

## 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. 第28回特許制度小委員会における審議の結果

第28回特許制度小委員会における「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」に関する議論（第28回特許制度小委員会資料2（以下、「前回資料」という。）を参照）のうち、前回資料8頁「4. 検討の方向性」に記載された事項の審議の結果は、以下のとおりである。

#### （1）再審を制限することの適切性について

再審を制限することの適切性については、特許権者にとっての法的安定性確保の必要性が高いこと、十分な手続保障の下で攻撃防御が尽くされた結果としての侵害訴訟判決は尊重されるべきであること等から、侵害訴訟判決確定後の無効審判等の確定による再審を制限することは適切であるとの意見が多数であった。

#### （2）再審を制限する方法

再審を制限する方法については、特許制度固有の問題であり特許法の中で解決することが適切であること等から、審決の確定が侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定する方法（前回資料8頁4（2）記載の②の方法）によるよりも、確定審決の遡及効を制限する方法（前回資料8頁4（2）記載の①の方法）による方が適切であるとの意見が多数であった。

しかしながら一方で、特定の事件との関係でのみ遡及効を制限することが、行政法の一般理論に反しないかという点については、なお検討が必要ではないかとの意見があった。

#### （3）再審を制限する範囲（遡及効が制限される審決の範囲）

遡及効が制限される審決の範囲については、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ないこと、特許法第104条の3第2項の趣旨が達成されない恐れがある制度は適切でないこと等から、事実審の口頭弁論終結後に審判請求された審判の審決についてのみその遡及効を制限する案（前回資料10頁4（3）記載のB案）よりも、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全てについてその遡及効を制限する案（前回資料10頁4（3）記載のA案）が適切であるとの意見で一致した。

### 2. 今回の検討の進め方

これまでの議論を踏まえ、侵害訴訟の判決確定後に確定した審決の全てにつき再審事由となることを制限し、また、制限の方法としては確定審決の遡及効を制限する方法による、ということをも前提に、検討を進める。

具体的には、まず、特許法上の確定審決の遡及効を特定の事件との関係でのみ制限することの行政法上の問題について検討し、次に、再審を制限する具体的な範囲について検討を進める。

### 3. 行政法的一般理論との関係について

#### (1) 平等原則について

特定の事件との関係でのみ確定審決の遡及効を制限することが、行政法的一般理論に反しないか<sup>1</sup>という点については、このような遡及効制限の仕方が直ちに行政法的一般理論に反するという事はないが、多くの利害関係人が存在する中で、行政処分の効果を特定の者との関係でのみ制限するという点については、平等原則（憲法第14条第1項）が問題になり得るのではないかと行政法の有識者による指摘があった。

具体的には、例えば、侵害訴訟において認容判決が確定した後に、無効審決が確定した例でみると、被告であった者との関係でのみ無効審決確定の遡及効が制限され、それ以外の者との関係では無効審決確定の効力が遡及しているということであり、被告であった者だけが不利益な扱いを受けていると見られるため、この点について、平等原則との関係でどのように考えるべきかを整理する必要があるのではないかと指摘があった。

そこで、平等原則との関係で、再審を制限することに問題がないかについて、再審制限により不利益を受ける者がいかなる権利を制約されることになるのか（本改正により規制されるのがいかなる人権か<sup>2</sup>）、また、再審を制限する目的、そのための手段等の観点から検討する。

---

<sup>1</sup> なお、かかる議論は、無効審決が、特許付与処分という行政処分の取消しであることを前提としているところ、無効審決は、特許付与処分によって発生した特許権を無効とするものである、と解した場合には、確定審決の遡及効制限について、行政法的一般理論からは切り離し、特許法の立法政策の問題と整理されると考えられる。この点、大淵哲也「ダブルトラック問題を中心とする特許法の喫緊の諸課題」（ジュリストNo. 1405）47頁は、「無効審決は、特許権を無効とするものであって、特許処分を無効とするものではない」とし、かかる整理を前提とした上で、同55頁は、「無効審決・訂正審決の遡及効も特許法の立法政策に係るものであり、これを完全に無制限的なものとするか、一定の範囲で例外を認めるかも立法政策に係ることとなる」としている。

<sup>2</sup> 野中俊彦・中村睦男・高橋和之・高見勝利『憲法I（第3版）』245頁は、「人権のうちでも精神的自由と経済的自由とを二つに分け、精神的自由は、経済的自由より優越的地位を占め、その結果、人権を規制する法律の違憲審査にあたって、経済的自由の規制が立法府の裁量を尊重して緩やかな基準で審査されるのに対して、精神的自由の規制はより厳格な基準によって審査されなければならないというのが、二重の基準の理論である」とし、芦部信喜『憲法 第四版』102頁は、「二重の基準論は、学説において広く支持されているばかりではなく、判例においてもとり入れられている」としている。このように、制約される人権が精神的自由か経済的自由かにより違憲審査基準が異なると解されている。

## (2) 本改正についての検討

### (ア) 制約される権利について

再審が制限される場面は、前回資料 2 頁に記載したとおり、

- 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）
- 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）
- 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）

