

権利濫用の主張

—最高裁平成12年4月11日判決（民集54巻4号1368頁）に因んで（2）—



村林 隆一*

目次

1. はじめに
2. 特許権侵害訴訟の審理
3. 下級裁判所における審理と判断
4. 民事訴訟法における抗弁
5. 本件の場合
6. 弁論主義と権利濫用の抗弁—特許に無効原因があるという主張は抗弁か
7. おわりに

1. はじめに

私は本誌2003年4月号において「判例と傍論」を掲載し、最高裁平成12年4月11日判決は「先願発明と本願発明とが同一の場合」「原出願に係る原発明と実質的に同一の発明」の事案に関するものであると主張した。

このような特許法29条1項違反又は39条違反については、色々の考え方があり、本判決までは所謂実施例説が通説であったことは承知の通りであり、私も、同説を採用していた⁽¹⁾。ところで、最高裁が権利濫用説を採用したのであるから、各下級審も権利濫用説を採用したことは言うまでもない。

2. 特許権侵害訴訟の審理

ところで、このような権利濫用説を採用した結果、従来からの権利侵害訴訟は変わったのであろうか、従来通りでよいのかが、問題となる。

私は、先に「特許侵害訴訟戦略」⁽²⁾をあらわし、以下の通り記載した。

「実務では、被告が先ず原告の主張する特許発明に無効原因があるかどうかを調査し、無効原因があればこれを抗弁として主張すべきであり、裁判所は、被告から無効の抗弁が主張されたときは、第1番目にこれを審理し、その抗弁が成立するときには、その余の点について審理判断するまでもなく、権利濫用として原告の請求を棄却すべきことになる」⁽³⁾。

3. 下級裁判所における審理と判断

そこで、下級裁判所における新規性欠如の事件について検討して見る⁽⁴⁾。

① 東京地裁平成14年2月21日判決、同12年(ワ)第11902号、フラットワーク物品供給装置事件(46部)判決によると、本件における争点は以下の通りであった。

- (1) 被告各製品が、本件発明の技術的範囲に属するか(争点1)
- (2) 本件発明には無効理由が存在することが明らかであり、本件特許権に基づく差止め及び損害賠償等の請求は権利濫用に当たり許されないか(争点2)
- (3) 補償金及び損害賠償の額(争点3)

そこで、裁判所は「当裁判所は、被告各製品は、本件発明の技術的範囲に属するが、本件発明には無効理由が存在することが明らかであるから、本件特許権に基づく原告の本訴各請求は、いずれも、権利の濫用に当たり許されないと判断する。その理由は、以下に述べるとおりでである。」

と結論を述べ、争点(1)について、具体的に認定し、「被告各製品は、いずれも、本件特許発明の技術的範囲に属する」とし、次に権利濫用の審理判断をし、権利濫用であると判断している。

② 大阪地裁平成13年2月27日判決、同12年(ワ)第290号、ホイールクレーン杭打機事件

判決によると、本件における争点は、以下の通りであった。

- (1) 構成要件D及びEの充足性
- (2) 先使用
- (3) 権利濫用
 - (イ) 特許法29条1項1号、3号違反
 - (ロ) 特許法29条1項2号違反

* 弁護士・弁理士

(ハ) 特許法 29 条 2 項違反

(ニ) 特許法 29 条 の 2 違反

そこで、裁判所は、争点に対する判断として(1)(2)の判断をしないで、特許法 29 条 1 項 2 号違反に基づく権利濫用についてのみ審理判断し、結局、本件判決は、その出願前公然と使用されていたとし、権利の濫用であると判断している。

