

特許侵害訴訟における権利濫用の抗弁

大韓民国弁理士 呉 圭 煥

質 問

村林 隆一（弁理士・弁護士）

1. 最高裁判決の「判例」拘束性について

論著によると、本件原判決が認定した事実は「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」とされている（5月号30頁左側7～16行目）。

そうすると、本件最高裁判決における「判例」としての価値は、上記事実関係に限定せられるべきであって、決して、すべての特許に無効理由（特許法第123条）がある場合にまで、その判決の適用範囲を拡げるべきでないと考えますがどうでしょうか。

2. 本件特許のような具体的事件を前提としての判例理由ではないか

論者が引用する30頁左側23～30行目の「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のない限り、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」は、その判決理由の3の前の部分に「本件特許のように……」の文言があり、あくまで1.に述べた事実認定が前提とされているのであって、すべての無効理由のある特許権を前提

としているのではないと考えますがどうでしょうか。

3. 明白性の要件について

論者は明白性の要件について、「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。従って、無効審判が提起されれば審判部が特許に無効理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理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」（30頁右側1～9行目）といわれる。それは、裁判所は裁判所独自の立場ではなく、「審判部が特許に無効事由があると判断するはずである」と確信できる場合に判断せよということである。果たして、そうであるならば、それは裁判所が司法として独自に判断することのできる事実認定権を放棄するものである。裁判所に若し特許に無効理由があるかどうかを審理判断することができるとするならば、裁判所独自の立場で、その判断ができるべきであって、裁判所が審判部において無効の判断をするかどうかを伺うような判断をしなければならないということは司法権の独立を害するものではないでしょうか。

従って、「明白性の要件」として、かかる加重の要件を科することは許されないものである。

因みに、特許庁審判部の無効審判における審決の3割5分乃至4割は東京高裁で取消されているのが現状であるが、審判部で無効とされる蓋然性とはどのようなことをいうのでしょうか。

4. 下級裁判所の対応について

現在、下級裁判所が上記最高裁判決を引用して、すべての無効理由について無効の判断をし、権利濫用の判決をしていることは最高裁の「判例」を超えるものではありませんか。

5. 判例変更の手續を必要

若し、最高裁が論者の主張するように侵害裁判所においてすべての特許権の無効理由について審理判断権があるとし、権利の濫用の判決をすることができるとするならば、その判決は下記の最高裁の判決を変更したことになりませんか。

最高裁昭和36年(オ)第464号同37年12月7日判決(民集16巻12号2321頁) - 「炭車ト口脱線防止装置」事件「……特許無効審判と違って権利範囲確認審判においては特許権が有効に成立していることを前提としているのであるから、その審決に関する訴訟においても、特許の内容が公知であるかどうかを論ずることはできない。……」として、本件特許は炭車等の脱線防止装置として、特殊な構造に対して与えられたものとした。

最高裁昭和37年(オ)第871号、同39年8月4日判決(民集18巻7号1319頁)「液体燃料燃焼装置」事件「……その権利範囲を確定するにあたっては、右公知、公用の部分を除いて新規な考案の趣意を明白にすべきである」として「『登録請求の範囲』の項には、廻転しない燃料排出口(6)および廻転しない案内皿(5)の記載がなく、また「実用新案ノ性質、作用及効果ノ要領」の項の説明に徴しても、燃料排出口(6)及び案内皿(5)が廻転しないことをもって、考案の要旨とする旨の記載が見あたらないとしても……」として、上記(6)(5)の存在は欠くべからざる構造上の要件であるとしたのである。

以上、2件の判決は所謂全部公知の事件として権利範囲確認審判及び侵害訴訟において、公知の技術について、特別これが審理をすることなく、あるいは、特許請求の範囲の用語を限定し、又は特許請求の範囲の用語を越えて明細書の内容から特許要件を

把握して対象物を侵害でないと判断したものである。このような2つの最高裁判決が存在しており、従来、最高裁は自ら無効の審理をしないとしながら、すべての無効の要件について審理判断することができることは判例変更の手續を執るべきであり(裁判所法第10条第3号)、本件はそうしなかったことは、本件特許権の行使は権利濫用であるとした一つの判決に過ぎないと読むべきではありませんか。

