

審理範囲のダブルトラック問題に関する考察

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 キルビー事件最高裁判決に続き、特許法第104条の3の導入により、特許侵害訴訟において特許の有効性が審理判断されるケースが増えている。それに伴い、特許侵害訴訟と無効審判・審決取消訴訟との双方で特許有効性が判断されることの問題、所謂「ダブルトラック」の問題が議論されており、その一論点として「審理範囲のダブルトラック問題」がある。これは、「審理範囲が制限されない侵害訴訟」と「審理範囲が制限された審判・審決取消訴訟」との相違に起因する有効性判断の齟齬を問題とするものである。本小委員会では、この審理範囲のダブルトラック問題に関し、議論されている問題の具体的中身を検証した結果、問題が起こるのは極めてレアケースであり、殆ど問題が生じていないという興味深い結果を得た。そこで、審理範囲のダブルトラック問題に対応していく可能性の高い当事者の指針とすべく、問題の実体に関して得られた知見を踏まえ、特許侵害訴訟及び審判・審決取消訴訟の審理の今後の方向性に関し、当事者の立場から考察した。

目 次

1. はじめに
2. 検討視点
 - 2.1 審理範囲のダブルトラック問題とは
 - 2.2 背 景
3. 検 討
 - 3.1 検討概要
 - 3.2 統計分析
 - 3.3 事例分析
 - 3.4 検討のまとめ
4. 考 察
 - 4.1 考え得る選択肢の検討
 - 4.2 提 言
5. 終わりに

1. はじめに

平成12年のキルビー事件最高裁判決をきっかけとし、平成16年に特許法第104条の3が設けられたことにより、特許権侵害訴訟において被告から同条1項に基づく特許無効の抗弁が主張

され、侵害訴訟で特許の有効性が判断されるケースが増えている。また、侵害訴訟になるような場合は、原告特許に対して無効審判も請求されることが多い。それ故、侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との双方で特許の有効性が審理判断されることの問題、所謂「ダブルトラック」の問題が議論されている。ダブルトラックの最も重大な問題は有効性の判断齟齬であり、その第1の論点として、無効理由の証拠（引用例等）が同一であっても、裁判所と特許庁とで有効性判断の考え方が異なることによる判断齟齬の問題が専ら議論されており、第2の論点として、「生海苔の異物除去処理装置再審事件」のように、特許権侵害訴訟判決が確定した後に、無効審判によって特許無効が確定するような、審理の時間差による判断齟齬の問題も議論されている。そして第3の重要な論点として「審理範囲

* 2009年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

のダブルトラック問題」がある。これは、「審理範囲が制限されない侵害訴訟」と「審理範囲が制限された審判・審決取消訴訟」との間に生じる審理範囲の相違に起因して、無効理由の証拠等が同一でなくなることによる判断齟齬を問題とするものである。そこで本小委員会では、この審理範囲のダブルトラック問題に対応しなければならない当事者の指針とすべく、問題の具体的中身を検証する。

本稿執筆は、2009年度特許第2委員会の山岸司郎（委員長，パナソニック），水野 敦（委員長代理，凸版印刷），同第3小委員会の保坂 享（小委員長，日本ゼオン），大塚章宏（小委員長補佐，日本メジフィジックス），岡本俊彦（大成建設），上村一憲（大林組），河本郁子（住友スリーエム），上林克寿（昭和電線ビジネスソリューション），谷森直人（あすか製薬），中西亮介（富士ゼロックス），本間信昭（フジシール），皆川量之（東レ），柳澤秀彦（日本製鋼所）による。

2. 検討視点

2.1 審理範囲¹⁾のダブルトラック問題とは

前述のように、ダブルトラック問題の中で最も大きな問題は、侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との間に生じる特許有効性判断の齟齬である。その原因としては、審理範囲は同一でも裁判所と特許庁との有効性の判断基準等が相違することによる場合、審理の時間差による場合、及び、審理範囲そのものが相違することによる場合、がある。このとき、審理範囲の相違を原因とする判断齟齬を問題とするのが「審理範囲のダブルトラック問題」である。具体的には、無効の基礎となる証拠（公知事実等の引用例）の範囲や、当該証拠に基づく無効の判断のロジック（当該証拠の組み合わせ方等）の範囲の相違を原因とする特許有効性判断の齟齬（有効か

無効かの結論が齟齬すること）が問題となる。

審理範囲そのものが相違する場合が生じる理由は、審判・審決取消訴訟と侵害訴訟とで、審理範囲の制限レベル（審理できる範囲を決めている基準）が相違しているからである。具体的には、審判・審決取消訴訟に関しては、審判における審判請求書の補正制限（新たな無効理由の追加制限）や審決取消訴訟における証拠を含めた新たな争点主張の制限（昭51最高裁大法廷判決：「メリヤス編機事件」）等により審理範囲が制限される一方、侵害訴訟に関しては、時機に後れた攻撃防御方法の提出や特104条の3第2項に該当しない限り、事実審の口頭弁論終結時まで証拠を含めた新争点が主張できるため、そのことを原因として両者の有効性判断が分かれる可能性が生じるのである（図1）。

このような審理範囲のダブルトラック問題の中で影響が大きいと考えられるものに、審決取消訴訟において、1) 無効審判の無効理由として主張しなかった新たな公知事実の主張ができない点、2) 無効審判の審決の違法性のみしか審理できない点、が挙げられる。一方侵害訴訟ではこれらの制限が殆どないといえる。従って、侵害訴訟の方が特許無効の判断がされる確率が必然的に高くなり、侵害訴訟では特許無効と判断される一方、審判・審決取消訴訟では有効と判断されることで、無効になるまで無効審判が繰り返されることになる。実際にも、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、その後の度重なる無効審判によって特許無効が確定した事件が存在する。

この状況を「手足を縛られた審決取消訴訟と自由な特許侵害訴訟」と位置付け、審決取消訴訟の審理範囲の制限についての妥当性に関して、早急に検討すべき要素と考えられている²⁾。また、無効理由を追加すべく、結果的に再度無効審判が請求されることの問題等を挙げ、侵害訴訟控訴審の審理充実の側面からみて大きな障

