らかである。審決の取消判決が確定する場合に審判官が更なる審理と審決をすることと、同じ場合に裁判所が自判判決をすることとは、矛盾抵触となるのであって、法はかかる事態を想定していないと解されるためである。



そして、上記の説明の可否の点は別として、平成16年同法改正後も、上記立法理由とは別の以下の理由によって、上記立場（審決取消訴訟のみを認めて、審決義務付け訴訟は想定しない）は、依然として十二分の立法論的合理性を有するものといえる。すなわち、準司法的ないし準裁判的機関に対する義務付け訴訟・判決の不当性という点であると解される。ある裁判所が他の裁判所（下級の審級でも）に一定の主文の判決をすべきことを命ずることが裁判の独立に反するものであって不当であることに準じて、準司法的ないし準裁判的機関に対して、一定の主文の準司法的ないし準裁判的判断を命ずることは、裁判の独立に準ずるものに反するものであって不当となると解されるのである。

また、義務付け判決をすることは、昭和51年最大判の審理範囲制限論法を前提とする立場からは、理論的に整合しない事態が生じる。例えば、昭和51年最大判論法によると、無効理由Aと無効理由Bが審判で主張されたが、審理判断された無効理由Aのみに基づいて無効審決がなされて、取消訴訟が提起された場合、裁判所（知財高裁）が無効理由Aが不成立であると考えたと、無効審決取消判決をすることになるが、審理範囲外である無効理由Bについて判断せずには、無効審決不成立審決を義務付けることはできないことになろう。また、義務付け訴訟では、行政庁が属する権利主体（国又は公共団体）を被告とする必要があるが、無効審判の審決取消訴訟の被告が私人（無効審判請求人又は無効審判被請求人（特許権者））であることとの関係で両者が併合されると徒に訴訟当事者の関係（ひいては訴訟関係）が錯綜する点の問題も無視できない（行訴法37条の3第3項は、申請型の義務付け訴訟と取消訴訟等との併合提起を必要としている）。やはり、少なくとも、特許法はかかる併合を想定していないと解されるのであり、そうであれば、なおさら、特許法は、無効審判についての義務付け訴訟は想定していないといえる。また、そもそも、特許法179条但書のように、無効審判の審決に対する訴えでは、被告が私人であって行政庁ではないことも、やはり（無効審判の）審決の義務付け訴訟を特許法が想定していないことを示すものと解される。以上に加えて、審決の義務付け訴訟は、非対審構造となると解されるので、非対審構造に伴う前記Ⅲ2(1)(2)(3)(6)のような難点を内包する点にも大いに注意を要する。

(b) 昭和51年最大判（第一種非本来的取消判決）による審理範囲制限は、実効的紛争解決を妨げ、キャッチボール現象を招来するだけである。審決取消訴訟の本来の姿は、昭和51年最大判とは全く異なる。行政処分取消訴訟の一般原則に忠実な、審理範囲制限なしというのが真の審決取消訴訟の姿である。また、無効手続の原型たるドイツ無効訴訟（第一審・第二審）でも審理範囲制限などなく、キャッチボール現象とは無関係である。ドイツの無効訴訟第二審（控訴審）では、連邦通常最高裁判所〔BGH〕裁判官（法律系裁判官）による新無効理由についての判断が、（裁判所調査官のサポートもなく）問題もなくなされている点には大いに注意を要する。ドイツでは、侵害訴訟裁判所は、無効抗弁の判断ができないが、無効訴訟第二審では、前審判断経由の利益など全く問題ともされないのである。ちなみに、日本の民事訴訟第二審（控訴審・続審）一般においても、訴えの変更も攻撃防御方法の追加も可能であるし、また、第一審判決の理由が誤っていても、最終的結論＝訴訟物判断の結論が正当であれば、控訴棄却の主文となり（判決理由の差替えなど特に問題ともされず可能である。民事訴訟法302条2項<sup>46</sup>）、審理範囲制限など全くない。

なお、平成11年最判（第二種非本来的取消判決）も、行政処分取消訴訟の一般原則から全く乖離している。第三種非本来的取消判決（前提問題の誤りのみを理由とする取消判決。後記4も参照）も、行政処分取消訴訟の一般原則から全く乖離している。

無効審判の審決取消訴訟に関しては、昭和23年改正の原点に立ち返り、本来的審決取消訴訟（行政処分取消訴訟の一般理論に従うとともに、前掲昭和51年最大判の審理範囲制限によらず、かつ、平成11年最判の訂正審決確定による無効審

<sup>46</sup> 民事訴訟法302条2項

「第一審判決がその理由によれば不当である場合においても、他の理由により正当であるときは、控訴を棄却しなければならない。」

民事訴訟法の控訴審では、第一審判決の判決理由の差し替えの可否など、特に問題ともされていない。第一審判決の判決理由の差し替えは当然に可能であることが大前提とされている。民事訴訟法302条2項の条文も、そのことを大前提としている。行政処分取消訴訟における処分理由の差し替え可能の大原則という一般法理も、これに沿うものといえる。この点については、大淵・基本構造論321頁（注362）参照。

