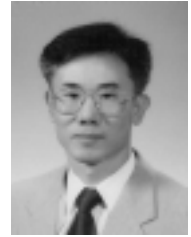


特許侵害訴訟における権利濫用の抗弁



大韓民国弁理士 吳 圭 煥

目 次

- ・ 始めに
- ・ 最高裁の判決
- ・ 権利濫用説の射程距離
- 1. 明白性の要件
 - 1) 衡平の理念からの要請
 - 2) 迅速な権利救済の側面からの要請
 - 3) 特許手続法の運営の一貫性という側面からの要請
 - 4) 無効審判制度の趣旨からの要請
 - 5) 均等論の要件との関係
- 2. 無効事由の種類による制限
- 3. 一部無効の場合
- 4. 証拠における制限
- ・ 結 び

・ 始めに

特許を受ける為には特許法に規定する手続的要件および実体的要件を満たさなければならないが、かかる要件が満たされていないのに特許が付与されることもあり得る。そのため、特許法は、過誤特許を是正する為の無効審判制度を設けており、特許の有効性を争う者に対して、まず特許庁においてこの審判手続を踏むことを要求している。

そして、古く大審院時代から、侵害事件を審理する裁判所は無効審判によって無効とされていない特許を無効と扱うことはできないとする特許無効判断否定説が採られ、侵害裁判所が特許の有効性について疑義を抱くようになり、先決問題として特許の無効性について審判の審決を待つ必要があると認める時は、訴訟手続を中止することができるだけであった。

しかし、次第に、一部または全部が公知技術に属する特許発明に基づく権利行使に対して、裁判所が無効審判の審決の確定まで訴訟手続を中止することなく特許権行使を制限できるようにする法理が提唱され採用されることになった⁽¹⁾。その法理の中、最高裁によってつい最近認められたものが無効理由の存在が明らかな特許に基づく権利行使は権利濫用にあたるとする説である。

本稿は、かかる権利濫用説について考察することをもって、無効事由を含んだ特許権を巡る紛争の当事者間において利益のバランスが取れるようにする制度運営の道を模索するものである。

・ 最高裁の判決

権利濫用説が最高裁によって認められたのは最判平12年4月11日民集54巻4号1368頁判時1710号68頁（キルビー事件）においてである。

『キルビー事件』は、原告が、自分の製造販売する半導体装置は被告の特許を侵害しないとして、特許権

侵害による損害賠償請求権が存在しないことの確認を求める訴訟を提起したものであって、第1審の東京地裁⁽²⁾は、原告の半導体装置は本件発明の構成要件を充足していないとして、原告の請求を認容した。これを不服とする被告が控訴したが、第2審の東京高裁⁽³⁾は、原告の製品が本件発明の技術的範囲に属するかどうかだけでなく特許の無効性について審理を行った末、本件特許は分割出願に係るものであるが原出願の発明と本件発明は実質的に同一であるから分割出願として認められない結果、原出願という先願の存在によって無効とされる蓋然性が極めて高く、また原発明は進歩性なしとして拒絶査定が確定されていることから、これと実質的に同一の本件発明の進歩性欠如を理由として無効とされる蓋然性が極めて高いところ、このような無効とされる蓋然性が極めて高い特許権に基づいた権利行使は権利の濫用として許されないとして、被告の控訴を棄却した。

これに対して被告が上告して、特許権侵害の判断に当っては特許権を有効なものとし、イ号が技術的範囲に属するか否かを判断すべきであるのに、原判決は本件特許権を無効とする判断を行ったと主張したことにつき、最高裁は次のように判断した。

「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と解すべきであり、審理の結果、当該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解するのが相当である。」

・権利濫用説の射程距離

1. 明白性の要件

最高裁が権利濫用が適用されると想定する場合は「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」である。

ここで言われているところの『無効理由が存在することが明らか』という要件は、行政行為が当然無効とされるために要求される瑕疵の明白性の概念とは異なり⁽⁴⁾、むしろ判旨からすれば無効審判においても特許

