

特許侵害訴訟における権利濫用の判決研究

——「進歩性の判断」と「特段の事情」——

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 キルビー最高裁判決後の特許侵害訴訟の過半数において、被告の抗弁として無効理由の存在による権利濫用の抗弁が主張され、地方裁判所等においてもその判断がなされている。そこで最高裁判所のデータベースを用いて、進歩性がないことを根拠に「無効理由が存在することが明らか」とあると判決された事例、及び、「特段の事情」が判決に現れた事例の検討を行った。

これらの検討を踏まえて、進歩性の判断について争われた判決の紹介・分析を中心に、法改正を踏まえた実務家へのアドバイスをを行った。

目 次

1. はじめに
2. 判決の紹介・分析
 2. 1 「進歩性の判断」について
 2. 2 「特段の事情」について
3. 実務家へのアドバイス
 3. 1 現状および今後の法改正の動向
 3. 2 提訴前の権利行使側（原告）の留意点
 3. 3 提訴後の留意点
4. おわりに

1. はじめに

いわゆるキルビー最高裁判決（平成10(オ)364）において、「当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である。」と判示された。

この判決中の「無効理由の存在が明らか」とは、どのような場合が該当するのか、実務者は判断に迷うところである。特に進歩性欠如を理由とした「無効理由の存在が明らか」との判断は、複数の証拠の組み合わせ等によってなされ

るので、新規性の判断と比べて判断主体の影響を受けやすいと考えられる。また、判決中の「特段の事情」としては訂正審判が一例として挙げられているに過ぎず、その他にどのような事情が該当するのか明らかではない。

そこで、我々は、進歩性欠如を理由とした「無効理由の存在が明らか」との裁判所の判決と同一案件における特許庁の審決を比較、検討するとともに、「特段の事情」にどのような事情が該当するかについても判決を検討した。さらに、これら検討結果に基づいて実務家へのアドバイスをを行う。

本稿は、2003年度特許第2委員会第5小委員会の、大出雅之（小委員長，凸版印刷），須浪清一（小委員長補佐，豊田中央研究所），石川洋一（東京ガス），瀧川和徳（鐘淵化学工業），田中精一（コベルコ建機），富田浩二（東芝テック），西山均（藤沢薬品工業），間瀬顕正（デンソー），大宅一宏（大正製薬），金子俊幸（日産自動車）が作成した。

* 2003年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

2. 判決の紹介・分析

2.1 「進歩性の判断」について

(1) 判決の抽出

我々は、最高裁判所ホームページの知的財産権裁判集及び知的財産判決速報の両データベースを用い、キルビー最高裁判決が出された後の平成12年5月1日以降、平成15年9月30日までに判決がなされた176件（訴訟類型：民事訴訟×文字列：権利の濫用）の判決を抽出した。そして、裁判所において「無効理由の存在が明らか」として権利濫用とされた判決のうち、進歩性欠如と判断された判決（全47件、うち、36件は東京地裁）をさらに絞り込んだ。そして、これらの判決については、特許庁無効審判の審決理由も考慮することにより、裁判所と特許庁との結論に至る判断傾向の相違を検討した。

本検討では、複数の証拠を組み合わせて進歩性を判断した判決を、証拠の種類に応じて以下の3つの類型に分類した。即ち、類型1は、対象特許発明と証拠1（主要引例を意味する）に記載された発明との相違部分を、同じ技術分野に属すると判断した証拠2（副引例等を意味する）に記載された発明と組み合わせて、進歩性欠如による無効理由の有無を判断した場合である。類型2は、対象特許発明と証拠1に記載された発明との相違部分を、異なる技術分野に属すると判断した証拠2に記載された発明と組み合わせて、進歩性欠如による無効理由の有無を判断した場合である。類型3は、裁判所又は特許庁が、証拠によらず技術常識等に基づいて当業者にとって容易想到として、進歩性欠如による無効理由の有無を判断した場合である。表1に、各類型を一覧としてまとめた。

