

侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等 に関する改善の方向性

(15.06.23)

第1 第4回知的財産訴訟検討会における議論の概要

1. 検討の方向性(第4回知的財産訴訟検討会資料1 第15頁参照)

- 1 紛争の合理的解決の観点からは、侵害訴訟と無効審判の役割分担は、どうあるべきか。
- 2 侵害訴訟における特許の有効性に関する主張・判断は、どうあるべきか。
- 3 侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段は、どのように確保すべきか。
- 4 その他紛争の合理的解決の観点から考慮すべき論点としては、どのようなものがあるか(例えば、判断の齟齬防止、侵害裁判所における無効判断の効力等)。

2. 委員から出された意見

(1) 侵害訴訟と無効審判の役割分担の在り方について

ア) 無効審判を廃止する案について

侵害訴訟と無効審判の並走状態がありキャッチボール現象が生じていることが問題であり、紛争の一次的解決のためには、体制整備を前提として無効審判を廃止し特許査定取消訴訟のような制度を設けるべき。

産業界は、独立系の無効審判に馴染んでいるので無効審判の廃止は困る。

侵害訴訟と同時に係属している無効審判の件数は少ない。件数の少ない侵害系の無効審判のために無効審判制度を廃止すると、数多くの独立系の無効審判が影響を受けてしまう。一般に行政審判は簡便で利用しやすい。したがって、B案(無効審判の請求の遮断)ないしC案(裁判所と特許庁の手続の進行調整等により対応)が良い。

イ) 無効審判の請求を遮断する案について

新無効審判制度では、何人も請求可能であるため、ダミー請求の可能性があり根本解決はできない。

無効審判の請求を特許付与から2年とか3年に制限するというような考えもある。

ウ) 裁判所と特許庁の手続の進行調整等により対応する案について

韓国の優先職権審理制度は魅力的である。

現在、特許庁において、侵害訴訟が係属している特許の無効審判については特に急いで審理をしているが、これをさらに迅速にするためには当事者に与え

られている答弁期間を短くする必要も生じてくる。また、無効審判が侵害訴訟の末期に請求されることが多いということも問題である。

エ) その他

侵害訴訟における無効の判断と無効審判との関係を考える上で、迅速性、判断の齟齬、当事者の対応負担の増加の問題のいずれが重要かについては、3つとも重要であるが、特に迅速性が重要と考える。

特許庁と裁判所の審理形態の差違（職権主義審理か当事者主義審理か）を前提としても、両者の判断は同じである方が好ましい。

産業界では、B案とC案で意見が分かれている。

(2) 侵害訴訟における特許の有効性に関する主張・判断の在り方について 明白性要件の要否について

ア) 明白性要件を撤廃すべきとの意見

「明白」という言葉は明らかでなく、紛争のときにはもめ事の元になる。

一回的解決の観点から明白性の要件ははずして欲しい。

明白性の要件を外すと侵害訴訟が長期化するとの指摘があるが、トータルとして長期化しなければいい。

イ) 明白性要件を維持すべきとの意見

被告が苦し紛れに無効理由を20も30も挙げてきたような場合、明白性要件をはずすと、権利者側は全てに反論しなければならず権利者に酷に思われるようなケースがある。

明白性の要件を外してしまうと審判に相当する人の配置が必要となってくる。迅速性の面において訴訟手続を中止して特許庁で審判をやることとどれ程違うのか不明であり、現行の審判を合理化して対応すれば十分ではないか。

ウ) その他

明白性の要件がもう少し明確にならないか、明確になればユーザーはそれにしたがって訴訟に取り組める。

裁判所は、当初、進歩性については判断しづらいだろうと考えていたが、実際には無効の判断を広くやっており明白性が問題となる範囲は狭くなっている。もっとも訂正すれば特許無効をクリアしてしまうケースのように、無効の主張を認めると安定した解決にならないような場合には明らかでない判断している。

