

無効審判の確定審決の第三者効の在り方について

1. 現行制度の概要

現行の無効審判制度においては、ある特許に対して何人も無効審判を請求することができる¹とされているが（特許法第123条）、確定審決²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無効審判を請求することはできないとされている（特許法第167条）^{3 4}。

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一方、請求不成立審決が確定して登録された後、更に同一事実及び同一証拠に基づく無効審判請求の繰り返しの許容することは、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。このような無効審判を請求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に、特許法第167条は先の無効審判請求と同一事実及び同一証拠に基づく場合に限り、当該審判に関与していた者のみならず、関与していなかった第三者に対しても、無効審判請求をする権利を制限している⁵（このような制限が課されることを、以下「無効審判の確定審決の第三者効」という）。

なお、これまでに特許法第167条が適用された事案の件数は以下のとおりである^{6 7}。

- ・ 第三者による無効審判請求を制限した例⁸… 1 件
- ・ 同一人による無効審判請求を制限した例⁹… 5 件

¹ ただし、共同出願違反またはいわゆる冒認を理由とする場合は利害関係人に限る。

² 特許法第167条は「確定審決」と規定するが、無効審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとなるため、その後に無効審判請求をすることはできない。したがって、無効審判請求不成立の審決があったときにのみ本条の適用がある。

³ 特許庁『審判便覧』の30-02では、「同一事実」とは、無効審判において無効事由として主張する事実が同一であることをいう、としている。例えば、確定審決が、本件発明が刊行物記載の発明と同一であるとの請求理由についてなされたものであるのに対し、本件発明が同じ刊行物記載の発明から容易に発明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。

⁴ 特許庁『審判便覧』の30-02では、「同一証拠」とは、同一性のある証拠の意味である、としている。したがって、証拠自体が異なっている、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。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。

⁵ 最一小判平成12年1月27日民集54巻1号69頁〔クロム酸鉛顔料事件〕参照。

⁶ 実用新案法により準用される場合を含む。

⁷ 特許庁調べ。時期的範囲は、審決については①審決日が昭和30年以降のもので審決公報発行分（ただし、昭和58年以前の発行分については主要なもののみ）、②審決日が平成12年以降のものは全審決。判決については判決日が昭和23年以降のもので主要なもの。

⁸ 昭和46（行ケ）第128号（昭和37年審判第2984号、特許第242956号「ダクト等の素板端辺におけるハゼ形成装置」）

⁹ ①審判平8-19264号（特許第2019468号「管継手」）、②無効2002-35031号（特許第2605154号「金属触媒担体を膠着しろ付付けする方法」）、③無効2004-35100号（特許第3171696号「パイプ曲げ加工方法、及び、その方法の実施に用いるパイプベンダー」）、④無効2004-80180号（特許第813512号「包装」）、⑤無効2004-80185号（登

特許法

(特許無効審判)

第二百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。(以下略)

一～八 (略)

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。

3～4 (略)

(審決の効力)

第六百六十七条 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つたときは、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。

2. 問題の所在

無効審判の確定審決の第三者効については、第三者効の撤廃に積極的な立場、慎重な立場から、次のような指摘がある。

<無効審判の確定審決の第三者効の撤廃に積極的な意見>

- ・ 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わり得る可能性が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のみに理由に、当該審判に関与していなかった第三者が、その特許の有効性について、同一事実及び同一証拠に基づいて争う権利が制限されること、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り、「裁判を受ける権利」を定めた憲法第32条に抵触することも懸念される。
- ・ 侵害裁判所において無効判断がなされた場合についても、無効審判で有効の審決が確定していたなら、何人も、同一事実及び同一証拠に基づいて、対世的に無効にできないこととなるため公益上の問題が生じ得る。

<無効審判の確定審決の第三者効の撤廃に慎重な意見>

- ・ 審決確定後に同一事実及び同一証拠に基づく無効審判の請求を制限することは、特許権者の対応負担増を防止し、特許権の安定に寄与する。また、紛争処理制度として効率的である。
- ・ 実際にこの規定で排除される審判請求は稀¹⁰であり、同規定が紛争の蒸し返しの抑止力を発揮していると評価できる。
- ・ 無効審判の確定審決の第三者効による実務上の問題はなく、制度改正の必要性はない。

