

審決取消訴訟

特許法

弁護士 尾関孝彰

2025年11月17日改訂



審決取消訴訟の提起

■ 当事者

- 特許庁の審決に不服のある当事者は、審決取消訴訟を提起することができる。
- 原告適格：審判の当事者。異議申立人は、異議手続きの当事者ではないため、特許維持審決に対して審決取消訴訟を提起することができない。
- 審判が当事者系の場合は、相手方が被告になる。審判が査定系の場合は、特許庁長官が被告となる（179条）。

■ 管轄

- 知的財産高等裁判所（東京高裁の支部）のみが審決取消訴訟の管轄権を有する。

■ 控訴との相違

- 審決取消訴訟は、審判の続審ではない。そのため、審判で提出された証拠は、審決取消訴訟で改めて提出される必要がある。
- 審決を取り消す判決（181条1項）が確定したとき、審判が再開される（181条2項）。

■ 提訴期限

- 審決／決定の謄本送達日から30日以内（原告が外国人の場合は通常90日が付加される）（178条3～5項）に審決取消訴訟が提起されなかった場合、審決が確定する。

審決取消訴訟の提起

- 特許を受ける権利／特許権の共有者による審決取消訴訟の提起
- 拒絶審決に対して共同出願人（特許を受ける権利の共有者）が審決取消訴訟を提起するときは、固有必要的共同訴訟となる。
- 拒絶査定不服審判の請求が共同でなされなければならないことは14条で明記されている。

- 共有特許権者が訂正審判を請求するときは、共同請求しなければならない（132条3項）。
- 共有特許権者が訂正請求をするときも、共同請求しなければならない（異議についての120条の5第9項及び無効審判についての134条の2第9項が、132条3項を準用している）。
- 出願手続きにおいては単独で補正可能である（14条）。14条は、所定の不利益行為のみが共同でなされなければならない、それ以外の行為については共同出願人のうちの一人がすれば有効であることを規定している。

- 共有特許権の取消決定（異議決定）に対する審決取消訴訟は、特許権の遡及的消滅（114条3項）を防ぐための保存行為であり、類似必要的共同訴訟とされている（最高裁平成14年3月25日判決）。無効判断した審判に対する審決取消訴訟においても同じく類似必要的共同訴訟と考えられる。

審決取消訴訟の審理範囲

- 特許庁が特許有効性／訂正の一次的判断者とされている趣旨は、特許有効性と訂正の是非の判断は専門的知見を要することから、その知見を有する特許庁に第1次の準司法的判断をさせることにある。
 - 他方、特許庁は終審として裁判をすることができない（憲法76条2項）。そのため、審決に不服のある当事者は、知財高裁に審決取消訴訟を提起することができる。

 - 特許庁が特許有効性／訂正の一次的判断者とされている趣旨に鑑みると、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。知財高裁が、審判で審理されなかった事項を判断することはできない。
 - 他方、審決取消訴訟により、紛争を一回的に解決すべき（審決取消訴訟で判断されなかった事項について再度の審判で審理してから改めて審決取消訴訟というのは迂遠）という観点もある。そのため、特許庁が特許有効性／訂正の一次的判断者とされている趣旨に反しない場合には、知財高裁は審判で審理されなかった事項を判断できると考える。
- 最高裁昭和51年3月10日判決（メリヤス編機事件）
- 審判で「現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因」に関するもののみが審決取消訴訟の審理の対象である。
 - 特定の公知事実（特定の引用文献）に基づく無効主張と、他の公知事実に基づく（他の引用文献）無効主張は、別の無効原因である。
 - 無効審判の審決取消訴訟において、無効審判請求人は、審判で審理されていない無効原因を主張できない。
 - ◆ 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟において特許庁が新規の無効原因を主張することはできるか？ → 特許庁が主張するのであれば、審理対象としても特許庁を一時的判断者とする趣旨に反しないように思える。しかしながら、審判において、拒絶理由が示された上、これに対抗するために補正をする出願人の利益を奪ってはならない。

