

ダブルトラック問題に対する考え方 改正提案に向けて



会員 小林 純子

ダブルトラックとは、特許法 104 条の 3 の規定が新設されたことにより導入されたものであり、特許の有効性の判断が、行政事件を扱う行政機関である特許庁によって無効審判で行われてきたそれまでの手続と、民事事件を扱う司法機関である特許侵害裁判所によって特許法 104 条の 3 の規定の規定における「無効審判により特許が無効にされるべきものと認められる」か否かとの文言に基づいて行われる手続とが併存していることを意味する。

ダブルトラックは、民事訴訟における手続と行政審判における手続との二つのトラックが存在することであるから、その問題の原因を考える上で、かつて行われたといわれる（注解特許法第三版 1306 頁）特許審判が民事事件であるのか行政事件であるのかという歴史的な議論が参考になる。特許審判が民事事件であるのか行政事件であるのかはその議論の沿革に見る限りいずれに軍配が上がったということもできないが、現実には、特許制度始まって以来特許審判制度が特許庁によって運営されてきた。ここで大切なのは、政府の制度運営の考え方は、当然に、それらの論争も踏まえた上で、常に適切に運用できる組織によるべきであるというものに違いないことである。

現行の特許法 104 条の 3 は、その創設を要請した問題を解決する手段として、特許侵害を審理する裁判所が特許の有効性を判断するという制度を導入したといえることができる。しかしながら、筆者は、解決手段として創設された特許法 104 条の 3 は、解決が要請された問題に整合しておらず、その不整合が「ダブルトラックの問題」として世にいわれる問題を生起していると考えている。

本論文では、その考えに至った分析を紹介するとともに、ダブルトラックの問題を解決しつつ、その創設を要請した問題を解決するための方策を特許法 104 条の 3 の改正案として提案する。

以下、1. ～ 5. のとおり、上記した歴史的議論か

ら紐解き、特許法 104 条の 3 創設の具体的な原因、ダブルトラックの問題とは何かとの検討に続けて、ダブルトラックの問題を解決する条文案を提案することにする。

1. 特許審判が民事事件であるか行政事件であるかの議論—各々の考え方
2. 歴史的考察
3. 特許法 104 条の 3 の創設の原因
4. ダブルトラックの問題とは
5. 改正提案

1. 特許審判が民事事件であるか行政事件であるかの議論—各々の考え方

特許審判が民事事件であるという議論と行政事件であるとの議論を紹介し、そのような議論のいずれに軍配が上がったということもできないなかで、なぜ、特許審判制度が特許庁によって運営されてきたかの検証につなげることにする。

網野誠「工業所有権法における審判制度の諸問題」（学会年報）5号、「我が国の工業所有権法における審判制度の沿革」「4 審判制度の法的性格」は、次の趣旨で書き出されている。

我が国における工業所有権制度の審判制度は、その創設以来、特許局（庁）という行政機関によって採用されている準司法的制度であるから、形式的には行政組織上の制度である。審判によって処理される争訟事件が実質的にも行政事件であるとされていたのか、或いは、民事事件であると考えられていたのかについては必ずしも一貫した説に支えられていたとはいえなかった。

民事事件であるとの考え方は、特許権（独占権）は、国家から与えられた権利ではなく、発明の事実に基づいて生ずるものであり、本来、その発生から発明者に

帰属する権利であるから、特許権の形成に関連する争いであっても、実質からいえばその私権の存否を確認する行為であるのでその手続は本来民事事件であるという考え方である。例えば、美濃部達吉は、特許権について「法律は『特許権は登録により発生する』（大正10年法、34条）と言っているが、登録はその性質上只公けの証明をなす行為に止まり、新たな権利を設定する行為ではない」（網野、学会年報145頁）とする。この考えは、特許権が、発明の事実があれば、その他の基本的人権と同様に自然発生的に発明した者に発生する権利である、という考え方に基づいていると考えられる。

行政事件であるとの考え方は、戦前であれば、「工業所有権は国家の付与によって発生する財産権であり、特許審判は、工業所有権の管理に関する行政手続の一部が司法裁判に於けると同様の手続によって行われているにすぎない（網野、学会年報152頁）」とする考えである。この考え方によれば、「無効審判は商標登録（特許）なる行政処分を瑕疵あるにより之を取消すことを目的とする行政事件であり、・・・確認審判による確認行為はその性質上権利の客観的保護範囲、すなわち登録（特許）なる行政処分の範囲を闡明することを目的とする行政行為である。抗告審判は、原審査又は原審判に覆審たる性質を有する。しこうして、原審査、原審判はその性質上行政行為であるから、その覆審たる抗告審判も行政行為であることが理論上明らかである（網野、学会年報153頁）。」

2. 歴史的考察

(1) 特許係争処理制度の概観

戦前からのこれらの議論をみると、特許審判が民事事件か行政事件かという考え方の区別は、大まかには、特許審判が民事事件であるという考え方は、特許権が発明の事実に基づいて生じ、発明者に本来的に帰属する私権であり、特許審判はこの私権の存否を巡る紛争を審判するものであるからというものであり、特許審判が行政事件であるという考え方は、特許権が行政手続の結果発生するからであるというものであるということが出来る。これらの考え方を参照して、ダブルトラックが問題となっている現状における事実が、いずれの考え方が基礎としている事実に近いかを考察することができる。

なお、特許を巡る紛争処理制度においては、特許審

判の他に特許侵害訴訟事件という明らかに民事事件である事件が存在している。

また、戦前から昭和34年法改正までは、確認審判という特許権と他の事物とを対比する制度が存在しており、確認審判のうち、特許権と対比する他の事物が特許を受けざる物品、方法である審判（以下、「狭義の確認審判」という）は、判断における手続上、特許侵害訴訟における侵害の当否の判断と同じことをするものである。これは昭和34年法において廃止され代りに判定という制度が設けられた。

これらを、整理をすると、表1のようになる。

表1のとおり、特許審判が民事事件であるのか行政事件であるのかのいずれかに軍配を上げるほどの決定的な事実が現れているようには見えない。また、表1のとおり、狭義の確認審判は、特許の付与・剥奪ではなく単なる私権同士の（特許権者と被疑侵害者との）争いであるが、裁判所ではなく特許庁という行政機関が管轄するという制度である。この制度は民事事件と行政事件との中間的な制度に見える制度であり、このような制度が存在していたという事実からも、特許審判が民事事件か行政事件かという議論は制度運営上はさほど拘泥されていなかったように見える。

