

## 5. ダブルトラック問題解消に向けた立法的提言

私たちは、近時、様々な団体において議論がなされているダブルトラックの在り方について、問題の所在を踏まえて、国内外における実態や検討状況を調査し、その上で、問題解消に向けた立法的提言ができないかということについて、以下に述べるとおり検討を行った。

検討に際しては、特許法改正の沿革や代表的な裁判例に関する考察が不可欠であると思料し、冒頭Ⅰ.において、その点に言及している。更に、この問題に対する立法的提言を行うに際し、有益と思われるソースとして、Ⅱ.において各国の制度を、Ⅲ.においてダブルトラック問題に関する国内諸団体の検討状況を、それぞれ簡潔に紹介している。

その上で、Ⅳ.以降において、私たちの考える、ダブルトラック問題解消に向けた立法的提案（具体的な立法文言を含む。）について、提案の根拠も示しながら、説明している。

### <担当講師>

竹田 稔            竹田綜合法律事務所 所長・弁護士

### <グループメンバー（塾生）>

大月 雅博            阿部・井窪・片山法律事務所パートナー・弁護士

阪野 誠司            特許庁 特許審査第三部高分子 主任上席審査官

平出 貴政            長島・大野・常松法律事務所 弁護士



## ダブルトラック問題解消に向けた立法的提言

### I. ダブルトラック問題とは

#### 1. 特許法改正の沿革と問題の所在

従前の侵害訴訟においては、裁判所と特許庁の権限分配を重視する観点から、特許を無効とする審決が確定しない限り、裁判所が特許無効を判断することはできないと考えられていた。こうした状況に対し、以下の弊害が指摘されるようになった。即ち、①明白な特許無効事由がある場合に、裁判所が権利侵害を認めなければならなくなるのは不合理である、②侵害訴訟において、特許の有効性を前提としたクレーム解釈を強いられた場合、解釈に無理が生じる、③無効審判手続が長期化した場合、紛争全体の早期解決には繋がらない等の点である。

このような指摘を踏まえ、キルビー事件判決（最高裁平成12年4月11日判決、民集54巻4号1368頁）は、最高裁判所として初めて、裁判所が侵害訴訟において特許の有効性を判断することができるとする判断を示した。その後、特許法第104条の3第1項（特許無効の抗弁）が新設され、この点は条文上も明確にされた。こうした改正は、従前の侵害訴訟における上記弊害を克服したものとして評価されている。

他方、特許の有効性が、無効審判ルート（審決取消訴訟も含む。）と侵害訴訟ルートの2つのルートで判断されることになったことに伴い、新たな問題がクローズアップされることにもなった。ダブルトラック問題の典型的な場面を挙げるならば、特許の有効性を判断する上記2つのルートの判断が相互に齟齬することに伴う問題である。具体的には、前の手続において実現した法的関係が、後の手続において覆る場面が増加したことにより、法的安定性・一回的紛争解決の利益が損なわれるという問題である。当事者は、場合によっては、前の手続で勝訴しても後の手続で再度重複して争う必要が生じることになり、特に資力に余裕のない企業の負担が増しているのではないかとの指摘もなされている。

本稿では、判断齟齬が生じる場面について、以下の4つの事例に分けて検討する（各場面の帰結については、後記V. 2.～4.において詳述する。）。

事例	前の手続	後の手続
A <sup>1</sup>	無効審判ルート（無効）	侵害訴訟ルート（有効だとして争う場合）
B（後記V. 2.）	侵害訴訟ルート（有効）	無効審判ルート（無効だとして争う場合）
C <sup>2</sup> （後記V. 3.）	侵害訴訟ルート（無効）	無効審判ルート（有効だとして争う場合）
D <sup>3</sup> （後記V. 4.）	無効審判ルート（有効）	侵害訴訟ルート（無効だとして争う場合）

