

特許侵害訴訟における特許無効の抗弁

[最高裁判所2012. 1. 19宣告2010DA95590全員合議体判決についての小考]

KANG&KANG 国際特許法律事務所

所長弁理士 康 一 宇

弁理士 呉 洙 安

I. 序論

発明の公開の代価として独占・排他権を与える特許制度は、非権利者の権益を不当に制限しないために厳しい審査を制度上、必須事項としている。韓国特許法は出願、審査、登録と関連する事項は勿論のこと、拒絶理由や無効事由までもが法律で規定されている。出願人は特許権獲得のために韓国特許法が要求する記載様式に従って特許明細書を作成して特許庁に提出し(韓国特許法(以下、「法」という。)第42条)、審査官は明細書に記載された発明について新規性、進歩性(法第29条)等の特許要件を判断する。そして拒絶理由があれば拒絶査定(法第62条)、拒絶理由がなければ特許査定(法第66条)する。それでも記載不備による拒絶理由のある発明や特許要件が欠如した発明が、審査官の誤りや先行技術の調査の限界に突き当たって特許査定される場合がある。

特許査定されると設定登録により特許権が発生する。このような一連の行政行為によって発生した特許権は公定力を持つ。公定力とは「行政行為に瑕疵がある場合にもその瑕疵が重大かつ明白であり当然無効と見なさなければならない理由のある場合を除き、その行政行為が行政訴訟や他の行政行為によって適法に取り消される時までは単純に取り消し得べき事由があるということだけでは、何人でもその効力を否認することはできない。¹⁾」という効力を意味する。特許査定された特許権は公定力を有するので、無効になるまでは一応有効な権利として認められ、これによる権利行使も当然可能である。

問題は無効事由を内包した特許権についても独占・排他権を認めなければならないのかということである。もし瑕疵のある特許権の権利行使を認めたなら

¹⁾ 最高裁 1991.4.23. 90NU8756 判決

ば非権利者達はその発明を実施することができなくなるため、「発明を保護・奨励してその利用を図ることによって技術の発展を促進して産業発展に貢献する」という特許制度の目的達成が不可能となる。かといって登録された特許の権利行使を不認定とするならば、法的な安定性を阻害する結果を生む。

これを補完するために韓国特許法は、権利者及び非権利者の利益保護のために無効事由を法制化(法制133条)して、無効事由がある特許権に対する有効可否を争い、事後に消滅できるようにする無効審判制度を置いている。さらに特許審判院の判断である審決に対する訴えは特許裁判所の専属管轄で行い(法第186条)、審判を請求することができる事項に係る訴えは審決に対するものでなければこれを提起できない(法第186条)と規定して、瑕疵のある特許権についての紛争は特許審判院及び特許裁判所で判断するように明確に規定している。

このように韓国特許法が無効事由を限定して挙げている点と無効審判制度の存在とを鑑みて、特許権の許与及び無効宣言は行政機関である特許庁の権限内のものにする一方、特許訴訟などの法律紛争は一般民事裁判所の管轄とすることを明確にして権限を分配している。

しかし、特許侵害訴訟で被告が無効抗弁をする場合、担当裁判所が特許権の有効可否を判断することが果たして妥当なのかということに関しては議論が続いている。日本においてはキルビー判決で「特許の有効審決が確定する以前であっても、特許侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効事由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効事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と解釈するのが相当である。そのように解釈しても特許制度の趣旨に反するものではない。²」と判示したことがあり、その判決のあった後には韓国でも特許侵害の訴訟において特許無効の抗弁を許容しなければならないかについての議論に波が起きた。

このような状況から特許侵害訴訟における特許無効の抗弁に関する論難をまとめた2012年1月19日宣告の2010DA95390全員合議体判決(以下、「対象判決」という。)について考察することにする。

² 日本国最高判 平10(オ) 364号(2010.4.11)

II. 無効抗弁を許容するか否かについての学説の対立

1. 否定説

従来の最高裁判所は「特許は一旦登録された以上、特許無効審判によって特許を無効にするという審決が確定されない限り有効であり、裁判所は上記のような特許を無効とし得る理由があっても、他の訴訟手続でその前提として特許が当然無効であると判断することができない」と判示してきた。これは特許無効制度を別に設けている現行特許制度下で一応妥当な解釈であり、同じ脈絡で否定論者は特許侵害訴訟で無効抗弁を許してはならないと主張している。具体的な根拠は下記の通りである。

