

同一人による複数の無効審判請求の禁止について

1. 現行の無効審判制度の概要

(1) 異議申立制度と無効審判制度の統合（平成15年法改正）

平成15年法改正前においては、特許付与後にその特許の有効性を争う手続として、異議申立制度と無効審判制度があった。いずれの制度においても、申し立てないし請求が認められると特許権が存在しなかったものとみなされるため、両者は効果において共通していた。これらの制度はいずれも、特許庁における審査の公衆による見直しと、特許権を巡る紛争の解決という2つの制度目的を有するが、異議申立ては特許付与の見直しに、無効審判は当事者間の紛争解決に、それぞれ中心的な役割があるものとされていた。

しかしながら、両制度の利用状況をみると、制度の利用者は、両制度を本来的目的によって使い分けてはおらず、いずれの制度も主として当事者間の紛争解決を目的として利用されていた。このような背景において、2つの制度を併存させている意味が希薄になっていたのみならず、まず異議申立てを行い、その結果に不服がある場合に無効審判を行うことができたこと等により、紛争の解決が長期化していたといった弊害が指摘されていた。

したがって、無効審判制度の基本的な骨格を維持しながら、公益的無効理由に基づく無効審判の請求人適格を拡大して、異議申立制度が独自に担っていた機能を無効審判制度に包摂させ、異議申立制度を無効審判制度に吸収統合することとした¹。

(2) 現行制度概要

異議申立制度が独自に担っていた機能を無効審判制度に包摂させたものの、従来の無効審判の制度目的を変更することを目的とするものではなかった。そのため、請求人適格以外の基本的な骨格（請求理由、請求時期、審理構造等）については変更されなかった²。

現行の無効審判制度の特徴は以下のとおり。

①複数の無効審判請求の許容

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³、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、同時に、あるいは時期をずらして、何回でも無効審判を請求できる⁴。

¹ 特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』「第5章 異議申立制度と無効審判制度の統合」参照

² 前掲注（1）『解説』参照

³ 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。

⁴ 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）。

②審判請求理由の補正の制限

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た平成10年の法改正の趣旨⁵に反しない一定の要件⁶の下で、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が容認される（特許法第131条の2）。

③職権主義

審判官には職権審理の権能が与えられ、当事者又は参加人が申し立てない理由についても審理することができる（特許法第153条）。また、証拠調べ、審判手続等についても職権によって行うことができる（特許法第150条、第152条）。無効審判の審理構造としては当事者対立構造を採用し、無効審判請求人と特許権者との間の攻撃防御を審理の基本とするが、職権主義によってこれを補完する運用とされている⁷。

④審決取消訴訟の審理範囲

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〕）。

(3) 無効審判制度の趣旨・目的

①紛争解決機能

無効審判制度は、侵害訴訟に至るもの、及び侵害訴訟に至らないものも含め、特許権を巡る紛争の解決を目的とした制度である。平成15年法改正において、異議申立制度が独自に担っていた機能を無効審判制度に包摂させたが、従来の無効審判の制度目的を変更することを目的とするものではなかった。

実務上も、主に当事者間の紛争解決を目的として、瑕疵ある特許権の行使に基づいて不当に企業活動等が制限されることのないようにするための手段として利用されている⁸。

⁵ 平成10年の法改正以前には、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。

⁶ 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。

⁷ 平成15年法改正時に、職権主義の一側面である職権探知の範囲の在り方について検討がなされ、従前補完的に職権探知が行われていた実務について、特段の問題指摘はなく、改正後の制度においても、従前の制度・実務と同様の範囲において職権探知の権能を行使すべきとする意見が出されている（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）44頁参照（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42頁参照））。

⁸ 前掲注（1）『解説』参照

②公益的機能

他方、無効審判には私人の権利保護のための法的手段という民事訴訟的な要素以外の要素も含まれている。無効審判は、単に私人の利益にのみ資するものではなく、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という弊害を取り除く機能（公益的機能）をも有しており、その効果は万人の利益になる。また、無効審判は、二当事者間の争いという形式が採用されているが、弁論主義は採用されておらず、職権主義的な色彩が強い。さらに、無効審判の争いの対象は特許付与という行政処分の違法性である。このように公共の利益に関係している無効審判は、民事訴訟的というより行政訴訟的性格を有しているという見解もある⁹。

このように、無効審判制度は、主として当事者間の紛争解決機能を有する一方、無効審決確定により瑕疵ある特許が対世的に無効とされる結果、本来自由に実施できる発明が独占される弊害を取り除く公益的機能をも有する。