## 2. ダブルトラック問題に関する裁判例

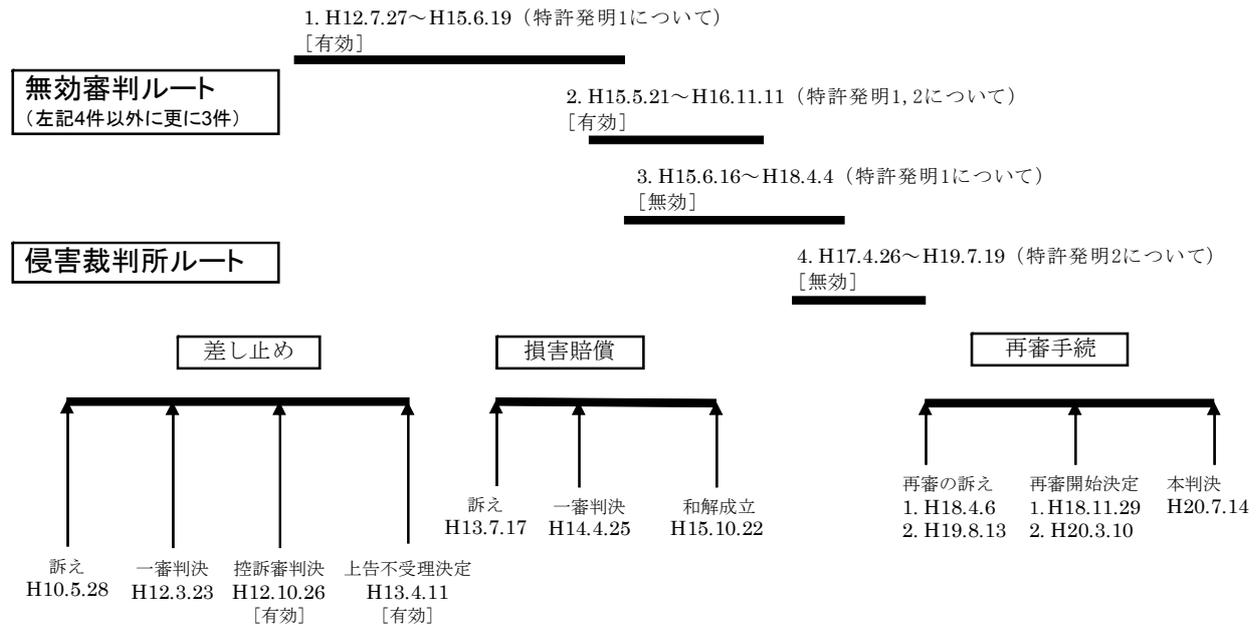
上記事例Bの場合に関しては、侵害訴訟ルートで、特許有効を前提とした判決が確定した後、無効審判ルートで当該特許に関する無効審決が確定したという事案において、先に確定した侵害訴訟の判決の再審において、無効審決の確定に基づく権利消滅の抗弁を主張することが、権利の濫用であり、信義則に反し許されないかが争われた裁判例が存在する。

この点に関し、知財高裁平成20年7月14日判決（生海苔の異物分離除去装置再審事件判決、判例時報2050号137頁、下記図参照）は、「無効審判の請求人及び請求期間には制限がなく、また、特許無効審判の確定審決の登録による同一事実及び同一証拠に基づく対世的な一事不再理効の制約（特許法第167条）に抵触しない限り、同一人であっても再度の無効審判請求ができる等の無効審判制度の趣旨に照らすならば、無効審判請求を繰り返したとの一事をもって直ちに再審原告と再審被告との間において前記の無効審決がされる前に本件特許の有効無効問題に決着がついたものと扱うべき理由はない」と判示し、確定した侵害訴訟の判決を取り消した。

<sup>1</sup> 事例Aについては、そもそも後の手続で特許の有効性が判断されない。

<sup>2</sup> 事例Cについては、「判決の基礎となった・・・行政処分」がないとして、無効審判ルートで当該特許を有効とする審決が確定したとしても、先に確定した侵害訴訟の判決に対する再審事由とはならないとの見解が有力である。

<sup>3</sup> 事例Dについては、無効の抗弁を制限する運用（信義則等）を認めるべきとの見解も有力である。



もっとも、上記裁判例については、その射程を巡っては議論の余地もある。

この点、キルビー最高裁判決以降になされた侵害訴訟（地裁）の判決と、侵害訴訟と同時に係属した同じ権利に係る無効審判（1次審決）の審決について、両者の権利の有効性の判断を分析した結果によれば、無効理由・証拠がいずれも同一である事例であっても、両者の判断が齟齬したものが少なからず含まれていた。

一般的には、現状の制度では、一審段階で判断齟齬が生じても、最終的には知財高裁において統一的に判断されるため、そこで判断齟齬は解消される。もっとも、どちらかのルートの判断が確定した後、別のルートで紛争を蒸し返す場合、判断の齟齬の問題は顕在化する。そこで、この点について立法的手当てが必要であると考えます。

