

Title	特許無効審判と特許権侵害訴訟における特許の無効判断：特許無効のダブルトラックの状態が研究開発戦略に及ぼす影響
Author(s)	東野, 博文
Citation	年次学術大会講演要旨集, 30: 743-746
Issue Date	2015-10-10
Type	Conference Paper
Text version	publisher
URL	http://hdl.handle.net/10119/13382
Rights	本著作物は研究・技術計画学会の許可のもとに掲載するものです。This material is posted here with permission of the Japan Society for Science Policy and Research Management.
Description	一般講演要旨

2 F 1 4

講演題目 特許無効審判と特許権侵害訴訟における特許の無効判断 —特許無効のダブルトラックの状態が研究開発戦略に及ぼす影響—

○東野 博文（弁理士）

1. はじめに

平成12年4月11日のキルビー特許事件の最高裁判決から15年を経過し、また平成17年4月1日に施行された特許法104条の3から10年を経過している¹⁾。他方で、特許庁の無効審判とその審決に対する知財高裁の審決取消訴訟において特許無効を争う伝統的な方法も存在するため、侵害訴訟とダブルトラックの状態となっている。そして、特許侵害訴訟における特許の無効判断は民事訴訟手続きに従うため、特許庁の無効審判・審決取消訴訟という行政訴訟ルートとは、判決内容をみると若干差異があるようにも思える²⁾、³⁾。そこで、このダブルトラックの状態について、特に大学・公的研究機関におけるイノベーションに向けた研究開発戦略⁴⁾に及ぼす影響について主に検討したい。

2. 特許法104条の3の制定経過と特許無効のダブルトラックの状態

2.1. 特許庁の無効審判制度の概要

（特許法第二百三十三条） 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。（以下、略）

2.2. 平成12年4月11日のキルビー特許事件の最高裁判決の概要

日本の特許法においては、裁判所は特許の無効理由について判断できない、というのが判例（大審院）であり、行政法学の見地から、通説もこれを支持していた。即ち、特許の有効・無効の対世的な判断は、特許無効審判手続の専権事項であり、特許無効審判の無効審決が確定するまで特許は有効として扱われ、裁判所も特許権等の侵害訴訟の場面ではその有効性を対世的に否定することはできない。キルビー特許事件の最高裁判決は、この従来の判例を変更するものである。

〔事案の概要〕

（1）キルビー特許とは、テキサス・インスツルメンツ(TI)のジャック・キルビィ氏が発明した半導体集積回路の基本特許をいう。

（2）特許の内容…半導体基板に複数の回路素子を物理的に離間した状態で配置し、絶縁物質上の導体を被着して配線するという基本原理を内容としている。これはハイブリッドIC段階のアイデアであり、今日の半導体上に集積された回路には使用されていない。

（3）日本での特許権利化状況

①特許第320249号…半導体装置、1960年出願、1965年公告、1977年登録、1980年満了

②特許第320275号…半導体装置、特許第320249号より分割したものを更に分割した孫にあたるもの。1964年再度分割、1986年公告、1989年登録、2001年満了予定

特許第320275号は、日本で原特許出願後に分割して特許査定された孫特許権である。原特許出願時の法律に基づき、15年後の2001年まで特許権が有効となる。この間に半導体製品の使用量は膨大となったため、課される特許ライセンス料も多額となった。

（4）キルビー特許事件[富士通半導体訴訟]の訴訟手続き

T I が特許第 320275 号を根拠にライセンス料の支払いを求めたのに対して、富士通は自社 DRAM 製品が当該特許に抵触しないものと主張して、非抵触の確認を求める民事訴訟を日本国内で提訴した。論点は DRAM のキャパシタが基板と一体か否かである。

(i) 東京地判、平成 3(ワ)9782…1994 年 8 月 31 日の地裁判決で、富士通の製品は当該特許に抵触していないと判示した。特許請求の範囲に示される半導体回路では全ての素子が基板内に存在する必要があるが、DRAM のキャパシタは基板に含まれておらず特許に抵触していないと判示した。

(i i) 東京高判、平成 6(ネ)3790…1997 年 9 月 10 日の控訴審判決で、特許第 320275 号については、既に失効した特許第 320249 号や、特許第 320249 号から分割されて拒絶査定となった他の特許と事実上は同じ発明であり、分割は認められないと判示した。

(i i i) 特許庁審決…1997 年 11 月 19 日、当該特許の無効審決が出された。

(i v) 最高裁判決、平成 10(オ)364…2000 年 4 月 11 日の上告審判決で、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権等の侵害訴訟を審理する裁判所は、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であると認められるときは、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旨判示した。

2.3 特許法 104 条の 3 (特許侵害訴訟における特許の無効判断)

