

平成23年特許法改正後の審判及び訴訟による紛争解決の実務

神 田 雄*

抄 録 本稿では、平成23年特許法改正による審判及び訴訟に関する変更点並びにその実務への影響を取り上げる。施行から約1年が経過した同改正は、無効審判、訂正審判、特許権侵害訴訟に対して比較的早期から顕著な影響を及ぼしていると考えられるので、その実務上のポイントを押さえることは重要である。本稿では、無効審判請求後の訂正審判の禁止と審決予告の導入、侵害訴訟後の再審の訴え等における主張の制限、訂正の請求単位及び審決の確定範囲に係る規定の整備及び無効審判の確定判決の第三者効の廃止のそれぞれの改正項目について、平成23年特許法改正後に整備された関連する政令や省令の内容を含め、改正の趣旨、改正の概要、実務上のポイント等を紹介する。そして最後に、まとめに代え、これらの改正項目が相まって侵害訴訟の審理やいわゆるダブルトラックに与える影響について検討を試みる。

目 次

1. はじめに
2. 無効審判請求後の訂正審判の禁止と審決予告の導入
 2. 1 改正の趣旨
 2. 2 改正の概要
 2. 3 実務上のポイント
3. 侵害訴訟後の再審の訴え等における主張の制限
 3. 1 改正の趣旨
 3. 2 改正の概要
 3. 3 実務上のポイント
4. 訂正の請求単位及び審決の確定範囲に係る規定の整備
 4. 1 改正の趣旨
 4. 2 改正の概要
 4. 3 実務上のポイント
5. 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
 5. 1 改正の趣旨
 5. 2 改正の概要
 5. 3 実務上のポイント
6. 侵害訴訟やダブルトラックへの影響と当事者の対応
7. おわりに

1. はじめに

平成23年に可決・成立した改正特許法は、平成24年4月1日から施行されている。本改正による変更点は多岐にわたるが、改正内容及び経過措置を考慮すると、中でも変更点が実務上早期かつ顕著に表れるのは、特許の無効審判及び訂正審判に関する改正であろう。また、特許権侵害訴訟についても、平成23年改正の直接間接の影響が施行後早々に表れると考えられる。そこで、本稿は、特許の審判や訴訟実務に携わる方に向け、同改正の中から、特許の無効審判、訂正審判及び特許権侵害訴訟に関する変更点を取り上げ、改正の趣旨と概要を簡単に確認した上、当事者としての実務的な視点で改正のポイントを抽出し留意点等をご紹介しますものである¹⁾。

なお、本稿中に掲げる条文番号は、特に記載のない限り平成23年改正後の現行特許法のもの

* 弁護士 ユアサハラ法律特許事務所 元特許庁法制専門官 Takeshi KANDA

とする。

2. 無効審判請求後の訂正審判の禁止と審決予告の導入

2.1 改正の趣旨

平成23年特許法改正前の制度（以下「旧制度」という。）においては、特許権者は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間、当該特許について訂正審判を請求できないが、この期間の中で、無効審判の審決の取消請求訴訟の提起後90日以内に限り、訂正審判を請求することができるとされていた。そして、審決取消訴訟の受訴裁判所は、その審決取消訴訟提起後に特許権者が訂正審判を請求した場合又は請求しようとしている場合に、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、決定をもって審決を取り消すことができるとされていた。

このような旧制度に対しては、裁判所の実体判断を経ないまま事件が特許庁と裁判所の間を往復することに対する非効率さや当事者の負担、審決確定の遅延等の点で問題が指摘されていたため、平成23年改正により手当てがされた。

2.2 改正の概要

無効審判の審決取消訴訟提起後90日以内に訂正審判を請求することはできないこととなった。また、審決取消訴訟における決定による審決の取消しも廃止された。

一方、無効審判における審決の予告と、審決の予告後の訂正の機会が創設された（164条の2、134条の2第1項）。審決の予告とその後の訂正の機会が創設された趣旨は、旧制度において特許権者は無効審判の審決後に訂正審判を請求することができたことにかんがみ、審判合議体の判断を踏まえた訂正の機会という特許権者

の利点を、改正法下でも確保する点にある。

本改正により、無効審判が請求された後は、その審決が確定するまで、当該特許について訂正審判を請求できないこととなり、無効審判請求後の当該特許の訂正は、無効審判における訂正請求によってのみ可能となった。

2.3 実務上のポイント

審決の予告は、「特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるとき」にされる（164条の2第1項）。

(1) 審決の予告の内容

審決の予告には、その結論と理由を含め審決と同じ内容が記載される（164条の2第3項で準用する157条2項）。これは、審判合議体の判断を踏まえた訂正の機会を特許権者に供するためである。審決の予告には、全ての訂正事項についての許否判断と、審判請求された全ての請求項についての有効性の判断が、審決と同程度に詳細に記載され、請求人が申し立てた全ての無効理由及び職権で無効理由通知が出された場合のその無効理由について、判断が記載されるのが原則とされる²⁾。