③ 大阪地裁平成 13 年 1 月 30 日判決、同 11 年(ワ)第 13840 号、ホイールクレーン杭打機事件

判決によると、本件における争点は、以下の通りであった。

(1) 対象物件の特定

(2) 構成要件 C の充足性

(3) 構成要件 D の充足性

(4) 権利濫用

(イ) 特許法 36 条 4 項違反

(ロ) 特許法 29 条 1 項柱書違反

(ハ) 特許法 29 条 1 項 1 号違反

(ニ) 特許法 29 条 1 項 2 号違反

(ホ) 特許法 29 条 2 項違反

(ヘ) 特許法 29 条 の 2 違反

(ト) その他

そこで、裁判所は、争点に対する判断として②と同様、出願前公然実施であるから、権利の濫用であると判断している。

④ 東京地裁平成 15 年 3 月 14 日判決、同 14 年(ワ)第 11630 号、加圧処理米の製造方法及び調理用容器事件 (47 部)

判決によると、本件における争点は以下の通りである。

(1) イ号方法における加圧状況

(2) イ号方法は、本件発明の構成要件 B を充足するか
ア 「封入容器内の空気を抜いて」の意義及びイ号方法の充足性

イ 「封止し」の意義及びイ号方法の充足性

(3) イ号方法は、本件発明の構成要件 D を充足するか
ア 「精米の内部変質」の意義

イ イ号方法において、「精米の内部変質」が生じているか

(4) イ号方法は、本件発明と均等か

(5) 権利の濫用 1 (本件発明に明らかな無効事由があるか否か)

(6) 権利の濫用 2 (詐欺行為による特許権の取得の有無)

(7) 損害の発生及びその額

そこで、裁判所は争点(1)、(3)の(ア)(イ)について判断し、結論として、イ号方法は構成要件 D を充足するとは認められないと判断した。その上、裁判所は本件発明は本件文献 1 に記載された内容と同一であるか、そうでないとしても、当業者が容易に想到し得たものと認められると判断し、本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、権利濫用であると判断した。

⑤ 東京地裁平成 15 年 3 月 12 日判決、同 13 年(ワ)第 15276 号、エアフィルタ装置事件 (29 部)

判決によると、本件における争点は以下の通りであった。

(1) 被告製品の構成

(2) イ号物件の本件発明 1 の構成要件充足性

ア イ号物件は、本件発明 1 の構成要件 D, G, J, Q, T, U, V 記載の「空気出口部材(20)」を具備しているか。

イ イ号物件は、本件発明 1 の構成要件 W 記載の「第 1 の端部キャップ裏」を具備しているか。またイの 3 号及び 4 号物件は、「第 1 の端部キャップ裏」と均等な構成を備えているか。

(3) ロ号物件の本件発明 2 の構成要件充足性

ア ロ号物件は、本件発明 2 の構成要件 a, b, f, g, k, n, o 記載の「空気出口部材(20)」を具備しているか。

イ ロの 1 号及び 2 号物件は、本件発明 2 の構成要件 d 及び p 記載の「第 1 の端部キャップ裏」を具備しているか。またロの 3 号及び 4 号物件は、「第 1 の端部キャップ裏」と均等な構成を備えているか。

(4) ロ号物件の製造行為は、本件特許権 1 の間接侵害を構成するか。

(5) 本件特許 1 には、進歩性欠如等による無効理由があることが明らかといえるか。

(6) 本件特許 2 には、進歩性欠如又は分割要件違背による無効理由があることが明らかといえるか。

(7) 損害

そこで、裁判所は他の争点について判断をしないで、本件発明 1 は乙第 11 号証の発明と実質的同一であり、仮りにそうでないとしても、少なくとも乙第 11, 23 号証記載の各発明に基づいて当業者が容易に想到することができた発明であると判断した。

⑥ 大阪地裁平成14年8月17日，同13年(ワ)第831号，
コンクリート埋設物事件

判決によると，本件における争点は以下の通りであった。

[第1事件]

