

「特許法 104 条の 3 の制定とその解釈」

弁護士・会員 村林 隆一



後期高齢者の村林でございます。もう時効期間が満了しそうでございますが、支部長が「お前ひとつやれ」とおっしゃられたので、私も弁理士会の一員でございますので「ノー」と言えませんが、この高いところに上がってきました。ご了承願いたいと思います。

古い話で恐縮ですが、日本国の連合軍最高司令官のマッカーサーが日本を去るときに「老兵は死なず、ただ消えるのみ」と言ってお帰りになったわけですが、私どもも老兵の域に達して、もうまもなく消えてくならないといけなところですが、ちょっと河野先生に時効を中断していただきまして、本当にありがとうございました。時間があまりございませんので、本論に入りたいと思います。

まず、別表を見ていただきますと、明治 18 年から始まりまして、今年の最高裁の判決まで書いています。この約 130 年分を 1 時間で喋らないといけません。大変なことでございますが、ご辛抱してお聞き願いたいと思います。

ご承知のように、明治 18 年 4 月 18 日に専売特許条例ができました。これができてから昭和 62、3 年でちょうど 100 年になります。昭和天皇がお元気なときに、東京のホテルオークラで 100 年祭が開かれました。私も当時偶然にも特許庁の審議会委員をしておりましたので出席させていただいて、初めて天皇陛下にお目にかかったというようなことで、未だに記憶に残っております。それからもう 30 年近く経ってしまいました。

ここで、1、2、4、5、6 まで見てもらったらわかりますように、明治 18 年から大正 10 年法まであります。3 はこの際飛ばしますが、ここで 1 には何も書いておりませんが、2、4、5、6 には、いわゆる審査は特許庁の権限ですが、無効にするときには審判によって無効にするという規定がございます。そしてこの審判により無効にするという規定は現行の 34 年法に引き継がれております。換言すれば、審査をする権限は特許庁

にあります。これを無効にする権限も特許庁が審判を開いて、審判によってのみ無効にできる。これが日本の国家の制度でございます。こういうことを前提にしまして、しかしこのまま守っていけるのかという問題になったわけです。

まずそこで大日本帝国憲法にいくわけですが、大日本帝国憲法も現行法と同じように、立法、司法、行政に分かれております。分かれておりますが、私のレジュメの 1 ページの 3 に条文を書いておりますが、61 条に「行政官庁ノ違法処分ニ由リ権利ヲ傷害セラレタリトスルノ訴訟ニシテ別ニ法律ヲ以テ定メタル行政裁判所ノ裁判ニ属スヘキモノハ司法裁判所ニ於テ受理スルノ限ニ在ラス」ということで、当時は司法裁判所の権限はいわゆる民事事件と刑事事件だけであって、こと行政に関しては司法裁判所に権限はありませんでした。

そういう制度のもとですから、別表の 7 と 8 を見てもらいますと、当時は特許局と申しましたが、特許局で無効にしていけないのに裁判所で民事事件あるいは刑事事件で問題になって、この特許は無効だというようなことをいろいろ言われたわけですが、明治 37 年 9 月 15 日に「特許局ノ付与シタル特許ハ特許局ノ審決ヲ以テ其無効ヲ宣言セサル限りハ、…通常裁判所ニ於テ、特許ノ当否其効力ノ有無ヲ判断スルコトヲ得サルモノト解釈スルヲ相当ナリトス」というのが大審院の判例。8 は民事でございますが、「其登録ヲ無効トスル旨審判確定セル以上ハ当然効力ヲ失モノニ非ラス」というように、大審院は民事でも刑事でも、特許庁が審判により無効にするまでは、裁判所はそれに関与できません。それで無効にするまでは全部有効だとして取り扱いをしてきたわけです。

ところが、当時の審判は、大正 10 年法で、いわゆる拒絶査定不服審判は抗告審判と言います。これは一審だけの抗告審判。無効審判は審判と、それに対する不服が抗告審判、その二審制です。その後どうしたかと

言いますと、今の最高裁とイコールではございませんが、第三審として大審院がございました。特許庁の審判に対しては大審院に上告することができるという規定になっています。

