

C グローバル・ネットワーク時代における特許侵害訴訟

我が国における侵害訴訟における特許無効の抗弁を中心として

2001.11.21

東京地方裁判所裁判官

飯村 敏明

1 はじめに

我が国の知的財産権事件の審理は、ここ数年の間に劇的な変化を遂げた。過去の我が国の知的財産権事件の審理に関しては、時間が掛かりすぎる、審理期間が長いため、結果として権利救済につながらないという厳しい指摘があったことも事実である。統計面をみても、東京地裁において、数年前は、平均審理期間が24か月を超えていたのに対して、現在では、ほとんどの事件が12か月で終了している。各国比較をしても、現在の東京地裁等代表的な裁判所の知的財産権訴訟のスピードは、最も早い審理を実施していると評価できるであろう。このような点でも明らかのように、知的財産権訴訟の審理方式は、大きく変化を遂げたということができ、スピード審理のための様々な工夫を凝らしている。

しかし、過去において、いかにスピード化を実現しようとしても、超えることができない隘路が存在した。すなわち、侵害訴訟を審理する裁判所に、原告が請求の根拠としている特許権の有効性について判断する権限がなかったことであり、この点がスピード審理を実現する上で、大きな阻害要因となっていた。

この点は、昨年、最高裁判決（当事者や発明者の名称から「富士通半導体訴訟」「キルビー特許訴訟」といわれることがある。）が出されたことにより、侵害訴訟の審理状況は大きく変わった。本報告は、この点を中心に行うものである。

2 最高裁判決が出されるまでの状況と最高裁判決の内容及び意義

我が国において、特許査定が誤ってされた場合の救済は、無効審判請求に対する審決取消訴訟によって図られる制度が採用されている。このため、特許が誤って付与されたことによって影響を受ける可能性のある第三者は、まず、特許庁に対して特許無効の審判請求手続を行い、特許を無効にしなければならなかった。

このような我が国の特許制度の下においては、たとえ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審決が確定しない間は、特許権は有効なものとして存在し、侵害訴訟を審理する裁判所は、特許が無効であることを前提として判断することはできないというのが、このような制度を設けたことの論理的な帰結であった。要するに、このような制度がある以上、簡易なバイパスを利用することは許されないということになる。かつての最高裁判決は、繰り返しこのことを述べていた（大判大6.4.23民録23輯654頁その他参照）。

ところが、平成12年(2000年)4月11日、最高裁判所は、古くから一貫して続いていた判例を実質的に変更して、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許の無効理由の存否について判断することができ、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請求は、権利の濫用に当たり許されないと判示した(民集54巻4号1368,判例時報1710号68頁)。

最高裁判決は、特許権侵害訴訟における迅速解決の要請に合致するものである。判決理由でも、「紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、特許権に基づく侵害訴訟において、・・・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、・・・訴訟経済にも反する。」と判示しているように、訴訟経済の点を強調している。

なお、最高裁判決の理由中には、直接記載されていないが、この時期に判決が出されたのは、国際的なハーモナイゼーションの流れに沿った訴訟運営を実施すべきであるという考え方が根底にあったことも明らかであろう。

最高裁判決以降、下級審は、一斉に、侵害訴訟の中で、特許の有効性を審理するようになり、無効が明らかである場合には、その特許権に基づく請求を、すみやかに棄却する審理が定着した。その意味で、最高裁判決が侵害訴訟の実務に与えた影響は極めて大きい。

3 行政行為についての一般理論と特許付与行為との関係

ここで、行政法の一般理論との関係を説明する。

行政庁が、公権力の行使たる行政行為をすると、それが違法であったとしても、行政行為によって不利益を受ける者が、あらかじめ、取消訴訟を提起して、裁判所によって取消判決を受けない限り、有効なものとして通用する。たとえ、行政行為が違法であったとしても、取消判決が確定しない以上、すべての者(すべての機関を含む。)は、行政行為が効力がない(無効である)として、取り扱うことは許されないとされている。行政行為には、開発許可処分、営業許可処分、運転免許処分、原子炉設置許可処分等さまざまなものがあるが、すべての行政行為に共通した性質である(もっとも、この原則には例外があって、行政行為が誤ってされたものであって、その誤りが「重大かつ明白」である場合には、行政行為が効力がないものとして取り扱うことができる)とされているが、実際の行政訴訟において、一般の行政行為の誤りが「重大かつ明白」であると判断されたケースは極めて少ない。)。

ところで、特許庁長官が、出願した者に対して、特許査定をした上、登録により特許権を付与する行為は、正に、公権力の行使であり、行政行為そのものである。一方、特許権は、業として特許発明を実施する地位を排他的に利用することができる権能とされているが、この権能は、所有権などと全く同じ、純然たる私権である。すなわち、特許は、行政行為によって私権(排他的権利)を付与する行為である。行政行為には、

