

先願優位と後願劣位(1)

会員 田辺 徹



抄録 先願優位と後願劣位は、単なるコトバの言い換えではない。同一発明に対して、先願優位説では、先願の特許権者が専用権・排他権について優位性を有すると考えるのに対し、後願劣位説では、後願の特許権者は、権利行使が否定されると考える。この考え方の違いは、現実の侵害裁判の争い方や結論に大きな差をもたらす。

それに関連する裁判例を説明する。まず、侵害裁判所が無効事由を判断できるとした最高裁の平成12年4月11日判決（キルビー半導体事件）をとりあげ、そのあと、後願劣位説に関連する裁判例A～Eを説明する。

また、パリ条約に基づく優先権主張の効果が、先願優位に関する積極的・攻撃的な効果でなく、後願劣位に関する消極的・防御的な効果、すなわち、優先権を主張した後の出願が優先期間内の行為（他の出願や実施等）によって特許権の取得及び行使を否定されないようにする効果であることを、特に特許法29条の2に関連して説明する。

最後に、後願劣位説では、ほとんどのケースで特許権の本質を問題にしなくてもよいことを明確にするために、後願特許権者の補償金請求権の行使について述べる。

目次

1. はじめに
2. 特許成立前の「先願優位」と「後願劣位」
3. 特許成立後の「先願優位」と「後願劣位」
 - 3.1 先願優位説
 - 3.2 後願劣位説
 - 3.3 「先願優位」と「後願劣位」の要件
 - (A) 後願劣位の要件
 - (B) 先願優位の要件
 - 3.4 異種間の「後願劣位」
4. 裁判例
 - 4.1 特許庁と侵害裁判所との権限分配の変更：「キルビー半導体」事件の最高裁平成12年4月11日判決
(以下4月号)
 - 4.2 同種間の裁判例A：「袋材」事件の大阪地裁平成13年4月19日判決
 - 4.3 同種間の裁判例B：「地震時ロック」事件の東京地裁平成13年4月25日判決
 - 4.4 同種間の裁判例C：「半導体発光素子」事件の東京地裁平成12年8月31日判決
 - 4.5 異種間の裁判例D：「製パン」事件の大阪地裁平成12年10月24日判決
 - 4.6 異種間の裁判例E：「手袋」事件の東京地裁昭和54年3月12日判決
5. パリ条約による優先権主張の効果
6. 後願特許権者の補償金請求権の行使
7. おわりに

1. はじめに

わが国の先願主義においては、先願優位の原則が採用されていると長い間考えられてきたが、実務の現状を勘案すると、後願劣位の原則が採用されていると考えた方が有用である。

特許法39条の改正により、先願権なしの先願が大幅に増加するようになるとともに、「キルビー半導体」事件の最高裁判決により、侵害裁判所が特許無効を直接判断できるようになり、後願劣位説は、ますます有力になってきた。

この点に関して、かなり前に発表した論文⁽¹⁾では、同日出願と異日出願（先後願）の両方について論じたが、本稿では、異日出願（先後願）についてのみ論じる。

同種（たとえば発明と発明）間のみでなく、異種（たとえば発明と意匠）間の異日出願に関しても、「後願劣位」の原則が採用できることを明らかにする。

以下、まず特許成立前の「先願優位」と「後願劣位」について簡単に説明し、その後、特許成立後の「先願優位」と「後願劣位」を解説し、さらに、それに関連する裁判例を考察する。

2. 特許成立前の「先願優位」と「後願劣位」

先願主義に関する特許法39条1項の規定のみから直ちに、わが国の先願主義が「先願優位」の原則を採用

しているか、「後願劣位」の原則を採用しているかは、即断できない。この規定だけでは、異日出願の優先・劣後を決める処理手続が不明である。

その点に関し、審査については、特許法 49 条と特許法 50 条に規定されている。特許無効の審判については、特許法 123 条に規定されている。

アメリカのインターフェアレンスでは、両当事者が発明の先後を直接争って発明の優先順位 (priority of the inventions) を決めたり、当事者間の契約または協約 (agreement or understanding between parties) で終結させたり、調停により決定する⁽²⁾。また、審査ミス (過誤) で付与された抵触特許の権利者は他の権利者に対し民事訴訟により救済を求めることができる⁽³⁾。これならば、発明の優先順位を当事者間で争うので、優先順位の決定つまり「先発明 (優位) の原則」が採用されているといえる。