6. 最高裁大法廷との均衡

更に、最高裁は審決取消訴訟において大法廷を開いて制限説を採用し、それは現在の実務を支配し、且つ、大方の学者の賛同を得ている。一方において審決取消訴訟において特許庁で審理判断しなかった無効理由について審理してはならないとしながら、他方で、それと同一であれ、また、全く異なる無効理由であれ、侵害訴訟においてこれを主張し、立証し、判断できるとすることは、上記大法廷判決と全く矛盾するものではありませんか。

従って、上記最高裁の判決についてこのような論者のような解釈をすることは立法を以ってしかできないのではありませんか。

7. 権利濫用論について

そもそも権利の濫用とは、個別的な事件についての個別的判断である。従って、X特許権についてその行使の結果、Yについては権利の濫用であるが、Zについては権利の濫用でない場合もあるのである。本件については東京高裁が認定した事実について、特許権者が富士通に対して権利の行使をすることが権利の濫用であると判断したのであって、すべての特許無効理由(特許法第123条)が存在する場合に、すべての事件について権利の濫用であるとしたのではないのでしょうか。

以上7点について、御教授願いたく質問をする次第であります。

・質問1及び2に対して(判例の射程)

最高裁は、本件発明と原発明は同一である等との原審の事実認定につき、原判決挙示の証拠関係に照らし

正当であると「是認」してから、本件特許は無効とされる蓋然性が極めて高いとの原審判断に対しても「是認」できると述べた上、かかる本件特許に基づいた権

利行使が権利濫用に当たるかどうかについて詳しい検討を行っている。従って、最高裁は単純に原審認定の事実関係に法的結論を加えたのではなく事実関係の確定についても検討を加えたことが窺える。

もっとも、本件最高裁の法的結論は本件の解決にとってのみ意味を持つとは限らない。本件判決が「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」と述べているのは本件と同様の事案にも本件の法的結論が適用されることを示すものである。

というのは、最高裁は権利濫用の根拠付けとして、無効とされるべき特許に基づく権利行使を容認することは衡平の理念に反する、紛争はできる限り短期間に1つの手続で解決するのが望ましく、無効審判の経由を強いるのは訴訟経済に反する、さらに、特許法第168条2項の規定に反しないとの3つを挙げたが、これらの根拠は、特許法第123条1項に規定された無効理由のいずれに対しても、同じく適用される。また、判決は「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」と宣言し、権利濫用となる場合の特許無効理由に何らの限定を付していない。

さらに、判決は「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」とし、長年に亘って生命力を維持してきたいわゆる特許無効判断否定説を採った大審院判例を変更しているが、このことから本判決の判例としての価値は本件事実関係に止まらず、侵害訴訟において特許の無効性が争われている場合に対して先例として極めて高い意義を持つものであることが分かる。

従って、本件最高裁の認めた権利濫用説は、無効理由が存在することが明らかの特許に係る事案に対して一般的に適用されよう。

・質問3に対して(明白性の要件と司法権の独立)

特許権の行使を制限する要件としての「無効理由存在の明白性」は、近時、特許無効の抗弁説を主張する論者によって論じられて来た。例えば、田村教授は、

「特許の瑕疵が当然無効の事由となるためには、その瑕疵が、無効審判制度を置いたそもそもの制度趣旨であるルート一元化の機能及びスクリーニングの機能を阻害しないという二つの要請を満たす意味で、裁判所にとって明白であることを要する」と主張する⁽¹⁾。

本件の最高裁も、「明らか」という要件を設け、権利濫用の法理を適用するためには、無効審判請求がされた場合には無効審判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ほど「特許に無効理由が存在することが明らか」でなければならないことを要求している。

このように無効審判には要求されない「明らか」という加重要件を課することをもって最高裁は、特許無効の判断はあくまでも無効審判が担うのが原則であるが、無効理由の存在が明らかの場合にさえ必ず無効審判を経由させるのは相当ではないとの判断の下で、非常の救済手段として権利濫用の抗弁を認めたと捉えられる。つまり、本件判決が、侵害裁判所が無効審判に代わって特許の無効性について一般的・全面的に審査することを許したとは思えない。

