



# HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	先願の抗弁（2）：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(10), 35-43
Issue Date	2001
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/22543">https://hdl.handle.net/2115/22543</a>
Type	journal article
File Information	rrior-ap2.pdf



# 先願の抗弁(2)

～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

## 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9月号)
  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 (以上本号)
- .....

## 4. 『29条の2の抗弁』が機能した事例

では、この『29条の2の抗弁』が関係した裁判例をみていこう。

[裁判例3] パイプ材事件 (大阪地判平成8.6.27判例工業所有権法[2期版]5241の26頁)

「被告製品は、本件考案の構成要件をすべて充足したうえで、熱可塑性樹脂による被覆一体化という構成(4)を付加したものであって、構成(4)は、本件考案との関係では単なる付加的要素であるということが出来る。…被告製品の熱可塑性樹脂製栓体(水密キャップ)の柱状頭部は被告特許発明にいう『鍔部』に該当することは明らかであり、被告製品は、被告特許発明の明細書に示された実施例そのものであり、被告特許発明の実施品であるということが出来る。…ところで、被告製品は、前記一のとおり本件考案の構成要件をすべて充足するが、右二のとおり本件考案の先願にかかる被告特許発明の実施品(明細書に示された実施例そのもの)でもあるところ、先願にかかる他人の特許権等との関係を定めた実用新案法17条、26条(特許法81条)の趣旨に照らし、先願にかかる被告特許発明の特許権者であった被告は、後願たる本件実用新案権の禁止権によって制約されることなく、被告特許発明を実施することができたものと解するのが相当である。したがって、被告製品の製造販売は、結局、本件実用新案権を侵害するものではないといわなければならない(なお、被告特許権の存続期間満了後については、被

告は、実用新案法26条、特許法81条の類推適用により、本件実用新案権につき通常実施権を有したものと解するのが相当である)。」

本件では、被告の有する先願特許を根拠として抗弁を認めた事例である。裁判所の認定に依れば、被告製品は、被告の先願特許の明細書に示された実施例そのものであった。したがって、原告は被告製品については最先に開示した者とはいえないわけだから、当該被告製品に権利を及ぼしめなかった結論に誤りはなく、これは『29条の2の抗弁』が認められた事例と捉えてよからう。ただし、抗弁の根拠を、先願にかかる他人の特許権等との関係を定めた実用新案法17条(特許法72条)、および同法26条に求め、先願特許権の権利範囲であれば、すべて原告特許権から免れえると誤解されがちな判示をした<sup>(33)</sup>ところは注意しなければならない。先願の権利範囲内での実施であれば、すべて後願の権利から開放されるわけではなく、実施例や図面など、具体的な開示があった技術そのものの実施についてのみ、『29条の2の抗弁』によって許容されるべきなのである。もっとも、本件被告の特許出願が、原告の実用新案登録出願の出願前に出願公開されていれば、公知技術の抗弁が成立するから、公知技術の抗弁(または公知技術除外説)で法律構成してもよかつただろう。公知技術の抗弁と『29条の2の抗弁』が両立する局面では、被疑侵害者は立証の容易な方を任意に選択すればよいのである。

[裁判例4] 魚の卵巣取出し装置事件 (大阪地判平成4.8.27判工所[2期版]2293の37の5頁)

「…後者(筆者注:後願の原告発明)は前者(筆者注:先願の被告発明)より上位の概念であるから、被告発明の技術的範囲は、本件発明の技術的範囲に包含されてしまうことになる。(後願の本件発明の技術的範囲の方が、先願の被告発明の技術的範囲より広いことになる。)しかし、特許出願に係る発明が当該特許

出願の日前の特許出願であって、当該特許出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明が同一である場合は、後行の特許出願は拒絶査定される定めになっている(特許法 49 条, 29 条の 2) から、前記の如き結論に至る原告ら主張が許される余地はなく、本件発明につき特許査定され、本件特許権が有効に存続している以上、本件発明は、その技術的範囲に先願の被告発明の技術的範囲を包含しないものとして、特許されたものと認めざるを得ない(本件発明の技術的範囲が原告らの主張するのとおりとすると、本件特許には無効理由があることになる)。…前項説示のとおり、本件発明の技術的範囲が被告発明の技術的範囲を除いた範囲に限定される以上、本件発明の構成要件(3)の『走行軌道と垂直な方向』は、少なくとも被告発明の技術的範囲に属する円周に沿う『円弧状の略垂直な方向』も含むものではなく、まさにその字義どおりの直線的に『垂直な方向』に限定されるものと解すべきである。そして、被告装置における押圧部材 14 の変位は支軸 62 を中心とする円周に沿う『円弧状の略垂直な方向』であり、直線的に『垂直な方向』ではないことは当事者間に争いがなから、被告装置は本件発明の構成要件(3)を欠いているというべきである。」

