

確定審決の一事不再理効の客観的範囲

- 【文献種別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 平成27年8月26日
【事件番号】 平成26年（行ケ）第10235号
【事件名】 審決取消請求事件
【裁判結果】 認容
【参照法令】 特許法29条2項・123条1項2号・167条
【掲載誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25447430

事実の概要

Aは、Yが保有する特許（以下「本件特許」という。）について無効審判を請求した。その際Aは、甲4を主引用例として、本件特許に係る発明の進歩性欠如を主張した。特許庁は、Yの訂正請求を認めた上で、Aの審判請求が成り立たない旨の審決をし（以下「第1審決」という。）、同審決は確定した（当該訂正後の各請求項に係る発明を併せて、以下「本件発明」という。）。

その後、Xが本件特許について無効審判を請求した。その際Xは、第1に甲3を主引用例とし、第2に甲4を主引用例とした上で、これらと甲2その他周知技術の組み合わせによる本件発明の進歩性欠如を主張した。特許庁は、請求不成立の審決をした（以下「第2審決」という。）。Xは、同審決に対する取消訴訟を提起したが、知財高裁は請求を棄却する旨の判決をした（以下「第2判決」という。）。第2審決は確定した。

Xは、本件特許につき再度無効審判を請求した（以下「本件審判」という。）。特許庁は、請求却下の審決をした（以下「本件審決」という。）。理由は次のとおりである。本件審判においてXは、第2審判における主引用例記載の発明と実質上差異がない発明を主引用発明とし、甲1及び甲2を周知技術として進歩性欠如を主張するものであるが、甲1は第2審決が審判対象とした特定の周知技術の存在か、その技術の背景（技術的課題）を証明するものに過ぎない。本件審判においてXが主張する無効理由は、第2審判におけるのと

同一の事実及び同一の証拠に基づくものであるから、本件審判は第2審決の一事不再理効に反して請求されたものである。

Xは、本件審決に対し取消訴訟を提起。

判決の要旨

「Xは、本件審判の請求書において、主引用例とか主引用発明とかの用語を使用せず、本件発明と主引用発明との一致点、相違点も主張しておらず、この点でどの発明が主引用発明であるかについてやや主張の明確性を欠いており、本来は、審判請求書としてはこの点をより明確に記載すべきであった。しかし、本件審判の請求書全体を慎重に検討すれば、その主引用発明を甲1記載の発明と解するほかない……。」

「これに対し、本件審決は……本件審判においてXが主張する無効理由における主引用発明は、第2審判における主引用発明である、甲3ないし甲4に記載された『OS1』なる金属イオン封鎖剤組成物……であると認定したのであり、本件審決のこの認定は誤りである。」

「特許発明が出願時における公知技術から容易想到であったというためには、当該特許発明と、対比する対象である引用例（主引用例）に記載された発明（主引用発明）とを対比して、当該特許発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で、当業者が主引用発明に他の公知技術又は周知技術とを組み合わせることによって、主引用発明と、相違点に係る他の公知技術又は周知技術

の構成を組み合わせることが、当業者において容易に想到することができたことを示すことが必要である。そして、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なれば、特許発明との一致点及び相違点の認定が異なることになり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なることになるのであるから、主引用発明が異なれば、無効理由も異なることは当然である。」

「また、主引用例は、特許発明の出願時における公知技術を示すものであればよいのであるから、甲1のように出願時における周知技術を示す文献であっても、主引用例になり得ることも明らかであり、これを主引用例たり得ないとする理由はない。さらに、主引用発明が同一であったとしても、主引用発明に組み合わせる公知技術又は周知技術が実質的に異なれば、発明の容易想到性の判断における具体的な論理構成が異なることとなるのであるから、これによっても無効理由は異なるものとなる。」

よって、特許発明と対比する対象である主引用例に記載された主引用発明が異なる場合も、主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も、いずれも異なる無効理由となるというべきであり、これらは、特許法167条にいう『同一の事実及び同一の証拠』に基づく審判請求ということはできない。」

「Yは、Xが、第2審判では、主引用例として甲3及び甲4に基づく主張から出発し……周知技術（甲2等）の主張をしていたのに対し、本件審判では……周知技術を記載した甲1から出発し、甲3及び甲4（第2審判における主引用例）に基づく主張をしているに過ぎず、このように主張の順序を入れ替えたところで、各文献の記載する内容や、特許法29条2項違反の無効理由の主張における実質的な意味づけが変わるものではない、と主張する。」

