

## 特許無効審判における一事不再理

飯 島 歩

- 1 問題の所在
- 2 一事不再理効の法的性質
  - 2.1 はじめに
  - 2.2 特許無効審判の法的性質
  - 2.3 特許無効審判の構造と一事不再理効の法的性質
- 3 一事不再理効の存在理由
  - 3.1 最高裁判決に見る一事不再理効の存在理由
  - 3.2 法167条の立法経緯
  - 3.3 大審院判決に見る制度趣旨解釈
- 4 一事不再理効の正当化原理
  - 4.1 憲法32条と正当化原理の必要性
  - 4.2 行政救済通則における出訴制限との関係
  - 4.3 訴訟法上の既判力の拡張及び形式的当事者概念との関係
  - 4.4 職権主義との関係
  - 4.5 法104条の3及び「明らか無効」の抗弁との関係
  - 4.6 法167条の正当性
- 5 準司法的手続としての特許無効審判と蒸返しの防止
  - 5.1 対世効の削除に伴う手当の必要性
  - 5.2 職権主義による本案における対処
  - 5.3 答弁前の審決の基準と適用例
  - 5.4 冒認及び共同出願違反の取り扱い
  - 5.5 準司法的手続としての特許無効審判と一事不再理

### 1 問題の所在

特許法167条は、「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」と定める<sup>1</sup>。確定審決のこのような効力は、講学上一事不再理効と呼ばれている<sup>2</sup>。

一事不再理効は、その審判手続との関係では確定審決の効力のひとつであり、後の審判との関係では不存在が審判請求の要件となるところ、このように別個の手続に対して拘束力が及ぶ点において、公定力、不可争力、不可変更力などの行政処分の一般的効力と大きく異なる<sup>3</sup>。

法167条を巡っては、解釈論上その効力の時的限界や客観的範囲が問題とされてきたほか、対世効の合憲性に疑義がもたれるなど<sup>4</sup>、議論の尽きない規定となっているが、本稿が取り扱うのは主として制度論であり、中心的问题是、第三者による特許無効の主張機会の確保の要請と蒸返し防止の要請とのバランスにある。

民事訴訟における蒸返し防止と主張機会の確保とのバランスは、判決効の主観的範囲を当事者に限定しつつ<sup>5</sup>、客観的範囲を訴訟物の範囲とする<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> 本稿では特許無効審判を対象に議論を進める。

<sup>2</sup> 最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁(メリヤス編機判決)も、大正10年法117条(現167条)の趣旨につき、「現実に判断された事項につき対世的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。」とし、「一事不再理」の語を用いている。他方、田倉整「特許法における『同一の事実及び同一の証拠』」判タ239号(1969年)94頁、96頁は、「一事不再理」の語を用いるのは、刑事訴訟法上の一事不再理との間に無用の混乱を招くものであって不適切であることを指摘する。本稿では、法167条の効力を「一事不再理効」と呼ぶこととするが、「一事不再理」の語については、広義の理念を指すものとして用いる。

<sup>3</sup> 青木康「行政庁の処分としての特許庁の審決」法学博士杉林信義先生古稀記念論文集知的所有権論攷(1985年)217頁、227頁以下等は、特許審決に、公定力、不可争力、不可変更力などの一般的効力に加え、民事訴訟判決における既判力と類似の効力としてのいわゆる実質的確定力を承認するが、この点については2.3.3「一事不再理効と既判力・実質的確定力」において検討する。

<sup>4</sup> 法167条の合憲性に疑義をはさむものとして、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」特許訴訟手続論考(1991年)101頁、君嶋祐子「特許無効とその手続(二)」法学研究69巻3号(1996年)60頁、牧野利秋「法167条の効力の及ぶ範囲」特許判例百選第3版(2004年)98頁などがある。

<sup>5</sup> 民訴115条。

ことによって維持されている。これに対し、法167条は、効力の主観的範囲を対世効に拡張する一方、客観的範囲を同一事実・同一証拠の範囲に限定するという、広狭逆方向のアプローチを採用している。そのため、蒸返しが適切に防止されていないのではないか、また、対世効により第三者の特許無効の主張機会が不当に奪われているのではないか、という疑問を生じることとなる。

法167条の対世効について違憲の疑いが指摘される一方、知的財産戦略本部による知的財産推進計画2006が、第2章I.2.(2)「特許無効審判の蒸返しを防止する」において、実質的に同一の理由による無効審判請求の蒸返し防止策を経済産業省の検討事項とした<sup>7</sup>のは、上述の問題の表れといえる。

さらに、近年、特許異議申立の廃止、特許無効審判における請求人適格の制限の撤廃(法123条2項)<sup>8</sup>、特許無効を理由とする権利行使の制限(法104条の3)等、今後の一事不再理の議論に影響を及ぼし得る法改正が相次いでいる。

本稿は、昨今の変化も踏まえ、現時点における理論上の問題を整理するとともに、特許無効審判における一事不再理のあり方につき、改めて検討を試みる。

---

<sup>6</sup> 民訴114条1項。

<sup>7</sup> 具体的には、「侵害訴訟に付随して無効審判請求や周辺特許の関連訴訟が多数提起されるため、特に資力等に乏しい中小企業には訴訟対応が極めて困難であるとの指摘がある。同一人又はその関係者等が、実質的に同一の理由により無効審判の請求を繰り返すといった無効審判の蒸返しを防止するための方策について、2006年度中に、審判を受ける権利との関係にも留意しつつ検討し、結論を得る。」とされている。もっとも、議論の端緒となった具体的事例は、法167条違反が問題となり得るような事例ではないようである。

<sup>8</sup> ちなみに、同改正に関す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(2003年)41頁においては、紛争の一回的解決の観点から、法167条の見直しの必要性について問題提起がなされている。

## 2 一事不再理効の法的性質

### 2.1 はじめに

一事不再理の語は、一度審理審判がなされた事案を重ねて審理してはならないとの理念を指すものであり、特許法に固有の概念ではない。成文の規定として最もよく知られているのは、憲法に淵源を有する刑事訴訟法上の一事不再理であり<sup>9</sup>、類規として裁判官弾劾法32条や海難審判法7条などが見られる。

しかし、一般に、刑事訴訟法における一事不再理は、同一人が同一事実について重ねて有罪判決を受ける危険(二重の危険)を排斥することに目的があるとされるのに対し、特許無効審判は特許の有効性を決定するものであって、被請求人に対する刑罰的非難を目的とするものではないから、法167条の趣旨を刑事訴訟法上の一事不再理との対比において考察することは有意義でない<sup>10</sup>。

ここでは、主に民事訴訟における確定判決の既判力との対比を行いながら、一事不再理効の法的性質について検討を加えることとする。

### 2.2 特許無効審判の法的性質

#### 2.2.1 一事不再理効と既判力との関係に関する学説の状況

民事訴訟の領域における一事不再理は制度の全体構造で実現されるも

<sup>9</sup> 刑事訴訟法における一事不再理の具体的規定は同法337条1号であり、「確定判決を経たとき」における免訴判決の言渡しを定める。なお、通説判例によれば免訴判決は形式裁判であるから、この規定は後訴における実体審理に対する遮断効を有し、この点において法167条と類似する。

<sup>10</sup> 松尾和子「特許法第167条の『同一の事実及び同一の証拠』」内田修先生古稀記念判例特許訴訟法(1986年)470～471頁。なお、本稿における中核的問題は、特定当事者による敗訴の審決(不成立審決)の対世効の是非にあるところ、刑事訴訟法はもとより起訴独占主義を採用し、第三者が訴追当事者となることはないから、この点でも両者を対比することは議論の実益に乏しい。

のであり、局面に応じ、訴えの利益や二重起訴の禁止、再訴の禁止など、訴訟要件のレベルでも担保されるが、蒸返し防止を直接の目的とし、判断内容における拘束力を内実とするのは、確定判決の既判力である<sup>11</sup>。既判力は、確定判決が有する判断内容についての効力であり、請求の形式如何にかかわらず同一訴訟物の範囲で後訴受理庁による矛盾する判断を禁止する<sup>12</sup>。

一事不再理効と既判力との関係については、①一事不再理効をもって既判力に倣ったもの、あるいは、既判力の範囲内のものと捉えるもの<sup>13</sup>、②確定審決の効力として既判力ないし既判力と同質の効力を認め、その効力の主観的範囲を第三者に拡張するのが法167条であるとするもの<sup>14</sup>、③一事不再理効を既判力とは異質な固有の効力と捉えるものがある<sup>15</sup>。

<sup>11</sup> 逆に、特許無効審判については二重起訴の禁止や再訴の禁止などに関する規定がなく、制度的には不徹底であるといえる。染野義信「一事不再理の判断の標準時」特許判例百選(1966年)104頁は、法167条に関して判断の標準時が問題となるのは制度の不十分さに起因することを指摘する。

<sup>12</sup> 既判力は判断内容に関する拘束力であって、それ自体が訴訟要件として機能するものではないから、一事不再理効とは効果において異なる。なお、大正10年法下の判例ではあるが、大判昭和17年11月10日民集21巻19号1025頁は、審判請求人に利害関係がないことを理由とする却下審決が登録された場合において、利害関係に関して同一の事実及び同一の証拠を提出して同一審判を請求することもできないとしたところ、この点では、実体判断の内容における確定力を超えた効力が承認されているといえる。

<sup>13</sup> 例えば、兼子一＝染野義信・工業所有権法改訂版(1971年)361頁や吉藤幸朔＝熊谷健一・特許法概説第13版(2001年)629頁は、法167条は民事訴訟法上の既判力に倣った規定であるとし、松尾前掲(注10)468頁は、「特許法一六七条にいう一事不再理は…民事訴訟法の既判力の範囲内で捉えることが許される」とする。

<sup>14</sup> 君嶋前掲(注4)「特許無効(二)」50～59頁、田村善之・機能的知的財産法の理論(1996年)167頁注6等。青木前掲(注3)230頁は、確定審決に実質的確定力を承認した上で、その範囲を画するのが法167条であるとするので、同趣旨と考えられる。

<sup>15</sup> この考え方を明示的に述べた文献は見られないが、例えば、大淵哲也・特許審決取消訴訟基本構造論(2003年)381頁が「『同一の事実及び同一の証拠』の客観的範囲につき、それ自体の論点として考えていけば足りることであって、あえて…無理

これらのうち、①と②の考え方は、いずれも審決の効力として既判力ないしこれに類似の効力を承認する点で共通し、③の考え方と異なるといえる。

## 2.2.2 行政手続説と民事訴訟説

特許無効審判の審決に既判力を認める理論構成として最も直截な手法は、特許無効審判をもって民事訴訟とするものである<sup>16</sup>。

歴史を振り返ると、特許無効の概念は明治18年の専売特許条例に定められていたが、明治21年法によって特許無効審判の制度が創設されるまで特許無効事件を取り扱うための手続規定はなく、その性質から司法裁判所の管轄に属するものと考えられていた<sup>17</sup>。明治21年法以降審判制度は徐々に拡充されたが<sup>18</sup>、戦前は、特許局審判官は司法機関たる特別裁判所<sup>19</sup>であり、

