



# HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	先願の抗弁（1）：東京地裁平成12年8月31日判決を端緒として
Author(s)	吉田, 広志
Citation	パテント, 54(9), 63-70
Issue Date	2001
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/22542">https://hdl.handle.net/2115/22542</a>
Type	journal article
File Information	rrior-ap1.pdf



# 先願の抗弁(1)

～東京地裁平成12年8月31日判決を端緒として～

会員 吉田 広志

**抄録** 特許権の性格を独占排他権であると把握して、特許権の効力として積極的利用権を認める見解がこれまでであったが、東京地裁平成12年8月31日判決において、「先願特許実施の抗弁」はその主張自体失当としてこれが明確に否定された。しかし、「先願特許実施の抗弁」とは別に、特許法29条の2に基づく「先願の抗弁」は認めていくべきであり、従前の裁判例で「先願の抗弁」が機能した裁判例を分析した。「先願の抗弁」は公知技術の抗弁と基本的な発想を同じくし、時期的には公知技術の抗弁の補完的な役割を果たすことになる。一方、特許権と意匠権のように異種権利間で抵触が生じている場合は「先願の抗弁」をそのまま適用することはできないが、先願権利者の不利を是正するために別の抗弁を認めるべき余地があり、「手袋事件」を題材としてその検討を行った。

## 目次

1. 特許権に積極的利用権はあるか
2. 特許権に積極的利用権はないとした裁判例
3. 先願を理由とする抗弁 (以上本号)  
(以下次号)
4. 『29条の2の抗弁』が機能した事例
5. 『先願の抗弁』と被疑侵害物と後願特許の関係
6. 異種権利間で利用抵触関係が生じている場合
7. おわりに

## 1. 特許権に積極的利用権はあるか

特許権者は、特許発明を実施する権利を専有する(特許法68条)。特許権は独占排他権であるとも、また単なる排他権であるともいわれる。両説の違いは、一般には特許権に積極的効力を認めるかどうかにあると理解されている。特許権は独占排他権であると説く吉藤幸朔氏は、特許権者には形式的にせよ特許発明を実施する義務が課されており、これを根拠として特許権には積極的効力があるものとしていること<sup>(1)</sup>から、専用権説を採っていると一般には理解されている。

一方で前掲注(1)吉藤は、いわゆる二重特許の場合については、二重特許の後願特許権はもともと過誤登録なのであり、正当に特許されている利用発明の場合ですら、後願特許権者は先願特許権の権利範囲内では実施できないのだから、本来的に無効である二重特許の後願特許権は正当に実施できようはずもない、としている<sup>(2)</sup>。その他、前掲注(1)吉藤を読む限りでは、積極的効力の内容に本稿でいう積極的利用権を含めてい

るとは読めず、単に積極的効力を概念的に認めているに過ぎない。したがって、一般に専用権説を採っていると思われる吉藤氏の主張するところは、本稿で言う排他権説と帰するところはほぼ同じである。

専用権説に対して、特許権には積極的効力はなく単なる排他権であるとする学説は多く<sup>(3)</sup>、今日では特許権に積極的利用権がないと解するほうが整合的である。確かに特許法1条は発明の利用を促進することが特許法の目的であると宣言している。だが、この一言から直接に積極的利用権を認めるべきという結論を導くことはできない。我が国の特許法は、特許発明の不実施による取消審判制度を欠いており<sup>(4)</sup>、発明の実施を強制しているとはいえず、むしろ、なんらかのインセンティブを権利者に与えることにより発明の実施をしようとするように誘引することで発明の利用を実現しようとしているから、積極的利用権なるものを認めなくとも、特許法1条の精神にはなんら反することはないのである。

あるいは、積極的利用権を認める説は特許法80条(いわゆる中用権)を根拠とする。つまり、二重特許の後願特許権者は、“自己の権利範囲内において積極的に特許発明を実施することができるはず、という信頼感”を持っていたため、たとえ特許後に先願特許と同一発明であったことを理由として無効にされたとしても、かかる信頼感は保護されるべきである、というのである。しかし、もともと特許権に積極的利用権はないのだから、このような後願特許権者の信頼感は法

的に保護するに値しない。とはいえ、積極的利用権がないとしても、本条を整合的に説明することは可能なのである。前掲注(5)田村は、中用権(中用の抗弁)は、後願特許権が無効になった場合ではなく、先願特許権が冒認のように先願権がなくなる無効理由により無効となった場合の先願者の期待を保護することが目的であり、中用の抗弁はこのような先願特許権者に適用があるとする。

