

一事不再理の考え方を見直し

産業構造審議会知的財産分科会 第47回特許制度小委員会
令和4年9月26日

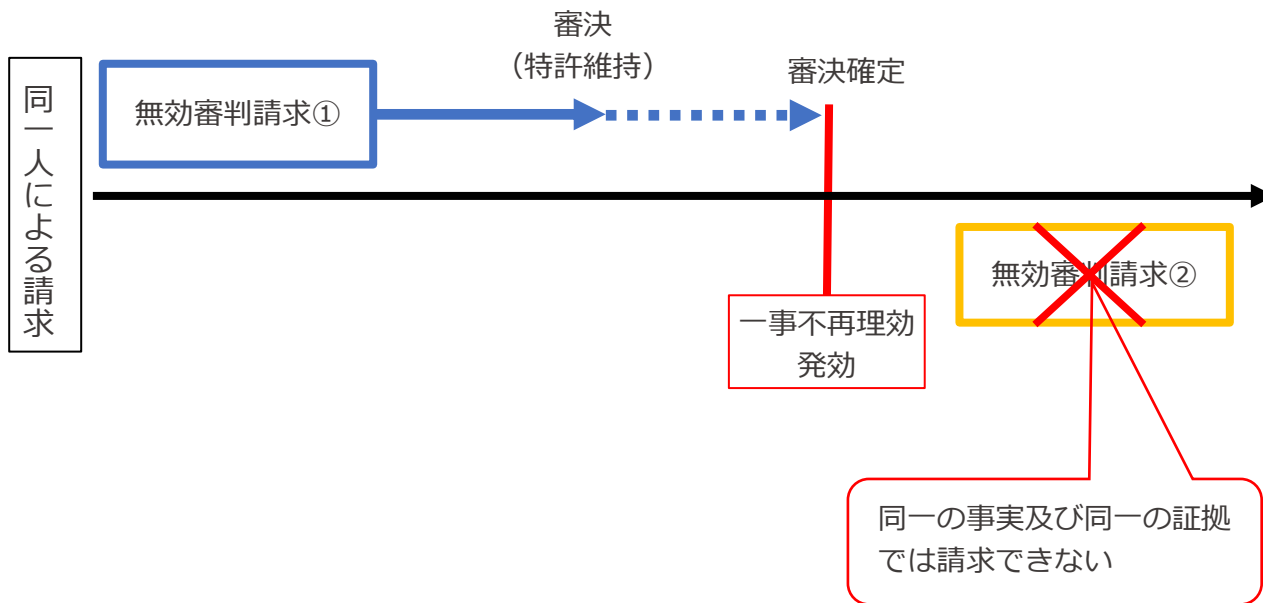


一事不再理効について

一事不再理効に関する規定

(審決の効力)

第一百六十七条 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。



特許庁政策推進懇談会における議論の契機

無効審判の蒸返しや一事不再理に対する議論・意見

過去の審議会における議論

- 平成22年度の知的財産政策部会において、同一人による複数の無効審判請求の禁止について議論された。
- 制度濫用的な請求については、何らかの形で制限をすべきという意見があった一方で、新たな証拠や理由に基づく正当な無効審判請求まで制限すべきではないといった意見もあり、現行制度(特許法第167条)を現時点で変更する必要はないが、**引き続き検討すべき**とされた。

無効審判の蒸返しに関する報道

- 大企業が中小企業に対して複数の無効審判を請求しているとして、大企業が「係争期間を引き延ばす“兵糧攻め”をしている」との報道がされた。(2021年10月1日DIAMOND online)

- 正当な2回目以降の無効審判請求については許されるべきであるものの、審決の蒸返しとなるような無効審判については、これを抑止するための手当が必要ではないか。
- 特に、審決確定後に同内容の無効審判請求を防止する一事不再理効について、紛争の一回的解決の観点から、なお検討する必要があるのではないか。



