

## 創部三十周年記念講演第4回

## ダブルトラック問題について

徳島地裁・家裁所長（前知財高裁判事） 清水 節



## 【はじめに一司会】

本日は、知的財産高等裁判所第2部の清水節判事に御講演をお願いしております。清水判事の御経歴を簡単に御紹介させていただきます。

清水判事は、昭和54年に裁判官に任官され、知的財産との関係では、まず、平成8年に東京高裁の知財専門部である第13民事部にお勤めになりました。その後、一時、那覇地裁へ行かれたことがございますが、平成15年に再び東京高裁の知財専門部である第3民事部にお戻りになりました。そして、平成16年から伝統ある東京地裁民事第29部（知的財産権部）の裁判長も務められております。その後も、平成22年に知財高裁第2部に転任されました。このように、清水判事は知財関係訴訟の御経歴は地裁及び高裁を通じて10年以上という非常に深い経験をお持ちでいらっしゃいます。

創部30周年の講演は、まず部員から問題提起をし、それに講師の先生にお答えをいただく形式で進めさせていただきます。本日は、東京高裁の知的財産専門部の御経験もお持ちでおられる弁護士の古城春実先生から問題提起をいただきます。

## 【問題提起（古城春実弁護士）】

## 1 背景

特許の無効は、特許庁の審判を経て、あるいは審判だけで決着が付かない場合には、審決取消訴訟を経て確定するというのが現状の制度設計です。これは古くから全く変わっていません。

ところで、特許権の侵害訴訟においては、ある対象物や方法が特許権の権利範囲に含まれるか否かが究極の争点であり、含まれると判断されれば、差止請求権や損害賠償請求権が肯定されることとなります。この判断の過程で、裁判所が特許に無効理由があるという判断をしたときに、差止めや損害賠償を認めるべきか、仮に認めないとする結論が許されるとすればどの

ような理由によるべきなのか、ということが無効審判と侵害訴訟とが別の手続として走る制度のもとで長く問題にされてきたわけです。伝統的には、無効理由が存在すると判断されても、権利範囲に入ることによって侵害が成立する以上は、差止めや損害賠償を認めざるを得ないと考えられてきました。そして、そのことによって不都合な結果が生じられる場合には、解釈の範囲内で可能であればという条件つきですが、特許発明の技術的範囲を狭く解釈して侵害を否定することにより回避するという道筋が取られていたわけです。

これに一大変革をもたらしたのが、平成12年のキルビー事件最高裁判決<sup>(1)</sup>です。キルビー最判は、無効理由があることが明らかな場合には差止めや損害賠償請求を認めないという立場をとりました。その理由付けとされたのは権利濫用の法理で、無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく請求は権利の濫用であるから、その権利行使は認めないとされました。

もっとも、この事件は、侵害であるといわれた側からの損害賠償請求権不存在確認訴訟でありまして、原出願を分割して出願された本件発明は原出願発明と実質的に同一であるから出願日遡及がないという判断が原審（東京高裁）の無効の判断の前提にありました。いわば、発明の同一性といえますが新規性に近いようなところで「無効理由があることが明らか」という判断がされたといえます。

しかし、この判決の後、裁判所は、新規性にとどまらず、進歩性にまでどんどん踏み込んで、特許に「無効理由があることが明らか」という判断するようになりました。キルビー最判以降の判決を見ると、侵害訴訟のかなりの件数で無効理由の存在が明らかであるという権利濫用の抗弁が出されている状況がうかがえます。

このような状況が暫く続いた後、どのような場合に抗弁が成立するのか予測が困難だから「明らか」要件

を撤廃すべきだという意見が出るなど、いろいろな経緯があって、平成16年の法改正<sup>(2)</sup>で現行の特許法104条の3の規定が置かれました。

## 2 「ダブルトラック問題」を巡る諸意見・法改正論議

無効理由がある特許に基づく権利行使を認めるべきでないという結論自体は、今日、ほとんど異論のないところであると思われます。それでは、現行の制度(ダブルトラック)のどこが問題だといわれているのでしょうか。

「ダブルトラック問題」を指摘する意見は、いくつかのタイプに分かれるように思います。

一番目は、当事者の負担という観点から、現行制度は権利者の負担が増えるので権利者に厳しい制度であるという意見です。すなわち、権利者は、特許の有効性に関して、侵害訴訟と無効審判の両方で応戦を強いられるという二重三重の負担を負っており、どちらか一方のルートで無効の判断が出ると被告の方は侵害を免れるのに、権利者は両方で勝たなければならない、このような権利者にとって負担の重い制度が権利行使を消極的にさせる原因になっているのではないかという意見です。

二番目は、これは多分ダブルトラックの根幹に関わる問題だと思うのですが、判断の齟齬についての指摘で、裁判所と特許庁で異なる判断が出ることにより、法的安定性が損なわれ、特許制度そのものの信頼性が害されるのではないかという意見です。また、侵害訴訟の判決後に、無効審決や訂正審決という形で違った結論が出るのは法的安定性を害するのではないかという指摘もあります。もっとも、この点は実はダブルトラックに限らない問題で、むしろ、本年法改正がされた再審の制限の問題と関係しているといえるでしょう。

三番目は、制度の効率性という観点から、有効性の判断を二つのルートで同時期に行うのは非効率ではないかという意見です。侵害訴訟の場合は当事者主義の原則が働き、無効の判断がされてもそれは判決理由中の判断ということで、相対効です。無効審判の審理というのは職権主義で確定すれば対世効があります。審理の原則や効果の異なる二つのルートがあるということ自体が何か無駄なのではないかという意見もあるようです。

四番目に、これは多分ダブルトラックに固有の問題

ではないと思うのですが、裁判所の判断能力に関連して、無効、とりわけ進歩性というような技術的に難しい問題について地裁等が判断することが本当に適切なのかを疑問視する意見です。

そのほか、侵害訴訟で無効の抗弁が出ると、請求を認容するには必ず無効の抗弁を斥けなければなりませんので、裁判所にとって審理・判断事項が増えるという関係になり、そのことが訴訟のスピードにどう影響するのかといった問題もあります。また、無効の心証開示がされた場合の和解に与える影響などを懸念する意見もあります。

## 3 問題提起

以上のように、現行制度については種々の意見や問題提起があり、立法論としていろいろな提言がされてきました。しかし、平成23年の特許法改正<sup>(3)</sup>では、結局、運用上の工夫を通じて問題解決を図るということで、現行のダブルトラック制度そのものには手をつけていません。

本日は、このような状況を踏まえて、清水判事にダブルトラックについてどのような意見をお持ちかをうかがいたいと思います。

なお、清水判事には、事前に「質問事項」という形で質問者の問題意識をお伝えしましたが、これに限定せず自由に思うところをお話いただきたいとお願いしてあります。

それでは、よろしくお願いたします。

### 質問事項の概要

- (1) いわゆる「ダブルトラック問題」について、どのように認識しているのかをお尋ねしたい。
  - ・「ダブルトラック」についての一般的説明
  - ・ダブルトラック「問題」の中身。
  - ・ダブルトラックにより、どのような問題が生じていると認識しているか。裁判官としての経験から、差し支えの無い範囲で具体的にお話いただきたい。
  - ・一審で侵害訴訟を担当しているときと、知財高裁で審決取消訴訟及び侵害控訴審を担当している現在とで、問題認識に差異はあるか。
- (2) ダブルトラックの下で、侵害事件一審裁判所の訴訟運営についてどのような点で工夫がされているか。高裁からみるとどうか。