最高裁昭和51年3月10日判決（メリヤス編機事件）

- 「右に述べたような、法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。」
- 「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。」
- 「なお、拒絶査定理由の特定についても無効原因の特定と同様であり（拒絶理由の通知について法七二条、抗告審判におけるその準用について法一一三条一項参照）、したがつて、拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである。それ故、上告人の引用する当裁判所昭和二六年（オ）第七四五号同二八年一〇月一六日第二小法廷判決・裁判集民事一〇号一八九頁もまた、これを変更すべきである。」
- 「以上の見解に立つて本件をみると、上告人が本上告理由において原審がこれにつき審理判断しなかつた違法があると主張する諸事実のあるものは、本件審決が審理判断した無効原因条項とは別個の条項に関するものであり、またその他はいずれも、法一条違反に関するものではあるが、本件審決が無効原因として認めた公知事実とは別個の公知事実の主張であるから、原審が、本件審決の適否につき、そこで審理判断されていない別個の無効原因であるこれらの事実の主張を考慮すべきでないとしたのは正当であり、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。」

審決取消訴訟の審理範囲

- 審決取消訴訟で新規に主張された事項又は新規に提出された証拠が審理されるべきか否かは、その判断に特許の専門的知見を要するか否かがポイントになる。

× 特許庁は文献Aを主引例、文献Bを副引例、文献C1-C3を周知技術文献として進歩性欠如と判断、知財高裁は文献Aを主引例、文献C2を副引例として進歩性欠如を判断。

× 知財高裁が、主引例と副引例を入れ替える。

○ 知財高裁が、審決取消訴訟で新規に提出された周知技術文献に基づき進歩性欠如を判断する。出願日（優先日）当時の周知技術又は技術常識を考慮することは独立の無効原因となるものではない。他方、新たな副引例を考慮することは独立の無効原因となる。

△（一般的には×） 知財高裁が、審決における本件発明と主引例発明との相違点の認定の誤りを認定し、さらに知財高裁が新たに認定した相違点に基づき進歩性の有無を判断。 ←進歩性の判断は特許の専門的知見を要する。

○ 審決は進歩性欠如。知財高裁は主引例に対する新規性欠如を判断。

× 審決は進歩性欠如。知財高裁は副引例に対する新規性欠如を判断。

○ 知財高裁が、審決取消訴訟で新規に提出された証拠に基づき審決が判断した主引例の公開日を肯定又は否定。

←刊行物の公開日の判断自体は、特許の専門的知見を要さない。

○ 審決は、公然実施品と主張された第1号機に基づき進歩性欠如を判断。知財高裁は、第1号機が出願前に公知になった事実を否定し、別途公然実施品と主張された第2号機（第1号機と同じ構成）に基づき進歩性欠如を判断。ただし、第2号機の構成が第1号機の構成と異なる場合は、知財高裁は、公然実施品の認定の誤りを理由に審決を取り消して特許庁に第2号機に基づく進歩性判断をさせる必要があると考えられる。

取消事由

- 審決取消訴訟における訴状の請求の理由は、取消事由ごとに記載することが要求される。
- 審決取消訴訟における審理可能範囲の単位／取消判決の拘束力の単位を各取消事由とするのが一つの合理的な考え方である。その場合、取消事由は、新規性欠如の根拠となる引例、進歩性欠如の根拠となる主引例と副引例の組合せ、記載要件（サポート要件、明確性要件、実施可能性要件）違反の根拠となるクレーム文言で区別される。
- 審判の手續上の瑕疵も取消事由になる。ただし、結論に影響がない場合は請求棄却される。

➤ 例：

取消事由1： 文献Aを主引例とし、文献Bを副引例としたとき容易に想到可能ではない（進歩性がある）とした判断は誤りであった。

取消事由2： 文献Aを主引例とし、文献Cを副引例としたとき容易に想到可能ではない（進歩性がある）とした判断は誤りであった。

取消事由3： 文献Bを主引例とし、文献Aを副引例としたとき容易に想到可能ではない（進歩性がある）とした判断は誤りであった。

取消事由4： サポート要件を充足するとの判断は誤りであった。

取消事由5： クレーム文言中の●●は明確性要件を充足するとの判断は誤りであった。

取消事由6： クレーム文言中の××は明確性要件を充足するとの判断は誤りであった。

取消事由7（手續上の瑕疵）： 無効審判の被請求人（特許権者）が提出しなかった証拠（阻害事由を示す資料）を職権で取り調べたにも拘らず、無効審判請求人に意見を述べる機会が与えられなかった（150条5項違反）。