(1) イ号物件の製造，販売について，本件特許権1の直接侵害が成立するか。

また，イ号物件を構成するボックス及び埋込用バーについて，間接侵害（特許法101条1号）が成立するか。

ア イ号物件の構成

(ア) 被告はボックスと埋込用バーを組み合わせたイ号物件を製造，販売しているか。

(イ) 仮に，被告がボックスと埋込用バーを別個に販売しているとしても，被告の販売形態及び宣伝広告活動によれば，両商品の組合せをもって直接侵害を構成するか。

(ウ) ボックス及び埋込用バーは，本件発明の実施にのみ使用する物か。

イ イ号物件は，本件発明1の技術的範囲に属するか。

(ア) 本件発明1の構成要件Bにいう「開口部の反対側」及び「固着」の意義

(イ) イ号物件は，構成要件Bにいう「開口部の反対側」及び「固着」の構成を備えているか。

ウ 原告が，支持部材を横方向から挿入する構成を有するイ号物件について，本件発明1の技術的範囲に属すると主張することは，禁反言の原則により許されないか。

エ イ号物件は，本件発明1の作用効果を奏しないため，本件発明1の技術的範囲に属しないと見えるか。

(2) 本件特許1には明らかな無効理由が存在するか。

ア 進歩性欠如

イ 本件発明1は，子出願につき分割不適法と判断して子出願に係る特許を無効とした審決が確定したことにより，その出願日が親出願の出願日に遡及しないこととなる結果，新規性又は進歩性を欠くか。

[第2事件]

(3) ハ号物件は，本件発明2の技術的範囲に属するか。

ア ハ号物件は，本件発明2(1)の構成要件b及び本件発明2(2)の構成要件(b)にいう「コンクリート

埋設物」に当たるか。

イ ハ号物件は，本件発明2(1)の構成要件a及び本件発明2(2)の構成要件(a)にいう「開口部の反対側」及び「取付ける」の構成を備えているか。

ウ 原告が，支持部材を横方向から挿入する構成を有するハ号物件について，本件発明2の技術的範囲に属すると主張することは，禁反言の原則により許されないか。

エ ハ号物件は，本件発明2の作用効果を奏しないため，本件発明2の技術的範囲に属しないと見えるか。

(4) 本件特許2には明らかな無効理由が存在するか。

ア 新規性又は進歩性欠如

イ 本件発明2は，子出願につき分割不適法と判断して子出願に係る特許を無効とした審決が確定したことにより，その出願日が親出願の出願日に遡及しないこととなる結果，新規性又は進歩性を欠くか。

そこで，裁判所は，1 第1事件について(1)の間接侵害の事実を認め，また直接侵害を認め，被告の禁反言の主張を否認し，また作用効果を奏しないと主張を否認し，最後に本件分割出願は不適法であり，原出願に遡及しないから，本件発明1は公開公報の発明の詳細な説明と図面及び当業者に自明の請求の範囲内のものであるとし，仮りにそうでないとしても容易に発明をすることができたものであり，権利の濫用であると判断した。発明2についてもほぼ同様である。

⑦ 大阪地裁平成14年7月19日，同12年(ワ)第14328号，布団箆事件

判決によると，本件における争点は以下の通りであった。

(1) 被告製品の構成

(2) 被告製品の発明1及び2における構成要件Bの充足性

(3) 権利の濫用（本件発明に明らかな無効事由があるか否か）

(4) 損害の有無及びその額

そこで，裁判所は争点(3)の権利濫用についてのみ審理し，本件発明1，2とも本件刊行物1に記載された発明であるとして，権利濫用であると判断した。

⑧ 東京地裁平成15年5月30日判決，同12年(ワ)第2916号，車両ナビゲーション方法事件（46部）

判決によると，本件における争点は以下の通りで

あった。

- (1) 被告装置の構造及び作用等は、どのようなものか（争点1）
- (2) 被告装置による車両ナビゲーションの方法は、本件特許発明の技術的範囲に属するものか（争点2）
- (3) 被告装置は、本件特許発明の実施にのみ使用する物（特許法101条2号）に該当するか（争点3）
- (4) 本件特許発明には明らかな無効理由が存在し、これに基づく原告の損害賠償請求権の行使は、権利の濫用に当たり許されないか（争点4）
- (5) 原告の損害額（争点5）

