

キルビー特許訴訟の思い出

井 桁 貞 一*

目 次

1. はじめに
2. TIとの特許クロスライセンス契約
 2. 1 クロスライセンス契約の締結
 2. 2 第三次契約交渉
 2. 3 第四次契約交渉
3. 訴訟の選択と発表
 3. 1 訴訟の選択
 3. 2 訴訟の発表
4. キルビー275特許について
 4. 1 キルビー275特許の審査経過
 4. 2 キルビー特許の内容
 4. 3 ジョンソン特許
5. 訴状の内容と対象製品
 5. 1 確認訴訟の訴状
 5. 2 仮処分事件の訴状
6. 訴訟の経過
 6. 1 一 審
 6. 2 二 審
 6. 3 上告審
7. 争 点
 7. 1 争点1
 7. 2 争点2
 7. 3 争点3
 7. 4 争点4
 7. 5 争点5
8. 判決内容
 8. 1 一審判決
 8. 2 二審判決
 8. 3 TIの上告理由
 8. 4 最高裁判決
9. 関連訴訟の状況
 9. 1 特許無効審判
 9. 2 無効審判の審決取消訴訟
 9. 3 訂正審判

9. 4 訂正審判の審決取消訴訟
10. まとめ

1. はじめに

キルビー特許訴訟は現在では、特許侵害訴訟を審理する裁判所が、特許に無効理由があるか否か判断できるとした画期的な判例として有名である。しかしながら、訴訟の一当事者である筆者にとっては、この判例よりも訴訟の開始から終結に至る全過程が心に残る貴重な思い出である。敗訴した場合の大きなりスクという重圧を背負いながら、ともに戦った仲間とともに、全力を打ち込んだ10年間、そして勝訴という美酒に酔い、感激した結末は忘れられない。今回、この訴訟の記録を本誌に掲載させていただくことは、筆者の喜びであり、また特許訴訟に関係される多くの方々にとって、少しでも参考になれば幸いである。

2. TIとの特許クロスライセンス契約

2. 1 クロスライセンス契約の締結

本特許訴訟の話に入る前に、その遠因となった富士通株式会社（富士通）とテキサスインスツルメント社（TI）との特許ライセンス契約についてのこれまでのいきさつを説明する。

現在、日本のICメーカーはほとんどTIと特許

* 電気通信大学 知的財産本部 客員教授
富士通テクノロジーリサーチ(株)顧問
Sadakazu IGETA

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ライセンス契約を締結しているものとする。そのきっかけは、昭和40年にキルビー特許といわれるTIのICに関する特許が多数、出願公告されたことによる。

当時の日本の状況は、これまでのトランジスタ主体の製造からICの製造を開始した段階であった。そのような段階で、ICの製造のためにはフェアチャイルド社のプレーナ技術に関する特許やウエスタン・エレクトリック社の選択拡散方法に関する特許などを使用せざるを得ない状況で、さらにTIにIC特許に関する特許実施料も支払わなければならないということは大変であった。

そこで、日本の各社はこれら多数の公告された特許出願に対して異議申立を行い、TIのIC特許の成立を阻止しようとした。

一方当時、TIは100%の子会社を日本に設立しようとしていたが、当時日本の政府はこれを認めていなかった。TIはこのキルビー特許のライセンスを武器に、日本政府に対して、TIの要求を認めさせようとした。これに対し、日本のメーカーは、異議申立はしているものの、これら多くの特許をすべて無効にするのは困難であるとの認識が強く、TIの要求を拒否して特許が使えなくなりICの製造ができなくなるのは困ると考えていた。しかし政府も一企業の要求で方針を変えるわけにも行かない。こうした状況の中で、ソニーの仲介により、一旦ソニーと折半による合弁会社を作り、その後ソニーが手を引いてTI社の100%子会社とするという方向で解決した。

そして、日本メーカーとTIとの特許ライセンス交渉が行われ、昭和43年にクロスライセンス契約が日本の各社とTIとの間で締結された。この時点では、異議申立の審理が続いており、まだ登録された特許はなかったが、いずれは登録されるだろうということで、アドバンスペイメント（前払い）方式での契約となった。

その後、キルビー特許をはじめTIのその他IC特許が登録になり、通常の特許ライセンス契約に改められた。この第一次契約は昭和43年から52年までの10年契約で、途中で条件を見直すという内容であった。最初高い実施料率だったが、実施料率は、見直しの都度下がっていった。

昭和53年から5年間の第二次契約が締結され、料率は更に低下していった。これは日本各社の特許力が向上したことと、ICの生産量の増大によるものと思われる。この間、日本各社とTIとは非常に友好的な関係であった。

2.2 第三次契約交渉

ところが、第三次契約交渉の最後の段階になって、この関係が大きく変わった。

通常、特許クロスライセンス交渉では、まず互いに相手を使用していると思われる特許を提示し、それらの特許の議論、すなわち使用しているか否か、その特許が有効か否かの議論を行う。そして次にその結果を踏まえて、ライセンス条件を決める。

この契約交渉は契約満了を年末に迎える昭和58年の1月から開始した。互いに50件ずつの特許を出し合い、特許議論を開始したが、この交渉は非常に時間がかかった。TIは同時に日本の各社とも交渉をしているので、一回の交渉は、せいぜい一日で、2～3ヶ月おき位に交渉を行ったが、50件もの特許の議論は、契約満了の年末には全く決着をみず、実際に特許議論が終了したのは、昭和60年の夏頃であった。結局2年半かかった。

当初から交渉が長引くことは想定されており、交渉中に契約が切れても、半年間は双方が訴訟はしないという取り決めをしていた。しかしながら、双方がこれまで非常に友好的に交渉してきたこともあって、契約が切れて取り決めした半年も過ぎたにも拘らず、以後この取り決

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

めを更新しなかった。今考えると明らかにミスなのであるが、当時はあまり気にならなかった。日本のすべての会社と同じミスを犯したのかもしれない。もちろんTIが意図的に更新しなかったということはないと信じている。実際特許議論が終了した夏頃までは、TIもそのまま契約の交渉に入る予定だったと思う。

