

〔第1問〕（配点：50）

甲は、発明 a について特許出願（以下「本件特許出願」という。）をし、設定登録を受けた（以下、これによる権利を「本件特許権」といい、その登録された特許を「本件特許」という。）。これに対して乙は、発明 a は本件特許出願前に乙が学会で研究発表したことにより公然知られた発明 b に基づいて、その発明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。）が容易に発明することができたものであること、及び、発明 a は乙と甲による共同発明であるにもかかわらず、甲が単独で本件特許出願をしたことを理由として、特許無効審判（以下「本件審判」という。）を請求した。本件審判を審理した特許庁は、発明 a は乙の学会研究発表に係る発明 b に基づいて当業者が容易に発明することができたものであることを理由として、その余については判断するまでもなく「本件特許を無効とする」との審決（以下「本件審決」という。）をした。以上の事実関係を前提として、以下の設問に答えなさい。なお、各設問はそれぞれ独立したものであり、相互に関係はないものとする。

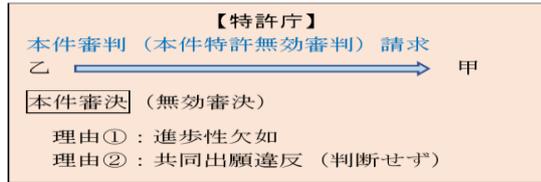
〔設問〕

1. 甲は、本件審決に対して審決取消訴訟を提起し、当業者が発明 b に基づいて発明 a を容易に発明することはできなかったことの立証に成功したが、乙は、発明 a は乙と甲による共同発明であるにもかかわらず、甲が単独で本件特許出願をしたことを主張している。このような乙の主張が上記審決取消訴訟において許されるか否かについて、甲及び乙は、それぞれどのように主張することが考えられるか。その妥当性についても論じなさい。
2. 甲は、本件審決に対して審決取消訴訟を提起したところ、本件審決は発明 b と発明 a との技術内容の認定を誤り、その異同点の認定を誤ったものであって違法であることを理由として、本件審決を取り消す判決が確定した。そこで、特許庁は再度の審理をし、本件審判の請求を不成立とする第二次審決をしたため、乙がこれに対して第二次審決取消訴訟を提起した。この中で乙は、本件特許出願前の公知技術についての新たな証拠 c を提出して発明 b の技術内容を明確化し、これによれば、発明 a は発明 b に基づいて当業者が容易に発明することができたものであると主張している。このような乙の主張が上記第二次審決取消訴訟において許されるか否かについて、甲及び乙は、それぞれどのように主張することが考えられるか。その妥当性についても論じなさい。
3. 甲は、本件審決に対して審決取消訴訟を提起したところ、当業者が発明 b に基づいて発明 a を容易に発明することはできなかったことを理由として本件審決を取り消す判決が確定した。そこで、特許庁は再度の審理をし、本件審判の請求を不成立とする第二次審決をし、これが確定した。その後、甲は、発明 a を甲に無断で業として実施している乙に対して、本件特許権に基づき特許権侵害訴訟を提起した。この中で乙は、発明 a は発明 b に基づいて容易に発明することができたため、本件特許は無効にされるべきものであるから、甲は本件特許権を行使することができないと主張している。このような乙の主張が上記特許権侵害訴訟において許されるか否かについて、甲及び乙は、それぞれどのように主張することが考えられるか。その妥当性についても論じなさい。

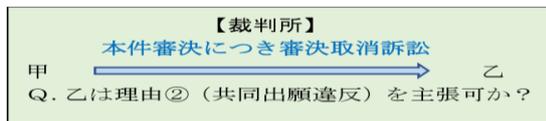
4. 甲は、発明 a を甲に無断で業として実施している丙に対して、本件特許権に基づき特許権侵害訴訟を提起した。この中で丙は、発明 a は甲と乙との共同発明であるにもかかわらず、甲が単独で本件特許出願をしているため、本件特許は無効にされるべきものであるから、甲は本件特許権を行使することはできないと主張している。このような丙の主張が許されるか否かについて論じなさい。