そこで問題は、特許庁から大審院に行きますから、特許庁が認定した事実は大審院を拘束するわけです。裁判所は事実認定ができなかった、法律論しかできなかった。そういうところに、日本国憲法ができました。76 条 1 項で、「すべて司法権は最高裁判所及び法律を定める下級裁判所に属する」という規定ができたわけです。そこで行政機関も司法機関も慌てたわけです。今までやっていた審判はできるのかどうか。すべて司法権は裁判所であるといったら、特許庁の審判はどうなるのかという問題が起こったわけです。

そこで 2 項を作った。どういうことかと言いますと、76 条 2 項は、行政機関は前審として裁判をすることができる。こういう規定ですね。換言しますと、行政機関は一審、二審としては裁判ができる。こういうことで、特許庁で審判はできる。憲法ができて現行法ができて間なしは、無効審判は一審、二審だったんです。今は一審だけですけれど、一審、二審があった。そのまま特許庁の審判制度が維持された。ただし、維持されたけれども、特許庁が認定した事実が大審院を拘束する、これを最高裁判所に移して、最高裁判所を拘束する。これでは司法権が裁判所に属するというのをふいにしますから、ご承知のように、東京高等裁判所に審決取消訴訟を置いたわけです。そういうことで東京高裁では証拠調べをして事実認定ができる。それを前提として最高裁へ行く。こういうことで現行法ができたときには、無効審判は四審制になった。そのうちに特許庁で二回もする必要がないじゃないかということで、無効審判を一審にして、東京高裁、そして最高裁、こういう制度になったわけです。

そこで立法と司法の関係が明らかになってきたら、一番最初に問題になってきたのは、特許庁は特許権を与えたけれども、その特許が全部公知になったらどうするんだという問題があったわけです。大審院のときには、先ほど言いましたように片付けましたけれども、なかなかそれではやはり正義が守れないじゃないかということで、そこに引用しました 9 番。最高裁判所で昭和 37 年 12 月 7 日の判決が出ました。これは「炭車等の脱線防止装置」ですが、クレームには「十分な遊動関係」とあったんですが、この「十分な遊動関

係」の文言を限定しまして、これは「相当の大きさの遊動関係」であるというように限定することによって、本当はクレームは全部公知だったんですけども、限定することによってイ号は侵害にならないというように結着をつけた。これは事件としては旧法時代の権利範囲確認審判の事件ですが、やはり権利の範囲を問題にしたわけです。

その後、10 番の昭和 39 年 8 月 4 日の判決ですが、「液体燃料燃焼事件」、これもクレームは全部公知だったんです。ところがそのまま行きますとイ号が侵害になります。全部公知で侵害するのはおかしいじゃないかということで、実施例の中から、廻転しない燃料排出口(6)、廻転しない案内皿(5)を、実施例でクレームではないんですけども、これをクレームに持ってきて、クレームの ABC の他にこれを DE として加えた。そしてイ号はこの DE がないじゃないかということで侵害にしない。こういうことで、最高裁はクレームの解釈に無理をしながら、いわゆる具体的な正義を守ってきたということになるんじゃないかと思います。

こういうことが前提になりまして、11 番の昭和 45 年 4 月 17 日の「金属編籠事件」です。これは、実は原告代理人で負けたのは私でございます。これまではなぜ全部公知が負けるのかというような議論があって問題だったんですが、大阪地裁は差止請求権がない、全部公知には差止請求権がないという判決をここで致します。これから世の中がどんどん変わってきました。

その次の昭和 47 年 9 月 29 日、東京地裁が「作業用手袋事件」で、いわゆる実施例に限定されるんだと、こういう判決をしました。これが後で申しますキルビー判決ができるまで、下級裁判所を支配していた。こういう流れになります。

そこで余分ですが、11 番の控訴事件が大阪高裁へ係属したわけですが、この 12 番の「作業用手袋事件」より後で判決が出ました。まったくこの「作業用手袋事件」をそのまま下写ししまして、やはり実施例限定説に変えていったということで、ずっと実施例限定説がまさに通説、判例ということになったわけです。もっとも最高裁判所はキルビー事件までございませませんが、そういうことであります。私も実施例どおりといって被告で勝ったり、原告で負けたり、もう 10 件も 20 件もそういう判決を貰っております。まさに当時の判例状態であったと思います。