の 3 ケースであるところ、①及び②のケースにおいては、再審を制限しなければ、被告であった者は一度支払った損害賠償金の返還請求が可能であるが、再審を制限することにより、かかる損害賠償金の返還請求が不可能になる。また、③のケースにおいては、再審を制限しなければ、原告であった者は被告であった者にあらかじめ損害賠償請求することが可能であるが、再審を制限することにより、あらかじめ損害賠償請求することが不可能となる。

以上からすると、本改正により制約される権利は、いわゆる経済的自由権である。

### (イ) 本改正の目的について

本改正の目的は、前回資料 4 頁に記載したとおり、紛争の蒸し返しを防止することにより、企業経営の安定性を図り、侵害訴訟の紛争解決機能の向上を図ることにある。

すなわち、侵害訴訟においては、特許の有効性及びその範囲についても、当事者が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にもかかわらず、当該特許の有効性やその範囲につき無効審判や訂正審判で異なる判断が示されたことにより紛争が蒸し返されると、訴訟で十分に争い勝訴した結果得た損害賠償金を何年も経過した後になって返還しなければならない（上記（ア）の①及び②のケース）、あるいは、訴訟で十分に争い勝訴した結果、損害賠償義務がないことが既判力をもって確定したにもかかわらず、何年も経過した後になって再度同じ理由で損害賠償しなければならない事態が生じ得る（上記（ア）③のケース）。

このような紛争の蒸し返しを防ぐという本改正の目的は、企業経営の安定性を図り、また、侵害訴訟の紛争解決機能の向上を図るものであり、社会・経済政策の一環としての規制に分類できると考えられるので、積極目的規制と考えられる。

そこで、改正の目的が正当で、目的と手段の間に合理的関連性があるのであれば、平等原則に反しないと整理できるのではないかと<sup>3</sup> <sup>4</sup>。

<sup>3</sup> 前掲注 (2) 芦部『憲法』127頁は、「経済的自由の積極目的規制について平等原則違反が問題とされる場合には、国会に広い裁量が認められるので、立法目的が正当なものであること、目的と手段との間に合理的関連性(事実上の実質的な関連性であることを要しない)が存すること、をもって足りるとする基準(合理的根拠の基準)でよいと解される(ただし、消極目的規制の場合は「厳格な合理性」の基準が適用され、立法目的が重要なものであること〔ここに言う重要とは正当よりも審査が厳しく、不可欠よりは弱い、という趣旨である〕、目的と手段との間に実質的な関連性が存することを要求されると考えられる。)」とする。

<sup>4</sup> 前掲注 (2) 芦部『憲法』211頁は、「消極目的規制とは、主として国民の生命および健康に

また、このような紛争の蒸し返しという事態が生じることは、企業経営の安定性、侵害訴訟の紛争解決機能という観点からは極めて問題であり、これを防ぐという目的は正当な目的であると言えるのではないか。

#### (ウ) 本改正の手段について

本改正の手段は、紛争の蒸し返しを防止すべく、目的達成のための必要最小限のものである。すなわち、かかる紛争の蒸し返しは、既に確定した侵害訴訟判決が、後に確定した無効審決、訂正認容審決により覆されることから起きる問題であるところ、当該侵害訴訟判決との関係でのみ審決確定の遡及効を制限するものであり、他の事件や他の者との関係で何らかの制限があるものではない。

従って、かかる手段は目的達成のための必要最小限のものであり、目的と手段との間に合理的関連性もあるといえるのではないか。

#### (エ) 平等原則との関係について

以上からすると、特定の事件との関係でのみ遡及効を制限することは、平等原則との関係で問題はないと整理できるのではないか。

### 4. 関連する論点について

#### (1) 差止を命じる判決について

##### (ア) 差止を解除すべきかについて

前回資料11頁5(1)(ア)に記載した、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、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以上、侵害訴訟の被告であった者も実施はできるべき(差止は解除されるべき)ではないかとの整理については、賛成との意見があり、その他これに反対する指摘等も特にない。

一方、前回資料12頁5(1)(イ)に記載した、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)が含まれない場合について、すでに権利範囲から外れている以上、侵害訴訟の被告であった者も実施できるべき(差止は解除されるべき)であろうか、という点については、無効審決が確定した場合と同様に、差止が解除されるべきと考えることについて、賛成との意見もあるが、一方でこれに反対する指摘もあった。

---

対する危険を防止もしくは除去ないし緩和するために課せられる規制であり、通常、警察的規制と呼ばれてきたものである。……各種の営業許可制は、おおむね消極目的規制に属する。積極目的規制とは、福祉国家の理念に基づいて、経済の調和のとれた発展を確保し、とくに社会的・経済的弱者を保護するためになされる規制であり、社会・経済政策の一環としてとられる規制である(判例もそう解する)。たとえば、大型スーパーなどの巨大資本から中小企業を保護するための競争制限、または中小企業相互間の過当競争の制限をはじめ、特許制などは、積極目的規制の典型的な例である。」とする。