害となる可能性から、事例ごとの適切な対処を望むとする見解³⁾、一律の審理範囲制限の立場を採る前掲大法廷判決は見直しを迫られるとする見解⁴⁾等⁵⁾、⁶⁾がある。

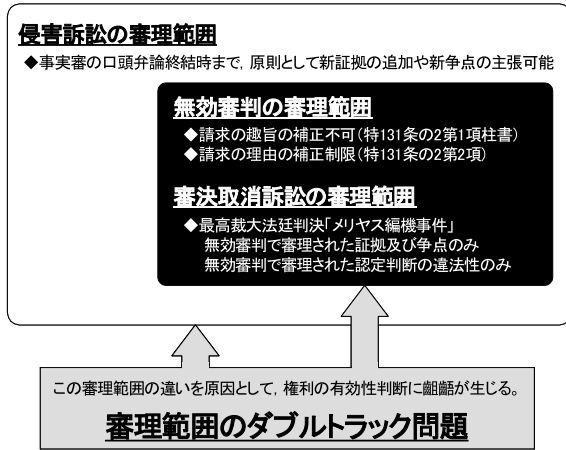


図1 審理範囲及びその制限レベルの相違

2. 2 背景

ダブルトラックによる判断齟齬全般の問題に関していえば、前掲のキルビー事件直後は、侵害訴訟では各地の地方裁判所が特許有効性を判断していた一方で、審決取消訴訟では専属管轄たる東京高裁が有効性判断をしていたため、裁判所の相違による判断齟齬が起り易い状況にあったと考えられていた。しかしその後、特許等侵害訴訟の専属管轄化、知的財産高等裁判所(「知財高裁」)の設置等を経て、侵害控訴審と審決取消訴訟とが知財高裁で集中審理されることにより、裁判所の相違による判断齟齬が起こる潜在性が低下し、併せて特許侵害事件の審理の迅速化が行われるようになった。そして更に、最近では侵害控訴審と無効審判の審決取消訴訟とを知財高裁の同一部に同時期に係属させて審理するようにし、統一した考えの下に有効性を判断することでダブルトラックの判断齟齬問題の解決を図ろうとする運用もなされているため、考え方の相違に起因する有効性判断の齟齬に関

しては極めて少なくなっているものと推測される。

その一方、前述した審理範囲の制限レベルに関しては、前掲メリヤス編機事件判決以降特に制度上の改正等も行われておらず、法制度的には審理範囲のダブルトラック問題を改善する動きはない。しかし、最近の審決取消訴訟は、審理範囲の制限に関して比較的柔軟な運用を行っているように思われる。例えば、従来から新たに提出することが認められている「補強的証拠」の範囲を比較的広くとらえる傾向⁷⁾や、引用例の組み合わせの変更、新たな相違点、等についても審理することで、審決取消訴訟の一回的解決を目指す傾向⁸⁾がみられる。それゆえ、審決取消訴訟の前記メリヤス編機事件の判例法理自体を見直さずとも、そのような柔軟な運用で紛争の早期解決に資することができるとする見解⁹⁾もある。

そこで、本小委員会では、審判・審決取消訴訟と侵害訴訟との審理範囲の制限の相違を原因として有効性判断が分かれるような、前述した問題が生じる可能性のあるケースが実際どれだけあるのか、そのようなケースでは具体的にどのような問題点が生じているのかを検証し、実際に審理範囲のダブルトラック問題に対応していく可能性の高い当事者の立場から考察する。

3. 検討

3. 1 検討概要

審判・審決取消訴訟と侵害訴訟との審理範囲の制限の相違を原因として有効性判断が齟齬するような、前述した問題が生じる可能性のあるケースが実際どれだけ存在し、具体的にどのような問題点が生じているのかを、統計分析及び事例分析を通じて検討した。

尚、判断齟齬の原因は、審判・審決取消訴訟と侵害訴訟との間に、審理範囲の「制限レベル

の相違」があることであるが、制限レベルが相違する結果両者間の実際の審理範囲が相違すると判断齟齬の可能性が生じるため、以降は「審理範囲の相違による判断齟齬」という表現も用いる。

統計分析及び事例分析の詳細説明の前に、それぞれの分析の概要を以下に説明する。

(1) 統計分析

- ・統計分析1（審理範囲のダブルトラックの潜在性）：まず、侵害事件中に、審理範囲のダブルトラック問題が発生する潜在性のある事件がどれだけあるかを調べた。審理範囲のダブルトラック問題が発生する潜在性のある事件とは、特許有効性が侵害訴訟と無効審判（及びその審決取消訴訟）との双方で審理され（いわゆるダブルトラック）、さらに、双方の審理範囲に相違が生じる可能性のある事件である。
- ・統計分析2（審理範囲の相違に起因する判断齟齬の可能性）：次に、前記の潜在性のある事件の中に、実際に問題となるケース、即ち、双方の審理範囲が現実に相違し、かつ、そのことを原因として実際に判断齟齬が生じたケースに絞り込むため、両トラックで、無効理由の証拠や有効性判断が相違する事例を形式的に抽出した。

(2) 事例分析

（審理範囲相違に起因する判断齟齬事例の抽出）

最後に、統計分析2で抽出した事件の中から、実際に前記したような問題となるケースがどれだけあるかを調べるため、内容を精査し、審理範囲の相違が原因となって有効性判断に齟齬が生じたことが明らかにわかる事件に関してさらに詳細に分析した。

3. 2 統計分析

(1) 審理範囲のダブルトラックの潜在性

有効性判断の審理範囲の具体的中身は、公知技術（証拠）との同一性、それからの容易想到性、明細書記載要件違反の有無、等であるが、その中で、前二者に関しては、証拠との対比により判断されるので、証拠やそれらの組み合わせ方が異なれば有効性判断に大きく影響する。よって、有効性判断の結論を左右するような審理範囲の相違が生じる可能性がある場合とは、侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との双方で新規性・進歩性が審理判断される場合といえる。

したがって、「特許侵害訴訟事件の中で、被告から特104条の3第1項に基づく無効の抗弁が主張され、その理由に新規性・進歩性欠如に基づく無効理由を含み、かつ、原告特許に無効審判が請求されている事件」が審理範囲のダブルトラックの潜在性がある場合と考えられるため、まずその割合を調べた。尚、対象期間は、後の事例分析で、比較すべき有効性判断の結論が既に出ている可能性が高い、2005～2007年に侵害訴訟の判決が言い渡された事件（データベースは裁判所HPの「裁判例情報」）とした。

その結果、特許侵害訴訟全事件（計204件：母数）中、被告から無効の抗弁が主張され、その理由に新規性・進歩性欠如に基づく無効理由を含み、かつ、原告特許に無効審判が請求されている事件は98件であり、特許侵害事件の半数近くであることがわかった（図2）。これは、所謂、審理範囲のダブルトラックが生じる潜在性が高いということを示している。

