

## 同一人による複数の無効審判請求の禁止について

### 1. 現行制度の概要

#### (1) 無効審判制度

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<sup>1</sup>、いつでも無効審判を請求できるとされている（特許法第123条第1項乃至第3項）。また、同一人が無効審判を請求できる回数に関する制限はないため、原則として、同時期に、あるいは時期をずらして、何回でも審判を請求できる<sup>2</sup>。

無効審判は、特許権を巡る当事者間の紛争解決手段として利用されるとともに、無効理由を含む瑕疵ある特許を対世的に無効にして、本来であれば何人も自由に実施できる発明が独占されて産業の発達を妨げる弊害を取り除く機能（公益的機能）を有する。

#### 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 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4 (略)

(審決の効力)

第六十七条 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) 審判請求理由の補正の制限

平成10年の一部法改正<sup>3</sup>において、無効審判の審理促進の観点から、審判請求書の請求理由についてはその要旨を変更する補正を認めないこととして、審判請求書の提出以降における無効理由及び証拠の追加・変更を制限した<sup>4</sup>。そのため、請求理由の要旨を変更する新たな主張をする場合には、別途の無効審判を請求することが必要とされ、これにより、同一特許に対して同一人が繰り返し複数の無効審判

<sup>1</sup> 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。

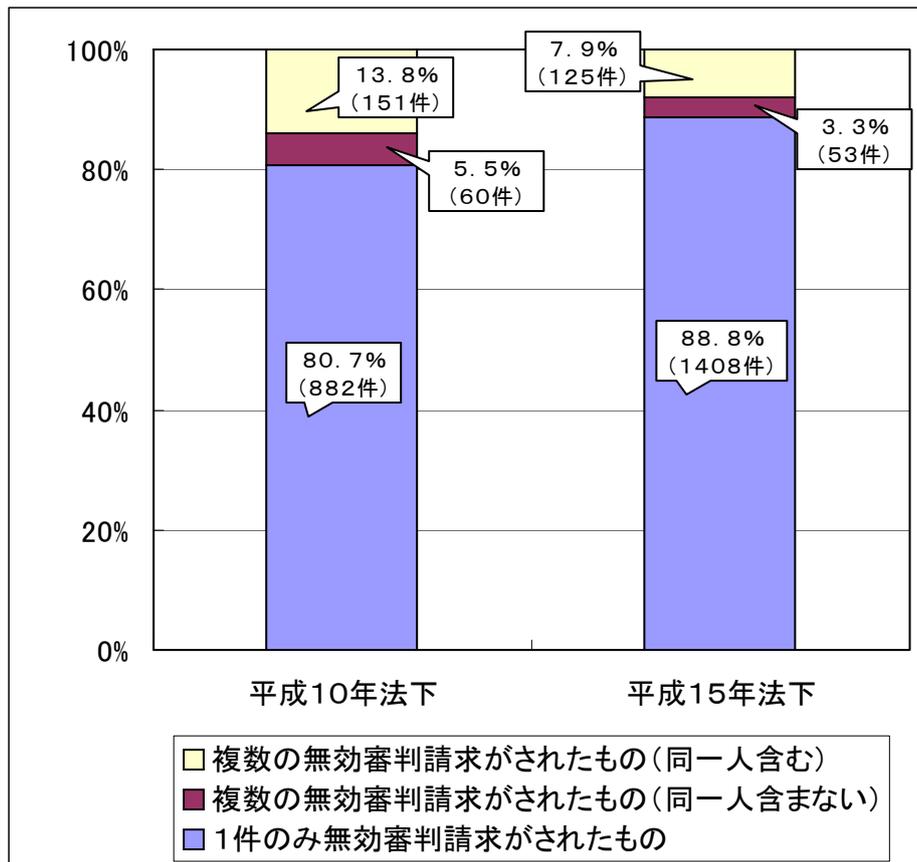
<sup>2</sup> 先に確定審決の登録がある場合には、当該審判と同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することはできない（特許法第167条）。

