

「企業の知的財産訴訟～権利無効の抗弁について～」

日本弁理士会 近畿支部 (編)

(パネリスト)

知的財産高等裁判所 判事	飯村 敏 明
甲南大学法科大学院 教授	大瀬戸 豪 志
日本合成化学工業株式会社 知的財産部長	長谷川 治 雄
弁護士法人 関西法律特許事務所 弁護士・弁理士	村 林 隆 一

(コーディネータ)

日本弁理士会近畿支部 支部長	河野 登 夫
開催日 2008年11月20日(木)	

河野 (コーディネーター): それでは早速パネルディスカッションに入らせていただきます。

我々弁理士あるいは知財裁判に関わっていらっしゃいます弁護士の方々の共通認識としてどういうことがあるかということちょっと考えてみたいと思います。

特許の出願についてみますと、昨年度までの統計でいくと2001年をピークに10%ぐらい出願件数が減っているという事実がございます。それから知財関係の訴訟は、ピーク時の75%程度になっているという数値がございます。これはさまざまなことが影響してこういう数値が出ているということではあるかと思いますが、侵害訴訟の場で権利が無効化されるということがそれに与えている影響が少なくはないという認識があるかと考えております。

そんな意味からも、一元的に1箇所では審理がされて早い結論が得られるという目的で104条の3が規定され、施行されたということではございますが、その中でさまざまな問題、意図せざる問題が出てきている。しかも、実情としては実務家にとりましては原告側になったり被告側になったりということ、その功罪についても評価の裏と表のところがあるというような複雑な思いもあるということなんです。

いずれにしても、より正しい判断が裁判所あるいは特許庁で得られて、しかも早い解決が得られるということが最終の望むところであろうと思いますが、それをどのように考えていったらいいのか。先ほど基

調講演でお話しいただきました歴史的な背景も踏まえて、あるいは近畿の問題点も踏まえて、どのような形で考えていけばいいのかということ、これからお三方のお話を聞いた後、それぞれ議論していただきます。

ここで1つ提案がございます。議論するポイントというのはそんなに数多くあるわけではなくて、諸先生方からのお話のところでそのあたりがきちっと浮かび上がってくると思いますので、議論するところは講師だけで議論をしても、という部分があるかと思えます。したがって、成り行きによりましては会場のほうへ発言の機会を差し上げたいと思います。ただ、時間の制約もございまして、お1人の方に長い時間マイクをお持ちいただくというのもできないこととございますので、発言は1分以内ということで、的確にポイントを絞ったご意見の表明、あるいは講師に対する質問ということでお話しをお願いしたいと思います。これは成り行きで、結局は最後に質問の時間というところへ流れ込んでくるのかもわかりませんが、そういうことを用意しておりますので、ちょっと発言しようと思われる方は予めご準備いただいて、要領のいいご発言を心がけていただきますようお願いしたいと思います。

それでは最初に飯村判事にご講演をお願いいたします。

飯村: ただいまご紹介いただきました飯村でございます。現在、知的財産高等裁判所におります。今日、お招きいただきましたことを大変光栄に存じております。

まず、レジュメに基づいて、今日のテーマであります「権利無効の抗弁について」について私が考えている事柄を20分ぐらいの時間をいただきまして、ご説明したいと思います。レジュメの構成は全部疑問文で記載しています。1番から12番まであります。

- 1 侵害訴訟における無効の抗弁の制度の目的は？
- 2 制度改正にあたり、ダブル・トラック問題の対策は採られたか？
- 3 ダブル・トラック&シングル・スタンダードの問題点は何か？
- 4 ダブル・トラック下での無効の抗弁制度は、原、被告のどちらに不利？
- 5 無効リスクの中味は、具体的には何か？
- 6 侵害訴訟の審理は、どのように変化したか？（その1）
- 7 侵害訴訟の審理は、どのように変化したか？（その2）
- 8 侵害訴訟の審理は、どのように変化したか？（その3）
- 9 無効審判請求に、どのように影響を与えたか？
- 10 無効審判に求められるものは？
- 11 審決と司法審査（審決取消訴訟）との関係
- 12 結論――侵害訴訟における原、被告間の不均衡を是正するには何が必要か？

1番から4番までは、ひとことで申し上げますと、現在の制度設計に関する目的や効果について記載しました。5番は、現在の進歩性判断の基準が厳格になったという事実を指摘しましたが、これは独立した事項です。6番から8番は、現行の法104条の3が、現実の特許権侵害訴訟の実務において、どういう影響を与えたかという問題について記載しました。9番、10番は、法104条の3が、無効審判にどのような影響を与えたか、与える可能性があるか、理想的な無効審判はどのようなものかということについて記載しました。11番は、主として、知的財産高裁の審理に関連する事項ですが、①地裁の侵害訴訟に対する判決が控訴され、②また無効審判審決に対して、取消訴訟が提起された場合における高裁の審理、判断のあるべき姿はどのようなものであるか、について記載しました。12番は、結論ですが、現行制度に問題があるとすれば、立法による解決が必要となるわけですが、どのような新たな制度が必要か、という点について記載しました。

そして、表題は「侵害訴訟における権利無効の抗弁について」としましたが、「侵害訴訟における特許権者と相手方の不均衡の是正に向けて」という副題をつけております。現行のプラクティス、現行の設計の下で

は特許権者と相手方との均衡が十分に図られていないのではないかとすることを念頭に置いて、その是正に向けてどのような解決方法があるかを模索するという意味を込めて副題を付けました。

そこで、レジュメの1番から4番です。現行の法104条の3の制度設計は、どのような問題が存在し、それをどのような手法で解決すれば良いかということについてです。村林先生からのご説明があったとおり、キルビー判決は、特許権侵害訴訟において、特許権侵害裁判所は、特許の有効性・無効性は審理の対象にすべき事項でなかった前提があった時代に、最高裁判決において、キルビー事件のような特殊、例外的な事案においては、原告（特許権者）の差止請求権を排斥することができる（具体的事件は、債務不存在確認訴訟であります）という紛争解決枠組みが示されました。

そのような紛争解決枠組みは、ある意味では、紛争の解決の早期化、迅速化にも役立ち、被告にとって、便利な面があります。しかし、キルビー最高裁判決は、特殊な例外的なケースについて判断したという側面がありますので、その判例理論をどのような広がりをもって適用していくかについて、つまり「判例の射程」については、柔軟性がありました。したがって、法104条の3のような制度を、立法によって設ける際には、検討しなければならない事項が数多く存在しました。しかし、現実には、立法によって、特許権侵害訴訟裁判所が、原告の特許権の有効性を判断することができる制度改正が実現しました。キルビー最高裁判決を整理して、新たな立法をするために検討すべき事項としては、次の2つがありました。第1点は、「ダブル・スタンダード」問題です。特許無効審判の争点は、特許に無効事由があるか否かです。これに対して、キルビー最高裁判決では、原告の有する特許に無効事由があり、かつその無効事由が明らかであるか、という点でした。ユーザにとっては、特許権侵害訴訟における基準と無効審判手続における基準に違いがあることが不便であるという問題意識があり、ダブル・スタンダードの解消が議論され、結果、解消されました。第2点は、原告（特許権者）が、その特許権を実現するためには、特許庁ルート（無効審判手続）と裁判所ルート（特許権侵害訴訟）の両方の手続で勝たなければならないという、特許権者側の不都合を解消すべきという問題があり、この点は、結果的に整理が行われませ

んでした。現行の法 104 条の 3 の制度は、ある意味では、完全な紛争解決に至らない問題点を残した制度です。

現行法上、ダブル・トラックに対する対策としては、特許法 168 条の 3 以下で、侵害訴訟が起きた場合には、その事実を特許庁長官に通知するなど情報の共有化の規定があります。また、知的財産高等裁判所が創設されたため、特許権侵害訴訟における特許の有効性の判断も、審決における無効理由の有無の判断も、同じ知財高裁の同一裁判体で判断するということになりました。後者（知財高裁の統一機能）は、事実上のものですし、問題点の解決になっているかどうかわかりません。ダブル・トラックに伴う問題点の解決策としては、その程度のものしか設けられておりません。

ところで、現行法は、ダブル・トラック、シングル・スタンダード制度が採用されていますが、この制度の最大の問題点は何かと言うと、無効理由の有無に関する審理が重複しているということです。同じ司法機関（国家機関）が、2 回関与することを許す制度になったということです。

