慶應義塾大学学術情報リポジトリ
Keio Associated Repository of Academic resouces

Title	特許無効とその手続 (三)
Sub Title	Patent invalidity and procedure thereof (3)
Author	君嶋, 祐子(Kimijima, Yuko)
Publisher	慶應義塾大学法学研究会
Publication year	1996
Jtitle	法學研究 : 法律・ 政治・ 社会 (Journal of law, politics, and sociology). Vol.69, No.7 (1996. 7) ,p.17- 72
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	論説
Genre	Journal Article
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=AN00224504-19960728-0017

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

特許無効とその手続（三）

君嶋祐子

第五章　特許無効審判審決取消訴訟の構造
第一節　序
第二節　特許無効審判との関係
第三節　特許無効審判審決取消訴訟の類型化
第四節　審理範囲に関する判例・学説
第五節　判決の効力

第五章　特許無効審判審決取消訴訟の構造

第一節　序

特許無効審判において審決がなされると、当事者、参加人または当該審判に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、原則として審決謄本の送達があった日から三〇日以内に、その審判の請求人または被請求人を被告とし、専属管轄権を有する東京高等裁判所に対して、「審決に対する訴え」を提起することができる（一七八条一項ないし五

項、一七九条但書）。

裁判所は、当該請求に理由があると認めるときは、原審決を取り消さなければならず（一八一条一項）、審判官は、この取消判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決をしなければならない（同条二項）。請求に理由がないと認められたときは、請求棄却判決がなされ、その確定により、原審決の効力が生じることになる。

このような特許無効審判の「審決に対する訴え」は、一般に審決取消訴訟と称され、審決取消訴訟制度採用以来、その法的性質、審理範囲について見解が対立してきた。しかし、裁判実務においては、最高裁大法廷昭和五一年三月一〇日判決[1]以来、審決取消訴訟の審理範囲に関する取扱いは一定しており、同判決の見解の下に、審決取消訴訟の段階においてどのような事実や証拠の提出が認められるか、審決取消判決の拘束力はどの範囲で生じるのかという問題が、裁判例の集積により徐々に明らかにされてきた。もっとも、これらの関係について、従来学説において体系的に把握する試みが十分なされてきたとは言い難い。

そこで、本章では、まず、特許無効審判との関係についての学説史を概観した上（第二節）、その法的性質について検討し（第三節）、審決取消訴訟に関する判例、学説、右昭和五一年最高裁大法廷判決以後の新事実・新証拠の提出の可否に関する判例実務を整理検討する（第四節）。さらに、判決の効力について、主に審決取消判決の拘束力に関する取扱いを整理、紹介して（第五節）、次章において検討の対象とする現行制度の把握を試みたい。

第二節　特許無効審判との関係

審判と審決取消訴訟との関係については、一般に、審級的つながりを認める立場（以下「続審説」という）と、これを否定する立場（以下「覆審説」という）とが対立するとされるが、現行の昭和三四年特許法の下においては、覆審説が支配的となっている。本論も、現行法の解釈としては覆審説に賛成するものであるが、学説の対立の整理において、

従来の文献に若干の混乱があるので、ここで時代別に整理しておきたい。

一　審決取消訴訟制度採用以前

審決取消訴訟制度採用前の大正一〇年特許法の下では、特許無効手続は審判、抗告審判、大審院出訴の三審制が採用されており、審判手続と大審院での手続は審級的つながりがあると解されていた。すなわち、大正一〇年特許法は、まず、抗告審判について、

「抗告審判ニ於テハ審判請求ノ理由ヲ変更シ又ハ新ナル事実若ハ証拠方法ヲ提出スルコトヲ得（同法一一一条）」

「抗告審判ニ於テハ其ノ事件ニ付審決ヲ為スヘシ（同法一一二条）」

と規定していた。また、大審院出訴については、法令違反を理由とする場合に限って認める旨（同法一一五条一項）、この出訴およびその裁判については民事訴訟の上告およびその裁判に関する規定を準用する旨（同条二項）が定められていた。さらに、特許無効手続における大審院出訴の制度がドイツ特許法を範として設けられたという沿革上の理由からも、[2] 審級的つながりは肯定された。

したがって、この時代においては、法律の文言上および沿革上、審判、抗告審判および大審院出訴の三段階における審級的つながりについて疑いを抱く余地はなかったものと解される。

二　審決取消訴訟採用から昭和三四年特許法制定まで

しかし、戦後措置の一環としてかなり短期間に行われた審決取消訴訟制度の採用後[3]は、従来のような続審関係は断ち切られ、審判と審決取消訴訟の関係をどのように解すべきかについて見解が分かれた。

すなわち、後の文献によって続審説と位置づけられている兼子一＝染野義信・特許・商標［第一版］（一九五五年）は、以下のように指摘した。

「……現行制度の下に於ては（憲法第七六条）、行政事件に対する司法権の干渉が原則となり、旧制度の下での司法

と行政の関係は根本的に変化した。こうした行政に対する司法の干渉は、原則として民事訴訟法に定める手続によることとし（行政事件訴訟特例法一条参照）、そしてその特例として、行政事件訴訟特例法（昭和二三年法律第八一号）が制定された。しかしながら、行政事件については、行政庁も前審として審判することを認められていることからして（憲法第七六条第二項、裁判所法第二条第二項）、この法律によって、如何に前審としての審理が評価されているかは、重要な問題であるが、この点に於ては、何等の規定を存せず、行政機関に前審としての審判を許すという思想は明確になっていない。すなわちすべての行政処分を一律に取扱い、そして、司法と行政とは全く異質のものであるという前提によって貫かれているのである。特許庁の抗告審判における決定、審決の取消を求める訴についても東京高等裁判所の専属管轄として、いわば一審省略の形式を認めるのみで（特許法第一二八条ノ二参照）、決定、審決という行政処分に対する不服の訴という形では、他の行政訴訟と区別されないことになっている。このため、旧制度の下では、その行政処分の性質上、司法作用を代行するという実質に従って、特許抗告審判と大審院の間には、審級的なつながりが存したのであるが、現行の制度の下では、前記の事由より、全くこうした審級的なつながりが否定される傾向を強めた……。

特許訴訟は、こうした現行制度の下に於て、しかもなお独自の解釈を可能ならしめる前審としての判断作用を前提にして、それ自体としては、一層強く制度的改正に直面しているものということができるのである。こうした制度的改正は　(イ)　特許庁の第一次的処分の性質の明確化（産業政策的要請と個人の発明の調和を結果として追求する出願系事件について。）　(ロ)　司法作用に類する機能をもつ審判制度の独立（存在する財産権の効力範囲を取扱うもので、事実を認定し、法を適用する独立機関の創設――例えば特許審判庁の如し）。　(ハ)　裁判所とのつながりを明確にする（実質的な審級のつながりが必要だし、さもないと当事者適格や、裁判所の審理の限界について不都合な点が続出し訴訟の信用に関係してくる）ことの諸点に強くむけられているのである。殊に、現行制度の下では、特許庁で二審級の審理を経て来たものであるにも拘ら

ず、東京高裁での審理は、まったく新しい審理が、それこそ新規播き直しに開始されるのであるから、これでは完全に特許抗告審判の前審的機能は否定されるに至るのである。[4]」

右論者は要するに、特許審判が現行裁判所法[5]三条二項にいう「前審」に該当すること、昭和二三年改正以後の制度の解釈としては「全くこうした審級的なつながりが否定される傾向を強めた」ものの、制度的改正として目指すべき点としては「裁判所とのつながりを明確にする（実質的な審級のつながりが必要だし……）」べきであることを指摘しているのである。[6]

これに対し、覆審説の先駆けである原増司「特許訴訟」（一九五六年）[7]は、次のようにいう。

「……旧法一一五条の「出訴」における大審院は、国家機関の種類としてみるときは、もとより司法機関であることは疑ないが、その営む機能においては、決して行政行為を司法機関として審査するのではなく、むしろその本質においては、特許庁の第一、二審に対する第三審として、これと同一系統の国家機関と観念すべきであった。すなわち大審院は、特許庁の直接の上級機関として、審判、抗告審判と経過して来た特許事件について、法律問題のみを取り扱う第三審を形成し、ただ立法政策上、この事務をたまたま司法事件についての上告裁判所である大審院をして管轄せしめたものに過ぎなかった。審判及び抗告審判は、当然に大審院の前審をなし、その間における事件の展開は、あたかも民事訴訟事件における地方裁判所、控訴院と大審院のそれと何等異なるところはなかった。

新法のもとにおける「訴訟」は、これとは根本的にその性格を異にする。……

特許権の付与、無効の宣言、範囲の確認等に関する、行政庁の処分である特許庁の抗告審判の審決も、かくて一切の法律上の争訟の一として、他の一般の行政訴訟事件と同様、裁判所によって、それが適法であるかどうかの判断を受けることとなった。裁判所は、旧法のもとにおける出訴のように、特許庁の直接の上級機関としてではなく、その外に立つ司法機関として、審決によって表明された特許庁の処分を審査するに至った。

……しかしながら新憲法が、裁判所において裁判を受ける権利の不可侵を、国民の基本的人権の一として掲げている精神から見ても、行政機関をして前審として審判させるには、これを肯定するに足る法律上の根拠を必要とするものと解せられるばかりでなく、その機関の構成及び手続において、前審たるに適する実質を有するものでなければならない。しかるに審判及び抗告審判については、このような法律上の根拠は全く認められないばかりでなく、その構成、手続に関する実質においても、憲法上の前述したような画期的な変革に応えて、前審たるに耐えるような改正は何等加えられていない。

これを要するに、新法のもとにあっては、特許庁における審判事件と、裁判所における特許訴訟事件とは、全然別個な事件であって、裁判所は、特許庁の審決を、行政機関による前審としてではなく、一つの行政事件として、審決によって表明された行政処分が違法であるかどうかを、一般の行政訴訟事件と全く同様に、審理判断しなければならない。そしてこの新旧両法における特質の相違が、必然的に、審理の範囲……従って訴状の記載内容……及び証拠調……等について、旧法の出訴のもとにおけるとは、全然異った事項を要求することとなる。[8]」

そして、前掲の兼子＝染野説に対しては、

「兼子、染野氏「特許、商標」は、抗告審判の審決に対して、一般の行政事件とは異った、前審としての地位を認められているようであるが（二六二頁以下）、少くとも解釈論としては、本文に記載したような形式上、実質上の理由から賛成することができない。[9]」

とする。

右原論文は、審決取消訴訟が、昭和二三年特許法改正前の出訴の制度とは異なる行政訴訟としての性質を有する点を明らかにした点で歴史的意義を有する。すなわち、すでに紹介したように、[10]右改正は行政事件訴訟特例法制定と同時になされたものであり、同法の定める違法処分の取消または変更の訴えについての特則として、裁判所が審決に対

する訴えについて請求に理由があると認めたときは、審決を単に取り消すこととされた（一二八条の五第一項）。これにより、抗告審判では未だ審決がなされない状態となって事件係属が復活し、審判官がさらに審理を行い審決をすることとなった（同条二項）。このような手続構造および改正の経緯を観察すれば、たとえ当事者系の事件について当事者対立構造が維持され（一二八条の三）、また特許局・裁判所間に記録送付義務があったとしても（一二八条の四、一二八条の六）、従来の続審構造から、審級的なつながりのない審決とその取消訴訟という構造に変化したという原論文の指摘は的確であった。[11]

もっとも、当時の法律によって定められた審判手続が、裁判所法三条二項にいう「前審」として要求される手続的実質を充足していないことを理由に同手続は「前審」には該当せず、したがって、「一つの行政訴訟事件として、審決によって表明された行政処分が違法であるかどうかを」判断する一般の行政訴訟事件になるのだという論法には飛躍がある。

すなわち、同論文は、裁判所法三条二項にいう「前審」として備えるべき手続的実質を問題としているが、同条項にいう「前審」に該当するかどうかは、その手続の取り扱う事件が同条一項にいう「法律上の争訟」事件（判例[12]のいう「純然たる訴訟事件」）に該当するかどうかで決せられるのである。したがって、純然たる訴訟事件が行政機関によって審判されるときには、その手続はすべて同条二項にいう「前審」に該当するのであり、ここまでの法規適用に、行政機関での手続規定の内容は問題とならない。同条二項の「前審」に該当するとの結論が出た後に、初めて「前審」としての手続の実質を備えることが要求されてくるのである。[13]

また、同法三条二項にいう「前審」に該当するからといって、裁判所が「終審として（憲法七六条二項）」行う裁判が、「前審」である行政機関での手続の続審として行われることは要求されていない。憲法七六条の解釈としては、裁判所の終審の形態は行政機関での手続の続審でも行政訴訟でもよく、[14]いずれの場合にも事実の認定および法律の適

用解釈の両面において最終的に裁判所の審理を受けることが要求されるのである。つまり、裁判所法三条二項にいう「前審」に該当するかどうかという問題と、続審か覆審かという問題は無関係である。[15]

したがって、昭和二三年改正後昭和三四年特許法制定までの制度下にあっては、審判は裁判所法三条二項にいう「前審」であると同時に、審判と審決に対する訴えとの間には審級的つながりが認められない審決と審決取消訴訟という関係が認められると解すべきである。そして、いわゆる続審説と覆審説との間の対立は、前者が「前審」を裁判所法三条二項の意味で使用した上、立法論として「続審」を主張したのに対し、後者が右「前審」の解釈について異論を唱え、その論理的帰結であるとして現行制度における「覆審」が妥当であると主張した点にあったのであり、現行制度が「覆審」であるという認識（少なくとも「審級的なつながりが否定される傾向を強めた」という認識）においては一致していたことに注意すべきである。