決の当然取消説によらない、法が本来あるべき内容として予定している審決取消訴訟）を前提とする限りは、完全な紛争解決能力を有するのである。（拒絶審決取消訴訟については、審決取消訴訟段階では補正の機会が封じられている現行法の関係で、新拒絶理由の提出を認めると、これに対しては、補正による対処の機会がないこととなり、出願人＝原告に酷となるので、これを避けるために、新拒絶理由の審決取消訴訟段階での提出が一定程度制限されざるを得ない面があり、これを克服するためには拒絶審決取消訴訟係属中の補正決定（訂正審決を特許付与前に行うことに相当する）の立法が必要となるが、無効審判の審決取消訴訟ではこのような点も無関係である。）前掲最判昭和28年10月16日は、（特許抗告審判の）審決取消訴訟において、（抗告）審判の審理では提出されなかった新たな事実の主張立証ができるかについて、「原審が事実審である以上、審判の際主張されなかった事実、審決庁が審決の基礎としなかった事実を、当事者が訴訟においてあらたに主張することは違法ではなく、またかかる事実を判決の基礎として採用することは少しも違法ではない。」と明確かつ明快に判示する。これこそが、本来的審決取消訴訟たる昭和23年改正の原点を判示するものである。ちなみに、審決取消訴訟が事実審であって法律審ではないことはいうまでもない。昭和51年最大判では、法律審（審理範囲制限的）に近いものとなってしまうといえる。

(c) また、日本法では、侵害訴訟の無効抗弁（特許法104条の3）では、「前審判断経由の利益」など全く関係なく、審判の前置が皆無でも問題はなく、新無効理由の成立・不成立の判断が極めて一般的類型的に的確になされている。侵害訴訟裁判所にできることが（むしろより専門性が高い）審決取消訴訟裁判所にできないとは到底考えられない。ドイツの無効訴訟と同様の特許権取消訴訟（第一審地裁、第二審高裁）を採用すると仮定すると、第一審・第二審とも審理範囲制限などおよそ考え難い。ドイツの無効訴訟では、審理範囲制限がないのと全く同じといえる。なお、特許権無効確認訴訟や差止損害賠償請求権不存在確認訴訟（特に後者）であれば、特段の立法を要せずに、日本の現行法下でも可能と解されるが、そこでは第一審地裁、第二審高裁ともに審理範囲制限などおよそ考え難い。

これらと同じ実質を、行政処分・行政処分取消訴訟の法形式にするというだけで、審理範囲制限ゆえに（必要的）差戻取消判決の実質となるとは本来およそ考え難い。そもそも、紛争解決せずに（必要的）差戻取消判決をして紛争先送り（＝紛争不解決）しては、紛争解決の名に全く値しない。ちなみに、当然のことながら、事実審では、差戻しせずに訴訟物についての判断を自ら行い、主文を導くのが大原則なのであって、例外的に差戻しを肯定するためには、例えば、前記の平成15年（2003年）改正後の特許法181条2項の差戻決定（平成23年（2011年）改正で廃止）のように明文の法的根拠が不可欠である。しかるに、現行法では、審決取消訴訟につき、差戻しないし差戻取消判決を肯定する条文など皆無である。それにもかかわらず、差戻取消判決をするのは、法律に基づく裁判の原則に背馳することともなるし、法律の潜脱ともなる。

日本の実務では、せっかくの本来的審決取消訴訟も、昭和51年最大判、平成11年最判等の負の判例のしがらみを引き摺らざるを得ないが、台湾で新規に（対審構造を採用する）審決取消訴訟の立法をされるのであれば、上記のようなしがらみもなく、理想的な本来的審決取消訴訟でのfresh startが可能となる。

#### 4 補論——第三種非本来的取消判決の拘束力の有無等についての難問<sup>47</sup>

(1) 処分理由の存否に関する最終的結論の誤りではなく、その前提問題の誤り

<sup>47</sup> 昭和51年最大判（第一種非本来的取消判決）や平成11年最判（第二種非本来的取消判決）は、最高裁判決なので、実務的には克服が困難であるが、第三種非本来的取消判決は、最高裁判決でもなく、かかる困難性は、そもそもない。第一種、第二種、第三種の各「キャッチボール現象」（非本来的取消判決）については、大淵哲也「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選〔第4版〕』（2012年）99頁も参照。昭和51年最大判は、各無効理由ごと（＝事実ごと）の紛争分断であるが、第三種非本来的取消判決では、前提問題ごと（＝ロジックごと）の紛争分断であって、はるかに問題性が深刻である。第三種非本来的取消判決の克服の努力については、各相違点ごとの審決判断の前置は不要という方向でなされたりしていたようである。東京高判平成16年12月27日（平成15年（行ケ）第132号）裁判所Web〔カードゲーム玩具事件〕、知財高判平成17年10月6日（平成17年（行ケ）第10366号）裁判所Web〔炭酸飲料用ボトルの製造方法事件〕、高林龍「拘束力の範囲」金判1236号 120-121頁参照。なお、第二種非本来的取消判決は、第三種非本来的取消判決の一つといえる。発明の要旨認定の誤りが、訂正の遡及効ゆえに、事後的かつ遡及的に生じ

（クレーム解釈（発明の要旨認定）の誤り、あるいは、引用例の認定の誤り、一致点・相違点の認定の誤り等）のみを理由とする非本来的取消判決（第三種非本来的取消判決。差戻取消判決の実質）は、取消判決の拘束力（行訴法33条）が生ずるのかの点すらも判然とはせず、困難な問題が生ずる<sup>48</sup>。行訴法33条が予定

た点で違いはあるが、前提問題の誤りのみを理由とする審決取消判決（すなわち、第三種非本来的取消判決）の一例といえる。第一種非本来的取消判決は、新無効理由追加否定であって、処分理由の差替え否定であるが、行政処分取消訴訟の一般理論では、処分理由の差替え肯定であって、左記はこれに相反する。しかし、第二種非本来的取消判決や第三種非本来的取消判決は、処分理由（事実関係）のレベルですらなく、（処分理由の）前提問題（ロジック）の誤りのレベルにすぎない。

