

資料 3 . 侵害訴訟と権利の有効性判断

1 . 侵害の争いと権利の有効性の争いの実態

キルビー判決以降の2年7ヶ月(平成12年4月~平成14年11月)に全国の主要な地方裁判所において訴訟が終了した270件の特許権・実用新案権に関する侵害訴訟と、同期間に請求された無効審判について実態を分析すると、下記の通り(別添の図1~図3を参照)。

(a) 利用態様についての定量的評価(図1参照)

(i) 侵害訴訟からみた権利の有効性の争い

- ・ 終局判決に至った侵害訴訟事件270件のうち、権利濫用の抗弁が申し立てられるもの(+)は、40%に上り、権利濫用の抗弁の利用の進展が見られる。(なお、キルビー判決直後の1年間とその後1年間とを比較すると、権利濫用の抗弁の申立て率は26%から49%に上昇しており、権利濫用の抗弁の利用頻度が高まっていることが窺える。)
- ・ しかし、権利濫用の抗弁がなされた事案の内訳をみると、(イ)権利濫用の抗弁のみを利用するケース()が7%、(ロ)権利濫用の抗弁と無効審判請求の双方を利用するケース()が33%であり、無効審判を併せて請求する事案が多い。この の部分が、当事者の対応負担や特許庁と裁判所との判断の相違が問題にされうる事案である。
- ・ 他方、権利濫用の抗弁が申し立てられない事案(+)は60%に上る。そのうち、無効審判の請求もされず、まったく権利の有効性の争いが生じないものは31%()であり、無効審判のみが請求されるもの()が29%に上る。この の部分が、当事者の対応負担が問題にされうる事案である。
- ・ 和解・取り下げケース(301件)については、判決が公表されないため分析が困難であり、権利濫用の抗弁の利用状況は不明であるが、終局判決が出されるケースよりも権利濫用の抗弁の利用の頻度は高いといわれている。また、無効審判が請求される事案(' + ')が61%ある。

(ii) 無効審判事件からみた侵害の争い

- ・ 現行制度下において、侵害の争いが存在しない状態で事前予防的に請求された「独立系の無効審判」()の請求件数は、563件である。これを、無効審判の全請求件数915件(+ + ' + ' +)から見ると、61%に上る。他方、侵害訴訟と同時期に請求された無効審判(+ + ' + ')は、352件(約39%)にとどまる。権利濫用の抗弁のみを申し立てる事案が増加すれば、独立系の無効審判の比

率は更に高まると予想される。このことから、無効審判からみた場合、侵害訴訟に関連するものは一部に過ぎないことがわかる。

- ・更に、今回改正により、異議申立て制度と無効審判制度を整理統合した新無効審判制度において請求されるであろう件数は、年間約2千件（2年7ヶ月に換算すると5167件）と予測されている。その場合、無効審判が請求されるもののうち、侵害の争いがない状態で事前予防的に請求される独立系の無効審判（ + ）は、93%（11% + 82%）に上ることになると予想される。これに対し、侵害訴訟と同時期に請求される無効審判（ + + ' + ' = 352件）は、7%に相当するに過ぎないことになると予想される。

(b) 裁判所における権利濫用の抗弁の判断の必要性（図2参照）

権利濫用の抗弁は、判決の結論及び理由を導き出すのに不要な場合等は判断を示す必要はない。これは、抗弁という形式で権利の有効性を争わせるキルビー判決の考え方の効率的な面を現わしている。

キルビー判決後の2年7ヶ月に終局判決が出された270件の事案について分析すると、侵害論において権利範囲外（非侵害）と判断された等の理由により、裁判所が権利の有効性について判断する必要がなかったケースが、権利濫用の抗弁が申し立てられた40%のうちの16%ポイントあり、侵害裁判所は、残りの24%ポイントについてのみ権利濫用の抗弁についての判断を示している。

(c) 特許庁と裁判所との判断の相違の実態（図3参照）

侵害訴訟における有効性の判断と無効審判における有効性の判断との相違を検証するために、両者の判断の出揃った51件の事案について分析すると、判断の相違した事案が4件（8%）あった。

