

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

1. 現行制度の概要

(1) 行政処分の変更の再審事由該当性

民事訴訟法第338条第1項第8号は、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」を挙げている。

民事訴訟法

(再審の事由)

第三百三十八条 次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。

一～七 (略)

八 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

九、十 (略)

2、3 (略)

一方、特許法第125条は、特許無効審判において無効審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を定めている。

また、同法第128条は、訂正審判において訂正認容審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を定めており、特許無効審判における訂正請求について定める同法第134条の2第5項は、同法第128条を準用しているため、訂正請求を認める旨の審決が確定した場合も、その効果は遡及することとなる。

特許法

(特許無効審判)

第二百五条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、特許が第二百三十三条第一項第七号に該当する場合において、その特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、その特許が同号に該当するに至った時から存在しなかつたものとみなす。

(訂正審判)

第二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

(特許無効審判における訂正の請求)

第三十四条の二

1～4 (略)

5 第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条、第二十八条、第三十一条第一項及び第三項、第三十一条の二第一項並びに第三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

このため、以下のように特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判等において判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には、「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」として、再審事由に該当する可能性がある。

①認容判決確定後に無効審決が確定した場合（特許権：有効→無効）

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等の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場合^{1 2}

②認容判決確定後に訂正認容審決が確定した場合（特許権：有効→訂正）

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等の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の訂正審判（又は無効審判手続の中での訂正請求）の訂正を認める審決が確定した場合³

③棄却判決確定後に訂正認容審決が確定した場合（特許権：無効→訂正）

侵害訴訟において、無効抗弁が認容され、特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正審判（又は無効審判手続の中での訂正請求）の訂正を認める審決が確定した場合⁴

¹ 特許法第104条の3施行前に侵害訴訟が提起された事案であるが、侵害訴訟で上記キルビー事件判例に基づく権利濫用抗弁を排斥した上で差止請求を認容した判決が確定した後に、無効審判が請求され、無効審決が確定した事案において、知財高裁が、再審開始決定をし、審理の上、確定判決を取消し、特許権者（再審被告）の請求を棄却した事件がある（知財高裁判平成20年7月14日判タ1307号295頁〔生海苔の異物分離除去装置事件〕）。

当該判決は、特許権者（再審被告）の請求を棄却した理由につき、「本件特許を無効とする前記・・・審決が確定したことにより本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（同法125条本文）のであるから、上記無効審決が確定した旨の主張は権利消滅の抗弁であり、本件では、この抗弁事実も争いがない。したがって、再審被告の本案請求は、その余の点につき検討するまでもなく理由がないことに帰する。」としている。

² 近藤昌昭・齊藤友嘉『司法制度改革概説② 知的財産関係二法／労働審判法』（商事法務、2004年）62頁及び63頁では、特許法第104条の3の立案担当者の見解として、侵害訴訟で請求認容判決が確定した後に無効審決が確定した場合には再審が肯定され、他方で、侵害訴訟で請求棄却判決確定後に無効不成立審決が確定した場合には再審は否定される旨が述べられている。

³ 例えば、最一小判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕の個別意見は、②のような場合につき、請求認容判決は特許の成立、効力を前提として侵害認定を行うことから、事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり、当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは、民訴法338条1項8号にいう「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」に該当する旨を言及している。

⁴ 前掲注(3)ナイフの加工装置事件の法廷意見によれば、特許法第104条の3に基づく無効抗弁を認めて特許権侵害に基づく損害賠償等の請求を棄却した判決の確定後、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判における訂正認容審決が確定した場合、再審事由が存すると解される余地があると言える。

当該判決は、再審事由が存すると解される余地があるとした理由につき、「本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたも

なお、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、当該特許権について有効審決が確定した場合には、「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」場合には該当せず、再審事由には該当しないと考えられている^{5 6}。

(2) 侵害訴訟における当事者の攻撃防御方法

侵害訴訟の当事者は、当該侵害訴訟の手続きの中で、特許の有効性及びその範囲についても争うことができるのであり、当事者の主張立証を踏まえた上で、裁判所は判決の基礎とすべき特許の有効性やその範囲を決定している。

すなわち、侵害訴訟の被告（被疑侵害者）は、特許法第104条の3に基づき⁷、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものである旨の主張（いわゆる無効抗弁）を提出でき、これに対して、原告（特許権者）は、無効にされるべきものではない旨の反論の他、訂正により無効理由が解消できる旨の主張（いわゆる訂正の再抗弁⁸）を提出できるのであり、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲に

のとみなされるところ（特許法128条）、前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるとともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。」としている。

⁵ 近藤・齊藤『司法制度改革概説②』・前掲注(2)62頁及び63頁は、「侵害訴訟の中で第104条の3第1項の規定による主張が認められ、その後に特許無効審判の請求が成り立たない旨の審決が出される事態が仮に生じ得るとしても、それは、(a) 前の判決の基礎となった行政処分（特許査定処分）自体には何ら変更は生じておらず、前の判決における理由中の判断は、特定の行政処分（審決等）の公定力に拘束されたものではなく、特許が無効審決の確定により無効とされるまでは有効であることを前提としつつ、特許権の行使を制限するかどうかという法律問題についての別の訴訟物に関する判決の帰趨の問題であり、(b) これについて権利者が前訴で敗訴したことは、弁論主義の原則の下における当事者の主張・立証活動の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証による判断の結果である。このため、既判力の抵触がない以上、民事訴訟の再審事由とはならない。」と説明する。