特許庁政策推進懇談会において、一事不再理効の考え方について議論を行った。

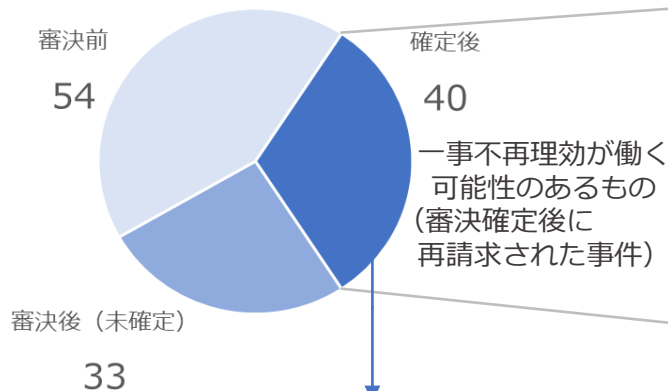
同一請求人による2回目以降の特許無効審判請求について

- 同一の特許権に対して同一人が請求した2回目以降の無効審判**127件**（2017～2021年請求※）において、最初の無効審判が確定した後に請求されたものは**40件**。

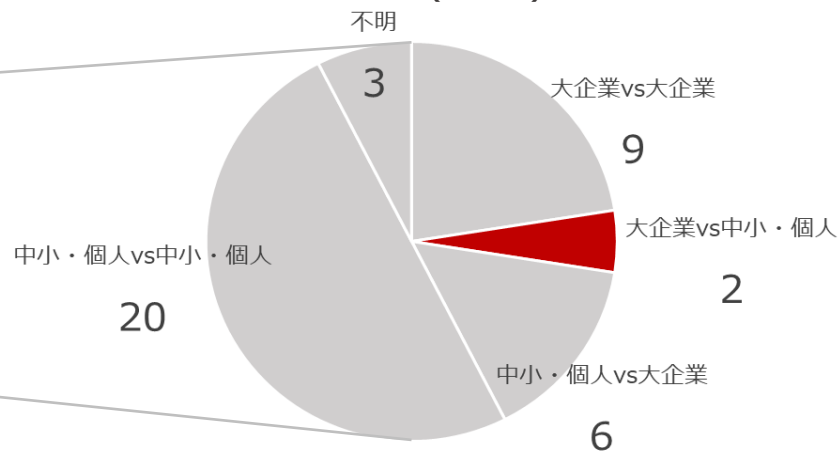
※2017～2021年の特許無効審判の請求件数は合計660件（特許行政年次報告書2022年版）

- 最初の無効審判の審決確定後に再請求された40件のうち、**大企業が中小企業を相手に請求しているものは2件**のみ。いずれも同一の事実及び同一の証拠に基づいて請求しているもの（いわゆる蒸返しにあたるもの）ではない。

2回目以降の無効審判請求時における
最初の無効審判の状態



最初の無効審判の審決確定後に
再請求された事件(40件)を分析したもの



※AvsBは、Aが請求人の、Bが被請求人の属性を表す

最初の無効審判の審決確定後に再請求された
2回目以降の無効審判(40件)の状況内訳

- ・無効又は訂正後に権利維持：11件
（内1件は審決取消訴訟係属中、1件は審決後の出訴可能期間中）
- ・訂正無しで権利維持：16件
- ・一事不再理により審決却下：1件
- ・取下げ：10件
- ・審理中：2件

※2022年9月7日時点特許庁調べ

※グラフに用いたデータについて

- ・延長登録無効審判は含まない
- ・請求人が複数の場合には、1つの審判事件番号について請求人分の件数としてカウントしている
- ・請求人、被請求人の属性については、中小企業基本法第2条第1項の基準を用い、各企業のHPで公開されている資本金及び従業員数を目視で確認し、分類した。
（調査時点での資本金及び従業員数であるため、審判請求時における状況とは異なる可能性がある。また、各企業の主たる業種を正確に特定することは困難な場合もあり、必ずしも正確ではない可能性がある。）
- ・2022年5月17日時点特許庁調べ

