第2節　審決取消訴訟の実務

I　審決取消訴訟の種類

1　審決取消訴訟とは

審決取消訴訟は、特許庁が審判手続で行った審決、審判または再審の請求書の却下の決定を不服として東京高等裁判所に対して提起する訴訟である。特許法が東京高等裁判所を第1審の専属管轄裁判所として特別に定めた一種の行政訴訟である（特許178条。なお、知的財産高等裁判所設置法により、東京高等裁判所の特別の支部として知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という」）が設けられ、審決取消訴訟を含む知的財産に関連する訴訟を取り扱うこととなった）。

審決取消訴訟の判決主文は、例えば、

「特許庁が無効20○○－○○○○○号事件について、平成○○年○月○日になした審決を取消す」

というものである。

この判決が確定すれば、特許庁の審決または決定という行政処分（裁決）が法的に取り消され、審決または決定が存在しない状況になる。つまり、特許庁の審判手続は、審決によって終了していたのであるが、これが取り消さ

れると、審判手続が終了していないことになり、自動的に審判手続が続行される（特許181条5項）。そして、あらためて審決または決定がなされる。

審決等の取消訴訟は、送達を受けた日から30日以内に提起しなければならない（不変期間である。特許178条4項。ただし、遠隔または交通不便の地にある者のため職権で付加期間を定めることができるとされている。同条5項）。

2　査定系審決に対する審決取消訴訟

特許法には、4種類の審判が設けられているが、査定系審判手続として、①拒絶査定不服審判（特許121条）、および②訂正審判（同法126条）がある。この査定系審判は、審判請求人の請求に対する特許庁の応答のための手続であり、相手方がいないため当事者対立構造をとらない。このような査定系の審判手続に基づく審決に対する不服訴訟として査定系審決に対する審決取消訴訟がある。

①の拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟は、請求した拒絶査定不服審判請求が不成立である旨の特許庁（審判合議体）の処分（裁決）である不成立審決に対する取消訴訟であり、当該不成立審決の違法性一般が取消理由として審理の対象（訴訟物）となる。

また、②の訂正審判に対する審決取消訴訟は、同様に請求した訂正審判請求が不成立である旨の特許庁（審判合議体）の処分である不成立審決に対する取消訴訟であり、当該不成立審決の違法性一般が審理の対象（訴訟物）であると考えられる。

3　当事者系審決に対する審決取消訴訟

残りの他の2種類の審判が、当事者系審判であり、③無効審判（特許123条）、および、④延長登録無効審判（同法125条の2）である。相手方を特許権者とする当事者対立構造をとる。このような当事者系の審判手続に基づく審決に対する不服訴訟として当事者系の審決に対する審決取消訴訟がある。

者が原告として共同審判請求人の一部の者を被告として提起したときは、残りの審判請求人との関係では、無効審決が訴訟提起後に確定してしまう（30日の提訴期間の経過により）。この確定によって、特許無効が対世効を有するから、結局、提起した無効審決取消訴訟は訴えの利益を欠くに至り、不適法却下されることになる）。

これに対し、不成立審決に対する審決取消訴訟では、共同審判請求人の一部の者による訴え提起は可能である（最判平成12・２・18判時1703号159頁）。この場合、審決取消訴訟を提起しなかった無効審判請求人に対する審決は確定するが、その一事不再理の効力（特許167条）は、審決取消訴訟を提起した他の共同審判請求人には及ばない（最判平成12・１・27判時1700号３頁[3]。なお、この最高裁判所の事案は共同審判ではなく別個に提起された審判事件を併合して審決をしたものである。このような併合した場合でも、その当事者の一部による審決取消訴訟の提起は適法であるとしている）。

3　当事者の承継

(1)　審決後の承継

特許権または特許を受ける権利が特定承継されたときは、その旨登録し（特許98条１項１号）または特許庁長官に届出（同法34条４項）がなされたときに移転の効力が生じるので、審決後の出訴期間中に特定承継の効力が生じたときは当該承継人が原告（査定系および当事者系の場合）または被告（当事者系の場合）となる。訴訟提起後にこのような承継が生じたときは、訴訟承継をする。

相続、合併および会社分割のような一般承継がなされたときは、その効力

3　平成23年改正法により、特許法167条が改正され、「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」と改正された。共同審判請求人は当事者であるから、改正法においてもこの最判の趣旨は維持されると解される。

が生じた時に権利は承継される。

会社分割による権利の承継は、分割計画書または分割契約書によって、承継する資産として分割会社と承継会社・設立会社のいずれに帰属するかが決定されるが（会社758条２号、760条２号、763条５号、765条１項５号）、必ずしも個別の権利を個別に特定する必要はなく、分割の対象となる事業が特定されることによって移転対象となる権利が特定される関係にあればよい。そして、会社分割の効力が生じると、承継会社・設立会社は、分割契約・分割計画書の定めに従い、分割会社の権利義務を承継するが、この承継はそれら権利義務に関する分割会社の地位を承継する一般承継である。