(2) 審決の予告の時期

審決の予告が行われる時期は、「審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した」時である（特許法施行規則50条の6の2第1号）。最初に審決をするのに熟した時に審決の予告がされた後、再度の審決の予告がされることもある。それは次の場合である。

① 審決の予告で述べた無効理由Aと異なる無効理由Bにより特許無効と判断する場合であつて、最初の審決の予告前に無効理由Bが審判に出されていたとき（特許法施行規則50条の6

の2第3号)。

② 審決取消訴訟により審決が取り消されて審判の審理が再開された場合(特許法施行規則50条の6の2第2号)。

ただし、前述のとおりすべての無効理由についての判断が審決の予告に記載されるのが原則となるため、①によって再度の審決の予告がされることは例外的となろう³⁾。

(3) 審決の予告をしない場合

次の場合には審決の予告はされず、審理は終結する(156条2項、特許法施行規則50条の6の2)。

① 特許権者が審決の予告を希望しない旨申し出た場合

② 当該無効審判において審決の予告前に訂正請求がされておらず、審判請求された請求項が全て有効と判断される場合

③ 当該無効審判において審決の予告前にされた訂正請求が全て認められ、かつ、審判請求された請求項が全て有効と判断される場合

これらの場合に審決の予告をしないのは、審判合議体の判断を踏まえた訂正の機会という特許権者の利点を確保する必要がないからである。

①の場合を除けば、審決の予告がされずに審理が終結することは、全ての請求項について無効審判の請求は成り立たないとの心証を審判合議体が抱いていることを意味する。そのため、審判請求人としては、審決取消訴訟を提起してその審決を争うのか、他の無効審判を提起するのかといった検討を、旧制度と比較して早期に行うことが可能といえる⁴⁾。予想される不利な審決について審判合議体に対し上申書等で意見・反論を述べることも、事実上は可能と思われるが、これは旧制度において審理が終結した後上申書等を提出する状況と大差ないであろう。

(4) 審決の予告への対応

審決の予告がされた場合、特許権者は、訂正請求を行うかどうかの選択をすることになる。

1) 特許権者が訂正請求をする場合

特許権者は、訂正請求を審判長が指定する相当の期間内に行う(164条の2第2項)。この指定期間の日数は法令で定められるものではないが、特許庁は標準指定期間を60日間、在外者で90日間としている⁵⁾。

特許権者の訂正請求に対し、無効審判請求人には、通常反論の機会が与えられる⁶⁾ので、無効審判請求人は、訂正要件を充たさないとか、訂正後のクレームでも無効理由がある等の反論を行うことになろう。審判長の許可を得て、訂正後のクレームに応じて無効理由の追加や変更をすることも可能である(131条の2第2項)。

審判請求人により無効理由の追加や変更がされた場合、特許庁の運用としては、これらの無効理由については、審決の予告はされないものの、通常は訂正・答弁の機会が与えられるとされる⁷⁾(134条2項)。

2) 特許権者が訂正請求をしない場合

通常は審理が終結し(156条2項)審決の予告に記載された内容で審決がされる。

3) 審決の予告への意見や反論

審決の予告に対し当事者が意見や反論を述べる手続は、法令上特に設けられていない。

もっとも、上申書等による運用は想定される。上申書等で審決の予告に対する意見が述べられた場合、審決の予告の後に上申書への言及等を審決ですることは差し支えないとされている⁸⁾。審決の予告後の上申書等の提出が審判の審理や審決に及ぼす影響については特許庁の運用に委ねられる部分もあるが、当事者の立場からは、場合によりそれらの提出を行う価値はあるといえよう(例えば、特許権者の立場から、訂正請求をせず審決の予告への意見や反論を述べることや、無効審判請求人の立場から、

一部の無効理由を否定した審決の予告に対し意見や反論を述べることなどが考えられる。)。もともと、審決の予告に接して上申書等の提出の必要を認めない当事者にとっては、むしろ相手方からの上申書等の提出によって審決が出されるまでの期間が長期化することなどに留意すべきことになろう。

4) 特許権者の訂正検討期間

審判合議体の心証を知った上で訂正の検討ができる期間を比較すると、旧制度の下では実質120日間（審決取消訴訟提起期間30日⁹⁾ + 90日）あったのに対し、その短縮が見込まれる。そのため、特許権者の立場からは、訂正の要否、内容について迅速な検討が必要になるといえる。場合によっては、審決の予告が出される前から、審理の状況を見つつ、審決の予告がされた場合の訂正を意識していくべきであろう。

