

## プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (5・完)

田 村 善 之

- 1 序
- 2 イノベーションと特許制度の関係に関する実証的研究
  - 1) 本節の目的
  - 2) Yale Survey
  - 3) Carnegie Mellon Survey・NISTEP Survey・全国イノベーション調査
  - 4) Berkeley Survey
  - 5) Patent Failure
  - 6) CATCH-UP Project
  - 7) 小括 (以上、第35号)
- 3 イノベーションと特許制度の関係に関する理論
  - 1) 理論的な特許制度の機能と法規範の関係
  - 2) 特許制度の運用の仕方に関する5つの理論
  - 3) 特許政策の舵取りの理論
  - 4) 舵取りは誰が行うべきか? (以上、第36号)
  - 5) 法規制における画一的取扱いを志向する学説
- 4 オープン・イノベーションの分析
  - 1) 実証研究と理論からの示唆
  - 2) インテグラル・オープン・イノベーション
  - 3) インディペンデント・オープン・イノベーション (以上、第39号)
  - 4) モジュール化によるオープン・イノベーション (以上、第46号)
  - 5) 小括—“muddling through”—
- 5 プロ・イノベーションのための muddling through の手法(1)  
—市場と法の役割分担—
  - 1) 市場の意義
  - 2) 市場に存在するインセンティブ支援型の介入
  - 3) 小括
- 6 プロ・イノベーションのための muddling through の手法(2)  
—法的判断主体間の役割分担—
  - 1) 問題の所在
  - 2) 特許権設定によってアプローチを分断する発想の適否
  - 3) 行為規制としての特許権

- 4) プロセスのなかの通過点としての特許「権」
- 5) 議論の実益を示す具体例—特許庁における合理的無視の理論—
- 6) 小括
- 7) 特許要件の吟味の場面における muddling through
  - 1) 問題の所在
  - 2) 無効審判制度に加えて付与後異議申立制度を併存させる意義
  - 3) 侵害訴訟における無効の抗弁に加えて無効審判制度を併存させる意義
- 8) 特許権の保護範囲の画定の場面における muddling through
  - 1) 問題の所在
  - 2) 「本質的部分」の把握の仕方
  - 3) 出願時同効材の取扱い
  - 4) Dedication の法理
- 9) 特許権の救済の調整の場面における muddling through
  - 1) 問題の所在
  - 2) 裁判例
  - 3) 役割分担論からの示唆
- 10) まとめ

## 4 オープン・イノベーションの分析

### 5) 小括—“muddling through”—

本稿では、「オープン・イノベーション」という総称の下、特許制度の総体的な改革が提言されていることに対して、イノベーションの構造には様々なものがあり、ゆえにオープン・イノベーションと一括して呼ばれる現象にも様々な原因がありうることを、それならば特許制度の対応も個別的なものとなりうることを論じてきた。

結論として、バイオ創薬のようなインディペンダントなオープン・イノベーションにおいては累積的イノベーションの理論が妥当し、上流、下流にともに特許権を付与すべきこと、ただしリサーチ・ツール特許などにおいて関係特殊的投資と地位の非対称性が絡む場合には、差止請求権の行使を制限する必要が生じることを論じた。さらに、IT産業のようなモジュール化によるオープン・イノベーションが進行している分野にあっては、標準化活動等による関係特殊的投資の促進と地位の非対称性の問題に加えて、アンチ・コモンズ問題が発生しており、ゆえにパテント・トロール対策として、差止請求権ばかりでなく損害賠償請求権に対しても賠償額の調整が必要となるとともに、特許の付与の仕方自体にもメスを入れるべ

きことを示唆した。

ただし、これは当該産業における大まかな傾向に止まり、ホールド・アップやノーティス・プロブレムの有無等、特許毎に状況は異なりうるから、ある特定の分野に属する特許が全て同じように取り扱われるべきということを意味しない。処方箋はより個別的なものとならざるをえない。そもそも特許制度の存在自体、イノベーションの促進に果たして有効なものであるのか否かということについて確たる実証がないなかで、より細かな制度の運用によって実際に効率性が改善されるか否かということを検証することには困難が伴う<sup>304</sup>。結局、漸進的にトライ・アンド・エラーのプロセスを繰り返しながら、何とか切り抜けていくほかない (muddling through)<sup>305</sup>。もともと、完全な解を得ることは困難であるとしても、いくつか心がけるべきことを示すことはできるように思われる。

---

<sup>304</sup> Nari Lee (田村善之訳)「効果的な特許制度に関する多元的理論の試み(2)」知的財産法政策学研究15号161～164頁(2007年)。

<sup>305</sup> FRITZ MACHLUP, THE ECONOMIC REVIEW OF THE PATENT SYSTEM 80 (U.S. Senate, Committee on the Judiciary Study No. 15, 1958) [邦訳：フリッツ・マッハルプ(土井輝生訳)『特許制度の経済学』(1975年・日本経済新聞社)189頁]は、特許制度を存続させるべきかどうかということを論じるアメリカの上院の委員会に対する報告書のなかで、結びにおいて以下のように語っている。

「システムが、(その一部の特徴に対比される意味での)『全体』として善いか悪いかよく分からないときに、一番安全な『政策的な結論』は、何とかやりすごしていくということである (muddling through)。その場合、長きにわたってそれとつきあってきたのであれば、これからもおつきあいを続け、逆に、長きにわたってそれなしに生きてこられたのであれば、これからもそれなしでなんとかしていく。そして、かりに我々が特許制度を持っていなかったとしたならば、今現在の我々の知見に基づいて特許制度を導入すべきだと主張することは非常に無責任だろう。しかし、我々はすでに特許制度を長きにわたって持っている。そうすると逆に、現在我々の知識でこれを廃止しろというのも、また無責任だろう。」(翻訳は筆者による)。

要するに、制度が存在するのだから仕方がない、その存在は所与のものとして、それにより起こる不都合をなんとか切り抜けていくほかない、と論じたのである (Edith Tilton Penrose(黒田龍久＝中柴武雄＝吉村孝訳)『国際特許制度経済論』(1957年・英文法令社)50頁も参照)。

## 5 プロ・イノベーションのための muddling through の手法 (1) —市場と法の役割分担—

### 1) 市場の意義

本稿でも折に触れて言及してきたように、コンピュータ・プログラム、バイオ・テクノロジー、インターネットなど新たなイノベーションが人々の耳目を集めるたびに、特許権の保護が模索されてきた。近時は、IoT、ビッグ・データ、AI など、第四次産業革命とも総称されるイノベーションについての知的財産権の保護の適否が論じられており<sup>306</sup>、特許制度による対応についても議論がなされている<sup>307</sup>。

しかし、前述したように、イノベーションの促進のために特許が果たしうる役割は限定的であり、市場先行の利益や秘密として管理しうる可能性など、特許以外のインセンティブも研究開発投資のインセンティブとして重要な役割を果たしている<sup>308</sup>。これらの特許以外のインセンティブが相応に機能しているのであれば、あえて新たに特許の保護を与えなくても、あるいは現状以上に特許の保護を強化しなくても、適度の成果が開発されていく可能性がある。

その反面、いうまでもなく、当事者が完全な情報と完全な合理性を有しており、取引費用もない(ついでにいえば資産効果もない)という Coasian

---

<sup>306</sup> 奥邨弘司「著作権法」THE NEXT GENERATION：著作権の世界の特異点は近いのか?」コピライト666号2～26頁(2016年)、同「人工知能における学習成果の営業秘密としての保護」『知的財産法のモルゲンロート』(土肥一史古稀・2017年・中央経済社)211～227頁、上野達弘「自動集積される大量データの法的保護」『パテント70巻2号30～36頁(2017年)、同「人工知能と機械学習をめぐる著作権法上の課題」Law & Technology 別冊(知的財産紛争の最前線)3号56～65頁(2017年)、亀井正博「第4次産業革命に向けた知的財産制度に関する検討の視点」知財管理67巻4号462～479頁(2017年)。

<sup>307</sup> 特許庁調整課審査基準室「IoT関連技術の審査基準等について～IoT、AI、3Dプリンティング技術等に対する審査基準・審査ハンドブックの適用について～」(2017年) [https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/iot\\_shinsa\\_161101.htm](https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/iot_shinsa_161101.htm)。

<sup>308</sup> 本論文「(1) 知的財産法政策学研究35号31～50頁(2011年)。

world (コースの定理が妥当する世界) は、現実には存在しない<sup>309</sup>。排他権を設定することに伴うコストを無視することはできない<sup>310</sup>。物理的には誰もがなしうる行為に対して排他権を設定することは、その分、排他権がなければなされえはずの利用を制約してしまうというコストが発生することにも留意しなければならない。

さらにいえば、法の介入なしに、市場に存在するインセンティブに委ねるという方策には、自由主義的、民主主義的な利点があることにも着目すべきである。第一に、Friedrich August von Hayekが強調したように、市場原理は必然的に自由の思想を伴っている。市場による選択が機能している場合は、特定の個人が配分を決定するわけではなく、したがって、個人が特定の個人の決定に支配されるわけではないという意味での自由を享受する<sup>311</sup>。第二に、市場は、立法、行政、司法と同じく、決定への参加の一形態であるということが、Neil Komesarによって指摘されている。市場とは、日々の取引の過程を通じて、個々の市場の参加者が、そこで個別的な決定に分散的に参加し、その結果、価格機構を通じて、ある一定の財の供給と需要が交換される決定機構であるというのである<sup>312</sup>。そうだとすれば、市場的な決定にはプロセス的な正統性、もっと踏み込んでいえば民主主義的契機をも内包した決定機構であるということがいえよう。

こうした市場の利点に比して、特許権に代表される知的創作物に対する権利は人の自由を規制するものであるから<sup>313</sup>、その創設に対しては謙抑的であるべきだということになる。しかも、プロセス的に見ても、前述した少数派バイアス<sup>314</sup>がかかるために、知的財産権は過度に強化されたものに

<sup>309</sup> ロナルド・H・コース(宮沢健一ほか訳)『企業・市場・法』(1992年・東洋経済新報社)131頁、Lemley, *supra* note 110, at 1048.

<sup>310</sup> Merges & Nelson, *supra* note 98, at 877.

<sup>311</sup> F. A. ハイエク(田中真晴＝田中秀夫編訳)『市場・知識・自由』(1986年・ミネルヴァ書房)229～230頁、平井宜雄『法政策学』(第2版・1995年・有斐閣)123頁。

<sup>312</sup> KOMESAR, *supra* note 143, at 7-8.

<sup>313</sup> 田村善之「『知的財産』はいかなる意味において『財産』か—『知的創作物』という発想の陥穽」吉田克己＝片山直也編『財の多様化と民法学』(2014年・商事法務)331～333頁。

<sup>314</sup> 本論文「(2)」知的財産法政策学研究36号173頁(2011年)。

なりがちである<sup>315</sup>。

さらに悪いことには、人工的な制度には、Douglass North が指摘する、「経路依存性 (path dependence)」という問題が随伴する。ひとたび制度ができる、そこに係わる人的な組織というものも形成され、その人的な組織が制度を維持する方向に動く。その組織が、社会全体の効率性という観点から変更したり淘汰したりしたほうがよい制度に対して、特異的にそれを維持する方向に運動する結果、非効率的な制度が残存することになりがちである、というのである<sup>316</sup>。知的財産権も制度である以上は、創設された知的財産権に係わる組織が、それを維持、強化する方向に運動する。その結果、制度が不必要に存続し、拡大することになりかねない。その分、権利の拡張には、なお一層の慎重さが必要であろう。知的財産法の介入を最小限に抑えることができるとすれば、それに越したことはないのである。

## 2) 市場に存在するインセンティブ支援型の介入

### ① インセンティブ支援型知的財産法の意義

とはいうものの、たしかに、フリー・ライダー問題が見過ごしえない程度に達しており、市場だけで解決がつかない場合などには、法による何らかの介入を検討の俎上に載せざるをえなくなることがある。しかし、その際にも、ただちに特許制度の強化という結論に短絡する必要はない。市場が、立法、行政、司法と並ぶ決定過程への参加形態という意味でのプロセスの正統性を有しており、しかもそこには他の制度にはない自由という特徴があるとすれば、創造してほしい創作物なるものがあるとしても、そのものの利用行為を規制するという、自由の制約が強い形の介入ではなく、そのような創作が行われるような市場の環境を整える形での法的な規制を優先的な選択肢とすべきであろう。

<sup>315</sup> 田村/前掲注313・339～341頁。

<sup>316</sup> ダグラス・C・ノース(竹下公視訳)『制度・制度変化・経済成果』(1994年・晃洋書房)7～11頁、Douglass C. North, *Economic Performance through Time*, 84 *American Economic Review* 363-66 (1994)、Antonina Bakardjieva Engelbrekt (田村善之訳)「制度論的観点から見た著作権：アクター・利益・利害関係と参加のロジック(1)」知的財産法政策学研究22号40頁(2009年)。

市場の環境を整える規制は、独禁法の仕事ではあっても、知的財産法のそれではないように思われる向きもあるかもしれないが、実は知的財産法と呼ばれている法制度のなかにも、ダイレクトに知的創作物を保護するわけではなく、市場の環境を整えて、知的創作物、さらには、より一般的によりよい品質の商品やサービスという意味での成果(“Leistung”)が生み出されやすいような市場の環境を整える規律というものがある。それが、市場にすでに存在するインセンティブを支援するインセンティブ支援型知的財産法とも呼ぶべき、一群の知的財産法制度である<sup>317</sup>。

## ② 信用の保護—不正競争防止法・商標法による混同行為等規制—

インセンティブ支援型の代表例が、不正競争防止法や商標法による混同行為等の規律である。

知的財産法は、知的創作物を保護する法であるという見方に囚われていると、創作を要件としない商標や周知表示等がなぜ知的財産法のリストに入っているのか、趣旨が分からないことになりかねない。造語でなくとも保護を図る商標法や不正競争防止法による混同行為の規制が、言葉としての商標や周知表示等の開発を促進しているわけではないことは明らかだからである。これらの規律が、知的創作物の保護を目的とする創作法と異なる、標識法に分類される所以である<sup>318</sup>。

しかし、商標法や不正競争防止法による混同行為等の規律も、実は目的において創作法と共通しているところがある。商標法、不正競争防止法による混同行為の規制は、もちろん公衆の混同を防ぐという面もあり、それがいわゆる創作法に分類される知的財産法と区別される特色となっていることはたしかであるが、その半面、そのような混同を招来する行為を規制することで、営業者の信用形成を法的に支援していることに注意しなければならない。

企業が商品やサービスにある特定のマークを付して、その質を維持、向上させれば、その企業の商品やサービスに対する評判や信用が市場において形成される結果、その分、競争上有利に企業活動を継続していくこと

---

<sup>317</sup> 田村・前掲注183・16頁。

<sup>318</sup> その評価とともに、田村善之「機能的知的財産法の理念」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)16～17頁。

ができる。その意味で、この場合、市場においては、信用を獲得しうることが、商品やサービスの維持、向上に対するインセンティブとして、事実上機能している。しかるに、他者がそのマークを模倣して、そのような営業上の努力にフリー・ライドすることが許されるとすれば、フリー・ライドのほうが有利となって、信用が十分なインセンティブとして機能しなくなるかもしれない。商標法や不正競争防止法は、混同を招来するようなマークを付すことを禁止することで、商品やサービスの質の維持、向上のインセンティブとして市場にすでに存在する信用というものを法的に支援していると理解しうる<sup>319</sup>。

本稿との関係で着目すべきは、ここで促進しようとしているものと、法的に規制しているポイントとの間にずれがあるということである。促進しようとしているものは、法的な保護の客体としての無体物と観念される商標や周知表示ではなく、一般的な商品やサービスの質の維持、向上だからである。つまり、目的として何か市場に出てきてもらいたいものではない点を、規制のポイントとして捉えていることになる。そのうえで、一体どのような商品やサービスの質の維持、向上を促すのかということの決定について法は介入せず、そこは市場を活用しており、信用というインセンティブの下で、具体的に何が開発されるかということは、市場的な決定に委ねているのである。

### ③ 市場先行の利益の保護－商品形態のデッド・コピー規制－

登録商標や周知表示の保護ほど極端に乖離しているわけではないが、法によって保護されているものと開発されるべき成果との間にずれがある例は、ほかにも見受けられる。その一つが、不正競争防止法2条1項3号

---

<sup>319</sup> 不正競争防止法2条1項1号の保護法益に関して、田村善之『不正競争法概説』（第2版・2003年・有斐閣）35頁、法解釈論としての商標法の保護法益に品質保証機能が含まれるのかという論点とともに、田村善之『商標法概説』（第2版・2000年・弘文堂）4～9頁、同「商標法の保護法益」同『ライブ講義知的財産法』（2012年・弘文堂）100～137頁。混同を要件とすることなく、著名表示の不正利用行為一般を規律する不正競争防止法2条1項2号も、標章に対する希釈化や汚染化によって信用形成のためのインセンティブが損なわれることを防いでいると位置づけることができることにつき、田村・前掲不正競争法概説239頁。

の商品形態のデッド・コピー規制である。

不正競争防止法 2 条 1 項 3 号は、商品の創作的価値を問うことなく、商品形態のデッド・コピーを規制している。なぜ創作的価値を問わないのかというと、規制の趣旨が模倣された商品形態に何らかの価値があることを根拠としていないからなのである。市場には様々な商品等の真似の仕方があり、そういった模倣行為による商品等の模倣は、他の特許法等に規制がない限りは自由にしておいてよいのだけれども、そのなかから、この真似の仕方まで許してしまうと市場先行の利益という、信用と並んで市場に存在している重要な成果開発のインセンティブが過度に失われかねない。そこで、数多ある模倣の態様のなかから、デッド・コピーという形態だけを取り出して、その行為だけを規制しているのが、デッド・コピー規制なのである。

したがって、ここで促進しようとしている究極的な目標は、個々の規制によって保護される客体である無体物の商品形態ではない。促されているのは、一般的な商品の開発なのである。だから創作的価値は問われない。その結果、市場先行の利益というインセンティブの下で、具体的に何が開発されるのかということに関しては、法は介入せず市場に委ねられる<sup>320</sup>。

---

<sup>320</sup> このような目的手段思考的な発想に基づく規制、しかも、ミクロの被模倣者と模倣者の間の利益の衡量ではなくて、ミクロ的にはこの商品は大きしたことではない場合があるのかもしれないが、このような模倣者の行為を定型的に規制しておけば、大局的に見れば、多くの優れた商品等の開発が進み、世の中がよくなるというマクロ的な視点に基づく規制に関しては、内的視点の獲得の可能性を問題視する批判はありえる。だからこそ、商品形態のデッド・コピー規制の目的は、商品の具体的なデザインの保護にあるのだと理解する考え方が多いのもむべなるかなというところがある(田村善之「商品形態のデッド・コピー規制の動向—制度趣旨からみた法改正と裁判例の評価—」知的財産法政策学研究25号38・43～44頁(2009年)の紹介を参照)。しかし、少なくとも、商品の創作的価値を問うことなく、デッド・コピーという模倣行為を捉えて規制するという不正競争防止法 2 条 1 項 3 号の要件の構造は、開発されるべき商品の決定は市場に委ねるという筆者の構想が反映されたものにほかならない(改正作業における提案を公表したものとして、田村善之「他人の商品の模倣行為と不正競争防止法—デッド・コピー規制の具体的提案—」ジュリスト1018号24～30頁(1993年)、改正の経緯につき、「不正競争防止法 2 条 1 項 3 号

#### ④ 秘密管理の保護—営業秘密の不正利用行為の規制—

不正競争防止法による営業秘密の不正利用行為規制は秘密管理体制を突破する行為を規律することにより、市場に存在するインセンティブとして信用、市場先行の利益と並ぶ秘密管理を支援している<sup>321</sup>。

もともと、規制のポイントとした秘密管理体制の突破行為とそれによって得られたものを利用する行為が、促進しようとしている成果である営業秘密を利用する行為と近接しているか、あるいはそのものであるために、他の支援型の知的財産法に比すれば、促進すべき成果と保護の対象との乖離の度合いは甚だ小さいものとなっている。というものの、支援型ではない、特許法等の直接、インセンティブを創設することを目的としている知的財産法に比すれば、保護の客体と目される営業秘密の内容について、有用性の要件（2条6項）をうるさくいう必要はないとされるところ<sup>322</sup>など

の制度趣旨とその要件論」日本工業所有権法学会年報21号133～136頁（1998年）、田村善之「商品形態のデッド・コピー規制の動向—制度趣旨からみた法改正と裁判例の評価—」同・前掲注319ライブ講義71～78頁）。

<sup>321</sup> 田村・前掲注319不正競争法概説325～326頁、同「営業秘密の秘密管理性要件に関する裁判例の変遷とその当否—主観的認識 vs. 『客観的』管理—（その2）」知財管理64巻6号790～791頁（2014年）。

<sup>322</sup> 田村・前掲注319不正競争法概説335～336頁。

近時の裁判例（参照、石本貴幸「営業秘密における有用性と非公知性について」パテント70巻4号112～122頁（2017年））では、一見すると、有用性要件において、特許法29条2項の進歩性（非容易推考性）要件（同要件において、顕著な効果がいかかに勘案されるのかということにつき、田村善之「『進歩性』（非容易推考性）要件の意義：顕著な効果の取扱い」パテント69巻5号（別冊15号）1～12頁（2016年））と同様の基準を課しているかの如くにも思われる判決がある。事案に応じて、以下の二つの類型を区別すべきであろう（結論として、第一類型のものは是認し、第二類型のものは忌避すべきである）。

第一に、公知の情報と有意な差異がない情報につき有用性を否定するものがある。たとえば、クレープミックス液の材料の公知の組合せに関する特定の配合割合につき、その割合とすることで品質、食感、風味にどのような効果があるのか不明であることを理由に、有用性を否定した判決（東京地判平成14.10.1平成13(ワ)7445〔クレープミックス液〕）、シュー生地 of 公知の材料に関する特定の配合比率について、特段の効果を奏し、有用性を認めるに足りる証拠はないとする判決（大阪地判平成

14. 7. 30平成14(ワ)162 [パイシュー生地] がある (その他の否定例に、東京地判平成27. 8. 27平成26(ワ)19616 [二重打刻鍵]、東京地判平成27. 10. 22平成26(ワ)6372 [名刺帳]、東京地判平成23. 3. 2平成19(ワ)31965 [USBフラッシュメモリ]、大阪地判平成28. 7. 21平成26(ワ)11151ほか [錫器] (陳珂羽 [判批] 知的財産法政策学研究51号掲載予定)、秘密保持命令の発令の要件として不正競争防止法2条6項を援用する特許法105条の4第1項の解釈に関して、大阪地判平成20. 12. . 25判時2035号136頁 [窒化物半導体])。たしかに、材料やその組合せが公知である場合に、そのなかで特段の効果を示すことがない特定の数値を掲げたところで何か新しい効果をもたらされるわけではない。インセンティブ付与の必要性もないところ、競業を徒に規制することを防ぐ必要がある。さもないと、退職後の競業禁止義務が本来、無効となるべきときに、営業秘密の不正利用行為規制が隠れ蓑として濫用されかねない。要件論としては、公知の情報との差異と主張される具体化に意味がないために、公知の情報の範囲内と評価してもよい場合が多いように見受けられるが、公知の情報と効果が変わりがない以上、有用性を否定するという方策を拒む理由もないだろう。

