

権利範囲確認の訴えの再検討

明治大学法学部 准教授 岡田 洋一



要 約

ある技術が特許権を侵害するか否かが争われた場合、被疑侵害者側から訴えを提起する方法としては差止請求権等不存在確認の訴えがある。さらに、権利範囲確認の訴えについても提起できるかについては争いがあつたものの、最判昭和47年7月20日民集26巻6号1210頁〔かせくり用舞輪事件〕がこれを不合法と解したことで、少なくとも実務では受け入れられるに至っていないし、最近では議論自体も乏しくなっている。もっとも、ここで不合法の理由とされた確認の利益、とくに事実の確認の可否の問題については、今日ではそれを確認することが、紛争の直接的、抜本的な解決に必要であれば、確認の利益を認める見解が多数を占めるに至っている。また、キルビー事件判決および特許法104条の3ならびに均等論等にみられるように、特許庁と裁判所との役割分担は大きく変容している。そこで本稿は、このような現況にかんがみて権利範囲確認の訴えの適法性を今一度検討しようとするものである。

目次

1. はじめに
2. 沿革—「権利範囲」と「技術的範囲」
3. 議論の状況
 3. 1 最判昭和47年7月20日民集26巻6号1210頁
 3. 2 学説および下級審裁判例
 3. 3 実務での対応
4. 考察
 4. 1 確認の対象
 4. 2 紛争解決にとっての有効・適切性
 4. 3 特許庁と裁判所との役割分担論
5. おわりに

1. はじめに

特許権の対象となる特許発明は、動産や不動産のような有体物とは異なり無体物であって、その技術的範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて決定されることから（特許70条1項）、第三者の実施しようとしている技術が当該特許発明の技術的範囲に属するのかが否かの確定は容易ではなく、その範囲をめぐる紛争が生じることも少なくない。つまり、一般的には、特許権者は自己の権利の及ぶ技術的範囲を広く解釈しようとする傾向があり、他方で、第三者はこれを狭く解釈しようとする傾向があるため、両者間で解釈の相違が生じ、紛争が発生するのである⁽¹⁾。このような紛争が生

じた場合には、特許庁に対して判定を求めることができる（特許71条1項⁽²⁾）。同手続は、当事者対立構造がとられるなど審判手続と類似の手続構造となっている（特許71条3項）。もっとも、同制度は、紛争解決を目的とした民事訴訟を担う裁判所で行われる手続ではなく、専門技術官庁である特許庁で行われる手続である。そして判定は、単なる鑑定の性質しか有せず、既判力（民訴114条1項）を有しない。もちろん、私的鑑定とは異なり、専門技術官庁である特許庁が行うため事実上の権威は有するものの、不服申立てが用意されていないこともともない、現在ではあまり利用されていない⁽³⁾。したがって、判定による紛争解決には限界があり、その結果、特許発明の技術的範囲（権利範囲）をめぐる紛争は、最終的には裁判所での特許権侵害訴訟によらなければならない。

裁判所においてかかる紛争が解決される場合、特許権者からの差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟といった給付訴訟だけではなく、反対に第三者（被疑侵害者）から差止請求権等不存在確認の訴えが提起されることもある⁽⁴⁾。たとえば、特許権者が権利侵害警告を発したことで特許紛争が生じている場合には、かかる特許権者の権利行使によって被疑侵害者の製品の販売等が差し止められたり、損害賠償義務を負うという法律上

の地位に不安が生じるものの、確認の訴えのほかにそれを除去する手段が存在しないからである（確認の訴えの補充性）。ただし、技術的範囲（権利範囲）に属するか否か自体を争う権利範囲確認の訴えについては、最判昭和47年7月20日民集26巻6号1210頁〔かせくり用舞輪〕が、同訴えは事実関係の確認であって確認の利益を欠き不適法であると判示した結果、同訴えによる紛争解決の途は閉ざされたままである。よって、被疑侵害者は、技術的範囲（権利範囲）をめぐる紛争が生じた場合には、終局的解決にはならないことを覚悟したうえで判定を請求するか、または差止請求権等不存在確認の訴えを提起するしかない。もっとも、判定については、法的効果や不服申立てに問題があるし、私人間の紛争を解決する役割を特許庁が担うべきかについては疑問が呈されているところである⁽⁵⁾。他方で、特許権侵害訴訟に対する裁判所の審理体制は、特許権等に関する訴えについて東京地方裁判所および大阪地方裁判所に専属管轄を認めたこと（民訴6条1項）や専門的知見を補完すべく専門委員（民訴92条の2）や裁判所調査官（民訴92条の8）が整備された今日では大幅に改善され、かつ審理も迅速化している。とすれば、同紛争の解決については裁判所で行われるべきであろう。この場合、通常は、差止請求権不存在確認の訴えを提起することになるだろうが、判決理由中の判断には既判力は及ばないため、たとえこれに勝訴しても、損害賠償請求や謝罪広告を求めて相手方が訴えを提起して、ここで再び技術的範囲（権利範囲）をめぐる争いが繰り返されるおそれもあり、抜本的解決とはいえない。とすれば、技術的範囲（権利範囲）の問題について紛争が生じた場合には、権利範囲確認の訴えを認めることによって紛争解決の役割を担う裁判所での審理の途を開く必要があるのではないだろうか。そこで本稿では、今日における確認の利益および裁判所での特許権侵害訴訟の状況等を踏まえた上で、権利範囲確認の訴えによる権利範囲をめぐる紛争の在り方を今一度検討するものである。

