

権利濫用の抗弁と訂正審決の確定

——権利濫用の抗弁に対する再抗弁について——

東京高裁 平成16年4月27日判決
平成14年(ネ)第4448号 特許権使用差止等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所 平成13年(ワ)第8137号)

福 井 宏 司*
木 村 達 矢**

抄 録 本件は、第1審において、特許に無効理由が存在することが明らかであり、その特許権に基づく原告の請求は権利の濫用に当たり許されないとして請求棄却された事件について、控訴提起とともに特許庁に対し権利範囲の減縮を目的とする訂正審判請求をし、その認容審決が確定したことにより、侵害訴訟控訴審においては一部認容判決を得たという事案である。なお、被告は訂正認容審決後に無効審判請求をしているが、結局無効審判は不成立に終わっている。

キルビー判決（最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決）以降、特許権侵害訴訟を提起された被告は、特許庁に対して無効審判請求をすることなく、侵害訴訟において「明らかな」無効理由の存在を権利濫用の抗弁として主張するケースが増加しており、その抗弁が認められるケースも多くなっている。このような場合に原告からその対抗手段として、特許庁に対して権利範囲を減縮することを目的とした訂正審判を請求することが今後増加することが予想される。

本件のように、第1審で、特許権に明らかな無効理由が存在するとして請求が棄却された後、訂正認容審決が確定し、控訴審において侵害が認められたケースは、本件が最初と思われる。

このような中で、訂正審判は無効審判に対する防御方法のほかに、権利濫用の抗弁に対する防御方法としての位置付けがクローズアップされてくる。

本事案は、裁判所において無効理由の判断がされるようになったキルビー判決後の、同種の事案の参考になるとともに、特許権侵害訴訟と無効審判・訂正審判の関係及びそれぞれの役割や存在意義を問い直す契機を含んでいるものと思われる。

目 次

1. 事案の概要

- 1. 1 事実関係
- 1. 2 事実の経過
- 1. 3 主な争点
- 1. 4 東京地裁判決（第1審）
- 1. 5 東京高裁判決（控訴審）

2. 研 究

- 2. 1 特許権をめぐる紛争と権利濫用の抗弁
- 2. 2 権利濫用の抗弁に対する再抗弁

—訂正理由の再抗弁についての試論—

- 2. 3 実務上の指針
- 2. 4 独占的通常実施権者の損害賠償請求権及び過失・損害額の推定規定（特許法103条・102条2項）の準用について

* オンダ国際特許事務所 副所長・弁理士
Hiroshi FUKUI
** 同所 弁理士 Tatsuya KIMURA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

1. 事案の概要

1.1 事実関係

本件は、原告X₁、X₂及びその独占的通常実施権者であるX₃社が、被告Y社の製品の製造、販売により、その共有する特許権

発明の名称 焼結軸受材の製造法

出願日 昭和63年6月28日

公告日 平成8年1月24日

登録日 平成10年11月27日

登録番号 特許第2139278号（以下、「本件特許権」といい、その発明を「本件発明」という。）及びその独占的通常実施権を侵害され、損害を被ったとして、その製造、販売の差し止め及び損害賠償請求を求めた事案の控訴審である。

本件特許権に係る明細書の特許請求の範囲の記載は、次のとおりであった。

「比較的小径部と比較的大径部との間に段部を形成したコアを用い、該段付コアと金型との間に装入された原料粉を圧粉成形し前記した段付コアの段料（段部の誤記と認める。）両側で内孔を成形した筒状体とする圧粉成形工程と、この圧粉成形体を焼結してから上記した比較的小径部と同径状態のサイジングコアと絞り部を有する金型内に上記焼結を経た焼結体を装入し、前記した段付コアの比較的大径部による成形端部側を上記絞り部とサイジングコアとの間で絞り成形しながらサイジングする工程とを有することを特徴とした焼結軸受材の製造法。」

1.2 事実の経過

平成14年7月31日に本件の原審である地裁判決（特許権に無効理由が存在することが明らかであるから権利の濫用に当たるとして棄却）がされた後、原告は同年9月11日に特許庁に対し訂正審判を請求（訂正2002-39186）し、12月

24日に訂正認容審決がされた。それに遅れて、被告は、翌平成15年3月20日に本件特許権に対する無効審判を特許庁に請求したが、当該無効審判請求は、本判決の口頭弁論終結日である平成16年3月17日の後まもなく、平成16年3月29日に不成立審決に終わっている。

