

# 特許侵害訴訟における権利濫用の抗弁

— 進歩性との関係における明白性要件について —

会員 山本 雅久

## 目次

- I. はじめに
- II. 明白性要件（「無効理由が存在することが明らか」という要件）の解釈
- III. 明白性要件の解釈の検討
- IV. 進歩性に関する明白性要件の判断基準の検討
- V. 終わりに

.....

## I. はじめに

最判平成 12 年 4 月 11 日民集 54 卷 4 号 1368 頁（以下、キルビー事件最高裁判決という）は、特許権は無効審決の確定までは適法かつ有効に存続することを前提として、無効理由が存在することが明らかな場合に権利行使を認めるのは妥当でないことから、非常の救済手段として、事案の解決に必要な限度で、特許権の有効無効を判断することを認めたものである。

キルビー事件最高裁判決から 3 年あまりが過ぎ、侵害訴訟において無効理由が存在することが明らかであるとして権利濫用の抗弁を主張することが一般的となり、これを認める下級審裁判例も多く出されている。

これに関し、キルビー事件最高裁判決の権利濫用と今現実に下級審で行なわれている権利濫用の判断とは、明白な無効事由というところで、何かキルビー判決を超えているのではないかと、ちょっと違うのではなからうかと、いろいろ言われており、無効事由についての公知例等証拠が多く複雑で難しい事件であっても、時間をかけて審理した結果、明白な無効事由があるという理由で権利濫用の結論が出されているとの指摘もある<sup>(1)</sup>。

特に注目すべきことは、発明の進歩性という、判断に専門的知識経験を要し、技術的価値の評価を伴う事項についても積極的に判断がなされているということである。これについては、明らかな無効理由があるとの判断がなされたもののうち、54%が進歩性判断によるものであるとの報告もあり<sup>(2)</sup>、進歩性がないこ

とが明らかであるとして権利濫用の抗弁が認められるケースが多いことがわかる。

この点、進歩性などの技術的事項の審理判断を伴う事案においては訴訟の遅延が生じることが予想され、訴訟経済に反する事態の増加が容易に推測できるとの指摘<sup>(3)</sup>がある。

また、権利濫用説に対しては、権利濫用という一般条項を用いることで、あらゆる無効事由に柔軟に対応できる反面、無効主張ができる場合かどうかは、ケースバイケースの判断にならざるを得ず、予測可能性という観点からは問題が生じるとの指摘がある<sup>(4)</sup>。特に、進歩性の判断は微妙なことも多く、判断する者によって評価が異なることも多いのであるから<sup>(5)</sup>、予測可能性の点では大きな問題となる。

そこで、本論文では、キルビー事件最高裁判決の採用した権利濫用の抗弁の要件のうち、「無効理由が存在することが明らか」という要件（以下、明白性要件ともいう）について、特に、発明の進歩性において必要と思われる判断基準を検討する。

## II. 明白性要件（「無効理由が存在することが明らか」という要件）の解釈

高部眞規子元最高裁判所調査官は、「明白性」の要件は、公定力を有する特許査定という行政処分由来の特許権に基づく請求を排斥するために必要な要件として位置付けられるとし、権利濫用の成否は客観的利益衡量を必要とするところ、無効理由が存在することが明らかな特許権の行使は衡平を欠くものであるが、単に特許登録要件を欠くというだけで権限ある行政庁の判断を経ることなく特許権の行使を許さないことは、逆に特許権者にとって不利益であって、それゆえに明白性を必要としたものと解されると説明している<sup>(6)</sup>。

この明白性要件の解釈については、以下のように、

種々の見解が唱えられている。

### (1) 通常の本証のレベルよりも高い心証が得られることが必要であるとする見解

高部眞規子元最高裁調査官は、本判決にいう無効理由の存在の明白性は、侵害訴訟において、無効審決が確定する前の有効な特許権の行使であっても、その行使が許されないほど、無効理由が存在することが明らかかな場合を指し、その意味で、「無効理由が存在することが明らか」という方が単に無効理由が存在することよりも心証の度合いとしては高いことが要求されるものと解されるとする<sup>(7)</sup>。

田村善之教授は、無効理由が存在することが「明らか」とは、単に裁判所自身が無効理由があるという心証がとれるというレベルの問題ではなく、それを超えて無効審判請求のルートが選択されたとしても無効とされることが確実に予見される程度に、無効であることが明白である場合を指しているとする<sup>(8)</sup>。

### (2) 通常の本証のレベルの心証が得られれば良いとする見解

大野聖二弁護士は、通常の本証のレベルの証明度に達した場合には、「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」とであると解釈して、事案を解決すべきとする<sup>(9)</sup>。

牧野利秋弁護士は、通常の実事認定と同じく、無効理由に該当する事実につき確信が持てる心証が形成されれば、明白性の要件は満たされるというべきとする<sup>(10)</sup>。

辰巳直彦教授は、ある事項について訴訟上、証明あるいは立証があったとされる場合は、真実性の蓋然性のあること、すなわち通常人が合理的な疑いを挟む余地のない程の真実性の確信を持つにいたることであるとされているが、事由の如何にかかわらず、その程度までに裁判所が無効原因が存在するとの心証を有するに至れば、侵害訴訟裁判所は特許無効を前提に判決をなし得るし、それで十分合理的であるとして、不要な要件であると述べている<sup>(11)</sup>。

### (3) 訴訟経済に反する結果になるかどうかという観点で見ていく見解

飯村敏明裁判官は、下級審の立場で「無効理由が明らかである」か否かを判断するに当たっては訴訟経済

に反する結果になるかどうかという観点で見ていくことになるとする。つまり、侵害裁判所が原告の特許に無効理由があるとの心証を抱いたと仮定して、この場合に、侵害訴訟手続経済の観点から望ましいかどうか、すなわち、仮に、審決の確定を待つまでもなく棄却判決をしても、その判断が上級審で覆される可能性はほとんどないかどうかという観点から決められるとする。特に、本来的な権限のない地方裁判所が判断する場合には、誰が見ても無効理由の存在が明らかであること、要するに、多少の評価の違いがあつたとしても、無効であるという結論において変わる可能性はないことが要求されるとしている<sup>(12)</sup>。

### (4) 紛争の早期解決を図れるかどうかで判断する見解

近藤恵嗣弁護士は、「無効理由が存在することが明らかである」場合とは、侵害事件を判断する裁判所が当該事件における両当事者の主張を総合的に判断して、無効判断を示すことにより紛争の早期解決を図れる場合であると解釈すべきであるとする<sup>(13)</sup>。

### (5) 将来訂正で権利を有効化することが不可能な場合とそうでない場合とに分類して判断していく見解

高林龍教授は、侵害訴訟の場面で登場する無効主張の形態を、将来訂正で権利を有効化することが不可能な場合とそうでない場合とに分類し、明白性の要件は、将来訂正で権利を有効化することが不可能な場合、即ち、対象物との関係如何にかかわらず常に主張できる無効理由であり、かつ将来においても訂正で権利を有効化することが不可能なもの、例えば例えば冒認出願、及び、対象物との関係において主張できる無効理由であるが、将来の訂正によって無効理由を解消することが不可能なもの、例えば下位概念で記載した特許請求の範囲であり、対象物は下位概念に該当するものであるが、下位概念自体に無効理由がある場合の場合のみ権利濫用が成立することをいうものとする<sup>(14)</sup>。

### (6) 心証の程度の問題とは関係なく、無効とされることが確実に予見できるかで判断すべきであるとする見解

竹田稔弁護士は、心証の程度の問題ではなく、「明らか」という要件の解釈の問題であり、その場合本判

決が結論に至る前置きで述べている「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場合」を判断基準として、その要件を満たすか否かによって判断すべきであるとする<sup>(15)</sup>。

### Ⅲ．明白性要件の解釈の検討

ここでは、明白性要件を客観的な判断基準として機能させることの必要性について検討する。

#### 1．権利濫用法理の適用、権利濫用の抗弁の要件であるという観点からの検討

キルビー事件最高裁判決が採用した論理はあくまで非常の救済手段としての権利濫用禁止原則であり、本判決をもって新に侵害訴訟の場面で原則的・制度的に無効理由の存在を権利濫用の抗弁として主張する道が拓かれたとすることは、一般法理適用の限度を超えるものであるとの指摘がある<sup>(16)</sup>。