そこで、裁判所は「本件において、被告は、被告装置が本件発明の構成要件を充足し、その技術的範囲に属することを争っているのであるが、本件特許発明1の無効理由の存在することが明らかな場合には、被告装置の構成要件充足性につき判断するまでもなく、原告の請求は理由がないこととなる。

そこで、以下本件特許発明に無効理由が存在することが明らかかどうか（争点4）という点から、まず、判断することとする。」として

本件特許発明は原明細書等に記載された発明でないから、分割要件を欠き、その出願日は遡及しない。

そこで、本件特許発明は出願前に頒布された特開平3-26913号公報と記載された発明と同一であるから、特許法29条1項3号によって、無効とされるべきであるから、権利の濫用であると判断された。

⑨ 東京地裁平成13年3月29日判決、同昭和60年(ワ)第4297号、形状選択転化法事件（46部）

判決によると、本件における争点は以下の通りである。

- (1) 被告方法が本件特許発明の技術的範囲に属するかどうか（争点1）
- (2) 本件特許権が明白に無効で、本件特許権に基づく権利行使が権利濫用に該当するかどうか（争点2）

そこで、裁判所は、争点2についてのみ審理し、本件発明は先行発明と同一であるので権利濫用であると判断した。

ところで、裁判所は以下の理由を付加した。

- (7) なお、証拠（甲40、乙25）によれば、東レによる無効審判請求（昭和60年審判第23449号事件）について、特許庁は請求は成り立たないと審決をしたが、右審決に対する取消訴訟（東京高裁平成10年(行ケ)

第308号事件)について、東京高等裁判所は、平成12年7月13日、上記説示したところとおおむね同様の理由により、本件特許は、特許法29条1項3号に違反して特許されたものであり、無効であるとの判断を示し、審決を取り消したものである。

⑩ 東京地裁平成13年2月27日判決、同12年(ワ)第7933号、貫流容積測定装置事件（47部）

判決によると、本件における争点は以下の通りである。

- (1) 被告が製造等をしている超音波流量計の特定
- (2) 本件特許が明らかに無効であるかどうか。
- (3) 被告が製造等をしている超音波流量計が本件発明の技術的範囲に属するかどうか。
- (4) 損害の発生及び額

そこで、裁判所は、本件出願前に原告が取引先等に配布した本件パンフレットに本件発明が記載されると認定し、本件特許法29条1項3号により、特許を受けることができないので、権利の濫用であると判断した。

⑪ 大阪地裁平成12年12月19日判決、同11年(ワ)第12876号、加熱蒸散殺虫方法事件

判決によると、本件における争点は以下の通りである。

- (1) 被告方法は本件発明の発熱体の温度範囲の要件（構成要件E）を充足するか。
- (2) 被告製品は、本件発明の基本的技術に立脚しているか。
- (3) 被告セットは、本件発明の実施にのみ使用するものか。
- (4) 被告ボトルは、本件発明の実施にのみ使用するものか。
- (5) 権利濫用の抗弁

(一) 本件特許権の登録には無効事由があることが明白か。

(イ) 本件発明は新規性を有しないか。

(ロ) 本件発明は未完成又は開示不十分か。

(二) 被告製品は公知技術の範囲にあるから本件特許権の行使が権利濫用となるか。

そこで、裁判所は(5)、(一)(イ)新規性欠如についてのみ審理し、権利の濫用と判断した（分割出願の不適法）

以上によれば、東京地裁29、46、47、大阪地裁が色々のパターンで権利の濫用の審理判断をしていることが明らかである。

⑫ 以上①乃至⑪を要約すれば、以下の通りとなる。

部	判決例	審理判断事項
29部	⑤	権利の濫用のみ判断
46部	①	属するが 権利の濫用である
	⑧	権利の濫用のみ判断
	⑨	権利の濫用のみ判断
47部	④	属さない 権利の濫用である
	⑩	権利の濫用のみ判断
大阪地裁	②	権利の濫用のみ判断
	③	権利の濫用のみ判断
	⑥	属するが 権利の濫用である
	⑦	権利の濫用のみ判断
	⑪	権利の濫用のみ判断

