

(平成27年8月23日北海道大学サマーセミナー)

## 審決取消訴訟

### I 特許・実用新案の審決取消訴訟

#### 1 種類

##### (1) 当事者系

ア 特許無効審判の審決（不成立審決と無効審決）

イ 存続期間延長登録の無効審判（特許法125条の2）の審決

これらの無効審判の被告は当事者（特許法179条ただし書：形式的当事者訴訟：行政事件訴訟法4条）

##### (2) 査定系

ア 拒絶査定不服審判における不成立審決

##### (ア) 特許出願

(イ) 特許権の存続期間の延長登録の出願（特許法67条の3）

イ 訂正審判（126条）における拒絶審決

(なお、取消決定取消訴訟：特許法178条)

#### 2 特色

- (1) 弁理士による訴訟代理（弁理士法 6 条）
- (2) 裁判所調査官の関与（民事訴訟法 9 2 条の 8）
- (3) 専門委員の関与（民事訴訟法 9 2 条の 2）
- (4) 大合議事件（特許法 1 8 2 条の 2）

### 3 審理手続の運用（特許・実用新案）

#### (1) 基本的運用

受命裁判官（主任裁判官）による 2 回ないし 3 回の弁論準備手続を口頭弁論に先行して実施。

弁論準備手続とは、争点及び証拠の整理を行う手続（民事訴訟法 1 6 8 条～）

（知的財産高等裁判所ホームページの「審理要領」参照）

#### (2) 受理から第 1 回弁論準備手続期日まで

##### ア 訴状審査

(ア) 出訴期間（審決謄本の送達日から 3 0 日〔特許法 1 7 8 条 3 項〕。ただし、当事者が外国企業の場合は、附加期間が定められている場合が多い。）

(イ) 訴え提起後当事者に「照会書」を送付している。関連事件の有無，進行状況等。

※ 審決は訴状の添付資料とする扱い。

##### イ 基本的書証

審判手続で提出した書証（及び証拠説明書）を提出（審判における甲号証の番号と訴訟における甲号証の番号を合わせる。乙号証も提出。）。照会書に記載した期限まで。

ウ 原告第1準備書面（取消事由の主張）を期日の10日前まで。

### (3) 弁論準備手続期日

原則2回実施

〔第1回期日〕

原告主張の取消事由の整理と確認。

※第1回弁論準備期日前の準備として、調査官による技術説明を実施している。

その際には、本件（本願）発明、引用発明、従来技術等の技術的事項及び審決の認定・判断についての検討が行われる。審決が引用した文献等の電磁データを所持している場合は、あらかじめ裁判所に提出していただくと便利（ただし、各部の取扱いについて事前に書記官に照会されたい。）。

〔第2回期日〕

被告の反論

原告の再反論

必要に応じて、技術説明会（専門委員の関与）

（第3回弁論準備期日に技術説明会を実施する場合はその打合せ）

弁論準備手続終結

### (4) 口頭弁論期日

通常は、弁論準備手続の結果を陳述し、実質的な審理はせず直ちに口頭弁論終結。

人証の証拠調べはほとんど実施されない。

(5) 判決言渡期日

4 裁判所調査官

(1) 知財高裁には、現在、11名（分野別：機械4名、電気3名、化学4名）

特許庁からの任命10名、弁理士からの任命1名

(2) 職務内容

民事訴訟法92条の8（知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務）

ア 1号 口頭弁論又は弁論準備手続等において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを發し、又は立証を促すこと。

イ 2号 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを發すること。

ウ 3号 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。

エ 4号 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

(3) 運用

ア 原則として審決取消訴訟全件につき調査命令。

イ 期日前の主任裁判官との打合せ。

ウ 弁論準備期日，和解期日への立会い

エ 調査報告

## 5 専門委員

### (1) 専門委員とは

立法の趣旨：高度で細分化，先端化した技術に的確に対応した専門性の高い裁判を行うために，専門委員の制度が導入された。技術的な争点を含む事件において専門的な知見に基づく説明を要するような場合に，審理期日において，当事者が提出した主張や証拠等につき，公平・中立なアドバイザー的立場からの説明を聴く制度。専門委員は，最高裁によって任期2年，非常勤の裁判所職員として任命。

