



特許法104条の3
(ダブルトラック規定)
を見直すべき時期



長谷川 芳樹
 所長・弁理士

特許の有効・無効の対世的な判断は特許庁の無効審判手続で行なわれ、裁判所は侵害訴訟の場面でその有効性を対世的に否定することはできない。しかし、特許法104条の3は、侵害訴訟において「特許が無効審判により無効にされるべきものと認められる」ときは、当該訴訟における特許権の行使は許されない旨を規定している。このため、特許の有効・無効の判断が特許庁(無効審判)と裁判所(侵害訴訟)の双方で争われるというダブルトラックの問題が発生する。

ダブルトラックの賛否は議論が分かれるところだが、知財立国を推進する立場で、最近の状況変化を鑑みれば、侵害訴訟において特許の有効性を争う余地を少なくする方向での特許法104条の3の見直しが必要になっている、と考える。

《無効審判の遅延が「事の始まり」だった》

特許権の侵害訴訟では、特許無効の審決が確定するまでは特許は有効なものとして裁判所は抵触性の有無を判断する、というのが従前の法の建前であった。このため、無効審判の審理が遅延したときは、侵害訴訟における審理が早期に進行して裁判官が十分な心証を得たとしても、審決が出るまで判決を待たなければならず、紛争の早期解決が妨げられていた。そこで、裁判所は公知技術の抗弁等の解釈論を援用し、係争対象物はクレームの文言上の範囲に含まれるが公知技術と同一であるため特許権の効力は及ばない、というように権利範囲を制限する解釈により、特許の有効・無効の議論をすることなく、権利者敗訴の判決を導いていた。

この権利解釈論に終止符を打ったのが有名なキルビー判決(2000年4月11日、最高裁判決)である。特許の無効審決が確定する以前であっても、侵害訴訟を審理する裁判所は、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認められるときは、その特許権の行使は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない旨判示し、侵害訴訟において無

効理由の存在の明白性を判断する限度において、特許の無効理由の存否に関する裁判所の間接的・相対的な判断の余地を例外的に承認した。

ここで留意すべき点は、①キルビー判決当時は特許庁審判の遅延が常態化し、審理期間は現在の2倍ほど長期であったこと、②キルビー判決が認めた裁判所による特許の有効・無効の判断の余地は、権利濫用の法理(民法1条3項)の下で、無効理由の存在の明白性を判断する限りにおいてであったこと、③キルビー事件で争われたのは発明の進歩性の問題ではなく、分割出願に係るキルビー特許の発明とその原出願に係る発明(拒絶が確定した発明)との発明の同一性、という特異な場合の問題であったこと、の3点である。

《キルビー判決の「明白性」の要件を消した立法化》

2005年に新設された特許法104条の3(ダブルトラック規定)の趣旨は、工業所有権法(産業財産権法)逐条解説[第19版]では次のように説明されている。

「裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する権能を有しないという従前の法制の基本原則を前提としつ

つ、特許制度の特殊性を踏まえ、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を更に推し進め、無効理由の存在の明白性の要件に代えて、侵害訴訟において、当該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は、当該訴訟におけるその特許権の行使は許されない旨を明文の規定で定めることにより、紛争のより実効的な解決等を求める実務界のニーズを立法的に実現することとした。」

ここで留意すべき点は、キルビー判決の「判例法理を更に推し進め、無効理由の存在の明白性の要件に代えて…(中略)…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」ことを特許権の権利行使を制限する要件として明文規定したことである。キルビー判決では、特許権の行使が許されない場合について、「無効理由が存在することが立証された場合」では不十分で、「無効理由の存在が明らかであることが立証された場合」を要求されていたが、特許法104条の3では明白性の要件が取り払われたことで、特許無効審判の判断基準と侵害訴訟における無効の抗弁の判断基準が全く同一となり、ダブルトラックの問題が顕在化した。

なお、立法過程で明白性(権利行使が制限されるのは特許無効理由が存在することが明らかな場合に限るとする。)の要件を取り払った理由は、条文に明白性を要件として入れると、その要件の意義が明確でないため無効審判を並行して請求せざるを得なくなり、結果として侵害訴訟において無効の判断ができなくなるため、とされているが、

