

# 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

## 現状と課題

(H15.5.1)

【知的財産戦略大綱】(2002年7月3日 知的財産戦略会議) 抜粋

侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関し、紛争の一次的解決を目指す方策も含め、紛争の合理的な解決を図るために、裁判手続の在り方を含め幅広い観点からの検討を行い、2004年末までに結論を得る(司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省)。

### 1 現行の特許紛争処理制度

#### 1) 特許権

特許権とは、発明という技術的情報を独占的に実施できる権原

##### ア(情報としての特殊性)

特許権とは、発明という技術的情報を独占的に実施できる財産権である。しかしながら、権利の対象としての発明が、占有ということが観念できない「情報」であるために、占有が観念できる「物」とは違って、排他性がなく、複数の者が同時に使用することができ、また、使用によって消滅しないという特殊性がある。

##### イ(行政処分により発生した財産権としての特殊性)

特許権を得るには、特許を受けようとする者が、発明の内容を記載した書面を特許庁に提出し所定の手続を行い、審査官による産業上の利用可能性、新規性、進歩性等の特許要件の審査を経た後、行政処分である特許査定及び特許権の設定の登録により、財産権である特許権が発生し、その内容は特許公報により公示される。

#### 2) 特許付与行為と他の行政行為との関係

##### ア(一般の行政行為の公定力の議論・・・取消訴訟の排他的管轄)

(行政行為の公定力)

- 行政行為は、たとえ違法であっても、その違法が重大かつ明白で当該処分を当然無効ならしめるものと認むべき場合を除いては、適法に取り消されない限り完全にその効力を有するものと解すべき(最高裁昭30・12・26民集9巻14号2070頁)

- ・ 行政行為は、法律に基づく公権力の行使であることの特殊性に基づき、その成立に何らかの瑕疵があっても、それが重大かつ明白な瑕疵であってそのために絶対に無効と認められる場合のほかは、原則として、適法の推定を受け、権限のある行政庁が職権によってこれを取り消すか、一定の争訟手続によって争った結果、それが取り消されるまでは、その相手方はもちろん、裁判所・行政庁その他第三者も、一応これを有効な行為として尊重しなければならないものとされる（田中二郎・新版行政法上巻全訂第二版）。
- ・ 行政行為は仮に違法であっても、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人（私人、裁判所、行政庁）もその効力を否定できない（塩野宏・行政法 第二版）。
- ・ 行政行為は、たとえ違法であっても、行政庁自らが職権により取消しまたは撤回する場合は別段、相手方等の争訟（訴訟又は不服申立）の提起に基づき行政庁または裁判所が取消の措置をとらない限り、一応有効に通用する（芝池義一・行政法総論講義第4版）。

- ・ 公定力は、国民の側からの取消訴訟の提起及び裁判所の取消判決がない限り、行政行為は違法であっても事実上通用するという、取消訴訟の排他的管轄の効果としてとらえる考えが多数である（上記塩野 116 頁，上記芝池 148 頁）。

（注）取消訴訟の排他的管轄

ある者が行政行為により形成された法関係または権利義務に不服がある場合も、この法関係または権利義務を民事訴訟や当事者訴訟で直接に争うことはできず、取消訴訟により行政行為の取消を求めなければならないことを意味する（上記芝池 147 頁）。

行政行為の効力を訴訟により取り消してもらうにはそれ自体を争う特別の取消訴訟でなければならない、ということである。それはいいかえれば、紛争の根源をなした、つまり紛争を作った行為それ自体を攻撃せよということである（上記塩野 117 頁）。

## イ（特許法における特許無効の手続）

- ・ 特許法においても、特許を無効とするためには無効審判によることとし、直ちに裁判所に対して特許査定取消しや特許無効の請求をすることはできない（178条6項，123条1項）。
- ・ 無効審決の確定により、特許権が初めから存在しなかったものとみなされる（125条）。無効審決の確定までは、特許権は適法かつ有効に存続し、対世的に無効とはされない。

### **3)特許出願から特許権の設定までの手続の流れ(フローチャートは別紙1のとおり)**

特許権の絶対的な排他的独占権である特質や社会的影響力の大きさを考慮し、特許権の信頼性と法的安定性の観点から、特許付与にあたり審査が要求されている。

#### **ア(特許庁長官に対する出願)**

特許法は、産業上利用できる発明をした者は特許を受けることができる(29条1項本文)と規定する一方、特許取得のためには、必要な書類(明細書、必要な図面及び要約書)を添付した願書を特許庁長官に対して提出することが必要であるとしている(36条1項及び2項)。

#### **イ(方式審査及び出願公開)**

特許出願がなされると、提出された願書等の書類や所定の料金の納付等に関して方式的な審査が行われる(17条3項)。特許出願から原則1年6月を経た後、その内容が公開される(64条)。

#### **ウ(審査請求と実体審査)**

出願審査の請求があったときは、その出願を特許すべきか否かについて審査官による実体的な審査が行われる(47条、48条、48条の2第1項。なお、特許出願から3年以内に出願審査の請求がなかったときは、その出願は取り下げられたものとみなされる(48条の3第4項)。

審査官は、産業上の利用可能性、新規性、進歩性等の特許要件等、出願を拒絶すべき理由(49条各号)があるか否かを審査する。拒絶の理由を発見した場合は、拒絶の理由を通知して、出願人に対し意見書及び補正書を提出する機会を与え(50条、17条の2第1項)、それらを参酌しても拒絶の理由を解消しないと判断したときは、拒絶査定をする(49条。なお、拒絶査定に不服のある場合には、拒絶査定不服審判を請求することが可能である(121条1項))。

#### **エ(特許査定)**

拒絶の理由を発見しない場合(意見書・補正書を参酌した結果、拒絶の理由が解消したと判断される場合を含む)には、特許査定を行う(51条)。特許査定を受けた出願人が所定の特許料を納付すると特許権の設定の登録が行われ(107条1項、66条1項)、特許権が発生する。その後、特許権の発生・内容を公示するため、特許公報が発行される(66条3項)。

#### 4) 瑕疵ある特許を巡る権利付与後の紛争処理手続

審査官による実体的な審査を経て成立した特許権でも、瑕疵ある特許が成立する余地がある。その状態を放置しておくことは、本来は万人が実施できるはずの発明を不当に独占させることを意味し、経済活動や技術開発を阻害するおそれがあるとともに、特許制度に対する信頼を損なわしめることにもなる。