---

に審理範囲の問題とからめて、無効審判の『訴訟物』なるものを持ち出す必然性ないし必要性はないのではなかろうか。」「無効審判の審決については、特許法等の関係規定から導かれる無効審判の主体（審判官の身分・職権の独立の保障等）、手続（手続保障の度合い等）等の我が国の現行制度の基本的構造からしても、無効審判の実体からしても、行政法学で一般に論じられているような、一定の特殊な行政処分につき認められる、一旦なされた行政行為の取消し、変更をなし得ない、あるいは、これに反する行為をなし得ないとする『実質的確定力』といったものであればともかく、このようなものは別次元である。」と述べるのは、一事不再理効が既判力ないし既判力に類似する行政処分の効力とは性質上異なる独自の効力であることを述べたものと考えられる。

<sup>16</sup> なお、法167条の母法であるオーストリア特許法は、相対的真実を前提とした審理構造を採用し、審決に既判力を承認する。瀧川前掲（注4）112頁。後記注56及び60参照。

<sup>17</sup> 網野誠「わが国の工業所有権法における審判制度の沿革」工所法5号（1982年）119頁、156頁以下。

<sup>18</sup> 明治21年法によって特許無効審判が初めて規定されたが、当時は審判の結果に対する不服申立が認められておらず、明治34年法によって大審院への出訴が、明治42年法によって抗告審判の制度や一事不再理規定が導入された。大正10年には特許法の大改正が行われたが、特許無効審判については明治42年法が踏襲された。

<sup>19</sup> 大日本帝国憲法60条は、同法57条以下に定める裁判所のほかに、法律によって特

許無効審判は民事訴訟であるとの考え方が有力であったといわれる<sup>20</sup>。

当時の民事訴訟説の背景には、先発明主義のもと、特許権は発明によって発生する権利であって、特許はその効力完成の要件として発明の事実を確認し、公証するものであるとの考え方があった<sup>21</sup>。特許を確認行為と位置づけると、特許無効事件もまた発明に基づいて発生する特許「権」の効力を事後的に確認するものであるとの考え方と親和性を生じ、さらに、その本質は民事事件であるとの結論に至りやすくなる。

これに対し、明治法下にあっても、特許権は特許という行政処分によって創設的に付与される権利であり、特許無効事件はこの行政処分たる特許を無効にすることを目的とする行政事件であるとする説が存在した<sup>22</sup>。この考え方は先願主義に移行した大正10年法制定時の政府見解に採用され、現行憲法施行後の昭和23年法によって立法的に採用された<sup>23</sup>。

現行特許法のもとでも民事訴訟説を採用する学説は存在するが<sup>24</sup>、行政庁たる特許庁審判官が特許無効審判を司り、これに対する不服申立が行政事件訴訟たる審決取消訴訟と位置づけられる法体系のもと、特許無効審判を民事訴訟と捉えることは、解釈の限界を超えると考えられる<sup>25</sup>。

---

別裁判所を設置することを許容していた。

<sup>20</sup> 清瀬一郎・特許法原理（1922年）299頁、美濃部達吉・日本行政法下巻再版（1941年）381頁。なお、大判明治44年5月25日民録17輯342頁は、明治42年改正前の実用新案権利確認請求審判に改正後の一事不再理規定を適用して審判請求を却下した事案につき、同一の事実及び同一の証拠の範囲で同一審判を請求することができないのは「当然ノ法理」であって明文の規定を要しない旨判示したが、これも本文のような考え方に立つものと解される。

<sup>21</sup> 網野前掲（注17）151～152頁。

<sup>22</sup> 網野前掲（注17）152頁以下。

<sup>23</sup> 網野前掲（注17）163頁、大淵・前掲（注15）基本構造論138頁以下。中山信弘編著・注解特許法下巻第3版（2000年）1301頁（青木康）は、訂正審判を除く特許審判全般につき、紛争解決を目的とする行政争訟であり、準司法的手続ではあるが、なお行政手続であるとする。

<sup>24</sup> 君嶋前掲（注4）「特許無効（二）」、君嶋祐子「特許処分の法的性質」工所法21号（1997年）1頁。

<sup>25</sup> 君嶋前掲（注4）「特許無効（二）」は、特許無効事件の性質を明らかにするにあたり、①特許無効とは特許の無効をいうのか、特許権の無効をいうのか、②その前

したがって、民事訴訟説の歴史的意義は大きいものの、特許無効審判の審決の効力として既判力またはこれに類似する効力を承認できるかは、行政手続の効力の枠組みの中で検討されなければならない。

### 2.3 特許無効審判の構造と一事不再理効の法的性質

既判力と類似する行政処分の効力として議論の俎上に上るのは、いわゆる実質的確定力<sup>26</sup>である。

実質的確定力の承認の可否は行政法の古典的論点であるが、行政行為は必ずしも紛争解決を目的とするものではないため、これを行政処分の一般的効力と考える説はなく、争訟裁断的な行政処分についても、行政不服審査法の簡易な手続をもとに既判力に相当する強力な効力を認めることには批判がある<sup>27</sup>。

したがって、特許無効審判の審決に、このような効力を当然に承認することはできない。

しかし、特許無効審判は、当事者対立構造を採用し、民事訴訟法の規定を数多く準用しているため、民事訴訟類似の争訟手続として、既判力類似

---

提として、特許処分は確認的処分か、形成的処分か、③特許無効事件は訴訟手続か、行政手続か、④無効審決は確認的処分か、形成的処分か、という4つの問題が必ずしも連動するものではないことを明らかにした。本稿の目的に関連する③の論点に関し、同説は、審査手続を行政手続と考え、その理由として、具体的な紛争の存在を前提としていないこと、及び、当事者対立構造がないことを掲げているところ、平成15年法123条2項本文は特許無効審判の請求人適格として利害関係を要求していないから、審査手続と同様具体的な紛争は前提とされておらず、かつ、具体的利害が対立する当事者間で争われることは要求されていない。君嶋前掲(注4)「特許無効(二)」は平成15年改正以前に公表されたものであるため前提を異にするが、現行法のもとでその論理の帰するところは、特許無効審判は行政手続であるということとなるのではなかろうか。

<sup>26</sup> ここでは既判力類似の効力という以上の定義はしないが、塩野宏・行政法Ⅰ第4版(2005年)142頁が指摘するとおり、実質的確定力は制定法に基づいて認められている効力ではなく、学説・判例によって構成されてきたものであるため、多義的に用いられていることに留意しなければならない。

<sup>27</sup> 小早川光郎「実質的確定力」行政判例百選Ⅰ第4版(1999年)158頁、159頁。

の効力を承認する解釈上の余地もある。

そこで、一事不再理効の法的性質について、さらに特許無効審判の制度目的及び審理構造の面から、民事訴訟との異同を明らかにしつつ検討する。

#### 2.3.1 民事訴訟の制度目的と既判力

民事訴訟制度は、特定当事者間の権利義務の存否・内容を終局的に確認・形成することにより紛争を解決することを目的とする<sup>28</sup>。訴訟によって紛争を解決するためには、後訴における同一主張を封じる必要があるところ、既判力はこれを直接的に実現するものであり、民事訴訟の制度目的から導かれる本質的効力である。

このような既判力の作用を正当化するため、民事訴訟法は、既判力が及ぶ審判対象を一義的に特定し、その範囲内で当事者が攻撃防御を尽くすための手続機会を保障する。そのために、手続保障が及ぶ範囲と既判力による遮断効の及ぶ範囲とは審判対象たる訴訟物によって画され、原則として一致する。

要するに、民事訴訟法の基本構造は、訴訟物概念を通じて1個の紛争を把握し、これを1回の適正な手続で解決して蒸返しを封じる、という制度目的に即して形成されているのであり、既判力は、このような目的から導かれ、かつ、手続保障によって正当化される、制度の本質に根ざした効力である。

#### 2.3.2 特許無効審判の審理構造と制度目的

これに対し、特許無効審判の本質的目的や指導理念について、審理構造との関係で明快かつ一貫した論理によって説明することは必ずしも容易でない。特許無効審判は、徹底した職権主義を基盤としながらも、当事者対立構造のもと、侵害訴訟における抗弁を切り出したものとして特定当事

---

<sup>28</sup> 本稿は民事訴訟法における訴権論や訴訟物論などの中核的論点について特定の考え方に依拠しようとするものではないが、現時点における通説の見解に基づいて検討を進める。

者間の紛争を解決する機能を営んでおり、いずれの側面を強調するかによってその性格付けは異なることとなるからである<sup>29</sup>。

本稿は、特許無効審判の目的に、公益的観点から特許の有効性を判断することと、紛争の解決を図ることとの双方が含まれると考えるが、一事不再理効という審決の効力の性質を探求するにあたっては、実際上の機能や運用をひとまず捨象し、その審理構造から制度の骨格をなす本質的・中核的目的を特定する必要がある。

### 2.3.2.1 民事訴訟における処分権主義と特許無効審判

特定当事者間の紛争解決を目的とする民事訴訟手続においては、いわゆる処分権主義が採用され、審判対象は専ら当事者が決定すべきこととされている。処分権主義とは、要するに、争うか争わないか、また、どのような請求を巡って争うかを当事者が決定するという考え方である。すなわち、原告は任意の請求の趣旨を設定し、また被告は任意の請求の趣旨を争うことによってそれぞれ「争う自由」を有するとともに、各当事者は請求を放棄または認諾することによる「争わない自由」を有する。双方当事者の合意があれば、取下げや和解によって訴訟を終了させることもできる。

上記各制度を民事訴訟手続の目的という観点から見れば、裁判所は当事者が争っているときは、争いのある範囲で判決による紛争解決を図るが、当事者に争う意思がないときは、紛争解決という制度目的がすでに達成されているため訴訟が終了するということとなる。

これに対し、特許無効審判においては、審判の対象となる請求項は審判

請求書の請求の趣旨に記載されたものに限定されるもの<sup>30</sup>、特許権者が認諾によって紛争から離脱する自由はなく、審判官は、特許権者の答弁にかかわらず理由の有無を判断し、審決をしなければならない。また、審判請求人による請求の放棄は認められていないから、審判請求人にも「争わない自由」はない。

要するに、特許無効審判においては、処分権主義の根本である「争うか、争わないか」の決定権限が当事者になく、審判官は、当事者間の紛争が解消した後においても、特許の有効性について結論を得なければならない<sup>31</sup>。

このように当事者の意思から離れて審理が行われる手続構造は、特許無効審判が、民事訴訟とは異なり、当事者限りの紛争解決を目的とした制度ではなく、公益的観点から特許の有効性を判断するものであることを物語る<sup>32</sup>。その場合における審判請求人の役割は、審判を開始するためのトリガーを引くことにあり、特許権者は、特許の有効性に直接的利害を有する者として形式的に当事者とされたといえる<sup>33</sup>。

<sup>30</sup> 法153条3項。民事訴訟法においては、同法246条が判決事項を当事者の申立てにかかると限定する。

<sup>31</sup> 特許無効審判においても、審判請求の取下げが認められ(法155条)、また、審判対象は請求の趣旨に記載された請求項に限定されるため(法153条3項)、このことをもって民事訴訟法に倣ったものと説かれることもあるが、争うか争わないかの根本において当事者にイニシアチブがない構造に照らせば、これらが処分権主義の発現とはいえ、端的に、審判官の応答義務と権限の範囲を特定したものと考えるべきである。審判請求人が審判追行の意欲を持たない事項には、真実発見における当事者対立構造の利点が活かないから、公益の観点からも手続をしない方が好ましいといえる。

<sup>32</sup> 中山・前掲(注29)工業所有権法(上)241頁は、公益的手続であることの具体的な内容として、特許の有効性が潜在的にはすべての国民の利害に影響することを前提に、審判制度に行政の合目的性、合法性を保証するための行政統制としての意味があることを指摘する。また、審判便覧36-01は、「当事者の意思とはある程度無関係に」審理が行われる理由として、「審決の効力が広く第三者に及び、対世的な影響が大きい」ことを指摘する。