ダブル・トラック下での無効の抗弁制度により、特許権者と相手方のどちらが不利益を被るのかということを考えてみますと、原告側の不利益が大きいといえます。原告は、特許権侵害訴訟と無効審判請求の両方で勝訴しなければならないこととなります。特許権者は、特許権侵害訴訟（地裁レベル、高裁レベル、最高裁レベル）、無効審判、審決取消訴訟（高裁レベル、最高裁レベル）をトーナメント方式に見立てますと、そのすべてで勝訴しなければなりません。のみならず、無効審判請求については、1 つだけでなく、第 2、第 3 の無効審判請求も考えられるわけで、そのような無効審判請求がされた場合には、そのすべてで勝訴しない限り、権利の保護が受けられないこととなります。

もっとも、特許権侵害訴訟は、ビジネス訴訟として位置づけられますので、一番最初に争われる訴訟形態、訴訟の争点が一番重要であるのが常識的で、その後、敗訴した被告側が、新たに提訴する訴訟の争点の重要性は低いのですが、理論的に、そのような紛争の事実上の蒸し返しを排除できない制度は、やはり、問題があるといえます。

以上のとおり、キルビー判決は、訴訟経済の観点、重複を避けて早期の解決を実現するという目的で採用された判例だったわけです。しかし、法 104 条の 3 の

制度は、同一紛争について、無効審判請求を遮断できないのですから、その点にかんがみますと、原告（特許権者）からみた場合の紛争の早期の解決とは、逆方向の制度であるといえます。

ところで、少し観点を変えて、無効リスクの中味と関連させて、話題を進めたいと思います。無効事由の中で、最も重要な地位を占めるのは、進歩性の有無です。無効事由の全体の中で、実質 90% 程度は進歩性の争点が占めているというのが実感です。

進歩性の判断基準は、きわめて主観的です。主観的というのは、非難を込めて申し上げているわけではありません。進歩性の有無の判断については、客観化できない要素があるという意味で主観的と表現しています。進歩性の判断は、性質上主観的であること、平成 10 年頃から進歩性の判断基準が極めて厳格化していること、その後も進歩性の判断基準は、最近まで厳格化の方向に進んできたこと等と照らし併せますと、現行の法 104 条の 3 の制度設計と現状の進歩性の判断基準が併存した環境の下で、特許権者が、権利行使をすることは、決して、理想的な状況にあるとはいえないと思われまます。特許権紛争は、技術を巡る紛争ですが、ビジネス訴訟として位置づけられています。法律制度としては、一回的な紛争解決の場を設定して、そこで、原告と被告が全力を投入して、そこで、結論を得た場合には、その結論をもって、紛争を終わらせるという制度にしなければなりません。

現行制度の下で、特許権侵害訴訟の審理は、どのように変化したかというについて 6 番から 8 番まで、3 つに分けて記載しました。まず、第 1 に、特許権侵害訴訟におけるクレームの解釈の手法が変化しました。従来、頻繁に行われてきた、クレームの限定的解釈は、される必要がなくなりました。従来の手法は、原告の行使する特許に、無効理由が存在している場合に、それを限定的にクレーム解釈することによって、原告の請求を排斥するという手法でした。しかし、原告の行使する特許に無効理由が存在する場合には、無効の抗弁を採用することによって、原告の請求を棄却する手法が用いられますので、クレームの限定的解釈は、ほとんど実施されないようになりました。特許権侵害訴訟を提起することによって、限定的解釈をするのではなく、特許無効の抗弁が用いられるという点は、特許権者にとってのリスクが増大したということを意味します。このような事態は、特許の価値を低下させてい

ます。例えば、特許権者にライバル A, B, C, D 社が存在して、A, B, C はライセンスを受けたが、D だけがライセンスを受けずに実施しているような場合を想定しますと、特許権者は、A, B, C とのライセンス契約上、D に対して訴訟を提起する義務（D の実施を阻止する義務）を負っていて、訴訟を提起せざるを得ない場合が生じます。そして、訴訟を提起し、特許が無効であるとの抗弁が成立しますと、特許権者は、A, B, C に対するライセンサーとしての地位も失いかねないこととなります。そのようなリスク・ファクターが存在します。

次に、侵害訴訟の審理がどのように変化したかについて、述べたいと思います。そもそも法 104 条の 3 の制度を設けた趣旨は、紛争の迅速な解決のためです。しかし、現実の訴訟では、被告から、抗弁として数多くの無効理由が提出されるようになりました。それらの抗弁は、整理されずに出される、無効理由相互の関連性がないものが出される、時期に後れて提出されるという特徴があり、迅速審理の観点から問題が生じています。ビジネス訴訟の解決の基本原則は、争点を絞り込んで、早く結論を出して、終了することですが、現実には、そのような原則から離れた状況になっております。

特許権侵害訴訟の審理の変化の第 3 点目は、村林先生がご紹介になりましたように、侵害訴訟の中で現実の訂正審判請求を起こしていないにも拘らず、訂正の再抗弁を出した場合、現段階では、審理や判断についての整理が、まだ確立していない点を指摘することができます。レジュメに記載しました 9 番、10 番（法 104 条の 3）については、時間の関係で割愛し、ディスカッションの中で必要があれば紹介したいと思います。現行制度（法 104 条の 3）の下で無効審判の審理がどのように変化していくべきかは、大変重要な問題点です。また、レジュメに記載しました 11 番は、審決取消訴訟の審判の範囲の問題と関連したキャッチボール問題があるという点を指摘しています。この点も、割愛したいと思います。

最後に、結論ですが、侵害訴訟において、特許権者と第三者との利害バランスをどのように保つのが、重要であるという点を強調したいと思います。平成 10 年頃から、パテントを活用できる環境を創設しようという動きがありました。企業が、研究し、良い工夫をして、特許を取得した場合に、その工夫・努力の成

果に対して正当に報いるような制度・運営を実現することによって、新しい技術の開発を促進しようとする政策が進められました。具体的な政策を分析・検討していきますと、おおむね、そのような方向性を持ったいわゆるプロパテント政策と評価できる政策が進められたのですが、法 104 条の 3 だけは、特許権者にとって、不利益な制度であるといえます。特許権者にとって不利に改正されたという点の認識・理解は、必要かと思われま。そして、同じ特許でありながら、外国での尊重のされ方、取り扱われ方と比較して、あまりに低く扱われているのだとすれば、それは是正していくことが必要であろうかと思われま。

ところで、どのような是正方法があるかを考えてみます。特許権侵害訴訟において、特許権者の勝訴判決が確定し、その後、その特許が無効審決で無効とされたような場合、原告と被告以外の当事者間では、特許無効審決の結果が尊重されるべきですが、少なくとも、特許侵害訴訟の確定判決を受けた原告（特許権者）と被告との間においては、特許権侵害訴訟の結果が、事後的に覆らないような解釈（信義則の適用等の活用）をすべきです。この点、制度改正をせずに、解釈で実現するには、当然限界がありますので、立法的な解決が必要であると考えられます。

当事者における工夫について、述べたいと思います。法 104 条の 3 の下では、紛争の蒸し返しを完全に防げませんので、当事者は、和解ないし契約を活用することによって、紛争の蒸し返しに備えるべきでしょう。

解釈論に関しては、いろいろなことが考えられると思います。侵害訴訟で敗訴した被告側が、紛争の蒸し返しを目的に、無効審判請求（訂正審判請求を含む。）をした場合に、その効果を及ぼさないよう、信義則を活用するということが考えられると思います。村林先生がご紹介になりました最高裁判決は、特許権侵害訴訟において、無効の抗弁が成立したことにより敗訴した特許権者側が、訂正審判請求が成立することによって無効理由が解消された場合に、特許権侵害訴訟における判決に影響を及ぼし得るかどうか争われた事案です。具体的事情の下において、結果として、特許権者側の主張を排斥しています。

再審事由該当性との関係で難しい問題が生じます。特許権侵害を理由とする損害賠償請求訴訟で、原告（特許権者）が勝訴し、勝訴判決が確定した場合に、そ

の後、当該特許が無効審判の確定により無効となれば、再審事由（民事訴訟法 338 条 1 項 8 号）に該当することになります。もっとも、差止請求の特許権者の勝訴判決が確定し、その後の無効審判が確定した場合には、その時点で、被告は、再審手続をするまでもなく、差止めの対象となった製造、販売等の行為をすることができるので、再審の問題は生じないと考えられます。それは、無効審判に遡及効が存在するからです。立法により、特許権侵害訴訟が確定した当事者間では、この遡及効を排除するような制度改正をすることによって、特許権侵害訴訟による紛争の迅速な解決を実現する道を開くべきだと思われま

す。レジュメでは、侵害訴訟による紛争の一回的な解決についての立法論に関して、その他の提案も記載しましたが、ここでは割愛したいと思います。私からのご説明は以上にさせていただきたいと思ひます。ありがとうございました。

河野：ありがとうございました。レジュメのところには非常に含蓄の深いことがいろいろと整理された形で書かれておられて、是非その行間も読んでいただきたいと思ひます。

申し遅れましたが、本日は一応 104 条の 3、特許権に関しての権利行使の制限ということに限らせていただきます。商標などですと多々問題もあるわけですが、時間の制約上、一応特許権に関しての話に限らせていただきたいと思ひます。

