

公開シンポジウム

「改正特許法の評価と課題—実務・理論の両面から」

2011年8月3日（水）

主催：明治大学知的財産法政策研究所

第二部 パネルディスカッション

「実務的・理論的視点からの検討」

総合司会（熊谷健一：明治大学法科大学院教授） パネルディスカッション「実務的・理論的視点からの検討」を始めたいと思います。

今日はパネラーとして3名の先生方にお見えいただいております。北海道大学の田村先生、弁護士の片山先生、知的財産高等裁判所の総括判事の飯村先生です。

第二部の司会は、明治大学法科大学院教授の高倉先生にお願いしております。よろしくお願いいたします。

司会（高倉成男：明治大学法科大学院教授） それでは、第二部のパネル討論に移りたいと思います。

今回の特許法の改正のテーマは非常に多くの論点にわたっておりますが、約2時間のパネル討論におきましては、3点に絞ってご報告と検討をいただきたいと思っております。1つは「冒認」の問題であります。この点につきましては、北海道大学の田村先生に最初にご報告をいただこうと思っております。2点目の論点は「当然対抗」の問題でございます。この点は片山英二先生にご報告をお願いいたしております。そして3点目に「ダブル・トラック及び再審の主張の制限」にかかる問題であります。この点につきましては知的財産高等裁判所の飯村判事にご報告をいただくことにしております。

もし時間等があれば、この3点以外に例えば差止請求の制限など、今後の課題として残された問題についても議論をしていきたいと思っておりますが、少なくともいま申し上げた3点について集中的に議論を掘り下げていきたいと思っております。さらに時間があれば、フロアのほうからもいろいろなご意見やご感想をいただきたいと思っております。

予定では5時前後に終わる予定であります。最初に各パネリストの方から、お1人20分、3名で1時間を使いまして、最初のプレゼンテーションをいただこうと思っております。

最初に北大の田村先生、よろしくお願いいたします。

〔報告1〕

「特許法におけるミクロ的正義とマクロ的正義」

田村 善之（北海道大学大学院法学研究科教授）

1. ミクロ的正義とマクロ的正義

私の報告は、冒認の問題を中心にお話するものですが、時間が許せば他の論点についても若干言及しようと思います。

まずは、冒認あるいは他の論点を含めて考えるうえで、学者として登壇した以上、何か言わなければいけないということでありまして、切り口を一つ設けてみました。それが、「ミクロ的正義とマクロ的正義」という二つの違う観点からのアプローチであります。私は、いずれの観点も法律に必要なものだと思います。そのうち、ミクロ的正義というのは、訴訟等において対立する二当事者間の利益のバランスを図ること、またはそのような解決を目指す正義の概念であります。他方で、すべての法制度がそうですが、特に特許制度のように産業や社会の発展を期する法律の場合は、当該規律が二当事者間の利益のバランスを図るだけでなく、マクロ的視点からそれが社会全体に与える影響というものも考慮した解決を目指す必要性が、他の法制度に比べて一段と高まるわけです。この二つが両方ともバランスがとれていることが最も望ましいことになるのですが、たまには両者が対立することもあり得ます（平井宜雄『法政策学』（第2版・1995年・有斐閣）を参照）。

2. 冒認

2.1 原理的な考察

この観点から冒認の問題を見てみようということですが、まず原理的な考察ということでもあります。

今回の特許法改正では、冒認を理由とする移転請求権、移転登録請求権、あるいは取戻請求権というのが認められたわけですが、学者的に考えますと、これは特許法の大原則に抵触するような気もいたします。

すなわち、特許法の原則というのは、発明をなしたからといって特許権が付与されることはありません。特許法は、発明に加えて出願という形で世の中に貢献して初めて特許を付与する制度にしているわけです。換言すれば、発明と出願が特許取得のための二大要件になっています。

このうち、冒認の問題をミクロ的にみますと、多くの場合には、冒認された真の特許を

受ける権利を有する者は発明者でありますので、発明者の方が過度に不利益を被ることになると考える方がいらっしゃるかもしれません。しかしながら、特許法のマクロ的な大前提で考えますと、発明者がその発明を出願していないわけですから、出願していないとすると、それに対して特許を与える理由は何なんだろう、ということが根本的な問題になります。

[裁判例]

・最判平成 13.6.12 民集 55 卷 4 号 793 頁[生ゴミ処理装置]

この点に関しましては、有名な最高裁判決が一つあります。特許を受ける権利の持ち分に関し譲渡証書を偽造して出願人名義を変更した者に対して、真の権利者が持ち分権の確認訴訟を提起したところ、訴訟係属中に冒認者（ともう一人の共同出願人）に対して特許権の設定の登録がなされたという事案で、真の権利者からの持ち分の移転登録請求（一審係属中に訴えを変更）を認めた判決でありました（最判平成 13.6.12 民集 55 卷 4 号 793 頁[生ゴミ処理装置]）。

・最判[生ゴミ処理装置]の射程

この事件の射程なんですが、本件は、特許を受ける権利を有する者がなした出願について冒認がなされたという事件であり、被冒認者が出願という特許法の趣旨に沿う行動をなしていた以上、特許権の回復を認めても特許法の趣旨に悖ることはないわけです。換言すれば、被冒認者が出願もなしていないという事案には本件の射程は及ばないと解すべきであります。これについては、東京地判平成 14.7.17 判時 1799 号 155 頁[ブラジャー]で、その旨が明らかにされているところです。

・冒認者名義で設定登録された特許権の「取戻し」に関する学説

最判平成 13.6.12 民集 55 卷 4 号 793 頁[生ゴミ処理装置]以前

ところで、学説はどうだったかというところ、解釈論という限定があるかもしれませんが、否定説のほうがむしろ有力で、特に単純冒認の場合は否定説が有力であります。さらに、この最高裁判決が登場した以上は、基本的に最高裁判決のように発明者が自ら出願したところ、途中から盗まれた場合はともかく、最初から出願もしていないケースについては、少なくとも解釈論としてこれを肯定する方はかなり少なかったという状況でありました。

・冒認者名義で設定登録された特許権の「取戻し」に関する学説

最判平成 13.6.12 民集 55 卷 4 号 793 頁[生ゴミ処理装置]以降

しかしながら、否定説においても、立法論として例外的に請求を肯定する場合（従業者が職務発明を自己名義で、出願、登録を受けた場合など）が議論されているなど、立法論まで含めて考えますと、学説としては、ちょうど拮抗していた状況ではないかと思えます。

・自然権論対インセンティブ論

この問題を考える上では、なぜ我々は特許権を保護しなければならないのかという特許法の根幹にかかわる問題を扱おうと思います。特許制度の根拠、あるいは特許権の根拠というものは大きく分類しますと、二つに分けることができます。

一つは自然権論でありまして、人は自ら創作したものの利用に関して当然に権利を有するという考え方でありまして、他方で、もう一つはインセンティブ論と呼ばれるものがありまして、特許権というのは人工的に発明に係る情報の利用について禁止権を設定することで、発明とその公開を促すことにより産業の発展を図ることに趣旨を求める考え方でありまして。

実際、両方とも意味のある正当化理由ではありますが、どちらかというところと現行特許法の重点はむしろインセンティブ論のほうに置いているのではないかと思います。それは特許法の条文の構造に現れていまして、特に先使用权のところには現れているのです。

・自然権論の弱点

ここでもし、自然権論に立脚する場合は、自ら発明した以上、本来は当然に権利が得られるはずですが、実際のところ、自ら発明したものを利用したとしても、出願をしなければ特許を取得することはできません。また、他人の出願よりもその実施に係る事業の準備が遅れた場合には、自分の発明といえども他人の特許権を侵害してしまうことになるのが、現在の特許法制度の特徴であります。

そうすると、少なくとも現在の特許法の解釈論としては、自然権論だけで突っ走るわけにもいかないでしょう。要するに、私は自然権理論が全く妥当しないとは申しません。私自身は二元的な立場をとっていますが、少なくとも特許権の存在理由を示す大前提としては、発明の出願と引き換えに発明の模倣を禁止する権利を設けて、発明とその公開を促進するといったインセンティブ論で説明するほかないと思っている次第です。

・今回の改正

このような観点から申しますと、今回の改正にはなかなか説明が難しいところがあります。まず、仮に今回の改正がマクロ的正義に関わる大改正でありまして、原理的にも大きな改正がなされたらと理解するのであれば、これは特許法の趣旨を発明しただけで基本的に権利が付与される自然権論のほうに舵を切ったと説明することもあり得ます。

しかしながら、冒認について移転請求権を認めたからといって、特許法が全部変わるといって大きく考えますと、学者としては原理的な影響をなるべく抑えたいと思います。そして、他のところに解釈論が波及することを抑えたいと思いますから、むしろ今回の改正はミクロ的正義のみに関わるものとして理解したほうがよいのではないかと思います。

私は、こちらの立場をとっています。すなわち、今回の改正は自然権論とかインセンティブ論などの大きな話をしているわけではなく、単純に二当事者間の利益のバランスだけを考えて、盗まれた人（被冒認者）と盗んだ人（冒認者）とどちらが悪いのかという観点から、両者の債権的な関係に着目し、単純な移転請求権をこの両者の間に限って認めたと理解すれば十分ではないかと思うわけです。さらにいえば、被冒認者に物権的な権利を与えたわけではありません。

以上のように、ミクロ的正義の視点から考えれば、特許法全体の枠組みに対して大きく齟齬することなく、今回の改正を説明することができます。したがって、特許法の中では気持ちがすごく楽になるので、私はこれで済みたいと思いますが、実は別のところで齟齬が出てきます。

・もっとも、準事務管理を認めていない民法との整合性の説明が課題

それは、このような盗まれた人（被冒認者）と盗んだ人（冒認者）との関係で、移転請求権という形で被冒認者の利益を保護する法制度が、民法全体の私法体系の中で整合性を持っているのかということがむしろ問題になります。つまり、日本の民法は準事務管理というものを認めていません。

・準事務管理

ところで、準事務管理についてご紹介しますと、日本民法の中には事務管理という制度があります。事務管理というのは、「義務なくして他人のためにその事務を管理する者は、獲得した利益を民法の事務管理の規定により当該他人に引き渡す義務を負う」（民法 697 条 1 項・701 条・646 条 1 項）ということになっているものであります。

ここでは、典型例としてよく挙げられるものがあります。たとえば、台風が来たときに、隣の屋根瓦が落ちそうになったとします。しかし、隣の方が不在ですので、隣の方のために隣の方が善意でそれを修繕しました。そのときに費用を償還することができるか、あるいは隣の方が不在ですので宅配便を受け取りました。受け取ったものを後から渡すといったものが事務管理の典型例としてよくいわれるわけです。

ところがドイツでは、この事務管理とのバランスを考えまして、別途に善意でなされたわけではなく、悪意で他人の事務を管理した者、これを本報告に当てはめれば、悪意で他人の発明を出願した者ということになるわけですが、そのような場合に善意で行動した者に引渡義務があるのであれば、悪意の者にも引渡義務があるべきだというバランス感覚から考慮いたしまして、準事務管理なるものを認めているのです。しかし、日本の条文にはこの準事務管理の条文はありませんし、学説も圧倒的に否定説が多いということです。それで、本当は民法体系との齟齬が問題になりますので、民法の体系だけを気にすると、むしろ特許法特有の理論が求められます。その特許法特有の理論を自然権論に求めるのか、それとももっとミクロ的なもので説明するのかということが課題になります。

結論から言うと、先ほど申しましたように、私は今回の改正をミクロ的なものだと理解しようと思います。そして、たとえば通常実施権の場合には、普通の有体物に基づく物権と違って元の特許権者の実施を妨げないという特徴があります。こうした具体物の特性を挙げて、民法と異なった扱いができるようになったのです。他の問題を考えるにあたり、同じような理由をつくることのできるのかということが、今後の課題ではないかと思うわけです。

2.2 特許を受ける権利の処理

今回は実務家の方が大変多いということですので、むしろこのような原理的な説明よりは、実務的な論点をお話したほうが良いかと思います。以下では、改正法の条文で明らかになっていない点についてお話いたします。

・ 今回の改正

一つは、特許を受ける権利の処理ということであります。具体的には、今回の改正は特許付与後の移転請求権を認めましたが、出願審査段階における特許を受ける権利の処理に関しては条文がないわけですから、それをどのように考えるかということが問題になります。この点に関しまして、今回の改正は通説的な見解に従ったものになるのではないかと思います。すなわち、特許庁に出願継続している段階では、特許を受ける権利の確認請求を出し、訴訟で確認判決をいただくことで、真の権利者への出願人の名義変更を認めるのが通説的な見解でありまして、中山先生ほか有力な学説があります。