このような相続その他の一般承継の場合は、遅滞なく特許庁長官に届け出なければならないとされている（特許98条２項、34条５項）。審決後訴訟係属前に相続その他の一般承継の効力が生じた場合は、承継人に当事者適格があると取り扱うことになる。

当事者系の場合、被請求人とされた者の特許権等が承継された場合、請求人（原告）においてこのような特定承継や一般承継を知り得ない場合もある。承継の事実を知らないことに故意または重大な過失がない場合には、原権利者を被告とする訴えについて、行政事件訴訟法15条、40条２項により被告の変更を認め、訴訟係属後の訴訟承継に準じた取扱いが認められる。

(2)　審決前の承継

特許権および特許を受ける権利の特定承継は、前記のとおり移転登録または特許庁長官への届出により効力が生じるため、特定承継の事実を特許庁は把握することができるから、承継人に手続を承継させて審理手続を続行することが通例である。

これに対し、一般承継は、遅滞なく特許庁長官に対して届け出られるものではあるが、承継の効力発生時にこれを知ることなく手続が行われることがありうる。このような場合、原権利者に対して手続を続行することも適法であるとするのが実務である（特許21条）。このため、一般承継の効力がすで

に生じていて、これが判明していれば手続を承継させて処理されるとしても、一般承継の効力発生にもかかわらず原権利者に対して審決をすることも適法であり、その審決の効力は承継人にも及ぶ（同法20条）。原権利者を当事者とする審決に対する審決取消訴訟も、承継人に当事者適格があると解される（なお、原権利者を当事者とする審決がなされているため、原権利者を当事者とする審決取消訴訟も適法であると解する（同法178条２項、179条）。後日、訴訟承継手続をとることができると解する）。

Ⅲ　審決取消事由

１　手続上の瑕疵による違法

審決は、行政処分としてなされるから、その手続上の瑕疵により違法であれば、違法な審決として取り消される。もっとも、手続上の瑕疵が処分の結果に影響を及ぼさないことが明らかであるときは取消事由にならない（最判昭和51・５・６判時819号35頁）。手続上の瑕疵を例示すると次のようなものがある。

① 審決理由の一部脱落は理由不備の違法として取消事由がある（東京高判平成元・７・25判例工業所有権法3877の２頁）。

② 同一権利につき反対の行為をした弁理士の行為は弁理士法８条違反であり、その弁理士による無効審判請求は無効であり、これを有効とした審決には取消事由がある（東京高判平成４・９・16知財集24巻３号992頁）。

③ 無効事由として主張しない法条号を適用判断し、当事者に求意見手続をとらなかった審決には取消事由がある（最判平成６・９・９判例集未登載（平成５年(行ツ)179号））。

④ 併合審理されない別件の無効審判手続における訂正請求がなされただけで、訂正請求がないのに訂正を認める旨の判断をし、審決の結論に掲げたことは、取消事由である（東京高判平成12・１・20最高裁ホームページ（平成10年(行ケ)39号））。

⑤ 特許異議の申立てがされている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきであり、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されない（最判平成20・７・10民集62巻７号1905頁[4]）。

２　実体上の判断の違法

通常の審決取消訴訟では、特許庁が示した新規性、進歩性の判断に誤りがあるとする実体上の判断の違法を主張することになる。

特許庁の審決においては、例えば進歩性が問題となったとき、ほとんどの場合、次のような論理構成によって結論が導き出されている。

① 出願・特許発明の認定

② 引用発明の認定

③ 出願・特許発明と引用発明との一致点および相違点の認定

④ 相違点についての判断

⑤ 結論

審決取消事由とは、当該審決に瑕疵があり、その審決を違法とする事由のことをいうのであり、高等裁判所における取消事由は、審決における前記①ないし④の認定または判断の誤りごとに成立することとなる。

4　平成23年改正法は167条の２を新設し、請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であって一群の請求項ごとに134条の２第１項の訂正の請求がされた場合には、当該一群の請求項ごとに訂正が確定することを規定した。訂正請求を不可分一体に取り扱っていた特許庁の実務が最判で否定されたことにより、訂正の確定も一群の請求項に確定するものとされたのである。

3 訂正審判における訂正審決の確定による取消事由

特許を無効とする審決の取消しを求める訴訟の係属中に当該特許権について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判における訂正認容の審決が確定した場合（訂正を認める審決が送達されたときに確定する）には、当該無効審決を取り消さなければならない（最判平成11・３・９民集53巻３号303頁。特許法126条１項および２項が改正される前の事案であり、特許庁の無効審判が無効審決によって係属が終了した後の訂正審判を期限の定めなく請求できる制度下での判決である。その論理は、改正後もそのまま適用可能である[5]）。

