

特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について

1. 現行制度の概要

(1) 現行制度の背景

特許権は特許庁の審査を経て設定登録されるものであるが、その有効性に疑義がある場合には何人も特許の無効を求めて特許庁に対し無効審判を請求することができることとされている（特許法第123条）。

我が国では従来、特許の有効性について、侵害訴訟を審理する裁判所（以下「侵害裁判所」という）が侵害訴訟の手続の中で審理判断をすることはできず、特許庁での無効審判の手続によらなければならないとされていた。

しかし、特許庁における無効審判の審理期間が長期化している状況下、2000年4月にいわゆるキルビー最高裁判決（以下「キルビー判決」という）において、侵害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、無効理由が存在することが明らかであるときは、当該特許権に基づく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べき旨が判示された^{1 2}。

その後³、2005年4月に特許法第104条の3が施行され、侵害裁判所は、無効理由の存在が「明らか」である場合に限らず、特許の有効性について判断することが可能とされ、侵害訴訟において、当該特許が「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」は、当該訴訟におけるその特許権の行使は許されないこととされた。また、侵害訴訟と特許無効審判の間の判断齟齬の防止のための制度上及び運用上の方策がとられることとなった⁴。

¹ キルビー判決は、特許に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決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場合にも、その特許権に基づく請求が許されると解することは相当でないとした上で、その根拠として、①このような特許権に基づく請求は衡平の理念に反すること、②右のような特許権に基づく侵害訴訟において、無効審決が確定しなければ無効理由の存在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、訴訟経済にも反すること、③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であるとすることはできないことを挙げている。

その上で、「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と解すべき」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、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」旨判示した。

² 高部眞規子『最判解民事篇平成12年度（上）』（法曹会、2003）442頁は、「特段の事情」について、「訂正審判請求又は訂正請求により、訂正が認められて当該特許が無効とはいえなくなる場合があること等を念頭においたものであろう。」と説明する。

³ キルビー判決以降の無効審判と侵害訴訟の関係に関する検討経緯については別紙1参照

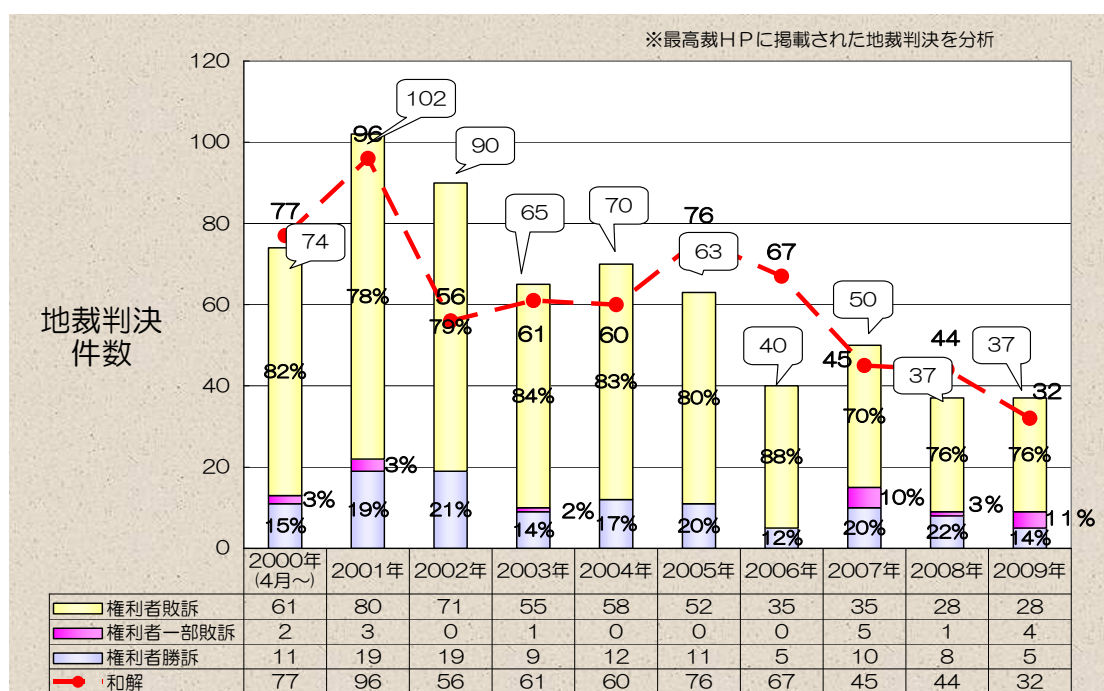
⁴ 近藤昌昭・齊藤友嘉『司法制度改革概説② 知的財産関係二法／労働審判法』（商事法務、20

これにより、特許の有効性に関する判断が、「無効審判ルート（無効審判、審決取消訴訟及び上告審）」と「侵害訴訟ルート（侵害訴訟、控訴審及び上告審）」の二つのルートで行われ得るという、いわゆる「ダブルトラック」という状況が生じている。

（２）現行制度の現状

（a）侵害訴訟の地裁判決（第一審判決）動向

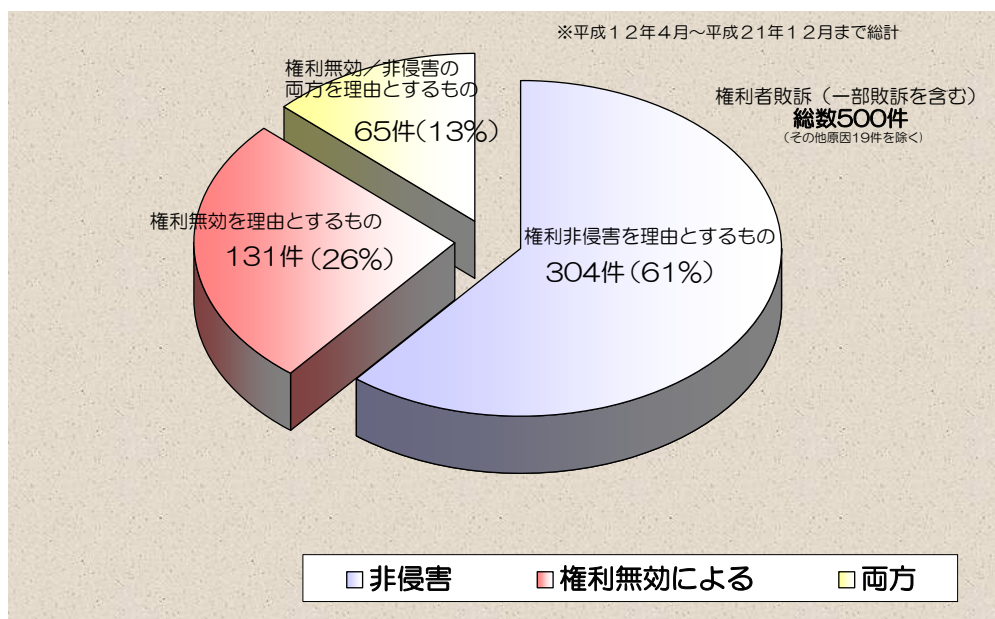
- ・ 侵害訴訟件数は、近年やや減少傾向であり、和解⁵により終局するものが、半数前後を占めている
- ・ 侵害訴訟のうち和解等により終了せずに地裁判決に至ったものをみると、地裁判決のうち、特許権者が敗訴した割合は約８割程度である（図１）
- ・ 特許権者敗訴（一部敗訴を含む）のうち、「権利非侵害」のみを理由とするものは約６０％（侵害訴訟事件全体の約２４％）で、特許無効の判断が示されているのは約４０％（侵害訴訟事件全体の約１６％）である（図２）