- (3) 権利者に厳しい制度であり（権利者は、裁判所と特許庁の両方で勝たなければ権利行使不成功に終わる。）、これが権利行使を消極的にさせる原因となっているという意見があるが、どう考えるか。
- (4) 有効性についての一審裁判所の判断と特許庁の審決の判断に齟齬があることにより、法的安定性、あるいは特許権・特許制度への信頼が害されるという意見があるが、どう思うか。
- (5) 侵害判断の基準（クレーム解釈及び技術的範囲の判断）は、104条の3の抗弁が認められたことで変化があったか。
- (6) 侵害訴訟における無効判断の視点、あるいは基準について
- ・ 審決取消訴訟と異なる点はあるか。
- (7) 侵害事件一審裁判所の審理の進め方について
- ・ 無効判断、特に進歩性など判断が微妙な事案では審理をどう進めるのか。
  - ・ 先に特許庁の判断が出たら影響されるか。
  - ・ 特許庁の判断を気にするか。
  - ・ 特許庁の無効審判と侵害訴訟における無効判断で異なる点、あるいは視点の違い等はあるか。
  - ・ 裁判所が自信をもてない場合には無効の判断を差し控えるべきと考えるか。
- (8) ダブルトラックと和解の関係
- ・ 近年の侵害訴訟判決数の減少は、訴訟の中で和解がされるケースが多いことによると思われるが、和解の過程で、無効審判の帰趨（審判係属中で結論が未だ出ていない状況、審判が出た状況、審決取消訴訟の係属中等、種々の段階を含む）がどのような影響を与えるか。（弁理士の方々の中には、特許庁の第一次的判断が出ないうちに、裁判所が無効・有効の心証を示して和解を勧めること等に強い抵抗感を表明される方がいると聞いている。）。
- (9) 平成23年改正法の審決予告制度が侵害訴訟の審理に与える影響について

### 【御講演（清水節判事）】

先に結論的な感想を申しますと、ダブルトラックはよくないと言われ過ぎているのではないのでしょうか。確かに二つのトラックで同じようなことをやるのは問題点があるかと思いますが、もう少し整理すれば、

ダブルトラックの本質的に抱えている問題が絞られるのではないかと考えています。

### 1 いわゆる「ダブルトラック問題」についての認識

#### (1) 「ダブルトラック」の意義

ダブルトラックは、特許権の侵害訴訟が提起された場合に、特許権の有効無効を、裁判所の侵害訴訟の無効の抗弁と特許庁における無効審判というダブルのトラック（審理の場）で争うことから生まれてきた概念だと思われます。それはキルビー判決以降、侵害訴訟で特許の有効性を争えることになってからの問題で、平成16年4月の改正により成文法（特許法104条の3）に基づく運用がなされています。

#### (2) 判断の主体及び手続の相違による結論の相違

二つのトラックによって特許の有効性が争われ、その判断の主体と手続が異なるわけですから、同じ証拠が出されても結論が相違する場合がございます。

この同じ証拠というのは、実際の事件の運営では微妙なところがあります。侵害訴訟では無効審判と同様の審理をしたいですから、「審判と同じ証拠を出されているのですね」とお尋ねすると、大体、「そうです」と言われるのです。ところが、特許庁での口頭審理が行われたときの証拠などを見ますとそちらの方が詳しくあったり、あるいはこちらで出されなかったりすることがあります。「一緒の方がいいですよ」とはお話ししますが、「一緒でなければいけない」ということは別にはないわけです。ずれていたときに、裁判所として、一緒にしてくださいとどこまで言えるのか微妙な問題です。

例えば、特許庁で出した証拠を侵害訴訟へ出されていない場合に、「一緒ですか」までは言えるのですが、「あちらでああいういい証拠が出ているのに、なぜ、こっちで出さないのですか」などとは言えませんから、このような講演の機会に、代理人の方々に、できるだけ一緒にしていただきたいとお話するようにしています。

ダブルトラックの問題は、先ほど御紹介いただいたように、同一の証拠なのに判断の食い違いがあるときはどうするのかということだと思います。証拠が違ったり、片方で証拠が足りなければ、当然結論が違う場合が生じます。皆さんはそんなことはないだろうと思われるかもしれませんが、実際には、「どうして審判と

同じ証拠を出さないだろう」という場合があり、そのような場合に、裁判所はどこまで釈明できるのか、相手方もありますから、なかなか明確には指示できません。

これは本来のダブルトラックの問題ではなく、違う証拠を出されれば違う結果というのは当然です。このあたりも、結論において相違が生じることの要因になるかと思えます。

### (3) 心証が審決の結論と相違した経験

実際に侵害事件の一審を担当している当時、合議した結論と異なる審決が出された経験があります。

しかし、審決と違う判決をしたことは、地裁の裁判長をしていた当時はありません。「あれ？」とは思いつながりながら和解を勧めて成立しまして、審決と違う形での判決は書いた経験はありません。

しかし、現在、知財高裁において、審決取消事件の審決の内容と正反対の結論の侵害控訴事件を担当しています。一応、和解も勧めているのですが、和解ができなかった場合は、どちらかに統一するというのを初めて対外的に判断することになるかと思っております。ですから、ダブルトラックをまさに現実の職場でも体験していることとなります。

### (4) 地裁と高裁における問題認識の違いの有無

次に、「一審で侵害訴訟を担当しているときと、知財高裁で審決取消訴訟と侵害控訴審とを担当しているときで、問題認識に差がありますか」という点ですが、差はありません。逆に差があると問題だと思えます。一審のときは、非常に進歩性の判断を厳しく考えていたけれども、知財高裁に来たらいろいろ批判が多いので甘くしたなどということは全くありません。問題認識も含めて、同じように判断しています。ただ、地裁にいたときは、自分たちが審決と食い違った判断をしても、知財高裁で統一する運用をするであろうと期待していました。その期待に沿うような形で、現に、先ほど紹介しましたように、結論の異なる審決と侵害控訴審を担当することになったわけです。

### (5) ダブルトラック問題についての誤解

それから、ダブルトラック問題について少し不正確な言われ方と思うのは、「ダブルトラックにより権利者は非常に大変になってしまった。何度も無効審判請求を起こされたりして大変なのだ」という意見です。しかし、これは、ダブルトラックになって初めて生じた問題ではないわけです。キルビー判決以前でも、無

効審判請求を一回やって駄目であれば何度でもやれたわけです。ダブルトラックになった結果、何度も無効審判請求を起こされて、権利者の側が非常に苦しい立場になったということは当たっていないと思います。

それからもう一つ、いわゆる生海苔判決、知財高裁の平成20年7月14日に、確定判決をその後に確定した無効審決で再審を認め、先ほどの法改正につながった事件<sup>(4)</sup>があります。この生海苔の判決も、ダブルトラックの問題として語られることがあるかと思えます。あれもよく考えてみれば、もともと侵害訴訟で認容判決が確定した後、その権利が無効とされれば再審事由になることは、キルビー判決以前のシングルトラック、特許庁の無効審判請求だけで有効性を判断していた時代から当然生じ得る事例であったわけです。現実にはあまりなかったというだけのことで、ダブルトラックにより再審で覆る事例が出てきたから問題なのだということはありません。ただ、侵害訴訟で特許の有効無効を十分議論して結論が出されたのに、再度無効審判を提起して異なる結論を得ようとするのは、紛争の蒸し返しではないかという観点から、再審の制限につながったものと考えております。

## 2 ダブルトラック下における侵害事件第一審裁判所の訴訟運営の工夫

今までのところは大体一般的な説明になりますが、次に運用上の工夫という問題へ移りたいと思えます。

### (1) 無効審判請求がされることが望ましいと考えていたか

一審においては、私自身は可能であれば、特許庁における審決の結論を見てから無効の抗弁の判断を行いたいと考えていました。ですから、「無効審判請求の予定が被告の方にあります」という場合には、「なるべく早く起こしてください」ということを運用としてお願いしていました。そうしますと、侵害訴訟の一審であれば、侵害論の審理と、無効論の審理が終わったころには、特許庁での審決が通常であれば出ます。