⁶ 岩坪哲「訂正許可審決と侵害訴訟における再審事由の正否」(NBL/No. 888)28頁は、「104条の3の抗弁が認められて侵害訴訟の請求棄却判決が確定した後に、同一無効理由について審判不成立（有効）が審決が確定した場合は、前訴侵害訴訟の訴訟物を構成する請求項にかかる特許登録は何ら変更されておらず、民訴法338条1項8号にいう『判決の基礎となった……行政処分が後の裁判又は行政処分により変更された』事実が認められない。したがって、該請求不成立により再審を求めることはできないとするのが通説とされている」としている。

⁷ なお、特許法第104条の3が施行されたのは2005年4月であるが、同条施行前も、最三小判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー事件〕以降は、侵害訴訟において、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裁判所が判断することは可能となっていた。

⁸ 「訂正の再抗弁」又は「対抗主張」と呼ばれている。その成立要件として、従前からの東京地方裁判所知的財産専門部の実務では、①特許庁に対し、適法な訂正請求等を行っていること、②当該訂正によって、被告が主張している無効理由が解消されること、③対象となる被告の製品・方法が、訂正後の特許請求の範囲の記載に基づいて定められる当該特許発明の技術的範囲に属す

つき、主張立証をする権能及び機会を有している。

2. 問題の所在

(1) 現行制度の問題点（再審を制限することの必要性）

上記のとおり、侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判において侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定すれば、侵害訴訟の確定判決が再審として取り消される可能性があり、これについては、以下のような指摘がある。

特許権等侵害訴訟において、当事者は、上記1（2）のとおり、特許の有効性及びその範囲について、互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられている。それにもかかわらず、以下の①乃至③のように、後の無効審判や訂正審判等の結果によって、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは紛争の蒸し返しであり、

- ・侵害訴訟の紛争解決機能
- ・企業経営の安定性

等の観点から問題があるのではないか⁹。

① 認容判決確定後の無効審決の確定

上記1（1）①のとおり、特許権等侵害訴訟において、特許が有効であることを前提として特許権者の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の無効審判において無効審決が確定した場合は、再審事由になると解されている。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を認容する判決が確定した後に、再審において、当該認容判決が取り消され、特許権者（再審被告）の請求が棄却された場合には、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。

ること、が必要であるとされている（清水節「無効の抗弁（特許法104条の3等）の運用と訂正の主張について」判タ1271号37頁、設樂隆一＝古城春実「現在産業と知的財産侵害訴訟－判例を中心に」知財ぷりずむ2007年11月号44頁における〔設樂発言〕参照）。

もっとも、上記3要件については、前掲注(3)記載のナイフの加工装置事件において、訂正の再抗弁の成立要件として、特許庁に対し既に訂正審判を請求していることまでは必要でないとの個別意見が述べられたことを受けて、東京地裁知財部においてさらに議論が行われている状況にある（清水節＝國分隆文『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会』の協議事項に関連する諸問題について」判タ1301号95頁）。

⁹ 一方、再審事由に該当するような事例はまれにしか生じない特殊なものであり、そのような事例に対応するために制度を変更することに違和感があるとの意見もある（特許庁「特許制度に関する論点整理について－特許制度研究会 報告書－」（2009年12月）36頁）。

② 認容判決確定後の訂正認容審決の確定

上記1（1）②のとおり、特許権等侵害訴訟において、特許権者の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の訂正を認める審決が確定した場合も、再審事由に該当する可能性があるとしてされている。

このため、再審において、「訂正後の特許の技術的範囲には、被告製品（被疑侵害者の製品）が含まれない」と判断された場合は、特許の技術的範囲に被告製品が含まれることを前提とする先の認容判決が取り消され、特許権者（再審被告）の請求が棄却されることとなり、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。

③ 棄却判決確定後の訂正認容審決の確定

上記1（1）③のとおり、特許権等侵害訴訟において、無効抗弁が認容され、特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正を認める審決が確定した場合も、再審事由に該当する可能性があるとしてされている。

このため、再審において、「訂正後の特許においては、無効抗弁として主張された無効理由が解消されており、かつ、訂正後の特許請求の範囲を前提としても被告製品（被疑侵害者の製品）がその技術的範囲に属する」と判断された場合は、先の棄却判決が取り消され、特許権者（再審原告）の請求が認容されることとなり、被疑侵害者は、あらためて損害賠償等を命じられる。

（2）再審制度の趣旨との関係（再審を制限することの許容性）

民事訴訟においては、訴訟の過程で自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能が与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者もその結果について自己責任を負うべきとされ、判決に拘束されることとなる（既判力）。

一方で、確定判決を取消し、既判力を除去することができる再審制度が民事訴訟法に設けられている趣旨は、判決の基礎となった訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵が認められる場合には、既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠いており、当該確定判決の効力を争う方法を認めないと、かえって国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害することになるから、その効力を争う手段を当事者に与えることにある^{10 11 12}。