それでは引き続きまして、大瀬戸先生、お願いいたします。

大瀬戸：甲南大学の瀬戸でございます。お手元に私の報告用の原稿がありますが、これを全部喋ると半日ぐらいかかってしまいそうなので、今日は原稿の最後の 17 頁から 18 頁にかけての「おわりに」というところに、本文で述べた事項の結論を中心にまとめておりますので、それに従って報告をさせていただきたいと思ひます。

私の今日の基本的な報告のテーマは、平成 17 年 4 月 1 日から施行されてすでに 3 年経っている特許法 104 条 3 のもとで、1 個の特許権侵害訴訟においてクレームの解釈と無効理由の審理判断を同時に行うことから生じる問題点を指摘して、それに対する一応の解決策というものを提示することです。

早速ですが、17 頁を開けていただきたいと思います。まず、この報告のテーマに関して確認しておきたいのは、104 条 3 の立法の目的です。どういうことを目的にして 104 条の 3 が立法されたのかということですが、これは立法担当者の解説にも明示されておりますが、キルビー判決で言われた「紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましい」という意味での「紛争の一回的解決ないし訴訟経済」を図るところにあったわけですね。そこでは時間も費用もかかる無効審判手続をとるまでもなく、侵害訴訟裁判所が係争特許の有効性を審理判断することができるようにして、侵害訴訟の場で一挙に紛争の解決を図ることが目的とされていたはずですね。

しかし、その後の状況を見ると、侵害訴訟と並行して新規性あるいは進歩性、先ほど飯村判事のほうから進歩性の欠如を理由とする無効審判が一番多いと言われましたが、それだけではなくて新規性欠如を理由とする審理請求も数多くなされております。その新規性については、配付されております資料の 5 頁に、私が気づいた判決のいくつかを掲げてきました。けっして少なくありません。

そして、進歩性に関しても、今年の 4 月から弁理士会近畿支部で設置されています中央知的財産研究所近畿支部の、104 条の 3 に関する研究会で冒頭にこのリストが作成されました。それによりまして 3 年間で 140 件の 104 条の 3 の適用が争点になった事例がございます。そのうち 41 件、29% で進歩性の欠如を無効理由とする権利行使制限の抗弁が認められています。41 件、29% を占めているのです。そして、その 41 件のうち 34 件、83% に相当しますが、そこで無効審判が請求されているわけですね。したがって、こういった数字を見ますと、侵害訴訟と並行して特許庁に無効審判請求がなされるという事例が非常に多くなっているということが言えると思ひます。

これは私の評価になりますが、このことが 104 条の 3 の存在にも拘らず、キルビー判決で言われた特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者が、とりわけ被告ですけれども、侵害訴訟と無効審判手続の同時追行を事実上強制されているというように読み取れるわけですね。そうしたことを考えますと、104 条の 3 の立法目的はどこへ行ってしまったのかという感じがします。このことは 104 条の 3 の存在そのものにも大きな疑念を生じさせる事情ではないかと思ひま

す。

そこで、紛争の一回的解決、これは先ほど飯村判事のほうからもご指摘がありました、やはりビジネス界も訴訟ですからこの点は非常に重要なことだと思います。そうした目的を達成するために、現行法においてできるだけ紛争の一回的解決という方向へ導くための方法として、私は常々、明細書に書かれてある事項でクレーム解釈をしていくべきであるという原則、これを折に触れて論文にして発表してきました。

これは要するに、特許庁と裁判所の権限分配、現行特許法制度における権限分配を原則にしますと、侵害訴訟における特許権は一応は特許庁の審査を経てきているわけです。明細書の中にその審査過程の結果としてクレームあるいは詳細な説明や図面が書かれているわけですから、クレーム解釈の場合は、明細書からわかる範囲でまずクレーム解釈をしてはどうか。明細書に書かれてある事項というのは、今日の私のテーマとの関連では、明細書に書かれてある公知技術、あるいはそれとして書かれていないけれども、当業者の一般的専門知識に属するような公知技術です。これがクレームの中に含まれているというような場合は、クレームの解釈の中で十分対応できることだろうと考えております。今日の私の詳しい報告には書いてありますけれども、そういった公知技術の場合は、当業者が明細書を読んで、クレームを読んでわかる範囲で公知技術が含まれているというようなことであれば、クレームの解釈の中でぎりぎり制限していったって、その中でそういう手法でまともな解決を図る、これがまず基本になければならないということです。

このことは言い換えると、審査過程で考慮されていない、ほとんどの侵害訴訟の場で提出される乙何号証という明細書にも表れていないような、当業者の一般的専門知識に属するかどうかわからないような、そういう公知技術が提出される場合が多いわけです。そういったものに関しては、現行制度のもとでは、やはり無効審判や訂正審判の方へ委ねるべきではないかということ常々、論文に書いてきたわけです。クレーム解釈という意味では、もう一度繰返して言いますが、明細書中心主義といいますか、明細書の公示機能を最大限に利用するというのであれば、やはりクレームの解釈ということで公知技術の参酌をする場合でも、その中で勘案していくことによって紛争の早期解決が図られるのではないかと考えております。

次に、今申し上げましたように、明細書の中に表れていない、また当業者の一般的な専門知識にも属していないような公知技術が侵害訴訟の場に出てきたというようなとき、これは現行法のもとでは104条の3の問題とせざるを得ません。本来、104条の3がなければ、私はこのような公知技術の取扱いを特許庁に委ねるべきだと考えてきたわけですが、104条の3ができたので、現行法のもとでは侵害訴訟裁判所もその公知技術に基づく審理判断をしなければならないと、原則的には考えられます。しかし、報告書の中に、東京地裁のお二人の裁判官の見解を引用させていただきましたが、裁判所が進歩性の判断をすることは非常に難しい。やはりその点については第一次的に特許庁の判断に委ねるほうが望ましいというようなことがお二人の論文の中に書かれております。

進歩性といっても本当に難しいものから素人でもわかるようなものまで、いわゆるびんからきりまであると思いますけれども、そういった技術的に少し困難なものであるということであれば、やはり特許庁の判断を優先させるということです。そのために、これは裁判所あるいは実務家の方に聞いても明確な回答は得られないのですが、裁判所は、なぜ訴訟手続の中止をされないのだろうかということです。この点についていろいろ書かれたものを見ますと、審判あるいは審決取消訴訟の時間的な経過を待たなければならないというようなこと、侵害訴訟手続を中止してそれを待っているということは、それこそまさに紛争の早期解決、迅速な解決にならないのではないかとというようなことがよく言われています。

ただ、ここは利益衡量ということになるのでしょうかけれども、迅速な解決を優先させるか、あるいは本当に無効の特許をきちっと判断して具体的に妥当な判決を得られるようにするか、これはそれぞれの立場によって違いがでてくるのかもしれませんが。私は基本的には現行の特許法制度を前提とする限りは、やはり原則として特許庁の判断を優先させて、できれば侵害訴訟の手続を中止してもいいのではないかと考えております。

少し端折りましたが、以上が、クレーム解釈、従来言われてきた無効理由を含むクレーム解釈と無効理由の審理判断との関係についてのご報告です。

次に17頁の(2)の均等論、実は私は「等価理論」という言葉を使っています。これは恩師の遺言のような

もので、言葉の正しい意味では等価だということです。均等という場合、皆で飲み屋に行きましたら均等割だよと、飲む者も飲まない者も全員同じように割り勘にしようということで均等割という言葉が使われます。均等論というものはそういうものではないだろう、多く飲んだ者は多く払えと、少なく飲んだ者は少なくともいいじゃないか、これこそまさに等価、つまり特許発明の実質的価値に応じた保護範囲を定める理論ということであれば、そのような意味で等価という言葉が正しいのではないかと、さんざん耳にタコができるくらいに恩師から聞かされて、それを踏襲しているわけです。しかし、最高裁が均等という言葉を使ってしまったので、先ほどの村林先生のお話ではございませんが、やはり最高裁の見解には逆らえませんので、均等という言葉をここでも使わせていただきます。

私の報告に書いてあることは、均等論におけるクレーム解釈の手法と、無効理由の審理判断手法との相違に留意しなければならないということです。特に公知技術を参酌して均等論適用の第1要件の審理、第1要件というのは発明の本質的部分の認定に関する要件ですが、無効理由の審理判断手法がそこに混用されてはならないと考えております。と言いますのは、均等論の適用要件としてボールスプライン判決で言われたのは、特許発明とイ号との非本質的部分の相違点についての置換可能性、置換容易性であります。この本質的部分であるかどうかということは均等論適用にとって非常に重要な要件であると思うのです。

