

侵害訴訟と無効審判の関係等についての意見

平成15年10月6日

東京地方裁判所 飯村 敏明

1 富士通半導体訴訟最高裁判決の趣旨

富士通半導体訴訟最高裁判決は、侵害裁判所が無効理由の存在することが明らかな特許権に基づく差止請求等について、権利の濫用であるとして棄却することができることを判示した。

行政庁が、公権力の行使たる行政処分をすると、それがたとえ違法であったとしても、取消判決が確定するなどの事実がない限り、有効なものとして通用し、行政処分に効力がないものとして取り扱うことは許されない。

特許権を付与する行為は、行政処分であるが、一方で、行政処分によって付与された特許権の内容は、業として特許発明を排他的に実施する権利であって、所有権などと同じような私権的な色彩が強いこと、特許権の付与行為に対する出訴期間の制限がなく、いつまでも無効審判手続により効力を争うことができることなど、一般の行政処分と性質が著しく異なる。

そこで、この行政法の一般的な原則を、特許権付与行為について形式的に維持して、侵害裁判所において、当該特許に無効理由の存在することが明らかにされた場合にまで、特許権に基づく権利行使を認めると、侵害訴訟手続から被告が迅速に解放されないことになって、衡平の理念に反すること、被告が特許権者の請求を排斥するために、常に特許庁の無効審判を経由して無効審決を確定させなければならないとするのは、手続経済に反すること、第三者からの無効審判請求を誘発し、そのための社会的なコストが増大するおそれがあることなどの不都合を生ずる。富士通半導体訴訟最高裁判決は、そのような不都合、特に被告の手続上の負担を考慮して、行政法の一般的な原則を実質的に変更した。同判決は、一般行政法理論に影響を及ぼさないような配慮をし、また、私権の行使を排斥するには権利濫用理論がもっとも相応しいとして、当事者の利益衡量を基礎とする権利濫用論理を採用した。

2 判断対象を変更した場合の実務上の問題点

富士通半導体訴訟最高裁判決は、前記のような不都合を解消させる目的で新たな枠組みを示し、その後の実務は、その趣旨に沿って動いている。しかし、侵害訴訟裁判所が、本来の権限を有する行政庁の判断を経由することなく、特許権の行使を許さないことは、特許権者の地位を著しく不安定にし、弱くさせる結果につながりかねない。富士通半導体訴訟最高裁判決の提示した要件を変更することについては、同判決がそれによって調整を図った当事者の利益バランスを崩すことになるので、慎重な配慮が必要である。

通常、特許権者は、特許付与行為の法律上ないし事実上の通用力を信頼して、事業を進め、侵害している者を発見した場合には、特許権に基づいて権利行使をする。この場合、被告は、特許権侵害訴訟において、特許権者の請求を排斥する抗弁を提出すること

ができ、さらに、侵害訴訟において、特許無効の抗弁に失敗しても、なお、本来の無効審判請求を提起することによって、当該特許を無効とする手段を採ることができる。したがって、特許権者にとっては、侵害訴訟手続の中で、被告からの権利濫用の抗弁が認められたことにより、特許権を行使することによる負担が著しく重くなったといえる。そして、仮に明白性要件を廃止したとすれば、侵害訴訟手続には当事者主義が妥当し、自己責任の原則が貫かれ得るのに対し、無効審判手続には職権主義が妥当し、特許を無効とする方向での援護があり得るため、被告にとっては無効審判を重ねて請求した方が全体として有利な結果を得られる以上、特許権者の権利行使に伴う負担がさらに重くなることはあっても、それが軽減されるということは考え難い。

行政処分である特許付与行為をするに当たっては、できる限り、瑕疵を少なくすることが期待され、無効審判請求が提起された場合においても、無効理由の存否に関する判断が、迅速・適正にされることが期待され、特許の安定性や信頼性が高められるべきである。特許権付与行為についての無効理由の存在する蓋然性が少なくなり、また、無効審判の判断結果が速やかに出されれば、侵害訴訟において、被告が特許無効の抗弁を主張する例も少なくなることになり、被告の特許無効の抗弁が成功する例も少なくなるであろう。特に、現行制度の下において、特許権者の立場からは、自己に付与された特許の安定性、信頼性を高める手続的な保証がないという点に鑑みると、特許権者と相手方との利益バランスからして、侵害訴訟においては、より無効理由の存在の確実なものを中心に判断して、そのような場合に限り、特許権者の権利行使を排斥するという富士通半導体訴訟最高裁判決のプラクティスが最良の方策であると考えられる。

3 明白性要件の機能

(1) 明白性要件には、判断齟齬による混乱を防止する効果がある。

侵害訴訟裁判所において、無効理由が存在すると判断して、当該特許権に基づく差止請求等を排斥することは、上記のとおり、確かに有利な点がある。しかし、侵害訴訟裁判所が、当該特許に無効理由が存在すると判断することは、その時点で有効に存在している特許の処分根拠を否定することになるのであるから、必然的に、特許権付与行為と侵害訴訟裁判所の判断との間に齟齬が生じることを意味する。このようなことは、本来的には、好ましいことではない。

仮に、明白性を要件を廃止するとなると、明白性要件を維持した場合と比較して、対世的に有効である特許であるにもかかわらず、その特許権に基づく差止請求等の行使が否定されるケースが増えることになる。しかし、そのような事態は、特許権の効力を弱める結果となり、知的創造活動への強いインセンティブを喪失させる結果となりがねない。

