

侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁

牧 野 知 彦*

抄 録 従来、侵害訴訟における無効の抗弁が認められていなかったために、様々な解釈によって、公知技術を含むような特許権に基づく権利行使を否定する取扱いがなされてきた。自由技術の抗弁はこの文脈で主張されてきた解釈論の一つと位置付けられる。その後、平成12年のキルビー事件最高裁判決により、侵害訴訟における無効の抗弁（権利濫用の抗弁）が認められ、平成16年の裁判所法等の一部を改正する法律によって、特許法104条の3が新設され、無効の抗弁が法定されるに至ったが、現在でも、当事者間の交渉あるいは侵害訴訟において、自由技術の抗弁が主張されることは珍しいことではない。このことからすれば、自由技術の抗弁には単なる無効の抗弁の代用という以上の意義を認めることができそうである。本稿は、主として実務的な観点から、無効の抗弁が法定された現在において、改めて自由技術の抗弁の要件や適用範囲、あるいはその有用性についての若干の検討を行うとするものである。

目 次

1. はじめに
 1. 1 キルビー特許事件最高裁判決
 1. 2 キルビー特許事件最高裁判決以前の解釈
 1. 3 本稿での検討課題
2. 無効の抗弁
 2. 1 特許法104条の3
 2. 2 無効の抗弁の要件
 2. 3 無効の抗弁の有用性
 2. 4 無効の抗弁の問題点
3. 自由技術の抗弁
 3. 1 自由技術の抗弁の定義
 3. 2 理論的根拠
 3. 3 自由技術の抗弁における「公知技術」の捉え方
 3. 4 自由技術の抗弁の適用範囲
 3. 5 対象物件と公知技術の同一性の判断
 3. 6 自由技術の抗弁を認める実益
4. 結 語

1. はじめに

1. 1 キルビー特許事件最高裁判決

平成12年のキルビー特許事件最高裁判決¹⁾は以下のとおり判示して、特許権侵害訴訟における無効の主張を否定してきた従来の大審院判例を変更し、無効の主張を権利濫用の抗弁として認めた。

「なるほど、特許法は、特許に無効理由が存在する場合に、これを無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の審判官の審判によることとし（同法123条1項、178条6項）、無効審決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ものとしている（同法125条）。したがって、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続し、対世的に無効とされるわけではない。しかし、本件特許のように、特許に無効理由が存在することが明らかで、無

* 弁護士 Tomohiko MAKINO

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求が許されると解することは、次の諸点にかんがみ、相当ではない。

(中略)したがって、特許の無効審決が確定する以前であっても、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と解すべきであり、審理の結果、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。このように解しても、特許制度の趣旨に反するものとはいえない。]

1. 2 キルビー特許事件最高裁判決以前の解釈

キルビー特許事件最高裁判決によって、侵害訴訟での特許無効²⁾の主張(権利濫用の抗弁)が認められるようになり、平成16年の裁判所法等の一部を改正する法律によって、特許法104条の3が新設され、無効の抗弁が法定されるに至った。

この最高裁判決以前の裁判実務では、無効の主張が認められてこなかったことは前記のとおりであるが³⁾、これは、特許査定は公定力のある行政処分であるから、これを覆すには新たな行政処分としての審決によらなければならないとの行政処分の公定力、及び、特許査定と同様に特許を無効とするのは専門的知見を有する特許庁の権限であり、裁判所の権限は特許庁のした審決の違法性を判断することのみであるとする、特許庁と裁判所の権限分配を理由とするものであった。

一方、現実の問題として、特許権としては存在していても実際には新規性や進歩性を欠如す

る特許権は数多く存在するが、特許制度は、従来存在しなかった新しい技術に一定期間の独占権を与える制度であるから、問題となった特許権が公知の技術を含むような場合に、当該特許権に基づく権利行使を認めることに妥当性が認められないことは当然である。そこで、このような場合の不都合を回避すべく様々な解釈論が展開されていた⁴⁾。

この問題については、①技術的範囲を公知技術が含まれないように限定解釈する見解(以下、「限定解釈説」とする。全部公知の場合にはクレームの文言を離れ実施例にまで限定することを認める見解⁵⁾の他、限定解釈を認め得る範囲には様々な見解がある。)、②訂正審判により全部公知でないクレームに訂正しない限り、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として請求を棄却する見解(以下、「技術的範囲確定不能説」とする⁶⁾)などがあつたが、③自由技術の抗弁(公知技術の抗弁ともいう。)もこの文脈で主張されてきた見解であり、これを認めた判例として、大阪地裁昭和45年4月17日判決があつた⁷⁾。

1. 3 本稿での検討課題

以上、簡単にキルビー特許事件最高裁判決以前の状況を概観したが、これらの見解は、侵害訴訟では無効の判断はできないとの制約の下で、当該事案での妥当な結論を得るための工夫であり、当時の解釈論としては妥当性を有していたとしても、無効の抗弁が法定された現状では、そのままの形では妥当し得ないものが多いといわざるを得ない。

