

特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決
半導体装置事件

田村善之

[*1847]

最高裁平成12年4月11日 第三小法廷判決

(平成10年(オ)第364号, テキサス・インスツルメンツ・インコーポレーテッド対富士通株式会社, 債務不
存在確認請求事件)

(民集54巻4号1368頁, 判時1710号68頁, 判タ1032号120頁)

(要旨)

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は、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は権利の濫用に当たり許されない

(事実)

本件は、X(原告・被控訴人・被上告人)が、その半導体装置の製造販売行為が Y(被告・控訴人・上告人)の有する特許権を侵害するものではなく、特許権侵害による損害賠償債務が存在しないことの確認を求めて提起した債務不存在確認請求事件である。第一審(東京地判平成6.8.31 知裁集29巻3号875頁参照)は X の請求を認容。Y 控訴。原審の控訴審(東京高判平成9.9.10 知裁集29巻3号819頁)も、控訴棄却。

問題となった Y の特許権(本件特許権)は、発明(本件発明)の名称を「半導体装置」とする特許権(特許番号320275号)であるが、本件発明は、特願昭391468号(原出願)から、昭和46年12月21日に分割出願(本件出願)されたものであり、その原出願は、さらにその以前、昭和35年2月6日に発明された発明(特願昭3513745号。原々出願)から昭和39年1月30日に分割出願されたものである。原々出願については特許が付与され(特許番号320249号)、その後、存続期間が満了し、現在は特許権は消滅しているが、原出願については、原出願にかかる発明(原発明)が公知の発明に基づいて容易に発明することができるものであることを理由として、拒絶査定が確定している。

このような事案の下で、控訴審判決(原判決)は、大要、以下のように述べて特許権侵害を否定した。原判決によれば、本件発明と原発明は実質的に同一であって¹⁾、本件出願は分割出願として不適法であるから、分割出願の特則による出願日遡及を享受することはできない。そうすると、本件出願は、実際に分割出願されたときに発明されたものと評価されるべきであるから、原発明と実質的に同一の発明につき原

発明に後れて出願したものであるということになり、本件特許は、特許法 39 条 1 項の規定により拒絶される[*1848]べき出願に基づくものとして、無効とされる蓋然性が極めて高いものである²⁾。また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶査定が確定している原出願に係る原発明と実質的に同一であるから、本件特許には、この点においても無効理由が内在するものといわなければならない。このような無効とされる蓋然性が極めて高い本件特許権に基づき第三者に対し権利を行使することは、権利の濫用として許されるべきではない、というのである³⁾。

Y が上告して、本判決に至る。

(判 旨)

上告棄却。「本件については、先願である原出願について拒絶査定が確定しているけれども、先願の特許出願につき拒絶査定が確定したとしても、その特許出願が先願としての地位を失うものではないから(平成 10 年法律第 51 号附則 2 条 4 項、右法律による改正前の特許法 39 条 5 項参照)、本件出願は特許法 39 条 1 項により拒絶されるべきものである(最高裁平成 3 年(行ツ)第 139 号同 7 年 2 月 24 日第二小法廷判決・民集 49 卷 2 号 460 頁参照)。また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶査定が確定した原出願に係る原発明と実質的に同一の発明であるから、本件特許は同法 29 条 2 項に違反してされたものである。したがって、本件特許に同法 123 条 1 項 2 号に規定する無効理由が存在することは明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、無効とされることが確実に予見される(なお、記録によれば、本件特許については、原判決言渡し後の平成 9 年 11 月 19 日、無効審決がされ、審決取消訴訟が係属中である。)。」「なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし(同法 123 条 1 項、178 条 6 項)、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている(同法 125 条)。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。

しかし、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、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(一) このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、(二) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとするのは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(三) 特許法

168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

したがって、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べきであり、審理の結果、当該特許に無効理[*1849]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、損害賠償等の請求は、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解するのが相当である。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。大審院明治36年(れ)第2662号同37年9月15日判決・刑録10輯1679頁、大審院大正5年(オ)第1033号同6年4月23日判決・民録23輯654頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。」

「以上によれば、本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されないと被上告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。」

〔研究〕

1. はじめに

本件で問題となった特許発明は、発明者の名に因んでキルビー特許として知られる半導体の根幹に関わる技術であるところ、その権利の存続期間については事実にも適示したような経緯で旧法が適用されるために、現行法の出願後20年というような形の存続期間の抑えがなく、出願後、長期間を経た出願公告時から15年の存続期間を享受するという事情があり、業界に与える影響が大きいことから、関係者の間では早くから本件訴訟の帰趨が注目されていた。

そのようななかで、本判決は、無効審判が請求された場合には無効とされることが明らかな特許権に基づく権利行使は許されない、と明言したために、一般の注目を集めることになった⁴⁾。伝統的には、特許法学にあっては、無効審決を待つことなく侵害訴訟において特許権が無効であると判断することはできないという命題が所与の前提とされており、日本の裁判所も、無効審決が確定しない限り、侵害訴訟において特許を無効と判断することは許されていないというのが大方の文献の理解であったからである。しかし、つとに指摘されていたように⁵⁾、法律構成はともかく、無効理由があることが明らかになればこれを斟酌するというのが、これまでも判例理論であったのであり⁶⁾、その意味で本判決は、従来の判例法理を確認するものであるといえることができる。

2. 従前の裁判例

つい最近まで、一般には、日本の判例の立場は以下のようなものであると理解されていたようにおもわれる。a) 無効審決の確定を待たずに侵害訴訟で特許を無効であると判断することは許されないが、b) 請

求範囲に公知技術が内包されている場合にはこれを権利範囲から除外するように請求範囲を解釈することで権利侵害を否定する帰結を導く。また、c) 請求範囲が公知技術と同一である場合にも、権利範囲を明細書に記載されている実施例に限定して解釈することで、実施例と異なるイ号物件につき権利侵害を否定する。さらに、d) このような請求範囲が全部公知である場合には、そもそも権利の濫用として特許権の行使は認められないという理屈を採ることにより、権利侵害を否定する裁判例もある。ただし、e) 一部の学説で主張されている公知技術の抗弁の法理は裁判例の主流ではない、という整理である。しかし、このような整理の仕方では本当に判例の姿を如実に照らし出していたのか、率直に言って、疑問であると言わざるを得ない。

たしかに、a)に関しては、抽象論として同旨を説く裁判例の数は多い(その嚆矢は、本判決で判例変更の対象とされた大判明治 37.9.15 刑録 10 輯 1679 頁[導火線製造器械](刑事事件)、[*1850]大判大正 6.4.23 民録 23 輯 654 頁[硝子腕環製造装置](実用新案)である⁷⁾)。しかし、クレームが公知の技術を権利範囲に含みうるような場合には、b)の公知技術除外説が持ち出されて、その公知技術の範囲を除外して権利範囲を定めるというのが判例理論である(最高裁としてこの理を確立した判決として、旧法下の権利範囲確認審判事件に関するものであるが、最判昭和 37.12.7 民集 16 巻 12 号 2321 頁[炭車トロ等における脱線防止装置]⁸⁾)。侵害事件では、最判昭和 49.6.28 判例工業所有権法 2113 の 163 頁[一眼レフレックスカメラ]⁹⁾)。したがって、この場合、イ号物件が公知技術の実施品に過ぎないとすれば、結論として侵害が否定されることになるのである。さらに、クレームが全部公知の場合には、c)の実施例限定説により、やはり非侵害とするのが裁判例である(旧法下の権利範囲確認審判事件に関するものであるが、最判昭和 39.8.4 民集 18 巻 7 号 1319 頁[液体燃料燃焼装置]¹⁰⁾)。もちろん、この実施例限定説に関しても、抽象論としては、実施例限りであるものの一定の権利範囲を認めるかの如き理論であるという限界があるはずだという指摘がなされているが、実際には、実施例とイ号物件とが殆ど同一の場合にも、何とか両者の些細な違いを見出して非侵害と帰結するのが裁判例の真の姿であり¹¹⁾、よほど無理があるというときには、d)の権利濫用論等が持ち出される¹²⁾。したがって、クレームが全部公知の場合には非侵害とするというのが判例理論であるといえよう。

そうすると、a)の命題が判例理論としてはたしてどれほどの重みをもっているのかということが問題となる。特に昭和 30 年代後半に前述した二つの最高裁判決により b)、c)の法理が示されて以降、イ号が公知技術を実施しているような場合であるとか、クレームが全部公知であり特許が無効事由を内包していることが明らかであるような場合にまで、特許無効の判断が許されないということを理由に侵害という結論を認めた判決は、公刊された判例集を調べる限り、皆無に近い。

訴訟の究極の争点がイ号物件に関して侵害か非侵害かということである以上、a)に反対して特許無効という判断を許容する見解も、結局はイ号物件を非侵害とするための理論であるということができる。そうすると、少なくともクレームが全部公知である場合には、c)の実施例限定説だろうが、d)の権利濫用論だろうが、あるいはa)と反対の立場に立つ特許無効の判断許容説だろうが、狙いとする帰結は、いずれにせよイ号物