次に、現状で、特許審判制度が裁判所との関係でいかにあるべきかを検討する。

(2) 特許権は発明の事実に基づいて自然発生的に発明した者に生ずる権利であるか

まず、特許権が発明の事実に基づいて自然発生的に発明した者に発生する権利であるかについて考える。

戦前は（昭和34年法改正までは）、発明に基づいて特許権を取得するには、発明について新規性と進歩性のうち新規性だけが要件であった。戦前の制度では、生まれた発明が従前の発明と同一のものでなければそれだけで特許性があったわけであるから、発明をした者に発明権が帰属するという考えに馴染みやすい。また、大正10年法改正前までは、先発明主義を採用しており発明者が独自にいつ発明したかによって出願発明の公知発明との先後を決めていた。すなわち、発明者が発明した時点で、いずれの技術が公知技術か否かが定まり、それとの異同も定まり、特許権は、その異同によって（すなわち、他の要件が全て満足することを要件として、新規性がある場合に）生ずる権利であったから、この点からも、特許権が発明者に帰属する私権であるという考え方に馴染みやすい。

表 1

	侵害訴訟	特許審判				判定
		当事者系			査定不服審判	
		権利範囲確認審判（撞着審判）		無効審判		
		対特許されてない物品、方法	対特許権			
法 律	M21 年法		○	○	○	
	M32 年法	○（導入）	↓	↓	↓	
	T10 年法	↓	↓	↓	↓	
	S34 年法	×（廃止）	×	↓	↓	○
管轄	裁判所	特許庁				
審理の対象	特許権と侵害品との関係	特許権と侵害品との関係 特許権の付与・剥奪ではない	特許権の付与・剥奪			
形式	民事事件	中間的	行政事件			
考え方						
	立場 1		特許審判は民事事件である			
	その理由		特許権が発明により生じ本来発明者に帰属する			
	立場 2		特許審判は行政事件である			
	その理由		特許権は行政手続の結果発生する			

これに対し、大正 10 年法以降は、先願主義が採用されたことにより、出願人が行政機関に対して出願という行為をした事実が存する時点が特許権を得るための特許性の要件の一つである新規性の有無を決める基準時点となった。特許権は、発明者ないしは特許を受ける権利の譲受人が出願という行政機関への手続を行うことによって決まる時期によっていずれの技術が公知技術か否かが定まり、出願することによって初めて定まる公知技術との異同によって（新規性がある場合に）生ずる。さらに昭和 34 年法において、特許権を取得するための発明の要件として新規性だけでなく進歩性も要求されることになった。このため、昭和 34 年改正法以降は、特許庁が出願発明につき進歩性があると判断することにより初めて特許権が与えられることになった。この制度における特許権は、行政庁が進歩性があると判断した後初めて発生する権利であり、行政庁が進歩性があると判断するまでは発生しないという意味で、その性格は、戦前の発明した事実に基づき発明者に本来帰属する自然発生的な権利であるという考え方を根拠づける性格とは大きく異なるといえる。

すなわち、現在は、特許権には、戦前に特許審判が民事事件か行政事件かが議論された時点において、特許審判が民事事件であるとする考え方が根拠とした、発明者に本来帰属する自然発生的な権利であるという特性がもはやなくなっていることが分かる。

(3) 狭義の確認審判のように民事事件と行政事件との中間的なものが存在したこと

表 1 に示すとおり、昭和 34 年法において廃止されるまで確認審判という制度があった。確認審判とは、明治 21 年制定法で審判制度が導入されたときには特許権相互間に撞着がある場合についてのみ認められていたが、明治 32 年法では特許権と特許権を受けていない物品もしくは方法との撞着についてもこれを確認するための審判の請求を認めることとした（網野，学会年報 126 頁）。後者の確認審判を前述の通り狭義の確認審判という。戦後の特許侵害訴訟の教科書として昭和の後半に入るまで唯一良く読まれていた「特許侵害訴訟の実務」（田倉整他）は、昭和 34 年法まで続いたこの確認審判制度について、「どちらかといえば権利の付与、剥奪という行政処分とは関係なく、特許権利侵害の有無と密接な関係を有する。・・・権利範囲確認審判の制度は、実際の特許紛争解決のためには大きな役割を果たしていたように思う。（8 頁）」「実際に大審院の判例集をみても、この権利範囲確認審判の上告事件は決して少なくない数ではない。・・・このように、戦前の特許紛争の処理期間としては、出願系事件と侵害系事件を特許庁と裁判所がそれぞれ分掌する大原則がありながら、その例外的なものとして、実際の紛争解決の機能を果たす権利範囲確認審判の制度が大きな意味を持っていたことは否定できないようである。（12 頁）」としている。権利範囲確認審判は、名称

は権利範囲確認審判であるが、実際には、「特定ノ事物（特許発明、実用新案又ハ特許ヲ受ケサル物品、方法）カ特許権ノ範囲内ニ落下スルヤ否ヤヲ確定スルモノニシテ、抽象的ニアル特許権ノ範囲如何ヲ覆審、説明スルモノニアラス」（清瀬一郎『特許法原理』449頁）としているように特許を受けざる物品、方法を対象とする場合は正に特許侵害事件における技術的範囲に包含されるか否かの判断と同じ判断を行うものである。このように明らかに民事事件である特許侵害事件における判断と同じ判断をし、かつ、実際に、特許紛争解決のためには大きな役割を果たしていたと考えられている確認審判が行政機関である特許庁によって扱われていたのである。

(4) 特許庁が特許審判を管轄していた理由として、特許庁が技術系に職員を擁していたことがあったこと
なぜ特許庁が狭義の確認審判を扱うことになってきたかについて、特許法原理は、「特許局ノ確認審判ヲ「特許権ノ範囲ノ確認」ト謂ウヨリ之ヲ知りウヘキノミナラス、特ニ此確認訴訟ヲ特許局ニ於イテ扱カハシメタルハ特許局ニ於テハ技術的構成員ヲ有シ発明ノ性質、態様ヲ調査スルニ便宜アルヘシト為シタル立法者ノ用意ニ出テタルモノ」（452頁）と説明している。清瀬氏は、「特許法第34条ニハ「特許権ハ登録ニ因リテ発生ス」ト在リ。・・・「特許ハ登録ニ因リテ発生ス」ト曰フハ・・・、既ニ発明者ノ有スル発明権・・・ヲ確認ス（133～135頁）」とし、「無効審判ハ、・・・非訟事件官庁カ「発明権」アリト確認シタルモノニ付キ果タシテ「発明権」アリヤ否ヤヲ裁判スル制度ナルヲ以テ私権ノ確認ニ関スル民事裁判ナル（294頁）」として特許権が自然発生的な私権であるという立場である。その立場の清瀬氏が、確認審判を訴訟と認識して、なおかつ、その確認訴訟を特許局に於いて扱わしめることを是認し、その理由として、特許庁が技術的構成員を有し発明の性質、態様を調査するに便宜があることを挙げている。

