

# 特許法 104 条の 3 の現状と 今後の運用に関する私見

弁護士 小池 豊



## 第 1 概要

- 1, 特許権の成立と無効
- 2, 無効理由の存在する特許と侵害裁判所での対応
- 3, 104 条の 3 の新設と目的
- 4, 104 条の 3 新設後の問題点と今後の方向性

## 第 2 判例学説からみる公知技術の位置づけに関する歴史

- 1, はじめに
- 2, 公知技術と特許発明の技術的範囲
- 3, 従来の実定法上の建前と問題点
- 4, 請求棄却の論理構成
- 5, 従来判例学説の前提

## 第 3 キルビー特許事件最高裁判決（平 12.4.12）による判例上の決着

## 第 4 キルビー判決から 104 条の 3 への飛躍

## 第 5 104 条の 3 の運用面におけるプラス面と問題点

- 1, プラス面
- 2, 問題点

## 第 6 104 条の 3 の解釈と運用のあり方に関する私見

- 1, 解釈・運用の方向性（「明らか」要件の必要性）
- 2, 実定法上の根拠
- 3, 訂正審判（訂正請求）の取扱い
- 4, 訴訟手続中止の制度の活用
- 5, 法改正の方向についての疑問

## 第 7 結び

※本稿は、平成 21 年 6 月 9 日に東京弁護士会法律研究部知的財産権法部で行った報告をまとめたものである。したがってその後に出された判決例や論説は加味していない。

ご紹介頂きました小池でございます。今日は、日頃考えていることをお話しできればということで、「特許法 104 条の 3 の現状と今後の運用に関する私見」というテーマでお話し申し上げたいと思います。

## 第 1 概要

最初に、概要をお話しします。

### 1, 特許権の成立と無効

そもそも「特許制度」というものは、一言で言えば、「新しい技術に対して独占的な権利を与える制度」で

す。もう少し出発点からお話ししますと、特許権を取得するには、特許庁で厳格な審査・審判を経る必要があるわけですが、その過程で特許庁が判断しなければならないこと、というのが特許法で定められています。

まず、特許法 29 条 1 項では「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。」と定められています。この 29 条 1 項にいう「次に掲げる発明」として、1 号から 3 号に、特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明、公然実施された発明及び頒布された刊行物に記載された発明などが定められています。この特許法 29 条 1 項は、要するに出願した時点で既に公知になっている技術であれば特許を受けることができない、と言っているわけです。このような発明は、一般に新規性のない発明ということで特許を受けることができないとされています。すなわち、特許庁は発明について、新規性が有るかどうかをまず判断しなければならないわけです。

それから 2 項では「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定されています。このように、ずばりそのものが出願前に無かったとしても、出願前にあった公知の色々な事実から容易に発明ができるのだというようなものは、進歩性がない発明と言われ、同じく特許がとれないこととされています。ですから、逆に言えば、公知技術をいろいろ組み合わせてもこの発明ができないとか、そもそも組み合わせること自体に考えが及ばないという要件が必要であり、それが進歩性ある発明ということになるわけです。特許庁はこの進歩性の有無についても判断しなければなりません。

特許として認められるための要件はほかにもいろいろありますが、特許庁での審査で一番大きな問題とな

る点は、出願された発明がいま申し上げたような新規性かつ進歩性のある発明かということで、そこが特許庁の審査の最大のポイントになってくるわけです。

そして、そういう審査をクリアーして、晴れて特許になったという段階になってから、我々が担当する特許侵害訴訟が起きるわけです。ですから、特許侵害訴訟の段階では、既に特許庁で新規性、進歩性のハードルはクリアーしてきているので、特許が無効だということはないだろうという前提があるわけです。しかし、審査する時に調査する公知技術はある程度限りがあるものなので、特許になってから更にあらたな出願前の刊行物が出てきたり、出願前から実施されていたというような事実が判明してきて、この特許は本来拒絶されるべきだったのではないかというようなケースも当然出てくるわけです。この場合、第三者は当該特許が無効であるとの請求を起すことができます。ある意味で再審査ということになりますが、これが特許の無効審判請求と言われるものです。この無効審判は、条文を見ますと特許法 123 条 1 項に「特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。」と規定されています。その 2 号には、その特許が 29 条に違反しているとき、すなわち先ほどお話ししました新規性、進歩性がないのに特許されている場合も無効理由になることが定められており、これが無効審判の中心です。ですから、一旦特許になっても、更に無効審判において特許を無効にすることができるようになっています。そして 131 条 1 項柱書では「審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。」と定められています。要するに、無効審判請求というのは特許庁に起こす、という制度上の建て前になっているわけです。ですから、侵害訴訟を扱う裁判所（以下、侵害裁判所と称します）は、訴訟の対象になっている特許が無効だと考えても、特許が無効だから原告（特許権者）の請求は棄却するという判決はできないという形で制度が運用されてきたわけです。侵害裁判所が特許を無効にする権限がないということについては、学説等でも概ね一致しております。後で説明しますように、明らかに無効とされるべき特許は侵害裁判所でも権利者の請求を棄却できるという当然無効説という見解もありましたが、基本的には、特許を無効とする権限は特許庁にあるという形で制度が確立されております。

## 2、無効理由の存在する特許と侵害裁判所での対応

ところで、特許侵害訴訟が起きると、被告側は多くの場合特許無効審判を請求しますが、それとは別に、侵害訴訟の審理過程で裁判所自身がどうもこの特許には無効理由があるのではないかというように考えることも当然あるわけです。しかし、今迄の制度から言えば、いくらそのような心証を裁判所が抱いても、前述の通り裁判所は、この特許は無効であるから原告である権利者の請求を棄却する、という判決はできなかったわけです。しかし、だからといって無効になるような権利について差止請求や損害賠償請求を認容したのでは、正義に反するし結論的にもおかしいということになります。しかも一方では、特許庁で特許の無効審判をやっているわけですから、そのうちに無効の審決が出るだろうという状態にあることがかなりあるわけです。その場合に、特許庁の無効審判手続きを待たないで、裁判所の侵害訴訟の場で、何かの理由を付けて、原告の権利は本来無効になるべきだから請求棄却できないかということ、学説や判例で色々な議論をしてきたわけです。そしてその結果、裁判所として判例上決着を見たのが、最高裁平成 12 年 4 月 11 日のいわゆる「キルビー事件」と言われている判決です。キルビー事件判決以前にはどのような裁判例や学説があったのかということは、実はキルビー判決や本日のテーマである 104 条の 3 の解釈を議論するうえで重要ですので、後ほど概略をお話します。

## 3、104 条の 3 の新設と目的

最高裁はこのキルビー事件判決で、無効となるべきことが明らかな特許権に基づく権利行使は権利濫用であるということで、裁判所には特許を無効とする権限がないことと、無効であることが明らかな特許権に基づく権利行使を排斥するとの相反する命題を解決し、裁判所としての判例上の決着を付けました。その後しばらくの間、その権利濫用との考え方で実務の運用がなされてきたわけですが、平成 17 年 4 月 1 日から、特許法 104 条の 3 という本日のメインテーマになる条文が施行されました。どのような条文かと言いますと、その 1 項では「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、相手方に対しその権利を行使することができない。」というものです。今迄学者や実務家が、無効となるべき権利に基づく権利者の請求を棄却する理

論を色々考えていたのを、そういう権利では権利行使ができない、ということで条文化したわけです。それが現在の状況です。この条文の立て方からしても、権利が無効だというのは被告側の抗弁として扱われております。ですから、一般には「特許無効の抗弁」と言うような表現で言われていますが、この条文により、被告に特許無効の抗弁というものが認められたわけです。実際に、施行後は、被告側の主張としてこの抗弁を使ったものが多くあります。そして、実際にこの抗弁が認められて原告の請求が棄却されたケースも非常に多く、平成 17 年 5 月 16 日から平成 21 年 5 月 20 日までの第一審の請求棄却判決のうち、この 104 条の 3 を適用した判決は、50 件近くあります。現在東京地裁民事 29 部（知的財産部）の部長をされておられる清水節判事の論説を最近読みましたが、ご自身の担当されている 29 部の特許事件の 8 割方でこの抗弁が被告から出るということですので、侵害訴訟をするにあたっては避けて通れない条文であるという意味で、今迄の侵害訴訟の歴史の中でも非常に大きな意味を持つ規定だと位置付けられてよいのではないかと思います。

ところで、従来はさきほどお話ししましたように、特許が無効であるという再審査は特許庁に対して無効審判請求を行なうことによってしかできなかったわけですから、この 104 条の 3 を設けた最大の目的は、侵害訴訟の裁判所が特許は無効であるとの判断をできるようにするところにありました。ですから、一々無効審判請求をして特許庁の審決の結果を待たないでも、裁判所がこれは無効になるべきだと考えたら、裁判所の段階でこの特許は無効になるべきだから原告の請求は棄却だという結論が出せるということになったのです。