三　昭和三四年特許法制定後

上記のような覆審構造は、特許庁・裁判所間の記録送付に関する規定を廃した昭和三四年特許法制定後、さらに明確となった。これに応じて、覆審説は支配的な通説となり、[16]現行制度の解釈として、審判と審決取消訴訟との間に形式上の審級的つながりがあると解する純粋な続審説を主張する余地はなくなった。[17]

もっとも、形式上は審級的つながりを否定しつつも、実質的な審級的つながりを肯定する立場（以下「実質的続審説」という）が主張されている。この立場は従来、特許権の共有の場合における審決取消訴訟での当事者適格を論じる上で主張されてきた。[18]さらに進んで、より一般的に実質的続審関係を肯定すべきであるという見解も主張されている。[19]すなわち、右論者は、

「無効審判は、対立当事者間の法律上の争訟について審判官が第三者として行う判断行為であり、第一次的処分の審査を目的とする実質上の司法作用であるということができ、歴史的にみても、旧憲法のもとで特別裁判所と解され

ていたものである。そうして、審決取消訴訟は、審決の確定を妨げながら、やはり当事者対立の形式を保ったまま裁判所に提起されるものであり、形式的当事者訴訟の形式が採用される理由や当事者適格などについて、審判手続と密接な関係を有するものである。審決取消訴訟の第一審が、一審級省略されて東京高等裁判所の管轄とされているのも、審判を準司法機関における審理と解したからであり、これらの点を考慮すれば、少なくとも無効審判とその審決取消訴訟に関しては、その関係を通常の行政処分とそれに対する行政訴訟と解すべきではなく、形式的な審級関係は存在しなくても、実質的には続審関係を認めることができると思われる。[20]」

とする。その上で、同見解は、特許無効手続における当事者支配の妥当範囲を検討されている。

思うに、特許無効審判審決取消訴訟における当事者適格や当事者支配の妥当範囲を検討する際に、「実質的続審」という概念を認めて、実際上審決取消訴訟が特許無効審判の続審であるのと同様の結論を導く点で、実質的続審説の存在意義は大きい。しかし、「実質的続審」という概念自体明確であるとは言い難いし、形式の上では明確な行政訴訟としての審決取消訴訟の各場面において、かかる概念の設定によってどこまで解釈による妥当性を図り得るのかも明確とはならない。つまるところは、個々の論点において、行政訴訟としての形式を強調する立場と、実体としての対立当事者構造からその不当性を強調する立場とが対立することになり、どちらを重視すべきかを判断するメルクマールとして、外延の不明確な「実質的続審」という概念しか与えられないならば、個々の論点の根本的な解決にはならないと考える。実質的続審説の論者も、「わが国の特許無効手続の最大の問題点は、特許庁と裁判所への手続の分離であるということができる。特許無効手続の個々の問題点は、この手続の分離を通ることによって、さらに複雑な態様を示すことになる。しかしその反面、無効審判と審決取消訴訟は、その形式面が示すほどに明確に分離されていないといえる。これらの手続の関係をどう解するかは、特許無効手続の本質にかかわる重大な問題であり、それは、最終的には立法による決着がつけられることが望ましいと思われる。[21]」と指摘される。

本章では、次節において審決取消訴訟の類型化に関する論議を整理した上、右「個々の問題点」のうち、特許無効審決取消訴訟の訴訟物と審理範囲に着目してその構造を検討し、現在の実務における取扱いを整理する（第四節）。その上で、次章において、現行制度下での特許無効手続の構造に起因する問題点を明らかにし、解釈論による解決の限界の指摘と立法論的提案を行って、実質的続審説による問題提起に多少とも答えられるよう試みたい。

第三節　特許無効審判審決取消訴訟の類型化

現行制度における覆審構造を前提として、特許無効審判審決取消訴訟を行政訴訟のうちいかなる類型に分類すべきであるかについては、形式的当事者訴訟説[22]、抗告訴訟説[23]、および第三の類型と解する園部補足意見[24]が存在する。以下にこれらを紹介した上、私見を述べる。

一　従来の学説

形式的当事者訴訟説の根拠は概ね次のとおりである。特許無効審判審決取消訴訟は、行政事件訴訟法四条一項前段に定められたいわゆる形式的当事者訴訟、すなわち、「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一方を被告とするもの」に該当する。特許権者とこれを主張される第三者は、特許発明の実施について権利義務を負うから、これらの当事者間の特許権の存否を巡る争いはまさに法律関係の一つである。したがって、特許無効審判審決は「当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分」に該当し、さらに「法令の規定によりその法律関係の一方を被告とするもの」という要件も充足するから（特許法一七九条但書）、特許無効審判審決取消訴訟は形式的当事者訴訟に該当するという。[25]

一方、抗告訴訟説は、次のように主張する。特許無効審判の請求人・被請求人間には審決によって確認または形成されるべき法律関係はなんら存在しない。特許無効審決によって無効とされるのは絶対権たる特許権であり、両当事

者間に特許侵害訴訟が提起されるおそれがあるという意味での利害関係が存在するだけで、なんらの法律関係も存しないのが通常である。また、同審判審決によって、両当事者間に法律関係を形成するものでも確認するものでもない。右審決の取消訴訟は、「審決という「行政庁の処分……の取消しを求める」（行政事件訴訟法三条二項）「処分取消しの訴え」であり、「行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟」である「抗告訴訟」であるといわなければならない。ただ、行政事件訴訟法によれば、被告は処分をした行政庁（審決について言えば審決をした行政庁である合議体たる特許庁審判官）になるが、特許法の特別の規定により審判請求人又は被請求人となっているにすぎないものである（被告を査定不服の審決取消の訴えのように特許庁長官としなかったことの立法上の可否は、かなり疑問であると思う）」とする。[26]

これに対し、形式的当事者訴訟説からは、

1　形式的当事者訴訟を、原処分自体がその法律関係について対立当事者審理の方式で行われるので原処分の当事者を被告とする方が適当な場合（特許訴訟等）と紛争の実体が当事者間の財産上のものであり、行政庁が処分の効力に影響あるとして被告として関与する必要がなく、直接に利害関係を有する当事者を被告とするほうが適当な場合（損失補償額等を争うもの）の二種類あるとする学説もある、

2　抗告訴訟に関する行政事件訴訟法三条一項は、その文言自身、「行政庁の公権力の行使に対する不服」についての紛争当事者である行政庁が被告となることを予定している、

との反論がなされている。[27]

以上に対し、園部補足意見は次のようにいう。

「いわゆる当事者系無効審判の審決について、裁判所に取消しの訴えを提起できることは、特許法一七八条及び一八一条一項の規定に照らし明らかであるが、特許法及び行政事件訴訟法の関係条文は、右取消しの訴えの訴訟形態に適合した運用について明確で整合性のある規定を具備しているとはいえない状態にある。当事者系無効審判の審決に

対する訴えについては、当事者、参加人等（特許法一七八条二項）が、事案に応じて当該審判の請求人又は被請求人を被告として提起することができるとされている（特許法一七九条ただし書）。したがって当事者系審決取消訴訟は、行政庁（審判官、特許庁長官等）を被告としない取消訴訟という点で、典型的な取消訴訟（行政事件訴訟法三条二項）と異なるのみならず、原被告間の法律関係を確認し又は形成する処分に関する訴訟ではないという点で、いわゆる形式的当事者訴訟（同法四条前段）ともその性格を異にするのである。この点について、当事者系審決取消訴訟は、その実質において、行政庁（審判官ひいては特許庁長官）の公権力の行使に関する不服の訴訟であることから、行政事件訴訟法の取消訴訟に関する規定（同法二章一節）を適用することが妥当であるとする見解があるが、私は、当事者系審決取消訴訟の根拠法規については、行政事件訴訟法の当事者訴訟に関する規定（同法三章）を準用するか、あるいは、立法論として、本件で問題とされている事柄に関する明文の規定を置くことも含めて、特許法上、特殊な当事者訴訟に関する規定を設けることが望ましいと考えている。[28]」

二　検討

特許無効事件を民事訴訟事件ととらえる私見においては、審判請求人と被請求人との間には形式的当事者訴訟説のいう意味での法律関係は存在するものと解する。問題は、行政事件訴訟法四条一項にいう「法律関係」が、かかる意味での法律関係を意味するものかどうかである。

思うに、形式的当事者訴訟に分類されている他の訴訟（土地収用法一三三条一項、特許法一八三条一項、著作権法七二条等）[29]は、いずれも、権利の存在を前提としてこれを公共の利益のために制約するための行政処分において、行政処分の内容である補償額に関する不服についてのみ、権利の制約を受ける者とその処分により現に利益を受ける者との間で訴訟により決定させるという性質を有する。そのため、この類型については、右行政処分自体を取り消さなくても、補償額についての確認または給付の訴えで足りるのだという議論がなされている。[30]これに対し、特許無効審判は、特

許権の無効主張のためになされる形成裁判手続であり、権利発生要件と重なる無効原因の有無を審理し、権利の消長を確定させる手続である。そして、特許無効審判審決取消訴訟は、形成裁判としての特許無効審決を取り消し、または確認裁判としての請求不成立審決を取り消して審判手続を再開させることを目的として提起されるのであり、確認または給付の訴えで足りるというような議論は全く妥当しない。要するに、訴訟の目的は、審決という行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為の取消（行政事件訴訟法三条二項）にあるのである。

このような場合、同法四条一項前段にいわゆる形式的当事者訴訟の中に二種類の訴訟類型があるとして、両者の解釈を別に考えていくのも一つの方法であろう（前述一1参照）。しかし、特許無効審判審決取消訴訟をこの類型に入れ込むことが、統一的な解釈をするための基準としての訴訟類型の機能よりも重要なのかは疑問である。一方、抗告訴訟の被告は「公権力の行使に関する不服」についての紛争当事者である行政庁が予定されているのだという前述一2の指摘も首肯できる。

以上の意味で、特許無効審判審決取消訴訟は、いずれの類型にも該当しないという園部意見に賛成する。かような現象が起こった原因は、審決取消訴訟制度採用の経緯に求めることができよう。すなわち、特許審判手続について、大正一〇年特許法制定の前夜から、査定系と当事者系を区別せずいずれの手続も行政手続であり、訴訟の性質もないとする見解が所管の特許局（庁）において通説化した。[31] 行政事件訴訟特例法制定と同時になされた昭和二三年特許法改正における審決取消訴訟制度の採用時にも、単に審決という行政処分が存在するため、日本国憲法の精神からこれを事実審裁判所により審査して取り消す訴訟制度を設ける必要があるとの認識の下に取消訴訟制度が設けられたと推察される。そして、被告を行政庁としなかったのは、「強大な対世的独占権をその主体としまして特別複雑な権利関係を取り扱って」いるという「特許事件の特殊性によるものでありまして、従来の制度をそのまま踏襲したものであります」と説明された。[32] 特許無効審判審決取消訴訟を抗告訴訟とし、ただ被告を特許庁長官にしないという特則を定

めたにすぎないとする抗告訴訟説は、このような立法者の見解に忠実な立場といえよう。しかし、このような見解は、特許無効手続において必要最低限要求される対等私人間の特許権の有効性を巡る法的紛争を終局的に解決するという機能を、特許という行政処分の無効を主眼とする手続において便宜上当事者を私人としたのだという限度でしかとらえていないことは、すでに指摘してきたとおりである。社会において私人間に法的紛争が存在するという事実と、それを終局的に解決する国家作用が司法であるという憲法秩序は、法律の立法者意思によっては動かすことができない。この点に目をつむった特許無効審判観を前提として、さらにその審決を取り消すための訴訟手続において、再度、特許無効審判審決という行政処分の取消を主眼とする訴訟手続において便宜上被告を私人としたのだという構造を採用したわけだから、事態が複雑となることは避け得ない。そして、社会に特許権の有効性を巡る純然たる訴訟事件が存在する事実およびこれを終局的に解決する国家作用は司法であるという憲法秩序を認識していなかった政府見解の延長線上で、昭和三四年に成立した現行特許法や昭和三七年に成立した行政事件訴訟法が、特許無効事件の実態に見合った手続を用意できるはずがなかったのである。

以上から、特許無効審判審決取消訴訟は抗告訴訟でも形式的当事者訴訟でもないが、特許無効事件の民事訴訟事件としての性質に、より親和性のある当事者訴訟に関する規定（行政事件訴訟法三章）を準用すべきであり、さらには立法論まで展開する必要があるとする点で、園部補足意見に賛成したい。(33)

第四節　審理範囲に関する判例・学説

一　総論

一般に、審決取消訴訟の審理範囲については、審判手続で審理されなかった事実や証拠を、その審決に対する訴訟において自由に提出できると解する立場（以下「無制限説」という）、審判手続で審理された特定の法条違反について

のみ提出できるとする立場（以下「法条説」という）、審判手続で審理された具体的事実についての補助的証拠しか提出できないとする立場（以下「具体的事実説」という）および審決の司法審査においては実質的証拠法則を類推適用すべきであるとする説（以下「実質的証拠法則類推適用説」という）が対立している。

審決取消訴訟は行政訴訟として位置づけられ、その類型化については争いがあるところだが、その主眼とするところが審決の取消にある点に争いはなかろう。行政訴訟の訴訟物に関する通説を前提とすると、審決取消訴訟の訴訟物は審決の違法性一般ということになる。[34] 問題は、どのような事実と証拠に基づいて、審決の違法性を主張できるかという点である。[35]

本節では、特許無効審判審決取消訴訟における審決の実体的瑕疵、すなわち特許無効原因に関する審決の実体的判断の違法性を基礎づけるための事実と証拠の審理範囲について明らかにすることを目的とする。特許無効審判審決は、特許無効審判という形成裁判手続の結果としてなされるものであるから、右審決の違法性を基礎づけることができる事実というのは、その前提となった審判の訴訟物によって決せられるといえる。第五章第四節二3において紹介したように、裁判例も、審判でいかなる範囲の事実が審理されるべきか、あるいは実際に審理されたかという点を意識して審決取消訴訟の審理範囲を決定してきていることが観察される。それ以上に、新たな事実や証拠の提出および推論の過程についての司法審査に一定の制限を設ける実質的証拠法則の類推適用を、裁判例は一貫して否定している。ここでは審決取消訴訟の審理範囲に関する上記の見解の対立について、裁判例に登場した順序で整理、紹介し、最後に、学説として有力に主張された実質的証拠法則類推説を紹介、検討する。