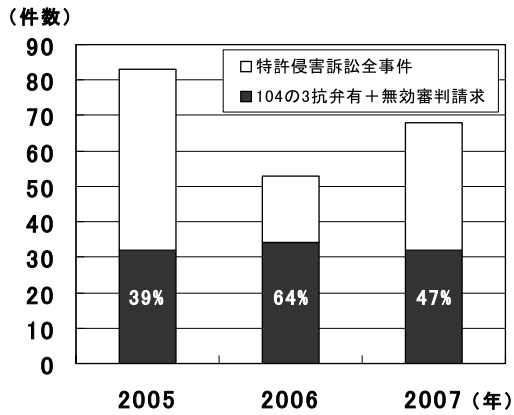


図2 審理範囲のダブルトラックの潜在性

(2) 審理範囲の相違に起因する判断齟齬の可能性

前記の通り、両トラックで無効理由の証拠が相違していたケースがどれだけあるかを調べた。またそれとは独立して、両トラックで有効性判断の結果が相違していたケースがどれだけあるかを調べた。その理由は、前者に関しては、証拠が異なれば明らかに審理範囲が相違するので、その結果、判断齟齬が生じる可能性が高いからであり、後者に関しては、証拠は同じでも無効の判断のロジックが異なれば審理範囲が相違することになり、その結果、判断齟齬が生じる可能性があるため、前者に該当しなくても審理範囲の相違に起因する判断齟齬を含む可能性があるからである。

そして、証拠や有効性判断が対比できるものに絞るため、前記の審理範囲のダブルトラックの潜在性がある事件の中から、新規性・進歩性欠如理由による無効の抗弁の主張に対して裁判所が判断を示しており、無効審判の審決も確認できた事件を抽出し、調査対象とした。

その結果、意外な事実がわかった。その一つは、証拠を対比した結果、前記調査対象（母数：新規性・進歩性欠如理由の無効の抗弁を裁判所が判断した事件で、無効審判も取り下げられていないもの）全72件中、無効の判断の決め手となる主要証拠（主引用例や、主要な副引用

例等の、無効との判断結果を左右する証拠）が相違している事件は僅か5件（7%）と少ないことである（図3）。

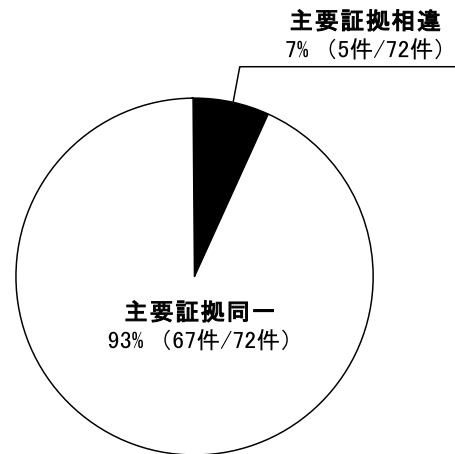


図3 無効理由の証拠対比

もう一つは、有効性判断の結論に関しても、確認できる最終判断同士で対比した結果、判断が齟齬した事件は僅か5件（7%）と低い割合であることである（図4）。尚、本データは、あくまで、最終判断が確認できるもの同士で比較して判断同一となっている事件を抽出したものであり、調査時点では未だ侵害第二審や審決取消訴訟まで進んでいない事件の中からも、最終判断が同一となる事件の数は増える可能性がある。

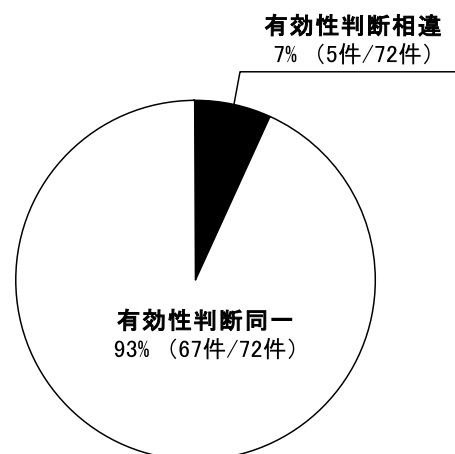


図4 有効性判断の対比

以上の統計分析の関係を、図5にまとめた。

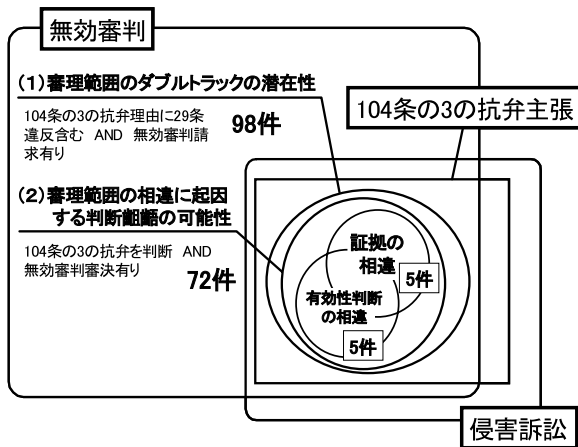


図5 統計分析の相関図

(3) 統計分析のまとめ

以上の統計分析結果から次のことが考察される。

- 1) 無効の判断の決め手となる主要証拠が相違する事件が極めて少ないという証拠対比結果に対して

証拠の相違が生じる原因として最も考えられるのは、審判・審決取消訴訟で提出されなかった証拠が侵害訴訟で提出（追加）される場合であるが、これは、審判・審決取消訴訟では種々の制限により提出できなかった証拠でも、制限が殆ど無い侵害訴訟では提出できるという、まさに審理範囲のダブルトラック問題として最も指摘されているケースである。しかし統計分析結果は、そのようなことが実際に起こっている可能性が極めて低いことを示している。

その理由を調べてみる。審判・審決取消訴訟で提出されなかった証拠が侵害訴訟で提出されるという状況が生じるのは、無効審判が侵害訴訟に先行して請求されている場合が多いものと思われる。何故なら、無効審判でも有効とされた特許権に基づき侵害訴訟が起こされ、被告が無効の抗弁を主張するときには、新たな証拠収集に全力を注ぐ結果、侵害訴訟の審理では新た

