

平成 22 年 6 月 1 1 日（金）

於・特許庁 16 階特別会議室

産業構造審議会知的財産政策部会

第 28 回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

1. 日 時： 平成22年6月11日（金）10：00～12：00

2. 場 所： 特許庁特別会議室（特許庁庁舎16F北側）

3. 出席委員： 大淵委員長、片山委員、鎌田委員、亀井委員、澤井委員、高部委員、竹田委員、
茶園委員、長岡委員、中村委員、野坂委員、守屋委員、山本和彦委員、山本晃司
委員

4. 議 題： 開会

特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について

侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて

閉会

開 会

○委員長 おはようございます。それでは、定刻となりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第 28 回特許制度小委員会を開催いたします。本日は御多忙の中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。

なお、本日は前田委員、渡辺委員が所用のため御欠席と承っております。

それでは、本日の議題について御紹介させていただきます。

本日の議題は 2 点ございまして、まず第 1 点目が「特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について」というものと、第 2 点目が「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」という 2 点でございます。

それでは、まず事務局より配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 配布資料の確認をさせていただきます。

本日の配布資料は、「座席表」、「議事次第・配布資料一覧」、「委員名簿」のほか、資料 1 「特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について」、資料 2 「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」、資料 3 「今後のスケジュール（案）」、参考資料「片山委員御提出資料」、以上 4 点でございます。

不足等ございませんでしょうか。

特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について

○委員長 それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。

最初に第一の論点でございます「特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について」、事務局より御説明をお願いいたします。

○事務局 私から資料 1 に基づきまして説明させていただきます。

まず資料 1 の 1 ページ目でございますが、「現行制度の概要」ということでございます。御案内のように、特許権は特許庁の審査を経て登録されまして、その有効性に疑義がある場合に、何人も無効審判を求めることができるということになっております。

従来、我が国では、特許庁が無効の判断をするということであったわけですが、2000 年 4 月にいわゆるキルビー最高裁判決が出まして、侵害裁判所は、特許に無効理由

が存在することが明らかであるか否かについて、判断することができるようになったということでございます。その後、2005年4月には特許法104条の3が施行されまして、無効の理由の存在が明らかである場合に限らず、侵害裁判所が特許の有効性について判断することが可能とされたということでございます。したがって、現在の状況はいわゆる「ダブルトラック」という状況が生じているということでございます。

次のページに進んでまいりまして、現行制度の利用状況について、グラフ等を用いながら簡単に御説明したいと思います。まず、第1図でございますが、これは侵害訴訟の地裁判決、第一審判決の動向でございます。2000年からの判決件数を棒グラフで示しております。赤い折れ線グラフで示されておりますのは、和解で決着した件数でございます。侵害訴訟の件数は、近年やや減少傾向でございます。和解によって終局するものが、大体、判決と同じぐらいにあるということでございます。

判決の結果が出たものにつきまして、特許権者が敗訴した割合は、この黄色い棒グラフの部分でございますが、全体の約8割程度となっております。ただ、和解が判決と同じ程度あり、和解の内容が、特許権者に有利なものが多いことを考えますと、この判決の8割程度負けているほどには、原告は不利ではないのではないかとすることもできるかと思えます。

実際、その判決の敗訴した中身はどうかと申しますと、次のページの図2を御覧いただきますと、特許権者敗訴の原因の内容の分析がございます。これは平成12年4月から最近までの結果でございますが、権利非侵害が約60%で、権利無効を理由とするもの、権利無効と非侵害の両方を理由とするものは、合わせて約40%ということになっております。ただ、この権利無効を理由に含む約40%についての部分でございますが、2005年以降、特許法104条の3が施行された以降の部分についての統計を見ますと、大体全体の6割ぐらいに増えているといったことが言えるかと思えます。

次が(b)の「無効抗弁」と無効審判の利用状況の関係でございます。この図3を御覧いただきますと、この地裁判決件数は、図1と同じでございますが、その中身がどのような主張がされているかということでございます。この棒グラフの上の赤いところと、その次の黄色いところ、これが無効の抗弁がされたものでございまして、この無効の抗弁がされておりますのは全体の70~85%ぐらいあるということでございます。また、黄色いところとその下の茶色いところがございまして、これは無効審判も併せて行われているというものでございまして、この黄色いところと茶色いところを併せた、いわゆる「ダブル

トラック」は全体の判決件数の 40%から 60%ぐらいの比率があるということが言えると思います。

また、次のページに進んでいただきまして、今度は 4 ページの図 4 でございますが、これは無効審判請求に占める侵害訴訟関連の無効審判請求の割合ということでございます。グラフは無効審判の請求件数を 98 年からずっと追っておりますが、全体の件数は約 300 件程度で推移しております。このうち侵害訴訟関連のものがこの青い部分でございまして、概ね、無効審判の 3 割程度が、侵害訴訟関係のものになっているということでございます。

次が 4 ページの下の方から次のページの 5 ページの図 5、図 6 のあたりで、裁判所における平均審理期間、特許庁における平均審理期間についてグラフで表しております。5 ページの図 5 を御覧いただきますと、これは知財関係の民事通常訴訟全般の審理のスピードでございますが、これは赤い折れ線を書いてございまして、2000 年当時、27.8 ヶ月であったものは、2008 年では 12.5 ヶ月まで短縮されております。水色の棒グラフのほうは、侵害関係の無効審判の平均審理期間でございまして、やはり、2000 年のころは、19 ヶ月ございましたが、直近では 8.8 ヶ月まで短縮化されているといった現状がございます。

さらに、図 6 については、特許庁の訂正審判の請求件数と、その審理期間でございまして、審理期間は黒の折れ線グラフで書いてございますが、だんだん短縮いたしまして、最近では、2.1 ヶ月ということになっております。

次に、今度は 5 ページの下の方（e）から、6 ページの図 7 を御覧いただきますと、無効審判の第一次審決と侵害訴訟の第一審判決の時期の関係でございまして、どちらが早く終わっているかということでございますが、2000 年 4 月から統計をとって御覧に入れておりますけれども、青いほうが無効審判のほうが先に終わったというものでございまして、大体ばらつきがございまして、6 割から 9 割が無効審判の審決のほうが多く終わっているということが言えると思います。

次が（f）でございまして、無効審判の第一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬という「ダブルトラック」で一番大きな問題でございまして、これにつきましては、次のページの図 8 と図 9 を御覧いただきたいと思っております。まず図 8 でございますが、これは 2005 年 4 月に 104 条の 3 が施行されて以来、2009 年の第 2 四半期までの 4 年間で地裁が判決を出されたものを書いてございまして、全体で 104 条の 3 関係で判決を出されたものが 81 件ございます。そのうち、無効審判との関係で齟齬を来しているものに色をつけてございまして、無効審判で有効とされていて侵害訴訟で無効だったもの、これは緑の c の

欄でございますが 11 件、無効審判では無効なのですが、侵害訴訟で有効だといったものがbの6件ということでございまして、全体 81 件のうち 17 件の齟齬ということで、齟齬率は簡単にいえば 21%ということでございます。ただ、これは地裁あるいは無効審判で争ったクレーム、特許請求の範囲の内容や証拠がちょっとずれたものも入っておりまして、クレームの内容、証拠も同じだということになりますと、これが図9になってまいります。図9もやはり全体で 54 件でございますが、そのうち判断齟齬があったものは 10 件ということで、やはり齟齬率は 19%ということがわかっております。

以上が制度の現在の運用状況ということでございます。

次に 8 ページの問題の所在、論点のほうに移ってまいります。これまでもたくさん指摘されておりますように、「ダブルトラック」の問題点と申しますのは、今御紹介いたしました両ルートにおいて判断齟齬が生じますとか、ダブルでやるので社会経済的な効率が悪いといった点が指摘されております。

簡単に 1 つ 1 つ問題点を整理していきたいと思いますが、まず (1) の①で、判断齟齬のうち、無効審判等の第一次審決と侵害裁判所の第一審判決の判断齟齬ということでございます。やはりこういったものにつきましての御意見というのは、判断齟齬がありますと特許権ですとか制度の信頼性を損ねるのではないかとといったことでございます。特に類型として一番多い、先ほど図 8、9 で示した c 欄でございますが、無効審判の第一次審決で有効の判断がなされた後に、侵害訴訟の第一審判決で無効だといったケースについては、特許権者の予測可能性の点で問題ではないかといった点がございまして。ただ、こうした指摘に対しては、無効審判と訴訟の制度の目的が異なることを考えれば、多少はやむを得ないのではないかとといった指摘もあると同時に、件数としてもそれほど多くはなく、問題は無いといった御指摘もございまして。

次は第一次審決、第一次判決ではなくて、その後の問題でございまして、8 ページから 9 ページにかけて書いてございますが、まずは確定時の判断齟齬ということでございますが、第一次審決、第一次判決で判断が齟齬した場合であっても、これが同時期に知財高裁に係属した場合には、知財高裁のほうの運用で同じ部へ案件を配点するといった運用をとっていただいているというようなことでございますので、その最終的な結果について判断齟齬が生じないようなルートは一応できているのではないかとといった御指摘もございまして。さらに、そういった侵害裁判所と無効審判といった複眼的な評価を経た結果を下に、知財高裁で御判断いただけたら、それはそれで、審理の質の向上に貢献しているのではないかと

