

11 特許の無効と侵害に関する調査研究

近年、司法制度改革との関連で、裁判所の知的財産専門部の拡充、裁判の迅速化が提言されるなど、知的財産関連訴訟の審理促進について、関心が高まっている。

我が国では、特許侵害訴訟が提起された場合、特許の有効無効の判断は、特許庁での無効審判での手続によるという制度的な建前がとられてきたが、ときとして、特許の有効性に関する最終的判断である審決確定を待っていたのでは、侵害裁判所における迅速な紛争解決が実現できない事態が生ずる。侵害裁判所は、このような場合、無効原因が存在する特許権による権利行使という結果を回避すべく、権利濫用論その他の法的構成によって、具体的妥当性を図ってきたと指摘されている。さらに、米国や英国等においては、特許侵害訴訟において特許無効の抗弁をすることができるとされている。

そこで、本調査研究においては、特許庁と裁判所の権限分配の観点から、侵害訴訟における特許無効の抗弁に関する制度的な問題を整理し、今後のあるべき裁判や審判のあり方を検討する際の基礎資料を作成すべく、特許の無効と侵害に関する諸問題について我が国の判例、学説の状況を整理するとともに、米国、ドイツ、英国、オランダ、韓国の概要につき基礎調査を行った。

I はじめに

近年、司法制度改革との関連で、裁判所の知的財産専門部の拡充、裁判の迅速化が提言されるなど、知的財産関連訴訟の審理促進について、関心が高まっている。

我が国では、特許の有効無効の判断は、特許庁での無効審判での手続によるという制度的な建前がとられてきたが、ときとして、無効審判手続が遅延するといったようなことにより、権利の迅速な行使が阻害されるといったような場合も今までしばしば生じてきた。一方、米国や英国では裁判所が特許の有効無効を判断できるとされている。

そこで、特許庁と裁判所の権限分配の観点から、侵害訴訟における特許無効の抗弁に関する制度的な問題を整理し、今後のあるべき裁判や審判のあり方を検討する際の基礎調査を行った。

特許侵害訴訟において特許無効の抗弁を認めない考えに対しては、いくつかの問題点の指摘があるが、最も重要な問題点は、無効審判手続による審決確定の長期化によって、特許紛争の早期解決を得られないという点、それから、侵害訴訟裁判所において明白な特許無効理由を認定判断できるのに、権利侵害を認容しなければならない非合理性という問題がある。特に我が国の産業界と密接な利害関係を持つ米国において侵害訴訟における特許無効の主張を認めていることも大きく影響して、我が国の侵害訴訟においても特許無効の抗弁を認めるべきであるという見解は次第に高まりを見せている状況にあるといえる。

II 我が国の状況について

1 現行制度に至る経過

明治21年特許条例以来のわが国の特許無効審判制度は、ドイツ法を起源とするされているが、特許庁と裁判所の役割分担から観点から見ると、現在に至るまで、どのような制度的変遷を経ているかについて概観する。

明治18年に専売特許条例ができたときには審査制度のみが設けられ、訴訟による不服申立はもとより審判制度すら存在しなかった。その後、ドイツを範として、明治21(1888)年の特許条例で審判制度(査定不服審判、無効審判)が新設された。特許条例の19条には「第12条ニ依リ特許ヲ無効ト為スハ関係人ノ請求ヲ待テ特許局ニ於テ之ヲ審判ス」、20条で「特許局ノ審判ニ対シテハ不服ヲ申立又ハ他ニ訴フルコトヲ許ス」と規定されていた。

その沿革について、高橋是清「我国特許制度の起因」^(*)は、「特許条例を制定するに当たりまして、法制局参事院などで最も反対を受けましたのは、(中略)特許権の侵害などの裁判は特許局長の審判を以て最終とし、他の高等裁判に行くことを許さないと云ふのはいけないと云ふ法律論でありました。けれども是が事実において英吉利のやうに法律の出来ない前に、裁判官が斯かる審判をして来たと云ふ習慣のある国ならば、それは特許局で審判をせず、全く裁判所に任せても宜い、或はさう云ふ習慣がなくても外国にあるやうなエキスパート、裁判所が必要と思う時分に参考人として或る裁判の問題に就いて自由に技術家を呼上げる、其位の技術家が今日の世の中にあるならば、裁判官が此法律に熟れて居なくても差

(*) 工業所有権雑誌第32号(明治41年6月3日発行)