しかし、前記のとおり、本件審判の請求における無効理由……は、第2審判における主引用発明と実質的に異なる主引用発明に基づくものであり、主引用発明が実質的に異なれば、本件発明との一致点と相違点の認定がそもそも異なってくるのであるから、本件審判における無効理由……について、単に、第2審判の無効理由における主

引用例と周知技術の主張の順序を入れ替えたにすぎないとか、実質的な無効理由は変わらないとのYの上記主張は採用することができない。」

「以上によれば、第2審判と本件審判では、特許法29条2項に係る無効理由における主引用発明が異なることが認められるから、『同一の事実及び同一の証拠』に基づく請求であるとはいえない。」

判例の解説

一 特許法167条は、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲で確定審判の一事不再理効が働くと規定している。本件で問われたのは、この範囲を具体的にどのように画定すべきかである（本件は、平成23年改正後の同条の適用があった事案である。なお、上記の客観的範囲に係る文言は、改正前後において変わりはない。）。

その点について直接判断したものではないが、審判取消訴訟の審理範囲を明らかにするに当たって一事不再理効に言及した判決として、最大判昭51・3・10民集30巻2号79頁がある（大正10年法下の事例）。同判決では次のように述べられている（やや長くなるが、引用する。）。「(特許)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されるという手続構造を採用している……法117条が『特許若ハ第五十三条ノ許可ノ効力……ニ関スル確定審判ノ登録アリタルトキハ何人ト雖同一事実及同一証拠ニ基キ同一審判ヲ請求スルコトヲ得ス』と規定しているのも、このような手続構造に照応して、確定審判に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対症的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。「ある発明が法にいう『新規ナル』もの……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。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、各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。法が前述のような独得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、前記法 117 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を示される具体的な技術内容との対比において個別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ぬ。

ここに引用した大法廷判決の文章は晦渋であるが、その論旨を簡単に要約するならば次のようになろう。(i) 無効審判手続等は、無効原因を特定し、明確にし、それをめぐって攻防が行われ、審判官の判断もその争点に限定してされるという構造になっている。(ii) 審査・無効審判が(i)の構造を採用しているのは、特定の引用例との具体的対比によって行うほかない新規性判断(旧特許法下においては進歩性判断を含む。)の特殊性によるものである。(iii) (ii) からすれば、無効審判における判断対象は、申し立てられた抽象的な無効原因(法条に掲げられたもの)だけでなく引用例によっても画される、と解さなければならない。

以上の論において、旧特許法 117 条所定の一事不再理効は、(i) 及び ((ii) に示された) 新規性判断の特殊性に対する「照応」や「反映」として引き合いに出されている。つまり、法が定める一事不再理効の客観的範囲によって、無効審判手続等の上記構造や新規性判断の特殊性が逆に再確認される旨が述べられている。

以上の論旨に照らすと、大法廷判決においては、

一事不再理効の客観的範囲に関して、特定の解釈が当然視されているとみるべきであろう。それはどのような解釈かといえば、(iii)の内容からして、当該範囲は無効審判の判断対象(確定審決で審理判断された事項)と一致する、というものであろう¹⁾。

なお大法廷判決は、(iii)を一つの理由として、審決取消訴訟においては、抗告審判で審理判断されなかった証拠との対比に基づく主張は行えないと結論づけている(この理は、現行法下でも妥当するといわれる)。ゆえに同判決は、審査対象から当該訴訟の審理範囲に至るまで、その範囲を一貫して同じ単位として捉えていることがうかがえる。

二 既述のように、大法廷判決は、無効審判の判断対象が引用例ごとに画されるとしているが、当該引用例とは主引用例に限られるのか、あるいは副引用例によっても範囲が画されるとしているのかまでは十分明確でない。

明確でないとしても、「現実に判断された事項」であるとか「具体的な技術内容との対比において個別に判断」といった表現を用いていることからすれば、大法廷判決は、(進歩性に係る)論理構成自体を問題にしていると読むこともできそうである。そしてそのように大法廷判決を読んだ場合には、確定審決とは副引用例が異なるというだけでも、(進歩性否定の)論理構成における判断内容が変化するので、同審決の一事不再理効に反しないということになろう。

本判決も、こうした考え方に親和的であるように思われる。本判決は、無効審判における判断対象(本判決の用語に従えば「無効理由」)が、そのまま審決が確定した場合の一事不再理効の客観的範囲になるという前提の下で、本件審判請求の主引用例(主引用発明)が第2審決におけるそれとは異なることを理由として、同審決の一事不再理効に反しないと結論づけている。ただ、当該主引用例として認定された甲1は、本件審決では、第2審決において審理された周知技術の存在かその背景を証明するに過ぎないものと評価されていた。Yは、そのことを踏まえ、Xは第2審判における主張の順序を入れ替えただけ、と主張していたことは前記のとおりである。しかし本判決は、

