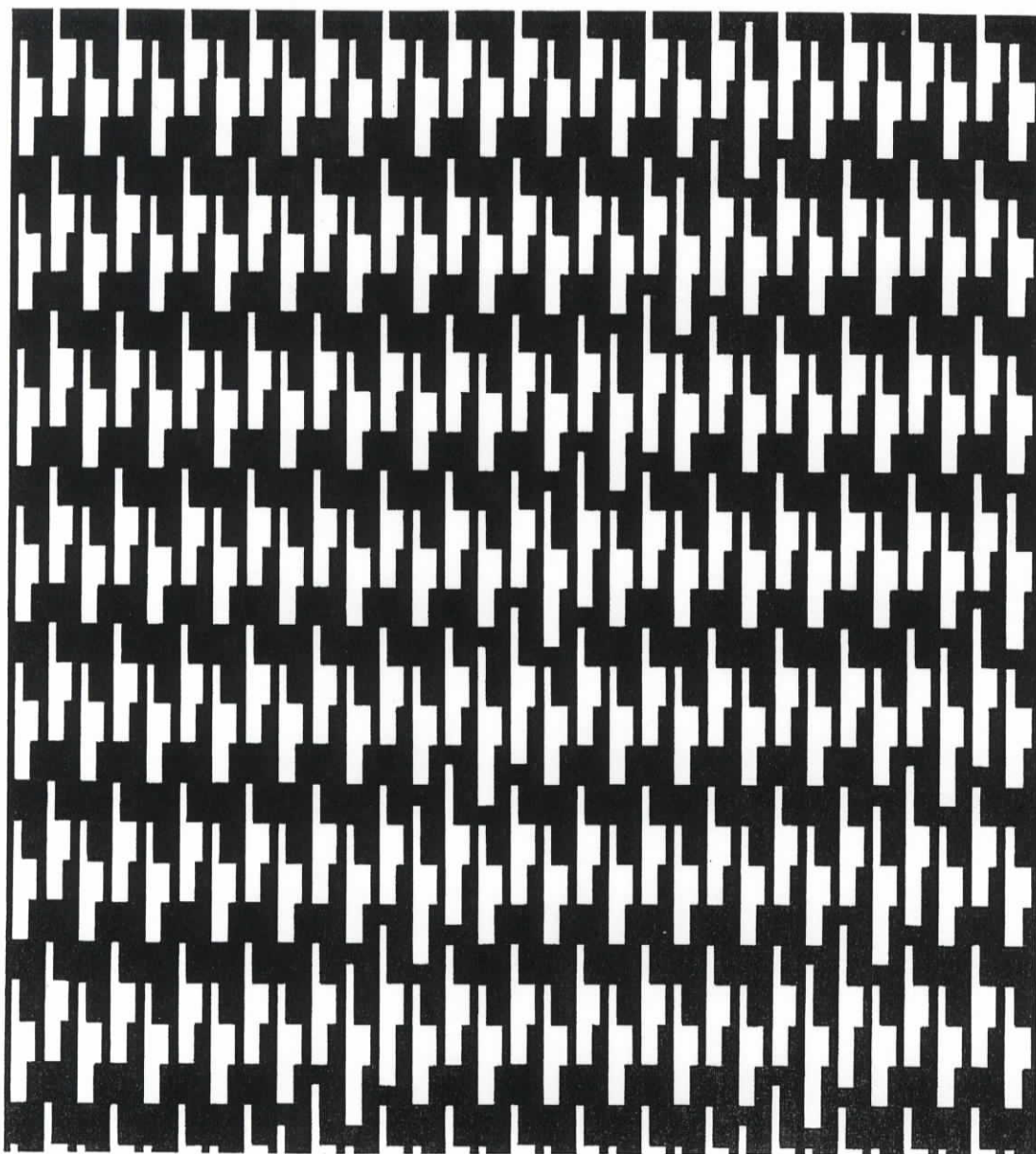


# 知財管理 <sup>2001</sup> 4

INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT



日本知的財産協会

VOL.51 NO.4 (NO. 601) ISSN 1340-847X

## 特許無効による権利濫用法理の研究

鮫 島 正 洋\*

**抄 録** 従来、特許の有効性の判断は特許庁の専権事項とされており、侵害裁判所においてこれを判断することはなかった。ところが、平成12年4月11日に出された富士通-TI 最高裁判決（平成10年（オ）第364号）以降、侵害裁判所においても積極的に特許の有効性を判断しようという動きが活発になっている。本稿においては、そもそもの枠組みである有効性判断＝特許庁の専権という法体系上の前提を憲法・行政法の見地から説明した上で、これとの関係で上記最高裁判決の法的な位置づけを明確にし、かつ、上記最高裁判決以降に出された判例をもとに、実務上もっとも重要であると思われる「特許に無効理由が存在することが明らか」という権利濫用法理の適用要件の射程範囲について研究する。

