

特許法104条の3を考える

高 部 眞規子

1 特許法104条の3の新設まで

1-1 大審院判例

(1) 無効判断否定説

大審院判例（大審院明治37年9月15日判決・刑録10輯1679頁、大審院大正6年4月23日判決・民録23輯654頁など）は、「特許に無効事由が存する場合であっても、いったん登録された以上、その登録を無効とする審決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、通常裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となった者は、必ず審決をもって特許を無効ならしめることを要する。」旨を繰り返して判示し、伝統的には、侵害訴訟において特許が無効であるものと扱うことはできないとされてきた。

この無効判断否定説の根拠は、① 行政行為の公定力及び ② 特許庁と裁判所の権限分配論に由来するといわれている。すなわち、いったん特許庁の特許査定という行政処分により与えられた特許権の効力はその登録によって生ずるものであり、権限のある行政庁がその特許の無効審決をしない限りは、その特許権は有効であるということが前提になっている。そして専門的な判断を行うことから、無効審判は特許庁で行い、特許庁が行った審決については裁判所に出訴できるという仕組みを採っている。行政法の基本的な考え方からすれば、大審院の無効判断否定説は、理論的には正しい。この見解によると、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって侵害訴訟における抗弁とすることができないので、無効審決が確定しない以上、対象物件が技術的範囲に属する場合には特許権侵害に当たるとの判断を

せざるを得ないことになる。また、特許権侵害訴訟が提起された場合、特許庁に無効審判が係属しているときには、審決が確定するまで訴訟手続の中止をすることができるが（特許法168条2項）、審決の確定までには時間がかかるのが実情であって、訴訟手続を中止することが結果として侵害訴訟の長期化を招いていた。

(2) 学説・裁判例の状況

大審院判例の下では、次のような学説・裁判例により、無効理由が存在する特許権の行使を許さないための法律構成がされていた^(注1)。

① 限定解釈説

無効審決が確定するまでは、当該特許権が有効であることを前提として、特許発明の技術的範囲の解釈の場面でこれを限定し、無効理由を含まないような解釈をすべきであるとする。この中には、(i) 全部公知であることが判明した場合でも、無効審判において無効とされない限り有効な特許権として扱わなければならないが、発明の技術的範囲は拡張的に解釈すべきではなく、特許請求の範囲の文言と同一の構成に限定して解釈すべきであるとする広義の限定解釈説（拡張解釈否定説）と(ii) 発明の技術的範囲をクレームより狭い実施例や明細書・図面に具体的に開示されたものに限定して解釈すべきであるとする狭義の限定解釈説（実施例限定説）がある。

② 技術的範囲確定不能説（保護範囲不存在説）

全部公知の発明に係る特許権については、その技術的範囲を確定することができないとする見解である。すなわち、特許権侵害訴訟において全部公知の特許発明であることが判明した場合でも、特許権者は訂正審判により全部公知とはいえない発明に変更することができる。特許請求の範囲にどのような要件を付加して全部公知でないものに変更すべきかは、本来特許権者のみが訂正審判において決め得ることであり、侵害訴訟の受訴裁判所が将来の訂正審判の結果を予想して具体的にどのような要件を付加すべきかを決めるのは実際上困難であるから、このような特許権は、特許請求の範囲が全部公知であることが判明したことにより、訂正審判により全部公知でないように訂正しない限り、対象物件がその技術的範囲に含まれることを確定し得ない。したがって、全部公知の発明に係る特許権による

請求は棄却せざるを得ないという見解である。

③ 自由技術の抗弁説(公知技術の抗弁説)

特許権は、出願時の技術水準を超えた発明に対し付与されるべきものであるから、侵害対象となっている技術が出願時の公知技術の実施である場合には、そのような公知技術に対し特許権による差止め等の権利行使を認めるのは特許法の基本原則に反するというべきであり、したがって、対象物件が出願時における公知技術の実施であることが立証されたならば、それに対し特許権の効力を及ぼすべきではないとする見解である。

④ 当然無効説(無効の抗弁説)

特許の付与も行政処分であり、行政法上行政処分の当然無効及びそれを前提とする現在の法律関係に関する訴えが認められている以上、当該発明に新規性を欠くという重大かつ明白なる瑕疵が認められれば、侵害訴訟における特許権についても当然無効を認めるべきであるとする見解である。

⑤ 権利濫用説

無効理由が存在する特許権に基づく権利の行使は、権利の濫用として許されないとする見解である。

1-2 最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁

(1) 理由付け

このような状況にあつて、最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁〔富士通半導体訴訟・キルビー事件〕は、上記大審院判例を変更し、無効判断否定説を否定した上、権利濫用説を採用した。その理由は、以下のとおりである。

① 無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく当該発明の実施行為の差止め、これについての損害賠償等を請求することを容認することは、実質的に見て、特許権者に不当な利益を与え、上記発明を実施する者に不当な不利益を与えるもので、衡平の理念に反する結果となること。

② 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないことは、特許の対世的な無効

までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反すること。

③ 特許法168条2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできないこと。

このような観点から、特許に無効理由が存在することが明らかか否かの点については、特許権侵害訴訟を審理する裁判所においても、事案の解決に必要な限度で、これを判断することができるのと解するのが相当である。そこで、上記最高裁判決は、特許権は無効審判が確定するまで対世的には無効とはいえないとしつつ、特許権侵害訴訟において具体的妥当な結論を得るため、無効判断否定説を採る大審院判例を変更したものである。