キルビー判決によれば「無効理由が存在することが明らか」な場合のみ権利無効と判断できることとされているから、侵害裁判所で権利無効とされる一方で無効審判で権利有効の審決が出されることは稀のはずであるが、こうした事案が、相違した全4件のうち3件あった。ただし、判断が相違した主な原因を見ると、無効を申し立てた当事者の主張が侵害訴訟と無効審判とで相違したことによるものが1件、侵害訴訟の判決と無効審判の審決の間に事情変更があったものが1件あり、特許庁と侵害裁判所との間で判断基準自体が相違した事案は1件のみであった。

他方、侵害裁判所で有効と判断したのに対して、特許庁が無効審判で無効と判断した事案は、相違した全4件中1件であった。この事案では、権利濫用の抗弁と無効審判とでほぼ同じ証拠が提示されたが、「無効理由が存在することが明らか」な場合のみ権利無効と判断できるというキルビー判決の法理によれば、不自然な結果とはいえない。

なお、侵害訴訟と無効審判との相違率8%について評価すると、行政事件系であるが、

特許・実用新案分野における特許庁の審判の審決と東京高裁の審決取消訴訟の判決との間の判断の相違率が約25%であることを考慮すれば、8%という相違率が特段高いとは言えない。(なお、民事事件系では、特許・実用新案分野の侵害訴訟の第1審と第2審の判断相違率は約18%である。)

2. 産業構造審議会・紛争処理小委員会での審議結果

裁判所と特許庁の連携について

(a) 進行調整

特許権者の応答負担の軽減と、特許庁・裁判所間の判断相違の減少のために、侵害訴訟と無効審判の一方を優先的に審理する案について審議したところ、例えば、実用新案法第40条の2第1項の規定のように侵害訴訟の必要的中止規定を設ける案は、訴訟の進行妨害につながりかねないこと、訴訟の必要的中止は、訴訟経済上好ましくないこと、侵害訴訟の末期に無効審判が請求されることが多いところ、侵害訴訟を必要的に中止すると訴訟の遅延につながりかねないこと、無効審判を必要的に中止する案は訴外第三者に不利益を与えること等の意見が出された。

結論として、裁判所と特許庁との間の進捗状況に関する情報の共有により、現行の裁量的中止規定の機動的対応を図ることについて、その運用を早急に検討すべきこととされた。

(b) 情報の共有

特許庁・裁判所間の判断の相違の減少のために、侵害裁判所が権利の有効性に関する特許庁の見解を求めうる制度(「求意見制度」又は「囑託鑑定制度」)について審議したところ、特許庁自身が審理に必要な情報を収集できないことによる判断の不十分さ、後に請求される無効審判の結論との齟齬の可能性等が指摘された。

その結果、「求意見制度」又は「囑託鑑定制度」の制度イメージや実効性について更に慎重に検討すべきこととされた。

(c) 侵害訴訟における当事者の主張立証情報の入手

・当事者が侵害訴訟と無効審判との間で矛盾した「クレーム解釈」の主張をすることがあるところ¹、こうした事態が許されるような状況²は、裁判所と特許庁の判断の相違の

¹ 侵害訴訟の場合、権利者は広いクレーム解釈を、侵害被疑者は狭いクレーム解釈を主張する傾向がある。これに対し、無効審判の場合、権利者は狭いクレーム解釈を、侵害被疑者(審判請求人)は広いクレーム解釈をする傾向がある。

² 侵害訴訟と無効審判とでフォーラムが分離しているため、矛盾した主張が排除されにくい。なお、無効審判請求人(侵害被疑者)が権利者の主張の矛盾を指摘しないのは、審判請求人に不利なクレーム解釈を

観点から問題であるとの指摘がされた。審議の結果、当事者に侵害訴訟におけるクレーム解釈の主張を無効審判の審理において提示することを促す実務が好ましいとされた。また、審判官の職権探知機能により、侵害訴訟における当事者の主張を探索する方策について今後検討すべきこととされた。

- ・侵害訴訟における権利濫用の抗弁に係る主張立証については、無効審判請求人（侵害被疑者）が無効審判の場で提示することも多いところ、何らかの事情で訴訟での主張と無効審判での主張が相違する場合に対応するため、審判請求人に提示を促す実務を取るとともに、審判官の職権探知機能により、侵害訴訟における権利濫用の抗弁に係る主張を探索する方策について、今後検討すべきこととされた。