<sup>33</sup> 東京高判昭和53年3月30日無体裁集10巻1号130頁は、審判請求書の当事者の変更が要旨変更該当しないと判旨を導く過程で、特許無効審判における特許権者は「いわゆる手続上の当事者にすぎない」とした。なお、このような当事者の設定は

<sup>29</sup> 特許無効審判の本質を抗告争訟と捉える場合(中山信弘・工業所有権法上特許法第2版増補版(2000年)245頁注10は、特許無効審判が抗告訴訟に類似する性格を有するとする。)、 「紛争」の意味として私人間の紛争と私人と行政庁との間の紛争の2つの意味を観念しうることとなるが、既判力と法167条の効力との対比の文脈で検討の対象とするのは私人間の紛争である。抗告訴訟の既判力との関係については、後記注50参照。

### 2.3.2.2 民事訴訟における弁論主義と特許無効審判

民事訴訟においては、いわゆる弁論主義のもと、特定の請求を基礎付け、あるいは排斥する事実のうち、どの点を争いまたは争わず、争点についてどのように立証するかを当事者が決定する。主要事実について、裁判所は、当事者が主張していない事実を認定することはできず、また、当事者が争わない事実について独自の認定をすることもできない<sup>34</sup>。当事者が提出しない証拠を取り調べることもできない<sup>35</sup>。

これに対し、特許無効審判においては、職権で証拠調べができるにとどまらず<sup>36</sup>、自由に拘束されることなく、職権探知によって審判官自ら無効理由の存在を指摘することも可能である<sup>37</sup>。要するに、当事者の主張立証活動は審判官を拘束せず、審判官は、法律上、特定の請求項に関し、自らの判断で証拠を探知して取り調べ、独自に特許の有効性を判断することができる<sup>38</sup>。

審判官が当事者の主張立証を離れて特許の有効性を探求できるということは、特許無効審判は国家が審判官を通じて特許処分を見直すための制度であって、当事者はそのための証拠資料を提供する形式的存在であるこ

---

行政事件訴訟法における形式的当事者訴訟にも見られるが、特許無効審判ないしその審決取消訴訟は、形式的当事者が追行する争訟によって権利の存否の判断がなされる点で特殊であるといえる。

<sup>34</sup> 民訴179条。

<sup>35</sup> 民訴民事訴訟においても、弁論主義に一定の例外はある。訴訟要件には職権調査事項とされるものも多く、また、後記4.4に掲げる例などでも職権主義が適用される。

<sup>36</sup> 法150条1項。なお、同条2項は職権で証拠保全をすることも認めている。

<sup>37</sup> 法153条1項。

<sup>38</sup> 実際に審判官がそのような積極的活動を行うかは別問題であり、また、そのような活動が義務となるわけではない。なお、手続法的観点から見ると、このように処分権主義・弁論主義が排斥された制度のもとで訴訟物のような審判対象物を観念することは不可能であるから、この意味でも民事訴訟説には無理がある。高林龍「同一の事実及び証拠に基づく複数の特許無効審判事件の審理が併合されてなされた請求不成立審決について、審判請求人らの一部が審決取消訴訟を提起しなかった場合と特許法167条」判評459号（1997年）56頁。

とを示す。

このような制度設計は、特定当事者間の紛争解決という目的から説明することができず、根拠は公益に求められる<sup>39</sup>。

### 2.3.2.3 民事訴訟法における当事者適格と特許無効審判

民事訴訟における当事者は、原則として訴訟物たる請求権の主体であり、その名宛人である。具体的な紛争の当事者が真剣に議論を戦わせることにより、充実した審理と、納得のゆく紛争解決が可能になるからである。

これに対し、特許無効審判においては、平成15年改正時に、いわゆる公益的無効理由について請求人適格の制限が撤廃された<sup>40</sup>。

請求人適格の制限の撤廃は、同改正時に廃止された特許異議申立の機能、

---

<sup>39</sup> 中山・前掲（注23）注解特許法下巻1538頁（田倉整＝仁木弘明）は、「特許庁は、公益的立場において、権利の付与剥奪の権限と職責を有する」と述べ、前掲（注38）高林判評57頁もこの立場を採用する。

<sup>40</sup> 法123条2項本文。同項但書は冒認と共同出願違反について利害関係を要求するが、これはこの2つの問題が権利帰属に関わるものであるからである。特許庁総務部総務課制度改正審議室編・平成15年特許法等の一部改正産業財産権法の解説（2003年）54頁以下、飯島歩「特許審判・審決取消訴訟制度の改正と解釈上の諸問題」判タ1129号（2003年）74頁。なお、平成15年改正以前には、特許無効審判の請求人適格として法律上の利害が必要か否かについて議論が分かれていたが、実務的には東京高判昭和45年2月25日無体集2巻1号44頁等が法律上正当な利益を要求する旨示したことによって結論を見ており、平成15年改正はこの実務を立法的に変更したものである。改正以前の議論として、牧野利秋「無効審判の請求人適格」知的財産権訴訟寸考（2002年）170頁（初出・特許判例百選第2版98頁・1985年）は、社会的に有害なのは、無効な特許の存在よりもこれによる禁止権の存在であることに着目し、そのような禁止権を巡る法的紛争の発生またはそのおそれがある者に当事者適格を付与すれば足りるとしていたが、これは、東京高裁の上記45年判決と同様特許無効審判の争訟手続としての性格に着目したものと見える。これに対し、中山信弘「特許無効審判における請求人適格」豊崎光衛先生追悼論文集無体財産法と商事法の諸問題（1981年）195頁は、無効理由を公益的理由と権利帰属に関する理由とに区別し、前者については無効理由の性質に照らして請求人適格を制限すべきでないとしており、平成15年法は概ねこの考え方に従ったものといえる。

すなわち、公益的観点からの特許処分の見直しの機能<sup>41</sup>を特許無効審判に吸収統合することを目的とし、明文で具体的紛争と無縁の審判請求を容認したものである<sup>42</sup>。

したがって、この改正は、特許無効審判の本質的制度目的を、公益的観点から特許の有効性を客観的に判断することに据えたものといえる。

#### 2.3.2.4 当事者対立構造の持つ意味と特許無効審判の基本構造

特許無効審判は審判官に職権審理の権限を付与しつつ当事者対立構造を採用するところ、特許庁は、職権審理権限の発動基準につき、「①その事件が公益に及ぼす影響、②職権探知をすることによる審理遅延の可能性、③職権探知の結果としての真実発見の可能性、等を総合的に考慮してケースバイケースで審判官が決定すべき」であるとの指針を示すとともに、職権審理権限が当事者対立構造において補完的役割を担うことを明示している<sup>43</sup>。

民事訴訟は対立当事者間の紛争解決を目的とするから、当事者対立構造

<sup>41</sup> 最判昭和56年6月19日民集35巻4号827頁は、付与前の商標登録異議に関するものではあるが、異議申立制度は申立人の利害を離れた公益を目的とするものであることを理由に申立人の地位の承継を否定している。

<sup>42</sup> なお、平成6年改正によって付与後異議申立が導入された際にも、特許無効審判と付与後異議申立とを並存させることの是非が議論されたが、このときには、結論として、特許異議申立は公益的観点から簡易な特許の見直しを、特許無効審判は本格的な紛争解決を、それぞれ目的とする制度として両者が併置されるに至った。ところが、平成15年改正時には、上記機能分担予測に反し、両制度がいずれも紛争解決の手段に用いられ、特許権者に過度の負担をもたらしていることなどが問題とされるに至り、両制度の統合が行われた。特許庁制度改正審議室・前掲(注40)49頁。

<sup>43</sup> 特許庁・平成15年改正法における無効審判等の運用指針(2003年)124頁。飯島前掲(注40)79頁も実質的に同じ考え方を採用したものである。なお、職権審理の発動が典型的に問題となるのは、当事者が請求の理由の要旨の変更で代えて「上申書」で提出した新証拠を採用する場合であるから、その意味では、職権探知といっても、実際には当事者から提出された証拠の採否が問題となる。要旨変更に関する平成10年改正から平成15年改正に至る実務の状況につき、特許庁制度改正審議室・前掲(注40)63～64頁。

を採用するのは当然であるが、特許無効審判において、このような審理構造を前面に押し出すことを、公益という制度目的から当然に演繹できるわけではない。

そこで、職権主義的審理構造の中で当事者対立構造が審理の前面に採用されていることの意味をどのように捉えるかが問題となる<sup>44</sup>。

この点について、そもそも当事者主義は、紛争を自らの問題と考へて真剣に攻防を繰り広げる当事者が存在することによってはじめて真価を発揮するが、特許無効審判は、請求人適格を原則として制限せず、また、当事者主義の中核である処分権主義や弁論主義を排除するなど、当事者主義の中核的要素を排斥している。

さらに、職権無効理由に関する審理は当事者対立構造とはいえないから<sup>45</sup>、もとより特許無効審判における当事者対立構造の採用は全面的なものではない。

したがって、特許無効審判における当事者対立構造の採用と民事訴訟法における当事者主義とは次元を異にすると考えざるを得ない。

それにもかかわらず当事者対立構造が基本に置かれているのは、多くの場合と同構造が有効に機能し、制度の本質的目的である公益に資するからであると考えられる。すなわち、実際上特許無効審判の利用目的は紛争解決を中心としているため<sup>46</sup>、ほとんどの場合に当事者による真剣な議論が

<sup>44</sup> この点について、端的に当事者主義的要素を制度の中核と捉えるのが民事訴訟法であるといえる。

<sup>45</sup> 法153条2項は、職権無効理由の審理における当事者の関与として、審判官が無効理由を「審理したとき」に当事者に通知し、意見具申の機会を付与すべき旨規定する。これは、当事者が、職権無効理由の審理そのものには関与しないことを前提とするものである。

<sup>46</sup> このような実態に即し、審理のあり方に関しては、平成15年改正においても、積極的に当事者主義的審理を実現するための方策が取り入れられている。審判請求書の記載要件を明確化した(法131条2項)のはその現れであるし、請求の理由に関する補正許可制度の導入(法131条の2)は、平成5年改正以降「上申書」で職権審理を促す形で無効理由の追加が行われていたのを、当事者対立構造による審理に委ね



なされ、充実した審理が行われることが期待できるところ、その結果客観的真実が発見されることは公益に適うのである。

こうしてみると、特許無効審判はその基軸において公益を目的とした制度であるが、多くの場合審判請求人と特許権者との間における真剣な議論と充実した審理を期待することができるため、公益目的達成のための政策的手段として当事者対立構造を採用したものであると考えられる。

上述の特許庁の運用指針からも明らかなおろ、職権主義は、当事者対立構造の限界が顕在化したときにこれを克服する補完的原理として機能することが期待されているが、そのような構造が採用されるのは、公益目的が後退した結果ではなく、そのほうが公益目的の達成に便宜であるからといえる。

### 2.3.3 一事不再理効と既判力・実質的確定力

ここで法167条の効力に関する議論に戻りたい。特許無効審判は、上述のとおり、特定当事者間の紛争解決よりも公益を本質的目的とするものと解されるところ<sup>47</sup>、このような制度のもとでは、紛争の蒸返し防止が制度趣旨からの当然の要請と考えることはできず、公益の観点から必要に応じて判断を繰り返す制度設計も、特許無効審判の全体構造との間に必ずしも不整合をもたらすものではない。