本件では、被告製品を権利範囲に包含する特許権を、原告はもちろん被告も有していたものであって、被告特許は原告特許に対して先願であるが、先願の被告特許の出願公開前に原告特許が出願された、いわゆる「29 条の 2 の関係」にある。そこで裁判所は、原告特許をそのまま解釈すると、被告特許により 29 条の 2 の無効理由を有してしまうと解さざるを得ないため、被告特許に具体的に記載された技術を除外して原告特許の技術的範囲を確定し、被告製品を非侵害と判断した。これは、公知技術除外説の 29 条の 2 ヴァージョンとも言える処理であり、まさに本稿で言う『29 条の 2 の抗弁』と同じ考え方であると評価できよう。<sup>(35)</sup>

以上、『29 条の 2 の抗弁』について述べたが、当然『39 条の抗弁』も成立し得る。

[裁判例 5] 飲料水ポット事件(東京地判昭和 55.11.26 判工所 [2 期版] 2305 の 137 の 1172 頁)

「してみれば、本件発明の構成要件は本件先願に係る考案の構成要件とことごとく一致するものであり、作用効果においても格別の差異を見出すことはできな

いから、本件発明は本件先願に係る考案と同一であるといわざるをえない。…したがって、本件発明の技術的範囲を本件特許請求の範囲の記載どおりのものと解するときは、本件発明は、本件先願に係る考案と同一であり、本件発明についての特許は、特許法第 39 条第 3 項の規定に違反してされたものとして同法第 123 条第 1 項第 1 号所定の無効原因を有することとなるから、本件においてこれを有効なものとして扱う以上、その技術的範囲は、本件明細書に実施例として具体的に開示されたところに限定して解釈するのが相当である。」

本事件では、問題となった特許権は、すでに拒絶査定が確定した先願の実用新案登録出願と同一であったため、そのままでは特許法 39 条 3 項違反を内包していることとなるから、実施例に限定して権利範囲を解釈され、結果として非侵害とされた。事件当時に施行されていた特許法下では、拒絶査定確定出願にも先願権があったためである。<sup>(36)</sup> 発明公開の意思表示が他者に遅れた者に特許権を受ける資格は本来ないはずであるから、先願と同一の発明については後願特許権者は権利を及ぼすことはできない。本事件は、その理を、原告の権利範囲を実施例に限定して解釈することで解決したものである。<sup>(37)</sup> したがって本件のような場合は、これまで論じてきた『29 条の 2 の抗弁』と同様に、『39 条の抗弁』を認めても構わないだろう。本件では、被告製品が先願権の範囲での実施品であるかどうかを判断していないため、厳密には『39 条の抗弁』の考え方を採ったというよりは、当然無効の抗弁の理論に近いものといえよう。しかし、先願と後願が完全同一の場合は『39 条の抗弁』でも当然無効の抗弁でも論理構成はほとんど同じものになるが、一部同一の場合は、特許権の本体を攻撃する当然無効の抗弁より、先願権の範囲と被疑侵害物を比較すれば済む『39 条の抗弁』のほうが柔軟性に富んでいる。

ただし、昭和 45 年の法改正で特許法 29 条の 2 の規定が創設されたため、出願人または発明者が同一でなければ、同法 39 条に該当する場合は同法 29 条の 2 にもまた該当することになる。よって現実に同法 39 条が排他的に機能する局面は、先後願で出願人または発明者が同一である場合に限られてくる。しかし、侵害裁判所で抗弁の根拠として主張する場合は、『29 条の 2 の抗弁』でも『39 条の抗弁』でも両立する限りは

任意に選択できるわけだから、<sup>(38)</sup> これらを特に区別する必要はない。したがって、これらをまとめて『先願の抗弁』と呼ぶことにする。

## 5. 『先願の抗弁』と被疑侵害物と後願特許の関係

前掲注(28)で挙げた田村善之『機能的知的財産法の理論』には、公知技術の抗弁においても公知技術と特許請求の範囲を完全には無視し得ないという重要な指摘がある。これは、公知技術を「先願記載の技術」と置き換えて考えた場合についてもまったく同じことが言える。田村教授の指摘を再度紹介しておこう。公知技術の抗弁は、本来、公知技術と被疑侵害物の関係に着目し、公知技術と侵害であると主張されている特許権の特許請求の範囲との関係は考慮しないといわれてきた。しかし、よく考えてみれば、公知技術の抗弁といえども公知技術と特許請求の範囲の関係を完全に無視するわけにはいかないのである。なぜなら、被疑侵害物と公知技術がまったく同一であれば、公知技術の抗弁の適用に苦はなく、公知技術と特許請求の範囲の関係を考慮せずに端的に抗弁を認めることができる。しかし、必ずしも同一とはいえない場合は数多い、というか実務的にはほとんどであろう。そのような場合には、田村教授によれば、どの程度近似した公知技術を抗弁の根拠とするかについては、特許権の効力との関係でどの程度近似しているかを定めるべきであり、その評価については特許発明との比較が必要とならざるを得ないとするのである。<sup>(39)</sup>

具体的に説明しよう。界面活性剤と漂白剤からなるカビ取り剤(A+B)が公知の技術であった場合に、界面活性剤と漂白剤のみからなるカビ取り剤(A+B)を製品化する場合には、いかなる特許権にも拘束されず、かりに何者かに侵害訴訟を提起されたとしても、請求の基礎となっている特許権の特許請求の範囲と製品を比較をせずに、製品と公知技術を比較することで非侵害とする理論が、公知技術の抗弁の本来の姿である。ところが、界面活性剤と漂白剤からなるカビ取り剤(A+B)が公知の場合に、界面活性剤と、漂白剤からなるカビ取り剤に、さらにごく少量の香料(C)を添加した製品を実施することを考えた場合はどうか。実施者の立場からすれば、公知技術の範囲内での実施と観念することもできる。あるいは、公知技術をわずかに

