

<特許法(1)>

特許法と著作権法は、田村先生の分類によりますとインセンティブ創設型に分類されています。今までの授業で扱った不競法とか商標法は、インセンティブ支援型でした。インセンティブ支援型というのは、法律に関係なく現に市場に存在するインセンティブを、法律がバックアップして、その制度をよりみんなが使うようにしよう、あるいは使いやすくしようというものです。たとえば、商品等表示について考えてみると、法律がなくとも皆さんお店や商品に名前を付けて、お客さんの信用を得るために同じ名前で営業をしたり商品の供給を行います。法律に関係なく商品等の表示を付するインセンティブが存在しているのです。ただし、みんなが勝手に名前を付けるものだから、似た名前や同じ名前の営業や商品が出てきて違いが分からなくなってしまい、せっかく得た信用が害されてしまうことがある。その場合だけ法律が助けましょうというのがインセンティブ支援型の発想です。

これに対してインセンティブ創設型というのは、市場にインセンティブがない、あるいはとても小さい場合です。発明や著作物に関する場合だというふうに言われています。法律が先手を打ってインセンティブを作らせないで誰も発明しない。誰も著作物を創作しない。あるいは非常に限られてしまう。その場合に法律がインセンティブを作る。その類型が特許法と著作権法です。

どういうインセンティブを付与するかというと、一定期間の排他権の付与です。排他的に発明、あるいは著作物を利用できるという権利を法律が作ってあげるわけです。それがインセンティブ創設型の基本です。

そこで、特許制度の意義を考えてみましょう。発明はテクノロジーに関わっていて、現実的には相応の先行投資が必要になります。実験です、実験。実験をする必要があります。実験するには実験設備も必要。なかなか大変です。お金がかかります。商標も選定のためにマーケティング調査等をすればお金がもちろんかかりますけれども、そのような手間をかけずに気軽に決めている商標もたくさんあります。気軽にできる発明もたくさんありますけれども、平均値を取ったら、やはり発明を創作するほうがお金がかかります。

たとえば、もし特許制度がなくて、発明の物まねを誰でもやっていいということになるとどうなるでしょうか。どうせまねされるのだったら、誰も最初の発明家にはなりません。誰かがした発明をまねすればいい。みんな、誰かさんが発明してくれるのをじっと指をくわえて待っていて、発明された瞬間にそれをまねすればいい。こういう状態を「発明に対する過小投資」といいます。発明をすることについての投資が手控えられてしまうことが「発明に対する過小投資」であって、教科書の11ページに記述があります。誰も最初の発明者にはなりたくないわけです。苦労するから。できた物をまねする方が全く楽です。特許制度がないと、初めに発明する人が減ってしまう、というのが、特許制度がない場合の悪い点の1つです。

それから、特許制度がない場合の不都合は、もう1つ考えられます。まねされる。最初に発明するとまねされる。まねされないためには、最初に発明するのはいいのだけれども、隠しておけばいい。ノウハウを隠しておけばまねされる恐れはない。あるいは、まねをするにしてもすごく大変、まねをする人もそれなりのコストがかかるということになります。これが、過度に技術の秘匿化が行われるということの意味です。しかし、技術が公開されないと発展・進歩は遅れます。テクノロジーの発展というのは物まねの連続で発展してきているのです。まねをする。これが勉強の最初の1歩です。それで、皆さん勉強して頭がよくなって、さらに技術が発展していくわけです。その最初のまね、まねをしなければ技術は発展しない。でも、隠しておくともねできません。あるいはまねするのが非常に大変になる。結局、まねを自由にしておくと技術の秘匿化が進む結果、技術の進歩が滞ってしまう、ということが特許制度がなかった場合の2番目の悪い点です。

そこで、これらの不都合をなくすために、物まねを禁止することにします。それが排他権の設定です。特許発明について排他権を設定します。期間は、後で説明しますが20年間です。期限付きです。ですから、ファーストランナーはこの排他権の期間のうちに先行投資を回収しなさいということです。先行投資を回収する機会を与えるのです。100万円かけないと発明ができない、でも、セカンドランナーだと10万円で済む。だったら100万円投資する人はいません。まねをすれば10万円で済むのだから、100万円投資する人はいない。でも、それじゃあ誰か最初に出るのだ、誰が最初のファーストランナーになるのだ、ということになってなかなか事態が動かないのです。それを防止するために、100万円かけようというインセンティブを、排他権を与えることによって高めているのが特許制度です。20年間は物まね禁止です。セカンドランナーは20年後から走りだす。だったら先に走る気にもなります。これが特許制度の意義です。20年間の排他権。最長20年間あるうち、その間に投資した100万円を回収してくださいというのが特許制度です。

ただし、特許制度がなくても発明が全くされないわけではありません。実際、特許を取っていない発明も世の中にはたくさんあります。それは、市場先行の利益があるからです。不競争法2条1項3号のところで教わったと思いますが、まねをすればいいと言っても、まねをするにはやはり時間がかかります。1週間か3カ月か3年か分からないですけども、一定の時間はかかります。だから、セカンドランナーが追いついてくるまでは、ある程度市場の利益を独占して吸い上げることができるのです。また、いわゆる評判、これは商標に関してより重要ですが、これが発明のインセンティブにもなり得ないことはありません。

それから、特許権は、将来、発明が少なくなることを慮って付与されるもので、現時点のことを考えれば、発明は広く利用自由、つまり物まねは自由とした方が技術そのものは進歩します。特許発明を保護すると先行投資回収の機会はできますけれども、技術の進歩は20年間遅れるわけです。だからバランスが大事だということです。先行投資回収のことだけ考えれば、権利の存続期間は20年である必要はありません。50年だって100年だって永久権だってかまわないのです。でも、セカンドランナー、あるいはまねする人、技術

をさらに発展・進歩させる人がいて、世の中全体の技術が発展していくので、セカンドランナーというのは決して悪者ではありません。むしろ、育てていかななくてはいけない。だから、やはりセカンドランナーへの配慮とのバランスが大事だということです。

そこで発明についての要件を決めました。新規性、進歩性、この要件をクリアしている発明だけが特許権を受けることができます。もちろん、あらゆる情報ではなく、技術に関わるものであるということも要件に入っています。で、さっきも言いましたが、権利の存続期間を区切っています。妥協です。妥協というか、セカンドランナーとファーストランナー両方の顔を立てるといいますが、バランスを図る、それが存続期間の限定の意味です。ファーストランナーだけ守るのだったら永久権の方がいい。あるいはセカンドランナーだけ守るのだったらそもそも特許権はない方がいい。バランスです。それから、バランスを取るためのものとして、「裁定の許諾制度」というのがありますが、これはまた別途ご説明します。

以上が特許制度の意義です。先行投資回収の期間を法律が保障する制度です。

それでは、具体的にどんな発明に特許が与えられているかということ、ジンギスカンの鍋も特許の対象になります。図は公開特許公報というものです。これには、発明の名称として、調理具という名前が付いています。図の1枚目、あるいは4ページ目の横から見た図とか、お肉が載っている図とか、この辺を見れば立体的に分かると思います。5ページ目には、従来のジンギスカン鍋が載っています。公開特許公報には皆さんが発明を知るのに必要な情報が全部含まれています。例えば出願の日であるとか、出願している人は誰であるか、あるいは権利者が誰であるか、です。それから、発明の絵が描いてあって、発明の説明が書いてあります。これはどうも通常のジンギスカン鍋とは違って、クレーター状の隆起があるみたいです。ここにお肉が乗ることで効率的に熱が伝わって、おいしいお肉が焼けると、こういう発明のようです。

図の2ページ目、ちょっと小さいですけども上に(2)と書いてあるページに、特許請求の範囲というのがあります。ここに書いてあるのが発明の内容です。図面に特許が与えられているわけではなく、あくまでも特許の対象はアイデアなので、アイデアを文字で記載した内容に特許が与えられます。ここでは、中央部が高く形成され、中央部が高く形成されというのは真ん中が盛り上がっているということですが、周縁部に油溜部、恐らく油が溜まる部分、つまりジンギスカン鍋の周囲に溝が形成された調理具本体です。周囲の溝に何かジンドれが溜まって、野菜にたれが付いておいしく食べられるなんて説明された覚えがありますが・・・そういう器具本体に隆起させたクレーター状の複数の支持穴が複数配置された調理具だそうです。どういう効果があるかというのは、図の3ページ目の右側にある「発明の効果」という欄に書いてあります。この公開特許公報に書かれた発明は、まだ権利にはなっていませんけれども、これが審査を通ると特許権が発生するということになります。

続いて、レジュメ53ページの、「特許が認められるための要件」というところに入っ

ていきます。教科書の 189 ページを開けてください。こちらにフローチャートがあります。特許というのは商標と同じように、発明しただけでは権利をもらうことができません。出願して審査を受けるという手続きが必要です。これが手続きの流れ図です。その審査手続きにおいて、特許が認められるための要件、特許要件が判断されます。特許要件をクリアした発明だけが、特許権として成立します。

特許が認められるための要件はたくさんあるのですけれども、この図でいくと中ごろの「実体審査(47)」と書いてありますけれども、ここで特許要件が審査されます。別に、特許要件を満たしていない発明は出願してはいけないというわけではないのです。出願するのは自由。特許権を取れるかどうかは別問題です。

具体的内容に入っていきます。特許として認められるための要件、特許要件と略して言いますが、この特許要件は幾つかあります。商標でも幾つか要件がありました。特許要件は法律上、どこに決められているかということ、特許法の 49 条です。49 条の各項に掲げられているのが特許の要件です。大事なものは 29 条です。特許要件のうち、最も大事なものが 29 条。それから 29 条の 2、36 条、39 条、といった辺りが代表的な特許の要件です。

まず、29 条にある、「発明である」ということと、「産業上の利用可能性」、それから 32 条に規定されている不特許事由について説明します。

「発明である」こと、それから「産業上利用可能である」ことというのは、29 条 1 項柱書きに書いてある要件です。29 条 1 項の柱書きには、「産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる」とあります。レジュメでは、53 ページに「1 発明であること」、56 ページに「2 産業上の利用可能性」というふうに分けて書きましたけれども、これを一体として「産業上の利用可能性」に含める分類の仕方もあります。つまり、発明であることという要件は独立の要件にしないで、「産業上の利用可能性」の方に含める考えもありますけれども、それは分類というか、区分けの問題なので大した違いはありません。ここでは便宜上、分けて説明します。

特許の要件の 1 つ目として、「発明」でなければいけません。発明の定義は 2 条 1 項です。知的財産法は 2 条に定義規定があると思ってよいです。さて、2 条 1 項です。発明とは、「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義されています。発明についての定義規定を持っている国はマイノリティーで、日本以外にあまりありません。アメリカは、発明についての条文上の定義はありません。欧州特許条約にもないと思います。

説明の便宜上、この要件を分解して、「自然法則の利用」と、「技術的思想」と、「高度な創作」に分けて説明します。この発明の定義は、Josef Kohler (ヨセフ・コーラー)さんという 20 世紀最初のほうのドイツの人が本の中で定義したようなのです。コーラーさんの考えのポイントというのは、自然法則自体とその利用というのを分けて、自然法則自体、万有引力の法則とかですね、これには特許を認めない、というところにあります。自然法則を利用した場合は、特許になる。自然法則自体とその利用は区別するべきだとコーラーさ

んが言い出したわけです。

コーラーさんの発想というのは、人はその創造したものについて当然権利を有する、というものでした。町の金物屋さんに行って自転車の部品を買ってきた。タイヤとかスポークとかハンドルとかの部品を買ってきて組み立てる。組み立ててできた自転車は組み立てた人のものです。それは単に部品について所有権があるからだという噂もありますけれども、コーラーさんのころはまだ、有体物と無体物の概念が完璧に分かれていなかったと言われているので、コーラーさんは、組み立てた自転車が自分のものになるように、形の無い発明というものも考え出した人が当然権利を有するというふうに考えたのです。逆にコーラーさんは、創造したものでないものについては特許の対象にならないということが言いたかったのです。コーラーさんが挙げている例としては、新規化合物とか微生物があります。こういう物は見つただけにすぎないから特許にならないというように、コーラーさんの本には説明されてあったそうです。そして、コーラーさんの立場と私たちの立場が変わらないところは、さっき言った万有引力の法則とか、エネルギー保存の法則、別名ダイエットの法則とも言いますが、そういう自然法則それ自体が特許の対象にならないということです。でも、実はコーラーさんが特許にならないと言った新規の化合物、あるいは微生物については、現在では基本的に、アメリカ、ヨーロッパ、どこでも特許の対象になります。日本でも特許の対象になります。昔はならなかったのですけれども、今は特許の対象になります。日本では1975年改正より前は、新規の化合物については特許を取ることができなかつたのですけれども、現在は法改正して取れるようになりました。

最近、微生物の特許もいろいろ認められています。海に油が流れてしまったら困る。オイルフェンスだとやはり波が高いときとかに油が流れていってしまったりしますけれども、特定の微生物を海域にまくと微生物が油を分解して汚染を防止する、そういう微生物がいて、微生物も実は保護の対象になっています。微生物については、寄託制度というのがあります。微生物の特許が取りたい人は、微生物のサンプルを提出しなくては行けないのです。サンプルを預かってくれる所が筑波の方にあります。サンプルの提出について定めている制度があって、それはもちろん微生物についての特許出願がされるのが前提です。ですから、微生物に関しては特に法改正はなかつたのですけれども、微生物の特許を今は認めています。審査基準でも当然認めています。

これはどういうことかということ、産業政策的な理由からです。新規の化合物とか微生物を特許の対象にした方が、有用な化合物、あるいは有用な微生物がどんどん発明される、あるいはどんどん発掘されるということに基づいています。インセンティブ論というのは自然権論に比べて産業政策的な発想に結び付きやすいので、インセンティブを与える必要があるものは、語弊がありますけれども、発明であろうとなかろうと特許の対象にする。ちょっと乱暴な言い方ですけれども、これがインセンティブ論です。インセンティブを与える必要がなければ与えない。放っておいた方が発明が促されるものについては、特許を与える必要がないというのもまた、インセンティブ論の裏ですけれども。

現在の日本では、特許について表立って自然権だという人はやはりいないと思います、今のところ。著作権については、だいぶ自然権論の方が強いと思いますけれども、特許について正面から自然権だと言う人はかなりマイノリティーだと思います。特許については、やはりインセンティブ論が強いというか、ほとんどです。

というのは、たとえば日本の特許法の例で言えば、自分が発明した物でも他人に権利を取られることがあるのです。自然権論で言うと、自分が発明したもの、自分が創造したものには当然権利を有する。つまり、自分が発明した物であれば当然自分の手に入るというのが自然権の帰結だと思いますけれども、現在の日本の特許法は、自分が発明した物であっても先使用の抗弁が成り立つ場合を除いて、事業の開始が他人の出願に遅れれば権利の侵害になります。つまり、実施ができないということです。自分が発明した発明であっても、他人から権利侵害と言われることがあるのです。もし自然権だったら、自分が独自に創作したものについては他人の権利は及ばないはずですが、実際、著作権は独自創作の著作物については、他人の権利は及びません。著作権の場合は、たまたま偶然同じ著作物を創造した場合は権利が併存することになります。

特許はそうではないのです。先使用が成立しない限り、他人から権利行使をされることがあります。自分が独自にした発明であってもです。これが日本の特許法がインセンティブ論を背景にしていると解されている一番の根拠です。ただ、まったく人為的な関与がない自然の発見、アフリカのジャングルの奥地できれいな花を見つけたとか、あとは自然現象の発見、例えばどうして虹が架かるかのかのこの発見したことについては、さすがにインセンティブ論を取ったとしても特許の対象にするべきだという考えはなかなか出てこないと思います。やはりこれはコーラー流の発想がどこか私たちの中にも流れていて、日本の特許は主にインセンティブ論で決められていますけれども、コーラーさんのような自然権論の影響が全くないということはないということです。人間の手が何らかの形で関与した物でないと、発明として認めづらいという部分があるのです。それは追ってこれから説明します。ちょっとイメージ的な説明になるので、少しとらえにくいかもしれませんが、それでも。

具体的内容に入っていきますけれども、「自然法則の利用」という要件があります。発明であるというためには、自然法則を利用していなければいけない。自然法則と関わるものである必要があります。コーラーさんは自然法則とその利用というのを分けなければいけないというふうにおっしゃっていたのですが、実際分けられるのかという問題はあります。

よく例に出されるのが、レジュメ 54 ページにある DDT の例です。DDT というのは、シラミを殺す殺虫剤です。塩素が入っているフェニール系の化合物ですけれども、非常に高い殺虫能力がある。ただ、DDT を開発した人が「殺虫効果があるということを見つけた」とこう表現すると、「それは自然法則を単に見つけただけでしょう」、「DDT に殺虫効果があるということを見つけただけでしょう」と言われてしまいます。ところが、「DDT を殺虫剤として使います」というふうに表示すると、「あ、殺虫剤に DDT を使うのだ」

と、DDTの殺虫効果を利用しているということになります。でもこれ、意味は同じでしょう。どう表現するかだけで特許の対象になるかどうかを決めていいものかどうかということがあります。なので、自然法則の利用と自然法則の発見それ自体厳密に区分することはなかなか難しいです。

ただ、分類が難しいからといって、化合物をどういうふうに使っていいかというところを全く考えていなければ、発明の利用が妨げられます。どういうふうに使っていいのかわからない、それでは発明として十分とは言えない。なので、DDTに殺虫効果があることを発見するのでもかまわないのですけれども、ある程度の用途がその発明から見えている必要があります。ある程度、何に使っていけばいいのが見えている必要はある。そして、むしろそれは、自然法則と関わるかどうかというところで議論を尽くすよりも、「産業上の利用可能性」という要件で検討しようというのがここでの立場です。あまり分類することに力をかけてもしょうがありません。どうせ分類できないのですから。

特許庁の実務では、DDTのような場合は、「DDTを利用した殺虫剤」というように記載してくださいというふうに説明しています。特許庁には「審査基準」という特許庁の審査官のマニュアルがあって、これを見ると特許庁の実務が分かります。これはインターネットで公開されていて特許庁のホームページで見ることができます。特に、発明であることとか、産業上の利用の可能性という要件については、裁判例は少ないので、解釈の際に特許庁の審査基準を参考にすることが非常に多いです。もちろん特許庁の審査基準というのは日々バージョンアップされるというか、審査基準に書いてあることと反対のことが裁判で認められたりすると、どんどん書き換えられていくので、その意味で裁判例を全く見ていないというわけではなく、特許庁は裁判例を、むしろ真剣に研究しています。なので、特許のことを詳しく知りたい人は、1回、審査基準を見てみるのもいいと思います。結構具体的な例が挙がっているので分かりやすいと思います。

さて、自然法則そのものと自然法則の利用を区別することが難しいと、先ほど言いましたけれども、じゃあどうしてこういう要件があるのだ、要件の意味はなんだということになります。それは自然法則に関係ない、あるいは自然法則に反する「発明」、これを排除するという意味です。

具体的にどういう事例が問題であるのかというと、私鉄経営発明、あるいは最近話題のビジネスモデルの中の単純ビジネスモデルと言っておきましょうか、これは、自然科学上の法則を利用していません。万有引力の法則も利用しなければ、エネルギー保存の法則も利用していない。熱力学第二の法則も利用していない。私鉄経営発明というのは、私鉄の沿線に住宅地や遊園地、デパートなどを建てることで相乗的な収益効果を狙うというものです。自然法則は関係なく、人の頭の中で決めた取り決めなのです。

それから、自然法則に反する発明として永久機関があります。永久機関というのは、外部からエネルギーを供給しなくても永久に動いていくというものです。分かりやすく言うと、皆さん自転車に乗ると思うのですけれども、自転車のライト、あれは前輪の回転に合

わせて発電機が回って、そこで電気が生じてってライトが点くようになっています。車輪が回転することで発電ができるのです。その発電でモーターを動かして自転車を動かそうという発想が永久機関です。モーターが付いている自転車は走ります。走るとタイヤのところで発電がされる。その電気を使って、またモーターを動かすのです。そうすると1回走りだしたモーター付き自転車というのは、永遠に走り続けられることになり、このモーターが永久機関ということになります。本当にこうなるのであれば、地球温暖化の問題もすべて解決して非常にハッピーなのですけれども、残念ながらこれは嘘だということになっています。

ただ、永久機関の発明というのは、今でも特許庁に年間 100 件ぐらい出願されるそうです。もちろん本人は永久機関だと思っていないのです。思っていないので出願されている。そのたびにまたかと思って拒絶理由を打つそうですけれども、出願はされているようです。その場合は、自然法則を利用していない、あるいは自然法則に反するとして、特許を拒絶することになっています。「自然法則の利用」という要件が機能しています。



< 特許法(2) >

自然法則の利用という要件の意義について、自然法則に関わりがない、あるいは自然法則に反する発明を排除するというふうに言いましたけれども、ビジネスモデル発明については後で詳しく説明します。ただ、ここで少しだけ触れておきますと、レジユメの特許法部分には書いてないですけれども、さっき商標のところでもちらっと出てきたPOSシステムというのがあります。これは、コンビニなんかでバーコードでピッとやると、値段だけではなくてどういう商品が、何時に、どういう人に買われたかと、そういうことまでデータで残るシステムです。こうして消費者の好みを探求したり、あるいは時間によって商品の陳列を変えていく、そういうのをPOSシステムと言いますが、POSシステム自体には、特許がありません。もちろんバーコードリーダーとかコンピューターに関しては特許が取られる可能性はありますけれども、POSシステム自体は特許が取れないと言われます。POSシステムも経営上の大発明ですけれども、特許のインセンティブがなくてもPOSというシステムの「発明」がなされているわけです。あるいは保険なんていうものもあります。保険も経営上の発明で、実験のいない発明で、特許の対象にはならないというふうに言われています。

これらは、偉大な発明だと思うのですが、特許法の保護の前提である投資というのが不要です。実験する必要がない、あるいは極めて小さいというふうに言い換えてもいいかもしれません。だから、こういう頭の中だけでできる発明は、特許権の付与という形で排他的な利用の機会を与えなくても、過小投資にはならないのです。頭の中だけでできるから大したものじゃないというわけではなくて、偉大な発明だと思いますけれども、ただ投資はいりません。

逆に、むしろビジネス方法というのは排他権を認めた場合にビジネス全体の毒になってしまう危険性が大です。非常に強過ぎる特許権ができる懸念というのが、いつも囁かれています。排他権というのは投資回収にはいいですけれども、一定の期間、セカンドランナーを押さえる、セカンドランナーを出さないシステムなので弊害もあるのです。弊害の方が大きくなってしまふということが、ビジネスモデル特許の中のビジネス自体の発明についてはよく言われます。これがビジネスモデル発明の問題点なのです。そういう発明については、むしろ特許を認めない方がいい、特許を認めなくても過小投資になって発明がされないわけではないのです。

新しい発見はたくさん出てきます。市場の利益、あるいは市場先行の利益に任せておけるところはそれで十分です。特許制度がしゃしゃり出ると却ってやっかいなことになる。その場合は積極的に特許の対象から外した方がいいということになります。これが「自然法則の利用」の要件の存在意義で自然法則に関わりがないものを外しているのです。

ただ外すといってもなかなか難しい問題があって、よく言われているのがレジユメ54ページ一番下の黒丸にあるコンピュータ・プログラム関連発明です。レジユメの54ページ

ジの下から2番目の黒丸で、自然法則に関わり合いのない「発明」として、“コンピュータ言語”と書いてありますけれども、コンピュータ言語というのはコンピュータというハードウェアを動かすための約束事です。「0101」というコードを、どういうタイミングで、どういう順番で伝えるかというコンピュータを動かすための、人間が決めた約束事です。自然界が法則として昔から持っていたものではありません。ただ、そうは言っても、皆さん、もはやコンピュータ・プログラムなしでは生活が成り立っていかない状態になっています。この状態をどう考えるかという事が、コンピュータ・プログラム保護の問題です。コンピュータ言語は自然法則を使用していないとしても、コンピュータ・プログラム自体は、やはり自然法則を利用したものかどうかという形で問題となります。

もう1つ、コンピュータ・プログラムに関しては著作権法との住み分けを少し考える必要があります。昔、まだコンピュータ・プログラムというのが珍しかった時代はどういうふうに考えていたかということ、マイコン制御全自動洗濯機なんかを念頭に置いて、要するに、昔からある洗濯機の一部にマイコン（マイクロコンピュータ）、正確に言うと中に入っているコンピュータ・プログラムですけれども、これを利用したことで、さらに性能向上させた、ということで議論がされていました。そのころは、コンピュータ・プログラム自体は自然法則は利用していない。コンピュータ・プログラムは、人為的取り決めだから自然法則は利用していない。いないとした上で、全自動洗濯機は、電気を使って、ぐるぐる回して遠心力で洗濯をするものなので、発明全体としては自然法則を利用しているから、一部について利用してなくてもいいのだという取り扱いをしていました。ところが、プログラム自体とハードウェアとの関連がだんだん希薄になってきたのです。ハードウェアは何でもいい、ハードウェアを選ばないプログラムが生まれてきたのですね。もちろん、今、皆さんが通常プログラムと言っているものはハードウェアをほとんど選んでいなくて、むしろ選んでいるのはOSだと思います。ですからハードウェアとの結び付きが現在では希薄になってきていて、このマイコン制御全自動洗濯機パターンでは処理しきれなくなってきました。

もう1つ、特許制度は先行投資回収の機会を与える制度だと言いましたけれども、プログラム作成にも莫大な投資が必要になってきたということがあります。多大な先行投資が必要な場合は、やはり特許権による保護を求めたいということで、実際上の要請が高まってきたということです。そこで2002年の特許法改正で、プログラム自体が物の発明に含まれるように定義をし直しました。プログラムを発明の概念の中に入れたのです。2条3項1号の実施行為の定義のところ、「物(プログラムなどを含む)」というふうに書いてあります。さらに、2条4項に「プログラム」の定義がされていて、特許法上の「プログラム等」とは、「プログラムその他電子計算機による処理の用に供する情報であって、プログラムに準ずるものをいう」とされています。電子計算機とはコンピュータのことです。この改正の時点で、プログラムは人為的取り決めだから自然法則を利用していないということは本当にそうかもしれないのですけれども、インセンティブ付与の必要性併用性の方が高まった

ということです。ただし、審査基準ではハードウェアの動作と関連させることを要求しています。ですから、アルゴリズム自体は保護していないと言われています。プログラムはハードウェアを選ばないのですけれども、実際コンピュータの上でプログラムを走らせた場合に、たとえばメモリーをどういうふうに使っているか、あるいはどのように表示するかというハードウェアとの動作の関連を要求しています。そして、「物」として定義されたので、CD-ROMなりDVDなりに搭載して売る行為自体が実施となり、プログラムに関する権利行使は非常に楽になった、というか、明確になったと言われています。

もう1つ、プログラムは著作権法でも保護されます。著作権法では新規性、進歩性という要件はいりません。創作性が必要だと言われていますが、創作性は主観的に他と異なる程度でいいと言われています。だから特許と比べると、新規性は必要だけれども進歩性という高度なものはいらない、ほかと異なっていれば十分と言えます。プログラム自体は、表現されたその状態で著作権法による保護を受けることができますが、プログラムに反映されているアルゴリズムとかアイデア自体というのは、著作権法では保護することができません。著作権法には、後に触れますが、表現を保護してアイデアを保護しないという「アイデア・表現二分論」という考え方があります。なので、簡単に言えば著作権法上の保護の範囲のほうが非常に狭いです。アイデアが同じだけれどもプログラムリスト、つまりどのような順番で「01」が書かれているかですね、これが違う物を作った場合、著作権法に基づいて権利行使をすることはできません。著作権の保護の範囲外になってしまいます。プログラムリスト、あるいはプログラム言語を使ってどうプログラムされているかということは著作権法に任せておいて、そこに反映されているアイデア、フローチャートみたいな感じで、「入力された情報をメモリーのこの部分に格納して、取りあえず保存しておく。第2の入力があったらそれも保存しておく。保存しておいたやつをある演算にかけて処理をする。処理をした結果をまた保存しておく。保存した状態で入力があったらそれを画面に表示する。」というようなアイデアを抽出したものについては、これは特許で保護するということになりました。もっばらハードウェアとの動作を関連させることを要求するというのは、特許法36条の記載要件の問題とも関連してきます。

ビジネスモデル発明についての話に進みますが、当然ビジネスモデル発明についてもコンピュータ・プログラム同様の問題があります。よく揶揄（やゆ）されて言われますけれども、アメリカの方ではゴルフのパッティング方法というビジネスモデルに特許が成立したそうです。パターで転がして最後穴に入れるパッティングですけれども、もちろん普通のグリップを握って打つというだけではなくて、確かグリップの握り方が特殊なのです。利き手が右手の場合、左手で右手の手首あたりを持って、右手一本でやるような感じだったと思います。だから新規性とか進歩性という要件はないわけではないのでしょうか。このパッティング方法が、アメリカで特許になったということで大騒ぎになったことがありますが、日本の現行の制度では無理です。

駄目な例としては、レジュメの55ページで、富山の薬売り発明なんていうのを挙げて

いますけれども、これもビジネスモデルの一つです。私も子どものころは富山の薬売りの箱がうちにあったことがありますけれども、富山の薬売り発明というのは、家に置いておく薬、置き薬に関するものです。箱の中に、たとえばおなかが痛くなったり飲む薬とか、熱が出たときに飲む薬とか、せきが止まらないときに飲む薬というのをある程度の量、ストックしておくのです。その箱は富山の薬売りさんが持ってきてくれる。使った分だけ、次の補充のときにお金を取られるのです。富山の薬売りさんはその箱がある家を1軒1軒回って行って、箱の内容を見せてもらって、「ああこの薬がないですね、いくらになります」とお金をもらってその分を補充していくのです。これは薬の売り方の発明になると思うのですけれども、これは明らかにどこにも自然法則を使っていません。薬を飲んだら治るという意味では、自然法則を使っているかもしれないですけれども、薬売りとは関係ありません。薬を売ることは関係ない。ですから、駄目な例としてはよくこれが挙げられます。ただし、ハードウェアを具体的に操作する過程を含めば自然法則を利用していると考えられて、部分的に特許になると言われています。

実務的にはビジネスモデル発明は、プログラム発明の一類型に分類される場合がほとんどです。つまりコンピュータを利用している場合がほとんどです。プログラムに関連していれば昔から特許になったのですが、ビジネスモデル発明については、昔は1割か2割しか特許にならなかったそうです。しかし、今では5割近くまで特許率が上がっているそうです。5割というのは、他の発明に比べて若干低いと思いますけれども、そんなに悪くない数字です。ただ、認められているビジネスモデル発明は、コンピュータを利用したプログラム発明がほとんどであるというふうに言われています。

主に事件として取り上げられているのは、アメリカのビジネスモデル発明です。アメリカは何でもありの国ですから。アメリカは発明の定義規定がないので、わりあい日本より言葉尻で縛られるということがないようです。

続いて、特許要件の「反復可能性」にいきます。反復可能性については、技術的思想かどうかというふうに分類する人もいます。条文に従えば技術的思想かどうかということになるのでしょうか。この要件の趣旨を考えると、反復可能性がないためにセカンドランナーがまねのしようがないものというのは保護しても意味がないということです。これは、レジュメに「職人のコツ」と書いてありますけれども、テクノロジーというよりはテクニクというべきもので、テクニクは、やる人によってできるかどうか分からないから保護しないのです。

たとえばレジュメに、「フォークボール」と書いてあります。フォークボールを投げるピッチャーは何人もいますけれども、指の長さとかピッチングフォーム、ピッチングフォームというのはもちろん体格や筋力が違うことでいろいろ変わってきますけれども、それによってフォークボールの落ち方とか角度とか全然違います。なので、これを保護してもあまりセカンドランナーのためになりません。あいつみたいに指が長い、あるいは指がよく開くからできるようになったのだ。あるいはそういう練習を積んで初めてできるようにな

ったというのであれば、セカンドランナーは技術の公開により全然楽ができません。同じような筋力を付けて、あるいは指が開くように訓練をして、そうすれば初めて同じようなフォークボールが投げられるかもしれませんが、それでも同じフォークボールは投げられないでしょう。そういう問題があります。ですから、キャッチフーズ的には、「テクノロジーは保護するけれどもテクニックは保護しない」というふうに覚えていただければいいと思うのですけれども、そういうものは保護しないということになります。

反復可能性の問題としてよく挙げられるのが、レジュメにある植物関連発明です。裁判例として「桃の新品種 黄桃の育種増殖方法」というのを挙げています。これは簡単に言うと、オールドバイオテクノロジー、要するに品種交配です。私、桃大好きなんですけれども、桃を作るときにどういうふうに掛け合わせたら大きくて甘いおいしい桃ができるかという発明なのです。この品種交配、つまり掛け合わせというのは、やはりなかなか難しいのです。生物学的には掛け合わせやすい種類の生物と、掛け合わせが難しい種類の生物があるというふうによく言われるみたいですが、桃は掛け合わせが難しいらしいです。花粉と幹を掛け合わせて実を成らせる方法ですが、これがなかなかうまくいかない。そこで、特殊な方法、確か、木を枝のところで切って、挿し木みたいにするのです。そうして挿し木して、挿し木した先の花粉を利用するような発明だったような気がします。単に隣に木を植えておいただけでは掛け合わせがうまくいかないという事例についての発明なのです。この発明は、そういういろいろな工夫をして初めて、目指す桃が何とか1%の確率でできるかどうかというものだったようです。その場合に反復可能性があるかどうかということが問題になったのですが、これは反復可能性ありというのが判決でした。私はこれを何かのゼミで報告した覚えがありますが、判旨に賛成です。確率は低いけれども、低い確率で確実にできるわけです。1%しかできないけれども、100本あれば必ず1本はできるので、再現可能性は低いけれどもあります。だったら反復可能性ありとして良いでしょう。実際にこの発明が使われるかどうかというのはまた別の問題です。実用性は確かにあまりないかもしれませんが、100本植えて1本しかおいしい桃が成らないのでは、やはり採算が取れないからです。でも、採算が取れるかどうかというのは、やってみないと分からないのです。99本成らなくても、1本成った木からもすごくおいしい桃が採れるかもしれない。その桃が100万円で売れるかもしれないですから。それは分かりません。少なくとも審査の段階では分からない。審査の段階で分からないのであれば特許を認めて、あとは市場に任せようというのが解決になります。売れるかどうかというのは、特許庁が審査する必要はないのです。苦手なことをする必要はない。使われないのだったらそれはそれでかまわない。確かに使われない発明に特許を与えても行政コストがかさむという問題点はないわけじゃないですけれども、使われない発明であれば困る人もないでしょう。明確なプラスがないというだけで、マイナスもほとんどないので、あとは市場の決定に任せておけばいいのではないのでしょうか。もし、100万円の価値がある桃の方法だったら、やはり保護すべきです。1円の価値もないかどうか、100万円の価値があるかどうか、それはやってみな

いと分からないことで、特許化の段階で分からないのにあれこれ思い悩んで、審査官が云々うなって特許にするべきかどうかと悩んだりする必要はないと思うのです。特許にしてみました方がいいです。これが桃の事件です。これが反復可能性。昔読んだ本に、銀座のミキモトの元となった御木本何とかさんが開発した真珠の養殖方法も、昔は反復可能性がないと言われてなかなか特許化が難しかったとありましたが、今でもバイオテクノロジーにはそういう問題があります。

それから発明の要件の中の「高度な創作性」ですけれども、創作という言葉が入っているのは単なる発見を除く趣旨です。これは既に説明しました。だからこの部分はだぶっています。要件がきれいに分かれています。それからどうして「高度」という言葉が付いているかということ、実はこれもあまり意味がないですけれども、一応、実用新案との区別だと言われています。

実用新案は、特許の弟分だというふうによく言われます。特許を簡単にした制度ということ。実用新案もやはりテクノロジーを守る法律です。実用新案は小六法に載っているかな。載っていますね。もちろん、知的財産六法にも載っています。実用新案法上は「発明」と言わないで「考案」と言うのですけれども、実用新案法2条に、「この法律で考案とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう」と定義されていて、ここには「高度」という要件が入っていません。だから、実用新案の保護対象は発明ほど高度でなくていいというように、一般的に説明されます。保護対象が違うと言ったらよいでしょうか。事実上はほとんど同じですから、「高度な創作性」の要件という要件も、今となつてはあまり意味のある要件ではないと言ってしまってもかまわないと思います。

ここで実用新案について軽く触れておきますけれども、実はこれ少し改正がありました。平成5年改正法で実用新案権は無審査登録になったのです。特許は後で触れますが、審査主義です。審査主義というのは、登録するために審査をする主義です。無審査主義というのは、登録するために審査をしない主義です。だから、簡単に言うと、出願するだけで登録になります。しかし、要件がないわけではなく、紛争が起きたらそのときに要件を見るのです。紛争になったらあとで要件を見るのが無審査登録主義です。無要件主義ではありません。後から要件をチェックするということです。したがって、特許よりも早く、簡単に権利を取得することができます。お金も安いです。その代わり権利の存続期間出願から10年です。特許の半分です。

2004年の改正までは、存続期間が6年でした。無審査主義になる前は、出願の日から15年だったのです。15年になって、6年に縮んでから、10年に伸びたのです。平成5年改正前は実用新案も無審査登録主義ではなくて、特許と同じように審査登録主義でした。だから、実用新案の審査の負担というのはかなり大きかったのです。特許庁は、特許の審査プラス実用新案の審査もしなければいけないので、審査の負担が非常に大きくて審査待ちが長く、権利化のために時間がかかるという状態になっていました。この負担を減らそうということで実用新案を無審査主義にしたのが平成5年改正で、このときに、同時に存続期

間を6年に短くしたのですけれども、これで実用新案の出願が激減したと言われています。年に7～8万件あったのが1万件以下に減ったそうです。特許は1年間でだいたい40万件くらい出願されます。実用新案が6～7万件とそこそこあったのですけれども、それがぱっと減ったのです。減り過ぎてしまいました。権利存続期間が6年というのは、やはり短かったようです。それで、6年から10年にちょっと伸ばすことにしたのです。

それからもう1つ、2004年改正のポイントがあります。実用新案が通ってから特許出願に変更することができるようになりました。乗り換えができるようになったのです。これが2004年の改正です。

次の要件、「産業上の利用可能性」のほうにいきましょう。特許発明も、利用されて初めて世の中の役に立つ。発明されただけでは発明者の自己満足に過ぎません。発明されたものが実用化されて、商品化されて、皆さんの生活が豊かにならないと特許を認めた意味がありません。特許制度は、発明者の自己満足のために作った制度ではないのです。だから、どこまで利用可能性があればいいかという問題はありますが、一応、世の中の産業で使えなくては意味がないということが要件になっています。これは、産業の発展にまったく寄与しないものとか、発明かもしれないけれども實際上利用できない発明というのを除く趣旨だというふうに言われています。

たとえば、太平洋をコンクリートで埋め尽くして、台風が発生しないようにする方法を考え出したとします。確かに太平洋をコンクリートで埋め尽くせば台風は発生しない。ただ、そんなの無理です。どう頑張っても、コンクリートの量が足りないでしょう。誰がやるのだという話もあります。「産業上の利用可能性」の要件は、明らかに利用できないものを排除する趣旨なので、このような発明は除外されます。さっきの桃の発明でも言いましたが、可能性は高くなくていいのです。絶対無理だというものを外す意味です。

あるいは、レジュメ56ページに「用途未定のもの」と書いてありますけれども、用途未定の発明を排除する条文だというふうに言われています。この条文があることで、用途はある程度は考えておきなさいよ、ということを発明者に求めているというふうに解釈することもできます。まったく用途が分からないと駄目と言っておけば何か考えるでしょう。発明に特許権を与えるのだから、ある程度の用途くらいは考えておいてください、というのがこの条文の意図しているところなのかもしれません。可能性でいいのですから。セカンドランナーがそういう可能性をきっかけにチャレンジしてみるようなくらいに書いてあれば十分です。

その利用可能性についてですが、さっきの桃の事例とよく似ていますけれども、経済的な価値、現実的な価値、実用性というのは問わない。これはさっき言ったことと同じです。特許庁が判断するのにふさわしくないのです。特許庁が、経済的に黒字になるような発明かどうか、そこまで見る必要はありません。将来のことは、特許庁に分からないでしょう。ですから、経済的に売れるかどうか、あるいは黒字になるかどうか、それは市場の方に任せおきましょうという話になります。

この「産業上の利用可能性」という要件に関する大事な論点に、医療業が産業に当たるかというのがあります。この医療業の問題が一番重要な問題です。医療業は産業に当たるかという命題を立てていますが、何と特許庁の解釈というか審査基準では、医療業は産業ではないというのです。だから、「産業上の利用可能性」の要件ところで、たとえば手術の方法とかははねるといって取り扱っています。でも、おかしいでしょう。なんで医療業だけ産業でないのか。お医者さんは立派な産業です。

特許庁の解釈がどういう趣旨かというと、手術の方法、治療方法に関して特許が取られることで、医療の実際の現場で生命・身体がおろそかにされてはならないという利益考慮が働いています。例えば、交通事故にあって北大病院に担ぎ込まれた。足の骨が折れている。あるいは肋骨（ろっこつ）が折れて内臓に刺さっているかもしれない。緊急に手術をしないと助からない。その場合に、もし手術の方法に特許があると、お医者さんが、「おれ、これから手術をしないとイケない。手術をしないとこの人助からないけれども、この手術は特許の実施に当たるとはならないか。おれ、特許権侵害するのは嫌だ。」ということになりかねません。特許権侵害は刑事上の罪にもなりますから、医者である以上患者さんを救わなければいけないけれども、それによって罪をかぶるのもかわいそうじゃないですか。あるいは罪をかぶる危険を冒してまで手術をするかどうかまごまごしている間に患者さんが死んでしまうこともあるでしょう。それじゃあ意味がない。何のために特許を与えているのか意味がありません。財産権のために生命が脅かされてはいけません。その場合は財産権、引っ込んでください、ということになります。

このような理由のために、医療業を産業から外すという実務になっています。理論的にはおかしいと思いますが、結論はまっとうだと思います。ただし、薬の製造方法は、これ、特許になります。製薬業は産業だというふうに解釈しています。やはりポイントは、タイムラグでしょう、手術に比べて、薬というのは工場で作って、品質をチェックしてからでないといけないし、あと、ストックしておくことができます。緊急性が手術に比べては少ないのです。だから、保護の対象になっています。むしろ特許制度が一番機能しているのは医薬品だと言っていると思います。投資が莫大（ばくだい）だということもありますし、産業上の要請も非常に高いので、特許制度が一番機能していると思います。

ただし、手術と同じように、今薬がないと、あるいは今投薬しないと死んでしまうという可能性はあります。特に伝染病なんかそうだと思います。流行性の伝染病で人がバタバタ死んでいくというような状況ですね。でも、特許を持っているのは1社だけだとします。ある程度人が死んでから薬を出した方が、薬が高く売れる。今、薬をリリースしてしまうと10万円、1粒10万円にしかならないけれど、もう少し待っていれば100万円になる、待とうかな。そういうことが許されるかどうかということです。100万円で薬を売ってもいいとすると、助かりたい人は100万円出さないということになり、貧乏な人はみんな死んでしまいます。そんなことが許されていいのかという問題があるのです。



これについては、裁定許諾という制度があります。強制的に特許の実施許諾をした状態にするわけです。ですから、裁定を求めることは必要ですが、それによって緊急避難的に、特許を有しない会社も薬を作っていることにする制度が裁定許諾制度です。特許法 93 条に規定されています。「公共の利益のための通常実施権の設定の裁定」です。伝染病が蔓延しているのに、特許権者がライセンスをしないで薬の製造を独占しようとしている、人はバタバタ死んでいく、急いでほかの会社にも特許を使わせて、たくさん安い薬を作ってみんなを助けなくてはいけない。こういう切羽詰まった状態の場合は、経済産業大臣の裁定が必要なのですけども、他の会社が強制的に実施権の許諾を受けて薬を作ることが可能です。そういう制度が裁定許諾制度なのです。このように、財産権が生命、身体の利益に優先しないように特許法は配慮しているわけです。

それから、ちょっと話が戻りますが、医薬の関連で話しておきたいのが、人由来の原料を元にした再生医療についてです。例えば髪の毛を原料にして人造の皮膚を作って、やけどをした人に皮膚の移植をする、というものです。これを、医学と工学が連携した発明、医工連携発明といいます。再生の対象は、皮膚とかあとは骨とかでしょうか。亡くなった人を原料にしたり、胎児から摂取した細胞を使ったことがニュースで取り上げられ、少し問題になりましたけれども、そういうことではなくて、切ってもどんどん生えてくる髪の毛等がいい例ですが、そういったものを原料にした人造皮膚の製造方法などは特許を認める方向で動いています。考え方としては、これは医療というよりは薬に近いということです。だから、認める方向なのです。もちろん、産業上のインセンティブの要請が高いということもあるのですが。