な有力な証拠が補充される一方、審判・審決取消訴訟ではその証拠は追加できない、という状況が生じるからである。ところが、無効審判請求が侵害訴訟提起に先行していることが確認できた事件は、無効の抗弁及び無効審判請求いずれも審理判断された前記対象事件全72件中、僅かに2件（3%）しかないということが統計分析の結果わかった。つまり、それ以外の事件は全て侵害訴訟提起が先である可能性が高いということになる。このことから、被告が侵害訴訟の対抗手段として無効審判を請求していることが推認される。そうであれば、無効の抗弁に用いるために収集した証拠を厳選して無効審判にも利用している可能性が高く、それゆえに主要証拠が共通しているのではないだろうか。そう考えると、有効性判断が同一となる理由も合理的である。そうすると、被告が無効の抗弁で主張しようとする争点は全て無効審判でも主張できるのであるから、そもそも審理範囲の相違が生じる種がなく、審理範囲の相違に起因した有効性判断の齟齬が生じる余地すらないということになる。

2) 有効性判断に関して

有効性判断が相違した事件の割合は7%と低いことがわかったが、さらにこのデータ分析の過程で興味深い事実がわかった。それは、有効性判断を対比すると、中間段階における対比（例えば、侵害訴訟第一審と無効審判の第一次審決との対比等）では有効性判断が分かれるケースが存在するが、侵害訴訟控訴審と審決取消訴訟判決や第二次審決等の、より上位段階の最終的な判断を対比すると、一度分かれた有効性判断が、同一結論にそろってくる傾向があるということである。

これは、侵害控訴審、審決取消訴訟、第二次無効審判、等とステージが上がるのに伴い、本件発明や証拠の要旨、証拠や相違点の認定等の争点がより明確になり、また、クレームの訂正

等を経て発明の外延がより実質的なものになってくる等の理由により、判断が分かれる要因が減ってくることもよるのではないだろうか。さらに、無効の判断のロジック変更等に関して、前述したような審決取消訴訟の柔軟な審理運用が影響している可能性も考えられる。

そうであるとする、これまで述べてきたような、審理範囲のダブルトラック問題は、実際には生じていない可能性もあるのではないだろうか？

3) まとめ

以上のように、本統計分析の数値的データを見る限りにおいては、これまで問題とされて議論されてきている審理範囲のダブルトラック問題は、実際の事件では殆ど生じていないように思われる。無効審判やその審決取消訴訟で提出されなかった証拠が侵害訴訟で初めて提出されるケースは極めて少なく、有効性判断が分かれるケースも少ない、というこれらの結果を勘案すれば、審理範囲の相違による判断齟齬はさらに希少ケースであることが想定されるからである。

ここで、以上の統計分析結果とも密接に関係していると思われる調査結果も示しておく。日本知的財産協会特許第2委員会が2008年度に実施したアンケートの結果¹⁰⁾において、無効理由を有する他社特許権への対応として、「特許権侵害訴訟が提起される前に無効審判を請求する。」との回答が16.4%であるのに対して、「特許権侵害訴訟が提起された後に無効審判を請求する。」との回答が43.3%と比較的高かった。また、ダブルトラックの問題点として、「特許庁で特許査定された特許権が特許権侵害訴訟で特許無効とされる原因の所在はどこにあると考えるか？」との質問の回答に関し、「特許庁と侵害裁判所とで特許性の判断基準が異なる。」ことを理由と考える回答が52.2%と過半数を超えていたのに対し、「侵害訴訟で新たな証拠が

提出される。特許庁の審査では公知文献の調査に限界有り。等」を理由と考える回答は僅かに19.4%であったという結果もある。これらのアンケート結果は前記証拠対比の結果とも深く関係しているようにも思われる。

また、前記統計分析結果に加え、それらとも関係あると思われる興味深い結果として、侵害訴訟の控訴審と無効審判の審決取消訴訟とが、知的財産高等裁判所（知財高裁）の同一部で同時期に審理されている事件が、侵害訴訟が控訴され、無効審判の審決取消訴訟も提起され、双方とも判決された全事件18件中、17件（94%）と、極めて高い割合であることが挙げられる。この結果は、侵害訴訟で無効の抗弁が主張され、被告が無効審判請求の意思を示している場合には、審判請求時期を早めるように促し、侵害控訴審と審決取消訴訟とが、知財高裁の同一部で同時期に審理できるタイミングとなるようにすることで、ダブルトラック問題の一部解決を図っているとの裁判所コメント¹¹⁾とも一致しており、このような運用が、審理範囲のダブルトラック問題の解消にも影響している可能性もある。最後に以上のデータ分析結果を示しておく。

表1 統計分析結果

●使用DB:裁判所HP「裁判例情報」 ●調査時期:2009年12月
●2005年～2007年に侵害訴訟の判決言い渡しがあった事件を対象とした。

	2005	2006	2007	合計	平均
① 特許侵害訴訟全事件 (件)	83	53	68	204	68
② 104の3主張&無効審判 (件)	32	34	32	98	33
③ ①における②の割合 (%)	39	64	47	48	48
④ ②中、104の3及び審判を判断 (件)	21	27	24	72	24
⑤ ④中、主要証拠相違 (件)	2	1	2	5	2
⑥ ④中、主要証拠同一 (件)	19	26	22	67	22
⑦ ④における⑤の割合 (%)	10	4	8	7	7
⑧ ④における⑥の割合 (%)	90	96	92	93	93
⑨ ④中、有効性判断相違 (件)	3	0	2	5	2
⑩ ④中、有効性判断同一 (件)	18	27	22	67	22
⑪ ④における⑨の割合 (%)	14	0	8	7	7
⑫ ④における⑩の割合 (%)	86	100	92	93	92

3.3 事例分析

統計分析の結果から、証拠や最終の有効性判断が相違するケースは極めて少ないことがわかったが、では、本当に審理範囲のダブルトラック問題はないのであろうか？ 統計分析結果はこのように、審理範囲のダブルトラック問題が生じる可能性は極めて低いことを示しているがゼロではない。従って、もし審理範囲のダブルトラック問題が生じた場合に、それがどれ程悪い影響を及ぼすかということを検証する必要がある。そこで、本小委員会では、統計的には少ないとしても、審理範囲の相違による有効性判断の齟齬が実際に生じた事例を抽出し（「審理範囲相違に起因する判断齟齬事例の抽出」）、審

理範囲のダブルトラックにおける問題点の実体的な中身を検証した。

具体的には、前記の a) 主要証拠相違事例、及び b) 有効性判断相違事例に関してその内容を精査した。詳細内容を調べたいのは、主要証拠の相違を原因として有効性判断に齟齬が生じた事例、及び、主要証拠は同じであるが有効性判断ロジックの相違を原因として有効性判断に齟齬が生じた事例、であるため、これらの事例が存在すれば、a) 又は b) の中にあるからである。