高橋是清遺稿集には、特許事件は正当の管轄からすれば司法裁判所の掌理に帰すべきものであるが、特許事件の処理には特殊の学術技芸を要するものであるにもかかわらず、裁判所は未だそのような条件を満たしていないので、当分はそのような条件を充足しているといえる特許局に事件を処理させることとしたものであり、従って司法裁判所において将来事件を処理するために必要な要件が充足されたときは正当の管轄であ

る司法裁判所に処理せしめるべきであるとの考え方が述べられている（網野、学会年報157頁）。これらの考え方は、民事事件であるという立場の者においても、特許審判なる特許事件は技術的判断が必要であるから技術者を擁している特許局に行わせると考えていたことを示す。

現在の裁判所には、特許庁が擁している審査官・審判官に匹敵する技術的構成員は存在しないし、備えるという予定があることも寡聞にして承知していない。よって、特許審判事件が特許局の管轄で始まった時点で、特許審判事件が民事事件であるとする立場の者でさえも特許局が扱うことを是認した理由である、技術的構成員が裁判所になく特許庁にあるものであったという実態は現在も変わっていないといえる。

(5) 以上のとおり、歴史的に考察してみると、ダブルトラックの問題を考える上で、(1)、(3)から、特許審判が民事事件か行政事件かということを議論することに拘泥する意味はなく、特許審判の判断事項を特許局（特許庁）と裁判所のいずれに処理させることが組織として適切かを考えることが妥当であるといえる。(2)から、民事事件であるとする考え方の根拠の一つである、特許権が、発明が生じた時点で自然発生的に生じ発明した人に本来的に帰属するという私権であるという事情が現在なくなっており、特許審判を裁判所に処理させることに馴染むという事情がなくなっていること、及び、(4)から、特許審判の判断処理を特許庁にさせることが適切であるという事情が現在も変わっていないことから特許審判事件を特許庁に判断処理させることが組織として妥当であるということを経験することができる。

3. 特許法104条の3の創設の原因

ダブルトラックの元となる特許法104条の3は、次の問題を解決しようとして制定された。特許侵害訴訟において、当事者間の私的紛争が解決されるためには、被疑侵害者の被疑侵害品又は被疑侵害方法（以下まとめて「被疑侵害品」という）に対して特許権者が特許権を行使することの当否を判断することが要求される。この特許侵害訴訟における判断事項の一つを定めるものとして特許法104条の3が制定され、この規定に基づいてダブルトラックが形成された。

特許法104条の3を創設するきっかけはキルビー判決（最高裁（平成12年4月11日第三小法廷判決（民

集 54 卷 4 号 1368 頁)) であり、この判決がなされた原因は次のとおりである。

特許が明らかに無効であって誰に対しても権利行使が許されないものである事案においては、理論的には、被疑侵害者（被告）に対しても権利行使が許されない。キルビー判決がなされた当時、このような事情にあれば理論的には当然の「被疑侵害者（被告）に対して権利行使が許されない」との判断を特許侵害裁判所が速やかに下すことができない場合がしばしば存在した。すなわち、前述の通り戦後の特許侵害訴訟の教科書として唯一よく読まれていた「特許侵害訴訟の実務」田倉整他、にも次のように記載されていたとおり、特許判断に関して裁判所と特許庁とは次のように分掌されていた。「いわゆる特許侵害訴訟（侵害系事件ともいわれる）は裁判所が取り扱う手続きであり、そして、特許権の付与あるいはその剥奪をめぐる手続き（これを包含して出願系事件ともいわれる）は特許庁の手続きである。このように、特許権を付与し又は剥奪するのは特許庁の専権であるから、特許庁という行政機関以外の機関がこれに変わって行うことはできない。司法機関である裁判所も例外ではない。裁判所は特許権を付与する裁判をすることはできないし、また剥奪したのと同じの結果を是認する裁判もできない。」そこで、「権利侵害訴訟において権利の無効が主張された場合、裁判所はこれについて自ら判断することなく無効審判の請求を促すとともに、無効審判係属中は訴訟を中止するという運用を行っていた。訴訟期間が長期化し、紛争解決が遅延することに対する懸念が表明されていた（第 5 回紛争処理小委員会 資料 1）（http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/shingikai/pdf/funsou_syori5/tizai_fun5_p_siryoul.pdf#search）。」

さて、キルビー裁判はキルビー特許に基づく特許侵害訴訟を審理したものであるが、その裁判における明らかな無効とは次のとおりであった。侵害訴訟の基礎となっていたキルビー特許は、分割出願であってその親出願の特許請求の範囲の発明と実質的に同一の発明であるから、大元の出願に適用される旧特許法（昭和 34 年法律 123 号）の規定により分割の要件を満たさず、よって特許法 39 条 1 項により拒絶されるべき出願に特許されたものとして無効とされる蓋然性が高い。

法律的に明らかに責任がない被告に対する当該責任がないとの判断が遅れるということは、責任がない被

告が長期間法的に不安定な状態に置かれることであって不都合である。そこで、キルビー判決において明らかに無効な特許権を行使することは権利濫用であって許されないと判示された。

この判決を受けて、司法制度改革推進本部は、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を推し進めることとし（近藤昌昭・齊藤友嘉『司法制度改革概説② 知的財産関係二法／労働法』59 頁）たとされる。

4. ダブルトラックの問題とは

(1) ダブルトラックの問題点

ダブルトラックの問題点として、筆者の私見も含めて下記(i)から(vi)が挙げられる。

- (i) 裁判所は組織として裁判官に発明の特許性判断のための訓練を施していない。その裁判所が特許の有効性を判断している。
- (ii) 侵害訴訟裁判所の裁判と特許庁の特許審判の審理との本質的な違い
- (iii) 特許侵害裁判所は訂正審判を扱えない
- (iv) 紛争の蒸し返し
- (v) 当事者の手続の二重負担
- (vi) 判断の齟齬

筆者は上記の問題(i)、(ii)、(iii)が実質的な問題であると考え。問題(i)は、「特許法 104 条の 3 導入の検討過程で、特許無効審判を発明の特許性を審理するという審理の面から十分に検討していなかったことに結びついている。問題(ii)及び問題(iii)は、特許無効審判制度を特許制度の枠組みと特許侵害訴訟という民事訴訟の枠組みとの対比の中で捉えていなかったことに結びついている。特許庁は、問題(iv)、(v)、(vi)だけをダブルトラックに起因する問題として挙げる（特許庁審判部 2009 年 6 月「審判の現状と課題」28 頁）。これに対し、例えば、知財高裁の飯村敏明判事は、問題(iii)と(iv)を問題として挙げている（AIPPI 第 83 回判例研究会資料 2009 年 12 月 3 日）が、挙げられた次の①～④のうち①は問題(ii)に該当し、③が問題(iii)に該当する。

