

訂正の遡及効と被疑侵害者の過失

佃 誠 玄*

抄 録 訂正の遡及効と被疑侵害者の過失の関係につき考察した。日本の裁判例を概観したところ、多くの場合、訂正があっても侵害が成立する限り過失が擬制されるかのような運用がされているように見受けられた。この問題の取り扱いは国毎に大きく異なっており、国際的に確立した基準は存在しない。立法趣旨、当事者の公平、他の制度との関係等からは、訂正があっても一律に過失が擬制されるという運用に必ずしも十分な合理性があるとは考えにくい。訂正後クレームの訂正前侵害行為に対する損害賠償請求事件では、訂正後クレームの予測可能性を適切に評価すべきである。訂正後クレームの予測が容易であったのであれば過失を認め、訂正後クレームの予測が困難であったのであれば過失を否定する、というように、具体的事案に則した慎重な判断がされることにより、公平な紛争解決が図られると考える。

目 次

1. はじめに
2. 日本での裁判例
 2. 1 裁判例1：名古屋地裁平成10年3月6日判決 平4(ワ)474
 2. 2 裁判例2：大阪地裁平成16年7月29日判決 平13(ワ)3997
 2. 3 裁判例3：大阪地裁平成22年1月28日判決 平19(ワ)2076
 2. 4 裁判例4：東京地裁平成23年2月24日判決 平20(ワ)2944
 2. 5 検 討
 2. 6 小 括
3. 諸外国での取扱い
 3. 1 アメリカ
 3. 2 イギリス
 3. 3 ドイツ
 3. 4 小 括
4. 法律論
 4. 1 不法行為法における過失の意義
 4. 2 過失の推定規定（特許法103条）の制度趣旨と無過失の抗弁
 4. 3 訂正の遡及効（特許法128条）の制度趣旨
 4. 4 小 括
5. 当事者間の公平
 5. 1 特許権者の保護の不消滅
 5. 2 訂正後クレームの予測困難性
 5. 3 訴訟経済
 5. 4 無効理由を包含する訂正前クレームに事実上の排他性を認める不合理性
 5. 5 小 括
6. 他の制度との整合性
 6. 1 補償金請求権との関係
 6. 2 実用新案における訂正との関係
 6. 3 新規事項追加禁止との関係
 6. 4 不当利得返還請求権との関係
 6. 5 小 括
7. 訂正があった場合の被疑侵害者の過失をいかに取り扱うべきか
 7. 1 訂正後クレームの予測可能性の判断方法
 7. 2 現行法下での取扱い方法
 7. 3 法改正の可能性
8. おわりに

* 弁理士 Seigen TSUKUDA

1. はじめに

訂正には遡及効（特許法128条）があり、かつ、特許権侵害を理由とする損害賠償請求事件において、被疑侵害者の過失は推定される（特許法103条）。訂正の遡及効と過失の推定とが重疊的に適用されると、どのような結果が生じるだろうか。

例えば、以下のような事案を考えることができる。侵害鑑定を行った結果、自社製品は当該特許発明の技術的範囲に属するが、当該特許には無効理由があるとされた。鑑定が適正ならば、非侵害ということになる。しかしながら訂正により無効理由は解消されうる。被疑侵害者としては、訂正前のクレーム（以下、訂正前クレーム）にかかる特許に無効理由があったとしても、安心はできない。訂正後のクレーム（以下、訂正後クレーム）を予測し、再度先行技術を調査し、最終的に生き残るクレームを確定し、自社製品が訂正後クレームにかかる発明（以下、訂正後発明）の技術的範囲に属するかを判断しなければならない。このような作業は実際上困難な場合が多い。クレームを減縮する訂正は、明細書等に記載した事項の範囲内である限り許される。また後述するように、訂正後クレームは、明細書中に散在する多数の潜在的構成要素を任意に選択して追加したものになりうる。当然、選択肢は膨大な数になり、その全てを検討することはできない。しかしながら、訂正により無効理由が解消され、かつ訂正後発明の技術的範囲に自社製品が属するとされた場合、訂正の遡及効と過失の推定とが重疊的に適用されると、反証に成功しない限り被疑侵害者は損害賠償義務を負う。

