

第7章 裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換

I. 改正の必要性

知的財産権のうち、特許等審査を経て権利を設定される工業所有権については、利害関係人と権利者との権利の有効性をめぐる紛争の解決のために無効審判制度が設けられている。

この無効審判は、特許等侵害訴訟の対抗手段として請求されることが多く、かつ、侵害判断の前提となる権利の有効性を審理する制度であるため、侵害訴訟より早く結論を出すことが要請されている。

しかしながら、侵害訴訟において侵害の判断がなされ、損害賠償請求が認容される判決が出た後に、権利無効の審決が出されるケースも生じているため、特許庁では無効審判の審理期間について、無効審判の請求の理由の要旨を変更する補正を認めないこととする改正（平成10年法律第51号）をはじめ、口頭審理の積極的活用、業務の並行処理等の庁内手続の見直しなど、その短縮化に向けて様々な施策を実行してきたところである。

一方、従来より、審判と訴訟の関係を規定する特許法第168条第2項等において、侵害訴訟について裁判所が必要と認めるときには特許庁の審決が確定するまでその裁判手続を中止することができる旨規定されており、迅速な侵害訴訟の解決には、この訴訟に関連する審判事件の早期処理が求められてきた。

ところで、侵害訴訟の提起の情報を特許庁が把握することができるようになれば、対応する無効審判等を口頭審理の活用等により早期に審理終結を図ることが可能となる。また、裁判所も特許庁に対して審判請求がなされているか否かについては個々に問い合わせる以外にはその事実を知ることができなかったが、提起された侵害情報に対応する審判事件の特許庁への係属について把握す

ることができれば、訴訟の中止についての判断を行う上で有用な情報を得ることができる。

しかしながら、従来、特許庁においては侵害訴訟の提起の事実を把握することは、全国の地方裁判所、高等裁判所等の各裁判所に個々に問い合わせる以外にはその事実を知ることができないため、事実上不可能であった。

以上のことから、特許法第168条等の改正を行ったものである。

II. 改正の概要

今回の改正において規定された裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換についての概要は以下のとおりである。

- (1) 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えが提起されたときは、その旨を特許庁長官に通知する。
- (2) 特許庁長官は、訴えの提起についての通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知する。
- (3) 裁判所は、通知した訴えの手続が完結したときにもその旨を特許庁長官に通知する。
- (4) 特許庁長官は、通知した審判の終了についても裁判所に通知する。

III. 特許法の改正条文の解説

(訴訟との関係)

第百六十八条 (略)

2 (略)

3 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があつたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

本条は、審判と訴訟との関係について規定したものである。

第3項には、裁判所において特許権又は専用実施権の侵害に関する訴訟が提起されたときに、裁判所は特許庁長官に対して、その訴えがあった旨を通知することとし、その訴訟手続が完結したときも、その旨を特許庁長官に通知することと規定した。

また、第4項には、裁判所から、侵害に関する訴訟が提起されたときに、侵害訴訟に係る特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知することとし、その通知した審判事件が終了したときにも、その旨を裁判所に通知することと規定した。

(補説1) 特許権の侵害に関する仮差押命令、仮処分命令の申立てについて規定しなかった理由

裁判所から特許庁への情報の通知に仮差押命令、仮処分命令の申立てを規定しなかったのは、仮差押命令、仮処分命令の申立てについての記録等は訴訟と異なり、当事者以外には非公開とされること、申立てに対する決定は、通常短期間になされることから、規定しないこととした。

(補説2) 「審判の請求の有無」と規定した意味

裁判所から、侵害に関する訴えの提起があった旨が通知されたときには、必ずしもその特許権等に係る審判が特許庁に係属しているとは限らないため、通知された後に審判の請求があった場合だけでなく、通知される前に審判請求があった場合を含め特許庁長官が通知することとするためである。

(補説3)「審判の請求書の却下の決定、審決又は審判の請求の取下げがあつたとき」と規定した意味

「審判が終了したとき」、「審判事件が係属しなくなったとき」と規定しなかったのは、侵害訴訟が提起される前に、審判が請求され、終了している事件についても裁判所に通知することを可能とするためである。

審判の終了は、審決による終了(特許法第157条、第135条)以外に、審判の請求書の却下の決定(特許法第133条、第133条の2)及び審判の請求の取下げ(特許法第155条)により終了することから、第4項においては、「審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたとき」と規定することとした。

(参考)

意匠権、商標権の侵害に関する訴えについても、特許法第168条を各法において準用していることから、同様に情報交換がされることとなる。

【この条文を準用する規定】

- 特許法 第120条の6、第174条
- 意匠法 第52条、第58条
- 商標法 第43条の14、第56条、第61条、第62条、第68条、原始附則第17条、同第20条、同第21条

【関連する他法の改正事項】

◆実用新案法第40条(訴訟との関係)

(訴訟との関係)

第四十条 (略)

2 (略)

3 裁判所は、実用新案権又は専用実施権の侵害に関する訴えの提起があ

つたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。その訴訟手続が完結したときも、また同様とする。

- 4 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、その実用新案権についての審判の請求の有無を裁判所に通知するものとする。その審判の請求書の却下の決定、審決又は請求の取下げがあつたときも、また同様とする。

特許法第168条の改正の趣旨及び理由と同様である。

【この条文を準用する規定】

- 実用新案法 第45条