2. 沿革—「権利範囲」と「技術的範囲」

旧特許法（大正10年法律第96号）では、「審判ハ本法又ハ本法ニ基キテ発スル勅令ニ規定スルモノノ外左ニ掲クル事項ニ付之ヲ請求スルコトヲ得」として「特許権ノ範囲ノ確認」について審判を求めることが認められていた（84条1項2号）。これを権利範囲確

認審判という。さらに、同法の昭和22年改正（昭和23年法律第172号）において「審判又ハ抗告審判ヲ請求スルコトヲ得ベキ事項ニ関スル訴ハ抗告審判ノ審決ニ対スルモノニ非ザレバ之ヲ提起スルコトヲ得ズ」（128条の2第4項）との規定が設けられたことから、権利範囲の確認をを求める訴えは特許庁の審判を経た後でなければ、訴えを提起することはできないとされた（審判前置主義）。すなわち、旧法下では権利範囲確認審判という「権利範囲」の確認をめぐる紛争を解決するための手段が用意され、これは裁判所ではなく特許庁の役割とされていたのである。なお、同制度は、利用者にとって便宜的で利用価値があったことから広く利用されていたようである⁽⁶⁾。

もっとも、同制度は、その審決の効力について、法的拘束力を有しない鑑定的なものなのか、それとも法的拘束力を有するのか、そして法的拘束力を有すると解した場合には、その効力は当事者間のみを拘束する相対的なものなのか、または対世的なものなのか、という見解の対立があり、必ずしも明確でないとの理由から、現行法（昭和34年法律第121号）により廃止され、代わって判定（特許71条）が設けられた⁽⁷⁾。もっとも、判定は技術的範囲についての特許庁による意見の表明であって、鑑定的性質を有するにとどまるとされている⁽⁸⁾。それゆえ、法的拘束力はないし、これに対する不服申立てもできない⁽⁹⁾。その結果、判定は、旧制度とは異なり、あまり利用価値の高い制度とはなっていない。そして判定では、権利範囲確認審判で用いられていた「権利範囲」という文言はなく、「技術的範囲」という文言が用いられることとなった。その背景には、「権利範囲」の問題は法律問題であって裁判所による判決によるが、「技術的範囲」の問題は技術的専門的事項（事実問題）であって司法機関である裁判所の判断には馴染まず、技術専門庁である特許庁による判定で判断がなされるべきとの考えがあったものと考えられる⁽¹⁰⁾。

権利範囲確認審判と判定との間では以上のような制度的相違があることから、判定では権利範囲確認審判で解決されていた紛争のすべてに十分対応できなくなった。その結果、権利範囲をめぐる紛争処理の問題は、新法下で審判前置主義という制限がなくなったこともあり、旧法下では皆無であった権利範囲確認の訴えという手段によって裁判所に持ち込まれることとなったのである⁽¹¹⁾⁽¹²⁾。その適法性については争いが

あったものの、これに対する最高裁としての判断を示したのが最判昭和47年7月20日民集26巻6号1210頁〔かせくり用舞輪事件〕である。

3. 議論の状況

3. 1 最判昭和47年7月20日民集26巻6号1210頁

(1) 事案の概要

Y(被告・被控訴人・被上告人)は、かせくり用舞輪につき本件意匠権を有する者である。他方、X(原告・控訴人・上告人)は、かせくり用舞輪の製造販売をしていたところ、YがXの用いている意匠が本件登録意匠の範囲に属するとして、Xに対してその製造販売の中止を申し入れた。しかし、XはYの申入れを理由がないとして拒絶し、さらにYを相手方として、主位的に、自己の使用している意匠はYの登録意匠の権利範囲に属しないことを確認するとの訴えを、予備的に、仮に権利範囲に属するとすれば自己が本件意匠権につき先使用による通常実施権を有することを確認するとの訴えを提起した。

第一審(名古屋地判昭和42年11月18日)および原審(名古屋高判昭和46年2月12日)では、本件訴えについての確認の利益は問題とされることなく、Xの製品がYの登録意匠の権利範囲に属し、そして、Xは、先使用による通常実施権も認められないとして請求を棄却した。これに対してXが上告したのが本件である。なお、上告理由は原審の主位的請求に関する実体的判断を攻撃するものであり、予備的請求については上告理由書が提出されていない。

なお、本件は意匠法に関する事件であるが、ここでの判決法理は特許法でも同様に解釈することができる。

(2) 判旨

「職権をもつてXのYに対する主位的請求に関する訴の適否についてみるに、その請求の趣旨は、『(第一審判決添付)別紙第一目録表示の意匠は第216, 671号登録意匠の権利範囲に属しないことを確認する。』というのであつて、右訴がYの意匠権にもとづく差止請求権不存在確認の訴ではなく、右登録意匠の権利範囲の消極的確認を目的とするいわゆる権利範囲確認の訴であることは、本件記録にあらわれたXの主張に徴し明らかである。そして、右訴の利益としてXが主張するところの要旨は、『Yは、Xに対し、Xが

本訴において確認を求めている意匠がYの右登録意匠の範囲に属するとして、製造販売の中止を求め、これを理由なしとして拒絶するXとの間で紛争を生じている。』というのである。

