

## 韓国の特許侵害訴訟における無効判断の運用

李 京 塢

<目次>

- I. 初めに
- II. 日韓の特許侵害訴訟における無効判断の運用の現状
  1. 日本
    - 1) キルビー判決以前
    - 2) キルビー判決
    - 3) 特許法104条の3の規定
  2. 韓国
    - 1) 大法院2004. 10. 28宣告2000ダ69194判決以前
    - 2) 大法院2004. 10. 28宣告2000ダ69194判決
    - 3) 侵害訴訟における無効判断の現状
- III. 韓国の特許侵害訴訟及び無効審判関連体制の特徴—日本との比較を通じて
  1. 無効審判制度の特徴
  2. 無効審判と訂正審判の関係
  3. 審決取消訴訟と特許侵害訴訟の管轄及び専門性の強化体制の現状
- IV. 日本の特許侵害訴訟における無効判断にかかわる議論
  1. 検討の範囲
  2. 侵害訴訟と無効審判ルート間の判断齟齬の防止に関する議論
  3. 侵害訴訟と無効審判ルート間の判断齟齬発生後の再審
    - 1) ケースの定義
    - 2) 当該特許に訂正が無い場合の再審
    - 3) 当該特許が訂正された場合の再審
    - 4) 侵害訴訟が上告審係属中に訂正審決が確定した場合の再審に関する裁判例
- V. 韓国における望ましい無効判断の運用
  1. 基本的な方向性
  2. 侵害訴訟と無効審判ルート間の判断齟齬の防止
    - 1) 無効審判ルートの重視
    - 2) 明白性要件の厳格な運用
  3. 再審についての仕組み
    - 1) これまでの再審に関する議論
    - 2) 日本の再審に関する事例からの示唆
    - 3) 再審許容のための判断基準
- VI. 終りに

## I. 初めに

韓国特許法上、特許を無効にするためには無効審判によらなければならない。また、無効審判を経て、無効審判の審決に対する訴えでなければ、裁判所に特許無効の訴訟を提起することはできない、と規定されている(韓国特許法133条及び186条<sup>1)</sup>)。しかしこれまで、特許に無効理由がある場合に、特許侵害訴訟事件において、侵害の有無が争われている当該特許の無効理由を当事者がその前提として主張し、裁判所がこれを受けてその無効理由につき審理判断を行うことができるかどうか、大きな論点になってきた。

韓国と類似の特許法を持つ日本では、侵害訴訟において無効判断ができるとした最高裁判決(最三小判平成12. 4. 11民集54巻4号1368頁、以下「キルビー判決」という)を契機として、2004年6月の特許法改正(平成16年法律第120号、平成17年4月1日施行)において、特許権者等の権利行使を制限する規定が、特許法104条の3として新設された(以下では、侵害裁判所が本規定に基づいて無効の判断を行うことを、「侵害訴訟における無効判断」という)。以来、本規定に基づく運用がなされており、また様々な議論がなされている。

他方、韓国では、大法院2004. 10. 28宣告2000ダ69194判決(以下「2000ダ69194判決」という)が、キルビー判決と同様、特許侵害訴訟において、「特許が無効になることが明らかな場合には、権利を行使することができない」という権利濫用の抗弁を主張できると傍論で判示して以来、全国の地方法院及びソウル高等法院において、この判決を引用して侵害訴訟において無効判断を行う判決が数多く出されている。

ところで、従来の議論は、侵害訴訟において無効判断ができるかどうかという原理的なものが多く、無効判断をどのように運用するかという議論

<sup>1</sup> 133条(特許の無効審判)(1) 利害関係人又は審査官は、次に掲げる場合は、特許の無効審判を請求することができる。この場合、クレームが2以上であるときは、クレームごとに請求することができる。

186条(審決等に対する訴訟)(1) 審決に対する訴訟又は審判請求若しくは再審請求の却下に対する訴訟は、特許法院の専属管轄とする。

は少なかつた。そこで本稿では、まず、日韓の特許侵害訴訟における無効判断の運用について、現状を把握する(Ⅱ)。次に、韓国の特許侵害訴訟及び無効審判関連体制の特徴について、日本との比較を通じた検討を行う(Ⅲ)。そして、日本の特許侵害訴訟における無効判断にかかわる議論を検討し(Ⅳ)、最後に、韓国における望ましい無効判断の運用について、基本的な方向性を提示する(Ⅴ)。

あらかじめ本稿が提示する基本的な方向性について紹介しておく、次のようなものである。

第一に、特許に無効理由が存在することが明らかであるかどうかについて厳しく判断し、明らかでない場合には、侵害訴訟ルートにおける無効判断を控え、無効審判ルートに無効判断を一任する運用を行う。このような運用により、両ルートの判断に齟齬が生じることをできる限り回避することができる。

第二に、特許侵害訴訟において無効判断を許す趣旨は、特許に無効理由が存在することが明らかな場合に、特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことなく、特許の侵害に係る紛争をできる限り特許侵害訴訟の手続内で解決を図ること、しかも迅速な解決を図ることにある。したがって、侵害訴訟において行わなかった当事者の攻撃又は防御方法を無効審判ルート(あるいは訂正審判単独のルート)で行うことにより判断齟齬が発生する場合には、再審を制限する運用を行う。このような運用により、迅速かつ一回的な紛争解決を図り、侵害訴訟における判決の法的安全性を期する再審認定枠組みの構築が可能となる。

## Ⅱ. 日韓の特許侵害訴訟における無効判断の運用の現状

### 1. 日本

#### 1) キルビー判決以前

キルビー判決以前には、特許を無効とするためには、無効審判によらなければならないとされていた。裁判所に対しては、無効審判の審決に対する訴えを提起することができるにとどまり、直ちに特許査定取消しや特許無効の訴えを提起することはできないとされていた。

裁判所の無効判断否定説の根拠は、行政行為の公定力及び特許庁と裁判

所の権限分配論に基礎をおいていた。すなわち、特許処分は公定力のある行政処分であり、これを覆すには、特許処分を無効にするための新たな行政処分としての性質をもつ審決によらなければならない。また、特許無効処分も、専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判を経ることが必要であり、司法審査は、審決の違法性の有無を判断するのが妥当である、というものである。

したがって、キルビー判決が出る以前は、侵害訴訟において特許の無効が主張された場合、裁判所はこれについて自ら判断することなく無効審判の請求を促すとともに、無効審判係属中は訴訟を中止するという運用を行っていた。

また、特許侵害訴訟において無効理由を内包する権利に基づく請求を認容するという不合理な結果を回避するために、裁判例及び学説は、限定解釈説、公知技術の抗弁説(あるいは自由技術の抗弁説)、技術的範囲確定不能説、当然無効説(無効の抗弁説)、権利濫用説のような論法を発展させてきた。

## 2) キルビー判決

キルビー特許と呼ばれる半導体装置の特許権をめぐる、特許権侵害による損害賠償請求権の不存在確認請求訴訟が提起された。最高裁は、従来の判例を変更し、特許無効審決が確定する以前であっても、侵害訴訟を審理する裁判所が審理した結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は、特段の事情が無い限り、権利の濫用に当たり許されない旨の判断を示した。このキルビー判決により、特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求を訴訟物とする侵害訴訟における理由中の判断において、無効理由の存在の明白性を判断する限度で、裁判所が特許の無効理由の存否について間接的・相対的な判断を行うことが、例外的に承認された。

キルビー判決以降の侵害訴訟事件においては、キルビー判決で一定の要件の下に認められた、権利の無効を理由とする権利濫用の抗弁が提出される件数の増加が顕著となっている(キルビー判決以降の侵害訴訟判決について分析したところ、権利濫用の抗弁は、キルビー判決後の1年間の判決106件中28件(26%)で提出されたが、次の1年間の判決では103件中50件

(49%)に増加した)。この中には、併せて無効審判が特許庁に請求されるものも少なからず存在し、権利濫用の抗弁と無効審判請求の両方が行われた事件は、約30%に上っている。それは一つには、特許の対世効のある無効を求めるためという理由もあるが、他の理由としては、裁判所の「明白性」判断の基準が不分明なため、万全を期して無効審判請求をせざるを得ない場合もあることが指摘されている。一方、キルビー判決以降の特許・実用新案侵害訴訟事件において権利濫用の抗弁と無効審判が併行して行われたもののうち、両方の結論が出揃った35件を分析すると、侵害訴訟の判決において明白な権利無効を認定したにもかかわらず、審決において権利有効と判断した事件が、2件(6%)あった<sup>2</sup>。

上記無効審判の廃止や明白性要件の撤廃等、さまざまな議論がなされた結果、最終的には、従来どおり無効審判制度は存置され、明白性要件を撤廃する特許法104条の3第1項、明白性要件の撤廃による審理遅延を防止する同条2項、裁判所と特許庁との進行調整を行う同法168条5項及び6項の規定<sup>3</sup>が新設された。

## 3) 特許法104条の3の規定

本条は、特許権者等の権利行使の制限に関するものであり、第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」、第2項は、「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

<sup>2</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会第5回紛争処理小委員会(平成14年9月30日)配付資料「侵害訴訟と無効審判との関係」([http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/funsou\\_syori5/tizai\\_fun5\\_p\\_siryuu1.pdf](http://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/pdf/funsou_syori5/tizai_fun5_p_siryuu1.pdf)) 1-3頁による。裁判所の有効性判断と無効審判の判断の相違率が6%であるのは、特許・実用新案分野の審判とその審決取消訴訟の判断相違率が約25%であることを考えれば、その数字は特段に大きいものとは言えないと評価している。

<sup>3</sup> 無効審判の合議体が侵害訴訟の関係資料を裁判所から手に入れて、その審理において必要により斟酌することができる規定である。

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。

第1項は、特許を無効にすべき旨の審決が確定するまでは、特許権は有効に存続することを前提（特許法125条）としつつも、特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされることになる旨の抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等が理由があると認められた場合には、その特許権に基づく差止請求権・損害賠償請求権等の行使は認めないこととするものである。なお、この裁判所の判断の効力は、特許無効審判と異なり、訴訟当事者限りの相対的なものである<sup>4</sup>。

第2項は、民事訴訟法157条1項<sup>5</sup>と異なり、時機に後れたものでなくとも、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場合には、却下することができることとするものである。このような特則を設ける理由は、紛争の実効的解決の観点から侵害訴訟において特別に認めることとされた第1項の規定に基づく攻撃又は防御の方法について、その濫用的な申し出を認めることは、紛争の実効的解決という制度趣旨に相反することとなるからである<sup>6</sup>。

## 2. 韓国

### 1) 大法院2004.10.28宣告2000ダ69194判決以前

韓国の場合、特許侵害訴訟における無効判断の問題は、後述する2000ダ69194判決以前には、大法院1992.6.291マ540 特許権侵害差止の仮処分事件の決定が、「特許法は、特許が所定の理由に該当する場合に、別途定められている特許の無効審判手続きを経て無効にできるように規定しているので、特許が登録になった以上、このような無効審判手続きにより特許を無効にするという審決が確定しない限り有効である。裁判所は、当該特

許に無効理由があっても他の訴訟手続きにおいて、その前提として特許が当然無効と判断することができない。」と判示しており、基本的には日本のキルビー判決以前のような状況であった。ただし、特許の新規性が無い場合と進歩性が無い場合とを分けて、新規性が無い場合には無効判断ができると判示した。すなわち、「登録された特許発明の一部又は全部が出願当時公知公用である場合には、特許無効の審決の有無にかかわらず、その権利範囲を認めることはできない。これは、登録された特許発明の一部又は全部が出願当時公知公用の技術に照らして新しいものではないので、いわゆる新規性が無い場合にそうだというにとどまる。新規性はあるがその分野における通常の知識を有する者が先行技術に照らして容易に発明することができるという、いわゆる進歩性が無い場合にまで、裁判所が当然に権利範囲を否定することができるということとはできない。」と判示した。