しかし、もう少しいろいろな文献を眺めてみますと、やはり半々、拮抗しているのです。それは、前述の最高裁の生ゴミの事件（最判平成 13.6.12 民集 55 卷 4 号 793 頁[生ゴミ処理装置]）と、東京地裁のブラジャー事件（東京地判平成 14.7.17 判時 1799 号 155 頁[ブラジャー]）から明らかになったように、特許権登録後は、当初出願が無権利者によりなされており、何らの返還合意も存しない単純冒認の場合には、移転登録請求を認めないわけですから、なぜ出願中に限って移転を認めるのかということのバランスがよくわからないのです。むしろ特許の登録後と同じく、本人が出願して盗まれた場合はともかく、単純冒認の場合には移転を認めるべきではないという学説も、（私をはじめ）かなり有力だったという状況であります。

他方で、裁判例はむしろ通説的な立場が多いのですが、よく事案を見てみますと、従来の裁判例のほとんどは、特許を受ける権利を有する者が自ら出願していたか、あるいは当事者間の契約関係、すなわち債権関係として委託等の関係があるので、移転の義務を認めることができる事例ばかりでありました。そういう意味で分かれていたということがあります。

特に、最近では東京地裁の「ねじ」の事件（東京地判平成 22.11.29 平成 21（ワ）9793[ね

じ)がありまして、特許庁の運用実務として、出願手続中に、真の権利者が出願名義人を相手方として特許を受ける権利を有する旨の確認判決を取得して、その確認した確認判決をもって特許庁に出願名義人の変更申請をすれば、出願名義の回復を認める取扱いをしていることからすれば、その帰属につき争いのある当事者間で特許を受ける権利の確認を求める訴えについては、確認の利益に欠けることはないと理解されています。今回の改正はこの考え方を前提にしたものでしょう。ここでは、今回の改正で登録後にも単純冒認の場合に移転請求を認めた以上は、むしろこうした解釈を取らないほうがおかしいですから、当然こうなるのだろうということになります。

2.3 改良発明の処理

・共同発明・共有の処理

もう一つ、条文には明らかになっていないので、考えなければならないのが改良発明の処理ということであります。

具体的に今回の改正では、共同出願の原則に違反した出願の場合、たとえば甲乙2人が共同で発明して、うちの乙が勝手に無断出願をした場合には、他の共有者は持ち分の移転請求が可能だということを前提にした規定が置かれています(74条3項)。これは当然そうだろうということです。

しかし問題は、発明者取戻権を認めるとしても、冒認者が改良を加えるなど真の発明者のなした発明と食い違う発明について出願をなしている場合にどうするのか、ということです。改良の仕方は幾つもあると思いますが、請求項が追加されたり、そもそも発明の内容自体が改良発明に変えられたり、あるいはこの二つを組み合わせするなど、いろいろなタイプがあり得ると思います。

それでは、冒認出願が請求項を追加している場合、あるいは冒認出願にかかる発明が改良発明である場合の処理はどうなるのでしょうか。この点に関して、その前提として、商標権の場合は商標登録後の分割という制度がありますが、特許権の場合は、出願中はともかく、登録後は特許の分割という制度が存在しないのです。それゆえ、請求項の追加等のみで救済が失われるのであれば、改正法の規律が簡単に迂回されてしまいかねないわけです。私の考えでは、恐らく共同発明に準じて処理するほかないと思います。つまり、最終的にでき上がったものに対する貢献度に応じて、持ち分の移転を認めることになるのです。

実は、著作権法には、共同著作物に関する条文(2条1項12号)がありまして、分離不可能性と共同創作の意思というのが要件とされているわけでありますが、それと異なって特許法には共同発明に関する定義はありません。

従来 of 裁判例の中には、特許を受ける権利、あるいは職務発明等も含めて、発明の帰属が問題になった事件が多数あるわけですが、すべて事実として共同行為のある事案ばかりであるために、共同発明の意思が要件として設定されたことはないと思います。

もつとも、何ら共同行為がない単なる改良発明一般に共同行為として特許法 73 条の譲渡制限等の制約を課すことは正当化しえないわけですから、こうした互いの制約を前提にするものは、互いに譲渡できないという制約を正当化するために、元来は、共同発明の意思が必要となるのではないかと思います。

しかしながら、今回の冒認の場面に限っては少し別に考えることができるのではないかと思います。少なくとも冒認者の不利益は勘案する必要はありません。そして、被冒認者のほうはどうかというと、何も救済がないよりは、持ち分の移転を受けて共有となったほうがまだましでしょう。もし、被冒認者が共有関係に入りたくないのであれば、あくまでも無効を追求すればよいわけですから、その意味で利益状況としては、主観的要件がないことを論断する利益状況はないのではないかと思います。したがって、ここは共同発明に準じて取り扱ったほうがよいのではないかと私は思うところです。

3. 特許制度のあり方

そうすることで冒認の説明は一応終わりましたので、将来の議論に必要な資料を少し提供させていただきますと、ダブル・トラック等が問題になります。この問題に関わる今回の改正は、手続上の無駄を省いたり、手続の濫用を防いだりと、いろいろな意味において必要があったと思いますが、今後の改正も睨んでいきますと、2004 年改正で特許侵害訴訟において特許の無効事由の有無を判断することが明文をもって認められ、さらに今回の改正で無効審判ルートに基づいて無効審決が確定したとしても、先行する侵害訴訟における確定判決の再審事由にはならないという形で、結果だけを見れば、次第に侵害訴訟ルートが優先される方向に動いているというように評価することも可能です。

しかし、そうなってきましたと、将来の立法論を睨んで、そもそもダブル・トラックを堅持すべきなのか、よりいっそうシングル・トラックに傾斜すべきなのではないのかという議論がなされる可能性があります。つまりここでは、なぜダブル・トラックがとられているのかという根拠が問われているわけです。

これに関しましては、幾つかの考え方があると思います。

1 つは、(ミクロ的正義に限るものではありませんが)、ミクロ的正義を強調して、二当事者間の利益衡量問題を重視する考え方です。このような考え方の中では、紛争の具体的解決というものが非常に重視されるかもしれません。

他方で、先ほどから申し上げているマクロ的正義の観点から考えますと、どの判断機関にどのような役割を期待するのかという観点から、特許要件の審査のあり方を考える必要があると思います。

3.1 イノベーションと特許制度の関係に関する実証研究

ところで、イノベーションと特許制度の関係に関しましては、一般的にいろいろな実証研究はあるわけですが、実証研究の成果としては、産業分野ごとに特許制度がインセンティブとして機能の仕方が随分違っていることが明らかになってきております（田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (1)」知的財産法政策学研究 35 号(2011 年)）。

3.2 イノベーションと特許制度の関係に関する理論

また、法と経済学に関する理論でも、特許制度の規律のあり方というのは、分野ごとに変えたほうがよいということがいわれているわけです（田村善之「プロ・イノベーションのための特許制度の muddling through (2)」知的財産法政策学研究 35 号(2011 年)）。

3.3 ダブル・トラック

そうしますと、産業分野ごとの効率性を達成するためには、産業分野ごとに特許の数をコントロールしなければならないわけですが、そのコントロールの仕方としては、質的コントロール (qualitative control) と量的コントロール (quantitative control) があります。そのうち、質的コントロールは、個々の事件ごとの進歩性がよかったかどうかという判断をするのはかなり難しいと思うのですが、他方で、量的コントロールは、産業分野ごと等に特許の拒絶率、無効率等の評価は実行可能性があるのではないかとということです。

実は、量的コントロールに関しましては、おもしろい統計がありまして（川田篤＝井上義隆「平成 22 年における特許審決取消訴訟の概況」パテント 64 巻 3 号 (2011 年)）、この統計によると、知財高裁の各部ごとに特許の進歩性の判断が違うということが分かります。実際、要件としても TSM テスト (Teaching Suggestion and Motivation) が引例にあるかどうか、要求するかどうかで見解が分かれているわけですが、統計的にみる限り、知財三部は特許権者に有利になっています。知財二部は逆であります。他の部は中間にあるということが分かります。全体の数が少ないので、統計的にどのぐらい意味があるかよく分からないかもしれませんが、ただ、この場合に、当事者系と査定系という分類をとってもこの傾向が一致していますので、それなりに意味があるコントロールができるのではないかとということがあります。

・特許庁の事前審査

こうした量的なコントロールというのは、非常に有意義な指針になるのではないかとと思うわけですが、裁判所が産業分野ごとに量的コントロールをするのに馴染むのかということが問題になります。すなわち、特許侵害訴訟は特許制度全体の氷山の一角に過ぎないということです。したがって、特許侵害訴訟における産業分野ごとの量的コントロールは困

難であります。その意味では、特許庁の膨大な出願を扱っているところの量的コントロールに関する知見、具体的には、担当の審査官の方がそれぞれの業界の中で判断する結果、結果的に分野ごとのコントロールができると思いますが、そのような知見を活用することが必要なのではないかと思うわけです。そこに両制度の並立する大きな意味があるのではないかと思います。

[裁判所に対する期待]

那覇地判平成 20.9.24 平成 19（ワ）347[写真で見る首里城]

最後に、差止請求権は大分飛ばしまして、もし将来議論になればと思い、裁判例を一件だけご紹介いたします。法改正がなくても、損害賠償は認めるけれども、差止めを制限するという判断がなされた裁判例があるということをご紹介しておきますと、那覇地判の[写真で見る首里城]事件（那覇地判平成 20.9.24 平成 19（ワ）347[写真で見る首里城]）という著作権侵害事件があります。

写真集全体が B5 版 95 頁、掲載写真点数 177 点のうちの 1 点で、最終頁に掲載された 9 点のうちの 1 点であり、縦 4cm、横 5cm 程度と頁全体の大きさに比して極小さい写真のみが著作権を侵害していたという事案です。説示としては、まず、損害の額が軽微であること、また、被告の方はすでに多額の投資をして発行済みの写真集の販売ができなくなることを理由に、損害賠償を認めつつ差止請求を棄却しております。ただ、従来投資がやみくもになされたわけではなく、相当の理由があったことも勘案している大変重要な判決でありますので、もし後でご議論があるのであれば、このような判決なども参考にしながらお話をしたいと思っております。

やや駆け足になりましたが、以上で私の報告を終わりといたしたく思います。（拍手）

司会 ありがとうございます。田村先生には短い 20 分の時間に非常に内容の濃いご報告をいただきました。前半においては法学者の立場から、出願なくして権利なしという特許法の大原則と、今回の特許法改正における取戻請求権との関係をどう考えるかという点について問題提起をいただきました。後半は短い時間でしたが、非常に重要な問題提起をしていただいたと思っております。

私の理解では、産業政策としての特許政策において、特許庁という行政と、裁判所という司法がいかなる役割分担を果たしていくか。進歩性、新規性、あるいは記載要件等の判断は特許庁の審査官が行うにしても、あまりにも強い特許権は産業政策上問題を生ずるおそれがあるときは、恐らく事後の競争政策として裁判所の柔軟な判断があつていいのではないか。むしろそのほうが国際法的にも問題は少ないのではないかという点ではなかろうかと思っております。時間があれば、また後ほど議論をしていきたいと思っております。

続きまして、当然対抗の問題につきまして、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度

小委員会等におきまして委員としてご活躍、ご検討をいただいた片山先生のほうからご報告をいただきたいと思っております。よろしく願いいたします。

〔報告2〕

「残された問題点から」

片山 英二（阿部・井窪・片山法律事務所弁護士）

ご紹介ありがとうございます。片山でございます。こういうようなたくさんの方々の前でお話をする機会をいただきまして、大変ありがとうございます。

この進め方に従って、少し広い準備はしてまいりましたけれども、この場でお話するのは「当然対抗」ということに限ってお話をさせていただきたいと思います。

私は弁護士で実務家ですので、当然対抗、登録をしなくてもライセンスで対抗できるというようなことになった場合に、実際の実務の場面ではどういう問題が生じるのだろうかというところから入ってまいりたいと思います。田村先生のハイブローなご説明の後で、ちょっと恐縮なんですけれども、そういうような入り方をさせていただきたいと思います。最初のスライドは次のとおりですが、説明は今申し上げたとおりです。

・今回の法改正で残された問題

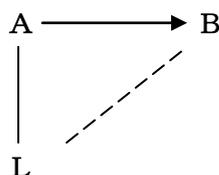
1. 法改正されたがその後の法律関係が明らかでない事項
 - ・ 当然対抗
 - ・ 冒認一遡及効が定められなかったことの影響
2. 法改正されなかった事項
 - ・ 「ダブルトラック」の在り方
 - ・ 同一人による複数の無効審判請求の禁止
 - ・ 差止請求権の在り方
 - ・ 職務発明訴訟