4 差戻しによる審決の取消し（平成23年改正前法）

特許無効の審決に対する審決取消訴訟の訴え提起後に、特許権者が訂正審判を請求し、または請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると

5 この判例理論によれば、審決取消訴訟の係属中に訂正審判による訂正が認められたことによって、同訴訟の審理状況にかかわらず、審決は当然に取り消され、裁判所の審理は無駄になるとともに、特許庁の審理が再開されて再度の審決に対する審決取消訴訟が繰り返されるということになり、裁判所と特許庁を事件が行き来するいわゆる「キャッチボール現象」問題が認識された。平成15年改正法は、これを解決すべく無効審判係属中の訂正審判を禁止するにとどまり審決終了後は無期限に訂正審判請求が可能であった従来の制度を改めて、審決取消訴訟提起後90日以内に限って訂正審判を許容することとし、このような訂正審判の請求があったときに、事件を審判官に差し戻すため当該審決を取り消す取消決定制度を新設した。しかし、この取消しは裁判所の裁量によるものであるため、差戻しが相当でないと考えて審理が続行された場合には、同様の問題が生じるものであった。

平成15年改正法では、差戻しのための取消決定によって事件が審判官に差し戻された場合、訂正審判事件を無効審判事件の訂正請求に変更するために再度の訂正請求を行わせて従前の訂正審判請求の取下げを擬制する制度としたため、当該訂正審判の訂正とは異なる訂正もさらに可能となり（特許134条の３第２項）、また差戻し後の審決に対する再度の審決取消訴訟の提起がなされる場合には、知財高裁から特許庁への差戻しに起因する時間の経過も無視できないことなどから、平成23年改正法は、特許無効審判が確定するまで訂正審判の請求を禁止し（同法126第２項）、181条２項の差戻しのための取消決定制度を廃止し、これによって減少することとなる特許権者の訂正の機会を確保するなどの目的で、審決の予告制度を新設した（同法164条の２）。

裁判所が認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる（特許181条２項）。

したがって、この決定による差戻しのための取消しは、行政処分の違法を原因とする取消しではないが、審決が取り消されることに変わりはなく、審決の取消しの一場合として考える必要がある。もっとも、決定による取消しであるから、処分または裁決を取り消す判決の行政庁への拘束力を規定した行政事件訴訟法33条の適用がない点で異なる。

特許法181条２項による差戻しのための取消決定を求めるときは、裁判所の職権発動を促すために準備書面にその適用を求める記載をして裁判所に提出する（この提出は、裁判所の職権発動を促すものであるから、裁判所が訂正審判請求がなされたことを顕著な事実と認識しているような場合、当事者からの申し立てなく、両当事者に対して取消決定のための意見書提出を求めることがある）。裁判所は差戻し決定をするときは、相手方の意見を聞く必要があり、この意見も相手方の準備書面として裁判所に提出される。

審決取消訴訟の審理の進行について、知財高裁は原則として第２回弁論準備手続期日において主張・立証および争点整理を実質的に終了するため、特許法182条２項による取消しを求める準備書面は、第１回の準備書面として第１回弁論準備手続期日の１週間前には提出する必要がある。

第１回の準備書面には、後記の事項を記載する必要があるが、これに加えて、訂正審判請求書（訂正明細書を含む）、特許法181条２項の決定を求める具体的理由を記載する。これに必要な書証があるときはこれも合わせて提出する。

Ⅳ 訴 状

1 審決取消訴訟一般の共通事項

(1) 請求の趣旨

具体的に特定された審決の取消しを求めるために、審判事件番号で事件を特定し、審決日で審決を特定する。

例えば、次のような請求の趣旨になる。

【記載例】請求の趣旨

> 1 特許庁が不服○○－○○号事件について平成○○年○月○日にした審決を取り消す。
> 2 訴訟費用は被告の負担とする。

(2) 請求の原因

(ア) 手続の経緯

取消対象の審決がなされるまでの、特許庁の経緯は、当該審決の背景を理解するために不可欠であり、関連する他の手続も必要がある限りにおいて時系列に並べるなどして平易に記載すべきである。

【記載例】特許庁における手続の経緯――査定系

> 原告は，発明の名称を「○○」とする発明につき，2○○○年○月○日に○○国においてされた出願に基づく優先権を主張して，平成○○年○月○日に特許出願（特願平○○――○○号）をしたところ，平成○○年○月○日付で拒絶査定を受けたので，同年○月○日に審判を請求し，不服20○○－○○○○○号事件として審理した上，平成○○年○月○日，「本件審判の請求は，成り立たない」との審決をし（本訴状に添付する。），その謄本は同年○月○日原告に送達された。なお、出訴期間として90日が付加された。