ア 専門的な知見に基づく説明を期日において口頭で行う非常勤の公務員

イ 各分野の大学教授，公的機関や企業の研究者，弁理士等

ウ 知財高裁，東京地裁，大阪地裁の併任で約200名の専門委員が任命されている。

### (2) 関与決定（民事訴訟法92条の2）

ア 争点整理手続（弁論準備手続等）

イ 証拠調べ（口頭弁論手続等）

ウ 和解期日

エ 複数名指定することが多い

### (3) 関与対象事件

①高度な専門的知見を要する事件（コンピュータプログラム，バイオテクノロジー，ナノテクノロジー，再生医療など）

②出願当時の技術常識を確認したい場合

③多角的な視点から専門的知見の説明を求めたい場合

高度の専門性を有する事件に限らず，多くの事件において専門委員が積極的に活用されている。

○プラクティスの確立

研究会等でのプラクティスの報告とレビュー

専門委員関与事件の多様性

(4) 具体的な関与の態様

○意見聴取（民訴法 9 2 条の 2 第 1 項，第 2 項）

○複数選任（例：学者，実務家，弁理士…）

当事者の意見聴取（民訴法 9 2 条の 5 第 2 項）

○関与の場面

技術説明会（弁論準備手続），証拠調べ…

○専門委員を関与させた技術説明会の活用

・事前準備（技術説明資料等の事前送付）

・進行打合せ

・一般的な進行：受命裁判官（又は合議体）＋裁判所調査官＋専門委員

①当事者双方からの技術説明（パワーポイント等を使用）

②裁判所（裁判官，専門委員，調査官）からの質問

③専門委員からの説明

④当事者双方からの補足説明

・関与回数は，原則1回のみ（ただし，続行することもある。）

・当事者の技術説明事項に関する質問・技術的知見の説明等

・専門委員の説明は，鑑定ではなく，証拠資料とはならない。

## 6 審理範囲

### (1) 一般的な行政処分の審理範囲

\*最高裁昭和53年9月19日第三小法廷判決（昭和51年（行ツ）第113号）

「取消訴訟においては，別異に解すべき特別の理由のない限り，行政庁は当該処分の効力を維持するための一切の法律上および事実上の根拠を主張することが許される。」

### (2) 審決取消訴訟の審理範囲

\*最高裁昭和51年3月10日大法廷判決（昭和42年（行ツ）第28号・民集30巻2号79頁）〔メリヤス編機事件〕

「無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた，具体的に特定されたそれであることを要し，たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても，例えば，特定

の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。

以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手續において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。」

#### 最高裁の挙げる主な理由

①審判前置主義（特許法123条）：裁判所に対して、直接特許査定取消しを請求することができない。

②裁決主義（同法181条1項）：審決取消訴訟においては、審決の適否のみが判断の対象であり、特許査定適否を直接判断できない。

③無効審判手續は民事訴訟に類似した手續を採用している。

④手續構造上、当事者の攻防は審判官の判断で特定された無効原因に限定されている。

⑤東京高裁の専属管轄であり、1審級を省略している。

#### ※キャッチボール現象に対する批判

審理範囲を広く解する傾向（詳しくは、拙稿「審決取消訴訟(1)」知的財産訴訟実務大系I206頁参照）

#### <主引用例と副引用例の差替え>

主引用例と副引用例の差替えを認めなかった例

\*知財高裁平成18年6月29日判決（平成17年（行ケ）第10490号）〔紙葉類識別装置の光学検出部事件〕



「被告の上記主張は、主引用例を引用発明から本件周知装置に差し替え、主引用例とした本件周知装置に阻害要因がないとしているものと思われるが、……本件周知装置は、審判段階においては、飽くまでも『本願出願前周知な技術事項』であって、本願発明と対比されるべき引用例とされていたのではなく、まして、本願発明との対比判断に係る検討を経ていたわけでもないところ、このような事情の下で、訴訟段階に至って、主引用例の差替えの主張を許すことは、最高裁昭和51年3月10日大法廷判決……の判示する審決取消訴訟の審理範囲を逸脱するものというべきであって許されないものというべきである。」

