侵害訴訟と無効審判との関係について
～キルビー判決の影響とその後の課題～

１．　キルビー判決の前後

（１）　侵害訴訟と無効審判の関係－特許制度上の整理

特許権侵害行為の有無等を争う民事訴訟である特許権侵害訴訟と、特許権の有効性を争う無効審判及びその審決に対する不服審査を行う裁判所における行政訴訟とは、対象が異なる紛争処理制度である。

現行の特許法においては、第１７８条第６項で、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と定め、審判前置主義を一般的に規定しており、また、第１６８条第２項において、裁判所は、必要があると認めるときは、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができると定めている。このように、民事訴訟手続と行政審判･行政訴訟手続の並存を前提としつつ、両者が併行して発生する場合の調整規定は存在するものの、権利侵害訴訟と無効審判の関係についてそれ以上の具体的な規定は存在しない。

（２）　キルビー判決以前－侵害訴訟と無効審判の明確な役割分担

キルビー判決以前、大審院は、「特許に無効事由が存する場合であっても、いったん登録された以上、その登録を無効とする判決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、通常裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となった　は、必ずや審決をもって特許を無効ならしめることを要する。」旨を繰り返し判示し、伝統的には、侵害訴訟において特許が無効であるものと扱うことはできないとしてきた。これは、行政行為の公定力、特許庁と裁判所の権限分配論などに由来するとされている。

（注１）大審院明治３７年９月１５日判決･刑録１０輯１６７９頁「導火線製造器械事件」、大審院大正６年４月２３日判決・民録２３輯６５４頁「硝子腕環製造装置」など

（注２）特許法は無効審判という制度を置き（１２３条）、審判前置主義を定めると共に（１７８条）、審決の取消訴訟の第一審を東京高裁の専属管轄に服せしめていく（１７８条１項）、このような法制下において、無効審判請求に依るルートを辿ることなく、ただちに侵害訴訟で特許の無効を主張することができるという解釈を採用してしまうと、何のために無効審判という制度がおかれているのか分らないということになりかねない。（知財研「知的財産に関する基本的問題の調査研究」平成８年６月）。

そこで、キルビー判決が出る以前は、権利侵害訴訟において権利の無効が主張された場合、裁判所はこれについて自ら判断することなく無効審判の請求を促すとともに、無効審判継続中は訴訟を中止するという運用を行っていた。

この運用の下では、無効審判継続中は権利侵害訴訟を中止するため、訴訟期間が長期化し、紛争解決が遅延することに対する懸念が表明されていた。

（３） キルビー判決

キルビー特許と呼ばれる半導体装置の特許権を巡り、特許権侵害による損害賠償請求権が存在しないことの確認を請求する事案で、最高裁（平成１２年４月１１日第三小法廷判決（民集５４巻４号１３６８頁））は、従来の判例を変更し、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とすべきであり、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又は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判断した（「キルビー判決」）。

同判決は、具体的には以下の理由を挙げている。

（ア）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、衡平の理念に反する結果となる。

（イ）紛争はできる限り短期間に一つの手続き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きを強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。

（ウ）特許法第１６８条第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通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き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。

（注１）特許法第１２３条第１項には特許の無効理由を法定しているが、無効理由があっても直ちに裁判所に対し特許査定の取消や特許無効の請求をすることはできず（特許法第１７８条第６項）、まず、特許庁に対し当該特許を無効とすることについて審判を請求することを要するものとされている。

（４） キルビー判決の影響

① 権利濫用の抗弁の増加

キルビー判決以降の侵害訴訟事件においては、キルビー判決で一定の要件の下に認められた権利の無効を理由とする権利濫用の抗弁が侵害訴訟において行われる件数の増加が顕著となっている。（キルビー判決以降の侵害訴訟判決について分析したところ、権利濫用の抗弁は、キルビー判決後１年間の判決 106 件中 28 件(26%)でなされたが次の１年間の判決では 103 件中 50 件（49%）に増加した。）