1.3 主な争点

【第1審】本件特許に無効理由が存在することが明らかであり、原告の請求は権利の濫用に当たるか。

【控訴審】被告（被控訴人）の行為は原告（控訴人）X₃社の独占的通常実施権を侵害するか。

なお、被告は、被告製法が、本件発明の技術的範囲に属することを争っていない。

1.4 東京地裁判決【第1審】

被告による本件特許には明らかな無効理由が存在するとの主張に対し、原告は本件発明と引用例1記載の発明の具体的構成及び作用効果には著しい相違があると主張をした。しかし、判決は、その相違点は、特許請求の範囲に記載されていない「上パンチ及び下パンチを備えたサイジング設備の使用」を前提としたものであり、原告の主張は、特許請求の範囲に記載のない構成をもって本件発明の特徴とするものであり、それによる作用効果を主張するものであるから、その前提に誤りがあり、失当であるとして原告の請求を棄却した。

1.5 東京高裁判決【控訴審】

原告は控訴するとともに、特許庁に対し、上記「上パンチ及び下パンチを備えたサイジング設備の使用」との構成を請求の範囲に付加することを内容とする訂正審判請求を行った。この訂正審判請求は、控訴審係属中に訂正を認める旨の審決がされると同時に確定した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これに対して、被告は、被告製法が本件発明の技術的範囲に属することを争わず、損害賠償請求について特許権及び原告X₃社の有する独占的通常実施権を侵害した点を主として争い、また原告が予備的に主張する被告の利益額である906万1,824円については認めた（主位的主張である8,448万7,024円については否認）。

判決は、被告が技術的範囲に属することを争っていないことから差し止めについて認容するとともに、損害賠償請求については、被告製品を製造、販売する行為は、原告X₃社の独占的通常実施権を侵害するものであるとし、特許法103条の過失推定規定及び同102条2項の損害額の推定規定を類推適用し、被告が争っていない原告の予備的主張である被告の利益額を損害額と推定し、その範囲で原告の請求を認容した。

2. 研究

2.1 特許権をめぐる紛争と権利濫用の抗弁

(1) 特許権をめぐる紛争の現状

－侵害裁判所と特許庁における審理の併行・重複－

本件は、侵害裁判所における原告の権利濫用の抗弁に対して、被告の特許庁に対する訂正審判請求が実質的に再抗弁として機能した事案である。

特許権侵害裁判においては、侵害訴訟のほか、特許庁における特許無効審判及びその防御方法としての訂正審判、さらに各審決に対する審決取消訴訟が異なる裁判所に係属することが多く、さらに事案によっては複数の無効審判や訂正審判及びその審決取消訴訟が併行して提起されることも希ではない。これは、一面ではそれぞれの局面で各当事者が可能な限り最善と考える攻撃・防御を尽くしたことによる当然かつ合理的な努力の結果であるともいえる。

しかし、実質的に基礎を同じくする紛争につ

いて、このように手続が複雑・重複・併行的に進行することは、訴訟経済に反するほか、紛争解決を遅延させ、当事者（殊に応訴を強いられる被告にとって）の負担としても時として耐え難いものとなる。

このような中で、平成5年の特許法改正より、特許無効審判が特許庁に係属している場合には別途訂正審判請求ができないこととし（特許法126条1項本文）、代わりに無効審判の手続中に訂正請求を行うことができることとした（特許法120条の4第2項・3項）。しかし、この場合でも無効審決が（送達）された後は、事件は特許庁に係属しないことになるから、審決取消訴訟を提起するとともに訂正審判を請求することが可能である。そこで、さらに平成15年改正法により、特許無効審決に対する取消訴訟の提起後においても、訂正審判請求は、その出訴後90日以内に制限され（特許法126条2項）、制度的に併行審理・重複審理・審理の長期化を防ぐ努力がなされている。

(2) キルビー判決

－侵害裁判所における無効理由の判断の許容及び権利濫用の抗弁－

キルビー判決以前は、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許されず、特許庁における無効審決を経て無効とされない限り、侵害裁判所は特許が有効であることを前提に審理判断をしなければならないとされていた（大審院明治37年9月15日，大審院大正6年4月23日¹⁾）。

そこで、無効理由を有する特許に基づいて特許権侵害訴訟が提起された場合、被告は特許庁に対し無効審判を請求することが一般的であり、その無効審判請求に対する防御としての特許権の権利範囲を減縮する訂正は、無効審判の手続中（訂正請求）又はその審決取消訴訟係属中（訂正審判請求）にされていた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、キルビー判決（最高裁平成12年4月11日第三小法廷）において、最高裁は、上記判例を変更し、特許無効審決が確定する以前であっても、侵害裁判所は、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、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、特段の事情がない限り、その特許権に基づく請求は、権利の濫用に当たり許されないとした。すなわち、「権利濫用」を媒介として、「明らかな」という条件付きではあるが、侵害裁判所において無効理由の存否について判断できることとなった²⁾。

