

# 平成15・16年の審判制度を中心とする知的財産紛争処理制度改正の概要

杉浦 淳 特許審査第一部計測 計測・時計一般グループ グループ長

## はじめに

平成15年、16年と二年に亘り審判と知的財産訴訟からなる紛争処理制度に関する大規模な改正が行われた。

平成15年には、審判制度において、異議申立てを廃止して無効審判にその機能を包摂すると共に審決取消訴訟との関係の合理化を図った新たな無効審判（特許無効審判）が創設された。

続く平成16年には、この新設された特許無効審判を基に、キルビー判決の法理を推し進め、侵害訴訟において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には特許権の行使は許されないとする規定が新設され、併せて、裁判所調査官の権限の拡大・明確化、侵害行為の立証の容易化のための方策、知的財産高等裁判所の設置がなされた。

これらの改正の背景及び結果を知ることは、我々の置かれた状況を知り今後なすべきことを知る上で有益であると考えるので、この場をお借りして、審判制度の改正を中心に平成15年、16年になされた知的財産紛争処理制度改正の概要を紹介させていただくことにしたい（なお、本稿は私見である旨申し述べておく）。

## 制度改正の背景

### 1. 知的財産訴訟の重量化と専門処理体制の充実

#### （1）損害賠償額の高額化

近年のプロパテント政策による権利強化の成果は、侵害訴訟における損害賠償額の高額化に現れている。裁判所における損害賠償額は着実に増大しており、過去の主要な特許・実用新案権侵害訴訟賠償額は、平成2年から6年の平均では約4624万円に過ぎなかったが、平成10年から12年の平均では約1億1136万円に達している<sup>1)</sup>。

平成10年10月には25.6億円の損害賠償と5億円の不当利得返還請求を認める判決が出され（H2プロッケー事件）<sup>2)</sup>、平成14年3月には、スロットマシンに関する損害賠償請求について総額84億円もの支払を命じる判決が出されるに到っている（アルゼ事件）<sup>3)</sup>。

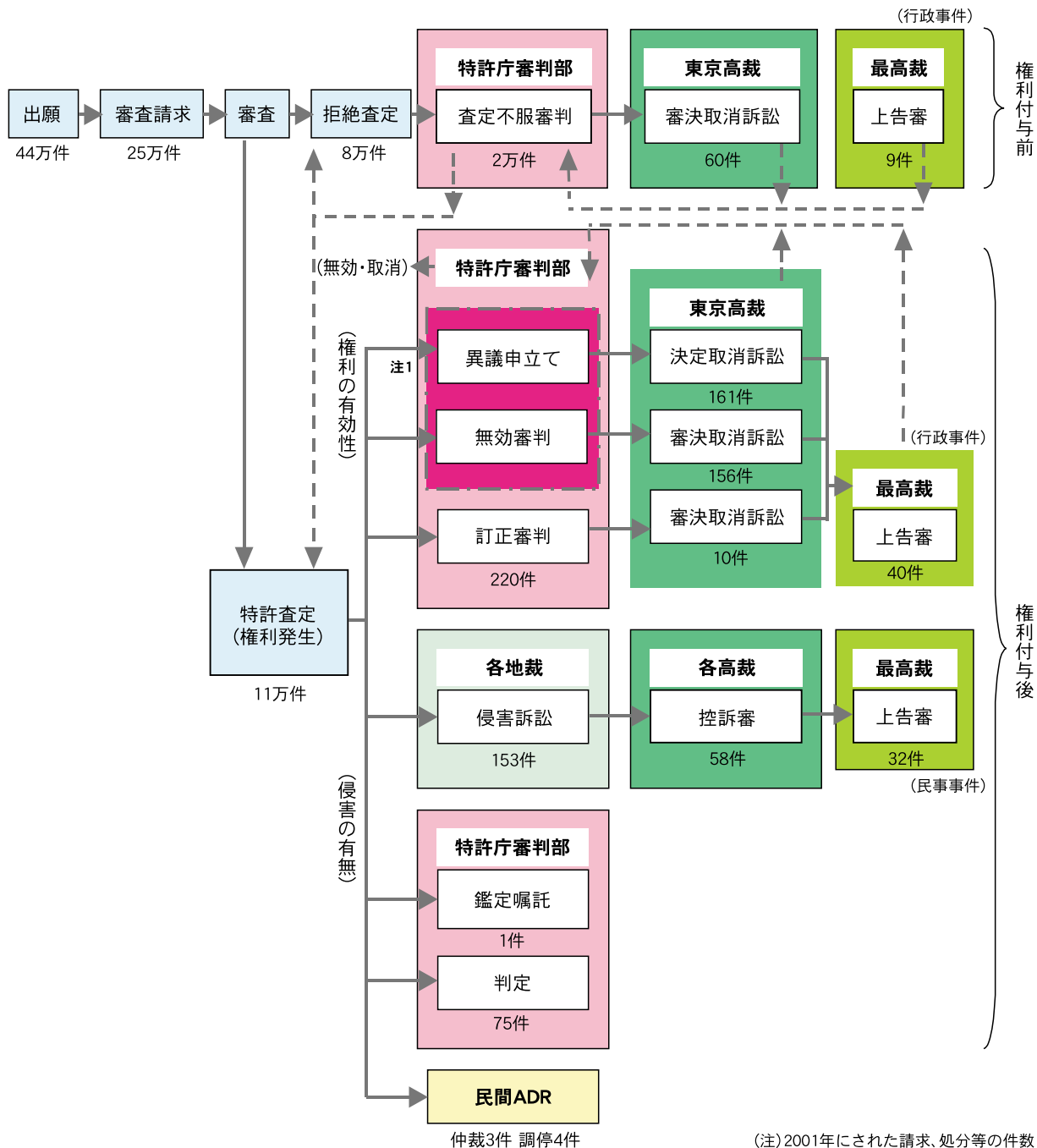
このように、近年の損害賠償額の高額化により、侵害訴訟の社会的影響は格段に大きくなってきており（知財訴訟の重量化）、それに伴い権利の有効性に関する判断の重要性も飛躍的に高まってきている。