しかし、意匠権者と第三者との間で、第三者が実施しまたは実施しようとしている意匠が意匠権を侵害するかどうかについて紛争を生じている場合において、その紛争が登録意匠(およびこれに類似する意匠)の範囲の争いに起因しているときでも、その紛争を解決するためには、意匠権にもとづく差止もしくは損害賠償の請求またはこれらの請求権の不存在確認の訴を提起する必要があり、かつ、それで足りるのであつて、このほかに意匠権のいわゆる権利範囲確認の訴を認めることはできず、またこれを認める必要もないのである。その理由は、つぎのとおりである。

すなわち、右訴は権利範囲確認とはいうものの、その目的とするところは、ある意匠が美的印象の点から判断して登録意匠(およびこれに類似する意匠)の範囲に入るか否かということであるから、その判断は法律上の判断ではなく事実上の判断であり、判断の対象は、権利または法律関係ではないといわなければならない。このことは、登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲の判定権限が行政官庁である特許庁に与えられている(意匠法25条)がその判定の結果について不服申立の途がひらかれていないことからもうかがえるところである。したがつて、右訴は権利または法律関係の確認を目的としないものとして不適法といわなければならない。のみならず、右訴が本件のように第三者が実施しまたは実施しようとしている意匠についてその意匠が意匠権を侵害するか否かの紛争を解決する方法として適切有効といえるかどうかについてみるに、このような紛争が存する場合には、権利者側からすれば第三者の侵害(またはそのおそれ)の排除が必要であり、また第三者からすればその実施を妨害されないことが必要であるが、いわゆる権利範囲確認の訴によつては、ある意匠が登録意匠(およびこれに類似する意匠)の範囲に入るか否かを確定するだけであるから、右の紛争解決目的を果すうえにおいて適切有効とはいいがたく、その目的達成のためにさらに差止請求権の存否を問題としなければならないのである。

したがつて、Xの主位的請求に関する訴は、不適法として却下すべきであるから、右請求について本案の判断をした第一審判決は失当であり、これを是認した

原判決は、本件上告理由に対する判断をするまでもなく、破棄を免れず、第一審判決中主位的請求に関する部分を取消し、同部分につき訴を却下することとする。」

(3) 判決理由としての確認の利益

本判決は、確認の利益を欠くとの理由で訴えを不適法却下とした。ここに確認の利益とは、特定の権利関係の存否を確認する判決を求める訴えをいい、一般に、訴えにおいて何を訴訟物とするかは、処分権主義の下では原告の意思によって定められる。しかし、給付の訴えにおいて訴訟物が実体法上の給付請求権に限定されるのとは異なり、確認の訴えでは確認の対象が性質上無限定であり、また、ここで下される判決には既判力が認められるだけであり、執行力や形成力は認められない。したがって、訴えの利益によって真に本案判決をする必要があるか否かを限定する必要がある。

確認の利益は、「現に、原告の有する権利または法的地位に危険または不安が存在し、これを除去するため被告に対し確認判決を得ることが必要かつ適切な場合に限り、許される」ものとされている（最判昭和30年12月26日民集9巻14号2082頁）。そして、この有無を判断するため、①解決手段として確認の訴えを選択することが有効適切か（方法選択の適否）、②訴訟物たる確認対象の選択が適切か（対象選択の適否）、および③確認すべき紛争が確認判決によって即時に解決しなければならないほどに切迫し成熟したもののか（即時確定の利益・紛争の成熟性）という観点から考察されるのが一般的である⁽¹³⁾。そして、③については、さらに被告が原告の地位に与える危険・不安の態様と不安にさらされる原告の利益ないし地位の現実性という2つの観点から論じることができる⁽¹⁴⁾。

本判決は、権利範囲確認の訴えが、(1)事実の確認を対象としており、確認の訴えの対象とはなり得ないとしたうえで、(2)権利範囲をめぐる紛争を抜本的に解決するためには差止請求権の存否を明らかにしなければならず、権利範囲の確認だけでは紛争解決手段として有効適切とはいえないとした。

3. 2 学説および下級審裁判例

権利範囲確認の訴えの適法性については、学説および下級審においてもその適法性が議論されており、その結論は拮抗していた。

(1) 適法説

権利範囲確認の訴えについて適法と解する見解としては、東京地判昭和37年10月31日判時319号35頁がある。同判決は、「ある種の技術的考案が特定の登録実用新案の権利範囲に含まれるかどうかの判断は、単にこれが考案の思想上、科学的に同一範疇に属するかどうかという事実関係の判断のほか、これを基礎として、権利の効力の及ぶ範囲、すなわち、具体的事実に対する特定の実用新案権の効力範囲を定めるものであり、その意味において、法的価値判断であると解するのが相当である。また、ある種の技術的思想の表現である考案が実用新案権の技術的範囲に属するものとするれば、右考案者は、法律上、実用新案権者から、右考案の実施の差止請求を受ける地位にあることになるのであるから、権利範囲に属しないことの確認を求める趣旨は、実質的には、実用新案権に対し、自己の考案の実施は、これを止すべき義務のないことの確認を求める旨と解すべきであり、これらの点よりすれば、いわゆる権利範囲に属しないことの確認は単なる事実の確認を越えて、これに基く法律関係の確認にほかならないと解するを相当と」すると判示した。つまり、権利範囲確認の訴えは、ある技術的思想が特許発明の技術的範囲に属するか否かという単なる事実的判断にとどまらず、当該特許権の効力を判断するものであり、独占排他的な権利の支配範囲を確定するものであるから、その対象は法律関係であるとする⁽¹⁵⁾。