このような結果は、特許権者にとっては、訂正があった場合でも過失の立証責任が軽減され有利である一方、被疑侵害者にとっては、極めて高度な注意義務を負わされるという意味で不

利益となる。そのような取扱いは果たして妥当と言えるのだろうか。

かかる問題意識を出発点に、本稿では、訂正の遡及効と被疑侵害者の過失の関係につき若干の考察を試みる。まず、運用の現状を確認するために、日本での裁判例を概観し、他国の制度と比較するという観点から、欧米諸国においてどのような取扱いがなされているかを検討する。さらに、不法行為法における過失の意義、過失の推定規定や訂正の遡及効の制度趣旨といった法律論を踏まえつつ、当事者間の公平、他の制度との整合性等の観点から考察を加え、妥当な取扱い方法を検討する。

なお、以下では、訂正確定前に行われた、訂正後クレームにより規定される発明ないし考案の技術的範囲に属する発明ないし考案の、業としての無権原実施行為を、便宜上、「訂正後クレームの訂正前侵害行為」と呼ぶこととする。

2. 日本での裁判例

判例データベース等を用いた調査の結果、日本において訂正の遡及効と被疑侵害者の過失の関係が争われた事案として、4件の裁判例が見つかった。本稿に関連する部分に絞って、判決文から読み取れる範囲で、各事案を概観する。

2. 1 裁判例 1：名古屋地裁平成10年3月6日判決 平4(ワ)474

(1) 事案概要

原告が保有する特許第868685号の権利が消滅した後に、訂正認容審決が確定したという状況で、訂正後クレームの訂正前侵害行為に対する損害賠償請求権の存否が争われた。訂正は、以下のような内容であった。

訂正前クレーム

「電子供与性呈色性有機化合物と

フェノール性水酸基を有する化合物と

アルコール性水酸基を有する化合物の三成分

を必須成分とした

示温材料」

訂正後クレーム

「電子供与性呈色性有機化合物と

フェノール性水酸基を有する化合物と

n-ドコシルアルコール，…<中略>…，

n-オクチルアルコールから選んだ一又は二以上の，三成分を必須成分とした

マイナス六〇度～プラス七〇度で加温により消色し冷却により発色する

可逆性示温材料」

先行技術文献であるアメリカ特許公報第3560229号には、以下のような発明が記載されていた。すなわち、130度で可逆的な色の変化を生じる材料で、電子供与性呈色性有機化合物とフェノール性水酸基を有する化合物と有機溶剤とを含み、有機溶剤として、「グリコール、グリコール・エーテル、ハロゲン化ビフェニル、ビフェニル・エーテル、芳香族エステル型可塑剤、脂肪族エステル型可塑剤、蒸気圧の低い他の溶剤」が例示されていた。すなわち、同文献には、訂正前クレームにかかる発明は開示されているものの、訂正後クレームにかかる発明は開示されていない。

また、被告製品は、電子供与性呈色性有機化合物と、フェノール性水酸基を有する化合物と、セチルアルコール及びミリスチルアルコールとを含み、マイナス六〇度からプラス七〇度の範囲の温度で、可逆的に、加温により消色し、冷却により発色するものであった。

(2) 被告主張

本件製品が訂正後発明の技術的範囲に属するものであるとしても、訂正前クレームにかかる発明（以下、訂正前発明）は、いわゆる全部公知の発明であるから、本件製品の販売が訂正前発明に係る特許権を侵害することはない。したがって、本件訂正前にされた本件製品の販売に