<sup>3</sup> 平成10年5月法律第51号。

<sup>4</sup> 平成10年の一部法改正以前には、審判請求の理由を変更し、新たな無効理由及び証拠を追加することが認められていたため、請求人が無効理由及び証拠の追加を無期限・無制限に行うことも多く、審理の遅延の原因となっていた。この問題の対処として平成10年の一部法改正では、審判請求書の請求の理由について、その要旨を変更する補正を認めないことで、審判請求時に十分な準備をし、すべての無効理由を提出しようとするインセンティブが審判請求人に働くようにして、審理期間の短縮を図った。

を請求する件数は増加していた<sup>5</sup>（図1）。

そこで、平成15年の一部法改正<sup>6</sup>において、同一人により繰り返し請求される無効審判に対応する特許権者の負担を軽減し、事案の一次的解決を図る目的で、平成10年の法改正の趣旨に反しない一定の要件<sup>7</sup>の下では、審判請求書の提出以降に新たな無効理由を追加することを容認することとした（特許法第131条の2）。これにより、同一人による複数の無効審判請求は減少した（図1）。



【図1：無効審判の請求傾向】

「平成10年法下」については、審判請求が1999年から2003年までの間になされた案件を集計。「平成15年法下」については、審判請求が2004年から2009年までの間になされた案件を集計。

1つの特許に対して、①無効審判請求が1件のみ、②複数請求されたが同一人が含まれない、③複数請求され、同一人が含まれる という区分で集計。

<sup>5</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会『産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて』（平成15年2月）35頁（報告書冊子（オレンジ色表紙）の頁数による。（特許庁HPでの『紛争処理制度小委員会報告書』では33頁）

<sup>6</sup> 平成15年5月法律第47号。

<sup>7</sup> 追加・変更しようとする無効理由を審判請求時に提出しなかったことについて合理的理由があることと、特許権者の同意があることの2点を中核的要件とする。

## 特許法

(審判請求書の補正)

第一百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が、特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の規定による審判長の許可があつたときは、この限りでない。

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3～4 (略)

## 2. 問題の所在

同一人による複数の無効審判請求が可能な現行制度に対し、これを制限することに積極的な立場及び慎重な立場から、次のような指摘がある。

<同一人による複数の無効審判請求の制限に積極的な意見>

### ①無効審判における紛争解決機能について

- ・ 特許が無効とされる危険にいつまでも晒され、当事者間における紛争が一時的に解決しないため、特許権の安定が損なわれている。
- ・ 繰り返しの審判請求に対応することは特許権者にとって負担である。
- ・ 無効審判では当事者が申し立てない理由についても職権で審理することが可能であり、一回の無効審判ですべての無効理由について審理することもできるから、同一人による複数の無効審判請求を制限することは許容され得る。

### ②侵害訴訟との関係について

- ・ 同一人が何度でも無効審判を請求することが許容されれば、特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」として再審事由となり、紛争が蒸し返される可能性が一層高まる<sup>8</sup>。

<同一人による複数の無効審判請求の制限に慎重な意見>

### ①無効審判制度の趣旨について

- ・ 本来であれば何人も自由に実施できる発明を独占させることは産業の発達を妨げるから、無効理由を含む瑕疵ある特許を対世的に無効にする機会を制限するこ

<sup>8</sup> 詳細は、本小委員会において検討されている「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」（第28回特許制度小委員会資料2）を参照。

とは、無効審判の公益的機能の観点から必要最小限であるべき。

- ・ 特定の当事者間においても、瑕疵ある特許に基づき不当に企業活動等が制限されないように、新たな無効理由が発見されれば無効審判で争って、そのような特許権を除去することができるよう、無効審判を請求する機会の制限は必要最小限であるべき。

