

第4章 再審の訴え等における主張の制限

1. 改正の必要性

(1) 従来の制度

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（補償金請求権について、同法第65条第5項）。

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。

このため、特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金支払請求訴訟（以下「特許権侵害訴訟等」という。）における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判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、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある¹⁹。

一方で、特許権侵害訴訟等において被告（被疑侵害者）は、特許法第104条の3に基づき²⁰、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（いわゆる無効の抗弁）を提出でき、これに対して、原告（特許権者）

19 民事訴訟法第338条第1項第8号が定める、後の行政処分による「変更」とは、遡及的な変更であることを要すると解されている（斎藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法(10)』243頁（第一法規出版、第2版、1996年）、石川明・高橋宏志編『注釈民事訴訟法(9)』51頁（有斐閣、1996年）等参照）。

20 なお、特許法第104条の3が施行されたのは2005年4月1日であるが、同条施行前も、いわゆるキルビー最高裁判決（最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁）以降は、特許権侵害訴訟において、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。

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²¹⁾）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つき、主張立証をする機会と権能を有している。

(2) 改正の必要性

特許権侵害訴訟等の判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において特許権侵害訴訟等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、特許権侵害訴訟等の確定判決が再審により取り消される可能性があることについては、次のような指摘がある。

行政行為は仮に違法であっても、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することはできない²²⁾とされており、訴訟において、当事者は、行政行為の有効性について、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ないことを前提として、「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」場合には、再審事由に該当することとされている。これに対して、特許権侵害訴訟等における、当事者は、前述(1)

21 「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、i) 特許庁に対し、適法な訂正請求等を行っていること、ii) 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、iii) 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（特許法第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「現代産業と知的財産侵害訴訟-判例を中心に」知財ぷりずむ11月号44頁（2007年）における〔設樂発言〕参照）。

もっとも、上記3要件については、最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕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（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頁参照）。

22 塩野宏『行政法I』145頁（有斐閣、第5版、2009年）

のとおり、特許法第104条の3の規定により、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ため、行政処分
の効力を特許権侵害訴訟等において争うことができ、この点において、一般の
行政処分とは異なっている。それにもかかわらず、次の①～③のように、後の
特許無効審判や訂正審判の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の既判
力が排除され、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妥当とはいえず、特許権侵害訴訟
等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題がある。

① 認容判決確定後の無効審決の確定

特許権侵害訴訟等において、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特許無効審判にお
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^{23 24}。

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

23 特許法第104条の3施行前に特許権侵害訴訟が提起された事案であるが、特許権
侵害訴訟でキルビー最高裁判決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〕参照）。

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（特許法第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無い。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。

24 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』62
頁～63頁（商事法務、2004年）では、特許法第104条の3の立案担当者の見解とし
て、特許権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、特許権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。

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こととなる。

② 認容判決確定後の訂正認容審決の確定

特許権侵害訴訟等において、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²⁵。

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、「訂正後の特許の技術的範囲には、再審原告の製品（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（再審原告の製品）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こととなる。

③ 棄却判決確定後の訂正認容審決の確定

特許権侵害訴訟等において、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²⁶。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を棄却する判決が確定した後に、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再審被告の製品（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

25 例えば、前掲脚注(2)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、民事訴訟法第338条第1項第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。

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こととなる。

2. 改正の概要

特許権侵害訴訟等の紛争解決機能や企業経営の安定性等の観点から問題があるとの指摘を踏まえて、特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、当該特許権侵害訴訟等の判決確定後に、特許を無効にすべき旨の審決又は訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるものが確定したことを、再審の訴えにおいて主張できない旨を定めることにより、再審を制限することとした。

また、特許法第104条の3導入の契機となったキルビー最高裁判決²⁷の趣旨に鑑み、特許権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟において延長登録の有効性についても攻撃防御を尽くしうることとし、併せて、延長登録を無効にすべき旨の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、再審を制限することとした。

さらに、再審制限を実効性のある制度にするために、特許権侵害訴訟等に附

26 前掲脚注(2)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の規定に基づく抗弁（無効の抗弁）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のとみなされるところ（特許法第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、民事訴訟法第338条第1項第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。