【記載例】特許庁における手続の経緯――当事者系

> 原告は，発明の名称を「○○○○」とする特許第○○○○○号（平成○○年○月○日出願，平成○○年○月○日設定登録）の特許権者である。（甲○号証）
> 被告は，平成○○年○月○日，特許庁に対し，本件特許を無効とすることを求めて審判の請求をし，原告は平成○○年○月○日，別紙審決書記載の内容の訂正請求をし，特許庁は上記請求を無効20○○――○○○○○号事件として審理した上，平成○○年○月○日，「訂正を認める。特許第○○○○○号の請求項○……に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は同年○月○日原告に送達された。

(イ) 審決の認否

原告が、審決の取消事由を主張するに際して、審決理由のどの部分を認め、どの部分を争うのかを明確にする趣旨で審決の認否を記載する（訴状またはその後に提出される準備書面に記載する）。通常の民事訴訟において、請求原因事実や抗弁事実が主張されたときに、反対当事者がこれに対する認否をすることになり、当事者間での主要事実の存否について対立のあるところを抽出して争点を明確にする手続に類似はするが、訴訟法上の性質は異なると解される。審決取消訴訟における審決の認否は、審決書に記載された審決の理由を、あたかも審決の結論に至る特許庁の訴訟手続上の主張事実のように擬制し、これに対する認否を原告に求めることによって、審決取消事由の明確化を図る趣旨であると解すべきである。

(ウ) 特許請求の範囲の記載

訴状または審決取消事由を記載する準備書面には、審決の基礎となる特許請求の範囲を記載すべきである。このとき、無効審判で訂正請求がなされたときは、その訂正前および訂正後の特許請求の範囲を、その旨明示して記載すべきである。

(エ) 審決の理由の要点

訴状に審決書写しを資料として（書証としてではなく）添付するのが実務

である（後述）。

そのため、審決の内容は「別添の審決書のとおり」と記載すれば足りるが、その後に展開して記載する審決取消事由を明確にするために、その要点を要領よくまとめて記載することが有益である場合がある。

(オ) 取消事由

取消事由の記載は、取消事由ごとに、例えば、「取消事由１本願発明の認定の誤り」、「取消事由○本件発明と引用発明１との一致点の認定の誤り」、「取消事由○本件発明と引用発明１との相違点の認定の誤り」、「取消事由○本件発明と引用発明１との相違点についての判断の誤り」等のように、見出しをつけて記述する。

なお、無効審判事件において審決を受けた特許権者は、審決取消訴訟提起後90日以内に訂正審判請求をすることができるため（特許126条）[6]、訂正審判を請求する予定がある場合は、その旨を訴状等に記載して裁判所および被告に予告する必要がある。取消事由は、訴状に記載する場合もあるが、第１回弁論準備手続期日において陳述する第１回の準備書面に記載することもある。この場合、準備手続期日の遅くとも10日前までに提出する必要がある。なお、審決取消事由に関する主張を数頁に要約して訴状または第１回の準備書面の末尾に「原告の主張（取消事由）の要点」との項目を設けて完結した形で記載することが有益である場合がある[7]。

2 無効審判の審決に対する審決取消訴訟における請求の趣旨

無効審判の審決に対する審決取消訴訟において、取消対象の審決を特定する必要がある点では、前記審決取消訴訟の一般論と異なるところはないが、無効審判における審決には、いくつかの種類があり、近時訂正請求の取扱い、訂正認容の確定と審決の確定との関係について、最高裁判所および知財高裁の重要判決・決定が相次ぎ、これを契機に特許法の改正もなされたため、これらを整理するとともにこれに応じた請求の趣旨を考察する必要がある。

6 前記のとおり、平成23年改正法で訂正審判請求をすることはできなくなる。

7 原告の取消事由の主張に対し、被告から反論がなされるが（反論の準備書面においても、その末尾に「被告の主張の要点」との項目を設けてその要約を数頁に記載することが有益である場合がある）、原告は、第２回の準備書面においてこれに反論する場合には、従前行った取消事由の要約を適宜修正することが必要である。

(1) 訂正請求に関する審決の許否判断

特許無効審判の被請求人による無効審判の請求を受けている請求項についての無効理由を解消する目的での訂正請求（特許134条の２第１項）は、請求項ごとに請求することができる無効審判請求（同法123条１項）に対する防御方法としての実質を有するものであるから、このような訂正請求をする特許権者は、請求項ごとに個別の訂正を求めるものと理解するのが相当であり、また、このような請求項ごとの個別の訂正が認められないと、無効審判請求事件における攻撃防御の均衡を著しく欠くことになる。したがって、特許無効審判請求については、請求項ごとに個別に無効審判の請求が許されており、請求項ごとに個別に特許無効の審決の当否が個別に判断されることに対応して、無効審判の請求がなされている請求項についての訂正請求についても、請求項ごとに個別に訂正請求をすることが許容され、その拒否も各請求項ごとに個別に判断されるものと解するのが合理的である。このため、一部の請求項に係る訂正事項が訂正の要件に適合しないことのみを理由として、他の請求項に係る訂正事項を含む訂正の全部を認めないとすることは許されないというべきである（前掲最判平成20・７・10は、特許異議事件について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求について同旨の判決をしたから、無効審判事件における訂正請求についても同様の取扱いになる。前記のとおり、平成23年改正法は、一群の請求項ごとに確定する旨規定した（特167条の２））。