しかるに、「明らか」にあたるか否かの判断は裁判所に顕出された証拠に基づいて裁判所自らが独自の立場でなすものである。つまり、「明らか」という要件が課されても判断の主体は裁判所であるので司法権の独立を害する問題は生じない。

また、侵害裁判所が特許を無効と判断するにおいて、例えば無効審判やそれに連なる審決取消訴訟においてとは異なった高い証明度あるいは心証度を設けることそれ自体は司法権の独立の問題とは関わりない。比較法的に、米国においては、手続きによって証明の程度に「証拠の優越 (preponderance of evidence)」と「明確かつ確信を抱かせる証拠 (clear and convincing evidence)」等の差違を付けている。

・質問4に対して(下級裁判所の対応)

最高裁判決後の下級審は権利濫用説を幅広く採用し、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あた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、権利濫用の対象たる無効理由の種類につき、最高裁が何ら明示的制限をおいていないことからすれば、かかる下級審の傾向が最高裁判例にもとるとは言えない。

ところで、最高裁は、無効理由の種類に制限を置かず、さらに特許権者の個人的あるいは主観的要素を一切捨象しながらも、「明らか」という要件を課することをもって、一般条項である権利濫用の禁止の原則が特許侵害訴訟において一般的・広範に用いられるのを回避し、その限度で、特許庁と侵害裁判所との間の権限分配の原則を守ろうとしたと捉えられる。

もっとも、いまのように下級審で権利濫用説が幅広く適用されている現状からすれば、果たして「明らか」という要件が権利濫用説の絞りとして実効性を持つものであるか、疑問を感ぜざるを得ない。

ところで、無効事由のうち進歩性の判断は大抵特許発明を複数の公知技術に対比して技術的価値を評価するものであって、技術的専門性を要求するし、その評価は判断者によって結論は分かれやすい。その分、侵害訴訟における審理の結果進歩性のないことが明らかとされる場合は少なからう。

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考えられる。それをもって、権利濫用が適用される範囲を明らかにし権利濫用説が濫用されるのを防ぎながら、技術の専門機関である特許庁の役割を生かす必要がある。

・ 質問 5 に対して（判例を変更する必要性）

権利濫用説の位置付け又は他の判例との両立性を見るため、まず、侵害に携わる裁判所による特許の有・無効の判断につき、大審院と最高裁が示した姿勢の変遷を辿る必要がある。

1. 判例の変遷

当初大審院は特許無効判断否定説を採り、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していたが、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。その法理のうち、最高裁によってつとに認められたものが特許請求の範囲から公知技術を除外して解釈する公知除外説であって、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。

まず特許無効判断否定説について見れば、その嚆矢とされるものは大判明 37 年 9 月 15 日刑録 10 輯 1679 頁（導火線製造機械事件）である。この事件においては、原審の広島控訴院が本件特許は公知公用に属する技術に与えられたものであるから当然無効であるとして特許侵害の主張を退けたのに対し、大審院は、司法裁判所も特許権に関する訴訟を審判するに当り特許局において許可したところに従い特許権あるものとして裁判をなすべきであって特許の内容に立入りその当否を審査し特許権の有無を判定することはできないこと、特許局において特許の無効を宣告しない限りは特許権は依然として存立し何人もその無効を主張することはできないこと、通常裁判所がその効力を判断することができるとすることは特許の効力に重大な影響を及ぼすものであって法律が特許権の許否を特許局の行政処分に委ねた趣旨に反すること、を説いた上で原審の判決を破棄した。また、大判大 6 年 4 月 23 日民録 23 輯 654 頁（硝子腕環製造装置事件）は、新規の工業的考案をなしたものとして実用新案の登録を受けた以上はたとえその考案が公知公用のものに係り実用新案権を付与すべきものでない場合においても当該登録を無効とする旨の審判が確定しない以上は当然その効力を失うものではないと判示した。さらに、大判大 11 年 12 月 4 日民集 1 巻 11 号 697 頁（パナマ帽子事件）は、無効原因のある特許であっても無効審決がない限り現に特許の効力がありその権利範囲を狭義に解せねばならぬものでもなく、世人が既に享有しつつあった便益を奪取される惧れの有無を問う必要はなく、法律上均等の判断ができないものでもない旨判示した。そして、侵害訴訟において裁判所は特許の有効性について判断できないとするのが法理として確定していった⁽²⁾。