また、適法説の中には、権利範囲確認の訴えが直接的には事実関係の確認であることを認めつつも、同訴えの紛争予防解決機能を重視し、当事者間の具体的権利関係をめぐる紛争が直接的・抜本的・定型的に予防ないし解決されるならば、事実の確認の請求であっても適法と解する見解もある⁽¹⁶⁾。

(2) 不適法説

先述した最高裁判決と同様に、権利範囲確認の訴えの対象は事実関係の確認であることから、確認の利益を欠き不適法とする見解である⁽¹⁷⁾。すなわち、第三者の実施している技術が特許権者の特許発明の技術的範囲に属するか否かは技術相互の関係を科学的・技術的に判断するものであり、この判断が技術的行政官庁である特許庁による判定によることとされ、そして判定には不服申立ての途が開かれていないことからすると、事実関係の確認であるとする。

また、兼子一博士は、これに加え以下の点も不適法説の根拠とされている⁽¹⁸⁾。すなわち、権利範囲確定審判における審決の効力は、争いはあったものの、有力説によれば、「行政庁である特許庁が自ら与えた行政処分としての特許の趣旨を解釈補充し、発明の技術的範囲を確定する権限に基づくものであり、審判手続の形式によるけれども、特許発明明細書の訂正許可の審決と同様原特許と一体を成す附加的行政処分であり、また、確認とは称するけれども特許権の範囲を遡及的、形成的性格を帯有するものであったと解」されていた。そして、「この場合の権利範囲確認とは、特許発明としての技術的範囲そのものを判定することであり（大判昭和3・12・19民集7巻12号1107頁）、そのゆえに専門技術庁としての特許庁の権限とされていたもので、司法権を行う裁判所は行政処分としての審決に対する不服の出訴に基づき、事後的、間接的にその判断の当否を審査する権限を有するに過ぎなかった」。したがって、権利範囲確認審判が廃止されたとしても、そのことから当然に同様の機能を司法裁判所が直接に担当することになるはずはない⁽¹⁹⁾。そうすると、特許権の範囲は、特許庁によってどのような趣旨の発明として特許されたのかという問題であって、それ自体としては私法上の権利関係とはいえない。よって、これを許す明文の規定がない限りは、通常の民事訴訟上の確認の訴えとしては許されないとされる⁽²⁰⁾。ただし、特許権侵害に基づく損害賠償請求（民709条）や差止請求（特許100条）の関係は私法関係であることから、差止請求権不存在等の確認の訴えを提起することで対応すべきとされる⁽²¹⁾。これによって先使用权に基づく通常実施権の存否についてもあわせて確定することができ、抜本的な紛争解決を図ることができるとする。

3.3 実務での対応

権利範囲確認の訴えを否定的に解する見解も、差止請求権や損害賠償請求権の不存在確認の訴えについては法律関係についての確認であって、適法と解してきた。そこで、権利範囲確認の訴えが提起された場合には、同訴えは不適法であることから、釈明によって、これを差止請求権もしくは損害賠償請求等の給付の訴えまたは差止請求権等不存在確認の訴えに変更させる取り扱いをしてきたようである⁽²²⁾。

なお、先述した最高裁判決から長い年月を経ている

ものの、権利範囲確認の訴えが確認の利益を欠き不適法であるとの判決法理は、最近の下級審でも踏襲されている。たとえば、東京地判平成14年12月12日判時1824号93頁は、「確認請求は、イ号物件が本件…発明の技術的範囲に属することの確認を求めるものであるが、紛争の解決のためには、その結果として生ずる当事者間の法律関係の確認を求めることがより直接的であり、有効適切であるから、本件における被告…の確認請求は、即時確定の利益を欠くものとして、不適法といわなければならない。」と判示する。したがって、権利範囲確認の訴え自体は、現在に至るまで受け入れられていない。

4. 考察

権利範囲確認の訴えを認めるにあたって問題とされてきたのは、詳細に分類すると、①事実関係の確認を求めるものであって確認対象として適切とはいえないのではないか、②同訴えは紛争解決にとって有効・適切とはいえないのではないか、③特許庁と裁判所との役割分担にかんがみれば、技術的範囲（権利範囲）の問題について裁判所は特許庁の判断を尊重すべきではないか、という問題である。以下、これらの問題について検討する。

4.1 確認の対象

最高裁判決をはじめとする不適法説は、第三者の実施している技術がある者の特許発明の技術的範囲に属するか否かについて、技術相互の関係を科学的・技術的に判断するものであって、その判断基準、判定の権限が単なる技術官庁にすぎない特許庁に与えられていること、および判定に不服申立制度が用意されていないことを理由として、事実関係と解している。兼子博士の東京地裁昭和37年10月31日判決への批判に代表される不適法説の影響を強く受けてのものと思われる。もっとも、権利範囲確認の訴えは裁判所における法的判断によって紛争を解決するために行われるものであって、ある技術が特許発明の技術的範囲に属するか否かという事実的判断だけではなく、特許権の効力の範囲を判断するものである。これによって、特許権という独占的排他的権利の効力範囲を定めるのである⁽²³⁾。この点、特許庁で行われる判定とは異なる。すなわち、権利範囲確認の訴えでは、判定で行われる技術的範囲の事実（生の事実）問題に対する判断に加

え、これに対する法律的価値判断が加えられており、特許権の効力をめぐる司法上の権利または法律関係に対する判断が行われる⁽²⁴⁾。また、判定の権限が特許庁に付与され、その判断に不服申立制度が用意されていないが、そもそもこれらのことが確認の訴えの対象を決定する事由とはなりえず、また先述のとおり判定は鑑定的性質を有するにとどまるのであるから、これを同列に扱うことはできないであろう⁽²⁵⁾。