(法務省 HP から引用 <http://www.moj.go.jp/content/001258876.pdf>)

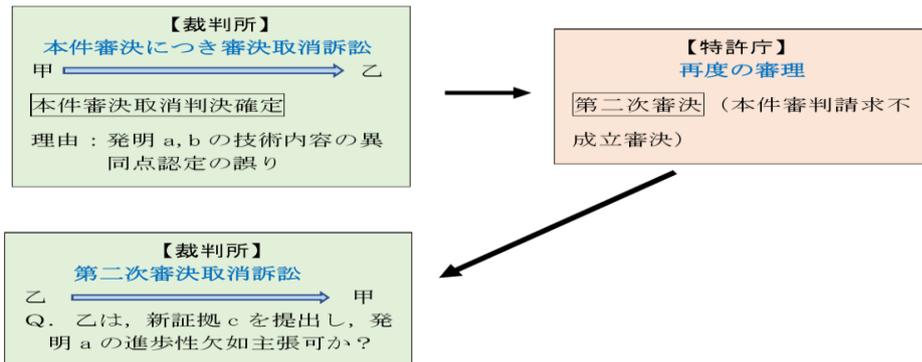
前提事実



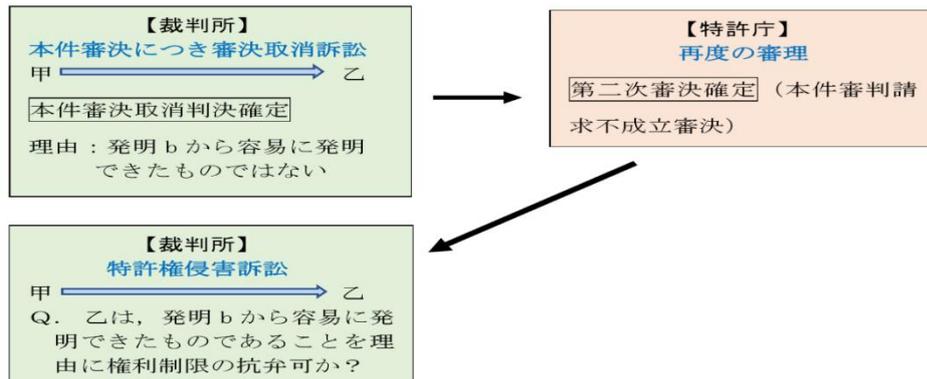
設問 1



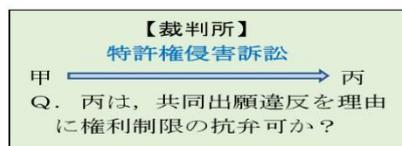
設問 2



設問 3



設問 4



1 第1 設問1について

2 1 甲の主張

3 審決取消訴訟では、無効審判で審理判断された特定の無効事由のみが審理範囲となる
4 ので、無効審判で審理判断されていない共同出願（特許法（以下省略。）38条）違反の
5 点についての乙の主張は、許されない。

6 2 乙の反論

7 通常の行政処分取消訴訟では、原則として審理対象たる処分に存する一切の違法事由
8 を主張立証できるのであるから、審決取消訴訟においてもこれと別異に解する理由はな
9 いとして、取消理由の追加である共同出願違反の点についても審理されるべきである。

10 3 審決取消訴訟の審理範囲について、各主張の妥当性

11 乙の主張によると、審理範囲は無効審判で審理判断された無効理由に限定されないこ
12 ととなろう。しかし、当事者には、技術専門庁である特許庁の審判官がする第一次的判
13 断を経由する利益や期待があるところ（178条6項は審決取消訴訟は審決を前提として
14 いる）、取消訴訟で新たな無効理由が審理されるとすると、この利益が害されうる不都合
15 がある。特に、審判官の行う審決は通常の行政庁の行う処分とは異なり民事訴訟法の規
16 定に準じて行われる準司法的手続であるので、そこでとりあげられた無効理由に限定す
17 ることも許容されると考えうる。

