

侵害訴訟における無効の判断の実情について

15年1月31日

東京地方裁判所 飯村 敏明

第1 特許権侵害訴訟の実務の状況

1 富士通半導体最高裁判決が出されるまでの運用状況

- ・ スピード審理の観点
侵害裁判所が無効理由を判断して棄却できないとすれば、スピード審理に悪影響
障害を解消
- ・ 衡平の要請との観点
仮に、侵害裁判所が無効理由を判断した場合にも認容すると、衡平の要請に反する。
不公平の解消
- ・ 評価
衡平の要請は、最高裁判決の前から事実上解消済み
中止措置を活用する運用
被告の立場を早期に離脱することができるというスピード審理の要請を満たした。

2 最高裁判決が出された後の実務の変化

- ・ 消極的な運営への大方の予測
- ・ 積極的に運営するか否かの選択
 - メリット 迅速裁判の実現（審理期間の短縮化）
 - デメリット 審理の複雑化・訂正等（審理期間の長期化への危険等）
 - 解消方法 弁論主義の徹底，当事者責任主義の徹底
判決理由の工夫
- ・ 積極的な運営を実施して分かった事柄
 - 審理期間の一層の短縮化
ただし，個々の事件における審理は複雑化
被告の多くは，対世的な無効を望まない。

被告自身も特許の傘に入れるという効果
事前交渉の円滑化
和解の解決へのインセンティブの増大

- ・ 積極的な運営の評価
侵害裁判所の紛争処理能力の強化

第2 無効理由の存否の審理の実情と工夫

1 中止をする判断基準

「無効が明らかの場合に棄却」「グレーゾーンは中止」という基準を採用していない。

侵害訴訟（特に一審）の判決の安定性という判断基準
詳細は添付資料参照

2 「明らかな性」の判断基準

- ・ 審理の実情

現在の特許の有効性のみならず、将来の特許（訂正可能性）まで考慮している。

侵害訴訟（特に一審）の判決の安定性という判断基準
その理由

富士通半導体最高裁判決の理由から当然の帰結

「迅速審理」、「訴訟経済」、「当事者の衡平」の各要請

- ・ 「明らか」要件が存在することの機能・意義について

ア 比較・分析

現状

特許に無効理由があるのみならず、無効が明らかの場合に限って、
抗弁成立 = 原告の請求棄却

明らか要件を削除

特許に無効がある = 原告の請求棄却

イ 「明らかな性」の要件を削除した場合

権利者側の負担増大

侵害訴訟の抗弁では、審判の対象物（訴訟物）を個々の無効理由ごとに分けるというプラクティスを採用していない。

そこで、特許権侵害訴訟において、被告から、公知例を20も30も持ち出された場合に、原告は、逐一反論を加えなければならないという多大の負担を伴う。

現行では、原告は、被告の抗弁の中で、最も有力な無効理由の組み合わせに対してのみ反論を加えて、それ以外の無効理由は、「明らか

でないから抗弁不成立」というような対応が可能。
権利者と非権利者のバランスを失する。
迅速審理に対する弊害

3 被告側（非権利者側）の防御負担

- ・ 被告の防御負担の評価
付与後異議ないし無効審判，審決取消訴訟の手續との対比で，負担を検討する必要がある。

- ・ 無効審判・審決取消訴訟との目的の相違

ア 無効審判等

- a 職権主義
- b 具体的な紛争解決を目的としない。
具体的な紛争を背後に控えない場合が多い。
- c 「ユーザーニーズの実現」と「社会資本の確立」
- d 「スクリーニング」「段階的な手續」
- e 権利の死活に関して「バーター的」
- f 訂正請求

イ 侵害訴訟

- a 当事者主義
- b 具体的な紛争を背後に控え，紛争解決を目的
- c 迅速性の要請
- d 被告製品との距離，無効判断をしないで棄却
- e 限定解釈による棄却
- f 無効にしたい被告の存在（ライセンサー）
- g 当事者による心証開示の要請と経営見直し
- h 和解的解決

ウ その他の問題

無効審判との協働関係を撤廃・・・審理期間の長期化

4 審決・審決取消訴訟の結果との齟齬及び矛盾する主張

- ・ 侵害裁判所が無効理由が明らかであるとして棄却した場合
審決で無効理由なし
救済手段はない。1回解決の要請を満たす。

- ・ 侵害裁判所が明らかな無効理由はないとして認容した場合

ア 状況

審決・審決取消訴訟で無効（確定）
救済手段あり。
救済手段が「ビルトイン」されていることは正常。

1 回解決の要請との「バランス」を満たす。

イ 分析

侵害訴訟において、無効の存在が明らかではないとして認容した後に、後日、根拠となる特許が対世的に無効となった場合には、事後的な救済が認められる。

富士通半導体訴訟が出される前からも同様。

迅速解決の要請から設けられた制度である「仮処分」の場合でも、利害状況は全く同じ。

・ 相互に矛盾する主張をする場合

矛盾主張をする当事者の権利保護を図らないという実務の徹底

以 上