(1) 韓国では特許権の付与及び無効化は行政専門機関である特許庁が担当し、裁判所は特許庁の審決の違法性や特許権の解釈だけを担当する権限分配の原則を採択しているので、特許庁の無効判断を経ずして裁判所が独自に特許の無効を先決問題として判断することはできない。³

(2) 韓国特許法は無効審判制度を設け、無効審判を通してのみ特許の無効を主張できるようにした法体系を立法政策的に選択している。⁴

(3) 韓国特許法第164条が審判または訴訟手続の中止に関する規定を置いた趣旨も、無効審判の審決確定時まで無効を先決問題とする訴訟手続が中止できるようにしたもので、特許侵害の訴訟で無効を前提に判断できないようにしたものである。⁵

(4) 韓国特許法第133条の無効事由は一般の行政法上の当然無効とは異なり制限的に挙げられており、特許の無効審決は当然無効の確認行為ではなく対世的な効力を持つ形成行為に該当する。⁶

(5) 特許権の設定行為の瑕疵については、一般の行政法理論上の取り消し得べき行政行為であろうと当然無効である行政行為であろうと全て無効審判制度を通してのみ無効を主張できるようにすることによって、特許権者側の安定

³ 「特許無効審判」裁判資料56集, 黄京男著

⁴ 「特許権等の侵害訴訟における諸抗弁」, 韓昌昊著, 裁判資料56集

⁵ 「権利範囲確認審判に関する研究」, 郭泰哲著, 裁判資料56集

⁶ 「特許の無効と侵害」 李秀完著

した地位を保障して発明意欲を鼓吹し、技術開発を促進させることに寄与しながら、より信頼される特許行政を築き上げることができる。

2. 肯定説

特許の無効の可否を無効審判制度によってのみ争うようにするならば、予期せず非権利者の利益を害する虞がある。また、行政行為によって発生する公定力は行政処分の瑕疵が重大な場合には認定されないので、民事訴訟で重大な瑕疵による特許権の当然無効の可否を判断することは、先決問題を判断することとなって行政訴訟などの手続を要しない。このような脈絡で肯定論者は特許侵害の訴訟で無効抗弁を許容すべきであると主張する。その根拠は下記の通りである。

(1)特許の付与も行政処分的一种であり特許法が取消審判制度を置いていないので、韓国特許法第133条第1項各号に規定された無効審判を請求できる理由の全てが常に「その瑕疵が重大かつ明白である」当然無効事由に該当するとは言えないが、その理由の性質自体で、または、その理由が示す程度に鑑みて、瑕疵が重大かつ明白で当然無効事由に該当するほどの瑕疵と評価され得る場合には、行政法学におけるのと同様に当然無効の概念を認めて特許無効抗弁を認めるのが妥当である。⁷

(2)公定力に関して、無効審判は取り消し得べき特許権の設定行為を取り消すための正当な権限を有する機関ではないという見解もある。しかしその理由は、取り消し得べき行政行為の取消手続については常に出訴期間乃至は不服申立期間の制限が設定されているが、無効審判には審判請求期間の制約がなく、この点でむしろ一般の無効確認訴訟に類似しており、行政訴訟法によると取消訴訟の被告は原則的に行政庁であるのに対し無効審判は特許権者を相手において、この一連の手続は行政処分の取消を求める手続と言うよりは私人間において私権である特許権の有無効を争う手続に符合し、従って無効審判は伝統的な公定力が定義するところの取消可能対象である特許権設定行為を取り消すための正当な権限を有する機関が行う取消手続には該当しない。

(3)特許無効審判手続によって無効と確定されると、その特許権は溯及的に無効になって第三者にもその効力が及ぶ。特許侵害訴訟の判決で特許が無効だとする判示があるとしても、民事訴訟法の原則によってその訴訟当事者及び弁

