

資料3 - 図3 侵害裁判所の有効性判断と無効審判の判断の相

		特許庁無効審判		判断相違率
		「有効」と判断	「無効」と判断	
裁判所	「有効」と判断	22	(注2) 1	4%
	(*)「無効」と判断	(注1) 3	25	11%
判断相違率		12%	4%	(**) 8%

裁判所の有効性判断と無効審判の審決が相違したケース。

対象事件：キルビー判決（平成12年4月11日）以降に判決が出された侵害訴訟事件のうち、以下の～の全ての条件を満たす特許・実用新案（51件）
（一つの訴訟において複数の権利が対象となった場合は、権利単位でカウント）

侵害訴訟（地裁）と無効審判が同じ期間に係属していた
裁判所が特許等の有効性について判断を示した
特許庁が無効審判の審決を行った
審決取消訴訟の判決前に が出された（注3）

* 無効理由が存在することが明らかな場合

* * 対象全体（51件）に占める、裁判所と特許庁の判断が相違したケース（4件）の割合

（注1）裁判所が無効と判断した28件のうち、特許庁が有効と判断したものは3件。

上記3件の具体的内容

ケース1：訴訟と無効審判での無効審判請求人の無効理由の主張が相違していた。裁判所は、被告（侵害被疑者）製品は出願前に実施されていたものであるから、本件考案は新規性がなく明らかに無効であると判断し、特許庁は、無効審判請求人（訴訟被告）が主張した訂正審判による訂正が違法であるとの無効理由を採用せず、有効審決を行ったものである。

ケース2：明細書の要旨変更に対する考え方の相違によるもの。裁判所は、出願時の明細書の補正が明細書の要旨を変更するものであるとして、出願日繰下げにより新規性なしと判断し、特許庁は、出願時の明細書の補正は要旨変更ではないと判断したものである。

ケース3：本件（分割出願）の親出願の審決（別途提起された無効審判）の確定という事情変更があったため、侵害訴訟の口頭弁論終結時には本件の親出願の無効審決が確定していたため、分割要件違反の無効理由が成立し得たが、本件無効審判の審決時には、本件の親出願の審決が確定していなかったため、分割要件違反の無効理由は成立し得なかった。

キルビー判決では、侵害裁判所は「明らかに無効」の場合にのみ権利濫用とすることができることとなっており、裁判所が無効と判断した後、特許庁が有効と判断するという食違いは、本来発生する可能性が低いはずである。

（注2）裁判所が有効と判断した23件のうち、特許庁が無効と判断したものは1件。

上記1件の具体的内容

ケース4：侵害訴訟判決は「無効であることが明らか」とまでは認められないと判断したのに対して、無効審判は「無効」と判断したものである。なお、このケースでは、無効審判請求人は侵害訴訟被告と異なる者であったが、侵害訴訟と無効審判でほぼ同じ証拠が提示された。

このようなケースでは、損害賠償を支払った後に特許が無効になってしまう事態を招きかねず、産業界に混乱を生じる恐れがある。

なお、無効審決はなされていないが、裁判所が有効と判断し、特許庁が無効理由通知を行った事件として、アルゼ事件（平成11(7)13360、平成11(7)23945、無効審判2001-35267号）が存在する。

また、キルビー判決以前の事例ではあるが、静岡地裁が特許の有効性についての検討を行い特許有効との判断を示した上で、約7億円の損害賠償を命じる判決を出した直後に、特許庁が特許無効の審決を行ったというケースがある。

（注3）上記51件の外数として、審決は特許有効としたが東京高裁での審決取消訴訟において審決が取り消され、その後、侵害訴訟で地裁が特許無効の判断を含む判決を下した事案が3件ある。