そこで、特許法では、特許権の成立後に瑕疵ある特許について第三者が争い特許を取り消すための特許異議の申立て及び特許を無効とするための無効審判が規定されている（なお、現在特許庁においてこれら2つの制度を整理・統合するための法改正作業が進められている。第3回知的財産訴訟検討会特許庁提出資料4 - 2参照。）。

##### 【現行の特許異議の申立て・無効審判の骨子】

特許異議の申立て - 申立てに応じて特許庁が自ら特許付与を見直す制度	無効審判 - 特許の有効性をめぐる特許権者と利害関係人の争いを解決するための制度
・特許掲載公報の発行の日から6か月以内に申立てが必要	・いつでも請求可能
・何人も申立て可能	・利害関係人のみ請求可能
・異議申立て理由は公益的なものに限られる	・無効理由には公益的理由と私益的理由とがある
・特許権者は取消決定を回避するため、明細書・図面の訂正を行うことが可能	・特許権者は無効審決を回避するため、明細書・図面の訂正を行うことが可能
・取消決定に対して、特許権者は東京高裁に訴えを提起可能	・無効にすべき旨の審決に対して、特許権者は東京高裁に訴えを提起可能
・維持すべき旨の決定に対して、異議申立人は不服の申立てはできない	・無効審判請求を棄却する旨の審決に対して、審判請求人は東京高裁に訴えを提起可能
・取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。	・特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。

瑕疵ある特許処分を争うための、特許異議の申立て及び無効審判の手続の骨子は別紙2のとおり。

## 5) 侵害訴訟と無効審判の関係（キルビー判決以前の状況）

キルビー判決・・最高裁第三小法廷判平 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁

### 【制度】

特許を無効とするためには無効の審判によらなければならない，裁判所に対しては，直ちに特許査定取消しや特許無効の訴えを提起することはできず，無効審判の審決に対する訴えによる（178 条 6 項，123 条 1 項）。

### 【通説・判例・・・特許庁と裁判所の権限分配】

侵害訴訟・・・特許の有効性を前提として特許権侵害の有無について争う。  
侵害裁判所は特許の有効性について審理判断できない。

無効審判・・・特許の有効・無効を争う

- ・ 特許処分は公定力のある行政処分であり，これを覆すには，特許処分を無効にするための新たな行政処分としての性質をもつ審決によらなければならない。
- ・ 特許無効処分も専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判を経ることが必要であり，司法審査は審決の違法性の有無を判断することが妥当である。
- ・ この権限分配を前提としつつ，不都合が生じる場合には，それを回避するための工夫として，裁判例・学説では以下に示すような考え方が提示されてきた。

【キルビー判決以前の裁判例・学説での工夫】

<p>限定解釈説 ( 広義 狭義 )</p>	<p>発明の技術的範囲は、特許請求の範囲の文言と同一の構成に限定して解釈すべき(大阪地判昭50年3月28日無体集7巻1号64頁,大阪地判昭52年11月30日52年特許管理別冊 519頁,東京地判昭56年2月25日56年特許管理別冊 77頁)</p> <p>発明の技術的範囲をクレームより狭い実施例や明細書・図面に具体的に開示されたものに限定して解釈すべき(大阪高判昭51年2月10日無体集8巻1号85頁,東京地判昭47年9月29日無体集4巻2号517頁)</p>
<p>自由技術の抗弁説</p>	<p>侵害対象物件が出願時の公知技術の実施であることが立証されたならば、特許権の効力を及ぼすべきでない(大阪地判昭45年4月17日無体集2巻1号151頁,羽柴隆「権利保護範囲確定に関する考察方法( )」特許管理19巻2号62頁,牧野利秋「特許権侵害差止仮処分手続の特殊性」実務民訴講座5 264頁,中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法協98巻9号1115頁)</p>
<p>技術的範囲確定不能説</p>	<p>訂正審判により全部公知でないように訂正しない限り、対象物件がその技術的範囲に含まれることは確定し得ないから、そのような特許権に基づく請求は棄却すべき(設楽隆一「特許発明が全部公知である場合の技術的範囲の解釈」裁判実務体系9 146頁。なお、この説を採る裁判例はなし)</p>
<p>当然無効説 (無効の抗弁説)</p>	<p>例えば特許発明に新規性を欠くという重大かつ明白な瑕疵が認められれば、当然無効を認めるべき(当然無効説(無効の抗弁説)の対象・要件については諸説あり。辰巳直彦「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利濫用」民商'01124-1-98,羽柴隆「特許侵害事件における裁判所の特許無効についての判断権限」知財管理44巻11号1501頁,中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁・再考」知財管理50巻4号489頁,田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」特許研究21号4頁,中山信弘・工業所有権法(上・特許法)[第二版]418頁)</p>
<p>権利濫用説</p>	<p>全部公知の特許権に基づく権利の行使は権利の濫用として許されない(名古屋地判昭51年11月26日判時852号95頁,大阪地判平7年10月31日判時1552号116頁),大阪地判平10年1月29日知的財産協会判例集(平成10年判決)1698頁,竹田稔・知的財産権侵害要論58頁。)</p>

## 6) キルビー判決 (最高裁第三小法廷判平 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁)

### 判決概要

#### 【前提】

特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない

特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる

#### 【判示】

審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。

#### 【理由】

- a このような特許権に基づき、当該発明の実施行為を差し止め、又はこれについて損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。
- b 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。
- c 特許法 168 条 2 項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

## 7) キルビー判決以降の状況

### ア(キルビー判決以降の侵害訴訟)

- ・ 侵害裁判所において、特許の明らかな無効を理由とする権利濫用の抗弁の主張をする事案が急増
- ・ 判決において判断された無効理由は、公然実施された発明と同一、刊行物記載の発明と同一、先願発明と同一、冒認特許、進歩性欠如等