## II. ダブルトラックに関する各国の制度比較

ダブルトラック問題の解消のための立法的手当てを検討するに際し、まず各国（米独英）での実態と解決策について調査した。

### 1. 米国

米国では、通常、裁判所における侵害訴訟の中で特許の有効性判断がなされる。

他方、特許商標庁は、特許付与後、原則として特許の有効性判断をなす管轄を失うが、再審査では、特許の有効性判断をすることがある。

そこで、米国でも、ダブルトラックにより特許の有効性判断に齟齬が生じ得る。しかし、以下に述べるような理由から、日本ほど深刻ではない。

まず侵害訴訟において特許が有効であることを前提に判決がなされた後、再審査において当該特許が取り消されたとしても、米国では最高裁判決に基づくルールである「非遡及の原則 (antiretroactivity doctrine) 」 (Moffitt v. Garr, 66 US 273 (1861)) があり、一旦確定した侵害訴訟判決を覆すことはできない。

他方、侵害訴訟において特許が無効であると判断された場合、最高裁判決に基づくルール(Blonder-Tongue Laboratories v. University Of Illinois Found., 402 U.S. 313 (1971))により、同判断については実質的な対世効が認められ、特許権者は、先の侵害訴訟で特許の有効性を主張する適正な機会を有していなかったという場合でない限り、以後、特許の有効性を争えない。

なお、特許商標庁における再審査に不服があった場合にはCAFCで審査される。そして、侵害訴訟と再審査の時期が近接していれば、CAFCで併合審理され得ることで特許の有効性に関する齟齬が生じなくなる。

ちなみに、米国には、裁判において未確定の問題等が生じた場合、公衆又は利害関係を有する第三者を代表して、訴訟当事者以外の者が、裁判所に対して情報提供できるという制度 (アミカスブリーフ) があり、同制度も特許の有効性判断に齟齬が生じる歯止めになっている。

以上より、日本における立法的手当として、侵害訴訟において特許が有効であることを前提に判決確定後、当該特許が無効又は取消しになった場合の効力を一定条件下に将来効とすることや、アミカスブリーフと似た制度の創設は検討の余地がある。

## 2. ドイツ

ドイツでは、侵害訴訟について、地裁→高裁→連邦最高裁というルートで判断され、他方、特許の有効性について、ドイツ特許庁→連邦特許裁判所→連邦最高裁というルートで判断される。

すなわち、特許の有効性については後者のルートのみで判断されるため、ダブルトラックという事態は生じない。

但し、侵害訴訟ルートでは、特許が有効であることが前提となっているため、ダブルトラックという事態は生じなくとも、侵害訴訟ルートにおいて、特許が有効であることを前提に侵害認容判決がなされた後に当該特許が無効となり得、その場合、特許の無効判決の確定が再審事由となり得るかという問題が生ずる。

再審事由となるか否かについては、再審を認める民事訴訟法第580条6号を類推適用し、再審事由となる考え方が従来有力であったが、現在では、特許の取消しによる再審を認める法律が制定されるに至ったとのことである。

しかし、実務上、侵害訴訟において、特許無効の結論が出る可能性が高いと思われる場合には、裁判所は裁量をもって審理を中止していることが多いようであり、審理を中止した場合、通常、特許無効事件の判決確定まで待つことが多い。

以上より、ドイツは、特許法第 104 条の 3 が現れる前の日本と似た状況であるが、日本において、特許の有効性判断を侵害訴訟ルートで争えなくするというシングルトラックに戻すことは現実的ではない。

### 3. イギリス

イギリスでは、特許の有効性は、侵害訴訟（高等法院特許裁判所又は特許県裁判所の競合管轄）における抗弁・特許取消の反訴と、特許取消手続（特許庁長官、高等法院特許裁判所又は特許県裁判所の競合管轄）とで行われる。すなわち、特許の有効性の判断は、複数の機関で行われる。

しかし、これらの手続は、法文上又は運用上、原則として選択的競合であり、いずれかの手続に事件が係属している間は、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。そこで、実際には、ダブルトラックによる問題は生じない。

なお、上記からすれば、侵害訴訟で特許が有効であることを前提に侵害を認容した判決が確定後、当該特許が無効になることもあり得ることになるが、この場合、日本と同様に、当該特許が無効となるのが侵害訴訟の再審事由となり得るのが問題となる。この点、侵害訴訟で認容判決確定後に欧州特許庁で当該特許が無効とされた事案(Unilin Beheer v. Berry Floor [2007] EWCA Civ. 364)において、裁判所は、「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べきである」と述べて、再審事由とはしなかった。

以上より、日本における立法的手当てとしても、特許の有効性が複数の機関で判断され得ることを前提としつつ、一方の手続に事件が係属している間は、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旨を法文上明記することも検討の余地がある。