以上によって明らかなように、

- (イ) 46部は初め、イ号が技術的範囲に属するかどうかの審理判断をし、然る後に権利濫用の審理判断をしていた①が、その後⑧、当該特許権に無効理由があることが明らかなきは技術的範囲に属するかどうかを判断するまでもなく、無効理由の存否のみを判断して、原告の請求を棄却すればよいとした。⑨も結論において⑧と同様である。
- (ロ) 47部も、④において技術的範囲に属しないとの審理判断をしながら、権利の濫用であるとの審理判断もしている。ところで、⑩においては権利の濫用のみ審理判断をしている。そして、⑩に至っては、争点(2)として、「本件特許が明らかに無効であるかどうか」とし、争点(3)として、「技術的範囲に属するかどうか」とし、他の判決例とは全く異にし、争点(2)と(3)を逆にしている。この⑩は平成13年2月27日の判決であるのに対して、④が同15年3月14日の判決であるところ、この間に47部の考え方が変わったのかどうか明らかでない。
- (ハ) 大阪地裁は②③⑦⑪は権利濫用のみの審理判断をしているが、⑥のみが、先に技術的範囲に属するとの審理判断をし、然る後に、権利の濫用の審理判断をしている。

4. 民事訴訟法における抗弁

通常、民事訴訟においては原告が請求原因事実（訴訟物、すなわち、審判の対象としての実体法上の権利の発生要件に該当する具体的事実）を主張し、被告は

之に対して、認否をし、また場合により、抗弁を提出するが、この抗弁とは上記の請求原因事実と両立する具体的事実であって、請求原因から発生する法律効果を排斥するに足りる法律効果の発生を理由あらしめる事実をいう。換言すれば、原告の請求原因事実がすべて認められることがその前提である。そこで、本件の場合、権利の濫用を抗弁として構成するならば民事訴訟法上は、イ号が原告の特許権を侵害する事実が認められるとしても、その権利の行使は濫用であると主張することになり、裁判所は先ずイ号が原告の特許権を侵害するかどうかを審理し、それが侵害するということであれば、権利濫用の抗弁について審理し、判断することになる。

然しながら、訴訟とは動的状態であって、上記のように一律に主張し、判断をして解決する場合だけではない。従って、被告としては技術的範囲も争いたい。特許の無効性も争いたいと言う場合が多い。特に、イ号が特許発明の技術的範囲に属するかどうかは単なる事実の争いではなく、法律的評価を含むものであるから、被告としては技術的範囲に属しないと考えるが、裁判所が之と異なる判断をすることもあるので、無効の主張としてもおこうとする場合がある。また、本件特許発明には無効原因を含むものであり、特許庁では無効となるものであると考えていても、反対の結論となることもある。そこで、被告としては、本件特許発明には無効原因があることが明らかであるから権利の濫用であると、之を一本調子で主張しておく訳にはいかず、技術的範囲に属しないとの主張をしておかないといけないことになる。そこで、被告としては認否として、①技術的範囲に属しないが、②仮りに属するとしては、本件特許権の行使は権利の濫用であると主張することになる。之が所謂仮定抗弁である。

上記①乃至⑪の争点のすべてに亘って、被告の主張として技術的範囲に属しないとの主張と、権利濫用の主張とが並列して記載せられているのは、被告が(イ)属しないとの否認と、(ロ)権利濫用であるとの仮定抗弁を提出しているものである。

上記の29部46部の⑧⑨、47部の⑩、大阪地裁の②③⑦⑪は上記の意味で仮定抗弁であるとしたものであり、46部①、21部⑥は単なる抗弁として判断したものであると考えられるが、47部の④は老婆心から権利の濫用の判断をしたのであろうか。