それから人の遺伝子、ヒトゲノムの配列に関する特許です。こちらはヒトゲノムの解析はもう終了したというふうに言われていて、4種類の塩基構造がダースと並んでいる順番が分かったと言われていますが、どの塩基配列がどのタンパク質に作用しているのかと解明するのはまだまだこれからです。ほとんどが「バグ」といって、使われていないと言われていますけれども、大変夢のある研究だと思えます。しかし、まだ、用途がよく分かりません。一部、非常に有効な医薬品に使えると言われているようですが、よく分からない部分の方が多く、むしろ、現時点ではほとんど分からないと言っていい。そのような状態で塩基配列をダースと明細書に書いて持ってこられても、あまりにも権利が広くなり過ぎるといっておそれがあります。その辺の利益考量考慮がビジネスモデルと少し似ていると思えますが、あまりにも強過ぎる特許が発生する恐れがあるということです。ヒトゲノムについては政策的な配慮もかなり効いていると思えますけれども、今のところは認めるとしても謙抑的にやっていく、ある程度用途が分かった配列については、部分的に特許を付与していくという動きになっているようです。

それから最後、32 条に特許しない事由というのが書いてあります。この事由に当たる場合は特許しないという条項です。これは現在では、「公の秩序、善良の風俗、公衆の衛生を害するおそれのある発明」ということで、「公序良俗違反の発明」というふうに言われてい

ます。昔はここに新規化合物とか、原子核変換物質、あるいは食料品の発明なんかも入っていたと思います。1975年改正までは、日本では、製造方法の形でしか新規化合物についての特許が取れなかったのです。

32条は、政策的な条項です。昔は日本の化学産業はとても弱かったので、そういう状態で新規化合物の登録を認めてしまうと、アメリカなどの外国の企業に新規化合物に関する特許が全部取られてしまうという事情がありました。日本は新規化合物を開発できるほど技術力がないから、外国に特許をみんな持って行かれてしまう。それでは国内産業が発達しないだろうということで、政策的に新規化合物自体の特許を与えていませんでした。しかし、逆に、日本の化学産業がある程度力を付けていけば、今度は特許を許した方がどんどん新規化合物の開発が進むことになります。ですから、1975年の時点で追いついたとまでは言えないでしょうけれども、日本の会社にも解放した方がインセンティブが高くなると思ったのでしょう、不特許事由を定めた条文から化学物質の発明が外されました。今は新規化合物そのままを通ります。ということで、75年改正前は、飲食物又は嗜好物の発明、医薬又は2以上の医薬を混合して1の医薬を製造する方法の発明なんていうのも含まれていて、1号から5号ぐらいまであったのですけれども、今はその号もなくなって、公序良俗違反の発明だけが特許を取れないという条項になりました。具体的に何が該当するのかというと、クローン技術が当たるのではないかとされていますが、これもヒトゲノムの問題と同じように極めて政策的なところがあります。それから、公序良俗でよく出てくるのがわいせつ物の発明ですね。反社会的な発明というのはよく分かりませんが、殺人方法の発明とかでしょうか。そんなの書いて出す人はいないと思いますけれど。

それから、戦車やミサイルの発明はどうなのだ、というふうに質問を受けたことがあります。こちらは認められています。今は特にミサイルというか、コンピューターとかセンサーとかの関係で、どこまでが軍事技術でどこまでが普通の科学技術なのか区別がなかなか難しくなっているという事情があるのでしょうか。

<特許法(3)>

今は2004年です。2003年は特許出願が、だいたい42万件くらいあったそうです。

そのうちのくらいが特許になるのでしょうか。後で詳しく説明しますが、特許取得までの手続きにおいて、審査請求制度というのがあります。出願しただけでは、特許は審査されないのです。出願とは別に審査請求という手続きを採らないといけません。出願しただけでも、これはしなくてもいいのです。審査請求をしなければ特許にならないだけです。特許をいらないときは、審査請求をしなくていいのです。審査請求されている割合が、出願全体の大体6割とされています。4割は審査請求されないで、そのまま流れてしまいます。6割審査請求されたうち、どれくらいが特許になっているかというと、これもやはり6割くらいだというふうに言われています。だから、 $0.6 \times 0.6$ で、最終的に出願されたうちの36%くらいが特許になっているというふうに言われています。細かいデータは特許庁のホームページに載っていると思います。1年間に1万件くらい出願する企業も珍しくないです。

内容に入っていきますが、今度は「新規性」という要件です。特許の3大要件、とよく言われますけれども、これが、「産業上の利用可能性」、「新規性」、それと「進歩性」です。ほかにも要件はありますが、この3つが大事です。ほかにも重要なのは「先願主義」ですね。「産業上の利用可能性」は、前回言いましたように、明らかに特許の対象にならないだろう、あるいは積極的に特許にすべきではないという発明をより分ける基準です。なので、実務的には、ビジネスモデルの場合は大事ですが、それ以外では特許化の過程で致命的な問題になるということはあまりありません。

一番問題になるのが「新規性」と「進歩性」です。拒絶理由の9割が「新規性」か「進歩性」だというふうに言われています。そして、残りの1割は、次に解説する29条の2で規定されている「拡大先願」だそうです。36条の願書記載事項に関してはちょっと置いておくとして、「新規性」と「進歩性」の要件は極めて大事です。新規性については29条1項各号、つまり1号、2号、3号です。これが「新規性」の要件で、29条1項各号に掲げられている発明については、特許が取れない。「次に掲げる発明を除き、特許を取ることができる」というふうに書いてあるので、これに該当すると特許を受けることができません。何が書いてあるかというと、1号が「出願前に日本国内外で公然知られた発明」、2号が「出願前に公然実施された発明」、3号は「出願前に日本国内外で頒布された刊行物に記載された発明、あるいはインターネットを通じて利用可能となった発明」です。こういう発明は特許を受けることができません。

29条1項の新規性の趣旨ですが、これは公開代償説という説で説明するのが一番収まりがいいと思います。特許法の趣旨というのは出願と引き換えに排他権を与える、というものです。出願行為は、そのあとに当然発明が公開されるということをしらんでいきます。日本では出願公開制度というのがあります。早期公開制度というふうにも言われます

けれども、出願して1年6カ月後には、審査請求の有無に関係なく強制的に出願された内容が公開される制度です。つまり、これにより技術を開示させているのです。技術の秘匿化を防止している。発明したら、なるべく全部隠しておいた方がいいでしょう。売るときはオープンにしないといけないですけども、難しいメカの発明とかは中身を開けないと分かりません。開けても分かる人にしか分からない。でも、特許取得のためには中身をちゃんと書いてもらいます。それで、技術を公開させる代わりに排他権を与える。だから、すでに公開されている技術については特許を与えない。排他権という代償を与えなくても公開の目的が達せられているからです。特許取得要件に「新規性」を要求する理由についてのこの説明が、公開代償説と言われていて、非常に説明しやすい説です。特許制度をこれだけで説明するのは限界なのだという、新しいいろいろな学説もありますけれども、公開代償説は非常に説得的で分かりやすい説です。本当は技術というのは内証にしておきたい。内証にした方がまねされず独占できるから。でも、それだと本当にみんな内証にしまって技術の公開が進まないから、排他権という餌をちらつかせることで無理やり公開させているのです。だから、公開しなければ特許はもらえない。特許が欲ほしければ公開しなければならぬ。アンビバレントになっているわけです。「技術の公開」が特許法の目的です。

もうみんな知っている発明、既に公開されている発明については、同じ物を公開したとしても技術は増えません。豊富化しない。同じものを公開してもらっても、「そんなの知ってるよ」と言われて、それで終わりです。世の中に貢献していません。技術の開示という貢献をしていない。二番せんじの公開は、世の中に貢献しないのです。逆にそういう、もうみんな知っている発明にまで排他権をあげてしまうと、公開されているからこれは使えるのだなとみんなが思った発明に、急に排他権が及ぶことになり産業が停滞します。

ということで、技術を豊富化しないという理由で、「新規性」のない発明は特許を受けることができません。公開が代償にならないのです。効果としては、49条2号に該当し、登録要件を満たさないとして出願が拒絶されます。ただし、商標のところでもやりましたけれども、出願人の手続き保障のために、つまり出願人に反論の機会を与えるために、50条で定められている拒絶理由通知を必ず出さないといけないことになっています。審査官は、出願を拒絶する場合は必ず拒絶理由通知を出さないといけません。出願人は、この機会に反論するわけです。出願人としても、新規なものでないと特許をもらえないのは分かっている。新規だと思っているから出願しているのです。審査官が勘違いしている可能性もある。あるいはよく説明してみると、出願人の言うことももっともだということにあるケースはたくさんあります。ですから反論の機会を与えているのです。それが拒絶理由通知の意味です。拒絶理由というのは普通に來ます。珍しいことではありません。それから、過誤登録。過誤登録は無効理由です。特許についても無効審判があります。これは123条1項で規定されています。過誤登録の場合は無効理由になります。

それから、発明者が自ら発明を公開した場合はどうなるのか。これについて29条1項に

当たるのかどうかという論点があります。学会発表とか論文発表とか、大学の先生は発明するとさっさと論文を書いてしまいます。理系の場合、表裏1枚くらいの論文というのはたくさんあります。そういうのをペーパーとかレターというのですけれども、非常に簡単に論文を書いて発表してしまいます。発明した人が自ら発表した場合は特許を取れるのか。29条1項にいう新規性が失われたことになるのかという論点がありますが、結論から言うとこれは新規性を喪失します。だから特許を取れないのです。出願する前に発表してしまうと特許を取れないというのが原則です。新規性の判断時点は出願のときと書いてあります。出願の時点で新規かどうか、みんなが知っているかどうかで決まります。だから、出願より学会発表、論文発表が先だと特許を受けることができないのです。自分がやっても同じです。誰がやるのかということは関係ないです。特許を取りたい人は気をつけてください。

これについて理屈をどういうふうに説明するかといいますとこうなります。法の不知は救わないというのが法律の立場です。不知とは「知らない」ということですので、特許制度というのを知らなかった人は無視する、つまり、出願して開示すれば排他権をもらえるという特許制度があることをみんな知っているという前提になります。知っていたのに、出願しないで開示した、あるいは製品を売った、でもかまわないのですが、そういう人には特許制度はいらないのです。特許制度というインセンティブがなくても製品を販売したり、あるいは研究成果を公表してくれているのです。だから、そういう人は、特許制度があってもなくても放っておけば公開するのです。あるいは目先の利益が欲しいということで、急いで製品を売ってしまう人もたくさんいます。そういう人は排他権よりは目先の利益の方が好きだった、そちらを選んだわけです。だから、救う必要はないということです。いらないという意思表示があったとは言えないと思いますけれども、特許権というニンジンよりも目先のお金の方が欲しかった、あるいは、目先の学会の評価の方が、その人にとっては有益だった。そういう別のインセンティブがその人にあったというわけです。そういうインセンティブによって発明を開示してくれたのだから、別に特許権というインセンティブはいらないでしょうという話になります。これが原則です。

原則というからには、例外があります。非常に重要な例外ですが、新規性喪失の例外と言われるものが特許法30条に規定されています。ですから、今の原則を把握した上で、後半に30条の説明をします。

ここままで押さえた基本を確認しておきます。まず、出願の時点で新規かどうかを判断します。出願より前に公開されている技術については特許を取ることができません。自分でばらしてしまった場合も同じです。特許出願をしてから宣伝を始める、製品を売り出す、これが基本です。

で、レジュメ57ページ4の(2)にある「新規性喪失の有無の具体的判断」についてですけれども、だいたい3つくらいに類型を分けています。内容漏知型と公然実施型、それから文献記載型です。内容漏知型、これは主に29条1項1号の問題です。周囲の人に発明

の内容がばれてしまった場合です。ばれた場合でも、公然とばれていなければ要件に該当しませんから、何人までだったらばれたことにならないのか、1人ならいいのか、自分の彼女だったらいいのか、親だったらいいのか、あるいは1人でもだめなのか、そういう問題があります。原則は秘密保持義務がない人にばらしたら1人でもだめです。秘密保持義務があるかどうかで決まります。逆に、秘密保持義務がある人に対してであれば100人でも1000人でもばらしてかまわないのです。たとえば会社の場合は、組織的に知られる可能性のほうが大きいですから、何百人というのは大げさかもしれないですけども、何十人単位で知られるでしょう。上司には発明を報告しないといけない、工場にも連絡しないといけない、あるいは、社内の発明者同士情報を交換しないといけない、ということです。会社の場合は、従業員は雇用契約の内容として守秘義務を負っています。ですから、会社内部の場合は通常問題になりません。最近契約社員とか、派遣社員というのが増えているので、その辺がたぶん問題になってくるでしょう。雇用契約を結んでいる会社以外の会社、派遣先会社で発明をするからです。これは、派遣のときの契約の内容ということになるでしょう。秘密保持義務がない場合は、理論上は1人に知られた場合でも新規性を喪失したことになります。

また、現実に「公然知られた」ことは必要ではなく、「公然知られうる状態」になれば、新規性は喪失されると解すべきです。発明が、不特定多数人の認識しうる状態で行われた場合には、もはや特許権というインセンティブを与えてまで公開を促す必要はないからです。

2番目の公然実施型は内容漏知型とよく似ています。これは29条1項2号の問題になります。発明が実施され、内容漏知型と同様、不特定多数、といいますが秘密保持義務のない人に認識しうる状態に置かれたことが必要です。この場合は新規性を喪失します。工場内実施のときは新規性は失われません。工場の工員さんには守秘義務があるからです。ですから、自動車を組み立てている間は、自動車の内部に特許があっても新規性は喪失されません。ただ、公然実施型の場合も、やはり、現実に発明の内容を覚知したかということは問われず、知られうる状態、認識しうる状態で実施されれば、それだけでも新規性を喪失すると解されます。自動車の内部に特許がある場合に、いったん車を売ってしまうと、誰かが現実にこの車のボンネットを開けてエンジンを分解して見なくても、売った時点で、新規性を喪失したということになります。

裁判例がレジユメの58ページの真ん中あたりにあります。この裁判は実用新案権に関するものでしたが、三輪消防自動車、つまり昔のオート三輪、バイクと自動車の間みたいなやつですね、これに装備された潤滑油調整器についての発明の新規性が喪失されたかが問題となりました。発明が搭載されたオート三輪は、実用新案出願の日の10日~20日ぐらい前に発送されて、どこかの消防署だか消防団に納車されていたのです。オート三輪というのはオートバイと同じで、エンジンからチェーンが出ていて、チェーンで後輪をぐるぐる回して走る、車というよりオートバイに近い物らしいのですけれども、発明は、

チェーンかギアに潤滑油を供給する装置だったのです。この装置は、オーバーホールとかエンジンの内部、あるいはギアの内部を開けないと見えない状態で搭載されていました。見えない状態で搭載されていて、実際もその装置を整備をしたということはなかったようです。したがって、発明が実施されても現実には発明の内容が不特定多数人に認識されてはいなかった、と出願人は主張したのですけれど、裁判所は、発明が実施されて知り得るべき状態に置かれたということをとらえて、新規性を喪失したというふうに判断しました。現実には潤滑油調整器が整備士さんの目に見えたという状態まで必要としていないのです。整備しようと思えば見えてしまう。そういう状態になった時点で新規性を喪失するというような判示になっています。

ある状況が、「公然知られる」と「公然実施される」のどちらに該当するかというのは、なかなか文面からは難しいですが、積極的にどちらかに分類する必要はありません。どちらもほとんど同じことを言っています。「公然」という要件については、秘密保持義務の有無が決め手になりますし、現実には知られたかどうかというのは問題にならず、知られうる状態で新規性は失われます。ただ、公然実施の場合、ブラックボックスみたいな感じで、どう頑張っても開けられない、あるいは中を見るようなことができない場合というのはどうなのでしょう。セーフになる余地もあるのかもしれませんが。まあ、壊してしまえばいいのですから、どう頑張っても分解できないということはないのかもしれませんが。限界線上の事例と言えるでしょうね。守秘義務があれば新規性は失われないので、たとえば、アメリカからブラックボックスになった最新鋭の戦闘機の内部の特許技術に係る装置を買って、日本で取り付けるだけだという場合、あれはブラックボックスの中身を整備したり分解したりしてはいけないという契約があるのでしょうか、そういう場合はセーフでしょう。

3番目は、29条1項3号の文献記載による新規喪失です。一番多いのがやはりこれで、拒絶理由として挙がってくるのが一番多いのも、やはり特許公報による新規性喪失です。特許をつぶすには特許が一番いいとよく言われますけれども、拒絶理由で一番挙がってくるのは、既に特許公報に記載されているという理由です。出願公開公報も立派な文献、刊行物です。もちろん学術雑誌でも同じことです。インターネットが最近論点になっていますけれども、インターネットに掲載された発明も、原則、これは3号に当たります。ただ、出願の前か後かという時間の確定が新規性の判断においては非常に大事ですから、インターネットのホームページの情報というのは、時間の確定が難しいとか、あるいは偽造が簡単だという問題があります。ですが、それらは立証の問題として片づけられています。時間の確定に関しては、キャッシュを取っておけば良いでしょう。特許庁は、ホームページの文献が情報として提出されれば、原則としてそれを拒絶理由として使うとしています。真実であることを証明するのはなかなか難しいかもしれませんが、それは立証の問題に委ねるということで妥当だと思います。

ここまでが「新規性」の要件の原則です。次は、レジュメの58ページの(3)に入ります

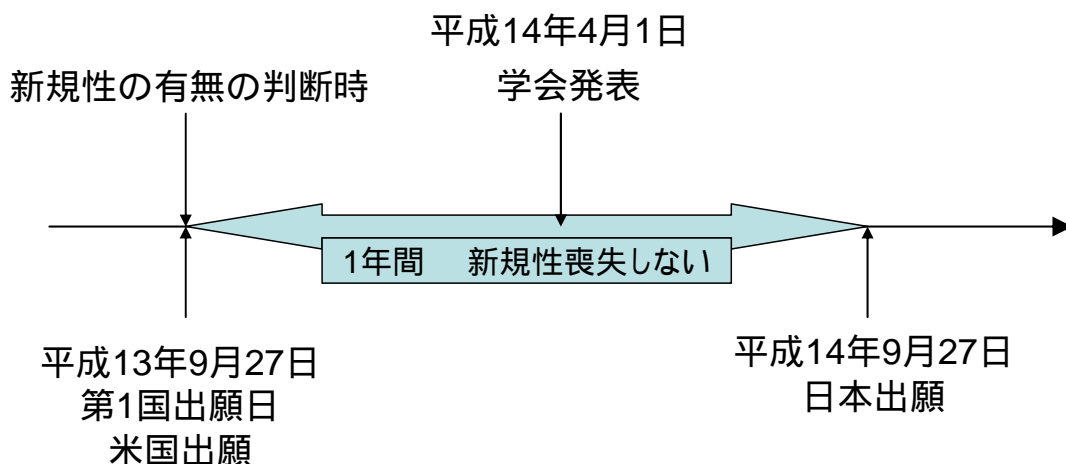
す。今まで、出願の時点が大事だというふうに言ってきました。「進歩性」があるかどうか  
も出願の時点で判断します。進歩性は 29 条 2 項に規定されています。条文上、「特許出願  
前」とあります。新規性と進歩性、判断の基準時点自体は同じなのです。出願の時点で新  
規かどうか、あるいは進歩しているかどうかを決めます。

これに関する大事な例外として優先権制度という制度があります。パリ条約上の優先権を  
主張している出願については、新規性の有無の判断時点は特許出願の時点ではなくなるの  
です。

優先権制度、これはどういう制度かと言いますと、パリ条約という条約で決まっていま  
す。パリ条約は、19 世紀のパリ万博のときにできたもので、工業所有権に関して極めて重  
要な条約です。

特許については、属地主義というのが妥当していると言われていて、原則各国ごとに成  
立し効力を有します。日本の特許権は日本の国内でしか効力が及ばない。アメリカはアメ  
リカの中だけ。ヨーロッパでも、現在は特許条約に加盟している国の審査は統合して行わ  
れていますけれども、権利の発生はやはり各国ごとです。カナダ、中国、香港、韓国、み  
んなそうです。各国ごとです。ですから各国ごとに出願しないと、それぞれの国で権利を  
取得できません。だから日本、アメリカ、ヨーロッパ、中国、韓国、台湾など、特許を取  
得したい国でそれぞれ出願しないといけません。それが原則です。大変ですね。一番の問  
題は、各国ごとに翻訳して出願しないといけないことです。日本のジングスカン鍋の発明  
の話をしましたけれども、アメリカで特許を取りたい場合は、英語に翻訳してアメリカに  
出願しないといけない。ヨーロッパは英語かフランス語かドイツ語、どれでもいいこと  
になっていますけれども、どれかに翻訳して出願しないといけない。時間とお金がかかりま  
す。それを緩和するのがパリ条約上の優先権制度というものです。これは具体例を出した  
方が手っ取り早いので、時系列の具体例を出して説明します

下記の時系列図を見てください。





たとえば、平成 13 年 9 月 27 日にアメリカで出願したとします。アメリカは先発明主義ですけれども、一応、ここでの説明上は、先願主義ということにします。それで、日本で特許が欲しい人は日本にも出願しないとはいけません。でも、翻訳に時間がかかりますから、たとえば翻訳に 6 カ月かかったとすると、日本での出願は早くても 6 ヶ月後になってしまいうでしょう。6 カ月の間に誰かがばらしてしまうかもしれません。翻訳している間にばらしてしまうかもしれない。そうすると日本の出願時より前に発明が知られていたということになって、日本出願については残念ながら新規性を喪失してしまいます。アメリカ出願はセーフになりますけれども、英語から日本語に翻訳している間に公知になってしまう、ということは起こりえるのです。あるいは、各国ごとに書面の形式が違うので、形式を整えたり、あるいは代理人に頼んでいる間に先を越されてしまう可能性があるわけです。このように各国ごとに制度が分かれていることの悪いところばかり見えてしまい、これだと困るということで、パリ条約上の優先権制度によって 1 年の猶予を与えることにしました。つまり、上記の図で言いますと、平成 13 年 9 月 27 日にアメリカで出願した場合、平成 14 年 9 月 27 日までの 1 年間の間は、その間にばれてもセーフ、新規性を喪失しないということにしました。これが優先権制度です。新規性を第一出願国の出願日、この図で言うと、アメリカの出願日で判断するのです。日本の出願なのですが、日本の出願日である平成 14 年 9 月 27 日で見るとはならず、たとえば平成 14 年 4 月 1 日に学会発表されたとしても、新規性喪失の有無は、最初の出願であるアメリカ出願の日付、平成 13 年 9 月 27 日で判断するのです。これが優先権制度です。

優先権制度に関して、「アメリカ出願について優先権を主張して日本出願をする」というふうに表現しました。この制度の対象になるのはパリ条約締結国です。ほとんどの国がパリ条約に入っています。ですから、最初の出願は、アメリカでもドイツでもオーストリアでも、パリ条約加盟国であればどこでも構いません。逆に、最初の出願が日本出願のときにも、アメリカ出願、あるいはヨーロッパ出願につき優先権制度を利用でき、新規性の要件の判断時期は第一国出願の日、つまり日本出願の日にさかのぼります。新規性だけではなく進歩性の判断についても同じです。これが優先権制度の良いところです。1 年間、翻訳と書類を整える時間を与えられたのです。特に、優先権を主張しているかどうかというのは、特許の有効性を判断するために極めて大事な情報なので、優先権を主張しているような場合は公開特許公報のフロント・ページ(第 1 ページ目)に必ず情報が入ります。優先権主張国がアメリカで、その出願番号が何番、優先日がいついつと、必ず入ります。その日を基準に新規性と進歩性を判断します。1 年の猶予を与えたのがパリ条約の優先権制度です。この制度は、実務では極めて普通に利用する非常に大事な制度です。各国ごとに特許が分かれている弊害を、最小限に食い止めよう、少しでも改善しようという制度です。最初の出願日、つまり第一国出願日を基準にして新規性と進歩性を判断します。別に 1 年間じっくり待つ必要はありません。3 ヶ月後にし出願しても、7 ヶ月後にし出願しても構いませ

ん。どちらの場合でも、最初の出願日までさかのぼることができます。これがパリ条約で定められている優先権制度で、特許法の 26 条により直接適用されると言われています。43 条に、優先権主張の手続き、書面の書き方なんか書かれています。以上がパリ条約上の優先権制度で、新規性や進歩性の判断基準時の例外です。

最初にパリ条約上の優先権制度というのができて、その後、日本の国内法の問題として優先権制度というのができました。これはどのような制度かということ、パリ条約上の優先権制度は外国出願を前提にしていますが、日本国内の特許法上の優先権制度は昭和 60 年の改正で定められたもので、最初の出願が日本であってもその後の日本での出願について優先権を主張することができるようになりました。2 回出願することになるのです。どのような利点があるかということ、最初の出願から優先権を主張できる 1 年間の期間内に、最初の出願の内容を確認して整備することができるということです。発明の内容を追加したり、説明をもっと詳細にしたり、万全の状態に整えることができます。これが国内優先権というふうに言われている制度です。効果はパリ条約上の優先権制度と同じで、国内優先権の場合も、最初の出願日を基準に新規性や進歩性をこの判断します。いろいろな例外はありますがけれども、優先権制度の原則は、最初の出願日にさかのぼって新規性や進歩性が判断されます。国内優先権制度も同じです。必ず特許公報のフロントページに優先権が主張されているという情報が入ります。ですから、優先権という文字を見たら最初の出願日から判断してください。判断が全く変わってくるので、極めて重要な制度です。ちょっと新規性からは少し脇道にそれたような感じになりましたが、説明の都合上、ここで説明しました。

< 特許法(4) >

優先権制度について若干の質問があったので、ここでお答えしておきます。最初の出願国がアメリカ。その日から1年間の猶予があるというふうに言いましたが、この制度はもちろん発明の内容が同じということが前提です。発明の内容が同じ場合に優先権の利益が得られます。ただ、国内優先権の場合の方が多いですけれども、発明内容が付け足される場合があります。2国目以降の出願のとき、1国目のアメリカ出願のときはこういう内容だったけれども、2国目の日本出願のときは改良発明も加えたため発明が広がる場合があります。この場合は、全く優先権の利益を得られないというわけではありません。重なっている部分だけ優先権の利益を得られます。だから、1つの出願の中で、発明の内容によって基準時が変わることになるのです。最初の出願に含まれていた発明については第一国の出願日を基準にして判断し、2国目の出願の際に付け加えた部分については2国目出願日を基準時とします。分かれるのです。これは日本国内の優先権制度でも同じです。付け足しの部分は付け足しの出願をした日から。重なっている部分だけ最初の出願日にさかのぼれるのです。だから、付け足しをした場合は、その部分だけは特許権が取得できないということがあります。

最後に、レジュメ 59 ページの(4)の新規性喪失の例外について説明します。これは30条の説明になります。新規性喪失には例外があります。それが30条1項から3項です。どういう規定になっているかということ、特許を受ける権利を有する者、ここでは便宜的に発明者と考えてください、この発明者が、自ら刊行物や研究集会で文書を持って発表した場合や、自ら所定の博覧会、万国博覧会などですね、ここに出品したり文献発表したりした場合には、新規性を喪失しないという例外があります。

先ほど、自ら発表した場合でも新規性を喪失すると言っておきながら、急に例外だというふうに言ったのですが、刊行物での発表、あるいは学会での発表というのは、技術を分かりやすい形で皆さんに公開するという非常に公益に即した行為です。最新の研究成果を公開することで、さらにそれに改良を加えた技術が発達していきます。なので、特許制度というものを無視できるのであれば、本当はどんどんやって欲しい行為なのです。技術がどんどん進歩していくためには、技術を公開しなければいけない。そのために学術雑誌というものがあると言っても過言ではないくらいです。

特許法の立場からしても、特許法というのは排他権というニンジンをおける代わりに発明を公開するという制度なので、発明の公開という特許法の精神と学術雑誌などでの発明発表の精神は非常によく似ているのです。むしろ積極的にやって欲しいという発想が特許法の中にも反映されています。いいですか。特許法は排他権というニンジンを与える代わりに公開を促進している。で、出願前に学術誌などで公開した人たちはニンジンなしでも公開してくれた、言ってみればとてもいい人たちです。この人たちの行為を特許法上否定的に評価すると、出願してから発表するということになり、発表はやはり遅れます。公開

するのが遅れてそれだけ技術の発達も遅れてしまいます。それでは特許制度が自縄自縛に陥っているというか、技術の発達を促すために自ら作った制度に自らが縛られて技術の発達を実は妨げているのではないか、ということになります。あまりガチガチに厳しく解釈してしまうと、却って発明の公開が進まないということにもなりかねないということです。

それからもう1つの類型として、試験を行った結果や意に反して29条1項の「新規性を喪失する場合」に該当するということがあります。前者は、出願する前に、この発明がうまくいくかどうか試験する場合です。もちろん、研究所の中で秘密に試験をやるのが一番いいのですけれども、ビルの建築方法の場合など、囲いで覆って秘密に行うことが不可能なことがあります。その場合、試験をするとしたらばれるのを覚悟でやるしかない。そういう場合でも新規性を喪失したというのでは、吟味が不十分な発明が特許庁に出願されることになります。そのような発明が特許庁に出願されることになる結果、審査の手間がかかりますし、結果として拒絶になってしまうことになります。もうちょっと試験を繰り返せばすごくいい発明になったのに、新規性の喪失を恐れるばかりに試験ができなくて、発明がうまく完成しなかったというのは、やはり特許制度をがちがちに解釈することによって却って特許法が目指すところがうまくいかなくなってしまう例です。

それから後者の、「意に反する」場合です。これは、研究所に泥棒が入り発明の内容を記録していたフロッピーディスクを盗まれてしまって、発明をばらされてしまったような場合です。さすがにこの場合はかわいそうだという気持ちが働くのも無理ないでしょう。

新規性の喪失の例外は、だいたいこの4つの類型、条文で言えば最初の類型が1項と3項、2番目の類型が1項と2項に分かれて規定されています。条文を是非確認してください。特に最初の類型である、刊行物記載、あるいは学会での発表、それから博覧会の出品というのは、これはもう、ほとんど出願と同視すべき行為と言って構わないのです。出願と同視すべき行為なのです。特許庁に対する出願というのは、発明を公開してもいい、あるいは、僕は発明を公開しますという行動で、その代わり排他権をくださいということですが、研究集会での発表も同じだということです。積極的に公開してくれている。非常に技術の進歩に役に立っている。これはむしろ推奨すべきなので、これらの場合は新規性を喪失しないということにしました。ただし、条件付きです。それがレジユメ59ページの下方の黒丸の「いずれの場合でも・・・」というところに書かれているのですけれども、原則として発表等から6カ月以内に出願しなくてはならないという縛りがあります。発表した日が、本日、平成16年7月23日だとすると、6カ月後の平成17年1月23日、この日までに出願しないと例外の適用を受けられないのです。だから、2月になってしまうと、公知になってしまったということで新規性を喪失して、特許は受けられなくなります。期間は6カ月です。だから、大学の先生と共同発明していて、「いい発明ができたからもう学会で発表しておきましたよ」とか、「ペーパーを出しておきましたよ」と言われてもあきらめることはないのです。6カ月は猶予の期間があります。6カ月の間に対処すれば助かります。

意に反する公知に関しても6カ月以内に出願しなくてははいけません。ただこれは気付きにくいという問題があります。この問題については、冒認出願のところでお話します。

6カ月以内に出願して「新規性喪失の例外」の適用を受けたい場合は、書類が必要です。例外の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を提出しなければならないということで、手続き的な縛りがちょっとあるのです。もし刊行物、学会誌に発表した場合は、そのコピーと日付が入った書類等が必要です。詳しくは30条4項で決まっています。期間を6カ月以内とした理由は、学会誌に発表されたり博覧会に出品した時点で、皆さんは発明を知るわけですが、特許制度外のところで新しい発明が公開されたのだから、それは自由に使えるものだろうと思って使おうかなという人がいますので、そういう人たちを保護するために一定の期間内に特許を取得するのがどうかはっきりさせてくれということです。6ヶ月というのは若干短いという国際的な批判がないわけではないですけども、第三者の混乱を防止するという利益の方を優先させたのだと思います。

もう1つ重要なところが、これもよく言われるのですが、新規性喪失の例外というのは出願日が繰り上がるわけではありません。だから、出願日はあくまで現実に出願した日なのです。6カ月前の日が出願日になるわけではないです。この点には注意が必要です。

それで、出願日は現実の出願日なので、先願主義を採る日本では、その前に第三者の出願がなされると後願となって負けてしまいます。拒絶理由になるということです。だから、6カ月の余裕があると考えないで、さっさと出願した方がいいのです。6カ月というのはあくまでセーフティーネットで、この例外の適用があるので、刊行物に記載してしまったからといって即座にあきらめることはないですけども、やはり先願主義を採る日本では、できるだけ急いで出願した方がいいです。

それから、次の授業で詳しく説明しますが、29条2項に「進歩性」の要件についての条文があります。「進歩性」というのは、皆さんが今まで知っている概念で言えば「類似」に近い概念ですけども、公知の事実、29条1項に該当する公知事実からある程度の進歩をしていないと特許を受けられないという条文です。今までに公開されている技術に類似していると特許は取得できないということです。30条はこの29条2項にも適用がありますので、刊行物に記載された発明から容易に発明ができる程度の発明についても、同じように30条の新規性喪失の例外の適用が受けられます。つまり、進歩性の局面においても発表した刊行物に基づいて進歩性が否定されることがないように、例外が適用されるようになっているのです。30条の後ろの方に、「同(29条)第1項及び第2項の規定の適用については、同条1項各号の1に該当するに至らなかったものとみなす」と書いてある部分がそれです。進歩性の例外でもあるのです。

やはり、理系の先生たちというのは、どんどん発表したいのです。発表したくてもしょうがない。そういう人たちに、出願が終わっていないから待てというのは、別の意味でその人たちのインセンティブを損なってしまいます。だから30条は妥協の制度です。妥協というよりうまい折り合いを付けたと言っておきましょうか。そういう制度です。発表したけ

ればどんどんやってくださいと。特許法だって、本来発表を制限しているわけではないですから。逆に発表を促進しているわけですから、あまりがちがちにしまって30条の例外を設けないと、自縄自縛、特許制度自体の自殺行為になってしまうのです。これが30条の規定の内容です。重要です。

レジュメ60ページの黒丸にある論点にいけます。「特許公報への掲載が30条1項の『刊行物に発表』に該当することになるのか否か」なんていうふうに書いてありますけれども、これだけでは何が何だか分からないでしょう。裁判例の事案で説明した方が分かりやすいと思うので、そちらを説明します。日本には出願公開制度というものがあります。出願の日から1年6カ月を経過した後は、特許の内容を強制的に公開するというものです。これは現在、アメリカ以外のすべての国が今では有している制度です。アメリカも部分的に出願公開制度を取り入れましたが、およそ完璧とは言えません。

さて、裁判例の第三級環式アミン事件ですが、これは昭和51年1月1日に日本出願がありました。どういう内容だったかという、物質発明だったのです。物質発明というのは、ちらっと触れましたが、新規の化合物の発明です。この発明についての出願を昭和51年1月1日にしたのです。実は、昭和49年5月ころ、同じ人がドイツでこの物質発明に関する製造方法の特許を出願していました。昭和51年というのは物質特許制度を導入した昭和50年改正特許法が施行された年で、昭和51年1月1日までは製造方法で出すしかなかったのです。実質的には方法特許と物質特許の内容は同じです。実質的には同じ内容なのだけでも、製造方法としてしか特許を取ることができなかったのです。こういう事情がこの事件には効いています。

一方、ドイツも公開制度を有しています。昭和50年11月13日に、ドイツでこの製法特許の出願が公開されました。日本と同じ特許庁の公開制度で、特許庁が強制的に公開する制度です。中身はほとんど同じなので、ドイツの出願は製造方法について説明していて、日本では物質そのものについて出願していますが、普通、物質そのものを発明していても製造方法の説明はします。本当に内容はほとんど同じです。ただし、ドイツで出願した昭和50年ころ、日本で物質発明を出願すると特許をとれませんでした。こういう事情があったので、出願人は何をしたかという、ドイツでの公開から日本での出願まで6カ月たっていない、1カ月半ぐらいしかたっていないので、これについて30条の適用を求めたのです。これがこの第三級環式アミン事件です。さっきから物質発明とか製法発明とか言っていますけれども、物質発明のほうが断然強い。製造方法の特許というのは、その製造方法でできた物にしか権利が及びません。物質で取ることができれば、その同じ化学構造式を有する物質についてはどういう製造方法であっても権利が及びます。物質発明の方がはるかに強い。

この出願人は、本当は日本でも物質発明を取りたかったのですが、日本でこの時点で物質発明を出したら拒絶されてしまいます。なので、これ、苦肉の策です。ここで30条の適用を求めたのです。ドイツでの公開も、自ら出願して自らの行為に起因して公開した

のだから、30 条の 1 項にいう「自ら発明を公開した場合」に当たるだろうという理屈で、30 条の適用を求めました。これ、30 条の適用がなかったら、当然拒絶になります。ドイツでの公開で内容が公知にされていますから。30 条が適用できれば、セーフになります。出願人にとっては生死を分ける主張ですけれども、残念ながらこれはバツ、認められませんでした。30 条は適用できないというのが裁判所の結論です。自らの行為に起因して公開したのだからいいだろうという出願人の主張は受け入れられなかったのです。この裁判所の結論は支持している人が多いです。理由としては、優先権制度が骨抜きになってしまうからです。さっき説明したように、優先権というのは最初の出願日から 1 年に絞っているところが重要なのです。この制度は、1 年以内だったら書類を整えたり翻訳をする時間を与えようという制度で、ほとんど同じ内容の発明についての制度だというふうに言いました。この判例の事案について 30 条の適用を認めてしまうと、効果として優先権を主張しているのとほとんど同じになってしまうのです。ところが、期間としては最初の出願から日本での出願までは約 1 年 7 カ月くらいあります。このような事案で 30 条の適用を認めると、出願日をさかのぼらないという相違点はありますが、優先権制度を何のために 1 年に限定したのか分からなくなってしまいます。なので、このような事案に 30 条を適用することには反対している人がほとんどです。これが実質的な反対の理由です。

裁判例の言葉を借りますと、「特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に当該発明を刊行物に発表したものということができる」というふうに言ったのです。30 条の適用の利益を受けさせるほど、公開についての出願人の関与が大きくないという判示でした。出願人に関しては、発明の時点で物質発明を出せなかったというちょっとかわいそうな事情はあるのですけれども、残念ながらドイツで公開されているものについては 30 条の適用、これは自分の発明を自ら発表した、自ら発表というか、自らの行為に起因して公開した場合の規定ですけれども、この適用はない。じゃあ出願人はどうしたらよかったかという、製法出願でがまんするしかなかったのです。優先権を使って、最初のドイツでの出願から 1 年以内に日本で製法特許で出願しておくしかなかったということになります。実際、優先権を使って日本で製法特許の出願もしていたのです。

そこで、レジュメ 60 ページの真ん中辺りの<どう考えるか>の部分にいきます。外国特許公報への掲載というのは、外国で特許を取るというインセンティブに対応しています。別に公開するためにドイツに出願したわけではありません。ドイツの権利が欲しかったからドイツに出願したのです。そういうインセンティブで出願をしたわけですから、それに基づいた公開について、さらに日本の権利を与えるようなインセンティブを与える必要はない。1 つの行為について、公開のインセンティブを 2 回与える必要はない。1 つの行為について、特許を 2 つ以上取れるのは、優先権制度を使ったときのみというのが法の判断です。だから、インセンティブ論から説明しても、このケースは保護しなくてよいということになります。

若干、出願人に気の毒なのは、経過措置がなかったことでしょう。例えば昭和 50 年 1 月

1日から51年1月1日までに出した製法発明については、物質発明への変更を認めるとか、そういう経過規定がなかったのです。経過規定がなかったので、若干かわいそうなところもないではないですけども、優先権制度の意義を後退させてまで保護する必要がないというのが多数の意見で、私もこれでいいと思います。

判決の理由付けは、自ら主体的に公開したとは言えないということでしたので、「判旨の射程」という面から考えていきますと、学術雑誌への投稿については30条が適用されるでしょう。自らの技術の開示ですから。行政官庁の手続きによって技術が公開される場合、たとえば厚生労働省なんかは新薬の承認試験を受けたりするときに、承認したものについてはこういう化学構造式の新薬を承認しましたと官報が出たりしますが、これについては30条不適用という説が多数です。自ら主体的、積極的に技術を開示する行為ではないということが影響しているのでしょうか。承認が欲しくて厚生労働省に書類を持っていただけで、自ら技術を開示しようと思って持っていたわけではないのです。ですから、これは30条不適用で構わないと思います。

それから新聞の紹介記事なんていうものがありますね。町の工場で新しい発明ができましたなんて紹介する報道記事がありますけれども、それも発明者が自ら主体的に公開したとは言えないので、やはり30条の適用の対象外にしてかまわないと思います。自ら分かりやすく発明を公開するわけではないですから。ただし、新聞での紹介記事の場合は、どれだけ正確に書かれているかという問題があって、記事の内容によっては新規性を失わない場合も多いです。記事の内容によっては技術が公開されたことにはならない場合も多いということです。新聞記者が発明の内容を知ってしまったら、内容漏知型の新規性喪失になりますけれども、その新聞記者に守秘義務を課して、発明が分からないような状態でうまく紹介してくれとお願いします。それで結果的に発明の内容がよく分からないというか、ぼやかされていて内容が分からない、把握できない程度の紹介記事になっているのであれば、新規性を喪失していないと解釈される場合が多いと思います。そんな訳で、新聞の紹介記事による新規性喪失はなかなかないかなと思います。業界新聞というのがあって、たとえば「製品何とか何とかが来月発売」みたいな感じで記事が出るのですが、製品名が出ただけでは発明の内容は分からないので、その場合は新規性を失っていないということが多いと思います。



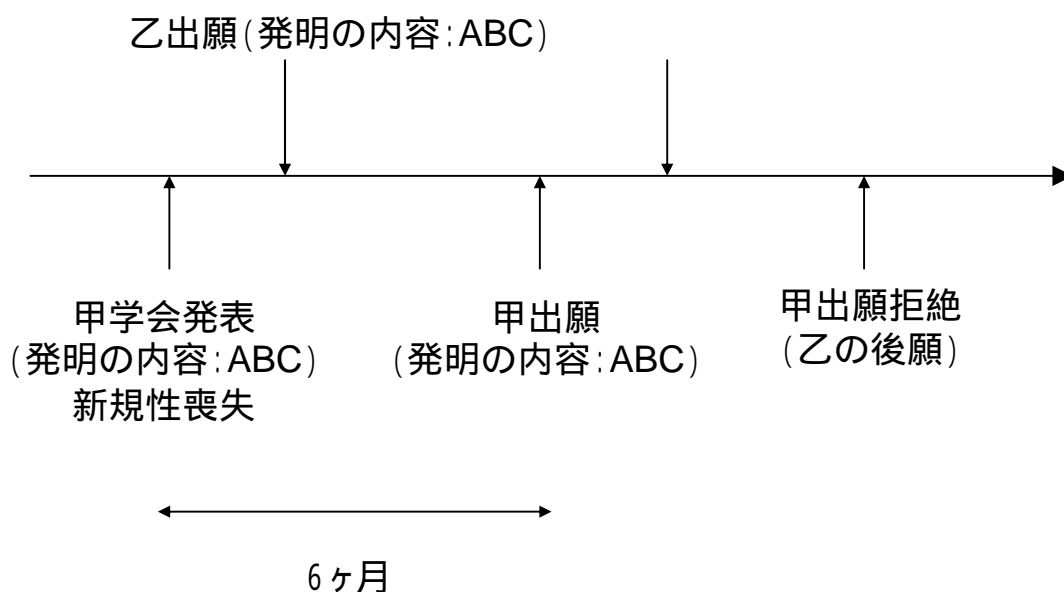
<特許法(5)>

59 ページ。前回の復習として新規性喪失についてもう少し説明します。「新規性喪失の事由があった場合には、6 カ月以内に出願をすれば救済が受けられる、新規性を喪失しなかったものと認める」というふうに書いてありますが、でも、「出願の特例ではない」というふうに書いてあります。出願の特例ではない、ですから、出願日は、あくまで出願日で、新規性を喪失した日にさかのぼるというわけではないです。

ですから、ここに、他人の出願、新規性喪失、例えば、学会で発表してしまった、あるいは、刊行誌に記載してから書類を国内で出願するまでの間に、ほかの人により、これは、もちろん内容は同一の発明なのですが、同一の発明が先に出願されてしまうと、きょう説明する先願の規定が適応されて、日本は、先願主義ですので、新規性喪失した人は、負けてしまいます。これでは特許は、取れません。ここが、大事なところです。

