

特許無効審判における請求人適格の審理

大阪大学 知的基盤総合センター 特任教授 加藤 幹

要 約

請求不成立審決が対世効を有しないことが被請求人において請求人適格を積極的に争うように動機付けることなどに鑑み、平成26年改正後の特許無効審判における請求人適格の審理について実体面、手続面双方から検討した。そして、現行法制定当時の立法担当者の「請求適格をあまり厳格にいわないこととした」という玉虫色の説明の現代的意義をある程度明らかにした。

目次

1. はじめに
2. 特許無効審判の請求人適格
 - (1) 歴史的経緯
 - (2) 平成26年改正後の法律が適用された裁判例
 - (3) 請求人適格としての「利害関係」の検討
3. 請求人適格の審理手続
 - (1) 特許無効審判の審理手続及び効果の意義の変化
 - (2) 訴訟要件の審理手続についての通説的見解
 - (3) 請求人適格の審理手続の検討
4. 却下審決の一事不再理効
 - (1) 請求人適格が存在しない場合の取り扱い
 - (2) 旧法下の判例
 - (3) 却下審決の一事不再理効の検討
5. おわりに

1. はじめに

平成26年の特許法改正により、新付与後異議申立制度が創設されるとともに、「何人も」とされていた特許無効審判の請求人適格が「利害関係人」とされた⁽¹⁾。

この法改正に向けた検討の場においては、「何人も」申立てをすることができる新付与後異議申立制度の創設に伴って無効審判の請求人適格を当然「利害関係人」に限定するべきとされていたわけではなく、活発な議論がされていた⁽²⁾。しかし、平成26年改正の際の立法担当者は、「旧制度〔筆者注：旧付与後異議申立制度〕と特許無効審判が併存していた時と同様に、特許無効審判の請求人適格を利害関係人に限定することとした」と説明するにとどまり⁽³⁾、請求人適格が「利害関係人」とあるという限度において「同様」であるのか、「利害関係人」の具体的内容まで含めて

「同様」であるのかは、必ずしも明らかではない。

また、請求人適格の審理手続について、平成26年改正の際の立法担当者は「利害関係人であることを…明確化することで、旧特許法下〔筆者注：平成15年改正前の特許法下〕よりも請求人の適格性の判断を手続上厳格にすることにはならない」と説明している⁽⁴⁾。しかし、民事訴訟における当事者適格の審理手続は判決が対世効を有するかどうかで異なるとされているところ⁽⁵⁾、平成23年改正により請求不成立審決が対世効を有しないこととなっているので⁽⁶⁾、平成26年改正後の請求人適格の審理手続のあり方が平成15年改正前のそれと同一であると直ちにいうことはできない。

さらに、請求不成立審決が対世効を有しない—すなわち何回も同じ内容の審判請求をされかねない—ことが被請求人において請求人適格を積極的に争うように動機付けることや、近時請求人適格に関係する複数の知財高裁判決がなされたことは、請求人適格の審理についての検討の必要性を示唆するものである。

そこで、本稿では、平成26年改正後の特許無効審判における請求人適格の審理について実体面、手続面双方から検討する。併せて、一見相反する大審院判例が存在する、請求人適格の不存在を理由とする却下審決の一事不再理効についても検討する。

2. 特許無効審判の請求人適格

(1) 歴史的経緯

ア 旧法における請求人適格

旧法（大正10年法）では、利害関係人及び審査官が無効審判を請求することができるとされていた⁽⁷⁾。

そして、具体的な利害関係人としては、特許権を侵害したとして訴えられた者又はそのおそれのある者、同一の事業を行う者などが挙げられていた⁽⁸⁾。

イ 現行法制定前後の議論

現行法制定の際の審議会答申についての特許庁の説明は、概要以下のとおりである⁽⁹⁾。

①審理の相当部分が利害関係の有無の問題のために割かれており望ましくないこと、利害関係人である旨の証明が下手なために無効とされるべき特許が無効とされないことがあってはならないことから、法文上「利害関係人」という言葉を一応削除する。②特許が無効とされるか否かについては一般の公衆が利害関係を有しており、請求人は一私人としての利害関係からではなく社会公衆の利益を代弁しているといえるので、請求人が積極的に利害関係の存在を証明する必要はない。③法文上「審査官」も削除するが、勿論審査官は一私人の資格で審判を請求することができる。④「利益なければ訴権なし」という民事訴訟の原則を否定したわけではなく、被請求人は審判請求権の放棄、和解の成立等の事実を主張して、その審判請求を却下させることができる。

このように、審議会答申についての説明からは、民事訴訟における訴えの利益の概念に倣いつつ⁽⁴⁾、請求人適格としては無効審判を公衆に開放しようという考え方^{(1)~(3)}が見て取れる。

他方、第31回国会の衆議院商工委員会において無効審判を請求することができる者についての質問がなされた際の政府委員（特許庁長官及び法制局長官総務室主幹）の答弁は、概要以下のとおりである⁽¹⁰⁾。

①当事者間で利害関係の存在について争いがある場合には当然その審理に入る。実質的には従来と変わりはない。②旧法では利害関係人と明記されているが、新法のように利害関係人ということを書かない場合でも、法律上の解釈として差はない。③利害関係人と明記したために、従来の運用上その点に重点が置かれすぎたので、その点は書かない立法例に従いたいという考え方である。そのような書き方も法制上は十分に考えられる。

このように、国会の常設委員会における質疑応答では、無効審判を公衆に開放しようという旨の答弁ではなく、それまでの実務上の負担を踏まえて「利害関係人」を明記しないに過ぎない旨の答弁がされた。

このようなややちぐはぐな議論⁽¹¹⁾を経て、「特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効とすることについて審判を請求することができる。…」と無効審判の請求人適格を明示しない現行法が制定された。このような経緯のためであろうか、現行法制定後、請求人適格を明示しないことについて立法担当者は「請求適格をあまり厳格にいわないこととした」⁽¹²⁾という実務的にはわかりやすいが法律的には玉虫色の説明をせざるを得なかったようである。

この後、裁判例の蓄積により、無効審判の請求人は特許を無効にすることについて法律上の利益を有する者であることを要するという実務が確立する。

ウ 現行法施行後の裁判例の蓄積

(ア) 東京高判昭 41.9.27⁽¹³⁾

密閉攪拌装置に係る特許を対象とし、これと同種の攪拌装置を有するオートクレーブを製造販売している株式会社の代表者が請求人となった事案について、裁判所は、「同特許の無効か否かが、特段の事情なくただちに、その代表者個人の法律上の利害に関するものとしえないことは、会社とその代表者個人とは、法律上人格を異にするものであることに徴しても明らかである」として、請求人は審判請求をすることができないとした。

(イ) 東京高判昭 45.2.25⁽¹⁴⁾

塩化ビニル樹脂配合用安定剤兼滑剤の製造方法に係る特許を対象とし、個人が請求人となった事案について、裁判所は、①特許法は、その利用又は関与に何らの資格を必要としないものについては法文上特に「何人も」と明記していること、②無効審判は準司法的な争訟手続を有するので、「利益なければ訴権なし」という訴訟の原則が本来妥当すること、③無効審判における補助参加人は利害関係人であることが要求されていることとの均衡、④旧商標法において請求人適格が利害関係人及び審査官とされていた審判が、請求人適格を明示しないものと何人も請求することができることとに分かれたこと、を指摘し、無効審判を請求する者は法律上正当な利益を有することを必要とすると判示した上で、請求人は審判請求をすることができないとした。