表1 「進歩性の判断」の証拠による類型

	証拠1	証拠2など		
	同一の技術分野	同一の技術分野	異なる技術分野	技術常識等
類型1	○	○		
類型2	○		○	
類型3	○			○

(2) 各類型に関する考察

1) 類型1

類型1においては、対象特許発明と証拠1に記載された発明との相違部分を、同じ技術分野の証拠2に記載された発明を組み合わせ、進歩性欠如による無効理由の有無を判断した場合を検討した。我々は、裁判所の方が、他の証拠と容易に組み合わせを行い、進歩性欠如と判断しているのではと予測していた。しかし、今回の判決を検討した限りでは、裁判所と特許庁の間では証拠の組み合わせによる進歩性欠如の判断に殆ど差異はなかった。以下、この判決の概要2件を紹介する¹⁾。

【判決1】「金属調メラミン樹脂化粧板」

平成13年(ワ)22569号（東京地裁）

〔本件技術概要〕

メタリック装飾美とエンボス加工美を向上させるため、金属粉末を含有する印刷凹凸目をグラビア印刷により形成した金属調メラミン樹脂化粧板。

〔東京地裁〕（H15.2.27）

証拠1は金属粉末を含有するインク層からなる「化粧板」であり、本件の金属粉末を含有する印刷凹凸目をグラビア印刷により形成した「化粧板」とは異なるが、証拠2及び3に金属粉末を含有するインクでグラビア印刷した「化粧紙」が開示されていることより、容易に発明することができたものと認め、進歩性欠如と判断した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[特許庁] (H15.11.17)

上記東京地裁の判決と同じく、証拠1ないし証拠3に基づいて進歩性欠如との判断で特許無効とされた。

[コメント]

「化粧板」は「化粧紙」を基材に貼り合わせた板であり、実質的に同一の技術分野であるため、証拠を組み合わせることに困難性はない。その結果、この判決と特許庁の審決における進歩性欠如の判断に差異はない。

[判決2] 「ガス圧力調整器」

平成10年(ワ)19115号 (東京地裁)

[本件技術概要]

ガス流路内にあるスプリングとハウジングとの摺接により発生する金属粉がガスに混入することを防止するため、2つのスプリングをガス流路外に配置した受け具を介して設けた半導体製造用のガス圧力調整器。

[東京地裁] (H10.5.30)

ガス圧力調整器に関する証拠1は、2つの調整スプリングが受け具を介して設けられていない点で本件と異なるが、証拠2に「2つの調整スプリング」を流路外の受け具を介して配置した圧力調整弁が開示されている。証拠2はインクジェットプリンタのインクの圧力調整器に関するものではあるが、流体の圧力制御に関するものであり、本件考案と同一の技術分野に属するものといえることができる。よって、証拠1と証拠2の組み合わせにより進歩性欠如と判断した。

[特許庁] (H14.5.14)

証拠2の圧力制御弁は、インクジェットプリンタのインクを加圧するものであるが、ばね受け具の内外にばねを配置するとの構成を摘出することができる。また、証拠3の流体圧力調整弁には、ばねを内外に配置するという技術思想が開示されている。従って本件考案は、証拠1、

証拠2、証拠3から当業者が極めて容易に想到することができたものであり、進歩性欠如と判断した。

[コメント]

地裁の判決では、本件考案は2つの証拠より極めて容易に想到できるとしているのに対して、特許庁では、証拠1と同じ流体圧力調整弁である証拠3を用いて証拠1と証拠2（インクの圧力調整器）を結び付けている。この点を鑑みると、裁判所の方が特許庁より証拠の組み合わせによる進歩性欠如の適用範囲が広いと思われる。なお、東京高裁（H14.3.14）では、証拠2について技術分野の異同には触れていない。

2) 類型2

この類型2では、対象特許発明と証拠1に記載された発明との相違部分を、異なる技術分野の証拠2に記載された発明と組み合わせ、進歩性欠如による無効理由の有無を判断した場合を検討した。今回の判決を検討した限りでは、裁判所の方が特許庁よりも、「証拠の組み合わせによる進歩性欠如」の適用範囲を広く認定する傾向があると思われる結果が得られた。以下、具体的な判決の概要2件を紹介する²⁾。