次に、公知除外説を採用した最判昭 37 年 12 月 7 日民集 16 巻 12 号 2321 頁（炭車ト口等の脱線防止装置事件）⁽³⁾は「特許無効審判と違って、権利範囲確認審判においては、特許権が有効に成立していることを前提としているのであるから、その審決に関する訴訟においても、特許の内容が公知であるかどうかを論ずること

はできない。しかし、いかなる発明に対して特許権が与えられたかを勘案するに際しては、その当時の技術水準を考えざるを得ないのである。ただし、特許権が新規な工業的発明に対して与えられるものである以上、その当時において公知であった部分は新規な発明とはいえないからである」と説いた。そしてこの事件においては、上位概念からなっている特許請求の範囲につき、文言通りの特許請求の範囲に包摂される一部の下位概念技術を公知であるとして権利範囲から差し引き、特許は残りの技術に与えられたと解した上、特許権に抵触するかが問われている対象技術（以下、本稿では『イ号』と呼ぶ）が特許権の範囲に属さないという結論に至っている。

かかる公知除外説は最判昭 39 年 8 月 4 日民集 18 巻 7 号 1319 頁（回転式重油燃焼装置事件）で「実用新案の権利範囲を確定するにあたっては、『登録請求ノ範囲』の記載の文字のみに拘泥することなく、すべからず、考案の性質、目的または説明書および添付図面全般の記載をも勘案して、実質的に考案の要旨を認定すべきである。また、出願当時すでに公知、公用にかかる考案を含む実用新案について、その権利範囲を確定するにあたっては、右公知、公用の部分を除いて新規な考案の趣意を明らかにすべきである」⁽⁴⁾と確認されることになる。右事件における最高裁は、侵害されたと主張される登録請求の範囲の全部が公知技術からなっていると認めてから、『実用新案ノ性質、作用効果ノ要領』の項から請求の範囲にはない要素を持ち出してそれを登録考案の構成要素として付加した上、イ号が右に付加された要件を充足しないから権利範囲に属さないという結論を出しているが、かかる手法は、特に、実施例限定説と呼ばれる⁽⁵⁾。

以後、公知除外説は特許侵害事件たる最判昭 49 年 6 月 28 日金融商事 420 号 2 頁（一眼レフレックスカメラ事件）においても採用され、通説となっていた⁽⁶⁾。

一方、権利濫用説を採った最判平 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）は「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……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(わ)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。」と説く。

2. 判例の両立性

上記の 3 つの説はいずれも特許が特許庁において無効とされるまでは有効であると認定する点では共通である。もっとも、ここで言われるところの「特許は有効」の意味合いは説によって異なる。

特許無効判断否定説のいう「特許は有効」との宣言の下では、司法裁判所は特許の内容に立入りその当否を審査し特許権の有無を判定することはできず、さらに、無効原因のある特許であってもその権利範囲を狭義に解せねばならぬものでもなく世人が既に享有しつつあった便益を奪取される惧れの有無を問う必要がない。

これに対し、公知除外説においては、特許は有効ということを建前としながらも、侵害裁判所が特許の実質に踏み込み、特許請求の範囲に公知技術が含まれているか否かを審理し、含まれていると自ら判断した上で、その公知技術を除外したものを技術的範囲と確定する。これは、請求範囲の解釈の次元を超えるものであって、対世的効力はないものの、訂正審判に依らず特許権を変更するにあたり、また差し引かれた範囲について特許無効を宣告するに等しい⁽⁷⁾。従って、公知除外説に立脚した判例は、特許の内容に立入りその当否を審査し無効原因のある特許につきその権利範囲を狭義に解するものであるとの意味において、実質的に上記特許無効判断否定説を変更するものであると思われる。