## Ⅲ. ダブルトラック問題に関する検討状況

### 1. 各団体における取り組み

知的財産推進計画 2009<sup>4</sup>は、「重点施策」の 1 つとして「ダブルトラックに係る問題への対応策について、2010 年度中に一定の結論を得るべく検討を行うこと」を挙げている。

<sup>4</sup> <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/090624/2009keikaku.pdf>

そこでは、ダブルトラック問題が、特許訴訟制度の基本的な枠組みの問題であることを踏まえ、将来的にどのような制度が望ましいかを検討することが必要であると謳われている。

そして、ダブルトラック問題解消に向けて、各団体で様々な取り組みがなされている。

#### (1) 特許制度研究会<sup>5</sup> (後述)

特許庁長官の私的研究会として、①知的財産活用によるビジネス態様の多様化への対応、②行政・司法を通じた迅速・効率的な紛争解決制度の整備、③国際的な特許制度調和の推進等、イノベーションを推進する特許制度の実現を目指して2009年に設立され、ダブルトラック問題も議題の1つに挙げられた。その報告書である「特許制度に関する論点整理について」<sup>6</sup>が同年12月にまとめられている。

#### (2) 日本弁理士会中央知的財産研究所<sup>7</sup>「特許法第104条の3に関する研究」

2008年3月から2009年7月まで開催。研究成果を「別冊パテント」にて報告<sup>8</sup>。

#### (3) 日本弁護士連合会 知的財産制度委員会<sup>9</sup>

同委員会では、2010年3月18日に中間意見書<sup>10</sup>を取り纏め、公表している。

同意見書21頁以降においては、特許制度研究会(以下「研究会」という。)の報告書(後記2.において詳述する。)において提案された「ダブルトラック」の在り方に関する幾つかの案に対して、意見が示されている。

具体的には、「2 意見」との標題に続く箇所において、「特許権者の負担の解消をはかるべく、侵害訴訟に一本化すべきとする意見(特許制度研究会C-1案)と、ダブルトラックの病理的現象を解消すべきであるが、原則として現制度は維持すべきとの意見(同A案)に分かれた。しかし、無効審決に一本化すべきとする意見(同B案)及び侵害訴訟ルートに集約するとともに審判請求に除斥期間を設けるとの意見(同C-2案)には反対である。なお、侵害訴訟に一本化すべきとする意見でも、裁判所の技術専門性及び地裁と審決の結論の齟齬を問題とする意見はなかった。」と総括されている。

<sup>5</sup> <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm>

<sup>6</sup> <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/tokkyoseidokenkyu/houkokusyo.pdf>

<sup>7</sup> [http://www.jpaa.or.jp/about\\_us/organization/affiliation/chuuou/](http://www.jpaa.or.jp/about_us/organization/affiliation/chuuou/)

<sup>8</sup> <http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/bessatsu/bessatsu02.html>

<sup>9</sup> <http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/chiteki.html>

<sup>10</sup> [http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318\\_7.html](http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_7.html)

## 2. 特許制度研究会報告書について

以下においては、特に特許制度研究会の報告書について説明する。研究会の報告書の中では、「特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備」の章で、「Ⅱ. 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方」としてまとめられている。

そこでは、問題の所在を、「特許の有効性判断が、無効審判ルートと侵害訴訟ルートの2つのルートで行われ得ることについては、①特許の有効性判断を2つのルートで同時期に行うことは社会経済的に非効率ではないか、②侵害訴訟と無効審判のどちらか一方で特許無効の判断がなされれば被告は侵害を免れることができるのは特許権者にとって不利であり、このことに起因して特許の価値が下がっているのではないか、③特許の有効性の判断の結果が2つのルートで異なり得ることは、特許権・特許制度の信頼性を損ねるのではないか、といった指摘がある」としている。

そして、研究会においては、検討の視点として、「ダブルトラック」の在り方については、以下に述べるような、(1) 両ルートの自由な利用を前提とする案、(2)、(3) 制度改正により特許の有効性判断を一方のルートに集約する案が提示されている。

### (1) 両ルートの自由な利用を前提とし非効率性を緩和する案 (A 案)

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や技術専門性の観点から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を踏まえると、両ルートにおいて特許の有効性の判断が行われ得る現行の紛争処理システムを前提とする案が考えられる。「ダブルトラック」の非効率、両ルートの判断結果の相違の問題を最小限にとどめるため、無効審判の審決を踏まえて侵害訴訟の審理を行えるよう、無効審判の審理の迅速化や侵害訴訟の中止等の運用等により対処することが考えられる。