#### 4. 104 条の 3 新設後の問題点と今後の方向性

ただ、従来の特許庁における無効審判制度というのは相変わらず残っているわけです。ですから、一つの特許が無効かどうかという判断を、一方では侵害訴訟の裁判所が行い、他方では特許庁の無効審判でやるといふ、二つのルートができたわけです。これが、無効判断の二極化だとか、ダブルトラックとか言われる現象です。結局、裁判所と行政庁である特許庁という二つの機関が、特許の有効、無効の判断をするわけですから、その間に判断の齟齬が生じることは、これは当然予想されることです。特許権者から見れば、特許庁で無効審判請求不成立（特許有効性の維持）という審決を貰ったとしても、裁判所の方ではこの特許は無効

になるべきだと判断したら、特許権者の請求は棄却されますし、また逆に、裁判所がこれは有効だと思っても、おおもとの特許庁の方でこの特許は無効であるという審決を出してしまえば、その審決の確定によって特許は無くなってしまうわけですから、これも特許権者の権利が実現できないということで、権利者としては 2 つのハードルを乗り越えないと権利の実現ができないということになったわけです。これがやはり非常に大きな問題になっています。平成 21 年 1 月 12 日の日本経済新聞の朝刊でも、知財高裁 3 部の部長の飯村敏明判事が、特許権者と第三者との利益のバランスを図って公平なものにするには、特許庁と裁判所のダブルトラックによる紛争解決制度を見直すべきだと仰っています。現在この知的財産訴訟を主管する知財高裁の裁判長がこういうお話をされているわけですから、この制度にはかなり問題が多いのではないかと思います。侵害裁判所で、被告の物件や方法が特許侵害だという判断があったとしても、肝心の特許権が潰れてしまえば権利が実現できないということは、104 条の 3 ができる前からあったことで目新しいことではないのですが、104 条の 3 ができてからは、特許庁では有効だという判断がなされても、裁判所が無効だと判断して、結局権利が実現できなかったというケースが出て来るので、それが果たしてよいのかどうかという問題が出てくるわけです。実際、現行の制度ですと、権利者の方が特許権の侵害訴訟を起こすことを非常に躊躇するというような傾向になっているのではないかと、という指摘もあります。

それで、今後の方向性としては色々な考え方があります。一つは、先程の飯村判事の談話にもあったのですが、無効判断の権限を侵害裁判所に一本化してしまう、すなわち、特許庁ルートの無効審判制度を止めて、裁判所一本でやろうという方向です。また別の考え方として、現状の状態は維持しながら無効審判の時期とか回数を制限するという方向があります。更に別の考え方として、従来からの原点に戻って、権限分掌、すなわち特許を付与するのは特許庁の権限、特許を無効にするのも特許庁の権限、裁判所は特許が有効であることを前提にして侵害訴訟をやるのだという建前は堅持して、ただ、誰が見ても無効となるのが明らかな特許である場合に例外的に権利者の請求を棄却するという、そういう意味で無効判断をするというような方向

等、色々考えられるわけです。

そこで政府の考え方ですが、平成 21 年 4 月 5 日の日本経済新聞の朝刊の記事によれば、政府は、知的財産戦略本部が 4 月 6 日に決定する 2009 年度から 5 年間の「第 3 期知的財産戦略の基本方針」で二重構造の問題点を明記したうえで、特許庁の無効審判制度の制限と、裁判所の判断への一本化を 2011 年に目指すということで、特許法の抜本改正を行いたいと考えているようです。方向性としては無効審判を侵害裁判所に一本化するか、無効審判の時期や回数の制限をするという制度を考えているようで、先ほど申し上げた権限分掌の原点に立つという方向はどうも政府は考えていないようです。

それから別の問題点ですが、もう一つは、特許付与前の異議制度の導入というものを考えているようです。これは一昔前にあった制度で、特許庁が特許要件を満たしていると判断した段階で公告をし（当時これを仮保護と表現していました）、特許されるということを一一般公衆に開示して、そんな発明は特許にされては困るという第三者が異議を申し立てることができるというものです。その特許異議事件の結果、出願が拒絶されたケースも沢山ありました。この制度は特許になる前に、もう少し精選された特許にしておこうという観点からの制度で、今日のテーマとは直接関係はありませんが、後ほど時間がありましたらこの点にも触れたいと思います。

ところで、104 条の 3 の立法目的としては、侵害係争が生じたときに一々無効審判を請求しなくても裁判所が有効無効を判断するのならば訴訟経済にも適するのではないかと言う点がありました。たしかに裁判所に無効判断権限がない時代には、侵害訴訟が提起されると共に、他方で無効審判請求もなされるということで、結局当事者は裁判所における侵害訴訟と特許庁における無効審判という 2 つの制度に対応して行かなければならず、当事者となる企業、特に中小企業などからすれば、経済的な負担がかかるうえに、労力や時間もとられてしまうわけです。そこで、それを一本化して、裁判所がこれは無効なら無効だと言えるようにして解決を早くしようとするところに 104 条の 3 の立法目的があったのですけれども、実際は、侵害訴訟が起きると大抵無効審判請求も起きるわけです。侵害されたと名指しされた被告から見れば、特許無効審判か侵害訴訟かどちらか 1 つでこの特許は無効だという判断

をして貰えれば良いのですから、その 2 つができるのであれば両方ともやりたくなるわけです。実際の実務では、104 条の 3 があるから無効審判はしないというケースは、むしろ少ないような気がします。必ず無効審判をやって、ということになるので、本来の 104 条の 3 の立法時の思い通りには進んでないのではないかとこのように思われます。

## 第 2 判例学説からみる公知技術の位置づけに関する歴史

### 1, はじめに

それで、これから本論になるわけですが、104 条の 3 の 1 項は「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、相手方に対しその権利を行使することができない。」とされており、また 2 項では「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。」とされています。この条文は、現在の実務ではある一定の方向で解釈されていることは事実ですが、先ほどお話したような問題点があります。しかし、この条文を適正に解釈運用していけば、割合穏当な結論が実務でも得られるのではないかと考えていますので、今日は私見としてのこの条文の解釈と実務の運用についてお話をしたいと考えています。そして、この条文を解釈するにあたっては、裁判所がこの特許は無効だと考えたときに従来どのような扱い方をしたのかという歴史を一回振り返る必要があるのではないかと思います。そこで、判例実務や学説から見る公知技術の位置づけに関する歴史をお話ししたいと思います。

### 2, 公知技術と特許発明の技術的範囲

まず、特許というのは新規性、進歩性がある発明に対して与えられるものですから、当然特許侵害訴訟になっても、特許出願前にどのような技術が公知であったかということは、当該特許発明の技術的範囲を判断する資料として、特に被告から出てくるわけです。例えば、特許に「円形状の」というような要件があり、公知技術として楕円形状があったという場合を考えて下さい。一方、被告製品は若干形の崩れた円形といえれば円形のような形のものであったとします。それで、

この特許のクレーム（特許請求の範囲）に記載された「円形状の」というのは、一体何処までの範囲を言うのかといった場合、仮に公知技術として楕円形があれば、「円形状」の中に楕円形を取り込むような解釈をすれば、これは公知技術を取り込むことになり、このような解釈はできないことになり、公知技術の楕円形というものを考えながら、この特許のクレームの「円形状の」という要件を解釈すると、この「円形状の」というのは真円に近いようなものに限定されて来るとは考えられないかと思えます。ところが、今のケースでは、公知技術を楕円形としましたが、真円に近いような物が出願前に公知であったというような場合は、本来なら特許庁に行けば無効になるわけですが、特許庁でしか無効判断はできず、裁判所では無効の判断はできないとなっていました。だからといって裁判所が若干崩れた円形状の被告製品を侵害であるとして差止請求や損害賠償請求を認容することは勿論妥当ではありません。

### 3. 従来の実定法上の建前と問題点

それでは、104 条の 3 ができる前は、こういう場合実定法上はどのように扱っていたのかと言いますと、無効審判制度でやっていたわけですが、裁判所は無効だと言われてもそれを判断する権能がないので、特許庁に無効審判請求書を出して無効審判の方でやりなさいと言うことだったわけですが、そのことを判示したいくつかの裁判例を挙げておきますと、東京地裁昭和 47 年 9 月 29 日「作業用手袋事件」判決では「本件実用新案の構成要件のすべては公知であると認められる。しかし、本件実用新案権が権利として成立している以上、この権利を無内容のものとして取扱うこと、すなわち実質的にその登録を無効のものとして扱うことができない」というような判断をしています。これは実用新案事件ですが、この論点に関しては特許事件と同じです。このような判断をした判決は非常にたくさんあります。他にも、金属編籠事件というもので、むしろ第一審の大阪地裁の判決が有名な事件ですが、この第二審の大阪高裁昭和 51 年 2 月 10 日判決では「実用新案の構成要件の全てが公知公用である場合には、本件実用新案の登録を受けることができないものであ