といったような御指摘もございます。

ただ、この9ページの(b)以下に書いてございます確定時が異なると、やはり齟齬の形態がございまして、そういった場合にどのような問題点があるかというのが、この9ページから10ページの表で整理してございます。順を追って簡単に御紹介してまいりますと、まず(ア)の類型ということで、先に侵害訴訟の確定判決で有効となった後に、今度は、後から無効審判が確定するといったようなケースでございます。こういった場合にはせっかく侵害訴訟で無効の抗弁が成立しなくても、後から無効の抗弁が確定することによって、再審になる可能性がありまして、被告のほうは1回勝てばいいということで、これは問題だということになっております。ただ、これにつきましては、本日の2番目の議題であります判決確定後の無効審判の再審の取扱いに関する問題が解決すれば、概ね解決するのではないかと指摘されております。

次の(イ)の類型というのは、先ほどと逆でございまして、侵害訴訟のほうで無効の判断がなされた後に、特許庁の無効審判で有効判断となるという点でございます。これについては、現行法において(ア)の類型と異なりまして、再審事由とはならないと整理されておりますので、若干この点で(ア)と(イ)の間でバランスを欠くといった指摘がございました。

次に10ページの(ウ)の例でございますが、これは先に無効審判が確定して、有効だとなった後に、侵害訴訟のほうで後から無効だとなるケースでございます。こういったことは、無効審判ルートで確定しているにもかかわらず、侵害訴訟で、仮に同一の証拠、同一の理由でこういったことが行われるのであれば、紛争の蒸し返しということになりますので、何らかの侵害訴訟における制限等が必要ではないかといった御指摘もございます。

最後に(エ)の場合には、先に無効審判が確定してしまいますので、これは、特に侵害訴訟が起こることもなく問題は無いということになります。

今の表のところを簡単に整理いたしますと、(ア)のところは再審の問題が解決すれば解消すると考えますと、やはり残りますのは(ウ)のところでございます。(ウ)のところについてはどうするかということでございますが、御指摘の中には、そもそも特許権というのはそういう不安定なものなので多少はいたしかたないのではないかとといったような御指摘がございました。

以上が判断齟齬を中心にした主な論点というところでございます。

続きまして10ページの(2)制度の効率性であります、これはやはりダブルで行っ

ておりますので、社会経済的に非効率性があるのではないかといた御指摘がございます。

次に（３）は特許権者の手続負担ということでございまして、これも二重に行っておりますので、11 ページの付近に書いてございますが、特に資金力の不足している中小・ベンチャーの企業の方にとって代理人費用等がかさむことは、大変なのではないかといった御指摘がございます。ただ反面、現実には侵害訴訟においても、無効審判において証拠や争点が割と共通している部分が多いので、負担はそれほど大きくないのではないかといた御指摘もあるようでございます。

（４）は無効審判と侵害訴訟ルートの制度的特徴というところでございまして、御案内のとおり、侵害訴訟は当事者主義で相対効、無効審判は職権主義で対世効ということでそれぞれ目的、構成が異なっているということと、もう一つ特許庁のほうにおける無効審判あるいは訂正請求等につきましては、その無効審判あるいは訂正請求で変更された権利の内容等が対世効を有するものとして公示されますので、そういった点で特徴を有している。一方、無効審判や訂正手続が制限されたりいたしますと、そういった公示機能が働かなくなりますので、そこで問題点が生じるのではないかといた御指摘もございまして。

（５）は裁判所の技術的専門性についてであります。裁判所のほうでも 200 人にも及ぶ専門委員あるいは裁判所調査官等の手当てを行っておりますので、制度的には一定程度担保されているのではないかと。他方、どうしても技術の流れですとか、相場観の判断が必要だと思われる方は、特許庁の無効審判を求めるということで良いのではないかといたような御意見もございまして。

（６）は侵害訴訟の特許無効の判断と特許権行使との関係ということでございまして、先ほど御紹介いたしましたように、104 条の 3 を持ち出して侵害訴訟で権利者が負けるケースが多いことから、特許権侵害の提起を躊躇するケースが多いのではないかといた御指摘もあるわけでございますが、先ほど簡単に御紹介いたしましたように、判決と同じ程度の和解が出されておまして、和解の内容の解釈でありますけれども、原告有利の内容が多数含まれているということを考えれば、必ずしも原告の敗訴率が高いとはいえないのではないかといた御指摘もございまして。

以上がこれまでいただいたような御指摘ですとか、主な論点の御紹介でございます。

次に 12 ページ以降で諸外国の状況について簡単に御説明したいと思います。大きく分けまして、こういった権利の有効性について特許庁と裁判所の両方で争うことができる制度とできない制度がございまして、どのようになっているかと申しますと、まず米国で

ざいますが、米国は両方で争うことができることになっております。米国の特許庁の中では、再審査制度というものがございまして、これが最近、非常に利用が増加する傾向にあるということで、従来の連邦裁判所と再審査制度と両方で争うことができるといった制度になっております。

次に、13 ページに韓国でございまして、韓国も、実は、両方で争える制度になっておりまして、韓国の中では、2004 年の大法院判決というのがございまして、これが我が国のいわゆる「キルビー判決」と類似な状況になっておりまして、こういった状況の下、我が国で「キルビー判決」が出た後の状況と類似の状況になっているというのが、韓国の状況のようでございます。

一方、裁判所で有効性の判断を行うことができない制度といたしましては、まず、ドイツ、中国とございまして、ドイツの場合には、侵害訴訟は通常、裁判所で行うわけでございますけれども、無効につきましては、連邦特許裁判所という、昔のドイツ特許庁の審判部でございまして、そこで無効手続をするということになっておりますので、侵害訴訟の裁判所において有効性の判断を行うことはできないとされております。

また、14 ページに進んでいただきまして、中国でございまして、中国につきましても、侵害訴訟は人民法院で行いますが、無効については、特許庁、国家知識産権局の特許覆審委員会で行うということになっております。

そして、ちょっと変わった制度で、(3) でイギリスでございまして、これは特許の有効性を争う方途を侵害訴訟の場合か、あるいは取り消しを行う特許庁の特許の取消手続か、これを選べることになっておりまして、これは少し変わった制度ということになっております。

以上が海外の状況の様子でございます。

次に、15 ページ、「4. 検討の方向性」ということで、どのような案で進むべきかということをお紹介したいと思います。これは、前回の4月の委員会で御提示しましたものと概ね変わってございまして、A案、B案、C案ということで御説明させていただきます。

まず、A案でございまして、これは侵害訴訟ルートと無効審判ルートの両ルートの利用を許容する案ということでございまして、両ルートを許容するというので、制度的には現状を維持していく。ただ、無効審判の審理期間の一層の短縮化といった、あるいは裁判所との進行調整といった運用上の改善を進めていくというものでございまして、趣旨といた

しましては、侵害訴訟ルート、無効審判ルート、それぞれの制度の特徴がございまして、現実、無効審判も多数活用されているといった現状を踏まえると、当面この現行を維持すべきではないかという御意見でございます。

これにつきましては、脚注の 36 のところで、日本知的財産協会さんが行ったアンケートの結果を御紹介しておりまして、これによりますと、「ダブルトラック」に関して、現行制度維持が望ましいとした企業が、76%といった結果が出ているというふうに伺っております。この案につきましては「ダブルトラック」ではございますが、先ほど御紹介しましたような無効審判ルートと侵害訴訟ルートで、複眼的な視点で、質の良い審理が期待できるのではないかといったことから、こういった趣旨で説明しております。

ただ、課題といたしましては、16 ページに書いてございますが、先ほどの判断齟齬の問題があるわけでございます。1つは、先ほど御紹介したような（ア）のパターンで、一度有効になったものが、後に無効審判でひっくり返って、再審の可能性があるといったようなことが、この 16 ページの①でございます。②の場合は逆の（ウ）のルートでございまして、有効の無効審決が出た後で、104 条の 3 の無効の訴訟が起こるといったことで、信義則違反等で問題ではないかといった点が出されております。

さらに、17 ページであります。これは制度の効率性ということでございまして、両方で争うことから、やはり非効率ではないかといった指摘がされております。

次が 17 ページの B 案でございますが、B 案は 2 つに分けてございまして、B-1 案と B-2 案でございまして、B-1 のほうは 104 条の 3 の在り方を見直すことの中身として、104 条の 3 にいわゆる「明白性の要件」を入れるという案でございます。これはいわゆる「キルビー判決」において「明らか」であることが要件となっておりますので、これを入れるべきではないか。その上で、無効審判あるいは侵害訴訟の運用の改善を図って問題点を最小化する案ということでございます。この案についての課題でございますが、これは 18 ページに書いてございます。18 ページの最初のところに書いてございますように、こういった明白性の要件を入れるかどうかと申しますのは、司法制度改革推進本部の検討会で大分議論されてございまして、結果、「明白性の要件」は採用されないといった経緯がございましたので、もし入れるとすればこういった問題点を、例えば、「明白性」という言葉は明らかでないといった点を、また更に検討する必要があるということでございます。