なお、第二種非本来的取消判決（第二種キャッチボール現象）については、大淵哲也「審決取消訴訟の現状と課題」日本工業所有権法学会年報27号（2003年）108-127頁、同「審決取消訴訟(2)」法学教室339号（2008年）116-125頁も参照。

<sup>48</sup> 高部真規子『実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕』（きんざい・2016年）350-351頁は、「例えば、典型的な進歩性の欠如（特許法29条2項）を理由とする特許無効審決の取消訴訟においては、単に、本件発明と引用発明との一致点や相違点の認定誤りのみを独立の取消事由として構成することや、そのみを理由として審決を取り消す旨の判決をすることには、問題があると思われる。そのような審決の取消しは、特許庁と裁判所との無駄なキャッチボールを生む原因となるし、今や侵害訴訟においては特許法104条の3の抗弁において、特定の引用例からの容易想到性を、何ら制限なく審理判断していることとの対比からいっても、相当とはいえない。しかも、仮に審決がある相違点を看過して認定していたとしても、当該相違点に係る構成に至ることが審決で認定された周知技術等により容易であれば、審決の結論には影響を及ぼさないからである。そのような意味で、『特定の引用例に記載された発明から本件発明を容易に想到することができたか否か』という1個の無効理由の成否についての判断の誤りこそが、独立した取消事由として構成されるべきものと考えられる。このような取消事由の整理によって、取消判決の拘束力が当該引用発明からの容易想到性という単位で及び、それにより、無駄なキャッチボールを防止することが可能であろう。そして、同様のことは、例えば、審決の引用発明の認定が不正確であり、その結果一致点及び相違点の認定や判断が不正確であった場合についてもいえると思われる。審決にそのような誤りがあったとしても、裁判所において正しく引用発明を認定し直し、その上で正しく一致点及び相違点を認定し判断した結果、審決と同一の結論に至れば審決は結論において正当であったといえようし、逆にその結果、審決とは異なる結論に至れば引用発明の認定の誤りが審決の結論に影響を及ぼすものということができよう（知財高判平成24・2・8判時2150号103頁〔電池式警報機事件〕）。」と述べる。第三種非本来的取消判決を明確に否定しており、明快で極めて正当な見解といえる。これこそが、キル



ビー最判ないし平成16年改正以降の新時代の特許法の基本的立場を明言するものといえる。また、高部・前掲351頁注13は、「塚原朋一「無効審決取消訴訟の審理の範囲とその制限事由」『理論と実務2』〔筆者注：牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務第2巻〔特許法Ⅱ〕』〕342頁は、ある引用発明から特許発明が容易に想到できるとする審決の取消訴訟において、容易に想到できるとの部分が主要事実であり、その個別具体的な推論過程に関する主張は主要事実でないとする。塚原朋一「審決取消訴訟の審理の範囲」金判1236号100頁も、従前の実務に対する批判的な反省から、できる限り、当該発明と当該引用発明との間の進歩性の有無そのものを判断する方向に傾いてきていると述べる。近時、塩月秀平「審決取消訴訟における審理の範囲」パテント64巻15号120頁は、発明の要旨認定に誤りがあっても、正しい要旨認定に基づいて、次のステップに移り、一致点相違点の認定のための審理をさらに進め、発明の進歩性、新規性の判断に導くことは、メリヤス編機事件大法廷判決〔筆者注：昭和51年最大判〕の審理の範囲内のものであると述べている。」としており、これらも基本的に同趣旨を述べるものといえる。以上いずれも、まさに紛争解決の本義に合致するものといえる。なお、昭和51年最大判は、そもそも、現行法（昭和34年法）下の判例ではなく、旧法（大正10年法）下の判例にすぎない。その上、特許法の大革命ともいべき平成16年改正（無効抗弁の明示）前の旧々法判例にすぎない点にも大いに注意を要する。第一種非本来的取消判決の克服は、大法廷判例であることから実務的に直ちには難しいとしても、まずは、第三種非本来的取消判決の克服を早急になすべきである。昭和51年最大判も、第一種非本来的取消判決をいうだけであり、審判で審理判断された各無効理由に審理範囲を制限するにすぎず、当該各無効理由の枠内では、当然のことながら、訴訟物の判断を完了して主文を導くことを想定しているのであって、訴訟物の判断を何らすることなく、前提問題の誤りのみで審決取消判決をすることなど全く想定していないものと解される。

なお、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第2巻〔特許法Ⅱ〕』（新日本法規・2007年）373-374頁も、「法的紛争の早期解決及び訴訟経済の観点から、あるいは、知的財産訴訟における迅速性に対する強い要請から、同一特許発明につき裁判所（知財高裁）と行政庁（特許庁）との間で何度もその有効性をめぐる紛争がやりとりされる、いわゆるキャッチボール現象をできるだけ防止すべきことは明らかである。したがって、今後の取消訴訟の審理運営方法としては、審決の認定において、本件発明と引用例発明の対比における一致点の誤認や相違点の看過があったとしても、直ちに当該審決を取り消すことなく、被告に対して、審決を維持する立場から一致点の誤認や相違点の看過を解消する方向での主張立証ができないかを促すことが重要となろう（このような考え方を示唆するものとして、東京高判平16・12・27（平13（行ケ）278）最高裁HP。高林龍「拘束力の範囲」金判1236号114頁も同様の見解を示す。）。そして、その主張立証の内容を検討し、それが、新たな引用例の記載などを参酌しない限り補強できない性質のものか、あるいは、当業者