【図１：侵害事件の地裁判決動向（特許・実用）】

０４）６１、６２頁は、判断齟齬の防止の方策について、特許法第１６８条第５項、第６項の創設と合わせて、「紛争の実効的解決・判断齟齬の防止の観点から、侵害訴訟係属中に請求があった特許無効審判については、早期に審理する対象にされる予定である。また、侵害訴訟と特許無効審判の判断が齟齬するおそれがあるときは、裁判所は、裁量により訴訟手続を中止するものとされている（特許法第１６８条第２項）」と説明する。

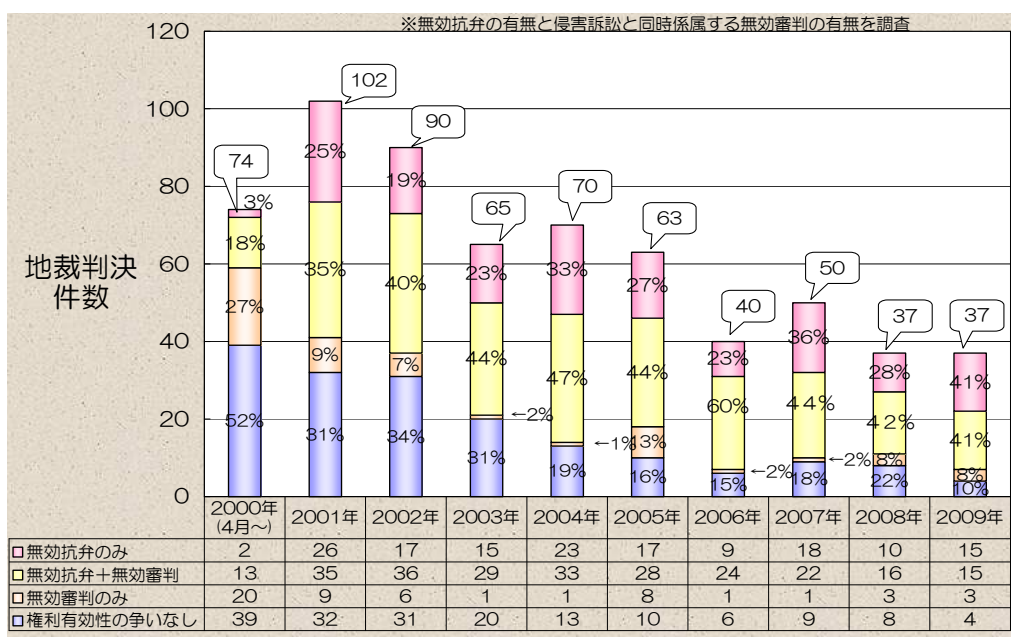
⁵ 和解件数については、特許法１６８条第３項に基いて特許権等の侵害に関する訴えの提起及び訴訟手続の完結があったときに特許庁長官へ通知される情報により算出。



【図2：特許権者敗訴の原因（特許・実用）】

(b) 「無効抗弁」と無効審判の利用状況

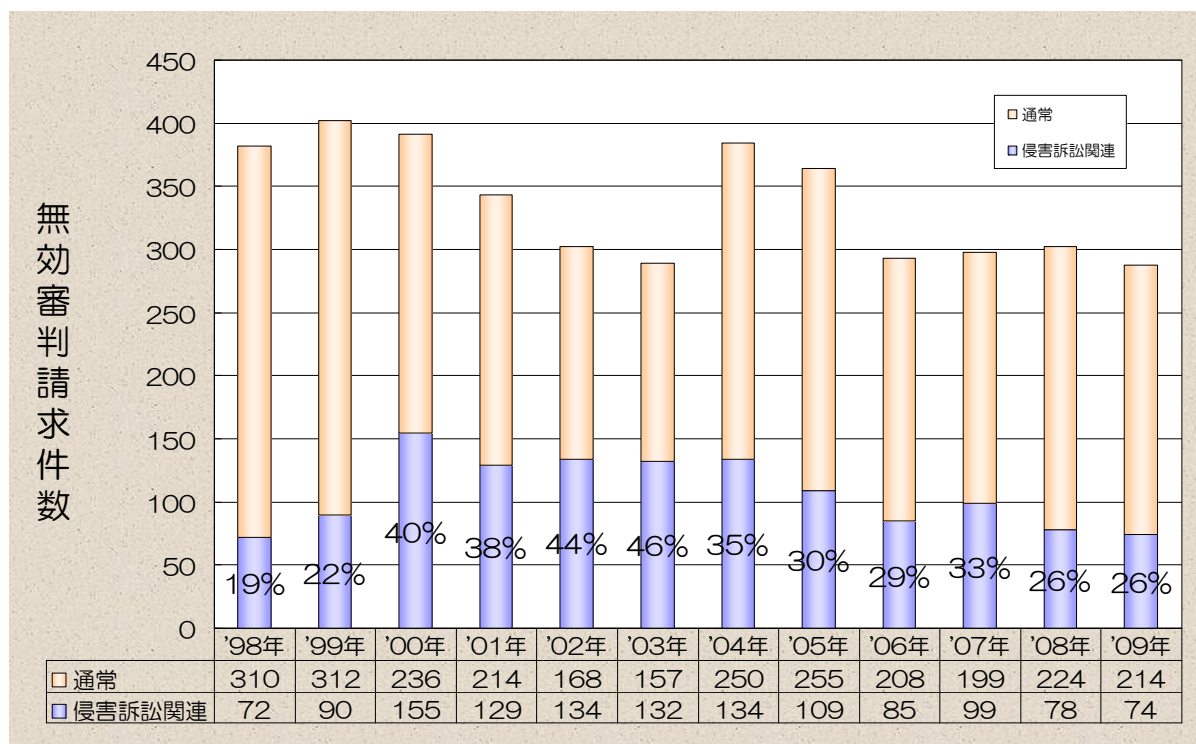
- ・ キルビー判決以降、侵害訴訟において、「無効抗弁」が高い割合で主張されるようになり、特許法第104条の3が施行された2005年以降は、特許権・実用新案権の侵害訴訟において、地裁で判決が出された事件のうち、約70～85%の事件で無効抗弁が主張されている（図3）
- ・ また、地裁で判決が出された事件のうち、無効抗弁の主張がされ、かつ、無効審判が同時係属している事件の割合は、2005年以降地裁で判決があった事件の約40～60%である（図3）



【図3：「無効抗弁」と無効審判の利用状況（特許・実用）】

(c) 無効審判請求に占める侵害訴訟関連の無効審判請求⁶の割合

- ・ 無効審判請求に占める侵害訴訟関連の無効審判請求の割合は、約 30 % 程度である（図 4）



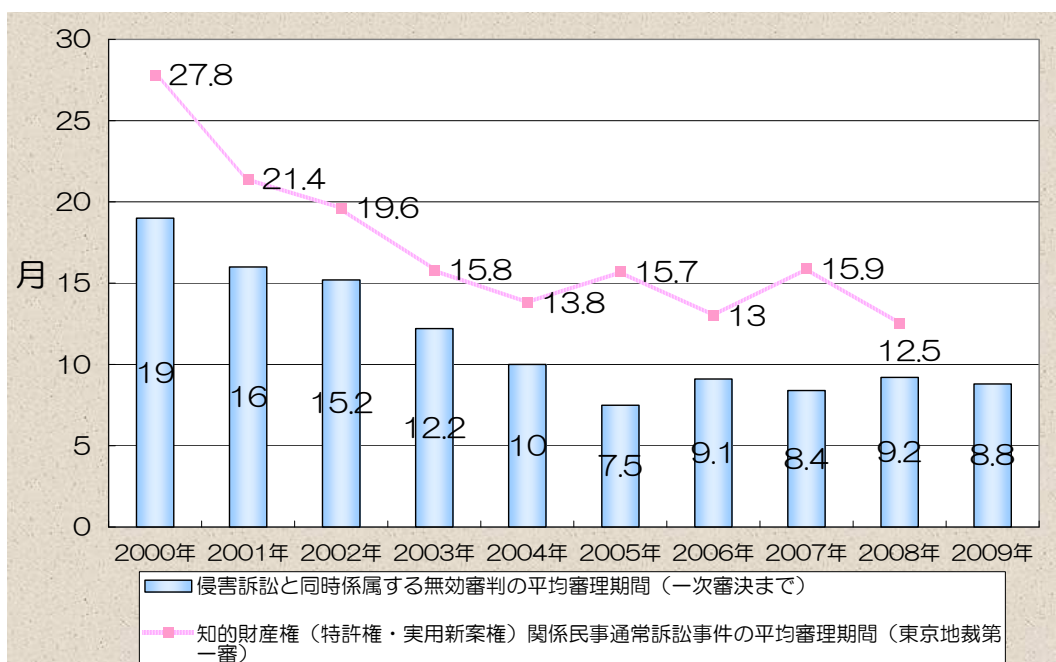
【図 4：無効審判請求に占める侵害訴訟関連の無効審判請求（特許・実用）】

(d) 知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件及び侵害訴訟と同時係属する無効審判の平均審理期間