もっとも、井上治典教授（旧井上説）が述べられるように、権利範囲確認の訴えを事実関係の確認であるとしたとしても、同訴えの適法性を考えるにあたっては、当該請求についての判断（権利範囲帰属の有無の判断）によって、当事者間の特許権侵害をめぐる具体的利益紛争が直接的、抜本的、定型的に予防ないし解決されるか否かが重要なのであって、これが認められる場合には請求適格を認めることができる⁽²⁶⁾。確かに、事実関係の確認を求めるとは許されず、権利法律関係の確認を求めなければならないとするのが伝統的な通説であった⁽²⁷⁾。なぜなら、事実関係を確認しても紛争の解決には迂遠であり直接に法的効果・法律関係を確認すべきだからである。しかし、そもそも事実関係と権利法律関係の区別は微妙複雑であり、この区別にこだわることは生産的ではなく、民訴法自体が明文で証書真否確認の訴え（民訴134条）という事実関係の確認を認めている。したがって、民訴法134条は例示列举として、事実関係の確認であっても、それを確認することが、現存する紛争の直接的、抜本的、定型的な予防ないし解決のために必要である場合には適法と考えるべきであり、この様に解するのが現在の多数説となっている⁽²⁸⁾。その結果、仮に権利範囲確認の訴えを事実関係の確認を求めると捉えたとしても、最高裁判決から長い年月を経た今日の確認の利益に関する議論の状況にかんがみれば、これ自体を不適法説の決定的根拠とすることはできないであろう。

4. 2 紛争解決にとっての有効・適切性

確認の訴えは、確認を求められた対象たる訴訟物を観念的に確定することによって紛争を予防・解決することを目的とするものであることから、訴訟物が権利法律関係であれ事実関係であれ、紛争解決のために有効・適切なものでなければならない。そして、不適法説は権利範囲確認の訴えは紛争解決にとって有効・適切とはいえず、消極的確認訴訟を提起する原告として

は差止請求権や損害賠償請求権の不存在確認の訴えを提起しなければならないとする。つまり、権利範囲確認の訴えよりも差止請求権等の不存在確認の訴えの中で権利範囲の確認を行って解決すればよいとするのである⁽²⁹⁾。筆者も差止請求権等不存在確認の訴えを請求することができるという点について異論はない。しかし、たとえば原告（被疑侵害者）が差止請求権不存在確認の訴えを提起して勝訴したとしても、いまだ紛争が終局的に解決したとはいいがたい。同訴えにおいて、権利範囲の確認は判決理由中の判断となるが、既判力は主文にしか及ばないため（民訴114条1項）、被疑侵害者は特許権者からの損害賠償請求や信用回復措置請求（特許106条）が提起されるという危険・不安を除去しきれていないからである。もちろん、考えられうるすべての請求権の不存在確認を併合して求めることはできる。特許権侵害訴訟が問題となる場合には弁護士が代理人となっていることが多く、実際はそれほどハードルも高くはないのであろうが、本人訴訟の場合もあり、少なくとも本人訴訟が民訴法の理論的原則である。また、このような併合が常に原告に強要されるべきではないし、煩雑で不自然である。むしろ、これらの請求権の基本となる権利法律関係（または事実関係）である権利範囲の確定をしておけば、上記の具体的請求権をめぐる紛争を一挙に解決することも期待できる⁽³⁰⁾。よって、権利範囲確認の訴えによる方が、より紛争の予防・解決にとっては有効・適切であるといえよう⁽³¹⁾。

なお、権利範囲確認の訴えを適法と解した場合には、被疑侵害者からの消極的確認の訴えだけでなく、特許権者からの積極的確認の訴えについても認められるかが問題となる。確かに、この場合には特許権に基づく差止請求権や損害賠償請求権等の給付の訴えを提起するべきであろう⁽³²⁾。しかし、当該特許権の効力の範囲は判決理由中の判断に過ぎず、当該判断が既判力を持って確定されるわけではない。当該紛争では、権利範囲の確認をすることが紛争の抜本的に解決につながるのであって、これこそが紛争の大本である。したがって、適法と解すべきである⁽³³⁾。

4. 3 特許庁と裁判所との役割分担論

以上の検討の結果、権利範囲確認の訴えについて確認の利益は認められるということになる。もっとも、最高裁をはじめとする不適法説が同訴えを消極的に解

するに至ったのは、表面的には確認の利益が認められないことが理由であるが、その背景には特許庁と裁判所との役割分担があり、この点が一番根強いように思われる。その代表例が兼子博士の主張である⁽³⁴⁾。すなわち、「旧法下の権利範囲確認審決は…特許発明の技術的範囲を確定する行政処分であり、行政権の作用として行われたものであるから、この制度が廃止されたとしても、そのことから当然に同様の機能を司法裁判所が直接に担当することになるはずはない…民事訴訟の確認の対象は、原則として現在における私法上の権利関係の存在又は不存在に限られる。ところが、特許発明の技術的範囲によって決せられる特許権の範囲なるものは、それ自体私法上の権利ではない」と主張され、技術的範囲（権利範囲）の確定は特許庁の役割であることを前提とされているようである。また、先述の最高裁判決も、「登録意匠およびこれに類似する意匠の範囲の判定権限が行政官庁である特許庁に与えられている（意匠法 25 条）がその判定の結果について不服申立の途が開かれていないことからもうかがえるところである。」と判示していることからすると、兼子説の影響を強く受けて、やはり、技術的範囲（権利範囲）の確定は、特許庁の役割と考えているようである。要するに、技術的範囲（権利範囲）の確定は、行政庁である特許庁が行政処分によって付与した特許発明を解釈したり、補充したりする必要があり、これが許されるのは行政庁である特許庁だけであると解されていたのである。