しかし、わが国では、出願の優先順位の決定は当事者間で争う形で行なわれていない。先願者と後願者が当事者間で出願の優先順位を直接争って、それにより、先願者に先願の優位が認められて、先願の特許取得 (あるいは先願特許の有効性) が積極的に認容されるわけではない⁽⁴⁾。

先願中心でなく、後願中心に審査を行っている。後願の審査の際に、先願が見つかったとき、後願の特許取得が消極的に否定されるだけである。これは、厳密に言えば、出願の優先順位の決定でなく、劣後順位の決定である。後願が先願に対し劣位と決定されるのであるから、後願劣位の原則 (劣後主義) が採用されているのである。

最先の出願及びその特許は、それよりも前の先願がないから、つまり、劣後順位の最後になるから、結果的に、特許取得が否定されないとともに、特許が無効にならないだけである。

別言すれば、最先の出願である旨を記載した特許理由通知は出ない。後願に対して、そのことを示す拒絶理由通知が出るだけである。無効審判では、後願の特許権に対して後願であることが無効理由とされるだけである。

先後願の関係を考慮するのは、後願の審査 (後願特許の無効の審理) のときであり、先願の審査 (先願特許の無効の審理) のときではない。

このように、先後願の関係は、後願や後願特許を中

心に判断するだけであるから、わが国の特許法では、出願の劣後順位つまり「後願劣位」を決めるほかないのである。

特許法 29 条の 2 の規定が追加されただけでなく、さらに、1998 年の改正により、放棄した出願や、拒絶査定・審決が確定した出願は、先願権がなくなった⁽⁵⁾。その結果、これまで特許成立後の「先願優位の原則」の適用の主な根拠になってきた特許法 39 条が、実務で拒絶理由や無効理由になることは、ほとんどなくなってしまう。

特許法 29 条の 2 は、後願排除効、すなわち、先願の明細書または図面の記載による後願の拒絶 (無効) 理由を定めた規定であり、先願範囲の拡大というよりは、刊行物の引用有効日の拡大といった方が適切な規定である。

中山信弘編著「注解特許法」には、これに似た考え方で 29 条の 2 の意義が解説されている。すなわち、

『これは、いわゆる先願の範囲の拡大といわれるものであるが、その実質は、先願の範囲の拡大というよりも新規性、進歩性、先願の要件のほか新たに後願を拒絶する事由を定めているものである。なお、この場合、結果的には先願について後願を排除する効果を与えているとみることもできなくないので、先願の出願効としてとらえる考え方もあるが、先願が保護されるのは、後願が拒絶されることによる反射的利益であるにすぎない。なお、平成 6 年の改正により本条の本質は変更されたものとみるべきであろう。昭和 45 年新設当時は、特許出願・実用新案出願の効果の拡大として評価することができたとしても、平成 6 年の改正により、本条は、特許出願についての出願公開の場合を除き、特許出願・実用新案登録出願の効果としてではなく、特許掲載公報・実用新案掲載公報の発行の効果として規定しているので、先願の範囲の拡大からは遙かに距離をおくものとなっている。⁽⁶⁾』

劣後主義の立場からいえば、特許法 29 条の 2 は、39 条 (先願権の範囲) の規定と対比するよりも、29 条 1 項 3 号 (刊行物) の規定と対比した方が、距離の近い規定である。

3. 特許成立後の「先願優位」と「後願劣位」

複数の特許発明を実施して 1 つの実施品をつくることは、よく見られる現象である。他人の特許発明を実

施している場合、その実施品は、自分の特許発明を実施したものであっても、他人の特許権を侵害することになる。それが基本原則である。

その唯一の例外が、抵触特許や重複特許の場合（つまり同一の発明に対して複数の特許が審査ミスで付与されている場合）である。この場合に、特許をどのように解釈すべきかについて、わが国の特許法には規定がない。そこで、次の3種類の解釈が考えられる。

- (1) 両特許権者が特許発明を実施できる。
- (2) 両特許権者が特許発明を実施できない。
- (3) 先願の特許権者だけが特許発明を実施できる。

これらの解釈(1)(2)(3)について専用権説及び排他権説⁽⁷⁾により説明すると、解釈(1)は専用権説によるものであり、解釈(2)は排他権説によるものである。これらの解釈(1)及び(2)においては、先願主義が採用されていない。解釈(3)は先願主義を採用したものである。