無効審判の請求時期は特許庁ではコントロールできないから、特許庁の審判の運用の改善だけではクリアできない部分もある。

明白性要件を撤廃した場合の影響についても検討する必要がある。

侵害訴訟において特許無効の主張・判断を認める法律構成案について

特許無効の抗弁を認める（A案）ことと権利濫用の抗弁を認める（B案）ことの差が不明確ではないか。どういう効果の違いがあるのか。

A案の特許無効の抗弁も抗弁としてはB案と実質は同じようなものである。

明らか要件を撤廃した権利濫用の抗弁を認めることとした場合、最高裁判例との関係をどう考えるのか。判例では無効理由を有することが明らかであるか

ら権利濫用を認めるという構成であるのに、明白性がいないというのは当時と事情が変わったという前提か。

無効の抗弁を認めることと公定力理論との関係について、現在は公定力の理論は中身がないので、法律を変えれば良い話である。特許無効の抗弁ができると規定すればその限りにおいて公定力が減縮する。政策的な決断をすれば良い。

(3) 侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段の在り方について

ア) 特許庁の訂正審判を利用すべきとの意見

訂正を侵害裁判所で行うことは理論上難しいと思われる。

裁判所で訂正のような細かい議論はやりにくい。

迅速化のため優先審理等の工夫が必要である。

訂正審判の利用を前提とした場合、無効審判係属中は訂正審判の請求ができないことや、訂正審判は審判官が認容審決を出せば確定するが、無効審判における訂正は無効審決が最終的に確定しないと訂正内容も確定しない(効果の発生時期が異なる)ことも考慮する必要がある。

訂正審判において、訴訟の原告の訂正に対して、被告の反論の機会を認めることも検討して欲しい。

イ) その他

急いで結論を出す必要はなく、A案(侵害訴訟における防御手段を確保)、B案(特許庁の訂正審判を利用)の両方を見ながら検討していくべき。

(4) 侵害訴訟における無効判断の効力について

侵害訴訟における無効判断の効力については、相対効でよいとの意見が多数であったが、実質的に対世効が確保されるような手当てを望む声が見られた。

また、和解により訴訟が終了した場合、和解の協議の中で裁判官より示された無効判断については、和解内容を公開することを問題視する意見が出され、判決の場合と同様に扱う必要はないとされた。

第2 委員の意見を踏まえた選択肢

1. 紛争の合理的解決のための侵害訴訟と無効審判の役割分担のあり方について

<p>(A案) 無効審判を廃止する。</p> <p>無効審判の存置を前提として、</p> <p>(B案) 無効審判の請求可能時期を制限する。</p> <p>(B-1案) 侵害訴訟における非権利者側当事者は、当該侵害訴訟の係属中は、無効審判を新たに請求することができない。</p> <p>(B-2案) 侵害訴訟における非権利者側当事者は、当該侵害訴訟提起後一定期間経過した後(例えば、特許無効の抗弁の提出期限が定められた場合には、それ以降)は、訴訟手続が完結するまで、無効審判を新たに請求することができない。</p> <p>(B-3案) 侵害訴訟における非権利者側当事者が、特許無効の抗弁をしたときは、無効審判を請求することができない(非権利者側当事者の選択)。</p> <p>(B-4案) 特許付与後 年(例えば2年)経過した後は、無効審判を請求することができない。</p>
<p>無効審判の存置を前提として、</p> <p>(C案) 侵害訴訟と特許無効審判が同時期に係属した場合には、いずれかの手続を裁量的に中止できる現行の制度を前提として、さらに以下の両者の進行調整等により対応する。</p> <p>(C-1案) 侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった無効審判については、早期審理の対象とし、早期に審決を出すようにする。</p> <p>(C-2案) 権利の有効性に関する求意見制度又は囑託鑑定制度等を導入する。</p> <p>(C-3案) 侵害事件関連情報として、侵害訴訟における侵害論及び無効論に関する資料等を裁判所から特許庁へ通知・送付する。</p> <p>(C-4案) これらを併用する。</p>

(注) 上記B案及びC案は排他的関係に立つものではない。例えば、B-1案を採用した場合であっても、侵害訴訟提起前に非権利者当事者が特許無効審判を請求しているケースが想定される。