確かに、技術的範囲（権利範囲）の確定の役割を担っているのは特許庁であり、そこで行われる判定は、その法的効力が鑑定の意見にとどまり、不服申立てはできないとされている。しかし、そのことから裁判所が権利範囲の属否の問題についての判断権限を奪われていると解する理論的根拠はない。権利範囲の属否の判断は、第一次的には特許庁が担っているものの、特許権侵害訴訟が提起された場合には、受訴裁判所は、給付の訴えであれ、差止請求権等不存在確認の訴えであれ、被疑侵害物等が特許発明を侵害しているか否かについて判断を行っており、属否の審理・判断が裁判所の役割でもあることには異論がない⁽³⁵⁾。しかも、その際、被疑侵害物等が特許発明の技術的範囲（権利範囲）に属するか否かを判断する場合には、被疑侵害物等が特許請求の範囲に記載されている文言に合致するか否かの判断（文言侵害）にとどまらず、完

全に特許請求の範囲に記載されている文言に合致していなくとも、被疑侵害物等と特許発明が実質的に同一のものとして評価されているかという均等侵害の判断まで裁判所が行うことが認められている。すなわち、被疑侵害物等が特許発明の技術的範囲（権利範囲）の文言を侵害していない場合であっても、特許発明と実質的に同一と評価でき、かつ、特許請求の範囲の文言からして第三者の予測可能性を害しないといえる場合には、被疑侵害物等は特許発明の技術的範囲（権利範囲）に属すると評価して、受訴裁判所が特許権侵害に当たると解釈することが承認されている（均等論）⁽³⁶⁾。要するに、受訴裁判所は特許権侵害訴訟で文言侵害にとどまらず均等侵害の問題まで取り扱うことができることから、技術的範囲（権利範囲）の審理・判断の範囲はいっそう拡張しているといえよう。権利範囲確認の訴えに関する不適法説や最判昭和 47 年判決は、均等論が学説においても、裁判例においても消極的に解されていた時代に主張されたものであることには留意しておかなければならない。

結局、特許を付与する行為は行政処分であり、これにより特許権が付与され、その技術的範囲（権利範囲）は決定するものの、いったん付与された特許権はあくまでも私権であって、私権をめぐる紛争は行政事件ではなく民事事件であり、その解決は司法裁判所が担うのが本来の姿である。ただ、特許権をめぐる紛争を審理する際には、専門技術的な判断が要求されるため、便宜的に専門技術的知識を有する特許庁が権利範囲確認審判や判定で政策的・代替的にその役割を担うことになったというにすぎない。したがって、特許庁に審理を委ねる根拠となった専門技術的知識を司法機関が備えることができたのであれば、司法機関において権利範囲の確認を正面から行うことを否定する理由はない。とすれば、知的財産事件の専属管轄化、ならびに専門委員および裁判所調査官の導入等によって、裁判所の審理体制は整備されたとして評価できる現在、特許庁と裁判所との役割論から権利範囲確認の訴えを否定的に解することはできないであろう。

なお、このことは、特許庁の権限とされてきた特許無効の判断についても、現在では特許権侵害訴訟の受訴裁判所が特許権侵害の先決問題として審理・判断することができることからもうかがうことができる。すなわち、最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁〔キルビー特許事件〕は、「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、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」と判示し、そして同判決を受けて平成23年特許法改正（平成23年法律第63号）により権利行使制限の抗弁（または権利行使阻止の抗弁ともいう。特許104条の3）が創設されたことで、特許権の有効性の判断は必ず特許無効審判によらなければならないというドグマは打破され、特許権侵害訴訟においても審理・判断することが可能となった。つまり、特許発明の技術的範囲（権利範囲）にとどまらず、侵害訴訟の先決問題としてではあるが、特許権の無効（消滅）についてまでも裁判所が審理・判断することが認められている。とすれば、最高裁判決が出た昭和47年当時から特許庁と裁判所との役割分担は大きく変容していると評価できよう。

5. おわりに

本稿では、権利範囲確認の訴えの適法性について、現在の確認の利益をめぐる議論および特許庁と裁判所との役割分担の状況を踏まえたうえで再検討を行った。そして前者については、権利法律関係の確認と捉えるべきであり、仮にそう考えることができず事実関係の確認であっても、紛争解決にとってその確認が有効適切であれば確認の利益を認めるべきであり、権利範囲を確定することは紛争をまさに抜本的に解決することから確認の利益があると解するに至った。また、後者については、特許庁の専権と考えられてきた技術的範囲（権利範囲）の解釈や有効性の判断についても特許権侵害訴訟で審理・判断することができるようになっており、技術的範囲（権利範囲）についての審理・判断を裁判所の役割・権限から除外する必要はない。

昭和47年判決時から、権利範囲確認の訴えを認めることは、実務家としての感覚をもってすれば、少なくとも被疑侵害者の側から権利者を相手とする事案については、落ち着きが良いと解されていた⁽³⁷⁾。とすれば、以上の検討の結果、権利範囲確認の訴えを適法と解する理論的な障壁がなくなった以上、技術的範囲（権利範囲）をめぐる紛争解決手段の一つとして、裁判所での審理・判断を認めるべきであろう。