している取消判決は、実体上の違法性としては、処分理由の存否（無効審決については、無効理由が一つはあること。無効不成立審決については、無効理由が一つもないこと。拒絶審決については、拒絶理由が一つはあること）に関する最終的結論が誤っていることを理由とする本来的取消判決のみであると解される。そもそも、本来は、前提問題の誤りがあるだけでは、審決取消しの主文を導くこと

にとつての周知技術で埋め合わせられる程度のものかを見極め、前者の場合であれば、昭和51年最大判の審理範囲の考え方にに基づき、当該審決を取り消すことになろうが、後者の場合であれば、前掲最高裁昭和55年1月24日判決の考え方にに基づき、一致点の誤認や相違点の看過に対して周知技術や技術常識等を適用した上、当該審決を適法なものとして維持すべきである。」と述べ、高林龍「拘束力の範囲」金判1236号119-120頁も、「審理範囲が限定された中にあることは、むしろ特定の引用例からの本件発明の進歩性の有無といった論点に関しては、仮に審判手続では審理が十分に行われていなかった場合であっても、審決取消訴訟の場面で、前掲食品包装容器事件第一判が判示する範囲内で新証拠を提出して、主張を補強することによって、進歩性の有無についての最終的判断を示すことが訴訟経済にも合致するのではないだろうか。前掲高速旋回式バレル研磨法事件第三判の判旨も、このような前提において、個別的な結論に影響する審決の判断の違法を超えて当該引用例から本件発明の進歩性の有無についての判断を加えた上で審決を取り消すことができるし、かつその場合の最終判断には拘束力が生ずることを示したものと理解すべきであろう。まして、侵害裁判所であっても特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるか否かについて判断を加え、その結果特許権者の請求を棄却することができるという制度（特許法104条の3）が採用された現在においては、より一層、特定の引用例からの本件発明の進歩性の有無などという問題については特許庁と裁判所間で何度も手続きを繰り返すことなく一回解決を図るべき要請が強まっているといえることができるだろう。」と述べる。これらも、第三種非本来的取消判決の克服の方向性をいうものと解される。

以上のように、第三種非本来的取消判決は、法が本来予定していない法的根拠に欠ける便法ではあるが、それにもかかわらず、現になされてしまった場合には、それについての拘束力の有無・範囲が問題となる。しかし、そもそも、法の想定していない非本来的取消判決に拘束力を肯定すること自体が背理と解される。また、訴訟物の判断欠落ゆえに既判力すら認められないようなものについて拘束力を肯定することも法は想定していないと解される。他方、実務上は、そもそも、第三種非本来的取消判決（＝訴訟物の判断を遂げていない）か本来的取消判決（＝訴訟物の判断を遂げている）かが判然としないものも少なくないのであって、問題を一層困難かつ深刻としている。ちなみに、第三種非本来的取消判決が克服されるようになれば、次第に第一種非本来的取消判決も克服されていくようになることと解される。これらの克服がないと、前記のように、機能不全のために、審決取消訴訟と一体となる無効審判も放棄のやむなきに至ることとなるだろう。

はできない。前提問題の誤りがあっても、必ずしも、各無効理由の成立の誤りに直結するとは限らないし、ましてや、当該審決の違法事由＝取消事由たる（最終的結論たる）当該行政処分の違法性一般の存否の誤り（＝無効理由一般の存否の誤り）に直結するとは限らない<sup>49</sup>。なお、行政処分取消訴訟の一般原則としても、前提問題の誤りのみを理由とする行政処分取消判決は想定していないと解される。もしもかかるものが想定されているのであれば、最判平成5年（1993年）2月16日民集47巻2号473頁〔ベンジジン労災事件〕の事案でも、前提問題の誤り（労働者災害補償保険法が適用されないとの判断の誤り）のみで当然に当該行政処分が取消しとなるのであって、同最判で問題となった点はそもそも問題ともならないのである<sup>50</sup>。拘束力は、判決の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ついて生ずるものである（最判平成4年（1992年）4月28日民集46巻4号245頁〔高速旋回式バレル研磨法事件〕（以下「平成4年最判」という）参照）から、そもそも審決取消しの主文を導くことができない事案（＝審決取消訴訟の訴訟物の判断（当該審決の違法性一般の存在の判断）のなされていない事案）における取消判決の拘束力というものは想定されていない。したがって、（第三種）非本来的取消判決については、行訴法33条の取消判決の拘束力は生じないと解すべきであり、（第三種）非本来的取消判決について世上「拘束力」と考えられているものは、争点効であるとさえいえない。また、少なくとも、前提問題の誤りの判断を超えて拘束力が生ずるとは考え難い。判決で判断した事項以上に判決効（拘束力）が及ぶのではそもそも全く背理といわざるを得ない。その上、前提問題の誤りの判断自体に拘束力が及ぶことすら前記のように疑問なのである。すなわち、理由中の判断に判決効が及ぶためには、同理由中の判断の正し

<sup>49</sup> 別紙の(1)【以上のまとめ】欄参照。

<sup>50</sup> 以上につき、大淵・基本構造論172頁参照。労働者災害補償保険法が適用されるかという入口論の誤りにより労災保険給付不支給決定がされてしまい、業務起因性の有無という本来最大の争点となるべき事項については、行政庁の第一次判断権が全く行使されていないという極めて高度の特殊性がある。この点では、申請却下処分に類似するといえる。鶴岡稔彦「抗告訴訟の訴訟物と取消判決の効力」藤山雅行＝村田斉志編『新・裁判実務大系25行政争訟〔改訂版〕』（青林書院・2012年）269-270頁参照。このような極めて高度の特殊性は、本稿の論点には全く関係ない。