① 侵害訴訟と無効審判の手続上の相違

侵害訴訟－当事者主義、弁論主義
無効審判－職権調査主義、職権探知主義

② 訴訟遅延目的での無効の抗弁提出

- ③ 特許権者側の訂正請求等
- ④ 特許権者と侵害者との間における公平感の欠如
(アンバランス) - 侵害者に過度に有利

(2) ダブルトラックの問題点の分析

- (i) 裁判所が組織として裁判官を発明の特許性判断のための訓練を施していない

発明の特許性判断に有用な資質を与えるために、特許庁は組織として審査官・審判官を訓練し、裁判所は組織として裁判官を訓練していない。特許無効審判制度が職権探知主義を採っていることに対処して、また、発明の特許性の判断というかなり人工的な概念の事項を判断する業務を職務としていて、これを円滑に果たすために、特許庁は組織として審査官・審判官に発明の特許性判断のための訓練を施している。また、特許庁長官は、審判事件について、合議体を構成すべき審判官を指名する。裁判所におけるいわゆる順点方式により担当裁判官が定まるものとは異なって、このような指定制がとられたのは、それぞれの事件につき専門知識を有する審判官を担当とする必要があるからであるといわれる。(中山編・注解特許法〔第3版〕下1307頁)

これは、裁判所の個々の裁判官や特許庁の個々の審査官・審判官のどちらがより有能であるかという個々の人の資質の問題ではなく、それらの機関が特許性の判断という特殊な作業を所掌する組織として構成されているか否かという問題である。国民に対する行政サービス、司法サービスを全うすることを重視すれば、発明の特許性の判断というかなり人工的な概念の判断のなかで、特に、進歩性(特許法29条2項の文言に、より忠実な表現でいえば「容易想到性」)の判断をするには、組織として相応の訓練がなされていることが重要であると考えられる。

この点に鑑みて、実際、例えば、審決取消訴訟の裁判所の判決は、特許庁審判部によって、一時期(平成8年頃から平成18年頃)、発明が容易に想到できたとの論理付けにおいて、阻害要因が無いということをもって、発明は容易であったとしての分析がなされている。すなわち、「判決からみた進歩性の判断—審判における留意点と事例分析—」, 特許庁審判部, 発明協会, 2000年(平成12年)3月31日, 7頁)において、「審査基準には、引用発明の適用を阻害する要因については、「進歩性の判断における留意事項」の中で、引用発明の適格性に関する観点から記載されてい

るのみで、これ以外に、適用を阻害する要因(阻害要因)に関する記載はない。・・・審決では、引用発明の内容中の示唆や課題の共通性等により、第1引用発明に他の引用発明を適用するための強力な論理付ができない場合には、課題が異なる、同一の構成要件がない、等の理由で進歩性を肯定する傾向があるところ、判決では、・・・第1引用発明に他の引用発明を適用することを阻害する要因があるか否かの観点に重点をおいて検討されている。・・・適用を阻害する要因(例えば、課題、機能、技術分野が異なる等)がないか、適用を阻害するほどの要因でなければ、適用は可能であると、として進歩性を否定する場合が多い。」と分析されている。裁判所はこのような考え方によって、同時期に高率で、無効審決を維持し、無効審判不成立審を取り消し、拒絶査定不服審判の拒絶審決を維持した。例えば、拒絶審決の維持率は1999年(平成11年)には約76%であったものが2005年(平成17年)には約93%にまで上り、2006年によく下降を始めたのである。

東京高裁及び知財高裁によって採用された阻害要因論を例示する。「(各刊行物発明は,)互いに技術分野を同一とするか、又は極めて近接するものであるから、これらの技術事項を相互に適用することを阻害する特段の事情のない限り、その適用は当業者にとって容易であるというべきである。」(東京高判平15・10・15「平14(行ケ)492」)「(引用例発明1~4は,)いずれも同一技術分野の発明で、その技術事項を相互に適用可能なものであって、適用を阻害する要因もうかがわれないから、引用例発明1~4を組み合わせることは、当業者にとって、容易に想到することができる。引用例発明1~4は、同一技術分野の発明で、その技術事項を相互に適用可能なものであるから、複数の引用例を組み合わせる起因ないし動機づけがある。」(東京高判平15・5・30「平13(行ケ)428」)「進歩性の判断をする際、対象となる発明と引用発明との技術分野に関連性があること、課題の共通性があること、作用、機能の共通性があること、引用例中に示唆があることなどの事情があれば、想到容易性がより肯定されやすく、進歩性否定の判断につながりやすいといえる。しかし、これらの事情は、進歩性判断のひとつの観点であるにすぎず、これらを具備しない限り進歩性を否定し得ないというものではない。」(東京高判平15・9・30「平13(行ケ)522」)「引用発明1及び引用発明3は、

共にリードフレームに関する発明であって、その技術分野を同じくするものであるから、引用発明1に引用発明3を組み合わせる動機づけが存在しないということではできない。」(東京高判平15・3・27「平13(行ケ)270」)

裁判所の当時の判決におけるこれらの認定は、「阻害要因がなければ」第1引用発明に他の引用発明を適用することが容易であるというものである。容易想到性を判断するためのあり得べき考え方についてここでは深入りしないが、裁判所のこの論理について、一点だけ考察する。この論理は、発明の特許性或いは有効性を決めるに、出願人或いは特許権者に阻害要因が無いことの証明を課する考え方であると考えられる。この考え方に対して、近年、特許性或いは特許の有効性の判断の争いにおいては、特許性がない或いは無効である、と主張すべき側に立証責任がある(平成21年3月25日言渡し知財高裁平成20年(行ケ)10261)という考えが再び示されている。

なお、このように裁判所において、阻害要因が無いことを出願人或いは特許権者に立証させるという考え方が採用されたり、特許性或いは特許の有効性の判断の争いにおいては、特許性がない或いは無効である、と主張すべき側に立証責任があるとの考えに戻ったりしているという状況にあって、裁判所が阻害要因がないことを証明させる考え方を示していた当時、このような裁判所の考え方を特許庁審判部という専門官庁が「進歩性の判断において留意すべきポイント」として扱っている。裁判所がなす考え方は、それが後に軌道修正されるようなものであっても、専門官庁でさえ留意すべき点として従われてしまうことは一つの重大な問題点である。