### (2) 無効審判ルートに集約する案 (B 案)

(B-1 案) 特許法第 104 条の 3 を廃止する。

(B-2 案) 特許法第 104 条の 3 を修正し、侵害訴訟における無効抗弁として主張し得る無効理由を、例えば、冒認や新規性欠如のみに限定する。

### (3) 侵害訴訟ルートに集約する案 (C 案)

(C-1 案) 侵害訴訟ルートに紛争処理を集約させる。

侵害訴訟の係属後は、被告による無効審判請求を制限することにより、当該紛争処理のための有効性判断を侵害訴訟のみで行うこととする。あわせて、裁判所の技術専門性を担保するため、当事者の申立てにより、特許庁が意見を提出する仕組みを導入する。

(C-2 案) 審判請求に除斥期間を設ける。

特許権の設定登録日から一定期間（例えば、2～5年）経過後は何人も無効審判を請求できないものとする事により、一定期間経過後の有効性判断を侵害訴訟のみで行うこととする。

これらの提案を受けて、研究会では様々な議論がなされたが、最終的な研究会の意見としては、「特許の有効性判断が2つのルートで行われ得ることについては、紛争処理における侵害訴訟と無効審判の役割についての考え方等により多様な意見が出された。したがって、「ダブルトラック」の在り方については、両者の機能及び役割分担を整理した上で、各種の制度案の具体的な効果、実務上の問題点等を精査しつつ、引き続き検討を行うべきではないか。」として、いずれかの案に集約することはされなかった。<sup>11</sup>

#### IV. 立法的解決にあたっての基本的な考え方

以上述べてきたとおり、特許の有効性判断の場面におけるダブルトラックは、前の手続において一旦確定した法的関係を、後の手続で覆すという場面を増加させ、法的安定性を脆弱化させている。

この点、前述のとおり、現状でも運用上の工夫により一定の解決が図られていることや、知財高裁で別々の機関による判断を整合させることができずに問題が顕在化した事案の件数がそれほど多くないことから、現状のままでも十分であり、あえて立法的解決を図る必要はないという意見も存在する。また、現状の問題を解決する必要性は認めつつも、立法的解決は更なる弊害を招来するなどとして、立法的解決ではなく、現行法の枠内で更なる運用上の工夫や判例による規範の鼎立等により解決を図る方法も提唱されている。

<sup>11</sup> 研究会メンバーより出された主な意見については、以下のようなものがあつた。

- ・ 無効審判への一本化はキルビー最高裁判決以前の状況への逆行であり望ましくない一方、侵害訴訟への一本化は、裁判所の技術的争点の判断に不安がある。この観点から司法と行政の役割分担の在り方を整理すべき。何らかの形で技術専門官庁である特許庁の判断を介入させることは必須である。
- ・ ダブルトラックで同時併走させておきながら裁判所が審決を参照する方法か、意見提出の制度自体を侵害訴訟に取り入れる方法か、いずれの方法を採るべきかは検討の必要があるが、侵害裁判所が特許庁の意見を聞くことができる機会があった方がよい。
- ・ 無効審判請求の機会を制限することにならない方がよい。
- ・ 特許法第104条の3の下では、「ダブルトラック」となり、無効については侵害訴訟の中でも争える。キルビー最高裁判決は紛争の一回的解決・早期の解決目的を目的としたものだが、実際にはそのような状況となっていない。
- ・ 侵害訴訟に一本化する場合については、i)侵害訴訟に先立って請求されていた無効審判の取扱い、ii)訂正の位置付け（対世効のある形での訂正は裁判所ではできないため特許庁で行うこととなり、結局一部ダブルトラックが維持される形となってしまうではないか。）の2つがテクニカルなハードルであるように感じる。
- ・ 社会のニーズ等の多くの情報が裁判所へ提供されるよう、米国のアマカスブリーフのような、公衆の意見を聴取する制度を導入すべき。

しかし、現状での運用上の工夫による解決には限界があるからこそ、問題となる事案が現に生じてきているのであり、また、今のところ件数が少ないとはいえ、再審という重大な事態を容易に生じかねない状態を放置することは法制度上大いに問題がある。さらに、更なる運用上の工夫や規範の鼎立等による解決は検討に値するものの、抜本的な解決策とはいえ、無効の抗弁に関して、いわゆるキルビー最高裁判決の出現が、最終的に特許法第104条の3の新設という形で結実したごとく、立法的解決を図ることは明快な打開策である。