⁷ 「特許侵害訴訟と特許の無効」 崔成俊著

論終結後の承継人等にのみ及ぶが、それ以外の者を拘束する効力はないため（判決の相対効）、当然無効の抗弁を認めても特許庁との権限分配に問題とはならない。⁸

（4）韓国特許法第133条第1項各号の所定の特許無効審判を請求できる理由は、行政行為の当然無効に当たる理由を挙げたものであって、単純な取消理由を挙げたのではなく、その無効事由は重大な瑕疵であり、一部の学説によると明らかといえるのであって、特許付与の過程に鑑みてみれば特許権が一応適法なものであると推定する根拠がない。⁹

（5）韓国特許法が無効審判を通じて特許が無効となるようにできるとした場合、特許侵害訴訟で無効を先決問題に主張することができないという論理的な必然性はなく、肯定説の立場では韓国特許法第133条の無効事由は例示的に挙げられていると見られることを根拠に、特許の無効審決を当然無効の確認行為だと考える。¹⁰

3. 折衷説

折衷説は、特許侵害訴訟では無効を前提で判断することができないとしても、権利範囲確認審判では無効を前提に判断できると考える。折衷説によると、特許無効審判によってのみ無効を判断できるようにしたのは、特許庁という技術的な専門家集団によってのみ無効を宣言することができるようにするのが合理的であるからというのが基本的な理由である点を考えれば、同じ特許庁が権利範囲確認審判でも無効を前提に判断できると見なければならず、特許裁判所も特許専門裁判所として技術審理官達の補佐を受けるので、特許侵害の訴訟を担当する一般裁判所とは別のものとして評価することができ、権利範囲確認審決の取消訴訟で特許の無効を先決問題として判断できるといえる。という考え方に立っている。¹¹

つまり、公知公用事項を含む特許権は権利範囲確認審判に限って当然無効にできるものと見なさなければならぬという主張で、特許侵害の訴訟における無効抗弁については依然として否定的な立場をとるものである。

⁸ 「公知部分が含まれた特許及び意匠を巡る実務上の諸問題」,特許訴訟研究,成箕汶著

⁹ 「知的財産権訴訟法」 李相庚著

¹⁰ 「特許の無効と侵害」 李秀完著

¹¹ 「権利範囲確認審判の本質と公知公用事項を含む特許権の効力との関係」 金仁燮著

III. 外国の制度

1. 米国

米国では再審査(Reexamination)と再発行 (Reissue)制度が存在し、これを通じて米国特許商標庁(USPTO)は特許の有効性判断を行う。特に再審査制度は、米国特許商標庁に登録された特許に対して再審査を行い、当初の審査手続きで十分に考慮することができなかつた先行文献などを含んで再度特許審査を行う制度であり、韓国の無効審判と類似する。再発行制度は特許権が一部または全部について権利として作用性に乏しかったり無効であったりする場合に特許権の範囲を訂正できるようにするための制度で、韓国の訂正審判と類似する。再審査あるいは再発行を通じた米国特許商標庁の判断は対世的な効力を持つ。

また米国では特許侵害訴訟でも無効抗弁をすることは可能で、さらに被告が反訴で当該特許が無効であるとする確認訴訟を提起することが可能である。もちろん韓国の法理と同じく、無効判断の効力は訴訟当事者及びその承継人のみ及び。つまり一旦特許商標庁に登録された特許自体は有効であると推定される。しかし、このような推定はいくらでも明白かつ説得力のある証拠によって覆され得るものであり、その際に立証責任は被告の被疑侵害者側に存在する。一方、一般裁判所と米国特許商標庁における無効判断の手続は、全て連邦巡回控訴裁判所(CAFC)が控訴審を集中的に管轄する。

2. ドイツ

ドイツは基本的に特許の有効性を争うためには無効手続（無効請求訴訟）を提起しなければならない。また特許侵害訴訟で特許権が無効か否かを判断することは許されず、無効審判等によって特許が無効になる可能性が高い場合には、侵害訴訟手続が中止されるという点で韓国と状況が似ている。