平成18年頃から、上記の裁判所における、阻害要因が無いことを証明させるという考え方は緩和され始め、現在は、上記した平成21年3月25日言渡し知財高裁平成20年(行ケ)10261判決に見られるように、審判において容易想到であると判断するには、後知恵を極力排除し、また、審決にはその理由をしっかりと記載すべきである、という趣旨を明快な判示する判決も出されるようになってきている。東京高裁が阻害要因論を採用し始め、平成12年の特許庁審判部の刊行物でそれが分析されるに至ってから上記平成21年判決までおよそ10年経過したということである。

さて、知財高裁には裁判所調査官が執務し、場合に

よっては専門委員が使われることもある。しかしながら、調査官が担当する技術分野の範囲は、特許庁の審査官・審判官が担当する技術分野の範囲に比べて極めて広い。この広い分野を担当しているから、調査官が、個々の技術について全て特許庁の審査官・審判官が有している専門性と同じ深さの専門性を有することは極めて困難である。専門委員に至っては、発明の特許性の判断の訓練は全く受けていない委員がほとんどである。

特許性或いは特許の有効性の判断は、容易想到性の判断を初めとする、二つの発明を極めて特殊な人工的な観点から比較する判断事項である。その特許性の判断にあっては、本件発明について特許請求の範囲に記載された発明という抽象的な概念で把握することから始まる。新規性の有無の判断においてさえ、刊行物に記載の発明が文字通り本願発明と同じであるという例を除いて、特殊な判断がなされるといえる。即ち、刊行物に記載の発明を実質的に理解する或いは技術常識を以て刊行物の記載を補うということがしばしば必要とされる。そうして初めて当該発明と本件発明とを比較できる。特に、容易想到性の判断は、その先に、それらの抽象的な概念である発明を比較し且つ出願発明が引用発明に基づいて構築できるか、という判断をし、更になお、その発明を構築することが出願前に容易に行えたかという判断をする、という極めて特殊な判断事項である。

上述のとおり、最高裁が「公知事実との対比」を行わなければ、・・・判断をすることができない審理判断を、特許庁における審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」と判示する所以である。

(ii) 侵害訴訟裁判所の裁判と特許庁の特許審判の審理との本質的な違い

現行法における違い

無効審判制度と民事訴訟制度とは、判断の対象とする権利の性質、判断の効力及び判断の基礎として使える事実及び証拠の観点から次のように峻別される。無効審判が扱う事件は行政事件であって、特許侵害訴訟が扱う事件は民事事件であって別制度である。民事事件は、当事者間の私権に関する紛争を処理する事件であり、行政事件は行政機関による権利の付与・剥奪に係る紛争を処理する事件である。特許侵害訴訟という民事事件における審理には弁論主義が適用され、裁判

所は当事者が主張・立証した事実だけを判断の基礎にすることができ、その判断は当事者だけを拘束する。これに対し、無効審判という行政事件における審理は、特許権という対世効を有する権利の有効・無効を審理するものであるから、その帰趨はひとり当事者のみを拘束するものではなく全ての第三者を拘束するものである。そこで、無効審判の審理においては客観的・中立的な活動ができるように職権主義が適用され、行政庁たる特許庁は事実について職権探知をすることができる（特許法153条1項）ように定められている。

特許庁において無効審判を審理するに当たっては、上記のとおり訓練を受けた審判官が、必要に応じて職権探知即ち引用例サーチもできるように設備も整えられた環境にあってその審理を進めている。

歴史的流れ

上記の通り、戦前に、特許審判が民事事件か行政事件かについて活発な議論がされていたが、民事事件であるという立場においても、特許審判の対象となる発明に係る判断の専門性が強いことから、特許審判を特許庁が処理することを是認しており、特許審判は我が国の特許制度始まって以来裁判所ではなく特許庁が処理してきた。

裁判所といっても、東京高等裁判所に属する知的財産高等裁判所には、特許庁が特許の有効性について判断した審決という処分を覆審的に審理判断する任務は与えられているが、これとても始審的に審理判断する権限が与えられているわけではない。最高裁においても、例えば、最高三小判平11・3・9「平7年（行ツ）204」は、「公知事実との対比を行わなければ、右発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない。このような審理判断を、特許庁における審判の経路を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」と判示している。

これに対し、特許侵害訴訟を初審的に審理判断する地方裁判所においては特許庁が特許の有効性について判断した審決という処分を覆審的に審理判断する任務さえ与えられていない。

そして、この裁判所と特許庁との分掌は、少なくとも特許法104条の3の立法者は、理屈の上では理解していた。実際、知的財産訴訟検討会のとりまとめとしても、「特許の有効・無効の体制的な判断は審決取消訴

訟も含めた無効審判手続の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の有効理由訴ものを直截に判断する権能を有しないという現行法制の基本原則を原則とし」（知的財産関係二法／労働審判法・近藤、齊藤前掲59頁）とされた。そして、特許法104条の3の文言にもその理解に基づくと考えられる工夫が現れている。特許法104条の3は、特許侵害裁判所が「無効審判により特許が無効にされるべきものと認められる」か否かという限りにおいてしか特許の有効性を判断できないと定めている。このため、特許侵害裁判所が、特許の有効性の判断をした結果特許が無効であると結論した場合、その判示は形式的には「無効審判により特許が無効にされるべきものと認められる」とされる。

しかしながら、現実には、裁判所が「無効審判により特許が無効にされるべきものと認められる」と判示した場合、特許庁、実務家（出願人、特許権者、代理人）すなわち斯界の専門家はほとんど全て、裁判所が特許を無効にしたと理解しているように見える。すなわち、まず、特許庁は、特許侵害裁判所との判断の一致率を気にしている（特許庁審判部2009年6月「審判の現状と課題」20頁）が、これらの二つの判断が同一の手続であると考えていなければその判断の一致率を気にする必要はないと考えられる。また、一頃、特許侵害訴訟において裁判所により極めて高率で「無効審判により特許が無効にされるべきものと認められる」との判示がなされ、特許侵害訴訟の提起件数が極めて減少したが、この事実は、「無効審判により特許が無効にされるべきものと認められる」との判示について、実務家が、裁判所が特許を無効にしたと実感し、特許侵害訴訟を提起すると所有している「特許が無効になる」からとの判断に基づいて特許侵害訴訟の提起を控えたためと解されている。参考に述べると、東京地裁と大阪地裁の特許侵害訴訟における非侵害の判断は、特許法104条の3の施行（2005年4月）前では、約80%であったがその後1年半の期間の非侵害の判断は東京で90%を超え、大阪でも90%弱であった。非侵害の判決のうち特許無効と判断した件数が東京では70%を超え、大阪でも70%弱であった。このように、特許法104条の3の条文は、侵害裁判所が特許を無効とする、との判断などはしないように作文されているが、一旦、裁判所で無効とすべきものと認められる、と判示されれば実務家は「裁判所が無効と認めた」と