無効の判断が確実になされ得ると予見できるという意味での存在の明白性のことであり、それ故に侵害訴訟裁判所と無効審判での判断と齟齬が生じることのないように担保するための要件である⁽⁵⁾。従って、無効審判が提起されれば、審判部が特許に無効事由があると判断するはずであると侵害裁判所が確信できる場合にのみ権利濫用が適用されるべきであって侵害裁判所は、通常の立証の程度で無効事由が存在するとの心証を得たとしても、権利濫用の適用を控えなければならない。

これに対して、権利濫用の要件としての明白性は要らないとする見解⁽⁶⁾が見受けられるが、本来特許を受けられない発明に基づいて独占権を行使するのは不当との価値判断からすれば、裁判所において無効理由の存在を認められる場合は、その存在が明白までは至らなくとも、当の特許に基づく権利行使が不当であることは変らない。この側面からすれば、侵害裁判所が明白性の要件を緩やかに解する可能性が高い。ゆえに、明白性の要件は権利濫用の適用を制限する絞りとして機能できなくなりかねない。

しかし、次の理由で明白性の要件は要るとされるべきである。

1) 衡平の理念からの要請

最高裁は、無効理由が存在することが明らか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「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」から相当ではないと説示し、権利濫用説の根拠として衡平の理念を打ち出している。従って、明白性の要件の必要性も衡平の理念から考慮する必要がある。

ところが、侵害裁判所のなした特許無効の判断に疑義を抱いている場合、特許権者は自ら特許庁に特許の有効性を確認してもらうための審判を請求することができない反面、被疑侵害者は特許が有効に存在する期間中は勿論、その特許権の消滅後にも特許無効審判を請求することができる(特123条2項)。即ち、特許無効審判を請求するかどうかは専ら被疑侵害者の意向によるものである。従って、特許の有・無効につき判断を仰げる手続が設けられているのかという側面において、当事者間のバランスが取れていない。

ただし、特許の有・無効につき再度争える道が当事者の片方にだけ開いているとしても、有・無効に関し

て侵害裁判所の判断と無効審判の判断との間に齟齬が生じないとすれば、かかるバランスの崩れは特許権者に酷なものにならないであろう。それにあたる場合として、侵害裁判所と無効審判とが特許を無効とすべきか否かに迷うことがない程、無効理由の存否が明らかである。

しかれば、問題になり得るのは無効理由の存在につき、侵害裁判所と無効審判の結論が分かれる場合であるが、この場合、仮に、権利濫用の適用要件として無効理由の存在の明確さは要らないとすれば、次のように、当事者間の手続的利益のバランスの崩れは大きくなる。このようなバランスの崩れは、無効理由の存否に関する無効審判と侵害裁判の結論の齟齬は侵害訴訟の係属中にも、侵害訴訟の判決の確定後にも現れ得る。まず、侵害訴訟の係属中について見ると、裁判所は特許に無効事由があるとの心証を持つようになったのに、特許が無効でないことを確認する審決が確定する場合があります。しかし、この場合、侵害裁判所は、審決の結論に拘束されないから、自ら得た心証によって審決とは正反対に特許無効を前提に判決を下すことができる⁽⁷⁾。これは、特許を無効とせしめる審決が確定した時は特許権が初めから存在しなかったものとみなされるから、侵害裁判所が特許有効の心証を得たとしてもそれを前提に侵害の判断ができないことは対照的である。次に、侵害訴訟の判決の確定後については、侵害裁判所が特許に無効事由の存在が明らかな程度までには至らなかったにもかかわらず権利濫用を適用したところ、無効審判では特許が無効ではないとされ、その審決が確定されることがあり得る。しかし、このような時は再審事由には当らないから、特許権者が救済を受ける道はもはやない。従って、無効審判と侵害裁判の中、どちらかの片方さえ特許が無効であるとの心証に至れば被疑侵害者の勝訴に繋がり、特許権者は両手続において勝たない限り敗訴するから、両当事者間において手続的な利益のバランスが崩れることとなる。