上記最高裁判決は、我が国における現行の特許制度の下において、無効審判が確定するまでは特許権は対世的には無効ではないことを前提としつつ、権利濫用の法理という民事法一般の法律構成により、主要国とのハーモナイゼーションを図ったものといえよう。

同判決は、以上のような考え方の下に、「特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」旨判示した。これにより、

- i 具体的に妥当な結論が得られ（衡平の理念）、
- ii 紛争の一回的解決を図り、訴訟経済に合致し、
- iii 特許権侵害訴訟の審理の迅速化が図られよう。

(2) 要件

富士通半導体訴訟最高裁判決は、「特許に無効理由が存在することが明らかであるとき」に、特段の事情がない限り、権利濫用の抗弁を認めている。

① 「特許に無効理由が存在すること」

無効理由についてはその類型による区別をしていない。上記最高裁判決の事案では、当該特許が特許法29条の2、29条2項の規定に違反してされたものであることが明らかである旨判示され、その後の下級審裁判例でもあらゆる無効理由が主張され判断されている。

② 「明らかであるとき」

明白性の要件は、なぜ必要とされたのであろうか。

第1に、特許権は、特許査定という行政処分によって発生するものであるところ、行政処分は、仮に違法であっても、取消権限のある行政庁又は裁判所において取り消されるまでは、何人もその効力を否定することはできない。そして、現行特許法においては、前記のとおり、無効理由があっても、直ちに裁判所に特許査定を取消しや無効を求めて請求をすることはできず(特許法178条6項)、まず、特許庁に無効審判を請求することを要すると規定されている。無効審判は、特許査定を無効ならしめるための形成的性質を有する行政処分であると解されており、無効審判の確定により、特許権が初めから存在しなかったものとみなす旨規定されているから(同法125条)、無効審判の確定までは特許権が有効に存続するというべきである。そして、特許権者は、法律上差止請求権を有するところ(同法100条)、法律で定められた権利の行使を許さないとするには、無効理由が存在することが「明らかである」ことが必要であると考えられたものである。

権利濫用は客観的利益衡量を必要とするところ、無効理由があることが明らかな権利の行使は衡平を欠くものであるが、これが明らかとはいえない場合にも権限ある行政庁の判断を経ることなく権利の行使を許さないとすることは、特許査定及び登録という過程を経た特許権者にとって法律上認められた権利の行使が許されないという重大な不利益を与えることになる。それゆえに明白性が必要であるとされたものと解される。

第2に、現行法の下において、無効審判及びその取消訴訟というルートが並行して存在し、しかも無効審判の確定により対世効が発生する以上、仮に無効審判が請求された場合に、無効審判のルートにおける判断と侵害訴訟の判断とが齟齬を来すと、法的安定性を著しく害するおそれがある。例えば刑事事件で有罪判決が出された場合に民事事件で責任が全くないという判決が言い渡されるのであれば、被害者ならずとも一般の人はおそらく奇異な印象を否めないであろうが、そういった意味で法的な安定性が必要である。仮に明白性の要件が不要であるとする、無効審判のルートでは請求が成り立たないとする審判が確定して特許が有効であるとの判断がされても、侵害訴訟においては、無効理由があるとして特許権者の権利行使が認められないという事態が出現する可能性がある。このような事態が生じないようにするためにも、明白性の要件が不可欠であると解され

たものである。

このように、仮に、同一の主張及び証拠に基づき無効審判が請求された場合に、無効審判のルートによる結論と齟齬を来すことがないことが理由の一つである以上、「明らかである」といえるためには、心証の度合いとしても、その点を意識したものであることが必要であろう。

③ 「特段の事情がない限り」

「特段の事情」は、無効理由の存在が明らかであるという権利濫用の抗弁に対する再抗弁と位置付けられる。この「特段の事情」については、技術的範囲確定不能説の指摘に鑑み、無効理由が存在しても、訂正審判請求又は訂正請求により特許が無効とはいえなくなる場合があること等を念頭においたものである。すなわち、特許請求の範囲が構成要件A・B・Cから成る場合において、AがA1とA2の上位概念であって、A2・B・Cという構成が公知であるときは、特許請求の範囲A・B・CをA1・B・Cと減縮する訂正をすれば、訂正が認められ、無効理由が解消される。そして、被告製品がA1・B・Cという構成を有しているような場合には、特段の事情があるとして、権利濫用の抗弁は認められないことになる。

なお、ここで、訂正が確定している必要はないが、いかなるクレームにするかは、特許権者の判断によるのであるから、少なくとも、訂正の請求（訂正審判請求又は訂正請求）がされていることは最低限必要である。そして、単に訂正が請求されているのみでは足りず、その訂正が認められる蓋然性が高く、訂正されれば当該無効理由が解消され、かつ対象物件が訂正後の特許請求の範囲の技術的範囲に属する場合にはじめて、再抗弁が成り立つことになる。したがって、請求されている訂正の内容が当該無効理由を解消させるものではない場合や、対象物件が訂正後の特許発明の技術的範囲に属さない場合には、「特段の事情」の再抗弁が認められる余地はないといえよう。