支ないが、実際さう云ふ訳に行かないから、偶々特許条例を設けて発明を保護すると云っても、之を施行した結果が十分に権利が保護せられず、裁判の結果苦心をした発明者が不利益の位置に立つようになっては、発明の奨励保護の主意に背くのではないか、是は今少しく世の中が進んで来て社会に技術家が殖えとか、或は裁判官が斯う云ふ訴訟に度々出合つて、又判例なども沢山に出来、裁判官が慣れて来た暁には、勿論特許局の審判は経ずとも宣かろうと思ふけれども、それまでは特許局で審判する方が宜いと云ふのが私の議論でありました。」と述べている。その趣旨から言うならば、制度の当初の立法者の趣旨は、特許庁がみずから与えた特許権についての有効無効を判断することが最も制度的にすぐれたものだと考えていたというより、その当時における我が国の状況に照らして、まずはこういう制度をとってみようということから出発した。そういう意味では、法律的にこれを判断する場合に、今のような特許庁と裁判所の役割分担が絶対的なもの、あるいは最もすぐれたものという形で出発しているわけではないことが注目される。

その後、明治32(1899)年特許法で無効審判に対する大審院への訴えが法律違反だけに限って認められるようになった。さらに、大正10(1921)年特許法で拒絶査定不服の審決、無効審判審決に対する抗告審判制度が新設され、抗告審決に対する大審院への訴えを認める制度が取り入れられた。当時、帝国議会の審議において政府委員は、特許審判は行政処分であつて、これに対する出訴は行政裁判としての性質を有し、特許無効審判は、与えた行政処分が間違っている場合にこれを取り消して無効にする手続だから行政事件であること、審判は司法事件でなく行政事件であり、裁判としての性質も有しないことを答弁した^(*)2)。

昭和23(1948)年法は、戦後の司法制度改革に伴い、抗告審決に対する不服の訴えは東京高裁に提起し、その判決に不服があるときは最高裁へ上告するという制度を設けた。昭和34(1959)年法では、抗告審判制度が廃止されて、特許庁の審決に対する不服の訴えは東京高裁に提起するという現在の審決取消訴訟制度がとられるに至った。これは通常の行政処分に対する不服申立てである行政事件訴訟と同様の発想で、裁判所に特許庁の審決を取り消すか否かの権限のみを与え、取消判決の後には必ず特許庁での審判が再開されるという、構造上遅延の予想される制度が採用され、現在に至っている。

2 我が国の判例の動向

次に、我が国における特許侵害事件における無効事由の取り扱いに関する判例の動向について概観する。

(1) 大審院判決明治37年9月15日(明治36年(れ)第2662号、導火線製造器械事件)

戦前の帝国憲法のもとでの考え方というのは、行政権優位という考え方が非常に強かつたということもあるのかもしれないが、通常裁判所は無効判断をしてはいけない、許容しないということで、それが明治から大正にかけての大審院の判例の中にあられている。そのはしりとして一つ挙げるとすれば、明治37年9月15日の判決、この大審院の判決では「特許局ノ付与シタル特許ハ特許局ノ審決ヲ以テ其ノ無効ヲ宣告セサル限りハ依然トシテ存立スヘク通常裁判所ニ於テ特許ノ当否其ノ効力ノ有無ヲ判断スルコト得サルモト解釈スルヲ相当ナリス」と述べている。すなわち、特許権の存否判断は特許局の判断に一任すべきであり、自ら無効の判断をしてはならない、という立場を示し、最上級審の判例としては、平成12年4月11日の最高裁判決^(*)3)が出されるまで、この大審院判決が、先例としての価値を有してきた。

(2) 最高裁判決昭和49年6月28日(昭和47年(オ)第659号、一眼レフレックスカメラ事件)

次に昭和49年の最高裁判決は、「特許権は新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であつた部分は新規な発明とはいえないから、特定の特許発明の技術的範囲を確定するにあつては、その当時の公知の部分を除くして新規な技術的思想の趣旨を明らかにすることができるものと解するのが相当である。」と述べ、クレーム解釈において公知事実を参酌・除外すべき旨を判示した。ただ、最近の傾向では、公知技術の問題だけにとどまらないで、さらに特許権に重大かつ明白な無効原因がある場合において、無効事由の審理判断を許容する考え方が出てきている。

(3) 大阪高裁判決平成6年2月25日(平成3年(ホ)第2485号、ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子事件)

一つは大阪高裁の平成6年2月25日判決。ここでは、「特許発明が全部公知であるなどの事由により、当該特許登録に明らかな無効事由がある場合には、特許発明の技術的範囲の認定判断ないし特許権の主張の可否の判断に影響を及ぼすので、特許権の侵害の有無を審理する裁判所においても、事案の解決に必要な限度で明らかな新規性の存否を判断することが必要になる」と判示している。

