

特許法における対世効と特許無効の抗弁

篠 田 四 郎

目 次

1. 特許法 167 条における一事不再理
 - (1) 改正前特許法 167 条の趣旨と沿革
 - (2) 平成 24 年度改正法（法律 63 号）による改正
2. 特許無効審判と特許無効の抗弁
3. ダブルトラックの問題
4. 今後の課題

1. 特許法 167 条における一事不再理

平成 24 年 4 月 1 日施行の「特許法等の一部を改正する法律（法律 63 号）により改正された現行特許法¹」においては、確定審決の効力について、「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。」と定めている。

1 「特許法等の一部を改正する法律」平成 23 年 6 月 8 日法律 63 号公布、平成 24 年 4 月 1 日施行。特許法 167 条は、改正の前後を通じて実用新案法 41 条、意匠法 52 条、商標法 56 条 1 項により準用されている。したがって、改正前特許法 167 条による確定審決の対世効（第三者効）は、実用新案法における登録無効審判、商標における登録無効審判と取消無効審判においても、同様に対世効（第三者効）が生じると規定されていたところ、改正法の施行以後においては、特許法、実用新案法、商標法のいずれの確定審決の効力としては当事者効しか生じないこととなった。

平成 24 年度改正前特許法においては、「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（特許登録令 16 条、筆者挿入）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。」（改正前特許法 167 条）とされていた。

(1) 改正前特許法 167 条の趣旨と沿革²

ア、改正前特許法は、確定審決の効力について規定したものであるが、この規定は、明治 42 年（1909 年）制定の特許法から設けられたものである。本条は単に「確定審決」と表現するが、無効とする審決があったときは、特許の処分はなくなるわけだから、それについてさらに無効を争う事態は考えられない。したがって、無効の請求を容認しない審決があったときにのみ本条の適用があると解されていた。また、本条が確定審決の登録（特許登録令 16 条）³があった時点で区切ったのは、それによって一般の第三者が（何人も）その事実を知ることができると解されていた⁴。

イ、改正前特許法 167 条は、1897 年（明治 30 年）制定のオーストリア特許法を母法とするところ、オーストリアでは、1973 年、確定審決の請求人とは異なる第三者に対しても再請求を禁止することが当該第三者の裁判を受ける権利（日本国憲法 32 条参照）の同国憲法裁判所で違憲と判断されて削除された。

ウ、これを受けて我が国においても、改正前特許法 167 条が「何人も」と規定する限り、「前審判又は訴訟に関与しなかった第三者の裁判を受ける権利が害される事態は生ずる」のであって「無効審判請求をする第三者の固有の利益・裁判を受ける権利の尊重こそ憲法の精神に合致する」と解する説などが主張されて、本条の違憲論ないし廃止論が提唱されていた⁵。

2 確定審決の対世的一事不再理効の沿革については、牧野利秋「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」Patent Studies No.52 P18 以下において整理されている。本稿における叙述は、これによるところが多い。

3 特許庁長官の職権に基づく登録

4 特許庁編「工業所有権法逐条解説」16 版（2001 年）400 頁

工、本条の違憲論ないし廃止論が主張されていたこともあって、「同一事実及び同一証拠」の範囲を限定的にする審査実務の運用がなされ、可能な限り慎重に本条が違憲とされる危険性を回避してきた⁶。このことは、次の大法廷判決においても見ることができる。

オ、昭和 51 年最高裁大法廷⁷

まず、昭和 51 年最高裁大法廷の法廷意見は、上告人らが特許庁及び原

5 牧野利秋「前掲」20 頁以下

6 中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法」下巻 § 167、2317 頁

7 最大判昭和 51 年 3 月 10 日昭和 42 年（行ツ）28 号民集 30 卷 2 号 79 頁【審決取消請求事、同一事実及び同一証拠、特許 167 条、旧特許法 117 条】棄却