### 目 次

1. 特許の無効理由が侵害裁判所で判断されなかった法体系上の根拠
2. 平成12年4月11日最高裁第三小法廷判決の理解
3. 権利濫用法理に係る判例の研究
  3. 1 最高裁判決前の判例
  3. 2 最高裁判決以降の判決の流れ
4. 「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件について

### 1. 特許の無効理由が侵害裁判所で判断されなかった法体系上の根拠

審決取消訴訟（行政訴訟）においては、裁判所が特許の有効性の判断に実質的に関与できるのに、特許権侵害訴訟（民事訴訟）においてはこれについて判断が許されない理由は何か。

これについては、憲法上及び行政法上の見地から、検討を加えることができる。

憲法的見地からこの理由に、三権分立とはいってもなく、国家権力を司法・立法・行政の三つに分離し、相互に牽制させることによって、権力の濫用を防止し、ひいては、国民の自由を守るためのシステムをいい、①権力相互を分離させるという側面と、②権力相互を牽制させる

という側面がある。

審決取消訴訟の場面においては、②権力相互を牽制させるという側面が強調される。つまり、特許という行政処分の適法性について、司法が最終的に判断することによって、特許庁という行政庁を牽制するのである。

司法が行政庁を含むありとあらゆる国家権力の行為に対して、その適法性を最終的に判断できることは、以下の二つの憲法条文から導き出される原理である。

#### 憲法76条1項

「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」

#### 憲法76条2項後段

「行政機関は、終審として裁判を行うことができない。」

この二つの条文から、行政機関は裁判（特許の場合にあっては、特許査定・審決、拒絶査定・審決など）、を行うことができるが、行政機関の判断は終審であってはならず（76条2項）、終審たる判断ができるのは、最高裁判所及び下級裁判所からなる司法の場であるという結論が

\* 弁護士 Masahiro SAMEJIMA

導き出される。

審決取消訴訟はまさにこの考え方の系譜に沿うものであり、特許庁の判断の適法性を司法が判断する局面に他ならない。そして、審決取消訴訟がこのような性質のものである以上、特許庁の判断である特許の有効性に対して一定の判断を下すことができなければ、上記三権分立及び憲法76条の趣旨を全うできない。

他方、侵害訴訟においては三権分立の側面のうち、①権力相互を分離させるという側面が重視される。特許権侵害訴訟は、私人間（企業間）の権利に関する紛争であり、そこでは、行政庁の判断により形成された法的状態を前提とした上で、権利の存否を純粹に争う形にすることが法的安定性の見地から望ましいからである。特許権侵害訴訟に当てはめて説明すると、行政庁の特許査定という判断により形成された特許権の存在という法的状態を前提として、特許権侵害訴訟の場面においては、純粹にイ号が技術的範囲に属するのか、先使用権などの抗弁の成否はいかがなものか、という争いを展開することによって差止請求権・損害賠償請求権といった訴訟の対象となる権利（訴訟物）の存否を定めることが法的安定の見地から見て望ましいことは明らかであり、その前提となる特許権が民事訴訟である特許権侵害訴訟で無効になったりすることは、司法が行政庁の判断に対して過度に干渉するものであり、三権分立の見地から見て好ましくないという考え方が優先する場面なのである。

特許権侵害訴訟におけるこの考え方を行政法においては公定力という。つまり、公定力とは、行政処分は、権限ある国家機関がこれを正式に取り消さない限り、有効とされ、国民を拘束する力を有することをいい、特許という行政処分も行政処分である以上、公定力を有し、権限ある官庁、つまり、特許庁がこれを正式に無効審判という手続において取り消さない限り、特許

