

特許無効審判の審決後であってその確定前に提起された新たな無効審判において、先の審判と同一の事実及び同一の証拠に基づいた主張は、訴訟上の信義則に違反して許されないとした事例

【文 献 種 別】 判決／知的財産高等裁判所
【裁判年月日】 平成 30 年 6 月 19 日
【事 件 番 号】 平成 29 年（行ケ）第 10153 号
【事 件 名】 審決取消請求事件
【裁 判 結 果】 棄却
【参 照 法 令】 特許法 167 条
【掲 載 誌】 裁判所ウェブサイト

LEX/DB 文献番号 25449543

事実の概要

原告（X）は、平成 25 年 11 月 8 日、本件特許（発明の名称「熱間プレス用めっき鋼板」、第 3582504 号。特許権者＝被告（Y））について特許無効審判を請求し、無効 2013－800214 号事件として特許庁に係属した（以下、「先行事件」という。）。特許庁は、平成 26 年 7 月 24 日、特許維持審決（先行事件審決）をし、その謄本は同年 8 月 1 日、X に送達された。

X は平成 26 年 8 月 29 日、知的財産高等裁判所に先行事件審決の取消しを求める訴訟（平成 26（行ケ）10201（先行事件訴訟））を提起したが、同裁判所は平成 27 年 9 月 3 日、X の請求を棄却する旨の判決（先行事件判決）を言い渡し、同判決は平成 28 年 6 月 28 日、最高裁判所の上告不受理決定（平成 27（行ヒ）492）により確定した（これにより先行事件審決も確定した。）。

X は先行事件判決及び先行事件審決が確定する前の平成 28 年 2 月 15 日、改めて本件特許について特許無効審判を請求し、無効 2016－800020 号事件として特許庁に係属した（本件無効審判）。特許庁は平成 29 年 6 月 16 日、特許維持審決（本件審決）をした。その後 X は、平成 29 年 7 月 24 日、知的財産高等裁判所に本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。

争点

- (1) 明確性要件に関する判断の誤り（取消事由 1）（略）
- (2) サポート要件及び実施可能要件に関する

判断の誤り（取消事由 2）（略）

- (3) 本件発明と先願発明の同一性判断の誤り（取消事由 3）

判決の要旨

「本件発明が特開 2001－353548 号公報（先願明細書）に記載された発明（先願発明）と同一であって拡大先願（特許法 29 条の 2）の規定に違反するとの主張（無効理由）は、X が既に先行事件で主張し、先行事件審決及び先行訴訟判決で退けられた主張である（当裁判所に顕著な事実）。

そうすると、本件無効審判の請求が先行事件審決（先行事件判決）の確定前になされたものであり、特許法 167 条が定める効力が本件無効審判に及ばないとしても、これを奇貨として、先行事件におけるのと同様の主張を（本件審決の取消事由として）本件訴訟において行うことは、実質的に前訴の蒸し返しに当たり、訴訟上の信義則に反するものとして許されないというべきである。」

判例の解説**一 特許法 167 条とは**

特許法 167 条は、特許無効審判（以下、「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定める。無効審判の審決には、特許無効審決と特許維持審決

(請求不成立審決)の2種類がある。無効審決が確定した場合は、特許権は遡及的に消滅する(同法125条)。特許権が遡及的に消滅した場合は、当然、さらに無効審判を請求することはできない(同条但し書きの場合を除く。)。他方、維持審決が確定した場合、特許権は依然として存在するから、再度無効審判を請求することは可能である。

しかし、後の無効審判において先の無効審判と同じ主張が繰り返されると、紛争の蒸し返しとなり、一回的解決の妨げとなる。そこで特許法167条は、後の無効審判において先の無効審判の当事者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効主張することを禁止する(一事不再理)。