侵害訴訟における有効性判断について

以下のように、意見が収斂しなかったため、知的財産訴訟検討会における検討も踏まえつつ、必要に応じて更に検討すべきこととされた。

(a)現状の評価

- ・判断の相違の現状に関しては、侵害訴訟と無効審判では当事者主義と職権主義の違いもあり、両制度が並存する以上、侵害訴訟と無効審判の間で判断の相違が生じることが避けられないとの立場を取る意見があった。また、侵害訴訟と無効審判で有効性の判断が異なった例は少ないという現状からみて、その相違は、現実的にはそれほど大きな問題ではないとの意見があった。
- ・これに対し、法的安定性を高め、権利行使や知的財産管理を行いやすくするためには、侵害訴訟と無効審判の判断が可能な限り一致することが望ましいとの意見があった。また、判断の相違をなくすためにも、当事者が侵害訴訟と無効審判との間で矛盾したクレーム解釈の主張をすることが許されるような状況は問題との指摘があった。

(b)侵害訴訟における有効性判断の在り方について

- ・侵害訴訟のほかに無効審判の請求を余儀なくされる対応負担や判断の相違を避けるためには、現行キルビー判決のように「無効理由が存在することが明らか」な場合に限らず、すべての無効理由について訴訟で判断できるようになることが望まれるとの意見があった。
- ・これに対し、キルビー判決以降、無効理由が存在することが明らかな場合に限りて権利の有効性の判断を行い、侵害の有無を判断するまでもなく権利濫用を理由に請求を棄却しており、その結果、訴訟期間が大幅に短縮したところであって、仮にすべての

含む審決（権利範囲は侵害被疑物件を含むほどに広いが、先行技術を含まないため特許は有効）が出された場合に、審決のクレーム解釈が、審理経過の参酌によって侵害訴訟に影響することを懸念するため。他方、侵害訴訟中の主張は無効審判に対する禁反言の効果は持たない。

ケースについて有効性の判断を行うことになると、審理期間が長期化する可能性が高いとの指摘があった。

3. 行政審判と民事訴訟の違い

行政審判としての無効審判（新無効審判制度を前提）は、民事訴訟の規定を多数準用しているなどの点で準司法的と言われるが、本質的には似て非なるもの。

行政審判は、民事訴訟に比べて、簡便、安価、迅速な救済を与えることを前提として制度設計されているため、下記のように民事訴訟とは大きな相違がある。また、民事訴訟の一つである侵害訴訟における権利の有効性判断と比較しても、大きな違いがある。

	無効審判	侵害訴訟
原告適格	何人も請求可能（特許権が万人に対する対世的効力を有するため）	訴えの利益を有する者のみ
審理の原則	職権主義であり、当事者の主張立証の巧拙に必ずしも左右されない。また、職権進行・職権証拠調べにとどまらず、職権探知主義を採用。	当事者主義・弁論主義
自白の効力	自白の効力なく、審判官は自白に拘束されない	自白の効力あり
審理方式	書面主義（口頭審理も書面審理の補完であり、陳述不要）	口頭主義
攻撃防御の機会	迅速性の観点から制限的	紛争解決の観点から制限が緩やか
権利の変更	権利者の防御方法として、無効審判の手段中で特許の訂正請求が可能（権利内容を変更する新たな行政処分が可能）	訴訟では不可能（別途の行政処分は、特許庁への訂正審判によるほかない）
判断の効力	確定した無効審決は対世効を持つ。確定した有効審決も、一事不再理効を持つ。	侵害訴訟中の無効判断は、判決理由中の判断であり、当事者間の拘束力すらない。
代理人	弁理士が中心	弁護士が中心

権利の有効性判断に関するユーザーニーズを分析すると、侵害の争いが生じていない場合における事前予防的な権利の有効性の判断については、無効審判を利用し、侵害の争いが生じた場合においては侵害訴訟中での権利の有効性判断を希望する、という2面的な要請が強いのは、このような無効審判の特長に基づく。（前回会合におけるユーザー・ヒアリング参照）。したがって、侵害訴訟と無効審判との関係を検討するにあたっては、侵害の争いが生じている場合における権利の有効性の判断の在り方に焦点を当てる必要がある。

また、侵害訴訟係属中の権利の有効性判断の在り方を検討するに際しては、無効審判の特長が訴訟によってどの程度代替可能かを考慮する必要があるとともに、訴訟で代替できない部分を無効審判によって補完する必要があるか否かについても検討する必要がある。