まず、主要証拠が相違し有効性判断も相違する事例は、a) 及び b) の双方に含まれることになるが、その中で、主要証拠の相違が原因となって有効性判断に齟齬が生じたことが明らか

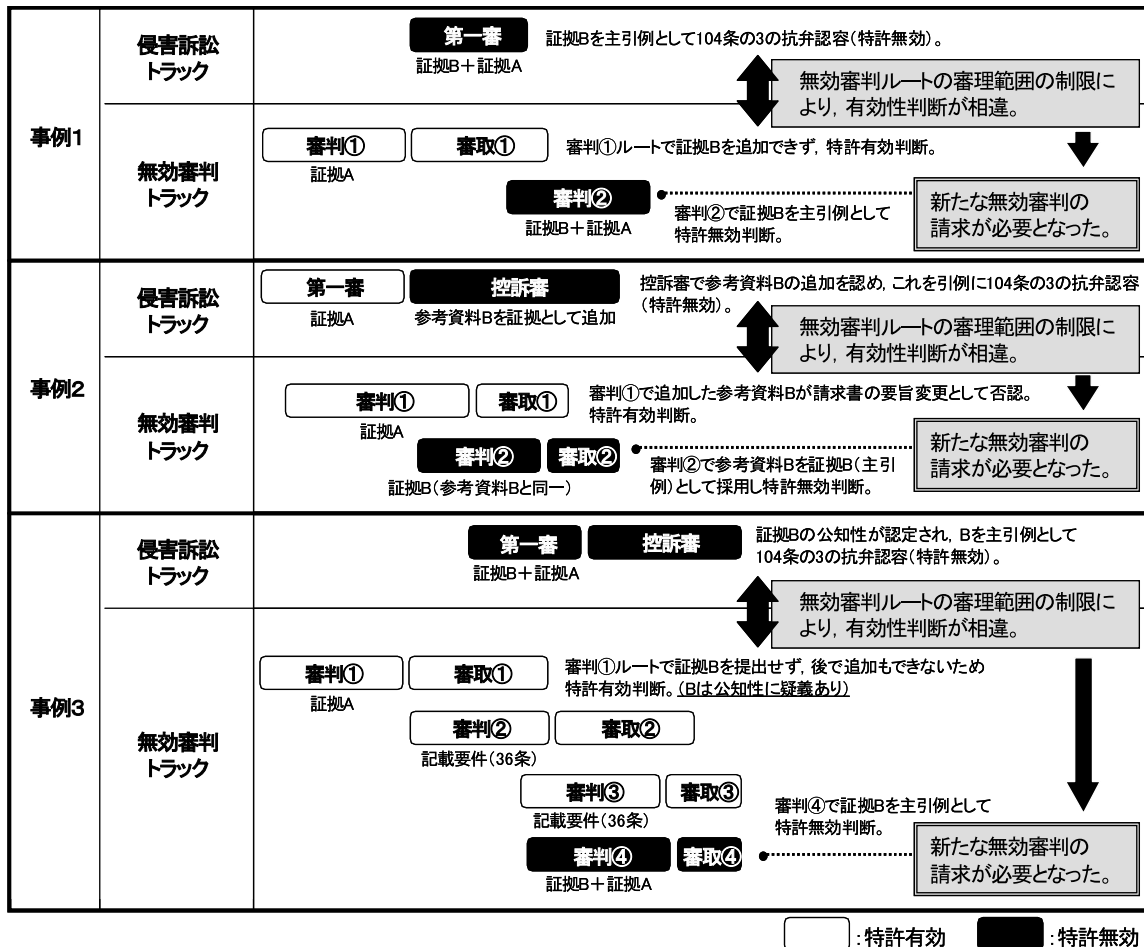


図6 主要証拠の相違を原因として有効性判断に齟齬が生じた事例

に確認できた事例として3件が抽出できた。一方、主要証拠は同じでも有効性判断ロジックの相違が原因となって有効性判断に齟齬が生じた事例は、存在するなら、b)の中にのみある。しかし、内容を確認した結果、有効性判断ロジックの相違が原因なのか、裁判所と特許庁との進歩性等の判断基準（厳しさ等）の相違が原因なのか、がはっきりとは区別できず、有効性判断ロジックの相違を原因として有効性判断に齟齬が生じたことが明らかな事例は特定できなかった。しかし、そのような事例が殆んどないことは確認できた。

よって、主要証拠の相違を原因として有効性判断に齟齬が生じたことが明らかに確認できた3件について、その事例分析を行った。図6にその分析内容を示す。

(1) 事例分析結果

事例1は、無効審判が侵害訴訟に先行したため、無効審判で提出できなかった有力証拠が侵害訴訟で追加され、それにより、無効審判は特許有効審決であったのに対して無効の抗弁は認められ（特許無効）、有効性判断が分かれた。事例2は、無効審判では要旨変更として追加が認められなかった証拠（侵害第一審でも提出されず）が侵害控訴審で提出されたため、無効審判及び侵害第一審では特許有効判断であったのに対して、侵害控訴審では特許無効と判断され、有効性判断が分かれた。事例3も事例1同様に無効審判が侵害訴訟に先行した結果、無効審判で提出されなかった証拠が侵害訴訟（第一審）で追加されたことにより、無効審判では特許有効、侵害訴訟では特許無効と、有効性判断が分かれた。尚、本事例3特有の問題として、侵害訴訟で追加された証拠は、被告自身の手元にある取引上の資料（管理基準表）であったが、その記載内容が契約上の守秘義務の対象となるか否かに争いがあったことが挙げられる。つまり、

公知性そのものに争いの余地があったために、無効審判では、この証拠を提出できなかった訳ではなく、意図的に提出しなかった可能性が高いが、いずれにしてもこの3事例は、侵害訴訟側の証拠追加を原因として、即ち審理範囲の相違に起因して有効性判断が分かれた事例と言えよう。

また、これらの事件は何れも、侵害訴訟で追加された証拠を無効理由に加えた新たな無効審判が請求され、最終的には有効性判断がそろっている。

尚、これら3事例はいずれも「侵害訴訟が無効判断、無効審判・審決取消訴訟が有効判断」となる事例であり、再審等の関係から法的安定性の面で重大な問題が指摘されている「侵害訴訟が有効判断、無効審判・審決取消訴訟が無効判断」となる事例は、事例分析で精査した事例の中には存在しないことがわかった。