特許庁でも数字を出されていますが、実務の感覚からしても、大体6か月から8か月ぐらいで、訂正がなければ無効審決が出るように感じていました。裁判所の審理の方がやや長く、平均で1年程度かかっています。侵害論の審理及び無効論の審理が終わるのに8か月から10か月ぐらいは平均的にかかりますので、その頃にはちょうど審決が出るということになりま

す。それを見ながら判決ができるということが望ましいと思っておりましてので、無効審判を請求する場合は早くしてくださいとお願いしていたわけです。

平成16年、17年ごろは、無効審判請求をするかどうかという話があった場合、「私の方で判断するので請求しなくてもいいですよ」と、運用上のシングルトラックをとっていた部もありましたが、最近の地裁では、「無効審判請求をされたいのであればどうぞ」という運用をしています。誤解のないように申しますと、これはどちらがいいということを行っているのではなく、今の地裁の運用は大体同じようになっているということです。

ただし、裁判所の方から「無効審判請求をしてください」と申し上げることはありません。それは費用や時間がかかりますし、私どもには分からない思惑も当事者にとって無効審判を請求されないこともあろうかと思えますから、裁判所から「無効審判請求をしてください」とお願いしたことはありません。しかし、無効審判を請求されるのであれば、早く結論を見たいというのが正直なところでした。

## (2) 無効審判の審決の結論が心証と異なるときの対応

裁判所として、特許の有効無効について合議をし、それなりの心証を取ったけれども、それと異なる審決が出てしまったときにどうするのかという点は、一番大きな問題になると思います。

論理的には、三つの手段があります。

第1は、判断を留保することです。中止の規定が特許法168条2項にありますので、この中止の制度を使って、裁判体の合議の心証と異なる審決がどうなるのか様子を見ます。これには、知財高裁に上がってその審理結果を見るのか、もう一つ最高裁でどうなるかまで見るのかという、二つのタイムリミットがあるかと思えます。

第2は、審決の結論に従うということです。

第3は、自分たちの裁判体の心証に基づいて判決をするというものです。

この三つが論理的には考えられます。大体お分かりだと思えますが、第2の審決の結論に従うというのはいりません。自分たちの心証は違いますが、審決に乗ってしまうということはいりませんから、現実的には、第1の判断の留保か、第3の裁判体の心証に従って判決をすることになります。

ただ、例外的に、自分たちの心証と異なる審決を当事者が確定させてしまう場合もないわけではありせん。不注意か意図的か分かりませんが、裁判所の心証と異なる審決でも、争っているはずの原告ないし被告がそのまま確定させてしまったのであれば、当事者主義と説明していいのかどうか分かりませんが、多分、審決の結論に従って判決をすることになるでしょう。わざわざ負けた当事者が確定させてしまった審決と異なる判断をするほど、サービスすることはないと考えております。ですから、非常に例外的な場合を除いて、第1の判断の留保か、第3の裁判体の心証に従うということになります。

私は、個人的には第3の裁判体の心証に従うという見解でした。理由としては、留保して待つ、中止をして待つということになりますと、いつまで待つのか分かりませんし、知財高裁の判断だけ待つというのも中途半端なことです。確定するまで待つとすると、早くなっているとはいえ、最高裁の上告審が確定するまで、1年半から2年近く待つことになろうかと思えます。このように迅速性が要請されている状況で、そこまで侵害訴訟を止めていいのかということが基本的にありますので、思い切って第3の裁判体の立場で判決するというのを、このような場ではお話ししてきたわけです。

ただ、講演では勇ましいことを言っているのですが、一回も食い違う判決をすることなく地裁を離れてしまいました。知財高裁から現実にされている地裁の判決を見ていますと、なかなか元気があっていいなと思っております。

## (3) 知財高裁における判断の相違の調整

地裁が審決と違った判断を第3の裁判体の心証に従う立場でしたときに、どうなるのかについてですが、知財高裁においては、同一の特許権に関する侵害訴訟と審決取消訴訟は同一の部に配転するという運用を現在は確立しています。同じ時期に係属すれば、事実上同一の部で判断をすることにより統一が図られることになります。

ですから、地裁として一番気を遣っているのは、同時期に知財高裁に係属するように地裁の判断をすることです。審決取消訴訟が提起されたのに、いつまでも地裁で事件を引きずると、ずれてしまいます。特に無効審決が出て、自分たちの方で有効だと思って審理を続けると、損害賠償が請求されている場合はその

審理もしなければいけません、あまりだらだら審理しますと、原告勝訴で損害賠償を認容した判決をしたときには、無効審決の審決取消訴訟が終わっていることになりかねませんので、そのような場合は一番注意をします。逆の請求棄却の場合はすぐに終わるからいいのですが、認容判決をする場合にはできるだけスピーディーな審理をして、知財高裁の同一部で、同一時期に係属できるような運用をすべきだと考えていました。

ただ、このようなものは必ずどこかうまく行かないことがあります。特許権侵害訴訟であれば、知財高裁で統一できますのでそのような運用をします。しかし、東京高裁の管内以外の地域で提起された意匠権・商標権侵害訴訟では、知財高裁で統一的に審理をするという制度的な担保がなく、東京高裁（知財高裁）以外的高等裁判所が控訴審を担当することになりますので、最高裁に行かない限り判断主体が重なることはありません。

そうしますと、私が、例えば、福岡地裁で商標権侵害訴訟を担当したとして、商標登録の無効の抗弁がされたとき、特許庁が自分達の心証と違う審決をしたときに思い切って結論が異なる判決をするかどうかですが、統一の可能性は最高裁に行かない限りありませんので、どうするかは分かりません。私が第3の裁判体の心証に従う立場をとると言っているのは、あくまで知財高裁の管内に入る特許・実用新案の事件を前提にした話です。そうではない地方の一審担当の裁判官である場合に、審決と異なる結論をどんどんやっていると切り切れるのかは、少し留保が必要です。もちろん、それでもやりますという立場もあるわけですが、知財高裁での統一に任せると言いにくいので、理由づけの一つが失われることになり、第1の中止という判断をする余地も広がるのではないかと考えております。

### 3 ダブルトラックが権利者に厳しく、権利行使を消極的にさせる原因となっているとの意見について

#### (1) ダブルトラックが権利行使に与える影響

ダブルトラックにより侵害訴訟で権利の有効性が判断されることが、権利行使を消極的にさせる原因になっていると言われると、そうかなと思います。

ただし、特許の有効性は、従前から特許庁だけでなく、審決取消訴訟を介して裁判所によっても判断はさ

れていました。侵害訴訟を提起した場合は、権利者は無効審判が提起されれば、最終的には特許庁と裁判所の両方で勝たなければいけないということは従前からあったわけです。それは、キルビー判決及び無効の抗弁の成文化以降出てきた問題ではありません。

しかし、それ以降、侵害訴訟の中で無効性の立証に反駁しなければならないということが目前の課題として出てきました。無効審判で無効にされるというリスクは従前から負っていたわけですが、目前の侵害訴訟の中で「あなたの権利は無効ですよ」とバシッと言われてしまうという事態を見ていますと、侵害訴訟に消極的な影響を与えているかと問われて、「そんなことはないでしょう。前からあるのだから気にせずやってください」とは言いにくい状況にあります。