まず、前記②技術的範囲確定不能説については、やや技巧的な解釈との印象は拭えないとしても、無効の主張が認められていない当時の状況からすれば難点の少ない優れた解釈論であつたと評価されるべきであろうが、無効の抗弁が認められた現状ではこのような解釈を採用する

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

必然性に乏しいといわなければならない。また、前記①限定解釈説については、明細書の記載に基づいた特許請求の範囲に記載された文言の範囲内で行う解釈であれば、現在においてもその有用性を否定することはできないが⁸⁾、これを超えて、特許請求の範囲にない要件を付加するような解釈（例えば、実施例にまで限定する解釈）を行うことは困難になったというべきである⁹⁾。

以上は、ほぼ異論のないところであると思われるが、前記③自由技術の抗弁については、例えば、三村量一判事は、ボールスプライン事件最高裁判決¹⁰⁾の解説¹¹⁾において、キルビー特許事件最高裁判決以後、「特許無効を理由とする抗弁のほかに、なお自由技術の抗弁を認める実益があるかどうかは、疑問である。」として否定的な見解を示される一方、高部眞紀子判事は、キルビー特許事件最高裁判決の解説¹²⁾において、キルビー特許事件最高裁判決によっては自由技術の抗弁説は「必ずしも全面的に否定されたものとはいえないと解される。」とし、ボールスプライン事件最高裁判決が「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、…特許発明の技術的範囲に属するということができない旨を判示していることを挙げたうえで、「対象物件が特許出願時における公知技術の実施であり、特許発明自体の公知性より対象物件の公知性の立証の方が容易な場合には、自由技術の抗弁を認める余地が残されていると解される。」として肯定的な見解を示され、森義之判事は、自由技術の抗弁は、キルビー特許事件最高裁判決「の後でも、存在価値がなくなるものではないように思われる。しかし、被告製品（方法）と公知技術が同じであることの立証と無効理由の存在の立証には、実際上それほど差異があるとは考えられないことからすると、被告としては4・11判決

（筆者注：キルビー特許事件最高裁判決）に従って無効理由の存在を主張立証することになると思われ、4・11判決以降の実務もそのように動いている。したがって、この説は、理論上存在価値はあるものの、實際上用いられるかどうかは疑問である。」¹³⁾とされて、どちらかといえば否定的な見解を示されている。

このように、無効の抗弁が認められた現状では、自由技術の抗弁は、主にこれを認める実益の観点を巡り、侵害訴訟を担当する裁判官の間でも意見が分かれている¹⁴⁾。

本稿は、このような現状を踏まえ、侵害訴訟における無効の抗弁と自由技術の抗弁について考えてみようとするものである¹⁵⁾。

2. 無効の抗弁

2.1 特許法104条の3

無効の抗弁を認める特許法104条の3は、以下のとおり規定する（以下、この条文に基づく主張を「無効の抗弁」とする。）。

「1 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。」

2.2 無効の抗弁の要件

(1) 無効の抗弁は、「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」で認められる。これには侵害訴訟の他、特許権侵害に基づく差止請求権や損害賠償請求の不存在確認を求める訴訟も含まれると解される。立法の契機となったキルビー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

特許事件は不存在確認訴訟であり、また、同条2項では、「攻撃又は防御の方法」として無効の抗弁が攻撃方法として主張されることを認めているためである。

(2) 次に、無効の抗弁が認められるのは、「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」である。

この規定ぶりは、要件事実の観点からは必ずしも明確な規定とはいいがたいものであるが、要するに、特許法123条1項各号が規定するいずれかの事項が主張立証されることの意味であって¹⁶⁾、実際に無効審判が提起されている必要はない。

なお、キルビー特許事件最高裁判決では、いわゆる「明白性の要件」が求められていたが、特許法104条の3では求められていない。また、特許法167条の場合に無効の抗弁が主張できるのかは解釈上の問題となるが、実務的には、組み合わせる証拠を変更することなどで対処すべきであろう。

(3) 無効の抗弁では、「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」でないことが求められる(2項)。これは五月雨式に無効の主張がなされることによる訴訟遅延を避けるための規定であり、無効原因の数の問題と主張される時期の問題とが考えられる。数の問題でいえば、進歩性に関する無効の抗弁として3つくらいに絞るのがよいとの意見がある¹⁷⁾。時期の問題については、例えば、知財高裁平成17年9月30日大合議判決¹⁸⁾(いわゆる「一太郎事件判決」)は、地裁での審理状況や提出された刊行物が外国文献であったことなどを理由に、地裁で主張されていない無効の抗弁の主張を認めているから、事案に応じた判断がなされているといえる。

