

無効審判の確定審決の第三者効の廃止

Abolishment of the Effects on Third Parties of Final and Conclusive Trial Decisions in Invalidation Trials



牧野利秋*
Toshiaki MAKINO

抄録 特許法等の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 63 号）により特許法 167 条が改正され、無効審判の確定審決の第三者効が廃止された。本稿は、我が国における無効審判の確定審決の対世的一事不再理効の沿革を振り返り、第三者効の廃止に至った経緯を略記し、改正後の特許法 167 条の解釈上の問題点につき若干の考察を加える。

1. はじめに

第 177 回通常国会において制定され、平成 23 年 6 月 8 日に同年法律第 63 号として公布された「特許法等の一部を改正する法律」により、特許法 167 条は、次のとおり改正された。

改正前 167 条「何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があったときは、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。」

改正後 167 条「特許無効審判又は延長登録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。」

すなわち、特許無効審判の確定審決の効力としてのいわゆる一事不再理効が「何人」にも及ぶと

されていた点（第三者効、対世効）が廃止された。特許法 167 条は、改正の前後とも、実用新案法 41 条、意匠法 52 条、商標法 56 条 1 項により、これら各法における登録無効審判（商標法においては登録無効審判及び登録取消審判）に準用されているから、これら審判の確定審決の第三者効も廃止されたことになる。

本稿は、我が国における特許無効審判の確定審決の対世的一事不再理効の沿革を振り返り、第三者効の廃止に至った経緯を略記し、改正後の特許法 167 条の解釈上の問題点につき若干の考察を加えたものである¹。

* ユアサハラ法律特許事務所 弁護士
Attorney at law, YUASA&HARA

2. 確定審決の対世的・一事不再理効の沿革²

(1) 明治 42 年法から昭和 34 年法へ

我が国において、対世的・一事不再理効は、当時のオーストリア国特許法（1897 年法）93 条に倣って明治 42 年法 87 条に初めて規定され³、これを大正 10 年法 117 条が承継し、昭和 34 年法 167 条（平成 23 年改正前）に至ったものである。

①明治 42 年法 87 条

「特許ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決又ハ判決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」

（注）「特許権の範囲に関する確定審決」とは、権利範囲確認審判の確定審決である。「判決」は、抗告審判の審決に対し大審院に上告がされた場合の上告判決を指す。

②大正 10 年法 117 条

「特許若ハ第五十三條ノ許可ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル確定審決又ハ判決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」

（注）「第五十三條ノ許可ノ効力」とは、訂正の許可又は 2 以上の発明を 1 出願として特許を得た場合に発明ごとに格別の特許権とすることの許可の効力をいう。

③昭和 34 年法 167 条

「何人も、第二十三條第一項又は第二十九條第一項の審判の確定審決の登録があったときは、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。」

（注）「第二十九條第一項の審判」とは、訂正無効の審判である。

④昭和 62 年改正による 167 条

「何人も、第二十三條第一項、第二十五條の二第一項又は第二十九條第一項の審判の確定審決の登録があったときは、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。」

（注）「第二十五條の二第一項・・・の審判」とは、同改正において新設された延長登録無効の審判である。

⑤平成 5 年改正による 167 条

「何人も、第二十三條第一項又は第二十五條の二第一項の審判の確定審決の登録があったときは、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。」

（注）129 条 1 項の訂正無効の審判は、同改正により廃止された。

⑥平成 15 年改正による 167 条（平成 23 年改正前）

「何人も、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があったときは、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。」

（注）同改正により、個々の審判を独立した名称で規定することになったために、用語が改められた。

(2) 確定審決の効力

これらの規定が定めていた確定審決の効力については、明治 42 年特許法に 87 条を新設する旨の改正案の審議において、政府委員（当時の特許局長）が、次のように述べている⁴。

「ソレカラ一時間リノ規定ヲモ改正法ニ於テ採用イタシマシタ。特許ハ人ニ対スルヨリモ其物ニ対スルノデアリマスカラ、ソレ故ニ特許ノ効力ハ人ニ対スルノミナラズ、其物ニ属シマスコトデアリマス。其特許ノ無効トカ或ハ有効トカ云フ場合ニハ、同ジ理由、同ジ事実、同ジ証拠ニ依ツテ生ジテ来タモノニ付イテハ、最早再ビソレニ付イテハ審判デキナイ、即チ一時間リノ規定ヲ設ケマシタ。」

ここで述べられている意味は必ずしも判然としないが、確定審決の判断内容が特許の効力に関する客観的内容となるので、その効力は当事者間のみならず対世的に生じ、事後これに反する内容の審判はできないという確定審決の確定力をいう趣旨かと思われ、大判大正 8・5・24 民録 25 輯 13 卷 797 頁は、「確定審決ノ既判力ヲ規定シタル特許法 87 条」と述べている。

しかし、前掲清瀬『原理』(注 3) 523 頁は、大正 10 年法 117 条につき、同条の沿革及び規定の文理解釈からも同一審判の請求を禁じた一事不再理の原則を是認したもので、当事者に対し確定審決に反する主張を禁止する拘束力としての実質的確定力を規定したのではないと説かれた。

その後の大判昭和 17・11・10 民集 21 卷 19 号 1025 頁〔判民昭和 17 年度 52 事件(菊井維大・判旨賛)〕は、利害関係がないとして審判請求を却下した確定審決にも一事不再理効を認めるべきものと判示した判決⁵であるが、その根拠を次のように述べた。

「特許法カ其ノ第十七条ニ於テ特許ノ効力ニ関スル確定審決又ハ判決ノ登録アリタルトキハ何人と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サル旨規定スル所以ノモノハ同一審判ニ関シ相手方ヲシテ再度答弁ヲ為サシメルノ煩瑣ヲ免レシムルト共ニ同一事実及同一証拠ニ基ク

