

生田哲郎◎弁護士・弁理士／寺島英輔◎弁護士

進歩性欠如を無効理由とする特許無効審判につき、 特許法167条および信義則に違反するとの 主張に対する判断を示した審決取消訴訟

[知的財産高等裁判所 令和2年6月11日判決 令和元年(行ケ)第10077号]

1. 事件の概要

(1)本件は、特許第3884028号の特許（以下、本件特許）の特許請求の範囲の請求項1および2に係る発明（以下、それぞれ本件発明1および本件発明2）について、原告が平成29年10月13日に請求した特許無効審判（無効2017-800134号）（以下、本件無効審判）を不成立とした審決に対する審決取消訴訟です。

本件特許を巡る原被告間の紛争は複雑な経緯をたどり、本件の争点の一つである無効審判の確定審決の効力も、その経緯と関連しています。当該争点と、原告が主張する取消原因との関係は、判決書上は必ずしも明らかにされていませんが、本判決のうち、進歩性欠如を理由とする特許無効審判と特許法167条との関係について述べた部分が実務上参考になりますので、この点を紹介します。

(2)原告は、本件無効審判の請求以前の平成22年12月14日、本件発明1につき、特許無効審判を請求し（無効2010-800231号）（以下、別件無効審判）、以後、第1次訂正、第1次審決（不成立）、第1次判決（第1次審決取消）、第2次訂正、第2次審決（無効）、第3次訂正、第2次決定（第2次審決取消）、平成23年法律第63号による改正前の特許法134条の

3第5項による訂正（以下、本件訂正）、第3次審決（無効）を経て、平成28年8月10日、第3次判決（第3次審決取消）がなされ、同判決は確定しました。

特許庁は、同判決確定後の平成29年10月6日、本件訂正を認め、別件無効審判につき請求不成立とする第4次審決をしました。その審決取消訴訟において、知財高裁は、平成30年4月27日、原告の請求を棄却する旨の第4次判決をし、同判決は確定しましたので、別件無効審判で主張された本件発明1の無効理由はないことが確定しました。

(3)この別件無効審判では、特開平9-151075号公報（甲9）を主引用例とする進歩性判断の誤りおよび特開2000-328594号公報（甲8）を主引用例とする進歩性判断の誤りが主張されました。

これに対し、本件無効審判では、実願昭50-170996号のマイクロフィルム（甲7）を主引用例とする進歩性判断の誤りが主張されました。

2. 特許庁の審決

特許庁は、本件無効審判の請求は、167条により許されないことはないが、本件各発明は、引用発明（実願昭50-170996号のマイクロフィルム、甲7）

および周知技術に基づき、容易に発明をすることができたとはいえないから、本件各発明に係る特許を無効とすることはできないと判断し、本件無効審判の請求を不成立としました。

3. 被告の主張

被告は、引用発明に基づく容易想到性判断の誤りを取消事由として主張するとともに、以下のとおり、本件審決の判断には、本件無効審判請求の167条違反および信義則違反を看過した誤りがあると主張しました。

「本件特許については、平成22年12月14日付け別件無効審決の請求以来、約7年4月間の長期間にわたり、4回の審決と3回の判決、1回の決定がされている。この間、特許庁及び知財高裁において、原告の主張する無効理由の有無が繰り返し審理され、最終的に本件特許には無効理由が存在しないことが認められた。

別件無効審判においては、特開平9-151075号公報（甲9）を主引用例とする進歩性判断の誤り（無効理由1）、特開2000-328594号公報（甲8）を主引用例とする進歩性判断の誤り（無効理由2）が主張された。

甲8には、逆止弁の動作に関し、『シェルが掴み物を所定容量以上に掴んだ場合にも内圧の上昇によって開き』との構成の開示や示唆はない。そして、このことは、本件の引用例（甲7）においても同様であり、本件無効審判において引用例（甲7）を主引用例としても、立証命題として新たな相違点を作り出すことにならないから、引用例（甲7）は、実質的に見てこれまでの無効原因を基礎付ける事情以外の新たな事実関係を証明する価値を有する証拠であるとはいえない。……

