

特許法改正と特許の有効性をめぐる審理の在り方

Functioning of the Trial Concerning the Validity of a Patent after the Amendment of the Patent Act



高部 眞規子*
Makiko TAKABE

抄録 平成 23 年法律第 63 号により、侵害訴訟の判決確定後に無効審決等が確定しても、侵害訴訟の当事者は、審決の確定による遡及効を主張できない旨の規定が新設された。これにより、特許の有効性をめぐる審理において侵害訴訟の紛争解決機能が強化されることが期待される。

1. 平成 23 年改正について

平成 23 年の特許法改正は、平成の大改正ともいうべき、重要な改正を含んでいる。

産業構造審議会特許制度小委員会では、侵害訴訟と無効審判におけるダブルトラックの在り方が議論され、従前の無効審判ルートのみを制限する方法、侵害訴訟における無効の抗弁に集約する方法、ダブルトラックを維持する方法等について、さまざまな意見が出された。今回の改正では、ダブルトラックそのものについて特段の改正はされなかったが、侵害訴訟の判決確定後の無効審決及び訂正審決の確定という事態が、確定した侵害訴訟の当事者には影響を及ぼさないことが明文をもって規定された（特許法 104 条の 4）。以下、この点を中心に、改正法下における特許の有効性をめぐる審理の在り方について検討する。

2. 侵害訴訟の判決確定後の審決確定

(1) 改正までの経緯

①キルビー事件最高裁判決と特許法 104 条の 3

ア 我が国では、大審院以来、特許権侵害訴訟において、当該特許の有効理由について判断することはできず、無効理由は、専ら無効審判手続によって審理判断されるものとされていた（大判明治 37・9・15 刑録 10 輯 1679 頁，大判大正 6・4・23 民録 23 輯 654 頁等）。

イ 特許の有効性について、侵害訴訟においては判断することができないという、100 年にわたるドグマの中にあつて、最三小判平成 12・4・11

* 知的財産高等裁判所 判事
Judge, Intellectual Property High Court

民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー事件〕は、「特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、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判断することができる」という判断を示し、大審院判例を変更して、特許権侵害訴訟の実務を大きく転換させた。キルビー事件最高裁判決が理由とするところは、①衡平の理念、②紛争の 1 回적解決と訴訟経済、③訴訟手続中止の規定の趣旨である。

ウ その後、司法制度改革審議会等における議論の結果、平成 16 年改正により、キルビー事件最高裁判決の法理が特許法 104 条の 3 に明文化された。同条 1 項の規定は、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で解決すること、しかも迅速に解決することを図ったものであり、同条 2 項の規定は、無効主張について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためである（最一小判平成 20・4・24 民集 62 卷 5 号 1262 頁〔ナイフの加工装置事件〕）。

②現行制度の問題点

ア 現行法の下で特許権侵害訴訟の被告となった者は、特許無効の抗弁（特許法 104 条の 3）を主張することができるほか、特許庁において特許無効審判を請求することができ（同法 123 条）、当該特許の有効無効を 2 つのルートで争うことができる。このため、被告側はそのダブルチャンスのうちどちらか一方のルートで勝訴すれば足りるのに対し、特許権者である原告は、その 2 つのルートのいずれにおいても勝訴しなければならないという不均衡が生じるようになった。しかも、特許無効審判は、同一の事実及び同一の証拠に基づくのでなければ何度でも請求できるため（同法 167 条）、被告側にのみダブルチャンスどころか、トリプル以上のチャンスが与えられるという不均衡である。

イ そして、2 つのルートで特許の有効無効が判断されるということは、キルビー事件最高裁判決が根拠とした「紛争の 1 回적解決」や「訴訟経済」にも反する事態であり、社会的にみても効率がよい制度とはいえない状況にある。

ウ しかも、特許の有効無効が 2 つのルートで争われる結果、判断齟齬が生じるケースがある。同一の無効理由でそのような事態が生じることもあるし、何度でも請求できる無効審判において、侵害訴訟と異なる無効理由を主張した結果判断齟齬が生じることもある。2 つのルートのうち、無効審判ルートの審決が先に確定した場合は、審理の無駄が生じることはともかく再審の問題は起こり得ないが、侵害訴訟の判決が先に確定した後審決が確定した場合には、審決の遡及効により、再審の可否が問題になる場面がある。

