

ダブルトラック制の検討案について

1 特許制度小委員会の検討案

実質上、本年4月より開始された特許制度小委員会における検討事項Ⅱ「紛争の効率的・適正な解決の「(2) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方」において、次の検討案が提案されている。

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

紛争処理において無効審判が有効に活用されているとの指摘を踏まえ、現行制度を前提に、両ルートの判断齟齬を最小限にとどめる案。

- ・ 無効審判の審理を更に迅速化しつつ、判断齟齬のおそれがあるときの侵害訴訟の中止（特許法第168条第2項）の運用により対処する（以下「A－1案」という。）
- ・ 判断齟齬防止のための裁判所から特許庁への情報提供に関する制度（特許法第168条第5項及び第6項）を活用する（以下「A－2案」という。）

B案 無効抗弁（第104条の3）の修正案

裁判所の技術専門性に関する指摘や、「キルビー判決」において無効理由の存在が「明らかである」ことを要件とした趣旨等を踏まえ、特許法104条の3の規定を見直す案。

- ・ 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（いわゆる「明白性の要件」を付加する）（以下「B－1案」という。）
- ・ 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（以下「B－2案」という。）

C案 侵害訴訟ルートに紛争処理を集約する案

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を踏まえ、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、被告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（以下「C－1案」という。）
- ・ あわせて、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（以下「C－2案」という。）

2 意見

A－2案については賛成、

A－1案、C－1案及びC－2案については条件付賛成、

B－1案及びB－2案は反対

3 理由

日本弁護士連合会は本年3月18日付で、特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に関する中間意見書（以下「中間意見書」という。）を公表したが、本意見も中間意見書の考え方によるものである。よって、中間意見書も合わせて参照されたい。

（１） A－１案について

「運用により対処する」という意味が明確ではないが、現行の168条2項を存続させ、裁量的な中止制度のまま残すという趣旨であれば、特に反対するものではない。

無効審判の審理期間は、約9ヶ月程度に短縮されているが、審決が確定するまでには、多くの場合、審決取消訴訟を経なければならず、審判期間と合わせると、約2年（審決取消判決なら更に時間を要することになる）は必要となり、第一審判決はそれだけ遅れることになる。逆に地裁と審決の判断の齟齬が生じて、第一審が審理中止せずに判決されれば侵害訴訟の控訴審と審決取消訴訟は、事実上、知財高裁の同一部に係属し、統一的に判断されるのであるから、齟齬は解消されるし、期間も短縮できる。このことを判示した裁判例として、キルビー判決後の判決ではあるが、東京地裁平成15年7月30日判決（平14（ワ）2473）がある。

（２） A－２案について

裁判所の技術専門性については、特に問題があるとは思えないが、侵害裁判所と特許庁との間で連絡を密にすることについては特に反対する理由はない。

（３） B－１案について

「明らか」要件の意味が明確ではなく、結果予測性に欠けるきらいがある。仮に、侵害裁判所に、一般の証明の程度以上の確実な心証を要すると解した場合は、104条の3の無効判断がしにくくなり、この制限のない審決との間で、逆に判断を齟齬する事例が増加するおそれが出てくる。また、成立しそうにない無効の抗弁を多数主張する等する者に対しては、既に同条2項の対策が施されているから、「明らか」要件を付加する必要はない。

（４） B－２案について

無効理由の多くは、進歩性欠如の主張である現状に鑑みれば、この案は、実質的には無効審判ルートに集約する案と同じであって、キルビー判決前に戻すことになり、当時問題になった審判期間の長期化による侵害訴訟の遅延の問題が再燃することにならざるを得ない。確かに、現在、審判期間が短縮化されたといっても、上述したように審決確定までは相当の期間を要するし、更に、侵害訴訟における結果の妥当性を志向するが故の不自然な技術的範囲の解釈論が再度必要となることも懸念され、現在の侵害訴訟における発明の有効性という分かりやすい判決理由に支障が出る可能性が高い。

（５） C－１案について

ダブルトラックの病理的現象を解消すべきであるが、原則として現制度は維持すべきとの論者から、次の疑問が提出されている。

- ① 侵害訴訟の係属後は、被告による無効審判請求を制限するのはよいとしても、無効審判請求の方が先に係属している場合も同様に扱うのか否か、仮に先に無効審判

請求が係属した場合は、これを制限しないということになれば、その効果は限定されたものになる。また、第三者（侵害訴訟の当事者となっていない者）の無効審判請求は制限すべきでないから、この制限の効果は限定的ではないか。

② 無効審判の審理は職権探知主義であるから、特許庁の調査は調査能力に人的あるいは資金に十全ではないベンチャー、中小企業等にとって探索できなかった資料の援助という側面をもつ。侵害訴訟は弁論主義であるから、このような措置を原則として採れない。この点からすれば、侵害訴訟ルートに集約される案は、企業体力がそのまま特許性の審理に反映されることもあり、中小企業に対する知財支援が叫ばれている現下の情勢に鑑み、疑問がある。

③ 無効の抗弁に対する対抗手段としての訂正の主張につき、現在の実務は訂正請求又は訂正審判請求を必要としている。この趣旨は、特許権の内容の変更につき、明確にするためであるが、無効審判請求を制限すれば、その手続内でする訂正請求はできなくなる。とすれば、特許権者に対しては訂正審判請求が可能であるようにする必要があるが、これでは侵害訴訟ルートに集約しても効果は限定的である。仮に、訂正の主張を訂正審判請求を伴わない、侵害訴訟での主張でよいとするなら、対世的に不確定な、何らの公示も伴わない訂正主張クレームを前提に技術的範囲の確定を行い、被告製品等の属否を判断することが、特許制度全般との兼ね合いで適切であるといえるか、疑問がある。

(6) C-2案について

A-2案と同様、裁判所の技術専門性については、特に問題があるとは思えないが、当事者の申立権を新設する点については、その申立事項等をいかにするかの問題等はあるが特に反対する理由はない。