

特許無効とその手続（二）

君 嶋 祐 子

第三章 特許無効の本質

第一節 特許無効の実体的性質

第二節 特許無効事件の性質

第四章 特許無効審判の構造

第一節 特許無効審判の目的

第二節 特許無効審判の本質

第三節 特許無効審判の訴訟物

第四節 特許無効審判審決の効力

第三章 特許無効の本質

第一節 特許無効の実体的性質

一 問題の所在

特許無効審判の本質については、特許権の実体的無効を確認する民事裁判であるとする説と、^①「特許」^②処分を無効

ならしめるための形成的性質を有する行政処分であるとする説が対立しており、今日においては、後者が支配的となっている。前者は、特許権の実体的無効について明らかにした点、民事事件であることを確認した点で画期的であるが、無効審決を単なる確認と解することには疑問があるためであらう、少数説にとどまっている。これに対し、後者は効果の把握において正確であるが、特許無効と特許権の関係については、特許が確定審決で無効とされるまでは特許権は有効に存在するのであるから、何人も特許権の有効性について争うことはできないとするのが一般である。⁽⁴⁾無効審判制度という手続の存在によって、特許権という実体権の有効性の問題はすべて解決されたかの如くである。

このような考え方は、現行法の規定形式採用に対する抵抗感を無くしたと思われる。第一章で述べたように、専売特許条例においては、特許の無効事由を定める実体規定が存在するのみであったが、特許条例以降昭和三四年特許法制定前においては、特許の無効事由や特許無効の効力は特許権の内容を定める一連の実体規定の中に定められ、その後手続規定として、無効審判、抗告審判および訴訟について定められる形式が採られてきた。ところが、特許権無効説を唱えた清瀬説(一九二九年)⁽⁵⁾から三〇年後の昭和三四(一九五九)年特許法は、審判について定める第六章に特許無効事由を定めるに至った(二二条)。同条一項柱書においては「特許が次の各号の一に該当するときは、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る」と規定され、実体規定としての特許無効は、審判請求権の中に封じ込まれてしまった。⁽⁷⁾

しかしながら、特許無効事由は、特許権という権利の本質そのものに関わる事由であり、その性質上、実体権としての特許権の無効事由として位置づけるべきものである。そこで、本節では第一に、特許無効事由が実体法上どのよう位置づけられるのかを分析し、実体法としての特許法の解釈として、特許無効は特許権の無効と解されることを論証する。

第二に、特許処分の効力から検討しても、特許無効が特許処分の無効であると解する必然性は存在しないことを論

証する。すなわち、特許要件を備えた発明が存在し、これを主張して発明者または特許を受ける権利を承継した者が適式な特許出願をしてきた場合には、国家は必ず特許査定をしなければならないのであり、⁽⁸⁾ 国家の特許処分（具体的には特許査定）以前から、特許査定および設定登録がなされることにより特許権が発生した場合に（六六条一項）その主体、客体となるべき事実が存在しているのである。したがって、特許処分、すなわち特許査定は、これらの事実の存否をめぐって進められる出願審査手続の結果としての公権的判断作用であり、その効力についても、手続の性質の検討の下に論じなければならない。

以上の実体法上および手続法上の検討の上に、特許無効の実体的性質について、特許権無効説の正当性を主張することを本節の目的とする。

二 特許無効事由の性質

1 総説

特許法一二三条一項に定められた特許無効事由をその性質毎に分類すると、権利の主体に関する要件の欠缺、権利の客体に関する要件の欠缺、特許請求の範囲の記載方法違反、発明の詳細な説明の記載方法違反、拡張の禁止、先願に関する規定違反、および、条約違反に分けることができる。

以下分説する。

2 権利の主体に関する要件の欠缺

権利の主体に関する要件の欠缺の場合としては、外国人の権利能力の欠缺または消滅（一二三条一項二号・二五条、一二三条一項七号・二五条、共有の特許を受ける権利についての共同出願の欠缺（一二三条一項二号・三八条）および冒認出願（一二三条一項六号）の三つの場合がある。

外国人の権利能力の欠缺、消滅は、権利主体が特許権を享有できるかどうかの問題であり、権利が帰属すべき主体

が当初より存在しない場合、主体が消滅した場合において権利の承継人が存在しないときと同様であるから、前者については特許権は当初より不成立であり、後者については特許権の消滅事由と解するのが合理的であろう。特許法も、外国人の権利能力以外の場合において権利能力が消滅するときには、特許無効事由とはしていない。すなわち、自然人の権利能力の消滅事由である死亡に関しては、相続人不存在の場合について特許権は「消滅する」とされており(七六条)、また、法人の解散については特許法に規定がないため一般規定が適用される結果、不処分の残余財産は国庫に帰属するものとされている(民法七二条三項)。外国人の権利能力について相互主義を今後も維持するかどうかという問題も含め、実体法の見地から理論的および実的に合理性ある立法が望まれる部分である。

共有の特許を受ける権利についての共同出願の欠缺および冒認出願は、権利帰属要件の問題である。⁽⁹⁾特許を受ける権利の共有の場合においては、個々の共有者には当該発明について単独で特許を受ける権利が帰属していないのであり、また、冒認出願の場合には、出願人には全く特許を受ける権利が帰属していないのである。特許を受ける権利における権利帰属要件の欠缺という瑕疵は、これに基づいて成立した特許権にも引き継がれると解されるから、これが特許権という権利の瑕疵(正確には、権利そのものではなく権利帰属についての瑕疵)として無効事由となることには合理性がある。⁽¹⁰⁾

3 権利の客体に関する要件の欠缺

権利の客体に関する要件の欠缺の場合としては、(一)発明に該当しないこと(二三条一項二号・二九条一項柱書)、(二)発明の特許能力の欠缺(産業上利用可能性の欠缺(二三条一項二号・二九条一項柱書)、新規性の欠缺(二三条一項二号・二九条一項、二九条の二)⁽¹¹⁾、進歩性の欠缺(二三条一項二号・二九条二項)、および、(三)発明の不特許事由(公序良俗を害するおそれがある発明、公衆衛生を害するおそれがある発明(二三条一項二号・三三条)がある。

特許能力を有する発明は特許権の客体である。発明(二条一項)であること、かかる発明が産業上利用可能であり

（二九条一項柱書）、新規性（二九条一項）、進歩性（二九条二項）を有することは、特許権の客体として歴史上確立されてきた本質的要素である。

すなわち、特許権においては、産業上利用可能な発明に対する排他的禁止権の成立が認められることにより発明の利用価値、換価価値の双方を支配できる点に権利の本質が存するのであるから、産業上利用可能性の存在は、特許権の客体たり得る発明の本質的要素である。また、特許権が権利として確立する歴史的過程において、新規性は発明に対する排他的禁止権成立の正当化根拠として認識されてきたのであり、進歩性の要件も、新規性の要件の解釈としてその延長線上に認識されてきたから、⁽¹³⁾ いずれも特許権の客体たり得る発明の本質的要素であるといえることができる。

したがって、特許権の客体である無体物が特許能力ある発明の概念に該当しないことは、物権において客体である物が存在しないに等しい。特許権の客体は無体物であることから、権利の客体が存在するか否かの判断は、物権における物の存否の判断に比較して複雑ではあるが、あらゆる無体物のうち、特許能力ある発明の概念に該当するものだけが特許権の客体となり得るのであるから、特許能力ある発明の不存在は、特許権の客体の不存在である。権利の客体が不存在の場合、権利の無効は論理的帰結であると解する。

以上に対し、発明の不特許事由（三二条）の不存在は、特許権の客体である発明について観察すべき要件であるが、特許権の客体としての本質的要素ではない。発明の不特許事由が存在することは、特許権自体の瑕疵であって、客体自体の瑕疵ではないと解する。すなわち、公序良俗または公衆衛生を害するおそれのある発明について特許権の成立を認め、その権利行使を認めることは、一般法秩序からみて妥当でないため、これらの事由が不特許事由とされないと解されるからである。したがって、発明の不特許事由の存在することは、特許権自体の瑕疵による特許権の無効という効果につながることに合理性がある。

4 特許請求の範囲の記載方法違反(二三条一項四号、三六条六項)

特許請求の範囲は、二つの重要な機能を有する。

第一に、特許請求の範囲は、特許権の客体を特定する機能を有する。特許権の成立要件には、権利の主体、客体に關する実体的な要件のみならず、手続的な要件として、特許査定および設定登録が必要とされる(六六条一項)。この場合、審査の結果実体的な成立要件が存在すると認められ、特許査定や登録の対象となった結果、特許権の客体として特定するのは、特許請求の範囲の記載に基づいて定められる発明である(七〇条一項)。特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有し(六八条)、その権利を侵害する者に対し、差止請求権(二〇〇条)、損害賠償請求権(民法七〇九条)を行使することができる。このような排他的禁止権が成立するには、権利の客体が特定していることが必要である。

第二に、特許請求の範囲は、第三者が侵害してはならない権利の外延を公示する公示方法としての機能を有する。上述のような排他的禁止権の成立には、公示方法が存在することにより、侵害してはならない権利の外延が第三者にとって明確にされていることが必要である。特許請求の範囲は、特許権の客体を特定する機能を有しているから、これを公示方法とすれば、公示の要請が満たされる。そこで、特許権の設定登録があったときにはこれを特許公報に掲載することが要求されているのである(六六条三項四号)。

特許請求の範囲の記載において、特許権の客体となる発明が明確でないときには、上記の第一の機能を果たし得ない。したがって、そのような場合には(二三条一項四号、三六条六項三号)、成立要件に欠ける特許権として、権利の瑕疵があるということが出来る。この場合には、公示方法の存否を問題にする以前に、権利の客体の特定についての瑕疵が存在するのであり、そのような瑕疵は特許権の無効を導く重大な瑕疵であると解する。

(1)これに対し、請求項ごとの記載が簡潔でないことは(二三条一項四号、三六条六項三号)、公示方法の瑕疵であると解

する。しかし、請求項ごとの記載が簡潔でなく、公示方法としてわかりにくいものであっても、それが特許無効を導く程の本質的瑕疵といえるかは検討の余地がある。三六条六項二号の要件が満たされていれば、最低限の公示の要請は充足されているといえるからである。この点は、特許権における公示の要請をどこまで重視するかの程度問題であるといえよう。

次に、特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものではない場合（二三条一項四号、三六条六項一号）は、通常、発明の公開に欠けるものと説明されるが、理論的には、特許請求の範囲の記載のみで、当業者が実施することができ程度に明確かつ十分に発明が公開される場合もあり得るのであって、三六条六項一号違反が常に発明の公開に欠けるとはいえない。本号は、出願段階では明細書作成における行為規範として、特許無効事由としては、発明公開の欠缺の立証の負担を軽減するものとして作用することとなる。発明公開の欠缺の性質論については、次の5においてまとめて論じる。なお、発明の詳細な説明は、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するために考慮される旨が明文化されるに至っており（七〇条二項）、そのためにも、特許請求の範囲が発明の詳細な説明に記載されたものであることが望ましい。

5 発明の詳細な説明の記載方法違反（二三条一項四号、三六条四項）

特許法は、発明の詳細な説明は、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をするところとができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない」と定める（三六条四項）。特許権の客体たる発明自体が実施可能性を備えていれば、特許権の客体としての成立要件は満たされるが、これを当業者が実施できる程度に公開しなければ、発明を公開して万人の知覚し得る公知技術に供するのと引換に、発明に対する排他的権利の成立を認め、発明者の権利保護と技術発展を図るという特許制度の基本的目的を達成することができない¹⁶⁾。そこで、発明の実施可能な程度の公開は、特許権成立のための本質的要件とされるのである。

したがって、そのような公開の欠缺は、特許権の無効を招く本質的瑕疵であると解する。

6 拡張の禁止(補正について、二三条一項一号、一七条の二第三項、一三条一項五号、訂正について、同条項八号、一六条一項但書・二項・三項、一三四条二項但書・五項)

特許出願人は、特許査定送達まで明細書または図面の補正ができるが(一七条の二第一項)、その補正は、願書に最初に添付した明細書または図面に記載した事項の範囲内で行わなければならない(同条三項)、これに反することは特許無効事由とされる(二三条一項一号)。また、外国語書面出願においては、出願の日から二月以内に提出された外国語書面の翻訳文が明細書および図面とみなされるが(三六条の二第四項)、その翻訳文が外国語書面に記載した事項の範囲内にあることは特許無効事由とされる(二三条一項五号)。また、その翻訳文の補正は、誤訳の訂正を目的として誤訳訂正書を提出してする場合(一七条の二第二項)を除き、最初の翻訳文または誤訳訂正書による補正後の翻訳文に記載した範囲内においてしなければならない(同条三項)、これに反することは特許無効事由とされる(二三条一項一号)。

一方、特許権成立後になされる訂正審判においては、特許権者は、明細書または図面を、特許請求の範囲の減縮を目的とする場合および明瞭でない記載の釈明を目的とする場合には原特許の明細書または図面に記載した事項の範囲内で、誤記または誤訳の訂正を目的とする場合には最初の明細書または図面(外国語書面出願による特許においては外国語書面)に記載した事項の範囲内で訂正することができ(二六条一項但書・二項)、いずれの場合も、実質上特許請求の範囲を拡張し、または変更するものであってはならず(同条三項)、これらの規定に反することは特許無効事由とされる(二三条一項八号)。無効審判手続内での訂正についても同様である(一三四条二項但書・五項、一三条一項八号)。⁽¹⁷⁾

特許権は、出願時の明細書または図面によって特許庁に対して開示した技術情報について、出願人が権利の成立を欲する範囲を特許請求の範囲に記載することによって成立する可能性がある。また、特許権の成立要件の有無の判断は、出願時を基準としてなされる。しかし、特許権者に的確かつ最終的な特許請求の範囲を出願時に記載することを

要求するのは酷であり、一方、特許出願の日から一年六月を経過したときは、明細書に記載した事項および図面の内容は公開されて（六四条一項・二項四号）公知技術となり、また出願時に遡って、最初の明細書または図面に記載された発明と同一の発明について特許権成立を妨げることとなる（一九条の二）。そこで、補正の許される範囲は、出願時に開示された明細書または図面の範囲内、外国語出願の場合には外国語書面の範囲内に限定されるのである。したがって、この範囲を超える補正は、出願時に公開しなかった発明について、その出願を基準として特許権を成立させることとなり、発明の公開に関する特許権の瑕疵を招くものといえよう。⁽¹⁸⁾

これに対し、特許権成立後は、特許査定を経て登録された特許請求の範囲が特許権の客体を特定し、第三者が侵害してはならない権利の外延を公示する公示方法として機能する。⁽¹⁹⁾したがって、特許請求の範囲を拡張または変更するような訂正（二六条三項、一三四条五項）は、特許権の客体の範囲の特定を揺るがし、第三者に不測の損害を及ぼす可能性がある。よって、そのような訂正は、特許権の成立要件である客体の特定を害するものとして、特許権の瑕疵を招くものと解する。さらに、訂正の目的および訂正の範囲についての規定（二六条一項但書・二項、一三四条二項但書・五項）についても特許無効事由とされているが、これらは訂正審判請求を制限するための要件に過ぎない。そのような訂正審判手続の瑕疵は特許無効を招くような重大な瑕疵とまではいえない。これを特許無効事由として維持しているかは、今後検討の余地があろう。