エ 今回の特許法改正の過程では、ダブルトラックの可否自体も議論されたが、結局、上記の判断齟齬の結果生じる無効審決等確定の遡及効を制限し又はその主張を制限して再審による紛争の蒸し返しを防止することを法改正によって手当てすることとし、無効審判の更なる迅速化等進行調整の運用の改善を図ることが必要であるとされた上、これまでの検討経緯をふまえ、現行どおり侵害訴訟ルートと無効審判ルートというダブルトラックの利用を許容することとすべきであるとの結論を得た。

(2) 遡及効の問題点

①再審の可否が問題になる場面

ア 特許の有効無効が 2 つのルートで争われる結果、判断齟齬が生じるケースがある。無効審決の効力が遡及するため、侵害訴訟の判決が先に確定した後、審決が確定した結果、再審の可否が問題になる場面がある。

問題となる類型は、以下のとおりである。

- A 類型：侵害訴訟認容判決確定（有効）
→無効審決確定（無効）
- B 類型：侵害訴訟棄却判決確定（無効）
→無効審判請求不成立審決確定（有効）
- C 類型：侵害訴訟認容判決確定
→訂正審決確定
- D 類型：侵害訴訟棄却判決確定
→訂正審決確定

このうち、B 類型では、行政処分の変更がないために、「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」という民事訴訟法 338 条 1 項 8 号所定の再審事由には当たらないことが明らかであるが、その余の類型では、無効審決及び訂正審決に遡及効があるため（特許法 125 条、128 条、134 条の 2 第 5 項）、再審の可否等の問題がある。

イ 実際、キルビー事件最高裁判決下で、侵害訴訟の認容判決確定後に無効審決が確定し、再審が認められた知財高判平成 20・7・14 判タ 1307 号 295 頁〔生海苔の異物分離除去装置事件〕が登場し、問題が表面化した。同事件は、特許権侵害訴訟で差止請求を認容する判決が確定し、その後無効審決が確定したという A 類型に属するものであるが、侵害訴訟の被告側が再審請求したところ、再審開始決定がされ、確定判決を取り消して特許権者の請求が棄却された（上告不受理により確定）。

このことは、同じく遡及効を有する訂正審決の確定という事態でも問題となり得る。最一小判平成 20・4・24 民集 62 卷 5 号 1262 頁〔ナイフの加工装置事件〕は、侵害訴訟において、特許法 104 条の 3 の抗弁を認め特許権者の請求を棄却すべきものとした控訴審判決後、上告中に訂正審決がされたといういわば D 類型の応用版の事案に関するものである。同判決は、民事訴訟法 338 条 1 項 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た上、仮に再審事由が存するとしても、特許法 104 条の 3 の規定の趣旨に照らし訂正審決確定の主張を許さないとした。

②無効審決の遡及効の問題点

ア 無効審決の確定は、遡及効を有する（特許法 125 条）。このために、認容判決確定後の無効審決確定（A 類型）というケースで再審が肯定され、侵害訴訟の結論が覆されるとすれば、以下のようないふ都合がある。

イ まず、特許権者は、勝訴判決を得ても、いつまでもそれが覆される可能性があり、法的に不安定である。再審が認められ、認容判決が取り消されれば、確定判決に基づいて支払われた損害賠償金を保持する法律上の原因がなくなり、不当利得として返還しなければならなくなる。また、本案判決とは別に差止めの仮処分命令を得ていた場合において、被保全権利が遡及的に存在しないことになり、仮処分命令が取り消され、ひいては違法仮処分として損害賠償すら命じられる可能性がある（最三小判昭和 43・12・24 民集 22 卷 13 号 3428 頁）。さらに、保全執行の債務名義となった仮処分命令における被保全権利が、仮処分命令の発令時から存在しなかったことになり、仮処分命令を取り消され、当該仮処分命令に基づく間接強制金は不当利得として返還を余儀なくされる（最二小判平成 21・4・24 民集 63 卷 4 号 765 頁）。

このように特許権者の地位が不安定であることが、我が国における特許権侵害訴訟の紛争解決機能を弱体化させている。

ウ また、被告は、侵害訴訟における無効の抗弁を主張できなくなった時期になお、無効審判を請求することができる。無効審判請求には回数制限がないところから、再審が認められる可

能性があるとすれば、敗者復活をねらう被告側に際限なく無効審判請求を繰り返すことを誘発しかねない。

エ さらに、特許権侵害訴訟について迅速適正な審理を行おうとする裁判所にとってみても、審理を不当に遅延させるような抗弁を却下したにもかかわらず後の審決で侵害訴訟の判決が覆るとするのは、特許法 104 条の 3 第 2 項の趣旨を没却し、侵害訴訟における審理の充実に反する。