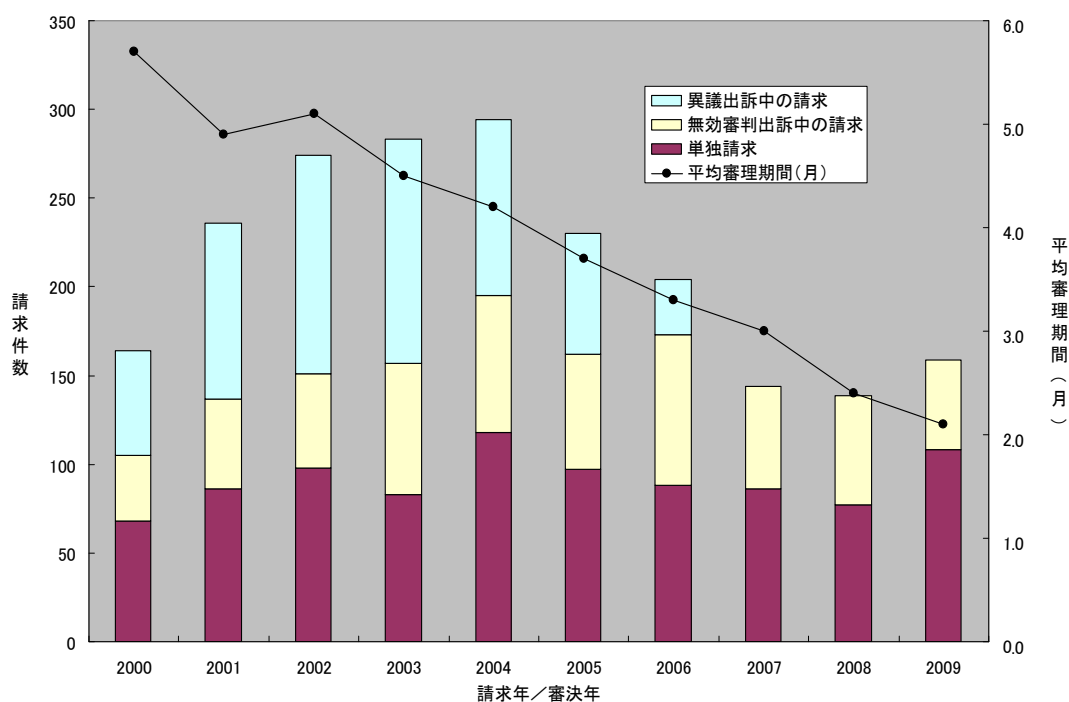
- ・ 知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件（東京地裁）の第一審判決までの平均審理期間⁷及び侵害訴訟と同時係属する無効審判の一次審決までの平均審理期間はともに概ね短縮傾向にあり、2008年の知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件の第一審判決までの平均審理期間は12.5月、2009年の侵害訴訟と同時係属する無効審判の一次審決までの平均審理期間は8.8月である（図5）
- ・ なお、訂正審判の一次審決までの平均審理期間も短縮傾向にあり、2009年の平均審理期間は、約2.1月である（図6）

⁶ 「侵害訴訟関連の無効審判」とは、無効審判のうち、無効審判請求の対象とされた特許等についての特許権等侵害訴訟が提起されたもの（平成22年6月8日調査）

⁷ 清水節・國分隆文『『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会』の協議事項に関連する諸問題について』判タ1301号（2009）85頁 別表2 参照



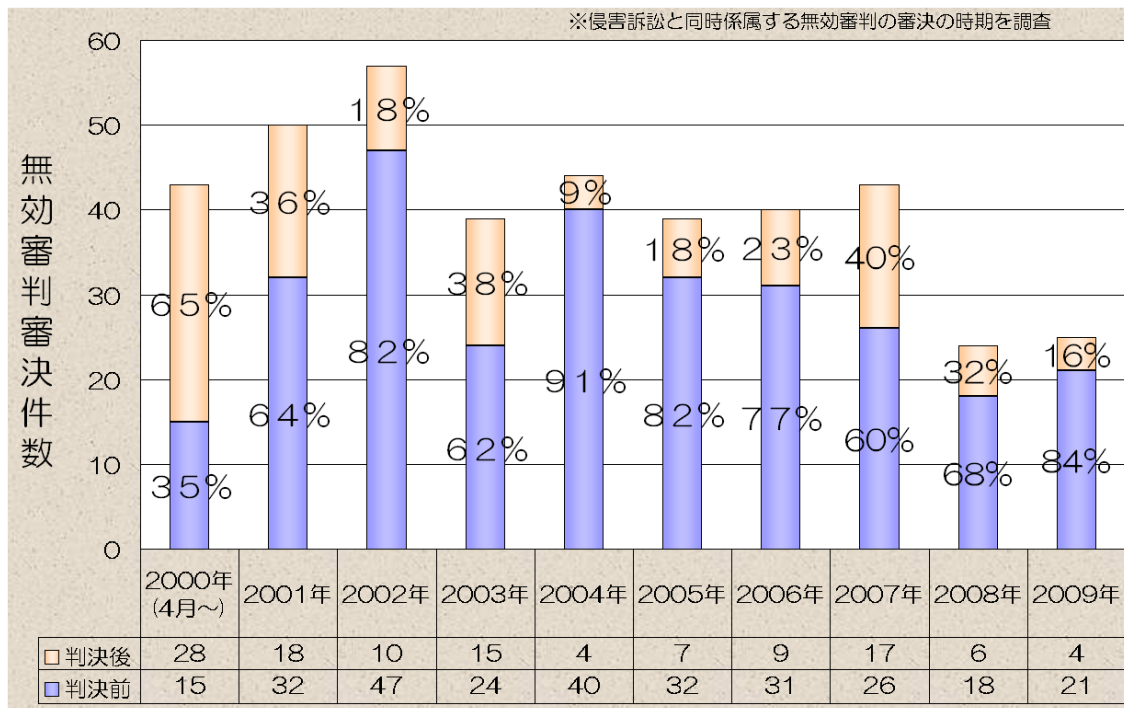
【図 5：知的財産権関係民事通常訴訟事件及び侵害訴訟と同時係属する無効審判の平均審理期間（特許・実用）】



【図 6：訂正審判の請求件数及び平均審理期間（特許・実用）】

(e) 無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決の時期の関係

- 侵害訴訟と同時係属する無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決の時期を比較すると、約 60%～90%の割合で審決が先に出されている（図 7）



【図7：侵害訴訟と同時係属する無効審判の審決の時期（特許・実用）】

(f) 無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬

- ・ 特許法第104条の3が施行された2005年4月以降の無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断結果を比較すると、81件中17件について、有効・無効の判断齟齬がみられた（図8）
- ・ 上記81件のうち、無効審判と侵害訴訟とで、対象とされた請求項の内容及び証拠が同一であったものは54件で、その54件のうち、有効・無効の判断齟齬がみられたものは、10件であった（図9）
- ・ なお、判断齟齬がみられた上記案件17件のうち、当該審決の審決取消訴訟判決と、当該侵害訴訟の控訴審の判決の両方が出されているものは3件であった^{8 9}