前記最高裁判決を受け、特許庁は従来の取扱いを暫定的に変更し、特許請求の範囲の訂正については、無効審判の請求がなされている請求項について、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされた場合に限って、その許否

判断を請求項ごとに行うことにした。このため、２以上の請求項に係るものについてその一部のみを対象とした無効審判事件において、そのすべての請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正請求がなされたときすべての訂正事項を認容しまたはすべての訂正事項を不認容する場合は、従前の運用とおりとするが、一部の訂正事項のみを認容する場合には、例えば次のような審決がなされることになる。

> 請求項１についての訂正を認める。
> 請求項２についての訂正を認める。
> 明細書の段落【0004】及び【0020】についての訂正を認める。
> 特許第○○○○○号の請求項２に係る発明についての特許を無効とする。
> 特許第○○○○○号の請求項１、３に係る発明についての審判請求は成り立たない。（理由中で、請求項３についての訂正を認めないと判断）

このような審決に不服のある当事者が、審決取消訴訟を提起する場合の請求の趣旨は、次のようになる。

【記載例】請求の趣旨（無効審判請求人が原告の場合）

> 特許庁が無効20○○－○○○○○号事件について平成○○年○月○日にした審決のうち、「請求項１についての訂正を認める。特許第○○号の請求項１、３に係る発明についての審判請求は成り立たない。」との部分を取り消す。[8]

8 特許無効審判の手続において、訂正請求がなされ、「訂正を認める。」としたうえで、審判請求を不成立とする審決がなされた場合、「訂正を認める。」とした審決部分のみについて独立して取消訴訟を提起することはできないと解される（知財高決平成19・７・23判時1998号110頁）。これに対して、請求不成立の審決を受けた審判請求人は、訂正要件を満たさない訂正により審判請求を不成立とする審決の違法を主張することができるから、審決の訂正認容部分および請求不成立部分の取消しを請求することができる。この場合、審判請求人が審決の訂正を認める部分を取消対象にしなかったとき、審決の訂正を認める部分が、審決の取消しにかかわらず確定したと解すべきかは、争いがある。（注５）参照。

【記載例】請求の趣旨（無効審判被請求人が原告の場合）

> 特許庁が無効20○○－○○○○○号事件について平成○○年○月○日にした審決のうち、「特許第○○号の請求項２に係る発明についての特許を無効とする。」との部分を取り消す。[9]

(2) 訂正認容と無効審判の審決の確定との関係

無効審判手続においては、特許請求の範囲の請求項ごとにその有効・無効が判断され、また訂正請求は、請求項ごとにその許否が判断されるところ、訂正を認容したうえで請求不成立とした請求項について、審判請求人から審決取消訴訟が提起されなかった場合は、訴訟提起期間満了時点でその請求項についての審決は確定し、訂正認容の部分も同時に確定する（知財高決平成19・６・20判時1997号119頁、前掲(注８)知財高決平成19・７・23、知財高判平成

9 この請求の趣旨では、請求項２について訂正を認める部分については、取消しを求めていない。無効審決が取り消されたとき、訂正を認める部分は確定したと解すべきかは、争いがある。

訂正認容で有効または無効とされた審決が訂正認容部分について不服申立てなく取り消された場合、①取り消されたのは、有効・無効の判断だけで、「訂正を認める。」の部分だけ確定すると解すべきであるとする説、②訂正の許否判断だけが審決の確定と独立して確定することに法的根拠はないとする説がある。

無効審判請求における訂正請求は、無効審判の対象となっていない請求項の訂正請求も可能であるように訂正審判請求制度を無効審判請求制度内に取り込んだものであって、本来、その許否自体は、無効審判事件の有効または無効判断とは独立した審理対象であると解する。そして、特許権者にとっては自ら請求した訂正請求であるからこれを認める結論自体には不服はなく、訂正を認めたにもかかわらず無効であるとする審決の結論部分に不服があるはずである。また、審判請求人があえて訂正を認める部分について不服申立てをしない場合は、訂正後の技術的範囲によれば潜在的または顕在的な侵害案件にとって自らに有利であると判断しているなどの事情があるはずである。このように当事者間に不服がない訂正を認める結論部分を当該請求項の有効・無効の判断の確定に連動させる必要は現実的にはないであろう。したがって、訂正を認める旨の結論は、当該請求項の有効・無効の判断とは独立に確定することがありうると解する。なお、訂正認容で無効とした審決の取消訴訟で、訂正認容部分を取消しの対象としない判決がある（東京高判平成16・９・28最高裁ホームページ（平成16年(行ケ)59号）、東京高判平成16・９・30最高裁ホームページ（平成15年(行ケ)315号）、東京高判平成17・３・16最高裁ホームページ（平成16年(行ケ)141号）など）。もっとも請求認容判決の大半は、訂正を認める部分を含めた請求項全体に関する審決を取り消すものである。

