

# 特許無効の抗弁について

——今更聞けないシリーズ (2)——

内 田 雅 一\*

**抄 録** 平成12年4月11日、最高裁判所第三小法廷において特許業界が注目する判決が示された。いわゆる「キルビー特許判決」である。この判決は、「特許無効の抗弁」を最高裁が初めて認めた点で画期的であった。特許無効の抗弁については、特許法第104条の3が規定されたことで実務上の問題は少なくなったと思われるが、その経緯について再確認することは訴訟実務の理解を深めることに役立つものと考えられる。

本稿では、特許無効の抗弁について、関連する判例を併せて紹介しながら平易に解説する。

## 目 次

1. 特許無効の抗弁
2. キルビー特許判決以前の一般的な考え方
3. キルビー特許判決
4. 無効理由の明白性及び特段の事情
5. 実務上の対応・留意点
6. 終わりに

## 1. 特許無効の抗弁

無効理由を有する特許権の特許権者から侵害であると訴えられたら、あなたはと思うだろうか？おそらく、「そんなことが許されるわけがない」と思うだろう。そして、裁判でそれを主張したいと思うだろう。「特許無効の抗弁」は、このような考えに基づく被告の主張であり、「無効理由を有する特許権の行使は権利の濫用であり許されない」という一見当たり前のように思える主張である。

ところが、キルビー特許判決以前の裁判では、そんな当たり前の考えをそのまま主張することが認められていなかったのである。

## 2. キルビー特許判決以前の一般的な考え方

キルビー特許判決が示される以前は、特許権の付与及び無効は行政庁としての特許庁の専権事項であり、特許無効審決が確定しない限り、特許は有効なものとして取り扱うべきである、との考えが主流であり（大審院明治37年9月15日判決（導火線製造機事件）等）、差止請求訴訟や損害賠償請求訴訟において、裁判所は、一般に、特許の有効・無効を判断しないと考えられていた<sup>1)</sup>。

そのため、特許侵害訴訟を提起された被告が、特許に無効理由があることを発見した場合、裁判所において特許無効の抗弁を主張するのではなく、特許庁に無効審判を提起するとともに、裁判所に訴訟手続きの中止を求めることが行われていた（特許法第168条第2項）。また、裁判所においては、例えば、被告の実施する技術が出願当時すでに何人も実施することが可能であ

\* 磯野国際特許商標事務所 弁理士  
Masakazu UCHIDA

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

った自由な技術であること（いわゆる自由技術の抗弁）や、そのような技術を含まないように権利範囲を狭く解釈する限定解釈論などが主張されていた。

しかしながら、このような考え方の下では、被告は、侵害訴訟に対応すると同時に、特許無効審判を請求しなければならず、時間的にも経済的にも非常に負担が大きくなる。また、自由技術の抗弁や限定解釈論は、裁判所が特許の有効・無効を判断せずに結論を導き出せる点で従来の考え方に沿うものの、被告が実施する技術が自由技術と同一又は近似しなければならず、その他の無効理由を含む特許については依然として無効審判を請求せざるを得ないという難点がある。

キルビー特許判決は、従来の考え方を覆す画期的な判決であり、この判決によって確立した特許無効の抗弁は、不当な権利行使から被告を守る有力な防御手段として以後の知財訴訟や特許法改正に大きな影響を与えている。

### 3. キルビー特許判決

(1) キルビー特許（特許第320275号、発明の名称「半導体装置」）は、半導体集積回路に関する基本特許の1つであり、昭和46年（1971年）12月21日に原出願である特願昭39-4689号から分割出願され、平成元年（1989年）10月30日に成立した。キルビー特許は、出願から特許成立まで約18年を要しており、いわゆるサブマリン特許に近いものであった。

(2) 特許の成立後、キルビー特許の特許権者であるテキサス・インスツルメンツ（TI）社は、半導体集積回路を製造する多くの会社にライセンス料の支払いを要求した。キルビー特許の出願から特許成立までの間に、半導体産業は目覚ましい進歩を遂げていたため、そのライセンス料は巨額であった。ライセンス料を請求された各社の対応は様々であったが、そのうちの