件に関して非侵害という結論でしかない。そして、実際の審理に関しても、c)でもd)でも裁判例はクレームが全部公知か否かということを審理しており、特許無効の判断許容説と審理する内容が変わるわけでもない。逆に、無効審決を待たずに侵害訴訟において特許無効と判断しようと説く立場に立脚するとしても、判決の相対効という民事訴訟法の原則を揺るがすつもりは無いはずであるから、その訴訟限りでの無効判断ということになり、その意味では、無効ということの効果は、c)、d)と変わるところはない。そうすると、クレームが全部公知の場合には、c)、d)と特許無効許容説との相違は、結局、「本件特許は無効であり」という一言を言うか言わないかという文言の問題に過ぎないということになる¹³⁾。

さらに、最近では、本判決に先駆けて、端的に無効事由を審理判断することができる旨を説く裁判例が出現していたことが注目される。

たとえば、名古屋地判平成 3.7.31 判時 1423 号 116 頁[薄形玉貸機]は、「特許権は、行政処分である設定の登録(法 66 条)により発生するものであり、……設定の登録に重大かつ明白な瑕疵がない限り、適法、有効に存続するものであるところ、本件においては、設定の登録に存する瑕疵が明白であることについての主張、[*1851]立証がないので、本件特許権は適法かつ有効に存続するものとして扱わざるを得ない」と説き、設定登録に重大かつ明白な瑕疵がある場合には、無効審決を待つことなく、特許を無効なものとして扱うことが許されることを示唆している。ただし、いかなる場合に重大かつ明白な瑕疵があると認められるのかという点に関しては明らかにしていない¹⁴⁾。

これに対して、大阪地判平成 3.10.30 判時 1407 号 34 頁[組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子一審](t-PA 事件)は、「出願前全部公知等の重大かつ明白な無効事由がある場合には、特許発明の技術的範囲の確定ないし特許権の主張の可否に重大な影響を及ぼすから、事案の解決に必要な限度でその存否を判断しうるものと解するのが相当である」と説いて、被告主張にかかる無効事由を審理判断した。結局は無効事由があるとは認めなかったものでこれもまた傍論ではあるが、「重大かつ明白な」無効事由があるか否かの判断をなすことができる点では、前掲名古屋地判[薄形玉貸機]の抽象論と軌を一にする。そして、「重大かつ明白な」無効事由の例として全部公知の場合を掲げた点で、一步、抽象論を進めたものといえることができる。

さらにその控訴審である大阪高判平成 6.2.25 判時 1492 号 25 頁[組換ヒト組織プラスミノーゲン活性化因子二審]は、侵害訴訟の裁判所にあっても、全部公知の他、新規性、進歩性が「明らかに」欠如しているか否かということを審理判断すると説いた。「特許発明が全部公知であったなどの事由により、当該特許登録に明らかな無効事由がある場合には、特許権の侵害の認定判断ないし特許権の主張の可否判断に影響を及ぼすので、特許権の侵害の有無を審理判断する裁判所においても、事案の解決に必要な限度で、明らかな新規性の存否を判断することが必要となる。また、特許法 29 条 2 項所定の進歩性欠如が明らかな場合も、同様、特許発明の技術的範囲の認定判断に影響を及ぼすので、侵害訴訟の裁判所にあっても、この限度で特許発明の進歩性の有無について検討が加えられなければならない。以上に従い、当裁判所は、新規性及び進歩性の明らかな欠如の存否を以下に判断することにする」。ただし、本件では、結局、

新規性、進歩性が明らかに欠如しているとは認められないと認定して、特許権侵害を肯定している¹⁵⁾¹⁶⁾。

とはいえ、これらの裁判例はいずれも傍論であったので、各判決の意味での無効事由が認められた場合にいったいどのような法律論を用いようとしているのかということは、いま一つ分明らかでないものがある。薄形玉貸機 判決は、特許を無効なものとして扱うことができる旨、示唆しているのだが、t-PA判決は、一、二審ともに、言葉遣いからみておそらくは実施例限定説(「技術的範囲の認定判断」)や権利濫用論(「特許権の主張の可否判断」)を念頭に置いているようである¹⁷⁾。実際、その後、本最判に先駆けて、「無効であることが明らかな特許権を有する権利者が、第三者に対し、当該権利を行使し実施の差止等の民事的救済を得ることは、産業の発達を阻害するものであり、権利の濫用として許されない」と判示し、実際にも権利者自身が公然実施を行っていたという事例で侵害を否定する大阪地判平成 11.9.2 平成 8 年(ワ)4216 号(<http://www.courts.go.jp/index.htm>)[ボルト締付機特許]が現れるに至っている¹⁸⁾。

その意味で、これらの判決は特に目新しい法理を提唱しているものではないといえるのかも知れない。しかし、t-PA判決も、侵害裁判所が一定の場合に無効事由について審理判断することができることを正面から認めるとともに、何らかの法理により非侵害との結論を導くことを意図しているのであるから、当該裁判に関しては特許を無効と扱うに等しく、薄形玉貸機 [*1852]判決のように特許を無効というか否かという問題は殆ど言葉の問題に過ぎないようにおもわれる。むしろ、これらの判決が、無効事由であれば何でもかんでも侵害裁判所で判断することができるのではなく、特にこれら要件の欠如が「重大かつ明白な場合」あるいは「明らかな」場合に限って侵害の成否に影響しうのだという限定を付している点の方が、言葉の問題に止まらず、具体的な侵害の成否の判断に影響するという点で重要な説示であるといえよう¹⁹⁾。

3. 当然無効の抗弁の法理

従来の文献では、特許法に明文がないにも拘わらず、特許の無効はいきなり裁判所で主張することはできず、特許庁に無効審判を請求し、そこで無効としてもらわない限り、有効に存続すると説くものが多い。この見解に従う場合には、Yは無効審判請求の方でXの特許を無効とする審決をもらわない限り、Xから提起されている侵害訴訟でその特許が無効であると主張することができないことになる。

しかし、無効審判の方が侵害訴訟よりも先に解決するという保障はどこにもない。無効審決の確定を待っていたのでは、侵害訴訟において差止請求等が認容されてしまいかねない(無効審決に対しては、審決取消訴訟を提起できることにも注意)。裁判所の裁量により無効審決の確定まで侵害訴訟の手続きを中止することが認められているが(特許法 168 条 2 項)、特に無効理由を内包していることが裁判所にとって明らかである場合には、そもそも何故、長期間にわたるかもしれない審決の確定まで侵害訴訟手続きを中止していなければならないのか、という疑問がわく²⁰⁾。実務上、侵害訴訟の被告となっているだけで、取引先との関係にも事実上の影響が出ることは避けられないから、中止は裁判所が安易にとりうべき手段ではない、という指摘もある²¹⁾。

侵害訴訟で無効事由の有無の判断ができないと帰結する文献のなかには、無効審判により無効とされ

ていない以上、特許は有効なものとして扱うしかない、という命題を所与の前提としているものが多い。しかし、侵害訴訟で無効を主張させず、その判断の特許庁の無効審判に委ねるという原則がかりに存在するのだとしても、その趣旨を顧みることもないというのでは、原則が真の趣旨を離れて独り歩きしてしまっている危険性がある。

それでは、何故、無効審判請求により特許を無効とするという制度が設けられているのだろう。

特許法は、保護すべき発明が否かということを見極めるために、特許庁という専門機関を設け、発明者(とその承継人)に出願させ、特許庁で審査したうえで、要件を満たしていると判断したものに限り特許するという体制を敷いている。その際に、特許庁が特許すべきではないとして出願を拒絶した場合、これに対する不服は審判を経て最終的に東京高裁を一番の専属管轄とする審決取消訴訟により決するとされている(特許法 178 条 1 項・6 項)。また、特許付与後も、無効審判を用意して審決の判断に対する不服はこれもまた東京高裁を一番の専属管轄とする審決取消訴訟により決し、特許を無効とする審決には対世効を持たしている。かかる制度の趣旨は、特許要件に関する判断のルートを一元化させ、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。

ところが、せっかくこのような制度を設けているにも拘わらず、全ての無効事由について逐一、個別の侵害訴訟で争うことを許容する場合には、まず第一に、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、[*1853]第二に、侵害訴訟の一番に関しては多数の地裁(訴額により簡裁。民事訴訟法 6 条で東京地裁、大阪地裁に競合管轄が認められている)、二審に関しては 8 つの高裁(訴額により地裁)が管轄を有しているので、各裁判所の判断が分かれることにより、無効となったり、ならなかったりすることになる。判断が分かれるような点について個別の侵害訴訟で判断させることは制度の趣旨に反するだろう。その意味で、無効事由一般について侵害訴訟で判断しようと解することは、現在の特許法の趣旨に鑑みてやはり許されないのだということになるのだろう。