ところが、審判あるいは審決取消訴訟などを見ますと、無効理由があるかどうかの判断にあたって、出願発明あるいは特許発明と引用例との相違点、一致点を抽出して、相違点について他の引用例などを考慮しながら進歩性の判断がなされているわけですが、その場合、これは実際に私が判決を詳しく検討したわけではないので断定はできませんけれども、本質的部分と非本質的部分の区別をすることなく、単に相違点を抽出して、それについて引用例との比較で容易に推考できるかどうかというような判断をしています。そういった判断手法で均等論の第1要件の判断をなされますと、レジュメにも書いてありますが、均等領域が非常に広がってしまうような、そういう場合も出てくるのではないかとというような危惧を感じております。

次に、均等論適用の第3要件、これは置換容易性と

か容易想到性といわれているものですが、公知技術との関係ではこの要件が問題になるわけですが、これについても問題になることがあります。とくに当業者の概念についてです。この点についてはレジュメに書いたとおりでございますが、均等論適用の第3要件の審理にあたっての当業者は、「侵害時の技術常識のある平均水準の技術者」であるのに対し、無効の審理における当業者は、「出願時の当該技術分野の技術水準にあるものすべてを理解している者」と、こういう理解が特許庁の審査基準あるいは判決、さらには学説などでも当然の前提にされております。

ひとつの侵害訴訟の中で、無効の審理とクレーム解釈をする場合に、こういった当業者の使い分けが正確になされるかどうか、この点については裁判官経験のある弁護士の先生からも、これをきちっと使い分けことが非常に難しくなるというような指摘がされております。時間が迫ってきましたのでここでは問題点の指摘だけにとどめます。

第4要件の当業者については、第3要件の場合と逆のことが言えるわけです。ただ、この点について常々私は論文で書いてきたのですが、この第4要件はいわゆる均等領域の問題です。ボールスプラインの判決で均等論について判示した最高裁の判決をよく読みますと、この要件を文言領域と均等領域に分けて判断するということが前提となっているように思われます。つまり、この第4要件については、あくまでも均等レベルにおける自由技術の抗弁であって、文言領域においてこの抗弁は成り立たないのではないかとというのが、私のこれまでの論文で発表してきたところですが。東京地裁平成2年11月28日判決でも、文言領域における自由技術の抗弁は実定法上何らの根拠もない、したがってこれを認めることができないということが書かれております。

104条の3は当然のことながら、こういった自由技術の抗弁を認めようというようなものではありませんので、クレーム解釈における公知技術ということとの関連では、自由技術の抗弁は均等領域に限って認められるものではないかと考えております。

最後の「結びに代えて」というところをそのまま読ませていただきます。

104条の3は、それ自体の中に数多くの矛盾点を抱えている極めて問題のある規定です。これについては

配付された私の原稿の中の注1の論文（「特許権者等の『権利行使制限の抗弁』について」紋谷暢男教授古希記念論文集『知的財産権法と競争法の現代的課題』457頁）を参照していただければと思います。実際にも、これまで申し上げたとおり、同条の立法目的である紛争の一回的解決ないし訴訟経済に資するものとは到底言えないような状況になっているのではないかと思います。それどころかかえって紛争の解決を複雑化して関係者にとっては使い勝手の悪いものになっているような印象を受けるわけです。侵害訴訟と並行して訂正審判が請求されている場合の、先ほど村林先生からもご指摘がありました最高裁の平成20年4月24日判決（ナイフ加工装置事件）等とを合わせて考えますと、複雑化あるいは使い勝手の悪さというのは今後ますます増幅するように思われるのです。そういった意味から104条の3の適用面での慎重さが要求されるとともに、無効審判制度・訂正審判制度を合わせた法改正の具体策が検討されてよい時期に来ているのではないかと思います。私の基本的な結論としては、こうしたいずれの場合においても、クレームの解釈こそが侵害訴訟裁判所の本来の使命・役割であるということ強調しておきたいと思えます。

ご清聴どうもありがとうございました。

河野：どうもありがとうございました。紹介の論文の末のあたりに絞ってお話しをいただきましたが、論文の中で見ますと、先ほどお話しになったところの伏線がいろいろございます。例えば、統計で審判の審理の期間というのが、昨年までの3年間でだいたい平均9ヶ月と短くなってきているというようなところもございまして、審理の中断というようなことも9ヶ月ということであれば、というお話が背後にあるのであろうかと思います。それから進歩性なりについての危機感を示されたところには、裁判所で特許が無効になる割合の中で、進歩性に関するものが30%程度と大変多い割合を占めている。そういうことも大瀬戸先生の他のところに記載がございまして、そういったことも含めてクレームの解釈、進歩性の問題などに対してのご意見であったのであろうと思えます。

それでは次に、長谷川先生のほうからお願いいたします。パワーポイントをお願いします。

長谷川：日本合成化学の長谷川でございます。よろし

くお願いいたします。私は他の先生方と違いまして法律の専門家ではございません。実務をやっている立場から、感想というか日頃感じていることをまずご紹介させていただきたいと思えます。

そういう意味で、特許法104条の3について法律の是非、104条の3はできたばかりですけれども、あったほうがいいのかどうなのかという法律議論は専門家の先生にお任せするとして、ただ、104条の3ができるまでは本当に良かったのかと考えると、いろいろ問題があってできたわけですから、これを考えると難しい問題であると思えます。

そういう法律ができて企業としてはどうかという立場で考えますと、裁判所が特許の有効性を判断すること自体は、訴訟の早期処理、手間暇、費用の面から非常に良いことではないかと思えます。ただ、これも一般論で、企業というものもある意味ではいい加減というか、そのときによって原告になるか被告になるかによって、訴訟が早いほうがいいのか遅いほうがいいのかというのは変わってくる場合もありますから、一概には言えないのかもしれませんが、一般論としては早く進めるということは良いことだと思います。

最近、この3年間の判決を見ておきますと、特許性の判断が特許庁と裁判所で大きく異なっているのはやっぱり良くないのではないかと、特許権の安定性と信頼性の面から望ましくないのではないかと思います。裁判所が判断するということが良いことではありますけれども、だからといって特許庁の審査を受けてちゃんと特許になっているものが、どんどん裁判所で権利無効だから権利行使できないとなってくると、やはり特許の信頼性からよくないのではないかと思います。

そういう意味で、裁判所において権利無効の判断をすることはいいのですけれども、無効原因が明らかな場合はよいですが、キルビー判決以降「明らかな」という表現がなくなったので、明らかでなくても無効にできるという解釈が一般的ですけれども、後でも説明をしますけれども、この点については、明らかではなくてもほぼ明らかなケースぐらいに留め、やはり進歩性とか記載要件に微妙な当業者の判断が入るケースは無効の判断を慎重にさせていただくよう希望したいと思います。

そこで、先ほど大瀬戸先生のところでもありましたように、当業者の判断というのが非常に微妙なところで問題となります。私は特許の仕事をして30数年やって

おりますけれども、同業者にはたくさん会っていますけれど、特許法でいう当業者にはまだ1人も会ったことがないんですね。弁理士先生もそうだと思うのです。では、裁判官の方が特許法でいう当業者ですか、特許庁の審査官が特許法でいう当業者ですか。これは決してそうではありませんね。当業者の立場に立って、当業者に代わって判断をしていただいているという立場です。そうすると、当業者というのはどこにいるんでしょうか。私も研究者などに当業者を呼んでくださいと言われることがあるのですが、どこから呼んできたらいいのか分からない。私も会ったことがない。こういうのが非常に微妙なところで当業者という出発点が問題になってくるわけですね。

判断というのは非常に主観的で個人差があります。進歩性も、当たり前といえれば当たり前、当たり前でないといえれば当たり前でない。記載要件も、十分といえれば十分、十分でないといえれば不十分。進歩性があるとかないとか言えますけれど、あるなしの問題ではないですね。原則的な判断ポイントのところで、どこで判断するかが問題です。絶対的な評価領域があって、ここから以下は進歩性がないとかあるとか、そういうことではない判断だから非常に難しいのですね。

資料では個人差と書きましたけれども、実は私は本人差もあるのではないかと。先週の自分と今週の自分で微妙に判断が違う。先週はこんなのは特許性はないと思っていても、今週になったら特許性はそうでもないな、まんざらでもないな、あるといえればあるかなと。本人差というものもあるぐらい、そのぐらい微妙な問題だと思えます。

2番目に書いておられますのは、技術分野によって進歩性の幅があると思えます。技術革新が速い分野、先端技術で日進月歩で毎日のように改善、改革が進んでいるような技術分野と、熟成した技術分野で少しずつ技術の改善が行われている分野、100年単位で技術がゆっくりと変化している分野、そういう分野でやはり進歩性を考えるときに違いがあるのではないかと思います。