ここで、キルビー判決は、「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」として、権利濫用の抗弁に対する再抗弁としての「特段の事情」との留保を付け、その例として「訂正審判の請求がされている」ことを挙げている。したがって、訂正が認められないことが明らかであるような名目的な訂正審判請求は別として、権利濫用の抗弁に対して特許庁に「訂正審判の請求」をしたことを再抗弁として提出すれば³⁾、権利濫用の抗弁は排斥されることになる。

なお、この再抗弁は、訂正の請求がされ、かつその訂正によって無効理由が解消するような場合を念頭において「特段の事情」という留保が付けられていると解すべきである、との見解がある（高部眞紀子、特許判例百選第3版、83事件）。

この見解からは、「訂正審判を請求している」ことは自動的に再抗弁とならず、その訂正内容が審理判断されて無効理由が解消するとの一応の心証が得られるような場合のみ再抗弁として認められることになる。

このようにして、立法的解決とは別に、キルビー判決を契機として、裁判所において無効理由の判断がされることにより、事実上紛争の統

一的・一回的解決が図られている。

2.2 権利濫用の抗弁に対する再抗弁 —訂正理由の再抗弁についての試論—

このようにして、「権利濫用」を媒介として、裁判所が「明らかな」無効理由を判断できることになった。

そこで、ここからさらに一步踏み込んで、権利の一部に「明らかな」無効理由が存在する場合に、権利範囲を減縮することにより、その一部の瑕疵を取り除くことが可能であり、かつ、その減縮された権利範囲になお被告実施品が含まれるのであれば、その旨の原告の主張・立証を権利濫用の抗弁に対する再抗弁としてこれを認めることはできないか、がここでの問題提起である。

本件では、控訴提起とともに、特許庁に対して訂正審判請求がなされているが、侵害訴訟において、上記のような主張・立証が、権利濫用に対する再抗弁として認められるようになれば、特許庁に訂正審判を請求することなく、紛争解決が図れることになり、より迅速かつ統一的・一回的に解決できるようになることが予想できる。さらに、原告としても、権利範囲が減縮された（いわば仮定的な）「訂正後の」特許権に対して、当該侵害訴訟の手續内において、新たな公知事由を再々抗弁として主張・立証することもできる。新たな公知事由により、減縮後の権利について、新たな無効理由が存在することが「明らかな」であれば、再抗弁は排斥され、権利濫用の抗弁が認められることになる。したがって、このような再抗弁を認めることは、両当事者関与のもと充実した審理を通じて⁴⁾、特許権の実質的な保護範囲を確定して、より妥当な結論を得ることにも資するといえる。

キルビー判決により、裁判所で「権利の濫用」を媒介として「明らかな」無効理由の判断が可能になり、被告としては特許庁の無効審判を経

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

由することなく、防御が可能となった。しかし、仮に当該特許が「明らかな」無効理由を含むとしても、権利範囲を減縮することによりその瑕疵を取り除くことが「明らかに」可能であり、かつ、被告実施品が依然として減縮された権利範囲内に包含される場合には、その権利行使は、実質的には「有効な」権利範囲内の権利行使であり、もはやその権利行使は権利の濫用とはいえないであろう。

そうであれば、仮に権利に一部瑕疵があるとしても、瑕疵を取り除くことが「明らかに」可能であり、被告実施品が、瑕疵が取り除かれた「有効な」権利範囲になお含まれるとの主張を権利濫用の抗弁に対する再抗弁として認めてもよいのではないかと（本稿では、このような再抗弁を便宜上、「訂正理由の再抗弁」という。）、と考えるのである⁵⁾。

もちろん、訂正を認める処分は、行政処分であり裁判所が行えるわけではない⁶⁾。しかし、ここでの問題は、そのような対世効を有する行政処分ではなく、「減縮された」実質的な権利範囲を確定して、被告実施品が、なお、その権利範囲に含まれるか否か、という当該事件の解決に必要な範囲での当該事件の当事者に対する相対的効果（民訟法114条・115条）しか有しない判断の可否である⁷⁾。権利濫用を媒介として、「明らかな」無効理由の判断が許されるのであれば、同じく権利濫用を媒介として、「明らかな」訂正理由の判断ができることも背理とはいえないであろう⁸⁾。