B-2 という案でございますが、これも以前に御紹介したものでございますが、104 条の 3 を修正いたしまして、例えば 104 条の 3 は侵害訴訟における無効の抗弁は冒認や新規

性欠如のみに限定するという案でございます。これは趣旨といたしましては、技術開発の流れですとか、相場観については、無効審判のほうが良いのではないかと。一方、冒認や技術的判断がシンプルなものについては、裁判所のほうが良いのではないかとといった趣旨でございます。しかし、これにつきましても大きな課題がございまして、実際は、新規性と進歩性の境界が曖昧であるとか、進歩性であっても、裁判所で判断したほうが効率的だといったもの、またこういった要件を分断してしまいますと、侵害訴訟で一回的な紛争の解決が図れないのではないかとといった大きな問題点がございます。

続きまして、19 ページにC案ということで、これも以前にお示ししたものであります。侵害訴訟ルートに紛争処理を集約するという案でございます。これはダブルでやるのは非常に非効率でありますから、侵害訴訟のほうに集約する。むしろ当事者は侵害訴訟と無効審判が両方入っていた場合には、侵害訴訟のほうに力を注ぐことが多いのではないかと。ということでございます。そして裁判所の技術的専門性を担保するために、特許庁が裁判所に対して意見を出すといったルートを設定してはどうかというものでございます。

これにつきましても問題点は、特許庁が意見を出す仕組み、これは 19 ページの①に書いてございますが、これについても実は 2002 年のころに産業構造審議会で議論がございまして、結果的にこういったルートの実効性は懐疑的であるといったことから採用されなかった経緯がございまして、こういったことについてまた更に検討しなければなりません。もう一つ、侵害訴訟係属中の無効審判請求の制限ということがありますが、これにつきましてもやはり 2002 年の司法制度改革推進本部でいろいろ意見がございまして、反対されたということがございます。例えば、無効審判と侵害訴訟中の無効判断というのは制度として別物であるので、それぞれのメリットとニーズがある。こういったことから、制限するのはいかなるものかといった点がございまして、こういった点について更に検討する必要があるということになっております。

以上の状況を踏まえまして、まとめといたしましては、これはちょっと読ませていただきますが、「ダブルトラック」について指摘される問題を解消するためには、「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等における再審の取扱い」で扱われる課題の解決、無効審判の定める審理の迅速化等侵害訴訟における進行調整の運用の改善を図ることが必要であると考えられる。その上で、侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴、技術専門性を活かし、紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状、あるいは、無効審判と侵害訴訟の関係に関する「キルビー判決」や、特許法 104 条の 3 の制定に至るこれ

までの検討経緯を踏まえると、現行どおり両ルートを許容することが適当ではないかというまとめにさせていただきます。

私の説明は以上でございます。

○委員長 丁寧な御説明、ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局の御説明を踏まえまして議論に移りたいと思います。

それでは、この議題につきまして、御自由に御意見をお願いいたします。

委員、お願いします。

○委員 私のほうで用意しました参考資料は、日弁連の知財センターのほうでもこの点について議論をしております、その概要を御紹介するための資料です。ただ、これは正式に日弁連の機関決定を経たものではございませんので、そういう意味では私のペーパーでございます。

ただ、このペーパーは、この委員会の一番最初に事務局のほうで出された考え方の区分に従っております、本日、説明されたものとは少々齟齬がございますので、それはお読みいただく時に注意していただければと思います。

本日まとめたそれぞれの案については、このペーパーの趣旨からいたしますと、A案については賛成である。それから、B案に対しては1、2とも反対である。C案については様々な意見が出たというのが大まかなまとめでございます。

B案につきましては、やはりある意味ではちょっと歴史を巻き戻すようなところがありまして、結局のところ、キルビー以前の状態に戻ってしまうということになってしまうのではないかが反対の主な理由でした。それから、C案につきましては、これは様々な意見がございましたけれども、私のペーパーの3ページを御覧いただきますと、③のところですけども、仮に裁判所にルートを1つにするとしても、訂正の問題が残ってしまって、これを裁判所ですべてやるわけにはいかないであろうという点が1つ大きな理由であったように思います。

そのため、全体としてはA案に賛成です。実務的な感覚としましては、このまとめられたペーパーにもございますとおり、かなり全体として早くなっている、侵害訴訟もそうですけれども、特許庁の審判そのものも早くなっていて、矛盾がかなり時間を置いて生じてしまうというような感じではなくて、1つの事件の中でそれぞれの意見が出てくるというような感じがいたします。特許庁の審判のほうで、先に結論が出るという例のほうが多いように思いますけれども、そういった現状をかんがえた上で良いのではないかがというのが

マジョリティの意見でございました。

私自身は、制度設計全体とした場合に、果たして「ダブルトラック」といわれるように、2つのところで同じことをやらなければいけないということに、疑問を感じておりましたけれども、今のような点、つまり、どちらかに統一をした場合に不都合を回避し得ないのではないかというふうを考えまして、最終的には現行制度の運用で解決をしていくということをやむを得ないのではないかと思いました。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 若干意見を述べさせていただきますと、我が国の特許制度を裁判所と特許庁の関係で見れば、これは基本的にはドイツ法に由来しているだろうと思っておりますけれども、裁判所と特許庁との権限配分の法理、つまり、特許を出願して特許権の設定登録に至る手続と、その設定登録された特許の有効性に対する判断は、第一義的に技術専門官庁である特許庁が負担し、それに対しては裁判を受ける権利を保障するという意味で裁判所に行政訴訟を提起することができるという形で長年来ていたと思うのです。その場合に、侵害訴訟との関係においては、今いったルートで特許の有効性というのは判断されるものですから、特許権侵害訴訟においては、特許の有効性の判断はできない。そのために中止の規定も設けられているわけですが、これは結果的に非常に紛争の長期化を呼んで、現在のような技術の進歩が非常に急激になされているような時代にそぐわないのではないかということと、戦後の日本の企業が、米国での侵害訴訟をたくさん経験して、そこでの経験に基づいていると思うのですが、そのような制度に対して、侵害訴訟で特許の有効性を争う道を開くべきではないかという意見が強くなってきましたし、裁判所は、従来からずっと、公知技術の参酌という形で、侵害訴訟でもその不合理を少しずつ是正してきたと思うのですけれども、さらに、いわゆる「キルビー判決」で、1つの裁判所の方向性が示されて、現行制度の特許庁と裁判所の権限配分の法理にのっかりながら、しかし、一番問題点を権利濫用論で是正していったのだと思っています。そして、更に進んで104条の3に結実していったわけです。

それで、今度は新たに特許庁と裁判所との判断の齟齬という「ダブルトラック」問題が新たな形で出てきたということになると思うのですけれども、私は50年以上、裁判官、弁護士をやってきて、そのうちの後半30年ぐらいは、ずっとこの知的財産に関わってきた経験から見ますと、委員がそういうことも考えてみたと言われたいわゆる侵害訴訟

への一本化ですが、私が考えているのはもっと広くて、特許の有効、無効に関する判断も裁判所が行政訴訟として担当できるようにするまで行くのが、制度的には理想ではないかと思っております。ただ、現在のように長年の間、今いった権限配分の法理でこの特許権侵害訴訟というのが進められており、かつ、先ほど委員が言われたように紛争解決の迅速化を始めとしてここ十数年で非常に従来の問題点は改善されつつあると考えておりますし、今一遍に、裁判所へ一本化するということは制度的にはいろいろな問題を生起しますから、それは1つ、将来的には是非視野に置いておいていただきながら、現在の制度、つまりA案を前提として、A案によって起きてくる歪みを取り除きながら現在の制度をよりよく運用していくということが、この審議会で近未来的な制度を考える場合には一番必要なことと思っております。そういう意味ではA案を基本にして、さらに、問題点をできるだけ解消するような方向で制度改革を図っていくのが審議会としてあるべき道と思っておりますので、それだけ意見を述べさせていただきます。

以上です。

○委員長 委員、お願いいたします。

○委員 私も今のお二人の委員と同じでありまして、A案に賛成したいと思います。先ほど事務局の説明でデータの紹介がございました。20%というのが多いのか少ないのか、どう判断するかというのはなかなか難しいところではありますが、私として見れば、一部のケースで判断齟齬が生じるとしても、2つのルートが併存する、先ほど御説明があったように、複眼的というか、ダブルチェックをするということのほうが、現状、特許制度の有効性を担保する意味で役立っているのではないかと考えます。つまり、先ほど言いましたように、両ルートを併存するA案を是としたいと考えます。

ただ、審理期間の短縮化の問題ですけれども、確かにこのところ、非常に改善が進んでいるということですが、審理期間というのは短ければ短いほど良いというものなのか、余り審理が早すぎるということが、却って当事者にとって不都合なケースもあるのかどうか、これはいろいろなことが考えられるかと思っておりますけれども、要するに、期間が短くなってきたけれども、目標としてどれぐらいが良いのかというのはなかなか難しいところなのだと思うのです。いずれにしても、方向性としては審理期間を短縮して、より便利にしていくということは重要ですが、その辺もまた一方で配慮する必要があるかと思いません。