[判決3] 「焼結軸受材の製造法」

平成13年(ワ)8137号 (東京地裁)

[本件技術概要]

高精度で低コストの「焼結材」を製造するため、粉末成形体をサイジングコアと絞り金型との間で「絞り成形」する焼結軸受材の製造法。

[東京地裁] (H14.7.31)

「焼結材」に関する証拠1は「圧入成形」であり本件の「絞り成形」とは異なるが、「溶解材」に関する証拠2に「絞り成形」が開示され、証拠の組み合わせによる進歩性欠如と判断した。

[特許庁] (H14.12.24)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

本件の「焼結材」と証拠2の「溶解材」とは強度、寸法精度等の効果において相違するため、証拠の組み合わせは容易ではなく、特許は有効とした。

[コメント]

証拠1, 2における加工対象物が「焼結材」と「溶解材」と異なるため、組み合わせることに困難性があると判断してもよいと思われる。これに対し、裁判所では、証拠の組み合わせにより進歩性欠如と判断していることから、裁判所の方が特許庁より「証拠の組み合わせによる進歩性欠如」の適用範囲を広く認定する傾向があると思われる。

[判決4]「中空糸膜濾過装置」

平成14年(ワ)2473号(東京地裁)

[本件技術概要]

限外濾過法及び精密濾過法の双方に採用可能な中空糸膜を精密濾過法に採用し濾過装置を構成する時、濾過装置のスペース効率を向上させるため、「仕切板」に設けた取水管の周りに中空糸膜を多数本配設した中空糸膜濾過装置。

[東京地裁](H15.7.30)

限外濾過法に関する証拠1には本件の「仕切板」が存在しない点で異なるが、精密濾過法に関する証拠2に「仕切板」が開示され、さらに証拠1も証拠2も中空子を濾材とする濾過装置であるから技術分野が共通であり、証拠の組み合わせによる進歩性欠如と判断した。

[特許庁](H14.12.24)

証拠1の限外濾過法における特有の課題を証拠2の精密濾過法は有しないので、組み合わせることに困難性があると認め、特許有効とした。

[コメント]

濾過法に関する技術であっても、限外濾過法と精密濾過法とではそれぞれの濾過機能が異なることから、本件の精密濾過法特有の課題を限

外濾過法は有しない。これに対し、裁判所では、証拠の組み合わせにより進歩性欠如と判断していることから、裁判所の方が特許庁より「証拠の組み合わせによる進歩性欠如」の適用範囲を広く認定する傾向があると思われる。

3) 類型3

この類型3では、対象特許発明と証拠1に記載の発明との相違部分を、証拠によらず技術常識等に基づいて、当業者にとって容易想到として、進歩性欠如により無効理由の有無を判断した場合を検討した。今回の判決を検討した限りでは、必ずしも裁判所が特許庁より証拠によらない技術常識等に基づいて進歩性欠如を認定しているとは限らず、事案により異なる判断がなされたと思われる結果が得られた。

以下、具体的な判決の概要2件を紹介する³⁾。

[判決5]「ティッシュペーパー用包装箱」

平成12(ワ)20946号(東京地裁)

[本件技術概要]

開口にシートを設けたティッシュペーパー用包装箱のリサイクル性を向上させるため、開口の「シート」を「和紙」としたティッシュペーパー用包装箱。

[東京地裁](H13.11.8)

証拠1には、「開口におけるシート材料として、ティッシュ、薄い紙又は不織布材料もまた使用できる」旨の記載がある。この記載より、引裂きに対して抗力のある材料として「和紙」に想到することは当業者であれば極めて容易であり、進歩性欠如と判断した。

[特許庁](H13.12.10)

証拠2や証拠3より、開口におけるシート材料として、容易に破れない材料が好ましいことが窺い知れ、さらに、証拠4より和紙素材は、容易に破れない材料であることが知られる。そのため、シート材料として、紙素材を和紙とす

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ることは、当業者が極めて容易に想到し得るものであると認め、進歩性欠如と判断した。