本件に適用される旧特許法（大正 10 年法律第 96 号。以下「法」という。）によれば、特許にこれを無効とすべき原因があるとする利害関係人は、特許の無効の審判を請求することができ（84 条、平成 24 年度改正前特許法 167 条）、右審判の審決又は特許出願に対する査定に対しては、これを受けた者から抗告審判の請求をすることができる（109 条、平成 24 年改正前特許法 121 条）とされるときも、他方、審判又は抗告審判を請求することができる事項に関する訴は、抗告審判の審決に対する訴としてのみ提起することができ（128 条ノ 2 第 4 項、平成 24 年度改正前特許法 178 条・179 条）、かつ、抗告審判の審決に対する訴は、東京高等裁判所の専属管轄とされている（同条 1 項）。そして、更に、右訴において請求に理由があると認められるときは、裁判所は、審決を取り消すべく、右取消があつた場合には、抗告審判の審判官は、更に審理を行つて審決をすべきものとされている（128 条ノ 5、平成 24 年改正前特許法 181 条 2 項）。これによってみると、法は、特許出願に関する行政処分、すなわち特許又は拒絶査定処分が誤つてされた場合におけるその是正手続については、一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判及び抗告審判（査定については抗告審判のみ）の手續の經由を要求するとともに、取消の訴は、原処分である特許又は拒絶査定処分に対してではなく、抗告審判の審決に対してのみこれを認め、右訴訟においては、専ら右審決の適法違法のみを争わせ、特許又は拒絶査定適否は、抗告審判の審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめていることが知られるのである。

次に、法が審判及び抗告審判の手續として定めているところをみると、特許の無効審判の請求については、一定の申立及び理由を記載した審判請求書を提出すべく（86 条、平成 24 年改正前特許法 131 条）、提出された請求書についてはその副本を被請求人に送達して答弁書提出の機会を与えるものとし（88 条 1 項、平成 24 年改正前特許法 134 条）、また、審判においては、申し立てられた理由以外の理由についても審理することができるが、この場合には、その理由につき当事者らに対して意見申立の機会を与えなければならないとする（103 条、平成 24 年改正前特許法 153 条）とともに、審判に關与する審判官についての除斥、忌避（91 条から 96 条まで、平成 24 年改正前特許法 139 条）、公開による口頭審理方式（97 条）、利害関係人の参加（98、99 条、平成 24 年

改正前特許法 145 条)、証拠調 (100 条、平成 24 年改正前特許法 150 条) 等、民事訴訟に類似した手続を定め、抗告審判についてもこれらの規定を準用している (110 条)。これによってみると、法は、特許無効の審判についていえば、そこで争われる特許無効の原因が特定されて当事者らに明確にされることを要求し、審判手続においては、右の特定された無効原因をめぐって攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点に限定してされるという手続構造を採用していることが明らかであり、法 117 条 (平成 24 年改正前特許法 167 条) が「特許若八第 53 条ノ許可ノ効力……二関スル確定審決ノ登録アリタルトキ八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」と規定しているのも、このような手続構造に照応して、確定審決に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対症的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。そしてまた、法が、抗告審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一番級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判及び抗告審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならないと解されるのである。

右に述べたような、法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨であると解すべきである。

そこで、進んで右にいう無効原因の特定について考えるのに、法 57 条 1 項各号 (平成 24 年度改正前特許法 123 条 1 項) は、特許の無効原因を抽象的に列記しているが、そこに掲げられている各事由は、いずれも特許の無効原因をなすものとしてその性質及び内容を異にするものであるから、そのそれぞれが別個独立の無効原因となるべきものと解するのが相当であるし、更にまた、同条同項一号の場合についても、そこに掲げられている各規定違反は、それぞれその性質及び内容を異にするから、これまた各規定違反ごとに無効原因が異なると解すべきである。しかしながら、無効原因を単に右のような該当条項ないし違反規定のみによって抽象的に特定することで足りるかどうかは、特許制度に関する法の仕組みの全体に照らし、特に法 117 条 (平成 24 年度改正前特許法 167 条) が、前記のように、確定審決における一事不再理の効果の及び範囲を同一の事実及び証拠によって限定すべきものとしていることとの関連を考慮して、慎重に決定されなければならない。

思うに、特許の基本的要件は、法 1 条に定める「新規ナル工業的発明」に該当することであり、特許すべきかどうか、又は特許が無効かどうかについて最も多く問題になるのも、右法条に適合するかどうか、なかならず当該発明が「新規ナル」ものであるかどうかであるところ、法 4 条 (平成 24 年度改正前特許法 29 条) は、右にいう発明の「新規」とは、「特許出願前国内ニ於テ公然知ラレ又ハ公然用ヅラレタルモノ」又は「特許出願前国内ニ頒布セラレタル刊行物ニ容易ニ実施スルコトヲ得ヘキ程度ニ於テ記載セラレタルモノ」に該当しないことをいうと規定している。すなわち、ある発明が法にいう「新規ナル」もの (以下「新規性」という。) に当たるかどうかは、常に、その当時における