特許権に積極的利用権がないという結論は、いわゆる利用発明の場合を考えてみると、よりわかりやすい。先願特許権の権利範囲をA+B(例えば、界面活性剤と、漂白剤からなるカビ取り剤)、後願特許権のそれをA+B+C(例えば、界面活性剤と、漂白剤と、香料からなるカビ取り剤)としよう。後願特許はいわゆる利用発明である<sup>(7)</sup>。つまり、後願特許を実施しようとするれば、必然的に先願特許を実施することになってしまう。このような場合には、後願特許権者は、先願特許権者の許諾なくしては自己の発明を実施することができない。これは、一見すると特許法72条に規定されているように見える。しかし、特許権に積極的利用権がないとする本稿の立場からは、同法72条の規定は創設的規定ではなく単なる確認的規定に過ぎず、同法72条があろうがなかろうが、後願特許権者が発明A+B+Cを実施すれば、同時に先願特許発明A+Bの実施にあたるのだから、先願特許権の侵害とされるのは当然なのである<sup>(8)</sup>。

ところが、先願特許権者もまた、後願特許発明A+B+Cを実施できないのである。特許権には積極的利用権はないからである。特許法72条を反対解釈することにより、発明A+B+Cについて先願特許権者の実施を認める考えは誤りである。なぜなら、同法92条2項では、利用発明について基本発明者からクロスライセンスを要求することができると定めている。もし、利用発明について基本発明者が自由に実施できるのであれば(=特許権に積極的利用権があるならば)、同法92条2項は必要のない規定である。つまり、同法92条2項の規定は、利用発明についても基本発明者に実施権原がないことが前提になっているとしか解しようがない。しかし、同法92条2項があろうがなかろうが、特許権に積極的利用権がない以上、同法72条の反対解釈が成立しないことに変わりはない。

## 2. 特許権に積極的利用権はないとした裁判例

以上の理が、明確に判示された事件を紹介しよう。[裁判例1] 半導体発光素子I事件(東京地判平成12.8.31 最高裁判所 HP)

本件は、被告の製造・販売等にかかる発光ダイオードチップが原告の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の特許権を侵害しているとして、その発光ダイオードチップの製造・販売等の差止め及び損害賠償等を求めている事案である。原告の特許権は、登録第2,748,818号、出願日が平成5年5月31日である。

これに対して被告は、「被告は、本件発明の特許出願の日である平成5年5月31日より前に出願された第2,623,466号特許(平成2年2月28日出願。以下『被告第一特許』という。筆者注：出願公開の日は平成3年11月11日である。)及び第2,666,228号特許(平成3年10月30日出願。以下『被告第二特許』という。筆者注：出願公開の日は平成5年5月25日である。)にかかる特許権を有しており、特許法68条によってこれを専ら実施する権利を有しているところ、被告製品は、いずれも被告第一特許及び被告第二特許の各発明を実施したものである。したがって、被告は、被告製品が本件特許権を侵害することを理由とする本訴請求に対し、特許法68条に基づき、『先願特許実施の抗弁』を有する。」と主張し争った。

裁判所は、「そこで検討するに、特許法は、68条本文において、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有する旨を規定するが、特許権者による特許発明の実施であっても、他人の権利との関係において制限され得ることは当然であり、ある特許発明の実施であっても、それがその特許とは別個の他人の特許発明の技術的範囲に属するような態様でされる場合には、その他人の特許権を侵害する行為に該当するものとして、許されるものではない。そして、この理は、その他人の特許発明が先願であると後願であると異なることなく、例えば、ある特許発明が先願の特許発明を利用するものであり、特許法72条により、その実施について当該先願の特許発明にかかる特許権者の許諾が必要な場合であっても、その利用発明が特許として有効に成立している以上、当該利用発明により付加された発明部分はその先願の特許発明の技術的範囲に属しないものであり、当該先願の特許発明の特

許権者が当該利用発明により付加された発明部分までも自由に実施し得るというものではない。そうすると、被告製品が本件特許権より先願の被告第一特許及び被告第二特許の各発明を実施したものであるからといって、それだけで直ちに本訴請求に対する適法な抗弁が成立するものではない。したがって、被告の『先願特許実施の抗弁』は、その主張自体失当というべきである。」として被告の抗弁を排斥した(カギカッコ内は判決文からの引用である。以下、同様)。