オ したがって、法的安定性のある制度設計が不可欠であり、侵害訴訟の判決確定後にこれと異なる審決が確定しても、侵害訴訟の判決に影響を及ぼさないようにする立法が必要とされた。

③訂正審決の遡及効の問題点

ア 訂正審決についても、訂正の効果の遡及(特許法 128 条, 134 条の 2 第 5 項)により、侵害訴訟の審理のやり直しを余儀なくされるという、問題がある。

イ 請求棄却判決後の訂正審決(D 類型)の場合に、訂正によって侵害訴訟の結論が覆される可能性があるとする、蒸し返しのためいったん勝訴した被告の地位が安定しない。すなわち、いったん特許権侵害訴訟において特許権者の請求が棄却されたため、安心して対象製品を製造販売していたところ、再審が認められると請求が認容される可能性がある。

また、無効の抗弁が認められた特許について、特許権者がくり返し訂正を行って、紛争を蒸し返すことを誘発するおそれがある。

侵害訴訟の審理の充実に反する点は、無効審決の場合と同様である。

ウ 請求認容判決後の訂正審決の場合(C 類型)は、無効にされた A 類型に比べ、減縮されたとはいえ権利自体は有効であるから、有効性について

判断齟齬があるわけではないが、それにもかかわらず、訂正審決の確定の遡及効により侵害訴訟の結論が覆される可能性があるとする、同様の問題がある。

エ このように、法的安定性のある制度設計が不可欠であり、侵害訴訟の判決確定後に訂正審決が確定しても、侵害訴訟の判決等に影響を及ぼさないようにする立法が必要とされた。

(3) 改正法の内容

①特許法 104 条の 4 の新設

現行制度におけるダブルトラック下の前記問題のうち、ダブルチャンスの問題は、改正するに至らなかったが、判断齟齬の問題については、無効審決や訂正審決の遡及効の問題として議論され、特許法 104 条の 4 が新設された。

同条は、特許権侵害訴訟等の終局判決が確定した後に、無効審決、延長登録無効審決又は訂正審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、審決が確定したことを主張することができない旨の規定である。同様に、特許権侵害訴訟等を本案とする仮差押命令や仮処分命令の債権者に対する損害賠償請求等の訴えにおいても、上記審決の確定を主張することができないとされた。

この条文は、「遡及効の制限」という形式ではなく、「主張の制限」という形をとってはいるが、以下に検討するように、無効審決の遡及効(特許法 125 条)及び訂正審決の遡及効(同法 128 条, 134 条の 2 第 5 項)は、対第三者との関係であって、侵害訴訟の当事者との関係では、主張制限の結果、あたかも将来に向かってその効力を生じると解されるものである。

時機後れの主張や蒸し返しの主張を許さないことは、通常の民事訴訟においては当然の要請であ

り、事実審口頭弁論終結までに主張立証を尽くすべきものである。遡及効を有する別ルート of 審決ないし判決とのダブルトラックという制度において、民事訴訟の大原則をうたう同条が新設された意義は大きい。

②侵害訴訟認容判決確定後の無効審決確定 (A 類型)

ア 規定の趣旨

A 類型では、特許法 104 条の 4 の条文どおり、再審の訴えで無効審決の確定を主張することができない。すなわち、侵害訴訟認容判決確定後に無効審決が確定しても、被告であった者は、民事訴訟法 338 条 1 項 8 号所定の行政処分の変更に該当する無効審決の確定という事実を主張できない結果、再審の事由があるとはいえないから、再審開始の決定（民事訴訟法 346 条 1 項）をすることはできない。この場合は、再審の事由がないとして、決定により再審の請求を棄却することになる（同法 345 条 2 項）。

また、特許権が有効であることを前提に発令された仮差押命令や仮処分命令が違法であったことを理由とする損害賠償や不当利得返還の請求訴訟においても、無効審決の確定の事実を主張することができない。このように、侵害訴訟等を本案とする仮差押命令や仮処分命令が、審決の確定により遡及的に被保全権利が消滅し違法なものとなったという主張もできないことから、違法仮差押又は違法仮処分を理由とする損害賠償及び不当利得返還請求は、認められる余地がない。なお、仮差押命令や仮処分命令の本案となる侵害訴訟の判決の確定と審決の確定の先後関係が問題となり、特許法 104 条の 4 は、保全命令の後本案判決が確定した後に無効審決が確定した場合について規定されているものである。保全処分の後、先に無効審