(ウ) 東京高判昭 58.9.29⁽¹⁵⁾

熱可塑性樹脂の細管を織成した敷物に係る実用新案登録を対象とし、組合員の経営の安定及び合理化を

図るための取引行為（共同受注）を行う組合であって、その組合員の経済活動には熱可塑性樹脂の細管を織成した敷物の製造や販売が含まれる者が請求人となった事案について、裁判所は、請求人は「本件考案の実用新案登録に関し、これを根拠として、右事業の遂行上、差止請求、損害賠償請求など権利主張をされる虞れがあり、無効審判を請求するについて法律上正当な利益を有する」として、請求人の請求人適格を認めた。

(エ) 東京高判平 2.12.26⁽¹⁶⁾

識別カードに係る特許を対象とし、特許コンサルタント業を営む会社が請求人となり、審決後に当該特許権が存続期間の満了により消滅し、その後審決取消訴訟が提起された事案について、裁判所は、その訴えの利益に関し、①特許権の存続期間中であれば、無効とされるべき特許を無効とすることにつき、審判請求は成立しないとされた審決の取消しを求める訴えの利益が認められる者であっても、②当該特許の有効か無効かが前提問題となる紛争が生じたこともなく、今後そのような紛争に発展する原因となる可能性のある事実関係もなく、特許権の存在による法的不利益が現実にも、潜在的にも具体化しないままに、③当該特許権の存続期間が終了した場合等には、当該特許の無効審判請求は成立しないとされた審決の取消しを求める訴えの利益はないとされるというべきである、と判示した上で、原告が特許コンサルタントを行うに当たって明確な意見を述べるできないことは事実上の問題に過ぎないなどとして、原告に訴えの利益は存在しないとした⁽¹⁷⁾。

(オ) 東京高判平 14.3.5⁽¹⁸⁾

最適資源割当て法に係る特許を対象とし、大学教授らが請求人となり、審決後に審決取消訴訟が提起され、その後当該特許権が放棄により消滅した事案について、裁判所は、「特許の無効審判は、いわゆる準司法的な争訟手続の性格を有する国家制度であるから、民事訴訟手続において原告に訴えの利益があることが必要であると同様に、請求人は審判請求について法律上正当な利益を有することが必要であり、単に、これを求める事実上の利益があるだけでは足りないというべきである」と判示した上で、原告らが本件特許権の存続中にこれに抵触する行為ができなかったことにより損害を被ったとしても、本件特許が無効とされるか否かとの間に法律上のつながりはないとして、原告

らの請求人適格は消滅したとした。そして、請求人適格が消滅した原告らにはもはや審決の取消しを求める法律上の利益がないので、原告らの訴えの利益は消滅したとした。また、本件は審判においてなら請求人適格の問題となるべき問題が訴訟要件の問題に形を変えているとも指摘した。

エ 平成 15 年改正及び平成 26 年改正

平成 15 年改正による旧付与後異議申立制度廃止に伴って「何人も」無効審判を請求することができるようになったが、平成 26 年改正により明文の規定により無効審判の請求人適格が「利害関係人」とされた。

(2) 平成 26 年改正後の法律が適用された裁判例⁽¹⁹⁾

ア 事案の概要

本件は、特定のピリミジン誘導体に係る特許⁽²⁰⁾を対象とするものであり、平成 28 年 3 月 9 日に製薬会社により無効審判が請求され、同年 11 月 7 日に請求不成立審決がされ、同年 12 月 8 日に請求人により審決取消訴訟が提起され、平成 29 年 5 月 28 日に特許権の存続期間が満了し、平成 30 年 2 月 2 日に口頭弁論が終結し、同年 4 月 13 日に判決が言い渡されたものである。

審決取消訴訟の提起後に特許権の存続期間が満了したことから、特許権者たる被告は、本案前の抗弁として、前掲東京高判平 2.12.26 の判示①～③を引用した上で、特許権が消滅したこと、原告は特許権の存続期間中に特許発明を実施しておらず被告が損害賠償請求権等を有していないこと、の 2 点を主張し、原告の訴えの利益は消滅しているため訴えを却下すべきであるとした。

これに対し、請求人たる原告は、被告が損害賠償請求権等を有していないことについては争わないが、特許の禁止権の効力を受けていたなどと主張して、司法判断を受けることができるのは当然であるとした。

イ 判旨

裁判所は、以下のとおり判示して原告の訴えの利益は消滅していないとした。

①「平成 26 年…改正によって、特許無効審判は、「利害関係人」のみが行うことができるものとされ…たことにより、…特許無効審判請求をすることができるのは、特許を無効にすることについて私的な利害関

係を有する者のみに限定されたものと解さざるを得ない。」

②「しかし、特許権侵害を問題にされる可能性が少しでも残っている限り、そのような問題を提起されるおそれのある者は、当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有し、特許無効審判請求を行う利益（したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益）を有することは明らかであるから、訴えの利益が消滅したというためには、客観的に見て、原告に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなかったと認められることが必要であり、特許権の存続期間が満了し、かつ、特許権の存続期間中にされた行為について、原告に対し、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなかったと認められる特段の事情が存することが必要であると解すべきである。」

③「本件において、上記の特段の事情は認められないから、訴えの利益が消滅したとはいえない。」

ウ 検討

(ア) 被告の主張について

まず、被告の主張を整理する。アで述べたとおり、被告は、前掲東京高判平 2.12.26 の判示①～③を引用した上で、原告の訴えの利益が消滅していること理由として、特許権が消滅したこと、原告は特許権の存続期間中に特許発明を実施しておらず被告が損害賠償請求権等を有していないこと、の 2 点を主張した。ここで、前者の主張は引用判示③に対応するものであり、後者の主張は引用判示②に対応するものである。

他方、本件において、被告が引用判示①に対応する主張、すなわち原告が「特許権の存続期間中であれば…訴えの利益が認められる者」にそもそも該当しない旨の主張をした形跡は見当たらない。

そうすると、本件では特許権の存続期間中に原告に訴えの利益があったことについて争いがなかったと考えられる。この点については、本件の審理の対象となった審決⁽²¹⁾で「被請求人〔筆者注：被告〕は請求人〔筆者注：原告〕が利害関係人でないとの主張は撤回した」と認定されたことも注目される。

(イ) 判旨の分析

本件判示①は、特許法 123 条 2 項に規定される請求人適格としての「利害関係」が公衆の利害関係ではなく請求人の「私的な利害関係」である旨を述べたもの

である。

また、本件判示②の「特許権侵害を問題にされる…おそれのある者は、当該特許を無効にすることについて私的な利害関係を有し、特許無効審判請求を行う利益（したがって、特許無効審判請求を不成立とした審決に対する取消しの訴えの利益）を有する」との説示は、上記「私的な利害関係」に（「特許権侵害を問題にされた」という法的不利益はもちろん）「特許権侵害を問題にされるおそれ」という法的不利益が含まれる旨と、審決取消訴訟における訴えの利益が無効審判における請求人適格に連動する旨とを述べたものである。