やはり特許庁審判の遅延問題が背景にあったようだ。

《特許法104条の3の何が問題か?》

問題点は以下に記す4点に集約できる。

第1は、元々は紛争の一回的解決を目的とした立法であったはずが、特許法104条の3によって特許無効審判の判断基準と侵害訴訟における無効の抗弁の判断基準が全く同一となったため、逆に紛争の一回的解決に支障が出るようになった点である。

明治大学知的財産法政策研究所主催の公開シンポジウム(2011年8月3日)において、飯村敏明知財高裁総括判事(当時)は次のように解説している。

キルビー「特許が無効の可能性が高いことを理由にして、権利濫用の理論を用いて、原告の請求を認容…(中略)…した理由は、本件発明は、原出願に係る発明と実質的に同一の発明であり、原出願の拒絶査定は既に確定していることから、本件発明が無効とされることは確実であることという、極めて特殊な事情があったからだ」と推測されます。このような事案の特異性に鑑みると、最高裁判例の射程を理解するに当たり、権利濫用の法理を採用するためのハードルを極めて高いもの、すなわち、例外的なものとして評価することも可能であったと思われます。しかし、その後の裁判実務は、『特許の無効が明らかであること』を理由として、特許権侵害訴訟において、原告の請求を棄却する事例が数多く見られるようになりました。」

特許法104条の3は、キルビー判決の射程を狭く理解することな

く、かつ、その後の下級審の判決動向を踏まえて立法された。同条は、無効の抗弁の対象を無効理由の全範囲としただけでなく、キルビー判決中の明白性の要件を取り払った権利行使の制限規定となっており、問題が多い(その後、特許法104条の4の新設により紛争解決機能の強化が図られているが、特許法104条の3によるダブルトラックの本質的な問題は解決されていない。)。このため、無効の抗弁の対象範囲から進歩性(29条2項)を実質的に除外する、等の見直しを求める声は少なくない。

なお、平成25年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書には、「短期間の間に条文を度々変えるのは妥当ではない」とする委員の意見が紹介されているが、特許異議申立制度は2003年に廃止されて2015年に復活したのであるから、2005年に立法された本条が2015年以降に見直しの対象になったとしても全く問題ないだろう。

第2の問題点は、権利者の防御負担を過重にしてイノベーションの促進を阻害していることである。特許係争では、①特許の有効・無効性、②係争対象物の抵触性、③損害額(損害賠償請求の場合)の3点で争われるが、現行法の下で権利者は、①の問題について、特許庁と裁判所の双方で防御しなければならない。特許の有効・無効という同じテーマについて、別々のところで議論しなければならない無駄(重複労力)と、そこに必要とされる権利者の負担は大きく、新産業の創成やベンチャーの起業が期待される知財創造サイクルのブレーキ役を果たしてしまう。

このようなダブルトラックが容認される場合があるとすれば、それは、無効審判の審理が遅延している状況下で、侵害訴訟における審理が早期に進行して裁判官が十分な心証を得てしまったため、審決を待つことなく判決して紛争の早期解決を実現するような場合であるが、最近の状況は特許法104条の3が立法された頃とは全く異なっている。

《地裁判決より先の
特許庁審決が常態化》

そこでクローズアップされるのが第3の問題点であり、無効審判の審理期間の大幅短縮により侵害訴訟で特許の有効・無効を判断する必要性が事実上消滅している、という現在の状況である。グラフ