この後、13 番に昭和 51 年 11 月 26 日、名古屋地裁

の硝子容器製造方法の事件ですが、これが世に権利濫用説と言われているわけです。この権利濫用説とキルビーとは違うわけです。キルビーも権利濫用ですが、違うわけです。

X が出願をしました。それで Y が異議の申立をした。そうすると、X と Y との間に和解ができて、そして X と Y の共有にして異議を取り下げた。この場合、理論的に言えば、特許庁は Y が出した公知資料を見ているんですが、異議を取り下げたら特許庁はそのまま登録するというのが当時の実務でありました。そこで X、Y の共有になって登録になった。このまま黙っていればいいのに、今度は Z が侵害行為をしてきたので、Y がこの権利を持って訴訟をしてきた。Y はかつては X の権利は公知だと言って異議の申立をしたのに、権利になったら途端に Z を相手に訴訟をした。これはおかしいですね。そこで名古屋地裁は、これは民法 1 条の権利の濫用であると言って、特許権者を負けさせた。こういう事件です。

ここで、あとのキルビーと違うところは、権利が公知であったということと、そして権利者が公知であることを知っていてやった。いわゆる主観的、客観的要件を充足しているというのが、この 2 点になりますね。

ここまですぐと歴史でございます。私は割愛して読みましたけれども、そこに何巻何号何頁まで書いておきましたので、皆さん方是非お帰りになって判決を 1 頁から終わりまで読んでください。判決というのは全部を読んでいただいてその判決の趣旨がわかる。後で申しますけれども、判決の中にはたまに書かなくてもいいことが書いていることもございます。書かなくてもいいことが判決集の中にあっても、これはけっして判例ではございせんから、これはどういう事件でどういう趣旨かということで読んでいただきたい。私はエキスだけをご紹介したつもりですが、私のエキスが間違っていて腹痛になるかもしれませんから、それはご了承ください。

そこで、資料 1 にありますいわゆるキルビー判決です。ここでキルビー判決をご紹介するについて、まずちょっと触れましたけれども、判例とはどういうことか。これがいろいろ世間では誤解しているわけです。

資料の 2 頁の 5 にキルビー判決（資料 1）と書いております。ここでまず判例とは何であるか。団藤重光⁽¹⁾博士という方は、最高裁判所の裁判官を長年やっ

ておられて、定年で辞められた方です。もちろんそれまでは東京大学の刑法学の教授でして、現在は名誉教授であります。そのまま現在、90 歳ですがご健在です。この前も死刑廃止論の小さい文庫の本をお書きになっています。老いてますます元気にやっておられます。

その方が、最高裁の判事を辞められてから、下に書いていますように『実践の法理と法理の実践』という本をお書きになりました。そこでこう言っておられます。「判例というのは判例集に載ったか載らないかで区別されるのではなくて、そのポイントになる、争点になるところをどう解決したかという、その直接の理由になる判旨、これが厳密な意味での判例であります。裁判所が理由の中で、いろんなことをついでに言うことがあり、その中に非常に重要な判断が含まれていて、参考になることがよくありますが、それは直接には判例ではないのです。また、いま申したことから当然に出て来ることでありますが、ある判例は当の事件についての判断でありますから、事案が少し違ったのが来ますと、前のと似てありましても、それは今度の事件については、判例にはならないということが出て参ります」というように言われています。

次に、元東京大学の教授で英米法の先生ですが、田中英夫⁽²⁾さんが「レイシオ・デシデンダイ」という項目でお書きになっています。これはラテン語で判例という意味です。レジユメの 3 頁ですが、「判例として尊重されるのは、その判決の対象となった具体的な事件の解決に必要なかつ十分な範囲での法律問題の判断である。このような部分を ratio decidendi（判決理由）とよぶ、裁判官が判決の理由の中で述べた意見で、このレイシオ・デシデンダイと関係のない部分を傍論とよぶ、例えば、当該事件の解決にとって必要でない法律問題について裁判官が意見を述べても、それは傍論である。この意見がいかにもすぐれたものであっても、それは後の判決において学説と同様にその内容の故に尊重されることはあっても、『先例なるが故に従われる』というものではない」、判例ではないわけです。