決が確定しその後侵害訴訟の本案判決がされた場合には、本案判決によって被保全権利がなかったことが確認されたものとして、同条の規定するところではないことに注意が必要である。

イ 損害賠償認容判決の帰すう

損害賠償請求が認容され、判決に基づいて損害賠償金を支払った後に無効審決が確定した場合、再審が認められ確定判決が取り消されて請求棄却の判決がされると、損害賠償金の支払に法律上の原因がなくなり、不当利得として返還せざるを得ないことになるが、再審が認められない以上、法律上の原因がないとはいえず、不当利得として返還請求をすることはできない。

他方、損害賠償請求が認容されても未だ支払がされていない段階で無効審決が確定した場合、再審が認められ確定判決が取り消されれば、未払分の強制執行をすることはできないことになるが、再審が認められない以上、債務名義には何らの変更もなく、執行可能と解される。判決で命じられた損害賠償を支払わないで無効審判請求を繰り返しても、無意味であることが明らかになった。

ウ 差止判決の帰すう

差止めを命じる判決については、無効審決が確定した以上、何人も当該特許発明を自由に実施することができるはずである。侵害訴訟の被告であった者も、将来に向かっては同様であると解されよう。もっとも、被告であった者としては、特許法 104 条の 4 により再審が認められないから、過去に間接強制金を支払った場合に、これを不当利得として返還請求することができないこと、未払の間接強制金の執行を免れないことは、上記イと同様と解される。

なお、無効審決が確定した場合、特許権者がその後差止めを命じる判決の強制執行を求めることは考え難いが、仮に無効審決確定後に間接強制

の申立てがされた場合には、債務者審尋（民事執行法 172 条 3 項）の際に、侵害訴訟の被告であった者が無効審決確定の登録原簿を提出すれば、裁判所としては原告であった者に申立ての取下げを促すことになろう。債務名義の執行力自体をなくす請求異議訴訟（民事執行法 35 条）により強制執行を回避することもできよう。

③侵害訴訟認容判決確定後の訂正審決確定（C 類型）

現時点で政令の内容は明らかでないが、侵害訴訟認容判決確定後に政令で定める訂正審決が確定しても、特許法 104 条の 4 により、再審の訴えで訂正審決の確定の事実を主張できない、すなわち再審の事由を主張できないのであるから、基本的に②と同様の帰結になると解される。

④侵害訴訟棄却判決確定後の訂正審決確定（D 類型）

侵害訴訟棄却判決確定後に訂正審決が確定しても、再審の訴えで訂正審決の確定を主張できない結果、再審の請求は決定で棄却されることは、前記②③と同様である（民事訴訟法 345 条 2 項）。

（4）改正後の実務の在り方

①主張の提出時期

以上のように、侵害訴訟の判決確定後には、無効審決や訂正審決が確定したとしても、確定した判決や保全処分を覆すことはできなくなったのであるから、当事者は、特許権侵害訴訟において、適時に無効主張や訂正主張を行う必要がある。

そして、従前のように、何度も手を換え品を換えて別個の無効審判請求をしても無意味であることが明らかになり、後出しや蒸し返しの無効審判請求ではなく、侵害訴訟において適時に十分な主

張立証を尽くす必要があることが、法文上明らかになった。これにより、特許権侵害訴訟は、充実した審理が行われることになり、その紛争解決機能が強化されることになると解される。

②訴訟の審理

ア 侵害訴訟の第 1 審こそが主戦場となるから、そこでの審理の充実が欠かせない。無効主張等の提出時期について、訴訟前の事前交渉の有無や無効審判請求の有無等、当事者の意見も踏まえた上で、個々の事案に即して柔軟に審理の計画を定めることが必要である。

侵害訴訟の裁判所は、従前、もはや侵害訴訟では提出できないはずの時機に後れた攻撃防御方法について、後から出るかもしれない無効審決をおそれる余り、これを許容するような事態が皆無ではなかった。しかし、今後は、上記のとおり個々の事案に即して柔軟に審理の計画を定めた上、手続的正義に適った審理を主宰し、当事者の主張立証を十分尽くさせる必要がある。

イ なお、侵害訴訟と審決取消訴訟の双方を審理する知財高裁としては、同一裁判体による審理が、判断齟齬を防ぐために大きな役割を果たしてきたのであり、今後も、同一時期に判決が言い渡されるような時期に両事件が係属すれば、統一的な審理判断を行うことが可能である。もっとも、特許法 104 条の 4 の下においては、わざわざ第 1 審できちんとした審理が行われた侵害訴訟の進行を待ってまで、後から提起された無効審判ルートとの進行に合わせる必要がある事案は多くないと思われる。