新規性喪失してから、出願までの間に、他人の同じ出願があると、この人は、負けになります。だから、出願日がさかのぼるものという規定ではないという説明をしているのです。だから、喪失しても、なるべく早く出願した方がいいということです。ちなみに、この他人の出願、独自発明、2 人とも、お互いライバルだということを知らなくて、それぞれ、別個、独立に発明していた場合のことを想定していますが、この他人、これもやはり、特許は取れません。

それは、ここで新規性喪失をしているからです。この人は、自分が発表をしたわけではないので、適用は、受けられないです。だから、29 条の 1 項の 1 号か、2 号か、3 号で、この人も特許を受けることができません。法律の理由でこの人は、29 条 1 項、この人は、39 条か 29 条の 2 です。だから、「うかうかしていないで、さっさと出願しないとイケません」ということを、59 ページの一番下のところに書いてあります。



レジュメ 61 ページ、進歩性のところから入っていきます。

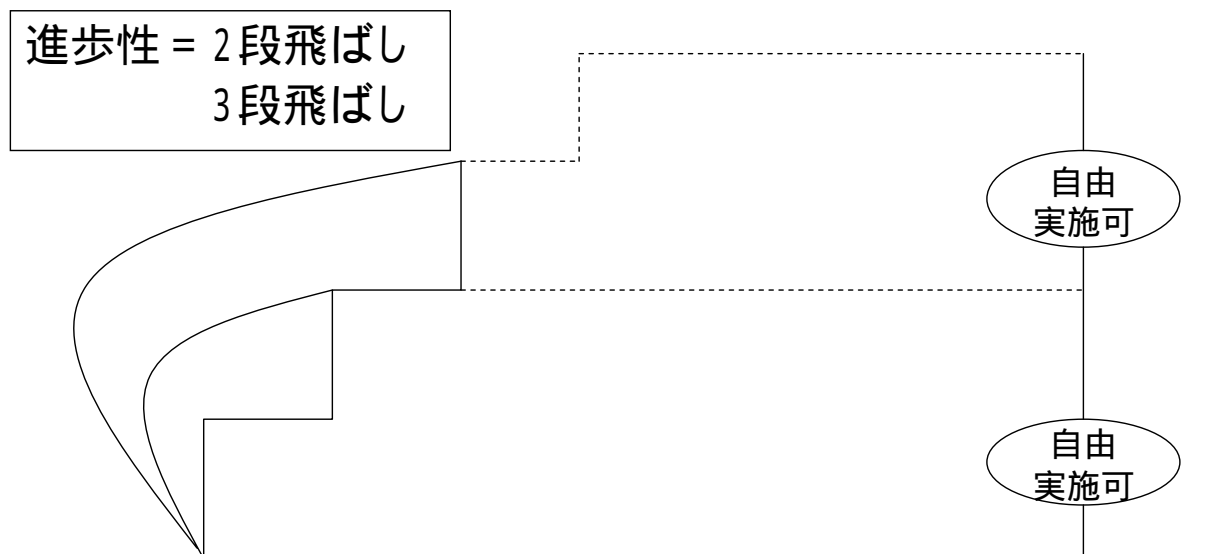
進歩性、これは、特許要件の一つです。29 条の 2 項に、書いてあります。特許法は、29 条の 2 項と 29 条の 2 というのが、二つとも重要なので、混同しないで覚えて欲しいのですが、進歩性の方は、29 条 2 項です。実務の上で一番大切ですが、法律論的には、あまり論じるところが多くないという条文です。

29 条 2 項の内容というのは、もう皆さん、見ているから分かりますが、29 条 1 項「各号該当の技術」、つまり新規性を失った内容の技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができた場合は、特許を受けられない。条文のところには、「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もの」、これを、レジュメの方で当業者というふうに取り替えています。

要するに、審査を受ける対象になっている発明をした人と、同レベルの人たちが思いつくかどうかということです。容易に発明をすることができた場合、思いついた場合、新規性と違って、例えば、刊行物、論文とか特許公報に記載された発明と同じではないのだけども、その分野の通常レベルの発明者が、少し考えればできそうなものについては、特許を受けることができないのです。効果は新規性と同じで、進歩性を満たしていない、簡単に発明することができた発明が出願の書類に書いてあったら拒絶、過誤登録の場合は無効です。これは、まったく同じです。

進歩性を設けた趣旨ですが、ここに二つ、「消極的理由」と「積極的理由」というところを書いてありますけれども、表、裏です。1 のところで、「特許制度が存在しなくとも当然に達成されるような技術進歩に対しては、ほっておけばじゅうぶん」というふうに書いてあります。これは、イメージ的な図に過ぎないですが、階段があって、1 段ずつ上っていくわけです。技術、テクノロジーというのは、進歩する方向にしか進まないです、基本的には。基本的には、進歩する方向にしか進まないもの、製品、あるいは、発明があって、それを改悪したり、同じ物を作ったりすることはあまりしないわけです。敵のライバル製品があったら、敵よりもいいもの、値段が安い、高いというのはありますけれども、敵よりもいいものを作り出してお客さんに買ってもらう。だから、ほっておいても階段を 1 個 1 個上ることは、特に特許制度のインセンティブがなくても、皆さん、勝手にやってくれる。

ルネサンスのころは特許制度なんかなかったのですが、皆さん、たくさん発明していました。発明者の功名心というか、好奇心というのが多大にあったのだと思いますけれども、今でもそういうものは、決して失われているわけではない、発明者の好奇心。市場に置き直してみても、ライバルよりもいい製品、いい発明をして儲けていこう、あるいは、効率的に稼いでいこうということがいくらでもあるわけです。だから、階段を 1 個 1 個上るくらいの進歩というのは、ほっておけばいいのです。別に、特許制度のインセンティブは要らない。



特許制度はどのへんにアイデンティティーを生み出すかというと、2段飛ばし、あるいは、3段飛ばしの発明がどんどんされる。こういうインセンティブを与えてあげないと、特許制度の意味がないのです。ほっておいても、1段1段上っていくことは、皆さん、やってくれるわけです。特許制度という、うまみ、おいしいものを与えて、皆さんが、2段飛ばし、3段飛ばしで階段を上っていくように仕向ける、それが、進歩性の狙いです。だから、1個分しか進歩していない発明については、特許をあげないのです。特許が欲しければ、2個飛ばし、3個飛ばしの発明をしろと言っているのが、29条2項の狙いです。2の方には、特許権の乱立ということが書いてありますけれども、結局、これの裏返しです。

今度は、技術レベルを縦に見ていきますけれども、今の技術レベルがボトムのところだとして、ある特許で、この前ボトムのところから進歩した。2段目くらいまで進歩性があるので、特許をもらいました。だから、そういう場合、もう次のボトムが、2段目になっているわけです。発明されることによって、2段飛ばしで進歩したから。このボトムに対して、また、1段目に特許をあげてしまうと、これは、全部特許になってしまう。全部誰かしらが特許になってしまう。だから、あくまでイメージ的な説明なのですが、ある程度、すき間を入れてあげないといけないです。だから、ここも本当は正確ではない、このへんです、きっと。本当は正確ではないかもしれませんが、少し間を開けてあげないといけないのです。この部分が、進歩性の役割ということになります。

特許と特許の間を、少し開けてあげないといけない。そうでないと、皆さんが自由に利用できる技術というのがなくなってしまうのです。これを、特許権の乱立というふうに、ここでは表現をしています。今の技術レベルから、少ししか進歩をしていないものについては、特許をあげないことで、皆さんが、自由利用できるスペースを作っているのです。すべての技術に特許を与える必要はない、あるいは、あげてはいけない。ある程度、すき

間を残しておかないといけないのです。すき間のところで、自由に競争をしていただく。でも、すき間のところというのは、しょせん1個分しか進歩しないわけですから、特許をあげるまでには、っていない。ある天才が出てきて、今の技術レベルから2個飛ばし、3個飛ばしの発明をしたら、そこで、あげる。その人のおかげで、ボトムレベルをぐっとあげてもらおう。そうしたら、上がったら、またそこから少しの間は自由利用。それを繰り返して、特許がなかった場合よりも、早く、大きく、技術を進歩させていこうというのが、進歩性の要件の役割です。

これは、ほかの釣合いでも全部同じですけれども、ほっておけば進歩する、ほっておいた方がいい場合は、権利をあげる必要がないのです。むしろ積極的にあげてはいけない、こういうところに特許をあげると邪魔だということです、これが進歩性の役割です。

次に、レジュメ 61 ページに「創作性」と書いてありますけれども、著作権法には似たような要件として、創作性というものが設けられています。著作権というのは、表現を守る権利です。アイデアを守る権利ではないというところが、特許と一番違うところです。創作性がどういうものかと言われていると、ほかと異なる表現のこと。だから、「他の著作物と違っていいところがあればいい」これが、創作性の要件であると言われています。他の著作物と違っていいければいい、異なっていればいい。これは、どうしてかという、進歩性とは違います。進歩性というのは、容易に発明することができるので、異なっているだけでは足りないのです。すごく異なっていないといけないというのものもあるし、同じ言葉に引き直して言えば、すごく異なっていないといけないというのが進歩性ですけれども、著作権の方は、異なっていればいいのです。

これは、どういう話かと言いますと、著作権法が起立しているのは、文化の世界です。特許技術の世界、テクノロジーの世界ですけれども、文化というのは、いろいろなものがあることに価値があります。例えば、きょうは、非常に天気が悪いですが、ここのところすごく暑くて、北海道らしいさわやかな夏というのが、今年は、なかなかないです。そういう夏を皆さんが感じた場合に、どう表現をするかという問題があるのです。どういうふうに表現をしますか、友達にメールを打つかもしいです。「きょうは、爽やかでからっとして、とてもいい天気です」と、メールを打つかもしいです。あるいは、私は、楽器ができないですが、楽器のできる人は、思わず感情が高ぶって歌を作ってしまうかもしないです。あるいは、詩心がある人は、詩を詠むかもしないです。同じものを見て感じたとしても、表現の仕方というのは、たくさんあるのです。たくさんあった方がいい、あるいは、たくさんあるべきだ、それ自体意味があるのです。選択肢がたくさんあること自体意味があり、表現の選択の仕方も多様です。できる表現で、みんながすればいい。

ですから、ある表現、例えば、詩でも、曲でもいいですが、排他権のようなものを認めたとしても、ほかの人は、違う表現をすればいい。例えば、メールを先ほど言いましたけれども、「きょうは、いい天気だからとっています」と書いてもいいですし、陳腐

なせりふですけども、「抜けるような青空ですね」と、表現をしてもいいのです。それぞれ表現が違うから、お互いの排他権には引っかかりません。

文化というのは、たくさんあること自体に意味があります。ですから、他と異なる程度であっても、それほどほかの人の表現を妨げることにはなりません。表現の仕方、あるいは、手段はたくさんあります。

ですから、著作権存続期間というのは、比較的長いのです。著作権者が亡くなってから 50 年間守られます、生きている間は、ずうっとです。だから、著作してから亡くなるまで、プラス 50 年ということですけども、例外もたくさんあります。特許の 20 年に比べて圧倒的に長いのです、さらに伸ばそうという意見もあるくらいです。

反面、今、話題にしている特許というのは、技術の世界、テクノロジーの世界です。今、ここでも説明しましたがけれども、必ず改良される方向へ伸びていきます。これは、必ずと言っていいと思います。ですから、実現の選択肢というのが、かなり限られている。これも、また、イメージ図に過ぎないのですけれども、ある著作物というのがあり、表現がいろいろな方向へ発達していく。ある著作物を元にして、いろいろな著作物がたくさん出ていく、いろいろな方向へ広がっていくのです。

これに対して、発明というのは、わりと一方向というか、限られた方向に伸びていく性質があります。これは、進歩していく方法です。この進歩という基準も、効率性の基準で考えていけばいい。別に、表現の問題ということがありませんので、著作物に比べれば、わりと評価はしやすいわけです。簡単に言えば、実験して数値がよければそれでいい、あるいは、小さいエネルギーでいいものができればそれでいい。わりと著作物に比べて、評価がしやすい、そして、発明ですから、皆さんの日常生活に、それほど強くかかっているわけではありません、発明するという行為が。

「僕の趣味は発明で、きょうも 1 個してきたよ」という人は、あまりいないと思います。でも、きょう、朝起きて友達にメールを送ったら、それは、もうすでに、皆さん 1 個著作物を作ってきているわけです。皆さんの日常生活に、すごく密着しているのが、著作物というか、著作活動。発明というのは、そんなに密着しているわけではないです。皆さんが、メールを打つ数に比べれば、発明する数というのは、ずうっと少ないです。日常生活を阻害するということが少ないのです、発明に排他権を与えたとしても。むしろ企業同士のつばぜりあいというか、切磋琢磨（せっさたくま）の方が大きい。

ただ、反面、道が狭い。だから、技術の進歩する方向に排他権というブロックを置かれると、なかなかこれを迂回しつつ発明をしていかなくはいけないわけですから、これは、結構、影響が大きいのです。著作権の場合は、どこにブロックを置いても、いくらでも迂回ができる。あるいは、圧倒的に迂回の幅が著作権の方が広い、迂回の手段がたくさんある。だから、特許の方は要件を厳しくしないと、かえって産業の発達を妨げてしまうわけです。そのために、他と異なるというだけでは足りない進歩性という要件を設けたわけです。これが著作権における創造性と、特許における進歩性の違うところです。特許の期間

は出願から 20 年で、著作権よりも短期ですけども、それも、これと同じ理由です。特許の方が、迂回が厳しい、迂回するのが大変だから。

邪魔なブロックは、早くなくなった方がいいのです。もちろんなければ、先ほど言ったように、ないと階段を 1 個 1 個しか進歩していないから、もちろん特許はあった方がいいのですけれども、長すぎてもいけない。著作権の場合は、迂回的手段があるから、そこそこ長くても、皆さんがそんなに困らないというところが、進歩性、著作権、著作物の創作性と比較した、進歩性の意義というか説明になります。

要件の最後は、レジュメ 62 ページ、先願です。日本の先願には、2 種類あります。39 条と 29 条の 2 で、2 種類の先願があります。先願を簡単に言えば、一番初めにし出願した人に特許をやる、もちろん同じ発明が複数あったら話です。同じ発明が複数あったら、一番最初にし出願した人に権利をあげるというのが先願主義です。同じ発明が複数出願されてきたら、あるいは、発明されたら、一番初めに特許庁に書類を提出した人に権利をあげるというのが先願主義です。

これは、ダブル・パテント回避というところに意義があるわけです。同じ発明について、2 人に権利をあげるということを回避しているのです。では、同じ人だったらいいのではないかという話もありますけれども、同じ人でもやはりだめなのです。同じ人に 2 個の特許をあげてもだめなのです。話は簡単です、特許権の存続期間は原則出願日から、20 年間です。同じ人に、もう 1 個重ねて権利をあげたら、また 20 年になってしまう、伸びてしまう、実質。これを防止しているのが、先願主義で同一人にも適用があると言われている内容です。同じ人にも適用しないと存続期間を決めた意味が、なくなってしまうわけです。立法の仕方としては、ダブル・パテントとなったら、最初の特許権の存続期間の満了日で切ってしまうというのもあるのです。これは、アメリカのターミナルディスクレームですけども、ただ日本は、そういう面倒くさいことはやらない、同一出願人にも適用がある。

同一人ではなく、違う人の話をしていますけれども、同日の場合には、協議をしてもらいます、当事者同士で。整わないと、双方とも拒絶するという脅しを背景に、どちらかに選択をさせるのです。どちらかの人が取り下げてもらおうようにするというのが、2 項から 4 項の狙いです。お互い妥協をしなくて頑張っていれば、両方とも拒絶になって喜ぶのは第三者ということになります。取り下げた方は、後で説明をする、実施許諾か何かを、カウンターとしてもらうのでしょけれども。

先願主義に対立する概念というのに、先発明主義というのがあって、それは、もっとも先に発明した人に特許を与える。最初に発明した人に特許をあげるというのが、先発明主義です。これは、今ではアメリカだけです。アメリカは、完全なということはないですけども、ある程度縛りはあります。30 年たって、「実は 31 年前に、おれが本当は発明していたのだよ」と言うのを、さすがに、いろいろな法律、条文で覆られないようになっていきますけれども、アメリカは基本的な先発明主義。最初に発明した人が特許をもらえると

というのは、なかなか発明の奨励としてはいいかもしれないです。先願主義というのは、発明が遅れていても出願が早ければ勝てるのです。逆に言えば、発明が遅くても出願が早ければ勝てるのが、先願主義です。

では、先願主義というのは妥協なのか。法的安定性から考えれば、先願主義の方が安定しているのがよく分かります。書類をいつ提出したかで勝ち負けを決めるので、安定性としては先願主義の方があります。いつ発明をされたのかというのは、立証を、もちろんできないことはないですけれども、すごい大変。どの時点で発明が完成されたかという判断と、その日付を立証するというのがとても難しいです。それは、皆さんよく分かると思うのですけれども、先願主義は、特許庁が一元的に関与して、最初にハンコを押した方が勝ちというので単純です。でも、決して法は、発明した日を立証するのが難しいから、しょうがなく先願主義を取っているわけではないのです。特許制度というのは、発明の奨励もそうなのですが、公開させるところに特許制度の意味があるのです。何度も言っていますように、「発明をしてくれ」と言うだけではないのです。発明をして、新しくできた発明を皆さんのために公開してくださいというところまでが、特許制度の内容、特許制度を作った意味です。発明の秘匿化防止というのが、特許制度の大きな目的の一つです。

ですから、先願というのは発明をして、最初に、「僕が、皆さんに発明を教えるよ」と言った人です。最初に、「僕の発明を皆さんにお教えますよ」、「排他権はもらいますけれども、僕の発明を教えますよ」と、意思を表示したのは最初に出願した人です。だから、先願主義というのは妥協ではないのです、特許制度の目的を貫いているだけです。

もちろん実際のな衡量としては、法的安定性というのは大きいと思いますけれども、最初に発明を公開する意志を表示した人に特許をあげる。別に、特許制度というのは、発明をしてもらうための制度ではないのです。発明して、「どうだ、発明したぞ」という、発明者の自己満足を裏付けするとか、応援する制度ではないのです。ほかの人に対する影響というのを、もっと重く見えています。ほかの人がその発明を利用できるということを、もっと重く見えていますので、先願主義というのは、それだけで意味のある制度です。これが、先願主義の内容です。

2番目は、「拡大された先願」という、よく分からない日本語がありますけれども、これは、29条の2です。条文からも分かる通り、後から突っ込まれた要件です。これは、1970年改正で入れた条文で、昔はなかったのです。

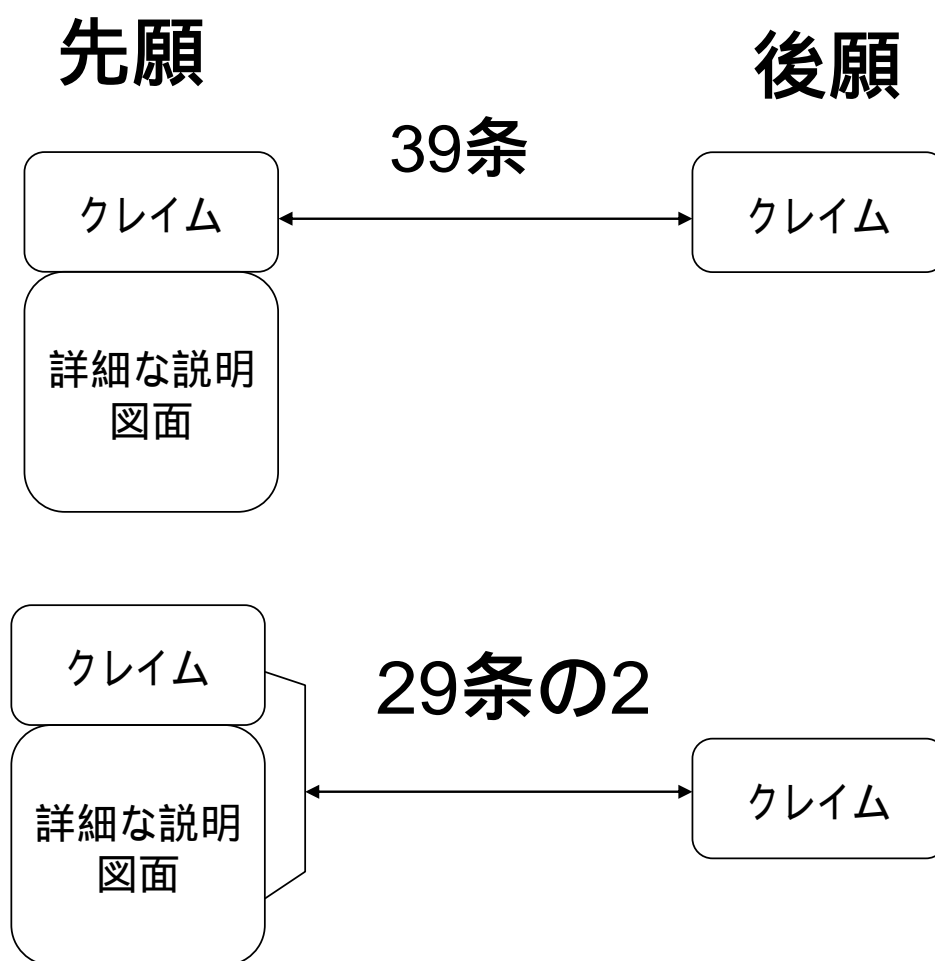
公開特許公報には、2ページ目の左上にとっても大事な情報が書いてあるよと皆さんに説明をしましたが、少し小さいスミのところで、「特許請求の範囲」というのが書いてあると思います。「特許請求の範囲」と書いてあって、その下の行に「請求項1、これこれ」、「請求項2、これこれ」というふうに書いてあって、請求項が1から4まであります。この請求項1から4というのがあるのですけれども、この固まりのことを、特許請求の範囲と言います。これは、クレームとみんな略して言います。

39 条、今、同一発明が二つ以上あったら、最初の人に特許をあげると言いましたけれども、どこが同一なのかというのを判断するとき、39 条の方では、この特許請求の範囲のところを見るのです。特許請求の範囲のところしか見ない、逆に言うと。排他権の対象になるのは、特許請求の範囲です。だから、特許請求の範囲に書いてある技術にしか、特許権が与えられません。特許請求の範囲の下に、発明の詳細な説明とか、図面とか書いてありますけれども、これは、あくまでクレームを説明するための文章であって、権利範囲というのは特許請求の範囲だけで決まります。説明とか図面に、権利が与えられるわけではないのです。それは、この後すぐ 70 条のところの説明しますけれども、39 条の方は、権利のかぶりのところを問題にします。同一出願人、あるいは、同一ではない出願人について、権利がかぶっていることを問題にするのでクレームだけ見ます。

これは、後願と先願のつもりですけれども、39 条、あるいは、29 条もそうですけれども、審査対象はクレームなのです。というか、審査対象を特定すべくクレームという制度を作ったので、審査対象は、クレームに書いてある内容です。だから、発明の詳細な説明とか図面のところに、新規性を失っている発明が書いてあっても、それは、拒絶の対象にはならないのです。クレーム本体が、特許の要件を満たしていればそれでいい。

39 条というのは、先願のクレームと後願を見るのですけれども、29 条の 2 というのは、クレームプラス明細書の内容。今、明細書と言いましたけれども、発明の詳細な説明とか図面のことです。この書類のことを、明細書と皆さん言いますが、発明を明細に説明しているという意味ですけれども、これと、これを比較するのです。これは、ここに特許の書類があって、こここのところにクレームというのがありますけれども、こちら側の書類、ここがクレーム。クレーム、発明の詳細な説明、図面、全体といってもいいのですけれども、先願の全体と後願のクレームを見るのが 29 条の 2 です。39 条は、クレームしか見ない。これが、29 条の 2 という条文です。39 条とか 29 条の 2 の対象になるのは、特許の書類だけです。権利関係を見ているので、学術雑誌で発表された内容とか、学会で喋った内容というのは、特許権は与えられないです、それだけでは。その内容を特許庁に出願しないと与えられないのですけれども、ただ新規性の場合は、どんな書類に書いてあったかというのは問題にしません、進歩性も同じ。





ただ 39 条と 29 条の 2 というのは、特許の書類同士の比較になります。29 条の 2 があると、39 条は要らないのではないかという話になるかもしれないのですが、実はそうではなくて、いろいろな理由があって、29 条の 2 が改正法で入ったのです。

それには、まずクレイムと補正というのを教えなくてはいけないのですが、先ほどのようなように、排他権が与えられるのは、クレイムに書いてある発明で、明細書に書いてある発明には、権利は与えられないのです。最初に、皆さん、クレイムと説明を分けて書くのですが、ただし、補正ということができます。審査の手続きの間に、書類の内容を変更すること、修正することというのか、これが、補正という制度なのです。

その中には、例えば、明細書に、最初はクレイムに書いていない発明で、説明のために発明を書いていたのですが、よく考えると、説明のために発明を書いた。あるいは、こういうバリエーションがある、この発明には、こういう用途があるというふうに書いておいたけれども、よく考えたら、これも特許要件を満たしていそう。では、明細書に書いてあったやつを、クレイムに新たに盛り込もうじゃないかという補正ができるのです。出願した後に、クレイムの範囲を変更することがきくのです。それが、補正という制度ですけれども、これは、しょっちゅうやられるのです。動くのです、後発的に、クレイムの

範囲というのは動きます。先願のクレイムの範囲が動いていると、後願は、動きが止まるのを待っていないといけません。クレイム、今の段階では同じかもしれないけれども、違うクレイムになるかもしれない、だったら、これは、セーフになります、後で動く可能性がある。だから、クレイムだけに先願の注意を与えていると、先願の審査が終わるまで、後願は待っていないといけません、そういう問題があります。

これは、先願の処理待ち問題というふうに言っていますけれども、これをやっているとお後願の審査が遅れるのです。後願も、先願が決まってから決まるので、それまで動きます。そうすると、また、次の後願が遅くなって、どんどん審査が遅くなってしまいます。今、審査は、「約2年かかる」というふうに言われていますけれども、1970年改正以前は、3年とか4年近くかかっていたことがあったようです。その問題の一つが、後願の処理待ち問題なのですけれども、これを解消するためには、明細書全体に先願の範囲を与えればいいと、そのために29条の2というのができました。

飛ばした1個目の説明ですけれども、39条しかない時代は、先ほど、クレイムとクレイムを比較して後願を退けると言いましたけれども、先願を出している人からみると、後願を排除する権利というのは、クレイムしかないのです。後願排除効と言いますが、ライバルの発明を特許にしない範囲というのが、効力というのはクレイムしかなかった。それで、どうなるかということ、先ほども説明をしたけれども、明細書の、説明とかに新しい発明を書いてあることがあるのです。それも別発明、別出願で、この発明をクレイムに書かないといけません。

今は、こういう説明をしましたけれども、昔は1個の出願で、1個の発明しか書けなかったのです。説明の方に書くのはいいのだけれども、クレイムには、1個の出願について、1個の発明しか書けなかったので、ここに書いた発明について、敵の発明を、敵の出願を妨害してやろうという、後願排除効というのを持たせるためには、別途、新しい出願をしなければいけなかった。これを、防衛出願と言います。今でもたくさんありますけれども、これがすごく多かったのです、昔は。これを解消するためには、今、言ったように、クレイム以外にも後願排除効をあげれば、こういうことはしなくて済みます。そのために29条の2を作りました、防衛出願を減らすためです。防衛出願がたくさんあると、これもやはり審査の妨げになります。防衛出願があまりたくさんあるというのは、審査遅延の原因の1つです。

昔は、出願があれば、すべて審査をしていたので、防衛出願であってもしょうがない、審査をしなくてはいけなかったのです。昔は、しょうがなく審査をしていた。防衛出願というのは、出願人にとってみれば権利は要らないのです、この後願排除効だけあればいい。権利は、お金がかかるので、何もたくさん権利を取る必要がないのです。あまり重要でない発明については、相手の発明が特許になるのを妨害すれば、それでじゅうぶんなのです。ただし、昔は29条の2がなかったので、妨害したい場合には、やはり別の出願をしなければならなかった。このために審査が停滞するという問題があったので、29条の2を作

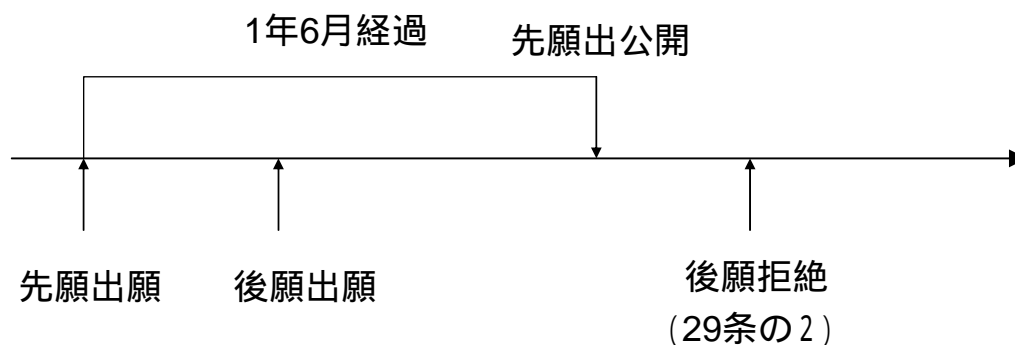
って、それを、防止したわけです。この二つが、1970年改正の大きな目標の一つです。2番目、1番目の順番で説明をしてしまいましたけれども、防衛出願を減らすためです。クレームにしか後願排除効がないと、明細書の詳細な説明に書いてあった発明についても、相手の出願を妨害するためには、別途出願をしなければいけないのです。別出願がどんどんたまると、審査が遅れます。それを防止するために、この範囲にも後願排除効を与えたのが29条の2の1個目。

2個目というのが、後願の処理待ち問題です。後願排除効が先願の明細書の詳細な説明にも認められれば、先願が特許されたり、拒絶されたときに、クレームの範囲が確定するので、それを待っていないといけないという問題がなくなります。この二つが、29条の2の大きな内容です。

3番目は、クレームに書かなかったけれども、詳細の説明には書いてあるということは、開示を最初に決意した人ということになります。他人にばれてもいい、あるいは、他人に教えようと思ったのは、後願の人よりも、先願の方が先です。後願の人はクレームに書いてあった、先願の人は詳細な説明しか書いていなかった。でも、他人に発明を教えてあげようと思ったのは、先願の人の方が先です、ダブっている発明については、だから、先願の人に後願排除効を与えても、おかしいことにはならないのです。それが、3番目の理由です。

29条の2の対象になるのは、先願の方で、出願当初の明細書図面の内容です。これは、何を言っているかということ、補正で後から新しく付け足した内容については、29条の2の地位はありません。補正というのは、もともと新しいことを付け加えてはいけません。明細書の中でしか動かすことができないのですけれども、新たに加えることは、それ自体が拒絶理由になるので、それには29条の2の地位はありません。最先に開示することを決意した人ということにならないですから、補正というのは、後からするものだから。もう一つ条件があって、こちら側が、出願公開されることが要件です。何を言っているかということ、公開前に取り下げたらだめということです。公開前に取り下げたら、29条の2の地位はありません。

少しだけ言っておきますと、皆さん、公開と29条の2のところで、たぶん頭が混乱していると思うのですけれども、これは、先願の出願で、後願の出願があります。これが、先後願なのだけれども、先願は、1年6カ月後に公開されます、内容が。これは、内容が同じという、もちろん想定ですけれども、だから、後願の人から見れば、これは、新規性の問題ではないのです、29条1項の問題ではないのです。なぜかということ、29条の1項というのは出願時で見ますから、出願のときには、先願の内容というのは、この人には見えていないのです。だから29条1項の新規性では、後願を排除できないのです。これは、29条1項、つまり新規性の問題ではないです。この人は、この出願が見えていない状態で書いていますから。



29条の2というのは、先願が公開されたら、この時点から効力を持つのです。先願が公開というのは、64条ですけれども、出願公開をされたら、この日から効力が出るので、後願が負けということになります。だから、このへんで先願を取り下げたら、これは、セーフなので生き残る。これは、29条1項と29条の2で誤解してほしくないところです。「公開が要件」と言っていますけれども、公開されたら出願日で見えるのです。公開されて初めてこの日から見る、ここと、ここを見るのではないのです。公開をされたのを条件で、ここと、ここを見る。

新規性は、この人が見えているかどうかでみますから、この人の内容は見えていないです。後願の人は、先願の内容が見えていないです、18カ月の間だと。だから、これは、29条1項では、だめということになります。29条の2、何と18カ月の間に新しい出願があるなんて、そんなことあるのかな、しかも同じ発明があるのかなと思いますが、実は、結構来ます、広いから、わりと対象が。29条の2の拒絶理由というのは、結構来ます。効率性の世界ではないですけれども、みんな同じような発明を狙っているから、わりと18カ月くらいだと、かぶることがあるのです。

< 特許法(6) >

29 条の 2、最後の説明が少し抜けています。今、質問がありましたけれども、今まで私がした説明だけだと、39 条は意味がないでしょう。29 条の 2 は明細書全体に後願排除効がある。これでは、39 条の意味がないのですけれども、実は、29 条の 2 というのは、先後願で出願人が同一だと適応除外になります。発明者は、同一でも適応除外ですけれども、発明者または、出願人が同一の場合は、29 条 2 というのは、先後願で適応除外になります。39 条は、出願人が同一、発明者が同一であっても適応除外がありません。だから、かなりダブっているのです。29 条の 2 というのは後からできた条文なので、39 条と 29 条の 2 のすみわけというのは、今、出願人同一、あるいは、発明者同一の場合にしかないですけれども、29 条の 2 という条文はヨーロッパ特許法にもあって、ヨーロッパ特許法の場合には、これは、適応除外はないので、そういう法制もありだと、私は思います。

29 条の 2 の最後の補足。出願人同一、発明者同一の場合には適応がありません。これも、実務的には極めて重要なところです。

では、63 ページの方、特許付与の手続きの方にいきましょう。これは、教科書の 189 ページの図とほとんど同じです。ただ、教科書と見比べると違うところがあって、教科書で言うと 189 ページの左下に、「特許意義の申し立て、特許無効審判の請求」と書いてありますけれども、特許意義の申し立てというのは廃止になりました。後で説明しますが、これは、廃止になりました。

特許付与のストリームですけれども、メインルートは左側です。上の方の右側に、却下理由通知とか、補正命令とかありますけれども、ここは、あまりいくことはないです。ここへ流れることは、あまりない。左側のストリームの方にいて、真ん中に実体審査 47 ってあります。これは、47 条のことですけれども、ここからが本番です。拒絶の理由があれば、右の方に流れていって、拒絶理由通知を受けて、出願人が、意見書、補正書で反論してやる。これが、何回か繰り返されることもあります。最終的に、特許査定になるか、拒絶査定になるか。特許査定になったら、特許料、登録料を払って設定登録を受ける。残念ながら拒絶査定になってしまった人の場合には、不服の申し立ての手段があります。それが、不服審判。121 条のケースで、不服審判ですけれども、これで、もう一回チャレンジができます。これが、主な特許付与の流れです。商標もそうですけれども、みんなこういうふうの流れていきます。

特許の欲しい人は、出願をしなくてははいけません。出願をしないと、特許はもらえません。願書に何を書かないといけないかというのは、36 条に書いてあります。36 条の 1 項というのは、諸種事項です、いわゆる。2 項目というのは、明細書に、これを書かなくてははいけないというふうに書いてあるだけなので、実際には、36 条のところは、審査基準で多くが決まっていると言えます。

出願の形式ですけれども、もう、何度も説明をしています、一番大事なのがクレイム、

特許請求の範囲です。これをどういうふうを書くのかというのが、一番大事です。これが、審査の対象になります、先ほども言いましたように。審査の対象になるということは、70条、「特許の技術的範囲」と書いてありますけれども、権利範囲のことです。権利範囲のことを、特許法では、特許の技術的範囲、特許発明の技術的範囲と呼んでいます。裏表です、これが審査の対象になる。広ければ拒絶理由を受けやすいし、狭ければ権利が弱くなる、ジレンマです。ジレンマで一番いいところを狙って権利を取るというのが、一番いいところですよ。広ければ拒絶理由をたくさん受けるけれども、権利も広い。狭いと拒絶理由は受けないけれども、権利も狭い。

クレームの書き方ですけども、現在は多項制というのを採用されています。これは、1987年で改正になりました。先ほども少し説明しましたけれども、昔は、1個の出願について、発明は1個しか書けなかったのです。そういうのを単項制と言いますけれども、今は、多項制です。完全に多項制という人もいますけれども、多項制というのは、公開特許公報をみると、特許請求の範囲のところにもこのように、請求項1から4まで並んでいるものです。請求項を、たくさんかけるということです。請求項1個1個が、それぞれ独立した発明です。1個1個が対象になります、審査の。範囲は、権利の対象になります。請求項1個1個が独立して審査の対象になる、あるいは、特許権の対象になる。だから、1出願多発明なのです、今は。1個の出願でたくさん発明を書いていい、それが、多項制です。

それから、明細書。明細書というのは、今では特許請求の範囲と、図面以外の部分を明細書というふうに呼んでいますけれども、その実体的なところというのは、発明の詳細な説明です。この請求の範囲の下、請求項4の下、「0001」と書いた上に、スミのかっこで、「発明の詳細な説明」と書いてありますけれども、これを分かりやすく書かなくてはいけないという決まりがあります。36条の4項の1号です。

発明の詳細な説明の役割というのは、これは、29条の2の対象にもなりますけれども、クレームに書いてある発明を詳しく説明する。そのままですが、クレームに書いてある発明というのは、権利範囲になるので、わりと抽象的に書いてあります。この公開特許公報で言えば、「中央部が高く形成されていて、回りに油がたまるようになっていて、クレーター状の突起がたくさんある調理器具」というふうに書いてありますけれども、これを満たしていれば、どんな調理器具でも、排他権に引っかかることになります。図面には、とらわれないということです。図面に書いてある、これは、丸ですけども、例えば請求項1には、調理器具が丸くないといけというふうには書いていないので、四角でもいいのです。そういうことを、発明の詳細な説明の方には書きます。クレームを、詳しく説明するのです。

たぶん、もう一つ、発明の詳細な説明には役割があって、先ほども言いましたが、発明を分かりやすく説明する。これは、公衆に対しても分かりやすく説明するという意味です。特許公報を見る審査官だけではなくて、ほかの発明者、ほかの人たちにも分かりやすく説明するというのが、発明の詳細な説明の役割です。説明がじゅうぶん分かりやすくないと、これも、拒絶、あるいは、無効の理由になります。これは、形式的な要件ではないのです。

発明を詳しく説明をするというのは、手続き的な問題ではないのです。特許制度というのは、セカンドランナーが、分かりやすく、その発明を利用しなければいけないです、特許が切れた後に。発明を公開するというのが、特許制度の大きな趣旨の一つでした。分かりにくいのでは、利用できないです、セカンドランナーは。分かりにくく書いてあったのでは、セカンドランナーは利用できない。だから、発明を分かりやすく書かなくてはならないというのは、形式的な要件ではないのです、実体的な要件なのです。これが、36条の説明になります。

次に審査では、いろいろな制度がありますけれども、「1審査主義」、「2審査請求」、「3出願公開」と書いてありますが、審査主義からいきましよう。審査主義は、47条に書いてあります。47条は、大した条文ではないです。「審査官が審査をする」と書いてあるだけですけれども、特許庁審査官が特許要件を事前に審査します。特許付与の前に、審査をします。これを、審査主義といいます。実用新案は、無審査主義です。要件を権利付与の前に審査しないことを、無審査主義と言います。無審査主義と、無要件主義は違います。無要件主義という国はないのですけれども、無審査主義とは違うので気をつけてほしいのですけれども、特許は、審査主義です。意匠も商標もそうですけれども、審査官が審査をします。

審査主義なのですけれども、特許が後発的に無効にされる危険性は少ないです。最初に、チェックをしてあるから。もめたときに、無効になる可能性は少ないです。権利の安定性、これは、よく分かる話だと思います。ただ、どうしても時間がかかります。今、2年と言いましたけれども、実は、今、いろいろな事情があって審査が滞っています。特許庁も認めていて、2年で終わらないやつもあるようです。一時、1年8カ月ぐらいになって、「だいぶ早くなった」とか言われますけれども、平均、今、2年というふうに考えていただければいいと思います。これは、審査の遅れというのは、特許庁の永遠のテーマです。先ほど言ったように、29条の2も審査の遅れを解消する制度の一つでしたけど、審査主義の欠点というか、どうしても避けられない欠点です、審査待ち。

2番目、審査請求制度。これも審査待ちを減らす手段の一つですけれども、特許出願というのは、全部審査をするわけではないのです。出願と別に、審査請求というものをしないといけません。それが、48条の2です。「審査請求を待って審査をおこなう」というふうに書いてあります。出願をただけではだめなのです、審査請求を別途しないといけないのです。別の手続きをしなくてはいけない。別に、出願と同時にすることもできます。でも、手続きとしては別。どうしてもかということ、先ほども説明しましたように、後願排除効を狙った防衛出願の問題です。

防衛出願というのは、後願排除効が欲しい。要するに、ライバルの発明が特許にならないければそれでいい。ライバルの発明が特許にならないと、自分もライバルも実施ができるということになりますけれども、それでいいという発明があるのです。それでじゅうぶんだと、相手に取られなければそれでいい、自分が排他的に実施できなくてもいい。ライバ

ルが取らなければそれでいいという分野、あるいは、内容の発明もあるのです。そういう発明というのは、出願をしてもらえば、29条の2発生する、あるいは、出願公開すれば、新規性の対象になりますから、それでじゅうぶんなのです。そういう出願もたくさんあります、むしろそういう出願の方が多いくらい、だから、そういう出願については、わざわざ審査をしてあげる必要はないのです。昔は、全部審査をしていました。防衛出願まで昔は審査をしていました、分からないから、防衛出願かどうかは。だから、「出願人に審査をしたいと思うやつだけ言ってくれ」と、出願は取りあえず受け付ける。「出願は受け付けるから、この後願排除効はあげるよ。もう、本当にやる気があるやつだけ、別に教えてくれ」と、「それだけ審査をするから」それが審査出願請求の制度です。

テクニカルタームとして、正しくは、出願審査請求です。審査請求というと、行政法上の話になってしまうので、出願審査請求です、正確に言うと。これは、第三者でもできます、出願人以外でもできます。出願から、3年以内です。出願公開をされた後は、第三者も分かる、要するにライバルです。その人も審査請求はできる、でも、第三者が審査請求をしたからって、第三者のものになるわけではない、出願人のものになるだけです。何で第三者から請求を認めるかということ、特許されるか否か分からないのでは、決断がつかないのです。もし、特許をされる、あるいは、出願人が特許を取る気満々だとしたら、自分たちは計画していた事業から撤退しなくてははいけないのです。でも、まだ審査請求をされていない状態だと、防衛出願か、やる気があるのか分からない。防衛出願だったら、自分は撤退をする必要がないです。でも、特許をする気があるのなら、これは、やめておかないといけなかもしれない。どちらかよく分からないときは、決断してくれればいい、そういうときは、第三者に、審査拒絶請求を認める意味があります。ただ、第三者がやったからといって、その人のものになるわけではないです。

昔は7年だったのですけれども、だいぶ長かった、今は、3年です。3年以内に審査請求がないと、出願は取り下げられたものとみなされて、復活することがなくなります。逆に言えば、出願人が、出願のときに全部決断をしていなくていいのです。発明したら、取りあえず出しておけばいい、先願主義だからというか、出しておかないといけな。ただ、本気で特許を取るかどうか、特許を取るためにお金がかかりかかりますから、本気で取るかどうかというのは、3年以内によく考えればいいのです。出願したときに、これは、もうかりそうだと思って出した発明であっても、3年たったら、どうもこれは実用化の見込みがたたないとか、あまりもうかりそうもない。そういう場合は、何もお金をかけて取る必要がないです。そういう場合は、捨てればいい、それが審査請求制度です。

お金の方もうまくできていて、出願の料金というのは、とても安いのです。とにかく審査請求の方が高いのです、とても。出願のときは1万6000円です。審査請求は、16万8000円。10倍違います、すごく違うのです。出願審査請求の場合は、請求項補助の加算料金もあるので、ただ、ここが安くて審査請求が高いのです。だから、やはり私が言ったような制度になっているのです。「出願は気楽にやってくれ、審査請求のときに、よ