1-3 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会における議論

富士通半導体訴訟最高裁判決の下で、下級審において多くの特許権侵害訴訟で「無効理由が存在することが明らかである」旨の抗弁が主張され、現にそれを肯定する判決が多く言い渡された。そのような状況の下で、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会においては、次のような議論がさ

れた。

ア 明らか要件について、予測可能性の点で安全のために無効審判の請求を並行して行わなければならない。

イ 他方、明白性の要件をはずすと、苦し紛れに無効理由を20も30も挙げる場合があり、逐一反論すると審理が遅延するし、微妙な無効判断を行うと特許庁との判断の齟齬が生じるおそれ大きい。

そのような意見が出された中で、結局、明らかである場合に限らず無効理由の存否について判断することができることとし、判断齟齬については別の安全弁を設けるということに議論が集約されたという。同検討会の意見書では、「紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟において、特許が特許法123条1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認めるべきでない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は、特許が無効であることが明らかである場合に限らず当該事由の有無を判断することができることとし、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、当該特許権の行使を認めないことができるものとする。」ととりまとめられた。

2 特許法104条の3の新設

2-1 立法担当者の説明

(1) 特許法104条の3

これを受けて、平成16年改正により、特許権者等の権利行使の制限の規定が置かれた。すなわち「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない」「前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」という規定である(特許法104条の3)。

(2) 立法趣旨

立法担当者は、特許法104条の3について、以下のような説明を行って

る^(注2)。

無効審決が確定するまでは特許権は有効に存続するという特許法125条を前提にしつつも、仮に無効審判が請求されたとしたら当該特許はその無効審判では無効にされることになる旨の抗弁が侵害訴訟において提出され、その抗弁に理由があると認められれば、そのような特許権に基づく差止請求や損害賠償請求の行使は認められない。この裁判所の判断の効力は、無効審判とは異なり訴訟当事者限りの相対的なもので、特許の有効無効は無効審判により決定されるという制度趣旨を明らかにしている。特段の事情も当然含んで判断されるべきものである。

無効審判制度も存置するという事になったので、侵害訴訟と無効審判との間の判断齟齬を考慮しなければならず、これを極力防止するという観点から、特許法168条5項、6項を新設した。判断齟齬が生じた場合の具体的な手当はされていないが、侵害訴訟で同法104条の3の主張が認められずにその後無効審判及びこれに続く手続で特許を無効にするという審決が確定した場合は再審事由になる。逆のケースは再審事由にならない。

2-2 富士通半導体訴訟最高裁判決と特許法104条の3との相違点

判例理論との相違点は、① 権利濫用の抗弁から権利不行使の抗弁へと代わったこと、② 明白性の要件がなくなり、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」という要件に変わったこと、③ 特段の事情がないことにあるといわれる。

(1) 権利不行使の抗弁

上記最高裁判決は、差止請求権が特許法100条に法定されているにもかかわらず、その権利行使を許さないとするため、権利の濫用（民法1条）という法律構成を用いたものであるが、明文をもって、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」に権利行使を制限する以上、権利の濫用という法律構成を採る必要がなくなったものと解される。

(2) 明白性の要件について

「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められると

き」と「無効理由が存在することが明らかであるとき」は、どう違うのであろうか。司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会においては、「明らか」要件を削除することが議論のテーマになったようであるが、本当に「明らか」要件はなくなったのであろうか。「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」の意味については、後述する。

(3) 特段の事情について

最高裁判決における「特段の事情」は、前記のとおり、訂正の場合等が念頭におかれていたものであるところ、特許法104条の3には、これが規定されていない。同条の下における訂正の取扱いについては、後述する。

3 検討すべき問題点

3-1 「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」の意味

特許法104条の3の「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」について、立法担当者は、「仮に特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその無効審判では無効にされると認められる場合である」と説明し、本来的には特許の有効・無効は特許無効審判によって決定されるべき事柄で、裁判所の判断自体が特許の有効・無効を左右するものではないと述べる^(注3)。

最高裁判決における「明らか」という要件は、前記のとおり、

① 特許査定という行政処分によって発生する特許権は、無効審決の確定までは、何人もその効力を否定することはできず、特許権者に与えられた法律上の差止請求権(特許法100条)等の行使を許さないとするには、無効理由が存在することが「明らかである」ことが必要であること、

② 無効審判及びその取消訴訟というルートが並行して存在する現行法の下では、仮に無効審判が請求された場合に、無効審判のルートにおける判断と侵害訴訟の判断とが齟齬を来すと、法的安定性を著しく害するおそれがあり、このような事態が生じないようにするためにも、「明らか」の要件が不可欠であること、
という2つの観点に立っている。