しかし、侵害訴訟で無効の判断をすべきではないという原則の趣旨がこのようなものなのだすると、全く例外が許されないわけではないことが分かってくる。特許発明と公知技術が同一の場合のように、裁判所にとって特許が新規性を欠き無効であることが明白であるために、将来、無効審判が請求されれば無効審決が下されることが確実に予想される場合²²⁾には、裁判所の判断が分かれることはなく、その吟味も簡単にはずであるから、侵害訴訟において裁判所に判断させたとしても、前記特許法の趣旨に悖ることはない²³⁾²⁴⁾。それにも拘わらず、特許権者に権利行使を認めてしまったとすると、その判決は、将来、無効審決が確定した場合には(無効審決には対世的な遡及効がある。特許法 125 条)、再審により取り消されるべき運命にある(民事訴訟法 338 条 1 項 8 号)。再審で覆されることが分かりきっている判決は、これを下すことを控えるのが賢明の策というものであろう²⁵⁾。この場合、行政行為の無効の法理に従い、裁判所において当然無効を主張できると解することができよう²⁶⁾。

4. 本判決の意義

本判決は、「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……、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは相当ではなく、具体的な事案の解決としても、「このような無効とされる蓋然性が極めて高い本件特許権に基づき第三者に対し権利を行使することは、権利の濫用として許されるべきことではない」と判示した。権利濫用論の衣を纏っているが、特に特許権者の主観的な悪性を問題にすることなく²⁷⁾、無効審判請求がされた場合に無効とされる蓋然性の有無のみを問題にする論法を採用しているという点において、侵害訴訟ルートと無効審判ルートという判断主体間の役割分担の視点から無効理由のあることが明らかな場合に侵害を否定する筆者のような理解を採用したものと捉えることが許されよう²⁸⁾。要件、効果の点においても当然無効の抗弁とその帰結が変わるところはなく、ただ「権利濫用」と一言付け加えるか否かという差異があるのみだからである²⁹⁾。

ともあれ、本判決によって、無効審決の確定を待たずとも、特許侵害訴訟において特許に無効理由があることを斟酌しうることが判例法理として固まった。むしろ、今後の課題は、本判旨がその斟酌を許容する基準として説示する「無効理由が存在することが明らか」な場合とはいかなる場合であるのか、という具体的な当てはめの方であろう。

無効審判で無効とされることが確実に予見できるか否かということをや要件とする本判旨の射程は、二つの次元を異にする場面で問題になるようにおもわれる。一つは、そもそも無効理由の性質上、無効とされると確実に判断できるかという次元の問題であり、もう一つは、無効理由があるとしても訂正により是正される可能性がある場合にどのように取り扱うのかという次元の問題である。以下、検討しよう。

[*1854]

5. 判旨の射程

1) 従前の裁判例の取扱い

まずは第1の次元の問題について具体的な素材を得るために、特許に無効理由が存すると主張された場合の取扱いについて従前の裁判例を確認しておこう。紙幅の都合上、最も主張されることが多いと思料される公知技術との関係に焦点を絞ることとする³⁰⁾。公知技術除外説、実施例限定説、権利濫用論等という各判決が用いた抽象論は捨象し、事案と結論のみに着目する。公知技術除外説と実施例限定説を確立した前記二つの最判(2.参照)以降の裁判例に関して吟味すると、以下のようなものとなる。

まず、請求範囲が全部公知の場合には(いうまでもなく新規性喪失という無効事由が存する場合)、イ号物件は非侵害と帰結される(大阪地判昭和45.4.17無体集2巻1号1151頁[金属編籠の縁編組装置1審]、東京地判昭和47.9.29判タ288号281頁[作業用手袋](实用新案)、大阪高判昭和51.2.10無体集8巻1号85頁[金属編籠の縁編組装置二審](实用新案)、名古屋地判昭和51.11.26判時852号95頁[硝子容器製造方法]、大阪地判昭和54.12.14判例工業所有権法2213の225頁[椅子枠の支持装置]、大

阪地判昭和 61.6.17 判時 1206 号 106 頁[扉保持装置]，大阪地判平成 2.7.19 判時 1390 号 113 頁[薄形玉貸機]，大阪地判平成 3.5.29 判例工業所有権法[2 期版]2319 の 9 頁[薄形玉貸機]，大阪地判平成 11.9.2 平成 8(ワ)4216 号[ボルト締付機特許]。

しかし、請求範囲に進歩性阻害事由があるに止まる場合³¹⁾に関しては、進歩性欠如が明らかとなった場合には非侵害として扱う裁判例がないわけではないが(大阪高判昭和 58.4.27 判タ 590 号 74 頁[精穀機の自動停止装置]³²⁾)、その数は多くはなく、イ号物件が請求範囲に含まれている以上、侵害と帰結されるのが通例である(東京地判昭和 51.1.28 判例工業所有権法 2537 の 45 頁[パチンコ機械])。たとえば、発明の各構成要件について公知技術が存在するという主張に対しては、例外的に進歩性欠如と認めて侵害を否定する判決はあるが(松山地判昭和 49.2.25 無体集 6 巻 1 号 46 頁[金属製棚における受杆係脱装置](実用新案)³³⁾、東京地判昭和 56.5.18 判例工業所有権法 2535 の 5 の 495 の 621 頁[折り込み底部閉鎖部のついた容器](実用新案))、たいていの場合は、抽象論として公知技術の組合せでも特許が認められることを掲げるだけで、それ以上に進歩性の有無を特に判断せずに侵害を肯定するというのが裁判例の趨勢であった(岐阜地判昭和 44.12.25 判タ 243 号 255 頁[成型品の離型方法]、東京地判昭和 49.6.7 判タ 315 号 310 頁[パチンコ球計数器]、大阪高判昭和 58.10.31 無体集 15 巻 3 号 693 頁[排煙連窓の復帰装置](実用新案)、大阪地判昭和 62.11.25 無体集 19 巻 3 号 435 頁[寄木模様建材の製造法])。侵害訴訟において進歩性の有無を判断することは困難であり、進歩性を欠如することが明白でない限りは、これを顧慮しない旨を明言する判決もある(大阪地判昭和 62.9.30 判例工業所有権法 2535 の 420 頁[食品収納容器])。進歩性欠如があるという主張がなされても、そもそも全く審理されないという場合もある(大阪地判昭和 45.11.30 無体集 2 巻 2 号 612 頁[計器函])。全部公知の主張に対してはこれを審理して否定しつつ、進歩性欠如については特許法 29 条 2 項の規定違反の事由の有無は特許庁の無効審判で判断されるべきである旨を明言する判決もある(東京高判平成 8.2.21 判例工業所有権法[2 期版]2293 の 253 頁[精白室])。意匠権侵害の事例で、非容易創作性欠如の主張に対し、無効であることが明白な場合に該らないと退ける判決もある(東京高判平成 12.2.29 平成 11(ネ)4884 号[羽子板ボルト])。新規性喪失に関して[*1855]は原則として審理が及ぶのと対照的である。もっとも、最近では、侵害を肯定する際に、特許発明が進歩性を欠くものではないことを確認する判決も増えてきていることが注目される(名古屋地判平成 5.7.14 判例工業所有権法[2 期版]2293 の 67 頁[漁網の結節構造]、東京地判平成 6.3.31 判例工業所有権法[2 期版]2537 の 45 頁[位置合せ載置方法一審]、大阪高判平成 5.7.15 判例工業所有権法[2 期版]2293 の 85 頁[三角袋の製袋方法]³⁴⁾)。

2) 検討

進歩性の要件に関しては、その充足の有無について微妙な判断を必要とすることが少なくないところ³⁵⁾、侵害訴訟に携わる裁判所が必ずそれを判断しなければならないということになると、各地の裁判所で進歩性の有無の判断が異なりうる結果、先行する侵害裁判所で進歩性が欠如していると判断された後、後に請

求された無効審判で逆に進歩性が肯定される事態が起こりうることはどうしても避けがたいように思われる。これでは、何のために無効審判の制度を設け、審決取消訴訟の一審の専属管轄を東京高裁に限り、ルートを一元化したのか、分からない。現行法制度の解釈論として主張する以上は、裁判所によって判断が分かれるような無効事由は、その審理判断を許容すべきものではない³⁶⁾。また、かりに裁判所が審理判断を強制されるとするならば、無効審判制度のもう一つの趣旨であるスクリーニング機能が阻害される³⁷⁾。まして、微妙なケースで進歩性欠如と判断され非侵害との判決が下された場合には、問題は深刻化する。後の無効審判で進歩性が肯定され登録が維持されることになったとしても、民事訴訟法 338 条 1 項 8 号の再審事由には該当しないので、判決はそのまま維持されることになり、特許権者の救済の余地がなくなるからである³⁸⁾。

このように考えてくると、立法論ならばともかく³⁹⁾、現行法制下の解釈論としては、進歩性欠如一般についてその有無を審理判断することが許されるという見解を採用することにはやはり無理があるといわざるを得ない。