先に述べたように、開発許可処分、営業許可処分、運転免許処分、原子炉設置許可処分等さまざまなものが存在し、私人は、行政行為によって、一定の法律上の地位を取得することがあり得るけれども、これらの法的地位は、すべて、公法上の法的地位である。これに対して、特許庁長官が行う特許権付与行為は、純然たる私権の設定行為であるという点で、他の行政行為と大きく異なる。

特許権のこのような性質に照らすと、特許庁の無効審判を経由して無効審決が確定しない限り、侵害訴訟において、無効理由があるということ根拠に防御することができないとするのは、あまりに硬直的であって、第三者が合理的な経済行動をする際に不都合であるといえる。また、出願人が特許を取得しても、第三者からの不要不急の無効審判請求を誘発することになり、特許権者もこれを阻止するためのコストがかかることになる。さらに、社会全体としての制度コストも嵩むことになる。すなわち、個別的具体的な紛争が発生していないにもかかわらず、特許庁が無効審判手続において、特許が有効であるか否かを判断し、裁判所が審決取消訴訟において、審決が正当であるか否かを判断することが必要不可欠だとするならば、そのコスト及び時間的負担の増大は無視できない。

このような特許権が私権であるという性質、無効審判請求が必要不可欠であるとした場合の社会的なコストを考えると、特許付与行為については、一般の行政行為とは異なる特殊な考慮をする余地もあり、そのような観点から示された判断が今回の最高裁判決であるといえよう。最高裁判決は、特許付与行為について、紛争の迅速な解決の要請という観点から、行政法について確立した一般理論に影響を考慮して、最少限の修正を施したものであるということができよう。最高裁判決が小法廷でされた理由も、このような点と関係が深い。

4 権利濫用理論

最高裁判決は、無効理由の存在が明らかな特許権に基づく請求は、権利の濫用に当たり許されないと判示して、いわゆる権利濫用論を用いて結論を導いている。

出願前の公知技術がある場合、発明の技術的範囲を制限する法理論として、自由技術の抗弁説、実施例限定説、権利濫用の法理等いろいろな考え方があった。最高裁判決は、一般行政理論に影響を及ぼさないように配慮したこと、私権の行使を排斥するのに権利濫用理論は違和感がないこと等の理由から、権利濫用の法理を借用したものと推測され、実質的には、侵害訴訟において、特許無効の抗弁を肯定したものと評価できよう。

権利濫用論が用いられた趣旨をこのように考えると、権利濫用に当たるか否かの考慮要素について、いわゆる一般的な権利濫用の考慮要素である、特許権者と非権利者との間の個別具体的関係、背景事実等の主観的事実は捨象すべきであると思われる。付与された特許権を客観的に検討して、無効理由が存在することが明らかであるか否かを中心に吟味することが正しい判断方法であろう。なお、侵害裁判所が審理、判断

できる無効理由の種類、範囲に制限はないと解すべきであろう。

5 訴訟手続を中止する場合

特許法は、特許権侵害訴訟と無効審判請求の両者が係属したような場合に、裁判所は、審決が確定するまで、訴訟手続を中止することができる」と規定している（特許法168条2項）。審決と侵害訴訟の矛盾を避けるための措置である。この点について、最高裁判決は、中止の制度は、特許が無効となることが確実に予見される場合には適用されないと明示的に判示している。

そこで、具体的事案で、裁判所が手続を中止するか棄却判決をするかを決める場合、その基準は何かということが問題となる（なお、裁判実務では、無効審判請求がされた場合であっても、直ちに、訴訟手続を中止にすることはなく、侵害訴訟の審理を進められる限り進めているのが通例である。したがって、ここで問題としているのは、侵害訴訟の審理が終局場面に至った場合に、裁判所が行う判断の基準についてである。）

この点は、最高裁判決の述べた趣旨に沿って判断すべきであろう。すなわち、無効とされることが確実に予見される特許に基づく請求を認容することと衡平の理念との調和、迅速な審理や訴訟経済の観点に沿った審理運営の必要性、を総合考慮することになる。結局、侵害裁判所が言い渡す実体判決が安定性を有するか、紛争解決が確実性を持つかという点が、重要な判断基準ということになる。

仮に、一審裁判所が、特許の無効が明らかであるとして、請求を棄却しても、上訴された後に、(訂正審判請求がされて)権利が有効になる可能性が高い場合は、審理を再度やり直さなければならず、侵害訴訟手続による究極的な紛争解決につながらない。このように判決の安定性がなく、紛争解決の確実性が低い場合には、中止措置を採ることになる。

したがって、実体判決の不確実性がおよそ想定できない場合には棄却判決がされる。例えば、仮に、権利が有効になる可能性（侵害訴訟において判決が言い渡された後に訂正審判請求により有効になる場合も含めて）があっても、被告製品との関連で、請求棄却の結論に影響を与えない場合、発明の技術的範囲を限定解釈することによって、被告製品が発明の技術的範囲に含まれないと判断できる場合等は、一審判決の安定性を損なうことはないので、棄却判決を言い渡すことになる。