(5) 他の無効審判手続における訂正請求について

本改正により、無効審判が請求された後は、その審決が確定するまで当該特許について訂正審判を請求できないこととなった。一方、同じ特許について複数の無効審判が請求された場合、それぞれの無効審判において訂正請求が可能である。この場合、ある無効審判で行った訂正が確定すれば、他の無効審判やその審決取消訴訟にも当該訂正の影響は生じることになる。

しかし、この点に関し、法改正の目的が没却される等として問題視する指摘がある¹⁰⁾。このような指摘は、特許権者が第三者と通謀したり、いわゆるダミーを利用したりして無効審判を請求させることにより訂正の機会を得ようとする場面を特に憂慮するものと思われる。この点は本改正により手当てされてはいないので、今後の解釈・運用に委ねられる。

3. 侵害訴訟後の再審の訴え等における主張の制限

3. 1 改正の趣旨

旧制度においては、特許権侵害訴訟の判決確定後に、当該訴訟の根拠となった特許について、当該訴訟の判決が基礎とした内容と異なる内容の無効審判や訂正審判の審決が確定した場合、審決の遡及効（125条、125条の2第3項、128条）の作用により、民事訴訟法338条1項8号の再審事由が認められ、当該訴訟の確定判決が再審によって取り消される可能性があった。

特に、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、当該特許を無効とする審決が確定した場合、再審によって確定判決が取り消され、その結果、既に支払われた損害賠償金について不当利得として返還請求が認められることとなる。また、侵害訴訟の請求認容判決確定後の訂正審決の確定や、請求棄却判決確定後の訂正審決の確定のケースでも、それぞれ民事訴訟法338条1項8号の再審事由に該当し確定判決が取り消される可能性があると考えられる。

しかしながら、このような状況については、侵害訴訟の当事者となる企業の経営の安定性や、確定判決によって形成された法律関係の安定性ひいては侵害訴訟の紛争解決機能を阻害するとして、問題点が指摘されていたため、平成23年改正により手当てがされた。

3. 2 改正の概要

(1) 無効審決

無効審判により特許を無効にする審決については、特許権若しくは専用実施権の侵害訴訟又は補償金請求訴訟の終局判決が確定した後に当該特許の無効審決が確定しても、当該訴訟の当事者であった者は、再審の訴えにおいてその無

効審決の確定を主張することはできないとされた（104条の4第1号）。この結果、再審請求をしても、その請求は棄却されると解される¹¹⁾。これはすなわち、侵害訴訟の被告だった者は、再審によって請求認容の確定判決を取り消すことで既に支払った損害賠償金の返還を求めることはできないことを意味する。

なお、特許権の存続期間の延長登録無効審判により延長登録を無効にする審決も、同様に再審での主張を制限される（104条の4第2号）。

(2) 訂正審決

特許を訂正する審決については、特許権若しくは専用実施権の侵害訴訟又は補償金請求訴訟の終局判決が確定した後に当該特許の訂正審決が確定しても、当該訴訟の当事者であった者は、再審の訴えにおいてその訂正審決の確定を主張することはできないとされた（104条の4第3号）。この場合も、再審の請求は棄却されると解される。これはすなわち、侵害訴訟の被告だった者は、請求認容の確定判決を再審によって取り消すことで既に支払った損害賠償金の返還を求めること等はできないことを意味し、侵害訴訟の原告だった者は、請求棄却の確定判決を再審によって取り消すことで確定判決の結論を覆すことはできないことを意味する。ただし、いかなる訂正審決が再審等において主張を制限されるのかは、政令で定めることとされており（104条の4第3号）、これを受けて特許法施行令13条の4が次のように定めている。

1) 侵害訴訟の確定判決が権利者勝訴の判決である場合

侵害訴訟において特許権者等権利者の勝訴で判決確定した場合に再審での主張を制限されるのは、侵害訴訟で立証された無効理由とは異なる無効理由を回避するための訂正である（特許法施行令13条の4第1号）。ここでいう侵害訴訟で「立証された」とは、裁判所が認定したと

いう意味とされている¹²⁾。このような立法がされたのは、侵害訴訟で立証された無効理由Aとは異なる無効理由Bについても、侵害訴訟被告には侵害訴訟の中で無効の抗弁として主張立証する機会と権能はあった、という考えに基づくと解される。

なお、侵害訴訟で立証された無効理由Aを回避するための訂正の審決は、再審において主張を制限されるとは定められていない。これは、Aを回避するための訂正がされた場合、侵害訴訟の判決が前提とした状況と変わらないので、侵害訴訟被告が再審を請求することはほとんど考えられず、あえて立法により主張を制限するまでの必要はないためと説明されている¹³⁾。すなわち、Aを回避するための訂正審決を再審で主張しても、侵害訴訟における認容判決において訂正後の特許権の技術的範囲に被告製品や被告方法が属する旨の判断がされている以上、再審開始の決定を受けたとしても、判決内容が正当なものとして再審請求が棄却されると解されている¹⁴⁾。