裁判例は、審決取消訴訟の対象となる審判審決が査定系か当事者系か、特許に関するものかその他の工業所有権に関するものかで、特に見解の相違を設けていないことが観察されるから、判例の変遷を辿るのに必要な範囲内で、他の工業所有権の無効審判あるいは拒絶査定不服審判審決取消訴訟の裁判例も取り上げることとする。但し、商標不使

用取消審判審決取消訴訟は、実体的性質および手続の構造が異なると考えるので、ここでは取り上げない。

実務においては、具体的事実説を採用した最大判昭和五一年三月一〇日[36]以降、その立場を前提とした裁判例が蓄積されており、この点について本節末尾で整理したい。

二　無制限説

1　無制限説

無制限説の立場に立つとされる裁判例としては、最高判昭和二八年一〇月一六日集民一〇号一八九頁＝行裁集四巻一〇号二四二四頁（特許拒絶査定不服抗告審判審決取消訴訟）が通常掲げられる。すなわち、同判決は、特許Aに基づいて新規性に欠けるとした審決に対する訴えを審理した原審が、右特許Aに加え被告である特許庁長官が新たに提出した特許B、登録実用新案Cおよび実用新案公告Dに基づいて新規性がないと判断して請求棄却判決をしたという事案において、「……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」と判示して上告を棄却した。

もっとも、ここにいう「事実」が抽象的な拒絶理由を指すのか、拒絶理由に該当する具体的事実を指すのかは明らかでなく、本件事案を観察すると法条説に立っているとも説明できる[37]。また、結論としては具体的事実説からも支持できるとの指摘がある[38]。すなわち、本事案においては、審理範囲に関する学説の対立を喚起する動機づけが欠けていたのである。

一方、学説としての無制限説は、行政訴訟の訴訟物は、行政処分の違法性一般であり、無効審判ではすべての無効原因が、拒絶査定不服審判ではすべての拒絶理由が審理対象となるから、実際にこれを審理したときにはその判断の違法性を、審理しなかったときには審理しなかったために誤った審決をしたという違法性を主張できるとする[39]。

これに対する批判としては、法条説に対する後述の批判が、さらに拡大した範囲において妥当する。

2　差戻説

以上の外、審決取消訴訟において新事実・新証拠の提出を無制限に認めた上で、私見で一個の訴訟物と把握した無効原因に該当する具体的事実について新たな事実を提出した場合には、必要的に事件を審判部に「差し戻し」、私見で同一訴訟物と把握した範囲内での新証拠提出の場合には、裁判所は実体的判断をするか事件を審判部に「差し戻す」かを裁量的に判断できるとする見解がある。[40]

しかしながら、この見解は、訴訟段階で提出された新事実・新証拠を同一手続内で審判部に判断させたいために、特に審決が違法となるべき事由はないのに審決を取り消し、[41]あるいは審決の取消はせずに審判部へ「差し戻す」判決を認めるという独自の見解に立つものであり、[42]審決取消訴訟制度の解釈として奇妙である。論者のような結論を導くためには、審判部には抽象的に全ての無効原因について調査義務があると解した上、[43]審決取消訴訟の段階において新事実が提出されるとその調査義務違反により審決は違法となり、これを取り消して審判手続を再開させることとなると解するのが論理的であろう。いずれにせよ、このような取扱いは、論者自身も認めるとおり特許無効手続の遅延を招くものであるから、[44]賛成できない。[45]

三　法条説

1　学説

審決取消訴訟の法的性質をいち早く明らかにした前掲の原論文は、特許訴訟の審理の範囲として、次のように説明した。[46]

「新法のもとにあって、当事者はひとり審決における法令違反に止まらず、ひろく事実そのものについて裁判所の判断を求めることができる。……

しかしながら一面特許訴訟は、抗告審判における審決または決定を直接の対象とし、そこに表明された行政庁の違法な処分の取消を目的とするものであるから、審理の範囲は、審決理由に示された事実に限られるものといわなければならない。ある刊行物、施設が存在したという事実に基いて、発明が特許出願前国内において公知公用となっていたことを理由としてなされた審決取消の訴訟においては、右の事実の有無及びその法律上の効果が審理の対象となり、審決においては全然審理されていない、たとえば出願の事項が発明を構成しないという事実は、審理判断の対象とならない。審決の理由とした事由において審決が違法であるならば、裁判所はこの理由において審決を取り消し、抗告審判の審判官は更に審理を行い審決をするのであるから（一二八ノ五）、従前の審決において審理されなかった新たな事由については、審判官はこの段階において審理し、若し新たな拒絶理由があればこれを示し、意見書提出の機会を与え（一一三・七二）審決をなすべきである。」

右説明の例示部分を見ると、法条説に立つようにも読めるが、抽象論として「右の事実の有無及びその法律上の効果が審理の対象とな」ると述べているところを見ると、「右の事実」イコール「無効原因または拒絶理由に該当する具体的事実」、「その法律上の効果」イコール「特許無効の効果または出願拒絶の効果」と解釈することができ具体的事実説に立つようにも解釈される。そして、後に原増司裁判長の下で言い渡された東京高等裁判所の複数の判決が、明確に具体的事実説を採っていることからすれば[47]、後者の解釈が正しいのであろう。そうとすれば、右論文の中の例示において法条説とも解釈される具体例を掲げられなければ、その後、昭和五一年に大法廷判決が言い渡されるまでの最高裁判所裁判例の動揺を防ぐことも可能ではなかったかと想像するものである。

2　裁判例

法条説を宣言した最高裁判決としては、商標登録無効審判抗告審判審決取消請求事件に関する昭和三五年一二月二〇日判決[48]および実用新案登録無効審判の審決取消請求事件に関する昭和四三年四月四日判決[49]が存する。

右昭和三五年判決は次のように判示した。「……本件審判における争点は、上告人の商標が法二条一項九号、一一号に該当するかどうかであり、右の争点に関する限り、訴訟の段階も、攻撃、防禦の方法として、新な事実上の主張がゆるされないものではない。原審が事実審であり、「私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律」八一条のような規定がない以上、審決に対する訴があるからといって、所論のように解することはできない。所論（筆者註・実質的証拠法則類推適用説）は立法論としては格別、現行法の解釈としては、結局、独自の見解というよりほかなく、とることができない。[50]」

また、右昭和四三年判決は次のようにいう。「おもうに、実用新案登録無効審判の審決に対して提起する実用新案法四七条の訴は、行政処分としての審決を違法として取消を求める訴にほかならない。もっとも、登録無効審判は、法が登録無効事由として掲げる特定の法条違反の有無についての争いを判定するのであるから、その審決の取消訴訟においても、係争の法条違反とは別個の登録無効事由を主張して争い得ない制約の存することは考えられる。しかし、係争の登録無効事由の存否についての審決の認定判断が、訴訟の結果判明したところによって維持しがたいと認められるときは、その審決は違法のものとして取り消さるべく、このことは、一般の行政処分の取消訴訟において、処分要件を欠くことの判明した処分が違法として取り消されるのと異なるところはない。[51]」

3　批判

右昭和四三年判決は、当時東京高裁の実務において支配的となっていた具体的事実説[52]を正面から否定するものであったため、反響が非常に大きかった。同判決には、松田二郎裁判官の反対意見が付せられ、また、判例評釈も、判旨に反対するものが多数を占めた。[53]

法条説に対する学説からの批判は、次項の具体的事実説の主張において検討することとし、ここでは、法条説に対する批判として、また反対説である具体的事実説および実質的証拠法則類推適用説の主張として示唆に富む右松田意

見を引用しておく。

「一1　……もし実用新案登録がこの規定（筆者註・旧実用新案法（大正一〇年法律第九七号）三条一号二号）に違反してなされたときは、新規性を欠くものとして、同法一六条、二二条により、これを無効にすることについて審判を請求することができたのであるが、前記二号に違反する実用新案登録の無効審判の請求は、同号にいう「刊行物」を特定してなすべきものであったと解される。もし、同号の刊行物の意義を特定しないで広く一般の刊行物と解するときは、同号による無効審判と一号による無効審判との区別が明らかでなくなるであろう。そればかりでなく、実用新案登録無効の請求が一旦創設された実用新案に関する権利の剝奪を目的とするものであるからには、その審判手続において、特定の刊行物に記載されたものと対比して具体的にその新規性の有無を決定することを要すると考えられるのである。すなわち、前記法条二号の刊行物を根拠とする無効事由は刊行物の記載毎に個別化され、それぞれ別個独立のものと解される。

2　……問題となるのは、その審決に不服であるとして東京高等裁判所に提起した訴訟における審理の範囲である。この場合二つの考え方があり得る。一はその審理の範囲は審決の対象に限られるべきものとし、他はかかる対象に限られないとするものである。しかし、およそ特許庁における審判手続は専門的・技術的分野において学識経験ある者をして審査せしめるものである以上、その審決取消の訴訟においては、通常の訴訟の控訴審におけるごとく新たな請求原因の主張を許すべきでないと解される。もし、これを許すときは、特許庁という特殊の機関を設けた趣旨が没却されるばかりでなく、特許等の無体財産権についての専門的・技術的素養について必ずしも十分ならざる裁判官の負担を徒に増大せしめるからである。このように考えるとき、当事者はその訴訟において新たに他の刊行物を根拠とする登録無効の主張をなすべきでなく、裁判所はかかる主張について審理し得ないのは当然というべきであろう。……

しかるに、この点に関し多数意見はいう。「特定の登録無効事由の存否についての争点に関し攻撃防禦の方法とし

て審判に提出されなかった新たな主張立証を許されないものではなく……その審理の範囲を審決が結論の基礎とした特定事項の判断またはその判断の過程に違法があるか否かの点に限定するのは相当でない」と。そしてこの見地に立脚して原判決を破棄すべしと主張する。しかし、多数意見を子細に検討するにそのいう「特定の登録無効事由」の意味するところは必ずしも明らかでなく、漠然たるを免れないが、本件の事案に即してみるとき、多数意見は、前記法条の同号の無効事由たる限り、たとえその根拠とする刊行物を異にしても、それを一括して「特定の登録無効事由」と考えているものと解する外はない。私は到底そのような見解に賛成し得ない。そして、もし多数意見の見解に従うならば、東京高等裁判所における訴訟において当該実用新案の登録出願前に頒布されていた他の刊行物を根拠として登録無効の主張を新たになし得たのにかかわらず、これを行わないで敗訴した者は、事後一切の刊行物を根拠とする登録無効の主張をもはやこれをなし得なくなるのであろう。その不当なことはいわずして明らかであろう。

3　なお、多数意見は、昭和三五年一二月二〇日言渡の当裁判所第三小法廷の判決（昭和三三年（オ）第五六七号、民集一四巻一四号三一〇三頁）をその根拠として援用している。しかし、この判決は、「審判における争点について審判に際し主張しなかった新たな事実を主張することができる」というのであって、すなわち新たな事実の主張の許容されるのは「審判における争点」についてであり、本件についていえば審判における争点は甲公報及び乙公報上の刊行物との関係についてだけである。要するに、多数意見は、審判における「争点以外の点」について新たな主張を許容するものであって、換言すれば、一見前記の判例を踏襲するごとくであって、しかも実質上この判例の許容する範囲を遙かに越えたものであると思われる。

二　既に一で一言したごとく、特許庁の審判は専門的・技術的分野における学識経験者によってなされる特殊の手続である。このことからその審決による事実認定をば裁判所が重んずべきことは当然であると考えられる。……思うに……審決の理由で示された証拠と事実認定とを照合して審決の事実認定をもって合理的基礎たり得る証拠に基づくも

のと認め、審決の心証形成について疑問を抱かない限り、裁判所は審決の認定を肯定すべきであると考える。そしてこのような場合、裁判所は新たな証拠調をする必要はないのである。……

今叙上の点に立って本件を見るに、上告人が原審の訴訟において新たに提出しようとした証拠が審判手続で審理の対象となっていない刊行物――訴訟において新たな刊行物を根拠とする主張の許すべからざることは既に述べたとおりである――についてのものであったならば、原審がその提出を許さなかったのは固より正当である。また、もし、その証拠が甲公報及び乙公報の刊行物に基づく主張に関するところがあったとしても、原判決によれば、原審は審理の結果、審決の事実認定――甲公報及び乙公報を根拠とする無効審判についてのもの――をば審決の基礎となっていた証拠と照合した上、これを是認したものと認むることができる。要するに、原審は審決の事実認定についての心証形成を是認しているものといえるのである。そうだとすれば、原審が上告人の申請した新たな証拠を採用せず、これを取調べなかったことは何等違法ではないのである。[54]」

松田意見の主張するところは二点ある。第一点は、審決取消訴訟の審理範囲は、審判で実際に審理された具体的事実に限定されるべきであるということ、第二点は、かかる具体的事実について、審決理由で示された証拠と事実認定とを照合して審決の事実認定をもって合理的基礎たり得る証拠に基づくものと認め、審決の心証形成について疑問を抱かない限り、裁判所は審決の認定を肯定すべきであって、新たな証拠調べをする必要はないという、実質的証拠法則の影響の濃い法理の主張である。

第一点については、項を改めて具体的事実説の一つとして検討し、第二点については、実質的証拠法則類推適用説の項において検討することとする。

四　具体的事実説

1　松田二郎裁判官の反対意見[55]