2.3 無効の抗弁の有用性

無効の抗弁は、侵害訴訟で従来行われてきた

困難な技術的範囲の限定解釈を行うことなく、妥当な結論を導くことを可能とする抗弁であること、また、法律の明文で認められ、主張できる事由が法定されている抗弁であってその適用範囲が明確といえること、さらには、その無効事由にしても、新規性・進歩性といった公知技術との関係を問題する事由のみならず記載不備(特許法36条)を含めた幅広い事由を主張できることから、侵害訴訟の実務では極めて有用な抗弁であり¹⁹⁾、実際にも多くの事件で主張されている。感覚的にいえば、ほぼすべての事件で無効の抗弁、あるいはこれを根拠とする限定解釈の主張がなされていると思われる。

2.4 無効の抗弁の問題点

(1) 現在の裁判実務において、無効の抗弁の有用性を否定することはできないが、一方で、無効の抗弁には以下のような問題点を指摘することができる。これらの点は、自由技術の抗弁にはあてはまらないものであるから、消極的な意味においてはあるが、自由技術の抗弁を肯定する根拠とはなり得よう。

(2) まず、訂正(訂正審判及び訂正請求の意味で使用する。)による訴訟遅延の問題である²⁰⁾。すなわち、無効の抗弁に対する再抗弁として訂正が認められており、訂正の結果は侵害訴訟の審理に直に影響する。とりわけ、無効審判では訂正請求をせずに無効審決がなされ、その審決取消訴訟提起後に訂正審判が申し立てられた事案では、訂正が確定するまでには相当な時間を必要とするから、このような訂正によって侵害訴訟の審理が大幅に遅延してしまうことが問題となる²¹⁾。

(3) 次に、侵害訴訟が提起された場合には無効審判が同時係属することが通例となっているが、この場合に特許庁の判断と裁判所の判断とが必ずしも一致する保証がなく²²⁾、とりわけ、侵害訴訟では無効の抗弁が否定され差止請求等

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が認められた後になって無効審決が確定した場合には、判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された場合（民訴318条1項8号）に該当することとなり、再審請求が可能と解されること²³⁾が問題点として指摘できる。しかしながら、知財高裁の存在を考えれば、侵害訴訟と無効審判との結果に齟齬が生じることはほとんど考えられないこと、また、特許権が後の無効審判で無効となるケースについては、無効の抗弁を認めるか否かとは関わりなく発生しうることからすれば、この点は必ずしも無効の抗弁を認めることの問題点とまではいえないものと解される。

(4) 最後に、従来無効の抗弁が認められてこなかったのは、主に行政処分の公定力の観点と特許庁との役割分担の観点があったことはすでに触れたとおりであるが、この問題が完全に解決されたのかとの問題が考えられる。

特許法103条の3は「権利の行使をすることができない。」と規定しているから、無効の抗弁は、権利（特許権侵害に基づく差止請求権等）の発生を認めたとうえでその権利行使を阻止する抗弁として規定されていると読める。そして、この規定が侵害訴訟にのみ適用されるのであれば、特許権の存在及び侵害の成立は認めたとうえでそこで発生した差止請求権の行使のみを阻止する抗弁（権利行使阻止の抗弁）であると捉えることで、一応、行政処分の公定力の問題と特許庁との役割分担の問題はクリアーできると思われる。しかしながら、前記のとおり、この抗弁は差止請求権等の不存確認訴訟にも適用されるのであるが、この場合に権利行使阻止の抗弁と位置付けるのであれば、この抗弁の意義が失われてしまう。なぜならば、不存確認訴訟の対象は、「差止請求権等を行行使できるかどうか」ではなく、あくまでも「差止請求権等の請求権が存在するかどうか」であるから、現に製造販売等されている対象物件が現に存在す

る特許権の技術的範囲に含まれるのであれば、それだけで差止請求権等は発生する（存在する）。したがって、無効の抗弁を差止請求権等の権利行使を阻止する抗弁と位置付けるのであれば、差止請求権の存在が確認された時点で請求棄却となるはずであり、不存確認訴訟ではこの抗弁の適用の余地はないと思われるのである。この不都合を回避するためには、この抗弁を差止請求権等自体が発生しないと考える権利不発生抗弁と位置付けなくてはならないと思われるが²⁴⁾、そのように解するとすれば、裁判所が特許権の効力（差止請求権）そのものが発生しないことを認定することになるため、相当程度、行政処分の公定力の問題と特許庁との役割分担の問題との関係で微妙な抗弁であると思われるのである²⁵⁾。

3. 自由技術の抗弁

3.1 自由技術の抗弁の定義

無効の抗弁とは異なり、自由技術の抗弁は、法律の明文で認められた抗弁ではなく、特許制度の原理を根拠として認められる抗弁である。

そのため、これを異論のないように定義することは極めて困難であるが、最大公約数的にまとめるのであれば、「対象技術と公知技術とを比較してその距離が近い場合には、対象特許のクレーム（ないし技術的範囲）を考慮することなく、権利行使を禁止する抗弁」であるといえよう。