特許権の保護範囲は、具体的争訟の場を通じて侵害裁判所の判断により具体的事案ごとに決定されるし、その保護は特許発明の実質的価値に即して与えられるべきであり、特許権が形式的に存在するだけで実質的に保護に値しないような権利について行使を認めないことは当然である¹⁾。それと同様、実質的に保護に値する範囲については正当な権利行使として簡易かつ迅

速に、その権利行使を認めるべきこともまた当然と考える。

このように考えることについては、侵害裁判所の負担が重すぎるとの懸念もあろう。しかし、「明らかな」無効理由の存否を判断する能力があるのであれば、「明らかな」訂正理由の存否についての判断も可能である場合も多いと思われる。また、現在では特許権に関する訴えは専属管轄化され、調査官も増員されているので、そのような判断も十分可能ではないか。さらに、裁判所として特許庁の専門的判断を待つべきと考えれば、釈明権を行使して訂正審判を経由するよう促すことも不可能ではないと考える。

また、特許権は訂正審決の確定までは、訂正前の明細書又は図面の内容で存続し、対世的には明細書の内容は何ら変更されるものではない。そうすると、一部に瑕疵のある権利がそのまま存続して、再度瑕疵ある権利により権利行使がされるおそれがあり、前訴とは異なる判断がされる可能性がある。しかし、民事訴訟が紛争を相対的に解決するものである以上、相対的な権利範囲というものも観念され得るし、当事者主義を基調とする民事訴訟においては、当事者が異なれば結論が異なることも許容されているといえる。ただし、實際上、再び明らかな無効理由の存在が認定される蓋然性が高いといえ、弊害はそれほど大きくないのではないかと。

それよりは、紛争をできる限り短期間に1つの手続で解決することのメリットを優先すべきである。

2.3 実務上の指針

(1) 訂正審判の請求

上記のように原告の権利濫用に対する再抗弁として、「明らかな」訂正理由を主張することを提起したが、実務上そのような再抗弁が直ちに認められることに多くは期待できない。そこで、現実的には、そのような再抗弁と並行して、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

実際に訂正審判請求をすることがもっとも簡明かつ確実な方法となる。キルビー判決によれば、訂正審判を請求することにより、「特段の事情」が認められ、権利濫用の抗弁は排斥されることになろう（訂正が認められないことが明らかであるような名目的な請求は別論）。

ここで、訂正審判は、ある意味では権利の一部に無効理由が存在することを認めることであり、現実には訂正審判請求は訴訟終盤でなされることも多いと考えられる。訴訟終盤で訂正審判が請求された場合、審理の遅延が生じることは避けられないが、多くの場合、裁判所は訂正審判の結果を待って判決をすると思われるし（なお、本件では訂正審判は約3ヶ月で審判に至っており、このような場合、特許庁の方でも優先して審理しているようである）、審判請求された訂正理由に十分な理由があるのであれば、訂正審判を待たずに「特段の事情」の再抗弁を認めて原告の請求を認容することも考えられる。

他方、被告は、侵害裁判所において、「訂正審判請求」の再抗弁に対する再々抗弁として、新たな公知事由・無効理由を主張・立証することができる。当該新たな公知事由により訂正後の権利がなお無効理由を含むことが「明らかな」であれば「特段の事情」は認められず⁹⁾、裁判所は訂正審判を待つことなく、権利濫用の抗弁を認めて原告の請求を棄却することになろう。

(2) 無効審判の請求及びタイミング

侵害裁判で「明らかな」無効理由及び「明らかな」訂正理由の存否、すなわちこの2つの判断を媒介として「実質的な権利の保護範囲」の判断が可能となると、もはや無効審判及び訂正審判の存在意義がなくなってしまうのではないかと、とも考えられる。

本件では、原告の訂正認容審判（平成14年12月24日）の後、平成15年3月20日に無効審判が

請求され、その約1年後の平成16年3月17日口頭弁論終結、それから間もなく後の平成16年3月29日に無効審判不成立の審判、平成16年4月27日控訴審判決（一部認容）という経過をたどっている（詳細は不明であるが、裁判所及び当事者は既に無効審判の帰趨を知ったうえ、判決に至っているのではないかとも思われる）。

ここで、被告がもっと早期に無効審判を請求していたらどうであったか。本件で、原告は第1審の判断の結果に基づいて権利範囲を減縮しているため、被告としても原告が第1審で認定された無効理由を取り除くことを目的とする訂正審判を請求することは予測でき、その減縮後の権利範囲になお被告実施品が属するか否かの判断ができたのではないかと。本件では、結局無効審判は不成立に終わっているため、訂正後の権利範囲に対しては新たな公知事由は見つからなかったようにも思われ（詳細は不明である）、無効審判のタイミングによって結論が異なった可能性は低いともいえる。