もう一点、これはふわっと書かれているので是非説明を伺いたいのですが、裁判所と特

許庁の情報交換に関する制度も活用するということが書かれています。具体的にどのような形で活用することを想定されているのか、ここは1つ重要なポイントだと思うので、事務局側の説明をいただければと思います。

以上です。

○委員長 それでは事務局のほうからお願いいたします。

○事務局 今の情報交換の点について補足させていただきます。

現在、特許法の中でも裁判所と特許庁の情報交換のルートというのは決められておりまして、168条で情報交換がされるということになっております。具体的には、どのような情報交換かと申しますと、特許庁で無効審判が起こっており、同時に、裁判所でも侵害訴訟が起こっているといったものについて、侵害訴訟が起こったとか、無効審判の結論が出たとか、そういったものについて情報交換をすることになっております。どのような証拠が出たかといったことについても情報交換できるようになっておりますけれども、実質は、当事者がそれぞれの裁判所あるいは無効審判の場にこういった証拠を出しました、出されましたといったことを申しってくるものですから、それで大体内容が分かるということでございます。大体、今のものが現状でございますが、さらに、進行の程度といったものについて情報交換できるのであれば望ましいなということでございまして、これはこれから検討しなければいけないと思っております。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 結論から申し上げますと、このまとめにありますA案の内容に賛成いたします。ただ、このまとめの前段の方、無効審判のさらなる審理の迅速化等、進行調整の運用の改善を図ることが必要、ここについて十分に検討していただきたいという条件をつけてのA案賛成ということでお願いいたしたいと思っております。

私ども日本弁理士会では、2月17日付の意見書で、104条の3そのもの見直しということをお願いしておりましたが、これには行政と司法の本来の役割分担に沿った形に戻してほしい、あるいは「ダブルトラック」が、特に中小企業者にとって、過度の負担になっているのではないかといったことが理由であったかと思っております。しかしながら、その後、私ども日本弁理士会でも104条の3導入後の侵害訴訟、これは地裁判決に限ってでございますけれども、それについて150件程度分析をいたしました。これは原告、被告が上場企業であるか非上場企業であるかといった原告、被告の属性、あるいは原告が勝訴したか、敗訴したか、敗訴理由は何であったのか、あるいは審決が口頭弁論終結前に出ているのか

いなかったのかといった形で調べてみました。しかしながら、やはりサンプル数が少ないということもございまして、104条の3を直ちに直視すべき、あるいは侵害訴訟ルートと無効審判ルートが同時に併走している状態を直ちにやめるべきだというような根拠となるような材料は、残念ながら見いだせなかった。そうなりますと、やはり無効審判ルート、侵害訴訟ルート、いずれでも有効、無効は判断できる現行の制度、これを前提とした上で、どこを改善していくべきかを考えるのが、現段階では一番正しいのではないかという結論に至りました。

しかしながら、その一方で具体的な判決データを見ていきますと、個別には侵害訴訟と無効審判での有効、無効が同時に走ったことによって、当事者はかなり負担が大きかっただろうと想定されるケースもございます。そういった中で現行制度で、できる範囲で改善していくとしたならば、やはり司法と行政の役割分担という線にも沿いますので、無効審判の第一次審決が侵害訴訟における口頭弁論終結前に少なくとも出てくるようにしていただいて、地裁がその第一次審決を踏まえた上で有効、無効を判断する、こういった形を実現していただくのが一番実務に即しているのではないかということに思いに至ったわけでございます。

この場合、判断齟齬というのが問題になるのかもしれませんが、これはもとより、判断主体が違いますし、仕組みも違っているということで、判断齟齬そのものは第一次審決に対して地裁が異なる結論を出したとしても、それはそれで仕方がない、特に問題視するつもりはございません。

そういったことで、このまとめにございますとおり、運用改善等を図っていただくことをお願いして、A案に賛成したいと思います。

更にお願いですけれども、こういった運用改善を図った上で、その効果を見極めながら、「ダブルトラック」問題は今回限りということではなくて、その効果を見極めながら今後どうしていくかもまた機会を見て改めてお願いしたいということでございます。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

委員、お願いします。

○委員 ものづくり・中小企業の立場でちょっとお話をしたいと思います。技術的にも最近、どんどん高度になってきまして、非常に微妙になっております。逆に、いろいろな裁判になった時に、中小企業が自身の特許で相手を攻撃している時は良いのですが、攻撃を

受けている時、すなわち、侵害訴訟を提起されたような場合には、相手の特許を無効化できるチャンスが2回あるということは中小にとってみると大変有利ではないだろうかと思えます。相手の特許の無効化のチャンスが1回で終わってしまうようなことが起きると、結局、相手の特許を無効化できずに、最悪の場合、負けて倒産に至るということもあり得ますので、それを挽回する別のチャンスがあるということは大変よいことだと思えます。訴訟には経費がかかりますが、本質的な問題は、経費の問題ではなく、会社が存続できるかどうかという点に尽きます。2回のチャンスがあるということは、いろいろな意味で問題もあるかもしれませんが、極めて私は良いと思えますので、A案に賛成です。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

委員、お願いします。

○委員 ありがとうございます。私ども電子情報技術産業協会といたしましても、A案として現状の維持をしていただきたいということを申し上げたいと思えます。

以上です。

○委員長 委員。

○委員 「ダブルトラック」問題は、ここ10年間ずっと問題になってまいりましたが、今回、きちんと議論をしていただくことに意義があると思っております。私自身は、当初は、委員と同じように、制度の非効率という問題も含めましてどちらかに一本化というふうにも思っていたのですが、皆様方のお話を伺って、現行のA案ということで良いと思っております。

ただ、3点ほど指摘をさせていただきたいと思えます。第1点目はやはり判断齟齬の問題でございます。2つの機関で別々の判断が確定し、特に、侵害訴訟での判決後に、無効審決とか訂正審決という形で違った結論が出るというのは、法的な安定性を著しく欠くものだと思っております。本日、この後で議論をしていただく再審の可否という問題は、非常に重要な問題でありまして、この問題の解決が「ダブルトラック」問題の一番の大きな解決になるのではないかと考えています。そういった意味で、法的な安定性のある制度設計をお願いしたいというのが第1点でございます。

それから2点目ですけれども、無効審判ルートが侵害紛争を生じている当事者間でも、並行的に行われるということであれば、それはそちらのルートの一時的解決というのでも不可欠であろうと思っております。現行の無効審判制度は、いつまでも何回でも、請求でき

るような制度となっております、これはダブルチャンス以上の、トリプルチャンスもあるということになってしまいますので、そういったことのないような、無効審判制度自体の一回的な解決というのも図っていただきたい。

それから、これが出訴され、裁判所にまいりますと、審決取消訴訟という形をとるわけですけれども、現行法上は様々な場面で、キャッチボールが起こるような仕組みになっております。次回議論になる訂正の問題だけではなく、裁判所の審理範囲の問題も含めまして、キャッチボールが生じざるを得ないような現行法の下で、ここはダブルで走る以上は、無効審判ルートも一回的な解決をしていただきたいということでございます。

それから3つ目なのですが、本日の資料の6ページに、審決のほうが、1審の判決よりも先に出ていますという統計資料がございます。侵害訴訟は、現在、非常に計画的な審理が行われており、侵害論と損害論をきちんと分けて審理をしております。侵害論というのは、対象製品が特許請求の範囲に属するかどうかという充足性の問題と、それから104条の3の権利が無効かどうかというその2つの論点が中心的な争点になるわけです。侵害論につきましては、一応審理の計画をきちんと立てまして、いつまでに主張、立証を終えるというような形で審理し、主張、立証する期間を決め、十分に主張、立証を尽くした上で、そこで裁判所が損害論に入るかどうかという点の心証開示をするような仕組みでやっています。充足、つまり、対象製品が発明の技術的範囲に属し、かつ有効、有効と言いますのは、被告が今言っている無効理由ではつぶれないという心証を持った時には、次の損害賠償の額の問題に移るといったような仕組みでやっております、あわせて和解勧告というのもあり得るわけですが、そこで一応双方の無効についての主張も、本来は終わっているはずでございます。第一審で心証開示をするまでの間に審決が出されれば、侵害訴訟の審理には資するものがあると思うのですが、第一審の判決よりも前かもしれないけれども、口頭弁論終了後、判決前に審決が出るというような事態も多々ございます。そういった経験をする、審決は、できればもう少し早いほうが良いというような意見の裁判官が多くございます。

それから、高裁のほうですけれども、現在は、運用として、同一の裁判体で侵害訴訟と審決取消訴訟は審理をしております。しかし、係属時期が異なると、必ずしもその担保はございません。2つの訴訟を一度に1つの裁判体でやるということになりますと、審理としては、2つの訴訟のうち、遅いほうに合わせるということになります、極端な事案ですと、不利な当事者のほうにダブルトラックであることを引き延ばしに利用されるという

こともないわけではございません。そうすると事務局案にもございますように、さらなる審理の迅速化が行われれば、侵害訴訟の審理にも資するのではないかというふうに思います。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

