

# 特許の有効性判断におけるダブルトラックについて

特許第2委員会  
第5小委員会\*

**抄録** 平成21年に設置された特許庁長官の私的研究会「特許制度研究会」等、現在、特許制度のあり方についての検討が進められており、その検討項目の一つとして、特許の有効性判断における「ダブルトラック」が挙げられている。

本稿では、ダブルトラックの概要と主な問題点を説明し、「特許制度研究会」等で提案されている解決策を概観するとともに、日本知的財産協会特許第2委員会で行った会員アンケートの一部を紹介する。

## 目次

1. はじめに
2. ダブルトラック概説
  - 2.1 キルビー判決以前の取り扱い
  - 2.2 キルビー判決と特許法104条の3の制定
3. ダブルトラックにより生じ得る問題
  - 3.1 判断の齟齬と再審による紛争の蒸し返し
  - 3.2 審理負担及び対応負担
  - 3.3 侵害訴訟の認容率の低さとの関係
4. ダブルトラックの現状
  - 4.1 裁判所の対応
  - 4.2 特許庁の対応
  - 4.3 企業の認識
5. ダブルトラックの問題点の解決策
  - 5.1 有識者の論文などで提案されている解決策
  - 5.2 「特許制度研究会」での検討
  - 5.3 企業の認識
6. おわりに

## 1. はじめに

平成12年のキルビー事件最高裁判決<sup>2)</sup>と、それに続く特許法104条の3<sup>3)</sup>の制定により、特許権侵害訴訟でも、裁判所が特許の有効性を判断できるようになりました。

一方で、特許庁での無効審判制度も従前どおり存在していることから、特許の有効性については、特許庁における無効審判及び審決取消訴訟（以下、「無効審判ルート」）と、侵害訴訟における抗弁（以下、「侵害訴訟ルート」）の2つのルートで判断されるようになりました。これが、特許の有効性判断における、いわゆる「ダブルトラック」であります。

## 2. ダブルトラック概説

### 2.1 キルビー判決以前の取り扱い

平成12年のキルビー判決以前は、大審院判決<sup>4)</sup>の示すように、特許の有効性の判断は、技術的専門性を有する特許庁の専権事項とされ、侵害訴訟を審理する裁判所（以下、「侵害裁判所」）は特許の有効性を判断することはできず、被疑侵害者が特許の無効を主張するためには、特許庁へ無効審判を請求し、特許を無効にする必要がありました。

\* 2009年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee<sup>1)</sup>

したがって、特許権侵害訴訟（以下、「侵害訴訟」）においては、無効審判で特許無効となる蓋然性が高いと思われる特許権が行使される場合であっても、侵害裁判所は特許無効を前提とする判決を下さず、審決が確定するまでに長期間を要する場合は、侵害訴訟の審理期間が長期化しておりました。

## 2.2 キルビー判決と特許法104条の3の制定

平成12年、最高裁判所は、キルビー判決により大審院判例を変更し、権利濫用の法律構成の下、特許に無効理由があることが明らかである場合、侵害訴訟においても特許の有効性の判断ができることとしました。

加えて、その後の特許法改正による権利行使制限の抗弁（特許法104条の3第1項）の導入により、侵害訴訟において特許の有効性を判断できるよう立法的にも整えられました。

なお、本稿では、キルビー判決及び特許法104条の3の規定に基づく抗弁を「特許無効の抗弁」と称することとします。

これを受け、特許権者が侵害訴訟を提起すると、被疑侵害者は従前どおり特許庁に無効審判を請求する「無効審判ルート」のほかに、侵害訴訟中での「特許無効の抗弁」による「侵害訴訟ルート」によっても特許の有効性を争うことができるようになり、特許の有効性判断のダブルトラックが生じ得ることとなりました。

なお、侵害訴訟は、民事訴訟であるため、当事者主義・弁論主義で行われ、特許の有効性についての侵害裁判所の判断には、当事者限り・当該事件限りの相対効しかありません。特許権を対世的に無効にするためには、特許庁への無効審判の請求が必要です。

## 3. ダブルトラックにより生じ得る問題

### 3.1 判断の齟齬と再審による紛争の蒸し返し

特許の有効性の判断が「無効審判ルート」と「侵害訴訟ルート」の2つのルートで行われると、その判断結果に齟齬が生じる可能性があります。

判断齟齬の生じる原因としては、当事者が主張する無効理由や証拠の相違に加え、裁判所、特許庁の審査段階、特許庁の審判段階という各段階で、特許性（特に進歩性）の判断基準が異なることが、一般的に挙げられています。