次は、田中教授の後に英米法の教授になられた望月礼二郎⁽³⁾さんですが、「各判例において法的に意味のあった要素とは、その判例における結論（判決）を導く上で意味のあった要素であり、それは、その判決の根本理由となったものであるから、レイシオ・デシデンダイ（判決理由）とよばれる」と言っておられます。

次は中野次雄⁽⁴⁾さん、今でも本屋に本が並んでいまずから是非お読みになってほしいんですが、この方は最高裁判所の調査官をされて、その後、東京高等裁判所の裁判長もされている。調査官の経験のある方ですが、このように言っています。「裁判の理由の中で示された法律的判断のすべてが真の意味で判例であるわけではない。その中で判例というに値する判断部分、つまりいわゆる拘束力をもつ部分を英米ではレイシオ・デシデンダイといい、それ以外の部分をオピニオン・ディクタムと呼んでいる」と説明されまして、また「『判例』とは、その上告事件の法律上の論点に対してなされた判断でなければならず、それ以外の法的な問題について述べられたものは傍論であるにすぎない」とおっしゃっています。

こういうことを頭におきまして、資料 1 のキルビー判決を見てください。これは最高裁判所の判例集をそのままコピーしてきたものです。2 枚目のところに主文がございます。これより前の部分は判例集を編集するときに最高裁判所の中で編集されたもので、したがって 1 頁のところに判示事項、判決要旨とありますが、判例集を編集した人が書いたのものであって、これはけっして最高裁判所の判決ではございません。いろいろございますが、この判示事項と判決要旨が間違っていることもございます。この事件も、この判例要旨をこのまま一般化すると全く危険である。そこでやはり 2 頁目から読んでいただかないといけません。

そこでまず主文、「本件上告を棄却する」、これは二審のとおりでいいですよというための判決でございまして、二審を取り消して、破棄すると言うのがありますが、破棄をして新しい判決を書いたのではなく、一審をオーソライズしたという判決でございまして。

最高裁の判決というのは先ほど言いましたように、二審がした事実認定に拘束されますから、まず最高裁の判決は一番頭に、二審、原審が認定した事実はこちらですよ、ということを書いています。その原審が認定した事実について、法律論が正しいか正しくないか、こういうことを書きますから、そういう頭で読んでいただかないといけません。

ここで、理由のうちの左側にアラビア数字で 1, 2, 3, 4, 5 とありますね。これを読んでみますと、「1 上告人は、発明の名称を『半導体装置』とする特許権を有している。2 本件発明は、特願昭 39 - 4689 号から、昭和 46 年 12 月 21 日に分割出願されたものであ

るところ、原出願は、昭和 35 年 2 月 6 日に発明された発明から昭和 39 年 1 月 30 日に分割出願されたものである。3 原出願については、原発明が公知の発明に基づいて容易に発明することができるものであることを理由として、拒絶査定が確定した。4 本件発明と原発明は、実質的に同一である。」こういうことを認定したわけです。

整理しますと、ここには出ていませんが、よく読みますと、原出願、一番最初の原出願が 35 年でございます。その次の原出願が 39 年 1 月 30 日、これは原出願の分割出願で、これは拒絶査定が確定しています。そして原出願から分割しました。この分割出願が本件です。46 年 12 月 21 日に分割している。これが先ほどの拒絶査定が確定した発明と同じだと言っているわけです。

そこで 2 枚目の左から 2 行目のところを見てみますと、「1 本件出願は、これが原出願の適法な分割出願であるとすれば、旧特許法 9 条 1 項の規定により、原出願の時にされたものとみなされる。しかし、本件出願は、分割出願として不適法であるから、原発明と同一の発明につき原発明に後れて出願したものであり、本件特許は、特許法 39 条 1 項の規定により拒絶されるべき出願に基づくものとして、無効とされる蓋然性が極めて高いものである」。いわゆる同一性が疑われるということになるわけです。