なお、甲9には、シェルの具体的構成が全く記載されていないから、一事不再理の効果が及ぶ範囲としての『同一の事実及び同一の証拠』を具体的に検討することはできない」

「別件無効審判で訂正請求があった際、原告は、必要な場合には、審判長が定める期間内に、引用例の変更等による要旨変更補正をすることが可能であったにもかかわらず、そのような補正をしていない。原告が別件無効審判において甲7を主引用例とする等の対応をしていれば、本件特許発明の進歩性をめぐる紛争は、別件無効審判をもって最終的な決着に至っていたはずである。にもかかわらず、甲7の発明を主引用発明としてされた本件無効審判請求は、『紛争の蒸し返し防止』及び『紛争の一回的な解決』の要請に反し、許されない」

4. 知財高裁の判断

(1) まず知財高裁は、本件発明1・本件発明2と引用発明をそれぞれ対比し、一致点および相違点を認定しました。なお、知財高裁は、「本件発明と主引用発

明との間の相違点を認定するに当たっては、発明の技術的課題の解決の観点から、まとまりのある構成を単位として認定するのが相当であり、かかる観点を考慮することなく、相違点をことさらに細かく分けて認定し、各相違点の容易想到性を個々に判断することは、進歩性の判断を誤らせる結果を生じることがあり得るものであり、適切でない」として、本件審決とは一部異なる相違点を認定しています。

そのうえで、知財高裁は、本件発明1および本件発明2の双方につき、「引用発明に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない」と判示し、本件審決の判断は結論において誤りがないとして、原告の請求を棄却しました。(2) また、知財高裁は、本件無効審判の請求は、167条および信義則に違反し許されないとする被告の主張に対し、以下のとおり判示しました。

「現行特許法が、同一の請求人についても、同法167条の場合を除いて、何回でも、かつ、時期的制限もなく(同法123条3項)、無効審判を請求することのできる制度を採用していることについては、特許権の安定や紛争の一回的解決の見地から再検討の余地はあるが、特許法167条は、『特許無効審判…の審決が確定したときは、当事者…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。』と規定している。そして、同条の趣旨は、①同一争点による紛争の蒸し返しを許さないことにより無効審判請求等の濫用を防止すること、②権利者の被る無効審判手続等に対応する煩雑さを回避すること、③紛争の一回的な解決を図ること等にあると

解され、無効審判請求において、『同一の事実』とは、同一の無効理由に係る主張事実を指し、『同一の証拠』とは、当該主張事実を根拠づけるための実質的に同一の証拠を指すものと解される。

ところで、無効理由として進歩性の欠如が主張される場合において、特許発明が出願時における公知技術から容易に想到できたというためには、①当該特許発明と、引用例（主引用例）に記載された発明（主引用発明）とを対比して、当該特許発明と主引用発明との一致点及び相違点を認定した上で、②当業者が主引用発明に他の公知技術又は周知技術とを組み合わせることによって、主引用発明と相違点に係る他の公知技術又は周知技術の構成を組み合わせることが当業者において容易に想到できたことを示す必要がある。そうすると、主引用発明が異なれば、特許発明との一致点及び相違点の認定が異なり、これに基づいて行われる容易想到性の判断の内容も異なってくるから、無効理由としても異なることになる。

したがって、進歩性の欠如という無効理由について、主引用発明が異なるときは、『同一の事実』に当たらないことになる」

「これを本件についてみると、別件無効審判において、主引用発明とされたのは、甲8及び甲9に記載された各発明であり、本件の主引用例（甲7）は、別件無効審判では提出されていない。主引用例から認定される発明（主引用発明）が別件無効審判で主張された主引用発明と異ならなければ、無効理由としても同一と評価できるが、本件審決は、別件無効審判のそれとは異なる発