なお、[裁判例2] 半導体発光素子II事件(東京地判平成12.11.30 最高裁判所 HP)も、[裁判例1]とほぼ同様の事件である。原告の請求の基礎となる特許権は、登録第2,560,963号、出願日は平成5年3月5日である。被告の主張もほぼ同じであり、やはり第2,623,466号特許と第2,666,228号特許を基礎として「先願特許実施の抗弁」を有すると主張した。裁判所の判示も同様であり、この範囲では原告の請求が認容された。ちなみに、本事件では原告は実用新案権に基づく請求も立てているが、こちらは技術的範囲に属しないとして棄却されている。

裁判所は、[裁判例1]の引用部の第1文において、特許権に積極的利用権はないと断言し、さらに(本事件では原告特許は被告特許の利用発明ではない)、先願の基本発明を基礎として成り立っている利用発明の場合でさえ、先願の基本発明にかかる特許権に積極的利用権はないとしている。本稿で説明したとおり、たとえ利用発明の基礎となっている基本発明にかかる先願特許権を有していた場合であっても、自己の特許権の権利範囲内での実施は、他者の利用発明にかかる後願特許権の権利行使から免れることを保障するものではない。ましてや、利用関係がない場合についてまで、特許権に積極的実施を認めることなどできようはずもない。判旨は、特許権に積極的利用権がないというごく当然のことを示したに過ぎないといえるが、当然の理をあらためて確認したことに一定の意義を認めることができる<sup>(11)</sup>。したがって先に述べたように、2つの特許権が利用関係にある場合の基本発明について、特許法72条を反対解釈することによって、先願にかかる基本特許の特許権者に、後願にかかる利用発明の特許権の権利範囲内で実施を認める考えは、残念ながら採用できない<sup>(12)</sup>ことが本判決から明らかになった。

ただし、判決文中の「当該利用発明により付加され

た発明部分はその先願の特許発明の技術的範囲に属しないものであり」というくだりの読み方には注意が必要であろう。これは、利用発明は基本発明の技術的範囲には属さない<sup>(14)</sup>、ということではなく、利用発明は、付加された要素(前出の例でいえば、要素C)があるゆえに先願発明とは別発明である、という意味であると解される。あるいは、付加された発明部分は先願の明細書に記載されていない、といった意味とも取ることができる。もし付加された発明部分が先願の明細書に記載されていた場合については、後に説明する『先願の抗弁』が機能する余地があることになる。

したがって、先願の基本発明の技術的範囲の中に、他人の後願にかかる利用発明が特許として成立すると、それにつれて先願権利者の実施可能範囲は減少することになる。しかし、このような場合であっても、先願に開示された当該実施例ないし実施態様を根拠として、公知技術の抗弁や後述する『先願の抗弁』などが成立しない限りは、原則どおり先願の基本発明者も後願の利用発明にかかる特許権に服するべきであると解する。なぜなら、法は、先願権利者の実施可能範囲は減少したほうがよいと考えている、と説明することができるからである。

例によって、先願特許権をA+B(例えば、界面活性剤と、漂白剤からなるカビ取り剤)、後願特許権をA+B+C(例えば、界面活性剤と、漂白剤と、香料からなるカビ取り剤)とする。先願特許権者甲は、後願の特許出願が権利化されるまでは、A+Bにさらにいかなる成分をも付け加えて実施することができる。したがって、後願の特許出願が特許権として成立した途端に、甲の実施可能範囲はA+B+Cの分だけ減少することになる。後願特許権者乙は、先願特許権A+Bが存在するため、発明A+B+Cを実施できないことは、特許権に積極的利用権がないことから明らかだから、問題は発明A+B+Cの実施を先願特許権者甲に認めるか否かに収束する。

先願発明の優位、あるいは基本発明保護という漠然とした概念から安易に結論を導くことは思考の停止を招くので避けるべきである。要は、なぜ法が発明A+B+Cに特許を与えているかということから考えていかねばならない<sup>(15)</sup>。発明A+Bが公知の場合に発明A+B+Cに特許が与えられる理由は、構成要件Cを付加したことにより、公知の技術をさらに発