当然対抗の条文は次のスライドのとおりです。

第99条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

条文については既にご紹介が広実さんのほうからありました。99条でございますが、通常実施権は、その発生後にその特許権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。こういう条文になっております。具体的にそれぞれの場面を考えていただきたいと思います、図をかいてみました。

・当然対抗

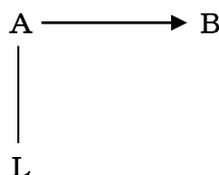


Aがもともとの特許権者で、Lがそれについてのライセンスをもらっていた。先ほどどういう形式でライセンス契約は存在しなければならないかというご質問がフロアからございましたけれども、この様式については今回の改正では全く限定していない。通常は、書面によるライセンス契約というのが企業と企業との間では一般的でしょうけれども、口頭の契約でも、それが本当に認められればよろしいということに理屈の上ではなりません。

そういうライセンス契約があったときに、その特許権がB（新たな特許権者）に移転をされてしまった。そのときに三者間の法律関係、契約関係はどうなるのだろうか。具体的に言いますと、BがLに対して差止請求をしようとしても、それは対抗できる。Lは実施権を有するから、差止ができないことは明らかでございますけれども、それではそのほかはどういう関係に立つのだろうか。ライセンス料を請求されたときに、LはBに対して支払わねばならないのかどうか。そういうことを中心にさまざまな問題が出てくることとなります。もちろんこれは、そういうことが起こったときに三者間で契約して、その後の契約関係をはっきりさせればよろしい。実務的にはそのとおりでございます。ただ、ここで問題になるのは、そういうことが何らかの事情でできないような場合にどうなるかということ突き詰めた形で議論をすることになります。

中山先生からご紹介がありましたとおり、倒産の場面で、Aが破産した場合に一体どうなるんだとか、あるいは事業譲渡をするときにどうなるか。通常の特許権の譲渡ですとライセンシーに対して、「この特許は今度Bに行きますので、よろしくね」ということでLの了解を事前に得ようとするのですが、例えばあるカメラの部門を他社（第三者）に譲渡することを考えてみますと、そういうことを事前に第三者であるライセンシーに対して言うわけにいかない。プライオリティーからするとそういうことは絶対に言えませんので、まずは先に事実があって、その後一体どうなるのだろうかということになるわけでございます。

・非承継説（原契約維持説）



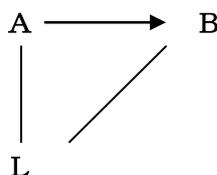
その場合この考え方については、理屈の上では2つの考え方があろうかと思えます。1

つは、契約は承継をされない。ここでは仮に非承継説と呼んでおります。原契約維持説と言ってもいいかもしれません。つまり、これは特許権の移転が起こっても、もともとの契約関係は何ら変わらないんだ。AとLの間のライセンス契約はそのまま残るし、AとLの間のライセンス契約はBとLの間に移るわけではない。Lとして言えるのは、Bから何らかの請求があったときに、自分は実施権があるということで対抗できるだけであるというような考え方でございます。

これは通常の民法の原則で、契約関係にあつて契約の対象物を譲渡した場合に、相手方の同意がなければ契約自体は移転しないという考え方に基づくものと思われまふ。ただし、その場合に先ほどの問題点が出てまいるわけだ。例えばBがLに対してロイヤリティの請求をしたときに、BとLは契約関係に立たないことになりますので、Lは支払いを拒絶できる。この説ではそういうことになってしまふそうでございます。それはずるいではないか。普通のバランス感覚ではそう思うわけだすけれども、それでは不当利得かという、LはもともとAとの間で契約に基づいて実施をしているわけでありまふので、果たしてBとの関係で不当利得になるのかという、そこは疑問があるのではないかと思われまふ。

実務的には、Bはそう言われたら、Aに対して、売買契約に基づいて自分はライセンス料をもらえらるはずであつたがLは払わなから、したがつて、契約の趣旨から言うとAに払ってもらわなきやいけなから。A - B間の売買契約の1つの内容としての解決を図ることはできると思ひまふし、AはLに対してもと戻り契約関係があるということであれば、ロイヤリティの請求ができる。したがつて普通の場合であれば、LからAを通じてBに対してロイヤリティが行く。あるいは指名債権の譲渡の方法によつて、「ロイヤリティについてはBに払つてください」という債権譲渡の通知をAからLに対してする方法もあろうかと思ひまふ。

・承継説



ただし、繰り返しになりますが、Aが協力しないとき、あるいは破産をして協力できなくなつてまいるような場合にどうするかという問題が生じてまいるわけだ。これに対して不動産の賃貸借と同様に考へまふと、この場合には基本的な契約はAからBに対して移転するんだという考へ方があります。これを承継説と呼びまふ。

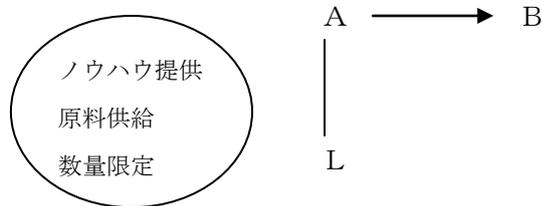
つまり、不動産の賃貸借の場合に、例えば1つアパートを持ってまいる、その所有権がAからBに変わった。テナントがそこにまいる場合に、賃料の請求を新しい所有者が賃借人に対してすると、これは現在の判例では請求できる。支払わねばならないことになつてお

りますので、それと平行に考えて、特許権のライセンスの場合も同様に考えてはどうであろうかという考え方でございます。

この2つの説があるわけです。あるいはその中間に行くような説が考え方としてはあり得るわけですが、それでは、そういうそれぞれの説についてどのような問題点があるであろうか。非承継説の問題点については、いまロイヤリティの請求が直接できなくなって、何となく変ではありませんかということをお願いしましたが、それでは承継説に立った場合に全く大丈夫なのかということ、それはそうではございませんで、ここに書いてあるようなさまざまな場面で問題点が出てまいります。

・承継説の問題点

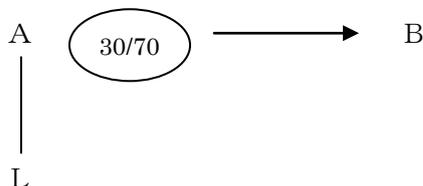
・ その他の契約上の義務の行方



まず第1の例は、不動産の賃貸借契約とは違って、ライセンス契約の場合には、その契約の中にさまざまな権利義務が書かれている。例えばノウハウを提供しようというような条項があることがあります。まれではないと言ったほうがいいと思います。

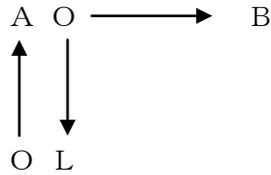
普通の場合に特許権がAからBに行きますと、Bとして、もし仮に契約が承継されたとした場合に、ノウハウが本当に提供できるのかということになりますと、事業譲渡の場合を除いて一般的には無理であろう。ノウハウというのはAそのものにあるのだからということがございます。そのほかいろいろな義務がありますけれども、その場合にどうなるかという問題が出てきます。

・ 特許権の一部が承継された場合



次に特許権が一団の特許権の場合に、例えば100件の特許権の全体をライセンスしていた。その場合にその一部の70件が譲渡された。一体こういう場合に承継説ではどんなふうにか考えるのか。ロイヤリティの額が100分の70に単純になるものでしょうか。変ですよ、ねと、そういうような場面が考えられます。

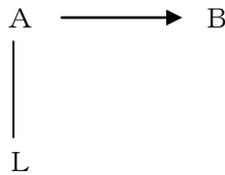
- ・ クロスライセンスの場合



それからさらにクロスライセンスの場合はもっと極端な例でございます、そのライセンスをされた他方の、クロスの方のライセンス契約について一体どうなるのでしょうか。契約は移転すると言っていいのであろうか。そういうさまざまな問題点が指摘をされるのではないかと思います。

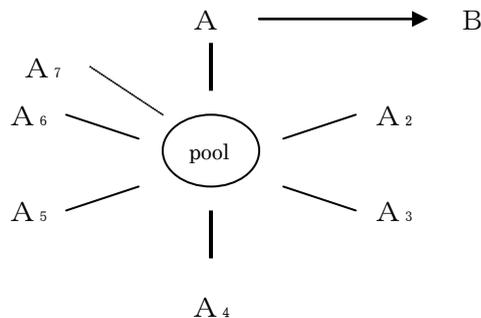
- ・ 非承継説の問題点

- ・ 単純なロイヤリティ請求の場合



非承継説の場合の問題点も若干挙げておきますと、第1の問題点は先ほど申し上げたように、Aが破産して法人格そのものがなくなってしまった。消えてしまった。その後権利を移転してもらったBとしては一体どうするのですかという問題がありますが、これは倒産法の実務で言いますと、方法がないわけではありません。破産した後に新しい財産が見つかった場合に、新しい財産について処分をするために、特別清算の申立てを裁判所にいたしまして、特別清算人が裁判所から指名されて、その特別清算人がその資産を処分して、それを債権者に配当するというような手続が不可能ではないと思います。ただ、そういうようなことを本当にやらねばならないんですかというような問題が出てまいります。

- ・ パテントプールの場合



それからこれは特殊な例ですけれども、パテントプールの場合に、よくあるパテントプールは、ここではAからA₆までが自分の持っている特許をそれぞれプールの中に入れて相互に利用できます。こういうような契約を結んでいた。Aの特許がBに移転されてしまった。その場合にパテントプールの趣旨としては、むしろ承継説をとっていただいて、AのところにはBが同じようにすぼつとはまるんだというような結果にさせていただいたほうがいいのではないかと思われるわけです。特にその後にあられたプールの参加者というものを考えますと、そういうほうが恐らくはやりやすいであろうなという気がするわけです。

ちょっと特殊な例でございましたけれども、非承継説の問題点もあるというのが、この2つの考え方の難しいところだと思います。

・工業所有権法学会における議論

この問題は、実は今年開かれました工業所有権法学会においてパネルディスカッションのテーマになっております。私は、このパネルのために事前に実業界の方々のご意見を伺う機会がありました。具体的には知財協のライセンス委員会の方々のお話をうかがいましたが、ご意見は明確な非承継説でした。つまり、契約が承継するというのは、さまざまな条項があることを考えると賛成できない。むしろ契約は承継されないほうがシンプルで解決可能なのではないか。逆に承継説を持ってくると非常に複雑な話になる。どこで線を引くのかという話になって、解決ができなくなるのではないかというようなご意見だったと思います。パネルは、鎌田先生、島並先生、愛知先生、横山先生という学者の方が出られましたけれども、鎌田先生はどちらかというところ承継説を考えてみてはどうかというご意見だったように思います。あとの島並先生以下のお三方は、非承継説が理屈の上では正しいと思うというご意見であったと思います。

・非承継説と承継説の差

ここで議論の前提として、非承継説という対抗できる実施権とは何か。どこまでを実施権といっているのかという問題があります。実施権に何が付着しているんだ。禁止されないということだけなのかという議論が非承継説をとった場合にございます。他方、承継説でも承継されるライセンス契約の内容はどこまでなんだという問題があります。これは不動産の賃貸借契約の場合に、貸して賃料を取るだけではなくて、修理・補修をする義務だとか、敷金が入っていた場合に、その敷金を支払う義務だとか、あるいは敷金が過大なものだった場合にどうするかというさまざまな面で判例の積み重ねがありますが、そのように承継説に立った場合も、その範囲がどこまでかという問題はあるわけで、これは両方の考え方で、ある意味ではどこで線を引くかということで、同じような議論をしていることになろうかと思えます。

・ 学会における議論

もう一度実務的な観点に戻りますと、それでは紛争が起きたときに、非常に功利的で恐縮ですけれども、どちらを原則としたほうが解決しやすいかということを考えてみました。

全般的には承継しないといったほうが、法政策的には三者間の契約を促すことは間違いないので、マクロな視点からは非承継説の方がよいということになります。ただ具体的に例えば先ほどの例で、単純なライセンス契約で、譲受人がライセンス料を請求してきたのに対して、裁判所から見たときに、「あなたは契約関係にない譲受人だから承継しないので、したがってロイヤリティ請求は棄却します」というのが紛争の解決として望ましいかという、恐らくそうではなくて、そのときに裁判所は和解を促すと思いますが、判決を書く場合に、こういう場合は承継をすることがあるんだ。というふうにいえたほうがたぶん解決は促しやすいし、和解もしやすいのかなという感じがしました。いまだにどちらの説が正しいのかということについては、よくわからないというのが申しわけございませんが現状でございます。

