

日本におけるダブルトラックシステムの概 要とその評価 ---特許権侵害訴訟における無効の抗弁と 特許庁における無効審判

2016年11月18日

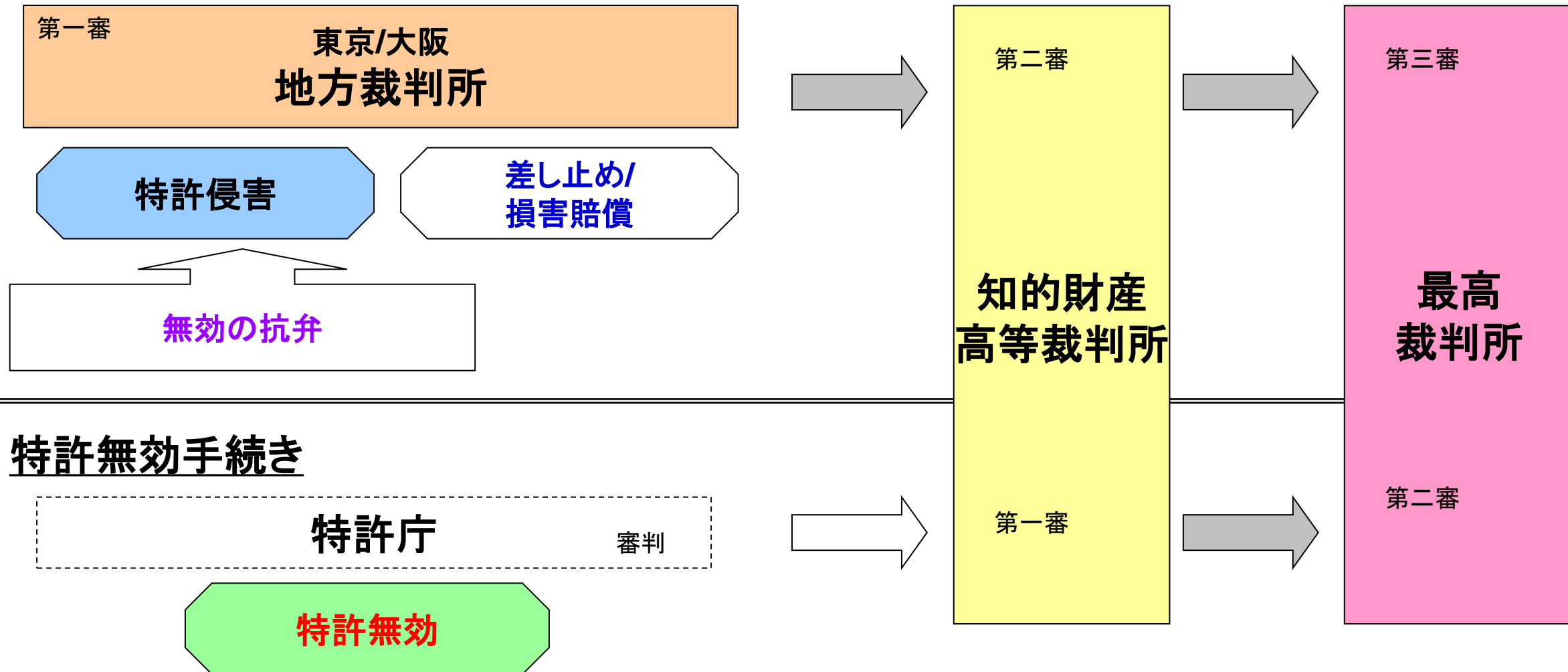
知的財産高等裁判所所長
設樂 隆一

目次

- 1. 特許権侵害訴訟における無効の抗弁と特許庁における無効審判の概要
 - (スライド2ないし9)
- 2. キルビー最判後の特許権侵害訴訟の実務と訂正の再抗弁による遅延
 - (スライド10ないし12)
- 3. 2011年改正による審決取消訴訟提起後の訂正審判の禁止と審決の予告
 - (スライド13, 14)
- 4. 濫用された無効の抗弁の却下と再審の制限(スライド15, 16)
- 5. 知財高裁での判断の統一 (スライド17)
- 6. ダブルトラック(無効の抗弁と無効審判)の必要性(スライド18ないし20)