したがって、以下では、特許の有効性判断の場面におけるダブルトラックの弊害<sup>12</sup>の立法的解決策について検討する。

但し、ダブルトラックはその有用性に着目されたからこそ、紆余曲折を経て法制度として確立したことはまぎれもない真実であり、かつ、その問題点について現状での運用上の工夫によりある程度の解決が図られていることも事実であり、そのような状態であるにもかかわらず、ドラスティックな法制度の改正（前述した研究会で案として挙げた侵害訴訟ルートにおけるシングルトラック、あるいは無効審判ルートにおけるシングルトラック等）を行えば、新たな弊害が生じ得る可能性がある。そのため、ダブルトラックという制度自体は存続させつつも、実際に生じている弊害に着目し、その弊害を除去するに足りる程度の法改正を行うことが目的に適っている。なお、ここでいう弊害の除去とは、抽象的なケースを想定するのではなく、場合分けをした具体的なケース毎にどのような弊害が生じ得るかを検証したうえで、当該弊害に即した解決策の確立という視点に立つのでなければ、真の意味での弊害の除去とは言い難い。ところで、判断機関が異なるダブルトラックを維持する以上、判断内容も相互に異なり得ることは制度の内在的制約として当然のことであり、むしろ、問題は、既に「一回的紛争解決の利益」を与えられた者が、その機会に確定した判断について、後から容易に蒸し返せることにある。したがって、立法的解決を検討するにあたっては、既に「一回的紛争解決の利益」を与えられたか、すなわち、蒸し返しにならないかといった視点が重要になってくる。<sup>13</sup>

<sup>12</sup> なお、ここでは、ダブルトラックの弊害として挙げられているもののうち、前の手続において一旦確定した法的関係を、後の手続で覆すという場面の増加に焦点を当てる。

<sup>13</sup> なお、ダブルトラックと訂正という問題も非常に重要である。しかし、これを正面から論ずると、侵害訴訟と訂正の関係、無効審判と訂正の関係、さらにはこれら三者の関係を全て検討しなければならないところ、いずれについても未確定な論点が多々存在しており、それらについて直ちに明確な方向性は出し難い。さらに、訂正を考慮せずとも、本稿において提示する問題の立法的解決は可能である。したがって、以下では、ダブルトラックと訂正との関係にはあえて踏み込んでいない。

## V. 立法的解決に向けての具体的な検討

### 1. 検証の手順

以下では、まず前後に別々の手続（侵害訴訟ルート・無効審判ルート）が係属し、それらの手続において、特許の有効性に関して相矛盾する判断がなされたケース、具体的には以下2.ないし4.の3つのケース<sup>14</sup>において、次に挙げる各条件（①同一当事者が同一証拠で争う場合、②同一当事者が異なる証拠又は異なる無効理由で争う場合、③第三者が同一証拠で争う場合、④第三者が異なる証拠又は異なる無効理由で争う場合）下であれば、どのような弊害を生じるかを検証する。

次に、その弊害を除去するために、具体的にどのような立法的解決が望ましいかについて検証する。

### 2. 侵害訴訟ルートで、特許有効を前提とした原告勝訴判決が確定した後、無効審判ルートで特許の無効を争うケース

#### (1) 価値判断について

この場合、後の手続において、①同一当事者が同一証拠で争うことは、まさに蒸し返しそのものであり、法的安定性を揺るがすことになるため、これを認めるべきではない。これに対し、後の手続において、第三者が、③同一証拠で争う場合、又は④異なる証拠又は異なる無効理由で争う場合、第三者は必ずしも前の手続で特許の有効性を争う機会を与えられているわけではないため、これを認める必要がある<sup>15</sup>。

本ケースで、価値判断として争いがあり得るのは、後の手続において、②同一当事者が異なる証拠又は異なる無効理由で争う場合であろう。

この点、後の手続において、同一当事者であれば、たとえ異なる証拠又は異なる無効理由であっても争えないとすれば、特許権侵害として訴えられた被告に対し、侵害訴訟ルートにおいて特許の有効性が争える期間（第一審段階では、実務上わずか数ヶ月程度である）内に、無効資料の収集を実質的に強制することとなり、酷ではないかとの考え方もある。

しかし、これを許せば、まさに問題としている蒸し返しを防ぐことができなくなる。また、侵害訴訟の被告に対して、第一審で特許の無効を争う機会が短期間しか与えられなかったとしても、控訴審で新たな無効理由を追加することが禁じられているわけではない

<sup>14</sup> 前の手続が無効審判であり、当該審判で特許が無効と判断され確定したケースでは、その対世的効力から、後の手続で特許を有効とする判断がなされようがないため、検証の対象とはしない。