委員、お願いします。

○委員 今、委員が言われたことの中で、無効審判制度の問題ですけれども、キャッチボールの問題は訂正と絡んで、今後のこの委員会での予定されている検討課題に入ると思うのですが、一回性の問題は 167 条との関係があって、これは非常に、いわば両極からの意見があり、それなりに合理性を持っているところがございますので、これをどう解決するかというのは、これから審議会でもまた、十分検討してもらいたいと思うのですが、今度の審議事項とされていない問題で審理範囲の問題があります。審決取消訴訟における審理範囲をどうするかというのは、いわゆる昭和 51 年の大合議判決に縛られた審理が、本当に正しいのかどうかということの問題もございますし、すべて審決に違法性があったら取り消して審判手続に戻すわけですが、これは必ずそうしなければならないのか、自判制度も考えていいのではないかという点もございまして、これはやはり今後の問題として残されている重要な論点だと思いますので、是非検討する機会が必要であると思いましたので、1 点だけ付け加えさせていただきます。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか、ございませんでしょうか。

侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて

○委員長 それでは、とりあえず御意見は無いようですので、本日の第 2 議題でありますの論点でございます「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 資料 2 に基づきまして御説明いたします。

まず、現行制度の概要から御説明いたします。1 ページの (1) でございますが、「行政処分の変更の再審事由該当性」ということで、御案内のとおり、現在の民事訴訟法 338 条第 1 項第 8 号で確定した終局判決に対する再審の事由として、「判決の基礎となっ

た・・・行政処分が後の・・・行政処分により変更されたこと」というのが挙がっております。一方、特許法 125 条を始め、特許無効審判において無効審決が確定した場合、あるいは、訂正審判において、訂正認容審決が確定した場合、さらに、訂正請求を認める旨の審決が確定した場合には、その効果が遡及するといったことが定められております。

したがいまして、次のページでございますが、以下のような事例ということで3つ挙げさせていただきますが、このような事例が起こった場合には、特許権侵害訴訟における判決が確定した後に判決の基礎となる特許権の内容が変更されたということで、再審事由に該当する可能性があるということになっております。どのようなものかと申しますと、2 ページの①でございますが、侵害訴訟において特許が有効であることを前提に特許権者の差止請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権について無効審決が確定したといったような場合、2 番目は、同じく侵害訴訟で差止請求が認容された後に、今度は訂正の審決が確定し、特許権の範囲が変わってしまった場合、3 番目は、逆に侵害訴訟において無効の抗弁が認容され、特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に、今度はその特許権について訂正審判が起こされ、権利範囲が変わってしまった場合、こういった場合については裁判の基礎となった行政処分が変更になったということで、再審事由に該当すると考えられております。

もう一方、3 ページでございますが、侵害訴訟における当事者の攻撃防御ということで、これは既に 104 条の 3 で御説明したところでございますが、侵害訴訟の侵害者は 104 条の 3 に基づいて、いわゆる無効の抗弁が提出できる一方で、無効の抗弁を提出されたほうは、それに反論すると同時に、訂正の再抗弁といった判決の基礎となる特許の有効性や範囲について、当事者双方に主張、立証する機会や権能が十分与えられているというのが現行制度の状況でございます。

4 ページに進んでいただきますと、そのような制度の下でどんな論点があるのかということでございます。今、御紹介いたしましたように、十分に争うことができた前提で、判決が行われているわけですけれども、これで再審が認められまして、元の判決が覆るということになると、どのようなことが起きるかというのが、4 ページの、例えば、①の第 2 段落に書いてございます。後に無効審決が確定して再審事由になった場合には、損害賠償請求を認容する判決が確定した後に、再審において、その認容判決が取り消された場合には、特許権者は既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならないといったような状況が出てまいります。次のページで②、③の例がございまして、先ほど御紹介

した②、③の例につきましても、②については特許の権利範囲が変わったものですから、やはり場合によっては特許権者は既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならないといったことが起こります。③の場合につきましても、一度払わなくていいとなったものについて、再審の後に払わなければいけないといったような事象が起こり得るということになっております。こうしたことは、そもそも最初の判決の基礎となった段階で特許の有効性について十分に争うチャンスがありながら、侵害訴訟の紛争解決機能を損ねている、あるいは企業の経営の安定性に大きな影響を及ぼしているといったところが問題でございます。

もう一つ問題の所在として、再審制度について若干触れさせていただきますと、5ページの(2)でございます。現在、民事訴訟法におきましては、訴訟の過程で自己の攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられている。その結果として、判決で負けてしまった場合には、敗訴したほうもその結果について自己責任を負うということで、既判力が生じることとなっております。一方で、その判決の基礎となった訴訟手続や裁判書類に重大な瑕疵が認められたといった場合についてまで、この後の争いをさせないということになりますと、裁判を受ける権利や民事司法に対する国民の信頼を害するといったことから、再審制度というものが設けられているということになっております。そういったことでございますので、今回のケースで申し上げますと、侵害訴訟においては、十分な争う機会があったことについて、先ほどの企業経営の安定性ですとか、法的安定性を踏まえる点から、再審を制限していいものかどうかを検討する必要があるということでございます。

6ページに進んでいただきまして、諸外国はどのような制度設計になっているかということでございます。これもやはり再審が認められる国、認められない国、いろいろございます。まず(1)の(ア)のドイツは再審請求が認められると整理しております。一方、再審請求が認められない国といたしましては、この(ア)の米国、あるいは(イ)のイギリス、(ウ)の中国、(エ)のオランダ、その他の国がございます。特に、7ページの(ウ)の中国でございますが、これは再審が認められないことになっておりますが、遡及効の制限規定が書かれておりまして、既に執行された侵害訴訟の確定判決等に対しては、その遡及効が及ばない旨の規定があるといったことになっております。オランダ等も同様でございますが、これも、既に執行されたものについての遡及効が及ばないとされております。

次の8ページを見てまいりますと、イタリア、スペイン等でも、あるいはベルギー等で

も同様の規定が置かれているといったことが各国の状況でございます。

そこで8ページ以降で検討の方向性でございますけれども、まず再審を制限することの適切性のうち、必要性ということでございます。(ア)の必要性でございますが、これは先ほど来、御紹介しておりますように、紛争解決機能や法的な安定性等をこの再審によって損ねているということがございますし、やはり104条の3で侵害訴訟において審理の迅速化・充実化等やっているわけですが、そういったことが無になってしまうといったところで大きな問題点があるということは、先ほど来、御紹介したとおりでございます。

次には、再審を制限することの許容性ということでございますが、これも先ほど来、御紹介しておりますように、侵害訴訟の過程で無効の抗弁ですとか、訂正の再抗弁といった攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられているといったことを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても、既判力を正当化する根拠は十分ある。国民の裁判を受ける権利を損なうといったことにはならないのではないかとといったふうな論点がございます。

具体的に、次は、再審を制限するといった場合にどのような考え方があるかということでございまして、これから以降の点は、いろいろ御意見を頂戴したいと思っている点でございますけれども、再審を制限するといった場合には、8ページの(2)のところに書いてございますように、確定審決の遡及効を制限すること、すなわち、先ほどの中国やオランダといった諸外国の例にあったようにするというのと、審決確定は侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定するというのと、大きく分けて2つの立法方法があるかと思えます。

これにつきましては、今回のこの問題と申しますのは、特許法上の確定審決の遡及効に起因して、こういった問題が生じるといったこと、特許制度固有の問題を解決するための方法であることを踏まえると、特許法における確定審決の遡及効について手当てを行うという①の方法が良いのではないかと考えられますし、一方では①の方法と申しますのは、一定の訴訟との関係において、行政処分である無効の遡及効を制限するといったことがあるわけでございますので、これは4月の委員会でも委員のほうから御指摘があったところでございますが、行政法学的な更なる慎重な検討が必要ではないかということでございます。ここにつきましては、またいろいろな御意見を頂戴したいと思っております。

次に、9ページ以降で、今度は、再審の制限する範囲をどのようにしていくべきかということでございまして、これも前回御紹介したA案、B案でございます。まず10ページ

のA案から簡単におさらいとして、御紹介させていただきます。A案の内容は、侵害訴訟の確定判決後の審決確定が再審事由となることを、一律に制限するというものでございます。この色つきの絵が描いてございますが、緑色の侵害訴訟でラインが示されております。口頭弁論が終結して判決が確定する。一方、下のほうには、無効審判があるわけですが、左側のほうから、無効審判から提起されて、後に無効審判が確定するというところでございますけれども、無効審判がいずれの時期で提起されたものであっても、判決確定後の無効審判については、一律遡及効を制限するというものでございます。再審事由としないということでございます。この趣旨は、既に侵害訴訟において十分攻撃防御を尽くされているので、再審としなくてもいいのではないかとといったことでございます。ただ、論点といたしましては、10 ページの中ほど下に書いてございますが、当事者の意思に関わらない事情によって、無効審決や訂正認容審決の確定が、たまたま判決確定の後になってしまったといったような場合をどのように扱うかということでございます。