⁸ 3件のうち1件は、そもそも審決と地裁判決における証拠が異なっていたため、いずれの結論についても知財高裁は支持した。もう1件は、審決で有効、地裁判決で無効の判断が示されていたところ、知財高裁で審決は支持された。一方、侵害訴訟の控訴審では、地裁の証拠では無効の判断は支持されなかったが、新たに控訴審で提出された証拠に基づいて無効の判断が支持されたものである。3件のうちの残りの1件は、そもそも無効審判の有効審決が知財高裁で取消された（無効判断）後に、地裁において訴訟が提起され、地裁でも無効判断がされたものであり、同時期に無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断が齟齬して出されたものではない。

⁹ 無効審判の一次審決の審決取消訴訟の第一審及び侵害訴訟の控訴審については、いずれも知財高裁が管轄裁判所とされているところ、無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決とで判断に齟齬があったとしても、同時期に係属した場合には同じ部に配点されることにより、審決取消訴訟と侵害訴訟の控訴審との間では、判断者の相違による判断の齟齬が生じないような工夫がされている。

対象事件：特許法第104条の3施行（2005年4月1日）以降、2009年の第2四半期まで（6月末まで）の約4年間に地裁で判決が出された特許権の侵害訴訟事件のうち、判決において、特許法第104条の3に基づく無効抗弁に関する判断が示されたもの。

	無効審判 有効	無効審判 無効
侵害訴訟 有効	a 7	b 6
侵害訴訟 無効	c 11	d 57

判断結果の齟齬率 = $17 / 81 = 21\%$

＊裁判（地裁）事件単位。一つの裁判事件に対し複数の無効審判がある場合は、①当事者の同一性、②同時係属の有無、③対象となる請求項の内容の同一性、④証拠の同一性を考慮して一つの無効審判のみを選択して比較。

＊判断齟齬の根拠条文は、4件¹⁰を除き、特許法第29条第1項第3号又は第2項。

＊「b」の6件の全て、及び「c」の11件中8件は、審決が先に出されている。

【図8：無効審判の一次審決と侵害訴訟第一審判決との判断齟齬（特許）（総数81件）】

	特許庁 有効	特許庁 無効
侵害訴訟 有効	a 3	b 3
侵害訴訟 無効	c 7	d 41

判断結果の齟齬率 = $10 / 54 = 19\%$

＊「証拠が同一」とは、証拠の主副が入替わっているものを含む。

＊判断齟齬の根拠条文は、4件¹¹を除き、特許法第29条第1項第3号又は第2項。

＊「b」の3件の全て、及び「c」の7件中4件は、審決が先に出されている。

【図9：対象となる請求項の内容及び証拠が同一の事案における判断齟齬（特許）（総数54件）】

¹⁰ 第29条第2項及び第36条第4項が根拠条文となった事例、第36条第6項第1号が根拠条文となった事例、第38条が根拠条文となった事例、並びに旧第36条第3項（実施可能要件）が根拠条文となった事例。

¹¹ 前掲注（10）に同じ。

2. 問題の所在

特許の有効性に関する判断が、「無効審判ルート」と「侵害訴訟ルート」の二つのルートで行われ得ることについては、従来から（１）両ルートにおいて判断齟齬が生じ得る点やそれにともなう制度の公平性に問題がある点、（２）両ルートで重複して争うことによる社会経済的な効率性の点、（３）特許権者の手続き負担、（４）両ルートの制度的特徴、（５）裁判所における技術専門性についての懸念、（６）侵害訴訟で無効と判断される事例が多いことから権利行使を躊躇する場合がある等の点に関する指摘がなされている。

これらの指摘については、具体的な問題の大きさや内容を十分に把握し、解決すべき問題がある場合には、どのような解決手法が望ましいか、その必要性や許容性を十分に検討する必要がある。

（１）無効審判ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬について

無効審判ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬については、様々な齟齬の態様が存在しており、大別して、①無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬、②両ルートの確定時の判断齟齬に分けられる。

とりわけ、両ルートの確定時に判断齟齬が生じる場合には、侵害訴訟の被告は両ルートのどちらかで無効の判断が得られれば侵害を免れるという制度の公平性の視点、紛争や論点の蒸し返しの視点での問題点の指摘がある。

①無効審判の一次審決と侵害訴訟第一審判決の判断齟齬¹²

特許の有効性の判断の結果が無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決とで異なることは、特許権・特許制度の信頼性を損ねるのではないかと、とりわけ、無効審判の一次審決と侵害訴訟第一審判決の判断齟齬の類型として最も多い、無効審判の一次審決で有効の判断が示された後に侵害訴訟の第一審判決において無効の判断が示されるケース¹³においては、特許権者にとっての予測可能性の点から問題ではないかとの指摘がある。

一方、無効審判と侵害訴訟第一審の判断齟齬は、無効審判と侵害訴訟の制度の目的や特徴が異なることを考えればやむを得ないとの指摘や、無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決の判断齟齬の件数¹⁴は、それほど多くはなく問題ではないとの指摘もある。

②無効審判ルートと侵害訴訟ルートの確定時の判断齟齬

（a）知財高裁に同時期に係属した場合における判断齟齬の解消

¹² なお、第一審判決よりも一次審決が先に出される場合の方が、一次審決よりも第一審判決が先に出される場合よりも多い（１．（２）(e)参照）。

¹³ 図８、図９における「c」欄に含まれるケース。

¹⁴ ２００５年４月１日以降の約４年間で１７件。請求項の内容及び証拠が同一の場合には１０件（図８及び図９参照）

判断主体の相違に起因して判断齟齬が生じたケースであっても、侵害訴訟の控訴事件と審決取消訴訟が知財高裁に同時期に係属した場合には同じ部へ配点されるとの運用により、最終的には知財高裁で判断が統一され、侵害訴訟ルートと無効審判ルートの二つのルートの確定時の判断齟齬は生じない仕組みになっているのではないかと指摘がある¹⁵。

そして、侵害訴訟の控訴事件と審決取消訴訟が知財高裁で同時に係属して統一的に審理する場合、無効審判と侵害訴訟第一審の複眼的な評価を経て、無効審判の審決の違法性の有無の審理と侵害訴訟の控訴審の審理を行うことにより、審理の質が高まることが期待できることから、むしろ二つのルートが併存することに意義があるとの指摘がある。

(b) 無効審判ルートと侵害訴訟ルートの確定時の判断齟齬

侵害訴訟ルートと無効審判ルートのどちらか一方で特許無効との判断が確定すれば被告は侵害を免れることができるのは、制度の公平性の視点から特許権者にとって不利ではないかと指摘がある。この点、両ルートにおいて判断齟齬がない場合にはかかる指摘はあたらないが、知財高裁で統一的に審理されない等¹⁶により、判断齟齬がある場合にこのような問題が生じうることから、判断齟齬がある場合の類型ごとに指摘を整理する。

	先	後	指摘される問題点等
	侵害訴訟ルートの確定判決	無効審判ルートの確定審決	
(ア)	特許権者の請求認容 (104条の3に基づく 抗弁不成立(有効判断))	無効審判請求成立 (無効判断)	○侵害訴訟において無効の抗弁が成立しなくとも、無効審決が確定すれば再審により被告が勝訴する仕組みが制度の公平性の点からの問題として指摘される。 →本類型は「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」の検討項目で扱われる類型であり、この課題が解決されることにより本類型にかかる問題は解消するのではないか。
(イ)	特許権者の請求棄却 (104条の3に基づく抗 弁成立(無効判断))	無効審判請求不成立 (有効判断)	○現行法において、上欄(ア)の類型においては再審事由となり、本類型においては再審事由とならない点がバ