第二に、裁判例のなかには、さらに、選択発明や設計事項でないことなど、有用性要件をして、あたかも特許法における進歩性 (非容易推考性) と同様のものであるかのごとく説くものもある。たとえば、融雪板の製造工程においてセメントと炭素を混合させることが公知である場合に炭素を均一に混合することや、端子の数を4個としたり、融雪板の寸法を一辺30cmとしたりすることは、当事者が通常の創意工夫の範囲内で選択しうる設計の事項にすぎないとして有用性を否定する判決 (効果も不明とされているが、大阪地判平成20. 11. 4判時2041号132頁 [融雪板の構造]) がある。しかし、技術的に開発が容易であったとしても、開発の時間と費用を節約しうるのであれば、有用な情報であることに変わりはない。その反面、営業秘密の不正利用行為規制は、主観的要件や行為態様を問わずに広範に他者の行為を禁止しうる特許権と異なり、情報の不正利用を禁止するに止まるから、さらに特許法の進歩性と同様の要件を課す必要性に乏しい (抽象論として、参照、大阪地判平成15. 2. 27平成13(ワ)10308 [セラミックコンデンサー])。公知の情報に比して有意な効果のある情報であれば、それが公知技術から容易に推考しうるものであったとしても、自ら開発することなく、秘密管理態勢を突破して不正に取得したり、図利加害目的で使用したりする行為を容認することは、かえって情報の開発のインセンティブを損ねることになろう。裁判例でも、基本的な光学理論と従業員の能力、経験をもって一から製品の設計、開発、製造ができるとしても、営業秘密である図面等を用いることで、設計、開発に要する期間が短縮されることを理由に有用性を肯定する判決がある (東京地判平成28. 4. 27平成25(ワ)30447 [オートフォーカス顕微鏡の組立

は、支援型としての特徴が完全に消滅しているわけではないことを示している。

### ⑤ インセンティブ支援型知的財産法のメリット

そもそも知的創作物というのは観念に存在するものである。観念に存在するものを直接規制しようとしても、ただの空振りに終わるので、規制のときには有体の物質的な世界と関わり合いを持っているところを見つけてきて、そこに法的な規律をかける<sup>323</sup>。このような物質的な世界で規制をかけるべきポイントを、以下、「連結点」と呼ぶことしよう。このようにして連結点に選択され規制をかけられている行為のなかで、共通しているパターンが情報に見えたり、無体物に見えたりする結果、いわゆる「知的財産」として把握されることになる。したがって、後述するように、ある種の知的財産法において、ときとして知的財産という客体が保護されているように見えるのは、あくまでも観察者の認識の産物でしかなく、物理的に規制されているのはあくまでも人の行為である<sup>324</sup>。ゆえに、その規制の対象が必ず知的創作物の利用行為となると短絡する必要はない。無体物という客体と利用行為の区別が、相対的なものでしかないとなれば、何を連結点として規制すべきかということの選択には、かなりの自由度がある。

実際、既述したように、一部のインセンティブ支援型の知的財産法は、生み出してほしいと考えている成果からかなり隔たったところを連結点として規制することがある。そのような法制度の結果、どのような知的創作物が開発されるのかということは、市場に委ねられることになる。その分、市場に対する法的な介入も小さなものということができる。さらにいえば、この方策の下では、保護すべき知的創作物なるものを特定しないので、特定のターゲットがない分、知的創作物の範囲や要件の立法に対してロビイングが行われにくい。そのような形で立法による法制化を実現したうえで、どのような創作物が開発されるのかということの決定は、市場と

---

図])。穏当な判断といえる。

<sup>323</sup> Lee/前掲注126・57頁。

<sup>324</sup> 田村善之「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」著作権研究36号3～5頁(2010年)、同「未保護の知的創作物という発想の陥穽について」同・前掲注319ライブ講義49頁、同/前掲注313・331～332頁。

いうロビイングが及ばないプロセスに委ねるというメリットを認めることもできる<sup>325</sup>。

### 3) 小括

人工的な制度の設営には、政策形成過程のバイアス、経路依存性など、所期の目標の達成を妨げるいくつかの要因を孕んでいる。その反面、市場には、自由主義的契機と民主主義的契機が備わっている。したがって、新たなイノベーションが生まれつつあるとしても、市場先行の利益、秘密管理、信用等の市場におけるインセンティブが十分に機能しているのであれば、あえて法制度が介入する必要はない。フリー・ライダー問題が無視しえない等の理由により、法の対応が望まれる場合であっても、法制度設営に伴う政策バイアスや経路依存性の問題を抑止するためには、まずは市場におけるインセンティブを支援するタイプの知的財産法の可能性を模索すべきである。

たとえば、本節の冒頭で触れた第四次産業革命関連のイノベーションに関しても、IoTについては、IT 関連発明に関してすでに述べたところがそのまま当てはまり、特許保護適格性を欠く抽象的なアイデアを具体化する過程に新規性、進歩性(非容易推考性)がなければ、特許保護適格を認めないとする対応をとるべきであるように思われる<sup>326</sup>。ビッグ・データに関しても、従前から技術的なプロテクションによるアクセス・コントロールによって保護が図られていたのであるから、技術的制限手段に対する不正アクセス行為自体に対する規制を中心とした対策をまずは検討すべきであろう<sup>327</sup>。同様の理は、AIにおける学習済みモデル<sup>328</sup>にも妥当する。営業秘密やプロテクションに対する不正競争防止法等による保護、伝家の宝刀としての一般不法行為による投資の保護とそれらの微調整で十分な可

---

<sup>325</sup> 田村/前掲注324著作権研究17頁、同/前掲注324ライブ講義57頁。

<sup>326</sup> 本論文「(4)」知的財産法政策学研究46号291～292頁(2015年)。

<sup>327</sup> 亀井/前掲注306・470・474頁、上野/前掲注306/パテント70巻2号34～35頁。実際、基本的にはこの方向での不正競争防止法の改正法案が国会に提出され、審議中である。

<sup>328</sup> 奥邨/前掲注306コピライト666号8～9頁。

能性があり、投資誘引のためにあえて知的財産権の保護が必要という判断をなすには時期尚早であろう<sup>329</sup>。AI創作物についても、AI化が進行するなかで、人の創作活動のインセンティブの付与の必要性は減じられることはあっても増えることはないのではないか。そうだとすると、人の着想が介在しないAI創作物について特許権や著作権の保護を及ぼすという対策を施す必要はないように思われてならない。

## 6 プロ・イノベーションのための muddling through の手法 (2) — 法的判断主体間の役割分担 —

### 1) 問題の所在

以上のように新たな保護対象に対する特許の拡大に関しては謙抑的に構え、市場の活用を優先するとしても、すでに特許制度による保護が確立している分野に関しては、特許制度のなかで漸進的な試行錯誤を繰り返すことが第一義的な対応策となる。Burk & Lemleyの特許政策の舵取りの理論 (Policy Levers Theory) が示唆するように、どの程度の発明がなされた場合に特許を認めるべきかということは産業分野毎に異なりうるから、それに合わせて新規性の幅や進歩性(非容易推考性)の高低等、特許要件を調整することが期待される<sup>330</sup>。それぞれの発明に適度な保護範囲を付与するためには、いかなるクレームを設定し、それをどのように解釈し、どのように均等論を適用するのかということも問題となる<sup>331</sup>。さらに、特許権に適度の抑止力を与えるために、差止請求権の行使可能性や、損害賠償額の多寡等、権利の救済手段にも目を配る必要がある。

### 2) 特許権設定によってアプローチを分断する発想の適否

それぞれの場面でどのような要素を考慮するのかという点に関しては、伝統的には、特許権という排他権が付与されたことを重視するアプローチがとられてきた。顕著にその現象が認められるのが、特許権に基づく差止

---

<sup>329</sup> 亀井/前掲注306・471・474頁。

<sup>330</sup> 参照、前掲注314・172頁。

<sup>331</sup> 参照、前掲注314・172頁。

請求権を裁判所において制約することの可否が問題となる場面、あるいは、その公取委版とでもいうべきものとなるが、特許権の行使に対する独占禁止法の規制の可否が問題となる場面である。そこでは、特許法が特許権という排他権を与えている以上、その本体ともいうべき差止請求権の行使は、侵害が起きるおそれがある限り、原則として制限されるべきではなく、それが権利濫用とされたり、独占禁止法違反とされたりするのは例外的な場合に限られる、と理解されてきたのである<sup>332</sup>。こうした発想は、明文をもって排他権を制限しているはずの裁定許諾の運用にまで及び、通説的な見解は、特許法93条に基づき公益を理由として裁定許諾が認められるのは極めて例外的な場合に限られる、と説いてきた<sup>333</sup>。

他の場面でも、たとえば、均等論に関しては、出願時に存在した同効材に関して請求範囲に含めることができたものである以上、均等論は定型的に否定されるとする考え方や、補正によりクレームから落した範囲に関してはその理由の如何を問わず均等論を用いて復活することは許されないとする考え方が唱えられている<sup>334</sup>。こうした見解の背後に、均等論は、出願人が出願し特許が付与されたクレームの外側にまで権利行使を認めるものであるから、かりにこれを認めるとしても例外的なものであって然るべきであるという前提があることを看取することができる。

しかし、そのような発想は、特許制度の究極の目的である産業の発展の実現という観点に鑑みて望ましいアプローチといえるのだろうか。

### 3) 行為規制としての特許権

特許法を含む知的財産法においては、一般的に、知的創作物 (e.g. 発明) に対する権利というメタファーが用いられている。しかし、発明・著作物などの無体物 (= 知的財産) は実存するものではなく、人工的な構成物に過ぎない。

---

<sup>332</sup> こうした伝統的な理解に対する批判的な見地からの紹介として、白石忠志『技術と競争の法的構造』(1994年・有斐閣) 16頁を参照。

<sup>333</sup> 批判的な見地からの紹介として、白石・前掲注332・24～25頁を参照。

<sup>334</sup> 学説、裁判例に対する批判的な見地からの紹介として、田村善之[判批] IP マネジメントレビュー22号27～30・32～33頁(2016年)。

一般的に知的財産法の世界では、知的創作「物」もしくは無体「物」というものがあって、それを人間が利用しているというレトリックが頻繁に用いられる。そこでは、知的創作「物」あるいは無体物と、その利用「行為」は峻別されるということが前提とされている。しかし、両者の区別は相対的なものでしかない。たとえば特定のプログラムをネットワーク上で送信する行為をどのように捉えるのかという問題を考えると、著作権法の条文は、これを、特定のプログラムという著作物（無体物）を公衆送信する「行為」だと捉えている（著作権法23条1項）。他方で、特許法では、クレームの書き方次第となり、特定のプログラムが発明としてクレームされれば、送信は発明の実施「行為」であると把握されることになるが、プログラムの送信方法が発明としてクレームされれば、送信方法は発明という無体「物」として把握されることになる。

この例は、人の行為から分離した知的創作物、ないしは無体物なるものを観念するのは、単なるフィクションに止まるということを示している。無体「物」や知的創作「物」と呼ばれているものの実態は、多種多様な人の行為のなかから類似するパターン（*similitude in pattern*）が抽出され、それに無体「物」あるいは知的「財産」というレッテルが貼られているに過ぎない<sup>335</sup>。このように、どのような行為者にも共通している抽象的な要素、たとえば著作権法でいえば、複製や公衆送信等の要素を「行為」として切り出して規律し、他方で、個別の行為毎に異なる色彩を放つ固有の要素を個別的な「知的創作物」、たとえば著作権法でいえば著作物として把握し、もって規制すべき行為を、創作的表現という「物」を法定の利用「行為」の場面で再生することという形で定義することは、規制されるべき行為を明確に分かりやすく特定するという法技術でしかない<sup>336</sup>。もちろん、そのような法技術には、特定の権利によって禁止されるべき行為を逐一列挙すると煩雑に過ぎるところを、特定の知的創作「物」に対して権利が与えられたと抽象的に措定することにより、禁止されるべき多種多様な行為のなかから、一般的に共通するパターンを取り出し、それを発明や著作物と呼

---

<sup>335</sup> Wendy J. Gordon（田辺英幸訳）「INTELLECTUAL PROPERTY」知的財産法政策学研究11号6～7頁（2006年）。

<sup>336</sup> 前掲注324所掲の文献を参照。

ぶことで、侵害となる行為の範囲を可視化し、把握しやすくするという効用がある<sup>337</sup>。

#### 4) プロセスのなかの通過点としての特許「権」

このように特許権が行為規制であるという見方に立脚すると、特許権の行使を認めるか否かという問題は、どのような要件の下でいかなる行為を規制していくのかという問題であると置き換えることができる。そして、この行為規制の要件を吟味する際には、前述したように、産業の発展という特許制度の究極の目標の達成に向けて様々な要素を考慮していく必要があるが、その判断機関としては、市場、立法、行政、司法等、様々なものを想定することができる。イノベーションを促進し産業の発展をもたらす特許制度のあり方に関して一義的な解を得ることが困難であるなかで、判断機関として活用しうるかもしれない資源を最初から選択肢の外に置く必要はなく、これらの判断機関の役割分担としてどのようなものが望ましいのか、という考察を意味もなく省略する発想は有害ですらある。

こうした観点の下では、特許制度は、特定の行為規制を発動するか否かということの決定に対して、市場、立法、行政、司法等の様々な機関が関与する制度である、と理解されることになる。特許庁が特許権の付与を認めたということは、その一連のプロセスのなかの一通過点に過ぎない。より具体的にいえば、特許制度は、行為を規制する権限を私人に委ねることとするが(=裁判所による民事規制)、その規制すべき行為のなかから特定の要素(=「発明」)を取り出して、そこに特許庁の事前審査を介在させることとしており、特許査定がなされた結果、登録により特許権が発生したということは、その特許庁による事前審査が終了したということの意味するに止まる<sup>338</sup>。

---

<sup>337</sup> 田村善之「muddling throughとしての法政策学—『多元分散型統御を目指す新世代法政策学』中間報告—」新世代法政策学研究10号289～290頁(2011年)。独禁法の規制に関する、川瀆昇「市場をめぐる法と政策—競争法の視点から—」新世代法政策学研究創刊号81～82頁(2009年)も参照。

<sup>338</sup> 田村善之「特許権と独占禁止法・再論—権利vs.行為規制という発想からの脱却—」日本経済法学会年報32号65～66頁(2011年)。賛意を表すものに、高橋明宏『知財

## 5) 議論の実益を示す具体例—特許庁における合理的無知の理論—

こうした発想の実益を示す例として、Mark A. Lemleyの特許庁における合理的無視 (Rational Ignorance at the Patent Office) という議論<sup>339</sup>を紹介しておこう。アメリカ合衆国特許庁の審査に関しては、今も昔も過誤登録が多くござんで問題があるという批判に対して、それはある程度当を得た批判かもしれないけれども、しかし、だからといって完璧な審査を特許庁に期待してよいものか、という疑問を提起する論文である<sup>340</sup>。

この論文の当時、米国では年間約27万5千件の出願があり、そのうち、15万件が登録されていた<sup>341</sup>。米国は訴訟が多いといわれているが、しかし、そのアメリカですら、侵害訴訟が提起される数は、クレーム数で年間平均約2千件、事件数にして約1,600件、トライアルまで行くような真剣に争われる訴訟は、クレーム数にしてそのうちわずか125個、事件数にしてわずかに100件しかなかったという(いずれも当時)<sup>342</sup>。もちろん、侵害訴訟まで行かない紛争はあろうが、15万件の登録(当時)に比べれば、その割合は少ないと推察される。他方、割合はなかなか確定しにくい、不実施の特許が多いということもよく知られている<sup>343</sup>。

このように、多数の特許出願中、実際に紛争になるものがごく一部で、実施される特許も一部に過ぎないとすると、同論文によれば、かりに15万件全ての出願について一律により完璧に近い審査を期するのは、とりわけ使われないもの、あるいは紛争にならないものが多いことを考えると、制度全体のマクロ的な運用という観点から見るとむしろ非効率だということになる。

実際、米国特許商標庁の審査官が1件当たりの審査に費やしている時間

---

イノベーションと市場戦略イノベーション』(2012年・国際書院) 267～268・449～450頁。

<sup>339</sup> Mark A. Lemley, *Rational Ignorance at the Patent Office*, 95 Nw. U. L. REV. 1495 (2001). その紹介として、鈴木将文「特許に関する制度設計への一視座—瑕疵ある特許の規律の視点—」 *パテント* 64巻16号(別冊7号) 36頁(2011年)。

<sup>340</sup> *Id.* at 1495-96.

<sup>341</sup> *Id.* at 1497-98.

<sup>342</sup> *Id.* at 1501.

<sup>343</sup> See, *id.* at 1503-08.

は、平均18時間程度であろうとされている<sup>344</sup>。これに対して特許侵害訴訟において弁護士や技術的な専門家が先行技術や審査経過や特許の有効性等に費やす時間は数千時間に上るのであるから、たとえば審査体制を充実して審査時間を倍の36時間にしたところで、それで個別の出願に対する審査が現在の侵害訴訟における調査の水準に比肩しうるものとなることを期待することはできない<sup>345</sup>。つまり、全ての出願に対するより完璧な審査が効率的な解ではなく、相応の部分の要件の判断は、むしろ実際に紛争が生じた後の侵害訴訟等に譲ることにも一定の合理性があることになる<sup>346</sup>。この合理性をして、同論文は、**Rational Ignorance**、つまり、特許庁において特許要件の瑕疵を合理的に無視している、あるいは、合理的に無知である、という呼称を与えている<sup>347</sup>。

このような発想に対しては、予め特許の有効無効を明確化していたほうが、発明をイノベーション化していくのに関係特殊的投資が必要な場合には投資が促進され、侵害訴訟のコストが大きい場合にはライセンス収入の増収をもたらし、ライセンシー間の競争がある場合のライセンス料の高騰を防ぎ、また他者の特許を無効とする行動に対するフリー・ライダー問題がある場合には無効化が過少となるおそれがあることが指摘されている<sup>348</sup>。そして、もちろん、Lemley 自身、米国特許庁の審査制度の廃止を主張するものではないから、肝要なことは、どの段階でどの程度の資源をどのように投入して特許要件を判断することが合理的なのかということを探索していくことにあるといえよう<sup>349</sup>。

このように、特許庁における合理的無知の理論は、単純に完璧な事前審査を求めるのではなく、出願、審査、登録、侵害訴訟という一連のプロセ

<sup>344</sup> *Id.* at 1501.

<sup>345</sup> *Id.* at 1502, 1510-11.

<sup>346</sup> *Id.* at 1511, 1514.

<sup>347</sup> *Id.* at 1511.

<sup>348</sup> 長岡貞男「特許権の有効性の早期明確化は何故重要か」日本知財学会誌 9 巻 1 号 26～30頁 (2012年)。中村健太『特許権の早期安定化とイノベーション：情報提供制度と異議申立制度に関する実証研究』(2016年・知的財産研究教育財団 知的財産研究所) 10～13頁も同旨。

<sup>349</sup> 参照、中村・前掲注348・13頁。

スのなかで、一体、どこで何をどの辺りまで判断するのが合理的かという観点から議論を展開する点に特徴があり、プロセスとして各種の機構を把握し、その役割分担という観点を具体的な制度の運用論に結びつける極めて示唆的な論文と評することができる。

## 6) 小括

以上、特許制度を市場、立法、行政、司法等の様々な判断機関が関与する行為規制の決定機構として把握し、特許権の付与をそうした一連のプロセスのなかの一通加点として相対化する発想と、その議論の実益を示す役割分担論の具体例を紹介した。

以下では、こうした発想が個々の場面においていかなる帰結をもたらすのかということ、特許要件の吟味の場面、特許権の保護範囲の画定の場面、特許権の救済手段の調整の場面のそれぞれにおいて近時、特に議論されている争点を題材に論じていくことにしよう。

## 7 特許要件の吟味の場面における muddling through

### 1) 問題の所在

2000年のキルビー事件最高裁判決と2004年改正による特許法104条の3の新設により、特許権侵害訴訟においても特許要件を吟味しうることが明確化された。そして、2004年改正でいったん廃止された特許付与後の異議申立てが2015年改正で復活したため、現状では、特許付与後に特許要件を吟味する制度として、無効審判、侵害訴訟、付与後異議申立てという3つの手続が用意されていることになる(トリプル・トラック)。もっとも、特に期間制限なく併存する無効審判と侵害訴訟に関しては(ダブル・トラック)、再検討を迫る声もある。そこで、以下では、第一に、なにゆえ期間制限のない無効審判に加えて期間制限のある付与後異議申立てが必要なのか、第二に、なにゆえ侵害訴訟における無効の抗弁に加えて無効審判の制度が必要とされるのか、ということ論じていく<sup>350</sup>。

---

<sup>350</sup> 無効審判の制度があるにもかかわらず侵害訴訟で無効の判断をなしうる制度とすることの合理性に関しては、かつて侵害訴訟においては特許の無効を判断できな

いと一般に考えられていた時代に、当然無効の抗弁の導入を提唱した、田村善之「特許権侵害訴訟における公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」同『機能的知的財産法の理論』（1996年・信山社）58～137頁で吟味したところであるので割愛し、本稿ではもっぱら逆方向の問題、すなわち、侵害訴訟において無効の判断をなしうるにもかかわらず、なぜ、無効審判の制度を残しておくべきなのかという問題に焦点を当てる。

ちなみに、当然無効の抗弁の法理に関して、無効理由を定める特許法123条1項が、講学上の行政処分の取消事由を列挙したものであるという筆者の理解に対しては、審査官が査定時に顕出困難であった刊行物記載に基づく拒絶査定をなしえなかったとしても、それがゆえに特許法51条に違反することにはならないことを理由に、特許法123条1項各号の無効理由は特許の違法事由を列挙したものではないという批判が加えられている（興津征雄「特許付与・無効審判・侵害訴訟—行政法学的分析—」パテント64巻10号（別冊6号）17頁（2011年））。しかし、行政訴訟において処分の瑕疵を争う場合、その違法判断の基準時に関しては処分時以外にも様々な選択肢がありうるとされており、取消訴訟の目的が事後審査にあるのか（処分時説に傾く）、違法状態を排除するところにあるのか（判決時説に傾く）という一般的な取消訴訟本質論ではなく、具体的に行政過程における法律の仕組み毎に考察すべきものであるならば（塩野宏『行政法Ⅱ』（第5版補訂版・2013年・有斐閣）201頁）、多数の私人の行為を規制する権利を認めることになる特許査定やその後の設定登録にあっては、処分時に審査官が判断可能であったか否かということとは無関係に、取消事由の有無を判断する争訟の時点で特許要件を充足していないということをもって違法とすべきか否かの分岐点とする立法政策に合理性が認められ、またそれを採用しているのが特許法123条1項なのであると理解することができよう。なお、特許法123条1項に関しては一部に特許査定とは無関係な訂正要件違反のような無効理由が掲げられていること（特許法123条1項7号・8号）をもって筆者のような理解に反対する見解もあるが（大淵哲也「特許処分・特許権と特許無効の本質に関する基礎理論」日本工業所有権法学会年報34号84～85頁（2011年））、特許査定の可否とは無関係にその種の後発的な無効理由を認めるか否か、認めることとした際に制度の簡便化を図るために既存の無効審判制度のなかに統合するかということは政策的に決めることができる問題なのであって、そのような政策判断がなされたからといって、その他の無効理由を含めて十把一絡げに法的性質が変わるものでもないだろう。