新規性欠如という無効理由について審理判断できるか否かは、大法院1983.7.26宣告81フ56全員合議体判決以来、特許侵害訴訟等を担当する裁判所がその前提として、侵害が争われている特許の新規性の有無について審理判断することができると言われてきた。他方、特許侵害訴訟等を担当する裁判所が進歩性欠如という無効理由について審理判断できるかどうかについては、これを否定する大法院決定<sup>7</sup>と肯定する大法院判決<sup>8</sup>とに分かれていたが、大法院1998.10.27宣告97フ2095判決以来、進歩性欠如という無効理由については審理判断できないという立場が維持されてきた<sup>9</sup>。

そのほか、当該特許発明の明細書の記載に不備があるため、その技術的範囲を特定することができない場合<sup>10</sup>や、当該特許の実施が不可能な場合<sup>11</sup>にも、特許侵害訴訟等を担当する裁判所はその無効理由について審理判断できることが認められてきた。

<sup>4</sup> 近藤昌昭=齊藤友嘉『司法制度改革概説②知的財産法関係二法/労働審判法』商事法務(2004)60頁。

<sup>5</sup> 「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるときは、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。」

<sup>6</sup> 近藤=齊藤・前掲注(4)60頁。

<sup>7</sup> 大法院1992.6.291マ540決定。

<sup>8</sup> 大法院1991.10.25宣告90フ2225判決、大法院1997.7.22宣告96フ1699判決、大法院1998.2.13宣告97フ686判決等。

<sup>9</sup> 大法院2001.3.23宣告98ダ7209判決、大法院2004.4.27宣告2002フ2037判決等。

<sup>10</sup> 大法院1983.1.18宣告82フ36 判決、大法院1989.3.28宣告85フ109判決、大法院2002.6.14宣告2000フ235判決等。

<sup>11</sup> 大法院2001.12.27宣告99フ1973判決。

## 2) 大法院2004. 10. 28宣告2000ダ69194判決

この判決は、特許請求範囲の記載不備があるかどうかが争点になった事案において、特許権侵害訴訟の上告審係属中に当該特許の明細書に関わる訂正審決が確定された結果、民事訴訟法に定められた再審事由によって原審を破棄したものである。判決は、「一方、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。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又は損害賠償等の請求は、特段の事情が無い限り、権利濫用に当たり許されないと解すべきである。」と付け加え、侵害裁判所においても特許の無効判断ができるという見解を示した。

この判決に対しては、次のような批判がある。例えば、上記の判示部分は、事件の解決とは直接的な関連が無い状況で一般的な法理として説示されたものなので、特許侵害訴訟等を担当する裁判所が特許法に定めている特許無効理由の中で、どの範囲まで無効理由を判断することができるのか、また、どのような場合に無効理由が存在することが明らかであるといえるのかが不明確である。特許侵害訴訟を審理する裁判所が特許の無効判断をすることができるという判示部分は、従来の大法院の判例と矛盾するので、傍論で説示するには不適切である<sup>12</sup>。

また、次のような批判もなされている。例えば、侵害訴訟の手続きで特許の無効判断ができることは、紛争の迅速な解決という点で望ましい面があることは事実であるが、侵害訴訟を担当する裁判所と審決取消訴訟を担当する裁判所が分かれている韓国の司法制度の下では、無効審判(審決取消訴訟)と侵害訴訟の結果が一致しない場合に、特許権者の権利が不安定になるおそれがある。熟練された技術審理官が配置され、特許等の事件を専門的に担当する特許法院と異なり、一般民事訴訟とともに特許侵害訴訟を担当する一般裁判部が、特許に無効理由が明白に存在するかどうかを正確に判断することは果たして容易な事であろうかという点について、慎重な検討を行うことなしに、制度が違う日本の判例を安易に踏襲することに

<sup>12</sup> 朴正熙「特許侵害訴訟等において当該特許の無効理由について審理判断することの可否」知識財産21 91号(2005) 5-6頁。

は問題がある<sup>13</sup>。

## 3) 侵害訴訟における無効判断の現状

現在主流の実務は、上記大法院1998. 10. 27宣告97フ2095判決の趣旨に従って、仮処分事件以外の特許侵害訴訟において進歩性判断ができないこととして運用されている<sup>14</sup>。しかし多くの侵害訴訟の下級審判決では、2000ダ69194判決を援用して、権利濫用論により事実上、進歩性判断を行っている。また、特許及び実用新案関連訴訟以外にも、商標関連事件<sup>15</sup>の判決や意匠関連事件<sup>16</sup>の判決も存在する。

知的財産権侵害訴訟に関しては特別な管轄が無い。そのため、これらの事件には、高裁レベルとしてはソウル高等法院が下した判決があり、地裁レベルとしてはソウル中央地方法院を始め、ソウル東部地方法院、ソウル南部地方法院、ソウル北部地方法院、水原地方法院等、首都圏に所在する裁判所が下した事件が大部分であるが、釜山地方法院、大邱地方法院、光州地方法院、大田地方法院、清州地方法院、全州地方法院等、地方に所在する裁判所が下した判決も存在する。

侵害訴訟において進歩性判断を行い、権利濫用論に基づいて原告の差止請求と損害賠償請求を棄却した後、上告された事件として、ソウル高等法院2005. 1. 25宣告2003ナ8802判決(大法院2007. 1. 26宣告2005ダ13882判決により上告棄却)とソウル高等法院2006. 6. 14宣告2005ナ61272判決(大法院2008. 4. 11宣告2006ダ46124判決により上告棄却)がある。大法院は、上告審係属中に別の無効審判手続きで無効審決が確定し、遡及的に権利がなかったものと見なされるので、原審がその権利に基づいて差止請求等を排斥したのは、結局、妥当であると判断したにとどまり、原審の権利濫用論による理由の説示については何ら言及しなかった。

このように、現在は侵害訴訟における無効判断に関する大法院判決が互

<sup>13</sup> 催正列『新特許法論』法英社(2005) 661頁。

<sup>14</sup> 特許法院知的財産訴訟実務研究会『知的財産訴訟実務』博英社(2006) 212頁。

<sup>15</sup> 水原地方法院2006. 9. 29宣告2005ガハブ14420判決。

<sup>16</sup> ソウル高等法院2006. 1. 25宣告2005ガハブ56167判決、釜山地方法院2008. 7. 24宣告2008ガハブ96判決、全州地方法院2008. 8. 18宣告2006ガハブ2926判決。

いに抵触するにもかかわらず、いずれの大法院判決も全員合議体判決によって覆されることなく共存している。

### Ⅲ. 韓国の特許侵害訴訟及び無効審判関連体制の特徴 — 日本との比較を通じて

#### 1. 無効審判制度の特徴

特許発明に所定の無効理由がある場合には、その特許は無効審判請求により無効とすることができるので、特許権者から侵害訴訟を提起され被告とされそうな者、あるいは現に被告とされてしまった者にとっては、無効審判は重要な防御方法の一つとなる。

韓国の無効審判制度は、おおよそ日本の無効審判制度と同様であるが、審判請求の理由の要旨変更が比較的容易であること(韓国特許法140条2項)、審決取消訴訟において審理範囲の制限が無いこと、の2点で差異がある。

まずは、審判請求理由の要旨変更について、日韓比較を行うことにしよう。

日本の場合、かつて無効審判の審理が長期化した要因の一つは、制度上、審判請求の理由の補充や変更が無制限に認められている点にあるとして、平成10年法改正により、無効審判請求書の請求理由について要旨変更のある補正は認めないこととされた(平成10年日本特許法131条2項、現131条の2第1項)。

ところで、旧131条2項本文は「前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない」と規定していたが、この規定は特許法134条5項において訂正請求に準用されている。

したがって、①特許権者からみると訂正請求書(訂正の審判請求書)の補正が非常に厳しくなり、②審判請求人は新たな無効理由を主張するために別の無効審判を請求することが必要となり、同一特許に対して同一人が無効審判の請求を繰り返す傾向が生れ、③無効審判の審理が進んだ段階でも「上申書」により証拠が提出されるという実務が生まれた。「上申書」は、審判官に対して職権探知の対象とすることを期待して、事実上、無効理由の存在を追加するもので、特に平成12年以後、急増した。このため、平成15年改正において、無効理由及び証拠の補正を許容できるケースが具

体的に規定された(特許法131条の2第2項)。すなわち、審理を不当に遅延させるおそれが無いことが明らかで、権利者の訂正請求に対して請求の理由を補正する場合(1号)、及び、請求人が審判請求時に記載できなかった新たな請求の理由を補正することに合理性がある場合(2号。この場合の補正は被請求人の同意が条件)に、審判長が補正を許可することができるとされた<sup>17</sup>。しかし、審判請求人の無効理由及び証拠の補正と特許権者の訂正請求書(訂正の審判請求書)の補正は、依然として厳しく制限されている。

韓国の場合、無効審判請求人は要旨変更を問わず請求の理由を補正でき、当事者間の攻撃防御機会を平等に与えるために、請求人が無効審判請求の時に提出しなかった新たな無効の証拠を提出する場合、特許権者に再び訂正請求の機会が与えられる(韓国特許法133条の2)。

続いて、審判段階で判断されなかった事由を審決取消訴訟で主張することができるか否かという、審理範囲の制限に差異があることについて、日韓比較を行うことにする。

日本の場合、最大判昭和51.3.10民集30巻2号79頁[メリヤス編機事件最大判](以下「51年最大判」という)によると、審決取消訴訟の審理範囲について、(i)審判で審理され、かつ、審決中で判断された無効理由・拒絶理由のみが審理範囲となり、(ii)その無効理由・拒絶理由は法条項ごと及び公知事実ごとに画される、という審理範囲制限説を採用している。

しかし、キルビー判決後の特許侵害訴訟においては審理範囲に制限が無いことと、審決取消訴訟において審理範囲の制限があることとは、本質的に整合しないとして、審理範囲を制限する判例の変更を要求する見解がある<sup>18</sup>。また、侵害訴訟裁判所による特許無効の判断が明文で認められたこと(日本特許法104条の3)や、知財高裁の設置等によって裁判所の専門的能力が高まることを考慮すれば、紛争の一回的解決の観点から、できるだけ一回の訴訟で紛争を全面的に解決しようとする考え方をより進めるこ

<sup>17</sup> 竹田和彦『特許の知識(第8版)』ダイヤモンド社(2006)295-296頁。

<sup>18</sup> 大淵哲也「特許訴訟・審判制度の現状と今後の課題」ジュリストNo.1326(2007)38-40頁。

とも考えられるという見解もある<sup>19</sup>。さらに、51年最大判から既に25年以上が経過し、裁判所や知財高裁の調査・専門能力は当時と比べて格段に充実したことを踏まえて、51年最大判の射程を狭く解することが問題解決のために適当であるという見解もある<sup>20</sup>。しかし、そうだとすると審理範囲制限説を変更して審理範囲を無制限に変えようとする動きがあるわけではない。

韓国の場合、特許法院の開院当時に審理範囲についての議論が活発になり、結局、権利範囲確認審判に関する特許法院1998. 7. 3宣告98ホ768判決、及び、特許無効審決に関する特許法院1999. 9. 14宣告98ホ2108判決において、審理範囲に制限が無いという判決が下された。ただし、拒絶不服審判の審決取消訴訟である特許法院1999. 4. 1宣告98ホ10239判決は、審査、審判段階で拒絶及び審判棄却事由と同一性が無い他の処分事由の追加と変更はできないと判示した。これらの判決は、大法院2002. 6. 25宣告2000フ1290判決等によって支持され、審理範囲に無制限説が採用されるようになった。このような判決を総合してみると、特許法院は、特許、実用新案事件では、新規性が無いという理由で無効審判を請求した後、審決取消訴訟において進歩性が無いとか記載不備に該当するという主張を追加することはもちろん、新たな先行技術に関する無効の証拠を提出することも許容し、商標事件においては、登録無効理由を無制限に追加して主張、立証することを許容している<sup>21</sup>。

## 2. 無効審判と訂正審判の関係

訂正審判は、特許権者が自分の特許発明を自ら訂正するための審判であり、無効審判が請求される際にその防御策として意義が大きいものである。ところが、無効審決の取消訴訟の係属中に訂正審決が確定した場合、無効審決の取消訴訟をいかに処理するかが問題になる。