2. 侵害訴訟における特許の有効性に関する主張・判断のあり方について

ア 侵害訴訟において特許無効等の主張・判断を認めるための法律構成の各案

<p>侵害訴訟(民事訴訟)において</p> <p>(D案) 特許無効の抗弁を認める。</p> <p>(E案) 権利濫用の抗弁を認める。</p> <p>(F案) D案又はE案に加え、公知技術の抗弁(自由技術の抗弁)^(注)を認める。</p>

(注) 公知技術の抗弁とは、クレームとは関係なく、すなわち対象物件が特許権の権利範囲に属するか否かを問わず、自己の実施している技術が公知技術であれば侵害を免れるというもの

である（中山信弘・工業所有権法（上）特許法）

イ 「明白性」要件の要否

- （G案）無効理由が存在することが認められるときは，特許無効ないし権利濫用の抗弁を認容する。
- （H案）無効理由が存在することが明らかな場合に限り，特許無効ないし権利濫用の抗弁を認容する。
- （H-1案）法律で明らか要件の明確化を図る。
- （H-2案）運用・裁判例で明らか要件の明確化を図る。

ウ 「特段の事情」の要件の要否

- （J案）「特段の事情」がある場合には，裁判所は，特許無効ないし権利濫用の抗弁を認めないことができる。
- （J-1案）法律で「特段の事情」の要件の明確化を図る。
- （J-2案）運用等で「特段の事情」の要件の明確化を図る。
- （K案）「特段の事情」の有無にかかわらず，裁判所は，特許無効ないし権利濫用の抗弁について判断する。

3．侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段について

- （L案）侵害裁判所において，訂正等の手続をできるようにする。
- （L-1案）侵害訴訟係属中は，訂正審判を請求することができない。
- （L-2案）訂正審判の請求は，制限しない。
- （M案）侵害裁判所において，訂正等の手続をできないことを前提として，現行どおり特許庁において訂正審判を請求する（無効審判係属中は訂正の請求をする）ことに対応する。
- （M-1案）侵害訴訟提起後一定期間経過した後（例えば，特許無効の抗弁に対する攻撃・防御の提出期限が定められた場合，それ以降）は，訴訟手続が完結するまで，訂正審判を請求する（無効審判係属中は訂正を請求する）ことができない。
- （M-2案）侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった訂正審判については，早期審理の対象とし，早期に審決を出すようにする。
- （M-3案）訂正審判（無効審判係属中は訂正請求）について早期の結論を得ることができるよう，独立特許要件（特許法 126 条 4 項）を廃止する。

4．侵害訴訟における無効判断の効力

- （N案）相対効とし，実質的に対世効を確保できるよう手当てを講ずる（例えば，特許原簿登録，特許公報掲載，裁判所ホームページの判例情報活用）。

第3 具体案の提示

以下の具体案は、検討会における議論のたたき台を提示すべく、「第2 委員の意見を踏まえた選択肢」を適宜組み合わせ、組合せの選択肢の具体例として複数示すものである。なお各案を通じ、判決理由中の特許無効判断の効力は、第三者には及ばない。

【甲案】<紛争の一回的解決の観点から当事者の攻撃防御・フォーラムの多様性を制限>
侵害訴訟において、明白性要件を不要としつつ、特許無効の抗弁ないし権利濫用の抗弁を認める。侵害訴訟係属中は無効審判の請求不可。

特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求。侵害訴訟提起後一定期間経過後は、訴訟手続が完結するまで、訂正審判(無効審判係属時は訂正)の請求不可。

【乙1案】<当事者の攻撃防御・フォーラムの多様性を確保しつつ、進行調整等を図る>
侵害訴訟において、キルビー判決の枠内で、明白性要件を必要としつつ、特段の事情のない限り、権利濫用の抗弁を認める。必要に応じ進行調整等により対応。

特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求。

【乙2案】<当事者の攻撃防御・フォーラムの多様性を確保しつつ、進行調整等を図る>
侵害訴訟において、明白性要件を不要としつつ、特段の事情のない限り、特許無効の抗弁ないし権利濫用の抗弁を認める。必要に応じ進行調整等により対応。