¹⁵ 当事者が提出する主張や証拠の違いや、審決取消訴訟と侵害訴訟控訴審との審理範囲、審理構造等の違いにより、知財高裁における両ルートでの判断が齟齬することは当然あり得る。

¹⁶ とりわけ両ルートの係属時期が異なる場合や、知財高裁に控訴又は提訴されない場合に、判断齟齬が生じ得る。

			ランスを欠くとの指摘がある。 →上欄の類型において再審を制限することとなれば、問題は解消するのではないか。
	先	後	指摘される問題点等
	無効審判ルート of 確定審決	侵害訴訟ルート of 確定判決	
(ウ)	無効審判請求不成立 (有効判断)	特許権者の請求棄却 (104条の3に基づく抗 弁成立 (無効判断))	○無効審判ルートで請求不成立審決が確定しているにもかかわらず、侵害訴訟において、無効審判における証拠と同一の証拠により争えることは、争点の蒸し返しであり、特許権者の予測可能性に欠けるとの指摘がある。かかる問題を回避するため、先に請求不成立審決が確定している場合には、侵害訴訟における無効の抗弁に係る主張やこの点に関する判断につき何らかの制限が必要なのではないかとの指摘がある。
(エ)	無効審判請求成立 (無効判断)		○問題点の指摘はない。

以上のとおり、再審についての課題を解決した場合には、なお上記（ウ）の類型に関する問題点の指摘が残る。

一方、上記（ウ）の類型で指摘された問題については、無効審判の審決が侵害訴訟において尊重されれば問題ではないとの指摘、特許権とはそもそもこのように不安定な権利なのではないか等の指摘もある。

（２）制度の効率性について

紛争当事者は、無効審判ルートよりも侵害訴訟ルートの方に力を投じていることが多く、特許の有効性判断を二つのルートで同時期に行うこととなれば、社会経済的に非効率なのではないかとの指摘がある。

一方で、二つのルートで有効性の判断を行う制度自体ではなく、むしろ同時係属している場合に両ルートにおいて何ら進行調整や情報交換をしないことが問題であり、無効審判と侵害訴訟が同時期に係属している場合には、両ルートにおける進行調整や情報交換を行いながら審理を進めるべきであるとの指摘がある。

（３）特許権者の手続き負担について

特許の有効性判断が二つのルートで同時期に行われ得ることは、被疑侵害者が無効

審判請求と無効抗弁の主張を行った場合、侵害訴訟を提起した特許権者にとって、手続き上の負担が二重になるのではないかと指摘がある。特に、特許権者が中小・ベンチャー企業の場合は、代理人費用も含め負担が大きいのではないかと指摘がある。

この点、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応する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がある。加えて、現実には、両手続における争点や証拠は共通することが多く、資料を相互に流用できる部分も多いことから、負担はそれほど大きくないとの指摘もある。

（４）無効審判ルートと侵害訴訟ルートの制度的特徴について

侵害訴訟は当事者主義でありその判決の効力は相対効であるのに対し、無効審判は職権主義であり審決の効力は対世効であるなど、侵害訴訟ルートと無効審判ルートではその審理原則等それぞれの制度の特徴が異なるため、両ルートが併存することに意義があるとの指摘がある。

また、特許庁における無効審判やそれに付随する訂正請求等に基づく特許権の有無や権利範囲の変更内容は、対世効を有するものとして公示されるが、特許庁における無効審判や訂正手続が制限されると、侵害訴訟における無効抗弁や訂正の再抗弁の結果と、対世効を有する権利範囲の内容とにずれが生じ得る。このようなずれが生じないよう¹⁷、特許庁における手続を制限せず、両ルートが併存することに意義があるとの指摘がある。

（５）裁判所の技術専門性について

侵害裁判所の技術専門性は、知財高裁の創設、第一審管轄の集中、専門委員や裁判所調査官などによって、制度的には一定程度担保されていると言えるのではないかと指摘がある。

他方、最先端の技術分野について判断が必要な場合や、特許性の判断において技術進歩の流れや相場観が必要な場合には、経験的に多数の事件を扱っており、技術分野ごとに細分化された組織構成を有している特許庁の無効審判の判断を求めたいとの指摘がある。

（６）侵害訴訟の特許無効の判断と特許権行使との関係

侵害裁判所において、被告の特許法１０４条の３に基づく抗弁が成立して原告が敗

¹⁷ 訂正の再抗弁の成立要件として、従前からの東京地方裁判所知的財産専門部の実務では、①特許庁に対し、適法な訂正請求等を行っていること、②当該訂正によって、被告が主張している無効理由が解消されること、③対象となる被告の製品・方法が、訂正後の特許請求の範囲の記載に基づいて定められる当該特許発明の技術的範囲に属すること、が必要であるとされている（清水節「無効の抗弁（特許法１０４条の３等）の運用と訂正の主張について」判タ１２７１号３７頁、設楽隆一＝古城春実「現在産業と知的財産侵害訴訟－判例を中心に」知財ぷりずむ２００７年１１月号４４頁における「設楽発言」参照）。

訴する割合が高いため、特許権者が侵害訴訟の提起を躊躇するケースが多いのではないかと、もしそうなのであれば、特許権行使の際の予測可能性を高めるため、特許法104条の3の在り方を見直すべきではないかとの指摘がある。

一方、侵害訴訟において、判決が出されると同数程度の和解終局があるため、必ずしも原告の敗訴率が高いわけではないので、かかる指摘はあたらないのではないかとの声もある。

3. 諸外国の制度の概要

(1) 特許庁と裁判所の両方で特許の有効性を争うことができる制度

(ア) アメリカ

特許の有効性については、連邦裁判所¹⁸で争うことが原則とされるが、1980年に特許商標庁の再審査制度(Reexamination)が導入され、特許商標庁でも特許の有効性を争うことができるようになった。また、1999年改正で、当事者系再審査(Inter Partes Reexamination)が導入され¹⁹、対審的な手続が採用されている。さらに、2002年改正では、当事者系再審査の審理範囲制限が緩和²⁰されるなどにより利便性が高まり、近年は次第に再審査制度の利用が増加する傾向にある²¹。

侵害訴訟においては、特許有効の推定が働くため(米国特許法282条)、これを覆すには「明白かつ確信できる証拠」²²が必要とされるのに対し、再審査では、特許有効の推定は働かず、「証拠の優越」²³の基準により、対世的かつ遡及効のある判断がなされる²⁴。

¹⁸ 侵害訴訟又は無効確認訴訟

¹⁹ これにより従来の再審査は査定系再審査(Ex Parte Reexamination)とされた。

²⁰ 再審査が開始されるためには、「特許性に関する実質的で新たな疑問」が提起されていると決定されることが要件となっている(米国特許法303条(a)、312条(a))。従前、審査段階で引用又は考慮された先行技術だけでは「特許性に関する実質的な新たな疑問」が提起されているとはされなかったが、2002年改正により、審査段階で引用又は考慮されたという事実によっては、「特許性に関する実質的で新たな疑問」の存在は否定されなくなった。

²¹ 査定系再審査：511件(2006FY)、643件(2007FY)、680件(2008FY)、658件(2009FY)

当事者系再審査：70件(2006FY)、126件(2007FY)、168件(2008FY)、258件(2009FY)

²² “clear and convincing evidence”(“preponderance of evidence”(後掲注(23))よりも高度の証明が必要とされる)

²³ “preponderance of evidence”(「ある事実についての証拠の重さ、証明力が全体として、相手方のそれよりも優越していること」(『英米法辞典』(東京大学出版会、1991年)))

²⁴ In re Swanson (Fed. Cir. 2008)では、先行した侵害訴訟において連邦地裁とフェデラルサーキット(控訴審)が無効抗弁を排斥した特許について、特許商標庁が査定系再審査で取り消したことが、フェデラルサーキットにおいて支持された。取り消しの理由に用いられた先行技術は、連邦地裁とフェデラルサーキットで既に検討されたものと同じであったが、2002年改正後の米国特許法303条における「特許性に関する実質的で新たな問題」があることが認められた。また、特許商標庁の再審査は特許の有効性を否定するハードルが裁判所よりも低いことも明確となった。なお、このケースにおいては、侵害事件をフェデラルサーキットから差し戻された地裁