なお、いずれにせよ無効であることが明らかな場合に限り侵害訴訟において当然無効の抗弁を許すべきであるとする筆者の主張は、2011年改正特許法104条の4による再審の制限が導入されるようになった現在、被疑侵害者の手続保障の観点からは解釈論としてはもはや採用しがたく（吉田広志「104条の3時代のクレーム解釈—

## 2) 無効審判制度に加えて付与後異議申立制度を併存させる意義

### ① 付与後異議申立ての廃止と復活

現行特許法は、従前は、審査官が拒絶理由を見出さないことを公衆に告知する出願公告後に何人にも異議申立てをなすことを認める付与前異議の申立制度を置いていたが、米国から具体的に廃止を求められたこともあり、1994年特許法改正において特許権をより早期に付与するためにこれを廃止し、新たに特許掲載公報発行の日から6カ月以内であれば何人も申立てができる付与後異議申立制度を設けるに至った（1996年1月1日施行）<sup>351</sup>。

しかし、おりしも知財立国のうねりのなかで特許権の強化が謳われるなか、特許付与後の異議申立ての制度は、無効審判と併存しておく意味が問われ、2003年改正により廃止された（2004年1月1日施行）<sup>352</sup>。

ところが、異議申立てに代わる役割をも期待された無効審判の請求件数が思うように伸びなかったために、2014年改正により付与後異議申立制度が復活するに至った（2015年4月1日施行）<sup>353</sup>。

その結果、現在では、特許掲載公報発行日後6カ月以内であれば何人も申し立てることができる付与後異議申立て（特許法113条1項）と、2015年

---

ポストキルビー時代におけるリパーゼ判決の意義」知財研フォーラム94号12頁（2013年）、もっぱら立法論として論じるべきものとなったと考えている。同改正により、侵害訴訟において特許権者が勝訴する判決が確定した後、無効審決が確定しても先の確定判決を再審により取り消すことができなくなったわけであるが、こうした取扱いは先の侵害訴訟において無効の抗弁について（「明らか」要件などの制限を受けることなく）十全に審理判断することができるという手続保障があつて初めて正当化することができると考えられるからである。

<sup>351</sup> 参照、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室『平成6年改正工業所有権法の解説』（1995年・発明協会）165～168・247頁、熊谷健一『逐条解説 改正特許法』（1995年・有斐閣）27頁。

<sup>352</sup> 参照、特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成15年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（2003年・発明協会）50～52頁。

<sup>353</sup> 参照、特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成26年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（2014年・発明協会）74～76頁。

改正により利害関係人のみが請求できるとされ(123条2項)<sup>354</sup>、期間制限のない無効審判とが併存することになった。

## ② 付与後異議申立件数・無効審判請求件数・情報提供件数の推移

付与後異議申立てを廃止した2003年改正の起草関与者は、無効審判と異議申立てを併存させる意味はなく、同年の改正で無効審判の請求人適格を何人にも認めることを明定したこと<sup>355</sup>もあって、従来であれば異議申立てで処理されていたであろう案件の相当数が無効審判に流れるだろうと考えていた。しかし、現実にはそのようにならなかった<sup>356</sup>。以下にその数字を掲げる<sup>357</sup>。

年	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
異議申立件数	4,306	3,850	4,765	0	0	0	0	0
無効審判請求件数	283	260	254	358	343	273	284	292
年	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
異議申立件数	0	0	0	0	0	0	364	1,214
無効審判請求件数	257	237	269	217	247	215	231	140

2003年に廃止される直前では、異議申立件数は毎年4千件前後に上っていたのに対し、無効審判件数は異議申立廃止直前の200件台から2004年の廃止直後に300件台に突入したものの2006年から200件台に落ち込んでいく。

<sup>354</sup> 参照、特許庁・前掲注353・120頁。

<sup>355</sup> 参照、特許庁・前掲注352・53～56頁。従前から明文がないなかで、冒認や共同出願違反という権利の帰属以外の無効理由に関しては、請求人適格を何人にも認めるべきであるとする見解が有力に説かれていた(中山信弘「無効審判の請求人適格」『無体財産法と商事法の諸問題』(豊崎光衛追悼・1981年・有斐閣)195～217頁、同「無効審判のあり方」日本工業所有権法学会年報5号211～213頁(1982年))。

<sup>356</sup> 参照、特許庁・前掲注353・74頁。

<sup>357</sup> 特許庁『特許行政年次報告書2017年版 統計・資料編』(2017年・特許庁)7・10頁。

そして、2014年改正により復活した付与後異議申立ての件数は1年間を通じてのフル稼働となった2016年には1,200件を超えた<sup>358</sup>。他方、同年の無効審判は激減し、140件に止まることとなった。とはいえ、復活した異議申立ての件数は、無効審判の落ち込み具合（前年比91件減、前前年比75件減）を遥かに上回るから、特許庁において事後的な特許の瑕疵を吟味する手続の総数は顕著に増加したといえる。

ところで、出願人以外の第三者が特許庁に対して特許要件に関する情報を届ける制度としては、これらの手続のほかにも情報提供制度が存在する（特許法施行規則13条の2）。情報提供制度は特許出願が新規性、進歩性等を満たしていないことを示しうる情報を書面により特許庁長官に提供する制度であり<sup>359</sup>、下記に見るように、付与後異議申立ての廃止後、とみにその利用件数が増している<sup>360</sup>。実際、利用者にとって情報提供制度は異議

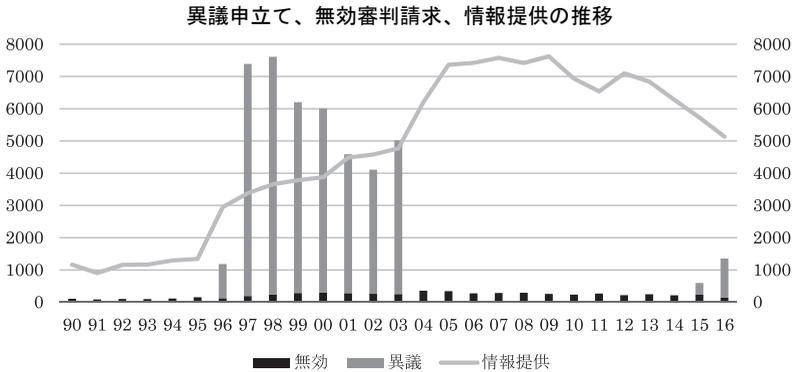
---

<sup>358</sup> 付与後異議申立てを復活させた2014年特許法改正は2015年4月1日に施行されたが、その異議申立ての最初の締切りは、特許掲載公報発行日以降6カ月を経過した2015年10月1日からであり（平成26年法律第36号附則2条16号）、ゆえに2015年の364件という数字は実質的にはぼ3カ月間の数字であることに注意。

<sup>359</sup> 特許庁「情報提供制度について」[https://www.jpo.go.jp/seido/s\\_tokkyo/tt1210-037\\_sanko2.htm](https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm)。

<sup>360</sup> 以下のグラフは、中村健太＝真保智行＝長岡貞男「特許の審判及び異議申立に関する経済学的分析」『平成21年度我が国の持続的な経済成長にむけた企業等の出願行動等に関する調査報告書』（2010年・知的財産研究所）122頁をベースにしつつ、特許庁『特許行政年次報告書2008年版～グローバル化に対応したイノベーションの促進～』（2008年・特許庁）158頁、同『特許行政年次報告書2012年版 グローバルな知的財産システムの実現に向けた競争と協調』（2012年・特許庁）134頁、同『特許行政年次報告書2017年版 知をつなぎ時代を創る知的財産制度』（2017年・特許庁）117頁、同・前掲注357・7・10頁により補充した情報を基に作成した。なお、それぞれの文書により件数に若干のバラツキがあるが、その場合には特許庁の文書でしかも刊行時点が遅いものの数字を採用した。正確性を記すのであれば、元来は各項目毎に数字を明らかにしたうえで出所を逐一明示すべきであるが、煩雑となる反面、本稿にとっては大まかな傾向さえつかむことができれば十分であるとともに、本稿掲載のグラフの大きさの下では有意な差異を感じさせない程度のバラツキに止まるので、一覽性を優先することにした。

申立てに代替する役割を果たしたと推論する実証分析がある<sup>361</sup>。他方、付与後異議申立ての復活後、その件数を落しているが、2013年から2016年まで出願件数、審査請求数に大きな変化はないにもかかわらず<sup>362</sup>、付与後異議申立ての復活前から情報提供制度は徐々に減少していたので、他の要因も寄与しているのであろう<sup>363</sup>。



### ③ 付与後異議申立制度によるシグナリング・炙り出し機能

先に紹介した Lemley による特許庁における合理的無知の理論は、日本の特許制度にも妥当するようと思われる。なぜならば、日本での特許出願は近時は30万件より少し上で推移しており（2016年で31万8,381件）、審査

<sup>361</sup> 中村健太＝真保智行＝長岡貞男「情報提供制度、異議申立、不服審判請求、無効審判請求に関する経済学的分析」『平成22年度我が国における発明等の産業化にむけた出願行動等に関する調査報告書』（2011年・知的財産研究所）176頁、中村健太「特許付与前情報提供制度の実証分析 特許審査の質に対する効果」国民経済雑誌206巻3号113～114頁（2012年）は、異議件数が多かった技術分野で情報提供件数の増加率が高いとしている。中村ほか/前掲注360・90頁も参照。

なお、付与後異議申立ての廃止の際に新設された付与後の情報提供制度（特許法施行規則13条の3）の件数が付与前異議の情報提供の件数に到底比肩しうるものとはなっていないこととその理由につき、参照、中村/前掲注361・112頁（年間100件に満たない程度とされる）。

<sup>362</sup> 特許庁・前掲注357・2頁。

<sup>363</sup> 中村・前掲注348・22頁は、審査期間が短縮していることを指摘する。

請求される件数は24万件台（2016年で24万455件）、特許が登録される件数は20万件前後（2016年で20万3,087件）であるのに対し<sup>364</sup>、侵害訴訟の件数は2015年に154件<sup>365</sup>、2016年に142件<sup>366</sup>に止まっており、無効審判件数も上述したように200件台であったが、2016年には140件にまで落ち込んでいるからである。これらの数字は、先に紹介したのと同じ理由で、日本においても30万件を超える出願や、20万件前後の特許のうち、何割かという数字を特定することこそ困難であるものの、やはりその多くが実施されていない等の理由で実務においてその存在意義に乏しいものであることを窺わせる。

他方、これほどの膨大な出願件数に対する特許庁の審査官の人数<sup>367</sup>の比に鑑みると、個々の出願に対して長時間をかけた完璧な審査をなすことは制度的には予定されていないことは明らかである。そして、同じく膨大な出願件数を分母にとった場合の、特許要件に関する紛争が現実には生起する割合がそれほど高いものではない以上、Lemleyが指摘するように、紛争が顕在化するのを待ってからより充実した判断をなしたほうが効率的な場合があるといえよう。もちろん、特許庁による審査体制がすでに用意されていることを所与とすれば、完全に紛争が顕在化するまで全く特許要件の吟味を行わないという極端な制度もまた非効率である。そもそも審査主義を採用している以上、特許庁には一定の審査をなすことが法制度としては要請されているといえる。したがって、審査官のところでは、時間的な制約があることに鑑みて、即座にアクセスしうる資料に基づいて特許要件を充足していないことを相対的に容易に判断しやすい出願を拒絶するこ

---

<sup>364</sup> 特許庁・前掲注357・2頁。

<sup>365</sup> 最高裁判所事務総局行政局「平成27年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報68巻10号2456頁（2016年）。

<sup>366</sup> 最高裁判所事務総局行政局「平成28年度知的財産権関係民事・行政事件の概況」法曹時報69巻10号2881頁（2017年）。

<sup>367</sup> 2017年度で特・実審査官の定員は1,696人（ちなみに、審判官は383人）である（特許庁・前掲注357・157頁）。もっとも、このほかに、外部の登録調査機関に先行技術文献調査が外注されているので（特許庁・前掲注360特許行政年次報告書2017年版113頁）、審査体制は審査官（+審判官）の数のみで捕捉することはできないことに注意しなければならない。

とを最低限の役割として期待し、それを超える作業は、何らかの方策により炙り出した一部の重要な出願に対して重点的に向けるほうが効率的といえよう。

しかし、問題は、どのようにして、膨大な出願の山のなかから真実、特許要件の判断に費やすことができる限られた資源を重点的に投入すべき出願をふるい分けるところにある。特許庁はたしかに、技術的な文献に関する情報を豊富に保有し、それを活用することには長けているが、いかなる発明がビジネスにおいて重要となるのかということをかき分けるのに必要な情報を十分に持ち合わせているわけではないように思われるからである。いかにしてそのような情報を収集するのかということが、審査制度の効率的な運用のための課題となる。

この点に関して、異議申立てには、真に瑕疵を問題とすべき特許はどれなのかという情報を公衆の行動から明らかにするというシグナリングの機能を期待することができよう。異議が申し立てられたということは、少なくとも異議申立人にとっては異議申立てのコストを払ってまで申し立てる意味があると考えられているのであるから、当該特許がビジネスにおいて異議申立てに値するほど重要な特許であり<sup>368</sup>、ゆえに特許庁の限られた資源を投入してその要件の吟味に当たったとしても非効率的とはいえないことを示す徴表として理解することが可能であるように思われるからである(炙り出し機能)<sup>369</sup>。実際、法制度としても、審判官の合議による審理が開始されるなど(114条1項)、異議申立ては、通常の出願に対する審査に比して、重い手続の下で遂行することが予定されている。

#### ④ 無効審判制度との相違—締切効果・外部効果—

もちろん、無効審判制度にも同様にビジネスで重要と考えられている特許を炙り出す機能はある。しかし、瑕疵ある特許の出現の事前抑制のために設けられている審査制度に代替する機能を果たすという点において、無効審判は、異議申立てに劣るところがあることは否めない。

<sup>368</sup> 異議が申し立てられる特許は、前方引用件数(特許出願が他の特許出願に引用されている回数)等、特許の価値を示すと思われる代理変数が高いとする実証研究の成果がある(中村ほか/前掲注360・111頁、中村ほか/前掲注361・162頁)。

<sup>369</sup> 中村・前掲注348・13・33頁。

なぜならば、無効審判は期間制限なくいつでも請求しうるとされているために（特許法123条3項参照）<sup>370</sup>、実際に発明を実施し被疑侵害者となることが分かってから請求しても遅くはない。したがって、無効審判は、構造的に、早期に審判請求をなすというドライブはかかりにくい<sup>371</sup>。

これに対して、異議申立ては、特許掲載公報発行日後6カ月以内に申し立てる必要がある（113条1項）。そして、無効審判の手数料が高く<sup>372</sup>、口頭審理が原則である（145条1項参照）のに対して、異議申立ては手数料が低く<sup>373</sup>、書面審理を原則とするために（118条1項）相対的にその利用コストが低い。したがって、同じく特許の瑕疵を攻撃する手段でありながら、より低廉な異議申立てを利用したいと考える者は、将来、申立ての期限内に異議を申し立てる必要があることになる（締切効果）。この場合、特許発明を実施し被疑侵害者となるか否か確実には分からない段階でも、この締切効果があるがゆえに異議申立てをなすことを迫られる者がいるとすれば、その者は、結果的に自らのためではなく、潜在的に被疑侵害者となりうる第三者のために特許の瑕疵を攻撃する手続を開始したことになる。そ

---

<sup>370</sup> もっとも、無効審判請求に関しては2014年改正により利害関係が必要とされており（123条2項）、特許権消滅後の時間の経過に伴い、（元）特許権者から損害賠償請求や不当利得返還請求などを請求される可能性がある者が存在しなくなった場合には、無効審判請求が提起される可能性も消滅する。

<sup>371</sup> 実証研究によれば、無効審判が請求される特許も、異議申立てと同様に、特許の価値を示す代理変数が高くなる傾向があるが、その有意性は低いとされる（中村ほか/前掲注360・117頁）。特許権者から警告を受けたり、侵害訴訟が提起されたりしてからでも間に合う無効審判と異なり、多くの場合、将来、被疑侵害者となる見込みが確実でない段階で申し立てることを迫られる異議申立てのほうが、その分、重要な特許に対して申し立てられる確率が高くなる、というストーリーが成立しているのかもしれない。

<sup>372</sup> 無効審判請求の手数料は、付与後異議申立ての廃止から復活の前後を通じて、請求1件につき49,500円と1請求項につき5,500円を加えた額で維持されている（2003年改正前特許法別表（195条関係）13号、特許法別表（195条関係）16号）。

<sup>373</sup> 2003年時点での付与後異議の手数料は申立て1件につき8,700円に請求項毎に1,000円を加えた額であったのが（2003年改正前特許法別表（195条関係）11号）、現在では申立て1件につき1万6,500円に1請求項につき2,400円を加えた額とされている（特許法別表（195条関係）14号）。

うした者が多ければ多いほど、締切効果による外部効果もより大きなものとなり、審査制度に代替する期待も高まることになる。前述したように、2004年に付与後異議申立てが廃止されたにもかかわらず、無効審判の請求件数には大きな変化はなく、廃止前の異議申立ての件数を遥かに下回る水準のままであったが、こうした締切効果の大きさにその原因の一端を求めることが許されるのではなかろうか<sup>374</sup>。実証研究によれば、廃止前の異議申立てには、異議申立てにもかかわらず残存した特許に対する無効審判請求における無効成立率を低める傾向があるとされており<sup>375</sup>、炙り出した特許について異議申立てが功を奏して特許が取り消された場合だけではなく、異議申立てが功を奏さなかった場合にも、特許権の安定化をもたらすという効果があることも、この手続の効能の一つといえる<sup>376</sup>。

もつとも、このような締切効果でもってより効率的な制度が実現しているとする評価が成り立つためには、いくつかの留保が必要である。

第一に、情報の問題として、こうした炙り出し機能を期待するのは、自ら実施するか否かは分からない場合でも、業界内で（自分を含めて）誰かが実施しそうな特許であるということは相対的に正確に分かることが

<sup>374</sup> もつとも、中村ほか/前掲注360・118～130頁は、その原因につき、本稿と同様の分析も併記しながらも、異議申立てと異なり、(当時は利害関係は不要とされていたにもかかわらず、現実の問題として)無効審判のほうが口頭審理であるために匿名性を保ちにくいことに求めている。なお、同127～129頁は、無効審判請求に関して、審査請求率が低い分野では特許の価値に関して不確実性が高いと予想されるので、締切効果の代理変数として審査請求率を用いたうえで、無効審判請求とは有意な関係にないと帰結している。しかし、同130頁が侵害訴訟との関係を示唆しているように、無効審判請求に関しては、警告を受けたり、侵害訴訟を提起されたりしたことが請求の動機となっている確率が高い可能性がある。かりにそうだとすると、その影響をコントロールしないままに締切効果の有無を評価することは困難といえよう。もつとも、中村ほか/前掲注361・176頁によれば、審査請求率は、異議申立率とも有意な関係がないとされている。代理変数自体に問題がある可能性も示唆されている(同178頁)。

<sup>375</sup> 中村健太「無効審判における権利の安定性に関する分析」『平成24年度我が国における産業財産権の出願行動等に起因する経済成長に関する分析調査報告書』(2013年・知的財産研究所)137・140頁。

<sup>376</sup> 中村・前掲注348・36・44頁。

多いという前提に立っている。もしこれが自ら実施するか否かは分からない場合には、業界内で誰かが実施しそうな特許であるか否かということも正確には分からないということであるならば、話は変わりうる。締切効果により、本来は限られた判断のための資源を費やす必要がない特許についても異議申立てが過剰に開始されることになりかねないからである。

第二に、かりに情報に問題がないとしても、手数料の設定等、利用にかかるコストが低廉に過ぎる場合には、やはり締切効果により、過剰な異議申立てを誘発する可能性があることに注意しなければならない。2003年改正による廃止前に比して、2014年改正による復活後の付与後異議申立ての手数料は相対的に高めに設定されており<sup>377</sup>、その代わり、復活後の異議申立件数は廃止前のそれよりも大分低めに抑制されている。その数字をいかに評価するかということには、当然、特許庁の（広義の）審査能力の評価が関わってくる。

事情は業界次第で異なるのだろうが、業界毎に差異を設ける立法の政治的、行政的コストが高く<sup>378</sup>、異議申立制度の導入の有無、申立期間、手数料を一律のものにせざるをえないとすれば、異議申立制度は総体として運用していくほかない。2003年改正による廃止、2014年改正による復活もこうした試行錯誤、muddling throughの一環として位置づけられることになる。

### ⑤ 情報提供制度との相違－特許庁の資源の重点的配分－

ところで、異議申立制度に期待しうるシグナリングと炙り出し機能は、制度設計次第では、情報提供制度にも期待することができるかもしれない<sup>379</sup>。

---

<sup>377</sup> 前述注373。

<sup>378</sup> 前掲注314・171～176頁。

<sup>379</sup> 参照、中村・前掲注348・13頁。

ちなみに、中村健太「我が国特許制度に関する実証分析 情報提供制度に焦点を当てて」国民経済雑誌202巻5号122頁（2010年）は、前方引用件数に鑑みて技術的、経済的に価値の高いと目される特許出願を特定しているとする実証研究の成果を明らかにしている。また、情報提供がなされた出願ほど審査請求がなされる率が高く（中村ほか/前掲注360・92～94頁）、拒絶査定不服審判が請求される確率も高く

しかし、現行の制度を前提とする限り、情報提供は、そもそも審査に役立つ可能性がある文献等の情報を特許庁に届けさせることを主たる目的として設けられており、それがゆえに手数料が無料とされている。その反面、異議申立てやそれに対する決定に比べれば、情報提供の書式や特許庁のフィードバックは相当に簡易なものが予定されており<sup>380</sup>、もちろん、異議申立てのような審判官の合議による手続が開始されるわけでもなく、通常の審査のなかで処理されるに過ぎない。つまり、情報提供があったことを理由に、特許庁の審査に関する資源をより重点的に配分する仕組みは、少なくとも法制度としては採用されていないのである<sup>381</sup>。

---

る(中村ほか/前掲注361・160頁、中村/前掲注361・91～92頁)。これらもまた、情報提供が、少なくとも出願人にとって相対的に重要な特許出願を特定する機能を果たしうると理解することが許されるのではなからうか(参照、中村ほか/前掲注360・92頁、中村/前掲注361・91～92頁)。もちろん、情報提供されたことにより特許出願を気にかけている第三者の存在が出願人に知られ、それが審査請求や拒絶査定不服審判請求へのインセンティブとなっているという因果の流れを想定することも可能であるが(中村ほか/前掲注360・92頁)、いずれにせよ第三者や出願人にとっての価値がある特許出願が特定されている可能性があることに変わりはない。