27 前掲脚注(20)参照

随する仮差押命令及び仮処分命令の結論も覆ることのないようにする必要がある。そこで、仮差押命令及び仮処分命令の債権者（特許権者）に対する損害賠償請求訴訟や不当利得返還請求訴訟においても、特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、特許を無効にすべき旨の審決が確定したこと等を主張することができないこととした。

3. 改正条文の解説

(1) 主張の制限規定の創設

◆特許法第104条の4（新設）

（主張の制限）

第一百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の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であつて政令で定めるもの

① 再審の訴えにおける主張の制限

特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟において、被告は、特許法第104条の3に基づき、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

主張を提出でき、これに対して、原告は、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を提出できるのであり、訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能を有しているといえる。

このように、特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証する機会と権能を有しているにもかかわらず、当該訴訟の判決が確定した後に、特許の有効性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として当該確定判決が覆されうることは紛争の蒸し返しであり妥当でない。

また、補償金支払請求訴訟（特許法第65条第1項又は第184条の10第1項の規定に基づく請求に係る訴訟）においても、訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能を有している（同法第65条第6項が同法第104条の3を準用、同法第184条の10第2項が同法第65条第6項を準用）ことに鑑みると、特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟と同様のことがいえる。

そこで、これらの訴訟に係る判決が確定した後に、審決が確定したことにより、民事訴訟法第338条第1項第8号の再審事由に該当する場合においても、再審の訴えにおいて、審決が確定した旨の主張ができないこととし、再審を制限することとした。

② 損害賠償請求及び不当利得返還請求を目的とする訴えにおける主張の制限

(i) 仮差押命令事件の債権者に対する訴訟

特許権侵害訴訟等を提起する場合には、当該訴訟における損害賠償請求権を保全するために、当該訴訟を本案とする仮差押命令を請求することがある。そして、仮差押命令が発令された場合、本案訴訟においても損害賠償請求を認容する判決が確定し強制執行ができるようになるまでの間に、債務者が財産を隠匿等しないよう、債務者の財産を仮に差し押さえることができる。

ここで、仮差押命令が発令され、債務者の財産を仮に差し押さえたが、後

に当該特許につき無効審決が確定した場合、遡及的に無効とされた特許に基づき、債権者は、債務者の財産を差し押さえていたことになるので、債務者は当該差押えによって生じた損害につき、債権者に対し損害賠償請求をし得ると解される。

しかしながら、仮差押命令が発令された後に、本案訴訟で損害賠償請求を認容する判決が確定し、その後に当該特許につき無効審決が確定した場合についてみると、本案訴訟の確定した認容判決は、再審を制限することにより覆さないこととする一方で、債権者（特許権者）が仮差押命令に基づき債務者の財産を仮に差し押さえたことにつき、損害賠償請求されるということになってしまい妥当でない。

そこで、再審の訴えにおいて主張を制限すると共に、当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴えにおいても主張を制限することにより、再審を制限すると共に、債権者が損害賠償請求をされないようにすることとした。

(ii) 仮処分命令事件の債権者に対する訴訟

特許権侵害訴訟等を提起する場合には、当該訴訟における差止請求権を保全するために、当該訴訟を本案とする仮処分命令を請求することがある。そこで、例えば、侵害品の製造販売の禁止を求める差止請求権を被保全権利とした仮処分命令が発令された場合、本案訴訟においても差止請求を認容する判決が確定し強制執行ができるようになるまでの間に、侵害品が製造販売されることにより回復不能な著しい損害が生じることのないよう、暫定的に製造販売を禁止することができる。

ここで、仮処分命令が発令され、侵害品の製造販売を差し止めたが、後に当該特許につき無効審決が確定した場合、遡及的に無効とされた特許に基づき、債権者は、暫定的に債務者の製品の製造販売を禁止していたことになるので、債務者はその損害につき、債権者に対し損害賠償請求をし得ると解されている²⁸。また、債権者が、間接強制金を受領していた場合には、債務者は

債権者に対して当該間接強制金を不当利得として返還請求をすることができると解される²⁹。

しかしながら、仮処分命令が発令された後に、本案訴訟で差止請求を認容する判決が確定し、その後に当該特許につき無効審決が確定した場合についてみると、本案訴訟の確定した認容判決は、再審を制限することにより覆さないこととする一方で、債権者（特許権者）が仮処分命令を執行したことに付き、損害賠償請求又は不当利得返還請求をされるということになってしまい妥当でない。