<sup>15</sup> なお、同一当事者がダミーを用いて争ってきた場合には、背信的悪意者として、争うことを認めないと思ふべきではないかと考える。

め、被告の防御の機会を不当に制限しているとまではいえない。むしろ、立法による基準の明確化のためには、後の手続において、同一当事者が異なる証拠又は異なる無効理由で争うことを遮断すべき必要性が高いと思われる。

以上を整理すると、本ケースでは、後の手続で、同一当事者が争うこと自体を許さないか、少なくとも、争えるとしても前の手続において既になされた判断を覆すことは許さない、という価値判断が妥当ではないかと考える。

## (2) 具体的な立法的解決策

この点、後の手続における無効審判の確定は、前の手続である侵害訴訟の判決に対する再審事由としないということが最も端的な解決策である。

しかし、再審事由の例外と明記するという立法的解決策を導入する場合、民事訴訟法にそのような例外規定を設けるのは立法手続上非常に困難であるし、民事訴訟法と一般法・特別法の関係に立つ特許法に同様の規定を設けることも相当難しい。

また、前の手続の当事者には、無効審判ルートにおける当事者適格がないとして、請求資格そのものを制限することも考えられる<sup>16</sup>。しかし、請求資格を制限したところで、いわゆるダミーを用いることで容易に潜脱できてしまい、実効性に欠ける可能性がある。

したがって、本ケースに関する立法的解決策としては、第三者が無効審判ルートで特許を無効にすることまでは禁止すべきではないが、第三者による無効審判において特許が無効となる場合、無効審判の効力が当事者に及ばないように策を講じることが妥当ではないかと考える。

具体的には、特許法第125条<sup>17</sup>に第2項を新設し、「前項の規定にかかわらず、特許を無効にすべき旨の審決は、その確定した時点において、既に確定している当該特許に係る特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟の判決（民事訴訟法第267条により確定判決と同一の効力<sup>18</sup>を有するものを含む。）の効力には影響を及ぼさない。」との規定を盛り込むのが望ましいのではないかと考える。

<sup>16</sup> この考え方を推し進めた場合、仮に、侵害訴訟ルートと無効審判ルートが同時進行し、無効審決取消訴訟が知財高裁に係属している間に侵害訴訟が確定した場合は、無効審判ルートについて、特許庁に判断が差し戻される。

<sup>17</sup> 特許法第125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ったものとみなす。ただし、特許が第123条第1項第7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ったものとみなす。

<sup>18</sup> なお、無効審決の確定後に執行を許す必要はないとの価値判断から、特許を無効にすべき旨の審決は、（前の手続である）侵害訴訟の判決のうち、執行力の部分には影響を与え、以後の執行を許さないとの考え方もあり得る。しかし、これを立法的な形で導入してしまうと、判決効のうち、既判力と執行力との効力が分断されることを立法的に認めることになってしまい、民事訴訟法上の考え方と整合しない。また、例えば、侵害訴訟の判決に基づいて損害賠償請求を請

なお、前述の中間意見書は、特許法第125条第2項として、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、本案判決が確定した後に当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、前項の規定にかかわらず、当該侵害訴訟に係る本案判決に関し、その特許権は当該本案判決の確定の時から存在しなかったものとみなす。ただし、第123条第1項第7号に該当するに至った時が、当該本案判決の確定の後であるときは、この限りでない。」との条項を新設し、無効審決の遡及効を制限する案を示している。

同提案は、上述の私たちの価値判断を基本的には共有するものであり、これを実現するための合理的な立法文言を示すものとして評価できる。他方、私見ではあるが、①本案判決に限定せずに、民事訴訟法第267条により確定判決と同一の効力を有するものを含む趣旨を明確にする方が望ましいのではないかと、また、②確定審決の効力発生時点を特定することにより、第123条第1項第7号との調整が必要となるなど、やや技巧的な印象も受けることから、端的に「効力には影響を及ぼさない」との文言にする方が簡潔ではないかと考える。

### 3. 侵害訴訟ルートで、特許無効を前提とした原告敗訴判決が確定した後、無効審判ルートで特許の無効を主張して争うケース

本ケースでは、同一当事者であろうが、第三者であろうが、また、同一証拠であろうが、異なる証拠又は異なる無効理由であろうが、後の手続である無効審判ルートで特許無効を主張することを認めるべきである。