19・９・12最高裁ホームページ（平成18年(行ケ)10421号）などがある[10]）。

２以上の請求項に係る特許無効審判において、訂正請求を認めたうえで、一部の請求項に係る特許を無効とし、残余の請求項に係る無効審判請求を不成立とする審決がされた場合に、審決取消しの判決または決定により、審判手続が再開され、特許法134条の３第１項もしくは２項の規定により指定された期間内に訂正請求がされ、または同条５項の規定により同期間の末日に訂正請求がされたものとみなされたときは、特許法134条の２第４項の規定によるみなし取下げの効果もまた、請求項ごとに生じることになる（前掲知財高決平成19・６・20）。

Ⅴ　審決取消訴訟（特許・実用新案）の進行

知財高裁のホームページ（http://www.ip.courts.go.jp/documents/form_youkou.html）に、審決取消訴訟（特許・実用新案）の進行についての概略とモデルケースの図が公表されている（注意事項として、「上記の図は、知財高裁における審決取消訴訟（特許・実用新案）のモデルケースです。当事者から特許法181条２項の決定を求める申出があった場合など、個別の事案に応じて手続の流れが異なる場合があります」と説明されている）。

〔図〕　知財高裁における審決取消訴訟（特許・実用新案）手続の流れ

期日指定　「期日請書」をファクシミリで送信してください。

第１回弁論準備手続期日までに提出するもの（提出期限は厳守してください。）

原　　告	被　　告
照会書に記載した期限まで	訴状送達後速やかに

10　この結論を明示する規定が、平成23年改正法で新設された（前掲(注４)参照）。
特許無効審判の請求がなされていない請求項について訂正請求がなされ、この訂正が認められた場合、当事者双方はその請求項に関する訂正を認める結論について争う余地がないことから、審決の送達とともにその請求項の訂正が確定する。

基本的書証（ウェブサイト参照） 証拠説明書 遅くとも、期日の10日前まで （期限は別途定めることもある） 取消事由を記載した準備書面 （特許法181条２項の決定を求める場合も同様） 書証等の証拠 証拠説明書	答弁書

第１回　弁論準備手続期日

第１回期日後

裁判所が定める期限まで　　被告の反論準備書面
書証等の証拠
証拠説明書

（再反論準備書面等については必要に応じて期限を定めます。）

第２回　弁論準備手続期日
争点整理
技術説明（裁判所が必要と認めたとき）

（必要に応じて、続行されます。）

裁判所が定める期日まで　　準備書面等

第３回　弁論準備手続期日

第１回　口頭弁論期日
弁論準備手続で行われた内容を口頭弁論に上程

判決言渡（出頭しなくても構いません。）

17階の書記官室で判決正本を送達します。（遠方の場合は、郵送します。）

Ⅵ　証拠の提出

1　書証の取扱い

審決取消訴訟は、原告において、対象審決が違法であることを主張・立証してこれを取り消そうとするものであるから、原告は、審決が違法であることを証明するための証拠方法を提出する。

審決取消訴訟で用いられる証拠方法はほとんどが書証である。そのため、査定系、当事者系を問わず、基本的な書証（審判手続で提出された書証で審判手続において参照されたもの）は原告に提出させる取扱いがなされている。

無効審決に対する不服を申し立てる特許権者が原告の場合、当該特許権を無効とすべき書証を自ら提出することになるが、無効とすべき書証に関する認定の誤りや特許発明との異同を立証するためにはその提出が不可欠である。

審判手続で提出された書証には証拠番号が付されているが、審決取消訴訟で異なる書証番号が付されると混乱を生じるから、両者の番号を統一する取扱いが望まれ、知財高裁はその旨の要望を当事者にしている。すなわち、審決における「甲第１号証」を、訴訟における「甲第１号証」とするように、できる限り、特許庁の審決の書証番号と対応させるのである。乙号証として提出されたものも、原告が提出する場合には甲号証として番号を付すことになる。

このように、書証番号を審決と判決手続とで一致させる必要があるため、審決書自体は書証として取り扱わずに、訴状にその謄本の写しを添付する取扱いをしている。

2　審判手続で提出されていない書証の提出

審決の違法を立証するために必要であると考えるものである以上、審判手

続で提出していないものであっても提出することは可能である。

もっとも、前記のとおり、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、また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（前掲最判昭51・３・10）。この解釈を前提にすると、審判事件の新規性、進歩性が争われる場合の審理範囲は、新規性、進歩性を欠くとする根拠となる引用例（公知文献等）との関係で画される（特定の公知文献（複数の組合せを含む）の存在という公知事実ごとに審理範囲が決定される）と解すべきであることになる。そのため、審判における審理範囲を逸脱するような新たな引用例を審決取消訴訟で主張し、当該書証を提出しても、それはそもそも審判事件で審理されていない別の無効理由とその証拠方法であって、審決の違法を根拠づけることはできない。