6 「明らかな性」の判断基準

最高裁判決は、棄却判決ができる場合として、単に「特許に無効理由があること」のみならず「無効理由の存在が明らかであること」を要件とした。「明白性」という要件は、かならずしも明白ではなく、規範的、評価的な要素が強いと思われる。規範的、評価的な要件については、予測可能性、法的安定性の点で問題が生ずるので、将来的には、裁判例を集積させ、その実務例を分析することにより、一定の判断基準を抽出

する作業が必要となる。

一応、次の点を指摘したい。

侵害裁判所は、冒認出願や公然実施を理由とする無効事由については、前提事実について、証人調べを含め、直接的な証拠調べを行う。裁判所は、前提事実の有無を直接評価判断できること、このような事実は専門技術的な事項を含んでいないこと等の理由から、このような事項に関連した無効理由の有無は、裁判所が「明らか」であると判断することが容易である。すなわち、「明らかな性」の幅は狭い。裁判所が無効理由があると心証を持ったことと、無効理由の存在が明らかであることとは、ほぼ同義であるといえよう。新規性の存否についても同様であろう。

これに対して、進歩性の不存在を理由とする無効事由については、進歩性の存否に関する判断は、専門技術性が極めて高いため、侵害裁判所も、審判手続及び審決取消訴訟手続を尊重する傾向が強くなる。すなわち、このような事項については、「明らかな性」の幅は広い。一般論としては、このような傾向を指摘することはできよう。ただし、最高裁判決の後の下級審判決では、「進歩性のないことが明らかである」として棄却した例も少なくないことをあわせて指摘する。

7 侵害訴訟の結果と審決・審決取消訴訟の結果の齟齬

侵害裁判所が行う判決と特許庁が行う審決や審決取消訴訟裁判所（東京高裁の専属管轄である。）が行う判決との間に齟齬が生じた場合について検討する。

侵害訴訟で棄却判決が出された後、棄却判決が未確定の間は、訴訟手続内で是正が図られるので問題は生じない。これに対して、侵害訴訟における判決が確定した場合には、問題の生ずる余地がある。

まず、侵害裁判所において、無効理由の存在が明らかであるとして言い渡された棄却判決が確定した後に、無効事由がないと判断された審決が確定した場合はどうなるか。これに対する救済方法はないと思われる。要するに、従来、侵害訴訟の被告は、特許無効を理由とする抗弁を提出できなかったが、最高裁判決により、このような抗弁が提出できることになった。原告は、侵害訴訟において、自己の責任により抗弁を排斥するための証拠を提出するわけであるが、結果的に裁判所を納得させるだけの主張立証ができなければ、その不利益は、原告が負担するというのが当然の帰結であって、事後の救済はないといって差し支えない。

次に、侵害訴訟において、無効理由が存在しないとして言い渡された認容判決が確定した後に、特許を無効とする審決が確定した場合にどうなるか。この点については、多くの論者は、侵害訴訟において基礎とした行政行為が無効となった場合には、無効の特許を前提に言い渡した侵害訴訟の判決に再審事由が存在することになり、被告が、認容判決に基づいて、金銭の支払を履行した場合であっても、原告に対し、不当利得返還請求など事後的な救済が認められるとしている。

8 おわりに 侵害訴訟の将来

侵害訴訟において特許の無効理由の存在を判断することができるとした最高裁の判決及び現在の実務を、どのように評価すべきかについて、将来像を踏まえて述べたい。

第1に、侵害裁判所の紛争解決機能が、大きく拡大したということができる。現代型の侵害訴訟において、被告から特許の無効に関する主張がされない事例はないといって差し支えない。ところが、最高裁判決が出される前は、侵害裁判所は、正面から無効事由の判断ができなかったため、その紛争解決機能を発揮することが十分にできなかった。しかし、最高裁判決が出されることによって、このような問題点を解消させることができた。最高裁判決は、実務に最も大きな影響を与えた判決の一つであるといえよう。

他方、侵害訴訟の審理は、著しく複雑困難になったといえる。侵害裁判を担当する裁判官は、特許無効理由に関する最近の審決、判例に熟知しなければならないし、当事者も、効率的な審理をするための高度の能力、迅速審理に対する理解が必要となったといえる。

第2に、最高裁判決が出されるまでは、「侵害訴訟の提起」は、特許権者である原告にとって、ノーリスクであった。従来は、原告は、侵害訴訟において、敗訴したとしても、損害賠償請求が棄却されるとか、被告製品の製造、販売を阻止できないという不利益にとどまっており、侵害訴訟の中で、特許が無効であると判断される危険性はなかった。ところが、最高裁判決の後には、原告は、侵害訴訟の中で特許が無効であると判断される最悪の危険性を有するようになった。原告としては、敗訴のリスクが大きいため、訴訟を提起する前に、従来にも増して慎重な事前調査をする必要が生じ、また、訴訟進行によっては、最悪の結果を回避するため和解するという行動様式を選択する必要も生じるようになったといえる。