録第1412281号実用新案「包装用皿状容器」)

¹⁰ 特許法第167条が適用された事案の件数は6件のみ。

3. 諸外国の制度

韓国特許法第163条では「本法に基づく審判の審決が確定したときは、何人も、同一事実及び同一証拠に基づいて再び審判を請求することができない。」と規定されており、無効審判の確定審決が第三者効を有する制度が存在するが¹¹、その他の主要国において、第三者効に関する制度を有する国はない。

なお、我が国の特許法第167条は、オーストリア特許法旧第146条の規定を導入したものであるが、オーストリアにおいては裁判を受ける権利を定めた憲法に違反するとの判決を受けて、当該規定は廃止されている¹²。

4. 検討の方向性

現行制度の趣旨、問題点の指摘等を踏まえると、検討の方向性としては以下のものが考えられる。

(A案) 第三者、同一人とも、同一事実及び同一証拠に基づく無効審判の請求を禁止する。

現行の特許法第167条の規定を維持し、確定審決の登録後は、何人も同一事実及び同一証拠に基づいて無効審判を請求することはできないとする案。

(趣旨)

同一事実及び同一証拠に基づく繰り返しの無効審判請求を禁止することは、紛争の蒸し返しを抑止し、効率的な紛争解決、特許権者の対応負担の軽減、特許権の安定に資する。

(課題)

①裁判を受ける権利を定めた憲法第32条との関係

確定審決に係る無効審判に関与していない第三者も、同一事実及び同一証拠に基づく場合に限ってではあるが、審判において争う権利が制限され、その審判の審決の当否を裁判で争う権利も制限されるため、「裁判を受ける権利」を

¹¹ 中国特許法の実施細則第66条第2項には、「専利覆審委員会が無効宣告請求について決定を行った後に、また同様の理由と証拠によって無効宣告を請求した場合、専利覆審委員会は受理しない。」と規定されている。また、先の審判の決定の後に異なる審判請求人から無効審判が請求された事件で、証拠が異なることから受理されると判示した判例（北京市第一中等裁判所（2003）一中行初字第91号行政判決）がある（財団法人 知的財産研究所『審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書』（平成19年3月）322～323頁参照）。

¹² 憲法裁判所の違憲判決によって廃止されたのは、オーストリア特許法第146条第2項の規定のうち、「第三者からなされたものであっても」という部分だけである。しかし、この部分を除く同条第1項、第2項の規定も、既判力の原則上自明なことを規定しているにすぎないという理由で全部削除された（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」（三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』、発明協会、1986年）631頁参照）。

定めた憲法第32条に抵触するのではないかと指摘がある。

この点、同一事実及び同一証拠であっても、侵害訴訟において特許法104条の3に基づく主張が可能であるのであれば、第三者効の違憲性の問題は大幅に低減しているのではないか。

②無効審判の公益的機能

瑕疵を含み得る特許について、同一事実及び同一証拠によっては何人も対世効を持つ無効審判で争うことができなくなるため、公益上の問題が生じるおそれがある。

この点、制限される範囲は、先の無効審判で審理対象となった事実及び証拠に限られるのであるから、特許権者の対応負担や特許権の安定とのバランスを考慮すれば、同一事実及び同一証拠に基づく場合に限りて制限する現行制度に妥当性があると考えられるのではないか。

③馴れ合い手続¹³

いわゆる馴れ合い手続により、無効理由を有する特許に対し不当な保護が与えられ得ることが指摘されている。

この点、特許法第172条により無効審判の再審が可能となると考えられるため、これによって解決できるのではないか。

特許法

(再審の請求)

第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもって審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

2 (略)

(B案) 同一人のみ、同一事実及び同一証拠に基づく無効審判の請求を禁止する。

現行の特許法第167条の規定のうち、確定審決の当事者以外の第三者に対する制限を除外し、同一事実及び同一証拠に基づく無効審判請求であっても、第三者による審判請求については許容する案。