¹⁰ 伊藤眞『民事訴訟法 [第3版補訂版]』685頁は、「確定判決には、形式的確定力および実質的確定力が付与され、その効力に服する者は、訴訟係属を復活せしめたり、また確定された権利関係の内容を争うことが許されない。しかし、判決の基礎となった訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵が認められる場合に、確定判決の効力を争う方法を認めないことは、かえって国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害する。このような理由から法は、確定判決に対する特別の不服申立方法として再審の訴えを認める。」としている。

¹¹ 小室直人ほか編著『基本法コンメンタル新民事訴訟法3』102頁は、「再審は、確定した判決や決定・命令の基礎に重大な誤りがあったり手続に重大な瑕疵があったりした場合に、その取消しを求める不服申立てであり、民事訴訟の理念である裁判の適正さを実現するためのものである。」としている。

そこで、侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判で侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定したことを再審事由としなくても、再審制度の趣旨に反することとならないかについて検討する必要がある。

3. 諸外国の制度の概要

侵害訴訟において、特許権者の請求認容判決が確定した後に、当該特許が無効になった場合についての諸外国の状況は以下のとおりである。

(1) 再審請求が認められる国

(ア) ドイツ

侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後、特許無効確認訴訟において無効宣告判決が確定した場合、当該特許は遡及的に無効であったこととなり、ドイツ民事訴訟法第580条第6号の類推適用に基づいて、再審の申立が可能と解されている^{13 14 15}。

なお、特許の有効性については、侵害訴訟において判断を行うことはできず、侵害訴訟とは別ルートである連邦特許裁判所における特許無効確認訴訟による無効手続を経る必要があるとされている¹⁶。

(2) 再審請求が認められない国

再審請求が認められていない国の中でも、その法律構成等は異なり、そもそも再審規定が存在しないとして再審請求を認めない国（英国等）や、無効審決確定の遡及効を制限する旨の規定を設けている国（中国、オランダ等）などがある。

(ア) 米国

侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後、再審査により特許

¹² 兼子一・松浦馨・新堂幸司・竹下守夫『条解民事訴訟法』1267頁は、「再審とは要するに確定判決の既判力を除去するものであるから、再審事由の基礎はやはり既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠くところに求められるべきである。かつては既判力の正当化根拠は、たんに国家的秩序の安定性ないし社会の秩序と安定性に帰せられたがそれだけではあまりに形式的かつ一面的であり、説得性が十分でないから、さらに個人的に把握された法的安定性、つまり勝訴者の法的安定性にも求めなければならない。つまり当事者双方が訴訟の過程において自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能を与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者といえどもその結果について自己責任を負い、再び自己の実体的地位を主張して争うことを失権させられ、勝訴者もこの結果を信頼することが認められて、その法的地位の安定性が尊重されるわけである。」としている。

¹³ LG Dusseldorf GRUR 1989, 628 参照

¹⁴ 「知的財産訴訟制度の国際比較」(別冊NBL/No. 81)、財団法人知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」288頁

¹⁵ なお、無効宣告判決確定の遡及効を制限する旨の規定は見当たらない。

¹⁶ なお、侵害訴訟を審理する裁判所は、無効宣告がなされる蓋然性が高い場合に、訴訟手続を中止する運用を採用している。

の取り消しが確定した場合は、最高裁判決に基づくルールである「非遡及の原則 (antiretroactivity doctrine)」¹⁷が適用され、確定した侵害訴訟における請求認容判決は覆されない¹⁸。

なお、特許の有効性の判断は、特許商標庁の再審査及び連邦裁判所の侵害訴訟において行うことができるとされている。

(イ) 英国

侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後、当該特許が欧州特許庁により無効とされた事案において、裁判所¹⁹は、再審を認める法規定はないとして、「当事者間の公正な論争に対して終局判決が下された場合、これを当事者間の最終的答えとするべきである」として、先の侵害訴訟で敗訴した被告は、後に当該特許が無効になったとしても救済されないことを明らかにしている²⁰。

なお、特許の有効性の判断は、侵害訴訟と、特許庁長官又は裁判所による特許取消手続の中で行うことができるが、何れかの手続に事件が係属しているときは、原則として他の手続で特許の有効性を争うことはできない²¹。

(ウ) 中国：遡及効の制限規定あり

侵害訴訟において、特許権者の請求認容判決が確定した後に、国家知識産権局の特許覆審委員会（特許庁の審判部に相当する組織）における無効宣告が確定しても、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設けられており（中国特許法第47条第2項）、再審とはならない。

なお、特許の有効性の判断については、侵害訴訟（人民法院）ではなく、国家知識産権局の特許覆審委員会による無効宣告の手続を経る必要があるとされている。

(エ) オランダ等：遡及効の制限規定あり

オランダでは、侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後に、

¹⁷ *Moffitt v. Garr*, 66 US 273(1861)