あるいは、反対説は、ことは立証の問題に帰着すると反論するかもしれない⁴⁰⁾。しかし、ここで問題にすべきは、将来、起こりうるかもしれない無効審判で必ず無効審決が下されると確信することができるかということなのであるから、通常の本証の程度で進歩性欠如との心証が得られたとしても、本稿は、なお、裁判所はその判断を控えなければならないと考えるのである。その意味で、無効審判やそれに連なる審決取消訴訟で、審判官や裁判所が進歩性欠如と判断してよい心証レベル(通常の本証の程度で足りる)とは異なる心証度が要求されることになるのだから、一般の 123 条の無効事由としての進歩性欠如の問題と、当然無効の抗弁を認めることができる進歩性欠如の問題とは異なるものであり、前者の方が典型的に後者よりも広い概念、換言すれば証拠法の問題ではなく実体法の要件の問題であるというべきであろう⁴¹⁾。

他方で、新規性喪失であれば当然無効の抗弁を認めることができるが、進歩性欠如の場合であれば常に当然無効の抗弁を認めることができない、というようにカテゴリーカルに新規性と進歩性のところで境界線を引いてしまう考え方がある⁴²⁾。

しかし、このようなラインの引き方にも抵抗を覚えるところがある。ここで問題とすべきは、新規性が進歩性かということにあるのではなく、裁判所にとって無効審決が下されるということに確信が持てるか否かということにある。

そして、進歩性欠如事由のなかにも、単なる公知技術の寄せ集めであることが明白な場合には(松山地判昭和 49.2.25 無体集 6 巻 1 号 46 頁[金属製棚における受杆係脱装置](実用新案)の例⁴³⁾)、かなり簡単に容易推考性を欠くと認定することができよう。さらに、当業者にとつ[*1856]て公知の機械に、当業者どこるか広く一般の技術者に知られている慣用手段を組み合わせたものなども、進歩性欠如と判断することにそれほど困難を覚えるものではない場合がありうるように思えてならない(大阪高判昭和 58.4.27 判タ 590 号 74 頁[精穀機の自動停止装置]の例⁴⁴⁾)。いずれにせよ、進歩性に関しても、新規性と同様に無効となることが明白な場合がありう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との判断を示したとしても特に混乱は起こらないと考えられる。

従前の裁判例は、進歩性欠如の主張に対しては比較的冷淡であるが、なかにはその有無を審理判断するものがあり、また欠如と認めて侵害を否定したものもある。本稿のような意味で進歩性欠如が明白な場合に限ってこれを斟酌することを許容するのが、これまでの裁判例であったと理解してよいのではなかろうか⁴⁵⁾。

3) 本判決の意義

「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と思う本判旨には、その意味について、「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」と言い換えた箇所がある。無効理由が存在することが「明らか」とは、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、それを超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いえることができる。その意味で、判旨は筆者が提唱していた基準を採用するものと理解してよいだろう⁴⁶⁾。

もちろん、抽象的な文言で全ての片がつくわけではない。実務的には、いかなる事案において「無効理由の存在することが明らか」とされるのか、ということ予測できなければ、あまり意味はない。その意味で、本判決には、この要件の充足が認められて、実際に侵害を否定される具体例を示したという意味を認めることができる。

もっとも、このような射程の理解に対しては、最高裁が法律審であり、原則として事実認定に立ち入らないのだから、本件の具体的な事案に関してまで最上級審としての判断が示されたわけではない、という反論が加えられそうである。最高裁は、「無効とされる蓋然性が極めて高い」という原判決の認定を前提にしているに過ぎない、とみることも可能だからである。

しかし、どのような場合に「無効理由の存在することが明らか」といえるのか、ということは立派な法的評価の問題であり、原判決のなした具体的な事実認定はこれを前提にするとしても(したがって、たとえば原判決が技術常識として認定したことについて、その当否を最高裁が立ち入って吟味することはない)、その認定された事実で「無効理由の存在することが明らか」という要件を満足することになるのか、ということに関しては、法適用の問題として上告審の吟味が及ぶのではあるまいか。実際、最高裁は、原判決の事実認定に加えて、「訂正審判の請求がされているなど特段の事情は認めるに足りないから、無効とされることが確実に予見される」という原判決にはない説示を付加しているのだから、そこには最高裁自身の判断に基づく法の適用があるとみるべきであるようにおもわれる。

さて、本判決の射程が具体的な事案にも及んでいるのだとすると、本件が、無効理由があることがそれほど明白な事案であったのかという問題設定を立てることが許されることになる。あるいは、本判決はその抽象的な文言から受け取れる印象よりも存外に広い範囲で無効の抗弁を認めるのではないか、という感想

を覚える方がいるかもしれない。

[*1857]

たしかに、本件の特許の明細書は、筆者のような技術に疎い者が一読して分かるような代物ではない(もともと明細書は当業者に読まれることを前提としているものであるから当然のことなのだが)。しかし、こと本件で問題となった分割出願の違法性という論点に関しては、原出願に係る発明と本件出願に係る発明が実質的に同一であるかどうかということが争点となるのであり、それは請求範囲の構成要件が重なっているかどうかという当てはめの問題でしかなく、その際に用語の意味を確定する等のために周知技術等、当業者の技術水準を参酌することがあることは否定されないが、基本的には二つの出願の請求範囲を対比することが中心作業となる。

以上の理を原判決に即してもう少し具体的に言うのであれば、原出願と本件出願には請求範囲を分節した場合に言葉が異なっているところが幾つかあるのだけれども、その多くは一見して差異がないと分かるようなものか、原々出願や優先権主張の基礎とされた米国出願を見れば重複していると分かるもの(原出願の「酸化シリコン」と本件出願の「不活性絶縁物質」という差異。知裁集 29 卷 3 号 842～846 頁参照)ばかりである。

わずかに出願書類だけからは即断できないものとしては、第一に、原出願にはない「引出線」に関する要件が本件出願に課されていることを挙げるができるが、これも技術常識に照らせば、電子回路用の半導体装置として作動するためには回路素子に対し電氣的に接続された引出線を設けることは当然かつ不可欠のことであり、原出願の請求範囲に欠いていないからといって発明が異なると評価することはできないというである(知裁集 29 卷 3 号 840～841 頁参照)。

第二に、修飾語句が異なっている「離間」の意味についても、技術常識と明細書の記載に照らせば、回路素子が正常に機能するためには不要な電氣的結合による影響を受けないように必要な絶縁を得る手段を採用できるように回路素子が物理的に離間していなければならないということを指している点で、技術的意義に変わりはないと帰結されている(知裁集 29 卷 3 号 847～852 頁参照)。

第三に、本件出願の請求範囲には原出願のそれにはない「平面状配置」という構成が付加されている点についても、原出願当初明細書には平面状配置に関して技術内容を同じくする記載があったことに加えて、図面や明細書の記載を見ても優先権主張の基礎とされた米国出願、原々出願当初明細書、原出願当初明細書を経て本件明細書に至るまで一貫して開示されている発明は「平面状に配置されている」のであり、原出願当初明細書が補正され発明の詳細な説明の項から平面状配置に関する記載が削除されたからといって、原発明の実質が「平面状配置」の点で異なるものになったとは認められないと論じられている(知裁集 29 卷 3 号 852～860 頁参照)。

以上のように、本件で扱われた無効理由は、進歩性の判断のように、判断主体(ex. 特許庁の審査官、審判官)が幾多の公知例や特許例に接する中で日頃から培っている基準(= 当業者であれば容易に推考しえたと考えるか否かの基準)の適用が問題となるために、裁判所の判断と結論が分かれうるがあるよう

な性質の話ではなく、むしろ、二つのものを対比してその属否を決定すればよいという意味で新規性に類する事項であったということができよう。

もっとも、本判決や原判決の分割出願を不適法とする説示は、その結果、本件出願が原出願の後願となって1999年改正前特許法39条1項・5項・123条2項により無効となるというばかりではなく、さらに、進歩性欠如を理由として拒絶査定が確定した原出願と実質的に同一の発明であるから、29条2項・123条2項により無効となるという論法にも結び付けられている。[*1858]同一発明(に該当する部分がある)かどうかが問題となる先後願よりも、異なる発明ではあっても容易に発明することができるということが問題となる進歩性の方が広いから、厳密に言えば進歩性欠如に関する説示は傍論ということになりそうであるが、進歩性の要件に関してもカテゴリカルに無効の抗弁から外すことはないという態度が示されたという点にも本判決の意義を認めることができよう⁴⁷⁾。

6. 判旨の射程その2 訂正との関係

本判旨の射程を画定するに当たっては、第2の次元の問題として、いまのままのクレームでは無効理由が存在することが明らかであるが、かりに訂正がなされたとなると無効審決を回避できる可能性がある場合には、当然無効の抗弁が適用されるのか、ということが問題となる。