② 無効審判との重複的請求の増加

この中には、併せて無効審判が特許庁に請求されるものも少なくなく、権利濫用の抗弁と無効審判請求の両方が行われた事件は、約 30%に上っている【図１参照】。

権利濫用の抗弁があった場合、侵害訴訟を扱う裁判所も、争いの対象となっている権利の有効性について、無効理由の存在が明らかと言えるか否かを判断することとなる。その結果、侵害訴訟において権利濫用の抗弁が行われ、これと併せて無効審判が請求される上記 30%の事件においては、権利の有効性の判断という同様の行為が裁判所と特許庁審判部の双方において重複的に行われることとなる。

（注１）なお、権利濫用の抗弁と無効審判請求の両方が重複して行われる理由としては、以下のような事項が指摘されている。

（ア）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ない。

（イ）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は制度の目的等が異なるため、無効審判の請求と権利濫用の抗弁とを使い分けて、それぞれ別の主張・立証を行う場合がある。

③ 裁判所の有効性判断と無効審判の判断の相違

一方、キルビー判決以降の特許･実用新案侵害訴訟事件において権利濫用の抗弁と無効審判が併行して行われたもののうち、両者の結論の出揃った 35 件を分析すると、侵害訴訟の判決で明白な権利無効を認定したにも関わらず、審決において権利有効と判断した事件が 2 件（6%）ある【図２参照】。ちなみに、特許･実用新案分野の審判とその審決取消訴訟の判断相違率は約 25%であることを考えれば、この数字が特段に大きいものとは言えない。

（注１） 上記２件の詳細は以下のとおり

ケース１：訴訟と無効審判とで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。

なお、この他、審決は特許無効としたが審決取消訴訟において審決が取り消され、その後、侵害訴訟で特許有効の判断を含む判決が下されたものが２件ある。

２．　キルビー判決以降に指摘される問題点の検証

キルビー判決以降の侵害訴訟と無効審判の関係について指摘されている問題点は、

① 特許庁と裁判所との間の判断の相違、及び
② 権利者の対応負担、

の２点に集約できる。侵害訴訟と無効審判とが、目的を異にする独立の制度として位置付けられる中で、まず、こうした判断の相違が生じること自体にいかなる問題が存するのかについて、十分に検証し、その上で、権利者の対応負担について議論する必要がある。

（１） 判断の相違について

判断の相違が生じた場合、①侵害訴訟では有効とされながら、無効審判によって特許が無効とされるケースと、この逆に、②侵害訴訟において「明らか無効」による権利濫用の抗弁が認められながら特許庁が有効の審決をするケースが生じることとなる。

前者①は、そもそも権利濫用の抗弁の判断基準は無効理由の存在が明らかな場合であるから論理的な齟齬はなく、再審によって救済される可能性もあるが、再審による救済を求めなければならないような状態になること自体を問題視することもできよう。（ただし、現在までの審判決の分析によれば、こうした事態は生じていない。）他方、後者②については、論理的にも矛盾がある上、再審による救済の道もない。そこで、このような状態が生じることが問題であるかを考える必要がある。

一般の民事訴訟においては、同一の社会的事実について訴訟ごとに事実認定が異なることがあり、例えば、同一の特許権をめぐる二つの侵害訴訟において、一方で「明らか無効」による権利濫用の抗弁が認められ、他方では認められないということもありうる。しかし、このような事態は、自由心証主義、裁判官の独立、処分権主義、判決の相対効などといった民事訴訟を公正ならしめるための基本原理に由来する部分があり、それぞれに適切な事実認定の結果として相互に矛盾する判決が生まれたとしても、必ずしも不当であるとは考えられていない。