¹⁸ 大塚雅博他共著「ダブルトラック問題解消に向けた立法的提言」（知財研フォーラムV o 1. 8 1）

¹⁹ *Unilin Beheer v. Berry Floor* 英国高等法院2007年4月25日判決（[2007]EWCA Civ. 364）

²⁰ クリストファー・ヒース（城山康文訳）「不当な特許権行使－侵害警告と侵害後の無効化との比較法的考察」（知的財産法政策学研究v o 1. 20（2008））

²¹ 裁判所における手続（侵害訴訟又は特許取消手続）中に、特許庁長官による特許取消手続を行うためには、裁判所の許可が必要とされる。一方、特許庁長官による特許取消手続中に侵害訴訟が提起された場合については、裁判所が訴訟手続の停止を認めたケースと認めなかったケースがある。また、特許庁長官による特許取消手続中に裁判所による特許取消手続を行うには、特許権者の同意又は特許庁の確認が必要とされる。

特許無効の判断が確定しても、当該無効の判断の遡及効は、既に執行された侵害訴訟の確定判決等に対しては及ばない旨の規定が設けられており（オランダ特許法第75条第6項）、再審とはならない。

また、イタリア特許法第59条の2、スペイン特許法第114条2項及びベルギー特許法第50条第2項にも、無効の判断の遡及効を制限する同様の規定がおかれているため、再審とはならない。

4. 検討の方向性

(1) 再審を制限することの適切性について

(ア) 再審を制限することの必要性について

上記「2. (1) 現行制度の問題点（再審を制限することの必要性）」に記載した侵害訴訟の紛争解決機能等に関する指摘や、再審の問題は実際に発生しており、判決確定後に審決が確定して再審となることによって、特許権者の法的安定性は非常に害されているとの指摘、侵害訴訟においては抗弁として主張されなかった無効理由であっても無効審判において主張された結果、無効審決が確定し侵害訴訟の結果が覆されるという制度では、特許法第104条の3第2項が意図しているような侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れないとの指摘などがあることから、再審の制限について制度的な手当をすべきではないか。

(イ) 再審を制限することの許容性について

また、上記「2. (2) 再審制度の趣旨との関係（再審を制限することの許容性）」に記載した再審制度の趣旨との関係では、侵害訴訟の当事者には、特許法第104条の3によって、侵害訴訟の過程で無効抗弁や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存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならず、また民事司法に対する国民の信頼を害することにもならないと考えられ、再審を制限することも許容できると考えられるのではないか²²。

(2) 再審を制限する方法

再審を制限することとした場合、再審を制限する方法としては、①確定審決の遡及効を制限する方法と、②審決の確定は侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定する方法のいずれかによることが考えられる。

この点、再審事由のうち制限をすべき事由は、無効審決の確定や訂正審決の確

²² この点、「特許の有効性判断についての『ダブルトラック』の在り方」の検討項目において、侵害訴訟における無効抗弁（特許法第104条の3）の在り方を見直す案が制度案として挙げられているところ、仮に無効抗弁等に何らかの制限を設けることとなった場合には、再審を制限することの許容性について、更なる検討が必要である。

定等、特許法上の確定審決の遡及効に起因して生じるもののみである。このように特許制度固有の問題を解決するための方法としては、特許法における確定審決の遡及効について手当を行う①の方法による方が適切ではないか。

一方で、①の方法は、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うものであることから、行政法学上の観点から問題はないか検討が必要である。

この点、無効審決という行政処分を行政法学上の観点からみると、瑕疵ある行政処分（特許査定）の取消しであるところ²³、行政処分の取消しの効果は、遡及するのが原則とされている²⁴。

しかしながら、一定の場合には、むしろ遡及効を制限した方がよいとの考え方もある。すなわち、例えば授益的行為²⁵を職権で取消す場合には、授益的処分を受けた者が取消により受ける不利益を緩和するために取消の遡及効を制限できると考えられており、個々の事情に応じて遡及効の有無を判断することが適切との考え方もある²⁶。また、考慮すべき事情としては、取消されるべき行政処分の違法性の程度や内容、当該違法行為により損なわれる第三者の利益や公共の利益などがあると考えられる²⁷。

このように、行政法学上、処分を受けた者や第三者の利益等諸事情に応じて、行政処分の取消しの遡及効を制限できるという考え方自体は存在するものの、一定の訴訟との関係でのみ遡及効を制限することが行政法学上の論理に反しないかについては、なお検討が必要であると考えられる。

（３）再審を制限する範囲

再審を制限することとした場合、再審を制限する範囲については、以下の二つ

²³ なお、行政処分の取消しには、利害関係人等が不服申立など争訟を提起し、裁決等の形式で瑕疵ある処分が取消される「争訟取消し」と、処分庁又は監督庁が能動的に瑕疵ある処分を取消す「職権取消し」があり（関哲夫著『ベーシック行政法』112頁参照）、無効審判による取消は、前者に該当すると解される。

²⁴ 関『行政法』・前掲注（23）111頁は、「行政処分の取消しとは、成立当初から瑕疵のある処分の効力を、権限のある機関が消滅せしめる行為をいう。行政庁が行う取消しは、新たな行政処分にあたる。取消しの効果は、原則として行為の時点に遡及する。」としている。