2. 第29回特許制度小委員会における審議の概要

第29回特許制度小委員会において、同一人による複数の無効審判請求を許容する案（A案）、禁止する案（B案）の視点から検討したところ、両立場からの意見が出された。

＜同一人による複数の無効審判請求の制限に積極的な主な意見＞

- ・ 既判力や訴訟上の信義則といった民事訴訟の一般原則の考え方をあてはめると、無制限に同一人による無効審判請求を許容すべきでない。
- ・ 一つの無効審判事件の審理促進だけでなく、一つの特許権をめぐる紛争解決が迅速に行われるかどうかの視点も考慮すべき。
- ・ 平成15年法改正で、異議申立制度を無効審判制度に吸収統合したことによって、無効審判制度の機能の重点が、紛争解決機能なのか公益的機能なのか不明確になっているのではないか。
- ・ 無効審判は紛争解決機能を持っているから、同一人による複数の無効審判請求を禁止する案の課題として公益的機能だけを強調するのは妥当でない。
- ・ 平成10年の法改正の趣旨である「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する」ことを鑑みれば、むしろ一回的解決が適切な方向性ではないか。
- ・ 制限の方法については、A案（同一人による複数の無効審判請求を許容する案）とB案（同一人による複数の無効審判請求を禁止する案）に限らず、2回目以

⁹ 中山信弘『工業所有権法 上 特許法〔第二版増補版〕』241頁参照

降に何らかの形で制限をする中間的な制度も検討の余地があるのではないか。

＜同一人による複数の無効審判請求の制限に慎重な主な意見＞

- ・ ①審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定をなくす、②無効理由を含む特許が存在し続けないう、公益の任務を負う審判官は職権主義を更に発動することとする、③審決取消訴訟における審理範囲の制限を緩和し破棄自判も可能とする、という点を総合的に検討しないと、同一人による複数の無効審判請求を制限することはできないため、現段階ではA案（同一人による複数の無効審判請求を許容する案）に賛成であるが、これらの点は中長期的に検討をすべき。
- ・ ある侵害被疑物品についての侵害訴訟における原告勝訴判決、及び無効審判請求の不成立審決が確定した後に、当該被告がその被疑物品とは異なる改良品を市場に出そうとする際に、新たに無効理由を発見したときには、まず当該特許を無効にしておきたい。同一人による複数の無効審判請求を禁止してしまうのは、このような手段を選ぶことができなくなる点で非常に問題である。
- ・ 実務上、後で有力な証拠が発見されることは避けられない。侵害訴訟では時期を区切ってその間に提出された証拠に基づく判決に拘束されるということであるが、無効審判で争う機会をも制限することには疑問がある。

3. 検討の視点

同一人による複数の無効審判請求を制限することについては、現行の無効審判制度の趣旨・目的（紛争解決機能、公益的機能）や、前回の委員会で指摘された関連論点等を踏まえて検討すべきである。

（１）無効審判制度の趣旨・目的（紛争解決機能、公益的機能）について

（ア）無効審判制度の紛争解決機能の視点

無効審判制度の紛争解決機能の視点からは、以下のように、同一人による複数の無効審判請求を制限し、一回的な解決を目指す方向性が導かれるといえる。

- 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る。
- 一つの無効審判事件の審理促進だけでなく、一つの特許権をめぐる紛争解決が迅速に行われるかどうかの視点も考慮すべきである。
- 既判力や訴訟上の信義則といった民事訴訟の一般原則の観点からすれば、無制限に同一人による無効審判請求を許容すべきでない。

しかしながら、近年の制度改正（検討中のものも含む）によれば、以下のように無効審判制度の紛争解決機能が相対的に小さくされているとはいえないか。

- 特許法第104条の3が導入されたことにより、無効審判によらずとも、

侵害訴訟において無効判断が可能となっている¹⁰。

- 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による再審が制限される場合¹¹、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という不適切な事象が抑止される。

また、一般の民事訴訟事件とは異なる無効審判固有の事情によれば、紛争解決機能の視点に立っても、以下のように同一人による複数の無効審判請求を制限し、一回的な解決を目指すという方向性を導きにくいのではないか。