二個以上ノ確定審決ノ発生ヲ防止シ因テ以テ確定ノ審決ノ權威ヲ保持セントスルニ外ナラザルモノニシテ・・・」

同判決後、学説もまた、同条及びこれを承継した昭和 34 年法 167 条は、対世的一事不再理効を規定したものであるとし、その理由として、権利の安定化、同じ手続を繰り返す煩瑣の回避、矛盾審決の防止、審決の權威の保持の全部又はいずれかを目的とすることを挙げ、また、その妥当性を担保するものとして審判手続において職権主義が採られていることと一事不再理の範囲が同一の事実及び同一に限定されていることが挙げられている⁶。

なお、昭和 34 年法 167 条は、無効請求不成立審決にのみ適用される。同条の法文からは、特許を無効とする確定審決にも適用されるように読めるが、特許を無効とする審決が確定したとき、特許権は初めから存在しなかったものとみなされ(特 125 条)、その効力は対世的に生ずるから、新たに無効審判請求をする利益はなく、すでに係属している別の無効審判請求もこれを維持する利益は失われるので、本条が問題となることはない。

(3) 基準時

167 条の基準時について、同条の「・・・その審判を請求することができない」との文言を審判手続の開始を禁止していると読むのか、それとも、その続行をも禁止していると読むのかにより、三つの説が考えられる。すなわち、審判請求が許されないとされるのは、当該審判請求をする時点までに別件審判請求の確定審決の登録がある場合なのか(審判請求時説)、当該審判請求につき審決がされる時点までに別件審判請求の確定審決の登録がある場合なのか(審決時説)、審決時説を押し進めて当該審判請求の審決が確定するまでに別件審判請求の確定審決の登録がある場合なのか(審決

確定時説)⁷である。

①審決時説

大判大9・3・19民録26輯371頁は審決時説を明言する。

同判決は、明治42年法87条の下での権利範囲確認審決に対する上告事件である。

上告人が、大正5年10月28日に請求した権利範囲確認審判（甲審判請求）の継続中、大正7年6月13日に別人の請求した同一事実及び同一証拠に基づく審判（乙審判請求）の確定審決の登録がされた。原審決は、上告人の請求に対し87条を適用して却下した。

上告人は、上告理由として、乙審判請求の確定審決の登録前すでに請求していた甲審判請求に同条を適用することは、その事件の存在も知らず、当事者の主張等も不明な自己の全く関与しない他人の事件の結果に左右されることになり不条理の甚だしいものであって、87条の文理からしても、未だ確定審決又は判決なくその登録のない間においては、他の者より同一事実及び同一証拠に基づき同一審判を請求することを妨げるものではないと主張した。

しかし、同判決は、「特許法第八十七条ニ所謂特許ノ効力又ハ特許権ノ範囲ニ関スル審決又ハ判決ノ登録アリヤ否ヤノ問題ハ上告人主張ノ如ク審判請求当時ノ事実ニ依ルヘキモノニアラス原判示ノ如ク審決当時ノ事実ヲ標準トシテ之ヲ決スヘキモノト解スルヲ相当トス故ニ本論旨ハ其理由ナシ」として、審決時説を採った。東京高判昭和54・2・28審決取消訴訟判決集昭和54年79頁も同旨である。審決時説が判例通説となっていたといつてよい。

②審判請求時説

最（一小）判平12・1・27民集54巻1号69頁

〔クロム酸鉛顔料およびその製法事件〕は、このような判例通説の下で、原審東京高判平7・2・8判時1558号121頁の問題提起⁸に応じて、次のとおり審判請求時説を採ることを明言し、上記大判大9・3・19を変更した。

「特許法167条・・・の趣旨は、ある特許につき、無効審判請求が成り立たない旨の審決（以下「請求不成立審決」という。）が確定し、その旨の登録がされたときは、その登録の後に新たに右無効審判請求におけるのと同じ事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求をすることが許されないとするものであり、それを超えて、確定した請求不成立審決の登録により、その時点において既に係属している無効審判請求が不合法となるものと解すべきではない。したがって、甲無効審判請求がされた後にこれと同一の事実及び証拠に基づく乙無効審判請求が成り立たない旨の確定審決の登録がされたとしても、甲無効審判請求が不合法となるものではないと解するのが相当である。」

本件原審判決及び本判決後の学説⁹は、いずれも審判請求時説に立っている。

3. 第三者効の廃止に至る経緯

(1) 憲法上の問題

上記最高裁判決により、特許法167条の適用範囲は従来に比し大幅に縮減され、第三者の不利益は減少したといえることができる。

しかし、適用範囲が縮減されたとはいえ、他人が請求した無効審判につき請求不成立審決が確定しその登録がされたことを理由にその手続に関与しなかった第三者にまで当該審決の効力を及ぼし、第三者の有する無効審判を請求する固有の利益を特段の手続保障なく制限することの不合理性が払拭されたわけではなく¹⁰、しかも、特許法は、誤つ

てなされた特許付与処分を争うためには無効審判を経由することを必要とし、直接に裁判所に提訴することを認めていない(特178条6項)から、特許無効審判を請求することについて第三者の有する固有の利益を制限することは、憲法32条により保障されている基本的人権としての裁判を受ける権利を害するおそれがある。