次の 2 は、「また、本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶査定が確定している原出願に係る原発明と実質的に同一であるから、本件特許には、この点においても無効理由が内在するものといわなければならない」。いわゆる先願と同一である、拒絶査定が確定している原出願と同一であると、こういうことを認定した。

そこで最高裁の判断はどう言っているか。四で今の 2 つの事項、「二 1 及び 2 の記載の原審の各判断は、いずれも是認することができる」。先願と同じ、拒絶査定になった原出願とも同じである。それは裁判所が認めるよと最高裁が認めたわけです。

そこでそのように 2 つとも認めた権利行使はどうかということになるわけですね。その 3 番目をどうするかというのは、左側の五です。「そこで、進んで二 3 記載の原審の判断について検討する」。というのは、原審はこれについて右側の 6 行目、アラビア数字の 3 は 1, 2 を踏まえて、「このような無効とされる蓋

然性が極めて高い本件特許権に基づき第三者に対して権利を行使することは、権利の濫用として許されるべきことではない」。こういう 2 つの場合は権利の濫用ですという判断をした。この判断がいいのかどうか、最高裁が進んで判断すると。

そこで最高裁はここでこう言ったわけですね。「なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし、無効審決の確定により特許権が初めから存在しなかったものとみなすものとしている。したがって、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」。先ほど言いました明治以来、現行法に至るまで、無効は特許庁がやるものだということを、最高裁はここで確認しているわけです。

問題は、本件の場合はどうなのかということです。「しかし」、ここが問題です。「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」。この「しかし」のところ。「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」、こういう前提を最高裁は言っているわけです。

ところが、これからが難しいところなのですが。レジュメの 3 頁、真ん中のところの先ほどの中野さんの下の②で「この判決をどう読むか」、ここでこの裁判に関与した調査官は、「A 無効理由の存在が明白であれば足りる」、無効理由がただあるのではなしに、明白であれば足りる。それから「B 無効理由の類型による区別をしていない」、どんな無効理由でも権利濫用ができるんだと、こういうようにおっしゃっておられる。

ところが、今言いましたように、最高裁が「しかし、本件特許のように」と言っているわけですから、キルビー判決で認めたのは原判決が認定した事実について認められる。それは原出願と同一かどうか、原出願と同一になったものと一緒かどうか、こういうことだけが「本件特許のように」です。これをあらゆる類型による制限をしていないというのは、私はどうかなと思

う。

それから、もう 1 つは、明白性を要求している。これは私はよくわからない。というのは、先ほどの「本件特許のように」の下に、「特許に無効理由が存在することが明らかで」、これは私が読むのは、前の原出願と同じだ、あるいは先願と同じだ。これは当業者なら当然明らかです。同じであるという認定の他に、また明らか要件があるんだというように世間ではおっしゃっているけれども、それはおかしいんじゃないかと思う。それなら甲が乙に 100 万円貸した。裁判所が 100 万円貸したと思うけれども、これは明らかではないから原告が負けだと、そんな判決はひとつもない。

したがって、この事件は明らかだ、あとの進歩性の事件とか 36 条の事件とかになるとけっして明らかではない。しかしそんな先願と同じなんですから、これは明らかじゃないかと。したがって明らか要件が別にあるというのは、私はおかしいと。あくまでこの 2 つの要件だけです。

そこで私が 3 頁のその下に書きましたように、この判決はけっして判例となるものではなく、本件限りです。この事件だけは主観的な権利濫用の要件は何も言っていない。前のものと同じ、前のものと実質上一、こういうことだから原審を認めますよというのがこの判決です。本件上告を棄却する。これからいわゆる先例性は出てこないというように、私は思っております。

ところが、いろいろ東京で問題になりまして、明白性をいちいち判断するのは具合が悪い、明白性はなくそうじゃないかということで、今日の本題の 104 条の 3 ができたということになるわけですね。

