

1 第1. 設問1

2 1. 甲の主張

3 共同出願違反（38条、123条1項2号）は本件審判（125  
4 条本文）で審理されていないから審決取消訴訟（179条1項）で  
5 審理対象とならない。

6 2. 乙の反論

7 行政処分取消訴訟（行訴法3条2項）では原則として処分理由  
8 の追加・差し替えが認められるから、本件審判で審理されていない  
9 共同出願違反も審理対象となる。

10 3. 両主張の妥当性

11 「審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対す  
12 るものでなければ、提起することができない」（審判前置主義：1  
13 78条6項）とされた趣旨は訴訟の前段階において専門行政庁によ  
14 る慎重な審理判断を受ける利益（前審判断経由の利益）を図ること  
15 にある。にもかかわらず無効審判で審理されていない無効原因につ  
16 いて審決取消訴訟で審理できるとするとかかる利益を害する。

17 そこで特許無効審判の審決取消訴訟においては①当該審判手続  
18 において現実に争われ、かつ、②審理判断された特定の無効原因の  
19 みが審理の対象となると解する。

20 本件審判で審理されていない無効原因である（②不充足）共同出  
21 願違反は審決取消訴訟で審理対象とならない。

22 よって、甲の主張が妥当である。

23 第2. 設問2

24 1. 甲の主張

25 （1）第2次審決取消訴訟で発明 a が発明 b に基づいて容易想到  
26 であるとの主張（29条2項、123条1項1号）は、第1次審決  
27 取消訴訟の取消判決の拘束力（行訴法33条1項）に従った第2次  
28 審決を非難することにあたり許されない（主張①）。

29 （2）審判の審理で提出されなかった新たな証拠 c は審決取消訴訟  
30 の審理範囲を逸脱する（主張②）。

31 2. 乙の反論

32 （1）異同点の認定については取消判決の拘束力が及ぶが、発明 a  
33 が発明 b に基づいて容易想到であるか否かの点までは拘束力が及  
34 ばない（主張①に対する反論）。

35 （2）新たな証拠 c は発明 b の技術範囲の明確化のために提出さ  
36 れたにすぎないから審決取消訴訟の審理範囲を逸脱しない（主張②  
37 に対する反論）。

38 3. 両主張の妥当性

39 （1）主張①とそれに対する反論

40 第1次審決取消訴訟の取消判決の拘束力に従ってされた第2次  
41 審決に対し、第2次審決取消訴訟において関係当事者が違法と主張  
42 することは許されない。

43 審決取消訴訟の取消判決の拘束力は判決主文のよって来る理由  
44 にも及ぶ。そして、拘束力の具体的範囲は第1次判決の認識におい  
45 て判断した範囲と解する。

46 第1次判決は本件審決が発明 b と発明 a との技術内容の認定を  
47 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  
48 由としてなされたものであるから第1次判決の認識において判断  
49 した範囲すなわち拘束力の範囲は異同点の認定の誤りに限られる。

50 よって、第2次審決のうち拘束力に従ってなされた部分も異同点  
51 の認定に過ぎない。

52 したがって、乙は第2次審決取消訴訟において発明 a が発明 b  
53 に基づいて容易想到であるとの主張をすることはできるからかか  
54 る反論は妥当である。

55 （2）主張②とそれに対する反論

56 確かに、第2次審決において斟酌されていない新たな証拠 c を第  
57 2次審決取消訴訟において斟酌することは、前審判断経由の利益を

58 害するとも思える。

59 しかし、証拠 c は審判手続で問題となったのと同じの公知技術で  
60 ある発明 b の技術的範囲の明確化のために提出されたにすぎない  
61 から前審判断経由の利益を害しない。

62 よって、かかる反論は妥当である。

### 63 第3. 設問3

#### 64 1. 甲の主張

65 乙が発明 a が発明 b に基づいて容易に発明することができたこと  
66 を理由として権利行使制限の抗弁（104条の3第1項）を主張  
67 することは167条に反し許されない。

#### 68 2. 乙の反論

69 無効審判手続と特許侵害訴訟手続は別個の手続であるから特許  
70 侵害訴訟において上記無効原因を権利制限の抗弁を基礎づけるも  
71 のとして主張することは許される。

#### 72 3. 両主張の妥当性

73 確かに、167条を根拠として直ちに特許侵害訴訟手続において  
74 も本件審決と同一の理由により権利行使制限の抗弁を主張するこ  
75 とができないとはいえない。

76 しかし、特許無効審判請求を不成立とする審決が確定したにも関  
77 わらず特許侵害訴訟で権利行使制限の抗弁が認められると、紛争の  
78 蒸し返し防止という167条の趣旨が害される。

79 また、特許無効審判において専門技術的判断が可能な特許庁による  
80 判断を得ているのであれば、特許侵害訴訟において当事者が特許  
81 権の無効を主張する機会が与えられないとしても手続保障に欠く  
82 ところはない。

83 そこで、①特許無効審判請求不成立の審決が確定した場合に、②  
84 当事者が、③同一の事実及び同一の証拠に基づいて権利行使制限の  
85 抗弁を主張することは権利濫用（民法1条3項）にあたり許されな  
86 いと解する。

87 第二次審決において本件審判請求不成立の審決が確定している  
88 ①。そして、乙の上記主張は、この審決の当事者である乙が②、  
89 第二次審決と同一の事実及び同一の証拠に基づいて当該審決で審  
90 理判断された発明 a の進歩性の欠缺を理由に本件特許権が無効で  
91 あるとして権利行使制限の抗弁を主張するものである③。

92 よって、甲の主張が妥当である。

#### 93 第4. 設問4

94 丙は発明 a が乙と甲とによる共同発明であるにもかかわらず、甲  
95 が単独で本件特許出願をしたことが38条に反することを理由に  
96 本件特許権が「特許無効審判により～無効にされるべき」（123  
97 条1項2号、104条の3第1項）であると主張する。

98 丙は発明 a について「特許を受ける権利を有する者」ではないから  
99 共同出願違反を理由とする特許無効の審判請求をすることができ  
100 ない（123条2項かっこ書き）。

101 もっとも、「当該特許に係る発明について特許無効審判を請求す  
102 ることができる者以外の者が第1項の規定による攻撃又は防御の  
103 方法を提出することを妨げない」（104条の3第3項）から、1  
104 23条2項に基づき共同出願違反を理由に特許無効の審判請求を  
105 することができない丙でも、104条の3第1項に基づき同じ理由  
106 で権利行使制限の抗弁を主張することができる。

107 よって、丙の主張が認められる。