また、当業者の定義というのは、特許法では定義はちゃんとされているわけですがけれど、当業者としてのレベルですね。学生、新入社員、新人から中堅、ベテランといろいろいるわけですがけれど、当業者というのはどの辺のレベルなのか。特許庁の説明によると、先端技術分野の、場合によってはグループで判断する

というようなことが書いてありますけれども、レベルについては書いていない。先端技術分野のどのレベルか。10年選手か20年選手か、これは書いていないのでよくわからないところです。

それから当業者の専門分野の幅です。私どもは化学の会社で、例えば高分子化学（ポリマー）の場合、ポリマーの専門家といえればポリマーの専門家ですがけれども、実際の会社の中ですと、ポリマーを造る、重合する人は大学の専門でいえば有機化学（触媒化学）です。プラスチックの組成物を研究するのは、大学の専門では材料工学。成形加工については機械などの人が多いわけです。製造プロセスに至っては化学工学、いわゆるフィールドエンジニアといわれる人。重合触媒だとケミストですから、ケミストとフィールドエンジニアではかなり違います。お互いに基礎知識も全然違います。特許庁ではもちろん審査官の専門はある程度分かれていますけれど、ポリマー関係の当事者はほとんど同一人物だと考えて判断されていますね。この辺が非常に難しいところです。

次に感じるのは、出願時点における文献の解釈の推定をしなければいけないんですけれども、自分でも知らない間に、自覚しないままに人間は変化を遂げて成長していますから、10年前の立場に立って同じ文献を解釈するというのは非常に難しい。また、経験のある方は同じ文献を見るにしても実験などの体験を踏まえて文献を見る。そういう経験のない第三者が読む場合には、文字通りに読む（読まされる）ことになります。

それから当事者、私どもも含めてですけれども、特許関係者は攻める場合と守る場合とで違うことを常に言い続けていますから、判断する人（審査官）の判断（真実）を惑わすことをしょっちゅうやっているわけです。

先ほど言いましたように、最近の印象としては、進歩性の判断が特許庁と異なるケースがぼんぼん出てきますので、明らかかほぼ明らかかなものはいいにしても、もうちょっとやや明らかかどうかなという微妙な判断のところは無効の判断を慎重にさせていただけたらいいのではないかと。特に進歩性の問題に関してはそのように感じております。

次に、登録時の時代背景は十分に参酌されているのかどうかという気がしております。特許というのはある意味では産業政策としてやられていますから、プロパテントとして特許を認めていた時代に、時間経過し

てそのときに国策として特許を認めたものを今の時点で考えたら無効だと。当然現在の価値判断で判断してはいけない訳であります。

最近あまり言葉として聞かなくなりましたけれども、一度権利になったものの法的安定性、権利になったのだからボーダーラインのものでも、一度認めたものはそれを尊重して権利をやたら無効にすると社会は不安定になるというような考え方はないのかなと感じております。

最後に、今後の運用に関しての提言というかお願いですけれども。先ほど申しましたように、明らかなのは無効にさせていただいても当然構わないのですが、ちょっと判断が微妙なところは慎重にやっていただきたいということをお話ししましたけれども、この当業者の判断を追求するために、裁判所において証人とか鑑定を活用したらと考えます。今でも法律的にはできることになっておりますけど、あまり活用されていないみたいなので。もちろん調査官とか専門員の方を活用はされていますけれども、それに加えて証人、鑑定の活用を推進を図っていただいたらどうかというのが1つのお願いです。

もう1つは、進歩性の判断について、やはり裁判所と特許庁の格差が大きすぎるというのは望ましくないことですから、裁判所と特許庁がコミュニケーションするということができるのかできないのかよくわかりませんが、やはり日本の国にとっては、先ほどご説明したように、そもそも当業者というのはどのへんにおくのかというようなことを研究というか、コミュニケーションして意見交換を一般論としてやっていただくのがいいのではないかと思います。

以上でございます。

河野：ありがとうございます。進歩性のしきい値が大変高くなってきているということに関しての議論というのは、ここ3、4年、裁判所、特許庁、知財協会あるいは日本弁理士会、日本弁護士連合会といったところでいろいろ議論をされてきたように認識しております。一度このへんのことで知財高裁所長がお話しなさるのを聞いたことがありますけれども、やはり全般的に審判官、審査官、それから発明者の高学歴化ということがそういうことの判断に影を落としてきているところがある。そこのところでは特許庁との格差云々ということもあるんでしょうけれども、裁判所の

判断が審判部に影響を与え、審判部の判断がまた裁判所に影響するというような形でどんどん高い方向へ行っている。進歩性の判断のレベルが高い方向へ行っているということは、我々としては問題視しなければならないという気がいたします。

さて、104条の3に関していろんな議論があったと思うんですが、議論が拡散しても、と思いますので、一応現況の枠組みの中でどういうことができるかという議論が1つと、それから制度の改変というところでどういうことができるか、どういうことが望まれるか。このあたりに絞って話を進めていきたいと思えます。

フォーラムが始まる前に飯村判事がおっしゃっていたんですが、著作権と違って特許の場合は原告になったり被告になったりということがあると。つまり著作権の場合ですと、我々代理するということになったときには、コンテンツ業者や放送業界、エンタメ業界という、その業界のということになってくると、やはりそこがある種圧力団体ようになって、何らかの政治的な発言なり強いパワーを発揮するということがあって、ユーザー側についての意見がなかなかまとまらないということで、業界の意見が通りやすいという環境があるかと思えますけれども、こと特許に関しましては、原告側にも被告側にもなり得る。これは企業にしてもそうですし、当然代理人にしてもそうだとすることがあるわけです。

だから今の運用で、我々代理人としてどうということとはなかなか言いにくい部分もあると思いますので、ここはひとつ、裁判所のほうから現状の運営をしていく中で、弁理士あるいは弁護士に望まれるところということをご発言いただけたらと思います。それが迅速な解決に繋がるということは当然認識されると思いますが、そのあたりのところで発言をお願いいたします。

飯村：極めて難しい問題だと思います。今回のテーマは法104条の3ですが、無効事由のほとんどは、進歩性の有無ですので、法104条の3と進歩性の判断基準とは、関連して考えるべき問題です。進歩性の有無の判断は、先ほど主観的と申し上げましたとおり、客観化できない要素を持っています。発明が容易想到であるか否かは、出願時点の技術水準で判断しなければなりません。判断権者（無効審判に関与する審判官や

訴訟に参与する裁判官)は、長い時間が経過した後に判断することになります。技術のその後の進歩の状況や当該発明の位置づけ等について、当事者から情報提供を受けて、情報を持った審判官や裁判官が判断する場合に、どうしても、その後の情報を前提として判断する傾向があります。判断する時期が、出願時から離れていけばいるほど、当たり前に見えてくるという傾向は不可避です。特許権侵害訴訟については、出願してから20年を経過した後に判断されることもありますし、特許権侵害訴訟提起の後に請求される無効審判請求は、それより更に長い歳月が経過しています。そのようなものについて、直後に争われた場合と比較して同じように判断される保証はありません(もっとも、時間の経過によって、異なる結論が出されるかどうかの検証ができるわけではありません)。また、進歩性の判断基準に関する審査基準や判例も変化しますので、以前であれば、進歩性があるとされる発明であっても、判例等が厳しくなった後に、無効審判請求されると、進歩性がないとされるというような事態も生じます。

次に、当事者(特許権者)は、どのように対処すべきかです。現行の制度の下では、特許権に基づく権利行使をするに当たっては、数多くのリスクが予想されますので、そのリスクに備えることが重要といえましょう。①特許権侵害訴訟を提起するに先立って、訂正審判請求をして、無効の抗弁を回避するための手当をすること、②改善多項性の活用を図ること、分割出願を利用すること、訂正の可能性を少しでも高めるために、明細書の記載を詳細にすることなどのテクニックも必要となるでしょうし、③契約や和解によって、事前に合意すること、などが対策として考えられます。ただし、そのような方策も十分でない場合も多いと思います。裁判所が留意すべき事柄としては、進歩性の判断をする場合の基本的態度は、進歩性は、発明の奨励及び産業の発達という、産業政策上の観点から設けられた要件であって、そのような政策と無関係に学問的な観点から設けられた要件ではないことを強く意識して、具体的な紛争を解決すべきだと思います。そのような考え方を前提に判断をすれば、特許権侵害訴訟において、無効の抗弁を判断することができる制度が設けられた趣旨に照らして、迅速な紛争解決を実現できる方向に実務を変えていくことができると思われれます。