5. 本件の場合

ところで、本件の原審である東京高裁および最高裁は、この点についてどう考えているのであろうか。

(1) 本件最高裁の原審である東京高裁は、

「なお、被控訴人は、本件特許権の存続期間の満了による消滅及び権利濫用の抗弁をそれとして明示してはいないが、本件発明と原発明が実質的に同一であることを理由とする本件分割出願の不適法を主張し、本件特許が無効とされるべきことを述べている以上、これらの抗弁を基礎づける事実は弁論に上程されているものと認めて差し支えないというべきである。」

と判断した。

(2) これに対して、上告人は以下の通り主張した。

「三 原判決の法令違背等

1 このように、被上告人は、分割出願の不適法を根拠として本件発明の技術的範囲を限定し、対象物件が本件発明の技術的範囲に属することを積極的に否認したのであって、分割出願不適法の効果として、昭和34年特許法67条1項但書の規定により特許期間が満了する旨や本件特許権が本来無効であり権利濫用となる旨については一切主張していない。

しかるに、原判決は、被上告人の主張にもとづくことなく本件特許権の存続期間満了及び権利濫用の抗弁を認定したものであって、弁論主義に違反するものといわなければならない。

2 また、原判決は、原審において、本件特許権の存続期間の満了による消滅及び権利濫用の抗弁の主張を提出するか否かを釈明することができたにもかかわらず、この点を怠ったものである。

このような点について釈明権の行使があれば、上告人としてはしかるべき反論をし、当事者双方の主張により争点が明確になったはずである。上告人としては、全く予想しない抗弁の認定を受けたものであって、このような認定は不意打ちである。とりわけ、本件訴訟においては数多くの争点が被上告人から提出されており、また、分割出願不適法の点は第一審の東京地裁の判決の理由にもなっていない。このような状況において、原審裁判所による釈明権の行使がなければ、本件特許権の存続期間の満了による消滅及び権利濫用の抗弁の主張について、被上告人が予期することは事実上不可能である。

3 よって、原判決には、弁論主義違反、釈明権の不行使による、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違背、審理不尽、理由不備がある。」

(3) 本件最高裁

然るに、本件最高裁は、直接之に答えることなく、「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、「……」と判断しており、それは、上告人の主張するように権利濫用の抗弁がないにもかかわらず、判断できると判断しているのかどうか明らかにしていないが、結論的には肯定しているのではないかと考える。

(4) そこで、この点について考えて見る。

(イ) 東京高裁は権利濫用の主張を抗弁として理解している。

そして、このような抗弁を基礎づける事実が裁判所に提出されているならば(弁論主義)、当事者が抗弁という形で法的主張をしなくても、裁判所は審理判断できると判断した。

(ロ) 最高裁は上記の通り、上告人の上告理由に答えることなく、権利濫用であるとしたのである。

6. 弁論主義と権利濫用の抗弁—特許に無効原因があるという主張は抗弁か

ところで、先例によると

① 権利濫用の抗弁について、最高裁昭和39年10月13日判決(民集18巻8号1578頁)は、

「論旨は、原判決が本訴請求を権利の濫用として許されないと判断したのは民訴186条に違反するものであるという。しかし、記録により明らかである被上告人の主張の経過に照らせば、被上告人が所論権利濫用の主張をもなすものと解される旨の原審の判断は、首肯し得ないではない。」(ここに186条は旧民訴であり、現行法の246条である。条文は全く同じである)

と判断し、

② 過失相殺について、最高裁昭和43年12月24日判決(民集22巻13号3454頁)は、

「民法418条による過失相殺は、債務者の主張がなくても、裁判所が職権であることができるが、債権者に過失があった事実は、債務者において立証責任を負うものと解すべきである。」

と判断している。

③ 以上を総合すると、権利の濫用の事実は、弁論主義の適用を受けるから、口頭弁論に提出されていることを要する（所謂職権探知主義ではない）が、弁論において事実が顕出されておれば、被告において抗弁という形で主張しなくても裁判所は職権で採用することができるということである、所謂職権調査事項に属するというべきである（もっとも、職権調査事項とは訴訟要件のみに使用されるとの考え方もあるが、このような法的評価を含んでもよいと考える）に属するというべきであろう。