ところが、この年米国では、あの有名なヤングレポートが発表され、プロパテントの政策が進行していた。おそらくこの影響で、TIのパテントポリシーに変更があったのだと考えられる。

特許議論後の契約条件交渉がTIの都合で延期されたが、我々はその理由をあまり詮索することなく、TIからの交渉再開を待っていた。

昭和61年1月、TIは突然、DRAM製品が同社の特許を侵害しているとして、日本メーカー8社および韓国メーカー1社を米国ダラス地裁に訴え、続いて2月にはITC¹⁾に訴えた。TIは、訴訟を継続しながら交渉を再開し、訴訟をバックに高額な実施料を要求してきた。すなわち通常の特許の更改交渉では前の条件から極端に離れた高額な条件での解決は困難と考え、訴訟を背景にした契約交渉という戦略を採用したものとと思われる。

このようなTIの戦略に対して、日本の各社は大きく抵抗し、各社とも米国での訴訟に全力を尽くした。富士通もTI特許の非抵触、無効を主張して、半導体の事業部、特許部、法務部など全社で訴訟に対応した。

しかしながら、これまで自由に使うことのできたTI特許についてすべて非抵触或いは無効を立証することは困難であった。ITC訴訟は原則1年で、複雑なものでも1年半で決着がつけられ、敗訴すると、DRAMは米国に輸出できなくなる。当時DRAMは富士通の主力製品であり、これの米国輸出ストップは事業に重大な影響を与えることになる。そこで、やむなく昭

和61年末に契約交渉を行い、非常に高い実施料の支払いを認めた契約を翌年1月に締結した。契約期間は昭和59年から平成2年末までの7年契約であった。

2.3 第四次契約交渉

前回の契約で非常に厳しい経験をした半導体の事業部門では次の契約更改に備えて真剣に準備を行った。すなわち、TI特許を徹底的に調べて、可能な限り特許を使用しないようにするとともに、富士通の米国特許の増強に努めた。この成果が出て、富士通の評価としては、TIとの特許ポジションは互角以上との認識で、第四次契約交渉を迎えようとしていた。

ところが、この交渉開始の前年の平成元年10月にキルビー275特許が成立した。後述するように、この事実は事業部門、特許部門にとって大きな衝撃を与えた。そこで直ちにこの特許についての詳細な検討を開始した。多くの関係者の知恵を結集して検討した結果、通常のICはこの特許には抵触しないという結論に達した。そこで、今回訴訟の主代理人となる羽柴弁護士に鑑定を依頼し、富士通のICはこの特許には抵触しないとの鑑定結果を得た。

このような状況で、契約交渉はこのキルビー275特許の評価を巡って、双方の見解が真っ向から対立した。富士通は、この特許はほとんど価値がないという評価に対し、TIは、この特許はすべてのICをカバーする強力な特許という評価であった。一方この特許以外の、双方の特許の価値については、双方ともあまり差がないとの感触だった。

そこで、富士通から若干の実施料を支払うことにより、このキルビー275特許を除いて、クロスライセンス契約を締結し、キルビー275特許については裁判所で決着をつけるということで、契約は合意した。

富士通としても、米国特許を含めて、TIと

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

全面的に戦うよりも若干の実施料を支払うことによって、その他の特許についてはすべて解決することが得策と考えた。

このようにして、第四次契約は締結された。

3. 訴訟の選択と発表

3.1 訴訟の選択

さて、我々はキルビー275特許について、訴訟で決着をつける選択をしたが、もちろん、負けた場合には、製品の差し止め或いは事業に重大な影響を与える巨額の支払いを行わなければならないというリスクがあった。それにもかかわらず、訴訟を選択した理由は、まず、TIから提案された実施料は、我々が考えている本特許の評価からするとあまりに高すぎたということと、訴訟で勝てるという自信であった。

キルビー特許はICの基本特許と言われていたが、登録されていたキルビー249特許はすでに権利満了していた。それとほぼ同じ内容の特許が再度登録され、長期間にわたって権利を行使することが許されるはずがないということが自信の根底にあった。また冷静に特許の明細書を検討しても、この特許がすべてのICをカバーする特許とは考えられなかった。そしてこの自信は信頼おける羽柴弁護士の鑑定で裏打ちされていた。

勝訴の自信がなければ、TIの主張通りの実施料で契約するという方法もあったが、当時の富士通のトップは、IBMとの長期の著作権紛争を経験し、成功裏に終わったこともあって、「勝てるのなら、やりなさい」という積極的な姿勢であった。

役員会での正式な承認を得て、訴訟の準備を進めた。

3.2 訴訟の発表

訴状を提出した7月19日に経団連会館で発表

と記者会見を行った。その様子は昼のTVニュースを始め、その夜のTVニュースや新聞で大きく報道された。ニューヨークタイムス、ウォールストリートジャーナルやワシントンポストなど、米国の新聞でも報じられた。

報道内容は当社の発表資料に基づくものがほとんどであったが、7月24日の日刊工業新聞の社説では、「IC特許をめぐる富士通のTI提訴は、従来の日本企業にはない前向きな交渉姿勢といえる」として、富士通の前向きな経営姿勢を評価する内容であった。

ウォールストリートジャーナルでは「金と名誉のかかったTIと富士通の争い」というタイトルで報じられた。「これは、テクノロジーに関する2社のプライドをかけた戦いである。かたや日本の躍進は我が社のイノベーションによるものだと主張する、苦しい状況にある米企業。それに対するは、日本は真似ばかりしているという固定観念を破り、アメリカのアイデアに依存していたという状況はとっくに卒業したとする、日本の巨大企業である。……」

ワシントンポストの日本特派員のリード記者と面会した。リード記者は「チップに詰め込め」という本を書いた半導体に詳しいと自称していた人で、本特許はICの基本特許で、他の日本企業が認めているのに何故富士通は訴訟をしたのか理解できないということであった。この特許の日本での審査経過や特許請求の範囲の内容について説明したが、理解してもらえたか不明であった。