審において主張した事実について、特許庁における判断を経ていないという理由で判断しなかつた原判決には、法律の適用を誤り、最高裁の先例に

「公然知ラレ又ハ公然用キラレタルモノ」又は公知刊行物に記載されたもの(以下「公知事実」という。)との対比においてこれを検討、判断すべきものとされているのである。ところが、このような公知事実は、広範多岐にわたって存在し、問題の発明との関連において対比されるべき公知事実をもれなく探知することは極めて困難であるのみならず、このような関連性を有する公知事実が存する場合においても、そこに示されている技術内容は種々様々であるから、新規性の有無も、これらの公知事実ごとに、各別に問題の発明と対比して検討し、逐一判断を施さなければならないのである。法が前述のような独得の構造を有する審査、無効審判及び抗告審判の制度と手続を定めたのは、発明の新規性の判断のもつ右のような困難と特殊性の考慮に基づくものと考えられるのであり、前記法 117 条(平成 24 年改正前特許法 167 条)の規定も、発明の新規性の有無が証拠として引用された特定の公知事実に示される具体的な技術内容との対比において個別的に判断されざるをえないことの反映として、その趣旨を理解することができるのである。そうであるとすれば、無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであつても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。

以上の次第であるから、審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法とする理由として主張することができないものといわなければならない。この見解に反する当裁判所の従前の判例(最高裁昭和 33 年(オ)第 567 号同 35 年 12 月 20 日第三小法廷判決・民集 14 卷 14 号 3103 頁、同昭和 39 年(行ツ)第 62 号同 43 年 4 月 4 日第一小法廷判決・民集 22 卷 4 号 816 頁)は、これを変更すべきものである。(なお、拒絶査定理由の特定についても無効原因の特定と同様であり(拒絶理由の通知について法 72 条、抗告審判におけるその準用について法 113 条 1 項参照)、したがつて、拒絶査定に対する抗告審判の審決に対する取消訴訟についても、右審決において判断されなかつた特定の具体的な拒絶理由は、これを訴訟において主張することができないと解すべきである。それ故、上告人の引用する当裁判所昭和 26 年(オ)第 745 号同 28 年 10 月 16 日第二小法廷判決・裁判集民事 10 号 189 頁もまた、これを変更すべきである。)

以上の見解に立つて本件をみると、上告人が本上告理由において原審がこれにつき審理判断しなかつた違法があると主張する諸事実のあるものは、本件審決が審理判断した無効原因条項とは別個の条項に関するものであり、またその他はいずれも、法 1 条違反に関するものではあるが、本件審決が無効原因として認めた公知事実とは別個の公知事実の主張であるから、原審が、本件審決の適否につき、そこで審理判断されていない別個の無効原因であるこれらの事実の主張を考慮すべきでないとしたのは正当であり、原判決には所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

違反したとの主張について、これを認めなかった。

本件に適用される旧特許法（大正 10 年法律第 96 号）117 条（平成 24 年度改正前特許法 167 条）は、「特許若八第 53 条ノ許可ノ効力……二關スル確定審決ノ登録アリタルトキ八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」と規定されていた。

法廷意見は、「確定審決に対し、そこにおいて現実に判断された事項につき対症的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。そしてまた、法が、抗告審判の審決に対する取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄とし、事実審を一審級省略しているのも、当該無効原因の存否については、すでに、審判及び抗告審判手続において、当事者らの関与の下に十分な審理がされていると考えたためにほかならないと解されるのである。」とした。法廷意見は、無効原因の特定について、「法 57 条 1 項各号（平成 24 年度改正前特許法 123 条 1 項）は、特許の無効原因を抽象的に列記しているが、そこに掲げられている各事由は、いずれも特許の無効原因をなすものとしてその性質及び内容を異にするものであるから、そのそれぞれが別個独立の無効原因となるべきものと解するのが相当であるし、更にまた、同条同項一号（平成 24 年度改正前特許法 123 条 1 項）の場合についても、そこに掲げられている各規定違反は、それぞれその性質及び内容を異にするから、これまた各規定違反ごとに無効原因が異なると解すべきである。しかしながら、無効原因を単に右のような該当条項ないしは違反規定のみによって抽象的に特定することで足りるかどうかは、特許制度に関する法の仕組みの全体に照らし、特に法 117 条（平成 24 年度改正前特許法 167 条）が、前記のように、確定審決における一事不再理の効果の及ぶ範囲を同一の事実及び証拠によって限定すべきものとしていることとの関連を考慮して、慎重に決定されなければならない。」と解した。