権侵害訴訟においても有効とされるのが原則であり、国民を拘束する力を持ち続けるというのが行政法からみた特許処分に対する考え方となる。

従前、特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁が認められなかったのは、行政法の見地からいえば、特許査定・審決が行政処分的一种である以上、公定力を有するものであるということに帰着する。そして、公定力を覆すためには、行政庁に対して所定の手続（特許でいえば特許無効審判）を起こすということが正規の手続きとなる。

ところが、公定力には重要な例外が存在することが行政法上確立している。それは、「行政処分に重大かつ明白な瑕疵がある場合には、国民は正式な手続きを踏むことなく、通常の民事訴訟の中で処分の無効を主張することができる」というものである<sup>1)</sup>。つまり、公定力は一定の要件下において否定され、この要件が「重大かつ明白な瑕疵」の存在である。行政法の見地から論じれば、特許査定・審決も行政処分的一种である以上、その処分の内容に「重大かつ明白な瑕疵」がある場合は、特許無効審判を起こすまでもなく、民事訴訟である特許権侵害訴訟の手続中で行政処分の無効を主張し、これを前提として論旨を構成できることになる。

## 2. 平成12年4月11日最高裁第三小法廷判決の理解

以上の行政法的な理解でいえば、平成12年4月11日の最高裁判決（平成10年（オ）第364号）はまさに特許に「重大かつ明白な瑕疵」を認め、民事訴訟中で特許の無効を前提として判断した事案であると位置付けることができる。この判旨の要部を再現すると以下のとおりである。

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かと解すべきであり、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。大審院明治三六年(れ)第二六六二号同三七年九月一五日判決・刑録一〇輯一六七九頁、大審院大正五年(オ)第一〇三三三号同六年四月二三日判決・民録二三輯六五四頁その他右見解と異なる大審院判例は、以上と抵触する限度において、いずれもこれを変更すべきである。

つまり、最高裁の結論は以下の二点に集約される。

裁判所は特許の無効審決確定以前であっても、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できる。

①の判断の結果、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、当該特許に基づく差止、損害賠償請求等は、原則として権利の濫用にあたり許されない。

これらについて、行政法的な見地から評価を加えるに、①については、「特許に無効理由が存在することが明らか」、つまり、「重大かつ明白な瑕疵が特許処分に内在するか否か」について、侵害裁判所は判断できるといっているに過ぎず、従前の行政法の理論から見て当たり前のことである。

また、②についても「重大かつ明白な瑕疵」が特許処分に存在するときは特許の無効を前提に民事的判断をしてよいと述べているという点では、従来の行政法理論を適用したに過ぎず当たり前のことである。ただし、特許に無効理由が存在するときの抗弁としては、これまで講学上、自由技術の抗弁、実施例限定の法理等、いくつかの法理論が存在したが、それらのうち、権利濫用の抗弁を採用したという点では一定の

学術的な意義があるものと評価されよう。

強調したいことは、最高裁判決の判旨は行政法理論から見れば整合性を有するものであり、特許実務家から見れば突如出てきた感のある「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件も、従前の行政法理論との整合から考えれば特段奇異な感じを受けず、むしろ非常に素直に受け入れられるバランスの取れたものであるといえる。

### 3. 権利濫用法理に係る判例の研究

ところが、「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件の詳細については最高裁判決は明らかにしていない。何をもって、「特許に無効理由が存在することが明らか」なのか、特許無効理由により明らかなものとそうでないものとを峻別するのか。この点は、実務上極めて重要であると思われるにもかかわらず、現時点では判例の蓄積を待つ必要があるという状況である。しかしながら、同判決以降、多くの下級審判決が「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件を満たすものとして、権利濫用法理を適用して請求棄却を導いている。

本稿においては、最高裁判決前後の下級審判決を研究することにより、「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件の射程範囲を明らかにすることを目的とする。

#### 3.1 最高裁判決前の判例

最高裁判決が出される前の下級審判決においても「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件を満たすものとして、権利濫用の法理を適用したものはいくつか存在する。代表的な判例を二つ並べる。

① 平成11年9月2日大阪地裁判決(平成8年(ワ)第4216号)

「本件発明の実施品であるS-6000タイプは、遅くとも本件優先権主張日である昭和五六年七

月四日より前に、原告によって製造、販売が開始され、当業者が本件発明の内容を容易に知り得るような状態に至ったものと認められる。

(中略)