つまり、ドイツでも基本的には侵害訴訟における無効抗弁を許さない立場であるが、これにより派生する問題点については賛否論が存在し、無効事由を有する瑕疵のある特許権について特許侵害訴訟でどのように取り扱わなければならないかという問題については、特許権利範囲を制限的に解釈して侵害可否を判断することが伝統的であった。しかし、今日では、侵害訴訟でより積極的な姿勢(自由技術の抗弁)を取るべきであるという立場が台頭している。¹²

¹² 「特許侵害訴訟と公知技術」 石昌目著

3. 日本

日本では無効事由を内包した特許を巡る侵害訴訟で無効抗弁を受け入れなければならないかに関して長い間議論されてきたが、平成12年4月11日に宣告されたキルビー判決で無効抗弁の許容を肯定する趣旨の判示がなされることにより既存の議論を整理した。

更に日本においてはキルビー判決の内容中で「当該特許に無効事由が存在することが明らかなきときは」という記載に関して無効事由が明らかであるといえる基準は何かに対する解釈が問題になったが、この明白性の要件が消えた状態において平成16年6月18日に法律第120号で日本国特許法第104条の3の新設及び第168条第5、6項の追加という形で法制化された。

具体的に、日本国特許法第104条の3は「特許権者等の権利行使の制限」に関するもので、「①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又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録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。」と規定している。

また日本国特許法第168条第5項及び第6項は「訴訟との関係」に関するもので、「⑤ 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。⑥ 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。」と規定している。

つまり、日本は侵害訴訟における無効抗弁を巡る議論を合理的に解決するために関連法制を整備する途を辿ったものであり、これに従って侵害訴訟において、被告が特許が無効事由を有する場合には特許権の行使が認められないという趣旨の抗弁をした場合、裁判所は無効事由の有無を判断できるものとして、当該特許が特許無効審判の手続きにより無効となるべきものと認められるときには特許権の行使を否認できるようにした。

更に日本は、2004年知的財産高等裁判所設置法を制定して東京高等裁判所内に特別支部として知的財産高等裁判所を設置し、審決取消訴訟及び特許侵害訴訟の控訴審の専属管轄裁判所とした。

IV. 対象判決の要旨

1. 事件の概要

原告は1999年10月18日付で出願され2004年11月5日に登録された「ドラム洗濯機の駆動部の構造(以下、「第1特許発明」という。))」、及び2004年1月6日付で出願され2004年5月24日付で登録された「洗濯機の駆動部の支持構造(以下、「第2特許発明」という。))」の特許権者であり、被告の製品である洗濯機について原告の特許権を侵害したと主張し、実施行為の差止め、関連する原資材及び機械設備の廃棄、そして損害賠償を請求する特許侵害訴訟を提起した。

一審の裁判所で被告は原告の特許権の侵害主張について、原告が保有する特許発明には進歩性が認められず無効事由を含んでいるので原告の請求は不当であり、被告の実施製品は自由実施技術によって生産された製品で原告の特許権の権利範囲に属しないと抗弁した。

これについてソウル中央地方裁判所は、被告の実施製品は原告の第1特許発明の請求項5、10及び第2特許発明の請求項1の構成要素を全て含んでいるので原告の特許権を侵害したと判断した。しかし、被告の実施製品が第1特許発明の請求項31に係る権利を侵害したという原告の主張については、一部の構成のみが実施されているのであって侵害に該当しないと判断した。これに対し被告は自由実施技術であると抗弁したが、裁判所はこれを排斥して原告の請求を認容する判決を下した。¹³

そこで原告及び被告はソウル高等裁判所に控訴し、原告は被告の実施製品が第2特許発明も侵害していると主張した。ソウル高等裁判所は原告の特許発明について進歩性がなく無効事由があることが明白で、このように無効事由がある特許権に基づいた侵害主張及び廃棄請求並びに損害賠償請求は権利濫用に該当して許されないと判断し、被告の控訴を全て認容して第1特許発明を取り消す判決¹⁴をし、これに対し原告は上告した。

¹³ソウル中央地方法院2009.10.14.宣告2007GA合63206

¹⁴ソウル高等裁判所2010.9.29.宣告2009NA112741

2. 判示の事項

上告審で最高裁判所は以下のように判示した。

「特許法は特許が一定の事由に該当する場合に、別途に設けた特許の無効審判手続を経て無効にし得るように規定されているので、特許は一旦登録された以上たとえ進歩性がなくて無効事由が存在するとしても、このような審判によって無効にするという審決が確定されない限り対世的に無効になるものではない。