当事者系再審査において有効判断が確定した場合、この再審査で請求人が提出した、あるいは提示し得た理由については、後の民事訴訟で特許無効の主張の理由とすることはできない（米国特許法 3 1 5 条（c））。また、民事訴訟又は当事者系再審査で有効判断が確定した場合、この民事訴訟又は当事者系再審査で提出した、あるいは提示し得た理由については、後の当事者系再審査請求の請求理由とすることはできない（米国特許法 3 1 7 条（b））。

連邦裁判所における特許無効の判断については、最高裁判例²⁵により争点効（collateral estoppel）が認められ、対世効に近い効力がある²⁶。

また、当事者系再審査の開始の決定がされたときの、特許権者の申し立てに基づく裁判所の裁量による訴訟の中止に関する規定（米国特許法 3 1 8 条）がある。

（イ）韓国

従来は、侵害訴訟（裁判所）では特許の有効性の判断を行うことはできず、特許庁における無効審判の手続を経る必要があるとされてきたが、2004年の大法院（最高裁に相当）の判決²⁷において、無効審決の確定前でも、侵害裁判所は、特許に無効理由があることが明らかであるときは、当該特許権の行使は権利濫用に該当し許されないと判示された。その後下級審も同判例に従っている²⁸。

（2）裁判所で有効性の判断を行うことのできない制度

（ア）ドイツ

侵害訴訟（通常裁判所）において特許の有効性の判断を行うことはできず、必ず連邦特許裁判所²⁹における無効手続を経る必要がある³⁰。無効手続の結論としての無効宣告は遡及的な対世効を有する。

侵害訴訟を審理する裁判所では、無効宣告がなされる蓋然性が高い場合、裁量により訴訟手続が中止され得る。

が、侵害ありと判断しながら、USPTOの再審査の結果が出るまで差止命令を留保していた。

²⁵ *Blonder-Tongue Laboratories v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 91 S. Ct. 1434, 28 L. Ed. 2d 788 (1971)

²⁶ 当該最高裁判例により、特許権者が自らの特許の有効性について確認する完全かつ公正な機会があった訴訟において、特許が無効であると判断された場合には、後の訴訟においてもその効果が及ぶこととされた。

²⁷ 2004年10月28日・大法院判決・2000ダ69194

²⁸ 我が国におけるキルビー判決以降の特許法104条の3導入前と似た状況。

²⁹ ドイツ特許庁の審判部の一部が特許庁から切り離された上で、構成員に法曹有資格者を加え、1961年に設立。無効手続においては、法律系の裁判官2名と技術系裁判官3名からなる合議体が構成される。

³⁰ なお、特許権に基づく差止め仮処分事件において、連邦特許裁判所が当該特許は無効との判断をし、その控訴審が連邦最高裁判所に係属中であるにも関わらず、連邦特許裁判所の判断が「明らかに誤り」と判断し、本件特許は有効であるとの独自の判断を前提に差止め仮処分を決定した事件がある（「オランザピン事件」（デュッセルドルフ高等裁判所、2008年））。

(イ) 中国

侵害訴訟（人民法院）においては特許の有効性の判断を行うことはできず、必ず国家知識産権局（特許庁に相当する組織）の特許覆審委員会による無効宣告の手続を経る必要がある。

侵害訴訟を審理する人民法院では、無効宣告がなされる蓋然性が高い場合には、裁量により訴訟手続が中止され得る。

(3) 特許庁と裁判所で特許の有効性を争うことを選択できる制度

英国

特許の有効性判断の場は、主に侵害訴訟（第一審は、高等法院特許裁判所³¹又は特許県裁判所³²の競合管轄）における抗弁・特許取消の反訴と、特許取消手続（特許庁長官、高等法院特許裁判所又は特許県裁判所の競合管轄）とがある。これらの手続が並行的に行われる場合、手続の主宰者が同一であれば併合して進めることができるが、異なる場合には、これらの間における「選択的競合」とされ、何れかの手続に事件が係属しているときは、原則として他の手続で特許の有効性を争うことはできない³³。

侵害訴訟における特許取消の反訴においても、特許取消手続においても、特許取消が認められた場合には、対世的かつ遡及的に特許権が消滅する。

³¹ “Patents Court”

³² “Patents County Court”

³³ 裁判所における手続（侵害訴訟又は特許取消手続）中に、特許庁長官による特許取消手続を行うためには、裁判所の許可が必要とされる。一方、特許庁長官による特許取消手続中に侵害訴訟が提起された場合については、裁判所が訴訟手続の停止を認めたケースと認めなかったケースがある。また、特許庁長官による特許取消手続中に裁判所による特許取消手続を行うには、特許権者の同意又は特許庁の確認が必要とされる。

4. 検討の方向性

上述の指摘等を踏まえると、特許の有効性の判断に関する「ダブルトラック」の在り方については、以下の案が考えられる。

A案：侵害訴訟ルートと無効審判ルートの両ルートの利用を許容する案

侵害訴訟ルートと無効審判ルートの両ルートの利用を許容する現行制度を維持しつつ、無効審判の審理期間の一層の短縮等の特許庁と裁判所の進行調整³⁴や、情報交換に関する制度（特許法第168条第3項乃至第6項）³⁵の活用を図る等、運用面の改善を図る案。

[趣旨]

侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴や技術専門性の観点から紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状を踏まえると、両ルートにおいて特許の有効性の判断が行われ得る現行制度を維持することが妥当と考えられる^{36 37}。

「ダブルトラック」について指摘される問題点については、無効審判の審決を踏まえた侵害訴訟の審理を行えるよう、無効審判の迅速化や特許庁と裁判所の進行調整など、運用の改善により、当該問題を最小限にとどめることができると考えられる。

無効審判ルートと侵害訴訟ルートの利用は、その複眼的な視点により、両ルート

³⁴ 近藤・齊藤・前掲注（4）254頁は、進行調整に関して、「裁判所は、必要があると認めるときは、当事者に対して、特許無効審判の請求を促すこととする。」「紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟係属中に請求があった特許無効審判については、早期に審理する対象とすることで判断齟齬を防止する。また、両者の判断が齟齬するおそれがあるときは、裁判所は、裁量により訴訟手続を中止する。」と説明する。

³⁵ 特許法第168条第3項は、裁判所は特許権等侵害訴訟の提起があったときはその旨を特許庁長官に通知することとし、同条第4項は、特許庁長官は第3項の通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知する旨を定める。また、第168条第5項は、特許庁から審判の請求があった旨の通知を受けている侵害訴訟において無効抗弁が提出された場合、その旨を裁判所が特許庁へ通知することを定め、同条第6項は、第5項の通知があった場合に特許庁が裁判所に対し侵害訴訟の訴訟記録の写しの送付を求めることができる旨を定める。なお、第6項の制度は、審判当事者が侵害訴訟の訴訟記録の提出に非協力的であるとき等に利用されることが想定されている。

³⁶ 日本知的財産協会特許第2委員会のアンケートによれば、「ダブルトラック」に関して、「現行制度維持」が望ましいとした企業は76%である（「A. 現行制度維持」、「B. 無効審判ルート優先」、「C. 侵害訴訟ルート優先」から選択。2009年度にアンケートの回答があった63社を基準。（特許第2委員会第5小委員会「ダブルトラック問題及び公衆審査制度に関するアンケート調査について」知財管理、60巻、5号））

³⁷ 米国においても、裁判費用に比して安価で簡便な手続により特許を取り消すことのできる現行の特許庁における再審査制度に加え、正当な特許権に基づく権利行使を担保するため、異議申し立て制度の導入を検討しており、行政による特許の有効性判断の重要性についての認識が高まっている。