### イ(無効審判の重複請求)

- ・ 侵害訴訟で権利濫用の抗弁をするとともに、重複的に特許庁に対し無効審判の請求がなされるものも多い。
- ・ 重複的請求がなされる理由として考えられるもの
  - a 判断に対世効が欲しい(職権に基づき対世効のある審決をする無効審判と、当事者間での紛争解決のみを図る侵害訴訟とでは制度の目的等が異なる( ))
  - b 特許権者に対抗する訴訟戦略
  - c 裁判所の「明白性」の判断基準が不明なため、万全を期して無効審判請求をする( )

産業構造審議会紛争処理小委員会報告書(案)による。

### ウ(侵害訴訟における特許の有効・無効判断と無効審判の判断の相違)

第3回知的財産訴訟検討会における特許庁提出資料によれば、侵害訴訟における特許の有効・無効判断と無効審判の判断の相違については、以下のとおりである。

		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件	1件	4%
	「無効」と判断( )	3件	25件	11%
判断相違率		12%	4%	( )8%

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

裁判所の有効性判断と無効審判の審決が相違するケース

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。

（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。

## 2 侵害訴訟と無効審判の関係に関する問題点の指摘等

### 1) 他の審議会等において出された意見

【知的財産戦略大綱】(2002年7月3日 知的財産戦略会議)

侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関し、紛争の一次的解決を目指す方策も含め、紛争の合理的な解決を図るために、裁判手続の在り方を含め幅広い観点からの検討を行い、2004年末までに結論を得る(司法制度改革推進本部、法務省、経済産業省)。

【知的財産戦略について 中間まとめ】

(平成14年6月13日 総合科学技術会議知的財産専門調査会)

特許権等知的財産をめぐり紛争が生じた場合、その早期解決は知的財産の実効性を確保するために不可欠である。そのために特許権等の有効性についての特許庁と裁判所の権限分配について、紛争の一次的解決を視野に入れた検討を行う必要がある。

【「産業競争力と知的財産を考える研究会」報告書】(2002年6月5日)

産業界の有力な声として、特許権等の侵害を巡る紛争と特許等の有効性を巡る紛争を併せて解決する(紛争の一次的解決)ため、東京・大阪地裁の専属管轄化や専門委員・調査官の活用等を含む侵害裁判所の専門的審理体制の整備を前提にして、侵害訴訟における有効性判断の範囲を無効理由が存在することが明らかでない場合にも拡大すべきとの要望が出された。

一方、こうした要望に対しては、「明らか」要件は、無効審判制度の並存を前提にする限り、特許庁の無効審判における判断と侵害訴訟における無効判断との齟齬を防止する安全弁として必要であり、有効性判断の範囲を拡大すべきではないとの意見が出された。また、侵害訴訟における有効性判断の範囲を拡大しても、侵害訴訟の当事者でない第三者からの無効審判請求が可能である以上は、特許権者にとっては一次的解決にならないとの意見もあった。

さらに、有効性判断の範囲の拡大は、それ単独で、あるいは無効審判が並行して行われなくなることと併せて、侵害訴訟の審理期間の大幅な長期化をもたらすとの懸念が示されるとともに、審理期間が長期化すればするほど、特許権者が受ける不利益は拡大するとの意見が出された。これに対しては、( )審理期間の長期化は必至であるが大幅なものとはならない、( )審理期間が部分的に長期化したとしても紛争の一次的解決による最終的な解決までの期間の短縮を優先すべき、といった意見が出された。

ベンチャー・中小企業の観点からは、経営資源を有効利用するために紛争の一次的解決を進めるべきであるとの意見が出された一方で、大企業と比べて投資回収の必要性が高いことから、紛争の早期解決を何よりも優先するとの意見が出された。

また、侵害訴訟における有効性判断と特許庁の無効審判との関係について、裁判所と特許庁の双方に対応する負担の軽減、両者の判断の齟齬の回避の観点から、整理すべきとの意見が出された。特に、侵害訴訟における有効性判断の範囲を拡大しても、侵害訴訟と同時にまたは後日独立に無効審判が提起された場合には、究極的な紛争の一次的解決が図られないことを理由に、無効審判制度を廃止したり、その請求時期に制限を設けるなどの措置を併せて講じるべきとの意見があった。これに対し、侵害訴訟の有無とは別に予防的に権利を無効にする必要がある場合もあることから、無効審判制度の廃止や請求時期の制限を行うべきではないとの意見も出された。

なお、侵害訴訟における有効性判断の範囲拡大について検討する際には、( )特許付与という行政処分の公定力をどう考えるか、( )対世効のある無効審判の審決と異なり相対効しかない侵害訴訟の判決で、同一の特許の有効性をめぐる紛争を将来にわたって防止することが可能か、( )職権主義を採る審判手続と当事者主義を採る民事訴訟手続の関係をどう考えるか、( )侵害訴訟中にされる特許の訂正をどう取り扱うのか、等の法的論点についても整理が必要との指摘があった。

以上のように、侵害訴訟における有効性判断の範囲拡大についての要望がある一方、これに慎重な意見もあって、各論点についての意見は収斂しなかった。今後は、関係省庁、裁判所等が協力して、権利濫用の抗弁の利用実態や問題点の分析、ユーザニーズの調査分析、法的論点の整理等を踏まえ、侵害訴訟と無効審判がどのような関係にあるべきかについて積極的に検討を進め、2005年度までに必要となる中・長期的な措置を講じることが必要である。

#### 【紛争処理小委員会報告書(案)】(平成14年10月)

キルビー判決以降の侵害訴訟と無効審判の関係における問題点として特許庁と裁判所との間の判断の相違、及び権利者の対応負担の増加、が指摘されている。

これらの問題点への対応を検討するに当たっては、何が真に解決されるべき問題であるかを十分に考慮しつつ、侵害訴訟と無効審判のそれぞれが持つ制度目的を減殺しないよう留意し、特許庁と裁判所との役割分担や連携の在り方について検討する必要があるのではないかと。

## 2) 産業界等ユーザーの意見

【日本経済団体連合会】「産業競争力と知的財産を考える研究会」への意見書  
(2002年4月12日)

- 1 部分的に訴訟審理期間が長期化したとしても、紛争の最終的な解決までの期間が短くなることを目指すべきである。
- 2 特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うことにより、特許の有効性と抵触可能性という一連の問題を同一の場で扱うことができ、紛争処理をさらに効率化できる。
- 3 特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うためには、裁判所の人的基盤の強化が是非とも必要である。