#### (2) 和解を含めた原告の実質的勝訴率

ただし、キルビー判決、あるいは無効の抗弁が成文化されて以降、権利者の側が一方向的に敗訴しているのではないことを紹介する意味で、認容判決だけでなく和解を含めての実質的勝訴率を判例タイムズ1324号に掲載の論考<sup>(5)</sup>で報告したことがありますので、簡単に御紹介します。

動機からお話ししますと、私が東京地裁民事第29部の裁判長を1年間していたのは、平成17年が最初の年になりますが、平成17年に認容判決のパーセントを調べますと、5%しかありませんでした。これは数字上権利者に厳しいことになりましたが、「それほど権利者に厳しい判断ばかりしてなかったのに変だな」と、1年目の末に思いました。そしてこれは、和解が成立した事案の中に、実質的には、判決を書けば原告勝訴のものが含まれているからだろうと思いつき、2年目からは、和解が成立した事案についても、必ず裁判体での合議の結果を記録するようにしました。

なぜ、このような記録化ができるかといいますと、特許・実用新案の事件では和解に入る段階では、ほぼ100%心証を決めていたからです。通常の民事事件では和解はポツとどこかで出て来る場合があります。例えば、第1回期日でも、事案によっては、「先生、和解の余地はありませんか」と言う「いいですよ」といわれることは結構あります。しかし、侵害訴訟、特に特許・実用新案の事件で1回目に和解を勧めたということは全くありません。裁判所からお願いする和解は、他の部も大体一緒ですが、通常、無効論と侵害論の二つの審理が終わって、双方の主張立証がありませ

んということを確認して、その後に合議をして心証を決めてから和解に臨んでいました。

ただし、取り下げられた事件の結論は合議していませんし、取り下げるときに「理由は何ですか」とは聞きません。「ああ、よかったですね」として終わるわけです。

このように和解を裁判所からお願いする場合には、知財訴訟では通常民事事件と違って全て一定の心証を決めていますので、裁判合議をただけの判断になりますが、記録化してみました。

知財訴訟では、お金の面で当事者に余力があることが多いので、和解成立率が非常に高いわけです。5、6年地裁にいた間を振り返ってみると、和解が成立した事件が6割前後ですが、今の一般民事の合議事件では3割前後と統計的に出ていますので、倍ぐらいの率で和解が成立するわけです。

その中を見ますと、和解が成立する6割のうちの、6、7割が原告勝訴型で和解ができています。

そうしますと、例えば5パーセントしか勝訴判決を書いてなくても、仮に全部判決しますと、例えば、6割成立した和解のうちの6割が原告勝訴であれば、足して41パーセントは、本来は原告勝訴の判決になります。そのようにして統計を取り、判決と和解を足したうち、実は4割から6割ぐらい、年によって多少変わりますが、ほぼ半分ぐらいが原告勝訴になるわけです。

その他に取下げがありますから、取下げの数を母数に入れるともう少し下がります。しかし、判決と和解で終わっている事件だけを母数にして、どちらが勝ち筋だったかを見ますと、現在のように約8割の事件で無効の抗弁が主張されている時代でも、ほぼ半数は原告が勝つと言えると思えました。したがって、無効の抗弁は、必ずしも権利者側にだけ非常に厳しいという制度にはなっていないのではないかというのが、地裁を担当していた当時の統計を取った後の感想になります。

残念ながら、キルビー判決が出る以前の和解も含めての勝訴率がどのぐらいだったのかは分かっていません。ただ、子供は鍛えられて育つということがありますから、無効の抗弁が入ってから原告が勝つ事案では、しっかりした権利だけで訴えるようになったという逆効果もないわけではありません。そこはよく調べてみないと分からないかと思えます。

いずれにしても、裁判長をしていた5年間のうち4年間統計を取り、原告勝訴率は、全てほぼ5割前後ということになりました。興味のある方は、判例タイムズ1324号52頁以下の論考を御覧ください。

これは余談ですが、裁判所は進歩性の判断が厳しすぎるのではないかという意見もあるのですが、私が平成8年ころに知財事件を担当し始めたころと今とで、進歩性の判断の基準を変えているつもりはありません。

ただ、私が見ている限り、サーチ能力が非常に上がっています。平成の一桁の時代と今とではインターネットを通じての公知例の検索、それを代行してくれるサーチ機関の充実は、雲泥の差があると思います。特許庁の基準や裁判所の基準が変わったというよりも、引用例のサーチ能力の進歩が進歩性否定の一番大きな原因ではないかと私自身は考えています。このあたりのところは異なる御意見もあろうかと思えます。

### (3) 平成23年改正における議論について

次に、「平成23年の特許法改正の際にダブルトラックの解消が議論された」ことは、先ほど問題提起者である古城先生から御紹介していただいたとおりです。両方の手続にはそれぞれのメリットがあると判断されて、どちらか一方のシングルトラックにすることなく、現状が維持されました。もともとキルビー判決以前の大きな問題として、無効主張が侵害訴訟でできなかったことがあるわけですが、特許庁で無効審判請求をしてもなかなか結論が出なかったことが、実際的な大きな問題でありました。

今のように6か月や8か月で無効審判が出れば、それほど問題はなかったのではないかと言われています。例えば、今は特許庁が早く審判するようになったのだから、裁判所で無効か否かを判断する必要はなく、キルビー判決以前に戻していいのだという意見もあります。しかし、今からキルビー以前に戻れというのは大きな声にはならなかったようです。

それから逆に、侵害訴訟の中の無効の抗弁にできるだけ統一したいというのも、一つの立場です。無効審判請求そのものを制度としてなくしてしまうというドラスティックな見解はほとんどないわけですが、侵害訴訟が提起されている間は審判が運用できないような形でいろいろな工夫をするべきではないかという意見はあったわけです。それも、結局、受け入れられず、結論としては、ダブルトラックのまま行こうというこ

とになったと承知しています。

その中で、本来のダブルトラックの問題ではなかったはずですが、先ほどの生海苔事件などがあり、認容判決が確定した後、無効審判請求がされ、無効審決が確定して、認容判決が覆るという事態はやはりおかしい、後で覆せないようにした方がいいのではないかという意見が非常に強くなり、今度の法改正で、特許法104条の4で、認容判決を受けた被告が当該特許について無効審判請求をして無効審決が確定したのが、侵害訴訟の判決確定後であれば、無効審決の確定を認容判決の再審事由としては主張できないことが規定されました。これはこれで非常によかったと思いますが、なぜ特許の世界はこのように突出するのかと、多少疑問なところもあります。再審事由は民訴法全般の問題なのですが、このような一般の問題についても、特許の世界は独自の視点から条文ができてしまうということが、知財事件を担当していて感じます。

損害賠償の規定でも、特許法102条1項の規定などは他の損害賠償では考えられないような条文で、金額を高くしようという目的で、仮想の規定が用意されるわけです。通常の民事事件を担当してから知財事件を担当すると、特許の世界では突出した条文があったという間にできてしまうという思いを強くします。

今でも、特許の世界では、アメリカを見習って三倍賠償の制度を入れた方がいいのではないかという意見も一部にはありますが、最高裁で三倍賠償は懲罰的賠償で我が国では受け入れられないという判決<sup>(6)</sup>が出ていますから、よほど法律をきちんと作らない限りは無理だと思います。例えば、重過失のある悪質な交通事故によって被害者が死亡したという事件でも、通常はほぼ一律に3,000万円弱ぐらいの死亡慰謝料になり、三倍にはなりません。それと比較して、知財の分野だけで突出した法律は難しいのではないかと感じます。