18 以上から、共同出願違反をいう乙の主張は許されないとの甲の主張が妥当である。

19 第2 設問2

20 1 甲の主張

21 本件審決の取消判決（以下「第一次判決」という。）の拘束力（行政事件訴訟法33条）
22 （同一の理由で同一の処分をなすことは許されないとの効力）により、再度開始された
23 審判手続（181条2項）において、審判請求不成立との第二次審決がなされている。そう

設問1, 2は、審決取消訴訟の代表的論点
（①最初の審決では審理範囲は限定される→確定判決の拘束力で審判拘束（最大判昭51.3.10（特許百選（第4版）48事件））、
②ただし、審決で出願時の技術水準をフォローするための新証拠はOK）、③二次審決では、新証拠はNO（最判平4.4.28（特許百選（第4版）54事件））であり、設問3, 4は侵害訴訟と無効審判手続のダブルトラックの問題点、という実務上も重要な論点。
設問1, 2の審決取消訴訟は特許百選（第4版）でサポートされている（小松）。

高林龍「標準特許法」（第5版）257頁以下
茶園成樹「特許法」（第2版）206頁以下
中山信弘「特許法」（第3版）299頁以下
最判S51.3.10民集30巻2号79頁（メリヤス編機事件）：特許百選（第4版）48事件

1 すると、第二次審決取消訴訟においてもまた、この拘束力により、発明 a が発明 b に基
2 づき容易に発明できたものであるとの乙の主張は許されない。

高林龍「標準特許法」
(第5版)261頁以下

3 **2 乙の主張**

4 審決取消判決確定後に再度開始された審判手続、及びその不服申立訴訟としての審決
5 取消訴訟において、実質的に新たな証拠を提出することは何ら制限されない。よって、
6 乙が新たな証拠 c を提出して発明 b の内容を明確にし、発明 a が発明 b に基づき容易に
7 発明できたものであると主張することは許される。

茶園成樹「特許法」
(第2版)210頁

8 **3 審決取消訴訟の取消判決の拘束力について、各主張の妥当性**

9 (1) まず、審決取消訴訟の取消判決の拘束力は、同一過誤の反復禁止のための効力であ
10 り、行政事件訴訟法 33 条によって認められた特殊な効力であると解する。よって、
11 拘束力の生じる範囲については、既判力とは異なり主文を導くのに必要不可欠な理由
12 の部分まで含まれると解する。

最判 H4.4.28 民集 46
卷 4 号 245 頁 (高速
旋回式バレル研磨法
事件) : 特許百選 (第
4 版) 54 事件

13 (2) 取消判決の拘束力の根拠が、同一過誤の反復禁止の点にあることから、この拘束力
14 は当該取消判決によって違法と判断され当該取消処分理由となった具体的事由の
15 みについて生じるものであって、それとは別個の事由に基づいて同じ処分をすること
16 まで禁じるものではないと解する。

17 (3) 本件では、第一次判決の理由は、発明 b と発明 a の技術内容についての異同点の認
18 定を誤ったとの点にあり、容易に発明できた (29 条 2 項) かどうかの評価までを直接
19 判断したものではない。よって、出願時の技術水準を示す公知技術である新たな証拠
20 c によって、発明 a が発明 b に基づき容易に発明できたと主張することは許容される
21 のが原則的結論である。

最判 S55.1.24 (食品
包装容器事件) : 実
務上は重要な判決
(小松)。

22 もっとも、このような主張立証を許すときには、特許庁と裁判所で特定の引用例を巡
23 る容易推考性についての判断が際限なく往復するという多大な不都合が生じうる。

