

## 侵害訴訟と無効審判の関係等について

### 第1 議論の方向性

- 1 紛争の合理的解決の観点からは、侵害訴訟と無効審判の役割分担にも配慮しつつ、侵害訴訟においても一定の場合に特許の有効性に関する主張・判断をできることとすることについて、どのように考えるか。
- 2 その場合には、侵害訴訟における無効判断と無効審判の判断との齟齬防止、審理の迅速性の確保等の観点から、どのような方策を採用すべきか。
- 3 侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段は、どのように確保すべきか。

## 第2 具体案の提示

(以下の具体案における1～3は、「第1 議論の方向性」の各1～3に対応するものである。)

以下のいずれの案も、侵害訴訟中の無効判断については、相対効とする(注)。

(注)侵害訴訟における無効判断の実質的効力の担保については、別途「第3 考慮すべき論点」の「6 侵害訴訟における無効判断の実質的効力を担保するための手当て」の項を参照。

### 甲案

- 1 侵害訴訟において、特許が第123条第1項の各号の一に該当する旨の抗弁が主張されたときは、裁判所は、明白性の要件なくして、これを判断することとし、その主張に理由があると認められるときは、差止請求・損害賠償請求等の権利行使を認めない。(注1)
- 2 侵害訴訟係属中は非権利者当事者による無効審判の請求は認めない。(注2)
- 3 侵害裁判所において、訂正の主張をできるようにする。(注3)

(注1)こうした権利行使阻止抗弁の創設に伴い、出願公開に伴う補償金請求権(65条)についても、権利行使を認めないこととするという考えもある。

(注2)侵害訴訟係属中の非権利者当事者による無効審判請求を遮断しても、侵害訴訟提起前に非権利者当事者が特許無効審判を請求している場合には、侵害訴訟と無効審判の二つの手続がダブルトラックとなることをどう考えるか。また、無効審判請求を遮断する問題については、別途「第3 考慮すべき論点」の「5 紛争の一次的解決ないし合理的解決に当たり考慮すべき事項」の項を参照。

(注3)侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段については、侵害訴訟において訂正の主張を認める代わりに、特許庁に対し、訂正審判を請求することに対応することとしてもやむを得ないとの意見もあった。

## 乙案

- 1 侵害訴訟において、特許が第123条第1項の各号の事由のいずれかに該当することを理由として権利濫用である旨の抗弁が主張されたときは、裁判所は、特別の事情のある場合を除き、明白性の要件なくして(注1)、これを判断することとし、その主張に理由があると認められるときは、差止請求・損害賠償請求等の権利行使を認めない。(注2)
- 2 対世的な無効を求める当事者の無効審判請求は制限しないが、侵害訴訟係属中に非権利者側当事者から請求があった無効審判については、早期審理の対象として判断齟齬を防止する。また、無効審判を審理する審判合議体が侵害訴訟における特許無効に関する主張・立証の内容を入手できるようにする等、両者の進行調整を充実させる。(注3)
- 3 特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求することとする現行法のもとで、侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった訂正審判については、早期審理の対象として権利者の防御を図る。

(注1) この場合、無効事由そのものではなく権利濫用の事由が抗弁の内容となることとして、例えば、「提訴時に現に係属し又は提訴後に請求される無効審判により特許が無効とされるものと認められること」等を要件とすることも考えられる。

(注2) こうした権利行使阻止抗弁の創設に伴い、出願公開に伴う補償金請求権(65条)についても、権利行使を認めないこととするという考えもある。

(注3) 訴訟遅延を目的とする濫用的な権利行使阻止抗弁が提出された場合に、これを却下できるようにする、あるいは、そのような抗弁の提出を「特別の事情」に含ませて、権利行使阻止抗弁を機能しなくさせるような手当ても考えられる(「第3 考慮すべき論点」の「4 特別の事情」による抗弁の否定」の項を参照。)

丙案

- 1 侵害訴訟において，特許が第123条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することが明らかであることを理由とする権利濫用の抗弁が主張されたときは，裁判所は，特別の事情がある場合を除き，これを判断することとし，その主張に理由があると認められるときは，差止請求・損害賠償請求等の権利行使を認めない。(注)
- 2 乙案の2と同じ。
- 3 乙案の3と同じ。