特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求。

【丙1案】<折衷型>

侵害訴訟において、明白性要件を不要としつつ、特段の事情がない限り、被告の特許無効の抗弁ないし権利濫用の抗弁を認める。侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった無効審判については、早期審理の対象とする。

特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求。侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった訂正審判については、早期審理の対象とする。

【丙2案】<折衷型>

侵害訴訟において、明白性要件を不要としつつ、特段の事情がない限り、被告の特許無効の抗弁ないし権利濫用の抗弁を認める。侵害訴訟提起後一定期間経過後は、訴訟手続が完結するまで、無効審判の請求不可。必要に応じ進行調整等により対応。

特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求。侵害訴訟提起後一定期間経過後は、訴訟手続が完結するまで、訂正審判(無効審判係属時は訂正)の請求不可。必要に応じ進行調整等により対応。

【丙3案】<折衷型>

侵害訴訟において、明白性要件を必要としつつ、特段の事情のない限り、権利濫用の抗弁を認める。権利の有効性に関する求意見制度又は囑託鑑定制度等を導入。侵害事件関連情報として、侵害訴訟における侵害論及び無効論に関する資料等を裁判所から特許庁へ通知・送付。

特許庁において訂正審判(無効審判係属時は訂正)を請求。

< 具体案と選択肢との対応関係 > (参考)

	甲案	乙1案	乙2案	丙1案	丙2案	丙3案
	紛争の一次的解決の観点から、当事者の攻撃防御・フォーラムの多様性を制限	当事者の攻撃防御・フォーラムの多様性を確保しつつ、手続間の進行調整等を図る		折衷案		
1. 紛争の合理的解決のための侵害訴訟と無効審判の役割分担のあり方	B - 1案 (非権利者側当事者は、侵害訴訟係属中は、無効審判を新たに請求できない)	C案 (進行調整等により対応する)	C案 (進行調整等により対応する)	C - 1案 (侵害訴訟係属中に訴訟当事者から請求があった無効審判は、早期審理の対象とする)	B - 2案 (非権利者側当事者は、訴訟係属中は、訴え提起後一定期間経過した後は、無効審判を新たに請求することができない) + C案 (進行調整等により対応する)	C - 2案 (権利の有効性に関する求意見制度・嘱託鑑定制度等の導入) C - 3案 (侵害訴訟における侵害論及び無効論に関する資料等の通知・送付)
2ア 侵害訴訟において特許無効等の主張・判断を認めるための法律構成の各案	D案 (特許無効の抗弁) 又は E案 (権利濫用の抗弁)	E案 (権利濫用の抗弁)	D案 (特許無効の抗弁) 又は E案 (権利濫用の抗弁)	D案 (特許無効の抗弁) 又は E案 (権利濫用の抗弁)		E案 (権利濫用の抗弁)
2イ 「明白性」要件の要否	G案 (不要)	H案 (必要)	G案 (不要)	G案 (不要)		H案 (必要)
2ウ 「特段の事情」の要件の要否	K案 (無効理由が認められるときは、特許無効ないし権利濫用抗弁を認容)	J案 (「特段の事情」がある場合には、裁判所は、特許無効ないし権利濫用抗弁を認めない)		J案 (「特段の事情」がある場合には、裁判所は、特許無効ないし権利濫用抗弁を認めない)		
3. 侵害訴訟における特許無効の主張に対する権利者の防御手段	M - 1案 (訂正審判の請求又は訂正の請求で対応。ただし、訴訟係属中は、訴えの提起後一定期間経過した後は、請求できない)	M案 (訂正審判の請求で対応する)		M - 2案 (侵害訴訟係属中に請求があった訂正審判については、早期審理の対象とする)	M - 1案 (訂正審判の請求又は訂正の請求で対応。ただし、訴訟係属中は、訴えの提起後一定期間経過した後は、請求できない)	M案 (訂正審判の請求で対応する)
4. 侵害訴訟における無効判断の効力	N案 (相対効としつつ、実質的に対世効を確保できるよう手当てする)					