しかし、一般的には、侵害訴訟と無効審判において、そのタイミングの前後で無効審判及び侵害訴訟の結論が異なることも十分に考えられる。

すなわち、無効審判を請求された被請求人（特許権者、侵害訴訟原告）は、訂正請求が答弁書提出期間又は職権探知による無効理由に対する答弁書提出期間に制限される。また、平成15年改正法において審判取消訴訟提起後の訂正審判は、その提起後90日間に限り許されることになった（特許法126条2項ただし書き）。

したがって、被告は侵害訴訟の進行とは無関係に訂正することを余儀なくされる。そうすると、第1審の認定判断を見極めたうえで適切な減縮をすることができず、減縮が不十分であったり、不必要な範囲まで減縮してしまうということも考えられる。

また、平成15年改正法では、無効審判中にお

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いて訂正請求があった場合には、不当な遅延が生じない限り、請求人側（侵害訴訟被告）に審判請求書の補正許可がされ（特許法131条の2第2項）、新たな公知事実を証拠として提出できるので、権利者と特許庁による査定系の構造であって原則として侵害訴訟被告が関与できない訂正審判と異なり⁴⁾、無効審判請求人（侵害訴訟被告）が新たな公知事実を主張・立証できる余地もある。

また、侵害裁判と無効審判では、審理主体が、一方は法的正義の実現を職責とする裁判官であり、他方は技術専門家である審判官である。審理主体が異なれば、判断結果が異なることも当然起こり得ることであり、侵害訴訟係属中に、無効審決がなされたとすれば、その影響は極めて大きく裁判結果の帰趨を左右するとも考えられる。

さらに、侵害裁判所での無効判断の効果は、「相対効」かつ判決理由中の判断であるため無効判断そのものについては既判力が及ばないと考えられるのに対し、無効審決は、「対世的」かつ「絶対的」に、しかも原則として「遡及的」に特許権を無効にする効果を有する点で（特許法125条本文）、根本的かつ終局的に紛争を解決でき、また、継続中の訂正審判を含めてもはや訂正審判も不可能となるという点で（特許法126条5項¹⁰⁾、侵害訴訟における権利濫用の主張とは別に、特許庁に対して無効審判請求をするメリットがあると考えられる。

(3) 再訴の提起

本件では、第1審敗訴後に、控訴するとともに訂正審判請求をしている。

では、判決が確定してから、訂正審判請求をし、その認容審決の確定を得て、訂正後の権利に基づいて再訴を提起することは可能か。再訴可能とすると、判決に納得しない原告としては、訂正審判を利用することにより、再び仕切り直

して、第1審から争うことができることになる。

この点、既判力の客観的範囲と関連して訴訟物をどのように解するかが問題となる。

前訴判決の確定により、当該特許権に基づく請求権の不存在が既判力をもって確定される。としても、訂正認容審決の確定により、その特許権は当初から訂正後の請求の範囲で出願・登録されていたものとみなされるから（特許法128条）、請求権の基礎である特許権自体が別の権利に変更され、訴訟物も別のものになったとも考えられる。そうすると、前訴既判力は及ばないから、再訴可能ともいえそうである。

しかし、訂正審決により権利範囲が変更されたとしても、訂正は権利範囲の減縮又は誤記等の訂正を目的とするものに限られ、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない（特許法126条1項及び3項）。そうであれば、文言上請求の基礎に変更があったとしても、実質的には請求の基礎は同一であり、前訴においても訂正後の権利範囲を含めて審理判断がされていたといえる。

また、訂正審判は一部に無効理由が存在する特許権についてその権利範囲の減縮を認め、特許権者と第三者の利益を調整して、発明の適切な保護を図るものである。

原告としては訂正審判を請求することは容易にでき、そのための考慮時間も十分に与えられていたのである（原告としても前訴の侵害裁判において自己の権利の有効な範囲はある程度見極めがつかはずである）。その意味で、原告には手続保証はされていたのであるし、一度勝訴した被告の応訴の煩との公平からいっても、このような前訴の蒸し返しは許されるべきではない。

よって、訴訟物は同一であると考えられる。

以上から、このような場合、再訴は前訴既判力に抵触し許されないと考える（正確には、後訴裁判所は、前訴判決に矛盾抵触する判断は許

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

されず、後訴でも原則として請求棄却となる)。

(4) 再 審

再訴が許されないとしても、訂正審決の確定による特許権の訂正処分は、先の行政処分が後の行政処分により変更されたことに当たる。そうすると、民事訴訟法338条1項8号の再審事由に該当して、再審の訴えが提起できないか、これが認められると、完全な仕切り直しとはいえないが¹¹⁾、原告は同一訴訟物について再び訴えができることになる。