【同】第2回知的財産訴訟検討会におけるヒアリング

- 1 侵害訴訟の場で特許の有効性を争うことにより、特許の有効性と抵触可能性という一連の問題を同一の場で争うことが可能になり、権利の幅が一致することになる。
- 2 侵害訴訟の場で特許の有効性を争うことにより、部分的に訴訟審理期間が長期化したとしても、紛争の最終的な解決までの期間が短くなる。

【日本知的財産協会】司法制度改革推進準備室への提言(2001年11月12日)

- 1 特許等に関する訴訟手続をより効率的に進めるために、特許等侵害訴訟においては一般的に被告による特許無効(またはそれと同等の効果を有するもの)の抗弁を認め、裁判所が同時に判断することを可能にする。
- 2 被告から特許の無効原因についての主張およびその理由が提示された場合には、原告はそれを回避するために、イ号がなお包含される訂正(暫定)クレームを、裁判所に対し提出できることとする。

【同】第2回知的財産訴訟検討会におけるヒアリング

- 1 裁判所における例外なき有効性の判断
- 2 侵害訴訟が提起された場合は、無効審判請求の遮断
- 3 特許無効を理由とする差止・損害賠償請求権不存在確認訴訟も認める
- 4 裁判所組織体制の確立

【バイオインダストリー協会】第2回知的財産訴訟検討会におけるヒアリング

- 1 侵害訴訟において特許無効の判断が出来るようにすべきである。
- 2 特許の有効性判断について、審決取消訴訟・上告審は侵害訴訟(下級審)に併合せずに、上級審において審理を継続すべき。
- 3 侵害訴訟が起きた後、訂正審判、無効審判は一定期間しか起こせないようにすべき。その請求は、侵害を審理する裁判所に併合すべき。侵害訴訟

の最終段階で無効審判等が起きると、いたずらに審理期間を延ばすこととなることを防止。

【共同カイトック株式会社】第3回知的財産訴訟検討会におけるヒアリング

- 1 無効審判の請求時期や回数の制限の必要があるのではないか。
- 2 侵害論と、無効論若しくは無効審判とが同時に進行するのはよくない。無効論をクリアできなければ侵害論に進めないような一本化した体制を考えるべき。

【(社)電子情報技術産業協会】

東京地方裁判所知的財産権訴訟検討委員会への提言(2002年11月7日)

- 1 裁判所は審理範囲を制限することなく特許無効を判断すべき。
- 2 現行の無効審判制度は維持しつつ、侵害訴訟提起後は無効審判請求を禁じることで侵害訴訟継続中に無効審判が並走するという「ダブルトラック」の弊害を回避すべき。
- 3 裁判所の無効判断が対世効と実質的同等の効果を有するとされることは、権利の法的安定性の観点からは好ましい。
- 4 侵害訴訟において特許請求の範囲訂正の主張を認めるか、優先審理義務付きの訂正審判制度を導入することが望ましい。

【知的財産国家戦略フォーラム 100の提案】

特許の無効が明らかである場合には、裁判所が無効手続の確定を待たず、権利侵害ではないとの判断を下せるとの最高裁判決が最近出されたものの、侵害訴訟と無効審判の関係が不明確となっている。特許庁における審判手続を裁判所に移管することの検討を含め、ユーザーにとって使いやすい制度の抜本的見直しが必要である。

これら産業界等ユーザーの意見を踏まえると、紛争の合理的解決に関するユーザーの要望は以下のように整理することができると思われる。

侵害訴訟係属中に無効審判が並走する状況は回避すべき  
無効審判を存置するとした場合、  
侵害裁判所において、特許の有効・無効も判断すべき  
その場合に、  
特許無効の主張に対する特許権者の防御手段を確保すべき

### **3 提案されている方策とその長所・短所**

#### **1) 検討の方向性**

上記「2 侵害訴訟と無効審判の関係に関する問題点の指摘等」を踏まえると、侵害訴訟の迅速化・紛争の合理的解決の観点から、侵害訴訟における無効の判断と無効審判との関係については、以下のような論点に関して検討を行うことが必要と考えられる。

- 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) 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の検討

(A案) 無効審判を廃止する

無効審判の存置を前提として、

(B案) 無効審判の請求可能時期を制限する

(C案) 現行制度を前提として、両者の進行調整等により対応する

### ア A案(無効審判の廃止)について

- 1 特許権等の侵害を巡る紛争と特許等の有効性を巡る紛争を併せて一次的に解決することの要請は、解決の迅速性、判断の矛盾回避、応訴(対応)負担の軽減のいずれに重点があるのか。
- 2 無効審判を廃止し、侵害訴訟において特許の有効性を判断するようにすることによって、紛争の一次的解決、裁判所と特許庁との判断の齟齬回避等を達成することとする考え方があるかどうか。
- 3 無効審判を廃止した場合、以下の点についてどう考えるか。
  - a 特許権がその性質上広く一般に影響を及ぼすものであることを踏まえ、公益的な観点から、無効審判においては当事者適格を広く認める(新無効審判制度)とともに職権主義を採用しており、利害関係人にも当事者適格を認め当事者主義を採る民事訴訟では代替できないのではないか。
  - b 紛争の予防的解決のために、簡易で安価な無効審判の存置は産業界のニーズではないか。現行の無効審判においては、約6割は侵害訴訟とは独立して提起されており、また、特許庁において現在検討されている異議申立てと無効審判を整理統合した後の制度においては、約9割以上が侵害訴訟とは無関係に提起されると予想されていることをどう考えるか。
  - c 特許の有効性について争いがある場合に、いつも裁判によらねばならないとすると、裁判所・当事者の負担が増大しかねないのではないか。
  - d 侵害訴訟において、裁判所は、特許庁における職権主義に基づく無効審判の審理の成果を利用して、迅速に判決を出すことが可能であるが、特許の有効性の判断をすべて裁判所に委ねると、審理期間が長期化してしまうのではないか。
- 4 無効審判を廃止した場合に、特許の有効性について争うための代替手段を設けるということについてどう考えるか。
- 5 上記4の代替手段として、出訴期間の制限のない特許査定取消訴訟を創設し、特許権の侵害だけでなく特許の有効性についてもすべて裁判所で争うことができるようにすべきとの考え方があるかどうか。
- 6 5のような代替手段を設けた場合、上記3の論点に加えて、以下の点についてどう考えるか。