よって、本件発明は、その優先権主張日である昭和五六年七月四日より前に、原告によって公然と実施されていたものであると認められ、特許法二九条一項二号、四三条の二第一項、パリ条約四条B前段により特許登録を受けられない発明であったことが明らかであり、本件特許権は、特許法一二三条一項二号により無効審判手続において特許を無効とされるべきものであることが明らかである。したがって、原告が、そのような本件特許権に基づき、被告会社に対し被告物件の差止等を求め、被告三浦に対し損害賠償を求めることは、権利の濫用に当たるものというべきである。」

② 平成12年2月29日東京地裁判決（平成8年（ワ）第7356号）

「本件仕様書が凸版印刷に渡されたことによって、本件考案は、本件実用新案登録の出願前に日本国内において公然知られたものと認められるから、本件実用新案登録には無効事由が存するというべきである。

前記争いのない事実5のとおり、本件仕様書は、原告が被告に交付した図面をそのまま添付して作成されたものであるから、原告は、別件装置の構成が凸版印刷に開示されることを知っていたものと認められる。そうすると、原告は、自らの行為に起因して、本件考案が、本件実用新案登録の出願前に日本国内において公然知られたものとなったことを知りながら、本件実用新案登録出願をした上、その実用新案権を行使しているものということができる。

以上のとおり、本件実用新案登録については、無効事由が存する上、その事由は、原告の行為に起因して生じたもので、原告はその事由を認識していたものと認められるから、本件実用新

案権に基づく差止め及び損害賠償の請求は権利の濫用として許されないものというほかない。」

以上でわかるとおり、最高裁判決前の下級審判決においては、いずれも出願前の販売・譲渡による公然実施を「明らかな無効理由」としており、それ以外のものはわずかに最高裁判決の原審（東京高裁 平成6年（ネ）第3790号）のみである。出願前公然実施の場合、特許請求の範囲との対比などという技術的・専門的な判断が必要とされず、むしろ「いつ譲渡がなされたか」などの事実認定のみによって結論を導くことができるので、裁判官の証拠評価や事実認定の構造が通常の民事裁判とほぼ同じであり、裁判官が自信を持って「特許に無効理由が存在することが明らか」であると判断できるためであると推測される。

### 3. 2 最高裁判決以降の判決の流れ

上記最高裁判決以降の判決の流れについて、表1にまとめる。以下、表中に掲載した(i)ないし(iii)の判決の抜粋について参照しつつ、判決の論旨を検討する。（なお、下線部は筆者がひいたものである。）

(i) 平成12年9月27日 東京地裁（民事29部、平成10年（ワ）第25701号）

「丙七、三八の二（「基礎工四月号」一九八一年四月、「高知市神田ポンプ場造成工事に伴う大深度ソイルセメント連続壁工法」三六頁～四三頁）には、本件発明の構成要件について、以下の二点を除くすべてが明確に記載されている。すなわち、右文献においては、①本件発明の構成要件Dの『壁体造成材料が硬化する前にこの立抗に一部重複しかつ削孔機の回転により0度を含む所定の角度を介在させてさらに次の立抗を削孔すると同時に壁体造成材料を打設する』のうち、『オーガの並列を回動可能にさせる』ことによって実施するという構成（この点の解

表1

判決日	裁判所	適用条文	判 旨	事 件 番 号	判例番号
H12. 7.14	東京地裁	29条1項2号	出願前の譲渡により公然実施を認定	平成8年(ワ)第23184号	
H12. 8.31	東京地裁	—	当事者の主張のみ, 判断せず	平成8年(ワ)第16782号	
H12. 8.31	東京地裁	—	当事者の主張のみ, 判断せず	平成10年(ワ)第7865号	
H12. 9. 5	大阪地裁	29条1項2号	<ul style="list-style-type: none"> <li>出願前の譲渡による公然実施を認定</li> <li>単なる取引関係にあるだけでは守秘義務は認められない。</li> </ul>	平成12年(ワ)第1064号	
H12. 9.19	東京地裁	—	当事者の主張のみ, 判断せず	平成10年(ワ)第15083号	
H12. 9.19	大阪地裁	29条1項2号		平成9年(ワ)第4084号	
H12. 9.26	大阪地裁	—	当事者の主張のみ, 判断せず	平成8年(ワ)第5189号	
H12. 9.27	東京地裁	29条2項	<ul style="list-style-type: none"> <li>相違点二つについて他の先行技術文献技術分野が同一)に記載されているとして, 組合せにより容易推考可能であると認定</li> </ul>	平成10年(ワ)第25701号	(i)
H12.10.24	大阪地裁	29条の2 旧36条4項	<ul style="list-style-type: none"> <li>発明の構成に欠くことのできない事項がクレームに記載されていない</li> <li>訂正を書けたとしても前記瑕疵は治療できない</li> <li>引例発明に対し, 本件発明は特定の構成要件を除いたものであるから, 引例発明にはこの構成要件を除くことが記載されていないとしても, 本件発明は引例発明と同一である</li> </ul>	平成8年(ワ)第12109号	(ii)
H12.11.28	東京地裁	29条2項	<ul style="list-style-type: none"> <li>主引例と相違点三つを有する本件発明について, 他の4つの文献の組合せにより容易推考可能であると認定</li> <li>同時係属の無効審決は取り消されている</li> </ul>	平成10年(ワ)第25294号	(iii)