・ 実務的アプローチ

最後に、実務家として実務でやるとすると、という観点に立ちますと、繰り返しになりますが、こういう場合には三者間契約をとにかく結ばれたほうが、後に争いを残しませんねということは、まず誰もが言えることだろうと思います。

どうも失礼しました。ご清聴ありがとうございました。(拍手)

司会 片山先生、ありがとうございました。基本的には三者間の契約をなるべく事前に結ぶことに尽きると思うのですが、仮にそれができなかった場合にどういうふうに整理するかということにつきまして、承継説・非承継説のそれぞれの考え方についてご説明をいただきました。いずれにしても大変難しい問題で、個別の争いについては、裁判を通じて解決が図られ、いろいろな判例が蓄積されていくことになると思うのですが、改めて考えても、この難しい問題の特許庁及び関係者の皆さん方がよく思い切って法改正してくださったなと感服しております。私自身、3年前は特許庁の中にいたのですが、その当時は登録なくして対抗できないのは当然という感じであった。したがって、産活法による改正とか、平成20年でしたけれども、特許法の改正の中で登録を前提にして、なるべく登録をしやすい制度に変えるという法改正が行われたのですが、今回思い切ってこのような当然対抗が導入されたことは、本当に関係者の多大な努力があったことと思います。同時に、まだまだ不透明な部分がありますので、今後とも議論を深めていく必要があると改めて感じた次第であります。

最後に、飯村先生のほうからダブル・トラックの問題と再審の主張の制限について、ご報告をいただきたいと思っております。よろしく願いいたします。

〔報告3〕

「侵害訴訟の確定判決と無効審決等確定による再審を巡る諸問題」

飯村 敏明（知的財産高等裁判所総括判事）

知的財産高裁の飯村でございます。特許法改正のうち、「侵害訴訟の確定判決と無効審決等確定を巡る諸問題」について、概観したいと思います。レジュメは38/42頁から38/41頁までの4枚を準備しました。

レジュメの記載内容は、大きく3つに分けて整理しました。第1に「現状の問題点」、第2に「特許法改正の内容」、第3に「改正法の下での留意点」に区別して、記載しました。順に、ご説明いたします。

第1 改正前の特許権侵害訴訟（シングル・スタンダード&ダブル・トラック）の問題点

1 キルビー最高裁判決以前の特許権侵害訴訟の状況

我が国では、無効理由を含んだ特許権に基づく特許権侵害訴訟についての審理範囲について、現状（改正特許法が施行される前の現在の制度のことです。）に至るまで2度の重要な変更（判例による変更、立法による変更）がありました。1つ目は、キルビー最高裁判決（平成12年4月11日民集54・4号1368号事件）であり、2つ目は、特許法104条の3（平成17年4月施行）の創設です。

キルビー最高裁判決の前は、特許権侵害訴訟において、被告は、その特許の無効を主張できないという制度の下で、実務が行われていました。被告が、原告の有する特許の無効を争う手段は、特許無効審判請求手続のみによります。このような制度は、大陸法のシステムに倣ったもので、多くの国が採用しております。この制度の下で、原告の被告に対する特許権に基づく請求が認容され、確定した後に、その特許を無効とする審決が確定した場合には、特許権侵害訴訟の基礎となった行政行為（特許査定及び特許登録）が遡って無効とされることになり、被告は、特許侵害訴訟の判決による不利益を回復するためには、再審による必要が生じます。もともと、このような制度を採用している多くの国（例えば、ドイツ、韓国等）においても、日本においても、特許権侵害訴訟で認容判決が確定した後に、無効審決が確定したことにより、再審手続が請求された事例は、ほとんどないと聞いています。その理由は、よく分かりません。これは推測ですが、特許権侵害に係る紛争は、基本的には、ビジネス上の紛争であり、両当事者とも、特許権侵害訴訟を紛争解決の場ととらえ、特許権侵害訴訟において、原告勝訴の判決が確定すれば、多くの当事者は、その製品の製造、販売を中止するか、ライセンスを受けて、ビジネスを継続するかどちらかを選択し、紛争の蒸し返しを望まないことによるのではないかと思います。特に、日本では、

特許権侵害訴訟において、原告の有する特許権が、公知技術を含んでいるような場合に、クレームを限定的に解釈することによって、原告の請求を棄却することを許容するような手法が広く行われておりました。このように、特許権侵害裁判所は、保護に値しないような特許権に基づく特許権者の請求を排斥しておりましたので、被告は、特許庁に、特許無効審判を請求して、原告の特許を無効にする必要がなかったということが出来ます。つまり、従来の実務運用の下では、特許侵害裁判所は、特許権者側と第三者側の利益バランスが保たれるように自己完結的に判断していた実情があったため、特許権侵害訴訟の中で、無効の抗弁を許容するという制度に変更しなければならないほどのニーズがあったかどうかは不明です。しかし、現実には、キルビー最高裁判決が出されたことになり、特許権侵害訴訟の実務は、大きく変更されました。

2 キルビー最高裁判決の内容及び判決後の実務の状況

キルビー最高裁判決について、その事案を説明いたします。

この事件は、原告（富士通）が被告（テキサス・インスツルメント）を相手として、「被告の原告に対する、本件特許（以下、「本件特許」といいます。）に係る特許権侵害に基づく損害賠償請求権が存在しないこの確認」を求めた事案です。本件特許は、原々出願に係る特許との関係では、孫出願に当たります。原々出願は、現行特許法が施行される僅か数ヶ月前の昭和35年2月にされていたことから、旧特許法（大正10年法）が適用されましたが、旧特許法の下では、特許権の存続期間は、出願公告から15年とだけ定められていたため、仮に、分割が適法であると解釈されると、その存続期間は、2001年（平成13年）まで、存続することになります。

原告の主張の骨子は、①原出願から本件出願への分割は不適法であるから、分割には遡及効が認められず、現行特許法が適用されることになり、その場合には、本件特許の存続期間は、平成3年12月までであるから、被告の原告に対する損害賠償請求権は発生しない、②本件発明は、原出願に係る原発明と実質的に同一の発明であって、本件出願は、原出願に遅れて、原発明と同一の発明について特許出願したことになるから、特許法39条1項により無効とされる可能性が高い、また、原出願は、拒絶査定が確定しており、本件発明は、原発明と実質的に同一の発明であるから、無効とされる可能性が高い、③原告の製造、販売に係る半導体は、本件発明の技術的範囲に属さないとするものでした。

控訴審（原審）は、原告の①、②のいずれの主張も採用して、無効とされる蓋然性が極めて高い本件特許権に基づいて第三者に権利を行使することは、権利の濫用として許されない、と判示しました。さらに、原告の③の主張（原告の半導体が本件発明の技術的範囲に属さないという主張）も採用しました。

その上告審が、キルビー最高裁判決です。その判決要旨は、ご承知のとおり、「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」というものです。

この事件を分析してみますと、極めて特異なケースであったということが出来ます。

ケースが特異である第1点は、①本件発明は、その原出願について、既に拒絶査定が確定しており、本件発明は、原発明と実質的に同一の発明であるから、無効とされることが、極めて明白であったという点があります。

また、ケースの特異性は、次の各点にも現れています。

すなわち、②第2に、本件は、「特許権者以外の第三者側」が原告となって、特許権者を相手として、特許権に基づく請求権の不存在確認訴訟を提起している点が特異です。原告の製造、販売する製品が、被告の特許の技術的範囲に属さないという理由であれば、民事訴訟（債務不存在確認訴訟）を提起するしか、方法がないのですが、本件の争点は、被告の特許が無効事由を有していることを主たる理由としています。特許権者以外の第三者において当該特許が無効であると考えた場合、本来の制度として、特許無効審判手続が設けられているのですから、それを利用すれば足ります。本件では、特許権者（被告）は、原告に対して、訴訟上の権利行使はしておりません（もっとも、事実上は権利行使をしていると推測されますが。）。特許が無効か否かを公的に確定させることを目的とするのであれば、特許無効審判手続を請求するという正規の手続を利用すべきであると考えられます。③第3に、原審判決において、本件特許権に基づく損害賠償請求権不存在確認訴訟では、原告製品が、被告の有する本件発明の技術的範囲に属さないという認定・判断をしていますので、その認定・判断を基礎にすれば、非充足を理由として、原告の請求を認容するという結論を導くことができますが、原審判決は、そのような理由のみによって、原告の請求を認容するのではなく、被告の特許が無効の可能性が高いことを理由にして、権利濫用の理論を用いて、原告の請求を認容しました（もっとも、最高裁判決では、控訴審における非充足の理由を「傍論」と扱っているようです。）。

以上のように、特許に無効理由があることを根拠に、特許権者の権利行使を制限するのにハードルがあったにもかかわらず、裁判所が、あえて、そのような判断をした理由は、本件発明は、原出願に係る発明と実質的に同一の発明であり、原出願の拒絶査定は既に確定していることから、本件発明が無効とされることは確実であることという、極めて特殊な事情があったからだと推測されます。

このような事案の特異性に鑑みると、最高裁判例の射程を理解するに当たり、権利濫用の法理を採用するためのハードルを極めて高い者、すなわち、例外的なものとして評価することも可能であったと思われます。しかし、その後の裁判実務は、「特許の無効が明らかであること」を理由として、特許権侵害訴訟において、原告の請求を棄却する事例が数多く見られるようになりました。

3 特許法104条の3の創設後の実務の状況

キルビー最高裁判決は、このように、特許に無効理由が存在することが明らかな場合に、その権利行使を許さないものとした判例です。つまり、特許権の行使が許されない場合に

ついて、「無効理由が存在することが立証された場合」では充分でなく、「無効理由の存在が明らかであることが立証された場合」を要求しておりました。

その後、キルビー最高裁の判断基準は、特許法104条の3（平成16年法律第120号）が設けられることにより変更され、特許権の行使が許されない場合について、「当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」との規定により、「無効理由が明らかである場合」という「明らかな性」の過重要件は、なくなりました。要するに、特許無効審判の判断基準と、特許侵害訴訟における「無効の抗弁」の判断基準は、全く同一となりました（いわゆる「シングル・スタンダード」）。

ところで、特許権侵害訴訟において、無効の抗弁の有無を審理する運用ないし制度に変更した理由は、特許権侵害を巡る法的紛争を1回的に解決することにあります。しかし、その後の特許権侵害訴訟の実務をみますと、1回的な解決を阻害するという不都合な結果を生じさせることになりました。しかも、従来の運用と比較すると、もっぱら原告（特許権者）側にとって、手続、費用及び期間等の点で、不利な状況となりました。すなわち、特許権者は、特許権侵害訴訟において、被告から提出される「特許無効の抗弁」を排斥しない限り、差止請求及び損害賠償請求が認められないのみならず、仮に特許権侵害訴訟で勝訴して、それが確定したとしても、さらに、被告側から、請求された特許無効審判でも、勝訴しないと、権利の保護がされません。特許権者は、権利内容を実現するためには、両方の訴訟で、連勝することが必要となりました。しかも、無効審判は、無効理由を少し変えることによって、事実上、何回でも請求することができます。確かに、原告の特許が、確実に有効でありさえすれば、何回でも、無効の主張がされたとしても、それに耐えられるはずであると、形式的にはいえるでしょう。しかし、現実には、判断をする機関（審判体、裁判所）や判断をする人が異なることにより、無効に関する判断基準にも、相違があることは否定できません。また、判断をする時点が、出願時よりも、遅くなればなるほど、当該発明が容易であるとの印象を与える結果、無効になるリスクが高まる点も指摘できます。つまり、特許権侵害訴訟において、原告（特許権者）の勝訴が確定した後に、敗訴した被告から請求された特許無効審判で、無効審決がされた場合には、特許権者が、金銭的な費用と時間をかけて勝訴した特許権侵害訴訟の成果が無に帰してしまいます。

そのような結果が続いたため、①特許権者は、特許権の行使（侵害訴訟提起）を躊躇する、②特許権者は、ライセンス交渉においても、強い態度をとることができない、③特許権が、軽視され、特許の価値が、総体的に低下する、④特許権の行使の行使による特許権者側のリスクを軽減させないと、特許制度の目的（優れた技術を公開する対価を、開発者に適切に還元させ、産業の発展を促進するという目的）に反する結果となる、⑤企業は、世界戦略の中で、特許出願すべき国を選択するが、特許権者の勝訴判決が後に覆る制度を続けると、産業の健全な発展を阻害し、国際競争力を低下させる、などの問題点が認識されることになりました。このような事態に対する何らかの制度上の手当が必要であるという共通の認識が生まれました。