ご承知のように、この条文にはまさに権利の限定はございません。特許法にもできました。実用新案法、意匠法、商標法にもできましたから、この法律の下ではけっして制限はございません。あらゆる要件が権利行使ができない要件に当てはまる、こういうことになるわけです。ただ、いま世間では進歩性の判断が厳しいということで盛んにおっしゃっておられる。これについては後の方がおられますから、私は進歩性については云々するという能力はございませんから、これは飛ばしておきます。

ただ、ここで私が問題にしたいのは、15 番の判決です。これは平成 15 年 7 月 30 日の判決ですからキルビー判決の後ですが、現行法の 104 条の 3 より前は前

す。前なんですけれども、特許庁が無効審判に無効でないという審決をしたわけです。ところが同じ頃に裁判所にも侵害訴訟が係属しておりまして、裁判所は無効事由ありということで権利行使を認めない。これは皆さん方、どうですか。特許庁は無効についても審理判断権があるわけです。その特許庁が無効でない、審判が成り立たないとやった後に、裁判所が権利行使はできませんよと、これはちょっと引っ掛けてもらいたいと思いませんか。そのように私は大変疑問にしているわけです。

第 2 点は、これはまた難しい問題です。16 番の平成 19 年 2 月 27 日、今言いますように、権利を行使の抗弁が出た。特許権者のほうはどうも危ない、前のクレームが危ないと訂正審判を出したわけです。訂正審判を出して、この訂正が特許庁で認められると、ご承知のとおり、初めに遡ってクレームは減縮されますね。しかし認められないときには、いくら訂正を出して侵害裁判所にこのとおり訂正を出しましたと言っても、クレームが変わるものではないわけです。ところがこの事件は、そうではないとやったので、これも私は問題じゃないかと思っているわけです。

16 番の裁判所はこのように言ったわけです。当該請求項について訂正審判請求ないし訂正請求をしましたよと言って裁判所に主張しなさい、侵害裁判所に主張しなさい。その訂正が特許法 126 条の訂正の要件を満たすということを主張しなさい。そして 3 番目に、当該訂正により当該請求項について無効の抗弁で立証された無効理由が解消すること、解消しますよ、やがて特許庁に認められますよと。4 番目に、そういうように減縮された、訂正をしたクレームの技術的範囲にイ号が属します。こういうことを原告は主張すればいいということで、具体的にこの事件ではそういうことでイ号が侵害になる。そしてまた損害賠償の判断もして、ご丁寧に仮執行宣言までついている。特許専門家の弁理士さんはこれをどう思いますか。訂正を出したよということで、ここまで侵害訴訟で主張して、そして仮執行宣言の判決まで出る、これはいただけませんね。そうと思いませんか。私はそのように思っています。しかしこれはれっきとした東京地方裁判所の判決ですから、やはり皆さん方も自分の頭で考えていただきたいと思えます。

最後は 17 番、これはご承知かと思いますが、今年の 4 月 24 日に最高裁判所の判決がありました。これは

一審は大阪地裁、二審は大阪高裁、三審が最高裁判所ですが、この間に権利者のほうは一審で無効の判断が出た、二審でも無効の判断が出た、こういうようなことで一審、二審で訂正審判を 3 回やっているわけです。そして二審が済んでから上告受理申立をしまして、その間でまた 2 回やった。合計 5 回の訂正審判をした。ところが 5 回目に訂正審判が通りまして、クレームの内容が変わったわけです。そこで、クレームの内容が変わりましたということで上告に訴えた。

従来、こういう事件はございませんけれども、東京高裁で判決があってから訂正審判をして、判決があって、上告の判決の間で訂正が確定する。そうすると、もう東京高裁が済んでいますから、事実認定は終わっていますね。最高裁に継続中に訂正になる。従来、こういうものは再審事由があるということで、最高裁で取り消して高裁へ戻していた。そういうことで、こういう判決が何件かございます。本件は事案は違いますが、上告中に訂正があった。そうすると、ここでやはり再審があったように思います。最高裁判所も、そこにおつけしました案件の中で、「再審事由が存するものと解される余地がある。」とおっしゃっている。然しながら、紛争の解決を不当に遅延させるものである。