特許庁政策推進懇談会での一事不再理効の客観的範囲についての議論

検討課題

特許庁政策推進懇談会においては、以下のような点について議論がなされた

- 大企業が中小企業に対して、蒸返し的な無効審判請求を繰り返しているのではないか？
- 現状の特許法167条の規定は、紛争の蒸返し防止規定としては十分ではないのではないか？
- 紛争の一次的解決を目的として、一事不再理効の客観的範囲を拡張するべきではないか？



議論の内容

- データ上、大企業が中小企業に対して蒸返し的な無効審判請求を繰り返しているという事実は見あたらなかった。
- 特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」という文言が非常に狭い印象を与えるという意見があったが、一事不再理効の認められる範囲を拡張することについては、企業ユーザーなどから、裁判例で認められた範囲よりも一事不再理効の客観的範囲を大幅に拡張すべきではないという意見が出された。



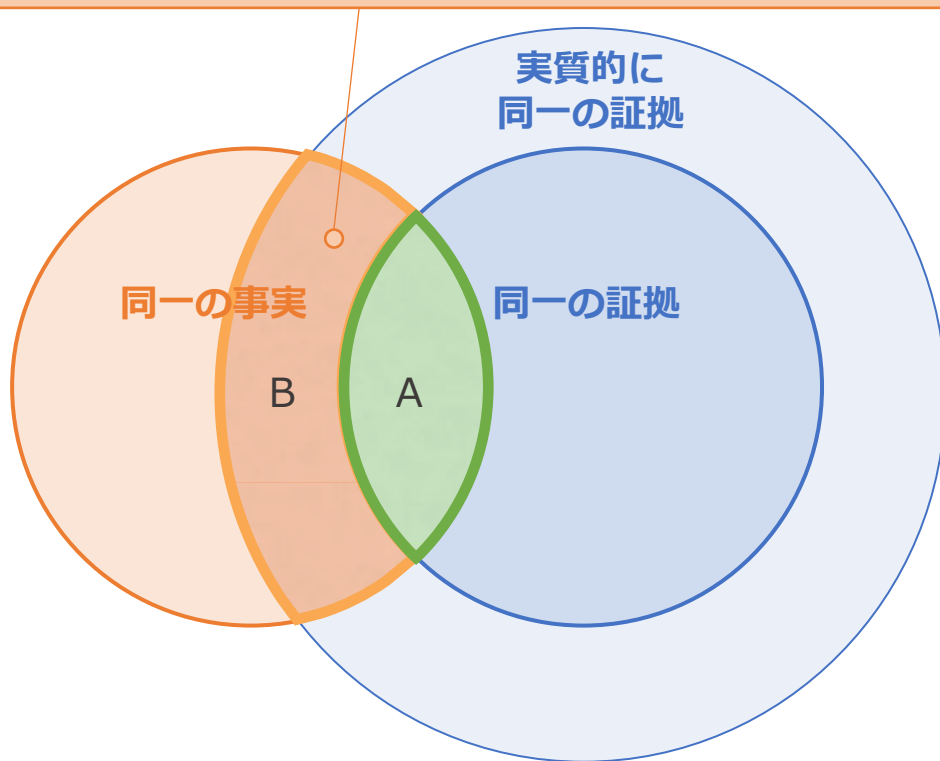
とりまとめ

一事不再理の考え方については、現行の条文でも裁判所の運用で、ある程度の対応がなされているという意見（複数の実務者）や、「同一事実・同一証拠」という極めて限局的なケースでなければ再度の無効審判請求が許されているというのは、一次的解決や行政コストの面から問題があるという意見が出された。特許権者側と請求人側のバランスに留意しながら、現行運用の評価も踏まえつつ、法改正の在り方について検討を深める必要がある。