この点、訂正認容審決確定の場合には差止が解除される必要はないとする理由としては、このような事態が起こるのは、侵害訴訟の中で出された無効の抗弁との関係ではそのような訂正の再抗弁をする必要がないまま特許権者が勝訴したが、その後になって第三者から無効が主張されるなどしたことにより訂正をしなければならなかった場合などが想定されるどころ、このような場合には、被告であった者が適切な無効の抗弁の主張をしなかったため、特許権者がそのような訂正をする必要がなかったのであるから、これにより被告であった者が敗訴したのであればその結果について自己責任を負い、当該結果に拘束されるべきであり、後に差止を解除できるとするのは、むしろ不適切なのではないかとの指摘もある。

しかしながら、無効審決が確定した場合には、当該特許が無効となり、何人も当該発明を実施することが可能である以上、侵害訴訟の被告であった者は実施できるべきと考えられたことと同様に、訂正認容審決が確定した場合にも、訂正後の特許の技術的範囲に含まれない製品については、何人も実施することが可能となっている以上、侵害訴訟の被告であった者であっても実施できるようになるべきと考えられるのではないか。

特に、訂正前の特許の技術的範囲には含まれていたが、訂正後の特許の技術的範囲からは外れた部分に係る技術が、標準規格に含まれている場合などを考えると、第三者は当該標準規格に係る製品につき実施できるにもかかわらず、被告であった者だけが実施できないということとなり得、不適切であるので、かかる視点からも、訂正認容審決確定により、技術的範囲から製品が外れた場合も、被告であった者も差止が解除されるべきと考えられるのではないか。

以上のとおり、訂正認容審決が確定した場合も、無効審決が確定した場合と同様に、差止は解除されるべきと考えられるのではないか。

#### (イ) 差止解除（強制執行の回避）の手段について

また、差止解除（強制執行の回避）の手段としては複数の考え方が指摘されている<sup>5</sup>が、無効審決が確定した場合及び訂正認容審決が確定した場合に共通して利用できる手段として、例えば、請求異議訴訟（民事執行法第35条）を提起することが考えられるのではないか。

この点、請求異議訴訟を提起するためには、請求異議事由が必要であるところ、無効審決の確定については、無効事由自体は事実審口頭弁論終結前から存在していたことに照らせば、現行法の下では、無効審決の確定自体が請求異議事由になると解することは困難であるとの指摘もあるが<sup>6</sup> 7、一方で、現行法の下では請求

---

<sup>5</sup> 差止を認容する判決が確定した後で、訂正認容審決確定した場合、差止請求権不存在確認訴訟を提起することなども考えられるも、前訴の既判力との関係で遮断されてしまうのではないか、すなわち、既判力は訴訟物の範囲で及ぶところ、訴訟物は特許権と被告製品で決まり、かつ、特許権は番号で特定されるため、訂正認容審決確定により技術的範囲が変わったとしても訴訟物としては変わらないと解されるのではないかとの指摘がある。

<sup>6</sup> 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頁は、「差

異議事由に該当しなくとも、法改正により無効審決確定の遡及効を制限すれば、無効審決確定の効果が事実審口頭弁論終結前に遡及することはないので、無効審決確定自体が請求異議事由となり、これを主張することにより強制執行を回避できるとの指摘がある。また、判例上<sup>8</sup>、請求権行使が権利濫用にあたるとの事由も請求異議事由になり得るとされていることに鑑みると、請求異議訴訟において、権利濫用である旨の主張<sup>9</sup>をすることによって、強制執行を回避できるとも考えられるのではないかと<sup>10</sup>。

訂正認容審決確定の場合についても同様に、法改正により訂正認容審決の確定の遡及効を制限すれば、訂正認容審決確定の効果が事実審口頭弁論終結前に遡及することはないので、訂正認容審決自体が請求異議事由となり、これを主張することにより強制執行を回避できるとの指摘がある<sup>11</sup>。また、無効審決確定の場合と同様に、権利濫用である旨の主張<sup>12</sup>もできるのではないかと。

## (2) 上告等の制限の要否（遡及効が制限される審決の範囲の拡張の要否）について

### (ア) 前回までの整理について

前回資料14頁5(4)記載のとおり、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（民事訴訟法第318条参照）や破棄差戻し理由（同法第325条第2項）に該当する可能性がある。一方で、上記1(3)記載のように判決確定後に確定した審決の遡及効を制限するだけではなく、さらに遡及効が制限される審決の範囲を拡張し、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効を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

---

止判決については、特許が対世的に無効となって何人も当該発明を自由に実施することができる状況下において、侵害訴訟において敗訴した当事者のみが当該発明の実施をすることができないという結果は、不合理である。当該特許の無効事由が事実審口頭弁論終結前から存在したことに照らせば、無効審決の確定が請求異議の事由となると解することは困難であるが、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を執行することは権利濫用に該当し、許されないというべきである。」としている。

<sup>7</sup> 一方で、無効審決の確定が再審事由に該当し得ると解する立場からすると、現行法の下でも、無効審決の確定が既判力に遮断されることはなく、無効審決の確定自体が請求異議事由になると考えられるのではないかと、との指摘もある。

<sup>8</sup> 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

<sup>9</sup> 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である旨の主張。

<sup>10</sup> 前掲注(6)参照

<sup>11</sup> なお、事実審口頭弁論終結前から無効事由が存在している無効審決の場合と異なり、訂正認容審決の場合には、事実審口頭弁論終結前から、訂正する事由があったとは言い難いことに鑑みると、現行法の下でも訂正認容審決確定自体が請求異議事由になるのではないかと、との指摘もある。