ところが、特許法は第1条で発明を保護・奨励してその利用を図ることにより技術の発展を促し産業発展に貢献することを目的とすると規定し、発明者のみならずその利用者の利益も共に保護して窮極的に産業発展に寄与することを立法目的にしている一方、第29条第2項でその発明が属する技術分野で通常の知識を持つもの(以下、「通常の技術者」という。)が特許出願前に公知になった先行技術に基いて容易に発明することができるものについては特許されないと規定することによって、社会の技術発展に寄与することができない進歩性のない発明は何人でも自由に利用できる、いわゆる公共領域に属すべきものと位置づけている。

よって、進歩性がなく本来公衆に開放されなければならない技術について誤って特許登録が成立していても、特別な制限なしにその技術を当該特許権者に独占させるとしたら、公共の利益を不当に毀損するばかりでなく、上記で検討

したように、特許法の立法目的にも正面から背馳^{はいち}する。また、特許権も私的財産権の一つである以上、その特許発明の実質的な価値に応じて定義と公平の理念とに合わせて行使されるべきであるのに、進歩性がなく保護する価値のない発明について形式的に特許登録されていることを奇貨にその発明を実施する者を相手に侵害差止め又は損害賠償等を請求できるように許すことは、特許権者に不当な利益を与えてその発明を実施する者には不合理な苦痛や損害を与えるだけであるので、実質的な定義と当事者との間の衡平にもずれが生じる。

このような点で鑑みると、特許発明に対する無効審決が確定される前だとしても特許発明の進歩性が否定されその特許が特許無効審判により無効になることが明白な場合には、その特許権に基づいた侵害差止めまたは損害賠償等の請求は特別な点がない限り権利濫用に該当して許容されてはならないと考えなければならない。特許権侵害訴訟を担当する裁判所としても特許権者のそのような請求が権利濫用に該当するという抗弁がある場合、その当否を見極めるための前提として特許発明の進歩性の可否について審理・判断できるといえる。」

このように最高裁判所は、特許無効に関する一般原則を説示した後に侵害訴訟でも裁判所は無効事由、より具体的には特許発明の進歩性の有無を判断することができ、進歩性がないと判断される場合には権利濫用理論により特許権者の権利行使が許されないと判断しながらも、過去「新規性はあるが進歩性がない場合まで裁判所が特許権または実用新案権侵害訴訟で当然に権利範囲を否定することができない。」と判示した最高裁判所1992.6.2.91MA540決定及び最高裁判所2001.3.23.宣告98DA7209判決を、今回の最高裁判所全員合議体判決の見解に背馳する範囲でこれを変更することにすると宣言した。

V. 対象判決の意義及び今後の課題

1. 対象判決の意義

本対象判決は、特許訴訟を担当する裁判所も特許権の進歩性を判断することができることを原則的に宣言した。従来判例の立場は特許が無効と確定される前には裁判所が無効可否を判断することができないとしつつ、これによって発生する具体的な妥当性の問題を他の論理で解消しようとした。

そのうちの一つは公知技術除外説を根拠として「登録された特許発明の全部が出願当時に公知公用のものであったとしたら、特許無効の審決の有無に関係なくその権利範囲についての権利行使が認められない」¹⁵としたことである。ただしこれは、今回の全員合議体判決と違って新規性がない特許に対する権利範囲を認めなかったもので、進歩性のない特許にまで権利範囲を認めないとしたものではない。新規性に対する判断は構成要素の対比だけで可能なので、その判断に十分に客観性が担保できるという点で妥当な判決であり、その法理は現在までも維持され続けている。

また一つは、自由実施技術の抗弁として公知技術と実施製品とを比べて「公知公用された発明は自由実施技術として特許発明と比べる必要もなく特許権を侵害しない¹⁶」と判示したことである。このような論理は公知技術除外説と類似するが、特許発明自体の権利範囲あるいは無効可否を論じることではないという点で本対象判決とは差がある。