変更して実施したに過ぎない、と主張することもできよう。しかし、単に公知技術を「わずかに変更しただけ」であれば公知技術と同視できる、というのは短絡的である。もし問題となる特許権の特許請求の範囲が、A+Bにさらに他の成分として、香料とは関係ない成分DやEが付加されているようなA+B+D、A+D+Eのような形であれば、A+B+Cは公知技術A+Bと同視して公知技術の抗弁を認めても構わない。<sup>(40)</sup> しかもし、公知の技術である界面活性剤と漂白剤からなるカビ取り剤に香料を加えることで(A+B+C)、使用時の匂いが格段に改善されたために成立した特許権があるのだとすれば、これは公知技術の抗弁を認めるわけにはいかない。発明A+B+Cは、公知技術A+Bを前提として正当に特許されているからである。<sup>(41)</sup> 特許権の実体になんら瑕疵がないのに、発明の基礎に過ぎない公知技術A+Bが存在するからといって抗弁を認めてしまうのはなんとも不可解である。<sup>(42)</sup> つまり、製品A+B+Cを公知技術A+Bと同視できるかどうかは、問題となる特許権の特許請求の範囲との比較を抜きにしてはできないのである。

さらに選択発明の例を紹介しよう。ポリエチレンのフィルムが公知技術だからといって、公知技術の抗弁によってすべてポリエチレンフィルムの実施が許容されるわけではない。例えば、分子量5,000のポリエチレンをフィルムとして製品化しようとする場合に、これは公知技術ポリエチレンフィルムを単に使用するだけだから、公知技術の実施であるということではできない。もし「分子量3,000~10,000のポリエチレンからなる薄膜フィルム」という特許請求の範囲を有する特許権があれば、実施できないのは自明の理であろう。なぜならば、フィルムとしての性能が格段に優れている分子量を発見したことに特許性が認められたわけだから、分子量というファクターを無視して、製品と公知技術の関係を評価するわけにはいかない。やはりここでも、製品が公知技術の実施であるといえるかどうかは、問題となる特許請求の範囲と比較を行い定めていくべきなのである。

先に、発明A+B+Cは、A+Bが公知であっても正当に特許される場合があると述べたが、公知技術A+Bや、その他の公知技術を参酌することで明白かつ確実に進歩性が欠如するといえるのであれば、これはやはり公知技術の抗弁の根拠となる。公知技術の

抗弁の依って立つところが、「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、当該特許は確実に無効となることが明白である」ことにあるとすれば、公知技術の抗弁は公知技術と同一の技術についてだけ及ぶものではなく、その公知技術から当業者が容易に発明することができることが明白かつ確実である技術についても抗弁を認めても、理論的な矛盾はまったく生じないからである。<sup>44)</sup>

説明が長くなったが、このように『先願の抗弁』であっても、公知技術の抗弁のように、先願特許に記載された技術と被疑侵害物とを見比べて評価していくが、多くの場合には後願の特許請求の範囲も参酌していかなければならない、という点ではまったく同じである。ただし、『先願の抗弁』のうち『29条の2の抗弁』については、特許法29条の2の規定によって明白かつ確実に無効とされるかどうか判断の日安であるから、一つ先願特許にA、もう一つ先願特許にBが記載されていたとしても、A+Bが特許権侵害として問責された場合は抗弁は認められない。一つ先願特許にAおよびBが同時に記載されていたとしても、A+Bという技術として記載されているとはいえない場合も同様である。もちろん、Aが、Bが記載された特許の出願時に周知といえるほどの技術であれば、Aの存在を考慮することはありえようが、それもまた、同法29条の2の判断に準ずればよいのである。『39条の抗弁』の場合も同様で、同法39条の判断に則して考えていけばよい。

ちなみに、先に述べたように、公知技術の抗弁について理論を展開する場合に、特許請求の範囲との関係を考慮していくとすると、これまでの裁判例で採用されてきた、特許請求の範囲の解釈に関する公知技術除外説と変わるところはほとんどなくなってくる。同じことが『先願の抗弁』にもいえ、[裁判例4]のように「29条の2の関係」にある技術を除外して特許請求の範囲を認定していても、『先願の抗弁』を認めた帰結とほとんど変わらないことになるが、理論的には、公知技術除外説より公知技術の抗弁が秀でているのと同じように、『先願の抗弁』のほうが優れているのである。

『先願の抗弁』は、もちろん均等論にも応用され得る理論である。最判平成10.2.24民集52巻1号113頁[ボールスプライン軸受]で判示された、いわゆる均等論第4の要件は、公知技術の抗弁であるか、仮想