以下、このような定義を基に、自由技術の抗弁について検討する。

3.2 理論的根拠

まず自由技術の抗弁は明文の根拠をもって認められた抗弁ではないから、このような抗弁を認めうるのかが問題となる。

しかしながら、自由技術の抗弁は、特許権は

従来技術からある一定の幅をもったところのみ成立する権利であり、公知技術を含むある一定の領域は本来何人も自由に利用できるはずであるという特許法の基本原理に導かれるものであり、従前の見解においてこれに否定的であったのは無効の抗弁が認められていなかったことを理由とするものであるから、実益の点は別として、無効の抗弁が認められている現在においてこれを否定すべき理由はない²⁶⁾。この点については、1. 3節でも触れたように、ボールスプライン事件最高裁判決が「特許発明の特許出願時において公知であった技術及び当業者がこれから右出願時に容易に推考することができた技術については、…特許発明の技術的範囲に属するということはでき」ない旨を判示していることが参考となる。

3. 3 自由技術の抗弁における「公知技術」の捉え方

特許発明とは技術思想であるから、これは一定の幅を持った「概念」として捉えられる。一方、侵害訴訟で対比される対象物件は、ある程度の抽象化はされるとしても、基本的には、具体的な構成を有する一個の「事実」（いわば「点」）として把握される。侵害訴訟で行われる技術的範囲の属否の問題は、「点」として捉えられたある具体的な事実が特許発明という幅をもった「概念」に含まれるかどうかの判断に他ならない。

それでは、自由技術の抗弁で問題とすべき「公知技術」とは、ある程度幅をもった「概念」として把握されるべきであるのか、それとも侵害訴訟における対象物件のように具体的な構成からなるいわば「点」として把握されるべきであるのか。一般的に言って、公知技術をある程度幅のある「概念」として捉えるのであればそれだけ自由技術の抗弁の成立範囲は広がるであろうし、逆にできるだけ存在する事実近づけ

て捉えるのであればその成立範囲は狭くなるといえる。

この点について、まず、無効の抗弁における新規性・進歩性における特許発明（幅のある「概念」）と「公知技術（公知例）」との対比について考えてみると、新規性においては技術思想の同一性は問題とならず、ある公知例に記載された具体的な構成（点）が特許発明の範囲に含まれてさえいれば新規性を否定できることから、ここでの「公知技術」は「点」として捉えることができる。一方、進歩性の場合については、進歩性判断とはある公知技術とある公知技術とを組み合わせることで、特許発明という一定の幅のある「概念」を導くことができるかどうかの問題であると考えられるために、ここで問題とすべき「公知技術」とは、ある程度幅のある「概念」として捉えるべきと思われる²⁷⁾。

このように考えると、新規性を考えるときの「公知技術」と進歩性を考えるときの「公知技術」とではその捉え方が異なっているように思われるのであるが、自由技術の抗弁における「公知技術」はどのように捉えられるべきであろうか。

この点については以下の理由からできる限り事実に基づく「点」として捉えるべきと思われる。

もともと、自由技術の抗弁は公知技術に近接するある領域については、特許権は成立し得ないことを根拠とし、それ故に、対象特許との関係を考慮することなくその権利行使を禁止することができるのである。このような趣旨からすれば、自由技術の抗弁の成立し得る領域は特許権が存在し得ない領域と一致するはずであるところ、ここでの「公知技術」をある程度の幅のある概念として捉えると以下のような不都合が生じると思われるのである。

なお、以下の図では、概念として捉えた場合の公知技術Aの範囲、特許発明Bの範囲、及び

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

対象物件（黒丸）の関係を示しており、対象物件は公知技術に含まれていることを前提として、対象物件、公知技術A、対象特許Bの関係を示している²⁸⁾。

まず、対象物件は公知技術Aの範囲には含まれるが、特許発明Bの範囲には含まれない場合（図1）、及び、公知技術Aの範囲も対象物件も共に特許発明Bの範囲に含まれる場合（図2。公知技術Aの範囲と特許発明Bの範囲とがまったく一致する場合も含む。）を考えることができる。

しかしながら、図1の場合にはどのように考えようとも非侵害であり、図2の場合は新規性を欠如することが明らかであるから、この場合には「公知技術」をどのように捉えようとも問題は生じない。