さて、松田意見の第一点の主張は、具体的事実説の根拠ないし法条説への批判として、さらに三つの部分に分けられている（1ないし3）。

1は、具体的事実説の積極的理由が述べられた部分である。すなわち、無効審判において審理される公知刊行物に基づく新規性欠缺の主張（旧実用新案法（大正一〇年法律第九七号）三条二号）は、刊行物の記載毎に個別化され、別個独立のものである。[56] そして、これを広く一般の刊行物と解するときには、同法条一号の公知事実に基づく新規性欠缺の主張と区別がつかなくなるというのである。[57]

次に2においては、このような審判手続の結果である審決の違法性を審理する場合、専門的・技術的分野について特殊な機関である特許庁を設け、このような素養において不十分な裁判官の負担を軽減させるという趣旨から、特許庁の審判手続において実際に審理された具体的事実以外に、新たに裁判所で請求原因を主張させるべきではないとする。法条説の結果、抽象的な無効原因全体について敗訴当事者に失権効が生じるのも不当であるとする。

さらに3においては、最判昭和三五年一二月二〇日民集一四巻一四号三一〇三頁のいう「審判における争点」の解釈について、多数意見に対して異論を述べる。思うに、右昭和三五年判決の前記引用部分は、審判で審理された抽象的な無効原因に該当する新事実の提出を無制限に認めるような表現となっている。多数意見は、この一般論を取り上げて論を展開しているのであり、理由があるというべきである。もっとも、右昭和三五年判決の具体的事案を考え合わせて右一般論を解釈すると、松田意見の主張が妥当することとなる。すなわち、右昭和三五年判決の原審で新たに提出された、花札について原告商標が著名であったという新事実は、商標法（昭和三四年法律第一二七号による改正前のもの）二条一項九号の「他人ノ登録商標ト……類似」および同条項一一号の「商品ノ誤認又ハ混同ヲ生セシムルノ虞アルモノ」という要件との関係で、補助的事実であって主張の同一性を決定する事実ではないと考えられる。なぜなら、九号の主張の同一性は、「他人ノ登録商標」の同一性で決定され、右新事実は「類似」という評価を補強するた

めの事実に過ぎず、また、一一号の誤認混同の虞ありとの評価を補強するための事実に過ぎないと考えられるからである。したがって、3の指摘は、右昭和三五年判決の一般論部分のみに注目するか、具体的事案まで観察して一般論を制限的に解釈するかの見解の相違であり、本質的な批判とまではいえない。

これに対し、1と2は法条説に対する批判としてより本質的であり、さらに、審理範囲をより広範に認める無制限説に対しても、同様な批判がそのまま当てはまる。

2　東京高等裁判所裁判例

具体的事実説は、上述の最高裁判所昭和三五年一二月二〇日判決にもかかわらず、東京高等裁判所の実務で採用されており、前記最高裁判所昭和四三年四月四日判決によって取り消された東京高判昭和三九年四月二三日[58]も、具体的事実説に立ち、判決理由中において次のように述べている。

「……元来実用新案登録の無効審判における審決は、それが本案前の事項に基いてなされるものである場合を除き、その審判において登録無効の事由として検出せられた特定事項についての認定を基礎とし、当該請求を認めあるいは排斥する旨の結論を示すものであり、（そして実用新案法第四一条により、実用新案登録無効の審判に準用される特許法第一六七条にいう「同一の事実及び同一の証拠」はここに顕出された特定の事項について、成立するものと解せられる。）右審決の取消訴訟は、右審決の結論の基礎となっている特定の事項についての判断を不当として審決の取消を求めるものであって、該訴訟における審理の範囲は、右の判断またはその過程に違法があるか否かの点に限られるものというべきである。したがって、例えば、審判において新たに新規性の障碍たる刊行物の存在を主張するようなことが許されないのは勿論、審判において引用された刊行物とは別個独立の関係にある（審判において提出せられた刊行物記載の考案にかかる物との類似性を認定するための補充的資料といったようなものでない）刊行物の存在を訴訟上新たに引用主張して審決取消の理由とすることは許されないものと解するのが相当である。[59]」

また、東京高判昭和四一年一二月一三日[60]も、「被告は本件特許を無効とすべき理由として、右五において判断したものの外、被告主張三の一（ただし審決公認の事実を除く）及び二の事由を特許庁において主張し、更に本訴において同三、四の事由を追加主張し、仮りに右五の事由に関する審決が誤っていたとしても、本件特許はこれらの事由により無効とせられるべきものであると主張するが、これらの事実は、いずれもいまだ特許庁における審理を経ず、この点に関する何等の判断も示されていないものであるから、当裁判所がこれらの事実によって直ちに審決の適否を判断するに由ないものといわなければならない[61]」として具体的事実説によることを明らかにして請求を認容している。

3　最高裁判所大法廷判決

右東京高判昭和四一年一二月一三日に対する上告審において、最高裁判所は昭和五一年三月一〇日の大法廷判決[62]により、遂に無制限説および法条説に立つ同裁判所の従前の判例[63]を変更して具体的事実説を採用するに至った[64]。同判決はその理由において、次のような要素を挙げる。

(一)　特許争訟の手続構造

「……法は、特許出願に関する行政処分、すなわち特許又は拒絶査定の処分が誤ってされた場合におけるその是正手続については、一般の行政処分とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判及び抗告審判（査定については抗告審判のみ）の手続の経由を要求するとともに、取消の訴は、原処分である特許又は拒絶査定の処分に対してではなく、抗告審判の審決に対してのみこれを認め、右訴訟においては、専ら右審決の適法違法のみを争わせ、特許又は拒絶査定の適否は、抗告審判の審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめていることが知られるのである。」

(二)　審判及び抗告審判の手続構造

「……法は、特許無効の審判についていえば、そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされ

ることを要求し、審判手続においては、右の特定された無効原因をめぐって攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してなされるという手続構造を採用していることが明らかであ」る。

右手続構造を反映した制度として、

「……法一一七条（筆者註・現行法一六七条に対応する一事不再理規定）……も、このような手続構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対世的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。」

「そしてまた、法が抗告審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判及び抗告審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならないと解されるのである。」

㈢　特許無効抗告審判審決取消訴訟の審理対象（㈠、㈡に照らして）

「……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。」

㈣　右無効原因の特定方法

特許無効原因を抽象的に列記している法五七条一項各号ごと、「更にまた、同条同項一号の場合についても、そこに掲げられている各規定違反……ごとに無効原因が異なると解すべきである。しかしながら、無効原因を単に右のような該当条項ないしは違反規定のみによって抽象的に特定することで足りるかどうかは、特許制度に関する法の仕組みの全体に照らし、特に法一一七条が、前記のように、確定審決における一事不再理の効果の及ぶ範囲を同一の事実及び証拠によって限定すべきものとしていることとの関連を考慮して、慎重に決定されなければならない。」

㈤　新規性の要件についての右無効原因の特定

「……法四条は、……「新規」とは、「特許出願前国内ニ於テ公然知ラレ又ハ公然用キラレタルモノ」又は「特許出願前国内ニ頒布セラレタル刊行物ニ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ」に該当しないことをいうと規定している。すなわち、ある発明が法にいう「新規ナル」もの（以下「新規性」という。）に当たるかどうかは、常に、その当時における「公然知ラレ又ハ公然用キラレタルモノ」又は公知刊行物に記載されたもの（以下「公知事実」という。）との対比においてこれを検討、判断すべきものとされているのである。」

(1) 「ところが、このような公知事実は、広範多岐にわたって存在し、問題の発明との関連において対比されるべき公知事実をもれなく探知することは極めて困難であるのみならず、このような関連性を有する公知事実が存する場合においても、そこに示されている技術内容は種々様々であるから、新規性の有無も、これらの公知事実ごとに、格別に問題の発明と対比して検討し、逐一判断を施さなければならないのである。」

(2) 「法が前述のような独特の構造を有する審査、無効審判及び抗告審判の制度と手続を定めたのは、発明の新規性の判断のもつ右のような困難と特殊性の考慮に基づくものと考えられるのであり、」

(3) 「前記法一一七条の規定も、発明の新規性の有無が証拠として引用された特定の公知事実に示される具体的な技術内容との対比において個別的に判断されざるをえないことの反映として、その趣旨を理解することができるのである。」

「そうであるとすれば、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っても、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。」

(六) 具体的事実説の結論

「以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続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。」

4　具体的事実説の論拠

右最高裁大法廷判決は、学説および実務に大いに歓迎された。[65] 大法廷判決は、東京高裁実務および同判決により取り消された最判昭和四三年四月四日以後相継いで発表された論文[66]で述べられてきた根拠のうち、争いのない部分を取り上げて広く受け入れられやすい理由を組み立てたと評価できる。

ここでは、従来裁判例および学説において言及されてきた具体的事実説の論拠を分類紹介し、それぞれについて私見を述べることとする。但し、拒絶査定不服審判審決取消訴訟にのみ主張される論拠については、本論の射程外であるので、紹介にとどめる。

㈠　手続構造

(1)　従来の判例学説

本論拠は、大法廷判決理由の要素㈠、㈡および㈢としてとして引用したところに相当する。同判決は、大正一〇年特許法立法者が拠って立った通説に基づき、第二次的行政処分として特許無効審判および拒絶査定不服審判をとらえ、法は、第一次的行政処分としての特許または拒絶査定の処分の是正手続は、「一般の行政処分とは異なり」常に専門的知識を有する審判官による審判手続[67]の経由を要求し、取消の訴えは、専ら右審決の適法違法のみを争わせて間接的に第一次的処分の適否を争わせるにとどめているとする。その上で、審判手続で、当事者に明確に特定されて攻防が行われ、審判官の審理判断の対象となった特定の無効原因のみが審決の違法事由となり得るのだとする。[68] この点は、前掲東京高判昭和三九年四月二三日（前記2引用部分）においても既に主張されており、学説においても詳細に論じられている。[69]

これに対して、瀧川・評釈[70]は、「……審判が特許出願の審査手続と同様行政庁の手続であり、審決取消訴訟が裁判所の手続であることはいうまでもないので、前者の審理の対象に制限があるからといって、後者の審理が当然に同じ対象に制限されると解する理由はないように思われる。むしろ、……行政行為の司法審査は法令の解釈、適用および事実認定の全面にわたって行われなければならないことは、わが国法の基本原理である法治主義の要請するところであるから……」、右論拠だけでは無制限説に対する批判として説得力に乏しいと考えざるを得ないとする。

(2) 私見

私見では、特許無効審判を行政機関による民事裁判手続と位置づける点で異なるが、常に専門的知識を有する審判官による審判手続の経由が要求され、取消の訴えは、専ら右審決の適法違法のみを争わせて間接的に特許無効かどうかの判断の是非を争わせる点、右審判手続で、当事者に明確に特定されて攻防が行われ、審判官の審理判断の対象となった特定の無効原因の範囲においてしか審決の違法事由となり得ない点で、同様の手続構造を肯定できると解する。

しかし、審決における特許無効かどうかの判断の適法違法を決定する事由について、これだけの論拠では説得性に欠けるという批判は私見には妥当しない。なぜなら、私見では、特許無効審判の訴訟物が無効原因に該当する具体的事実であると解するので、審判手続とは審級的つながりのない審決取消訴訟においてなされる右訴訟物に関する審決の適法違法の判断は、その訴訟物を超えて存在し得ないからである。

(二) 裁判官の負担軽減

(1) 従来の判例学説

この点については、先に引用した最判昭和四三年四月四日における松田裁判官の反対意見一項2に指摘がある。すなわち、特許という専門的・技術的分野について特殊な機関である特許庁を設け、そのような素養において不十分な裁判官の負担を軽減させるという趣旨から、審判で実際に審理された具体的事実以外に、新たに裁判所で審理させる

べきでないという指摘である。[71]

これに対しては、行政の分野で専門的、技術的知識を要するものは、工業所有権にとどまらず、むしろ裁判官になじみやすい問題も多いとの反論がある。[72]

(2) 私見

特許審判制度が設けられた趣旨は、専門的・技術的素養のある審判官による判断を経させることにあった点で、[73]右論拠の指摘は正当である。そして、このような裁判官の負担軽減を正当化するのは、審判手続の司法に準ずる性質といえる。[74]ただ、審決取消訴訟制度採用後の制度下における審理範囲限定の直接の根拠は、前述の手続構造のみに求められるのであって、本論拠は論理必然的に審理範囲を導けるような決定的なものではない。訴訟物によっては審理範囲を決することができない通説が、論拠㈠と組み合わせて審理範囲を決定するために引き出した要素であるといえよう。

なお、本論拠に対する反論で、裁判官になじみやすい問題も多いという指摘は、特許審判の性質が裁判であることから当然である。本来司法に属する分野について、専門性を理由に裁判所法三条二項でいう「前審」として審判制度が設けられたのだから、[75]本論拠とこれへの反論は両立すると解する。

㈢ 前審判断経由の利益

(1) 従来の判例学説

この点については、多田・前掲六六二頁が「当事者に対し、専門行政庁の先行判断を受けることの制度上の利益を保障したとも考えられる」と指摘した後、瀧川・前掲論文が、これを具体的事実説の主要な論拠として提唱した。[76]

すなわち、行政行為の司法審査は、法令の解釈、適用および事実認定の全面にわたって行わなければならないという思想は、行政庁における手続に訴訟手続のような固有の価値を認めないことが前提となっている。したがって、訴