一つである富士通株式会社が、平成3年7月19日に東京地裁に損害賠償請求権が存在しないことを確認する訴えを提起した。

(3) 東京高裁平成9年9月10日（平成6（ネ）3790号）において、キルビー特許は、原出願と実質的に同一の発明であると認定された。そして、東京高裁は、①分割出願として不適法であるから出願日は遡及せず、原出願に基づいて特許法39条1項の規定により無効となる蓋然性が極めて高い、②また、原出願は公知の発明に基づいて容易に発明することができるとして拒絶査定が確定しているから、キルビー特許も同様の理由により無効になる蓋然性が極めて高い、③無効理由を有する蓋然性が極めて高い特許権の行使は権利の濫用として許されない、と判断した。

(4) 特許権者側は、上記した従来の一般的な考え方に従って、特許権侵害訴訟においては特許権を有効なもののみなして対象物件が技術的範囲に属するか否かを判断すべきであるとして、最高裁に上告したが、最高裁は東京高裁の判決を支持し、同時に、裁判所において特許の有効・無効を判断することは許されるとした。この最高裁の判決により、「特許無効の抗弁」が確立したのである。

(5) なお、最高裁は、特許無効の抗弁が認められる理由として、「(一) このよう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、右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。また、(二) 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、右のよう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

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

防御方法とすることが許されないとするは、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續を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。さらに、(三)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續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。」と判示している。

#### 4. 無効理由の明白性及び特段の事情

(1) 最高裁は、キルビー特許判決の中で、「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。」と判示している。では、「特許に無効理由が存在することが明らか」とは、どの程度明らかであることを要するのだろうか？また、「特段の事情」としてはどのようなものがあるのだろうか？

(2) キルビー特許判決以後、侵害訴訟で特許無効の抗弁が主張されるようになり、裁判所において特許の有効・無効が判断される事件が多く見受けられるようになったが、裁判所は、無効理由の明白性をそれほど重視していないように思われた。例えば、東京高裁平成14年3月14日(平成13(ネ)3667号)は、無効理由の明白性について、「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。」と判示している。

(3) このような流れの中、平成16年特許法改正で追加された特許法104条の3の規定にお

いて、「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、」と規定されたことにより、無効理由の存在が「明らか」であることは要件から除外され、裁判所における訴訟実務が立法に反映されることとなった。

(4) 一方、「特段の事情」としては、訂正審判(特許法第126条)の請求あるいは無効審判における訂正請求(特許法第134の2条)が挙げられる。

例えば、特段の事情が認められた例とは多少異なるが、東京高裁平成16年4月27日(平成14年(ネ)4448号)「焼結軸受材の製造法」は、一審で特許無効の抗弁が認められて請求棄却となったが、その後に特許庁に訂正審判を請求し、訂正が認められた結果、控訴審において特許侵害が認められている。

また、東京地裁平成12年12月19日(平成11年(ワ)10959号)「平滑回路」においては、被告が請求した無効審判の中で訂正請求が行われていたが、訂正後の発明も無効理由を有すると判断して、無効審判の結果を待たずに請求を棄却している。

なお、訂正審判及び訂正請求以外の「特段の事情」が認められた例は今のところ確認されていないようである<sup>2)</sup>。

#### 5. 実務上の対応・留意点

(1) 従来の特許侵害訴訟では、特許が有効であるとの前提の下で対象物が技術的範囲に属するか否かを判断していたが、キルビー特許判決以後は、裁判において特許の有効・無効を判断できるのであるから、限定解釈論や自由技術の抗弁などが主張されることは少なくなり、特許無効の抗弁(特許法104条の3に基づく抗弁)が多く主張されることになるであろう。

(2) 侵害訴訟の被告が、特許権について無効理由を発見した場合、特許無効の抗弁を主張するだけでなく、無効審判を請求すべきである

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

うか？「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」というキルビー特許判決の判決理由に鑑みれば、無効審判を請求する必要性は少ないと考えられる。言い換えれば、無効審判を請求せずに侵害訴訟において無効理由の抗弁が認められれば、手間と時間をもっとも節約でき、被告にとって理想的である。

