

では、本日は74ページからです。前2回は特許権を行使する場合のお話をしていました。つまり、特許権者側の主張のお話をしました。本日から3回は、守る方のお話です。被疑侵害者、普通の訴訟で言うとYに当たる人が主に主張している、抗弁系統のお話になります。そこで、74ページの一番上のタイトルには、「特許権侵害の主張に対する防御方法」と書いてあります。

ひとつめとして、技術的範囲を減縮する抗弁ということで、①、②があります。技術的範囲というのはすなわち排他権の範囲でありまして、特許権の範囲です。排他的行為に及ぶ範囲のことです。技術的範囲という言葉は、特許法の70条に書いてあります。減縮する抗弁ですから、Y、被疑侵害者の方が、「あなたの権利はそれほど広くないだろう」と言う、ということです。

はじめに、①包袋禁反言というものが書いてあります。これは審査経過禁反言、出願経過禁反言などと言いまして、分けて使う人もいますが、同じことを指すと考えて構いません。

包袋というのはどうしてこのような字を書くかという、要するにこれは、特許庁に所蔵してある書類のことです。特許を付与するときは、特許庁で審査をして、審査官がチェックをします。その過程で、出願人に拒絶理由通知を発したり、あるいは拒絶理由通知を受けて出願人が、「拒絶理由で引かれている引用例はそのように解釈するのではない」という反論の書類を送ったりすることがあります。特許庁と出願人の間で、何回かそのような書類のやり取りをすることが多いです。それを入れてある袋のことを包袋と言います。

今では電子化されたので、包袋というものは電子データになってしまったのですが、昔は、やり取りをした書類が袋に入っていました。そのおかげで包袋という言葉を使っています。ある意味、比喩的な表現です。内容としては、審査経過禁反言のことです。禁反言というからには、一度言ったことと違うことを言うことだろうと思います。

包袋禁反言、審査経過禁反言とはどのようなものかといいますと、今話したように、審査の過程では拒絶理由通知がかなり出ます。審査官としては、「先行技術と出願された発明とどこが違うのがよく分からないからきちんと説明してくれ」、「従来技術から簡単に考え付く発明ではありませんか」、などということで、かなり拒絶理由通知が出ます。

決して質の悪い発明だから出るということではありません。拒絶理由通知というのは、審査官としては先行技術との差を出願人にもう少し説明してほしい、というときに、かなり気軽に出すものです。そのような通知を出した後は、出願人から、意見書と言って反論の内容を述べた書類が提出されます。出願されて審査をしている発明のうち8割ぐらいは、何らかの形で拒絶理由通知が出ているのではないのでしょうか。

131ページの下の方に、審査記録という資料を付けておきました。このようにやり取りがあるというのを注目してほしいところに矢印を書いておきました。その過程で生じることがありまして、それが禁反言の内容になります。

出願人は、公知技術、先行技術との差異を審査官に説明するために意見書を出しますが、その意見書の中身が問題になります。もうお話してあると思いますが、特許の要件は新規性や進歩性などがありますので、先行技術と区別しないと特許を取れません。先行技術よりもよい発明だ、簡単には思い付かない発明だということを主張しなければいけません。

クレームに含まれている発明について主張しなければいけないのですが、簡単に言うと、クレームはあまり広いと審査は通りにくくなります。いろいろな先行技術があつて、それを全部クリアしないといけないので、クレームというのは広いと相対的に特許を取りにくいです。

ところが、特許になった後は、クレイムは排他権の範囲ですので、広い方が有利です。広い方がそれだけライバルを排斥できる範囲が広いということになりますので、クレイムというのは広いと特許は取りにくいものだけでも、取ったときに効果が大きいです。クレイムが狭い方が、特許は取りやすいのだけでも、クレイムが狭いとライバルにかわされてしまう可能性が高くなります。

クレイムの範囲というのは、そのようなジレンマの関係になります。クレイムのジレンマと言う人もいます。広い範囲で排他権を主張したければ、当然審査も厳しくなるのは、当たり前と言えども当たり前です。ところが、相手が違うという問題があります。つまり、審査というのは特許庁で審査官との2人の間でやり取りされます。クレイムが広い、狭い、先行技術に引っ掛かる、引っ掛からないといったやり取りです。他方、特許を取った後に侵害訴訟をしますと、もっぱら裁判所を挟んで、ライバルである第三者、競業者と争うことになります。そうすると、クレイムの文言を侵害訴訟などで解釈するいうときに、出願人、すなわち特許権者は、二枚舌を使うことが可能です。

つまりどのようなことかといいますと、例えば、クレイムにばねという言葉が書いてあるとします。このばねというのはどのような意味なのかを解釈しないといけません。ばねといってもいろいろなばねがあります。例えば、一般的な渦巻き状のコイルばねもありますし、ガムを半分に折ったような、あるいは、これを繰り返してある程度幅のある板が蛇腹状になったものを板ばねと言います。

あるいは、ねじりばねというのがあります。F1のサスペンションなどでよく使われています。

これはあくまで例ですが、ばねの中にもいろいろなばねがあるのです。コイルばねとか板ばねとか、あるいはねじりばね、トーションバーと言うのですが、いろいろあります。

そうすると、ばねと言っても、これを全部包含する概念なのか、あるいは、仮に3つとしますが、この3つのうちどれを言っているのかということが、解釈で争いになることがあります。

審査というのは審査官との間で議論がされます。例えば、公知技術にコイルばねがあります。あなたはばねと書いてありますよね、コイルばねはばねに含まれますから、新規性はないのではありませんか、というように拒絶理由が来ます。コイルばねというのはばねに含まれ、コイルばねは公知の技術ですので、ばねについては特許を取れませんよと拒絶理由通知が来ます。

出願人の方は、このままだと特許が取れないので、何かここで言い返さなければいけません。そのような、言い返すときの書類を意見書と言うのですが、その中で何か反論をしなければいけません。そのときに、「審査官、あなたの見つけてきた引用例、先行技術は、コイルばねについてしか書かれてありません。私はばねとは書きましたが、私が書いたばねというのは板ばねという意味です。明細書の説明を読んでも分かりますが、この機械では、普通、ばねと言ったら板ばねのことを指します。この機械には、このようなコイル状のばね(つる巻きばね)ははまりません。ですから使えません」などということがあります。