しかし、再審は、非常の不服申し立て手段であり、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったとき」は、再審請求は認められない(民訴法338条1項本文ただし書き)。前訴において被告から主張された無効理由を取り除くことを目的とする訂正審判請求については、原告は、控訴又は上告するとともに前訴において訂正審判請求をすることができたはずであり、「当事者が控訴若しくは上告によりその事由を知りながら主張しなかったとき」に該当するものと考えられる。

よって、再審の訴えは却下されるべきと考えられる。

結局、訴訟物をいかに解するにせよ、判決確定後に訂正審判請求をし、その確定審決を待つて再訴又は再審をすることは認められないとの結論になる。

2. 4 独占的通常実施権者の損害賠償請求権及び過失・損害額の推定規定(特許法103条・102条2項)の準用について

本判決では、独占的通常実施権の侵害が争点になっているので、この点に関しても簡単に評釈しておく。

(1) 独占的通常実施権者の損害賠償請求権

本件控訴審で、被告は、被告実施品の製法が本件発明の技術的範囲に属することは争わず、主として特許権及び原告X₃社の有する独占的通常実施権を侵害したという点のみを争っている(被告の主張の詳細は不明である)。独占的通常実施権者について、損害賠償請求権が認められるかについては、学説は多岐にわたっているようであるが¹²⁾、本判決は、独占的通常実施権の侵害の成否については特に理由を述べることなくあっさりとしている。

特許権は独占排他権であり、権利内容は公示されている。そして、第三者には注意義務(特許法103条)が課されている。そうだとすれば、第三者には「独占性」を害することについての認識可能性が認められ(一般的には過失が認められよう)、そのような行為を「違法」と評価することができる。

したがって、特許権の独占的通常実施権については、第三者によって「独占性」の給付という債権の実現が「違法」に妨害されたとして、不法行為の成立を認めてよいと考える。判決の趨勢もこのようであろう(東京地判平成10年10月12日判時1653号54頁、大阪地判昭和59年12月20日判時1138号137頁、大阪地裁昭和59年12月20日。以上、盛岡一夫、特許判例百選第3版、99事件参照)。

(2) 過失の推定規定の類推適用

特許権侵害については、特許法103条に過失の推定規定がある。独占的通常実施権の侵害について、過失の推定規定を類推適用できるか否かについては、通常実施権が特許権者に対する債権的請求権に過ぎないことを強調すれば、第三者に過失を推定することはできないことになろう。

この点、本判決は原告X₃社が比較的小規模な会社で、本件共同原告である特許権者X₁、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

X₂が代表取締役を務めていること等から、X₃社は特許権者が実質的に支配する会社であると認められ、X₃社の独占的通常実施権に基づく本件特許権の実施は特許権者による実施と実質的に同視し得ることを理由に類推適用を認めた。

しかし、過失推定規定の根拠は、一般に、特許発明等の存在及び内容が公示されている点にあり、それが何人の権利であるかが公示されていることにはないとされる¹²⁾。発明を実施する者は、その実施が何人かの「独占的」な権利を侵害しないよう注意義務を有するのであり、ある特定人の権利を侵害しないよう注意義務があるのではないから、上記見解は正当であろう。

このことから、独占的通常実施権者が特許権者と同視できるか否かは、過失推定の類推を認める根拠にはならないのではないかと考えられる。なぜなら、過失推定の根拠は、権利者が誰であるかとは無関係であり、独占的通常実施権者と特許権者との関係もそもそも問題とはなり得ないからである。

実際上も、全くの他人に独占的通常実施権を許諾した場合とで、過失の類推適用の可否が異なってくるような解釈は妥当とは思われない。

なお、本判決は続けて、本件発明はその存在及び内容が公示されているのであるから、それが特許権を侵害するものかどうかをその公示に基づいて調査すべき義務があるにもかかわらず、侵害行為に至ったのであるから、いずれにしても過失がある、と認定している。

これは一見すると、具体的事実に基づいて過失を認定しているように見える。しかし、公示さえあれば、直ちに調査義務を認めることはできないのであり、調査義務を認めるには、その公示を見るべきであったのに見なかった点を非難できるだけの他の具体的事情が必要と考えられる。これは、実質的には過失の推定規定を類推適用していることと異ならないと考えられる。