1) 平成13年10月 産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書 p7

2) 東京地裁平成10.10.12判決（東京地裁平05（ワ）11876号）

3) 東京地裁平成14.3.19判決（東京地裁平11（ワ）13360号及び東京地裁平11（ワ）23945号）

特許分野の審判・訴訟等の手続フロー（現行／今次改正）



(2) 知的財産訴訟の専門処理体制の充実

昨今の知財訴訟制度の充実振りは目覚ましい。

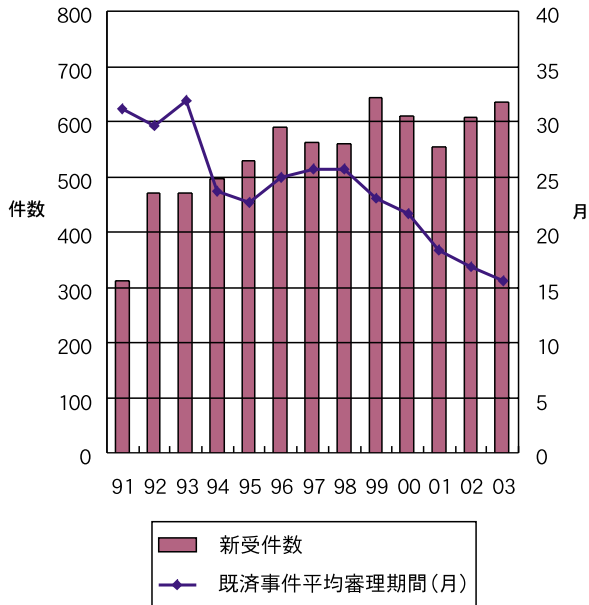
その成果は、審理期間の短縮に顕著に現れている。

平成15年の知財関係の侵害訴訟の地裁新受件数は635件であり、これはバブル崩壊期の平成3年に比べると約二倍にも上る件数であるにもかかわらず、平均審理期間は、平成15年には15.6ヶ月となり、平成3

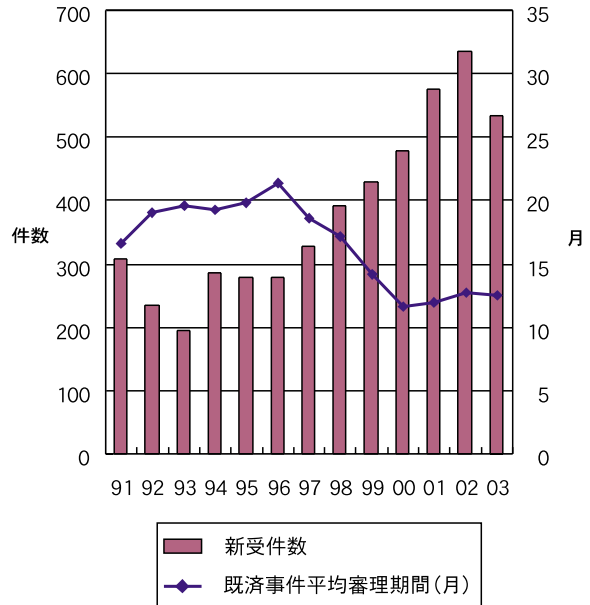
年の頃の審理期間30ヶ月に比べるとほぼ半減している。また、審決取消訴訟の東京高裁の新受件数は、平成15年には534件であり、ここ10年は右肩上がりに伸びている。平均審理期間は10年前には20ヶ月前後であったが、ここ数年は12ヶ月前後に短縮している。

このような審理期間の短縮に向けて、様々な施策が講じられた。

知的財産権関係民事事件の新受件数および平均審理期間  
(全国地裁第一審)



審決取消訴訟の新受件数および平均審理期間  
(第一審・東京高裁)



東京・大阪の知的財産権訴訟の専門処理体制 (裁判官・調査官)

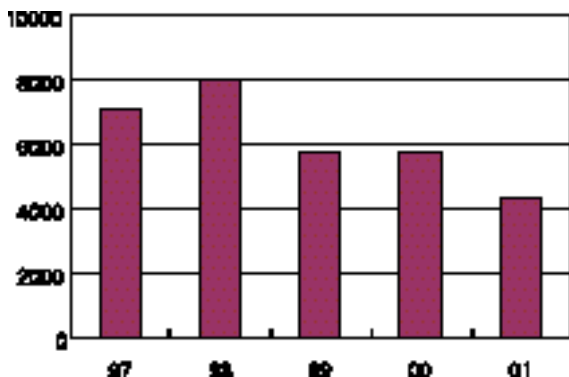
		平成9年	平成16年
東京地裁	部数	1 部	4 部
	裁判官	8 人	16 人
	調査官	5 人	7 人
大阪地裁	部数	1 部	2 部
	裁判官	3 人	6 人
	調査官	3 人	3 人
東京高裁	部数	3 部	4 部
	裁判官	10 人	16 人
	調査官	9 人	11 人

審理運営については、主張および争点整理ならびに心証形成をできる限り一回の弁論準備期日で集中的に行ってしまうとの試み（東京高裁） 審理に経済原則・ビジネス原則を取り入れ、早期に正しい情報の提出を促す訴訟慣行の構築（東京地裁） HPによる審理計画表・提出書類の一覧表示・訴額の計算基準等の情報の提供（大阪地裁）、 当事

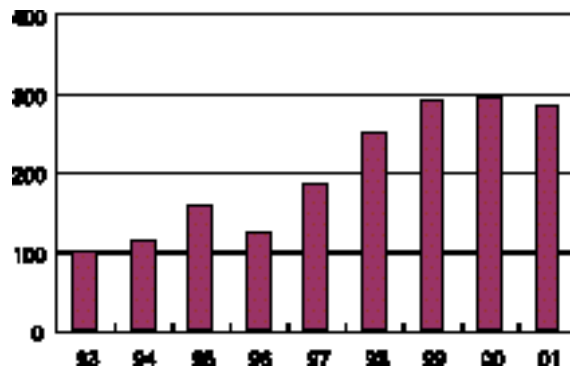
者への審理充実依頼や審理マニュアルの刷新（大阪高裁）等の様々な試みがなされた<sup>4)</sup>。