ところで、特許権者に対する不利益な結果は、無効理由の存否について、ダブル・トラックに変更したことに由来しています。すなわち、特許侵害訴訟の構造についての基本的な制度設計が、ドイツ型からアメリカ型に変更したわけですが、そのような制度変更がされる場合には、必ず、手当をしなければならない点があったにもかかわらず、そのような制度的な手当がされていなかったことに由来しています。

このような制度上の欠陥に対する、法律による手当が必要となり、今回の特許法104条の4の規定の創設となりました。

第2 改正後の特許法104条の4の内容

1 特許法104条の4の概要

特許法104条の4の規定は、長い条文ですが、次のような構成要素からなっております。

- ① ・特許権・専用実施権侵害訴訟
・補償金の支払請求訴訟の終局判決
が確定した後に、
- ② ・無効審決
・存続期間の延長登録無効審決
・政令で定める訂正審決
が確定したときは、
- ③ 当該訴訟の当事者であった者は、
- ④ ・当該終局判決に対する再審の訴え
・当該訴訟を本案とする仮差押命令の債権者に対する損害賠償請求
・当該訴訟を本案とする仮処分命令の債権者に対する損害賠償請求・不当利得請求
において審決が確定したことを主張することができない

条文は、さまざまな態様について、それらの全てを網羅する規定振りになっていますので、条文構造が複雑です。典型的な例でご説明をしますと、特許権侵害訴訟において、原告勝訴の判決が確定した後に、当該特許の無効審決が確定した場合に、特許権侵害訴訟の被告が、再審の訴えにおいて、特許を無効とすべき審決等が確定したことを主張することができない趣旨を規定しております（特許権侵害訴訟で原告が敗訴した場合も、同様に再審が制限されます。）。既にお話しましたとおり、特許法104条の3において、特許権侵害訴訟では、被告からの「特許無効の抗弁」が認められたわけですが、これは、当該特許権侵害訴訟で、被告が、「特許無効の抗弁」を主張したと否とにかかわらず、被告の敗訴判決が確定した場合には、その確定効は、覆らないことになりました。そのような再審制限に関する制度的な保証規定を設けることによって、特許権侵害訴訟の紛争解決機能を強化しました。

2 特許法104条の4の規定する効力の及ぶ範囲

特許権侵害訴訟において、原告勝訴の判決が確定した後に、特許無効審決等が確定した場合を前提として、特許法104条の4の規定の効力の及ぶ範囲について、以下、検討いたします。特許権侵害を理由とする損害賠償請求が認容され、確定した場合に、その後、当該特許に係る無効審決が確定しても、再審のルートが遮断される結果、被告は、不当利得返還請求をすることは阻止されます。また、原告が被告に対して、確定判決に基づいて、強制執行手続が係属している場合に、被告は、その執行を免れることもできません（請求異議事由にはなりません。）。これに対して、特許権侵害を理由とする、被告製品の製造販売等の差止請求が認容され、確定した場合に、その後、当該特許の無効審決が確定したときは、確定日以降、被告は、被告製品の製造、販売等を行うことができます。これは、特許権侵害を理由とする差止請求が認容され、確定した場合であっても、特許の存続期間が満了した場合に、被告は当然に、特許の実施ができることとなりますが、その場合と同様に考えられます。つまり、原告勝訴の判決の主文には「被告は、被告製品を製造、販売してはならない。」と、シンプルに表記されておりますが、その趣旨は、「被告は、原告の特許権が効力を有する限りにおいて、被告製品を製造、販売してはならない。」ことを意味すると、当然に読むことができるからです。

次に、特許法104条の4の規定は、「当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴え」についても、再審制限の対象になる旨を規定しています。この点、どのような状況を念頭に置いて規定された条文かを理解するのは、かなり難しいと思います。

特許権侵害を理由として仮差押・仮処分が出された後に、当該特許の無効審決が確定した場合には、仮差押・仮処分は将来に向かって効力を失います（事情変更によって、取り消されます。）。ところで、製造、販売等が禁止されたことによって、債務者側が損害を被ったと主張して、債務者から債権者に対し、損害賠償等の請求をすることが考えられます。そのような損害賠償請求は、再審が制限されることによって、遮断されることが、併せて規定されました。

なお、仮処分等が発せられた場合、通常は、これに続いて、本訴が提起されます。このように本訴が提起された場合には、仮処分等の運命は、本訴の運命に従うこととなりますので、上記の規定の適用の範囲ではありません。上記の規定は、本訴が提起されていない場合にのみ適用となります。

第3 特許法104条の4の創設による実務の変化及び留意事項

1 裁判実務は、どのように変化するか

特許法104条の4が創設されたことにより、どのような裁判実務上の変化が予想されるかについて、申し上げたいと思います。

まず、第1点として、特許法は、迅速審理に関する特別の規定を置いており、民事訴訟法158条の時機に後れた攻撃防御方法の却下規定に加えて、さらに、特許法104条の3第2項において、特許の無効の抗弁について、審理を不当に遅延させる目的で提出されたときには、却下の決定をすることができる旨を規定しております。しかし、この規定は、機能しませんでした。その理由は、仮に特許権侵害裁判所が、無効の抗弁を却下したとしても、その後、被告が請求した特許無効審判で無効審決が確定した場合には、特許権侵害裁判所は、再審をしなければならなくなり、無用な時間と費用を掛けることになるからです。今回、再審制限の規定が設けられたことにより、特許法104条の3第2項の規定が機能することとなり、特許権侵害訴訟の迅速審理を促進することができるようになりました。

次に、第2点として、特許権侵害訴訟における、当事者の主張の矛盾を抑制する効果があるという点です。すなわち、特許権侵害訴訟が確定した後に、特許無効審判が請求されて、特許権侵害訴訟の結果を覆すことができる制度の下においては、2つの手続において、矛盾した主張が許容することになります。つまり、特許権者において、特許権侵害訴訟では、「発明の技術的範囲」を広く主張し、特許無効審判手続では、「発明の要旨認定」を狭く主張するということ（被告の立場では、逆の立場で、矛盾する主張をすること）を、阻止することができませんでした。今回の特許法改正により、当事者は、特許権侵害訴訟の同一手続で、請求原因（特許発明の技術的範囲の解釈）と抗弁（特許の無効事由の有無の前提としての「発明の要旨認定」）とを主張し、その主張に基づいて判示した特許権侵害訴訟の判断結果は、後に覆ることはなくなりましたので、今、申し上げたような、当事者の「矛盾する主張」を抑制できることになりました。

さらに、第3点として、特許権侵害をめぐる法的紛争が、特許権侵害訴訟という手続で、一回的に解決できる手続を採用したことにより、当事者間の和解的解決を促進することができるという効果があります。

2 特許法104条の4の施行後、どのような点に留意すべきか？

最後に、申し上げたいことは、特許権侵害紛争における紛争解決手続が、一回的な解決制度になったからといって、「侵害訴訟ルートにおける無効判断」と「無効審判ルートにおける無効判断」との齟齬が生じることは、望ましいことではありません。したがって、訴訟関係者は、そのような事態を防止するために、一層の努力をすべきであることは、いうまでもありません。

具体的には、①原告、被告は、できる限り早期にすべての無効事由についての主張、立証を尽くすべきですし、②裁判所及び審判体は、互いに他で進行している手続の進捗状況等を確認すべきですし、③知財高裁は、同一紛争の矛盾のない解決に努めるべきであると

ということが、留意事項であるといえましょう。

簡単ですが、以上で、特許法104条の4に関する私のコメントは、以上です。ありがとうございました。(拍手)

司会 飯村判事ありがとうございました。飯村判事には、現行104条の3の背景も含めて基本的な解説をいただきました。また、新法104条の4につきましては、紛争解決の迅速化に結びつく可能性があるという評価もいただきました。

以上、3人の方にそれぞれ「冒認」、「当然対抗」、そして「再審の主張の制限」についてご報告をいただきました。一見無関係に見えるテーマですが、いずれもオープンイノベーションへの対応というところで共通する部分がある法改正だと、私は理解しております。

今後、企業間あるいは大学との共同研究などが増えるに際し、冒認等の問題に対処するための被冒認者の救済手段を多様化することによって一層オープンイノベーションと申しますか、他者あるいは大学の技術を積極的に使おうということになってくるという考え方が政策的な背景としてあろうかと思っております。

それから、当然対抗につきましても、大学発のベンチャーのように、ひょっとしたらつぶれるかもしれないライセンサーからも安心して特許のライセンスを受ける方向にインセンティブが働く可能性があるわけであって、これも言うまでもなくオープンイノベーションへの対応だと思っております。

3点目の再審の主張の制限につきましても、裁判でなるべく早期の、かつ1回的な解決を図ることによって、特許の安定化を図る。特許は従来よりもより安定しているという安心感があればこそ、他人の特許を使って事業を興そうという考え方が増大することが期待されるわけですから、そういった点で3点目の法改正についてもオープンイノベーションへの対応、あるいは特許の安定化を通じた特許権の活用ということに資する法改正であろうと思っております。

そういった意味で、この3点はいずれも共通するのですが、共通する事項について上位概念的に議論してもなかなか議論が深まらない可能性もありますので、ここではいまの報告の順番に沿って議論を3人で進めていきたいと思っております。

最初に、田村先生からいただいた報告について、私は田村先生のお考えにはいつも敬服して、きょうもなるほどなど、非常にわかりやすく歯切れのよいご報告をいただいたと思っております。ただ、それだけでは議論が深まりませんので、あえて討論のために1つ司会のほうから問題提起をさせていただきたいのです。たぶん田村先生の前半の主張が「出願なくして権利なし」という特許法の大原則と、今回の出願をしなかった被冒認者の取り戻し請求権との政策的、理念的説明をどうするのか、「マクロ的正義とミクロ的正義」という言葉で問題提起がありました。

この点についてあえてということで意見を言わせていただくとすると、ちょっと話は変

わるのですが、例えば特許制度における公開制度。本来、特許制度というのは公開の代償に独占権が得られるのだという考え方がある中で、日本では昭和 45 年に公開制度が導入されましたし、あるいは著作権制度を見て見ますと、本来、創作は個人、人間が行うという大原則があるところを、職務著作の規定もあるわけであって、それぞれ特許法や著作権法の大原則から見ると、なかなか説明はつきにくいと思うのです。しかし、他方で政策的な必要性、産業界のニーズがあったということは間違いのないところで、いまになって公開制度をやめたほうがいいのか、職務著作はないほうがいいのかという議論は、たぶんないと思うので、それについて説明がなされるとすると、特許法の、あるいは著作権法の第 1 条に立ち戻って、そこから説明できれば、それはそれでいいのではないか。原則の例外であるからこそ法律で定めたのであって、その例外を原則を貫く理念で説明できなくても、それはそれでかまわない。法の目的から説明できれば十分マクロ的正義の観点からも説明がつくのではないかという議論もあるかと思うのですが、この点はいかがでしょうか。

田村 著作権のほうについては、お話はよくわかるのです。職務著作の整備というものが、本来物理的な自然人としての創作者に著作権が発生することの原則に対する例外になっているということですね。そのときに、一つの原理からすべてのことが説明できれば、いちいちみんな悩む必要は全くないわけですが、そうはいかないことのほうが多いわけで、著作権法における職務著作もその例だと思えます。

したがって、多元的な説明が必要となるわけですが、バラバラと幾つか多元的に三つぐらいの原理を並べて、あと議論しましょうというやり方ですと、なかなか落としどころとか理念とかを見つけないので、解釈論の世界で個別の論点に対する判断が恣意的になってしまい、ようするに主張した者の信念で決まるということになってしまいかねない。

そこで、むしろ、そのような多元的な説明をする場合でも、あそこでこのような観点を強調しながら、ここでは別の観点を強調するというときに、それぞれで取り扱いを違える合理的な理由がどこにあるのかということを考えていくことによって、体系的な見通しというものを形作る必要があるのではないかと思っているのです。

だから、今回の改正もマクロとミクロという説明をして、マクロで説明するのは冒認についてはかなり苦しいと思っています。しかし、ミクロだったら十分可能性があると思うのです。つまり、当事者間の二人だけみれば、明らかに被冒認者のほうがかわいそうで、冒認者のほうは理がないですから、それだけ考えればよいのです。したがって、特許法の枠内ではかなり説明がつくのですが、他方でこの方向性をとると民法のほうとの整合がつかないです。当たり前のことですが、すべて法は矛盾の世界なのですが、その矛盾の中で学者としては格闘しながら、可能な限り法のインテグリティを保てるような整合的な説明を見いだすことに心を砕き、解釈論をいかに展開すべきか、次の改正を用意すべきなのかということを考えたく思うのです。