実感するのであり、また、その実感がこうして一人歩きすることが重大な問題点（「重大問題2」）なのである。

(iii) 特許侵害裁判所は訂正審判を扱えない

訂正審判は重要である。訂正審判とは、特許が無効審判を受けて無効になる可能性が発生した場合に、特許権の有効な部分を維持するために用意されている制度であって、特許制度の発明及び発明の開示を奨励するという目的に照らして重要である。無効審判が係属しているときに、特許権者が訂正を請求しているということは、特許権者が特許権を有効部分だけに限定してその部分の権利を維持したいという意思表示をしていることであり、そのように意思表示をしている特許権者を救済できるかを審理する訂正制度があるということは、発明をすることを奨励するものである。よって、訂正制度は発明奨励という特許制度の目的に則した重要な制度である。

特許庁は、このように重要な訂正請求を審理することができる。しかし、裁判所はそもそも訂正の審判を審理することができない。

特許法104条の3によって、侵害裁判所が事実上特許無効の判断をしているが、その侵害裁判所であっても、特許権者が訂正の可能性を主張した場合に、その訂正の帰趨までも判断することができるとする考えが確立しているということではできない。例えば、民事法情報 No. 211(2004.4.10)において、東京地方裁判所民事29部（いわゆる「特許部（当時）」（現「知的財産権部」））判事飯村敏明は「特許法104条の3は、司法制度改革推進本部内に設置された「知的財産訴訟検討会」において平成14年から平成15年1月まで検討された『侵害訴訟における無効の判断と無効審判との関係についての検討』の結果立法化が進められたものである」と説明し、その17頁に同検討会で「第三に、特許権者は、特許の有効無効が問題とされた場合には、その対抗手段として特許請求の範囲（クレーム）の記載の訂正を求めて特許が無効とされるのを回避しようとするが、訂正は、新たな特許付与にほかならないことから、特許庁において対応せざるを得ない」と指摘されたと記載している。実際、裁判所が、職権審理の訓練とその設備を備えて訂正審判を審理する用意をすることを検討しているとは寡聞にして承知していない。

さて、侵害裁判所で訂正審判を審理できないことが

なぜ問題なのであろうか。

特許の特許請求の範囲において、被告が無効の抗弁において主張する無効事由に関連する範囲が、被告製品とは何の関係もない範囲であることが往々にしてある。このような場合は、客観的には、被告製品が、被告が無効を抗弁していない範囲、則ち、有効な範囲の権利を侵害していることに間違いがないということが多い。その場合、被告製品が有効部分を侵害しているという事実は、被告製品が無関係な部分に対する無効の抗弁が妥当であるか否かの判断の帰趨がどうであろうと変わるわけではない。原告としては、そのような場合の被告の無効の抗弁は少なくとも被告製品とは何の関係もないから、訂正審判一つ起こせば消滅してしまう抗弁ではないか、と主張したいところであろう。しかし、侵害裁判所では、訂正審判の審理ができないので、特許法104条の3の無効判断を交えた侵害判断はこうした場合完結しないのである。

(iv) 紛争の蒸し返し

この問題点はより詳細には次のように説明されている「特許侵害訴訟において、特許権者勝訴の判決が確定した場合であっても、無効審判手続の利用が遮断されていないため、無効審判請求が繰り返され、いつまでたっても、特許が無効とされる抽象的な危険性が残ることが、権利行使に当たっての大きな障害である（飯村敏明, NICHIBEN Frontier 2009年7月号, 3頁）」。

しかしながら、特許権につき、権利の存否を決める事実が発見される可能性はその権利の存続期間中存在するわけであり、かつ、特許権は対世効がある権利であるから、その権利の存否を決める事実が判明しその事実に基づいて無効審判が請求された場合には、特許庁は当然にその権利の存否を中立的に判断する必要がある。このことは、大正10年法において審判請求の除斥期間を設けていた85条が昭和34年法121によって削除され、外国文献による特許法29条1項3号、2項の場合に限って存続していた除斥期間を定めた124条も昭和62年法27によって削除されたという特許制度における無効審判請求の除斥期間の削除の流れからも当然であるといえる。

(v) 当事者の手続の二重負担

被告の負担

特許侵害訴訟の被告が、裁判所で、特許の有効性そのものを議論することが必要であるということはやは

り負担である。被告にとっては自分の製品が包含される発明は特許として無効である、ということだけ判断して貰えば十分である。例えば、自分の製品と公知技術とが一致していると立証できれば非侵害であると認めて貰える制度であれば充分であり、その公知技術が訴訟の基礎となる特許発明とどういう関係にあるか、或いは当該特許が無効か有効かには必ずしも関心はない。

原告の負担

特許侵害訴訟の原告にとっては、被告から訴訟の基礎となる特許の技術的範囲のうちの被告製品とは関係がない部分に存する技術的事項に一致する公知技術を提出して無効である、という無効論を展開された場合には、被疑侵害品とは全く無関係な技術的事項に関連する無効論にまでも対応しなければならない。現在の侵害裁判の実務では、被告が、特許発明のある部分に新規性なし或いは容易想到であるとの特許無効があるとの抗弁をし、原告特許権者がその部分を訂正により除外すれば特許は有効であるとの再抗弁をする場合、この原告の再抗弁を認容するために実際に特許庁に訂正審判を請求していることを要件としている（例えば、東京地裁平成19・2・27「平成15(ワ)16924」）。これは正に、当事者原告の二重負担であるといつてよい。

ちなみに、特許制度に関する論点整理について－「特許制度検討会」報告書－（平成21年12月8日、特許庁）において、ダブルトラックの解消案の一つとして、特許の有効性の判断ルートを一本に絞る案として、一定の場合に裁判所に統一するという案が提示されている。しかし、上記のとおり、裁判所では訂正審判を審理することができない。よって、裁判所が無効判断を行い特許庁で無効判断ができない、という上記提案は、新たに、無効判断（裁判所）と訂正審判（特許庁）というダブルトラックを生じさせるものであり、当事者に負担がかかるだけでなくダブルトラックとしても現状のものより複雑で面倒なものになるといふことができる。