たとえば、侵害訴訟における原告特許権者の請求範囲には「……松脂又はワセリンを用いたことを特徴とするハンダ付用溶剤」と記載されていたところ、被告1は松脂を用いたハンダ付用溶剤を、被告2はワセリンを用いたハンダ付用溶剤を実施していたという事案を想定してみよう。このような事件で、実は、ワセリンを含有せしめたハンダ付用溶剤が特許出願前から公知であったということが明らかとなったとする(東京地判昭和52.3.30無体集9巻1号300頁[ハンダ付用溶剤]の事案をアレンジした)。このような一部公知の請求範囲は新規性喪失事由という無効理由を内包していることも明らかである。しかし、このような場合に、当然無効の抗弁を認めて、被告のイ号物件が何を実施しているかということに関わりなく、非侵害と帰結してよいと考えるべきではないだろう。

なぜならば、この請求範囲にはたしかに現時点では無効事由があるが、この種の瑕疵に対しては、現行法は、訂正審判を請求して(特許法126条1項)、あるいは無効審判を請求された場合の対抗策として認められた訂正を利用して(134条2項)、請求範囲から「ワセリン」を用いたハンダ付用溶剤の部分を削減することにより修正し、無効審決を免れるという方策の特許権者に認めている。そして、訂正には遡及効があり、訂正が認められれば、はじめから訂正された請求範囲について特許の登録があったものとみなされる(128条・134条5項)。そうだとすると、将来、無効審決が下されることが明らかとはいいがたいことになるから、当然無効の抗弁はその前提を欠くことになる⁴⁸⁾。

しかし、他方で、非公知の松脂ではなく、公知技術であるワセリンを実施している被告2に関しては事情を異にする。無効審判が請求されれば、特許は無効になるか、もしくは、相手方の訂正により請求範囲からワセリンが削減されることになるか、いずれにせよ、侵害から免れることができるはずだからである。法は、

無効審決にも、訂正にも遡及効を認めているから、たとえ被告 2 に対して侵害と帰結する判決を下したとしても、そのような判決は、将来、民事訴訟法 338 条 1 項 8 号により再審事由を内包する事態に陥ることが明らかとなったということの意味する。それならば、徒に混乱が生じることを防止するために、はじめからそのような判決は回避するにしくはない⁴⁹⁾。

従前の裁判例においても、この種の事件では、請求範囲中、公知技術ではない技術を実施した被告 1 のような者に対しては侵害とするが(佐賀地判昭和 46.1.29 判タ 276 号 361 頁[海苔を採取する方法])⁵⁰⁾、公知技術を実施した被告 2 のような者に関しては公知技術除外説を適用して非侵害とする(最判昭和 49.6.28 判例工業所有権法 2113 の 163 頁[一眼レフレックスカメラ]、東京地判昭和 47.12.25 判タ 289 号 282 頁[横型精穀機]、大阪地判昭和 52.3.11 判時 869 号 79 頁[チャック]、大阪地判昭和 52.10.28 無体集 9 巻 2 号 692 頁[水道管内面の錆止め方法]、大阪高[*1859]判昭和 61.8.27 無体集 18 巻 2 号 272 頁[ゴルフバッグ搬送循環軌道装置]、大阪高判昭和 60.5.28 判タ 590 号 71 頁[精穀機の自動停止装置]、大阪地判平成 5.7.22 判例工業所有権法[2 期版]5479 頁[田畑用発芽助長保護マット])⁵¹⁾という取扱いがなされてきた。

そのようななかで、本判旨は、当然無効の抗弁(判旨に従えば、権利濫用の法理)が認められるべき場合とは、「無効理由が存在することが明らか」だというだけでなく、そのために「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」である、と判示した。訂正により無効理由がなくなる可能性がある場合には、将来、特許が無効とされることが確実に予見されるわけではなくなるのだから、判旨の基準を適用すれば、当然無効の抗弁は認められないということになるだろう。実際、本判決は、訂正審判の請求がされている場合には、権利濫用を否定する特段の事情が認められることがありうることを示唆している⁵²⁾。

特許本体を攻撃してしまう当然無効の抗弁の法理では、前述した被告 1 については非侵害、被告 2 については侵害というように、被告の実施している技術に応じて振り分けを行うことには難がある。こうした一部公知の事例を上手く処理するには、当然無効の抗弁よりも、公知技術除外説や学説により主張されている公知技術の抗弁の法理⁵³⁾が適している。公知技術を実施している被告 2 に関してのみ侵害が否定されることになるからである。

この他、訂正との関係だけではなく、進歩性等の判断が微妙なために無効とされることが明らかとはいいいがたいために当然無効の抗弁が認められない場合にも、被告の実施している技術が公知技術そのものであれば、公知技術の抗弁(ないし公知技術除外説)により侵害を否定すべきである。当然無効の抗弁を認めた本判決以降も、公知技術除外説ないし公知技術の抗弁論はその必要性が失われることはないということができる⁵⁴⁾。

7. 均等論における仮想的クレームの要件との関係

最後に、本判決が権利濫用の名の下に認めるに至った当然無効の抗弁の法理と、均等論の適用要件

である仮想的クレームの法理との関係について付言しておこう。

抽象論として均等論を認めることを明言した最判平成 10.2.24 民集 52 卷 1 号 113 頁[ボールスプライン軸受]は、均等論が適用されるための要件の一つとして、均等論の適用が問題となっている「対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではないことを要求するとともに、具体的な事案の解決としても、被告の製品は原告の特許出願時点における公知技術の組み合わせに過ぎず、進歩性を欠くことを理由に均等を否定した。この判断枠組みは、かりにイ号物件を請求範囲(クレーム)とする出願が問題の特許出願時点でなされていたとしたならば、特許要件を満足するかということを吟味するので、仮想的クレームの理論と呼ばれている。均等論が適用される場合には、問題の技術が審査を経ていない以上、それを請求範囲とする出願が行われた場合にはたして新規性、進歩性等を満足し、特許が付与されるものなのかどうかを検証する必要があることから導かれる要件である⁵⁵⁾。

当然無効の抗弁と仮想的クレームの法理は、ともに特許要件の有無を侵害訴訟が審査することを認める理論であることに変わりはない。たとえば、侵害訴訟において問題とされた一つの公知技術が、双方の法理の適用場面で特許権者を苦しめる方向に働く場面が生じよう。もっとも、両者には次のような差異があることに留意[*1860]する必要がある。

第一の相違点として、かたや当然無効の抗弁は、特許権者の特許のクレームについて無効事由の存否を吟味する法理であるのに対し、かたや仮想的クレームの法理は、均等論の適用要件であるために、侵害訴訟で特許権者の相手方(多くの場合は被告)が実施しているイ号製品、イ号方法について、それがクレームされたと仮定したうえで特許要件を満足しているか否かを問う理論であることを挙げることができる。両者は、特許要件の充足の有無を吟味する対象を異にしている。

したがって、理論的には、仮想的クレームに関しては特許要件を満たしており、均等論の適用には問題がない場合にも、当然無効の抗弁が認められて侵害が否定される場合がありえよう。簡単にいえば、イ号は公知技術から容易に推考できるものではないが、特許のクレームは公知技術とほぼ同一か、少なくとも進歩性が欠如していることが明らかであるという場合である。そのような事例ではそもそも均等論が認められないはずではないかとおもわれるかもしれないが、均等論の他の要件である置換可能性、置換容易性は前掲最判[ボールスプライン軸受]により侵害時点で判断するとされているのに対し、本来、特許が与えられるべきではなかった技術の特許の枠外に置くことを目的とする当然無効の抗弁や仮想的クレームの法理における特許要件の存否の判断基準時は出願時であるから、あくまでも理論のうえでは、出願時点では公知技術と隔たりが少なく当然無効の抗弁が認められるようなクレームに基づいて侵害訴訟が提起された場合でも、その均等の適用に関しては侵害時点で置換容易性が吟味される結果、出願時点からみれば進歩性を欠くような隔たりのあるものまでをも均等論で取り込んでしまうことがありえないわけではない⁵⁶⁾。

第二の相違点は、かたや当然無効の抗弁の法理は、本判旨の言葉を借りれば「無効とされることが確実に予見される場合」に限って適用されるに過ぎないのに対し、前掲最判[ボールスプライン軸受]は仮想的

クレイムの法理についてそのような制約を課していないということである。

これは、当然無効の抗弁の法理が適用される特許権のクレイムに関しては、いったん審査を経てきているうえに、その特許要件の充足に問題がある場合には無効審判を辿るルートによりこれを矯正する(無効とする)という制度が用意されているのに対し、仮想的クレイムにはそのような裏付けがないことから違いである⁵⁷⁾。当然無効の抗弁が請求範囲の枠内の問題である以上、判断に迷う場合には無効審判に委ねるべく保護を肯定すべきである(もしくは、無効審判が請求されている場合には、裁判所の裁量で訴訟を中止する。特許法 168 条 1 項)のに対して、請求範囲の枠外であって無効審判に晒されることのない仮想的クレイムに関しては、判断に迷うのであれば保護を否定すべきなのである⁵⁸⁾。無効理由が明白でないときには侵害を否定することができないとした本判旨の説示は、均等論の仮想的クレイムの要件にまで及ぶものではないと解すべきである。