そして、法廷意見は、「同一事実及び同一証拠」の運用について、無効原因を単に該当条項ないしは違反規定のみによって抽象的に特定することで足りるのではなく、「無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の

新規性に関するものであつても、例えば、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、それぞれ別個の理由をなすものと解さなければならない。」と解した。

カ、平成 12 年 1 月 27 日最高裁第一小法廷判決⁸

昭和 51 年大法廷事件と同様、慎重に違憲判断を避けるため、平成 24 年

-
- 8 最一判平成 12 年 1 月 27 日平成 7 年（行ツ）105 号【審決取消請求事件、クロム酸鉛顔料およびその製法事件、平成 24 年改正前特許法 167 条】棄却

最大判昭和 51 年 3 月 10 日に適用されたのは旧特許法（大正 10 年法律第 96 号）117 条（平成 24 年度改正前特許法 167 条、対世効あり。）であったところ、クロム酸鉛顔料およびその製法事件（最一判平成 12 年 1 月 27 日）に適用されたのは、平成 24 年改正前特許法 167 条、すなわち、対世効を有する規定であった。

この事案は、被上告人ら及び訴外 D 工業株式会社（以下「訴外会社」という。）は、上告人が有した特許第九五二〇六五号「クロム酸鉛顔料およびその製法」の特許権について、それぞれ特許を無効とする審判を請求し、併合されたその審理において、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。右各審判の請求は成り立たない旨の審決がされたので、被上告人らは、審決の取消しを求める本件訴訟を提起したが、訴外会社は、審決の取消しを求める訴訟を提起せず、同社との関係では審決が確定した。

最一判平成 12 年 1 月 27 日平成 7 年（行ツ）105 号【審決取消請求事件、クロム酸鉛顔料およびその製法事件、平成 24 年改正前特許法 167 条】棄却

一 本件訴訟に至る経緯は、次のとおりである。

二 特許法 167 条は、特許を無効とする審判の請求（以下「無効審判請求」という。）について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無効審判請求をすることはできないと規定するところ、その趣旨は、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一の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適法となるものと解すべきではない。したがって、【要旨】甲無効審判請求がされた後にこれと同一の事実及び同一の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適法となるものではないと解するのが相当である。その理由は、次のとおりである。

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、他の請求人が自己の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。

同一特許に対し同一の事実及び同一の証拠に基づいて並行して複数の無効審判請求がされ、特許庁の判断が請求不成立審決と特許を無効にすべき旨の審決（以下「無効審決」という。）とに分かれ、双方が確定する事態が生じ得ることになる。しかし、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みなされるのであるから（特許法 125 条）、これとは別に既に請求不成立審決が確定していたとしても、当該特許の効力は失われるのであって、審決の矛盾、抵触により法的状態に混乱を生ずることはない。このことは、事実又は証拠を異にする無効審判請求について請求不成立審決と無効審決がそれぞれ確定した場合と同様である。また、同一特許に対する同一の事実及び同一の証拠に基づく複数の無効審判請求につき、いずれについても請求不成立審決がされ、一部の者との関係では確定し、その余の者が右審決に対する取消訴訟を提起し請求認容判決及び無効審決を得た場合もこれと同様に解することができる。

以上のように解するときは、同一特許に対し同一の事実及び同一の証拠に基づいて並行して複数の無効審判請求がされ、特許庁の判断が請求不成立審決と特許を無効にすべき旨の審決（以下「無効審決」という。）とに分かれ、双方が確定する事態が生じ得ることになる。しかし、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みなされるのであるから（特許法 125 条）、これとは別に既に請求不成立審決が確定していたとしても、当該特許の効力は失われるのであって、審決の矛盾、抵触により法的状態に混乱を生ずることはない。このことは、事実又は証拠を異にする無効審判請求について請求不成立審決と無効審決がそれぞれ確定した場合と同様である。また、同一特許に対する同一の事実及び同一の証拠に基づく複数の無効審判請求につき、いずれについても請求不成立審決がされ、一部の者との関係では確定し、その余の者が右審決に対する取消訴訟を提起し請求認容判決及び無効審決を得た場合もこれと同様に解することができる。この見解に反する大審院の判例（大審院大正 8 年（才）第 811 号同 9 年 3 月 19 日判決・民録 26 輯 371 頁）は、これを変更すべきである。