このように、権利濫用の抗弁は、一般法理である権利濫用法理の一適用場面であることからすると、権利濫用の抗弁を認めるに当たって必要な要件は厳格に解釈する必要があると考える。また、権利濫用の抗弁を認めるに当たって、衡平の理念、訴訟経済等の観点から明白性要件が必要とされたことからすると、実質的に不要な要件になってしまうような解釈〔Ⅱ．(2)の見解〕は妥当でなく、権利濫用の抗弁を認めるに当たっての必要な要件として実質的に機能するように解釈する必要があると考える。

#### 2．明白性要件の必要性、予測可能性という点からの検討

司法制度改革推進本部の「知的財産訴訟検討会」においては、無効審判制度を維持するという前提で、侵害訴訟における無効の判断について「明らか」要件を撤廃することが提案され、様々な議論がなされているようである。一方、明白性要件を活用することで審理の迅速化を図ることができる一方、明白性要件は侵害訴訟手続と無効審判手続とで齟齬が生じないように安全弁としても機能していると評価されていることからわかるように<sup>(17)</sup>、明白性要件は必要な要件であり、撤廃するのは妥当でないと考える。

しかしながら、明白性要件を心証の程度の問題と解

釈し〔Ⅱ．(1)、(2)の見解〕、その判断を裁判官の心証による主観的な判断に委ねることとすると、当事者にとっては予測可能性がなく、無用の争いを生じかねない。

#### 3．無効審判制度の必要性、訴訟経済という観点からの検討

紛争の一回的解決を全面に押し出して、特許の有効性の判断と侵害訴訟における被告製品が特許発明の技術的範囲に属するかの判断を、裁判所という一つの機関で行なうことが望ましいとする見解<sup>(18)</sup>がある。

一方、無効審判を請求することで和解等が成立し、紛争が終結することもあり、このような無効審判の機能も大きいとの指摘<sup>(19)</sup>、裁判官に最初に見てもらったほうがわかりやすい案件と、審判官がみたほうがわかりやすい案件というのがあるという指摘<sup>(20)</sup>、非常に技術が難しく、これを裁判官に一から理解してもらうのはなかなか大変だろうという場合は、やはり特許庁で無効審判を提起した方が判断が早く出るだろうという指摘<sup>(21)</sup>などもあり、このような無効審判に対するニーズを考慮すると、全てを裁判所で行なうようにすることは妥当でないと考える。したがって、無効審判制度を存続させることが妥当である。

しかしながら、無効審判制度を存続させることとすると、侵害訴訟ルートと無効審判・審決取消訴訟ルートとの2つのルートにおいて並行して審理が行なわれることになる<sup>(22)</sup>。

この場合、侵害訴訟ルートにおいて、明白性要件を心証の程度の問題と解釈するなど、明白性要件の判断を裁判官の主観的な判断に委ねることとすると、侵害訴訟ルートと無効審判・審決取消訴訟ルートとの2つのルートでは判断主体が異なるのであるから、特に主観的裁量によって判断される無効理由については無効審判・審決取消訴訟ルートにおける判断との間に齟齬が生じることになるのを避けられない。

#### 4．結論

したがって、権利濫用法理の一適用場面であり、権利濫用の抗弁が認められるために必要な要件であることを前提に、予測可能性を確保し、訴訟経済の観点から、重複した審理を防止し、無効審判・審決取消訴訟ルートにおける無効理由に関する判断（特に、審決取

消訴訟における東京高等裁判所の無効理由に関する判断)との間に齟齬が生じないようにするために、明白性要件の解釈としては、心証の程度の問題〔Ⅱ. (1), (2)の見解〕と解釈して裁判官の主観的な判断に委ねるのではなく、客観的な判断基準として機能させるべく、「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場合」<sup>(23)</sup>であるかを指針として判断していく〔Ⅱ. (6)の見解〕のが妥当であると考え<sup>(24)</sup>。

#### Ⅳ. 進歩性に関する明白性要件の判断基準の検討

ここでは、「当該特許が無効とされることが確実に予見される場合」であるかの指針に沿う具体的な判断基準について検討する。

##### 1. 進歩性に関する明白性要件の判断基準の必要性

進歩性の判断は、その発明が周辺技術との関係において相対的に特許する価値があるかどうかを、種々の観点から総合的に評価すること(即ち、発明の技術的価値を評価すること)であり、どのような水準(レベル)のものを「進歩性あり」とするか(即ち、特許になり得る発明の水準をどの程度にするか)は政策的な判断によることになるから、本来、一つの機関が統一された基準の下に評価するのが望ましいと考える。このため、侵害裁判所において進歩性の判断を行なうのは妥当でないと考える。

しかしながら、キルビー事件最高裁判決では、主張できる無効理由を制限していないと解されるため、明白性要件を満たす限り、進歩性の有無についても、侵害裁判所で審理判断することができることになる。

これに関しては、進歩性欠如一般についてその有無を審理判断することが許されるという見解を採用することには無理があると言わざるを得ない<sup>(25)</sup>が、他方、カテゴリーカルに新規性と進歩性のところで境界線を引くのにも抵抗を覚えるとした上で、進歩性に関しても、新規性と同様に無効となることが明白な場合<sup>(26)</sup>がありうることは否定できないから、そのような場合には進歩性の有無を審理判断することは許されるとする見解がある<sup>(27)</sup>が、基本的に、この見解が妥当であると考え。

つまり、進歩性の判断といっても、審査対象又は審理対象となる全ての発明について、特許になり得る発

明の水準を決するような周辺技術との関係における技術的価値の評価(当業者が容易に推考しうるものであるかの評価)を、種々の観点から総合的に行なっているわけではなく、例えば実質的には発明を構成しないものであるかを判断している場合や実質同一であるかを判断している場合もある。

一般に、当業者が容易に推考しうるものであるかを判断する場合は、種々の観点からの総合評価になるため、どの点にウェイトを置くかによって、即ち、判断主体によって評価が異なりやすいのに対し、例えば実質的には発明を構成しないものであるかを判断する場合や実質同一であるかを判断する場合は、判断主体によって評価が異なりにくいと考えられる。

このように、進歩性の判断の中には、発明の技術的価値を種々の観点から総合的に評価する必要があり、その評価が判断主体によって異なりやすいため、特許庁において統一された基準の下に評価することが望ましいものと、判断主体によって評価が異なりにくいと考えられる。つまり、進歩性に関しては、侵害裁判所が、進歩性がないことが明らかであるとの判断を行なっても、無効審判・審決取消訴訟ルートにおける進歩性に関する判断(特に、審決取消訴訟における東京高等裁判所の進歩性に関する判断)との間に齟齬が生じないと思われるものと、そうでないと思われるものが含まれていると考えられる。

しかしながら、明白性要件を心証の程度の問題と解釈し、その判断を侵害裁判所の裁判官の心証による主観的な判断に委ねることとすると、判断主体によって評価が異なりやすいものについて、進歩性のないことが明らかであると判断してしまうことで、無効審判・審決取消訴訟ルートにおける進歩性に関する判断との間で齟齬が生じる可能性が高くなる。

特に、明白性要件については、無効理由に関する審理を進める前の的確な判断を下すことが必要であり、ここで判断を誤ると、重複した審理を防止することができず、訴訟経済に反する結果となり、最悪の場合には紛争の早期解決も図れないことになる。

例えば、侵害裁判所の裁判官が、進歩性がないことが明らかであるとの心証を得たということで、進歩性に関する審理を進め、進歩性がないことが明らかであるとして、権利濫用の抗弁を認め、請求棄却の判決を