訟手続に準ずる価値を有するという意味で特許訴訟の前審である特許庁の審判においては、司法審査の範囲もある程度制限されてくるはずであり、また、特許訴訟は事実審が一審級省略されていると解すべきだから、かかる制限はむしろ当然である。しかし、特許訴訟に実質的証拠法則を類推適用することはできないから[77]、特許訴訟における事実審理の制限の態様および範囲は、審判および特許訴訟の構造と制度の趣旨に照らして決めなければならない。前述のように審判は特許訴訟の前審としての性格を有するから、「当事者は、少くとも事実認定に関しては、東京高裁の判断を受ける前に、特許庁審判官の判断を受け得る利益を有するものと認めなければならない。これは審級の利益に類似する性質の利益であるが、これを前審判断経由の利益と呼ぶことにしたい」とする。そして、「審決で判断されなかった事項を裁判所が判断することは、原則として当事者の前審判断経由の利益を奪うことになる」から、審決で判断されなかった事項については、裁判所は原則として事実審理を行う権限を有しないとし、その点から、法条説ではなく具体的事実説を支持する。

その後、審決取消訴訟の審理範囲に関する問題について、本論拠を使用する東京高裁の裁判例が現れている[78]。

この立場への批判として、本論拠を用いた東京高判昭和六一年一月二三日知的裁集一八巻一号一頁に関する評釈において次のような主張がなされている[79]。

「審決取消訴訟における審理範囲の制限の問題は当事者の処分に委ねられるべきものではなく、あくまで客観的な「利益」という観点から理論構成を図るのは、適切でないと考えられる。たとえば拒絶査定不服審判の取消訴訟において審判手続で判断の対象とならなかった事実を被告（特許庁）が主張して審決の維持を図るという場合、裁判所が当該事実の審理に立入るのを回避すれば、原告（出願人）にとって、さしあたり勝訴の可能性は高まるが、それが取消判決後の再度の審判で拒絶査定維持の理由とされれば紛争解決がむしろ長期化するから、却って不利な結果になる。だが、新たな主張に関する事実審理はたとえ原告が望んでも許されないというのが判例理論なのである。……無効審

判に関わる本件もこれと似た状況がある。判例理論の貫徹はXにとっては紛争の長期化による苦痛を意味し、Yにとっては自らの主張が審理されないということを意味する。これを当事者の「利益」の問題として処理するのも無論不可能ではないが、擬制の域を超えるものにはならないであろう。[80]」

これに対する瀧川説からの反論は次のとおりである。

「……前審判断経由の利益は直接的には当事者の利益に関するが、同時にそれは裁判官の判断に審判官の判断を先行させること、すなわち判断主体の交代により審理判断を繰り返すことによって適正な裁判を保証する側面を有するから、当事者はその利益を放棄できない。このことは、当事者双方が審級の利益を放棄して審級秩序を乱すこと、例えば特別の規定がないのに高等裁判所に訴を提起することが許されないのと同様である……。[81]」

(2) 私見

本論拠は、審理範囲制限の理由として特許審判の判断対象の専門性を、審理範囲制限の正当化根拠として審判の準司法手続性を掲げる点で、論拠㈡と表裏の関係にあるといえよう。すなわち、論拠㈡は制度設営者である国家の側から、本論拠はこれを利用する当事者の側から根拠づけようとする。したがって、審理範囲を論理必然的に導けるような決定的な論拠ではないという論拠㈡に対する私見からの批判は、本論拠にも基本的には妥当する。

もっとも、特許庁審判部の判断を受ける利益を審級の利益に準じると考えるこの立場は、審判の訴訟物の範囲と審決取消訴訟の審理範囲とを一致させる結論と親和性があると思われる。すなわち、「審級の利益とは、判決効に拘束される当事者・訴訟物につき各審級それぞれでの攻撃防禦および審理・判決が欠落してはならず――当事者・訴訟物が各審級を通して同一性を維持していなければならない――当事者や訴訟物の変動は原則として第一審口頭弁論終結前に限り許されるという保障」を指すと解されている。[82] これに準じて、前審判断経由の利益を保障するとは、審決の効力に拘束される当事者・訴訟物につき審判の審理・審決を欠落しないように審決取消訴訟の審理範囲を定めること

であると定義するのであれば、この立場は、私見において特許無効審判の訴訟物と捉えた範囲で審決取消訴訟の審理範囲を定める判例の立場の理論的根拠となり得る。

なお、審級の利益は、審級秩序を乱す場合には放棄することが許されないのであるから、前審判断経由の利益も放棄できないのであるという瀧川説による反論は正当である。ただ、審級の利益に関する議論の実益は、当事者による放棄がどの範囲で許されるか、どのような事情があれば、当事者による放棄がなくても審級の利益が実質的に保障されているといえるかを論じる点にあり、[83] この点についての議論の実益を流用できない審判と審決取消訴訟との関係において、あえて「利益」と構成しても、やはり擬制の域をこえるものにはならないという批判を完全に回避できないように思われる。放棄が許されない前審判断経由の利益とは、結局、審判・審決取消訴訟の手続構造による秩序（これは審級の利益の放棄を制限する審級秩序に準じて考えることができる）のことを指していると捉えられないだろうか。そうとすると、前審判断経由の利益という概念の提示により、論拠㈠、㈡にどれだけの補充ができるのかという疑問が残らざるを得ないのである。

㈣ 行政処分の個数

(1) 従来の学説

この点については、登録無効審判審決や拒絶査定不服審判審決は、その判断の基礎として掲げている具体的な無効理由や拒絶理由によって個別化される行政処分であり、特許訴訟でこの具体的事由とは異なる具体的事由を審理して審決の適否を判断するとすると、裁判所が自ら行政処分をしたことになるから許されないとする立場、[84] 個別化された審決の行政処分としての同一性を害するから許されないとする立場[85]が主張されている。

これらに対しては、行政処分はその結論（主文）によって同一性がきまると解されるとの批判がある。[86]「そうでないと、審判官が請求人の主張しない具体的無効理由を審理し（特一五三Ⅱ）、これに基づいて無効審決をした場合、そ

の審決は審判官が職権でした行政処分であるという奇妙な結論を認めなければならなくなるであろう」というのである。

(2) 私見

この点に関する議論は、特許無効審決が行政処分であるという見解に立ってなされているが、行政処分としての特許無効審判審決の同一性を、私見で民事裁判としての特許無効審判審決で一個の訴訟物として把握した範囲と同様に捉えている点で一致しており、興味深い。なお、本論拠に対する批判は、私見に立つと、特許法の特則により許されている職権調査により、訴訟物を追加した場合であると解されるので、妥当しない。

(五) 処分理由記載の効果

(1) 従来の学説

この点については、特許訴訟は特許審判における審決を直接の対象とし、そこに表明された行政庁の違法な判断の取消を目的とするものであるから、その審理範囲は、審決理由に示された事実に限られるという主張がなされている。[87]

これに対しては、行政処分取消訴訟において裁判所が処分の要件事実の認定について全面的に審理できなければならないのが原則であり、そのような制限が認められるかどうかは、一般に処分理由の記載を要求した趣旨や行政庁の手続を慎重に評価した上でないと決せられない問題であるから、処分理由が記載されている一事から直ちに右のように結論することには賛成しがたいという批判がなされている。[88] もっとも、この論者は、結局特許審判に前審としての価値を認めて審理範囲の制限を肯定しているから（前述論拠(三)）、本論拠に関して、審判手続の評価の結果、肯定的に解し得るものであろう。[89]

(2) 私見

私見は、特許無効審判の民事裁判手続としての性質から、審決取消訴訟の審理範囲は審決理由に示された訴訟物の

範囲に限定されると解するから、行政庁の手続を評価した上処分理由の記載に審理範囲を限定しようという本論拠とは親和性を有する。しかし、私見では訴訟物の問題で割り切れるので、本論拠に対する批判が指摘する、評価の結果審理範囲を限定すべきかどうか見解が分かれる可能性を有するという曖昧さはない。

(六) 失権効の生じる範囲(無効審判について)

(1) 従来の判例学説

この点は、前掲・最判昭和四三年四月四日の松田裁判官の反対意見一項2末尾において主張されたことは既に引用したとおりである。すなわち、法条説の結果、抽象的な無効原因全体について敗訴当事者に失権効が生じるのは不当であるというのである。この根拠を何に求めるのかについては言及されていない。

同様の主張は学説からもなされている。一六七条とは別の効果としてこれを認めるものと、[90]その根拠を一六七条に求めるものがある。[91]

これに対しては、次のような批判がある。

「……特許無効審判の審決取消訴訟……の性質は形式的当事者訴訟であるから、審判請求を排斥した審決の取消請求を棄却した判決が確定しても、当該特許に無効理由が存しないという内容の既判力が当事者間に生ずるわけではない。右判決の既判力は、その審決が違法でないという点について生ずるだけであるから、別個の審決の取消訴訟には既判力の効果は及ばない。[92]」

(2) 私見

私見は、特許無効審判審決取消訴訟は行政事件訴訟法の定めるいずれの類型にも該当しないが、これに当事者訴訟の規定を準用すべきであると解するので、[93]右訴訟における判決自体の効力については、右批判と同様に考える。しかしながら、請求棄却判決が確定した結果、請求不成立審決が確定して訴訟物につき実質的確定力を生じるから、法条

説が審判の訴訟物を法条の範囲でとらえているならば、抽象的な無効原因全体について敗訴当事者に失権効が生じる結果になろう。したがって、本論拠は結論において正当であると解する。

(七) 一六七条の規定の存在（無効審判について）

(1) 従来の判例学説

前掲東京高判昭和三九年四月二三日行裁集一五巻四号六四八頁において、前記2において引用した箇所（同六六二頁）で、傍論として、「そして実用新案法第四一条により、実用新案登録無効の審判に準用される特許法第一六七条にいう「同一の事実及び同一の証拠」はここに検出された特定の事項について、成立するものと解せられる。」としていた。同判決は、前掲最判四三年四月四日によって取り消されたが、前掲最高裁判所大法廷判決は、その理由の要素(二)において既に引用したように、大正一〇年特許法一一七条（現行法一六七条）について同様の見解に立っている。これに賛成する学説もある。[94]

(2) 私見

一六七条が継受したオーストリア特許法における一事不再理規定が確定審決の実質的確定力を第三者に拡張することを目的としたものであったこと、オーストリア特許法の一事不再理規定が、対世効に関する部分についての違憲判決の後、当事者間での既判力については自明のこととして全面削除されたことからすれば、[95]特許無効審判における訴訟物と一六七条の「同一の事実及び同一の証拠」が一致するのは、当然の結果といえよう。

もっとも、本論拠を維持するために一六七条を維持する必要はないと考える。[96]特許無効審判の訴訟物は理論上明らかにできることであって、これに関する審決の取消訴訟の審理範囲も、特許無効争訟の手続構造から（論拠(一)）、論理的に導き出すことができると考えるからである。

(八) 以上の外、拒絶査定不服審判審決取消訴訟についてのみ妥当する論拠として、原審判で審理されていなかった

拒絶理由に該当する具体的事実について、意見書提出や補正の機会を出願人に保障すべきであるという主張[97]、出願審査についての特許庁の権限を確保すべきであるという主張[98]がなされている。

五　実質的証拠法則類推適用説

この説は、兼子一博士によって提唱されたいわゆる審決理論である[99]。

同説は次のように主張する。「審決とは、独立の権限を有する行政機関が、法定の審問手続を経て下す、確認的な行政処分で、確定力を伴うものと定義される」とし、このような審決においては、「原処分は必ず前審的に審決を経て始めて司法審査の対象となるのであって」、この審決の司法審査は、「審決の違法、即ち……法定の手続によらず或は法に適った判断でない場合」かどうかについて行われる。「逆にいえば、審決は、審査手続が適法であり、これによって収集された資料に基く判断が合理的である限り違法とはならない。したがって、審決の違法審査もこの点に局限される」とする。そして、特許審判官による審決もこのような審決に該当するから、明文の規定がなくとも、実質的証拠法則を類推適用すべきであるとするのである。特許審決取消訴訟の審理範囲に関する他の学説は、司法審査の対象となる事実の幅をどこまで設定するかの問題についての主張であるのに対し、実質的証拠法則類推適用説は、司法審査の対象となる事実について、裁判所はいかなる方法で審査できるかという問題であり、次元を異にする。

同説は、最判昭和三五年一二月二〇日民集一四巻一四号三一〇三頁の上告理由として主張されたが、同判決により、「……原審が事実審であり、「私的独占禁止及び公正取引の確保に関する法律」八一条のような規定がない以上、審決に対する訴であるからといって、所論のように解することはできない。所論は立法論としては格別、現行法の解釈としては、結局、独自の見解というよりほかなく、とることができない[100]。」として否定された。前述の最判昭和四三年四月四日に付された松田裁判官の反対意見の第二点は、これにもかかわらず、同説を主張したものと評価できる。

同説に対する批判として次のような主張がある。

1　歴史的・社会的背景を異にするアメリカ行政法の理論を、そのまま、わが国に適用することは許されない。[101]

2　実質的証拠法則を採用するに足りるほど、審判の手続および構成が公正か、特に審判の実際からみて疑わしい。[102]

3　明文の規定がなく、裁判所、審判官および当事者が十分な対応をすることは期待できないから、手続保障上問題がある。[103]

4　審判が訴訟の前審であることを認めるに足りる規定が存在しない。[104]

5　わが国の法体系においては、実質的証拠法則の適用を認める前提として、行政審判が政策形成的な考慮を必要とする行政分野についてのものであることが要求されていると考えられる。[105]

このうち、4の批判は妥当しないと解するが、[106]それ以外の批判には賛成する。特に、5は本質的である。すなわち、実質的証拠法則は、わが国で証拠より基礎的事実（basic fact）を認定する段階に作用すると考えられがちであるがそうではなく、この基礎的事実より、制定法の用語で表現される要件事実又は究極的事実（ultimate fact）を推論する段階に作用するのである。一個の基礎的事実から複数の究極的事実の推論が可能であり、どう推論するかについて行政の専門技術性が発揮されるような場合に、この司法審査基準が合理性（reasonableness）のテストが妥当し、通常適用される真正性（rightness）のテストが排除されるのである。[107]特許審判は、政策形成的考慮が作用するような判断作用を行うものではなく、基礎的事実と要件事実または究極的事実との間の推論に複数の可能性がほとんど存在しないから、そもそも、実質的証拠法則を類推する基礎に欠けると解する。