そうすると、審査官によっては、「なるほどそうか、このばねとは言っても、よく明細書を読めば、確かに板ばねのことを指しているようにも読めるな」ということで、納得することがあるのです。そうだとすると、なるほど違うということが分かったので、この拒絶理由通知の取消しという手続はありませんが、事実上取り消したようなことになって、特許を与えます。板ばねであれば、公知技術とは違うから、特許を与えられるということがあり得ます。そうすると、このばねはめでたく特許を取れます。

ところが今度、ライバルに対して権利行使をするとき、実際には裁判所で行われるので、裁判官に対して主張をすることになりますが、ライバルがコイルばねを使っている場合があります。

ライバルがコイルばねを使っていました。そのときにこの人に「クレイムにはばねと書いてあるではない

か。あなたの会社で使っているコイルばねは、ばねの概念の中に含まれるから侵害だ」、というふうに主張するのです。

審査の段階では、コイルばねは含まれない、と言っておきながら、裁判所では、あなたはコイルばねを使っていますよね、というふうに主張することがあります。何しろクレームの文言から解釈しなければいけません。特許法70条に書いてあります。クレームの文言には、ばねと書いてあるから、コイルばねを使っているといけないだろう、というように言うことがあり得ます。

これは、普通の訴訟であればあり得ません。なぜかというと、通常の訴訟では、すべて裁判所で処理をいたしますので、裁判官に対して、ある日は、ばねというのは板ばねのことだと言っておきながら、後の日には、ばねというのはコイルばねだというふうに言っても、それは通りません。違うことを同じ人に言っても、通らないのです。ところが特許の場合は、審査は特許庁で、侵害訴訟は裁判所で扱うというように分かれていますので、このような主張をしようと思えばできてしまいます。

ただ、この主張を通してはいけないというのは、皆さんも説明を聞いているだけでもお分かりだと思います。一方で、コイルばねは含まれない、板ばねのことだと言ったのに、他方でコイルばねは含まれると言ったのでは、何のために審査をやっているか分かりません。何しろ、コイルばねというのは先行技術から容易に思い付くだろうと、審査官はここで言ったのです。

ですから、そのようなものに対して排他権が及んではいけないというのは、現在では当然だろうと言われています。このように、コイルばねは含まれませんと審査では言っているのにもかかわらず、侵害訴訟になった途端に言うことを翻して、コイルばねも含まれると言う、という二枚舌を許さないのが、審査経過禁反言という主張です。

ですから実際には、現実的にはこの侵害裁判所にいるライバルが、特許庁に対して反論します。あなたは審査の段階では、コイルばねは含まれない、板ばねだと言ったのに、急に言うことを翻してコイルばねも含まれると言うのはおかしいだろうというように矛盾をつくのが、審査経過禁反言という機能です。

ぱっと話を聞いただけだと、当たり前だろうという気もしますが、なぜこのような解釈が生まれたのかといいますと、特許の特殊性というのがあるからです。審査は特許庁で、侵害訴訟は裁判所でやると。これにはもちろん意味があります。特許性というのは、エンジニア、理系の知識を持った人でないと審査がなかなか難しいので、そのようなスペシャリストを特許庁に集めて、そこで争うと。侵害裁判所というのは法律の問題ですので、文言解釈の問題、あるいは文言に製品が含まれるかどうかという判断になります。意味があつて分けたのですが、分けたためにうまくいかないときがあります。そのような、ねじれのようなものを解消する法理が、審査経過禁反言です。

今では審査経過禁反言という主張は当然に日本でも認められると言われてっていますが、10年ないし15年ぐらい前までは、かなり争いがありました。

否定説の論拠については教材に書いてありますが、特許法の70条に、クレームに基づいて文言を解釈すると書いています。クレームにばねと書いてある以上、審査官と出願人の間の2人のやり取り、2人の間の納得というのを、ある意味物権的な意味のある排他権の範囲、文言解釈に反映させるのはおかしいというのが否定説の論拠です。審査を通過した以上、ばねというのは誰に対しても物権的な効力が及ぶ、誰に対しても効力が及ぶものですので、この2人の間にある納得みたいなものを解釈に反映させてはいけないという解釈があつたのです。

しかし、やはりそれはおかしいでしょう。2人の間で審査をしたといっても、これを通してしまつては、審査

のすり抜けを認めるに等しくなります。審査官としては、先行技術にコイルばねがあるのですから、先行技術というのは要するにパブリックドメインなわけで、誰かに独占させてはいけないもので、特許を与えてはいけないと、いったんは拒絶理由を出しているのです。しかし、このように判断機関が2つに分かれていることを利用して、二枚舌を許したのでは、何のために審査しているか分かりません。

審査官は、つる巻きばねに特許を与えてはいけないと思ったから、拒絶理由を出したのです。このような場合とは違ふと出願人が言ったという、いわば条件付きでこれをばねという概念として通したので、これに対してつる巻きばねがコイルばねに含まれたというのでは、審査官は何のために苦勞して審査をしたのか、まったく分かりません。

これが包袋の中に記録されます。包袋というのは、誰でも閲覧できます。ですから、ライバルも、包袋を取り寄せれば、審査官と出願人の間でどのようなやり取りがされたのかということが分かります。ですから、公示の機能も損なわれていないだろうと考えられています。

このようなライバルは、邪魔になる特許を見付けたら、最初に包袋を取り寄せます。どのようなプロセスで特許になったのかをチェックします。ですから、どのようなやり取りがされたのかというのはライバルにも分かるので、予測可能性も担保されているだろうと現在では考えられています。

今の考えでは、どうしてこの包袋禁反言が解釈上の争いになるのか、私には分かりません。これは、それだけ昔は特許法の研究が進んでいなかったという象徴のような抗弁です。

ということで、ごく当たり前ののですが、審査の場面と侵害の場面と、判断機関が分かれているからといって、出願人の二枚舌を許すことはできないと、それが包袋禁反言という法理だと理解してください。