しようとしていたところ（例えば口頭弁論終結後判決言渡前など）、無効審判において「進歩性あり」との審決がなされたという場合などが問題となる。

この場合、無効審判における審決は審決取消訴訟において取消される可能性があるため、侵害裁判所としてはどのような対応をとるべきかが問題となる。

このような問題が生じた事件として、東京地判平成15年7月30日（平成14(ワ)第2473号）「中空糸膜濾過装置事件」がある。この判決は、以下のように述べている。

『本件のような事案において、特許権侵害事件を審理する裁判所が、権利濫用の抗弁を肯定して、本件請求を棄却すべきか、無効審判事件における審決が確定するまで中止すべきかは、事案の性質及び審理の進行状況によって異なる対応が考えられ、一様ではないというべきである。本件においては、当裁判所の本件特許の有効性に関する判断を示した上で、控訴審において、審決と本件判決の両者を、一回的に審理し、結論を出すのが、最も、紛争の迅速な解決に資するものと解したため、本判決を言い渡すこととした。』

これは、無効審判事件と並行して、侵害裁判所において「無効理由が存在することが明らか」かどうかを審理してきてしまったため、その審理結果を有効に活用しようとする立場からは妥当なようにも思われるが、そもそも、このように無効審判事件における結論との間に齟齬が生じるような場合まで、侵害裁判所において無効理由の審理・判断を行なっていくのが妥当であるのか疑問である。

つまり、侵害裁判所としては、無効理由に関する審理を開始する際に、明白性要件を客観的な判断基準に沿って判断し、明白性要件を満たさないものは、無効理由の審理を進めないようにする<sup>(28)</sup>のが妥当であると思われる。

なぜなら、侵害訴訟の控訴審でその判断が支持され、無効審判の審決取消訴訟において審決が取消されれば、結果的には問題はなくなるものの、既に2つのルートで重複した審理が行なわれてしまっているから、重複審理を防止できておらず、訴訟経済の観点から問題であると考えられるからである。

また、侵害訴訟の第一審の裁判官が、進歩性がないことが明らかであるとして、請求棄却の判決をしたところ、その控訴審でその判断が覆され、進歩性がない

ことが明らかであるとは言えないとされる<sup>(29)</sup>と、侵害訴訟の第一審で行なわれた進歩性に関する審理は全く無駄になってしまう。この場合、さらに、技術的範囲に属するかなどの本来の侵害訴訟における争点についての審理を行なうことになるが、これでは紛争の早期解決にもならず、問題はより深刻である。

一方、明白性要件を心証の程度の問題と解釈し、その判断を裁判官の心証による主観的な判断に委ねることとすると、当事者にとっては予測可能性がなく、無用の争いを生じかねない。特に、進歩性の有無は争点になることが多いため、無用の争いを防ぐためにも、当事者の予測可能性を確保することは重要であると考ええる。

したがって、予測可能性を確保し、訴訟経済の観点から、重複した審理を防止し、無効審判・審決取消訴訟ルートにおける無効理由に関する判断（特に、審決取消訴訟における東京高等裁判所の無効理由に関する判断）との間に齟齬が生じないようにするために、「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場合」であるかという指針に沿った客観的な判断基準として、進歩性の判断における明白性要件の判断基準を定立する必要があると考える。

## 2. キルビー事件最高裁判決以降の進歩性に関する権利濫用の抗弁の下級審裁判例

### (1) 概観

(i) ここでは、キルビー事件最高裁判決（平成12年4月11日）以降の権利濫用の抗弁に関する下級審裁判例（平成16年1月31日まで）のうち、進歩性の判断がなされたもの（別表<sup>(30)</sup>参照）について概観する。

(ii) 別表に挙げているように、キルビー事件最高裁判決（平成12年4月11日）以降、平成16年1月31日までの間に、権利濫用の抗弁に対して進歩性についての判断を行なった判決は64件あった。なお、控訴審判決や関連事件を入れると74件になる。

別表の事件番号1～48は、侵害裁判所が「進歩性なし」として、明らかな無効理由があると判断したものであり（48件；関連事件等を含めると56件）、事件番号49～64は、侵害裁判所が「進歩性あり」とし、明らかな無効理由があるとは言えないと判断したものである（16件；関連事件等を含めると18件）。以下、

## 別表

番号	事件名	裁判所・判決年月日	事件番号	無効審判（又は異議申立）の結論・審決日 審決取消訴訟の結論・判決日，その他参考情報	備考
1①	連続壁体の造成工法 ①事件	東京地裁 平成12年9月27日	平成10年（ワ） 第25701号	無効審決（H12.5.29）	※2
1②	連続壁体の造成工法 ②事件	東京地裁 平成13年3月30日	平成12年（ワ） 第8204号	1①事件と同じ	※2
2	伸縮自在な歩廊事件	東京地裁 平成12年11月28日	平成10年（ワ） 第25294号	①不成立審決（H11.4.12）→取消判決（H12.7.4） ②無効審決（H11.12.2）→棄却判決（H13.4.24）	※1
3	平滑回路事件	東京地裁 平成12年12月19日	平成11年（ワ） 第10959号	無効審決（H12.10.31）→確定	※2
4	加熱蒸散装置事件	大阪地裁 平成13年2月15日	平成6年（ワ） 第5894号	不成立審決（H7.8.3）→取消判決（H9.2.4） →無効審決（H10.7.1）	※1
5	耐震ロック装置事件	東京地裁 平成13年4月25日	平成11年（ワ） 第12736号	無効審決（H14.6.28）→確定	
6	ガス圧力調整器事件	東京地裁 平成13年5月30日	平成10年（ワ） 第19115号	無効審決（H13.5.1）→棄却判決（H14.3.14）	※2
6'	6事件の控訴審	東京高裁 平成14年3月14日	平成13年（ネ） 第3667号	6事件と同じ	控訴 棄却
7	鋼管及び鋼管杭の施 工方法事件	東京地裁 平成13年6月19日	平成12年（ワ） 第13799号	***	※
7'	7事件の控訴審	東京高裁 平成14年2月27日	平成13年（ネ） 第3684号	7事件と同じ	控訴 棄却
8	磁気ディスプレイシ ステム事件	東京地裁 平成13年7月27日	平成11年（ワ） 第6302号	異議・取消決定（H12.6.21） →棄却判決（H13.3.27）	※1
9	基盤搬送用スカラ型 ロボット事件	東京地裁 平成13年8月27日	平成12年（ワ） 第2530号	無効審決（H13.3.28）→審判請求取下	※2
10 ①	床暖房装置①事件	東京地裁 平成13年9月26日	平成10年（ワ） 第24213号	異議・取消決定（H12.11.14） →棄却判決（H14.3.20）	※2
10 ②	床暖房装置②事件	東京地裁 平成13年9月26日	平成12年（ワ） 第7456号	10①事件と同じ	※2
11	ティッシュペーパー用 包装箱事件	東京地裁 平成13年11月8日	平成12年（ワ） 第20946号	訂正可・無効審決（H13.12.26）→確定	
12	アブレーション装置 事件	東京地裁 平成13年11月13日	平成12年（ワ） 第16531号	無効審決（H14.1.7）→審判請求取下	
13	切換弁事件	東京地裁 平成14年1月29日	平成12年（ワ） 第16275号	***	
14	葉書文面隠蔽用ア タッチメント事件	東京地裁 平成14年1月31日	平成11年（ワ） 第25757号	不成立審決（H12.1.5）→取消判決（H13.8.27） →無効審決（H14.8.30）→棄却判決（H15.4.14）	※1
15	洗濯処理ユニットへ の供給装置事件	東京地裁 平成14年2月21日	平成12年（ワ） 第11902号	訂正可・不成立審決（H15.1.29）	
16	PCストランドの防 錆被覆方法事件	東京地裁 平成14年5月13日	平成13年（ワ） 第1105号	無効審決（H14.2.26）→審判請求取下	※2
17	洗車機事件	東京地裁 平成14年7月18日	平成11年（ワ） 第21942号	無効審決（H13.11.26）→取消判決 （H15.7.18）	※
18	焼結軸受材の製造法 事件	東京地裁 平成14年7月31日	平成13年（ワ） 第8137号	訂正審判請求（H14.9.11）→成立審決 （H14.12.11），無効審判請求（H15.3.20）	※3
19	コンクリート埋設物 事件	大阪地裁 平成14年8月27日	平成13年（ワ） 第831号	①②とも無効審決（H15.1.22） →棄却判決（H15.9.3）	
19'	19事件の控訴審	大阪高裁 平成15年2月27日	平成14年（ネ） 第2776号	19事件と同じ	控訴 棄却
20	植物栽培用容器への 用土充填装置事件	大阪地裁 平成14年9月3日	平成12年（ワ） 第14191号	訂正可・無効審決（H14.7.18）	※2

