

## 「同一の事実及び同一の証拠」と 周知技術の追加

東京高裁平成15年3月17日判決 平成14年(行ケ)128号  
審決取消請求事件 棄却(確定) 判例時報1820号121頁

盛岡 一夫\*\*

### 【要旨】

無効審判において審理判断の対象となる無効理由は、特定の公知文献をもって特定される公知技術のみによって構成されるものではなく、公知技術と周知技術との組合せや、場合によっては周知技術のみによっても構成し得るものであるから、再度の無効審判請求において、特定の周知技術を新たに追加することにより、前件の確定審決で審理判断された無効理由と別個の無効理由を構成することは可能であるとした判決は、妥当である。

<参照条文> 実用新案法41条 特許法167条

### 【事実】

X(原告)は、配線用フロアパネルの実用新案権者であり、Y(被告)は、実用新案登録の無効審判の請求人である。請求人であるYは、本件実用新案登録の請求項一に係る考案(以下「本件考案」という)について実用新案登録の無効審判請求をしたが、請求不成立審決(以下「前件審決」という)がなされた(以下「前件無効審判」という)。そこで、再度の無効審判請求をし、本件実用新案登録を無効とする旨の審決(以下「本件審決」という)がなされた(以下「本

件無効審判」という)。

前件無効審判において、前件審決は、刊行物3を主たる引用例として、本件考案との対比を行い、3点の相違点を認定したが、Yは相違点2に関し、刊行物1,6を引用したにとどまり、周知技術Aに関する主張及び立証をしていないので、前件審決では、刊行物に何ら記載されていないとして容易想到性を否定した。これに対し、本件無効審判では、新証拠としてYより刊行物7,8が提出され、これには「配線経路を2分して衝立状の中間壁に、配線横切り可能な一定間隔をあけている」技術が開示されているとの主張をしたところ、本件審決は、Yの主張を容れる形で、刊行物7,8及び4によれば、「配線用の床構成部材において、異種配線の混同防止、配線付設経路の変更容易を図るため、配線経路を区分する衝立状の支持部材に切欠を設けること」(周知技術A)は周知であるとして、刊行物3記載の考案に、刊行物1記載の考案及び周知技術Aとを組み合わせ、容易想到性を肯定した。そこで、Xは、本件審決は前件審決の登録がされた後に、これと「同一の事実及び同一の証拠」に基づいて、前件審決と相反する

\* 同志社大学名誉教授 Ryuichiro SENGEN

\*\* 東洋大学法学部教授 Kazuo MORIOKA

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実体的な判断をしたものであるから、一事不再理の原則を定める実用新案法41条において準用する特許法167条の規定に違反するとして審決の取消しを訴えた。

### 【判 旨】

「前件無効審判においては、相違点2に係る構成に関し、周知技術Aについては、請求人(Y)からの主張立証がなく、現に審理判断の対象ともならなかったことが明らかであり、他方、本件無効審判においては、争点の容易想到性そのものを基礎付ける新証拠として刊行物7、8が提出されたのみならず、相違点2に係る無効理由として、『刊行物3記載の考案と刊行物1記載の考案及び周知技術Aとの組合せによる容易想到性』という、前件審決の審理判断の対象となっていない新たな無効理由が審理され、当該新たな無効理由が採用されたものというべきである。」

「無効審判において審理判断の対象となる無効理由は、特定の公知文献をもって特定される公知技術のみによって構成されるものではなく、公知技術と周知技術との組合せや、場合によっては周知技術のみによっても構成し得るものであるから、再度の無効審判請求において、特定の周知技術（及びその証拠）を新たに追加することにより、前件の確定審決で審理判断された無効理由と別個の無効理由を構成することは可能であり、その場合に、確定審決における判断と結論において相反する判断がされたとしても、『同一の事実及び同一の証拠』に基づく判断ということとはできない。」

「前件の確定審決において審理判断された特定の周知技術について、その認定根拠となる証拠を追加したにとどまるような場合は格別、確定審決において何ら主張立証されていない特定の周知技術自体を新たに主張立証する再度の無効審判請求をしている本件にあっては、これを

許容したとしても、争点の蒸し返しを認める結果になるとはいえない。したがって、本件審決の相違点2についての判断は、前件審決と『同一の事実及び同一の証拠』に基づくものとはいえず、実用新案法41条において準用する特許法167条に違反するものではない。」