特許法104条の3が、法律上の抗弁として権利行使を許さないことを立法した以上、上記①の観点は不要になったとしても、上記②の観点は未だ失われていないと考える。そして、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」という法の文言こそが、②の観点を表しているものということができよう。すなわち、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会においては、「明らか」要件を削除することが議論のテーマになったようであるが、最終的には、法律の条文として「無効にされるべきものと認められる」という表現になったものである。この「無効にされるべきものと認められる」という表現に近いものとして、同法125条及び125条の2に、無効審決について、「特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは」という表現があり、また同法126条6項にも「特許が特許無効審判により無効にされた後は」という表現がある。「無効にすべき」と「無効にされるべき」は、能動態か受動態かという表現の仕方において異なるのみである。無効審決が確定して特許権が初めから存在していなかったものとみなされるような状態が「無効にされるべきものと認められる」という表現に表われていると解される。そうすると、「無効にされるべきもの」という表現よりは、判断齟齬ということができるだけないようにという意味での、すなわち、上記②の意味における「明らかである」という要件と同義であると解される。このように、上記最高裁判決における「明らかである」という表現は直接的にはなくなったけれども、「無効にされるべきものと認められる」という文言によって、最高裁判決の上記②の趣旨は生き残っているものと解される。

3-2 無効審判請求との関係（その1）

(1) 無効審判請求の要否

無効審判請求が必要であるとする見解もあるが、要件とはいえない。このことは、特許法104条の3が上記最高裁判決を一步進めたものであるとの立法者の解説からも明らかである^(註4)。紛争の一次的解決を目指し、対世的な無効を求める意思のない当事者に無効審判を請求しなくても特許権侵害訴訟における抗弁として主張し得るとした富士通半導体訴訟最高裁判決の趣旨からすれば当然であろう。

(2) 無効審判ルートとの時期との関係

侵害訴訟における抗弁を主張するほか、無効審判請求が並行してされた場合の侵害訴訟の判決がいつの時点でされるかによって、考慮の程度が異なってくる。無効審判の帰趨は、請求不成立審決と無効審決の2種類があり、審決取消訴訟の帰趨も、請求認容判決(審決取消し)と請求棄却判決(審決維持)の2種類があって、さらに、上告(及び上告受理申立て)も上告棄却判決・決定(ないし上告不受理決定)と破棄判決(自判及び差戻し)がある。仮に、上告審の帰趨を無視するとしても、

- ① 請求不成立審決→棄却→上告
- ② 請求不成立審決→取消し→上告
- ③ 無効審決→取消し→上告
- ④ 無効審決→棄却→上告

と4種類のケースが考えられ、上告審の結果を反映すると、さらに多くのケースが考えられる。そして、無効審判請求が手続的にどういう段階にあるのかということによって、侵害訴訟の第1審における審理の仕方、あるいはどの時期に侵害訴訟の判断を行うかによって、判決の書き方も異なってくる。

ア 審判が請求されているがまだ審決に至っていないという段階で、侵害訴訟の判決をする場合

この場合は、審判を請求されていても何の結論も出ていないし、無効審判において同じ無効理由(引用例)を主張しているかどうかという点を除いては、特に参考にすべきものはない。

イ 審決がされた段階で、侵害訴訟の判決をする場合

審決にも無効審決と請求不成立の2種類があり、しかも侵害訴訟が係属中であれば、審決が確定することはなく、必ず敗訴した方は出訴するであろう。侵害訴訟における心証と同じ結論であれば心強いが、特許庁の審決の知財高裁における取消率(平成12年において請求不成立審決の取消率が約75%、無効審決の取消率が約25%、平成16年において請求不成立審決の取消率が約54%、無効審決の取消率が約10%)等を考慮すると、審決がされたからといって、参考にする程度であろう。

審決と心証が異なる場合に、クレーム解決で勝負がつけばよいが、そうでない場合は、取消訴訟の帰趨を見守ることも選択肢の1つである。しか

し、迅速処理の要請とのかねあいもあり、第1審は判決をして、高裁で両事件を審理してもらうことも考えられよう^(注5)。

ウ 審決の取消訴訟の判決がされた段階で、侵害訴訟の判決をする場合無効審決をそのまま請求棄却で維持しているという場合(前記④のケース)に、侵害訴訟の裁判所が同じ心証を抱いたときは、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」という判断がしやすくなる。同様に、不成立審決もそのまま維持されて無効とはいえないという場合(前記①のケース)に、侵害訴訟の裁判所が同じ心証を抱いたときは、特許法104条の3の抗弁は認められないという判断がしやすくなる。このように、特許庁と知財高裁の判断が同一であって、しかも侵害訴訟の裁判所が無効審判のルートと同様の心証を抱いた場合は、問題が少ない。逆の心証を抱いた場合には、対世的な無効を決する無効審判ルートの判断の重みを考慮すると、侵害訴訟の裁判所は、再度慎重な検討をすべきことになろうが、その場合の判決の書き方は、むずかしい。

他方、特許庁と知財高裁の判断が異なる前記②及び③のケースは、判断が微妙な場合がある。②のケースで、審決の取消理由が手続的なものの場合、上記アと同じ状態であるが、実体的に例えば進歩性の判断の誤りという理由の場合は、取消判決の拘束力により当該特許が無効にされるべき可能性がある。さらに、上記③のケースでは、もっと困難な場合がある。審決取消訴訟で無効審決が取り消されて、特許庁に戻る場合(前記③のケース)は、当該無効理由に関しては、取消判決の拘束力があるので、行政事件訴訟法33条の規定により、特許庁はその部分については高裁の取消判決に拘束される。もっとも、審判において無効理由のAとBを主張し、第1次無効審決は無効理由Aがあるとして無効審決をしたところ、高裁でそれがそれが取り消されたときは、差し戻された特許庁で無効理由Aについてはそれによっては無効にはできないが、Bの理由でもう1回無効審決が出ることも考えられる。もう一度それが出訴されること等を考えると、審決取消訴訟の結論だけを見ても侵害訴訟における特許法104条の3の抗弁の成否は決まらないことになる。