しかし、例えば、出願日前の公然実施としてある特定の製品の販売行為が審理されたとき、その公然実施を証明するための証拠であれば、審判事件の審理の対象であった特定の公然実施（特定の公知事実）の存否に関するものであるから、このような証拠方法の提出は審判手続で提出していないものであっても許容される。

基本的書証のほか、訴状、準備書面等で言及したものは書証として提出すべきである。また、審決が言及した拒絶理由通知書、訂正拒絶理由通知書、意見書、答弁書、弁駁書、調書などは必要に応じて書証として提出する。

3　証拠説明書

書証の提出に際しては、文書の標目、作成者および立証趣旨を明らかにした証拠説明書を提出しなければならない（民訴規則137条）。特許公報の場合は文書の標目にその番号（特開平○－××号）を記載し、審判時に提出されていた文書の場合には、審判時の番号を記載する。証拠説明書の書式は、知財高裁がホームページ上で公開しているのでこれを参考にすべきである。

4　証拠提出の時期

無効審判事件において提出された基礎的な書証については、第１回弁論準備手続期日の調整時に裁判所から提出期限が指定される取扱いになっており、かなり早い段階で基礎的書証に基づく検討を裁判所が行えるようにしている。

さらに必要な書証があるときは、証拠説明書とともに第１回弁論準備手続期日の10日前までに提出することが要請されている。

Ⅶ　答弁書

審決取消訴訟で、弁護士、弁理士などの訴訟代理人が答弁書を作成するのは、当事者系の場合に限られる。査定系では、被告は特許庁長官であり、指定代理人が対応する。

当事者系の審決取消訴訟の被告は、審判手続で自己の主張が認容された当事者である。

被告は、訴状に記載された請求の趣旨に対する答弁および請求の原因の記載に対する認否を記載した答弁書を訴状送達後速やかに提出するように要請されている。第１回準備手続期日は、通常、訴状送達の約１カ月後である。答弁書には、原告が主張する審決の違法性（取消事由）について、原告の主張が当たらないことを記載する。被告は、自己に有利な審決を維持するために訴訟にのぞむのであり、審決の理由に対する原告の攻撃（違法であるとの主張とそれを裏付ける証拠の提出など）を防御することになる。被告は、特許庁の代わりに審決を維持するように防御するのであって、審決を離れて、被告として独自の主張を展開することは無意味であるとともに、通常は有害である。

Ⅷ　提出部数

審決取消訴訟において提出する準備書面は、裁判所用の正本、相手方用の副本が相手方の人数分の通数、別に裁判官の手元用に３通、調査官用の１通が必要である。書証についても、その写しを作成して、証拠説明書とともに同様の通数を提出する。

民事訴訟法が改正され、準備書面等の正本、副本は、写しでよいこととされた結果、ファクシミリによる授受が行われるようになった。しかし、特許訴訟では、準備書面や書証の枚数が多いこともあり、ファクシミリで送付したとしてもさらに従来どおり、裁判所を通じて正本・副本の授受を行うことが一般的である。

訴状、答弁書、準備書面、証拠説明書、証拠および証拠の訳文を提出する際に、そのつど、それらの電磁データ（作成したワープロソフト、表計算ソフトによるファイル。テキストを認識できないような pdf ファイルは不可）を担当部に提出するよう裁判所が要望している。電磁データは、記録媒体に記録して提出する方法および電子メールに添付して送付する方法がとられるようになった。

Ⅸ　訴状の記載例

1　参考書式

知財高裁がホームページ上に、参考書式を公開しているので、これを参考にする方法がある。

2　訴状の記載例

【記載例】訴状――当事者系

正　本

収入印紙

訴　　状

知的財産高等裁判所　御中
平成　　年　　月　　日
〒○○○－○○○○
○○県○○市○○○丁目○○番○○号
原告　○○○○株式会社
代表者代表取締役　○　○　○　○

（送達場所）〒○○○－○○○○
○○県○○市○○○丁目○○番○○号
○○○○事務所
原告訴訟代理人弁○士　○　○　○　○　　印
電　話　（○○○）○○○○－○○○○
ファックス　（○○○）○○○○－○○○○