²⁵ 芝池義一『行政法総論講義 第4版』134頁は、「行政行為は、相手方に対して不利益を与えるかそれとも利益を与えるかを基準として、侵害的行政行為と授益的行政行為とに区別される。下命・禁止や授益的行為の取消・撤回は前者にあたり、許可・認可・特許や侵害的行為の取消・撤回は後者にあたる。」とする。

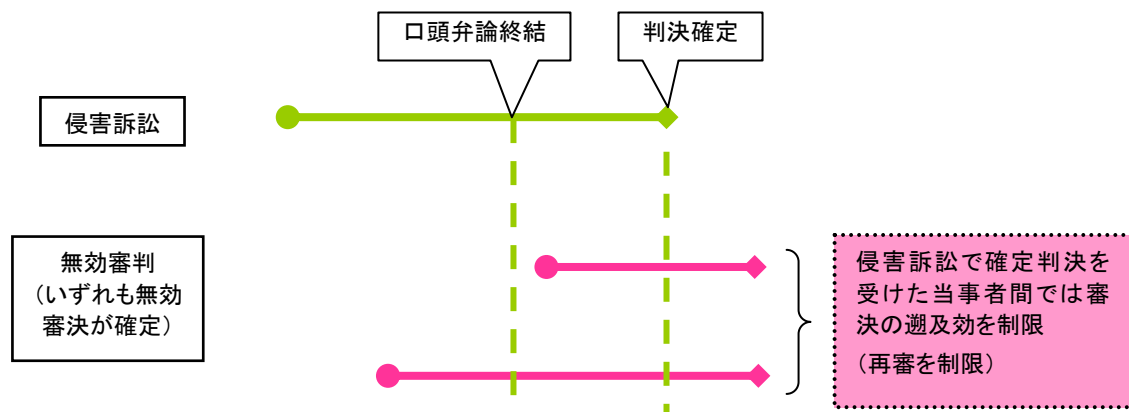
²⁶ 芝池『行政法総論講義』・前掲注（25）170及び171頁は、授益的行為の職権取消しにより、授益的処分を受けた者が受ける打撃を緩和する措置につき、「この打撃緩和措置の一つに位置づけることができるのは、取消の遡及効の制限である。すなわち、行政行為の職権取消は、原理的には遡及効を有するが、授益的行政行為の職権取消についてはこの遡及効がないと考えるのが、近年の傾向である。ただ、授益的行為の職権取消につき遡及効が一律にないと考える必要はなく、個々の場合の事情に応じて遡及効の有無を判断するのが適切である。」としている。

²⁷ 芝池『行政法総論講義』・前掲注（25）171頁は、「違法性の程度や内容を考慮する必要がある」とし、また、同頁は、「違法性と並んで、当該違法行為が存続するとそこなわれるおそれのある第三者の利益や公共の利益が考慮される必要がある。」としている。

の案が考えられるのではないか。

A案：侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを一律に制限する

無効審判又は訂正審判を請求した時期にかかわらず、侵害訴訟の判決確定後に確定した審決の全てについて、再審事由となることを一律に制限する。



(注：●は訴訟提起／無効審判請求、◆は判決／審決の確定。)

(趣旨)

- ・特許法第104条の3により、侵害訴訟においては特許の有効性について争うことが可能とされており、当事者に、無効抗弁や訂正の再抗弁などの攻撃防御の機会が与えられていることから、当事者が攻撃防御を尽くした結果である侵害訴訟の確定判決が、事後的な審決の確定によって再審となり取り消されることは妥当ではないと考える。

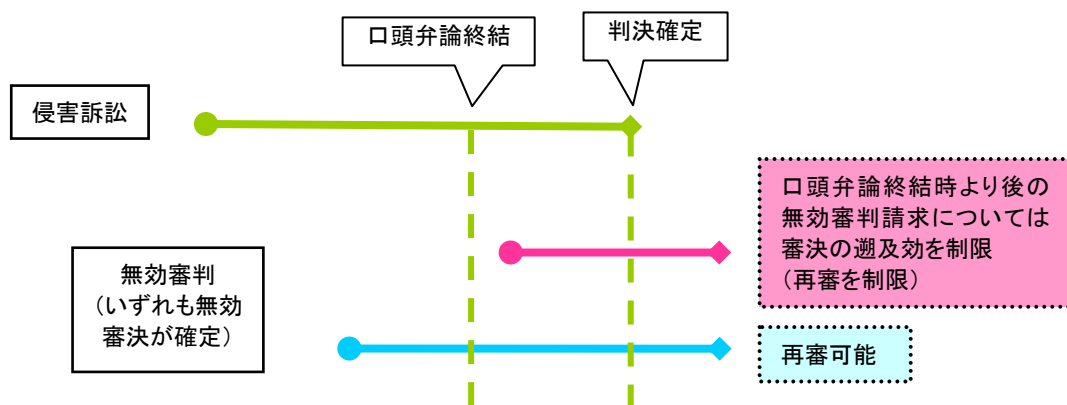
(論点)

- ・当事者の意思に関わらない事情により、無効審決や訂正認容審決の確定が侵害訴訟の判決確定の後になる場合²⁸も含めて、一律に再審を制限する(判決確定後に確定した審決の結果を侵害訴訟に反映することを一律に制限すること)に問題はないか。