的クレームの理論であるかは見解が分かれる。一般には公知技術の抗弁の延長であると理解されており、判例もこの立場を採る(東地判平成10.10.7判時1657号122頁[負荷装置システム])。一方、仮想的クレームの理論であるとする立場もある。<sup>46)</sup>両論の最大の相違点は立証責任の分担にあり、証明に失敗した場合にどちらに不利になるかという点である。仮想的クレームの理論に立脚した場合は、均等物について特許性が認められるとは言い切れない場合は、特許権者に不利に取り扱われる(非侵害とされる)ことになる。この点、前掲注(46)田村によれば、特許権者が出願の時点で均等物を取り込んだクレームを作成できなかった以上、この程度の不利益は甘受せざるを得ないとする。なお筆者は、均等論第4の要件は仮想的クレームの理論であると位置付けたほうが理にかなっていると考えている。<sup>47)</sup>いずれにしても、均等論第4の要件についても、仮想的クレームの理論にしる『先願の抗弁』にしる、先願特許記載の技術により特許性が否定されるか(あるいは先願に記載のある技術かどうか)、という判断を取り込んでいくことが可能である。

## 6. 異種権利間で利用抵触関係が生じている場合

以上述べたように、『先願の抗弁』は公知技術の抗弁とほぼ同様に取り扱うことができるが、1つ問題がある。それは、異種権利間で利用ないし抵触が生じている場合である。

[裁判例6]手袋事件(東京地判昭和54.3.12無体集11巻1号134頁)

原告が本件意匠権(昭和38年7月17日出願、昭和40年10月18日登録)に基づき、被告が製造販売する作業用手袋の差止めおよび損害賠償を求めた。これに対して、被告は訴外Aの有する実用新案権(昭和34年3月15日出願、昭和35年11月8日出願公告、昭和36年6月24日登録)の実施権者であり、被告製品はその実施品であるから、原告意匠権に基づき権利行使を求められるいわれはないと反論した。つまり、先願にかかる実用新案権の権利範囲内での実施品である限りは、後願意匠権の侵害にはならないと主張したわけである。

裁判所は、「本件登録意匠と被告製品の意匠とは意匠の要部においてほとんど一致し、そして両意匠を全体的に観察した場合、看者に与える美観を同一にする

ものと認めるを相当とするから、被告製品の意匠は本件登録意匠に類似するといわなければならない。」と、いったんは被告製品と登録意匠が類似していることを認定した後、「被告製品が本件考案の実施品であれば、被告製品の意匠につき、本件意匠権と本件実用新案権とは抵触するものであるところは、前段認定の事実関係から明らかであるところ、この場合、本件意匠権および本件実用新案権は、それぞれ、意匠法第26条1項、実用新案法第17条の各規定によって同規程の定める制限を受けることがあるのは格別、両権利の権利者は、互いに、他方の権利により制約されることなく自己の権利の実施をすることができ、したがって、本件実用新案権の実施は、本件意匠権の存在にかかわらず、本件実用新案権に基づく権利の行使として許容されるべく、本件意匠権によるいわゆる差止請求に服することはないものと解するのが相当である。」とし、「被告製品は本件考案の技術的範囲に属し、本件考案の実施品であるということが出来る。してみると、さきに説示した理由により、本件意匠権の侵害を理由とする原告の本件差止請求、したがってまた本件損害賠償請求は、被告に対しこれを求めることができない筋合いである。」として、原告の請求を棄却した。

本件は1つの製品に対してそれぞれ実用新案権および意匠権が両立しているユニークな事例であり、これまで紹介してきたように数々の見解が示されている。判旨に賛成する説は、中山教授、西教氏であり、反対する説は、竹田氏、田村教授、野一色教授である。まず、諸先生の意見を簡単に紹介しよう。

前掲注(12)中山は、極めて簡明に「判旨の述べているところは、理論としては全く正当である。…このことは、実用新案法に直接規定されていないが、同法17条(筆者注:特許法72条に相当)は、当然にそのことを前提としていると考えるべきである。もしそのような場合、当該意匠権の侵害になるとするならば、既存の実用新案権の対象である形状につき第三者が意匠権を取得すれば、もはや、その登録実用新案は実施不能となってしまう。たとえそれが実用新案権と意匠権の関係であれ、先願の実施が後願の侵害となることの不当性は改めて述べるまでもないことであり、その限りで判旨に問題はない。」とする。<sup>50)</sup>

続いて同じく賛成説の前掲注(12)西教は、「実用新案権は前述したように独占・排他的権利であり、法に特

段の規定による制限がない以上、実用新案法第17条、意匠法第26条1項の反対解釈によって当然に実施できると解され、…判決は極めて妥当であると思われる。」とする。<sup>51)</sup>

一方、前掲注(10)竹田は、「…実用新案法17条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の少ないものと思われる。」と、いったんは実用新案法17条(特許法72条に相当)を反対解釈する余地があるとするが、直後に、「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。…実用新案の技術的範囲に属するものであっても、形状模様がかなり相違する実施態様がある場合に、技術的範囲に属するという唯それだけの理由でそのすべての実施形態が後願意匠権から開放されていると解してよいか論究されなければならない。…したがって先願に実施例、実施態様等として具体的に開示された部分については、仮に後願の禁止権と交錯したとしても実施しうると解するべきである。開示部分の実施は先願の内容そのものの実施として先願優位の原則により後願の禁止権から開放されていると解し得るからである。」とし、結論に反対する。<sup>52)</sup>後願の権利の制約を受け得ない根拠として、実用新案法17条を(限定的にはであるが)反対解釈している点が前掲注(49)田村と異なっている。

