

審決取消訴訟の審理範囲と取消判決の拘束力

弁護士 尾関 孝彰



1 審決取消訴訟の審理範囲 (特許)

特許有効性と訂正の是非の判断については、技術専門的知見を要することから、その知見を有する特許庁が第一次判断をするという制度がとられている。その趣旨に鑑みると、審決取消訴訟の審理範囲は、審判において審理された事項に限定される。原則として、知財高裁が、審判で審理されなかった事項を独自に判断することはできない。最高裁昭和51年3月10日判決(メリヤス編機事件)は、審判で「現実争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもの」が審決取消訴訟の審理範囲であると判断した。

原則として、当事者は、審決取消訴訟で無効理由の根拠となる新たな公知事実を主張すること及びそれを立証するための新たな証拠を提出することはできない。ただし、技術常識を立証するための新たな証拠は補強証拠として提出することが可能である。

2 審決取消判決の拘束力 (特許)

(1) 拘束力の根拠

審決取消判決(181条1項)が確定したとき、再度の審判が開始される(181条2項)。

無効審判請求は行政事件訴訟法における「審査請求」に該当し、審決は同法における「裁決」に該当する。そのため、審決取消判決は、行政事件訴訟法33条1項により、当該無効審判事件について、特許庁に対して拘束力を有する。

【行政事件訴訟法33条1項】

「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) 高速旋回式パレル研磨法事件最高裁判決の基準

審決取消判決の拘束力の客観的範囲は、「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」とされている(最高裁平成4年4月28日判決(高速旋回式パレル研磨法事件))。そのため、審決取消判決の確定により再開した審判で、特許庁は、阻害要因が記載された新証拠又は新たに立証された技術常識に基づき審決取消判決の認定判断を覆すことはできない。

他方、特許庁は、審決取消訴訟では審理されなかった無効理由に基づき審決取消判決の結論に反する判断をすることができる。また、化学・生物の技術分野において、審決取消判決が引用発明から出発して本発明の構成に至る動機付けがあるため進歩性欠如と判断したが、当該審決取消訴訟では本発明が当事者が予想できなかった顕著な効果を奏するか否かが審理されていなかった場合には、特許庁は新たに立証された予想できなかった顕著な効果に基づき審決取消判決の進歩性欠如の判断を覆すことができる(知財高裁令和2年6月17日判決(局所的眼科用処方物事件))。

【知財高裁令和2年6月17日判決(局所的眼科用処方物事件)】

「…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事者が予測することができた範囲の効果を超越する顕著なものである場合には、当該発明は、当事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(行政事件訴訟法33条1項)は及ばないものと解される。」

^{*}知財高裁平成27年7月30日判決(第2次審決取消判決)

(3) 拘束力が及ばない判断事項

主要事実を認定する過程における間接事実についての認定判断、判決の結論を導くために必要ではなかった傍論としての判断には拘束力は生じない。

審決取消訴訟中に特許請求の範囲を減縮する訂正審判が確定し、その結果、訂正後の本件発明と引用発明との相違点が訂正前の相違点とは実質的に異なることになった場合には、訂正後の本件発明の進歩性の有無は審決取消訴訟の審理範囲ではない。知財高裁は、審決後に訂正が確定した結果、審決による本件発明の認定が誤りとなったことを理由に、審決を取り消すことができる。その際、知財高裁が、訂正後の発明は進歩性を有するとの判断をしたとしても、拘束力を有する範囲は審決取消訴訟

の審理範囲に限定され、拘束力は訂正後の本件発明が進歩性を有するか否かの判断には及ばない(最高裁平成4年7月17日判決(ガラス板面取り加工方法事件))。

なお、特許請求の範囲を減縮することを目的とする訂正審判は独立特許要件を要求することから(126条7項)、訂正が認められた場合、訂正後の本件発明が進歩性を有することが確認されたことを意味する。もし、実は、訂正後の本件発明が進歩性を有さないのであれば、123条1項8号を理由に無効審判を請求することができる。

3 審決取消訴訟の審理範囲 (商標)

商標の審決取消訴訟においては、争点に技術専門性がないので、審理範囲の縛りは小さい。4条1項11号が無効理由になっている場合には、審判で審理されなかった他人の登録商標に基づく無効理由を審決取消訴訟で審理することは許されない。しかしながら、それ以外の場合では、当事者に不意打ちにならない限り審判で審理されていない事項を審決取消訴訟で審理することが可能である。また、当事者は、審決取消訴訟で新たな主張・立証をすることが可能である(最高裁昭和35年12月20日判決)。

不使用取消事件においては、口頭弁論終結時まで使用の事実を証明するための新規証拠を追加提出することが許される(最高裁平成3年4月23日判決)。

4 審決取消判決の拘束力 (商標)

商標の審決取消訴訟においても、

審決取消判決の拘束力の客観的範囲は、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である。主要事実を認定する過程における間接事実についての認定判断、判決の結論を導くために必要ではなかった傍論としての判断には拘束力は生じない。審判では審理されず、高裁のみにより判断された事項については、拘束力が発生しないと考えられる(東京高裁平成16年8月9日判決)。

不使用取消事件においては、不使用を判断した審決取消判決が確定した結果再開された審判で、特許庁は新たに提出された使用証拠に基づいて使用の事実を認定することができる。

【東京高裁平成16年8月9日判決】

「…上記イのとおり、第1次審決では、原告の氏名の略称としての「CECIL McBEE」の著名性に関する判断は示されていないのであるから、以上によれば、略称としての著名性に関する本件判示事項は、飽くまで、念のために記載されたものにすぎず、いわゆる傍論として、行政事件訴訟法33条1項の規定に基づく拘束力を有するものではないというべきである。」