ついて、被告に故意、過失はない。

(3) 原告主張

判決文からは明らかでない。

(4) 裁判所の判断

訂正前発明は、アメリカ特許公報に開示されていた公知の発明であったことが認められる。しかしながら、①本件製品に含まれているアルコールは、それ自体としては、アメリカ特許公報に開示されていなかったものと認められる上、②これらの製品の変色温度も、アメリカ特許公報に開示されていた可逆的な事例の変色温度とは異なっていた。特許請求の範囲のアルコールや変色温度を限定するような形で明細書を訂正すれば、本件特許発明が出願時に公知のものにならず、かつ、本件特許発明の技術的範囲に本件製品が含まれることとすることができたものである。現に、原告は、そのような訂正をしている。

被告としては、原告が行う具体的な訂正内容まで予測することはできないとしても、①アメリカ特許公報の記載が右のようなものであったことや、②原告は、「一つ又はそれ以上の電子供与性呈色性有機化合物、一つ又はそれ以上のフェノール性水酸基を有する化合物、一つ又はそれ以上のアルコール、エステル、ケトン、エーテルから選ばれた化合物を必須成分として含有する示温材料」という発明についてアメリカ合衆国において特許の出願をしたが、一旦拒絶され、一九七七年（昭和五二年）に、アルコールを特定のものに限定し変色温度を限定するなどして特許が認められたことが認められること、に照らすと、原告が特許請求の範囲のアルコールや変色温度を限定するような形で明細書を訂正することは、予測することができたものというべきである。かかる訂正の可能性を考慮することなく、製品を販売した被告には、過失

があるものというべきである。

2. 2 裁判例2：大阪地裁平成16年7月29日判決 平13(ワ)3997

(1) 事案概要

原告が実用新案登録第2099411号に基づき被告製品の製造販売等の差止等の仮処分命令を申し立て、これが認められて被告製品の販売が終了した後に、訂正認容審決が確定したという状況で、訂正後クレームの訂正前侵害行為に対する損害賠償請求権の存否が争われた。

(2) 被告主張

本件訂正は新たに構成要件を追加し、これに伴う作用効果を主張するものである。該作用効果は複数の要素を組み合わせることでもたらされるものと明細書に記載されている。にも関わらず、訂正はそのうち特定の要素のみを追加するものである。よって、訂正後の実用新案権には記載要件違反の無効理由がある。仮にそのような訂正が適法として認められるとしても、かかる訂正が適法として認められることを予見することは不可能である。旧実用新案法30条により準用される特許法103条による過失の推定は覆滅されるべきである。

(3) 原告主張

実用新案につき、訂正審判請求によって訂正が認められる要件は厳格に制約されており、かつ、訂正には遡及効が認められている。本件実用新案権についても、このようにして訂正が認められた以上、過失の推定が通常の場合と同様に認められるべきことは当然である。被告が予見可能であったか否かは、被告の主観的な事情や能力の問題にすぎない。

(4) 裁判所の判断

旧実用新案法30条が準用する特許法103条に

より過失を推定するためには、その行為が技術的範囲に属することの予見可能性があれば足り、権利の有効性や訂正許容性についての予見可能性は要求されないものと解すべきである。したがって、考案が訂正された場合において、訂正の前後を通じてその考案の実施行為に当たる限り、当該行為者において、その行為が当該考案の実施行為となることは予見可能であるというべきであり、過失の推定が覆されるものとはならない。

2. 3 裁判例3：大阪地裁平成22年1月28日判決 平19(ワ)2076

(1) 事案概要

原告が保有する特許第2681104号の権利消滅後に、訂正審判が請求されると共に、損害賠償請求訴訟が提起された。訂正認容審決が確定後、無効審判が請求され、2度の訂正請求がされ、2度目の訂正につき訂正を認容した上で特許を有効とする審決が確定した。かかる状況の下、訂正後クレームの訂正前侵害行為に対する損害賠償請求権の存否が争われた。