これに対し、キルビー判決下の産業財産権法の領域では、民事訴訟における有効性判断と行政処分たる無効審判による有効性判断が並存しているという点で他の法領域とは異なる。しかし、特許庁による審判の審決の適法性は、最終的に審決取消訴訟を審理する裁判所によって担保される。この意味では、これは特許庁と裁判所とに機能が分離していることに由来する問題ではなく、特許権の帰趨を決定する手続である無効審判･審決取消訴訟（行政事件）と民事上の請求権の帰趨を決定する手続である侵害訴訟（民事事件）とが分離されていることに由来する問題であるといえる。

そして、行政事件とりわけ行政審判と民事事件とは、その制度の目的を全く

異にするものであり、そのために職権主義と当事者主義、審判決の拘束力（対世効と相対効）等の制度的特徴の面でも相違が設けられている。このことを考えれば、侵害訴訟の結論と無効審判・審決取消訴訟の結論をことさらに合致させる必要はなく、むしろそのようなことは適切でないとも考えられる。

また、仮に特許庁における審決と地方裁判所における権利濫用の抗弁の結論が一致したとしても、審決取消訴訟の結果と控訴審における侵害訴訟の認定が一致する保証があるわけではない。

こうしたことを踏まえた上でなお「紛争の一回的解決」の観点からいずれかをなくしたり、両者を統合するとの議論もありうるが、そのためには、両制度がそれぞれに独立の存在意義を有していることを踏まえて行政事件と民事事件の紛争処理制度の在り方を根本から検討し直す必要がある。

（2） 権利者の対応負担の検証

権利者の対応負担の問題は、無効審判に加え、キルビー判決によって侵害訴訟でも特許等の有効性判断がなされるようになり、権利者は実質的に同一の争点について二つの手続に対応しなければならなくなったことに由来する。

しかし、無効審判の結果には対世効があり、当事者間での紛争解決のみを直接の目的とする侵害訴訟とはその目標が異なるため、侵害訴訟と審判の重複請求にはやむを得ない面がある。また、仮に、侵害訴訟の当事者について審判請求の機会を制限するような措置を採ったとしても、第三者による無効審判を排除するものではないため、侵害訴訟提起中の無効審判請求を完全に遮断することは困難である。

一方、キルビー判決は、訴訟経済に資し、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者について迅速に紛争の一回的解決をもたらすことを目的としたものであり、無効審判が請求されずに紛争解決がなされる場合にはむしろ権利者の対応負担を減ずる効果を有する。

また、無効原因とされうる事実が存在している場合、特許権者はこれに対する対応の責務を潜在的に負担しているのであり、侵害訴訟の提起という権利行使に伴ってその負担が顕在化しただけであるとの見方も可能である。加えて、現実には、両手続において主張されている無効原因が同一なら、資料を相互に流用できる部分も多く、事件によっては必ずしも著しい負担増にはつながらない場合もあると考えられる。

このような状況下にあって、無効審判以外に権利濫用の抗弁という防御の方法を認めることは、キルビー判決においても述べられているとおり、衡平に沿い、訴訟経済に資するともいえる。

3． 基本的方向性と解決の可能性

以上の検証を踏まえると、キルビー判決下における侵害訴訟と無効審判の関

係について指摘される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、無効審判と侵害訴訟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。

（1）審判と侵害訴訟の進行調整

特許庁と裁判所との間の判断の相違を縮小し、当事者（特に特許権者）の負担を軽減するため、侵害訴訟と無効審判の一方を中止して、他方を優先的に行う等の進行調整を行うことが考えられる。

現在、当事者から中止の申出がなされた場合であって裁判所が必要と判断した場合、裁判所は特許法第１６８条第２項に基づき訴訟を原則中止している。（ただし、他に審理すべき事項があれば、中止せずに、その点を先に審理する場合もある。）また、特許庁においても、審判官が必要と判断した場合は、特許法第１６８条第１項に基づき無効審判を中止している。