〔趣旨〕平成一六年の裁判所法等の一部改正により、特許制度の特殊性を踏まえ、キルビー判決がその根拠とした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更に推し進め、無効理由の存在の明白性の要件に代えて、侵害訴訟において、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、当該訴訟におけるその特許権の行使は許されない旨を明文の規定で定めた。これにより、紛争のより実効的な解決等を求める実務界のニーズを立法的に解決した。

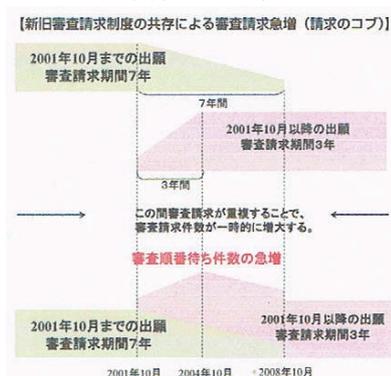
2.4. 特許無効のダブルトラックの状態が特許侵害訴訟に及ぼす影響

—特許庁と知財高裁との乖離問題—³⁾

2.4.1 進歩性判断の動き～平成 10 年代

わが国の特許法 29 条 2 項は、いわゆる事後分析法を採用しており、事後分析法には後知恵排除の要件が絶対必要である。そこで、我が国の特許審査においても、進歩性判断基準として、米国特許法の判例法理である【教示、示唆、動機付けなどの論理付け】と同様の理由付けを伝統的に要求していた。

2.4.2 平成 14 年ころには、同一技術分野論が特許実務を席卷



同一技術分野論の概要

- (1) 特許出願に係る発明Aに最も近い先行発明A'(主引用例)を同一技術分野から探す
- ↓
- (2) 特許出願に係る発明Aと先行発明A'との一致点と相違点(α)とを認定する
- ↓
- (3) 相違点αを開示する副引用例を同一技術分野から探す
- ↓
- (4) 副引用例を発見したら組み合わせ阻害要因を探す
- ↓
- (5) 組み合わせ阻害要因がないときには進歩性なしと認定する
(同一技術分野で引用例が見つからないときには別の動機付けを探す)

平成 14 年当時、特許庁と裁判所に事件滞貨の山があった。⁵⁾

即ち、平成 13 年度の特許法改正により、特許出願について、出願審査の請求をすることができる期間は、平成 13 年 10 月 1 日の新規特許出願分より、従前の「7 年以内」から『3 年以内』に変更された。(特許法第 48 条の 3) すると、特許庁の立場からは、平成 16 年度

から特許出願の審査請求期限が「7年以内」と『3年以内』が併存して、大略5年程度の期間、単年度に審査すべき件数が大幅増すると予想された。そこで、任期付職員（特許審査官補）の制度を導入して、平成16年度から平成20年度まで毎年約100人、累計約500人の審査官補を採用する制度を設けた。

また、特許審査を簡易・迅速に行ない行政効率を高める立場から、いわゆる同一技術分野論が導入された。従前は、進歩性を否定することは、きめ細かな論理付けを要求され、審査官・審判官は苦難の日々であった。しかし、同一技術分野論の登場後、阻害要因がない限り、進歩性を簡単に否定できるようになった。阻害要因は権利者の立証責任となった。

2.4.3 「進歩性判断が厳し過ぎ」との批判を受けて、知財高裁は進歩性判断を実質的修正

平成15、6年頃の状況は、進歩性判断について、特許庁は「特許庁は厳しいが裁判所はもっと厳しい」、「特許庁は裁判所の判断基準に従うだけ」との立場であった。平成17年4月知的財産高等裁判所が設置されたが、裁判所の特許無効判決の日常化していた。

そこで、知財高裁の判決文中の進歩性判断に、容易想到性という言葉が用いられるようになった。ここで、容易想到性は、進歩性判断における事後分析法の相異なる2つの段階『想到性』と『容易性』を峻別するものである。

想到性の問題は、基本的には、公知技術の探索や技術内容の認定作業であり、本来、法的な価値判断作用は含まれないはずである。即ち、本件発明Aを前提に先行技術A'を探す。次に、関連する主引例の記載内容から自分の求める技術事項（発明）A'を認定する。前者の探査はもちろん事後的。後者の認定も、もろに後知恵の被影響下にある。

容易性の価値判断の問題は、法的な判断である。想到性が肯定された場合の次の容易性評価で、答えを知っている人がその答えを探すため、後知恵が働かないわけではない。

3. 大学・公的研究機関におけるイノベーションに向けた研究開発戦略への影響

3.1. 特許庁と特許権侵害訴訟の管轄裁判所との乖離問題

特許庁においては、発明の保護・利用と産業の発達との両立という特許法の目的を達成するために、『自然法則を利用した技術的思想の創作』の保護という側面を重視していると思われる。知財高裁の場合も、行政事件である審決取消訴訟においては、この側面が現れると思われる。