審決の確定

- 提訴期限※までに審決取消訴訟が提起されなかったとき及び審決取消訴訟における審決を維持する判決が確定したとき、審決が確定する。

※ 提訴期限： 審決／決定の謄本送達日から30日以内（原告が外国人の場合は通常90日が付加される）（178条3～5項）

- 審判が請求項ごとに請求されているとき（123条1項本文、126条3項等）、審決は請求項ごとに確定する（167条の2第3号）。
- 審判が特許全体についてなされているときは、審判事件全体で確定する（一部の請求項のみが確定することはない）。

審決の確定

- 特許を取り消す確定決定は、対世効を有し、遡及効を有する（114条3項）。
- 特許を維持する決定は一事不再理効を有さない。異議申立人は、改めて、同一の事実及び同一の証拠に基づいて改めて無効審判を請求することができる。
- 特許を無効とする確定審決は、対世効を有し、遡及効を有する（125条前段）。
- 無効審判請求不成立（特許有効）の確定審決は、当事者間で一事不再理効を有する（167条）。

114条3項 「取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。」

125条前段 「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。」

167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。**」

- 第三者の手續保障を確保するため一事不再理効の主観的範囲は、当事者及び参加人間に限定される。
- 特許維持が確定した無効審判における請求人が、当該無効審判に係る無効原因とは別の無効原因（別の公知事実）に基づいて新たな無効審判を請求することは妨げられない。
- 特許維持が確定した無効審判における請求人が、当該無効審判に係る無効原因に基づいて新たな無効審判請求をしても、一事不再理効に反するため却下される。特許侵害訴訟でこの無効原因（一事不再理効に係る事実及び証拠）に基づく無効の抗弁をすることは信義則に反し許されない（知財高裁平成30年12月18日判決）。

取消判決の効果

- 審決を取り消す判決は、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）。
- 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及ぶ（高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決）、具体的には、裁判所が判断した具体的な事実認定並びに無効理由又は拒絶理由に及ぶ。

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。」

※ 拒絶査定不服審判の審決、異議申立に基づく取消決定、及び無効審判の審決は、拒絶査定又は特許登録（処分）に対する「裁決」に該当する。

□ 最高裁平成4年4月28日判決（高速旋回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、審判官は特許法一八一条二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、同法三三条一項の規定により、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。」

- 進歩性判断については、「事実認定」は引用例との一致点・相違点との認定、「法律判断」は相違点を克服して本件発明に想到するのが容易か否かの判断、と解釈される。
- 取消判決における**特定の引用例に基づいて**本件発明を創作するのは容易ではなかった旨の判断に拘束力があり、再開された審判及びその審判の審決に対する審決取消訴訟で新たな証拠（相違点が周知慣用技術であることを示す証拠）を提出してこの判断を争うことは許されない。
- 他方、取消判決の認定判断とは独立した無効原因には拘束力が及ばない。

取消判決の効果

- 高速旋回式バレル研磨法事件最高裁判決によると、取消判決の拘束力は、同一の無効理由の範囲に及ぶ。他方、取消判決の確定により再開した審判で特許庁が別の独立した無効理由に基づき取消判決の結論と異なる判断をすることは拘束力に反しない。
- 取消判決において、本件発明は主引例A・副引例Bに対して進歩性を有するため、主引例A・副引例Bに基づく進歩性欠如を判断した審決は誤りと判断された場合、再開された審判において、特許庁は、新たに立証された周知技術を考慮して主引例A・副引例Bに基づく進歩性欠如を判断することはできない。
- 他方、再開された審判において、特許庁が、主引例A・副引例Cに基づく進歩性欠如を判断することは取消判決の拘束力に反しない。

最高裁平成4年4月28日判決（高速旋回式バレル研磨法事件）

「1 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、審判官は特許法一八一条二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、同法三三条一項の規定により、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。…」

