



岡本特許 ニュース

岡本特許事務所
〒541-0041 大阪市中央区北浜 3-2-1
TEL06-6202-5858 FAX06-6229-1068

2012 MAY / 133号

★ 2012年改正特許法解説（7）－ 再審の訴え等における主張の制限 ★

1. 改正の趣旨

(1) 従来の制度

次のようなケースを想定して下さい。このケースで、Y社はX社に対して、支払った損害賠償金を取り戻し、さらには差止めによって被った損害を請求できるでしょうか。

「X社は、Y社の製品がX社の特許権を侵害しているとして、損害賠償及び差止めを求めてY社を訴えた。裁判所はX社の主張を全面的に認める判決を出し、それが確定した。Y社の製品は差止められると共に、Y社は、X社に対して損害賠償をさせられた。その後になって、Y社は、X社の特許とほぼ同一の発明が記載された従来技術文献を見つけて、X社の特許に対して特許無効審判を請求した。特許庁はX社の特許を無効とする審決を出し、それが確定した。」

特許法第125条は、特許無効審判において無効審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を定めています。そのため、特許権侵害訴訟における勝訴判決が確定した後に、特許無効審判において判決の前提となる特許権が消滅した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当すると考えられます。再審において、当該認容判決が取り消され、X社（特許権者、再審被告）の請求が棄却された場合には、X社は、既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならない可能性がありました。

(2) 改正の必要性

このような紛争の蒸し返しは、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能等から問題があると指摘されています。

特許権者の側では、侵害訴訟で勝訴判決を得てもいつでもそれが覆される可能性があり、法的に不安定です。しかも無効審判請求には回数制限もないことから、敗者復活をねらう被告側が際限なく無効審判請求を繰り返すことも考えられます。

一方で、侵害訴訟等の被告側では、侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものである旨の主張（いわゆる無効の抗弁）を提出でき、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能が十分与えられています。

2. 改正法の概要

(1) 再審の訴えにおける主張の制限

改正法(2012年4月1日施行)では、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、特許の有効性及びその範囲につき当該判決と異なる内容の審決が確定したとしても、その審決確定の事実を再審の訴えにおいて主張できないこととし、もって再審を制限することとしました(特104の4)。ここで「異なる審決」には、上記ケースである「特許を無効にすべき旨の審決」の他にも、「特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決」や「明細書等の訂正をすべき旨の審決であって政令(特施令13の4)で定めるもの」が含まれます。

したがって、上記ケースでは、X社は既に受領した損害賠償金を返還しなくてもよく、差止めによってY社に与えた損害も賠償しなくてもよいことになりました。

(2) 他法の関連改正

現行の実用新案法、平成5年旧実用新案法、意匠法、商標法においても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ました。