[コメント]

裁判所では、1つの証拠のみを根拠に当業者であれば本件考案を極めて容易に想到できるとして進歩性欠如と判断している一方、特許庁では、複数の証拠を組み合わせて進歩性欠如と判断している。この点を鑑みると、裁判所の方が、特許庁判断に比べて証拠に現れない技術常識等を参酌して進歩性を判断していると思われる。

**【判決6】「基板搬送用スカラ型ロボット」
平成12(ワ)2530号（東京地裁）**

[本件技術概要]

回転する胴体上方へ左右対称のアームにチャックを2個取り付けた構成により、基板の交換を胴体の1回転で同時に行うことができ、生産性を向上させた基板搬送用スカラ型ロボット。

[東京地裁] (H13.8.27)

証拠1（展示会に出展した発明実施品）からは、その内部構造について直接的に特定できない。さらに証拠2および証拠3にも基台の中心部にモータを内蔵することは開示されていない。しかし、「中心部」にモータを内蔵したことは当業者であれば容易に想到できるとして進歩性欠如と判断した。

[特許庁] (H13.4.6)

証拠1からは、その内部構造について直接的に特定できないが、一般に装置の小型化が普遍的な技術課題であることを勘案すれば、当業者が容易になし得た設計上の事項に属するものである。よって、証拠1に基づいて当業者であれば容易に想到できるとして、特許無効とした。

[コメント]

裁判所では証拠1に対し、証拠2及び証拠3を示した上で進歩性欠如を判断しているが、特許庁では証拠1のみを根拠に当業者が容易になし得たものとして特許無効としている。この点

を鑑みると、特許庁の方が、裁判所に比べて証拠に現れない技術常識等（設計上の事項）を参酌して進歩性を判断していると思われる。

(3) 総括

以上3つの類型に従って、裁判所と特許庁との結論に至る考え方について検討を行った結果、両者の間には多少の相違点があることが見出された。以下、これら検討の結果とその考察を行う。

類型1を検討した結果、裁判所と特許庁との間で、同一の技術分野に属する証拠の組み合わせによる進歩性欠如の判断に差異はなかった。

この理由としては、同一の技術分野に属する証拠の場合には、単純にそれらの証拠を組み合わせることにより進歩性欠如の判断ができるため、進歩性の判断に相違が生じる余地が少ない。その結果、裁判所と特許庁との結論に至る考え方について差異が生じなかったものと思われる。

類型2を検討した結果、裁判所の方が特許庁よりも、証拠の組み合わせによる進歩性欠如の適用範囲を広く認定する傾向があると思われる結果が得られた。

この理由としては、異なる技術分野に属する証拠の場合には、単純にそれらの証拠を組み合わせるだけでは進歩性欠如の判断ができず、組み合わせの困難性を判断する必要があるため、進歩性の判断に相違が生じる余地が大きい。その結果、裁判所と特許庁との結論に至る考え方について差異が生じているものと思われる。

類型3を検討した結果、対象特許発明と主要引例に記載の発明との相違部分を、証拠によらない技術常識等に基づいて進歩性を判断する場合には、裁判所と特許庁との間に特筆すべき傾向はなかった。

この理由としては、証拠によらない技術常識等の参酌については、裁判官や審判官の裁量に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

委ねられるからと思われる。

以上のように、裁判所における進歩性欠如による無効理由の有無の判断基準を、特許庁の判断と比較しながら検討した結果、技術分野の異なる証拠を組み合わせる進歩性欠如とされた判決では、異なる判断傾向が存在することがわかった。

これは、「ガス圧力調整器」平成13年(ネ)3667号(東京高裁)(前記判決2の控訴審)において、「無効理由があることが明らか」であるとは、侵害事件を審理する裁判所において「無効理由があることが明らか」であると判断し得る程度の明白性があることをもって足り、控訴人が主張するように、無効理由の存在が何人の目にも疑問の余地なく明らかであるという意味での明白性まで要求されるものではないというべきである。」と判決に述べられていることから当然のことかもしれない。即ち、裁判所の判決においては、既に、特許庁における判断と異なること、さらに高等裁判所、各地方裁判所で判断が異なることも暗に許容した上で明白性の判断がなされることも示唆された判決がなされている。