- a 民事訴訟である侵害訴訟と、行政訴訟と位置付けられる取消訴訟とが同時に提起された場合、両者の併合はそもそも可能か。可能でないと、訴訟がダブルトラックとなるだけであり、別途、無効審判を請求することと差がなく、紛争の一次的解決の要請に応えられないのではないか。
  - b 特許取消の判決は、単に特許庁による特許付与という処分を取消すだけであるから、特許出願手続を終結させるためには、拒絶査定等の新たな行政処分が別途必要とならないか。
  - c これまでの審判前置の考え方に変更が必要となるが、審判制度の存在意義、他の審判（拒絶査定不服審判等）への波及についても配慮することが必要ではないか。
- (注)「審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。」(特許法178条6項)
- d 取消訴訟における被告は、特許権者又は特許庁のいずれが適当か。特許庁が被告となる場合、いつも特許維持のための主張をしなければならないとすると不自然ではないか（無効審判では、審判請求人の提示した証拠及び職権で探知した証拠に基づいて、審判合議体は特許の有効・無効について自由に判断できる。）
  - e 取消訴訟を認めると、非侵害であることを理由に権利者の請求を棄却できる場合であっても、特許の有効性についてさらに判断しなければならず、審理期間の長期化につながるのではないか。
  - f 特許査定取消訴訟において、特許権者の防御手段としての訂正の問題をどう位置付けるべきか（25頁を参照）。

## **イ B案（無効審判の請求の遮断）について**

- 1 無効審判の存置を前提としつつも、紛争の一次的解決の観点からは、侵害訴訟提起後は、被告は無効審判を請求することはできないこととする考え方はどうか。
- 2 この案によれば、当事者の対応負担や判断齟齬の問題を回避できる一方で、以下のような論点がありうるが、どう考えるか。
  - a 特許権がその性質上広く一般に影響を及ぼすものであることを踏まえ、公益的な観点から、無効審判においては当事者適格を広く認める（新無効審判制度）とともに職権主義を採用しており、利害関係人にのみ当事者適格を認め当事者主義を採る民事訴訟では代替できないのではないか。
  - b 今後の事業等を考え、その特許を対世的に無効にしておきたいと考える被告の無効審判請求の権利を奪うのは、ユーザーのニーズに反するのではないか。
  - c 紛争の一次的解決や手続負担の軽減の観点から無効審判の請求を制限す

べきとの意見は、特許権者側のものである。特許権者が無効審判で争うことを同意しているような場合にまで、被告の無効審判での請求を制限することは適当ではないのではないか。

d 侵害訴訟において、裁判所は、特許庁における職権主義に基づく無効審判の審理の成果を利用して、迅速に判決を出すことが可能であるが、特許の有効性の判断をすべて裁判所に委ねると、審理期間が長期化してしまうのではないか。

e 特許庁において現在検討中の無効審判・異議の一本化改正後の新制度において、請求人適格が広く認められることとなった場合（「何人も」）、被告によるダミー請求が可能となってしまう、無効審判の請求機会の制限は実質的に意味がないのではないか。

## ウ C案（裁判所と特許庁の手続の進行調整等により対応）について

裁判所と特許庁の手続の進行調整等の方策の充実によって侵害訴訟と無効審判の役割を整理することとする考え方があるがどうか。

- （C - 1案）手続の進行調整を行う
- （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を導入する
- （C - 3案）情報の共有化を進める
- （C - 4案）これらを併用する

### C - 1案（手続の進行調整）について

- ・ 仮に無効審判の請求可能時期を制限したとしても、侵害訴訟提起前に被告が無効審判を請求した場合や、訴外第三者による無効審判請求が想定されるから、同一の特許権についての侵害訴訟及び無効審判が、同時期に裁判所及び特許庁に係属することはあり得る。そこで、判断の齟齬防止等のためには、手続の中止規定（特許法168条1項及び2項）を機動的に活用し、必要に応じて手続の進行調整を行うこととする考え方があるがどうか（例えば、侵害訴訟係属中に無効審判の請求があった場合には、必要に応じて侵害訴訟を中止する、あるいは逆に無効審判を中止する）。
- ・ 侵害訴訟係属中に無効審判の請求があった場合、訴訟と同時係属している無効審判を優先的に処理することとする考え方があるがどうか（例えば韓国の優先職権審理制度の導入等）。

（注）韓国では、民事・刑事上の特許侵害紛争について、警察・検察又は裁判所から通報があった場合、又は審判請求時に訴訟関連内容を記載した書面を提出した場合には、職権で優先審判を行うことができ、優先審判を行う旨の決定があったときは、特別の理由がない限り、特許庁は3か月以内に無効審判の審決を出さなければならない。

- ・ 無効審判との審理のあり方の違いから、同一当事者間においても、無効審判と侵害訴訟とで、異なる結論に至ることがあり得ることをどのように

考えるか。

C - 2 案（求意見制度・囑託鑑定制度）について

- ・ 裁判所と特許庁の間の判断の齟齬の防止等のため，侵害訴訟において特許が無効であることが明らかであることを理由として権利濫用の抗弁が提出された場合には，裁判所が特許庁に対し，権利の有効性についての意見・見解を求めることができることとする考えがあるがどうか（例えば，求意見制度（独占禁止法 8 3 条の 3），鑑定の囑託（民事訴訟法 2 1 8 条，特許法 7 1 条の 2））。
- ・ 無効審判との審理のあり方の違いから，同一当事者間においても，無効審判と侵害訴訟とで，異なる結論に至ることがあり得ることをどのように考えるか。

C - 3 案（情報の共有化）について

- ・ 侵害論におけるクレーム解釈に関する当事者の主張・証拠や特許無効に関する当事者の主張・証拠に係る情報を裁判所と特許庁において共有できるようにすることにより，侵害訴訟と無効審判において当事者の矛盾したクレーム解釈の主張を回避するとともに，証拠の共通化を図ることにより，判断の齟齬を極力回避するようにし，ひいては審理内容の充実を図ることとする考えがあるがどうか。また，訴外第三者によって無効審判が請求されている場合には，侵害訴訟における無効主張とは理由及び証拠が異なっている可能性が高く，こうした情報の共有を可能にすることにより，無効審判における職権審理充実の効果も期待されとの考えもあるがどうか。（例えば，裁判所・特許庁間における連絡内容（特許法 1 6 8 条 3 項及び 4 項）の拡張，資料・記録等についての調査囑託（民事訴訟法 1 8 6 条）や文書送付囑託（民事訴訟法 2 2 6 条）の活用，審判官の求釈明権の行使又は職権探知により裁判所に提出された主張・証拠の探索・確認等）。