現状における一事不再理効の客観的範囲のイメージ

現状は、同一の事実及び実質的に同一の証拠の範囲（A+B）で一事不再理効が認められている。

- 同一の事実及び実質的に同一の証拠（周知技術文献の追加など）に基づいて再請求された場合に一事不再理効を認めた裁判例は複数存在する。
- 審判における実務でも、同一の事実及び実質的に同一の証拠に基づいて再請求された場合には、一事不再理として却下している。



①特許法167条の文字通りの範囲（A）

②同一の事実及び実質的に同一の証拠の範囲（A+B）

- ・裁判例、現状の審判実務で一事不再理となる範囲

- ➡
- 一事不再理効の客観的範囲については、紛争の一回的解決の観点から、これを拡張すべきとの意見がある。
 - 他方、大幅に拡張すべきではないという意見もある。

(参考) 証拠が追加された場合に再度の請求を制限した裁判例

- 東高判平16.3.23 (平15 (行ケ) 43号、無効 2002-35031) ろう付け方法事件
一般技術常識を証明すべき証拠を、**同一の事実に基づく後の審判において提出することは許されない**
※甲1～甲3 (先の審判で提出された証拠) に記載の発明を当業者が組み合わせることができたという事実を立証すべく、一般技術常識を証明しようとしたが、同一の事実を証明しようとするものにすぎないとされた
- 知財高判平26.3.13 (平25 (行ケ) 10226号、無効 2013-890005) KAMUI事件 (商標)
無効審判請求においては、「同一の事実」とは、同一の無効理由に係る主張事実を指し、「同一の証拠」とは、当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解するのが相当である。そして、同一の事実 (同一の立証命題) を根拠づけるための証拠である以上、証拠方法が相違することは、直ちに、証拠の実質的同一性を否定する理由にはならないと解すべき
- 知財高判平 28.9.28 (平 27 (行ケ) 10260号、無効 2015-800069) ロータリーディスクタンブラー錠事件
(平成23年法改正で特許法167条の第三者効が廃止されたことを踏まえると) 「同一の事実及び同一の証拠」について狭義に解するのは、紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。・・・確定した前件審決と主引用例が同一であり、まして、多数の副引用例も共通し、**証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は、「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものと解するのが、前記アの特許法167条の趣旨にかなうものというべき**

(参考) 特許法167条の「同一の事実及び同一の証拠」に関する他の裁判例

「同一の事実」及び「同一の証拠」について判示した裁判例

- 知財高判令2.6.11（令元（行ケ）10077号、無効2017-800134）平底幅広浚渫用グラブバケット事件無効審判請求において、「同一の事実」とは、同一の無効理由に係る主張事実を指し、「同一の証拠」とは、当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解される。

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無効理由は異なると述べた裁判例

- 知財高判平27.8.26（平26（行ケ）10235号、無効2014-800045）洗浄剤組成物事件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。**・・・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とはできない。**

(参考) 審判便覧における一事不再理についての記載

審判便覧30—02 一事不再理 3.同一事実、同一証拠

(1) 同一事実

同一事実とは、無効、取消審判において無効、取消事由として主張する事実が同一であることをいう(注2.、3.)。

例えば、確定審決が、本件考案が刊行物記載の考案と同一であるとの請求理由についてされたものであるのに対し、本件考案が同じ刊行物記載の考案からきわめて容易に考案をすることができたものであるという請求理由による審判の請求は、異なる事実に基づく審判の請求とされる(注4.)。

(2) 同一証拠

同一証拠とは、同一性のある証拠の意味である。

したがって、証拠自体が異なっても、**内容が実質的に同一である場合には同一証拠と解される(注5.、9.)。**

また、同一刊行物であっても、引用部分を異にし、立証しようとする技術内容が異なる場合には同一証拠であるとはいえない(注2.)。

なお、特§167に関する審決又は裁判例のうち、後の無効審判請求で初めて提出された証拠を新証拠と認めなかったものがある(参考1、2)。

(参考1) 知財高判平 18.4.11 (平 17 (行ケ) 10467 号、無効 2004-80180)