(4) 最高裁判決平成12年4月11日(平成10年(オ)第364号、半導体装置事件)

最後に挙げたのは平成12年4月11日の最高裁判決である。特許に明白な無効理由が存する場合に、前記下級審判決の判断や最近の学説の動向を踏まえ、最高裁がどのような判断をするかが注目されていたところ、本判決がなされた。

本判決で最高裁は、「特許権に基づく差止め、損害賠償

(*)2) 詳細は、君嶋祐子「特許無効とその手続(一)」法学研究68巻12号(1995年)202頁以下参照。

(*)3) 最高裁判決平成12年4月11日判決(平成10年(オ)第364号)

等の請求は、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、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。…大審院明治36年(れ)第2662号同37年9月15日判決…その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、これを変更すべきである。また、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、特許侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、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、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、また、訴訟経済にも反する」と判示した。

本判決の意義は、先の大審院判例を変更し、特許無効の抗弁を権利濫用の抗弁の一態様として是認するとともに、司法制度改革の関連で、知的財産関連訴訟の審理促進について歎心が高まるなか、特許裁判のスピード化を強くアピールしたことが特徴であるといえる。

3 我が国の学説にみられる特許無効の抗弁許容説

従来我が国の特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁を認めるべきであるとする見解は殆どみられなかったが、近時限定的にではあるが、これを肯定する有力な見解が現れている。その代表的見解は田村善之教授の見解であって、行政法における行政行為の「取消」事由と「無効」事由とを区別する法理論を特許無効の抗弁に適用しようとする試みがなされている。

すなわち、同教授は、次のように述べている^{(*)4}。「特許の登録の有効無効を侵害事件における裁判所で判断することができないという命題が、単なる観念論ではなく、このような意味での制度的な効力に基づいたものだ」とすると、ちょうど一般の行政行為について「取消」とは区別して「無効」という概念が認められるのと同様に、いっさいの例外が許されないというわけではないということになる。たとえば、特許請求の範囲についてそっくりそのままの公知技術が出願前に存在したことが明らかになった場合など、無効審判ルートを進らせても、結局、無効と判断されることが明白であるような場合には、侵害裁判所でいきなり特許を無効と判断することを許しても、特にルート一元化という制度の目的に反する事態を生ずことはない。また、この種の例外的な事例で、無効審判ルートを通ることなく無効の主張をなすことを許容しても、無効審判にはなすべき仕事が山ほど残るのであるから、特に無効審判の制度が無意味になるわけでもない。この他、主観的範囲に関する判決効の相対効の原則から、侵害訴訟における無効判断は

当事者限りの効力を有するに過ぎないから、対世的に特許を無効とする効果を持つ無効審決の存在意義はその意味でも失われることはない。」

そして、田村教授は、無効審決を待つことなく侵害訴訟において無効の判断はできないという命題を前提としながらも、裁判例は、イ号物件が公知技術である場合何らかの理由をつけて非侵害との結論を導き出すことが通例であることを指摘し、行政法学において、「無効」事由を内包する行政行為は、「取消」事由を内包する場合と異なり、取消訴訟によらずともその効力がないものとできると理解されていること等を根拠として、(無効審判の排他的管轄を認めつつ)例外的に特許請求の範囲が出願前全部公知の場合(技術的範囲に公知技術に当たらない構成が含まれている場合を除く)と進歩性が欠如していることが明白な場合に当然無効の抗弁を認める^{(*)5}。

そのほかにも、第三者には公証行為としての特許権設定登録の効力のみが及ぶのであり、公証行為としての特許権設定登録に対しては、本来民事訴訟において自由にその内容を争い特許権の無効を主張できるはずであるとする見解^{(*)6}、学説の多くが行政行為の一般論を援用して、特許庁と裁判所の権限とを峻別し、公知技術の抗弁を認めると内容の欠如した空虚な権利の存在を認めることになり権限分配の原則に反していることを批判し、付与された特許権は私権であり、当然内在的制約があるのであって、行政行為論を不正確にこの分野に持ち込むべきではなく、議論されるべきことは空虚な権利が出現するといかなる不都合が生ずるのかという点であると指摘する見解^{(*)7}等があり、権限分配論からの特許無効の抗弁否定説に対する有力な批判的見解が台頭していることに注目したい。

III 諸外国の状況

(1) 米国

米国では、特許侵害訴訟において、被疑侵害者が特許無効の抗弁を行うことが認められている。裁判所が特許無効の判断を下し得ることは、制定法の明文上も明らかである。米国特許法282条(35 USC §282)は、まず、特許は有効と推定される(presumed valid)、と規定しているが、これは推定であり、反対に無効との主張や無効との判断があり得るということが明らかである。