<sup>12</sup> 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である旨の主張。

告受理申立理由、破棄差戻し理由に該当することはなくなると考えられる<sup>13</sup>ことも、前回資料15頁5（4）において整理したとおりである。

以上の整理を踏まえ、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効も制限することにより、再審のみならず上告等も制限する必要があるか。

### （イ）上告等の制限について

この点、例えば、上告審係属中に訂正認容審決が確定した場合には、訂正認容審決が確定したことにより権利範囲が変更されたとして、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り得ることについて、事実審における審理が終了し法律審における審理を行っている段階において、このような差戻しが生じ再度事実審における審理を再開の上、侵害論を一からやり直さなければならぬとすると、事実審において勝訴した者の法的地位の安定性を害し不適切ではないか、よって、事実審口頭弁論終結後に確定した審決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の指摘もある。

しかしながら、判決が確定した場合には、既判力が生じるため、敗訴者は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ることとなる一方で、勝訴者はこの結果を信頼することが認められ、その法的地位の安定性が尊重されなければならないこととなる<sup>14</sup>。これに対し、事実審口頭弁論が終結したとしても判決が確定するまでの間は何ら既判力が生じるわけではなく、例え事実審において勝訴していたとしても、当該判断が上告審段階に入ってから覆される可能性はあること等に鑑みると、事実審において勝訴

---

<sup>13</sup> 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〕は、特許法第104条の3に基づく抗弁を認め請求を棄却した特許権侵害訴訟判決の上告審係属中に、当該特許権について訂正を認容する審決が確定した事案において、破棄差戻し理由（民事訴訟法第325条第2項）があるとの原告の主張を受けて、「原判決においては、本件訂正後の特許請求の範囲を前提とする本件特許に係る無効理由の存否について具体的な検討がされているわけではない。そして、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のとみなされる（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はないとはいえず、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。」と判示しており、上告審係属中の訂正審決確定が破棄差戻し理由に該当し得ることとなる根拠として、訂正審決確定の遡及効（特許法第128条）を挙げていることからすると、遡及効を制限することにより、破棄差戻し理由に該当しなくなると整理できると考えられる。

<sup>14</sup> 兼子一・松浦馨・新堂幸司・竹下守夫『条解民事訴訟法』1267頁は、「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。

したからといって保護すべき法的地位の安定性までがあるとは言えないのではないか。

また、前回資料4頁2(1)に記載のとおり、そもそも現行制度下で問題として指摘されているのは、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ることは、侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定を損なうという点であるところ、かかる問題は再審を一律に制限することにより解決でき、上告等の制限までは必要ないと考えられるのではないか。

また、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効を制限しなくとも、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の全てが、必ず破棄差戻しになるわけではなく、紛争の解決を不当に遅延させるものと言える場合には、特許法第104条の3第2項の趣旨に照らし、上告を棄却することもできる<sup>15</sup>ことに鑑みると、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効を一律制限し、事実審口頭弁論終結後に確定した審決は、一切侵害訴訟において考慮されないよう法定までしなくとも、裁判所において個別事案に応じた適切な対応がなされるのではないかと。

従って、上記1(3)記載のように判決確定後に確定した審決の遡及効を制限すれば必要十分であり、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効までも制限する必要はないのではないかと。

### (3) 延長登録無効審判との関係（延長登録無効審決の遡及効の制限）について

#### (ア) 延長登録無効審決の遡及効の制限の必要性とその問題点について

前回資料13頁5(3)記載のとおり、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。そこで、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

---

<sup>15</sup> 前掲注(13)ナイフの加工装置事件判決は、「上告人は、第1審においても、被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らすと、少なくとも第1審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして、本件訂正審決の内容や上告人が1年以上に及ぶ原審の審理期間中に2度にわたって訂正審判請求とその取下げを繰り返したことにかんがみると、上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって、上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。」と判示しており、「上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない」ことを理由に、訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、「特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない」としている。

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、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再審事由に該当する可能性がある。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していない。

これに対しては、特許法第104条の3の文言上明確に保障されているとはいえないが、実際に延長登録無効審判により無効にされるべき旨の主張が侵害訴訟においてなされれば、これにつき判断される可能性は高いのではないかと、また、侵害訴訟において延長登録の有効性についても判断された上で、認容判決が確定し、その後に延長登録無効審決が確定した場合、再審により延長登録された期間分の損害賠償金の返還を求めることは紛争の蒸し返しと言え、侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性という観点からすると、延長登録無効審決確定の遡及効についても制限する必要があるのではないかと、との指摘がある。

一方で、現行法の下では、侵害訴訟においても延長登録の有効性について争えるという確実な保障があるわけではないところ、延長登録無効審決確定の遡及効も、特許無効審決確定の遡及効と同様に制限する場合には、特許無効審判と同様に、特許法第104条の3に基づく主張立証ができる権能、機会が保障される必要があるのではないかと考えられ、まずは、延長登録の有効性についても特許法第104条の3に基づく抗弁が主張できることを明らかにすることを検討すべきではないかと、との指摘がある。