特許訴訟におけるダブルトラック

特許侵害訴訟



特許庁における無効審判

- 特許法第123条
- (2) 利害関係人は特許無効審判を請求することができる。
- (3) 特許無効審判は特許権の消滅後においても、請求することができる。

2000年4月11日の最高裁判決 (キルビー事件)

- 「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。」

特許法第104条の3 (2004改正、無効の抗弁)

- (1) 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録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、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。

特許庁の無効審判と 特許権侵害訴訟における無効の抗弁の間の 三つの相違点

(1) 確定した無効審決の効力は遡及的

特許法第125条

「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つたものとみなす。」

特許庁の無効審判と 特許権侵害訴訟における無効の抗弁の間の 三つの相違点

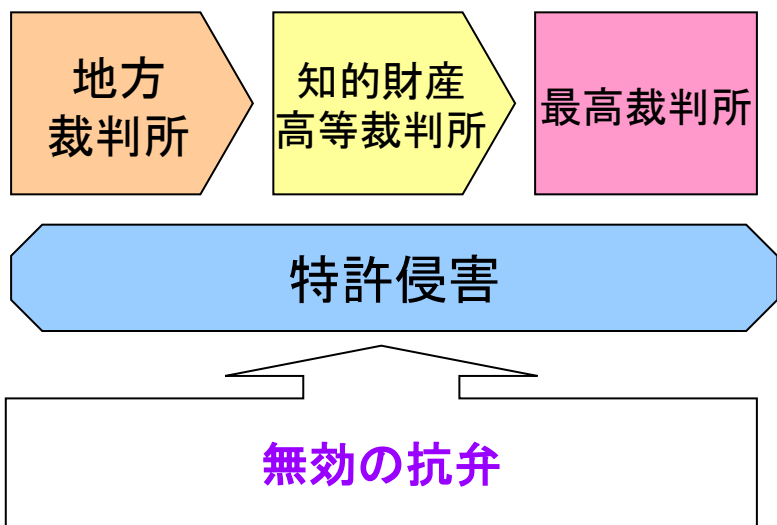
- 侵害訴訟において、無効の抗弁を支持し、特許権の行使を否定した裁判所の確定判決は、当該特許を無効にする直接的効果はない。
- しかし、当該判決は、敗訴した特許権者と被疑侵害者に対して、当該特許権者は、被疑侵害者に対し、当該特許権に基づく差止めおよび損害賠償を請求する権利を持たないという既判力を有する。

第2および第3の相違点

- (2) 審理が職権によるものかどうか。
- (3) 特許権者が手続きの中でクレームの訂正を行う機会があるかどうか。

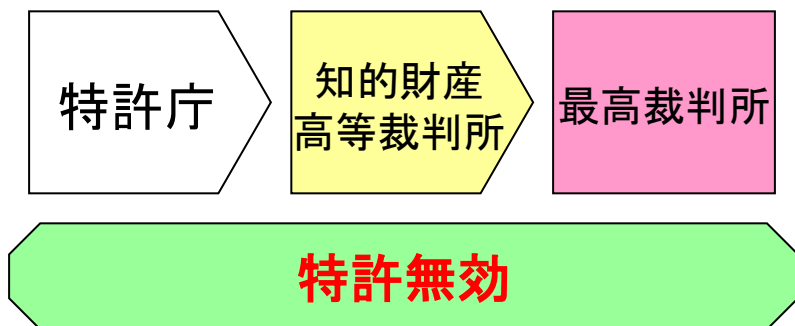
特許訴訟におけるダブルトラック

特許侵害訴訟



- ・主文では特許無効を宣言せず
→特許無効を理由に原告の請求を棄却
- ・相対的効力＝当事者間のみ
- ・判決確定後も特許は依然存続

特許無効手続き



- ・審決では特許は初めから存在しなかったものとみなされる
- ・絶対的効力＝公に無効
- ・遡及的効力

キルビー最判後の特許権侵害訴訟の実務

- 特許の技術的範囲と無効の抗弁という二つの主要な争点
- 地方裁判所の上記二つの争点についての審理期間：約8～12か月
- その後の手続き
- 特許権侵害が認められる場合：和解か損害の審理
- 非侵害の場合：判決
- 特許庁審判部の無効審決：審判請求後10～12か月