主引用例と副引用例の差替えを認めた例

\*知財高裁平成18年7月11日判決（平成17年（行ケ）第10179号）〔おしゃれ増毛事件〕

特許異議の申立てに基づく取消決定に対する審決取消訴訟において、審決は、引用例1を主引用とし、引用例2及び3を副引用例として進歩性を否定したのに対し、知財高裁は、引用例3を主引用例とし、引用例1及び2を副引用例とすることによって進歩性を否定し、審決を維持した例

「……複数の公知事実が審理判断されている場合にあつては、その組合せにつき審決や取消決定と異なる主張をすることは、それだけで直ちに審判や特許異議の申立てについての審理で審理判断された公知事実との対比の枠を超えるということとはできないから、取消訴訟においてこれらを主張することが常に許されないとするとはできない。」

<技術常識を認定する資料の追加>

\*最高裁昭和55年1月24日判決（民集34巻1号80頁）〔食品包装容器事件〕

「審判の手續において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法，違法を判断するにあたり，審判の手續にはあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し，これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても，このことから審判の手續において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法，違法を判断したものということはできない。」

<周知慣用の事項の追加>

\*東京高裁（2部）昭和60年3月12日判決（昭和57年（行ケ）第242号）〔タクシー屋上灯事件〕

「特許庁のした審決の取消しを求める訴訟においては，審判手續において表れなかった資料を新たに証拠として提出することは原則として許されないが，いかなる例外もなく絶対に許されないというわけではなく，例えば，当業技術者にとつては，刊行物をいちいち挙げるまでもないほどの周知慣用の事項について，審決取消訴訟の段階で，これを立証するために補充的に新たな資料を提出することは許される。」

<周知技術の参考文献の追加>

\*知財高裁（1部）平成21年9月16日判決（平成20年（行ケ）第10433号）〔排ガス浄化方法事件〕

「拒絶理由に摘示されていない周知技術であっても，例外的に同法29条2項の容易想到性の認定判断の中で許容されることがあるが，それは，拒絶理由を構成する引用発明の認定上の微修整や，容易性の判断の過程で補助的に用いる場合，ないし関係する技

術分野で周知性が高く技術の理解の上で当然又は暗黙の前提となる知識として用いる場合に限られるのであって、周知技術でありさえすれば、拒絶理由に摘示されていなくても当然に引用できるわけではない。」

## 7 審決取消事由

※竹田稔＝永井紀昭編「特許審決取消訴訟の実務と法理」146頁～参照

当該審決を違法にする当該審決自体の瑕疵

\*瑕疵であっても審決の結論に影響を及ぼさないものは、取消事由とならない。

\*審決取消事由は、原告において主張する必要がある。

これは、原告において争点を提示し、審理の対象を明確にする趣旨で求められるものであり、主張・立証責任とは同一ではない。

(1) 特許、実用新案に関する事件における審決取消事由（進歩性の有無に関して）

ア 発明・考案の内容の認定の誤り

イ 引用発明の認定の誤り

ウ 引用発明との一致点の認定の誤り

エ 引用発明との相違点の認定の誤り

オ 引用発明との相違点の看過

カ 相違点の判断の誤り

(ア) 容易想到性の判断の誤り

(イ) 顕著な作用効果の看過

キ 公知（周知），公然実施についての事実認定の誤り

ク 手続上の瑕疵 特許法50条違反等

<審判手続で提出された実験結果の参酌>

出願後に提出された実験成績証明書によって本願発明の顕著な作用効果を立証することができるか

\*追加の実験成績証明書の提出による顕著な作用効果の主張は，明細書に記載のない作用効果の主張であって失当であるとした例

例えば，知財高裁平成20年2月27日判決（平成19年（行ケ）第10249号）〔自動車用電気回路用配線材事件〕等

\*追加の実験成績証明書の提出による顕著な作用効果の主張は，明細書に記載のない作用効果の主張であって失当であるが，一応，同証明書の内容を考慮し，結果的に作用効果の顕著性を否定した例