(注)

(1) 吉藤幸朔＝熊谷健一『特許法概説〔第13版〕』（有斐閣・1998）644頁。

- (2) この場合、技術的範囲に属することの積極の確認と属さないことの消極の確認の双方を請求することができる。
- (3) 特許庁編『特許行政年次報告書2021年版〔統計・資料編〕』8頁によれば、2020年の判定の請求件数は、特許27件、実用新案0件、意匠6件、商標9件にとどまっている。
- (4) 高林龍『標準特許法〔第7版〕』（有斐閣・2020）319頁。
- (5) 中山信弘『特許法〔第4版〕』（弘文堂・2019）301頁。
- (6) 田倉整「判批」判評171号140頁（1973）。
- (7) 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕』（発明推進協会・2020）282頁。
- (8) 最判昭和43年4月18日民集22巻4号936頁〔中島造機事件〕。
- (9) ただし、名古屋高金沢支昭和42年6月14日下民集18巻5・6号676頁〔臭化ブチルスコポラミン事件〕は、「判定に対しては、訴による不服申立こそできないが、単なる私的な鑑定に過ぎないものとみるのは相当でなく、公正な手続のもとにおける専門家の公的技術的判断というべきであり、一応権威ある判断の一つであるとみななければならない」と判示している。よって判定は、事実上公正な権威のある判断として紛争解決に役立つことが期待されている（紋谷暢男編『注釈特許法』（有斐閣・1986）201頁〔小野昌延〕）。
- (10) 石渡哲「判批」法研46巻9号134頁（1973）。
- (11) 兼子一「判批」特許判例百選173頁（1966）。
- (12) なお、ここで問題とするのは「技術的範囲」および「権利範囲」の法的性質であり、両者間での保護範囲の問題ではない。現在の通説判例は、保護範囲について両者を区別しないいわゆる一元論に立っているものと思われ（最判平成10年2月24日民集52巻1号113頁〔ボールスプライン軸受事件〕、竹田和彦『特許の知識〔第8版〕』（ダイヤモンド社・2006）414頁、畑郁夫「特許侵害訴訟雑感」同『民事実務論集－裁判官・弁護士として』（判例タイムズ・2009）529頁〔1983年初出〕参照）、本稿もこれに異を唱えるものではない。
- (13) なお、さらに④被告とされている者が確認判決の名宛人として適切か（被告選択の適否）という観点も確認の利益の判断要素となりうるが、これは実質的には当事者適格の問題であり、一般的には①～③の観点から確認の利益が判断されることとなる。
- (14) 新堂幸司『新民事訴訟法〔第6版〕』（弘文堂・2019）270頁。
- (15) 大見鈴次「権利範囲確認の訴－確認訴訟の機能的考察－」司法研修所創立20周年記念348頁（1968）、豊崎光衛「特許侵害訴訟」鈴木忠一＝三ヶ月章編『実務民事訴訟講座5』（日本評論社1969）231頁、内田修「判批」同編『判例工業所有権法』（有信堂・1972）65頁、石渡・前掲注（10）134頁、高見進「判批」法協90巻11号1486頁（1973）、井上治典「判批」民商68巻2号304頁（1973）、田倉・前掲注（6）141頁、谷口安平「判批」法セ233号113頁（1975）、光石士郎『特許法詳説〔新版〕』（ぎょうせい・1976）241頁。
- (16) 井上治典「判批」内田・前掲注（15）171頁。なお、石渡・前掲注（10）135頁は、権利範囲確認の訴えの対象は法律関係の確認であるとしつつも、たとえ事実関係の確認と考えても、確認の対象とはなり得るとする。