日本の場合、下級審レベルでは、ただちに無効審決を取り消すのでは

なく、訂正後の明細書に基づく発明について無効審決と同旨の理由により同一の結論に達するときは、無効審決を取り消す必要は無いという取扱いを示す判決も存在したが(東京高判平成7. 8. 3判時1550号110頁[大経角形鋼管の製造方法])、その上告審である最判平成11. 3. 9民集53巻3号303頁[大経角形鋼管の製造方法]は、この取扱いを否定し、機械的に無効審決を取り消さなければならないと判示した(いわゆる「当然取消説」という)。訂正後の発明については一度も無効審決を経っていないから、無効審判前置主義の趣旨を付度すると、無効審決を取り消し、再度の無効審判手続きで無効か否かということを審理判断すべきであるというのである。無効審決に対する審決取消訴訟係属中に訂正審判が別個独立に進行する弊害は、機械的取消しを否定する原判決の立場を採れば多少なりとも緩和するのであるが、最高裁の立場の下では、無効審決や審決取消訴訟の手続きが自動的に無駄になってしまうので、何らかの対策を講じる必要性がより高くなった。そこで、2003年改正は、審決取消訴訟係属中に訂正審判が請求される場合についても、無効審判にかかる手続きと訂正の手続きをなるべく統合するために、裁判所が相当と認めるときは、事件を無効審判手続きに差し戻し、そこで訂正をさせるという制度を導入した<sup>22</sup>。

上記のような当然取消説は、無効審判の審決取消訴訟が東京高裁に係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正を認める審決が確定した場合には審決を取り消すべきであり、審決取消訴訟が最高裁に係属中であれば(従前は原判決を破棄して差し戻していた(最三小判昭和60. 5. 28判時1160号143頁[電気掃除機]))、原判決を破棄した上で審決を取り消すとの自判をすべきである(最三小判平成17. 10. 18判時1914号123頁[クリーニングファブリック])とするものである<sup>23</sup>。

韓国の場合には無効審判の審決取消訴訟が特許法院に係属中に、特許請求範囲を減縮する訂正を認める審決が確定した場合、特許法院2000. 11. 16宣告99ホ7971判決は、「特許請求範囲の訂正により、本件審決が審判の対象とした特許請求範囲は、その審決時に存在しなかったのと等しくなり、

<sup>19</sup> 村上裕章「取消訴訟における審理の範囲と判決の拘束力」知的財産法政策学研究 10号(2006)163頁。

<sup>20</sup> 竹田・前掲注(17)310頁。

<sup>21</sup> 崔成俊「韓国知的財産権関連判例の傾向(1)」AIPPI 51巻9号(2006)558頁。

<sup>22</sup> 田村善之『知的財産法(第4版)』有斐閣(2006)282頁。

<sup>23</sup> 高林龍「無効判断における審決取消訴訟と侵害訴訟の果たすべき役割」I.P. Annual Report 知財年報 2006(2006)213頁。

その結果、本件審決には審判の対象を定めることに誤った瑕疵があることになる。しかし、特許法院では、技術について専門知識を持っている技術審理官が訴訟の審理に参加するので、拒絶査定不服審判の場合以外は、国民の迅速な裁判を受ける権利を保障するため審決取消訴訟の審理範囲を制限せずに、審判手続きで主張しなかった新たな無効理由についても審理するのが妥当である。特許請求範囲の訂正は、特許請求範囲を実質的に拡張したり変更したりすることができないもので、訂正された発明が権利の同一性はそのまま維持しながら、その特許権の内容である権利範囲のみを減縮されるものであることに照らしてみると、本件のように無効審判の審決後に特許請求範囲が訂正された場合には、審決取消訴訟において裁判所が、訂正された特許請求範囲を審理対象にして特許に無効理由が存在するかどうかを判断し、それにより審決で下した結論の妥当性を判断すればよいとみるのが相当である」と判示した。

無効審判の審決取消訴訟が大法院に係属中に、特許請求範囲を減縮する訂正を認める審決が確定した場合について、大法院2001. 9. 7宣告99フ437判決は、「登録考案の明細書が訂正されると、その実用新案権は訂正後の明細書により登録出願し設定登録されたことと見なすので、訂正される前のものを対象にして無効可否を審理判断した原審判決には、結果的に登録考案の要旨の認定を誤り、結論に影響を及ぼす違法がある」として、原審判決を破棄した。また、大法院2001. 10. 12宣告99フ598判決も、「特許の無効審判事件が上告審に係属中に、特許の訂正審決が確定した場合、その特許発明は旧特許法(1997. 4. 10法律第5329号に改定される前のもの)136条9項により訂正後の明細書どおり特許出願し特許権の設定登録がされたことになるので、訂正の前の特許発明を対象にして無効可否を判断した原審判決には民事訴訟法422条1項8号<sup>24</sup>所定の再審事由があり、判決に影響を及ぼす法令違反がある」と判示した。

### 3. 審決取消訴訟と特許侵害訴訟の管轄及び専門性の強化体制の現状

日本では知的財産関係事件の特別な管轄規定としては、平成8年に新民事訴訟法が制定されるまでは、特許庁の審決に対する訴え等を東京高裁の

<sup>24</sup> 日本民事訴訟法338条1項8号に該当する。

専属管轄とする趣旨の規定(特許法178条1項、実用新案法47条1項、意匠法59条1項、商標法63条1項)があるにすぎなかった。しかし、平成8年の新民事訴訟法6条は、特許権等に関する訴えについて、同法4条・5条によって名古屋高裁の管轄区域以東の地裁に管轄権が存するときは東京地裁にも提訴でき、大阪高裁の管轄区域以西の地裁に管轄権が存するときは大阪地裁にも提訴できる旨を定めた。これにより、東京地裁と大阪地裁には、従来よりも知的財産関係事件が集中しており、また、技術専門家として裁判所調査官が配置されていた。この規定は競合管轄を定めるものであるが、平成15年改正民事訴訟法は、特許権等に関する訴えに関する東京地裁と大阪地裁の競合管轄を専属管轄に変更した(民訴法6条1項)。さらに、この種の訴えの控訴は、東京高裁の専属管轄とされ(同3項)、2004年には知的財産高等裁判所設置法が制定されて、東京高裁の特別支部として、知的財産に関する事件を専門的に扱う知財高裁が設置され運営されている<sup>25</sup>。

そして、裁判官の技術の理解をサポートするために、知的財産高等裁判所には、特許庁審査官・審判官長期経験者10人及び弁理士経験者1人の裁判所調査官が勤めており、東京地裁及び大阪地裁にも裁判所調査官が派遣されている。技術の発展速度が早くなり、またその内容が高度に細分化されて先端化する傾向に対応して、特許事件に専門性のある裁判をするために、平成16年4月から専門委員制度が導入された(民事訴訟法92条の2ないし7)。平成20年4月1日現在、専門委員は200人に至っている<sup>26</sup>。

韓国において審決取消訴訟は、1998年3月1日にソウルに新設され2000年3月1日に大田に移転した高裁レベルの特許法院の専属管轄に属し、特許法院の判決に対しては大法院に上告できる。侵害訴訟はこれと異なり、一般民事事件や保全処分事件のように民事訴訟法上の管轄規定に従い、地方裁判所の管轄に属する。しかし、管轄裁判所の所在地を管轄する高裁(地方裁判所の控訴部)がある所の地方裁判所にも重複して管轄が認められて

<sup>25</sup> 茶園成樹「知的財産関係事件を取り扱う裁判所の集中化と専門化」ジュリストNo. 1293(2005) 56-57頁。

<sup>26</sup> 市川正巳「知的財産権部における実務の現状と課題」法律のひろば61巻7号(2008) 35頁。



おり、地方裁判所の判決に対しては高裁、高裁の判決に対しては大法院に上告できる。全国の一審事件の中で約85%がソウル所在地方裁判所に提訴されており、また、全国控訴審事件の中で約90%がソウル高等法院に提訴されている。

特許法院は、裁判官16人が4つの裁判部を構成している。そして、技術分野について専門性を補佐するために技術審理官を配置している。現在、特許庁で審査官、審判官として勤めた経歴を有する書記官級13人及び特許法院が自主的に選抜した2人、合計15人(機械5人、電気電子5人、化学・薬学・繊維工学5人)が勤めている(特許庁出身者は2～3年の勤務が終わると特許庁に復帰する)。技術審理官は訴訟の審理に参加することができ、裁判長の許可を得て技術的な事項に関して訴訟関係人に質問することや、裁判の合議で意見を述べることができる。現在は裁判の合議に直接参加する場合は稀であり、主に書面で意見を提出している。

ソウル中央地方法院の場合には第11、12、13民事部、ソウル高等法院の場合には第4、5民事部が、知的財産権専門裁判部に指定されている。もっとも、一般民事事件も担当しており、ソウル中央地方法院の場合、知的財産権関連保全処分事件は上記の3つの民事部ではなく第51民事部が専ら担当する。技術分野に関する専門性を補佐するためにソウル高等法院には2人の調査官(電気電子、化学)が特許庁から派遣されていて、このような調査官はソウル中央地方裁判所の知的財産権専門裁判部及び第51民事部も補佐している。大法院には知的財産権専任裁判研究官4人が勤めており、また、特許庁で勤めた経歴を有する6人の調査官(機械2人、電気電子2人、化学2人)が勤めている(勤務が終わると特許庁に復帰する)。上記の調査官たちは、技術審理官とは異なり、訴訟の審理に参加することや、裁判の合議で意見を述べることはできず、裁判部に口頭又は書面で技術内容を説明することとどまる<sup>27</sup>。

<sup>27</sup> 崔成俊「知的財産訴訟の現況と課題」Law & Technology 1巻3号(2005)59頁。

## IV. 日本の特許侵害訴訟における無効判断にかかわる議論

### 1. 検討の範囲

日本では、侵害訴訟において無効判断ができることにより、これに関係するさまざまな議論<sup>28</sup>がなされている。一方、韓国では、それほど多くの議論はなされていない。これは、侵害訴訟において無効判断ができることはまだ主流の立場ではないこと、侵害訴訟において無効判断ができることを判示した判決の後、まだ日本ほど多くの時間が経過していないこと、そして、日本のようにキルビー判決の後に司法改革レベルの議論を経て日本特許法104条3のような立法過程を経たことが無いことによる。

したがって、以下では日本で論議されている点を検討し、韓国の実情に相応しい侵害訴訟における無効判断運用の方向性の定立に向けた参考とすることにしたい。日本で論議されている論点の中でも、特に侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの間で無効判断の齟齬が生じないようにする体制、また判断齟齬が発生した場合の再審問題について検討する。

### 2. 侵害訴訟と無効審判ルートの判断齟齬の防止に関する議論

侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの間に無効判断の齟齬が発生すると、法的安定性を著しく害するおそれがある。このような事態が生じないようにするために、キルビー判決は、侵害訴訟において権利濫用による無効判断を可能とするために「明らか」要件を採用した。しかしこの要件は、特許法104条の3の立法過程で削除され、その代わりに、裁判所と特許庁との間の進行を調整する同法168条5項及び6項の規定が新設された。

<sup>28</sup> 特許侵害訴訟における技術的範囲の解釈と関わって公知技術除外説が現在でも有効かどうかについての議論、被告の製品が特許権の権利範囲に属するか否かを問わず、公知技術であれば侵害を免れるという公知技術の抗弁(自由技術の抗弁)を認めなければならないのではないかという議論、侵害訴訟に審理制限が無いこととの整合性のため、審決取消訴訟における審理範囲制限説が変更されるべきではないかという議論、侵害訴訟ルートと無効審判ルートの無効判断に差が発生しないようにする体制についての議論及び判断の差が発生した場合の再審の許容についての議論等がある。

この規定により、侵害訴訟が係属している裁判所は、特許庁から無効審判請求を受理した旨の通知を受けた場合において、当該訴訟で無効の抗弁が出された場合、その旨を特許庁長官に通知し、特許庁長官は、その訴訟記録のうち審判官が必要な部分の写しを請求できる。