(vi) 判断齟齬

特許庁は、例えば、特許庁審判部2009年6月「審判の現状と課題」20頁に、⑩侵害訴訟（地裁）と無効審判の判断相違（同時係属のもの）と題して、特許庁と裁判所との間の判断齟齬について、判断齟齬の主たる原因まで分析し、かつ、同28頁①において、当該判断

齟齬を問題であるとしているように、特許庁は気にしているようである。しかし、判断齟齬は、ダブルトラックを廃止しない限り不可避である。

(3) ダブルトラックの解決案が解消しなければならない事項

ダブルトラックの問題を解決する案を検討するために、特許法104条の3によって、特許そのものの有効性の判断を特許侵害裁判所によって行うという手段が導入される以前の状況に立ち返って、キルビー判決当時の問題点を整理し直して、その問題が解消され、かつ、ダブルトラックの問題が解消される方策を検討するという手順をとることとする。そこで、まず、キルビー判決時に問題とされた点が何であったかをもう一度子細に検討する。すなわち、キルビー判決により特許権の行使が権利濫用であると分析された原因を排除しようという趣旨、すなわち「衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に即すること」を実現する上で何が問題であったかを検討する。

キルビー判決は、当該事件における特許権の行使が権利濫用であるとの理由を具体的には次のとおり述べる。「①特許に無効理由が存在することが明らかで、無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ような特許権に基づく請求は衡平の理念に反すること、②右のような特許権に基づく侵害訴訟において、無効審決が確定しなければ無効理由の存在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續を強いることとなり、訴訟経済にも反すること、③特許法第168条第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であることはできない。」

さて、実は、無効理由を孕む特許の特許侵害訴訟における①特許に無効理由が存在することが明らかで、無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ような特許権に基づく請求の問題に対して、キルビー判決以前にも、当該訴訟において、特許の技術的範囲を特許が有効であるとの前提に立つことにより無効理由を孕む範囲を除外して解釈するなどの工夫がなされてきた。例えば、知的財産関係二法／労働審判法（近藤・

齋藤前掲 54 頁) は、侵害訴訟において、特許が無効であるとの主張は許されないと解されてきたところ、「このことから生じる不都合を回避するために、裁判例や学説では、限定解釈説、自由技術の抗弁、技術的範囲確定不能説、当然無効説、権利濫用説など各種の考え方が提示されてきたところである。」とまとめている。それらの工夫がなされてきたことは様々な論文で紹介されていた。中山編・注解特許法第三版上 747 頁において、「古くは、侵害訴訟においては、一切無効原因に言及できないとの判決も存したが、次第に侵害訴訟における原告特許権の瑕疵についての再審理を広く許容する方向に変わりつつある。技術水準の参酌による原告特許権の技術的範囲の確定は、その最もよき例証となる分野である（田倉整「特許侵害訴訟における無効理由」石黒追悼，羽柴隆「公知技術と特許当然無効」企業研究 148 輯 12，同「権利保護範囲確定に関する考察方法(I)(II)」特許管理 18 巻 9 号 635，19 巻 2 号 62，同「特許侵害事件における裁判所の特許無効の権限(1)(2)」特許管理 44 巻 11 号 1501，44 巻 12 号 1689，中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌（東京大学）98 巻 9 号，辰巳直彦「特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲と裁判所の権限」工業所有権学会誌 17 号 149 頁，高林克巳「全部公知の特許・実用新案と侵害訴訟」三宅喜寿，中島和雄「特許侵害訴訟における特許無効の抗弁」本間還暦，安江邦治「特許発明の技術的範囲と技術水準」本間還暦，竹田和彦「特許侵害訴訟と無効審判」小坂・松本古稀，梅沢邦夫「特許侵害訴訟事件における特許無効事由の判断」内田傘寿，牛田利治「新規性，進歩性の欠如と技術的範囲」内田傘寿，小池豊「侵害訴訟と公知技術」民事弁護と裁判実務(8)。)」とされているとおりである。

実際、侵害訴訟において、少なくとも、技術水準の参酌による原告特許権の技術的範囲の確定の手段をとることができる事案について、その手段を用いることがよく行われ、よって、①無効理由が存在することが明らかである特許の権利行使を阻止できるだけでなく、②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はなく、③訴訟手續の中止条項に頼る必要もないことが実現できていたのである。それでは、技術水準の参酌による原告特許権の技術的範囲の確定によっても解決できない①無効理由が存在することが明らかである特許の権利行使の問題

があったのであろうか。キルビー判決で問題になった無効理由が正に「技術水準の参酌による原告特許権の技術的範囲の確定によっては解決できない無効理由」である。上記の通り、キルビー判決で問題となった無効理由は、特許法 39 条 1 項に違反するというものである。この無効理由は、同一発明の先願の存在であるから、「技術水準の参酌」による原告特許権の技術的範囲の確定によって解決できる問題ではない。キルビー判決以前に、他に、「当然無効説」などがあったが、このような説については、例えば、どの範囲が「当然無効」であるかを定義することは困難であるから、それを裁判所が採用する場合は事案毎に何故当然無効であるかを理由付けしなければならず、それが裁判所の負担であるという問題がある。

そうであるとする、キルビー判決以前に裁判所によって使われてきた、限定解釈説、自由技術の抗弁、技術的範囲確定不能説、当然無効説、権利濫用説などの各説が解決の対象とした明らかな無効理由、及び、そのような明らかな無効理由が存在する特許権を被告に対して行使できないと判断することができることが、法律で明文化されていないことが問題であったといえることができる。

侵害訴訟において裁判所が判断すべき明らかな無効理由の定義、及び、裁判所がそのような明らかな無効理由が存在する特許権を被告に対して行使できないと判断できることを、法律で明文化すると、どうやら、上記の問題(i)から(vi)を全て解消できそうである。そこで、筆者は次の案を提案する。

5. 改正提案

(1) 改正案

特許法 104 条の 3 第 1 項を、

「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、特許権者が被疑侵害品又は被疑侵害方法であると特定した製品又は方法について、特許権者が特許請求の範囲を充足すると主張する構成を、上記特定した製品又は方法に即して請求項（「仮想クレーム」）として記載したと想定される発明（「想定発明」）が次のいずれかの場合、特許権者又は専用実施権者は特許権を行使できない。

- ① 特許法 29 条 1 項 3 号又は特許法 39 条 1 項～ 4 項までの規定に違反しているために特許法 123 条 1 項 2 号の規定に該当する。

② 侵害訴訟の基礎となっている特許の明細書の発明の詳細な説明に記載したものでない、或いは、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものでないため、想定発明が、特許侵害訴訟の基礎となっている特許の特許請求の範囲に記載された発明であると仮定すれば、特許法123条1項4号に規定する無効理由を有する。」