(2) 明白性要件には、侵害訴訟の審理遅延を回避させる効果がある。

富士通半導体訴訟最高裁判決は、前記のとおり当事者の利益状況を基礎として、どのような場合に特許権の行使を否定して被告を早期に侵害訴訟から解放させるのが適切であるかという観点から、侵害訴訟において、無効理由の存在が明らかである場合のみを取り出して、これを権利濫用として権利行使を排斥するとして、審理の迅速性を確保しつつ、特許権者と非権利者の利益のバランスを図ったと考えられる。

明白性要件を撤廃して特許の無効理由そのものを争い得る制度とすると、かえって審理が長期化し、特許権侵害における迅速な救済が損なわれる。

現在、侵害訴訟裁判所は、早期の主張、立証を促し、不要な争点を整理させて、迅速な審理を実現する工夫を行っている。すなわち、当事者が時期に後れて無効理由を主張したような場合には、それを取り上げないというペナルティを課すことによって、迅速審理を行っている。加えて、被告に対して、あらかじめ十分に根拠のあるものみに主張を絞って、合理的な訴訟活動を行うように訴訟指揮をし、メリハリのきいた訴訟運営によって争点の拡散を防止し、審理の迅速化を図っている。明白性要件は、この被告の合理的な訴訟活動を、単に侵害訴訟裁判所の訴訟指揮だけによって確保するというにとどまらず、実体面から担保するものであって、早いうちから争点の拡散を防止して審理の迅速化を図るのに極めて大きな役割を果たしている。

しかし、侵害訴訟における無効判断の結果は、明白性要件の有無にかかわらず、当事者においても、究極的な拘束力を持たない。また、平成15年改正特許法による新無効審判制度に下においては、誰でも、いつまでも、無効審判を提起することができるようになった。同改正法が施行されていない現行制度に下においては、侵害訴訟で訴訟手続上の不手際等の理由から無効主張が封じられ、被告の敗訴が確定した場合、被告は、理論上は、改めて無効審判請求をすることができる。しかし、侵害訴訟で敗訴した被告が、侵害訴訟裁判所で排斥された抗弁と同じ無効理由を主張して無効審判請求を行うことは、紛争の蒸し返しとみられるという心理的、社会的な制約等が存在するため、事実上は、無効審判請求をする例は少なく、結果として、特許紛争の迅速な解決が実現していた。これに対して、新無効審判制度の下では、被告は、自らの侵害訴訟上の不手際と関係なく、第三者の名において、無効審判請求を提起することも考えられる。このようなことを考慮すると新制度の下では、侵害訴訟裁判所が、早期の主張、立証を促し、争点整理をして、迅速な審理を実現する工夫ができないことになり、さらに、明白性の要件を撤廃するとなると、被告に合理的な訴訟活動をさせる実体面での支えを失い、侵害訴訟の審理はますます遅延する。

また、明白性要件を撤廃して無効理由そのものを審理の対象にすると、特許権者は、そのすべての無効理由に対して、詳細な反論をせざるを得ないことになるので、その負担は大きくなり、審理遅延を来すことになる。平成15年改正特許法によって誰でも無効審判を請求できるようになり、特許が無効とされるリスクが拡大した状況の下、侵害訴訟における特許権者と相手方の利益バランスを考えると、むしろこれまで以上に特許権者の利益を確保する必要性が高まったというべきである。それにもかかわらず、富士通半導体訴訟最高裁判決の利益衡量の結果を否定してまで被告の負担を軽減させることについては、十分に説得的な理由はないように思われる。

4 明白性要件に代わる方策について

明白性要件の撤廃する場合には、明白性要件の機能を別な手段によって確保することも必要であろう。現在、判断齟齬の防止や審理の迅速性の確保のための各種方策が検討されているところである。

しかし、これらの方策も、明白性要件を完全撤廃する場合に、これに代わり得るよう

な有効な方策であるとはいい難い。例えば，訴訟遅延を目的とする濫用的抗弁の場合にこれを却下できるような制度を設けることも方策の一つとされるが，訴訟遅延になるか否かをその要件とする以上，却下され得るかどうかは審理の最終段階になって初めて判明するものであり，明白性要件のように，遅い段階に限らず早いうちから無効理由が数多く主張されて争点が拡散するということを防ぐことはできない。主張された無効理由の中に明らかに成り立たないと予測されるものがあったとしても，原告は，結局このすべてにつき反論をせざるを得ない。また，主張された無効理由の中に明らかに無効であると判断されるものがあったとしても，裁判所は微妙な判断を要するものを含めた無効理由すべてについて審理を継続し，特許権者も，裁判所の判断が示されるまで無効理由すべてについて反論をしなければならない以上，その負担は極めて大きく，侵害訴訟の審理の長期化は必至である。

このように，現在検討されている方策では，明白性要件と同じようには審理の迅速性等を確保することはできないのであって，これまでのところ，審理の迅速性を犠牲にしてまで非権利者の負担軽減を図るべき必要性を認めることが困難である以上，侵害訴訟においては，依然として特許の無効を主張する者に通常以上に説得的な証拠資料を要求し，無効理由の存在の確実なものを中心に判断するようすべきであると考えている。

また，無効審判手続の侵害訴訟協力態勢の確保についても，何らかの担保が必要となるであろう。