

48 ダブルトラック問題

特許の有効性判断についてのダブルトラック問題について説明せよ。

1. ダブルトラックとは

(1) 特許法104条の3

平成16年改正法により、特許権侵害訴訟において、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、特許権を行使することができない旨が規定された（特104条の3）。この改正法は、キルビー事件最高裁判決（最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁）が、民事訴訟において特許の無効に関する判断を肯定する立場を明確にしたことを受け、その根拠とした衡平の理念及び訴訟経済の趣旨を発展させたものとして立法化に至ったものである。

キルビー事件最高裁判決以前は、特許査定が公定力のある行政処分であるために、その行政処分の取消訴訟以外の民事訴訟の手続でその効力を否定することはできないという理解のもと、特許の無効は無効審決を得る以外にないとして、特許権侵害訴訟において特許の無効を審理することができないものとして取り扱われていた。特許を無効にする唯一の途が無効審判手続及びこれに対する審決取消訴訟であった。その意味で、これをシングルトラックと称することができる。

特許権は、対世的な排他権（特68条）を有し、これを訴訟上実現できる（差止請求、損害賠償請求など）権利であるが、その実現のためには当該特許発明がそのような排他権を備えるべき実質的価値を備えている必要があるという根源的な立場から、キルビー事件最高裁判決前から、いわゆる公知部分除

外認定などの解釈手法によって、新規性欠如と考えられる特許権に基づく請求を棄却する判例が少なからず存在した（中山信弘『特許法』315頁）。特許法104条の3は、このような考え方の延長上にあると理解される。

(2) 特許権侵害訴訟系列（トラック）と無効審判系列（トラック）

無効審判は、何人も請求することができる（特123条2項、ただし、冒認出願（特123条1項6号）又は共同出願（38条）違反の場合は、利害関係人に限り請求できる（平成23年改正前法。）」から、特許権侵害であるとして提訴された被告は、特許法104条の3の無効の抗弁により、権利行使対象の特許が無効審判請求により無効とされるべきものであると主張することと合わせて、無効審判請求をすることができる。この場合、特許権侵害訴訟（上訴審を含めて）において、特許法104条の3の無効の抗弁として特許権の有効性が審理され、同時に、無効審判手続及びこれに対する審決取消訴訟でその権利の有効性が審理される。このように特許の有効性についての審理が2つの系列で行われることから、これをダブルトラックと称している。

2. ダブルトラック問題の所在

特許権侵害訴訟における無効の抗弁の審理と並行して無効審判手続が進行するダブルトラック状態になった場合、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる（特168条2項）。もっとも、侵害訴訟係属中に無効審決がなされるなどの例外的な事例において訴訟手続が中止されるに止まり、無効審判手続が開始されたことによって訴訟手続を中止する取扱いをしないのが現在の実務状況である。

このため、ダブルトラック状態が現出し、次のような諸問題が生じる。

まず、無効審判系列による審理と侵害訴訟系列とは、特許庁と地方裁判所という判断主体が異なることから、結論が相互に異なる可能性がある（齟齬問題）。

この齟齬問題に関連するが、無効審判請求の審理範囲は、無効審判請求書に記載された無効理由に限定され、無効理由を追加するなどの審判請求書の要旨を変更することは原則として禁止されており（特131条の2）、さらに審

決取消訴訟の審理範囲は審判の審理範囲に限定される取扱いになっている(最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁)のに対し、無効の抗弁は、適時に提出する限り無効理由の追加等に制限がないため、両者の審理範囲が異なり、これに基づいてその結論が相違する可能性がある(審理範囲の相違)。

特許権者は、権利行使に際し、侵害訴訟系列及び無効審判系列の両者で権利の有効性を確保する必要があり、その負担が大きいと思われる(当事者の負担)。

特許権侵害系列及び無効審判系列のそれぞれで特許の有効性を判断するという二重の手間を要する無駄がある(手続の非経済性)。

侵害訴訟で被告が主張する無効の抗弁についても審理を尽くし、請求認容判決が確定した場合に、後日、無効審決が確定することによって請求認容判決が再審により取り消される可能性がある(再審問題)。

なお、侵害訴訟の中での無効の抗弁と無効審判手続の関係がダブルトラック問題であり、無効審判手続の関連で訂正審判や訂正請求、審決取消訴訟などとの関係で生じるプロパーの問題、例えばキャッチボール現象などは区別して論じるべきである。

3. 齟齬問題

侵害裁判所と無効審判審理合議体は、それぞれ独立して特許の有効性を判断するから、判断主体の相違に基づく判断の相違が生じる可能性は当然にある。ダブルトラックを許容する現行制度は、この齟齬問題を常にはらんでいる。もっとも、ダブルトラック状態に至った場合、無効審判事件に関する審決に対する審決取消訴訟が提起されるのが原則であり、侵害訴訟判決の控訴審と同様にいずれも知財高裁での審理が行われる。時期的に同一時期に進行する侵害訴訟手続と無効審判手続とは、不服申立てを受ける知財高裁で同時期に審理を行うことが多い。そこで、侵害訴訟の控訴審の係属部と審決取消訴訟の係属部を同一の裁判体とする実務的対応をすることによって、実際には齟齬問題の大半は解消している。この時間がずれて、同時期に審理できない場合、特に、無効審判手続及び審決取消訴訟手続が控訴手続よりも遅れた

場合は、後述の再審問題になる。なお、無効審判系列の審理が先行し、特許の無効が確定すれば、特許権侵害訴訟の請求原因である特許自体が当初から消滅するから、特許権者による侵害差止め等の請求は棄却になる(例えば、特許を有効として74億円強の損害賠償を命じたパチスロ遊技機事件の第1審判決(東京地判平成14年3月19日判タ1119号222頁)は、無効が確定したため知財高判平成17年10月12日(平成17年(ネ)第10001号)により取り消された。)