さが訴訟物の判断＝主文を導く判断の全体の中で十分吟味され再検証されていることが最低限の大前提となると解されるが、（訴訟物の判断＝主文の判断にまで至っていない）差戻取消判決の実質である場合には、上記大前提がそもそも満たされていないのである。

平成4年最判は「特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされ、その拘束力に従って同一引用例から右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再度の審決がされた場合、その取消訴訟において、同一引用例から右発明を容易に発明することができることを主張立証することは、許されない。」、「特定の引用例から当該発明を容易に発明することができたとはいえないことを理由として特許無効審決の取消判決がされた後の再度の審判手続において、同一引用例の外に他の引用例等からも右発明を容易に発明することができたとの主張がされた場合でも、追加された引用例等のみから容易に発明することができたと主張するものではなく、また、右引用例等が前訴で検討された特定の引用例とあいまって初めて容易に発明することができたと主張するものでないときは、右特定の引用例及び追加された引用例等から右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再度の審決は、取消判決の拘束力に従ったものとして、その取消訴訟でこれを違法とすることはできない。」旨の一般則を判示する。上記判示は、あくまで本来的取消判決（進歩性の判断の誤りを理由とする取消判決）について拘束力を判示するものであって、決して非本来的取消判決について拘束力を判示するものではない。ただ、平成4年最判の現実の事案は、進歩性の判断の誤りではなく、前提問題の誤り（引用例の認定の誤り、ひいては一致点相違点の認定の誤り）のみを理由とする取消判決（非本来的取消判決）である点<sup>51</sup>には大いに注意

<sup>51</sup> 東京高判昭和58年（1983年）6月23日（昭和54年（行ケ）第87号）（特許庁審判部編『参考審判決集（8）』287頁）は、本件発明は当業者が第2引用例、第3引用例等に基づいて容易に発明することができたものであるとした第1次審決は、各引用例の技術内容の認定を誤り、本件発明と各引用例の異同点の誤った認定に基づくものであって違法であるとして、第1次審決を取り消す旨の判決（第1次判決）をしている。以上の点については、平成4年最判では、触れられていない。平成4年最判の一般原則の設例（本来的取消判決）は、以上の現実の事案（第三種非本来的取消判決）と全く異なるものとなっている。ただ



を要する。以上のように、現実の事案と、一般則の前提（設例）とが乖離してしまっているが、判例の一般則自体としては、現実の事案と乖離しているとはいえず、一般原則の設例を前提として把握するしかなかろう。そうであれば、本来的取消判決についてのものであり、行政法での一般的理解によく符合している。

通常争点効は、主文が導けることをあくまで大前提として、主文についての既判力以外に理由中の判断についての争点効を肯定するものであるが、ここでは、前提問題の誤りのみしか判断されていないので、行政処分取消訴訟の訴訟物たる当該行政処分の違法性一般（無効審決取消訴訟であれば、主張された無効理由が一つもないこと）までは導かれておらず、行政処分取消判決の主文を導くことはできない。このように、平成4年最判の現実の事案では、形式上は取消判決であるが、実質的には、処分の実体的違法性を理由とする本来的取消判決ではなく、単なる第三種非本来的取消判決にすぎない（平成4年最判の一般論の設例は処分の実体的違法性を理由とする本来的取消判決とされているが、これは現実の事案とは本質的に異なるのである）。よって、この場合、通常争点効（訴訟物についての判断がなされ主文が導けることが大前提）の域にすら達していない。普通の争点効すら個人的には反対であるが（最判昭和44年（1969年）6月24日判例時報569号48頁も争点効を否定する）、ましてや上記のような争点効の域にすら達していないものには全く反対である。訴訟物たる当該行政処分の違法性一般（無効理由一般の存否の判断の誤り）の存在が肯定でき、よって行政処分取消判決の主文が導けた場合に限り、理由中の判断たる各無効理由の存否の誤りにつき（取消判決の）拘束力が肯定されるのである。そして、上記（本来的）取消判決については、当該行政処分の違法性一般（＝無効理由一般の存否の判断の誤りの存在（無効審決取消判決については、無効理由の不存在、無効不成立審決取消判決については、無効理由の存在））につき、既判力が生ずる。

(2)以下では、昭和51年最大判の審理範囲制限を否定する私見を前提として論ずるが、訴訟物としては、各無効理由の存否自体ではなく、それらの帰結を総合した結果の無効理由一般の存否が（訴訟物たる）当該行政処分（審決）の違法性

---

逆に、平成4年最判は、第三種非本来的取消判決を想定していないともいえる。



一般に結び付く<sup>52</sup>。①無効審決取消判決をするためには、主張された無効理由が一つも成立しないことを判断しなければならない。②無効不成立審決取消判決のためには、主張された無効理由が一つでも成立することを判断すれば足りる。そして、こうして取消判決がなされた場合には、①無効審決取消判決については、主張された各無効理由が一つも成立しないことにつき拘束力が及ぶ。すなわち、特許庁（審判官合議体）は、（無効理由が一つは成立することを前提とする）無効審決をなすことは拘束力によって許されないし、反面、（新無効理由の提出のない限り）無効不成立審決することが法的に義務付けられる。②無効不成立審決取消判決については、判決で成立とされた各無効理由が成立することにつき拘束力が及ぶ。すなわち、当該各無効理由が成立しないことを前提とする無効不成立審決をなすことは拘束力によって許されないし、反面、（訂正のない限り）無効審決をすることが法的に義務付けられる。具体的事例については、前記3(1)参照。