1は、侵害訴訟と無効審判が同時継続している場合の双方の審理期間を棒グラフで示し、侵害訴訟の判決前に審決された無効審判の割合を折れ線グラフで示している。

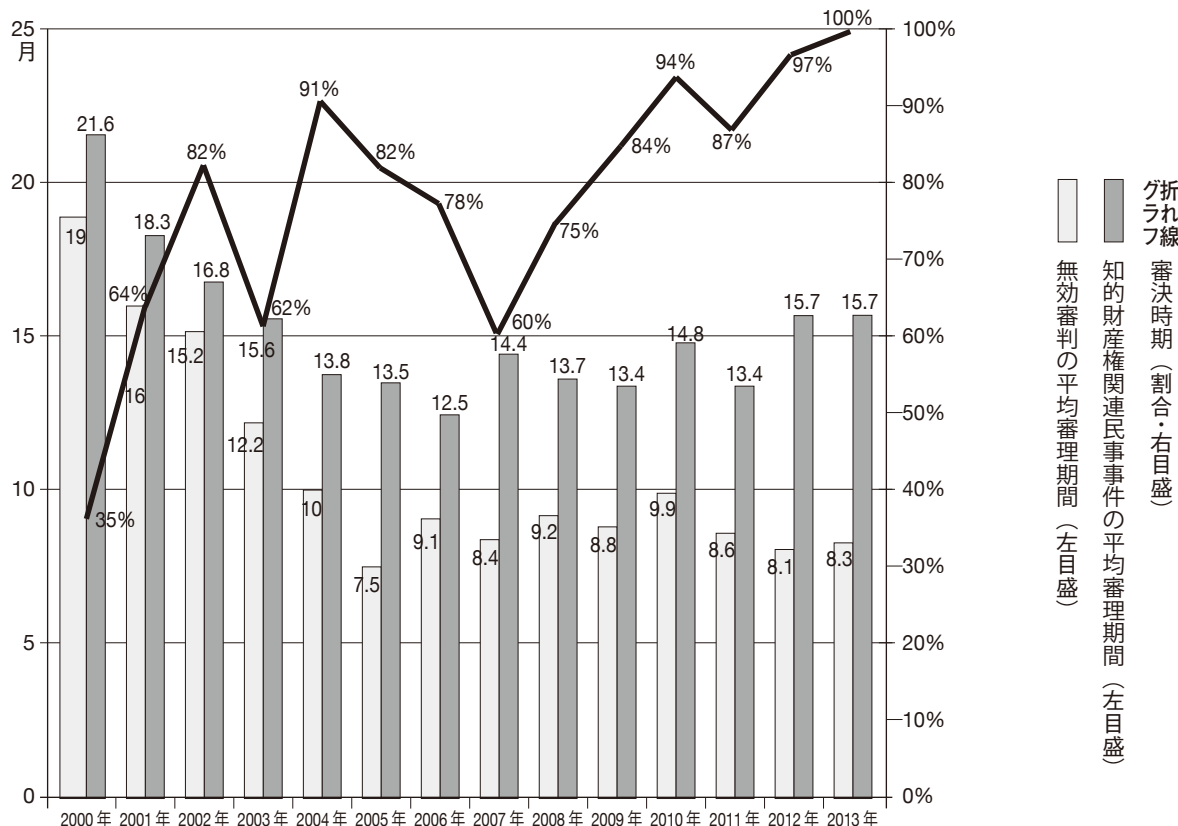
無効審判は、キルビー判決(2000年)当時と比べると半分以下の8カ月で審決されるようになっており、地裁での侵害訴訟の判決前に審決がされる割合は、2012年に97%、2013年には100%となっている。特許法104条の3が立法された頃とは全く状況が異なっており、ダブルトラックが容認される審判遅延の状況は過去のものになっている。

なお、侵害訴訟における無効の抗弁の適否判断では、裁判所調査官が重要な役割を果たす。裁判所調査官制度は、法曹資格は有するが技術的には素人の裁判官の特許

技術的な判断をサポートする制度であるが、調査官の多くは特許庁審判部からの出向である。東京・大阪地裁では、各事案につき1名の調査官が裁判の合議体に付いているが、特許庁の無効審判では、各事案につき当該技術分野の3名の審判官が合議体を形成し(独任制に比べて合議制は、正確、公平かつ安定した判断が可能になるメリットがあると言われている)、特許の有効・無効を審理している。

エレクトロニクス、バイオ、コンピュータ等の先端技術を含む多様な技術分野の発明の進歩性等を実質的に審理する主体を、東京・大阪地裁での侵害訴訟と特許庁審判部での無効審判とで比較したとき、どちらが適切な判断をもたらすと考えるべきだろうか。

《グラフ1》侵害訴訟と無効審判の審理期間



(最高裁HP、特許庁HPの資料に基づき筆者作成)

《ダブルトラックと「和解」の問題》

今年2月に都内で開催されたフォーラムで、知財高裁の設楽所長から2011～2013年に東京・大阪地裁で終局した訴訟案件(238件)の分析結果が発表された。図示するとグラフ2の通りであり、判例タイムズNo.1324(2010.8.1)に掲載された東京地裁知財部(民事29部)の分析結果と似通っている。