三 そうすると、被上告人らの無効審判請求がされた時点で、その請求と同一の事実及び同一の証拠に基づく訴外会社の無効審判請求について確定審決の登録がされていない本件において、被上告人らの本件無効審判請求が適法であるとする原審の判断は、結論において是認することができる。論旨は採用することができない。

度改正前の特許法 167 条（対世効あり。）の趣旨について、注記 8 のように判示している。

「特許法 167 条は、特許を無効とする審判の請求（以下「無効審判請求」という。）について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無効審判請求をすることはできないと規定するところ、その趣旨は、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。」と判示する⁹。

その理由として、一方、「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いないこと」、「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」こと、「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」という。

他方、ある特許の無効審判請求について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¹⁰、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、「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

9 この具体例として、「甲無効審判請求がされた後にこれと同一の事実及び同一の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。」としている。

10 平成 24 年度特許法改正前の特許法 167 条では、確定審決に対世効が生じるためには登録を必要としていた。

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。」と判示した。

以上の利益調整を図ることなく、「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、他の請求人が自己の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。」と解した。

そして、極端な場合、「同一特許に対し同一の事実及び同一の証拠に基づいて並行して複数の無効審判請求がされ、特許庁の判断が請求不成立審決と特許を無効にすべき旨の審決（以下「無効審決」という。）に分かれ、双方が確定する事態が生じ得ることになる。しかし、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みなされるのであるから（特許法 125 条）、これとは別に既に請求不成立審決が確定していたとしても、当該特許の効力は失われるのであって、審決の矛盾、抵触により法的状態に混乱を生ずることはない。このことは、事実又は証拠を異にする無効審判請求について請求不成立審決と無効審決がそれぞれ確定した場合と同様である。また、同一特許に対する同一の事実及び同一の証拠に基づく複数の無効審判請求につき、いずれについても請求不成立審決がされ、一部の者との関係では確定し、その余の者が右審決に対する取消訴訟を提起し請求認容判決及び無効審決を得た場合もこれと同様に解することができる。」と判示した。

昭和 51 年最高裁大法廷と平成 12 年最高裁小法廷法の法廷意見を見る限り、当時の特許法 167 条が確定審決に対世効を与えていたにもかかわらず、その運用においてはきわめて弾力的に適用していたといえる。

(2) 平成 24 年度改正法（法律 63 号）による改正

平成 24 年 4 月 1 日施行の「特許法等の一部を改正する法律」（法律 63 号）により改正された特許法（現行特許法）において、特許 167 条は、無効審判の確定審決の対世効を廃止した。

ア、この廃止の理由として、確定審決の効果として対世効を「何人」にも拡張するのであれば、その拡張の強い必要性と第三者への手続き保障が必要とされるところ、平成 24 年度改正前特許法にはそれらが十全ではないこと、また、ある特許について無効審判請求不成立審決が確定した後に、特許権侵害訴訟において先の無効審判請求と同一事実・同一証拠により特許法 104 条の 3 に基づく無効の抗弁が認められた場合に、実質的に利用できない特許であるにもかかわらず、特許原簿上残されたままとなるという公益上の問題が生じること、にあるとされている¹¹。

そこで、特許法 167 条は、「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。」と定め、改正前特許法 167 条から、「何人も」を削り、これに伴い「当事者及び参加人」を挿入した。確定審決の効力は、当事者及び参加人にも及び第三者には及ばないこととなった。

イ、特許法 167 条は、実用新案法（41 条）、意匠法（52 条）商標法（61 条）において準用されているので、同様の手当てがされる。

ウ、改正前特許法においては、その対世効が生じる区切りとして登録の存否にあったので、その登録が現行法の施行日以後の場合に、改正後の現行法が適用される¹²。

11 特許庁「平成 23 年 特許法等の一部を改正する法律について－概要・新旧対照表・附則」（説明会テキスト）16 頁 なお、この説明会テキスト 16 頁には、「何人も先の無効審判と同一の事実・同一の証拠によっては無効審判を請求して対世的に無効とできない・・・」とあるところは、現行特許法の解釈として問題がある。