有効無効の判断は、クレームごとになされる。一つの特許の丸ごとが無効有効と判断されるわけではなく、一つ一つの

(*)4 知的財産研究所「知的財産に関する基本的問題の調査研究」(平成8年6月)15頁

(*)5 田村善之「特許権侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」特許研究21-4以下、22-4以下

(*)6 君嶋祐子「特許処分の法的性質」工業所有権学会年報第21号1頁以下参照。

(*)7 中山信弘「工業所有権法・上 第二版」416頁

クレームの有効性が判断されるものである。典型例を想定すれば、広い方の独立クレームが無効だとされても、それに付加要件を加えた狭い従属クレームは、なお有効ということがある。これも282条の条文にも明記されている。すなわち第2文が、each claim が独立に有効と推定される、としており、他のクレームの有効性とは独立した推定が働くのであるということが明記されている。

裁判所による無効判決の効果に関しては、1971年のブロンダータング事件の連邦最高裁判決^{(*)8}によって、いったん無効判決が出されて確定すると、手続保障があったことなどを前提とすれば、特許権者が他の者に対して特許権を行使することもできなくなる、すなわち、特許権の登録自体はそのままであっても、いったん確定した無効判決を第三者も援用することができ、無効判断に事実上の対世効が認められている。

(2) 英国

英国では、特許侵害訴訟において、被疑侵害者が防御手段として、特許の無効の抗弁を行うことが認められている。

英国では、ロンドンの高等法院に「特許裁判所 (Patent Court)」と呼ばれる集中部が、また県裁判所の一つとしてロンドン郊外に「県特許裁判所 (Patent County Court)^{(*)9}」が置かれており、特許侵害事件の第一審はいずれかの裁判所で集中的に取り扱うようになっている。これらの裁判所では、経験を積んだ弁護士 (バリスター) で、特許裁判を専門とし、あるいは法曹資格のみならず技術的なバックグラウンドをも有する人が、特許侵害事件の第一審を担当する裁判官として起用されている。なお、英国では、特許侵害訴訟を含む、訴訟審理の迅速化への制度的な対応として、1999年、民事訴訟手続の改正^{(*)10}がなされた。

(3) オランダ

オランダでは、特許侵害訴訟において、特許無効の抗弁を行うことが認められている。オランダでは、特許侵害訴訟の第一審をハーグ地方裁判所の専属管轄とし、しかも知的財産事件の集中部を置いている。特許訴訟において、特許の有効無効がはっきりしない場合など、裁判所は、最終決定を下す前にしばしば工業所有権庁に対し、調査報告書の作成を指示する等、アドバイスを求めるということがなされている。また、

工業所有権庁の数名は、裁判所の副判事として、特許 (ヨーロッパ特許に関するときのみ) をはじめ知的財産権に係わる訴訟において裁判所を補佐している。

(4) ドイツ

ドイツでは、特許侵害訴訟において、特許の無効の抗弁は認められていない。ドイツにおける特許無効手続は、連邦特許裁判所 (Bundespatentgericht) の専属管轄とされる一方、特許権侵害訴訟は、通常民事訴訟事件として州裁判所^{(*)11} (Landgerichte) の管轄とされる。両手続の最上級審は、いずれも通常民事事件の最高裁判所である連邦通常裁判所 (Bundesgerichtshof) である。ドイツでは、いったん実体審査を経て特許が付与された後は、連邦特許裁判所における特許無効訴訟を経て無効とされない限り、侵害裁判所においては特許が有効であるものとして取り扱われるため、侵害訴訟において特許が無効であるとの主張は、「門前払い」されることになる。ドイツでは、全国の特許侵害事件の約半数がデュッセルドルフ地裁で提起されている。デュッセルドルフ地裁では、ほとんどの事案 (約95%) で専門家の意見を求めないため、判決まで15~18カ月程度と早く、無効訴訟の判決前に侵害事件の判決が出ることが多いとのことである。

(5) 韓国

韓国ではドイツと同様、特許侵害訴訟において、特許の無効の抗弁は認められていない。特許の付与と無効は行政庁である特許庁、特許法の解釈は法院 (地方法院、高等法院) が分担するということで、権限を分担して互いに干渉できないような制度がとられている。