その意味で、当然対抗に関する今回の改正は参考になるところがあります。有体物に関

する所有権等をめぐる対抗問題は、喰うか喰われるかの問題といわれていますが、それは一人しか占有できないものが権利の対象となっているからです。しかし、知的財産について言うと、複数人が実施できるものでありますので、物理的には占有ということはありません。したがって、通常実施権が対抗されたとしても特許権者は実施ができないということにはなりません。その意味では、通常実施権の対抗問題は大きな問題ではあるのですが、喰うか喰われるかというほどのことではない。逆に、複数人が実施できるために、通常実施権者の数は大きな数となることもある。そもそも特許権の数も多いので、登録は煩雑である。これらの事情を考えると、通常実施権の対抗問題に関しては一般的な民法上の有体物に関する売買は賃貸借を破るという原則とは別異に取り扱ってよいでしょう。

要するに、ここでは、民法とは異なり、特許法では別の取り扱いをしましたよということが十分説明がつくと思うのです。冒認に関しても、そのような説明ができるのであれば、民法では準事務管理がないのに、特許の世界では異なった取り扱いをしますよという理由があればよいのです。その理由が何か、現時点では私はなかなか得心のいくものを思いつかないのですが、あるいは有体物と異なり、占有が不可能であるために、盗まれやすいからだという辺りを出発点とする説明がありえるかもしれない。逆に、それほど合理的な理由がないとすると、むしろ民法のほうに跳ね返って、特許の世界ではこうなった、民法でもいまのままにしておく必要はないのではないか、準事務管理を導入すべきではないかという方向に話が進んでいくかもしれない。そのように、次へのステップに結びつけるために、改正の理由についてあれこれと悩んでいくのが、学者としての私の仕事ではないかと考えています。

司会 ありがとうございます。実は、明治大学でも、経済政策としての特許制度と倫理に関する公正の理念と、どのように調整していくのかということも研究しているのですが、きょうの話は直接は関係しないかもしれませんが、間接的に示唆されるところが多くて勉強になりました。ありがとうございます。

これに関連して、片山先生のほうもレジュメの中に冒認のことに触れられたスライドが少しあったと思います。その点のご説明でもかまいませんし、あるいは田村先生の「冒認」についてのプレゼンテーションについて、何かご感想とかコメントがございましたらいただけますでしょうか。

片山 学者のアプローチというのはこうであってほしいなというようなアプローチをしていただいたので、大変感心をしましたし、なるほどそれはそうだなというふうに思いました。ただ、そういう考え方に基づくると、遡及効がこの冒認については定められなかった。つまり、施行後の出願だけなんですよということになりますと、かなりの部分が積み残されているわけです。これは一体どうなるのだろうか。実務家としては、さて、いままで判例で言われていたようなものがそのまま続くのか。あるいは、ここで1つの利益衡量といたしましょうか、1つの利益衡量の結果が新法に出たわけですので、その新法が逆にこれまでの判例に影響していくのかということについては大変興味があります。ただ、実務と

しては大変だな、よくわからないところが残ったなという感じがいたします。

司会 ありがとうございます。それから、冒認ではないのですが、田村先生の報告の中で Policy Levers の理論に関連して司法と行政の役割についてのお話がありました。そのスライドの中で [裁判所に対する期待] (資料 56 頁) というところがあったと思うのです。これは今回の審議会の議論の中でも、将来の課題として残された部分であって、今後の議論なのかもしれませんが、差止請求権の制限。たぶん強い権利をそのまま認めたのでは競争政策上問題があるというようなケースだと思うのですが、それを事前の審査の段階で審査官に、これは競争法上問題があるので特許するのをやめようなどということは任せるのではなくて、むしろ事案に応じた裁判の過程の中で柔軟にやったほうがいいのではないかと、というところだと思うのですが、この辺について飯村判事に振ってよろしいでしょうか。つまり、裁判における競争政策上の配慮というのが、例えば法改正をしなくて現行法のままでどこまでできるのか。できるとするときには、どのような考え方でなし得るのかという点について、何かコメントいただければと思っているのですが。

飯村 基本的には、特許権侵害訴訟は、原告（特許権者）と被告間限りの個別的具体的な紛争ですから、ご質問にあったような観点からの期待に対して、裁判所が対応することは、かなり難しいと思われれます。特許権侵害裁判所の本来的な役割は、個別具体的な紛争に対して紛争解決を図るというものであり、その役割を超えることになるのではないかと、漠然とした感想を持っています。

多少観点が異なりますが、訴訟提起されたすべての事件が、判決で終了するのであれば、その全体の傾向等を分析することによって、紛争解決の傾向を知ることができます。しかし、特許権侵害訴訟の多くは、裁判上の和解で解決されています。特に、特許法の原則を適用した場合と個別紛争を適用した結論のバランスが図れないように感じられる事案は、和解で解決されることも少なくないので、判例分析だけでは、裁判手続における解決の正確な実情を知ることができるかどうかは、分かりません。

司会 すみません。突然振ってしまいまして。片山先生の資料の中にも、強制実施権の問題に関連して、裁判で事後的にというようなところがあったように思ったのです。「強制実施権制度の改正による方法」(資料 10 頁) で “裁判所の権限で” というところについて、これはむしろ質問なんです、現行の特許制度それから現行の強制実施権制度のもとで、事前に特許庁とか経産省に請求をして強制実施権を事前に設定するのではなくて、裁判を通じて強制実施権設定要件に合致するような場合には、差止請求権を場合によっては制限してもいいのではないかと、こういうことなんでしょうか。

片山 そうです。差止請求権の問題になる場合が、例えば未標準で広く行き渡っているものについて結果的には必要な特許であったというような場合に、一体差止請求権の制限という方法でやるのか、それともある意味ではパブリックインタレストであるから、したがって一種の強制実施権の対象になり得るものであると。ただ、行政庁でやる場合の難しさは、当事者の気持ちになった場合に、被告側が行政庁に対して、自分のところは信頼をし

ている、あるいは実施をするので実施権をくれと、こういうことを言わなければならないという立場になって、普通の訴訟の現場ではそれは言いたくないと。したがって裁判になった場合は、信頼しない、特許は無効だということを一生懸命言うわけです。ただ、最終的な解決の仕方として、もし裁判所がそういう場合に強制実施権を与えられるという制度、つまりいまでは行政庁になっておりますが、それを裁判所に権限を与えたとすれば、そこでうまく差止請求権の制限というような形ではない解決が図られる可能性があると思っています。

司会 ありがとうございます。今後の議論の参考としていただければと思います。

どうぞ、田村先生。

田村 たしかに、裁判所は、原告と被告だけを相手にしているので、産業界の実情といったものを把握するのに長けているとまではいえないかもしれません。例えば、さきほどもお話をしましたように、進歩性の判断などは、産業界の実情とかを考えて、特許はどのくらい混ましたほうがいいのか、あるいは混雑させないほうがいいのか、そういう大きな判断をする必要があります。だからこそ、分野ごとの舵取りが大変かもしれないので、多数の事件を扱っている特許庁に少なくとも一度は事前に判断を受けてもらう、それが権利付与前に審査を要求する審査主義がとられている理由であり、権利付与後も特許要件の判断に関して無効審判ルートが用意されている理由だろうと理解しているのです。

他方で、私が報告の最後にわざわざ那覇の事件(那覇地判平成 20.9.24 平成 19(ワ)347[写真で見る首里城])を出したのは、こうしたケースを飯村先生はどのようなお考えになるかと思ったのです。つまり、これは当事者間で十分出る事情なので、95 頁に 177 点の写真があつて、そのうち最後の頁の 1 点だけで、桁が 100 分の 1 くらいかもしれませんが、そのくらいの権利の問題になります。他方で、もしこの出版を止めるとなったとき被告の不利益というのは、おそらく 100 倍ぐらいの桁の違う問題なのです。さらに、職務著作に関する誤解が絡んでちょっと複雑な事件で、もともとほとんどが処理されていたのが、1 件だけ就職前の写真が残ってしまったために、その権利処理がされていなかったことが理由に残ったという事案であり、闇雲にただたくさん投資して侵害して差止めを免れるというケースでもありません。こういった事情でしたら、当事者間だけの事情ですので、裁判所限りでも判断できるのではないか。これが知財高裁に上がってきたときには、飯村先生は差止めだけでも否定してくださらないのかと思いました。もし否定して下さるのだったら、こうしたケースでも、現在の標準化などの絡みでは桁がさらに 1000 くらいになっていると思いますけど、損害賠償請求は認められるとしても、差止めは否定されるというケースが増えてくるような気もするのです。いまアメリカの裁判所がされているみたいに、極めて柔軟に差止め否定するというようなことではなく、せめてこのように両当事者間の利益状況が質的に異なる場合の事案くらいでしたらいかがでしょうかと思っていますので、ぜひ先生からご意見を伺いたく思います。

飯村 具体的な判決については、コメントの限りでありませぬ。一般論的、抽象論的な限

りで申し上げますと、著作権法と特許法とは、立法趣旨、制度体系などが大きく相違します。また、著作権法は、著作権の制限規定が個別的具体的に数多く設けられている点で特徴があり、特許法は、強制実施規定がある点で特徴があるなど、制度設計の上でも相違があります。著作権法にしても、特許法にしても、法律が作られたころの社会、産業界からの要請と、その後の社会状況、取引状況の変化に伴う新しい要請との間には乖離があります。私も、その乖離を是正するために、さまざまな手法が試みられるべきであるという認識は、持っております。

確かに、民法の原則として、「権利の濫用はこれを許さず」（民法1条3項）の規定があります。しかし、唐突に「権利の濫用論」を適用して、結論を導くのは、健全な事実認定の手法及び法解釈論の発展を阻害する要因にもなり、裁判実務のあるべき姿に近づくのかどうかについては、疑問を持っています。例えば、信玄公旗掛の松事件においても、本来、ニューサンス類型の不法行為の成否という観点からアプローチすべきものですが、それを「権利濫用論」アプローチとして議論をしている意味で、今日、到達した不法行為理論に親しんだ我々の眼でみると、疑問に感じる点がないではありません（もっとも、当時の時代背景を前提としますと、画期的な判断であるということは、認識しておりますが。）。

著作権侵害事件においても特許権侵害事件においても、例えば、当該事件において、「黙示の承諾」を基礎づける事実が認定できるかどうか（黙示の承諾が認定されると棄却になるので、権利濫用の有無に関する審理は不要である。）など、細かい事情を丹念に認定して、結論を導くべきです。そのような審理過程を一切省略して、判決において、権利濫用の法理を用いて、原告の請求を棄却するのは、予見可能性及び法的安定性を害するおそれがあります。仮に、当該写真集（第3版）は、ほぼ売り尽くしており、同版については、増刷の予定がないという事実認定を前提とするならば、「差止請求が認められたことによる被告側が受ける損害はさほど大きくない」という、権利濫用を否定する側に有利な価値判断も可能です。権利濫用については、そのような多くの総合的考慮が不可欠ですので、仮に、裁判所において、権利濫用論が争点となり得るという審理をする場合には、訴訟指揮において、当事者双方に対して、権利濫用の根拠となる個別具体的な事実、権利濫用を排斥する個別具体的な事実の存否を十分に主張させ、立証させる機会を与えるべきです。

司会 ありがとうございます。権利濫用を持ち出したら裁判官は負けだ、というお話は非常に印象深く伺いました。

どうぞ、田村先生。

田村 たしかに、権利濫用の一般条項に安易に依拠すべきではないという先生のお考えもよく分かるところがあります。立法があればそれに越したことはなく、かりに立法がないとしても、条文に何らかの手がかりがあればそれを駆使すべきでしょう。

たとえば、いま先生のお話を聞いていると、著作権のほうの世界で先生が関与した大変有名な「雪月花」の事件（東京地判平成 11.10.27 判時 1701 号 157 頁[雪月花]、東京高判平成 14.2.18 平成 11（ネ）5641[同二審]）とか、「はたらくじどうしゃ」の事件（東京地判平