以上のような各類型に分けてその検討結果を説明してきたが、上記3つの類型以外にも、特許庁においては、証拠に記載された発明と同一であることを理由に特許を無効と判断しているにも拘わらず、裁判所においては、証拠に記載された発明に基づき進歩性が欠如していることを理由に権利の濫用であると判決した事案も散見された。

そこで、このような事例も以下に取り上げた。

[判決7]「混合攪拌翼」

平成13(ワ)24667号(東京地裁)

[本件技術概要]

ロッド回転数、ロッドの挿入速度、攪拌翼の段における翼の数等の関係式を特定した混合攪

拌翼。

[東京地裁](H15.5.28)

証拠1の混合処理機は、安定材と土壌とをむらなく混合攪拌させる必要があることは本件発明の場合と同様であるから、混合処理機において、当業者が前記数式を採用することは自明の理というべきであるとして、進歩性欠如と判断した。

[特許庁](H15.2.13)

証拠1は、混合処理機において、土壌と安定材を攪拌して強度にむらのない柱体等を効率よく形成するために、ロッド回転数、ロッドの挿入速度、攪拌翼の段における翼の数等を設計しているものであって、証拠1には、「対象特許と同一」の混合攪拌翼が実質的に記載されているので新規性欠如と判断した。

2.2 「特段の事情」について

(1) 判決検討

キルビー最高裁判決では「無効理由が存在することは明らかであり、訂正審判の請求がされているなど、特段の事情を認めるに足りないから、無効とされることが確実に予見される」と判示し、「特段の事情」の例示として訂正審判の請求を挙げている。

そこで、権利濫用に関連して「特段の事情」の文言を判決文中に含む判決(32件)を抽出し検討した。その結果、訂正審判の請求あるいは訂正請求を含め「特段の事情」を考慮している判決は確認できなかった。

なお、「ベクロメタゾン17, 21ジプロピオネートを含んで成るエアロゾル製剤(気管支喘息治療剤)」平成12(ワ)7221号(大阪地裁)は、特段の事情があると原告が明示的に主張したものであるが、その主張に対する裁判所の判断はなされていない。

以下、特段の事情がないとされた事例を紹介する。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

[判決5]「ティッシュペーパー用包装箱」

平成12(ワ)20946号(東京地裁)

「訂正請求は、本件考案の進歩性判断のうえでは、何らの影響をももたらさないものというべきである。」と判示し、単に訂正請求をしていることをもって「特段の事情がある」とはいえないことを判示している。

[判決8]「暗渠形成装置」

平成14(ワ)1574号(東京地裁)

「本件特許発明については、仮に本件訂正請求のとおり訂正されたとしても、無効理由が存在することになるから、原告から本件訂正請求がされていることは、前記の特段の事情に当たらない。」と判示した。

(2) 総括

形式的に訂正審判の請求や訂正請求を行っているという事実だけでは「特段の事情がある」とはされず、特許庁における訂正内容も考慮して「特段の事情」の有無が判断されている。

裁判所は、「訂正後の特許請求の範囲に記載された発明」の影響判断も行っており、結果的に「無効理由の存在が明らか」の要件と同じように特許性の内容に立ち入った訂正が有効になされたことを想定した判断まで行っている。

2. 1節(2)2)で挙げた判決4「中空糸膜濾過装置」平成14年(ワ)2473号(東京地裁)では、裁判所と特許庁の異なる判断を控訴審で統合して結論付けることを肯定している。この事例においては、地裁での判決の直前に出された審決において特許は有効であると判断されていることから、地裁における「特段の事情」に関する判断において「特段の事情」がないとまでは断定できない状況であったと推測できる。つまり、「特段の事情」がないと明確に断定できない微妙な状況下であっても、実質的に「特段の事情」が考慮されることは、極めて例外的な場合でし