(3) 侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張するとともに無効審判を請求した場合のメリット・デメリットはどうだろうか？侵害訴訟は弁論主義であるから当事者が主張しないことについて裁判所が判断することはないが、無効審判は職権探知主義を採用しているため、当事者が申し立てない理由についても審理することができる（特許法153条）。この点に期待してはならないが、無効審判のメリットの一つであろう。また、無効審判を請求しておけば、特許権者の訂正の機会を制限することができる（特許法126条2項、同法134条1項）。また、訂正請求の内容について意見をいう機会が与えられる（同法134条の2第2項、第3項）。

逆に、無効審判を請求して、請求棄却審決が確定した場合、同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができなくなる（特許法167条）。そうすると、その特許は「特許無効審判により無効とされるべきもの」（特許法104条の3第1項）と認められないから、侵害訴訟においても同一の事実及び同一の証拠に基づく無効理由の抗弁は認められないであろう。したがって、無効審判を請求した場合は、少なくとも侵害訴訟の結果がでるまで請求棄却審決を確定させないように努力すべきであり、さらには無効審決を得られるように最大限の努力をしなければならない。まずは侵害訴訟に全力で対応し、被告にとって望ましくない結果が出た場合に、証拠などを補充して無効審判を請求し、裁判については手続の中止（特許法168条2項）を申し立てるという方法もありうる。

(4) キルビー特許判決では、裁判において主張し得る無効理由に特に制限は設けられていない。したがって、特許法123条1項各号に記載されたすべての無効理由に基づいて特許無効の抗弁を主張することができる。つまり、侵害訴訟において従来主張されていた限定解釈論や自由技術の抗弁は、主に新規性又は進歩性を問題とするものであったが、特許無効の抗弁では、新規事項の追加（特許法123条1項1号）や明細書の記載不備（同4号）や訂正要件違反（同8号）等の無効理由を主張することができる。この点からも、侵害訴訟への対応と同時に無効審判を請求する必要性は薄れていると思われる。

(5) 侵害訴訟において特許無効の抗弁が認められたからといって、その特許権は、対世的に無効とされたわけではない。判決は、あくまで当事者間においてのみ効力を有するものであり、特許権が無効審決の確定までは適法かつ有効に存続することは、キルビー特許判決に示されるとおりである。

しかし、対世的に有効であるからといって、他者に対して別の侵害訴訟を提起すれば、同じ無効理由に基づいて敗訴となるであろう。しかも、無効理由を知らず訴えを起こして相手方に損害を与えた場合は、逆に損害賠償を請求される恐れがある。この場合、無効理由を有することを知っていたことになるから、民法709条の「故意・過失」の要件を充足すると考えられるため、非常にリスクが高い。訂正審判によって無効理由が解消できる場合を除いて、特許無効の抗弁が認められた特許権に基づいて別の侵害訴訟を起こすことは控えるべきであろう。

(6) 侵害訴訟における特許の有効・無効の判断結果と、無効審判の結果が異なった場合はどうなるのであろうか。侵害訴訟で特許無効の抗弁が認められずに請求認容判決が確定した後に、無効審判によって無効審決が確定した場合は、民事訴訟法338条1項8号に該当し、再審

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

事由になる。これに対し、侵害訴訟で特許無効の抗弁が認められて請求棄却判決が確定した後、無効審判において請求棄却審決が確定した場合は、民事訴訟法338条1項各号に該当せず、再審事由にならないことに注意が必要である。

## 6. 終わりに

以上、特許無効の抗弁について、判例を紹介

しながら平易に解説することを試みた。知識拡充の一助として参考にして頂きたい。

### 注 記

- 1) 吉藤幸朔，特許法概説，第13版，pp.479～480 (2000)，有斐閣
- 2) 増井和夫，田村善之，特許判例ガイド，第3版，pp.176～179 (2005)，有斐閣

(原稿受領日 2007年9月13日)