また、人的・物的体制整備も進められた。知財専門部の裁判官数は、平成9年に比べると平成16年は、東京地裁と大阪地裁で何れも2倍、東京高裁では1.8倍に増員されており、部数については、東京地裁は1か部から4か部へ、大阪地裁は1か部から2か部へ、

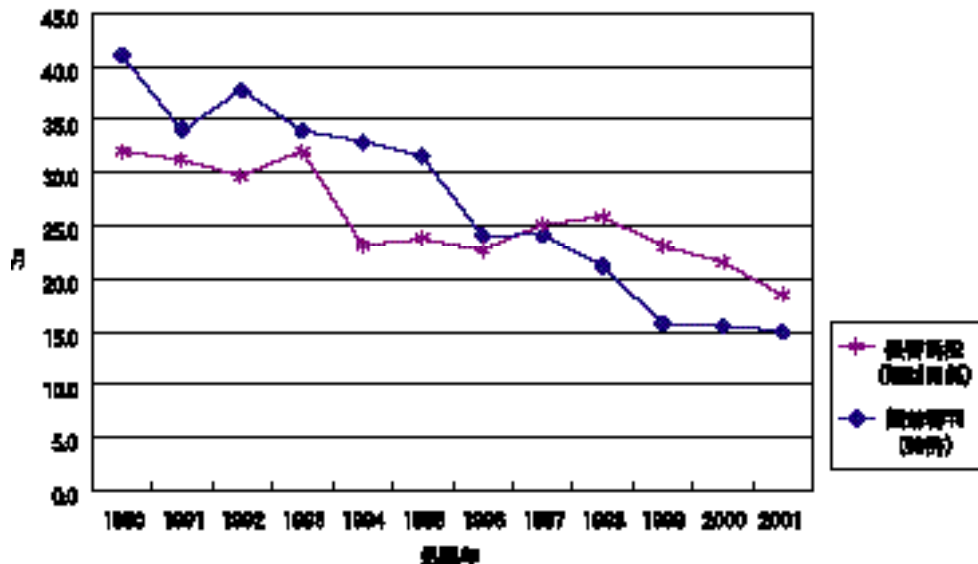
異議申立て件数の推移



無効審判請求件数の推移



審判、侵害訴訟の審理期間の年推移  
平均審理期間の年推移（無効審判（特許）、侵害訴訟（知財関係））



4) NBL 785号「知財制度の現状と本年4月からの新しい知財訴訟制度」2004年5月

東京高裁は3か部から4か部に増やされている。知財訴訟を扱う裁判所の規模は、ここ7年ほどでほぼ2倍の規模に増強されたことになる。

そして、平成16年4月からは、改正民事訴訟法が施行されたことより、東京・大阪地裁への管轄集中（民訴6条、6条の2等）、専門委員制度の導入（民訴92条の2ないし7）、控訴審の東京高裁専属管轄化（民訴6条）5人合議制（民訴269条の2、310条の2等）の導入が実施され、専門処理体制の強化が図られた。

さらに、平成16年には、知的財産高等裁判所の設置、侵害訴訟と特許無効審判の関係の整理、知的財産に関する事件における裁判所調査官の権限の拡大および明確化、営業秘密の保護強化および侵害行為の立証の容易化等に関する改正法が成立し、一層の体制の充実が図られることになった。

## 2. 侵害訴訟の変容と制度改正の契機

### (1) キルビー事件最高裁判決

このような知的財産訴訟の重量化と専門処理体制の充実が進む中、平成12年4月にキルビー事件最高裁判決<sup>5)</sup>が出された。

本判決は、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。

判示理由として、明らかに無効の理由を有する特許権の行使を認めないことは、特許権者に不当な利益を与えその発明の実施者に不当な不利益を与えるこ

とを回避することができ、利益衡平の理念に合致し、妥当な結論に至ること、無効審判と侵害訴訟という二度手間を省き、訴訟経済に合致すること、侵害訴訟の審理の迅速化が図れること等を挙げている。

### (2) 侵害訴訟における無効の判断<sup>6)</sup>

特許法は、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<sup>7)</sup>と定めている。

そして、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者は、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<sup>7)</sup>してきた。

そこで、伝統的には、裁判所において特許が無効であると判断することはできないとされてきたが、キルビー判決はこれを判例変更したものである。

### (3) 制度改正の契機

キルビー判決の判示理由は、先に述べたように 衡平の理念、訴訟経済、審理の迅速化であるが、この判決を可能ならしめたものは、昨今の知的財産訴訟の変容である<sup>8)</sup>と考える。

すなわち、「知財訴訟の重量化」により生じた侵害訴訟の被告企業に与える影響の高まりは、被告企業の侵害訴訟における抗弁の強化の必要性を高め、併せて、被告企業が紛争から早期に離脱するための紛争の一回的解決による紛争の最終的解決までの期間の

5) 最高裁平成12.4.11判決（最高裁平10（オ）364号）

6) 平成15年2月 産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会報告書 p74

7) 大審院明治37年9月15日判決・刑録10輯1,679頁「導火線製造器械事件」など

短縮化の必要性を高めることにつながったといえる。

また、調査官の増員等による裁判所の「専門処理体制の充実」は、これまで専門官庁である特許庁だけが的確になし得るとされた特許の有効性の判断を裁判所が行うことを事実上可能ならしめることになったと考えるからである。

そして、キルビー判決以降もこの傾向は変わっていないと思われる。

キルビー判決が権利濫用の抗弁を容認したことにより、特許権侵害訴訟における無効理由の判断という特許法上長く議論されてきた大きな論点について、終止符が打たれたかと思われた<sup>8)</sup>が、無効審判と侵害訴訟の役割分担に事実上の穴を空けたことは、その後の制度改正の契機を提供することになった。

#### ・紛争処理制度改正の経緯と検討の枠組み

##### 1. 産業界等からの要請<sup>9)</sup>

キルビー判決を契機として、産業界等からは、侵害訴訟と無効審判の関係の抜本的な見直しを行うべきとの強い要請が出された。以下にその主なものを紹介する。

- ・特許等に関する訴訟手続をより効率的に進めるために、特許等侵害訴訟においては、一般的に被告による特許無効（またはそれと同等の効果を有するもの）の抗弁を認め、裁判所が同時に判断することを可能にする。【日本知的財産協会】
- ・特許庁における審判手続を裁判所に移管することの検討を含め、ユーザーにとって使いやすい制度の抜本の見直しが必要である。【知的財産国家戦略フォーラム】
- ・特許等の有効性に関して侵害訴訟の場で争うためには、裁判所の人的基盤の強化が是非とも必要で