一方、公知技術を除外する手法が採られるとすれば、

特許請求の範囲の全部が公知技術から構成されている場合は、特許発明と認め得る部分がなくなってしまう、その結果、内容の空虚な特許権の存在を肯定することとなり、無効審判を経ることなく特許権を否定したのと同様な結果を惹起し特許庁と裁判所の権限分掌の原則に反する恐れがあるとの指摘⁽⁸⁾がなされていた。しかし、さりとて、公知除外説の行き着くところが実施例限定説にならなければならない論理必然性はない。むしろ請求範囲を限定解釈することによって請求範囲の一部を無効せしめることができるのなら全部を無効せしめることも可能であろう。にもかかわらず、裁判所がそれだけは避けようとして採用したものが実施例限定説であると言える。

このように公知除外説に立脚した判例が、特許権を権利範囲のない空虚な権利に到らしめることだけは避けていたということに鑑みれば、権利濫用説を採った最高裁判決は、無効を直截に判断・宣言しなかったことをもって無効審決が確定するまでは特許は有効であるとの従来の枠組みを維持しつつ、特許侵害事件を審理する裁判所が特許権の全部が無効であるか否かを判断・斟酌することができる点に意義があると思われる。

即ち、公知除外説は、公知技術との関係で特許権の行使を制限する場面においては働くが、明細書の開示、補正、権利能力、冒認出願、共同出願等に係る無効理由を抱えている特許については方策にならない反面、権利濫用説は無効理由の種類と関わりなく、適用され得るという点からすれば、公知除外説は特許無効判断否定説と権利濫用説との間の掛け橋になるものである。

従って、公知除外説と権利濫用説は両方とも「特許有効」を建前としながら、実質においては特許の無効性についての審理を許すという点で共通する法理であって、後者が前者を変更する関係ではないと思われる。

・質問6に対して（大法廷との均衡）

最高裁(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)「特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においては、その判断の違法が争われる場合には、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、審決取消訴訟の審理の対象を非常に制限し、特許の無効性についてまず特許庁において審理を尽くさせている。

しかし、この大法廷判決は審決取消訴訟における審理の範囲についてのものであり、その射程は、特許侵害を審理する裁判所の審理範囲が争われる事案には及ばない。従って、上記大法廷判決があるからといって、特許侵害訴訟において権利濫用の抗弁を認める為には立法を持って解決しなければならないとは言えない。

ただ大法廷判決は、特許の有効・無効の判断に関わる技術的特殊性を考慮して、技術の専門官庁である特許庁による審理を重視したと捉え得るが、かような考慮の必要性は侵害訴訟においても同じである。かかる側面からすれば、侵害裁判所が特許庁の判断を経由していない無効理由について審理・判断を行うのは上記大法廷の判決との釣合いに問題がある。しかし、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ならば、特許の有・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なからうから、侵害裁判所が、無効審判の経由を強わずに、特許の無効性を斟酌して権利行使を制限しても、大法廷判決の趣旨にもとらないであろう。

・質問7に対して（権利濫用説の採用の当否）

特許に無効理由が存在することが明らかな場合、それに基づく権利行使は権利濫用に該当し否定されるという法理自体は、ごく少数ではあるが、以前から下級審の判例上認められていたものである。まず、名古屋地判昭51年11月26日判時852号95頁(ガラス容器製造事件)は、特許権の共有権者の一人が、他の共有権者が当該発明につき特許出願をした際に異議申立をしていることから、当該発明が新規性を有しないことを知っていたものと認められるにもかかわらず、同人と特許を受ける権利を共有する旨の契約を締結し異議申立を取り下げて特許権を得た事案につき、権利濫用を理由に請求を棄却した。また、大阪地判平7年10月31日判時1552号116頁知財裁集27巻4号736頁(金属板事件)は、原告が出願前に自ら出願にかかる意匠を実施し公知にしたにもかかわらず出願して権利を取得した事案につき、権利濫用を理由に請求を棄却したも

のである。さらに名古屋地判平3年7月31日判時1423号116頁判タ771号240頁(薄型玉貸機事件)はそれまで全部公知の特許発明について判例の主流を占めていた実施例限定説を否定しつつ、一般論としてはあるが、権利濫用説の適用可能性を示している⁽⁹⁾。そして、「特許発明が全部公知の場合、対象物件(方法)について、侵害行為であるとして、差止めあるいは損害賠償を請求することは、権利の濫用として許されない場合があるとするが、民事法秩序に支配される特許権の行使の問題として最も適切である」⁽¹⁰⁾とする学説も現れている。