注 記

- 1) その認定の詳細については、後述(研究)53)を参照。
- 2) 本件出願に適用されるべき法は、平成 10 年改正附則 2 条 4 項、同改正前 39 条 5 項であり、現行法と異なり、拒絶査定が確定した原出願でも本件出願に対しては先願としての地位を失わないことに注意。なお、原判決は、本件出願の出願日が遡及しない結果、その存続期間については、旧法ではなく、出願から 20 年という抑えがある昭和 34 年法 67 条 1 項但書き(平成 6 年改正前のもの)が適用される結果、平成 3 年 12 月 22 日以降の行為に対する損害賠償[*1861]償請求権が発生であるということにも言及している。もっとも、いずれにせよ、それより前の行為に対する損害賠償請求権については存続期間の内にあるから、無効主張の可否が不要とされたわけではない。そのためか、上告審判決は、存続期間に関する原判決の説示を引用していない。
- 3) さらに、原判決は、その立場からは不要であるにも拘わらず、あえて技術的範囲の属否の問題にも立ち入り、被告の実施しているイ号、ロ号物件は本件発明の技術的範囲に属しないと認定しているが、この点は上告審では争点となっていないので、以下では検討を省略する。
- 4) たとえば、「日米ハイテク訴訟で富士通勝訴」ジュリスト 1180 号 39 頁(2000 年)。
- 5) 増井和夫 / 増井和夫 = 田村善之『特許判例ガイド』(初版・1996 年・有斐閣)153 ~ 160 頁。
- 6) 詳しくは、以下の本文の叙述の他、田村善之「特許侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同『機能的知的財産法の理論』(1996 年・信山社)62 ~ 78 頁を参照。
- 7) その他の裁判例につき、田村 / 前掲注 6) 64 頁。
- 8) 田村 / 前掲注 6) 64 ~ 65 頁の紹介を参照。
- 9) その他の裁判例につき、田村 / 前掲注 6) 66 頁。
- 10) その他の裁判例とともに、詳しくは、田村 / 前掲注 6) 66 ~ 71 頁。
- 11) 前掲最判[液体燃料燃焼装置]もその例に数えることができる。典型例は、パチンコ店における玉貸機に関する発明が問題となった大阪地判平成 2.7.19 判時 1390 号 113 頁[薄形玉貸機]である。この判決は、被告の

装置が明細書記載の実施例と相違する点として、紙幣の検定部の位置が上ではなく下となっている点、500円の紙幣が使用できない点、玉貨選択ボタンが5～6個ではなく3個しかない点、釣銭等表示部や釣り銭切れ表示ランプがある点を挙げ連ねたうえで、本件特許発明の技術的範囲に含まれないと判示した(ほぼ同旨、大阪地判平成3.5.29判例工業所有権法[2期版]2319の9頁[薄形玉貨機])。しかし、紙幣鑑別機を自動玉貨機内に組み込み薄型とした点に特徴がある本件の特許発明において、選択ボタンが何個あるのかとか、釣り銭表示があるのかないのかなどということが本件特許発明に関する技術的思想とは一切、関わり合いないということは、火を見るよりも明らかであろう。

- 12) 先使用の抗弁を認めて侵害を否定したので、厳密には傍論であるが、名古屋地判平成3.7.31判時1423号116頁[薄形玉貨機]。権利濫用と認められた判決としては、名古屋地判昭和51.11.26判時852号95頁[硝子容器製造方法](特許権者が、新規性のないことを知っていたにも拘わらず、出願人から特許を受ける権利を共有とする契約を締結して異議申立てを取り下げて本件特許権を取得したという経緯に言及)、大阪地判昭和45.4.17無体集2巻1号151頁[金属編籠の縁編組装置]、大阪地判平成7.10.31知裁集27巻4号736頁[金属板(意匠)](自ら公知意匠としておきながら意匠権を取得したことに言及)、大阪地判平成11.9.2平成8年(ワ)4216号(<http://www.courts.go.jp/index.htm>)[ボルト締付機特許]。他の裁判例とともに詳しくは、田村/前掲注6)71～73頁。
- 13) 君嶋祐子「特許無効とその判断」法学研究67巻9号70頁(1994年)も参照。
- 14) この説示の後で、全部公知であった場合に限定解釈をなすことは特許権を無効と解するに等しく許されない、と述べる件があるところから推察すると、どうも全部公知というだけでは未だ「重大かつ明白な」瑕疵には該当しないものと理解しているようである(ただし原則として権利濫用に当たると説く)。
- 15) さらに、本判決は、被告から提出された発明未完成との主張に関しても、積極的に審理判断を加えている。
- 16) この他、(間接)侵害を肯定する前提として、特許発明に明白な無効事由(刊行物記載、公然実施)がないことを確認した判決として、大阪地判平成8.9.26判時1602号115頁[青果物の包装体]。意匠権侵害の事例で、無効であることが明白な場合には権利行使が制限される旨を説いた判決として、東京高判平成12.2.29平成11(ネ)4884号(<http://www.courts.go.jp/index.htm>)[羽子板ボルト](意匠)。
- 17) 増井和夫/増井和夫=田村善之『特許判例ガ[*1862]イド』(第2版・2000年・有斐閣)173～174頁の指摘。最高裁事務総局行政局監修『知的財産権関係民事・行政裁判例概観』(1993年・法曹会)88頁(注3)の位置づけも参照。
- 18) 傍論ながら、東京高判平成7.5.18知裁集27巻2号332頁[混水精米法二審]も、全部公知であって特許すべきでないことが明白な特許権に基づく権利行使は権利の濫用として許されないと述べている。
- 19) なお、以上に対して、侵害裁判所において特許の有効無効は考慮すべきものではないと説く判決として、東京地判平成2.11.28無体集22巻3号760頁[イオン歯ブラシ]があるが、この立場からは必要がないにもかかわらず、無効事由の有無に関しても審理判断を加え、結局、本件発明は先行の公知技術を前提として新たな作用効果を生じるものとして特許を付与されたものであるとまで認定しており、その意味で、上記説示は厳密

には傍論ということができる。

- 20) 最高裁事務総局監修・前掲注 17) 87 頁参照。
- 21) 秋吉稔弘「『技術的範囲の確定』小考」特許研究 15 号 7 頁(1993 年)。
- 22) その意味につき、田村ノ前掲注 6) 91～92 頁。
- 23) 当然無効の法理を認める最近の学説には、より広く侵害訴訟における無効主張を許容するものがあるが(辰巳直彦「特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲と裁判所の権限」日本工業所有権法学会年報 17 号 41～43 頁(1993 年)、同「近代技術保護法制としての特許法と私権としての特許権」日本工業所有権法学会年報 23 号 57 頁(2000 年)、大野聖二[本件判批]知財研フォーラム 42 号 43～45 頁(2000 年)、特許法 123 条に定められた事由一般に認めるものに、中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁」『知的財産権の現代的課題』(本間崇還暦・1995 年・信山社)196～202 頁)、判断ルートを一元化する無効審判の制度が存在する以上、明文の規定なしに解釈論としてそこまでのものを認めることは困難であるというのが、筆者の立場である(中山信弘『工業所有権法(上)』(第 2 版増補版・2000 年)417～418 頁、竹田和彦『特許の知識』(第 6 版・1999 年・ダイヤモンド社)380 頁も明白性の要件を課すことに賛成する)。他方、筆者の立場をも含めて立法趣旨に反すると解さざるを得ない旨、主張するものもあるが(君嶋祐子「特許処分の法的性質」日本工業所有権法学会年報 21 号 1・14・15 頁(1998 年))、上記のような意味で無効とされることが明らかな場合に限り、当然無効の抗弁を認めるのであれば、専門技術的な事項に裁判所が煩わされるのを防ぐためにスクリーニングを図るとともに判断の安定性を確保するために無効の判断のルートを特許庁経由のものに一元化した現行法の無効審判制度の立法趣旨に反することはないと考えている。諸説については、中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁・再考」知財管理 50 巻 4 号(2000 年)が最近の文献を紹介しており、また、渡辺森児「特許無効を先決問題とする侵害訴訟の対処と展望」法学政治学論究 45 号 109～115 頁(2000 年)が従前のものを含めてよく文献を拾っている。
- 24) 本文で述べたような特許庁と裁判所の役割分担の問題以外にも、特許権者や侵害訴訟の相手方の利益といったものを視野に入れるべきかどうかということに関しては、一考を要する。