これを最初に指摘されたのは、前掲瀧川論文(注4)101頁以下、117-118頁である。同論文は、我が国明治42年法87条が継受したオーストラリア国1897年特許法93条の立法趣旨が権利者が前訴と同じ攻撃に対して同様の防御を繰り返さなければならない、特許局も同様の主張に対し改めて審判しなければならない、このように権利者が特許が無効とされる危険に絶えずさらされ絶え間ない闘争をしなければならないために発明の利用に対する投資が阻止され発明の報酬を平穩に享受することができないことは耐え難いことであり、特許権に基礎を置く企業に安定性を与えようとするにあって、同条を受け継いだ同国1970年法146条2項は「第一項の特許原簿への登録は審決の確定後行うものとし、同一の事実及び証拠に基づく新たな申立ては、第三者からなされたものであっても、これを不適法とする効力を有する。」と規定されていたが、同国憲法裁判所は、1973年10月17日、同項の「第三者からなされたものであっても」の部分は法の平等を定めた同国憲法7条に違反するものとして廃止するとの判決を下したこと、その後1977年に同条のその余の部分は単に既判力の原則上自明なことを規定しているに過ぎないとして同条の全文を削除する法改正が行われたことを詳細に紹介し、我が国の特許法においても、確定審決の一事不再理の効力を第三者に拡張することを実質的に正当化する根拠はないことを論証され、憲法32条の問題として、167条のうち対世

効を認める部分を廃止し、審判請求人及びその承継人だけが一事不再理の効力を受けることに改めるべきであると提言された¹¹⁾。

(2) 特許制度研究会及び産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会における検討

現行法(昭和34年法)制定・公布50年の節目を迎えた平成21年に、特許法の根幹部分が現行法制定当時から変更されておらず、プロパテントからプロイノベーションに向けて特許制度の基本設計を見直す時期が来ているとの認識から、国際的な特許制度の議論をリードする意味でも、今後の特許制度の在り方について原点に立ち返って包括的な検討を行うため、「特許制度研究会」(特許庁長官の私的研究会)が設置され、この中で、明治42年法以来抜本的な変更が加えられることのない特許法167条の対世的一事不再理効も特許制度見直しの論点の一つとして取り上げられた。

同研究会での検討を経て、この論点は、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(平成22年4月から11月まで開催)においても、「無効審判の確定審決の第三者効の在り方」として検討すべき課題とされた。平成23年2月に公表された報告書「特許制度に関する法制的な課題について」の「II 紛争の効率的・適正な解決」の「(4) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方」において、その検討結果が示されている。以下、その内容を要約する。

まず「1. 現行制度の概要」として、何人も無効審判を請求することができるの特許法123条に対し、特許法167条は一定の制限を加えているが、これは、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止することを目的としたものであるとし、こ

の現行制度の問題点を「2. 問題の所在」において、「(1) 第三者の手續保障の問題」と「(2) 公益上の問題」に集約し、以下のとおり、その検討結果が示されている。

「(1) 第三者の手續保障の問題

無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変り得る可能性を否定しきれないところ、特許が有効である旨の審決が既に確定したことを理由に、当該審判に関与していなかった第三者に対しても同一の事実及び同一の証拠に基づいて、その特許の有効性について審判で争う権利が制限されること（このような制限がされることを、『無効審判の確定審決の第三者効』という）、ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは、不合理である。

この点、民事訴訟における判決の効果は当事者のみに及ぶことが原則であるが、これを第三者にも拡張する場合には、拡張することの強い必要性和、訴訟に参加していない第三者に対する手續保障とが要求される場所、特許法については、審決確定の効果を第三者に及ぼすことの必要性は必ずしも強くない、また、手續保障も、『職権主義の採用』は認められるが、『当事者適格の限定』、『第三者の訴訟参加』、『第三者による再審』の点で必ずしも十全であるとはいえないため、拡張の妥当性が認められない。」

そして、上記の①審決確定の効果を第三者に及ぼすことの必要性が必ずしも強くないとする理由につき、「特許法第 167 条は、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手續が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止するという目的を有するものの、この目的から無効審判の確定審決の第三者効が必ずしも導かれるものではないため、必要性として強いものがあるとまではいえない。」と

する。②第三者の手續保障が十全でないことの理由としては、(a) 職権主義の採用は、審決の理由で用いられた事実及び証拠について職権探知がされており、この点での手續保障はされているが、

(b) 当事者適格の限定につき、「無効審判において、利害関係人でない者が審判請求人となったときには、第三者の利益を十分に保障するほどの充実した訴訟追行までは期待しにくいことから、審判請求人適格を限定しない現行制度は、第三者の手續を保障するものとならないと考えられる。」とし、(c) 第三者の訴訟参加につき、「無効審判事件の係属は公示されるものの第三者への通知まではされていないため、審判への参加を希望する者は特許原簿の監視を強いられることから、参加の手續機会が十分に保障されているとまではいえないと考えられる。」とし、(d) 第三者による再審につき、「特許法の再審制度は民事訴訟法の考え方を基礎としており、現行民事訴訟法にはない詐害再審の規定も設けられているものの、民事訴訟とは異なる救済事由による再審の規定が設けられている行政事件訴訟法（同法 34 条）との対比でみれば、特許法における再審制度は第三者に確定審決の効果を拡張することに対する手續保障として十分とまではいえないと考えられる。」と説明されている。

「(2) 公益上の問題」については、「ある特許について無効審判請求不成立審決が確定していた場合、当該特許権侵害訴訟において特許法 104 条の 3 に基づく無効抗弁が認められた後でも、先の無効審判と同一の事実及び同一の証拠によっては何人も無効審判請求ができないこととなるから、実質的に利用できない特許を対世的に無効にできず、特許原簿上も残されたままとなるため、公益上の問題が生じ得る。」としている。

ついで、「3. 諸外国の制度」において、韓国特許法 163 条及び中国特許法実施細則 66 条 2 項に我

が国特許法 167 条と同様な規定があるが、その他の主要諸外国においては、第三者効に関する制度を有する国はないこと、オーストリア特許法旧 146 条が違憲判決を受けて当該規定が廃止されていることを紹介している。

そして、以上の検討結果を踏まえて、「4. 対応の方向」として、「指摘される諸問題に鑑みれば、特許法第 167 条において規定される無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効については、廃止すべきである。」と提言され、「5. 具体的な制度設計に係る論点として、「特許法第 167 条は『確定審決の登録があったとき』と規定されているが、『登録』を要件としているのは、一般の第三者がその事実を知ることができるのは登録によるためであるとされている。しかし、第三者効を廃止する場合、確定審決の効果が及ぶのは『当事者又は参加人』となるが、これらの者は登録がなくとも審決が確定したことを知ることができるから、『登録』の要件は削除すべきである。」とされた。