ある。【日本経済団体連合会】

##### 2. 審判制度に内在していた問題点

他方、特許庁における権利の有効性判断機能についても構造上の問題が指摘されていた。

すなわち、平成15年改正以前は、権利付与見直し制度として異議申立てと無効審判の二制度が並存していたが、その問題点として、異議申立てと無効審判とが重複して請求され特許の有効性を巡る紛争の解決に長期間を要すること、異議申立てが不成立のときには、無効審判が請求され、同一審級の特許庁において権利の有効性を見直しが重層的になされ、特許庁段階での手続きが冗長に過ぎること、さらに、訂正審判の請求に起因して事件が審判と審決取消訴訟の間を往復する事態（キャッチボール現象）が生じていることから、現行制度では紛争の早期解決は図り難いとの指摘である<sup>10)</sup>。

##### 3. 知的財産戦略大綱

紛争処理小委員会の設置と知的財産訴訟検討会の開催

これらの要請や課題の整理とそれぞれの検討を行う体制については、平成14年7月に出された知的財産戦略大綱にとりまとめられた<sup>11)</sup>。

これにより、異議申立制度と無効審判制度の関係や審判と審決取消訴訟との関係見直しについては、特許庁を中心として取り組むべき課題であるとして、産業構造審議会知的財産政策部会「紛争処理小委員会」において検討されることになった。

また、侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係見直しや裁判所調査官の役割の拡大・明確化等を含めた専門家の裁判への関与のあり方については、特許庁・裁判所・法務省の何れにも関係する課

8) (財)知的財産研究所 審判制度と知的財産訴訟の将来像に関する調査研究報告書 p3

9) 第4回知的財産訴訟検討会 侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関する現状と課題 p13

10) 紛争処理小委員会報告書 第2章 制度改正の具体的方向性

11) <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/>

題であることから、司法制度改革推進本部において「知的財産訴訟検討会」を開催し、関係省庁横断的な場での検討に付されることになった。

そして、紛争処理小委員会における検討結果は、平成15年の「特許法等の一部を改正する法律」として、また、知的財産訴訟検討会における検討結果は、平成16年の「裁判所法等の一部を改正する法律」として結実した。

平成15年に特許庁における有効性判断機能を簡素化・合理化して審判制度の刷新を図った上で、平成16年に新特許無効審判と侵害訴訟の関係の見直しが行われたことになる。

・平成15年審判制度改正の概要<sup>12)</sup>

新たな無効審判「特許無効審判」の創設 -

1. 異議申立ての廃止と無効審判制度への統合

異議申立てと無効審判の二制度並存の問題点と異議申立てそれ自身の内在する問題点を併せて解決す

るために、異議申立てを廃止して、その機能を無効審判に包摂させ、権利の有効性の見直し機能を簡素化・合理化するための改正が行われた。

(改正事項)

(1) 請求理由と請求人適格

請求理由は、新規性欠如や進歩性欠如等の公益的理由に関するものについては、何人も請求ができることとし、冒認出願や共同出願違反等の権利帰属に係る無効理由については、利害関係人に限って請求できることとした(特<sup>123</sup> 各号 )

(2) 請求時期

請求時期については、特許の権利期間が相当程度経過した後においても、特許の有効性を巡る争いが生じる場合があることから制限を設けないこととされた(特<sup>123</sup> )

(3) 審理構造

審理構造には、異議申立ての査定構造ではなく無

改正無効審判制度の骨格

	改正無効審判	旧無効審判	異議申立て
請求理由	公益的理由及び権利帰属に係る理由	公益的理由及び権利帰属に係る理由	公益的理由のみ
請求人適格	・公益的無効理由は何人も請求可能。 ・権利帰属に係る無効理由は利害関係人のみ。	利害関係人のみ	何人も申立て可能
請求時期	いつでも請求可能	いつでも請求可能	特許付与から6ヶ月
審理構造	当事者対立構造 + 職権探知主義	当事者対立構造 + 職権探知主義	査定系構造 + 職権探知主義
審理方式	原則として口頭審理	原則として口頭審理	原則として書面審理
特許庁の決定に対する裁判所への不服申立て	・審判請求人と特許権者が原告又は被告(特許庁は訴訟当事者でない)。 ・特許無効/特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能。	・審判請求人と特許権者が原告又は被告(特許庁は訴訟当事者でない)。 ・特許無効/特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能。	・常に特許権者が原告で特許庁が被告。 ・特許維持決定に対しては出訴不可(異議申立人の不服申立て機会なし)

12) 平成15年改正法における無効審判等の運用指針<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/index.htm>

効審判の当事者対立構造が採用された。これは、当事者対立構造により当事者に反論の機会を保證することにより、当事者の納得が得られやすいことから、紛争処理手段として優れているとの理由に基づく。

#### (4) 不服申立て

無効審判の審決取消訴訟の訴訟当事者は、従前の無効審判と同様に、無効審判請求人と特許権者を訴訟当事者とする事とした(特§179 ただし書き)。これは一旦発生した特許権は私権としての性格を強く持ち、私権を巡る争いは当事者間で争うことが適切であるとの考えを主な理由とする。

### 2. 無効審判における攻撃・防御機会の適正化

今回の改正に先立つ平成10年の改正では、無効審判の審理期間を短縮することを目的として、無効審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する審判請求書の補正が禁じられた。

これにより、無効審判が一度請求されるとその無効審判については審理期間の短縮が図られたが、同一特許についてみると、同一人が別の証拠に基づいて繰り返し無効審判を請求する事件が増加し、結果として紛争の早期解決が図られないという事態が生じていた。

そこで、紛争の一回的解決に役立つ場合には、例外的に要旨変更を認めることとし、その条件を明定することとした。また、これと併せて、請求理由の記載要件を明確化して、審判請求理由が請求当初から十分に記載されることにより特許権者に不要な応答負担が発生しないようにするための措置がとられた。