という趣旨に改める。

(2) この提案制度によって、特許侵害訴訟において裁判所は特許庁による無効審判の処理の帰趨を待つ必要なく侵害判断をすることができる。よって、キルビー判決の原因となった侵害判断の遅れの原因が解消できる。

(3) この提案制度においては、法律文言上明確に、特許としての有効性の判断の対象として、侵害訴訟の基礎となっている現実の特許の発明ははずされ、被疑侵害品又は被疑侵害方法（以下「被疑侵害品」と総称する）から仮想的にクレームされる発明に限られる。さらに、特許権者が特定する被疑侵害品の構成の記載が適切であるとは限らないので、被疑侵害品の構成の特定について「上記特定した製品又は方法に即して」という条件を被せて、裁判所が被疑侵害者の主張・立証を勘案して被疑侵害品の構成について特許権者が行う特定の誤りを是正することができるようにしている。

こうして、被告によるこの抗弁を審理するに際しては、特許権者が被疑侵害品を特定した構成が、本当に、その被疑侵害品が特許請求の範囲に包含されるか否かを判断する必要がないから、特許の有効性そのものの判断とは別判断であることがはっきりする。

上記①（提案されている特許法104条の3、1項1号）は、キルビー判決以前に技術的範囲の確定において常用されていた手法、パブリックドメインにある技術は自由に実施できるという考えを含む。また、無効理由を新規性欠如及び先願の存在があるという理由に絞っているため、キルビー判決に判示された、「明らか無効」である特許の権利行使は不合理でありできない、という考えを踏襲するものである。なお、特許法104条の3として、侵害裁判所が特許そのものの有効性までも判断できるとされた経緯として、侵害訴訟において明らかに無効である特許の権利行使ができないと判断できる、とすると「明らか」であるか否かの議

論で時間を空費することが懸念されるから、如何なる無効理由も判断できるということにされたことと仄聞する。しかし、本提案によれば、新規性欠如及び先願の存在を根拠として特許権の権利解釈をすることを合法化するから、明らか無効の特許を権利行使されたという不合理感を解消でき、かつ、明らかか否かの議論による裁判の空転を回避できるから裁判所の負担も大きくないといえる。

上記②（提案されている特許法104条の3、1項2号）は、記載不備の理由で無効となるべき特許の権利行使の妥当性についても被疑侵害品に係る部分に限って判断を求められるようにしたものである。

①に加えて②を並べている趣旨は、原告が、被疑侵害品を特定する際に、新規性等喪失の判断を回避しようとして、新規性等があるように余分な構成を付加するという策を弄することを封じる効果も狙うものである。

権利行使ができない理由を、より判断が単純なものに絞っているため、被告による審理遅延を目的とした多数のかつ複雑な無効理由による無効の抗弁の提出を回避することができる。

以上の点から、上記改正案によれば、下記(4)～(8)に記載のとおり、原稿の特許法104条の3に起因する問題(i)～(vi)を全て解消できるということができる。

(4) 侵害裁判所が行う判断は、特許請求の範囲に記載の発明の特許性に関連する有効性の判断とは別異の判断であって、裁判所は特許そのものの有効性の判断はしない（訂正の議論の必要性がないため問題(iii)の解消）。裁判所の特許の有効性の判断は、被疑侵害品という具体的な技術に特許性があるかという抽象性が低い対象を扱うものであり、かつ、新規性無し及び同一出願であるという理由に絞っているため、進歩性の有無のようにより複雑な特許性の判断を侵害裁判所に強いることがなく、かつ、共同発明か否か或いは冒認の有無のように複雑で時間がかかる虞れのある判断をも侵害裁判所に強いることがない（問題(i)の解消）。

(5) 特許侵害訴訟という当事者が主張した事実及び当事者が提出した証拠しか審理できない裁判によって対世効を有する特許の有効性が判断されてしまうことが回避できる（問題点(ii)の解消）。

(6) 特許侵害訴訟の被告としては、明らかに無効な特許に基づく侵害という不合理な判決を無効審判の手続を強いられることなく十分回避することができる。

また、侵害裁判所で特許の無効判断を行わないので、被告の無効の抗弁に対する訂正の可能性に係る原告の再抗弁の必要がないから、原告にとって当該再抗弁には要件であった特許庁に対して訂正審判を請求するなどの余計な負担がない。(問題(v)の解消)

(7) 裁判所と特許庁の判断に齟齬があるか否かという懸念はなくなる(問題(vi)の解消)。

(8) 問題(iv)は、上記のとおり、特許権とは本来権利期間中にいつでも無効理由が判明される可能性があるから実は問題ではない。

(9) 以上のとおりであり、上記に提案するような条文に改められれば、法律的に明らかに責任がない被告に対する当該責任がないとの判断が遅れることによって、責任がない被告が長期間法的に不安定な状態に置かれるという不都合を回避しつつ、ダブルトラックの問題は解消する。

(10) なお、仮想クレームの発明の無効理由として①及び②だけしか規定しないとすると、一見特許権者に有利すぎると見えるかもしれないが結局はそうはなら

ない。一見特許権者に有利とは、特許権者が①を逃れることを意図して、仮想クレームに、当該明細書に開示されている(したがって②を逃れることもできる)が特許請求の範囲に限定していない技術的事項を追加する場合に、新規性が認められることがあり得ることである。この場合一見被疑侵害者に不利である。しかし、訂正審判により当該技術的事項を追加する限縮を行うことにより特許の無効理由を解消できて侵害となることは予見できる。被疑侵害者が明細書に開示の発明を使っていること、また、被疑侵害者に訂正審判による無効理由解消の可能性を予見できることを合わせ考えれば、被疑侵害者の実施行為に責任なしとはいえないであろう。また、特許権者が広すぎるクレームのまま別の第三者の別の構成を有する被疑侵害品に対して権利行使を図れば、①又は②に基づいて権利行使ができない、という判断をされるのであるから、特許権者にとって、結局、当該特許を狭く限定されたクレームとしてしか使えていないということになる。

(原稿受領 2010. 5. 1)

読者の声

投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わる会誌編集部としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをEメールにてお寄せ下さい。

●宛 先：日本弁理士会 広報・支援・評価室「読者の声」係

TEL：03-3519-2361 FAX：03-3519-2706

投稿原稿はこちら…patent-bosyuu@jpaa.or.jp

※500字程度で、氏名・年齢・職業・連絡先を明記のうえ、投稿ください。

※掲載の都合上一部を手直しすることがありますので予めご了承ください。