③和解における留意点

改正法では、侵害訴訟の確定判決を中心に据えているため、例えば侵害を前提とした和解成立後

に無効審決等が確定した事態を規定していない。したがって、和解に際しては、特許権の有効性を争わない旨の条項をいれる場合が多いが、それでも第三者による無効審判請求という事態はあり得ることからすると、例えば和解金の支払は、仮に無効審決等が確定した場合にも返還しない旨の条項を加えておく方が、後日の紛争を予防する意味では有効かもしれない。

④上告審における審決の確定の取扱い

改正法では、侵害訴訟の判決の確定後には、審決の確定の遡及効を主張できないとされたため、侵害訴訟の判決確定前すなわち上告審における審決の確定をいかに取り扱うかが問題となる。

無効審決及び訂正審決の遡及効について、侵害訴訟の事実審口頭弁論終結後の審決の確定の場合に制限とする考えの方が、より侵害訴訟の審理の充実には効果的であったと思われるが、特許制度小委員会報告書に記載されたとおり、一律に事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効を制限しなくても、最高裁が適切に対応するはずであるとして、今回の立法がされたものである。このような立法趣旨に照らし、上告審において、事実審での審理を無駄にすることがないように、特許法 104 条の 3 第 2 項の趣旨や民事訴訟法 157 条の趣旨にのっとり、当事者の公平に十分配慮した、適切な判断が求められる。

3. その余の改正とダブルトラックへの影響

(1) 侵害訴訟の紛争解決機能の強化

①ダブルトラックの維持

無効審判請求と侵害訴訟における特許無効の抗弁という 2 つのルートで同一の特許権についての

有効無効が判断されるという点そのものについては、現行法が維持されることになった。

2 つのルートが存在する制度の下では、まず第 1 に、後の審決の確定を再審等において主張できないとした特許法 104 条の 4 の新設は、侵害訴訟の紛争解決機能の強化の観点から極めて重要な意義があることは、前記のとおりである。

②特許無効の抗弁の重要性

冒認・共同出願違反の無効審判請求人が真の権利者のみに限られることが明文化されたが（特許法 123 条 2 項ただし書）、他方、侵害訴訟においては、冒認・共同出願違反を理由とする特許無効の抗弁を、真の権利者に限らず被告となった者であれば主張できることが確認的に規定された（同法 104 条の 3 第 3 項）。

従前、特許無効審判を請求できない場合に、特許法 104 条の 3 の「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」といえるか否かが、上記の場合や同法 167 条の場合、除斥期間経過後の場合等を念頭において議論されていた。平成 23 年改正では、特許法 167 条の第三者効も廃止されたため、第三者は確定した請求不成立審決と同一事実同一証拠であっても、特許無効の抗弁を主張できることが明らかになった。

これらの改正は、特許権に係る紛争解決における特許権侵害訴訟の役割が重視され、特許の有効無効の判断について、改正法の下で、従前にも増して特許法 104 条の 3 の抗弁が重要な役割を担うことを示すものといえよう。

③訂正の再抗弁への影響

平成 23 年改正では、訂正審判は、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は、請求することができないことになり（特

許法 126 条 2 項), 新たに審決の予告制度を設け, 更なる訂正の機会を与えることとされた(特許法 164 条の 2)。これを侵害訴訟の立場から見ると, 被告がいったんダブルトラックを選択して無効審判を請求すると, 特許権者は, それが確定するまでもはや訂正審判は請求できず, 訂正請求をすることになり, 侵害訴訟の基礎となるクレームがなかなか確定しない。

このため, 訂正の再抗弁の判断をする必要のある事案が増える可能性がある。無効審判請求がなくシングルトラックであれば, 訂正審判はいつでも請求できるのに対し, 被告が無効審判請求をした場合は, 訂正の時期の制限が厳しくなったため, 再抗弁として, 常に「訂正請求をしたこと」という要件を課すると原告に不利になる可能性がある。被告がダブルトラックを選択したために原告の訂正のタイミングが制限されていることを考慮し, 上記要件に代えて, 例えば「訂正請求できる時期には, 必ずこのような訂正を請求する」という形で具体的なクレームを主張させるなど, 要件の緩和を検討する必要があるかもしれない。