## ②無効審判の審理期間について

- ・ 同一人による複数の無効審判請求を制限するにあたっては、審判請求理由の補正制限を緩和することが考えられるが、審理遅延の防止のため、審判請求書の要旨変更を禁止した平成10年の一部法改正の趣旨<sup>9</sup>は現在においても維持すべき。
- ・ 複数の無効審判請求が制限されることとなると、念のために多数の無効理由が主張されるおそれがあり、審理遅延につながる。
- ・ 侵害訴訟と無効審判とが同時係属して「ダブルトラック」となっているとき、無効審判においては一次審決までの審理期間の重要性が指摘される<sup>10</sup>中で、審理遅延につながる要旨変更の要件の緩和等には慎重であるべき。

制度利用者の調査結果によれば、同一人による複数の無効審判請求に制限を課すことについて、制度利用者の要望は高くない。

### a. (財) 知的財産研究所アンケート調査結果<sup>11</sup>

同一人が複数回無効審判を請求できる現行制度についてアンケート調査を行ったところ、以下の結果が得られた<sup>12</sup>。

①このままでよい	37.4%
②問題があるものの、この制度でやむを得ない	18.9%
③現行制度を維持しつつも、2回目以降の無効審判請求は請求人側に何らかの負担を負わせるように考えるべき	19.4%
④同一人による2回目以降の無効審判請求はできないようにするべき	4.0%
⑤複数回の無効審判請求を行う必要がないようにするべき	3.8%

<sup>9</sup> 前掲注(4)参照。

<sup>10</sup> 本小委員会において検討されている「特許の有効性判断についての『ダブルトラック』の在り方について」(第28回特許制度小委員会資料1参照)においては、無効審判の更なる審理の迅速化を通じて、両ルートでの進行調整の運用の改善を図りつつ、両ルートの利用を許容すると整理されている。

<sup>11</sup> 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)199、200、202頁参照(アンケート調査対象企業：1726社、回答のあった企業：530社)。

<sup>12</sup> その他の回答、無回答等を除く。

現行制度について、「このままでよい」、あるいは「この制度でやむを得ない」という回答は約56%であった(①+②)。

一方、「2回目以降の無効審判請求はできないようにする」、あるいは「複数回の無効審判請求を行う必要がないようにする」という回答は約8%であった(④+⑤)。

b. 日本知的財産協会アンケート調査結果<sup>13</sup>

侵害訴訟が提起されていない場合<sup>14</sup>、同時係属する同一人による複数の無効審判請求を禁止することに関しては、望ましくないとの回答が68%であった。

また、先の無効審判確定後の同一人による新たな無効審判請求を禁止することに関しては、望ましくないとの回答が83%であった。

### 3. 諸外国の制度<sup>15</sup>

#### (1) 同一の事実及び同一の証拠に基づく請求のみが禁止される制度

##### (ア) 韓国

韓国特許法には、同一事実及び同一証拠に基づく再度の審判請求を禁止する一事不再理の規定があるが(第163条)、同一人が複数の無効審判を請求することは禁止されておらず、他の事実又は証拠に基づいて無効審判を請求することは許容される。

##### (イ) 中国

審判請求人は異なる理由及び証拠により、同一の特許権について繰り返して無効審判を請求することができるかとされている。この点は判例により確立されている。

#### (2) 同一の事実及び同一の証拠以外の一定の場合が禁止される制度

##### (ア) アメリカ

特許の有効性を争う制度として当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)がある。当事者系再審査において有効判断が確定した場合、以後その請求人は、この再審査で請求人が提出した、あるいは提示し得た理由(issues)については、後の当事者系再審査請求の請求理由とすることはできない。ただし、当事者系再審査手続の時点で入手し得なかった新たな先行技術の発見により無効性が主張される

<sup>13</sup> 日本知的財産協会『知財管理 Vol.60 No.5 2010』(平成22年5月)812、813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)。

<sup>14</sup> アンケートはダブルトラックに関してなされたもので、侵害訴訟が提起されている場合の無効審判の禁止の是非についての問いのあとに、侵害訴訟が提起されていない場合についての問いが設定されている。