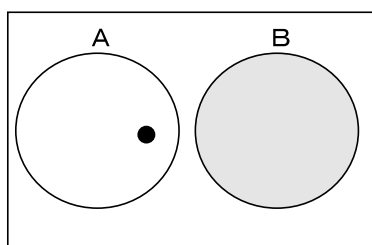


図1 ケース1

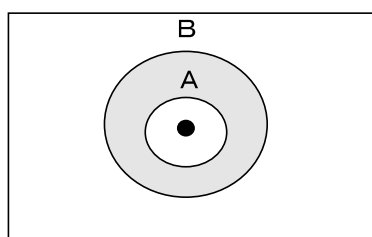


図2 ケース2

問題となるのは、対象物件は公知技術Aの範囲にも特許発明Bの範囲にも含まれる場合であって、公知技術Aの範囲と特許発明Bの範囲とが一部重なる場合（図3）と、公知技術Aの範囲に特許発明Bの範囲がすべて含まれる場合である（図4。いわゆる選択発明の場合）。

このような場合で、かつ、特許発明Bが公知技術Aから新規性・進歩性が認められる場合であれば、対象物件に対する侵害を認めないわけにはいかないと考えるが、公知技術Aの領域すべてに自由技術の抗弁を認めてしまうのであれば、特許発明Bによる対象物件に対する権利行使は禁止されてしまうことになる。したがって、このような例が存在しうる領域に自由技術の抗弁を認めることはできないというべきであるから、結局、「公知技術」を幅のある概念として捉えることには問題があるということになる。

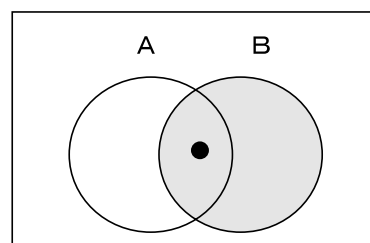


図3 ケース3

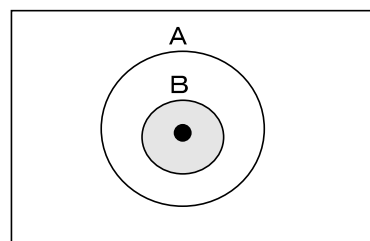


図4 ケース4

なお、図3の場合には、特許発明Bは公知技術Aの範囲を一部に含んでいるから、新規性が欠如しているようにも思われる。しかしながら、先に述べたとおり、新規性における公知技術は幅のある概念として捉えるべきではなく点として捉えるべきであるところ、上記の図では幅のある概念同士を対比しているために重なり合いが生じているのであって、例えば、公知技術AがXという物の発明で、特許発明BがXの製法の発明である場合を考えると、特許発明Bを使用して製造したXを物として捉えるのであれば

公知技術Aとして存在する「X」に含まれることとなるから、上記の関係は成立しうるはずである。

以上のように考えてみると、自由技術の抗弁で問題とすべき「公知技術」とは、幅のある「概念」として捉えるべきではなく、むしろ、ある具体的な構成をもった「点」として捉えるべきといえる。

3. 4 自由技術の抗弁の適用範囲

次に、自由技術の抗弁の適用範囲はどのように考えるべきか。

大雑把に言えば、自由技術の適用範囲としては、①公知技術と同一の技術に限られる、②公知技術と同一である場合の他、実質的同一の場合を含む、③公知技術から容易想到の範囲全般が含まれる、との立場があり、このうち、②の立場が多数説であると思われる。私見としても②の範囲であると考ええる。

まず、公知技術と同一の場合にはこれが侵害となるのであれば、必ず当該特許発明は新規性を欠如しているはずであるから、この範囲に自由技術の抗弁を認めることに抵抗はない。

次に、実質同一の場合であるが、実質同一とは、「引用発明と相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合」²⁹⁾であるから、このような場合には、特許性の判断としては進歩性が欠如し、また、侵害の判断（技術的範囲と対象物件との対比）の場面では相違点部分は構成上の付加に過ぎないとして技術的範囲に含まれると解釈されることとの対比からして、自由技術の抗弁の成立を認めてよいと思われる。

さらに、容易想到一般にまで広げられるのかであるが、特許発明とはある技術思想であり、ある公知技術から容易想到といえる範囲の一部が特許発明の範囲の一部と重なる場合（先の図3におけるAの範囲を進歩性の範囲と考えた場

合）があるからといって、必ずしも発明全体としての進歩性が否定されるとは限らないように思われ³⁰⁾、そうであるとすれば、自由技術の抗弁は特許発明が成立し得ない領域でのみ成立する抗弁であると考えると、容易想到一般にまで広げてしまうことはできないと考える。また、先に述べたとおり、自由技術の抗弁における「公知技術」はいわば「点」として捉えられるべきものとするが、そうであるとすれば、そのような「点」をいくつか重ね合わせることによって、容易想到といえる「幅」を考えることは、それ自体相当に困難な作業であると思われる。この点からも容易推考全般に広げて考えることは困難と考える。

なお、あまり議論はされていないようであるが、自由技術の抗弁は対象特許より前に存在する技術との関係で特許権が成立し得ない範囲に成立する抗弁であると考えるのであれば、特許法29条の2の場合、すなわち、対象物件が対象特許の先願明細書に記載された技術と同一又は実質同一の技術であり、対象特許出願後にその技術が特許公開公報によって公開された場合には、これに自由技術の抗弁を認めてよいように思われる。もとより、このような技術は「公知技術」とはいえないものではあるが、この範囲に自由技術の抗弁を認めたとしても特に不都合はないように思われるのである³¹⁾。