#### (改正事項)

##### (1) 請求理由の記載要件の明確化

無効審判請求書の請求理由の記載要件として「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載

したものでなければならない」旨を明定した(特§131 )。

##### (2) 当初記載の請求理由の要旨を変更する新たな攻撃の例外的許可

審判請求書に新たな理由を追加する補正は原則認められないが、次の要件を満たす場合には請求理由の補正を審判長の裁量により認めることができるようにした(特§131の2 本文、ただし書き)

- a. その請求理由の補正によって審理が不当に遅延するおそれがないこと(特§131の2 柱書き)
- b. その補正が、訂正請求に起因して必要になったとき(特§131の2 一)、当初の審判請求に記載できなかったことに合理的な理由があるとき(特§131の2 二)

##### 3. 審判と審決取消訴訟との間の「キャッチボール現象」の適正化

平成15年改正以前は、無効審判の審決が出され審決取消訴訟が提起された後は、原則、いつでも訂正審判を請求することができた(旧特§126 )。他方、最高裁は、審決取消訴訟が裁判所に係属中に当該特許の特許請求の範囲が減縮する訂正が確定した場合には、訂正特許についての審理を裁判所が行うことは適切ではなく、無効審判において訂正特許の審理を行うべきとの考えを示したので<sup>13)</sup>、訂正審決確定後は、ほぼ自動的に無効審判の審決を取り消す実務が定着していた。

そのため、特許無効審決を受けた特許権者が、審決取消訴訟提起後に、審決の自動的な取消しを目的として訂正審判を請求する事態が急増し、中には、東京高裁での審決取消訴訟の終了間際や最高裁への上告受理申立てに至ってから訂正審判を請求する場合も見受けられ(「キャッチボール現象」)、紛争が長期化する事態が生じていた。

13) 最高裁平成11.3.9判決(最高裁平7(行ツ)204号)「大径角形鋼管事件」、最大判昭和51.3.10判決(最高裁昭(42行ツ)28号)「メリヤス編機事件」

(改正事項)

を請求できることとした。

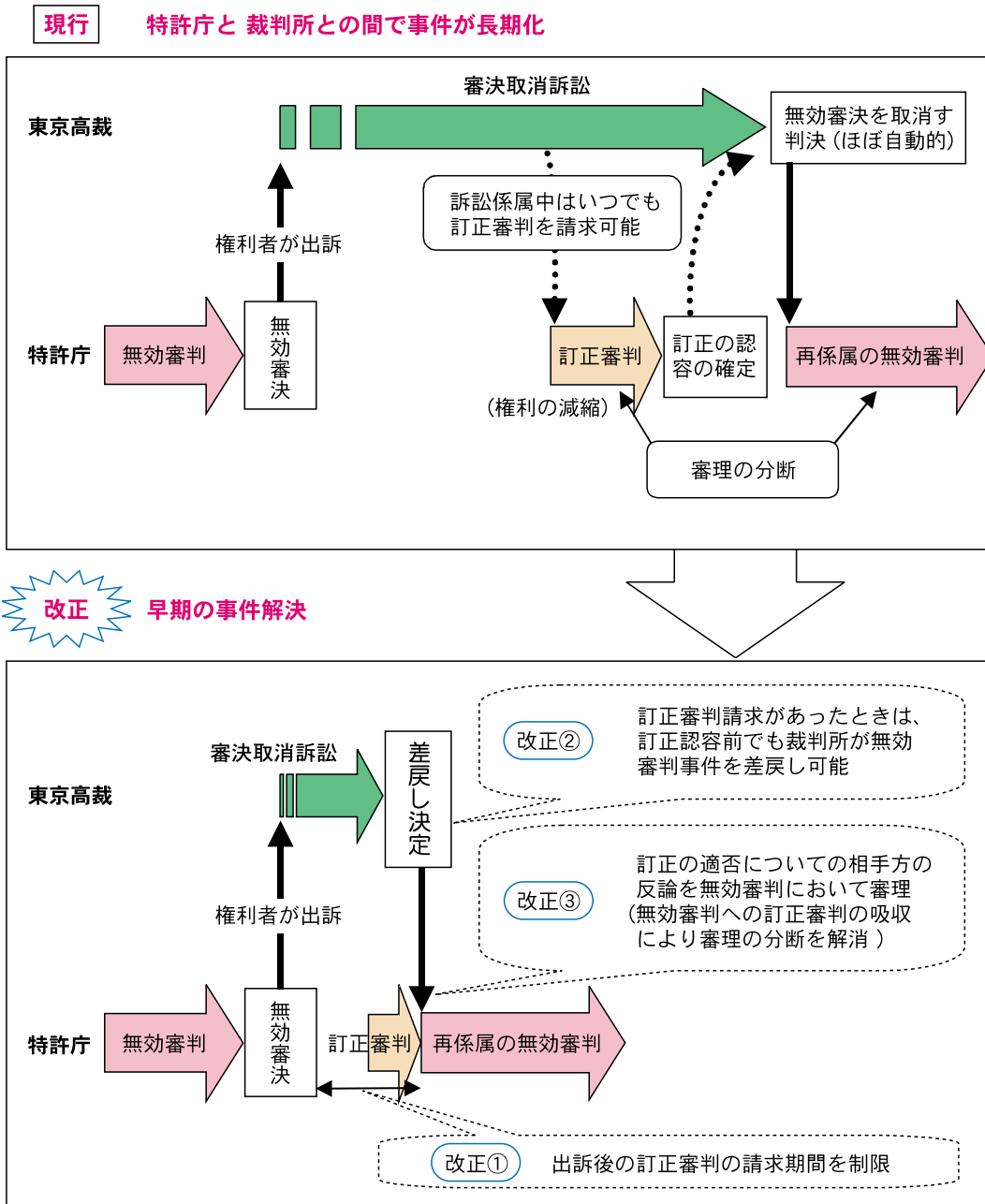
(1) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求時期の制限

(2) 審決取消訴訟における「差戻し」規定の新設

審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求できる時期に制限を加え、出訴後90日に限り例外的に訂正審判