余談ですが、再審を制限する規定についてコメントします。再審事由にしないということは、認容判決であれば、そこで支払われたお金は改めてやりとりをさせないで解決しようということで、前述したように適切な改正です。そして、この改正を検討した報告書では、認容判決を受けた被告が金銭賠償をまだ支払っていない場合についても、それは支払わせるべきだと言われているようです<sup>(7)</sup>。しかし、あくまでも個人的な感想ですが、執行裁判所として、強制執行の申立てがされたとき、その権利が無効になっているのに支払を

命じるかについては、やや疑問に感じています。このように再審が制限された事件で、なお強制執行が残されている場合に、まだ支払がない金銭を権利が無効となった人へ支払を命じるのか、請求異議を提起できる余地はないのか、執行裁判所の裁判官であれば非常に迷うだろうなという感じを持ちました。

#### 4 有効性の判断の齟齬により判決の法的安定性や信頼性が損なわれるか

これは、あまり正しい指摘ではないと思います。もともと審決取消訴訟は、知財高裁の判断と特許庁の審決の判断に一定の割合で齟齬が生じて、その結果、審決取消しになることを予定しています。特許庁の判断と、知財高裁の判断あるいは以前の東京高裁の判断が食い違う場合があるから、特許制度が信頼できないというような批判は、幸いにしてあまりなかったと思います。ですから、判断に齟齬が生じることで問題がある、それで特許制度の信頼が損なわれるという批判は当たらないのではないのでしょうか。審決や最終的な判決の内容に不備があれば、そこが問題なのです。

もともと審決取消訴訟は、特許庁の判断を裁判所がリメイクすることが前提になっているわけですから、それは食い違いもあるわけで、食い違うことが問題なのではなく、どちらの判断が適切であるかが問題になると思うのです。知財高裁は審決取消訴訟を判断するわけですから、一般的に、裁判所が無効の判断はできないとは言い難いでしょう。一審の裁判所として判断するか、審決を介してかという点で、少し違うと思いますが、基本的に裁判所が判断できないことにはならないと思います。

つまり、ダブルトラックの問題を収れんさせると、侵害訴訟において裁判所が有効無効を判断することに問題があるのではなく、特許・実用新案事件の一審でいえば、大阪地裁と東京地裁の裁判官が判断することが本当に適切かということになろうかと思っています。

特許庁が判断する前に、あるいは特許庁の既に行われた判断と異なる判断をしていいのか、突き詰めれば、侵害訴訟の一審の無効の判断と、それと違う審決を見て、どちらの判断のほうの方が適切かを検証し、地裁の一審の判断は、技術的におかしいということになれば、そこを改めなければいけないわけです。審決と判決に齟齬が生じるからではなくて、審決と違った結論の場合は、審決よりも判決に説得力があるのかを検討



し、それが足りないからダブルトラックは問題だと言われれば、これは受け入れなければいけないと思います。

ただ、そのような形の二つの事例の比較はなかなか難しいのです。審決及び侵害訴訟の無効の判断の証拠を全部見ることは難しく、検証されている事例はあまりないと思います。検証をできるのであれば、その二つの判断の証拠を見て、なぜ食い違いが出たのか、どちらの方がよかったのかを検討し、一審の方が技術性に劣る裁判官が判断しているから不備があるとなれば、この制度そのものを考え直さなければいけないと思います。今のところ、あまりそのような批判はないので、ほっとしています。

これも、私が現在一審の裁判を担当していないにもかかわらず、「地裁の人たちが頑張ることが制度の発展に繋がるのだ」と言っているようで、少し気が引ける感じがしますが、これからのダブルトラック制度に批判が生じないための一番の根幹は、一審の無効の抗弁の判断に技術的におかしなものが出ないことにあるのではないかと考えております。

## 5 クレーム解釈などは特許法 104 条の 3 の抗弁により変化したか

クレーム解釈や技術的範囲への属否の判断については、基本的に変化はないと思っています。

ただ、特許無効が判断できないため、従前行われていたかなり無理があるクレーム解釈をした例として、昭和 39 年 8 月 4 日の回転式重油燃焼装置事件<sup>(8)</sup>の公知技術除外説があります。これは、明細書からは予想もできなかったような公知技術を「除外だ」とした判決です。これは今日の本来のテーマではないので、細かい説明はしませんが、かなり無理があるクレーム解釈をして非侵害という結論を導いた事例と言われています。

また、実施例限定説などもあります。例えば、機能的クレームとしてアメリカと同じように実施例に限定しようという場合であれば、今でも意味があるのかもしれませんが、現在では、制度上特許が無効にできないことを理由に、実施例に限定して被告製品を非侵害にすることを考える必要はないと思います。

ただ、出願時の公知技術を参酌した限定解釈、例えば、昭和 37 年 12 月 7 日の炭車トロ脱線装置事件<sup>(9)</sup>に示された公知技術参酌説などであれば、現在も意味が

あるのではないかと考えております。事例を簡単に説明しますと、石炭を運ぶトロッコが線路を動くときにガタガタして脱線をしやすいので、脱線を防止するために車軸のところに遊びを設けたという発明があります。その問題になったクレームは、トロッコの車軸の部分に、「両側から下部にわたる充分なる遊動間隙を設けた」という記載で、車輪が動いても車軸はそれに応じて動かない、若干の遊びがあるとしています。特許権の出願時の図面には、車軸の周りに丸が書いてあって、その周りに遊びがありました。これに対して、被告の製品は上下に遊びがありました。公知例として、車軸の下のところに若干空隙があり、上下に遊びがある米国特許が既にありました。このような公知例がある中で、出願されて特許を認められたのだから、これは両側から下部にわたりという、両サイドの遊びのところが重要なのだと最高裁は判断し、被告製品は上下だけしか遊びがないので、非侵害という判断をしました。

この事件は出願時の米国特許という公知技術を参酌したうえで、本件特許のクレームの技術的範囲を見ると、形のうえで広いかもしれないが、実際は限定されるので非侵害になるという事例ですが、私はこのようなクレーム解釈は今でも行われていいのではないかと考えています。

現在のやり方としては、米国特許から無効だと判断できるようになったのだから、そのような限定解釈をする必要はないのかもしれませんが、しかし、この事件でも、上下に遊びがあるだけの米国特許で、両側から下部にわたり遊びがある本件特許を本当に無効にしているのかは、微妙だと思います。他の副引用例などをうまく使えば無効になるかもしれませんが、本来の特許のクレーム解釈として、従前から行われてきた公知例を参酌しての限定解釈を、現在でもしてよいのではないかと考えています。

それからもう一つ、自由技術の抗弁ですが、もともと自由技術の抗弁はそれほど一般的ではなかったもので、法的に認められるのか疑問を示す方もありますが、私は面白いのではないかと考えています。自由技術の抗弁は、被告製品が誰でも実施し得る公知の技術だけからなっていることを立証すれば、仮に請求原因として原告特許の中に含まれているとしても、それは特許に依拠しなくても誰でも作れたものなのだから、そのようなものについて認容判決を与える必要はない

という抗弁になると思います。ボールスライン判決の第4要件と言われている「公知技術の寄せ集めでないこと」というのは、ある意味、自由技術の抗弁を入れた部分ではないかと思います。そのあたりを考えますと、キルビー判決、あるいは、無効の抗弁が成文化された後でも、一定の範囲で意味のある抗弁ではないかというのが、感想です。

## 6 侵害訴訟における無効判断の視点について

これは、知財高裁において統一されるということもありますので、侵害訴訟における無効判断の基準と、無効審決の取消訴訟の判断基準と、基本的には同じと思います。

ただ、厳密に見ると、本来、審決取消訴訟というのは、審判合議体がやった行政処分<sup>1</sup>の取消訴訟である以上、その行政処分には、行政庁の一定の裁量の枠があるだろうと思うのです。それに対し、無効の抗弁というのは、裁判官がこうと思えばそのとおりにやります。審決取消訴訟はあくまでも審決が違法かどうかということになるわけで、自分の判断と異なれば必ず取り消すというわけではなくて、審判合議体としての裁量の枠の幅を踏み出していない場合には、適法と考えていいのではないかと思います。