() 当事者間の紛争解決を追求する観点からは、L - 1案 (侵害裁判所において、訂正等の手続をできることとし、侵害訴訟係属中は、訂正審判を請求できない) を採る考えもありうる。

第4 考慮すべき論点

以下は、前記具体案について議論する際に考慮すべき論点を整理したものである。

1. 侵害訴訟における無効判断と無効審判の関係整理

以下の二つの視点についてどのように考えるか。知的財産関連訴訟においては、紛争の早期解決と攻撃防御方法の多様化のいずれに重点をおくべきか。

利用可能な攻撃防御方法・フォーラムの多様性は、当事者がいろいろな攻撃ができるとともに、個々の事件の迅速性の観点では優れているが、二重対応負担や判断齟齬の問題がある。

しかし、紛争全体の早期・合理的解決の観点からは、これらは制限的な方がよいという面もある。

「一回的解決」とは何か。その観点から、侵害裁判所において行うことができることが望ましい手続は、何か。

侵害裁判所で特許の有効性について判断できる。

侵害裁判所で相対効的な訂正ができる。

特許庁の審判手続を存置するとしても、紛争の合理的解決の観点からは、侵害訴訟係属中には、当事者による特許庁の手続の利用をどこまで排除すべきか。特許庁の手続の利用を制限すると、職権主義に基づく無効審判の審理結果を利用できなくなり、権利保護の迅速性が損なわれるおそれがあるという指摘について、どう考えるか。また、平成15年の一部改正により改正された新特許無効審判は、何人も請求できることとされており、ダミー請求を排除できないことから、特許庁における審判手続の請求の遮断には実効性がないという指摘について、どう考えるか。

<無効審判について>

完全排除	訴訟係属中は当事者の無効審判請求は認めない。 特許付与後一定期間経過した後は、無効審判の請求を認めない。
相対的排除	非権利者側当事者は、侵害訴訟における無効主張又は無効審判請求を選択できるようにする。 訴訟提起から一定期間経過後は、訴訟手続が完結するまで、当事者の無効審判請求は認めない。
排除せず	・非権利者側当事者による請求は制限しない。

(注) 相対的排除又は排除しない案の場合には、連携強化・無効審判の迅速審理等の施策も併せ必要。

< 訂正審判について >

完全排除	・ 訴訟係属中は訂正審判の請求を認めない。
相対的排除	・ 権利者は、侵害訴訟における訂正又は訂正審判請求を選択できるようにする。 ・ 訴訟提起から一定期間経過後は、訴訟手続が完結するまで、訂正審判請求は認めない。
排除せず	・ 当事者による請求は制限しない。

(注) 相対的排除又排除しない案の場合には、連携強化・訂正審判の迅速審理等の施策も併せ必要。

「一回的解決」を求めるユーザーニーズはどこにあるのか。また、提示した具体案の各案はユーザーニーズにどの程度応えることになるのか。

判断齟齬防止

迅速性

対応負担

当事者の反論の機会

いわゆる二枚舌防止

2. 侵害裁判所における具体的な手続の在り方

(1) 特許の有効性を争う手続

侵害訴訟における特許無効の主張を認める場合の法律構成はどうあるべきか。特許無効の抗弁、権利濫用の抗弁のいずれが適当か。

この検討の前提として、その各抗弁の内容をどう考えるか。例えば、特許無効の抗弁は特許等の有効性について争うことを認める考え方とし、権利濫用の抗弁は、キルビー判決に示されたような特定の要件(この中で明白性の要件は別途検討することとする。)のもとで特許権等の行使を認めないとする考え方とすることについてどう考えるか。

さらに、前者の特許無効の抗弁の考えの中でも、この抗弁は特許等の無効を主張するものであるとする考え方と、無効事由の存在する特許権等については無効審判の判断を待たずに特許権等の行使は認められないと主張するものであるとする考え方とが考えられる。

なお、これらの抗弁が認められた場合の効果は、いずれも当該訴訟限りの相対的効力を有するのみであり、確定的に特許等の無効を求めるためには無効審判に委ねるべきであるとの考え方を前提としている。

