

日本での特許侵害訴訟における特許無効の主張に関する課題と展望



Masato Tanaka

長島・大野・常松法律事務所

日本では、2005年4月1日に施行された2004年改正による特許法104条の3により、特許侵害訴訟において、侵害されたと主張する特許の無効を争うことができることが、定められた。この改正法が施行されてほぼ1年半が経過したのを期に、特許無効の主張をめぐる課題をご紹介します、今後の展望を考えてみたい。

従前の制度

従来、日本では、特許侵害訴訟においては、侵害されたと主張する特許の無効を争うことはできないと考えられてきた。というのは、特許権の付与は、日本特許庁による行政行為として行われるものであり、制度上、特許は、特許庁の無効審判手続によって無効とされることになっているからである。そして、訴訟手続としては、特許庁による無効審判において出された審決に対する行政訴訟が特許侵害訴訟とは別の類型として用意されているのである。

このような制度については、特許侵害訴訟においては、いくら特許無効であることが明らかであっても、この訴訟とは別に、特許庁に対して無効審判を請求して特許を無効にしない限り、特許侵害訴訟では、特許無効を理由に請求を棄却することができないことへの不都合さが指摘されてきた。

最高裁判例による転換

日本の最高裁は、法律の枠内において新しい解決策を示した。すなわち、2000年4月11日に示された最高裁判例により、「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」との判断が示された。これにより、一定の場合には、特許の無効を争うことが可能になった。

特許法の改正(2005年4月1日施行)

前記最高裁判例については、無効理由が存在することが“明らか”であるとの要件や、“権利の濫用”という法理論が使用されたため、射程距離については議論の余地があった。

このような事情を受けて、冒頭に記載した2004年の特許法改正がされた。すなわち、特許法104条の3の第1項において、「...特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない」と規定された。

改正特許法施行後の特許侵害訴訟の実情

改正法の施行を受けて、特許侵害訴訟においては、被告製品が特許権を侵害するか否かという点のみならず、特許無効についても争われるケースが増えている。そして、前者の争点において非侵害とされて原告の請求が棄却される場合を除き、

侵害訴訟における判決によって特許無効の争点についても判断が示され、この争点も実際には解決されているといえる。その意味では、侵害訴訟の機能が高まり、効率の良い紛争解決手段となっているといえようである。

改正特許法施行後の課題

改正特許法施行後にも問題が残っている。

一つ目は、特許庁の無効審判とその審決に対する知財高裁の審決取消訴訟という手続において特許無効を争う伝統的な方法が残され、いわば侵害訴訟と“ダブルトラック”の状態となっていることである。つまり、現在の法律制度では、侵害訴訟の判決において特許が無効であるとの判断がされても、それは、その訴訟当事者の間において特許権の行使を許さないという効力を有するということに止まるのであって、特許を無効にするには、行政手続としての特許庁の無効審判によるほかないのである。そのため、侵害訴訟において特許無効の抗弁を提出するのと並行して、特許庁に対して無効審判を請求するというのも珍しくはない。また、侵害訴訟において、特許無効を争ったものの、特許は無効でないと判断されて、被告敗訴の判決が確定した後になっても、被告が特許庁に対して同じ特許の無効審判請求をした例も報告されている。これは、判決の基礎となった行政処分が後の裁判または行政処分により変更されたことが再審事由とされており(民事訴訟法338条1項8号)、侵害訴訟の判決で損害賠償を命じられても、その後にその判決の基礎となった特許が特許庁の無効審判によって無効とされたときは(この無効審判の当否について知財高裁の判断を求めることができることは前記のとおり)、侵害訴訟判決に対して再審請求が可能であるとの考えが、伝統的に支持されてきたからである。

問題点の二つ目は、特許に関する訂正の扱いである。前記の2000年4月11日の最高裁判例では、「特段の事情がない限り」という留保が付されている。これは、侵害訴訟において特許が無効理由を有すると考えられる場合であっても、特許について訂正を行えば無効理由を回避し得ることがあるので、このような場合が「特段の事情」に当たると解されている。前記特許法104条の3の規定中にはそのことは明記されていないが、同様に考えられている。ところが、訂正は、特許庁に対して訂正審判の請求をするか、または、無効審判が既に係属しているときにはその手続中で訂正請求をすることになり、いずれにしても、特許庁における手続となる。訂正手続の結果を待っていたのでは侵害訴訟の進行が遅れるし、待たずに訂正の見込みも含め侵害裁判所で判断をすると、特許庁における訂正請求に対する判断と齟齬が生じるおそれがある。

その他、ここでは取り上げないが、法解釈上、運用上の細かい問題点が残っている。

今後の展望

上記の課題は、特許にまつわる裁判所と特許庁との権限をどのように

整理するかという制度論の根本に係わってくる。この制度に根ざす問題は、今後に残された課題であり、更に検討が必要である。

実務としては、侵害訴訟の第1審を担当する東京地裁及び大阪地裁(日本の特許侵害訴訟の第1審は、知的財産専門部を有するこの2つの地裁に管轄が集中している)は、特許無効審判や訂正審判が並行して係属している場合には、その動向にも配慮しながら訴訟を進行する必要があり、特に、侵害訴訟の審理中に示された特許庁の見解と侵害裁判所の見解が一致していない場合には、困難な対応が予想される。この点については、侵害裁判所の心証いかんによっては、無効審判や訂正審判の結果を待ってみたり、結果を待つことなく訴訟を進めたりと、柔軟な審理方針で臨むことになる。上記のように、侵害訴訟の審理中に示された特許庁の見解と侵害裁判所の見解が一致しない場合には、侵害裁判所において特許庁の審決の説得力などを考慮して、侵害裁判所として検討し直すか、異なる見解のまま判決に至るか、または、他の争点で結論に至るかなどという審理方針が決定されることになると思われる。いずれにしても、これらの問題は、上記の根本問題が解決されない限り、避け難いものと思われる。