平成23年法改正前における特許法旧167条(以下、「旧法」)は、「特許無効審判の確定審決の登録後は、何人も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」と定めており、第三者効を有していた。しかし、先の無効審判について手続が保障されていない第三者に対してまで無効審判提起を禁止するのは裁判を受ける権利の侵害であるという議論があった¹⁾ことから、平成23年改正(以下、「現行法」)において、一事不再理の効果を当事者に限定した。そして、当事者にしか効果が及ばないのであれば、審決の確定の登録まで待つ必要がないことから、審決の確定をもって効果が発生することとした²⁾(裁判例として、知財高判平28・9・28(平成27(行ケ)10260)[ロータリーディスクタンブラー錠及び錠](無効・高部))。

なお現167条は、施行の日(平成24年4月1日)以後に確定審決の登録があった無効審判について適用される(平成23年改正法経過規定)。施行については、審決の登録が基準になっている点に注意を要する。

二 特許法167条の基準時と平成12年最判

ところで、旧法時代から、後に請求された無効審判請求が不適法とされるのは、先の無効審判の確定登録が後の審判のどの時点で行われた場合なのか、という論点がある。すなわち、①後の無効審判の請求の時点を基準とし、後の請求より前に先の無効審判の維持審決の確定登録(改正法下では確定。以下同じ。)があれば不適法となるが、請求より後に先の無効審判の審決の確定登録があった場合は適法とする説(請求時説)、②後の無効

審判の審決の時点を基準とし、審決より前に先の無効審判の維持審決の確定登録があれば不適法とする説(審決時説)、③後の無効審判の確定の時点(確定時説)の3説が挙げられていた。無効審判請求人に最も厳しいのは確定時説ということになる³⁾。

この点については、旧法下の最高裁判決が存在している。最判平12・1・27民集54巻1号69頁[クロム酸鉛顔料及びその製法上告審](無効・藤井)は、審決時説を採用していた大判大9・3・19民録26輯371頁を判例変更し、無効審判請求人に最も有利な請求時説を採用した。

すなわち、「ある特許の無効審判請求につき請求不成立審決が確定し、その登録がされた場合において、更に同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは、特許権の安定を損ない、発明の保護、利用という特許法の目的にも反することになる。そこで、特許法167条は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したものであるから、この規定が適用される場合を拡張して解釈すべきではなく、文理に則して解釈することが相当である。

仮に、確定した請求不成立審決の登録により、既に係属している同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求が不適法になると解するならば、複数の無効審判請求事件が係属している場合において、一部の請求人が請求不成立審決に対する不服申立てをしなかったときは、これにより、他の請求人が自己の固有の利益のため追行してきたそれまでの手続を無に帰せしめ、その利益を失わせることとなり、不合理といわざるを得ない。」と述べている⁴⁾。

もっとも、平成12年最判が無効審判請求人に最も有利な請求時説を採用したのは、2つの事情が強く影響している。1つは判決外在的な理由である。最判自身も述べるように、旧法の一事不再理は第三者効を有していたが、第三者の手続が保障されていないために、できるだけ制限的に解釈しようという志向が支配的だった点である⁵⁾。

もう1点は、最判の対象となった無効審判は、それぞれ別の者が請求した3件の無効審判を併合したものだったが、このうち審決取消訴訟を提起

したのは3名のうち2名だけだったという、事案特有の判決内在的な理由である。すなわち、無効審判を提起した残りの1名については審決が確定しているから、これを確定の登録がされた先の無効審判として一事不再理効を認めてしまうと⁶⁾、第三者効として、残り2名が請求した審判についてその時点で不適法となり、事実上審決取消訴訟を争えなくなるからである⁷⁾。

このように、平成12年最判は特殊な事案だったことに留意が必要である。

三 本判決の法律構成

さて本判決であるが、本判決は、先の無効審判の審決取消訴訟が上告されている段階で請求された後の無効審判について、「特許法167条が定める効力が本件無効審判に及ばないとしても、…(略)…実質的に前訴の蒸し返しに当たり、訴訟上の信義則に反する」として拡大先願に係る無効理由の主張を許さなかった。事案としても、先の無効審判では主張されていない他の無効理由をも審理した上で、特許維持審決に対する取消請求を棄却した⁸⁾。