り、たとえ誤って実用新案として登録されたとしても、無効審判の請求によりその実用新案の登録は無効とされるのであるが、いかに無効原因が明白であっても係争の実用新案につき無効審判の請求がなされない限り、また無効審判の請求がなされても実用新案を無効とする審決がなされ、しかもその審決が確定しない限り、裁判所は実用新案権を有効として取り扱わなければならない」と言っています。この判決もさきほどの東京地裁の判決と大体同様のことを言っています。ですから、いくら無効であることが明白、例えば先ほどの「円形状の」というものを要件とする特許があったとしても、真円のものが公知であったとしても、裁判所に対しこれは公知ですから無効にして下さいと言っても、裁判所はこれを受け入れて無効ですから原告の請求は棄却しますというような判断はできない、ということになっていたわけです。そういう時代にあつて、特許が無効になることが明らかであっても、原告の差止請求や損害賠償が認められてしまうのかというと、さすがに実定法もそこまでは認めていませんでした。そこで、現在もありますが、特許法 168 条に訴訟手続の中止に関する規定があり、この規定を使うことが考えられました。本論に係る範囲でお話しすれば、この 168 条 2 項では、「訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまで、その訴訟手続を中止することができる。」と定められています。このように裁判所が無効となるのではないかと考え、他方で無効審判請求事件が係属している場合、審判の審決確定まで侵害訴訟をストップさせるという実定法上の根拠はあるのですが、当時、特許の無効審判は審決までに、2 年も 3 年もかかり、その間、侵害訴訟の手続が中止されていたのでは訴訟経済に反するし、特に被告はその間ずっと被告席に座らされたままとなつて、当該侵害訴訟の対象となつている技術を利用することが不安で事実上できない状態になってしまうわけですが、また、訴訟手続の中止の制度が頻りに利用されてしまうと、侵害訴訟で被告が常に無効審判請求をして、そのたびに訴訟手続が中止になって、特許の侵害訴訟が全く進まなくなつてしまうのでは権利者にとっては権利行使の実現が遅れ、非常に不利になってしまいます。ですからその当時でも、実務では訴訟手続の中止の申立てがあつても、直ちには訴訟の中止はしませんでした。無効審判

で無効の審決が出た後、東京高裁（現在は知財高裁）での審決取消訴訟段階になった時には中止とするケースはありました。高裁に行けば特許庁で無効審決が出ているのでそれが支持される可能性も相当高いということで、それまでは訴訟手続を中止をして結論が出るのを待っているというわけです。

ところが、そこまでは待ってられないようなケースや、無効審判が請求されていないケースの場合に、侵害訴訟の中で何とかして原告の請求を棄却する理論というものを立てられないかという話になって来たわけです。いくつかの考え方がありましたが、さきほどの「円形状の」という特許の要件があったときに、同じ「円形状の」というものが公知としてあった場合には、原告の請求は認められないという結論については殆ど変わりません。そのような特許でも差止請求を認めると言った学説や判例は、一つもありませんでした。でも他方、侵害裁判所では、この権利は無効だから請求を棄却すると言う判決は出せないことになっています。

#### 4. 請求棄却の論理構成

それではそのようなケースで原告の請求を棄却するためにどのような論理構成が提唱されてきたのかについて具体的な考え方を簡単にご説明します。

(1) 一つは、技術的範囲を限定解釈するもので、実施例限定説などと呼ばれているものですが、権利範囲を非常に狭く考えるというものです。たとえば、「円形状の」という要件がある場合に、楕円形が公知であるなら、楕円形だって円形には変わりがないので本来は無効になるかも知れないけれども、楕円形が公知の場合には真円に権利範囲を狭めて解釈するという考え方は、要するに特許の明細書には、この特許はどういう具体的な構成とか製造工程をとるのかということがいわゆる「実施例」として記載されているわけですが、その記載に限定して解釈するという考え方は、実施例限定説と言いましたけれども、別に実施例に限定しなくても、被告物件や方法が権利範囲外になるような解釈ができればそれでも構わないというものです。私が知る限りで一番最初に実施例限定説を採用したのは、先ほどお話した「作業用手袋事件」判決だったと思います。これは実施例限定と迄は言いませんけれども、「本件権利は本件実用新案公報に記載されている字義どおりの内容をもつものとして最も狭く解するのが相当である」というように言っており

ます。それから、もっと典型的なのが「金属編籠事件」第二審判決で「そこで、無効審決の確定がない限り裁判所としては実用新案を有効として取り扱わなければならないという原則、すなわち登録実用新案の保護と産業の発展との調和を図るためには、技術的範囲を実用新案公報に記載されている字義どおりの内容をもつものとして最も狭く限定して解釈するのが相当である。すなわち、実用新案の技術的範囲は厳格に記載された実施例と一致する対象に限られ均等物の変換すらも許さないものとして、最も狭く限定すべきである」というように言っています。このような実施例限定説が原告の請求を棄却する理論の一つとして提唱され、ある時期はこの考え方に従った裁判例が多く出されていきました。

ただ、この議論は、先ず一つは、なぜ実施例に限定された範囲が特許として認められるのか、そこが良く分らないわけです。そして、先程来の例で言えば、明細書の実施例はことごとく真円だったとしても、もし真円そのものが公知であったときには「真円」ということで特許を認めるわけにはいかないし、また被告の製品が真円そのものだったという場合に、侵害になるのか、というやはり結論的には侵害になるとは言い難い。実施例限定説はもともと原告の請求を棄却するための理論ですから、仮に今のような二つのケースの場合には、また別の理論を立てなければならないということで、批判があったわけです。この考え方をとった判決は、大阪地裁平成 6 年 3 月 15 日の受座事件が私の知る限り最後の判決ではないかと思えます。これも「本件訴訟においては、このような無効原因を有する本件実用新案権でも、一応有効に存在するものとして取扱わなければならないが、本件実用新案権の保護と競業者たる被告らの利益との調和を図るためには、その技術的範囲は、願書添付明細書及び図面に示された実施例と一致するものに限られると解するのが相当である」と、さきほどご紹介した二つの事件と同じ考え方をとっています。これ以後はこういう実施例限定説は実務上採られていないのではないかと思えます。

(2) もう一つの考え方は、権利濫用説ということで、キルビー事件判決の最高裁で採用された考え方は、要するに無効となることが明らかな権利に基づく請求は権利濫用であるという考え方は、しかし従前下級審で採用された権利濫用論はキルビー判決と同じ権利濫用説であるといっても、若干趣を異にしてお

ります。これは一つの典型例ですが、大阪地裁平成 10 年 1 月 29 日判決があります。これは「前示のとおり本件考案の実用新案登録には無効事由があるというだけでなく、実用新案権者である原告会社自らが本件考案の実用新案登録出願前にその実施品である原告製品を販売したことにより無効事由を作出したものであり、しかも、実施品に相当するイ号製品を被告会社も出願前に販売していることを知悉しながら実用新案登録出願をして設定登録を受けたものであるから、本件実用新案権に基づく差止請求権を行使することは、権利の濫用に該当し、許されないというべきである。」と、いって権利濫用を認めています。これは要するに、単に無効理由である 29 条 1 項や 2 項に該当するというだけではなくて、個々具体的なケースにおける特殊な事情を考慮して、そのような場合にまで権利行使ができてはおかしいのではないかということまで権利濫用と判断した事実に言及しております。これは一般民事事件において権利濫用を認めた事件としてつとに有名な「宇奈月温泉事件」判決と同じように、このケースに絞って存在した具体的事実関係のもとで、この権利行使を許すのはおかしいのではないかと言っているわけです。一つの事件における具体的事実関係を前提にしての権利濫用というのは伝統的な権利濫用論であり、キルビー判決前に権利濫用論を採用した判決は、この考え方に立っていたのだと思います。

ところが、先程申し上げたキルビー事件の原審である東京高裁平成 9 年 9 月 10 日判決では、そのような具体性なしに特許無効理由の存在が明白であることから権利濫用を理由に請求棄却判決が出されました。その後、平成 12 年 4 月 12 日のキルビー事件の最高裁判決で、これが支持され権利濫用ということで判例上の決着を見たわけですね。

104 条の 3 が新設されたので、既に権利濫用論の是非は過去の議論になったのかも知れませんが、キルビー判決のように、無効理由があることが明らかであるからその権利を行使するのは権利濫用だというのは、今迄の権利濫用についての日本の伝統的な考え方からすると異質なものがあるのではないかと思います。例えば農機具の発明をした者がこの発明につき特許出願をするに当たって特許が拒絶されるような公知技術がないかどうか一通り調査したけれども、そのような資料はなく、特許庁もこの農機具についての特許を認めたとします。ところが何年か経てみたら、例