2) 侵害訴訟の確定判決が権利者敗訴の判決である場合

侵害訴訟において特許権者等権利者の敗訴で判決確定した場合に再審での主張を制限されるのは、侵害訴訟で立証された無効理由を回避するための訂正である（特許法施行令13条の4第2号）。このような立法がされたのは、侵害訴訟で立証された無効理由Aに対しては、侵害訴訟原告には侵害訴訟の中でAに対する訂正の再抗弁等を主張立証する機会と権能はあった、という考えに基づくと解される。一方、侵害訴訟で立証されなかった無効理由Bに対しては、侵害訴訟原告には侵害訴訟の中でBに対する訂正の再抗弁等を主張立証する機会と権能はなかったのだから、侵害訴訟の判決確定後にBを回避するための訂正がされたからといって当該訂正の主張を制限するべきではないと考えられるの

である。

(3) 仮差押え・仮処分がされていた場合

侵害訴訟の判決確定後に無効審決や訂正審決が確定した場合、仮差押えや仮処分命令の債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、確定した無効審決や訂正審決を主張することもできない（104条の4柱書括弧書）。

すなわち、実務上、侵害訴訟に先立って特許権侵害に基づく差止めの仮処分を申し立てることがある。そして、かかる差止めの仮処分命令が出された後に当該特許が無効とされた場合、仮処分の債務者は債権者（無効とされた特許の特許権者だった者）に対し、差止めによって被った損害の賠償を求めることができる。しかし、104条の4は、侵害訴訟の判決確定を経た場合は、その後に無効審決が確定しても、特許の無効を主張して差止めの仮処分により被った損害の賠償を請求できないこととした。仮差押えが先行していた場合の損害賠償請求訴訟、仮処分が先行していた場合の不当利得返還請求訴訟についても同様である。なお、侵害訴訟の確定判決前に無効・訂正審決が確定した場合については、104条の4の定めるところではない。

3. 3 実務上のポイント

(1) 主張の制限を受ける者及び審決の範囲

基本的な点であるが、再審等での主張の制限を受けるのは侵害訴訟の当事者だった者だけであること（訴訟当事者効）、再審等での主張の制限を受けるかどうかは侵害訴訟判決確定と審決確定との時間的な先後によって決まること（すなわち、審判請求が侵害訴訟提起よりも早かったとしても、審決確定が判決確定に遅れた場合は、当該審決確定を再審等で主張することは制限される。）を、おさえておくべきである。これらは共に、104条の4の理論的な基礎が、

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いて侵害訴訟において無効の抗弁や訂正の再抗弁等により主張立証する機会と権能を有している点にあること¹⁵⁾の帰結と解される。

(2) 損害賠償認容判決の扱い

侵害訴訟において特許権者の損害賠償請求が認容され、その損害賠償金が支払済みであった場合、判決に遅れて確定した審決に基づく再審による確定判決の取消しができない結果、損害賠償金の不当利得返還請求は認められない。

一方、判決が確定したにもかかわらず損害賠償金が未払いであった場合も、判決に遅れて確定した審決に基づく再審による確定判決の取消しができない結果、債務名義には変更がなく強制執行可能と解されている¹⁶⁾。ただし、侵害訴訟被告が支払わなかった事情や原告が判決確定後に強制執行を行ったのかなどの事情も勘案した上、場合によっては強制執行が権利濫用にあたり認められない余地があるとの見解もある¹⁷⁾。この点については、本改正に先立つ産業構造審議会での審議において、確定判決に基づく支払いが未了の場合にも再審を制限するべきかが審議された上、支払未了の場合に再審を制限しない制度とすると、被告であった者が支払いを遅らせようとする恐れが生じ適切な制度と異なると等から、支払未了の場合でも再審請求は認められるべきではないとの結論に至った経緯¹⁸⁾からしても、強制執行は可能と解すべきではないだろうか（もっとも、事案によって権利濫用にあたる余地を否定するものではない。）。

なお、以上は侵害訴訟における特許権者の請求が不当利得返還請求であった場合も基本的に同様と解される。

(3) 判決確定後に確定した審決について

侵害訴訟の判決確定よりも後に確定した審決は、再審等において主張することができないというのが104条の4の基本的内容である。しかし、侵害訴訟の判決確定よりも後に確定した審決であっても、次に述べるとおり、侵害訴訟の当事者であった者にとって何の意味もないというわけではない。