### 【研 究】

1. 実用新案法41条において準用する特許法167条には、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理を請求することができない旨規定されている。この趣旨については、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、その登録がされた場合において、さら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になる。そこで、特許法167条は、無効審判請求をする者の固有の利益と特許権の安定という利益との調整を図るため、同条所定の場合に限って利害関係人の無効審判請求をする権利を制限したものであるといわれている<sup>1)</sup>。このように前確定審決と同じ理由で再度の無効審判の請求をすることができることにすれば、同じ手段を繰返すことになって煩雑であるから、これを避けるとともに、矛盾する審決の発生を防ぐために設けられたものであるともいわれている<sup>2)</sup>。

2. 同一の事実及び同一の証拠の意味については、同一の事実という場合の事実は、無効の効果を生じさせる事由を規定する各法規の限界内の特定の事実をいい、同一の証拠というときの証拠は、無効事由を証明するために提出された特定の証拠をいうとか<sup>3)</sup>、一応、事実とは、審判請求書に記載された理由に該当する事実を指すが、それは抽象的なものであって、それを具体的に基礎づける事項が必要であり、それが証

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

拠であるといわれている<sup>4)</sup>。この意味を広く解釈すると、再審請求を拒否する可能性を増加させ、あまり狭く解釈すると、再審請求の禁止を定めた法の趣旨を没却することになる。

公知技術及び周知技術の意味については、公知技術とは当業者が知ることのできる状態にあった技術をいうのに対し、当業者ならば誰でも知っている技術、逆にいえばこれを知らない者は当業者でないといえるような技術を周知技術というとか<sup>5)</sup>、公知事実とは、公知技術、先行技術等ともいわれ、実用新案法3条1項各号、特許法29条1項各号掲記のものであって、その各号掲記のものに該当する限り、それが出願当時の当業者に現に知られていたか否かを問わず、一律に知られていたものと擬制される事実であり、技術常識とは、周知例、慣用技術等ともいわれ、公知事実のうち、出願当時の当業者に一般的ないし平均的に知られていたものであるといわれている<sup>6)</sup>。

3. 審決取消訴訟の審理範囲について、最高裁大法廷昭和51年3月10日判決<sup>7)</sup>は、「法が定めた特許に関する処分に対する不服制度及び審判手続の構造と性格に照らすときは、特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴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り、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さないとするのが法の趣旨である」と解釈したうえで、「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」とし、「審決の取消訴訟においては、抗告審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし、又はこれを適法として主張することができない」と判示している。

このように審決取消訴訟においては、審決で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因を主張することは許されないとされているが、新たに周知技術の主張をすることが許されるのであろうか。最判昭和55年1月24日<sup>8)</sup>は、「審判の手続において審理判断されていた刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断するにあたり、審判の手続にあらわれていなかった資料に基づき右考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）の実用新案登録出願当時における技術常識を認定し、これによって同考案のもつ意義を明らかにしたうえ無効原因の存否を認定したとしても、このことから審判の手続において審理判断されていなかった刊行物記載の考案との対比における無効原因の存否を認定して審決の適法、違法を判断」することは許されると判示している。

この点に関しては、「周知の技術的事項であれば、いかなる場合にも、審決取消訴訟において新たに適法に主張しうるものではなく、明示又は黙示にも審決の判断の基礎となっていない技術的事項が、これをただ周知であると主張することにより、新しい引用例に相当する技術的事項として、その提示を許されるにいたるわけのものではないとする判決<sup>9)</sup>、審判手続において表れなかった資料を新たに証拠として提出することは原則として許されないが、当業技術者にとっては、刊行物をいちいち挙げるまでもないほどの周知慣用の事項について、審決取消訴訟の段階で、これを立証するために補足的に新たな資料を提出することは許されるとする判決<sup>10)</sup>

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

等がある。

周知例は、多くは大前提である技術水準の認定資料として機能し、特許訴訟において自由に立証できるが、小前提として機能する周知技術ないし周知例は、公知刊行物と同様に新たに主張、立証することは許されないとの見解<sup>11)</sup>、発明又は考案と対比されるべき引用例としてではなく、すでに審決において審理判断された発明又は考案あるいは引用例の意味を解釈するためであるならば、技術常識（周知技術）に属する事項のみでなく、公知に属するあらゆる資料も新たに提出できるとの見解<sup>12)</sup>がある。

以上は、無効審判に関する審決取消訴訟において、審判で判断されなかった事由を審決取消訴訟で主張することができるのかという問題点について、主として裁判例をみてきたのであるが、本件は、同一の実用新案登録をめぐる同一当事者間で、前件無効審判において請求不成立審決がなされたので、再度の無効審判請求をしたものである。