成 13.7.25 判時 1758 号 137 頁〔はたらくじどうしゃ〕) を思い出します。先生は、そこでも権利濫用とかを使わずに、著作物の保護範囲の問題とか、あるいは著作権法 46 条の解釈で利用者の自由を確保する判決を幾つか出されているのです。特許の世界でも、例えば消尽などについても、それは条文内の中でやっているのです、私は権利濫用の一具体化のような気がしますので、もしかすると先生の今のようなお言葉を受けて、我々としては、せめて消尽法理くらいに、みんなが口に出せるくらいの権利濫用ではないかのような法理をつくらなければいけないのではないかと思った次第です。

しかし、場合によっては、立法がなかなかうまくいかない場面というものもあるかもしれない。たとえば、これだけ産業分野ごとにいろいろなイノベーションがあるなかで、TRIPS 協定が分野ごとの発明の保護の差別を禁止しているために、産業分野に則した立法が困難な状況にある。そういった制約もあるなかで、どうしても特許権全体で一般論として差止請求権の可否を議論したりしますので、業界毎に思惑の違いがあって、なかなか話がまとまらない。そのようなときに、権利濫用のような一般法理を使って裁判所のほうから風穴を開けていただくということを私は期待したいという気がします。ちょっとお時間をとってしまい、恐縮です。

司会 TRIPS 協定の関係についてはまだ議論したいところもあるのですが、限られた時間でございますので尻切れトンボに終わるかもしれませんが、田村先生の発言に基づいて「冒認」と「差止請求権」の問題について少し議論させていただきました。

続きまして、片山先生からご報告をいただいた「当然対抗」についてですが、私のほうから政策的な評価についての片山先生のご意見を伺いたいのですが、今回の法改正によってライセンスは割と進むのではないかなと。つまり、ライセンシーとしては安心できるという意味で、ライセンス活動は進むのではないかなという気はするのですが、他方で特許の譲受人から見ると、ひょっとしたらキズの付いている特許権を譲り受けるかもしれない。もちろんデューデリジェンスに基づいているんなことを聞き、事前に告知をしてもらえらると思うのですが、やはりリスクが高まっているかなという気もするのです。そこを総合評価したときに、ライセンスが進むことによるイノベーションへの貢献と、つぶれそうな中小企業や大学発のベンチャーが持っている特許権を譲り受けようとする人たちが感じるディスインセンティブとの関係で、総合評価として今回の法改正はイノベーションに寄与すると見ていいのか。それとも、そもそも譲受人が心配するなんていうことは、今回の法改正によってはありませんというふうに見ていいのでしょうか。

片山 なかなか難しい質問ですが、特許の譲渡ということを実際のやっている場面で見ていると、ちゃんと調べてから譲渡を受けるとというのが原則のように思うんです。したがって、一般の取引の場合に、今回の法改正によってリスクが高まるから、だから特許を取得するのをヘジタイトするというのは、あまりピンとこない感じがするんです。

ただ、1つあるのは、差押だとか、競売だとか、倒産だとかという場面で、そのときに競売で特許を動産のように売るわけですけども、そのときに調べるといっても調べられ

ませんので、その場合にライセンスが付いていたと。不動産ですと、調べますとそういう場合に隠れたものが瑕疵があったということで、どこかにかかっているということになるのですけれども、どうも動産についてはそれは難しいというふうに、これは民法の一般の原則でなっているようでございます。そうだとすると、そういう限定された場面では評価が落ちてくる。特許権自体の評価が落ちて、それで契約していくというような影響は理屈の上ではあるかなと思います。ただ、それが非常に大きな場面になるかという、そうではないのではないかと思います。

司会 総合的に見て、今回の法改正はライセンス活動や特許権の流通には寄与する方向に働くというふうに評価されていると考えてよろしいですか。

片山 そのとおりだと思います。特に国際的な一種のハーモナイゼーションになったということは大きいのではないかと思います。

司会 ありがとうございます。当然対抗については、田村先生もたぶん賛成というふうに、私も受け止めているのですが、今後の法解釈の問題として、承継説・非承継説のお話がありましたけれども、第三の説もあるのかもしれませんが、いつも歯切れのよい田村先生ならば、どちらを主張されるのでしょうかと、関心のあるところなんですけれども。

田村 そこまで期待されると困るのですけど。まず一番目の点ですけど、今回の改正が産業に寄与するかどうかということは、本来は実証で決めるべき問題です。特に、イノベーターが、特許の譲渡で収入を得ようとしているのか、ライセンスで収入を得ようとしているのかということが決め手の1つになるような気がいたします。それは分野によって変わってくると思うので、ベンチャーなどのなかには、特許の譲渡による収入を当てにしているところもあるかもしれません。他方で、大きな企業などでは、特許の譲渡はあるとしてもせめてグループの中で動かす程度として、むしろ自己実施やライセンスから収入を得ていくということのほうが多いかもしれません。そういう意味では、やはり分野別になってくるのかもしれません。もっとも、じつは分野別に取扱いを違える立法というものは法技術的にも極めて困難な問題を喚起しますから、そうすると全体で見てどちらかをデフォルト・ルールとすればよいのかという評価を与えていかざるをえないと思います。実証に乏しくよくわからないときには、すごく大ざっぱな言い方をして恐縮ですけど、譲渡というものは1人の人が使うようにするだけの話で独占されることに変わりはない、他方、ライセンスというものは多数の人が使うようになります。そうすると、よくわからないのであれば、今回のように、デフォルトはライセンスを優先というのはあり得る選択肢のように思います。

二番目の点は、私は非承継説を支持しています。決め手は、承継説といってもですと、特定履行の債権債務関係の承継を全て認めるわけにはいかないのです、全部承継させるわけではないから、どこを承継させるかがすごく複雑になります。当事者同士で決めておいていただくか、それができないのであればそのようなリスク込みで譲り受けてもらうべきなのであって、裁判所がなんでもかんでも背負いこむべきであるとする必要はないように思

います。したがって、原則は承継しないと、それで困る当事者に契約をさせるよう仕向けるべきであると思います。ただ、確かにおっしゃるとおり、単純なタイプの場合に黙示の契約等による処理はありえるのかもしれませんが。

司会 ありがとうございます。飯村先生は、特許制度研究会においてもこの議論に参加されていたと思うのです。その当時における議論の流れも踏まえた上で、今回の改正については、どのように評価されてますでしょうか。当然対抗の部分ですけれども。

飯村 今回の当然対抗制度への改正は、次のような制度思想によるものです。つまり、「厳格な制度設計をして、手続を遵守している限りは、トラブルを回避することができるが、利用しづらい」制度から、発想を変えて、「悪意による制度利用者が出現した場合の保護は完全ではなく、また、想定外の事態が生じたときの紛争解決がどのようになるかは、不明な点が残るが、簡易、迅速、低コストで、利用しやすい制度」への転換したものです。改正法に基づく当然対抗制度が、実務を良い方向に進める契機になるか否かは、ユーザが、制度改正の趣旨を正しく理解して、適切に実施していくかどうかにかかると思われます。要するに、我が国における取引慣行の成熟度が試されています。

ところで、当初のライセンス契約におけるライセンス条件等が、承継するか否かは、類型ごとに、デ・ファクトが違わないかと考えていますので、複雑です。例えば、特定の営業を一括して譲渡するような場合と個別の特許権を譲渡した場合とでは、異なります。同業種の企業同士で、クロス・ライセンスが成立している場合とその他の場合とでも、異なります。いずれにしても、改正法の下で、ある程度の実務が集積するにしたがって、類型別のデ・ファクト・ルールが形成されることが期待されます。もし、当事者が、そのようなデ・ファクトと異なる特別の合意をする意図を有した場合は、特別の合意である旨をしめすために、客観的な証拠を残すように努めることによって、想定外の紛争が発生することを、ある程度、回避することは可能であると思われます。そのような意味で、承継・非承継のどちらを原則とすべきかについては、それほど、深刻に考えなくてもよいのではないかと思われます。

なお、このような簡易、迅速、安価、救済型の制度を設けた前例として、民法の下で、短期貸借の制度があり、それが悪用された例があります。しかし、短期貸借の場合は、物理的に占有を伴うため、その回復に、大きなコスト（手続コスト、時間コスト及び和解等で解決する際の出費コスト）が大きいと、深刻な問題が生じます。これに対して、特許権等では、その独占力は、物理的なものを伴わず、あくまでも観念的なものですので、仮に制度を悪用する者が現れたとしても、問題点を克服することに困難はないと思われます。

司会 ありがとうございます。当然対抗につきましても、裁判をやってみるまではわからないというところもあるかと思うのですが、それだけに当事者、三者の間では、ライセンスあるいは権利譲渡の段階で事前にしっかり議論をして契約を結ぶことに尽きると思うのですが、片山先生のほうにお伺いしたいのですが、実務界へのアドバイスとして、こう

いう点に気をつけろという点として、事前に契約を結ぶことという以外に、何か特に気をつけておくべき点というのはございますでしょうか。

片山 先ほど確定日付の話が出ましたが、確定日付ですべてが証明できるわけではもちろんないわけです。ただしその契約書がその日に存在したということはわかるのでしょから、大変かもしれませんが、将来の紛争を避けるという意味では、とっておけるものであればとっておかれるというのは、争いを少なくすることになるかと思ひます。

あと、先ほど口頭でのライセンス契約というようなことを申し上げましたが、実際にはほとんどあり得ないのだからと思ひております。理屈の上だけの問題で、裁判所もそういうところでそういう事実認定として契約が成立したというのは、なかなかないであろうなというふうに思ひます。

司会 貴重なコメントをありがとうございました。

また戻るかもしれませんが、時間の関係で3点目の「ダブル・トラック及び再審の主張の制限」に移るのですが、飯村判事にお伺ひしたいのですが、本来特許庁に質問したほうがいいのかもしれませんが、今回、再審の権利の制限ではなくて、再審の「主張」の制限というふうになっているのですが、これは再審の請求があつたときに却下されるということなのか。それでも制限されているのは主張だけなのだから再審の権利は残っているの、受け付けた上で、しかし主張はできないということなのでしょうか。そこは飯村さんに聞いてよろしいでしょうか。

飯村 現行民事訴訟法の再審制度は、再審開始決定の有無の審理（第1段階の審理）と再審開始決定をした後の本案の審理（第2段階の審理）とを峻別しております。特許法104条の4は、第1段階の審理に関連いたします。そして、特許権侵害訴訟の当事者以外の者が、再審を申し立てることは、あり得ませんので、「(特許権侵害訴訟の当事者)が、再審事由として主張できない」との文言と、「再審事由にならない」との文言は、同義と理解して差し支えありません。

司会 同じということは、入口で門前払い。

飯村 再審を申し立てられた裁判所は、決定で、再審申し立てを却下ないし棄却することになります。補足しますと、今回の特許法改正は、特許権侵害訴訟の当事者の間では、紛争の一次的解決を図るという趣旨を規定しました。その目的をかなえられる条文として、「再審の制限」という手段が選択されただけですので、特許権侵害訴訟が確定した後は、現実に、再審を申し立てて来られる当事者はいないのではないかと思ひれます。

司会 田村先生も、たしかダブル・トラックについて少し資料を用意されてあつたと思うのですが、何かこの機会にコメントいただけることはございますでしょうか。

田村 用意した資料とは違ひなのですが、飯村先生は、今回の改正で、損害賠償請求を認容する確定判決は覆えられないことになったけれども、差止請求は当然に再審で覆るのだというお話をされておりました。確かに、先生がご指摘されたように、いまの判決の主文で特許権の存続期間を区切るなどということは滅多になく、主文の上では永続的に止めるような

主文になっていますよね。そのときに、わざわざ特許が年金不納付で消えたりした場合に、いちいち請求異議とかを起こさないと差止めの執行を免れないとは思わないのかもしれませんが。それ以外は、特に感想はありません。

司会 ありがとうございます。

少し時間もありますので、せっかく実務界、産業界からの方も多数いらっしゃいますので、ご意見、ご質問をとりたいたうのです。できましたら、お三方の報告や意見に対するご質問に焦点を当てたいと思っております。特許庁に対する質問ではなくて、むしろパネリストへの質問ということでお受けしたいと思うのです。どなたからでも結構ですが、いらっしゃいますか。

いらっしゃいませんか。一番前に審議会の竹田先生が座っていらっしゃいますけれども、いきなり振って恐縮ですが、先生のほうからご感想とかご意見とかコメントありましたら、いただいでよろしいでしょうか。

竹田（弁護士） 弁護士の竹田です。ご指名でありますので、ちょっと10分ぐらいよろしいですか（笑）。時間をお借りして、今度の改正問題についての私の考えを述べさせていただきますと思います。