審決取消訴訟提起後に訂正審判が請求された場合において、裁判所が、当該訴訟においてその訂正特

審決取消訴訟係属中の訂正審判と再係属無効審判の説明図



許を審理するよりも、まず無効審判においてその訂正の適否や訂正特許の有効性について審理させることが適当であると判断したときは、審決の違法性についての実体審理を行うことなく、決定により審決を取り消して事件を特許庁に差し戻すことができる規定が置かれた（特\$181 ）

（3）差し戻された無効審判事件への訂正審判の吸収規定

差し戻された無効審判の審理の開始の際に、審判長が相当の期間を指定して訂正請求の機会を付与することとし（特\$134の3 ） 訂正請求がなされなかった場合には訂正審判を訂正請求とみなす規定（特\$134の3 ）などを整備した。

4. 当事者系審判の審決取消訴訟における求意見・意見陳述制度の創設

無効審判の審決取消訴訟は、特許権者及び無効審判請求人を訴訟当事者とするものとされた（特\$179 ただし書き）。これは、特許権の有効性を巡る争いは、権利付与後の私権の争いであることから、紛争の解決は基本的には当事者に委ねるべきとの考えに基づく。

他方、審決取消訴訟では特許庁の法令解釈や運用基準が主要な争点となる場合など、審決をした特許庁自身が訴訟において、審決の説明を行うことが適切な場合が生じることが想定された。

（改正事項）

平成15年法では「求意見・意見陳述制度」を導入し、特許庁もしくは裁判所の申し出に応じて、特許庁が審決取消訴訟において法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べるができることとされた（特\$180の2）

・平成16年審判制度関連改正事項の概要  
侵害訴訟と無効審判の関係等について<sup>14)</sup>

1. 主要論点

侵害訴訟における無効の判断と無効審判との関係について検討された主な論点は以下のとおりである。

（1）侵害訴訟と無効審判の役割分担について

- 無効審判廃止の可否 -

侵害訴訟と無効審判における判断の齟齬や特許権者の二重の応訴負担の発生は、侵害訴訟と無効審判の二制度が併存することにより発生する。そこで、この問題は、理論的には、無効審判を廃止し、侵害訴訟においてのみ特許の有効性を判断することにすれば解決され得る問題であるとして、その可否について検討された。

これについては、権利を巡る紛争は実際に生じた侵害訴訟の局面だけではなく、その多くは訴訟の前に水面下で争われているところ、将来の事業展開を考え、訴訟に到る前に特許を予め無効にする必要が生じる場合もある。事実、改正前の無効審判においては約6割が侵害訴訟とは独立して提起されており、異議申立てを含めると侵害訴訟と無関係に提起される事件は9割以上に上る。そこで、無効審判の廃止案は、侵害訴訟が提起された局面での問題解決のみ着目するものであり、紛争処理制度を総合的・大局的に観た場合には無効審判の紛争予防機能を欠くことはできない等の理由により、単に無効審判を廃止することは適切でないとの意見が大勢を占めた。

次に、それでは、無効審判を廃止する代わりに特許査定取消訴訟を創設し、侵害訴訟と特許査定取消訴訟が同時に提起された場合には、両者を併合して審理してはどうかとの案が検討された。

これに対しては、審判と訴訟を比較した場合に、

14) 本稿では、改正の経緯および検討会での議論についての説明に重点を置いた。改正条文の説明については、Law & Technology No.24 「知的財産高等裁判所設置法および裁判所等の一部を改正する法律の概要」2004年7月 に詳しく紹介されているので参考にされたい。

無効審判は、 当事者適格を広く認めるとともに職権主義を採用して権利有効性の判断を公益的観点から審理を行う制度であり、訴訟では代替不能であること、 専門行政庁である特許庁が審理を行うことからの確な判断を効率的に行うことが期待できること、 審判は行政手続きであるので、訂正請求の機会を与え攻撃防御の機会を保障できると共に特許無効の場合には直ちにその特許を対世的に無効にすることができ、迅速に手続きを進め得ること、 手続きに要する費用が相対的に安価であること等の理由により、特許査定取消訴訟を創設するよりも無効審判を存置した方がメリットが大きいとして、無効審判は存続すべきとの結論を得た。

(2) 無効審判請求遮断の可否と判断の齟齬発生の防止策について

(i) 侵害訴訟提起後の無効審判請求の遮断について

次に、無効審判の存置を前提としつつも、侵害訴訟提起後は被告は無効審判請求をすることはできなくする案（無効審判請求の遮断案）について検討された。侵害訴訟提起後は無効審判請求を遮断することにより、時系列上は一つのフォーラムだけで判断がなされることになるので、両者の判断の齟齬の発生の防止、原告の応訴負担の軽減を図れるからである。

これについては、無効審判請求を遮断すると、民事訴訟である侵害訴訟では、公益的な見地から当事者適格を広く認め職権主義を採用する無効審判の機能を代替できないこと、 将来の事業展開を考え、その特許を予め対世的に無効にしたい被告の無効審判請求の権利を奪うことはユーザーのニーズに反すること、 新特許無効審判は原則何人も請求をすることができることから、ダミー請求により遮断の実効性は保てないとの意見が出され、無効審判請求を遮断することは望ましくないとされた。

(ii) 判断の齟齬の発生防止策について

キルビー判決以降の訴訟判決について分析したと

ころ<sup>15)</sup>、判断の齟齬の発生は8%であり、これは、侵害訴訟の地裁と高裁の判決相違率が約2割といわれていることに比べると、必ずしも大きい数字ではない。また、無効審判の存続を認めるとした場合には、同一の特許について二つの独立したフォーラムで有効性が判断されるために判断の齟齬が生じる可能性が生じることは避けがたく、しかも、侵害訴訟は民事訴訟として当事者主義・弁論主義に基づき審理され、他方の無効審判は職権主義を採用し公益的見地から審理を行うのであり、両者の判断に齟齬が生じるのは必ずしも不合理ではないとの考え方もある。

しかしながら、同一の特許の有効性判断について、侵害訴訟と無効審判の判断が齟齬した場合には、

侵害訴訟が控訴されるとともに審決が出訴され紛争の解決が長引くおそれがあること、 権利が有効であるとして本案判決がなされた後に無効審判で権利が無効であるとされた場合には、当該判決に再審事由（民訴§338 八）が生じて法的安定性が害されること、 その逆の場合には再審事由には該当しないが、無効審判において無効とされない（有効な）特許でありながら権利行使が認められないとの不合理な結果が生じる等の問題が指摘されている。