最後の一つは権利範囲の特定の不能を理由とする抗弁で、「特許発明の請求範囲記載や発明の詳細な説明、その他の図面の説明によっても特許出願当時の発明の構成要件の一部が抽象的だったり不分明で、その発明自体の技術的な範

¹⁵ 最高裁1983.7.26.宣告81HU56全員合議体の判決

¹⁶ 最高裁1997.11.11.宣告96HU1750判決

困を特定することができないときには特許権者はその特許発明の権利範囲を主張することができない¹⁷」としたことである。これは、記載不備の無効事由が存在する場合に技術範囲を特定することができないので権利行使は不可能であるという論理であるため、本対象判決とは差がある。

従来は、特許侵害の訴訟で裁判所が進歩性の判断をするのを許さないとの趣旨に立って判示を行いながら、上述の論理を用いることで特許権者の権利行使を制限する立場であった。そうしたあ中でこのような判例の主流的な流れに反する判決が出てきた。最高裁判所2004. 10. 28. 宣告2000DA69194判決は、「特許の無効審決が確定される以前であるとしても、特許権の侵害訴訟を審理する裁判所は特許に無効事由があるのが明らかか否かについて判断することができ、審理の結果、当該特許に無効事由があることが明白なときにはその特許権に基づいた差止め及び損害賠償等の請求は、特別な事情がない限り権利濫用に該当して許されない」と判示して、権利濫用の理論を侵害訴訟に適用した。

それにもかかわらず、特許侵害訴訟における無効抗弁を許すか否かに関する議論はむしろ強まるばかりという状況にあったのである。従って本対象判決はこのような学界の論難に終止符を打ち、特許侵害訴訟における無効抗弁を許すか否かに関する最高裁判所の立場を明確にしたという点にその意義がある。

2. 今後の課題

最高裁判所の今回の全員合議体の判決は、特許侵害訴訟で特許の進歩性を理由とする無効抗弁が可能であることを明確にした。しかし、最高裁判所は特許侵害訴訟における無効抗弁を支持する肯定説に賛同しただけであって、否定論や折衷論が主張する肯定論の問題点については明確な解決策を提示しなかった。むしろ解決しなければならない課題を投じたようなものである。

その一つに判示の内容の中で「明白性」の基準をどの程度の範囲に限定するかという問題がある。進歩性がないことが明白な場合を新規性が欠如した程度と考えるならば、既存の判例から大きく離脱できない結果になり、キルビー判決以後の日本のように法律改正で問題を解決しようとするならば、専門家の積極的な論議が進められなければならない。

またその他に、侵害訴訟における裁判所の判断と無効審判あるいは審決取消訴訟における判断とが相互に相違する場合に生じる不利益は、当事者が一切合切負担しなければならないという問題がある。特許侵害訴訟と審決取消訴訟の控訴審との管轄が集中されていない韓国の現実では、決して解決が容易くない

¹⁷ 最高裁2002.6.14.宣告2000HU235判決

問題であることは明らかである。

本対象判決は、既存の議論に対する最高裁判所の判断を明確にすることに止まらず、現法律及び制度で解決し難いまた別の問題点を投じている。そしてこれに対する議論は更に続いていくものと思われる。

◆日本実務者からのコメント

本稿は、韓国における、特許侵害訴訟と無効抗弁との関係について記述されたものであるが、大雑把に整理するならば、日本におけるキルビー判決前後の状況と類似の状況を取り扱ったものと理解できる。韓国最高裁は結局、侵害訴訟裁判所であっても、対象特許が無効審判によって（新規性なし、のみならず、とりわけ進歩性なし、の点で）無効になることが明白な場合には、被告側からの「無効な権利に基づく権利行使は権利の濫用である」との抗弁の当否を見極める前提として、進歩性の有無という無効事由につき審理・判断できるとしている。この判示には、明白性の基準が實際上、新規性がない程度を意味するのか、新規性・進歩性の無効判断の区分けをどう考えるのか等、今後解決が託される別の論点を伴うものであるが、その点は本稿に譲る。