- 通常の民事訴訟においては有力な証拠は限られた範囲に存在することが多い一方、一般的に、無効理由となり得る証拠は広範に存在することから、無効審判の審理期間内に証拠をもれなく発見することが難しい場合があり、紛争解決に関する通常の民事訴訟的な考え方をそのままあてはめることが妥当でない場合がある。
- 瑕疵ある特許であっても無効審判の審理期間内に無効理由の証拠を発見できなければ存続し続けることとなるが、そのような特許に基づく企業活動等の不当な制限がなされることがないように、当該特許を除去できる機会の制限は、必要最小限であるべきである。

一方で、紛争解決機能の視点から、同一人による複数の無効審判請求を制限したとしても、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、法の趣旨の潜脱が容易であるため、制度の実効性が十分に得られず、一回的な解決の意義が薄れることも考えられる。なお、このことに関し、何人も無効審判を請求できることとされた平成15年法改正の妥当性に関する指摘がされるが、仮に請求人適格が利害関係人に限られた場合でも同様の課題は生じるといえる（利害関係を有する他の者に依頼して無効審判を請求させることができる）。

（イ）無効審判制度の公益的機能の視点

無効審判制度の公益的機能の視点からは、以下のように、同一人による複数の無効審判請求を制限し、一回的な解決を目指すという方向性を導きにくいのではないか。

- 例えば新規性・進歩性が欠如するなど、本来であれば何人も自由に実施できるはずの発明をある者に独占させることは、特許法の目的である産業の

¹⁰ ただし、無効審判のうち関連する侵害訴訟がないものが7割程度あることから、侵害訴訟に至らない、無効審判のみの紛争も多数存在する。無効審判は訴訟に比べて低コストな紛争解決手段という位置付けは変化していないといえる。

¹¹ 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が、第28回特許制度小委員会ではこの場合の再審を制限することが検討されている。

発達を妨げる。そのため、無効理由を含む瑕疵ある特許を対世的に無効にするための機会の制限は、必要最小限であるべきである。

○無効審判は、何人も請求可能とされ、請求人が誰である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が、この点からすれば、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。

○平成15年法改正により異議と統合された結果、無効審判に特許付与を見直す機能を包摂させることになったのであるから、対世的に無効にする唯一の手段となった無効審判の制限は必要最小限にするべきである。

(2) 前回の委員会で指摘された関連論点について

仮に、同一人による複数の無効審判請求を制限する制度とすることとした場合には、

- ①審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定の見直し
- ②公益の任務を負う審判官の職権主義の発動の在り方
- ③審決取消訴訟における審理範囲の在り方

を総合的に検討する必要があるとの考え方が出されている。また、制限の方法については、2回目以降の無効審判請求をすべて禁止するのではなく、何らかの形で制限をする中間的な制度も検討の余地があるとの考え方が出されている。

このうち、「①審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定の見直し」については、無効理由が後から追加されることを許容することにより、個々の無効審判の審理期間が長期化することが見込まれるが、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、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。この点、無効審判制度の侵害訴訟における紛争解決への寄与の考え方等から、個々の無効審判事件についても、一次審決までの審理期間の長期化が見込まれる制度変更は避けるべきか否かの検討をする必要がある。

また、「②公益の任務を負う審判官の職権主義の発動の在り方」については、無効審判の公益性を特に重視する場合には、職権主義を強く働かせる方向につながりやすいが、当事者対立構造を採用する趣旨や当事者の公平性の視点からはその発動に消極的な方向につながりやすいところ、当事者対立構造を基本としつつ職権主義でこれを補完するとされていたこれまでの運用を変更することについては、これらの基本的な趣旨・目的から整理・検討する必要があるといえる。

また、「③審決取消訴訟における審理範囲の在り方」については、最高裁の判例により確立された運用であり、これを検討するためには、司法と行政の役割分担も含めた無効審判制度の基本的な在り方に関する十分な基礎調査等を要する。

さらに、2回目以降に何らかの形で制限をする中間的な制度設計については、

これら①乃至③の論点と併せて検討する必要がある。

4. まとめ

無効審判制度は主に紛争解決を目的として利用されている一方、公益的機能も有すると考えられるところ、それぞれの視点から総合的には同一人による複数の無効審判請求を制限し、一回的な解決を目指すという方向性を導きにくいと整理されるものと考えられる。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、制度利用者の実務上の意見等も勘案すれば、現時点の結論としては、現行制度を維持すべき、ということが妥当ではないか。

一方で、①審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定、②公益の任務を負う審判官の職権主義の在り方、③審決取消訴訟における審理範囲の在り方等を総合的に考慮して、複数の無効審判請求の制限について検討すべきとの指摘があることを踏まえれば、無効審判制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在り方について、今後、引き続き検討すべきではないか。