4. 審理範囲の相違に基づく齟齬

無効の抗弁の審理対象と無効審判及び審決取消訴訟の審理対象との相違に基づき、特許権の有効性に関する判断が同一裁判体であっても異なることはあり得る。無効理由が制限されない無効の抗弁について無効と判断し、当該無効理由が審理対象外である審決取消訴訟において権利維持の判断をすることは論理的にあり得るからである。しかし、無効理由が異なる以上、結論が異なることはやむを得ないというべきである。

5. 当事者、特に特許権者の負担

特許権者が、特許権行使の結果勝訴するためには、侵害訴訟における無効の抗弁について自己に有利な結論を得るとともに、無効審判事件において権利維持の審決を得る必要があるという意味では、シングルトラックの場合に比較して負担が大きいということ是可以する。もっとも、侵害訴訟における無効の抗弁の根拠となる無効理由と無効審判における無効理由とは原則として同一であるから、考慮要素に差異はほとんどなく、シングルトラックにおける負担が倍増するというわけでもない。特許権の排他権を主張する以上、その有効性を確保するために特許権者が負う負担が過剰であるとする論拠はないように思われる。また、後述のとおり、侵害訴訟判決確定後の無効審決の確定は、再審においてその旨を主張することができない(特104条の4(新設))とする平成23年改正法により、特許権者の負担は合理的なものに軽減されたというべきである。

6. 手続の重複の非経済性

侵害訴訟系列における特許の有効性審理と無効審判系列におけるその有効性審理は、原則として同一の無効理由に関するものであるから、2つの系列での審理が重複するという点で非経済的である。これを効率化するために、シングルトラックにする場合、侵害訴訟系列によるか、無効審判系列によるかとのいずれしかない。後者とする、侵害訴訟系列ではキルビー事件最高裁判決が認める権利濫用論ないしは同最高裁判決以前の公知部分除外論に逆戻りすることとなり、その弊害を乗り越えるべきものとして採用された無効の抗弁制度の利点を没却することになってしまう。前者とすると、公益的観点から何人も請求できるものとする無効審判請求制度との整合性を維持しながら、侵害訴訟関係当事者に無効審判請求を禁止するように制度設計がうまくできるかにかかってくる。さらには、無効の抗弁に対抗するための訂正請求等の手段を特許権者側に付与しなければ公平を欠くことになるため、侵害訴訟手続中に訂正請求に類似する対抗主張制度を確保する必要があるが、司法と行政という権限分配という現行法の建付のなかで合理的な制度を構築することができるかが課題になる。

こうしてみると、ダブルトラック故の非経済性は存するものの、両手続の目的及び効果が異なること、複数の主体が関与して特許の有効性を吟味し、そのスクリーニングを経たもののみが強力な排他権を備えるものとする事自体は合理的であることなどの観点からすれば、ダブルトラックは、慎重で丁寧な審理に伴う非経済性として受忍すべき合理的なものであると考えべきであろう。

7. 再 審

前記のとおり、特許の有効性に関する審理手続が時期を同じくしてなされる場合は、文字どおりダブルトラックとなるが、時期がずれる場合には、再審問題が生じる可能性があった。特許権に基づく侵害差止め又は損害賠償請

求等は、特許査定という行政処分により有効に成立した権利であることを基礎としている。このため、特許権侵害訴訟で侵害差止めや損害賠償の判決が確定したとしても、その判決の基礎である特許付与処分が無効審決によって変更されると、再審事由に該当すると考えられていた（民訴338条1項8号。知財高判平成20年7月14日判タ1307号295頁は、特許権侵害訴訟において差止請求を認容する旨の確定判決後に当該特許について無効審決が確定したことを理由とする再審の訴えを認めて、確定判決を取り消して特許権者の請求を棄却した。）。

この他に、判決の基礎である行政処分を変更する結果となる訂正審判及び訂正請求を認容する審決による発明の変更があった時も同様に再審事由となる可能性があった。

8. 再 審 制 限

特許法104条の3によって、特許の有効性について十分に審理される制度的保障がなされたにもかかわらず、侵害訴訟の確定判決が後日の無効審決や訂正を認める審決が確定するとそれを根拠として再審による取消しが可能であるという事態は、特許権侵害訴訟の紛争解決機能を減殺することになる。このような問題を解消する目的で、平成23年改正法は104条の4を新設し、特許権侵害確定判決後に無効審決等が確定した場合に、再審の訴え、当該侵害訴訟を本案とする仮処分事件債権者に対する損害賠償請求、不当利得返還請求訴訟においてこれら審決が確定したことを主張することができないとした。この改正により、特許権侵害訴訟判決の確定後に確定した無効審決等によって確定判決が取り消されることはなくなった。

この結果、侵害訴訟において無効の抗弁が提出された場合に、その係属中に無効審決等が確定すれば別であるが、それ以外の場合においては、無効審判系列での審理状況を考えながら審理する必要性は大幅に減少したものと考えられ、ダブルトラック問題は、その重要性がかなり減じられたと思われる。もっとも、ダブルトラック状態は平成23年改正法のもとでも存続するため（改正に際して議論された内容の概略は、松本司「IV ダブルトラック制改正論」中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』2337頁）、両者の結論が齟齬すること

は当事者をはじめ納得を得にくいことに変わりはなく、知財高裁での審理を同一裁判体で行う現在の取扱いは今後も継続する必要があると思われる。

【飯田 秀郷】

■参考文献

中山信弘『特許法』(弘文堂, 2010年)

中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法【下巻】』(青林書院, 2011年)