反面、明白性の要件があるとすれば、侵害裁判所が特許に無効事由が存在するとの心証を持つようになったが、その存在が明らかであるとは確信しないときは、権利濫用の抗弁を退けることとなる。そして特許侵害を肯定する判決が確定した後、無効審判では侵害裁判所の判断とは反対に特許が無効とされ、その審決

が確定される可能性がある。しかし、この場合には民事訴訟法 338 条 1 項 8 号による再審事由にあたり、先の侵害訴訟の判決により侵害者とされた者が損害賠償金を払っていれば民法 703 条の下で不当利得による返還請求もできるから、被害者が救済される道が設けられている。つまり、侵害裁判所と無効審判間の判断の分かれが当事者にもたらす不利益はさしたるものではないから、両当事者間において手続的な利益のバランスが不当に崩されることはない。

従って、無効理由の存在が明らかな程度までは至らなく、判断者によってその存在についての判断が分かれがちの場合には、侵害裁判所は権利濫用の適用を控える方が衡平の理念に適する。

2) 迅速な権利救済の側面からの要請

特許要件に関する審査を受けて登録が認められて初めて権利を取得できるという法制度下で、きちんと手続を履践して登録を受けた特許権者に、せっかく取得した権利を行使しようとした裁判所で、しかも場合によっては工業所有権関係の専門部がないところで、再度、要件の完全な徹底審理を受けなければ救済を受けることができないと帰結するのでは、何のための審査主義だったのかということになるであろう⁽⁸⁾。さらに、被疑侵害者が侵害訴訟の手続を遅延させる手段として特許の有効性を争う恐れもある。従って、侵害裁判所は無効理由の存在が明らかでない場合は無効に関する判断を避けることとし、特許権者が迅速な救済を受けるようにすべきであろう。

3) 特許手続法の運営の一貫性という側面からの要請

特許法は、特許が無効事由を抱えていても、直ちに裁判所に対し特許査定取消、あるいは特許無効の請求をすることはできず、常に専門的知識経験を有する審判官による審判の手続経由を要求するとともに、取消の訴えは、原処分である特許査定に対してではなく、審決に対してのみこれを認め、右訴訟においては、専ら右審決の適法違法のみを争わせ、特許査定は審決の適否を通じてのみ間接にこれを争わせるにとどめている。

また、行政処分の取消を求める訴えにおける訴訟物は、処分の違法性一般であるとするのが通説であって⁽⁹⁾、その違法性は、手続的違法だと、実体的違法だとを問わないが、最高裁⁽¹⁰⁾は、審決取消訴訟においては「専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、

審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであり、それ以外の無効原因については、右訴訟においてこれを審決の違法事由として主張し、裁判所の判断を求めることを許さない」とし、特許の無効性に対する裁判所の審理範囲を非常に制限するとともに⁽¹¹⁾、まず特許庁において審理を尽くすようにして無効判断に慎重を期している。

特許無効の判断について慎重を期さなければならない要請は侵害訴訟においても同じである。即ち、対世効を持つ無効審判の場合とは異なって、侵害訴訟における特許無効の判断は当事者間だけにしか効力が及ばないとして、侵害裁判所が特許庁の判断を経由していない無効事由について審理・判断を為しても良いとする理由はなからう。

従って、たとえ侵害裁判所が特許の無効性を審理し特許権行使を制限することが許されるとしても、それは特許に無効理由が存在することが明らかであって無効審判で無効とされることが確実に予想される場合に限らなければならないであろう。

4) 無効審判制度の趣旨からの要請

特許法上の無効審判につき「私法上の権利または法律関係に瑕疵がある場合、通常は当然にその無効を主張できるのであるが、法律関係の安定のため、実体法上公権的判断の存在が無効主張の要件とされることがあり、特許権の無効主張もその一類型と分類することができる⁽¹²⁾」とされる。つまり、特許法は特許権の安定化、法律関係の画一化を図るために特許権の有効性は無効審判で争わせることにしている⁽¹³⁾。

特許権の有効性について法律関係画一化の要請を、特許審判手続を強制されない当事者の利益を犠牲にしてまで貫くことが妥当かについては異論があるが、それは立法論に足を踏み入れることになる⁽¹⁴⁾。