21	電子音楽再生装置事件	東京地裁 平成 14 年 9 月 27 日	平成 12 年 (ワ) 第 6610 号	不成立審決 (H11. 6. 1, H11. 8. 17) → 取消判決 (H14. 3. 14) → 無効確定 (H15. 10. 31)	※ 1
22	蕎麦麵の製造方法事件	東京地裁 平成 14 年 10 月 3 日	平成 12 年 (ワ) 第 17298 号	訂正可・無効審決 (H14. 6. 21) → 審判請求取下	※ 2
23	軽量粘土事件	大阪地裁 平成 14 年 11 月 12 日	平成 9 年 (ワ) 第 7477 号	無効審決 (H10. 3. 27) → 取消判決 (H12. 5. 31) → 無効審決 (H13. 7. 23) → 棄却判決 (H14. 7. 16)	※ 1
24	配電盤防護装置事件	東京地裁 平成 14 年 11 月 28 日	平成 13 年 (ワ) 第 6797 号	無効審判請求 (H13. 7. 11) → 取下げ (取下登録日 H13. 11. 1)	
25 ①	洗い米①事件	東京地裁 平成 14 年 12 月 12 日	平成 11 年 (ワ) 第 6665 号他	無効審決 (H14. 3. 22) → 棄却判決 (H15. 9. 4)	※ 2
25 ②	洗い米②事件	東京地裁 平成 14 年 12 月 12 日	平成 9 年 (ワ) 第 24064 号他	25 ①事件と同じ	※ 2
26	生態系保護用自然石金網事件	東京地裁 平成 15 年 1 月 30 日	平成 13 年 (ワ) 第 26513 号	無効審決 (H15. 3. 25)	
27	塩味茹枝豆の冷凍品事件	東京地裁 平成 15 年 2 月 26 日	平成 14 年 (ワ) 第 6241 号	無効審決 (H15. 2. 18)	※ 2
28	金属調メラミン樹脂化粧版事件	東京地裁 平成 15 年 2 月 27 日	平成 13 年 (ワ) 第 22569 号	無効審決 (H15. 10. 7)	※ 3
29	版下デザイン装置事件	東京高裁 平成 15 年 2 月 27 日	平成 12 年 (ネ) 第 4200 号	無効審決 (H12. 8. 24) → 棄却判決 (H14. 9. 12)	※ 1
30 ①	エアフィルタ装置①事件	東京地裁 平成 15 年 3 月 12 日	平成 13 年 (ワ) 第 15276 号	①訂正可・無効審決 (H15. 6. 11) → 確定 ②なし	
30 ②	エアフィルタ装置②事件	東京地裁 平成 15 年 6 月 25 日	平成 13 年 (ワ) 第 24051 号	30 ①事件と同じ	
31	加圧処理米の製造方法事件	東京地裁 平成 15 年 3 月 14 日	平成 14 年 (ワ) 第 11630 号	無効審決 (H15. 9. 25)	
32	無線タクシー状況表示システム事件	東京地裁 平成 15 年 3 月 27 日	平成 13 年 (ワ) 第 23830 号	***	
33	マルチウィンドウ表示制御装置事件	東京地裁 平成 15 年 4 月 16 日	平成 13 年 (ワ) 第 15719 号	***	※ 3
34	地山固結工法事件	東京地裁 平成 15 年 4 月 17 日	平成 14 年 (ワ) 第 14010 号	訂正可・不成立審決 (H15. 5. 23; 訂正請求日 H15. 2. 6)	※ 3
35	混合攪拌翼事件	東京地裁 平成 15 年 5 月 28 日	平成 13 年 (ワ) 第 24667 号	無効審決 (H15. 2. 13) → 棄却判決 (H16. 1. 22)	※ 2
35'	35 事件の控訴審	東京高裁 平成 16 年 1 月 22 日	平成 15 年 (ネ) 第 3366 号	35 事件と同じ	控訴 棄却
36	自動洗髪機事件	大阪地裁 平成 15 年 6 月 24 日	平成 14 年 (ワ) 第 7743 号	無効審決 (H15. 5. 13)	※ 2
37	滑落ち防止機構を備えたベッド事件	東京地裁 平成 15 年 7 月 4 日	平成 13 年 (ワ) 第 23480 号	不成立審決 (H13. 2. 5) → 取消判決 (H14. 12. 26) → 無効審決 (H15. 7. 22)	※ 1
38	中空糸膜濾過装置事件	東京地裁 平成 15 年 7 月 30 日	平成 14 年 (ワ) 第 2473 号	不成立審決 (H15. 6. 17)	※
39	暗渠形成装置事件	東京地裁 平成 15 年 8 月 28 日	平成 14 年 (ワ) 第 1574 号	訂正可・無効審決 (H15. 5. 26)	※ 2
40	ワムシ餌料事件	東京地裁 平成 15 年 9 月 4 日	平成 14 年 (ワ) 第 23862 号	***	
41	ロータリジョイント事件	大阪地裁 平成 15 年 9 月 11 日	平成 13 年 (ワ) 第 12757 号	訂正可・無効審決 (H15. 10. 29)	
42	ナースコール装置事件	東京地裁 平成 15 年 9 月 30 日	平成 14 年 (ワ) 第 26399 号	訂正可・無効審決 (H15. 9. 8)	※ 2
43	アルミニウム製可搬式作業台事件	東京地裁 平成 15 年 9 月 30 日	平成 15 年 (ワ) 第 2355 号	***	

44	合成樹脂製クリップ事件	大阪地裁 平成 15 年 10 月 9 日	平成 14 年 (ワ) 第 7456 号	無効審決 (H15. 6. 19)	※ 2
45	横葺き屋根板事件	東京地裁 平成 15 年 10 月 16 日	平成 14 年 (ワ) 第 15810 号	***	
46	コントロールケーブル事件	大阪地裁 平成 15 年 12 月 18 日	平成 14 年 (ワ) 第 7600 号	***	※ 3
47	写真シール自動販売方法事件	大阪地裁 平成 15 年 12 月 25 日	平成 14 年 (ワ) 第 5107 号	訂正可・無効審決 (H15. 3. 7)	※ 2
48	電磁波シールドプラスチック成形品事件	東京地裁 平成 16 年 1 月 20 日	平成 14 年 (ワ) 第 16739 号	***	※ 3