12 附則第 2 条第 22 項

2. 特許無効審判と特許無効の抗弁

(1) 特許無効の抗弁

ア、特許法 104 条の 3 の沿革

特許法 104 条の 3 は、知的財産高等裁判所の設置などの司法制度改革の一環として、立法された。そのころ、特許法は、特許権に無効事由があるときは、特許庁に対し無効審判を請求することができ（特許 123 条）、また、特許庁の無効審判の審決に対しては東京高等裁判所（現行法では知的財産高等裁判所、平成 17 年 4 月 1 日施行）に審決取消訴訟を提起することができるものとしている（特許 178 条）。かくて特許法は、特許権の有効・無効については専ら専門の行政庁である特許庁に第一次的判断を委ねるとともに、事後的に審決取消訴訟により特許庁の判断に対し裁判所の審査を受けることを保障して、特許庁と裁判所の権限配分を図っているものである。したがって、このような手続とは別個に特許侵害訴訟において特許権の無効の主張立証を許した上で、裁判所が無効の認定を行うことは、仮にその無効の認定が対外的効力のある宣言ではなく当該侵害訴訟事件の抗弁の前提ないし間接事実として認定する場合であっても許されないと解されてきた。

そして、侵害訴訟において、訴訟対象特許が無効審判により無効とされる蓋然性が高いと判断すれば、職権に基づき侵害訴訟を中止すればよいとされてきた（特許 168 条）¹³。

13 古い判例として、大判明治 37 年 9 月 15 日刑録 10 輯 1679 頁（明治 36 年（れ）第 2662 号）、大判大正 6 年 4 月 23 日民録 23 輯 654 頁（大正 5 年（オ）第 1033 号）

大法院判決として、最大判昭 51 年 3 月 10 日民集 30 巻 2 号 79 頁は、「特許無効の抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における特許無効原因を審決取消訴訟において主張することは許されない。抗告審判の審決取消訴訟においては、専ら審決の適法違法のみを争わせ、原処分である特許又は拒絶査定に適否は、これを間接的に争わせるにとどめているのであるから、特許無効の抗告審判の審決に対する取消しの訴えにおいてその判断の違法が争われる場合には、専ら、当該審判手続において現実に争われ、かつ、審

理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象になる。」と判示した。

これに続く最高裁判決も同様であった。最三判昭和 59 年 3 月 13 日民集 141 号 339 頁は、「特許法は、特許に無効原因がある場合について、直接当該特許の取消しないしは無効確認を求めて訴訟を提起することを認めず、特許を無効にするための手続きとして、民事訴訟手続に準じた審判手続を設け、特許無効の審判を請求した者と特許権者とを当事者として関与させ、特許の無効原因の存否について専門的知識経験を有する審判官による審理判断を経由することを要求するとともに、その審決に対しては取消訴訟において専ら審決の適法違法のみを争わせ、特許の適否は審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめているところ、その趣旨とするところは、特許に無効原因があるかどうかについては、この審判手続において法律上及び事実上の争点について十分な審理判断をすべきものとするにあり、また、特許法は、前記取消訴訟を東京高等裁判所の専属管轄として事実審を一審級省略しているのであるが、このことは、すでに審判手続きにおいて当事者の関与の下に十分な審理判断がされていることを前提としているからにほかならない。」と判示していた。

下級審の裁判例においても、大阪高判昭和 51 年 2 月 10 日無体裁集第 8 巻 1 号 85 頁は、全部公知の場合において技術的範囲を限定する説を採用する高等裁判所の唯一の裁判例である。この判決は、「金属網籠の縁編組装置」に関する実用新案登録につき、その構成要件は全てその出願当時公知・公用であったものと認められるが、「無効審判の確定が無い限り裁判所としては、当該実用新案を有効として取り扱わなければならないとして、当該実用新案の技術的範囲は、実用新案公報の登録請求の範囲に記載されている字義とおりの内容を持つものとして最も狭く限定して解釈するのが相当」であると判示した。ただし、この事件の上告審である最三判昭和 57 年 3 月 30 日民集 135 巻 461 頁は、その口頭弁論終結時には既に当該実用新案権を無効とする審決が確定していたことから、当該実用新案権が存在することを前提とする上告人らの請求を失当として棄却したため、侵害訴訟における全部公知と技術的範囲の解釈との関係についてはまったく判断が示されていなかった。