しかるに、権利濫用の適用に際して明白性の要件が要らないとすることは、裁判所が無効審判を差し置き、特許の有効性を全面的に再審査することを意味し、無効審判制度を形骸化の道を歩ませる事態になりかねない。それは、無効審判制度を設けた趣旨に悖ることになる。

5) 均等論の要件との関係

衡平の理念の下で、特許権者と被疑侵害者間の利益調整が図られるのは、特許請求の範囲に対する文言侵害が問われる場だけではなく、均等侵害が問われる場

においても同様である。均等侵害の成立要件は最判平10年2月24日民集52巻1号113頁判時1630号32頁判タ969号105頁(無限摺動用ボールスプライン軸受事件)で示されたが、その中で「注目されたいところは」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」という要件であって、これによると、イ号が公知技術から容易に推考できるとさえ認められれば均等侵害は否定されることになり、容易に推考できることが『明らか』でなければならないといった条件は加わっていない。これは、権利濫用説が適用されるためには無効事由の存在が『明らか』であることが要求されることとは対照的である。

けだし、均等侵害が論じられる領域は特許出願人が特許を受けようとする発明を記載した特許請求の範囲の文言範囲を超えた領域、そして、特許庁による特許性審査を受けていない領域においての問題であって、さらに、この領域に対しては無効審判を請求することもできない。従って、この領域に対しては、侵害裁判所が特許性を初めて審査する立場に立って、公知技術から容易に推考できる技術については、その容易推考性が『明らか』までは至っていなくとも、特許権の効力を及ぼさないことが両当事者間の衡平を期することとなる。

他方、権利濫用説は、特許庁の審査を通過した特許請求範囲の文言範囲に瑕疵があるかに係るものであるから、裁判所は、特許庁の審査を尊重して無効事由の存在が明らかでないときは無効の判断は無効審判に委ね、権利濫用の抗弁を認めないことが当事者間の衡平を期することとなる。

比較法的に、ドイツにおいては、特許侵害事件を担当する通常の裁判所は特許権が無効である旨の判断ができず、連邦特許裁判所の特許無効訴訟で特許の有・無効が判断される。従って、日本とドイツとは審判と裁判といった相違はあるものの、特許無効制度は極めて類似しており、そこから派生する諸問題も類似しているため、ドイツの判例や学説を検討することは、日本における解釈論にとっても有益である⁽¹⁵⁾。ところで、ドイツの連邦最高裁判所(Bundesgerichtshof)は1986年4月29日の『フォルムシュタイン事件』で、均等侵害の主張に対し、イ号が公知技術に属するか先行技術に比べて特許性を満たしていないとの抗弁(フォル

ムシュタイン抗弁)を認めたが、1999年2月17日『接触バネブロック事件』においては、かかるフォルムシュタイン抗弁は均等侵害の場合にのみ用いられるものであるとした⁽¹⁶⁾。そして、文言侵害の場合にはフォルムシュタイン抗弁とか『公知技術が存在するから請求項文言を限定的に解釈せざるを得なく、その結果として非侵害である』との主張とかは考慮されない⁽¹⁷⁾。

2. 無効事由の種類による制限

『キルビー事件』において、裁判所は、分割出願に係る発明が原出願に係る発明と実質的に同一であるとの判断に基づいて権利濫用を適用したが、このときの分割出願の適否判断は2つの技術が同一であるか否かを判断することであるという意味で、発明に新規性があるかどうかを判断することに類する。ところが、最高裁は、権利濫用の対象たる無効事由の種類について何ら明示的制限を置いていないため、最高裁判決後の下級審は無効事由として新規性、進歩性、冒認、請求範囲の記載要件、補正の範囲をも審理しており、権利濫用の対象となる無効理由の類型に何等制限も置いていない。かかる下級審の傾向は、従来権利濫用を適用した事例は、その数がほんの僅かだけであったし、さらに特許発明が公知公用に当る場合に限られていたことに鑑み、大いなる変化である。