く判断をして」ということです。だから、出願のときにお金が安くて、審査請求が高いのです。これが、審査請求制度です。

審査請求制度は、意匠と商標にはありません、特許特有です。意匠と商標は、件数も少ないですし、ここまで問題は深刻にはなっていないからです。

3番目は、出願公開制度です。これは、64条の1項です。これも、特許制度の中では、極めて大事な制度です。特許制度というのは、発明してもらう、あるいは、発明者に権利を与えるだけの制度ではなくて、第三者に発明を公開して利用をしてもらう。そう位置づけた場合には、出願公開というのは、大変重要な制度になります。

ただし、さすがに排他権なので、設定登録された後は、権利の公示がありますが、何度か言っていますように、審査に時間がかかる。審査請求制度も、3年間の余裕がある。2年かかったとしても、3年プラス2年で、特許を与えられるまでには、合計5年かかる。5年かかるのでは、公開される時期が遅くなります。特に「重複投資」と書いてありますけれども、どんな発明が出願されていたかということは、なるべく早めにお知らせした方が、同じ発明をしている人、ライバルが撤退をするかどうかの決心が付きます。それを、レジュメでは、「他社が発明に無駄な重複投資をしてしまうことを防ぎえない」というふうに書いてありますけれども、なるべく早く公開をしてあげると、同じ発明をした人は、負けたことに気が付くのです。相手の方が早いということに気が付く、この発明を続けていても、特許を取れないということが分かる。だったら、撤退してくれます、無駄がなくなるということです。あらかじめ特許になるかもしれない発明を、あらかじめ公開しておくということで、ほかの人は予測可能性を立ててもらうことにもなります。

1年6カ月後に出願公開、レジュメと一緒に配布した公報は、その公開公報になります。一番上に「公開公報」と書いてあります、これは、まだ、特許になっていない、これからなるかもしれない発明です。そんな発明でも、公開してしまうというのが、出願公開制度です。1年6カ月を過ぎたら、今は、1年7カ月ぐらいで公開になっているみたいです。だから1年6カ月たてば、敵が、1年6カ月前に何を発明したかというのが分かるのです。負けたと思えばやめればいいし、でも、実は、自分の方が先に出していた、しめしめ勝ったなと思うときもあります。

出願公開公報というのは、新規性の大事な資料になります。あるいは、29条の2の地位が発生します。これが、出願公開制度です。ただ1年6カ月たたなくても、出願人が自分から、早期公開するという制度も、今はあります。特許庁長官に、「早めにオープンしてくれ」というふうに言うのですけれども、そうすると、29条1項の新規性の対象に早くなります。そうすると、早く相手を退けることができます。早期公開制度というのも、今は、導入されています。

出願公開のもう一つの効果に、補償金請求権というのがあります。補償金請求権がどういう内容かということ、特許権というのは、設定登録になって初めて排他的権利が発生します。出願からではないのです、審査を受けて登録料というお金を払った後から、排他権が

発生します。出願しただけでは、ほかの人にまねをされることはないですけれども、公開されたら、まねをされてしまいます。公開された状況というのは、排他権は、まだないです。でも、公開をされています。排他権が出るのは、設定登録を受けてから。だから、公開されてから登録されるまでの期間は無防備です。逆に言えば、この期間というのは、第三者は実施していい。実施できる、排他権の対象ではない。

この期間、排他権はないですけれども、あまり無防備だとすると、出願人に少し酷だと。例えば、ここから、ここが3年かかったとして、3年間の間に、振り切ればいいや、3年でおれは、やめる決心が付いているけれども、特許になるまでには、稼げるだけ稼いじまえと考える人がいるのです。登録になったらやめるのだけれども、稼げる間は、小金でもいいから稼ぎたいという人がいます。この間について、少し守る権利をあげるよというのが、補償金請求権制度です。それが、65条の1項に書いてあります。

65条には、「その発明が特許発明である場合に、その実施に対し受けるべき金銭の額に相当する額の補償金の支払いを請求することができる」一般には、ライセンス料相当額というふうに言われています。ライセンス相当額が取れる、ただ、禁止ができない、それが特許権と一番違うところです。ほかの人が実施するのを、禁止することはできない、指をくわえて見ている。ただ、ライセンス相当額を取ることができる。ライセンス相当額のお金を、もらうことができる。だから、第三者としては、金を払う覚悟があれば、実施することができる。ただ、これが特許になるかどうか分からないです。つまりライセンス料を支払わせるべき内容の発明かどうかは、まだこの段階では分からないので、警告または、実施している人が知っていること、それを、要求をしています。

それは、65条1項の最初のところで、「特許出願にかかる発明の内容」特許出願にかかる発明というのは、クレームに書いてある発明のことですけれども、「その内容を記載した書面を提示して警告をしたとき」に発生する。後ろの方に、「特許出願に係る発明であることを知って、実施したのに対しては、同様とする」というふうに書いてあるので、実施者に対する警告か、実施者が悪意であることが必要です。警告した後から、あるいは、実施者が悪意に陥ったその期間に相当するお金を、特許が登録になった後もらえるという制度です。特許が登録になった後でないとももらえません、逆に言うと。

だから、拒絶になったら、結局もらえないのです、当たり前です。拒絶されるような発明に対しては、お金をあげる必要はない。警告は先にやっておく、まだ、公開の状態、1年間に40万件ぐらい公開になりますので、第三者としても、それは、チェックしきれない。登録だと、だいたい10万件程度なので、4分の1なので、公開の段階で何かしらの権利を発生させるためには、やはり警告か悪意が必要だというふうに考えたのでしょう。そこから登録されるまでの間の方は、もらえる。ただし、特許をされた後じゃないと行使ができない。これが、補償金請求権です。

事件の数は少ないですけれども、実際に何件があります。実際に、補償金請求権が取られた事例というのがあります。禁止はできないけれども、お金はもらえるのです。

それから、ここに、『アースベルト事件』というのが載っています。これは、警告ないし悪意となった後、クレームが補正された場合に、もう一回、警告しなくてはいけないかどうかという裁判例ですけれども、発明の内容を警告、悪意も警告も同じなので言いますけれども、クレームはこうなっていますと警告をしないとイケない。特許公報を相手方に印刷して送り、うちでこういっているの、特許になった後は、お金を取りますということを、相手方に内容証明とか、そういうので送るのが一般的ですけれども、警告時のクレームが、こういう範囲で、出願人が補正することがあるので、補正後のクレームが、このような感じにずれることがあるのです。クレームが、ずれたときに、もう一回警告しなくてはいけないのかというのが、アースベルト事件です。

クレームが補正されたかどうかというのは、すぐには、第三者には分からない、いずれは分かりますけれども。出願公開による補償金請求権について、警告が必要だと言ったのは、特許になるかどうか分からない発明もたくさん公開されているので、チェックが大変だというところがあります。そのために、第三者に警告をしているのですけれども、やはり補正された後のクレームというのを、第三者は、その場では知り得ません。だから、もう一回警告をしなくてはいけないのかというのが、アースベルト上告審で問題になったのですけれども、もう一回警告をしなくてはいけないという原審を覆したのが、これです。だから、再度の警告は要らない。

ただ、条件があって、第三者の実施しているものが、ここにある場合は警告をしなくてもいい、ただ、この場合は、警告しろと言ったのがアースベルト上告審です。補正の前と後で、第三者が実施している発明が、どちらも含まれている範囲の場合は、再度の警告はいらない。でも、これがずれた場合で、はみ出したところに引っかかる場合というのは、再度の警告が必要という説示が、アースベルト上告審です。

そもそもクレームにはみ出しているやつに、ここに、最初の警告なんてあり得るのかという話がありますけれども、それは、考えないことにして、ずれてはみ出したところについては、新たな警告が必要だというのが上告審です。これは、分かりやすい話だと思います。ダブっているところは、もう一回やる必要はない。

以上で、特許付与の手続きが終わりました、審査はここまで。次からは、侵害の場面の話に移ります。

< 特許法(7) >

これからは、特許侵害の成否について説明をしていきます。最初は、権利者側の主張を見ていきます。

特許権というのは、先ほども言っていますように、登録から発生します。内容というのは、68条に書いてあります。68条は、「業として特許発明を実施する権利を専有する」。これは、この権利の性質として、他人の実施行為を禁止することができる排他権か、特許権者自ら発明を実施することができる専用権か、あるいは、これを独占権という人も居ます。どちらで把握するのかというのは、延々争いがあるのですけれども、私は、前者、排他権だというふうに解釈しています。

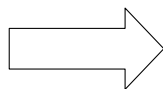
特許権というのは、自分が実施する権利ではなくて、他人の実施を禁止することができる権利というふうに把握します。だから、特許権を持っていなくても実施できるのです、当たり前ですけれども。特許権を持っていなくても実施することは勝手です、他人の特許権に引っかからない限り。「権利が発生するのは、特許請求の範囲だ」というふうに言いましたけれども、それについての権利があるということになります。

少し前後しますが、先に説明をします。この把握の仕方なのですけれども、クレームが、少し抽象的なので、皆さん、想像力を働かせてほしいのです。AとBとCという要件が、クレームに書いてあるとします。これが、クレームとしてある場合に、被疑侵害物のことを、イ号というふうに、今、略して言います。イ号が、これ(A+B+C)が侵害だというのは、よく分かる話だと思います。1個加えた、これも侵害です。クレームの要件をすべて満たしていれば、実施は禁止されます。この要件を全部満たしていればいいのです、あと何か付いていてもいい。

$$\text{クレーム} = A+B+C$$

$$\text{イ号} = A+B+C$$

$$\text{ロ号} = A+B + C+D$$



× 侵害

$$\text{ハ号} = A+B$$

$$A+B+D$$



非侵害

禁止できないのが、A + B。これは、侵害ではないです。クレイムの要件をすべて満たしているかどうかというところで判断をします。ほかに何か付いていても侵害ですけれども、満たしていない要件があれば非侵害になります。これがクレイム解釈の大原則、基本は、これです。

排他権の説明に戻りますけれども、「どうして専用権でなくて、排他権なのだ」という議論は、ものすごくたくさんあって、込み入っているのです。ごく簡単に象徴的な場合を言いますけれども、改良発明タイプというのが一番分かりやすいかと思います。

ただし、先ほど言いましたように、これは、口号の類型です。だから、これは実施すると侵害になってしまうのです。だから、私は、外的付加型改良発明と言っています。要件を加えているから、このタイプの改良発明というのは、特許は取れるのだけれども実施ができない。それは、72条に、「後願の人が利用発明の場合は、特許は取れるけれども実施はできない」というふうに書いてあります。先願権とか、おかしいでしょう、これ。自分が積極的にできる権利だというふうに特許権を把握すると、実施ができないものについて権利を与えただけで意味がないでしょう、仮に、専用権の立場に立つと。

特許権というのが、特許発明を自ら実施できる権利だというふうに把握すると、改良発明というのは、72条で、「特許は取れるけれども実施できない」と書いてある。もし特許権が専用権だったら、自ら発明を実施することが内容だと言っておきながら、実施ができないというのでは、意味がないでしょう。これが、排他権説のいいところです。

排他権説というのは、もともと何も無いところに、相手に入って来るなという、柵を付けただけなので、もともと空っぽなのです、内容が。だから、親亀の上に子亀と言っていますけれども、親亀は、基本発明で、子亀が改良発明ですけれども、やはり実施できないという結論で、排他権というのは他人を排除する権利なので、排除することができる人が、1人か2人になるだけであって、内容は変わらないです。実施項がこの部分だとすると、基本発明の人と、改良発明の人、2人から特許権侵害と、この人が訴えられるだけであって、ここだったら1人ですけれども、ここだったら2人に訴えられるというだけで、別に権利に矛盾がないのです。「もともと空っぽなのだから」という説明をしております。

でも、排他権でも利用をされなかったら、やはり産業は発達しないので、利用する調整規定を設けています。ライセンスで調整をするのですけれども、最終的には、ライセンスで調整をするのですけれども、調整規定を一応設けています。ただし、基本はこれです、「特許は取れるけれども、実施することができない」。気の長い話をすれば、先願の特許権が切れた後だったら実施できるのです、先願の権利満了後、後願の権利満了までの期間は。これは、気の長い話ですけれども、先願の特許権が切れれば、あるいは、「要らない」と言って捨てれば、後願の権利者の方が、それを実施できるようになるのです。まったく意味がないわけではない、プラス、後願特許権が適法に成立していますけれども、後願の人は、自分の発明を実施できない、この類型に当たるから。

でも、先願の人も実施できないのです、やはりA B C Dについては、A B Cについては、

後願の人の権利に引っかからないからできるけれども、この類型です、要件を全部満たしていないから。でも、先願権利者だからと言って、A B C Dこれが、できるというわけではないのです、やはり、できないのです。だから、A B C Dについては、お互いに蹴り合いになるのです。両方とも、実施できない。ただ、それでは、面白くないでしょう。だから、2人で相談して、2人に限ってできるようにするのは、ライセンス契約で。それを、強制する条文もあります。だから、先願権利者と、後願権利者2人で、この発明(A + B + C + D)を排他的に利用することができるのです。それが、改良発明について特許を与えている意味です。いいですか、先願権利者もやはり、これ(A + B + C + D)は、できないのです、この類型だから。もちろん第三者もできない、でも、ライセンスで解決することができます。少し難しい話になりましたけれども、これが、排他権だという理由です。

専用権だと、自分の土地で、「ここは、おれの土地だ」と、何か、こう、ガッーっと寝ていたりするのです。ほかの人がそこへ立ち入ってきたら、ぶつかってしまうでしょう。立ち入って、侵害の類型ではなくて、ほかの人が、「いやいや、おまえさん寝ているけれども、実は、おれも寝ていいと特許庁から言われたのだ」と言われると困るでしょう、2段ベッドでも作らない限り。でも、排他権の場合は、「その土地には入るな」と言っているだけなので、もう1人、入るなど言っている人が居ても困らない、第三者が、やはり排除できるのだから。それが、排他権だという理由です。

それから、業としての実施でないといけません。これは、家庭内実施は含まない趣旨です。家庭内で発明を生産しても、それは、特許侵害にはならない。実施の定義は2条の3項に書いてあります。2条3項各号ですけれども、物の発明によっては、生産、使用、譲渡、プラス、輸入、あとは申し出です。方法の発明については、その方法の使用、これが実施行為です。これに該当すると、原則特許権侵害ですが、業としての要件がありますので、家庭内実施は含みません。

物の発明と、方法の発明では、実施の定義が少し違うのです。方法の発明というのは、生産というのを観念できないので、生産とか譲渡、方法を譲渡するというのは、無理です、方法をやっている権利を譲渡するなら分かります。それで、1号、2号、3号と分かれています。ここまでが基本です、クレームを基準にして解釈をするということです。

(2)「特許発明の技術的範囲と均等論」のところに行きますけれども、原則は、今、説明をしました。70条の方に、解釈が書いてあります。「特許発明の技術的範囲は明細書の特許請求の範囲の記載に基づいて定める」と記載に基づいて解釈する、これが70条です。権利を決めているのは、この条文だけ、クレーム基準です。これは、特許権の効力の範囲を明確にするという意味があります。クレームの機能を2つ言いました、「審査の範囲を明確にする」機能と、「特許になった後は、権利の範囲を明確にする」2つの機能があって、当然、これは、表裏一体です、クレームされている発明にのみ及びます。

だから、明細書の詳細な説明にだけ書いてある発明には、権利は発生しません、前回の講義で言った、後願排除効だけです。これは、先ほど表裏一体と言いましたけれども、審

査の対象だから、その範囲は、特許要件を満たしているのかどうかは、チェックされている。だから、排他権を発生させてもよろしいというという帰結になります。ただ、審査をしないで排他権を発生している権利が、ほかにもあります。不正競争防止法 2 条 1 項 1 号とか、著作権とかは、審査がなくても排他権が発生しています。だから、排他権は、審査をしていないから発生してはいけないというわけでもないのです。

ただ、特許については、審査主義を採用している。それは、どうしてかという、特許は、テクノロジーという限定がありますけれども、アイデアを保護する法律だからです。つまり保護される範囲が抽象的で広い、著作権は表現だけですので、表現を保護してアイデアを保護しない、わりと狭い、回避が容易である。前回の講義でも、絵を描きましたけれども、回避が容易である。

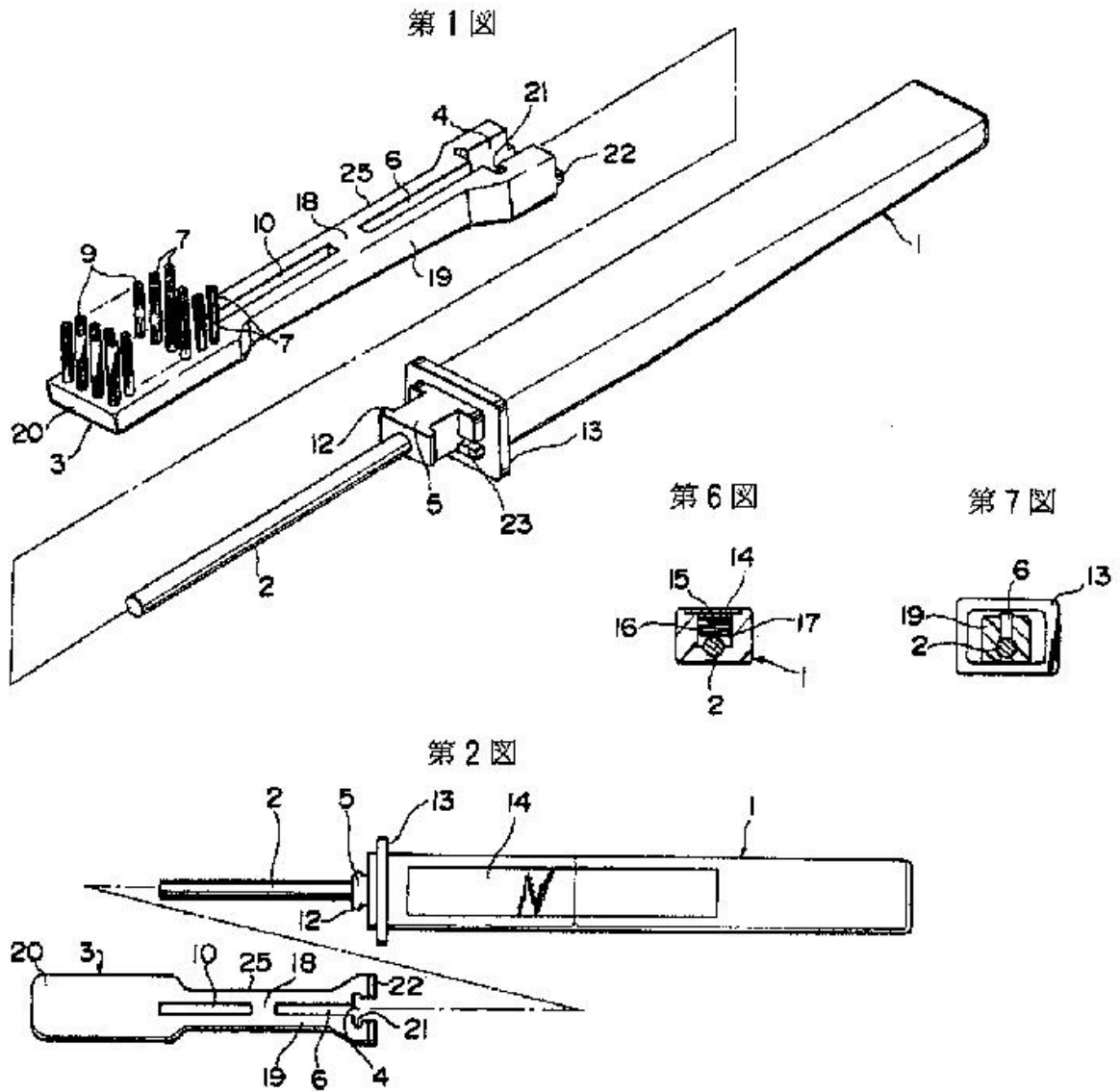
それから、これは、不正競争防止法 2 条 1 項 1 号にも言えますけれども、周知とか、あるいは、表現なので、排他権があるかどうかというのが、割りとはほかの人には明確なので、見ただけで。周知なものは、扱ってはいけない、あるいは、書いてあるものは、まねしてはいけない。でも、発明は抽象的でしょう、クレイムの範囲。これは、別に図面に権利が与えられるわけではないです。クレイムの文言に、具体化されたアイデアに与えているので、どうしても広くなりがちなので、審査主義を採用しているのです。だから、審査と表裏一体でなくてはいけないのです、原則は。排他権の発生する対象というのは、原則、審査されているところと一体でなくてはいけない。これが、原則です。

ただ、原則と言っている限りは、例外がある。その例外の一個目が均等論です。均等論というのは、簡単に言うと「クレイムの拡張解釈」、広げるのです、区別するために。説明の都合上、均等とか、均等論が問題になる場面では、均等論とか、均等論侵害、何て言います。対立しているわけではないのだけれども、区別するために、拡張解釈でない場合というのを、文言侵害と言っています。拡張解釈のことを均等論とか、均等論侵害、あるいは、均等、なんて言います。

どうして均等論を考えないといけないのかと言いますと、要するに、簡単に回避をされてしまうおそれがある。侵害者というのは、クレイムを見てから、被疑侵害対応を選択できます。じゃんけんの後出しです、相手がパーを出して来るとというのが分かってから、何を出すか決めることができる。相手がパーを出してくるところ、グーで突っ込む、ばかはいません。最低でも、パーを出していく、後出しじゃんけん、そこで考え出されたのが、均等論です。

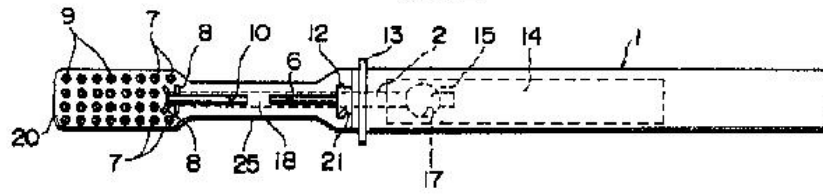
文言侵害、あるいは、文言解釈と言いますが、文言解釈をした場合には、厳密に言えば、クレイムから外れてしまうところについても、特許権効力を及ぼしていい場合があるのではないかとというのが、均等論の基本的な発想です。ただし、文言侵害、あるいは、文言解釈といっても、ある程度の幅は考えられます。クレイムの文言に忠実に解釈をするとしても、ある程度の幅というのは、あり得ます。

ここで挙っているのが、イオン歯ブラシの事件です。イオン歯ブラシの事件というのは、教科書に絵が載っていて、教科書の第3版を持っている人は217ページです。これが、イオン歯ブラシの事件で、結論から言うと、文言侵害が争われた事件です。

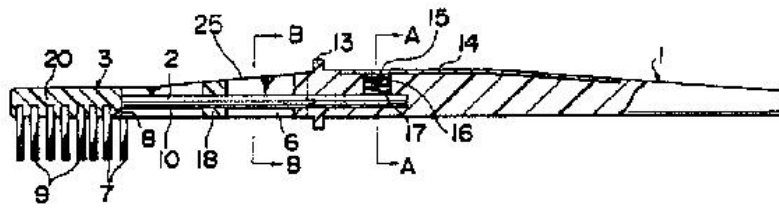




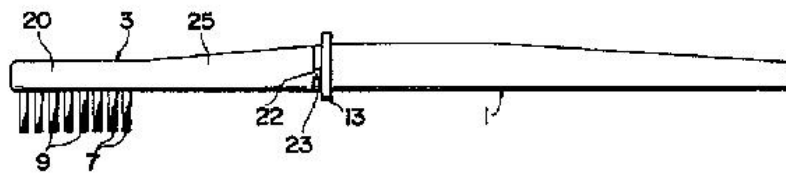
第3図



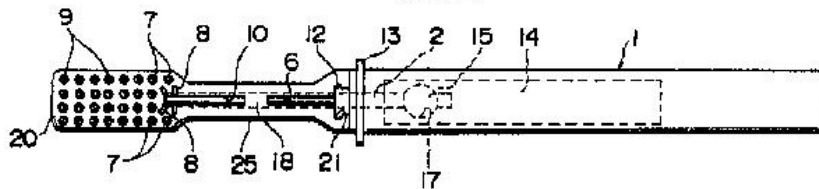
第4図



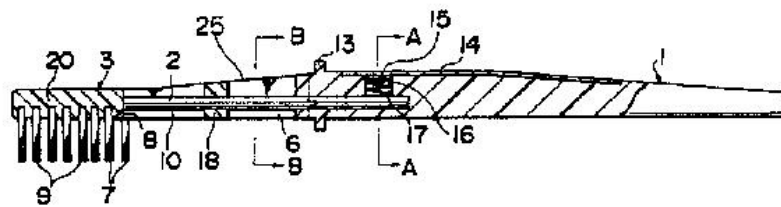
第5図



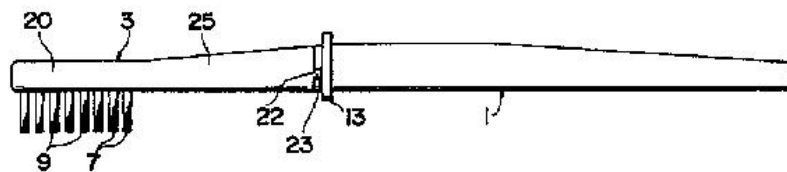
第3図



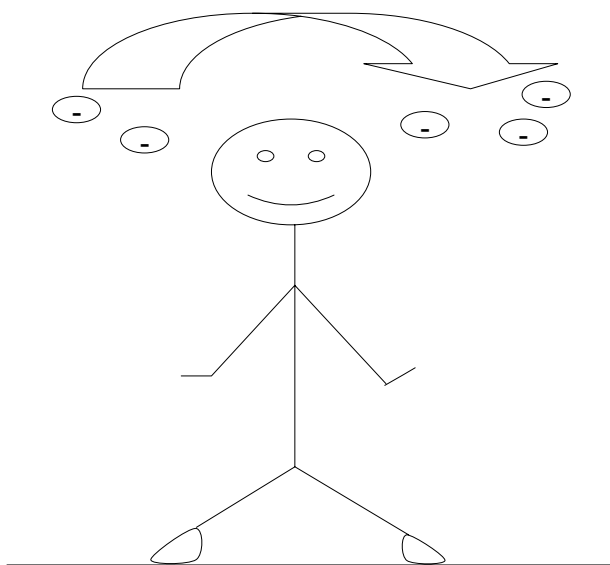
第4図



第5図



図がありますけれども、図1が原告、これは、特許発明です。図2の方が、イ号物被疑侵害発明です。図1が特許、図2が敵のイ号物。それで、イオン歯ブラシがどういう物かという、原告の図を見て欲しいのですけれども、歯ブラシの下に、棒みたいなのが付いています、2番です。これは、歯ブラシのところに装着されるのですけれども、2番は金属でできているのだそうです。歯ブラシの柄の方があります、柄を横にすると、図1の第2図の方にいくのですけれども、順番で言うと14、これも、やはり金属なのです。この金属の部分を手で握るのですけれども、歯磨きをするときに水とか唾液(だえき)で、ぬれますね、歯ブラシが。歯ブラシがぬれて、図1の2とか14が金属ですから、ここに電気が流れます。人間が立って足が地面に着いていて、靴を履いているからあれですけれども、何か電気が通るそうです、こう、ぐるっと。



ここで、別にしても、電気は流れないでしょう。電気というか、何とかイオンが流れるわけですけれども、原子かな、正確に言うと。原子が流れると、歯石とか、歯垢というのがたまらないそうです。発明の特長というのは、歯のブラシの部分が、着脱自在になっているところがなのです。これが、一体になっているやつだと、歯ブラシというのは、毛のところがだんだん開いてくると使えなくなってしまう。その場合に、この導電材が付いている柄のところまで一緒に捨てるというのは、少しもったいないから、最近、少しありますね、そういうの。着脱自在にして、広がったら安いブラシの部分だけ替えれば良いというのが、発明の特長です。

クレームに引き直すと、66ページの一番上に書いてあるのですけれども、「ブラシヘッド部を柄から着脱可能として、柄の方に導電材を使用する」。これが、図1の分解してある柄の方です。「ヘッドに唾液を浸す液路を設け」この液路というのは、図1のこの上のブラシが付いている方のパーツの6とか10になるのですか。ブラシから少し右の方へいった、この軸のところに、溝が切っただけでしょう、10とか6ですけれども、この溝を切りま

した。溝を切って、溝の部分は、この2の導電材の上に装着されるので、そこに、唾液とか水が浸されて2番に電気が流れる。「唾液がブラシを濡らす、それだけで電子が流れるように構成してある」、これが、原告の特許発明の特長だったのですけれども、出てきた右側のイ号物というのは、どこが違うのかと言っているかということ、2番もやはり着脱自在なのですけれども、「液路がない」と言っているのです。被告の方は「液路じゃなくて、おれは、穴を開けたのだ。着脱自在に違いない」でも、原告は液路、路と言うからには、ある程度の道ですから、距離がなくてはいけないのではないかと。だから、被告は、穴を開けただけです。穴は、どこかということ、少し見づらいですが、図2の17です。ブラシが別になっている図では、非常に見にくいのですが、毛が付いている根元のところで、17、図2の方が分かりやすいと思います、歯ブラシを横に倒した。あるいは、第3図の17、小さい穴があるのです。この穴は、被告の言う、導電材の7です。7の先端の上に位置するように、穴が開けられています。この穴から、唾液とか水が浸入して、7が浸されて原子が流れる。「穴にしたのだ」と、原告は、「液路」と言っていますが、「これは、ただの穴だ」と。原告の、明細書の液路の説明では、「溝からブリッジを介して連通孔まで至る有底孔の形態をとる」と、被告の方は、「穴にすぎない」だから、液路という要件を満たしていないので、この類型では、要件が1個足りないという意味で、「非侵害です」というふうに主張をしました。

裁判所はどういうふうに判断したかということ、原告の液路という文言については、「唾液など液体で浸されて、装着時の支軸とブラシの毛等を、電氣的に接続させる機能を有していればいい」と。液路については、穴でもいい、もちろん溝でもいい。穴でも、ここでいう液路に当たる、だから、イ号物は特許請求の範囲に含まれる。だから、侵害だというふうに判断しました。液路という概念の中に、穴が含まれるというふうに判断したのです。これは、文言侵害の枠内という裁判例だと解釈されています。

クレイムの文言に忠実に解釈するというのが、文言侵害ですけれども、忠実にといっても、幅は、あることはある。幅がまったくないわけではない、むしろ幅が大きい。実際の製品に比べて、クレイムというのは、どうしても言葉で書きますから、クレイムに使われている用語というのは、いくつかの概念、あるいは、実施形態を幅広く補足するように書かれていることが多いです。ですから、やはり解釈の幅というのはあります。そういう解釈は、発明の詳細な説明を参照しながら解釈する必要があるのですけれども、一般用語で、液路、「路」と言ったらある程度の長さというか、そのへんに落とし穴を掘って、「これは、雨が降ったときに、水がたまらないようにする液路だ」というふうには、普通は言わないです。おまえ、ボキャブラリーが少ないなと、反対に言われてしまうくらいですけれども、ただし、この事件では、技術的内容も、当然、加味しているのでしょうか。原告が液路と書いたのは、「電気が流れる棒まで、水とか唾液が侵入するように開けられたものだ」という解釈をすれば、同じ機能を持つ穴だって含んでいいのではないかとというのが、この事件です。幅は、あることはある。

昔は、この文言解釈の幅で、この後出しじゃんけん問題を、どうにかしようとしていたのです。でも、やはり限界はあります。そこで出てきたのが、均等論という理論で、ここに書いてありますが、平成10年に裁判で、ようやく認められました、最近の解釈手法です。昔は、均等論というと、敗者の理論だと言われたのです。どうしてかということ、クレームの要件を全部満たしていないから均等論が登場するのです。満たしていれば、文言侵害は、それで終わりなのです。満たしていないから、均等論が問題になる。でも、均等論と言った瞬間に、クレームを満たしていないということを自認しているようなものだから、敗者の理論だというふうに言われていました、昔は。

ただし、平成10年ボールスプライン軸受という事件が出たおかげで、今では、均等論というのは、理論として地位を獲得したというか、きちんとした地位を確立しています。ただし、現実には均等論が適応されて侵害になった事件というのは、やはり数は少ないです。当たり前と言えば、当たり前なのですが数も数は少ない。でも、きちんと正面から認められているのです。均等侵害により、無理な文言解釈はしなくてすむようになったのです。あるいは、文言解釈といっても、拡張解釈の場合だって、ある程度、基準が必要ではないですか、第三者にとってみたら、ここまで拡張解釈されるかもしれない、その基準がよく分からない。でも均等論というのを正面から認めたおかげで、どういう理屈で拡張されるのかというのが分かるようになったのです。もちろん均等論が認められていない時代から、議論はありました。議論はあって、その中で、こういう要件が必要なのではないかというのも、たくさん議論されていましたが、何しろ裁判例がなかったので、今まで確立していなかったというか、どういう基準に依拠をすればいいのか、よく分からなかったのです。このボールスプライン軸受という判決が出たおかげで、どういう基準で均等論を考えていけば成立するのか、あるいは、しないのかということが、明らかにありました。

この要件は、66ページを見てほしいのですけれども、「特許請求の範囲に記載された更生中に対象製品等と異なる部分が存する場合があっても」、異なる部分が存する場合であってもということで、既にクレームで満たしていない要件があるという前提に立っています。立った場合に、特許の本質的部分ではなく、1番目、2番目、対象製品等におけるものと置き換えても作用の効果が同一である。置き換えることが、当業者が製造の時点において容易に思いつく。侵害の時点で、ライバルが簡単に置き換えることに思いつく場合には、均等を認めます。認めるのですけれども、条件として、対象製品が出願時における公知技術と同一、あるいは、容易に推考、特許要件を満たしていない場合、かつ、意識的に除外されたものではないことを条件にします。この5つの要件が、ボールスプライン軸受で明らかにされた要件ですというリアクションを、1番「非本質的部分」、2番「置換可能性」、3番「置換容易性」、4番「仮想的クレーム」、5番「包袋禁反言」などです。これが、最高裁で示された要件です。

事件になったボールスプライン軸受というのは、教科書219ページに書いてある図です。あまり説明はしませんけれども、この半分から上、第1図から第4図が特許発明。下の二

つ、イ号第1図とイ号第2図が被疑侵害発明、被疑侵害製品です。この外筒は、ちくわみたいな形をしている、中は、中空なのです。ちくわみたいな形をしていて、このちくわの真ん中に軸が通るのですけれども、軸を回転させると、その軸受と一緒に、外筒が、くるくる回転するのです、軸方向に。ただし、ビー玉や、パチンコ玉みたいな、たくさんくるくる回る玉が入っていて、この原告の図2で言ったら、3です。これは、パチンコ玉みたいなやつですけれども、私は、実物を見せてもらいました。軸に対して、こういう方向には回転するのですけれども、こういう方向には自在に動くのです。軸方向に自在に動く、軸とは一緒に回転する。だから、これは、産業用ロボットのアームの部分であるとか、自動車のギアチェンジのところに使われている物みたいです。自動車のギアで言えば、真ん中にドライブシャフトが通って、それと一緒に回転する。ただ、前後方向には動く、そういうちくわみたいな軸受なのですけれども、何が違うかと言いますと、一応説明をしておきます。

原告の図2とイ号第2図を見てほしいのですけれども、このパチンコ玉みたいなボールが入っているのが、図2の方では、パチンコ玉2つにつき溝が1個です。丸があって、こうなると溝が切ってあるけれども、ここにパチンコ玉が2つ入っているでしょう、図2の方は。イ号第2図の方は、これは、パチンコ玉が1個1個独立しています、溝が。あとは、ストッパーの部分とかが違うのです。時間がなくて、技術の内容は、あまり立ち入りませんが、溝、ストッパーの部分等が違うので、文言侵害ではいけなかったのに、均等論を使って侵害論を展開したわけです。高裁では、均等論侵害を認められました。認められても最高裁だったのですが、最高裁では、要件を整理して、1から5の要件が必要であると初めて判示して、当てはめについては、4の要件を満たしていない。上告人は被疑侵害者ですけれども、上告人の製品は、本件発明の特許出願前における公知技術から容易に成功できた発明なので4の要件を満たしていないので非侵害。結論は、非侵害でした。厳密に言えば、4以外の要件は、暴論なのかもしれないのですけれども、イ号の裁判例では、これが、すべて通しをされています。認められた判決を待って、もちろん、この要件に従っています。ですから、これが、判決として権利があると考えて構いません。5つの要件が示されたというわけです、均等論。

これだけでは、なかなか理解が難しいと思うので、5つの要件を具体的にどういうふうに判断するか。液路とか、先の公開公報のジンギスカン鍋に引き直して下さっても構わないです。幸い、ジンギスカンの鍋は、「クレーター状の穴」というふうに書いてあるので、説明が楽ですけれども、これは、穴でもU字型の溝でも、何でもいいです。これがクレイムです。Cダッシュですは、例えば、穴でないクレーター、何かディンプルみたいなやつにしましょう。前提として、Cは、Cダッシュを含まない概念だとします。これは、均等論が前提です。含んでいたら、これは、文言侵害でじゅうぶんです。仮にこういう例を立てたとして、1非本質的部分のところ、この発明について、Cあるいは、Cダッシュが本質的部分かどうかというのを見ます。

2 置換可能性については、CをCダッシュに置き換えた場合に、きちんとした同一の効果が出るのか。きちんとお肉が焼けるのかというところを見ます、お肉が焼けなかったら、やはりだめなのです。それが、置換可能性。

3 置換容易性というのは、これは、判断は侵害時だと言われていますが、侵害時に、CをCダッシュに置き換えることが、被疑侵害者たちを含む当業者にとって容易かどうか、簡単にできる置き換えだけにしか認めないという意味です、逆に言えば。簡単に誰でも、これを、CをCダッシュに置き換えることができる場合についてだけ均等を認めます。これが、3です。

4 というのは、A B + Cダッシュ、こういう発明が、特許要件を満たしているかどうかです。イ号のクレームではないです、イ号物が特許要件を満たしているか、事後的にチェックするというわけです、これが4。

5 包袋禁反言というのは、後でやりますが、簡単に説明をするのは少し難しい。特許権者がクレーム発明を手に入れる手続きの間に、「A B + Cダッシュは要らないよ」とか、「おれの発明には入らないよ」と言わなかったこと、言ったらだめだということです。言ったら、均等は成立しないということです。言わなかったことというのが、5の要件です。

これが、均等論の各要件の適応の仕方です。非本質的部分、Cが発明のポイントかどうか、ポイントについては、置き換えたらだめということです。発明のポイントでないところを置き換えた場合は、均等の余地が出てきます。2はともかく、3誰でも置き換えることが簡単に思いつくくらいの、簡単な置き換えについては、均等を認める余地がある。4は、事後的に、特許要件をチェックします。5、権利者の方が、「要らない」と言ったか、どうか。「要らない」と言うのであれば、わざわざあげる必要がない。これが、均等論の要件です。

<特許法(8)>

均等論の要件が 5 つあるというところまで説明しました。均等論はクレームを拡張して解釈する理論だというふうに言いましたけれども、均等論を語る上で、3 つの視点を挙げます。それは、クレーム制度の趣旨、特許制度の目的、審査制度を採用していることとの整合、という 3 つの視点です。順番に説明していきます。

クレーム制度の趣旨というのは、クレームの侵害訴訟の場面での機能の話です。クレームの機能というのは、場面に応じて 2 つあると言いました。審査の場面では、審査の範囲を特定する機能。侵害の場面では、当業者、つまり特許権者以外のライバルに対して権利範囲を警告する機能です。だから基本的にはクレームの文言にしたがって、侵害か、そうでないかを切り分ける。けれども、当業者が明らかに置換可能だということがわかれば、警告をする機能は失われていない。明らかにクレームの文言に入らないのだけれども、この要素を置換することはおれたちなら誰でも考えつくぞ、という範囲については、保護を及ぼしたとしても、クレームの警告的機能というものを失わせることにはなりません。

均等論は基本的にはクレームに含まれないものについて権利を及ぼす理論ですが、クレームの意味をなくしてしまうということはないのです。あくまで基準はクレームです。ですから、クレームから見れば、誰しもすぐわかるものについて権利を及ぼしても、不意打ちということにはなりません。大事なのは、クレームを守ることではないのです。クレームとは手段に過ぎないのです。権利範囲を明らかにする、他人に警告する手段にすぎない。

昔は、クレームというのはなかったそうです。クレームというのは、18 19 世紀にアメリカで考えられた制度らしいのですが、昔は発明の詳細な説明とか図面しかなかったのです。その説明から裁判所が権利を解釈していたのですけれども、発明が複雑化するにしたがって解釈が非常に難しくなります。あるいはどこを解釈していいのかわからなくなる。そのためにクレームという制度を設けたのです。ですから、クレームというのは、審査の範囲、あるいは警告的な範囲を示す手段にすぎないのです。だからクレームを守ることには全ての力が注がれてはいけません。

2 番目、特許制度の趣旨というのは、発明奨励ということですが、ここで言いたいことは、均等論はクレームに入らないものに権利を及ぼすために、発明者が出願のときに発明していない発明にまで権利を及ぼしていいのか、という問題です。それに対する答えを、以下に示します。

まず、置換を可能とするために新たな発明行為を要するような技術に保護を及ぼしてはならないということですが、C を C' に置き換えること、それ自体が発明をすることくらい大変なことである場合には特許を及ぼしてはいけません。発明者が発明していない発明にまで特許を与えることになるからです。これに対して、些細な部分については、置換が可能な限りですけれども、権利を及ぼしてもそれほど踏み外すことにはなりません。

もう 1 つは、特許要件を満たしていない発明というのは、パブリックドメインのことですが、公衆が誰でも利用可能でなくてはいけないということです。パブリックドメイン、特許性を満たしていない技術については保護を及ぼしてはいけないのです。保護が及ばなくても仕方ないということではなくて、保護をしてはいけないのです。ですから、結論として仮想的クレーム（均等論 4 の要件）に行くのですけれども、特許性を満たしているかどうかを事後的にチェックします。A プラス B プラス C'について事後的にチェックするということです。

3 番目、審査制度との整合というのは、今言ったこととほとんど同じです。日本の場合は、特許庁と裁判所で役割を分担しています。特許の付与については特許庁、侵害判断については裁判所と、役割を分けています。なのに、特許庁が審査していない技術について裁判所がいきなり保護を与えていいのかという問題があります。特許庁がチェックしていない発明について裁判所が保護を与えるのだったら特許庁はいらないことになります。無駄なコストが掛かるだけ。コストがかかるけれども、権利の安定性を考慮して特許庁を置いている、その趣旨を踏み外さないかということが問題になりますので、やはり事後的に特許要件をチェックします。裁判所が均等に含まれるかどうか迷う場合は、均等範囲というのは審査を経ていないので、保護を否定するという結論になります。

均等論第 3 の要件は、置換容易性です。C'について C'に置き換えることが、当業者にとって容易か。つまりライバルが容易できるかどうか、そういうところが判断の鍵になるわけです。ここで、当業者が置換容易であるかどうかを判断する基準時として、出願時説と侵害時説というのがありました。

出願時説というのは、問題になっている特許が出願されたときに、そのときの当業者がこの C'の要件を置換できたかどうか、置換することを容易に考えついたかどうかを問題にします。侵害時説というのは、問題になっている被疑侵害製品が出たときに、当業者がこの C'を C'に換えることが容易かどうかを判断するというのもです。技術はある一定の方向に、進歩する方向に伸びていきますから、一般的に出願時のほうが均等の範囲が狭いことになります。昔の人が「あ、簡単に置き換えられるな。」と思うよりも、今の人が「あ、簡単に置き換えられるな。」と思うほうが広いです。技術はそれだけ進歩しているから、出願時説の方が均等の範囲が狭く、侵害時説の方が広くなります。

これは、どちらがいいのかという話になりますけれども、ポールスライン軸受事件では、侵害時としました。広い方にしたのです。その理由を説明します。それは、クレーム制度の趣旨、特許制度の趣旨です。クレームの侵害警告機能に注目します。これを重くみるとすると、これから侵害しようとする人が「この発明を実施しちゃいけないんだな。」とわかるか、という観点から見ていくことになります。これからやろう、実施しようとしている人が「権利範囲に入るのかな、入らないのかな。」と考える、という場面を想像することになります。「入るかな、入らないかな。」と迷っているときに置換容易であるかどうかを判断すれば十分だということになります。



A、B、C という特許を、正面から侵害するわけにはいかないですから、何とか回避したい。回避するには、C の要件を満たさないような製品を考え出せばいい。そういう場面を想像しますと、この場面で置換可能かどうかを判断しないと逆に、先ほど言ったじゃんけんの後出し問題というのは解決しません。

