

日本弁護士連合会提出資料  
知的財産訴訟検討会資料 3 - 2

日弁連知的財産政策推進本部委員からの提言の概要

(注) 前記本部内での議論を紹介するものであり、現時点で前記本部及び日本弁護士連合会の意見ではありません。

竹田稔弁護士(2002年6月27日付「特許庁と裁判所の権限配分の見直し(試案) 紛争の一回的解決に向けて」)

平成15年法改正について

侵害訴訟と取消制度は、前者は司法手続きであり、後者は特許行政手続であるから、その間の調整を現行法以上に行うことは困難であろう。訴訟手続の中止を含め、侵害訴訟裁判所の裁量に委ね、あとは、運用の問題として解決するほかない。

参考：侵害訴訟と特許無効に関する私見

民事訴訟における特許無効の主張の導入(侵害訴訟における特許無効の抗弁、特許権に基づく差止め請求権/損害賠償請求権の不存在確認訴訟における特許無効の主張)

特許無効理由は、現行の123条の無効理由から、私法上の権利の帰属に関する争いに係わる無効理由(冒認・共同出願など：これらは民事訴訟による特許権の移転登録請求等を認める。)を除いた理由とする。

特許無効を認めた判決の効力は、民訴法115条所定の当事者等のみに及ぶ。

無効とされた特許権に基づく再度の権利行使 - 権利濫用の法理と実質的対世効(特許権者が判決により無効とされた特許権に基づき、既判力の及ばない第三者に権利行使をする場合、具体的事情を参酌し権利の濫用として権利行使を許さないものとする。)

特許取消制度(特許公報発行から2年以内のみ特許庁への取消審判請求を認め、無効審判制度は廃止する)との調整(侵害訴訟裁判所は、訴訟当事者の申立に基づいて、取消に関する決定があるまで訴訟手続を中止できるとすることが適切)

特許無効の抗弁の採用と裁判所の組織体制(東京地裁と大阪地裁の1次的管轄、控訴事件は東京高裁の専属管轄とし、東京高裁の知的財産権部を実質的特許裁判所化する。知的財産権事件担当裁判官の増員、育成が必要。裁判官の補助機関の充実強化)

侵害訴訟における特許無効判決を対世効とすることの問題(民事訴訟における判断に対世効を与えることは困難との意見が圧倒的である。しかし、法改正をするなら、特許庁に訴訟参加させ、特許無効の判断がなされるときは、その争点効により特許庁は特許権の無効を認める。そして判決が確定したら、設定登録を抹消するとの規定を特許法に設ける。)

\* 別添フロー図参照

本間崇弁護士(2002年9月11日付「紛争の一回的解決に向けて 審決と取消訴訟とのキャッチボール対策」)

審決と取消訴訟とのキャッチボール対策は、特許法167条の改廃と無効不成立審決の確定力の新設による一回的解決の途しかない。また、侵害訴訟における無効判断と無効審判との関係における紛争の一回的解決の問題は、キルビー判決で相当の部分が解決されたので、しばらくは今後の下級審の展開を見守る。

尾崎英男弁護士(「知的財産権訴訟制度改革に関する私見」)

侵害訴訟における無効の抗弁と紛争の一回的解決

侵害事件において裁判所に特許無効の抗弁を出せるものとする。(判決の効果は相対効であるが、判決を包袋に入れるなどして第三者がその結果を事実上利用できるようにする。)

無効審判請求を行って、理由がないとの審決が確定した場合、その審判請求人は、同一の無効理由に基づく無効の抗弁を侵害訴訟で主張できなくなるものとする。(無効が確定した場合は、当然その事実が侵害事件に反映される。)

侵害事件で、無効の抗弁に対し、権利者は特許請求の範囲を減縮して、権利の一部放棄を宣言することにより、再抗弁とすることができる。一部放棄の宣言は、当該訴訟にかかわりなく、その後第三者も有利に援用できる。(登録原簿の記載事項とすることも考えられる。)