このように、現状でも既に中止規定の活用により進行調整は行われているが、他の進行調整の方策についても検討することが必要ではないか。

＜特許法第１６８条＞

① 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立についての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。
② 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。
③ 以下略

進行調整を行う場合、侵害訴訟における権利濫用の抗弁が先に行われ、その後審判が請求されることが多いため、進行調整の主導は裁判所が行う場合が多くなる。もっとも、この進行調整の対象に侵害訴訟の第三者を含めることは困難であり、侵害訴訟の当事者のみに配慮した進行調整は、その実効性に疑問なしとしない。

なお、侵害訴訟における権利濫用の抗弁と併行して無効審判の請求が行われることが多く、相互に独立して審理が進められる結果、両者に判断の相違が生じ得ることを踏まえれば、まずは、侵害訴訟の進行状況を踏まえつつ無効審判を迅速に処理することが、無用な判断の相違を回避する上での前提条件となる。

ただし、無効審判は侵害訴訟の終期に請求されることも多いため、無効審判の迅速化による対応には限界もある。結果的に侵害訴訟の審理に間に合わないことが少なくないが、これは特許庁のみによっては解消できない課題であり、別途何らかの対応が必要である。

（注１）侵害訴訟の提訴と無効審判の請求の時期をみると、侵害訴訟提起後、８ヶ月以上経過してから無効審判が請求されるものが全体の 24%を占めている。侵害訴訟の審理期間は2001年で１８ヶ月を下回っており、今後審理期間は減少方向にあることから、特許庁が訴訟の提起後速やかにその旨の情報を入手し、無効審判の審理促進の契機と

することが必要である。

（２）侵害訴訟と無効審判における当事者の主張･立証情報の共有化

①特許等の有効性に関する主張･証拠等

特許等の有効性に関する判断の相違が生じる原因として、無効審判と侵害訴訟のそれぞれの場において、無効理由の証拠として別の資料が提出されることがあるとの指摘もある。

このような有効性判断の基礎となる無効原因の主張･立証の相違は、有効性判断の相違に結びつくと考えられることから、これを回避するために侵害訴訟と無効審判における有効性に関する当事者の主張や証拠等の情報を共有するという方策がありうる。

（注１）現行の特許法においては、第１６８条第３項に基づき裁判所から特許庁長官へ侵害訴訟の開始と終結に関する情報が通知されることとなっている。しかしながら、この通知に時間を要する場合もあり、また、通知対象は開始・終結の時期に関する情報に限られ、それ以外の情報については、行政と司法の違いもあって必ずしも速やかに入手できていない状況にある。

（注２）現行特許法の第１６８条第４項では、特許庁長官から侵害裁判所に対して、侵害訴訟の対象となっている特許権等についての審判請求の有無の情報を通知することとされている。しかし、通知対象は審判請求の有無に限られている。

さらに、判断の相違を回避するためには、特許庁審判官が裁判所に意見を提示するという案も考えられる。ただし、特許庁と裁判所の情報共有であれ、訴訟における審判官の意見提示であれ、侵害訴訟と無効審判の制度的相違を考慮に入れる必要がある。

まず、無効審判から侵害訴訟という方向の情報の流れについては、侵害訴訟が民事訴訟の当事者主義原則に基づいて成り立っていて、職権証拠調べを前提とはしておらず、基本的には訴訟における当事者の主張立証のみに基づいて審理がなされる性格のものであることを考慮に入れる必要がある。

他方、侵害訴訟から無効審判への情報の流れについては、無効審判が職権探知主義を採っていることから、基本的には上記のような問題はない。しかし、当事者間のみで争われている侵害訴訟における当事者の主張･立証の情報を行政庁が職権により調査することについては、職権調査の限界を踏まえつつ検討していく必要がある。

また、無効審判の請求人は、仮に訴訟戦術上の観点から権利濫用の抗弁で異なる主張･立証をしていたとしても、無効審判においては十分に強力と考える無効原因の主張･立証をすることが通常であると思われるため、侵害訴訟から無効審判への情報の流れにどれだけの実益があるかについても検討する必要がある。