<sup>380</sup> 特許庁/前掲注359。

<sup>381</sup> ちなみに、情報提供がなされた出願は拒絶査定率が高まり(中村ほか/前掲注360・96・98頁、中村/前掲注361・116頁)、拒絶査定不服審判請求が成立する確率を低める(中村ほか/前掲注361・105頁)、とする実証研究がある。これが、法制度としてはともかく、現実には情報提供がなされたことをきっかけに審査官がより重点的に当該出願を審査するためなのか(参照、中村/前掲注375・142頁)、それとも単に情報提供により公知文献等、特許を攻撃する情報がもたらされた効果に過ぎないのか(参照、中村/前掲注361・94頁)、あるいはその双方に起因しているのか、確たることは分らないが、ともあれ情報提供が審査の質に影響している可能性があることが示されているといえる。

異議申立てとの関係に関しても、情報提供は有意性は低いが、異議申立ての成立率を低める傾向があるという(中村ほか/前掲注360・114頁、同/前掲注361・164頁)。しかし、無効審判との関係では、情報提供制度は無効の確率を低めるという結果は得られていない(中村/前掲注375・135頁)。有意性が低いながらも、一定の相関が認められた異議申立てと異なるが、すでに侵害の成否に関する紛争が顕在化している割合が高いと推察される無効審判の段階では、審判請求人も情報提供制度とは比較にならないほどの資源を投入して特許要件の攻撃に努めるということなのかも

手数料が無料であり、手続を利用するコストも相当に低廉であるために、それほど重要ではない特許出願に関しても情報提供がなされる割合も相対的に高く、ゆえに、現在の制度のまま資源を重点的に配分すると過剰な審査となる可能性が高い。それを嫌って、手数料を調整してしまうと、特許要件に関する情報を広く収集するという本来の機能を損ねることになる。異議申立制度を情報提供制度に併存させる理由は、特許要件に関する情報収集を目的とした后者では果たしえない炙り出し機能を期待してのものであると理解することができる。

さらに、今後、出願から特許査定までの期間がいつそう短期化し、出願公開前に特許査定に至る場合が多くなるとすると、公衆が特許出願の有無を検知する機会がないままに特許が付与される件数も増えるために、特許付与前の情報提供のシグナリングの機能が存分に発揮されなくなる可能性も高くなる。その意味でも、付与後異議申立ての重要性は無視しえない。

### 3) 侵害訴訟における無効の抗弁に加えて無効審判制度を併存させる意義

#### ① キルビー最判から無効の抗弁の法定化

日本では長い間、特許権侵害訴訟においては特許が無効であると判断することができないと理解されてきた。もともと、裁判例を子細に吟味する場合には、公知技術除外説、実施例限定解釈説等の手管を駆使することにより、実際には特許が無効であることが明らかな場合に特許権侵害を肯定する判決はほとんどないというのが実情であった<sup>382</sup>。そして、学説でも無効であることが明らかな場合には当然無効の抗弁を認める見解が登場し<sup>383</sup>、ついに最高裁も、最判平成12. 4. 11民集54巻4号1368頁[半導体装置](キルビー特許事件)において無効理由が存在することが明らかな場合には、特許権の行使は権利の濫用として許されない旨を判令するに至った<sup>384</sup>。その後、2004年改正により特許法104条の3が新設され、明文で無効の抗弁<sup>385</sup>

---

しれない(同135頁も参照)。

<sup>382</sup> 詳細は、田村/前掲注350・62～78頁。

<sup>383</sup> 田村/前掲注350・78～95頁。

<sup>384</sup> 参照、田村善之[判批]同・前掲注91・201～230頁。

<sup>385</sup> ただし、ここで「抗弁」という言葉を用いたが、証明責任が常に被疑侵害者側

が認められている。裁判実務、通説は、この改正で「明らか」要件は撤廃されたと考えている<sup>386</sup>。

## ② 再審の制限の導入

このように侵害訴訟において無効の抗弁が自由に認められるようになった結果、特許の無効を判断する手続として侵害訴訟のルートと無効審判を経由して審決取消訴訟に至るルートの二つが並行すること(=ダブル・トラック)になった。そこでは、侵害訴訟のほうのルートで、侵害を認容する判決が下され、確定した後、無効審判のほうのルートで、無効審決が下され、確定した場合、どのように取り扱われるのか、ということが課題となる<sup>387</sup>。そのような状況下で、知財高判平成20.7.14平成18(ム)10002ほか[生海苔の異物分離除去装置]は、確定無効審決により特許権が消滅したことを理由とする再審の訴え(民事訴訟法338条1項8号)を認容した。侵害を認容した前記確定判決が取り消され、特許権者の請求が棄却されたのである。

にあるということまでをも含意させる意図はない(参照、時井真「冒認出願及び記載要件に関する証明責任をめぐる諸問題」知的財産法政策学研究38号133～143頁(2012年))。その意味で「抗弁」という用語は不正確であるが、慣用に倣う。

<sup>386</sup> 裁判実務につき、清水節「無効の抗弁」飯村敏明＝設楽隆一編『知的財産関係訴訟』(リーガル・プログレッシブ・シリーズ3・2008年・青林書院)126～127頁、諸説を俯瞰するものとして、畑郁夫「権利濫用の抗弁から権利行使制限立法への変遷」高林龍＝三村量一＝竹中俊子編『知的財産法学の歴史的鳥瞰』(現代知的財産法講座IV・2012年・日本評論社)83～88頁。改正法の下でも明らか要件が維持されていると理解する少数説も唱えられているが(田村・前掲注183・272～273頁、高部眞規子「特許法104条の3を考える」知的財産法政策学研究11号132頁(2006年)、同『実務詳説 特許関係訴訟』(第3版・2016年・金融財政事情研究会)201～203頁、塩月秀平「訴訟での進歩性の審理」『知財立国の発展へ』(竹田稔傘寿・2013年・発明協会)209頁)、2011年改正特許法104条の4の新設により、こうした少数説を理論として維持することは困難となったといわざるをえないことにつき、前述注350を参照。

<sup>387</sup> 李京瑁「韓国の特許侵害訴訟における無効判断の運用」知的財産法政策学研究23号185～188・199～209・218～221頁(2009年)、近藤岳[判批]知的財産法政策学研究27号197～200頁(2010年)。

しかし、このような取扱いに対しては、紛争の蒸し返しを許容するものに過ぎないという批判がなされた<sup>388</sup>。そのような懸念に対する配慮は、2011年改正法104条の4によって、侵害訴訟における侵害を認容する判決確定後、無効審決確定による再審を制限する規律の新設となって結実した<sup>389</sup>。

### ③ 無効の抗弁への傾斜をさらに強めるべきか—メリヤス編機最大判の見直しの可能性—

以上、略述したように、前掲最判[半導体装置]は無効理由があることが明らかな場合に限り侵害訴訟における無効判断を許す法理を示し、もってダブル・トラック中、侵害訴訟ルートがあることを正面から確認したところ、2004年改正特許法104条の3により一般には「明らか」要件は撤廃されたと考えられており、その分、侵害訴訟ルートが強化された。そして、2011年改正により侵害訴訟ルートを辿った確定判決を、無効審判ルートを利用することにより再審に服せしめるという手段が制限されたことにより、さらに軸足は侵害訴訟ルートに移動することになった。今後もこの傾向を続け、ダブル・トラックは、ますます侵害訴訟ルートを優先する方向に改正されていくべきであるのか、ということが問題となる。

たとえば、拒絶審決や無効審判請求に対する審決で審理判断されていなかった資料について、どのような場合に審決取消訴訟で審理し判断を下すことができるのかという論点がある。最大判昭和51. 3. 10民集30巻2号79頁[メリヤス編機]は、大法廷判決により、審判で審理判断されなかった公知事実を理由とする無効原因を審決取消訴訟において主張して審決取消しの理由とすることはできないと判示した。たしかに、いきなり新たな無効事由を審理判断しなければならぬとすれば、無効審判前置主義(特許法178条6項)の趣旨が没却されることになりかねない。無効理由について特許庁の審決を経由することなく裁判所に訴えることが否定されている趣旨に鑑みる場合には、審決の判断を経ない無効事由、特に技術的事項

---

<sup>388</sup> 松本直樹「キルビー最判後を考える」『知的財産権—その形成と保護』(秋吉稔弘喜寿・2002年・新日本法規)424頁。

<sup>389</sup> 参照、田村善之=時井真『ロジスティクス知的財産法』(2012年・信山社)106～114頁。

について、裁判所限りで審理判断することは原則として許されないと解さざるをえないだろう<sup>390</sup>。

もっとも、1998年特許法改正前であれば、そうした趣旨を達成するためには、新主張を一切許さないものとして扱う必要はなく、事件を審判手続に差し戻せば足りるはずであった<sup>391</sup>。しかし、1998年改正後は、無効審判係属中においてすら要旨変更に当たる請求の理由の補正が認められないこととされている(131条の2第1項本文)。新たな無効事由を追加的に主張することが許されなくなったのである<sup>392</sup>。このように、そもそも審判の係属中ですら無効理由を追加することが許されなくなった以上、審決取消訴訟に移行したとたんに、新たな主張を許して必要に応じて事件を特許庁の審判手続に差し戻す、という筆者の見解を貫徹しがたいものとなった。2003年改正により、許可決定を経れば無効審判請求の理由を補正しようになったが(131条の2第2項)<sup>393</sup>、訂正に対応する必要がある場合か、請求時に記載しなかったことに合理的な理由があつて相手方特許権者が

---

<sup>390</sup> 田村善之「特許無効審判と審決取消訴訟の関係について」同『機能的知的財産法の理論』(1996年・信山社)147～150頁(従前の学説については、同141～147頁を参照)、同・前掲注183・300～301頁、愛知靖之「審決取消訴訟の審理範囲」高林ほか編・前掲注202・166～173頁、塚原朋一「審決取消訴訟の手續構造と運営について」『知的財産権 法理と提言』(牧野利秋傘寿・2013年・青林書院)615～617頁、鈴木將文[判批]判時2256号144頁(2015年)。実務的な対応の変遷につき、塩月秀平「審決取消訴訟における審理範囲」*パテント*64巻15号124～129頁(2011年)、塚原/前掲614～615頁(ただし、同論文614頁の指摘に関しては、塩月/前掲122～123頁の叙述が問題提起者の発言にかかるものであることに注意)、特に進歩性要件の取扱いにつき、塚原朋一「審決取消訴訟の審理範囲」*金融・商事判例*1236号106～108頁(2006年)、とりわけ周知技術の取扱いにつき、高橋正憲「審決取消訴訟における新証拠提出範囲の検討:裁判例の類型的整理」*知的財産法政策学研究*44号217～244頁(2014年)、張鵬[判批]*知的財産法政策学研究*38号147～177頁(2012年)。

<sup>391</sup> 田村/前掲注390・148～149頁。

<sup>392</sup> その趣旨につき、特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成10年改正 工業所有権法の解説』(1998年・発明協会)95～98頁。立法論的には疑問があることにつき、田村・前掲注183・298～299頁。

<sup>393</sup> その趣旨につき、特許庁・前掲注352・63～77頁。その評価につき、田村・前掲注183・299～300頁。

補正に同意している場合のいずれかという厳格な条件が付されており、訂正がなされておらず、特許権者が同意していない場合には許可がなされることはない。このように無効審判においてすら無効理由を追加する主張が制限されているのだから、筆者のような裁量的差戻しを認める見解に与するか否かにかかわらず、いずれにせよ審決取消訴訟段階で無効理由を追加する新主張を許容する見解を解釈論として採用することはますます困難となったといわざるをえない<sup>394</sup>。

学説では、特許庁と裁判所間における事件の往復による紛争の長期化を避ける要請がある反面、特許法104条の3の無効の抗弁が設けられ、侵害訴訟(知財高裁におけるものを含む)において、裁判所限りで自由に無効理由を審理判断している以上、前掲最判[メリヤス編機]の合理性は失われたという見解も有力に説かれている<sup>395</sup>。さらに、立法論としては、上記

---

<sup>394</sup> 田村・前掲注183・300頁、塩月/前掲注390・125～126頁、高林龍『標準特許法』(第5版・2014年・有斐閣)260頁、鈴木/前掲注390・144頁。これに対して、大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(2003年・有斐閣)378頁は、1998年改正の立案関係の資料に審決取消訴訟の審理範囲に関係することを念頭に置いた記述を見出せないことを反論の一つに掲げているが、いうまでもなく立案担当者と立法者は異なり、また、立法者意思というものが、改正をしないという不作為の立法を観念しうことに鑑みると、改正時の国会の意図ですらない(参照、ロナルド・ドゥウォーキン(小林公訳)『法の帝国』(1995年・未來社)168・486～487・490～491頁)。立法者意思なるものの確定は、法の構造から可能な限り矛盾なき解釈を導き出すという手法に頼るほかない(法の「integrity」を探究するという解釈手法につき、ドゥウォーキン・前掲[特に93～99・353～363頁]、その評価として、内田貴「探訪『法の帝国』—Ronald Dworkin, LAW'S EMPIREと法解釈学(1)」法学協会雑誌105巻3号233～235・246～253頁(1988年)、尾崎一郎「トートロジーとしての法(学)?—法のインテグリティと多元分散型統御」新世代法政策学研究3号194～213頁(2009年))。立案者の具体的認識は、それが法の構造に反映されている可能性があるがゆえに、間接的に法解釈に資することがあるに止まる(なお、その後に発表された、大淵哲也「著作権間接侵害の基本的枠組み(中編)」著作権研究39号330～333頁(2014年)では、立案担当者の具体的認識に依拠する解釈手法が批判され、立法者の合理的意思の探究を是としつつ、この理が説かれており、こちらのほうにはもとより首肯できる)。

<sup>395</sup> 大淵・前掲注394基本構造論407～409・412～424頁、同「特許訴訟・審判制度の

現状と今後の課題」ジュリスト1326号40～41頁(2007年)。傾聴に値するところも多い指摘であるが、しかし、少なくとも現行法の解釈論としては、当事者限りの相対効に止まり紛争の一回的解決の要請が前面に出てくる侵害訴訟における無効の抗弁と、対世的に特許権を消滅させる無効審判との間には間隙が存在するのであって、特許法104条の3の無効の抗弁導入後もなお無効審判前置主義(178条6項)が維持されている以上は、かかる間隙を無視するわけにはいかないように思われる(参照、愛知/前掲注390・170頁)。

これに対して、大淵・前掲注394基本構造論330～365頁、同/前掲40～41頁では、なぜ、現行法が特許庁で審理判断される無効審判制度を用意しているのか、その積極的意義を明確に特定することなく、ひたすら審理範囲を制限する見解に対する批判を中心に議論を進行させているために、立法論と解釈論の区分けが見えづらい論述となっている。大淵哲也「ダブルトラック問題を中心とする特許法の喫緊の諸課題」ジュリスト1405号57頁(2010年)自身、立法論として「無効手続きには、特許無効確認訴訟等だけではまかない切れないニーズを拾うという意味でのメリットもあるので、おそらく、無効手続全廃は良い選択とはいいがたいように思われる」と論じているが、そこにいう「特許無効確認訴訟等だけではまかない切れないニーズ」が何であるのかを明確にしたうえで(特許庁の技術専門性に着目する、大淵/前掲ジュリスト1405号47頁注23、無効審判の意義として予防目的を掲げる、大淵哲也「特許無効の現状と将来の課題」Law & Technology別冊1号73頁(2015年)は、その試みといえよう)、特許法178条6項が定める無効審判前置主義はまさにそこに着目しているのではないか、かりにそうだとすれば審決取消訴訟において審判において判断されていない事項について自由な審理を許容した場合にはその趣旨が潜脱されることはないのかということ(大淵・前掲のような立場の下ではそのいずれかを否定する方向で)吟味していく必要がある。

この点に関連して、大淵・前掲注394基本構造論213～217・398頁は、特許法178条6項が裁決主義の条文であるところ、他の裁決主義をとる制度でそれを理由に裁決に対する取消訴訟における審理範囲が制限されているわけではないことを理由に、同項をもって審理範囲の制限を導く議論を批判している。しかし、そこで、裁決主義がとられている個別の制度によっては、明文や解釈で実質的証拠法則や新証拠提出制限が導かれたり、処分の特異性から提出制限が働く可能性があったりすることが紹介されていることから明らかなように、裁決主義がとられている制度においていかなる規律を設けるのかということ(は、それぞれの制度毎に裁決主義がとられている趣旨に即した解釈がとられるべきであろう。しかるに、そのようなアプローチを裁決主義の一般的な傾向に従って押しつぶそうとする場合には、個別の規定が目指す積極的な意義の考察が停止され、個々の制度の趣旨に即した解釈論の展

のような裁判所ルートへ軸足が意向しつつある傾向に鑑みて長期的に考える場合には、無効審判前置主義へのこだわりを捨てて審決取消訴訟における審理のあり方を再構築したり<sup>396</sup>、あるいは、翻って、独占禁止法に倣って無効審判制度を廃止したりするというようなドラスティックな案が出てこないとも限らない<sup>397</sup>。

---

開を十分に果たしえなくなるおそれがある。大淵・前掲注394基本構造論398頁は、審理範囲の制限を「極めて特殊な効果」であるがゆえに導出が困難と考えているようであるが、その思考方法には方法論的な疑問があるといわざるをえない(後述注398も参照)。

また、紛争の一回的解決の要請という命題に関しても、訴訟の迅速化とともにその要請が相対的に低下している可能性が指摘され(塚原/前掲注390牧野傘寿600～602頁、なお、やや観点を異にするが、森義之「特許法に関する審決取消訴訟における新たな公知技術主張の可否—引用例と周知技術—」前掲注390牧野傘寿568～570頁)、審決取消訴訟における審理範囲を無制限なものとするという制度設計以外にも、審判における審理判断を充実させるという方策により、相当程度、実効的な解決を提供しようという提言もなされていること(塚原/前掲注390牧野傘寿619～621頁)に留意すべきである。さらに、後者に関しては、2011年改正による審決予告の制度(164条の2)の下では、訂正の機会を保障するために、主張されている無効事由に対しては全て審決で判断することが制度的に要請されると解されること(澤井光一/中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法(下)』(第2版・2017年・青林書院)2816頁)も後押しするといえよう(塚原/前掲注390牧野傘寿619～620頁)。

<sup>396</sup> 中立的な立場からの観察として、このような流れが審決取消訴訟における審理の範囲を柔軟化する発想を生む土壌となりうることにつき、塩月/前掲注390・130頁。

<sup>397</sup> あくまでも中立的な立場からの思考実験としての叙述であるが、参照、興津/前掲注350・17頁。諸説につき、畑/前掲注386・100～102頁。

無効審判廃止論とまではいかないにしても、無効審判請求に回数制限を設けるか、一定の期限後の無効審判請求にかかる無効審決について遡及効を制限することなどの選択肢を模索すべきであるとするものとして、飯村敏明「知的財産紛争の一回的な解決策を探る—特許権紛争を中心として」知財年報2008・220・227頁(2008年)、同一人にかかる無効審判請求を一回限りとしたり、侵害訴訟が提起された後はダブル・トラックではないとしたりする制度の導入を唱えるものとして、高部眞規子「キルビー判決10年—特許権をめぐる紛争の一回的解決を目指して—(下)」金融・商事判例1339号14頁(2010年)。

#### ④ 無効審判前置主義の意義—量的コントロールと質的コントロール—

こうした解釈論や立法論を考える際には、現行法がなぜ無効審判前置主義を採用しているのかということ踏まえる必要がある。審判前置主義は、特許の設定登録<sup>398</sup>に対して対世的な効力をもつ無効を主張するためには

---

<sup>398</sup> 無効審決によって無効とされるものは何かという点については争いがあるが、設定登録の無効と解すべきことにつき、興津/前掲注350・11頁。

関連して、大淵/前掲注350・86～88頁は、無効審決の確定により無効となるのが特許査定であると解すると、出願に対して応答する処分がないことになり、再度、拒絶理由通知や特許査定をなす必要が生じるなど、現在の運用とは全く異なる制度とせざるをえないことを一つの理由として、特許無効は行政処分を無効とするものではなく、私権としての特許権自体を無効とするものであると主張する。そのうえで、本来的な行政処分の無効ではないがゆえに、一般的な行政法の公定力に関する大原則から逸脱して、行政処分の無効を待つことなく侵害訴訟で無効が主張できるという制度を採用する可能性が導かれ、それによりあとは立法政策の問題として議論することができるになると論じる。特許法104条の3の無効の抗弁は、かかる立法政策における決断の結果であるが、特許無効を行政処分の無効と解さないことにより初めてこのような制度が正当化されるというのである。

しかし、大淵/前掲注350・86～88頁が説く問題は、確定無効審決により無効となる対象が特許査定ではなく、特許の設定登録であると解すれば回避可能であり、また、それが、登録商標に対する無効審判にかかる条文であるが、「商標登録を無効とする」と説く現行法(商標法46条1項)に適合している(興津/前掲注350・17頁)。そのほか、大淵/前掲注350・88～91頁が指摘する訂正可能な「一部無効」の問題や冒認の処理についても解釈論上の対応が可能である(田村/前掲注350・95～97・107～108頁、同/前掲注384・220頁を参照)。そもそも公定力なるものは、取消訴訟の排他的管轄という制度が敷かれている場合の反射的效果に過ぎない、と解される(塩野宏「行政行為の公定力」同『行政過程とその統制』(1989年・有斐閣)108～110頁、同『行政法Ⅰ』(第6版・2015年・有斐閣)160～161頁、藤田宙靖『行政法総論』(2013年・青林書院)220頁、大橋洋一『行政法Ⅰ現代行政過程論』(第3版・2016年・有斐閣)180～181頁)。そうだとすれば、いかにして行政処分の瑕疵を矯正していくのかという個別の制度の設計の仕方によって、一般的な行政処分における公定力なるものの枠組みが当該制度内において変容されることになったところで、立法論をもってしても容易に変更しえない大原理からの逸脱である(参照、大淵/前掲注350・105頁)として論難されるいわれはないだろう(興津征雄「行政作用としての特許権発生と特許無効—特許法104条の3と行政法ドグマティック—」知的財産法

無効審判を経由しなければならないとするものであるが、その趣旨は、技術的事項について特許庁の判断を一回は受けさせることにより対世効をもつ無効審決の成否について技術的に正確かつ安定的な判断を可能とするとともに、裁判所の負担軽減を図るところにあると解される<sup>399</sup>。しかし、その程度のことであれば、知財高裁の設立と前後して、裁判所調査官制度が拡充されたり、専門委員制度が新設されたりした結果、裁判所の技術的な事項に対する判断能力が高まっている以上、審判前置主義を維持する必要性は薄れているという疑問も加えられることになろう<sup>400</sup>。しかし、審判制度にはなお独自の意義が存在するように思われる<sup>401</sup>。

前述したように、産業組織論における実証研究や理論は、イノベーションの促進にとっての特許権の重要性は、産業分野毎に異なることを明らかにしている。製薬産業、化学産業に分類される産業では相対的に高く、