そして、本件判示②の「訴えの利益が消滅したというためには…原告に対し特許権侵害を問題にされる可能性が全くなかったと認められることが必要…である」との説示は、その言葉どおり訴えの利益が消滅するための必要条件を述べたものであり、訴えの利益が消滅するための十分条件を述べたものではない。例えば、特許権侵害について有罪の言渡しを受けた者の直系遺族は、自身は特許権侵害を問題にされる可能性が全くなくとも再審請求権者として訴えの利益を有する⁽²²⁾。

さらに、(ア) で述べたとおり特許権の存続期間中に原告に訴えの利益があったことについて争いがなかったこともあろうが、判旨は、特許権の存続期間中における訴えの利益あるいはこれが連動する請求人適格としての「私的な利害関係」については、「特許権侵害を問題にされるおそれ」という法的不利益が含まれるという以上に具体的な判断基準を示したものではない。

(3) 請求人適格としての「利害関係」の検討

ア 関連する知財高裁大合議判決について

前掲知財高判平 30.4.13 と同日に、知財高裁の大合議判決（知財高大判平 30.4.13⁽²³⁾）がなされている。この事件は、前掲知財高判平 30.4.13 と同一の特許に関するものであり、平成 27 年 3 月 31 日に無効審判が請求され（したがってこの無効審判には平成 26 年改正前の特許法が適用される⁽²⁴⁾）、特許権消滅前の平成 28 年 7 月 5 日に請求不成立審決がされ、特許権消滅後の平成 30 年 2 月 2 日に審決取消訴訟の口頭弁論が終結し、同年 4 月 13 日に判決が言い渡されたものである。

この事件でも、特許権者たる被告は請求人たる原告らの訴えの利益は消滅しているため訴えを却下すべき

であると主張したが、裁判所は前掲知財高判平 30.4.13 と類似する判示をし、原告の訴えの利益は失われていないとした。そして、その際に裁判所は、傍論として平成 26 年改正後の特許法が適用される事案について前掲知財高判平 30.4.13 と同様の説示をした。そこで、以下の検討にあたってはこの大合議判決も適宜参照する。

イ 判断手法からみる「利害関係」の内容について

(ア) 前掲知財高判平 30.4.13 と立場を異にする学説、裁判例について

前掲知財高判平 30.4.13 について、「特許権の存続期間中は、将来、どのような実施をなすことになるのか分からないのであるから、例えば特許発明の実施品が属する分野で事業を行っているという程度でも、審判請求の利益や取消しの利益を認めるべきであろう。…もっとも、特許権が…消滅した後では、将来の行為により特許権侵害を理由とする法的な責任を追及される可能性は（明らかないがかりは別として）現実的には消滅しており、過去にそのような可能性のある行為がなされていたかということだけが問題となる。したがって、単純に特許発明の実施分野で事業をなしている者というだけでは足りず、特許権侵害の嫌疑がかけられる可能性がある行為をなしていたという程度の事実は必要ではなからうか」⁽²⁵⁾と批判的に検討する学説がある。

この学説は、「特許権の存続期間中であれば…訴えの利益が認められる者であっても…当該特許権の存続期間が終了した場合等には…訴えの利益はない」と判示する前掲東京高判平 2.12.26 と、判断基準時において特許権が存続しているか消滅しているかで異なる基準を用いて判断するという点で軌を一にするものである。そして、この学説と裁判例は、判断基準時の請求人の萌芽的な法的不利益を将来特許権の存続期間中に生じ得る事象と関連させて「利害関係」として評価するものであると考えられる。このような考え方を「将来考慮説」と呼ぶこととする。

将来考慮説は、原則として判断基準時において「特許権侵害の問題」が現実には潜在的に具体的なものとして存在する場合⁽²⁶⁾にのみ利害関係を認める。しかし、その時点で特許権が存続している場合には、それが萌芽的なものとして存在するにとどまっていますが、将来特許権の存続期間中にそれが現実には又は潜在

的に具体的なものに変容する蓋然性があるとして利害関係を認める。他方、その時点で特許権が消滅している場合には、将来それが大きくなることはないから、それが萌芽的なものとして存在するにとどまっているのであれば原則どおり利害関係を認めない。

(イ) 知財高判平 30.4.13 及び知財高大判平 30.4.13 について

これに対し、前掲知財高判平 30.4.13 及びこれと同様の説示をした前掲知財高大判平 30.4.13 は、判断基準時の請求人の萌芽的な法的不利益を直接「利害関係」として評価するものであると考えられる。このような考え方を「現在直視説」と呼ぶこととする。

現在直視説は、判断基準時において「特許権侵害の問題」が現実には又は潜在的に具体的なものとして存在せずとも、それが萌芽的なものとして存在すればそのこと自体を理由として利害関係を認める。そして、このようにして認められた利害関係は必然的に、特許権の消滅という一事のみでは消滅せず、それが現実には具体的なものとなる可能性がなくなって初めて消滅する。

(ウ) 検討

判断基準時において特許権が存続している場合には、請求人の法的不利益が少なくとも萌芽的なものとして存在すれば利害関係を認めるという点において両説に差異はない。しかし、その時点で特許権が消滅しており、かつ、請求人の法的不利益が萌芽的なものとして存在するにとどまっているという例外的ともいえる場合には、両説の差異が顕現する。では、いずれが妥当か。

この点については、「特許権が…消滅した後では…単純に特許発明の実施分野で事業をなしている者というだけでは足りず、特許権侵害の嫌疑がかけられる可能性がある行為をなしていたという程度の事実は必要ではなからうか」⁽²⁷⁾という権利の安定性に配慮した考え方と、「特許権消滅後、特許権侵害訴訟において…特許の有効性を争うことを許容するのであれば、特許権消滅後…審決取消訴訟により司法審査を受ける機会を否定するのは不当である」⁽²⁸⁾という被疑侵害者に配慮した考え方が対立するように思われる。しかし、判断基準時において特許権が消滅している場合ではなく、その時点で特許権が存続している通常ともいえる場合に着目して検討すべきであろう⁽²⁹⁾。

そこで、判断基準時において請求人の法的不利益が萌芽的なものとして存在するにとどまっている場合で

あって、①特許権の存続期間が十分残っているとき、②特許権の存続期間がほとんど残っていないとき、③特許権消滅直後であるとき、を仮定する。この場合、将来考慮説の下では①と②を同様の扱いとし③を異なる扱いとすると考えられるが、②において将来特許権の存続期間中に請求人の法的不利益が現実には又は潜在的に具体的なものに変容する蓋然性は理論上絶無とはいえないまでも事実上皆無であるから、このような扱いは衡平性に欠けるといわざるを得ない⁽³⁰⁾。

また、将来考慮説の下では、特許権の具体的な残存期間を捨象し判断基準時において特許権が存続しているか否かで異なる基準を用いて判断するという上記のような手法のほか、事案毎に判断基準時における特許権の具体的な予想残存期間⁽³¹⁾や請求人の法的不利益の萌芽の具体的な程度を総合的に考慮して、将来特許権の存続期間中にそれが現実には又は潜在的に具体的なものに変容する蓋然性の高低を評価し「利害関係」の存否を判断するという手法も考えられる。しかし、このような手法は実際の運用において困難であり予見可能性に欠けるといわざるを得ない。