(参考2) 東高判平 16.3.23 (平 15 (行ケ) 43 号、無効 2002-35031) ※参考1,2の判決文抜粋部分は省略

(注)

2. 東高判昭 44.6.28 (昭 39 (行ケ) 161 号) 取消集昭 44 年 393 頁

3. 東高判昭 54.2.28 (昭 46 (行ケ) 128 号)

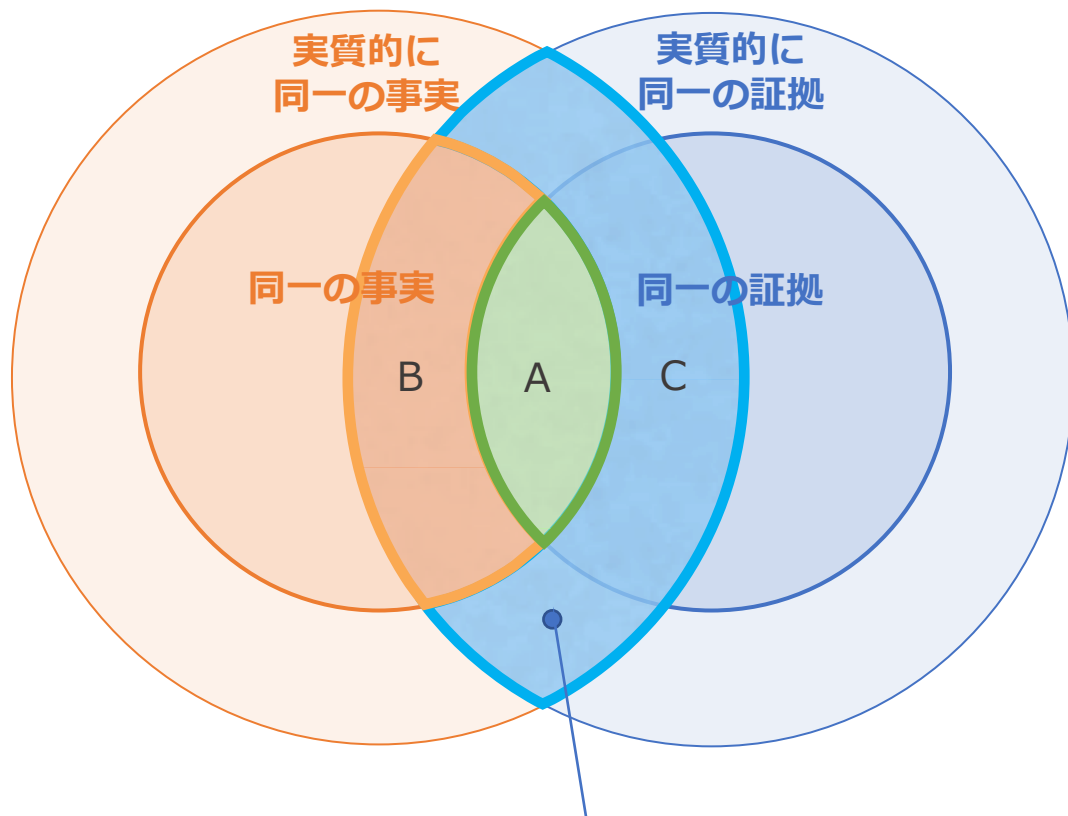
4. 昭 45 審 3957 号 (昭 50. 4. 2)、参考審判決集 2 号 281 頁

5. 大判大 9.10.19 (大 8 (オ) 184 号) 大審民判録 26 輯 1534 頁

9. 知財高判平 26.3.13 (平成 25 (行ケ) 10226 号)