主引用例が異なれば本件発明との一致点・相違点の認定が異なってくることを理由に、これを明確に退けている。この部分の判示は、(進歩性に係る)具体的な論理構成をもって一事不再理効の客観的範囲とする考え方に基づくものであろう。

また、本判決では傍論とみるべきであろうが、主引用例が同一でも、それと組み合わせる公知技術・周知技術が実質的に異なれば、異なる「無効理由」となり、一事不再理効に反しないと述べられている部分も、大法廷判決の上記の読み方と親和的であるといえよう。

三 これに対して今日の学説においては、確定審決の一事不再理効の客観的範囲は、以下のような目的論的な観点から論じられる傾向にある。すなわちこの問題は、無効となるべき特許を放置してはならないという要請と紛争を蒸し返してはならないという要請の調和点をどこに見出すかの問題に帰着すると捉えられている²⁾。

平成23年の特許法改正前は、167条の一事不再理効が第三者にも及んでいたことから違憲の可能性が指摘され³⁾、それを回避する意味で、同条にいう「同一の事実及び同一の証拠」がなるべく狭く解される傾向があった。すなわち、少しでも引用例(証拠)が異なれば、「同一の事実及び同一の証拠」ではないと解する傾向があった。しかし改正後は、一事不再理効の及ぶ主観的範囲は「当事者及び参加人」に限定されたことから、当該要件をむしろ広めに解する見解が現れている。たとえば、主引用例が共通しているのであれば副引用例を追加しても依然として確定審決の一事不再理効が働くとして解する説⁴⁾、民事訴訟における通常の一事不再理と類似に解すべきとする説⁵⁾などが主張されている(この方向性に沿った近時の判決として、知財高判平28・9・28平27[行ケ]10260号がある。)

四 無効審判の判断対象が、審決が確定した場合にはそのまま一事不再理効の客観的範囲になる、確定しなかった場合には審決取消訴訟の審理範囲になる、という考え方に対しても、今日では有力な学説により疑問が投げかけられている⁶⁾。また、審決取消訴訟の審理範囲は一事不再理効の客観的範囲と同じという考え方に立ったとして

も、最高裁はすでに前者について、当業者の技術常識を認定して考案のもつ意義を明らかにするための資料であれば、審判手続に現れていなかったとしても審理範囲に含まれるとする判例を追加している(最判昭55・1・24民集34巻1号80頁[食品包装容器])。ゆえに、二に示したような大法廷判決の読み方は、もはや最高裁によって否定されたとみるべきであろう。そうであれば、少なくともこの程度の引用例の追加は、確定審決の一事不再理効の客観的範囲内と解すべきである。たとえそのように解したとしても、無効審判請求人は、前請求に係る審決の取消訴訟を提起して当該資料の提出を行えたはずであり、そうしないで再度無効審判を請求し、当該資料を引用例として追加するのは、許容されざる紛争の蒸返しに当たるといわざるをえないからである。その意味で、本判決が「主引用発明が同一で、これに組み合わせる公知技術あるいは周知技術が異なる場合も……特許法167条にいう『同一の事実及び同一の証拠』に基づく審判請求ということはできない」とした点には、賛成できない。

●—注

- 1) 穴戸達徳「判解」最判解民事篇昭和51年度54頁は、大法廷判決は旧特許法117条にいう「同一事実及び同一証拠」の意義を明らかにしておらず、今後の学説判例に委ねる趣旨と評しているが、当該範囲は無効審判の判断対象と一致すると解しないと、審決取消訴訟の審理範囲をそれよりも広くした場合に、当該訴訟で「排斥された事由に基づいて新たな審判の請求をすることもできるという不合理な結果を生ずる」という上記解説49頁の論旨自体と矛盾することになると思われる。大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(有斐閣、2003年)326頁も、その旨を指摘。
- 2) 中山信弘『特許法〔第3版〕』(弘文堂、2016年)279頁。
- 3) 瀧川徹一「オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止」同『特許訴訟手続論考』(信山社、1991年)118頁は、問題の指摘にとどまるが、憲法32条との関係に言及。ほか、君嶋祐子「特許無効とその手続」法学研究69巻3号(1996年)60頁。
- 4) 高部眞規子「平成23年特許法改正後の裁判実務」L&T53号(2011年)28頁、宮脇正晴「判批」特許判例百選〔第4版〕(2012年)95頁。
- 5) 中山・前掲注2)281頁。
- 6) 大淵・前掲注1)324頁。