ここで問題になるのが、わが国の特許法が特許成立後に先願主義として「先願優位」と「後願劣位」のいずれを採用しているかということである。

3.1 先願優位説

図表1を参照して、「先願優位」について説明する。

専用権説によれば、先願の専用権（とくに積極的効力）が優位（実施関係の印）であるから、前述の解釈(3)が可能である。

排他権説によれば、「排他権」について先願が優位（排他関係の印）になるにすぎないので、実施関係について先願が優位であるとは言いがたい。排他権説は、特許権には積極的な実施権がないという説であるのに、先願の特許権に先願優位の「実施権」があると

主張することになってしまうからである。

しかし、重複特許や抵触特許という特別な事情があることを勘案すれば、排他権に関して先願特許権者が優位性を有することによる反射的效果として、後願特許権者による排他権の行使を否定することは可能であろう。この場合、先願特許権者は、実施することができる。

もっとも、このような反射的效果は、実施に関して先願特許権者のみが特別な扱いをうけて得られるものではなく、第三者も同様に得ることができる効果にすぎない。

3.2 後願劣位説

後願劣位説では、特許権の本質（排他権や専用権）は無視する。

後願劣位の原則（劣後主義）を採用すれば、権利の行使について後願特許権者は劣位（図表1の×印）であると主張すれば足りる。それにより、後願の権利行使を否定するのである。

このように、後願劣位説では、解釈(3)が可能であることは明らかである。

3.3 「先願優位」と「後願劣位」の要件

「先願優位」では、先願権が必須である。これに対し、「後願劣位」では、先願権を必要としない。

異日出願の同種（たとえば発明と発明）間での「先願優位」と「後願劣位」の要件について、以下説明する。

(A) 後願劣位の要件

後願の特許発明が先願の発明と同一である。これを29条の2の「発明同一」の要件と呼ぶ。

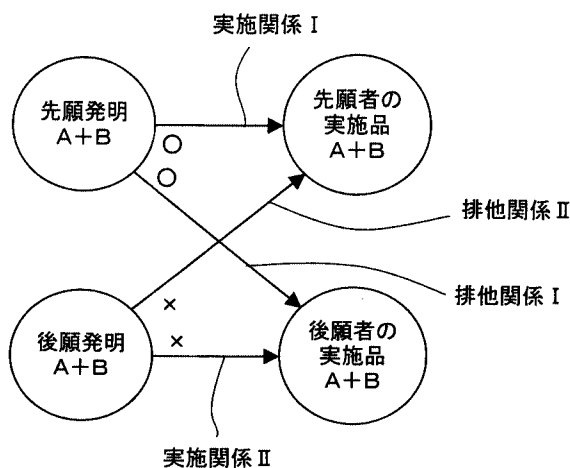
後願劣位説によれば、先願が特許になっている必要はない。特許法29条の2の「発明同一」は、29条1項でいう刊行物に記載の発明の同一に近く、特許法39条の「発明同一」とは遠く離れている。

29条の2の「発明同一」で判断する場合は、次の要件が追加される。

先願の開示発明の発明者と後願の特許発明の発明者が不一致である。これを「発明者不一致」の要件と呼ぶ。

後願の出願時における先願の出願人と後願の出願人が不一致である。これを「出願人不一致」の要

図表1 先願主義による実施・排他関係



件と呼ぶ。

図表2は、このような「後願劣位」の3要件をまとめて侵害判断手順として示したものである。

(B) 先願優位の要件

先願が特許になっている。これを「先願特許」の要件と呼ぶ。

先願の特許発明と後願の特許発明とが同一である。これを39条の「発明同一」の要件と呼ぶ。

先願の特許権者の実施品は、先願の特許権者が先願特許発明を実施したものである。これを「先願特許実施」の要件と呼ぶ。

3.4 異種間の「後願劣位」

後願の意匠権についても、後願劣位の原則を適用できる。

要件は、後願意匠権の登録意匠又はその類似意匠が先願の明細書又は図面に開示されていることである。これを「後願意匠開示の要件」と呼ぶ。

その他の要件は前述の同種間の「後願劣位」に準じる。

判断基準になるのは、後願意匠権の権利内容である。先願が権利になっているか否かや、先願の権利内容がどのような内容になっているかは、考慮する必要がない。

発明と意匠については、現行法では、先後願の関係を審査していないが、特許出願と意匠登録出願との間での出願変更は認められている⁽⁸⁾。出願変更の可能な範囲内においては、発明と意匠の間でも、出願変更があれば、出願の先後の関係が審査され、後願劣位の原

