

特許係争の実務

大野総合法律事務所

弁護士・ニューヨーク州弁護士・弁理士 大野 聖二

第42講 侵害訴訟における特許無効の主張

第1 はじめに

特許法104条の3、1項は、「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。」と規定し、これは、講学上、一般に「特許無効の抗弁」と呼ばれている。

しかし、本講で後に説明するとおり、立証責任の問題に関して、特許法104条の3、1項を民事訴訟法上の抗弁¹の一種であると解するのは妥当ではないので、これを「特許無効の抗弁」と呼ぶのは極めてミスリーディングである。学説の中には、単なる講学上の用語に過ぎない「特許無効の抗弁」という名称を根拠に、これを民事訴訟法上の抗弁として位置づけて、立証責任を論じる見解もあるので、このような不当な見解を排斥し、より論理的に議論を深めることを目的として、本講では、より中立的な用語として、特許法104条の3、1項に関して、侵害訴訟における特許無効の主張、あるいは、単に特許無効の主張と呼ぶこととする。

第2 立法に至る経緯と趣旨

かつての裁判例においては、「特許の無効理由が存する場合であっても、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、当然その効力を失うものではなく、通常裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となった者は、必ず審決をもって特許を無効ならしめることを要する」²と判示され、侵害訴訟においては、特許無効審決が確定しない限り、特許の無効に関する主張をなし得ないとされてきた。

しかし、最高裁は、平成12年4月11日判決〔キルビー特許事件〕において、「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、

1 民事訴訟法上、抗弁とは、「請求原因とは異なり、かつ、請求原因と両立する具体的な事実であって、請求原因から発生する法律効果を排斥するに足りるもの」であり、抗弁事実については、被告が主張責任及び立証責任を負う解されている（伊藤滋夫＝難波孝一編『民事要件事実講座 総論Ⅰ』82、231頁）。

2 大審院明治37年9月15日判決・刑録10輯1679頁等。