えばモンゴルの草原か何かで、同じような構造を持った農機具が出願前から使われていたということが判ったという場合、そのようなことは誰も知らないわけですが、外国であっても公知だったということで、特許としては無効になってしまうわけです。しかし、そういう状況で無効になってしまうという場合に、その権利者が権利行使するのに対して権利濫用だと言うのは、これまでの権利濫用論にはなじみにくいのではないかと、今でもそんな感じは持っております。

逆に、キルビー判決より前には、権利濫用を否定した裁判例もあります。これは大阪地裁昭和 59 年 2 月 28 日の判決ですが、やはりさきほどの無効論と同じように、権利濫用という形で事実上無効の判断をしてはいけないという判決がされています。

(3) それから、考え方としては、技術的範囲確定不能説というものがあります。これは、例えば先程の特許請求の範囲が「円形状」となっている例で言えば、真円に近いようなものが明細書の実施例に書いてあるのに対して、公知技術としては楕円があったとします。楕円だって円には変わりがないので、このままであれば無効になってしまうが、将来、真円という形で仮に訂正をして権利を狭めれば、権利としてそのまま維持されるかも知れないという場合であっても、裁判所としては、口頭弁論終結時点では、そのような訂正がなされていないので、どのように原告である権利者が訂正するか分からない。そのため結果的に、裁判所は権利範囲を確定することができないから、原告の請求を棄却するという考え方です。更にそれを一歩進めたものとして、保護範囲不存在説というものがあります。例えば、さきほどの楕円形状が公知であって、真円に減縮訂正すれば特許が認められるかも知れないが、かかる訂正がされていない以上、この発明には特許として保護すべき範囲はないということで、原告の請求を棄却するという考え方です。私はこの考え方に与しているのですが、単なる理屈に過ぎないという批判もあって、現在両説とも裁判例には表れていません。

(4) それからもう一つは、現在の 104 条の 3 と同じように、特許に明らかな無効理由があるなら、いっそのこと無効の抗弁を認めてしまっただけという思い切った考え方で、無効抗弁説と言われています。この考え方を支持する見解は結構沢山ありますが、この考え方も、やはりこの特許は「明らかに無効」であるという前提があります。ところが、今の 104 条の 3 に

は、「明らかに無効」だという要件が条文の表現としては存在しません。いまの 104 条の 3 を巡る実務では特許庁がやるのと同じような目でこの特許が無効かどうかを裁判所が判断して、それで無効と判断すれば特許無効の抗弁を認めるという形になっています。ですから、104 条の 3 ができる前の無効抗弁説とは少し異なる考え方です。ところで、無効抗弁説というのは、裁判所が無効であると言ってしまうので、ある意味では一番端的なわけですが。勿論その事件のみの相対的な無効で対世効はありませんから、その事案に限ってやるわけですが。ただこの説もやはり採用し難い点は、侵害裁判所が特許を無効だとして権利者の請求を棄却する根拠が 104 条の 3 ができる前の実定法上にあるのかということなのです。さきほど言いましたが、無効審判は特許庁でやるという規定があるので、それを無視して裁判所が無効の判断をするということは実定法上問題なのではないかという、一番基本的な問題があるわけですが。実際にこの考え方をとって原告の請求を棄却したという判決もないのではないかと思います。東京地裁昭和 63 年 12 月 9 日の判決は、被告から無効の抗弁が出た事案ですが、これに対して裁判所は「被告らは、本件特許権は当然に無効であって、実質的に効力を有しないから、このような本件特許権に基づき差止請求権は発生しない旨主張するが、特許権は、本来、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときに初めから存在しなかったものとみなされるものであるところ、本件においては、本件特許権について特許を無効にすべき旨の審決が確定したことを認めうる証拠はない。また、そもそも、特許権が当然に無効になるような場合があるか否かはともかくとして、被告らは、本訴において、単に特許の無効審判の請求において主張しうる無効理由を主張するのみであるから、本件特許権が当然無効であることを理由として原告の請求を排斥すべきことを求める被告らの主張は、その主張自体から理由がないことが明らかであり、採用することができない。」と言っています。要するに、裁判所としては、そういう理論があるかどうかについては判断をしないし、そもそも被告が言うように当然無効となる場合があるとしても、被告が主張しているのは、無効審判で提出するような資料をそのまま裁判所に持って来て無効になりますと言っているだけで、それ以上に当然無効だという主張はしてないので、特許庁とは異なる裁判所では、それらの資料だけで当然無効だという判断

はできないと言っているわけです。もし当然無効であると言うのであれば、普通の無効審判でやる資料ではなくて、これは誰が見ても当然無効になるというような資料に基づいて立証をしないと判断ができないというわけです。ですから、当然無効論というのはこの事案ではとれなかったのだと思います。104 条の 3 ができてからは、特許庁と同じ資料を裁判所に持って来て、それで無効だという主張をすればよいのですが、この当時は、特許庁と同じ資料を裁判所に持って来ても判断ができないということを言ったわけです。このように当時は無効抗弁説というのは裁判所では採用されませんでした。

(5) それから、これは観点が違うのですけれども、自由技術あるいは公知技術の抗弁説という考え方があります。今までお話ししてきた議論は、無効となるべき特許権の存否や内容をどのように扱うかという観点に立って見たときに、その特許が無効だとか、権利範囲が狭く狭まるのだという考え方から原告の請求を棄却したのですけれども、自由技術（公知技術）の抗弁というのは、それとは逆に、特許を侵害したと言われている被告側の実施態様を見て、被告側の物件や製造方法等が、この特許出願前公知であったかどうかという点からアプローチをしている考え方です。特許は、新規性・進歩性ある発明に対して与えられているわけですから、被告が実施している物や方法が仮に出願前に公知であるということになれば、特許権の範囲がどんなものであれ、公知の物や方法に権利は及んで来ないということで、ちょうど非侵害のシェルターに入っているように、原告は権利行使できないという見解です。このような考え方をとったといわれている判決としては、大阪地裁昭和 45 年 4 月 17 日判決の「金属編籠事件」の第一審があります。これが日本で最初に自由技術の抗弁を採用したと言われている判決です。しかし第二審の大阪高裁では、この考え方は否定されました。東京地裁平成 2 年 11 月 28 日判決のイオン歯ブラシ事件でも否定されております。ところがその後、東京地裁平成 9 年 4 月 25 日の「ゴム紐意匠事件」の判決では、「…しかし、右のような権利成立上の瑕疵のある意匠権（報告者注・要するに無効だと思われるような意匠権ですが。）に基づく差止請求その他の請求を受けた相手方としては、右のような意匠登録を無効とする審判の請求ができることとは別に、自己の実施している意匠が当該登録意匠との関係での公知意匠と同



一あるいは実質的に同一であることを主張、立証して、当該登録意匠の範囲に含まれないという意味での請求権不発生の抗弁（これを名付けるならば「出願前公知意匠の抗弁」と呼ぶことができよう。）とすることができるものと解するのが相当である。即ち、前記の通り、意匠法 3 条 1 項は登録意匠の範囲には当該登録意匠との関係での公知意匠及び公知意匠に類似する意匠は含まれないことをも規定したものと解釈することができ、これに意匠権の効力が登録意匠及びこれに類似する意匠に及ぶとの趣旨の意匠法 23 条の規定を併せて考えても、登録意匠の意匠権の効力は、少なくとも当該登録意匠との関係での公知意匠には及ばないというのが意匠法の条文の趣旨と解されるばかりでなく、実質的に考えても、公知意匠の存在によって無効事由があるのにこれを看過して登録された意匠権に基づいて当該公知意匠と同一の意匠の実施の差止請求等の請求を容認するのは、ものの道理に合わないからである。」と述べ、そして「意匠法の運用上避け難いものとは言え、権利成立上の瑕疵のある意匠権に基づいて差止請求がされるという法の予定したところからいえば病的な事態に対応して、意匠法 3 条 1 項の解釈に基づいて、前記のような権利不発生の抗弁とする余地を認めることは、意匠法 24 条に何ら矛盾するものではない。」と判示しました。この判決の考え方に従えば、特許でも結局被告の物件・方法が出願前公知であれば、同じような考え方で自由技術の抗弁という言葉を使って、原告の権利を排斥することができるのではないかと考えております。これは特許法 104 条の 3 ができて、それとは関係なく、自分の実施している物件や方法は公知なのだということさえ言えば、それで権利から免れることができるので、現在でも役に立つのではないかと考えているわけです。ただ、はたしてこれが現在の実務で通るか通らないかは未だわかりません。最高裁平成 10 年 2 月 24 日「ボールスプライン軸受事件」判決では「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、そもそも何人も特許を受けることができなかつたはずのものであるから、特許発明の技術的範囲に属するものということができず」と言っています。この判示を読むと、要するに出願時に公知又は公知技術から容易に推考することができるような物件については技術的範囲に入ることができないのだ、というように裁判所が述べた