論点1 客観的範囲を拡張する必要があるか？

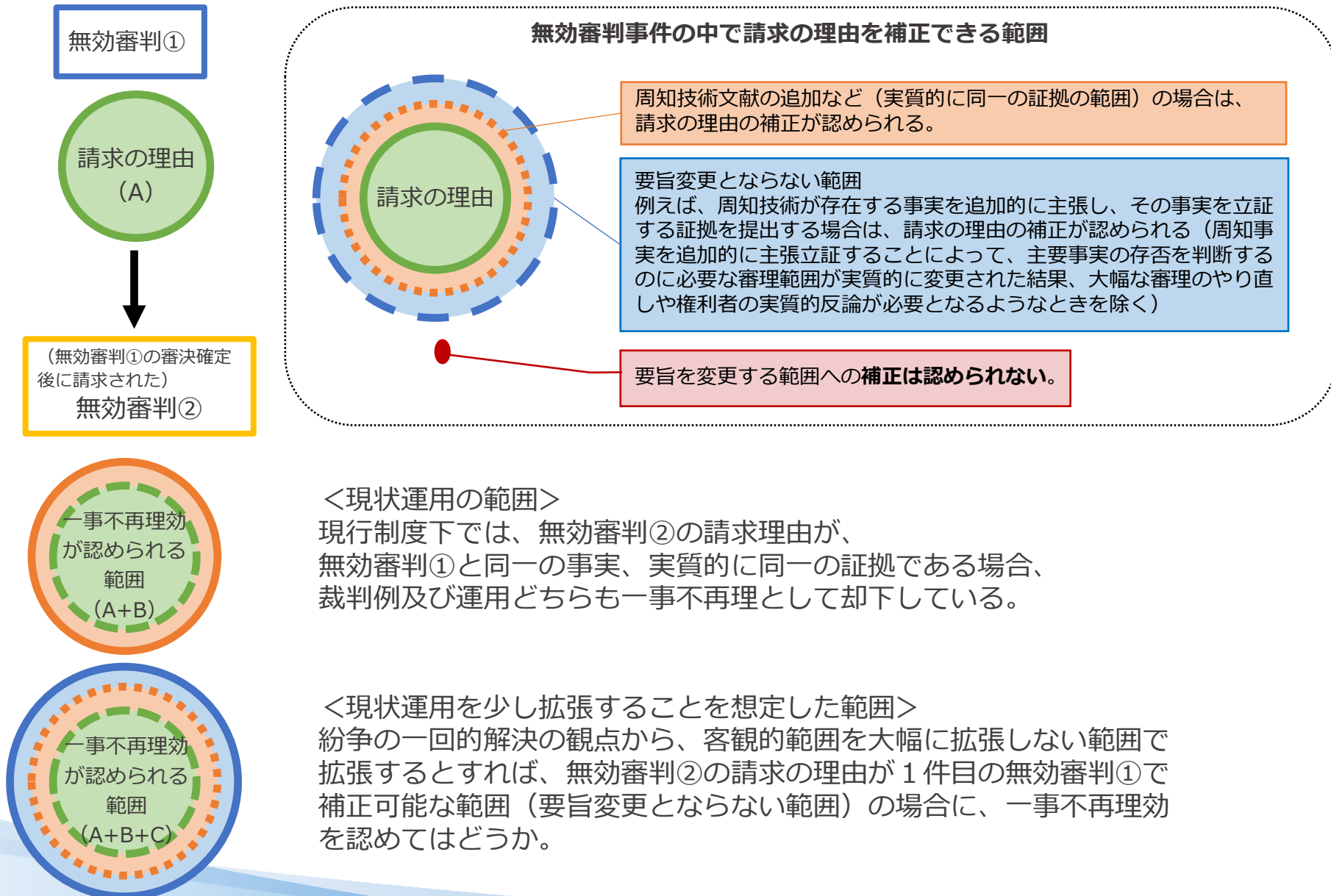
- 請求人と被請求人とのバランスを考慮して、拡張する必要があるか？
- 実質的に同一の事実及び実質的に同一の証拠の範囲（A+B+C）まで拡張してはどうか、との意見がある。
- 他方、ユーザーからは範囲を拡張することに慎重な意見がある。