最後に、「6. 実用新案法についての対応」について触れ、特許無効審判と同様な審理構造を有する実用新案登録無効審判においても第三者の手続保障の問題や公益上の問題があることから、第三者効を廃止すべきであると提言された。

(3) 意匠制度小委員会及び商標制度小委員会における検討

産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会（平成 22 年 12 月 14 日及び平成 23 年 2 月 4 日開催）は、特許制度小委員会の上記報告書に示された特許法改正検討項目の意匠法への波及等について検討し、その検討結果を報告書「特許法改正検討項目の意匠法への波及等について」に纏めた。このうち、無効審判の確定審決の第三者効の在り方については、意匠法が 52 条において特許法

167 条を準用していることから、特許法における同じ観点から検討され、その結果、「意匠登録無効審判の確定後の第三者効の在り方についても、特許無効審判制度と同様に、意匠登録無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効は廃止すべきである。」との方向性を打ち出している。

同部会商標制度小委員会（平成 22 年 12 月 13 日及び平成 23 年 2 月 2 日開催）も、同様に、特許法改正項目の商標法への波及等について検討し、その検討結果を報告書「特許法改正項目の商標法への波及等について」に纏めた。商標法は、61 条において特許法 167 条を準用しており、同条は、商標登録無効審判（商標 46 条 1 項）及び商標登録取消審判（同 50 条 1 項、51 条 1 項、52 条の 2 第 1 項、53 条 1 項、53 条の 2）に準用されるが、無効審判、取消審判のいずれについても、「商標法において、確定審決の効果を第三者に拡張することの妥当性は認めにくいと考えられるから、特許無効審判制度と同様に、第三者効を廃止すべきである。」とされた。

(4) 産業構造審議会知的財産政策部会の審議と立法化

平成 23 年 2 月 16 日開催の同部会において、上記「特許制度に関する法制的な課題について」が同部会の報告書として了承されるとともに、「特許法改正検討項目の意匠法への波及等について」及び「特許法改正検討項目の商標法への波及等について」の方向性が了承された。

これに基づき立案された法律案は、第 177 回通常国会において「特許法等の一部を改正する法律」として成立し、平成 23 年 6 月 8 日、同年法律第 63 号として公布された。

以上の経緯を経て、明治 42 年法以来我が国特許法及び意匠法・商標法に存在した確定審決の対世

的一時不再理効はようやく¹²廃止され、その歴史を閉じた。

4. 改正後の特許法 167 条の効力の及ぶ範囲

(1) 当事者及び参加人

改正後の 167 条の効力の及ぶ「当事者及び参加人」とは、すでに確定した前の審判請求の当事者及び参加人及びその一般承継人である。参加人は、特許法 148 条 1 項又は 3 項の参加人を指す。

それ以外の第三者に効力は及ばないことになったので、第三者は、前の請求不成立確定審決と「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求をすることを妨げられない¹³。

(2) 効力の発生時期

確定審決の登録を待たず、審決確定時に効力は発生する。

(3) 適用範囲

特許無効審判請求につき請求は成り立たないとする確定した請求不成立審決と「同一の事実及び同一の証拠」に基づく特許無効審判請求が対象となる。特許を無効とする審決の場合、167 条が働かないことは、前述のとおりである。

冒認出願（123 条 1 項 6 号）又は共同出願違反（同項 2 号のうち 38 条違反）を無効理由とする審判請求については、利害関係人に限り請求することができる（同条 2 項）ので、この請求につき利害関係がないとして審判請求を却下した審決が確定した場合、利害関係の有無について「同一の事実及び同一の証拠」に基づく新たな請求に対しても、167 条の適用があると解される¹⁴。

5. 効力の性質

(1) 当事者間の一事不再理効とする説

確定審決の第三者効を廃止するために、改正前 167 条の規定の「何人も」を「当事者及び参加人」とし、「確定審決の登録があったときは」を「審決が確定したときは」と改めたほかは、「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」との骨格を維持した法改正の経緯及び公表された資料を見る限り改正後の一事不再理効の性質について特段の議論がされた跡は窺われないことからすると、改正後 167 条が定める効力は、同一当事者（参加人を含む。以下同じ。）に限定されるものの、従前と同じく、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止するため特許法が特に定めた一事不再理効¹⁵であり、それは手続的要件として同一当事者による同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の無効審判請求を不適法とする効力であると立法者は認識しているとみるのが素直であろう¹⁶。

これによれば、同一当事者による特許無効審判請求については、それが同一当事者間の確定した無効審判請求と同一の事実及び同一の証拠に基づく請求かどうかのみが審理され、同一であれば不適法な審判の請求であってその補正をすることができないものとして、審判請求が却下されることになる（特許法 135 条）。

(2) 実質的確定力説

前掲君島論文（注 11）29-59 頁は、特許無効は行政処分である特許処分の無効ではなく私法上の権利である特許権の無効と解するとの立場から、特許無効審判の本質は、特許権者と第三者との間で特許権の効力を争う私法上の権利関係に関する