そこで、判断齟齬の発生は、二制度併存の意義を損なわない合理的な範囲で、できる限り減少させることが望ましいとされ、そのための措置として、特許の有効性に関する侵害訴訟での当事者の主張・証拠に係る情報を特許庁においても必要に応じて入手できるようにすること、 裁判所は必要があるときは、当事者に対して無効審判の請求を促すこと、

侵害訴訟係属中に無効審判が請求された場合には無効審判を早期に審理すること、 裁判所は裁量により訴訟手続きを中止することが提案された。

(3) 明白性要件の要否について

さらに、(a) 侵害訴訟における有効性判断の範囲を無効理由が存在することが明らかでない場合にも

15) 紛争処理小委員会報告書 参考資料4

拡大すべきか（明白性要件の撤廃）あるいは、(b)明らかな場合に限るべきかについて検討がなされた。

明白性要件の撤廃については、侵害訴訟の場において無効の主張ができるので審理期間が部分的に長期化したとしても侵害訴訟そのものの最終的な解決までの期間短縮が期待できること、特許の有効性と抵触可能性を同一の場で争うことになるので権利範囲について当事者の矛盾したクレーム解釈の主張を回避して合理的なクレーム解釈が可能になること、無効理由が明らかかどうかは審理してみなければわからず被告は安全を見越して無効審判を請求せざるを得ず訴訟経済に反すること等を理由として、その実現について、産業界からはきわめて強い要望が出されていた。

他方、この案を採用した場合には、侵害訴訟の審理期間が大幅に長期化する懸念があること、「明白性」要件は、無効審判制度の並存を前提にする限り両者の判断齟齬を防止するための安全弁として必要であるとして、後者をとるべきとの案も有力であった。

これについては、制度ユーザーが訴訟の審理期間が部分的に長期化したとしても紛争の最終的解決までの審理期間の短縮を優先していること、被告にとって明らか要件は明らかでなく不要な審判請求を誘発しておりキルビー判決が示した訴訟経済の理念に反する事態が生じていること、判断の齟齬の発生防止は、上述した(ii)(ロ)の手段により解決されることが期待されるとして、明白性の要件は撤廃されることになった。

#### (4) 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について

侵害訴訟において権利無効の判断をすることを許容する場合には、併せて権利者の防御の機会についても検討が必要であるとして訂正の在り方について検討がなされた。

侵害訴訟において訂正を認めてはどうかとの案については、訂正は職権主義の手続き構造を前提とし

た権利範囲を確定する行政行為であり当事者主義を前提とする民事訴訟で行うことはできないとされ、一部放棄を認めてはどうかとの案については、権利の一部放棄は対世的効力の点からは問題があるとされた。

そこで、訂正については、特許庁の訂正審判によることとし、防御手段としての実を挙げるために、早期に審理の対象にすべきとの結論を得た。

## 2. 改正結果

これらの検討の結果、特許の有効性の判断については特許無効審判を基本としつつ、侵害訴訟において特許の有効性を判断することを権利行使を阻止するための抗弁として認め、特許無効審判と侵害訴訟における特許の有効性の判断の齟齬による混乱の防止の手当てを立法及び運用により行うこととされた<sup>16)</sup>。

### (1) 侵害訴訟における特許権に基づく請求の制限

紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟において、特許が特許無効審判の無効理由（特§123 各号）に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は特許が無効であることが明らかである場合に限り当該事由の有無を判断できることとし、当該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、当該特許権の行使（差止請求・損害賠償請求等）を認めないことができるものとする（特§104の3 新設）

### (2) 侵害訴訟と特許無効審判の判断齟齬防止、審理の迅速性の確保等

判断齟齬の防止を図るために特許無効審判を審理する審判合議体が、必要に応じて、侵害訴訟において提出された権利行使の制限に係る抗弁に関する資料を裁判所から入手できるようにし、裁判所

16) 知的財産訴訟検討会 第15回会合 侵害訴訟と特許無効審判の関係等について

と特許庁の進行調整を充実させる（特\$168 の新設）

権利行使の制限に係る抗弁が審理を不当に遅延させることを目的としたものと認められる場合には、裁判所はこれを却下できることとする（特\$104の3 新設）

（注）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し、判断齟齬が生じるおそれがあるときは、裁判所は、裁量により訴訟手続きを中止する。

### （3）特許権者の防御手段

現行法上の特許権者の防御手段には、変更を加えない。

（注）権利無効を理由とする抗弁に対抗するためには、特許庁における訂正審判あるいは無効審判における訂正請求によることとし、これらの訂正審判等については、早期に審理する対象とする。

## ・平成16年知的財産訴訟制度改正の概要

平成16年には、知的財産訴訟検討会で検討されたその他の以下の事項についての改正法が成立している。何れも、上述した侵害訴訟と無効審判の関係に関する改正と同じく、平成17年4月1日から施行される。これらの概略を紹介する。

### 1. 裁判所調査官の権限の拡大・明確化等について

侵害訴訟における権利の有効性判断の枠を広げることと併せて、裁判所調査官について、その中立性を確保しつつ、その権限の拡大・明確化を図ることとされた。

#### （1）発問権等の明定

これにより、裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、口頭弁論の期日等において、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる等の権限が民事訴訟法に明定された（民事訴訟法\$92の8の新設）

#### （2）裁判官の除斥・忌避規定の準用

併せて、裁判所調査官の中立性を保障するために裁判官の除斥及び忌避等の規定が準用された（民訴\$92の9の新設）

### 2. 侵害行為の立証の容易化のための方策（営業秘密の保護）

訴訟の審理の過程で営業秘密が開示されることを回避する手段を講じることにより侵害行為の立証の容易化を図るための方策が導入された。

#### （1）秘密保持命令

裁判所は、準備書面又は証拠の内容に営業秘密が含まれている場合には、当事者の申立てにより秘密保持命令を発令することができるようにし、命令違反に対しては、所要の罰則を科すものとする（特\$105の4、200の2、201等新設）