その後、関係機関への説明を行った。特許庁、通産省、外務省に、事情をよく説明した。各省庁とも、事情を理解してくれ、好意的な対応であった。外務省に説明したのは、当時、半導体に関して、日米摩擦が強く、よく事情を理解してもらおう趣旨であった。当時外務省で応対していただいた方が現在皇太子妃である小和田雅子様で、外務省の事務官として、活躍されていた。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

4. キルビー-275特許について

4.1 キルビー-275特許の審査経過

本訴訟の対象であるキルビー-275特許は、図1に示すように、非常に複雑な経過を経て、登録された。

キルビー特許はTIのジャック・キルビー氏の発明で、昭和34年（1959年）2月に米国に出願され、翌年の昭和35年2月に日本に特許出願された。この昭和35年2月に特許出願されたということが、後でこの訴訟が起こる一つの要因になったと言える。もしこの出願があと2ヶ月遅かったら、この訴訟はなかったであろう。その理由は、昭和35年4月から特許法が変わったことによる。すなわち特許の有効期間が古い法律では、公告の日から15年となっていたのに対し、新しい法律では、公告の日から15年、ただし、出願日から20年は超えないという規定になった

ためである。このように出願日からの制限がなかったため、出願から27年後に公告され、30年後に登録された本件特許が問題になったのである。

さて、TIは最初の出願をもとにして、昭和36年に1件および昭和39年に8件の分割出願をした。

そして、これらの分割出願の多くは親出願とともに昭和40年に公告された。この公告された多数のキルビー特許が、先に説明した日本メーカーとTIとのクロスライセンス契約交渉のきっかけとなったのである。

親出願は、その後、異議申立により一旦拒絶されたが、審判を経て、昭和52年に特許320,249号として、登録された。しかしながら、分割出願はすべて拒絶された。ところが、TIは分割出願の一つである分割出願9（特願昭39-4689号）の審決取消訴訟の最中の昭和46年に、この分割出願を更に分割して、特許出願をした。これが、今回の訴訟の対象になったキル

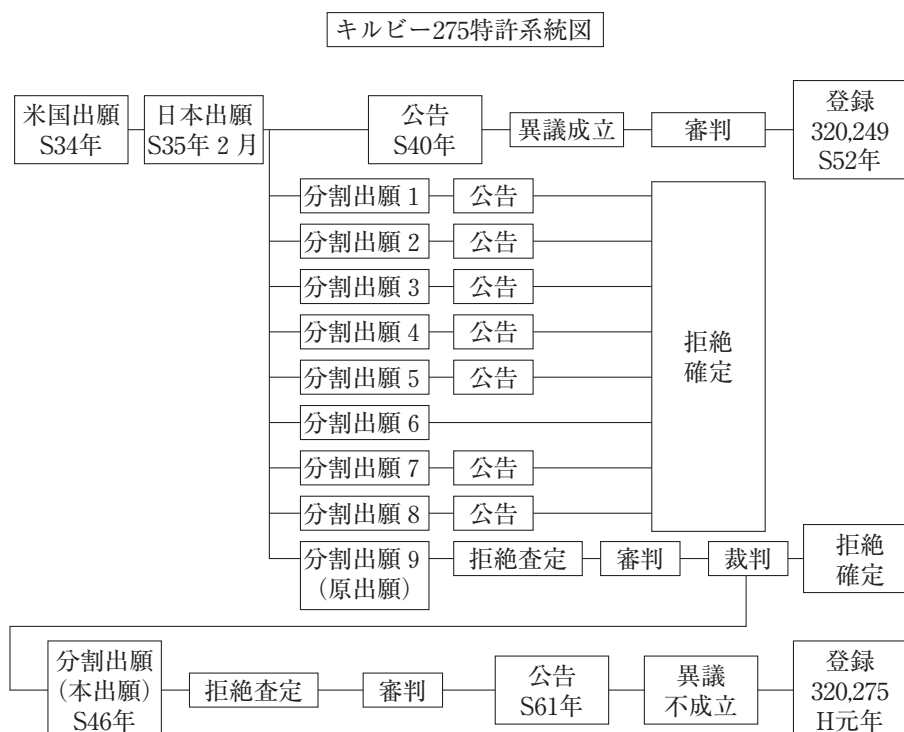


図1 キルビー-275特許の審査経過

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ビー-275の特許出願である。この出願は一旦拒絶査定されたが、審判において拒絶査定判断が覆されて、昭和61年に公告となった。各社から多数の異議申立が出たが、異議申立が不成立となり、特許320,275号として登録された。我々は、この特許をキルビーの最初の特許である特許320,249号と区別するために、登録番号の下三桁をとり、キルビー-275特許と名付けた。

以下、我々は最初の特許320,249号を原々出願或いはキルビー-249特許、分割出願9（特願昭39-4689号）を原出願、特許320,275号を本特許或いはキルビー-275特許と呼ぶことにする。

すなわち本特許はもとの出願の分割出願の分割出願であり、その間に、何度もクレーム（特許請求の範囲）を変更して、出願から30年経って、登録されたという特許なのである。

4.2 キルビー特許の内容

(1) 原々出願（特許320,249号）

以下に原々出願、原出願、本特許について、説明するが、いずれの出願にも使われている図

面はこの図2である。

すなわち、半導体基板にトランジスタ（T1, T2）、抵抗（R1~R8）、コンデンサ（C1, C2）を作り、各素子をリード線70で接続している図である。

原々出願すなわち最初に出願され登録されたキルビー特許320,249号の出願時の内容は、トランジスタ、ダイオード、抵抗、コンデンサ等の回路素子をすべてPN接合を有する単結晶半導体基板に形成することにより、電子回路の小型化を図るというものであった。これはまさにICの基本特許といえる内容であったが、このような考え方はすでに公知であって、最終的に特許として認められた内容（特許請求の範囲）は、半導体基板に能動回路素子（トランジスタ、ダイオード等）と受動回路素子（抵抗、コンデンサ等）を形成し、各素子を半導体基板の持つインピーダンスによって、絶縁するという内容であった。