侵害訴訟において特許の有効性に関する主張を認めるにあたって、いわゆる「自由技術の抗弁」についても認めるべきという考え方もあるがどうか。

キルビー判決で示された「明らかな」要件の要否についてどう考えるか。現実の裁判例を見てみると、新規性・進歩性・冒認出願・明細書の記載不備といっ

た多岐にわたる無効理由に基づいて権利濫用の抗弁が認容されており、「明らか」要件が求められることによる問題は顕在化していない（「明らか」要件が必要ではないとする立法事実は存在しない）のではないかとの指摘について、どう考えるか。他方、「明らか」要件を削除すると裁判が遅延するという主張があるのは、「明らか」要件で排除される案件が存在することを自認していることになるのではないかとの指摘について、どう考えるか。また、「明らか」要件を前提として、その要件の明確化を図るべきという考えについてはどうか。キルビー判決で示された「特段の事情」がある場合には、侵害裁判所において特許の無効を判断しないことについてどう考えるか。「特段の事情」としては、どのようなものが想定されるか。

（２）訂正を認める手続

現行法の枠内で、侵害訴訟において相対効的な訂正についての主張を行うことは可能か。（注）

（注）なお、侵害訴訟と無効審判（又は訂正審判）が同時並行的に係属した際、訂正請求（又は訂正審判）による訂正が確定していないにもかかわらず、当該未確定の訂正特許について審理判断がされている事例もある。

特許発明を未確定の訂正請求クレームに基づいて解釈することについて当事者間に争いがなく、未確定のクレームに基づいて判断がされた事案（権利侵害の有無のみが判断され、非侵害の結論となった）（大阪地裁平成12（ワ）5352号ほか1件）

訂正前のクレーム及び未確定の訂正クレームの両方に基づいて判断がされた事案（どちらのクレームに基づいた場合も結論が一致していた）（大阪高裁平成13（ネ）3840号ほか12件）

侵害訴訟における特許無効の主張に対抗する権利者の防御手段としては、訂正審判を請求することによるとした場合、現行法ではその請求ができない期間（例・無効審判係属時で意見書提出期間経過後）があり得ることをどう考えるか。その場合、例えば、無効審判手続において、特許庁が侵害訴訟における特許無効の主張に関する情報を入手し、無効審判請求理由とは異なる無効理由があると認められるときは、職権で無効理由通知を通知することで、訂正の機会を確保するという考え方はどうか。

判断の経済性、訂正審判の迅速化等の観点から、独立特許要件を廃止するという考え方はどうか。

（３）その他

特許権以外の知的財産権の扱いをどうするか。

特に、実体的審査を経ずに登録される実用新案権や、政令で定める期間経過のため実体的審査なしに登録された商標権（商標法16条）についても、特許権と同様の扱いとすべきか（特許の有効性を前提としたキルビー判決の枠組みは妥当するのか）。

判決理由中の特許無効の判断について、広く知らせるための手段としてはどのようなものが適当か。例えば、特許原簿への登録、特許公報に掲載、裁判所ホームページにおける知的財産権判決速報・知的財産権裁判例集の活用といった手段はどうか。

キルビー-最高裁判決における「明白性」要件について

要件	<ul style="list-style-type: none"> ・無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審判の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見されること ・特段の事情がないこと
効果	<p>権利の濫用</p>
要件の趣旨	<ul style="list-style-type: none"> ・衡平の理念 ・訴訟経済 ・当該特許が無効とされることが確実に予見されるような場合まで、訴訟手続を中止すべきとは考えられない
撤廃した場合の影響	<p>(メリット)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・紛争の一回的解決の実現 (デメリット) ・審理期間長期化の懸念(注) ・無効審判との判断齟齬 ・無効理由が多数主張された場合、当事者主義審理構造の下では、権利者側は全てに反論しないと敗訴の危険

(注)無効審判が並行して行われる場合で半年ないし1年延伸、無効審判が並行して行われない場合には特許・実用新案の無効審判の平均審理期間(14.3月)より長期化する可能性。第3回検討会における最高裁提出資料5-12参照