(2) 事例分析結果からの考察

以上の事例検討の結果から言えることは、先ず、新証拠追加の制限が殆どない侵害訴訟においても、新たな証拠が特段追加されることなく、侵害訴訟と審判・審決取消訴訟とで、主要証拠が共通するケースが殆どであること、さらにこれら殆どの事件においては、審理範囲の制限の相違による有効性判断の齟齬は殆ど生じておらず審理内容等の実体上の問題点は見出せないということである。一方、少ないケースであるが、証拠の相違により一度は判断齟齬が生じる場合もあるが、新たに無効審判を請求すれば全て判断齟齬が解消されるということがわかった。

よって、審理範囲のダブルトラックの実体的問題は、唯一、無効審判が繰り返されることである、と言える。そうであるならば、この「無効審判が繰り返されること」の問題の重さと、圧倒的多数の事件で審理範囲のダブルトラック問題が生じていないという現実とを、秤にかけ

て考える必要がある。

3. 4 検討のまとめ

これまでの検討結果を整理してみる。

1) 審理範囲の制限の相違により証拠の相違が生じ、有効性の判断がわかれるような、これまで問題として指摘されてきたようなケースは、実際の事件では極めてレアケースである。

2) 殆どの事件は、証拠の相違や、証拠の相違以外の審理範囲の相違（無効の判断のロジック等）を原因とする有効性判断の齟齬が生じていない。

3) 証拠の相違により一度判断齟齬が生じても、新たに無効審判を起こせば判断齟齬は解消される。

以上のような事実が分析結果からわかった。では、無効審判が繰り返されること以外には問題点がないのであれば、このままでよいのだろうか？ これに対し、無効審判の繰り返しこそが重大問題であり、一方に偏った審理範囲の制限はなくすべき、との考え、更には、審理範囲が同じになり、両トラックで、殆ど同一証拠、同一ロジックで無効性を判断するのなら、1つのトラックに集約すべき、との考えもあろう。一方、これまで問題視されてきた証拠追加による判断齟齬は実際には非常にレアケースであり、殆ど判断齟齬が生じていないなら、審理範囲制限の変更等の複雑な運用変更や法改正等をせずに、従来通り審理範囲も異なるダブルトラックで判断するべきとの考えもある。

4. 考 察

4. 1 考え得る選択肢の検討

そこで本小委員会では、侵害訴訟および無効審判・審決取消訴訟の審理範囲に関し、現状維持から大幅改正に至るまで、理論上考え得る選択肢を挙げた。そして、審理範囲の制限レベル

が相違するにも拘らず、圧倒的多数の事件が主要証拠も共通し、一貫して有効性判断の齟齬が生じていないという前述の調査結果を前提で考えると同時に、前述した証拠の相違に起因して有効性判断が一度分かれた希少ケースをあてはめた場合には、何れの選択肢が、審理範囲のダブルトラック問題の影響度を最も小さくできるか、という視点から検討した。

(1) 各選択肢の提示

考え得る選択肢を以下のように分けて検討する。

1) 従来型：従来通り、審理範囲の制限レベルも相違するまま、侵害訴訟と無効審判・審決取消訴訟とのダブルトラックで有効性判断を行うというものである。これは、前述の如く無効審判が繰り返される可能性が生じ、また、制度的には侵害訴訟で証拠が追加される可能性が生じるので、特許権者に厳しく、侵害被告側に有利な制度になる。

2) 審理範囲緩和型：審判・審決取消訴訟の審理範囲制限を緩和する方向である。この方向性は、緩和の程度により、さらに選択肢が分かれる。

2)-1 審理範囲一部緩和型：緩和の程度には段階があるが、例えば、無効審判で提出された証拠であれば、審決取消訴訟で争点として主張されていなくても全ての証拠が審理でき、その組み合わせ方に制限はかけない、という方向性等が考えられる。これに関しては、審決取消訴訟における補強的証拠の提出可能な範囲を広くしたり、引用例の主・副入れ変え等のロジック変更も認めたりして、運用上の解決を図ろうとしている判決も見られるが、証拠提出等の認められるレベルが均一でなく、当事者にとって指針が見出しづらいこともある⁸⁾。しかしこの選択肢では、審決取消訴訟に係属した後に侵害訴訟で新たな公知事実が証拠として提出され

た場合は、依然として審決取消訴訟ではその証拠を提出できないことになり、新たな無効審判の繰り返しを招く可能性がなくなる。

2) - 2 審理範囲一致型：審判・審決取消訴訟における制限を大幅に緩和し、実質的に侵害訴訟と同一とする方向性である。審理範囲一部緩和型の場合もそうであるが、審理範囲の制限を緩和した場合は、侵害被告側（攻撃側）の争う機会が増えることになり、従来型よりも「特許権者側（防御側）に過酷な制度」になるわけであるから、それにバランスした防御側の反論機会を担保すべきである。さらに反論機会の担保のみでなく、瑕疵（無効理由）の是正機会の担保も必要になる。

3) 侵害訴訟制限型：2) とは逆に、侵害訴訟の審理範囲に制限をかける。具体的には、侵害訴訟の被告が無効審判を請求している場合には、無効審判において提出した証拠以外の証拠を無効の抗弁で提出できないようにする、という方向性である。この方向は、特許権者側の応訴負担が減少するが、最も大きなデメリットは、本来無効にできる有効証拠が存在しているにもかかわらず、主張の機会が奪われ、瑕疵ある権利に基づく権利行使が許される可能性が増えることである。その結果、後の無効審判で無効が確定した場合は再審事由が発生し得るため、法的安定性が害されるおそれがある。

4) 侵害訴訟一本化型：審理範囲の制限の問題ではなくなるが、最近、ダブルトラック問題の対策として議論されている「侵害訴訟への一本化」も方向性としては考え得る。この方向性の場合には、有効な方法として従来から議論されているものであるが、一方、審理範囲の問題ではないが、対世効が得られないこと、ワンチャンスになってしまうこと、技術的専門官庁の判断機会の減少等、の問題も指摘されている。

(2) 判断齟齬発生事例のあてはめ

レアケースであるとしても、審理範囲の相違により判断齟齬が生じている事例が存在する以上、これらの事例を前述の選択肢にあてはめてみて、審理範囲のダブルトラック問題が与える影響（リスク）がもっとも小さい方向性を検討することも必要である。