理論的な面では、そこに若干の相違があると考えていただいた方がいいと思います。

現実<sup>2</sup>に一番で担当していたときも、ある特許について有効でいいだろうと思っていたのですが、無効の審決が出てしまいました。無効の審決が出てしまうと、私どもとしては、その無効の審決が知財高裁へ行ったときに取り消されるかどうかを考えます。そして、審決が多分取り消されないだろうと思う場合は、自分たちの判断を変更する必要が生じることになります。その事例も、審決が取消しになるかどうかは微妙だと考えていましたが、和解で終了することになりました。

## 7 侵害事件一審裁判所における無効判断の視点

### (1) 進歩性の判断が微妙な事案

これは既にお話したと繋がりますが、進歩性などの判断が微妙な事案でも、基本的に他の事件と同様に審理します。ただし、和解を積極的に行うということは考えられます。一方、このような場合の和解については、何か逃げているような感じもありますので、気にしないで判決してしまうのも一つの考えだろうと

思います。

### (2) 特許庁の判断が先行した場合

それから、「先に特許庁の判断が出たとしたときどうしますか」という点ですが、別に先に出ても、それほど影響はしません。一審の裁判官としては、審決の取消訴訟を担当した場合、すなわち、自分が高裁の裁判官としてその事件を担当したとすれば、その審決を維持するかどうかという観点で考えて、審決が維持されないと思えば、先ほどお話しした3番目の方策ということで、審決と違った形での判断をすることを考えております。

ただ、専門官庁である特許庁の判断は非常に参考になります。ですから、運用のところでもお話ししましたように、判決の後出しをしたいというのはその現れで、自分が先頭を切って判断するのはやぶさかではありませんが、専門官庁の判断を見て、その上でどうしても違うと思えば違う判断をしたいというのが率直な感想です。

### (3) 無効の判断の心証が微妙な事案

当該特許は無効であるかどうかについて合議した結果の心証が微妙でも、判断を差し控えることはありません。現在の知財訴訟は迅速に判断すること自体に意味があるという時代背景を考えますと、多少微妙でもそれぞれの結論で判断していくことになると思います。ただし、両方の当事者が、どのような理由かはわかりませんが、裁判所に判断されたのでは問題があると思ひ、中止してほしいと要望されれば、それを押し切つてまで、裁判所が判断することは通常ないでしょう。それでも、例えば、単なる慣れ合いで止めていると思えば、訴訟を進行することはあろうかと思ひます。

## 8 ダブルトラックと和解との関係

侵害訴訟で和解を開始する場合、審決が出ていれば、当然これを尊重しています。しかし、審決が出ていない場合や、審決の結論が合議体の心証と異なる場合は、自分達の判断を前提として和解を進めます。判決の場合と同じになります。

### (1) 審決の時期との関係

具体的に申し上げますと、審決が半年以上先と思われる場合は、審判の状況は考慮しないで、合議した心証を前提として、それを開示しながら和解を進めることになろうかと思ひます。一方、3、4か月ぐらいで審決

が出されそうなときは、当事者も何となく気持ちが浮き立つといいますか、それを見たい気持ちが働いて来るでしょうから、一応、「審決がもうすぐ出ますが、それを待ちますか。すぐに裁判所の和解案の内容をお伝えしたほうがいいですか」とお聞きすると、「進めて下さい」と言う方が割と多いです。

現実には、和解で不利なことを言われて審決で有利になった人は、そこで困るでしょうし、逆の人はもっと困ると思いますから、こちらとしては待ってもよいなど思いながら聞くのですが、「いや、そんなことはありませんから先に進めてください」ということが多いので、そのような場合は、和解を進めます。

## (2) 審決の結論との関係

裁判所の心証と一致する審決がされている場合、その審決の審決取消訴訟を担当した場合の視点から検討して、維持されると考えれば、かなり強力に裁判所の和解案をお話しします。まだ審決取消訴訟の判決がなされていないとしても、特許庁の一次的な専門判断と知財訴訟担当をしている一審の判断が一致しているわけですから、「これで行くしかありませんよ」ということで、かなり強くお勧めします。

審決と食い違ってしまった場合、審決が取り消されるだろうと思えば、それは自分たちの心証を前提として、和解をすることになります。もちろん、「審決で勝ったのだから、それに反する和解には絶対応じられません」というような経験はありました。ただ、審決と裁判所の心証が食い違う場合でも、当事者も混乱して困るからか、比較的和解に応じていただけることが多くあります。裁判所の示した判断と審決の判断が食い違った場合、「食い違ってしまったけどどうしましょうか」と言うと、「何とかしてください」という感じで、一審で和解ができてしまうこともあるのです。

ただし、裁判所の判断と特許庁の判断が食い違う場合は、裁判所も従前の自分たちの判断より、審決で有利になった側の意見も尊重して、若干、和解案を変えることが多いわけです。大幅には変更せず、基本的には一緒なのですが、若干のさじ加減のところ、審決で有利な結論を得られた当事者に、少し有利な和解案をお願いすると、比較的和解ができてしまうというのが、実際に担当していた感想です。

## 9 平成 23 年改正の審決予告制度が侵害訴訟の審理に与える影響

### (1) 審決予告後の審理終結の時期が予測困難になるおそれ

私が侵害訴訟の一審を担当する立場で、避けてほしいのは、審決予告に対して、権利者が訂正をする可能性があり、訂正をした場合、いつ審決が行われるのか、それが予想できなくなるということです。

特に、訂正が出た場合、無効審判請求人の側は、新しいクレームに対して、また公知例を出す場合があると思うのです。

そうすると、特許庁の運営として、公知例を出したときに、「それはもうここでは出せませんよ」と言って、もう一つ別に、無効審判請求を提起させるのか、それとも従前の無効審判請求の中で取り上げることになるのでしょうか。おそらく後者だと思いますが、特許庁の審理方針を見守る必要があります。

あるいは、特許庁の中で当初の審決予告をした合議体と、最終の審決をする合議体とは、人的には 2、3 か月から半年くらいすれば、ずれていく可能性がありそうです。そうすると、もう一回職権で、無効理由通知を打ち直すということが制度的には可能となるでしょう。訂正後のクレームに対し、もう一度、職権で無効理由通知を打つと、また、訂正ということになりかねません。ですから、無効審判請求人が新しい公知例を出したり、特許庁の方で職権で無効理由通知を打つことを考えると、いつ終わるのか、予測可能性がなくなって困るのです。

これをどのように回避するのかといいますと、訂正で新規事項の追加はできないわけですから、1 回目の審決予告のときに、実施例に近い形のかなり適切なものを探し、うまい公知例、引用例の探し方が重要になってくるのではないかと思います。

今でも、審判官、審査官と話しますと、「審判請求時補正などがあるのを考えると、そこでも耐えるように、拒絶理由の最初から適切な引用例を出すのが、よい審査官なのです」とおっしゃいます。それと同じようなことで、審決予告の場合も、新規事項の追加になる訂正はそもそも不適法になるわけで、クレームに書いてある中でこのあたりに訂正されそうだなという場合は、そこをある程度予想した引用例を、なるべく 1 回目の段階で探して打つという運用を心掛けていただかないと、特許庁での審決予告制度が、長引いてしま