- ①特許法167条の文字通りの範囲（A）
- ②同一の事実及び実質的に同一の証拠の範囲（A+B）
 - ・裁判例、現状の審判実務で一事不再理となる範囲
- ③実質的に同一の事実及び実質的に同一の証拠の範囲（A+B+C）
 - ・一の無効審判で審理可能であった範囲（要旨を変更せずに請求の理由を補正可能であった範囲）

- **実質的に同一の事実及び実質的に同一の証拠に基づいて再請求された場合**（例えば、周知技術が存在する事実を追加的に主張し、その事実を立証する証拠を提出した場合）に一事不再理効を認めた裁判例は、現状把握されていない。

一の無効審判において審理可能な範囲（請求の理由を補正できる範囲）と一事不再理効が認められる範囲との関係のイメージ



論点2 現状の客観的範囲を維持する場合、条文変更は必要か？

現状の客観的範囲を維持する場合、

- (1) 非常に狭いという印象を与えると指摘されている**条文を変更**する必要はあるか？
- (2) 裁判例や運用が確立されている**現行条文を変更する必要は無い**のではないか？

(1) に関する特許庁政策推進懇談会での意見

- 少なくとも「同一の証拠」という文言は狭すぎる。
- 本件が喫緊の課題とまでは思わないが、条文上疑義が残っているので立法するに越したことはない。
- 同一という文言が狭い印象を与えることは否めないが、仮に実質的同一というような言葉に変えても、何が実質的同一である、でないという議論は残り、解釈上の難点は残る。

(2) に関する特許庁政策推進懇談会での意見

- 「同一事実・同一証拠」以外の審判請求は法で認められた権利でもあり、**裁判所に任せる形で運用にて対処していくこともある。**
- **裁判例の解釈である程度解決できる。**
- 5年間で40件程度が蒸返しの無効審判請求と考えると、**その程度の件数であるならば法改正するのは少し疑問に思う。**

対応の方向性案

案1 客観的範囲を請求の理由の要旨を変更しない範囲に拡張する案

紛争の一次的解決の観点から、客観的範囲を大幅に拡張しない範囲として、**一の無効審判で審理可能であった範囲（請求の理由の要旨を変更しない範囲）（A+B+C）**まで拡張し、請求の理由が「要旨を変更」するものとならない場合に、審判請求ができないように条文で規定する

- 特許法167条の「同一事実の事実及び同一の証拠」（昭和34年制定時以来）と要旨変更禁止（平成10年改正で特許法131条に導入、平成15年改正により131条の2において規定）の関係を整理し、一回の無効審判の審理範囲（請求の理由の要旨を変更しない範囲）で一事不再理効を働かせる
- 「請求の理由の要旨を変更」するものであるかどうかの判断は、特許法131条の2第2項における「請求の理由の補正がその要旨を変更するものである」かどうかの判断と同様とする