(2) 無効審判ルートの在り方と今後の課題

①無効審判ルートの迅速化

ダブルトラック下では, 無効審判及び審決取消訴訟については, 一層の迅速化が求められよう。

無効審判請求と特許無効の抗弁という 2 つのルートが存在する制度の下では, キルビー事件最高裁判決の目指した「紛争の 1 回の解決」や「訴訟経済」の観点からすると, 無効審判制度や審決取消訴訟についても, 以下のような 1 回の解決が可能な方向を目指すべきである。

②無効審判制度について

ア 現行の無効審判制度については, ①何人で

も無効審判請求ができ, ②同一の請求人が何回でも請求でき, ③時期的制限なくいつまでも請求できることにおいて問題がある。

これらの問題は, いずれ立法によって解決すべき事項であろうが, 平成 23 年改正にも, その解決の方向性を示唆するところがある。

イ 例えば, 上記③については, 特許法 104 条の 3 第 3 項が冒認等の無効審判を請求できない第三者も被告となった場合には特許無効の抗弁を主張できることを規定するが, これと同様に, 侵害訴訟において特許法 104 条の 3 の抗弁を主張できるとすれば, 存続期間満了後においてもなお無効審判請求ができるとする特許法 123 条 3 項の規定は必要なくなるはずである。

ウ また, 上記②については, 平成 23 年改正により, 違憲の疑いすら言われていた特許法 167 条の第三者効の部分が削除され, 同一の無効審判請求人についてのみ, 同一事実同一証拠に基づく無効審判請求が制限されることになった。従前は, 合憲解釈を裏付けるためもあってか, 同条の適用場面は拡張解釈すべきでないとされ(最一小判平成 12・1・27 民集 54 卷 1 号 69 頁), 「同一の事実及び同一の証拠」の意義も厳格に解釈し, 例えば少しでも引用例が追加変更されれば, これに当たらないと解釈されていたようである。しかし, 同一人についてのみ制限であれば, 「同一の事実及び同一の証拠」をそれほど厳格に解釈する必要はなかろう。これを梃子にすることにより, 無効審判請求の 1 回の解決に少しでも近づくことができるかもしれない。

③審決取消訴訟について

ア 審決取消訴訟における 1 回の解決は, 特許庁と裁判所とのキャッチボールにより妨げられてきた。キャッチボールには, ①審理範囲の制限(最

大判昭和 51・3・10 民集 30 卷 2 号 79 頁〔メリヤス編機〕, ②訂正審決の確定による当然取消し(最小判平成 11・3・9 民集 53 卷 3 号 303 頁〔大径角形鋼管の製造方法〕), ③一致点相違点の認定誤りによる取消しといった 3 種の原因があり, 1 つの特許の有効無効が簡単に決まらない事態が問題である。

イ このうち, 上記②のキャッチボールは, 今回の改正により特許法 181 条 2 項の差戻決定が廃止され, 解消される見込みである。

ウ 上記①の審理範囲の制限については, 裁判所が, 特許法 104 条の 3 の審理においては自由に判断していることとの対比からしても, 将来的には, 審決取消訴訟においても, 審決の認定の誤りにとらわれることなく無効理由について判断することが可能な制度にしてもよいように思われる。審判に差し戻すことなく裁判所が自ら自判できるような制度設計も含め, 今後の課題である。

エ 上記③の特定の無効理由, 例えば, 単に一致点や相違点の認定誤りのみを理由として審決を取り消しても, 取消判決で判断されなかった相違点の判断については拘束力が及ばないため, 再度相違点の判断誤りを理由として審決が取り消されるなどキャッチボールの原因となっている。この点に関しては, 知財高裁において, 特定の引用例からの容易想到性についての最終的な判断の誤りという審決の結論への影響との関係で取消事由を主張整理し判断する運用を定着させるべきである。一致点相違点の認定という判断過程の途中段階ではなく, 特定の引用例からの容易想到性という審決の結論の当否を問題とすることにより, 当該結論に拘束力が及ぶ形での取消事由の整理が求められる。

4. まとめに代えて

今回の特許法改正は, 冒認及び共同出願違反の場合の移転請求や, 通常実施権の当然対抗, 審決及び訂正の部分確定等, 特許法の根幹に関する考え方も変更しかねない大きな改正である。その中でも, 104 条の 4 は侵害訴訟の紛争解決機能を強化する意味で, 極めて重要な意義を有するものである。ダブルトラック下で侵害訴訟のみならず無効審判ルート of 審理の在り方にも大きな影響を与えるものと解される。その改正の意義が十分に実現されるよう, 特許権侵害訴訟の更なる審理の充実を図っていきたい。