本当は、一番よいのは1つの機関で処理することです。しかし、それはなかなか難しいです。1つの機関で処理すると、やはり審査が甘くなるか、裁判がうまくいかなくなるか、どちらかだろうという理由で2つに分けているので、2つに分けたということには、積極的なよい意味もあるのですが、うまくいかないこともあります。そのような、うまくいかないところの欠点を補うといえますか、調整する法理、これが包袋禁反言です。

最後に少しだけ包袋禁反言について補足します。クレームにはばねと書いてあるけれど板ばねのことだ、と言いましたが、実は、そのような主張というのはかなり苦しいのです。普通はどうなるかというと、このばねというのを板ばねに補正することになります。クレームというのは、補正といって、出願した後に手を加えることが許されています。もちろん制限がありますが、審査を通すためという機能が大きいので、減縮補正をするというのは、ほぼ基本的には認められています。

審査の過程では、先ほど言ったように、広いと審査が通りにくい、狭いと審査が通りやすいので、最初は少し広めにクレームを書いておいて、後で補正によってクレームの範囲を小さくすることがかなり行われています。ですから、ばねという包括的な概念に対して、板ばねというのは限定的な概念ですので、ばねを板ばねにするというのは縮小補正に当たります。

普通は、このように板ばねを補正して、板ばねを補正すれば、コイルばねとははっきり区別ができます。ですから、区別した上で特許を取るというのが普通の作戦です。しかし、無理やり、板ばねの中にはコイルばねも含まれるのだという主張が通る可能性はあります。

それはどうしてかというと、前にお話した均等論です。均等論というのは拡大解釈ですが、クレームに板ばねと書いてあるけれども、均等論の5つの要件があったと思いますが、その要件を満たせば、板ばねとは書いてあるけれども、コイルばねまで権利が及ぶ可能性があります。それは均等論でそのような可能

性があります。

ですが、均等論を主張したからといって、やはり二枚舌を許すわけにはいきません。こちらでコイルばねとは違うのだという理由で、板ばねに減縮補正をさせて特許を通したので、当然この板ばねという概念に対して、コイルばねまで均等論で権利を拡大していいわけがありません。ですから、均等論の場面でも、やはり包袋禁反言というのは必要なのです。

それが、前にお話した均等論の第5要件です。74 ページの一番下に書いてあります。ばねという概念があって、そのうちの板ばねに権利の範囲を縮小したのです。

被疑侵害物はこのようなばねです。これはベン図ですけれども、ばねという概念の中に含まれる、板ばねという概念です。コイルばねは、板ばねには普通含まれないで、コイルばねはここに位置しています。ここからこちらは減縮補正したという理由です。

この減縮補正したプロセスが、包袋禁反言に引っ掛かるような主張だった場合には、均等論でこのように出っ張らせてはいけません。均等論というのは小さいクレームだけれども、少し拡大解釈を許す議論ですが、包袋禁反言がある場合は、均等論で拡大することは、そのエレメントについては許されないというのが、均等論の第5要件です。均等論の第5要件は前々回にお話しましたが、これも包袋禁反言の一種です。

75 ページは、②公知事実の抗弁と当然無効の抗弁ということで、これについては3 ページを使って解説をします。これから解説するのは、クレームに無効理由があった場合にどうするかというお話です。

簡単に言いますと、審査官がミスをして、無効理由、つまり本当は特許にしていけないはずなのに、特許にしてしまった場合、どのように解釈をするべきなのかということです。

特許要件を定めて、それをクリアしたものだけに排他権を認めるという制度です。排他権は、誰かに、その製品を売ってはいけないということをいえる非常に強い権利ですから、審査がとても大事です。誰かに、その技術を使わせないでよいかどうか、という判断になります。

しかし、最初の方に言いましたが、審査官も人間ですので、やはりミスはあります。かなりの数が無効になるのですが、そのような無効理由を内包している、無効理由を本当は持っているけれども、審査のときに分からなかったという特許権についてはどのように解釈するのか、排他権の行使を認めるのかどうかという問題です。

無効理由というのは、拒絶理由とほぼ同じです。無効理由があるということは、特許要件を満たしていないということ、もっと言えば、特許要件を満たしていない特許をされてしまったということ意味します。

審査の段階でだめだと言うのは、拒絶と言います。特許になった後に審査のミスを発見されて、特許権を取り上げられてしまうことを無効というように、言葉を使い分けています。法的効果はほぼ同じです。

つまり、いったん付与された特許権を消滅させるためには、特許庁のミスですので、ミスを改める制度というのを特許庁の中に持っています。それを無効審判と言います。これは特許庁の中の手続きです。

無効審判は、審判という名前が付いていますので、審査官ではなくて審判官という人が、3人で裁判類似の手続きで行っていきます。審査官のベテランといいますか、審査で経験を積んだベテランが審判官として任命されます。ですから、審査官よりは安定的な判断、厳密な判断ができるという意味が込められています。

特許庁の中の無効審判という制度で、無効の手続きが行われます。当然、無効審判を提起するのは、このようなライバルです。特許庁が自ら、無効審判をやるということはありません。ここは、利益なければ訴

えなしの処分原則主義のようなものが機能していますが、無効審判にはなり得ます。

無効審判というのは、本当に無効なのかどうかをチェックします。ライバルだから何でもかんでも無効と言うのは当たり前なので、本当に無効かどうかというのはきちんと判断しなければいけません。そのような手続きとして無効審判があります。本来、特許権というのはこの無効審判で無効とされるべきもの、逆に言えば、無効審判で無効にならない限りは、有効に存続すると解釈されていました。

ただ、何度も繰り返しますが、これはあくまでも特許庁の中の手続きですので、本来無効とされるべき特許権に基づいて侵害訴訟が提起されてしまうことがあります。当たり前ですが、普通は特許権者の方は、無効だとは思っていません。きわどい理由があるかもしれないけれど、これは無効ではないと思って、ライバルに対して侵害訴訟を提起します。他方、ライバルの方としては、守る方ですから、これは無効だろうと思うでしょう。