## 先願の抗弁(1)

展・改良し、その結果技術が飛躍的に進歩したからにはかならない。そして、このような発展・改良の成果は、基礎となる発明をなした甲ではなく、実際に改良を果した乙に帰属すべきものであろう。そうでなければ、乙に対する発明へのインセンティブに欠けることとなり、発明 A + B + C はなされず、結局、発明 A + B + C は人類にとって永遠に利用が不可能となる。基本発明をあまりに手厚く保護することは、結局、その基本発明の発展・改良を妨げてしまう結果を招くのである。

もちろん、利用発明を保護するあまり基本発明の保護に欠ければ、今度は基本発明のほうになされなくなるという反論はあり得る。しかし、第一に、甲は後願の特許出願が権利化されるまでは発明 A + B + C といえども独占的に実施が可能であり、この間に市場からある程度の利益を得ることができる。第二に、後願の特許出願が権利化されたことにより発明 A + B + C の実施ができなくなったとしても、甲は構成要件 C さえ使わなければよいのであり、A + B + D という実施態様だろうが A + B + E + F という製品だろうが、いくらでも発明 A + B を実施する機会は保証されている。つまり、発明 A + B を完成するに至るまでの費用は、発明 A + B + C 以外の市場から回収可能なのである。第三に、～これが最も重要であるが～それほど大事な発明 A + B + C であれば、なぜ甲は自分で出願しておかないのか、ということである。<sup>(17)</sup>あるいは、発明はなしたが出願までの価値がなかったと判断したのだとしても、先願特許の明細書中に発明 A + B + C をなぜ記載しておかなかったのか、ということである。<sup>(18)</sup>基本発明 A + B を完成したからといって、その発明についてさらなる発展・改良を成し遂げることができなかった甲について、乙を差し置いてまで改良発明について実施する権能を認める必要など少しもないのである。<sup>(19)</sup>

では、発明 A + B + C についてはいわゆる蹴り合いの状態となり、何人の実施も不可能になってしまうかというところではない。特許法 92 条は利用発明者（この場合は乙）から基本発明者（甲）に対して実施許諾を求めることができ、それが成立しない場合には裁定を求め道を開いているが、もともと同法 92 条に依らずとも、契約自由の原則から実施許諾を求めるとは可能である。<sup>(21)</sup>したがって、同法 92 条が想定した

ケースとは逆に、基本発明者甲から利用発明者乙へ発明 A + B + C についての実施許諾を求めるとも当然できるのであるから、甲は乙に対して発明 A + B + C の実施許諾を求め、正当な実施権原を得ればよい。この際、当然ながら、乙は交換条件として、自己も A + B + C を実施するためにいわゆるクロスライセンスを求めることが容易に想像できる。

問題は、基本発明者甲から利用発明者乙へ実施許諾を求めたが、利用発明者乙に拒絶された場合には、特許法 92 条の解釈からは裁定を求めることができない点にある。しかし、多くの場合はクロスライセンスを条件として甲に実施を許諾することになろう。あるいはそれでも乙は許諾しない場合もあるが、そうとなれば、基本発明、利用発明とも不実施の状態となり、3 年経過すれば不実施の特許権に対する裁定を請求することができる（同法 83 条）。<sup>(22)</sup>

むしろ、利用発明者乙に対して基本発明者甲が裁定を求めるとはできないとしているほうが好ましいのかもしれない。特許法 92 条が設けられた趣旨は、利用発明を特許するにもかかわらず実施できないとするのでは特許する意味がなく、発明の実施が促進されないからである。他方、基本発明は利用発明を回避しつつ別の態様で実施することが可能であるから、格別に同法 92 条のような制度を設けなくとも、発明は実施され得るからであろう。つまり、もし同法 92 条が定める場合とは逆に、甲の方から常に裁定を求められるとすると、利用発明の実施について常に甲にインセンティブを持たれることになり、乙へのインセンティブが減退して結果として利用発明がなされず基本発明の発展・改良が進まないことになりかねない。よって、法は利用発明の実施については利用発明者にインセンティブを与えることにしたのであろう。

そしてこのように取り扱うことにより、法は発明 A + B については、利用発明者はもちろん、基本発明者に対しても発展・改良を促し、さらに技術を進歩させようと図っているのである。このような帰結は、基本発明者の保護をあまりに厚くして技術を停滞させるより、よほど特許法の趣旨に合致しているといえる。また、最終的には、多くの場合は発明 A + B + C については甲乙両者が実施することになろうから、反射的効果ながら、基本発明者が発明 A + B について私的独占状態になることをある程度防止することができ