侵害訴訟においては提出できる無効理由の制約が無いが、審決取消訴訟には審理範囲の制限がある。そのため、侵害訴訟から無効理由に関する証拠の提供を受けて、判断材料を共通化することには一定の問題があるため、審決取消訴訟の審理範囲を設計し直すことも検討課題である。逆に、裁判官が特許を無効とすべき先行技術文献を職権で無効審判係属中の特許庁から取り寄せることも検討に値するという考えや、当事者に訴訟資料の提出をゆだねる弁論主義を一部修正して職権で調査する手続きも、将来の立法論においては検討に値するという考えも提示されている<sup>29</sup>。

審判段階における実務は、侵害裁判所から「書面の写し」の送付を受ける場合、審判に都合のよいものは、特許法153条により職権で審理している<sup>30</sup>。

無効判断に関する侵害訴訟ルートと無効審判ルートというダブルトラックが存在する限りは、判断齟齬の発生は避けられないので、ダブルトラックの解消に関しては早くから議論されてきた。

キルビー判決の後、侵害裁判所において無効判断ができるにもかかわらず、無効審判も請求する事例が多かった結果<sup>31</sup>、無効審判ルートと侵害訴訟ルートとの間に判断齟齬が発生することに注目して、日本特許法104条の3の創設過程で侵害訴訟と無効審判の関係について多くの議論がなされた。

まず、無効審判の廃止について検討された。しかし、産業界は独立系の無効審判に馴染んでいるので廃止は困るという点、侵害訴訟と同時に係属

している無効審判の件数は少なく、この件数の少ない侵害系の無効審判のために無効審判制度を廃止すると、数多くの独立系の無効審判が影響を受けてしまうという点、一般に行政審判は簡便で利用しやすいという点等が考慮されて、無効審判の廃止は実現しなかった<sup>32</sup>。

次に、侵害訴訟提起後は、被告は無効審判を請求することができないこととする考え方も検討された。しかし、無効審判は請求人適格が広く認められており(特許法123条2項)、被告によるダメー請求が可能であるため、無効審判の請求機会の制限は実質的に意味が無いと結論付けられた<sup>33</sup>。

結局、現在の状態は、侵害訴訟ルートと無効審判ルートが併存するダブルトラック体制になっている。しかし、このようなダブルトラックは、判断齟齬の発生の問題のみならず、紛争当事者にも非効率的なので、シングルトラックを作るための対策が必要であるという認識が存在する。

裁判官の中には、職権審理ができるような形での異議の申立制度というものをもう少し長い期間において、その上で登録からしばらく経ったところで、対世的に取り消すべき権利については取り消すような制度を検討すべきであり、侵害訴訟が提起された後は、ワンチャンスとし、権利行使を受けた相手方としては、侵害訴訟の中で全力を尽くして、特許の無効理由を整理して主張し、侵害訴訟の裁判所もそれについて責任を持って判断するという、ダブルトラックでない形での審理判断が最も望ましいという見解<sup>34</sup>がある。ほかの裁判官は、審決取消訴訟には審理範囲が制限されているので、紛争の一回的解決ということを重視するのであれば、侵害訴訟の無効の抗弁の判断を優先的にすべきだという考え方にも一つの合理性があると、これを支持している<sup>35</sup>。

<sup>29</sup> 梅谷真人「特許侵害訴訟における裁判所の機能拡張と手続保障」小島武司古稀祝賀『民事司法の法理と政策(上)』商事法務(2008)135頁。

<sup>30</sup> 村林隆一「特許無効審判制度と特許侵害訴訟制度との重複審理—ダブルトラックの解消—」知財ぶらずむ6巻64号(2008)12頁。

<sup>31</sup> 岡野佑子=松縄正登=青山紘一「特許法104条の3が適用された判決の分析・検証」知財ぶらずむ4巻46号(2006)68頁によると、平成17年4月1日～平成18年6月1日の期間に104条の3第1項が適用された判決として、侵害訴訟の対象特許権の中で無効審判が請求された特許権は70%、訂正審判が請求された事案を含めると85%である。

<sup>32</sup> 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会配布資料「侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等に関する現状と課題」(平成15年5月1日)19-20頁 <http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/pc/ronten1.pdf>。

<sup>33</sup> 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会・前掲注(32)18頁。

<sup>34</sup> 高部真規子「知的財産訴訟 今後の課題(上)」NBL No. 859(2007)18頁。

<sup>35</sup> 三村量一「特許侵害訴訟における知財高裁の機能—日独比較法の下における侵害訴訟と特許無効手続の交錯—」(2007) [http://www.aippi.or.jp/japan/Germany/Mimura\\_speech.pdf](http://www.aippi.or.jp/japan/Germany/Mimura_speech.pdf)。

しかし、「無効審決」(成立又は不成立)があれば侵害裁判所はそれ以上の審理をしないで、訴訟手続きを中止するという運用によって、ダブルトラックの弊害を少なくするようにしなければならないとする見解<sup>36</sup>や、特許法が無効の抗弁を立法化するに当たり、当該抗弁が主張されている権利に関する無効審判の請求を制限する規定を設けなかったこと、技術の理解に高度の専門性が要求される特許発明についての有効・無効の判断は、第一次的には専門官庁である特許庁が行うのが妥当と思われること、また、現在の特許庁における無効審判請求の審理が従前と比較すると極めて迅速化して、数ヶ月程度で審決が出されていること<sup>37</sup>等を考慮すると、無効審判請求の役割を重視する立場を支持したいとする見解<sup>38</sup>もある。

3. 侵害訴訟ルートと無効審判ルート間の判断齟齬の発生後の再審

1) ケースの定義

侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの間の判断齟齬が発生する場合の再審問題については、四つのケースを取り上げて考察を行う。まず、各ケースの定義から始めよう。

第一に、特許侵害訴訟において無効の抗弁(あるいは権利濫用の抗弁)を主張したが、請求認容判決が下された後、該当の特許に関する無効審決が確定される場合を、以下「請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)」という。

第二に、特許侵害訴訟において特許に無効理由があり、無効の抗弁(あるいは権利濫用の抗弁)が認められ、請求棄却判決が下された後、該当の特許が侵害訴訟と同じ無効理由によっても無効審判請求不成立審決が確定される場合を、以下「請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確

定の場合(ケースA-②)」という。

第三に、特許侵害訴訟において無効の抗弁(あるいは権利濫用の抗弁)を主張したが、請求認容判決が下された後、該当の特許に関する無効審判中の訂正請求あるいは訂正審判により特許請求範囲を減縮する訂正が確定され、被告製品(イ号物件あるいは方法)が特許権の技術的範囲に属さない場合を、以下「請求認容判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-①)」という。

第四に、特許侵害訴訟において特許に無効理由があり、無効の抗弁(あるいは権利濫用の抗弁)が認められ、請求棄却判決が下された後、該当の特許に関する無効審判中の訂正請求あるいは訂正審判により特許請求範囲を減縮する訂正が確定され、被告製品(イ号物件あるいは方法)が訂正前後、依然として特許権の技術的範囲に属する場合を、以下「請求棄却判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-②)」という。

これらをまとめると表1のようになる。上記で定義したケース以外の場合もあるが、これらの場合は判断齟齬が無い場合や問題が無い場合であるので、以下では主にケース番号を付けた場合について考察する。

<表1> 侵害訴訟ルートと無効審判ルート間の判断齟齬のケース

訂正の有無	侵害訴訟判決	無効審判又は訂正審判	通説又は多数説	ケース
当該特許に訂正が無い場合	請求認容	無効審決確定	再審可能	ケースA-①
		無効審判請求不成立審決確定	問題なし	
	請求棄却	無効審決確定	問題なし	
		無効審判請求不成立審決確定	再審不可能	ケースA-②
当該特許に訂正がある場合	請求認容	被告製品を除外する訂正確定	再審不可能	ケースB-①
		被告製品を含む訂正確定	問題なし	
	請求棄却	被告製品が除外された訂正確定	問題なし	
		被告製品が除外されなかった訂正確定	再審不可能	ケースB-②

<sup>36</sup> 村林・前掲注(30)17頁。

<sup>37</sup> 特許庁において、「早期審理に関する事情説明書」が提出された特許・実用新案審判事件について平成16年、17年、18年の平均審理期間は、それぞれ6.1月、6.1月、4.7月とされる。特許庁編『特許行政年次報告書2007年版(統計・資料編)』発明協会(2007)81頁(清水節「無効の抗弁」飯村敏明=設楽隆一編著『知的財産関係訴訟』青林書院(2008)140頁より再引用)。

<sup>38</sup> 清水・前掲注(37)140頁。

## 2) 当該特許に訂正が無い場合の再審

請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)は、判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたことになるので、民訴法338条1項8号の再審事由に当たるが、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)は、再審事由に当たらないというのが、立法担当者の説明<sup>39)</sup>であり、日本の通説的見解<sup>40)</sup>である。

まず、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)に関しては、次のような議論がなされている。

侵害訴訟の請求認容判決は、「①当該特許権は有効に存在し、かつ、②特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由も認められない」ことを根拠とするものと分析でき、①の特許権の有効な存在が請求認容判決の「基礎となった」と解すべきこととなる。したがって、侵害訴訟の請求認容判決確定の後に特許権が無効審決の確定により無効とされた場合には、判決が前提としていた行政処分(特許査定処分)の効力が後の行政処分によって遡及的に失われた場合に当たり、民訴法338条1項8号の再審事由に該当する<sup>41)</sup>というのが、通説的見解の論理である。

もともと、再審否定説が存在しないわけではない。例えば、キルビー判決後においては、特許の有効性の問題も判断しての判決のはずであるのに再審取消の可能性があるというのは、民事訴訟判決の基本的性質に反している<sup>42)</sup>とか、侵害裁判所は無効審判における判断を先取りする形で無効事

由を審査することになる以上、その当否が問題とされている特許査定自体を援用して判決を出すことはできないので、特許付与処分が侵害訴訟における請求認容判決の「基礎となった」とはいえなくなり、再審を全面的に否定するのが正当なのだ、という見解<sup>43)</sup>がある。

また、実務を担当する裁判官の中にも、再審を否定する見解は存在する。例えば、民訴法338条1項但書きは、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない」と規定して、当事者が判決確定前に主張することができた事由については再審事由にならないとしているから、再審事由とはならないとの説には条文上の根拠が無いわけではない<sup>44)</sup>とか、特許法104条の3が規定された後にあつては、制度的に無効の抗弁を主張し得ようになった以上、民訴法338条1項但書きの趣旨に照らし、再審請求自体が訴訟上の信義則に反するものである<sup>45)</sup>とか、民訴法338条1項但書きにより再審を否定する場合に「無効事由を知りながらこれを主張しなかった」という認定は、当事者が実際に認識していたかどうかという純粋に主観的な要素のみに基づいて判断されるべきものではなく、無効事由を構成する公知技術の存在を侵害訴訟当時に訴訟当事者が知り得る状況にあつたかどうか等の、周辺事実ないし間接事実の積み重ねにより判断されるべきものである<sup>46)</sup>、といった見解が提示されている。

次に、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケ-

取消の可能性があるというのは、民事訴訟判決の基本的性質に反していると思われる。他の請求人による無効審判で無効審決が下される可能性は理論的には認めざるを得ないが、キルビー最判後の侵害訴訟の判決は、特許の有効性についても検討した上でのものである。それを後に覆すというのは、争点効を否定するにしても理屈が通らない。」

<sup>43)</sup> 菱田雄郷「知財高裁設置後における知的財産訴訟の理論的課題—民事手続法の視点から」ジュリスト No. 1293(2005) 70頁。

<sup>44)</sup> 知的財産研究所『平成18年度産業財産権制度問題調査研究報告書：審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書』(2007) [森義之執筆担当部分] 87頁。