例えば，知財高裁平成平成18年12月14日（平成17年（行ケ）第10730号）〔生理機能活性を有するハナビラタケ菌床作成方法事件〕等

\*審判手続において提出された実験結果を参酌すべきでないとした審決を取り消した例

知財高裁平成22年7月15日判決（平成21年（行ケ）第10238号）〔日焼け止め事件〕

法29条2項の要件充足性を判断するに当たり、当初明細書に、「発明の効果」について、何らの記載がないにもかかわらず、出願人において、出願後に実験結果等を提出して、主張又は立証をすることは、先願主義を採用し、発明の開示の代償として特許権(独占権)を付与するという特許制度の趣旨に反することになるので、特段の事情のない限りは、許されない。

本願当初明細書において明らかにしていなかった「発明の効果」について、進歩性の判断において、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは、出願人と第三者との公平を害する結果を招来するので、特段の事情のない限り許されない。

他方、進歩性の判断において、「発明の効果」を出願の後に補充した実験結果等を考慮することが許されないのは、上記の特許制度の趣旨、出願人と第三者との公平等の要請に基づくものであるから、当初明細書に、「発明の効果」に関し、何らの記載がない場合はさておき、当業者において「発明の効果」を認識できる程度の記載がある場合やこれを推論できる記載がある場合には、記載の範囲を超えない限り、出願の後に補充した実験結果等を参酌することは許される、その許否は、前記公平の観点に立って判断すべきである。

本願発明の容易想到性の判断に当たり、本願当初明細書には、「UV-Bフィルター」として「2-フェニル-ベンズイミダゾール-5-スルホン酸」と特定したことによる本願発明の効果に関する記載がされていると理解されるから、本願発明の効果の内容について、審判手続において原告から提出された実験結果を参酌することが許される、よって、これに反して、同実験結果を参酌すべきでないとした審決の判断には誤りがある。

本願発明は、同実験結果を参酌すれば、引用発明に比較して当業者が予期し得ない格別予想外の顕著な効果を奏するものであって、引用発明から容易に発明をすることがで

きなかったというべきであるから、審決が、本願発明は予想外の顕著な効果を奏するとはいえず、引用発明から容易に発明をすることができたとした点には誤りがある。

## 8 発明の要旨認定

\*最高裁平成3年3月8日第二小法廷判決（民集45巻3号123頁）〔リパーゼ事件〕

「特許出願に係る発明の要旨の認定は、特段の事情がない限り、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきであり、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか、あるいは、一見してその記載が誤記であることが発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情がある場合に限って、明細書の発明の詳細な説明の記載を斟酌することが許されるにすぎない」

※願書に添付すべき特許請求の範囲は、様式第29の2により作成しなければならないとされ（特許法施行規則24条の4）、様式第29の2において、「技術用語は学術用語を用いる。」（備考8）、「用語はその有する普通の意味で使用し、かつ、明細書及び特許請求の範囲全体を通じて統一して使用する。ただし、特定の意味で使用する場合において、その意味を定義して使用するときは、この限りでない。」（備考9）とされているから、明細書の技術用語を理解ないし解釈するについては、一般に用いられている事典・辞書類等における定義あるいは説明を参考にすることも必要であり、また、請求項に記載された用語（発明特定事項）の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するに当たってその定義又は説明によることとなる。

→必要に応じて、事典・辞書や当該技術分野の一般的な文献を証拠として提出する。

## 9 無効理由の主張立証責任

※法律要件分類説：実体法の規定は、①権利（法律関係）の発生要件を定めた権利根拠規定、②その権利発生の際の障害要件を定めた権利障害規定、③その権利行使を一時的に阻止する要件を定めた権利阻止規定、④その権利の消滅要件を定めた権利消滅規定、の4つに分類され、訴訟の当事者は、それぞれ自己に有利な法律効果の発生要件事実について立証責任を負う。（司法研修所編「増補民事訴訟における要件事実第一巻」5頁参照）

