

# 特許法第 104 条の 3 の解釈論

—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（3）—



会員 村林 隆一\*

## 目次

1. はじめに
2. 最高裁判決とその実務の運用
3. 改正法の趣旨
4. 問題性
- 5.
6. おわりに

.....

### 1. はじめに

昭和 16 年 6 月 4 日に法律第 79 号として特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律が制定され、第 1 条関係として特許法第 35 条が改正され、平成 16 年 6 月 18 日に法律第 120 号として裁判所法等の一部を改正する法律が制定され、その第 4 条関係として特許法第 104 条の 3 が新設され、且つ第 168 条 5、6 項を追加された。同条を実用新案法、意匠法、商標法に各準用又は追加された（実用新案法第 30 条、第 40 条、意匠法第 41 条、商標法第 39 条）。

特許法第 104 条の 3 は（特許権者等の権利行使の制限）として、

「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対してその権利を行使することができない。

2. 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。」

と規定され、

第 168 条第 5、6 項として以下の通り追加せられた。

「5 裁判所は、前項の規定によりその特許権についての審判の請求があつた旨の通知を受けた場合において、当該訴訟において第百四条の三第一項

の規定による攻撃又は防御の方法を記載した書面がその通知前に既に提出され、又はその通知後に最初に提出されたときは、その旨を特許庁長官に通知するものとする。

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。」

### 2. 最高裁判決とその実務の運用

2-1 最高裁平成 12 年 4 月 11 日の判決について、「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、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た」とする文言をその儘、下級審によって採用され、特許、実用新案、意匠、商標の各事件について、すべての無効理由によって、侵害裁判所が自らの権限において、審理し、判断できるものとせられ、運用され、学者・実務家の賛同を得ていた（之に対する私の意見は、パテント 56 巻 4 号、56 巻 12 号の通りである）。

2-2 ところで、この判例に関し「無効理由が存在することが明らかであるときは……」の「明らか」について、議論があり、「明らか」を外すと議論が惹起し、平成 15 年 12 月 15 日の司法制度改革推進本部では「紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟において、特許が第 123 条第 1 項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として、特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁を主張された場合は、裁判所は、特許が無効であることが明らかである場合に限らず、当該事由の有無を判断することができることとし、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、当該特許権の行使（……）を認めないこ

\* 弁護士

とができるものとする。」(第 15 回知的財産訴訟検討会資料)とし、そして、(注 2)として、「キルビー判決において「特段の事情」として考慮される場合としては、訂正審判の請求という事情が想定されていた。しかし、特許法に新たに創設されることとなる抗弁において、特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められることを要件として規定する場合は、そもそも訂正審判の請求という事情は、「特段の事情」として考慮すべき事情に当たらない」とした改正案を検討していた。

2-3 この改正案について、飯村裁判官は「最高裁判決では、特許侵害訴訟の早期解決のため、また、訴訟経済を図るため、ということで侵害訴訟の中で、特許の有効性を判断することができるとうたいました。侵害訴訟は、今まで以上に解決のための権限が強くなり解決の幅も広がりました。ただし、特許庁における無効審判の制度との整合性の問題もあり、侵害裁判所が原告の請求を棄却することができるのは、原告の請求の根拠となる特許の有効性が明らかなきときという制限を加えました。……その結果、侵害裁判所は原告の請求を棄却するためには、原告の請求の根拠になった特許の有効性が明らかなき場合に限定するのではなく、単に特許が無効であれば足りると言う方向までまとめようと言うことになりました。」<sup>(1)</sup>

上記の説明を受けて山下裁判官は「今度キルビーの判決の枠を取って、無効の主張がなされれば裁判所がそれを判断しなければならないということになりますね」<sup>(2)</sup>と発言されている。

2-4 そして、今回の改正規定を受けて、日本弁護士連合会の解説は、「侵害訴訟における無効の判断と無効審判の関係等について、侵害訴訟で無効にされるべきと認められたときは、特許権者等はその権利行使が出来ないこととした(特許法 104 条の 3、実用新案法、意匠法、商標法に準用)。」<sup>(3)</sup>とした。