<sup>45)</sup> 高部・前掲注(34)19頁。

<sup>46)</sup> 三村量一「権利範囲の解釈と経済活動の自由」I.P. Annual Report 知財年報2007(2007)226頁。

<sup>39)</sup> 近藤=齊藤・前掲注(4)62頁。

<sup>40)</sup> 高部真規子「判解」最判解民事編平成12年度(上)(2001)443-444頁、高部真規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号(2006)141-142頁、高林・前掲注(23)220-221頁、近藤惠嗣「特許法第104条の3をめぐる解釈上の問題点」知財ぶりずむ36号(2005)77頁、笠井正俊「特許無効審判の結果と特許権侵害訴訟の再審事由」民事訴訟雑誌54号(2008)45頁。

<sup>41)</sup> 笠井・前掲注(40)42頁。

<sup>42)</sup> 松本直樹「キルビー最判後を考える」永井紀昭他編『知的財産権その形成と保護』(秋吉稔弘喜寿)新日本法規(2002)424頁。「侵害訴訟においては無効判断をしないという前提なら、その判決は特許の有効性の問題を保留してのものなわけだから、後に無効審決が下された場合には再審取消となるのも当然である。しかし、キルビー最判後においては、通常はこの点も判断しての判決のはずである。それなのに再審

スA-②)に関する議論を概観しよう。

このケースについて「(a)前の判決の基礎となった行政処分(特許査定処分)自体には何ら変更は生じておらず、前の判決における理由中の判断は、特定の行政処分(審決等)の公定力に拘束されたものではなく、特許が無効審決の確定により無効とされるまでは有効であることを前提としつつ、特許権の行使を制限するかどうかという法律問題についての別の訴訟物に関する判決の帰趨の問題であり、(b)これについて権利者が侵害訴訟で敗訴したことは、弁論主義の原則の下における当事者の主張・立証活動の程度に応じた訴訟状態に基づく自由心証による判断の結果である。このため、既判力の抵触が無い以上、民事訴訟の再審事由とはならない」というのが、立法担当者の説明である<sup>47</sup>。

類似の説明として、侵害訴訟の請求棄却判決は、「①該当特許権は有効に存在し、しかし②特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる」という理由によるものであり、これらのうち、②特許法104条の3第1項の抗弁自体は、侵害訴訟の裁判所が独自に判断することが法律上認められているものと解すべきであり、そうすると、やや形式的な議論ではあるが、侵害訴訟の請求棄却判決と無効審判の審決とで特許の有効・無効に関する行政処分に変更は生じていないといわざるを得ず、判決の基礎に変動は生じていないので、再審事由には該当しないという見解<sup>48</sup>もある。

他方、通説的見解によれば、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)には再審可能であるが、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)には再審不可能であるということになり、やや違和感を覚える。キルビー判決以後、侵害訴訟が本来のルートである無効審判よりむしろ積極的に無効理由の存在を認定しているという実情を考えると、均衡を重視して、無効審判請求不成立審決の確定によって特許の有効性が維持された場合にも再審を認めるという解釈も成り立ち得るといふ見解<sup>49</sup>もある。

<sup>47</sup> 近藤=齊藤・前掲注(4)62頁。

<sup>48</sup> 笠井・前掲注(40)45頁。

<sup>49</sup> 工藤敏隆「特許侵害訴訟における特許の有効性判断に関する諸問題」法学政治学論究69号(2006)15頁。

### 3) 当該特許が訂正された場合の再審

特許侵害訴訟において特許の無効が主張される場合、特許権者は特許請求範囲の減縮により公知技術を除外し、特許無効理由を回避しようとする場合が多い。このように特許侵害訴訟の確定判決後に訂正が確定される場合の取扱いについては、以下のような議論がなされている。

特許侵害訴訟の請求認容判決確定後に特許請求範囲を減縮する訂正が確定しても、依然として被告製品が特許権の技術的範囲に属する場合がありますが、この場合、特許の内容が変更されたので形式的には民訴法338条1項8号の再審事由になるのではないかという問題がある。しかしこの場合には、判決の結論に影響を及ぼすものではないので再審事由に該当しない<sup>50</sup>。あるいは、再審の訴えを提起する利益が無いので再審事由には該当しない<sup>51</sup>。

特許侵害訴訟の請求認容判決確定後に特許請求範囲を減縮する訂正が確定し、被告製品が特許権の技術的範囲に属しない場合(ケースB-①)は、特許が一部無効とされて、その無効の部分に被告製品が該当していた場合と同視できるので、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)に準じて、再審事由に該当するという見解<sup>52</sup>がある。

他方、この場合に、民訴法338条1項8号に当たるとして再審を認めるのが、伝統的な見解に基づく帰結である。しかし、特許侵害訴訟の判決確定後に特許が無効になった場合でも、民訴法338条1項但書きによって、当事者が判決確定前に主張することができた事由については再審事由にならないという再審否定説によった場合には、被告は、特許権侵害訴訟において無効の主張をして原告が訂正をせざる得ない状況に追い込むことができたのであるから、それをしなかった以上、特許権侵害訴訟の判決確定後に訂正がされたとしても、再審事由とはならないと考えられるという見解<sup>53</sup>もある。

<sup>50</sup> 森・前掲注(44)88頁。

<sup>51</sup> 笠井・前掲注(40)47頁。

<sup>52</sup> 笠井・前掲注(40)47頁、近藤・前掲注(40)77頁、高林・前掲注(23)221頁、森・前掲注(44)88頁。

<sup>53</sup> 森・前掲注(44)88頁。

請求棄却判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-②)、原告は、特許権侵害訴訟の係属中に特許無効審判請求における訂正の請求又は訂正審判の請求をして、適時に訂正をすることが可能であったにもかかわらず、これをする事なく棄却判決を受けたのであるから、民訴法338条1項但書きの趣旨から、再審で救済すべき理由が無いという見解<sup>54</sup>がある。

他方、侵害訴訟の請求棄却確定判決が訂正の可否について判断した後、特許が無効と判断された場合と、訂正の可否について判断しなかった訂正が審判で認められて訂正が確定された場合とを、分けて判断する見解<sup>55</sup>がある。いわく、前者の場合、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)の論理<sup>56</sup>と同様に、侵害裁判所の特許法104条の3第1項該当性の判断は覆るものではないと解されるので、再審事由には該当しない。また、後者の場合には、侵害訴訟において無効とされるべきだと判断されたものとは特許の内容が異なることになり、民訴法338条1項8号の再審事由に該当するのではないかという問題がより強く出てきそうであるが、このような特許の内容変更は、これによって特許が有効とされても、請求棄却判決の基礎となった根拠(①訂正前の特許権は有効に存在し、しかし、②その特許権について特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる)を覆すものではないと見るべきであり、判決の基礎については変更とはいえ再審事由に該当しない、と論じている。

<sup>54</sup> 森・前掲注(44)89頁。

<sup>55</sup> 笠井・前掲注(40)48頁。

<sup>56</sup> 笠井・前掲注(40)45頁。「①該当特許権は有効に存在し、しかし②特許法104条の3第1項に当たる抗弁事由が認められる」という理由によるものであり、これらのうち②特許法104条の3第1項の抗弁自体は、侵害訴訟の裁判所が独自に判断するのが法律上認められているものと解すべきであり、そうすると、侵害訴訟の請求棄却判決と無効審判の審決とで特許の有効・無効に関する行政処分に変更は生じていないといわざるを得ず、判決の基礎に変動は生じていないので再審事由には該当しない。

#### 4) 侵害訴訟が上告審係属中に訂正審決が確定した場合の再審に関する裁判例

第一審において特許法104条の3の抗弁を認めて請求棄却判決がなされ、控訴審でも同様の判断により控訴棄却判決がなされたところ、侵害訴訟が上告審係属中に訂正審決が確定したという場合において、再審事由の存否が問題になった事例(最一小判平成20.4.24平成18年(受)1772号[ナイフの加工装置])がある。

最高裁は、本件訂正審決が確定したことにより民訴法338条1項8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきであるが、仮に再審事由が存するとしても、上告人が、訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであり、特許法104条の3第2項の規定の趣旨に照らして許されないものというべきであると判断した。

本裁判例は、侵害訴訟判決後、特許が訂正された場合、民訴法338条1項8号の再審事由の存在について、これまでとは異なる見解を示唆しているのでまた後に考察する。

## V. 韓国における望ましい無効判断の運用

### 1. 基本的な方向性

侵害訴訟ルートと無効審判ルートの両方において無効判断が行われる場合、大きな問題点として挙げられるのは、両ルートの間判断齟齬が発生することである。これを事前にどのように防止するか、そして判断齟齬発生後においてどのように処理するか、ということが問題になる。

判断齟齬の発生を減らすための立法論的方法としては、侵害訴訟の管轄を限定すること、また侵害訴訟ルートと無効審判ルートの管轄を少なくとも日本のように高等裁判所レベルで一致させることが望ましい。くわえて、裁判所と特許庁の間で無効判断のための資料を共有することも必要である<sup>57</sup>。

<sup>57</sup> 日本特許法168条5項及び6項によると、侵害訴訟が係属している裁判所は、侵害訴訟において特許権に無効理由があると主張される場合、その旨を特許庁長官に通知

しかし、現在の韓国は、侵害裁判所において無効判断が事実上行われている状況にある。このような立法論的な対策は傾聴に値するものであるが、すぐに講じることは難しいものであることから、別途、どのような無効判断の運用が望ましいかという検討が必要である。

そこで以下では、両ルート間の判断齟齬の発生を防止するために、できるだけ判断ルートを無効審判ルートに一元化すること、そしてそのためには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であるか否かの明白性要件を厳格に運用すべきことを提示する。

また、このような運用の下で両ルート間に判断齟齬が発生する場合、侵害訴訟において無効判断を許す趣旨が紛争の一次的かつ迅速な解決であることを勘案し、このような趣旨を生かすことができるように再審を認めることを提示する。

## 2. 侵害訴訟と無効審判ルートとの間の判断齟齬の防止

### 1) 無効審判ルートの重視

日本の例を見ると、侵害訴訟における無効判断と無効審判の判断の相違は、特許庁が司法制度改革推進本部第3回知的財産訴訟検討会に提出した資料によると、対象全体51件<sup>58</sup>中4件が判断に相違があり、判断相違率が8%に達した。知財高裁段階では統一されることが一般的であるが、判断の相違が問題になる事件<sup>59</sup>が無いわけではない。

このような判断の相違が発生する問題は、侵害訴訟における無効判断と

---

する。また特許庁長官は、その訴訟記録のうち審判官が必要な部分の写しを請求できる。

<sup>58</sup> キルビー判決(平成12年4月11日)以降に判決が下された侵害訴訟事件のうち下の1-4の全ての条件を満たす特許・実用新案事件(51件)を対象としている。

1. 侵害訴訟(地裁)と無効審判が同じ期間に係属していた
2. 裁判所が特許等の有効性について判断を示した
3. 特許庁が無効審判の審決を行った
4. 審決取消訴訟の判決前に2が出された

<sup>59</sup> 侵害訴訟ルートと無効判断ルートの判断の相違によって再審請求が認められたケースとして、知財高判平成20.7.14平成19年(ム)10002、平成19年(ム)10003号がある。

無効審判制度が並存する限りは避けることができない問題である。

このような問題があるにもかかわらず、侵害裁判所による無効理由の有無の判断を許容する理由として、キルビー判決から104条の3第1項の新設まで一貫して主張されてきたのは、特許無効審判手続きの進行があまりにも遅いということであった。一つの対応策として、知的財産検討会の取りまとめにおいては、「紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟係属中に請求があった特許無効審判については、早期に審理する対象とすることで判断齟齬を防止する」と明記された。これを受けて特許庁では、侵害訴訟関連の無効審判における平均審理期間の目標を9ヶ月に設定し<sup>60</sup>、訂正審判については2ヶ月以内に何らかのアクションを起こすことを目標としている(いずれでも平成16年度)<sup>61</sup>。

韓国では現在、特許審判院の審判処理期間は2007年に5.9ヶ月になり、さらに侵害訴訟と関係する審判事件は優先審判事件に分類され、他の審判より優先的に処理されるので、侵害訴訟と関係する無効審判及び訂正審判は過去と比べ非常に早期に審決が出る状況にある。このような状況に鑑みれば、侵害裁判所において無効判断を行う運用をことさら強調すべき理由は乏しくなったといえよう。