無効理由一般の存否についての誤りという、審決の違法性一般レベル（＝訴訟物レベル）の誤りが、本来的取消判決の理由となる。各無効理由の誤りのみを理由とする審決取消判決では、第一種非本来的取消判決となる。さらに（各無効理由の判断の誤りの可能性を示すにすぎない）前提問題の誤りのみを理由とする審決取消判決では、第三種非本来的取消判決となる。前記のとおり、訴訟物としては、各無効理由の存否自体のみではなく、それらの帰結を総合した結果としての無効理由一般の存否が訴訟物たる当該行政処分（審決）の違法性一般（無効理由一般の存否の誤り）に結び付く。各無効理由の存否の誤りのみでは本来的取消判決は導けない。各無効理由の存否の誤り等を総合した結果としての無効理由一般の存否の誤りに至って初めて、審決取消判決の主文が導けるのである。前提問題の判断の誤りのみでは、各無効理由の存否の判断の誤りの可能性は導けるかもしれないが、かかる可能性自体では法的に意味もない。各無効理由の存否の判断

<sup>52</sup> 例えば、無効審決取消訴訟の場合、旧無効理由Aの判断に誤りがあっても、新無効理由Bで無効審決を理由付けることができ、よって、審決を維持できるのであれば、無効理由一般の存在（訴訟物）は否定されるのであって、無効審決取消判決とはならないのである。

の誤り自体（誤りの可能性ではなく）の存在がいえて初めて法的意味を有するのである。各無効理由の存否の判断の誤りの存在がいえるだけでは、本来的審決取消判決は導けないが、各無効理由の存否の判断の誤りの総合判断の結果、無効理由一般の存否の判断の誤りがいえるならば、本来的審決取消判決が導ける。そしてこの本来的審決取消判決については、無効理由一般の存否の判断の誤り＝当該審決の違法性一般の存在につき既判力が生ずる。また、このような本来的審決取消判決の場合には、同主文を導くに必要な事実上・法律上の判断たる「各無効理由の存否の判断の誤り」につき拘束力が及ぶ。拘束力が及ぶのはこのレベルのもの（＝訴訟物レベルではなく、各無効理由レベルのもの）であって、それよりも更に下位のレベルである（各無効理由の）前提問題の誤りのレベルではない。訴訟物レベル（無効理由一般レベル）に既判力が及び、各無効理由レベルに拘束力が及ぶのである。平成4年最判の一般論でも、設例につき、前提問題のレベルではなく、各無効理由レベルで拘束力を生じさせている。理由中の判断のレベルとして一括され、①各無効理由レベルと②前提問題のレベル<sup>53</sup>とが明確に区別されず混同されてきたが、両者は全く次元を異にする。両者をきちんと区別することこそが整序された議論のための第一歩である。ちなみに、そもそも、拘束力は、間接的には後続の裁判所の判断を法的に拘束することになるので、後続の裁判所の判断の独立を害しないためにはあまり広く認めるのは妥当ではないと解される。なお、法的な拘束力と判決の判示内容の事実上の尊重とは別次元のものである。すなわち、判決の判示内容の事実上の尊重は、あくまで事実上のものであって、法的な判決効（既判力、拘束力等）とは全く別次元のものである。また、信義則上の主張制限等とも全く別次元のものである<sup>54</sup>。

## 5 まとめ

①当該審決の実体的要件を客観的に充足している審決については、処分理由

<sup>53</sup> 前提問題のレベルについては、（訴訟物の判断ゆえに審決取消しをする）本来的取消判決の場合であっても、拘束力ではなく、信義則違反等を理由とする主張制限が問題となるにとどまる。別紙の(1)【以上のまとめ】欄参照。

<sup>54</sup> 別紙の(1)【以上のまとめ】欄参照。

の差替え等により、本来維持されるべきものとして、維持判決となる。よって不要な審決取消判決（非本来的取消判決）はなくなり、本来不要な（非本来的）取消判決の拘束力に煩わされることもなくなる。他方で、②当該審決の実体的要件を客観的に充足していない審決については、本来的取消判決となる。この場合は、（本来的）取消判決の拘束力によって、（新無効理由の追加やクレーム訂正といった特殊事情のない限り）反対内容の審決（無効審決取消判決の場合には、無効不成立審決、無効不成立審決取消判決の場合には、無効審決）が理由中の判断に関して義務付けられることとなる。要するに、本来的維持判決の場合（①）にも、本来的取消判決の場合（②）にも、取消判決の拘束力の問題はそもそも生じないか（①）、生じても、至極単純明快なものとなる（②）のである。これらこそが、法（本来的取消判決・本来的維持判決のみを想定する）が本来予定している帰結なのである。反面、法の予定していない非本来的取消判決では、必要以上に複雑困難な非本来的取消判決の拘束力の問題を招来するだけである。工業所有権関係以外の一般の行政処分取消訴訟においては、非本来的取消判決がなされていないため、取消判決の拘束力（行訴法33条）についてさほどの問題も生じていないのは、むしろ当然といえる。

（ドイツのように自判する）無効訴訟、義務付け訴訟及び本来的審決取消訴訟は、いずれも紛争非分断的であるが、非本来的審決取消訴訟は、紛争分断的である。紛争解決の本義からは前者が好ましいといえる。他方で、無効訴訟と審決取消訴訟は対審構造であるが、審決の義務付け訴訟は非対審構造と思われる。特許権という私権に係る手続という点では、前者が好ましいと思われる。