積は後述のとおり), ②発明の構成要件Cの「削孔機による硬化液の吐出と回転を維持して壁体造成材料を攪拌混合しながら削孔機を立坑から引き上げ(る)」のうち, 硬化剤の吐出と回転を『維持して』実施するという構成, の二点が必ずしも明示的には示されていない。

しかし, 丙三八の九『柱列式地下連続壁工法(鹿島出版会・梶原和敏著)』(昭和五八年一月三十一日発行)には, 『ベースマシンの旋回(本件発明でいう削孔機の回転)と回転式リーダーの回転によるオーガの並列の回動を組み合わせることによって, 0度を含む所定の角度(九〇度)を介在させ』て, 敷地のコーナー部を施工

する工法が記載され(図6.55)(なお, ここにいう『回転式リーダーの回転』が『オーガの並列の回動』を指すことは明らかである。), オーガの並列を回動させることによって実現することが明白に示されている。また, 同号証には, 「……更にセメント溶液の吐出を継続しながら, 決められた引揚速度をもって三軸錐を引上げる(通常1.5m/min)」と記載され, さらに『……引抜き時における攪拌吐出量は, 約90L/minに調整して計画の全量を注入した。一エレメントの削孔サイクルおよび注入量の関係を図6.89に示す。』と記載され, 右記述部分から『壁体造成材料を立坑内に打設後に, 削孔機によるセメ

ント溶液（硬化液）の吐出と回転とを維持して壁体造成材料を攪拌混合しながら、削孔機を立坑から引き上げる」技術的手段が用いられることも示されている（回転を維持することは技術的に自明である。）。

右各記載に照らすと、本件発明は、右各証拠に記載されたものに基づいて当業者が容易に発明をすることができたものといえることができるから、特許法二九条二項の無効事由を有することが明らかである。」

この判決は、丙七、三八の二（「基礎工四月号」一九八一年四月、「高知市神田ポンプ場造成工事に伴う大深度ソイルセメント連続壁工法」三六頁～四三頁）という文献を主引例として用い、相違点を上記①、②の二点と認定し、この二点については、別の丙三八の九「柱列式地下連続壁工法（鹿島出版会・梶原和敏著）」（昭和五八年一月三十一日発行）という文献であって、技術分野を同一にするものに記載されているとして、両者を組み合わせることが容易であり、よって、本件発明は当業者が容易に発明し得たとするものである。

この判決の認定には、特許庁において採用されている組合せの論理付け等についての考察が全くなされていない点でやや不満が残るものの、総じて、特許庁における進歩性の判断基準と整合するものであり、「無効理由を有することが明らか」と言えなくもない事案であると考える。

(ii) 平成12年10月24日 大阪地裁（平成8年（ワ）第12109号）

「旧特許法36条4項（発明の構成に欠くことのできない事項の記載）について

権利1に係る発明が、上記従来技術の問題点を解決し、上記の効果を奏する発明といえるためには、当然、イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失することを防止するための構成が、特許請求の範囲に記載されてい