前掲事例1, 2に関しては、結局新たな無効審判で侵害訴訟と実質同等の証拠で同等の主張をしていることを考えれば、無効審判における無効理由（証拠）の追加を認めても問題ないものと思われる。但し、無効審判の要旨変更となることを考慮すると、訂正等、無効理由是正機会を担保した上で、審決取消訴訟や差戻審判での証拠追加を認めるという方法もある。審理範囲の制限緩和レベルを、一部緩和型レベルとするか、審理範囲一致型レベルとするかはケース・バイ・ケースということになるであろうが、関係者による詳細な検討が必要であろう。

事例3に関しては、審理範囲の制限をなくしても対処できるとは限らず、証拠の性質上無効審判に馴染まない可能性が高いので、侵害訴訟での一本化に実質的には馴染む事例である。また、侵害訴訟では公知性を立証するための他の補強証拠が出されていたこともあり、さらにその補強証拠が営業秘密に該当する可能性もある。よって、このような証拠を無効審判・審決取消訴訟でも審理判断できるようにすればよいと考えられるが、これには、審理範囲の制限緩和もさることながら、職権審理の活用や審判や審決取消訴訟の審理手続に関する制度上の詳細検討も必要であろう。

(3) まとめ

以上、各選択肢の検討及び判断齟齬事例のあてはめを通じて各選択肢を総合評価してみると、どれも一長一短があり、決め手にもかけるため、関係者や専門家等による更なる詳細検討が必要である。ただ、前述の通り、侵害訴訟と

無効審判・審決取消訴訟との審理範囲の制限レベルが相違したまま運用されたとしても、殆どの事例で統計上問題が生じていないことに鑑みると、法改正等に頼ることなく、従来型をベースとし、審理範囲の相違に起因して有効性判断が齟齬するレアケースは、事例に応じて、その都度適切に審理範囲をできるだけ揃える運用をすれば、殆どの場面で、無効審判の繰り返しという審理範囲の相違に起因する唯一の問題をなくすこともできると思われる。

4. 2 提 言

以上、これまでの検討結果をまとめると、以下の結論が導かれる。

1) 有性判断齟齬が生じる事例は極めてレアケースであり、殆どの事件において問題が生じていない。

2) レアケース事例の場合も、新たな無効審判により判断が最終的に揃い、結局、審理範囲の相違による問題は、無効審判が繰り返されることに尽きる。

3) それらの事例では、無効審判で新たな証拠の追加を認めれば、無効審判の繰り返しは防止できたと思われる。

4) 特に再審等の関係から法的安定性の面で重大な問題が指摘されている「侵害訴訟が有効判断、無効審判・審決取消訴訟が無効判断」となる事例も、今回の調査範囲においては生じていない（調査範囲以外でも前掲「生海苔の異物除去処理装置再審事件」のみ）。

これらから言えることは、まず、レアケースのために従来の制度を大幅に変える必要はないということである。「殆どの事件において問題が生じていない」という現状を考えると、前述の通り、従来型をベースとしつつ、レアケース事例に応じて審理範囲を揃えることにより、無効審判の繰り返しはなくせるものと考えられる。その実行のためには法改正等の煩雑なプロ

セスを経ることなく運用上の更なる改善を図ること、即ち、現行既に存在するあらゆる制度を有効活用して、裁判所と特許庁とが、有効性判断の基礎となる情報をこれまで以上最大限共有できるようにすることが重要であると考えられる。

具体的には、例えば、無効審判においては、現行法においても職権探知主義（特150条第1項）及び職権審理主義（特153条第1項）が認められており、職権で新たな証拠を追加できる制度が担保されている。また、その場合は各当事者に意見を申し立てる機会を与えることも義務付けられており（特150条第5項及び特153条第2項）、被請求人（特許権者）に訂正の機会も付与されている（特134条の2第1項）。従って、前述の事例1及び事例2においても、これらの制度を有効活用して第一次無効審判において職権で証拠を採用すれば第二次無効審判は必要なかったものと考えられる。

また、侵害訴訟においては、裁判所と特許庁長官との間での互いの情報交換義務（特168条第3項～第6項）、裁量による裁判所の訴訟手続の中止（特168条2項）の各規定が存在し、審決取消訴訟においては、裁判所から特許庁長官に対し意見を求める機会が担保されている（特180条の2）。そしてさらに、裁判所は特許庁長官に対し鑑定を嘱託することもでき（特71条の2）、訴訟の判断に特許庁の技術的判断を参酌することが可能となっている。

以上より、無効審判・審決取消訴訟のトラックで提出しづらい証拠（例えば、公知性の認定に争いのある証拠や公然実施に係る証拠等）のように証拠自体の法的判断が必要な場面においては、まずその証拠力（前述の事例3においては管理基準表の公知性の認定）について、証拠の実質的価値等の事実認定の判断に長けている裁判所で判断し、その後、裁判所が認定した証拠を用いて、技術的判断に長けている特許庁で鑑定を行って有効性の判断をする等、互いが密

に情報交換することも可能である。そうすれば、前述の事例3においても、少なくとも4回もの無効審判を繰り返す必要はなかったと思われる。

このように見てみると、現行法においても、裁判所と特許庁とが、有効性判断の基礎となる情報を共有できる環境は必要十分に整っており、今までは単に、審理範囲の相違に起因する無効審判の繰り返しを防止するための有効な運用がされていないだけとも思われる。例えば、裁量による裁判所の訴訟手続の中止（特168条2項）を例に挙げてみても、実際に利用されない理由として、訴訟審理の促進化に逆行するという理由が挙げられることが多いが、判断齟齬による無効審判の繰り返しが無くなる結果、最終的な結論がでるまでの期間は短縮され、むしろ事件処理の迅速化に繋がるのではないだろうか？ 特に、裁判所の訴訟審理が余りにも促進され過ぎて極めて早期に判決が成される程、無効審判との判断齟齬が生じ易くなり、前述の再審の問題がより顕在化し得る。

ここで、レアケースではあっても、無効審判の繰り返しを防止することの重要性について考えてみる。無効審判の繰り返しは、特に手続負担という観点において、我々当事者として大きな問題となる場合が多い。特に特許権者としては、無効の主張に何回も反論しなければならず、しかも、証拠が追加されて審理範囲がその都度逐次に変わると、知財担当者の対応負担は膨大なものである。また、被疑侵害者（無効を主張する側）の立場でも、無効理由となる有効な証拠が確実に主張できればよいのであり、無効審判を繰り返す必要があること自体はやはり手続負担になると思われる。また、前述したように、無効審判が繰り返され、さらに最終的な有効性判断が知財高裁で統一審理される結果、判断齟齬が最後にはなくなるという状況にあるならば、より初期の段階で実質的に統一判断できるようにして判断齟齬を解消するようにした方が当事

