

第6章 無効審判の確定審決の 第三者効の廃止

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

特許法第167条では、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録後は、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができないと規定されている。このように、審決の効力が当事者及び参加人だけでなく、審判に関与していなかった第三者にも及ぶことを「無効審判の確定審決の第三者効」というが、その趣旨は、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止することにある。

(2) 改正の必要性

無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わる可能性が否定しきれないところ、審決が既に確定し、登録されたことを理由に、当該審判に関与していなかった第三者に対しても同一の事実及び同一の証拠に基づいて、その特許の有効性について審判で争う権利が制限されること、ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは、不合理であるという指摘がされている。この点、民事訴訟における判決の効果は当事者のみに及ぶことが原則であり、これを第三者にも拡張する場合には、拡張することの強い必要性和、訴訟に参加していない第三者に対する手続保障とが要求されるが、特許法はそれらの点で必ずしも十分ではないため、審決の効力を第三者に拡張する妥当性も認められない。

一方、ある特許について無効審判請求不成立審決が確定していた場合、当該特許権の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠により特許法第104条の3に基づく抗弁（無効の抗弁）が認められたとしても、先の無効審判と同一の

事実及び同一の証拠によっては何人も無効審判を請求できない。そのため、侵害訴訟の判断により実質的に利用できない特許となったとしても、これを対世的には無効にすることができず、特許原簿上も残されたままとなるため、公益上の問題が生じ得ることとなっている。

2. 改正の概要

指摘される諸問題に鑑み、無効審判の確定審決の第三者効については廃止することとした。

3. 改正条文の解説

◆特許法第167条

(審決の効力)

第六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

第三者効は廃止することとするが、先の審判の当事者及び参加人は、先の審判において主張立証を尽くすことができたものであるから、審決が確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができることは不合理である。よって、これらの者についての一事不再理効は残すこととした。

また、現行法では「確定審決の登録があつたとき」に審決の効力が発生するとしているが、これは、審判に関与していない第三者は審決が確定した事実を登録によって知ることができると考えられるためである。しかし、第三者効を廃止し、審決の効力が審判の当事者及び参加人にも及びぶとした場合、これらの者は登録がなくとも審決が確定したことを知ることができから、「審決が

確定したとき」に審決の効力が発生することとした。

なお、実用新案法、旧実用新案法、意匠法、商標法については、特許法第167条が準用されているが、特許法における考え方がそのまま妥当するため、特許法の改正に伴い、同様の手当てをすることとした。

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22項

（特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条（略）

2～21（略）

22 新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の前日に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

23～27（略）

◆附則第3条第15項

（実用新案法の一部改正に伴う経過措置）

第三条（略）

2～14（略）

15 新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

16～18 (略)

◆附則第4条第9項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

2～8 (略)

9 新意匠法第五十二条において準用する新特許法第六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

◆附則第5条第5項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

2～4 (略)

5 新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項（新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。）、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二（新商標法第

六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

6～9 (略)

改正法施行の際に確定審決の登録が現にされている場合には、何人からも同一の事実及び同一の証拠に基づく審判を請求されることがない状態にあるが、改正法の施行の日以後に第三者による同一の事実及び同一の証拠に基づく審判の請求ができることとされると、法的安定性の観点から適切ではない。したがって、そのような場合には改正法を適用しないこととした。

なお、旧実用新案法についても、同様の経過措置を規定した(附則第20条第5項)。