次にB案でございますが、B案は、A案の制限範囲を、若干縮小したものでございまして、口頭弁論終結後に、審判請求された審判に係る審決についてだけ再審事由としないとするということでございます。これは11 ページの絵を御覧いただきますと、無効審判、赤い色と青い色と両方書いてございますが、侵害訴訟の口頭弁論終結前に提起された、この水色の無効審判については、判決確定後に確定しようとも再審可能としておく。一方、口頭弁論終結後に提起された無効審判については、再審事由としない、遡及させないといった整理でございます。なお、この趣旨は一般に民事訴訟の侵害訴訟におきまして、当事者は口頭弁論終結前であれば攻撃防御を提出することができるといったことから、口頭弁論終結前に出された無効審決については、きちんと手当てすべきではないかといったものでございます。

ただ、この問題点も当然ございまして、実際の裁判では、口頭弁論終結という一本のラインで、その主張が認められるかどうかということとそうではございませんで、時機に、後れた攻撃防御が排斥されることもあるため、その辺の齟齬が出てくるのではないかとといった点がございます。

もう一つ、更に大きな問題点は、口頭弁論終結前の請求であれば一律再審となるということでございますが、この点をとらまえて、故意に、口頭弁論終結直前に審理の引き延ばしを図った無効審判請求といったものが、多発する恐れがあるのではないかとといったような意見がございます。こうした点を踏まえて、これから検討しなければならないと思

っております。

実は、この論点につきましては、このほかにも関連する論点といたしまして、非常に多数の論点がございます、これら1つ1つについてまたいろいろ御意見を頂戴したいと考えてございます。

最初の論点は、11 ページから 12 ページ目に書いてございます差止めを命じる判決についての論点でございます。侵害訴訟における差止請求認容訴訟が確定した後に、無効審決が確定したといたしますと、当然特許が無効になったわけですので、何人も当該発明を実施することが可能になる。しかし、再審が制限されたことを理由に、侵害訴訟の被告であった者だけがその当該発明を実施することができない、これは余りにも酷ではないかといった問題点がございます。実際には、そういった訴訟の当事者であっても実施できるべきではないかと考えられるところがございますけれども、それについて具体的にどのような方法でそういったことが可能になるのか、権利濫用により権利行使を許さないとの理論を用いるのか、また、手段としては、請求異議訴訟を起こすことによるのかといった点がございます。

次に、12 ページの（イ）でございますが、これは差止請求認容判決が確定した後に、今度は、訂正認容審決が確定した場合の取扱いでございます。この場合は、特許の権利範囲が変わるということでございますので、何人でも実施できるかどうかについて判断を要するわけでございますけれども、被告の製品が含まれないような権利範囲から既に外れたといった状態が起きている場合には、侵害訴訟の被告であっても、やはりこの訂正認容審決確定後は実施させていいのではないかとといったところについて、再審を制限した場合に、どのような手段で実施させるようにするのか、といったところが1つの論点になっております。

続いて、13 ページの（2）は確定判決に基づく支払いがまだなされていない場合についてどうするかということでございまして、侵害訴訟で損害賠償請求が確定いたしまして、その損害賠償の支払いがまだなされていないうちに、無効審決が確定したといったような場合に、やはり支払わせるべきなのかということでございます。先ほど御紹介いたしました中国等諸外国の中には、既に支払いがなされている場合だけ、当該確定判決に対する審決の遡及効を制限するといった法制もなされているところがございますが、損害賠償金の支払いがなされていないからといって、それについて遡及させますと、逆に、損害賠償金はなるべく支払わないほうがいい、先に無効審決が確定すれば支払わなくて済むと

いったようなことになってしまい、制度の在り方としていかななものかといった論点がございませぬ。

次に、13 ページの（3）は延長登録無効審判との関係でございませぬ。現在、特許法のほうでは医薬、農薬等につきまして、特許権の存続期間の延長登録制度がございませぬ。これにつきましても、その延長登録が無効であるといった延長登録無効審判制度があるわけがございませぬ。こういった場合に、後の審判で存続期間の延長が認められないとする審決が確定いたしますと、これも遡及効が実はございませぬので、初めから延長がなかったことになりませぬ。こういったことも再審事由になる可能性があるわけがございませぬが、現在の特許法の104条の3の中では、「無効審判により無効にされるべきもの」といったことが書いてあるわけがございませぬが、延長登録の無効については触れてございませぬので、これをどのように扱っていくかといった問題点がございませぬ。

さらに、14 ページの（4）は上告等の制限でございませぬして、現行法の下では事実審の口頭弁論終結後であって、確定判決前の審決確定は、上告あるいは破棄差戻しの理由に該当するといわれておりませぬ。例えば、上告審係属中に原審の判断の前提となった内容と異なる審決が確定した場合には、破棄差戻しになっているようがございませぬ。そもそもこういった破棄差戻しは不適切であるといった御意見がございませぬ。これについても、遡及効を制限する必要があるのではないかとといった御指摘も当然あるわけがございませぬ。ただ、現行制度で問題にしておりますのは、いったん当事者間で十分に争い判決が確定して紛争が解決したと評価されるにもかかわらず、後に再審という形で紛争が蒸し返され、受領した金銭を返還しなければならなくなる点でありますので、先ほどの事実審口頭弁論終結時点での話になりますと、いまだ、紛争が解決したとまでは評価できないのであれば、そこまで制限する必要は無いのではないかとといった御指摘もございませぬので、この点についてもいろいろ御意見を頂戴したいと思っております。

さらに、15 ページの（5）では、刑事訴訟法上の再審事由との関係についても整理する必要はあるかと考えておりませぬ。これは刑事訴訟法435条の中で規定されておりますが、再審事由として第5号のところで、「特許権、実用新案権、意匠権、商標権を害した罪により有罪の判決の言い渡しをした事件について、その権利の無効の審決が確定した時、又は無効の判決があった時」は再審事由になると規定されております。刑事訴訟法上の再審制度の趣旨と申しますのは、これは当該判決によって不利益を受ける有罪判決を受けた者の人権保障といった点が大きな要素となっておりますので、今回の民事のほうとは観点が変

わっております。こうしたことから、刑事訴訟法の再審には何ら影響を及ぼさないといった方向で今回の再審の制限を考えたほうがいいのではないかと御意見がございます。

さらに、16 ページであります、「仮処分との関係」ということでございます。現行の法の下では、仮処分命令に基づき差止めをした後に無効審決が確定した場合に、特許権は遡及的に無効になった結果として、当該差止請求は違法なものということで、仮処分執行による損害賠償請求が認められているというところでございます。これにつきまして、この仮処分命令を紛争の蒸し返しと評価すべきかどうかというところで判断が分かれるところであろうかと思っております。こういった点につきましても、どのようにしていくかといったところを是非御意見を拝聴したいと思っております。

いろいろ様々な論点があるわけですが、17 ページのまとめといたしましては、これはまた読ませていただきますが、再審を制限することの必要性、許容性を考慮すると、紛争の蒸し返しを防止するため、侵害訴訟の判決の確定後の無効審決等の確定による再審を制限することが適切ではないか。これによって、先ほど御指摘のありました「ダブルトラック」の問題点も大きく解決できるということでございます。また、再審を制限する範囲については、B案の場合では、口頭弁論終結直前に審判請求をすれば、簡単に再審の制限を免れ得ることとなり制度の実効性に問題があるため、侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由になることを一律に制限する、シンプルなA案とすべきではないかというふうにまとめております。

私からの説明は以上であります。

○委員長 御丁寧な御説明ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局の御説明を踏まえまして議論に移りたいと思っております。先ほどの「ダブルトラック」の問題も大変難しい問題でございますが、こちらの再審のほうも少し前にここで議論いたしました冒認と並んで非常に難しい論点でありますし、理論的に難しいだけではなくて、いろいろなインパクトもある点でございます。もうそれこそいろいろな分野の方がお見えなので、御自由にいろいろな視点から御議論いただければと思いますが、委員、お願いします。

○委員 ありがとうございます。御審議いただく前提として、電子情報技術協会の中の意見をちょっとお伝えをしておきたいと思っております。

現状で、再審の制限、あるいは無効の遡及効を制限するということについては根強い反対の意見もございまして、それは反対の意見と言いましょうか、感情と言いましょうか、

いろいろございまして、その背景を考えますと、恐らくまず、外国の文献等についてはなかなか見つかりにくいという事案があるなど、かなり後になって見つかるケースがありそうである。それから、第三者が申し立てて確定した無効審決についても、いったん確定判決をもらった当事者が、遡及されずに損害賠償について不当利得を返還できないということになる。どうも感情として、やはり不当利得ではないのかというところが残るということだろうと思います。企業実務といたしましては、現行法に基づいた頭の中身、体の動きということになっておりますので、そういう前提での異論だろうと思いますが、そういう慎重論があることを御承知おきいただいて御審議いただければと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 私自身は民事手続法の専門家ですので、こういう制限を、実質的にすべきかどうかということについては意見を、特段持ち合わせているわけではありません。私が申し上げるのは、もし制限するとすればどのような制度が考えられるかということでの意見であります。コメントは4点あります。