なければならぬと解され、このための構成について、権利1明細書の発明の詳細な説明においては、①イースト菌、パン材料、温水の順に、これらをパン容器に投入すること、②温水、パン材料、イースト菌の順に、これらをパン容器に投入すること、又は③イースト菌とパン材料を混合したもの、温水の順に、これらをパン容器に投入することにより、イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失することを防止することが記載されていると認められるのに対し、特許請求の範囲請求項1及び2には、単にパン材料、イースト菌及び水を一つのパン容器に入れるということが記載されているにすぎず、上記のような、イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失してしまうことを防止する手段は、何ら記載されていない。よって、権利1の特許請求の範囲の記載は、請求項1及び2のいずれも、発明の構成に欠くことができない事項のみを記載しているとは認められず、旧特許法36条4項に違反するものといわざるを得ない。」

（本判決では、さらにこの判示の後に、訂正により36条4項の要件を具備することができない点を指摘している。）

「旧特許法29条の2は、当該発明が、先願の特許出願又は実用新案登録出願に係る明細書中の特許（実用新案登録）請求の範囲に記載された発明又は考案と同一である場合のほか、先願の明細書中のそれら以外の部分や図面に記載されているにとどまる発明又は考案と同一である場合にも適用される。そして、後者の場合に、どのような発明（考案）が独立のまとまりある発明（考案）として先願の明細書及び図面中に記載されているかは、それらの記載に接する当業者の観点から実質的に検討すべきである。

（中略）

発明1(1)と先願考案2、発明1(2)と先願考案3とを比較すると、用語の違いを除けば、発明

1(1)及び同(2)には、『材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段を備えず』という要件があるが、先願考案2及び3にはそのような要件が積極的に記載されていない点で、一応相違するものと認められるものの、先に述べた先願考案2及び3の技術的意義からすれば、先願考案2及び3は、『材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段』を具備するか否かは問わない考案とみるのが相当であり、発明1(1)及び同(2)には『材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段を備えず』という要件があることを加味しても、発明1(1)は先願考案2に、発明1(2)は先願考案3に、それぞれ包含されているとみるべきである。

これに対しては、特に発明1(1)及び同(2)のような限定をすれば、材料温度検出手段を設けないことから構造が簡単になるとして、その独自の技術的意義を指摘する見解も考えられる。しかし、そのような効果は自明の効果であり、それは材料温度検出手段を備えないものも包含する先願考案2及び3が既に予定するところであるということができ、他に上記限定により特段の効果が生じているとみることはできないから、上記限定は格別の技術的意義を有するものではないというべきである。

そうすると、発明1(1)と先願考案2及び発明1(2)と先願考案3とは、出願公告後の平成8年8月19日付手続補正による補正が適法であるとの前提に立っても、実質的に同一の発明ないし考案といわざるを得ない。」

「以上より、旧特許法123条1項1号、29条の2により、権利1の特許登録には、発明1(1)及び同(2)のいずれについても、明白な無効理由があると認められる。」

この判決は「発明の構成に欠くことのできない事項が特許請求の範囲に記載されていない」(旧36条4項)というきわめて特許技術的な理由により「明白な無効理由がある」と結論づけ

ているところに大きな特徴がある。その論旨は、発明の効果を達成するためには上記①ないし③についての順序が大きな比重を占めるのに対し、特許請求の範囲には「単にパン材料、イースト菌及び水を一つのパン容器に入れるということが記載されているにすぎず」、これでは「イースト菌が混ねつの開始前に水と作用して発酵力を喪失してしまう」(発明の効果を達成できない)可能性を防止する構成について特定されていないとするものであり、論理としては比較的明快である。しかしながら、クレーミングに関して、このレベルの立ち入った判断が裁判所でなされたことはおそらく初めてであろう。

さらに、この判決の特筆すべき点は、このような判断を行った後に、訂正の可能性について検討し、いかなる訂正を行ったとしても訂正の要件を満たすことができないから瑕疵を治癒することができないことを認定している点である。「無効理由が存在することが明白である」という判断は、法律的判断のため、直接的に弁論主義に支配される事項ではないと考えれば裁判官が職権でこのような判断が可能と思われるが、それにしても、かなり特許実務に踏み込んだ判断がなされている事案と考えていいと思われる。

また、29条の2に関する判断においては、本件発明は「材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段を備えず」という消極的な要件を具備するものに対し、先願考案2及び3にはそのような要件が積極的に記載されていない点で、一応相違すると認定した上で、先願考案2及び3の技術的意義からすれば、これらは、「材料容器内に入れた材料の温度を検出する手段」を具備するか否かは問わない考案とみるのが相当であり、本件発明と先願発明は包含関係にあるものである、と結論づけている。29条の2を理由として権利濫用を認めた事案もこの判決がおそらく最初の判決であると思われる。