(注) こうした権利行使阻止抗弁の創設に伴い，出願公開に伴う補償金請求権(65条)についても，権利行使を認めないこととするという考えもある。

### 第3 考慮すべき論点

#### 1 明白性要件の意義

- ・キルビー判決において要求している明白性要件は何のために必要であるか。
- ・明白性要件を撤廃することの可否・適否についてどのように考えるか。
- ・キルビー判決の判示内容を変更し、仮に明白性要件を撤廃して権利行使阻止抗弁を認めることとした場合の訴訟当事者の利益・不利益について、どう考えるか。

#### 2 理論的・実務的な問題点

行政と司法の権限の区分として、特許権が特許庁の公定力ある行政処分により付与され、その無効は特許庁自らの審判のみによって対世的に確定される制度の構造の下で、有効なものとして存続している特許権に基づく侵害訴訟における判断事項は、法律上特許庁の専権事項である特許の有効・無効そのものではあり得ず、権利阻止抗弁としての権利濫用を基礎付ける別の事実（例えば、特許が無効であることが明らかであること等）でなければならぬという考え方について、どのように考えるか。

仮に明白性の要件なしに被告が特許無効の抗弁を主張できることとなると、真に有効な特許権を侵害された特許権者としては、有効な特許権に基づいて権利侵害の排除又は被害回復のために訴訟を提起しているにもかかわらず、侵害者の主張するすべての無効事由に対して相当の労力と費用を費やして相応の反論と反証を尽くさない限り権利を実現できないことになり、特許権者と侵害者との間の衡平を損なうとともに審理の大幅な遅延をもたらす結果を来すとの考え方について、どのように考えるか。

他方、仮に明白性要件の存在を前提として特許無効の抗弁を主張できることとした場合、対世的な無効までも求めない当事者が、安全を見込んで、結局特許無効審判を請求せざるを得ない不利益について、どのように考えるか。

特許付与という行政処分については、他の行政処分と異なり、特許無効審判でいつまでも（特許消滅後においても）その瑕疵を争えることとして、いる特許制度の特殊性をどのように考えるか。

#### 3 仮に明白性要件を撤廃する場合の別途の手当てについて

- ・明白性要件を撤廃した場合の手当てを別途設ける必要性について、以下のよう意見が出されたが、どう考えるか。

「実務をうまく動かすためには、要件撤廃による安全弁が必要であり、その安全弁として、裁判所で扱いきれない無効判断を無効審判で行うことが

良いのではないか。明白性要件については、実際に審理をしないと明白か否かが分からないという致命的な欠陥があるから、安全弁としての明白性要件は成り立たない。」

「合理的な訴訟遂行を行う当事者ばかりではないことから、遅い段階で20も30も無効理由を掲げる者に対しては、時機に後れたものとして手続法的に対処することも必要ではないか。」

「裁判所において微妙な無効判断を行うとなると、特許庁と裁判所との間で判断の齟齬が生じ、事後処理が大変になる。」

「明白性要件を撤廃すると、原・被告間のバランスを欠き、非権利者側が強くなり過ぎ、権利者側にとって酷になるのではないかという懸念がある。侵害訴訟の中の抗弁は、ありとあらゆる無効理由を一気に提示することができ、現実の事件でも、公知例を20も30も出すということがあるが、権利者側は、そのような多くの無効理由について、全部、逐一反論を加えなければ救済されないということになると、権利者と非権利者の新たなアンバランスを呼ぶ。すると、侵害訴訟における迅速審理に対して悪影響をもたらす。」

- ・これらの意見を踏まえ、以下のように、別途、制度・運用上の手当てをすることについて、どう考えるか。

上記の意見に対しては、裁判所は、訴訟と審判における主張・立証の齟齬の防止等のため必要があると認めるときは、当事者に対して、無効審判の請求を促し、早期審理により対応することとするかどうか。