第1点目として、制限の方法でございすけれども、これは第25回にも申し上げましたけれども、再審事由の制限というやり方は、かなりいろいろな問題を引き起こすので、かなり検討すべきことがありそうな感じがいたしておりました。そういう意味では、今回の無効審決の遡及効の制限というのは、我々手続法学者から見れば、比較的シンプルなものであるという感じはいたします。ただ、やはり第25回にも申し上げたとおり、この根拠をどのように整理するかということは、1つの問題で、本日のペーパーで行政法学説で行政処分を取り消しが必ずしも遡及効を持たない場合が認められているという御指摘がございました。私自身、行政法の専門家ではありませんので、評価する能力はありませんが、ただざっと見させていただくと、これは基本的には、遡及効の制限というのは従来、恐らく頭にあるのは一般的な形で遡及効を制限する場合というふうに考えているのではないかと思うわけですが、今回は、特定の人との関係、あるいは特定の判決との関係で遡及効を制限するということですので、そういう意味ではやはり異例に属しているところは間違いないところかと思えます。私自身の素人考えでは、ペーパーに書かれていますように、この再審事由を制限する実質的な根拠、つまり侵害訴訟において手続保障を得て十分な攻撃防御を尽くしているという観点からすれば、その範囲内において遡及効を制限するということは理論的に説明できるような気はいたしておりすけれども、しかし、これは、事柄

が行政法に関わることで、行政法の一般理論にどのような影響を与えるかというのは、私の評価できる範囲ではございませんので、しかし、ここは更なる慎重な検討は必要ではないかと思っております。

第2点目として、遡及効制限の範囲であります。恐らくは、侵害訴訟の判決全体との関係で遡及効を制限するというのが、恐らく最もシンプルで、つまり、無効審決が確定した後についてだけ無効が主張できるというような、侵害訴訟の当事者間ではそういうような形にするのがシンプルかなというふうに思っております。そういう意味では、損害賠償というのはすべて前の話ですので、13 ページの(2)に、まだ取立ての前の話であっても、それは判決が既に出ている以上は、遡及効は制限されて、まだ取立てがされていないものも、その判決は有効な債務名義となって強制執行ができる、そういう帰結になるのが恐らく素直なのだろうと思います。ただ、差止めについては恐らく、更に考える必要があるだろうと思うわけですが、そういうふうに考えますと、無効審決が確定する前に、差止判決に違反していた場合には、審決確定後も損害賠償等が可能であるというふうに考えることになりそうな気もする。あるいは、既に間接強制等の決定が出ているような場合には、やはり、無効審決後もその間接強制決定を債務名義として間接強制金の取立てができるということになりそうな感じがするわけですが、それがそういうことでよろしいかどうかということ、判決全体との関係で、遡及効を制限すれば、論理的にはそういうことになるような気がいたしておりますけれども、そういうことでよろしいかどうかを含めて、なお、その遡及効の制限の範囲については検討が必要かというふうに思います。

第3点目ですが、将来の審決確定後の部分の差止判決の効力でございますけれども、先ほどのような私の理解からすれば、無効審決確定後は、当事者間においても恐らく、実態的な差止請求権が消滅するのではないかというふうに思います。そうだとすれば、これは基準時後に実体権が変動していることとなりますので、私の理解では当然、請求異議事由になるのではないかというふうに思います。ペーパーでは解除条件付きというようなことで、説明がされているように見えますが、必ずしも私はそういう説明をする必要もないような気もいたしております。そういうふうに考えれば、12 ページの(イ)の訂正認容審決が確定した場合も、同じ説明になり得るのではないかというふうに思っております、つまり、訂正認容審決の確定によって、当該当事者間では、差止請求権がやはり消滅するという実体権の変動が生じているとすれば、やはり請求異議事項になるというふうに解するのが素直なように思っております。私に何らかの特許の実体法についての誤解があるの

かもしれませんが、そのように考えるとすれば、(イ)も必ずしもこのような説明をしなくても単純に請求異議で行けるということになるような気もいたします。

最後に第4点目ですが、一番最後の仮処分との関係であります。これは基本的に、私は、このペーパーのとおりになるのかなと思っておりまして、先ほどのように、遡及効を制限する根拠が十分な手続保障の下で攻撃防御が尽くされたということにあるのだとすれば、仮処分における審理というのは、基本的には、疎明に基づいて行われるものでありますので、判決の場合に比べれば、その手続保障は十分ではないことは明らかなような気がいたします。そうだとすれば、やはり今のような根拠で説明するとすれば、遡及効をこの場合に制限するということは難しいということになるのかなというふうに思います。もちろん、ほかの政策的判断で説明するということはあるのかもしれませんが、そういうことになるのかと思っております。

ただ、この16ページが一番下の段落に書かれてありますように、仮処分が出された後に、本案訴訟においても、請求が認容されているというような場合に、その仮処分だけで認められている部分について、遡及効が制限されるのかどうかという問題については、やはり仮処分で認められた部分は本案訴訟の判決においても、オーソライズされているように思われますので、その部分については、十分な手続保障があったと認めて遡及効を制限するというのが相当ではないかという気がいたしております。その意味では、このペーパーに書かれていることが相当ではないかというふうに思いますが、当然そういうふうになるのかというやや難しいような気もしますので、そういう効果が相当であるとすれば何らかの明文の規定を設ける必要があるような気もいたします。

私からのコメントは以上です。

○委員長 委員。

○委員 済みません、私は、法律の専門家ではないので余り制度の詳細はよくわかりませんが、特許権の最終的な効果というのは、やはり、研究と開発を促すということにあると思いますので、そうすると、やはり、権利が早期に安定しているというのは、非常に重要で、そういう意味では、無効化を期待する人も含めて、早く情報を裁判所なり特許庁に出させるというのが非常に重要だと思います。

そういう意味では、ここにある提案を実施しますと、無効と考える人には、裁判所に、できるだけ早く確実な情報を集めて提出するというインセンティブが出てくるということになると思います。現状の実務では、先ほど委員から外国文献を探すのに時間がかかると

いう御指摘があったのですけれども、現状のプラクティスとは必ずしも合っていないかと思えますけれども、ただ、制度が変わればそれに合わせて早くデータを収集するということになる。したがって、権利が早く確定するということになると思えますので、基本的な方向としては今御提案されているので私は良いと考えております。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 この問題は、いわゆる「ダブルトラック」制度をとっていることの1つの歪みの問題だと思うのです。それはなぜかという、結局、特許権侵害訴訟で、今、委員も言われたように、十分手続保障がされて攻撃防御が尽くされ、最終判決に至った一方で、無効審判請求は何度でも繰り返しできる。その繰り返しやって、侵害訴訟においても、無効事由の主張はそのような場合にされているでしょうが、それもすべて排斥されて請求認容判決がされた。ところが、その後請求された、あるいは事実審の口頭弁論終結前に無効審判請求がされている場合もあるかもしれませんが、それがいわゆる侵害訴訟の判決確定後に無効審決が確定した。その場合に、特許権者が訴訟で権利行使をし、相手方は防御を尽くして、出された侵害訴訟裁判所の判決は尊重されるべきであるということと、それが覆るということは、特許権が排他的、独占的権利だと言いながら、それを行使した段階では、まさに、その権利として保障されているにもかかわらず、その後の事態で権利が無効になったということでそれがすべて覆ってしまう、再審事由になり、不当利得返還請求権も生ずる、そういう問題が起きるといふことの不合理は、さっきの「ダブルトラック」制度の1つのひずみなので、そこは、やはりきちっとした制度の改正を行うべきだと思っております。結論的には、A案に私も賛成しますが、そこで出てきた理由というのは、今いったことに大体尽きるだろうと思えます。

その場合に、これは、私も前に、知財研の知財塾で、この問題をいろいろ検討して、知財フォーラムにも今月号に掲載されておりますが、無効が結局さかのぼったその時点において、まだ執行されていないものについて執行力を制限すべきかという問題は、当然出てくるなとは思っているのですけれども、そのほかにもいろいろな例外を設定していくと、たくさんあります。しかし、判決は、やはり既判力と執行力とは一体であるべきだし、A案のようにそこはズバッと割り切って、後の問題は、これは請求異議とか、民事執行法における手続によって裁判所に任せていいのではないか。裁判所がそこでどういうふうにかえるかという問題点はございますけれども、それはこの中にも出てくるような権利濫用論

や信義則の問題とか、そういうものを絡めて考えながら裁判所に妥当な解決の方法を示していただくことで解決すべきです。例外事例をいろいろ考えて、それをすべて法律に規定しようとする、法として十分に機能しないものになってしまう恐れがあるという意味で、A案で改正を行って、あとの問題はいわば裁判所に委ねる、当事者双方のその後の対応と裁判所の判断に委ねる、そういう方向で行くべきではないかと思っております。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 「ダブルトラック」が維持されるということであれば、この再審問題は最重要だということは先ほども申し上げたとおりです。特許権者にとっての法的な安定性という問題、それから裁判所及び両当事者間では、侵害訴訟の審理を充実させるために、例えば、104条の3の第2項で、審理を不当に遅延させるような、そういう攻撃防御方法は却下されるという規定がありますので、この条文の趣旨を没却するような事態が、別のルートで起こらないという手当てが必要だろうと思います。それから、無用な無効審判請求を誘発するような、そういったことも懸念されますので、再審の可否についての手当ては絶対的に必要だと思っています。

