

「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」に対する意見書

2011年（平成23年）11月9日

日本弁護士連合会

当連合会は、「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」（以下「政令案」という。）のうち、「侵害訴訟等の判決確定後の訂正認容審決の確定による再審等における主張制限の対象について（特許法施行令、実用新案法施行令及び平成5年旧実用新案法施行令）」としてまとめられている部分に対し、次のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨

1 平成23年6月8日法律第63号の「特許法等の一部を改正する法律」により一部改正された特許法（以下「改正法」という。）第104条の4第3号は、政令に委任する内容となっているが、可及的速やかに法律事項に改正するべきである。

2 政府は、以下の各事項の説明を公表するべきである。

(1) 改正法104条の4が、同条第1号「当該特許を無効にすべき旨の審決」及び第2号「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」（以下、総称して「無効審決」という。）と、同条第3号で定めた「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」（以下「訂正審決」という。）との間で、取扱いを異にした理由及び趣旨。

そもそも、改正法第104条の4において、無効審決と訂正審決を区別した理由及び趣旨が明確ではなく、この点が政令案の理解を困難にしている。

(2) 政令案第13条の4第1号及び第2号が、再審の訴えにおいてその確定を主張できる審決（再審における主張制限をしない審決）として想定している審決の内容。

(3) 政令案第13条の4第1号及び第2号における「立証された事実」の内容。

例えば、進歩性に係る主張では、「事実」（記載の内容や公知となった時期等）と「法律主張」が争いとなるが、「立証された事実」とは、「事実」と「法律主張」の全体を想定しているのか、又は、記載の内容

や公知となった時期のみを「立証された事実」と想定しているのか、それともこれらとは異なるものを想定しているのかが明確ではない。

第2 意見の理由

1 改正趣旨について

改正法は、産業構造審議会知的財産政策部会が平成23年2月に公表した「特許制度に関する法制的な課題について」との報告書（以下「産構審報告書」という。）に基づき改正されたものである。

産構審報告書の「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」（同報告書 - (2) 23頁～34頁）によれば、旧法下では、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判において特許権侵害訴訟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、特許権侵害訴訟の確定判決が再審（民事訴訟法第338条第1項第8号）により取り消される可能性があるが、この結果は、特許権侵害訴訟の紛争解決機能及び企業経営の安定性等から問題があり、一定の範囲で判決確定後に確定した無効審決及び訂正審決による再審を制限すべきであるとされている。

すなわち、旧法下では、特許が有効であることを前提として特許権者（専用実施権者及び補償金請求者を含む。以下「特許権者側」という。）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無効審判において無効審決が確定した場合、 の場合において、当該特許権についてクレームを減縮する訂正審判において訂正審決が確定し、この訂正されたクレームでは被疑侵害物件又は方法は当該特許発明の技術的範囲に属しなくなった場合、または「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきもの」（第104条の3第1項。以下「無効事由」という。）と判断された結果、特許権者側の請求を棄却する判決が確定したが、その後に当該特許権についてクレームを減縮する訂正審判において訂正審決が確定し、当該特許の無効事由が解消した場合は、いずれも再審事由に該当すると解されていた。

しかしながら、当事者は、特許の有効性及びその技術的範囲について、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にもかかわらず、後の無効審判や訂正審判等の結果によって、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紛争の蒸し返しであり、特許権侵害訴訟の紛争解決機能及び企業経営の安定性等から問題があることから、一定の範囲で再審となる場

合を制限すべきであるとされたのである。

当連合会も、2010年12月24日付け「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書『特許制度に関する法制的な課題について』（案）に対する意見書」の第2において、「一部には反対の意見もあるが、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で、確定審決の遡及効又は遡及効に係る主張を制限する方法で制度的手当をすることに賛成する見解が多数である。」との意見を公表したところである。

2 改正法，政令案について

改正法第104条の4第1号及び第2号において、無効審決の確定を、再審の訴えでは主張できないものとしているが、これは前記の改正趣旨に沿うものと考えられる。

このように、無効審決は、場合分けをせずに、例外なく再審の訴えでは主張できないものとしたのに対し、同条第3号の訂正審決については、「政令で定めるもの」とし、これを受けた政令案第13条の4第1号では、特許権者側の勝訴判決確定後は、「当該訂正が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」のみが再審の訴えでは主張できないものとし、逆に同条第2号で特許権者側の敗訴判決確定後は「当該訂正が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」のみが再審の訴えでは主張できないものとしている。

すなわち、訂正審決では、無効審決と異なり、再審の訴えにおいて、その確定を主張できる審決があることを認める内容となっている。

3 意見

改正法第104条の4第3号は、再審の訴えにおいてその確定した旨の主張を制限される訂正審決につき、政令に委任する内容となっているが、国民の裁判を受ける権利にも関係する事項を政令に委ねる立法は妥当とは思われぬ。可及的速やかに法律事項に改正すべきである。

次に、この政令案は、前記の産構審報告書の改正趣旨と異なる内容となっていると考えられるが、そもそも、改正法第104条の4において、無効審決と訂正審決を区別した理由が明確ではなく、この点が政令案の理解を困難にしている。何故なら、特許権者側の勝訴といっても、被疑侵害者側より主張された無効事由が否定された場合のほか、特許権者側からの対抗主張（クレームを減縮することにより無効主張を回避する主張）が肯定される場合等の様々な場合が考えられるが（特許権者側の敗訴の場合も同

様) , 無効審決と訂正審決を区別した理由 , 趣旨等が明確でないと , どのような訂正審決が , 政令案第 13 条の 4 第 1 号及び第 2 号に該当する審決であるかを解釈することも困難となるからである。

したがって , 無効審決と訂正審決とにおいて取扱いを異にした理由 , 趣旨を明確にされるとともに , 再審の訴えにおいてその確定を主張できる訂正審決とは , どのような内容の審決を想定しているのか , 公表される必要がある。

加えて , 政令案第 13 条の 4 第 1 号及び第 2 号でいう「立証された事実」とは何を想定しているのか , 明確ではない。

すなわち , 例えば , 進歩性に係る主張では , 刊行物 1 と刊行物 2 に記載の内容 (発明) や , 公知となった時期という「事実」と , 両者の組み合わせ又は置換が容易想到か否かの論理付けである「法律主張」が争いとなるところ , この「事実」と「法律主張」の全体を「立証された事実」と想定しているのか , 又は , 刊行物 1 と刊行物 2 に記載の内容 (発明) や , 公知となった時期のみを「立証された事実」と想定しているのか , それともこれらとは異なるものを想定しているのかが明確ではない。

よって , 意見の趣旨に記載した事項の説明を公表するべきである。

以上