7 先願に関する規定違反（二三条一項二号・三九条一項ないし四項）

特許権は、その客体である発明を第三者が無断で実施することを絶対的排他的に禁止することをその内容とするから、一個の発明について複数の特許権成立を認めることができない。⁽²⁰⁾ところが、複数の者が全く別個に同一の発明行為をすることはあるから（並行発明）、特許権の成立要件を満たすような発明者が複数存在する状況が生じ、これらの者が別個に特許出願する事態が生じ得る。その場合にも、一個の特許権成立しか認められない点で、特許権において

は、権利発生段階においても対抗問題が生じ得るのである。先願主義の下においては、先願が対抗要件として機能する。⁽²¹⁾ わが国も先願主義を採用しているから(三九条一項ないし四項)、先願が特許権発生の、厳密に言えば特許を受ける権利の対抗要件となり、同日出願によりいずれの出願人も対抗要件を備えない場合には、最終的にはいずれも特許権を取得できない(三九条二項・四項)。⁽²²⁾

もっとも、適法に生じた複数の特許を受ける権利について、一個の特許権取得を相争う関係に立たない特許無効審判請求人も、一般的に先願の欠缺による特許無効を主張し得る現行制度(二三条二項・三九条一項ないし四項)の妥当性は検討の余地があろう。従来、先願か先発明かの問題は、並行発明における特許権の成立要件として、早期に出願して発明を公開した者の保護を優先するか、早期に発明をした者の保護を優先するかの問題として認識されてきた。現行制度もこれを背景とする。筆者はこの点に再考の余地があり、その結果、先願主義ないし先発明主義においては、対抗要件としての機能を中心に据えるべきでないかと考えつつあるが、この点は当論説の射程範囲を大きく超える問題であるので今後の課題としたい。

現行法は、先願ないしこれに代わる協議の成立を並行発明における特許権の成立要件ととらえるから、その欠缺は、特許権の瑕疵となり、特許権の無効事由となることにも合理性があろう。なお先願の範囲を拡大して新規性欠缺を擬制する二九条の二の存在により、特許無効事由として先願に関する三九条一項または三項違反を主張する必要性はなくなっている。⁽²⁴⁾

8 条約違反(二三条一項三号・七号)

本事由は、条約の規定の性質による。

9 結論

以上の検討から、特許無効事由は、個別に指摘したような現行法の規定における若干の検討事項を除き、実体権と

しての特許権の無効を導く事由であると結論できる。したがって、特許無効事由の性質からみて、特許無効の特許権の無効と解することには合理性がある。

そこで、次に、特許処分の手続的効力から検討しても、特許無効が特許処分は無効であると解する必然性は存在しないことを論証する。

三 特許処分、すなわち特許査定 の性質

1 特許の出願、審査、査定までの一連の手続（以下「出願審査手続」という）を観察するとき、そこに大きく二つの作用が期待されていることが発見されるだろう。第一は、特許発明の技術的範囲、すなわち特許権の客体として主張する範囲を、明細書、特に特許請求の範囲の記載によって出願人に主張させ、特許権の客体を確定していく作用である。第二に、これによって確定された客体についての権利主張に対して、審査官が新規性、進歩性の欠如等、権利の発生を阻害する要件を主張し、権利主張の一部に理由がないと認めるときにはその部分を減縮させ、全部に理由がないと認めるときには権利主張を排斥する、すなわち拒絶査定をするという作用である。

第一の作用は、権利の主張であり、訴訟であれば、請求原因に該当するものである。出願審査手続を経たことにより、特許成立後の権利主張の客体である特許発明は、明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定められることになるから（七〇条一項）、将来の特許権をめぐる紛争における請求原因は、出願審査手続においてあらかじめ主張されているのである。

第二の作用は、特許権が成立することによって特許発明の実施を禁じられる潜在的競業者のいわば代弁者としての役割を審査官に与えて、特許権の成立を阻止する事由を主張させ、瑕疵ある特許権が成立した場合の特許権者と競業者との間の紛争をあらかじめ防止するものである。すなわち、特許権の発生を障害する事実の主張であるから、訴訟であれば抗弁に位置づけられる事実があらかじめ主張されているのである。

2 このように、出願審査手続は事実が法律要件に該当するかどうかを審理判断する手続ではあるが、二重の意味で本来的に行政手続である。

すなわち、第一に、手続は具体的な紛争の存在を前提とはしていない。前述の二つの作用によって、将来具体的な紛争が生じたときには重要な意味合いを有することになるが、出願審査手続自体は、出願人が適式な出願という形で権利の主張をした段階で適法に開始する。

第二に、審査官は判断機関であると同時に、競業者の代弁者として出願人に対立する当事者の担うべき役割も果たしている。また、手続の進め方によっては、最終的には出願人の責任である権利主張、すなわち権利範囲を限定する作業を後見的に助ける役割を果たすことになる。つまり、対立当事者構造が存在しないのである。

3 では、このような手続を経て事実認定に基づき審査官がする特許査定はいかなる効力を有するか。

まず、審査官は法律に定められた拒絶理由を構成する具体的事実を証拠に基づき認定し、その真偽が不明の場合には証明責任に基づいて事実の存否を決した上で、最終的に拒絶の理由を発見しないときには特許査定をしなければならぬ(五一一条)。したがって、査定の法的性質は確認行為であると解する。⁽²⁵⁾

そして、特許査定という判断作用の効力が及ぶ主観的範囲は、その前提となった出願審査手続の性質により決せられる。そうすると、出願審査手続が一方当事者手続である以上、これに拘束されるのは手続に全面的に関与した出願人だけである。これは、特許権成立後、権利主張できる範囲が特許請求の範囲によって限定されてくるという作用をもたらす(七〇条一項)。これに対し、第三者は出願審査手続に全面的に関与する機会を与えられていないのだから、その結果下された処分の効力が及ぶこともない。確かに審査官は競業者の利益としての公益を代表して特許権の発生を障害する事実を主張立証する責任を負っているが、これをもって個々の第三者に対する手続保障が満たされ、これに処分の効力が及ぶと解することはできない。実際上も、審査官がどこまで特許権の発生を障害する事実を主張立証で

きるかは、手続における調査範囲と調査時間に常に限定されており、また、彼は同時に特許権の成立を後見的に助ける役割を果たすことも期待されるのだから、具体的な紛争が生じた場合の第三者の主張立証と同視することはできない。また、異議申立てについての決定には不服を申し立てることはできないから(五八条四項)、この制度はあくまで審査手続を補助する機能を有するものであり、これをもって第三者に対する手続保障があるとみなすこともできない。⁽²⁶⁾ 以上から、特許査定の手続的効力は、特許出願人へのみ及び、第三者に及ぶことはない。

では、特許査定後、一連の手続を経て、⁽²⁷⁾ 設定登録により特許権が発生し(六六条一項)、特許権者が第三者に対して自己の排他的禁止権を主張できるに至る現象をどのように説明すればよいか。私は、特許査定の確定、特許設定登録は、共に特許権の成立要件であり、これら二つの手続上の成立要件は、特許権の実体上の成立要件と同列に位置づけるべきものと解する。

すなわち、特許無効事由の検討において掲げた権利の客体に関する要件、権利の主体に関する要件および権利の客体の確定は、特許権の実体上の成立要件のうち、特許を受ける権利の成立要件であり、これらに加え、発明の公開の要件が、特許を受ける権利を特許権に高めるための実体上の成立要件となる。これに対し、出願審査手続の結果としてなされた特許査定が謄本送達により確定すること、設定登録がなされることは、特許権成立のための手続的要件である。特許査定の確定は、紛争発生前の特許権の成立段階で予め特許権者による請求原因事実の主張を確定し、また、抗弁事実の一応の主張立証を審査官にさせて、特許権の安定性を確保しようとする審査主義の下で要求される要件である。⁽²⁸⁾ さらに、設定登録は特許権の公示方法であり、また、無体物に対する排他的禁止権として特許権に公示方法は不可欠であるから、特許権の手続上の成立要件となる。したがって、特許査定と設定登録により特許権が発生し、その権利を第三者に対して主張できるようになるのは、これらの成立要件を全て具備したからに外ならない。このような手続的成立要件の存在が、実体法上の権利発生という法律効果に結びつけられていることが、特許査定ないし設定

登録を権利創造的な国家の形成的意思表示と解する反対説の主張を招いているに過ぎないと解する。⁽²⁹⁾しかし、手続の結果としてなされる特許査定の手続的効力の問題と、実体権である特許権の成立の問題を混同すべきではなく、反対説には賛成し得ない。

四 検討および私見

以上から、特許査定の手続的効力が第三者に及ぶことはない。したがって、第三者は特許処分の自己に対する拘束力を排除するために、処分官庁に特許処分の無効ないし取消を請求する必要もない。⁽³⁰⁾ただ、実体法上、特許査定の確定が特許権の成立要件になっており、特許権者が特許査定の確定や設定登録の存在を特許権の請求原因事実として主張した場合、これらが特許庁によって公になされているだけに、これらを否認しても、特許公報という書証によって立証されてしまうだけである。しかし、第三者は、特許権の実体的成立要件を争うことはできる。これが特許権の無効である。

以上から、特許無効とは、特許権の実体的無効を指すと考える。確かに、形式的文理解釈としては特許処分無効説に軍配が上がるであろう。しかし、そもそも法文における「特許」の動詞としての用語例はわが国の専売特許条例以来の立法上の用語を踏襲したものであり、その用語例のみを取り上げて現行特許法の体系を決するのではなく、現行特許法の諸規定の解釈および現在の法体系の中における特許無効の位置づけを定めた上で、形式的文理解釈を維持できるのかを検討する必要がある。

そうすると、これまで検討してきたように、特許無効事由の実体法上の性質から考察しても、特許処分の手続的効力から考察しても、特許処分が無効になると解する理由はない。⁽³¹⁾また、特許査定という行政処分が、出願審査手続で通常要求される先行技術調査を前提とし、これに基づいて適切な判断を下したものであった場合には、特許査定に違法ないし瑕疵があったとはいいたい。例えば、通常要求される先行技術調査では発見されなかった公知技術を、後

に第三者がどこから掘り出してきて特許無効審判を請求したために特許無効との結論が出されたからといって、特許査定自体に瑕疵があったとされるわけではない。同様の例は、冒認出願において、真の権利者が特許出願に気づかず、異議申立てをしなかった場合に、後に特許無効審判請求をして無効審決が下されたとしても、出願審査手続に冒認の事実が現れない限り、冒認者に対してした特許査定に瑕疵があるとはいえないのである。これらの場合は、いずれも、発生した特許権の瑕疵（前者については客体の性質上の瑕疵、後者については権利帰属要件の欠缺）の問題であることを受け止めるべきである。さらに、早期登録制度を採用し、出願の実体審査を廃止した実用新案法においても例えば新規性喪失事由があったときに「登録」が無効とされるに至って（実用新案法三七条一項二号、三条）、処分は無効ではなく（無審査の事項について処分に瑕疵があるとされることはさらに不可解である）権利の無効が無効審判の審判対象となっていることを直視しなければならない。なお、特許権無効説を採用したからといって、特許無効審判を確認の手続だと解する論理必然性はない。⁽³²⁾したがって、この点は私見に対する批判とはならない。

第二節 特許無効事件の性質

一 総論

特許無効事件、すなわち、ある者が特許権者に対して、その特許権の有効性を争う事件を解決する制度としては、わが国やドイツのように、特許庁ないし特許裁判所に特許無効手続の開始を申し立てさせ、その手続の結果である特許無効審決ないし判決により、特許権を絶対的形成的に消滅させるのを主とする制度（以下「絶対的形成的無効制度」という）と、米国のように、特許侵害訴訟における無効の抗弁の主張または特許無効確認訴訟の提起によって通常の民事訴訟の枠内で特許無効を判断し、無効の抗弁を認めて侵害に基づく請求を棄却する判決や特許無効を確認する判決の効力によって、訴訟当事者間で相対的確認的に特許を無効にするのを主とする制度⁽³³⁾（以下「相対的確認的無効制度」とい

う)がある。いかなる制度を設けるかは、各国の伝統、制度の全体的体系および需要によるが、これらの制度の共通の解決対象となっている事件の性質を明らかにしておくことは、具体的に制度を分析検討していく上で必要不可欠であると考える。そこで、本稿の目的である特許無効審判・審決取消訴訟制度の具体的検討の前に、特許無効事件の性質を明らかにする。

二 訴訟事件としての性質

第一に、特許無効事件は訴訟事件であるかどうか。訴訟事件であれば、その終局的解決作用は司法権に属し、行政機関は終審としてこれを行うことができないし(憲法七六条)、当事者には公開対審の裁判所の裁判を受ける権利が保障される点で(同法三三條、八二條)、この点を論ずる実益がある。

訴訟事件であるかどうかということは、裁判所の行う作用の中には、具体的争訟につき法を解釈適用することによってこれを終局的に解決する制度としての司法の本質とは異なるものが含まれるという認識の下で、その裁判所の作用について、上記のように厳格な裁判を受ける権利を保障すべきかどうかという観点から論じられてきた。いわゆる訴訟と非訟の問題である。両者を区別する基準について学説は分かれているが、最⁽³⁴⁾(大)判昭和四〇年六月三〇日民集一九巻四号一一一四頁は、国家作用の性質に区別基準を求める多数説、すなわち司法作用を裁判所が担当するのが訴訟であり、行政作用を裁判所が担当するのが非訟であるという説を採用していると評価でき、この点について次のように述べている。

「憲法は三三條において、何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪われないと規定し、八二條において、裁判の対審及び判決は、公開の法廷でこれを行う旨を定めている。すなわち、憲法は基本的人権として裁判請求権を認めると同時に法律上の実体的権利義務自体を確定する純然たる訴訟事件の裁判については公開の原則の下における対審及び判決によるべき旨を定めたものであって、これにより近代民主社会における人権の保障が全うされるのである。従

って、性質上純然たる訴訟事件につき当事者の意思いかんに拘らず、終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定するような裁判が、憲法所定の例外の場合を除き、公開の法廷における対審及び判決によってなされないとするならば、それは憲法八二条に違反すると共に同三二条が基本的人権として裁判請求権を認めた趣旨をも没却するものといわねばならない……（中略）。

しかしながら、家事審判法九条一項乙類三号に規定する婚姻費用分担に関する処分は、民法七六〇条を承けて、婚姻から生ずる費用の分担額を具体的に形成決定し、その給付を命ずる裁判であって、家庭裁判所は夫婦の資産、収入その他一切の事情を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立って、裁量権を行使して、その具体的分担額を決定するもので、その性質は非訟事件の裁判であり、純然たる訴訟事件の裁判ではない。従って、公開の法廷における対審及び判決によってなされる必要はない⁽³⁵⁾。