六　学説の評価

特許無効審判審決取消訴訟における審理範囲に関する判例の変遷は、審判でいかなる範囲の事実が審理されるべきかという評価、あるいは実際に審理されたかという事実をどの程度重視するかの問題であったと結論することができるだろう。

すなわち、特許無効審判において、審判官はあらゆる無効原因を職権で調査する義務があると解するならば（一五三条一項参照）、実際に審理された具体的事実と証拠に基づき特許無効についての妥当な判断をしなかった場合だけでなく、それ以外の無効原因に該当し得る事実を審理判断しなかった場合にも、審決の実体的瑕疵を認め得る。無制限説は、このような審判観を背景としているように解される。これに対し、特許無効審判手続における事実と証拠の提出がほとんど当事者によってなされている実態を追認した上[108]、審判制度設営の目的に鑑み、専門知識のある審判官による判断を先行させることを重視するならば、実際に審判で審理判断された無効原因に該当する具体的事実のみが審決の実体的瑕疵を根拠づけることになる。このような審判観は具体的事実説につながる。そして、審判官の職権調査義務を抽象的な無効原因の範囲で肯定するならば、法条説が導かれよう。

特許無効審判手続の実態を承認する具体的事実説に立つと、審決取消訴訟の審理範囲の幅は、私見で特許無効審判の一個の訴訟物ととらえた幅と一致することになる。そして、裁判例において、審決取消訴訟で新たに提出が許されるとされた証拠の範囲を分類してみると、判例理論が、個々の具体的事実について逐一現実に審判官の判断を受けたかどうかということよりも、一個の訴訟物として把握される事実の幅を重視し、その範囲にあれば、たとえ審判官の判断を逐一現実に受けていなくても審決取消訴訟の審理範囲に含めるという方向にあることが観察されるのである。この点については、項を改めて述べたいと思う。

七　訴訟における新事実・新証拠提出の可否

前掲最大判昭和五一年三月一〇日の後、実務においては、審決取消訴訟で審理できる審決の実体的瑕疵は、特許無効審判で現実に審理された無効原因に該当する具体的事実に関する瑕疵の主張に限られるという具体的事実説に基づく取扱いが確立している。その結果、訴訟段階でも、審判で現実に審理された無効原因に該当する具体的事実（主要事実）に基づく特許無効審判審決の違法を主張して、これを補強するための間接事実や、証拠を新たに提出すること

は許される。もっとも裁判例を詳細に分析してみると、訴訟段階における新たな主要事実の提出まで認められる類型があることが発見される。すなわち、特許無効原因の要件事実の中に規範的事実が定められている場合、この事実についての評価根拠事実は実務通説では主要事実とされるが、これについても、訴訟段階で新たに提出することが認められているのである。

訴訟における新事実・新証拠提出の可否に関する裁判例を分類整理すると次のとおりになる。

1　出願時の技術常識に関する新事実・新証拠

ここにいう技術常識とは、周知技術、慣用技術等、当業者であれば一般的平均的に知っている技術的知識の集合体をいう。技術水準と呼ばれることもあるが、かかる用語は、特許発明が技術水準（Stand der Technik）という規範的事実に帰属するか、あるいはそこから容易に推考されるかによって発明の新しさの要件を決するドイツ特許法での用語例と同様の意味に理解されるおそれがあり、また、そのような意味でこの語を使用してわが国の新規性・進歩性の要件を考える学説も存在するので[109]、混同を避ける趣旨から、技術常識という用語を用いることとする。

㈠　まず、この点は通常問題とはならないだろうが、無効審判の対象となっている特許発明の技術的範囲を明らかにするための間接事実に該当する技術常識を組成する事実と、これを立証するための証拠を、訴訟において新たに提出することは許されると解すべきである。特許無効審判において実体的な審理判断がなされている場合には、特段の事情がない限り、特許発明の技術的範囲を明らかにするための審理はなされるからである[110]。

㈡　特許無効審判において既に審理された新規性または進歩性阻害事由（二九条一項各号、同条二項）に該当する具体的事実（以下「公知事実」という）について、その意義を明らかにするための間接事実に該当する技術常識を組成する事実と、これを立証するための証拠を、訴訟において新たに提出することは許される[111]。

㈢　特許無効審判において既に審理された公知事実から、特許発明が容易に推考できるかどうかを検討する場合に

おいて、容易推考性という規範的事実に対する評価根拠事実ということができる技術常識を組成する事実とこれを立証するための証拠を、訴訟において新たに提出することは許される。[112]

(四) 特許無効審判において審理されなかった公知事実を新たに訴訟で提出することはできない。新証拠の提出により、実質上そのような事実を提出したことになるような場合には、そのような新証拠の提出は許されない。[113]

2 その他の新事実・新証拠

この点については、商標登録無効請求不成立審決の取消訴訟における、審判において審理されていた商標が普通名称であるという主張について、これを裏付けるために更に新たな証拠を提出することは許されるとする東京高裁判決がある。[114]

普通名称であるかどうかということは評価の問題であるから、その評価根拠事実は、実務通説によれば主要事実に位置づけられる。したがって、普通名称であることを裏付けるための新証拠の提出は、新たな主要事実の提出を意味するが、ここでも容易推考性の評価根拠事実と同様、訴訟段階での新たな提出が認められているのである。

3 検討

以上の分類について観察すると、訴訟における新事実・新証拠提出を認めるかどうかの基準は、特許無効の主張を裏付ける事実や証拠が逐一現実に審判官の判断を受けたかどうかということではなく、また、主要事実か間接事実か、直接証拠か間接証拠かということでもない。それは、私見で一個の訴訟物として把握した範囲に属するかどうか、すなわち、まさに「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」[115]かどうかという点にあるのである。[116] そして、特許無効審判の訴訟物に対する終局裁判としての審決の実体的違法の主張が、その審決取消訴訟における「審理の対象とされるべきもの」とされているのである。

第五節　判決の効力

一　取消判決の効力

特許無効審判審決取消訴訟において、裁判所は、当該請求を理由があると認めるときには、当該審決を取り消す終局判決をしなければならない（一八一条一項）。審決取消判決が確定すると、審決はその効力を失い、審判に事件が係属した状態が復活するから、審判官はさらに審理を行い、審決をしなければならない（同条二項）。

この場合、審判官は、右判決の拘束力により、判決が判断した事項については、これを前提として審理判断しなければならないが（行政事件訴訟法四一条一項準用による同法三三条一項準用）[117]、新たな事実や証拠の提出に制限はないと解されているから、これに基づいて、取り消された第一次審決と同様の結論を導くことも可能である。第二次審決に対しては、法定された適格者は再び審決取消訴訟を提起することができる。

確定取消判決の拘束力がどの範囲で認められるかについては争いがあり、確定取消判決で取消事由とされた事実と証拠に基づく特定の無効原因に関する判断についてのみ拘束力を生じ、「取り消された審決がされた審判手続及び右審決の取消訴訟において取り調べられておらず、かつ、右審決を取り消した判決の事実についての認定判断を覆すに足りる証明力を有するという意味において実質的に新たな証拠が提出された結果、取り消された審決の事実認定と異なる事実認定又は同じ事実認定に基づいて、取り消された審決と同じ理由で同じ結論の第二回審決をすることも、右の拘束力に反するものではない」というのが東京高裁での見解だった[118]。

これに対し、最高裁判所は、以下のように判示して、そのような東京高裁実務を否定した[119]。

「……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。[120]」

「……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認定判断することは許されないのであり、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事が許されないことは明らかである。[121]」

右最高裁判決により、特許無効審判審決の確定取消判決の拘束力は、私見において一個の訴訟物として把握した範囲において生ずることなり、審判手続と取消訴訟、取消判決による同様の手続の繰り返しによる事件の蒸し返しは、少なくとも、取り消された審決の審判対象となった訴訟物の範囲内において押さえられるような判例が確立したのである。[122]

二　請求棄却判決の効力

特許無効審判審決取消訴訟において、審決の違法事由が認められないと、裁判所は請求棄却判決をしなければならない。右判決が確定すると、原審決が確定し、審決の内容に応じて、確定審決の効力が生じることになる。[123]

（1）民集三〇巻二号七九頁。
（2）第一章第一節四参照。
（3）特許法等の一部を改正する法律（昭和二三年七月一五日法律第一七二号）。その経緯については、第一章第二節参照。
（4）兼子一＝染野義信・特許・商標［第一版］（一九五五年）二六一頁以下。
（5）昭和二二年四月一六日法律第五九号。
（6）これに賛同するものとして、豊崎光衛・民商法雑誌四五巻一号（一九六一年）八八頁。
（7）原増司「特許訴訟」民事訴訟法講座第五巻（一九五六年）一五〇四頁。
（8）原・前掲一五一〇頁以下。
（9）原・前掲一五一二頁注（3）。
（10）第一章第二節二参照。
（11）なお、兼子＝染野・前掲二六二頁も、「現行の制度の下では、……全くこうした審級的なつながりが否定される傾向を強めた」と指摘しているのであり、当時の現行法の解釈において原論文と異なるところはないことに注意すべきである。
（12）最大判昭和四〇年六月三〇日民集一九巻四号一一一四頁。
（13）そして、特許無効事件が、裁判所法三条一項にいう「法律上の争訟」事件、すなわち訴訟事件に該当することは、第三章第二節二において指摘したとおりである。
（14）但し、行政訴訟としての審決取消訴訟制度採用が最善の手段であったのかどうかは、今後大いに検討すべき問題である。この点については、第六章以下で検討する。
（15）同旨、瀧川叡一「特許訴訟の当事者および参加人」特許訴訟手続論考（一九九一年）一頁（初出・民訴雑誌一七号（一九七一年）一四六頁）、二頁。兼子一＝染野義信・特許・商標［新装版］（一九六六年）五二三頁以下が、原論文に対する反論として、「しかし、この反対説も結論的な郎分は、前審だと宣言する規定がないという点と、機構的に不完備で裁判所の仕事を代行させるには相応しからぬという点に根拠を求められているにすぎないし、元来、前審として行政庁に判断作用をなさしめるということと、行政庁は裁判所と同一機構であって判断機関は裁判官と同一に独立でなければならないというような要求とは無関係なことであり、まして「前審たる資格」などは形式的・概念的満足であるにすぎない。したがって、行政作用のための機関が法の適用という司法作用を代行する制度であるか否かという点に依拠して審判の本質を明らかにする必要があるのである」とするのも同旨と解される。兼子＝染野説が、昭和三四年特許法の解釈について続審説を採るものではないとの指摘と

して、瀧川叡一「特許訴訟における事実審理の制限」特許訴訟手続論考（一九九一年）五四頁（初出・法曹時報二六巻三・四号（一九七四年））注（3）末尾。

この点に関する原論文と兼子＝染野説との視点の違いは、兼子一他・出願・審査・審判・訴訟（一九七〇年）七二八頁以下の三者の対談の中にも現れている。兼子博士は、「たしかにある意味では、本質論というよりも、立法技術的な問題、あるいは実定法上どういう形で取り上げられているかということできまる問題だと思うのです。だから、訴訟手続とのつなげ方で、特許庁に係属した事件そのものが裁判所に移審するという考え方をとれば、前審的な要因が強くなるのに対して、現在のところでは、全部行政事件訴訟法でいうところの一種の抗告訴訟として取り扱ってしまっているわけですから、特許庁の審判手続そのものが、手続として生きるというふうな考え方ではなしに、審決だけが取り上げられて、訴訟では、それを取り消すべきかどうかの対象にするという形になっています。そういう点から、前審的な取扱いをしてないという見方のほうが強いわけです。ですから、性格的に本来裁判とはどういうものをいうのか、これはお互いに対立する利害関係人に対して、第三者機関が公権的な判断で裁断するものであるという定義をするとすれば、また問題があるとしても、実定法はそれをどう取り扱うかという問題から見れば、いまいったような考え方に立っているといわざるを得ないと思うのです（同書七三〇頁以下）。」として、本質論としての裁判の定義との関係で問題が残ることを示唆している。

なお、高林克巳・特許訴訟（一九九一年）一三〇頁注（3）は、「兼子・染野・特許・商標［新装版］五二二頁は、審査（筆者注・文脈からみて、「審判」の誤植であろう）手続は単純に合目的的に行政処分の合理的成立を意図する通常の行政行為とは異なり、特許要件の存否の判断を伴うものであるから、法の執行を基本的作用とする行政の機能であるよりは、司法作用に近似しているから、司法作用に先行する前審としての意味を有するものとしなければならないとするが、審判においては特許要件の存否の判断をするから審判は前審だということになれば、審査官も特許要件の存否の判断をするから、審査官のする審査も前審だという奇妙なことになってくる」とする。しかしながら、出願審査手続は、具体的な争訟が生じない段階において、特許出願人のみが全面的に手続に関与する一方当事者手続であって、本来的行政事件であるから（前述第四章第一節三参照）、「法律上の争訟」事件、すなわち純然たる訴訟事件について成立する裁判所法三条二項にいう「前審」に該当しないというべきであり、論者の兼子＝染野説に対する批判は当たらないと解する。

(16) 例えば、中山信弘・工業所有権法・上（一九九三年）二六九頁、本間崇「審判と審決取消訴訟の関係」日本工業所有権法学会年報六号（一九八三年）一二六頁、一二九頁、瀧川叡一「特許訴訟の当事者および参加人」特許訴訟手続論考（一九九一年）一頁（初出・民訴雑誌一七号（一九七一年）一四六頁）。現行法上審級的つながりを否定する根拠については、本間・前