(3) 侵害者の利益の額を権利者の損害額と推定する規定（特許法102条2項）の類推適用

本判決は、独占的通常実施権者が特許権者と同視できることを根拠に、この推定規定の類推適用も認める（もっとも、本件では被告が原告の主張する被告の利益額を認めて争っていないことから、簡便に類推適用を認めて判決をしたとも考えられる）。

意匠権について、専用実施権設定契約を締結したが設定の登録がされていない事案につき、完全独占的通常実施権者は、本件意匠に係る利益を独占し得る地位を有するとして、侵害者の得た利益の額をもって、損害額と推認した判決があり（大阪地裁昭和59年12月20日）、また、実用新案権者の個人経営に等しい会社について、独占的通常実施権者と解したうえで、さらに実質上専用実施権者と見て支障がないとして、実用新案法29条1項を類推適用した判決がある（大阪地判昭和54年2月28日）。

特許法第102条2項は、市場での代替製品の存在や侵害者製品の方が機能的に優れていることや侵害者の営業努力等の種々の要因から特許権者が侵害行為と因果関係にある損害額を立証することが困難であることに鑑みて導入されたものである。

そうすると、因果関係の立証の困難は独占的通常実施権者も同じであり、本項を類推適用してもよいとも考えられる。

しかし、特許発明等の存在及び内容が公示されていることを根拠とする過失推定規定と異なり、損害賠償額はまさに誰の権利を侵害していくらの損害を与えたかについて、政策的に立証責任を緩和するものである。そうであれば、102条2項の推定規定については、誰のどのような権利が侵害されたのが問題とされなければならない。したがって、独占的通常実施権者が特許権者等と同視できる場合には、特許権者

に準じて推定規定を類推適用できるとすることは合理的根拠があると考えられる。前記判例は、いずれも専用実施権者と同視できる事案であった。

(4) 実務上の指針

独占的通常実施権の侵害のケースは、本件のように特許権者がオーナーであったり、代表取締役であったりして実質的に特許権者と同視できる関係にある場合が多いと思われる。従来、このようなケースについて、急遽、専用実施権を設定してその専用実施権に基づいて差し止め及び損害賠償請求を求めることも多かったようである。このような場合に、特許権者はその発明を実施していないので、損害賠償額が実施料相当額等低く抑えられてしまう心配もあった。

しかし、差し止め請求はともかく損害賠償請求については、独占的通常実施権者に固有の損害賠償請求権が認められるとするのが判例の趨勢であり、さらに本判決は独占的通常実施権者が特許権者と同視できることを理由に、過失の推定規定及び損害額の推定規定を認めた(なお、このように同視できる場合には黙示の独占的通常実施権が認められる場合も多いであろう)。

今後は、例えば特許権者が実施主体(企業)のオーナーである場合などに、特許権者自身が実施していないから、直ちに推定規定が排除されるとすることはできず、独占的通常実施権者について、固有の損害賠償請求権が認められることを前提に、特許権者等と同視できるとして、損害額の推定規定が類推適用されることがあり得ることにも留意する必要があるだろう。

注 記

- 1) 牧野利明／毛利峰子，特許判例百選第3版，81事件，p.168～(2004)有斐閣 参照。
- 2) 権利濫用の法理は、そもそも権利自体には瑕疵はないがその行使方法に問題がある場合に本来適用されるべきものである(遠藤浩，特許判例百選第2版，89事件，p.184～(1985)有斐閣)。

その意味では、権利が無効理由を含む場合には、権利者の主観的事情を問題とせず、客観的に権利の無効を宣言する「当然無効の抗弁」を認める方が座りがよいとも思える。この点、最高裁としては、現行特許法との整合性や特許庁と裁判所の役割分担・機能論等に配慮して、あえてそこまで踏み込むことを避け、「権利濫用」論を採用したのであろうか。なお、竹田和彦「特許の知識第7版」は、無効理由が明らかな特許権の権利行使を権利濫用とするのは理論的に無理があると考えるので、特許無効の抗弁を認めるのが妥当とする(竹田和彦「特許の知識第7版」p.281～(2004)ダイヤモンド社)。