B案：事実審の口頭弁論終結後に審判請求された審判についてのみ、侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを制限する

侵害訴訟の事実審の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のみ、侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを制限する。

²⁸ 例えば、侵害訴訟における無効抗弁の提出時期と同時期に被告が無効審判を請求していたにもかかわらず、侵害訴訟で請求認容(被告敗訴)の判決が確定した後になって無効審決が確定したような場合など。



(注：●は訴訟提起／無効審判請求、◆は判決／審決の確定。)

(趣旨)

- ・ 現行制度の下では、侵害訴訟の当事者には、無効審判又は訂正審判を請求し、その確定審決の結果を侵害訴訟に反映させる機会が与えられている。また、一般に、侵害訴訟の当事者は口頭弁論終結時前であれば攻撃防御方法を提出できるとされていることから、口頭弁論終結時前までに請求していた無効審判又は訂正審判に係る審決に基づく再審は、紛争を蒸し返すものではないと考える（口頭弁論終結後に請求された審判に基づく再審のみ紛争を蒸し返すものとする）。

(論点)

- ・ 具体的な侵害訴訟において、時機に後れた攻撃防御方法として無効抗弁の主張が却下されるタイミングであっても、口頭弁論終結前に無効審判を請求しさえすれば、再審が制限されない余地がある点²⁹には問題はないか。
- ・ 再審の制限の対象を口頭弁論終結後のものに限定したことにより、侵害訴訟の被告は、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る。このため、再審の制限の効果が限定的であり、制度の実効性に問題があるのではないか。

5. 関連する論点

(1) 差止を命じる判決について

(ア) 差止請求認容判決確定後に無効審決が確定した場合について

侵害訴訟の差止請求認容判決が確定した後に無効審決が確定した場合（上記

²⁹ ただし、このようなタイミングで請求された無効審判については、再審裁判所の判断において、信義則等により再審が制限される可能性があると考えられる。

1 (1) ①の事案)、特許が無効となり、何人も当該発明を実施することが可能となっているにもかかわらず、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当該発明を実施することができない(差止請求認容判決の強制執行を受ける)とすれば不合理である。

そこで、当該特許が対世的に無効となっている以上、侵害訴訟の被告であっても実施はできるべき(差止は解除されるべき)ではないか。

この点、再審を制限しても、差止を解除する理論、手段があるか検討が必要である。

まず、理論としては、差止請求認容判決は特許権が有効であることを条件とするものである(無効審決の確定を解除条件³⁰としている)と理解できることから、無効審決が確定すれば、条件成就により差止判決の効力が消滅すると整理できるのではないか。また、無効審決の確定により特許が対世的に無効となった後において、特許権者が差止判決に基づき権利行使をすることは、権利濫用に該当し許されないとも考えられるのではないか³¹。

次に、特許権者であった者に対抗する具体的手段としては、請求異議訴訟が考えられるのではないか。すなわち、一般に解除条件の成就による請求権の消滅は請求異議事由に当たるとされていること³²からすると、請求異議訴訟において無効審決の確定を主張することにより請求異議が認められ、強制執行を回避することができると考えられるのではないか。また、判例上³³、請求権行使が権利濫用にあたることの事由も請求異議事由になりうるとされていることからすると、請求異議訴訟において権利濫用である旨の主張をすることによって、強制執行を回避できると考えられるのではないか。

(イ) 差止請求認容判決確定後に訂正認容審決が確定した場合について

侵害訴訟の差止請求認容判決が確定した後に訂正認容審決が確定し、かつ、訂正後の特許の技術的範囲には、被告製品(被疑侵害者の製品)が含まれない場合(上記1(1)②の事案)、すでに権利範囲から外れている以上、上記(ア)の場合と同様に、侵害訴訟の被告も実施できるべき(差止は解除されるべき)であろうか。上記(ア)の場合と異なり、訂正により権利範囲から外れたか否かについての判断が必要である点も踏まえて、検討すべきではないか。

差止は解除されるべきと考えた場合には、再審を制限しても、差止を解除する理論、手段を検討する必要がある。

この点、上記(ア)の場合と異なり、訂正により権利範囲から外れたか否かについて検討が必要なため当然に差止を解除することはできないが、被告であ

³⁰ 解除条件とは、条件の成就により効力が消滅する性質の条件をいう。

³¹ 三村量一著「権利範囲の解釈と経済活動の自由」(別冊NBL/No.120)227頁。

³² 石川明ほか編『注解民事執行法(上巻)』352頁

³³ 最一小判昭和37年5月24日民集16巻5号1157頁、最二小判昭和43年9月6日民集22巻9号1862頁参照

った者は、訂正認容審決確定後、差止請求権不存在確認訴訟を提起し、訂正により被告製品が当該特許の技術的範囲に属しないことを主張することや、請求異議訴訟を提起し、訂正により被告製品が当該特許の技術的範囲に属しないことを理由に特許権者が差止判決を執行することは権利濫用にあたる旨の主張するなどにより差止を解除し又は強制執行を回避することができると考えられないか。