るから、競争上も好ましい結果といえるだろう。<sup>(23)</sup>

なお付言するに、後願の利用発明にかかる特許権のほうが先願の基本発明にかかる特許権に比べて存続期間満了日を迎えるのが遅くなるわけだから、基本発明にかかる特許権が切れた後、発明 A + B + C について利用発明にかかる特許権だけが残る場合がありうる。しかし、この場合にも、基本発明者が利用発明者に対して最初に実施許諾を求めるときに、先願特許権の満了後についてまで一括して実施権を得ていればよいのであり、これは大きな問題にはなりえない。

そして、この理は選択発明についてもまったく同じことが言える。筆者は、選択発明は利用発明の一形態だと認識している。基本発明が A + B（例えば、界面活性剤と、漂白剤からなるカビ取り剤）であって、B（漂白剤）の下位概念が b（塩素系漂白剤）であった場合、A + b（界面活性剤と、塩素系漂白剤からなるカビ取り剤）は選択発明として特許される可能性がある。<sup>(24)</sup>この場合は、A + b について先に述べた蹴り合いの状態になるのであるが、やはりクロスライセンスによって実施の機会を作ることができる。

結論として、判旨の言うように先願特許実施の抗弁は採用できず、また、特許法 72 条を反対解釈することにより基本発明者に利用発明の権利範囲内で実施を認める見解にも、賛成することができない。

### 3. 先願を理由とする抗弁

以上の裁判例から明らかになったとおり、特許権には積極的利用権はない。したがって、かりに争いの原因となっている他者の特許権より先願にかかる特許権を有していたとしても、先願特許に基づく抗弁を認める余地もまたない。<sup>(25)</sup>しかし、先願特許の抗弁とは別に、先願特許に具体的に（例えば、実施例や図面）記載された技術については、抗弁を認めるべき余地がある。特許権が、最先の開示をなした者に与えられる特権であるなら、開示が他者に遅れた技術については、後願特許権者の権利は及んではならないからである。

もっとも、抗弁の根拠となる先願特許が、侵害していると主張されている後願特許の出願前に出願公開されていれば、これは先願を理由とする抗弁を展開するまでもなく、公知技術の抗弁（または公知技術を除外して権利範囲を解釈する）として主張すれば足りる。<sup>(26)</sup>（この場合は、公知技術の抗弁と先願の抗弁が両立

することになる）。しかし、先願特許が後願特許の特許出願後に出願公開された場合には、それは後願特許について公知技術であるとはいえないから、公知技術の抗弁の理論では処理できないことになる。

ここで、なぜ公知技術の抗弁が抗弁足りうるといわれているのか考えてみよう。それは、パブリックドメインには何人の権利も及ばないという大前提からだけ導かれるものではない。公知技術の抗弁とは、もしその公知技術を理由として特許無効審判を提起すれば（特許法 123 条）、新規性欠如または進歩性欠如により、当該特許は確実に無効となることが明白であるか、少なくともその公知技術の部分は訂正（同法 134 条 2 項）により特許権の権利範囲から確実に除外されることが明白であるからである。もちろん、明白かつ確実になければ、すなわち侵害裁判所が判断に迷うような場合は、有効な抗弁足り得ない。公知技術が特許権の権利範囲から確実に除かれることが明白であれば、なにも特許庁での無効審判の確定を待つまでもなく、侵害裁判所限りで抗弁を認めたとしても、無効審判制度の趣旨である無効判断ルートの一元化およびスクリーニング効果を脅かすおそれはないのである。<sup>(28)</sup>

ならば、同一の技術について先願特許が後願特許の特許出願後に出願公開された場合には、後願特許権者は最先の開示をした者とはいえないから、当該後願特許権については特許法 29 条の 2 違反による無効審判を請求できることになる。もし同法 29 条の 2 違反により、当該特許が無効になる（または訂正により、理由とされた記載と同内容の技術が除外される）ことが明白かつ確実にあれば、その範囲で、先願を理由とする抗弁を認めることができよう。つまり、この場合の先願を理由とする抗弁は、時期的には公知技術の抗弁の補完的な役割を担うことになる。