うことになりかねないと思います。その辺のところは注意しておく必要があります。

## (2) 訂正の再抗弁との関係

「侵害訴訟の運用には何か差がありますか」ということが、一番問題になるのだと思いますが、今のところはあまり差が思いつきません。これから議論を詰めていかなければ行けない問題だと思います。

ただ、現在の訂正の再抗弁の運用として裁判所側からお願いしているのは、まず訂正によって、無効理由が解消されること、これが前提になるわけですが、それから、訂正後のクレームが被告製品、被告方法をカバーしている、その技術的範囲に入ることに加えて、実際に、訂正請求を、あるいは無効審判請求がかかっていない場合は訂正審判請求をしてくださいとお願ひしています。この最後の要件については批判もあることは承知していますが、今までそれを請求せずに再抗弁を申し立てた例はなく、訂正（審判）請求が必ずされて、それと同じ形で訂正の再抗弁が主張されていました。

しかし、今度は、時間的に訂正をできる時期が限られてくると思いますので、タイムリーに訂正請求ができるのかは実際にやってみないと分かりません。それでも訂正請求ができる場合には「訂正請求をしてください」とお願いすることになるかと思いますが。運用を見てみないといけません、裁判所だけで無効の抗弁を主張している場合に訂正の再抗弁をしたいというときは、訂正審判請求をしてくださいとお願ひすると思います。しかし、法律上、訂正請求ができないような場合には、訂正の再抗弁に際しても、「この時期だからできません」という事例が若干増えるのかなという気はします。そのような場合に訂正の再抗弁を認めることになるのか否かは、今後の運用でしょう。

## 【質疑応答】

**部員** 特許は常に攻撃を受けるのが当然だし、それに対応していくのが権利者の姿勢だと、私はいつも申し上げています。しかし、特許証をもらった権利者は、これで一安心という姿勢の方が結構おられます。裁判官の立場として、現在でもそのようにお感じでしょうか。

**清水判事** 我が国の場合は、当事者がそのように思われても、実際に知財訴訟を担当される弁護士さんの方は、いつでも攻撃されるのだと考えられている方が多

いと思います。したがって、一度特許になったのだから、それがなぜ無効になるのだという話は、実際には弁護士の方からは伝わってきません。ただ、和解の場になりますと、発明者の方や、小さな企業だと代表者の方が出てこられて、「どうしてうちが権利を取って、特許庁にお金払っているのに、こんなところで無効にされるんだ」とおっしゃることはありました。

**部員** ドイツでは、侵害訴訟はランデスゲリヒト（州地方裁判所）からBGH（連邦通常裁判所）までの三審制ですが、特許の有効性に関する不服は、最初からブンデスパテントゲリヒト（連邦特許裁判所）、日本でいえば、高裁段階が第一審で、最高裁であるBGHが第二審で、事実審理もするというシステムになっています。このように完全に分かれている制度になっています。

しかし、英米系の考え方で行けば、完全に侵害裁判所が管理しますから、それで済むわけです。日本も英米系の考え方を取り入れようとしているのでしたら、無効審判はしないという方向で行くことも一つの考え方だと思います。そこまで踏み切れないのは、どのようなわけでしょうか。

**清水判事** キルビー判決以前の我が国はドイツの形であって、ブンデスパテントゲリヒトの上告審であるBGHでは事実審理ができるという点が日本の最高裁と違うと思いますけれども、それ以外の点については同じでした。そして、キルビー以前は、侵害訴訟では無効の判断はできないというドイツの形をとっていたのが、キルビー後、英米系のように侵害訴訟で無効の判断ができる形になったわけです。韓国などでも、基本的にはドイツ系だったのが、だんだん侵害訴訟で無効主張が言えるようになってきているようです。逆にアメリカなどでは、USPTOの無効審判の手続を利用しようという動きが結構強くなっているように伺います。つまり、世界的には、両方のトラックをうまく使っていこうという傾向にあると思います。ドイツが機構改正を考えているとは聞いていませんが、両方の道を使い分けるといことは世界的な潮流なのかなという気がします。

**問題提起者** 侵害を判断するときのクレーム解釈と、それから無効判断をするときの、いわゆる要旨認定におけるクレーム解釈が同じなのか違うのかという議論

が随分あったと思うのですが、侵害事件を審理する裁判所が、無効も判断できるとなると、いわゆる侵害系のクレーム解釈と、審判系の要旨認定と、二つ使い分けなければいけないということになるかと思うのです。そのあたりは大きく差があるのでしょうか。あるいは、同じ裁判所がそれを一緒にすることにより、どちらかの判断基準が昔と少し変わってきているなど、サインはあるのでしょうか。

**清水判事** 非常に難しい問題です。私は、最近、食い違いが生じて仕方がないという立場になっております。ですから、侵害の判断のときにはかなり限定的に解釈する場合、例えば、先ほど公知例の参酌をお話ししましたが、もっと端的には出願経過禁反言などで、出願経過を考慮してクレームを限定解釈することがあるかと思いますが、発明の要旨認定のときは、出願経過から狭くすることはあり得ないわけで、それはやはりクレームのとおりを考えていくことになろうかと思えます。

これは、裁判官によっても若干立場は違いますが、私自身は、侵害論のところでは狭く解する場合があるし、その同じ特許が無効論に来るとクレームの通り判断されることは起こり得るだろうと思えます。

ただ、御承知のようにリパーゼ判決では、クレームの文言が一義的に明確でないときは明細書を見てよいとされていますから、そのような明確でないものについては、明細書を参酌することで、結果的には一緒になるという事例はあるだろうと思えます。つまり侵害論の判断でも、明細書を参酌して若干狭まるし、無効論についてもクレーム自体がやや不明確（36条違反は生じない程度）ということで明細書を参酌して、若干狭く解釈することもあるのだと思えます。ただし、あまりそちらを強調すると、不明確に書いておくと、明細書を見てもらって発明の要旨が狭くなってしまうことになりまますから、あまりその議論は使いたくはないですが。そのようなことで、齟齬が生じることを防止する、一つの動きではあるかと思えます。

**部員** 公知技術参酌説についてですが、この論法はこれからも活用される場面があるのではないかということで、私もその点については肯定的です。

それから、104条の3の抗弁との使い分けの関係ですが、まず、公知技術参酌説というのは、例えばクレーム全体があって、その中の一部分が、一部無効と

いうか、公知技術によって、えぐりとられる部分があり、その部分にイ号がはまっていれば、いわゆる非侵害になり、それでもイ号が含まれていれば侵害になると思います。

他方で、被告側が、無効という104条の3の抗弁を出すという場合に、クレームを限定解釈しないで全体が無効になるとすれば、無効の抗弁で勝負がつくことになります。そこで、無効の抗弁に対し、訂正の再抗弁をすることも、訂正請求の機会が制度的に限定されてしまうと、権利者としては訂正の再抗弁を適時に使いづらくなります。

そこで、このような場合に、クレームを公知技術を参酌して限定解釈を積極的にし、それでも生き残る部分にイ号製品が技術的範囲に属するので侵害だとするような論理が、これから必要になる気がするのですが、そのような考えは妥当と言えるのでしょうか。

**清水判事** 一部無効という言葉、どのようにお使いになるのかによりますが、広すぎるクレームで、一部が無効で、その結果、全体が無効になる場合には、その一部分を削ってしまえば生き残るということです。

削った部分に、被告製品があるのであれば、まさに公知技術のところだから、棄却になります。

訂正により本来の小さな形になるが、そこにぴったり、被告製品が当たるということであれば、これは侵害で、訂正の再抗弁が成功したという事例になるのではないのでしょうか。