1) 無効審決

侵害訴訟で差止請求を認容する判決が確定し、その後に当該特許を無効とする審決が確定した場合、侵害訴訟被告であった者も、無効審決確定後は将来に向かって当該発明を実施できると考えられている¹⁹⁾。このことは明文規定によって定められてはいないが、特許権に基づく差止認容判決が、その性質上当該特許が有効に存続していることを前提としていると解されることの帰結といえよう²⁰⁾。この点において、侵害訴訟被告であった者にとっても、侵害訴訟の判決確定後であっても無効審決を得る意味はある。無効審決確定後に侵害訴訟被告が差止め強制執行を防ぐ手段としては、特許が無効にされたことを示す登録原簿を間接強制申立後の債務者審尋において提出することや、請求異議の訴えを提起することが指摘されている²¹⁾。

2) 訂正審決－特許権者の視点

侵害訴訟で特許権者の敗訴判決が確定し、その後に当該特許の訂正審決が確定した場合、訂正後のクレームで差止請求をすることや、前訴とは異なる期間を対象とする損害賠償請求をすることは、104条の4による制限の対象ではなく、それが許されるか否かは訴訟上の信義則や104条の4の趣旨を考慮して判断されとの指摘がある²²⁾。この点において、特許権者敗訴の判決確定後であっても、特許権者にとって訂正審決を得る意味はありうる。例としては、侵害訴訟で無効理由Aが主張され、特許権者が訂正の再抗弁を主張しなかったところ、Aにより無

効との理由で特許権者が敗訴して判決が確定し、その後、特許権者がAを回避できる訂正審決を得た場合が考えられ、この場合、当該訂正審決を再審で主張することはできないものの(特許法施行令13条の4第2号)、改めて差止請求をすることや先の侵害訴訟と異なる期間を対象とする損害賠償請求の可能性を指摘するものである。

3) 訂正審決－侵害訴訟被告の視点

侵害訴訟で特許権者の勝訴判決が確定し、その後に当該特許の訂正審決が確定した場合、訂正によって当該クレームの技術的範囲から侵害訴訟被告の侵害品が外れることとなったとき、侵害訴訟被告であった者も、訂正審決確定後は将来に向かって当該発明を実施できるかという問題については、請求異議の訴えにより、侵害訴訟被告の侵害品に対する差止判決の執行力を消滅させることができるとの見解がある²³⁾。産業構造審議会においても、このような場合の強制執行回避の手段として、請求異議の訴えの提起は可能と考えられていたところである²⁴⁾。

(4) 侵害訴訟が和解で解決した場合

104条の4は、侵害訴訟の終局判決が確定したことを要件としており、侵害訴訟が和解で終結した場合には適用がない。したがって、特許権者の立場からは、侵害訴訟が和解で終結し、和解金の支払いを受けた後に当該特許の無効審決が確定した場合、支払われた金銭の返還を求められるリスクはある。これに対しては、本改正前からも見られた実務であるが、訴訟の和解条項において、後に無効審決等が確定した場合も和解金は返還しないこと等を定めておくことが有用であろう²⁵⁾。

4. 訂正の請求単位及び審決の確定範囲に係る規定の整備

4. 1 改正の趣旨

旧制度において、訂正審判や無効審判における訂正請求の際、複数の請求項について訂正が請求され、そのうちの一つの請求項について訂正要件を満たさない場合に、全ての請求項に係る訂正事項について一体的に訂正を不認容とするか、それとも訂正の許否を請求項ごとに個別に判断するかという問題があった（訂正の許否判断の基準の問題）。

また、複数の請求項に関する審決について、一部の請求項について審決取消訴訟が提起された場合、出訴されなかった他の請求項についての審決の部分が出訴期間経過により確定したと考えるか、それとも未確定と考えるかという問題があった（審決の確定範囲の問題）。

これらの問題に対する基本的な視点は、訂正の許否判断や審決の確定について、複数の請求項を一体的に扱うか、それとも個別に扱うかという点である。この点、特許法には明確な規定はなかったものの、近時の知財高裁や最高裁の判決や決定において請求項を個別に扱う立場からの判断が出され²⁶⁾、それらの判断に合わせる形で特許庁での審判の運用も変更されてきていた。しかし、訂正審判と無効審判における訂正請求とで扱いを分けていたことから、制度の明確性・一貫性がないとの指摘があり、また、請求項を個別に扱うことにより、訂正前後の複数の明細書を確認しなければ当該特許権の現在の権利範囲を把握できないという状態が生じたことから、これらの問題に対処するために平成23年改正により手当がされた。

4. 2 改正の概要

(1) 訂正の請求単位

1) 請求項ごとの訂正請求

複数の請求項があるときは、請求項ごとに訂正を請求できることとされた（訂正審判について126条3項、無効審判における訂正の請求について134条の2第2項）。これにより、訂正の許否判断の基準の問題については、請求項ごとに訂正が請求された場合、請求項ごとに訂正の許否判断を行うことになった。