紛争の蒸返しは特許権者の応訴負担をもたらすが、理論的には、応訴負担の発生は当事者対立構造の採用という政策的選択の結果であって、被請求人適格の見直しによって解決されるべきであるとの立論も不可能ではない。すなわち、特許処分の見直しが特許無効審判の目的であれば、査定系の審理構造を採用することによって応訴負担を国が負担することも不可能ではなく、現に、平成15年改正時の産業構造審議会知的財産政策部会

---

る道を開いたものといえる。特許庁制度改正審議室前掲(注40)59頁以下、飯島前掲(注40)77頁以下、84頁以下。

<sup>47</sup> これは、特許無効審判の目的のひとつとして紛争解決があること自体を否定するものではなく、審決の効力を明らかにする上で制度の最も中核的な目的を明らかにしたものである。

紛争処理小委員会において、特許無効審判を査定系の手続とすることが可能性のひとつとして議論されている<sup>48</sup>。

このようにしてみると、当事者主義と密接に関連し、制度の本質的目的から導かれる既判力とは異なり、一事不再理効は、特許無効審判の本質的目的や手続構造から当然に要請される効力とはいえず、両者は、外観上類似の機能を営むとしても、その法的性質を異にするものであると解される。

したがって、本稿は、上述2.2.1の①一事不再理効をもって既判力に倣ったものとし、あるいは、既判力の一種と捉える考え方に与するものではない。

また、紛争解決が制度の本質的目的でない以上、民事訴訟法114条のような根拠規定なくして審決に既判力に準ずる効力を認めることはできないから<sup>49</sup>、②確定審決の効力として既判力ないしこれに類似する効力を認め、その効力の主観的範囲を第三者に拡張するのが法167条であるとする考え方にも賛同できない。

結論として、一事不再理効は、既判力とは法的に無縁であって、特許法

---

<sup>48</sup> 前掲(注8)産業構造審議会知的財産政策部会報告書26頁以下においては、特許無効審判と特許異議申立との統合後の審理構造として、査定系によるか当事者系によるか、また、請求時期を制限するか否かが検討されている。さらに、同審議会(紛争処理小委員会)の第2回の議事に際して提出された竹田稔「特許庁と裁判所の権限配分の見直し(試案)ー紛争解決に向けてー」6頁以下においては、特許無効審判と特許異議申立に代えて、「特許取消審判」を創設することが提案されている。これは、査定系の審理構造を基本とし、請求期間を制限するものであるから(ただし、過渡的措置として当面は制限しないものとされている)、制度的には特許異議申立に近いものといえる。

<sup>49</sup> 確定審決の既判力を否定した裁判例として、東京高判昭和48年7月20日無体集5巻2号233頁。この裁判例についての評釈である松岡誠之助「一事不再理の範囲」特許判例百選第2版(1985年)113頁も、審決には当事者の権利変動を固定させる要請がないことを理由に既判力の効果を類推することに無理があるとしている。なお、上述のとおり、前掲(注20)大判明治44年5月25日は、同一の事実及び同一の証拠の範囲で同一審判を請求することができないのは「当然ノ法理」であって明文の規定を要しない旨判示したが、民事訴訟法が有力であった時代の判決であり、特別裁判所を容認しない戦後憲法のもとで通用力はないであろう。

が独自に認めた特許無効審判の審決に固有の効力と位置づけられるべきである<sup>50</sup>。

#### 2.3.4 政策的規定としての法167条

特許無効審判における紛争の蒸返し防止が制度目的や法構造から必然的に導出される本質的要請ではないということを他面から見れば、法167条は優れて政策的な規定であるといえる。実際、後述の立法経緯からも、一事不再理規定は特許無効審判制度の誕生のときから存在したのではなく、一定の時代背景のもと、国際競争政策の一環として設けられたものであることが認められる<sup>51</sup>。

したがって、法167条を解釈し、または特許無効審判における一事不再理のあり方を考えるにあたって、訴訟物等の民事訴訟法理論に拘束される必要はなく<sup>52</sup>、わが国の法体系の中で、特許法の制度目的に沿うよう政策的観点からそのあり方が検討されるべきである。

そして、そのためには、公益という制度の本質的目的と紛争解決という実際の機能との関係を踏まえつつ、より具体的に、法167条の存在意義と、憲法を頂点とする全法体系との整合性を検討することが必要である。

---

<sup>50</sup> なお、前述のとおり特許無効審判は抗告争訟としての性格を有するため、特許無効審判の審決の効力を抗告訴訟の一類型としての取消訴訟における確定判決との既判力と対比することも不可能ではない。しかし、取消訴訟の訴訟物は行政処分の違法性一般とされているところ、この考え方を特許無効審判の審決にそのままあてはめると、審判対象たる特許の違法性一般に既判力が及ぶこととなり、効果はあくまで相対効であるものの、審判請求人は、いったん有効審決が確定すると、その特許の有効性を他の理由によっても争うことができなくなる。これは明らかに制度の予定するところではない。

<sup>51</sup> 3.2「法167条の立法経緯」参照。

<sup>52</sup> たとえば、君嶋説は民事訴訟説を背景に審判について訴訟物を観念し、また、田村前掲（注14）155頁以下は、「審判物」の概念を用いつつ、相対化された訴訟物概念を介して一事不再理効の客観的範囲の狭さを説明するが、民事訴訟理論から離ればこのような理論構成も不要となる。なお、注15に引用した大淵・前掲基本構造論381頁の記載も同旨と考えられる。

### 3 一事不再理効の存在理由

#### 3.1 最高裁判決に見る一事不再理効の存在理由

特許無効審判の制度趣旨として、最一判平成12年1月27日民集54巻1号69頁は、「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」と判示した。

しかし、一事不再理効は当事者以外の者にも及ぶから、上記の利益はこの限度で制限を受けることとなる。

その理由として、同判決は、「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、その登録がな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ということは、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となる」ことを指摘し、法167条は、特許を無効とする利益と特許権の安定の利益との調整のために、「同一の事実及び同一の証拠」の要件を充足する範囲に限って第三者の審判請求をする権利を制限したものであるとしている。

要するに、同判決は、法167条の存在理由を、特許権の安定性に求めたのである。

ところで、特許は行政処分であるが、それによって付与される特許権は私権であり、その性質は所有権類似の「物権的権利」であるといわれる<sup>53</sup>。特許が無効にされると特許権は遡及的に存在しなかったこととされるから、機能的に見ると、特許無効審判は、「物権的権利」たる特許権の存否を事後的に確認するための手続である。

しかし、物権の典型である所有権についても、その権利の存否が一義的に確定できないことによる不安定があり得るにもかかわらず、特定当事者間でその存在が公権的に確認された後に、同一事実・同一証拠に基づいて

---

<sup>53</sup> 中山・前掲（注29）工業所有権法(上)298頁。

その結果を争うことを対世的に遮断する制度は存在しない。

こうしてみると、単に権利の安定性確保というだけでは、わが国の手続法体系の中で整合的に法167条の存在意義を解明したとはいえず、さらに特許法に固有の問題を明らかにする必要がある。

### 3.2 法167条の立法経緯

一事不再理規定の母法は1897年オーストリア特許法93条であり、わが国では、明治42年(1909年)法87条によって導入された<sup>54</sup>。上述のとおり、特許無効審判が創設されたのは明治21年(1888年)法であるから、特許無効審判制度が生まれてから一事不再理規定が導入されるまでの間には20年余の時間があつたこととなる。

特許無効審判の創設から一事不再理規定導入までの時期は、外交面では日清・日露両戦争を経験する一方(1894年、1904年)、法制面でもいわゆる民法論争を経てドイツ法系の民法が成立し(明治29年・1896年)、また、パリ条約批准のため特許法の大改正を経験する(明治32年・1899年)など、激動の時代であつた。また、一事不再理規定が導入された明治42年当時は、知的財産法の世界でもドイツから法制度を輸入していた時期であり、明治38年(1905年)にはドイツ法を範とし、先願主義を採用した実用新案法が成立している。

わが国に一事不再理規定が導入された時期のドイツ特許法は、特許無効審判の蒸返し防止策として除斥期間を定めていたが<sup>55</sup>、一事不再理規定は有していなかった。明治42年法がドイツの制度の採用を見送り、オーストリア法に倣つたのは、除斥期間経過後に新証拠による審判請求をも排除す

<sup>54</sup> その後、大正10年法117条から現行167条へと引き継がれている。

<sup>55</sup> 1891年ドイツ特許法28条3項は、新規性欠如を理由とする特許無効の請求について、特許権設定の公告から5年間の除斥期間を定めていた。しかし、後述のとおり、この規定により、特許権者は特許の後5年間は権利行使を控え、被告からの無効請求の危険がなくなつてから出訴に踏み切るという行動を取ることが危惧され、厳しい批判を受けたといわれる。瀧川前掲(注4)104～105頁。

るドイツ法への批判を嫌つたものとされる<sup>56</sup>。

しかし、大正10年(1921年)の特許法大改正に際しては、一事不再理規定を残しつつ、さらに除斥期間の制度が採用された。その背景として、この時期には、第一次世界大戦(1914年)の経験による自国技術の保護強化の必要性認識<sup>57</sup>に基づき、企業を特許無効の危険から保護することを第三者の利益保護より優先する思想が諸国で支配的になっていたという事情がある<sup>58</sup>。

以上の立法経緯から、一事不再理効は、もとより審決の本質的効力とされたものではなく、除斥期間と時代背景を共有し、特許権の安定強化を目的として政策的に生み出されたものであることを読み取ることができる<sup>59</sup>。

なお、オーストリアでは、1973年、同国憲法裁判所において、一事不再理規定は対世効を認める点について違憲であるとの判決がなされ、1977年、特許法から規定全文が削除された<sup>60</sup>。その結果、現時点において対世効を持つ一事不再理規定を有するのは、主要国中わが国のみである<sup>61</sup>。

<sup>56</sup> 瀧川前掲(注4)104頁以下によると、1897年オーストリア特許法は、1891年ドイツ特許法の除斥期間の規定が厳しい批判にさらされたことから、第三者の権利をより制限しない形で特許権の安定を図つたものとされ、その趣旨としては、同様の無効理由に基づく主張を「既判力の抗弁 *exceptio rei iudicatae*」の範囲で排斥しようとしたものとされている。

<sup>57</sup> 中山・前掲(注29)工業所有権法上46頁。

<sup>58</sup> 瀧川前掲(注4)106頁。

<sup>59</sup> 一事不再理と除斥期間が思想的背景を同じくすることにつき、瀧川前掲(注4)106頁。なお、一事不再理規定導入の理由が政策的なものとしても、民事訴訟説が有力であつた明治法下の解釈としては、審決に固有の既判力の存在を前提に、一事不再理規定がその主観的範囲を拡張したとの解釈が整合性を持つ余地はある。しかし、現行制度のもとでは審決に既判力を承認するための前提が成立せず、残されるのは、導入の背景をなす政策色の強さだけであるといえる。

<sup>60</sup> 判決時点におけるオーストリア特許法は1970年特許法であり、1897年法93条は1970年法146条に受け継がれていた。瀧川前掲(注4)107頁。対世効部分のみならず全文が削除されたのは、相対効の一事不再理効は審決の既判力(*res iudicata*)による自明の効力であるとされたからである。瀧川前掲(注4)112頁。