日本の場合、特許侵害訴訟の一審においては、併行して特許庁で無効審判の審理が行われているとしても、訴訟手続きを中止(特許法168条)せずに、特許法104条の3の無効の抗弁について判断して、請求棄却あるいは請求認容という判断をしているのが一般的である。もっとも、特許庁の審決が先に出されている場合において、特許の有効性について一審侵害裁判所が審決と異なる心証を持ったとき、自ら判断を示すという考え方と、審決に対する取消訴訟の知財高裁の進行状況を見た上で侵害訴訟の進行を

---

<sup>60</sup> 特許庁・前掲注(37)によると、平成18年特許・実用審判事件の平均審理期間は4.7か月とされる。

<sup>61</sup> 座談会「知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号467頁(滝口発言)(大瀬戸豪志「特許権者等の『権利行使制限の抗弁』について」『知的財産権法と競争法の現代的展開』発明協会(2006)471頁より再引用)。

決めるという考え方があり得る<sup>62</sup>。

特許庁の審決が先に出されている場合において、特許の有効性について一審侵害裁判所が審決と異なる判断を示す考え方がある背景には、特許侵害訴訟とその対象となった権利の審決取消訴訟とは、知財高裁の同一部で処理するのが原則とされているので、無効の抗弁に関する裁判所の判断と審決とが相違したとしても、知財高裁においてその統一が図られることとなるので、このような運用をしても大きな問題は起きないという事情がある。

しかし、特許侵害訴訟と審決取消訴訟の控訴審の管轄が異なる韓国としては、このような運用をすると、最終審である大法院においてその統一を図ることが必要となり、訴訟経済に反する結果になる。

日本では特許侵害訴訟ルートと無効審判ルートとが並存する際、無効審判ルートを重視することができない理由としては、無効審判ルートの硬直性、すなわち無効審判における請求の要旨変更が厳しいこと、審決取消訴訟における審理範囲制限があること、無効審判ルートにおいて繰り返される訂正審判による審理遅延の問題がまだ残っていること等が挙げられている。

他方、韓国では、無効審判において請求の要旨変更が厳しくないこと、審決取消訴訟における審理範囲に制限が無いこと、そして無効審判に対する審決取消訴訟係属中に訂正がなされた場合に機械的な取消しは行わないことから、訂正による審理遅延の問題が少ないこと等、日本と異なり、無効審判ルートを重視することができる体制がすでに揃っている。

侵害裁判所において被告側が無効審判請求を行う予定である場合には、できる限り侵害訴訟の初期段階に早期に請求するよう誘導すれば<sup>63</sup>、侵害訴訟の審理の段階で無効審決が出されるので、これを前提として無効の抗弁の判断を行うことが判断相違の発生を減らすだけでなく、特許庁と裁判

<sup>62</sup> 三村・前掲注(35)4頁。

<sup>63</sup> 清水・前掲注(37)141頁には「東京地裁民事第29部では、初回か2回目口頭弁論期日又は弁論準備手続き期日で、被告側は無効審判請求を行なう意思の有無を確認し、無効審判請求を行う予定である場合にはできるだけ早期に提起するように要望するのが通例である。」とある。

所間の権限分配を定めた特許法の趣旨にも適うことになると考えられる。

## 2) 明白性要件の厳格な運用

2000ダ69194判決は、キルビー判決と同様に、権利濫用を認める要件として、「審理した結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかな場合」を挙げている。

キルビー判決における「明らか」要件の趣旨は、①特許査定という行政処分によって発生する特許権は、無効審決の確定までは、何人もその効力を否定することができず、特許権者に与えられた法律上の差止請求権(日本特許法100条)等の行使を許さないとするには、無効理由が存在することが「明らかである」ことが必要であること、②無効審判及びその審決取消訴訟というルートが併行して存在する現行法の下では、仮に無効審判が請求された場合に、無効審判ルートにおける判断と侵害訴訟の判断とが齟齬を来すと、法的安定性を著しく害するおそれがあり、このような事態が生じないようにするためにも、「明らか」要件が不可欠であること、という二つの観点に立っている<sup>64</sup>。

侵害訴訟における明白性の要件をどのように運用するかは、裁判所と特許庁の役割分担を考慮して導くことができる。すなわち、特許法が特許庁という専門機関を設けて特許審査をさせ、また、特許付与後も無効審判ルートを用意する制度の趣旨は、特許要件に関する判断のルートを一元化し、特許要件に関する判断を安定させるとともに、判断機関を限定して判断をなすためのコストを削減し(スクリーニング効果)、正確性を担保するところにあるのだろう<sup>65</sup>。

ところが、全ての無効理由について逐一、個別の侵害訴訟で争うことを許容する場合には、まず、特許庁という専門機関を設けて、裁判所の負担を軽減し、安定した判断をなそうとした制度の趣旨が損なわれる。さらに、侵害訴訟の管轄が集中していない韓国の場合、各裁判所の判断が分かれることにより、無効となったりならなかったりという結果になるので、個別

<sup>64</sup> 高部・前掲注(40)知的財産法政策学研究131頁。

<sup>65</sup> 田村善之「特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決」知財管理50巻12号(2000)1852-1853頁。



の侵害訴訟で特許の無効判断をさせることは制度の趣旨に反するだろう。その意味で、無効理由一般について侵害訴訟で判断し得る運用よりも、明白性要件を厳しく適用し、無効理由が存在することが明らかな場合に限って判断し得る運用の方が、韓国の現状に適していると考えられる。

ところが、明白性の要件をいかに解釈するかについては、さまざまな議論がある。

一方では、「本判決のいう無効理由の存在の明白性は、行政処分の重大かつ明白な瑕疵という場合の明白性とは異なり、侵害訴訟において、無効審決が確定する前の有効な特許権の行使であっても、その行使が許されないほど、無効理由が存在することが明らかな場合を指し、その意味で、『無効理由が存在することが明らか』という方が単に無効理由が存在することよりも心証の度合としては高いことが要求されるものと解される。」とする見解<sup>66</sup>や、「単に裁判所自身が無効理由があるという心証がとれるというレベルの問題ではなく、それを越えて無効審判請求のルートが選択されたとしても無効とされることが確実に予見される程度に、無効であることが明白である場合を指している」とする見解<sup>67</sup>のように、より高い心証を要求する立場がある。

他方では、「当該特許に無効理由が存在することを証拠上認定できる場合、つまり、通常の本証のレベルの証明度に達した場合」で足りるという見解<sup>68</sup>や、「審決取消訴訟における証明の程度以上の証明の高度性を侵害訴訟の場面で要求するのは根拠を欠きかつ現実的でない」という見解<sup>69</sup>もある。日本の裁判例の運用は、こちらの立場を採用している。

日本の場合、無効審判ルートと特許侵害訴訟ルートが別々に存在するが、控訴審段階である知財高裁レベルでは管轄が統一されている。そして知財高裁では、特許侵害訴訟の控訴審と無効審決取消訴訟が同時係属してい

る場合、できる限り同一裁判部で処理するように運用している<sup>70</sup>ことを考慮すれば、特許侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの無効判断の食い違いが生ずるのは、特許庁と特許侵害訴訟を担当する地裁の間においてであり、知財高裁レベルではほとんど発生しないであろう。しかし韓国の場合、一審レベルばかりでなく二審レベルでも、無効審判ルートと特許侵害訴訟ルートが別々に存在するので、判断の食い違いが発生する可能性が大きいといえよう。

また、日本の場合には、特許侵害訴訟が一審レベルで東京地裁及び大阪地裁の専属管轄になっており、両地裁の専門部には特許庁の調査官が派遣され、判事の技術理解を補助している。これに対し、韓国の場合には、侵害訴訟の管轄が集中化していないだけでなく、ソウル中央地方法院及びソウル高等法院のみに特許庁審査官出身の技術調査官が派遣されており、その他の地裁及び高裁には、判事の技術理解を助ける体制が揃っていないのが現状である。そのため、無効判断の食い違いが発生する可能性がより高いのである。

したがって、韓国の場合、明白性の要件をより厳格に適用し、無効理由が存在することが明らかでない場合には、無効判断を保留し、できる限り判断の相違が生じないように運用することが望ましい。

また、明白性の要件において必ずしも進歩性判断が不可能だということではなく、新規性と同様に無効となることが明白な場合があり得ることは否定できないのであって、そのような場合に侵害裁判所が無効審決を待たずに進歩性欠如の判断を示したとしても、特に混乱は起こらないだろう<sup>71</sup>。

2000ダ69194判決で抽象的に言及された明白性要件を具体化する必要がある。当該特許に無効理由が存在することが明らかであるというのは、進歩性が無い等無効理由があることが明らかであるので、特許無効審判により特許が無効になることが確実に予見される場合である。これに該当する例としては、①特許に進歩性が無いという理由で特許無効審決があり、その審決の取消しを求める訴訟でその審決に違法が無いという趣旨の判決が言い渡され、確定することが予想される場合、すなわち、特許法院で審

<sup>66</sup> 高部・前掲注(40)[判解]442頁。

<sup>67</sup> 田村・前掲注(65)1856頁。

<sup>68</sup> 大野聖二「特許侵害訴訟における無効主張—TI vs. 富士通 キルビー最高裁判決を契機として」知財研フォーラム42号(2000)40頁。

<sup>69</sup> 高林龍「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等請求と権利の濫用—富士通半導体訴訟上告審判決」判時1728号(判例評論503号)(2001)220頁。

<sup>70</sup> 篠原勝美「知財高裁から見た特許審査・審判」特技懇No. 239(2005)9頁。

<sup>71</sup> 田村・前掲注(65)1856頁。

決取消訴訟が棄却された状態であるとか、特許法院で審決を取り消す判決を言い渡したが、大法院がこれを破棄し、事件を特許法院に差し戻す判決を言い渡す場合、②特許の進歩性は否定されないという理由で特許無効審判請求不成立審決があったが、審決取消訴訟において審決に違法があるという理由でこれを取り消す特許法院の判決が言い渡され、その判決がそのまま確定することが予想され、これによって特許無効審決があることを見込むことができる場合等がある。このようなことから、韓国の明白性要件は、日本のキルビー判決で明白性を満たす前提として無効審判請求を要件にしないこととは異なるという見解<sup>72</sup>も望ましいものと考えられる。

### 3. 再審についての仕組み

#### 1) これまでの再審に関する議論

現在、韓国では侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの間の判断齟齬による再審問題について活発な議論はなされていない。しかし、概ね、日本の通説と同様の理由から、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)には再審が認められ、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)には再審が認められない<sup>73</sup>、と考えられる。

権利濫用論に基づく侵害訴訟において無効判断ができると判示した2000ダ69194判決は、再審についても判示している。いわく、特許侵害訴訟の請求棄却判決に対する訴訟が上告審に係属中、当該特許の訂正審決が確定した場合には、原審判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたときに該当するため、原審判決には民事訴訟法451条1項8号<sup>74</sup>に規定された再審事由があり、このような場合には判決の結論に影響を及ぼす法令違反に該当するので原審判決は破棄されるべきであるとした。

また、特許侵害訴訟の請求棄却判決が確定された後に訂正審判を請求し、それが確定した場合(ケースB-②)において、再審請求ができるかどうか

は、民事訴訟法451条1項但書き<sup>75</sup>の解釈に争いがある。すなわち、前訴において主張された無効理由を取り除くための訂正審判請求を前訴の上訴とともに請求することができたにもかかわらず、これをしなかったのは民事訴訟法451条1項但書きの「当事者が知りながら主張しなかったとき」に該当するとして再審請求を否定する見解と、単に訂正審判請求の可能性のみをわかっていたという事由で、同但書きに該当すると見ることはできず、権利者は後に訂正審判が確定されれば請求が可能として再審請求を肯定する見解が対立している<sup>76</sup>。