以上を踏まえ、まず、延長登録の有効性についても特許法第104条の3に基づく抗弁が主張できるよう法定すべきかを検討する。

#### (イ) 特許法第104条の3と延長登録無効審判について

特許法第104条の3の制定経緯<sup>16</sup>を見ても、「延長登録無効審判」について何らかの検討をした形跡は見当たらず、特許法第104条の3が「特許無効審判」についてのみ定め「延長登録無効審判」について定めていない理由は明らかではない<sup>17</sup>。

一方、特許法第104条の3は、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則して制定された<sup>18</sup>条文であるところ、

<sup>16</sup> 特許法第104条の3は、裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）により追加された。

<sup>17</sup> 裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）等の設定経緯や内容につき解説する近藤昌昭・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）や、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会での検討内容（当該検討会第1回会合乃至第17回会合の議事概要、議事録及び配付資料については、首相官邸のホームページ（URL；<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/11titeki.html>）参照）等には、延長登録無効審判に関する記載は一切見当たらない。

<sup>18</sup> 前掲注（17）『司法制度改革概説②』59頁は、知的財産訴訟検討会の取りまとめとして、「キ

キルビー判決の趣旨である①特許権者に不当な利益を与え、衡平の理念に反する結果にすべきではない、②特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手續を強いることは妥当でなく、また訴訟経済にも反しないようにすべき<sup>19</sup>との考え方は、特許無効審判のみならず、延長登録無効審判においてもあてはまると言える。

したがって、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済のためには、延長登録の有効性についても侵害訴訟において争う必要があると言えることに鑑みると、むしろ、延長登録の有効性についても無効の抗弁が主張できることを立法により明らかにすべきと言えるのではないか。

#### (ウ) 延長登録無効審決確定の遡及効の制限について

上記の整理を踏まえると、延長登録の有効性についても無効の抗弁が主張できることを明らかにする立法的な手当すべきではないか。

また、当該立法手当により、延長登録の有効性についても、侵害訴訟において、主張立証ができる権能、機会が保障されることとなれば、侵害訴訟確定後に延長登録無効審決が確定したからといって再審により損害賠償金の返還を求めることは紛争の蒸し返しであり、これを制限する必要がある、かつ、かかる再審を制限することを正当化する根拠もあると言えるので、延長登録無効審決確定の遡及効も制限すべきではないか。

従って、延長登録無効審決についても特許法第104条の3に基づく主張立証ができることを立法により明らかにすると共に、延長登録無効審決確定の遡及効も制限すべきではないか。

---

ルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を更に推し進めることとし、無効理由の存在の『明白性の要件』に代えて、侵害訴訟において、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』は、当該訴訟におけるその特許権の行使（差止め・損害賠償等の請求）は許されないこととした。また、侵害訴訟と特許無効審判の間の判断齟齬の防止のため、裁判所と特許庁との間の進行調整を図ることで意見が一致した」としている。

<sup>19</sup> 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〕は、特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償請求等は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当であるとする根拠につき、「(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手續を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(三) 特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手續を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。」と判示した。

#### (4) 補償金請求訴訟との関係について

##### (ア) 再審事由該当性について

特許法第65条第1項<sup>20</sup>は、補償金請求権について規定しているところ、かかる補償金請求権に基づく補償金請求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も、侵害訴訟の場合と同様に、「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。具体的には、以下のとおりである。

##### 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）

補償金請求訴訟において認容判決が確定した後に、特許無効審判において当該特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合、判決の基礎となった特許付与処分という行政処分が、無効審決という行政処分により遡及的に変更されることとなるため、再審事由となり得る。

このため、補償金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、既に受領した補償金を不当利得として<sup>21</sup>返還しなければならないこととなる。

##### 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）

補償金請求訴訟において認容判決が確定した後に、訂正審判において訂正認容審決が確定した場合、判決の基礎となった特許付与処分という行政処分が、訂正審決という行政処分により遡及的に変更されることとなるため、再審事由となり得る。

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、既に受領した補償金を不当利得として<sup>22</sup>返還しなければならないこととなる。

---

<sup>20</sup> 特許法第65条第1項は、「特許出願人は、出願公開があつた後に特許出願に係る発明の内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対し、その発明が特許発明である場合にその実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる。当該警告をしない場合においても、出願公開がされた特許出願に係る発明であることを知つて特許権の設定の登録前に業としてその発明を実施した者に対しては、同様とする。」と定めている。

<sup>21</sup> 特許無効審決の確定により補償金請求権が遡及的に消滅するため（特許法第65条第5項）、特許権者が受領していた補償金は不当利得となる。

<sup>22</sup> 訂正認容審決の確定により出願当初から訂正後の特許請求の範囲等であつたとみなされるため（特許法第128条）、当初から当該特許の技術的範囲に被告製品が含まれていないこととなり、特許権者が受領した補償金は不当利得となる。

### 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）

補償金請求訴訟において無効の抗弁が認められ棄却判決が確定した後に、訂正審判において訂正認容審決が確定した場合、判決の基礎となった特許付与処分という行政処分が、訂正審決という行政処分により遡及的に変更されることとなるため、再審事由となり得る。

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がその技術的範囲に属する<sup>23</sup>」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、あらためて補償金の支払いを命じられることとなる。