<sup>61</sup> 瀧川前掲(注4)101頁、大淵哲也「特許訴訟・審判制度の現状と今後の課題」ジ

### 3.3 大審院判決に見る制度趣旨解釈

大日本帝国憲法時代に遡って裁判例を紐解くと、かつて大審院は、旧法下における一事不再理規定の制度趣旨として、特許権者に重ねて同一の答弁をさせることの煩瑣を回避すること、及び、矛盾する審決を予防することによる審決の権威の保持の必要性を指摘した<sup>62</sup>。

従来 of 学説も、多くがこの判旨に追隨する形で一事不再理規定の趣旨説明を試みている<sup>63</sup>。

#### 3.3.1 特許権者の答弁の煩瑣

大審院が指摘した2つの制度趣旨のうち、前者の特許権者の答弁の煩瑣については特許法に固有の現象ではなく、相対効を原則とする民事訴訟においても生じ得る問題ではある<sup>64</sup>。

しかし、上記判決当時とは異なり、現時点では公益的無効理由について「何人も」特許無効審判を請求することが可能になったため<sup>65</sup>、仮に現行法のもとで法167条がなければ、たとえ同一人による同一審判請求を封じた

としても<sup>66</sup>、いわゆるダミーを用いて、同一の審判請求を際限なく繰り返すことが不可能でなくなる<sup>67</sup>。

このような悪意の蒸返しに対応の労力を費やすことは、単なる「煩瑣」の域を超え、社会的資源の無益な消費をもたらす<sup>68</sup>。法167条がなければ悪質な蒸返しが恒常的に生じるかはなお疑問を残すところではあるが、少なくとも、そのような行動を可能にする制度設計は公益の観点からも不適切である。

とすれば、法167条の対世効には、請求人適格の制限が原則的に撤廃された現行法のもとで、特許権者の答弁の煩瑣の防止という観点から一定の意義を見出す余地がある。

#### 3.3.2 矛盾する判断の防止

大審院が示したもうひとつの制度趣旨は、判断の矛盾を防止することによる審決の権威の維持である。これは、特許権者の答弁の煩瑣という私的利益との対比では、公益からの説明と位置づけることができる。

もともと、現代的には、審決の権威は判断内容の合理性と手続の適正によって維持されるべきであり、紛争当事者が特許を無効とすることについ

ユリ1326号(2007年)34頁、48頁。なお、中国特許法実施細則65条2項や韓国特許法163条には法167条と同旨の規定が残されている。

<sup>62</sup> 前掲(注12)大判昭和17年11月10日。

<sup>63</sup> 兼子=染野・前掲(注13)361頁、吉藤=熊谷・前掲(注13)629頁等、青山紘一・特許法改訂第4版(2003年)206頁等。

<sup>64</sup> 前述3.1参照。なお、物権の目的は有体物であるため利用者が物理的に制限されるのに対し、特許権の目的は発明という情報であるため、利用者が拡散し、利害関係を有する者がより多くなる可能性はある。しかし、現実的には、発明の利用者は競争業者に限られ、その数が多数に上ることは例外的であろうし、利害関係を有する者が多い発明はとりもなおさず影響力の大きな発明であるから、当事者の煩瑣を理由に広汎な遮断効を認めることが適切といえるかは問題である。

<sup>65</sup> 上記大審院判決時の適用法令である大正10年法は、特許無効審判の請求人を「利害関係人及審査官」に限定していた。昭和34年の大改正に際して主語が削除されたが、上述のとおり、平成15年改正に至るまで裁判例は利害関係を要求してきた。

<sup>66</sup> 特許無効審判の本質的目的を公益に求める立場からは検討を要するものの、争訟裁断の性格が強い農地調整法上の行政手続に関し、一般法理として一事不再理を承認したといわれる最高裁昭和29年5月14日民集8巻5号937頁の考え方を適用する余地はある。

<sup>67</sup> 前述のとおり、確定審決に既判力に相当する効果を認めることはできないため、法167条がなく、また上述のような一般法理としての一事不再理の適用もなければ、同一当事者が完全に同一内容の特許無効審判を繰り返すことも可能になる。これに対しては、権利濫用等の一般法理による抗弁や、不当訴訟を理由とする損害賠償請求などによって対抗することも考えられるが、ダミーが用いられた場合にはそのような対処にも限界がある。

<sup>68</sup> 特許庁編・工業所有権法逐条解説第16版(2001年)400頁は、一事不再理の趣旨として、同じ審判手続を繰り返すことが煩雑であることをあげている。文脈に照らして特許庁にとっての煩雑さを指摘したものと思われるが、これは、煩瑣の問題を行政資源の観点から捉えたものともいえる。

て有する利益を剥奪する直接的な理由にはならないから<sup>69</sup>、公益という観点から見た一事不再理規定の存在意義は、矛盾する判断による混乱の回避にあると考えるべきであろう<sup>70</sup>。

しかし、再審の場合を除き、無効審決確定後に有効審決がなされることはないから、ここにいう矛盾する判断とは有効審決確定後の無効審決のみであり、回避されるべき事態とは、いったん有効とされた特許もいつまた無効にされるかも知れないという不安定な状態を指すものといえる<sup>71</sup>。

そうすると、大審院が示した上記第2の理由には、前述の平成12年最判にいう権利の安定性を超える意味を見出しがたく、ここでの問題は、再び、なぜ特許法において、民法上の物権以上に矛盾する判断を回避し、権利の安定性維持を図らなければならないのか、ということに収斂する。

この点について公益の観点から論証を試みるならば、特許無効審判への対応は特許権者から見ると権利保有にかかるコスト要因に他ならず、その負担があまりに大きくなると、特許取得への動機付けが失われ、結果的に技術の公開や産業の発展が阻害される可能性があることを指摘することができよう<sup>72</sup>。しかし、これは、「特許権者の答弁の煩瑣」の問題を巨視的に捉えたものに他ならない。

<sup>69</sup> 瀧川前掲(注4)117頁は、矛盾する審決について、「仮にこのような事態の生ずることが好ましくないとしても、これを回避するために前の確定審決の権威を保持する必要は、その効力の拡張により第三者の権利を侵害することを実質的に正当化する根拠とはなり得ないであろう」とする。

<sup>70</sup> 中山・前掲(注29)工業所有権法上265頁は、法167条の趣旨として、端的に、審決の矛盾による混乱の回避を指摘する。

<sup>71</sup> いったん無効審決が確定すれば、それ以前に有効審決があっても当該特許は対世的に無効になるため、民事訴訟とは異なり、矛盾する判断が共存することはない。したがって、関係者に事実上の混乱が生じる可能性はともかく、法律関係に混乱が生じるおそれはない。

<sup>72</sup> 第三者が実施権を受けることによって特定の特許による独占権に依拠した事業活動を行うこともあることを考えると、権利の安定性に関しては、いわゆる動的安全の問題も考慮の対象となり得る。しかし、特許無効は第三者による発明の実施を封じるものではないから、有体物の賃貸借契約において本権が覆滅される場合と比較して類型的に深刻な影響が生じるとはいえない。

したがって、法167条の存在理由は、結局のところ、それを微視的に捉えるか巨視的に捉えるかはともかく、特許権者の答弁の煩瑣の問題に集約されることとなるから、特許無効審判における一事不再理の必要性は、特許権者の答弁の煩瑣を防止することに尽き、また、その限りで認める余地があると考えられる<sup>73</sup>。

## 4 一事不再理効の正当化原理

### 4.1 憲法32条と正当化原理の必要性

仮に、法167条に一定の存在意義があるとしても、その存在を正当化することができるかどうかは、対世効という強力な効力を容認することができるかどうかにかかるとする。

憲法レベルで考えると、法律による行政の観点から行政行為に対する司法審査の機会が当然に要請され、また、裁判を受ける権利を定めた憲法32条は、この司法審査の機会を個々の国民が享有する主観的権利と構成したものと解される。そして、このことから、行政行為に利害関係を有する者に対して遍く司法的救済の機会を用意すべきであるとする概括主義が導かれる<sup>74</sup>。

この点、特許は出願人に対して第三者による発明の実施行為を禁止する権利を付与する行政処分であるから、国民にはこれに対する不服申立の機会が付与されるべきところ、特許法上、その機会とは特許無効審判である<sup>75</sup>。

<sup>73</sup> 瀧川前掲(注4)117頁は、「一事不再理規定の立法趣旨は特許権者の保護に尽きると解すべきである」とする。

<sup>74</sup> 塩野宏・行政法Ⅱ第4版(2005年)8頁。

<sup>75</sup> 本来憲法32条は司法権による審査を受ける権利を保障したものと解されるのに対し、上述のとおり特許無効審判は行政審判であって、憲法32条に規定する「裁判」ではない。しかし、特許の有効性を争うため直接裁判所に申立てるルートはなく、特許無効審判を請求する機会の確保は直ちに特許処分に対する司法審査を受ける機会の確保を意味するから、この論点は、一般概括主義における適用除外の問題で

このような観点から見たとき、法167条は、ひとたび特許無効審判で特許が維持されたことに基づき、後の第三者による審判請求の機会を奪うものであるから、憲法32条との間で緊張関係に立つこととなる<sup>76</sup>。

したがって、法167条の対世効を承認するためには、これを正当化する理由が必要であると解される。

#### 4.2 行政救済通則における出訴制限との関係

自らに不利な行政処分に対して国民に一般的不服申立の手段を付与しているのは、行政救済通則である行政不服審査法及び行政事件訴訟法である。特許無効審判及び審決取消訴訟の規定は、行政救済法の体系の中で、それぞれ、行政不服審査法及び行政事件訴訟法に対する特別法たる性質を有する。

これらの制度における蒸返し防止は当事者適格及び出訴期間の制限によって実現されているが、いずれについても、出訴期間の起算点は処分  
存在を現に知った日とされており<sup>77</sup>、また、取消訴訟の判決効は、認容判

---

はなく、憲法32条の文脈で検討されるべき問題である。なお、特許に重大かつ明白な違法があるときは、当然無効の行政処分として抗告訴訟の対象となり得るため、これにより違法な特許処分に対する出訴の道は確保されていると考える余地もあるかもしれないが、特許処分の主要な瑕疵が特許無効審判における無効理由と構成されている現行法のもとでは、憲法32条との関係においても、特許無効審判を請求する機会が確保されているかどうかの問題とされるべきである。

<sup>76</sup> オーストラリア憲法裁判所は、同国の一事不再理規定を違憲とした理由として、特許無効の審理にも弁論主義に基づく形式的真実の原則が適用される同国の制度を前提に、そのような手続に基づく判断が第三者をも拘束するのは平等原則違反となると判示したが、瀧川前掲(注4)118頁は、わが国において一事不再理規定を違憲と考える根拠は、憲法32条違反にあるとする。

<sup>77</sup> 行政不服審査法は、不服申立の要件として、申立権者を「行政庁の処分不服がある者」すなわち当該処分について不服申立をする法律上の利益のある者(最判昭和53年3月14日民集32巻2号211頁)とし、申立期間を、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日間としている。同法は、不服申立の対象となる処分から同法に基づく処分を除外しているところ(4条1項柱書)、同法に基づく処分があったことを知った日から60日以内になされることは稀有であるため、こ

決について対世効が認められているものの、棄却判決については相対効にとどまるため、第三者による訴訟追行の結果によって自らの不服申立の機会が奪われることはない<sup>78</sup>。