すなわち、右最高裁判所大法廷判決によれば、訴訟とは、終局的に事実を確定し、当事者の主張する実体的権利義務の存否を確定するような作用であるのに対し、非訟とは、実体的権利義務の存在を前提としその内容を具体的に形成決定する作用（その際、少なくとも本件の婚姻費用分担額の決定においては、一切の事情を考慮して、後見的立場から、合目的の見地に立って、裁量権を行使することがその性質となっている）である。

この訴訟と非訟との区別の問題は、多数説の立場からは、とりもなおさず訴訟と行政との区別の問題である。この二つの作用を裁判所という司法機関が担当しているため、訴訟か非訟かという形で論じられるに過ぎない。そもそも行政の概念の特定自体が大問題であり、国家作用から立法と司法を除いた部分が行政であるという控除説に立って右判決を眺めるときは、非訟事件をこのように積極的に定義づけすることができるかは検討を要するところであろうが、訴訟事件の定義は、司法の概念（裁判所法三条一項参照）に照らして是認できるといえよう。

そこで、特許無効事件が右判決に定義される訴訟事件に該当するかどうかを検討する。ある者が特許権者に対して

その特許権の有効性を争う特許無効事件においては、より具体的には、特許権という具体的権利の無効による遡及的消滅の有無ないし権利行使の阻止の可否が争われる。そして、特許無効事由に該当する具体的事実の存否を確定し、当事者の主張する特許権の無効消滅の有無ないし権利行使阻止の可否を(当事者間で相対的にしる絶対的にしる)終局的に確定するために公権的判断が要求されるのであるから、特許無効事件はまさに、「純然たる訴訟事件」であるといふことができる。

この結論は、特許無効につき特許処分無効説に立っても同様と考える。なぜなら、同説に立った場合も、特許処分の無効の結果特許権は初めから(後発的無効事由に関する場合にはその事由発生ときから)存在しなかったものとみなされるのであるから(特許法二二五条)、特許権という具体的権利の存否を終局的に確定する事件であることに変わりはないからである。特許権の無効なのか、特許処分の無効なのかにより結論が異なってくるのは、次に検討する特許無効事件の民事事件性の問題についてに過ぎず、いずれの立場に立っても、特許無効事件が性質上訴訟事件であることは確認しておかなければならない。⁽³⁶⁾

したがって、特許無効事件の解決は司法権に属するものであり、例外的に行政機関は裁判所の前審として審判することを許容されているといふことができる(憲法七六条一項・二項、裁判所法三条二項)。

三 民事事件としての性質

特許無効事件が民事事件か行政事件かという問題は、早くから争われてきた問題であった。民事事件と行政事件との一般的区別基準として、伝統的には、刑事法を除いた公法関係に属する事件は行政事件であり、私法関係に属する事件は民事事件であるとされてきた。⁽³⁷⁾より具体的には、民事事件とは、私法によって規律される対等な主体間の身分上または経済上の権利または法律関係に関する事件であり、行政事件とは、刑罰権の行使以外の行政権の行使その他の公法上の権利または法律関係に関する事件と位置づけることができる。⁽³⁸⁾

この基準から特許無効事件の性質について検討すると、特許無効は特許権の無効と解すべきであること前述のとおりであり、特許権は私法上の権利であるから、特許権者と第三者との間でその効力を争う事件は、私法上の権利関係に関する事件であり、民事事件と位置づけるべきである。

これに対し、特許無効を特許処分は無効であるとする立場からは、特許無効事件は行政事件であるという結論が導かれる。すなわち、特許処分は行政処分であるから、その処分の有効性を争う事件は公法上の法律関係に関する事件である。第一次的には、特許処分をした特許庁とその有効性を争う第三者との間の事件であり、ただ、その結果特許権が消滅するため直接利害関係を有することになる特許権者を関与させているにすぎないのだと説明されることになる。⁽⁴⁰⁾

しかし、行政事件説は、特許無効を特許処分の無効と解するところから出発しており、特許無効の実体的性質論においてそもそも賛成できない。さらに、本来の事件の対立当事者を、特許処分をした特許庁とその有効性を争う第三者との間の事件ととらえ、特許権の存続ないし行使を望む特許権者と、特許権の消滅ないし行使阻止を望む第三者との間の紛争の存在を直視しない点に問題がある。対等当事者が特許権の消滅ないし行使阻止を目的として争う事件について、特許権の消滅は特許処分無効の結果に過ぎず、処分の無効だから行政事件であり、特許権者は手続上の当事者に過ぎないと位置づけると、特許権者に対する手続保障の軽視につながるおそれがあり妥当でない。⁽⁴¹⁾

したがって、特許無効の実体的性質論において、また、特許無効事件における紛争当事者の観察において、民事事件説が妥当であると解する。

四 小括

以上から、特許無効手続の対象である特許無効事件は、民事訴訟事件であると解する。このような特許無効事件の性質論を土台として、次章以下において、現行特許無効審判・審決取消訴訟制度の構造を検討する。

(1) 清瀬一郎・特許法原理(一九二九年)二三九頁以下。

(2) 法令上の表現として特許が現れたのは、専売特許条例以降であるが、同条例一条には、「有益ノ事物ヲ發明シテ之ヲ専売セント欲スル者ハ農商務卿ニ願出其特許ヲ受クヘシノ農商務卿ハ其専売ヲ特許スヘキモノト認ムルトキハ専売特許証ヲ下付スヘシ」とあるから、特許は農商務卿による發明の専売を認める行為であったことがわかる。さらにその後の特許条例は、特許についての定義規定を設け、「特許トハ發明者ニ他人ヲシテ其承諾ヲ經シテ……發明ヲ製作、使用又ハ販売セシメサル特權ヲ許スコトヲ謂フ(一条二項)」とし、特許が国家の行為であることを明らかにしている。このように行為を指す用語として特許を使用する方法は、現行法に至るまで受け継がれている。例えば、産業上利用することができる發明をした者は、その發明について「特許を受ける」ことができるのであり、(一九九一条一項柱書、審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、「特許をすべき旨の査定」をするのである(五一一条)。

このような法文上の「特許」の使用方法は、無効審判について規定する実用新案法三七条一項一文、意匠法四八条一項柱書および商標法四六条一項一文がいずれも「登録を無効」にすると表現していることにも対応している。

(3) 井藥正一・特許法概論(一九二八年)二九頁以下、安達祥三・特許法(一九三〇年)九七頁、永田菊五郎・工業所有權論(一九五〇年)四五二頁、織田季明『石川義雄・増訂新特許法詳解(一九七二年)四四四頁、吉原隆次・全訂特許法詳論(一九六六年)一七〇頁、青木康『荒垣恒輝・新版六版(一九三六年)一九一頁、兼子一』染野義信・特許・商標(新装版)(一九六六年)一七〇頁、青木康『荒垣恒輝・新版特許手続法(一九八一年)二八七頁、紋谷暢男編・注釈特許法(一九八六年)二七一頁(王肥一史)。

(4) 特許庁編・工業所有權法逐条解説(改訂二版)(一九九五年)二七一頁。これに対し、紋谷暢男・無体財産權法概論(第五版)(一九九四年)一七三頁は、「……特許庁の無効審決が確定しないかぎり、無効原因のある右工業所有權であっても、いちおう有効なものとして取り扱われる。しかし、この場合、趣及的、全面的に權利を消滅させ、かつ對世的効力を有する無効審決とは異なる、權利無効の抗弁を侵害訴訟において肯定する余地はあろう」とする。

(5) 清瀬・前掲二三九頁以下。

(6) 昭和三四年四月一三日法律第一二二号。

(7) 同様の指摘として、三宅正雄・特許争訟雜感(改訂版)(一九七六年)五九頁。もっとも、現行法はそれまでの実体規定と手続規定を分ける伝統的な規定方法をやめ、手続の流れに沿って条文を並べる形式を採用したから、特許無効に関する規定が審判手続を定める規定の中に包含される形式になったことをもって、現行法が特許無効の本質について何らかの立場を表明

したと解することは、必ずしもできない。

(8) 特許制度の起源は、国王が臣民に与える恩恵としての独占権であったが(恩恵主義)、先進諸国においては、一定の要件を備えた発明の発明者には必ず特許権が認められる権利主義が確立している(中山信弘・発明者権の研究(一九八七年)三九頁。なお、豊崎光衛・工業所有権法「新版・増補」(一九八〇年)七九頁)。わが国の特許法も、特許出願の拒絶理由を具体的に法定し(四九条)、審査官が審査手続において最終的に拒絶の理由を発見しないときは特許をすべき旨の査定をしなければならぬのであるから(五一一条)、権利主義であることに今日異論はないだろう(同旨、豊崎・前掲七九頁)。

(9) 大正一〇年特許法においては、共有者の一人によってなされた出願は冒認出願と取り扱われていた(なお、中山信弘編著・注解特許法・上巻「第二版増補」(一九九四年)三六〇頁「中山信弘」)。

(10) 権利帰属要件の瑕疵は、正当な権利者への権利帰属を認めることによって治癒される性質の瑕疵である。ところが、現行法上、冒認出願や共有の特許を受ける権利についての共同出願の欠缺は、出願拒絶理由および特許無効事由のみとされ、正当な権利者への特許権帰属を認めることによって瑕疵を治癒する手段が規定されていない。ドイツ特許法八条や大正一〇年特許法のように出願人の地位移転および特許権移転請求を正当な権利者に認める立法をすべきであるし、かような立法以前には、一般民事事件として判例法によっても救済され得る場合ではなからうか(この点に関する詳細な研究として、玉井克哉「特許法における発明者主義(一)(二)」法学協会雑誌一一二巻一一号(一九九四年)一頁、同一二号(同年)八二頁)。

(11) 二九条の二は新規性欠缺の擬制と位置づけることができるが、審査請求制度との関係で出願審査手続の簡便化を図る目的での立法であり、多分に政策的である(特許庁編・工業所有権法逐条解説「改訂二版」(一九九五年)八二頁参照)。

(12) 新規性の要件は、イギリスにおいて、陳腐な無体財貨に対する女王の特権賦与を阻止し、不当な市場独占を排除するための要件として認識されたが(Beier, F. K. 著・染野義信・染野啓子編訳・工業所有権法理論の展開(一九八六年)三三頁以下)(発明高度性の要件の歴史的発展について)、特許権が権利として確立した近代以降においては、新規性は、単に一般公衆に対する不利益を排除するための消極的要件であるのみならず、人類の知識にとって新規な発明をした者はその創造にかかる無体物に対する権利を取得できるのだという認識を背景として、積極的要件として確立されてきたということが出来る。

(13) Beier, F. K. 著・染野・染野・前掲。特許庁編・工業所有権法逐条解説「改訂二版」(一九九五年)七七頁は、二九条二項の解説において、「旧法の下でも上記のような発明に対して特許を付与していたわけではなく、その意味では運用上の問題を法文上明確にしたものといえる。」とする。

- (14) 上記3で問題にした権利の客体そのものの瑕疵とは区別される。
- (15) 特許庁編・工業所有権法逐条解説「第二版」(一九九五年)一〇五頁、吉藤幸明・特許法概説「第一〇版」(一九九四年)二〇三頁。
- (16) Bernhard/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 31 ff, 327ff. (1986). 現行特許法は、特許法の目的を「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与すること」とする(一条)。本条のみを観察すれば、「発明の保護」は「発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与する」手段に過ぎないこととなり、さらに「発明者」の保護は不可欠ではなく、なんらかの形で「発明」さえ保護しておけば足りるようにも解釈される。しかし、わが国のみをとってみても、特許制度は一世紀に亘る歴史があり、特に日本国憲法体制下での国民の権利意識の発達と、わが国の技術水準の高度化が、社会における特許権の権利性の認識、認容につながっているから、戦後復興、高度成長期を背景として生まれた現行特許法一条の目的が今日も妥当するかを検討する時期にあるといえよう。産業政策という見地からみても、わが国においては、先進国型の「発明者」保護(ただし、これが「発明の利用」を萎縮させるものであってはならない)が、「発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与」する手段として今後一層効果的となる。
- (17) なお、二六条四項(二三四条五項において準用する場合を含む)違反も独立の特許無効原因として規定されているが(一二三条一項八号)、不要な規定であると解する。なぜなら、訂正審決が確定したときは、その訂正後における明細書または図面により特許出願、出願公開、特許査定または審決および特許権の設定登録がされたものとみなされる結果(二二八条、訂正後の特許権について他の特許無効原因が存在するときには、これを理由として特許無効審判をすれば足りるからである。
- (18) Bernhard/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 378 ff. (1986).
- (19) 前述4参照。
- (20) 一個の特許権を共有することはもちろん可能である。
- (21) 先願主義は世界の趨勢であるが、伝統的に発明主義を採用しているアメリカ合衆国は、一九九五年現在においてもこの点のハーモナイゼーションに至っていない。
- (22) なお、特許出願前における特許を受ける権利の承継については、出願が対抗要件となる旨の規定がある(三四条一項)。
- (23) なお、明確であるべき対抗要件の決定を対抗関係にある者の協議に係らせるのは問題があろう(三九条一項・四項、三四条一項・三項)。

- (24) 中山信弘編著・注解特許法・上巻「第二版増補」(一九九四年)三六五頁「橋本良郎」。
- (25) 同旨、兼子一・染野義信・特許・商標「新装版」(一九六六年)四八二頁以下(「査定の法的性質は民事訴訟法における確認判決と類似するものといえる(四八三頁)」とする)、舟本信光「工業所有権法域への一私論——特許訴訟覚書——」判例タイムズ三六六号(一九七八年)七頁、一二頁。
- なお、たとえ特許権の発生以前に発明者権が存在しないという考え方を採ったとしても、特許査定が「特許権」に要求される法律要件の存在することを確認するものであること自体が否定されることはなからう。
- (26) この点は、特許権成立後の異議申立制度に移行しても同様である(平成六年二月一日法律第一一六号による改正法一四・四五項)。特許権成立後の異議申立手続と無効手続の比較研究として、Pitz, Johann: Das Verhältnis von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach deutschem und europäischem Patentrecht (1994)。
- (27) 法は特許査定の謄本送達後一定期間内に特許料の納付を義務づけ(一〇八条)、特許料の納付またはその免除、猶予があったときに特許権の設定登録を職権であることを要求している(六六条二項、特許登録令一六条一項一号)。
- (28) 特許権について恩恵主義に立つならば、国家による特許付与の意思表示は特許権成立に不可欠な要件である。しかし、特許権の実体上の成立要件が存在すれば常に権利成立を認める権利主義に立つ場合、特許査定の存在は不可欠な要件ではない。けだし、特許権の実体上の成立要件について全く審査せずに設定登録をするという純粹理念型の無審査主義を採るとするならば、特許査定は不要であり、単に設定登録をすることと重なるからである。
- (29) 高林克巳・特許行政法(一九八四年)八六頁以下(「特許権、実用新案権、意匠権、商標権は、いずれも登録を条件とする査定という形成的法律行為たる特許によって発生する」とする)。なお、豊崎・前掲一三六頁は、「特許庁の行為、殊に登録は単に既存の法的状態の確認に止まるものではなく、無から有を生ずる創造力はないにしても、上述のような効力(不完全な特許を受ける権利が、出願公告の時から殆ど特許権と同じものとなり、更に特許登録によって特許権となって完成すること・筆者註)を付与する形成力はあるものといふべきである」とするが、論者の指摘する「形成力」の発生は、本文中で後述するようにならうに特許査定や登録自体の効力とは区別して考えられる。
- (30) 仮に法が第三者に特許査定の効力を争う手続を用意するとしても、行政庁に対して争う場合、行政処分分の「取消」を求めるといふ構成にするのが通例である(行政不服審査法四〇条三項、四七条三項参照)。
- (31) 清瀬・前掲二四二頁も、特許権の無効であるという立場から特許処分無効説を批判して、「以上之ヲ要スルニ反対論者ノ誤