私は、平成5年に東京高裁の部総括判事時代に特許等の改正を担当しておりました工業所有権審議会の委員として特許法等の改正に関与してから18年間、一部を除いてほとんどの特許法改正に関与してきました。その中でも今回の改正は、まさに大改正でありまして、その中の一番象徴的な部分が、きょうのご報告にありました。1つは、冒認と真の権利者の救済の措置に関する規定であり、もう1つは、ライセンス契約の当然対抗の問題だと思えます。

最初の問題につきましては、審議会の委員の人たちはどう考えていたか、それぞれお考えがあったと思いますが、私が考えていたのは、田村先生のような高邁な理論ではなくて、特許法全体として考えてみれば、冒認者がいわば発明を盗み取って、そして特許権の設定登録を受けている場合に、真の権利者としては、その特許を無効にして万人の自由な発明にしてしまうだけでは、全体的なバランスとしては欠けるのではないかと。従来の制度がとられてきたのは、さっき高倉先生の発言にもありましたように、いわゆる先願主義ということが前提になっているのですけれども、いまのバランスを考えれば、そのぐらゐの先願主義に対する例外があってもいいのではないかと考えていたわけです。また、そのためには冒認者が築いた第三者との権利関係は保護する必要がありますので、今度の改正は、その点はしっかりできていると思えます。

1つ私が懸念したのは、報告書の案が審議される最後のときにも審議会で発言したことですけれども、先ほど冒頭で中山先生から話された〔請求項1〕が冒認であって、〔請求項2〕がその出願者の発明である場合に、どのように処置できるのか。真の権利者の救済として、真の権利者はどのような請求ができるのかという点であります。

この点については、事務当局はそのときは回答を留保しましたが、その後パブコメでま

た2つの団体から、私が聞いた問題について意見が出ていまして、その意見に対し特許庁は最初は、出願は一体であるので、その場合は〔請求項1・2〕とも共有になるという考えを示しました。

そのような考えは全くおかしい。田村先生が例にしたのは、たぶん共同発明の場合だと思います。全くの冒認の場合には、冒認者が発明を1つ付け加えると共有者として冒認にかかる発明を実施できるなどという考え方は、到底取り得ないのではないかと考えていたわけですが、最終的には、この点は結局今後の解釈運用に委ねることになりました。この問題はそもそも改善多項制から出ていると思いますので、その点から考えますと、改善多項制37条の範囲内では複数の発明を1つの出願でできるという制度をとったときから、全体に特許法はその改善多項制に沿うような規定ばかりではない状況で、ずっと今日まできたところが問題だと思っています。私は、〔請求項1〕について移転登録請求をするという請求はあってしかるべきではないかと思えますけれども、この点は、最終的には裁判所の判断に委ねられたということになったと思います。

もう1つのライセンス契約のほうで一番私が考えたことは、取引の安全の問題と、先ほどの対抗と承継の問題です。前者については、特許権者に告知義務を、譲り受けを申し出ている者に守秘義務を課せることによって、取引の安全を図ることが望ましいのではないかという意見を申し上げましたが、審議会では誰も賛成してくれませんでした、その点はすべて規定なしという結論になりました。

あとは対抗と承継の問題で、この問題も最初は何も出てなかったのですが、対抗イコール承継とは必ずしも言えないのだということは、やはり審議する委員会としてはきちっと残すべきだということを申し上げて、ご存じだと思いますが、審議会の報告書にはそれはいろんな類型があるので、個々具体的に判断すべき問題だという形で規定されております。

田村先生の分類を読みますと、私は田村先生と違って当然「承継説」ということになるわけですが、私は、やはり承継説が正しいと思っています。民法の債権契約に関する例外としては、現在借地借家法の問題があるわけですが、最高裁は一貫して承継説をとっています。したがって、そういう借地借家契約と具体財産権である特許との間に決定的な違い、承継と非承継というような違いが出てくるものかどうかという点については、必ずしもそうは言えない。

非承継説の問題点は、片山先生の言われた点以外に、A-B-C-D-E-Fとずっと特許権が転々と流通しますと、その間にライセンサーとライセンシーを異にするライセンス契約は幾つも併存するという状態になって、これは法制度のあり方としては好ましくないと思っているのと、もう1つは、独占的ライセンス契約を締結した場合であっても、その契約が最初の特許権者との間にそのまま残るといことになりまして、次の特許権者は別にさらにライセンス契約をすることは全然差し支えないことになってしまっていて、独占的通常実施権制度の意味が失われてしまうという問題もあろうかと思っています。

承継説でいろいろ問題点があることは承知しておりますけれども、この問題で一番大事

なのは、やはりこのライセンス契約を締結、運用するのは産業界ですから、産業界が積極的に慣習法的なものをつくるような努力をしていくことが、一番大事ではないかと思っています。以上です。

司会 ありがとうございます。ちょうど時間です。竹田先生は審議会のメンバーで長年この議論にも関与された方でございます。審議会の報告と同時に竹田先生のお考えも伺いました。

特に冒認の場合、〔請求項1〕が冒認で、〔請求項2〕が冒認者の独自発明のときにどうなるのだという点については、特許権は1つという考え方に立つと、請求項ごとに移転できませんので共有ということになるのでしょうかけれども、他方で、請求項ごとに訂正ができる、無効審判ができるというふうに立つと、請求項ごとに1つの特許権と見れなくもないので、こういった点は、法解釈や実務上の解決を通じて今後判決が重ねられるのではないかと考えております。

ライセンス対抗につきましての承継説・非承継説については、竹田先生のほうから承継説に立ったお考え方の説明があったのですが、他方、先ほど工業所有権法学会における議論でしたでしょうか、あるいは知財協とかのコンタクトの場での議論ということで、片山先生の報告があったのですが、むしろユーザー、実務界は、非承継説の方が多いというふうに受け止めたのですが、私の聞き間違いだったでしょうか。

片山 そういうふうには受け止めております。

司会 いまの竹田先生のコメントについて何か田村先生ございますか。

田村 冒認に関しましては私が前提としていることがございます。つまり、現在のところ、商標権と異なり、登録後は特許の分割という制度が存在しません。これを前提にしますと、大変処理に困るのです。この制約の中で、実はもう請求項追加型の冒認の場合も、持ち分の移転登録請求というもので処理せざるをえないように考えておりました。仲がよろしいとは思えない冒認者と被冒認者が共有の状態に持ち込まれるわけですが、そうしても冒認者の不利益を考える必要はなく、被冒認者はもらえないよりはまだましだろうという、竹田先生から見ると乱暴な衡量をしてしまったかもしれません。

これは先生もご指摘したとおりで、要するに出願のときには分割を認めている、権利になったときにも、分割こそできないが、請求ごとに権利行使ができるし、無効審判もできる。それならば、一体に考える必要があるのかという根本的な問題を突かれていると思うのです。この点、私は分割請求をみずから認める勇気がないのですが、人が言ったことに追随するのは楽なので（笑）、竹田先生にまず何か書いていただいて、「竹田説」ということで支持しようかなと、いまちょっと思った次第です。

司会 ありがとうございます。ほかにどんな質問でもかまいませんので、ご意見とかご感想ないですか。弁理士さんの方とか、あるいは業界の方。はい、1人いらっしゃいます。

酒井（スマートワークス(株)） スマートワークスの酒井と申します。非常に実務的で些末な質問ですが、片山先生にお願いします。

当然対抗が認められて新しい権利者とライセンサーが争う場合、裁判に行って証拠物件として契約書を出すことになると思うんです。確定日付があったとしても、それが元の権利者との契約だということを証明するには、どうも思うところ印鑑証明を取るしかないのではないかと。しかも締結当時のということになって、実務的に結構負荷だと思うのですが、そこら辺の証拠としての能力を確保するための手段というのが何かあれば教えていただきたいと思います。

片山 よく場面がわからないのですが、元の権利者とライセンサーとの間の契約書があって、それについて確定日付をとっておけばという、それがなかなか大変ではないかという骨子でしょうか。

酒井 確定日付ではなくて、契約があったとして、争いになって裁判に提出したときに、その契約が元の契約者との契約であるということを証明するのが大変じゃないかということです。

片山 そうおっしゃられればそうなのかもしれませんが、ただそれはすべての契約一般に言えることではないのでしょうか。契約に基づく何かの請求をしようと思った場合、契約の成立の申請を証明するというのは、どうしてもそこは負担になる。ただ、ライセンス契約の場合はむしろ楽なのではないかなと思うのは、実際にそれに基づいて実施をしていたり、ロイヤリティを支払っていたりというような、そういう経年の事実が次々と本来であればあると思いますので、そういうものを積み重ねれば必ずやちゃんとした事実認定はしていただけるのではないかと思います。

酒井 事実認定は飯村先生に聞かないとしょうがないと思うのですが、最初に契約をした権利者が悪意のある人だったときに特に問題となるのですけれども、通常の場合は、特許権の権利期間が長いので、1回の契約ではなくて、当然更新されるので、業界の評判というのがあるので、印鑑が真正なものでないということはないと思うんです。でも悪意の権利者で会社印でないものを押したとか、そういったことも通常でない場合だったらあるような気がするんです。問題になるというのは、あまり質のよくない権利者の場合に起こるような気がするんです。そこら辺でちょっと気になったものですから、ライセンスでそのときに実施料も払わないまま権利が移転したとか、どちらかというレアケースだからと言って片付けてしまえばいいような気もしなくはないのですけれども、ちょっとそこら辺が気になったものですから、伺いたいと思いました。

飯村 ただいまのご質問は、私に対してでしょうか。

酒井 主体は片山先生ですけれども、事実認定がライセンス料の支払いとそういうもので認定されるというのであれば、そこら辺もコメントいただきたいと思います。

飯村 ご質問の内容ですが、例えば、AがBにライセンスをしたが、ライセンサー（B）の地位を覆そうという意図で、会社印でない印を押しておいて、その後、特許権をCに譲渡したというような、そういう場合を前提としてお答えすればよろしいでしょうか。

酒井 そういう設定でも結構です。

飯村 その場合は、裁判所で通常扱う、契約の真否、内容等が争点となる紛争と同様の審理が行われます。例えば、①AとBとのライセンス契約に係る契約書の署名が真正かどうか、②同契約の内容が合理的かどうか、③同契約における対価が相当か、現実に支払われたかどうか、④同契約に至る過程に不自然な点がないか、⑤AからCへの譲渡契約についても、契約書が真正か、内容が合理的か、対価が相当か、現実に支払われたか、契約に至る過程に不自然な点がないか、⑥その他の諸事情について、証人尋問をも含む、さまざまな証拠を基礎として、事実認定及び判断を行います。ビジネス上の契約ですので、どのような事実があったかは、解明できるはずです。

酒井 必ずしも印鑑証明がなくてもいいということがわかったので、ありがとうございます。

司会 ありがとうございます。ほかにございませぬようでしたら、そろそろクロージングに入りたいのですが。特許制度現行法ができて約50年です。いままでもたびたび法改正がなされてきましたけれども、今回は3年間の審議の末に、いままで積み残しになっていた重要な問題についても思い切って法改正をやった。したがって、最終的な解釈は司法に委ねざるを得ない部分も残っていると思うのです。そうでなければ法改正ができなかったという見方もあるのかもしれませんが、他方で、従来のように事前に行政がきっちり規制をして準備を整えて法改正をするという時代から、やや不透明な部分は残しつつ、事後の当事者間の争いを通じて司法の場で新しい考え方を形成していくという時代の流れに沿った今回の法改正であったという見方もできるのかもしれませんが。その意味では、法曹実務家、弁理士さんも含めて、これに携わる専門家の役割がますます重要になってくるのだろうというふうに思っております。

今回のシンポジウムを通じて、今回の法改正の理解が一層深まって円滑な法の適用に資するものであることを期待しております。

最後に、お三方から一言ずつ何か総括コメントがあればと思うのですが、よろしいでしょうか。

それでは、以上をもちまして終わります。パネリストの3名、それから第一部でご説明、質問に答えていただいた特許庁の関係者に拍手をもってお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。(拍手)

総合司会 どうもご苦労さまでした。それでは、これで本日の公開シンポジウムを終了したいと思います。お手元の資料にもございますように、今回のシンポジウムは、今年から5年間のプロジェクトというもののある意味ではキックオフという形で行いました。またこれからも同様のシンポジウムを行うことがあるかと思っておりますので、よろしく願いいたします。

また、お手元の資料の最終頁に、きょうパネリストをお願いした田村先生の北海道大学で、この夏にこういうセミナーが行われますので、涼しいところに避暑を兼ねて、締め切

りが8月12日までですのでご応募いただければと思います。

きょうは、お暑い中をどうもご苦労さまでございました。これで終わらせていただきます。(了)