特許発明の技術的思想が全部公知である場合において、東京高判平成 7 年 5 月 18 日知的裁集 27 巻 2 号 332 頁は、先例からの離脱を示唆しようとしていた。すなわち、当該特許発明が、「出願前全部公知であり、無効であることが明白である」旨の控訴人の主張に対し、「特許権は、特許庁が出願人に対し特許権を付与すべきものとする行政処分である特許査定に基づき設定登録されることにより効力を生じるものであり、行政処分はそれが当該行政庁によって取り消し、撤回されない限り適法として扱われるという意味でいわゆる公定力を有するものであること、違法な行政処分によって侵害された国民の権利ないし法的利益を救済するための制度として抗告訴訟制度が設けられており（特許 178 条）、抗告訴訟を管轄する裁判所により当該行政処分の適否が審査されること、特許権に無効原因があるときは、特許法 123 条により特許庁に対しその特許を無効にすることについて審判を請求することができ、特許庁が右請求についてした審決に対しては同法 178 条に基づき東京高等裁判所に取消訴訟を提起することができ、これにより特許権の得喪については専門技術官庁である特許庁に第一次的判断を委ねるとともに、抗告訴訟により裁判所の判断を受けることを保障

一 本件は、上告人において、被上告人による第一審判決別紙イ号物件目録及び口号物件目録記載の半導体装置の製造販売行為が後記特許権の侵害に当たると主張するため、被上告人が、上告人に対し、右特許権侵害による損害賠償請求権が存在しないことの確認を請求する事案である。

原審の確定した事実関係の概要は次のとおりであり、右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。

1 上告人は、発明の名称を「半導体装置」とする特許権（特許番号第320275号）を有している（以下、右特許権を「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。）。

2 本件発明は、特願昭39-4689号（以下、「原出願」といい、その発明を「原発明」という。）から、昭和46年12月21日に分割出願（以下「本件出願」という。）されたものであるところ、原出願は、昭和35年2月6日に発明された発明（特願昭35-3745号）から昭和39年1月30日に分割出願されたものである。

3 原出願については、原発明が公知の発明に基づいて容易に発明することができるものであることを理由として、拒絶査定が確定した。

4 本件発明と原発明は、実質的に同一である。

5 被上告人は、業として第一審判決別紙イ号物件目録及び口号物件目録記載の半導体装置を製造販売している。

二 原判決は、以上のような事実関係の下において、次のとおり判示した。

1 本件出願は、これが原出願の適法な分割出願であるとするれば、旧特許法（昭和34年法律第122号による廃止前のもの）9条1項の規定（現行法44条2項）により、原出願の時にされたものとみなされる。しかし、本件出願は、分割出願として不適法であるから、原発明と同一の発明につき原発明に後れて出願したものであり、本件特許は、特許法39条1項の

14 キルビー特許事件の概要と判旨は、本文の通りである。

規定により拒絶されるべき出願に基づくものとして、無効とされる蓋然性が極めて高いものである。

2 また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶査定が確定している原出願に係る原発明と実質的に同一であるから、本件特許には、この点においても無効理由が内在するものといわなければならない。

3 このような無効とされる蓋然性が極めて高い本件特許権に基づき第三者に対し権利を行使することは、権利の濫用として許されるべきことではない。

三 所論は、右二 1 及び 2 記載の原審の各判断の違法をいうとともに、同 3 記載の判断について、特許権侵害訴訟においては、特許権を有効なもののみならず、対象物件が技術的範囲に属するか否かを判断すべきであるにもかかわらず、本件特許権を実質上無効とする判断を行った原判決には、法令違反、審理不尽及び理由不備の違法がある旨主張する。