結論を言いますと、最高裁は 104 条 3 の 2 項に、不当に訴訟を遅延させるときには駄目ですよと。ところが従来、東京地裁の裁判官が 104 条の 3 についていろいろ論文をお書きになっていて、1 項の論文はあるんです。たくさん公知例を出してきて権利の行使はいかんと、具体的な理由は書かずに主張されている。これは 2 項で不当な抗弁ですよという論文がございませう。また、たくさん出してきて、たくさん抗弁をお出しになる、これもやっぱり 2 項で駄目ですよと、こういうのがございます。

しかし、ずばり権利者のほうが本件において訂正審判をしてきたとき、しかも 5 回の訂正審判をしてきたとき、それが不当な権利行使になるのかというようなことはどの本にも書いていない。これは一審、二審で問題になり、そして最高裁で問題であるのであればとにかく事件では頭から最高裁の問題になって来てる。しかも最高裁が 2 項に当てはまりますよと、これは我々、代理人としては辛いですね。最高裁が出してしまったら、皆さん方はやはり判例批評をされるのはご自由だけれど、従わないと次に地裁あるいは高裁で訴

訟をされるときに不利益なことになるかもわからない。ということで、よく頭に入れてもらわないといけない。

この最高裁の判例はいいことを言っています。やはり権利者のほうも不当な遅延もあるけれども、被告のほうもあると。従来の本は片方しか、被告の側でしか書いていないけれども、権利者のほうもあると。両方に 2 項は適用されると。これは私は当たり前だと思うわけです。

しかし、問題は一審、二審で今までそんな問題がなかった。最高裁というのは、従来から一審、二審でいろいろ判決例が分かれていたというときに、最後に最高裁に行って、最高裁がこうですよということで、あ、そうですかと言ってみんな国民が従うわけです。最初の時点で最高裁が一審、二審の意見を聞かずにやっちゃった。もちろん事案自体は高裁が済んでから訂正審判を出して訂正が通った事件ですから、やむを得ないといえやむを得ないわけですが、やっちゃった。我々は従わざるを得ない。そういうことを皆さん方も頭に置いておかないといけない。

ただ、ここで私は声を大にして言いたいのは、最高裁の調査官は民事訴訟と同じように訂正というのを考えていたんじゃないか。普通の民事訴訟は皆さん方はあまりご経験がないかもしれない。侵害事件でイ号で訴訟をしておいて、ロ号を追加することはできるわけですが、ハ号を追加することも出来るわけです。ロ号、ハ号が出たときに、今度は権利を追加することもできる。しかし追加が結審前になったりしますと、時機に遅れた攻撃防御方法といって却下になることがある。しかしそれが 2 回であったか、5 回であったか、それは必ずしも関係がないわけです。ところが本件の場合、訂正が 5 回もある、けしからんじゃないかというのが、これは民事訴訟の頭です。

訂正審判は訂正の内容を審判請求書の別紙におつけになる。これは訂正の理由ではなしに、訂正の趣旨なんです。特許法の条文には、訂正の趣旨の理由の変更の規定はございますけれども、趣旨の変更の規定はない。理由の変更も要旨の変更も許されない。しかし訂正審判後は別紙記載の訂正の明細書を全部変えてある。これは字句の訂正、本当のあいいうえおの訂正、かきくけこの訂正ではなしに、いわゆる主文を変えてある。これは特許庁は認めないので、この事件も取り下げをしたらその足で訂正だと。次、取り下げをしたら

その足で訂正を出す。これが実務なんですね。簡単に民事訴訟のほうには行かない。これを私は最高裁には失礼だけど、誤解されたんだと。5 回もやって、これはちょっとずうずうしいじゃないかというように見られたと思うんです。

これは私は弁理士の肩書きを持っていますけれども、弁護士ですからよくわからない。皆さん方でいろいろお考えになって、また教えてください。ただ、そのところを最高裁がもうちょっとよく見ていただいていたら、ここで 104 条の 3 の第 2 項は適用せずに行ったんじゃないかと、このように私は思うわけです。しかし最高裁ですから、皆さん方は以後従っていただかないといけない。また下級審でもいろいろご指導願って、下級審からまた最高裁にプッシュするような判決を書いていただかないといけない。こういうことになるわけでございます。

