

2005年5月18日
(知財懇話会)

無効の抗弁 ～ 新法による変化の可能性と残っている疑問点

松本 直樹

1. キルビー最判前

当然無効説もあったが、“無効審判のルートに限定との制度”という理解に対しては、積極的な議論は難しかった

技術的範囲への影響を認めて現実的には解決

2. キルビー最判(H12.4.11)

「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、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。」

- ・(権利行使を)容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。
- ・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... (無効審判だけとすることは)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。
- ・特許法一六八条二項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり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。

3. 新法: 第104条の3 (特許権者等の権利行使の制限)

「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。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」

・キルビーとの違いは...

「明らか」の無いこと

「特段の事情」の無いこと

「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」との要件

4. 新法の疑問点

(1) 「明らか」の要件の無くなったことの意義...違いがあるのか?

もともと何と何の齟齬を問題とするのか 審査の上で成立した特許の尊重

「明らか」であるなら、後に特許庁が違う判断をすることはない それ以外の齟齬は?

「無効」とは思いつつもそれが「明らか」とまでは言えない場合に、どうしていたのか? 中止 or さらに審理?

その“中間状況”を抗弁として認める意義はあるか?

- ... 行政処分や審判を中心に考えるなら傷の拡大?
そもそも裁判所の方が有効性について厳しいのでは?
cf. 米国は法文で有効性推定があり、判例で clear and convincing を要求している
- (2) 訂正の可能性の扱い(「特段の事情」のかわりに...)
「べき」の内容として考える
- (3) 除斥期間...商標の場合、5年の除斥期間(昭和62年改正の前の)なら?
準用はされるが「べき」の場合でない、とすれば足りるはず
- (4) 無効審判提起の必要性?
キルビー最判に照らして不要のはず
そうでなければキルビー抗弁自体が残るのではないか?

5. 以前からの疑問点

- (5) 訂正の可能性についての審理の手順
訂正内容を確定しておかないと審理が難しい
実際の訂正請求/訂正審判請求は必要か
先に従属項を用意しておくか訂正しておけ、という制度の可能性
- (6) 無効判断のされるべき場面...非侵害の場合は?
非侵害かつ明白無効としている事例
何に対する抗弁か あるべき判断順序
カーディナル事件との比較
- (7) 後日の無効審決、再審
行政法としては再審が必然的かも知れないが、他に同類はないはず
新たな処分だが遡及効があるだけ、として確定判決を覆さないとする可能性は?