

# 日本弁理士会提言についての補足説明

平成15年1月31日

日本弁理士会 村木清司

〔提言〕 平成14年12月24日

「特許等が無効か否かの対世効を有する判断は無効審判が担当し、特許権等の侵害にあたるか否かの問題は訴訟が担当するという、現行制度の原則を維持し、そのうえで、侵害訴訟における特許等の無効の抗弁を認め、それにあたっては、抗弁をする者の意向を踏まえて、裁判所が特許等の無効の判断をすることを明らかにすべきである。」

- 1) 特許等が無効か否かの対世効を有する判断は、基本的に特許法等の規定に基づいた判断であり、特許法等が特別法の範疇に属するものであってみれば、特許法等に直接的に関わる業務に日常的に携わっている特許庁審判官による判断は欠かせない。
- 2) 侵害訴訟における特許等の無効の抗弁は、訴訟の迅速かつ合理的解決の観点からこれを認め、抗弁をする者が、同時に特許権が有効か否かについての対世効を有する判断を求めないのであれば、裁判所が特許等の無効の判断をすべきであり、対世効を有する判断を求めないのであれば、無効審判の結果を待つべきである。

〔補足説明〕

## 1. 提言の趣旨

特許権等の存在のもとでは、特許等については有効なものであるとする推定が働く。斯かるもとで、特許権等に関する侵害訴訟において、特許等が有効なものか否かについての当事者に効力を及ぼす判断を裁判所が行い得ることを制度的に明らかにする。

## 2. 文言についての説明

### (1) 『特許等の無効の判断』について

特許等が無効事由に該当するものか否かの判断であり、例え

ば、特許の場合には、特許法第123条に規定された無効事由に該当するものか否かの判断を意味する。

『特許等の無効の判断』の結果、特許等が無効事由に該当するものであれば、特許権等の侵害は構成されないこととする。例えば、特許について無効事由に該当するものであるとの判断がされたときには、たとえ、当該特許に係る発明の技術的範囲に属するものがあったとしても、そのものは特許権侵害を構成しないこととする。

(2) 2) 中の「無効審判の結果を待つべきである。」について

無効審判制度の改善等により、無効審判の結果を待っても訴訟の著しい遅滞を生じないことを前提にしている。即ち、無効の抗弁をした者が、無効審判請求をしていた、もしくは、した場合には、訴訟の著しい遅滞を生じない限りにおいて、無効審判の結果を待つべきであるという趣旨である。

「訴訟の著しい遅滞」とは、現行民事訴訟法第17条に規定するものと同義である（これが生じないか否かは裁判所の判断による）。

3. 第三者による無効審判請求について

侵害訴訟に係る特許権について、訴訟の当事者以外の者による無効審判請求がされた場合には、訴訟の当事者は、当該無効審判請求に係る審決を理由とする無効の抗弁を用いることができることとするのがよい。

以上