訂正の再抗弁

- 特許権者による無効の抗弁に対する防御：クレームの訂正による減縮（訂正の再抗弁）
- 訂正の再抗弁とは：
- 訂正が認められることが確実であり，訂正により減縮された後のクレームが無効でない場合、そして特許侵害が疑われる製品が依然として訂正後のクレームの技術的範囲に含まれる場合、無効の抗弁は機能せず、特許侵害訴訟において特許権の行使が認められる。

クレームの訂正による特許侵害訴訟の遅延

- 裁判所は、侵害訴訟において、クレームの訂正が行われるたびに、特許の無効および訂正後のクレームの技術的範囲について再審理しなければならなかった。
- 2011年特許法改正前は、クレームの訂正の回数について制限が設けられていなかった。特許がさらなる訂正によって無効にならない可能性がある場合、裁判所はクレームの適切な訂正が行われるまで待つことが多かった。

2011年の特許法改正

- 2011年の特許法改正後：
- 特許庁の無効審決に対する取消訴訟が提起された後は、特許権者は訂正審判を請求することができなくなった。
- 代わりに、前記改正により審決の予告制度が創設された。

審決の予告制度

- 特許庁審判部の無効審決前の審決の予告は、審判において無効の十分な根拠がある場合に行われる。
- 審決の予告後、特許権者は特許庁の無効審判手続きにおいて、一定期間内に、原則として1回のクレーム訂正の機会がある。

濫用された無効の抗弁の却下 特許法第104条の3第2項

- 特許法第104条の3第2項
- 「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」

特許法の改正（再審の制限） （2011、第104条の4の制定）

- 特許法第104条の4
- 「特許権の侵害に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であった者は、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができない。
- 1) 当該特許を無効にすべき旨の審決、または当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決」

知財高裁による審決取消訴訟と侵害訴訟控訴事件 における判断の統一

- 特許の有効性に関する結論を統一するため、知的財産高等裁判所では、同じ合議体が審決取消訴訟と侵害訴訟の両事件を同時に審理し、それぞれの事件で特許の無効を矛盾なく判断するのが一般的な実務である。

特許庁における無効審判の必要性


- 特許庁審判部の審判と無効の抗弁の間の三つの相違点
- A 遡及的および対世的無効
- B 職権による審理
- C 特許庁の審判手続きにおけるクレーム訂正の機会

無効の抗弁の必要性

- A. 裁判所は特許庁による無効審決の確定を待つ必要がなくなる。
- B. 裁判所は、特許の有効性と特許発明の価値を評価した後に、差止めおよび損害賠償額を、確信を持ってかつ適切に、決定することができる。
- C. 被告にとって、特許権侵害訴訟における唯一の防御が特許の無効だけである場合、無効の抗弁は必須である。

無効の抗弁の必要性

- D. キルビー判決以前、裁判所は、特許が明らかに無効である場合、差止命令と損害賠償支払いを回避するために特許発明の技術的範囲を狭義に解釈していた。しかし、キルビー判決後、裁判所は無効の問題を直接決定することができるようになり、クレームを狭義に解釈する必要がなくなった。
- E. 裁判所が文書侵害、均等論または無効の抗弁の法的問題について結論に達した後、裁判所はこれらの諸問題に関する総合的見解を自信を持って開示することにより、適切な和解案を勧告し、両当事者を説得することができる。裁判所による適切な和解案は、判決を下すことよりも両当事者を紛争のより望ましく、迅速な全体的解決に導く場合が多い。



- ご静聴ありがとうございました。