この特許では、各素子間の配線は規定していないが、図面にあるように、従来プリント板に

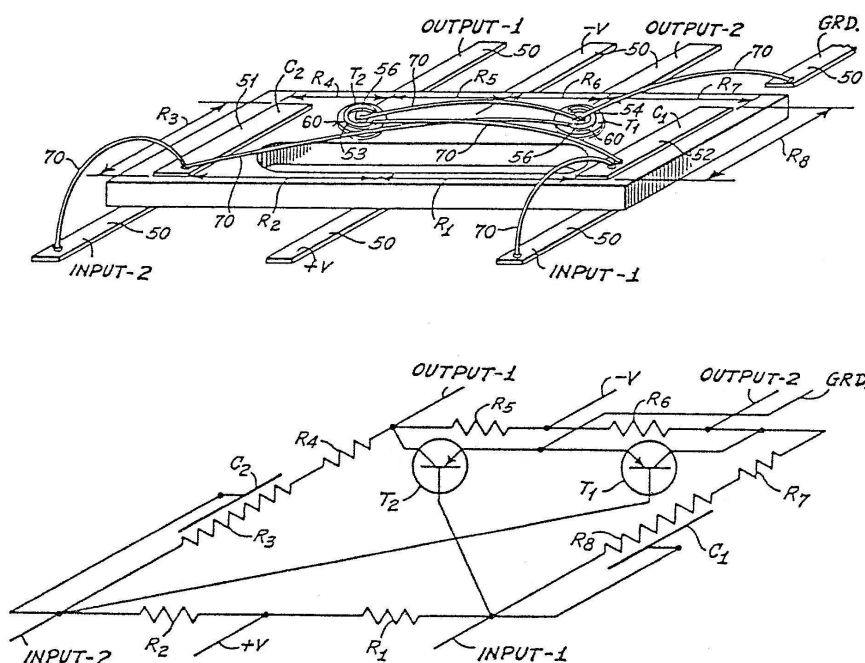


図2 キルビー特許（出願図面）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

個別素子を集積する時に使用されていたリード線による配線で説明されている。

この特許は、半導体基板に回路素子を形成するというだけでなく、実際の回路として使用する場合に必要な、各素子の分離について、半導体基板のもっているインピーダンスを利用することを規定して認められたものである。

(2) 原出願 (特願昭39-4689号)

本件特許の親出願に当たる原出願 (特願昭39-4689号) は登録されなかったが、特許請求の範囲の内容から判断して、原々出願との主な相違は、薄板上にシリコン酸化物の絶縁物質があり、その上に密接した電気導体すなわち配線があるという点である。

この構造はいわゆるプレーナ構造と言われ、現在すべてのICがこのような構造になっている。TIはこのような分割出願によって、キルビー特許の出願後に使用されるようになったICをすべて抑えようとしたものと考えられる。

しかしながら、この出願は、公知技術の組み合わせによって容易に考えられるとして、認められなかった。

(3) 本特許 (特許320,275号)

そこで、再度分割出願を行い、本件特許すなわちキルビー320,275号 (以下キルビー275特許という) を成立させた。

本件特許と原出願との相違は、「複数の回路素子および導電物質が平面状に配置されている」という点である。我々は原出願との相違があるとは考えられなかったが、この相違点によって、特許庁の審判で公告され、異議申立にも関わらず登録された。しかしながら、後に、この点が本特許訴訟における重要な争点となり、我々の勝利のポイントになった。

なお、原出願および本件特許とも、不活性絶縁物質およびその上に被着された導電物質を有

するプレーナ構造を規定している。しかしながら、この構造は明細書に添付された図面の構造とは相違している。図面では絶縁物質もなく、配線はリード線によるいわゆる「空飛ぶ配線」である。なぜこのようなクレームが許されたかということ、出願時の明細書に次のように記載されていたことによると思われる。

「金の線70を用いる代わりに接続は何か他の方法で行われても良い。例えば酸化シリコンの如き不活性絶縁物質が電気接続が行われる点を除いて完全に薄板を被覆するか或いは電氣的に接続されるべき点に接合する選ばれた部分のみを被覆するかするためにマスクを通して半導体回路薄板に蒸散されるかも知れない。金のような導電物質はそれから必要な電気回路接続を行うために絶縁物質に縫箔されるかも知れない。」

ただし、この記載には「縫箔」という用語があり、TIはその後の経過でこの用語を次々と変更し、本特許では「被着」となった。これも本特許訴訟での重要な争点の一つになった。

4.3 ジョンソン特許

キルビー特許が、一つの半導体基板に複数の回路素子を集積するというICの基本概念で特許化されなかったのは、公知技術によると説明した。その公知技術の代表的なものが、図3のジョンソン特許である。

この特許は米国RCA社のハーウィック ジョンソン氏の発明による米国特許第2,816,228号で、1953年に出願され、1957年に登録されている。この特許は半導体位相シフト発振器に関する発明で、一つの半導体基板にトランジスタと抵抗、コンデンサからなる遅延回路が示されている。

キルビー特許の分割出願の多くが拒絶になったが、それはこの公知技術があったためである。ただし、この特許は単なるアイデアで実際の製

Dec. 10, 1957 H. JOHNSON 2,816,228
 SEMICONDUCTOR PHASE SHIFT OSCILLATOR AND DEVICE
 Filed May 21, 1953

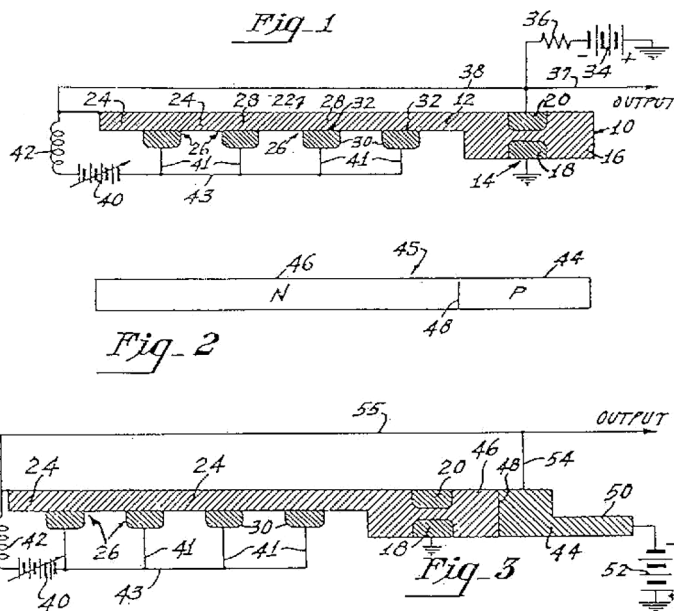


図3 ジョンソン特許 (公知例)