河野：ありがとうございました。まず権利取得の段階からの今の制度を見据えての権利の取得の仕方、それから権利者となった場合のリスク管理ということで、例えば和解の方向へ行く形での解決、それから裁判所側からのあまり真理を迫するような形で、ここは職権主義的な形で裁判所がそういう判断をするのは控えるように。これは我々権利者側としては望むところですけれども、そういうお話が出てまいりました。

村林先生、ここまでずっとお聞きいただいでいて、今のテーマ、現行の制度のところはどういうふうにあるべきか。今の飯村判事のお話の中では、被告側についてこうあるべしというようなお話は出なかったんですが、そのあたりも踏まえてご発言いただければと思います。

村林：今の当業者の話にも関連するんですが、29条の2項で、まず出願時が基本であるということを経験所も頭に入れてもらわないと、裁判所には5年も10年も後に来るわけですね。そうすると裁判所の頭はずっと進んでくるように私は思いますけれども、本当は出願時というのはもっと前ですから、そこのところをよく見て判断してもらわないといけないんじゃないかと思っています。

それから、当業者の話でいろいろ出ましたけれども、これは具体的に技術者を連れてくるわけにはいかない。企業の分野ではよく言われるわかりやすい例では、わいせつ物は販売してはならない。そうすると、わいせつ物と誰が決めるのか。理屈では平均的な日本人だと。そうしたら平均的な日本人を前に連れて来いと、同じように言われても困るわけで、やはりわいせつ物を販売した時期、刑法の犯罪時に我々日本人がこれをわいせつと思ったかどうかということが基準になります。最後にそういうことを裁判所が認識しないといけないから、結局最後は裁判所がわいせつと思ったものはわいせつ。進歩性も最後は裁判所が進歩性ありと思ったのが平均的な技術者になるわけですね。条文では平均的な技術者と書いてあるけれども、そんな人間はおりませんから、裁判所が平均的な、いわゆる当業者と思うところが当業者になっています。特許法の本にはいろいろ書いてありますけれども、実際は裁判所の判断ということになるわけです。わいせつも実際は裁判所の判断ということにならざるを得ない。したがって、本をいくら読んでもらっても答えは出ないん

じゃないかと思えます。

ご承知のように、知財高裁も一部の裁判所も裁判所です。三部の飯村裁判官の部門も裁判所です。いろいろ我々が見ているとニュアンスが違うんですね。だから難しいところです。人間のすることですから。あとは少々割り切っていただくというように私は思っています。先ほど出たように、私も右へ座ったときと左へ座ったときで勝手なことを言いますからね。ただここで喋っているときには私の信念で喋っていますから、それはまた別なことです。右と左と混ぜこぜでございませぬ。そういうふうに思っております。

河野：ありがとうございます。ここまでのご発言、特に進歩性の話でいろいろと出ましたが、長谷川先生のお話を受けて、大瀬戸先生、いかがでしょうか。ご発言をお願いいたします。

大瀬戸：私も均等論の第3要件のところの判断と、そして進歩性の判断、これを当業者、つまりその技術分野における通常の知識を有する者を基準として行うわけですが、これは概念的には分けられるのですけれども、具体的にどうかと言われると、我々傍から研究している者にとっても明確な回答を与えることができない。まして日常的にやっている実務家の方々にこれを明確に提示せよということは到底無理だというお話ですけれども、やはりこれは永遠のテーマであろうということになろうかと思えます。

それで、一応の大枠、36条の明細書を読む当業者については、当業者でもわかるように書けというのが大前提ですが、その場合の当業者と、出願時においてすべての技術分野において知識を持っている者という意味での当業者、概念的にはそういう区別がなされて当然だと思います。ただ、出願時における当業者についても、私は授業などでもよく言いますが、エジソンのような天才的な発明家でない、まして我々技術のわからない法学部出の素人でもない、その中間にある者ということぐらいしか答えが出ないんですね。そういった意味から、さきほどちょっと言いましたように、36条と29条2項の当業者、これが概念的には区別できるだろうが、しかし具体的にどうかということについては、やはり答えられないと言わざるを得ないように思えます。

河野：ありがとうございます。長谷川先生のスライドの最後のページに運用に関しての提言というところがございまして、そこに当業者判断に際して証人であるとか鑑定を活用推進を図ってほしいという希望を書かれています。実際、鑑定とかになりますと費用もかかりますし、時間もかかるということになるかとも思うんですが、今、これに代替できるかどうかわからないんですけども、調査官あるいは専門委員という制度があり、そのあたりが十分利用されているかどうか、企業側としてどのように認識されていますでしょうか。

長谷川：実際に調査官の方がどれぐらい関与して、その意見を裁判所の判事の方がお聞きになっているかというのは正直わかりません。ですから、どういうふうに把握しているかというのは承知しておりません。ただ、十分お聞きになってそれなりに尊重してやっただけだと信じておりますけれども、その内容は何とも申し上げられません。

河野：それでは、裁判所側の飯村判事に伺ってみたいと思います。特に進歩性の問題ですと、調査官は特許庁の審査基準ということを一応頭に置いておられる。特に36条とか、そういうことについてもやはりある種の判断基準を持っておられて裁判に影響を与えておられるように推測しているんですが、実際のところはその程度なんでしょうか。そのあたり、お差し支えない限りでお話いただけたらと思います。

飯村：知的財産高裁と地裁に分けて、ご説明したいと思います。まず、知財高裁ですと調査官が11名在籍しています。そのうち10名が特許庁の審判官、審査官経験者、1名が弁理士経験者です。知財高裁の事件の大多数は、審決取消事件（第一審事件）です。審決取消事件の審理は、迅速審理、効率的審理が徹底しております。概要、2期日程度の審理がされ、判決が出されます。

まず、第1回期日前に、取消理由に関する準備書面及び証拠が出されています（被告の反論は出されていませんが、審決書により、どの点が争点であるかは理解できます。）。第1回期日の前に、裁判官は調査官（その技術分野に詳しい調査官が指定されます。）とディスカッションをし、審決の論理、取消事由の内容

及び当否等について、データの見方なども含めて、検討を行います。どのように事件を進めるかは重要なのですが、審決取消訴訟の場合は、次回期日にどのような審理をすべきかが、当事者も分かっていますので、特別な事情がない限り、被告側の反論の準備書面、原告側の再反論の準備書面、被告側の再反論の準備書面の提出予定を確認して、第2回期日を迎えます。審理の対象は、審決の理由の適法性の有無ですが、審決が、審査基準（審判官は、審査基準に従わなければならないわけではありませんが、）と、ほぼ同様の論理により判断されていますので、判決においても、審決が用いた論理の当否を判断することになります。判決においては、審決の論理そのものに疑問を呈するものもあることはありますが、その割合は少ないといえます。審決が用いた論理に不適切な点があると指摘するような判決があれば、そのような判例を通して、進歩性の有無に関して用いる論理の許容範囲が明確になっていくことが期待されます。

特許権侵害訴訟の場合、同様に、裁判官と調査官とが、ディスカッションをしながら進めていくという点では、知財高裁の審決取消訴訟と同様です。もっとも、クレーム解釈に関しては、法律的な判断事項の割合が技術的な判断事項の割合と比較して、大きいと思われれます。特許侵害訴訟における無効の抗弁の成否については、審決取消訴訟と異なり、基礎になる審決がありません。当事者は、審査基準に沿ったオーソドックスな主張のみをするわけではなく、かなり個性的な主張をします。法律論と技術論の両方で、その争点整理の負担は重くなります。無効理由が複数主張されたり、複数の無効理由の相互の関係や論理も判然としない主張がされたりします。期日の準備段階で、裁判官と調査官で、入念に検討をして、期日に口頭での説明を受けたり、説明のための書面の提出を求めたりして、不明な点を補足いたします。

オーソドックスな審査基準に即した手法について、裁判所がどの程度影響を受けるかについてですが、事案により、裁判官により、異なると思われれます。裁判では、法29条2項に該当性の有無を判断する要件事実は、いわゆる規範的要件事実といわれるものですから、一般的には、総合的な判断手法によることとなります。他方、①法29条2項の要件は、無効を主張する側において、主張、立証責任を負担するものであるこ

と、②裁判所が、曖昧な論理で組み立てられた主張に基づいて無効事由があると判断した場合には、後知恵防止の観点から、極めて大きな悪影響を与えることとなりますので、裁判における論理付けは、細心の注意を払って行われています。そのような観点に照らしますと、個々の裁判における、進歩性判断の論理は、審査基準と異なる印象を受けるものが少なくないかと推測されます。