さらに、現在では除斥期間や確定審決の対世の一事不再理効⁽³²⁾が廃止されているから、請求人適格としての「利害関係」の解釈において権利の安定性への配慮が必要であることは確かであるが、それは判断基準時において特許権が存続している場合も同様であるところ、かかる衡平性や予見可能性を欠く判断手法によりそのような配慮が適切に達成できるとは解し難い。

以上から、通常ともいえる場合における具体的な判断において衡平性と予見可能性との双方を確保できる現在直視説の方が妥当である。権利の安定性への配慮は利害関係の存否の判断手法の問題ではなく具体的な判断基準の問題と位置付けるべきであろう。

ウ 利害関係の存否の具体的な判断基準について

前掲知財高判平 30.4.13 は、イ（イ）で述べたとおり現在直視説に立脚して特許権消滅後の訴えの利益について判示したものであるが、(2) ウ（イ）で述べたとおり、特許権の存続期間中における請求人適格としての「私的な利害関係」については、「特許権侵害の問題にされるおそれ」という法的不利益が含まれるという以上に具体的な判断基準を示したものではない。しかし、この点については近時の2件の知財高裁判決が参考になると思われるので、以下に紹介する。

前掲知財高判平 30.4.13 は「特許権消滅後に…訴えの利益が認められる場合が…特許権者と審判請求人との間に、当該特許の有効か無効かが前提問題となる損害賠償請求等の紛争が生じていたり、今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係があることが認められ、当該特許権の存在による審判請求人の法的不利益が具体的なものとして存在すると評価できる場合のみに限られるとすると、訴えの利益は、職権調査事項であることから、裁判所は、当事者に対して…現に紛争が生じていることや、今後そのような紛争に発展する原因となる可能性がある事実関係が存在すること等を主張することを求めることとなるが、このような主張には、自己の製造した製品が当該特許発明の実施品であると評価され得る可能性がある構成を有していること等、自己に不利益になる可能性がある事実の主張が含まれ得る。このような事実の主張を当事者に強いる結果となるのは、相当ではない」と説示した。

この説示は判断基準時において特許権が消滅している場合の訴えの利益についてのものである。しかし、イ（イ）で述べたとおりこの判決は現在直視説に立脚しているから、この説示は判断基準時において特許権が存続している場合にも妥当する。また、この訴えの利益は請求人適格に連動する⁽³³⁾、請求人適格も職権調査事項でありその判断資料の収集については弁論主義が妥当する⁽³⁴⁾。

したがって、この説示は判断基準時において特許権が存続している場合の請求人適格についても妥当する。

また、知財高判平 29.10.23⁽³⁵⁾ は、市販のおむつを加工してパンツ型紙おむつの試作品を製作し、製造委託などによるその事業化に向けて特許出願をしたり業者と接触したりしていた個人である原告が、パンツ型紙おむつに係る特許を無効にすることについて特許法 123 条 2 項に規定される請求人適格としての「利害関係」を有するかが争われた事案について、特許権者たる被告の「請求人（原告）が、本件特許発明について、実施の準備をしている者と評価されるためには、例えば、紙おむつを製造販売する事業…に必要となる製造設備や資金、販売ルート等を備えた企業等が、本件特許発明の実施に該当する事業の準備（事業の計画）を行うとともに、請求人が、その事業の少なくとも一部において主体的に関与していること」が必要であるとした審決の判断は相当である」との主張に

対し、「上記のような要求をするということは、原告が製造委託先の企業等を求めようとしても、相手方となるべき企業等が、本件特許との抵触のおそれを理由に交渉を渋るというような場合には、直ちに本件特許の無効審判を請求することはできず、まずは、原告が自ら製造設備の導入等の準備行為を行わなければならないという帰結をもたらすことになりかねないが、このように、経済的リスクを回避するための無効審判請求を認めず、原告（審判請求人）が経済的なリスクを負担した後でなければ無効審判請求はできないとするのは不合理というべきである」と説示した。

この説示は、請求人適格が認められるためには必ずしも請求人が事業化に向けた相当程度の経済的なリスクを負担することを要するものではない旨を述べたとともに、(2)ウ(イ)で述べた刑事罰が科された故人とその再審請求権者の関係と同様に、請求人の製造委託先候補の「特許権侵害の問題」が請求人にとっての「利害関係」に該当する旨を示唆したものであるといえる。

エ 小括

以上から、特許法 123 条 2 項に規定される請求人適格としての「利害関係」は、判断基準時⁽³⁶⁾において現存する「特許権侵害の問題」という法的不利益を含むが⁽³⁷⁾、それは、具体的なものとして存在する場合のみに限られるもの—例えば、特許権侵害の問題がある者の不利益になる可能性がある事実を主張したりそのような者が事業化に向けた相当程度の経済的リスクを負担したりして初めて認められるもの—ではなく萌芽的なものとして存在するにとどまっている場合⁽³⁸⁾も含み、かつ、請求人本人についてのものである必要はなく請求人の製造委託先候補など請求人と一定の関係⁽³⁹⁾を有する者についてのものであってもよい、という緩やかなものであるといえる⁽⁴⁰⁾。かくして、現行法制定当時の立法担当者の「請求適格をあまり厳格にいわないこととした」という玉虫色の説明は、近時の知財高裁判決により実体面においてある程度の明確化がされた。

特定のピリミジン誘導体に係る特許が対象となった前掲知財高判平 30.4.13 においては、製薬会社たる原告が特許権の存続期間中に当該ピリミジン誘導体に一定程度以上類似する化学物質⁽⁴¹⁾を含有する医薬品の製造や販売をしていたことをその添付文書などの公知

資料をもって立証すれば、請求人適格や訴えの利益は容易に認められたと考えられる。

3. 請求人適格の審理手続

(1) 特許無効審判の審理手続及び効果の意義の変化

ア 無効審判の法的性質についての議論

無効審判の法的性質については、現行法制定以前から民事事件であるか行政事件であるかという議論があった⁽⁴²⁾。ただ、その審理手続及び効果の意義については、以下のとおり、現行法制定当時と比較すると当事者対立構造、当事者間の紛争解決の色彩がより濃くなり民事訴訟のそれらに近づいたといえる⁽⁴³⁾。

イ 昭和 62 年改正（特許法 155 条）

それまで審理終結通知後は審判請求を取り下げることとはできないとされていた。その趣旨は、「職権による審理の原則を徹底すれば、審判請求の取下も認めるべきではない…が、…そこまで徹底することなく、審判の請求及び取下については当事者の自由意思にまかせる」⁽⁴⁴⁾ ことにしつつ、「審判が進行して審決を下すに機が熟した場合には、それまでの審理が徒労に帰さないため」⁽⁴⁵⁾ というものであった。

昭和 62 年改正では、「審判・訴訟への当事者の対応の自由度を高め紛争の早期解決に資する必要がある」⁽⁴⁶⁾ との理由から、審決が確定するまでは審判請求を取り下げることができるとされた。