#### （イ）補償金請求訴訟との関係での確定審決の遡及効制限について

以上のとおり、補償金請求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、侵害訴訟の場合と同様に、再審事由に該当する可能性があり、また、補償金請求訴訟においても、特許法第104条の3に基づく主張ができる（同法第65条第6項）点も侵害訴訟の場合と同様であることに鑑みると、侵害訴訟との関係でのみならず、補償金請求訴訟との関係でも、確定審決の遡及効を制限する必要があるのではないかと<sup>24</sup>。

#### （5）仮処分との関係について

##### （ア）差止の仮処分命令が出された場合についての問題点について

前回資料16頁5（6）記載のとおり、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、

<sup>23</sup> 訂正後に係る特許発明の内容については、補償金請求の要件である警告をしていない点が問題となり得る。この点、警告後に補正がなされた場合についてであるが、当該補正が特許請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施に係る物品が補正の前後を通じてその技術的範囲に属す場合には、再度の警告は不要と解されている（最判昭和63年7月19日民集42巻6号489頁、竹田稔『知的財産権侵害論〔特許・意匠・商標編〕第5版』452頁、中山信弘『工業所有権法（上）特許法〔第2版増補版〕』205頁等）ことからすると、警告の対象となった特許発明が訂正されたとしても、当該訂正が特許請求の範囲を減縮するものであって、第三者の実施に係る物品が訂正の前後を通じてその技術的範囲に属す場合には、当初になした警告で足りると考えられる。

<sup>24</sup> なお、特許法第104条の3は、無効の抗弁が主張できる訴訟につき、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において」と規定しており、一方で、補償金請求権を行使する場合については、別途同法第65条第6項で、同法104条の3を準用していることからすると、特許法上、「侵害訴訟」の中に「補償金請求訴訟」は含まれないと解される。

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<sup>25</sup>。

また、現行法の下では、差止の仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき、債権者が間接強制金を受領した後に、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、債権者（特許権者）に支払われた間接強制金は法律上の原因を欠いた不当利得となり、返還請求がなされることになると考えられる<sup>26</sup>。

このように、差止の仮処分命令が出された後に、無効審決が確定した場合、特許権者が損害賠償請求され得ることや、既に受領した間接強制金を不当利得として返還しなければならなくなることは、紛争の蒸し返しであると評価し、仮処分との関係でも確定審決の遡及効を制限すべきであろうか<sup>27</sup>。

ここで、仮処分との関係でも無効審決確定の遡及効を制限すべきかが問題となり得るケースを整理すると、以下のとおりである。

- ① 差止の仮処分命令 → 本案訴訟棄却判決確定 → 無効審決確定
- ② 差止の仮処分命令 → 本案訴訟認容判決確定 → 無効審決確定
- ③ 差止の仮処分命令 → 無効審決確定 → 本案訴訟棄却判決確定

この点、前回の審議の結果としては、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のであれば、特許権者が損害賠償請求される等するのは、仮処分

---

<sup>25</sup> 特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令が発令され、その執行がされた後に、当該特許を無効する旨の審決が確定し、当該仮処分命令が被保全権利の不存在を理由に取り消された場合について、当該執行が結果として違法となつた裁判例として、大阪高裁中間判決平成16年10月15日判タ1188号313頁、東地判平成14年12月17日・平成13年(ワ)22452号等参照。

<sup>26</sup> 仮処分決定の保全執行としてされた間接強制決定に基づき間接強制金が支払われた後に、本案訴訟において仮処分決定の被保全権利が否定された場合について、最二小判平成21年4月24日民集63巻4号765頁は、「債務者は、その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき、債権者に対して不当利得返還請求をすることができる」とし、その理由として、「保全執行の債務名義となつた仮処分命令における保全すべき権利が、本案訴訟の判決において当該仮処分命令の発令時から存在しなかつたものと判断され、これが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には、当該仮処分命令に基づく間接強制決定は、履行を確保すべき債務が存しないのに発せられたものであつたことが明らかであるから、債権者に交付された間接強制金は法律上の原因を欠いた不当利得に当たるものというべきである」と判示している。このことからすると、間接強制金が支払われた後に、無効審決が確定した場合も、事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消すことができ（民事保全法第38条参照）、また仮処分命令が取り消された場合には、これに基づく間接強制決定により支払われた間接強制金は債権者の不当利得になると考えられる。

<sup>27</sup> なお、前掲注(25)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つ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。

の性質に鑑みるとやむを得ないが、②のケースについては、本案訴訟で認容判決が確定しているにもかかわらず、仮処分命令に基づく差止に係る分だけ損害賠償請求されるというのは妥当でない<sup>28</sup>、との意見が多かった。