本稿で取り上げた論点について、判決は、特許法167条に定める審決の「確定」を待つまでもなく、信義則違反として主張を許さなかった。しかし同条の文言は、一事不再理の効果発生要件として明確に「審決の確定」と定めている。本判決はこれを慮ってか、同条を直接適用するのではなく、あくまで訴訟上の信義則違反として構成した。

たしかに、審決取消訴訟を提起して審決の確定を引き延ばし、その間に再度同じ無効理由に基づく後の無効審判を提起することは、裁判所には脱法的な行動と映ただろう。蒸し返しといえばその通りである。しかし結果として、審決の確定を待つまでもなく実質的に同条を適用した点は明らかに条文に反する。明確に定められた条文の文言を、「信義則」の下に骨抜きにすることは、信義則の濫用との批判もあり得るところであろう。

それでは本判決の結論が不当かという、そうともいえない。無効審判請求人に、紛争の蒸し返しを許すべき理由はどこにもないからである。

四 特許法167条の基準時

問題は法律構成である。本判決は、明示してはいないが、特許法167条の基準時を後の無効審

判請求時(すなわち請求時説)とした上で、信義則違反によって主張を排斥している。たしかに条文の文言上素直な解釈に見える請求時説を採った上で、脱法的行動は信義則によって許さないという本判決の立場は、裁判官に対して親和性が高いだろう。しかし本判決においては、特許法167条の基準時について再考する余地もあったように思われる。

特許法167条の基準時は、これまで平成12年最高裁判決により請求時説で解釈されてきた。請求時説は同条の条文の文言について素直であるが、先に述べたようにこの最判に係る事例は特殊性が強く、かつ、旧法適用だった点を考えれば、本判決に係る事案に対して先例的価値が失われていると考えるべきだろう。すなわち改正法下においては、平成12年最判にとらわれず、同条の基準時は改めて考える必要があるのではないか。

事案の特殊性を措けば、平成12年最判は、旧法が定める第三者効に鑑みて、後の審判請求人の予測可能性を担保するために請求時説を採った。しかし、法改正によって特許法167条は当事者効に限定されたことから、第三者の予測可能性に配慮する必要はなくなった。したがって、先の無効審判の維持審決が確定すれば、後の無効審判がどの段階にあるかと、同一の事実及び同一の証拠に基づいている限りにおいて、その時点で同条によって後の無効審判は不適法となると考えるのが、紛争の一回的解決という同条の趣旨に適うように思われる⁹⁾。

もっとも、後の無効審判に係る審決取消訴訟の一審口頭弁論が終結した後は新たな事実を持ち出せず、また特許法167条違反は上告理由・上告受理申立理由に該当せず(民事訴訟法312条、318条)、再審事由(民事訴訟法338条)にも該当しないことから、先の無効審判が確定したという事実を主張できるのは、後の無効審判に係る審決取消訴訟の口頭弁論終結時までとなろう。この意味では、従来の確定時説も十分とはいえない。したがって特許法167条の基準時は、紛争の一回的解決を目指して、後の無効審判に係る審決取消訴訟の口頭弁論終結時と解釈するべきではないか。

五 特許法167条と同法104条の3第1項の関係

なお本判決とは離れるが、特許法104条の3

第1項に規定する特許無効の抗弁において、特許法167条は作用するのかという論点がある。すなわち、先の無効審判において維持審決が確定した場合、先の無効審判の当事者は、同一の事実及び同一の理由に基づいて特許無効の抗弁を主張できるのか、という論点である¹⁰⁾。

この点については説が分かれているが、知財高判平28・10・19(平成28(ネ)10047)[電気コネクタ組立体](侵害・高部)は、特許法167条を指摘した上で訴訟上の信義則違反としている。信義則違反を持ち出しているが、実質的に、特許法167条の一事不再理効は特許無効の抗弁に及ぶと考えた判決である。

今後の裁判例を注視する必要があるが、法改正により特許法167条の効果は当事者効に限定された点、及び、同法104条の3第1項の文言は、「無効の理由が存する時」ではなく「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」であることから、同法167条の効果は特許無効の抗弁にも及ぶと考えるのが自然な法解釈だと考える。