ウ 平成 15 年改正（特許法 131 条 2 項）

それまで無効審判請求書の請求の理由に「追って追完する」などとのみ記載されているものや、請求の根拠となる事実が具体的に特定されていないもの、無効理由と証拠との関係が不明瞭なものなどがあり、審理の遅延をもたらしていた⁽⁴⁷⁾。

平成 15 年改正では、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ないと規定された。この規定は、民事訴訟規則 53 条 1 項と同様のものであり、無効審判手続をより民事訴訟のそれに近づけたと評価されている⁽⁴⁸⁾。

エ 平成 23 年改正（特許法 167 条）

それまで「同じ審判手続を繰り返すことになって繁雑…な事態が生ずるのを防止するため」⁽⁴⁹⁾、確定審決

の登録があったときは何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて再度審判をすることはできないとされていた。

平成 23 年改正では、「当該審判に関与していなかった第三者がその特許の有効性について審判で争う権利…ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは、不合理である」⁽⁵⁰⁾などの理由から、一事不再理効の主観的範囲が当事者及び参加人に限定された。

そして、平成 23 年改正後の一事不再理効について、知財高判平 28.9.28⁽⁵¹⁾は、「改正前の特許法 167 条においては、一事不再理効の及ぶ範囲が「何人も」とされており、先の審判に全く関与していない第三者による審判請求の権利まで制限するものであったことから、「同一の事実及び同一の証拠」の意義を拡張的に解釈することについては、第三者との関係で問題があった…。しかし…一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手續に関与して主張立証を尽くすことができた当事者及び参加人に限定されたのであるから、「同一の事実及び同一の証拠」の意義については…一次的紛争解決を図るという趣旨をより重視して解するのが相当である」と説示した。また、知財高判平 30.12.18⁽⁵²⁾は、端的に「特許法 167 条…の…趣旨は、同一の当事者間では紛争の一次的解決を実現させる点にある」として、無効審判の審決確定後の同一当事者間の侵害訴訟において、同一の事実及び同一の証拠に基づく場合には権利行使制限の抗弁⁽⁵³⁾のみならず権利濫用の抗弁⁽⁵⁴⁾も封じられると説示した。

オ 小括

以上のとおり、無効審判の審理手續及び効果の意義については、当事者の権限及び責任が増大するとともに、一事不再理効の主観的範囲が限定されその役割が紛争の一次的解決にシフトしたことから、当事者対立構造、当事者間の紛争解決の色彩がより濃くなったといえる。

また、2. (1) で述べたとおり、請求人適格についても、旧付与後異議申立制度廃止に伴うゆらぎはあったものの、現行法制定当時と比較すると公衆ではなく「利害関係人」であることが明らかになったといえる。

もとより現行法制定当時から無効審判における審理手續については原則として民事訴訟法が準用されていたが⁽⁵⁵⁾、以上の点を踏まえれば、現在のそのあるべ

き姿はより民事訴訟のそれに近づいたといえよう。そこで、民事訴訟法学における訴訟要件の審理手續についての通説的見解を確認し、これを踏まえて請求人適格の審理手續を検討する。

(2) 訴訟要件の審理手續についての通説的見解⁽⁵⁶⁾

訴えの利益や当事者適格などの訴訟要件は、裁判所からみれば当該紛争を審理する権限の存否、国民からみれば民事訴訟制度の利用の可否という、いずれにしろ公益的な目的から要求されるものであるから、裁判所が職権でその存否を判断する事項（職権調査事項）であるとされる⁽⁵⁷⁾。また、訴訟要件の存在は本案判決の前提であって訴訟要件の存在を不問に付して本案判決をすることは許されないが、訴訟要件の審理を本案の審理と並行して行うことは許されるとされる。

さらに、訴訟要件の存否を判断するための資料の収集に関し、専属管轄など公益性が強い訴訟要件については裁判所が権限を有し責任を負い（職権探知主義）、任意管轄など公益性が弱い訴訟要件については当事者が権限を有し責任を負うとされる（弁論主義）。

そして、請求人適格が対応する訴訟要件である当事者適格についての判断資料の収集には弁論主義が妥当するとされる。ただし、会社の組織に関する訴えなど判決が対世効を有する場合には、第三者に対して判決の効果を及ぼすことの正当性を確保するという観点から充実した訴訟の追行ができる者を当事者とする必要があるため⁽⁵⁸⁾、判断資料の収集には職権探知主義が妥当するとされる。

(3) 請求人適格の審理手續の検討

(2) で述べた民事訴訟法学における通説的見解に倣うならば、請求人適格はその存在が本案審決の前提となる職権調査事項である⁽⁵⁹⁾。また、請求不成立審決は対世効を有しないから、請求人が充実した審判の追行ができる者である必要はない。そのため、判断資料の収集については弁論主義が妥当する⁽⁶⁰⁾。

もっとも、特許法 150 条 1 項に規定される職権証拠調べとして職権探知により判断資料が収集される場合もある。そして、職権審理や職権証拠調べについては裁判例上不作為の方向にも広い裁量が認められているが⁽⁶¹⁾、①現在では請求不成立審決が対世効を有しないことが被請求人において請求人適格を積極的に争うように動機付けることや、②現在では紛争の一次的解

決が強く要求されていること⁽⁶²⁾、③2.(3)エで述べたとおり特許法123条2項に規定される請求人適格としての「利害関係」は緩やかなものであり、これを公知資料から認定できる場合も多いと考えられること、④現在では公知資料の収集手段が現行法制定当時とは比較にならないほど進歩していること、を踏まえると、対象特許発明に一定程度以上類似する発明の実施品を請求人が販売していた場合などは、判断資料の収集について、あくまで弁論主義を補完するものとしてではあるが、積極的な職権探知を期待できると思われる。現行法制定当時の立法担当者の「請求適格をあまり厳格にいわないこととした」という玉虫色の説明は、現在では手続面においてこのような意味を有するといえる。

なお、被請求人が請求人適格を争わない場合には、請求人適格が存在するとの心証が得られた職権証拠調べの際に特許法150条5項に規定される手続を欠いても、被請求人にとって不意打ちにならないから審決が取り消すべき違法性を帯びるものではない⁽⁶³⁾。また、この場合には請求人適格が存在すると判断した理由を審決に記載する必要もないであろう。前掲知財高判平30.4.13の審理の対象となった審決⁽⁶⁴⁾においては、請求人適格について「利害関係人である〇〇株式会社〔筆者注：請求人の名称〕（以下「請求人」という。被請求人は請求人が利害関係人でないとの主張は撤回した…）」と認定されているのみであるが、これは請求人適格が争われたわけではないためであると考えられる。

4. 却下審決の一事不再理効

(1) 請求人適格が存在しない場合の取り扱い

請求人適格が存在しない場合、審判請求は特許法135条の規定により審決をもって却下される⁽⁶⁵⁾。そして、却下審決は請求不成立審決ではないが審決ではあるから、この却下審決の確定により特許法167条に規定される一事不再理効が生じるか否かが義論となり得る。

(2) 旧法下の判例

旧法には平成23年改正前の特許法167条と同様に一事不再理効が対世効を有する旨の規定が設けられており⁽⁶⁶⁾、旧法下における却下審決の一事不再理効についての大審院判例が存在するので、以下に紹介する。