- 3) 権利濫用の抗弁に対する再抗弁としての「特段の事情」については、特許権者において、少なくとも、訂正審判請求又は訂正請求をしていること及びその内容の主張立証が、最低限必要であるとする(高部眞紀子，特許判例百選第3版，83事件，p.173(2004)有斐閣)。
- 4) 訂正審判は、特許権者と特許庁長官を当事者とする査定系構造であり、侵害訴訟被告は、付与後の情報提供制度による審判官の職権審理を期待するほか、直接にはその手続に関与できない。なお、特許庁では、同じ権利の有効性について、侵害訴訟の審理(権利濫用抗弁)と、特許庁の審理(無効理由、訂正審判における独立特許要件違反)とが併行して行われる場合、侵害訴訟における権利濫用抗弁等の訴訟当事者の主張・立証を取り寄せて審理の参考とする運用がされている(審判の現状と運用，p.150～，平成16年度 特許庁審判部)が、これも侵害訴訟被告が直接訂正審判に関与できるわけではない。
- 5) 権利濫用の抗弁と当然無効の抗弁とは、その帰結にかかわるところがない、との見解がある(竹田和彦「特許の知識第7版」p.282(2004)ダイヤモンド社 参照)。しかし、権利自体の無効を宣言してしまう「権利無効」の法理と異なり、一部に瑕疵を有するとしても権利の「有効性」を前提とする「濫用濫用」の法理を媒介とする場合には、その一部の瑕疵を除いて権利を限定解釈する余地があり、「訂正理由の再抗弁」を認めることにより整合的である。最高裁としては、このような限定解釈、あるいは再抗弁の可能性を残しておいたと解釈することはできないであろうか。いずれにしても、権利濫用の抗

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

弁と当然無効の抗弁とでその帰結が変わるところがないとは直ちにいえないように思われる。

- 6) 長沢幸男「キルビー特許最高裁判決から三年が過ぎて」は、裁判所が特許無効判決をすること、さらに特許庁における審判制度を廃止して、特許庁長官を被告として訂正を認める旨の訴訟を提言しており、興味深い（長沢幸男「キルビー特許最高裁判決から三年が過ぎて」、判例時報1813号，p.17～(2003)有斐閣）。
- 7) なお、無効理由及び実質的保護範囲の判断は、判決理由中の判断であり既判力は及ばず、後訴において別の判断がなされることは妨げられない。
- 8) なお、平成16年6月18日公布の法律第120号により裁判所法等の一部を改正する法律が制定され、特許法104条の3が追加された。特許法104条の3は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対してその権利を行使することができない。2（省略）」というものである。この改正は、平成17年4月1日から施行されることになっている。これによると、キルビー判決における「明らかな」という要件が外されている。したがって、裁判所は何らの制約なく主張された無効理由について判断することになろうか。もっとも、実務上は、既に裁判所にとって「明らかな」であれば、あらゆる無効理由が判断されていたともいえ、このような実情を法律が追認したともいえる。ただし、「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、（省略）その権利を行使することができない。」との文言を字義どおり解釈すると、特許に無効理由が存在するときは、仮に訂正が可能であっても、請求を棄却しなければならないようにも思える。しかし、本文で述べたように、権利範囲を減縮することによりその瑕疵を取り除くことが（明らかに）可能であり、

- かつ、被告実施品が依然として減縮された権利範囲内に包含される場合には、その権利行使は認められるべきであり、「特許無効審判により無効にされる」とは、訂正によって有効なものとなる可能性（及び訂正により被告実施品が権利範囲に包含されなくなる可能性）も考慮したうえで柔軟に判断されるべきと考える（もちろん、民事訴訟であるからそのような主張がされる必要がある）。改正法で無効判断から「明らかな」という要件が外れることにより、訂正理由についても何らの制約なく審理判断され、実質的な保護範囲が認定されることを期待したい。
- 9) 特許法104条の3により、侵害訴訟における無効理由の判断から「明らかな」の要件が外されたとすれば、この場合も「明らかな」との要件は不要となる。
 - 10) 最高裁昭和59年4月24日第三小法廷判決は、無効審決の確定により訂正審判の請求はその目的を失い、訂正不成立に対する審決取消訴訟係属中に無効審決が確定した場合は、その取消訴訟は法律上の利益を失う、とする。なお、この原審（昭和59年4月24日）は、なお再審請求の利益が認められるとしたが、最高裁では採用されるところとはならなかった。そのような救済ルートを正式に承認するのは、いたずらに法律関係を複雑化するものとなる（宮坂昌利，特許判例百選第三版，47事件，p.96～(2004)有斐閣）。
 - 11) 再審の訴えは、その不服申し立てに係る終局判決を言い渡した裁判所にされ（民訴法340条）、再審事由が認められた場合、旧訴（本案訴訟）が口頭弁論終結前の状態に復活し、審理が続行されることになる。
 - 12) 盛岡一夫，特許判例百選第3版，99事件，p.204～(2004)有斐閣

（原稿受領日 2004年11月19日）