そろそろ閻魔帳が回ってくる時間かも知れませぬ。そういうことで、約 130 年を雑にお話ししましたけれども、詳細は念のため、この 15 については表に書きましたように、知財ぷりずむの 6 巻 64 号に書いております。16 については、小松陽一郎弁護士の還暦論文に書いております。そして 17 についても、知財ぷりずむの 6 巻 69 号に書いております。そういうことを踏まえて今日はお話ししたわけですが、是非これも読んでいただいて、そしておかしいところがあればどんどん私の事務所に e メールしてください。私は駆け足で書いておりますから、これは認識不足だということがあれば、是非 e メールしてください。私は私の考えが絶対に正しいとはけっして思っておりません。法律家というのは相対的真理の世界です。皆さん方技術の世界は絶対的真理でしょう。そういうことでいろいろこれからお教えいただければと思います。まだ時効は中断中でございますから、けっして完成はしない。いつかは完成するけれども。そういうことで、どうも勝手なことを申しました。ありがとうございました。

(注)

- (1) 同、「判例による法形成」「実践の法理と法理の実践」148 頁
- (2) 同、「英米法総論」下（東京大学出版会）482 頁
- (3) 同、「英米法」（改訂第 3 版 1990 年）
- (4) 同、「判例とその読み方」（改訂版 29 頁 31 頁）

（原稿受領 2010. 1. 12）

別 表

1	明治 18 年 4 月 18 日	専属特許条例	
2	明治 21 年 12 月 18 日	特許条例	特許ヲ無効トス為特許庁に審判ヲ請求スルコトヲ得 (17)
3	明治 22 年 2 月 11 日	大日本帝国憲法	
4	明治 32 年 3 月 1 日	特許法	” (30)
5	明治 42 年 4 月 2 日	”	審判ニ依リ之ヲ無効性スヘシ (49)
6	大正 10 年 4 月 30 日	”	” (57)
7	明治 37 年 9 月 15 日	刑録 10 輯 1679 頁	特許局ノ付与シタル特許ハ特許局ノ審決ヲ以テ其無効ヲ宣言セサル限りハ、・・・通常裁判所ニ於テ、特許ノ当否其効力ノ有無ヲ判断スルコトヲ得サルモノト解釈スルヲ相当ナリトス。
8	大正 6 年 4 月 23 日	民録 23 輯 645 頁	其登録ヲ無効トスル旨審判確定セル以上ハ当然効力ヲ失モノニ非ラス
9	昭和 37 年 12 月 7 日	最昭和 36 年 (オ) 第 464 号判決、民集 16 卷 12 号 2321 頁	「炭車等の脱線防止装置」充分な遊動関係→相当の大きさの遊動関係
10	昭和 39 年 8 月 4 日	最昭和 37 年 (オ) 第 871 号判決、民集 18 卷 7 号 1319 頁	「液体燃料燃焼事件」廻転しない燃料排出口 (6) 廻転しない案内皿 (5) を構成要件であるとした
11	昭和 45 年 4 月 17 日	大地昭和 42 年 (ウ) 第 412 号、無体集 2 卷 1 号 151 頁	「金属編籠事件」差止請求権不存在
12	昭和 47 年 9 月 29 日	東地昭和 45 年 (ウ) 第 12843 号、無体集 4/2、517	「作業用手袋事件」実施例説
13	昭和 51 年 11 月 26 日	名古屋地裁昭和 49 年 (ウ) 第 1941 号、特許と企業 104/56	硝子容器製造方法 権利濫用説
14	平成 12 年 4 月 11 日	民集 54 卷 4 号 1368 頁	資料 1
15	平成 15 年 7 月 30 日	東地平成 14 年 (ウ) 第 2437 号判決	知財ぶりずむ 6 卷 64 号 8 頁(村林)
16	平成 19 年 2 月 27 日	東地平成 15 年 (ウ) 第 16924 号、判決	小松陽一郎還暦「最新判例知財法」166 頁(村林)
17	平成 20 年 4 月 24 日	最判決	資料 2 知財ぶりずむ 6 卷 69 号 67 頁