そこで、再審の訴えにおいて主張を制限すると共に、当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え及び不当利得返還の請求を目的とする訴えにおいても主張を制限することにより、再審を制限すると共に、債権者が、損害賠償請求又は不当利得返還請求をされないようにすることとした。

28 大阪高判平成16年10月15日判時1912号107頁、東京地判平成14年12月17日・平成13年(ワ)第22452号等参照

29 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事案についてであるが、最判平成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っ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ったものと判断され、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っ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）、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。

③ 主張制限の対象となる審決

(i) 特許無効審決（第1号）

特許無効審判（特許法第123条）において、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ったものとみなされるため（同法第125条）、特許権侵害訴訟等において特許が有効であることを前提とする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とした場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

一方、当該特許権侵害訴訟等において、当事者は特許の有効性について主張立証する機会と権能が与えられていたことに鑑みると、かかる再審を認めることは紛争の蒸し返しといえる。

そこで、かかる再審を制限すべく、再審の訴え等において特許を無効にすべき旨の審決が確定したことを主張できないこととした。

(ii) 延長登録無効審決（第2号）

延長登録無効審判（特許法第125条の2）において、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、初めからされなかったものとみなされる（同条第3項）。

このため、特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟において、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、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

一方、今回の改正で、特許権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟において、当事者は、延長登録の有効性についても主張立証する機会と権能が与えられることとなった（後述の特許法第104条の3第1項の改正）ことに鑑みると、かかる再審を認めることは紛争の蒸し返しといえる。

そこで、かかる再審を制限すべく、再審の訴え等において延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したことを主張できないこととした。

(iii) 訂正認容審決（第3号）

訂正審判（特許法第126条）において、訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その効果が遡及する旨が定められており（同法第128条）、また、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9項は、同法第128条を準用しているため、特許無効審判において訂正をすべき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。

このため、特許権侵害訴訟等における判決が確定した後に、訂正審判又は特許無効審判において、判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

一方、当該特許権侵害訴訟等において、一般的に当事者は特許の有効性及びその範囲について主張立証する機会と権能が与えられていることを踏まえ、審決内容に鑑み、これに先立つ侵害訴訟において、攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていたと判断されるような場合について、再審を認めることは紛争の蒸し返しといえる。

そこで、かかる再審を制限すべく、再審の訴え等において訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるものが確定したことを主張できないこととした。主張の制限に係る訂正認容審決を政令で定めることとしたのは、訂正認容審決の場合は無効審決と異なり、内容が多種多様であって、特許権侵害訴訟等の過程でそれに対応する訂正の再抗弁の立証が可能であったとまではいえないものなど攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていないものも存在するため、すべてについて主張の制限の対象とすることは適切ではないが、具体的にどの訂正について攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていたかの判断は、極めて技術的な内容であることによる。

そして、政令では、主張の制限に係る審決として、特許権侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者勝訴の判決である場合（特許法施行令第13条の4第1号）について、当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものであ

る審決を、特許権者敗訴の判決である場合（同条第2号）について、当該訴訟において立証された事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決をそれぞれ定めることとした。

同条第1号で、再審の訴えにおいてその確定を主張できる訂正認容審決として想定しているのは、例えば、発明の普及目的で権利の一部を縮小するために、特許権者が無効理由と関係なく訂正をしたような場合における訂正認容審決等がある。また、同条第2号で、再審の訴えにおいてその確定を主張できる訂正認容審決として想定しているのは、例えば、侵害訴訟で立証された無効理由とは異なる無効理由に基づいて、侵害訴訟における被疑侵害者とは異なる第三者が請求した無効審判において、当該無効理由を解消するための訂正（ただし、侵害訴訟で立証された無効理由も解消している訂正は、再審の訴えにおいて、主張の制限の対象としている。）をしたような場合における訂正認容審決等がある³⁰。

◆実用新案法第30条

（特許法の準用）

第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで（具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置）の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。