のではないかとと思われるわけです。そうであれば、最高裁はこの自由技術の抗弁というものを認めているのではないかと、私は考えています。

## 5. 従来の判例学説の前提

以上で大体今迄の歴史についての説明は終わりますが、要するに全ての見解が共通してそのベースに置いていることは、特許を無効とする権限は、侵害訴訟を扱う裁判所（侵害裁判所）にはないということを前提としています。しかし他方ではどう見ても無効理由があると考えられるような特許権に基づいてそのまま権利行使を認めることはできないという要請があり、そのため、侵害裁判所が実定法上の枠内で権利者の請求を排斥するためにどのような理論構成ができるだろうかということ、四苦八苦して色々な議論がでてきたわけです。さきほどお話ししましたが、当然無効説もあったわけですが、この説もやはり無効理由の存在が明白であるということに基づいていたのではないかと思います。ですから侵害裁判所は特許庁における無効審判と全く同じ目で無効とされるべきかどうかを見るわけではなく、無効理由の存在が明白な場合に限って権利者の請求を棄却していたわけです。したがって被告が無効審判で提出したような資料を持って例えば進歩性がないから無効だというような主張を侵害訴訟の裁判所で展開しても、これは判断する場所が違いますよということで排斥をされてしまうのが今迄の考え方でした。

## 第 3 キルビー特許事件最高裁判決（平 12.4.12）による判例上の決着

このように無効理由を有する特許権の行使に関し、種々の議論があった中で、平成 12 年 4 月 12 日の「キルビー事件」最高裁判決が出たわけです。この判決では、「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見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。」と言って、この部分は今迄の考え方を前提にしています。そして「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、次の諸点に鑑み相当ではない。」「このような特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、右発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となる。また、紛争はできる限り短期間に一つの手続きで解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審判が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することを以て、特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとするのは、特許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きを強いることとなり、また訴訟経済にも反する。更に 168 条 2 項（報告者注・これは訴訟手続き中止の規定です。）は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続き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。したがって、特許の無効審判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出来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言えない。……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。以上によれば、本件特許には無効理由が存在することが明らかであり、訂正審判の請求がされているなど特段の事情を認めるに足りないから（報告者注・要するに、無効理由が存在することは明らかであり、訂正審判請求がされて無効にならないというような特段の事情もないということです。）、本件特許権に基づく損害賠償請求が権利の濫用に当たり許されないと被原告人の請求を認容すべきものとした原審の判断は、正当として是認することができる。」という判断をしたのです。

このキルビー判決のベースにあるものは、侵害判断は侵害裁判所、無効の判断は特許庁という今迄の法体系とそんなに変わらないのです。このような法体系の

上に立って、例外的に権利濫用という形で判例を落ち着かせたということが言えるのではないかと思います。ですから、キルビー判決のベースにあるものは、侵害判断は侵害裁判所、無効の判断は特許庁という「権限の分掌」と言われている枠組みは崩してない。要するに、無効だから請求棄却だということは言っていないわけです。無効理由が存在することが明らかな場合は、そういう権利に基づく請求は権利濫用として認めないということで、一種のクッションを設けて、それで請求を棄却したという建前を採っています。この判決によって最高裁判所は、特許の無効が明らかな場合に、権利濫用という形で処理をすることを明らかにして、それまで存在した種々の議論に司法としての決着をつけたわけです。先程言いましたが、事案毎の事情を考慮するのではなく、無効理由の存在が明らかな場合には一律に権利濫用で処理するというのですから、さきほどの宇奈月温泉事件のような伝統的な権利濫用の法理とは少し異なったニュアンスを持った権利濫用の議論ではないか、と思います。

#### 第 4 キルビー判決から 104 条の 3 への飛躍

それから約 4、5 年経って、本日のテーマである 104 条の 3 という条文が新設されました。この条文は、権利が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には、特許権者や専用実施権者は権利行使をすることができないというものですが、侵害裁判所はそのような形で無効の判断ができる、すなわち無効の抗弁を認めたわけです。さきほどのキルビー判決の延長線上に立って、それを発展的に法制化したものだというように説明がなされています。確かに歴史的な経緯からすれば、キルビー事件判決が平成 12 年で、104 条の 3 の規定は、平成 17 年 4 月 1 日から施行されていますから、時期的にはキルビー事件判決の延長線上で作られた法律であることは間違いありませんが、私の個人的な考え方では、現在の実務では、質的にキルビー判決をはじめとする従来における処理とは全く異なった内容として解釈し、運用されているのではないかと思います。要するに先ほどから申し上げておりますように、キルビー判決を含めて今迄の判例・学説は、無効の判断は特許庁で行うものであり、裁判所は有効な権利を前提にして侵害かどうかの判断するのだという「権限分掌」を原則として維持しております。ただ、ここまで無効理由が明白なら無効判断権限を持たない

裁判所も手を出してもいいのではないかということで、権利が無効であることが裁判所にも明らかな場合に原告の請求を棄却していたわけです。ですから、あくまで無効判断は特許庁が主であり、裁判所は従的な役割を負っていたのですが、104 条の 3 のもとでの実務は、裁判所が特許庁と全く同じ目線で無効かどうかの判断ができるようになったとの解釈に立って運用されております。要するに、権利濫用だとか、技術的範囲が限定解釈されるのだというような理屈をつけるのではなく、また特許庁がどう判断しようと、裁判所が無効審判で無効とされるべきものと判断したのならば、それだけで権利者の請求を棄却するというです。ですから、私は、いまの実務を前提とすれば、104 条の 3 は非常にドラスティックな立法として位置付けられるし、日本の特許制度にも非常に大きな影響を及ぼす条文ではないか、単にキルビー事件判決を条文化した、というだけでは済まないのではないかというように認識しています。要するに無効判断の機関として特許庁のほかに裁判所が出てきたわけで、形のうえではお互いに他方の判断に拘束されずに無効かどうかを判断できるので（特許庁の無効審判が確定してしまえば特許権自体が消滅することは当然ですが）、意見が対立するケースが出てくるのは当たり前で、判断の齟齬に伴う問題もまたいろいろ出てきます。

## 第 5 104 条の 3 の運用面におけるプラス面と問題点

そこで、先ず 104 条の 3 ができたことによって、現在の運用におけるプラス面と問題点ということをお話ししたいと思います。

### 1, プラス面

まず、プラス面では、これは文字通り、侵害訴訟の場で無効の判断が可能となったということです。例えば特許が無効であると思われるケースで、無効審判請求までする余裕のない会社や個人が被告になったときに、被告としては侵害訴訟の上だけで無効にできれば良いというのであれば、その主張をして、結果的に裁判所が無効であるとの理由で原告の請求を棄却してくれればそれでいいわけです。そういう意味で訴訟経済に資するという点は一面あるし、それだけで一回的な解決ができるということは事実あると思います。無効審判せずにやるわけで、司法という一回の無効判断で全てがまかなえるということです。だからそ

のためには、裁判所も特許庁と同じように、あらゆる無効理由につき判断ができる権能を持たないといけないし、現に、実務でも無効審判と同じようにすべての無効理由を判断対象にしているわけです。

また、プラス面の 2 つめとしては、実際にこの条文ができてから、実務での活用頻度がもの凄く高くなっていることです。平成 17 年の施行から現在（平成 21 年 6 月）までに、既に 50 件近いケースで本規定により請求棄却の判決がなされております。これは逆に権利者にとって、権利行使のハードルが高くなったということも意味するわけです。

そして、訴訟経済的には審理が更にスピードアップしたということは言えます。たとえば、東京地裁平成 21 年 5 月 20 日判決（平成 19 年（ワ）第 8426 号）は原告の請求を棄却した事例ですが、その判決の「第 3 当裁判所の判断 1 争点（2）イ（進歩性欠如の無効理由の有無）について」のところでは、「本件事案の性質にかんがみ、まず、争点・イ（進歩性欠如の無効理由の有無）について判断する。」とっています。裁判所は、被告の対象物件や方法が原告特許発明の技術的範囲に入るか入らないか、要するに侵害か否かということは判断しないで、いきなりこの特許は無効となるべきかどうかということから入っているという意味で、104 条の 3 該当性の判断時期が最初になっているわけです。そもそも、特許が無効であるということは抗弁ですから、普通なら原告の特許があることを前提として、被告の製品や方法が原告の特許発明の技術的範囲に入るので原告の特許を侵害しているという判断がされ、それに対して被告が抗弁として主張した、この特許は無効であるということについて判断することとなるのですが、この判決では、いきなりこの特許が無効かどうかということから入っています。要するに特許の無効の主張は抗弁と言われていますけれども、普通の抗弁とは少し異なります。例えば侵害訴訟で侵害であるとの請求原因に対して、抗弁として、被告の方が実施権を持っていると主張したとしますと、再抗弁として原告の方は、その実施権は既に消滅していると主張します。このように、請求原因、抗弁、再抗弁というように繋がっていくのですけれども、これらは特許が無効だとか無効ではないということについてのものではありません。しかし、特許無効の抗弁というのは、特許があるかないかというところで議論されることになるので、抗弁としても普通の抗弁と一寸違う