裁判官の専門的、技術的知識を補充する制度としては、専門委員制度があります。専門委員制度については、さまざまな媒体で、ご紹介されております。詳細は、そのような文献に譲ることにします。現状について、補足的にお話させていただきたいと存じます。例えば、出願当時の技術水準を確かめることが、紛争の解決に望ましい事件等については、専門委員の方をお願いして、事件に関与してもらっています。一つの事件に関与する専門委員の方の人数は、3名程度であることが多いのですが、その組み合わせは、①大学等で学問、研究をされていた方、②企業や研究所で開発に関与していた方、③特許実務の専門的知識経験のある方からなる例が多いといえます。期日において、次のような質疑応答形式で関与していただくことが通常です。当事者側から、技術説明をしてもらい、専門委員の方から、疑問に感じた点等に関して、説明を求めたり、質問をしたりし、裁判官は、その質疑応答振りにより、理解を深めるというような形式で進められる例が多いといえます。当該分野の第一人者的な方が専門委員として関与すると、進歩性について、厳しい見方をされるような印象を受けます。しかし、裁判所が、進歩性の有無を判断する際には、そのような厳しい物の見方をする専門家が当然におられることも含んだ上で、比較的、オーソドックスで標準的な進歩性判断基準、及び論理付けによって、結論を導いているというのが、実情であるといえます。

最後に、鑑定人尋問について、簡単な説明をしたいと思えます。日本においては、特許訴訟において、鑑定人の採用実績は、著しく低いといえましよう。裁判所に調査官が配置されていたり、また、専門委員制度が活用されていたりしていることも、採用実績の低さの原因であろうと思われれます。もっとも、調査官や専門委員制度でも、対応できない、極めて専門的な技術分野も存在いたします。そのような特殊な専門分野において、鑑定人候補者を選任しようとしても、原告、

被告のいずれかと関係を持っていて、鑑定人としては、適当でない例が多いように感じます。そのような場合は、当事者の一方から、専門家の意見書（表題としては、鑑定意見書）として提出され、裁判所において、それを分析するというにより、専門的知識等を補充いたします。

河野：ありがとうございます。それではフロアにマイクを回して、ご意見あるいは質問を伺いたしたいと思います。一応ご発言いただく内容は、現行の枠組みの中でどのような運用が望まれるか、あるいはそのことに関するご提案あるいは質問といったことに限らせていただきたいと思います。1分以内で要領よくお願いしたいと思います。どなたかいらっしゃいますか。はい、どうぞ。

吉田：会員の吉田でございます。進歩性のことなんですけれども、今回の抗弁が始まってからの問題点の1つとして、進歩性のハードルが高くなったということが論じられています。それは結局、後知恵に流れているのではないかと私は思っております。要するに、出願を判断するときは発明の内容をばっちり理解した頭で引用例を読むわけですから、そのときなかったものが本当にできたらどうかという判断をするのに、そのなかったものをばっちり理解した頭で見ているわけですから、どうしたって種明かしが終わった手品の種を見ているというか、そんな感じにどうしてもなるんじゃないか。裁判官の方々はとても優秀な方ですから、引用例の理解もばっちりしているし、発明の理解もばっちりしている。そういうところへんがかえって進歩性の壁を高めているのではないか。

私が思いますには、判断をするときには発明の中身を1回頭から消すという作業をやらないといけないんじゃないかと。これはCAFCのレーダー判事の話でも強くおっしゃっているわけですが、そこのところをもっとルール化すると言いますか、ものすごく大事なことだと思いますが、いかがでしょうか。

河野：ありがとうございます。もう一方、いらっしゃいますか。よろしいですか。それでは今の件に関して、裁判所としてそのあたりはどのように心がけておられるかということも踏まえて、お話しいただけますか。

飯村：我が国の審査基準によりますと、進歩性を否定する結論を導く論理について、特定の論理付けだけに限定するという手法を用いていません。したがって、出願前の技術を基礎にして、当該発明に至ることが容易であることを論理付けさえすれば、どのような論理であっても、進歩性を否定することができます。これは、特許とするだけの価値のないアイデアについて、特許を付与しない結論を導くためには便利ですが、出願人側からみて、コストを掛けて技術開発をして、ある一定の技術的貢献をした発明をしたと考えて出願した場合に、特許を受けられるか否かについての依拠すべき基準がないことを意味します。また、「後知恵による論理」で、一旦付与された特許が無効となるリスクも増大することを意味します。「進歩性を否定するために、特定の論理でなければならない」という方法と真逆のオープン型（非制限型）の判断手法は、後知恵排除の機能を有しないということがいえます。

これに対して、アメリカにおける、TSMテスト（硬直型か柔軟型かの違いはあるにせよ）のように「教示、教唆、動機付けがない限り、進歩性を否定することができない」という論理は、クローズ型の判断手法です。その目的は、後知恵排除にあります。他方、論理的な選択肢が僅かであるということは、特許に値しない工夫に独占権を与えてしまうという不都合が生じます。

非制限型自体に問題があるというわけではありません。運用の仕方次第で、メリットもデメリットもあります。ただし、非制限型（論理を制限しない方法）で注意をしなければならない点は、次の点にあります。審決が、ある特定の事案において、ある特定の論理付けで進歩性を否定し、裁判所がこれを是認した場合に、それは、事案限りのものであるということを認識しなければならない点です。具体的事案を超えて、その事案で用いた「進歩性を否定した論理」に一般的な妥当性があるとして、他の事案において用いますと、進歩性を否定する論理が際限なく拡大して、進歩性が厳しくなるという傾向が生じます。

そのような傾向に陥ることの問題点を踏まえると、アメリカ型の柔軟な「TSMテスト」という視点は、軽視できないように思われます。

河野：ありがとうございます。もう一方、1分以内でお願いいたします。

小谷：弁理士の小谷です。今日は先生方から有益なお話を伺いましてありがとうございます。大変感じるところがありました。

まず今の進歩性の判断に関し要望しておきたいと思えます。本来、進歩性の判断は当該技術の出願前、出願時、出願後という沿革を知った人が真に進歩性の判断ができるのではないかと思います。そういう人を持ってくるのはなかなか難しいので、裁判所は是非とも引用公知文献で示された当該技術の沿革を十分考慮に入れて謙虚に判断をしていただきたいということを要望したいと思えます。

もう1つ質問ですが、大瀬戸先生の報告原稿で書かれているところで、無効理由を有する特許の明細書に基づくクレーム解釈による解決ということですが、これはいわゆる従来から裁判所で便法として用いられていた公知技術除外説ないしは残余説と言うんですか、そういうものを持ってきて、残余の点で侵害形態が属するかどうかの判断をする。あくまでもそれはクレームとの関係においてなされなければならないと思うんですが、そういう趣旨でございましょうか。

河野：大瀬戸先生、お願いいたします。

大瀬戸：今の質問の最後のほうがちょっとわからなかったのですが、要するに私が言いたいのは、明細書の中に書かれてあることを判断材料にしてクレーム解釈をするということです。言い換えれば、公知技術との関係では、明細書の中に表れていないようなものはクレームの解釈として利用すべきではない。これは制限解釈をする場合でも拡張解釈する場合でも、同じように考慮すべきではないというのが私の結論です。

小谷：クレーム解釈する場合は、常に詳細な説明を参酌するというのが原則的に認められていますので当然だと思うんですけども。私は先生のご発言で、非常にそれは良いことだと思うんですね。公知技術を除外した残余をクレームとして見て、それで侵害形態が属するかどうかの判断ができれば、そういう判断をしていただく。それから無効にするのであれば、ズバリ全部公知かそれに近いものに限って無効の判断をしていただく。いわゆるオールオアナッシングというデジタルな判断は非常に怖いと思うんです。だからそこをちょっとお考えいただいて、公知技術を除外した残余

のクレームについて侵害形態が属するかどうか、そういう判断ができる場合、それはなかなか少ないと思うんですけども、できる場合はそういう判断に留めていただければありがたいと思います。

大瀬戸：もちろん、私の基本的な考え方は、ドイツ法の三分説でいわれているクレームの最下限としての、もしくはクレームの字句どおりのもの、そこまで削って行って、そこまで行けばほとんどの場合、侵害形式はその中に含まれないということになるのではないかという前提があるわけです。もし削って削って、クレームの最下限まできた場合でも、侵害形式がクレームの範囲内にあるということであれば、そこではじめて104条の3の問題になるわけです。これまでは無効審判に回されない限り侵害を認めざるを得ないことになるが、それはおかしいんじゃないかということで極端な場合実施例にまで限定するというような方法を採用していましたけれども、それもちょっと問題がある。したがって、現在ではクレームの文言どおりのものに入るようなものであれば、それは104条の3で行かざるを得ないだろうというのが私の考え方です。

河野：ありがとうございます。このまま行けば面白い議論が続くと思うんですが、時間がございますのでこのあたりで。

それでは現状のところで、施行されてから3年半ぐらい経ったわけですが、制度はどんなふうにあるべきかということも議論したいと思います。飯村判事のレジメの最後の結論のところをいろいろとおまとめいただいています。特に立法論での方向性ということに関しましては、例えば無効審判請求に期限を設けるとか、あるいは遡及効を制限するとか、敗訴当事者への無効の効果の制限であるとか、こういうある種ウンウンと頷けるような形で挙げていただいています。