#### （2）営業秘密が問題となる訴訟の公開停止

当事者等が営業秘密に該当するものについて公開の法廷で陳述することにより、営業秘密が非公知性・秘匿性を失うことによって事業活動に著しい支障を生じることが明らかであることから十分に陳述することができず、これにより適正な裁判ができないという恐れがある場合には、裁判所は決定で当該専門を非公開とすることができる（特\$105条の7、不競法\$6の7）

#### （3）インカメラ審理手続きの整備

裁判所の裁量によって、文書提出命令の申立人、訴訟代理人等からの意見を聴取するために、これらの者にインカメラ審理の対象となる文書を提示することができるものとする（特\$105 新設）

### 3. 知的財産高等裁判所

#### （1）知的財産高等裁判所の創設

知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産高等裁判所を東

京高等裁判所に特別の支部として創設する（知的財産高等裁判所設置法<sup>17)</sup>1、2）。

## （2）取扱事件

知的財産高等裁判所の取扱事件は、東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、知的財産となる（同<sup>2)</sup>）（具体的には、現在の知財専門部が扱う事件と同じ）。

## （3）知的財産高等裁判所長

最高裁判所は知的財産高等裁判所長を任命する（同<sup>3)</sup>）。知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議による（同<sup>4)</sup>）。知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所事務局を置く（同<sup>5)</sup>）。

### ・特許庁への要請と審判の運用の改善

#### 1. 制度改正に基づく特許庁への要請

紛争の実効的解決を図るために、明らか要件を撤廃し、代わりに、特許等が「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」には、当該訴訟の相手方に対して特許権等の行使をすることができないものとされた。これは、紛争当事者に侵害訴訟の間口を広げ、キルビー判決の法理を押し進める一方で、侵害訴訟における特許の有効性の判断については、二制度の役割分担は維持し、特許無効審判の判断を尊重すべきことを明確にしたものと解される。

また、審判合議体は、必要に応じて、侵害訴訟において提出された権利行使の制限に係る抗弁に関する資料を裁判所から入手できるようにし、裁判所と特許庁の進行調整の充実を図るとしたことは、審判合議体が侵害訴訟を視野にいれて審理を行うことにより、判断齟齬の防止を図るべきことが期待されていることを意味するものと解される。

そこで、今次の改正を受けて、特許庁には、

審判合議体は独立した審理判断を行うものの、職権主義を発動して、侵害訴訟における権利無効に関する主張立証内容を考慮することにより、権利の有効性について、無効審判と侵害訴訟の判断の齟齬の発生を防止すべきこと、無効審判の判断を尊重し、訂正審判を原告の防御方法とすることの実効性を高めるために、侵害訴訟と同時係属する無効審判・訂正審判を早期に審理すべきこと

が要請されたといえる。

#### 2. 特許無効審判の運用改善

今後、これらの要請に応え改正の実を挙げることができるか否かは、審判の運用いかにかかっている。

審判部では、既に、特許無効審判の審理の早期化・審理の充実化に向けての施策を実行に移し、対策を着々と進めているところ、これらの施策を紹介する<sup>17)</sup>。なお、ここには紹介しないが、侵害訴訟における特許無効の主張・証拠に関する情報を入手するための運用についても検討が進められているところである。

##### （1）特許庁内手続き・実体審理期間の短縮

特許庁内の実体審理・事務処理に要する期間を短縮するために、無効審判の庁内手続きを一から見直し、電算機処理や部所間の書類移動のバッチ・サイクルの短縮化、仮記録体（審判書類）の作成による並行処理の導入を行うとともに、合議体による実体審理期間の管理の徹底化を図った。

##### （2）応答期間の短縮に向けた合理化

審理期間の総合的短縮を図るためには応答期間の短縮化も不可欠であるところ、出願人の代理人に協力を依頼し、従来は一律に60日としていた指定期間を原則30日に半減（権利者の第1回答弁期間については、

17) 平成15年改正法における無効審判等の運用指針 第2部 付録

例外として60日)し、更に、手続者の請求による指定期間の延長についても、これを認めることに合理的な理由がある場合に限ることを明確にした。

#### (3) 無効審判計画審理の本格実施

審判部では、平成13年7月より「無効審判の計画審理」を試行的に導入していたが、これを平成15年1月以降請求された無効審判を対象として、本格実施することとした。

「無効審判の計画審理」は、複雑な事件を対象とし、審判合議体、請求人及び被請求人の三者の合意に基づき審理の初期の段階で定めた審理計画に沿って審理を進めるものである。審決時期の見通しを立てることは、審理期間の怠惰な遅延を防止することのみならず、侵害訴訟における無効判断への利用、当事者のビジネスプラン策定にも貢献するものと考えられる。

#### (4) 運用指針の作成と外部公開

新制度の導入に伴い、新たな特許無効審判の手続きを定めた運用指針を外部公開するとともに一般ユーザーを対象とした外部説明会を実施した。本運用指針は新特許無効審判の全手続きを網羅するものである。平成15年に改正された、例外的証拠の追加、記載要件の明確化については、それぞれの要件について特に詳細に説明している。

・おわりに

特許無効審判制度は不滅の制度として存在しているわけではない。

この制度は、特許庁の審判によれば、審判官の高度な専門性に基づく的確な審理が期待できること、行政の特質である公平かつ機動的な審理が期待できること、に依拠して存在する制度である。

そこで、特許無効審判制度を預かる特許庁が、これらの機能を実現できない時には、特許無効審判は、制度意義を失い、消滅せざるを得ない。

そして、このような事情は、特許無効審判のみならず、他の審判及び審査にもある程度あてはまると考える。

## Profile

杉浦 淳(すぎうら じゅん)

昭和62年4月 特許庁入庁  
審査第二部土木、応用物理、電子計算機業務課、調整課、在モロッコ日本国大使館、  
審判部第4部門を経て現職  
平成13年4月～平成15年6月 審判課審判企画室、制度改正審議室



特許庁審査官の一人として、審査・審判制度の機能を十二分に発揮して、国民の信頼に応えることができるように、最新技術の修得と特許制度の深い理解に努め、日々の審査に真摯に取り組んでいきたいと思う。

最後になるが、審判課、制度改正審議室、司法制度改革推進本部並びに審判部部門の皆様には、制度改正時にいただいた様々な協力と励ましに心より感謝したい。