(iii) 平成12年11月28日 東京地裁（民事46部，平成10年（ワ）第25294号）

本判決については，判決文を引用すると長く複雑になるので，本件特許に係る請求項を用いて判旨を説明する。

- A 被構築物の梁材等の水平支持材間に架設あるいは吊設されて作業者の歩行あるいは諸作業を可能とする歩廊において，  
 B 当該歩廊は主歩廊と当該主歩廊の一端あるいは両端に出入自在に附設された副歩廊とからなり，  
 C 主歩廊は上壁と下壁と内側胴部と外側胴部とからなる中空な枠体を備え，当該枠体の内側には長手方向に沿う開口部を設け，

D 副歩廊は主歩廊の枠体内に長さ調整自在に沿わせて保持され且つ前記開口部の上下巾より長い枠体を備え，

E ①主歩廊の枠体の内側中間には②一端上面を傾斜させた足場板を水平に設け，

F ①又副歩廊の枠体内側には前記開口部を介して水平方向に延長する足場板を設け，

G ③且つ主歩廊および副歩廊の枠体には長手方向又は足場板上側短手方向に折り畳み自在な手摺が附設されてなる

H 伸縮自在な歩廊

上記請求項中，主引例である英国明細書との相違点3点を①ないし③で示した。これを整理すると以下のようになる。

表2 英国明細書と本件発明の相違点の整理

相違点	本 件 発 明	主引例(英国明細書)	他 の 引 例
①	「主歩廊の枠体の内側中間には足場板を水平に設け，」，「副歩廊の枠体内側には前記開口部を介して水平方向に延長する足場板を設け，」という構成要件Eの一部とFが存在する。	これらについては記載がない。	・英国明細書の記載によって示唆されている。 ・乙第3号証中の甲第8号証及び9号証に開示されている。
②	「一端上面を傾斜させた足場板」という構成要件Eの一部が存在する。	「主歩廊の枠体間の一端に設けた端部横部材の上面を傾斜する」と開示されている点で相違する。	・乙第3号証中の甲第7号証に記載されている。
③	「主歩廊および副歩廊の枠体には長手方向又は足場板上側短手方向に折り畳み自在な手摺が附設されてなる」という構成要件Gが存在する。	記載なし	・乙第3号証中の甲第6号証に記載されている。

つまり，この判決の骨子は，主引例である英国特許明細書と本件発明との間に三つの相違点を認定し，そのうち第一の相違点については審決取消訴訟で争われた結果，特許庁の無効棄却審決が取り消されている事実を認定し，上表に記載したように，3つの相違点について5つの

文献の記載を引用し，それぞれの相違点については容易に想到し得たものであると判断し，これらの構成要件を組み合わせることについて，「当業者にとって，本件発明(一)及び(二)の各構成要件を組み合わせることが困難であったというべき事情も認められない。」と判示した上

で、本件特許は29条2項に反してなされたもので、無効理由が存在することは明らかであると判示している。

この判決においては、これらの文献を組み合わせることが容易であるという論理付けに関する考察が全く欠けている上に、「主引例との三つの相違点について合計4つの先行文献の組合せにより容易に推考可能」という論理自体、現在の特許庁実務ではほぼあり得ない体裁となっており、形式的には特許庁における進歩性判断の基準とは整合するとは思えない。そして、これにより特許庁における進歩性の判断実務に対して及ぼす影響は未知数である。

しかしながら、この判決において顕著であるように、侵害裁判所が積極的に特許性を判断する姿勢は一層明らかになった。今後、このような点を考慮に入れた上で訴訟実務を行う必要性が増大したことは明白である。

#### 4. 「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件について

以上の判例の流れと個々の判決の判旨から見て、「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件について、以下のように要約することができる。

- ① 最高裁判決以前は、特許出願前の公然実施を認定し、無効理由が存在することが明らかであると認定する判例が圧倒的に多かった。これは、公然実施の認定は通常の裁判実務における証拠認定と同じであり、裁判官にとっても自信を持って判決を書けるといような理由に基づくものと考えられる。
- ② 最高裁判決以降は、判例の傾向が明らかに変わっている。従前見られなかった、29条の2、29条2項、36条4項という専門性・技術性の高い無効理由が採用されており、侵害裁判所が積極的に特許性について判断することを物語っている。