- (17) 染野義信「特許権の権利範囲確認の訴」特許管理 16 巻 4 号 208 頁 (1966), 兼子一編『出願・審査・審判・訴訟－訴訟法セミナー (2)』(有斐閣・1970) 892 頁〔原増司発言〕, 有紀新「判批」金判 347 号 19 頁 (1973), 川口富男「判解」最判解昭和 47 年度 288 頁 (1974), 吉原省三「判批」特許判例百選〔第 2 版〕211 頁 (1985), 美勢克彦「判批」法律実務研究 3 号 198 頁 (1988), 渋谷達紀『特許法』(發明推進協会・2013) 457 頁。
- (18) 兼子・前掲注 (11) 173 頁。
- (19) 少なくとも, 専門行政庁である特許庁の判断は尊重して取り扱われていた(染野義信「特許権の権利範囲確認の訴」特許管理 16 巻 4 号 207 頁 (1966))。
- (20) 石渡・前掲注 (10) 134 頁, 138 頁は, 最高裁昭和 47 年判決は, 特許庁と裁判所との間における役割分担を訴え不適法の直接の根拠とはしていないが, 同判決当時には確認の訴えの適法性を広く認めつつあった最高裁の傾向があったことからすれば, 技術問題は特許庁に判断させるべきとの配慮があったとする。井上・前掲注 (15) 305 頁も同様の指摘をする。
- (21) 兼子・前掲注 (11) 173 頁, 兼子・前掲注 (17) 861 頁, 893 頁〔染野義信および原増司発言〕
- (22) 井上・前掲注 (16) 168 頁, 兼子・前掲注 (17) 892 頁〔原増司発言〕, 吉原・前掲注 (17) 211 頁。そして井上教授は, このような実務の対応は不適法説と共通の認識に立っているとしつつも, 釈明があればたいていは請求の趣旨を変更すると考えられることから, 権利範囲不存在確認の訴えを適法と認める見解と実務の一般的取扱いとは釈明による変更という技術的操作を経るか否かに求められ, それほどの違いは存在しないとす。
- (23) 東京高判昭和 37 年 10 月 31 日判時 319 号, 光石・前掲注 (15) 241 頁。
- (24) 井上・前掲注 (15) 304 頁。また, 井上教授は, 「直接的には分娩の事実を確定するようにみえてもそれによってじつは母子関係という法律関係の確定がもたらされる場合などと同様に解される」と述べられている。
- (25) 石渡・前掲注 (10) 134 頁。
- (26) 井上・前掲注 (16) 171 頁。
- (27) 中野貞一郎「確認訴訟の対象—『事実』はどこまで対象適格を持つか—」同『民事訴訟法の論点Ⅱ』(判例タイムズ社・2001) 38 頁〔1995 初出〕, 松本博之＝上野泰男『民事訴訟法〔第 8 版〕』(弘文堂・2015) 157 頁, 坂田宏「確認の利益」伊藤眞＝山本和彦編『民事訴訟法の争点』(有斐閣・2009) 101 頁。
- (28) 谷口安平『口述民事訴訟法』(成文堂・1987) 122 頁, 納谷廣美『講義民事訴訟法』(創成社・2004) 116 頁, 河野正憲『民事訴訟法』(有斐閣・2009) 173 頁, 高橋宏志『重点講義民事訴訟法〔上〕〔第 2 版補訂版〕』(有斐閣・2013) 367 頁, 小林秀之『民事訴訟法』(新世社・2013) 79 頁, 中野貞一郎ほか編『新民事訴訟法講義〔第 3 版〕』(有斐閣・2018) 164 頁〔福永有利〕, 新堂幸司『新民事訴訟法〔第 6 版〕』(弘文堂・2019) 274 頁, 伊藤眞『民事訴訟法〔第 7 版〕』(有斐閣・2020) 186 頁。なお, 谷口教授は, 事実を生事実(歴史的事実等)と法律的評価を伴った事実とに分けたうえで, 後者については確認の対象となりうる と解されている。
- (29) 兼子・前掲注 (17) 893 頁〔染野義信発言〕。
- (30) 被疑侵害者が権利範囲確認の訴えで勝訴した後に, 特許権者が差止請求権等の個別の訴えを提起した場合には, 前訴で特許権者の権利の非侵害が既判力をもって確定されているので, これを前提に請求権の存否を判断できる。すなわち, 前訴の訴訟物が後訴の訴訟物の先決関係にある場合であり, 既判力の積極的作用が作用することになる。
- (31) 井上・前掲注 (15) 307 頁, 石渡・前掲注 (10) 136 頁, 田倉・前掲注 (6) 141 頁, 高見・前掲注 (15) 1487 頁。家屋等の所有権の帰属が問題となっているときに, その存否を確認することにより明渡請求等の個々の物権的請求権をめぐる紛争を予防・解決できるのと同様である。
- (32) 光石・前掲注 (15) 241 頁は, この場合には確認の利益がないとして権利範囲確認の訴えを否定する。
- (33) 井上・前掲注 (15) 308 頁。また, 被疑侵害者は差止請求権等不存在確認の訴えによらなければならないと考える最高裁判決の見解によれば, 特許権者から訴えの提起を行う場合には, 当該差止請求権を提起しなければならず, 訴えの利益はないということになる。
- (34) 兼子・前掲注 (11) 173 頁。
- (35) 井上・前掲注 (15) 306 頁。
- (36) 均等論は, 最判平成 10 年 2 月 24 日民集 52 巻 1 号 113 頁〔ボールスプライン軸受事件〕で一般的に認められ, 現在に至っている。同判決は, 「特許権侵害訴訟において, 相手方が製造等をする製品又は用いる方法(以下『対象製品等』という。)が特許発明の技術的範囲に属するかどうかを判断するに当たっては, 願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて特許発明の技術的範囲を確定しなければならず(特許法 70 条 1 項参照), 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合には, 右対象製品等は, 特許発明の技術的範囲に属するというはできない。しかし, 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても, (1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく, (2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても, 特許発明の目的を達することができ, 同一の作用効果を奏するものであって, (3) 右のように置き換えることに, 当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が, 対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり, (4) 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く, かつ, (5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは, 右対象製品等は, 特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして, 特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である。ただし, (一) 特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり, 相手方において特許請求の範囲に記載された

構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となるのであって、(二)このような点を考慮すると、特許発明の実質的価値は第三者が特許請求の範囲に記載された構成からこれと実質的に同一なものとして容易に想到することのできる技術に及び、第三者はこれを予期すべきものと解するのが相当であり、(三)他方、特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考する

ことができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから(特許法 29 条参照)、特許発明の技術的範囲に属するものということができず、(四)また、特許出願手続において出願人が特許請求の範囲から意識的に除外したなど、特許権者の側においていったん特許発明の技術的範囲に属しないことを承認するか、又は外形的にそのように解されるような行動をとったものについて、特許権者が後にこれと反する主張をすることは、禁反言の法理に照らし許されないからである。」と判示する。
(37)田倉・前掲注(6)139頁。

(原稿受領 2022.3.24)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 茜ヶ久保 公二
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方(日本弁理士会会員に限りません)
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上~20,000字以内(引用部分、図表を含む)パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名(仮題で可)
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先(TEL・FAX・E-mail)を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。