しかし、従来から、特許に無効理由が存在することが明らかであるといつて当該特許権による権利行使はすべて権利濫用であるというのは、定型的にすべて同一の結論を導くもので、本来個別的判断を要する権利濫用説には馴染まない⁽¹¹⁾、との批判がある。

事実、上記の大阪地判平7年10月31日と名古屋地判昭51年11月26日は、特許が無効であることを権利者が知っていたはずだったという権利者の主観的意図を強調した上で全部公知の特許権の行使を権利の濫用とした判例である。

もっとも、権利濫用に関する従来の判例・学説は、権利の行使によって生じる権利者個人の利益と相手方または社会全体に及ぼす害悪との比較衡量、という客観的な判断基準を重視する傾向にある⁽¹²⁾。また、権利者側の意図が不当な場合でなくとも、物権的な請求権の行使が相手方に過大な損害をもたらす場合に、権利濫用とされる例は少なくない⁽¹³⁾。

ところで、無効理由があることが明らかで将来遡及的に無効とされることが現実視されるような特許権に基づいて、形式的に特許権が存在することをもって、差止や損害賠償請求をすること自体が衡平に反するものであるという点からすれば、かかる事情がある場合の特許権行使を権利濫用の類型の一つとすることが必ずしも権利濫用の法理に反するものではない⁽¹⁴⁾。

注

- (1) 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)22頁
- (2) 中山信弘「工業所有権法(上)特許法 第2版」(1998年・弘文堂)409頁
- (3) 判決は、旧法(大正10年法)下の権利範囲確認審判に関する審決取消事件に対して下されたものであるが、当時は

審判による権利範囲の確定は、侵害訴訟における権利範囲確定作業と軌を一にすると考えられていた(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)9頁)

(4) 実用新案法が平成5年に改正される前は、実用新案について実体要件の審査を行う制度が採られていたため、当時の実用新案法に関する裁判例は、現在の特許法に対しても先例的な価値を有する。

(5) 本稿にいう『実施例限定説』は、特許の権利範囲を『発明の詳細な説明』の『実施例』の項に限定する解釈手法だけでなく、かかる手法を含めて、明細書のどこかに記載されているが『特許請求の範囲』には記載されていない事柄を当該特許発明の構成要素として付加し、請求の範囲を縮小解釈する手法を指すものとする。

(6) 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)77頁

(7) 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。ところで、ドイツでは、特許無効の抗弁は無論のこと、特許請求の範囲をその文言以下に解釈することも許されない(大瀬戸豪志「ドイツにおける特許の保護範囲理論 - 最近の学説判例 - 」特許研究14号(1992年)4頁参照)。

(8) 染野義信「特許権の範囲確認審決に対する訴えにおいて特許出願当時の技術水準を考慮することの要否」民商法雑誌49巻3号(1963年)56頁

(9) その他、一般論として権利濫用説を肯定したものとして、浦和地判昭59年5月2日判タ536号324頁(ハニカムコア製造方法事件)、大阪地判昭45年11月30日無体裁集2巻2号612頁(計器函の合成樹脂製カバー事件)、東京高判平7年5月18日知財裁集27巻2号332頁(混水精米法事件)がある。

(10) 竹田稔「知的財産権侵害要論 - 特許・意匠・商標編 - 」(1992年・発明協会)58頁

(11) 羽柴隆「公知技術と特許当然無効」企業法研究148輯12頁以下、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)1115頁、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『裁判実務大系9工業所有権訴訟法』(1985年・青林書院)150頁

(12) 四宮和夫=能見善久「民法総則 第5版増補版」(2000年・弘文堂)21頁

(13) 内田貴「民法 第2版」(1999年・東京大学出版会)459頁。判例としては、最判昭40年3月9日民集19巻2号233頁(板付飛行場事件)がある。

(14) 高部眞規子「時の判例」ジュリスト No.1188(2000年11月1日)77頁 (原稿受領 2002.7.1)