また、特許が無効となる公知資料が後日発見されて、判断齟齬が生じる場合もあります。「生海苔の異物分離除去装置事件」<sup>5)</sup>は、侵害裁判所での審理と特許庁での審理が同時期に行われず、侵害裁判所で特許が有効であると判断された後、しばらくして、新たな公知資料による無効審判で無効と判断された事例です。

侵害訴訟判決確定後に、侵害裁判所の有効性判断と異なる結論の無効審判審決が確定した場合は、判決の基礎となる処分の変更（民事訴訟法338条1項8号）として、侵害訴訟の再審事由となりますが、侵害裁判所で特許無効と判断され、その後特許庁で特許有効と判断され、それが確定した場合は、再審事由となりません。

特許の有効性判断の齟齬や、その齟齬により生じる再審による紛争蒸し返しは、特許権の法的安定性を著しく害し、特許制度への信頼を低下させることも考えられます。

### 3.2 審理負担及び対応負担

同一特許の有効性判断が、2つのルートで同時期に行われることで、裁判所及び特許庁の審理負担や、手続を行う当事者の対応負担が大きくなることが考えられます。

さらに、1つの特許権による権利行使で「特許無効の抗弁」により特許が無効と判断され、権利行使できなくなることを恐れて、極端に多くの特許権により訴訟を提起することや、逆に、被疑侵害者が「特許無効の抗弁」の際に、極端に多くの無効理由を主張することが考えられます。

これらの場合、すべての特許について特許の有効性を主張立証し、あるいは反論することは、当事者にとっても、これを判断する裁判所にとっても負担は大きくなることが予想されます。

### 3. 3 侵害訴訟の認容率の低さとの関係

近年、侵害訴訟においては、特許が無効と判断されて請求棄却とされる事件の割合が高くなっております。

特許権者が侵害訴訟で勝訴するためには、侵害訴訟ルートで権利が有効と認められるだけでなく、無効審判ルートにおいても有効と認められることが必要であり、2戦して2勝することが必要となります。

## 4. ダブルトラックの現状

### 4. 1 裁判所の対応

#### ① 知財高裁の対応：同一部への配転

「無効審判の審決取消訴訟」と、「侵害訴訟の控訴審」は、いずれも知財高裁に係属し、ダブルトラックの審理進行状況によっては2つの訴訟が同時に係属することがあります。

知財高裁では、同時係属した2つの訴訟を同じ部に配転する運用を行っており（知財高裁平成17年(ネ)第10005号 他）、これにより、2つのルートの判断齟齬が解消できるようになります。

#### ② 地方裁判所の対応：訴訟指揮の工夫

第1審を管轄する東京・大阪の地方裁判所

(以下、「地裁」)においては、侵害訴訟提起後の比較的早い時期に無効審判の請求を促すという訴訟指揮が行われております。侵害訴訟の審理終結までに特許庁での無効審判の審決を得ることで、技術的専門性の高い特許庁の判断を参考とした判決が可能となります。

また、侵害裁判所が審決確定まで訴訟手続を中止することもできます（特許法168条2項）。中止をすることで、審理期間が長期化するおそれもありますが、審決で示される特許庁での一次的な判断を参考に判決することで、審理の長期化を避けながら、第1審侵害裁判所と特許庁の判断齟齬を避けることが期待できます。

### 4. 2 特許庁の対応

無効審判の審理は、キルビー判決以前に比べ格段に早くなっております（平均審理期間は1990年で約15月、2008年で約9.5月<sup>6)</sup>）。

さらに「侵害訴訟係属中に請求された無効審判」を、早期に審理する対象とし<sup>7)</sup>、侵害訴訟の判決前に審決が出るよう努力が進められています。

上記4.1②の地裁の訴訟指揮の工夫と組み合わせ、運用レベルで、判断齟齬を防ぐ取り組みがなされていることとなります。

### 4. 3 企業の認識

ダブルトラックの経験の有無につきアンケート<sup>8)</sup>を行ったところ、以下の結果が得られました。

回答内容	回答数 (%)
侵害訴訟経験有り。 ダブルトラックの経験有り。	12社 (17.9%)
侵害訴訟経験有り。 ダブルトラックの経験無し。	19社 (28.4%)
侵害訴訟経験無し。	36社 (53.7%)

67社中、ダブルトラックの経験が有る企業は

約2割の12社でしたが、これは、侵害訴訟を経験した企業の約4割となります。

しかし、ダブルトラックの経験が有る12社中、特許の有効性判断の齟齬を経験したのは、2社だけでした。

アンケート結果から見ると、侵害訴訟中に特許の有効性判断がダブルトラックとなるケース自体は多いが、判断齟齬の問題を経験することは「まれ」であり、企業の知財実務においては比較的小さな問題といえるかもしれません。