通説によれば、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)にのみ侵害訴訟での敗訴者が再審で救済され、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)には救済されないことになるが、これは常識に反するよう思われる。したがって、通説は法律家にとっては説得的だと思われるが、その他の人々にとっては直観的に理解しにくい結論である点が短所である<sup>77</sup>。

また通説によれば、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)に再審で救済されるのは侵害者であり、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)には救済されないのは特許権者である。そのため、通説は特許権者にのみ一方的に不利であり、公平性にも問題がある。

実際、日本の場合、近時は、特許権を裁判上行使すると無効の判断がされてしまうことをおそれて、徐々に裁判による解決を手控えるようになった傾向がみられる<sup>78</sup>。

そうすると、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)及び請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-

<sup>75</sup> 日本の民事訴訟法338条1項但書きに類似した規定である。「第451条(再審事由)①次の各号に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えを提起することができない。ただし、当事者が上訴によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。」

<sup>76</sup> 特許法院知的財産訴訟実務研究会・前掲注(14)155頁。

<sup>77</sup> 笠井・前掲注(40)69頁。

<sup>78</sup> 高部・前掲注(34)18頁。

<sup>72</sup> 李ジンヒ「特許侵害訴訟等における当該特許の無効理由についての審理判断の可否」知的財産権法研究会 2007年セミナー発表資料(コートネット知的財産権法研究会資料室)(2007)28-29頁。

<sup>73</sup> 李ハンジュ「特許侵害訴訟における無効事由の判断」司法論集41集(2005)600頁。

<sup>74</sup> 日本の民事訴訟法338条1項8号と同様の規定である。

②)の両方とも、再審を認めない少数説を採用する場合には、無効審判ルートにおける無効判断が実際の紛争の場である侵害訴訟に何ら影響力を持たないことになり、無効審判ルートが形骸化される。また、この場合、特許の無効判断は裁判所において事実上行われるので、無効審判制度を設置し、無効審判に関する審決に対する不服の訴えは特許法院に取消訴訟を提起するよう排他的管轄を規定した特許法の趣旨に合わない、という問題が起こる。

訂正があるケースである請求認容判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-①)と請求棄却判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-②)については、訂正によって発明の内容が変更され、その効果は出願の時まで遡及するので、侵害訴訟において発明の内容の認定に誤りがあるのは両方とも同じである。しかし、請求認容判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-①)については、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)と同一視して、原審判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更された場合に該当すると解釈し、請求棄却判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-②)はそうではない<sup>79)</sup>ということは、論理の一貫性に問題があると考えられる。

## 2) 日本の再審に関する事例からの示唆

侵害訴訟の請求棄却判決が上告審係属中に訂正審決が確定した場合に再審が問題になった事例(最一小判平成20.4.24平成18年(受)1772号[ナイフの加工装置])を検討する。

裁判所は、「本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされるところ(特許法128条)、前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性が無いとはいえず、上記無効理由が解消されるとともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民訴法338条1項8号所定の再審事由が存す

<sup>79)</sup> 笠井・前掲注(40)47-48頁。

るものと解される余地があるというべきである。」と判示した。この説示から、最高裁は、侵害訴訟の請求棄却判決の上告審係属中に被告製品が特許請求の範囲の技術的範囲に属するように訂正が確定された場合、原則的に再審事由があると解釈していることがわかる。

かつて、無効審判の審決取消訴訟が上告審係属中に訂正審決が確定する場合について、最三小判昭和60.5.28判時1160号143頁[電気掃除機]は、原判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたものであるから、再審事由があり、原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背があったものとしてこれを破棄し、原審に差し戻した。また、最三小判平成17.10.18判時1914号123頁[クリーニングファブリック]は、一歩進んで、民訴法338条1項8号の再審事由があり、審決を取り消さなければならぬという自判をした。

無効審決の審決取消訴訟の上告審係属中に訂正が確定されることと、侵害訴訟の上告審係属中に訂正が確定されることは、訂正によって発明の内容が変更され、その効果は出願の時まで遡及するので、無効審決の審決取消訴訟において、あるいは侵害訴訟において、発明の内容の認定に誤りがある点は同様であり、再審問題も同様に扱うべきである。

そして、侵害訴訟の請求棄却判決の確定後、被告製品が特許請求の範囲の技術的範囲に属したままの形で訂正が確定される場合にも、請求棄却判決の上告審係属中に訂正が確定される場合と異なる取扱いを行う理由は無いので、この場合にも再審事由があると解釈すべきだろう。

結局、この事件は、仮に再審事由が存するとしても、上告人が訂正審決の確定したことを理由に原審の判断を争うことは、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものであり、特許法104条の3第2項の規定の趣旨に照らして許されないものというべきであると判断された<sup>80)</sup>。

<sup>80)</sup> 再審が認められない異なる理由として泉徳治裁判官は「事実審が特許法104条の3第1項の規定に基づく権利行使制限の抗弁の成否について行う判断は、当初の特許査定処分を所与のものとして行うものではなく、上記のとおり、訂正審判の請求がされた場合にはそれが認められるべきものであるか否かも考慮の上、換言すると、訂正審決によってもたらされる法律効果も考慮の上で行うものであるから、その後

裁判所は、特許法104条の3第1項の規定の趣旨について、「当該特許の無効をいう主張をするのに特許無効審判手続による無効審決の確定を待つことを要しないものとしているのは、特許権の侵害に係る紛争をできる限り特許権侵害訴訟の手続内で解決すること、しかも迅速に解決することを図ったものと解される。」と判示し、特許法104条の3第2項の規定の趣旨について、「無効主張について審理、判断することによって訴訟遅延が生ずることを防ぐためである」と解した。

そして、「このような同条2項の規定の趣旨に照らすと、無効主張のみならず、無効主張を否定し、又は覆す主張（以下「対抗主張」という）も却下の対象となり、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とする無効主張に対する対抗主張も、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れば、却下されることになるというべきである。」と判示し、「上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって、上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず、上記特許法104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。」として、上告を棄却した。

審決取消訴訟が上告審に係属中の場合には、訂正審判を請求して訂正が確定すると、当然取消説によって、無効審判に対する審決取消訴訟は取り消されることになる。しかし、この事件のように、特許侵害訴訟が上告審に係属中の場合には、紛争の解決を不当に遅延させるものとして再審が認

---

に訂正審決が確定したからといって、上記判断の基礎となった行政処分が変更されたということとはできない。仮に、原告が、事実審口頭弁論終結時までに、訂正審判の請求をした場合にはそれが認められるべきものであることを主張しなかったため、事実審がその点の判断をしなかったとしても、その後に原告が上記主張を行うことは許されないから、訂正審決が確定したから民訴法338条1項8号の『判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと』の再審事由が存するということができないのである。」という意見を示した。

められず、上告棄却になる。

すなわち、特許法に規定された訂正可能時期としては訂正が可能であるけれども、侵害訴訟において無効抗弁に対する再抗弁としての訂正は、侵害訴訟の当事者間の攻撃防御方法として時期的に適正な範囲内でのみ許容されるということである。

ところが、このように侵害訴訟において被告の無効抗弁に対する原告の再抗弁である訂正に対して却下するのであれば、衡平を期して、被告の無効抗弁に対してもルールを決めて却下することが望ましいと考えられる。

請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)には、こうした方法として次のような方法が考えられる。例えば、民訴法338条1項但書きは、「当事者が控訴若しくは上告によりその理由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りではない。」と規定しており、当事者が判決確定前に主張することができた事由については再審事由にならない<sup>81</sup>、あるいは、特許法104条の3が立法された後にあっては制度的に無効の抗弁を主張し得るようになった以上、民訴法338条1項但書きの趣旨に照らし、再審請求自体が訴訟上の信義則に反する<sup>82</sup>という方法がある。

そして、請求認容判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-①)には、被告は、特許権侵害訴訟において無効の主張をして原告が訂正をせざるを得ない状況に追い込むことができたのであるから、それをしなかった以上、特許権侵害訴訟の判決確定後に訂正がされたとしても、再審事由とはならない<sup>83</sup>という方法がある。

### 3) 再審許容のための判断基準

特許侵害訴訟において無効判断を許す趣旨は、2000ダ69194判決には表れていない。しかし、キルビー判決と同様に、特許の無効が明白な場合に、迅速かつ一回的な紛争解決のために、無効審判ルートに寄り掛からないで、紛争を実効的に解決することであると推定することができる。

---

<sup>81</sup> 森・前掲注(44)87頁。

<sup>82</sup> 高部・前掲注(34)19頁。

<sup>83</sup> 森・前掲注(44)88頁。

侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの間に判断齟齬が発生しないよう、まず無効判断のルートとして無効審判ルートを重視し、このルートに一元化する。また、侵害訴訟において無効判断をする場合に明白性要件を厳格に運用すれば、両ルートの判断齟齬が発生する可能性をかなり減らすことができる。

このような運用の下で判断齟齬が発生し再審問題が起こる可能性が高い場合というのは、侵害訴訟において判断し得なかった無効理由が無効審判ルートにおいて新たに主張される場合や、侵害訴訟において判断し得なかった訂正が無効審判ルート(訂正審判も含む)において新たに確定する場合である。

このような場合にまで再審を許せば、特許に無効理由が存在することが明らかな場合に、迅速かつ一回的な紛争解決のために無効審判ルートに寄り掛かることなく侵害訴訟において無効判断を許容することにした趣旨が損なわれよう。

したがって、侵害訴訟において判断し得なかった無効理由が無効審判ルートにおいて新たに主張される場合や、侵害訴訟において判断し得なかった訂正が新たに確定する場合には、再審をできるだけ制限することによって、再審認定による紛争解決が長期化することを防止し、また侵害訴訟の判決の法的安全性を高めることができる。

また、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)には再審を認め、請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)には再審を認めないとする通説の下では、侵害訴訟における無効判断が特許権者に一方的に不利となる。そこで、侵害訴訟において判断し得なかった無効理由が無効審判ルートにおいて新たに主張される場合に、再審を制限することで、ある程度当事者間の衡平を期するのが望ましいと考えられる。

以上のような再審認定構造を要約すると、請求認容判決後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)、請求認容判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-①)、請求棄却判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-②)には、原則的に再審事由に該当する。ただし、無効審決の確定や訂正の確定が侵害訴訟において主張しなかった新たな事由に基づく場合には、侵害訴訟において判断し得なかった事情であるので、結局、再審は認められないことにな

る。

以下では、このような再審認定の仕組みをより詳しく提示する。

第一に、請求認容判決後、無効審決の確定の場合(請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①))、原則的に判決の基礎となった行政処分が後の行政処分によって変更されたことになるので、韓国民事訴訟法451条1項8号の再審事由に該当する。

請求認容判決後、特許請求範囲を減縮する訂正が確定され、被告の製品が除外される場合(ケースB-①)と、請求棄却判決後、特許請求範囲を減縮する訂正が確定され、被告製品が訂正後、特許請求範囲に属する場合(ケースB-②)にも、訂正によって発明の内容が変更され、その効果は出願の時まで遡及するので、侵害訴訟において発明の内容の認定に誤りがあり、原則的に韓国民事訴訟法451条1項8号の再審事由に該当する。

これは、上記日本の再審についての事例(最一小判平成20.4.24平成18年(受)1772号[ナイフの加工装置])に示唆されているし、韓国2000ダ69194判決における再審についての判示とも整合的である。

ただし、再審事由に該当する訂正は、特許請求範囲を減縮する訂正の場合であり、誤記の訂正や不明瞭な記載の釈明として明細書が訂正された場合には、発明の実体そのものは訂正前と訂正後とで変わらないので、韓国民事訴訟法451条1項8号の再審事由に該当しない。

すなわち、特許の無効審判事件が上告審係属中に当該特許の訂正審決が確定すると、その特許は、訂正後の明細書によって出願され特許権の設定登録がされたものとみなされるが、訂正された事項がその原審判決において特許無効事由の有無を判断する前提になった事実認定に影響をもたらすのであれば、その原審判決に韓国民事訴訟法451条1項8号の再審事由があり、判決に影響をもたらす法令違反があるとはいえないからである(大法院2004.10.14宣告2002フ2839判決)。