かかる整理を踏まえ、制限の有無やその範囲については、下記（イ）乃至（エ）の案があるところ、各々の案に対し、以下のような意見、指摘がある。

#### （イ）仮処分との関係でも確定審決の遡及効を一律制限する案について

（趣旨）

- ・ 特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令について、後に当該特許を無効とする旨の審決が確定した場合においては、他に特段の事情のない限り、債権者において過失があったものと推定するのが相当であるとす裁判例<sup>29</sup>があるため、特許権者は後に損害賠償請求をされるという極めて酷な状況にあり、実際に、本案訴訟の第一審判決で勝訴してから初めて仮処分をかける等、仮処分の利用に対して特許権者が萎縮しているのではないか、これを解消するために、仮処分との関係でも確定審決の遡及効を一律制限することも考えられるのではないか。
- ・ また、仮処分との関係で確定審決の遡及効を一律制限しても、上記（ア）①のケースのように、本案訴訟で請求棄却判決が確定している場合には、本案訴訟における、仮処分命令の発令時から被保全権利（特許権に基づく差止請求権）が存在しなかったとの判断が事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消すことができ、当該仮処分命令に基づく差止は遡って違法なものとなり、損害賠償請求し得るのではないか<sup>30</sup>。
- ・ さらに、間接強制金を支払った場合についても、上記（ア）①のケースのように、本案訴訟で請求棄却判決が確定している場合には、本案訴訟におけ

<sup>28</sup> 基本的には仮処分との関係で確定審決の遡及効を制限すべきではないとしながら、上記4（5）（ア）②のケースについては、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、また、本案訴訟においても請求が認容された場合には仮処分で認められた部分も含めて判断がなされたと言えるので、仮処分で認められた部分との関係でも十分な手続保障があったと言い得るなどの理由から、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いなどの指摘が多かった。

<sup>29</sup> 前掲注（25）東京地判平成14年12月17日は、「一般に、保全命令が保全異議又はその上訴において取り消され、あるいは本案訴訟において原告敗訴の判決が言い渡され、その判決が確定した場合には、他に特段の事情のない限り、債権者において過失があったものと推定するのが相当である（最高裁昭和43年（オ）第260号同年12月24日第三小法廷判決・民集22巻13号3428頁参照）。」とした上で、「特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令について、後に当該特許を無効とする旨の審決が確定した場合においても、他に特段の事情のない限り、債権者において過失があったものと推定するのが相当である。そして、この場合に、過失の推定を覆すに足りる特段の事情の存否を判断するに当たっては、当該特許発明の内容、無効事由及びその根拠となった資料の内容等を総合考慮して検討するのが相当である。」と判示している。また、類似の事案において債権者の過失を肯定した事案として、前掲注（25）大阪高裁中間判決、大阪地判平成7年4月13日知管別冊判例集Ⅲ（平成7年）930頁等がある。

<sup>30</sup> 前掲注（26）最判参照

る、仮処分命令の発令時から被保全権利が存在しなかったとの判断が事情の変更にあたるとして当該仮処分命令を取り消すことができ、既に支払った間接強制金については不当利得として取り戻すことができるのではないか<sup>31</sup>。

(問題点)

- ・ 差止の仮処分命令が債務者に与える経済的な負担が甚大であることや、債権者において、後に権利の有効性について判断が分かれ得ることを予見できることに鑑みれば、差止の仮処分命令後に当該特許の無効審決が確定したとしても、債務者がその損害を賠償されないこととしてしまうのは、債務者にとって酷であり、また衡平の観点からも妥当ではないと考えられるのではないか<sup>32</sup>。
- ・ 違法・不当な保全処分の執行によって債務者が被るであろう損害を補償するための担保を立てる等して行う<sup>33</sup>という保全処分の制度に鑑みても、差止の仮処分命令後に当該特許が無効となった場合に、特許権者が損害賠償請求をされたからといって、特許権者に酷であるとは言えないのではないか。

(ウ) 上記(ア)②のケースのみ仮処分との関係でも確定審決の遡及効を制限する案について

(趣旨)

- ・ 基本的には仮処分との関係で確定審決の遡及効を制限すべきではないが、上記(ア)②のケースについては、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、また、本案訴訟においても請求が認容された場合には仮処分で認められた部分も含めて判断がなされたと言えるので、仮処分で認められた部分との関係でも十分な手続保障があったと言い得るなどの理由から、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い。
- ・ このように上記(ア)②のケースのみ、特許権者が後に損害賠償請求をされず、また、間接強制金を受領していたとしても返還しなくてよいようにする最も直接的な手当として、上記(ア)②のケースのみ仮処分との関係でも確定審決の遡及効を制限するよう立法で手当をするのがよいのではないか。

<sup>31</sup> 前掲注(26) 最判参照。本案訴訟の判決で被保全権利が保全命令発令時から存在しないと判断されたことが事情の変更とされた場合については、既に支払われた間接強制金が不当利得になる旨判示している。

<sup>32</sup> なお、牧野利秋・飯村敏明・三村量一・末吉瓦・大野聖二『知的財産法の理論と実務 第2巻 [特許法[Ⅱ]]』141頁は、前掲注(25) 大阪高裁中間判決について、「仮処分決定が債務者に与える経済的な負担の甚大さ、及び権利の有効性については判断が分かれることを債権者において予見し得ることにかんがみれば、衡平の見地から原則として債権者に損害賠償責任を負担させることが理に適っているものと思われ、前記裁判例に賛成である」としている。

<sup>33</sup> 東京地裁保全研究会編著『民事保全の実務[新版増補]下』2頁は、「保全命令の担保は、違法・不当な保全処分の執行によって債務者が被るであろう損害を担保するものである。」とする。

(問題点)