制限の仕方なのですけれども、やはり特許法の中で解決をするという事務局案で賛成でございます。A案、B案出ておりますけれども、B案では、やはり、特許権者にとっての法的安定というのは得られないと思いますし、口頭弁論終結直前になって、時機に遅れた抗弁を出すということが許されるということになって、104条の3第2項の趣旨も凶れないということになってくるのではないかと思います。ですので、A案に賛成したいと思います。

ただ、この場合に、後の論点にもなっておりますけれども、上告審で審決が確定する事態をどう見るのかということなのですけれども、現行の民訴法では、再審事由というのは上告理由ではございませんので、整理をすれば民訴法の325条2項の明らかな法令違反という形で破棄事由になり得るかどうかが問題になりますが、上告審において、審決が確定した事態を斟酌するのかもしれないのかという点は、きちんと議論しておいたほうがいいと思います。

それから、この中の論点には無いのですけれども、これはあくまでも侵害訴訟との関係なのですけれども、訂正審決と無効審判の関係についても、上告審で起きたらどうなるのかという点は、やはり議論をされておまして、そこら辺りも含めてもう少し議論の必要

な部分があるのではないかと感じております。

以上です。

○委員長 今、委員が最後に言われた点は、このペーパーの中では侵害訴訟の確定判決と無効審決等との関係が問題になっているけれども、審決取消訴訟との関係もあわせて議論すべきではないかという、そういう御趣旨ですか。

○委員 あわせてでもいいですし、別の機会でも構わないのですけれども。

○委員長 それも念頭に置いてということですね。

○委員 はい。

○委員長 委員。

○委員 侵害訴訟が確定した後に再審というのは、中小ではその時点で、本来、もう信用とかいろいろな打撃が出ますので、再審という手段があっても、侵害訴訟の確定結果による現実的影響は無しにはできません。そういう意味では、思い切って制限して、A案というものに対して私は大賛成です。

以上です。

○委員長 委員。

○委員 先ほど資料1の15ページの脚注の36で事務局から御紹介いただきましたアンケートについて、この論点に関しても行っております。ただ、どちらとはっきりと意見が分かれるということはなく、いろいろな意見がございました。日本知的財産協会が、追加で調査したところでは、A案の支持がやや多いようでした。

個人としては、まず日本でも半分ぐらい和解、米国ですと、多分9割ぐらい和解になると思うのですけれども、侵害訴訟の場合、和解する場合は、契約の中で和解金の返還を求めないという規定がされることが普通でありますし、法律のシステムとして、繰り返しの蒸し返しとか、司法と行政の無駄な冗長を認めるべきではないと思いますので、基本的にA案が優れていると思います。制限があったとしても、認容判決で原告が偽証したり、棄却判決で被告が偽証するような場合は、多分再審の道というのが開けているのでしょうから、過度の制限というわけでもないのだらうと思います。

○委員長 委員。

○委員 私もA案でよろしいのではないかと思います。判決確定後に無効審決あるいは訂正審決が確定しても、無効審判あるいは訂正審判で争われる問題は、侵害訴訟で審理されることが十分可能であったという前提がございますので、いったん裁判で審理されて出さ

れた判断を、その後の審決確定によって覆すことは、このペーパーに書かれていますように法的安定性を欠くということになるように思います。

この問題に付随的なことを3点申し上げたいのですけれども、1つ目は、このペーパーの14ページに書いてある延長登録の事です。以前からなぜ104条の3に延長登録のことが規定されていないのかというのが不思議だったのですけれども、14ページの脚注の34で書かれていますように、延長登録の無効事由がある場合には、恐らく侵害訴訟でもそのことを抗弁として主張できると思います。この場合には、104条の3を直接には適用できませんので、この規定を類推適用するか、あるいは、キルビー判決の趣旨を及ぼすということになるのではないかと思うのですけれども、再審の制限ということに関しても、恐らく無効審決の確定と同じように、この延長登録の無効審決の確定も取り扱う必要があると思います。そうであればむしろ、104条の3の中に延長登録のことも規定して、あわせて再審を制限するというのが一番わかりやすいのではないかと思います。

2つ目なのですけれども、前回、冒認に関する議論がされたのですが、私は所用のために欠席したため、どのような議論になったのかを知らないのですけれども、冒認に基づく104条の3の抗弁の主張が制限されないということであればよいのですが、もし制限されるということになるとしますと、この場合には、侵害訴訟で被告が冒認に関する無効理由を主張できなかったということになりますので、他の無効理由と違うという点を考える必要があるのではないかというように思います。

3点目、最後なのですけれども、特許の無効や訂正は、主として、侵害訴訟の関係で問題になると思うのですけれども、ライセンス契約に関する訴訟においても、同様に、特許が有効か無効かといった問題が生じると思います。ライセンス契約の場合には、契約解釈という問題も絡みますから、侵害訴訟とは全く同じではないと思うのですけれども、侵害訴訟以外の場合に関しても考える必要があるのではないかというように思います。

以上です。

○委員長 今言われた一番最後のものは、一般的な法律問題としては、非常にむしろ有名な論点かと思うのですけれども、それも一緒に念頭に置いて、ここで判決の再審の問題を考えましょうというそちらの話なのですか、ライセンスで関連しているけれども、別の論点なのですが。

○委員 例えば、ライセンス契約違反に関する訴訟が起こって、対象となる特許は有効であるという前提で請求認容とされた場合に、その後、特許は無効となったような場合にど

うなるのかと思っていたのですけれども。

○委員長 今言われたのは、関連はしておりますが、普通に別途問題になるライセンス契約に基づいて支払ったライセンス料について、無効審決の確定を理由として返還を求めることができるかどうかという論点ではなくて、ライセンス契約に基づく訴訟で前提問題として特許が有効と判断された場合という御趣旨ですか。

○委員 はい。

○委員長 そこが先ほどは余りクリアではなかった面もありますが、そういう趣旨で、ライセンス絡みの訴訟でということですね。どうぞ。

○委員 結論から申しますと、A案で結構かと思えます。先ほどの「ダブルトラック」のところでも申し上げましたけれども、私どもとしては、まず、口頭弁論の終結前に第一次審決があつて、それを踏まえた上で判決が出るという流れが主流になることが望ましいと考えておまして、A案によれば審判請求を早めにしないと間に合わないという作用がございますので、私どもが考えている流れとも非常に整合的だということで、A案による制限が適当だと考えております。

しかしながら、このA案は逆に再審理由に一切ならないということがございますので、ともすれば、侵害訴訟ルート of 先行を許すというような、潜在的な作用も持っている案かと思っております。そうなりますと、くどいようですけれども、第一次審決が、なるべく早期に出るような、審判審理の集中化、効率化、ここをきちんと制度設計をお願いしたい。

更に細かいことを申し上げますと、実務的に審判請求には、副本送達 of、今後改善されるようすけれども、期間が割とかかっている、あるいは、代理人の印鑑も裁判ですと代印で認めていただけるのですが、審判請求の場合は、代理人全員それぞれの印鑑を押さなければ受理してもらえないとか、そういったところもありますので、そういった細かい点も含めて審判審理がスピーディに行けるように改善していただけたらと思っております。

以上です。

○委員長 委員。

○委員 皆さんとほぼ同じで、A案に賛成です。若干派生的な話で後ろに載っているところですが、仮処分の扱いについては、委員がおっしゃったようなもの、この原案どおりですけれども、それが座りが良いのではないかと思います。つまり、仮処分一本であった場合には、これはひっくり返される。仮処分の後、差止請求訴訟が出て差止めが認められたような場合には、原則に戻るという結論が妥当ではないかと思います。

それから、これもこのペーパーに書かれておりますが、刑事についてどうかということ
は、やはり人権に関わる問題でございますので、刑事については、遡及効が及ぶという結
論にすべきではないかと考えます。

以上です。

○委員長 ほかにございませんでしょうか。

いろいろ本日も盛りだくさんの議題でございましたけれども、特に御意見はございませ
んようですので、今回はめずらしく若干時間が余っておりますけれども、特に御意見がな
ければ本日の議論は以上で終了いたしたいと思えます。

では、最後に今後のスケジュールにつきまして、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、今後のスケジュールにつきまして、御説明させていただきます。

お手元の資料3を御覧ください。次回、第29回は6月25日金曜日10時からでござい
ます。議題は「審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方」、「無効審判ルートに
おける訂正の在り方」、「無効審判の確定審決の第三者効の在り方」、「同一人による複
数の無効審判請求の禁止」を予定しております。それ以降につきましては、資料のとおり
でございます。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

何かございませんでしょうか。

それでは、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第28回特許制度小委
員会を閉会させていただきます。

本日も長時間御熱心に御審議いただきまして、どうもありがとうございました。

閉 会

以上

-
- <この記事に関する問い合わせ先>
 - 特許庁総務部総務課制度改正審議室
 - TEL : 03-3581-1101 内線 2118
 - FAX : 03-3501-0624
 - E-mail : [お問い合わせフォーム](#)