長島・大野・常松法律事務所

〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番12号 紀尾井町ビル

Tel: +81 3 3288 7000

Fax: +81 3 5213 7800

Email: info@noandt.com

Web: <http://www.noandt.com/>

広報担当: 玉井裕子(第一東京弁護士会)

長島・大野・常松法律事務所は、2000年1月1日に設立され、2006年9月1日現在で弁護士231名(日本人弁護士220名、外国弁護士11名)が所属する日本有数の総合法律事務所です。企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

- 一般企業法務: 企業が直面する様々な法律問題について、豊富な経験・実績を背景に迅速かつ的確にアドバイス
- 企業買収(M&A): 戦略立案からデュー・デューリジェンス、契約書の作成・交渉に至るまで一貫したサービスを提供
- 金融分野(金融関係一般): 国内外での証券発行による資金調達、国際的金融取引や規制業種の許認可に関して幅広いサービスを提供
- 金融分野(証券化関係): 各種債権、社債、不動産その他の資産の証券化・流動化に関する法律業務に関与
- 知的財産・IT・エンタテインメント: 国内・国外知的財産紛争、知的財産関連分野における契約書等の作成業務・アドバイス業務、知的財産関連ファイナンス業務等
- 税務: 企業買収、金融新商品の開発その他の国内・国際的取引案件に対する税務面での助言を提供
- 紛争解決: 国際的な訴訟・大規模紛争案件に関する豊富な経験と実績を活かして、紛争解決に主体的に関与
- 中国法務: 日系企業の中国ビジネスに関する法務及び中国企業の日本進出に関する法務全般に関しての助言を幅広く提供

もっとも、日本の制度上、特許庁が無効審判で示した見解(審決)は、知財高裁に出訴して判断を受ける権利が保障されているし、特許侵害訴訟について侵害裁判所(東京地裁または大阪地裁)がした判決に対しては、知財高裁のみが控訴審として管轄権を有する。結局は、仮に特許庁の判断と地裁の判断が異なった場合であっても、知財高裁によって判断が統一されるシステムになっている。このシステムが適切に運用されることによって、問題の多くは解決し得るはずである。その意味で、知財高裁に課せられた権限と責任は、誠に重大である。そして、改正法施行後1年半の実情をみる限り、知財高裁は、同一特許を対象とする侵害訴訟の控訴事件と無効審判の審決取消訴訟とを同一の合議体に集中させて担当するなど、上記の問題に配慮した運用がされており、適切に責務を果たしているといえよう。

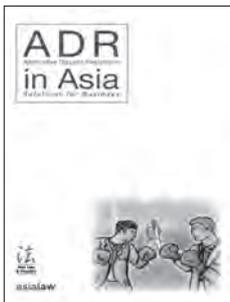
また、侵害訴訟の判決が確定した後も、無効審判が繰り返されることなどについては、現行法上、それ自体を根絶する規定は存在しない。

しかし、今後、法律の解釈・運用として、侵害訴訟のトラックと無効審判=審決取消訴訟のトラックとの間での蒸し返しの主張を禁じたり、前記のような再審事由に関する解釈を見直すことなどが検討されるべきであろう。

筆者略歴

前知的財産高等裁判所判事(判事補(1983年~1993年) (東京・那覇・奈良・大阪の各地裁判事補、最高裁事務総局広報課付兼秘書課付判事(1993年~2006年) 大阪地裁判事(1993年~1995年)、最高裁調査官(1995年~1998年)、最高裁事務総局人事局任用課長兼調査課長(1998年~2002年)、東京高裁(知的財産部)判事(2002年~2005年)、知財高裁判事(2005年~2006年))。2006年4月、弁護士・弁理士登録の上、長島・大野・常松法律事務所パートナーに就任。知的財産関係の事案を中心に、戦略的助言から侵害訴訟や審決取消訴訟対応まで幅広くサービスを提供している。

ADR in Asia Solutions for Business



Resolving commercial disputes is a costly and time-consuming process. And in today's fast-paced environment, it's an unwelcome diversion from the day-to-day business of managing – and growing – an organization.

ADR in Asia: Solutions for Business is a specialist guide to resolving international disputes as quickly and painlessly as possible. It pays particular attention to arbitration and other non-litigious methods of dispute resolution, and it provides expert advice on managing disputes in a way that minimizes disruption and encourages a speedy resolution.

Contributors include: Christopher To, Secretary General, Hong Kong International Arbitration Centre; Deepak Malhotra, Director of Legal Affairs, Interbrew; Eliseo Castineira, Counsel, ICC International Court of Arbitration; Erik Wilbers, Acting Director, WIPO Arbitration and Mediation Center; Simmons & Simmons; Squire Sanders & Dempsey; Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro; Anderson Mori & Tomotsune; Shearn Delamore & Co; Kim & Chang; Tilleke & Gibbins, and several other legal and corporate experts.

For more information, please call +852 2842 6910 or email enquiries@alphk.com