このように、無効がきわどいという特許に対しても、侵害訴訟を提起され、他人に排他権を行使されてしまうということがあります。その場合に、無効審判ではなくて裁判所、つまり侵害訴訟の場面で、Y、ライバルである被疑侵害者が、この特許は無効だと主張できるかどうかという問題です。

もちろん、被告という被疑侵害者の方は、このように裁判で訴えられた対抗手段として、別に無効審判を請求することはできますが、それはやはり特許庁の中の手続きになってしまいます。

ですから、ダブルトラック問題と書いておきましたが、裁判所では侵害訴訟がどんどん進行していて、他方で無効審判がどんどん進行しているとします。これは別の手続きです。こちらに裁判所、こちらに特許庁。当事者はともに特許権者と第三者、ライバルになります。ですので、このような複成の関係になってしまいます。同時進行になってしまいます。

同時進行になってしまうと、当然弊害はあります。例えば、侵害訴訟のほうが早い場合です。ここで例えば侵害という結論が出てしまう可能性があります。しかし、侵害という結論が出たあとに、審判で無効という結論が出ていることもあり得ます。

今までは、侵害訴訟で、この特許は無効だという主張はできないと言われていました。他方、無効審判の方は、特許が無効かどうかだけを争うので、被疑侵害物がふくまれるかどうかで判断をしません。無効審判は特許権と公知技術の関係になります。公知技術だけではありませんが、例えば公知技術の関係です。侵害訴訟は、特許権と被疑侵害物、製品の関係になります。

ですから、判断の相手方が違うので、お互いどちらが先になるかは分かりません。全く担保されていないので、侵害訴訟が先になってしまうことがあります。ですから、侵害訴訟で先に侵害という結論が出たけれど、後で無効という結論が出る可能性があります。これは悲劇です。無効のはずの特許権に基づいて侵害と言われてしまったので、これはやはりおかしいということになります。

この侵害訴訟の方が上訴などに続いているのであれば、こちらの方が無効と確定すれば、そこから無効を主張すれば、当然非侵害ということになります。ともに確定だとしてしまうと、本来無効であるはずの特許に基づいて侵害が認められてしまったということになります。これでは、被告の方としてはたまったものではありません。

両方とも確定してしまっても、こちらは再審で救済されるしかないことになります。逆もちろんあります。逆の場合、先に無効審判で無効という結論が出れば、先で無効審判が確定すれば、侵害訴訟で侵害という判断が出ることはありません。

ところが、例えば侵害訴訟の方で無効の主張を認めてしまうと、どのようなことが問題になるかといいま

すと、例えば、ここで無効という判断を許した場合に、無効のため非侵害という結論が出る可能性があります。

ところが、後に無効審判の方で、無効ではないという判決が出る可能性もあります。これは、実はもっと悲劇です。これは再審でも救済されない例です。侵害訴訟で無効だという理由で非侵害という結論が出た場合に、無効審判で無効ではないと判断されてしまう可能性もあります。ですので、ダブルトラック、つまり判断機関が分かれているということには、このような問題点もあります。

少し先走りの話をしましたが、今の例は忘れて、先ほどの例に戻ります。では、裁判所はどのように今まで処理してきたかといいますと、無効の疑いがある特許権に基づいて、無効の判断はできないからそれには触れず、侵害だ、というような判断は、実はあまりしていません。

さすがにそこまで縦割り行政ではありません。裁判所も、本来無効とされるべき特許権に基づいて権利行使がされてはいけないということは、もちろん分かっておりまして、ただ、裁判所で無効だという宣言ができないという縛りが、昔はあったのです。

ですので、どうにかする必要があります。裁判官は、それをクレーム解釈に反映させるという手法を使って、本来無効とされるべき特許権に基づいて、侵害を認めてこなかったのです。それが、従前の裁判例というところに書いてある、公知技術除外説、実施例限定解釈です。

つまり、今あるクレームを無効と宣言することは裁判所の権限を超えるため、できません。それは行政庁である特許庁の方ですべき判断だ、というので、無効だと言うことは裁判ではできないけれども、やはり本来無効とされるべき特許権に基づいて権利行使されるのはおかしいので、どうにか権利行使を否定したい、どうにか非侵害の結論を導きたいと考えます。それをクレーム解釈で反映させることにしたのです。

どのように判断していたかという、先ほどの例を使いましょう。あのような審査プロセスを経たものではないことにしますが、クレームの方でばねと書いてあるとします。これはどうも公知技術があり無効らしい。それで、これがコイルばねの公知技術だとします。コイルばねが公知になっているので、ばねという概念はすでに公知になっているので、特許を取ることはできません。ですが、いろいろ事情があって、審査では見過ごされてしまったといった場合に、被疑侵害物もやはりコイルばねだというときです。

赤い方は先行技術、こちらはイ号物です。被疑侵害物のことをイ号物と言ったりもします。このときに確かにこのままクレーム解釈して、クレームにイ号が含まれれば侵害です。しかし、公知技術に同じくばねと書いてあるものがあります。このままでは公知技術に対して権利を行使されてしまうことになってしまって、おかしいというので、何をしたかという、勝手に裁判官が板ばねという概念を作り出して、権利範囲を裁判官がクレーム解釈で板ばねに限定解釈するということが行われていたのです。

では、裁判官はどのような判断プロセスを経て、板ばねに減縮したのかというと、建前論を使うのです。ばねと書いてある、しかし、先行技術にはコイルばねがあることが明らかである。特許庁は優秀な役所である。まさか公知技術に対して権利を与えるようなことはしないだろう。ですから、公知技術でコイルばねというものがあるにもかかわらず、ばねに権利が与えられたということは、すなわちこのばねというものを特許庁は板ばねのつもりで解釈したに違いない。侵害訴訟ではばねと書いてあるけれども、審査官の頭の中では、これは板ばねの意味なのだ。板ばねとコイルばねは違うものである。よって、非侵害だ、という結論を出しているのです。このような方法を限定解釈と言います。クレームの限定解釈です。あるいは、公知技術を外す形での限定解釈です。