- ・ 上記(ア)②のケースのみ仮処分との関係でも確定審決の遡及効を制限するという立法手当は、仮処分に対する確定審決の効果が、後の本案訴訟の結果により異なることを制度化するものであり、妥当ではないのではないか。

(エ) 仮処分との関係では確定審決の遡及効を一律制限しない案について

(趣旨)

- ・ 仮処分(民事保全)はあくまでも暫定的・仮定的に、応急的な措置を目的とするものであり<sup>34</sup>、その審理は基本的には疎明に基づいて行われるなどの民事保全の性質からすると、本案訴訟と同様に考えることはできず、切り離して考える(仮処分との関係では審決確定の遡及効を制限しない)べきではないか。
- ・ 差止の仮処分事件においては、無効理由の存否について全く争うことができないわけではないが<sup>35</sup>、特許法第104条の3は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に仮処分事件が含まれるか、すなわち、仮処分事件においても、無効の抗弁や訂正の再抗弁を主張するというように特許の有効性及びその範囲についてまで十分に争えるかについては必ずしも明らかではない状況にあり<sup>36</sup>、本案訴訟に比べると手続保障が十分だとは言えないのではないか、との指摘もある。
- ・ また、仮処分との関係で確定審決の遡及効を一律制限しないとしても、上記(ア)②のケースにおいては、本案訴訟において、仮処分命令の発令時から特許が有効に存在していたことを確認すれば<sup>37</sup>、後に無効審決が確定したとしても、特許権者が損害賠償請求をされることはないのではないか。そうであれば、結局、上記(ア)②のケースにおいては、後に特許権者が損害賠

<sup>34</sup> 前掲注(33)『民事保全の実務』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。

<sup>35</sup> 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

<sup>36</sup> なお、最三小判平成21年1月27日民集63巻1号271頁は、仮処分事件における秘密保持命令の申立ての許否についてであるが、「仮処分事件において秘密保持命令の申立てをすることができる」と解しても、迅速な処理が求められるなどの仮処分事件の性質に反するというのもできない」とした上で、「秘密保持命令の制度の趣旨に照らせば、特許又は専用実施権の侵害差止を求める仮処分事件は、特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する『特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟』に該当し、上記仮処分事件においても、秘密保持命令の申立てをすることが許されると解するのが相当である」と判示した。かかる判決は、秘密保持命令の制度趣旨なども踏まえて仮処分事件への適用を認めたものであることからすると、同様のことが特許法第104条の3にもあてはまるか否かについては別途検討が必要と考えられる。

<sup>37</sup> 過去の時点での特許の有効性を確認することにつき、確認の利益があるのかが問題となりうるが、確認をすることにより、後に当該特許の無効審決が確定しても損害賠償請求をされないこととなるのであれば、確認の利益があると言えるのではないかと指摘されている。

償請求されないということになり、適切な結論が導き出せるのではないか。

- ・ さらに、間接強制金を支払った場合についても、上記（ア）②のケースにおいては、本案訴訟において、仮処分命令の発令時から特許が有効に存在していたことを確認すれば、後に無効審決が確定しても、既に支払った間接強制金について不当利得として返還する必要はないと考えられるのではないか。そうであれば、結局、上記（ア）②のケースについては、特許権者が間接強制金を返還しなくてよいということになり、適切な結論が導き出せるのではないか。

#### （問題点）

- ・ 本案訴訟において、仮処分命令の発令時から特許が有効に存在していたことを確認しなかった場合、上記（ア）②のケースにおいても、特許権者が後に損害賠償請求等をされ得るところ、本案訴訟の請求の趣旨次第で損害賠償請求され得るというのでは、特許権者の保護が十分ではないのではないか。

#### （オ）検討の方向性について

以上の各案及び各案の意見、指摘等を踏まえて、仮処分との関係においても確定審決の遡及効を制限するか等につき検討すべきではないか。

## 5. まとめ

### （1）差止を命じる判決について

上記4（1）については、訂正認容審決が確定した場合についても、無効審決が確定した場合と同様に、差止は解除されるべきと考えられるのではないか。また、その手段として、無効審決が確定した場合及び訂正認容審決が確定した場合の両者とも、請求異議訴訟を提起するという手段が考えられるのではないか。

### （2）上告等の制限の要否（遡及効が制限される審決の範囲の拡張の要否）について

上記4（2）については、判決確定後に確定した審決の遡及効を制限すれば必要十分であり、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効までも制限する必要はないのではないか。

### （3）延長登録無効審判との関係（延長登録無効審決の遡及効の制限）について

上記4（3）については、延長登録無効審決についても特許法第104条の3に基づく主張立証ができることを立法により明らかにすると共に、延長登録無効審決確定の遡及効も制限するべきではないか。

### （4）補償金請求訴訟との関係について

上記4（4）については、侵害訴訟との関係でのみならず、補償金請求訴訟との

関係においても、確定審決の遡及効を制限すべきではないか。

#### (5) 仮処分との関係について

上記4(5)については、仮処分との関係においても確定審決の遡及効を一律制限する案、②のケースのみ仮処分との関係においても確定審決の遡及効を制限する案、又は仮処分との関係においては確定審決の遡及効を一律制限しない案のいずれかとすべきではないか。