〒○○○－○○○○
○○県○○市○○○丁目○○番○○号
被告　株式会社○○○○
代表者代表取締役　○　○　○　○
審決取消請求事件

訴訟物の価額　算定困難
貼用印紙　　１万3000円

請求の趣旨

1　特許庁が無効20○○－○○○○○号事件について平成○○年○月○日にした審決を取り消す。

2　訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

請求の原因

1　特許庁における手続の経緯
原告は，発明の名称を「○○○○」とする本件特許第○○○○○号（平成　年　月　日出願，平成　年　月　日設定登録）の特許権者である。
被告は，平成　年　月　日，特許庁に対し，本件特許を無効にすることを求めて審判の請求をし，特許庁は上記請求を無効20○○－○○○○○号事件として審理をした上，平成　年　月　日，「特許第○○○○○○号の請求項○……に係る発明についての特許を無効とする。」との審決をし，その謄本は同年　月　日原告に送達された。

2　審決の理由は，審決謄本記載のとおりであるが，その認定判断には誤りがあり，違法として取り消されるべきである。

3　審決の理由に対する認否
(1)「第１．手続の経緯」については，認める。
(2)「第２．本件発明」については，認める。
(3)「第３．当事者の求めた審判」については，認める。
(4)「第４．当審の判断」について
(ｱ) 刊行物１（甲１）中に，本件審決が引用した記載（○頁○行～○頁○行）が存在することは認め，その余は争う。また，刊行物１の第１図ないし第３図から，本件審決記載（○頁○行～○頁○行）の内容が読み取れることは認め，その余は争う。
(ｲ) 刊行物２（甲２）中に，本件審決が引用した記載（○頁○行～○頁○行）が存在することは認め，その余は争う。
(ｳ)「対比，判断」の一致点の認定について，刊行物１の「○○」が本件発明の「○○」に相当するという認定（本件審決○頁○行～○頁○行）は否認する。その余は認める。
(ｴ) 相違点の認定について，本件発明と刊行物１発明が，少なくとも，本件審決が【相違点１】及び【相違点２】として認定した（本件審決○頁○行～○頁○行）点において相違することは認め，その余は争う。
(ｵ) 相違点の判断について，本件審決の，「相違点１における本件発明の構成とすることは，当業者であれば容易に想到し得たものである。」「本

件発明が相違点１における構成により奏する作用・効果も……当業者が予測し得る範囲のものであって，格別なものということはできない。」という判断（（○頁○行～○頁○行）は，否認ないし争う。

4　原告の主張

(1)　取消事由１（本件発明と刊行物１発明の一致点の認定の誤り，相違点の看過）

本件審決は，刊行物１の「○○」が本件発明の「○○」に相当するとしているが誤りである。刊行物１発明は，刊行物１（甲１）において，第１図が○○，第２図が○○と記載されているように，……するタイプの○○である。

これに対して，本件発明は，……するタイプのものであって，その作用原理を全く異にするから，形状が似ているからといって，刊行物１の「○○」をもって本件発明の「○○」に相当するとすることは到底できない。

そして，本件発明において「○○」は本質的な構成要素であるから，この点の認定の誤りは重大である。

(2)　取消事由２（本件発明に関する相違点１の判断の誤り）

(ア)　本件審決の論理

本件審決は，刊行物１発明の「○○○……○○」が本件発明の「○○」に相当することを前提に，刊行物１発明の「○○」が本件発明の「……」という構成を備えたものではない点を相違点１として認定した。この点は，原告も争わない。

その上で，本件審決は，(i)刊行物２の開示を極めて抽象的，上位概念的に把握し，「刊行物２発明及び従来周知の技術は，……ということを教示ないし示唆している」と認定した上で，(ii)刊行物２発明が上記のような「……」を開示しているから，刊行物１発明の「○○」を本件発明のように「○○」とする具体化は容易になしうることを前提に，(iii)……することを阻害する技術的理由は見あたらないから，上記教示ないし示唆された事項に基づいて，「○○」を「……」とすることは当業者であれば適宜なし得たものである」と判断している（○頁○行～○頁○行）。

(イ)　本件審決の論理の誤り

しかしながら，本件審決は，(i)刊行物２が……という抽象的，上位概念的なことを教示ないし示唆していると判断した点に誤りがあるし，また，(ii)刊行物２発明が仮に前記のような内容を開示しているとしたとしても，

当然に，刊行物１発明の「○○」を本件発明のように「○○」とする具体化は容易であるとすることはできず，この点についても審決は誤りである。更に，(iii)刊行物１発明について，……することを阻害する技術的理由は見あたらないと判断した点も誤りである。以下，この点について詳論する。

……

5　まとめ

以上述べてきたとおり，本件審決は，本件発明と刊行物１発明との一致点の認定を誤り，相違点を看過し（取消事由１），また，相違点１についての判断を誤った（取消事由２）ものであり，これらの誤りは本件審決の結論に影響を及ぼす重大なものである。

従って，本件審決は取り消されるべきものである。

添付書類

1	訴訟委任状	１通
2	資格証明書（登記事項証明書）	各１通
3	審決謄本	１通
4	甲号各証の写し	５通

（飯田秀郷）