---

政策学研究38号55～56頁(2012年))。一般的な法理や、ときとしては単なる一般的な傾向とでもいうべきものを大原理に昇華させたくて、個別の制度におけるそれからの逸脱は、解釈論はおろか、立法論であっても容易には許さないとするその思考方法は、個別制度における状況に応じた舵取りを過度に困難にしかねず、方法論として疑問を覚える(興津/前掲知的財産法政策学研究75頁も参照)。さらにいえば、公法、私法の区別が相対化され(塩野宏「公法・私法概念の再検討」同『公法と私法』(1989年・有斐閣)131～137頁)、「行政法と民法法がどのように組み合わせられて現行法制度ができているのかを考察したり、いかに組み合わせるべきかといった議論を行う段階へと進むべきである」(大橋洋一「新世紀の行政法理論—行政過程論を越えて—」『行政法の発展と変革(上巻)』(塩野宏古稀・2001年・有斐閣)117頁)とされているなかで、「およそ一般的な形で、ある作用が本質上行政であるから、ということで直ちに結論が出されるものではない」(塩野・前掲行政法I・5頁)のだとすれば、「本来的な行政処分」であるか否かというレッテル貼りにどの程度意味があるのか、疑問が湧く。「本来的な行政処分」であるか否かということとは無関係に、行政と私権の関わり方には様々な仕組みが考えられうるものであろう。

<sup>399</sup> 田村/前掲注390・144～145頁。

<sup>400</sup> 高部/前掲注397・14頁。大淵・前掲注394基本構造論355・408頁も参照。

<sup>401</sup> 田村善之「考察：知財高裁—中央集権のかつ多元的な専門裁判所に対する制度論的研究—」『現代知的財産法 実務と課題』(飯村敏明退官・2015年・発明協会)31～38頁。

それ以外の製造業やIT産業に分類される産業では相対的に低い<sup>402</sup>。また、分野によってイノベーションの主力となっている企業の性格が異なり<sup>403</sup>、技術の積み重ねの必要性も異なるから、産業毎に望ましい特許制度も異なったものとならざるをえない<sup>404</sup>。

そのため、特許制度を産業分野の特性に応じて舵取りしていく必要があるが、そのような舵取りを実現していく際に用いられる政策レヴェア (= Policy Levers)<sup>405</sup>の一つが非容易推考性 (= 進歩性) の要件<sup>406</sup>である。イノベーションに望ましい特許の混雑具合が産業分野毎に異なるところ、非容易推考性の水準の高低を調節することで特許の数をコントロールすることができる。しかし、その場合に問題となるのは、どのようにしてこれ

---

<sup>402</sup> Wesley M. Cohen, Richard R. Nelson and John P. Walsh, *Protecting Their Intellectual Assets: Appropriability Conditions and Why U.S. Manufacturing Firms Patent (or Not)*, NBER Working Paper No. 7552, 23-26 (2000), available at <http://www.nber.org/papers/w7552>; 伊地知寛博ほか『全国イノベーション調査による医薬品産業の分析』(調査資料-43・2004年・文部科学省科学技術政策研究所) 36頁, 小田切宏之『企業経済学』(第2版・2010年・東洋経済新報社) 203~204頁。前掲注308・31~50頁、前掲注314・153~179頁を参照。

<sup>403</sup> たとえば、知的財産以外に資産の乏しいヴェンチャー企業にとってはイノベーションの資金獲得のためには知的財産に依存せざるをえず、IT産業においてもヴェンチャー企業においては特許権が比較的重視されることになる (Stuart J.H. Graham, Robert P. Merges, Pamela Samuelson and Ted M. Sichelman, *High Technology Entrepreneurs and the Patent System: Results of the 2008 Berkeley Patent Survey*, 24 BERKELEY TECH. L.J. 1255, 1278-80, 1283 (2009))。

<sup>404</sup> Burk=Lemley/前掲注91・49~68・92~109頁。

<sup>405</sup> Burk=Lemley/前掲注110・64~101頁。

<sup>406</sup> 特許法29条2項にかかる要件は、一般に進歩性の要件といわれているが、出願にかかる発明が技術的に優れているとか、進歩的であるかということを要求するものではなく、単にそれを発明するのが困難であったか否かを問う要件に過ぎないから、進歩性という命名は誤解を生みかねないという問題があり (竹田和彦『特許の知識』(第8版・2006年・ダイヤモンド社) 134~136頁)、非容易推考性という用語のほうが望ましいと考えられる (田村善之『「進歩性」(非容易推考性)要件の意義: 顕著な効果の取扱い』*パテント*69巻5号(別冊15号)1頁(2016年))。

を調節し、どのようにして望ましい水準を見つけていくのかということである。

非容易推考性の高低を加減しようとする場合、一つの可能性は各事件に適用されるべき基準を設定し、それによるコントロールを図るという方策がありうる。個別の事件の非容易推考性の要件の判断の当否を、それが用いる基準に照らして内在的に吟味しようとするものであるから、この手法を本稿では「質的な評価」ないし「質的コントロール」と呼ぶことにしよう。その例として、TSM テストを挙げることができる。TSM テストとは、アメリカ合衆国特許法103条の非自明性要件において、複数の先行技術を組み合わせてクレーム発明を想到することができるか否かを判断するために連邦巡回控訴裁判所によって用いられていた手法であり、当該既存の発明から組合せ発明に至る①「教示 (Teaching)」②「示唆 (Suggestion)」③「動機づけ (Motivation)」が、引例に存在していることを要求するものである。このテストは、審査官や裁判官の後知恵により、発明が安易に自明であると判断され、特許性が過度に否定されることを防ぐ機能を果たしていた。TSM テストは、米国においてはアメリカ *KSR Int'l Co. v. Teleflex, Inc.*, 550 U.S. 398 (2007) によって、非自明性要件の充足の有無を判断する唯一の基準ではないとされたが<sup>407</sup>、日本においては、飯村敏明判事 (当時) によって、その後知恵排除の機能を高く評価する見解が有力に説かれることになった<sup>408</sup>。実際、飯村判事が裁判長を担当した事件では、知財高判平成20. 12. 25判時2046号134頁 [レーダ]、知財高判平成21. 1. 28判時2043号117頁 [回路用接続部材]、知財高判平成21. 3. 25平成20 (行ケ) 10153 [任意の側

---

<sup>407</sup> 翻訳として、奥邨弘司「KSR 事件合衆国最高裁判所判決について(1)」神奈川大学国際経営論集34号 (2007年)、岩橋起夫「米国最高裁判決 (KSR インターナショナル社 対 テレフレックス社事件) 意見 (Opinion) の翻訳 [合衆国最高裁判所2007. 4. 30判決]」パテント62巻3号 (2009年)。参照、末吉剛 [判批] 国際商事法務35巻7号 (2007年)、浅見節子 [判批] 知財研フォーラム70号 (2007年)、潮海久雄 [判批] アメリカ法2008-2号 (2009年)、竹中俊子「米国特許法における非自明性：KSR 最高裁判決の歴史的意義とその後の判例法への影響」『進歩性について』パテント63巻5号 (別冊3号) (2010年)。

<sup>408</sup> 飯村敏明「特許訴訟における進歩性の判断について」第二東京弁護士会知的財産権法研究会編『特許法の日米比較』(2009年・商事法務) 192～193頁。

縁箇所から横裂き容易なエアセラー緩衝シート]を嚆矢とする一連の判決によって、TSMテストと同様の基準が説かれている<sup>409 410</sup>。

他方、こうした質的な評価や質的コントロールに対置されるべき手法としては、知財高裁設立直後の時期に、侵害訴訟や審決取消訴訟において特許が無効であるとか、特許要件を充足しないと判断される割合が高過ぎると批判されたことに端を発する各種の調査研究を挙げることができる。一つの嚆矢となった研究によれば、東京地方裁判所および大阪地方裁判所で2006年に下された37件の最終判決のうち、33件が侵害には当たらないとの判決であり、このうち3分の2は無効性に基づく決定だが、この無効性の決定の85%以上が進歩性の欠如に関連したものであった、という<sup>411</sup>。そし

---

<sup>409</sup> このうち、前者の前掲知財高判[レーダ]は、容易想到性に関して、引例において周知技術を結びつける解決課題ないし動機等が存在しない限り、当該引例を進歩性判断の基礎とすることは許されない旨を判示し、結論として、原審決である拒絶査定不服審判請求不成立審決を取り消した。後者の前掲知財高判[回路用接続部材]は、さらに明確に、後知恵を排除するために、先行技術の内容のなかに示唆等が存在する必要があることを要求することを明らかにし、同じく結論として、原審決である拒絶査定不服審判請求不成立審決を取り消した。

<sup>410</sup> その後の裁判例の展開につき、時井真「進歩性判断の現況とその応用可能性(2)」知的財産法政策学研究42号174～194頁(2013年)。

<sup>411</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会第2回審査基準専門委員会議事録(片山英二発言) [http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun02\\_gijiroku.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/shinsakijyun02_gijiroku.htm)。

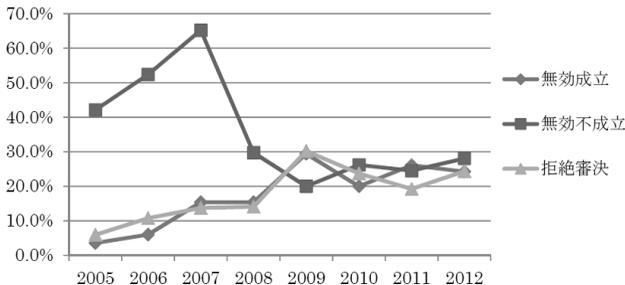
この審議会における片山発言は、2006年の統計的数字に基づいていると推測される。Cf. Thomson Scientific 2008 Patent Focus Report, at 6, <http://ip-science.thomsonreuters.com/m/pdfs/klnl/8428096/patentfocusreport2008.pdf>。

もっとも、特許権侵害訴訟において裁判官が侵害との心証をいただいた場合には、損害論の審理に立ち入る前に和解を勧めることが多く、そのため、終局判決に至らず和解で処理されたものの大半は、勝訴的和解であるから、単純に判決だけを見て勝訴率を評価すると、実態に合わない指摘されている。勝訴的和解に関する統計とともに、参照、清水節「数字等に基づく地裁知財部の実情について」判例タイムズ1324号58～59頁(2010年)、品田幸男＝松川充康「知財高裁を中心とする知財訴訟の概況」判例タイムズ1412号68～69頁(2015年)。

て、こうした裁判例の状況を改善するために進歩性要件の判断における後知恵を排除する必要性が説かれていた<sup>412</sup>。

この時期は、知財高裁の審決取消訴訟においても無効不成立審決に対する取消率が、無効成立審決に対する取消率を飛躍的に上回っていたことが明らかにされている(たとえば図1を参照)<sup>413</sup>。前記飯村発言はまさにこのような文脈の下に発せられたものであった。

図1 進歩性を争点とした審決取消訴訟の取消率



しかし、その後、2008年辺りから、このようなアンチ・パテントの嵐は収まり(図1参照)、現在に至っている。ただし、この変遷の間、知財高裁の各部が常に足並みを揃えていたわけではなく、特に飯村判事が部総括を務める知財高裁第3部がこのような変革の先陣を切り、当初こそ部毎に著しい差が認められたのであるが、やはり特に部総括の裁判官の入れ代わりによって<sup>414</sup>、次第に各部とも当初の知財高裁第3部の水準の辺りで平準化することになった<sup>415</sup>。その間、興味深い動きを見せたのが特許庁の審判で

<sup>412</sup> 片山英二「知財高裁に対する実務界からのコメント」ジュリスト1326号20～21頁(2007年)。

<sup>413</sup> 前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」知財研紀要23号6頁(2014年) [http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail13j/h25\\_z01.pdf](http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail13j/h25_z01.pdf)。

その後の動向につき、設楽隆一ほか「座談会 知的財産高等裁判所10周年の回顧と展望」判例タイムズ1412号44～45頁(2015年)。

<sup>414</sup> 参照、塚原朋一「同一技術分野論は終焉を迎えるかー特許の進歩性判断における新しい動きを思う」特許研究51号5頁(2011年)。

<sup>415</sup> 参照、川田篤＝井上義隆「平成22年における特許審決取消訴訟の概況」パテント64巻3号44・49頁(2011年)、同「平成23年における特許審決取消訴訟の概況」パ

あり、1～2年程度のタイム・ラグをとりながら知財高裁の審決取消訴訟の動向を追いかけていることが看取される(図2、図3)<sup>416 417</sup>。

図2 拒絶査定不服審判の結果

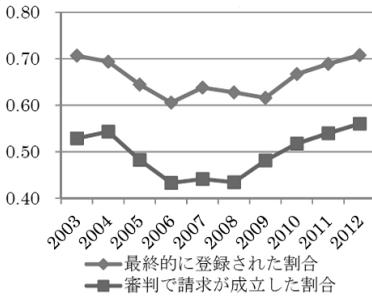
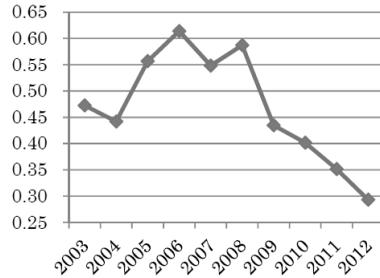


図3 無効審判請求の成立率



このように個々の判決が説く理由づけを個別的に評価するのではなく、その傾向を集散的に数量的に評価する手法をここでは「量的な評価」「量的コントロール」と呼ぶことにしよう。こうした裁判所や特許庁の動向を、

テント65巻6号90・99頁(2012年)、川田篤＝小栗久典「平成24年における特許審決取消訴訟の概況」パテント66巻11号94・100頁(2013年)、井上裕史＝佐合俊彦「平成25年における特許審決取消訴訟の概況」パテント67巻8号107・115頁(2014年)、同「平成26年における特許審決取消訴訟の概況」パテント68巻8号130・135頁(2015年)、井上義隆＝小林英了「平成27年における特許審決取消訴訟の概況」パテント69巻10号97・102頁(2016年)、同「平成28年における特許審決取消訴訟の概況」パテント70巻8号130・134頁(2017年)。

<sup>416</sup> 前田/前掲注413・i(ママ)頁[4頁に相当][http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail13j/h25\\_z01.pdf](http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail13j/h25_z01.pdf)から転載。

<sup>417</sup> もとより、裁判所において特許要件を充足しないと判断される割合は、その審理の対象となる特許庁審決における特許要件の水準や、さらには、出願審査段階における特許要件の水準(特に侵害訴訟における無効の抗弁)にも影響される。また、特許庁自体が裁判所の傾向を、一定のタイム・ラグを伴って追いかけている可能性があることにも注意しなければならない。ゆえに、量的評価といっても、単純に裁判所における割合の変化のみを評価していたのでは事態の正確な把握に失敗するおそれがある。もっとも、当事者系と査定系に分けたり、特許の設定登録時期に分けたりするなど、分析を工夫することにより、ある程度、克服することは可能であろう。

知財高裁設立直後の判決にあつては引例同士が同一技術分野にあるというだけで組合せ容易としていたとか（「同一技術分野論」）<sup>418</sup>、それが近時は、前述したように、動機づけや示唆が重視されるようになったとか<sup>419</sup> <sup>420</sup>、判決文の理由づけだけからもある程度の傾向を読み取ることはできようが、そうした運用が産業にどのような影響を与えるのかということを探案するためには、拒絶率や無効率などの変化の度合いを数量的に把握する作業が望まれよう<sup>421</sup>。さらにいえば、動機づけや示唆を要求するといつても、その要求度が一義的に一つのものに決まるものではなく、個々の判断者の裁量の要素が入るのであるから、質的な評価には限界があり、非容易推考性の要件の運用の状況を把握するためには、ここで掲げたような量的な評価を介在させることが不可避であるとさえいえるように思われる<sup>422</sup> <sup>423</sup>。

---

<sup>418</sup> 塚原/前掲注414・2～4頁。

<sup>419</sup> 田村善之「知財高裁3部の挑戦—進歩性要件の判断における後知恵防止—」  
<http://www.westlawjapan.com/column/2011/110307/>。

<sup>420</sup> 後知恵を戒める理由づけを示す判決は、2006年から2007年にかけての一部の判決の説示に見られたという指摘もなされている（田中昌利＝古川裕実「発明の進歩性に関する知財高裁の近時の判断傾向の特徴」知財研フォーラム86号61頁（2011年））。

<sup>421</sup> もっとも、両者を架橋することができないわけではない。判決のなした理由づけの傾向を統計的に分析することを試みる示唆的な研究として、前田健「進歩性要件の機能から見た裁判例の整理と実証分析」『産業財産権調査研究報告』（2014年・知的財産研究所）。

<sup>422</sup> たとえば、「知財高裁歴代所長座談会—歴代所長が語る知財高裁設立の経緯と未来への展望—」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系Ⅰ』（2014年・青林書院）45～51頁（特に、飯村敏明発言、中野哲弘発言）は、前掲注417に記したような事情に留意する必要性を再三強調してはいるが、やはり知財高裁における進歩性の判断の基準が緩められたことに、かかる量的な変化の原因の一端を求めている。その際、実際にこの種の量的なデータに接したことが変化のきっかけとなったことも示唆されている（同50～51頁〔篠原勝美発言・中野発言〕）。量的な評価が質的なコントロールに影響を与えた例として興味深い。

<sup>423</sup> もとより、量的な基準をそのまま裁判の判断基準に導入することには大きな障壁が立ちただかる。冗談のような例であるが、外国の都市に見られるように、ナン

### ⑤ 役割分担論の帰結—量的なコントロールにおける特許庁の優位性—

この量的なコントロールを発揮する場所という点において、裁判所は特許庁に対して劣位しているといわざるをえない<sup>424</sup>。たとえば、先にも述べたが、2016年の特許出願件数は31万8,381件、審査請求件数が24万455件、

---

パープレート (の偶数か奇数か等) に応じて曜日毎に通勤に利用しうる自家用車を制限したりすると同様に、出願番号や特許の登録番号に応じて拒絶や無効の成否を決するという判断は、量的なコントロールを実現するには便宜でも、通勤用マイカーの問題とは異なり、失われる財産的な価値が大き過ぎるとともに、各人の利益が等質的なものともいいがたく、政治的に大きな軋轢を生むことが予想されるばかりか、正義の観点からも正当化することは困難である(「チェッカーボード的法律」に対するドウウォーキン・前掲注394・284～285頁の議論を参照)。また、裁判の現場で明瞭にそれと看取しうる形で特定日を境に量的な調整を行うと、昨日までに判断されたのであれば勝訴しえた当事者を納得させることはおよそ困難であろう。したがって、あたかも以前からそれが正しかったかのような装いの下に、換言すれば、従前異なる基準がとられていたとしてもそれは法的に誤っていたのであり、これが正しい規範なのだという形で、量的な政策目標を達成しうる質的な基準を定立する必要がある。

たとえば、飯村コートの課題解決アプローチにおけるTSMテストの導入に関しても、単純に質的にその当否を吟味するだけではなく、量的な文脈で捉えることが望まれる(以上につき、田村善之/飯村敏明ほか「日本弁理士会中央知的財産研究所 開設20周年記念公開フォーラム『進歩性について—更なる研究—』」パテント69巻14号(別冊16号)244～245頁(2016年))。

当時、量的に見て非容易推考性の要件の判断が特許権者に不利になり過ぎているという状況を改善するためには、従前と異なる質的な基準で、しかも特許権者に有利な方向に運用を改善しうるものを導入する必要があった。そして、当時の日本の文脈においては、米国連邦最高裁判決で唯一の基準ではないとされたということ(そのこと自体、米国における文脈による評価が必要である)とは無関係に、TSMテストは適切な選択肢となる可能性があるものといえた。実際、飯村コートの動向を量的に評価すれば、この新たな基準の下、特許権者に有利な方向での運用をなすことに成功したといえる(前述注415所掲の文献を参照)。もちろん、それによってもたらされた非容易推考性の帰結が果たして産業政策的に望ましい水準であったのか否かということに関してはまた別途、量的な評価が必要であり、その評価次第では、さらに質的な基準の修正も必要となりうる。

<sup>424</sup> 鈴木/前掲注339・49頁も参照。

ファースト・アクション件数は24万6,879件であった<sup>425</sup>。これに対して、同年の査定系の審決取消訴訟は77件、当事者系の審決取消訴訟は109件であり<sup>426</sup>、特許侵害訴訟の件数は142件だったという<sup>427</sup>。

しかも、さらに、分野別の舵取りという観点に鑑みる場合、量的な評価、量的なコントロールは分野別になすことが望まれる<sup>428</sup>。この点に関し、特許庁の審査官は技術の分野別に編成されており、特定の分野の技術の審査に特化している。そこでは、さじ加減の度合いについて、完全な言語化が困難なものを含めて、主観的に一定したものとすることを心がけて非容易推考性の審査に当たりつつ、そのような水準のさじ加減を採用した場合に、どの程度の拒絶率となるのかということを経験的に体得し、それと過去および現在の標準的な審査の結果との差異を諒解し、自己の用いる主観的なさじ加減の基準を調整するという形式での量的コントロールをなすことが可能であろう<sup>429</sup>。その際、当初は、審査官補時代に指導審査官から得た知見などが活用され<sup>430</sup>、標準的なさじ加減の水準への同化が図られることになる<sup>431</sup>、その後も、同僚の審査の状況や当該技術分野における産業界の要望や動向などを睨みつつ不断の調整が図られることになる。審判官は審査官経験者で占められており、また専門分野毎に配置されているから<sup>432</sup>、審査官時代に培った当該分野における自己の知見を審判における判断に活用することが期待される。

---

<sup>425</sup> 特許庁・前掲注357・2頁。

<sup>426</sup> 特許庁・前掲注357・67頁。

<sup>427</sup> 最高裁判所/前掲注366・2881頁。

<sup>428</sup> 分野別の量的評価の例として、特許庁「ビジネス関連発明の最近の動向について」[http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t\\_tokkyo/bijinesu/biz\\_pat.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/bijinesu/biz_pat.htm)。

<sup>429</sup> 鈴木/前掲注339・49頁。

<sup>430</sup> 「充実した研修による審査官の育成」[https://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/pdf/tokkyo\\_sinsakan/pamphlet\\_06.pdf](https://www.jpo.go.jp/shoukai/saiyou/pdf/tokkyo_sinsakan/pamphlet_06.pdf)。

<sup>431</sup> 任期付審査官が何をもって「周知技術」であり、「設計事項」とするのかということに関する特許庁内のさじ加減の相場を会得していく様について、参照、相澤聡「任期付審査官の日々の業務」*特許*64巻15号47頁(2010年)。

<sup>432</sup> 佐藤智康「審判制度の概要と最近の動向」*特許*63巻3号93頁(2010年)。

これに対して裁判官は技術の分野に着目した事件配分がなされているわけではないから、個々の裁判官の特定の分野に対する事件数はさらに限られた数となり、分野毎の舵取りを可能とする量的なコントロールを実現するには適していないといわざるをえない。たしかに、東京地裁、大阪地裁、知財高裁には、主として特許庁の審査官、審判官経験者からなる裁判所調査官が配置されており、一定の役割を果たすことが期待されるが、しかし、その人数に限りがあり、全ての技術分野を満遍なくカバーする体制にはなっておらず<sup>433</sup>、量的コントロールを実現するには不足がある<sup>434</sup>。