韓国の特許法院 (1998年3月に開設) は、審決取消訴訟、権利範囲確認審決の取消訴訟と特許無効取消訴訟等を管轄し、侵害訴訟の控訴審はそれぞれの高等法院の管轄になっている。特許法院で特許侵害訴訟の控訴事件を管轄にすべきだという意見はかなり出ているようだが、時期については、いまだ決定する段階には至っていない。なお、権利濫用論という考え方は韓国の場合には全然ないようであるが、公知公用のものについては、侵害から除外する考え方はある面では定着しているとのことである。^{(*)12} また、韓国の特許法院には、日本でいうと、東京高裁の調査官に相当する職員として、技

(*)8 BLONDER-TONGUE v. UNIVERSITY OF ILLINOIS FOUNDATION, 402 U.S. 313 (1971)

(*)9 県特許裁判所が設けられた狙いは、特に中小事業者に対象に金銭的な面で特許訴訟を利用しやすくするため、特許訴訟の手続を簡素化して、訴訟費用を減らすことにある。県特許裁判所は、1990年に設けられ、一般的に小さなケースにおいて有効に機能しているといえる。すなわち、特許権者にとって、かつては訴訟追行のコストのため提訴できなかった、簡素な訴訟が、県特許裁判所に多数提起されている。他方、県特許裁判所が、大規模で複雑なケースを扱う場合には、高等法院よりもかかって時間面・費用面でコスト高になるという批判がある。もともと、県特許裁判所は大規模かつ複雑なケースを処理する目的で設立されたものではない。中小事業者が、必ずしも小規模なケースを争うとは限らず、複雑なケースを持ち込む場合もある。

現実には、県特許裁判所よりも高等法院の方が、より効率的に訴訟がなされるようになってきている。

(*)10 英国では、特許訴訟を含む民事訴訟の遅延、訴訟費用の高額化、訴訟の複雑化などの問題を改善するため、1995年に貴族院のWolf卿が、米国をはじめ諸外国の実態調査を行い、1996年に報告書にまとめたのを契機に、新しい民事訴訟規則が制定された。英国の民事訴訟規則については、英国大法官庁 (The Lord Chancellor's Department) のホームページ (URL: <http://www.open.gov.uk/lcd/lcdhome.htm>) の「Civil Procedure Rules」の項を参照。

民事訴訟規則については、さらに運用細則 (Practice Directions) が作成されている。高等法院の特許裁判所 (Patent Court) の運用細則については、英国裁判所のホームページ (<http://www.courtservice.gov.uk/sitemap.htm>) の「Patent Court」の項を参照。

(*)11 特許権侵害訴訟の第一審は、訴訟に関わりなく州裁判所 (Landgerichte) の民事部が管轄する (ドイツ特許法143条1項)。この管轄は、さらに次の11の州裁判所に集中することとされている (同法条2項、州裁判所規則)。すなわち、ブラウンシュヴァイク、デュッセルドルフ、フランクフルト (マイン)、ハンブルク、ライプツィヒ、マンハイム、ミュンヘン、ニュルンベルク・フュルト、ローシュトック、ベルリンおよびザールブリュッケンの各州裁判所である。

(*)12 韓国大法院判決1983年7月26日付け81756事件全合合議体判決、その他大法院判決97.11.11

術審理官^{(*)13}がおかれている。

(6) まとめ

侵害訴訟における特許無効の抗弁について、米国、英国及びオランダではこれが許されているが、ドイツと韓国では許されていない。

IV おわりに

以上、侵害訴訟と特許無効に関して、我が国の制度と諸外国の制度を概観してきた。

各国の制度には、それぞれ歴史的な背景があり、その優劣を云々したり、我が国の実務をどうするべきかということ自体については本調査の目的ではないが、侵害裁判所による特許無効判決のように、ある国においてはできないとされていることが、別の国では当然のこととして行われているという事実について、考察を深めることが有益であるように思われる。

また、最高裁平成12年4月11日判決で示された、いわゆる「権利濫用論」、すなわち、「特許に無効自由が存在することが明らかであるときは…特段の事情が無いかぎり権利の濫用にあたり許されない」という法理であるが、この「権利濫用論」を新たな起点として、さらに、「無効事由の明白性」、「特段の事情」の意味内容について、今後、判例実務ならびに学説において、吟味されることが期待される。

(担当：研究員 相原 伸一)



(*)13 技術審理官は、裁判官の合議(評決も含む)には参加できないが、合議の前に、裁判官に意見書を提出することができる。技術審理官は法廷に席があり、審理の途中で、裁判長の許可があれば訴訟代理人や訴訟当事者に対して質問もできる。技術審理官の意見書は、判決書に近いもので、結論的なものも書かれているとのことである。従来は、特許庁職員的身分で派遣されていたが、2000年の1月から特許庁を辞めて裁判所の職員となっている。