以上、2-3 も 2-4 も、今回の改正は最高裁が付した限定である「明白性」を削除したものであり、裁判所は従来通り、裁判所の権限に基づいて無効理由の存否の審理をし、判断することができるというようである。

### 3. 改正法の趣旨

3-1 然しながら、上記の検討会は明白性を削除すると言いながら、それは①新たな立法であり、②その内

容は「特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められることを要件として規定する」とされている。

そして、同法によって成立した第 104 条の 3 は上記の通り、手離しで、最高裁の判例から明白性を削ったものではなく「……当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは」と規定されたのであり、上記裁判官諸公の考えられているところとは異なる立法となったと言わなければならない。

換言すれば、明白性を外すと言いながら、実は、最高裁の判例をもとの原則に戻し、無効審判の権限は特許庁にあり、特許庁において無効審判が係属しているときに、裁判所は無効の判断をするときは、裁判所独自の判断ではなく、裁判所は当該無効審判において無効の判断をされると認められるときは、権利の行使を認めないという規定であると解せざるを得ないのである。

3-2 従って、侵害裁判所が特許権不行使の判決をするには、

① 特許庁において無効審判が係属中であること(口頭弁論終結当時)

② 当該無効審判手続で特許庁が無効審決をするかどうかの判断をすること(裁判所の独自の見解は認められない)

③ その為に、第 168 条第 5、6 項が規定されたと考えられる。この規定はその意味で、特許庁が主導権を握るための規定と考えられる。

④ ところで、裁判所は特許庁長官からは既に追加されている第 4 項によって審判の請求の有無を通知せられているだけであり、特許庁に提出された無効審判の理由、証拠方法は全く通知せられないのである。

そして、今回の第 5、6 項も、裁判所から特許庁に対して一方的に書面を送付することだけに過ぎない。(もっとも、裁判所は弁論主義を採用しているから、特許庁から資料の提供を受けてもどうすることも出来ない。)特許庁も無効審判請求は請求人が特許法第 131 条の 2 に基づいてするものであり、請求書の補正は原則として出来ないものであるから、特許庁が裁判所から資料の提供を受けても意味がない。唯、特許庁は第 153 条に基づいて当事者の申し立てない理由についても審理することが出来るが、同条 2 項に基づいて当事者の意見を聞かなければならない。そうすると、第 168 条の第 5、6 項の追加は特許庁に指導権があるこ

とを示しただけであり、特許庁がかかる書面の写しの送付を求めることはあまりあり得ないことと考える。

⑤ そうすると、今回の改正は、最高裁が示した権利濫用の抗弁を、特許庁が無効審判によって回復しようとしたのではないかと考えられる。

そして、そもそも特許庁が無効審判に何年も要していたので、最高裁が少し無理をして審理判断をし（当該事件は決しておかしくない）、下級審もそれを採用した。その振子を明白性を削除するという名のもとに「無効審判により無効にされるべきものと認められる」と言う枠をはめて、その主導権を奪い返したと言うべきではないか。

#### 4. 問題性

然しながら、この立法には以下の通りの問題があり、当事者、裁判所並びに特許庁はどのように処置するといふのであろうか。

4-1 上記最高裁の判決は、「本件特許のように、……」としており、本件特許のように無効理由を含んでいる場合についての判断である。然るに、東京高裁は、無条件に本件判例を商標事件にも適用してきた。<sup>(4)</sup> 然しながら、実用新案、意匠のように同じ創作法に適用することは兎に角、標識法である商標法に無条件に之が適用をすることは全く最高裁の予想することではなかった。然るに、今回の改正は上記の通り商標法第39条によって、商標権侵害事件にも、特許法第104条の3の規定を無条件に準用しているが、果たして之でよいのであろうか。殊に、商標法は無効審判について除斥期間の規定がある（商標法第47条）のであるから、これらの除斥期間を経過した商標権については無効審判において無効にされるべきことは永久にないのである。