なぜなら、たとえ侵害訴訟で特許無効との判断を得た被告であっても、特許無効の対世効を取得する実益は別途存在するからである。<sup>19</sup>

そこで、現行法は、本ケースとの関係で整合しているため、立法的解決は不要であると考えられる。

---

求てきた原告が、それに応じない被告に期限の猶予を与えている間に、無効審決が確定し、その結果、執行できなくなってしまうのであれば、不当である。そこで、原則としては、執行力に関して特別な法的規定を設けず、例外的にそれでは不都合が生じる場合に、権利濫用論などの運用上の工夫により妥当性を図ることが望ましいのではないかと考える。<sup>19</sup> なお、侵害訴訟で特許無効との判決が出されても、それは行政処分ではないから、民事訴訟法第338条第1項第8号による「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。」の文言に該当しないため、後の無効審決で特許が有効であるとの判断がなされたとしても、再審事由にはならない。

#### 4. 無効審判ルートで、特許有効の判断が確定した後、侵害訴訟ルートで、特許の無効を主張して争うケース

##### (1) 価値判断について

この場合、後の手続において、①同一当事者が同一証拠で争うことは、まさに蒸し返しそのものであり、法的安定性を揺るがすことになるため、これを認めるべきではない。

これに対し、後の手続において、第三者が、③同一証拠で争う場合、又は④異なる証拠又は異なる無効理由で争う場合、第三者は必ずしも前の手続で特許の有効性を争う機会を与えられているわけではないため、これを認める必要がある。

本ケースで、価値判断として争いがあり得るのは、後の手続において、②同一当事者が異なる証拠又は異なる無効理由で争う場合であろう。

この点、蒸し返し防止という趣旨を徹底すれば、同一当事者である限り、異なる証拠又は異なる無効理由であっても、後の手続である侵害訴訟ルートで特許の無効を争わせるべきではないとの考えもある<sup>20</sup>。

しかし、無効審判の場合、特許法第167条<sup>21</sup>の射程外であれば、同一当事者であろうと、何度でも無効審判を請求できる以上、侵害訴訟においてのみ特許の無効を争うことを禁じて実効性に欠ける。また、無効審判では請求にかかる無効原因毎に審査される<sup>22</sup>以上、請求されていない無効原因について、蒸し返しているとは言い難い。

以上を整理すると、本ケースでは、後の手続で、同一当事者が同一証拠で争おうとしても、前の手続において既になされた判断を覆すことは許さない、という価値判断が妥当ではないかと考える。

<sup>20</sup> この考えを支持する他の理由としては、①「V. 2」のケースとの権衡（「V. 2」の場合には、特許権者から訴えを提起することが通常であることから、前の手続において、特許を無効と主張する側が無効主張の抗弁の開始時期等についてイニシアティブをとれないにもかかわらず、後の手続で無効審判請求ができない）、②特許法第167条の規定は問題がある（同一事実・同一証拠を厳格に解して、無効審判を何度も請求すれば、蒸し返しが広く生じる危険がある）とされていることから、本ケースの「無効審判ルート→侵害訴訟ルート」という場合には、あえて特許法第167条と平仄を合わせる必要はない、なども挙げられる。なお、特許法第167条については、同一事実・同一証拠で一旦判断された以上、たとえ別人でも無効審判請求ができないことを問題視する意見もあり、同法の改廃について活発に議論されている。本稿では、特許法第167条の改廃論には立ち入らないが、当該議論が本ケースの考え方に影響を与える可能性は否めない。

<sup>21</sup> 有効審決の確定登録後は、何人も同一事実・同一証拠に基づいて無効審判を請求できない。

<sup>22</sup> 審判請求後に新たな無効理由を追加することは審判請求書の要旨を変更する補正であるとして、一部の例外を除き認められていない（特許法第131条の2）。なお、審判官は、無効審判請求人が申し立てない理由についても、職権で審理することができるが（特許法第153条）、職権審理はあくまでも補完的かつ例外的な場合にとどまる。

## (2) 具体的な立法的解決策

本ケースに対する立法的解決策としては、無効審判と同一当事者が同一証拠で争う場合は、特許法第104条の3第1項<sup>23</sup>の抗弁を制限することが妥当ではないかと考える。

具体的には、特許法第104条の3第3項を新設し、「第1項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが確定審決に係る特許無効審判における請求人又は参加人より、当該審判における請求の理由と同一の事実及び同一の証拠に基づいて攻撃又は防御の方法が提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をしなければならない。」との規定を盛り込むのが望ましいのではないかと考える。

以上

---

<sup>23</sup> 第104条の3第1項：

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。

同条第2項：

前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。