無効手続の原型はドイツの無効訴訟と解されるが、この（民事訴訟たる）無効訴訟を行政訴訟の形に落とし込んだのが、日本型無効手続たる無効審判（第一審）・審決取消訴訟（第二審）の制度といえる。この制度において、第二審では、取消自判判決はできず、単純取消判決しかできないという点で、第二審で取消自判判決が可能な無効訴訟（民事訴訟）と異なるだけであって、第一審と第二審から成る実質上訴的な基本構造は維持されている。これに対して、審決義務付け訴訟は、裁判所が特許庁審判（準司法的ないし準裁判的）に一定の主文を義務付けることとなって、裁判の独立に準ずるものに反することとなるが、この後者



の問題点（裁判の独立に準ずるものに反すること）を離れても、上記の無効訴訟のような第一審と第二審という実質上訴的な基本構造とは異なる異質なものとなっている。すなわち、原型たる無効訴訟を行政訴訟の形に落とし込んだという次元のものではないのである。取消訴訟は、無効訴訟実体に符合するが、義務付け訴訟は無効訴訟実体に符合するとはいえないのである。

以 上

〔別紙〕

日本の特許審決取消訴訟における、進歩性欠如の無効理由の判断過程と  
審決取消判決の拘束力（行訴法33条）

本文IVでは、無効理由一般について分析検討したが、ここでは、進歩性欠如  
の無効理由に特化して、少し別の視点から分析検討する。

(1)基本——進歩性欠如についての各無効理由<sup>55</sup>の判断過程——引用例  
 $\alpha$ 、 $\beta$ を理由とする<sup>56</sup>進歩性欠如の各無効理由を例として

進歩性欠如についての各無効理由の判断過程は以下のとおりである。

① 発明の要旨認定と（主）引用例の要旨認定

本件発明につき「 $A+B+C$ 」と発明の要旨認定（クレーム解釈）がされ、  
「 $A'+B'+C$ 」と（主）引用例の要旨認定がされたとする<sup>57</sup>。

② 一致点・相違点の認定<sup>58</sup>

相違点1は、「 $A$ と $A'$ 」との相違点」となり、相違点2は、「 $B$ と $B'$ 」との相違  
点」となる。（ちなみに、一致点は、「 $C$ 」となる。）

③ 各相違点についての容易想到・非容易想到の各判断

相違点1：容易想到or非容易想到

相違点2：容易想到or非容易想到

<sup>55</sup> 最終的結論たる無効理由一般（抽象的・総合結果的）の存否に対して、その前段階たる  
（主張された）具体的な各無効理由を「各無効理由」という。

<sup>56</sup> 「引用例 $\alpha$ 、 $\beta$ を理由とする」というのは、法条（特許法29条2項（進歩性欠如））以  
外に公知事実（引用例 $\alpha$ 、 $\beta$ ）によって各無効理由が画されるという趣旨である。

<sup>57</sup> 高部真規子『実務詳説特許関係訴訟〔第3版〕』（きんざい・2016年）381-382頁の事例  
を参考としている。

<sup>58</sup> なお、一致点のみで相違点がないならば新規性欠如となる。



④ ③の各結果の総合結果としての進歩性欠如の有無の結論→当該各無効理由の成立・不成立の結論。

・相違点1も相違点2も両方とも容易想到であれば、進歩性欠如。→当該各無効理由が成立。

・相違点1、相違点2のいずれか一方が非容易想到であれば、進歩性肯定<sup>59</sup>。  
→当該各無効理由が不成立。

⑤ ④の各無効理由成立・不成立の結果の総合的帰結としての無効理由一般の存否とそれから導かれる当該行政処分（審決）の違法性一般の存否の帰結

・各無効理由が一つでもあれば、無効成立の帰結。→無効理由一般が存在。  
→以下の各帰結となる。

- (i) 無効審判では、無効審決となる。無効理由一般が存在のためである。
- (ii) 無効審決の場合、無効審決維持判決となる。←当該無効審決に審決の違法性一般が存在しないためである。
- (iii) 無効不成立審決の場合、無効不成立取消判決となる。←当該無効不成立審決に審決の違法性一般が存在するためである。

・各無効理由が一つもなければ、無効不成立の帰結。→無効理由一般が不存在。  
→以下の各帰結となる。

- (iv) 無効審判では、無効不成立審決となる。無効理由一般が不存在のためである。
- (v) 無効不成立審決の場合、無効不成立審決維持判決となる。←当該無効不成立審決に審決の違法性一般が存在しないためである。
- (vi) 無効審決の場合、無効審決取消判決となる←当該無効審決に審決の違法性一般が存在するためである。

<sup>59</sup> 相違点1のみが非容易想到のこともあれば、相違点2のみが非容易想到のこともあれば、相違点1と相違点2の双方が非容易想到のこともあるが、いずれについても、進歩性肯定となる。

【以上のまとめ】

各相違点の容易想到・非容易想到の判断が出揃えば、(i)全て容易想到であれば、進歩性否定＝各無効理由成立、一つでも非容易想到であれば、進歩性肯定＝各無効理由不成立という形で、各無効理由の成立不成立が定まり、(ii)各無効理由成立が一つでもあれば、無効理由一般が存在となり、各無効理由成立が一つもなければ、無効理由一般が不存在となるという形で、無効理由一般の存在不存在が定まる。(iii)無効理由一般の存在・不存在に応じて、無効理由一般の存在であれば、無効審決の違法性一般の不存在となり、無効不成立審決の違法性一般の存在となる。他方、無効理由一般の不存在であれば、無効審決の違法性一般の存在となり、無効不成立審決の違法性一般の不存在となる。上記いずれでも、審決の違法性一般の存在であれば、当該審決の取消判決となり、審決の違法性一般の不存在であれば、当該審決の維持判決となる。取消判決については、取消判決の拘束力が及ぶ。