則が適用される。そのことを根拠として、後願の意匠権についても後願劣位の原則を適用できると考えるのである。

4. 裁判例

先後願関係が主要な争点となった過去の侵害事件において、少なくとも私の知るかぎり、ほとんどの判決は「後願劣位」の考え方に沿ったものである。

ただし、「後願劣位」という用語は、残念ながら、まだ広く受容されていないので、判決文に「後願劣位」と記載されているわけではない。判決の実質内容を総合的に勘案すると、「後願劣位」の考え方(劣後主義)に沿った判決になっている、と私は理解しているのである。

以下、特許成立後の「後願劣位」の考え方を今後ますます有力なものにすると思われる最高裁判決を説明してから、「後願劣位」(劣後主義)に関連する裁判例A～Eを考察する。

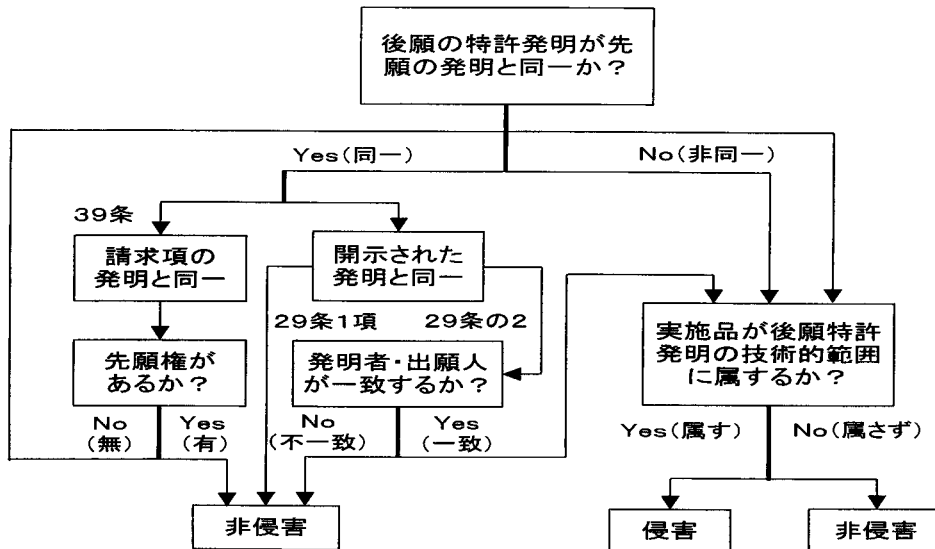
4.1 特許庁と侵害裁判所との権限分配の変更：

「キルビー半導体」事件の最高裁平成12年4月11日判決

「キルビー半導体」事件の最高裁平成12年4月11日判決は、特許に無効理由が存在することが明らかである場合は、その特許権の行使は権利の濫用に当たり許されないとした。

この最高裁判決により、特許庁と侵害裁判所との権限分配が大きく変更され、侵害裁判所は、特許に明白

図表2 後願劣位説による侵害判断手順



な無効理由が存在するか否かを判断できるようになった。

この判決以前は、周知のとおり、間接的にまわりくどく、特許請求の範囲を限定解釈して非侵害と認定していた。

最高裁の判決文をよむかぎり、侵害裁判所は特許法123条1項の無効理由のすべてについて判断できるように思われる。

そこで、それがわが国の特許界にどのような影響を及ぼすかを考えてみたい。

多くの特許関係者は、私も含めて、これまで、ずっと特許庁が工業所有権に関する専門的かつ豊富な知識経験を有することを信じてきた。これまで、ずっと特許庁の権威をゆるぎないものと確信してきた。だから、この最高裁判決を好意的に受けとめ、今後の成り行きを特許庁主導の観点から楽観的に考えた⁽⁹⁾。

これまで、日本の特許庁は、特許制度に関して、ほとんど「自作自演」をしてきた。無効理由について、(もちろん拒絶理由についても)特許庁の判断基準が最高の権威を保持してきた。