C - 4 案（C - 1 案～C - 3 案の併用）について

- ・ 併用により判断の齟齬回避の実効性が上がるのではないかと考えがあるがどうか。

< 検討会における意見 >

A 案（無効審判の廃止）については，一部

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。

との意見も見られたが，

産業界は，独立系の無効審判に馴染んでいるので A 案（無効審判の廃止）は

困る。

産業界には無効審判がなくなるのは不安だという意見が多い。

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。

等の意見が多かった。

B案（無効審判の請求の遮断）について特に出された意見としては、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るが、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。

との意見が出された。

また、C案（裁判所と特許庁の手続の進行調整等により対応）について特に出された意見としては、

C案で挙げている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。

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。

との意見が出された。

以上の協議の結果、今後も継続して議論することが委員の間で了承された。

### **3) 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の具体的検討**

#### **ア 「明白性」要件の要否**

（A案）侵害訴訟における有効性判断の範囲を無効理由が存在することが

明らかでない場合にも拡大すべき  
 (B案) 侵害訴訟における有効性の判断は無効理由が存在することが明らか  
 な場合に限るべき

これらの考え方をサポートする実態的なニーズ等については、以下のように整理できる(例えば上記「産業競争力と知的財産を考える研究会」報告書参照)。

A案 の二 ーズ	<p>特許権等の侵害を巡る紛争と特許等の有効性を巡る紛争を併せて解決する(紛争の一回的解決)が必要。特許の有効性と抵触可能性という一連の問題を同一の場で争うことが可能になり、権利の幅が一致することになる。</p> <p>審理期間が部分的に長期化したとしても紛争の一回的解決による最終的な解決までの期間の短縮を優先すべき</p>
B案 の二 ーズ	<p>「明白性」要件は、無効審判制度の並存を前提にする限り、特許庁の無効審判における判断と侵害訴訟における無効判断との齟齬を防止する安全弁として必要</p> <p>「明白性」要件は、裁判所で判断できるものは判断するというメルクマール。有効性判断の範囲の拡大は、裁判所の負担増大・侵害訴訟の審理期間の大幅な長期化の懸念。特許の無効に関する主張・証拠が龐大に提出された場合には、それが請求原因に対する抗弁である以上、それを一つ一つ審理しないと権利侵害を認めることはできず、特に審理長期化の懸念あり。</p>

**A案(明白性要件を撤廃する考え)について**

- ・ 侵害訴訟における有効性判断の範囲を拡大しても、侵害訴訟の当事者でない第三者からの無効審判請求が可能である以上は、特許権者にとつては一回的解決にならないとの批判をどう考えるか。
- ・ 有効性判断の範囲の拡大は、侵害訴訟の審理期間の大幅な長期化をもたらすとの批判をどう考えるか。審理期間が長期化すればするほど、特許権者が受ける不利益は拡大するとの批判をどう考えるか。

**B案(明白性要件を維持する考え)について**

- ・ 裁判所の「明白性」判断基準が不明なため、安全を見越して無効審判請求せざるを得ず、その結果紛争の一回的解決というユーザーニーズに応えるものではないとの批判をどう考えるか。

< 検討会における意見 >

A案(明白性要件を撤廃する考え)を支持する意見としては、  
 「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外して欲しい。

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。

との意見があった。

また、B案（明白性要件を維持する考え）を支持する意見としては、

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、明白性要件を外してしまうと、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ような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。との意見があった。

この他、

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。

明白性の要否については、今後も継続して議論することが委員の間で了承された。

## **イ 仮に「明白性」要件を撤廃した場合に、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についての検討**

侵害訴訟（民事訴訟）において

（A案）特許無効の抗弁を認める

（B案）権利濫用の抗弁を特許無効が「明らか」でない場合にも認める

（C案）侵害訴訟が提起された場合に反訴（行政訴訟）の形で特許の有効性を争えるようにする

## **ウ A案（特許無効の抗弁を認める）についての検討**

侵害訴訟において特許無効の抗弁を認めることをどのように考えるか。

仮に特許無効の抗弁を認めるとした場合、特許を無効にすべき審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなす特許法125条との関係をどのように考えるか。

無効審判を経なければ特許の有効性を判断できないとする議論をどのように考えるか。

特許付与という行政処分について、公定力(田中二郎・前掲書によれば、「仮に、それが法律に違反する場合においても、その違反が明白かつ重大で、その処分を当然に無効とすべき場合を除いて、公権力の発動たる行政処分は、一応、適法の推定を受け、相手方を拘束する効力を有する」とされる効力)をどう考えるか。

対世効のある無効審判の審決と異なり相対効しかない侵害訴訟の判決で、同一の特許の有効性をめぐる紛争を将来にわたって防止することが可能か。特許権ないし特許制度の特徴を踏まえ、特許権の侵害訴訟においては、行政処分の公定力を他の行政行為と必ずしも同列に捉える必要はないとする以下のような考え方もあるがどうか。

a 他の行政行為と異なり、特許とは特許権という財産権を付与するという特殊性に着目して、異なる扱い方を正当化する考え方<中山信弘・辰巳直彦>  
(注)行政処分ですら私人に財産権が発生する他の例(鉱業法)

第5条 この法律において「鉱業権」とは、登録を受けた一定の土地の区域(以下「鉱区」という。)において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。

第12条 鉱業権は、物権とみなし、この法律に別段の定めがある場合を除く外、不動産に関する規定を準用する。

第21条 鉱業権の設定を受けようとする者は、経済産業局長に出願して、その許可を受けなければならない。

b 特許処分を形成行為ではなく、公証行為ないし確認行為と捉えることにより、公定力の問題をクリアしようとする考え方<君島祐子・辰巳直彦>

c 特許出願発明の審査では、ひとまずの刊行物調査に公知資料が見あたらないとの暫定的状態において特許を与えているにすぎないという審査の実態に着目して、付与された特許自体が適法なものであると一応推定するだけの基盤が欠けているとする考え方<中島和雄>

d 特許権設定行為が形式的な意味における行政行為であるとしても、その実質は特許法の要件該当性を審理する司法作用であるという点で、一般の行政行為とは異なるとする考え方<松本重敏・中島和雄>