従って、除斥期間を経過した商標事件については、本条の準用はないと解すべきである。

4-2 次に、特許権侵害罪との関係である。

① 民事事件についての昨年（2003年）の民事訴訟法の改正によって特許権等について東京地裁及び大阪地裁を専属管轄として、意匠権等について選択的管轄とした。それは少なくとも最高裁の上記判例に符合するものとして歓迎せられるべきことである。然るに、刑事事件については未だにその管轄は従来通りであり、そこに、知的財産事件が係属したときには従前通りであると言ふことであらうか。

知的財産の尊重と言いながら、立法の傾向、司法の現状、そして、特許庁の対応はこの種事件の迅速化のみを問題とし、正確性についてあまり問題としていない。若し、正確性について問題とするのであれば、先ず、刑事事件についての正義を問題とすべきである。然るに、刑事事件については、このような改正もなく、議論も全くない。唯、知財法の改正のたびに刑罰を加重しているに過ぎない。そして、このように刑罰を加重することのみによって知財事件が減少すると考えているようであるが、果たしてそうであらうか。<sup>(5)</sup>

② 所謂、全部公知の特許発明（新規性のない特許発明）について、実施例限定説を採用すれば、対象物（イ号）は、構成要件に該当しないことになり、特許侵害罪は成立しないが、権利濫用説を採用した場合には、特許権は存在し、特許権の侵害はあり得るのであるが、その権利の行使が濫用と言うことになるのであるが、刑罰的にはどのようになるかと言ふのであろうか。

そうすると、今回の「無効審判によって無効にされるべきもの」とする改正法はより一層強い意味において、広島地裁の事件は有罪としなければならないことになる。それにもかかわらず、違法性を阻却するとも言ふのであろうか。立法者は刑事事件について全くその対応を欠くものである。

因みに、小泉直樹氏等は、広島地裁が実施例限定説によって、無罪判決をした事件について、「特許庁の無効排斥審決が確定していたにもかかわらず、事実上無効判断をしたに等しい判決がなされたことは注目すべきである。もともと、弁護人を国費で付することが被告人の憲法上の権利である刑事事件の場合に、かかる権利が保障されていない特許庁の手続で無効主張が排斥されていることを理由に、無効判断をせず有罪とすることにも、被告人でない第三者の請求した無効審判における被告人に不利な確定審決を被告人が争えないとすることにも、違憲の疑いがある。その意味で、上記2件は妥当と思われる」<sup>(6)</sup>とせられる。

然しながら、特許庁が無効でないとしているものを恰も無効であるが如く判断することが何故に妥当であるのか全く以って疑問である。<sup>(7)</sup>

5. ところで、侵害裁判所が自らの判断に基づいて無効理由の存否を判断するのではなく、無効審判において無効となるのではないかと判断をするというこ

とは司法が行政におもねることになり、司法の独自性を害するものであると考えられるが果たしてどうであろうか。そのためには、特許庁は、侵害裁判所から侵害訴訟が提起されたことを知ったときには、自らその審判を侵害訴訟の第 1 審の口頭弁論終結前にその審理を終えるべきであり、裁判所としては、その訴訟の審理を中止すべきである。ところで、裁判所がこのように無効審判の請求があったときに侵害訴訟を中止していると従来通り、特許庁が無効審判の審理を又しても遅延することになるかも知れない。そこで、上記最高裁は、特許法第 168 条はかかる場合に訴訟手続を中止することを要求するものではなく、裁判所は積極的に無効の審理判断をしなければならぬとしたのである。この最高裁の判断は正に特許庁に対する挑戦であったのであり、下級審はこの最高裁の至上命令に従って、積極的に審理促進をなし、現在では侵害訴訟事件の第 1 審裁判は一年以内に終了するという、画期的な審理促進をなしてきたのである。之に対する特許庁の無効審判における審理状態は果たしてどうであろうか。……