しかし、この最高裁判決は、特許庁の権威と多数の侵害裁判所の権威が並立することを可能にした。

その後の下級審の判決をみていると、一応、「特段の事情」(キルビー半導体事件には確かに特段の事情があった)、「明白な無効理由」や「権利濫用」と記載されているが、実質をみると、それらは形骸化しており、特段の事情や権利濫用などを慎重に考慮することなく、ほとんど無効の抗弁を認めたような判断をしている。しかも、無効の理由付けは、特許庁が採用している無効理由の判断基準でなく、侵害裁判所(実際には各事件の担当裁判官)の独自の判断基準で行っているように思われる⁽¹⁰⁾。

特許制度の運用主体の役割分担は、特許庁から侵害裁判所の方に大きく変動し、わが国の特許制度の発展メカニズムが重大な影響を受けることになるかもしれない⁽¹¹⁾。

このような侵害裁判所の動向は、特許庁の権威が相対的に低下していくことを意味する。特許権の安定性や信頼度の低下を招くことになるかもしれない。

日本知的財産協会は、アメリカの特許制度を想定しているのかどうか知らないが、無効審判などの手続を侵害裁判所の専権事項にすべきことを提言している⁽¹²⁾。

もし、そういうことになれば、これは、出願の実務にも甚大な影響を及ぼすようになる。たとえば、すでにアメリカで経験しているように、特許庁だけを向いて仕事をしていると、強い有効な特許を取得できないことになる。

「キルビー半導体」事件の最高裁判決は、「明白な無効理由」の要件を示さなかった。そのため、この判決が、今後、便利な工具箱となるか、玉手箱やパンドラの箱になるかは、予断を許さない。プロパテントか、アンチパテントか。発展か、混乱か。今、わが国の特許界、さらには産業界は、分岐点に立っているのではないかという不安を払拭できない。

注

- (1) 田辺徹著「特許権の本質と先願主義」弁理士会編「インテレクトチュアル・プロパティ」(パテント誌30選1984~1993) 発明協会
- (2) アメリカ特許法第135条(a),(c),(d)
- (3) アメリカ特許法291条
- (4) たとえば発明の同一性について先願者は主張したくても、現行法では許されていない。
- (5) 特許法39条5項。ただし同日出願は別の扱い
- (6) 後藤晴男・有阪正昭の両氏による29条の2の解説部分 中山信弘編著「注解 特許法〔第三版〕上巻」青林書院 266頁
- (7) 本稿でいう「専用権説」は、特許権には積極的効力と消極的効力があるとする説であり、「排他権説」は、特許権には、他人が特許発明を実施することを排除する権利があるだけで、積極的な実施権はないとする説である。
- (8) 特許法46条、意匠法13条
- (9) 私も、当初は、次の論文と同様に特許庁主導を確信していた。松永宣行著「71条の2改正試論 特許無効理由の存否を審理する侵害裁判所支援制度の創設」パテント Vol.53 No.11
- (10) 参考にするべき文献 を以下に示す。

小泉直樹・財団法人知的財産研究所共編「特許の有効性と侵害訴訟」(財団法人経済産業調査会出版部)。

この本は、平成12年度に作成された報告をもとに、その後の状況(最高裁の判決や下級審の判決など)をフォローしてまとめられたものである。

この本の中で、キルビー半導体事件の最高裁判決について『裁判所と特許庁の権限配分の法理に抵触することなく...権利濫用の法理によってその解決を図った判例として評価することができる。』(214~215頁)と述べる一方で、『本件判決は特許権侵害訴訟に大きな影響を与え、実質的に特許無効の抗弁が認められたに近い運用がなされるに至っている。』(220頁)と述べている。そして、『特許権者の請求を棄却する裁判例が相次いでいる。無効理由としては、新規性なし、進歩性なし、

先願明細書記載の発明と同一、記載不備、要旨変更、冒認などさまざまである。』(14頁)とも述べている。鮫島正洋著「特許無効による権利濫用法理の研究」知財管理 Vol.51 No.4

この論文は、上記最高裁判決の法的な位置づけを明確にし、かつ、上記最高裁判決以降に出された判例をもとに「特許に無効理由が存在することが明らか」という権利濫用法理の適用要件の射程範囲について研究した論文である。この論文の中で、「歩廊」事件の東京地裁平成12年11月28日判決が、次のように論評されている。