第二に、上記韓国民事訴訟法451条1項8号の再審事由に当たるケースにおいて、(i)請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)のうち特許侵害訴訟において証拠として提示されなかった証拠が無効審判ルートで新たに提示され、当該特許が無効になる場合、(ii)請求認容判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-①)のうち侵害訴訟において証拠として提示されなかった証拠が無効審判ルートで新たに提示され、これを回

避するために訂正がされた場合、(iii)請求棄却判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-②)のうち特許侵害訴訟において主張しなかった訂正がされた場合には、再審は認められない。

上記の場合、再審を許さない方法としては、民事訴訟法451条1項但書きの「当事者が知りながら主張しなかったとき」に該当するとして再審を許さない方法<sup>84</sup>を採用することができると考えられる<sup>85</sup>。

上記(iii)の場合、特許権者は、被告から無効の抗弁を主張された段階で、特許侵害訴訟の係属中に無効審判内において訂正請求又は訂正審判の請求をして、適時に訂正をすることが可能であったことに鑑みれば、「当事者が知りながら主張しなかったとき」に該当すると認めることに問題は無い。一方、上記(i)と(ii)の場合には、「当事者が知りながら主張しなかったとき」に該当すると認めることには、疑問が生じ得る。

しかし、迅速かつ一回的な紛争解決のために侵害訴訟において無効判断を許容することにした趣旨を生かすためには、「当事者が知りながら主張しなかったとき」該当性の問題を、単に当事者が主観的に認識していたかどうかではなく、侵害訴訟時に「当事者が知り得る状況にもかかわらず主張しなかったとき」まで含めて解釈し、上記(i)と(ii)の場合に民事訴訟法451条1項但書きの「当事者が知りながら主張しなかったとき」に該当すると判断しても、無理が無いと考えられる。

<sup>84</sup> この論理付けは、韓国で請求棄却判決後、訂正の確定の場合(ケースB-②)、再審請求できない説に基づいているのであり、かつ日本の再審に関する事例(最一小判平成20.4.24平成18年(受)1772号[ナイフの加工装置])で泉徳治裁判官の少数意見として提示されたものでもある。

<sup>85</sup> 日本の再審に関する事例(最一小判平成20.4.24平成18年(受)1772号[ナイフの加工装置])では、請求棄却判決の上告審係属中に訂正が確定した場合、日本特許法104条の3第2項に基づいて再審を認めなかった。しかし、韓国にはこのような規定が無い。類似の規定としては、民事訴訟法149条(時機に後れた攻撃防御方法の却下)1項「当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めるとき」がある。しかし、この規定は、同一手続内で適用されるものなので、侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの判断齟齬による再審問題に適用することには、無理があると思われる。

侵害裁判所が「明らか」要件に従って無効判断をするようになると(あるいは無効理由が明白に無効ではない場合の無効判断も含む)、無効審判ルートと侵害訴訟ルートとの間で判断齟齬が起こる可能性はそれほど大きくない。しかし上記の場合、侵害訴訟において行われなかった当事者の攻撃又は防御方法が無効審判ルート(あるいは訂正審判単独のルート)で行われたので、侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの判断材料が同じではないということにより、判断齟齬が起こる可能性が大きくなる。

上記の場合、特許侵害訴訟において無効判断をして速やかに紛争を解決しても、無効審判ルートの無効判断によって再審を認めると、結果的に紛争の解決が長期化するだけでなく、特許侵害訴訟において無効判断をした判決の法的安全性が著しく害されるようになるので、再審を許さないことが望ましいと考えられる。

上記の基準のもと、各ケースにおいて再審が認められるかどうかについて例を挙げると、次のようになる。

請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)のうち、特許侵害訴訟において証拠として提示されなかった有力な証拠が無効審判ルートで新たに提示されることによって当該特許が無効になった場合には、事実上、侵害訴訟の観点から見ると、被告が新たな証拠を知りながら主張しなかった場合に該当すると見て、再審を認めないのが望ましいと考えられる。

すなわち、無効審判に提出した新たな証拠は、被告が真剣に検索すれば侵害訴訟判決の審理において提出することができたと考えられるからである。

ただし、請求認容判決の後、無効審決の確定の場合(ケースA-①)のうち、侵害訴訟判決確定の後に無効審判において侵害訴訟で提出したのと同じ証拠によって当該特許が無効になる場合には、再審が認められる。

請求棄却判決の後、無効審判請求不成立審決の確定の場合(ケースA-②)には、通説と同様に再審は認められない。

このケースの場合、侵害訴訟ルートにおいて勘案することができなかった無効理由が無効審判ルートにおいて新たに主張される場合ではないため、判断齟齬が生じる事件が少ないので、再審を許しても侵害訴訟判決の法的安全性を害するという弊害は小さいこと、侵害訴訟ルートよりも無効

審判ルートを重視する方が無効判断ルートとしては望ましいこと、請求認容判決の後に同一の無効理由により無効審決が確定した場合に再審を認めることと平仄を合わせる必要があること、等を考慮すれば、再審を認めるのが望ましいと考えられる。

しかし、再審を認めるための現行法上及び判例上の根拠が不十分であるので、再審を否定する運用を行うしかない。したがって、立法論的な検討が必要であると考えられる。

請求認容判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-①)、侵害訴訟で請求認容判決を得た特許権者が自ら訂正手続きで特許請求範囲を減縮する訂正は稀である。通常は、侵害訴訟の被告が侵害訴訟において提出することができなかった引用発明、あるいは記載不備事由等の新たな無効事由の主張によって特許権者が訂正をする場合や、他には第三者との新たな紛争によって特許権者が訂正をする場合であろう。

したがって、侵害訴訟判決の確定後に無効審判で新たな証拠によって当該特許が訂正されたとしても、被告は、特許権侵害訴訟において無効の主張をして原告が訂正をせざる得ない状況に追い込むことができたのであるから、それをしなかった以上、被告が新しい証拠を知りながら主張しなかったときに該当すると見るべきであり、第三者による無効審判で当該特許が訂正になることも、事実上侵害訴訟から見ると被告は、第三者が無効審判で提出した証拠を上記と同じような理由で侵害訴訟において提出することができなかったことと異なるところが無いので、再審は許されない。

ただし、侵害訴訟においては訂正の主張無しで請求認容判決が確定されたが、同じ証拠による無効審判で特許が無効になることを避けるために、特許権者が自ら訂正をして被告製品が請求範囲に属さない場合には、再審が認められる。

請求棄却判決の後、訂正の確定の場合(ケースB-②)、侵害訴訟で請求棄却判決を受けた特許権者が、訂正手続きにおいて、侵害訴訟において主張しなかった訂正をして確定を受け、これを理由に再審を請求すると、再審は許されない。

特許権者は、特許権侵害訴訟の係属中に特許無効審判請求における訂正の請求又は訂正審判の請求をして、適時に訂正をすることが可能であったにもかかわらず、これをすることなく棄却判決を受けたのであるから、民

事訴訟法451条1項但書きの趣旨により、再審で救済すべき理由が無いためである。

ただし、侵害訴訟で事実審口頭弁論終決前に訂正を主張したが、裁判所がこれについて審理判断をせずに請求棄却判決を下した場合には、再審が許される。他方、侵害訴訟において裁判所が、訂正前の発明だけではなく訂正の可能性の主張に対して考慮し、訂正後の発明についても予備的に審理判断をなしたが、請求棄却判決を下した後で訂正が確定した場合、侵害訴訟における発明内容の認定に誤りはなく、判決における理由中の判断は特定の行政処分の公定力に拘束されるのではないので、再審は許されない。

以上の再審認定についての本稿の立場は表2のとおりである。

もともと、2000ダ69194判決以降、特許侵害訴訟において特許無効の抗弁(もしくは権利濫用の抗弁)が事実上可能になったといっても、特許侵害訴訟において特許の進歩性に関する無効判断ができないという既存の大法院判例の法理が全面的に否定されているわけではないのが、現在の韓国の状況である。このことを勘案すると、2000ダ69194判決後にあっても、日本のように制度的に無効の抗弁を主張し得るようになったとはいえないので、民事訴訟法451条1項但書きによって再審を認めない根拠としては弱い面がある。したがって、侵害訴訟における無効の抗弁に関する規定が新設された後や、少なくとも侵害訴訟における進歩性に関する無効判断が不可能だという既存の大法院判例が変更された後に、上記のような再審の仕組みを導入するのが望ましいと考えられる。

〈表2〉再審認定についての本稿の立場

訂正の有無	侵害訴訟判決	無効審判又は訂正審判	通説又は多数説	本稿の立場	ケース
当該特許に訂正が無い場合	請求認容	無効審決確定	再審可能	原則的に再審可能、侵害訴訟において提示されなかった証拠が無効審判ルートで新たに提示され、特許が無効になる場合、再審不可能	ケースA-①
	請求棄却	無効審判請求不成立審決確定	再審不可能	再審不可能しかし、立法論的な検討が必要	ケースA-②
当該特許に訂正がある場合	請求認容	被告製品を除外する訂正確定	再審不可能	原則的に再審可能、侵害訴訟において提示されなかった証拠が無効審判ルートで新たに提示され、これを回避するために訂正がされた場合、再審不可能	ケースB-①
	請求棄却	被告製品を含む訂正確定	再審不可能	原則的に再審可能、侵害訴訟において主張しなかった訂正がされた場合、再審不可能	ケースB-②

VI. 終りに

以上、2000ダ69194判決以降に侵害訴訟において何らの制限無しに無効判断が事実上行われることに注目し、韓国の無効審判と侵害訴訟の関係の特徴を調べ、侵害訴訟における無効判断についての日本の議論を参照し、韓国の無効判断の運用について論じた。

特許法に規定された無効審判制度により特許が無効になることとは別に、侵害訴訟において無効判断ができることにより特許が事実上無効にな

ることは、特許制度の大きな変更には違いない。

特に、既存の大法院判例が、侵害訴訟において新規性が無い場合に無効判断ができるとしても、進歩性の欠如まで制限無しに無効判断ができるわけではないと一貫して判示したことに鑑みると、2000ダ69194判決の傍論により、侵害訴訟において制限無しに無効判断ができるようにすることよりも、より多くの議論をして大法院判例を変更するとか、立法論的な対策を立てることが必要であると考えられる。

また、侵害訴訟における無効判断がより実効性を高めるためには、侵害訴訟の管轄法院を集中させること、侵害訴訟と審決取消訴訟の管轄を一致させること、そして法院の知的財産権についての専門性を強化することの対策も必要であると考えられる。

現実的に侵害訴訟において制限無しに無効判断が行われる状況において、考えられる対策としては、本稿が主張するように、侵害訴訟ルートと無効審判ルートとの間の判断齟齬の発生を防止するため、できるだけ判断ルートを無効審判ルートに一元化すること、そのためには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であるか否かという明白性要件を厳しく運用すること、またこのような運用下で両ルートの間判断齟齬が発生する場合、侵害訴訟において無効判断を許す趣旨が紛争の一回的かつ迅速な解決であることを勘案し、このような趣旨を生かすことができるように再審を認めることを提示した。

ところが、韓国の場合には、ある特定の技術実施形態が先行する特許権等の権利範囲に属するかどうかを判断する、権利範囲確認審判という制度が存在する(特許法135条1項)。

従来は、行政行為の公定力理論、特許庁と裁判所間の権限分配論等の観点から、侵害訴訟における無効判断について議論されてきた。しかし、権利範囲確認審判における無効判断は、権限分配論の意味では問題が無いので、厳密にみれば侵害訴訟における無効判断と同様の問題は無い。もっとも、特許の対世的無効は無効審判によらなくてはならないという理由から侵害訴訟における無効判断を躊躇したことは、権利範囲確認審判にも同様に当てはまる。

したがって、侵害訴訟ルート又は無効審判ルートとの関係の在り方を考える上では、権利範囲確認審判ルートにおいて無効判断ができるのかとい



## 論 説

う論点まで含めた、包括的な研究が必要である。今後そのような研究がなされることを期待しながら、本稿を終えることにしたい。