3. 5 対象物件と公知技術の同一性の判断

自由技術の抗弁の成立を認める際には、対象物件と公知技術との対比が必要となる。この場合に、なにを基準として公知技術と対象物件が同一であると評価するのかについても検討しておく必要がある。

例えば、対象物件が「AとBとからなるX」であり、公知技術が「CとDとからなるX」である場合に、「X」として考えれば同一といえるであろうし、「AとBとからなるX」と「Cと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

DとからなるX」の全体の対比を問題とするのであれば、これを同一とすることはできない。このように、何かと何かが同一である、あるいは、異なると評価するためには、それを判断するための基準が必要となるはずであり、これを侵害訴訟でみれば、対象特許を基準に考えざるを得ないように思えるのであるが、自由技術の抗弁とは対象特許との対比を無視する抗弁であることを考えると、このように考えてしまっても良いのかについては疑問が生じるからである。

もっとも、この問題は実際の侵害訴訟ではそれほど大きな問題とはならないと思われる。すなわち、侵害訴訟における対象物件は、請求の趣旨との関係では製品名などで特定され、請求の原因との関係ではある程度具体的な構成として特定されるのであるが、この特定にあたっては、対象物件が有するすべての構成を挙げる必要はなく、特許発明の構成要件との対比に必要な範囲で特定すればよい。したがって、対象物件の特定の段階ですでに特許発明という基準を基にした一定の評価がなされているといえるから、このような形で特定された対象物件を基に、公知技術をこれと対比できる形で特定すれば、実質的には特許発明を基準に同一性を判断しているといえ、しかも、この程度に特定されていれば、その同一性あるいは実質同一の範囲の認定を行うのに不足はないと思われるからである。

3. 6 自由技術の抗弁を認める実益

(1) 以上、自由技術の抗弁の適用範囲、判断手法等を検討してきたが、ここからいえることは、自由技術の抗弁はそれ自体相当に成立する範囲の限定された抗弁であるということである。

しかしながら、一方で、自由技術の抗弁には以下のような実益があることも指摘できる。

(2) まず、先に挙げた無効の抗弁の欠点を補完するという意義である。とりわけ、無効の抗弁では訂正の影響を直に受け、また、訂正は

特許発明の技術的範囲にも大きな影響を与えるものであるが、自由技術の抗弁では訂正の有無とは関わりなくその権利行使を否定することができるから、訂正の存在によって訴訟遅延が発生するような場合にはこれを認める実益があるといつてよい。

(3) また、侵害訴訟における技術的範囲の属否の問題は、あるクレームの文言の意義を巡って争われるのが通常であり、その際、原告はできるだけこれを広く解し、被告はこれを狭く解することが多い。この場合に、被告として、「自社の技術は公知文献Aに記載された技術と同様であって、仮に、原告のようにクレームを広く解するのであれば無効であり、逆に狭く解するのであれば非侵害である。」旨を主張することがしばしばある。これを自由技術の抗弁と呼ぶのか限定解釈と呼ぶのかは別として、このような場合に、裁判所として、クレームの意義を確定することなく、この主張をそのまま入れることができるのであれば、迅速な裁判に資する利益があるといえる。また、このように解しても、原告としては無効の判断がなされるわけではなく、さらに、被告としても請求棄却の判断を得られるから、これを認める実益は大きいように思われる。

(4) 次に、極めて実務的な観点からの利益であるが、侵害訴訟が係属する場合には、その前提として当事者間での交渉が為されているのが通常である。そして、当事者間の交渉のレベルであれば、侵害をいわれる者にとって、「貴社の特許権は無効である」と言うよりも、「自社の製品は公知技術の寄せ集めである」と言うほうがより穏当であることは明らかであり、また、自社の技術を主とする言い分であるから立証の点で自己に有利であるともいえる。紛争を避けたい当事者としてはこのような利益を無視することはできないのであり、実際にも、技術が成熟した分野であればある程、このような対

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

応がなされることは多い。

侵害訴訟がこのような交渉の延長線上にあることを考えると、交渉で多用される抗弁を侵害訴訟で否定することは妥当でないと思われる。

(5) さらに、訴訟実務的な観点として、侵害訴訟の被告の立場としては、主張できる抗弁が多い方が主張の選択肢の幅が広がるのであるから、その意味からも、理論的に成立しうる抗弁を実益の点で疑問があるというのみで、敢えてこれを否定する理由もない。