掲一二九頁、小野昌延編・注解商標法（一九九四年）八一一頁［瀧川叡一］。

(17) なお、秋山武「判例研究ならびに現代特許法学緒論概観（IX）」パテント二二巻五号（一九六九年）三四頁、三八頁。

(18) 五十部豊久「商事判例研究」（東京高判昭和三七年二月二〇日高裁民集一五巻二号一一四頁評釈）ジュリスト三三二号（一九六五年）一二四頁は、「……抗告審判手続はもとより、本件取消請求の訴も行政庁の審判に対する上訴たる実質を有するからである……（一二五頁）」とする（なお、ここにいう「本件」は、特許無効事件であり、本判決自体は昭和三四年特許法以前の事件に関するものである）。

同じ判例の評釈において、木川統一郎「審判の当事者でない者の原告適格」特許判例百選［第一版］（一九六六年）一〇八頁は、「……六二条第二項の趣意は、実質的に控訴である取消の訴の提起についても類推適用されるべきであり、Xのみの訴提起あるときはMをも当事者として取り扱うべきであった」とする。

さらに、小室直人「審判手続と審決取消訴訟手続との関係」石黒淳平先生馬瀬文夫先生還暦記念・工業所有権法の諸問題（一九七二年）二九三頁、三〇二頁は、「工業所有権の共有の場合の審決取消訴訟は理論上固有必要的共同訴訟でなくてはならないとする立場を固持すれば、取消訴訟の提起に同意しない共有者があるとき、他の共有者の訴が不適法却下される判例の不都合を避けるためには、審判手続と訴訟手続との間に実質的な連続関係を認め、取消訴訟の提起を上訴の提起に準じ、民訴六二条の準用を認める説が現行法上の承認をうけうるか否かが検討されて然るべきである。なる程、審判手続の本質は行政処分であることはいうまでもなく、訴訟手続の形式に近似させても、やはり行政処分であることは否定できない。しかし、現行法は、特殊専門的知識を必要とする特許事件において、専門家を擁する特許庁の審判に第一審の事実審に準じる地位を与え、その審決の当否を判断するのに、第二審たる事実審として、東京高裁に初審として提訴することを認めたものと解することができ……る……。私は、審判手続と訴訟手続に実質的な連続関係を肯定しこの場合の審決取消訴訟の提起は、訴訟手続における上訴の提起の場合のごとく、民訴六二条の準用により、共有権者の一人の提訴は他の共有権者の全員のためその効力を生じるものと解する」とする。

(19) 小橋馨「特許無効手続における当事者支配」六甲台論集三一巻四号（一九八五年）一八九頁、二〇〇頁（ただし、論者は特許無効審判自体を第一次的処分としての特許付与手続の審査を目的とするものと解している点で（一九九頁）、私見とは異なっている）。なお、舟木信光「工業所有権法域の一私論――特許訴訟覚書――」判例タイムズ三六六号（一九七八年）七頁、一三頁は、「行政事件訴訟法の適用上、形式的当事者訴訟とされているが、特許法の競業調整的性格からいえば、むしろ、特許庁の審判手続における民事訴訟的な当事者対立の構造を実質的に継承するものといえないだろうか。」と指摘する。

(20) 小橋・前掲一九九頁以下。

(21) 小橋・前掲二一五頁。

(22) 裁判例としては、東京高判昭和六二年一〇月八日民集四六巻四号二六九頁［参照］（最判平成四年四月二八日民集四六巻四号二四五頁の原審）、二九一頁、東京高判平成元年四月二六日無体裁集二一巻一号三二七頁、三四六頁、東京高判平成二年一〇月二九日判例時報一三八五号一一九頁、一二三頁。学説としては、南博方編・注釈行政事件訴訟法（一九七二年）六五頁以下［園部逸夫・藤原淳一郎］、青木康「審決取消訴訟と行政事件訴訟法」特許ニュース六四六四号・六四六五号、中山信弘編・注解特許法・下［第二版増補］（一九九四年）一三五七頁以下［青木康］、青木康「無効審決取消判決の拘束力と再度の審決取消訴訟」特許管理四三巻六号（一九九三年）七九三頁、七九四頁以下、原・前掲一五一一頁、三宅正雄・特許争訟雑感［改訂版］（一九七六年）三一六頁、小橋・前掲一九一頁等多数。

(23) 紋谷暢男編・注釈特許法（一九八六年）三六五頁［牧野利秋］、高林克巳・特許行政法（一九八四年）二六二頁以下、高林・前掲三一頁以下。なお、中山信弘・工業所有権法・上（一九九三年）二六一頁、二六八頁、二七五頁注（2）の各記述を総合すると、形式的当事者訴訟という文言は使われているが、抗告訴訟としての位置づけをされるようである。

なお、最判平成四年四月二八日民集四六巻四号二四五頁、二五三頁および東京高判平成二年七月一九日無体裁集二二巻二号三七一頁は、前記の裁判例が無効審判審決取消訴訟が当事者訴訟であり行政事件訴訟法四一条一項による同法三三条一項が準用されると明言しているのに対し、単に「同法三三条一項の規定により」と表現しており、三つの学説のいずれからも許容し得る表現を採用している。

(24) 最判平成四年四月二八日民集四六巻四号二四五頁＝判時一四一九号九三頁園部逸夫裁判官の補足意見。

(25) 中山編・前掲一三五七頁以下［青木］。

(26) 高林克巳・特許行政法（一九八四年）二六二頁ないし二六四頁。

(27) 中山編・前掲一三五八頁、一三五九頁［青木］。

(28) 最判平成四年四月二八日民集四六巻四号二四五頁、二五七頁以下。

(29) 園部逸夫編・注解行政事件訴訟法（一九八九年）五〇六頁［加藤幸嗣］、塩野宏・行政法Ⅱ［第二版］（一九九四年）一九八頁。

(30) 園部編・前掲七〇頁［鈴木庸夫］、塩野・前掲一九八頁以下、原田尚彦・行政法要論［全訂第二版］（一九九二年）三二五頁。

(31) 前述第一章第一節四、五参照。
(32) 昭和二三年特許法等の一部を改正する法律案逐条説明（前述第一章第二節二参照）。
(33) 後述第六章参照。
(34) 審決取消訴訟の訴訟物については、小野昌延編・注解商標法（一九九四年）八一三頁［瀧川叡一］。
(35) 田村善之「特許無効と審決取消訴訟の関係について」日本工業所有権法学会年報一九号（一九九五年）四九頁、五二頁以下は、「審決取消訴訟でどのような主張をなすことができるかという問題は、理論的には、審決取消訴訟の訴訟物の問題と関わるものとして捉えられることが少なくない。新主張が訴訟物の枠外に位置づけられるものであれば、取消訴訟内で主張することが許されなくなるのだという理解である。取消訴訟の対象となる審決は、個別の公知事実に基づく無効原因毎に特定されるのか、それとも法条項毎に特定されるのか、あるいは、特許毎なのか、という議論の仕方も、このタイプに属すると考えてよいであろう（五二頁）」とされ、「結局、訴訟物をどのように捉えるのかという問題は、機能的に考えてどの程度の広さの枠が望ましいのかということを考えて決定しなければならなくなるのであって、事実、殆どの学説が、審判前置主義の趣旨等、別の法的衡量を持ち出して、この問題に対処しようとしているところであり、もちろん、その方向性は正当なものであるといえよう。／そもそもこの問題を取り扱うに当たって、訴訟物論に大きなウェイトを置く必要があるのかということ自体が問われなければならない（五三頁）」と主張される。しかしながら、審決取消訴訟の審理範囲に関する学説の対立は行政訴訟の訴訟物に関する実務通説を前提として展開されているから、「審決取消訴訟の訴訟物の問題と関わるものとして捉えられることが少なくない」という認識には賛成できない。

なお、論者は特許無効審判の訴訟物を特許請求の範囲毎に一個と捉え、「そのうえで審決取消訴訟の訴訟物も同様の広さにしておけば、取消訴訟段階における新事由の主張もあえて訴えの変更の手続きを経由することなく認めることが可能となる」とされる（六九頁）。しかしながら、特許無効審判の訴訟物を特許無効原因に該当する具体的事実と捉え、審決取消訴訟は抗告訴訟の一種であり審判の続審でないことを前提とすれば、審決取消訴訟の訴訟物は審判の訴訟物に対する審決の違法性一般となるから、取消訴訟段階における新事由の主張は、たとえ訴え変更の手続をしても許されないことに留意すべきである（後述第六章第一節一4参照）。
(36) 民集三〇巻二号七九頁。
(37) 原・前掲一五二三頁注（二）、田中真次「五六　訴訟継続後における新たな事実の主張の可否」特許判例百選［第一版］（一九六六年）一二〇頁、一二一頁。

(38) 土肥一史「審決取消訴訟の審理範囲——最高裁昭和五五年一月二四日第一小法廷判決(昭和五四年(行ツ)第二号実用新案登録無効審判の審決取消請求事件をめぐって——」ジュリスト七一五号(一九八〇年)七六頁、八一頁。

(39) 本間崇「審判と審決取消訴訟との関係」日本工業所有権法学会年報六号(一九八三年)一二六頁、小橋馨「審決取消訴訟における審理範囲」同一四号(一九九一年)八〇頁。

(40) 田村・前掲六〇頁、六二頁以下、七七頁注七。

(41) この点、論者自身も批判を予想されている(田村・前掲七七頁注七)。

(42) 田村・前掲七七頁注七。

(43) もっとも、判例はかかる調査義務を否定している(東京高判昭和五六年九月三〇日無体裁集一三巻二号六四〇頁=発明七九巻二号九八頁=パテント三四巻一二号九一頁、東京高判平成二年三月一五日無体裁集二二巻一号一五八頁=判時一三五九号一二八頁=判タ七三九号二〇四頁=特管別冊判例集Ⅲ(平成二年)一〇九頁。なお、最判平成三年一二月五日判時一四一二号一三九頁)。

(44) 田村・前掲七〇頁。

(45) この点についての私見の詳細は第六章参照。

(46) 原・前掲一五二二頁以下。

(47) 東京高判昭和三九年四月二三日行裁集一五巻四号六四八頁、同昭和四一年一二月一三日行裁集一七巻一二号一三四一頁。これらの論旨は、具体的事実説の箇所において紹介する。

(48) 最判昭和三五年一二月二〇日民集一四巻一四号三一〇三頁。

(49) 最判昭和四三年四月四日民集二二巻四号八一六頁。

(50) 民集一四巻一四号三一〇七頁。

(51) 民集二二巻四号八一八頁ないし八一九頁。

(52) 東京高判昭和三九年四月二三日行裁集一五巻四号六四八頁(前述最判昭和四三年四月四日の原審)、同昭和四一年一二月一三日行裁集一七巻一二号一三四一頁(後述最大判昭和五一年三月一〇日の原審)等。

(53) 賛成、矢野邦雄・最高裁判所判例解説民事編昭和四三年度(上)三三五頁、秋山武・パテント二二巻五号(一九六九年)三四頁、入山実・判例評論一一八号(一九六八年)三三頁、片山欽司・企業法研究一七五輯(一九六九年)五六頁。反対、紋谷暢男・経済法一二号(一九六九年)三〇頁、野口秋男・パテント二二巻三号(一九六九年)一七頁、渋谷達紀・法協雑誌八

六巻七号（一九六九年）八六六頁、田倉整・民商五九巻六号（一九六九年）一〇九頁、吉井参也・判タ二二四号（一九六八年）六四頁、耳野皓三・判例工業所有権法（一九七二年）一七五頁、田倉整・法律実務研究四号（一九八九年）二三〇頁。

(54) 民集二二巻四号八二〇頁ないし八二五頁。

(55) 前掲最判昭和四三年四月四日。

(56) この指摘は、私見における特許無効審判における訴訟物の把握と一致するものである（第四章第三節三2㈢参照）。

(57) このような結果は、わが国の特許法や実用新案法における新規性の規定方法を無視して、全ての公知技術が「技術水準」という要件を構成するものとして規定され、主要事実はこの抽象的な「技術水準」であると解されるドイツ特許法三条一項一段を解釈したのと同様になる点で、条文解釈としての域を越えるといえる（第四章第三節三2㈢参照）。

(58) 東京高判昭和三九年四月二三日行裁集一五巻四号六四八頁。

(59) 行裁集一五巻四号六六二頁。

(60) 東京高判昭和四一年一二月一三日行裁集一七巻一二号一三四一頁。

(61) 行裁集一七巻一二号一三五四頁。

(62) 最大判昭和五一年三月一〇日民集三〇巻二号七九頁（以下単に「大法廷判決」という）。

(63) 最判昭和三五年一二月二〇日民集一四巻一四号三二〇三頁、同四三年四月四日民集二二巻四号八一六頁、同二八年一〇月一六日集民一〇号一八九頁。

(64) 前掲最判昭和四三年四月四日の後まもなく、当時の東京高等裁判所判事等が相継いで具体的事実説に立つ論文を発表した（田倉整「特許争訟手続における審判と訴訟」兼子博士還暦記念・裁判法の諸問題・上（一九六九年）四八九頁（なお、同稿の末尾には「昭和四三・五・三一記」とある）、村林隆一「審判取消訴訟における審理の対象」田倉整編・特許・商標・著作権（実務法律大系第一〇巻）（一九七二年）二五一頁、多田貞治「審判と訴訟の関連性についての一問題」原増司判事退官記念・工業所有権の基本的課題・上（一九七二年）六四五頁、瀧川叡一「特許訴訟における事実審理の制限（上）」法曹時報二六巻三号（一九七四年）三八七頁、「同（下）」同巻四号（同年）五九五頁）。これらの論文は、大法廷判決を引き出す原動力になったであろうことが想像されると共に、その判決理由にも大きな影響を与えている。内容については、本項4において紹介する。