従って、最高裁の原審である東京高裁も前記のように「抗弁を基礎づける事実は弁論に上程されている」としているのであろう。従って、最高裁も正面から判断しなかったのであると考える。

例えば、刊行物⑧が証拠として提出され、⑧に記載されている発明と本件特許発明が同一であると主張されている場合には、被告が「従って、権利の濫用である」と主張しなくても、裁判所は権利の濫用の主張であると解することができるというのが①の判例である。然しながら、之を「抗弁」とであると構成すると、第5項において説明した通り、裁判所は先ず請求原因事実について審理判断し、然る後に、権利濫用の審理判断に入らなければならないが、前記の通り仮定抗弁であれば仮定的抗弁を先に判断してもよい。

ところで、特許に無効原因があるという主張はそもそも当該特許が存在すべきものでないとの主張であり、そのような主張の前提として技術的範囲について審理し、判断することは無用のことである。

そこで、最高裁は「無効」とであると判断することができないので、特許権に基づく権利の行使は、権利の濫用であると法的構成をしたのであろうが、それは決して「抗弁」ではなく、実質的に特許権自体の「否認」である。

従って、本件の場合、技術的範囲に属するかどうかの審理をしなくても、直ちに、権利濫用の審理をすることができることになるのである。

ところで、民事訴訟法上は上記の通り、仮定抗弁として構成することは言うまでもないが、実質上は特許権自体を否認しているものであり、元来、特許法自体の予想しなかったところである。

そこで、従来の通説（私も含めて）は、全部公知の特許発明の技術的範囲を実施例の通り限定しようとす

る実施例説を採用して来たのである。

然しながら、最高裁が本件判決をしたのであるから、それは民事訴訟法上は「権利濫用の抗弁」、「権利濫用の仮定抗弁」として取り扱わねばならない。

そこで、実務としては、私が、第2項に示した通り、「権利濫用の抗弁」について先審理すべきことになり、下級審も之と同様であると考えられる。

7. おわりに

(1) 今回、最高裁が判示したところは、当該特許権に無効原因があれば、裁判所がこれについて審理し、判断せよということであるが、それは、決して、抗弁、即ち、被告の主張を待つてすることではなく、特許権の存在自身について、職権で無効理由があるかどうかを審理せよということである（もっとも、前記の通り弁論主義を前提としているから、無効理由を基礎付ける事実は当事者の提出を待たなければならないが）従って、それは、民事訴訟法上は抗弁であるが、特許権自体に無効理由があるかどうかの審理判断であり、実質は無効審判と同じことを要求しているのである。

私は、前記の通り実施例説を採用するものであるが、それは、特許発明の内容について、その内容を限定する主張であり、原告の特許発明の内容の主張に対する一部否認の主張である。ところが、最高裁は、無効理由自体の審理を要求し、それを権利濫用として構成しているものであり、無効理由を有しているが、無効審判と抵触しないという独自の構成を採用しているのである。

(2) ところで、このように見てくると、今回の東京高裁および最高裁の審理判断には不適正な嫌いがある。即ち、本件の一審では本件特許発明の技術的範囲のみが専ら争点とされている。東京地裁⁽⁵⁾はイ号が本件特許発明の技術的範囲に属さないとの判決をしたのであり、原審においても、被告人は本件特許発明の技術的範囲を限定することに終始していたのであった（それは、従来特許権自体について無効の理由があるから、特許が当然無効であるとか、権利の濫用であるかについては学説は存在していたが、そのようなことは下級裁判所では全く問題とされることがなく、最高裁自身も炭車トロ等に於ける脱線防止装置事件⁽⁶⁾、

液体燃料燃焼装置事件⁽⁷⁾のように全部公知の事実が存在していても技術的範囲を限定することによって、事案を解決してきた)。従って、若し、原審が認定していたような証拠が弁論に上程せられていたとしても、それについて権利の濫用という法的構成を採用することは何人も（勿論、上告人、被上告人とも）考えていなかったのであるから、当然、原審としては当事者に釈明の機会を与えるべきであって、それが前記の上告理由にあらわれているところである。その意味で、本件は釈明権を行使すべき事件であり、それを行使しなかった原審には不意打ちをした手続的違法があり、之を肯定した最高裁の処理自体については残念であった⁽⁸⁾。