大審判昭5.12.24⁽⁶⁷⁾は、先の却下審決の理由が口頭審理期日に請求人が出頭しないために一定の申立てを

欠如するというものであり、審理の対象となった審決が先の請求人による同一事実、同一証拠に基づく再度の審判請求を却下しなかった事案について、一事不再理規定は特許の効力に関する審判請求の実体について審理がなされたことを前提として適用されるものであり、先の審判が、例えば利害関係人ではない者の請求によるものであるとの理由により排斥された場合のように、特許の効力についての審判ではないときは一事不再理規定の適用はないと判示して、審決を支持した。

しかし、本件は、旧法に特許法135条と同様の規定が設けられる前のものである上⁽⁶⁸⁾、先の却下審決の理由が口頭審理期日に請求人が出頭しないことに起因するものであり、裁判所は先の却下審決について「審判請求ノ基礎タル事実並証拠ニ関シテハ毫モ斟酌セラレサル」と認定している。そのため、この判示の射程が請求人適格を証拠に基づいて審理した上で審決をもって却下した事案に及ぶとは直ちには考え難い。

他方、大審判昭17.11.10⁽⁶⁹⁾は、先の却下審決の理由が対象特許が請求人の営業の障害となるとはいえないから請求人は利害関係人に該当しないというものであり、審理の対象となった審決が先の請求人は対象特許発明と同種の発明の特許権者であるから利害関係人に該当するとした事案について、一事不再理効は同一審判に関し特許権者に再度答弁をさせる煩わしさから解放するとともに同一事実及び同一証拠に基づく2個以上の確定審決の発生を防止して確定審決の権威を保持しようとするものであり、その趣旨からみて、先の審判において請求人が主張する利害関係は認められないとして却下審決がされた場合には、同一の審判を請求するにあたり利害関係について同一事実及び同一証拠に基づくことはできないと解するのが相当であると判示したが、審理の対象となった審決は先の審決とは事実が異なるとして、審決を支持した。

しかし、裁判所は審理の対象となった審決は先の審決とは事実が異なると認定しているのだから、判示が結論を導くために必要であったとはいえず、したがってこの判示の先例的価値に疑問なしとはしないところである。

(3) 却下審決の一事不再理効の検討

特許法167条に規定される一事不再理効については、無効審判の法的性質や審決取消訴訟の審理範囲⁽⁷⁰⁾に関連して、又はこれらと独立して多くの検討がなさ

れてきた。しかし、その主観的範囲が当事者及び参加人に限定された平成23年改正以降は、その役割が紛争の一回的解決にシフトしたとみるのが主流である⁽⁷¹⁾。

一方、民事訴訟法学における訴訟判決の既判力についての通説的見解によれば⁽⁷²⁾、ある訴訟要件が存在しないと理由により却下判決がされた後に同一の状況の下で再訴がされた場合にはこの却下判決の存在を理由に再訴における審理を拒否することが妥当であるという実質的理由から、訴訟判決も既判力を有するとされる⁽⁷³⁾。ただし、訴訟判決の既判力は、訴訟要件一般についてではなく判決理由中で判断された判断基準時における特定の訴訟要件の不存在についてのみ生じるとされる。

このような一事不再理効の解釈についての現在の流れや民事訴訟法学における通説的見解を踏まえ、無効審判における請求不成立審決の一事不再理効が民事訴訟における本案判決の既判力とどのような関係にあるのかはさておき、紛争の一回的解決という実質的理由から請求人適格の不存在を理由とする却下審決に「同一の事実及び同一の証拠」についての一事不再理効を認める必要性があり、また文理上も実質上もこれを許容できない理由はないと思われる。

5. おわりに

請求不成立審決が対世効を有しないことが被請求人において請求人適格を積極的に争うように動機付けることなどに鑑み、平成26年改正後の特許無効審判における請求人適格の審理について実体面、手続面双方から検討した。

そして、特許法123条2項に規定される請求人適格としての「利害関係」は、判断基準時において現存する「特許権侵害の問題」という法的不利益を含むが、それは、具体的なものとして存在する場合のみに限られるものではなく萌芽的なものとして存在するにとどまっている場合も含み、かつ、請求人本人についてのものである必要はなく請求人と一定の関係を有する者についてのものであってもよい、という緩やかなものであるとの結論を得た。

また、請求人適格の審理手続については、請求人適格はその存在が本案審決の前提となる職権調査事項であり、その判断資料の収集には弁論主義が妥当するが、一定の場合にはこれを補完するものとして積極的な職権探知を期待できる、との結論を得た。

以上のとおり、現行法制制定当時の立法担当者の「請求適格をあまり厳格にいわないこととした」という玉虫色の説明の現代的意義をある程度明らかにすることができた。本稿が今後の議論に寄与すれば幸いである。

(注)

- (1) 特許法123条2項。なお、冒認又は共同出願違反を理由とする特許無効審判については、平成15年改正により「利害関係人」が請求人適格を有するとされ、平成23年改正により「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」が請求人適格を有するとされ、平成26年改正の際に「特許を受ける権利を有する者」が請求人適格を有するとの表現上の修正がなされたが、本稿ではこれらは検討の対象外とする。
- (2) 産業構造審議会知的財産政策部会第37回特許制度小委員会議事録(2012年)
- (3) 特許庁総務部総務課制度審議室編『平成26年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』121頁(発明協会, 2014年)
- (4) 特許庁・前掲注(3)121頁
- (5) 後述3.(2)参照。
- (6) 後述3.(1)エ参照。
- (7) 旧法57条1項, 84条1項及び2項。なお、冒認などを理由とする場合には利害関係人のみが無効審判を請求することができるとされていた。
- (8) 清瀬一郎『特許法原理』476~477頁(中央書店, 1922年)
- (9) 特許庁編『工業所有権制度改正審議会答申説明書』115~116頁(発明協会, 1957年)
- (10) 第31回国会衆議院商工委員会議録第37号11~12頁(1959年)
- (11) この点を指摘したものとして、中山信弘「特許無効審判における請求人適格」『無体財産法と商事法の諸問題』195頁(有斐閣, 1981年)198頁~199頁
- (12) 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』212頁(発明協会, 1959年)。なお、該当箇所の記載は以下のとおり。「現行法〔筆者注：大正10年法〕においては利害関係人という要件があるために無効審判においてしばしば利害関係の有無が争われ、この争いのために数年を要することも稀ではない。しかも、利害関係の有無が争われている間は本案の審理にははいらぬのであるから、被請求人が利害関係についての争いを審理を遅延せしめるために利用することすらある。新法〔筆者注：昭和34年法〕においては利害関係についての規定を削除するとともに、審査官の審判請求についての規定も削除したが、これは利害関係についての要件を削除したことに伴い請求適格をあまり厳格にいわないこととしたので、公益代表としての審査官にのみ特別な請求適格を認める必要はないと考えたからである。」
- (13) 東京高判昭41.9.27昭和40年(行ケ)65号行裁例集17.9.1119
- (14) 東京高判昭45.2.25昭和44年(行ケ)81号判時587.36
- (15) 東京高判昭58.9.29昭和55年(行ケ)367号判時1105.135
- (16) 東京高判平2.12.26平成2年(行ケ)77号判時1386.138