権利者の勝訴・敗訴に関わりなく、判決で終結した場合にはその特許の有効・無効に対する裁判所の判断は判決文にて公開されるが、和解で終結した場合には、その内容は公開されない。和解は純粋な民事係争にこそ馴染む解決手段であるところ、この和解で特許侵害訴訟の約4割が終結している点に、ダブルトラックの第4の問題点がある。

知財権は単なる私的財産権ではなく、広く世間に対して独占排他的な権利を主張できる対世的な効力を持ち、その点で一種の公共的な性格を併せ持っている。ところが、和解で終結すると、特許の有効・無効が東京・大阪地裁で議論され大半のケースで裁判官の心証が形成されていながら、その心証は和解と称する当事者間の取引の場で秘密裡に交渉のネタに使われるだけで事実上の役目を終えてし

まう。当事者間のみに影響が及ぶだけの純粋な民事係争に好適な和解の場に、対世的効力のある特許の有効・無効性の争いを持ち込むことになってしまうという点で、特許法104条の3には看過できない問題がある。

控訴審である知財高裁で特許の有効・無効性と係争対象物の抵触性が争われるのは当然であるが、控訴審での確かな判断がなされるようにするためには、事実審である第一審での審理の充実が何よりも重要である。発明の進歩性に代表される特許の有効・無効性の争いの第一審は特許庁の無効審判手続(和解の道はない。)とした上で、係争対象物の抵触性や損害額の多寡についての争いの第一審は東京・大阪地裁の侵害訴訟として、ここでは和解も駆使するというのが最適ではなかろうか。和解は円満かつ迅速な紛争解決手法として活用すべきだが、特許法104条の3の下で無効理由の存否判断を広範に委ねられた侵害訴訟の場では、純粋な民事係争に馴染む和解は活用されるべきではない。

《知財立国を推進するために》

諸外国の制度について言えば、例えばドイツでは、侵害訴訟を扱う通常裁判所とは別の連邦特許裁

判所で有効性を争うことになっており、侵害訴訟において特許の有効性を争うことができない。アメリカでは、侵害訴訟で特許の有効性を争うことができるが、裁判所では特許の有効性推定規定(特許法282条)が働くので「明白かつ確信できる証拠(80vs20)」で立証する必要があり、特許商標庁のように「証拠の優劣(51vs49)」の立証では特許を無効にすることはできない。

無効理由の存否判断を広範に侵害訴訟に委ねる日本の特許法104条の3は、国際的に見ても問題のある制度であり、これを見直すに当たってはアメリカの有効性推定規定も参考になるだろう。

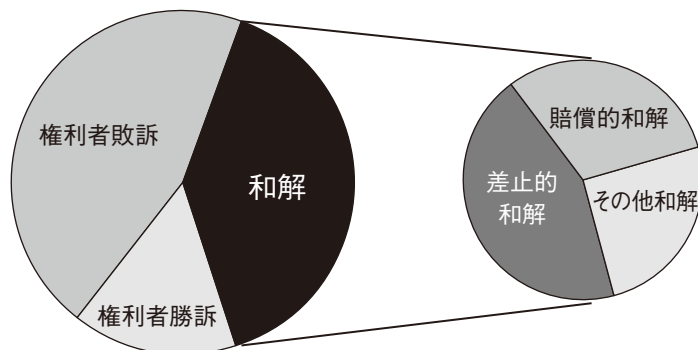
有効性推定規定に関連して、4月1日に始動した新・特許異議申立制度に言及しておきたい。制度の詳細は省くが、この制度ができたことにより、特許の有効性に対する信頼性は大いに高まると思われる。

特許庁審査官による職権審査が、産業界や大学からの異議申立という一種の公衆審査により補完され、特許の有効性審理のレベルが実質的にアップするからである。また、新・異議申立制度における有効性の審理は、当該技術分野の審判官3人の合議体によって行われるのであるから、独任制の審査官制度や裁判所調査官制度で生じる可能性があるデメリットを十分にカバーできる。

有効性に対する信頼性が高くなれば、例えばアメリカのような有効性推定規定を設けても特許制度は適正に機能するはずである、と考えている。

以上

《グラフ2》特許侵害訴訟の終局区分の内訳



(東京理科大学主催の公開フォーラムで公表されたデータに基づき筆者作成)