上記の意見に対しては、訴訟遅延等を目的とする濫用的な権利行使阻止抗弁が提出された場合には、これを却下できるようにすることはどうか。あるいは、そのような抗弁が提出されたことを、「特別の事情」に含ませて、権利行使阻止抗弁を機能しなくさせることはどうか。

上記の意見に対しては、侵害訴訟が係属している無効審判を早期審理の対象とすることで対応することはどうか。両者の判断が齟齬するおそれがあると認められるときは、裁判所は、裁量で、訴訟手続を中止することはどうか（特許法第168条第1項）。さらに、侵害訴訟と並行する無効審判を審理する審判合議体が侵害訴訟における特許無効に関する主張・立証の内容を入手できるようにすることはどうか。

#### 4 「特別の事情」による抗弁の否定

- ・特に訂正審判又は無効審判における訂正請求によって、侵害訴訟における無効判断と無効審判等における判断の基礎となる特許請求の範囲が異なってし

まう場合等「特別の事情」がある場合には、適正判断の確保・侵害訴訟の早期解決・事案の合理的解決の観点から、権利行使阻止抗弁を認めないこととすることはどうか。

- ・以下の（注）に示される場合以外に「特別の事情」として考慮すべき場合はどのような場合か。上記のような濫用的な権利行使阻止抗弁が提出された場合も含めることができるか。

（注）キルビー判決において、無効理由の存在が明らかである場合であっても、その特許に基づく差止請求権等が権利濫用に当たらない「特別の事情」として想定されるのは、以下の場合である。

- ・訂正審判又は無効審判における訂正請求は未確定であり、訂正前のクレームでは特許の無効理由の存在が明らかであると認められるが、当該訂正が確定すれば、その訂正後のクレームでは特許が無効であるとは言えなくなる場合。この場合、侵害の事実が認められれば、権利者の請求を認容できる。

## 5 紛争の一次的解決ないし合理的解決に当たり考慮すべき事項

- ・紛争の一次的解決ないし合理的解決としてどのようなことが考えられるか。
- ・無効審判の請求を遮断することについては、「一次的解決を重視すると、無効審判の請求の遮断は必要である。」というような肯定的な意見がある一方で、無効審判制度の存続を前提とすると、特許の無効について対世効を求める当事者に対して無効審判の請求を一時的にせよ制限することは、裁判を受ける権利との関係で問題ではないかとの指摘もある。
- ・さらには、無効審判の請求を遮断した場合の効果を疑問視する以下ののような意見もあるが、どう考えるか。無効審判の請求を遮断した場合の問題を解決する方途はあるか。かえって無効審判の請求があり得ることを前提に、これを積極的に活用することを考える余地はないか。

「あらゆる手を尽くすことを考えると、ダミー請求は通常あり得るのではないか。無効審判請求を遮断するとダミー請求を誘発し、かえって特許庁で同様の争いが生じる構図ができてしまうのではないか。無効審判を遮断しない方が、結果的には、裁判所と特許庁との間の情報交換により、円満な紛争解決ができるのではないか。」

「侵害訴訟の中で大事なことは和解である。無効審判における有効性判断が和解の取引材料になることがあり、無効審判を遮断するもののダミー請求があるとすると、なかなか和解できない。」

## 6 侵害訴訟における無効判断の実質的効力を担保するための手当て

- ・侵害訴訟における無効判断については、現行法通り相対効としつつも、実質的効力を担保するための手当てを講ずることとしてはどうか。

- ・その場合，以下のような手当てはどうか。

裁判所又は特許庁のホームページの活用（判決について特許番号の情報を付加し，ホームページにおいて特許番号に基づいて該当判決を検索できるようにする）

#### 7 訴訟と審判における判断相互の関係について

- ・侵害訴訟における権利阻止抗弁の主張についての裁判所の判断と無効審判の請求についての判断との間に齟齬が生じた場合における再審等の規定の要否についてどのように考えるか。

#### 8 特許以外の知的財産権の取扱い

- ・特許権侵害訴訟だけでなく，特許権以外の実用新案権・意匠権・商標権の侵害訴訟においても，特許権に関する権利阻止抗弁と同様に，登録無効事由の存在等を理由とする権利濫用等の抗弁を認めることとする必要はあるか。