侵害訴訟第1審の平均審理期間が1年を切っているという状況の中で、無効審判を請求し、審決が出て、その高裁の判決が出て確定するという段階までいくことは稀である。同法168条の中止の規定はあるが、迅速審理

の要請もあってほとんど使われていない状況である。

エ 以上のように、結局、特許庁ルートと侵害訴訟における抗弁の併用というダブルトラックには、問題が多い。

3-3 無効審判請求との関係(その2)

次に、手続上、無効審判請求をすることができない場合であっても、特許法104条の3の抗弁を主張することができるのだろうか。

(1) 除斥期間経過後(商標法47条)

商標法39条は、特許法104条の3の規定を、商標権侵害に準用している。商標法には、特許法にない除斥期間の制度があり、商標法47条は、同法3条・4条1項8号・11ないし14号違反、冒認等の場合に5年の除斥期間を設けている。また、同法4条1項10号・17号は不正競争の目的、15号は不正の目的を要件にしている。そうすると、例えば、不正競争の目的がなければ同法4条1項10号違反か否かの判断をするまでもなく5年以上前に登録された商標権の無効審判を請求できない。商標権侵害訴訟において、除斥期間経過後に無効理由を主張することができるであろうか。

同法47条の除斥期間を権利の有効性を争い得る時期的限界を定めたものと解し、上記期間経過後無効理由が治癒されたとして、その後はいかなる手続によっても商標権の有効性を争うことはできないと解すれば^(注6)、侵害訴訟において当該商標権の無効を主張し得ない。他方、同法47条は審判が請求できないとしており、同法39条は侵害について特許法104条の3を準用していることや、無効審判手続と侵害訴訟手続は別ルートであって、その判断結果が異なる事態もあり得るという考え方によれば、侵害訴訟において上記抗弁を主張し得ることになる。また、除斥期間経過後であっても、判例理論における無効理由が存在することが明らかであることを理由とする権利濫用の抗弁を主張することができることも解される。したがって、例えば商標法4条1項10号違反の場合も、不正競争の目的の有無にかかわらず、同号違反か否かを判断し、不正の目的がないとされても、本来登録されるべきでなかった商標権に基づく請求は、許されないものと解することができよう^(注7)。

(2) 無効不成立の確定審決の登録があった場合

無効不成立の確定審決の登録があったときは、同一事実・同一証拠により特許法104条の3の抗弁の主張はできないと解すべきであろうか（特許法167条）。

無効審判について請求不成立審決が確定している場合でも、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」といってよいであろうか。「当該特許が・・・無効にされる」という用法は、同法126条6項にも類似の表現があり、同法125条の無効審決の確定を指すものと解される。

ア 無効審判を請求した以外の第三者の場合

もともと同法167条が「何人も」と規定している点については、裁判を受ける権利との関係から違憲論がある^(注8)。

また、違憲でないとしても、既判力等の問題はないので、確定されてしまった無効審判請求人の戦い方が悪いという場合、あるいはなれ合いで請求不成立審決を確定させてお互いに出訴しないということもあり得る。よって、第三者が不当にその効力を受けるとするのは問題である。また、同法167条は特許権を対外的に無効にするための制限規定であり、同法104条の3が相対的に無効と判断して権利行使を制限する規定であることに照らすと、当該無効審判請求人以外の第三者は、同法167条にかかわらず、同法104条の3の抗弁を主張することができる^(注9)と解すべきであろう。

イ 無効審判を請求した者自身の場合

他方、当該請求人は、同一当事者間で当該特許権の有効性について争われた以上、さらに同一内容の無効理由で権利行使を阻止する機会を与える必要性に乏しいこと、紛争の蒸し返しは許されないという訴訟上の信義則によって、抗弁を主張できないとする見解もある^(注10)。しかし、前記のような場合にも、現行法は、無効審判請求と侵害訴訟における無効の抗弁という2つのルートによる争いが可能であるという法制度を採用している以上、別ルートで無効を主張することが直ちに紛争の不当な蒸し返しに当たるとすることはできないし、権利者は、無効理由がある権利行使をすることは許されないという見解に立てば、特許法104条の3の抗弁の主張をする余地があるとも考えられる。

なお、特許法104条の3の抗弁を主張しつつ、ダブルトラックで、特許

庁ルートでも無効審判請求をしている場合には、侵害訴訟の係属中に請求不成立審決が確定してその登録がされるという事態がないわけではないが、前説の消極説に立つ場合には、途中まで抗弁を審理し、確定の登録を得た途端、信義則によって排除することになるのだろうか。

もっとも、最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕は、審決取消訴訟の審理範囲につき、審判で審理され、かつ審決で判断された無効理由・拒絶理由のみが審理範囲となり、その無効理由は各法条ごと及び公知事実ごとに画されるとしているから、無効理由や証拠が異なれば、一事不再理には当たらないことになり、現実には、上記のような事態を想定する必要性は乏しいと思われる。そうはいつても、後説の積極説に立つ場合であっても、基本的には無効審判手続と侵害訴訟における判断の齟齬が問題となることのないような配慮をする必要があらう。