本改正に基づき訂正を請求項ごとに請求する場合は、請求の趣旨として、「特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」といった記載をすることが求められる²⁷⁾（131条3項、特許法施行規則46条の3第1項）。改正法において訂正が請求項ごとに請求されたかどうかは、こうした訂正の請求時の請求の趣旨の記載によって判断されるとみられる。後述する一群の請求項ごとに訂正を請求する場合も、「特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲のとおり一群の請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」といった記載をすることが求められる²⁸⁾。

2) 訂正の仕方が法定される場合

請求項ごとに訂正を請求するかどうかは原則として特許権者の裁量にゆだねられているが、次の場合、訂正の請求の仕方は法定されている。これは、訂正前後の複数の明細書を確認しなければ当該特許権の現在の権利範囲を把握できないという状態の発生をできるだけ防止するための措置である。

① 当該複数の請求項の中に一群の請求項がある場合、一群の請求項ごとに訂正の請求をしなければならない（126条3項後段、134条の2

第3項)。一群の請求項の意義については後述する。

② 無効審判が請求項ごとに請求された場合、請求項ごとに訂正の請求をしなければならない(134条の2第2項但書)。

③ 明細書又は図面の訂正を行う場合、当該訂正に係る請求項のすべてについて訂正の請求を行わなければならない(126条4項、134条の2第9項)。

③の場合には、前提として当該明細書又は図面の訂正に係る請求項であるかどうかの判断が必要となる。その区別は必ずしも明確でない場合もあるが、まずは訂正請求人として明細書と請求項との関連性の有無を判断して訂正請求書を作成することになる。

(2) 審決の確定範囲

審決の確定範囲の問題につき、訂正審判については次のとおりとされた(167条の2)。

① 請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合は、請求項ごとに確定する。

② 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合は、一群の請求項ごとに確定する。

③ 上記以外の場合は、審判事件ごとに確定する。

また、無効審判については次のとおりとされた(167条の2)。

④ 請求項ごとに無効審判の請求がされた場合は、⑤の場合を除き、請求項ごとに確定する。

⑤ 請求項ごとに無効審判の請求がされた後、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合は、一群の請求項ごとに確定する。

⑥ 上記以外の場合は、審判事件ごとに確定する。

なお、拒絶査定不服審判及び延長登録無効審判については、変更はなく、全て審判事件ごとに確定する。

(3) 一群の請求項とは

前述のように、訂正の請求単位及び審決の確定範囲のいずれについても、一群の請求項という新しい概念が登場する。一群の請求項とは、特許法上、「一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係」と定義されている(126条3項)。これを受け、特許法施行規則46条の2では、一群の請求項を次のように定める。

1号 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係

これは、親、子、孫のように請求項の記載を繰り返す場合である。親の請求項を訂正するときは、親、子及び孫が一群の請求項の関係となる。

2号 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係

例えば訂正される請求項1の記載を複数の請求項2, 3, 4がそれぞれ引用する場合である。

3号 複数の請求項(訂正審判又は第一百三十四条の二第一項の訂正が請求されるものに限る。)の記載をその他の請求項が引用する関係

例えば複数の請求項1, 2, 3の記載を請求項4が引用する場合に、請求項1, 2及び3を訂正するならば、請求項1, 2, 3及び4は一群の請求項の関係となる。

4号 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部または一部を形成するように連関している関係

親と子のような引用関係（一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係）と1号ないし3号の関係が共通する請求項を介して組み合わせあった場合である。

なお、一群の請求項の説明でいう引用とは、「～を備える請求項1記載の装置」のような形式的な引用を指し、実質的な引用は含まないと解される。

(4) 引用関係を解消する訂正

一群の請求項の関係を解消するための訂正が創設された（126条1項4号、134条の2第1項4号）。すなわち、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」と訂正審判及び無効審判における訂正請求での訂正の目的に加えられた。これは、形式的引用をしていた請求項を書き下す訂正である。

前述のように、一群の請求項の関係にある場合は、訂正の請求単位及び審決の確定範囲共に、一群の請求項ごとの扱いを受け、請求項ごとに扱われることによる利益（訂正の道連れの不認容の回避、争いのない請求項に係る権利関係の早期確定）を享受することができない。新たに引用関係を解消する訂正が可能とされたのは、一群の請求項の関係を解消してこうした利益を享受する途を特許権者に与えるためである。

4.3 実務上のポイント

無効審判や訂正審判の審決が請求項ごとに確定したり訂正が請求項ごとに判断されたりするため、特に同じ特許に対し複数の無効審判が相次いで請求され審決が出された場合などは、当該特許を巡る状況が相当に複雑になることがありうる。このような場合には、複数の審判手続の進行・整理に留意し、当事者としては審判合議体に適切な申立てや働きかけをすることを考えるべきであろう。例えば、これまでの実務で