②クレーム解釈に関する主張等

特許権侵害訴訟は、特許クレームの技術的範囲に侵害被疑物件等が包含されるか否かについて審理され、包含されている場合は権利侵害との判決がなされ

うる。これに対し、無効審判では、特許クレームの範囲に先行技術等の無効原因が包含されているか否かについて審理され、包含されている場合には特許無効の審決がなされうる。

したがって、特許権者は、侵害訴訟においては侵害被疑物件を包含するように権利範囲を広く主張し、無効審判においては無効原因を包含しないように権利範囲を狭く主張する傾向がある。これに対し、侵害被疑者（無効審判請求人）は、逆に、侵害訴訟においては侵害被疑物件を包含しないように権利範囲を狭く主張し、無効審判においては無効原因を包含するように権利範囲を広く主張する傾向がある。その結果、双方当事者ともが、侵害訴訟と無効審判との間で矛盾する主張をすることになる（注１参照）。

こうした事態が生じた場合に、無効審判において無効審判請求人が、特許権者の主張の矛盾を指摘しない場合がある（注２参照）。このような場合には、審判合議体は侵害訴訟における両当事者の主張を知らないまま無効審判の審理を行い、有効性の判断を行うことになる。この場合は、侵害訴訟と無効審判の判断の相違が起きるとともに、豊富な証拠に基づく適切な審判の審理結果が期待できないことになりかねない。紛争の根本である侵害訴訟における本質的争点とずれた審決をする事態を避けるためにも、侵害訴訟における当事者のクレーム解釈に関する主張の情報を踏まえて審決をする必要がある。

同様の矛盾した主張は、侵害訴訟と同時係属する訂正審判においても生じうるところ、訂正審判は特許権者と特許庁との間で審理が行われる査定系構造であって、特許権者の主張の矛盾を指摘する相手方が存在しないため、侵害訴訟におけるクレーム解釈に関する当事者の主張を一層把握しにくい。（請求された訂正内容が原特許のクレームからみて拡張･変更等になっていないかどうかの審理にあたっては、特許権者の主張する訂正クレームの文言の解釈が問題となる。）

このように当事者が侵害訴訟と無効審判や訂正審判との間で矛盾する主張をしたとしても、審判の場においては侵害訴訟における当事者の主張に基づく禁反言は働かないので、不適法とはいえない。したがって、審判合議体は、審判における求釈明によって侵害訴訟における当事者の主張が明確にならない場合は、職権探知によってその主張を調査するほかない。

こうした職権調査を容易にするためには、侵害訴訟における当事者のクレーム解釈に関する主張について、特許庁が裁判所から情報収集する方策について、職権調査の限界を踏まえつつ検討すべきではないか。

注１）当事者の主張の矛盾は、侵害の存否の判断をする侵害訴訟と特許の有効性を判断する無効審判とが別のフォーラムになっていることに起因して起きる（同じ場であれば矛盾した主張はできない）。したがって、キルビー判決に基づく権利濫用の抗弁がなされた事案については、同一のフォーラムで侵害の存否と特許の有効性が判断されることとなるので矛盾した主張を行うことはできず、結果として別のフォーラムで異なった主張がなされる可能性は低い。当事者の主張の矛盾は、むしろ、権利濫用の抗弁がなされずに無効審判が請求された事案について生じる事態である。