ですから、玩具の発明の場合で、糊付けでクレームされていてとありますけど、要するに、糊付けにポイントがないということを言いたいのです。おもちゃの発明については、糊付けであろうが合成接着剤でくっついていようがあまり関係がないという前提を採っていますけれども、その場合に糊付けと書いてあるから、この糊をどうにかして回避したい。糊というのはでんぷんですが、出願された後に合成接着剤が開発された。合成接着剤が発明されたので、糊付けと書いてあるけれど、接着剤でくっつけちゃえ、とやる。そのような場合こそ均等論で捕捉するべきだと言えます。玩具の発明をしたときは、合成接着剤はなかったのです。なかったのだから、出願人はクレームにかけない。ここで想定している事例としては、部品と部品をくっつけるのはでんぷん糊を使うしかなかったという事例を想定しています。この時代は、合成接着剤はなかった。出願の後に新たに出てきた代替品にこそ権利を及ぼさないと、先ほど言ったじゃんけんの後出し問題というものは解決しません。これが主に侵害時説を採る人たちの根拠とするところです。

反面、特許制度の趣旨。出願時説を採る人たちが主にこれを主張します。発明者が発明していないものについて特許を及ぼしてよいのか、という問題があると先ほど言いましたけれど、玩具の発明でも同じです。この人は、合成接着剤でおもちゃの部品をくっつけようとは夢にも思っていないわけです。そこで、その人は合成接着剤でくっつけるということは発明していないではないですか、発明の範囲として含まれないではないですかという反論がなされるのです。ここで例に挙げられているのはおもちゃではなくて、接着方法そのものの発明の場合の話、接着方法こそ発明のポイントである場合の話をしています。糊付けするという接着方法の発明があった場合に、後から合成接着剤が発明されたからといって均等を肯定するというのは、この人は接着方法の発明をしようとしていたのですから、そこまではやりすぎ、広すぎということになります。

だから、出願のときに合成接着剤が発明されていたら入れてもいいと言うのかもしれない。それはどちらもあったからこそ、書いていないから入れてはいけないのだという人もいます。これを、どう、うまく両方の顔を立てるか。

両方の顔を立て方としては、発明のポイントが、例えば、ジンギスカン鍋にクレーター状の穴を設けたという点にある場合は出願時。発明のクレームの要件には入っているのだけれども、あまり発明のポイントに関係ない要件が問題となる場合には侵害時でもいいのではないかとすると、両方の顔が立ちます。

最高裁がどういうふう処理をしたか。それまで私たちが均等論の要件を論じていたときは主に第 2 と第 3 の要をとりあげて、ああでもない、こうでもないと言っていたのですけれども、これに対して最高裁は第 1 の要件として本質的部分か否かということを示しま

した。本質的要件というのは、発明のポイントのことです。最高裁は非本質的部分の置換でなくてはいけないと言っているので、発明のポイントでない要件を置換した場合にだけ均等論を適用しますと言ったのです。その上で、置換容易性については侵害時ということにしました。つまり、発明のポイントではない部分について、侵害時で置換容易かどうかを見る。発明のポイントの部分が置換されていたら、それは第 1 の要件を満たさないとして、均等侵害が否定されることになります。これが最高裁の枠組みです。

「それがあるゆえに特許が付与された」という、発明のポイントにかかる要件について、出願時で判断してもいいとは言わなかったのです。発明のポイントについては、置換したらいっさいだめだという枠組みなのでしょう。

発明のポイントについて、出願時に置換可能性があればいいという分析ができるかどうかというのは、研究してみないとわかりません。けれども、皆さんが勉強する上では、発明のポイント、つまり発明の本質的部分が置換されている場合は、均等は否定され、非侵害になると考えてください。発明の本質的部分かどうかというのが大きい点です。本質的でない場合だけ、均等論侵害の余地があることになります。これが第 1 の要件と第 3 の要件の説明になります。

第 4 の要件の説明です。特許要件を満たしていない発明を保護してよいかどうかという問題と役割分担の問題に対応します。特許要件を満たしていない発明について保護していいという人はいないと思いますけれども、そのことをいう上で、公知技術の抗弁か仮想的クレームアプローチなのか、争いがあります。多数説は仮想的クレームの要件です。

イ号を含んだ状態で仮にクレームされていたら、このクレームは特許されたかどうかということを、裁判所限りで事後的にチェックするというのが、仮想的クレームの理論です。実際には入っていないから、仮想というのです。クレームの文言には、イ号は入っていないのです。でも、仮にイ号が入るようにクレームした場合に特許要件を満たしているか。この部分について具体的に言えば、特許要件を満たしているのが前提なので、この部分が特許要件を満たしているか、新規性、進歩性があるかどうか、先願がないかどうかを、事後的に裁判所限りでチェックします。これが仮想的クレームの理論です。

ただし、配慮をしなくてはいけないのが、特許要件を満たしているかどうかは、特許庁がやり、裁判所は特許庁が作ったクレームにイ号が入るかどうかを判断するというのが、今までの制度の分担でした。いきなり裁判所が特許要件をチェックするというのでは、その建前が崩れてしまう。それが、無効審判制度との整合ということです。基本的に特許要件の審査というのは、特許庁がやることになっています。

特許庁の審査官というのは技術系大学を卒業してきた人たちです。だから、技術については専門家です。技術の素人である裁判官の負担軽減のために専門家を介在させるというのが特許庁を作った理由です。ですから、いきなり裁判所でやるとしたら、せっかく軽減してあげるといのに、軽減されないことになるのです。

けれども、技術の素人でも、明らかに特許要件を満たしていないということくらいは、

さすがにわかるのではないか。このことは、当然無効の抗弁のところで話します。ただし、それは、文言侵害の場合の話です。

均等論が問題となる場面というのは、出願人が出願時に権利を入れ損ねたという場合です。酷と言う人もいますけれども、本当は、入れておいたほうがいいですよ。入れなかったものを何とか救おうというのが均等論。その場面では、先ほどの考えを逆にします。明白に特許要件を満たしている場合は、裁判官にチェックをしてもらう。明白に有効な場合、その限りであれば、専門家ではない裁判官でも、当事者らからいろいろな説明を受けて、なんとかわかるだろう。それが仮想的クレームについて立証責任を権利者に負担させるという意味です。

明白でない場合には均等侵害が否定されるということです。権利者負担と言いましたが、具体的に何を意味するかというと、特許権者が特許性があるということを証明するということです。ただし、特許性があるということを証明することは、実は難しいと言われていきます。特許性があるということは新規性があるということで、発明が公知ではないということを証明しなくてはいけなくなる。いわゆる悪魔の証明になるわけですが、それはちょっと無理なので、実際には、特許性がないという書類を被疑侵害者側が出すこととなります。被疑侵害者側は公知と思われる書類を提出してくればいわけです。提出された書類について、「いやいや、それはおれの発明とは違う。」という立証責任を権利者が負っている、と考えられています。だから、第4の要件については、立証責任をもうちょっと細かく分けているということになります。最終的な立証責任を被疑侵害者に負担させるという考えもないわけではないです。けれども、説としては仮想的クレームのほうが多いと思います。

不完全利用は、実際の事件の分析はせずに、簡単に説明します。

不完全利用発明、あるいは、改悪実施形態論という人もいます。クレーム A+B が利用されている場合に侵害を認めようという理屈です。先ほど言ったように、クレームは要件を全部満たしていなくてはいけません。これが基本です。均等論というのは、あくまでクレーム C に対応する C'がある場合の話でした。まったくない場合はどうなのか。これを問題にするのが不完全利用論です。裁判例では均等論の問題とはされなかったのですが、私も田村先生も、これは均等論の問題だと言います。C を除くことが容易かどうかという枠組みで考えています。だから、不完全利用発明論というのは均等論の変形の1つなのです。除くことが容易か。後は、仮想的クレームの問題です。A+B という発明が昔あったかどうか。なければ、侵害でかまわないと思っています。

均等論の拡大解釈です。第3の要件（第3の要件は第1の要件を含んでいますが。）と、仮想的クレームのところに論点があります。置換容易性については、出願時説と侵害時説がありましたけれども、最高裁では侵害時説を採りつつ、非本質的部分という要件を加えました。発明のポイントのところまで均等論が及ぶのを避けたわけです。それから、イ号を含むようにクレームを仮想した場合に明白に特許性があるかどうか。明白な場合にだけ

## 特許法

均等侵害を肯定します。明白でない場合は権利者が負けです。それは、役割分担から出てくる話です。裁判官は明白な場合に限り特許要件に立ち入っていいということになります。

<特許法(9)>

間接侵害です。101条です。簡単に言うと、特許権侵害の予備的行為を禁止する制度です。

でも、全部禁止するわけではありません。間接侵害を勉強する上で、皆さんに想定していただきたいシチュエーションというのが部品の販売です。特許発明を構成する一部品を想像してください。ジンギスカンの鍋でいえば、要件に入っていなかったけれど、外すことのできる鍋の取っ手です。ジンギスカンの鍋に発明がある場合に、ジンギスカンの鍋の部品を製造販売する行為はどうか、というのが間接侵害の問題です。他に、単純方法発明に利用する機械というのも1つの類型です。

これは、クレームCの製造販売です。イ号としてCを想定するわけですけど、原則論でいったら、Cというものはクレームの要件を全部満たしていませんから、非侵害になります。原則というか、今まで説明した理屈で言えばこれは非侵害になります。部品だけを製造販売しても非侵害になります。それは、単純にクレームの文言解釈です。すべての要件を充足していないというだけです。ただし、部品が販売されて、この部品を誰かさんが買って、さらに、別の誰かさんが作ったAとBがくっついたものとくっつけるということをすることがあります。もちろん、部品だけでは役に立たない。部品を買って組み立てる人というのがいます。この人は当然、特許発明の実施のうち、生産にあたる行為をしていることになります。A、B、ジンギスカンの鍋の発明でいえば、鍋とクレーターがある。クレーター付きの鍋に取っ手をつける行為は特許発明の生産にあたります。ですから、これは侵害になります。侵害の効果として、101条の侵害、この組み立て行為自体の禁止。それから、廃棄請求というのでできます。

当たり前ですけど、権利者はこの組み立てる人を相手取って裁判を起さなければいけない。部品を販売する人に対して起こしたら空振りになってしまう。当然、組み立てる人は侵害になりますけれども、このままでは、部品を販売する人にはかかっていくことができません。部品を販売する人に対しては、供給先をつぶして、それこそ間接的に効果を及ぼすことにならざるを得ないのです。

ただし、まったく手段がないわけではなくて、このCを作る行為は民法719条の共同不法行為、教唆幫助に当たる可能性があります。特許権侵害の教唆、または幫助です。ただ、共同不法行為構成では、保護が不十分だと言われています。それは、差止請求ができないという問題です。719条では、不法行為ということで、709条に戻って、お金しか取れません。過去の侵害行為の清算にしかならない。709条で差止というのはできません。

もう1つは、サブ的な理由ですけど、共同不法行為というからには、不法行為している人(実際に組み立てている人)の存在を立証しなければいけない。1対1の取引ならともかく、いろいろな人に売られていたら、権利者は、なかなかつかまえない。あるいはつかまえても、何人かはつかまえたとしても、もれる場合があるじゃないですか。その場合に、特許権者は共同不法行為構成では十分な救済が受けられないという問題があります。

この部品の類型では、民法の救済には限界があるということです。

そこで作ったのが、間接侵害という制度です。これは101条の1号と3号です。どうして1号と3号で飛んでいるかということ、昔は1号と2号しかなかったのですが、法改正があって、1号の親戚みたいなのを増やして、それを新しい2号として、昔の2号を3号に移して、その親戚のようなものを4号として増やしたのです。これが間接侵害制度です。

簡単に言うと、この部品の販売について特許権侵害とみなす制度です。101条には特許権を侵害するものとみなすというふうに書いてあるので、みなし侵害という人もいますが、間接侵害というほうが普通です。侵害とみなす行為です。だから、救済は当然差止めもオーケー。損害賠償の特則も使うことができます。刑事罰もあります。過失についても推定を受けることができます。みなしなので特許権本体の侵害と効果はまったく同じです。

101条の条文の解釈に入りますけれども、まず1号を見てください。特許が物の発明についてされている場合において、業としてその物の生産にのみ用いるものの生産、譲渡、輸入、申し出をする行為。特許発明の生産に用いるもの。これが間接侵害の対象になります。特許製品製造マシーンというのもそうです。必ずしも部品だけには限りません。

101条の解釈については、独立説と従属説というのが対立していると言われていています。どういう論点かということ、間接侵害の成立に直接侵害の存在を要求するかどうかです。

独立説というのは、直接侵害がなくても間接侵害は成立する。つまり、実際に組み立てる人がいなくても、部品を売ればそれだけで侵害になるというのが独立説です。従属説というのはその逆です。組み立てる人の存在を要求するのが従属説です。従属説は、二人して侵害になるというわけではなくて、組み立てる人がいなければいけないのだけれど、それぞれが独立の侵害となります。独立説のほうが厳しいというか、保護としては強い。この2説が対立していると言われていています。

これを、どういうふうに解釈していくのかということですが、結論から言えば、間接侵害の類型を、独立説か従属説かだけで説明するというのは、はやりません。それぞれの類型に分けて、独立説のほうがいいのか従属説のほうがいいのか考えていくというのが、最近の議論です。まだ、はっきりしないところもありますけど、裁判例も、ほぼ、そうなっていると私はみています。類型別に分けて考えたほうが柔軟だということになります。

以下に1から5まで類型を挙げます。

最初は部品のバラ売りパターンです。家庭内で組み立てる特定のコンピュータにのみ使用する部品をバラ売りする行為。バラ売りする行為のほうが間接侵害の対象になる行為です。どういうところに問題があるかということ、コンピュータの組み立てが直接実施に当たるのですが、これは家庭内での行為です。だから、業としてではない。68条には業としての実施に権利が及ぶというふうに書いてあります。家庭内実施は自由だと先ほど言いました。家庭内実施は侵害とならないのです。直接の実施に留まる。例の1は、直接実施はあるけれども、業としての実施ではないために、それが侵害とならない場合です。家庭内実施をする人に対して部品を業としてバラ売りする行為が類型の1。

類型の 2 は、試験研究の目的で特許製品を組み立てる人、生産する人へ部品を供給する行為です。試験研究の目的というのは、実は特許権の効力から除かれています。後で説明しますが、それが 69 条です。特許権の効力は、試験または研究のためにする特許発明の実施には及ばないと書いてあるので、これは、特許権が及ばない行為です。だから、やはり侵害ではない。

第 3 の類型。特許製品を組み立てる人が、特許権者から許諾を受けている場合。ライセンスの場合です。ライセンスを受けていれば、当然、組み立ては侵害にはならない。その人に部品を供給する行為、これが 3 番目の類型です。1、2、3、3 つとも、直接侵害がないケースです。

4 番目の類型は、修理。自分で買ってきた特許製品を修理するために、部品を取り替える行為。その取り替える部品を供給する行為が 4 番目の類型です。修理が直接侵害にあたるかどうかという論点を含んでいます。

5 番目。特許製品の生産が外国で行われる場合。日本の特許権は原則として日本国内にしか効力は及びません。外国で特許製品の生産が行われる場合、これは直接侵害がないという意味ですけれども、この場合に国内で部品を製造販売する行為は、どうなのか。4 と 5 というのは極めて難しい類型ですので、「ああ、こういう問題があるんだな。」という認識をしていただくだけで十分です。

ここでは、1 から 3 までしか説明しません。1 から 3 が重要です。1 から 3 の類型を想定しながら、独立説と従属説を考えていくことにします。

独立説がいいと主張する人は、主に以下の 2 つを言います。特許権は侵害に対して脆弱である。特許権は物理的に守るということできない。所有権で、動産であれば、自分で抱えていれば、よっぽど力の強い人でなければ強奪はされない。不動産であれば、柵を作っておくとか、犬をおいておくとか、そんなようなことをして防御することはできますけど、無体物は物理的な防御ができません。だから侵害に対して脆弱であると言われていました。それを理由に、予備的行為、部品の製造販売はできるだけ広く止めたほうがいいということです。それから、文言解釈です。101 条には、特許権侵害がある場合とは書いてない。以上が独立説を主張する人たちの主張です。

従属説は、間接侵害制度というのはあくまで直接侵害を防止する制度にすぎないと考えます。本当に守るべきなのは直接侵害のところ。逆にいうと、間接侵害それ自体は保護に値しないというか、間接侵害対象物、部品を守ることに目的があるわけではない。また、審査の対象はあくまで A、B、C で、全部公知の部品・成分を単に混ぜただけの発明にも特許の可能性はあります。組み合わせることが、新規で進歩であれば、それは特許になります。それぞれの成分あるいは部品というのは、一体として審査をされているから、公知のものでかまわないのです。だから、各成分 1 個 1 個については審査をしません。だから C は審査を受けていないのです。そういうものを間単に保護していいのかという問題があります。さらに、間接侵害物というのは、クレームに書いてある要素には限られません。101

条の文言に該当すれば、A、B、Cを自動的に生産する生産機Dも間接侵害の対象になります。当然、これは、クレームと関係がないので審査を受けていません。こういうものを保護していいのかという問題があります。

類型と問題点を把握したところで結論です。結論は先ほど言ったように、効率的に考えていったほうがいいということです。

類型の1。家庭内実施に対するバラ売り行為です。お家の中でやっている、自分の趣味でやっている、あるいは、自分だけが使う目的のコンピュータを家の中で組み立てている人に対して部品を供給する行為。

68条でどうして家庭内実施がセーフになっているか、その趣旨を考えます。趣旨は特許権者に与える影響が小さいということと、家庭内における私的自由を確保しているというところにあります。コンピュータを1台作ったくらいでは、何万台も売っているメーカーにとっては、大したことはない。あるいは、かえってその侵害摘発に要する費用のほうが高くコスト倒れになるから、結局、権利行使されない。それから、家庭内における私的自由。最近、趣味でコンピュータを組み立てている人もたくさんいますけれども、趣味でやるのに、いちいち「これ特許権侵害になるかな。」と考えたのでは、やっていられない。趣味も自由にできないのかという話になります。それは、インターネットの問題がかなり影響していますけれども、趣味の範囲でやるぶんには特許権侵害なんてうるさいことを言う必要はないという理由で、業として、という要件が入っています。だから、家庭内実施はセーフ。

でも、部品のバラ売り行為まで、全部セーフにするとどうなるかということ、家庭内で組み立てられる製品が全部バラ売りされるのです。全部、バラ売りにして、部品からお金を取るようにしておけば、簡単に特許権を迂回することができてしまうのです。そうやってくると、68条の趣旨であった特許権者に与える影響が軽微とは言えなくなってきます。1人、2人がやっているのならいい。でも、「おれがせっかく発明したコンピュータ、みんな家で組み立てているんだよ。どうしてかという部品を売っているやつがいるから」。それは、さすがにたまらない。そのために101条を使う。だから、類型1の場合は独立説になります。これを従属説にすると、直接侵害がないから非侵害になります。でも、そうすると、全部バラ売りされてしまうので、ここは独立説で解釈します。直接侵害がなくても、間接侵害を成立させるということです。

2番目の類型。試験研究。どうして試験研究の特許権の効力から除いたかというところを考えます。69条については、別途説明しますが、基本的には、次の発明の創作行為を守るのが69条の積極的な意味です。今ある発明をテストして、分析して初めて次の発明ができるわけです。そういう行為まで抑圧してしまえば、セカンドランナーが育たず、技術が進歩しない。そのために69条を設けて、次の発明をする行為そのものは、特許権の効力から除いているわけです。

消極的理由は、試験研究それ自体というのは、試験研究したものを売るわけではない、



売れ行きをみるわけではないから、特許権者が想定していた市場を奪わない。試験的に販売するわけではないから。だから、特許権者に対する影響というのは、それほど大きくない。

このように考えると、69条の試験研究自体はどんどんやってほしいということになります。「ちょっと組み立てて、おれの新しい発明と比較してみよう」。その場合に、AとBは持っているけど、Cの部品がない。そこで、誰かから買ってきたいと思うことがあります。組み立て行為自体は、セーフです。でも、Cは自分では作れない。手持ちがない。買いたい、というときに、いろいろな人から買えないと、結局、この試験研究が促進されません。仮に、この試験研究をする人に対して、部品を供給する行為まで禁止してしまうと、この人は、Cという部品を、特許権者から買うか、自分で作るしかない。これでは、69条が意図したところとは離れてしまいます。試験研究が円滑に行われぬ。試験研究をする人に部品を供給する行為は、むしろセーフにしたほうが、69条の趣旨が活かされます。なので、2番目の類型としては、これは侵害とすべきではない。独立説か、従属説かという対立にひきなおすと、ここは従属説になります。

結論からいっているのだから、これは独立説、これは従属説という意味は、あまりありません。どうしてその人が直接実施をしているのかということ、よく読んで解釈していくというのが、ここで言いたいことです。

3番目の類型。この人が特許権者からライセンスを受けているとき。ライセンスというのは特許権者から作ってもいいですよという許諾を受けた人です。その代わりにお金を払うわけですから。この人が特許権者から許諾を受けている場合に、この人に、他の人が部品を売る行為はどうなるのか。ここはちょっと難しいところなんですけれど、難しいときの契約頼り、実施契約の解釈次第ということになります。特許権者とこの人の間には、黙示にしろ、明示にしろ、なんらかの契約関係があるわけですから。「他の人から部品を買っていいよ」という条項があれば、セーフにしたほうがいいでしょう。そういうときまで、アウトにする必要はない。

ただし、この類型では、特定の人から部品を購入する条項の問題として、独禁法の問題が少し入ってきます。特許権者の子会社とかを作っておいて、その人からだけ部品を買わなくてはいかんとすると、独禁法上の不公正な取引方法10項（抱きあわせ）、13項（拘束条件付取引）、14項（優越的地位の濫用）の問題を生じます。「こいつからしか買っちゃいけないよ」というのが拘束条件です。優越的地位の濫用に当たる場合は契約が私法上も無効になる場合があります。民法90条に独禁法の趣旨を反映させるということ。その場合は部品の販売行為はセーフになります。

だから、類型の3では、どちらにもなりうるということ。契約の解釈次第ということになります。いずれにしろ、この人が業としてやっていけば、侵害になります。そこは問題にはなりません。

間接侵害規定には、「にのみ」使用するものという要件があります。101条の1号の条文をもう1回見てほしいのですが、「業としてその物の生産にのみ用いる物」。「その物の生産に用いる物」ではないのです。「にのみ」という文言があります。この「にのみ」の意味は、特許発明の実施に使用する以外に他の用途があるということです。その場合は間接侵害にはしないという意味です。汎用品ということもありますけど、ねじとかボルトとかは、みんな汎用品です。

かなり昔の事例のクレームの例ですが、クレームが「特定の洗浄剤を用いてソフトコンタクトレンズを洗う方法」という場合に、この洗浄剤がハードコンタクトにも使えるという場合は、たとえソフトコンタクトに使えるものであったとしても、間接侵害を否定するという事です。先ほども言いましたけれども、間接侵害制度というのは直接侵害を防ぐための手段にすぎない。だから、直接実施に直結する行為だけを止める。部品を売らせないということが、間接侵害制度の目的ではないのです。直結する行為を禁止することで、直接侵害を未然に防止するというのが間接侵害の趣旨です。非侵害の要素なら、誰でもできなければいけない。そういう場合は間接侵害の成立が否定されます。「にのみ」の要件です。実はこれは、けっこう厳しい要件なのです。

間接侵害が今まで問題になった事例というのは、90件ぐらいあるのですが、認められたのが、たぶん30件に満たないと思います。やはり、「にのみ」が、かなり厳しいです。間接侵害を使うのは難しいねと言われるのは、「にのみ」のせいです。もちろんこれには、ちゃんとした理由があります。パブリックドメインという誰しもできる行為に対する部品供給は、誰しもできなければいけないのです。他の用途があっても、やはり他の特許権の侵害になる場合はどうなるのだという論点はあります。けれども、それは、今、考えないことにします。

他の用途がある場合には、「にのみ」は成り立たない。だから他の用途の問題だと言う人もいます。その他の用途が、どれぐらい具体的な用途なのかということが問題になります。例として製砂機のハンマー事件を挙げます。これは、石から砂を作る機械、石をすり潰すハンマーの発明です。このハンマーは、アーム・取付体・打撃板から成っています。このハンマーがさらに大きな機械に取り付けられて、打撃板を石に叩きつけることで石を砕くというはたらきをします(図1)。当然のことながら、打撃板はだんだん磨り減ってきます。打撃位置をかえるべくずらし取り付けできるようになっているのですけれども、いずれは取り替えなければなりません。この打撃板は、アームにアタッチするような穴とか溝が設けられた、特別な整形をされたものです。その打撃板に他の用途があるかどうかというのが問題になった事件です。

判決は、他の用途はまだ実用化されていない、可能性としては他の製砂機のハンマーにもセッティングできるかも知れないが、その用途というのはまだ実用化されていない。ゆえに他の用途は存在しない、として侵害を肯定しています。「他の用途」は実用的である必要があるということです。他の用途なんていくらでも考えつきますよね。例えば、ペーパ

ーウェイトになりますよね。けれども、製砂機のハンマーに使うものとして整形されていて、穴とか溝をちゃんと切っているわけだから、そんなことに使う人はいないでしょう。そんなのは、理屈の上だけの話です。そのように実用化されてない、あるいは実用的でない用途については、他の用途とは認められないということで、「にのみ」の要件が肯定されています。

これを、どう考えるかというところです。「にのみ」の要件が要求されているというのは、部品が直接実施とが直結していることが必要ということです。部品が他に売られることがないということです。他の用途が、実際に取引されていないものであれば、可能性としてはあると言っても、部品と直接実施とが直結していると言っても過言ではないと思います。そういうわけで、「にのみ」の要件は他の用途が実用化されているかどうかということで決まります。実用化されているかどうかというのは、やはり幅があります。それは、この先問題になっていくと思いますが、ここで言っているのは効果論との関係で、予定、可能性があったとしても、ある用途が実用化されれば、そのときから間接侵害には当たらなくなるということです。実用化されたそのときから、間接侵害の状態ではなくなります。だから、損害賠償と差止請求の場合を分けて考えます。

まず差止請求の場合。図2のA点が現在。そして、他の用途がB点で見つかったとします。すると、現在(A点)では「にのみ」の状態ではありません。現時点ではもう「にのみ」の状態を脱している。その場合は、差止はできない。差止は、現在から将来に向かっての効果なので、現時点で「にのみ」の状態になっているかどうか、他の用途があるかどうかで決まります。

一方の損害賠償請求。損害賠償というのは、過去の侵害行為の清算です。侵害行為がC点から始まっていたとします。この場合、C点からB点までの間は「にのみ」です。B点で初めて他の用途が実用化されたわけだから、C点からB点までは「にのみ」の状態でした。この期間は、損害賠償オーケーです。B点からA点の間は損害賠償もだめ。C点からB点までの間の損害賠償が切れるかどうかというのは、損害賠償請求権の時効の話です。消滅時効の話です。ここでは、この期間は切れてない状態を想定しています。

結論として、Aの時点で「にのみ」の状態になっていれば、当然、差止もオーケーになり、損害賠償もフルに取れます。「にのみ」の状態は、実用的用途があるかどうかで見るというのは、よくわかる話だと思うのですが、効果論にひき直すと、こういう問題があります。

差止請求の場合は厳密にいうと、判決の基準時である事実審口頭弁論終結時で決まります。損害賠償請求の場合は、継続的侵害行為で日々損害が発生していると考えて、損害を生じたときに「にのみ」の状態かを判断していきます。「にのみ」の状態を脱したら、そこまでということになります。

<特許法(10)>

間接侵害の「にのみ」の要件については、わかっていただいたと思います。用途が他に  
ある場合には、特許権侵害と直結しえないということです。直結していない場合は止めて  
はいけないということになるのですけれども、なかなか、そう簡単にはいかないという例  
が、一眼レフレックスカメラ事件です。

これは、一眼レフのカメラの話です。一眼レフのカメラというのは、シャッターを押す  
ボディ本体とレンズが取り外し自在になっています。ボディを替えないでレンズを自由  
に取り替えるというところが、一眼レフカメラのいいところです。交換レンズについて、間  
接侵害の対象になるかどうかということが問題になった事件でした。この事件で問題にな  
った発明というのは、基本的にはカメラ本体の発明でした。ただ、レンズの方にも要件が  
あって、レンズにレバーのようなものがあったのです。このレバーは、カメラの本体のレ  
バーが引っ掛かる部分と連動して、感度とか露出とかを自動的に調節することができる  
というものでした。クレームの対象になっているのはカメラのボディのいろいろな部分で、  
レンズに関しては、このレバーだけがクレームの対象とされていたという事件です。レン  
ズがイ号物として問題になりました。原告のカメラにだけ取り付けられるものだとしたら、  
これは「にのみ」で間接侵害です。でも、被告は、他のカメラにも装着することができる  
と主張しました。仮に他のカメラに装着できるのだったら「にのみ」ではないという話で  
すむのですけど、クレームの要件の1つであるレバーが、原告のカメラとは別の箇所にレ  
バー受けがあるために、他のカメラに装着した場合は、このレバーが引っ掛かる先がなく  
て遊んでしまう。つまり、この発明で特定されているこのレバーが、他のカメラに装着し  
たときには用を成さない。つまり、レバーをつけた意味がなくなってしまうのです。この  
ような遊ぶ用途を他の用途とみていいのかというのが、ここでの問題です。

これは、とても難しいと思います。結論の方はどうなったかということ、確かに遊ぶとい  
うことは裁判所も認めましたが、遊んだとしても別にレンズがレンズとして機能しないわ  
けではない、ちゃんと他のカメラに装着されてレンズとしての機能を果たすから、これは  
他の用途だとして、間接侵害が否定されました。

私は、これは間接侵害を認めていいと思っているのですけど、仮に間接侵害を認めた場  
合に、問題になるのがこの他の用途、これをどういうふう to 処理するのかということにな  
ります。特許権侵害に直結しない行為というのは、禁止してはいけない。その部分を、ど  
のように調整するかという問題があります。

それを理由として想定しながら聞いていただきたいのですけれども、私は「にのみ」の  
要件にあたるかどうかというのは、あくまでクレームとの関係で定めるべきだと考えてい  
ます。この事例ですと、クレームの要素は、カメラ本体にたくさんあるのだけど、レンズ  
側のクレームの要素は、レバーがあるということだけです。他のカメラでは、これが機能  
しない。そう考えると、このレバーにとってみたら、他の用途とは言えないのではないか。

だって、用を成さないでしょ。実的な用途とは言えない。間接侵害対象物のクレームに関係している部分が機能しているかどうかで、他の用途をみるべきだというのが、私の立場です。そうだとすると、これは間接侵害肯定になります。

そのときの問題が、他のカメラのユーザーに売る行為をどう考えるのかということです。実は、損害賠償についてはあまり問題にならないのではないかと考えています。なぜかという、損害賠償については、特許権侵害に直結する行為の割合だけ認めればすむからです。他のカメラのユーザー向けの分を引けばいいだけですから。損害賠償は、所詮は金です。割合を観念することができます。だからそんなに問題にならないと思っています。

問題は差止めです。他のカメラのボディを持っている人が買って、それこそ業としてではなく趣味で写真を撮るわけです。カメラを装着したところで生産ということになると思うのですけれども、それは、ほとんどの場合が業ではない。趣味でやっていることが多い。原告のカメラのユーザーに向けて売る行為をだめと言っても、他のカメラのユーザーに向けて売る行為をだめと言うわけにはいきません。かといって、原告のカメラのユーザーにだけ売るなということ、実際にユーザーに販売する立場の、例えばヨドバシカメラの人に求めるのは難しいです。ヨドバシカメラの人は「お宅はカメラの本体、何を持っているのだ。」と、いちいち聞いて売るわけにはいきません。この差止請求の論点については、やり方がなかなか難しいというところに留めておきます。

これはとても難問なのですけれども、どうしてこういう話を話しているかということ、実は、多機能型製品についての間接侵害という条文が、新しくできたのです。こういう事例に対応するために新しい条文ができました。それが101条の2号と4号です。2号と4号はほとんど同じ、2号が物、4号が方法の場合です。

2号を見ます。その物の生産に用いる物であって、その発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であることと、その物がその発明の実施に用いられることを知りながら、生産、譲渡……このように要件を増やしています。その代わり「にのみ」の要件を取り払っています。2号と4号には「にのみ」という言葉がありません。多機能型製品の部品を止めたいという要求に応えるためにできた条文です。一眼レフのカメラのレンズも、ある意味で、多機能型製品です。レバーに引っ掛かるカメラ本体に使われるけれども、レバーに引っ掛からないカメラ本体にも使えないことはない。引っ掛かるという機能と引っ掛からないという機能があるわけです。多機能というよりは多用途と言ってもかまわないと思います。主としてコンピュータプログラムを想定した条文なのですけれども、もちろん、それだけに限らず一般の製品にも適用されます。「にのみ」要件を削った代わりに、発明の課題の解決に不可欠であるという要件と、その発明に用いられるということを知っているという主観的要件を加えたところが2号と4号のポイントです。だから、卒然と見る限り、レンズを売っている人が、原告のカメラ本体に取り付けるという用途を知っていれば、差止めや損害賠償を請求することができるということになります。

以上で間接侵害のところを終わって、次に侵害行為の特定・立証のところを簡単に説明

します。

これは、何度も言っていますけれども、無体物の侵害というのは、侵害の補足が難しいという特殊性があります。占有というものを観念できない。なかなか難しいところがあるので、特則をいくつか作っています。それが 102 条以下です。102 条から 105 条の 3 まで。このうち、いくつかを説明します。

最初が生産方法の推定、104 条です。これは、どういう話かといいますと、侵害行為の立証というのは、基本的には特許権者がやらなくてははいけません。主張立証の責任が特許権者にあります。侵害を特許権者自身が見つけないといけません。ただ、なかなか難しいです、市場に流れているものは、特許権者がその市場からゲットしてくれば、それを分析して自分の特許が使われているかどうかわかります。難しいのは、方法の発明だと言われます。

方法の発明は、生産方法の発明とそれ以外（単純方法）の発明に区別されます。ライバル会社が工場の中で特許権者の発明の方法を実施している。これは、なかなか特定できません。何しろライバルですから、工場へ入れてくれと言っても、入れてくれるわけがない。裁判所の保全命令が出て、工場の玄関で帰ってくれというマニュアルを、どこの工場も作っています。

そこで、方法についての証明を少し緩和しようというのが生産方法の推定です。生産方法に限って、特則を設けたわけです。特に想定してほしいのは、化合物の生産方法です。新規な化合物を生産する方法の発明については、市場で科学構造式が同じものを発見した場合は、その生産方法で生産されたものと推定されることになります。

A プロセス、B プロセス、C プロセスという工程を通して X という物を製造するという発明の場合は、仮に X が出願のときに新規の化合物であれば、市場で見つけた X というのは、この方法で生産されたものとして推定されます。だから、被疑侵害者側が、逆に、特許発明の方法じゃなくて作ったのだということを証明しなくてはいけなくなります。

ただし、現在は、この規定は、あまり意味がないと言われていています。それはどうしてかというと、新規化学物質という発明が物の発明としての特許適格性を認められたからです。最初に説明しましたが、1975 年より以前は生産方法の発明でしか新規化合物を取ることができませんでした。その縛りを外したので、今では、この X を単にクレームアップすることができるのです。そうであれば、単に同じだというだけで侵害になるので、今では、意味がかなり弱くなってしまった規定であると言われていています。

次に、積極的否認義務というのが 104 条の 2 に定められています。積極的否認義務は方法の発明に限らず、物の発明の場合でも構わないのですけれども、やはり、方法の場合が多いかもしれません。

被疑侵害者側は特許権者に「おまえ、侵害しているだろう。」と言われます。「侵害しているだろう。」と言われて、「侵害していません。」と言うのは単純否認です。「あんたが言っているものとは違うものを作っている。」と言うのが、積極的否認です。具体的対応を明示

して否認するわけです。被疑侵害者側はこれをやらなきゃいかん、と書いてあるのが、104条の2です。単純否認はしてはけませんというのが、104条の2です。

実は、民訴規則79条3項に同じような条文があります。ただ、積極的に自己の自主対応を明らかにして否認しなくてはいけないと書いてありますけれども、サンクションがありません。違反した場合の効果が、どこにも書いてないなので、具体的な効果はよくわかりません。自由心証の範囲で裁判官の心証に影響としか言いようがない。サンクションを付ければいいのかという問題もありますけれども。

3番目、文書提出義務というのがあります。これも、民訴に似たような条文があります。文提とか言いますが、これが、105条1項です。侵害事件において、立証に必要な文書を提出する義務があります。ただ、正当な理由がある場合はこの限りではない。正当な理由があるかどうかというところで実際にはもめるわけですが、民訴の条文では、先の改正で原則と例外が入れ替わり、原則出さなきゃいかん、それと例外が列挙してあって、例外に当たる場合のみ提出義務が免除されるという構造になっています。特許法では、文言が少しだけ違います。そこを捉えて、105条1項では、営業秘密であっても文書提出命令を命じられる可能性があるとして解釈しています。侵害存在の心証が強ければ、営業秘密であっても文書提出命令を出すことができると解釈しています。

さらに、2004年の改正で、裁判所は秘密保持命令というのを出せるようになりました。新しい105条3項です。文書提出命令を拒む場合に正当な理由があるとする主張について、反対当事者の関与を認めた条文です。正当な理由の場合に営業秘密であれば開示をしなくてよいというのが民訴法の解釈だと理解されています。提出義務を免れる内容なのかどうかというのは、今までインカメラ手続きといって、裁判官限りで内容を見て判断するというシステムになっていましたけれども、新しいこの3項で反対当事者の意見を聞くことができるようになりました。反対当事者とは、主に特許権者の方です。

ただし、見た人には秘密保持の義務が課せられます。バラした場合は、不正競争防止法における営業秘密をバラしたことになり、2条1項4号以下で対処する、プラス独立に刑事罰、ということになります。バラすなという命令のことを、秘密保持命令と言っています。ただし、この条文は、今、言った文書提出命令のときだけに働くものではありません。特に105条の4以下。105条の4、105条の5、105条の6、105条の7という新しい条文が加わって、特許権者側も自己の内部文書を証拠として提出することができるようになりました。反対当事者に秘密保持義務が課せられます。訴訟記録も閲覧することができなくなります。また、証人尋問、当事者尋問のときには、裁判の公開が一時的に制限されます。このように、当事者以外に秘密が漏れないようにして、お互いの営業秘密を開示しながら、特許権侵害を摘発、あるいは否認することができるようになりました。これが、2004年改正の内容の1つです。

以上が、侵害行為の特定・立証のための特許法のツールです。ということで、オフェンス側（特許権者側）の問題は、以上で終わりということにします。

次に、特許権侵害という主張に対する防御方法、ディフェンス側の話をします。公知技術の抗弁と当然無効の抗弁。後者を先に説明します。

当然無効の抗弁と言いましたが、これは、今の裁判例からすると、権利濫用論と言いかえることもできるかもしれません。特許の試験で権利濫用と出てきたら、これかなと思っていただいてもかまいません。

昔は、特許権無効は、いきなり裁判所で主張することができませんでした。どうしてかという、特許庁に無効審判という制度があります。特許が無効であると主張したい人は、最初に特許庁に無効審判を提起して、その手続きで特許を無効にしてもらう。無効になるまでは、有効に存続すると解されていました。だから、侵害の場面で、いきなり特許の無効を主張することができないと言われていました。これが、日本の特許法の、昔のいちばんの論点で、均等論と並んで、もめていたところでした。どうして、裁判所でいきなり特許無効の主張ができないのか。それが大問題でした。アメリカはできます。アメリカは第三者効もあります。昔は、日本ではできないと言われていました。当然、問題があります。誰がどう見ても無効な特許権を行使される。被告としては、たまらないです。でも、建前論からいくと、いやいや裁判所では有効だという前提で判断するしかない。無効と言いたければ特許庁に行ってください、と建前論では言われてしまいます。

ただ、それじゃあんまりだというので、一応、調整規定がなかったわけではありません。それが168条2項の中止制度です。これは、裁判所は審決が確定するまで訴訟手続きを中止することができるという条文です。要するに、特許侵害訴訟が提起されて、一方で特許の無効審判が提起された場合、無効になる可能性がある。無効になったら、当然、特許権侵害なんてありえないですから、救われます。そういう場合を想定して、裁判が、無効審判が終わるまで中止することができるという制度があったのですけれども、実は、あまり利用はされていませんでした。1つには、無効審判が長くかかってしまう。昔は、無効審判だけで2年かかっていたと言われていて、後で説明しますが、無効審判に不服がある人は、審決取消訴訟を東京高裁に提起することができました。その上は最高裁です。粘ろうと思えば、延々6-7年粘ることができたのです。無効を主張されている特許権者のほうとしても、その間、訴えを延々待っているわけにはいかない。そこで、中止制度というのは、あまり利用されていなくて、裁判官はいろいろな工夫をしてきました。従前の裁判例として、公知技術除外説、実施例限定解釈、権利濫用論というものがあります。

公知技術除外説というのは、どういう話かといいますと、特許庁がクレーム審査をして、特許要件を満たしている、そう解釈した以上、クレームが無効であるはずがない。でも、その中に一部(図1のA部分)に公知技術がありそうだと、という場合。あれね。特許庁、間違えちゃったのかなと思ったときで、でも、建前としていやいや間違えるはずがない。

特許庁は、クレーム全体の範囲に特許を与えた。だから、クレーム全体は有効、特許権全体は有効なのです。無効とは言えない。無効は特許庁でやらなくてはいけないという決まりになっているので、無効と言うのではなくて、A部分は権利範囲には入らないとする。



先ほどの仮想的クレームの逆みたいな感じですけど、A 部分は権利範囲外。イ号物が、A 部分にある場合は非侵害にする。これが公知技術除外解釈とか公知技術除外説というものです。もちろん、今、言ったのは話が逆で、公知技術を除外して解釈するとイ号物はクレームから外れるという方が本当です。だから、イ号物が B 部分にあるときに、無理に A 部分を削って解釈する必要はありません。削って解釈しても、しなくても、侵害なのだから。

公知技術のそばに、あるいは無効理由のそばにイ号物がある場合に、そこを除外してクレーム自体は有効とする。でも、公知技術を含んだクレームが成立するわけがないから、そこについては削れる特許がされたのだと解釈してイ号物を非侵害にするという理論が、公知技術除外解釈、あるいは公知技術除外説というものです。

これは、裁判官はなかなか考えました。両方の顔を立てている。無効は特許庁でやらなくてはいけいから、裁判所は、クレームを有効なものとして取り扱わないといけいけれども、だからといって公知技術、あるいは公知技術に近いイ号物を侵害と判断するわけにはいかない。だから、一部を削って、クレームがあるというふうに解釈したのです。これは裁判所の工夫です。ただし、この理屈にも限界があります。それは、全部公知のときに困るのです。全部公知のときに公知技術を除外して解釈したら、クレームがゼロになってしまう。いくらなんでも、ゼロのクレームはありません。さすがにクレームをゼロと解釈するわけにはいかない。

そこで考えたのが、実施例限定解釈というさらに苦しい作戦です。例えば、図 2 のアイス最中。図は断面図で、点々が詰まっているところが、アイスです。クレームは、「お米をもって焼成した椀体（これは、上下のカラのことです。）より重合接着し、内部にアイスクリームを充填した氷菓子の構造」。まさしくアイスです。アイス最中、これが、審査をパスして実用新案になっていたそうです。このころの実用新案というのは審査がありましたから、審査をパスしていたのです。アイス最中は、出願前から公知だったようです。クレームは全部公知だった。でも、クレームをゼロと解釈するわけにはいかない。

裁判官は工夫したのです。この図面を実施例といいます。具体的な実施態様のことで。具体的な実施態様を、皆さん、あるいは審査官に説明するものです。この実施例にピンポイント限定して解釈したのです。

図では突起が表示されています。このアイス最中の実施例は、単に丸いやつではなくて、ここに突起があるバージョンなのです。この突起に特徴があるのだ。この突起があるから、審査をパスしたのだ。クレームにはそんなことは一言も書いてありません。でも、クレーム自体は全部公知なので、何かがあるのだ。しょうがない。見つけるしかない。じゃあ、実施例にピンポイント解釈して、この突起があることが特徴で、これが要件の 1 つだとする。被疑侵害物はこの突起がないからセーフ。このように、実施例で、ピンポイント限定して解釈したのです。これは、もう、苦肉の策もここに極まれりと言うか、非常に苦しい。クレームにそんな言葉はいっさいないですから。ただ、全部公知の場合は、公知技術除外説というのは使えませんから、これで解釈するしかない。以上は、非侵害にするべきだと

いう結論が先に見えています。その上で、どういう理屈付けをするかというところにすぎません。

ただし、実施例限定解釈でも、実施例とイ号物がまったく同じだったら侵害にならざるを得ません。公知技術除外説でもだめ。実施例限定解釈にも限界がある。ということで、皆さん、困っていました。