このような建前を公知技術除外説と言います。つまり、赤のバツは公知技術ですので、クレームがばね

と書いてあるけれども、公知技術を含むようなクレームが特許になることはあり得ないので、公知技術を含まない形でクレームを解釈するのです。そのようにすれば、公知技術に対して排他権が行使されることはあり得ません。そこを除外するようにクレームを解釈するわけですから。そうすると、うまいこと非侵害の結論が出ます。

これは裁判所が考えました。本当によく考えると思いますが、無効と宣言しない、かつ排他権を行使させない技なのです。裁判所は、無効とは宣言できない。だからといって、公知のパブリック・ドメインに対して排他権が行使されるのは、やはりおかしい。これはその2つを両立させる解釈なのです。

しかし、やはりこれには無理があります。ばねと書いてありますし、禁反言の方は審査の過程で出願人が、これは板ばねですと主張したといった事情があるから、板ばねに限定解釈されても仕方ありませんが、この公知技術除外説は、そのような事情が一切ない場合もあり得ます。

このように、クレームに公知技術が含まれるという事情1つを取って、裁判所がそれを除外するようにクレーム解釈をしていました。ですから、これはやはり無理です。ですが、裁判所は無理を承知でこれをしていました。これはもう、妥当な結論を導くという、結論から入ってきていることは確かです。実施例限定解釈というのは、公知技術除外説よりもさらに無理がありますが、省略します。

あるいは、実はアメリカは、裁判所が無効宣言できます。日本はできないという事情がありましたので、アメリカからやはり批判されます。日本の裁判所は、勝手に裁判所がクレームを限定解釈する。アメリカの企業の特許が、どうも日本の裁判所で勝手に限定解釈されているみたいで、それはおかしいだろうと言われました。

アメリカの方は、無効だと裁判所が宣言できてしまいます。そのような差はおそらくあまり意識されていなかったのか、あるいは、意識していたけれども、アメリカはあのような国ですので、知っていてそのようなことを言っていた可能性もありますが、やはり内外から批判はありました。

そこで、やはりこの限定解釈は無理があるので、やめようということで考え出されたのが、権利濫用論です。法律の世界で非常に便利な権利濫用論です。これは最高裁平成12年、半導体装置と書いてありますが、一般にはキルビー事件として有名です(最判平成12.4.11民集54巻4号1368頁[半導体装置])。キルビーというのはノーベル賞を取った発明者です。半導体装置に関する事件ですが、キルビー特許、あるいはキルビー事件と言われているものです。

これは、全部公知の場合という、先ほどの例よりもっと広い例でした。このばねというのが、全部満遍なく公知だった場合の話です。そのような特許については、特許権を行使することは濫用であるとして、権利行使を認めないとしたのが平成12年のキルビー事件です。

無効理由があることが明かで、無効審判が請求された場合には、無効とされることが確実に予見できる特許に基づく権利行使は、権利の濫用であるということで、権利行使を認めませんと言ったのが平成12年、今から7年前です。

逆に言うと、日本の裁判所はこの判決まで無効と言えなかった、あるいは権利濫用と言えませんでした。言っていた裁判所も実はあるのですが、おおびらには言えないと言われていました。これは、本当にごく最近です。

現在では、このキルビー事件が立法化されて、特許法104条の3という条文があります。特許が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、権利を行使することができない、という条文ができまして、現在では、裁判所は104条の3を使うようになりました。無効理由があるので、権利を行使すること

はできないから、非侵害ですという結論が、日本の裁判所でようやく立てられるようになったのです。キルビー判決から4年間のタイムラグがありましたが、2004年、平成16年に立法されましたが、この104条の3は、裁判所の判決理由中の判断です。結論は非侵害ですから、判決理由中の判断です。ですから、既判力はありませんし、民事訴訟の相対効の原則がありますので、特許が無効だと宣言されたわけではないと考えられています。

ですから、104条の3で非侵害という結論が出ても無効であるということとは少し違うということです。依然として特許は有効で、存続しています。無効審判のところでもう1回、この点をお話します。

問題は、無効審判制度が存置されていることとの制度的な整合性です。この2004年の法改正があった後も、無効審判は存続しています。廃止論もありましたが、存続しています。したがって、裁判所で無効を理由として非侵害と言われた後でも、無効審判は行うことができます。その整合性を考える必要があるだろうと言われています。

無効審判はどうして設けられたかといいますと、2つの理由があると言われています。無効審判も先行技術の対比が主になりますので、やはり技術的な問題があります。したがって、専門家を介在させる必要があるだろうということです。つまり、技術的な問題については、いきなり文系の裁判官に判断させるよりも、理系の知識を持っている審査官、審判官にいったんは判断させるべきだと考えられたのです。

無効審判は行政手続ですので最終決定ではありません。無効審判に不服がある人は、東京高裁、現在は知財高裁ですが、そこに審決取消し訴訟を提起することになります。審決取消し訴訟というのは、本日お配りした紙の右側のスキームになります。この下に無効審判があります。

このように、無効審判を作ったのは、やはり1回は技術の専門家に判断させる必要があるからです。それに不服のある者だけを裁判所に送るということです。裁判所の負担軽減、いったんは無効審判というところでスクリーニングといいますか、ろ過をして、さらに不服がある者だけ裁判所に回すために無効審判を作りました。無効審判で納得したり、あきらめたりする人もたくさんいます。

もう1つは、各地の裁判所でそれぞれ無効判断をさせると、日本中にはたくさん裁判所がありますから、やはり判断にぶれが生じます。アメリカではよく言われていますが、無効にしやすい裁判所と、無効にしにくい裁判所ができてしまいます。そうすると、やはり、無効にされやすい裁判所が狙われます。それは、特許の有効性が安定しませんので、一本化する意味がありました。

無効審判でしか無効にすることができないというのは、専門化と一元化ということです。スクリーニングの方は専門化、下のルートを一本化するという一元化ですね。有効、無効については特許庁で判断します。特許庁で専門家が一本化するという理由で、無効審判というのがあって言われています。