### (1) 特許権の発生要件

ア 明細書の記載要件（特許法36条4項、6項）

イ 発明者であること

ウ 特許を受ける権利の承継（33条1項、34条1項）

これら特許権の発生要件は、権利根拠規定であるから、出願人又は特許権者が主張・立証責任を負う。

例：特許無効審判の不成立審決の取消訴訟 → 被告

特許無効審判の無効審決の取消訴訟 → 原告

拒絶査定不服審判の不成立審決の取消訴訟 → 原告

### (2) 特許権発生の際の障害事由

ア 新規性欠如（29条1項）

イ 容易想到性（29条2項）

## ウ 公序良俗違反（32条）

これらは，特許権の発生の障害事由であるから，その法律効果の発生を争う者に主張・立証責任がある。

例：特許無効審判の不成立審決の取消訴訟 → 原告

特許無効審判の無効審決の取消訴訟 → 被告

拒絶査定不服審判の不成立審決の取消訴訟 → 被告特許庁

ただし，

### <容易想到性>

容易想到性（特許法29条2項）は，規範的構成要件であるから，これを根拠付ける具体的事実（評価根拠事実）が主要事実であり（前掲「増補民事訴訟における要件事実第一巻」31頁参照），特許法29条2項の適用を主張する側（拒絶審決取消訴訟の被告である特許庁長官，無効審判請求人）が主張立証責任を負う。

これに対し，容易想到性をマイナスの方向に根拠付ける事実（評価障害事実：例えば，阻害事由等）は拒絶審決取消訴訟の原告である特許出願人，無効審判被請求人である特許権者が主張立証責任を負う。

（なお，規範的要件では，過剰主張が許され，様々な事実が評価根拠事実，評価障害事実として主張され，それらの各事実は全てが必須の要件として位置付けられるわけではない。難波孝一『規範的要件・評価的要件』民事要件事実講座第1巻224頁参照）

### <冒認>

\* 知財高裁平成21年6月29日判決（平成20年（行ケ）第10427号）



「特許法は、29条1項に……と、33条1項に……と、34条1項に……と、それぞれ規定していることから明らかなとおり、特許権を取得し得る者を発明者及びその承継人に限定している。このような、いわゆる「発明者主義」を採用する特許制度の下においては、特許出願に当たって、出願人は、この要件を満たしていることを、自ら主張立証する責めを負うものである。……ところで、123条1項……を形式的にみると、「その特許が発明者でない者……に対してされたとき」との事実につき、無効審判請求人において、主張立証責任を負担すると読む余地がないわけではないが、このような規定振りは、あくまでも同条の立法技術的な理由に由来するものであって、同規定から、29条1項等所定の発明者主義の原則を、変更したものと解することは妥当でない。したがって、冒認出願（123条1項6号）を理由として請求された特許無効審判において、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は、特許権者が負担すると解すべきである。もっとも、……すべての事案において、特許権者において、発明の経緯等を個別的、具体的に主張立証しなければならないことを意味するものではない（むしろ、先に出願したという事実は、出願人が発明者又は発明者から特許を受ける権利を承継した者であるとの事実を推認する重要な間接事実である。）。特許権者の行うべき主張立証の内容、程度は、冒認出願を疑わせる具体的な事情の内容及び無効審判請求人の主張立証活動の内容、程度がどのようなものかによって大きく左右される。仮に無効審判請求人が、冒認を疑わせる具体的な事情を何ら指摘することなく、かつ、その裏付け証拠を提出していないような場合は、特許権者が行う主張立証の程度は比較的簡易なもので足りる。これに対して、無効審判請求人が冒認を裏付ける事情を具体的詳細に指摘し、その裏付け証拠を提出するような場合は、特許権者において、これを凌ぐ主張立証をしない限り、主張立証責任が尽くされたと判断されることはないといえる。そして、冒認を疑わせる具体的な事情の内容は、発明の属する技術分野が先端的な技術分野か否か、

発明が専門的な技術、知識、経験を有することを前提とするか否か、実施例の検証等に大規模な設備や長い時間を要する性質のものであるか否か、発明者とされている者が発明の属する技術分野についてどの程度の知見を有しているか、発明者と主張する者が複数存在する場合に、その間の具体的実情や相互関係がどのようなものであったか等、事案ごとの個別的な事情により異なるものと解される。」