品には結びつかなかった。そのためICの基本特許とは言われなかったし、社会の注目を集めることもなかった。

5. 訴状の内容と対象製品

5.1 確認訴訟の訴状

今回の訴訟は二つの訴訟が同時に進行した。

一つは富士通が原告となった損害賠償請求権不存確認訴訟（以下確認訴訟という）で、他はTIが原告になった特許権仮処分申立事件（以下仮処分という）である。

富士通が原告となって起こしたこの本訴は、富士通が当時製造販売していたICはTIのキルビー275特許を侵害していないことの確認を求めた訴訟である。従って、この訴訟の結果で直接損害賠償を支払うとか製品が差し止められるということはないが、もし、富士通が負けて、富士通製品はこの特許を侵害するという判決が出た場合、TIは富士通を特許侵害で訴えると

その訴訟でTIは勝つことができる。一方この訴訟で富士通が勝てば、以後TIが富士通をこの特許の侵害で訴えても、TIは勝つことができないということになる。

もちろん、訴訟の対象になった製品に関してであるが、類似製品についても本質的な相違のない限り、同様の結論が出ることになる。富士通としてはこの訴訟で負ければ、TIの主張通りの巨額な特許使用料を支払わなければならないということになる。

当時のICは大きく分けて、MOS型とバイポーラ型があった。当社はすべてのICがこの特許に抵触していないことを確認してもらう趣旨なので、両者の代表として、1メガDRAMと32キロPROMを訴訟対象に選定した。

日本の訴訟においては、その訴訟によって得られる利益を訴額といい、訴額が決まるとそれに対応する印紙を必要とする。印紙は訴額のほぼ0.5%であった。

本訴訟の影響は非常に大きく、富士通の全

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ICの売上は当時で、年間3,000億円を超えていたので、まともにこれら全ICを訴訟対象にすると、訴額が3,000億円を超え、支払わなければならない印紙が10数億円という大変なことになる。

そこで訴訟対象の品種を絞り、かつその製品の一部機種の半年の売上を訴額とした。確認訴訟なので、訴額は調整可能であった。支払う印紙代があまり多いと会社にとって不利益であり、一方あまり少ないと裁判所で重要視してもらえないのではないかとこのことを考え、訴額1億5,000万円で、印紙代は75万7,600円であった。

そして、代理人として、羽柴隆弁護士、古城春美弁護士、水谷直樹弁護士を選定し、社内の林恒徳弁護士および筆者が補佐人となった。

TI側は、中村合同特許法律事務所の弁護士、弁護士がそれぞれ代理人、補佐人となった。

5. 2 仮処分事件の訴状

もう一つの訴訟が特許権仮処分申立事件であった。これはTIが富士通の製品はこのキルビー275特許を侵害しているので、直ちに製造、販売をやめるような仮処分を出すことを求めた事件である。

これの対象製品は、当時の主流製品であった1メガおよび4メガのDRAMであった。当時の富士通の半導体主流製品がDRAMであったためと思われる。

仮処分の場合は原告に相当する人を債権者と呼び、被告を債務者と呼ぶ。訴訟内容は実質的に確認訴訟と同じであり、代理人も同一であった。

6. 訴訟の経過

6. 1 一 審

(1) 訴訟の開始

訴訟は平成3年、富士通およびTIがそれぞれ

れ訴状を東京地裁に提出することによって、開始された。

確認訴訟は最初口頭弁論で行われた。これはその期日までに双方が準備書面という双方の主張を書いた書類を提出し、その書面の内容を、公開の法廷の場で弁論として陳述するものである。ただし、日本の裁判、特に特許事件の場合、法廷で双方が議論をするということはほとんどない。議論は準備書面でするのである。従って法廷では裁判官や相手方が、準備書面の不明点を聞くことと、次の期日を決め、それまでに双方が行う手続の確認を行うということが中心である。従って、特許事件の裁判を傍聴しても、第三者にはよくわからないと思う。しかしながら、本訴訟は非常に注目されていたため、最初の数回は多数の傍聴人がいた。本訴訟では口頭弁論を6回終了した平成4年10月から準備手続に切り換えられた。

(2) 準備手続

準備手続とは口頭弁論に入る前に主任の裁判官による争点及び証拠を整理するための手続である。口頭弁論と異なり、裁判官が一人であり、公開の法廷でなくて、準備手続室という裁判所内の狭い部屋で行われた。準備手続に変更されたのは、訴訟対象のIC回路の特定など秘密に関わる部分が多かったためと思われる。

準備手続に移行した平成4年の11月から9回、富士通とTIによる法廷外協議が行われた。これは訴訟対象となる回路の特定のためで、双方とも自社の主張を有利にするために、非常に細かなことにもこだわって、この作業は翌年の平成5年4月まで続いた。

平成5年10月第10回の準備手続を終え、11月、再び口頭弁論に戻った。2年間にわたる双方の主張により、裁判官の心証もほぼ固まってきたと思える時点であった。ここ迄に富士通が9回、TIが10回の準備書面を提出し、双方の書面は

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

それぞれ1,000ページを超える膨大な書類になっていた。

(3) 和解提案

さてこの時点で裁判官から双方に和解をしないかという提案があった。

和解の話し合いは、裁判官がその心証を一切漏らさなかったため、成功しなかった。すなわち双方とも自分の方が勝つと思っていたため、自社の要求をあまり下げることができず、結局妥協点は見つからず、判決で決着をつけるということになった。

そして、平成6年の2月の第8回口頭弁論で審理は終結となり、後は判決を待つだけということになった。ただし、その後も裁判所から和解の話が2度か、3度あった。さらに、裁判所とは別ルートで両者の関係者を通じて、和解の道を探ることも行われたが、いずれも不調となった。