しかし、「侵害訴訟に進歩性の判断という審決取消訴訟でもかなり困難な専門的な知識経験を必要とする判断が持ち込まれる点をどう考えるか検討していく必要がある⁽¹⁸⁾」という見解の如く、侵害裁判所が発明の進歩性について審理、判断することに対して消極的な立場がある。

けだし、進歩性の判断とは、発明が公知技術とは異なると認めた上で、公知技術に基づいて当業者が容易に発明することができるかどうかという技術の水準を評価するものである。その判断の為には、出願時における電気、機械、化学、バイオ等、特許発明の属する分野の技術の水準を把握した上で、その時点に立って公知技術から当該発明に想到することの容易性を検討しなければならないが、侵害裁判所の裁判官が弁論主義の制約の下で当該事件の審理から得た知識のみによって発明容易性の判断をするならば、後日なされる特許庁における審判との間に齟齬を来たす危険性が大きい。しからば、具体的妥当性を図ろうとして侵害裁

判所に進歩性の判断をも委ねたため、かえってその意図に反する結果を招くことになりかねない⁽¹⁹⁾。

なお、「進歩性の判断、特に各公知技術の結合による技術思想の創作の容易推考性は専門的な技術問題であり、侵害訴訟における審理の結果進歩性のないことが明白となる場合は極めて例外的であろう⁽²⁰⁾」。反面、侵害裁判所が進歩性について審理を尽くそうとしたら、その分、特許権の救済が遅延することとなる。

従って、進歩性の判断は、その難易に拘わらず一律に特許庁の審決及びそれに続く審決取消訴訟に委ねることも策になり得る。

最高裁の『キルビー事件』判決以前のものではあるものの、判例の中にも、大阪地判昭62年8月19日判時1260号37頁(ゴルフバッグの搬送循環軌道装置事件)は、特許権侵害訴訟において裁判所が発明の進歩性の有無について判断することは、進歩性の性質上通常困難であると述べた上で、進歩性の欠如が明白な場合はともかくとして一般的に進歩性を判断するのを否定した。大阪地判昭62年9月30日特許と企業227号68頁(食品収納容器事件)も右判旨に沿ったものである。また、東京高判平8年2月21日判例工業所有権法2期版15巻2293の253頁(混水精米法事件)も、侵害裁判所が特許発明が全部公知にあたるかを審理するのを肯定しつつ、進歩性の有無については特許無効審判において判断されるべきであると判示した⁽²¹⁾。

比較法的に、韓国においては日本と同じく特許庁に特許無効審判が設けられており特許侵害事件を受け持つ一般裁判所が無効事由を抱えている特許を如何に扱うべきかが議論されてきた。そして、韓国大法院81(フ)56号1983年7月26日大法院判決は、特許の権利範囲を定めるに当たっては出願当時の技術水準を考慮しなければならないところ、特許発明の一部または全部が出願時に公知の技術であった場合は、無効審決の有無如何によらず、当該公知の部分は特許の権利範囲として認めるべきではないと判示した。一方、大法院91(マ)540号1992年6月2日決定は、特許発明において出願時に公知であった部分は、無効審決の有無に関わらず、特許の権利範囲として認められないことを前提にはいるが、ただし、特許発明が新規性に欠ける場合と進歩性に欠ける場合とを異なって扱い、「特許発明が新規性を有するもののその技術の分野における通常の知識を有する者が先行技術に基づいて容

易に発明することができるものに当り所謂進歩性を欠く場合にさえ裁判所が無効審判以外の手続で特許の権利範囲を否定することはできない」と判示した。右の判示は大法院 97(フ)2095 号 1998 年 10 月 27 日判決と大法院 98(タ)7209 号 2001 年 3 月 23 日判決に受継がれている。

3. 一部無効の場合

特許に無効理由が存在する場合としては、特許請求の範囲に記載された技術がまるごと公知技術に属する場合のように、請求範囲の全範囲が無効にあたるものもあれば、請求範囲の一部だけが無効にあたる場合もある。後者としては、特許が上位概念的技術に付与されたものであって、その下位概念の一部は新規性を欠いているが残りの下位概念は特許性を備えている場合が挙げられる。このようなものについては将来に訂正審判によって無効理由を解消することができるが、訂正されていないままでは、特許に無効事由が存することとなる。