行政事件訴訟法の争点訴訟(45条)を侵害訴訟における特許の有効性の争いに類推的に適用することで特許無効を侵害訴訟の枠組みの中で争えるよ

うにすることを考えるについてはどう考えるか。

(注)争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟で、行政行為の存否又は効力の有無が争点になっているものをいう。争点訴訟は私法上の権利関係を訴訟物とするから、その性質は民事訴訟である。ただし、行政行為の存否又はその効力の有無がこの訴訟における重要な争点となるので、その限度では行政事件訴訟に近い扱いが必要になる。「処分の存否又はその効力の有無」が審理される限度で、行政事件訴訟法は行政事件訴訟に準じた扱いを認め、処分庁への出訴の通知、行政庁の訴訟参加、職権証拠調べ、訴訟費用の裁判などに関し行政事件訴訟法の規定が準用される(法律学小事典・有斐閣)。

## **エ B案(権利濫用の抗弁)についての検討**

キルビー判決をさらに拡大して、無効理由が存在すると認められる場合にも、権利濫用の抗弁を認め、特許権者等の権利の行使を認めないこととする考え方はどうか。

民事訴訟である侵害訴訟において特許査定という行政処分を無効と判断することの問題点を回避するために、侵害訴訟における無効主張を特許権の消滅事由としての抗弁として認めるのではなく、特許権の行使障害事由としての抗弁として考えることについて、どのように考えるか。一応有効な特許権という権利がありながら、その訴訟上の権利行使を阻止する抗弁として認められる余地があるか。

キルビー判決では、「特許等に無効理由が存在することが明らかであるとき」に限って、権利の濫用を認めているが、この「明らか」要件の目的をどのように考えるか。

キルビー判決においては、権利濫用の判断について、主観的事情(加害の意思)を要件とすることなく、無効理由の存否という客観的な利益衡量によることとされている。また、キルビー判決における明白性の要件を課したのは、単に特許登録要件を欠くというだけで権限ある行政庁の判断を経ることなく特許権の行使を許さないとした場合の特許権者の不利益を考慮したものとされる。これらを踏まえ、政策的な視点から、紛争の一次的解決等の制度利用者の利益を、キルビー判決において考慮された特許権者の不利益に優先させて、「明白性」の要件を撤廃するという考えをどう考えるか。

(注)最高裁判所判例解説によれば、明白性の要件については以下のように説明されている。

「明白性の要件は、無効審決の確定までは特許権が有効に存続すること(特許法125条参照)を前提とし、公定力を有する特許査定という行政処分に由来する特許権に基づく請求を排斥するために必要な要件として位置付けられる。前記のとおり、権利濫用の成否は客観的利益衡量を必要とするところ、無効理由が存在することが明らかな特許権の行使は衡平を欠くものであるが、単に特許登録要件を欠くというだけで権限ある行政庁の判断を経ることなく特許権の行使を許さないことは、逆に特許権者にとって不利益であっ



て、それゆえに明白性を必要としたものと解される。そして、本判決のいう無効理由の存在の明白性は、行政処分の重大かつ明白な瑕疵という場合の明白性とは異なり、侵害訴訟において、無効審決が確定する前の有効な特許権の行使であっても、その行使が許されないほど、無効理由が存在することが明らかな場合を指し、その意味で、「無効理由が存在することが明らか」という方が単に無効理由が存在することよりも心証の度合いとしては高いことが要求される。」

また、「明白性」の要件を課すことによって、特許が無効であることについて通常のレベルの心証に達したとしても、特許が有効であるとの前提で裁判官が判断しなければならないということ自体、キルビー判決の依拠する「衡平」の観点からみて問題であるとする考えをどう考えるか。

無効審判制度の並存を前提にする限り、特許庁の無効審判における判断と侵害訴訟における無効判断との齟齬が生じる可能性がある。そこでこれを防止する安全弁として、この「明らか」要件は必要であり、有効性判断の範囲を拡大すべきではないとの批判に対して、どう考えるか。この場合、判断齟齬によるユーザーの不利益と一回的解決のユーザーの利益はどちらを優先すべきかについてどう考えるか。

キルビー判決は公定力理論を回避しつつ、特許の有効性を争えないとしてきた過去の判例を変更したものであるが、「明白性」要件をはずした場合、特許処分の公定力との関係で問題が生ずるのではないかという考えをどう考えるか。

キルビー判決において示された「特段の事情がある場合」についてはどう考えるか。

### **オ C案（反訴により特許処分を争う）についての検討**

特許取消訴訟等の反訴の形で行政訴訟の枠組みの中で特許処分の是非を争えることとする考えについてはどう考えるか。

その場合、以下の点についてどう考えるか。

- a 民事訴訟である侵害訴訟と、行政訴訟と位置付けられる反訴としての取消訴訟との併合はそもそも可能か。可能でないと、訴訟がダブルトラックとなるだけであり、別途、無効審判を請求することと差がなく、紛争の一回的解決の要請に応えられないのではないか。
- b 特許取消の判決は、単に特許庁による特許付与という処分を取り消すだけであるから、特許出願手続を終結させるためには、拒絶査定等の新たな行政処分が別途必要とならないか。
- c 通常の行政事件において、取消訴訟の出訴期間に制限が設けられており、それを超えた場合は、行政処分の無効しか争えないことをどう考えるか。
- d これまでの審判前置の考え方に変更が必要となるが、審判制度の存在意義、

他の審判（拒絶査定不服審判等）への波及についても配慮することが必要ではないか。

（注）「審判を請求することができる事項に関する訴えは，審決に対するものであれば，提起することができない。」（特許法178条6項）

e 反訴における被告は，特許権者又は特許庁のいずれが適当か。特許庁が被告となる場合，いつも特許維持のための主張をしなければならないとすると不自然であるとの考えをどう考えるか（無効審判では，審判請求人の提示した証拠及び職権で探知した証拠に基づいて，審判合議体は特許の有効・無効について自由に判断できる。）

f 取消訴訟を認めると，非侵害であることを理由に権利者の請求を棄却できる場合であっても，特許の有効性についてさらに判断しなければならず，審理期間の長期化につながるとの考えをどう考えるか。