ですので、現在ではいろいろな裁判所で判決の理由としてではありますが、無効であるという判断を事実上しています。現在この無効審判制度の趣旨が若干揺らいでいると言うことができます。つまり、いろいろな地裁で、これは無効であるというような主張がされてきて、裁判官は無効かどうかをチェックしなければいけません。事実上の審査と同じです。

だとすると、この無効審判制度を作って判断を専門化、一元化した意味が、若干今薄れてきています。もしかしたら制度的な過渡期なのかもしれません。ですが、無効審判が今あるということは、やはり104条の3の解釈に影響を与えるべきだろうと考えられています。

76ページと77ページに入りますが、77ページの真ん中あたりに★が書いてあります。原稿104条の3の解釈上の論点です。無効審判により無効にされるべきものという要件は、キルビー裁判の明らか要件を

承継したものかどうかというところが論点です。

これはどのようなことかといいますと、75 ページに戻ってキルビー判決をよく見てください。判決の理由の 2 行目に、無効とされることが確実に予見できる特許と書いてあります。その上に「無効理由のあることが明らかで」、と書いてありますが、これは明白性の要件だと昔は言われていました。つまり、裁判所がどのような場合に無効だと判断できるのか。無効の理由として、権利乱用ないし特許権の行使を否定することができるのかというと、無効理由があるというだけで、権利行使を否定することはできないと考えられていました。

そうではなくて、無効理由があることが明らかな場合は、権利行使は認めないということです。ですから、裁判官の心証として、無効理由がありそうだけど、あまり自信がない、ありそうだけれども断言はできないなというときは、無効を理由として権利行使を否定してはいけなかったと考えられていました。ですから、逆に特許の権利行使を認めなければいけないと言われていたんです。それが明白性の要件、明らかな要件などと言われているものです。

それは、やはり無効審判制度との整合性から来ています。つまり、どのようなことかといいますと、本来は無効審判でやるべきことだけれども、例外的に裁判所で無効理由を判断します。だとすれば、明らかなことが必要だろうということです。つまり、裁判所の判断の方が危ないと考えています。専門家ではないので、裁判所は間違える可能性があります。

これはあくまで相対的な意味ですが、特許庁の判断に比べて、裁判所の判断は、無効かどうかについては間違える可能性が、相対的に大きいです。ですから、間違えそうもない、誰が見ても、どの裁判官が判断しても、これは無効だというときに限り無効にできると、キルビーの地裁で言われていました。きわどい場合は全部権利行使を認めていたのです。

現在では 104 条の 3 ができましたので、その明白性の要件が引き継がれているかどうかというところが解釈上の論点になっています。この教材、あるいは田村先生の教科書では、明白性の要件は引き継がれていると考えています。実は少数派なのですが、引き継がれていると解釈しています。逆に言うと、現在でも明白でない場合は、裁判所は無効を理由に権利行使を否定してはいけなかったと考えています。

この無効の判断のことを、75 ページの下の方からイオン歯ブラシを題材にとって説明をしています。今までの説明の繰り返しになりますが、大事なところですので、このイオン歯ブラシを例にとった形で説明を続けていきます。

イオン歯ブラシは、以前、題材として使いました。教科書で言うと 224 ページの下絵です。必ずしもこれとまったく同じ話をするわけではありませんが、イオン歯ブラシ自体は公知だとします。イオン歯ブラシの特徴は、ブラシヘッド部を上から脱着可能として、唾液を浸して導電可能とする液路を設けて、唾液がブラシをぬらすと、それだけで電子が流れるようにした構成だといいたしましょう。

イオン歯ブラシ自体、あるいはブラシの部分と柄の部分とが脱着可能としたところが公知だと仮定します。液路を設けて導電可能としたところが特徴だと今お考えください。

76 ページにいきます。被告が反論するとすれば、2 つ考えられます。1 つは、原告の特許は 2 つの公知事実を組み合わせただけで液路を設けたにすぎないから、進歩性を欠いているという反論です。それぐらいの工夫は僕でもできる、という主張です。

もう 1 つは、イ号物件、つまり被告側がやっているものは、公知技術に穴を開けたにすぎないので、公知技術を同視できるから特許権侵害ではない、という主張が考えられます。

この2つの主張はどこが違うかといいますと、76 ページの一番下の図をご覧ください。このように違います。被告側の a)の主張は、76 ページの一番下の図ですと、Ⅱの関係になります。つまり、クレイムと公知技術の関係になります。ここにクレイムと書いてあって、公知技術と書いてありますね。こちらがイ号です。a)の主張はⅡで、b)の主張はⅢです。

どのようなことかといいますと、a)の主張は原告のクレイムと公知技術を比べて、進歩性がないから無効ですと言っています。b)の主張は、イ号物件の方、つまり被告から見れば自分の製品は、公知技術と同視できる製品ですと主張しています。

この2つの主張は、どちらでもいいのですが、どちらかが成り立てば特許権の行使はできないことになります。どうしてかというと、a)の関係で、クレイムと公知技術が同じだと、あるいは公知技術から容易に推考できるということであれば、クレイムは当然無効です。無効ですので、無効なクレイムが行使されることはあり得ないということになります。

b)の関係はどうかといいますと、イ号物件と公知技術が同視できるという主張です。公知技術に特許権が行使されるわけがない、されてはいけな。よって、イ号物件は非侵害であるという主張です。この2つの主張の違いというのはこれです。Aの主張はクレイムと公知技術の対比、Bの主張はイ号物件と公知技術の対比だということに注意してください。

a)はクレイムと公知技術を比べるパターンですが、これは無効の主張ができるかどうかということです。本来であれば個別の侵害訴訟で判断させるべきではないということになります。つまり、Aの主張は認めるべきではないと考えられています。

というのは、クレイム制度、あるいは無効審判制度との関係です。クレイムと公知技術の対比というのは、本来は審査でやることです。審査のところではクレイムと公知技術が対比されますよというのを説明してきたと思いますが、a)の主張は、本来は審査といいますか、特許庁でやることです。審査でやってくるべきものだし、審査にミスがあったからこうなっているのですが、審査にミスがあったのであれば、やはり特許庁の無効審判でやるべきことなのだと。そして、無効審判に不服がある人は、審決取消し訴訟、現在では知的財産高裁ですが、そこで争うべきであるということです。つまり、一元化と専門化という制度を作って、用意してあります。現在でも無効審判制度として残っています。