ノ(a)第一ハ根拠ニ於テ特許処分ヲ以テ特許権ヲ製造授與スル行政処分ナリト為スニ在リ。(b)其第二ハ無効ト為ストノ文字ヲ無視シ、之ヲ取消ストノ意ニ解セントスルコトナリ。(c)最後ニ斯ル説明ニ依リテハ無効審決アルトキハ特許権カ初メヨリ存在セザリシモノト為ルコトノ立証理由ヲ説明スルコトヲ得サルヘシとする。

(32) この点は次章で詳述するが、無効確認との構成を採ったコーラー、清瀬一郎の時代には、まだ形成訴訟概念が未発達だったのであり、当時は形成的効果を与えるために行政処分説を採るか、実体的無効を主張するために無効確認説を採るかの二者択一に追い込まれたのも無理はないが、現在の訴訟法理論からすれば、実体的無効と形成的無効は両立し得るのである。

(33) もっとも、従来まったく絶対的形成的無効制度を有しなかった米国では、ある被告との訴訟で無効と判断された特許の権利者が他の者を被告として次々に侵害訴訟を提起するのを防ぐため、ある者を被告とする訴訟で特許が無効と判断されたときは、特許権者が前訴で自己の請求を申し立てるために、手続上、実体上および証拠上十分な機会を有しなかったことを立証しない限り、他の者を被告とする後訴において前訴の無効判断は効力を有するという判例法が形成された(Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U. S. 313, 28 Ed. 2d 788, 91 S. Ct. 1434, 169 U. S. P. Q. 513 (1970))。また、無効事由の範囲の限定、第三者に対する司法審査の機会保障、手続保障に難点のある制度ではありながら、一九八〇年に再審査制度が採用され、絶対的形成的無効制度も登場した(詳細は拙著「特許無効とその判断——米國特許法における再審査——」法学研究六七巻九号(一九九四年)二七頁。ほぼ同時期に発表された文献として、Molsenbocker, *Proposal to Change the Patent Reexamination Statute to Eliminate Unnecessary Litigation*, 27 The John Marshall Law Review 4, 887 (1994)。⁹ 日米包括経済協議における合意に基づき、これらの難点を大幅に改善する改正法案が一九九四年七月二九日議會に提出されたが廃案に終わった。今後改正への努力が続けられることを期待する。

(34) 中野貞一郎・松浦馨・鈴木正裕編・民事訴訟法講義「補訂第二版」(一九八七年)一五頁。

(35) 本判決においてはさらに、家事審判は婚姻費用負担義務の存否を終局的に確定せず、これを終局的に確定するのは純然たる訴訟事件であるから、別途通常訴訟を提起することは許されると判断しており、この判断については同判決の裁判官の意見も分かれており、批判も多いが、本文での引用部分については賛成できる。

本問題については、林屋礼二・民事訴訟法概要(一九九一年)一四頁以下、飯倉一郎「家事審判法九条一項乙類一号の夫婦の同居その他夫婦間の協力扶助に関する処分についての審判の規定の合憲性」國學院法学三巻三号(一九六五年)八九頁、同「非訟事件の変遷とその分析」國學院法学五巻四号(一九六八年)一八七頁、石川明「非訟事件理論の限界」法学研究三〇巻一

二号（一九五七年）六九頁、同「非訟事件の定型分類」法学研究三一巻四号（一九五八年）一四頁、石川明「林脇トシ子・法学研究四〇巻六号（一九六七年）九四頁、鍛冶良堅・ジュリスト増刊・民法の判例・基本法判例解説シリーズ4（一九六七年）一九二頁、小山昇・判例評論八四号（一九六五年）三頁、菊井維大「村松俊夫・全訂民事訴訟法I「追補版」（一九八四年）四頁、三ヶ月章「訴訟事件の非訟化とその限界」民事訴訟法研究第五巻（一九七二年）四九頁、同・民事訴訟法「第二版」（一九八八年）二〇頁、同・判例民事訴訟法（一九七四年）八頁、齊藤秀夫・注解民事訴訟法「第二版」（一九九一年）二二五頁、齊藤秀夫・菊池信男・注解家事審判法（一九八七年）四四頁、佐々木吉男・家族法判例百選「新版」（一九七三年）四六頁、新堂幸司・民事訴訟法「第二版補正版」（一九九〇年）一六頁、同・小島武司・注釈民事訴訟法（一）（一九九一年）六五頁以下、鈴木忠一「夫婦同居等の審判に関する諸問題」判タ（一九六五年）二頁、谷口知平「夫婦同居審判の合憲性、同居義務審判の効力」民商法雜誌五四巻二号（一九六六年）二〇六頁、戸根住夫「非訟事件の裁判における判断の対象と民事訴訟」民事訴訟雜誌一三号（一九六七年）一一八頁、山本戸克己・家族法判例百選「第三版」（一九八〇年）三八頁等。なお、最判昭和五五年七月一〇日判例時報九八一号六五頁「判例タイムズ四二五号七七頁、鈴木正裕「非訟事件と形成の裁判」新・実務民事訴訟講座8（一九八一年）三頁。

(36) 商標権付与についての瑕疵に関する権限は、本来裁判所にあるものとして、小野昌延編・注解商標法（一九九四年）六七九頁、六八〇頁「村林隆一」。

(37) 美濃部達吉・行政裁判法（一九二九年）六二頁等。

(38) 中野貞一郎「松浦馨」鈴木正裕編・前掲六頁。もっとも、行政事件訴訟法にいう行政事件には当事者訴訟事件が含まれる（同法二条・四条・三九条）、また、争点訴訟につき同法の規定が一部準用されるため（四五条）、本文のような伝統的区別基準が、行政事件訴訟法の規定の適否を論ずるにあたっては、必ずしも決定的基準となりえないことが指摘されている（原田尚彦・行政法要論「全訂第二版」（一九八九年）三二〇頁以下）。また、園部逸夫編・注解行政事件訴訟法（一九八九年）三頁以下は、行政事件、純粹民事事件および公法関連の民事事件（これには争点訴訟、住民訴訟のうち地方自治法二四二条の二第二項の二号請求を除いたものおよび実質的当事者訴訟の場合を分類する）に分類している。

(39) 特許査定は行政処分であるが、その存在は特許権の成立要件であり、これにより発生した特許権は私法上の権利としての財産権である。すなわち、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有するから（六八条）、権利の性質または公共の福祉による制限を受けるほか、これを自ら実施し、他人に実施権を許諾し、特許権を担保に供し、移転し、または放棄する

ことができる一方、第三者に対して排他的禁止権を主張できるのである。

(40) 東京高判昭和五年三月三〇日無体裁集一〇巻一号一三〇頁はこの立場に立った上で、被審判請求人の変更は要旨の変更にあたらないとした。

(41) 右判決の判断についても、審判手続の開始時の変更であれば、実際上はあまり問題もないであろうが、手続終結直前に変更があった場合にも同様の結論を採るときには、特許権者が審判での手続に関与できなくなるとも是認しかねず、賛成しかねる。被請求人の変更は旧請求の取下げと新請求の申立てであると解し、旧請求の手続の援用については、新被請求人が実際に援用または関与したかどうかにより決していくべきであると考ええる。

第四章 特許無効審判の構造

第一節 特許無効審判の目的

前章においては、特許無効の実体的性質およびそこから導かれる特許無効事件の性質を検討した。特許無効事件、すなわち、ある者が特許権者に対してその特許権の有効性を争う事件が社会に存在する場合、その事件の性質は民事訴訟事件であることを確認した。特許無効事件がその性質上民事訴訟事件であり、特許の有効性をめぐる紛争の終局的解決を求める対立当事者が存在している以上、これを終局的に解決するための制度を、裁判所において裁判を受ける権利(憲法三条、七六条一項・二項)を保障した形で設定しなければならないことは、国家の最低限の責務である。この点は、それ以上に無効な特許を取り除くための制度を、右で述べた意味での特許無効事件の存在とは無関係に、公益保護の目的で設けるかどうかの問題とは、明確に区別しておきたい。

特許無効事件を終局的に解決する制度として、わが国には特許無効審判・審決取消訴訟制度が設けられている。もっとも、特許無効事件の解決手段は比較法的にも理論的にもいろいろな制度が考えられるのであって、ドイツにおい

ては連邦特許裁判所における特許無効訴訟および連邦通常裁判所に対する控訴の制度が設置されており、また、米国においては民事訴訟の枠内での解決制度、すなわち特許侵害訴訟における特許無効の抗弁の主張または特許無効確認訴訟の提起が中心に据えられてきた⁽¹⁾。いずれの制度にあっても、最低限特許無効事件を終局的に解決するための制度として、裁判所において裁判を受ける権利保障の要請を満たす形式である必要がある。この点で、米国の民事訴訟の枠内での制度は、基本的にはその点のみを目的にしている制度と位置づけることができる⁽²⁾。

さらに、対立当事者間に特許権の有効性をめぐる紛争が現在しない場合にも、無効な特許が登録された状態は公益上望ましくないことを理由として、特許を無効にする制度を設定することは考えられる。かつてわが国において、審査官に特許無効審判の請求人適格が明文で認められていたのはこの例であろうし(明治四二年特許法六九条二項、大正一〇年特許法八四条二項)、米国の再審査制度において、何人も再審査の請求をすることができ、また、特許商標庁長官が職権により再審査手続を開始できるのも、特許無効事件の存在を前提としない特許無効制度の例と見ることができ⁽³⁾。ドイツにおいては、特許無効訴訟は民衆訴訟であり、原告は特許を無効にすることについての法律上の利益を有⁽⁴⁾することは必要でないとされるが、これも特許無効事件の解決以上の機能をも特許無効訴訟に与える制度といえよう⁽⁵⁾。わが国では特許無効審判請求人には法律上の利益があることが判例法上要求されているが、これに反対し、公共の利益に係っている無効事由に関して広く請求人適格を認めようとする立場も、同列に位置づけることができる⁽⁶⁾。

しかし、この場合の公益とは何かを考えてみると、特許を無効にすることについて法律上の利益を有しない者に特許無効手続の原告ないし請求人適格を認めることの实效性について疑問を抱かざるを得ない。すなわち、この場合の公益とは、無効原因のある特許が存在する場合、本来自由に実施されるべき技術が特許発明として不当な排他的禁止権の下にあるのを解放し、その技術の利用を図って産業の発達に寄与するようにしなければならないという要請であろうと考えられるが、無効な特許発明を実施する必要を感じる者が現実社会に存在しない場合、特許を無効にした

からといって、その技術の利用が図られるという効果が発生するとは考えにくい。特許に値しない技術の自由利用が妨げられていることによる産業界への弊害は、少なくとも一人の権利主体が当該特許発明の自由利用を望み、特許無効を主張する段階に至って初めて現実化するのである⁽⁷⁾。それ以前の段階で、国家が費用と労力を費やして特許を無効にするための制度を設営することが、どの程度公益に資するといえるのかは検討を要する⁽⁸⁾。特に、日本では特許庁の負担や手続の遅延が問題となっている時期であり、最低限必要とされる特許無効事件を解決する機能の充実が先決問題であるから、特許無効審判請求は法律上の利益を有する者のみができるとする現在の実務は妥当であると解する⁽⁹⁾。

いずれの立場に立つとしても、わが国の特許無効審判・審決取消訴訟制度は、最低限特許無効事件の解決手段として必要とされる実体を備えることが必要であり、公益目的でそれ以上の機能を持たせるとしても、そのことを以て、前者の必要性が減殺されることはない。具体的には、特許無効事件は性質上民事訴訟事件なのであるから、その解決の手続を行政庁である特許庁が担当するとしても(特許庁が「終審」として裁判するものではない限り、これは憲法七六条二項の許容するところである)、その手続は事件の性質上要求される実質を備えるべきであること⁽¹⁰⁾、また、その手続の結果なされる審決の効力も、司法権から委譲されて行政機関が「前審(裁判所法三条二項)」として行った訴訟類似の手続の結果であり、訴訟における裁判の効力との関係で比較検討すべきであることが帰結される。

以上のような制度目的の把握と検討方法の設定を前提に、次節以下で特許無効審判の構造を検討する。

第二節 特許無効審判の本質

特許無効審判の本質については、従来、特許無効を特許権の無効と解する立場からはこれを確認する民事裁判であるという説が⁽¹²⁾、特許処分⁽¹³⁾の無効と解する立場からはこれを導くための形成的行政処分であるという説が主張されてきた。しかし、私はいずれの立場にも賛成することができない。特許処分無効説に賛成できないことは前章において検

討してきたとおりである。また、前説については、特許権の無効と解する点、特許無効手続を民事裁判と位置づける点には賛成であるが、特許無効審判の本質を確認裁判とする点には反対である。すなわち、特許無効審決が確定すると特許権は遡及的に存在しなかったものとみなされるのだから（二二五条本文）、それ以前には「存在」していたのである。特許権という権利が存在するか否かが、特許無効審決確定の前後で一八〇度変動する事態を説明せずに、私権である発明者権不在の単なる確認で済ますことはできないというべきである。

私法上の権利または法律関係に瑕疵がある場合、通常は当然にその無効を主張できるのであるが、法律関係の安定のため、実体法上公権的判断の存在が無効主張の要件とされることがあり、特許権の無効主張もその一類型と分類することができる。そして、特許無効審判の本質は、民事裁判としての形成裁判手続であると解する⁽¹⁴⁾。

従来存在していた訴訟類型の中から形成訴訟概念が明確に認識されるようになったのは今世紀初頭に至ってからのことであるから、特許権無効説に立って特許無効手続の本質を認識としたコーラー⁽¹⁵⁾や清瀬博士の立場は、その時代を考慮すればやむを得なかったと評価できる。一方、多数説は、特許無効確定審決の形成力を裏付けるために、形成的行為としての行政処分であると論じる必要もあって支配的になったのかもしいない。しかし、形成訴訟についての議論が進歩した今日において、我々はこのような二者択一を迫られることはない。