(3) 無効審判請求人の制限(特許法123条2項)

特許無効審判において、冒認・共同出願違反については利害関係人のみが請求できる相対的無効理由とされたが(特許法123条2項)、同法104条の3は、「無効審判請求により」と規定しているから、利害関係のある者以外は、同条の抗弁を主張できないということになるのであろうか。

特許法123条2項の趣旨が、冒認された真の発明者が無効主張をしないというような選択をした場合に、第三者が無効原因を暴くようなことができるというのは、趣旨に反するというものだとすると、それ以外の第三者が無効理由があるという抗弁を主張することに問題があると考えことになる。もっとも、もともと原告が取得すべき特許ではなかった、本来特許されるべきでなかった権利に基づく権利行使は許さないという判例理論からすれば、必ずしも手続的に無効審判請求が可能か否かとリンクするわけではなく、「特許無効審判により」という同法104条の3の文言からは苦しいところではあるが、利害関係人以外の者も主張可能であると解することもできよう。特に、損害賠償請求については、冒認により特許権者となった者が権利行使して損害賠償を請求し、自ら損害金を受け取れることになるのは問題であろう。その点、判例理論である権利濫用説は、柔軟な判断を可能とするものであり、このような場合は、同法104条の3の抗

弁というより、判例理論である権利濫用論に基づくと解することも可能であろう。

3-4 訂正の取扱い

無効理由が存在するが、訂正により特許が無効理由を回避することができるときに、どう考えるべきであろうか。被告製品が訂正後のクレームの技術的範囲にも属する場合と属さない場合とがある。

従前の判例理論では、特許請求の範囲が構成要件A・B・Cから成る場合において、AがA1、A2の上位概念であって、A2・B・Cという構成が公知であるときは、特許請求の範囲A・B・CをA1・B・Cと減縮する訂正をすれば、訂正が認められ、無効理由が解消されることから、「特段の事情のない限り」という限定が付されていた。

判例理論によれば、

① 訂正により無効が回避できる場合で被告製品が無効理由に係らないクレーム部分（訂正後のクレームの範囲内であるA1・B・Cという構成を有している場合）であれば、再抗弁としての「特段の事情」が肯定され、権利の濫用とはいえないのに対し、

② 訂正により無効が回避できる場合で被告製品が無効理由に係るクレーム部分（訂正後のクレームの範囲外であるA2・B・Cという構成を有している場合）であれば、権利行使することができないと解されてきた。

特許法104条の3において、上記①の場合は、訂正により最終的には当該特許が無効とされるとはいえないから、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」には当たらないと解することができる。

他方、上記②の場合には、同条をそのまま適用するわけにはいかない^(注11)。②の場合は、権利行使を許すべきではないが、その理由付けとしては、訂正が確定せず、口頭弁論終結時に訂正前のクレームのままである以上は、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」に当たるといわざるを得ないのであろうか。あるいはクレームの限定解釈という手法によって、Aという構成要件は公知技術を参酌してA1と解釈することにより、解決するしかないのであろうか^(注12)。この点は、「特段の事情」という判例理論の方が、柔軟な解釈が可能であったと

いえよう。

3-5 審決取消訴訟の審判の対象との相違

(1) 審理の対象

最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕によれば、審決では公知技術・引用例で区切られた無効理由の1つ1つが審判の対象とされ、これにより特許庁と裁判所のキャッチボール現象が生じている。なお、訴訟物は審決の違法性一般である。

これに対し、侵害訴訟では当該特許権に基づく差止請求権等の存否が訴訟物であるため、無効理由の個数（攻撃防御方法）は問題にならない。

仮に上記大法廷判決が前審判断経由の利益を根拠にしているなら、特許法104条の3はそれを要求していない。富士通半導体訴訟最高裁判決や特許法104条の3が前記大法廷判決を変更したとする学説もあり、そのようにいえるか否かは疑問であるが、上記3-3で検討した点を含め、無効審判制度の存在そのものの意義を問われている。

(2) 判断手法の相違

審決取消訴訟においては、審決における進歩性の判断基準が侵害訴訟裁判所の進歩性の判断基準とは厳密には一致しないとしても、なおその判断は、審判体として許される評価の幅の範囲内にあるとして審決を違法とするに足りる瑕疵があるとはいえないとしなければならない場合が生じることが理論的にあり得るとの指摘がある^(注13)。

3-6 濫用的な無効の主張

判例理論によれば、「無効理由が存在することが明らかであるとき」とされているので、明らかでない主張については撤回してもらうなどの訴訟指揮も可能であり、そのようにして被告に主張を絞ってもらっていた。

特許法104条の3第2項により、主張された20ないし30個全部の無効理由を却下することができるのであろうか。しかし、中には1個くらい認められる可能性のある主張もある場合にはどのようにすべきであろうか。

裁判所としては、多くの無効理由が主張された場合に、1個でも無効にされるべきものと認められれば、特許権者の請求を棄却することになるが、

結局どの主張が無効という判断に至るものなのかは、それぞれを検討してみなければ分からない。相手方である特許権者も、主張された無効理由の全部について反論したいという場合が多い。いずれにしても、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会において議論されたとおり、攻撃防御方法を20個も30個も出されれば、審理が遅延することは明らかである。