一部無効の特許に権利濫用が適用されるかは、イ号が特許の有効部分に当たるかそれとも無効部分に当たるかによって分かれるであろう。有効部分に当たる場合は、例え特許の他の部分が無効であっても、権利濫用が適用されるべきではない。なぜなら、特許庁の役割は特許請求の範囲に特許性のない部分が含まれないようにすることであるという側面からすれば、一部無効の特許が生じたことに対して国家も一定の責任を負わなければならない、さらに、権利濫用の法理は、形式的に有効な特許であっても実質的に保護に値しないものである限りはそれに基づく権利行使を否定する為のものであることを考慮に入れば、特許の侵害形態とは関係のない部分に無効事由があるとして、本来保護に値する部分についてさえ保護を否定するのは、審査過誤にもかかわっている問題点を専ら特許権者の不利益にまわすこととなり、特許権者に酷であるからである。これに対し、特許権者はいつでも自由に訂正審判を請求し特許請求の範囲を減縮することによって無効事由を無くすることができるのに、それを敢えてしていないから、その特許に基づいた権利行使に対して権利濫用を適用して侵害を否定したとしても特許権者に酷ではないとする考えもあり得る。しかし、かかる理が成り立つとすれば、被疑侵害者はいつでも無効審判を請求す

ることができるのにそれを敢えてしていないから、侵害訴訟の場では権利濫用の抗弁を一切認める必要なく、特許に無効事由があるかどうかについての判断は専ら無効審判に委ねるべきとする理も成り立つであろう。

一方、イ号が特許の無効部分にあたる場合は権利濫用が適用されるべきである。この場合は、本来保護に値しない部分について保護を否定するのであるから、特許権者に酷なことではない。かかる場合に付き従来の判例は、特許請求の範囲から公知技術を除外する限定解釈により侵害を否定していたが、特許の一部が無効であれ全部が無効であれ、権利濫用の問題として対処できる。

なお、最高裁は、権利濫用が適用されない特段の事情として、訂正審判の請求がされた場合を挙げているが、訂正審判が請求されているかどうかとは関わりなく、イ号が特許の有効部分に当たるか否かによって権利濫用如何が決められるべきである。

4. 証拠における制限

最高裁は「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」に権利濫用が適用される旨判示する。従って、将来無効審決によって無効とされる余地がない時は、権利濫用は適用されないと解され得る。

かかる場合として、証拠が特許法 167 条のいわゆる一事不再理の原則にあたる場合が挙げられる。同条によれば、審判の確定審決の登録があったときは、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。この規定を設けた趣旨については、同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰返しを許容することは特許権の安定を損ない発明の保護、利用という特許法の目的にも反するとする説⁽²²⁾、複数の審・判決が内容的に矛盾・抵触しないという要請⁽²³⁾、国家意思分裂の防止という要請⁽²⁴⁾があるとする説、権利者が多数の同一事実・同一証拠の審判に対し応接を強制されると煩雑であるとする説⁽²⁵⁾がある。

かくして特許無効審判に無効の主張を基づける証拠として提出され審理が行われたが審判請求が棄却されその審決が確定し登録された後は、同じ証拠に基づいた同じ事実を主張し無効審判を請求し特許を無効なら

しめることはできない。

問題は、無効審判請求を棄却する確定審決が登録された後、侵害訴訟手続において無効審判で審理された事実および証拠と同じものに基づいて特許無効を主張し権利濫用の抗弁をするのが許されるのかである。この場合、請求を棄却した無効審判の審決は侵害裁判所に対して拘束力を持つものではないとし同一の事実及び同一の証拠に基づいて権利濫用の抗弁を出すことができるのであれば、侵害者は容易に特 167 条の規定を迂回することができ、同条の趣旨に反する。従って、無効審判と同一の事実及び同一の証拠に基づいた権利濫用の抗弁は認められるべきではない。