とりわけ、侵害訴訟で無効の抗弁が認められる場合には、事実上、被告以外の第三者に対しても当該特許権に基づく権利行使はできなくなるといえるが、自由技術の抗弁であればそのような状況には必ずしもならない。そうであるとすれば、被告はいわば無償の通常実施権を設定されたのと同じ地位に立つといえるから、この意味からも、自由技術の抗弁を一律に否定することはないといえる。

4. 結 語

以上、無効の抗弁の問題点を指摘した上で、自由技術の抗弁についていくつかの検討をしてきたが、侵害訴訟を担当する実務家として、この自由技術の抗弁が使いにくい最大の理由は、前記のとおり、侵害訴訟を担当する裁判官の間でも、このような抗弁を認めるのかどうかという入り口の段階で見解が異なっているために、自由技術の抗弁を主張することが訴訟上意味のある行為であるのか否かが分からないという不安にある。

自由技術の抗弁が適用可能であり、それを基にした判決が得られることが確立されるのであれば、当事者は、自由技術の抗弁が有利な事件か無効の抗弁が有利な事件かを考え、それにふさわしい主張を行うことになろう。本当に、自由技術の抗弁を認める実益があるのかどうかはこのような事案を経て初めて判断しうる問題で

あるといえる。

先にも述べたとおり、自由技術の抗弁は少なくとも当事者間の交渉の場面では多用されている抗弁なのであるから、無効の抗弁が認められたからといって、裁判実務における自由技術の抗弁の意義を検討する必要性がなくなるものとはいえない。

本稿が少しでもこの点の検討の参考になれば幸いである。

注 記

- 1) 最判平成12年4月11日第3小法廷判決民集54巻4号1368頁
- 2) 本稿では特許権を前提にしているが、この内容は、実用新案権の場合にも同様にあてはまる。
- 3) もっとも、特許が無効と認められる場合に、権利濫用とした判決も若干ではあるが存在した(東京高裁平成9年9月10日判決(知財集29巻3号819頁, キルビー特許事件の高裁判決である。), 名古屋地裁昭和51年11月26日判決(判時852号95頁)など)。
- 4) この点の学説・判例については、設楽隆一「特許発明が全部公知である場合の技術的範囲の解釈」牧野利秋編「裁判実務大系9工業所有権訴訟法」135頁(青林書院昭和60年)に詳しい。
- 5) 実施例にまで限定解釈するものとして、本文記載の大阪地裁昭和45年4月17日判決の控訴審である大阪高裁昭和51年2月10日判決(無体集8巻1号85頁, 判時827号64頁)がある。この判決は、「実用新案の構成要件の全てが公知公用である場合には、本件実用新案の登録を受けることができないものであり(実用新案法第3条第1項)、たとえ誤って実用新案として登録されたとしても、無効審判の請求によりその実用新案の登録は無効とされうる(同法第37条第1項第1号)のであるが、いかに無効原因が明白であっても係争の実用新案につき無効審判の請求がなされない限り、また無効審判の請求がなされても実用新案を無効とする審決がなされ、しかもその審決が確定しない限り、裁判所は実用新案権を有効として取扱わなければならない。」として侵害訴訟における無効の主張を否定し、また、原審判決が認めた自由技術の抗弁について、こ