前述したように、審判前置主義の趣旨の一つに、専門機関による技術的に正確かつ安定的な判断を介在させることを挙げることができるが、裁判所に制度的に内在する限界に鑑みて、特許庁の量的なコントロールに関する知見の特許要件の判断過程に導入することを可能としていることは、その効能の一つといえよう(特にこの理は当事者系に顕著に妥当する)。審決取消訴訟の審理範囲や、ダブル・トラックの将来像を論じる際に、かりに何らかの形で審判前置主義を緩めるのであれば、こうした量的なコントロールを確保する配慮が必要とされるように思われる<sup>435</sup>。

## 8 特許権の保護範囲の画定の場面における muddling through

### 1) 問題の所在

日本においても均等論が認められるべきことを明らかにした最判平成10.2.4民集52巻1号113頁[ボルスプライン軸受]は、均等が認められるべき要件論について以下のように説いていた。

---

<sup>433</sup> たとえば、特許庁において特許、実用新案関係の審判部は技術分野に従い32部門に分かたれているが(佐藤/前掲注432・93頁)、知財高裁には11人の調査官が所属しているに止まる。また、特許庁の審査官、審判官経験者ではない者が大半を占める専門委員に量的コントロールの担い手を期待することは困難である。

<sup>434</sup> 鈴木/前掲注339・49頁も同様の評価を加えている。

<sup>435</sup> このような観点に立脚する場合には、2014年改正により付与後異議の申立ての制度が復活したことは、特許要件の判断に関して特許庁の役割分担を強化する方向の改革であるという意味でも評価すべきところがあるといえよう。

「特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても、

(1) 右部分が特許発明の本質的部分ではなく〔筆者注：(非)本質的部分の要件〕

(2) 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであって〔筆者注：置換可能性の要件〕

(3) 右のように置き換えることに、当該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(＝当業者)が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり〔筆者注：置換容易性の要件〕

(4) 対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく〔筆者注：仮想的クレームの要件〕

(5) 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは〔筆者注：意識的除外・審査経過禁反言〕、

右対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当」

これら五つの要件の解釈をめぐっては様々な論点が争われ、均等の範囲を画することになる技術的思想について明細書の記載以外の事情をどの程度斟酌しうるのか(特に公知技術との隔たりを斟酌してよいのか)、あるいは、出願時同効材(特許発明の出願時にすでに存在した技術的な選択肢)にまで均等を認めてよいのということなどが議論されてきた。特許制度を規律すべき行為を特定する一連のプロセスと見る本稿の観点から見れば、これらの問題は、発明者、知財部や弁理士(出願)、特許庁(審査)、裁判所(侵害訴訟)という一連のプロセスのなかで、どの時点でどこまで保護の範囲を特定すべきなのかという役割分担の問題として把握することがで

きる<sup>436</sup>。以下、知財高裁が大合議をもってこれらの問題に関する解釈を述べた、知財高判平成28. 3. 25判時2306号87頁 [ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法] (マキサカルシトール事件)<sup>437</sup> とその上告審である最判平成29. 3. 24民集71巻3号359頁 [同]<sup>438</sup> を題材として、プロセスという観点から見た場合の均等論の要件論を明らかにしてみよう<sup>439</sup>。

## 2) 「本質的部分」の把握の仕方

### ①技術的特徴説 vs. 技術的思想説

均等の第1要件である(非)本質的部分の要件に関しては、ポールスプライン軸受最判の文言を素直に読むのであれば、クレイムの構成要件を各構成要素に分説し、そのなかから特徴的な要素を取り出すことにより、「本質的部分」を把握することが求められているように読める。実際、裁判例のなかにはそのような理解を示すものも存在した(大阪地判平成11. 5. 27判時1685号103頁 [注射方法および注射装置]、大阪高判平成13. 4. 19平成11(ネ)2198 [同])。

技術的特徴説：クレイムの各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分ける

クレイム： a(本質) + b(本質) + c(非本質)

イ号： a + b + c' ⇒ 均等成立

ロ号： a' + b + c ⇒ 均等不成立

しかし、この「技術的特徴説」(「構成要件区分説」とも)によると、第

<sup>436</sup> 田村善之「均等論における本質的部分の要件の意義—均等論は『真の発明』を救済する制度か?」同・前掲注91・109～112頁。

<sup>437</sup> 事案につき詳細は、参照、田村/前掲注334・18～33頁。

<sup>438</sup> 事案につき詳細は、参照、田村善之 [判批] WLJ判例コラム105号1～11頁 (2017年) <https://www.westlawjapan.com/column-law/2017/170420/>。

<sup>439</sup> より詳細は、田村/前掲注436・67～113頁。また、本稿では、第5要件は、出願時同効材、Dedicationの法理という観点から論じるに止まるので、審査経過禁反言一般に関しては、田村善之「判断機関分化の調整原理としての包袋禁反言の法理」同・前掲注91・231～259頁を参照。

一に、理屈のうえでは、いったん本質的部分であるとされた構成要素(a)に関しては、それに些細な変更がなされたに止まる要素(a')に置換されても常に本質的部分の充足が否定されることになり、第二に、理屈のうえでは、いったん非本質的部分ではないとされた構成要素(c)に関しては、それがどんなに離れた要素(c'')に置換されても、常に本質的部分の要件の充足が認められることになる、という弱点を抱えていた(もっとも、第二の問題は、第2要件の置換可能性の要件で均等を否定すれば足りるともいえるので、致命的ではない)。

そのため、多数説は、ボールスブライン軸受最判の文言からはやや外れるが、第1要件は被疑侵害物件が特許発明の技術的思想の範囲内にあるか否かを問う要件であり、それが肯定される場合には結果的に置換部分は非本質的部分、それが否定される場合には結果的に置換部分は本質的部分であると取り扱ってきた(東京地判平成11.1.28判時1664号109頁[徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤]、大阪地判平成12.5.23平成7(ワ)1110ほか[召合せ部材取付用ヒンジ])。以下、この考え方を、「技術的思想同一説」と呼ぶことにしよう(「解決原理同一説」と呼ばれることもある)。

技術的思想同一説：置換されたイ号が特許発明の技術思想の範囲内にあるか否かを問う

クレーム： a + b + c

イ号： a + b + c' ⇒ 技術的思想が同一であれば均等成立

ロ号： a' + b + c ⇒ 同上

ハ号： a + b + c'' ⇒ 技術的思想を異にすれば均等不成立

近時の裁判例でも、被告製品がその相違点をもってしてもなお解決原理同一の範囲内にあるかどうかを見るのではなく、ただ、原告の特許発明のクレームの各構成要素を比較して、どの要件が特徴的かという観点から本質的部分を抽出したうえで(すなわち、技術的特徴説を用いたうえで)、均等を否定した原判決(東京地判平成20.12.9平成19(ワ)28614[中空ゴルフヘッド]、大阪地判平成22.1.21平成20(ワ)14302[地下構造物用丸型蓋])に対して、被疑侵害物件が特許発明の構成要件と相違する点があるとしても、なおその具現する技術的思想に変わりがないとの認定の下で(すなわ

ち、技術的思想説の下で)、均等を肯定する裁判例があった(知財高判平成21. 6. 29平成21(ネ)10006 [中空ゴルフヘッド]、知財高判平成23. 3. 28平成22(ネ)10014 [地下構造物用丸型蓋])<sup>440</sup>。

そのようななか、マキシカルシトール事件知財高判は、以下のように説いて、技術的特徴説を明確に否定し、技術的思想説に与することを明らかにした<sup>441</sup>。

「第1要件の判断、すなわち対象製品等との相違部分が非本質的部分であるかどうかを判断する際には、特許請求の範囲に記載された各構成要件を本質的部分と非本質的部分に分けた上で、本質的部分に当たる構成要件については一切均等を認めないと解するのではなく、上記のとおり確定される特許発明の本質的部分を対象製品等が共通に備えているかどうかを判断し、これを備えていると認められる場合には、相違部分は本質的部分ではないと判断すべきであり、対象製品等に、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分以外で相違する部分があるとしても、そのことは第1要件の充足を否定する理由とはならない。」

## ② 本質的部分にかかる技術的思想の認定手法

技術的思想説をとる場合、本質的部分にかかる技術的思想をどのように認定するのかということが問題となる。

第一に、明細書に記載されていない技術的思想を本質的部分であると主張することが許されるか、という論点がある。

この点が争点となったのが、前掲東京地判 [徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤] である。この事件における特許発明は、「速効性ジクロフェナクナトリウムと、ジクロフェナクナトリウムに腸溶性の皮膜をコーティングした遅効性ジクロフェナクナトリウムとを一定の比率で組み合わせて製剤することにより、徐放性、すなわち消化管内で長時間にわたり溶出し、

---

<sup>440</sup> これらの裁判例につき、詳しくは、田村善之 [講演] 「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラムー明細書、特許請求範囲、そして保護範囲ー」パテント67巻14号(別冊13号)237~242頁(2014年)。

<sup>441</sup> この論点は、同事件の上告審では取り上げられなかったもので、以下、本質的部分の要件に関しては、もっぱら知財高裁大合議判決を検討する。

吸収されるようにして、有効血中濃度を長時間にわたって維持することを可能にした」というものであった。クレイムの構成要件中の腸溶性物質HP（ヒドロキシプロピルメチルセルロースフタレート）に代えて腸溶性皮膜AS（ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート）を用いることが均等といえるか否かということ等が争点となった。

裁判所は、以下のように説いて、均等を否定した。

「本件明細書の記載を見ても、特許請求の範囲記載の三種の腸溶性皮膜をジクロフェナクナトリウムの皮膜として用いた場合には、対照例のCAPやセラックを腸溶性皮膜として用いた場合と比較して、良好な徐放効果を示すことは開示されているものの、その作用機序については何ら示されておらず、まして、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に何らかの影響を与えることについては何ら示唆されていない」

この判決により、ヒドロキシプロピル基の存在が徐放効果に影響を与えているのだとしても、明細書に記載されていなかったのであれば、ヒドロキシプロピル基が共通していることを理由に均等の範囲を広げることができないことが明らかにされた。逆にいえば、被告医薬品の構成を含むような作用機序が明細書に開示されていた場合には、結論を異にし、均等が肯定されたといえる。

つまり、明細書の記載が重要であり、いかに公知技術と距離があり、客観的には、大発明であったとしても、明細書にそのように記載されていないければ、明細書に記載された技術的思想の限度で均等が認められるに止まるということになる。

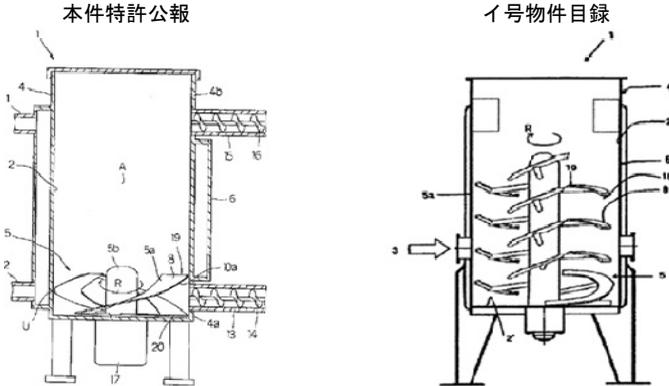
第二に、明細書に記載した技術思想を本質的部分ではないと主張することが許されるか、という論点がある。

この点が争点となったのが、知財高判平成19.3.27平成18(ネ)10052 [乾燥装置]<sup>442</sup>である。この事件の特許発明の明細書には、最下部の基羽根が1枚であることによって生じる課題を解決すると記載されていた。この記載に基づき、本件特許発明のクレイムの「複数枚の基羽根5aから成る」と

---

<sup>442</sup> 詳しくは、田村/前掲注436・95～97頁。

いう文言は「最下段に複数枚の基羽根を配設した」ものと解釈された。これに対して、被告装置、被告方法は、最下部に基羽根が1枚しかない構成をとっていることが問題とされた。



裁判所は、以下のように論じて、均等を否定した。

「被控訴人装置と本件各発明の実施例の一つをそれぞれ現実に稼働させた上、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等を比較して、それに差がないから、被控訴人装置における構成ないしこれと近似した構成が、本件各発明の本質的部分に当たるとするような主張は、仮に、両者における被乾燥物の実際の挙動や、乾燥効率等に係る部分の主張がそのとおりであるとしても、誤りであることは明らかである」

本質的部分の要件は、明細書の記載から定められるものであって、被告装置によって実際に特許発明の実施例と同等の効果を挙げうるか否かは無関係というのである。

この判決に従えば、実験データによって特許発明と同一の効果を奏することが示されたとしても、明細書に本質的部分として開示されているところを本質的部分から除く方向には斟酌されえないことになる<sup>443</sup>。

<sup>443</sup> ただし、第2要件の置換可能性を否定するためには利用可能であろう(田村/前掲注436・97～101頁)。

マキサカルシトール事件知財高判も、以下のように説いて、本質的部分の把握は、原則として特許請求の範囲、明細書の記載に基づくべきであることを明らかにした。

「本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載に基づいて、特許発明の課題及び解決手段（特許法36条4項、特許法施行規則24条の2参照）とその効果（目的及び構成とその効果。平成6年法律第116号による改正前の特許法36条4項参照）を把握した上で、特許発明の特許請求の範囲の記載のうち、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が何であるかを確定することによって認定されるべきである。すなわち、特許発明の実質的価値は、その技術分野における従来技術と比較した貢献の程度に応じて定められることからすれば、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載、特に明細書記載の従来技術との比較から認定されるべきであり、そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」<sup>444</sup>

---

<sup>444</sup> 文献では、この説示のうち、最後の「そして、①従来技術と比較して特許発明の貢献の程度が大きいと評価される場合には、特許請求の範囲の記載の一部について、これを上位概念化したものとして認定され（後記ウ及びエのとおり、訂正発明はそのような例である。）、②従来技術と比較して特許発明の貢献の程度がそれ程大きくないと評価される場合には、特許請求の範囲の記載とほぼ同義のものとして認定されると解される。」の部分のみを取り上げて、この判決が、従来技術との隔たりが大きいパイオニアの発明については均等の範囲を広く、そうでない発明については均等の範囲を狭くする法理を打ち立てたと紹介されることがある。もっとも、引用部分を全文読めば明らかのように、この判決は、あくまでも明細書に記載されている技術的思想が均等の範囲の最大限を画すとしているのであって、明細書の記載とは無関係に、公知技術とクレイムの隔たりが大きいことを理由に均等の保護の範囲を広くすることを宣言しているわけではないことに注意する必要がある。

### ③ 公知技術・審査経過との関係

裁判例では、本質的部分を確定するために、公知技術や審査経過が参酌されることが多い。しかし、ほとんどの裁判例では、公知技術や審査経過に対する言及は、いずれも均等を否定する方向に斟酌されているに止まり、明細書に開示されていない技術的思想が、公知技術との距離や審査経過を理由に、本質的部分であると認定されて、均等を肯定する方向に斟酌されるわけではない<sup>445</sup>。いわば、均等を否定する方向にのみ片面的に斟酌されていたのである。

マキサカルシントール事件知財高判は、以下のように説いて、従来技術との関係につき、この理を確認した。

「ただし、明細書に従来技術が解決できなかった課題として記載されているところが、出願時(又は優先権主張日。以下本項(3)において同じ)の従来技術に照らして客観的に見て不十分な場合には、明細書に記載されていない従来技術も参酌して、当該特許発明の従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分が認定されるべきである。そのような場合には、特許発明の本質的部分は、特許請求の範囲及び明細書の記載のみから認定される場合に比べ、より特許請求の範囲の記載に近接したものとなり、均等が認められる範囲がより狭いものとなると解される。」

### ④ 第1要件と第2要件の関係

第1要件について技術的思想説を採用すべきであることが明らかとなるに連れて、従前から、第2要件の置換可能性との異同が取り沙汰されていた。たしかに、両者は、特許発明の技術的思想が被疑侵害物件に及ぶか否かということを問題とする点では同じことを問題としているように見える。

しかし、この点に関しては、第1要件が明細書の記載に基づいて被疑侵害物件認定されるのであれば、第2要件に関しては、実際に被疑侵害物件が明細書の記載どおりに特許発明の技術的思想を具現しているといえるのかということを問題とする点で、両者を区別して考えることができよ

---

<sup>445</sup> 田村/前掲注436・102～104頁。

う<sup>446</sup>。すなわち、明細書に記載された技術的思想に従えば、被疑侵害物件も、同様の解決すべき課題に対し、同様の解決原理でこれを解決するように予想されるにもかかわらず（ゆえに、第1要件はクリアーする）、実際には原理を異にしているとか、課題を解決しない場合には、第2要件のところで均等が否定されることになるという意義を第2要件に認めることができよう。

マキサカルシトール事件知財高判の第2要件に関する認定は、以下のとおりである。

「控訴人方法における上記出発物質A及び中間体Cのうち訂正発明のZに相当する炭素骨格はトランス体のビタミンD構造であり、訂正発明における出発物質（構成要件B-1）及び中間体（構成要件B-3）のZの炭素骨格がシス体のビタミンD構造であることとは異なるものの、両者の出発物質及び中間体は、いずれも、ビタミンD構造の20位アルコール化合物を、同一のエポキシ炭化水素化合物と反応させて、それにより一工程でエーテル結合によりエポキシ基を有する側鎖が導入されたビタミンD構造という中間体を經由するという方法により、マキサカルシトールを製造できるという、同一の作用効果を果たしており、訂正発明におけるシス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体を、控訴人方法におけるトランス体のビタミンD構造の上記出発物質及び中間体と置き換えても、訂正発明と同一の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏しているものと認められる。」

ボールスプライン軸受最判は、第2要件に関し、被疑侵害物件が特許発明の「目的」を達成し、「同一の作用効果」を奏することを要求していたが、どうやら本判決は、特許発明の技術的思想である解決手法と同様の手法をとっていること（「～中間体を經由するという方法により」の部分）をもって「目的」とし、その結果、同じ目的物質にたどり着いたこと（「マキサカルシトールを製造できるという」の部分）をもって「同一の作用効果」

---

<sup>446</sup> 田村/前掲注436・108頁、横山久芳[発言]「知的財産法要件事実研究会 議事録」伊藤滋夫編『知的財産法の要件事実』（2016年・日本評論社）18頁。

を奏していると判断しているようである。被疑侵害物件の具体的な手法と達成度を問題としており、もとより正当である。

### ⑤ 特許制度の趣旨に鑑みた検討

特許権の保護範囲を決する際には、クレイムが基準となるとされているが(特許法70条1項)、歴史的に見れば、クレイムの制度は、特許制度の当初から存在したわけではない。1836年米国特許法により導入されたものである。クレイムはあくまでも手段であって目的ではない。理論的に考えても、公共財である発明とその開示に対するインセンティブを付与するという特許法の目的に鑑みる場合には、第一義的には、発明にかかる技術的思想に対するフリー・ライドを禁止することが侵害の成否の基準となるはずである。

それではクレイムは何のために存在するのかというと、無論、潜在的に侵害者たりうる者に特許権の保護範囲を警告し、その予測可能性を確保する機能を果たすためであるが、このようにクレイムという制度が、特許権の保護範囲にとって手段的な意味合いを有するものであるとすれば、その所期の機能に照らして、クレイムの一部を置換しても特許発明にかかる技術的思想を具現することが可能であること(=置換可能性)が当事者にとって明らかである場合(=置換容易性)には、そこまで保護を及ぼしても、クレイム制度の存在意義を失わせることはなく、かえって、発明の技術的思想に対する保護という特許法の第一義的な目的を達成することができる。均等論が認められる理由はここにある。

そして、第1要件((非)本質的部分)と、第2要件(置換可能性)は、いずれも技術思想に対するフリー・ライドがある場合に限り均等を肯定するための要件であるが、このうち、第1要件は、実際には置換可能性が認められる場合でも明細書の記載に基づいたものでなければ均等を否定するものであり、それに対して、第2要件は、明細書の記載に従えば置換可能性があるように記載されている場合でも、実際に置換可能ではなかった場合に均等を否定するものである。両者は、発明+出願による公開と引き換えに特許権を付与するという特許法の構造に則した要件であり、第2要件は、保護される技術的思想が発明されたものであることに対応しており、第1要件は、保護される技術的思想が、明細書により開示されたものであることに対応している。すなわら、この二つの要件は、特許の2大要件(発

明+出願)を均等の要件論として具現するものであると理解することができる<sup>447</sup>。

### ⑥ 役割分担論の示唆

以上のような考え方に立脚する場合には、均等論は、明細書において開示されている技術的思想がクレイムの構成よりは広い範囲に及ぶ場合に、そのような技術的思想に対応するクレイムを記載しきれなかった出願人ひいては特許権者を救済する法理として機能することになる。明細書の記載とは無関係に「真の発明」(かりにそのようなものがあるとして)を保護するための法理ではない<sup>448</sup>。あくまでも、クレイムが明細書に開示されて

---

<sup>447</sup> 田村/前掲注436・108頁。

<sup>448</sup> 明細書に記載されている技術的思想の範囲を超えた保護を与えることを否定するものとして、田村/前掲注436・94頁、高部眞規子『実務詳説 特許関係訴訟』(第2版・2012年・金融財政事情研究会)169～170頁(なお、同書の第3版である高部・前掲注386・179頁では、マキサカルシトール事件知財高判をなぞる形の叙述に変更されている)、山田真紀「均等侵害の要件事実」大淵哲也ほか編『特許訴訟(上巻)』(2012年・民事法研究会)1093～1094頁、大須賀滋「充足論—均等侵害の場合」高部眞規子編『特許訴訟の実務』(第2版・2017年・商事法務)94～95頁、大瀬戸豪志「等価理論(均等論)の現在 裁判官の所説を中心として」同志社大学知的財産法研究会編『知的財産法の挑戦』(2013年・弘文堂)130～131頁、同「等価理論(均等論)の将来—特許法における正義の観点から」日本工業所有権法学会年報38号220・222～223頁(2015年)、愛知靖之「審査経過禁反言・出願時同効材と均等論」日本工業所有権法学会年報38号108頁(2015年)、同[判批]Law & Tecnology 74号79頁(2017年)、中山信弘『特許法』(第3版・2016年・弘文堂)472頁。特に、前掲知財高判[乾燥装置]で問題とされた争点、すなわち、訴訟の段階で提出された実験データに基づいて第1要件にいう本質的部分を画定することができるかという論点につき、否定説をとるものに、東海林保「クレーム解釈(2)—均等論、機能的クレーム、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」高林龍=三村量=竹中俊子編『知的財産法の実務の発展』(現代知的財産法講座Ⅱ・2012年・日本評論社)55頁。