民事裁判としての形成裁判手続であるとする¹⁷。そして、特許無効審決の効力につき、特許法 125 条は、特許無効審決の確定が実体法上の法律効果をもたらす旨を規定する実体規定であり、これが確定特許無効審決の形成力を裏付け、審判請求人・被請求人及びその承継人間において、訴訟物たる形成原因（無効原因）が審理終結時に存在することについて、既判力と同様の実質的確定力を生ずるとし、一方、特許無効不成立審決が確定すると、訴訟物たる無効原因の不存在について、既判力と同様の実質的確定力を生じ、その効力の生ずる主観的範囲は、本来的には審判請求人・被請求人及びその承継人間に限られるものであるが、改正前の特許法 167 は、第三者が同一訴訟物について無効審判請求をした場合に同じ手続を繰り返す煩雑さから特許権者を保護するために、この本来的効力を確定審決の存在を必ずしも知りえない第三者に及ぼすための規定であり、そのために請求不成立の確定審決の登録を要件としたのであって、第三者の請求は不適法として却下されるものとされる。これに対し、審決の確定を当然知り得る当該審判の当事者間においては、確定審決の登録をまたずに請求不成立審決が確定すれば当然に実質的確定力が生じ、同一当事者間で同一訴訟物（無効原因）について再度の無効審判請求がされた場合には、直ちに請求不成立審決がされるべきであるとされる。

この論述は改正前の 167 条についてのものであるが、その理論からすると、改正後の 167 条の当事者間の効力についても同様に解されることになると推測され、その場合には、「・・・審決が確定したときは、・・・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」との規定は、これに基づき、同一の事実及び同一の証拠に基づく再度の審判請求を不適法として却下す

べきことを定めたものではなく、民事訴訟上の既判力と同じく、確定審決に反する判断を下すことが許されず、これを前提として判断すること、すなわち、請求不成立の本審決をすべき意味ととらえることになる。

6. 基準時

(1) 改正後の 167 条の基準時の考え方

改正後の 167 条の基準時についても、改正前と同じく、審判請求時説、審判時説、審判確定時説の 3 説が考えられる。

請求時説によれば、前掲最（一小）判平 12・1・27 民集 54 卷 1 号 69 頁〔クロム酸鉛顔料およびその製法事件〕が示すように、同一当事者による同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求（甲審判請求）でも、その請求時までには別件の同一当事者による同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求（乙審判請求）の不成立審決が確定していなければ、その審判請求は適法であり、本案につき審理され審決されることになる。後日、乙審判請求の不成立審決が確定しても、この段階で、甲審判請求に 167 条を適用し不適法とすることはできない。そうすると同じ内容の審判請求につき繰り返し本案の審理をすることの煩瑣を防ぐことは限定的となる。

これに対し、審判時説によれば、前掲大判大 9・3・19 民録 26 輯 371 頁が示すように、甲審判請求手続において、その審決時までには乙審判請求の不成立審決が確定すれば、その段階で甲審判請求手続は続行することが許されなくなり、不適法として却下されることになる。甲審判請求の審決時に乙審判請求の不成立審決が確定していなければ、甲審判請求につき本案の審決がされ、審決後に乙審判請求の不成立審決が確定したとしても、その

故に甲審判請求が遡及的に不適法となるわけではない。

審判確定時説によれば、甲審判請求の審決取消訴訟までを含めてその審決が未確定の間に乙審判請求の不成立審決が確定すれば、その時点で甲審判請求は不適法となる。したがって、甲審判請求についての本案審決がされ審決取消訴訟が提起された後に乙審判請求の不成立審決が確定すれば、甲審判請求は遡及的に不適法となり、裁判所は、遡及的に不適法となった請求について本案の審決をしたことは違法であるとして審決を取り消す旨の判決をし、取消判決後の審判手続において、甲審判請求を不適法として却下する審決がされることになる。

このように、不適法却下をすべき範囲は、審判確定時説が最も広く、次いで審判時説となり、審判請求時説が最も狭い。

そこで問題となるのは、審判時説を採っていた大判大9・3・19民録26輯371頁を変更して審判請求時説を採用した最（一小）判平12・1・27民集54巻1号69頁〔クロム酸鉛顔料およびその製法事件〕の結論が改正後の167条にそのままあてはまるといえるかである。同最高裁判決は、審判請求時説を採った理由を、次のように述べている。

「同一の特許に対して複数の者が無効審判請求をすることは禁止されておらず、特許を無効とすることについて利益を有する者は、いつでも当該特許に対して無効審判請求をすることができるのであり、この特許を無効とすることについての利益は、無効審判請求をする者がそれぞれ有する固有の利益である。しかし、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。」

この判旨に見られるとおり、同判決は、改正前の167条の趣旨につき、確定した無効不成立審決の当事者ではない第三者の無効審判請求をする固有の利益を重視し、この固有の利益と特許権の安定という利益の調整を図るため、第三者の無効審判請求をする権利を制限したものと捉え、文理に即した解釈をするのが相当であるとして、審判請求時説を採用したのである。

そうすると、同一当事者による場合について、この理由付けがそのまま通用すると直ちにはいえないであろう。したがって、第三者効を廃止した改正後の167条について、同最高裁判決の結論が維持されるかが今後の問題となろう。

(2) 実質的確定力説によった場合

上記のとおり、前掲君島論文（注11）59頁は、審判の当事者間には請求不成立審決が確定すれば既判力と同様な実質的確定力が生じ、同一当事者間で同一訴訟物（同一の事実及び同一の証拠によ

る無効原因)について再度の無効審判請求がされた場合には、本案審決としての請求不成立審決がされるべきであるとされるから、不適法却下の問題は生じない。

すなわち、甲審判請求時にすでに同一の事実及び同一の証拠に基づく乙審判請求につき不成立審決が確定していれば、同一の事実及び同一の証拠に基づく無効主張は実質的確定力に反するとして許されないから、審判手続において無効理由の主張はできないことになり、無効請求は成り立たないとして不成立審決がされることになる。甲審判手続中に乙審判請求につき不成立審決が確定すれば、その段階で、同様に無効理由の主張はできないことになり、不成立審決がされる。また、甲審判請求につき審決がされ、審決取消訴訟が提起された後に乙審判請求につき不成立審決が確定した場合においては、甲審判請求の審決が無効審決であれば、被告(甲審判請求の請求人)は審決の無効判断を根拠付けるための無効理由の主張が許されないことになり、無効審決を取り消す旨の判決がされ、取消判決後の審判手続において無効請求不成立審決がされることになる。甲審判請求の審決が請求不成立審決であれば、審決取消事由としての無効理由の主張が許されないから、請求不成立審決が維持され請求棄却判決がされることになる。