#### **カ 仮に「明白性」要件を維持した場合に，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についての検討**

侵害訴訟（民事訴訟）において

（A案）イのA案（特許無効の抗弁を認める）と同じ

（B案）権利濫用の抗弁を認める

（C案）イのC案（反訴により特許処分を争う）と同じ

#### **キ A案（特許無効の抗弁を認める）についての検討**

ウの - と同じ

#### **ク B案（権利濫用の抗弁を認める）についての検討**

キルビー判決と同様に，明らかに無効理由が存在すると認められる場合に，権利濫用の抗弁を認め，特許権者等の権利の行使を認めないこととする考え方はどうか。

エの ， 及び と同じ

#### **ケ C案（反訴により特許処分を争う）についての検討**

オの 及び と同じ

< 検討会における意見 >

検討会において出された主な意見は以下のとおりである。

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。どのようなときに無効の抗弁を認めるべきかを別途検討する必要がある。

仮に明白性の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が採られているのに、権利濫用の抗弁を認めながら明白性の要件を外してしまうというのは、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。

以上の協議の結果、今後も継続して議論することが委員の間で了承された。

#### **4) 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の検討**

(A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

(B案) 現行どおり特許庁において訂正審判を請求することで対応する

##### **ア A案(侵害訴訟における防御手段を確保)について**

1 侵害訴訟の中で、権利者の防御手段、例えば訂正(案の提示)又は特許権の一部放棄等を確保することについてどう考えるか。

2 その場合、以下の論点についてどう考えるか。

a 減縮されたクレーム(訂正ないし一部放棄による)に基づいて、特許無効の判断が回避された場合に、別の訴訟において権利者が減縮前の元のクレームに基づく主張を行うことを防止すべきであるという考え方は必要である。訴訟手続の中で行われた特許の訂正ないし一部放棄の対世効はどのように担保したらよいか。

b 訂正審判の請求及び特許権の放棄と同様、「専用実施権者、質権者又は35条1項、77条4項若しくは78条1項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限」ることが必要か。

c 特許権の一部放棄を認める場合、請求項ごとの放棄しか認めていない特許法185条との関係整理が必要か(「二以上の請求項に係る特許又は特許権についての・・・第97条第1項・・・の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。」)

d 訂正は職権主義の手続構造を前提とした行政行為であり、当事者主義を前提とする民事訴訟(裁判)の枠に適合しないのではないか。

##### **イ B案(特許庁の訂正審判を利用)について**

1 侵害訴訟中における訂正ないし特許権の一部放棄を認めることが制度上難しい場合、B案のように、特許庁に訂正審判を請求することにより特許権者の防御手段を確保することで十分ではないかとの考えがあるがどうか。

2 その場合には、現行の訂正審判において早期に結論を得る制度・運用上の手当てを行うこととしてはどうかとの考えがあるがどうか。

## ウ 他の考慮すべき事項

A案，B案のいずれの案においても，特許無効の主張に対する権利者の防御手段の行使に対する時期的・回数制限を設けることについて，以下のような相反する考え方がありうるが，どうか。

- a クレームの範囲がいつまでも確定せず訴訟が長期化することを防ぐために，権利者の防御手段の行使の時期的・回数制限を設けることが必要ではないか。
- b 侵害論との関係でクレームを減縮する訂正には自ずと限界があること，上級審での自判が可能であること等を踏まえると，そうした制限を設けなくてもよいのではないか。

### < 検討会における意見 >

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。

等の理由から，B案（特許庁の訂正審判を利用）を支持する意見が多かったが，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。

との意見もあった。

また，B案を採るとした場合，

迅速化のため優先審理等の工夫が必要である。

無効審判係属中は訂正審判をできないことや，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ように，効果の発生時期が異なることも十分考慮して検討する必要がある。

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。

との意見が出された。

以上の協議の結果，B案をとることを前提としてA案支持者の指摘する問題を解消するような工夫を検討していくことが委員の間で了承された。

## 5) その他紛争の合理的解決の観点から考慮すべき論点

### 侵害訴訟における無効判断の効力

(A案) 制度上対世効を担保する

(B案) 相対効とする

A案（侵害訴訟における無効判断に対世効を認める考え）について

- ・ 侵害裁判所における無効判断に対して，無効審判の審決のような対世

的効力をもたせるべきという考え方もあるがどう考えるか。その場合、侵害訴訟という民事訴訟の枠内で判決理由中の判断に対世効をもたせる何らかの手段を講じるとの考えがあるがどうか。

- 仮に侵害訴訟における無効判断に対世効を持たせることとする場合、以下の論点についてどう考えるか。
  - a これまで当事者主義の民事訴訟の中で対世効は認められておらず、これを認めるためには、職権主義を採用する必要があるのではないか。
  - b その場合、職権証拠調べの訴訟手続の制約上、行政訴訟と同様に、自白法則の適用もなく(その結果として侵害訴訟における立証事項が増加・煩雑化し)、和解もできないということにならないか。
  - c その場合、職権による証拠の探索の必要性、立証内容の厳格化等とあいまって、審理が長期化することにならないか。

B案(侵害訴訟における無効判断は相対効とする考え)について

- 現状どおり、侵害裁判所の無効判断に対して対世効を持たせないこととする考え方はどうか。
- 訴外第三者が同一特許権に基づく侵害訴訟に対応を容易にするため、他の侵害訴訟における無効判断に対して訴外第三者のアクセスを容易にすることにより実質上の対世効を確保してはどうかとの考えがあるがどうか(例えば、特許庁の特許原簿への記載等)。

(注)特許原簿に登録される事項は、1)特許権、専用実施権、通常実施権又は質権の設定、移転等(特許法27条1項)、2)特許異議申立てについての確定した決定、無効審判の確定審決等(特許登録令1条)、特許権の消長に関する内容とされている。

#### < 検討会における意見 >

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。

以上の協議の結果、相対効を前提として事実上の効果が及ぶような工夫が必要であることが委員の間で了承された。