だとすれば、抗弁の根拠となる先願特許は、後願特許の特許権侵害として問責されている者が出願人である必要はなく、<sup>(29)</sup>また、特許請求の範囲に記載されていなくても、発明の詳細な説明や実施例、図面にその技術が記載されていれば足り、当該特許出願が特許されている必要すらない。単に、後願の特許について特許法 29 条の 2 違反により明白かつ確実に無効とすることができるかだけが問題となるわけである。したがって、出願公開されていることは必要であるから、出願公開前に取り下げないし放棄、あるいは拒絶査定が確

定していれば抗弁の根拠とすることはできない。同様に、後願の出願時において先願特許と後願特許の出願人もしくは発明者が完全同一であった場合には、有効な抗弁とはいえないことになる。

特許法 29 条の 2 の規定は出願時の明細書及び図面を基準とするから、出願後に補正により加えられた事項についても抗弁の根拠とすることはできない(もっとも、平成 5 年法改正により、新規事項を追加する補正は許されない(同法 17 条の 2 第 3 項)から当然のことである)。先願が外国語出願(同法 36 条の 2 第 2 項)である場合には外国語書面が基準となる。加えてやや細かくなるが、当然、先願は実用新案登録出願(平成 5 年法改正後の実用新案には出願公開はないが、実用新案公報は発行されるから改正後の実用新案も先願の地位を有する)であってもよいが、意匠登録出願では駄目だということになる。以上説明は細かくなったが、要は同法 29 条の 2 の規定が適用されるかどうかであるから、先願を理由とする抗弁は、この限りにおいて『29 条の 2 の抗弁』と通称してもよいかもしれない。

#### 注

- (1) 吉藤幸朔『特許法概説』[第 13 版](1998 年・有斐閣) 452 頁
- (2) 前掲吉藤『特許法概説』 448 頁
- (3) 例えば、三宅正雄『特許法雑感』(1976 年・富山房) 280 頁、竹田和彦『特許の知識』[第 6 版](1999 年・ダイヤモンド社) 327 頁、田村善之『知的財産法』[第 2 版](2000 年・有斐閣) 201 頁など
- (4) 不実施の特許については、一定の要件を満たせば裁定により通常実施権が設定されることがある(特許法 83 条)。しかしこれは有償である(特許法 86 条 2 項 2 号)から、特許権者に対する制裁力はかなり弱いものとなるであろう。同法 83 条の規定は、特許権者に対する制裁というよりは、いわゆる休眠特許の利用促進に法の趣旨があるといえる。前掲竹田『特許の知識』 329 頁は、「排他権から生ずる恐れのある弊害を防ぐために、実施義務が設けられていると理解するほうが道理にかなっている(パリ条約 5 条 A(2)参照)」とする。
- (5) 前掲田村『知的財産法』 231～232 頁
- (6) 先願特許発明は A + B で後願特許発明は A + B + C であるが、先願特許の明細書中に C に関する記載がある場合、あるいは、例の場合とは逆に、先願特許発明が A + B + C で後願特許発明が A + B の場合は、ごく例外的な場合を除き、後願特許に新規性はなく、本来的に無効である。この場合は、特に先願優位の原則を持ち込まなくとも、先願特許権者に対する後願特許権者の権利行使

は、理論上、当然無効の抗弁ないしは公知技術の抗弁により排斥されるはずである。あるいは、A + B + C と A + B で、C を除いたことにより技術的思想が大きく異なるような場合には後願 A + B も正当に特許されるかもしれないが、そのような場合はもともと技術的思想が別個のものとなっているのだから、権利関係の抵触は起こりようがない。例えば、A 工程と B 工程と C 工程からなる X の製造方法の発明のような場合は、途中の B 工程を省略するとより優れた品質の X が製造できるような場合は、B 工程を省くことにつき進歩性が認められる場合もないことはないであろう。

なお、前掲竹田『特許の知識』 331 頁において、「このように、A + B (筆者注：利用発明) が A (筆者注：基本発明) の後願の場合のみ特許発明の死蔵を防ぐための手当てをしておきながら、A + B が A の先願または同日出願の場合、裁定請求の手続きを設けていないのはなぜか。この場合は、そもそも裁定の必要もなく自由に実施できるからではないのか。かくして 72 条と 92 条を総合的に理解して 72 条を反対解釈すれば、A + B が A の先願又は同日出願の場合は先願優位の原則によって自由に実施しようという結論に達する。」と主張する。しかし、筆者は前述のとおり利用発明 A + B が先願で基本発明 A が後願であるという状況は、先願の利用発明には無効事由が内包されており(特許法 29 条の 2)、本来的に無効な特許であるから、特に同法 72 条を持ち出して反対解釈する必要を感じないのである。