49	記録紙事件	東京地裁 平成 13 年 7 月 17 日	平成 11 年 (ワ) 第 23013 号	不成立審決 (H12. 3. 28, H12. 6. 13) →棄却判決 (H13. 2. 22)	※ 1
49'	49 事件の控訴審	東京高裁 平成 14 年 10 月 31 日	平成 13 年 (ネ) 第 4146 号	49 事件と同じ	控訴棄却
50	壁紙糊付機事件	大阪地裁 平成 13 年 7 月 26 日	平成 12 年 (ワ) 第 4184 号	訂正可・不成立審決 (H13. 5. 11) →棄却判決 (H15. 5. 30)	※ 2
51	温風暖房機事件	東京地裁 平成 13 年 9 月 6 日	平成 11 年 (ワ) 第 24433 号	不成立審決 (H13. 1. 22) →棄却判決 (H15. 1. 29)	※ 2
52	電着画像の形成方法事件	東京地裁 平成 13 年 9 月 20 日	平成 12 年 (ワ) 第 20503 号	***	
53	掘進機事件	大阪地裁 平成 13 年 10 月 18 日	平成 12 年 (ワ) 第 2091 号	***	
54	エアロゾル製剤事件	大阪地裁 平成 13 年 10 月 30 日	平成 12 年 (ワ) 第 7221 号	訂正可・不成立審決 (H14. 5. 29)	
54'	54 事件の控訴審	大阪高裁 平成 14 年 11 月 22 日	平成 13 年 (ネ) 第 3840 号	54 事件と同じ	控訴棄却
55	自動ボウリングスコア装置事件	大阪地裁 平成 13 年 11 月 27 日	平成 8 年 (ワ) 第 4753 号	訂正可・不成立審決 (H12. 8. 18) →取消判決 (H14. 2. 13)	※ 2
56	帯鋼の巻取装置事件	東京地裁 平成 13 年 12 月 21 日	平成 12 年 (ワ) 第 6714 号	不成立審決 (H13. 11. 13)	※ 2
57	重量物吊上用フック装置事件	東京地裁 平成 14 年 4 月 16 日	平成 12 年 (ワ) 第 8456 号	①, ②不成立審決 (H13. 4. 24) →棄却判決 (H15. 6. 17), ①無効審決 (H14. 5. 31) (証拠違い)	※ 2
58	実装基板検査位置生成装置事件	大阪地裁 平成 14 年 4 月 25 日	平成 11 年 (ワ) 第 5104 号	不成立審決 (H13. 10. 23), 他の引例で新たな無効審判請求 (H13. 12. 5) →時機に後れたものとして却下	※ 2
59	6 本ロールカレンダーの構造事件	東京地裁 平成 14 年 6 月 24 日	平成 12 年 (ワ) 第 18173 号	不成立審決 (H11. 9. 9) →棄却判決 (H12. 12. 25)	※ 1
60	カード台紙事件	東京地裁 平成 14 年 10 月 9 日	平成 13 年 (ワ) 第 16820 号	訂正可・不成立審決 (H15. 6. 18)	
61	筋組織状こんにやくの製造方法事件	大阪地裁 平成 14 年 10 月 29 日	平成 11 年 (ワ) 第 12586 号	無効審判継続中 (請求日 H14. 7. 15)	
62	圧流体シリンダ事件	名古屋地裁 平成 15 年 2 月 10 日	平成 8 年 (ワ) 第 2964 号	無効審決 (H13. 1. 9) →取消判決 (H14. 5. 9) →不成立審決 (H15. 7. 23)	※ 1
63	エアマッサージ装置事件	東京地裁 平成 15 年 3 月 26 日	平成 13 年 (ワ) 第 3485 号	①④無効審決 (H14. 7. 31) ②不成立審決 (H14. 7. 31) ③無効審決 (H14. 6. 20) ⑤不成立審決 (H14. 6. 20)	※ 2
64	オーバーヘッド・プロジェクトタ事件	東京地裁 平成 15 年 8 月 27 日	平成 13 年 (ワ) 第 12927 号	不成立審決 (H14. 1. 24), 無効審決 (H15. 2. 21) (2つの引例追加)	※ 2

各事件を事件番号によって x x 事件という。

別表中、「備考」欄に※1 マークを付しているものは、侵害訴訟の判決日より前に審決取消訴訟において「進歩性なし」との判断がなされたものであり、侵害裁判所が「進歩性なし」と判断した 56 件中、8 件あった。また、「備考」欄に※2 マークを付しているものは、侵害訴訟の判決日より前に無効審判における「進歩性なし」との審決がなされていたものであり、侵害裁判所が「進歩性なし」と判断した 56 件中、19 件（関連事件等が 3 件）あった。したがって、侵害訴訟の判決日より前に無効審判・審決取消訴訟ルートにおける判断がなされていなかったものが、29 件（関連事件等が 5 件）あったことになる。

(iii) このような進歩性に関する権利濫用の抗弁の下級審裁判例に関しては、進歩性の判断は、微妙であることが多く、あえて判断しても、無効審判手続の結論と異なることがあり得るし、また、特許権侵害訴訟において、進歩性がないとして請求を棄却し、それが確定した場合には、後に無効審判手続において有効と判断されたとしても、特許権者としては、棄却された部分について再度訴えを提起することはできないと解されるので、特許権侵害訴訟において、判断が微妙な場合に判断することには慎重にならざるを得ないとした上で、進歩性がないといっても、新規性がない場合に近く、比較的容易に無効理由があると判断することができる場合、東京高裁において、既に判断が示されている場合などには、特許権侵害訴訟においても判断できるとし、本判決後の下級審において進歩性がないことが明らかであるとして請求を棄却した事例の多くは以上のような場合であると評価されており<sup>(31)</sup>、この評価はおおむね妥当であると考えられる。

(iv) しかしながら、これらの事件の中には、①「進歩性がないことが明らか」であるとした第一審の判断が、その控訴審で覆され、「進歩性がないことが明らか」であるとは言えないとされたもの（7 事件及び 7' 事件）、②無効審判で「進歩性なし」との無効審決がなされた後、侵害裁判所が「進歩性がないことが明らか」であるとして請求棄却の判決をしたところ、その後、無効審判の審決取消訴訟で「進歩性なし」とは言えないとして取消判決がされたもの（17 事件）、③侵害裁判所で「進歩性がないことが明らか」であるとして請求棄却の判決を言い渡そうとしたところ、その直前に、

無効審判において「進歩性あり」との審決（請求不成立審決）がなされたもの（38 事件）など、「進歩性がないことが明らか」との判断が誤っているとされたものや無効審判・審決取消訴訟ルートにおける判断との間に齟齬が生じてしまったものもあり、訴訟経済の観点、紛争の早期解決の要請という観点からは望ましくない結果になってしまったものもある。

(v) 一方、現実に齟齬が生じてしまったわけではないが、問題と思われるものもある。例えば、18 事件（焼結軸受材の製造法事件）、28 事件（金属調メラミン樹脂化粧版事件）、33 事件（マルチウィンドウ表示制御装置事件）、34 事件（地山固結工法事件）、46 事件（コントロールケーブル事件）、48 事件（電磁波シールドプラスチック成形品事件）である。これらの事件では、公知技術に対する公知技術の適用が容易であるかを判断しており、この判断は種々の観点からの総合的な評価が必要であるから、無効審判・審決取消訴訟ルートにおける判断との間で齟齬が生じるおそれが高いと考えられる。このため、無効審判の審決も出されていない段階で、「無効理由が存在することが明らか」であるとして判決をしたのは妥当でなかったと思われる。なお、これらの事件には、別表では備考欄に※3 マークを付している。

また、34 事件（地山固結工法事件）では、進歩性がないことが明らかであるとして棄却判決（判決日：平成 15 年 4 月 17 日）をしたが、その直後に、無効審判（無効 2002-35198）で、訂正が認められ、進歩性ありとして請求不成立の審決（判決日：平成 15 年 5 月 23 日）がなされた。この無効審判では、平成 15 年 2 月 6 日に訂正請求がなされている。一方、34 事件では、平成 14 年 12 月 24 日に口頭弁論が終結され、平成 15 年 4 月 17 日に判決が言い渡されている。つまり、34 事件の口頭弁論終結後、判決言渡前に、無効審判において訂正請求がなされたことになる。このような場合、権利濫用の抗弁を認めて請求を棄却しようとしているならば、「特段の事情」があるかを審理すべく（つまり、訂正請求の内容を審理すべく）、審理を再開するのが妥当であると考えられる。なお、本事件では、審理は再開されなかったようである。審理を再開しないのであれば、「技術的範囲に属さない」との結論も出ていたのであるから、あえて進歩性の有無についての判断を示す必要はなかったと思われる。なお、本事件では、現

実に進歩性の判断に齟齬が生じたものとしては取り上げていないが、訂正請求では主に「固結用薬液」が「速硬性の固結用薬液」に訂正されただけであり、単に引用発明との差異を明確にただけであると見ることもでき、このように見た場合には、進歩性の判断に齟齬が生じたことになる。

なお、15 事件（洗濯処理ユニットへの供給装置事件）では、無効審判において訂正請求が認められ、不成立審決がなされており、見かけ上、判断に齟齬が生じているように見えるが、これは、訂正請求によって、本事件において「進歩性なし」とされた請求項 1 を削除し、本事件では対象になっていない請求項を残したためであり、実際には齟齬は生じていない。