もっとも、特許法104条の3第2項により攻撃防御方法を却下しても、特許無効審判を請求されたら同じであり、究極的には迅速審理の目的が達せられない。かえって紛争の終局的な解決を遅延させるとして、同項の適用を慎重にすべきであるとの指摘もある^(注14)。

現在は、訴訟指揮により、無効理由をある程度絞り、順序を付けること等、進行に協力してもらっているが、最終的には、特許無効審判とのダブルトラックの整理が、いずれ必要な時期が来るものと思われる。

3-7 判断の齟齬

(1) 相対的効力

無効審決が確定すれば対世的な効力であるのに対し、侵害訴訟の抗弁における判断はあくまでも当事者間の相対的な効力にすぎない。富士通半導体訴訟判決についてもそのように解説され、特許法104条の3の立法者も、そう考えていることは、前記のとおりである。

(2) 特許法168条5項、6項

立法者は、判断齟齬を防止するため特許法168条5項、6項を新設したというが、そもそも、この規定によって、實際上どのような判断齟齬を防止できるのであろうか。同項は、裁判所は無効審判請求があったという通知を特許庁から受けた場合、侵害訴訟における特許法104条の3の攻撃防御方法、つまり無効の主張をされた書面が出されたことを特許庁長官に通知し、通知を受けた特許庁長官は、裁判所にその記録の準備書面の写しを請求することができるというものである。

本来、侵害訴訟における抗弁と無効審判請求の理由は同一のものであることが望ましいが、同法104条の3第2項の規定からすれば、侵害訴訟における無効理由は、濫用的なものについては主張できないはずであり、また、無効審判請求においては、当事者主義ではなく職権主義が妥当するのであ

るから(特許法153条)、特許無効審判の方により多くの無効理由が顕出されてそれが審理の対象となることはあっても、裁判所で主張しながら特許庁で主張しないという無効理由はないのではなからうか。

そういう意味で、特許法168条5項、6項の規定が侵害訴訟の裁判所にとって判断齟齬を防止する役割を果たす場面を想定するのは困難である。

(3) 先に審決が確定した場合

特許無効審判に係る審決が、侵害訴訟の判断よりも先に確定しているということはまずないが、仮に確定していれば話は簡単である。

無効審決が確定していれば当然に特許権者の請求は棄却となる。

他方、請求不成立審決が確定した後に特許法104条の3の抗弁を容れて請求棄却できるかについては、前述した特許法167条の問題点はあるものの、一応の特許庁の判断があるということを前提にした判断ができる。

(4) 先に侵害訴訟の判決が確定した場合

通常は時間的な前後関係でいうと、侵害訴訟が先に確定することの方が多いが、その場合の判断齟齬にも2つのパターンがある。

ア 侵害訴訟の請求認容判決確定後の無効審決の確定

2つのパターンの1つ目は、侵害訴訟で抗弁が認められず特許権者が勝訴し、差止めや損害賠償を認めた後に、無効審決が確定してしまったという場合である。相次ぐどんでん返しとして、仮処分執行後の権利無効^(注15)にあらわれた事例がある。

富士通半導体訴訟においては、この場合は、理論的には、民訴法338条1項8号の再審事由に該当する^(注16)と理解されており、特許法104条の3の立法者も、再審事由に当たると述べる。ただ、理論的には可能であっても、特許権者勝訴後の再審請求がなされたという事例は聴いたことがない。ただし、違法仮処分による損害賠償を認めた事例はある。

そもそも再審は許されないという見解を採ることが可能であろうか。採るとすれば、侵害訴訟では無効といえないという判断をした以上、その訴訟の中で攻撃防御を尽くしたから、民訴法338条1項ただし書に照らし、後になって再審はいえないということであろうか(蒸し返し論や訴訟上の信義則は、そもそも再審制度とは矛盾する理論である)。仮に再審請求が

できないのなら、同じように無過失責任に近い形で請求を認めがちな違法仮処分に基づく損害賠償についても、請求することができないとしなければ、バランスがとれないのではなからうか。

また、特許権侵害は刑事罰も伴うものであるが、刑訴法435条5号では、有罪判決の後に無効審決が確定した場合を再審事由と規定しており、これとのバランスも考慮すべきであろう。

イ 請求棄却判決確定後の請求不成立審決の確定

2つ目のパターンとして、無効の抗弁を認めて請求棄却をされて確定した後、同一の無効理由につき無効不成立の審決が確定した場合がある。

この場合の救済はあり得ない。しかし、特許法104条の3の無効は、特許庁ルートでも無効とされるといふ心証を要求すれば、このようなパターンでの判断齟齬が生じる可能性は少ないはずである。

4 今後の方向性

「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」という文言の下で、現実は無効審判を請求されると、侵害訴訟の第1審裁判所としては、審判の進行状況やその帰趨に留意しながら審理せざるを得ず、しかも訂正の決着がつかないことも多く、困難な審理を強いられている。さらには、判断齟齬の危険もないわけではない^(注17)。

どうしても対世的に無効にしたいという被告は無効審判請求をすることになるが、無効審判を請求していなければ、例えば訂正の問題にしても訂正審判請求という形で、2カ月もあれば確定し、クレームからきれいな形でやり直してすっきりした審理ができるし、判断齟齬の問題もない。

