

最高裁判決と特許法改正



The Effect of Supreme Court Decision on Amendment of Patent Act

竹田綜合法律事務所 弁護士
竹 田 稔

Minoru TAKEDA

Attorney at law

Takeda Law Office

1. はじめに

我が国の現行法制においては、裁判官がある具体的事件について裁判するに当たり、判例（通常裁判の先例であって、判決として繰り返されたものをいうが、一つの判決であってもその法的判断をもって「判例」と呼ぶ場合もある）に拘束され、その判断を尊重し、これに従うべきものとされる意味での拘束力を認めた規定は存しない（例外として、裁判所法4条は、「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定している。）。したがって、裁判所は、下級裁判所であっても、裁判そのものについては完全に独立の権限を有しており、法律の規定上は上級裁判所の判断に拘束されないのが原則であるが、法的安定性、あるいは上訴制度による判断の統一を根拠に、判例、特に最高裁判決に事実上の拘束力、あるいは指導的機能を認めるのが裁判実務といって過言ではない（例えば、名古屋高昭和50.6.24判決判例時報785号114頁は「最高裁判所が制度上最終的な違憲審査及び法令の解釈統一の機能を有する点にかんがみると、問題とされた当該法令について、一旦最高裁判所の判断が示された以上、法的安定性の見地からも、下級審裁判所においては、右の判断と異なる見解をとるのを相当とするような特段の事情が認められない限り、その判断を尊重すべきものと考え」と判示する。）。

これを特許判例についてみると、審決取消訴訟では、特許出願から査定（特許査定又は拒絶査定）に至る手続及び特許無効理由についての特許法の解釈適用が主要な争点となり、侵害訴訟では発明の技術的範囲（特許法70条）の解釈適用を中心に権利侵害に関する諸規定（特許法100条～106条）が主要な争点となってきた。それだけに、最高裁が積極的に法の解釈適用を示すことがしばしばみられ、単に下級審に対する指導的法原理を示すものとして重要な機能を果たすだけでなく、最高裁判決によって法改正が促進されることが少なくない。その代表的な例は、特許法104条の3「権利行使制限」規定が設けられる原動力になった最高裁第3小法廷平成12.4.11判決民集54-4-1368（キルビー特許事件）と、35条4項、5項「職務発明」規定改正の契機となった最高裁第3小法廷平成15.4.22判決民集57-4-477（オリンパス光学事件）である。

2. 特許庁と裁判所の権限分配の法理の修正

後輩の裁判官から、「長年裁判官として知的財産事件を担当し、弁護士になられた立場から最近の特許権侵害訴訟についてどのような感想をお持ちですか」と質問されて、私は、次のように答えた。

「私が退官してからの十年間ではっきり変わったといえることは、侵害訴訟の審理期間が著しく短縮されたこと、そして、さらに重要なことは侵害訴訟が侵害論（被告製品・方法が当該特許権の技術的範囲に属するか否か）中心から、侵害論と無効論（当該特許権に無効理由が存するか否か）の同時並行審理に変わったことです。これは侵害訴訟に質的变化をもたらしたといっても過言でないと思います。」

我が国においては、従来特許発明に無効原因が存しても、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、侵害訴訟において特許無効を判断することはできないとされてきた。これは、ドイツ法に由来する特許庁と裁判所の権限分配の法理、つまり特許権の設定や有効・無効はまず特許庁が判断し、その当否を裁判所が行政訴訟で審理するという法理によるものである。しかし、侵害訴訟において特許無効の抗弁を認めないことについては、①無効審判手続による審決確定の長期化により特許紛争の早期解決を得られないこと、②侵害訴訟裁判所において明白な特許無効事由を認定判断するのに権利侵害を認容しなければならない点において非合理（手続の二重性）であることなどを理由に侵害訴訟においても特許無効の抗弁を認めるべきであるとする意見が次第に有力になってきた。そのような状況において、前掲最高裁平成 12.4.11 判決は、「特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、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、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判示し、この判決が指導的判例となって、特許権侵害訴訟において当該特許に無効理由が存在することが明らかな権利行使を権利の濫用とする下級審判決が続出した。そして、さらに平成 16 年法律第 120 号により特許法 104 条の 3 が設けられ、侵害訴訟において、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、無効理由の明白性の存否を問うことなく、権利行使が否定されることとなった。

このことは、我が国の特許権侵害訴訟の審理を従来の侵害論中心の審理からこれと並行して権利行使制限の抗弁の審理を重視する審理へと大きく転換させる契機となっており（侵害論についての判断を留保し、権利行使制限の抗弁を認めて請求棄却の判決をする例が多数みられる。）、特許無効の対世的効力を必要としない限り、別途無効審判請求をすることなく専ら侵害訴訟における権利行使制限の抗弁を争点とする傾向すら生み出している。

これをもって、特許庁と裁判所の権限分配の法理の崩壊とみるのは行き過ぎであろうが、特許の有効性が侵害訴訟と無効審判の両手続で争われる、いわゆる「ダブルトラック」の解消を制度化すべきであるという意見が出てくることは当然といえよう。ちなみに、知的財産推進計画 2009 は、「重点施策」の一つとして「ダブルトラックに係る問題への対応策について、2010 年度中に一定の結論を得るべく検討を行う」を挙げている。特許訴訟制度の基本的な枠組みの問題であることを踏まえて、どのような制度設計が望ましいか検討することが必要である。