- (7) このような場合でも利用発明にあたらぬ場合もあることにつき、前掲注(1)吉藤 363 頁。本稿では、利用発明にあたるものとして議論を進める。
- (8) したがって、「特許法 72 条は先願優位の原則で権利を調整している」という見解にはあまり意味がない。
- (9) もちろん、先願特許権者が先使用権などの正当な実施権原を有している場合は別論である。
- (10) 竹田和彦[評釈]『判例特許侵害法』 597 頁(1983 年・発明協会)
- (11) これまで特許権に積極的利用権があることを前提とした裁判例が散見されたが、今後それらの再評価が進むことを期待する。
- (12) 先願が実用新案権、後願が意匠権の事件であるが、中山信弘[評釈]特許管理 31 巻 12 号 1346 頁(1981 年)、西教圭一郎[評釈]特許管理 36 巻 4 号 455～456 頁(1986 年)。もっとも中山教授の見解は、先願の実用新案権をそのまま実施した場合のみ、後願意匠権の侵害とはしない趣旨と受け取れないこともない。
- (13) 竹田和彦[評釈]『判例特許侵害法』 595 頁。しかし竹田氏は、「実用新案法 17 条(筆者注：特許法 72 条に相当)が先願優位の原則を認めていることについては異論の少ないところであるから、17 条の反対解釈として先願権利の実施に後願権利の制約を受けない場合があることについてもまた異論が少ないものと思われる。」とするが、先に述べたように、特許権に積極的利用権はないのだから、

特許法 72 条を反対解釈することには賛成できない。もっとも、竹田氏は「しかし、問題は後願の権利の制約を受けない先願の範囲を、本件判決のように本件実用新案の技術的範囲に属するか否かで判断してよいか否かにある。」との留保を付している。この論点についても本稿で検討していく。

- (14) 利用発明は基本発明の技術的範囲に属するのである。特許法 72 条はそれが前提となっている。
- (15) もちろん、このような組み合わせの発明に特許を付与すべきでないとする見解もあろうが、現実に組み合わせの発明に特許が与えられた例は数多い。組み合わせの発明について進歩性が肯定された事例としては、東京高判昭和 60.5.7 判タ 600 号 115 頁 [液晶利用の電気光学装置]、東京高判平成元 .12.26 判時 1343 号 136 頁 [色留め袖に変え得る成人式用振袖]がある。以上、増井和夫／田村善之『特許判例ガイド』[第 2 版](2000 年・有斐閣) 60～62 頁より抜粋。もちろん、進歩性が肯定された事例と同じ程度に否定された事例もあろうが、少なくとも組み合わせの発明について特許性を一切否定することはおかしいといえよう。
- (16) もちろん、後願特許の出願前から実施をしていたなどの事情があり、甲が発明 A + B + C について先使用権(特許法 79 条)を得ていれば別論である。
- (17) このように A + B + C についてまで出願を要求すると、「無駄な」出願が増大するとの批判をいただきそうだ。しかし、他者に発明 A + B + C にかかる特許を取られると、かような不利益を受けるわけだから、このような出願は無駄な出願とはいえず、立派な防衛出願であるといえる。出願数を減少させるために積極的利用権を認めよ、という論理はものの本末が逆である。また、基本発明 A + B と利用発明 A + B + C について同一の者が特許権者となると、発明 A + B について部分的に存続期間が延長されたのと同じこととなり特許法の趣旨が潜脱されるのではないかと批判をいただく可能性がある。しかし、たとえ基本発明があったといえども、構成要件 C を付加して新たな発明を完成させた以上、基本発明に劣ることのないインセンティブを与えるべきであり、一方で、利用発明 A + B + C が他者に特許取得される可能性がある以上、その対抗手段として基本発明者にも利用発明にかかる特許取得を認めざるを得ないだろう。もしこのような結論が受け入れられないのなら、利用発明のすべてについて特許性を否定するしかないが、結局それは技術の発展・改良を妨げる結果となり、立法論としても採用し得ない。
- (18) さらにいえば、発明 A + B + C に出願する価値がなかったとしても、実施をしていれば先使用の要件を満たすから、後願の利用発明に制限されることはなくなる。ちなみに、このような場合に必ずしも発明 A + B + C を出願しなくとも、先使用の要件さえ満たしていれば後願特許権に怯える必要がなくなるため、先使用の抗弁を設けた目的は、出願数の抑制および発明の実施の促進にあるとする見解