四 しかし、二 1 及び 2 記載の原審の各判断は、いずれも是認することができる。本件については、先願である原出願について拒絶査定が確定しているけれども、先願の特許出願につき拒絶査定が確定したとしても、その特許出願が先願としての地位を失うものではないから（平成 10 年法律第 51 号附則 2 条 4 項、右法律による改正前の特許法 39 条 5 項参照）、本件出願は特許法 39 条 1 項により拒絶されるべきものである（最高裁平成 3 年（行ツ）第 139 号同 7 年 2 月 24 日第二小法廷判決・民集 49 卷 2 号 460 頁参照）。また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶査定が確定した原出願に係る原発明と実質的に同一の発明であるから、本件特許は同法 29 条 2 項に違反してされたものである。したがって、本件特許に同法 123 条 1 項 2 号に規定する無効理由が存在することは明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、無効とされることが確実に予見される（なお、記録によれば、本件特許については、原判決言渡し後の平成 9 年 11 月 19 日、無効審決がされ、審決取消訴訟が係属中である。）。

五 そこで、進んで二 3 記載の原審の判断について検討する。

なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法 123 条 1 項、178 条 6 項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法 125 条)。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において一まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、三 特許法 168 条 2 項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができるかと解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく

差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。大審院明治36年（れ）第2662号同37年9月15日判決・刑録10輯1679頁、大審院犬正5年（才）第1033号同6年4月23日判決・民録23輯654頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と低触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。

ウ、特許法104条の3の制定

キルビー判決以降、侵害訴訟の中で、特許の無効理由が存在することが明らかであるとの判断がなされる例が多くなってきた。また、産業界からは、米国と同様に侵害訴訟の中で特許の有効・無効を判断することができるようにすべきであるとの意見も寄せられた。これらの意見も踏まえ、無効審判の存置を前提にした上で、特許の有効・無効の対世的な判断は審決取消訴訟等を含めた無効審判手続きの専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する権能を有しないという現行法制の基本原則を前提としつつも、特許制度の特殊性を踏まえ、無効理由の存在の明白性の要件に代えて、侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、当該訴訟におけるその特許権の行使（差止め・損害賠償等の請求）は許されないこととした¹⁵。

3. ダブルトラックの問題

(1) 現行特許法167条並びに同104条の3においては、それぞれ特許の有効・無効が争われる。

ア、特許庁の審判手続き（特許無効審判、延長登録無効審判）の場合、

15 司法制度改革推進本部事務局 内閣参事官 近藤昌明「知的財産高等裁判所設置法（平成16年法律第119号）及び裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律120号）について」6頁、中山信弘・小泉直樹「新注解特許法」下巻1817頁以下

その確定審決の効力には、対世効はない（特許 167 条）。また、特許権又は専用実施権の侵害に係る確定判決にも、対世効はない（特許 104 条の 3）。

イ、特許権者等（特許権者又は専用実施権者）から権利侵害を理由とする差止請求・損害賠償請求を受けた当事者は、理論的には、当該侵害訴訟において、構成要件（発明特定事項、特許 36 条 5 項）非充足の主張のみならず、特許無効の主張をすることができる。

前記の当事者は、当該侵害訴訟において、構成要件非充足の主張のみをするが、特許無効の主張をしないで、審判手続きにおける特許無効審判の請求をすることができる。

ウ、特許権者等と相手方である当事者には、それぞれ特許の有効・無効を争う機会が 2 回あることになる。このことは、被告となった当事者にとっては有利であるが、原告となった特許権者等にとっては、2 回を通じて勝ち続けなければならないことになり、負担は重いと考えられる。

(2) 現行特許法 167 条は、対世効を失った。

確定審決の効力は、当事者及び参加人に対してのみ及ぶ。当該特許の有効・無効に利害関係を有する第三者には及ばない。審判の結果に法律上の利害関係を有する者は、特許無効審判又は延長登録無効審判の請求人側に補助参加、当該特許権者から実施許諾を受けた第三者であれば当該特許権者側に補助参加できる（特許 148 条）¹⁶。

4. 今後の課題

将来、特許法上の審判手続は、民事訴訟法上の手続きとの錯綜を深めていくであろう。特許の有効・無効を判断する局面においては、審判官の判断と裁判官の判断との間に齟齬が生じることはあり得る。我が国は、特許権の安定強化のために法改正を重ねてきているが、特許法 104 条の 3 を特

論 説

許法上の規定として導入したことにより、かえって特許権者の負担が増えたと考えられる。この負担の軽減を少なくするための立法論が求められていると思われる。