**部員** そうなのですが、実際に訂正請求や訂正審判請求をすることが困難な事例がこれから増えるような気がします。訂正の機会が制限されると、訂正の再抗弁もしにくくなるので、特許権者を保護するために、公知技術除外説の論法をさらに進めて、クレームを訂正によらずに限定解釈して、生き残った部分にイ号があるときは侵害とするような形で処理した方がよい場合が出てくるのではないのでしょうか。

**清水判事** 訂正の再抗弁より公知技術参酌説のほうがよい事例が出るということは、そうかもしれません。ただ、審決予告制度が侵害訴訟の審理に与える影響についてのところで申し上げたのは、審決予告制度が改正法でできると、訂正できませんという期間が、現行法よりも増えてしまうかもしれないということです。もしそうだと、現在、裁判所が要件としてお願いしている、実際に「訂正請求をしてください、特許庁でやってください」と言っても、「時期的にできないので

す」という期間が増えてしまい、要件としにくくなるだろうと思います。あくまでも時期的に出せない期間が改正法では増えてしまうかもしれないことを懸念している、という意味です。

**部員** 今のところが、やはり私も気になっています。訂正の再抗弁で、訂正請求なり、訂正審判請求を要求できなくなる、あるいは、しなくなる場合でも、裁判所としては、当然、訂正が認められる蓋然性が高いであろう、訂正後のクレームについて、特許性が備わっているであろうというところまで判断したうえで再抗弁を認めるかどうかを、侵害訴訟の中で考えて判断するというのでしょうか。

**清水判事** おそらく、そうなるのではと思います。

**問題提起者** 先ほどの御質問にも、もしかしたら絡むのかもしれませんが、同じクレームを解釈で用語の意味が何通りか考えられる場合に、狭く解釈することもできるし、広く解釈することもできます。従来、無効の抗弁がない時代の裁判所というのは、あまり権利行使を認めてはいけないのではないかということで、言葉を解釈することによって技術的範囲を狭めるという方向に、どちらかと言えば行ったのだと思うのです。今は、裁判所はクレームの文言を目一杯広く理解して、無効だということもできるし、狭めに解釈して、非侵害だということもできます。結論は多分どちらでも同じだと思うのですが、その両方ができるときに、どちらを優先するのでしょうか。

**清水判事** 非常に難しいところだと思いますが、明細書を見て、字句はこのように広いが、本来は狭く解するのが本当だと思えば、そこは両方とも一緒にした方がよいと思います。

**清水判事** 1点、言い忘れたところがありました。改正法との関係で、認容判決確定後の審決は再審事由として主張することができないという条文が入ったことで、特に高裁の審理がどうなるのかというのは、私自身も少し迷っております。

皆さんも一緒に考えていただきたいのですが、他の研究会の発表などを聞いていても、侵害訴訟の判決確定後に審決が考慮されることがなくなったのだから、審決の結果を気にしないで、思い切って判断できるという意見が多いとは思いますが、控訴審の審理の後半

の方で出された無効主張は、切ってしまうと、それは再審事由としても使えないことになります。

一方で、もちろん迅速性は大事ですが、もう少し丁寧に見てあげて、侵害訴訟の中で、特に控訴審の中で出てきた無効主張は、今までよりは少し取り上げないと、当事者、特に被告にとっては不利になるという考え方もあります。その後に無効審決が確定しても、再審では侵害訴訟の判決を取り消してもらえないわけですから。控訴審においては、そのあたりの運用を少し見直すのか、それとも、もともと迅速性が重視されているのだから今までどおり変える必要はないとお考えになるのか、私の方から、皆さんどちらの運用がいいとお考えなのか、お伺いしたいと思います。

**部員** それは、真理の追究という考え方と、定められた期間に当事者が全力で主張を立証して決まったらそれで決まり、もう基本的には訴訟とはそのようなものだという考え方という訴訟観の違いで、結論が変わるだろうと思うのです。今回の改正はどちらかという、後者の立場に立った改正ですので、観念的には、今の清水判事がおっしゃられた事案に対しては、もうそのままやっただけのが、どちらかという改正法の趣旨ではないでしょうか。ただ、もちろんこのあたりは最終段階で具体的などのようなものが出てくるかということにも、実際の実務ではよるのだと思いますが、そのように考えておりました。

**清水判事** よく分かりました。どうもありがとうございました。

#### 【後記】

本稿は、東京弁護士会知的財産権法部において、平成23年7月14日に開催された、創部30周年記念講演の第4回の清水判事の御講演を録音し、若手部員（板井典子弁護士、山田徹弁護士及び森修一郎弁護士の3名）の協力により反訳を校正した上で、清水判事に御講演の箇所を、古城先生に問題提起の箇所を、それぞれ加除訂正いただいたものです。同判事は、平成23年9月30日付けで、徳島地裁・家裁所長へ異動されました。

なお、注は、当部において、読者の参考までに付させていただきました。

#### 注

(1)最判平成12年4月11日（平成10年（オ）第364号）

- 民集 54 卷 4 号 1368 頁 = 判時 1710 号 68 頁 = 判タ 1032 号 120 頁 [半導体装置事件 (いわゆるキルビー事件) 上告審判決]。
- (2) 裁判所法等の一部を改正する法律 (平成 16 年法律第 120 号) による。
- (3) 特許法等の一部を改正する法律 (平成 23 年法律第 63 号, 平成 23 年 6 月 8 日公布, 平成 24 年 4 月 1 日施行)。
- (4) 知財高判平成 20 年 7 月 14 日 (平成 18 年 (ム) 第 10002 号, 平成 19 年 (ム) 第 10003 号) 判時 2050 号 137 頁 = 判タ 1307 号 295 頁 [生海苔の異物分離除去装置事件再審判決]。
- (5) 清水節「統計数字等に基づく東京地裁知財部の実情について」判タ 1324 号 (平成 22 年) 52 頁。
- (6) 最判平成 9 年 7 月 11 日 (平成 5 年 (オ) 第 1762 号) 民集 51 卷 6 号 2573 頁 = 判時 1624 号 90 頁 = 判タ 958 号 93 頁。
- (7) 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度の法制的な課題について」(平成 23 年) 29 頁。
- (8) 最判昭和 39 年 8 月 4 日 (昭和 37 年 (オ) 第 871 号) 民集 18 卷 7 号 1319 頁 = 判時 387 号 20 頁 = 判タ 166 号 120 頁 [液体燃料燃焼装置事件上告審判決]。
- (9) 最判昭和 37 年 12 月 7 日 (昭和 36 年 (オ) 第 464 号) 民集 16 卷 12 号 2321 頁 [炭車トロ等に於ける脱線防止装置事件上告審判決]。
- (原稿受領 2011. 12. 6)

日本弁理士会防災会議からのご案内  
～停電への対策を万全に～

電子手続きで最も懸念されることは、停電によって手続きができなくなってしまうことです。そこで、停電が発生したときの対策について、簡単にご紹介します。

広域かつ長時間にわたる停電により電気通信回線が機能しない場合は、特例法第 6 条第 1 項に規定する「電気通信回線の故障」に該当します。よって、電子出願端末の緊急避難用入出力により CD-R 等の郵送によって特許庁へ手続を行うことができます。(ただし、計画停電は除外されていますので注意が必要です。)

不測の事態に備え、①停電時でも起動できるノートパソコンに電子出願ソフトをインストールしておく、②停電時には GUEST で上記手続を行う等の対策をとることをお勧めします。

なおサーバーをご利用の場合には、ポータブルハードディスク、自動コピーソフト、無停電装置等で、上記ノートパソコンとの連携をお取りください。

詳しくは、こちらをご覧ください 独立行政法人 工業所有権情報・研修館 HP

(<http://www.inpit.go.jp/pcinfo/operation/kinkyu.html>)