注２）特許の無効審決を得たい無効審判請求人が、特許権者の主張の矛盾を指摘することも

あるが、敢えて特許権者の侵害訴訟での主張（権利範囲は広い）を無効審判において指摘しない場合もある。その主な理由は、（権利範囲は侵害被疑物件を含む程度に広いものの、先行技術を包含しないため、特許は有効である」旨の審決が下されることを恐れるためである。侵害訴訟におけるクレーム解釈に当たっては、審査・審判における当事者の主張、審理の経緯、判断結果等が参酌されうることとされているため、このように審決のクレーム解釈に関する判断において、侵害被疑物件との関係でのクレーム解釈が明示的にせよ黙示的にせよ示された場合には、侵害訴訟における侵害の存否の判断に際し、侵害被疑者（無効審判請求人）に不利になることがあるところ、こうした事態を回避しようとするわけである。

４．キルビー判決の下での具体的な改善措置の提案

（１）中止による侵害訴訟と無効審判の進行調整

侵害訴訟と審判のいずれかの優先審理

- **侵害訴訟と無効審判又は訂正審判が同時係属した場合に、いずれかを優先するため必要的中止規定を設けることが考えられる。**
- **例えば、現行の実用新案法第４０条の２第１項に規定されているように、侵害訴訟と無効審判が同時係属した場合であって、無効審判の請求がなされていることを理由にその訴訟手続の中止の申し立てがあったときは、明らかに必要がない場合を除き、審決があるまでその訴訟を中止しなければならないとの規定を設けることが考えられる。**
- **ただし、実用新案法にこのような規定が設けられているのは、無審査主義を採用しているためであり、また、この規定については、訴訟の進行妨害を目的とした無効審判請求を助長しているとの批判もある。**
- **また逆に、侵害訴訟において権利濫用の抗弁（明らか無効）がなされたことを理由に中止の申し出があったとき、無効審判を中止することも考えられるが、無効審判請求人が訴訟当事者と異なる第三者である場合、無効審判を中止することは、当該審判請求人の利益を阻害することになる。**
- **さらに、現在、裁判所では、当事者からの中止の申出があった場合でも他に審理すべき事項があればその点を先に審理する場合があるが、必要的中止規定を設けると、このような場合にも必ず中止せざるを得なくなり、訴訟経済上好ましくないのではないか。**
- **また、現状でも、裁判所と特許庁との間で侵害訴訟と無効審判の審理の進捗状況に関する問い合わせや回答を行っているところ、こうした実務を一層機動的に行うことも考えられる。**

＜実用新案法第４０条の２＞

① 前条第２項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあった場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について第３７条第１項の審判の請求がなされていることを理由にその訴訟手続の中止の申し立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないときを除き、審決があるまでその訴訟を中止しなければならない。

② 以下略

（２）裁判所と特許庁の情報の共有化

（Ａ）情報共有のための求意見制度等の導入

● 裁判所と特許庁の判断相違をできる限り少なくするため、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との権利濫用の抗弁がなされた場合、裁判所は、特許庁に対し権利濫用の抗弁の根拠となった無効理由に関する事項について、独占禁止法第８３条の３第２項に規定されている求意見制度のような、特許庁に意見を求める制度を設けてはどうか。

<独占禁止法第 83 条の３>

① 裁判所は、第２４条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。
② 裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。
③ 公正取引委員会は、第１項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

● なお、裁判所は、民事訴訟法第２１８条に基づき、権利濫用の抗弁の根拠となった無効理由に関する事項について特許庁に鑑定の嘱託を行うことができると解されるところ、特許法第７１条の２に規定されているような特許庁の審理体制に関する規定を設けることも考えられる。

<特許法第７１条の２>

① 特許庁長官は、裁判所から発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさなければならない。
② 略

● これに類似した制度としてオーストリアでは、侵害訴訟において有効性の判断が行われる場合、侵害裁判所は鑑定人として特許庁の技術専門官を召喚できることなっている。

● しかし、これらの制度は、特許庁自身が審理に必要な情報を双方当事者から聴取することは困難であるから、審判の場合と異なり当事者による十分な議論に基づいた判断をすることはできず、特許の有効性について特許庁が責任ある判断をなすことは難しい。