しかし、被告になったときにはあらゆる手段を使って、請求を認容させない方向に行動するという代理人もおり、無効審判も請求するし、無効の抗弁も侵害訴訟でも主張して、2回のチャンスがあれば2回やりたいという。裁判所で主張立証していることと特許庁で主張立証していることが同じだとすると、富士通半導体訴訟最高裁判決が「訴訟経済に反する」といったことを現に実行していることになる。それは地裁、高裁、最高裁と特許庁を含めた全体の訴訟経済に反するばかりでなく、紛争の一回的な解決にもそぐわない。

大企業は、資金面でも手間暇の面でも余力があり、訴訟経済に反しても二重に行うことについて資金もあるし、人手も向けられるであろう。しかし、中小のベンチャー企業が特許権者である場合に、審決取消訴訟にも対応し、侵害訴訟にも対応しなければならないとすると、困難なことであると思われる。産業界からも、侵害訴訟に限って裁判所に有効性の判断の主導的立場を期待するとし、運用面でできるだけシングルトラックになるよう期待するとの意見が出されている^(注18)。

したがって、将来の展望としては、ダブルトラックの解消が再度議論される時代がくるものと思われる。無効審判制度の存在意義を否定するつもりはないが、存続期間満了等特許権の消滅後も無効審判請求ができるとする特許法123条3項の規定は、損害賠償請求に対抗するためだけにあるものと解され、その必要性に疑問がある。

平成15年の無効審判の整理の際、特許異議の制度が早々となくなったが、将来の制度設計としては、次のようなイメージが考えられる。すなわち、職権審理ができるような形での異議の申立て制度というものをもう少し長い期間置いて、その上で登録からしばらくたったところで、対世的に取り消すべき権利については取り消すような制度を検討すべきである。そして、少なくとも侵害訴訟係属中は、権利行使を受けた相手方としては、侵害訴訟の中で全力を尽くして、特許の無効理由を整理して主張するという、ダブルトラックでない形での審理判断が最も望ましいのではないかと思われる。

(注1) 従前の学説・裁判例については、高部眞規子「判解」最高裁判所判例解説(民事篇)平成12年度〔18事件〕428頁に整理されている。

(注2) 牧野利秋ほか「座談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号466頁〔滝口尚良発言〕

(注3) 近藤昌昭＝齊藤友嘉『知的財産関係二法・労働審判法』(2004年・商事法務)108頁

(注4) 必要説として、村林隆一「特許法第104条の3の改正を求める」知財ぶりずむ35号85頁。不要説として、阿部一正ほか「座談会 知財高裁の設置と今後の知財訴訟のあり方」ジュリスト1293号46頁〔吉村真幸発言〕

(注5) もっとも、審決と1審判決の方向が異なっている場合は、知財高裁における

審理は微妙であり、一方を事実上ストップせざるを得ない事態も生じるとの指摘がある(篠原勝美『知財高裁』事始め—初年度の回顧と展望)知財ふりずむ42号1頁)。

(注6) 東京地判平成13・9・28最高裁ホームページ〔モズライト〕、田村善之『商標法概説』(2000年・第2版・弘文堂) 313頁

(注7) 東京地判平成17・10・11最高裁ホームページ〔ジェロヴィタール〕

(注8) 牧野利秋「法167条の効力の及ぶ範囲」特許判例百選〔第3版〕98頁。なお、最一小判平成12・1・27民集54巻1号69頁〔クロム酸鉛顔料およびその製法事件〕は、「特許法167条は、特許を無効とする審判の請求(以下「無効審判請求」という。)について確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判請求をすることはできないと規定するところ、その趣旨は、ある特許につき無効審判請求が成り立たない旨の審決(以下「請求不成立審決」という。)が確定し、その旨の登録がされたときは、その登録の後に新たに右無効審判請求におけるのと同じ事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求をすることが許されないとするものであり、それを超えて、確定した請求不成立審決の登録により、その時点において既に係属している無効審判請求が不合法となるものと解すべきではない。」と判示している。

(注9) 近藤恵嗣「特許法104条の3をめぐる解釈上の問題点」知財ふりずむ36号73頁

(注10) 牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト1295号185頁、日本弁護士連合会知的財産制度委員会「知的財産権訴訟の最近の実務の動向(5)(下)」判タ1179号56頁〔三村量一発言〕

(注11) 牧野利秋ほか「座談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号473頁〔大淵哲也発言〕

(注12) 牧野・前掲(注10) 186頁

(注13) 牧野・前掲(注10) 184頁

(注14) 近藤・前掲(注9) 78頁

(注15) 知的財産問題研究会「仮処分執行後に、権利無効!→?」知財ふりずむ34号56頁。なお、請求認容判決が確定したものではないが、侵害訴訟として史上最高額(74億円余)の損害賠償を認容したパチスロ事件は、第1審判決後に無効審決が確定し、請求棄却となっている(知財高判平成17・10・12(同年(ネ)第10001号))。

(注16) 牧野・前掲(注10) 180頁、高部・前掲(注1) 443頁

(注17) 高部眞規子「侵害訴訟の判例の動向」日本工業所有権学会年報27号『特許関係訴訟と審判』49頁

(注18) 牧野利秋ほか「座談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号474頁〔作田康夫発言〕