同一人が再度の無効審判請求をすることについては、特許無効審判を請求して棄却された者であっても、別個の事由、証拠に基づくときは、同一の特許権につき同一の者を被請求人として、再度の特許無効の審判を請求することができる<sup>13)</sup>。

前件無効審判において、相違点2に関し、請求人であるYは刊行物1, 6を引用したにとどまり、周知技術Aに関する主張及び立証をしていないので、前件審決では、審理判断の対象とならず、刊行物1等に何ら記載されていないとして容易想到性が否定されている。

これに対して、本件無効審決では、争点の容易想到性そのものを基礎付ける新証拠としてYより刊行物7, 8が提出されたのみならず、無効理由として「刊行物3記載の考案と刊行物1記載の考案及び周知技術Aとの組合せによる容易想到性」という、前件審決の審理判断の

対象となっていない新たな無効理由が審理され、当該新たな無効理由が採用されたものである。

これは、特許法167条の趣旨が特定された無効理由につき争われ、審理もこの争点に限定してされるという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審理判断の対象と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であることにかんがみると、本件審決は、前件審決と同一の事実及び同一の証拠に基づいて判断されたものではないといえるであろう。

Xは、無効審判の対象となる無効理由は具体的に特定された公知技術との対比における無効理由の有無であり、特定の周知技術に係る事実及びその裏付けとなる証拠の追加は、同一の事実及び同一の証拠の範囲に影響を及ぼさない旨主張している。これに対し、本判決が、無効審判において審理判断の対象となる無効理由は特定の公知文献をもって特定される公知技術のみによって構成されるものではないから、再度の無効審判請求において、特定の周知技術及びその証拠を新たに追加することにより、前件の確定審決で審理判断された無効理由と別個の無効理由を構成することは可能であり、その場合に、確定審決における判断と結論において相反する判断がされたとしても、同一の事実及び同一の証拠に基づく判断ということはできない旨判示しているのは妥当であろう。無効となるべき実用新案登録が放置され、無効とされないということは、公衆が不利益を被ることになるので、本件のような場合には、周知技術を新たに追加することによる再度の無効審判の請求を認めてよいであろう<sup>14)</sup>。

#### 注 記

- 1) 最判平成12年1月27日民集54巻1号69頁・判例時報1700号3頁、仙元隆一郎・特許法講義〔第4版〕385頁、中山信弘・工業所有権法上特許法〔第2版〕

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 265頁，田倉整＝仁木弘明・注解特許法 下〔第2版〕（中山信弘編）1588頁，詳しくは高林龍・判例評論459号56頁以下参照。
- 2) 吉藤幸朔＝熊谷健一・特許法概説〔第11版〕545頁
  - 3) 松尾和子・判例特許訴訟法（内田修先生古稀記念）469頁
  - 4) 中山・前掲注記1) 266頁
  - 5) 瀧川叡一・特許訴訟手続論考88頁
  - 6) 小西禮・最高裁判所判例解説民事編（昭和55年度）53頁，技術常識につき松本重敏・民商法雑誌83巻3号87頁参照。
  - 7) 民集30巻2号79頁・判例時報806号13頁。裁判例及び学説については，土肥一史・ジュリスト715号76頁，田倉整・無体財産法と商事法の諸問題（豊崎光衛先生追悼）223頁。田村善之・機能的知的財産法の理論138頁，内田敏彦・判例特許訴訟法（内田修先生古稀記念）543頁，高林克巳・特許訴訟—その理論と実務135頁，瀧川・前掲注記5) 51頁，穴戸達徳・最高裁判所判例解説昭和51年度41頁，君島祐子・法学研究69巻3号52頁参照。
  - 8) 民集34巻1号80頁
  - 9) 東京高判昭和56年9月30日無体裁集13巻2号640頁
  - 10) 東京高判昭和60年3月12日無体裁集17巻1号26頁
  - 11) 瀧川・前掲注記5) 88頁，154頁
  - 12) 高林（克）・前掲注記7) 146頁，同144頁は，新資料が新しい対比資料として提出されたものか，単なる解釈資料として提出されたものかの判定には微妙なものがあると述べている。
  - 13) 東京高判昭和48年7月20日無体裁集5巻2号233頁
  - 14) 田村・前掲注記7) 145頁は，新事由の主張が問題となる四つの場面について詳しく述べている。

（原稿受領日 2004年1月30日）