前掲注(49)田村は、特許権など創作系の工業所有権については積極的利用権を認めない立場から、「本判決のように単に被告製品を先願の実用新案権の技術的範囲に属するとの一事をもってただちに後願の意匠権にかかる意匠をも実施することができることは、他人の創作した意匠を模倣して実施することをも許容することになりかねず、意匠制度の趣旨に反する事態を招く…。したがって、先願の抗弁を認めるとしても、先願の実用新案権の明細書や図面の中に開示されている製品の形態の限度に止めるべきである…。本判決はそのような作業を行っていない点で問題がある…。先願の明細書に添付された図面と被告製品、そして本件意匠権を対比する限り、先願の抗弁を認めるべきではない事案であったと思われる…。」とする。<sup>53)</sup>

以上の諸先生の意見を踏まえて検討するに、筆者も竹田氏、田村教授および野一色教授と基本的な立場を同じくする。すなわち判旨には反対である。本稿で説明し、先に示した[裁判例1][裁判例2]にいうように、特許権(本事件では実用新案権)に積極的利用権はない。したがって、本件被疑侵害物が、被告の所有する先願にかかる実用新案権の権利範囲内での実施品であることを理由として、端的に後願にかかる意匠権を侵害しないとすることは適当ではない。

竹田氏および田村教授は、先願にかかる明細書に具体的に記載された実施例に限り、後願の意匠権が及ばないとしてもよいのではないかとする。この考えは、本稿がこれまで説明してきた『先願の抗弁』を、異種権利間で利用抵触が生じている場合にも推し及ぼしているわけである。竹田氏はその根拠として、実用新案法17条を限定的に反対解釈し、先願にかかる実用新案登録出願の明細書に記載した実施例などについては、後願意匠権者に先立って開示をなしたのだから、という理由付けをしている。

だが、確かに先願にかかる実用新案権者は、後願にかかる意匠権者に先立って開示をなしたかもしれないが、それだけでただちに『先願の抗弁』を認めてしまってもよいものだろうか。さきに説明したとおり、『先願の抗弁』が正当な抗弁である理由は、特許、実用新案および意匠といった創作系の工業所有権は最先の開示をなした者に与えられるべき、とする法趣旨のみから導かれるわけではなく、もし(被疑侵害物が権利範囲に包含されているかのように見えたとしても)抗弁の基礎となる先願に基づいて無効審判を請求すれば、特許法29条の2(または同法39条)の規定により無効になるか、その技術については訂正により除かれるからである。しかし、特許権と意匠権は先後願関係に立たないと法は定めているから、たとえ先願にかかる特許出願の明細書にある意匠が記載されていたとしても、その意匠について当該特許出願の出願公開前に意匠登録出願されていれば、その意匠登録出願はなんらの瑕疵なく登録されるのである。したがって、条文に則して解釈する限り、先願の特許出願にかかる明細書に記載された意匠であっても、権原なくして実施する場合は、後願意匠権者からの権利行使を免れ得ない。法は、特許と意匠では出願の先後判断をせず権利の並立を許容しているのである。よって、原則としては、先願に

かかる特許出願の明細書に記載されている意匠と同一の意匠について後願意匠権が正当に成立している場合には、これまで説明してきた『先願の抗弁』は適用できないと解さざるを得ない。なにしろ、後願意匠権の実体には少しの瑕疵もないのである。<sup>64</sup>もしこのようなケースで無制限に『先願の抗弁』が成り立つとしてしまうと、後願意匠権者は当該意匠について何人にも権利を行使することができなくなり、本来的に有効であるはずの意匠権が事実上空権化してしまうため、<sup>65</sup>特許と意匠登録の並存を認めた法の立場と相容れないことになってしまう。したがって解釈論としては採用できないことになる。

しかし、いかなる者についてもこの原則を貫徹してよいのだろうか。上記のように、先願特許権と後願意匠権がともに適法に権利として成立し、互いに抵触関係に立った場合は、意匠権に積極的利用権はないために意匠権者は登録意匠を実施することができない。これは意匠法26条に確認的に規定されている。しかし同時に、たとえ先願の特許権者であっても、その登録意匠を実施することはできない。特許権にも積極的利用権はないからである。そして、後願意匠権者は、抵触にかかる先願特許権者を相手取って裁定を請求することができる(意匠法33条1項)が、先願特許権者からは裁定を請求することは条文上は不可能である。先願特許権者は、後願の意匠権者から裁定の請求があった場合にのみ、クロスライセンスを求め得るだけなのである(同法33条2項)。つまり、たとえ先願にかかる自己の特許出願の明細書で具体的に開示した意匠について、他人の意匠権が抵触しているならば、この意匠を実施する場合は後願意匠権者がイニシアティブをもつことになり、この限りでは、先願者よりむしろ後願者のほうが有利となっているのである。はたしてこれでよいのだろうか。

