



特許侵害訴訟における 無効の抗弁の扱い

日本の過去及び現状から
ドイツの現状を比較考察する



塚原 朋一
会長・弁護士

日本も昔はシングル・トラック

特許侵害訴訟と特許無効訴訟との関係については、前者が通常の民事訴訟であるのに対し、後者は基本的に行政訴訟であり、特許侵害訴訟で、被告が行政処分である特許の無効を主張し、これを受けて担当裁判官が特許の有効無効を判断することができるかという、直感的に、普通の法律家であれば「権限外である、やるべきではない」と答えるような問題であった。

日本では、2000年の前までは、現在のドイツと同じく両者はほぼ別系統の裁判所で審理判決されていた。私自身も、20年以上も昔、仙台地裁にいたとき、人口池の製造方法に関する特許侵害訴訟を担当し、当該特許技術の不完全利用に近い侵害行為について、審理を終え、原告勝訴の判決書を完成して言い渡す直前になって、突如、特許無効の審決が確定したという情報が入り、直に訴えが取下げになり、びっくりしたことがあった。その当時は、特許侵害訴訟では、侵害事件の裁判官は、特許無効の主張には全くの門外漢であり、どこで誰が特許無効訴訟をしているのかさえ、知らなかった。

「明らかな無効」の抗弁の出現

しかしながら、その後、特許の無効であることが「明らかな場合」には、地裁及び高裁の侵害訴訟において、被疑侵害者の被告は、特許無効の抗弁を提出できるという地裁及び高裁の裁判例が出るようになり、2000年、最高裁が

これを是認する判例を出し、その後まもない2005年からは、特許法が改正されて、「明らかな場合」でなくても、特許無効の抗弁を主張することができるようになった。考えてみると、随分と、最近の話である。

現在の実務の大勢をみると、被告は、自信のある無効事由を提出はするが、必ずしも侵害訴訟の冒頭ではなく、侵害の成否についての裁判官の心証形成の様子を窺いながら、時宜を選んで提出している。そして、これに対する裁判官の心証形成の様子を見て、これとは別に、特許庁に同一又は別な無効事由に基づいて無効審判を請求し、無効ではないとする審決に対しては知財高裁に審決取消訴訟を提起して勝訴判決を得るべく、精一杯、奮闘する。なお、最近の特許法改正によって、侵害訴訟で特許権者勝訴の判決が出て確定してしまえば、その後に特許無効の審決が確定しても、その確定判決について再審事由として主張することはできなくなり、その確定勝訴判決が覆るという事態は起きなくなっている。

ドイツの特許侵害訴訟の実情

ドイツでは、侵害訴訟の進行が迅速であり、その審理期間は、デュッセルドルフ、マンハイム、ミュンヘン等の主要な地裁及びその高裁、そして、連邦通常裁判所(以下「最高裁」)について、次のような事件処理がされているという。
(注1)(注2)

	第1審審理期間 (年間件数)	第2審審理期間	上告審審理期間
デュッセルドルフ	10～14月(400～500)	12～15月	↑
マンハイム	8～10月(200～250)	12～15月	18～24月
ミュンヘン	8～10月(200～250)	10～12月	↓

ドイツの上告審は、最高裁による法律審である。日本の最高裁は、1996年の民訴法改正により、ドイツ式最高裁から米国式最高裁に変貌して大幅な負担軽減をしたため、高裁判決の審査には、極めて例外的に関与するようになっており、その破棄率は1%に近く、侵害訴訟の高裁判決が最高裁で破棄されるのは10年に1件程度といわれる。

なお、よく知られたことであるが、ドイツの特許侵害訴訟は、世界で最も迅速であり、かつ、勝訴率がおおよそ60%と世界一高いといわれている。しかしながら、ドイツの場合、特許侵害訴訟で勝訴判決が確定しても、損害額については、主張立証も判断もされておらず、また、行使された特許の有効無効の判断は、別の裁判所(連邦特許裁)でされる。

ドイツの連邦特許裁の審理の実情

そこで、連邦特許裁の無効訴訟の運用実情を考察してみる。日本の法務省の担当者が現地を赴いて

年度	新受	無効	棄却	取下げ	和解
2009年	228	79	26	87	14
2010年	255	83	29	99	10
2011年	297	92	22	129	5
2012年	302	97	20	119	7

した調査結果(注3)によれば、侵害訴訟が提起されてまもなく提起される無効訴訟は、審理判断に2年余りかかるとされている。しかも、この調査によれば、2009年から2012年までの判決の結果は、次のとおりである(以下の「無効」には、一部無効の場合を含んでいる)。

侵害訴訟の判決は、毎年おおよそ1000件であり、そうすると、勝訴率を60%とすると、年間600件程度の勝訴判決がされている計算になる。このように勝訴判決が毎年600件言い渡しされ、その確定後に、無効訴訟の提訴がその半数であるおおよそ300件あることになる。

そのうち、訴え取下げが最も多くほぼ半数になっており、その訴え取下げの理由については、憶測するに、侵害訴訟で敗訴した被告が、特許無効を提訴したが、無効になる見込みがないため、訴えを取り下げた(和解の成否は別として)、と理解される。次に多いのが特許無効の判決であり、30%もあるということになる。

連邦特許裁がした判決について

は、最高裁による上告審(法律審)があり、破棄率は低いとはいっても、ドイツ型の最高裁(改正前の日本の最高裁に同じ)であり、地裁、高裁の特許専門部の裁判長を経験した職業裁判官が実質関与するのであるから、日本の最高裁のように度外視することはできない。そうすると、ドイツでは、特許侵害訴訟で、権利者勝訴の確定判決を得た場合であっても、連邦特許裁における特許無効訴訟があり、30%の確率で特許無効になるが、最終的な結末は、その後に最高裁の判決があるまでは分からないということになる。

付言するに、後行している連邦特許裁では、特許無効になると見込まれるときに、どうするのであろうか。端的にいうと、連邦特許裁の裁判官は、和解をどの程度、活用(和解勧告)するのか。また、連邦特許裁の裁判官は、裁判所案を提示するなどして主導して和解を進行することもあるのか。これからも、調査、研究して、ご報告できればと、念じている。

以上

【注記】

(注1) 入野田泰彦(日本の弁護士、Taylor Wessing GbR所属)の講演(2016年6月14日実施)及び同弁護士「イザール川の畔」ふりずむVol.14 No.161、1～10頁。

(注2) 法務省大臣官房司法法制部部付・梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」

(注3) 同上