が知財高裁において同時期に係属する際の審理の質の向上に資することができると考えられる。

また、特許庁における無効審判やそれに付随する訂正請求、訂正審判に基づく特許権の有無や権利範囲の変更内容は、対世効を有するものとして公示される。特許庁における無効審判や訂正手続等を制限することなく両ルートを併存させることにより、侵害訴訟における無効抗弁や訂正の再抗弁の内容と対世効を有する権利範囲の内容とのずれの防止を図ることができる。

(審理期間の短縮化、進行調整・情報交換の充実)

これまでも無効審判、侵害訴訟の審理期間は短縮されてきているが（図5参照）、無効審判の更なる迅速化により一次審決が早期に出されるとともに、同時期に係属する侵害訴訟においては、無効審判との判断齟齬のおそれがあるなど、特許庁の無効審判の審決を参照して審理を進めることが適切な場合は、無効審判の審決を待つなどの進行調整を行うことにより、効率的な紛争解決を行うことができる。

判断齟齬の防止については裁判所と特許庁の情報交換に関する制度も活用する。

[課題]

①侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

104条の3に基づく抗弁が成立せず、特許権者の請求認容判決が確定した後に、無効審決が確定した場合に、再審の取扱いの問題が生ずることとなる。この点については、「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」の検討の中で扱われる課題を解決することにより問題が解消するのではないか。

②無効審判請求不成立審決確定後の侵害訴訟における無効抗弁

また、無効審判請求不成立審決が確定したにもかかわらず、その後の侵害訴訟において「特許無効審判により無効にされるべき」との主張を行い得ることの妥当性についての指摘がある。この点については、先の無効審判請求と同一人が同一の事実及び証拠で無効の抗弁の主張をする場合のように、そのような主張を制限すべきと考えられる場合については、信義則違反等の一般原則でも制限され得ることから、立法的な手当は不要とは考えられないか³⁸。

³⁸ 特許法167条が、同一の事実及び証拠に基づいて繰り返し特許無効審判を請求することができないと規定され、特許法104条の3が「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、・・・権利を行使することができない。」と規定されていることから、無効審判で請求不成立審決が確定した後は、侵害訴訟において、先の無効審判と同一の事実及び証拠に基づいては無効抗弁を主張することはできないとの意見もある（市川正巳「特許権侵害訴訟における無効理由の判断」（牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務(2) 特許法 [Ⅱ]』、新日本法規出版、2007年）109～110頁参照）。

③制度の効率性

社会経済的な効率性の観点からは、特許の有効性判断が侵害訴訟と無効審判において同時並列的に行われることの非効率性の問題が挙げられる。また、特許権者の手続き上の負担についての問題も指摘される。しかし、これらの点については、侵害訴訟において、判断齟齬の生じるおそれがないことが予見されるか否かといった事案の内容に応じた両ルートでの進行調整により問題は最小限にとどめることができると考えられるのではないかと。

B案：侵害訴訟における無効抗弁（特許法第104条の3）の在り方を見直す案

B-1 案

侵害裁判所は当該特許に無効理由が存在することが「明らか」である場合にのみ無効の判断をすることができるとする案（例えば、特許法第104条の3に、いわゆる「明白性の要件」を付加する）^{39 40}

「趣旨」

裁判所の技術専門性に関する懸念についての指摘や、「キルビー判決」において、法的安定性を害する両ルートの判断齟齬が生じないよう無効理由の存在が「明らかである」ことを要件とした趣旨⁴¹を踏まえ、侵害裁判所は当該特許に無効理由が存在することが「明らか」である場合にのみ無効の判断をすることができるということが妥当と考えられる。

また、A案と同様、両ルートの進行調整などを図れば、「ダブルトラック」について指摘される問題を最小限にとどめることができると考えられる。

³⁹ 上記キルビー事件判決による判例法理に基づく、無効理由の存在が「明らかである」ことを要件とした、いわゆる「権利濫用の抗弁」を主張することは可能であると考えられることから、特許法第104条の3を廃止するとの対応も考えられる。

⁴⁰ 侵害裁判所においては、特許が無効であるとの判断については謙抑的に行うべきとの考えから、米国特許法282条のように、特許権は有効であるとの推定規定を設けるべきとの指摘もある。米国では有効性の推定を覆すには、「明確かつ確信できる証拠 (clear and convincing evidence)」が必要とされている。

⁴¹ 高部・前掲注(2) 441頁は、無効理由の存在が「明らかである」ことを要件としたことについて、「無効審判のルートにおける判断と侵害訴訟の判断とが齟齬を来すと、法的安定性を著しく害するおそれがある。このような事態が生じないようにするためにも、明白性の要件が不可欠である。」、「無効理由の存在の明白性は、無効審判請求がされた場合には無効審決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程度の心証を得る必要があると思われる。」、「仮に、同一の主張及び証拠に基づき無効審判が請求された場合に、そちらのルートによる結論と齟齬を来すことがないことが明白性を要求した理由の一つである以上、心証の度合いとしても、その点を意識したものであることが必要であろう。」と説明する。

[課題]

司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会(2002年10月～2004年7月)において、「明白性の要件」が採用されなかった経緯⁴²との関係を整理する必要がある。具体的には、①「明白」という言葉は明らかでない、②紛争の一回的解決の観点から「明白性の要件」をはずすべき、③「明白性の要件」をはずすと侵害訴訟が長期化するとの指摘があるが、紛争解決のトータルとして長期化しなければ問題ない、④判断齟齬の問題については「明白性の要件」とは別の安全弁を設けることでよい等の意見について、検討する必要がある

B-2案

特許法第104条の3を修正し、侵害訴訟の無効抗弁として主張し得る無効理由を、例えば冒認や新規性欠如のみに限定する案。

[趣旨]

技術開発の流れや相場観に関する判断は無効審判における審理の中で行う方が適切であり、この点については、裁判所においては判断できないこととした方が妥当と考えられる。

一方で、技術的な要素の少ない冒認や、技術的側面に関する判断手法が比較的シンプルな新規性欠如といった無効理由については、今までどおり裁判所においても判断することができることとするのが妥当と考えられる。

[課題]

例えば、新規性と進歩性の境界は必ずしも明確でないこと、また、進歩性等についても事件によっては、裁判所において審理した方が効率的な紛争解決となる場合があると考えられることから、無効理由によって、裁判所と特許庁の役割を切り分けることの合理性を整理する必要がある。

また、侵害訴訟で主張し得る無効理由を冒認や新規性欠如のみに限定した場合には、侵害裁判所で判断できない無効理由(進歩性欠如等)の存否が争われている当事者間では、侵害訴訟で一回的な紛争解決が図れない可能性がある点について、どのように考えるか。

⁴² ①明白性要件をはずすと、明らかに理由のない多くの無効理由を被告が挙げてきた場合、それらに対して逐一反論しなければならず権利者に酷であるとともに審理が遅延する、②明白性要件は裁判所と特許庁の判断齟齬防止の安全弁として機能しているが、この明白性要件がなくなると、裁判所において微妙な無効理由の判断も行うことになるため、裁判所と特許庁の間の判断齟齬が生じてしまう等の意見が出されたが、最終的には、「明白性要件」を撤廃し、審理の遅延や判断齟齬を防止するための手当てを別途設ける案で意見の一致をみた(近藤・齊藤・前掲注(4)57、58頁)。

C案：侵害訴訟ルートに紛争処理を集約する案

侵害訴訟ルートに紛争処理を集約させ、侵害訴訟の係属後は、被疑侵害者による無効審判請求、特許権者による訂正審判請求を制限することにより、当該紛争処理のための有効性判断を侵害訴訟のみで行うこととする案。

併せて、裁判所の技術専門性を担保するため、当事者の申立てにより、特許庁が意見を提出する仕組み等を導入する。

[趣旨]