(2) 確定判決に基づく支払いが未だなされていない場合について

侵害訴訟の損害賠償請求認容判決が確定した後に無効審決が確定した場合（上記1（1）①の事案）であって、無効審決が確定した時点で当該損害賠償請求認容判決に基づく損害賠償金の支払いが未だなされていないときについても、再審を制限すべきか否か。すなわち、確定審決の遡及効を制限することにより再審を制限している諸外国においては、確定判決に基づき既に支払いがなされている場合のみ、当該確定判決に対する審決の遡及効を制限しており、確定判決に基づく支払いが未だなされていない場合には、当該確定判決に対して審決の遡及効が及ぶ（再審事由となる）としている諸外国の制度があることなどから（上記3参照）、我が国においても、損害賠償金が既に支払い済みか、未だ支払われていないかで分ける必要があるのか検討する。

この点、支払いが既になされているか否かで区別をする合理的理由は見当たらないのではないか。仮に、支払いが既になされているか否かで分けて再審を制限すると、既に支払い済みの場合には、その後無効審決が確定しても再審事由とならず、侵害訴訟の被告（被疑侵害者）であった者は返還請求をすることができなくなる一方で、未だ支払っていない場合には、被告であった者は再審請求をして認容判決を取り消すことにより、支払を免れることができる（強制執行を受けることがなくなる）ということになる。このような制度にすると、被告であった者が、損害賠償金の支払いを遅らせようとするおそれが生じ適切な制度とは言い難いのではないか。

したがって、未だ支払いがなされていない場合についても再審を制限する対象とし、例え未だ支払いがなされていない間に無効審決が確定したとしても、被告であった者には、確定した認容判決に基づき支払いをする義務が残り、強制執行も免れないこととすべきではないか。

(3) 延長登録無効審判との関係

特許法第125条の2第3項は、特許権の存続期間の延長登録無効審判において延長登録無効審決が確定した場合、その効果が遡及し、存続期間の延長は初めからなされなかったこととする旨を定めている。したがって、侵害訴訟において、延長登録が有効であることを前提に、延長登録された期間分を含めて、特許権者の損害賠償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延長登録無

効審決が確定した場合には、「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」として、再審事由に該当する可能性があると考えられる。

この点、侵害訴訟における認容判決確定後に、延長登録無効審決が確定した場合、延長登録された期間分の損害賠償金の返還をめぐって紛争が蒸し返されることが考えられるところ、侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性という点からは、このような紛争が蒸し返されることも防ぐ必要があると言えるのではないかと。

一方で、特許法第104条の3は、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」と規定しており、延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときについては、何ら規定されていないため、同条を直接適用して無効抗弁を主張することは予定されていないと考えられ、攻撃防御を尽くす機会が法令上必ずしも保証されていないことに鑑みると、再審を制限することは許されないとも考えられるのではないかと³⁴。

特許法

(延長登録無効審判)

第二百五条の二

1、2 (略)

3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

(4) 上告等の制限について

現行法の下では、事実審口頭弁論終結後、判決確定前の審決確定は、上告受理申立理由や破棄差戻し理由に該当し得ると解されており³⁵、例えば、上告審係属中に原審の判決が前提とした内容と異なる審決が確定した場合には、破棄差戻しの上、再度事実審において審理をやり直すこととなる。これについて、このような差戻しが生じるのは不適切であり、事実審口頭弁論終結後に確定した審決につ

³⁴ なお、侵害訴訟において、当該延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべき旨の主張をし、当該延長期間について争うことも可能と思われるが、その点について明記した文献等は見当たらない。

³⁵ 最二小判平成15年10月31日、裁判集民211号325頁は、上告審係属中に民事訴訟法第338条第1項第8号の再審事由に該当するような事由が生じた事案において、このような場合には同法第325条第2項の判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったというべきとして、原判決を破棄し、原審に事件を差し戻している。すなわち、同判決は、「本件のように、特許を取り消すべき旨の決定の取消請求を棄却した原判決に対して上告又は上告受理の申立てがされ、上告審係属中に当該特許について特許出願の願書に添付された明細書を訂正すべき旨の審決が確定し、特許請求の範囲が減縮された場合には、原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ものとして、原判決には民訴法338条1項8号に規定する再審事由がある。そして、この場合には、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があったものというべきである。」と判示している。

いても遡及効を制限する必要があるのではないかとの指摘がある³⁶。

一方、現行制度で問題になっているのは、判決が確定したことにより紛争が一旦解決したにもかかわらず、後に再審という形で紛争が蒸し返され、受領した金銭を返さなければならなくなる等の点であるところ、事実審口頭弁論終結の時点では、未だ紛争が解決したとまでは評価できないため、判決確定後に確定した審決の遡及効のみを制限することで十分であると考えられるのではないか。

(5) 刑事訴訟法の再審事由との関係

刑事訴訟法第435条本文は、「再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡しを受けた者の利益のために、これを行うことができる。」と規定し、同条第5号は、再審事由として、「特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の判決の言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とき、又は無効の判決があつたとき」と規定している。