これに対して、公知技術と対比した場合にバイオニア発明と目される特許発明に、均等論ではなく、クレイム(と明細書)の文言解釈に柔軟性をもたせることにより、保護範囲を拡張することを認める見解として、高林龍「均等論をめぐる論点の整理と考察」日本工業所有権法学会年報38号70頁(2015年)がある。クレイム制度に期待されている警告機能に照らせば、公知技術等に示される当業者の一般的な理解をもってクレイム(や明細書)の記載を解釈して文言侵害の範囲を決めることは当然に

いる発明をカバーしきれていない場合に、明細書記載の発明を保護する制度であるに止まる。クレイムのミスは救うが、明細書における技術的思想の開示不十分というミスは救わない<sup>449</sup>。このような区別は、以下のような論法により正当化することができよう<sup>450</sup>。

発明者（もしくはその承継人である出願人）が発明の技術的思想を特定することは自身がなした発明のことであるので比較的容易であると考えられ、また技術的思想の開示にインセンティブを与えるという意味でも、これを明細書に記載することを均等の要件とすることは合理的であると考えられるが、その反面、自身がなす実施態様ではなく、また明細書に記載された技術的思想とクレイムの対応関係を見たうえで後者に間隙があればそこを突くという後出しジャンケンをなすことができる被疑侵害者の実施態様を全て事前に予想することには困難がつきまとう。他方で、クレイムから置換可能であることが当業者にとって容易に想到しうる範囲内に関しては、それを権利範囲に含めたとして被疑侵害者に不測の不利益を生じるとまではいえないであろう。ゆえに、明細書に技術的思想が開示されていれば、その全てをクレイムで包括しきれなくとも、置換容易の範囲内で侵害を認め、権利者の救済を図り、もってクレイムによって技術的

行われるべきものであるが、高林/前掲70頁の叙述は、当業者が文言から読み取れない範囲（まさにパイオニアの発明であればそのような事態も起こりうるだろう）についても文言侵害を肯定する立場のように読める点で、（具体的な当てはめにおいて結論を異にする場合はそれほど多くはないだろうが）なお本稿とは根本的な発想のところで異なるところがあるといえよう（高林/前掲74頁、高林龍[発言]「日本弁理士会中央知的財産研究所第11回公開フォーラム—明細書、特許請求範囲、そして保護範囲—」 特許67巻14号（別冊13号）269～270頁（2014年）も参照）。

<sup>449</sup> もちろん、ここで述べていることは、明細書に技術的思想が開示されていない場合には救済されないということの意味しているに止まる。明細書の特定の構成に関する記載がクレイムと同様に限定されており（e.g. 「スチールバンド」）、被疑侵害物件におけるそれ（e.g. 「樹脂製バンド」）を含まなかったとしても、被疑侵害物件が明細書に開示された技術的思想の範囲内であれば、均等は及ぶ（名古屋地判平成15.2.10判時1880号95頁「圧流体シリンダ」、名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277ほか[同]）。

<sup>450</sup> 田村/前掲注436・109～112頁。

範囲を画するという制度が技術的思想の開示に対するディスインセンティブとなることを防ぐのが、均等論の法理であると位置づけることができよう<sup>451</sup>。

もっとも、このような理解に関しては、明細書に技術的思想を記載することができるのであれば、クレームにも記載しうるはずであり、しかも均等の第3要件が被疑侵害物件が当業者にとって置換容易であることに鑑みれば、少なくとも出願時点において知られている物質や同効材に関しては均等等認める必要はないという批判がありえよう（後述する出願時同効材に対して均等を否定する考え方がこれに当たる）。

しかし、繰り返しになるが、特許の出願件数は1年当たり30万件を超えているのに対して、特許権関係の侵害訴訟が提起される件数は年間200件に満たない。侵害訴訟に至らない紛争も多々あると推察されるにしても、出願数に比すれば、実際に侵害が問題となる事案、さらには均等の成否が問題となる事案はごくわずかであると評することができよう。それにもかかわらず、全ての出願について出願段階で完璧なクレーム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害態様を予測してクレームに記載するように促すことは、特許制度というマクロ的な視点から見ると社会的に非効率な

---

<sup>451</sup> この点を敷衍すると、明細書に開示された技術的思想をもって限界線を画する均等論は、より広い解決原理を明細書に開示すること（e.g. ヒドロキシプロピル基の開示）を促すことで、特許法の趣旨に即した産業政策の発展を期す原理であるといえることができる。

あるいは、頻繁に肯定されるとはいいがたい均等論を当てにして、解決原理を開示することなど、ありえないという反論がなされるかもしれない。しかし、いずれにせよ、少なくとも、一般的な解決原理を発見しているにもかかわらず、それをカバーするに足りる十分な広さのクレームの叙述に失敗することを慮って、明細書に解決原理を開示しないという行動を出願者がとることを抑止するという意味合いを、均等論に認めることはできるように思われる。その意味で、均等論における本質的部分の要件には、より応用可能性のある一般的な解決原理の発明とその開示を促すことを期待した制度であり、かりにそれが非現実的であっても、少なくとも、クレームで技術的範囲を画するという制度が、出願人をして解決原理を明細書に記載することのディスインセンティブとならないようにする制度であると理解することができよう（以上につき、田村/前掲注436・111頁）。

解決策であるといわざるをえないだろう。

なお、公知技術や審査経過に関しては、前述したように、たとえば公知技術との隔たりが大きいという意味でパイオニア発明であることなどを理由に、明細書に記載されている技術的思想とは無関係に均等の範囲を広げる場合には、第三者の予測可能性を害すること甚だしい。したがって、結論としては、本判決のように、公知技術は均等を狭くする方向にのみ斟酌されるべきであり、同様の理は審査経過にも妥当する。問題は、その理論構成であり<sup>452</sup>、第1要件のところで片面的に均等を狭くする方向でのみ斟酌されるとするよりは、理屈の上では、第4、第5要件のところで考慮するに止め、第1要件では問題としないとするほうが、据わりがよいと思われる<sup>453</sup>。肝要なことはこれらを理由に明細書に記載された技術的思想よりも均等を広げることがあってはならないということであって<sup>454</sup>、あとは交通整理の問題といえる<sup>455</sup>。

---

<sup>452</sup> たとえば、本質的部分の意義において公知技術の斟酌を肯定する、高林/前掲注448学会年報58～59頁は、本質的部分には明細書の記載により抽出される「主観的本質的部分」と、それ以外の公知技術を参照することによって抽出される「客観的本質的部分」の二つがあり、いずれの置換に対しても均等侵害の成立は否定されると説くが、なぜ本質的部分の認定がそのように鶴的に、いずれも均等を狭くする方向にのみ重量的に判断されるのかということに関しては、(それが文中で理由となっているか否か定かではない「弁論主義」に関する言及を除き)結論のみが提示されているように読める。

<sup>453</sup> 審査経過につき、飯田圭「均等論に関する裁判例の傾向について」牧野利秋ほか編『知的財産法の理論と実務 第1巻 特許法I』(2007年・新日本法規出版)181～182頁(他方、公知技術については参酌を肯定することにつき、同181頁)。

<sup>454</sup> 岩坪哲/中山信弘=小泉直樹編『新・注解特許法(中巻)』(第2版・2017年・青林書院)1258～1259頁。ただし、そこで掲げられている例については、[判解] Law & Technology 72号71～72頁(2016年)が指摘するように、また、岩坪/前掲1258頁も自認するように「技術的特徴説」に基づいたものとなっていることに注意(本稿が「技術的特徴説」と呼んでいる第1要件の読み方を、岩坪/前掲1256頁は「本質的部分説」と呼ぶ)。

<sup>455</sup> とはいうものの、第1要件で柔軟に公知技術を斟酌できるとすると、新規性や進歩性(非容易推考性)に関する第4要件(仮想的クレーム)の意義が失われかねず、理屈のうえでは疑問が残る(田村/前掲注436・101～104頁)。第4要件の問題とする

### 3) 出願時同効材の取扱い

#### ① 問題の所在

前掲最判 [ボールスプライン軸受] は、均等の5要件中ではなく、その前文において、以下のように説いていた(下線は筆者による)。

「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」

この叙述を一つの根拠として、学説では、出願時に当事者が想到することが容易であった技術的な選択肢(「出願時同効材」と呼ばれることがある)について均等を認めない見解が主張されることがある<sup>456</sup>。

---

場合には、容易推考性を否定することが困難である等のために、かえって従来技術を引用していない出願人を利することになりかねないことが懸念されている(前掲注454判解71頁)。これは、本判決と異なり、第4要件の証明責任を特許権者に負担させることとすれば解決可能である。

<sup>456</sup> 三村量一[判解]『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度 上』(2001年・法曹会)148・156頁、生田哲郎=池田博毅[判批] 発明101巻2号91頁(2004年)、大野聖二[判批] 知財管理54巻9号1350~1351頁(2004年)、愛知靖之「出願時におけるクレームへの記載可能性と均等論」『知的財産法の理論と現代的課題』(中山信弘選 暦・2005年・弘文堂)223~229頁、同/前掲注448学会年報104~108頁、同『特許権行使の制限法理』(2015年・商事法務)188~195頁、同/前掲注448 Law & Technology 82頁、高林/前掲注448学会年報68~69頁、大瀬戸/前掲注448学会年報220~221頁。

他方、そのような場合であるという一事をもってただちに均等を否定すべきではないとしていたものに、塩月秀平「技術的範囲と均等」『知的財産法と現代社会』(牧野利秋退官・1999年・信山社)106頁、布井要太郎[判批] 知財管理55巻13号2028頁(2005年)、設楽隆一「クレーム解釈手法の推移と展望」金融・商事判例1236号56頁(2005年)、同「無効の抗弁導入後のクレーム解釈と均等論、並びにボールスプライン最判の第5要件とFESTO最判との比較及び出願時同効材等について」日本工業所有権法学会年報38号269~270頁(2015年)、大須賀/前掲注448・100~101頁、大瀬戸

## ② 裁判例

従前の裁判例では、「より広義の用語を使用することができたにもかかわらず、過誤によって狭義の用語を用い、かつ広義の用語への訂正をしない(このような訂正が許されるか否かはともかく)」というだけでは、均等の主張をすることが信義則に反するといえない(名古屋高判平成17.4.27平成15(ネ)277ほか[圧流体シリンダ]<sup>457</sup>)とか、「特許侵害を主張されている対象製品に係る構成が、特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたというには、特許権者が、出願手続において、当該対象製品に係る構成が特許請求の範囲に含まれないことを自認し、あるいは補正や訂正により当該構成を特許請求の範囲から除外するなど、当該対象製品に係る構成を明確に認識し、これを特許請求の範囲から除外したと外形的に評価しうる行動がとられていることを要すると解すべきであり、特許出願当時の公知技術等に照らし、当該対象製品に係る構成を容易に想到しえたにもかかわらず、そのような構成を特許請求の範囲に含めなかったというだけでは、当該対象製品に係る構成を特許請求の範囲から意識的に除外したということとはできないというべきである」(知財高判平成18.9.25平成17(ネ)10047[エアマッサー装置]<sup>458</sup>)と説き、出願時同効材に対する均等を厭わない判決がある。マキサカルシトール事件の一审判決(東京地判平成26.12.24判時2258号106頁[ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法])、同事件の控訴審の知財高裁判決もこの流れに属する。

しかし、他方で、傍論ながら、出願時同効材について禁反言を肯定した判決もないわけではない(知財高判平成17.12.28平成17(ネ)10103[施工面

---

/前掲注448挑戦138～139頁、田村/前掲注436・110～112頁、同/前掲注440・247～251頁、川田篤「審査経過に基づく禁反言—特に補正と均等の意識的除外—」パテント67巻14号(別冊13号)116頁(2014年)、大場正成[判批]発明112巻6号53頁(2015年)、岩坪哲「クレームアップされざる技術は意識的除外されたか」前掲注401飯村退官670頁、マキサカルシトール事件最判後のものであるが、玉井克哉[判批]IPジャーナル2号46～47頁(2017年)。

<sup>457</sup> 詳しくは、田村/前掲注436・83～85頁。

<sup>458</sup> 詳しくは、田村/前掲注436・90～93頁。

敷設ブロック]<sup>459</sup>)、という状況にあった。

そのようななか、マキサカルシトール事件最判は、以下のように述べて、原判決と同様に、出願時に容易に想到しえた同効材であるということのみをもって禁反言が成立するという考え方を否定した。

「(1)…出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかったというだけでは、特許出願に係る明細書の開示を受ける第三者に対し、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものであることの信頼を生じさせるものとはいえず、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものとはいえない。また、上記のように容易に想到することができた構成を特許請求の範囲に記載しなかったというだけで、特許権侵害訴訟において、対象製品等と特許請求の範囲に記載された構成との均等を理由に対象製品等が特許発明の技術的範囲に属する旨の主張をすることが一律に許されなくなるとすると、先願主義の下で早期の特許出願を迫られる出願人において、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するような特許請求の範囲の記載を特許出願時に強いられることと等しくなる一方、明細書の開示を受ける第三者においては、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものを上記のような時間的制約を受けずに検討することができるため、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができることとなり、相当とはいえない。

そうすると、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合であっても、それだけでは、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するとはいえないというべきである。」

---

<sup>459</sup> 詳しくは、田村/前掲注436・105～106・122～123頁。

### ③ 役割分担論の示唆

マキシカルシトール事件最判も指摘するように、出願人にとっては事前  
に完璧なクレームを書き上げることは困難である反面、クレームを見て後  
から迂回策を決めればよい被疑侵害者は構造的に有利な立場にある（後出  
しジャンケンができる）。くわえて、縷々強調しているように、膨大な出  
願数に比すれば、実際に侵害が問題となる事案、さらには均等の成否が問  
題となる事案はごくわずかであるにもかかわらず、全ての出願について出  
願段階で完璧なクレーム・ドラフティングを要求し、ありとあらゆる侵害  
態様を予測してクレームに記載するように促すことは、特許制度というマ  
クロ的な視点から見ると社会的に非効率な解決策である。したがって、出  
願時に存在し、当業者が容易に想到しえた技術であるからといって、その  
一事をもって均等の成立が妨げられるわけではない、と考えるべきであら  
う<sup>460</sup> 461。

---

<sup>460</sup> 学説のなかには、出願時同効材に対する保護範囲の拡張は、均等論ではなく、  
柔軟な文言解釈によるべきであるとする見解もある（高林・前掲注394・154～156  
頁）。しかし、文言解釈による場合には、クレームの文言の枠を完全に無視しえな  
いはずである。たとえば、クレーム中では、特許発明の技術的思想とは無関係の構  
成要件のところ「スチール」バンドにより密封と書いてあったところ、被疑侵害  
物件では「樹脂製」バンドと置換されていた場合に（均等肯定例である、前掲名古屋  
地判[圧流体シリンダ]、前掲名古屋高判[同]の事案）、文言解釈による限り侵害  
を認めることは困難であると思われるから、均等の成立範囲が狭くなることは否め  
ない。逆に、このような通常の文言を超えるところまで文言侵害で捕捉しようとする  
場合には、まさにそのように通常の文言の解釈を超えるからこそ置換容易性等の  
当業者の予測可能性に配慮した要件論を展開している均等論の法理が潜脱される  
ことになろう。

もっとも、この点に関して、高林龍[講演]「日本弁理士会中央知的財産研究所第  
11回公開フォーラム—明細書、特許請求範囲、そして保護範囲—」パテント67巻14  
号（別冊13号）261～262頁（2014年）は、ボールスプライン軸受最判の均等論は出願  
後同効材に対する均等論であって、本来、クレーム解釈で処理すべき出願時同効材  
に対する均等論とは異なるものの、出願時同効材についてクレームの記載文言から  
形式的には外れるのだけれどクレーム解釈として侵害を認めうるか否かの判断の  
際にはボールスプライン軸受最判の5要件の判断要素を加味すると論じている。し  
かし、このように主張するのであれば、逆にそこまでしてなお、ボールスプライン

軸受最判の均等ではなく、本来はクレームの文言解釈の問題であると論じることにごだわる意味がどこにあるのか、よく分からないところがある。

いずれにせよ、そこでいわれている侵害の成否における文言解釈が、侵害訴訟における無効の抗弁や無効審判等における発明の要旨認定と揃えなければならないものだとすると、文言侵害の範囲を広げるということはすなわち、その分、(ボールスプライン軸受最判の第4要件によって均等の成立が妨げられるというに止まらず)特許自体が無効となるリスクを高めてしまうという副作用も生じてしまうことに注意しなければならない(飯村敏明「発明の要旨の認定と技術的範囲の解釈、さらに均等論の活用」パテント64巻14号65～66頁(2011年))。

<sup>461</sup> ちなみに、第5要件に関しては、均等が主張されている技術的範囲に対して、これを特許請求範囲から除く補正や訂正がなされた場合、当該範囲に対して均等を主張することは必然的に禁反言に該当し許されないとする理解(コンプリート・バー)と、補正や訂正の理由次第であり、均等にかかる技術的範囲に対する拒絶理由、無効理由を回避するものでないのであれば、それを理由として均等を主張することが排斥されることはないとする理解(フレキシブル・バー)が対立していた。

従前の裁判例では、コンプリート・バーを採用したと目される裁判例として、東京地判平成11.6.30判時1696号149頁[交流電源装置]、他方、フレキシブル・バーを採用した裁判例として、大阪地判平成11.5.27判時1685号103頁[注射方法および注射装置]、大阪高判平成13.4.19平成11(ネ)2198[同]、大阪地判平成12.5.23平成7(ワ)1110ほか[召合せ部材取付用ヒンジ]、大阪地判平成25.7.11平成25(ワ)18041[ソレノイド駆動ポンプの制御回路](傍論)がある。

マキサカルシトール事件最判はこの論点を扱うものではないが、出願人に対して、限られた時間内に、将来予想されるあらゆる侵害態様を包含するようなクレームと明細書の作成を要求することは酷であるということを指摘して、禁反言の成立を否定するその発想は、少なくともフレキシブル・バーと親和的ということができよう(フレキシブル・バーをとるべきことについては、田村/前掲注439・238～239頁)。もちろん、直接の争点となっていない以上、射程が及ぶというわけではない。

なお、米国法に倣う必要はないことを理由にコンプリート・バー、フレキシブル・バーという用語を批判するものとして、玉井/前掲注456・48頁がある。そこでは、米国でかつてコンプリート・バーを採用していた連邦巡回控訴裁判所が、フレキシブル・バーを採用した連邦最高裁判決(Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002))の後も、なお均等の主張に対して厳格な運用をしていることをもって、両者に大きな違いがないとしているのであるが(同43頁)、そのような連邦巡回控訴裁判所の動向に対して連邦最高裁判所が態度を示していない以上、両者に大きな差異がないとまで言い切ることはできないだろう。連邦巡回控

#### 4) Dedication の法理

以上のように出願時に容易に請求範囲に含めることができたというだけでは均等の成立を否定しないとしても、特に出願人が明細書に当該技術的要素を記載していたにもかかわらず、クレームに記載されていない場合には、意識的除外ないし審査経過（包袋）禁反言を適用してもよいのではないかという議論がある<sup>462</sup>。

たしかに、同効材一般の例と異なり、より容易に特許権者のミスだと評価することができる反面、明細書とクレームの齟齬を発見した公衆がクレームにアップされていないものは保護の対象から除かれているのだという期待を有する可能性がある。したがって、この場合には、禁反言の適用

---

訴訟判断の取扱いは *Festo* 最判後であるにもかかわらずコンプリート・パーに回帰するものであると評されることがあることは（参照、愛知靖之『特許権行使の制限法理』（2015年・商事法務）152頁）、現実の裁判例の動向とは別に、理念型のフレキシブル・パーとコンプリート・パーが評価軸として存在しうることを示している。つまり、論者が指摘する米国の動向は、フレキシブル・パーとコンプリート・パーが融合したことを示しているのではなく、フレキシブル・パーを宣言した連邦最高裁判決の後も、連邦巡回控訴裁判所が依然としてコンプリート・パーに固執していることを示していると評価されることになる。

ともあれ、いずれにせよ、この対立軸自体は米国法とは無関係に議論されうるものであり（田村/前掲注439・238～239頁）、「出願人の外形的行為に基づき、単に特許請求されていないだけでなく均等の主張さえ排除されていると当事者が信頼するのはいかなる場合なのか」ということを、「それとして議論する」アプローチ（玉井/前掲注456・48頁）の下でも、この具体的な事例を念頭に置いた対立軸を意識するほうが生産的な議論をなしえよう。もっとも、特許要件とその保護範囲を判断する機関が特許庁と裁判所に分かたれていることにより、両者に関して矛盾する判断がなされる結果、審査制度が潜脱されることを防止するところに、禁反言の法理の発動を求める筆者の考え方（田村/前掲注439・231～237頁）は、当事者の信頼のみに焦点を当てる議論とは観点を異にするところがあり、それが対立軸の重要性に対する評価に影響しているということなのかもしれない。

<sup>462</sup> 参照、田口哲久「米国における均等論制限理論：“Dedication Rule”について—Johnson & Johnston v. R.E. Service 事件を中心に—」知的財産法政策学研究 2 号93～120頁（2004年）。肯定説として、愛知・前掲注456特許権行使の制限法理190～191頁、同/前掲注448 *Law & Technology* 82～83頁。

を認める見解もありえないわけではない<sup>463</sup>。

実際、従前の裁判例では、特許請求の範囲にかかる「半導体ウェーハ」のほかに明細書には「フェライト」等、他の切削対象物が当初から記載されていたにもかかわらず、「半導体ウェーハ」と請求範囲に記すのみであったという事情に関して、意識的除外に該当し均等を否定する方向に斟酌した判決（補正もなされている事案であるが、知財高判平成21.8.25判時2059号125頁〔切削方法〕）、特許権者の主張に従えば、従来技術の「間引いて」の反対語は「間引かずに」ということになるから、出願の際にそのように「間引かずに」と記載することができたことになるにもかかわらず、あえて「全て」と記載した以上、「間引かずに」という技術に対して均等を主張することは第5要件に反し許されないと判示する際に、「明細書に他の構成の候補が開示され、出願人においてその構成を記載することが容易にできたにもかかわらず、あえて特許請求の範囲に特定の構成のみを記載した場合には、当該他の構成に均等論を適用することは、均等論の第5要件を欠くこととなり、許されない」と説く判決（知財高判平成24.9.26判時2172号106頁〔医療用可視画像生成方法〕）が存在した。

そのようななか、マキサカルシトール事件最判は、以下のように説いて、原判決と同様、抽象論として **Dedication** の法理を肯定した。

「(2)もつとも、上記(1)の場合であっても、出願人が、特許出願時に、その特許に係る特許発明について、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、特許請求の範囲に記載された構成を対象

---

<sup>463</sup> 特に出願時に当業者が容易に想起しえた同効材について均等を否定する見解の下では、当業者の一人である出願人が明細書に記載していたということは、当業者が容易に想起しうるものであることを推認させる事情として斟酌されると思われるから、そのような思考経過を辿ることにより、**Dedication** 事例では均等が否定されることが多くなると思われる。出願時同効材に対する均等の可否とは切り離して **Dedication** の法理を論じるものなかでは、場合によるものとして、川田/前掲注456・115～116頁、明細書等の記載が一般抽象的なものではなく具体的なものでなければならず、ただ単に記載されているだけでは足りず特許請求範囲の構成を代替する構成であることが示されていなければならないとの要件論を掲げるものに、玉井/前掲注456・47頁。