したがって、行政救済通則の範囲内で法167条の対世効を正当化する根拠を見出すのは困難であり、ここでは再び訴訟法の考え方に目を向ける必要がある。

#### 4.3 訴訟法上の既判力の拡張及び形式的当事者概念との関係

民事訴訟の世界でも既判力に対世効が認められる場合がある。代表的なものは、人事訴訟の判決、破産債権に関する判決、会社の設立無効等の訴え、上述の行政処分等の取消訴訟における認容判決等である。また、いわゆる形式的当事者概念のもと、例外的に訴訟当事者が訴訟物たる法律関係の帰属主体と異なる場合があり、その場合には、判決の効力が本来の権利主体に拡張される<sup>79</sup>。その例としては、上述の破産関連訴訟のほか、株主代表訴訟における代表株主や債権者代位訴訟における代位債権者、人事訴訟事件における検察官などの法定訴訟担当、取立委任裏書を受けた手形の

---

れにより、事実上同一の処分に対する不服申立を蒸し返すことはできないこととなる。しかし、処分があったことを「知った日」は、処分を「知り得た日」ではなく、現実に当該不服申立権者において処分があったことを知った日を指すため、この要件を満たす限り、他人の不服申立手続の結果如何とは無関係に、自ら不服申立をすることができる。また、行政事件訴訟法は、取消訴訟の当事者適格を「取消しを求めにつき法律上の利益を有する者」とし(9条)、出訴期間を、原則として処分等を知った日から6ヶ月または処分等のあった日から1年と限定しているが(14条)、いずれの期間制限についても正当事由がある場合には適用が除外され、また、こ  
でも起算点は行政処分を現実に知った日である。他の紛争の蒸返し防止については、行政事件訴訟法7条を通じ、民事訴訟法の既判力等の規定が適用される。

<sup>78</sup> もっとも、除斥期間が撤廃された現行法のもと、特許無効審判について出訴期間の制限はない。特許処分による第三者の不利益は、単に処分があった段階では抽象的なものにとどまり、これが現実化するの、通常の場合、権利行使がなされるか、またはその現実的可能性が生じたときであるからである。

<sup>79</sup> 前記注33参照。

所持人やサービサー法に基づくサービサーなどの任意的訴訟担当、民事訴訟法に基づく選定当事者などがある。

しかし、人事訴訟は、財産権上の請求ではなく人の身分関係の存否の確認や形成を取り扱うものであって、制度目的が本質的に異なる。会社法上の訴えや取消訴訟については対世効が認められるのが認容判決に限られているところ、この場合には、第三者の不服申立の機会が失われることはない。

破産債権に関する訴えについては、破産財団の負担する債権債務を合一的に確定し、配当を行うという管財事務の性質上の必要性があり、また、訴訟追行を行う者が、裁判所によって選任され、債権者の利益のために善管注意義務を負担する破産管財人であることから判決に第三者効を認めることが正当化される。

これに対し、法167条は、特許権者の煩瑣回避を目的とするものであって、対世効につき制度の本質から導かれる特別な必要性もなく、また、審判請求人は公益を代表する者でも、他の潜在的な当事者に対して善管注意義務等を負担するものでもない。

また、代位訴訟や訴訟担当などの事例では、本来の権利帰属主体と訴訟当事者との間には判決効を及ぼす基礎となる一定の関係が認められるが、特許無効審判の審判請求人と第三者との間にはそのような関係は認められない<sup>80</sup>。

したがって、訴訟法上の既判力の拡張の考え方を援用して法167条の第三者効を正当化するのとは不可能である。

#### 4.4 職権主義との関係

民事訴訟においても、詐害的訴訟追行の結果に第三者が拘束されるなど、

---

<sup>80</sup> もっとも、民事訴訟法学においても手続保障の観点から債権者代位における判決効の拡張は議論の焦点とされているところであり、私的自治が妥当する社会においては、訴訟担当は任意的訴訟担当を基本とすべきであると有力に主張されている。池田辰夫・債権者代位訴訟の構造（1995年）69～70頁等。

対世効が有する弊害を防止することを目的として、本案における職権探知主義が採用される場合がある。

特許無効審判においては、もとより処分権主義や弁論主義の適用はなく、職権主義が指導原理となっているから、これにより、当事者による手続追行の不十分性が補われる可能性があるため、一事不再理効を正当化する根拠となり得る<sup>81</sup>。

しかし、一般的に、職権主義を採用することによって詐害的な訴訟追行をある程度防止することは可能になるであろうが、詐害的訴訟活動が防止されることと真実発見が担保されることは別問題である。

職権主義を理由に対世効を認めるとすれば、いったん当該争点について審理がなされれば十分な真実発見が担保されるという関係が必要であると考えられるところ、確かに特許の有効性の判断は職権主義による真実発見になじみやすいとは思われるものの、ときに企業の死命をかけて尽くされる当事者の議論に基づいて判断がなされる場合と同等の結果を保証するものとも思われず、また、審判官にそれだけの職責を負担させるのは現実的でない。

こうしてみると、職権主義は、詐害的訴訟追行を防止する一手段とはなり得ても、直ちに対世効を容認する根拠とまではなり得ない。

#### 4.5 法104条の3及び「明らか無効」の抗弁との関係

平成16年改正法は、法104条の3を新設し、「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」に、権利行使を制限する旨規定した<sup>82</sup>。

---

<sup>81</sup> 中山・前掲（注29）工業所有権法上267頁は、対世効の妥当性を担保する方策として、審理手続において職権主義が採用されていることと、客観的範囲が限定されていることとを指摘している。もっとも、客観的範囲の限定は、対世効の弊害を最小化する意味はあっても、積極的な正当化根拠とはならないのではないと思われる。

<sup>82</sup> その趣旨につき、法文上は権利行使阻止の事由と読めるが、牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリ1295号（2005年）180頁、183頁は、権利発生障害事由と位置づけており、その法的性質については、今後明らかにされる必要があるとされ

これは、従来権利濫用の法理を介して実現されていたいわゆる明らか無効の抗弁<sup>83</sup>と基本的目的を一にするものであり、侵害訴訟における被告に対し、特許の有効性を争う手段を付与するものである<sup>84</sup>。仮に、この規定によって一事不再理効に抵触する無効理由を主張することが許されるのであれば、対世効の問題はある程度解決される。

しかし、同条項は、法167条に抵触する無効理由の主張が許されるか否かについて沈黙しており、この点は解釈論に委ねられている<sup>85</sup>。

また、同条項によって無効主張の機会が付与されるのは具体的な紛争に巻き込まれた当事者に限定されており、例えば、事業を安全に遂行するため、実施に先立って特許を無効にする場合などには利用できない。すなわち、法104条の3や明らか無効の抗弁は、侵害訴訟における抗弁であって、特許処分に対する不服申立の道を一般的に開くものではなく、概括主義の要請に正面から応えるものとはいいがたいのである。

#### 4.6 法167条の正当性

以上検討してきたところを前提とすれば、国民の裁判を受ける権利を前

---

る。大淵哲也「特許法等の解釈論・立法論における転機」中山信弘先生還暦記念論文集知的財産法の理論と現代的課題(2005年)1頁、12頁。

<sup>83</sup> 周知のとおり、キルビー判決(最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁)によって確立された法理である。

<sup>84</sup> キルビー判決から法104条の3の立法に至る経緯について、近藤昌明=齊藤友嘉・司法制度改革概説2知的財産関係二法/労働審判法(2004年)54頁以下。

<sup>85</sup> 有効審決の登録後における法104条の3の抗弁の主張の可否につき、肯定説(法167条適用否定)として、近藤惠嗣「特許法第104条の3をめぐる解釈上の問題点」知財ぶらざむ3巻36号(2005年)73頁、74~75頁、高部眞規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号(2006年)123頁、136頁等があり、否定説(167条適用肯定)として、塩月秀平「侵害訴訟と無効審判請求の関係―推移と展望―」金融・商事判例1236号(2006年)86頁、91頁、工藤敏隆「特許侵害訴訟における特許の有効性判断に関する諸問題」法学政治学論究69号(2006年)1頁、17頁等がある。牧野前掲(注82)「キルビー」185頁は、原則として抗弁の主張を許すべきであるとしつつ、先行の特許無効審判の審判請求人が侵害訴訟の被告であるときは蒸返しを許すべきでないとする。

に、無関係の第三者による審判請求の結果として国民の特許処分に対する不服申立の道を包括的に封じる法167条の対世効を正当化するのは容易でない。

昨今の動向を見ても、一事不再理規定と背景を同じくする除斥期間の規定は、昭和34年の大改正時に外国文献公知を理由とする場合に限局され、昭和62年改正に際して全面的に廃止された。ドイツ法の除斥期間も1941年(昭和36年)に廃止されている。

また、前述のとおり、オーストリア特許法の一事不再理規定は、同国憲法裁判所によって対世効を認める部分について違憲であるとの判断がなされた後<sup>86</sup>、規定そのものが削除されるに至っている。

このようにしてみると、法167条は、その主観的範囲を「何人も」とする部分について憲法32条に違反するおそれがあり、また、国際的潮流からも取り残されたものといわざるを得ないから、当該部分は削除されるべきである<sup>87</sup>。

---

<sup>86</sup> 前記注76記載のとおり、同判決の違憲判断の根拠は相対的真實を前提とする審理構造のもとにおける平等原則違反であるから、職権主義を指導原理とするわが国でそのまま適用することはできない。しかし、上記判決は、その理由中で、第三者はその関与しなかった手続で評価された証拠と同一の証拠に基づく申立を不合法とされるだけでその権利を侵害される旨の認定をしているところ、その背景には、無効主張を受ける危険から特許権者を保護することよりも、特許権の行使を受ける第三者の利益を優先しようとする思想がある(瀧川前掲(注4)111頁)。この理はわが国においても共有されるべきものである。

<sup>87</sup> 同旨瀧川前掲(注4)117頁、牧野前掲(注4)「法167条」99頁。君嶋前掲(注4)「特許無効(二)」61頁は、法167条は既判力類似の実質的確定力の主観的範囲を第三者に拡張するものであって、当事者には適用がないとの前提のもと、法167条を全面的に廃止すべきであるとする。これらの学説に対し、高林前掲(注38)57頁は、法167条に一定の合理性があることから、立法論議が深まるべきことを前提としつつも、全面的廃止論に慎重な見解を示す。本稿は、審決に既判力ないし実質的確定力を承認しない立場に立った上で、相対効の法167条を存置すべきであると考え。同一当事者による同一審判の請求について本案の審理を繰り返すことに合理性はなく、審判請求の要件のレベルで遮断すべきであるからである。この場合に、法167条の適用要件として審決の登録を要求する必要はないであろう。



## 5 準司法的手続としての特許無効審判と蒸返しの防止

### 5.1 対世効の削除に伴う手当の必要性

法167条から対世効を削除する場合、現行法が特許無効審判の請求人適格を制限していないこととの関係で、審判の蒸返し防止について何らかの手当が必要となるかが問題となる。

實際上、法167条の対世効が削除された場合に、第三者名下の審判請求が繰り返されるかどうかは疑問であるが<sup>88</sup>、悪意の審判請求の繰り返しは公益上無意味であるのみならず、特許無効審判の紛争解決機能を阻害するから、これを放置する制度は不適切である。悪意のない第三者による同一審判請求の場合であっても、特に前訴が審決取消訴訟を経由しているときは、十分な議論が尽くされた問題の蒸返しとなることが多いと思われる。

したがって、法167条の対世効を削除する場合には、蒸返し防止のため、一定の手当がなされることが望ましいが、その方策としては、以下のとおり、比較的単純なものが考えられる。