侵害裁判所と特許無効理由の判断、及び、「特許に無効理由が存在することが明らか」という要件について、結論的には以下のことが言える。

〈1〉 侵害裁判所は原則的に特許性について判断する。

例えば、特許の有効性の判断について、従前は以下のような判決態度が侵害裁判所の主流であった（下線部は筆者）。

「被告らが権利濫用事由として主張するところは、要するに、本件発明は新規性ないし進歩性に欠けるから、本件特許は無効とされる蓋然性が極めて高いというにある。

しかし、特許権の効力は、特許庁における無効審判手続によって争うべきものであって、仮に発明が新規性ないし進歩性に欠け、当該特許が無効とされるべきものであったとしても、当該特許につき無効審判請求がなされて、当該特許を無効とすべき旨の審決がなされ、右審決が確定しない限り、裁判所は当該特許権を有効なものとして取り扱わなければならない。単に、その必要がある場合に審決が確定するまで訴訟手続を中止することができる（特許法一六八条二項）に過ぎない。右のとおり、特許権に基づく差止請求訴訟の審理においては、特許の有効無効については、これを考慮すべきものではなく、本件特許の無効をいう被告らの主張は、既にこの点において抗弁として理由がないというべきである。」（平成10年(ワ)第25294号（表1の(Ⅲ)）

しかし、上述したとおり、このような態度は完全に過去のものとなり、侵害裁判所は特許性についてきわめて積極的に判断するという態度に転換したと考えてよい。

〈2〉 特許の無効は、いかなる無効理由であったとしても、従前と異なり裁判所において主張する実益がある。

最高裁判決以前においては、侵害裁判所で主張して実益のある無効理由は公然実施を主とし

たかなり限定的なものであった。しかし、最高裁判決以降の判例を見てみると、29条2項を始め、旧36条4項、29条の2といったきわめて専門性・技術性の高い無効理由が裁判所が判断されており、裁判所で判断しない無効理由は実質的にはなくなったものと考えられる。

〈3〉 上記公定力の趣旨（行政処分の専門技術性）から見て、技術的に高度な特許の場合は、「無効理由が存在することが明らか」ではないとして従前どおり無効審判に委ねるとい運用になる可能性は高い。

とは言っても、冒頭に憲法学・行政法の見地から述べたとおり、専門技術性を有する行政処分の有効性は原則的には行政庁のみがその適否を判断する権限を有していることは明らかであり、特許実務においてこの大原則までもが修正されるべきであるとは思われない。

判例の事案を検討すると、専門技術性の高い無効理由によって権利濫用の法理が認められている事案は、技術的に高度性を有する分野ではない。半導体工学、コンピュータサイエンス、化学、バイオテクノロジーなど、技術的にきわめて高度な領域においては、今後も特許無効審判を主体として特許の有効性の判断がなされ、侵害裁判所はその判断を行うことを控えるという運用が、行政法体系と現実の裁判運用との調

和を図る上で、落としどころとなっていくのではないかと推測される。

#### 注 記

- 1) 行政行為に公定力を認め、瑕疵があっても直ちに無効とせず、権限ある国家機関が正式に取り消すまでは有効とされるのは、行政行為の瑕疵の判定には多かれ少なかれ専門技術的な判断を要するので、各人の判断で国民がこれを無効と認定して行政行為を無視することができるとすると、その判断が各人バラバラになって、行政の実効性を損なうおそれがある。そこで、現行法は、瑕疵の有無についての判断は、専門の機関が慎重な手続で統一的に行うこととし、専門機関が正式に取り消すまでは、関係者は行政行為を尊重して行動すべきこととして、行政法秩序の安定を期した。公定力の根拠をこのように考えるとすれば、行政行為が当該制度の根幹に関わる重大な要件に違反しており、しかもそのことが客観的に疑う余地のないほど明白であれば、あえて専門の国家機関の判断を待つまでもなく、瑕疵の認定を通常人の判断に委ねてもまずあやまることはない。従って、行政行為に重大な瑕疵があり、しかも通常人の目から見ても一見して容易に看取できるときは、これを例外的に無効と解して、その認定を通常の裁判手続に委ねても差し支えないと見るのである。  
(原田尚彦, 行政法要論 (全訂第3版), p.154 (1994), 学陽書房)

(原稿受領日 平成2001年1月18日)