<sup>15</sup> 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)、知的財産訴訟外国法制研究会『知的財産訴訟制度の国際比較 制度と運用について』別冊NBL no. 81(平成15年7月)を参照。

場合はこの限りではない（米国特許法 317 条（b））。

よって、同一人による複数の再審査請求は禁じられてはいないが、「入手し得なかった新たな先行技術の発見」があった場合に限り、再審査請求ができるとされている。

#### （イ）ドイツ

特許の有効性の判断は連邦特許裁判所における無効手続において行われる。ドイツ特許法第 21 条第 1 項各号、第 22 条第 1 項に列挙されている無効事由<sup>16</sup>について、同一無効事由による繰り返しの提訴は、裁判所の決定が拘束力を有することから禁止される。一方で、異なる事由を根拠とする新たな訴訟提起は可能である。

### 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）同一人による複数の無効審判請求を許容する

現行制度を維持し、特許法第 167 条に規定される場合を除いて、同一人による無効審判請求を許容する案。審判請求理由の補正の制限も、現行の規定から変更しない。

#### （趣旨）

本来であれば何人も自由に実施できる発明を独占から解放する機会、瑕疵ある特許に基づき不当に企業活動等が制限されないように当該特許権を除去する機会は、公益性、正当な企業活動の確保の観点から、必要最小限の制限とする（同一事実及び同一証拠に基づく場合に限り制限する）。

また、審判請求理由の補正の制限は現行どおりとするため、無効審判の審理期間への影響はない。

#### （課題）

##### ①無効審判の紛争解決機能

同一人による無効審判請求の繰り返しが許容されると、特許が無効とされる危険にいつまでも晒され、紛争解決機能が損なわれているのではないかとの指摘がある。

<sup>16</sup> ①特許性の欠如（第 22 条第 1 項、第 21 条第 1 項第 1 号）、②開示不十分（第 22 条第 1 項、第 21 条第 1 項第 2 号）、③冒認（第 22 条第 1 項、第 21 条第 1 項第 3 号）、④特許対象の不適法な拡張（第 22 条第 1 項、第 21 条第 1 項第 4 号）、⑤特許保護範囲の拡張（第 22 条第 1 項）。なお、このうち「①特許性の欠如」は、新規性・進歩性の欠如などを含む非常に広い概念である。

この点、特許権という排他的独占権を獲得する代償として、上記の点は特許権者が受忍すべきことといえるのではないか。

また、無効審判は、その趣旨を全うするために、何人も請求可能とされ、請求人が誰であるのかにかかわらず特許の対世的無効という一律の法的効果をもたらす点に特徴がある。このような無効審判の特徴からすれば、無効審判制度はそもそも紛争の一回的な解決を予定した制度ではないのではないか。

## ②再審制限との関係

現行制度では、特許権侵害訴訟における請求認容判決確定後の無効審決確定は再審事由となる可能性があるため、紛争の蒸し返しを目的として繰り返しの無効審判請求が行われるおそれがある。

この点、本小委員会において検討されている「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」（第28回特許制度小委員会資料2参照）では、無効審決の確定が請求認容判決の確定後であれば再審を制限することが検討されているが、再審を制限する場合には紛争の蒸し返しを目的とした同一人による繰り返しの無効審判請求は防止できるのではないか。

また、侵害訴訟の再審を制限する場合、審判請求を早期に行うインセンティブが働き、無効理由を小出しにしつつ複数の審判請求を行うなど、紛争を引き延ばすケースも少なくなるのではないか。

### (B案) 同一人による複数の無効審判請求を禁止する

同一人による複数の審判請求を禁止する案。併せて補正制限を緩和し、審判請求理由の要旨を変更する補正を許容する。

#### (趣旨)

より一層の紛争の効率的解決や、特許権者の対応負担の軽減、特許権の安定のため、同一人に対しては審判請求を一回のみ許容し、無効審判における紛争を一回的に解決する。また、主張・立証の機会確保のため、審判請求理由の補正制限を緩和し、審判請求理由の追加等を認める。