7. 同一の事実及び同一の証拠

(1) 判例・学説

「同一の事実及び同一の証拠」の意味は、改正前後において変りはないとみるべきであろう。もっとも、学説において必ずしもその意味が明確にされているとはいえないが、要するに、「事実とは審判請求書に記載された理由(131条1項3号)

に該当する事実を指すが(123条1項)、それは抽象的なものであって、それを具体的に基礎づける事項が必要であり、それが証拠である」¹⁸ということになる。

これに関する明治42年法以来の裁判例も参考になるものは少ない。僅かに、第三者からの請求事件につき、「引用部分(引用部分のみが証拠である)を異にし、したがって、立証されるべき技術内容を異にする以上、両者を同一証拠ということはできない」とした東京高判昭和44・6・28判タ237号199頁¹⁹、先の無効審判請求つき無効不成立審決を受けた者がその確定登録後に再度無効審判請求をした事案において、主張する無効事由は同一であるが、前者は無効事由としての具体的事実の主張を欠くのみならず、証拠の点において同一とはいえないから167条の規定に違背するとはいえないとした東京高判昭和48・7・20無体裁集5巻2号233頁、新規性欠如を無効事由としてされた先の無効審判請求において本件特許発明は提出された米国特許明細書記載の発明と同一ではないとして無効不成立審決がされその確定登録がされた後、第三者がこの米国特許明細書と他の2つの証拠に基づき新規性欠如を理由に無効審判請求をしたところ、審決は同米国特許明細書の発明と同一であるとして新規性欠如を理由に無効審決をしたという事案において、「本件審決は、・・・本件特許の無効事由としての上記両発明の同一性の有無という、確定審決における同一の事実について、上記米国特許明細書という、確定審決における同一の証拠に基づいてされたことになり、本件審決は、いわゆる一事不再理の原則を明らかにした特許法167条の規定に違反するものとして取消さなければならない」とした東京高判昭和54・2・28(昭和46(行ケ)128)(第一法規DB判例ID27752301)、先に発明未完成及び

明細書不備を無効理由とする無効審判請求において不成立審決がされ取消訴訟の提起なしに確定し確定登録もされた後に、同一請求人が再度、同じ無効理由を主張し先の審判請求の証拠に新たな証拠を追加して無効審判を請求したが、167条により不適法として却下されたので、これに対して審決取消訴訟を提起したという事案につき、無効理由として主張する事実が前事件と同一であり、証拠は追加されているが、「新たな証拠とは、被告特許の無効理由を立証するための証拠であって、先の審判請求におけるものとは実質的に異なるものをいう。・・・(追加された)これらの証拠は、いずれも先の審決の取消事由を立証するものとはなり得ても、被告特許の無効理由を立証するための証拠とはならないものである。」として、審決を維持した知財高判平成18・4・11(平成17(行ケ)10467)(最高裁HP)がある程度である。

(2) 判別の基準

実務においては、同一人が外観上あるいは形式的にまったく同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判を重複あるいは前後して請求するということは通常はしないであろうから、多くは、意図的にあるいは同一でない信じて、別証拠を付加したり証拠を差し替えたりして、同一の事実及び同一の証拠に基づくものではないとする場合に、それが実質的には同一の事実及び同一の証拠に基づくものといえるかが問題となる場合がほとんどであろう。

この場合に、無効事由として主張される事実の同一性は比較的容易に判断できるとしても、それを具体的に基礎づける証拠については、その同一性の認定判断は必ずしも容易であるとはいえない場合も多いであろう。同一の証拠であるかどうかを的確に判断するためには、無効の対象とされる

特許発明の技術内容、引用例の技術内容のみならず、これら技術内容が当該特許出願時の技術水準に照らしてどのような意味を持つのかを示す証拠等の内容を正確に把握する必要がある。

このためには、審判被請求人(特許権者)に答弁を求めることが妥当となる場合も少なくなく、また、審判被請求人(特許権者)を煩わすことを避けて答弁書を提出させないで請求を却下した場合にも、審決取消訴訟が提起されれば、被告(特許権者)は答弁をせず済ますというわけにはいなくなる。審判体の負担についても、上記の論点の審理にはそれ相当の負担を強いられることになる。このことについては、「過去に適切な審理審判がなされている無効理由については、新たに『同一の事実及び同一の証拠』の要件を満たすかどうかの判断をするよりも、前の審決が正当か否かを確認し、同一の理由で不成立審決をするほうが多くの場合容易であろう。・・・本案の問題とする以上、形式的に証拠を付加ないし入替えするなどして『同一の事実及び同一の証拠』の要件をかいくぐろうとする審判請求に対しても柔軟かつ迅速な対応が可能になる」²⁰との指摘もあるのもであって、この指摘は、実務上首肯できるところを含んでいるように思われる。

このような点を考慮すれば、167条が同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止するための制度といっても、特許権者と審判体の側に生ずる煩雑な事態の発生を防止が必ずしも制度的に担保されているわけではないのである。このことからすると、むしろ第三者効を廃止した改正後の167条は同じ内容の紛争を蒸し返す審判請求人の行為が紛争の一回的解決の要請から許されないとの趣旨において理解すべきではないかと思われる。そうであるならば、同一の事実及び同一の証拠であ

るかどうかの判別は、同じ内容の紛争の蒸し返しに当たるかどうかとの基準によって判断すべきことになる。

8. 特許法 104 条の 3 の抗弁との関係

特許侵害訴訟の被告が請求した無効審判請求において既に特許無効不成立の審決が確定している場合、被告は、審決で判断された同一事実及び同一の証拠に基づき、特許法 104 条の 3 の抗弁（無効の抗弁）を主張することができる²¹。