「2 以上に説示するところを特許無効審判事件の審決取消訴訟について具体的に考察すれば、特定の引用例から当該発明を特許出願前に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により、審決の認定判断を誤りであるとしてこれが取り消されて確定した場合には、再度の審判手続に当該判決の拘束力が及ぶ結果、審判官は同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとして認定判断することは許されないものであり、したがって、再度の審決取消訴訟において、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決の認定判断を誤りである（同一の引用例から当該発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができた）として、これを裏付けるための新たな立証をし、更には裁判所がこれを採用して、取消判決の拘束力に従ってされた再度の審決を違法とすることが許されないことは明らかである。」

最高裁平成4年4月28日判決（高速巡回式バレル研磨法事件）

「3 これを本件についてみるのに、（一）前判決は、本件発明と第二引用例記載のものはバレルの構成の相違によってマスの挙動が異なり、右マスの挙動の相違により作用効果も大きく異なるから、両者の研磨方法は同一であるとはいえず、第二引用例記載のもののバレルの構成を本件発明のバレルの構成と置換することが容易でないことはいうまでもないとして、また、第三引用例記載のものは本件発明と研磨法を異にするとして、第二引用例あるいは第三引用例から本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとは認められないとして前審決を取消したものであり、（二）前判決確定後にされた本件審決は、前判決の拘束力に従い、本件発明は特許出願前に当業者が第二引用例あるいは第三引用例から容易に発明することができたとはいえないとしたものである。

再度の審判手続において審判官は、前判決が認定判断した同一の引用例（第二引用例あるいは第三引用例）をもって本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたか否かにつき、前判決とは別異の事実を認定して異なる判断を加えることは、取消判決の拘束力により許されないのであるから、本件審決は、右取消判決の拘束力に従ってされた限りにおいて適法であるとされなければならない。」

※ 「前判決」は、取消判決（第1次審決を取り消した第1次審決取消訴訟の判決）を指す。

最高裁平成4年4月28日判決（高速巡回式バレル研磨法事件）

「前判決の拘束力に従ってされた本件審決の取消訴訟において、前判決が**特定の引用例（第二引用例）記載のもの**は本件発明とはマスの挙動や作用効果が大きく異なり、右引用例から本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたとはいえないとした認定判断を否定する主張立証の許されないことは前述のとおりである。しかるに、**原判決は、許さるべきでない主張立証を許し、これを採用した結果、本件発明と第二引用例記載のものとはマスの挙動や作用効果に格別の差異はなく、本件発明は特許出願前に当業者が第二引用例から容易に発明することができた旨前判決の拘束力の及ぶ前記認定判断とは異なる認定判断をした点において、取消判決の拘束力に関する法令の解釈適用を誤った違法がある**ことが明らかである。原判決は、右認定判断の過程で、第三引用例並びに前判決において検討されていない第一引用例及び周知慣用手手段について検討を加えてはいるものの、これらは（第二引用例記載のものとは本件発明とのマスの挙動や作用効果が格別の差異はないとの認定判断の後に、第二引用例記載のものとはバレルの形状を本件発明のバレルの形状に置換することの容易性についての認定判断の際に用いられており）、本件発明を特許出願前に当業者が容易に発明することができたか否かを認定判断する際の独立した無効原因たり得るものとして、あるいは**第二引用例を単に補強するだけでなくこれとあいまって初めて無効原因たり得るものとして、検討されている**のでなく、原判決は、**第二引用例**を主体として、本件発明の進歩性の有無について認定判断をしているものにほかならない。したがって、第一引用例及び周知慣用手手段がその判断の際に用いられているにしても、原判決に前記の違法があることに変わりはなく、右違法は原判決の結論に影響を及ぼすことが明らかである。この点の違法をいう論旨は理由があり、その余の上告理由について判断するまでもなく、原判決は破棄を免れない。」

※ 「原判決」は、第2次審決取消訴訟（第1次審決取消訴訟の取消判決後に再開された審判の審決（第2次審決）に対する審決取消訴訟）における判決を指す。

※ 第2次審決取消訴訟は第1次審決取消訴訟を審理した裁判部に配点されるため、通常は、第2次取消訴訟の判決は第1次取消訴訟の判決を忠実に踏襲する。本件では、第1次審決取消訴訟、第2次審決取消訴訟とも東京高裁第六民事部に配点されたものの、両判決に4年以上の間隔があったため、裁判官が全員変わっていた。