### 5.2 職権主義による本案における対処

法167条から対世効を除去する場合、その目的は第三者による無効主張の機会を確保することにあるから、第三者からの審判請求については、それが過去の審判と同一のものであっても本案の審理をしなければならない。

したがって、この場合、審理を繰り返すことが公益上無益な審判請求への対処は、本案で行われることとなる。

ところが、蒸返し防止の具体的目的は、上述したところに照らし、紛争解決のための主張制限ではなく、特許権者の答弁の煩瑣、すなわち、特許権者が当事者となること自体を回避することにあるところ、当事者対立構

<sup>88</sup> 法167条の存在を前提とする議論ではあるが、中山前掲(注40)「請求人適格」210頁は、特許紛争は他の民事事件と比較して合理的に争われるため、特許無効審判の濫請求の可能性は少ないとする。

造は双方当事者の参加、すなわち、特許権者による答弁がなされることを前提とするから、本案での対処には、対処の目的との関係で構造的限界があることとなる<sup>89</sup>。

しかし、このジレンマは、上述の特許無効審判の制度趣旨理解によって止揚し、解決することが可能である。

この問題の本質は当事者適格に制限を持たない争訟手続における当事者対立構造の限界にあるところ、上述のとおり、特許無効審判において当事者対立構造の限界を克服するのは本来の指導原理である職権主義である。とすれば、前の審判を蒸返す審判請求への対処もまた、職権審理が有効に機能すべき典型的局面であるといえることができる。

具体的には、審理を繰り返すことが公益上無益と認められる審判請求があった場合に、職権によって審理を行い、特許権者の答弁を求めなく直ちに不成立審決をすればよいのである。

この場合、審判の「係属」<sup>90</sup>が生じる前に実体判断をすることにはなるが、処分権主義が排斥され、被請求人に「争わない自由」のない特許無効審判において、請求が棄却される場合に被請求人の答弁を求める必要はないから、このような制度が特許無効審判の審理構造と矛盾をきたすことは

<sup>89</sup> この意味では、法167条違反に関する当事者の主張を待ってその審理をする限り、同条の効力は一般的な抑止の効果の範疇にとどまっていたといえる。もっとも、現行法のもとでも、法167条違反を治癒する補正は請求の理由の要旨変更をもたらすと考えられるところ、審判請求書の副本送達前の要旨変更にわたる補正は法131条の2第3項によって封じられているから、審判請求時に一事不再理効への抵触が発見されたときは、法135条により答弁を経ずに審決却下することが可能であると考えられる。

<sup>90</sup> 特許無効審判の「係属」の語は法126条2項本文に現れるが、係属が生じる時期について定義はなく、また、職権主義を基本とする審判手続における用語法として「係属」を定義なく用いることが適切かということについて疑問が残る。実務的には、係属の始期を民事訴訟に倣って審判請求書の副本送達時とされているが(審判便覧54-03)、訂正審判の請求時期の制限を規定するのが目的であれば、端的に審判請求書の副本送達時と規定すべきではなかったかと思われる。

ない<sup>91</sup>。

また、審判官の負担という観点からも、過去に適切な審理審判がなされている無効理由については、新たに「同一の事実及び同一の証拠」の要件を満たすかどうかの判断をするよりも、前の審決が正当か否かを確認し、同一の理由で不成立審決をするほうが多くの場合容易であろう。

さらに、後述のとおり、本案の問題とする以上、形式的に証拠を付加ないし入替えるなどして「同一の事実及び同一の証拠」の要件をかいぐろうとする審判請求に対しても柔軟かつ迅速な対応が可能になる。この意味では、現行制度よりも、特許権者の煩瑣はいっそう軽減される可能性がある<sup>92</sup>。

他方、審理の対象はあくまで無効理由の有無そのものであるから、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲に属するかに見える審判請求であっても、審判官において改めて審理を行う価値があると認めるときは、特許権者に答弁を求め、本格的な審理をすることが可能である<sup>93</sup>。

したがって、この方法によれば、不当な蒸返しを実質的に防止しつつ、第三者の特許無効の主張機会を適切に確保することが可能になる<sup>94</sup>。

---

<sup>91</sup> なお、法152条は職権進行主義を定め、当事者の出頭なくして審理を進めることを容認している。

<sup>92</sup> 審決取消訴訟に移行した場合には、審決取消訴訟の被告適格を見直さない限り特許権者が被告とならざるを得ず、この限りで答弁の煩瑣が生じるが、これは現行制度のもとでも同様であり、また、答弁前に審決がなされながら訴訟に移行する事例は比較的少ないと思われる。

<sup>93</sup> もっとも、前記注87で述べたとおり、法167条は相対効の範囲で存置されるべきであるから、同一当事者による同一審判請求については、法167条によって却下されるべきこととなる。

<sup>94</sup> このような運用は、適法な審判請求があった場合に被請求人の答弁を求めることを審判長の義務とする法134条1項に違反する可能性があるため、法改正を要すると思われる。その場合に参考になる条文として、法134条2項は、その本文において、法131条の2第2項の補正許可にかかる補正があった場合に被請求人に答弁の機会を与えなければならない旨定めつつ、同項但書において、「被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別な事情があるときは、この限りでない」との例外を定めている。

### 5.3 答弁前の審決の基準と適用例

次に問題となるのは、どのような場合に答弁書の提出を求めずに審決することができるか、という基準であるが<sup>95</sup>、これは本案の審決の要件の問題であるから、法156条1項の「事件が審決をするのに熟したとき」に該当するか否か、すなわち、「審理に必要な事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達した」<sup>96</sup>といえるかによって決定されることとなる。答弁書提出前の判断においては、当該審判事件の資料と過去の審判の資料を併せて検討し、審判をすることができるかどうかを判断することになる。この判断は、検討対象が過去の審判の審理結果に及ぶものの、内容的には各審判事件で行われる通常の作業である。

実際の適用場面において答弁前の審決の対象となるのは、通常の場合、法167条の効力の客観的範囲内、すなわち「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求であると考えられる。その具体的意味については諸説あるものの<sup>97</sup>、特許無効審判の審理構造に照らし、審決の効力範囲を表現し

---

<sup>95</sup> 法167条の効力を相対効とする以上、第三者の審判請求について本案の審理が遮断されることはないから、厳密な規範が必要になるわけではない。しかし、誤って答弁前の不成立審決が利用されると、審決取消訴訟において結論が覆される可能性も生じる。その場合には、特許権者は、本来一審相当である差戻審において、取消判決の拘束力の範囲内で議論しなければならず、事実上の不利益が生じる可能性も否定できない。

<sup>96</sup> 特許庁・前掲(注68) 逐条解説385頁。

<sup>97</sup> 代表的な考え方としては、「同一の事実及び同一の証拠」は法123条1項に列挙された無効理由の範囲を画するものとの前提に立ち、証拠によって裏付けられた特定の無効理由をいうとする説(田倉整「無効審判請求を却ける審決をめぐって—審決取消訴訟との関連において—」豊崎光衛先生追悼論文集無体財産法と商事法の諸問題(1981年)219頁、226頁)、事実と証拠を一体的に捉え、同一法規の構成要件事実を証明するために用いられる証拠であれば同一の証拠にあたるとする説(兼子=染野・前掲(注13)363頁)、証拠と事実とを独立の要件と捉えつつ、事実及び証拠の双方について厳密な同一性を要求する説(光石士郎・特許法詳説(1967年)604

たものとして最も適切であり<sup>98</sup>、この範囲内では、多くの場合、特許権者の答弁を求めるまでもなく、「審理に必要な事実をすべて参酌し、取り調べるべき証拠をすべて調べて、結論を出せる状態に達した」状態にあると考えられるからである<sup>99</sup>。

---

頁)、「同一の証拠」の意味について証拠の重要性に着目する説(粵優美・新工業所有権法解説223頁、大判大正8年5月24日民録25巻13輯797頁等)、前審において排斥された争点を是認させるに足りる性質の証拠であれば、証拠価値の軽重に関わらず「同一の証拠」にあたらぬとする説(松尾前掲(注10)471頁)などがある。

<sup>98</sup> 審決取消訴訟の審理範囲論に関する前掲最大判昭和51年3月10日は、「法117条の規定(現167条)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を示される具体的な技術内容との対比において個別に判断されざるを得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」とする(括弧内筆者)。もっとも、審決取消訴訟の審理範囲の問題を一事不再理効の範囲の問題と関連付けることには疑問が提起されている。小橋馨「審決取消訴訟における審理範囲」工所法14号(1991年)80頁、88～89頁、大淵・前掲(注15)基本構造論322頁以下等。

<sup>99</sup> 「同一の事実及び同一の証拠」を満たす場合に常に法156条1項の要件を満たすと解するものではないので、その意味について解釈論を本格的に展開することは本稿の目的を超えるが、密接に関連する問題であることに鑑み、本稿の文脈に関連する範囲でひとつの試論を提案してみたい。

上述のとおり、特許無効審判においては弁論主義が排斥されているところ、当事者の主張が審判官を拘束しないということは、審判官は、一定の手續保障のもと、証拠から独自に事実認定をすることができるということである。

この論理を敷衍すれば、特許無効審判における審理の対象は証拠そのものであるということが出来る。すなわち、審判官は、出願審査や査定系手続と同様、証拠そのものを審理の対象として審判請求にかかる特許の有効性を判断するのであり、その場合の当事者の主張は、証拠を説明し、その評価に関する意見を表明したものと位置づけられる。

これは、当事者の請求と主張を基礎に訴訟物を観念し、証拠は主張を基礎付けるものと位置づける民事訴訟の考え方との対比において特異な考え方ではあるが、もっとも当事者の主張事実がなく査定系の審理構造となる職権無効理由の審理や、查定的色彩の強い訂正請求の審理を包含する特許無効審判の審理構造を統一的に理解することを可能にする。特許無効審判における審判請求書の請求の理由の記載様式が証拠説明的になるのも、このような制度思想を反映したものといえる。

証拠を中心とするこの考え方は、法167条の客観的範囲とも親和性がある。「同一

もっとも、「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判請求であっても、前の審決の正当性に疑問が残る場合には審理終結の上記要件を満たさないから、審理を尽くさなければならない。この場合に改めて審理を行うことが、法167条の主観的範囲を当事者に限定し、第三者の無効主張の機会を確保することの実際上の意味であり、従来の法167条の枠組みを超えるからである。

反対に、形式的に「同一の事実及び同一の証拠」の範囲を外れる審判請求であっても、存在形式は異なるが実質的に同一の刊行物を引用例とする場合や、前の審決の結論を左右しない証拠を付加する場合など、実質的にみて過去に審理が尽くされていると認められる場合には、「事件が審決をするのに熟した」ものと認めることができる。よって、この場合にも答弁前の審決が可能になると考えられる。

---

の事実」と「同一の証拠」との関係につき、民事訴訟法的感覚からは奇異に映る「同一の証拠」の位置づけがしばしば問題とされるが、仮に審理の対象が証拠であるならば「同一の証拠」が基準となるのは当然であり、むしろ、「証拠」が一事不再理効の客観的範囲を決定する一次的基準となる。この場合、「同一の事実」とは前訴における証拠評価の結果としての事実を指すものであって、提出された証拠に意味を与え、「同一の証拠」の範囲を特定するための補助的要件として機能すると考えられることができる。

この考え方に基いて法167条の適用基準を定立するならば、前の手續に際し、同一の証拠について、同一の事実的意味づけのもとで審理審判がなされたか、という判断を要求することとなる。従来の議論は、「事実」と「証拠」の意味を民事訴訟法的意味において把握することを前提に議論がなされてきたように思われるが、制度基盤を異にする民事訴訟からのアナロジーによって両者の関係を分析するよりも、職権主義を背景として「証拠」を基準とする考え方を採用するほうが、制度の目的や実態を直視したものになると考えられる。