- (17) 紋谷暢男「判批」ジュリスト 1051 号 120 頁 (1994 年) 122 頁は、そもそも「本件特許権が存続期間の満了により消滅していなくとも、本件特許権の取消しにより X [筆者注：原告] が何らかの法的便益を受ける事案ではない」と指摘している。この裁判例の先例的価値に影響する重要な指摘である。
- (18) 東京高判平 14.3.5 平成 11 年 (行ケ) 25 号裁判所 Web サイト
- (19) 知財高判平 30.4.13 平成 28 年 (行ケ) 10260 号裁判所 Web サイト
- (20) 特許第 2648897 号
- (21) 無効 2016-800032 号 J-PlatPat
- (22) 刑事訴訟法 435 条 5 号及び 439 条 1 項 4 号
- (23) 知財高大判平 30.4.13 平成 28 年 (行ケ) 10182 号等裁判所 Web サイト。同判決に対する評釈としては、山田威一郎「判批」知財ぶりずむ 189 号 56 頁 (2018 年)、加藤浩「判批」知財ぶりずむ 190 号 27 頁、森修一郎「判比」特許ニュース 14750 号 1 頁 (2018 年)、井関涼子「判批」特許研究 66 号 60 頁 (2018 年)、筆者不詳「知財高裁詳報」L & T80 号 88 頁 (2018 年)、田村善之「判批」WLJ 判例コラム 148 号 (2018 年)、速見禎祥「判比」知財管理 69 巻 2 号 275 頁 (2019 年) がある。また、同判決に言及したのものとして、佐藤達文「審決取消訴訟の当事者」『最新裁判実務大系 第 11 巻 知的財産訴訟Ⅱ』564 頁 (青林書院、2018 年) 567~569 頁、中山一郎「知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題」知的財産法政策学研究 52 号 1 頁 (2018 年) 34~39 頁がある。
- (24) 平成 26 年法律第 36 号附則 2 条 17 項、平成 27 年政令第 25 号
- (25) 田村・前掲注 (23) 10 頁
- (26) 例えば、対象特許に係る特許権侵害訴訟が提起されていた場合や、対象特許発明あるいはそれに相当程度類似する発明の業としての実施あるいはその準備がされていた場合が考えられる。
- (27) 田村・前掲注 (23) 10 頁
- (28) 筆者不詳・前掲注 (23) 93~94 頁。ただし、前掲知財高大判平 30.4.13 についての批評である。
- (29) 管見の限り、「利害関係人」該当性が問題となった特許無効審判を 8 件確認できたが (無効 2015-800120 号、同 800136 号、同 800164 号、同 800170 号、同 800201 号、無効 2016-800007 号、無効 2017-800113 号、同 800160 号。いずれも J-PlatPat)、これらはいずれも判断基準時において特許権が存続していた事案であった。
- (30) この場合②と③を同様の扱いとし①を異なる扱いとする方がましであろう。
- (31) 特許権がその存続期間の満了を待たずして消滅することは往々にしてある。
- (32) 旧法 85 条及び 117 条。これらが権利の安定化を目的とするものであることにつき、瀧川観一『特許訴訟手続論考』101~107 頁 (信山社出版、1991 年)
- (33) 2. (1) ウ (オ)、2. (2) ウ (イ)、行政事件訴訟法 9 条 2 項
- (34) 後述 3. (3) 参照。
- (35) 知財高判平 29.10.23 平成 28 年 (行ケ) 10185 号裁判所 Web サイト
- (36) 審決時である。東京高判平 1.10.19 平成 1 年 (行ケ) 65 号判時 1334.219 参照。なお、旧法下における特許権の範囲確認審判についての判例として最二小判昭 37.12.7 昭和 36 年 (オ) 465 号集民 63.533 がある。
- (37) 請求人適格としての「利害関係」は「発明の実施という観点から把握される現存する特許権侵害の問題」という法的不利益であると解してよいであろう。例えば対象特許発明の許諾通常実施権者については、特許権侵害を問題にされるおそれがあるとして一律に請求人適格としての「利害関係」を認めた上で、当該事案における不爭義務や和解の存否なども検討して最終的な審判請求の可否を判断するべきである。これらを請求人適格とは別に扱うことが現行法制定当時想定されていたことについて 2. (1) イ参照。
- (38) 例えば、対象特許発明に一定程度類似する発明の業としての実施あるいはその準備や、対象特許発明に一定程度以上類似する発明の業としての実施に向けた一定程度の活動 (製造受託の検討など) がされていた場合が考えられる。
- (39) 「一定の関係」の具体的内容については紙幅や筆者の能力の制約から他日を期したい。例えば請求人が「特許権侵害の問題」がある企業の株主である場合、株主に一律に請求人適格を認めることは、被請求人と競合する企業の依頼に基づいてダミーたる個人が別の競合上場企業の株式を取得して無効審判を請求することが可能になることを意味し、請求人適格を「利害関係人」とした意味がなくなる。一方、個人大株主や親会社など支配力を有する株主に請求人適格を認めてよいかについては、支配従属関係の一般的性質や当該事案における実態を検討する必要があるであろう。また、仮に対象特許発明に一定程度以上類似する発明に係る特許権を有しているというのみではその者に「特許権侵害の問題」があるとはいえないとするならば、例えば請求人が「特許権侵害の問題」がある企業とその問題の原因となっている特許権を共有する大学である場合、当該事案における特許法 73 条 2 項の「別段の定」(いわゆる不実施補償など) の有無や内容などを検討する必要があるであろう。
- (40) このような緩やかな枠組みの中で、権利の安定性 (2. (3) イ (ウ) 参照) にも配慮しつつ利害関係の存否の具体的な判断基準を明確化していくべきであろう。
- (41) 例えば「ピリミジン類」に該当する化学物質あるいはその上位概念である「含窒素複素環式芳香族化合物」に該当する化学物質。
- (42) 昭和以前の特許無効審判の沿革及びその法的性質の議論の状況については、網野誠「わが国の工業所有権法における審判制度の沿革」日本工業所有権法学会年報 5 号 119 頁 (1982 年) が詳細に論じている。その後の学説としては、君嶋祐子「特許無効とその手続 (一)」法學研究 68 巻 12 号 193 頁 (1995 年)、同 (二) 69 巻 3 号 15 頁 (1996 年)、同 (三) 69 巻 7 号 17 頁 (1996 年)、同 (四) 69 巻 8 号 43 頁 (1996 年)、飯島歩「特許無効審判における一事不再理」知的財産法政策