意味を持っているのではないかと、丁度、借りたお金を返せという請求で、借りたかどうかはわからないけれども、時効の成否から判断するような感じがあるのですが、本件の場合にはそういう意味では、特許があるかどうかという基本的な問題なので、最初から判断するのもいいのかなという感じがしています。何れにしても、裁判所では、最初に判断するというケースが極めて多くなっています。そういうことで、訴訟経済的には相当スピードアップしたとは言えます。

## 2. 問題点

(1) 今度は逆に問題点としては、まず、侵害訴訟を担当する普通の裁判所での審理において、特許庁の無効審判と同じように特許の有効、無効を議論することが果たして相応しいのだろうか、ということがあります。裁判所は法律出身の裁判官が圧倒的に多いでしょうし、また代理人サイドを見ても、アメリカのパテントアトニーのように技術者が弁護士になるのとは違い、日本では法学部出身の代理人が多いわけです。そのような状況下で、新規性がない、要するに発明と全く同じ公知技術がある場合ならともかく、Aという公知技術とBという公知技術を合わせればこの発明はできるのではないかと、いわゆる進歩性の議論や判断を侵害訴訟で行うことが妥当なのだろうか、という疑問が残ります。さきほどお話したキルビー事件判決において最高裁は、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のだと言っています。逆に言えば、裁判所はその意味では技術的な点、専門的な知識、経験からすれば、特許庁には劣るのではないかと、私は思っています。無効判断の権限に関するこの種の論文を見ると、特許庁の方が技術的な専門知識を持っているからこういう制度をとっていると書いてあります。104条の3ができた途端に裁判所が技術的にも専門的なプロになったということはありませんし、当事者代理人が、進歩性欠如により無効になるという主張を準備書面で組み立てるのも、非常に難しいと思います。104条の3の下では、裁判所は特許庁とは別の独立した有効無効の判断機関なので、別に特許庁の言うことに従うこともないし、自分の考えで判断しなければなりませんので、裁判所は大変だと思います。確かに、昔に比べれば、調査官の制度が拡充されましたし、専門員の制度も創設されました。それから付記弁理士制度ができて弁理士が代理

人として登場することができるようになりました。それから侵害裁判所のスタッフというか、裁判官も非常に人数が多くなったし、充実されたことは間違いのないわけです。しかし、そういうことを前提にしても、果たして裁判所がこの無効判断をするのが適切かどうかという点については、未だ危惧があるのではないかと思います。

(2) それから、一番大きな問題なのですが、特許が有効か無効かにつき特許庁と裁判所の判断が異なる場合があります。異なる場合としては、①裁判所は有効と判断したが、特許庁では無効審決がなされた場合、②裁判所が無効と判断したが、特許庁は有効と判断した場合、とがあるわけですが、①のケースの場合で、特許庁の無効審決が確定してしまえば、対世的に無効となってしまうので、裁判所が有効だと言ってもどうしようもないことになり、これについては問題がないわけです。この場合には勿論原告の権利請求は棄却となります。ただ、①のケースでも、特許庁の無効審決につき知財高裁に審決取消訴訟が係属していて、審決が未だ確定しておらず、侵害訴訟の裁判所でも未だ有効無効の判断をしていないというケースでは、いろいろ問題が生じます。

無効審決を受けた権利者は、多くの場合知財高裁に審決取消訴訟を提起します。そして、審決取消訴訟が係属中に、特許庁に訂正審判を請求し、権利範囲を絞るという活動をします。さきほどの例でいえば、「円形状の」を要件としている特許の場合に、例えば公知として楕円形があったので、特許庁は楕円形も円形だから公知だということでこれを無効にしたとします。そこで、その特許の権利者が知財高裁に審決取消訴訟を提起するとともに、「円形状」を「真円」に限定するという訂正審判を請求するケースが多いわけです。現在の知財高裁の実務では、こういう場合は特許法 181 条 2 項の規定を適用して、訂正後の発明の有効、無効について再度特許庁に審理させるために、決定という形で審決を取り消すことが原則化しているようです。そういう場合、侵害訴訟の審理はどのように進行させるべきなのか、判断に迷う場面が少なからず出てきます。すなわちそのような場合に裁判所は、権利者が円形というのは真円のことでありと権利を小さく訂正したので、侵害訴訟でも権利者の特許は「真円」であるということで議論を進めて行くのか、それとも真円かどうかという訂正審判は未だ確定していないの

で、そこを無視して権利者の特許は楕円形を含むものとして議論を進めて行くのか、いろいろな考え方が当然あると思います。現在の実務では、このような場合には次のような考え方を採っているのだと思います。

まず、原告は請求原因として、特許権者であること、被告物件・方法が自分の特許を侵害していることを主張します。それに対して被告の方は、当該特許が特許の無効審判により無効にされるべきものと認められるのだという、特許法 104 条の 3 の抗弁を出したとします。ここで、原告が、今のままの特許請求の範囲であれば特許が無効になってしまうと考えたとき、まず訂正請求や訂正審判でその発明に訂正を加えて (a)、先ほどお話しした、広い円形だったものを真円にまで絞ってしまうというようなことを行ない、楕円形の公知技術では真円という発明に対して無効理由にはならないようにします。すなわち、訂正により被告主張の無効理由が解消されるようにします (b)。そして、被告の製品が真円に近いようなもので被告物件が訂正後の発明の技術的範囲に属する (c) のであれば、これら (a) (b) (c) の 3 つの事実により、104 条の 3 の抗弁に対する再抗弁が構築されることとなります。

このような考え方を明確にしたものとして、東京地裁平成 19 年 2 月 27 日「多関節搬送装置事件」判決及び東京地裁平成 21 年 2 月 27 日「筆記具のクリップ取付装置事件」判決が挙げられます。この「筆記具のクリップ取付装置事件」は実用新案の事件ですが、判決の中で、特許無効（実用新案登録無効）の抗弁が認められるかという点について、「以上によれば、本件考案は、当業者が丁 3 考案からきわめて容易に考案をすることができたものであるから、平成 5 年法律第 26 号による改正前の実用新案法 3 条により実用新案登録を受けることができないものであり、本件考案に係る実用新案登録は、平成 5 年法律第 26 号による改正法前の同法 37 条 1 項 1 号により無効とすべきものであるから、実用新案法 30 条によって準用される特許法 104 条の 3 第 1 項の規定に基づく権利行使の制限が認められる。」として、104 条の 3 の抗弁が認められました。それで、原告が行った訂正請求については、それが果たして再抗弁として認められるかどうかについて、「(本件訂正請求が認められることにより、本件考案の無効理由が解消され、本件考案に係る本件実用新案権の行使が許容されるか) について」という表題で、「実用新案権による権利行使を主張する当事者は、相手方

において、実用新案法 30 条、特許法 104 条の 3 項第 1 項に基づき、当該実用新案登録が無効審判により無効にされるべきものと認められ、当該実用新案権の行使が妨げられるとの抗弁の主張（以下「無効主張」という。）をしてきた場合、その無効主張を否定し、又は覆す主張（以下「対抗主張」という。）をすることができると解すべきである。」「本件において、被告及び補助参加人らは、本件考案が、当業者において丁 3 号考案から極めて容易に考案することができたという無効理由を有しているとして、無効主張しており、上記 2 のとおり、その無効主張を認めることができる。」(抗弁が認められるということです。)  
「また、本件登録実用新案の実用新案登録無効審判事件においては、上記前提となる事実等のとおり、本件訂正請求を認めつつ、本件訂正考案についての実用新案登録を無効とする旨の審決がされたが、同審決が確定したことを認めるに足りる証拠はない。このような事情の下で、原告は、本件訂正請求により、上記の無効理由が解消される旨の対抗主張をしているところ、当該主張については、上記の無効主張と両立しつつ、その法律効果の発生を妨げるものとして、同無効主張に対する再抗弁と位置付けるのが相当である。そして、その成立要件については、上記権利行使制限の抗弁の法律効果を障害することによって請求原因による法律効果を復活させ、原告の本件実用新案権の行使を可能にするという法律効果が生じることに照らし、原告において、その法律効果発生を実現するに足りる要件、すなわち、①原告が適法な訂正請求を行なっていること、②当該訂正によって被告が主張している無効理由が解消されること、③被告製品が当該訂正後の請求項に係る考案の技術的範囲に属することを主張立証すべきであると解する。」と述べています。

さきほどお話しした再抗弁の (a) (b) (c) というのが、ここでは①②③ということで再抗弁の要件が書かれています。この事案では結局訂正をしたけれども、訂正後の発明の無効理由は一部解消できないということで、結局はこの再抗弁は認められず、特許（実用新案）は無効になるという被告の主張が通り、原告の請求が棄却されたというケースです。これはたまたま再抗弁が通らなかった事例ですが、さきほど挙げたもう一つの「多関節搬送装置事件」判決では再抗弁が認められました。この判決では、被告物件が訂正後の発明の技術的範囲にも入ることが再抗弁の要件の一つにな