特許無効審判においては、特許無効審決をなすべきかどうかについて、これを理由づけるために無効原因に該当する具体的事実の主張立証がなされる。その手続の結果、そのような具体的事実の存在が認定されれば特許無効審決が、認定されなければ請求不成立審決がなされる。特許無効審決が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる効力が生じ（二二五条本文）、特許権は遡及的に消滅するのである。これは、対立当事者間の手続の結果、事実と証拠に基づく公権的判断の確定に直接権利変動の効力が与えられている場合であるから、まさに形成裁判と位置づけることができる。

この点は、かつてわが国と類似の特許無効手続を有し、手続の本質を変えないままに担当官庁を特許庁から連邦特許裁判所に変更する制度改正を行ったドイツにおいて、現在特許無効訴訟が形成訴訟と解されている点とも整合する。⁽¹⁷⁾

第三節 特許無効審判の訴訟物

一 問題の所在

特許無効審判の審理範囲は一般に特許無効の主張一般と解され、審判手続においては当初主張していなかった無効原因を追加主張することも可能であるし、手続の途中で審判体が新たな無効原因を取り上げることが可能であると解されている(一五三条一項)。しかし、これを根拠に特許無効審判の訴訟物が広く特許無効の主張一般であると解するときには、その手続の結果なされる審決の効力規定との関係が疑問になる。すなわち、請求不成立審決の効力について、特許法一六七条は、「何人も、第一三三条……の審判の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その審判を請求することができない」と規定しており、請求不成立審決の効力の客観的範囲を「同一の事実及び同一の証拠」に限定している。訴訟物を終局判決の効力が生じる範囲を定める基準とするわが国の支配的な考え方からすれば、特許無効手続に限って、訴訟物は広く判決効は狭くという取扱いがなされるとは考えられない。また、裁判例に現れた審判手続観を分析するときには、実務が特許無効審判の訴訟物を広く特許無効の主張一般と解していないことが帰結されるのである。

そこで、本節では形成裁判としての特許無効審判の訴訟物について、形成訴訟一般に関する考え方にあてはめて分析を試み、これと手続規定との整合性について検討する。

二 形成訴訟の訴訟物

形成訴訟の訴訟物をどう把握すべきかは、形成訴訟概念の認識以来議論されている困難な問題である。請求権を訴

訟物分断の基準に据えるいわゆる旧訴訟物理論においては、形成訴訟が、私法上の請求権の確認を求めるものではなく（確定した形成判決がない限り訴訟上の形成権は成立しておらず、形成判決が確定すれば、形成の効果が生じて「形成権」も目的を達して消滅してしまう）、権利または法律関係の成立または不成立そのものを主張する訴訟類型であるため、形成訴訟の訴訟物の設定に苦しみ、「形成の結果」説、形成判決請求権説、形成権説、形成原因（または形成要件）説等が唱えられたが、今日では形成原因（または形成要件）を訴訟物ととらえる立場が有力となっている⁽¹⁹⁾。

ここにいる「形成原因」とは、その構成事実である具体的「原因事実」（以下「形成原因に該当する具体的事実」という）とは区別される抽象的な観念である⁽²⁰⁾。もっとも、この「形成原因」をいかなる幅でとらえるかは必ずしも一定しているとはいえず、むしろ実体法の解釈問題に委ねられていることが観察される⁽²¹⁾。

特許無効審判の「形成原因」、すなわち無効原因は一二三条一項各号に法定されており、二号、四号および八号においては、その中でさらに複数の規定違反が無効原因とされている。これらの規定を手がかりに、以下のような手順で、一個の訴訟物を把握すべきであると考える。

すなわち、まず、先に検討した特許無効事由の実体的性質に鑑み、法規の記述方法を手がかりとして、抽象的に一個の無効原因と把握できる範囲をくり出す。次に、その抽象的な無効原因に該当する具体的事実が複数想定されるかどうかを検討し、想定される場合には、その事実毎に一個の訴訟物ととらえ、想定されない場合には、その抽象的な無効原因の主張を一個の訴訟物としてとらえるべきであると解する⁽²²⁾。

三 一二三条一項にみる訴訟物

以上の観点から一二三条一項を観察するときには、以下のように訴訟物を把握するのが妥当であると解する。

1 一号に定める無効原因については、同号違反を以て一個の訴訟物と解すべきである。同号は各機会においてなされた補正が「願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない」という要件を満

たしていないことを無効原因としているが、このような要件違反の存否は、補正の結果現存する特許権について争われるものであり、本号の趣旨は、複数の補正がなされたからといって、無効審判請求人に補正一回毎に無効を主張させることを許容するものではないと解されるからである。

2 二号については、さらにそこに定める規定の仕方により決すべきである。

(一) まず、二五条については、同条の規定形式から、無効審判請求人は特許権者が日本国内に住所または居所（法人にあつては営業所）を有しない外国人であることを主張し、被請求人が二五条各号に定める事由を抗弁として主張立証する構造となることが解釈され、無効原因は二五条違反の一個であることが導かれる。

(二) 次に、二九条は、発明、産業上利用可能性、新規性および進歩性という特許権の客体に関する要件を定めたものであり、二九条の規定形式および各要件の実体的性質から決していく必要がある。発明については、現行法では二条一項に定義があり、請求人が無効原因として特許された技術的思想が発明に該当しない旨を主張すると、審判体はその主張が妥当かどうかの法的判断をするに過ぎない。また、産業上利用可能性についても、今日では純粹に学術的実験的のみ実施できる発明を除く趣旨の消極的な要件と解する立場が支配的であるから、請求人が産業上利用可能性がない旨を無効原因として主張すると、被請求人が産業上利用可能な事実（例えば、新規化合物の用途）を主張立証する責任を負うことになり、この点について無効原因として主張する事実が複数存在し得ない。したがって、発明、産業上利用可能性については、それぞれ一個の訴訟物が認められるというべきである⁽²⁴⁾。

(三) 新規性および進歩性については、二九条一項各号所定の発明に該当する具体的事実はそれぞれ複数存在する可能性があり、その具体的事実を主張立証してこれとの同一性を主張するのが新規性喪失についての無効原因（同条一項）、その具体的事実を主張立証してこれに基づいて当業者が容易に発明できたこと（以下「容易推考性」という）を主張するのが進歩性喪失についての無効原因（同条二項）と解釈される。したがって、現行法の規定の解釈としては、新規

性、進歩性に関する無効原因については、二九条一項各号に該当するものとして主張された具体的事実毎に訴訟物が分断されると解される。また、同じ具体的事実について、特許発明の同一性を主張する場合と容易推考性を主張する場合とは訴訟物が異なる。⁽²⁵⁾

(四) 二九条の二、三九条についても同様に、無効原因に該当する具体的事実毎（二九条の二第一項に該当するとして具体的に主張された先願の願書に最初に添付した明細書または図面に記載された発明または考案毎、三九条一項ないし四項に該当するとして具体的に主張された先願発明、考案毎）に訴訟物を構成すると解すべきである。

(五) 三二条、三八条については、それぞれ各条違反として主張される具体的事実毎に一個の訴訟物を構成すると解する。

3 三号については、特許が違反するとして主張された条約の規定の解釈によって決せられよう。

4 四号については、三六条四項違反、同条六項一号違反、二号違反または三号違反がそれぞれ一個の訴訟物を構成するものと解する。

5 五号については、同号違反が一個の訴訟物を構成するものと解する。

6 六号については、特許権者以外の者が発明した発明を特許権者が冒認したという具体的事実毎に一個の訴訟物を構成すると解する。特許権者は、抗弁として、特許を受ける権利を承継した具体的事実を主張すべきものと解する。

7 七号については、二五条違反については一個の訴訟物を構成し、特許の条約違反についてはその条約の規定の解釈によって決すべきである。

8 八号については、補正に関する一号と同様の理由から、訂正の瑕疵についての八号違反を以て一個の訴訟物と解すべきである。このような理解は、訂正無効審判を独立に認めていた平成五年法改正前とは異なり、訂正の瑕疵については、訂正の結果存在する特許の有効性の問題に還元して争わせることとした立法趣旨に適合するものと考ええる。

四 手続規定との整合性

以上のように訴訟物を把握するときには、特許無効審判の訴訟物は、「第何号特許はこれを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める」という請求の趣旨と、請求の理由に記載された無効原因によって特定される(一二一条一項参照)。

したがって、請求の理由の変更は訴訟物の変更となることが多く、民事訴訟法においては訴えの変更となり、しかも、同一公知事実について同一性、容易推考性、先願等の主張を相互に変更するような場合を除けば、請求の基礎に変更があるものとして訴えの変更が許されない場合に相当しよう(民事訴訟法三三一条一項)。(一二一条二項は、請求の理由については、要旨の変更も許されると規定し、この点について例外規定を設けている。⁽²⁶⁾)

また、一五三条一項には、審判においては、当事者または参加人が申し立てない理由についても審理することできる旨が定められており、通常本条項は職権探知主義の規定であると説明される⁽²⁷⁾。しかし、特許無効審判においては無効原因が訴訟物を構成するのだから、当事者が申し立てない無効原因を審理するのは職権調査にあたると解すべきである。そして、特許無効審判における職権調査は、請求の趣旨、すなわち、どの特許のどの請求項について無効審決を求めるのかという当事者の申立事項の範囲内で認められる点で、限界づけられていると解することができる(同条三項)。

第四節 特許無効審判審決の効力

一 特許無効審決の効力

特許無効審判手続を形成裁判手続と解する私見では、特許無効審決は形成裁判としての効力を有する。そこで、これを決するために形成判決の効力一般に関する考え方を整理しておかなければならない。

確定した形成判決は、法律状態の変動を直接惹起する効力(形成力)を持つ。形成力の本質について、これを法律要件の効力と解する立場が有力であり、また、妥当と解する。⁽²⁹⁾ すなわち、実体法が形成判決の存在を法律要件と定める場合に、形成判決が確定すると同時に実体法に定められた法律効果として法律状態の変動が生じるのであり、これが形成力であると解する。この形成力は、他人間で形成された法律関係について第三者が介入できないという意味で、第三者に対しても効力を生ずる。

形成判決にさらに既判力が認められるかどうかについては争いがあるが、事実審の口頭弁論終結時に訴訟物である形成原因が存在することが確認され、その結果形成判決がなされるのであって、右基準時における形成原因の存在について、訴訟の当事者等民事訴訟法二〇一条に定める者について既判力が生じると解する。⁽²⁹⁾ この既判力は対立当事者間の紛争解決を目的とする訴訟の手続効であり、実体法上与えられた法律効果として生じる確定形成判決の形成力発生の前提ではない点で、確認訴訟原型観から形成判決に既判力を認める立場の理解とは異なる。⁽³⁰⁾

以上を前提に特許無効審決の効力を考える。

特許法は、一二五条において「特許を無効にすべき旨の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す。ただし、特許が第二百二十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかったものとみなす。」と規定する。同条は、特許無効審決の確定が実体法上の法律要件となつて、特許権が遡及的に、または無効事由発生時期から、存在しなかったものとみなされる実体法上の法律効果をもたらす旨を規定する実体規定であり、これが確定特許無効審決の形成力を裏付けるものとなっている。この点は、一二五条に相当する特許無効の効力を定める規定が設けられるに至った明治四二年特許法、大正一〇年特許法において、これらの規定が実体規定の中に設けられていたことから明らかである(明治四二年特許法五〇条一項、大正一〇年特許法五八条一項)。

さらに、審判請求人・被請求人およびその承継人間において、訴訟物たる形成原因が審理終結時に存在することについて、既判力と同様の実質的確定力を生ずると解する。

二 請求不成立審決の効力

特許無効審判の請求不成立審決の効力について、特許法は、唯一、一六七条を設けるのみである⁽³¹⁾。そのため、請求不成立審決の効力を論ずる際には、当該審判手続の当事者であるか第三者であるかを問わず、ア・プリオリに同条が適用されるようにも見える。しかし、およそ手続の結果なされる裁判の効力は、その手続の性質によって定められるのであって、その検討がまず先決問題である。また、同条の沿革から見て、同条の射程距離が第三者の審判請求権の失権効を定める点にあったことは明らかであり、このような規定の存在を以て、裁判の効力全体が決せられると解することは到底できない点を確認しておかなければならない。特に、近年同条は憲法違反の疑いがある旨も指摘されており、⁽³²⁾同条の合理性、合憲性を再検討すべき時期にあるといえよう。そこで第一に、一六七条の存在を抜きにして特許無効審判の性質上その請求不成立審決がどのような効力を有するのかを検討し、第二に、これに対して一六七条がどのような関係に立つのかを明らかにした上で、最後に、一六七条の合理性、合憲性について私見を述べることとする。

1 請求不成立審決の性質上の効力

特許無効審判の請求不成立審決が確定すると、訴訟物たる無効原因の不存在について、既判力と同様の実質的確定力を生ずる⁽³³⁾。この点は形成訴訟における確定棄却判決に既判力が生ずるのに準ずる。したがって、その効力の生ずる主観的範囲は審判請求人・被請求人およびその承継人間に限られる(民事訴訟法二〇一条参照)。ある無効原因について特許無効審判請求不成立審決が確定した場合において、その審判請求人またはその承継人が再び同一無効原因に基づいて特許無効審判を請求したときには、審判体は、前請求に対する確定審決の実質的確定力によって、請求不成立審

決をしなければならぬことが帰結される。この場合の同一の無効原因とは、既に検討した一個の訴訟物を構成する無効原因の範囲内である。一方、前請求に対する確定審決の効力を受けない第三者は、同一無効原因、新たな無効原因を問わず、自由に特許無効審判を請求できるはずである。

なお、大審院明治四四年五月二五日判決民録一七輯三四二頁は、改正前の実用新案権利確認請求事件について誤って実用新案法二〇条において準用する明治四二年特許法八七条を適用して審判請求を却下した事案について、「……実用新案権ノ範圍ニ関スル確定審決ノ登録セラレタルニ拘ラス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シカレ確定審決ノ効力ヲ無視スルモノニシテ実用新案法ニ於ケル審判制度ノ公益ニ反スルモノト謂ハサル可ラス故ニ斯ル請求ノ不法ニシテ許シ可ラサルハ法文ニ明記スルヲ待タサル当然ノ法理ニシテ実用新案法ハ其第二十條ニ於テ特許法第八十七條ヲ準用スヘキコトヲ規定シ以テ如上請求ヲ為スコトヲ得サルコトヲ明定スルニ拘ラス旧実用新案法ニ其規定ノ存セサルノ故ヲ以テ旧実用新案法施行當時ニ在テハ如上請求ヲ為スヲ妨ケサルモノト論スルヲ得ス」として、原審決が法律不遡及の原則に違背したことは認められるが、審判請求却下の結論において正当であるとした。同判決のいう「審判制度ノ公益」は、権利範囲確認請求事件であるか無効事件であるか、実用新案事件であるか特許事件であるかを問わず妥当するものと解され、したがって、明治四二年特許法八七条（現行法二六七条）が存在しなくとも、確定審決の遮断効が認められる旨を明言したものと解される。³⁴⁾