ですから、本来はそちらでやるべきものだと。だけれども、クレイムと公知技術の対比をして、特許性がない、用件を満たしていないということが明らかであれば、裁判所でも判断してよいだろうということが、ここに書いてあります。つまりこの例で言えば、明らかに進歩性がないと。公知技術と対比した上で、新規性でもよいのですが、明らかに新規性がない、あるいは明らかに進歩性がないという場合は、判断がぶれません。どのような裁判所に持っていても、無効だという結論が出ます。

明らかな場合は、専門家でなくても判断できるはずで、審査官に比べれば技術に疎い裁判官でも、判断はぶれないと考えます。技術に疎い人に判断させても、それほど判断を誤ることがないということであれば、どの裁判所に持っていても、無効だという理由が出ます。その場合は a)の主張は認めてもよいだろうと、この 76 ページでは解釈しています。難しいことが書いてありますが。

つまり、ここでそのようなプロセスを経て、結論 a)が出ているというのは、やはりこの無効審判制度と 104 条の 3 が、今並立している以上は、並立していることに意味を見いだすべきだというように解釈しているからなのです。

無効審判制度が 104 条の 3 ができた後もまだ残っているということは、専門化と一元化の狙いというの

はまだ捨てられていない、専門化と一元化というのは、法の判断ですので、それをないがしろにしてはいけなと解釈しているといえます。この専門化と一元化を損なわない範囲で、裁判所でクレームと公知技術を対比させるべきだということです。

ですから、両方の顔を立てる必要があります。制度が 2 つある以上は、意味があるはずで、それを見いだすべきだということです。

裁判所で何でもかんでもクレームと公知技術を対比できるということは、無効審判を置いてある意味がなくなってしまうので、それではいけません。ですから、明らかなきだけ裁判所は対比をしてよいと考えます。逆に言いますと、明らかでないときは、裁判所は、特許は無効ではない、つまり権利行使を認めるという方向で結論を出さなければいけないということが、ここに書いてあることです。

ですから、この明白性の要件を引き継いでいるという解釈は、特許権者有利の解釈です。つまり、明白性の要件を要求しているという解釈は、明白でないときは権利の行使を認めるという意味ですから、特許権者有利の解釈になります。特許権者有利の解釈というのは、きちんと意味があります。この無効審判制度がある以上は、そちらの顔も立てる必要があるだろうということです。

b)の関係、イ号物件と公知技術の対比の関係も同じことです。実は、私は b)の方の解釈を取っていません。ここのイ号物件と公知技術を同視できるかどうかというときは、明白に同視できると、同じだということが明らかの場合だけに限るべきだということになります。イ号物件が公知技術と明らかに同一だということになれば、公知技術に対して特許権が及ぶということはありませんので、非侵害の結論が出ます。

a)と b)は何が違うのかといいますと、b)の方は、クレームは関係ありません。どのようなクレームであっても、b)の関係が認められれば、これは非侵害になります。つまり、イ号と公知技術が一緒であれば、どのクレームであっても公知技術に対して権利を行使できるということはありませんから、クレームがどのようなものかによらず、非侵害という結論が出るというのが b)の関係です。

a)の関係は反対側でして、a)の関係が認められる、つまりクレームと公知技術が明白に同一だということは、クレームももう無効という意味ですから、イ号物件がどのようなものであっても、侵害とは認められないという意味です。クレームが無効であれば、イ号物件がどのようなものであっても非侵害の結論には変わりありませんよね、というのが、A の結論と B の結論の違いです。

これだけでは分からないと思いますので、77 ページの図を使って説明しましょう。図を使っても難しいですけれども。この図は教科書ですと 252 ページから 254 ページの図と同じです。そこに少しでも分かりやすくするように、私が補足を付けたものです。

この図はどのように読むかといいますと、説例 1 の方にいきましょう。クレームは左から 3 番目の範囲です。公知技術は左から 2 番目の範囲になります。これは横に見ます。つまり、説例 1 のケース 1 は、クレームが a です。公知技術も a です。イ号物件は、a というパターンと、a+b というパターンと、a+b+c というパターンです。

ここで前提は図の上に書いてありますが、a+b という発明は、a という要件と b という要件を合わせた発明は、進歩性が欠如している発明だという前提です。進歩性がないというのが前提ですが、進歩性がないことは明らかではないという例です。a+b+c は、進歩性がある、つまり特許の要件を満たしている発明だとお考えください。そのような前提です。

クレームが a で、公知技術が a の場合はどうなるかといいますと、クレームと公知技術は明らかに同じです。同じですので、イ号物件がどのようなものであっても、非侵害になります。ですから、これを横に見てい

くと、イ号物件が a でも $a+b$ でも、 $a+b+c$ でも、これは全部非侵害の結論が出ます。ですから、緑色で囲ってあるパターン、公知技術とクレイムがまったく同じパターンは、イ号物件がどのようなものであっても、非侵害の結論が出ます。クレイム本体が無効ですので、無効の権利に基づいて権利の行使はできませんから、どのようなものであっても、非侵害の結論が出ます。ですから、クレイムと公知技術が同じ場合は、当然無効の抗弁、 a のパターンというのが、Ⅱの関係がよく機能するパターンです。

青の方、公知技術の抗弁、つまり左側のページで言う結論 b です。左側のページの図で言うと、Ⅲの関係です。イ号物件と公知技術の関係です。イ号物件が a です。今度は縦に見ましょう。公知技術も全部 a だという事例ですので、公知技術とイ号物件がまったく同じだという場合は、クレイムがどのようなものであっても、非侵害の結論が出ます。ですから、この青で囲ってある部分も非侵害です。