- 学研究 16 卷 247 頁 (2007 年), 大淵哲也「特許処分・特許権と特許無効の本質に関する基礎理論」日本工業所有権法学会年報 34 号 63 頁 (2011 年), 興津征雄「特許付与・無効審判・侵害訴訟」パテント 64 卷 10 号 1 頁 (2011 年) など。
- (43) ただし, このことは無効審判の法的性質の議論と必ずしも直結するものではない。平成 23 年改正前のものであるが, 飯島・前掲注 (42) 260~262 頁は, 特許無効審判の目的は公益であり, 当事者対立構造が採用されているのは公益目的が後退した結果ではなく公益目的の達成に便宜であるからであるとす。
- (44) 特許庁・前掲注 (12) 256~257 頁
- (45) 新原浩朗編『改正特許法解説』146 頁 (有斐閣, 1987 年)
- (46) 新原・前掲注 (45) 148 頁
- (47) 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』59~62 頁 (発明協会, 2003 年)
- (48) 高林龍『標準特許法 [第 6 版]』249 頁 (有斐閣, 2017 年)
- (49) 特許庁・前掲注 (12) 270~272 頁
- (50) 特許庁工業所有権制度改正審議室編『平成 23 年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』133~135 頁 (発明協会, 2011 年)
- (51) 知財高判平 28.9.28 平成 27 年 (行ケ) 10260 号裁判所 Web サイト
- (52) 知財高判平 30.12.18 平成 29 年 (ネ) 10086 号裁判所 Web サイト
- (53) 特許法 104 条の 3 第 1 項
- (54) 最三小判平 12.4.11 平成 10 年 (オ) 364 号民集 54.4.1368
- (55) 特許法 151 条など。
- (56) 中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義 [第 3 版]』460~466 頁 (有斐閣, 2018 年), 高橋宏志『重点講義 民事訴訟法下 [第 2 版補訂版]』1~21 頁 (有斐閣, 2014 年), 笠井正俊・越山和広編『新・コンメンタール 民事訴訟法 第 2 版』550~559 頁 (日本評論社, 2013 年)
- (57) ただし, 仲裁契約の存在などは当事者が問題としない限り採り上げる必要はない抗弁事項であるとされる。
- (58) そのため, 請求認容判決が対世効を有する会社の組織に関する訴えについては被告適格が法定されている (会社法 838 条, 834 条) など, 判決が対世効を有する場合には当事者適格が法定されていることが多いとされる。
- (59) 東京高判昭 60.11.28 昭和 59 年 (行ケ) 94 号無体財産例集 17.3.571 は, 特許権者たる原告が請求認容審決取消訴訟に至った段階で請求人適格を争った事案について「本件審決は, 被告に請求適格があるものと認めて, 実体の審理に入り判断したものとみるを相当とするから, 被告の請求適格については, 判断がなされたものというべきであるのみならず, 意匠登録無効の審決の当否を争う審決取消訴訟において, この種訴訟の特殊性を考慮に入れても, 審判請求人の請求適格を争うための新たな主張立証を妨げる理由は存しない」と説示した。これは, 無効審判における当事者対立構造, 当事者間の紛争解決の色彩が現在ほど濃くなかった当時においてすら, 本案審決の前提として請求人適格の存在が要求されてい
- たことを示すものである。もっとも, 民事訴訟法学においては, 訴えの利益や判決が対世効を有しない場合の当事者適格の存在は請求棄却判決の前提とはならず, これらの存在を不問に付して請求棄却判決をすることは許されるとする有力説がある (中野・前掲注 (56) 465~466 頁, 高橋・前掲注 (56) 10~12 頁, 笠井・前掲注 (56) 556~557 頁)。この有力説が訴訟要件の存在を本案審理開始の前提とするような原理主義的な考え方から紛争の一回的解決という合目的な考え方への遷移の結果であることや, 請求不成立審決は対世効を有しないことを踏まえると, この有力説に立脚して請求人適格の存在を不問に付して請求不成立審決をすることは許されると解釈することも検討に値するといえよう。
- (60) ただし, 無効審判において民事訴訟法の自白に関する規定は準用されていないから (特許法 151 条), 自白に拘束力はない。
- (61) 東京高判平 2.3.15 平成 1 年 (行ケ) 149 号判時 1351.138, 東京高判昭 56.9.30 昭和 47 年 (行ケ) 52 号無体財産例集 13.2.640
- (62) 特許法 104 条の 4 など。
- (63) 最三小判平 14.9.17 平成 13 年 (行ヒ) 7 号判時 1801.108 参照。また, この場合この手続を本案の審理と並行して行うことにより形式的な手続上の瑕疵と無意味な審理の遅延とを同時に回避することもできる。なお, ローマ法下やこれを継受したドイツ普通法下における民事訴訟では訴訟要件の存在が本案審理開始の前提とされていたようであるが (高橋・前掲注 (56) 1~3 頁), 訴訟要件の審理を本案の審理と並行して行うことは許されること (3. (2)) に照らし, 「利害関係の有無が争われている間は本案の審理にははならない」という現行法制定時の立法担当者の説明 (特許庁・前掲注 (12) 212 頁) は現在ではもはや妥当しない。
- (64) 前掲注 (21)
- (65) 特許庁編『工業所有権法 (産業財産権法) 逐条解説 [第 20 版]』451~452 頁 (発明推進協会, 2017 年)
- (66) 旧法 117 条
- (67) 大審判昭 5.12.24 昭和 5 年 (オ) 693 号法律新聞 3220.7
- (68) 昭和 4 年改正により, 旧法に 88 条の 2 として特許法 135 条と同様の規定が設けられた。
- (69) 大審判昭 17.11.10 昭和 17 年 (オ) 187 号民集 21.1025
- (70) 最大判昭 51.3.10 昭和 42 年 (行ツ) 28 号民集 30.2.79
- (71) 3. (1) エのほか, 牧野利秋「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」特許研究 52 号 17 頁 (2011 年) 27~29 頁, 高部眞規子「平成 23 年特許法改正後の裁判実務」L&T53 号 20 頁 (2011 年) 28 頁, 宮脇正晴「判批」特許判例百選 [第 4 版] 94 頁 (有斐閣, 2012 年) 95 頁, 中山信弘『特許法 [第 3 版]』278~281 頁 (弘文堂, 2016 年)。なお, 請求の理由の補正としてであればその要旨変更となるような事実又は証拠に基づく場合には再度の審判請求が可能であることを前提として特許法 131 条の 2 第 4 項が規定されているから, 紛争の一回的解決の観点からは「同一の事実及び同一の証拠」と請求の理由の要旨変更とが表裏一体のものとなろう。
- (72) 中野・前掲注 (56) 501 頁, 高橋宏志『重点講義 民事訴訟

訟法 上〔第2版補訂版〕730～732頁（有斐閣，2013年），
笠井・前掲注（56）424頁

(73)住民訴訟における共同訴訟参加の申出について、これと当事者、請求の趣旨及び原因が同一である別訴において適法な住民監査請求を前置していないことを理由に訴えを却下する判決が確定している場合には、当該申出は当該判決の既判力

により不適法な申出として却下されるべきであるとした判例（最二小判平 22.7.16 平成 20 年（行ヒ）304 号民集 64.5.1450）もある。

（原稿受領 2019.3.13）



ヒット商品は こうして 生まれました！

平成 30 年
改訂版

ヒット商品を支えた知的財産権

「パテント・アトニー誌」で毎号連載しております、「ヒット商品を支えた知的財産権」。

こちらの記事を一冊にまとめた「ヒット商品はこうして生まれました！」は発明のストーリーをコンパクトにまとめたもので、非常に好評を博しております。

是非ご覧いただき、知的財産、更には弁理士への理解を深めていただければ幸いです。



◆本誌をご希望の方は、panf@jpaa.or.jp までご一報ください。