2 一六七条の特殊性

一六七条は、「何人も、第二百二十三条第二項……の審判の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その審判を請求することができない」と定める。これは、上記の本来請求不成立審決が有する効力と比較して、以下の点が特殊である。すなわち、

- (一) 要件において、確定審決の「登録」を要求している。したがって、審決の確定により直ちに生ずる本来請求不

成立審決が有する効力より後に効力が発生することになる。

(二) 効力の生ずる客観的範囲を「同一の事実及び同一の証拠」としている。本来請求不成立審決の有する効力は、訴訟物としての無効原因の範囲で生ずるから、これとの関係が問題となる。

(三) 効力を受ける主体を「何人も」と定める。したがって、当該審判請求人、第三者を問わず一六七条の効力を受けるように読める。

(一)および(三)の内容については、読んで字の如くであるが、(二)の「同一の事実及び同一の証拠」の意味については、明治四十二年特許法に八七条が設けられて以来、判例にも変化があり、学説上でも一定した見解が唱えられているとはいえない。そこで、この点に関する判例の変遷を追った上で、一六七条の位置づけを明らかにしたい。

3 「同一の事実及び同一の証拠」に関する判例の変遷

前述の大審院明治四四年判決⁽³⁵⁾は、明治四十二年法八七条の「同一事実及同一証拠」を、同条制定前から当然認められた遮断効の生ずる範囲と同一であると解した上で、「同一証拠」について、立証趣旨(被請求人ないし請求人の製造販売する歯刷牙子の構造が同一であれば、図面と模型、図面と実物であっても同一の証拠であるということができる)とした。

また、特許無効請求事件に関するその後の大審院判決は、「……特許法八七条ノ規定ハ既判事件ニ付キ再理ヲ許サルノ精神ニ基クモノニシテ一事再理ト云フニハ当該事件カ既判事件ト其請求原因ヲ同フスルコトヲ一要件トスルヨリ考察スルトキハ同条ニ所謂同一事実トハ同一請求原因ノ義ナリ……」とし、新規性欠如を請求原因と位置づけ、明治四十二年特許法四一条一ノ該当か同条二ノ該当かは同一請求原因の理由を異にするに過ぎないとした。さらに、「同一証拠」の意味については、「……単ニ証拠自体ノ同一ナルコトノミヲ謂フニ非ス審決ニ及ホス影響ノ同一ナル場合ヲモ包含ス」と判示した。

これらの大審院判決においては、「同一事実」を本条制定前から遮断効の生ずる同一請求原因の範囲において把握

し、また、「同一証拠」によって「同一事実」にさらに絞りをかける方法は採らないようである。また、「同一事実」において読み込まれた同一請求原因は、私見で訴訟物として把握した一個の無効原因よりも広く、抽象的な新規性欠如を以て一個の訴訟物と考える立場ということができる。裏返せば、この時期の判例によると、明治四二年特許法八七条による失権効がこのような広い範囲で、前審判手続の当事者か第三者かを問わず生じることとなっていたのである。

戦後審決取消訴訟制度が採用された後、最高裁判所は、当初従前の大審院判例の見解を踏襲していたと評価することができる。すなわち、商標登録無効審判抗告審判審決取消請求事件の訴訟における審理範囲に関して「……本件審判における争点は、上告人の商標が法二条一項九号、一一号に該当するかどうかであり、右の争点に関する限り、訴訟の段階も、攻撃、防禦の方法として、新たな事実上の主張がゆるされないものではない」と判示し、⁽³⁷⁾また、実用新案登録無効審判審決取消請求事件における審理範囲に関して「……登録無効審判は、法が登録無効事由として掲げる特定の法条違反の有無についての争いを判定するのであるから、その審決の取消訴訟においても、係争の法条違反とは別個の登録無効事由を主張して争い得ない制約の存することは考えられる。しかし、係争の登録無効事由の存否についての審決の認定判断が、訴訟の結果判明したところによって維持しがたいとみとめられるときは、その審決は違法のものとして取り消さるべく、……これを、とくに審判において顕出された事項で審決において認定判断されたものについての過誤のみが、右審決の取消の原因となるものと解すべき理由はないのである」と判示し、⁽³⁸⁾いずれも無効審判の審判対象が法が無効事由として掲げる抽象的な特定の法条違反の有無であるとし、そこから審決取消訴訟の審理範囲を導く論理構成を採っている。

一方、特許等審判審決取消訴訟の専属管轄庁となった東京高等裁判所では、異なる見解が支配的となっていた。すなわち、右最高裁判所昭和四三年四月四日判決の原審である昭和三九年四月二三日判決は、⁽³⁹⁾「……元来実用新案登録の無効審判における審決は、それが本案前の事項に基いてなされるものである場合を除き、その審判において登録無効

の事由として顕出せられた特定事項についての認定を基礎とし、当該請求を認めあるいは排斥する旨の結論を示すものであり、(そして実用新案法第四一条により、実用新案登録無効の審判に準用される特許法第一六七条にいう「同一の事実及び同一の証拠」はここに顕出された特定の事項について、成立するものと解せられる。)右審決の取消訴訟は、右審決の結論の基礎となっている特定の事項についての判断を不当として審決の取消を求めるものであって、該訴訟における審理の範囲は、右の判断またはその過程に違法があるか否かの点に限られるものというべきである。したがって、例えば、審判において出願前公然実施されていたという事実のみが無効事由として主張されていた場合に、訴訟において新たに新規性の障碍たる刊行物の存在を主張するようなことが許されないのは勿論、審判において引用された刊行物とは別個独立の関係にある(審判において提出せられた刊行物記載の考案にかかる物との類似性を認定するための補充的資料といったようなものではない)刊行物の存在を訴訟上新たに引用主張して審決取消の理由とすることは許されないものと解するのが相当である」としていた。すなわち、無効審判手続の審判対象について(それを明確に訴訟物であると把握しているのかは不明ではあるが)、抽象的な法条違反ではなく、「無効の事由として顕出せられた特定事項」の存否であるとの認識に立った上で、審決取消訴訟の審理範囲についてもこれに限定されるとの立場を採ったのである。本判決は最高裁判所で破棄されるに至ったが、この判決と同様審決取消訴訟の審理範囲を無効原因として顕出された特定事項に限定し、審決で審理された公知公用の事実とは異なる公知公用の事実を訴訟において新たに主張することを排斥した東京高等裁判所昭和四一年一月二三日判決⁽⁴⁰⁾は、やがて最高裁判所昭和五一年三月一〇日大法院判決⁽⁴¹⁾によって追認されるに至った。

すなわち、右最高裁判所大法院判決は、まず特許無効審判および抗告審判の手続構造について次のように述べている。「……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、法一一七条……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世的な一事不再理の効果を付与したものと考えられる。」

その上で、このような「特許無効の抗告審判の審決に対する取消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とされるべきものである。」⁽⁴³⁾「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、法五七条一項各号」に掲げられている各事由、さらに同条同項一号に掲げられている各規定違反は、それぞれ別個独立の無効原因であり、さらに無効原因の特定は、該当条項ないし違反規定のみによって抽象的に決するのではなく、「……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なければならない。」と判示したのである。右大法院判決は、これと一致する範囲において審決取消訴訟の審理範囲を導き、従前の審決取消訴訟の審理範囲に関する最高裁判所判例の変更を宣言するに至っている。

こうして、現在の最高裁判所判例の下では、私見において一個の訴訟物と把握したのと同様の範囲の無効原因が「同一の事実及び同一の証拠」と一致するものと解され、審決取消訴訟において新証拠の提出を認めるかどうかについては、その証拠が審判において二九条一項各号に該当する事実として主張立証された事実とは別個の右各号該当事実を提出立証するものであるかどうかを基準に決せられているということが出来る⁽⁴³⁾。また、一六七条適用が問題となつた事案においても、このような考え方と一致する裁判例が存在する。すなわち、同一当事者間の二度の特許無効審判請求事件について、一度目の審判請求において請求人は抽象的に「特許発明は、その出願前国内において公然知ら

れ、公然実施され、かつ、出願前国内において頒布された刊行物に容易に実施することが出来る程度に記載されているから旧特許法第四条各号の規定に該当」すると主張したのみで具体的事実主張をしないまま請求不成立審決がなされ、これが確定した場合において、二度目の審判請求において右無効事由に該当する具体的事実の主張立証がなされた事案についての審決取消の訴えに対する東京高等裁判所昭和四八年七月二〇日判決は、一度目の特許無効審判「事件の確定審決と本件特許無効審判事件とは、請求人、被請求人、特許無効審判の対象たる特許および請求人の主張する無効事由の点において同一であるが、しかし、前者は無効事由としての具体的事実の主張を欠くのみならず、証拠の点において後者と同一とはいえないから本件審判請求は、特許法第一六七条の規定に違背するものとはいいがた」と判示しており、後の昭和五一年大法院判決で認められた審決取消訴訟の審理範囲と一六七条の「同一の事実及び同一の証拠」の内容が一致するような結論を導いている。

もっとも、同じく一六七条の適用が問題となったのであるが、二つの特許無効審判の請求人が異なる事案について、このような傾向と一致せず、「同一の証拠」について一人歩きを認めた裁判例も見られる。これは、昭和四四年の東京高等裁判所判決⁽⁴⁵⁾であり、時期的には、後に前記最高裁判昭和五一年大法院判決によって追認された東京高等裁判所の立場が、前記最高裁判昭和四三年四月四日判決により否定された翌年にあたる。同判決は、請求人をX、被請求人をYとする特許無効審判請求(以下「本件」という)について不成立審決がなされ、これに対してXが審決取消訴訟を提起後、請求人をA、被請求人をYとする同一特許の無効審判(以下「A事件」という)の請求不成立審決が確定した場合において、本件が一六七条に該当しないとして実体的審理をした上で、本件審判請求を不成立とした本件審決は取り消されるべきであると判断したものである。A事件においては、米国特許第二、六五〇、二三七号明細書、ドイツ化学会誌第五四卷四五六頁ないし四五七頁、および、ドイツ特許第八四九、六九二号が引用され、本件においては、これらの公知刊行物に加えて、ケミカル・アブストラクト第四八巻第一一、三三七欄が引用された。右ケミカル・アブス

トラクトの記事は右ドイツ特許の発明者がその発明の内容を発表したものであったが、本判決は、右ケミカル・アブストラクトの引用部分は、A事件で引用された右ドイツ特許とは「引用部分（引用部分のみが証拠である）を異にし、したがって、立証される技術内容を異にする以上、両者を同一証拠ということはできない」として、一六七条の適用を求める被告の主張を排斥した。ところが、本判決の実体上の理由において公知事実として検討され、審決取消の結論を導いたのは、右米国特許の明細書記載の技術内容に限定されている。したがって、本件審決は、右米国特許の明細書記載の発明を公知事実とする無効原因を審判対象とし、この点についての判断の違法を理由に取消判決を受けたものと解することができる。しかし、かかる公知事実についての無効原因はA事件において既に審理判断されており、しかも、この点に関する証拠は右米国特許の明細書であった点で、証拠も同一であったのである。一六七条の解釈に、本判決の事案と論理構成が一般的に妥当するものとすれば、「同一の事実」であって、その点についての証拠は同一であっても、補助的証拠、あるいはへたをすると異なる事実についての証拠が異なれば、「同一の証拠」ではないことが帰結されるのである。本判決の評釈はいずれも、米国特許の明細書についての実体的判断の正当性については賛成できるが、このような一六七条の「同一の事実及び同一の証拠」の解釈については大いに疑問であるとしている⁽⁴⁶⁾。本判決は、二つの特許無効審判事件の請求人が異なること、後の請求に対する不成立審決が先に確定したこと、しかもその審決の実体的判断に疑問があったことを背景としてなされたものであり、そのような事案の特殊事情があったときに、このような大岡裁判を必要とする一六七条の存在意義が、逆に問われているともいうことができる。

4 一六七条の位置づけ

2で掲げた本来請求不成立審決が有する効力に対して一六七条が特殊な点三点と、「同一の事実及び同一の証拠」に関する現在の判例の立場を前提として、特許無効審判の請求不成立審決の効力において、一六七条がどのように位置づけられるのかを検討する。

まず、判例は、一六七条の「何人も」に、当該無効審判の請求人も含まれると解している⁽⁴⁷⁾。そして、「同一の事実及び同一の証拠」の範囲を、私見で一個の訴訟物と把握した無効原因と一致する範囲で捉えるから、結局、請求不成立審決の性質上の効力との差異は、判例の立場では再請求禁止の効力が「登録」まで繰り下がることになる点だけである。しかし、請求不成立審決が確定すれば、当該審判の当事者は当然同一内容の請求をなし得ないことを認識し得るからその登録を待つまでもないし、登録がなされるまでは同一当事者間の同一訴訟物についての再度の請求が前確定審決の効力を全く受けないというのは奇妙である。一六七条が確定審決の登録を要件としているのは、確定審決の存在を必ずしも知り得ない者に効力を及ぼすための方策であることを知るべきである。すなわち、同条は、本来第三者に対して一事不再理効を及ぼす目的の規定である⁽⁴⁸⁾。

請求不成立審決の性質上の効力は、当該審判の当事者およびその承継人以外には及ばないから、一六七条によって初めて、第三者は「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて無効審判を請求できないこととされるのである。そして、第三者は、確定審決の存在を必ずしも知り得ないから、一事不再理効の発生要件として、確定した請求不成立審決の登録が要求されているのである。そして、ここにいる「同一の事実及び同一の証拠」の範囲は、一個の訴訟物としての無効原因に一致することが予定されているといふべきである。

このような理解は、同条の立法の経緯とも一致する。すなわち、同条と同内容の規定である明治四二年特許法八七条は、当時のオーストリア特許法を継受したものであった⁽⁴⁹⁾。右オーストリア法の規定は、無効審判請求の除斥期間を定めたドイツ特許法の規定と思想的背景を同じくするものであることが紹介されている⁽⁵⁰⁾。

すなわち、「特権法 (Privilegien Gesetz 1862 以下同.)」の施行時代でも、発明の意義や特権 (Privilegium 特権法に基づいて与えられた特許、以下同じ.) の価値が大きくなるに従って、特権に対する無効、取消の訴が多数提起された。それに伴い、既に前訴で審理されたのと同様の事実が別の原告から主張されることが起ったが、前訴の当事者間の裁判は

第三者に対して何らの効力を持たなかったので、これを防ぐことは不可能であった。それ故、特権の権利者は常に同様の攻撃に対して防御しなければならず、特許局は同様の事実について新しく手続を始め、改めて裁判しなければならなかった。発明者がこのような絶え間のない闘争のためその労働の報酬を平穩に享受することができず、特権が無効とされる危険に絶えずさらされることは、発明の利用に対する投資を阻止する作用を営んだ。年月の経過に伴い特許局の特権の保護に対する考え方が変わり、特権の権利者にとって、一つの訴訟における勝訴は実質的に同一の事実に基づく他の訴訟において同じ結果が得られるという保証にならなかったので、特権が古くなる程このような状態は権利者にとって耐え難いものとなった。」一八九一年ドイツ特許法における除外期間の規定はこのような事態を回避することを目的としたものであったが、これは、新事実を主張する無効請求までも排除してしまうものであったために非難された。そこで、一八九七年オーストリア特許法は、「……同様の無効原因の主張を既判力の抗弁 *exceptio rei in litae* により拒絶される範囲で阻止しようとした。即ち、他の訴訟で既に既判力をもって排斥された無効原因と同じ無効原因を他の当事者が新たに主張することだけを阻止しようとしたのである⁽⁵⁾。」