吉原省三弁護士(平成14年9月24日付「検討課題についての意見」)

第1 特許審査・審判訴訟の迅速化

3. 侵害訴訟との関係

侵害訴訟との関係については、基本的には 審理の迅速化と、 判断の均一化の二つの問題がある。

について： 基本的には人的・物的インフラの問題であり、現行の侵害訴訟が、特殊な事件は別にして、一般事件と比べてとくに遅いとは思われない。現行制度の改善点として、(1)特許法105条の2(損害計算のための鑑定)と同様な規定を、被告方法の確認のために設ける。(2)無効審判が継続している場合における訴訟手続中止の規定の活用を挙げる。

について： 特許侵害訴訟をどう考えるかという問題である。

「第2 実質的な特許裁判機能の創出」

査定系の事件のほか侵害・無効請求・両者の併合請求を受ける特許裁判所(その無効性の判断には対世的効果がある)の創設が考えられるが、この方式はド

ラスチックであり、また特許裁判所の設けられていない地域の住民の裁判の機会を実質的に奪うものであるとの批判が考えられる。そこで、特許裁判所を創設するとともに、通常裁判所においても侵害訴訟が提起できる（被告の希望により特許裁判所への移送可。原告被告双方が通常裁判所での審理を望んだ場合はその裁判所で審理するが、その場合の控訴裁判所は、専属管轄としてよい。）という方式を提案する。特許裁判所が迅速で適正であれば、事件の多くが特許裁判所に集中することとなる。

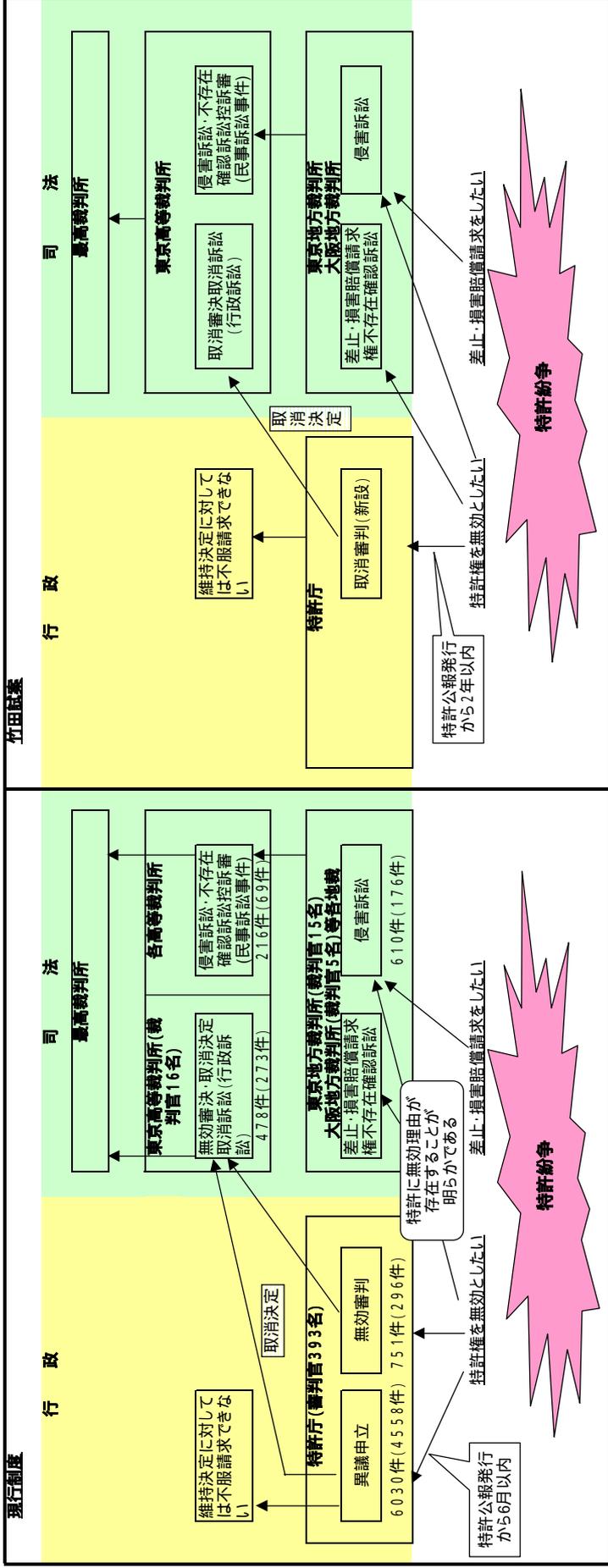
光石俊郎弁護士(平成 14 年 10 月 24 日付「侵害訴訟における無効の判断と無効審判との関係」)