30 なお、再審の訴えにおいて、特許法施行令第13条の4各号に定める訂正認容審決が確定したことを主張することは、紛争の蒸し返しとなるため、再審開始決定の前後を問わず、これらを主張することができないところ、仮に侵害訴訟で立証された無効理由とは異なる無効理由を解消するための訂正をしたような場合における訂正認容審決が確定したこと（これは同条第2号でその確定を主張できる訂正認容審決として想定されている。）を主張して、再審が請求された場合の扱いについては、最終的には民事訴訟法の解釈により判断されることとなる。

この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

① 無効審決が確定した旨の主張の制限

実用新案法第41条は特許法第125条を準用しており、無効審決確定の効果は遡及するため、実用新案権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟（以下「実用新案権侵害訴訟等」という。）において認容判決が確定した後に、無効審決が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号に定める再審事由に該当する可能性がある。

一方で、実用新案法第30条は特許法第104条の3を準用しているため、実用新案権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟において実用新案登録の有効性を主張立証する機会と権能が保障されていることに鑑みると、再審を認めることは紛争の蒸し返しであると考えられる。

そこで、特許権侵害訴訟等の再審と同様に、無効審決が確定したことを主張できないことをもって、実用新案権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

② 訂正があつた旨の主張の制限

実用新案法第14条の2第11項は、特許法第128条と同様に、訂正の効果が遡及する旨規定しているため³¹、実用新案権侵害訴訟等において認容判決又は棄却判決が確定した後に、訂正がなされその旨が登録された場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号に定める再審事由に該当する可能性がある。

31 実用新案法第14条の2第1項及び第7項に基づいて訂正できるところ、実用新案権者が訂正書を提出した場合は、基礎的要件を欠く場合以外は（実用新案法第14条の3）、訂正があつたものとされる。

一方で、実用新案権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟で、一般的に実用新案登録の有効性及び特許庁において訂正をした旨の主張ができると考えられることを踏まえ、訂正の内容に鑑み、これに先立つ実用新案権侵害訴訟等において、攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていたと判断されるような場合について、再審を認めることは紛争の蒸し返しであると考えられる。

そこで、特許権侵害訴訟等の再審と同様に、訂正であって政令で定めるものがあつたことを主張できないこととするをもつて、実用新案権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

そして、政令では、実用新案法施行令第4条第4項が特許法施行令第13条の4を準用し、主張の制限に係る訂正として、実用新案権侵害訴訟等の確定した終局判決が実用新案権者勝訴の判決である場合について、当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされないようにするためのものである実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正を、実用新案権者敗訴の判決である場合について、当該訴訟において立証された事実を根拠として当該実用新案登録が実用新案登録無効審判により無効にされないようにするためのものである実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正をそれぞれ定めることとした。

なお、旧実用新案法においても、特許法と同様の構造を有しているため、特許法と同様の手当てをした。

◆意匠法第41条

(特許法の準用)

第四十一条 特許法第四百条の二から第五百条の六まで（具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等）及び第百六条（信用回復の措置）の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

意匠法第49条により、無効審決確定の効果は遡及するため、意匠権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟（以下「意匠権侵害訴訟等」という。）において認容判決が確定した後に、無効審決が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号に定める再審事由に該当する可能性がある。

一方で、意匠法第41条は特許法第104条の3を準用しているため、意匠権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟において意匠登録の有効性を主張立証する機会と権能が保障されていることに鑑みると、再審を認めることは紛争の蒸し返しであると考えられる。

そこで、特許権侵害訴訟等の再審と同様に、無効審決が確定したことを主張できないこととするをもつて、意匠権侵害訴訟等の再審も制限することとした³²。

◆商標法第38条の2（新設）

（主張の制限）

第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。

一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

32 意匠法においては、添付の図面等により示された意匠の内容を減縮補正するという概念が存在せず、特許法における訂正に相当する手続がないため、訂正審判の審決確定の遡及効についての対応は不要である。

二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

商標法第46条の2第1項により、無効審決確定の効果は遡及し、また、商標法第43条の3第3項により、取消決定確定の効果は遡及するため、商標権侵害訴訟及び設定登録前の金銭的請求権に基づく訴訟（以下「商標権侵害訴訟等」という。）において認容判決が確定した後に、無効審決又は取消決定が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号に定める再審事由に該当する可能性がある。