## 5. ダブルトラックの問題点の解決策

### 5.1 有識者の論文などで提案されている解決策

無効審判の請求に除斥期間を設けること<sup>9), 10)</sup>, 無効審判の遡及効を制限すること<sup>9)~11)</sup>, 侵害訴訟被告の敗訴確定後は、特許の無効審判が確定しても、被疑侵害者への効力を制限すること<sup>9)</sup>, 侵害訴訟で敗訴した被告側の特許無効を理由とした訴訟を排斥する理論（権利濫用論、再審の制限等）を活用すること<sup>9)</sup>, 特許法第104条の3を廃止すること<sup>10)</sup>, 無効審判請求があった場合に侵害訴訟の手続を中止すること<sup>12)</sup>や特許法第104条の3の抗弁不成立判決確定後の無効審判の請求を制限すること<sup>9), 10)</sup>などが提案されております。

### 5.2 「特許制度研究会」での検討

平成21年に特許庁長官の私的研究会「特許制度研究会」が設置され、特許制度のあり方について検討が行われております。その検討項目の一つとして、特許の有効性判断における「ダブルトラック」の問題が挙げられております。

ここでは、平成21年12月に公表された特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」<sup>13)</sup>に記載された案を紹介します。

(A案) 両ルートでの自由な利用を前提とし非効率性を緩和する案

現行のダブルトラックを前提とする案です。ダブルトラックの非効率、両ルートの判断齟齬の問題を最小限にするため、特許庁での無効審判の審決を踏まえて侵害裁判所が審理を行えるよう、無効審判の審理の迅速化や侵害訴訟の中止等の運用等により対処します。

(B案) 無効審判ルートに集約する案

無効審判ルートでの有効性判断を制限する案です。

特許法104条の3の導入により「ダブルトラック」の状況になった経緯を踏まえて、具体的には、以下のような案が挙げられております。

① 特許法第104条の3を廃止する。

② 特許法第104条の3の特許無効の抗弁理由を限定（例えば、冒認や新規性欠如のみ）する。

(C案) 侵害訴訟ルートに集約する案

侵害訴訟ルートでの有効性判断を制限する案です。紛争当事者は、無効審判ルートよりも侵害訴訟ルートの方に力を投じていることが多く、当事者間では特許の有効性の判断は侵害訴訟ルートに集約した方が効率的であるとの指摘を反映しています。具体的には、以下のような案が挙げられております。

① 侵害訴訟ルートに紛争処理を集約する。侵害訴訟の提起後は、被告による無効審判請求を制限し、当該紛争処理のための有効性判断を侵害訴訟のみで行う。

② 審判請求に除斥期間を設ける。特許権の設定登録日から一定期間（例えば、2～5年）経過後は何人も無効審判を請求できないものとし、一定期間経過後の有効性判断は侵害訴訟のみで行う。

### 5. 3 企業の認識

①「特許権侵害訴訟中に特許無効審判が特許庁に係属している場合、特許権侵害訴訟での特許権の有効性の審理はどのように行われる方がよいと考えますか？」とのアンケート<sup>8)</sup>を行ったところ、以下の結果となりました。

回答内容	回答数 (%)
a. 侵害裁判所で判断せずに、特許庁での審理を待つ。	13社 (19.4%)
b. 侵害裁判所で判断しないことを原則とするが、両当事者の申出がある場合、侵害裁判所で判断する。	7社 (10.4%)
c. 侵害裁判所で判断することを原則とするが、両当事者の申出がある場合、特許庁での審理を待ってもよい。	10社 (14.9%)
d. 侵害裁判所で判断することを原則とするが、裁判官の裁量により、特許庁での審理を待ってもよい。	16社 (23.9%)
e. 特許庁の審理を待たずに侵害裁判所で判断する。	7社 (10.4%)
f. 特許権の有効性の判断は特許権侵害訴訟に取り込み、侵害裁判所に一本化して行う。	8社 (11.9%)
g. その他	1社 (1.5%)
無回答	5社 (7.5%)

シングルトラック化(特許の有効性について、侵害裁判所か特許庁のいずれか一方のみで争う)を望む声(a+f)は約30%に留まりました。

②「特許権侵害訴訟中に、特許無効審判、訂正の請求、訂正審判等が特許庁へ係属し、更には、審決取消訴訟が裁判所へ係属することについて、企業として懸念する点があるか」とのアンケート<sup>7)</sup>を行ったところ、懸念する点はないとする声は約10%に留まり、手続・費用的な負担を懸念する声が約80%という結果となりました。

以上①と②とから企業はシングルトラック化を必ずしも望んではいないようですが、現状のダブルトラックについて、懸念があることもうかがえます。

### 6. おわりに

本稿では、ダブルトラックの概要と主な問題点を説明し、「特許制度研究会」等で提案されている解決策を概観するとともに、日本知的財産協会特許第2委員会で行った会員アンケートの一部を紹介しました。