既判力は、審決の違法性一般の存在（取消判決）又は審決の違法性一般の不存在（維持判決）について及ぶ。審決の違法性一般という訴訟物のレベルで及ぶ。

拘束力は、具体的に判断された各無効理由の成立・不成立の判断（の誤り）につき及ぶ。

既判力も拘束力も本来的取消判決（訴訟物につき審理判断を遂げた判決）についてのみ生じる。（第三種）非本来的取消判決（訴訟物につき審理判断を遂げていない判決）には、既判力も拘束力も生じない。

信義則違反等を理由とする主張制限は、既判力や拘束力のような判決効とは異なり、本来的取消判決のみに限らない。非本来的取消判決にもあり得る<sup>60</sup>。信義則違反等を理由とする主張制限は、法律の明文の条項に基づく既判力や拘束力と異なり、信義則違反等という一般条項を根拠とするために、範囲等は必ずしも

<sup>60</sup> 判決効は、法の想定する本来的（取消）判決（訴訟物につき審理判断を遂げた判決）についてしか生じないが、信義則違反等を理由とする主張制限は、判決効とは別次元のものであって、判決が本来的かどうかは別次元のものとしての、信義則違反等が専ら問題となるのであって、非本来的（取消）判決かどうかとは理論的に無関係といえる。

明確ではない<sup>61</sup>。

(2)拘束力の事例（一）——前記(1)②のとおり的一致点・相違点とする。（各）無効理由は一つだけのシンプルな例を考える。

(a) 特許庁は、相違点1につき非容易想到と考えて無効不成立審決したとする。

(b) 裁判所は、相違点1も相違点2も両方とも容易想到と考えて<sup>62</sup>上記無効不成立審決取消判決をしたとする。

(c) （下記のようなクレーム訂正のない限り）特許庁（審判官合議体）は、再開後の無効審判<sup>63</sup>において、上記無効不成立審決取消判決の拘束力により、（上記で判断された当該各無効理由成立の判断結果に拘束され、したがって、）無効審決をすることを法的に義務付けられる。→これに違反して無効不成立審決をすれば、当然に無効不成立審決取消判決となる。

(d) 「A+B+C」がクレーム訂正（減縮）により「a+B+C」とされたとする。そうすると、相違点1＝「AとA'」との相違点」は、相違点1'＝「aとA'」との相違点」に変更されており、大前提についての（結論に影響を与える）事情変更となり、前記のような拘束力は働かなくなる。

(3)拘束力の事例（二）——前記(1)②のとおり的一致点・相違点とする。（各）無効理由は一つだけのシンプルな例を考える。

(a) 特許庁は、相違点1、相違点2の双方ともにつき容易想到と考えて無効審決したとする。

<sup>61</sup> ただ、信義則違反等という一般条項を根拠とするため、一般条項の性格上、限定的・例外的なものとならざるを得ない点には大いに注意を要する。

<sup>62</sup> 相違点1も相違点2も両方とも容易想到と考えて初めて、当該各無効理由ひいては無効理由一般が成立といえる。裁判所が相違点1を容易想到と考えるだけで上記無効不成立審決取消判決をすると、第三種非本来的取消判決となってしまう。訴訟物の判断まで行わず、前提問題の誤りの判断のみでの取消判決にすぎないためである。

<sup>63</sup> 上記無効不成立審決取消判決（確定）により、審判再開となる。

(b) 裁判所は、相違点1、相違点2の少なくとも一方が非容易想到と考えて<sup>64</sup>上記無効審決取消判決したとする。

(c) 特許庁（審判官合議体）は、再開後の無効審判<sup>65</sup>において、上記無効審決取消判決の拘束力により、（上記で判断された当該各無効理由不成立の判断結果に拘束され、したがって、別の各無効理由によらない限り）無効不成立審決をすることを法的に義務付けられる。→これに違反して無効審決をすれば、当然に無効審決取消判決となる。

(d) 「A+B+C」がクレーム訂正（減縮）により「a+B+C」とされたとする。そうすると、相違点1＝「AとA'」との相違点」は、相違点1'＝「aとA'」との相違点」に変更されているが、これは上記(2)の場合と異なり、（結論に影響を与える）事情変更には当たらず、拘束力に変化はない。

#### (4)上記(2)と上記(3)との対比等

無効不成立審決の本来的取消判決の拘束力については、訂正は拘束力を免れさせる事情変更となり得るが、無効審決の本来的取消判決の拘束力については、訂正は（拘束力を免れさせる）事情変更となることは考え難い。

訂正は、無効審決を無効不成立審決とする効果を有し得るが、訂正は、無効不成立審決を無効審決とする効果は考え難い。訂正によるクレーム減縮により、相違点が拡大し、無効成立がしにくくなるのであって、無効成立となる方向性は考え難い。

拘束力は、同一事情の下で、同一理由による同一内容の処分を繰り返すことを禁止することが眼目であり、事情変更のために同一事情でなくなれば、拘束力による反復禁止の義務付けは及ばないことになる。

クレーム訂正（減縮）が、直ちに（結論を左右する）事情変更となるはいえませんが、上記のような（結論を左右する）事情変更となるクレーム訂正（減縮）の場合には、拘束力を免れることとなるのである。

<sup>64</sup> (i)相違点1だけ非容易想到、(ii)相違点2だけ非容易想到、(iii)相違点1も相違点2も両方非容易想到の3つの可能性がある。

<sup>65</sup> 上記無効審決取消判決（確定）により、審判再開となる。