一方で、商標法第39条は特許法第104条の3を準用しているため、商標権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟において商標登録の有効性を主張立証する機会と権能が保障されていることに鑑みると、再審を認めることは紛争の蒸し返しであると考えられる。

そこで、特許権侵害訴訟等の再審と同様に、無効審決が確定したことを主張できないこととするをもつて、商標権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

他方、商標法第39条が準用する特許法第104条の3には、「異議申立てにより取り消されるべきものと認められるとき」については規定されておらず、また他に規定もないため、この点につき商標権侵害訴訟等において主張立証する機会と権能が保障されているかは、条文上は明らかでない。

しかしながら、取消決定が確定したことを主張できないこととするをもつて、再審を制限しない場合には、異議申立てが可能な期間において、無効審判を請求して無効審決が確定したときには再審が制限される一方で、当該無効審判と同一の理由により異議申立てがなされ、取消決定が確定したときには再審が可能になってしまうという不合理が生ずることとなるため、取消決定が確定したことを主張できないこととするをもつて、商標権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

(2) 延長登録無効の抗弁に関する規定の創設

◆特許法第104条の3

(特許権者等の権利行使の制限)

第一百四条の三条 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が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は、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2・3 (略)

特許法第104条の3は、キルビー最高裁判決の趣旨に則して制定された条文であるところ、キルビー最高裁判決の趣旨である i) 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、ii) 特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に特許無効審判の手続を強いることは妥当ではない、iii) 紛争解決の実効性・訴訟経済にも反しないようにすべき、との考え方は、特許権侵害訴訟等において特許の有効性が問題になった場合のみならず、延長登録の有効性が問題になった場合についても当てはまるといえる。

このように、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済のためには、特許権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟において延長登録の有効性についても争う必要があるといえることに鑑みると、延長登録の有効性についても延長登録無効の抗弁が主張できることを立法により明らかにすることが適切である。

4. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

(2) 経過措置

◆附則第2条第14項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～13 (略)

14 この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第四百条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15～27 (略)

特許権の存続期間の延長登録により延長された期間に係る権利行使の制限規定については、特許権者等の実体的な権利に重大な影響を及ぼすものである。

このため、改正法施行の日前に、訴訟の完結した事件、事実審の口頭弁論が終結した事件又は飛躍上告の合意がされた事件については、訴訟関係の安定等の観点から、改正後の特許法第104条の3第1項の規定を適用しないこととした。

◆附則第2条第15項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～14 (略)

15 新特許法第四百条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命

令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。

16～27 (略)

改正後の特許法第104条の4の規定により、再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)が制限されることとなるため、改正法施行後に提起された再審の訴えについて、当該規定を適用することを明確にした。

また、再審の訴え等が紛争の蒸し返しと評価されるのは、先に確定した事件において当事者に主張立証する機会と権能が与えられていることを根拠としている。

そこで、特許無効審決(特許法第104条の4第1号)及び訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの(同条第3号)が確定したことの主張が制限されるのは、先に確定した訴訟事件につき、裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)第4条の規定による改正後の特許法第104条の3第1項の規定が適用されている場合に限定することとした。

また、延長登録無効審決(特許法第104条の4第2号)が確定したことの主張が制限されるのは、先に確定した訴訟事件につき、今回の改正後の特許法第104条の3第1項の規定が適用されている場合に限定することとした。

◆附則第3条第10項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2～9 (略)

10 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え（裁判所法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百二十号）第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。）における主張について適用する。

11～18 (略)

◆附則第4条第6項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

2～5 (略)

6 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え（裁判所法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百二十号）第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。）における主張について適用する。

7～9 (略)

◆附則第5条第4項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

2・3 (略)

4 新商標法第三十八条の二(新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第七条の規定による改正後の商標法(以下「平成十六年改正商標法」という。)第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定(平成十六年改正商標法第十三条の二第五項(平成十六年改正商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。)及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。))が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

5～9 (略)

特許法と同様、改正後の実用新案法、旧実用新案法(附則第18条)、意匠法及び商標法についても、再審の訴えが制限されることとなるため、改正法施行後に提起された訴えについて、当該規定を適用することを明確にしたものである。