## (2) 検討

ここでは、(1) で現実に問題が生じたものとして挙げた①～③の 3 つの事件（別表では備考欄に※マークを付している）について検討する。

### ① 7 事件及び 7' 事件（鋼管及び鋼管杭の施工方法事件）

(i) 第 1 審（7 事件）の結論と控訴審（7' 事件）の結論とを比較すると、第 1 審（7 事件）の結論と控訴審（7' 事件）の結論とでは、公知文献 1 記載の発明のラセン翼に代えて、公知文献 3 記載の発明の拡張翼の構成を適用して、本件第 1 発明の構成を得ることが、当業者にとって容易に想到し得たものかどうかの判断が異なっている。

(ii) 第 1 審（7 事件）では、技術分野の共通性を重視し、さらに同様の作用効果も奏するのであるから、適用は容易であると判断したのに対し、控訴審（7' 事件）では、掘削開始時の杭芯のずれを防止するという本来の課題やねじり込み作用を担うというラセン翼の基本的な機能を重視して検討した上で、適用は容易でないと判断した。このことから、公知技術に対する公知技術の適用が当業者にとって容易であるかを判断するには、動機づけとなり得るものがあるかなど種々の観点から総合的な評価を行なうことが必要であり、同じ引用発明に基づく場合であっても、どの点にウェイトをおいて評価するかによって（つまり、判断主体によって）、進歩性の判断が異なってしまうことがわかる。

### ② 17 事件（洗車機事件）

(i) 本事件と無効審判・審決取消訴訟ルートとでは、

対象となった特許発明は同一であり、引用発明（公然実施発明）も同一である。

(ii) 本事件の結論と審決取消事件の結論とを比較すると、本件発明と公然実施発明との相違点（幅方向限界位置検出器、「長手方向退避位置検出器」）の認定は共通している。なお、本事件の結論と無効審判の結論とはほぼ同じである。一方、本事件の結論と審決取消事件の結論とでは、相違点（幅方向限界位置検出器、「長手方向退避位置検出器」）についての評価が異なり、この結果、当業者にとって容易に想到しうることであるかの判断も異なるものとなっている。

(iii) 本事件（及び無効審判事件）では、相違点について特に証拠を示すことなく、当業者が容易に想到しうるかと判断されたのに対し、審決取消事件では、相違点について、公然実施発明から必然的に導かれるようなものでもなく、周知の技術的事項であるとか、適用が容易であるとかという証拠や事情もないと判断された。このことから、公然実施発明（公知技術）に対して周知技術等を適用したものであると判断する場合であっても、周知技術等であることの認定を客観的な証拠によらずに行なってしまうと、判断主体によって周知技術等であるとの評価が異なって、結果的に進歩性の判断も異なってしまうことがわかる。

### ③ 38 事件（中空糸膜濾過装置事件）

(i) 本事件と無効審判・審決取消訴訟ルートとでは、対象となった特許発明は同一であり、引用発明、参考資料も同一である。

(ii) 本事件の結論と無効審判事件の結論とを比較すると、本件発明と引用発明 1（869 公報；特公昭 53-35869 号公報）との一致点及び相違点の認定はほぼ同じである（本事件では相違点 3 を認定しているのに対し、無効審判事件ではこの点を認定していない点のみ異なる）。また、相違点 1, 2 に関係する引用発明 2（916 公報；特開昭 58-183916 号公報）の記載の認定も同じである。一方、本事件の結論と無効審判事件の結論とでは、引用発明 1 の濾過装置に引用発明 2 に記載される事項を適用して（組み合わせる）本件発明の構成とすることが、当業者にとって容易に想到しうることであるかの判断が異なっている。

(iii) 本事件では、技術分野が共通するから（仕切板の存在は本質的事項でないとする）、組み合わせは容易であると判断したのに対し、無効審判事件では、

技術分野の共通性だけでなく、濾過機構や仕切板の技術的意義等、種々の点を検討した上で、組み合わせは容易でないと判断した。このことから、公知技術に対する公知技術の適用が当業者にとって容易であるかを判断するには、動機づけとなり得るものがあるかなど種々の観点から総合的な評価を行なうことが必要であり、同じ引用発明に基づく場合であっても、どの点にウェイトをおいて評価するかによって（つまり、判断主体によって）、進歩性の判断が異なってしまうことがわかる。

### (3) 結論

(2) で見てきたように、明白性要件を心証の程度の問題と解釈し、その判断を裁判官の心証に委ねたのでは、このような事態が生じるのを防ぐのは難しいと考える。

したがって、訴訟経済の観点から、重複した審理を防止し、無効審判・審決取消訴訟ルートにおける無効理由に関する判断（特に、審決取消訴訟における東京高等裁判所の無効理由に関する判断）との間に齟齬が生じないようにするために、「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場合」であるかという指針に沿った客観的な判断基準として、進歩性の判断における明白性要件の判断基準を定立する必要があると考える。

## 3. 進歩性に関する明白性要件の判断基準

### (1) 第1の基準

(i) 侵害裁判所において審理を開始する際に、無効審判における審決のみならず、審決取消訴訟における判決までなされている場合がある。この場合に、審決取消訴訟の判決において無効理由を有することが示されているのであれば、「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場合」であると言える。

したがって、侵害裁判所において審理を開始する際に、審決取消訴訟の判決において無効理由を有することが示されているか否かは明白性要件の判断基準となる。つまり、無効理由に関する審理開始前に、審決取消訴訟の判決において無効理由を有することが示されている場合には、侵害裁判所ではこの判断に従って審理・判断すべきであり、この判断に従っている限り、

明白性要件を満たすことになる。

(ii) 一方、審決取消訴訟の判決において無効理由を有することが示されていない場合（例えば、無効審判が請求されていない場合、無効審判係属中の場合、無効審判における審決は出されているものの、審決取消訴訟における判決までは出されていない場合など）には、この第1の基準を満たさないため、後述する第2の基準に基づいて明白性要件を満たすかを判断することになる。

### (2) 第2の基準

#### (i) 進歩性の審査基準からの検討

(a) 特許庁の審査基準<sup>(32)</sup>によれば、進歩性の判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行なわれる。

具体的には、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を認定し、この認定を基礎として、引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定しうる論理の構築を試みる。この結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

そして、審査基準では、論理づけの具体例を、(A) 最適材料の選択・設計変更（例えば、一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更など）、単なる寄せ集め、(B) 動機づけとなり得るもの（例えば、技術分野の関連性、課題の共通性、作用・機能の共通性、引用発明の内容中の示唆）の2つに分けて示している。(A)に該当する場合は、当業者の通常の創作能力の発揮であるとし、(B)に該当する場合は、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となるとしている。

つまり、(A)に該当する場合（即ち、単なる設計変更、単なる寄せ集めに該当する場合は、当業者の通常の創作能力の発揮である（即ち、当業者の通常の創作能力の範囲内のものである）として、当業者が予期し得ない効果を奏するなどの特段の事情がない限り、請求

項に係る発明及び引用発明や周知技術等の認定を正しく行なうだけで、直ちに進歩性なしとの論理づけができることになる。

これに対し、(B)に該当する場合（即ち、引用発明の内容に例えば技術分野の関連性等の動機づけとなりうるものがある場合）は、当業者の通常の創作能力の範囲内であるとは言えないため、それだけで進歩性なしとの論理づけができるわけではなく、進歩性なしとの論理づけをする際に有力な根拠となるにすぎず、進歩性なしとの論理づけができるかは、適用を阻害する要因があるか、引用発明に対して有利な効果（予期しない効果、顕著な効果）があるかなど種々の観点からの総合評価となる。

(b) 上述の(B)に該当する場合は、種々の観点からの総合的な評価で判断を行なう必要があるため、請求項に係る発明及び引用発明や周知技術等の認定が同じように行なわれたとしても、判断主体がどの点にウェイトをおくかによって判断にばらつきが生じやすいと考える。

(c) 一方、上述の(A)に該当する場合には、当業者が予期し得ない効果を奏するなどの特段の事情がない限り、直ちに進歩性なしとの論理づけができ、「原則として進歩性なし、但し、特段の事情がある場合は例外」というように、原則・例外の判断を行なえば良いため、判断主体によって判断にばらつきが生じにくいと考えられる。