がある(前掲田村『知的財産法』 224～225 頁)。

- (19) さらにいえば、甲といえども、基本発明 A ないし B を利用しているのであるから、乙に対して偉そうなことはいえないのである。いかに画期的な発明といえども、技術は大昔から連綿と続いており、観念的にはすべての発明は利用発明であるとすら極論できよう。
- (20) 特許法 92 条 1 項は、「72 条の他人」に対して協議を求めることができると定めている。72 条の他人には、基本発明にかかる特許権者ないし実用新案権者のみならず、抵触にかかる意匠権者も含んでいる。
- (21) 特許法 92 条 1 項は、裁定によって実施を求める場合に協議前置主義を採用することを宣言しているに過ぎない。
- (22) なお、特許法 83 条の裁定を求めた場合、実施していないことにつき正当な理由があれば、特許庁長官は裁定を下すことができないことが定められている(同法 85 条 2 項)が、基本発明者甲と利用発明者乙がこのようにらみ合いのような状態で実施ができなくなっている場合について、これが「正当な理由」に当たるのか、という問題が起こる。この点についてはこれまで議論がないが、まず、甲乙以外の第三者が不実施による裁定を求める場合は、正当な理由には当たらず、裁定を下すべきである。甲乙は互いに譲歩してクロスライセンスを結ぶべきところ、それを怠っているからである。こうすれば、第三者の参入がクロスライセンス締結の圧力として機能することになる。また、甲が裁定を求めた場合も、正当な理由に当たらないとしてよいだろう。それに対して、乙が裁定を求めた場合は、正当な理由があるとして裁定をなすべきではない(基本特許 A + B は、利用特許 A + B + C を回避しつつ実施することは可能であるから、もともと不実施に当たらない可能性がある)。なぜなら、利用発明者乙は同法 92 条のほうの裁定を求めることができるのだから、本来こちらを利用すべきだからである(同法 92 条の裁定はクロスライセンスの裁定が可能な点にも注意)。反対に、基本発明者甲のほうからは同法 92 条の裁定が求められないし、そもそも基本発明者甲が実施の意思を示しているのだから、乙の一方的な思惑のために利用発明にかかる特許を不実施のままにしておく、というのは発明の実施の促進にはつながらないからである。
- (23) 繰り返すが、甲が、発明 A + B + C について競争状態になることを嫌うなら、発明 A + B + C を発明し出願すべきなのである。そして、甲が発明 A + B + C を発明できなかったとすれば、それは乙に対して競争に持ち込まれたとしても止むを得ないのである。
- (24) 注(5)で述べたのと同様に、先願特許の明細書中に b (塩素系漂白剤)に関する記載がある場合や、先願が A + b (界面活性剤と、塩素系漂白剤からなるカビ取り剤)で後願が A + B (界面活性剤と、漂白剤からなるカビ取り剤)である場合は、本来的に後願は無効である。
- (25) 田村善之『機能的知的財産法の理論』(1996 年・信山社) 第 3 章「公知技術の抗弁と当然無効の抗弁」 112 頁
- (26) 中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法学協会雑誌 98

先願の抗弁(1)

卷9号1115頁(1981年)

27) 公知技術の抗弁は、被疑侵害物と公知技術の關係に注目する理論のため、本来、公知技術と特許請求の範囲には着目しない。ここで論じているのは、かりに当該公知技術が特許請求の範囲に抵触する場合である。

28) 前掲田村『機能的知的財産法の理論』98頁

29) 前掲田村『機能的知的財産法の理論』113頁

30) この他、優先権が主張されている場合や国際出願の場  
合はより複雑になるが、あまりに細かくなるので割愛する。  
要は特許法29条の2の規定に適合するかどうかの問題な  
のである。

31) 反対、前掲田村『機能的知的財産法の理論』117頁、  
前掲竹田注(13)

(原稿受領 2001.4.15)