比較法的に、米国では 1999 年に特許法に当事者系再審査制度（35U.S.C. 311 - 318（米国特許法第 31 章））が導入され、特許の有効性を争って再審査を請求した第三者に手続への関与が保証されることとなったが、この制度の下では、特許が再審査に付された結果その有効性が確認された場合、第三者請求人は、再審査の手続で提起したまたは提起し得た無効事由に基づいて、改めて当事者系再審査を請求することができなくなる（35U.S.C. 317(b)）だけでなく後の民事訴訟において当該特許の有効性を争うことさえ禁じられる（35U.S.C. 315(c)）。

一方、特 167 条の一事不再理の原則は、確定審決が登録された後は、当事者だけではなく、全ての者に適用されると規定されている。しかしながら、かかる一事不再理効に対世効を認めているのは、無効審判手続に関与することができなかった者の裁判を受ける権利（憲法第 32 条）を侵害する恐れがある⁽²⁶⁾。

参考に、ドイツにおいては、特許庁には特許を無効とする審判制度は存在せず、その代わりとして特許裁判所が設けられており、そこで争うことになるが、同一の特許に対しては、当事者が異なれば、他の訴訟で主張立証された同一事実及び同一証拠であっても特許裁判所で特許無効の訴えを起こすことができる⁽²⁷⁾。

なお、特 167 条の制定に際してはオーストリア特許法 146 条が参考にされたが⁽²⁸⁾、後者は、法の下での平等を定めた同国憲法 7 条に反するとされ、1973 年に廃止された⁽²⁹⁾。

． 結 び

最高裁が権利濫用説を認めて以来、この説は下級審

によって幅広く採用されており、判例法理として固まりつつある。かかる権利濫用説の要件の解釈次第によっては、侵害裁判所が特許の有効・無効について全面的に再審査をするのが許されることとなり、特許無効性に関する従来の特許庁と侵害裁判所との役割分担が大いに異なって来る。

そこで、本稿では、特許紛争の当事者間において利益のバランスが取れるように、権利濫用の適用要件として無効理由の存在の明白性は必要であることを確認するとともに、特許発明の進歩性は其の難易に拘わらず侵害裁判所が審理するより一律に無効審判に委ねることも策になり得ること、また、イ号が特許請求の範囲の有効部分にあたる限り、例え特許の他の部分が無効であっても権利濫用は適用されるべきではないこと、さらに、無効審判請求を棄却する確定審決が登録された後、同一の当事者が、侵害訴訟手続において無効審判で審理された事実および証拠と同じものに基づいて特許無効を主張し権利濫用の抗弁をするのは認められるべきではないことを説いた。

注

- (1) かかる法理としては、公知除外説、自由技術の抗弁説、当然無効説、権利濫用説、技術的範囲確定不能説がある。
- (2) 東京地判平 6 年 8 月 31 日判時 1510 号 35 頁
- (3) 東京高判平 9 年 9 月 10 日判時 1615 号 10 頁 知財裁集 29 巻 3 号 819 頁
- (4) 最判昭 36 年 3 月 7 日（民集 15 巻 3 号 381 頁）は、行政処分が当然無効であるというためには、処分に重大かつ明白な瑕疵がなければならず、瑕疵が明白であると言うのは、処分成立の当初から、誤認であることが外形上、客観的に明白である場合を指す、と述べる。もし、権利濫用の適用の要件としての「明らかな」さを同様の意義に解するとすれば、権利濫用の抗弁が認められる事例は非常に少なくなろう。
- (5) 辰巳直彦「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」民商法雑誌 124 巻 1 号（2001 年）128 頁
- (6) 高林龍「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」法曹時報 53 巻 3 号（2000 年）12 頁、辰巳直彦・前掲注(5) 128 頁以下
- (7) 大阪地判昭 45 年 4 月 17 日無体裁集 2 巻 1 号 151 頁（金属編籠の縁編組装置事件）においては、侵害訴訟における被告の主張理由と同一理由に基づく本件実用新案の無効審判請求事件の確定審決（公知公用を否定し審判請求不成立とした審決）の認定と正反対の事実認定をし、審決の確定には拘束されない旨を宣言している（羽柴隆「自由技術の抗