紛争処理において侵害訴訟ルートの方に力が投じられていることが多く、二つのルートで特許の有効性判断を行うことは非効率であるとの指摘等を踏まえると、侵害訴訟ルートに紛争処理を集約する案が妥当と考えられる。

[課題]

①特許庁が意見を提出する仕組み

産業構造審議会知的財産政策部会（2002年5月～2002年10月）において、裁判所が無効理由に関する事項について特許庁に意見を求めることができるとの制度について検討された際、その実効性に懐疑的な意見もあり、結果として採用されなかった経緯⁴³との関係を整理する必要がある。

具体的には、特許庁が意見を提出する場合、（i）当事者への尋問や審判官による職権調査ができなければ、不十分なものにならざるを得ないとの指摘や、（ii）別途なされた無効審判請求の審決と意見の結論が異なる可能性があり⁴⁴、その場合には意見提出制度に対する不満感や不信感が生じるのではないかと指摘について検討する必要がある。

②侵害訴訟係属中の無効審判の制限

司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会（2002年10月～2004年7月）において、侵害訴訟係属中の無効審判を制限することに対する反対意見が出され、結果として制限しない案を採択することとなった経緯⁴⁵との関係を整理する必要がある。

具体的には、（i）無効審判と侵害訴訟中の無効判断は、制度として別物であり、各制度にそれぞれのメリットとニーズがあること、（ii）無効審判の請求を遮断した場合、対世効、職権審理、訂正請求に対する反論の機会等の無効審判制度の利点を

⁴³ 「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」（平成15年2月 産業構造審議会知的財産政策部会）83頁～85頁（報告書冊子（オレンジ色表紙）の頁数による。（特許庁HPでの「紛争処理制度小委員会報告書」では81頁～83頁））

⁴⁴ 特許庁が当該特許は無効との意見を提出する場合、特許が有効であることを前提とした特許権の公示の内容との整合性も問題となる。

⁴⁵ 近藤・齊藤・前掲注（4）57頁

利用できなくなる不合理が生じること、(iii) 反撃の手足を縛られるため、かえって事前又は事後に予防的な無効審判請求が増える可能性があり、全体的な紛争解決が長引くおそれがあること、(iv) 裁判所が無効審判で審理した方が良いと判断した事件まで、無効審判請求が遮断されると、両当事者にとって不都合なこと、(v) 無効審判は「何人も」請求可能であり、ダミー請求を防ぐことができないため、当事者による無効審判請求を制限しても実効性がないこと等の意見について検討する必要がある。

5. まとめ

「ダブルトラック」について指摘される問題を解消するためには、「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い」で扱われる課題の解決、無効審判の更なる審理の迅速化等侵害訴訟における進行調整の運用の改善を図ることが必要と考えられる⁴⁶。

その上で、侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴、技術専門性を活かし紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状、無効審判と侵害訴訟の関係に関するキルビー判決や特許法104条の3の制定等に至るこれまでの検討経緯を踏まえると、現行どおり両ルートの利用を許容することが適當ではないか。

⁴⁶ 「無効審判ルートにおける訂正の在り方」等、無効審判の在り方については、次回（第29回）の特許制度小委員会の検討項目（予定）。

【キルビー判決以降の無効審判と侵害訴訟の関係に関する検討経緯】

1. 産業構造審議会知的財産政策部会（2002年5月～2002年10月）

[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の問題点として、①「特許庁と裁判所との間の判断の相違」、②「権利者の対応負担」の2点を指摘した上で、判断の相違が生じること自体にいかなる問題が存するか検証し、その上で権利者の対応負担について議論した。

①「特許庁と裁判所との間の判断の相違」については、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、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とを考えれば両者の結論が合致しない場合が生じることもやむを得ない面もあるとの指摘がなされた。

②「権利者の対応負担」については、無効審判と侵害訴訟はその目標が異なるため、重複請求はやむを得ない、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との指摘がされた。

一方、無効審判を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との指摘や、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指摘、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との指摘がなされた。

[取りまとめ]

以上の検証を踏まえ、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て、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がなされ、以下のとおり意見がとりまとめられた。

（1）中止による侵害訴訟と無効審判の進行調整

侵害訴訟の必要的中止規定の導入は、訴訟経済上好ましくない場合についてまで訴訟を中止することとなり、却って侵害訴訟の遅滞を招くことになることを理由に否定的意見が多数であったため、必要的中止規定については、その導入の是非を慎重に検討すべきであるとされた一方、侵害訴訟及び無効審判の進捗状況に係る情報の共有により現行の裁量的中止規定の機動的対応を図ることについては、特段の反対意見もなく、早急に検討すべきとされた。

（2）裁判所と特許庁の情報の共有化

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、特許庁に対し無効理由に関する事項について、特許庁に意見を求めることができる制度について検討された。

この点、現行の民事訴訟法の枠内でも裁判所が鑑定嘱託を行うことが可能であることが指摘された。また、求意見による裁判所と特許庁の情報共有は、当事者への尋問や審判官による職権調査ができなければ、不十分なものにならざるを得ない、後に別途無効審判が請求され、結論が異なる可能性もあることから、情報共有を行っても、問題の解決にはならないとの意見が出された。

そして、求意見制度は実効性に懐疑的な意見もあり、また制度内容のイメージが不明確な面もあるため、制度導入の是非については慎重に検討すべきとされた。

（３）その他

侵害訴訟と審判との判断の相違の問題や侵害訴訟における有効性判断の範囲の問題については、意見が収斂していないことから、知的財産戦略大綱を踏まえて司法制度改革推進本部で行われる知的財産訴訟検討会の状況も踏まえつつ、必要に応じてさらに検討することが必要とされた。

2. 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会（２００２年１０月～２００４年７月）

〔検討の観点〕

①紛争の合理的解決の観点から、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）等の観点から検討を行った。

〔取りまとめ〕

無効審判の廃止については、無効審判は独自の存在意義があること、侵害訴訟と無関係に請求される無効審判が多数であること等から、無効審判の存置を前提とした上で、紛争の実効的解決を図る方向で検討が進められた。

また、侵害訴訟係属中に限り非権利者当事者による無効審判の請求を認めないとすべきとの意見については、①無効審判と侵害訴訟中の無効判断は、制度として別物であり、各制度にそれぞれのメリットとニーズがあること、②無効審判の請求を遮断した場合、対世効、職権審理、訂正請求に対する反論の機会等の無効審判制度の利点を利用できなくなる不合理が生じること、③反撃の手足を縛られるため、かえって事前又は事後に予防的な無効審判請求が増える可能性があり、全体的な紛争解決が長引くおそれがあること、④裁判所が無効審判で審理した方が良いと判断した事件まで、無効審判請求が遮断されると、両当事者にとって不都合なこと、⑤無効審判は「何人も」請求可能であり、ダミー請求を防ぐことができないため、当事者による無効審判請求を制限しても実効性がないこと等の反対意見が出され、制限しない案を採択することとなった。

キルビー判決における明白性要件を撤廃するかどうかについても様々な議論がなされた結果、明白性要件を撤廃すること、すなわち特許が無効であることが明らかである場合に限らず、無効理由の有無を判断することとした。

そして、明白性要件の撤廃に伴う審理の遅延や判断齟齬を防止するための手当として、審理を不当に遅延させることを目的とした攻撃又は防御の方法の提出の却下に関する規定（第１０４条の３第２項）、裁判所と特許庁との間の進行調整を図り、両手続間における判断齟齬を極力防止するための規定（第１６８条第５項・第６項）を設けるとともに、制度の運用面からは「紛争の実効的解決・判断齟齬の防止の観点から、侵害訴訟係属中に請求があった特許無効審判については、早期に審理する対象にされる予定である。また、侵害訴訟と特許無効審判の判断が齟齬するおそれがあるときは、裁判所は、裁量により訴訟手続を中止するものとされている（第１６８条第２項）」との説明がなされた。