これは、ケース 2 の場合は $a+b$ 、ケース 3 の場合は $a+b+c$ がクレイムになっていますが、公知技術とイ号物件が同じ場合は、クレイムがどのようなものかという判断を飛ばしても、非侵害の結論が出ます。公知技術に対して権利が行使されるということはありません。

ですから、このような抗弁のことを、公知技術の抗弁と言います。公知技術に対して権利を行使できないという抗弁です。ですから、76 ページの左側の一番下を書いてある図ですと、Ⅲの関係が公知技術の抗弁と呼ばれるものです。結論 b 、Ⅲの関係が、公知技術の抗弁と呼ばれるものです。

Ⅱの関係、結論 a の関係は、緑の方です。当然無効の抗弁になります。つまり、当然無効の抗弁という意味は、クレイムが無効ですので、イ号物件がどのようなものであっても、権利は行使されないということです。

次に、残りのケースのイ号物件が $a+b$ 、あるいは $a+b+c$ については、ケース 2 はどのように判断されるかといいますと、クレイムは $a+b$ です。公知技術は a です。ですから、これはクレイムと公知技術が違いますので当然無効の抗弁は使えません。クレイムと公知技術がイコールの場合だけ、当然無効の抗弁が使えます。ケース 2 の真ん中、イ号物件が $a+b$ との場合、公知技術は a で、これは違うものですので、公知技術の抗弁は使えません。ですから、ケース 2 の $a+b$ は、当然無効の抗弁も公知技術の抗弁も使えない例です。 $a+b+c$ もそうですが、使えない例です。

ですが、 $a+b$ というのは、進歩性がないという前提でしたので、ここについては、無効審判で無効にすればセーフになります。ケース 2 のクレイムは $a+b$ ですので、進歩性がありません。進歩性がないのだけれども、ないことが明らかではないので、当然無効の抗弁も公知技術の抗弁も使えませんから、無効審判へ行って無効にするしかありません。無効審判へ行って無効にすれば、イ号物件が $a+b$ でも $a+b+c$ でも、当然セーフになります。無効審判になっているからです。

ケース 3 の場合は、クレイムは a 、 b 、 c ですので、これは無効審判でも無効にはなりません。そもそも有効なのです。ですが、イ号物件が $a+b$ の場合は、クレイムの要件をすべて満たしていませんので、クレイム解釈で非侵害になります。

この説例 1 のケースで侵害になるのは、一番右下のケースだけです。右下のケースは、ケース 3 はそもそもクレイムは無効ではありませんし、ほかの抗弁が使えませんので、右下の $a+b+c$ だけが侵害という結論が出ます。そのほかの 8 つのマスは、全部非侵害の結論が出るものです。理由が違うということです。

1 回見て 1 回解説しただけでは、おそらく分からないと思いますが、教科書に説明が書いてあります。教科書の説明は、これだけだとかなり足りないところがありますので、教科書の説明と教材の説明を両方よく見て、理解していただきたいと思います。

説例 2 の方もさっとお話をしておきます。説例 2 は、x、塩酸と反応させるというのが公知技術だといったします。y、硝酸と反応させるというのは、公知技術と違う概念ですので、これは新規性があるということになります。z は、x や y の上位概念ですね。酸と反応させるという上位概念です。これは新規性がありません。下位概念が公知の場合は、上位概念には新規性がないということになります。それが通常の判断です。

説例 2 のケース 1 はどのように見るかといいますと、クレームと公知技術が等しいです。ですから、ケース 1 の事例は、当然無効の抗弁がよく機能する例です。ですから、クレームと公知技術がまったく一緒ですので、イ号物件はどのようなものであっても非侵害になります。ですから、x であっても y であっても非侵害になります。

ケース 2 の場合は、クレームが酸と反応させる、z で、x や y の上位概念です。公知技術は x ですので、ここは本来は無効です。無効理由を内包しているということになります。無効理由を内包しているのですが、訂正をすれば生き残る可能性があります。つまり、x+y というクレームになっていますから、x さえ切り落とせば、クレームは y だけが残ります。公知技術は x ですので、生き残ります。ベストを尽くせば、生き残る可能性があります。ですから、必ず無効にはなりません。必ず無効になる場合だけ、当然無効が使えるので、ケース 2 は当然無効の抗弁は使えない場面です。

ですから、ケース 2 の場合のイ号物件が x と y のときは、当然無効の抗弁は使えません。使えるとすると、公知技術の抗弁になります。つまり、ケース 2 のイ号物件が X の場合は、公知技術と等しいですので、ここは公知技術の抗弁が使えます。ですから、縦に見ますと、この青の部分は、イ号物と公知技術がまったく等しいので、公知技術の抗弁が使えます。

右側の方で、イ号物が y のときは、この縦の関係は、公知技術の抗弁は使えない事例です。ケース 2 のイ号物が、Y、ここに書いてある小さな 2) は、ケース 2 のクレームが無効審判に掛けられるとしても、ここは結局侵害になります。つまり、クレームが x プラス y、公知技術が x ということは、クレームから x の部分を切り落とせば、生き残ることができるはずですが、その結果、y が残っているの、2) の部分の、y と等しいので、ここは侵害ということになります。

ケース 3 の方も、この y の部分は侵害になります。ケース 3 は、クレームと公知技術は等しくありません。x イコール y ではなく、等しくありませんので、ここは当然無効の抗弁は使えません。イ号物件は x ですので、公知技術の抗弁は使えます。ですから青くなっています。

さらに右側、y の 3) と書いてあるところは、クレームとイ号物件が等しいので侵害です。公知技術の抗弁も当然無効の抗弁も使えませんので、ここは抗弁が両方とも使えないので、侵害ということになります。

小さく 1) 2) 3) 4) などと書いてありますが、この括弧は教科書の括弧に対応しています。253 ページと 254 ページにはまったく同じ例が書いてありますが、この括弧は教科書の注と対応しています。ですから、この括弧の注の中もきちんと読んで、復習をしていただきたいと思います。

本日のポイントはこれです。a の関係は、こちらが当然無効の抗弁、こちらが公知技術の抗弁です。使える場合は両方とも同じです。明々白々にこの a の関係、b の関係が認められるときです。