それで、裁判所にどうにか無効を扱わせられないかという議論が繰り返されていたのです。そこに登場したのが、当然無効に基づく権利濫用論という考え方です。これが、最判平成 12 年です。最近、ようやくこれが出ました。

半導体装置事件です。これは、キルビー事件なんていうふうに呼ばれている事件です。問題になっている特許について、無効審判が請求された場合に、無効とされることが確実に予見できる場合、そういう特許権を行使することは権利濫用として非侵害とするという判示がなされて、ようやく、この限りで、裁判所で無効を判断することができるようになりました。今までの、裁判官の苦闘が実ったわけです。誰しも、結論は見えていますけれども、どういう理屈で無効、あるいは非侵害を導くのかというところに、最高裁が答えを与えたということになります。

そして、2004 年改正でこれが条文化されます。新しい 104 条の 3 です。特許権の侵害にかかる訴訟において、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、相手方に対しその権利を行使することができない。これが 2004 年で立法化されました。これは、半導体装置事件の枠組みを超えるものではない。だから、半導体装置の権利は今も続いていると解釈してかまわないです。あるいはそう解釈するべきです。

<特許法(11)>

無効とされることが確実に予見できる場合は特許権の行使は権利の濫用として認めない。これを、どう考えるかということなのですけれども、簡単に、裁判所限りで、一発でやってしまえば手っ取り早いというわけにもいかないのです。

イオン歯ブラシ事件を題材として取り上げます。例として挙げるだけですので、実際の事件とは離れて考えてください。

イオン歯ブラシ自体は公知。ブラシヘッド部を取り外しできるところに特徴の1つがありました。それ自体も、実は公知で、液路を作ったという点で特許がもらえたということに、ここではします。問題は進歩性があるかどうかということになります。ここに、すべてがかかっています。そして、被告も同じものを作ったとします。被告が非侵害を主張する作戦というのは、AとBのパターンがあります。

AとBで、ちょっと違うので気をつけて聞いてほしいのですが、Aは、公知技術に液路を設けただけにすぎない、だから進歩性がないという説明です。進歩性がないということは、特許は無効だということになります。進歩性がないというのがAにおける主張になります。

もう1つ、Bは、公知の技術に液路を設けたというのは、公知技術と同等にすぎない。液路というのは、大したことではない。これは公知技術と同等に評価ができる。ということで公知技術とイ号物は同じだから、非侵害になるというのがBの理屈です。

Aの理屈は、特許のクレームに着目して、クレームが特許の要件を満たしていないから無効というものです。Bは、公知技術とイ号物が同等というものです。イ号物がパブリックドメインと同じ、あるいは同じと評価できるから特許権侵害にならないという理屈がBです。

Aの方を当然無効の抗弁、Bの方を公知技術の抗弁と呼びます。

クレームと公知技術とイ号物があるときに、クレームと公知技術を対比するのが当然無効の抗弁です。イ号物と公知技術と対比するのが、公知技術の抗弁です。クレームとイ号は、クレーム解釈。クレームにイ号が含まれるか。通常侵害訴訟でやっていることです。イ号と公知技術がイコール、クレームと公知技術がイコールの場合は非侵害を導くというのが、この2つの抗弁の内容です。先に説明した半導体装置事件というのは、公知技術に基づいて、特許権全体が無効である、無効である蓋然性が高い、そのような特許権の行使は権利の濫用であるといった判決だと言われています。

まず、当然無効の抗弁の方から説明していきます。クレームと公知技術を対比して進歩性がないというふうにするのが、当然無効の抗弁です。ただし、これを本当に侵害訴訟で判断していいのかという問題があります。何でもかんでも、特許要件を満たしていないときに、全部無効だ、当然無効だと言っていいのかという問題があります。それはどうしてかということ、簡単に裁判所で無効の主張を認めてしまうと、特許庁の無効審判制度が骨抜きになるからです。特許庁の無効審判制度を作った意味がなくなってしまうのです。

特許庁の無効審判制度は、どうして作ったかといいますと、まず特許権は審査主義を採用しています。クレームを特許権者に書かせて、技術の専門家、エキスパートである審査官が、クレームについて審査をするという制度を採りました。特許権は、裁判所に認めてもらう権利ではないのです。裁判所に「特許権くれ。」と言ってもくれません。特許が欲しい人は、特許庁に、まず「特許権くれ。」と言わなくてはいけないという制度が審査主義です。審査制度の理由というのはいくつかありますけれども、それは無効審判制度にも反映してくるわけです。

いったん審査を受けたものについて、特許要件の充足・不充足について疑問、ないし争いがある場合は、最初に特許庁に来なさいというのが無効審判制度です。それは、どうしてかということ、いきなり裁判所で無効理由を判断させると、裁判官の負担が過大になるからです。ただし、そういう法制がないわけではありません。政策の選択肢としてないわけではない。実際、アメリカはそうです。

何度か説明しましたように、裁判官は、文系の方です。そこに、いきなり小難しい青色発光ダイオードの特許を持って来られて、これを解釈してくれといわれる。解釈はできるかもしれない。もうひとつ、先行技術を持って来られて、この先行技術から青色発光ダイオードの発明は進歩性がないと思うのだけど、判断してくれというのは、裁判官にはつらい話です。裁判官は、技術はよく知りません。そのために特許庁という専門機関があります。特に審判官というのは、エキスパートぞろいです。審判官というのは審査官のベテラン、審査官としての経験を十分積んだ人になるのですけれども、彼らが特許要件の充足・不充足の如何を最初に判断する。それが無効審判制度です。

無効審判の結論に不服がある人は、東京高裁に審決取消訴訟をすることができます。無効審判の結論に不服がある人だけ裁判所に提起ができる。最初に特許庁に来てもらって、ふるいわけをする。スクリーニング効果とっています。ろ過のことです。最初に特許庁に判断していただく。不服があるものについてだけ裁判所に回す。最終的に司法の判断を受けなくてはいけないというのは憲法にも書いてあることなので、それは動かせない。けれども、最初に特許庁にやっていただく。特許庁の無効審判段階で、あきらめたり納得したりする人もたくさんいるわけです。そういう人たちまで裁判官のお手を煩わせる必要はないということです。専門家である特許庁の審判機関で十分である。問題がある場合だけ、東京高裁が受け取る。これが審決取消訴訟です。

東京高裁、これは専属管轄なのですけれども、ポイントのもう1つです。北海道の人が無効審判をやって、無効審判に不服があるからと札幌高裁に提起できないのです。東京高裁にやらなくてはいけない。判断機関の一本化です。こういうふうにすると、東京高裁の裁判官はわりと技術に強くなってくる。そうすると、ぶれが少ない判断をすることができます。無効審判制度というのは、これを狙った制度です。スクリーニング効果と判断の一本化です。

こういう制度を、日本の特許制度は用意している。今、少し改善というか、変わってき

ているのですが、一応、一本化と一元化というふうに覚えておいてください。こういう配慮を日本の特許法はしているのです。ぶれが少なくなるように。あるいは裁判官の負担を軽減するために。役割分担の観点です。せっかく、こういう制度作ったのに、いきなり、裁判所で、何でもかんでも無効だ、無効だと言われても、それでは裁判官の負担を軽減しようと思って作った制度の意味がなくなってしまう。だから今まで認めていなかったのです。せっかく、無効審判というルートを作って裁判官の負担を軽減しようと思っていたのに、いきなり裁判所で無効だ、無効だと叫ばれても裁判官は困ります。だから、今まではできなかったのです。進歩性があるかどうかというのは判断が難しい。むしろ、日常からそういう仕事をしている審判官に任せたほうが良いとして。

ただし、均等論のところでも出てきましたが、進歩性がないことが明白、進歩性に限った話ではありませんが、特許要件がないことが明白な場合、これくらい裁判官にやってもらってもそんなに過大な負担にはならないだろう。あるいは、判断のぶれというのはないだろう。誰も明々白々に特許要件を満たしていないとわかる。そのような場合についてまで、一元化と一本化を貫く必要はないだろうということです。その場合は、裁判官に特許要件の判断をしていただいても、過大な負担にはならない。むしろ、そこで無効にしてもらって、本来、権利の行使、侵害を認めるべきでない事案について迅速に処理を図るというメリットのほうが大きいということになります。これを認めてあげると、今までのように、公知技術除外の解釈、あるいは実施例限定のように理屈の上で苦しむことがなくなるわけです。特許要件を満たしていないということが明々白々な場合については、裁判所限りで権利の濫用として特許権の行使を認めないとしても、一本化と一元化の趣旨は損なわれない。あるいは、若干損なわれたとしても、それを上回るメリットがあるということになります。

以上が当然無効の抗弁についての帰結です。一本化と一元化、その例外というところですが。これは無効審判のところでもやりますけど、でも、あくまで裁判所限りなので、対世的効力がありません。無効だと言っているわけではなくて、権利濫用だと言っているだけなので、特許権の有効無効については、本音は触れているのですが、建前上は触れていないということになります。だから、無効審判ルートの意味はなくなるのです。特許無効審判には、対世的に特許を無効にする効力がありますから。だから、他の人がさらに被疑侵害者として出てきた場合に、これもまた無効と判断されるかどうかはわからない。こういう事態を予防したい場合は、無効審判で対世的に無効にする必要があります。以上がAです。

B：公知技術の抗弁ですけど、考え方は同じです。ほとんど変わらないです。公知技術と同等かどうか。明々白々に同等である場合には公知技術の抗弁を認めて非侵害の結論を導きます。公知技術の抗弁と、当然無効の抗弁の違うところは、クレイムを見るか否かという点です。公知技術の抗弁は、イ号物と公知技術を見比べて、これが明々白々に公知技術といえる場合には非侵害の結論を導くもので、理論的にはクレイムを見ません。パブリッ

クドメインに特許が与えられないというのはこの議論の当然の前提なので、クレイムを見ないのです。これにもやっぱり明白性の要件を課さなくてはなりません。公知技術と同じかどうかというのは、裁判官にとっては、けっこうつらい判断です。ですから、明白なときだけ裁判官は適用すればよろしい。明白でない場合は、やはり特許庁の無効審判ルートに行けということになります。

まとめです。

A：当然無効の抗弁、B：公知技術の抗弁、C：クレイムと公知技術、あるいはイ号物と公知技術を見比べて明々白々に同一と認められない場合は、いずれの抗弁も認められません。いずれの抗弁も認められないと言いましたが、必ず侵害の結論になるわけではありません。どうしてかという微妙な場合があるからです。微妙な場合で、特許庁の無効審判ルートに回って特許権が無効になれば、それで非侵害の結論が出ます。だから、AとBの抗弁が認められないからといって、直ちに侵害という結論が出てくるわけではないのです。

これだけではまだ、なかなかわからないでしょうから、設例を挙げて説明します。

最初の設例。発明の単位として、A、A'、A''の3つを考えます。それぞれの構成要件を、Aの場合はa、A'の場合はa+b、A''の場合はa+b+cとします。aは公知技術で、a+bは裁判官には判断できない進歩性欠如の場合、a+b+cは進歩性要件を満たしたまっとうな特許発明、ということ的前提とします。

構成要件をa、a+b、a+b+cとする3つのイ号物件、具体的な被疑侵害物件を想定します。そして、3つのケースを考えます。ケース1はクレイムがAの場合。ケース2はB、ケース3はCの場合です。それぞれのケースで、イ号物件を観察します。ケース1では、当然無効の抗弁で非侵害の結論が出ます。それは、ケース1ではクレイムと公知技術が同じだからです。ですから、この場合はイ号物件が何であろうと非侵害になります。逆に言えば、イ号物件を見なくてすむ、見ないで非侵害の結論を導けるのが当然無効の抗弁です。クレイム本体が丸ごと無効。

ケース2（ケース3も同じです。）で当然無効が使えるかなと、クレイムと公知技術を見比べます。クレイムはa+b（ケース3の場合はa+b+c）で、公知技術はaにすぎない。明らかに同一とはいえない。だから、ケース2・ケース3の場合は、当然無効の抗弁は成立しません。だから、通常のコピーライトルートにいきます。イ号物件をクレイムと引き比べるという作業に入ります。ただし、この場合、公知技術の抗弁が使える可能性があります。公知技術とイ号物を比べます。公知技術はa、イ号物件のうち構成要件がaだけというものは、イ号物件と公知技術が同じだから、公知技術の抗弁で侵害が否定されます。クレイムを見る必要はありません。これが公知技術の抗弁の理論です。

もっとも、イ号物がaだけのものの場合でも、ケース2・ケース3では、クレイム解釈をしたとしても結局非侵害ということになります。公知技術の抗弁を使わなくても。どうしてかと言うと、クレイムa+b（ケース3の場合にはa+b+c）に対してaを実施しているにすぎない。要件を全部満たしていないと侵害は肯定されないからです。

当然無効の抗弁、公知技術の抗弁のいずれも使えない場合を考えます。まず、ケース 2 ではイ号物が a+b、a+b+c の場合です。前提を思い出してください。a+b というのは、進歩性はないんだけど、裁判官が明らかだとわかるほどには、はっきりはしていないというものでした。逆にいうと、これは特許庁の無効審判ルートにいけば、無効になるということです。ですから、ケース 2 の場合は、特許庁の無効審判ルートで無効にしてもらって非侵害が導かれます。特許庁の無効審判ルートにいかないと逆に侵害とされてしまいます。

ケース 3 の場合、クレームは有効です。もうどうしようもありません。イ号物が a+b+c の場合は侵害となります。それ以外の場合は、クレーム解釈として非侵害になります。要件を全部満たしていないからです。

もうひとつの設例です。X、Y、Z という 3 つの発明があるものとします。発明 X の構成要件が「塩酸と反応させる方法」(x)、発明 Y の構成要件が「硝酸と反応させる方法」(y)、発明 Z の構成要件が「酸と反応させる方法」(z) とします。x は公知技術で、y は公知技術でなく、仮に y という特許があるとしたら有効だという前提をとります。発明 Z ですが、最初の設例で構成要件が加重的なものであったのに対して、上位概念的・包括的なものになっています。酸には、塩酸、硝酸、酢酸、硫酸……とたくさんあります。塩酸と硝酸ももちろん入ります。z に x、y が含まれるという関係です。これを z とします。ちなみに、x+y というクレームを仮に特許庁に提出しますと、これは新規性がないということになります。それは、x が入っているから。「酸と反応させる方法」というクレームを立てた場合に、「塩酸と反応させる方法」という公知技術があった場合には、新規性なしと判断されます。酸という範囲に塩酸が含まれているから。

それぞれ、クレームが X、Y、Z の場合の 3 つのケースを考えます(順にケース 1、2、3)。イ号物が x を実施するものである場合は、いずれのケースでも(クレームの如何にかかわらず)公知技術の抗弁で非侵害になります。なお、ケース 2 では、クレーム解釈をしても結局は非侵害になります。「塩酸と反応させる方法」は、「硝酸と反応させるという方法」というクレームには引っ掛からないからです。ケース 3 では、クレーム解釈をした場合には侵害となります。酸というのは塩酸を包含する概念ですから。だから、公知技術の抗弁に意味があるということになります。そこで、以下ではイ号物が y を実施するもの、z を実施するものである場合のみを考えます。

ところで、この設例で当然無効がどのように出てくるかということ、ケース 1 の場合に当然無効の抗弁が機能することになります。クレームと公知技術が同じだから、イ号物にかかわることなく、非侵害の結論が出されることになります。

次にケース 2 を考えます。当然無効の抗弁も、公知技術の抗弁も使えませんし、特許が無効になることもありません。クレーム解釈がなされて、イ号物が y を実施するものである場合には侵害、z を実施するものである場合には非侵害となります。

最後にケース 3 を考えます。クレームが z で、これは単純化すると x+y ということですから、公知技術を包含しているクレームです。このままでは新規性がないとして、無効に

なってしまいます。だから、無効審判ルートで無効にすれば、非侵害ということになります。しかし、実はこのクレーム、包括的なクレームです。これは、特許権者が公知技術に気付くことで、無効審判の途中で公知技術の部分を切り落とすことができるのです。訂正です。補正と同じように、無効な部分(x)を切り落とすことができるのです。そうして、yというクレームが残る。そのような訂正がなされた場合には、無効な部分が切り落とされて有効になったとして、審判では無効とされません。特許が維持されるます。そして、訂正されたクレームとイ号物とを比較し、クレーム解釈するということになります。イ号物がyを実施するものである場合には、クレームと同じだから、最終的には侵害になります(イ号物がzを実施するものである場合には、非侵害です)。こういう場合には、権利濫用論は使えません。無効審判ルートに行ったからって、無効になるとは限らないから。訂正しなければ無効になってしまいますけど、それは特許権者が下手なだけで、あくまで生き残る可能性がある。そういう場合は、当然無効とか権利濫用を使ってはいけないのです。

理屈をうだうだ言っていますけど、そんなに難しいことは言っていない。公知技術とクレームが同じ場合は非侵害。公知技術とイ号物が同じ場合も非侵害。それで、前者の場合は、イ号物は見なくていい。後者の場合にはクレームを見ない。いずれかを見ることなく非侵害の結論を出せるのが、これら理論のいいところです。どちらも明白性がないといけないというのは、無効審判制度の意義をなくさないためです。

無効審判制度の意味をなくさないで、しかも、具体的妥当性プラス裁判の迅速を図っているわけです。明白かどうかというのがすべてを握っています。明白ではない場合は特許庁の無効審判ルートでやらなくちゃいけない。明白な場合だけ、裁判所限りで権利濫用の判断ができる。これが権利濫用論です。

先に専属管轄という話が出たので、ここで補足しておきます。

知的財産事件の裁判管轄のことです。裁判所限りで無効判断をさせるとなると、侵害事件は全国各地の裁判所で起こせるわけですから、判断の統一が図れないということ、先ほど、言いました。でも、実は、知的財産事件は、今は、あっちこっちの裁判所で、できないのです。最近の改正で、できないことになりました。特許、実用新案、それから著作権のうちプログラムに関する著作物についての争いは、東京地裁または大阪地裁の専属管轄とされました。これは民訴法6条1項です。東日本は東京、西日本は大阪。だから、特許、実用新案、プログラムについては、札幌地裁ではできなくなりました。意匠、商標、不正競争、あるいはプログラム以外の著作権については競合とされています。東日本は、財産権上の管轄とかいろいろありますけど、それに加えて東京地裁、西日本なら大阪地裁を選べます。昔は特許なども競合とされていたのですが、専属になりました。控訴事件については、東京高裁の専属です。西日本でも、控訴事件については東京高裁の専属です。それから、先ほど言ったように、無効審判の審決取消訴訟も、やはり東京高裁の専属管轄です。選べないのです。

それから、2004年改正で、知的財産高等裁判所というのができました。



そういうこともあって、各地裁で進歩性が判断されて、ぶれるという理由付けは、今は弱くなっています。新しい理由付けを考える必要があるかもしれません。

これは知っている人もいるかと思いますが、アメリカには連邦巡回控訴裁判所(CAFC)というのがあり、そこが、特許の控訴事件を一元的に扱っています。アメリカでは、ニューヨークでもサンフランシスコでも、控訴事件は、必ず CAFC にいくのです。知的財産高等裁判所というのは、そのまねです。アメリカではこの CAFC を作ったおかげでプロパテントが進んだと一般的に理解されています。プロパテントというのは、特許強化ということ。CAFC 設置の目的は、高裁段階での判例の統一なのですけど、日本もこれのまねをしようというのです。ただ、アメリカの CAFC は法律審(アメリカでは事実審が1回かぎりです。)なのに対して、日本の知財高裁は事実審なので、だいぶ違うと思います。

以上は補足ですけど、特許の事件を札幌地裁に持ってくような法曹にはなってほしくないなので、豆知識として覚えておいてください。

< 特許法(12) >

「特許権侵害の主張に対する防御方法」のうち、「技術的範囲を減縮する抗弁」の1つ目、「包袋禁反言」について説明をします。

単に「禁反言」という場合もあります。どうして包袋、これはバンデージの怪我をした所に巻く「包帯」とは違って、この字で合っています。これは特許庁にある出願経過書類を入れた袋の名前です。業界用語です。「包袋」というと、昔は特許庁に大きな封筒があって、その中に願人からもらった明細書や意見書、あるいは審査官が出した拒絶理由通知書などを全部、1つの事件につき1つの袋を作って、その中に全部入れていたのです。そのことを「包袋」と言っています。出願経過を象徴する言葉です。今はコンピューター化されているので、ほとんどそういう袋がなくなったみたいですが、まだ一部には残っているようです。それを file wrapper estoppel と言っています。

これはどういうものかという、出願経過を技術的範囲の解釈に反映するという法理ですね。出願をしたあと、審査主義ですから審査官による審査を受けることになるのですが、拒絶理由を受けないで審査をパスすることは、そんなに多くはありません。普通は拒絶理由が出ます。それに応答して権利を調節、小さくしたり反論して特許を受けるわけです。新規性あるいは進歩性の欠如が受ける拒絶理由としては一番多いのです。審査官が拒絶理由の根拠とする文献のことを「引用例」あるいは「引例」と言うのです。これが公知技術のことです。これも俗称です。引例との差異を審査官に説明、主張します。審査官に、「あなたはこの公知技術とおれの発明は同じだと言っていますが、それはあなたの理解が違う。あなたはそういうけれども、私の発明はこうである。だから公知技術と違う」、あるいは「公知技術よりも進歩している」ということを説明するのです。これは日常的に行われることです。その過程で、例えば自分のクレームを少し狭く主張することがあります。クレームは公知技術を取り込みやすいので、広いと拒絶理由を受けやすい。狭いほうが審査をパスしやすい。特にクレームの文言は包括的な概念、少し抽象的というか、いろいろな実施態様を含むような概念の言葉で書くので、その中の一部に公知技術を含んでしまうことがよくあります。

ここに出している例は、皆さんに分かりやすい「バネ」というクレームがあった場合です。バネと言いつつ、バネの中にはいろいろな実施態様がありますね。こういう蛇腹状の板バネもあるし、コイル状のバネ、トーションバーと言ってねじれで戻るバネもあると聞きます。クレームに言葉では「バネ」としか書けないですが、実際に製品を作る場合、あるいは含んでいる概念としてはバネと言ってもいろいろな態様があるわけです。このうち拒絶理由を回避するために、願人が自ら、「バネと書いてあるけれども、板バネを前提に話をしている」と、狭く主張することがあります。仮に引用例がこちら（コイルバネ）だとしたら、確かにバネの中にはコイルバネは含まれるから、このままでは新規性がないのですが、「私が言っているバネというのは、板状のバネのことを前提にしてい

ます」というようにすると、これとこれは違うでしょう。その場合、特許が認められる場合があります。審査官が納得して、「なるほど、バネと書いていてもこの発明、あるいは明細書、図面から見れば、この発明についてはバネといっても、板バネしかあり得ないね」と、出願人に説得されるということです。引用例とは違う。ここでは進歩性のことは考えないです。「だから特許をあげよう」と、特許を取ることがあります。これは必ずしも過誤登録とは言えないです。過誤登録ではないという前提でいっています。

審査はこれで切り抜けたとして、次の侵害訴訟の段階です。侵害訴訟は当然裁判所で行われます。侵害の裁判でイ号物として、コイルバネが出てくる可能性があります。その場合に、「バネといえば板バネだ」と言った舌の根もかわかぬうちに、「いや、バネと書いてあるだろう。バネと書いてあるからには当然コイルバネも入るでしょう」というように、主張することがあります。ずるいですね。こちらは特許庁、こちらは裁判所。分かれていることを悪用して、矛盾とは言わないですけども、相互にかみ合わないことを言っているわけです。こういうふうに主張することがあります。これは顕著な例ですけども、当然限界線上禁反言に当たるかどうか、ぎりぎりの場合ももちろんあります。

そういう主張を許さない法理を「禁反言」と言っています。裁判所と特許庁で、矛盾したことを言わさない法理が禁反言と呼ばれる法理です。これは、普通の裁判ではあり得ないですね。普通の裁判では、バネといえばコイルバネが入ると言ったり、入らないと言ったりすることは裁判所では許されないわけです。裁判官がそれを聞いたら、「どっちなのか。はっきりしろ」と言われる。あるいは不利に取られるだけです。でも、これは特許庁と裁判所、役所が2つに分かれているからできることです。でも、できてしまったらおかしいでしょう。何のために審査をやっているか分かりません。これが入らないという前提で特許したのに、裁判所では「入る」。では何のために、引用例を引いてきたのか分かりません。公知技術に権利が及んではならないという理由で審査をやっているわけですから、そのように相互に矛盾する主張を許さない法理を禁反言と呼んでいます。

昔は、禁反言を取らないという説が有力になっていた時期があります。昭和50年ぐらいだと思います。有力といっても、裁判例自体は半々で、取らない裁判例もあったのです。その理由は何かということ、クレームに基づいて権利解釈をするという70条に書いてある。出願人が「バネと言っても板バネしかあり得ない」という主張はクレームに反映されていないです。クレームは補正されているわけではないのです。クレームはバネのまま、この話の前提です。解釈として、これを入れるか入れないかという主張です。クレームに反映されていない。反映されていないので、侵害者は分かりません。警告的機能。あるいは審査官の意図、出願人の意図は、第三者は把握できないという問題があって、禁反言を利用して、クレームを縮小解釈することはおかしいと主張していた人たちがいました。いたのですけれども、先ほども言ったように審査経過は閲覧ができます。出願人の意図が意見書に現れている限り、あるいは審査官の意図も拒絶理由に現れている限り、ある程度探知することはできます。審査官と出願人は応答しているので、出願人が権利範囲を除いて

限定しようとしていた行動は、かなりの程度で把握をすることができます。皆さんでも、お金を払えば特許庁に行って閲覧ができます。コピーもできます。

出願人としては、これを含みながら特許を維持する方策がないわけではないのです。審査の段階で拒絶をされても、「拒絶査定不服審判」と言って、審判官にもう一度内容を見てもらうことができます。出願分割については説明しませんが、出願人がねばる手段はたくさんあります。引用例でこれが挙げられても、例えば「技術そのものが違う」と主張しても構わないです。「確かにコイルバネは、先行技術に入れているけれども、おれの発明と先行技術の発明は全然違うから、おれの発明でコイルバネを使うことは、それ自体、特許性がある」と主張することもできます。いろいろな手段、粘る手段はたくさんあります。でも、粘らないで手っ取り早く特許にってしまうということで限定的主張、禁反言の具体的な場面は限定的主張と補正の場面ですけれども、補正の場合は均等論の問題です。例えば補正の場合は、バネを具体的に板バネに補正してしまうのです。限定的主張だけではなくて、補正で小さくしてしまう。この場合も禁反言の対象になります。これは理屈としては難しくありませんので、分かると思います。特許庁と裁判所で矛盾の主張を許さない法理が禁反言です。分かれていることが原因です。裁判所だけで特許の付与と侵害を裁判所が一括して取り扱うことができれば、矛盾主張をしていることを、裁判官に必ず指摘されます。「どっちかにしろ」と。あるいは不利なほうを取られる。そういうズルを許さない法理を禁反言の法理と言っています。対応としては、限定的主張と補正の2つです。

補正の場合に注意してほしいのは、コイルバネを除くために、板バネというクレイムに減縮している。減縮補正はOKなので、クレイムを減縮している。その場合にイ号としてコイルバネが出てきた場合は、板バネではないから文言上は侵害ではないですね。文言上は侵害にならないです。均等論侵害はあり得ます。制限的ですが、クレイムを拡張解釈することができます。補正した場合禁反言の話は、均等論の場面で出てくることになります。どこで均等論の場面で出てくるかというと、昨日説明した5番目の要件のところ。私は面倒臭いので、「第5の要件」と呼んでいます。禁反言は限定的主張と補正の場合が典型例で、限定的主張の場合はクレイムが動いていないので、文言侵害の状態、禁反言の法理が問題になります。補正の場合は、具体的に小さくしているのです。文言上は当たらないですけれども、均等論の場合に問題になります。均等論の場合は、第5の要件として問題にされます。

これはポールスプライン軸受事件の1つの効果です。最高裁で、均等論の第5の要件として包袋禁反言があると言われましたので、法理自体は権威があるものと考えていただいて結構です。ただし、細かい論点についてはまだまだ議論があります。禁反言についての法理は、うちのCOEで出している雑誌の第1号に特集として出しております。興味がある人はそれを見ていただいてもいいかもしれません。

裁判所と特許庁が分かれている。付与と侵害の場面が分かれていることを調整する、あるいは分かれているという欠点をカバーする法理が禁反言になります。判断が分かれています。

る調整する法理だといっています。これで、特許権侵害に対するディフェンスの、クレームを減縮する法理の説明が終わったことになります。

次のレジュメは 77 ページですね。これもディフェンス側の主張です。2)として、「特許権の効力が及ばない物に関する抗弁」という題を付けています。これは何を言っているかということ、ここでは「用尽理論」を取り上げています。「消尽」という人もいます。最高裁は消尽という言葉を使いましたが、私は意味としては用尽のほうが好きなので、用尽と使っています。消尽でも問題がないです。これは商標では、この法理ではないと説明したかもしれません。覚えている人もいるかもしれません。条文上、特許製品が転々流通する場合、それぞれが特許発明の実施行為になります。それぞれが独立して、特許発明の実施というのは2条3項に書いてあって、物の生産、使用、譲渡です。使っているかもしれないですね。途中で1回使ってから譲渡したかもしれない。この人は生産ということになるのでしょうけれども、それぞれが独立して、実施しているというふうに観念します。観念するのですけれども、実施がある以上、消費者は業としての要件がないのですけれども、この人たちは文言上は全員侵害です。特許権者でないのに譲渡している。条文上にはこの人たちを非侵害、侵害から免れさせると書いてある条文はどこにもありません。どこにもないので、特許権者から転々流通した場合に、いちいち特許権侵害というのはおかしいでしょう。この人は特許権者から直接受け取ったからいいです。このYと消費者の間でもっともっと小売りがたくさんいるかもしれないです。その人たちがいちいち卸売業者から、更に仲卸業者に売るのに、特許権者の所に電話して、「売ってもいいですか」と求めるのは大変です。網の目のようにどんどん広がっていきます。特許権者はほかの人にも売っている。特許権者もかえってやっつけられないです、そんな巨額。特許権者は最初の販売で以後の人たちの対価をあらかじめ取っておくことができるのです。100円でできたものを、特許料を上乘せして300円で売ることができます。200円の特許料を儲ける。この人たちからいちいち許諾を求めるよりも、この人からまとめて取ってしまうことができる。この人はまとめて取られた分を自分のお金、譲った分と譲り受けた分として多少考慮して、この人は後ろの人たちからある程度はお金を取ることができます。

特許権者に対しては、対価徴収の機会を1回与えれば十分。ここで特許の対価を1回取っておいて、あとは流通を自由にするという法理が用尽理論です。ここで販売したことで、特許権は用尽した。用い尽くされたという意味です。今の転々流通を物権的にセーフにする。黙示のライセンスでないと言われていています。物権的に流通を自由とする法理が、用尽理論です。

気を付けなければいけないのは、侵害者であったら、この人たちは全員侵害者です。出元が侵害品だったら、以後の転々譲渡はすべて侵害です。第1譲渡が特許権者というところがポイントですね。侵害者であったら、Y1もY2も全部侵害、それぞれ独立した侵害になります。これが用尽理論です。

3) 自己の実施態様を理由とする抗弁で、「先使用」。知財では必ず先使用が出てきま

す。78 ページの右下辺りにあります は、「試験、研究のための実施」。この2つがあります。最初は「先使用の抗弁」から説明をしていきます。これは特許法 79 条に書いてあります。79 条には、「先使用による通常実施権」と書いてあります。これを法定通常実施権だと言う人もいますが、普通はこれを抗弁だと言います。

先使用の抗弁というのは、まず特許権者とは別個独立に発明をした人を主として想定しています。だから二重発明というか、特許先願主義なので、先願主義で先を越された人を想定しています。特許権者の知らないところで、それぞれ独立に発明した人を想定しています。ただ特許法では、独自発明の抗弁はありません。だから独自に発明をしていたということは、それだけでは抗弁になりません。「おれは発明者から何も示唆を受けていない。決して真似をしたわけではない。私は特許権者とは無関係に発明をしていたので、その限りで発明の実施を継続させてくれ」ということは原則としてできません。差し止めされるリスクを、つまり差し止めのリスクというのは侵害のリスクということです。侵害と言われる危険が必ずあります。そうだとすると、おいそれと実施をすることができない。独自に発明したからといって好き勝手にやっていると、いつ何時特許権者から警告状が来るかも分からないという状況になります。それが一方であります。

一方、特許制度はどういう趣旨で設けられたか。まず1つは特許権を取らせることです。特許権を取らせることで発明を公開させて、発明の奨励、公開、技術の促進を狙ったものが特許制度の第一の大きな柱です。ただし、特許制度の柱はそれだけではないのです。特許制度は特許権者の自己満足のための制度ではない、あるいは発明者たちの制度ではないと何度も言っています。特許発明という優れた製品を皆さんが手にとって利用することで、恩恵を受けるわけです。特許発明は実施されないと産業の発達には貢献しません。実施されることで、初めて特許制度が完結する。特許権者だけではない、発明者だけではない、発明者以外の皆さんの生活が豊かになるわけです。だから特許制度は発明の促進だけではなく、発明の実施の促進もしなくてははいけない。発明の奨励とその実施の奨励が特許制度の2本の大きな柱です。実施の奨励。

先ほど言った独自に発明して実施している人は、確かに出願をしていません。だから特許権は持っていないのです。持っていないけれども、実施をしています。彼は独自発明をして、その発明品を販売して皆さんに便益を与えています。だからあまり抑制しすぎてもよくないのです。回りくどくなりましたが79条は、特許出願より先に発明をしていた人については、特許出願より先に実施、または実施の準備をしていた人については、その継続使用を認める。ここが出願、登録になりますね。ここ（登録）から特許権が発生しているわけです。Xさんが何か発明しました。Xさんの出願より先にYさんが実施、というのは2条3項「生産、使用、譲渡」、主に生産と譲渡です。譲渡というのは販売です。Yさんが実施を始めた、実施開始。この場合は、実施の開始と対象となっている権利の出願。Yさんが早い場合は、XさんからYさんに対する請求は立たない。79条の抗弁で請求は立たないというのが、「先使用の抗弁」です。これですべて決まるのです。ここだったらYさんは

負けです。先使用の抗弁は成り立たないです。ここ（出願）より前。この辺に出願公開が、特許権者の出願書類が出願公開がここに入ります。公開より前でも駄目なのです。出願の時点でYさんは、Xさんが自分と同じ発明を出願しているということが分からないのです。公開してようやく分かるのですけれども、公開より前も駄目です。先使用というのは知ってからやったのでは遅いという話ではないです。出願より先にやらなければいけない。これが79条です。

ここでちょっと疑問に思った人がいると思います。Xさんの出願より前にYさんが同じ発明を実施開始していたら、Xさんの出願は新規性がないと考える人が何人かいると思います。同じ発明だからXさんの出願より、先にYさんの実施があったということは、Yさんの実施をもってXさんは新規性を喪失しているのではないかと考えるかもしれないです。答えはどうかというと、その場合でも先使用の抗弁がありますけれども、そういう場合ばかりではないのです。Yさんの実施が公の状態を出していない。公の実施まで至っていない場合がある。販売したら公なので、「これから販売するぞ」と言って、工場じゃんじゃん製品を造っている状態です。その場合は、まだ公の実施とは言えないです。その場合Xさんの発明は新規性を失っていないということになります。工場で作っている。でもYさんの工場にはほかの人は立ち入れません。Yさんしか入れません。普通、それを公知とは言わないです。中に入れない。その場合でも抗弁が成り立つというのが79条です。もちろん抗弁なので、これが公だったら、昨日やった当然無効の抗弁が成り立ちますね。どちらを出してもいいです。Yさんの行為がXさんの発明の新規性を失わせている行為であれば、どちらにしても抗弁なので、どちらを出してもいいです。先使用が成り立たないというわけではないのです。当然無効の抗弁と両方成り立つということです。公の実施ではない、だからXさんの権利に瑕疵がない、過誤登録でない場合も、先使用の抗弁が成り立つ場合があります。ここを気を付けてください。

当然無効の抗弁や実施例限定解釈と違って先使用がいいところは、Yさんが主張しようとする時、自分がやっていたということだけを主張すればいいのです。Xさんの出願日は明らかですから、Yさんは自分がいつから始めていたかということだけを証明すればいいのです。それは簡単ですよ。だって自分の工場がいつからやったかというのは必ず製造記録が残っていますから楽です。当然無効の抗弁は、まずYさんの実施が公だったということと、Xさんのクレームと比較して、当然無効ですということを主張しなくてはいいのです。だからクレームに含まれるかどうか、新規性、あるいは進歩性を失っているかどうか。当然無効の抗弁は特許性の判断が必要になってくるのです。先使用の抗弁のほうが有利な場合があります。自分がやっていたことだけ証明すればいいのです。問題は日付です。先使用の抗弁は当然無効の抗弁と違って、そういういいところがあります。

出願より早く実施を開始していればできる。それが先使用の抗弁です。先使用の抗弁の意義をどう説明するかと言いますと、すべては出願の前後で決するわけです。出願より早いかどうかで決まる。実施をしたいYさんには、発明を完成したのであったら早く実施を

すること。特許を出さなくてもいいから、早く実施する。発明したXさん。出願する気があるなら、早く出願すること。ぐずぐずしていると、先使用の抗弁を主張する人が出てくるといことになります。何度も言っていますけれども、特許を取るといことと、発明の実施をするといことは、特許制度の大きな2つの柱です。発明の奨励と、発明の利用の奨励。同じくらい両方が重要です。より早いほうを有利にしたわけです。だからXさんはもっと早く出願しておけばよかったのです。早い人を有利にする制度です。両方とも大きな柱です。発明の利用の促進、少しでも早く発明を実施してもらおう。特許は要らないのであれば、要らないでいい。実施はしてほしい。

田村先生の教科書では、発明の利用の促進プラス過度の出願の抑制ということを説明されています。私は過度の出願の抑制をしないので、発明の利用だけを説明しています。これが先使用の抗弁の趣旨です。

77 ページの一番下のウォーキングビーム炉。79 条には実施している人だけではないのです。実施の準備まで入っているのです。実施の準備だったら公になりにくいのは尚更です。だから 79 条は実施の準備です。現実の実施までは要求しないです。ただ、事業の準備といっても、どこまで入るのかというのが争われているのが、ウォーキングビーム炉です。製鉄所などにあるドロドロに溶けた鉄を成形する炉のようです。裁判で何を言ったかといくと、即時実施の意図を有しており、かつ実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていれば、事業の準備に当たる。実際、これは「事業の準備に当たる」とされました。レイシオ・デシデンダイですね。

これはどういう話だったかといくと、先ほど言ったように製鉄所にある機械で、かなり大きいのです。製鉄所に社会科見学に行った人は分かるかもしれないですけども、かなり大きいです。工場のプラントです。実際、このプラントはまだ建築はされていない。どうしてかといくと、これは受注生産だったのです。ウォーキングビームメーカーが、製鉄会社から造ってくれと言われてから初めて製鉄所に出かけていき、プラントを造るという内容の発明でした。まだ注文がなかったのです。ただし、図面まではできていたのです。図面を引くのにかなりお金が掛かったそうです。専門的なプラントで、特に受注生産なので、お客さんの製鉄炉によって仕様やサイズを細かく変えたりしなくてはいけなかったのでしょうか。ですから実際に建築まで至っていないのですけれども、かなりのお金を掛けて図面を引いたようです。かなりのお金が掛かっていたということが、判決の現実の判断に影響を与えていたと思います。その状態では「事業の準備に当たる」とされました。図面もできているから、最終決断さえあればいつでも出かけていって、プラントの建築を始めることができるのです。その状態では事業の準備に当たるというふうにされました。これは判示ではないのですけれども、条文上は発明として完成していなくては駄目だということです。発明としてまとまっていないと、準備だけしていても駄目。

Xさんは発明を完成して出願しているのだから、YさんにもXさんに対抗できる以上は同じぐらいのものが必要ではないですか。発明として完成している必要があるのです。こ



れが事業の準備のところの問題です。実際の裁判で争いになるのは、やはり準備でしょうね。理論的には公に当たらない場合もあると言ったけれども、当たる場合のほうが多いでしょう。もめるのは準備だと思います。

<特許法(13)>

78 ページの上から 6 行目。「発明および事業の範囲とは？」というところから入って行きます。先使用权。継続的实施をする抗弁だと言いましたので、最初に Y さんが実施していた態様を継続的に永遠に維持していくのには、実施の範囲は問題にはならないです。

製品のモデルチェンジをしないで、出願の前にやっていたことをそのまま継続的に、同じ態様で実施をしていく分には問題にはなりません。問題になるのは、ここで実施をしていて、出願があって、そのあと Y さんが実施の態様を変更した場合です。これは先使用权の変更の問題、あるいは先使用权の範囲の問題と言われます。この裁判例が、ウォーキングビーム炉の中で判示がありまして、実施または事業をしていた発明の範囲内で実施形式を変更するというように判示をしましたけれども、ウォーキングビーム炉事件は、先使用の事件としてはかなり特殊でした。何が特殊かということ、まずクレームが非常に狭かった。ほとんど図面をそのままクレームしたような、非常に狭いクレームだったのです。かつ、先使用者がほとんど同じだったのです。ウォーキングビーム炉の権利範囲、すべての範囲にわたって先使用が成立するような、かなり特殊な事例だったようです。普通、クレームの文言は、ある程度幅を持たせて書くものですから、先使用权が成立しているとしても、一部に成立している場合のほうが普通です。ですから、先使用权の変更の問題が出てきます。

それを「どう考えるか」です。昔の実施態様をそのまま継続的に実施している。特許権が 20 年あるから 20 年ぐらいやるかもしれませんね。その間に、Y さんは一切製品の改良やモデルチェンジ、マイナーチェンジは許されないのかという問題があります。第一の製品をリリースするときは、将来の改良を見込んで発売します。消費者の意向、売れ行きを見ながら、ちょっとずつモデルチェンジ、マイナーチェンジを繰り返していくのが、普通の製品の売り方です。まったく変更を認めないとすると、最初の実施すらされません。まったく認めないと、Y さんは最初に実施していた態様を延々と続けるしかなくなる。そんなに商売の幅が狭いのであれば、最初の実施すらしません。先使用权を認めた意味が骨抜きになります。そんな不利な状況では、誰も続けないです。

私はかなりの範囲で、実施形式の変更を認めています。ここには 2 つの例を挙げています。最初の例は、外的付加型の変更を考えています。クレームが A、B、C で、先使用発明の当初の発明が、こういう場合 (A、B、C)。私はこれに更に何かを付ける、というのは OK だと思っています。この A、B、C がそのまま変更がなければ「変更がない」。特許権は A、B、C について与えられているので、D があろうとなかろうと、特許権侵害になったり、ならなかったりすることには関係がないです。私が A、B、C 以外の要素を付加するのは自由であると考えています。

クレームの中で変更する場合、C 1 を C 2 に変更したい場合は、出願の時点で C 1 と C 2 が代替されることが同業者に明らかな場合、代替させます。変更そのものは、できるだ

け認めていったほうがいい。モデルチェンジができないのでは、最初の実施すらやろうとするインセンティブがなくなってしまうということです。これが先使用権の変更の問題です。

「自己の実施態様を理由とする抗弁」の、「試験、研究のための実施」。これは69条1項に書いてあります。「特許権の効力は、試験又は研究のためにする実施には、及びません」。どうして69条1項を作ったのかというと、積極的理由で挙げているのは、特許発明の技術的内容を確認する行為、実際に真似をしながら作ってみて、あるいは使ってみないと、どういう効果があるのかが分からないです。あるいは、その特許発明を分析して、次の発明をする行為。その場合、分析は試験に当たりますから、それを抑制してしまうと発明の奨励、あるいは発明の利用の奨励をしている特許法の趣旨に反してしまいます。その辺まで試験、研究を自由としなければ、かえって新しい特許を生み出したり、特許発明が実施されることを妨げてしまいます。

消極的理由としては、特許権者に影響が少ないということを挙げています。試験あるいは研究をするだけだと、別に販売を許しているわけではないのです。逆にいえば、特許権者に与える影響を小さくするために、販売までは認めるべきではないといったほうが正しいのかもしれない。試験、研究をしているだけでは、別に特許権者が狙っていた市場を食われることにはならないです。将来のライバルを育てるということにはなるかもしれませんが、そちらのほうがかえって競争的效果による便益のほうが大きいと判断しています。