なお、前記注97の諸学説と対比すると、本稿の考え方は証拠を中心としつつ事実と証拠とを一体的に捉えるものといえ、「同一の証拠」を一次的基準とするため、証拠の同一性の範囲はある程度狭く解することになると考えられるが、証拠の存在形式が異なるからといって常に証拠の同一性が失われるわけではなく、また、当事者の煩瑣という観点からは、法167条の基準はむしろ形式的なものとしてその審理に無駄な時間をかけず、本案において適切な蒸返し防止が実現できれば実質的な問題は生じないと考えられる。

以上をもとにすると、答弁前に不成立審決をするための判断手法の一例として、以下のようなモデルを考えることができる。

審判請求があった場合に、審判官は、過去の審決において同一ないし実質的に同一の証拠に関する判断がなされているかを職権で調査し、これがなされているときは、審判請求書に記載された主張に基づき、同一の証拠について改めて審理をする必要があるかを検討する<sup>100</sup>。その必要が認められない場合には適宜審判請求人に釈明を求め、その結果なお審判官の心証形成に動揺を生じないときは、直ちに審理を終結し、不成立審決をする。

他方、審判請求書の記載または釈明の結果から、改めて審理を行うべきものと認められるときには、被請求人に答弁を求め、通常通りの審理を行う。

#### 5.4 冒認及び共同出願違反の取り扱い

以上の議論は、主として公益的無効理由を念頭において進めてきたが、冒認及び共同出願違反は権利帰属に関する無効理由であって、他の無効理由と性質を異にする。この性質の相違に着目して、法123条2項但書は、これらの無効理由に基づく特許無効審判の請求につき利害関係を要求する。

しかし、まず、特許無効審判の目的との関係では、請求人適格の制限がないことは特許無効審判の目的を公益に置くことを基礎付ける大きな要素とはなるものの、逆が真となるわけではない。仮に請求人適格が制限されたとしても、処分権主義・弁論主義が排斥された手続構造のもとで、特許無効審判をもって私権を巡る紛争の解決を本質的目的とするものとはいえない。

また、冒認や共同出願違反を理由とする場合であっても、請求を認容する審決の効力はあくまで特許無効であって、権利帰属の瑕疵を治癒するわ

<sup>100</sup> 前述の証拠を審理対象とする考え方を前提とすれば、同一の証拠が用いられているかどうかを検討し、その場合には、事実主張によって異なる意味づけがなされているか、あるいは、過去になされた不成立審決の判断内容が不当である可能性が認められるかを判断することとなる。

けではないから、権利帰属をめぐる紛争の解決を直接的に目指すものとはいえない<sup>101</sup>。

したがって、冒認や共同出願違反を理由とする場合であっても、審判制度の目的は、公益に基づく特許の効力の客観的判断にあるというべきであり、冒認・共同出願違反とそれ以外の無効理由の性質の相違は、上記制度趣旨の枠内における相対的なものと考えらるべきである<sup>102</sup>。

そして、以上を前提とすると、法167条の効力は、これらの無効理由との関係でも特許無効審判の審決に固有の政策的効力であって、既判力や実質的確定力とは無関係の効力ということとなる。また、請求人適格が制限されていることは、法167条の効力を相対効とすることに一層なじむ。

さらに、上記の本案における蒸返し防止策は、冒認や共同出願違反の問題が多分に民事訴訟的紛争としての性質を帯びていることに鑑みると、より親和性がある。これらの問題は、「同一の事実及び同一の証拠」といった形式的基準を適用することよりも、紛争の実体に着目して蒸返しの有無

<sup>101</sup> この問題はかねてより中山信弘「無効審判のあり方」工所法5号(1982年)208頁、215～216頁等によって指摘されてきたが、特許無効審判は権利帰属の瑕疵の治癒を目的とするものではないことから、法123条2項但書の「利害関係人」の範囲をどのように捉えるかについても議論の余地を残すこととなる。この点について、中山前掲(注40)「請求人適格」215～216頁は、冒認・共同出願違反を理由とする場合の審判請求人を被冒認者及び共同発明者に限定すべきであるとするのに対し、特許庁・前掲(注43)「運用指針」29頁は、改正前の実務を踏襲し、被冒認者や共同発明者のほか、競業者も含まれるとする。飯島前掲(注40)75～76頁において述べたとおり、私見は、現行制度のもとでは、冒認に関して「利害関係人」をある程度広く解すべきものと考えるが、問題の本質的解決のためには、発明者取戻請求権を認めるとともに、冒認・共同出願違反を理由とする特許無効審判の請求人を被冒認者または共同発明者に限定し、さらに冒認については、侵害訴訟において、特許無効に依拠しない独立の抗弁を認めるべきである。

<sup>102</sup> 中山前掲(注40)「請求人適格」207頁は、特許無効審判の性格につき、審理対象の性質に重点をおいた検討をし、公益的無効理由との関係では行政統制的意味が強く、冒認・共同出願違反等については権利帰属の問題としての意味が強いとして、それぞれの性質に応じて当事者適格の範囲を決定すべきであるとする。冒認や共同出願違反の場合に行政統制的意味が希薄になるのは確かであるから、ここでいう公益は、無効な特許の対外的禁止権の除去という広い意味に捉えることとなる。

を判断することになじむからである<sup>103</sup>。

よって、上述の議論は、冒認や共同出願違反にも妥当する。

## 5.5 準司法的手続としての特許無効審判と一事不再理

審判官が答弁前に積極的に過去の審決を参酌することによって蒸返しを防止するのは、いわば「予断」による審理によって特許権者の煩瑣を回避するものである。このことは、特許無効審判が「準司法的手続」であることとの間で矛盾を生じないであろうか。

「準司法的手続」という呼称は、行政法学における行政審判の理論と密接に関連するものであって、特許無効審判が民事訴訟類似の争訟裁断的手続であることから、特許無効審判を審決取消訴訟の前審と位置づけ、または、実質的証拠法則などの法効果を承認するための論拠とされてきたが<sup>104</sup>、それ自体明確に定義された概念ではない。

本来的な司法機関である裁判所は、憲法によって独立性が担保された裁判官によって構成され、相対主義・当事者主義を指導理念とする具体的な紛争の解決を期待された機関である。事実認定においても法解釈において

<sup>103</sup> そもそも、発明者の認定という抽象性の高い単一の争点に集約されることや、審判請求人が制限されていることに照らせば、冒認や共同出願違反を理由として審判請求が繰り返されることは少ないと思われる。殊に、法123条2項但書の「利害関係人」を被冒認者ないし共同発明者に限定する場合には、審判請求の繰り返しはほとんど生じないのではなかろうか。

<sup>104</sup> 兼子=染野・前掲(注13)387頁等。なお、特許無効審判は審決取消訴訟の「前審」か行政処分か、という、いわゆる統審論争は、主に審決取消訴訟の審理範囲論の文脈で、訴訟との関係で審判の位置づけを明らかにしようとするものであって、特許無効審判の性質を特定する上では、「前審」ということの意味が区々に別れ過ぎた嫌いがある(大淵・前掲(注15)基本構造論312頁以下)。詳細に立ち入るにはあまりに大きな論点であるが、昭和23年改正前における抗告審判が大審院に対して前審たる関係を有し、大審院自ら特許を無効とする判決をすることができたこととの対比でいえば、現行の特許無効審判を審決取消訴訟の前審と捉えるのは難しいと思われる(光石・前掲(注97)650頁以下)。

も裁判所間の判断の統一性は要求されず、判例統一は専ら最高裁判所の責務とされる。

他方、特許無効審判の審判官は、特許の有効性の問題が最も先鋭化する手続において、法の意味を積極的に探求し、単なる基準の適用を超えた創造的作用を営むことが期待される点で司法機関に近い権能を有するといえるものの、特許無効審判の制度の本質が紛争解決よりも公益にあり、徹底した職権主義が採用されている点では訴訟と異なる。

より具体的には、審判官の責務は、独立を保ちつつも、対世的効力を有する特許権の生殺与奪の権限を握る特許庁の機関として、一定の統一性を維持した公益的判断をすることにあると考えられ、それゆえ強力な職権審理権限が認められ、また、弁論主義など当事者主義・相対主義の根幹をなす諸制度が排斥されていると考えられるのである<sup>105</sup>。

このような審判官の責務に照らせば、過去の審決を参照して判断することが制度趣旨との間に矛盾を生じるとはいえない。そもそも、予断の排除は lay person が専門家の意見も踏まえつつ自ら虚心坦懐に判断することによって実現されるべきものであるとするならば、「技術専門行政庁」が判断すること自体が偏見であり、さらには、職権証拠調べや職権探知そのものが予断を前提とする制度ともいえる。それにもかかわらず「技術専門行政庁」による審理審判が健全に機能する理由は、判断対象が客観的な技術事項であることと、上述のような、客観的かつ統一的な判断が求められる行政機関としての審判官の役割に求められるのではなかろうか。

民事訴訟制度は、人と人との関係という、多分に主観的・相対的な社会的事実の審理を目的として構築されているが、特許無効審判の審理において、そのような審理を想定した「重い」手続は多くの場合不要であろう<sup>106</sup>。

<sup>105</sup> 中山・前掲(注23)注解特許法下巻1310頁(青木)は、審判官の行政庁性に関する議論において、審決は特許庁長官による送達を経て完成すること(法157条2項)等から、審判官は十分な意味での行政庁ではなく、審決の主体は特許庁であると示すものといえる。

<sup>106</sup> もっとも、上述のとおり、冒認と共同出願違反は本来的に民事訴訟的審理にな

私人間の権利義務の存否確認から一定の距離を保った技術的事実の客観的・公益的な審理は、専門行政庁による比較的簡易・迅速な手続になじみ、審理の客観性を損なう偏見の排除は、当事者対立構造の本領を発揮させる審判官の力量によって実現されるべきものである。

---

じみ、立法論としては、その性質に応じた民事訴訟的解決手段が用意されるべきである。

\* 本稿は、財団法人知的財産研究所の第1期 I I P 知財塾における研究発表をもとにしたものであり、大胆な制度論に踏み込んだ内容となっているのは政策論争を目的とする同フォーラムの性格によるものである。同塾における発表に際しては、東京大学教授大淵哲也先生から解釈論、政策論の双方に渡るご指導を賜ったほか、同じ研究グループの岡田吉美さん（特許庁）、舩山邦彦さん（凸版印刷）、須田洋之さん（弁理士）、清水克則さん（三菱電機）、そして他の第1期塾生及び事務局の皆さんから数々の有益な示唆をいただいた。また、知的財産研究所の池嶋裕介さんからは、外国制度に関する貴重な情報をいただき、さらに、筆者の所属する法律事務所においては、京都大学からのリーガルインターン（当時）であった田原吏君が議論や調査に付き合ってくれたほか、楠井映子さん、原田藍子さん、横井知理弁理士が資料収集に協力してくれた。本稿はこれらの方々を支えられたものであり、感謝の念にたえない。最後に、民事訴訟における当事者適格と判決効の関係に関して、大阪大学教授池田辰夫先生から貴重な資料の提供を賜った。本稿における民事訴訟法の議論が稚拙なのは、専ら筆者の咀嚼力不足に起因することを明らかにしつつ、厚く御礼申し上げたい。