さきに説明したとおり、これがもし特許権同士の利用関係の場合であれば、発明の発展・改良を図るため、法は先願にかかる特許権者からの裁定請求を認めていないのだと合理的に説明することができた。つまり、基本発明者とその基本発明を発展・改良し得なかったわけだから、自ら裁定請求ができないとしても止むを得ないといえたとともに、当該利用発明については、基本発明者ではなく利用発明者に実施のイニシアティブを与えることで技術改良へのインセンティブを保障

が、誰もが援用可であり権利化されている必要のない『先願の抗弁』との相違点である。

『抵触権利先願の抗弁』は、当該先願権利の権利者のみならず専用実施権者にも認められることは当然として、通常実施権者にも認めてもよいのであろうか。本稿では、『抵触権利先願の抗弁』は、先願権利者から裁定請求できないゆえの不利を是正するための抗弁と位置付けた。ここで、特許法92条1項では、通常実施権者は裁定請求できないことになっている。これは、第三者がある製品について実施を行おうとする場合、1つの製品に2つの特許権が関係していれば、その両者に実施許諾を求めなくてはいけないのは当然であり、その2つの特許権が同法72条の関係にある場合にだけ、別途、裁定という制度を利用できるとするのはおかしいからであろう。<sup>67</sup>

しかし、本条は後願特許権についての規定である。ここで問題としている先願にかかる特許権の通常実施権者については、『抵触権利先願の抗弁』を援用できると解する。なぜなら、特許権者(及び専用実施権者)のみが『抵触権利先願の抗弁』の援用ができるとすると、これらの者は自己実施しか許されないことになり、実施許諾によって投資を回収するという手段を選択できなくなる。これでは、先願特許権者の十全な保護に欠けるといわざるを得ない。例えば、個人会社や小企業では、代表者名義で特許権を取得し、現実には会社が実施を行うということがまま見受けられるが、このような場合に『抵触権利先願の抗弁』が援用できないのはいかにも不合理だと思われる。もちろん、実施に先立って現実に実施を行う会社に権利を移転すれば問題ないのであるが、『抵触権利先願の抗弁』を援用するためにわざわざ特許権を移転することは単に無駄な手続きを権利者に要求することとなる。したがって、端的に通常実施権者にも援用を認めるのが合理的な解釈であろう。

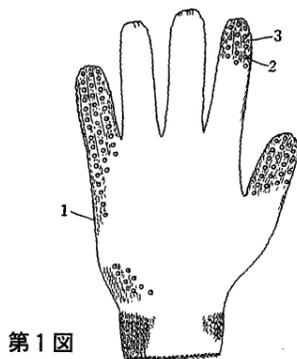
ただし、このように『抵触権利先願の抗弁』を認めたとしても、先願にかかる特許出願の明細書に具体的に記載された意匠にのみ抗弁が許されるだけで、先願の権利範囲すべてに実施が許されるわけではない。したがって、それぞれの権利に積極的利用権を認めた場合とは異なる結論になることに留意されたい。

よって本稿の立場からは、[裁判例6]では異種権利間での抵触関係が問題となっているから、『先願の

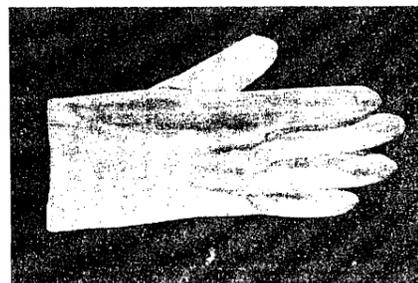
しているのである。また、特許権と意匠権が抵触している場合であっても、後願意匠権の権利範囲が先願特許権の一部に過ぎない場合(例えば、先願特許権が「トレッドパターンに特徴がある滑らないタイヤ」であるのに対して、後願意匠権が、そのトレッドパターンのうち、特に美観があるパターンのタイヤのみについて登録を受けている場合)であって、当該意匠が先願特許権にかかる明細書ないし図面でも具体的に開示されていない場合は、いわば基本発明と利用発明の関係と同じであるから、後願「利用意匠」については、後願意匠権者にイニシアティブを認めてもよいだろう。しかし、先願特許権にかかる明細書ないし図面ですでに後願意匠が具体的に開示されている場合は、この理を及ぼすわけにはいかないだろう。もし先後願とも特許であれば、後願は29条の2で特許されないが、特許と意匠については先後願関係を判断しないわけだから、先願特許権で開示された意匠についても、後願意匠権が登録を受けてしまう場合があり得る。このような場合、法は先願者と後願者はいわば立場は対等であると判断しているわけだから、少なくとも先願特許権者が後願意匠権者より不利な立場に置かれるのは正しい解決とはいえない。