以上から、当該審判の当事者間には当然に確定した請求不成立審決の実質的確定力が生じ、同一当事者間で同一訴訟物について再度の無効審判請求がなされた場合には、直ちに請求不成立審決がなされるべきであると解する。一方、第三者が同一訴訟物について無効審判請求をした場合には一六七条が適用され、確定した請求不成立審決の登録を要件として、第三者の請求は不適法として却下されるものと解する。一六七条は「何人も」と規定するから、同条は前請求の当事者間にも適用されると解する余地はあるが、そうすると理論上、同一請求人の再度の請求は、請求不成立審決の確定から登録までは請求不成立、登録後は不適法却下の事案ということとなり、無意味かつ奇妙であるから、一六七条の立法趣旨から推論し、「何人も」に前請求の請求人は含まれないと解する。

5 一六七条の合理性、合憲性

わが国においては、特許権を対抗される第三者の利益を犠牲にする度合いにおいて緩やかな一事不再理規定が明治四二年特許法においてまず継受され、さらに、これを強化する形で除斥期間制度が大正一〇年特許法において継受された点で、当時の特許権強化への流れが窺えるといえよう。

しかし、除斥期間制度については、その弊害が指摘され、既に昭和三四年特許法立法の際の改正審議会において廃止が答申された。しかし、新たに導入された外国において頒布された刊行物に基づく無効審判請求についてはこれが残された(同法二二四条⁽⁵²⁾)。さらに昭和六二年改正において、情報伝達の国際化から外国刊行物の内容を容易に知り得ないという昭和三四年特許法立法当時の状況がなくなったこと、外国企業の利益保護、諸外国にこのような制度を設けている例がないこと⁽⁵³⁾を理由に、全て廃止されるに至った⁽⁵⁴⁾。今日、無効原因がある特許権の特許権者を、その権利主張を受けた第三者の特許無効審判請求権の保障を犠牲にして保護する思想は、既に過去のものとなったといえることができる。

また、オーストリア憲法裁判所は、一九七三年一〇月一七日、当時の同国特許法一四六条における一事不再理効のうち第三者効を定めた部分を、同国憲法七条の平等原則違反として廃止する旨判決し、さらに一九七七年、右一四六条は、「*res iudicata* (既判力)の原則上自明なことを規定しているに過ぎないという理由で全部削除された」⁽⁵⁵⁾。これを紹介した瀧川論文は、一六七条の立法趣旨について確定審決の矛盾、抵触の防止を挙げる学説は根拠が薄弱であることを論証した上、わが国においても、確定審決の一事不再理効を第三者に拡張することは第三者の権利を侵害するおそれがあり、これを実質的に正当化する根拠は見当たらないこと、これは、憲法三二条の裁判を受ける権利との関係でも問題があることを指摘し、一六七条のうち対世効を認める部分は廃止すべきことを提案しており、この点については賛成できる。立法の経緯から類推して、一六七条の立法趣旨は確定審決の矛盾、抵触の防止ではなく、特許権の安定強化にあったといえよう。そのような目的のために、第三者の裁判を受ける権利を制約するには、それなりの

必要性、合理性が必要であるが、第三者を犠牲にした特許権強化の思想が過去のものとなり、手続保障が重視されるべき現行憲法下では、裁判を受ける権利に例外を設ける根拠に欠けるといえよう。

なお、形成訴訟において、請求棄却判決に対世効が認められるのはごく限られた場合であり、それらの場合についてさえ、手続保障上の問題がさまざまな角度から論議されている。⁽⁶⁹⁾ 特許無効審判は民事訴訟事件における形成手続としての性質を有し、その内容も形成訴訟の場合に準じて考えるべきであることは前述のとおりであるから、これらの例との比較においても、一六七条による第三者の裁判を受ける権利の制限がいかに広範なものであるかが明らかである。特許無効審判請求人となり得る者は無数に存在し、それぞれ独立の利害関係を有する者である。そして、これらの者は、常に特許無効審判請求がなされたかどうかを調査しておかないと、他人の手続遂行の結果不利益を負担することとなる。さらに、ある者に対する請求不成立審決確定後に当該特許発明を実施する必要性を生じるなどして新たに利害関係を取得した者は、その時点で先行技術調査を行い、無効な特許権が存在することを発見しても、過去になされた他人の手続遂行の結果の甘受を強いられることになり、手続関与の機会は全くなく、あまりに酷である。

以上より、一六七条は全面的に廃止すべきものと考ええる。これにより特許権者を害することのみを目的として複数の者が重ねて同一訴訟物について特許無効審判を請求するような事態が発生するのではないかという危惧も出ようが、一度なされた公権的判断と同様の判断がなされる可能性が経験則上高いにもかかわらず、わざわざ費用と労力をかけ、あえて同一訴訟物について特許無効審判請求をする者は、それなりの勝算や必要性を見込んでいる場合が多く、特許権者を不当に害するような事案が生じるのはごく限られた場合であろう。万が一そのような事案が生じた場合には、請求人適格や権利濫用理論等で個別に対処すれば足りるのであり、大多数の正当な潜在的特許無効審判請求人の犠牲を強いるまでもない。

なお、前掲瀧川論文は、「同一当事者間では審理の重複を避けるため確定審決に何らかの効力を認める必要がある

が、我が国においては、確定審決が当事者間で同一の事実及び同一の証拠につき一事不再理の効力を有すること自体自明なことではない(反対、大判明四四・五・二五民録一七輯三四三頁)。また、確定審決に実質的確定力(既判力)を認めるとしても、当然には同一の事実及び同一の証拠についての判断にだけこれを認めることにはならない。しかも、同一の事実及び同一の証拠に一事不再理の効力を認める特許法一六七条(大正二〇年法一一七条)は、審決取消訴訟の審理範囲の制限に関する昭和五一年三月一〇日の最高裁大法廷判決(民集三〇巻二七九頁)の理論的根拠のうち相当大きな比重を占めていると思われる(松岡・特許判例百選(第二版)一二三頁参照)。そして、同条中对世効を認める部分を廃止してもこのことには影響がない。従って、右部分を除く同条の規定は、オーストリア法に倣ってこれを廃止すべきではない⁽⁶⁰⁾とする。しかし、特許無効審判の訴訟物を私見のように解し、ここに実質的確定力が生じると解するならば、次章以下において詳細に検討するように、右大法廷判決の結論は維持することができる⁽⁶¹⁾。むしろ、立法目的において対世効を定めることを主眼としていた一六七条に依存して、特許無効審判審決の本来的効力を正面から考察することを放棄することは、特許法の分野における訴訟物の検討、すなわち特許法における実体法と手続法の総合的検討の欠如を招きはしないだろうか。

- (1) 拙著「特許無効とその判断——米国特許法における再審査——」法学研究六七巻九号(一九九四年)二七頁。
- (2) もっとも、判例法によって無効判断の後訴における効力の拡張を肯定する限りにおいて(Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation, 402 U. S. 313, 28 Ed. 2d 788, 91 S. Ct. 1434, 169 U. S. P. Q. 513 (1970))、それ以上の機能を与えられているという評価もできよう。
- (3) 35 U. S. C. §§ 302, 303 (a), 304.
- (4) Benkart, Patengesetz/Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. S. 696 (1993).
- (5) 東京高判昭和四五年二月二五日無体裁集二巻一号四四頁。
- (6) 中山信弘・工業所有権法・上(一九九三年)二二七頁以下。

- (7) Bernhardt/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 432 (1986).
- (8) ドイツ連邦特許裁判所無効部裁判官 Keukenschrijver 氏は「民衆訴訟は『実務的には無意味である。判で押したように、侵害訴訟で訴えられた者またはそれに準じる者が提訴して』と云々 (Keukenschrijver, Das Patentinichtigkeitsverfahren (BPatG-Arbeitsgemeinschaft V) Stand 9/95, S. 6)。」なお、米国の再審査制度については、特許成立段階で異議申立制度を採用しておらず、その成立後もそもそも特許無効事件の解決のための特許無効制度として特許を絶対的に消滅させる制度が存在しなかったため、無効な特許に基づく紛争が度々生じる社会的事実が存在していたのであり、無効な特許が多数登録された状態が存続する限り、職権で絶対的形成的無効手続である再審査を行うことには一応の理由があるといえよう。
- (9) なお、請求人適格を狭く解したからといって、実体的審理に入る前に必ず請求人適格を審査しなければならないわけではなく(時間と費用をかけて特許無効を請求する者は、経験則上、審理してみれば特許を無効とすることについて法律上の利益を有すると結論される者がほとんどであろう(同旨、Keukenschrijver, aaO))、当事者に争いがあった場合や、手続に現れた事実関係から請求人適格に疑問があると審判体が判断した場合(例えば、請求人が実は特許権者と通じて請求不成立の審決を得るために行動している疑いが出てきた場合)に限り、職権で調査すれば足りると思われ、争いが無い限り審理しないという特許庁の実務は是認できる。
- (10) 手続について特許法は詳細な規定を設けるが、民事訴訟法上の諸原則がどこまで適用されるかについては多くの問題がある。この点の検討として、小橋馨「特許無効手続における当事者支配」六甲台論集三一巻四号(一九八五年)一八九頁。
- (11) 本条項における「前審」は、審級的つながりを認めた場合の「前審」を意味するものではない。
- (12) 清瀬一郎・特許法原理(一九二九年)二三九頁以下(「無効審判ハ……非訟事件官庁ガ「発明権」アリト確認シタルモノニ付キ果シテ「発明権」アリヤ否ヤヲ裁判スル制度ナルヲ以テ私権ノ確認ニ関スル民事裁判ナル……(同書二四〇頁)」とする)。
- (13) 井葉正一・特許法概論(一九二八年)二四二頁は、「思ふに、特許無効の決定は特許の形成的資格の消滅を為し特許請求権不存在を決定するものである、従つて、無効の表示は特許権が最初より欠缺あるものと為すの点に於て確認と称し得べく、又無効の表示は特許権欠缺の民事又は刑事上の効果を主張し得るの可能性を与ふるの点に於て形成的性質を有するものと解せらるるのである」とする一方、特許請求権を公権と構成し(同書九三頁)、特許行為の性質は形成権的国家行為であるとして(同書二一九頁)、「特許査定は一定の条件下に於てのみ生ずるの行為にして其行為ありたるときは条件に於て缺くる所ありと雖、之を以て直ちに無効と為るものに非ずしてこれが無効審判の確定し又は判決ある迄は特許を行使し得るの資格を与ふるも

のである(同書二二〇頁)とする。安達祥三・特許法(一九三〇年)九七頁は、「一 特許を無効と為す処分は、特許局の審決及其の上級審たる場合に於ける大審院の判決であるが(第百十五條参照)、其の性質は行政処分である。清瀬博士は之を以て性質上司法裁判なりとするのであるが、他の之に追隨する者を見ない。／二 特許を無効と為す処分は形成的行為である。……第五十七條に規定する事由の存する場合に於て常に特許が当然無効なりと目することを得ざるが故に、特許の無効と為るは特許を無効と為す処分に因るものと解すべく、此の如き審決及判決は形成の効力を有すと為すを以て当れりと為すべきものと信ずる。」とする。吉原隆次・全訂特許法詳論「第六版」(一九三六年)一九一頁は、「特許処分又ハ許可スル審決ハ行政処分ニシテ之ヲ無効ト為ス審決モ亦行政処分ナリ」とする。永田菊四郎・工業所有権論(一九五〇年)四五一頁は、「無効と為さるるものは、付与処分即ち「特許」又ハ「登録」であつて、特許権・実用新案権・意匠権又は商標権ではない。……仮令法定の原因が存在しても、それだけで当然に無効たるものではなく、無効と為す旨の審決(又は判決)があつて始めて無効となるのであるから、形成的行為なりと云うべきである」とする。兼子一・染野善信・特許・商標「新装版」(一九六六年)は、特許の無効を、特許権の形成のためになされた処分を後の審判手続によりこれを無効とし原始的にその効力が生じないものとする行政処分の効果のことをいふとし(同書一七〇頁)、請求を認容する審決が確定すると「民事訴訟における形成判決に類する効力が生ずる(同書五一三頁)」とする。織田季明・石川義雄・増訂新特許法詳解(一九七二年)四四四頁は、形成的行為説に立ち、「特許の無効は文字通り「特許」の無効であつて「特許権」の無効ではない。すなわち行政処分としての特許処分を無効にするものである」とする。三宅正雄・特許争訟難感「改訂版」(一九七六年)五七頁は、「特許権が国家の設定行為(登録)によつて、創設的に発生するものと解すれば(私は、その立場を支持する)、特許無効の審判は、一旦設定された特許を創設的に無効とする形成行為といふことになる」とする(もつとも、論者のいう「一旦設定された特許」とは特許権を指すようにも解され、そうだとすれば、ここに分類するのは妥当ではなからう)。青木康・荒垣恒輝・新版特許手続法(一九八一年)二八七頁は、特許無効審判を、拒絶査定不服審判同様、第一次処分を審理の対象とする第二次処分手続に分類した上、「行政処分としての特許処分を無効とする審判」であるとする。

(14) なお、Rosenberg=Schwab=Gottwald, Zivilprozeßrecht, 15. Aufl. S. 527 ff. (1993) は、形成訴訟を将来的権利変動をもたらすもの、適及的権利変動をもたらすもの、および司法裁量に基づく形成の三類型に分類する。適及的権利変動をもたらすものの例として、婚姻無効の訴え (§ 23 EheG)、嫡出否認の訴え (§§ 1594 ff. BGB)、相続欠格の訴え (§§ 2342-2344 BGB)、株主総会決議取消の訴え (§§ 243, 246 AktG, § 51 GenG)、株式会社または協同組合無効宣告の訴え (§ 275 AktG,

§894 ff. GenG) 認知取消の訴え (§640 Abs. 2 Nr. 3 ZPO) が掲げられている。

(15) Schlosser, Zivilprozeßrecht I, 2. Aufl., S. 166 (1991).