(4) 仮処分手続

一方仮処分の手続は審尋というのであるが、最初は確認訴訟とは別の日に頻繁に行われたが、確認訴訟が準備手続に移った時点から、同時に仮処分の審尋が行われるようになった。

本来仮処分とは緊急の処理が必要な場合に行われるものであるが、本件の場合の確認訴訟と全く同じペースで審理され、平成6年2月に審理終結となった。

(5) 判決

裁判所から判決を8月31日に言い渡すとの連絡があった8月24日から判決言い渡しの日までの毎日は緊張と不安に満ちた日々であった。

もちろん、勝つ自信は相当あったのだが、もし負けると当社の半導体製品は差し止めされ、その後に膨大な損害賠償の支払いが待っている。仮処分の差し止めは、突然事業所に執行官

が訪れて行われるとのことで、事業部の本件訴訟担当部署から工場や事業所に対して、執行官がきた場合の対応について、細かく指示が行われていた。毎日、執行官がくるかくるかと待ちながら、判決の日を迎えていた。判決の日までに執行官が来なかったということで、本訴訟の勝ちをある程度予想できた。なぜならば、もし当社が負けていれば、判決の日までに差し止めの執行がある筈だと思ったからである。

しかしながら、8月31日、東京地裁の法廷で、判決を聞くまでは、本当に心配であった。当社勝訴の判決を聞いた瞬間の喜びは今でも忘れられない。

6.2 二 審

さて、この判決に対してTIは直ちに控訴した。また仮処分の決定に対しても抗告手続を取った。最初、本訴の控訴は東京高裁の13部へ、仮処分の抗告は6部へ上がった。ちなみに東京高裁で知的財産権関係の部門は当時6部、13部、18部とあり、ランダムに振り分けるようである。しかしながら、その後、裁判所が協議して、13部で両方とも行うことになった。

高裁での審理も2年半続いた。本来控訴審なので、一審の判決理由についてのみの議論かと思っていたが、実際は一審と同じに、すべての争点についての議論が繰り返された。そして、TI側からの特別新しい主張は、ほとんどなかった。

平成9年3月に審理終結し、9月に判決があった。控訴および抗告の請求棄却で、当社勝訴の判決であった。

6.3 上 告 審

これに対して、TIは本訴について最高裁に上告した。仮処分については、上告はなかった。

最高裁では、通常被上告側、すなわち当社がしなければならぬ手続はない。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

上告理由を裁判所が判断して、決定するだけなのである。まれに判定を覆す場合に、被上告人の意見を聞くことがあるとのことであった。しかしながら当社は念のため、当社の見解を上申書として提出した。

そして、判決が平成12年4月11日に行われ、上告棄却すなわち当社勝利で最終決着した。

7. 争点

以下に本件の争点について、説明する。我々が主張した争点は非常に多くあったが、その内の主要な争点について述べる。

7.1 争点 1

第1の争点は特許の各構成要件を対象物のどこと比較するかということである。

本件訴訟の対象の一つは1メガDRAMであるが、この製品の大部分はメモリ部分で、一部がそれを制御するための制御回路部分で、その一部に遅延電子回路部分があった。

[富士通主張]

- ・本発明の目的は装置の小型化と工程の簡略化により、多種多様の複雑な回路の装置を大量生産することを可能にすることである。従って保護される対象は装置全体であって、一部分ではない。装置全体が本特許の構成を満足していなければならない。

[TIの主張]

- ・半導体装置内の一部分でも、本発明の構成要件を満たしていればよく、それ以外の部分の構成はいつでもよい。
- ・1メガDRAMの遅延電子回路部分の構成は、本発明の構成要件を満たしており、従ってこの1メガDRAMは本特許を侵害している。

7.2 争点 2

第2の争点は、特許請求の範囲における「複

数の回路素子を含み」の解釈であった。

[富士通の主張]

- ・この請求範囲で規定している「複数の回路素子」は半導体装置内の回路素子の全部の総称であり、対象製品中の回路素子はすべてこの回路素子でなければならない。
- ・「含み」としたのは、半導体薄板が回路素子以外も含むからであって、回路素子として別の回路素子を含むことを認めたものではない。
- ・イ号およびロ号製品の回路素子の多くは、薄板の外に形成されていたり、隣接する素子と距離的に離間していないので、本発明の回路素子ではない。

[TIの主張]

- ・「含み」とはそれ以外の素子が含まれることを排除していない。
- 従って、本特許の構成要件を満たしていない回路素子を含んでいても、本特許の構成要件を含む回路素子が含まれていれば、本構成要件を満足する。

7.3 争点 3

第3の争点は「距離的離間」の解釈であった。

[富士通の主張]

- ・距離的離間とは回路に所期の動作をさせ、本件発明の目的を達成するのに必要な抵抗をもつ距離的離間、いいかえれば回路素子間に所望の値のバルク抵抗を介在させるのに必要な距離的離間である。
- ・富士通製品は絶縁物で回路素子間を離間しており、基板のバルク抵抗による分離ではない。バルク抵抗による分離より距離が短い。またイ号のMOSメモリーではほとんどの素子は隣の素子と領域を共用しており、分離されていない。

[TIの主張]

- ・文字通り、回路素子が単に離れていれば、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

この要件を満足する。

7. 4 争点 4

争点4は「被着」の解釈であった。

[富士通主張]

- ・「被着」は最初の出願時の明細書では「縫箔」であり、米国明細書では「laid down」であった。従って、この「被着」の意味は回路接続用導電物質が不活性絶縁物質上に置かれた状態を指すもので、導電物質をCVD法やスパッタリングにより密着したものは、この要件を満足しない。
- ・米国のCCPAでの、ノイス対キルビーのインターフェアレンス事件でも、「laid down」は密着を意味する「adherent to」とは異なると判断されている。

本件と同様な争点で実は30年前米国で争われていた。

米国のCCPAとは、当時の米国特許庁の決定について争う裁判所である。

米国は先発主義を採用しており、同一の発明が特許出願された時には、先に発明した人に特許が与えられる。従って、同一の発明について、どちらが先かを争う手続がインターフェアレンスである。