我が国では、伝統的に、特許侵害訴訟においては特許無効の理由につき判断することができず、無効理由は専ら特許無効審判手続きによるべきものとされていた（大判明治37.9.15刑録10輯1679頁等）が、キルビー判決（最三小判平成12.4.11民集54巻4号1368頁）がこれを変更した。同判決では、「無効とされる蓋然性が極めて高い本件特許権に基づき第三者に対し権利を行使することは、権利の濫用として許されるべきことではない」との結論に至るに当たり、次のような論法を採っている。

『なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている。したがって、無効審決の確定までは特許権は適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。』

しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

（一）このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、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。また、(二) 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ものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとするのは、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。さらに、(三) 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。

したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができるかと解すべきであり、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と解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。

大審院明治三六年（れ）第二六六二号同三七年九月一五日判決・刑録一〇輯一六七九頁、大審院大正五年（オ）第一〇三三号同六年四月二三日判決・民録二三輯六五四頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。』

こうした判断を受けて、平成16年法改正により、特許法第104条の3として、上記法理が明文化された。条文自体は本稿に掲げられるとおりである。本稿にもあるが、明文化されるに当たっては、キルビー判示と異なり、「無効理由が存在することが明らかであるとき」という、いわゆる明白性の要件が消されている。

このような経緯を経ている我が国法制であるが、現在では、特許の有効性が「無効審判ルート」と「侵害訴訟ルート」との2ルートで争われることによって生じる様々な問題、いわゆるダブルトラック問題として、具体的に次のような点が指摘されている。

- 両ルートにおいて判断齟齬が生じ得るときに公平性から見た問題点。
- 両制度の制度的特徴からくる違い。
- 裁判所における技術専門性についての懸念。
- 裁判所で無効と判断される事例が多いことからくる権利行使躊躇の懸念。

両ルート of 判断齟齬に関しては、侵害訴訟控訴審と審決取消訴訟とが知財高裁に同時期に係属した場合に同じ部へ配転される運用、侵害訴訟第一審と無効審判とで複眼的な審理を経てから知財高裁での審理を行うことでより審理の質を高められる意義、等の肯定的評価と、侵害訴訟で特許権者の請求認容・抗弁不成立の判決が確定し、無効審判で請求成立の審決が確定した場合に、再審により被告が勝訴する仕組みは公平性の点で問題あり、等の否定的評価がある。

両制度の制度的特徴からくる違いに関しては、無効審判の場合の審決は対世効を有するのに対して、特許侵害訴訟における無効判断は相対効である点などが指摘されている。

裁判所における技術専門性についての懸念については、知財高裁の創設や専門委員・裁判所調査官の配置によって制度的に専門性が担保されているとされる。ただ、拒絶審決取消訴訟や無効審決取消訴訟についても、もともと、裁判官の終局判決によって決されていたのであるから、ダブルトラック特有の問題でもない。私見としては、拒絶審決取消訴訟や無効審決取消訴訟について、裁判所における技術専門性が貧弱であることによって不当な判断がなされたという事例はないものといえ、この懸念は現実的に払拭されていると考えられる。

裁判所で無効と判断される事例が多いことからくる権利行使躊躇の懸念については、本来無効原因を抱えるような特許権の場合には、無効理由が潜在的に内包されていたのが侵害訴訟という場で顕在化したただけであって、権利行使躊躇をもたらす原因をダブルトラック自体に求めるのは間違いである、という論もある。

日本の平成23年特許法改正でもダブルトラックそのものについては改正されなかったが、今後は何らかの変更がなされるようにも思われる。今後韓国法制や裁判所判断がどう進展するかはわからないが、これらを意識した方向に向かうのではないかと推察される。

■原著者紹介・・・

康 一字 大韓民国弁理士 康&康(Kang&Kang)国際特許法律事務所 所長

呉 洙 安 大韓民国弁理士 康&康(Kang&Kang)国際特許法律事務所

ホームページ：<http://www.kangpat.com/japanese/j-index.html>

■日本側監修・コメント担当者紹介・・・

友野 英三 日本国弁理士（特定侵害訴訟代理業務付記）

友野国際特許事務所 所長

ホームページ <http://www.tomono.org>

著書：「合衆国特許クレーム作成の実務」他多数。