● また、当事者による十分な議論が行われずに求意見や鑑定嘱託がなされると、その後無効審判が請求された場合に、特許庁審判官が求意見等の内容と異なる結論の審決を行う可能性がある。このような場合、訴訟当事者に求意見等に対する不満感や不信感が生じるのではないか。

● 現在、東京地裁・大阪地裁では、無効理由の存在が明らか否かについては、裁判官が裁判所調査官を活用して判断している。したがって、求意見制度

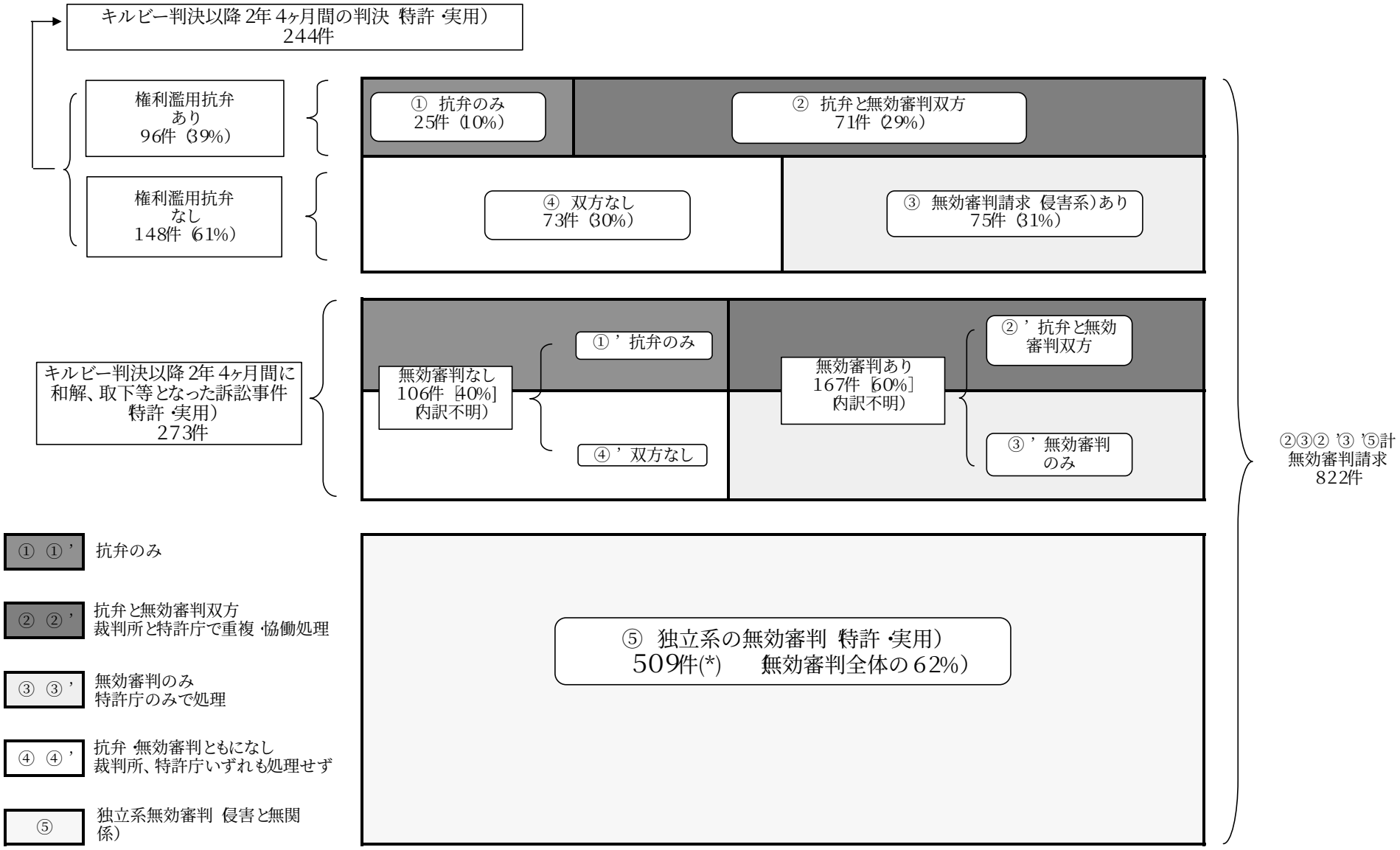
が導入されたとしても、東京地裁・大阪地裁では、この制度はあまり利用されないのではないか。