#### (課題)

##### ①瑕疵ある特許の除去の機会制限

先の無効審判の請求人が、後に当該特許の無効理由を発見しても、更なる無効審判請求は許容されない。このことは、本来は何人も自由に実施できる発明を独占から解放させる無効審判の公益的機能が損なわれるのではないか。また、瑕疵ある特許の存在により企業活動が不当に制限されるのではないか。

## ②審理の遅延

補正要件を緩和して新たな無効理由を追加する補正ができるようになること、無効審判の審理期間の長期化が見込まれる。

この点、平成10年の法改正の趣旨を鑑みれば、審理がいたずらに遅延することのないように、補正のできる期間に何らかの制限を設ける必要があると考えられ、例えば、審理を不当に遅延させるものでない場合に限り許容することなどが考えられるのではないか<sup>17</sup>。

一方で、本小委員会において検討されている「特許の有効性判断についての『ダブルトラック』の在り方について」（第28回特許制度小委員会資料1参照）においては、無効審判の更なる審理の迅速化を通じて、両ルートの進行調整の運用の改善を図りつつ、両ルートの利用を許容することが検討されている。このことからすれば、無効審判ルートの審理期間の長期化が見込まれる制度は避けるべきなのではないか。

## ③請求禁止の実効性

同一人による複数の無効審判の請求を禁止しても、その者の意を受けた第三者（いわゆるダミー）による請求は可能であるから、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。

## ④差止解除手段の保障

侵害訴訟で差止めが認容された後に無効審決が確定した場合には、差止は解除されるべきと整理されている<sup>18</sup>。そのため、無効審判で一度請求不成立とされている侵害訴訟の敗訴被告が、後に新たな無効理由を発見した場合には、自ら無効審判を請求して争って、無効審決の確定を通じて差止を解除するという手段を採ることが考えられるが、同一人による複数の無効審判の請求が禁止されると、この手段を採ることができない。これは敗訴被告にとっては酷であり、このような手段は保障されるべきではないか。

## 5. 関連する論点

同一人による複数の審判請求を禁止する案（B案）については、併せて無効審判における審判請求理由の補正制限を緩和することが考えられるが、特許庁と裁判所との間の事件の往復を避けて紛争の一回的解決を図るため、加えて審決取消訴訟に

<sup>17</sup> 侵害訴訟における無効抗弁の追加ができる時期（特許法第104条の3第2項）と同様に考える。

<sup>18</sup> 本小委員会において検討されている「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」（第28回特許制度小委員会資料2）参照。

においても新たな無効理由を提出できることとすべきであり<sup>19</sup>、例えば、以下のような制度を、中長期的には検討すべきではないかとの見解がある。

- ・ 審決取消訴訟において、無効審判において提出しなかった新たな無効理由（提出したが審決中で判断の示されなかった無効理由を含む）を提出することができる。
  - ・ 審決取消訴訟において新たな無効理由の提出があるときは、これに対抗するため訂正審判請求を認める。
  - ・ 訂正を不認容とする審決が確定した場合には、審決取消訴訟において、訂正前の請求項について新たな理由に基づく審理判断を行う。訂正を認容する審決が確定した場合には、訂正後の請求項について新たな無効理由について審理判断を行う。
- なお、この制度については、B案を採るかとは独立にも、中長期的には検討を要するとの見解がある。

## 6. まとめ

無効審判制度の有する公益的機能や、同一人による複数の無効審判を禁止することの実効性等の論点に鑑み、また、最近の無効審判に係る制度改正が審理促進を念頭に行われてきているという経緯や、制度利用者の意識も勘案すれば、現行制度を維持すべきではないか。

---

<sup>19</sup> 審決取消訴訟においては、審決において判断されなかった新たな無効理由は主張することができない（最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕）。