

判決年月日	平成28年9月28日	担当部	知的財産高等裁判所 第4部
事件番号	平成27年(行ケ)10260号		
○確定した前件審決と主引用例が同一であり、多数の副引用例も共通し、証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は、「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものと解するのが、特許法167条の趣旨にかなうものというべきである。			

(関連条文) 特許法167条, 36条6項1号, 29条2項

(関連する権利番号等) 特許第4008302号(本件発明), 特開平9-144398号公報(主引用例), 無効2015-800069号(本件審決), 無効2010-800013号(前件審決), 平成24年(行ケ)10339号(前件判決)

判 決 要 旨

1 発明の名称を「ロータリーディスクタンブラー錠及び鍵」とする本件発明についての特許無効審判請求につき、本件審決は、①本件発明の特許は、特許法36条6項1号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してなされたものとする事はできない、②主引用例に記載された発明(以下「引用発明」という。)及びその他の引用例に記載された発明又は周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものとはいえない旨判断した。

2 本判決は、①本件審決は、サポート要件に係る判断の誤りがある旨の原告の主張を理由がないものと判断し、②本件発明は、主引用例に基づいて容易に想到できる旨の原告の主張につき、以下のとおり、特許法167条に該当し、許されないものであると判断した。なお、本判決は、念のため、②の原告の主張につき、本件発明は、引用発明から容易に想到できるものではない旨の判断も示した。

(1) 手続の経緯等

原告は、平成22年1月20日、本件発明を含む本件特許の特許請求の範囲請求項1から3に係る各発明についての特許無効審判を請求し、特許庁は、平成24年8月21日、請求不成立の審決(前件審決)をした。

前件審決は、本件審決と同じ主引用例に基づいて本件審決が認定した引用発明と同一の引用発明を認定し、本件発明と引用発明との一致点及び相違点についても、本件審決と同一の認定をした上、相違点3につき、甲第2, 6から18号証及び前件判決記載の引用例15から24に基づいて当業者が容易に想到し得たものではない旨の判断をした。

原告は、前件審決の取消しを求める訴訟を提起したが、知的財産高等裁判所は、平成25年5月23日、請求棄却の判決(前件判決)をし、同判決は、確定した。これによって、前件審決も確定した。

(2) 特許法167条について

ア 特許法167条は、特許無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、

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。同条の趣旨は、排他的独占的権利である特許権（同法６８条）の有効性について複数の異なる判断が下されるという事態及び紛争の蒸し返しが生じないように特許無効審判の一回的紛争解決を図るために、当事者及び参加人に対して一事不再理効を及ぼすものと解される。

先の特許無効審判の当事者及び参加人は、同審判手続において無効理由の存否につき攻撃防御をし、また、特許無効審判の審決の取消訴訟が提起された場合には、同訴訟手続において当該審決の取消事由の存否につき攻撃防御をする機会を与えられていたのであるから、「同一の事実及び同一の証拠」について狭義に解するのは、紛争の蒸し返し防止の観点から相当ではない。

イ この点に関し、平成２３年法律第６３号による改正前の特許法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ということが出来る。しかし、上記改正によって第三者効が廃止され、一事不再理効の及ぶ範囲が先の審判の手続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、前記アのとおり、特許無効審判の一回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。

ウ 原告は、本件審判において、本件発明につき、主引用例に記載された発明及び甲第１，４から１１，１３から１８号証に記載された発明又は周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである旨を主張した。

しかし、前記(1)のとおり、確定した前件審決においても、同一の主引用例が用いられており、また、甲第６から１８号証が副引用例とされていた。

したがって、本件審判における原告の前記主張は、確定した前件審決と同一の主引用例に基づいて本件発明の容易想到性を主張するものであり、主引用例以外の証拠についても、上記のとおり前件審決において副引用例とされていた甲第６から１８号証に加え、甲第１，４及び５号証を追加したにすぎない。

このように、確定した前件審決と、主引用例が同一であり、まして、多数の副引用例も共通し、証拠を一部追加したにすぎない本件審判の請求は、「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものと解するのが、前記アの特許法１６７条の趣旨にかなうものというべきである。

以上によれば、本件審判における原告の前記主張は、確定した前件審決と「同一の事実及び同一の証拠」に基づくものであるから、特許法１６７条に該当し、許されない。