●—注

- 1) 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」三宅喜寿『特許争訟の諸問題』(発明協会、1986年)621～637頁、滝井朋子「クロム酸鉛顔料及びその製法・判批」民商123巻2号(2000年)242～246頁、牧野利秋「クロム酸鉛顔料及びその製法・判批」特許判例百選〔第3版〕(2004年)99頁、同「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」特許研究52号(2011年)20～21頁、飯島歩「特許無効審判における一事不再理」知的財産法政策学研究(2007年)271～277頁。
- 2) 特許庁編『平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会、2011年)133～137頁、中山信弘＝小泉直樹編『新・注解 特許法〔第2版〕』(青林書院、2017年)2821～2823頁〔松本司〕。改正に至る経緯と検討は、平成13年特許庁工業所有権制度問題調査報告書「審判制度と知的財産訴訟の将来像に関する調査研究報告書」39～54頁〔牧野利秋〕。
- 3) 牧野・前掲注1)特許研究19～20頁、25～26頁。なお、後の無効審判に係る審決取消訴訟は行政訴訟であり、行政訴訟における違法性の判断基準時は一般に処分時と理解されている(塩野宏『行政法Ⅱ〔第5版補訂版〕』(有斐閣、2013年)200～201頁)。もっとも、特許法167条の基準時は同条の立法趣旨に基づいて解釈されるべきものである以上、行政訴訟の一般論と別に考える必要があろう。

これとは別に、②審決時説と③確定時説はいくつか

疑問がある。

②審決時説を採った場合に、後の無効審判が審決取消訴訟に移行してもなお基準時を審決時とする立場なのであれば、やや中途半端な説に見える(大審院判決はこの立場)。他方、審決時説が「審判の判断基準時」という意味であれば、審決取消訴訟に移行している場合は事実審の口頭弁論終結時となる。③確定時説については、後に本文中で言及する。

- 4) 長沢幸男「判解」最判解民事篇平成12年度(上)28～53頁、牧野・前掲注1)特許判例百選99頁、富岡英次「判批」判タ1065号(2001年)230～232頁、宮脇正晴「判批」特許判例百選〔第4版〕(2012年)94～95頁。原審(東京高判平7・2・8判時1558号121頁〔クロム酸鉛顔料及びその製法一審〕(無効・牧野))について、高林龍「判批」判時1594号(判評459号)(1997年)218～222頁、土肥一史「判批」知財47巻7号(1997年)965～969頁。
- 5) 牧野・前掲注1)特許判例百選99頁、滝井・前掲注1)民商247～248頁、富岡・前掲注4)判タ232頁。
- 6) もっとも、請求時説を採用しなくとも、大正9年大審院判決の通り審決時説を採用すれば、残り2名の無効審判請求が不適法となることはなかった。この点、平成12年最判が判例変更してまで請求時説を採用したのは、旧法のため第三者効があったこと、審決時説がやや中途半端な説であるためではないかと推測する。
- 7) ただし、高林・前掲注4)判時220～222頁。
- 8) なお、特許法167条に該当する場合は審決による却下となり、被請求人に答弁書の提出を要さない(同法135条)と解釈した裁判例がある(知財高判平27・7・15(平成26(行ケ)10262)[有精卵の検査法及び装置](無効・設案))。
- 9) 牧野・前掲注1)特許研究26～27頁、宮脇・前掲注4)特許判例百選95頁。
- 10) 旧法下における議論は、中山＝小泉・前掲注2)『新・注解 特許法』2828～2829頁〔松本〕及びそこに示された引用文献(たとえば高部真規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号(2006年)136頁)が詳しいが、特許無効の抗弁は旧167条によって制限されないとする説が多数であるとまとめられている。しかし同時に、従来の議論は第三者効があることを前提としているため、当事者効に限定された改正法下では、特許無効の抗弁は制限されてもよいとの見解が示されている。本稿もこの見解に同意する。

*なお、裁判例の表示の後に、事件の種類と裁判長名を付記した。

北海道大学教授 吉田広志