<共同出願違反>

\*知財高裁平成25年3月13日判決（平成24年（行ケ）第10059号）

「特許法38条違反は、特許を受ける権利が共有に係ることが前提となっているから、特許が同条の規定に違反してされたことを理由として特許無効審判を請求する場合は、審判請求人が「特許を受ける権利が共有に係ること」について主張立証責任を負担すると解するのが相当である。これに対し、特許権者が「特許を受ける権利が共有に係るものでないこと」について主張立証責任を負担するとすれば、特許権者に対して、他に共有者が存在しないという消極的事実の立証を強いることになり、不合理である。特許法38条違反を理由として請求された無効審判の審決取消訴訟における主張立証責任の分配についても、上記と同様に解するのが相当であり、審判請求人（審判請求不成立審決の場合は原告、無効審決の場合は被告）が「特許を受ける権利が共有に係ること」、すなわち、自らが共同発明者であることについて主張立証責任を負担すると解すべきである。」

\*知財高裁平成25年3月28日判決（平成24年（行ケ）第10280号）

「冒認又は共同出願違反を理由として請求された特許無効審判において、「特許出願がその特許に係る発明の発明者自身又は発明者から特許を受ける権利を承継した者によりされたこと」についての主張立証責任は、形式的には、特許権者が負担すると解すべきであるとしても、「出願人が発明者であること又は発明者から特許を受ける権利を

承継した者であること」は、先に特許出願されたという事実により、他に反証がない限り、推認されるものというべきである。」

## 10 審決取消訴訟の判決の拘束力

### <判決の効力>

#### (1) 既判力（民事訴訟法114条）

→ 既判力は、判決主文にのみ及び、理由中の判断には及ばない。

#### (2) 形成力（行政事件訴訟法32条）

→ 審決を取り消すという形成的効力

#### (3) 拘束力（行政事件訴訟法33条）

→ 取消判決の特許庁に対する拘束力

→ 拘束力は理由中の判断にも及ぶ。

→ 当事者系の取消訴訟の判決についても、特許庁に拘束力が及ぶ。

\*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）〔高速回転式バレル研磨法事件〕

「特許無効審判事件についての審決の取消訴訟において審決取消しの判決が確定したときは、審判官は特許法181条2項の規定に従い当該審判事件について更に審理を行い、審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審理ないし審決には、同法33条1項の規定により、右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。」

<引用例を差し替えた場合の拘束力の及ぶ範囲>

\*東京高裁平成9年9月25日判決（平成9年（行ケ）第87号 判時1633-136）

「本件前審決は、本願発明は引用例2及び引用例1に基づいて容易に発明することができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることはできないと認定判断したものであるが、本件前判決は、引用例2及び引用例1から本願発明を当業者が容易に発明することができたとはいえないとの理由で本件前審決を取り消し、本件前判決は確定したものであるから、本件審決をする審判官は、本件前判決の拘束力が及ぶ結果、本件前審決におけると同一の引用例から本願発明をその特許出願前に当業者が容易に発明することができたと認定判断することは許されず、この理は、本件審決の理由中で、本件前審決と異なり引用例1を主たる引用例とする場合であっても同様である。」

