

大法院2016フ2522全員合議体判決に対する考察

1．事案の概要

事件番号：2016フ2522登録無効(特)

本件特許：特許第1234527号“ロール防虫網のロック機構”

宣 告 日：2020年 1 月22日

2．判決の要旨

[再審事由]

特許無効審判に対する審決取消訴訟事実審の弁論終結以後に訂正審決が確定したとしても、‘判決の基礎となった行政処分が他の行政処分により変更されたとき’に該当しないため、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由を認めることができない。これとは異なり、訂正審決の確定を再審事由とみなした既存の大法院判例はすべて変更する。

[進歩性]

ただし、本件第1項発明は、先行発明によって容易に導き出すことができないため、進歩性が否定されない。

3．訴訟経過

原告(審判請求人)、被告(特許権者)を相手に無効審判を請求。

→特許審判院、審判請求を棄却する審決(進歩性認定)。

→原告、上記審決の取消を求める訴を提起。

→特許法院、上記審決を取り消す判決(進歩性否定)。

→被告、上記判決に不服して上告。上告直後、特許審判院に訂正審判を請求。

→特許審判院、訂正審判請求を認容する審決。上告審係属中に訂正審決が確定。

→被告、上記訂正審決の確定を根拠に、‘判決の基礎となった行政処分が他の行政処分により変更された’として、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由があると主張。

4．上告審の争点および関連法理

イ．争点

[再審事由]

特許無効審判に対する審決取消訴訟事実審の弁論終結後に特許権の訂正審決が確定した場合、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由に該当するか(いわゆる‘訂正破棄’を認めてきた下記大法院99フ598判決等の変更の有無)。

[進歩性]

(もし判例が変更された場合、)本件特許発明の進歩性の有無。

ロ．関連規定および従来判例

▣ 民事訴訟法第451条(再審事由)

- ① 次の各号のうちいずれか一つに該当する場合、確定した終局判決に対して再審の訴を提起することができる。ただし、当事者が上訴によりその事由を主張し、又はこれを知っていても主張しなかったときは、この限りでない。

8．判決の基礎となった民事や刑事の判決その他の裁判又は行政処分が他の裁判や行政処分により変更されたとき

▣ 特許法第136条(訂正審判)

- ⑩ 特許発明の明細書又は図面に対し訂正をするという審決が確定したときは、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許査定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす。

▣ 大法院2001年10月12日宣告99フ598判決

訂正前の本件特許発明を対象として無効の可否を判断した原審判決には民事訴訟法第422条第1項第8号所定の再審事由があり、判決に影響を及ぼした法令違反の結果となったと言えるものであるため、この点を指摘する上告理由の主張は正当であるところ、法院はその主張を受け入れる。

5．大法院の判断

[再審事由]

特許権者が訂正審判を請求して、特許無効審判に対する審決取消訴訟事実審の弁論終結以後に訂正審決が確定したとしても、訂正前の明細書等により判断した原審判決に、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由があると見ることはできない。

以上の法理は、特許権の権利範囲確認審判に対する審決取消訴訟、特許権侵害を原因とする民事訴訟、訂正請求に対する審決が確定した場合にも、同様に適用されなければならない。

▣ 理由

- ① 必須的行政審判前置主義と裁決主義を採っている特許無効審判に対する審決取消訴訟において訂正審決が確定しても、審決との関係から原処分と見ることのできる特許査定は審決取消訴訟において審理・判断すべき対象であって、判決の基礎となる行政処分と見ることはできないので、訂正審決が確定したとしても、'判決の基礎となった行政処分が変更された'と見ることはできない。
- ② 訂正審決が確定した後も利害関係人や審査官は訂正の無効審判を請求することができることから、訂正前の明細書等による特許の無効可否は依然として特許権者と第三者との間には引き続き特許無効紛争の対象として残っているものであるため、訂正を認める内容の審決が確定したからといって、訂正前の明細書等による特許発明の内容がそれに伴って'確定的に'変更されたと断定することはできない。
- ③ 特許法第136条第10項は、事後的に明細書等を訂正したとしても、既に行われた特許審査・審判手続の内容と効力を、訂正後の明細書等に一体性を維持しつつ承継させることにより、特許審査・審判手続との調和を維持しつつ訂正制度の実効性を追求し、特許権者が訂正によって不利益を受けないようにしたものであって、訂正前の明細書等により発生したあらゆる公法的、司法的法律関係を遡及的に変更させる趣旨とは解釈し難い。
- ④ 特許権者が、特許無効審判の手続では訂正請求を通じて、その審決取消訴訟の事実審では訂正審判請求を通じて、いくらでも特許無効の主張に対応することができ

るにもかかわらず、事実審の弁論終結後に確定した訂正審決によって請求の原因が変更されたという理由により事実審の判断を争うことができるようにすることは、訴訟手続だけでなく紛争の解決を顕著に遅延させることであって許容されない。

[進歩性]

本件特許発明は、先行発明 1、2、3 によって進歩性が否定されない。

6 . コメント

訂正審決の確定を民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由と見ていた従来の判例と実務によれば、特許法院が無効の判決を下した後、敗訴した特許権者が上告審に特許審判院に訂正審判を請求し、審判院がこれを認容した場合、特許権者が再審事由を主張して事件を破棄させる、いわゆる「キャッチボール現象」による手続の繰り返しのため、特許訴訟の終局遅延が発生していました。

しかし、対象判決においては、再審事由の要件と趣旨、行政審判前置主義と裁決主義を採択した審決取消訴訟における判断対象、訂正審決の効力、訂正制度の趣旨、および特許訴訟の迅速な解決の必要性等を根拠に、特許無効審判に対する審決取消訴訟事実審の弁論終結以後に訂正審決が確定しても民事訴訟法の再審事由に該当しない法理を宣言しつつ、‘訂正破棄’を認めていた既存の先例を変更しました。

こうした対象判決により、今後、大法院は事実審の弁論終結以後における訂正審決の確定を上告理由として受け入れないものと思われますので、今後は特許訴訟の事実審において集中的な審理が行われ、これにより特許紛争が迅速に解決されるものと期待されます。

ただし、特許権者の立場としては、既存のように、特許訴訟の事実審で敗訴した後に、訂正審決の確定を理由として事実審判決をさらに争うことが不可能になりました。したがって、特許訴訟中に訂正審判を通じて特許発明を訂正しようとする特許権者は、審決取消訴訟や特許侵害訴訟事実審の弁論終結前までに訂正が行われるよう、訴訟戦略を樹立する必要があるものと思われます。