- 弁」別冊ジュリスト No.86 特許判例百選(第2版)(1985年) 180頁をも参照)。なお、特 167 条の一事不再理の原則と侵害訴訟における権利濫用の抗弁との関係については本稿 -4 で述べる。
- (8) 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(1)」特許研究 No.21(1996年3月)31頁
- (9) 本間崇「審判と審決取消訴訟の関係」日本工業所有権法学会年報第6号(1983年)130頁
- (10) 最判(大法廷)昭51年3月10日民集30巻2号79頁(メリヤス編機事件)
- (11) 最高裁は、当初、審決取消訴訟を担当する東京高裁につき「事実審である以上、審判の際主張されなかった事実、審決庁が審決の基礎としなかった事実を当事者が訴訟においてあらたに主張することは違法ではなく、またかかる事実を判決の基礎として採用することは少しも違法ではない」(最判昭28年10月16日行集4巻10号2424頁(製粉機事件))と述べ、取消訴訟の段階で新しい証拠の提出が無制限に許容されるとの立場を示したが、その後許容される証拠の範囲を次第に制限して来たことが窺える。
- (12) 君嶋祐子「特許無効とその手続(二)」法学研究69巻3号(1996年3月)43頁
- (13) 林田力「特許無効と権利濫用」パテント Vol.54 No.8(2001年)12頁
- (14) 林田力・前掲注(13)13頁
- (15) 中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌98巻9号(1981年)1142頁
- (16) 特許第2委員会第1小委員会「ドイツにおいて特許請求項解釈に関する判例の紹介 - フォルムシュタイン判決から最近の判決まで - 」知財管理 Vol.50 No.12(2000年)1814頁
- (17) 特許第2委員会第1小委員会・前掲注(16)1815頁
- (18) 竹田稔「民事法及び特許法の改正と今後の特許権侵害訴訟」21世紀における知的財産の展望(2000年・雄松堂)309頁。この指摘は最高裁平10年2月24日判決が示した均等論の要件中の「対象製品などが、特許発明の出願時における公知技術と同一または同業者がこれから出願時に容易に推考できたものでなく」というものに対する見解である。
- (19) 鎌田義勝「進歩性の欠如と技術的範囲の解釈」牧野利秋編『裁判実務大系9工業所有権訴訟』(1985年・青森書院)167~169頁
- (20) 竹田稔「知的財産権侵害要論 - 特許・意匠・商標編 第3版 - 」(2001年・発明協会)93頁
- (21) 他に、大阪高判昭60年5月28日判タ590号71頁(シングルモーリー精米機事件)は、侵害裁判所が発明の進歩性について判断を行うことは、「裁判所が特許庁の裁量的専権を行使するに等しく相当でない」とした。
- (22) 最判平12年1月27日判時1700号3頁判タ1024号165頁(クロム酸鉛顔料事件)
- (23) 土肥一史「特許法167条の一事不再理効の適用範囲」知財管理 Vol.47 No.7(1997年)967頁
- (24) 三宅正雄・特許争訟雑感(1970年・専工業所有権研究所出版部)289頁
- (25) 土肥一史・前掲注(23)966頁、特許庁編・工業所有権法逐条解説[15版](1999年・発明協会)373頁
- (26) 瀧川叡一「オーストリア特許法における一事不再理の規定の廃止」特許訴訟の諸問題 - 三宅正雄先生喜寿記念 - (1986年・発明協会)621頁、滝井朋子「特許無効審判請求の一つに対する消極の確定審判の効力」民商法雑誌123巻2号(2000年)86頁以下を参照
- (27) 山川喜久「一時不再理について」パテント Vol.46 No.9(1993年)58頁
- (28) 清瀬一郎・特許法原理(1929年・巖松堂)425頁
- (29) 瀧川叡一・前掲注(26)623頁以下
- (原稿受領 2002.2.10)