これに対して、特に民事訴訟を担当する地方裁判所の場合、確定判決に執行文が付与されていれば、執行官により、執行手続きがなされることを前提に、特許権侵害訴訟において明細書の記載要件を考慮すると思われる。例えば、建物明渡し請求事件では、執行文が付与された確定判決に基づいて、執行官が当該建物の占有状態を被告や第三占有者から原告に回復する手続きを行う。建物の場合では、通常は残置物を別の保管場所で保管すると共に、当該建物の鍵を交換する等して占有を回復する。

しかし、特許権侵害訴訟においても、確定判決に執行文が付与されている場合に、その執行できる範囲は建物明渡し請求事件のように明確である必要がある。特許権の侵害組成物の廃棄やその生産設備の除去も執行文に記載されている場合、廃棄対象とされる物品について侵害品か非侵害品か一見して明確でなければ、執行官の執行は困難であるし、被告としては執行異議の手続きをとる必要が生ずる。従って、特許権侵害訴訟の管轄裁判所では、執行手続きの面からも、特許請求の範囲の文言の適法性を判断する必要が生ずる。

3.2. 平均粒径事件⁶⁾

(大阪地裁 平成19年12月11日判決 平成18年(ワ)第11880号他2件併合)

(知財高裁 平成21年3月18日判決 平成20年(ネ)第10013号)

本件は、特許第 3085182 号「遠赤外線放射体」の発明の特許権に基づく差止請求に対して、特許請求の範囲の記載中の「平均粒子径」の意味するところが、明確ではないから特許法 36 条 6 項 2 号の明確性要件を満たしていないとして、特許無効の抗弁が認められて差止請求が棄却された知財高裁の事例である。

特許請求の範囲の「共に 10 μ m 以下の平均粒子径としてなる混合物」について、明細書中には、特許請求の範囲の記載を再掲しただけのものや、単に数値範囲だけのいわゆる一行記載しかなく、平均粒子径の定義、算出方法、測定方法に関する記載はなかった。

そこで原告は、当該「平均粒子径」が本件特許発明の重要部であることを論証したうえで、「平均粒子径」には、種々の測定方法および定義がある等の理由で、権利範囲が不明確であることを主張し、裁判所は原告の主張を認めた。

3.3. 大学・公的研究機関におけるイノベーションでの発明保護の留意事項

大学・公的研究機関における科学技術の重点開発分野として、医薬品の分野や遺伝子工学の分野⁴⁾と共に、エネルギー分野・構造材料分野がある。特に、材料の分野では、電気・機械分野のように多数の発明が併存するという状況ではなく、基本となる化学物質の発明とその用途発明や製造方法・使用発明という少数の発明が主体となる。

そこで、イノベーションの発明による保護としては、特許明細書の作成に当たり、明細書の記載要件としてのサポート要件や明白性要件に加えて、第三者への特許ライセンスや特許権侵害訴訟の管轄裁判所での立場も考慮する必要がある。具体的には、特許請求の範囲において化学物質の発明等の構成要件として物性値を用いる場合には、「測定方法や算出方法で数値が異なってくる物性値等のデータは、測定方法や算出方法を明細書中で一義的に特定できるように記載する」べく留意する必要がある。

4. 結言

特許無効のダブルトラックの状態は、紛争のより実効的な解決等を求める実務界のニーズを立法的に解決するものである。そこで、特許制度を利用するユーザである大学・公的研究機関は、イノベーションでの発明保護にあたり、特許侵害訴訟における特許の無効判断は民事訴訟手続きに従うため、特許庁の無効審判・審決取消訴訟という行政訴訟ルートとは、若干乖離が生ずるものであると共に時代の趨勢に従って適宜の修正がなされるものであることを所与の要件として、対処する必要があると思われる。

参考文献

- 1) 日本での特許侵害訴訟における特許無効の主張に関する課題と展望、田中昌利元知財高裁判事、*asialaw Japan Review* (October 2006)
- 2) 特許権の審決取消訴訟の判決と侵害訴訟の審理判決との交錯、塚原朋一元知財高裁所長、平成 26 年 10 月 10 日、国際弁理士連盟日本協会(FICPI JAPAN)、日本弁理士会近畿支部
- 3) 知財高裁の進歩性判断基準の激動期は過ぎたのか、揺り戻しはあるのか—記載要件などの考え方における特許庁と知財高裁との乖離問題を含めて—、塚原朋一元知財高裁所長、平成 25 年 11 月 15 日、日本弁理士会研修(東京)資料
- 4) 医療系知的財産審査基準と判例に学ぶ、小原深美子元特許庁審査官、2013 年 10 月 10 日、平成 25 年度医療イノベーション人材育成プログラム(於：東京医科歯科大学)
- 5) 特許行政年次報告書 2010 年版 第 1 章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状
- 6) 生田哲郎、佐野辰巳、発明、2009 No. 6 p. 44-46
- 7) 工業所有権法(産業財産権法) 逐条解説 [第 18 版]、特許庁編、2010 年 1 月 31 日