者視点からみて好ましいのである（図7参照）。

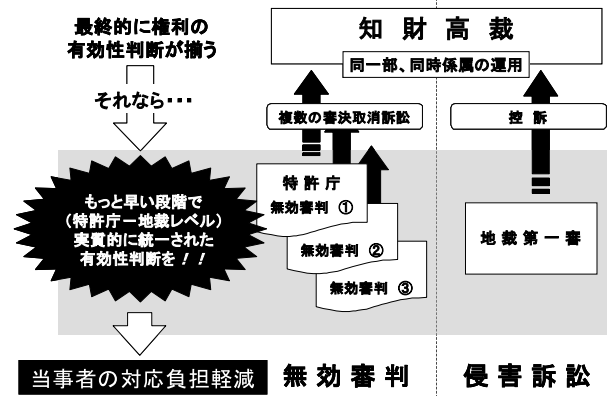


図7 裁判所と特許庁との相互連携

従って、まず、裁判所と特許庁とがより密に連携し、現行法のあらゆる制度を有効に活用して、無効審判の繰り返しを可能な限り防止することが第一である。そして、それでも問題が完全には解決しない場合に初めて法改正も含めた検討を進めることが、当事者の過度な負担を引き起こすことなく、審理範囲の相違に起因する無効審判の繰り返しという問題を防止し得る現実的な方針ではないだろうか。

そして法改正等を考える上で必要なことは、被疑侵害者にとっても特許権者にとっても公平でバランスのとれたものにあることである。例えば、被疑侵害者（無効審判請求側）の攻撃機会を、審理範囲を広げつつ一回に絞る一方、特許権者の訂正機会を従来以上に担保する等の対策が重要である。また、裁判所と特許庁とが最大限情報を共有化しつつも、あえてダブルトラックで有効性を審理判断することのメリットも出さなければならない。つまり、有効性判断の基礎となる情報は共有し、更に判断基準は揃えた上で、他方の判断に影響されることなく独立して判断した結果齟齬がなくなってこそ、ダブルトラックによる特許の信頼性の向上という意味があるのである。

また、複数の無効審判が同時期に特許庁に係属した場合における特許権者の対応負担の軽減

といった観点からは、現行の併合審理制度（特154条）を活用する事も有効であろう。実際に今回統計分析で検討した中にも、併合審理が行われた事例が確認されている。

このように、先に述べた現行法制度の有効活用に、過度に負担のない一定の法改正等を組み合わせれば、ダブルトラック問題に係る他の諸問題も含めた殆どが解決されることも期待できよう。

最後に当事者に対してであるが、侵害訴訟の被告の立場としては、訴訟で無効の抗弁を主張するより先に、警告等を受けた段階から無効審判請求することも多いと思う。その場合は、後からの証拠の追加等が制限されることを認識し、十分証拠収集を行った上で、続く無効の抗弁における無効理由と整合するように無効審判を請求し、侵害訴訟での判断と齟齬のない無効審決を勝ち取るようにすべきである。また、特許権者の立場としては、例えば提訴前の無効審判等の内容から自己の特許権が無効にならないと考えても、無効の抗弁で新たな証拠が主張される可能性を考慮し、権利行使前に自身の特許権の有効性について十分に検討し、新たな証拠が見つければ当該証拠をもってしても無効にはならないといった論理付けや、訂正による再抗弁等を準備して無効主張に備えておくべきである。

5. 終わりに

今回の検討は、今までも論文等ではしばしば議論されていたにもかかわらず具体的な事例を挙げてその問題点を議論していたものがなかったため、本当に問題なのか？ 具体的事例があるのか？ といった疑問からスタートした。また、問題のケースがあるならば統計上にもデータで表れると思った訳である。ところが統計上は今回のような結果になった。今までは、可能性からの議論が先に立ち、データでの裏付けは

されていなかったのだろうか？ 今回はそれを確認しただけでも意味があった。

特104条の3の導入により、侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との2つのトラックでの特許の有効性が判断されることが当たり前のものとなってきた状況の中、本小委員会では、審理範囲の制限レベルの相違により生じる問題の実体と、それが及ぼす影響を調べ、審理範囲ということに着目し、今後の方向性を提示し、企業において知財実務を扱う中で、この審理範囲のダブルトラックを必然的に経験することとなる当事者の立場から、その方向性を評価した。本稿における検討が、今後、ダブルトラック問題に対応していく可能性の高い当事者の一助になれば幸いである。

注 記

- 1) 特許有効性判断における審理範囲とは、無効を判断する基礎となる証拠（公知事実等の引用例）の範囲や、当該証拠に基づく無効の判断のロジック（当該証拠の組み合わせ方等）の範囲のことをいう。
- 2) 高林 龍、「特許権の無効判断において審決取消訴訟と侵害訴訟が果たすべき役割」（日経BP知財Awareness記事 2006.6.1）
- 3) 塩月秀平、「侵害訴訟と無効審判請求との関係」（金融商事判例No.1236 2006.3増刊）
- 4) 大淵哲也、「審決取消訴訟の審理範囲—メリヤス編機事件」（特許判例百選第3版 52事件）
- 5) 大淵哲也、「特許訴訟・審判制度の現状と今後の課題」（ジュリスト No.1326 2007.1.1-15）
- 6) 阿部一正他、「座談会 知財高裁の設置と今後の知財訴訟の在り方」（ジュリスト No.1293 2005.7.1-15）
- 7) 日本知的財産協会 2007年度特許第2委員会第3小委員会、「審決取消訴訟における新証拠提出の問題点と対応」（知財管理Vol.59 No.1 2009）
- 8) 日本知的財産協会 2008年度特許第2委員会第3小委員会、「「一回的解決型」の審決取消訴訟に臨むためには」（知財管理Vol.59 No.10 2009）
- 9) 近藤恵嗣、「審決取消訴訟の審理範囲」（知財リズム2006.2）

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- 10) 日本知的財産協会 2008年度特許第2委員会第6小委員会, 「特許権侵害訴訟(日本)に関する問題意識の調査について」(日本知的財産協会ホームページ)

http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/iinkai_sei_kabutsu_mokuji/pdf/090727tokkyo2.pdf

- 11) 日本知的財産協会 2009年度臨時研修会(関東R3), 「知的財産権訴訟における裁判所の運用動向」にて

(原稿受領日 2010年4月9日)