このときになって、第 104 条の 3 の新設は、このような至上命令と下級裁判所の努力に水を差すことにならないかと恐れるものである。

解決策として

① 無効審判制度を廃止して、侵害裁判所の権限とする

② 裁判所の無効性の審理判断権を最高裁の判決前に戻し、その代わりに無効審判の審理期間を法定するかどちらにすべきであり、第 104 条の 3 の新設は侵害裁判所に対して、右の手に与えたものを左手で奪うものであり、そもそも司法を軽く見るものである。<sup>(8)</sup>

## 6. おわりに

以上、立法者は民事的にも刑事的にも今一度、特許制度全体について、根本的に検討すべきであって、知的財産高等裁判所の設立と民事訴訟法の管轄規定の改正によってすべて解決したと考えるべきではなく、法律制度全般との関係をよく検討すべきではなかろうか。

注

(1) 飯村敏明「日本における知的財産訴訟の現状との課題」(第 3 回) IPA 知財シンポジウム開催報告書「知的財産訴訟の在り方を考える」51 頁、特に 55 頁 左側

同趣旨、同「知的財産権侵害訴訟と最近の制度改正の

動き」(民事法情報 2004. 4 No. 211 14 頁)

その上、①侵害訴訟の審理が遅延する恐れがある。

②特許庁の判断について齟齬の生じる可能性が高まったことを指摘せられている。

(2) 山下利明の発言「上記 65 頁 右側」

(3) 日本弁護士連合会「第 159 回国会成立の司法改革関連法に対するコメント」46 頁

(4) ① 東京高裁平成 13 年(ネ)第 1221 号、同年 10 年 11 月 31 日判決は、

「特許に無効事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ころ(最三小判平成 12 年 4 月 11 日・民集 54 卷 4 号 1368 頁)、このことは、商標登録に無効事由が存在することが明らかである商標権に基づく請求についても同様であると解するのが相当である。なぜならば、無効事由が存在することが明らかな商標権に基づく請求を認めることは、商標権者に不当な利益を与え衡平の理念に反する結果となること、商標登録の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることは、妥当とはいえず訴訟経済にも反すること、商標法 43 条の 14 において準用する特許法 168 条 2 項は、商標登録に無効事由が存在することが明らかな場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできないことにおいて、無効事由が存在することが明らかな商標権と特許権とで異なるところはないからである。」

と判断し、商標法第 3 条第 1 項第 1 号に該当する事件にあるにもかかわらず、無条件に最高裁の判決を引用している。

② 同平成 13 年(ネ)第 5748 号、同 14 年 4 月 25 日判決は、商標法第 4 条第 1 項第 10 号の事件であるので、同法第 47 条に該当する。従って、一般的にこのように判断するのは、いかがなものであろう。

(5) 拙稿「特許法の改正について」(審決取消訴訟の実務) 255 頁以下

(6) 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」について、13、14 頁

広島地裁平成元年(わ)第 846 号、同 5 年 7 月 13 日判決

(7) 注(5)に対する反対意見は、拙稿「特許侵害訴訟における無効の抗弁」(民事特別法の諸問題第 4 卷 125 頁、特許法 176、177 頁)参照

(8) 光石俊郎「侵害訴訟における特許無効判断と無効審判の関係について」自由と正義 2003 年 9 月号 26 頁は、私見として

「1. 無効審判制度は存続させる。」としながら、

「2.」として侵害訴訟提起後は、被告は無効審判を請求できない」

とする。然しながら、之では主客転倒であり、無効審判制度を認める以上、無効審判の先議、先判断が必要である。特に、今回の改正は無効審判を先議、先判断することが前提であり、若し、侵害裁判所が先に判断するときには無効審判で無効になるかどうかをよく考えてせよということではないのでなかろうか。

(原稿受領 2004.10.3)