『この判決においては、これらの文献を組み合わせることが容易であるという論理付けに関する考察がまったく欠けている上に、「主引例との3つの相違点について合計4つの先行文献の組合せにより容易に推考可能」という論理自体、現在の特許庁実務ではほぼあり得ない体裁となっており、形式的には特許庁における進歩性判断の基準とは整合するとは思えない。』

牧野利秋著「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の請求と権利の濫用」特許研究 No.32 (2001年10月)

この論文においては、侵害裁判所の判断が、『特許庁が下すであろう特許の有効無効の判断と異なることがあるとしても、裁判制度上許容されたところといわなければならない。この場合、どちらの判断が妥当であったかが社会の批判にさらされることとなる』(19頁左欄5~9行)と述べられており、従来の特許庁主導の特許制度の運用にあまり信用をおいていない。そのため、『本判決は、今後の侵害訴訟の実務をリードするとともに、無効審判制度の見直しをも迫るものである』(19頁右欄下から2行目~20頁左欄1行目)という結論になっている。

この論文では、最高裁の2つの有名な判決が下級審の侵害訴訟の審理に与えた影響について次のように対比されている。

『本判決後、約1年が経過した。その間に、東京地裁知的財産部(民事29部、46部、47部)において少なくとも12件、大阪地裁知的財産部(民事21部)において少なくとも7件の事件において、特許無効に基づく権利濫用を認めた判決がされている。判断された無効理由も、公然実施された発明と同一、刊行物の発明と同一、先願発明と同一、冒認特許、進歩性欠如等、多岐にわたる。

一方、前示最高裁(三小)平成10年2月24日判決民集52巻1号113頁〔ポルスブライン軸受事件〕以降、同判決が判示した均等侵害成立の要件に従って均等による侵害を認めた判決は、2001年1月末までの均等侵害を判断した裁判例64件中、4件である』(19頁右欄4~19行)

これらの文献からも明らかなように、多数の侵害裁判所の各々の判断基準と特許庁の判断基準が相違する形で並立する事態は、どうも回避できそうもない

ようである。

このまま放置しておく、最悪の場合、かつてのアメリカのアンチパテント時代のように特許の解釈に混乱が生じ、特許権の信用が低下するかもしれない。

それを避けるには、できるだけ早く、最高裁が明白な要件、特段の事情等に関する具体的な要件を明確にする判決を出すか、あるいは、もっと早く特許法を改正して、そのような要件を規定するしかない。

アメリカの特許法には、侵害裁判所の判断に制約を加えるための規定が点在している。たとえば、アメリカ特許法112条は means クレームの解釈のしかたを規定しており、282条は、有効性の推定と抗弁について次のように規定している。

『.....従属クレームまたは多項従属クレームは、たとえ無効のクレームに従属していても、有効であると推定するものとする。.....特許の有効性または侵害に関する訴訟の抗弁として次のものがあり.....

- (1) 非侵害、侵害責任の不存在、または権利行使不可。
- (2) 本法第 部 に規定された特許要件についての特許またはクレームの無効。
- (3) 本法第112条または第251条の要件を充足しない特許またはクレームの無効。
- (4) その他本法により抗弁とされる事実や行為。』

このような規定があっても、アメリカでは、連邦巡回控訴裁判所の創設までは、大きな混乱があった。

- (11) 侵害裁判所は、特許法の改正に相当するような重大な判決を出すときは、背景や事情を知るために、特許庁やアメリカの侵害裁判所がやっているように、広く各界の意見を公的に聴取するべきではなからうか。さらに、同種事件の先例や特許発明の技術背景などについても、アメリカのように勘案するべきではなからうか。それが特許制度の発展にとって望ましい。

ただし、このようなアメリカ流のやり方は、特許制度の運用コスト(出願コスト、審査コスト、訴訟コストなど)の増大を招くことになる。

- (12) 知財管理 Vol.51 No.12 (1941頁)

(原稿受領 2002.1.21)

〔追記〕

日経新聞の記事(2002年2月20日朝刊)によると、無効制度を侵害裁判所に移すための法改正が準備されているようである。わが国の特許制度における特許庁と日本弁理士会の役割は大きく変化しそうな気がする。