ノイスとは米国フェアチャイルド社のプレーナ技術の発明者であり、今日のICは皆このプレーナ技術を使用している。プレーナ技術の特徴は、製造中に形成された半導体表面の酸化膜を残しておき、その表面にリード配線を密着形成する方法である。

米国での出願日はキルビーの方がノイスより約半年早く、キルビー特許もノイス特許も登録された。しかしキルビーはこのノイス特許を見て、クレームにノイスと同じように、酸化膜にリード線を密着した(adherent to)という記載をいれた分割出願をして、この分割出願はノイスの発明より先の発明であると主張した。こ

のキルビーの主張が認められたら、ノイス特許は取り消され、キルビーの分割出願が特許になることになる。キルビーの先の出願には、前述のように、明細書中にリード線を酸化膜の上に置いてよい(laid down)という記載があった。このlaid downがadherent toを意味するかどうかで争われた。結果はノイスの勝ちで、laid downはadherent toとは異なると判断されたのだった。

本件訴訟でも、被着は密着を意味しないというのが、当社の主張であった。

[TIの主張]

- ・「被着」とは回路接続用導電物質が不活性絶縁物質上に接触して形成された状態を指すもので、このような状態にするために、導電物質をCVD法により形成してもスパッタリングにより形成しても、この要件を満足する。
- ・米国CCPAでの判断は、laid downがadherent toを常に意味するものではないと判断しただけである。

7. 5 争点 5

争点5は本特許と原出願とは同一であるということであった。

[富士通の主張]

- ・「回路素子を平面状に配置する」という構成要件は原出願でも、構成要件の他の部分から見て、当然有しており、原出願と本出願は実質的に同一である。従って分割出願は不適法である。
- ・分割出願(本特許)は、出願日が遡及しないので、原出願と同一発明になり、本特許は無効である。
- ・無効と考えられる特許出願の権利範囲の解釈に当たっては、実施例に限定して狭く解釈すべきであり、当社製品は非抵触である。ここで、当社の主張は、無効と考えられる特

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

許は非常に限定して解釈すべきであり、そのようにすると、本件対象製品は明らかに非抵触というものであった。

この考え方は当時の考え方であったのだが、この点が今回の訴訟において、画期的な判決が出されることになった。

[TIの主張]

- ・「回路素子を平面状に配置する」という構成要件は原出願には含まれておらず、原出願と本出願は同一ではない。従って分割出願は適法である。

8. 判決内容

8.1 一審判決

[主文]

被告が原告に対し、イ号およびロ号とも本件特許の侵害を理由とする損害賠償請求権を有しないことを確認する。

[理由]

1. 本発明の対象は電子回路ではなく、電子回路用の半導体装置であり、電子回路全体が本発明の特徴を備えていなければ、効果は出ない。(争点1)
2. 「複数の回路素子」は半導体装置内の電子回路を構成する回路素子の全部である。(争点2)
3. 距離的離間とは回路に所期の動作をさせ、本件発明の目的を達成するのに必要な抵抗値をもつ距離的離間、いいかえれば回路素子間に所望の値のバルク抵抗を介在させるのに必要な距離的離間である。(争点3)

上記のように、東京地裁における一審の判決は、争点1～3の当社主張を認めて、当社の勝訴となった。

8.2 二審判決

1. 分割不適法(争点5)

- ・本件発明は原出願の発明と実質的に同一であり、分割出願は不適法。
- ・発明日は遡及せず、新法扱いとなり、平成3年12月21日で存続期間満了により、特許権は消滅しており、同日以降の損害賠償請求権はない。
- ・原発明と同一のため、特許法39条および原発明の拒絶理由と同一の理由で、本特許には無効理由が内在している。
- ・無効の蓋然性が極めて高い特許について、権利行使をすることは権利の濫用として許されない。

2. 被着(争点4)

「被着」の意味は「回路接続用導電物質」が「不活性絶縁物質」上に置かれた状態を指すもので、導電物質をCVD法やスパッタリングにより密着したものは、この要件を満足しない。

東京高裁での二審判決では、争点4および5における当社主張が認められて、当社の勝訴となった。

特に、争点5における無効の蓋然性が高い特許について、権利行使することは権利の濫用として許されないという判断は画期的な判決であった。

8.3 TIの上告理由

TIはこの判決に対して、最高裁に上告した。特に上告理由の1は、裁判所が無効の判断を行ったという当時の考え方に反するものだけに、注目された。

[理由]

1. 特許侵害事件では、特許権を有効なものとしみなして判断すべきなのに、特許権を無効とする判断を行った。
2. 分割出願の適否の判断に当たり、拒絶査定で確定した原出願と本発明の同一性を問題にした点ならびにこれらが同一と判断した。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

3. 被控訴人の主張しない抗弁を認定した。
4. 本発明と原発明の比較に当たり、特許請求の範囲に基づかず、明細書の記載を参酌して解釈した。
5. 「被着」の解釈に当たり、米国法および米国判決の解釈を誤った。

8. 4 最高裁判決

- ・特許権に基づく差し止め、損害賠償などの請求は、当該特許に無効理由が存在することが明らかである時は、訂正審判が請求されているなど特段の事情がない限り、特許の濫用に当たり許されない。
- ・特許侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由があるか否か判断できる。これと異なる大審院の判決は変更すべきである。
- ・その他の上告理由は、原審の専権に対する判断の不当をいうものにすぎず、採用することはできない。

上記が最高裁判決の要旨である。

最高裁は高裁の判断を認め、裁判所でも、特許の有効性を判断できるとした。そして、明治時代の最高裁に当たる大審院の判決を変更した。これまでは、特許の有効性は特許庁の無効審判で行うものであり、裁判所では判断してはいけないとされていたのである。

