

大法院2019フ10456判決に対する考察

1. 事案の概要

判例番号：2019フ10456

関連特許：韓国特許第10-0971305号“腎臓疾患用診断マーカーとしての好中球ゼラチナーゼ結合リポカリン(NGAL)の測定”

宣告日：2022.6.16.

2. 判決の要旨

◇特許無効審判に対する審決取消訴訟の上告審係属中に訂正審決が確定された場合、上告理由として主張することができるか否か(消極)◇

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の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書または図面(以下‘明細書など’という)を訂正するという審決(以下‘訂正審決’という)が確定されても、訂正前の明細書など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号が規定した再審事由があると見ることができない。したがって、原審弁論終結後に訂正審決が確定されても、これを上告理由として主張することができず、上告審は訂正審決が確定される前の訂正前の明細書などを対象として進歩性を判断しなければならない(大法院2020.1.22.宣告2016フ2522全員合議体判決、大法院2021.12.30.宣告2019フ10296判決などを参照)。

3. 事案のヒストリー

(1)原告は、“腎臓疾患用診断マーカーとしての好中球ゼラチナーゼ結合リポカリン(NGAL)の測定”に関する発明に対して特許登録を受けた(韓国特許第10-0971305号)。

(2)被告(審判請求人)は、特許権者である原告を相手に、本件特許登録第10-0971305号に対して無効審判を請求し、特許審判院では、本件特許発明の進歩性

が否定されるため無効とならなければならないと判断した。

(3)原告は、特許審判院の審決に不服して審決取消訴訟を提起したが、原審(特許法院)でも、本件特許発明の進歩性が否定されるため無効とならなければならないと一貫して判断した。

(4)原告は、原審弁論終結後に、訂正審判を請求し(原審弁論の終結日：2019.1.23.、訂正審判の請求日：2019.4.26.)、これに民事訴訟法第451条第1項第8号が規定した再審事由(判決の基礎となった民事や刑事の判決、その他の裁判または行政処分が他の裁判や行政処分によって変更された時)があるとして、これを上告理由として主張した(上告状の提出日：2019.03.29.)。

(5)一方、上記訂正審判請求は2021年11月26日付で取り下げられた。

4．大法院の判断

(1)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の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書または図面(以下‘明細書など’という)を訂正するという審決(以下‘訂正審決’という)が確定されても、訂正前の明細書など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号が規定した再審事由があると見ることはできない。したがって、原審弁論終結後に訂正審決が確定されても、これを上告理由として主張することができず、上告審は訂正審決が確定される前の訂正前の明細書などを対象として進歩性を判断しなければならない(大法院2020.1.22.宣告2016フ2522全員合議体判決、大法院2021.12.30.宣告2019フ10296判決などを参照)。

(2)記録によると、名称を‘腎臓疾患用診断マーカーとしての好中球ゼラチナーゼ結合リポカリン(NGAL)の測定’とする本件特許発明[特許番号第10-0971305号]の請求の範囲第1項(以下‘本件第1項発明’といい、他の請求項も同じ方式で表示する)に関して、原審弁論終結後である2019年4月26日付で訂正審判が請求されたが、先立って見たように、原審弁論終結後に訂正審決が確定されても、これを

上告理由として主張することができず、上告審は訂正審決が確定される前の訂正前の明細書などを対象として進歩性を判断しなければならず、さらに、上記訂正審判請求は2021年11月26日付で取り下げられたため、この部分の上告理由の主張は受け入れることができない。

(3)また、数値限定発明の進歩性の法理を前提として、通常の技術者が先行発明1または先行発明1に先行発明2、3を結合することで、本件第1項発明と先行発明1の相違点である急性腎臓疾患と関連のない低いNGAL濃度を排除するようにカットオフ値を250ng/Mℓ～525ng/Mℓの範囲に限定した構成を容易に導き出すことができ、上記カットオフ値の限定が先行発明と異なる異質的な効果を有するか、上記数値範囲の前後において顕著な効果の差があると見難いため、本件第1項発明の進歩性が否定されるという理由などにより本件特許発明の進歩性を否定した原審の判断に首肯し、原審の判断に、上告理由の主張のように必要な審理を行わないまま論理と経験の法則を違反して自由心証主義の限界から外れるか、数値限定発明を含む発明の進歩性判断に関する法理を誤解した誤りがない。

5. 検討意見

既存の2016フ2522判決及び2019フ10296判決では、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の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書または図面に対して訂正をするという審決が確定された場合、訂正前の明細書など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号が規定した再審事由があるとは見ることができないと判示した。

具体的に、再審は、確定された終局判決に対して判決の効力を認めることができない重大な瑕疵がある場合、例外的に判決の確定による法的安定性を後退させて、その瑕疵を是正することで、具体的な定義を実現しようと設けられたものであることを考慮すると、民事訴訟法第451条第1項第8号の再審事由である‘判決の基礎となった行政処分が他の行政処分によって変更された時’は、判決の審理・判断の対象となる行政処分それ自体が、その後他の行政処分によって確定的・遡及的に変更された場合を言うのではなく、確定判決に法律的に拘束力を及ぼすか、

またはその確定判決において事実認定の資料となった行政処分が他の行政処分によって確定的・遡及的に変更された場合を言うものであり、ここで‘事実認定の資料となった’とは、その行政処分が確定判決の事実認定において証拠資料として採択され、その行政処分の変更が確定判決の事実認定に影響を及ぼす可能性がある場合を言うと言示した。これによると、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の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書または図面に対して訂正をするという審決が確定されても、訂正前の明細書など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号が規定した再審事由がある¹と見ることができないと判示したものである。

今回の判決では、既存の判決の立場を再度確認した。特に、既存の2016フ2522判決では、特許法と一般訴訟の原則を考慮すると、特許権者が訂正審判を請求して、特許の無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書などに対して訂正審決が確定されれば、訂正前の明細書など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号が規定した再審事由がある²と見なければならないという少数意見もあったが、今回の判決では、関与大法官の一致した意見により、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書または図面に対して訂正をするという審決が確定されても、訂正前の明細書など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号が規定した再審事由がある³と見ることができないと判示した。

すなわち、今回の判決は、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定された場合、これを上告理由として主張することができないことを再度明確に判示したことに意義があり、これによって民事訴訟法第451条第1項第8号が規定した再審事由の適用基準がより明確になるはずである。