167 条の規定する無効不成立確定審決の効力がそのまま侵害訴訟に及ぶとみれば、消極説となる²²。しかし、167 条は特許権を対世的に無効にするための特許無効審判手続において重複する無効審判請求を不適法とする手続的要件を定めたものに過ぎず、一方、104 条の 3 は無効な特許に基づく権利行使を阻止するための抗弁を認めたものであり、その効力も当事者間においてのみ生じる相対的効力しか有しないのであって、両者は制度趣旨が異なるのであるから、前者の一事不再理効は当然には後者に対し及ぶものではないとみると、積極説になる²³。

ただ前者の一事不再理効は当然には後者に対し及ぶものではないとしても、準司法手続といわれる審判手続において、また審決取消訴訟が提起された場合には訴訟において、主張された無効事由を構成する事実及び証拠につきすでに同一当事者間で十分に攻撃防御を尽くして特許無効が成り立たないとされた以上、さらに同一事実及び同一証拠の無効事由をもって特許権の行使を阻止しようとするのは不当な紛争の蒸し返しに過ぎないと評価される場合には、民事訴訟上の信義則（民訴法 2 条）により許されないとする考えは成立し得よう。筆者はこの説に組みする²⁴。

ここで無効の抗弁を主張することができるかと

の意味は、被告が無効の抗弁を主張したのに対し、原告が再抗弁として、被告が抗弁として主張する無効事由と同一事実及び同一証拠に基づく同一当事者間の無効審判請求につき無効不成立の審決が確定したと主張した場合に、侵害裁判所がこの再抗弁の事実を認めて、無効の抗弁を排斥するかどうかということである。消極説に立てば再抗弁が認められ、無効の抗弁は排斥される。積極説に立てば再抗弁は主張自体失当とされ、同一事実及び同一証拠に基づく無効の抗弁の成否そのものが審理されることになる。信義則説に立てば、事案ごとの個別の事情も考慮して無効の抗弁が同一紛争の蒸し返しであり信義則違反に当たるかどうか判断されることになる。

なお、すでに無効の抗弁につき審理中又は無効の抗弁を認めて請求を棄却した第一審判決に対する控訴審の段階で、無効不成立審決が確定し再抗弁が提出される場合があるだろうが、特段の事情がない限り訴訟の審理を不当に遅延させることを目的としたものとはいえないであろう。

注)

- ¹ 延長登録無効審判についても同じなので、以下は特許無効事件についてのみ述べる。
- ² この項の記述は、拙稿①「特許法 167 条の問題点」平成 13 年度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』（2002 年 3 月、財団法人知的財産研究所）39 頁以下、拙稿②「法 167 条の効力の及ぶ範囲」特許判例百選〔第三版〕（2004 年、有斐閣）48 事件、拙稿③「法 167 条の効力の及ぶ範囲—クロム酸鉛顔料およびその製法事件」『知的財産法最高裁判例評釈大系（小野昌延先生喜寿記念）〔1〕特許・実用新案法』（2009 年 9 月、青林書院）641 頁以下による。
- ³ 清瀬一郎『特許法原理』（中央書店初版 1922 年〔復刻版、学術選書〕）526 頁
- ⁴ 瀧川叡一「オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止」同著『特許訴訟手続論考』101 頁以下、107 頁注（4）からの引用〔初出三宅正雄先生喜寿記念・『特許争訟の諸問題』621 頁以下（1986 年 10 月、発明協会）〕
- ⁵ もっともこの判示部分は傍論である。すなわち、この

事案は、特許無効審判請求事件において、初審審決は利害関係なしとして審判請求を却下したが、抗告審判において新たな事実及び証拠が提出され、これにより利害関係があることが認められて、本案に入って審理され、特許無効審決がされたものである。

⁶ 学説の詳細は、長沢幸男・最判解民平成12年度2事件〔初出・法曹55巻3号(2005年3月)699頁以下〕、注2の拙稿③645-646頁

⁷ 染野義信「一事不再理の判断の基準時」特許判例百選(初版)48事件

⁸ 本件の事案：Xら2名(原告、被上告人)及び訴外会社Aは、Y(被告、上告人)の有していた「クロム酸鉛顔料およびその製法」の特許権について、それぞれ特許無効の審判を請求し、無効理由として同一の事実を主張し、同一の証拠を提出した。特許庁は、これらの審判手続を併合して審理した上、本件発明は進歩性を有すると判断し、一通の審決書により、本件各審判の請求は成り立たないと審決をした。Xらは、この審決を不服とし審決取消訴訟を提起したが、Aは、法定期間内に審決取消訴訟を提起しなかった。この事実関係の下で、原審判決は、本件発明は進歩性を欠き無効とされるべきであるとして審決を取り消した。その口頭弁論終結時において、Aに係る確定審決の登録はされていなかったが、原審判決は、特に付言して、「このような場合において、Aに係る無効不成立の審決が確定したものととして確定審決の登録がされたとしても、Xらが特許法167条の規定に基づき遡って本件審判請求の利益を失うものと解・・・することはできない。その理論的構成は、種々考えられるが、現行特許法の規定するところとすべて矛盾なく説明できる構成は困難であると思われる。問題の根本は、特許法167条が『何人も』と規定しているところにあり、同条と同旨の一事不再理効を規定していたオーストリア特許法146条2項の規定のうち『第三者からなされたものであっても』との部分が、同国憲法裁判所の1973年10月17日の判決により違憲とされて、同条項が廃止されたことが想起され、また、このような一事不再理効を定めた規定を持たない我が国の行政事件訴訟法及び民事訴訟法の運営において特段の不都合が生じていないことに照らせば、本件のような事案にまで、特許法167条の適用を認めることは相当でない。」と判示した。