かないと考えられる。

3. 実務家へのアドバイス

3. 1 現状および今後の法改正の動向

我々が検討した限りにおいては、技術分野が特許発明と同一の証拠を組み合わせて進歩性を判断する場合には、裁判所と特許庁とでその結論に大きな隔たりがなかった。しかしながら、例えば、技術分野が異なる証拠の組み合わせにおいては、より幅広い技術分野の証拠を引用して進歩性欠如の根拠とする傾向が見受けられたことから、裁判所では、証拠の組み合わせによる進歩性欠如の適用範囲を広く認定する傾向があるように思われる。また、裁判所が引用発明には記載のない構成を、技術常識等の存在を理由に、当業者であれば容易に想到できると判断するか否かは事案により、特許庁と比較して、はっきりした傾向が見出されなかった。一方、キルビー最高裁判決における「特段の事情」については、今回の調査範囲では認められたものはなく、実際にどのような事情であれば考慮されるのか明らかにすることはできなかった。

ところで、司法制度改革推進本部・知的財産訴訟検討会⁴⁾において侵害訴訟と無効審判との関係が検討された結果、特許法104条の3に特許権者等の権利行使の制限が規定された法律案⁵⁾が第159回国会に提出された(閣法63号)。具体的には、侵害訴訟において、当該特許が無効事由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(以下、「特許無効の抗弁」という)がなされた場合は、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、当該特許が特許無効審判により無効と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となる。

そこで今回、裁判所における判断の傾向及び

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

今後の法改正の動向を踏まえつつ、権利行使側と被権利行使側のそれぞれの立場から、キルビー最高裁判決以降、新たに認められることとなった特許無効の抗弁に関する留意点について、以下に検討する。

3. 2 提訴前の権利行使側（原告）の留意点

特許無効の抗弁は、全ての特許権に対し、その成否はともかく容易に主張し得る抗弁であるため、今後も殆ど全ての特許侵害訴訟の中で主張されるものと思われる。キルビー最高裁判決以後、原告は常に特許に無効理由が存在すると判断される最悪の危険性を抱えて権利行使することになるため、提訴前の権利の有効性判断は従来にもまして重要となっている。特に、被疑侵害者が容易に知り得る証拠、先行技術文献（対応する外国出願での引用文献、付与後情報提供制度で提出された文献）の確認、特許技術を利用した自社製品又は被疑侵害品の発売時期の確認など、特に重要になると考えられる。

先行技術調査の結果、新規性はあるが進歩性が問題となる場合に、技術分野が同一である証拠の組み合わせによる進歩性判断は、従来から特許庁で行われている判断と同様の基準で良いであろう。しかしながら、技術分野の異なる証拠を組み合わせる場合は、裁判所は特許庁より証拠の組み合わせによる進歩性欠如の適用範囲を広く認定する傾向がある。つまり、特許権者にとってより厳しい進歩性の判断が行われる傾向がある点に留意する必要がある。

自己の権利の有効性を判断した結果、明らかに特許性に問題がある場合、あるいは、誤記や明瞭でない記載等により有効な権利範囲が不明瞭な場合等は、無用な争いでいたずらに侵害訴訟を長引かせることがないように、提訴前に訂正審判にて瑕疵を是正しておくことが必要である。

一方、最も広い請求項に無効事由が認められ

る場合であっても、より限定を加えた従属項が有効と認められ、かつその技術的範囲に被疑侵害品が属する場合には、迅速審理・訴訟経済の観点から、裁判所は特許無効の抗弁を認め請求を一概に棄却するとは考え難い。従って、権利取得過程において予め階層的に請求項を作成し、訂正により瑕疵の無い権利範囲を容易に確保できるようにしておくことが、特許無効の抗弁に対抗する有効な手段となるであろう。