この判決以後、特許事件で裁判所は特許の有効性を判断した判決を出すようになってきた。

9. 関連訴訟の状況

9. 1 特許無効審判

以上で本件特許訴訟は終わったのだが、実はこの侵害訴訟とは別に、TIと富士通ではこの特許の有効性をめぐる訴訟が繰り返されてきた。

争点5は本特許の無効を主張しているものであり、無効審判をするかという議論が最初から

あった。しかし、無効主張の理由は、本特許成立前に異議申立て主張したものと同一であり、これが特許庁の審判で認められなかったという経緯もあり、訴訟中に特許有効という特許庁の判断が出ると、訴訟で不利になるという心配があり、最初、無効審判は起こさなかった。ところが、東京地裁で争っていた最中に、他社が本特許の無効審判を起こそうとしているという話が伝わってきた。他社の主張が当社主張と一致しない場合には、本件訴訟に悪影響する可能性もあるということと、本特許は旧法による特許であるために、無効審判は登録後5年経過すると起こすことができないという規定になっていたため、一審の判決のあった二ヶ月前の平成6年6月に無効審判を起こした。

この無効審判は特許庁で慎重に審理された。通常、無効審判は書面審理で行われるのだが、本件審理は特許庁の審判廷での口頭審理が数回行われた。

特許庁での審理が行われている最中の平成9年9月、東京高裁で侵害訴訟の判決が出され、前述のように、本件特許は無効との判断が示された。

これに続いて、その二ヶ月後の平成9年11月に本件特許を無効とするという審決が出された。

9. 2 無効審判の審決取消訴訟

TIは損害賠償訴訟で上告を考えていたので、この無効審決に対して、取消訴訟を平成10年5月に東京高裁に起こした。TIと富士通はここでも多くの議論を戦わせたが、東京高裁で平成13年3月に請求棄却の判決が出された。

これに対して、TI社は最高裁に上告したが、平成13年10月、上告棄却の判決があった。

この審決取消訴訟で、TIは新たな主張をしてきたが、この主張は認められなかった。

TIの主張は次のようなものであった。

- ・親出願との同一発明を理由に分割出願を認

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

めないのはパリ条約違反。パリ条約では複数発明について分割を認めており、発明の同一性と単一性とは異なる。

- ・現在の審査基準では分割を認め、同一かどうかはその後の判断としている。
- ・同一による拒絶は二重特許の防止が目的であり、親出願の拒絶が確定しているので、本特許は無効ではない。

9.3 訂正審判

この無効審決取消訴訟は2年10ヶ月もかかった。長引いた理由の一つに、本訴訟中にTIが更に本特許の訂正審判を起こしたことがあげられる。東京高裁では、この訂正審判の結果を待つことになり、一時審理が中断した。

TIが平成12年5月になって、本特許の訂正審判を特許庁に起こしたのは、平成12年4月の本侵害訴訟における最高裁の判決が影響したものである。

すなわち、判決によれば、「特許権に基づく差し止め、損害賠償などの請求は、無効理由が明らかな場合、訂正審判が請求されているなど特段の事情がない限り、特許の濫用に当たり許されない」とあり、訂正審判の請求を思いついたものと考えられる。

この訂正審判は、本特許の請求範囲にある「複数の回路素子」を「複数の能動回路素子」と訂正する内容であった。

この訂正は、本特許の請求範囲には「複数の能動回路」という規定がないこと、また原々出願および原出願とも、その請求範囲の規定は受動回路素子と能動回路素子となっていたので、形式上は異なっている。

しかしながら、この訂正審判に対して、同年12月に審判の請求は成り立たないとの審決が出された。特許法による訂正が認められるためには、訂正された内容で特許性があることという条件がある。審決では、本訂正の内容は原出願

の内容と実質的に同一で特許性がないので認められないということであった。

9.4 訂正審判の審決取消訴訟

TIはこれも不服として、平成13年5月に東京高裁に審決取消訴訟を提起したが、これの審理中の平成13年10月に特許の無効が最高裁で確定したため、訂正審判は意味のないものとなり、平成13年11月TIが訴訟を取り下げ、これですべてのキルビー訴訟が終了した。

最初の訴訟提起の平成3年7月から、10年を超える争いであった。

10.まとめ

富士通の勝因は、次の理由によると考える。

まず、素晴らしい弁護士にめぐり合えたことが一番の勝因である。羽柴弁護士の卓越した能力と本特許訴訟への自信と情熱である。羽柴弁護士は本特許訴訟について、非常に筋のよい訴訟だったと言われ、全力を尽くされた。

羽柴弁護士は、二審の判決後に亡くなられたが、病床にあっても本件についての、最高裁への上申書の原稿を作られていた。

第二は、訴訟チームの熱意と協力そして、徹底的な討論である。本訴訟については、各弁護士、弁理士、事業部門の担当者、法務・知的財産権本部の担当者が10年間、熱意をもって一致協力し、それぞれの担当範囲で最大限の努力をした。特に当時の事業部門で特許の責任者であった篠田政一氏の本訴訟にかけた情熱は忘れられない。

そして、電子事業部門の全面的なバックアップと会社トップの信頼があげられる。ほとんどの会社が契約し、もし負ければ莫大な費用の支払いが必要になる本訴訟について、我々訴訟担当を信頼し、最後まで全力を尽くさせてくれたトップの存在が大きかった。

第三は、訴訟に勝つためには、説得力ある理

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

論構成をつくること、それをサポートする証拠、判例を見つけることが基本であるが、裁判官によく分かってもらうための詳細な説明や社会正義があることの説得が重要であると思う。

本件の場合、すでに一度権利を行使した特許と実質的に同じ特許で、再度権利行使することの正当性など、純粋な特許議論とは別に裁判官に影響を与えたのではないかと思う。

本稿は訴訟の一方の当事者から見た記録であり、他方当事者のTI側から見ると異なった見解があるかもしれない。

また、本訴訟中、事業に関して、TIからの妨害はなく、訴訟は訴訟、事業は事業と切りわかる欧米企業の考え方はフェアであると感じた。

最後に、羽柴弁護士のご冥福をお祈りするとともに、本稿を作成するに当たりご協力いただいた、本訴訟の補佐人である林恒徳弁理士、子安康博特許部担当部長、事業部門で活躍し現在富士通テクノロジー株式会社三浦照信統括部長に感謝申し上げます。

注 記

- 1) ITCとは米国の行政委員会の一つである国際貿易委員会 (International Trade Commission) の略称で、米国の関税法337条を管轄している。この規程に基づき、ITCは米国の知的財産権を侵害している商品の輸入を差し止めることができる。

(原稿受領日 2005年1月24日)