⁹ 原審判決に対する評釈：高林龍・判評459号56頁(判時1594号218頁)(1997年5月)、土肥一史・知管47巻7号965頁(1997年7月)
 本件判決に対する評釈等：滝井朋子・民商123巻2号235頁(2000年11月)、富岡英次・判タ1065号230頁(2001年11月)、長沢幸男・最判解説平成12年度2事件〔初出・法曹55巻3号699頁(2005年3月)〕、本件判決後の学説：中山信弘『特許法』(2010年8月、弘文堂)258頁、中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法』下巻(2011年4月、青林書院)2316頁〔松本司執筆〕

¹⁰ 特許法167条の第三者効を正当化する合理的な根拠がないことについては、前掲滝井評釈(注9)244頁、前掲拙稿③(注3)649頁等、ただし、前掲長沢最判解民(注9)は、「同一事実及び同一証拠の範囲に限定されるもの

の、その範囲で特許査定に不可争性を付与し特許権の安定を図ったのが167条の趣旨であると解される。」として、特許権の安定化を正当化の理由とされる。

¹¹ 同旨：飯島歩「特許無効審判における一事不再理」知的財産法政策研究16号(2007年)247頁以下、277頁。君嶋祐子「特許無効とその手続(二)」法学研究69巻3号15頁以下、60頁(1996年3月)は、滝川説とは異なり、167条の全面的廃止を提言された。拙稿①②③(注2)も同旨。

¹² 特許権者がいつまでも特許無効の危険性に晒されることを防止するという趣旨で対世の一事不再理効と思想的背景を同じくする特許無効審判請求の除斥期間を定めた124条はすでに昭和62年改正により削除されている。
 大淵哲也「特許権侵害訴訟と特許無効(2)」法学教室346号(2009年7月)112頁以下、114頁注14)に、オーストリア国特許法から1977年に削除された同国旧146条に対応する167条を我が国が依然として有していることにつき、2000年6月のインタビューにおいて同国関係者はいずれも非常な驚きの念を示したことが紹介されている。

¹³ 前掲飯島論文(注11)278頁-288頁に、第三者効廃止後の審判の蒸返し防止策が検討されている。

¹⁴ 前掲大判昭和17・11・10民集21巻19号1025頁

¹⁵ 特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔18版〕(2010年1月、発明教会)442頁は、改正前の167条につき、「同じ審判手続を繰り返すことになって煩雑であるので、このような事態が生ずるのを防止するために設けられたのが本条である。」とする。

¹⁶ 改正後の167条の効力の性質については、行政行為の効力一般との関係で検討されるべきであるが、ここでは、立法者の認識の指摘に止める。

¹⁷ これに対する批判は、大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(2003年、有斐閣)379-388頁、前掲飯島論文(注11)253頁も、無効審判を民事訴訟と捉えることは解釈の限界を超えるとする。

¹⁸ 中山信弘『特許法』(2010年8月、弘文堂)256-257頁

¹⁹ その評釈として、田倉整「特許法における『同一の事実及び同一の証拠』」判タ239号94頁

²⁰ 前掲飯島論文(注11)280頁、この箇所は、第三者効廃止後の第三者による審判請求の蒸返し防止策の検討についての記述であるが、「同一の事実及び同一の証拠」の判別の際に考慮に入れてよい事情の指摘という意味では、同一当事者の場合にも参考になる。

²¹ 前掲大淵論文(注12)114-119頁に、改正前の167条により無効審判が封じられている場合における104条の3の抗弁の主張の可否につき詳細な検討が加えられている。無効審判請求人自身による無効の抗弁については、118頁

²² 市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」牧野利秋・飯村敏明他編『知的財産法の理論と実務(2)〔特許法II〕(2007年、新日本法規出版)107頁以下、109頁、森義之「侵害訴訟と審決取消訴訟の交錯」知的財産裁判実務研究会編『知的財産訴訟の実務』(2010年3月、法曹会)304頁以下、308-309頁〔初出、曹時61

卷4号(2009年4月)46-47頁]は、いずれも消極説を採る。

- ²³ 渋谷達紀『知的財産法講義I』[第2版](2006年7月, 有斐閣)247頁, 260頁, 高部眞規子「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4月)123頁以下, 136頁, ただし, 「現行法は, 無効審判請求と侵害訴訟における無効の抗弁という2つのルートによる争いが可能であるという法制度を採用している以上, 別のルートで無効を主張することが直ちに紛争の不当な蒸し返しに当たるといふことができないし, 権利者は, 無効理由がある権利行使をすることは許されないという見解に立てば, 特許法104条の3の抗弁をする余地があるとも考えられる。」とやや留保的である。その後の同著『実務詳説特許関係訴訟』(2011年1月, 金融財政事情研究会)138-139頁は, 「真の意味での紛争の一次的解決を目指すのであれば, 無効審判請求人自身はその手続で主張立証を尽くして容れられなかった以上, 同一の抗弁を主張することは許されないと解することもできよう。」とされる。
- ²⁴ 拙稿「キルビー最高裁判決その後」ジュリ1295号(2005年8月)185頁以下, 185-186頁, 同旨: 日弁連知的財産制度委員会「知的財産権訴訟の最近の実務の状況(5)(下)」判タ1179号(2005年7月)58頁[三村量一発言], 茶園成樹「無効審判を請求することができない場合における無効の抗弁の主張の可否」日本工業所有権法学会年報34号(2011年5月)173頁以下, 179頁, 清水節「無効の抗弁」飯村敏明他編著『知的財産関係訴訟』(2008年5月, 青林書院)119頁以下, 132頁は, 「侵害訴訟における被告側が無効審判請求を行い, 審決取消訴訟を提起せずに無効不成立審決を確定させていたようなときは, 訴訟上の信義則により, 同一事実及び証拠に基づく無効の抗弁は主張できないものとするべきであろう。」とされる。