この点、民事訴訟法上の再審制度の趣旨は、国民の裁判を受ける権利や民事司法に対する国民の信頼を保護する点にあるが、刑事訴訟法上の再審制度の趣旨は、当該確定判決によって不利益を受ける有罪の言渡しを受けた者を救済してその利益の保護を図ることにある、人権保障を目的とするものである³⁷。

そこで、特許権を害した罪により有罪の言渡しをした事件が確定した後に、当該特許につき無効審決が確定した場合に、無効審決確定の遡及効を刑事事件との関係でも制限することは、人権保障を目的とする刑事訴訟法上の再審制度の趣旨に反することになると考えられるのではないか。

このため、刑事訴訟法上の再審は何ら制限しないこととする場合には、審決確定の遡及効の制限につき、民事訴訟法上の事件との関係でのみ制限することが明らかになる条文にすれば、刑事訴訟法上の再審には何等影響を与えない改正が可能であると整理できるのではないか。

³⁶ 判決確定後に確定した審決の遡及効を制限するだけでなく、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効も制限した場合には、事実審口頭弁論終結後に裁判の基礎となった権利内容と異なる内容の審決が確定した場合にもその効果は遡及しないため、事実審口頭弁論終結時を基準に認定した権利内容に変更はなく、上告受理申立てができず、また破棄差戻しされることもなくなると考えられる。

³⁷ 青柳文雄他著『注釈刑事訴訟法〔第四卷〕』411頁は、「再審は、個々の裁判における事実認定の誤りを是正し、当該確定判決によって不利益を受ける有罪の言渡しを受けた者を救済してその利益の保護を図ることを目的とする」としており、また、同書411頁は、「たとえ強い法的安定性に支配される確定判決であっても、その事実認定に著しい瑕疵が存在する場合に、なおこれを是正し得ないものとすれば、刑事司法における具体的正義に反するとともに、人権保障の趣旨にもとるものである。そこで、確定判決であっても、事実認定に重大な瑕疵のあることが著しい確からしさをもって推測される場合においては、その誤りを是正し、誤判によって不利益を受ける者を救済するために、実体的真実主義に基づく具体的妥当性の要求が確定判決における法的安全性に譲歩を迫るのである。ここに再審制度の存在理由がある。」としている。

刑事訴訟法

第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これを行うことができる。

一乃至四 (略)

五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。

六及び七 (略)

(6) 仮処分との関係

現行法の下では、差止の仮処分命令に基づき差止をした後に、特許無効審決が確定した場合、特許権が遡って無効になった結果として、当該差止行為は違法な行為であったことになると解されており、差止を行った債権者（特許権者）に過失が認められれば、当該債権者に対する、仮処分執行による損害賠償請求が認められるとされている³⁸ところ、差止の仮処分命令に基づき差止をした後に、無効審決が確定した場合、特許権者に対する損害賠償請求を認めることは、紛争の蒸し返しになると評価すべきであろうか³⁹。

この点、民事保全法に基づく差止の仮処分事件においても、無効理由の存否につき争うことができるも⁴⁰、仮処分（民事保全）はあくまでも暫定的・仮定的に行われるもの⁴¹であることに鑑みると、仮処分命令が出されたからと言って紛争が解決されたとまでは評価できず、差止後に当該権利が無効となった場合の違法差止を理由とする損害賠償請求を、現行どおり認めるべきとの考えがあり得るのではないか。

一方で、差止の仮処分命令が出された後に、本案訴訟においても請求が認容され当該判決が確定したが、その後無効審決が確定した場合には、認容判決が確定した時点で仮処分も含めて紛争が解決したとも評価でき、後に当該特許の無効審決が確定したからといって特許権者に対する損害賠償請求を認めるべきではな

³⁸ 最三小判昭和43年12月24日・民集22巻13号3428頁、大阪高裁中間判決平成16年10月15日・平成16年(ネ)第648号、東地判平成14年12月17日・平成13年(ワ)22452号等参照

³⁹ なお、前掲注(38)で示した大阪高裁中間判決は、「本件特許権は、本件無効審決の確定により、初めから存在しなかったものとみなされる（特許法125条）から、被告が、本件特許権に基づく差止請求権を被保全権利として本件仮処分命令申立てをし、本件仮処分命令を得てその執行をしたことは、結果として違法である。」と判示しており、仮処分を申立て、差止を執行したことが、後に違法と評価される根拠として、無効審決確定の遡及効を挙げていることなどに鑑みると、無効審決確定の効力の遡及効を、仮処分との関係でも制限した場合、違法差止を理由とする損害賠償請求ができなくなる可能性があると思われる。

⁴⁰ 司法研修所編『特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究』（法曹会）158頁

⁴¹ 東京地裁保全研究会編著『民事保全の実務〔新版増補〕』14頁は、「民事保全の特質としての暫定性というのは、民事保全が内容的には権利関係を確定するものではなく（したがって、その判断には既判力もない。）。それに至るまでの応急的な措置を目的としており、その効果は本案訴訟による確定までという暫定的な性格を有していることを表しており、仮定性ともいわれる。」としている。

いとの考えもあり得るのではないか。

6. まとめ

再審を制限することの必要性や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。

また、再審を制限する範囲については、B案では、口頭弁論終結直前に審判請求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となることを一律に制限するA案とすべきではないか。