なお、確定判決の拘束力の範囲に関し、知財高裁H30.4.27(平29(行ケ)10202)が参考となる(小松)。

1 他方で、特定の引用例を巡る容易推考性については、当事者には審判及び審決取消訴訟
2 訟で十分に争う機会が与えられていたのであるから、新たな立証を許して取消判決
3 の判断を覆す必要性が高いとは言い難い。

4 よって、甲の主張が妥当であり、乙の主張は妥当ではない。

5 **第3 設問3**

6 **1 甲の主張**

7 甲が提起した特許権侵害訴訟において、乙は、甲の本件特許は無効にされるべきもの
8 であるので、甲は権利行使できない(104条の3)旨主張する。しかし、乙請求の無効
9 審判請求が不成立で確定している以上、「当事者」である乙は、もはや同一事実、証拠に
10 基づく無効審判請求をなしえず(167条)、よって、「当該特許権が特許無効審判によ
11 り…無効にされるべきものと認められるとき」(104条の3)には当たらない。

12 **2 乙の主張**

13 167条の下においても、乙以外の者が無効審判を請求することはできるのであるから
14 「無効にされるべきもの」(104条の3)にあたる可能性もある。よって、甲の権利行使
15 は制限されうる。

16 **3 主張の妥当性**

17 167条は、同一事実、同一証拠に基づく特許無効審判の繰り返しにより権利者の受け
18 る不利益を防止することを目的とするので、この趣旨を侵害訴訟における特許無効主
19 張にまで及ぼすことは相当ではないとも考えられる。ただ、侵害訴訟における被告が無
20 効審判請求を行い、審決取消訴訟を提起せずに無効不成立の審決を確定させていたよ
21 うな場合には、この者には当該特許を無効とするための手続保障は全うされていたと
22 いえるので、訴訟上の信義則により、同一事実、及び証拠に基づく権利行使制限の抗弁
23 は主張できないものと解する。

中山信弘、小泉直樹
編「新・注解特許法」
(第2版)中巻 2171
頁以下

1 乙は、発明 a は発明 b に基づいて容易に発明できたものであることをも理由として
 2 一旦無効審決を得ていたが、その後の審判請求不成立の第二次審決については、審決取
 3 消訴訟を提起することなく確定させており、手続保障は全うされていたといえる。

4 よって、乙が、今回の侵害訴訟において本件特許は発明 b に基づいて容易に発明で
 5 きたものであることを理由に権利行使制限の抗弁を主張することは、許されない。

6 **第4 設問4**

7 共同出願違反 (38 条) は特許を受ける権利を有する者しか無効審判請求できない(123
 8 条2項)ところ、かかる権利を有しない丙が、甲から提起された特許権侵害訴訟中で38条
 9 違反の無効を理由として権利行使制限の抗弁(104条の3)を主張しうるか。

10 104条の3は「特許無効審判により…無効にされるべきもの」と規定されており、123
 11 条2項で無効審判請求者を利害関係人のみに限定していることからすると、それ以外の
 12 者に権利行使制限の抗弁を認めてその利益を保護する必要はないようにも思われる。

13 しかし104条の3は客観的に「特許無効審判により…無効にされるべきもの」と規定
 14 しており、主観的に誰に無効審判請求権があるかを要件とはしていない。また、104条の
 15 3の趣旨は公平の理念と紛争の短期的解決にあることからすると、侵害訴訟における被告
 16 の立場にある第三者を除外することは相当ではない。

17 よって、104条の3第3項により丙は38条違反を理由として権利行使制限の抗弁を主
 18 張しうる。 以上

中山信弘、小泉直樹
 編「新・注解特許法」
 (第2版)中巻2181
 頁
 「特許権者と、共有
 者たるべき地位に
 ない者が、特許権者
 から侵害訴訟を提
 起され、本条の抗弁
 をした事案は見当
 たらぬ。」