案2（1）条文を審判実務・裁判例に合うような文言で明示的に規定する案

裁判例で示されているように、一事不再理効の客観的範囲が**同一の事実及び実質的に同一の証拠（A+B）**であることを条文で明示的に規定する

案2（2）法改正せず現状の運用の更なる周知等で対処する案

現行運用においても、蒸返しの審判請求の件数は少なく、客観的範囲についての裁判例も蓄積されていることから、現行条文のままの運用で対処する

- 裁判例に則した現状の運用を継続するとともに、審判便覧等で示された運用の更なる周知を行う。

各案のメリットとデメリット、検討事項

	メリット	デメリット	検討事項
案1	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 紛争の蒸返しを防止できる範囲が広がる。 ➤ 請求の理由の補正の要件と同一の判断基準であり、案2（1）と比べて予見性が高い。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 該当する裁判例がない。 ➤ ユーザーからは範囲を拡張することに慎重な意見がある。 ➤ 立法事実乏しい。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 左記デメリットの解消が難しいのではないか。
案2（1）	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 条文から受ける印象が現状の審判実務及び裁判例と整合する。（A+Bの範囲であることが明確になる。） 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 条文を「実質的に同一」というような文言に変更しても、不明確さは残り、条文解釈に難点が生じる。（現状の審判実務及び裁判例と整合させるように条文を変更したにもかかわらず、意図したものと異なる解釈が生ずる可能性がある。） 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 裁判例と条文とを整合させることは可能か。 ➤ 条文解釈に難点が生じ、むしろ実務が混乱するのではないか。
案2（2）	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 裁判例が蓄積されているため、予見性が高い。 ➤ 実務者からは現状の運用で問題無いとの声が多い。 ➤ 法改正に伴う実務の混乱を招かない。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現行条文の文言から、裁判例や運用で確立されている一事不再理効が認められる範囲（A+B）よりも狭い印象を持たれるおそれがある。 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現行条文に法改正の根拠となる程の、実質的な弊害は存在するか。 ➤ 現行運用の更なる周知の必要性等あるか。



上記のように、メリットとデメリットがあるものの、総合的に判断すると、案2（2）（法改正せず現状の運用の更なる周知等で対処する案）としてはどうか。

(参考) 政策推進懇談会における一事不再理に関する意見 (1)

法改正すべき

- 一事不再理は、紛争の一回的解決という点から重要である。「同一の事実・同一の証拠」という現行の文言については、第三者にも効力を及ぼしていた平成23年改正前に違憲の疑いが指摘されていたこともあり、伝統的には厳格に解されていたもの。少なくとも「同一の証拠」という文言は狭すぎ、特許法第131条の2の要旨の実質的同一の範囲にするというのは、最低限必要な改正だと思う。その範囲では、審判プラス審決取消訴訟という1つの手続内で審理判断を尽くすべきであり、再度の審判を許容するべきではない。また、法律を変えることなく、審判便覧等を変更することは、変更の趣旨が明らかでないため賛成しない。

法改正を検討すべき

- 要旨同一の再請求を制限する法改正を検討してみて、問題があるようであれば運用で対処するという方針が良いのでは。特許法第131条の2は要旨変更がなければ補正が許されるという規定なので、その範囲については再請求を遮断しても、一回の無効審判手続の中で行えば良いのでは。
- 本件が喫緊の課題とまでは思わないが、条文上疑義が残っているので立法するに越したことはない。

(参考) 政策推進懇談会における一事不再理に関する意見 (2)

法改正には慎重

- 多くの無効審判請求に対応するのは厳しいので、蒸返しを制限してほしいという意見は多い。他方、「同一事実・同一証拠」以外の審判請求は法で認められた権利でもあり、裁判所に任せる形で運用にて対処していくこともある。
- 裁判例の解釈である程度解決できる。
- 同一という文言が狭い印象を与えることは否めないが、仮に実質的同一というような言葉に変えても、何が実質的同一である、でないという議論は残り、解釈上の難点は残る。主引例が同一ならば副引例を差し替えても一事不再理効により遮断すべきとの意見については反対。最初の主引例と副引例に阻害要因があり進歩性が認められたが、阻害要因がない副引例が別に存在する場合は、再度の請求を受け入れて欲しい。5年間で40件程度が蒸返しの無効審判請求と考えると、その程度の件数であるならば法改正するのは少し疑問に思う。
- 蒸返しが好ましくないという点は賛成だが、蒸返しか否かの判断は難しい。紛争の一次的解決の要請は、無効審判においては侵害訴訟ほど強く働かないのでは。権利者側に立つと、無効審判は嫌だが、訂正により強い権利ができる機会ともなる。他方、侵害訴訟を起こされたときは急いで無効審判を請求するが、英語以外の資料を調査するための期間を確保できないこともある。無効審判については制限しない方向で慎重に検討していく方向が良い。
- 一事不再理効の客観的範囲を大幅に拡大することについては慎重に考えたほうがいい。主引例が同じだからといって、同じ証拠、同じ根拠というように見なされるのは厳しい。