特許権者の利益に関していうのであれば、審査制度、無効審判制度が設けられ、特許要件の判断が原則として特許庁を通過するルートに一元化された結果、特許権者には、審査を通過した以上は、侵害訴訟において無効の主張にかかずにあわされることなく、迅速な救済を受けることができるという期待が生じる可能性があり、そうした利益は、発明とその公開のインセンティブを保障するために特許制度を用意した法の射程の内にあるのかもしれない(田村ノ前掲注 6) 130 頁注(37)も参照)。しかし、裁判所が無効理由を斟酌することができるのは無効となることが明らかである場合に限りとしておけば、耐えがたい審理の遅延をもたらすわけでもなく、無効となることが明らかでない特許権について迅速な救済が受けられなくなるわけでもないようにおもわれる。

この他、松本直樹「侵害訴訟における無効判断と多項性そして年金の関係」特許懇 200[*1863]号(1998 年)は、侵害訴訟の被告の利益に関し、被告の実施を睨みながら無効の判断をするのであれば、このような発

明で実施を差し止めてよいのかという発想が無効の判断につながりやすくなる可能性があるのではないかということを指摘するとともに、他方で特許権者の利益に関しては、侵害訴訟で無効判断をするのであれば特許権者がもっと多項制を活用して広いクレーム(保護範囲は広いが無効となりやすい)と狭いクレームを併用することが簡便になるように、特許料と請求項の数の連動の仕方を現在のものよりも軽減すべきであると提案する。

25) 田村 / 前掲注 6) 85 頁。

26) この考え方に立脚する場合には、特許法 123 条に定められた無効事由は行政法学上は「取消」事由を列挙したものであり、全部公知など当然無効の抗弁を認めるべき場合が行政法学上の「無効」事由に該当するということになる(田村 / 前掲注 6) 78 ~ 82 頁)。最近では、注 23) に掲げたように、当然無効の法理を認める学説が増えてきている(先駆的には、羽柴隆「公知技術と特許当然無効」企業法研究 148 輯 12 ~ 14 頁(1967 年)、同「特許侵害事件における裁判所の特許無効についての判断権原(1)」特許管理 44 巻 11 号 1503 ~ 1504 頁(1994 年))。

なお、行政法学上、行政行為が無効となるためには、その瑕疵が重大かつ明白であることが必要であるというのが伝統的な理解である。しかし、何が無効事由となるのかということは問題となる処分に関わる法制度の趣旨によって異なってくるというべきである(遠藤博也『行政行為の無効と取消』(1968 年・東京大学出版会) 118 頁、藤田宙靖『行政法』(第 3 版改訂版・1995 年・青林書院) 237 ~ 241 頁)(このように、現在の行政法学は、無効事由の判別基準に対して柔軟な枠組みを用意している。したがって、大野 / 前掲注 23) 42 頁が、特許の無効主張を「行政法学の公定力論」の枠内で論じるとその要件論を特許法的にかなり変容せざるを得ないから、それに依拠するのは疑問であると説くときの「行政法学の公定力論」なるものは、少なくとも田村 / 前掲注 6) が依拠するものではない)。

そして、第一に、重大性の要件に関しては、通常の行政処分の場合には、取消訴訟に関して処分を知った日から 3 カ月もしくは処分の日から 1 年内という出訴期間が設けられており(行政事件訴訟法 14 条)、審査請求に対しても類似の審査請求期間が定められているので(行政不服審査法 14 条 1 項)、むやみに無効事由を拡大すると、これらの出訴期間や審査請求期間を設けて行政処分に不可争力を発生させた趣旨が没却されるという弊害が生じるから、無効理由となるべき瑕疵は重大なものであることが必要とされよう。これに対して、特許の無効審判にはその請求に期限が設けられているわけではないから(特許法 123 条 2 項参照)、瑕疵の重大性を要求する意味に乏しい。

第二に、明白性の要件に関しても、期間制限なく無効審決により無効とされる可能性がある以上、特許が取り消されることはないという第三者の期待は特許法上、保護されるものではなく、ゆえに、第三者にとって瑕疵が明白である必要はないというべきである。他方で、既述したように無効審判制度等が設けられている趣旨に鑑みれば、裁判所にとって瑕疵が明白である必要はあるとおもわれるが、それは裁判時点において明白であれば足り、処分(=特許査定)時に明白であることは必要ないというべきである(反対、設楽隆一「特許発明が全部公知である場合の技術的範囲の解釈」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』(1985 年・青林書院) 150 ~

151 頁)。あるいは、処分時に行政機関が判断しようがなかった瑕疵については、(取消事由に当たるというのであればまだしも)無効事由として不可争力を及ぼしめないことになってしまうと行政の安定性が図れず、司法権の行政権への過度の介入となるのかもしれない。しかし、特許のような知的財産権の保護の要否の問題は、著作権の例が示すとおり、裁判所限りで判断することに馴染むところ、ただ特許の場合にはその技術的専門性に鑑みて特許庁という専門機関の判断を介在させたに止まる(田村/前掲注 6) 84 頁。君嶋/前掲注 23) 6~7, 10~11[*1864]頁, 辰己/前掲注 23)学会年報 23 号 42~44・53~54 頁も参照)。したがって、特許において問題とすべきは、権利の要件があるかないかということなのであって、それ以上に行政機関の処分時の判断の可否を問題にすべきではない。結論として、本文で述べたように、裁判所にとって裁判時点において特許要件を欠くために無効とされることが明白である場合には、特許の当然無効を認めてよいと考えられる(以上につき、田村/前掲注 6) 82~86 頁。君嶋/前掲 16 頁注(3)は、田村/前掲注 6)の立場を瑕疵が「重大かつ明白な場合」に限り当然無効を許容する見解であると紹介しているが、そこには何らかの誤解があるとおもわれる)。

- 27) 従来の下級審で権利濫用を認めた判決のなかには、この種の事情に着目するものがあつた。名古屋地判昭和 51.11.26 判時 852 号 95 頁[硝子容器製造方法]、大阪地判平成 7.10.31 知裁集 27 巻 4 号 736 頁[金属板(意匠)]。詳しくは、注 12)参照。
- 28) 反対、判時 1710 号 71 頁(2000 年)掲載の本判決のコメント。高部眞規子(判解)ジュリスト 1188 号 79 頁(2000 年)の指摘も参照。
- 29) ちなみに、本件の原判決は、権利濫用の抗弁を被控訴人が明示的に主張していなくとも、具体的な無効事由とともに本件特許が無効とされるべきことを主張している以上、抗弁を基礎付ける事実は弁論に上程していると認めて差し支えないと断じている(同様の説示を示して、弁論主義違背を否定するものに、大阪地判平成 7.10.31 知裁集 27 巻 4 号 736 頁[金属板(意匠)]。権利濫用と主張すること自体に弁論主義の適用があると考えるか否かということに関しては争いが無いわけではないが(高橋宏志『重点講義民事訴訟法』(新版・2000 年・有斐閣)386~390 頁)、少なくとも本判決が提示した「権利濫用」論に関して言えば、既に述べたように、特許が無効とされることが明らかであれば、それ以上の特段の要件を付加することなく「権利濫用」と認める理屈であるから、その内実は無効の抗弁と変わるところはない。そうだとすれば、無効の抗弁が主張されている場合に、「権利濫用」という一語を入れなかったからといって、弁論主義違背を論じる意味はないというべきであろう)。
- 30) その他の無効事由に関する裁判例等については、田村/前掲注 6) 107~121 頁を参照。
- 31) 裁判例の詳細については、特許委員会第一小委員会「侵害裁判における公知技術による無効主張とクレームの限定解釈 進歩性欠如が争われた判決例を中心に」知財管理 47 巻 12 号(1997 年)も参照。
- 32) この他、公知技術の寄せ集めであり無効事由のあることが明白であるとして、少なくとも均等論を適用する余地はないとした判決として、大阪地判平成 7.10.3 判例工業所有権法[2 期版]5397 の 61 頁[アイロン掛け台(実用新案)]。

- 33) この判決は、容易考案性以外にも新規性喪失という用語を用いているが、公知技術の組合せの事例である以上、容易考案性の問題というべきであったろう。
- 34) この他、同一の特許公報が提出された無効審判請求事件で本件特許を無効とすることはできないとする審決が確定したということを理由に、無効主張を退けた判決として、東京高判平成 8.5.23 判時 1570 号 103 頁[位置合せ載置方法二審]。
- 35) 具体例につき、田村 / 前掲注 6) 87 ~ 90 頁。
- 36) 鎌田義勝「進歩性の欠如と技術的範囲の解釈」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』(1985 年・青林書院)168 ~ 169 頁。
- 37) その結果、本来は進歩性が欠如していない(と評価されるべき)特許権までもが、微妙な技術上の審理にかかずにあわなければならないことになり、これに上訴も絡むということになると権利の実効性が挙がらなくなるという側面も無視しえない。
- 38) あるいは、差止請求に関しては、口頭弁論終結後の新事由ということで、前判決の既判力に抵触することなく、再度差止請求をなすことができると説く見解が現れるかもしれない。それはそれで大分、問題のあるところだが、いずれにせよ前訴で請求していた損害賠償請求に関しては既判力で封じられることは明らかであり、再度請求しうる余地はもはやない。