（B）侵害訴訟における当事者の主張･立証情報の入手の容易化

- **侵害訴訟と関連して請求される無効審判や訂正審判の審理を充実させるとともに侵害訴訟の判断との相違を防止するためには、訴訟で主張された権利濫用の抗弁に関する情報や、侵害の存否におけるクレーム解釈に関する情報などについても考慮した審理を行うことが必要と考えられるから、特許庁審判官が当事者に侵害訴訟での主張・立証情報の提出を促すことに加えて、裁判所からの情報取得を容易化することについて職権調査の限界を踏まえつつ検討していくことが必要ではないか。**

（注１）裁判所における訴訟では、当事者から積極的に証拠を出させることが可能であるが、特許庁無効審判では、特許法第１３１条第２項の規定により、新たな証拠を無効審判請求人が提出することはできないことから、侵害訴訟における理由・証拠については、特許庁が職権により、証拠収集を図る手段を講じることが有用である。

図１ 侵害訴訟と無効審判の関係（件数割合）



（注） （）内の数字は、キルビー判決以降になされた判決数（244件）を100%とした場合の割合。

［ ］内の数字は、キルビー判決以降、和解、取下等になった訴訟の合計（273件）を100%とした場合の割合。

(*) 2001年の1年間に請求された独立系の無効審判請求件数218件を、キルビー判決以降の2年4ヶ月分に外挿。

図２ 侵害裁判所の有効性判断と無効審判の判断の相違

		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	19	(2) 0	0%
	(*) 「無効」と判断	(1) 2	14	13%
判断相違率		10%	0%	(**) 6%

注 1) 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（35件）に占める、裁判所と特許庁の判断が相違したケース（2件）の割

注 2) 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①～③の全ての条件を満たす特許・実用新案（35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）

①侵害訴訟（地裁）と無効審判が同じ期間に係属していた
②裁判所が特許等の有効性について判断を示した
③特許庁が無効審判の審決を行った

(1) 裁判所が無効と判断した16件のうち、特許庁が有効と判断したものは2件。
●上記 2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り、
なお、この他、審決は特許無効としたが審決取消訴訟において審決が取り消され、その後、侵害訴訟で特許有効の判断を含む判決が下されたものが 2件ある。

●キルビー判決では、侵害裁判所は「明らかに無効」の場合にのみ権利濫用とすることができることとなっており、裁判所が無効と判断した後、特許庁が有効と判断するという食違いは、本来発生する可能性が低いはずである。

2) 裁判所が有効と判断した19件のうち、特許庁が無効と判断したものは0件。
●今後、このようなケースが生じると、損害賠償を支払った後に特許が無効になってしまう事態を招きかねず、産業界に混乱を生じる恐れがある。
●なお、無効審決はなされていないが、裁判所が有効と判断し、特許庁が無効理由通知を行った事件として、アルゼ事件（平成11(ワ)13360、平成11(ワ)23945、無効審判2001-35267号）が存在する。
●また、キルビー判決以前の事例ではあるが、静岡地裁が特許の有効性についての検討を行い特許有効との判断を示した上で、約 7億円の損害賠償を命じる判決を出した直後に、特許庁が特許無効の審決を行ったというケースがある。

3) 裁判所の判決が審決より先になされたケースは、9件(全35件の26%)。
●この 9件のうち、裁判所と特許庁の判断が一致したものは、7件（77%）