試験、研究は微妙な言葉遣いだと思いますけれども、具体的にはどういう態様かは、79ページに書いてあります。具体的には特許発明の効果を確認するための調査です。特許発明がお金を出して買うに値する発明かどうかを確認します。ほかにもいろいろあります。b)としては、特許発明が新規性、進歩性を満たしているのかどうかをチェックする。新規性、進歩性だけではないです。36条のところでも言いましたけれども、明細書を見てセカンドランナーが同じ特許発明を組み立てることができ、書いてある効果が発揮される。本当にそうでないと、特許は与えられないです。嘘の発明に特許を与えるわけにはいかない。新規性、進歩性の要件を確認するために、ライバルが試験を行うことがあります。「もし満たしてなかったら、無効にしよう」というのを含んでいます。それを認めています。

c)が新しい発明をしようとする行為です。特許制度はどんどん新しい発明をしていく、あるいはさせていくことを目的としていますから、このような行為を禁止するのは、かえって特許法の趣旨にそぐわないということになります。分析、あるいはリバースエンジニアリングは、特許法上セーフだということです。むしろ奨励すべき行為とすらいうことができます。69条1項は、業として試験、研究することをOKとしています。だから会社がやって構わないです。個人が特許発明の技術的效果を確認したり、新しい発明をしようするのは、業の実施ではないから、そちらでセーフになります。69条1項というのは、業として試験、研究をセーフにする条文です。業として試験、研究がOKです。ライバルが

新しく発明をしたり、あるいは実績効果を確認したりする。例えば、ライセンスを受けるとき、ライセンス料を払うに相当する発明であるかをチェックする必要があります。それが a) の特許発明の技術的效果を確認するための調査に入るのです。そのようにしたほうが特許発明の利用が円滑に進む、あるいは新しい発明をどんどんしていただく。そのために試験、研究を OK にしているのです。しょうがなく OK にしているわけではないです。積極的に OK にしなくてはならないのです。

こういうふうな類型を立てていても、やはり微妙な事件はあります。それが裁判例に書いてある、「除草剤」という事件です。除草剤事件で何が問題になったかということ、この農薬と書いてありますけれども、医薬、農薬については、厚生労働省などから承認などを受けないと製造販売をすることができません。審査などを通らなければいけないという問題が特許、埒外で別途あります。その際、農薬だったら人間に対する害がないという試験をしなくてはならないのです。試験をして、試験結果を厚生労働省などに提出しなくてはならない仕組みになっています。そのような農薬を販売するために農薬登録のための試験が、69 条 1 項の「試験、研究」に当たるかどうか問題になりました。農薬の登録は、セカンドランナーの話をしています。当然、セカンドランナーではなかったら事件になるわけではないです。特許権者が特許を持っているのです。特許は 20 年で切れます。ここからは利用自由。もう一人のライバルがこの辺で試験、研究をして、切れたときに備えるわけです。

農薬の登録、厚生労働省などに提出する試験結果を得るための試験、研究についてどう考えるかというところで、この除草剤事件では「それは試験又は研究に当たらない」として、特許権侵害を肯定しました。これは上に書いてある a)、b)、c) の類型には入らないです。ただ、80 ページに書いてある「フォイバン錠事件」とうまく整合するかが問題になっています。農薬の登録を受けるための試験、研究は 69 条にいう試験、研究には当たらない。具体例は、試験販売というのを考えられますけれども、普通は 69 条に当たらないから特許侵害になると解釈しています。これは特許権者が利用しようとしていた市場を食われる。特許権者に対する影響が大きいということです。反面、技術の進歩に貢献したり、特許の有効性を確認する試験ではないです、売れ行きというのは。売れ行きそのものは発明の本質には関係ないです。それは 69 条の試験、研究には当たりません。よく混乱されるのが、特許発明が試験管や試験装置などの試験器具に特許発明があった場合に、その器具を用いて、ほかの技術の試験を行う場合に、試験器具の特許発明の試験、研究に当たるのかということです。これは冷静になって考えれば分かる話です。これは試験器具の試験をしているわけではないです。試験管に特許発明があった場合に、試験管を使ってほかの試験、研究を行っている場合は、別に試験管のテストをしているわけではないです。火であぶったり、強い薬品を入れても穴が開かないという試験をしているわけではないです。だから特許発明自体の試験ではないです。この場合は試験、研究には当たりません。試験器具そのものの試験なら当たります。これをやっておかないと試験、研究の特許発明の利用自由という

ことになってしまいます。そういうわけにはいかないのです。

レジュメには細かい例外が書いてあります。特殊な試験器具や最先端の試験器具でないと試験ができないという状況がないわけではないです。その場合は、対価だけを払わせるような帰結を導くべきかもしれません。ここはちょっと難しいです。その試験器具を使わないとどうしても試験ができないような場合については、もし争いになったとしても、差止めを認めないで損害賠償だけを認めるという辺りで落としどころを探るほうがいいのかもかもしれません。これはちょっと細かいところです。これが試験、研究に当たる問題です。

存続期間の問題です。存続期間は今までたくさん説明してきたので今更ですけれども、20年です。出願から20年で、登録からではありません。これは最大20年間、実際審査があるので20年というのは無理ですけれども、発明をするに当たって、なした投資を回収してくれという期間です。逆にいえば、投資を回収して、更にちょっと旨みを味あわせる。それだけでもう十分です。特許権の使命を果たしたことになります。投資を回収して、ちょっとおいしい思いをさせれば、それで十分です。20年というふうに一律にしていますけれども、あまり長すぎるとかえって産業の発達を阻害する。出願の時から数えていて、出願の時に新規性、進歩性があるかどうか判断しますから、特許発明自体は20年後にはかなり陳腐化している可能性があります。20年後には、当たり前前の発明になっている可能性があります。そのような当たり前前の技術、あるいはもう遅れている技術について、いつまでも排他権があると、かえって産業の発達を阻害する。その辺の落としどころが20年という結果になっています。これは発明の内容にかかわらず基本的に20年間です。例外はあとで説明します。発明の内容が素晴らしいから50年間とか、たいしたことがないから5年間というのは無理です。判断しきれない。むしろ判断するコストが高くなるので、なかなか個別に判断していくことは難しい。一律に切っています。切っていますが、何も考えていないわけではなくて、特許権を維持するためには特許料を払わなくてははいけません。それが107条に書いてあります。特許料をいくら払わなければいけないのか書いてあります。第1年から第3年までは毎年2,600円。その次は8,100円、24,300円、81,200円とだんだん上がっていきます。この表は間違わないでください。1年から3年までは2,600円じゃないのです。1年目から3年目までは毎年2,600円です。だから通称「年金」と言っています。特許年金。年金のほうが、通りがいいです。特許料というとライセンス料と勘違いする人がいます。10年目から25年目までは、どうして25年があるのかをあとで説明します。毎年81,200円になっていますけれども、最近安くなりました。この区分を見ていただければ分かりますけれども、3年ごとに区分になっていて、これは倍々で増えていったのです。昔は13年目からは毎年16万いくら、16年目から32万いくら、19年目からは一気に60万いくらと、倍々で上がっていったのです。今は倍々はやめてしまいました。私はやめないうほうがよかったと思っています。これは維持するのにだんだんお金が掛かってくるようになるのです。持っていれば持っているほどだんだんお金が高くなっていく。だから要らない特許は自主的に捨ててくれということです。特許権者に特許の価値の判断を投げている

るのです。特許の価値判断を特許権者が特許庁よりもできます。裁判所や特許庁よりも詳しいです。経済的な負担を課したほうが自主的に要らない特許は捨ててくれる。それを狙ったのが、特許料の制度です。

ほかの知財の制度との存続期間の相違です。実用新案は先ほど説明しましたが、昔は 6 年で、今は 10 年で少し長くなりました。それでも特許の半分しかなく、短いです。その理由は、特許に比べて実用新案は進歩性の要件が緩いのです。特許は容易に発明できたかどうかですけれども、実用新案は極めて容易に考案できたかどうか。「極めて」が入っただけで、どう違うのかという話がありますが、建前上は進歩性の要件が特許より緩いと言われています。ということは、特許発明に比べて、考案はそんなに奨励しなくてもいいという感じがしています。あるいは、ここに書いてはないですけれども、実用新案は非常に発明としては小さいものが多いので、それほど投資回収の時間を長く与えなくてもいいのかもしれない。あとは特許との棲み分けということになるのでしょうか。

意匠は登録から数えます。実際、意匠は出願審査請求制度がないので、出願後大体 2 年から 3 年程度で登録になっているようで、それをプラスすると大体特許と同じぐらいか、ちょっと短いという感じです。ちょっと短いかな。最大 18 年ですね。実用新案の説明が若干当たるところであって、意匠というのは物品のかたちです。デザインです。平面的デザインでもよくなりました。投資額が特許に比べれば低いので、短くても構わないです。積み重ねの要素が少ない。これは著作権に少し似ています。意匠は物品のかたちそのものしか守らないので、アイデアは守っていません。迂回が割と楽なので、15 年程度を与えていても、それほど問題は大きくないのです。

著作権は最初のほうでも説明をしていましたが、著者が亡くなって原則 50 年です。ですから、著者の寿命、プラス 50 年です。かなり長いです。団体名義、あるいは会社名義の著作物は公表後 50 年で、自然人の著作に比べれば若干短くなります。それでも特許に比べればかなり長い。50 年で、更に延ばそうという動きもあるくらいです。これをどう理由付けするかというと、先程意匠で言ったことよりもっと強く当てはまって、積み重ねの要素が薄い。著作権については比較的迂回が容易であるということです。著作権もやはりアイデアは守りません。表現しか守りません。ですから、迂回がそれほど難しいわけではありません。割と長く取っても弊害が少ないと考えています。

2 番目の理由付けは、著作権は著者の個性に依存するところが大きいです。割と長期独占させてもしょうがない、自然権的な味付けがあるのかもしれない。ただ、問題になっているのは、コンピュータープログラムです。コンピュータープログラムはアイデアについては特許で保護されますが、プログラムコードについては、著作権で保護されることになりました。これはかなり技術集約型なので、特許で言っていることが妥当してくる。回避が難しい可能性があります。少なくとも、ほかの著作物よりは回避が難しい。そのようなプログラムに、50 年は少し長すぎるということが指摘されています。

「存続期間の延長登録」です。原則は 20 年と言いましたけれども、医薬品や農薬につい

ては最高5年を限度として、存続期間を延長するという制度があります。5年が限界です。最長で25年の可能性があります。107条の特許年金の表に25年というのがあります。どうして延長登録を認めたかという、薬を出願して登録になります。ここから20年で、ここからここまでが特許発明が排他的に実施できる期間です。先程も言いましたけれども、薬は厚生労働省に承認を取らなくてはいけないのです。本当に効くのか、あるいは害がないのかというチェックをしなくてはいけなくて、それには膨大なお金や時間がかかると言われています。特に第一登録の場合。最初の登録は、ものすごくお金と時間がかかると言われています。当然、出願してから、この辺で試験を始めます。厚生労働省に提出するための試験が始まります。試験が終わって承認を取らないと、薬は売れません。この試験から承認がここにかぶってしまう場合があります。承認を受けて初めて薬が売れます。この期間かぶってしまうことがあります。この期間は特許権を持っているけれども、製品は売れないのです。だからこの期間は投資を回収することができません。これと同じだけ登録期間を延ばしてあげるとというのが、67条2項に書いてある「存続期間の延長制度」です。これは別途、延長登録を受けたいという出願をしなくてはなりません。しなければ20年で終わりです。しても5年が限度です。ここは5年を超えていないことが条件です。5年より掛かったら5年に限る。5年以上は5年まで。昔は短かったら駄目とか、6カ月ぐらいなら我慢しろという話があったのですが、今はありません。薬屋さんがどういうふうに行動しているのかと見ると、1日単位で出願しています。例えば4年1カ月と1日食い込んだとしたら、ちゃんとこの1日も書きます。「4年でいいや」とは言わないです。彼らは1日単位まで延長登録をします。それだけ薬にはお金が掛かっています。特許を出している人たちは、ファーストランナーです。薬の世界は割とセカンドランナーがたくさんいます。セカンドランナーは厚生労働省に対する承認の試験がすごく短くすむのです。それなりに意味があることだと思いますけれども、最初の方がものすごく頑張って臨床試験などをたくさんやって、マウスをやって人にやって、臨床試験で50億円5年間の期間が掛かって、それだけ投資がかかる。セカンドランナーの人たちは、ファーストランナーの人と同じ薬だということを証明すればいいのです。安全性については最初の方が証明しているから、同じであるということを証明すればいい。だから半年ぐらいで厚生労働省に対する試験が終わってしまうということが、よく言われています。セカンドランナーの出現を少し遅くするために、ファーストランナーの薬屋さんは延長登録をきっちりと使ってきます。そういうのが、延長登録の問題としてあります。これが、医薬品や農薬についての延長登録制度です。

「ロケットスタート問題」というところがあります。先程の試験、研究と絡んできます。ロケットスタート問題はどういう話かという、延長登録があったとしましょう。これがファーストランナーです。存続期間満了の日までファーストランナーは排他的に市場を利用でき、薬を売れる。セカンドランナーはこの日からスタートしたい。切れた瞬間、12時を回るとトラックが一斉にドラッグストアなどに向かって行って、薬を売り始めるという

ことをセカンドランナーは狙っています。医薬品のセカンドランナーのことを俗に「ゾロ屋さん」と言います。「おれたちが新薬を開発すると、そろそろ出てきて真似をする」というので、「ゾロ屋さん」と言うらしいです。たくさんいます。ゾロ屋さんがこの日から売するために何をしなければいけないかというと、ゾロ屋さんたちも厚生労働省に対する承認を取らなければいけません。先程言ったように、セカンドランナーの人たちは短くてすむのですけれども、承認を取らなければいけないのは同じです。この日から売するためにはどうするかというと、この期間のどこかで承認を取らざるを得ないのです。しかし、この期間は特許権者の権利があります。あるので、ゾロ屋さんたちは、「おれたちは厚生省に対する承認を目的とする試験をやっているのだから、試験、研究に当たる」と、確か69条1項の適用を求めた事件が「フォイバン錠事件」です。フォイバン錠事件は何を言ったかということ、「存続期間が切れてから売るときのためにした試験、研究は試験、研究に当たる」と言って、セーフにしたのです。実際に販売するのは特許権が切れてからというのは分かっていたのです。その目的のためにする試験、研究は69条の試験、研究に当たるとしたのです。先程の除草剤事件では「当たらない」。ただ、除草剤事件と違うのは、存続期間が切れたあとに売ることがあったかどうか。これは批判的に書いています。ゾロ屋さんたちを支持する人たちは、この日からロケットスタート、どうしてロケットスタートというかということ、ここ（存続期間満了後）からゾロ屋さんたちが試験、研究を始めれば、実際にライバル品が出るのはここになるでしょう。ちょっとタイムラグがあります。ゾロ屋さんたちを支持する人たちは、「この期間は特許権者が得をしている」と言います。「20年、プラスアルファと決めたのに、更にプラスするのか。それはずるいでしょう」と、ゾロ屋さんは言います。値段は下がりますけれども、そのほうがいいのではないかという人もいます。

特許法の構造はどうなっているか。2条3項を見れば分かるとおり、目的、実施について侵害になるかどうか。目的は問うていないのです。極端な話をいえば、存続期間が切れたあとに売ることが目的として、この辺で製造している場合は、原則として侵害になるのです。「まだ特許権が残っていて製造をしているけれども、特許権が残っている間は売れません。あくまで切れてから売るときの準備です」と言っても、普通は認められません。認められないという裁判例もあります。下級審だと思えます。どうして試験、研究だけを認めるのか。69条がありますから、その解釈になるのですけれども、「どうしてここだけ認めるのか。それはおかしい」という話になります。特許法上は、生産、使用、譲渡など、それぞれの目的を問わず、侵害にするという構造になっています。存続期間が経過してから売るときの試験、研究だからといって、特別扱いをする必要はありません。フォイバン錠事件についてはこのレジュメ、田村先生と私は批判的です。ここもかなりホットなところ



<特許法(14)>

レジュメ 81 ページ、「無効審判」です。何度も出てきているので、だいぶ聞き慣れた言葉だと思います。ここで改めてまとめておきます。これは 123 条 1 項に書いてあります。特許という行政行為を無効にする審判で、特許庁で行われます。やる人は 3 人が 5 人の審判官の合議体です。審判官は、審査官で経験を積んだ人たちです。ベテランの方々です。無効審判の結論が審決、判決に当たるものですが、2 つあります。特許維持の審決。要するに、無効審判は成り立たないという審決です。この場合、特許はなくなりません。無効になるのが無効審決です。無効審決の効果は、これが確定すると、特許は最初からなかったものになります。最初からなかったと定めているのが 125 条です。「特許を無効にするべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす」。無効確定したときからではないのです。最初からなくなります。確定を防止するための不服申し立ての手段としては、審決取消訴訟へ行かなければいけない制度になっています。これが 178 条の「審決取消訴訟」です。これは後半に説明をします。

特許無効審判。無効にしたいと思う人が提起をするわけですが、相手側は特許権者です。特許権者を相手取って請求することになります。これは明文の条文がないのですが、たぶん 132 条 2 項の類推になると思います。これは特許権です。これは間違いはないです。今、どうしてこういうことを言っているかということ、拒絶査定不服審判というもう一つの審判があります。これは審査の延長みたいな性格です。審査で拒絶を受けた人がもう 1 回チャレンジする。その審判のことを「拒絶査定不服審判」と言います。これは、相手方を観念していません。相手側がいません。審決取消訴訟の場合は特許庁が相手方になりますけれども、拒絶査定不服審判は相手がいけません。相手方がいない審判のことを「査定系」と言っています。無効審判のことを「当事者系審判」と言っています。相手方がいるので、対審構造になります。これが無効審判の概観です。

最初の論点が無効審判の「請求人適格」です。誰が無効審判をすることができるのか。普通の裁判であれば、訴えの利益がある人が裁判を起こすことができる。無効審判についてはどうなのかということです。昔、「塩化ビニル樹脂配合用安定剤事件」というのがありまして、「無効審判を請求しうる者は、当該審判請求について法律上正当な利益を有することを必要とする」と言っています。原則、利害関係が必要であるということです。ただ、利害関係といっても範囲があります。特許権は排他権で、現実に侵害裁判で訴えられている人以外にも、たくさん利害関係人がいます。潜在的なライバルや、現実に市場参入を狙っている競業他社でもいいですが、実際に特許権を侵害していない人でも、「利害関係があり」と言われています。実施予定者、潜在的実施者、あるいはライセンスを求めにいく人。実施したいけれども、特許権があってもできないのでライセンスを求めにいくという人もいますが、そのライセンスを求める人にしては、特許が無効であったら最初からライセンス料を払う必要がないでしょう。だからライセンシーも請求人適格がある

と言われていました。この判決で言いたかったのは、ダミーが駄目であるということです。「自分の会社名が出ることを嫌がって、代理人である弁理士さんや隣のおじさんなどをダミーに立てて、無効審判をするということは駄目である」といった判決だと理解されていきました。ダミーが駄目であるというだけで、利害関係を割と広く取っていたのです。しかし 2003 年の改正で、原則、何人（なにびと）もできるように法が改正になりました。これには事情があります。

2003 年改正で、特許異議の申し立て制度が廃止されました。特許異議申し立て制度は簡易な無効審判です。簡単な手続きでできる無効審判で、特許付与されてから 6 カ月以内にできる制度でした。内容としては、無効審判と同じです。特許の査定審決の取り消しを求める。効果は同じです。昔は特許を取る前で特許の異議の申し立てを受け付けていたのです。「付与前異議」と言います。それが特許付与のあとに回されて、無効審判と統合されたという事情があります。特許異議の申し立てというのは何人もできたのです。だからダミーも OK だったのです。何人もでき、ダミーも OK だったので、非常に重要な制度でした。そのせいで、「何人」というのは、実務上は大きな鍵だったのです。異議申し立て制度は、無効審判との違いがあまりなくなってきてしまったので、制度上統合することにしました。その代わりに、異議申し立て制度の良いところをなくさないように、「何人」という要件を作って、無効審判制度を少し改良しました。それが 2003 年改正の「何人」というところが、123 条 2 項です。「特許無効審判は、何人も請求することができる」。皆さんでもできます。お金は 55,000 円かな。やりたい人はやってください。但し書きがあります。前項第 2 号、「その特許が第 38 条の規定に違反してされたときに限る」。または第 6 号。これは何を言っているかという、前項第 2 号の 38 条に該当する場合とは、共同出願違反です。「共同発明をした人は共同で出願しなければいけない」という決まりがあります。それから「冒認出願」というのは 123 条 1 項 6 号に書いてあります。「その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき」。これを講学上、冒認出願と言っています。要するに、他人の発明を盗んで出願した人のことです。発明していない人が出願していることや、特許を受ける権利を持っていない人が出願すると、私は理解しています。

「冒認」は、悪い字になっているせいで、印象的でしょうね。発明者 X さんがとてもいい発明をしたので喜んでいて、早速、お客さんの所にサンプルを持っていきます。「いい発明ができました。ちょっとテストをしてみてください。きっといい結果が出ます。いい結果が出たら、うちから買ってください」とサンプルを渡します。Y さんが試験をします。「とてもいい製品だ。おれが特許を出しちゃおう」という例がよくあります。これは正当な取引だから、「冒認」とは言いません。この人は盗まれていません。あげたのです。だから、こういう例は冒認とは言わないです。

この人は甘いだけです、X さんが悪い。例えば、図面やフロッピーディスクを盗まれたとか、あるいは詐欺・脅迫があった場合の取引も入るかもしれません。冒認について詳し

く研究してみないと分かりません。発明が盗まれた場合のことを、「冒認」と言っています。そんなにも多くはないのですけれども、結構論じる人が多いという、歪んだところですよ。条文上は、「冒認出願」、あるいは「共同出願違反」。共同出願違反というのは、XさんとYさんが共同発明して、Xさんだけが勝手に特許を出してしまったという例です。考えとしては、やや冒認に近いところがあります。その場合、「何人」という要件が外されています。利害関係人のみと解釈することも、できないわけではないです。それをどういうふうに解釈するのか。

というのが「利害関係人は冒認された真の発明者に限られるか」という論点です。サンプルが盗まれた。こうなると冒認ですね。Yさんが出願をしたのです。この場合、Xさんに限られるかどうかという論点があります。あるいは、特許を受ける権利を有している者です。「真の発明者に限る」との説があります。これが、恐らく立法者の立場です。私はこれに反対しています。

その人たちはどういう利用をしているかということ、冒認出願は発明としての要件を満たしているのです。新規性や進歩性の話です。それを満たしていなければ拒絶になるだけなので、問題にはならないです。パブリックドメインに権利を与えているわけではないのです。誰かさんが出願すれば、誰かさんに権利が行った。客体的に見れば瑕疵がない。そういう発明です。

ここで何が問題かということ、「真の発明者に限る」との説は、この特許がYさんに行くか、Xさんに行くかが問題であると言っています。その人たちは何を狙っているかということ、この人に限って無効審判提起を認めることで、取引を頼むのです。このままでは無効になってしまう。この特許をYさんがXさんに返してあげるという取引が進むであろう。真の発明者であるXさんだけに認めておけばいいというのが、彼らの主張していることです。

「無効審判をテコに」と書いてあるのは、そのことです。無効審判をやる。このままでは無効になってしまう。無効にされたくない。だったらXさんに譲って、譲った代わりに、例えば無償でライセンスを受ける。あるいは、盗んだのですけれども、今となっては返すほうが大切だと考えれば、Yさんとしてはお金を取ることができるかもしれないです。XさんとYさんの取引に任せたほうがいいのではないかというのが、彼らが言っていることです。ただし前提として、冒認を理由とする権利返還請求を裁判所に申し立てても、原則として否定されています。それを、この議論の前提にしています。準事務管理規定がない日本法ではこれは認められないということを前提にしています。裁判でも、残念ながら認めません。権利返還請求ができないのです。

有力反対説です。冒認出願をどう捕らえるかが違うところですよ。冒認出願はどういうふうになっているかということ、審査段階で分かった場合は当然拒絶理由になります。これは第49条7号に書いてあります。先ほどの6号と同じ文言が49条7号にも書いてあります。プラス、冒認出願というのは先願の地位がないのです。これはサンクションだと思います。あとから真の発明者が出願した場合に、先願の地位を剥奪することで、真の発明者に権利

を渡す余地を与えているのです。真の発明者は冒認出願をされた場合、どうすればいいのか。本当に無効審判を提起させて、それを梃子に権利を取り返すという手段しか残されていないのかどうかを考える必要があります。実は、手段があります。Yさんが冒認出願をします。Xさんは本当の発明者です。Yさんの出願が公開されます。審査が始まります。XさんはYさんに盗まれた。どうすればよかったのか。Xさんも、盗まれた発明を自分で出願すればよかったのです。そうすると、Xさんは権利が取れます。どうしてかという、この辺では新規性、進歩性が失われていません。

問題になるのは第39条の先後願だけです。この人は冒認の前提なので、先願の地位がありません。だからXさんは、39条を否定されることはないです。

先願はもう一つ、29条の2があります。Yさんの出願が公開されると、29条の2が発動して、Xさんの出願が拒絶されると説明をしましたが、実は発明が同一の場合は29条の2は適用除外になります。冒認出願をYさんが出しているけれども、発明者はXさんです。だから29条の2もセーフです。Yさんの出願は冒認出願なので、49条7号で拒絶。先願の地位もない。29条の地位もない。真の発明者であるXさんは権利を取れるのです。問題は公開です。ここで公開されてしまった場合、現実にはこちらのほうが多いです。どうしてかという、Xさんは盗まれたのを気付くのはここです。周到なYさんは盗んだことを気付かせない。その場合は、1年6カ月経って出願公開されて初めて、「おれの発明をYが出願している」と気付くのです。この場合は39条と29条の2の問題は同じなわけではないですけれども、公開されているから29条の新規性の問題が出てきてしまいます。これも6カ月以内に出願すると、30条2項の、「新規性喪失例外」の適用を受けることができます。意に反する公知です。

Xさんは公開する気はなかったのに、Yさんにバラされてしまった。出願公開されたあとでもXさんは6カ月以内に出願すれば、29条1項の例外適用を受けますから、Xさんは取れます。こちらが拒絶されるのは同じですので、取れるのです。Xさんは無効審判をテコに権利を譲ってもらうということをしなくても、さっさと出せば取れたのです。さらに、特許法的前提が何かという、発明しただけでは保護されなかったです。保護を受けるためには、プラス出願をしなくてはいけないのです。特許法というのは、発明者を自己満足させる制度ではない。発明して、内容を公開することで、皆さんに便益を与える代わりに、排他的な利用機会をいただくという制度です。発明されただけでは保護されない。保護されるためには発明プラス出願が必要です。

これをやっていないで、無効審判だけに懸けているXさんは、無効審判をやっていて出願はしていません。出願していれば取れたのに、出願しないからこういう問題になっています。出願していないXさんを守っていいのかという問題があります。私はそういうXさんを守らなくていいと思っています。出願しないのだから。出願しない人は権利をもらえない。しかし冒認された場合だけ、これを認めるとあとから権利が転がり込むのです。特許法の建前が崩れてしまっているというのが、私の気に入らないところです。私として

は冒認出願が拒絶される、あるいは冒認出願を拒絶している特許法の意味は当事者の問題ではありません。公的な要請だと言ったら分かりやすいかもしれないけれども、公的というのは大げさなので、特許法の制度上の要請だと書いておきます。特許の制度上の要請がある。出願していない人を守る必要がないのです。6カ月という縛りがあるけれども、取れたのです。私は第123条2項のただし書きの場合でも、利害関係人を真の発明者、権利者に限定する理由はないと思っているので、塩化ビニル樹脂配合用安定剤の判示を生かして、競業者まで含むと解釈しています。

「真の発明者に限る」という説は、競業他者では駄目だと言っているのです。でも私はおかしいと思っているので、競業他者まで冒認出願についても無効審判を請求することができますと解釈しています。

次は、「審決取消訴訟」です。無効審判や拒絶査定不服審判などの内容や結論に不服がある人は、更に訴えを提起することができます。これが第178条の「審決取消訴訟」です。勝った当事者を相手取って、審決取消訴訟を提起できます。無効審決で維持審決が出れば、無効審判を請求した人が負けですから、その人が請求する。無効審決が出たら、特許権者が負けたわけですから、特許権者が申立てをするということになります。これは東京高裁の専属管轄です。札幌高裁に出してはいけません。プラス、昨日説明した知的財産高裁ができて、そちらに回るようです。出訴期間は原則30日です。これを徒過すると、審決が確定します。取消訴訟を提起すれば確定が遮断されて、そのあと最高裁に行くなり、行かないなり、それで確定します。それは通常の裁判レベルです。

審決取消訴訟は割とひっくり返っていると言われていています。特許庁の審決が3割ぐらい覆されていると言います。無効審決、維持審決の両方で、割と利用されています。かなり微妙な判断だということでしょう。審決を取り消すだけなので、実体権が変動しません。「審決取消し」という判決が出れば、審決がなかったということではなくて、もう1回審判です。争いがされます。審判官は拘束力を受けます。

審決取消訴訟で論点になるのは、無効審判で判断されなかった事由、あるいは提出されなかった新しい証拠を、審決取消訴訟で改めて提出したり主張することができるかどうか。普通は無原則に許容することはできない。それは審判前置主義。178条6項を挙げていますけれども、ちょっと大げさかもしれません。審決取消訴訟は裁判官が判断します。裁判官は文系の人です。その人たちの足りないところをカバーするために特許庁を作ったわけですから、いきなり新しい証拠を審決取消訴訟に突き付けられても、困ってしまいます。いったんは特許庁の審判官に判断をさせるという建前が崩れてしまいます。それを判示したのが、ここに書いてある[メリアス編み機]事件です。審決取消訴訟においては、審決で審理判断されない公知技術をもとにして、主張することは許されない。新しくできないという意味です。

[食品包装容器]事件に行きます。審判で主張されていた無効理由の範囲内であれば、新主張も可。ちょっと広いような気がします。要するに、補強的証拠は出せるというのが[包装

容器]事件です。これが今までの裁判例だったのです。実は、法改正で少しぶれているのです。1998年改正で131条2項という条文ができました。これはどういう条文かという、無効審判の手続きの中でも、新たに無効理由を追加的に主張することができなくなったのです。追加的な主張をすることが許されなくなったということは、新しい証拠も出せないのです。だから無効審判を提起するときに使いたい証拠、あるいは主張を一度に出しておくようにということです。これは無効審判を短くするための要請です。今まで延々とやってきました。どうも審判官の心証で無効になりそうになかったら、また新しい証拠を後出しで出してきて、延々とやってきました。それではやっていられないということで、「無効審判を申し立てる時に、すべてを整えて無効審判を提起せよ」というのが、131条2項です。そうは書いていないですけども、解釈すればそうなります。そうなった以上、無効審判でも追加提出ができないのに、審決取消訴訟で証拠を提出できるわけがないです。だから、審決取消訴訟では新しい証拠を提出することが難しくなってきます。ただ、[食品包装容器]事件の判示はまだ生きていと言われている、補強的証拠ならいいのではないかとされています。

無効審判手続き内で新しい証拠が見つかった場合はどうするのかという、別途無効審判をもう1回やれという話だったのです。1998年改正の意図は。「お金が掛かるでしょう。だからなるべく揃えておけ」。あとから見つかったいい証拠は、それだけの価値があるのだったら、改めてそちらの証拠で無効審判をやりなさいというのが1998年改正の意図でした。ただし、ちょっとガチガチに変えすぎてしまったという反省があって、何と2003年の改正で、追加主張が駄目であるという条文が少し緩和されました。相手側がOKすれば出せるというような、出せる方向へ緩和されました。どうして緩和されたかという、無効審判は職権探知主義が働いているのです。当事者から出てくる証拠のほかに、審判官が独自に調査して、証拠を持ってきてもいいのです。今も、もちろんいいです。だとすると、新たな証拠を出せないと131条2項で言ったとしても、当事者が審判官に上書みたいなものを出すことができるのです。「手続きの外ですけども、意見を言わせてください。こういう証拠があるけれども、職権で取り上げてくれないか」という申し立てをすることがあります。審判官は新規性がないと思われるような証拠が出てきた以上、無効審判に取り上げないわけにはいかないです。131条2項でガチガチに縛ったようでも、別のルートで提出することができなかったわけではないので、あまり守っていても仕方がないということで、131条2を作って若干改正をしました。この辺は実務的には大変重要なところです。以上が無効審判制度の説明になります。争いがあるのは法律的に議論ができるのは、請求人適格なところでしょう。ディフェンス側の主張はこれで終わりにします。

特許権侵害の効果を説明していきます。特許権侵害をされたら、どういう救済が受けられるのか。メインは損害賠償と差し止めです。過去の侵害行為による被害の回復。過去の生産については損害買取請求、これは原則民法に戻って、709条です。民法の損害賠償の要件として、相手方の故意・過失が必要です。特許は督促があって、過失が推定されます。

侵害者側に過失がなかったことを証明しなくてはならないのです。これは結構大変です。特許の事件では、過失の推定が覆ったことがないと言われていています。実際無いようです。ほとんど無過失責任です。特許権侵害は無過失責任に近い。

不当利得です。不当利得は滅多に請求されることはないですけれども、意味があるのは、損害賠償請求権が消滅時効のあとの話です。損害賠償請求権は3年の短期消滅時効にかかわるので、不当利得は10年です。時効で消えてしまったところについては、不当利得を請求する意味があります。

刑事罰は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金です。法人重課もあります。しかし特許権侵害で刑事罰に問われた人は、今まではいません。どうしても無効の問題があります。事件はいくつかあります。

現在および将来の停止・抑止については、差止請求権です。これは特許法100条1項。民法の損害賠償、不法行為では差し止めはできないので、特則で特許法が作ってあります。

差止請求権。差止請求権は、「特許侵害品を作るな、売るな、使うな」という請求になります。廃棄は、「既に作った侵害品を捨てろ」、あるいは「侵害品を製造する機械を捨てろ」という命令になります。具体的にどのように実行されるかということ、差止請求は、間接強制。先ほど言ったように、「販売するな、製造するな」という、不作為を求める主文になりますので、やるなということは、本人しかできないでしょう。「やれ」ということは、誰か代わりにやってくれる人がいますけれども、「やるな」というのは本人しかできないですね。その場合、間接強制という制度が使われます。間接強制というのは、侵害行為が継続している場合、任意でやめればいい。やめれば、差止請求権が実現したということになります。が、差止請求権を受けて確定しているのに、なおかつ頑張っている人、ばりばり作っている人については、間接強制金を決めます。侵害行為を継続している場合は、1日100万円を払わなくてはならない。要するに、ものすごく高くなります。損害賠償とは違います。差止請求を受けても頑張っただけで従わない人がやめるぐらい、高いお金を1日辺りで掛けていきます。100万円。あとは金銭執行をして、やめるのを狙います。100万円を出血しながら頑張っている人ということになりますけれども、それでたいいはいはやめていただけます。そういうかたちで差し止めを実行することになります。それが間接強制、民事執行法第172条1項に書いてあります。実務的にはこの条文では足りなくて、いろいろ民事執行法の条文を使わなくてはならないです。

差止請求権の論点は、差止請求権が認容された判決。確定したあとで、やめなければいけない人、「やめろ」と言われてやめなければいけない義務ができました。やめなければいけない人が、若干変更することで潜脱しようとする行為をどこまで押さえられるかという話です。これは執行の話になるので、裁判例がなかなかありません。特許でも想像するのが難しいので、商号に関する不競法2条1条1号の商品等表示を例にだしておきます。札幌の事件を例に使っています。「東寿し」という名前を使用するな」という主文が、2条1項1号で出ています。この場合に、受けた「東寿し」さんは「美園東寿し」という名前を変

えたのです。たぶん「美園」と小さく書いて、あとは「東寿し」と書いてある。それを「東寿しの名前を使用するな」という差し止め主文で、「美園東寿し」の使用の差し止めができるかどうかという論点があります。これは均等論のところにも若干入れましたけれども、これもやはりジャンケンの後出し問題があります。差し止め主文を受けた被告は、それを見て回避対応を決めることができます。「東寿しの名前を使用するな」というのは差し止め主文としては狭いです。

審議の対象の特定としてはいいのかもしれませんが、かなり狭いですね。「美園東寿し」で抜けられてしまうかもしれない。ただし、第2条1項1号は、類似の範囲を使ってはいけないと書いてある条文です。「東寿し」、プラス、「美園東寿し」を止められなかったら、差し止めの意味がないでしょう。ある程度、抽象的な差し止め判決を認める必要があると言われていました。これは特許でも同じですね。イ号製品を製造するなという主文を受けて、イ号製品にちょっと羽をはやしたような物を作られたら、主文を潜脱されたらたまらないでしょう。また新しく裁判を受けて、また止めなくてはならない。それで差し止め処分が出たら、また変えられて止めなくてはならない。いたちごっこになってしまいます。

何のために差し止めに認めたのか分からなくなる。ということで、ある程度抽象的な差し止め主文を認めるべきだという議論があります。「東寿し」の名前だとすれば、「東寿し」の名前を使うな。プラス、屋号の中に「東寿し」を含む表示を使うな」という、差し止め主文を認めるべきだという議論がされています。議論はされているということは、反対の人もいます。

1つだけコメントしておく、間接強制というのは執行官で行われる処分ではないです。執行官が強制品を決めるわけではないのです。普通、物の差し押さえや引き渡しは、執行官が出かけて行って、原告に引き渡してくれます。裁判官が関与してくれます。間接強制金を決めるとき、あるいは間接強制の手続きで。法律の専門家で裁判官が関与してくれる。ある程度の幅を持たせた判断を認めてもいいのではないかという議論がされています。これが差し止めの問題です。こういう問題があるということだけを認識していただければ結構です。



<特許法(15)>

特許権侵害の効果の損害賠償に入っていきます。常に論点が巻き起こるところです。田村先生の助手論文は、知的財産権に関する損害賠償の助手論文ですね。かなり厚いところですよ。一般的な話をしていきます。「所有権と異なる知識財産権の特性」と書いてあります。これは侵害対象が有体物か無体物かということです。有体物と無体物ではこういうところが違う、無体物の特殊性は、一重に至るところで侵害される。日本中、あるいは世界中の至るところで同時発生的に侵害され得る。それが無体財産権です。所有権は一物1件なので、例えば私の時計が誰かさんに持って行かれてしまった場合は、時計が持っていかれたという侵害行為は1つしか起こりようがないですね。同時に2人の人が真ん中で割って持っていくということができない。それが有体物と無体物の侵害が異なるところです。ですから、無体物は侵害されやすいと言われます。物理的な防御方法が難しく、至るところで同時発生的に行われ得るというのが、無体財産の侵害の特徴です。非常に保護が難しいので、特別な規定を設ける必要があるというふうに、皆さんは議論をつなげていきます。例えば、三倍賠償はアメリカの制度です。要するに侵害の補足が難しいから、侵害によって生じた損害の取りはぐれが起こりやすいのです。それをカバーするのが三倍賠償の理論の基だと思います。

損害の可視的な把握が困難であると書いてありますけれども、無体物なので当然目に見えないから、損害を把握することがなかなか難しい。損害額の算定に関する特則を作ることになります。反面、知識財産権の保護の範囲は不明確と書いてあります。有体物であれば物理的に見えますから、それを侵してはいけないことは分かります。特許が一番象徴的ですね。ジンギスカンの鍋を守るといいながら、実際に範囲を考えていくのは、クレイムに書かれた文言を解釈していくしかない。図面に書いてあるものと違うものを作ったとしても、文言上クレイムに当たれば、それは侵害と言われてしまう。保護の範囲が不明確といえると思います。

損害賠償の特則を作るといっても、あまり大きさに作ると、第三者がビビってしまいます。どうしてもグレーゾーンが権利範囲の中にありますね。第三者がグレーゾーンのところにも踏み込んでいけなくなってしまうのです。グレーゾーンとは言いながら、実はちゃんと境界があります。この辺がグレーかもしれない。あまりサンクションが強いと、グレーのところにも第三者が入って来られなくなってしまう。事実上保護の範囲が広がってしまいますので、あまりよくない。要するに、適正な特則を作れということになります。作った特則が特許法第102条各項です。「損害の額の推定等」。今は1項から4項まであります。昔は今の1項がなく、今の2項が1項で、今の3項が2項でした。新しく1項を作って、ほかの項を後ろにずらしました。1項はとても長い条文です。説例を1と2を作りながら説明をします。説例2が間違っています。説例2の右側の箱、特許権者の要素です。特許製品の単価。2つ目、侵害期間中の売れ個数が「5,000円」となっていますが、「5,000

個」です。これを直しておいてください。

この説例集 2 をどういうふうに見るかということ、1 は特許権者が実施していない場合です。侵害者だけが実施している場合。特許権は排他権ですから、特許権者が実施していなくても、権利侵害は生じます。自ら実施をする権利はないのです。他人の実施を排除する権利ですから、説例 1 の場合は当然特許権が機能します。もちろん説例 2 もそうです。自分が実施していても構わないです。当然、損害が出てきます。

具体的にいえば、説例 2 は、特許権者は 12,000 円で売って、5,000 個を売る。利益率は 25% だから、1 個当たりの利益は 3,000 円です。侵害者側は相当する製品を 10,000 円で 3,000 個売った。1 個当たりの利益は 20% ですから、2,000 円になります。特許権者はこの状況で 5,000 個売ったけれども、侵害者が 3,000 個売らなかつたら、特許権者はいくら利益を上げたかというのが、ここで考えなくてはいけないことです。損害論なので、民法第 709 条に依拠します。民法第 709 条は、「消極的損害」と言われます。賠償の対象は遺失利益です。得べかりし利益。第 709 条によると、特許権者が特許権を侵害されなかつたら得られたであろうはずの利益が、賠償の対象になります。特許権侵害がなかつたら、特許権者が得られたはずの利益を賠償して、侵害がなかつた経済状態に戻してあげるのが、不法行為の損害賠償の機能です。

説例 2 は、特許権者が 5,000 個売って、侵害者は 3,000 個売りました。だからといって、侵害がなかつたら特許権者は 5,000 個プラス 3,000 個で 8,000 個売れたとは限らないです。ここが難しいところです。この説例でいえば、特許権者は 12,000 円、侵害者は 10,000 円で、侵害者のほうが安い。特許権者のほうを買わなくてはいけない状況になったときに、12,000 円を出して同じものを買う人が 3,000 人いるかどうか。恐らく、若干目減りするのではないのでしょうか。そのようなことを考慮していかなくてははいけません。民法第 709 条でいけば、損害の額まで立証しなくてははいけない。私はそうではないと思っています。損害額を算定するのは難しいので、できたのが第 102 条のうちのまず 1 項で、1998 年改正で新しく作られた条文です。これは遺失利益の推定です。第 709 条で、損害賠償を求める際に、損害の額をお助けしてくれる規定です。

どういうふうにお助けをしてくれるかといいますと、こちらは侵害者側です。特許権者は 12,000 円で 5,000 個。1 個当たりの利益は 25% で、3,000 円。侵害者は 1 個当たり 2,000 円です。第 102 条 1 項は、侵害者の個数と特許権者の 1 個当たりの利益の掛け算です。これだと 900 万円になります。これを損害の額を推定する。本当だったら遺失利益なので、特許権者がいくら失ったかを算定しなくてははいけないはずですが、先ほど言ったように、侵害がなかつたら 3,000 個が売れるかどうか分からないですね。私は、こちらのほうが安いですから、侵害がなかつたとしても 3,000 個までは売れないと思います。ただし、第 102 条 1 項で推定をしてあげます。推定なので、侵害者側がこれを覆すことができます。いったん 3,000 個売れることにして、売れなかつた事情を侵害者側に立証させる。それを狙っているのが、第 102 条 1 項です。本当は遺失利益の建前からいうと、特許権者がいくら失

ったか。要するに 5,000 個ではなくて、侵害者がいなかったら何個売っていたか。それと、1 個当たりの利益を掛けて出さなければいけない。それは、なかなか立証が難しい。もちろん、立証に成功すれば、それが損害の額になります。それを立証してはいけないというわけではないです。ただ、いくら売れたか分からないので、なかなか難しいです。でも、侵害者が何個売れたかは、現実に見えているので把握ができます。しかもライバルなので、市場に出るはず。チェックもできます。ここここを掛けて、侵害者がいなかったら、この 3,000 個が全部こちらに来たと考える。考えたうえで、「3,000 個も行くはずがないではないか」を、侵害者に立証させるのです。これが第 102 条 1 項の機能です。

これがあると、お互いに主張立証の目標がはっきりします。特許権者は侵害者側の個数を狙ってほしい。侵害者側の値段は分かるけれども、利益率はなかなか分かりません。個数なら何とか把握ができる。それを把握してほしい。いったん掛け算をして、自分の中でタスキ掛けと呼んでいますけれども、タスキ掛けをして、減らすほうを侵害者に任せる。自分が払うお金が減っていくわけだから、侵害者のほうが頑張って減らします。それを狙っています。