(d) したがって、(A)に該当する場合であるか、即ち、当業者の通常の創作能力の範囲内のものであるか〔最適材料の選択・設計変更（例えば、一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更など）や単なる寄せ集めに該当するか〕を判断基準とするのが妥当であると考えられる。

(ii) 進歩性の判断において用いられる経験則からの検討

(a) 進歩性の判断では、「容易に発明することができた」か否かを直接立証することは困難であるため、公知事実や周知事実などの間接事実の証明があれば、経験則（経験から帰納的に得られた事物に関する法則）を用いて、「容易に発明することができた」という主要事実があるものとして、事実上推定することになる。

(b) 例えば、出願又は特許にかかる発明の構成要件の一部を除いて、一の引用文献に記載されている公知事実（公知技術）と同一であり、残りの一部が他の引用文献に記載されている公知事実と同一であることを証明できれば、経験則（技術分野、課題、作用・効果のいずれかが共通しているとか、引用文献中にこれら結びつけることについて示唆があるとかという場合には当業者はこれらの公知事実を結びつけて、より良いものを創り出すという経験則）を用いて、「容易に発明することができた」という主要事実があるものと推定することになる（以下、第1の例という；公知事実に対する公知事実の適用を判断するもの）。

一般に、この第1の例のように、公知事実に対する公知事実の適用を判断する場合には、上述の進歩性の審査基準における(B)に該当する場合であるかの判断を行なうことになると考えられる。

(c) また、例えば、出願又は特許にかかる発明の構成要件の一部を除いて、一の引用文献に記載されている公知事実と同一であり、残りの一部が周知事実（周知事項、周知技術、慣用技術、技術常識等）<sup>(33)</sup>であることを証明できれば、経験則（当業者は公知技術に周知事実を利用して、より良いものを創り出すという経験則）を用いて、「容易に発明することができた」という主要事実があるものと推定することになる（以下、第2の例という；公知事実に対する周知事実の適用を判断するもの）。

一般に、この第2の例のように、公知事実に対する周知事実の適用を判断する場合には、上述の進歩性の審査基準における(A)に該当する場合であるかの判断を行なうことになると考えられる。

(d) ところで、経験則には、蓋然性の高いもの（必然に近いもの）から低いものまで様々なものがあるが、このうち、蓋然性の高い経験則は、例外が稀有であって、これに準拠する判断はそれだけ信頼に値するといえる<sup>(34)</sup>。

つまり、上記の第1の例と第2の例とを比べて見ると、残りの一部が第1の例では公知事実であるのに対し、第2の例では周知事実である点で異なるが、周知事実は当業者であれば当然に利用することが想定できるため、第1の例の経験則と、第2の例の経験則とでは蓋然性の高さが異なり、第2の例の経験則の方が高い蓋然性を有するものであると考えられる。したがっ

て、この第2の例の経験則にしたがった判断はより信頼に値するものであると考えられる。つまり、第2の例のような蓋然性の高い経験則にしたがった判断であれば、信頼性が高いため、無効審判・審決取消訴訟ルートにおける判断との齟齬が生じることはより少なくなると考えられる。

(e) したがって、上記第2の例のように、公知事実に対して周知事実を適用したものであると認定できるかを判断基準とするのが妥当であると考ええる。

### (iii) 結論

(a) 上記(i)で見てきたように、「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場合」であるかという指針に沿う進歩性に関する明白性要件の判断基準としては、当業者の通常の創作能力の範囲内であるか[即ち、進歩性の審査基準の(A)に該当する場合であるか]を判断基準とするのが妥当であると考ええる。

つまり、当業者の通常の創作能力の範囲内であると認定できる場合は、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断して、権利濫用の抗弁を認めることができる一方、当業者の通常の創作能力の範囲内でないとは判断される場合(例えば当業者が予期し得ない効果を奏するなどの特段の事情がある場合や上記進歩性の審査基準の(B)に該当する場合は、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断すべきでなく、したがって、権利濫用の抗弁を認めるべきでないと考ええる。

ここで、当業者の通常の創作能力の範囲内であるかという判断基準の具体的態様としては、例えば、①単なる設計変更[単なる材料の置換、均等物による置換、単なる転用、技術の具体的適用に伴う設計変更(例えば試行錯誤によって寸法や量などを決めること)などを含む]に該当するかという判断基準と、②新しい効果を生ずることのない単なる寄せ集めに該当するかという判断基準とが含まれる。また、①の単なる設計変更に該当するかの判断基準の中には、実質同一(即ち、周知技術・慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を生じないもの)であるかの判断基準が含まれる。

(b) 一方、上記(ii)で見てきたように、「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場合」である

かという指針に沿う進歩性に関する明白性要件の判断基準としては、上記第2の例のように、公知事実に対して周知事実を適用したものであると認定できるかを判断基準とするのが妥当であると考ええる。

一般に、①の単なる設計変更に該当するかを判断する場合には、この第2の例のように、公知事実に対して周知事実を適用したものであると認定できるかを判断することになると考える。上記(ii)で見たように、この判断は信頼性が高いため、当業者の通常の創作能力の範囲内であるかの判断基準の中でも、特に、単なる設計変更に該当するかの判断基準(実質同一であるかの判断基準を含む)が、進歩性に関する明白性要件の判断基準として最も好ましいことになる。

(c) 要するに、当業者の通常の創作能力の範囲内であるかは、一般に、以下のようにして判断することになると考える。

(c-1) まず、公知事実に対して周知事実を適用したものであると認定できる場合は、①の「単なる設計変更」に該当するとして、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断する。なお、周知事項、周知技術、慣用技術の認定は、それを裏付ける証拠に基づいて行なうことが必要であると考ええる。これは、明白性要件の判断の適正を担保するためである。

但し、当業者が予期し得ない効果を奏する等の特段の事情があると認められる場合には、①の「単なる設計変更」に該当しないことになるため、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断すべきでない。

(c-2) 特に、公知事実に対して、周知技術や慣用技術を付加したり、削除したり、転換したりしたもので、新たな効果を奏しないと認定できる場合は、①の単なる設計変更に含まれる「実質同一」に該当するとして、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断する。

(c-3) また、公知事実に含まれる構成要素の一部を均等物によって置換したものであると認められる場合は、その均等物で置換することが周知事項であると認められるときは、たとえ均等物が周知技術でなく、単に公知技術であるに過ぎないときであっても、「単なる設計変更」に該当するとして、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断する。

例えば、公知事実の構成要素に真空管が含まれてい

る場合であって、侵害訴訟において対象となっている特許権の出願時には真空管の代わりにトランジスタを用いることが周知事実になっていたと認められる場合には、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断する。

(c-4) 一方、公知事実や周知事実が有機的に結合していないと認定できる場合やそれぞれの構成要素が機能的又は作用的に関連していないと認定できる場合は、「単なる寄せ集め」に該当するとして、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断する。

但し、当業者が予期し得ないような新たな効果を奏する等の特段の事情があると認められる場合には、「単なる寄せ集め」に該当しないことになるため、進歩性なしの無効理由が存在することが明らかであると判断すべきでない。

## V. 終わりに

本論文では、キルビー事件最高裁判決の採用した権利濫用の抗弁の明白性要件について、発明の進歩性に関して必要と思われる判断基準を検討した。

そして、明白性要件については、心証の程度の問題ではなく、客観的な判断基準として機能させるべく、「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場合」であるかを指針として判断していくのが妥当であるとした上で、この指針に沿った進歩性に関する具体的な判断基準として、上記第1の基準及び第2の基準を提示した。

一方、無効理由の中には、進歩性のほかにも、明細書の記載要件に関する無効理由や新規事項に関する無効理由などのように、実務上問題となることが多く、「明らか」であるかの判断が困難であるものが存在する。今後、これらの進歩性以外の無効理由についても、無効理由毎に明白性要件の解釈として具体的な判断基準を検討していくことが必要であると思われる。