(16) もくろみ コーラーは特許権の無効確認と解しながら、独特の論理構成から特許無効手続を行政手続と捉える。Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, S. 811 ff. (1900)。

(17) Benkard, Patentrechts/Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. S. 690 (1993), Bernhard/Kraßer, Lehrbuch des Patentrechts, 4. Aufl. S. 433 (1986)。

(18) Rosenberg=Schwab=Gottwald, Zivilprozeßrecht, 15. Aufl. S. 532 (1993)。

(19) 中田淳一「形成訴訟の訴訟物」民事訴訟雑誌五号(一九五四年)一〇九頁、鈴木正裕「形成訴訟の訴訟物」民事訴訟雑誌五号(一九五八年)一一〇頁。以下、鈴木・前掲と同様、形成原因(または形成要件)を単に形成原因と呼ぶこととする。なお、菊井維大・村松俊夫・全訂・民事訴訟法Ⅰ「追補版」(一九八四年)一二七頁、三ヶ月章・民事訴訟法「第二版」(一九八五年)五九頁。

(20) 鈴木・前掲一二三頁。

(21) 例えば、山本戸克己「離婚原因の相対化と離婚訴訟」神戸経済大学創立五〇周年記念論文集法学編(一九五三年)二六九頁、谷口安平「株主総会の決議を争う訴訟の訴訟物」小山昇・中野貞一郎・松浦馨・竹下守夫編・演習民事訴訟法Ⅱ(一九七三年)二六九頁。

(22) この場合、一六七条による第三者に対する失権効を理由として、対立当事者間の訴訟物を狭く解することがあってはならない。後述するように、同条の第三者に対する効力については憲法違反の疑いがあることが指摘されており、また、そもそもその立法趣旨とされていたものが今日もなお妥当するかどうかは大いに疑問であって、このような例外事象的な規定の存在を理由に原理原則を曲げて解釈しても、結局そのような解釈は普遍性を持ち得ないからである。

なお、ドイツ特許法二二条は、二二条一項に掲げられた特許取消事由が特許無効原因になると規定しており、手続上それぞれ一個の請求の理由が一個の無効訴訟を構成すると解されているが、(Benkard, aaO, S. 692, Bernhard/Kraßer, aaO, S. 440) 遮断効の生じる範囲が広きに失するとの批判もある(Keukenschneijver氏(ドイツ連邦特許裁判所無効部裁判官)の一九九五年九月一八日談話)。

(23) 紋谷暢男編・注釈特許法(一九八六年)七二頁「紋谷暢男」、中山信弘編・注解特許法「第二版増補」上巻(一九九四年)一

八六頁「中山信弘」。

(24) 本文で検討したように、発明、産業上の利用可能性は、請求人が主張責任を負担するのみであることは同様だが、各争点の争い方が異なるので、一応それぞれ一個の訴訟物を構成すると解した。もっとも、発明でないことを無効原因とする無効審判で不成立審決を受けた請求人が、今度は産業上の利用可能性欠如を理由に再度無効審判を請求できることになるのは、請求人が主張責任を負担するのみで被請求人や国家を再度手続に付き合わせることを許容することになり、むしろ「産業上利用することができる発明」という二九条一項柱書の要件を一個の訴訟物に構成するのが妥当ではないかとの疑問も生ずる。しかし、このように解すると発明の要件が真の争点であるにも拘らず、被請求人は用心のために産業上利用可能な事実を主張立証しておかなければならなくなり、このような事態は、旧訴訟物理論の実務の考え方から許容できるものではないから、現時点では本文のように訴訟物を把握すべきであると考えた。

(25) 二九条一項各号に該当する具体的事実を主張立証する段階は同一でも、同一性の主張と容易推考性の主張とは審判体の説得方法が異なり、また容易推考性については技術水準について事実、証拠を提出して攻撃防御する機会が与えられる必要があるからである。したがって、請求人は無効原因として異別に主張しなければならず、また、具体的事実について同一性の主張のみがあるときに容易推考性を審理したり、その逆の取扱いをする場合には、一五三条一項・二項が適用されると解すべきである。反対、瀧川徹一「審決取消訴訟の審理範囲」特許訴訟手続論考（一九九一年）一五七頁以下。

なお、ドイツにおいては、特許性（ドイツ特許法一条ないし五条）に関する無効原因は一個の訴訟物を構成し（同法二二条一項、二二条一項一号）、その棄却判決の遮断効もその範囲で生じると解する立場が支配的であるが（Berkard, aaO, SS. 692, 715, Bernhard/Kraber, aaO, S. 440）、ドイツ民事訴訟において、形成訴訟の棄却判決の既判力は、原告が裁判所によって確定された相対的な事実と法適用に基づき形成を求めた請求権を有しないことについて生じるとされることから考えれば（Rosenberg=Schwab=Gottwald, aaO, SS. 529, 925, 1017）広きに失しよう（同前）Keukenschrijver 氏・前掲談話）。もっとも、新規性・発明高度性の要件に関しては、いずれも「技術水準（Stand der Technik）」に属するかどうか（新規性、ドイツ特許法三条一項一段）、これから推考することが専門家にとって容易であるかどうか（発明高度性、同法四条一段）によって決せられ、あらゆる公知技術はこの「技術水準」という要件に吸収される関係にあるから、新たな公知技術を以て再訴を提起しても、「技術水準」という既判事項についての再訴となり、遮断効にかかるといふべきであろう。このような理論をわが国の新規性、進歩性についても適用する見解があるが（松本重敏・民商法雑誌八五巻三号（一九八〇年）八一頁、九二頁）、解釈論

の域を超えるものであり、現状では賛成できない。

(26) なお、人事訴訟手続法八条参照。

(27) 特許庁編・工業所有権法逐条解説「改訂二版」（一九九五年）三二八頁、紋谷編・前掲三一九頁〔船山武〕。

(28) 瀧川叡一「行政訴訟の請求原因、立証責任及び判決の効力」民事訴訟法講座五卷（一九五六年）一四六二頁、三ヶ月章・民事訴訟法（法律学全集）（一九五九年）四六頁、本間義信「形成力について」民事訴訟雑誌一四号（一九六八年）五八頁。

法律要件の効力説に対しては、判決の不随効として従来から把握されてきた法律要件の効力との異同が問題となるとの指摘があるが（中野貞一郎・松浦馨・鈴木正裕編・民事訴訟法講義〔補訂第二版〕（一九八七年）四七八頁〔上田徹一郎〕）、この点については既に本間・前掲七一頁以下において詳細に分析されており、本説に対する批判とはなり得ないと考える。なお、林屋礼二・民事訴訟法概要（一九九一年）五一七頁以下。

(29) 鈴木正裕「形成判決の効力」法学叢書六七卷六号（一九六〇年）二七頁、三ヶ月・前掲五九頁、新堂幸司・民事訴訟法〔第二版補訂版〕（一九九〇年）一四八頁以下、木川統一郎・中村英郎編・民事訴訟法（一九九四年）一四二頁。

(30) 兼子一・新修民事訴訟法体系〔増訂版〕（一九六五年）三五二頁。

(31) 同条が適用されるのは請求不成立審決についてのみであることについては、第一章註〔1〕参照。

(32) 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（一九九一年）一〇二頁（初出・三宅正雄先生喜寿記念・特許訴訟の諸問題（一九八六年）六二二頁）。

(33) 同旨、清瀬・前掲四二三頁以下。

(34) なお、同判決にいう「同一事実及同一証拠」の意味については後述3参照。

(35) 大判明治四四年五月二五日民録一七輯三四二頁。

(36) 大判大正九年一〇月一九日民録二六輯一五三四頁。

(37) 最判昭和三五年二月二〇日民集一四卷一四号三一〇三頁。

(38) 最判昭和四三年四月四日民集二二卷四号八一六頁。

(39) 東京高判昭和三九年四月二三日行裁集一五卷四号六四八頁。

(40) 東京高判昭和四一年二月一三日行裁集一七卷一三三三一頁。

(41) 最大判昭和五一年三月一〇日民集三〇卷二七九頁。

- (42) 最判昭和三五年一月二〇日民集一四卷一四号三一〇三頁、同昭和四三年四月四日民集一二卷四号八一六頁、同昭和二八年一月一六日裁判集民事一〇号一八九頁。
- (43) この点については後述する。
- (44) 東京高判昭和四八年七月二〇日無体裁集五卷二二二三頁。
- (45) 東京高判昭和四四年六月二八日行裁集二〇卷五・六号八一三頁。
- (46) 松尾和子「特許法第一六七条の「同一の事実及び同一の証拠」判例タイムズ一九八六年」四六一頁、田倉整「特許法における「同一の事実及び同一の証拠」判例タイムズ一九八六年」四六一頁。
- (47) 前述の最高裁判所昭和五一年大法院判決は、現行法一六七条に相当する旧一六七条の効力を、特許無効審判の系統構造から生ずる審判の対象に対応するものであるとしており、成立不成立審決の性質上当然生ずる効力と一致すると考えているから、同条は、当該審判請求人、第三者を問わず適用されるものと考え方に親和性がある。
- (48) 東京高等裁判所昭和四八年七月二〇日無体裁集五卷二二二三頁は、「原告は、この点に関し、確定審決は、その性質上既判力を有するから、本件審判請求は、右既判力により不適法とすべく、また、特許法第一六七条の規定は第三者に限りて適用されるべきものである旨……主張するが、これらの主張は、いずれも当裁判所の賛成しがたい独自の見解に基づくものであり、もとより採用しうべきかぎりではない。」とする。もっとも、本文で既に紹介したように、本件の一回目の特許無効審判では公知の主張はあったもののこれに該当する具体的事実の主張がないまま請求不成立審決がなされこれが確定したのであって、原告は、この抽象的な公知の主張と二回目の具体的事実主張を伴う公知の主張を以て「審判請求の理由たる事実が同一」であり、既判力が生ずると主張していたのであり、私見のように、新規性、進歩性については具体的事実が訴訟物としての無効原因でありこの範囲に実質的確定力が生ずると解すれば、一六七条の適用場面とした上で同条の要件に該当しないとした本判決と同様の結論が導かれる点に留意する必要がある。
- (49) 清瀬・前掲四二五頁。
- (50) 瀧川・前掲論文一〇四頁以下。
- (51) 瀧川・同上二〇四頁ないし二〇六頁。
- (52) 特許庁編・工業所有権法逐条解説「第八版」(一九八六年)二六六頁。
- (53) 母法国であるドイツにおいては、同国一九三六年特許法の除斥期間の規定(三七条三項)は、既一九四一年に廃止され

1252e (Die Verordnung zur Änderung des Patentgesetzes vom 23. 10. 1941 (RGBl. II S. 372)).

(54) 特許庁編・工業所有権法逐条解説【第二版】（一九九五年）二七五頁以下。

(55) Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 17. 10. 1973, Österreichisches Patent Blatt 1973 Nr. 12, S. 150.

(56) 瀧川・前掲論文一〇八頁以下。

(57) 瀧川・同上二一三頁以下。

(58) 人事訴訟手続法（以下「人訴法」という）一八条およびこれを準用する二六条、三二条。これに対し、会社関係訴訟においては、形成判決の対世効を認める条文があるのみで（商法一〇九条、一三六条三項、二四七条二項、二八〇条の一六、三八〇条三項、四一六条一項、四二八条三項等。もっとも、商法のこれらの規定については、法律要件の効力説からは、立法者の誤解に基づく不要の規定と解され、また、認容判決、棄却判決とも定めるように読める人訴法一八条は棄却判決についての意味があると解されている（本間・前掲八二頁以下）。特許法一六七条が無効審決も含まれるかのように定めているのと、これらの規定とには、その背景に形成訴訟類型の発展史において同様の根拠が存するであろうことが想像できる）、棄却判決についてはこのような規定は存在しない。一方、会社関係の形成訴訟では出訴期間が限定されているから（商法一〇五条一項、一三六条一項、二四八条の一五第一項、三八〇条一項、四一六条一項、四二八条一項等）、棄却判決の効力を第三者に及ぼして法律関係の不安定を避けるという要請は働かない。

(59) 本間靖規「形成判決の対世効」ジュリスト増刊・民事訴訟法の争点【新版】（一九八八年）二九四頁、同「形成訴訟の判決効」講座民事訴訟⑥裁判（一九八四年）二八三頁、同「判決の対世効と手続権保障（一）」——社团関係訴訟を中心として——「龍谷法学一八巻四号（一九八六年）二四頁、同「同（二）」龍谷法学一九巻一号（一九八六年）三四頁、同「身分訴訟の判決効と手続権保障」龍谷法学一九巻二号（一九八六年）一頁、同「対世的判決効拡張と手続保障——第三者関与の意義をめぐって——」民事訴訟雑誌三三三号（一九八七年）四六頁、池尻郁夫「人事訴訟についてなされる判決の第三者に対する効力（一）」——我が国の裁判例を中心として——「愛媛法学会雑誌二巻一号（一九八五年）九三頁、同「同（二・完）」愛媛法学一八号（一九八五年）一頁、井上治典「養子縁組の取消訴訟と養親の死亡による訴訟終了」民商法雑誌七六巻五号（一九八七年）七四一頁、奈良次郎「検察官を当事者とする人事訴訟と手続保障（上）」ジュリスト八五六号（一九八六年）九四頁、同「同（中）」同八五七号（一九八六年）七八頁、同「同（下）」同八五八号（一九八六年）一〇一頁、谷口安平「手続的正義」基本法学八——紛争（一九八三年）三五頁、吉村徳重「判決効の拡張と手続保障——身分訴訟を中心として——」山木戸克己教授還暦

記念・実体法と手続法の交錯・下(一九七八年)一一八頁、木川||中村編・前掲二七三頁。なお、兼子一・民事訴訟法(一九七二年)一七〇頁。

(60) 龍川・前掲論文一一八頁。

(61) 東京高等裁判所平成二年(行ケ)第四九号審決取消請求事件平成七年二月八日判決も、「このような一事不再理効を定めた規定を持たない我が国の行政事件訴訟法及び民事訴訟法の運営において特段の不都合が生じていない」と指摘する。

同判決は、一六七条が適用される不合理が生じるその事案に関連して、以下のように指摘する。

「付言するに、本件審決は、原告ら及び訴外日本無機化学工業株式会社がそれぞれ別個に請求した特許無効審判事件の審理が併合されて、共通にされた当事者の主張、証拠に基づき、一個の審決書においてなされた審決である。本件訴訟は、このうち、原告らに係る審決の取消しを求める訴訟であり、上記訴外会社に係る審決については、同訴外会社が法定の期間内に審決取消訴訟を提起していないことは当裁判所に顕著である。

このような場合において、同訴外会社に係る無効不成立の審決が確定したものととして確定審決の登録がなされたとしても、原告らが、特許法一六七条の規定に基づき、遡って本件審判請求の利益を失うものと解し、ひいては、本件訴訟につき訴えの利益を欠くに至ると解することはできない。

その理論的構成は種々考えられるが、現行特許法の規定するところとすべて矛盾なく説明できる構成は困難であると思われる。問題の根本は、特許法一六七条が「何人も」と規定しているところにある、この点については、同条と同旨の一事不再理効を規定していたオーストリア特許法一四六条二項の規定のうち「第三者からなされたものであって」との部分、同国憲法裁判所の一九七三年一〇月一七日の判決により違憲とされて、同条項が廃止されたことが想起され、また、このような一事不再理効を定めた規定を持たない我が国の行政事件訴訟法及び民事訴訟法の運営において特段の不都合が生じていないことに照らせば、本件のような事案にまで、特許法一六七条の適用を認めることは相当でない。」