[*1865]

- 39) その場合には、たとえば侵害訴訟の一審の管轄を専門部の置かれている地裁に専属せしめたり(村林隆一「特許権侵害訴訟における『特許無効』とその対策」パテント 48 巻 5 号 30 頁(1995 年))、控訴審を東京高裁に専属せしめる(大場正成「『特許無効』とその対策」『知的財産の潮流』(1995 年・知的財産研究所 5 周年・信山社)などの制度改革を併用させるべきであろう。この他、渡辺 / 前掲注 23) 116 ~ 128 頁は、オーストリー法やドイツ法を参考に、侵害訴訟で先決問題として無効が争われた場合には原則中止とし、以降、無効の判断作業をそのまま侵害訴訟に委ねるのか、それとも無効審判に移行させるのかの選択権を被告に与えるとともに、後者が選択された場合の審理の迅速化、充実化を図るために、東京高裁の無効審判に係る審決取消訴訟に技術系裁判官制度を導入し、直接の出訴をも認めて審理を促進すべきである旨を説く(同「ドイツ連邦特許裁判所の手続にみる一元化と集中」法学政治学論究 35 号(1997 年)、同「特許争訟における手続的相剋の解消」法学政治学論究 35 号(1999 年)、同「特許無効を先決問題とする侵害訴訟の対処」比較法研究 60 号(1998 年)も参照)。
- 40) 辰巳 / 前掲注 23)学会年報 17 号 46 頁の叙述はこの趣旨であろう。同 / 前掲注 23)学会年報 23 号 57 頁も参照。
- 41) もちろん、そのような趣旨を踏まえたくうえで、なおそれは証明度の問題で、実体法の問題ではないというのであるとすれば(松本重敏 = 小池豊 / 中山信弘編『注解特許法』(第 3 版・2000 年・青林書院)757 頁はこの趣旨であろうか)、それはほとんど言葉の問題に過ぎないというべきなのかもしれない。
- 42) 鎌田 / 前掲注 36) 167 ~ 169 頁。

- 43) 具体的には、田村 / 前掲注 6) 92 ~ 94 頁を参照。
- 44) 具体的には、田村 / 前掲注 6) 92 ~ 94 頁を参照。
- 45) 学説をみても、その抽象論にこだわることなく、結論としてどのような場合に無効事由を斟酌することを認めるかという観点から整理すると、侵害裁判所は進歩性の欠如が明らかな場合にはこれを斟酌して非侵害と判断しうとするものが少なくない(以下に掲げる文献の他、長谷川浩二 / 清永利亮 = 本間崇『実務相談工業所有権四法』(1994 年・商事法務研究会)119 頁、竹田稔『知的財産権侵害要論』(1992 年・発明協会)60 頁)。たとえば、かなり厳しい基準ながら進歩性欠如の判断を許容する場合があることを認める例として、馬瀬文夫『特許請求の範囲』(1985 年・発明協会)177 ~ 178 頁。また、当業者であれば当然にできる公知技術の寄せ集めで進歩性がないことが明瞭である場合に限って限定解釈を許容する見解として、吉藤幸朔『特許法概説』(第 10 版・1994 年・有斐閣)421 頁注 3)がある。逆に、2.で述べる本稿のものよりおそらくは緩い基準で臨むものとして、松本 = 小池 / 前掲注 41) 757 頁、松本重敏[精穀機の自動停止装置 二審評釈]特許管理 37 巻 10 号 1232 頁(1987 年)、羽柴 / 前掲注 26)特許管理 1690 ~ 1691・1697 ~ 1698 頁がある。
- 46) もっとも、大野 / 前掲注 23) 44 ~ 45 頁は、判旨の基準を柔軟に運用すべきことを提唱する。
- 47) 大野 / 前掲 23) 45 頁、高部 / 注 28) 79 頁。
- 48) このような考え方に対しては、現時点で無効事由があることが明らかである以上、当然無効の抗弁を認めるべし云々といった反論が提起されるかもしれない。しかし、そのような反論は少なくとも現行法の解釈論としては成立しがたい。侵害訴訟の判決の確定前に訂正がなされないという保障は何処にもなく、非公知技術である松脂を用いたハンダ付用溶剤を実施している被告 1 は、訂正が認められてしまえば、もはや特許の瑕疵を攻撃する術もなく、侵害判決に服さなければならないという地位にある。訂正に遡及効を認めたということは、法は、このような被告よりも、訂正により修正がきく瑕疵ある特許権を有している特許権者の方を優先する判断をなしたといえる。現時点で特許の瑕疵を攻撃することができるという被告 1 の地位は法的には何も保障されていないのである。一部公知の場合に当然無効の抗弁を認めることは、解釈論として困難であるといわざるを得ない。田村 / 前掲注 6) 95 ~ 96 頁。賛成、竹田・前掲注 23) 380[*1866]頁。
- 49) 羽柴 / 前掲注 26)特許管理 1692 頁。
- 50) 公知技術に関するものではないが、請求範囲中、明細書に発明が開示されていない範囲が存在したという事例で、この瑕疵のない範囲を実施していた被告に対して侵害を認めた判決として、東京地判昭和 52.3.30 無体集 9 巻 1 号 300 頁[ハンダ付用溶剤]がある。
- 51) この他、公知技術との関係や補正の経緯を考慮して実用新案が無効とならないようにするためには限定解釈が必要であるとして、侵害を否定した判決として、東京地判平成 11.10.6 平成 8 年(ワ)21841 号(<http://www.courts.go.jp/index.htm>)[ゴルフクラブのヘッド (実用新案)]、東京地判平成 11.10.6 平成 8 年(ワ)21842 号(<http://www.courts.go.jp/index.htm>)[ゴルフクラブのヘッド (実用新案)]。
- 52) もっとも、究極的には、無効とされることが確実に予見しうるか否かということが肝要なのであるから、訂正(審判)が請求されていたとしても、訂正が認められる可能性がなかったり、無効を免れることができないことが明らか

かである場合には、当然無効の抗弁が認められることに変わりはないというべきである。また、その逆に、本文でワセリンと松脂の事例を素材に論述したように、訂正審判が請求されていなくとも、訂正により無効を免れうると分かる場合には、当然無効の抗弁を認めるわけにはいかないと考えられる。

- 53) 中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌 98 巻 7 号(1981 年)の提唱に係る。簡便には、同・前掲注 23) 409～417 頁を参照。公知技術に特許権の効力を及ぼしてはならないという命題は、特許法の制度趣旨から導かれるものであり、特許の請求範囲の技術的解釈とは異なる問題のはずであるから、理論的には公知技術除外説よりも、被告の実施している技術と公知技術を比較する公知技術の抗弁の理論の方が優れている。詳しくは、田村 / 前掲注 6) 97～103 頁。公知技術の抗弁の法理を用いて侵害を否定した判決として、東京地判平成 9.4.25 知裁集 29 巻 2 号 435 頁[ゴム紐(意匠)一審]。東京高判平成 10.2.18 知裁集 30 巻 2 号 102 頁[同控訴審]もこれを維持。
- 54) 当然無効の抗弁と公知技術の抗弁の関係について、より詳しくは、田村 / 前掲注 6) 103～107 頁を参照。
- 55) 田村善之『知的財産法』(第 2 版・2000 年・有斐閣)212～214 頁。
- 56) もっとも、均等の他の要件である本質的部分が異なるということで、均等を否定することができるかもしれないが。前掲最判[ボールスプライン軸受]が提示した均等論の各要件の相互関係につき、田村・前掲注 55) 208～214 頁参照。
- 57) この種の違いを意識するものに、自身は仮想的クレームの理論を採らないが、松本重敏「特許権侵害訴訟と裁判所の職責」『知的財産法と現代社会』(牧野利秋退官・1999 年・信山社)185 頁注(3)。布井要太郎「『自由な技術水準の異議』を包摂する均等論と『自由な技術水準の抗弁』」同『判例知的財産侵害論』(2000 年・信山社)46～47 頁も参照。
- 58) 以上につき、田村善之「法的判断主体間の役割分担」法学教室 237 号 133～134 頁(2000 年)、同・前掲注 55) 213～214 頁。もちろん、関連する公知技術がないことを特許権者に要求することは悪魔の証明として難きを強いることにあるとしても、少なくとも侵害を主張されている者(たいていは被告)が公知技術を主張したことにより争点が形成された場合には、特許要件を充足しているか否かの証明責任は特許権者が負担すると解すべきである。審査主義を敷いている以上、特許権者に対しては、問題の技術を出願に含めなかった以上、仕方がないのだ、といわざるをえない。しかし、東京地判平成 10.10.7 判時 1657 号 122 頁[負荷装置システム]は、仮想的クレームの要件の証明責任は、特許権者ではなく相手方にある、と説く。