したがって、立法論としては、異種権利間で抵触が生じている場合は、先願者の不利を是正するために、当該意匠について先願特許権者になんらかの実施権能(例えば通常実施権)を与えるか、先願権利者からも裁定を請求できるとすべきなのである。しかし、現行法を解釈する限りではその余地はない。したがって、解釈論としては、先願特許権者の不利を是正するため、先願にかかる特許出願の明細書に具体的に開示された技術ないし実施態様については、たとえ後願意匠権の権利範囲に包含されるとしても、先願特許権者に実施を許すべきである。具体的に開示されているかどうかは、もしその先願が同じ意匠権であったとしたら、意匠法3条の2または同法9条によって後願が拒絶され得るかどうかを判断の基準とすればよいだろう。もちろん、[裁判例6]の場合とは逆に、先願が意匠、後願が特許の場合も同様である。これをかりに『抵触権利先願の抗弁』と呼んでおく。『抵触権利先願の抗弁』は、先願権利者の不利を是正するための抗弁であるから、先願権利者のみ援用することができ、当然ながら先願が権利化されている場合にのみ認められる。ここ

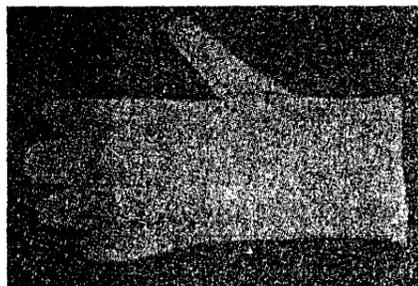
抗弁』は適用できないが、問題となっている先願にかかる実用新案権は、権利化されており、被告は当該実用新案権の通常実施権者であるため、『抵触権利先願の抗弁』を主張する余地がある。しかし、先願の実用新案登録出願の願書に添付された図面(第1図)と被告の実施品(第2図)を見比べる限り、先願の実用新案権において開示された図面に記載された意匠と同一の意匠を実施しているとはいえないから(むしろ、原告意匠登録出願の図面に記載された手袋(第3図)に近似しているようにも見える)、抗弁は認め得ないといえる。結論として、本件では意匠権侵害を認めてもよかつた事案であつたと考える。<sup>58)</sup>



第1図



第2図



第3図

## 7. おわりに

以上述べてきたように、特許権に積極的利用権はないため、『先願特許実施の抗弁』は成立する余地はないが、それとは別に、『29条の2の抗弁』『39条の抗弁』『抵触権利先願の抗弁』は認めていくべき価値がある。だが、さきの2つをまとめて『先願の抗弁』

と呼ぶにしても、いたずらに名称が増えることはあまり良いことではない。しかも、あたかも先願の権利範囲内での実施であればすべて特許権侵害から免れ得ると誤解される不安を拭えない名称である。今後、『先願の抗弁』『抵触権利先願の抗弁』の議論をさらに諸先生方に深めていただく過程では、ぜひうまい呼称を考えていただきたいものである。

なお、筆者は現在、北海道大学大学院法学研究科修士課程で知的財産法を修習中であり、本稿の執筆にあたっては指導教官である田村善之教授に懇切丁寧なご指導をいただいた。また、同大学知的財産法研究会においても、さまざまなご意見をいただいた。諸先生方には格別の謝意を表したい。

## 注

- (32) 前掲増井／田村『特許判例ガイド』247頁
- (33) 吉澤敬夫[判評]知財管理47巻5号672～673頁(1997年)では、「…特許法81条などの先願との関係を定めた規定の趣旨からみて、先願の権利者は、後願の権利の禁止権によって制約を受けることなく、その実施ができるとする本判決の理論は、十分に理由があり評価できる。」としている。
- (34) 判決文からは、被告特許の番号が示されていないため、原告の実用新案登録出願と被告特許出願の出願公開の前後関係が不明である。
- (35) 前掲田村『機能的知的財産法の理論』112～113頁、前掲増井／田村『特許判例ガイド』247頁
- (36) 平成11年改正で、拒絶確定出願には先願権がなくなった。しかし、筆者はこの改正には賛成しない。理由については種々あるが本稿では割愛する。
- (37) 本判決の理由について、単に「無効原因を有することとなるから」としただけでは大雑把に過ぎ、もしこのように大雑把な理由付けだけで権利範囲の限定解釈を許してしまうと、進歩性や冒認のように事実認定と判断の難しい無効原因が争いになっている場合について特許庁の無効審判ルートによる慎重な判断の機会を奪うことになる、との懸念を示す見解がある(小谷悦司「先願に係る考案と同一の特許発明の技術的範囲の解釈」特許管理31巻9号1022頁(1981年))。この見解自体はもっともではあると思われるが、本件の場合を見れば、今に言う「明白かつ確実」な無効事由であると思える。
- (38) もちろん、審査段階であっても、特許法29条の2と同法39条の両方に該当する特許出願については、どちらで拒絶理由を出そうとも一向に構わない。しかし、拒絶理由通知を受けた出願人の対応が微妙に異なる可能性があるため、両方を理由として通知することが審査の迅速化に資することとなる。
- (39) 前掲田村『機能的知的財産法の理論』101～103頁。