3. 3 提訴後の留意点

(1) 被権利行使側（被告）

1) 特許無効の抗弁及び無効審判請求の要否
警告若しくは提訴された後、当該特許に無効事由があるか否かを綿密に調査検討した上で、無効事由が存在する蓋然性が高い場合には、被告は係属中の侵害裁判において特許無効の抗弁を主張すべきである。裁判所は特許に無効事由が存在することが明らかである場合に限らず無効事由の存否を判断することになることから、法改正後は敢えて無効審判を請求する必然性は低下する。特に技術分野の異なる証拠を組み合わせた場合の進歩性判断が争点となる場合、2.1章で検討したように、裁判所における特許無効の抗弁の方が被告にとってより有利な結果が得られる傾向があると思われることから、その必然性は低下するものと思われる。

2) 無効審判請求が好ましい場合

しかしながら、侵害裁判所における特許無効の抗弁だけでなく、積極的に無効審判を請求する方が好ましい場合があると考えられる。以下、その場合について説明する。

①当事者間の相対的無効のみでなく、対世的に無効としたい場合

対世的に無効としない限り、特許権者は特許無効の抗弁が認められた判決の後であっても、訂正審判で権利範囲を修正した上で再度権利を行使する可能性がある。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

②原告の自由な訂正審判請求を阻止したい場合

有効な訂正の可能性が内在する場合に、原告による訂正の時期を無効審判請求によって制限できる。

③原告が訂正審判を請求してきた場合に、その訂正要件（特に独立特許要件）について審判においても争いたい場合

訂正審判は査定系であるのに対し、無効審判請求を行えば当事者系審判の中で訂正要件を争うことが可能となる。

④裁判がある程度経過した後新たな無効理由を見出した場合

裁判では新たな無効理由の主張が時機を失した主張になる場合であっても、無効審判請求によって特許権を無効にできる可能性がある。仮に、無効審判が同時に係属中であつたとしても、審判官に対してその新たな無効理由を上申書で示すことにより職権審理を促すことができる。

3) その他

被告は、仮に特許に無効理由が存在すると判断されそうな場合であっても、積極的に和解も視野に入れるべきである。和解によって事実上その特許権のライセンスになることもでき、判決で相対的無効を認めさせるより利益になる場合があるからである。

(2) 権利行使側（原告）

1) 特許無効の抗弁に対する反論

職権探知主義の審判とは異なり、裁判では弁論主義に支配されるため、法改正によりキルビー最高裁判決における「明らかな」という要件が撤廃された後は、特許無効の抗弁で用いられた証拠・主張の全てについて反論しなければならない点に原告は留意すべきである。また、2.1節で検討したように、異なる技術分野の証拠を組み合わせるの進歩性欠如の主張に対しては、単に証拠の組み合わせに困難性がある旨を

主張するのみならず、裁判所は特許庁と比較して証拠の組み合わせによる進歩性欠如の適用範囲を広く認定する傾向にも留意して反論する必要がある。さらには、裁判所においても主要引例に記載のない構成を、証拠を挙げずに技術常識等を採用して当業者が容易に想到すると判断している。従って、発明がなされてから月日の経過した後の特許発明を評価した場合、判断時点の技術水準が考慮され、結果的に容易想到と判断される虞があるため、権利行使側としては出願当時の技術水準や技術常識等について十分に主張立証することが重要である。

2) 特許請求の範囲の訂正

特許無効の抗弁で用いられた証拠を精査した上で、特許発明に瑕疵が認められる場合は、訂正審判請求若しくは訂正請求すべきである。なお、特許請求の範囲等の訂正には新たな行政処分が必要であるため、裁判所におけるいわゆる訂正の主張は認められない。また、単に訂正審判請求若しくは訂正請求をただけでは、裁判所において「特段の事情」として一律に認められるものではなく、訂正請求（審判）の成否とは別に裁判所において特許の有効性が判断されている。そのため、訂正審判請求若しくは訂正請求をした場合には、請求をした旨及びその請求が認められるべきとする理由、並びに訂正後も被疑侵害品が依然として技術的範囲に属する旨を裁判所で主張し、訴訟手続きの中止を申し立てるべきである。裁判所は訂正の内容を審理すべき義務を負わないが、訂正により権利が有効になる可能性が高い場合に、一律特許無効の抗弁を認めることは、侵害訴訟手続きによる究極的な紛争解決につながらないことから、訴訟手続きを中止する可能性もあるからである。