- (3) そこで、我々実務家としては、第2項に記載した通り、
- (イ) 特許侵害訴訟を提起されたときは、先ず、当該特許に無効原因があるかどうかを調査すべきである。
 - (ロ) そして、無効理由があれば、直ちに、本件特許発明には明らかに特許法第123条1項0号の無効理由があるから、本件特許権の行使は権利の濫用であると主張すべきである。
 もっとも、上記通り権利の濫用という用語を用いなくても、無効理由を具体的に主張しただけでもよい。
 - (ハ) この主張があれば、裁判所は最初に、当該特許に無効理由があることが明らかかどうかを審理判断すべきである。
 - (ニ) この場合、被告が公知資料を証拠として提出し、特許法第29条1項の無効原因があると主張した場合には「権利の濫用」とであると主張しなくても、権利濫用の審理判断をすることができる。
 - (ホ) 更に、被告が特許法第29条1項の公知資料を証拠を提出して、本件発明と同一であると主張されている場合にも、裁判所は権利の濫用の審理及び判断をすることができる（反対説が予想されるが）

と解するのが、最高裁の真意であると考える。

注

- (1) 拙稿「全部公知の特許発明と技術的範囲」（日本工業所有権法学会年報2号87頁）
- (2) 「特許侵害訴訟戦略」（発明協会）小松陽一郎・谷口由記各弁護士と共著
- (3) " 186頁
- (4) 小松陽一郎「キルビー特許最高裁判決後の下級審判例の動向」（「知財ぷりずむ」94頁以下、特に98～100頁の判決例による）
- (5) 東京地裁平成6年8月31日判決、判時1510～35（判例特許侵害法Ⅱ771頁）
- (6) 最高裁昭和63年(オ)第464号、同37年12月7日判決、民集16巻12号2321頁
- (7) 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
- (8) 村松俊夫「訴訟に現れた権利濫用」（「権利の濫用」中289頁、特に297頁）「ある権利の行使が権利の濫用であるかどうかは……に説明したように職権調査事項であるが、職権探知事項ではないから、その権利行使が濫用であるかどうかを判断するのに必要な事実については、当事者の主張がなければ裁判所は判断の資料に供することができないのか、或いは証拠調の結果に現れた事実は、当事者の主張がなくとも裁判所はその事実を参酌することができるかが問題になる。権利濫用という一般条項の規定については、例えば、借家法1条の2の正当事由とか、民法709条の過失についても、どの程度その内容となる事実について当事者の主張を必要とするかが問題になる。ただ、権利の濫用問題は……で述べたように、右記の正当事由とか過失とかいうように弁論主義の適用を受ける領域の問題ではなく職権調査事項であるから、権利の濫用になるかどうかを判断するのに必要な事実、当事者の主張をまたずとも、証拠調の結果裁判所に顕れた事実であれば斟酌しても違法ではない。
 ただ、権利の行使が濫用になるかどうかは、例えば、土地または家屋の転貸を原因とする解除の意思表示が権利濫用かどうかを判断する際には、転貸する事情が問題になるから、そのような事実については、当事者双方にそれらに関する事項とそれに対する反駁とを主張立証する機会を与えるのが妥当であることはもちろんである。
 ここで、述べた当事者の主張がない場合に権利の濫用であるとの判断をする際にも、当事者にいづれなりともそれに関する主張立証をさせるのが妥当な処置であることは一層である。」（ここに借家法1条の2は旧法であり、現行借地借家法の第26条である）とされる。
 尚、上田徹一郎「民事訴訟法」第2版319頁、名古屋高判昭和52年3月28日判決、民集28巻1～4号318頁参照。
 （原稿受領 2003.6.1）