ると判断し、当該事案では技術的範囲に含まれると判断しました。すなわち、被告物件が訂正後の発明の技術的範囲に入れば、原告の再抗弁が通り、被告の主張する 104 条の 3 の特許無効の抗弁は、最終的には排斥されるということを言った上で、その場合に被告物件との対比に供する発明は訂正する前の発明であり、訂正前発明の技術的範囲に入るという判断をしたと理解しています。要するに原告は、訂正をしなければ無効になるということは承知で訂正請求して、この特許は生きるということを主張し、それが認められたら、無効の抗弁は排斥されますが、訂正が確定しているわけではないので、この場合でも対比の議論は、訂正前の特許請求の範囲を対象に行い、裁判所も訂正前発明の技術的範囲に含まれるという判断をしたという非常に論理のトリックの多い判決なわけです。私は、果たして再抗弁の要件の中に、被告物件が訂正後の発明の技術的範囲に属すること、というものを入れていいかどうかについて、疑問を持っています。侵害かどうかということのままに特許があって言うことであって、今議論しているのは特許が有効かどうかの議論なので、被告物件が技術的範囲に入るか入らないかという議論の場ではないので、技術的範囲に属するか否かということ、その権利の有効性が維持できるかどうかの議論の中に入れてくることについては一寸疑問を持っています。ただ疑問を持ってはいますけれども、裁判所としては、訂正発明が確定しているわけではありませんから、未確定の発明を確定したのと同じようにして侵害だという考え方はどうしてもとれないのだろうと思います。そこで、結局は裁判所も再抗弁の中に入れざるを得なかったのではないかと思います。その点が今迄の再抗弁とは一寸違っているような感じがします。もっとも訂正した発明に被告製品が含まれなくなるのなら、結論は原告請求棄却になるので、いまの議論は単なる理論構成だけの問題でしかないのかも知れませんが、これは未だ裁判所も考えなければならぬことではないかと思います。したがって、以上のような理論構成は 100% 確定したとは思われないところです。

今度は逆に、裁判所は無効であると判断し、特許庁は有効だと判断したというケースの場合です。その場合には、いくら技術専門官庁である特許庁が、「これは A 公知技術、B 公知技術を組み合わせてもできない。」と言っても、裁判所が A 公知技術と B 公知技術からこの発明ができると考えて無効だと判断してしまえば、

104 条の 3 により原告の請求は棄却されるわけです。さきほど言った、原告（特許権者）は権利の有効性を維持するために 2 つのハードルを越えなければいけない、といううちの、その一つの侵害裁判所のハードルが越えられなかったというわけです。そういうケースが実際あるわけで、東京地裁平成 19 年 9 月 11 日「電動機事件」判決はまさにそのようなケースです。この判決では「以上によれば、本件特許は、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から、原告両名は、本件特許権を行使することができない。なお、本件については、弁論終結後に、無効不成立とする審決がなされたとして、原告両名から弁論の再開申請がなされている。しかし、本件特許については、本件特許発明の課題解決手段の主要な部分が既に乙 1 公報に開示されており、無効にされるべきものと認められることは上記のとおりであるから、本件については、弁論の再開は不要と考える。」ということで、特許庁は有効だということで無効審判請求不成立の審決を出しましたが、裁判所は無効だということで、その後も押し通したというケースです。こういう判断は妥当なのだろうかという疑問もあります。104 条の 3 では「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」とされているのにもかかわらず、無効審判で無効とされないのに裁判所が無効とされるべきと言っていいのか、という解釈上の議論が当然あるだろうと思います。この事件の場合は、知財高裁の審決取消事件で、有効とした特許庁の審決が取り消され、一審の侵害裁判所と同様に無効だということになったので結論的に大きな問題は生じなかったものの、仮に知財高裁でも特許庁の有効審決が維持されてしまった場合は、特許庁→知財高裁ルートだと有効とされても、侵害裁判所が無効だと言えば、原告の請求は認められないということで終わってしまい、それでいいのだろうかという問題は生じるわけです。もっとも実際の実務では、侵害訴訟の控訴審と審決取消事件とは、知財高裁の同じ合議体で審理することになっていますから、最終的には判断は統一されるので、問題は生じないとされています。しかし法の建前からすれば、判断の齟齬が最後まで残ることということは理屈の上では存在するはずですが。

あとは、特許無効の抗弁を認めた知財高裁判決のあとに、訂正審決が確定した場合はどうすべきかという問題もあり、これについては最高裁平成 20 年 4 月 24

日判決（ナイフの加工装置事件）がありますが、最高裁は権利者の主張が紛争解決を不当に遅延させるものと判断しました。時間の関係で詳細は判決自体に当たっていただき、コメントは省略いたします。

(3) 更に 104 条の 3 の現在の運用の問題点としてあげさせていただきたいのは、侵害訴訟のうえで、公知技術の位置づけが大分異なってきたと言う点です。と申しますのは、侵害訴訟では被告物件が権利を侵害するかどうかという判断に際して特許発明の技術的範囲の解釈という作業が行われるわけですが、特許は公知技術から乖離した技術に付与されるものですから、公知技術を取り込むような技術的範囲の解釈は出来なわけです。ですから従前から公知技術を除外して技術的範囲の解釈をするという手法もとられていたわけです。先程来の例でお話しすると、円形状という発明に対して楕円形が公知だった場合は、円形状というのは真円と解釈すべきだという議論がなされるわけです。ところが 104 条の 3 のもとでは、楕円形だって円形状には変わらないから、円形状の特許は無効であると言うことで、原告の請求が棄却されてしまう場合もあるわけです。そうすると、公知技術を参酌して技術的範囲を定めるなどという手法は極めて例外的な場合に限られてしまうことになります。公知技術をいろいろ探し出し、技術的範囲を狭く解釈する作業は特に被告代理人にとって極めてやりがいのあることだったのですが、こんな手法は従前から特許実務をやっていた実務家のノスタルジアみたいなものになってしまうわけです。現に、先ほどお話ししましたように、いきなり権利の有効無効の判断で原告の請求を棄却する事案が多いのはまさにその表れと言ってよいのではないかと思います。果たしてこういう進め方でよいのだろうか、公知技術があるのならそれを参酌して然るべき権利範囲を打ち立てた上で侵害の成否を判断すべきではないか、そうした見解も当然あるのだろうと思います。

## 第 6 104 条の 3 の解釈と運用のあり方に関する私見

### 1. 解釈・運用の方向性（「明らかな」要件の必要性）

要するに、先程からお話ししていますように、特許庁と裁判所とが、全く同じ立場で、同じ目で、同じ公知技術で、特許が無効かどうかということを判断できるということが、実務の運用上、解釈上採られているということで、完全な判断のダブルトラックになっ

て、判断の食い違いを中心としていろいろな問題が起きているということです。やはりこういう 2 つの機関が違う判断をするということは、当事者にとっては決して好ましいことではないのは間違いありません。これを何とか是正をしなければならないのではないかと、最初にお話したように、無効審判という制度を止めて裁判所一本で無効判断をするという案、あるいは、無効審判を残すとしても、請求時期とか回数または請求人適格を制限するという考え方等ありますが、私個人としては、キルビー判決に至るまで、理論構成はともかく基本の考え方は一致していた「特許が無効であることが明らかな場合に限って、侵害裁判所は原告の請求を棄却する」という方向で、104 条の 3 の解釈運用もしていくべきではないかと思っております。先程来、公知技術を含む特許権に基づく権利行使につき、これまでの学説判例をご紹介してきましたが、これら学説判例の共通の原点にあるのは、特許が明らかに無効となるべきときは権利行使を許さないという結論です。104 条の 3 はその議論を立法的に解決したのだという立場から、この原点に立ち戻って 104 条の 3 を解釈運用していったらどうかというのが私の考え方です。

私が今日特に申し上げたいのはこの点なのですが、それに対して、104 条の 3 には「無効になることが明らか」という要件（以下、「明らかな」要件と称します）はないのだから、無効審判と同じような目でやってもいいと解釈すべきであって、「明らかな」要件を含めることはできないし、そもそも「明らかな」かどうか自体の判断が困難で、ために無効審判も併行して請求することになり、紛争の 1 回の解決という本来の要請にもとるから実定法上これを要件とはしていないのだということで現在の実務は運用されております。しかしこれまでも見てきましたとおり、「明らかな」要件を外すことによって紛争の 1 回の解決が得られたとは到底言えず、むしろ判断の 2 トラックによる弊害の方が問題になっているのが現状だと思います。