田村教授は、「特許発明と比較する」としているが、実際には具体的には特許請求の範囲と比較することになるから、本稿では特許請求の範囲と比較していく。

- (40) 前掲田村『知的財産法』244～245頁。ここに記載があるように、実はこのような場合はもともと特許請求の範囲の要件を満たしていないため、イ号物と特許請求の範囲を比較すれば非侵害との結論が導けるが、公知技術の抗弁も必ずしも排斥されるわけではないのである。
- (41) もちろん、このような組み合わせの発明には特許を与えるべきではないという見解も成立しようが、現実にはこのような組み合わせの発明は多数特許されており、それらがすべて本来は無効であると主張することはいささか乱暴であるといわざるを得ない。むしろ、技術は積み重ねにより進歩していくことを考えれば、観念的にはすべての発明は組み合わせの発明であるということすら可能である。より詳細には進歩性の議論を必要とするが、本稿では省略する。
- (42) 先に、「公知技術の抗弁は、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当然に導かれるものではない。」としたのは、この問題があるからである。
- (43) 説例の場合に、分子量5,000のポリエチレンフィルムの実施が認められるとすると、選択発明に特許を付与する理由がなくなってしまう。選択発明は、原料メーカーから素材を提供された加工メーカーが、その素材をいかに使いこなしていくかという技術開発への大きなインセンティブになっている。そのため、筆者は選択発明を認めることに多大な意義を感じている。
- (44) 前掲田村『機能的知的財産法の理論』92頁。反対、鎌田義勝「進歩性の欠如と技術的範囲の解釈」牧野利秋編『工業所有権訴訟法』167～169頁(1985年・青林書院)。
- (45) しかし、前掲田村『機能的知的財産法の理論』103頁においては、「公知技術除外説は、…全部公知の場合には範囲がゼロになってしまうから除外することができないのではないかなどという要らぬ議論を喚起することになってしまった。この点を喝破した公知技術の抗弁の法理は忘却してはならず、実際の認定が公知技術除外説と類似する場面があるとしても、理論的にはやはり公知技術の抗弁が正当なものといわなければならない。」とする。賛成できる見解である。また、公知技術の抗弁は、被疑侵害物とまったく同一の公知技術(先の例でいえば、A+B+C)が存した場合には、権利主張されている特許権の技術的範囲を顧みることなく非侵害として処理できる点で、公知技術除外説より優れている。
- (46) 前掲田村『知的財産法』208頁、田村善之「法的判断主体間の役割分担」法学教室237号130頁(2000年)
- (47) 吉田広志「経時変化する化学物質を含む製品の侵害問題について」知財管理51巻1号54頁(2001年)
- (48) 前掲田村『機能的知的財産法の理論』117頁
- (49) 栗田隆／野一色勲／加藤敏幸／齋藤彰／早川徹『知的財産の法的保護』20～23頁(1997年・図書印刷同朋舎)
- (50) 前掲中山[判評]1346頁

- (51) 前掲西教[判評]455～456頁
- (52) 前掲竹田[判評]595～600頁
- (53) 前掲田村『機能的知的財産法の理論』117頁
- (54) 権利の実体に瑕疵がなくとも権利濫用にあたることとされた事例は、ウイルスバスター事件(東京地裁平成11.4.28判時1691号136頁)があるが、これは商標の事件であり商標特有の事情が絡んでいるため、本稿での議論の参考にはならないだろう。
- (55) 事実上の空権化を避ける、という議論としては、これまで全部公知の特許権についてなされたことがある。かつては、全部公知の特許権について侵害裁判所において公知技術除外の手法を用いて権利範囲を判断するとすると、事実上特許権がゼロとなってしまう、形式的には有効であるはずの特許権を事実上無効化するに等しく相当でない、との理由で、実施例限定解釈の手法や権利濫用構成が用いられていた。しかし、これらの特許権は本来的には無効であり、ここで議論している本来的に有効な意匠権とは立場が異なるのである。
- (56) さらに突っ込んだ立法論をすれば、特許と意匠の間で先後願を判断しろということになる。もし特許と意匠の間で先後願を判断するとすれば、『先願の抗弁』がそのまま適用できるが、それは少々大きな議論となるのでここではやめておく。
- (57) もし、後願にかかる特許権の通常実施権者に裁定請求が認められるとすると、まず第三者は、後願利用発明について通常実施権を得ることができれば、先願基本発明については裁定を利用することができ、基本発明者が実施を拒絶することができなくなってしまうからである。
- (58) 付け加えれば、本件においては、先願にかかる実用新案登録出願は昭和35年11月8日に出願公告された。そして、後願にかかる意匠登録出願は、その後の昭和38年7月17日に出願されている。したがって、本件では、先願にかかる実用新案登録出願の公告公報を根拠として、公知意匠の抗弁(公知技術の抗弁の意匠ヴァージョン)の法理が検討される余地もあった。とはいえ、やはり登録意匠の図面を参酌しつつ公知意匠である実用新案登録出願の明細書に添付された図面と本件被疑侵害物を見比べるに、本件被疑侵害物はおよそ公知意匠の実施と同視できるとはいえず、かりに公知意匠の抗弁が主張されたとしても認められなかったものと考える。

(原稿受領 2001.4.15)

**追補** なお本稿投稿後、29条の2の無効事由が存することを理由とする権利濫用の法理によって特許権侵害を否定した事例として、  
東京地判平成13.4.25[地震時ロック方法]  
大阪地判平成13.4.19[発熱組成物収納用袋の袋材]が現れた。これらの裁判例では、イ号物と先願明細書を直接対比していないため厳密に言えば『29条の2の抗弁』が機能した例とはいえないが、議論にあたっては十分参考となる事例といえよう。