企業の知財実務の中で、ダブルトラックを担当者として経験し、判断齟齬など、本稿で紹介した問題点を検討する機会は少ないのではないかと思います。

しかし、ダブルトラックの問題は、現在の特許制度の抱える重要な論点のひとつであり、特許制度全体の信頼性にも影響を与えております。

また、実際に侵害訴訟を経験する場合には、既述したとおり費用や労力等で実務に大きな影響を与えることも考えられます。

現在、ダブルトラックの問題を含め、特許法の改正の検討が進められていることもあり、今後も状況を把握することが必要であると思われます。

#### 注 記

- 1) 小委員長：川本英二 (テルモ)、小委員長補佐：平岡正憲 (中国電力)、委員：気田健久 (ジェイテクト)、小暮宏幸 (月島機械)、坂田玲子 (大日本印刷)、高瀬泰治郎 (古河電気工業)、高田幸典 (三洋電機)、藤波克利 (明電舎)、前野幸徳 (シャープ)、山本裕哉 (セコム)、楽山篤 (ヤフー)
- 2) キルビー判決 (最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決)  
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、損害賠償の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用

に当たり許されないと解すると判断された。

その理由として、①特許権者と実施者との間の  
衡平の理念に反すること、②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  
手続きを強いることとなり、訴訟経済にも反す  
ること、③訴訟手続き中止の規定（特許法第168  
条第2項）は、特許に無効理由が存在すること  
が明らかであって無効とされることが確実に予  
見される場合においてまで訴訟手続きを中止す  
べき旨を規定したものと解することはできない  
こと、を挙げている。

なお、特段の事情としては、訂正審判の請求が  
挙げられている。

3) 特許法第104条の3第1項

「裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法  
律第120号）」により導入された。

「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟におい  
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、特許権者又は  
専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使  
することができない」旨を規定しており、いわ  
ゆるキルビー判決を受けて導入されたものとし  
るのが一般的な考えである。

キルビー最高裁判決の認めた「権利濫用の抗弁」  
は、特許に無効理由が存在することが「明らか」  
であることを必要としていたが、特許法104条の  
3第1項では「明らか」要件が撤廃された。キ  
ルビー判決後の侵害裁判所の実務においては、  
「明らか」要件の有無に関わらず、すべての無効  
理由について審理されてきたともいわれている。

4) 大審院判決（大審院判決 大正6年4月23日）

「特許に無効事由が存在する場合でも、いったん  
登録された以上、その登録を無効とする審決が  
確定しない限り、当然その効力を失うものでな  
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、必ずや審決をもつ  
て特許を無効ならしめることを要する」と判示

された。

5) 「生海苔の異物分離除去装置事件」（知財高裁平  
成20年7月14日判決（平成18年（ム）第10002号及  
び平成19年（ム）第10003号）

特許権侵害に基づく差止請求を認容した判決の  
確定後、特許無効審決が確定。再審請求を認め、  
確定判決を取り消し、特許権者の請求を棄却し  
た事件である。

6) 特許庁「平成16年法改平成21年度知的財産権制  
度説明会（実務者向け）テキスト—審判制度の  
概要（制度運用編）」

7) 特許庁「平成16年法改正（平17.4.1施行）後  
における侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の  
取扱い」特許庁ホームページ

[http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken20050119/  
kekka01.pdf](http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken20050119/kekka01.pdf)

8) 2008年度特許第2委員会第6小委員会アンケー  
ト「特許権侵害訴訟（日本）に関する問題意識  
の調査について」（知財協HP・会員専用ペー  
ジ・専門委員会成果物）

特許第1・第2委員会に委員を派遣する企業に、  
過去5年以内（2008年12月基準）について質問  
した（回答社数67社／対象社数117社）。

9) 飯村敏明「知的財産紛争の一回的な解決方策を  
探る—特許権紛争を中心として」（別冊NBL知財  
年報2008, 2008年）

10) 村林隆一「ダブルトラック問題の解決方策案」  
（知財ぶりずむ2009年4月）

11) 重富貴光「特許侵害争訟におけるダブル・トラ  
ック現象と判決効」（判例タイムズNo.1229,  
2009年）

12) 村林隆一「特許無効審判制度と特許侵害訴訟制  
度との重複審理」（知財ぶりずむ2008年1月）

13) 特許制度研究会「特許制度に関する論点整理に  
ついて—特許制度研究会報告書—」特許庁ホー  
ムページ

[http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/  
/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm](http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm)

（原稿受領日 2010年1月15日）