明（掩蓋に逆止弁が取り付けられた構成を含むもの）を甲7の記載から認定している。浚渫用グラブバケットにおいて逆止弁に技術的意義があることは明らかであるから、本件無効審判の主引用発明が別件無効審判のそれと異なるということとはできない。

したがって、現行法下の無効審判請求及び審決取消訴訟においても、『紛争の蒸し返し防止』及び『紛争の一回的な解決』の要請を満たすような主張立証がされるべきことは、被告の主張するとおりであるものの、本件においては、理由がない」

5. 考察

(1)特許法167条は、審決確定後は「同一の事実及び同一の証拠」に基づく審判の再請求を禁止する旨規定しており、対世効ある確定審決につき一事不再理の原則を定めたものといわれています。

「同一の事実及び同一の証拠」の意義については、最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁が「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っても、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れなければならない」と判示したとと平行に解し、「同一の事実及び同一の証拠」と「具体的に特定された無効原因」を同義と解釈するのが実務上は一般的であると思われま

そして、131条2項は、無効原因の特

定につき、「請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならぬ」と規定しています。

本判決は、進歩性判断の構造から、主引用発明が異なれば、特許発明と主引用発明の一致点・相違点の認定および容易想到性の判断も異なるから、無効理由たる進歩性を基礎付ける事実も異なるという基準を立てたうえで、本件審決は、本件無効審判における主引用例と、別件無効審判の主引用例記載の発明とは異なる発明を認定しているから、「同一の事実」の要件を満たさず、167条違反はないと判断したものです。実務上の一般的な解釈方法にのっとり妥当な結論を導いたものと評価できます。

(2)なお、被告は、別件無効審判で訂正請求があった際、原告が、主引用例の変更等の要旨変更補正が可能であったにもかかわらずこれを怠ったことを一つの根拠として、本件無効審判請求は信義則違反である旨主張しています。

この点について、特許無効審判請求における請求書の要旨変更補正は、原則として禁止されます（131条の2第1項本文）が、訂正請求（134条の2第1項）があったときなど、一定の場合には要旨変更補正が可能となることがあります（131条の2第2項）。

しかし、仮に同条項の要件を満たし

たとしても、要旨変更補正には審判長の許可の決定（131条の2第1項2号）が必要です。この補正許可は条文上任意とされているため、原告にとって要旨変更補正が可能であったとは必ずしもいえないこととなります。

(3)仮に、本件と異なり、本件無効審判の主引用発明が、被告主張のとおり、甲8、甲9と実質的に異なる発明と判断される（すなわち、無効理由が同一の場合、知財高裁は、167条違反として却下すべきか、実体判断をして原告の請求を棄却すべきかが問題となり得ます。この点について、審決取消訴訟の訴訟物は審決の違法性一般ではありますが、特許有効との審決の結論に誤りがない以上、不適法却下ではなく請求棄却判決をすべきであると思われます。

(4)本判決は、現行特許法の問題点にも言及したうえで、主文の結論を導くに際し必ずしも判断の必要がない167条違反および信義則違反の主張に対し、あえて一定の判断を示したものであり、特許権の安定、紛争の蒸し返し防止、紛争の一回的な解決といった要請を重視する知財高裁の姿勢がうかがわれます。

本判決は、進歩性の判断構造のほか、進歩性欠如を無効理由とする確定審決が有する一事不再理効の範囲、紛争の一回的な解決の要請に対する裁判所の考え方を知るうえでも、実務上大変参考となります。

いくたてつお

東京工業大学大学院修士課程修了。技術者としてメーカーに入社。弁護士・弁理士登録後、もっぱら、国内外の侵害訴訟、ライセンス契約、特許・商標出願等の知財実務に従事。この間、米国の法律事務所に勤務し、独逸マックス・プランク特許法研究所に在籍。

てらしま えいすけ

東京大学経済学部経済学科、同経営学科卒業。知的財産法務以外にも、多数の一般民事事件、刑事事件における豊富な経験・実績を有する。交渉・訴訟対応全般を得意とする。AI・機械学習分野における法務も取り扱う。統計検定（1級・統計数理、準1級）取得。