製品等に係る構成と置き換えることができるものであることを明細書等に記載するなど、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、明細書の開示を受ける第三者も、その表示に基づき、対象製品等が特許請求の範囲から除外されたものとして理解するといえるから、当該出願人において、対象製品等が特許発明の技術的範囲に属しないことを承認したと解されるような行動をとったものといえることができる。また、以上のようなときに上記特段の事情が存するものとすることは、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与するという特許法の目的にかない、出願人と第三者の利害を適切に調整するものであって、相当なものといふべきである。

したがって、出願人が、特許出願時に、特許請求の範囲に記載された構成中の対象製品等と異なる部分につき、対象製品等に係る構成を容易に想到することができたにもかかわらず、これを特許請求の範囲に記載しなかった場合において、客観的、外形的にみて、対象製品等に係る構成が特許請求の範囲に記載された構成を代替すると認識しながらあえて特許請求の範囲に記載しなかった旨を表示していたといえるときには、対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情が存するといふべきである。」

しかし、現実の出願過程では、多数の実施例のなかに同効材が紛れ込んでいたりする場合もあり、完全な明細書を期待しがたいということに変わりはないようにも思える反面、当業者はクレイムにあえてアップしなかったと読むのではなく、むしろ単にミスをしたと受け取るほうが通常ではないかと思われる。ゆえに、Dedicationの法理を認めることには疑問を覚える<sup>464 465</sup>。

---

<sup>464</sup> 田村/前掲注440・251頁。もっとも、明細書において、従来技術を特定したうえで、本件発明は従来技術にみられた課題を解決するものであることが記載されているような場合には、当該従来技術の構成が本件発明の技術的思想を具現したものでないことが明細書に記載されていることになるから、そもそも第1要件の問題とし

## 9 特許権の救済の調整の場面における muddling through

### 1) 問題の所在

前述したように、IT産業を中心に、大量の特許権が存在し過ぎるために権利の発見やその処理が困難となっているアンチ・コモنز問題が発生するなかで、実施していないために報復をおそれることなく強硬に権利を行使しうるパテント・トロールが登場し、標準化技術等の実施に特有の関係特殊投資をなしているために差止めをおそれて高額の和解に応じざるをえなくなるというホールド・アップ問題が深刻化し、イノベーションに悪影響を与えることが指摘されており<sup>466</sup>、問題の解消のために差止請求権を制限しえないかということが議論されている<sup>467</sup>。特許制度を一連のプロセスとして観察する本稿の立場の下では、この問題もまた、特許庁の出願審査の段階から裁判所における侵害訴訟、さらには特許庁や経済産業省における裁定許諾や公正取引委員会による規制などの候補のなかのどこで関連する事情を斟酌するのかという役割分担の問題として議論することになる。

### 2) 裁判例

従前の裁判実務は、侵害が継続ないし再開されるおそれがある限り、差止請求権を認める運用がなされており、しかも、特に過去に侵害がなされたことがある場合には、侵害が再開されるおそれを否定する特段の事情のない限り、原則として侵害のおそれがあると認定されている<sup>468</sup>。

他方、標準必須特許に関し、特許権者自身がFRAND宣言をなしていた場合には、原則として差止請求権の行使は権利濫用となるとする裁判例が制限されるとする大合議による知財高判平成26. 5. 16判時2224号146頁〔パ

---

て、均等が否定されることになろう(参照、田村/前掲注436・123頁)。

<sup>465</sup> なお、本判決は、事案への具体的な当てはめとしては、Dedicationには該当しないと判断している。その射程とともに、田村/前掲注438を参照。

<sup>466</sup> 参照、前掲注326・286～289頁。

<sup>467</sup> 詳細は、田村/前掲注292根岸古稀699～715頁を参照。

<sup>468</sup> 参照、田村善之「特許権侵害に対する差止請求」同・前掲注91・353～355頁。

ケットデータを送受信する方法及び装置]<sup>469</sup>が現れたが、その射程は FRAND 宣言が付されていない特許権には及ばないという限界がある<sup>470</sup>。そして、全ての標準必須特許に FRAND 宣言が付されているわけではなく、また、そもそもイノベーションへの阻害要因を取り除くために、差止請求権を制限すべき事例は、標準必須特許にかかるものに限られない。一般的に、差止請求権を制限することができるのかということが問題となる。

こうした一般的な差止請求権を制限する法理としては、アメリカ合衆国の連邦最高裁判決である *eBay Inc. v. Merc Exchange, L.L.C.*, 547 U.S. 388

---

<sup>469</sup> 参照、田村善之 [判批] NBL 1029号95～102頁・1031号58～64頁・1032号34～45頁・1033号36～52頁 (2014年)、鈴木/前掲注295・55～66頁。

<sup>470</sup> 学説では、FRAND 宣言を信頼した標準の実施者を保護する必要があることに変わりないところ、特許の譲受けの際に譲受人が FRAND 宣言が付されているか否かを調査することは容易であることを理由として、大合議の結論と取扱いを違える旨がないことを説くものがある (嶋末和秀「FRAND 宣言をした標準必須特許の権利行使について」判例タイムズ1413号22頁 (2015年))。従前の裁判例でも、商標権侵害事件において、被疑侵害者が多大の広告、宣伝費を投じて広く認識されるに至った商標の名声を自己の利益に用いるために、第三者から不使用の登録商標を譲り受けて権利行使をすることが権利の濫用に該当すると判断した裁判例がある (東京高判昭和30.6.28高民集8巻5号371頁 [天の川])。また、国際シンポジウムにおいて行われた米英仏独日5ヵ国模擬裁判において、知財高裁所長を含む当時現役の知財高裁判事により構成された模擬裁判体は、FRAND 宣言をした標準必須特許が譲渡された場合の差止請求権または損害賠償請求権の行使に関して、技術標準に準拠した製品の製造などを企図等する者の合理的な信頼の保護と、自らの容認行為により限度づけられた必須宣言特許保有者の特許権行使の利益の保護との調整という、特許権の譲渡がない場合における権利濫用の根拠は、特許権の譲受人についても妥当するとして、譲受人からの権利行使は権利濫用に該当すると断じている (「知財司法の未来に向けて～知的財産高等裁判所創設10周年記念～」*Law & Technology* 69号57頁 (2015年))。

特許発明をなす能力を持たないパテント・トロールは、他者から特許権を買い集めて権利行使をすることになるから、その有する標準必須特許のなかには、前主あるいはそれより前の権利者の時代に FRAND 宣言が付されたことがある特許権が相当数、混在しているものと思われる。かりにそうだとすると、FRAND 宣言付きの特許権の譲受人にも、権利濫用が適用されるという法理をとる実益はけっして小さいものではないということができよう。

(2006) が著名である。同判決は、米国特許法の解釈論として、差止命令は特許権侵害があるからといって自動的に発動されるものではないとしたが、特許権侵害が肯定された場合に差止めを認めるべき要件として、特許権者が回復したい損害を被ること、金銭賠償では損害の救済として不十分であること、特許権者と侵害者の困窮度のバランスから見てエクイティ (equity) 上の救済が正当化されること、差止めが公益に反しないこと、という四つの要件を掲げた<sup>471</sup>。

同判決以降の下級審の裁判例<sup>472</sup>を追うと、もはや米国では特許権侵害があると必ず差止めが認められるという状況ではなくなっており、ある統計結果によれば、侵害が認められた場合であっても差止命令にまで至る割合は72～77%となっているという<sup>473</sup>。

これに対して、日本の裁判例では、侵害行為の存在が肯定されつつ差止

<sup>471</sup> 全文の翻訳とともに、尾島明＝二瓶紀子 [判批] 知財研フォーラム69号 (2007年) に紹介されている。その位置づけにつき、参照、玉井克哉「特許権はどこまで『権利』かー権利侵害の差止めに関するアメリカ特許法の新判例をめぐってー」パテント59巻9号 (2006年)、和久井理子『技術標準をめぐる法システム』(商事法務・2010年) 191～195頁、鈴木将文「特許権侵害に対する民事救済措置に関する覚書ー差止措置制限の可能性を巡ってー」パテント66巻5号 (別冊10号) 44～46頁 (2013年)、Ichiro Nakayama and Yoshiyuki Tamura, *Denial of Injunctive Relief on the Grounds of Equity: Situation in the U.S. and Japan*, in “COMPULSORY LICENSING: PRACTICAL EXPERIENCES AND WAYS FORWARD 269-79 (Reto M. Hilty and Kung-Chung Liu eds., Berlin Heidelberg, Springer-Verlag 2014)、中山一郎「米国特許法における差止めの制限：特許実施主体の場合を中心に」前掲注401飯村退官183～203頁、紋谷崇俊「特許権のレパレッジー近時の特許権行使を巡る問題についての比較法的考察」前掲注401飯村退官238～249頁。同判決のTRIPS協定整合性に関する議論につき、平嶋/前掲注264・61～62頁、鈴木/前掲49頁。

<sup>472</sup> 参照、島並良「知的財産権侵害の差止めに代わる金銭的救済」『知的財産法の新しい流れ』(片山英二選暦・2010年・青林書院) 669頁。

<sup>473</sup> 2011 FTC Report, *supra* note 207, at 217.

他の者がなした統計においても同様の数字が出されていることにつき、参照、中山一郎「米国ー現状分析」『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究 (II) 報告書』(2013年・知的財産研究所) 49・51～53頁、Nakayama and Tamura, *supra* note 471, at 274-75; 中山/前掲注471・187～188頁。

請求が棄却されるのは、侵害を停止しており再開のおそれがないために訴えの利益がないとでもいうような場合であって<sup>474</sup>、特許権侵害が製品全体の一部を占めるに過ぎないとか、侵害者が侵害行為に多大な投資をなしている等の理由で差止請求を棄却する先例は長い間存在しなかった。しかし、著作権侵害事件においては、損害賠償請求を認容しつつ差止請求のみ棄却するという例外的な判決として、那覇地判平成20.9.24判時2042号95頁〔写真で見る首里城〕が知られている<sup>475</sup>。

事案は、写真集全体がB5版で95頁、掲載写真点数177点のうち、最終ページに掲載された9点あるうちの1点であり、縦4センチ、横5センチ程度と頁全体の大きさに比してごく小さい写真のみが著作権を侵害していたというものであった。過去には、このようなケースでも差止めが認められている。東京高判平成12.4.25判時1724号124頁〔脱ゴーマニズム宣言〕では、144頁の被告書籍中の1頁内の3コマの挿絵中の3コマ目の配置を違えたことを理由に、著作者人格権（同一性保持権）侵害が肯定され、しかもそのたった1カ所の侵害を理由に、書籍全体の差止めを認める判決が出されている。ところが、写真で見る首里城事件の那覇地裁は、損害の額が軽微であること<sup>476</sup>、それにもかかわらず、被告はすでに多額の投資をしており、発行済み写真集の販売ができないとなると、損害賠償を認容すべき額に比べて被告の被る不利益が甚大となることを理由に、差止請求を棄却したのである。

ただし、この事件では、旧版に掲載された写真の再掲載の事案であり、侵害者は著作者の退職の時期と絡んで職務著作の範囲を誤解していた。このような事情がない場合にまで差止めを棄却していたのでは、侵害行為に関係する特殊な投資をなした者勝ちということにもなりかねない。この

---

<sup>474</sup> ただし、裁判例は訴えの利益がないから却下するという論法をとっているわけではなく、端的に請求を棄却している（田村善之「特許権侵害に対する差止請求」同・前掲注91・353～355頁）。

<sup>475</sup> 参照、桑原俊〔判批〕著作権研究38号229～247頁（2013年）、中山一郎〔判批〕小泉直樹ほか編『著作権判例百選』（第5版・2016年・有斐閣）206～207頁。

<sup>476</sup> 本件の損害賠償請求の認容額は著作権侵害に対して2万5千円、氏名表示権侵害に対して10万円、弁護士費用2万5千円の計15万円であった。

判決は、職務著作の範囲に関する誤解があるということ、つまり投資自体にもやむをえない原因があったということを推認させる事情があることまで勘案したうえで、差止請求を制限したのである。関係特殊的投資の存在を前提に、その投資原因を探って、徒に侵害行為を誘発しないように配慮していると評価できよう。

この裁判例が定着するのであれば、一挙に、日本でも eBay 判決と同様の法理が存在するということになるのであるが、今後の動向は未だ不透明である。かえって、従来どおりの態度を見せる判決として、東京地判平成22. 1. 29平成20(ワ)1586 [破天荒力] がある<sup>477</sup>。

ちなみに、特許権侵害のおそれがあるとされたにもかかわらず差止請求を棄却する珍しい裁判例として、東京地判平成27. 1. 22平成24(ワ)15621 [強度と曲げ加工性に優れた Cu - Ni - Si 系合金] が現れている<sup>478</sup>。侵害製品の製造を差し止めようとすると不可避免的に非侵害製品の製造までもが差し止められることを理由とするその説示は重要であるが、そのような事

---

<sup>477</sup> この事件の原告書籍と被告書籍とともに、その一部に箱根の富士屋ホテルの歴史的事実を内容としており、たしかに内容はよく似てはいるのだが、共通部分はアイデアとして著作権法上の保護を及ぼすべきものではないようなところばかりであった。東京地裁も、ほとんどの被疑侵害部分について侵害を否定したのだが、あえて一文だけ、被告書籍「彼は、富士屋ホテルと結婚したようなものだったのかもしれない」（被告書籍『破天荒力 箱根に命を吹き込んだ「奇妙人」たち』）、原告書籍「正造が結婚したのは、最初から孝子というより富士屋ホテルだったのかもしれない」（原告書籍『箱根富士屋ホテル物語』）、というところについてのみ、著作権侵害を肯定した。それ自体、大いに問題があるところであるが（実際、控訴審の知財高判平成22. 7. 14平成22(ネ)10017ほか[同]は原判決を取り消し、著作権侵害を否定している）、さらに、本判決は、悩みを見せることなく、この一文を削除しない限り、被告書籍全体の印刷、発行、頒布の停止を認容している。果たして関係特殊的投資をなしたことに相当の理由があると認められる事案であったのかという観点から、前掲那覇地判[写真で見る首里城]と区別することは可能であるのかもしれないが、少なくとも抽象的な説示のレヴェルでは、この判決は前掲那覇地判[写真で見る首里城]の論理を採用するものではなく、むしろ前掲東京高判[脱ゴーマニズム宣言]に示された伝統的な取扱いを継続していると評価されよう。

<sup>478</sup> 参照、黒田薫[判批]ジュリスト1482号8～9頁(2015年)、岡田徹[判批]知財管理66巻2号189～198頁(2016年)。

情がない一般の事案にまで射程が及ぶものではない。

### 3) 役割分担論からの示唆

比較法的な観点からは、eBay 最判の提示した法理は、英米法に特有のものであって、大陸法(ドイツ、フランス等)に由来する日本法で採用することは困難であるという反論が加えられることが予想される。大陸法と異なり、英米法は、もともと損害賠償(damages)による救済が差止め(injunction)に先行しているというところに特色があるからである。コモン・ロー(common law)上の救済としての損害賠償が基本原則であるが、侵害が繰り返され、何度も損害賠償をしなければいけないために、損害賠償では救済が不十分となるときに、エクイティ(equity)という観点から、例外的に差止めを認めるという構造になっているのである<sup>479</sup>。ゆえに、eBay 最判の判示は、米国の救済の基本に立ち返ろうということなのである。原則に立ち返ると、衡平の見地から差止めを認めるべきでない場合は、損害賠償のみを認め差止めは棄却することもありうるということになる。

ところが大陸法を受け継いだ日本法の救済手段はそのような構造になってはいない。日本の条文は、まず特許権という排他権があり(68条)、差止請求権が存在し(特許法100条)、その排他権の侵害に対して損害賠償請求権が発生する(民法709条)という構造をとっている。つまり排他権(=差止請求権)の存在が損害賠償請求権の前提となるという発想を採用しているのである。このような概念構成の下では、差止請求権が棄却され損害賠償請求だけが認められるということは観念的に困難なものと理解されても不思議はない。民法の一般原則に従って差止請求権の行使が権利濫用となりうることは否定されないものの、そのためには、「客観的要素」だけではなく、権利者の害意等の「主観的要素」が備わることが必要であるというのが、大方の理解の落ち着き処であるのかもしれない<sup>480</sup>。

<sup>479</sup> 田中英夫『英米法総論 下』(1980年・東京大学出版会)557頁。米国特許制度における損害賠償と差止命令の歴史的展開については、田村・前掲注207・151～156頁。

<sup>480</sup> 愛知靖之「民法学における差止請求権理論と知的財産法における差止請求権」  
 パテント66巻5号(別冊10号)24～26頁(2013年)。

しかし、特許権はたまたま排他権という法技術を借用はしているが、究極の目的は産業の発展にあるのであって、特許権はそのための道具主義的な権利でしかないとする<sup>481</sup>、大きな制度目的のためには排他権という原則が道を譲らなければならない場面があつてしかるべきであろう<sup>482</sup>。しかも、特許制度にとって、関係特殊的投資、地位の非対称性、機会主義的行動といった事後的な事情を斟酌しなければならないのであれば<sup>483</sup>、一連の出願、特許付与から権利行使に至るプロセスのどこかでこれらの事情を斟酌しなければならないはずである。

この観点から考える場合、特許庁の審査対象である特許要件は、事前審査に適した事情に絞られていることを指摘しなければならない。すなわち、発明適格対象、産業上の利用可能性、開示要件、新規性、非容易推考性等は、いずれも技術的な事項であり、事前に判断することができるものばかりである。もちろん、この要件の下でも、非容易推考性のバーを高める等の方策により特許の数を減らすことで、アンチ・コモンス問題等に対処することは可能である。しかし、関係特殊的投資や地位の非対称性など、特許付与後の事後的な事情を斟酌することは困難である。これらの事情に起因するホールド・アップ問題やパテント・トロール問題に対処する場合は、特許庁による事前の調整ではなく、司法等による事後的な調整に期待せざるをえない。

ゆえに、産業政策上、競争政策上、弊害を生じるおそれがある事情をどの時点でどの機関に判断させるかという役割分担論の観点から考えると、関係特殊的投資や地位の非対称性が存するか否かということは審査していないのだから、特許庁の審査によって特許権の付与が認められたということは、権利行使を認めるべきであるというお墨付きが与えられたことを

---

<sup>481</sup> 森村進『財産権の理論』(1995年・弘文堂)168～171頁、田村/前掲注144・1～3頁、同/前掲注324ライブ講義43頁、同/前掲注313・334～337頁。

<sup>482</sup> 田村・前掲注183・349～350頁、同/前掲注91・39～40頁、吉原省三「差止請求権の在り方と差止請求権のない実用新案権の創設」高林ほか編・前掲注386・106～107頁、鈴木將文「知的財産権の排他性と侵害に対する救済措置—特許権を中心として—」著作権研究42号4～5・7頁(2016年)。

<sup>483</sup> 参照、前掲注326・286～289頁。

意味しない。したがって、特許権が付与されたという一事をもって、司法等による事後的な調整を慎まなければならない理由はない(プロセスのなかの通過点としての特許権)<sup>484</sup>。

この事後的な判断をなすべき機関の候補としては、裁判所による差止請求権等の制限ばかりでなく、特許庁や経済産業省による裁定許諾(強制実施権)、さらには公正取引委員会による規制を考えることができる。このうち、特許庁や経済産業省は技術や経済情勢に関する知識に長けており、裁判所は関係特殊的投資や地位の非対称性等に関する証拠収集を得意としており、公正取引委員会は市場の動向の把握に一日の長があるといえよう。ゆえに、これらの機関はそれぞれに長短があるといえることができるが、判断能力のことだけを考えれば、いずれも管轄を有すると考えることに理があるように思われる。

## 10 まとめ

イノベーションに関する理論や実証研究は、その構造が産業分野毎に異なることを示しており、ゆえに、望ましい特許制度も分野毎に異なるものとなりうる。本稿は、この問題に関する先行研究を紹介するとともに、特にオープン・イノベーションとして一括される現象を取り上げて、自動車産業(インテグラル・オープン・イノベーション)、バイオ産業(インディペンダント・オープン・イノベーション)、IT産業(モジュール化によるオープン・イノベーション)の例を挙げながら、特許制度にと

---

<sup>484</sup> 公正取引委員会による事後調整を含めて、田村善之「特許権と独占禁止法・再論—権利 vs. 行為規制という発想からの脱却—」日本経済法学会年報32号66頁(2011年)、同/前掲注200・145頁。平嶋/前掲注202・151～158頁、同「標準技術に必須な特許権の行使における差止請求権の制限可能性—理論的帰結と実務的課題への対応可能性」知財研フォーラム90号29～30頁(2012年)、同「特許権に基づく差止請求権における『内在的限界』」パテント66巻5号(別冊10号)6～9頁(2013年)(ただし、平嶋/前掲注202・146～151頁が、発明完成とともに特許を受ける権利という財産権が発生し、出願から特許査定、登録に至る過程は、曖昧模糊とした技術情報を「発明」として定型化し、公開する「類型替え」であると把握する点で、本稿の理解とは根本的に袂を分かるところがある)。

つての含意は様々なものであることを示した。

そうだとすると、イノベーションの構造に応じて特許政策の舵取りが必要となるのだが、ただちに一義的な解を得ることが困難である以上、漸進的な試行錯誤＝muddling throughを繰り返していくほかない。その際には、市場先行の利益、秘密管理、信用等、市場に事実として存在するイノベーションのインセンティブが特許権と並んで、あるいはそれ以上に重要な役割を果たしていることを認識することが肝要である、市場的解決に自由主義的、民主主義的契機があることに鑑みると、いたずらな法の介入は控えるべきであり、かりに何らかの法制度の設計が望まれる場合でも、少数派バイアスや経路依存性などの政治的なコストに鑑みる場合には、第一義的には、これらのコストが相対的に低いと目される市場に存するインセンティブを支援するタイプの知的財産法を活用する方策を模索すべきである（市場と法の役割分担）。

そして、かりに、インセンティブ創設型であり市場への介入の度合いが相対的に強い特許制度による解決を目指す場合にも、特許制度をして、望ましい行為規制を実現するための、発明から出願、特許庁による審査、異議申立てや無効審判、侵害訴訟、さらには裁定許諾や公正取引委員会による規制にいたるまでの一連のプロセスとして捉え、特許「権」というものはそのプロセスのなかでの一通過点に過ぎないという観点に立脚して、各種機関の役割分担を探るというアプローチにより、muddling throughを遂行していくべきである（法的判断主体間の役割分担）。最後に言及した、特許要件の吟味に関するトリプル・トラック、特許権の保護範囲に関する均等論の要件論、特許権の救済に関する差止請求権の制限に関する分析は、こうした本稿の依って立つプロセス的な特許法観の例証の試みである。

#### [付記]

本研究は、JSPS 科研費 JP 25245013および JP 17H00984、ならびに公益財団法人民事紛争処理研究基金平成29年度研究助成の助成を受けたものです。