## II 商標・意匠の審決取消訴訟

### 1 種類

#### (1) 当事者系

ア 商標・意匠登録無効審判の審決（不成立審決と無効審決）

イ 商標登録取消審判の審決（不成立審決と取消審決）

(2) 査定系

商標・意匠登録出願に対する拒絶査定不服審判における不成立審決

2 進行

原則として、弁論準備手続に付さず、口頭弁論で審理を進める。

詳しくは、知財高裁のウェブページの「審理要領・書式」及び「審決取消訴訟Q&A」欄参照。

3 商標・意匠の審決取消事由

ア 商標，意匠の内容の認定の誤り

イ 引用例の内容の認定の誤り

ウ 引用例との対比における判断の誤り

(ア) 引用例との類否判断の誤り

(イ) 意匠の創作容易性に関する判断の誤り

エ 手続上の瑕疵

<商標登録無効審決取消訴訟>

\*東京高裁平成15年3月27日判決（平成14年（行ケ）第311号）

当事者の主張する別の無効理由の判断をしなかった例

「本件商標が商標法4条1項8号に規定する商標に該当するとした審決の判断は誤りである。したがって、審決は、取り消されるべきである。なお、本件無効審判手続において、請求人（被告）は本件商標の無効理由として本件商標が商標法4条1項15号に違反して登録されたものである旨を主張していたことが認められるが、審決が同号違反の主張に対する判断をしていないことは審決の理由から明らかであり、本訴においても被告によって同号違反にあたる事実主張はあるものの、原告は、この主張に対する審理判断を拒んでいるところである。したがって、本判決では本件商標の商標法4条1項15号該当性について判断しない。この点については、再開される審判において審理判断するのが相当である。」

<不使用取消審判取消訴訟>

\*最高裁平成3年4月23日第三小法廷判決（民集45巻4号538頁）〔シュトア事件〕

「商標登録の不使用取消審判で審理の対象となるのは、その審判請求の登録前三年以内における登録商標の使用の事実の存否であるが、その審決取消訴訟においては、右事実の立証は事実審の口頭弁論終結時に至るまで許される……商標法五〇条二項本文は、商標登録の不使用取消審判の請求があった場合において、被請求人である商標権者が登録商標の使用の事実を証明しなければ、商標登録は取消しを免れない旨規定しているが、これは、登録商標の使用の事実をもって商標登録の取消しを免れるための要件とし、その存否の判断資料の収集につき商標権者にも責任の一端を分担させ、もって右審判にお

ける審判官の職権による証拠調べの負担を軽減させたものであり、商標権者が審決時において右使用の事実を証明したことをもって、右取消しを免れるための要件としたものではないと解されるから、右条項の規定をもってしても、前記判断を左右するものではない。」

<商標登録無効審決取消訴訟における拘束力>

\*知財高裁平成23年10月24日判決（平成23年（行ケ）第10150号）

「商標登録無効審判についての審決の取消訴訟において審決を取り消す旨の判決が確定したときは、審判官は、商標法63条2項において準用する特許法181条5項の規定に従い、当該審判事件について更に審理を行い審決をすることとなるが、審決取消訴訟は行政事件訴訟法の適用を受けるから、再度の審決には、同法33条1項の規定により、同取消判決の拘束力が及び、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（最高裁平成4年4月28日第三小法廷判決・民集46巻4号245頁参照）から、審判官は取消判決の上記認定判断に抵触する認定判断をすることは許されず、したがって、再度の審判手続において、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はできないというべきである。」

<商標不使用取消審決取消訴訟の判決の拘束力>

\*東京高裁平成14年6月19日判決（平成12年（行ケ）第413号）〔壁の穴事件〕

「不使用による商標登録取消審判及びその審決に対する取消訴訟において、商標権者が登録商標の使用の事実を証明したか否かが争われ、審決取消訴訟の判決が、その点について審決とは逆の判断を示して審決を取り消した後、再度の審判手続において、特許庁が当該取消訴訟の拘束力に従って、その点につき当該取消判決と同様の判断をし、そ

れに基づいて再度の審決をした場合においては、その再度の審決に対する再度の審決取消訴訟において、上記拘束力に従った再度の審決の判断が誤りであると主張立証することは、許されないものと解すべきである。……再度の審判手続において、審判官は、当事者が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、あるいは同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。……本件において……前判決の拘束力は、前審決を取り消す旨の結論（主文）が導き出されるのに必要な商標法2条3項各号該当の具体的な使用の事実についての認定判断、すなわち、前诉被告（注、本訴原告）が主張する……事実はいずれも認められないとの認定判断について生ずるものというべきである。したがって、再度の審判手続において、審判官は、前判決が上記のとおり認定判断した同一の使用の事実につき、その使用の事実が認められるとの前判決とは別異の認定判断をすることは、取消判決の拘束力により許されないのであるから、本件審決が取消判決の拘束力に従ってされた限りにおいては、再度の審決取消訴訟である本件訴訟においてこれを違法とすることはできない。」