¹³ 滝井朋子「特許無効審判請求の一つに対する消極の確定審判の効力」(民商法雑誌 第123巻 第2号) 246頁には、馴れ合い手続について「審判請求人と特許権者とが、この二者で特許発明技術を独占するよう裏合意を成立させておいて、主張立証の手を抜くことにより請求不成立審決を得てこれを確定させる」ものと記載されている。このような手続を行うことにより、当該無効審判で審理された事実及び証拠によっては何人も再度の審判請求ができないようになるので、仮にその事実及び証拠によって特許が無効にされるべきものであったとしても、無効審判によって争うことができなくされる。

(趣旨)

確定審決に係る無効審判に関与していない第三者にとっては無効審判の請求に関する制限がなくなるため、裁判を受ける権利が保証される。また、瑕疵を含み得る特許について、第三者が同一事実及び同一証拠によって無効審判で争えるようにするという点で無効審判の公益的機能も保証される。

(課題)

①特許権者の対応負担増・紛争解決の非効率性

第三者による同一事実及び同一証拠に基づく審判請求が可能となるため、蒸し返しの審判請求に対応する特許権者の負担が増すおそれがある。また、これにより、紛争解決には非効率的となるおそれがある。

この点、実際には、敢えて同一事実及び同一証拠に基づく審判が請求されることは限られると考えられる上、そのような審判請求に対する特許権者の対応負担も、特許権者であれば潜在的に負っている負担と整理できるのではないか。

②特許法第167条の制度の実効性

第三者の無効審判請求が制限されないため、同一事実及び同一証拠による審判請求を禁止された先の無効審判請求人の意を受けた第三者(いわゆるダミー)による請求が可能となるから、法の趣旨の潜脱が誘発され、制度の実効性が十分に得られないのではないか。

(C案) 第三者、同一人とも、同一事実及び同一証拠に基づく無効審判の請求を禁止しない。

現行の特許法第167条の規定を削除し、何人に対しても同一事実及び同一証拠に基づく無効審判請求を許容する案¹⁴。

(趣旨)

確定審決に係る無効審判に関与していない第三者にとっては無効審判の請求に関する制限がなくなるため、裁判を受ける権利が保証される。また、瑕疵を含み得る特許について、先の無効審判請求人も含めた何人も同一事実及び同一証拠によって無効審判で争うことができるため、無効審判の公益的機能が保証される。

¹⁴ 無効審判の確定審決登録後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判請求をすることができないとする一事不再理(特許法第167条)の規定を存続させることについての(財)日本知的財産協会のアンケート調査結果によれば、規定を存続させることが望ましいとする回答が91%あった(『知財管理 Vol.60 No.5 2010』(平成22年5月)816頁参照(アンケート調査対象企業:108社、回答のあった企業:63社))。なお、アンケートの問いにおいて、一事不再理の効果を同一人と第三者に課すか、同一人のみに課すかについては区別されていない。

(課題)

①特許権者の対応負担増・紛争解決の非効率性

(B案)の課題①と同様。ただし、同一人による同一事実及び同一証拠に基づく審判請求が許容されることによる対応負担増や、効率性の悪化も加わる。

②同一人による蒸し返しの合理性

同一事実及び同一証拠に基づいて同一人が何度も無効審判を請求し、蒸し返すことが可能であるが、不合理ではないか¹⁵。

5. まとめ

同一事実及び同一証拠に基づく無効審判請求を制限して、特許権者の対応負担を軽減し特許権の安定を重視する立場を採ると、現行の特許法第167条の規定を維持する(A案)ことが適当ではないか。

一方、第三者の裁判を受ける権利についての合憲性の問題や、瑕疵を含み得る特許について、第三者が同一事実及び同一証拠によって争い得るという公益的視点を重視する立場を採ると、現行の特許法第167条の規定から第三者の制限に係る部分を削除する(B案)ことが適当ではないか。

¹⁵ なお、同一人の複数の無効審判請求を禁止することについては、「同一人による複数の無効審判請求の禁止について」において検討予定。