村林先生、資料の最後のところに提言のようところがございましたので、それを手短にご発表いただきたいと思います。

村林：私の考え方は先ほど申しました。結局、ずっと眺めておまして、特許庁が無効審判をやるということも公然実施、それで証人調べをして無効だということは特許庁は不得手なんですね。あるいは商標の不使用权取消しということも特許庁は不得手です。職務上、裁

判所のほうが得手です。しかし、いま問題になっています刊行物と合わせて進歩性の問題、これは特許庁は得手なのか、裁判所は相当経験されましたが、裁判所が得手なのかはともかくとして、先ほど言いましたように、明治以来 100 年間、日本は特許庁に無効審判の権限を与えてきたわけですから、特許庁も刊行物から進歩性を判断するのはやはり本職ですから、そういうのは特許庁に任せたらいいじゃないかということで、役割分担をはっきりする。

そうでないと現状では、1つの問題について2つの国家機関が関与している。これは正直、経済的に見ても無駄です。人的に見ても無駄なので、やはり役割分担をはっきりしようじゃないかということで、私が書きましたのは、そういう公然実施とか事実？の問題は、無効理由はよろしいけれども、特許庁の無効審判の権限から外す。どうするのか。東京地裁の一審に持って行きましょう。それが控訴審、最高裁に行きますから。そういうように書きました。証人調べを必要とするものは裁判所が得手ですから裁判所にやっていただく、というのが私の考えでございます。

実は恥ずかしい話ですけども、去年私は侵害訴訟を起こしまして、被告のほうから公然実施の無効が出ました。すぐに先方は特許庁にも無効審判を出しました。裁判所は証拠調べをして、去年の10月には104条の3で権利行使は駄目だということで敗訴になりました。ところが特許庁はそのときに同じ証人を同じようにやったのに、今年10月に審決しました。これは特許庁がいかに事実認定が下手か、ということになるかと思えます。こういうことはもう特許庁の権限から外して、裁判所でやる。私も両方の答えを見ましたけれども、裁判所の判断で負けましたけれども、これは満足です。そういうことで、同じことを2回やる、こんな無駄なことは。私も相手方も同じ証人を別々に宣誓書を読んでいただいてやっている。これは無駄です。もちろん依頼者も無駄ですね。

そういうことがございますから、役割分担ということで、皆さん方も無効理由を見られて、これは裁判所がいいじゃないか、これは特許庁がいいと。そこで弁理士のほうから無効を特許庁が外したら我々の仕事が減るじゃないかということと言われるかと思っ、私の改正案には弁理士会から文句を言われぬように、そのことについては代理権がありますよというのを書いておきました。しかし、これは日本弁護士連

合会からももちろん反対が出るでしょうから、そのへんは連合会と弁理士会でお話し願いたいと思います。私はどちらでも結構です、もう時効が完成いたしますから。ありがとうございました。

河野：というようなことで、飯村判事のご提案は、特に原告側が大変不利というか負担が大きいということ踏まえてのご提案、それから村林弁護士のご提案は、ものによってそれは法廷であったり特許庁であったりということでダブル・トラックの解消をしようと、このようなご提案のようでございます。これに関してご意見がございましたらお願いいたします。

長谷川：進歩性の判断に関連してですが、先ほど話が進歩性を厳しくするところはどうかという話がありましたけれども、私は進歩性を高くするのは別にそう悪いことではないと思っています。1990年代は、なんでこんなものが特許になるのかというあまりにも酷い進歩性の低い特許がわんさか出て、ずっと特許庁に対してもっと進歩性を、主観が入ってもいいから高くなさいとずっと言い続けてきたんです。ある審査部長は、そんなことを言うと長谷川さんの会社の特許は全部特許になりませんよと言われたんですけど、それは一企業のもものが特許になるかならないかの話ではなくて、日本の将来のために、特許制度を維持するためある程度進歩性を見るべきだと言ってきました。したがって、進歩性を高く見るのが悪いとは私は全然思っていない。ただ、今の現状は高くなりすぎてしまっているという印象を持っていますけれども、これは何年か経ったらまた揺戻しで適度なところに戻ってくるのではないかなと思っています。

ということと、10年前に特許になったものが、いま裁判所で無効になるということとは違う話だと思うんです。たとえば言うと、いま国策で弁理士さん、弁護士さんを増やそうと、合格点を60点にしよう、10年経ったら弁理士さん、弁護士さんが増えすぎたから減らそう、平均点を80点に引き上げよう、10年前に60点で受かった人は全部資格剥奪ですよというのと似ているのではないかなと思っています。

進歩性を高く見るということ、一度特許になったものを今どう考えるかというのは別の問題だというところが、ちょっと誤解されないようにしていただきたいと思っています。そのことによって、この特許が無効にな

るんだったら、あの特許もあの特許もと、日本の特許の10年前に特許したものが半分ぐらいが無効になってしまうということになると、社会的におかしくなってしまう。

それと進歩性に関しては、日本だけで決まるケースではなくて、弁理士先生はよくご存知のように、審査ハイウェイ、日米、日韓など、相互にハーモナイゼーションでやっていますから、そういうものの関係がどうなるのかなという心配もありますけれども、それはまた別の切り離した考え方だということを誤解のないように確認しておきたいと思います。

河野：ありがとうございます。大瀬戸先生、いかがでしょう。

大瀬戸：104条の3ができた当初、私も1本論文を書きました。同条の新設は裁判所法の改正で行われたという事情もあったために、改正に向けての議論に参加できなかったのですけれども。

当初これができたときは、ものすごく変な立法をしたものだなということを感じました。要するにヨーロッパ型の、つまりドイツ型の連邦特許裁判所に一元的に無効判断をさせるということ、そして他方では、侵害裁判所に特許の有効性を判断させるというアメリカ型の制度の真ん中を採った。条文としてただそのことだけで、裁判所と特許庁との情報のやり取りに関する規定も若干置かれましたけれども、基本的にはやはり真ん中を採った。そういうことからいろんなジレンマが出てくるだろうということを先の論文で書いたのですが、まさにそれが現実のものとして出てきているのではないかというのが、今日の発表の基礎になっております。

そこで、将来に向けての提言ということで、それほどまだ煮詰めて考えたわけではないのですが、今となっては現行制度の104条の3を廃止して元に戻すというわけにはいきません。そこで、基本的には同条の立法目的である、紛争の一回的解決あるいは迅速な解決ということ、現行制度の下で、解釈論の追求ということではもう無理だという感じがしておりますので、立法的にいかにしてこれまでの判決例など、訂正を含めての判決例などから、当初の目的をどうやったら実現できるかという、そういう具体的な検討がなされていいのではないかと、一般的な考え方ですけれど

も、そういうことを感じております。

河野：さらに飯村判事、ご自身のご経験も含めて言い忘れた点がございましたらご発言をお願いいたします。

飯村：特許権侵害訴訟の一回的な解決は、他のいかなる要請にも増して、重要な要請であると実感しています。特許権侵害訴訟において、実現しようとした究極の目標は、迅速な紛争解決です。原告（特許権者）と被告（相手方）との間で、特許権侵害訴訟において、最高裁まで争って判決が確定したにもかかわらず、その後無効審判請求を提起することが許され、特許権侵害訴訟の確定判決の効果（当事者間の効果）が覆る制度は、紛争解決として欠陥のある制度だと思われま。当事者としても、どこを主戦場にして戦ってよいかわかりませんし、費用と時間を割いて、有利な結論を得ても、成果に結びつかないという可能性が残ります。特許権侵害訴訟は、ビジネス訴訟として位置づけられています。立法論ないし解釈論で、特許権侵害訴訟の紛争解決機能を高めるようにすることができればと願っています。

河野：ありがとうございます。会場からのご発言、特に制度の改正に向けてのご要望なり、あるいは提言に対してのご質問に絞らせていただきますが、1分程度にまとめてご発言をお願いします。いかがでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、最後に飯村判事のほうからご発言もございましたが、その中にやはりいろいろと問題になっているところを声を上げていかなないとなかなか立法する人、あるいはそれを利用してきた人のところに声が届かないということがございますので、いろんな場面でこうあるべし、あるいは判決に対する問題点の指摘ということを我々弁理士あるいは弁護士の方々が盛んに発言していただいて、よりこの制度が良いものになっていくように、そして早期の解決が行われるようにという方向になるように願いたいと思います。

本日はどうもありがとうございました。講師の先生方もどうもありがとうございました。どうぞ皆さん、拍手をお贈りください。ありがとうございました。

(原稿受領 2010. 1. 12)