はあまりみられないと思われるが、審判の審理の併合又は分離（154条）、審判手続の中止（168条1項）の規定の利用が考えられる。

5. 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

5.1 改正の趣旨

旧制度においては、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があったときは、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて当該特許につきその審判を請求することができないとされていた。すなわち、特許無効審判において特許を有効とする確定審決の登録があったときは、当該審判を請求した者のみならず、第三者であっても、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができなかった。

しかしながら、当該審判に関与する機会がなかった第三者に対しても確定審決の効力が及ぶとすることは、同一の事実及び同一の証拠に基づく場合でも当事者の主張の巧拙によって結論が変わりうることや、第三者の裁判を受ける権利を保障する観点から、問題が指摘されていた。

5.2 改正の概要

特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定した後に同一の事実及び同一の証拠に基づき同じ審判を請求することは、審判の当事者や参加人以外の者であれば、可能とされた（167条）。審判の当事者又は参加人がこうした審判を請求することができない点に変わりはない。

5.3 実務上のポイント

(1) 「同一の事実及び同一の証拠」の範囲

167条の「同一の事実及び同一の証拠」の範囲について、従前は第三者との関係もあって厳格に解していたようでありつつ、同条の第

三者効が廃止されたことにより、例えば主引例が同一であれば副引用例を追加する程度のことでは、特許法167条に該当すると解釈してよいのではないかと、との見解がある²⁹⁾。

この見解からすれば、無効審判の当事者又は参加人であった者にとっては、同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の制限が旧制度以上に厳格化するのであるから、無効審判を請求した者はこれまで以上に一回勝負であることを意識して無効審判に注力すべき必要が生じたといえよう。

(2) 侵害訴訟における無効の抗弁の可否

無効審判の審決が確定した後、同一の事実及び同一の証拠に基づき、侵害訴訟において無効の抗弁を主張することが可能であるかどうかは従来から議論があるが、本改正によって167条の第三者効が廃止されたことから、少なくとも無効審判の当事者又は参加人でなかった者について、こうした無効の抗弁の主張は可能であることが明確化されたといえる³⁰⁾。

6. 侵害訴訟やダブルトラックへの影響と当事者の対応

104条の4の創設により、侵害訴訟における勝訴判決が確定した後も特許権者が不安定な状態に置かれる問題は解決した。特許権者の勝訴判決が確定した後に特許無効審決が確定しても、再審により確定判決を取り消すことはできない。このことから、侵害訴訟当事者にとって、侵害訴訟において特許無効の攻防をすることの重要性が増し、無効審判よりも侵害訴訟が主戦場になるとみることも可能であろうし、侵害訴訟ルートと無効審判ルートの両手続を知財高裁の同一の裁判体に係属させたり、双方のルートが揃うまで審理を事実上待ったりする従来の運用が変更される可能性も示唆されている³¹⁾。

もっとも、侵害訴訟被告にとって無効審判を

請求する意義が失われるものではないであろう。仮に無効審決の確定が侵害訴訟判決の確定に遅れた場合でも、無効審決は特許を対世的に無効とするし、前述のとおり、差止判決を受けた侵害訴訟被告であっても特許発明の実施が可能となる効果もあるからである。また、審決の確定までは間に合わなくても、一次審決が出ていれば、それを侵害訴訟の証拠とすることで、裁判所の参考に供される可能性も否定できない。もちろん最大の効果を得られるのは判決確定前に無効審決の確定を得た場合であるから、そのためには、侵害訴訟被告はできるだけ早期に無効審判を請求すべき³²⁾であるし、さらには、より早い段階、例えば侵害の警告を受けた段階から、対象特許の無効理由の調査に注力すべきことが従来以上に求められるといえよう。また、侵害訴訟被告が無効審判を請求した場合は、前述のように、167条の同一の事実及び同一の証拠の範囲が解釈上広がる可能性を踏まえ、無効審判にも注力する必要がある。

一方、無効審判が請求された場合、当該特許については審決が確定するまでの間は訂正審判請求ができないこととなったため、特許権者にとっては不利であるようにも思われる。しかし、無効審判においては訂正請求ができるし、侵害訴訟においては、本改正を踏まえ、訂正の再抗弁の要件のうち「特許庁において訂正請求をしたこと」という点の緩和がされる可能性が指摘されているので³³⁾、特許権者としてはこれらの方法による防御も可能である。さらに特許権者としては、前述のように、当該特許に対して複数の無効審判が相次いで請求された場合などにそれらの審判手続の進行・整理に留意すべきことにもなる。

ところで、104条の4の適用の有無が、判決の確定と審決の確定の先後によって決せられることから、裁判所と特許庁とで自己に不利な判断が予想される方の確定を遅らせようとする傾

向が当事者に生じる可能性もある。この点への対処としては、裁判所や特許庁による適切な訴訟・審理指揮が望まれ、当事者としてはそれを適切に働きかけていくべきである。この場合、104条の3第2項、民事訴訟法157条による攻撃防御方法の却下も選択肢となる。