(65) 判旨に賛成する評釈として、紋谷暢男・経済法二〇号（一九七七年）三六頁、村林隆一「特許無効審判において審理判断されなかった無効原因を審決取消訴訟において主張することが出来るか」パテント二九巻七号（一九七六年）三頁、瀧川叡一

「特許庁において審理判断されなかった公知事実を審決取消訴訟において主張することの許否」判例評論二一二号（一九七六年）三六頁（但し、判旨(一)(二)について異論）、内田敏彦「審決取消訴訟における事実審理の範囲」判例特許訴訟法・内田修先生古稀記念論文集（一九八六年）五三七頁。

(66) 前掲・注(56)。

(67) 本判決は、大正一〇年特許法適用の事案であるため、抗告審判も含めて論じられている。

(68) この論拠は、多田・前掲六四七頁三項、六五一頁二項の影響を受けているものと思われる。

(69) 多田・前掲六五一頁以下、六六二頁ないし六六四頁、村林・前掲二五八頁。

(70) 瀧川叡一「特許庁において審理判断されなかった公知事実を審決取消訴訟において主張することの許否」判例評論二一二号（一九七六年）三六頁、三九頁。

(71) 同旨、田倉・前掲五一一頁、村林・前掲二五七頁以下、多田・前掲六六二頁。

(72) 矢野邦雄・最高裁判所判例解説民事編昭和四三年度（上）三三五頁、三四二頁、片山欽司・企業法研究一七五輯（一九六九年）五六頁、六〇頁、瀧川・前掲論文（上）三九六頁。

(73) 前述・明治二一年特許条例改正説明書（第一章第一節二参照）。

(74) 多田・前掲六五二頁。瀧川・前掲論文（下）五九六頁以下は、論拠(三)の前提として、審判手続が訴訟手続に準ずる価値を有するという意味の「前審」といえるかどうかという観点から、この点を詳細に検討している。

(75) 特許無効を特許処分の無効とする通説の立場からも、特許無効事件が訴訟事件であると解するのが論理的であることは既述のとおりである（第三章第二節二参照）。

(76) 瀧川・前掲論文（下）五九九頁以下。

(77) この点については、後述する。

(78) 東京高判昭和六一年一月二三日知的裁集一八巻一号一頁、東京高判平成三年六月二〇日知的裁集二三巻二号四六一頁。

(79) 玉井克哉・ジュリスト九三四号（一九八九年）一三六頁、一三九頁。

(80) 同様に、前審判断経由の利益が当事者の利益であると解するならば、当事者が放棄すれば前審判断経由の利益を理由に東京高等裁判所での新事由提出を拒むことはできなくなると主張するのは、小橋馨「審決取消訴訟における審理範囲」日本工業所有権法学会年報一四号（一九九一年）八〇頁、九〇頁以下、田村善之「特許無効と審決取消訴訟の関係について」日本工業所有権法学会年報一九号（一九九五年）四九頁、五六頁以下。

(81) 小野昌延編・注解商標法（一九九四年）八一七頁［瀧川叡一］。なお、中山信弘・工業所有権法・上（一九九三年）二七一頁以下は、「……前審判断を経由するということが当事者の利益とならないこともありうる。もし、この説（筆者注・前審判断経由の利益説）を採用するとしても、当事者の利益だけではなく、公共の利益という観点も加味すべきであろう。すなわち、……強力な効果を有する特許権の消長に関する事項については、技術的専門官庁の第一次的判断を尊重すべきである、とも言える。」とし「当事者の利益だけを考慮するならば、審判を経由する利益を放棄して訴訟で初めて証拠を提出することを禁止する理由はないであろう。」と指摘する。同旨、田村・前掲五七頁。

(82) 上田徹一郎「審級の利益の法構造」小室直人先生小山昇先生還暦記念・裁判と上訴・中（一九八〇年）一頁、一二頁。

(83) 上田・前掲一二頁以下。

(84) 田倉・前掲四九八頁以下、五〇二頁。結論において同様の指摘をするものとして、多田・前掲六六三頁。

(85) 吉井参也「実用新案登録無効審判の審決取消訴訟における審理範囲」判例タイムズ二二四号（一九六八年）六四頁、六六頁。

(86) 瀧川・前掲論文（上）三九六頁。

(87) 原・前掲一五二二頁、宍戸・前掲三二九頁。

(88) 瀧川・前掲論文（上）三九七頁。

(89) この点に関する一般的説明として、塩野宏・行政法Ⅰ［第二版］（一九九四年）二五五頁以下、同Ⅱ［第二版］（一九九四年）一三五頁。

(90) 田倉整「実用新案登録無効審判の審決取消訴訟において審決で判断されていない新たな公知刊行物に基づいて実用新案の登録無効を主張することの許否」民商法雑誌五九巻六号（一九六九年）一〇九頁、一一八頁以下。渋谷達紀・最高裁判所民事判例研究・法協雑誌八六巻七号（一九六九年）一二八頁、一三八頁は、その根拠を既判力と明言する。

(91) 村林・前掲二六二頁。

(92) 瀧川・前掲論文（上）三九八頁。同旨、吉井・前掲六七頁。

(93) 第二節四参照。

(94) 村林・前掲二六二頁、多田・前掲六六二頁、瀧川・前掲論文（上）三九五頁。なお、瀧川・同は、一六七条に関する当時の通説を反映して、同条の「目的が主として確定審決の矛盾抵触の防止にあること」と指摘しているが、この点は、その後同氏自ら一六七条の沿革的理論的研究の結果、改説されている（「オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止」特許訴

訟手続論考（一九九一年）一〇一頁、一一六頁以下（初出・三宅正雄先生喜寿記念・特許争訟の諸問題（一九八六年））。

(95) 瀧川・前掲「オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止」一一八頁。

(96) この点については、第四章第四節二5参照。

(97) 村林・前掲二六一頁、田倉・前掲四九七頁以下、吉井・前掲六七頁。補正の機会のみについて、多田・前掲六六五頁。

(98) 村林・前掲二六二頁、田倉・前掲四九七頁以下、多田・前掲六六三頁以下、吉井・前掲六七頁。

(99) 兼子一「審決の司法審査」岩松還暦記念論文集・訴訟と裁判（一九五六年）四五九頁。同旨、最判昭和三五年一二月二〇日民集一四巻一四号三一〇三頁の上告理由、雄川一郎・行政争訟法（一九五七年）一四四頁、豊崎光衛・民商法雑誌四五巻一号（一九六一年）八八頁、九五頁。

(100) 民集一四巻一四号三一〇七頁。

(101) 村林・前掲二五七頁、村林隆一「特許訴訟における新たな主張・新たな証拠の提出について」司法研修所創立十五周年記念論文集下巻（一九六三年）一二〇頁、一二二頁以下（以下、「記念集」という）、竹内昭夫・法協雑誌七九巻五号（一九六三年）六七三頁、六七八頁。

(102) 村林・前掲二五七頁、同・記念集一二五頁、田中舘照橘「特許訴訟における新たな公知事実の主張の可否」ジュリスト六四二号（一九七七年）四三頁。

(103) 村林・前掲二五七頁、同・記念集一二九頁、竹内・前掲六七八頁。

(104) 村林・前掲二五七頁。

(105) 瀧川・前掲論文（上）四〇三頁以下。

(106) 瀧川・前掲論文（上）四〇二頁以下が、「……兼子説は、……審判手続が実質的に適正手続の要件を具備していることを前提にするにとどまり、両者が審級的なつながりを有することを要件とはしていない。前掲の独禁法、電波法、調整手続法の場合は審判手続と訴訟手続が審級的なつながりを有すると解すべきであろうが、兼子博士自身はそう解していないことからも、このことは容易に推測されるであろう」とする点に賛成する。

(107) 高柳信一「行政行為の司法審査——英米法における審査手段及び審査範囲——」公法研究二四号（一九六二年）六五頁、九七頁以下。

(108) 東京高判昭和五六年九月三〇日無体裁集一三巻二号六四〇頁、六五八頁以下は、「……元来、特許の無効の審判は、請求により開始されるものであり、請求人は請求の理由を示すべく、職権審理及び職権証拠調についての規定も、審判官にこれを

義務付けたものとは解されず、職権で取調べた理由及び職権証拠調の結果については、当事者に意見申立の機会を与うべきものとされているうえ、別個の事実及び証拠に基づくときは、新たな特許無効の審判を請求することができるから、審判官が当事者より提出されなかった証拠を調べなかったからといって、当該特許無効の審判手続が違法となるいわれはない」と判示する。

(109) 松本重敏・民商法雑誌八三巻三号（一九八〇年）八一頁、八七頁以下。同・九一頁は、「私は審判で判断された引用例に基づく「技術水準」との対比を争点とする限り、」新規性、進歩性「の判断対象としても新しい公知事実を追加することが許されてもよいのではないかと考えるのである」とされるが、特許法二九条の規定方法から訴訟物を考えるならば、ドイツ特許法のように訴訟物を大きく捉えることはできないと解するから、賛成できない。

(110) 先後願についての事案であるが、東京高判昭和五八年六月二三日無体裁集一五巻二号五一二頁。

(111) この点について、最判昭和五五年一月二四日民集三四巻一号八〇頁は、実用新案登録無効審決取消訴訟事件において、「実用新案登録の無効についての審決の取消訴訟においては、審判の手続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、違法を判断することの許されないことは、当裁判所の判例の趣旨とするところであるが（最高裁昭和四二年（行ツ）第二八号同五一年三月一〇日大法廷判決・民集三〇巻二号七九頁参照）、審判の手続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、審判の手続に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続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。」と判示した。

さらに、東京高判昭和六〇年三月一二日無体裁集一七巻二号二六頁は、実用新案登録拒絶査定不服審判に関する事案において、容易推考性の評価根拠事実ではなく、進歩性阻害事由である公知事実として審決に掲げられている「従来普通に行われている事項」について、審判段階では証拠提出がなかったが、訴訟段階で新証拠の提出を認め、「特許庁のした審決の取消しを求める訴訟においては、審判手続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、当業技術者にとっては、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（本件はこの場合に当たると認められる。）」と判示した。本事案をみるとやむを得ないともいえるが、本判決の抽象論の

部分が一人歩きすると、拒絶査定不服審判手続においては審判官が、無効審判手続においては請求人が、それぞれ主張立証責任を有する公知事実の存在を証拠に基づかずに主張できる余地を認めることになる点で問題があるのではなかろうか。

(112) 最判昭和五一年四月三〇日判タ三六〇号一四六頁。

(113) 特許無効審判審決取消請求事件に関する東京高判昭和五六年九月三〇日無体裁集一三巻二号六四〇頁は次のように判示している(六五八頁)。

訴訟で新たに提出された甲第七号証刊行物は、審判で進歩性阻害事由として主張された「……第一引例の技術とは、技術的事項を異にし、かつ、これらの点は、本件の特許無効審判手続において引用されなかった技術的事項であり、審判官の判断を経ていないことが、成立に争いのない甲第一号証に徴し明らかであるから、これを、本件審決取消訴訟において主張するために、新たに引用することが許されないのは明らかである。

なお、右技術的事項については、これが、本件発明の特許出願についての優先権主張日前に周知であったことを認めるに足りる証拠がないのみならず、仮にこれが周知であったとしても、周知の技術的事項であれば、いかなる場合にも、審決取消訴訟において新たに適法に主張しうるものではなく、明示又は黙示にも審決の判断の基礎となっていない技術的事項が、これをただ周知であると主張することにより、新しい引用例に相当する技術的事項として、その提示を許されるにいたるわけのものではない。」

意匠法三条二項の周知形態について新証拠の提出を認めなかった東京高判昭和五九年七月二六日判タ五四三号二九四頁、出願発明の構成の進歩性の欠如を示す証拠を訴訟において新たに提出することになるような審決で引用した周知例の差替えを認めなかった東京高判平成二年七月三一日無体裁集二二巻二号四五七頁は、拒絶査定不服審判審決取消請求事件に関するものであるが、この類型に位置づけられよう。

(114) 東京高判平成三年六月二〇日知的裁集二三巻二号四六一頁。

(115) 最大判昭和五一年三月一〇日民集三〇巻二号七九頁、八三頁。

(116) 裁判例はないが、例えば冒認については、特許権者以外の者が発明した発明を特許権者が冒認したという具体的事実毎に一個の訴訟物を構成するから(第四章第三節三6)、大法廷判決を前提としても、同一の発明者からの冒認を立証するための新証拠の提出が制限されることはなかろう。その点で、判例の立場は、中山信弘・工業所有権法・上(一九九三年)二七三頁以下が当事者系審判における審理範囲について述べるところと重なるであろうことが予想される。

(117) 判決の拘束力の法的性質については、園部逸夫編・注解行政事件訴訟法(一九八九年)四一八頁以下[村上敬一]。

(118) 東京高判平成元年四月二六日無体裁集二一巻一号三二七頁、三四六頁、東京高判平成二年一〇月二九日判時一三八五号一九九頁。

(119) 最判平成四年四月二八日民集四六巻四号二四五頁。

(120) 民集四六巻四号二五三頁以下。

(121) 同二五四頁。

(122) 同様の指摘として、小野編・前掲八二六頁［瀧川］。なお、本判決では、特許無効審判審決取消訴訟の取消判決に行政事件訴訟法三三条一項を直接適用してこのような結論を導いているが、同訴訟が形式的当事者訴訟なのか抗告訴訟なのか、行政事件訴訟法三三条一項をどのように適用すべきかという点については、先に引用した園部逸夫裁判官の補足意見が示唆に富む。しかし、同条項準用の具体的内容についての同裁判官の見解は、基準として不明確であり、また、同裁判官も指摘する特許無効手続に内在する事件解決の遅延の弊害を最小限にするためにも、多数意見のように、既判の訴訟物の範囲で取消判決の拘束力を一律に認めていくべきであると考える。

(123) 前章第四節参照。