これを理解したうえで、第 102 条 1 項の条文を読みましょう。「特許権者が侵害した者に対して損害賠償を請求する場合において、侵害者が侵害の行為を組成した物を譲渡したときは、その物の数量に、特許権者がその侵害行為がなかったら販売することができたものの、単位数当たりの利益を乗じて得た額を、受けた損害の額とすることができる。」ただし書きの前の、「限度において」というところで、侵害者側の事情を立証していくことになります。「侵害の行為がなければ、販売することができたもの」と書いてあります。これは特許権者側の製品の話をしています。レジュメに、「少しでも代替の可能性があれば、これに該当すると介すべき」と書いてあります。この意味は、特許権者は代替品を実施してはいけません。説例 1 の場合は、第 102 条 1 項の推定の適応を受けることができないのです。実施していない場合は推定を受けられません。これは 2 項も同じです。2 項については、ちょっと争いがありますが、裁判例では 2 項もそうになっています。

特許権者が実施している場合、「特許発明を実施していた場合」とは書いていないのです。特許権侵害なので、侵害者側が特許発明を実施している必要はあります。そうでなければ、侵害になりません。特許権者が自分の特許発明を実施していなくても、推定を受けられる余地はあります。侵害者側が特許発明を実施していて、特許権者が特許発明ではないけれども、これと競合する製品を販売していた場合も適応があります。特許権は排他権なので、自ら実施することを要求していません。他人が立ち入ってくることを禁止しただけです。その特許権を侵害されて、自分の製品が売れなかった。排他権だから、それでも救済を受けるのに充分です。実施はしていないといけないのです。侵害者と競合する製品の実施はしていなければいけないのです。競合する製品の実施を実施していなければ、売り上げが減ったということはないわけです。実施していなければいけないけれども、特許発明である必要はないのです。それが、「非特許製品」と書いてある理由です。量は問題にはなら

ないです。量は、侵害の額でカウントしていけばいいだけの話です。これが、「侵害の行為がなければ販売することができた物」ということです。侵害者側の製品と競合していれば、じゅうぶんです。それだけで、この要件を満たしたことになります。

利益の額を説明する前に、「ただし、特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度」と書いてあります。これは第 102 条 1 項の 1 文目の後ろのほうに書いてある留保です。ただし書きの前に書いてあります。「特許権者の実施の能力に応じた額を超えない限度において」。これは特許権者側の事情のことを言っています。生産能力が販売能力です。特許権者は特許を持っているけれども、生産能力や販売能力が侵害者より著しく劣っているような場合は、もし侵害者がいなくても、侵害者が販売した分、実施能力の限界があるから売るとは限らないでしょう。その場合、特許権者の実施の能力の限度でしか賠償を受けることができません。これは特許権者側の事情です。単位数量当たりの利益の額は、ここでは利益率 25% で 3,000 円と言っていますけれども、この利益はどのような利益か。簡単にいうと、純利益説と粗利益説の対立があったと言われています。

正確にいうと、この対立は旧 1 項であった対立です。それが新しい 1 項に持ち込まれているといってもいいです。ここで言っている粗利益は、原材料費を除いた額です。12,000 円の製品を作るために、原材料費をいくら要するか。原材料費だけを除いた額を粗利益と呼んでいます。純利益は、もちろん原材料費に加えて、人件費や宣伝広告費、あるいは設備投資を行った額まで、一切合切引く。純利益も幅がありますからどこまで引くのかという議論があります。それが純利益説です。だから、純利益説を取ったほうが、賠償の額が小さくなります。賠償額を大きくしたい場合は、粗利益です。

そのうえで、限界利益説があります。基本的には、粗利益に近いです。これは田村先生が言い出した説です。算数が苦手なので 3 年ぐらい掛かりました。田村先生は必ずたこ焼きで説明をしますが、別にたこ焼きである必要はないので、私はたこ焼きだとは言いません。特許権者が何か新しい製品を作る作戦を立てます。特許権者は鯛焼きを売る計画を立てました。もちろん、鯛焼きにも特許権があります。材料のあんこと小麦粉を 10 万円で買います。鯛焼きを焼く機械を 10 万円で買います。20 万円でお店を借りました。ここまで 40 万円掛かっています。鯛焼き 1 個を 200 円で売ることにしました。3,000 個売ると 60 万円になり、20 万円の利益が出ます。これが特許権者の作戦です。この作戦で、特許権者は 20 万円儲けます。「さあ、明日からお店を出すぞ」といって、ここまでお金を掛けたことにします。ところが侵害者も着々と計画を立てていて、材料費 10 万円、機械 10 万円、お店 20 万円、1 個 200 円で 3,000 個。実際に販売して、もう 60 万円を儲けてしまったとします。侵害者はもう売ってしまいました。特許権者がここまで掛けて、「さあ、売ろう」と思ったら、先を越されてしまったと考えてください。それで 60 万円を売ります。「いくら賠償したらいいか」というのが、問題です。

鯛焼きの単価は 200 円で、利益が 100 円です。こちらも同じです。1 個当たりの原価は 100 円になります。60 万円で 30 万円です。200 円で売って、60 万円稼ぐ。最初にした投

資の30万円を回収して、30万円の利益を得ようというのが、特許権者の作戦でしたが、それを侵害者にやられてしまったとします。侵害者はいくら払えばいいか。侵害者も60万円売り上げています。侵害者は、「10万円と20万円の投資をした。おれは30万円しか儲けていない。これを支払えばいいのではないか」という場合があります。この場合、「損害は30万円です」ということです。これはおかしいのです。特許権者は既に30万円を掛けています。30万円を掛けて60万円を売り上げて、30万円の利益があった状態にする。これが、損害がなかった状態に戻してあげる損害賠償になります。しかし、この損害賠償金から侵害者側が投入した30万円を引いてしまうと、30万円しか行かないです。

今、特許権者はどういう状態になっているかということ、30万円を掛けた状態になっています。これから60万円を売り上げて30万円を儲けようという話をしていたというときに、30万円を掛けた状態で侵害をされて、損害賠償のお金が30万円だと、プラスマイナスがゼロでしょう。そうすると、侵害がなかった状態に戻っていません。どうすればいいかは、明々白々です。この控除を認めないで、ここを60万円にすればいいのです。そうするとこれがなくなって、30万円を掛けて30万円の利益を得ようとしていた作戦が、侵害がなかった状態に戻ります。損害の額は侵害がなかった額に戻してあげなければいけないから、この額にしないといけないのです。どうしてこういうことになったかということ、侵害者側が掛けたお金を引いてしまいましたが、これは引けないということになります。どういうときでも引けないかということ、そういうことではない。どうしてこれを引いてはいけないかということ、特許権者が既に掛けているお金だから引かなくてはいけないのです。

例えば、鯛焼きを焼く器具は買ったけれども、たこ焼き屋のお店を畳んで鯛焼き屋をやるとすると、お店は借りなくてもよくなります。この20万円は掛けないことになる。そうすると、10万円掛けて60万円売って、50万円儲ける状態です。今、10万円を掛けている。その場合は、侵害者側の60万円から引くべきなのは、特許権者が掛けなかった費目が控除できます。両方の費目の関係が同じだったら、普通は粗利益になります。これが純利益説と粗利益説に対する答えで、これは限界利益説と呼んでいます。普通は、粗利益に一致します。侵害者側の費目のうち、特許権者側が投入済みの費目は控除されません。ただし書きは、「譲渡数量に全部または一部に相当する数量を、特許権者が販売することができないとする事情があるときは、控除する」と書いてあります。例えば、侵害製品における特許の起用度、他社の競合製品の存在などなど」と言っていますけれども、この例は2人しかいないから、この地区では侵害者から鯛焼きを買わないと、特許権者から鯛焼きを買わないといけなくなる。

侵害者がいなかった場合に、必ず特許権者から買うわけではないですね。ここにもう1人ライバルがいたら、この人の製品を買うかもしれない。3,000個が全部特許権者に行くわけではなくて、1,000個、2,000個になるかもしれない。2,000個、1,000個かもしれない。あるいは特許部分の起用度、侵害者から3,000個を買っていますけれども、どうして3,000個買ったのか。特許権があったから、いい製品だから買ったという場合もあるかもしれな

いけれども、特許権の対象になっていない部分に注目して、侵害者の製品を選んだという人もいるはずで、そのような事情を考慮しなくてはならない。特に、起用度よりは他者の競合製品の存在というほうが大きいと思います。ライバルがたくさんいれば、特許権者に流れ込むお金はどんどん少なくなります。侵害者がなかったからといって、必ず特許権者から買っていたわけではないです。ライバルの製品を買ったかもしれない。その辺の事情は考慮されて、控除されます。されますが、それは侵害者が立証をしなくてはならない。タスキ掛けをしたあとの引くような事情は、侵害者が立証しなくてはならない。それが第102条1項の構造になります。最初に900万円といって900万円のうち、流れ込まなかった量を侵害者が考えることになります。

次は2項です。昔は1項でした。侵害者の利益の額を、損害の額と推定する規定です。今度は侵害者側の自由だけを見るのです。推定の規定は同じです。これが1項です。2項は、こことここです。これが2項です。侵害者の利益の利益率を見積もるのは難しいです。昔の田村先生の論文は、今の1項がなかった時代ですので、これを見積もる時に、特許権者側の利益を参考にしようというのが、論文の骨子の1つでした。その論文で言っていたことが認められて1項ができました。現在では、侵害者側の利益率を掛けることで構いません。ここでも同じです。侵害者側の利益率をいくらと見積もるかについては、純利益説と粗利益説が対立していて、これも限界利益で取るべきであるというのがありますが、1項ができたおかげで、2項は必ずしも限界利益でなくてもいいのではないかと、おっしゃる人もいます。

現在では、普通は1項のほうが使われます。1項のほうがだんぜん簡単なので、どちらの利益の額を見積もるかと考えたときに、自分の利益を出せばすむ話でしょう。どうしてもばれるのが嫌だという事情があれば、2項の意味があるのかもしれないです。普通は1項のほうが使われ、最近では1項ばかりです。改正法は狙いが当たったということになります。ただ、1項のところでも言いましたが、2項でも特許権者が実証していないと、この推定の規定が使えないと言われていています。裁判例でもそうなっています。昔は、今の2項と3項しかなかったので、みんな2項で頑張りますが、「実施していないから駄目。3項でやりなさい」と言われた裁判例ばかりです。今では、若干実施をしていないと推定されないという法理が少し揺れていると言われていています。「キャンディ・キャンディ」を挙げていました。これだけではないです。損害の額については、裁判例で、はやりすたりがあるような気がします。これが2項です。かなりの程度、1項に役割を任せている感じになります。

現在の3項は、相当な対価額の賠償規定です。これは、昔から「ライセンス料相当額」と言われています。相当な対価の額。説例2では、3%を5%という事例が挙がっています。侵害者の売上額は、3,000万円です。3,000万円に3%を掛けた90万円、5%だと150万円の賠償額になります。これは900万円ですから、額が全然小さくなってしまいます。ただし、3項については特許権者が実施していなくても、認容されます。ですから、説例1

の場合でも認容されます。この場合の賠償額は、5%だと150万円、3%だと90万円になります。これは不実施の場合に認容されるので、規範的な損害であると言われていました。特許権を作った以上、それを守らなくてはならない。実際、特許権者がいくら損害を被ったかは、いわば無関係に市場を勝手に使われたことを損害と捕らえて、お金をはじき出すのが3項であると言われていました。損害はいくらというのではなくて、市場を排他的に利用する機会を奪われたということを損害と観念して、それをお金に弾き直すということが、規範的な損害という考えです。

ただし、従前の裁判例では、ライセンス料相当額は普通のライセンス契約、実施契約で行われるライセンス額と、ほぼ同様であると言われていました。これは3%から5%だというのが多いのです。これだと困ったことになります。適法に許諾を受けた場合と変わらないです。侵害し得という問題があります。要するに、「特許発明を実施したい」ということで、特許権者の元にライセンス契約を求めに行きます。でも、必ずやらせてくれるとは限らないです。断られてしまう可能性もあります。侵害しても売り上げベース、3%とか5%という普通のライセンス料を掛けた額しかもらえないとすると、最初から実施許諾を求めに行きません。やってしまえばいい。バレたら、あとから実施料相当額を取られるだけです。バレない可能性もあります。ばれる可能性、バレない可能性。50%を考えれば、期待値の問題になって、誰もライセンス契約を求めに行きません。これを侵害し得とか、やり得と言います。そういう問題があります。

どうしてそういうことになるかというと、ライセンス契約におけるライセンス料率、3%や5%を考えもなしに掛けているからです。「受けるべき金銭の額」としか書いていませんので、必ずしもライセンス契約を締結したときのライセンス料額のライセンス料率に依拠しなくてもいい。むしろ依拠すると、侵害取得の問題が出てしまいます。ライセンス契約は、まだ実施していない状態で結ばなくてはなりません。まだ未確定な要素が多い状態で結ばざるを得ないので。今、考えているのは、損害の額をいくらに算定するべきかという話です。侵害者はもう売って利益を得ています。そうすると、ある程度利益率が分かれます。それを相当な対価の額に盛り込んでいこうというのが、侵害し得の防止になります。ここでいうと、20%利益率が上がっています。そうすると、説例1の場合、侵害者は600万円の利益を受けています。600万円の利益を受けた状態で、特許権者にいくら払わなければいけないのかという観点から、考えていく必要があります。

具体的に言えば、実施率として今まで掛けていた3%、あるいは5%の額を、もうちょっと高めに設定するということになります。問題は、侵害者がいくらライセンス料額を払わなくてはならないのかということではなくて、特許権者がいくら失ったかを考えなくてはなりません。これを第2項と第3項を絡めて説明する仕方があるのですけれども、これは難しいので、私も相当準備をしなければ説明ができません。ここまでは立ち入りません。知的財産法の教科書でも、極めて簡便にしか書かれていないので、興味がある人は田村先生の助手論文を読むのがいいと思います。3段階あります、1項、2項、3項。つまり、実

施されていない場合は、どうしても3項に行きやすくなってしまおうのが、現在の問題点です。

ただし、実施さえしていれば、今は1項が使えるようになっています。1項を勉強しておくのと、かなり役に立つと思います。1項は、タスキ掛けです。自分の利益と相手の個数を掛けます。2項は、侵害者側の利益と個数を掛けます。これが1項と2項の違いです。

「相当な賠償額の算定」で、第105条3の条文があります。これは民事訴訟法第248条と、とてもよく似ています。違うところもありますので、探してください。「他の規定の意義を失わせないためには、ほかが使える場合は、それで行くべき」と書いてあります。1項と2項が使えるれば、できれば裁判所はそれで算定すべきである。どうしても分からない場合、「侵害数量が分からない場合」と書いてありますけれども、そもそも文書提出命令を出しても出てこない時の話です。つまり、侵害者が記録を残していない場合です。売り逃げのような感じで、侵害数量が分からない場合に使われたりします。あるいは、「特許権者の自己の製品の値下げを余儀なくされた場合」と言っていますけれども、侵害製品が出てきたおかげで、粗利益率25%が維持できなくなってしまったのです。侵害者がいるので、利益を少し削ってでも売らなければいけないという状況に追い込まれた場合に、タスキ掛けをしても取りはぐれが起こります。その場合に、第105条3項を利用することができます。これが損害賠償の算定の仕方です。基本的には粗利益になります。侵害者が投入している費用はそれだけでは控除されなくて、特許権者が突っ込んでいたら、侵害者側の費目は引いてはいけません。



<特許法(16)>

「特許権の経済的利用」を説明します。特許権は経済的に利用することができます。お金を儲けて、発明のために掛けた初期投資を回収します。大体、3つの手段が考えられます。1つ目は、自己実施。性能のいい特許製品を排他的に実施して儲けるパターンです。特許発明の性能がいいものであれば、それをめがけて皆さんが買いに来てくれます。それで儲けるのが1つ目の作戦です。2つ目は、ライセンスです。第三者から対価をもらう代わりに、特許発明の実施をさせる。他人から見れば、実施をする代わりにお金を払う。売り上げの3%、5%ぐらいの額だと言われています。例えば大学などはそうです。自分で工場を建てて、特許製品を作ることができない。あるいは効率的ではありません。もともと製造ラインを持っている所に、頼んだほうが効率的です。その場合は、他人に「特許権を使っていい。その代わりに対価をいただく」。これが一番おいしいです。がばっと儲けるわけではないですけども、自分で工場を動かして、営業さんを使って売りに行かなくてもお金が入ってきます。

3つめは、特許権そのものを売ってしまいます。その場限りのお金です。譲渡も珍しいことではないです。年金がかかりますから、使っていない特許権を持っていても仕方がないです。欲しいという人に売ることもあります。特許権の売買については、登録制度があります。土地の登記簿みたいなものです。特許権の売買、譲渡は登録が効力の発生要件です。特許原簿に記録をしないと、効果が発生しません。これが特許権の利用の仕方です。3つあります。

特許を受ける権利を説明します。先ほど、冒認ということの説明しました。冒認というのは、特許を受ける権利を持っていない人が出願することです。特許を受ける権利はどういうふうに発生するかというと、発明が完成すると原始的に発生する権利です。特許を受ける権利を原始的に持つ人は、自然人だけということになります。日本では、法人発明を観念していません。これを発明者主義と呼ぶ人もいます。正確にいうと、発明者主義というのは29条1項の柱書きになるのでしょうか。「発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる」という条文になっています。一応、根拠は29条1項の柱書きになるのでしょうか。

特許を受ける権利は、33条と34条に書いてありますが、特許を受ける権利の移転や譲渡、対抗要件のことを書いてあるので、これでしょう。発明者主義、発明者に原始的に「特許を受ける」という権利が発生します。ただし、出願人が発明者、自然人である必要はないのです。特許を受ける権利は、移転ができます。ちゃんと移転されれば、承継人も出願人になることができます。瑕疵があった場合は、後発的に冒認になるかどうかという論点があります。承継人も出願人になることができます。だから財産権的な性格があります。というよりも、財産権的な価値を高めるために、特許を受ける権利を作ったのです。いったん出願になってしまうと、出願人の地位を移転することも考えられないことではないです

けれども、出願をする前に譲渡の対象とするために、特許を受ける権利を観念したのです。出願をしてしまえば、出願人の地位だけを売買の対象とするという法制も考えられないわけではないですけれども、そうすると、自然人がいったんは出願をしなくてはなりません。でもお金がない場合がある。出願する前でも、特許を受ける権利を譲渡、売買を可能としたのが、特許を受ける権利を観念する意味です。発明者でない人が特許を受ける権利の移転を受けることなく、無断で出願した場合は、冒認出願になります。

私は、冒認出願というのは、特許を受ける権利を持っていない人が出願することを、すべて冒認と呼んでいますので、私の説だと、発明者でも冒認になることがあるのです。特許を受ける権利を誰かさんに移転したあとに、発明者が出願するのは冒認に当たっていると思います。発明者にはどんな権利があるのか。原始的に特許を受ける権利を取得することができる。それ以外は、あまりありません。発明者の権利は、それぐらいです。ここに、「発明者名は、特許証に氏名を掲載される」と書いてあります。一応特許をいただくと、特許証がもらえます。

特許法は出願人を保護する法律で、別に発明者を保護する法ではないです。発明されただけでは、発明者が自己満足するだけです。発明者を守る制度ではありません。出願人を保護することで、発明者を間接的に保護することになります。発明者に対する保護は、その限度です。発明者ではない人が出願するためには、発明者から譲渡を受けなければいけないので、そのときに発明者はお金が入るので、その限度で保護されているに過ぎません。もちろん、発明者がそのまま出願すれば、特許権を得ることができます。それは、別に発明者を守っているわけではなくて、出願人を守っているだけの話です。他人に発明を公開する意志を表示した人を守るのが特許法です。発明者はこんなものです。

発明者が期待しているのは、従業者発明のところですか。現代の発明は、組織力です。会社の中で行われる発明が、ほとんどです。個人発明は1割もないと言われています。ほとんどが会社からの発明です。それはそうです。発明をするには相当の投資が必要です。アイデア勝負といっても、思い付いただけでは無理です。ちゃんと実現ができるかどうか、試験をしなくてはなりません。それが個人では、なかなか難しいです。現代では発明をたくさんしていただくという場合には、発明者を応援するだけでは無理です。会社のほうも応援してあげないと駄目です。というより、むしろ会社のほうを積極的に応援してあげないと、発明に対する投資が滞ります。ハードウェアだけではないですね。優秀な発明者をたくさん雇用するというインセンティブの会社のほうに預けなくてはならない。

でも、最終的に発明するのは研究者です。研究者も保護しなくてはならない。要するに、バランスを考えなくてはならないです。両方とも、インセンティブが必要です。日本の職務発明制度は、35条に決まりがあります。法廷の通常実施権と勤務規則による事前承継が書いてありますけれども、法廷の通常実施権が会社のほうです。35条1項と2項が、使用者等のインセンティブを高めるための規定です。1項は、「使用者等がその性質上、」、その性質上というのは発明の性質です。「業務範囲に属し、かつ、その発明をするに至った行為

が、従業者等の職務に属する発明」、会社の中でなされた発明は、すべて職務発明と考えていただいて結構です。「職務発明について特許を受けたとき、あるいはその職務発明について権利を承継した者が特許を受けたときは、その特許権について通常実施権を有する」と書いてあります。

職務発明であっても、特許を受ける権利は原始的に、発明者に属します。その原則は変わっていません。職務発明であっても、特許を受ける権利は、原始的には発明者に帰属します。会社ではありません。その状態で、発明者が特許を取った場合は、会社は無償全範囲で実施ができます。従業者が取った特許権には、拘束されません。好き勝手に実施ができ、対価も要りません。これが、職務発明についての通常実施権と言われます。実際の抗弁として、機能するのでしょうか。実際は発明者側から特許権侵害だと会社が訴えられて、それに対する抗弁として使用されることになると思います。

それが通常実施権です。でも、通常実施権ですから、実施ができるだけです。通常実施権だけでは、ライバル企業が実施していても、止めることはできません。これだけでは足りません。メインが2項です。勤務規則による事前承継です。2項は、「従業者等がした発明については、その発明が職務発明である場合を除き、あらかじめ特許権を承継させる規定を置くことは無効とする」と、書いてあります。これは、反対解釈をするのが普通です。「職務発明の場合、あらかじめ承継するという、契約、勤務規則、その他の条項を有効とする」と、読みます。「有効」です。

職務発明については、事前承継を職務規定、就業規則、労働契約、その他の定めを置くことで、会社側に特許権を承継させることができるというのが、2項です。「勤務規則」は、労働法にはない言葉で、特許法固有の言葉です。これは、「発明者側の個別の同意は要らない。発明がなされる前に、包括的に定めを置くことができる」と言われています。従業者から、一方的に取り上げることができます。それが[ピックアップ装置2審]事件です。オリンピック事件とも言われています。使用者等が職務発明に掛かる特許権の承継に関しては、同項の勤務規則、その他の定めにより、一方的に定めることができる。一方的です。契約ではないのです。もちろん、相手側の同意を求めて成立する契約でもいいですけども、これは契約ではありません。一方的意思表示で、取り上げを認めています。もちろん、発明がなされるまでいいのです。だから、私は「事前承継」と呼んでいます。「予約承継」と呼んでいます。私は「事前承継」のほうが正しいと思っているので、使っています。

普通知らないもので、かわいそうなことに取り上げられてしまうのです。一方的に取り上げられると、さすがに発明者のインセンティブがなくなってしまいます。だから、発明者や従業員については、お金で補償することになります。それが、相当の対価の支払いです。

改正法の条文を取り出してください。1枚目の左上に新しい第35条4項と5項が書いてあります。現在の4項をなくして、新しい4項と5項に置き換えたことになります。今の4項を改正して、新しい4項を入れたのです。これが青色発光ダイオード事件や味の素事件の影響で、急遽改正された法律です。あまり変わっていないというのが、私の意見

です。これは職務発明を承継した使用者が相当の対価の額を払わなくてはならないという決まりです。

それを頭に置きつつ、説明に戻ります。第 35 条 2 項は、「非職務発明については、事前承継は駄目」という規定です。事前の承継は、職務発明だけです。一方的な取り上げは、職務発明だけです。例えば化粧品メーカーの技術者が、釣りが趣味である。釣り好きが高じて、釣り竿の発明をした場合は、化粧品メーカーの職務発明の範囲には入らない、非職務発明だということになります。その場合は、事前承継は禁止です。もし勤務規則に事前承継の条項が入っていても、非職務発明についてはその範囲だけは無効になります。もちろん、事後承継は禁止されません。契約で承継されるのは、自由です。事前に、一方的に取り上げるのは、非職務発明については駄目です。

相当の対価の支払いです。3 項は昔と変わっていません。「従業者は、その特許を受ける権利を承継させたときは、相当の対価の支払いを受ける権利を有する」。会社側は、相当の対価を支払わなくてはならない義務があります。裁判例、これが[ピックアップ装置上告審]で、極めて重要な事件です。ピックアップ装置事件というのは、発明者の発明がライセンスのかたちで利用をされていました。オリンパスは、発明者に実績報償として 20 万円ぐらいを払っていました。会社も、3 項や 4 項をまったく知らないわけではないです。ライセンスで会社の売りに寄与した、あるいは自己実施で、会社の売りに寄与した場合は、表彰というかたちで、なにがしかのお金をあげている会社がほとんどです。ピックアップ装置事件の特徴は、オリンパスの中の規定に従った支払いが、いったん支払いがあったとしても、3 項に定める相当な額に当たらない場合は、不足する額を追加的に支払わなくてはなりません。100 万円もらっても、「足りない」と請求することができます。オリンパス事件では、250 万円です。昔は、びっくりでした。

211,000 円もらっていたそうですが、「足りない。250 万円をもらう権利がある」というのが、オリンパス事件です。第 35 条 2 項で、権利の承継については、使用者が一方的に定めることができます。特許権自体は、有無を言わず会社が取り上げることができます。ただし、その対価の額については、使用者が一方的に決めることができません。一方的に決めても、払った額が足りなければ追加的に払わなくてはなりません。インセンティブだけを考えるならば、使用者だって発明者にじゅうぶんな対価を払わなくては、発明者のやる気がなくなります。安くすればいいわけではないということは、会社もよく分かっています。よく分かっているけれども、不景気になってくると、将来のことを考えるとたくさん払ったほうがいいけれども、今、火の車なのに、発明者にあんまりお金をあげるわけにはいかないということで、十分な支払いをしない可能性があります。

交渉力に圧倒的な差があります。発明者 1 人、組合を作ってもいいですけども、使用者と交渉するには限界があります。どう頑張っても、使用者が有利にならざるを得ません。政策的に発明者を優遇することにしたので。それが、第 35 条 3 項と 4 項です。

日本は技術立国だから、発明者のほうが優遇されないといけないのです。発明者を優遇

するのが、政策です。発明者だけ優遇されているのです。それが、第 35 条 3 項と 4 項の立場です。

それが、職務発明の規定です。200 億円の判決が出たことは、ちょっと行き過ぎではないかということのできたのが、新しい 4 項です。これも、解釈の幅がある条文です。一応、ここでは対価の基準を定めるときに、使用者と従業者が協議をする。その協議の内容を、対価の額に反映しようということです。今までの規定だったら、従業者が 100 万円もらえるところを、50 万円がいいという意思表示に瑕疵がないかどうか。「これこれの状況」という、非常にファジーな言葉がたくさん入っていますが、どう解釈されるのかわかりません。不合理と認められなければ、当事者同士で決めた額で構わない。合理的ではない場合は、追加的に支払いを認めるという条文が体裁になっています。

どの範囲までが合理的かどうかと、判断されるのがこれからで、まだわかりません。第 35 条の場合は経過措置がありまして、この法律が施行される 4 月 1 日以前に承継があった場合は、昔の条文に従います。承継で決めます。今年度いっぱい承継された職務発明については、なお従前の規定が生かされますので、簡単に考えれば向こう 20 年間は、古い条文がまだ適応されます。

私自身は、この条文だとあまり変わっていないと思っています。私はもともとオリンパス事件でも職務発明の対価はぴったりとは決まらないではないですか、何百万何千何百円までは決まらない。いずれにしろ、評価の幅を出ないので、どちらにしろ幅がある概念だと思っています。その幅の限りで認められます。その幅に入っているのであれば、使用者側の支払いは有効で、追加請求をされないと解釈していたので、あまり変わっていないと思っています。1 円でも違ったら追加の支払いを求められる可能性があるとして解釈する最高裁の先生にとってみれば、新しく改正で出された 4 項や 5 項は、意味があることになってしょう。新しく改正された 4 項や 5 項は、明らかに対価の額には幅があることを前提にしている条文なので、最高裁でそのように解釈される先生については、改正法で状況が変わったことになります。私は、ちょっとは変わったけれども、あまり変わっていないと思っているタイプです。これが職務発明制度です。

次は、実施許諾です。実施許諾の中には、通常実施権と専用実施権があります。今まで、「ライセンス」とは、主に通常実施権を想定して言っています。通常実施権は、特許権を行使されない債権、契約と言い換えれば、特許権者側から見れば、特許権不行使契約です。特許権者側が、特許権を行使しないという義務を負っている代わりに、通常実施権者は対価を払うという義務を負っています。それが通常実施権の本質です。実施権と言うからには、特許権者が実施できるように、ライセンサーを指導しなくてはならないとおっしゃる先生が昔はいましたが、それは通常実施権の本体ではありません。

専用実施権は、他人の実施を差し止めることができます。差止請求権が付いています。特許法第 100 条辺りから、特許権の行使に関する条文は、必ず「特許権者、または専用実施権者」と書いてあるはずで、専用実施権者は、ほとんど特許権者と同じです。通常実

施権については登録制度で、対抗要件になります。自身売買のときの対抗要件です。

専用実施権は登録制度があって、効力発生要件です。「専用実施権者の範囲、誰それ」と、原簿に書かれます。専用実施権は、設定された範囲では特許権者も実施ができません。専用実施権は範囲を決めて設定することができる。北海道だけの専用実施権はできますけれども、その範囲では特許権者も実施ができません。第 68 条の但し書きは、ただし、専用実施権を設定されるのは周りです。国の機関や大学が特許権者だと、専用実施権が設定されることがまれにあります。普通はどうしているかというと、独占的通常実施権が観念されています。これは通常実施権の一種で、特許権者がほかの人に通常実施権を設定しないという特約付きです。「通常実施権は、あなたにしか設定しません」という約束付きの通常実施権です。これは独占的通常実施権と言われていて、ほとんど専用実施権に近いものです。専用実施権はダブったら設定できません。独占的通常実施権については、いろいろ議論があります。

< 特許法(17) >

通常実施権者はどうかという話です。普通の通常実施権者、独占的でない通常実施権者は特許権侵害者に対して、権利行使ができるか。これはできません。普通の通常実施権者は、特許権侵害者に対しては、何も権利行使をすることができません。通常実施権の内容は、特許発明を実施することができるというだけの内容の権利に過ぎない。誰かさんは、止めることはできません。だから特許権者が通常実施権をほかの人にも通常実施権を許諾した場合、当然それはライバルになってしまう。でも仕方がない。それが通常実施権です。

独占的通常実施権の場合はどうなるのか。独占的通常実施権について、次で差止め、損害賠償の話をしています。結論がいうと、差止め損害賠償もできます。ただし、法律構成が違います。差止めのほうに行きます。独占的通常実施権の内容は、特許権者に対して、独占的に特許発明を実施させるように求めることができる債権です。この債権を非保全債権をして、代位構成で侵害者を止めにいけるとというのが、ここに書いてあることです。特許権者がいて、独占的通常実施権者がいて、侵害者がいる。特許権者と独占的通常実施権者の間にあるのが独占的通常実施権です。この独占的通常実施権者は、特許権者に対して、債権を持っています。「おれだけが特許発明をできるようにしろ」。独占的と書いてありますけれども、本当は排他的です。特許権者に求めることができます。直接は行けないのです。独占的通常実施権者にそういう債権を負っていないですから、侵害者に直接行くことはできない。でも、この権利を非保全債権にして、括弧付きになるのでしょうかけれども、この債権を守るために特許権者の、特許権者は侵害者をとめる権利が当然ありますから、この債権を非保全債権にして、侵害者に代位請求をすることができます。特定債権の債権者代理権の転用事例、民法 423 条です。代位構成で差し止めをすることができます。これが差止請求権の代理請求です。独占的通常実施権が非保全債権です。特許権者は独占的通常実施権を設定しても、さらに特約がない限り実施できますけれども、特許権者は例外として独占的な状態でこの人だけが実施できるという状態を特許権者に作らせる、その状態を作らせることを特許権者が求めることができる債権を持っています。それを非保全債権して、代位行使をしています。ただし、侵害者でなくて、これは特許権者が実施権を許諾している人については、権利行使ができません。この人は、特許権者に対して権利を抗されないという債権を持っていますから、特許権者から実施権を許諾されている人への差止請求権が否定されてしまいます。どういう状態になっているかということ、特許権者が契約違反をしているのです。独占的通常実施権、この人にしか通常実施権を認めないという約束があったでしょう。でも実施権者じゃない。この実施権は独占的通常実施権者に対する契約違反です。この場合は、代理行使は否定されます。でも、独占的通常実施権者は特許権者から損害賠償が取れます。契約違反だから、契約責任を問うことができます。実施権者を設定しないと言ったのに、したのだから契約違反です。特許権者からその契約違反のお金を取ることができます。この人がいることなんて知らないこの人にとってみれば、や



めさせることはできない。逆に言えば、独占的であるという内容が、ほかの人から見たら分からないです。分からないので、この辺にいるライバルは特許権者にさえ許諾を求めれば、それを実施できるというところで、ほかの人の不測の不利益を防いでいます。独占的であるという公示はできません。独占的通常実施権は通常実施権の一種で、独占的であるというのは欄がないので特許原簿に書くことはできません。独占的であるというのは契約で守るしかない。通常実施権は登録はできますけれども、独占的であるという内容を登録することはできません。契約でやってくれという話になります。第三者にとってみれば、独占的というのは分かりません。その状態では、この人に対してまで許諾を求めるのは、さすがに第三者にとっては酷です。探知のコストも掛かる。特許権者にだけ許諾を求めれば、セーフになるというところが、代位構成のいいところです。独占的通常実施権者が止められるのはその限りでということになります。

将来的に、この地位が覆ってしまうことがあります。地震売買のときです。新しい特許権者、ここが売買。特許権が移転された場合は、ここがなくなってしまいます。登録されていれば、地震売買に対抗できますので、通常実施権は認められますけれども、独占的であるという内容はなくなってしまいます。将来、この人はかなり不安定です。独占的通常実施権は、その程度でしかありません。将来変わる可能性がある。であれば、差止請求権は現在から将来に対する侵害のあらかじめの防止なので、さすがにそこまで差止請求を認めるわけにはいきません。これは移転しないという契約があれば、損害賠償が取れるでしょうね。でも、移転するなというわけにはいかないでしょう。これが差止請求権です。まとめると、差止請求権については代位行使でできる。

次に、損害賠償請求権です。代位構成では無理です。逆に固有の賠償請求権を認めていくことになります。損害賠償は、過去の侵害行為の清算です。この人は、直接に損害賠償請求権がかかっていくわけですけど、やはり先ほどの公示の問題が残ります。公示がありますから、特許権者は分かる。でも、先ほど言った独占的であるということに公示がないではないですか。だから、この人は独占的通常実施権から損害賠償を請求されるとは、夢にも思っていない。それをどう考えるか。特許権者から許諾がない限り、やっていることは特許権侵害です。特許権侵害をしている以上は誰かさんにお金を払わなくてはならないのは間違いありません。その行き先が特許権者か独占的通常実施権者か、行き先が違うだけで、お金を払うことには変わりありません。特許権侵害してはいけない、したら損害請求をされるというのは、分かっています。誰に払うかの問題に過ぎないのです。固有の損害賠償請求権を認めても、第三者の不測の不利益、不意打ちになるということがないということになります。

独占的通常実施権者に損害賠償をしてから、もう一回特許権者に取られるダブルパンチが気になります。その場合は、民法 478 条を活用すると書いてあります。これは債権の準占有者に対する弁済です。法律構成、478 条ストレートでいくのは難しいかもしれませんが、二重払いを守ってあげなくてはならないという工夫が必要だと思えます。これが、



独占的通常実施権者の固有の損害賠償請求権です。問題になっているのは、過失の推定規定が適用になるかどうかということです。過失の推定規定 103 条です。この人は独占的通常実施権者に過ぎないので、過失の推定を受けられるかどうかという問題がないことはないです。ここまでが、実施権者のお話です。

最後です。排他権の相対化。これは特許権の相対化です。今までも特許権を相対化するということは、利益衡量の中にたくさん入れていたのですが、最後に独占禁止法の観点からまとめておきます。特許権の行使によって、かえって特許法の趣旨が害される場合は、今までいくつかありました。例えば 65 条です。貫きすぎると、結局特許権が目指しているところを没却してしまう。その限りでは、特許権を制限していました。まとめておくのが括弧に書いてある、「裁定の許諾制度」です。これは、「強制実施権」と言う人もいます。どうして強制かということ、特許権者が同意していないのに、無理やり通常実施権を設定する制度だからです。強制実施権制度です。強制実施権というのは、特許法では 3 つあります。83 条と 92 条、93 条です。83 条は、不実施の場合です。特許権者が実施しない場合。今まで、特許権は排他権だから、自分で実施する権利はないと言っていましたけれども、一応不実施の裁定制度があります。特許権者が特許発明を 3 年以上実施していない場合は、特許庁長官に裁定実施権の設定を求めることができます。もちろん、協議前置ですから、最初に特許権者と話し合わなければいけないのです。まとまらない場合は裁定を受けて、実施権を設定していただくことができます。これが不実施の裁定許諾制度です。これをもって、特許権は専用権ではないかという人もいます。真正面から返すわけではないですが、本当に専用権で使っていなかったら、特許権を取り消してしまってもいいはずですが。特許権を維持しておきながら、不実施の通常実施権を設定するというかたちで、妥協を図っていると言えます。実施料は、特許権者に入ります。有償です。

93 条の、「公共の利益のため必要である場合」、これは前にも説明しました。よく言われているのが、伝染病の特効薬などです。特許権を持っているからといって、高い値段で薬を売る。人がばたばた死んでいて、「死にたくなかったら 100 万円を出して、この薬を飲め」というのでは、あんまりです。人の命より、特許権が大事なわけがないです。この場合、ライバルの薬メーカーに強制的に実施権を与えて、薬を作らせる。これが「公共の利益のために特に必要である場合」の裁定の実施権です。

利用関係も説明すると大変だけど、利用発明のところをやったと思います。利用発明、基本発明が A、B で、A、B、C の場合です。特許は取ることができるけれども実施はできないというのが、72 条に書いてあります。利用発明、自分の特許権の実施であっても、他人の特許権の侵害になる場合は実施できないと、72 条に書いてあります。これだと、何のために特許権を取ったのか。実施の促進による産業の発達が期待できないということで、やはり協議をさせます。ライセンスをもらえばいいです。ライセンスの交渉がうまくまとまらない場合は、92 条で強制的に実施権を設定します。それが利用関係による裁定許諾制度です。利用者側からクロスライセンスもできます。これが排他権の相対化です。排他権

を貫くと、かえって特許法の趣旨を損なってしまう場合は、このような制度で調整を図っています。

独占禁止法との共存です。特許権は排他権と言われてはいますが、非常に広い、あるいは強い特許権は、市場を独占してしまう場合があります。ビジネスモデル発明は、その危険性が大きいのではないかとされています。その場合に、独占を認めない独占禁止法とどういうふうに調整を図るかが、ここに書いてあることです。従来の考え方は、独占禁止法の 21 条と書いてあります。昔は 23 条で、「23 条問題」と言われていました。今は改正で、21 条に動いています。実は独禁法第 21 条に、適用除外があります。特許権の行使に当たる場合は、独占禁止法は適用しない。独禁法 21 条、「この法律の規定は著作権法、特許法...による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない」という条文があります。従来、特許権は独占を認める権利で、独禁法とは根本的に矛盾する。だから 21 条があると、説明をされていましたが、最近では、特許権は発明の実施の独占は認めているけれども、市場の独占までは認めていないのではないかという考えが主流になっています。下に書いてあります。キャッチフレーズ的にいえば、特許法は技術の抑制は認める。市場の独占は、独禁法が許さないと言われます。特許法は独占で使ってしまうけれども、独占された技術同士で競争してほしいということになります。どう考えるかです。特許法は一定期間の排他権を与えることで、先行投資を回収させる制度です。最初にしたお金の支払いをあとで回収させるシステムです。これは投資を回収する手腕として市場を使っています。市場を通して回収をする。役所からお金をもらっているわけではないです。補助金をもらって、回収をするわけではありません。市場から回収をする。だとすると、特許権を行使することで、自由市場の機能を失くなる。つまり、これは独占禁止法が阻止しようとしている状態です。こういう状態になってはいけないという状態ですけれども、それを引き起こしてはならない。市場が円滑にぐるぐる回ることを利用して、投資を回収しようとしているのだから、特許権がそれを妨げるわけにはいきません。それを妨げるのであれば、自己否定になるのではないですか、という説明になっています。特許法は、発明の奨励と公開を促すことで、産業の発展を図る。独禁法は競争の活性化です。自由競争が価格を下げる。いい製品を作らせるという理論に基づいています。

現在では、特許法と独占禁止法は競争政策、あるいは産業政策の車の両輪であると位置付けられています。どうして別の法律にしたかということ、役所の機能が違います。独禁法には公正取引委員会があります。特許法は特許庁です。例えば、公正取引委員会がなかったとすると、特許庁ではどのようなことに配慮しなくてはいけないのか。出願された段階で、この発明は市場を独占するかを考えなくてはいけない。それができるのかという話です。将来、この発明が市場を独占するのかどうか。「将来の予測を立てろ。しかも特許権は 20 年間ある」。これは無理です。市場は刻々と変化しております。基本的に特許庁の人は、技術的なバックグラウンドを持つ人たちです。「無理やりやるとすれば、この中に競争政策に詳しい人を入れる」ということになるかもしれませんが、あらかじめやるのは無理です。特

許の実施対応はさまざまです。ですから独占、あるいは独占禁止法が阻止しようとしている状況になりそうになったら、そのときにチェックする役所が必要です。実際にそういう状況になったときにチェックすれば、それで済みます。あらかじめ、「独占しそうかな？するかもしれない、しないかもしれない」と、いちいち悩む必要はありません。考える必要はない。それが役割分担です。専門的なことは、得意な人にやらせるというだけの話です。不得意なところまで手を伸ばす必要がないというのが、役割分担の考えです。

ただし、ここでも「明らか」というのがキーワードの1つです。すべてのビジネスモデル発明がそうではないですけれども、これはどう考えても独占につながるに決まっている、しかも20年間、決まっているという場合は、事前に特許法を否定してもいいのではないのでしょうか。実際、そういう事例はなかなかありません。難しいです。でも明らかな場合は、理論的に否定するべきなのかもしれません。否定するとすれば、産業上の利用可能性にあるのでしょうか。

この辺が特許庁と公正取引委員会の役割分担になります。事後審査として裁定許諾制度に加えて、公取の規制に並存させるべきと書いてあるのは、例えば、ライセンス拒絶という可能性があります。特許権者がライセンスを拒絶する。特許権者がライセンスを求められたら、必ず許諾をしなくてはいけないわけではなく選択ができます。もちろん、禁止というのも立派な選択肢の1つです。ただ、特許権者がライセンスを拒否することで、市場の独占が生じてしまう可能性がある場合、裁定許諾制度にはそれに対応する規定がありません。不実施といっても特許権者が実施していれば、不実施になりません。ライセンス拒絶をすることで、市場が独占されてしまう恐れがある。その場合は、裁定許諾制度はないけれども、公正取引委員会が介入する機会を設けるべきです。具体的に言えば、ライセンス拒絶を許さない。要するに、強制的にライセンスをさせるということです。その可能性が残るのではないかと思います。

具体的に行う場合は、公正取引委員会の勧告、あるいは審決で、それを認めることも、21条の問題もありますけれども、できないわけではないです。あるいは、特許権の行使を権利濫用とみなす。つまり、ライセンスを求めて拒否された人が勝手に実施をした場合、特許権の権利行使を権利濫用として権利行使を認めないという取り扱いもあるのかもしれません。その場合は差止請求権を許さない。損害賠償請求権だけ認めると、ライセンスをしたのと同じ状態になるでしょう。禁止はできないけれども、ライセンス料は払わなくてはいけない状態にしておく。これは司法によるライセンス強制の実現と書いてありますけれども、これを引用する可能性がないわけではないと思います。

特許法は技術の独占。市場を独占するのは独禁法が許さない。それは先行投資の回収を市場投資しているからというところを、把握していただきたいと思います。

以上で、特許法終わります。ご苦労様でした。