さらに、侵害訴訟における和解による解決の有用性が増すことも考えられる。当事者による手続の引延しが発生するとすれば、それを防ぐことにもなるし、無効審判によって対世的に特許を無効にされるリスクも回避しうる。こうした和解の場合に104条の4が適用されない点に留意すべきことは前述のとおりである。

7. おわりに

以上でみたように、平成23年特許法改正は、審判や訴訟による紛争解決に影響を及ぼすところが大きい。当事者としては新制度とそれが実務に及ぼす影響をよく理解して自己の紛争解決に有効に利用することが肝要である。

注 記

- 1) 筆者は任期付公務員として特許庁工業所有権制度改正審議室にて本改正の立案検討作業に関与したが、本稿の内容は筆者の現在又は過去の所属組織の見解とは関わりがない。
- 2) 特許庁審判部編、平成23年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方－改正法的確な運用のために－、151頁（2012）発明推進協会
- 3) 特許庁審判部、前掲注2）、151－153頁
- 4) 黒川恵、*パテント*、Vol. 65、29頁（2012）
- 5) 特許庁審判部・前掲注2）、256頁
- 6) 特許庁審判部・前掲注2）、152頁
- 7) 特許審判部・前掲注2）、152頁
- 8) 特許庁審判部・前掲注2）、152頁
- 9) 在外者の場合は通常さらに付加期間が与えられる。
- 10) 三村量一発言、*Law and Technology*, No.53, 13頁（2011）

- 11) 高部眞規子、*Law and Technology*, No.53, 22頁（2011）、清水節、*ジュリスト*, No.1436, 63頁
- 12) 特許庁、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方
http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/tokkyohou_seibi_kekka/kangaekata.pdf（参照日：2012.10.15）
なお、北原潤一、*ジュリスト*, No. 1438, 85頁（2012）は、「当該訴訟において立証された事実」とは、被告が立証した無効理由であって、原告による訂正の再抗弁が成立しなければ、無効の抗弁として成立したであろう事実を意味すると解されると述べており、傾聴に値する見解と考える。
- 13) 特許庁、前掲注12)
- 14) 清水節・前掲注11)、65頁
- 15) 特許庁工業所有権制度改正審議室編、平成23年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説、82－83頁（2011）発明協会
- 16) 高部眞規子、特許研究、No.52, 12頁（2011）
- 17) 清水節・前掲注11)、64頁
- 18) 産業構造審議会知的財産政策部会、特許制度に関する法制的な課題について、29頁（2011）
- 19) 高部眞規子・前掲注11)、22頁、清水節・前掲注11)、64頁
- 20) 清水節・前掲注11)、64頁
- 21) 高部眞規子・前掲注16)、12－13頁。請求異議の訴えにつき、清水節・前掲注11)、64頁
- 22) 清水節・前掲注11)、65頁。高部眞規子・前掲注11)、24頁も同旨か。また、差止請求につき検討を行うものとして、北原潤一・前掲注12)、86-87頁。
- 23) 北原潤一・前掲注12)、86頁
- 24) 産業構造審議会知的財産政策部会・前掲注18)、28頁
- 25) 高部眞規子・前掲注11)、26頁、高部眞規子・前掲注16)、13－14頁
- 26) 知財高決平成19年6月20日判例タイムズ1263号327頁、知財高決平成19年7月23日判例タイムズ1266号320頁、知財高判平成20年2月12日判例タイムズ1265号311頁等において、請求項を個別に扱う立場からの判断がされていた。また、最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁において、

訂正の許否判断の基準について、請求項ごとの扱いをすべき旨の判断がされたが、同判決の傍論においては、訂正審判における訂正の許否判断の基準については別異に考えるべき旨が述べられていた。

- 27) 特許庁審判部・前掲注2), 42頁
- 28) 特許庁審判部・前掲注2), 42頁
- 29) 高部真規子・前掲注11), 28頁
- 30) なお、無効審判を請求した者が、その無効審判の審決が確定した後、同じ事実及び証拠に基づき侵害訴訟において無効の抗弁を主張することが可能であるかどうかにつき、さらに同一事実及び同一証拠の無効事由をもって特許権の行使

を阻止しようとすることは不当な紛争の蒸し返しに過ぎないと評価される場合には、民事訴訟法上の信義則により許されないとする見解として、牧野利秋, 特許研究, No. 52, 29頁 (2011年)。

- 31) 三村量一発言・前掲注10), 10頁, 高部真規子・前掲注11), 26頁
- 32) 無効審判における審決の予告の創設により、一次審決が出るまでの期間が従来より長期化する場合があります。場合がありうることも、無効審判を早期に請求すべき理由の一つとなる。
- 33) 高部真規子・前掲注11), 27頁, 高部真規子・前掲注16), 15頁

(原稿受領日 2013年3月8日)