なお、訂正審判は無効審判請求がない限りいつでも請求できるが、事案の早期決着のために特許無効の抗弁が認められるに至った経緯から、訂正審判は早期に請求すべきである。審決

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

取消訴訟出訴後の訂正審判請求時期を制限した趣旨にも合致するからである。

3) その他

ところで、前述したように、裁判所と特許庁で判断が異なる場合が散見される。しかしながら現状では、侵害裁判所で特許に無効理由が存在するとの判断が確定した後、無効審判で特許有効との判断が確定した場合には、判決の基礎となった行政処分の変更がないことから民事訴訟法第338条第1項第8号の再審事由に該当しないと解されるため、有効な権利であったにも拘わらず原告に救済の余地はなくなる⁶⁾。今回検討した判決では、判決3「焼結軸受材の製造法」平成13年(ワ)8137号(東京地裁)がこのような事案に該当する可能性がある。従って、原告は地裁で敗訴した場合には、判断齟齬に基づき原告が権利行使不能となる事態を回避するために、無効審判の審理状況も勘案した上で控訴を検討すべきである。

これに対し、侵害裁判所で請求が認容されたにも拘わらず、無効審判で特許無効の判断がなされた場合は、無効審決が確定した後は再審事由により被告が救済されることになるため、従来どおり、原告は審決取消訴訟を提起し、必要に応じて訂正審判も請求して、無効審決を取り消すべく尽力すべきである。

なお、敗訴が濃厚な場合は判決前であっても、和解若しくは訴訟取り下げも積極的に検討すべきである。敗訴(特許に無効事由が存在する)の判決が確定すると、相対効といえども実質的には対世効に近い効力があると考えられるため、第三者に対しても抑止力を失うが、和解若しくは訴訟取り下げでは、特許に無効事由が内在するとされた判決が公になるのを回避でき抑止力を維持できるからである。被告も権利が存在すれば事実上のライセンスとなり得ることから、和解に応じやすいと考えられる。

4. おわりに

以上、侵害訴訟中で特許発明の進歩性が争われ、裁判所が「無効理由の存在が明らか」と判断した判決の分析を中心に、裁判所と特許庁の結論に至る考え方と、「特段の事情」にどのような事情が該当すると判断されているのかについて、検討するとともに、法改正を考慮した実務家へのアドバイスをを行った。本稿が会員企業の権利行使、被権利行使の際のお役に立てば幸いである。

なお、裁判所における進歩性の判断自体は、特許庁との差異は予測より小さかったが、裁判所と特許庁の進歩性に対する判断の差異をさらに小さなものとするためには、裁判所と特許庁が連携を取りながら審理を進めていくことが最も重要であると考えられる。

最後に、本稿作成にあたりご協力いただいた、2002年度特許第1委員会第3小委員会⁷⁾の皆様へ紙面を借りてお礼申し上げます。

注 記

- 1) 関連する判決、「磁気ディスプレイシステム」平成11年(ワ)6302号(東京地裁)
- 2) 関連する判決、「ロータリージョイント」平成13年(ワ)12757号(東京地裁)
- 3) 関連する判決、「洗車機」平成11年(ワ)21942号(東京地裁)
- 4) 司法制度改革推進本部・知的財産訴訟検討会のURL
(第3回)
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ken-toukai/titeki/dai3/3gaiyou.html>
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ken-toukai/titeki/dai3/3siryou4-3-0.pdf>
(第15回)
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ken-toukai/titeki/dai15/15gaiyou.html>
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ken-toukai/titeki/dai15/15siryou1.pdf>
- 5) (特許権者等の権利行使の制限)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第百四条の三 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。

2 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。

(平成16年6月11日の参院本会議で全会一致で可決、成立。平成17年4月に施行予定。)

- 6) 村林隆一「審決取消訴訟の実務」経済産業調査会
- 7) 特許第1委員会第3小委員会「権利無効・権利濫用法理に係わる判決研究」, 知財管理, Vol.53, No.8及びNo.9 (2003)

(原稿受領日 2004年6月14日)