## 注

- (1) 牧野利秋監修・本間崇編集『座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって』111頁, 112頁〔松尾和子弁護士発言〕
- (2) 特許第1委員会第3小委員会「権利無効・権利濫用法理に係わる判決研究(その1)」知財管理 53巻8号 1232頁(2003)に、争点に無効主張があったもののうち34%で無効判断がなされ、無効判断がなされた判決のうち54%が

進歩性判断によるものであるとの報告がある。

- (3) 大瀬戸豪志「無効理由を有することが明らかな特許に基づく特許権の行使と権利の濫用」Law & Technology14号 25頁(2001)
- (4) 小泉直樹・知的財産研究所共編『特許の有効性と侵害訴訟』38頁〔君嶋祐子〕(経済産業調査会・2001)
- (5) 牧野利秋ほか「知的財産関連訴訟の現況と展望」NBL766号 19頁〔牧野利秋弁護士発言〕(2003)には、容易推考性の判断が一番問題になるところは単に事実認定ではなくて、判断要素が非常に入りますので、審決取消訴訟で果たして同じ判断が出るのかとの指摘がある。
- (6) 高部眞規子「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用」法曹時報 54巻 5号 254頁(2002)
- (7) 高部・前掲注(6)254頁
- (8) 田村善之「特許侵害訴訟における無効の主張を認めた判決—半導体装置事件—」知財管理 50巻 12号 1856頁(2000)
- (9) 大野聖二「特許侵害訴訟における無効主張—TIvs. 富士通 キルビー最高裁判決を契機として—」知財研フォーラム 42号 40頁(2000)
- (10) 牧野利秋「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用」特許研究 32号 18頁(2001)
- (11) 辰巳直彦「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等の請求と権利の濫用」民商法雑誌 124巻 1号 129, 130頁(2001)
- (12) 牧野(監)・本間(編)・前掲注(1)113頁, 114頁〔飯村敏明裁判官発言〕
- (13) 近藤恵嗣「特許の無効を理由とする権利濫用の抗弁」大場正成先生喜寿記念『特許侵害裁判の潮流』21頁(発明協会・2002)
- (14) 高林龍「無効理由が存在することが明らかな特許権に基づく差止め等請求と権利の濫用—富士通半導体訴訟上告審判決」判例時報 1728号(判例評論 503号)220頁(2001)
- (15) 竹田稔『知的財産権侵害要論 特許・意匠・商標編』275, 276頁(発明協会・第4版・2003)
- (16) 高林龍「特許侵害訴訟における信義則・権利の濫用」法曹時報 53巻 3号 558頁(2001)
- (17) 定塚誠・中吉徹郎「知的財産権訴訟の現状と展望」Law & Technology21号(2003) 18頁, 19頁
- (18) 例えば、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 19頁(2003)には、最高裁の意図は、無効判断を特許庁から侵害訴訟の係属する裁判所にシフトさせ、無効審判及びその審決取消訴訟を減少させることであると解されるが、このような最高裁の意図とは異なり、依然として無効審判は増加傾向にあると述べられている。
- (19) 牧野利秋ほか・前掲注(5)17頁〔阿部氏発言〕
- (20) 牧野利秋ほか・前掲注(5)20頁〔片山英二弁護士発言〕

- (21) 牧野利秋ほか・前掲注(5)20頁〔牧野利秋弁護士発言〕
- (22) なお、当事者の側で、技術内容や争点などを考慮して、権利濫用の抗弁と無効審判のうちいずれか一方を選択するようにすれば、重複した審理が並行して行なわれるのを防止することができるとともに、裁判所及び特許庁のそれぞれの役割、能力を最大限に活用することで、審理の迅速化を図れるようになると思われるが、多くの事件では、権利濫用の抗弁が主張されるとともに、無効審判の請求もなされているというのが実情である。
- (23) キルビー事件最高裁判決の原審（東京高判平成9年9月10日知裁集29巻3号819頁）は、「無効とされる蓋然性がきわめて高い特許権に基づき第三者に対して権利を行使することは、権利の濫用として許されるべきことではない。」と判示しているが、これと同様であると考えている。
- (24) 訴訟経済に反する結果になるかどうかという観点で見えていく見解〔Ⅱ. (3)の見解〕や紛争の早期解決を図れるかどうかで判断する見解〔Ⅱ. (4)の見解〕も、明白性要件を判断していく上での指針を与えるものであるが、これらの指針は、「当該特許が無効とされることが確実に予見される場合」であるかの指針に含まれるものであると考える。
- (25) 田村・前掲注(8)1855頁、その理由として、以下の点を挙げている。進歩性の要件に関しては微妙な判断を必要とすることが少なくないから、進歩性の判断が異なることになるのを避けられず、これでは何のために無効審判制度を設け、ルートを一元化したのか分からなくなるから、裁判所によって判断が分かれるような無効事由はその審理判断を許容すべきでない。また、無効審判制度のもう一つの趣旨であるスクリーニング機能も害される。さらに、微妙なケースで進歩性欠如と判断され非侵害との判決が下された場合、後の無効審判で進歩性が肯定され登録が維持されることになったとしても、再審事由には該当しないので、判決はそのまま維持されることになり、特許権者の救済の余地がなくなる。
- (26) 田村・前掲注(8)1855, 56頁には、単なる公知技術の寄せ集めであることが明白な場合や当業者にとって公知の機械に、当業者どころか広く一般の技術者に知られている慣用手段を組み合わせたものなどが挙げられている。
- (27) 田村・前掲注(8)1855, 56頁
- (28) できるだけ侵害の成否（技術的範囲の属否）で結論を出せないかを検討すべきであり、それが可能であるならばそちらの審理を進める方が妥当であると考え。一方、侵害の成否で結論を出すのも妥当でないと考え場合には、審理を中止せざるを得ないのではないかと考える。
- (29) このような問題が生じた事件として、例えば、東京地判平13年6月19日（平成12(ワ)第13799号）及び東京高判平14年2月27日（平成13年（ネ）第3684号）「鋼管杭及び鋼管杭の施工方法事件」がある。
- (30) 別表には、最高裁判所ホームページの「知的財産権裁判例の検索」及びLEXデータベースを用い、「濫用」「進歩性」「無効」又は「濫用」「無効」「29条2項若しくは29条第2項」をキーワードとして検索を行なって得られたものから、進歩性の判断がなされているものを選んで載せている。
- また、特許第1委員会第3小委員会・前掲注(2)1231頁、大瀬戸豪志「特許権の濫用に関する最近の判例動向」[http://www.kclc.or.jp/japanese/center/research/ipr2001/pdf/ooseto\\_f.pdf](http://www.kclc.or.jp/japanese/center/research/ipr2001/pdf/ooseto_f.pdf)などを参照して追加したものもある。
- 別表では、各事件は基本的に判決日順にしているが、関連する事件（表中、番号に①②を付している）や控訴審（表中、番号に「^」を付している）は続けて記載している。また、別表には、異議申立や無効審判の結論・審決日や審決取消訴訟の結論・判決日、その他の参考情報として、特許庁ホームページの特許電子図書館の「経過情報検索」「審判情報検索」及び最高裁判所ホームページの「知的財産権裁判例の検索」で調べたものを載せている。なお、審判・審決取消訴訟が繰り返されているような場合などは、進歩性にかかわるもののみを記載している場合がある。また、この欄で①、②等で示しているのは特許権などの権利が2つ以上あった場合である。さらに、調査した結果何も発見できなかったものは\*\*\*で示している。
- (31) 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4 知的財産関係訴訟法』228頁（青林書院・2001）、及び、司法研修所編『特許権侵害訴訟の審理の迅速化に関する研究』108, 109頁（法曹会・2003）
- (32) 特許庁編『特許・実用新案審査基準』（2001・発明協会）第Ⅱ部第2章新規性・進歩性12頁～21頁
- (33) 「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知られたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいう。「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術（周知技術、慣用技術を含む）又は経験則から明らかな事項をいう（特許庁編・前掲注(32)第Ⅱ部第2章新規性・進歩性3頁）。
- (34) 中野貞一郎ほか『新民事訴訟法講義』294頁（有斐閣大学双書・補訂版・2000）

(原稿受領 2004. 2. 16)