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- れを認める場合には、「結局実用新案の全てが自由な実施に委ねられることになり、実用新案権は形骸のみが残って内容の全くないものとなることに帰着し、事実上実用新案権を無効として取扱うことになるので、右の意味における自由な技術水準の抗弁を肯認することはできない。」とし、「元来万人が自由に使用しうべき考案につき、無効審決の確定がないことの故を以て実用新案権者に実施権能を独占せしめることは、公衆の利益・産業の発展に反するものである。そこで、無効審決の確定がない限り裁判所としては実用新案を有効として取扱わなければならないという原則、すなわち登録実用新案の保護と産業の発展との調和（実用新案法第1条参照）を図るためには、技術的範囲を実用新案公報に記載されている字義どおりの内容をもつものとして最も狭く限定して解釈するのが相当である。すなわち、実用新案の技術的範囲は厳格に記載された実施例と一致する対象に限られ均等物の変換すらも許さないものとして、最も狭く限定すべきである。」とした。
- 6) 前掲注4) に紹介されている学説であるが、これを採用した判決は見当たらない。
 - 7) 無体集2巻1号51頁。実用新案権の事案
 - 8) 侵害裁判所の本来的な役割が当該事件における妥当な結論を導くことにあるとすれば、特許権の無効まで認めなくとも、技術的範囲の解釈によって解決できる事案については、できる限りこれを優先して判断することが穏当であると思われる。
 - 9) 森義之「特許に無効理由が存在する場合の取扱い」牧野利秋・飯村敏明編「新・裁判実務大系 知的財産関係訴訟法」223頁～（青林書院，2001年）は、キルビー最高裁判決「の後も、公知技術を考慮して特許請求の範囲に記載されている用語を限定的に狭く解する方法はとられるものと思われる。しかし、特許請求の範囲に記載されている用語とは無関係に特許請求の範囲を狭く解する方法については、このようなクレーム解釈の限度を超えているのではないかとの疑問がある方法をとらなくとも、無効理由が存在することが明らかであるとして、請求を棄却すればよいと考えられる（高林龍「特許権侵害訴訟における信義則・権利の濫用」曹時53巻3号14頁）」(225頁)としている。
 - 10) 最高裁平成10年2月24日第3小法廷判決民集52巻1号113頁
 - 11) 最高裁判所判例解説民事編平成10年度（上）112～185頁の注17
 - 12) 最高裁判所判例解説民事編平成12年度（上）418～465頁の439頁
 - 13) 前掲注9) 記載の文献226頁
 - 14) 実際の侵害訴訟においても自由技術の抗弁が主張されるケースは散見されるが、近時の判決で自由技術の抗弁を判断したものは発見できなかった。
 - 15) この問題を直接扱った論考として、古城春実「特許侵害訴訟と公知技術—自由技術の抗弁の再考—」日本工業所有権法学会編「創作者の保護と知的財産の活用の相剋 日本工業所有権法学会年報第29巻」47～77頁（有斐閣，2006）がある。この問題を様々な角度から検討されている論考であり、本稿を推敲するにあたり大きな示唆を頂いた。
 - 16) 塚原朋一「無効審決取消訴訟の審理の範囲とその制限事由」牧野利秋，飯村敏明，三村量一，末吉互，大野聖二編「知的財産法の理論と実務 2 特許法〔2〕」342頁以下（新日本法規，平成19年）は、知財高裁平成18年1月25日判決（最高裁HP）を根拠に特許法123条1項各号が挙げる無効理由を限定列举ではない、としているが、疑問である。この知財高裁判決は特許法29条の2の適用範囲を述べたに過ぎないといえるから、この判決を理由に限定列举ではないとまで考える必要はないように思われる。
 - 17) 平成19年11月13日特許ニュース5頁に記載された設楽隆一判事の意見。ただし、「全くの私見である」とされている。
 - 18) 判例時報1904号47頁。
 - 19) 注17) 記載の特許ニュースでは、裁判官からみた無効の抗弁の有用性が示され、多角的な角度からの和解に資するなどとされており、大変興味深い。
 - 20) 注17) 記載の特許ニュースで設楽判事がこの問題を分かり易く説明されている。
 - 21) 筆者の経験からしても、近時の東京地裁の事件において、審理期間が3年を超えるものがいくつかあったが、そのほとんどが無効審決、訂正審判の経緯をたどっている。
 - 22) 東京地裁平成19年2月27日判決（平成15年(ワ)

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

第16924号（最高裁HP）は、特許を無効とする審決に対する審決取消訴訟が継続中に、訂正を認めたとえで特許を有効とする判断を行っている。

- 23) 前掲注12) の443頁。但し、異論もあり得るところではある。
- 24) 牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト1295号180～187頁
- 25) もとより、この場合の権利不発生とは「差止請求権あるいは損害賠償請求権」の不発生の意味であり、「特許権」という権利の不発生の意味ではない。そのため、本文のように解したとしても、特許権自体が有効に存在することを否定しているのではなく、いわばその権利の効果として生じる差止請求権の発生のみを否定しているとはいえるのであるが、このようにいうことは、特許権自体が発生してない（無効である）ことを認めることと紙一重のように思われるのである。もっとも、無効の抗弁が法定されている以上、かつての議論のように、無効の抗弁を認めることが違法か否かの問題とはならない。
- 26) 無効の抗弁が認められなかった頃の論文や判例において、無効の抗弁が認められないことを理由として、この説に反対する説は存在したが、現在ではこのような説が妥当しないことは明らか

であり、その他筆者が調べた限り、理論的な面から自由技術の抗弁を否定する文献は見当たらなかった。

- 27) この点の理解は、ある公知例とある公知例とを組み合わせられた結果、特許発明に含まれる実施例の一部を導くことができるが、当該特許発明全体を導くことはできないという場面で、特許発明としての進歩性を否定できるのかという問題の理解と密接に関係すると思われる。進歩性をどのように捉えるべきかという価値判断に結論が大きく依拠することが予想されるところであり、実施例の一部が容易相当であれば発明全体としての進歩性を否定すべきとの考え方もありうる場所である。そして、このような見解によれば、筆者とは異なり、進歩性判断においても、公知技術は「点」として捉えれば足りることとなろう。
- 28) もっとも公知技術と特許発明との関係を本文記載の図のように把握すること自体が適切ではないとの批判はあり得るところであろう。
- 29) 特許法29条の2についての審査基準参照。
- 30) 前掲注27) 参照。
- 31) もっとも、特許法29条の2の他にこれを認める実益があるかどうかは別の問題であるし、認めたとしても実際には稀なケースではあろう。

（原稿受領日 2007年11月19日）