さきほどのキルビー事件判決によると「無効であることが明らかに認められなければならない」という言葉が 5 カ所、「そういうことが又確実に予見される」という言葉が 2 カ所出てきますから、最高裁は、やはり特許が無効になることが「明らかな」というケースに限って権利濫用を認めるという形で終着させたと思われる。ですから、104 条の 3 も最高裁の判断の上に立っ

て運用すべきではないかなというのが私の考え方です。

## 2. 実定法上の根拠

そして、実定法上の根拠ですが、104 条の 3 をもう一回見て頂くと、「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」と言っているのです。すなわち、「特許無効理由があると認められるときは」という表現ではなく「当該特許が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」という言い方をしているわけです。これは、無効審判を請求すれば無効になるということが裁判所の目からははっきりしているような事案だというように解釈ができるのではないかと思います。例えば、あの人だったらきっとこういう時はこうすると思う、というような議論を皆さんもすることがあると思うのですが、きっとあの人だったらこういう場合こういうことをすると思うというのは、他人がとるであろう行動を自分が推測をして言っている言葉なので、確実な予見がされない限り言えないわけです。この条文でも「特許の無効理由があるときは」とは言わずに「特許の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」と言っていますから、特許庁においてもきっと無効にされるという事案だと裁判所が考えたとき、すなわち、いきなり裁判所と特許庁とが全く同じ資料によって判断するのではなくて、この資料からだったら特許庁は無効にするだろうということが、裁判所からも明らかに予見可能な場合に限って認められるのだ、ということとを指していると解釈できるのではないかと、すなわち「明らか」要件は実定法上の解釈からも導き出されるのではないかと思うわけです。そのように解釈すれば、裁判所から見ても無効審判で無効とされることが「明らかな」場合に抗弁を認めるわけですから、ダブルトラックと言っても裁判所と特許庁の間で判断の齟齬が生じるケースは極めて少なくなるだろうし、さきほどお話ししました現在の実務から起こってくる色々な問題の大半はクリアされるのではないかと思います。

また 104 条の 3 のもとでも「明らか」要件が必要と解釈すれば、無効の抗弁の内容は自ずから新規性がないか、進歩性欠如の場合でも新規性欠如に近いようなケースに限定されることとなりますから、進歩性の判断を巡る裁判所の負担も減少するのではないかと思います。

更にキルビー判決における「権利濫用」という代わりに、「権利を行使することができない」という表現を採用しただけになりますから、従来請求棄却をするた

めになされてきた様々な見解に共通する結論を直接に法文化したものであって、我が国の特許制度における権限分掌の基本的枠組みを外さない運用が保障されることにもなるのではないかと思います。

## 3. 訂正審判(訂正請求)の取扱い

104 条の 3 に「明らか」要件を含ませて考えるとき、キルビー判決と同趣旨の規定になると述べましたが、実はキルビー判決には更に「特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」との説示があり、特段の事情の例として訂正審判の請求がされていることが挙げられております。104 条の 3 にはかかる文言は存在しません。しかしこの問題についても、「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」として、無効審判の場に立った判断が求められているのですから、訂正審判の存在その他の理由により無効理由が解消されるとの判断に達した場合は本条の抗弁は排斥(再抗弁が認容)されるべきであると思います。実務でも別途訂正審判請求または訂正請求がなされている場合は、訂正が認められる可能性まで判断しております。訂正の可能性が認められて本条の抗弁が排斥されたケースとして、東地判平 17・9・29、平 19・2・27 があります。なお訂正の可能性を否定して本条の抗弁を認めたものとしては東地判平 19・5・22 ほか多数あります。

## 4. 訴訟手続中止の制度の活用

それでも実際には裁判所が特許庁の無効審判で無効となることが明らかかどうか判断に迷うことはあると思います。そういう場合は、それこそ 168 条 2 項で、原点に戻って訴訟手続を中止して待てば良いのではと思います。現在、特許の無効審判とか訂正審判とかの審判手続は従前と違って非常に早くなりました。特に訴訟がらみの事件の場合には、3 カ月、4 カ月ぐらいの早い時間で事が取まってしまうケースがあります。また、今は 1 年切ったぐらいで侵害訴訟も処理されていますから、あまり訴訟手続中止の制度というものを毛嫌いしなくてもいいのではないかと思います。

## 5. 法改正の方向についての疑問

私は、常日頃法律というものはむやみに改正すべきではないと考えております。特許法も含め知財関係法は本当にいじり過ぎではないかと思います。民法とか、民訴法とかは何十年掛けて色々な議論をするのですが、特許法なんかは本当に 1、2 年で、早々に改正を決めてしまいます。今後の方向性についても、第 3 期知



的財産戦略の基本方針のようなものも出ていますし、2011 年に方向性が出るということですから、凄い勢いで、あと 2 年ぐらいの間に方向性が出て、もしかすると、無効審判制度がなくなるかも知れません。果たしてそんな早くやっていいのだろうかと思います。せっかく 104 条の 3 が出来たのだから、現状の問題点はなるべく解釈や運用で賄うべきではないでしょうか。

頻繁に知財関係の法律が改正されて、なにか振り回されているなどという感じを抱くのは私一人ではないと思います。例えば、さきほどの今後の改正の方向ですが、制度論として特許付与前における異議申立制度が導入されるという一つの方向性が考えられているとのことです。一昔前にはまさに特許付与前の異議申立制度があったわけです。特許庁が特許にしても良いと考えた場合に、特許にする前に出願内容を公告して、特許にすることに対する異議の申立てを一定期間受け付けるわけです。この制度をそのまま復活させる方向で検討されているのかどうかはわかりませんが、これが廃止された平成 6 年の頃には、私は何故この制度を止めてしまうのかと思っていました。この異議制度でつぶれた権利は結構あると思います。今は出願公開制度がありますけれども、それはとにかく 1 年 6 カ月経てばどんな出願発明でも未審査の段階で自動的に公開されてしまいますし、競業者が、あれは放っておいても権利にならないと判断して何も手当をしないことが多いのですけれど、公告制度の場合には、黙っていればそのまま特許になるという告知がなされたわけですから、他の競業者は一生懸命公知技術を探し、異議申立をして潰しにかかるわけです。それで潰れたケースというのはかなりあるはずです。見方を変えれば、公告制度によってそれだけ精選された特許ができて来るわけです。何故そのような効用のあった制度を止めてしまったのかと思うわけです。海外からは、公告制度に対し、特許権がいつ迄たっても認められないというような指摘があったようですが、出願公告がされれば特許と同じような権利行使ができるという条文もありましたから、権利行使に支障が出るわけではありませんでした。また特許付与前の異議制度の廃止と共にこれに代わって、今度は特許付与後の異議制度（第 113 条）というものが設けられたのですが、これも平成 16 年になくなって、現在は無効審判だけになった。それが今度はまた付与前の異議制度を復活するということになってきたわけです。特許というのは国の経済

に大きな影響を持つ基本法ですから、百年の計を立てて、長いスパンで見て頂きたいものだと考えています。104 条の 3 ももっと皆さんの意見を十分聞き、いま指摘されているような問題点にスムーズに対応する手段も具備せしめて立法するべきではなかったかという印象は拭えません。そしていくつかの問題点が出てくると、5, 6 年のうちにまた改正というのでは、ちょっと勘弁してほしいという気持ちにもなります。これからその現行法の不具合も考えて、無効審判制度を無くすなら無くしてもいいのですけれども、広く意見を聞いてゆっくり時間を掛けて、本当に将来の見通しを立ててやっに行かなければいけないのではないのかというのが私の偽らざる意見です。

## 第 7 結び

特許法 104 条の 3 は施行からまだ 4 年余を経過したにすぎない段階にありますが、裁判実務において積極的に活用されていることは事実です。しかし実際の事案を見ると、被告側は侵害訴訟で本条の抗弁を主張すると共に、別途無効審判を請求しているケースが多いことも事実です。これは、当初意図された、「特許無効をめぐる争いを本条の抗弁を行使することで 1 回的に解決し、もって司法、行政の両手続が併存することから来る当事者の負担を軽減し、訴訟経済に資する」という目的を充分果たしているとはいえないとの指摘もなされるでしょう。

またかかる現状のままではいくつかの問題点が存在することも事実です。これを解決するためには、最終的には米国におけるごとく無効判断を司法中心型にし、いずれは特許庁における無効審判制度を廃止し、無効判断を司法に吸収するような制度論も考えられ、その立場からすると現状はそれまでの過渡期にあるものと位置づけられることになりましょう。他方、我が国において連綿と続いている司法と行政の権限分掌制度を維持し、特許無効であることが明らかな場合に限定して本条を活用する方向に進むべきであるという私見のような考えも当然存在すると思います。今後どのような方向が選択されるべきかは、更に実務の実態を検証しつつ、関係当事者の十分な議論と検討が必要なのではないかと考えます。

駆け足になりましたけれども、予定した話は終わりました。どうも、ご清聴有り難うございました。

以上