1. 侵害訴訟において、特許無効の主張がされた場合は、特許庁に継続している無効審判は取り下げられたものとし、無効理由が明白であるかどうかを問わず、全て裁判所で判断する。  
(理由)
  - (1) 侵害訴訟の当事者は、無効審判の結果より裁判の結果の方に關心があり、問題の特許を無効審判により無効にすることができなくても裁判に勝訴すれば満足する。
  - (2) 裁判所と無効審判の判断が異なる事態を回避する必要がある。
  - (3) 同じ当事者間の紛争を早期に 1 回で解決する必要がある。
  
2. 前記 1 を実現するため、下記の調整規定を設ける必要あり。
  - (1) 侵害訴訟において特許無効の主張をした者は、同じ証拠により新たに特許庁に対し無効審判の申し立てはできない。
  - (2) 特許無効の主張をした者が申し立てた継続中の無効審判(同じ証拠に基づく)は取り下げられたものとみなす。
  - (3) すでに審決が出され審決取消訴訟が申し立てられている場合は下記の通り。

特許を無効とする審決の審決取消訴訟の場合、侵害訴訟は中止となる(特 168 条 2 項)。

請求が成り立たないとする審決の審決取消訴訟の場合、侵害訴訟はそのまま継続。但し、侵害訴訟継続中に審決が取り消され確定した場合、以後上記(2)と同様の手続きとなる。
  
3. 侵害訴訟の判決の効力は当事者間のみで対世効(特 167 条)は生じない。侵害訴訟の解決優先。

フロー図 現行制度と竹田試案の対比



フロー・チャートの説明と予測される推移

1. 件数について
 

現行制度における件数は、2000年度の司法統計及び特許行政年次報告書に基づき、括弧外は知財関係全件数、括弧内は特許権関係の件数を意味する。取消審判請求事件の受理件数は、現在の異議申立事件の受理件数より若干増加することが予測される一方、無効審判請求と異議申立は重複してなされることなく、かつ無効審判請求と異議申立の期間が限定されるから、その点では、両者の合計数より減少する可能性がある。

侵害訴訟の受理件数は、制度改正のいかんにかかわらず、漸増傾向を辿る。

差止請求権・損害賠償請求権不存在確認訴訟は、取消審判請求の期限後は無効審判請求に代わる機能を果たすので、現在よりもある程度増加すると推定される。

竹田試案における取消審決取消訴訟は、特許等維持審決に対する訴訟提起を認めないので、現在の無効審判に係る審決取消訴訟及び取消決定取消訴訟の合計件数よりも減少するものと推定される。
2. 配置人員について
 

上記1.に鑑み、特許庁審判官の必要数には大きな変化はないと推定される。

現行制度の裁判官の配置人員は、2002年度現在の数字である。竹田試案に基づき、土地管轄を第1審については、東京地裁と大阪地裁に第1次的管轄を認め、控訴審については、東京高裁の専属管轄として特許裁判所の機能を強化するときは、増加の必要性が高い。