(2) 被告主張

訂正後クレームは公示されていない。特許庁から1度目の訂正後発明について進歩性欠如の無効理由がある旨の通知がなされていることからしても、設定登録時の特許請求の範囲の記載に基づく特許に無効理由があることは明らかである。設定登録時の特許請求の範囲の記載に基づく本件特許に無効原因の存在が強く疑われる以上、本件訂正前の被告の行為について、特許法103条の過失推定規定は適用されず、原則に戻って、原告において、被告の過失の存在を主張立証すべきである。

(3) 原告主張

侵害品が訂正後発明の技術的範囲に属する場

合に、特許法103条に基づく過失の推定を排除する制度は存在しない。被告は、訂正前発明が刊行物等により新規性ないし進歩性が否定される可能性がある場合でも、これを回避するように訂正が行われる可能性は当業者であれば予測可能であるから、本件特許権侵害についての過失の存在を否定することはできない。

(4) 裁判所の判断

訂正要件を満たす適法な訂正が行われる限り、訂正前発明を実施しない製品等が訂正後発明を実施すると解される余地はない。公示されている訂正前発明の内容等について調査し、自己の製造販売する製品等が訂正前発明を実施するものではないことを確認していれば、当然に、訂正後発明を実施するものではないことを確認したことになる。訂正後発明の内容が公示されていなかったとしても、公示されている訂正前発明の内容を調査することにより訂正後発明を実施することを回避し得る。したがって、訂正後発明を実施する行為が、その公示される前にされたものであったとしても、その注意義務を軽減する理由はない。

また、訂正前の特許に無効理由があったとしても、訂正により無効理由が回避される可能性があることは、容易に予見し得る。したがって、特許法103条により過失を推定するためには、自らの行為が特許発明の技術的範囲に属する実施行為であることの予見可能性があれば足りると解すべきであって、訂正前の特許に無効理由があったとしても、それだけで特許法103条による過失の推定が覆ると解することはできない。

2. 4 裁判例4：東京地裁平成23年2月24日判決 平20(ワ)2944

(1) 事案概要

原告が保有する特許第1966883号につき、訂

正認容審決が確定し、その約一ヶ月後に権利が消滅し、さらにその約4ヶ月後に、不当利得返還及び損害賠償を求めて原告が被告に対して催告をし、その後、訴訟を提起した。

(2) 被告主張

訂正前発明には無効理由があった。訂正がされたことにより、有効な特許と判断されてはいるものの、実施行為時点における被告には、原告がどのような訂正を行うかを予見することはできない。訂正後クレームを予見することができない以上、少なくとも原告が訂正審判請求をする以前においては、訂正後クレームを前提とした特許権侵害について被告に予見可能性はなく、被告に特許権侵害という結果を回避すべき義務は認められない。したがって、少なくとも原告が本件訂正審判を申し立てる以前の被告の行為については、被告に過失はない。

(3) 原告主張

訂正により特許出願の時点から現在の請求項であったとみなされるものであり、訂正前の被告製品の実施行為についても、現在の請求項に基づいて侵害行為や過失の有無が決定される。被告の主張は、その前提である「訂正前の請求項の進歩性欠如」という主張が、明らかに上記特許法の規定に反するものであり、認められない。また、訂正の内容は、本件訂正前の明細書に実施例及び図面として開示されていた。したがって、本件明細書に接した当業者であれば、このような構成が訂正前の請求項に含まれること、及び、この構成がより明確になるような請求項の減縮訂正も可能であることを、容易に理解することができたはずである。よって、被告に過失がないとはいえない。

(4) 裁判所の判断

仮に、訂正前の特許権に無効理由が存在した

としても、訂正要件を満たす適法な訂正審判請求等によってその無効理由は回避される可能性があり、また、このことは、公示されている訂正前発明の内容を調査することにより、他の業者にとっても容易に予見し得ることであるというべきであるから、そのことを理由に特許法103条による過失の推定が覆ると解することはできない。

2.5 検 討

上記で概観した各裁判例ではいずれも、訂正の遡及効が認められた上で、被疑侵害者の過失が認められている。過失推定の適用が否定されたり、過失推定の覆滅が認められた事例は見つかっていない。

裁判例1では、訂正があった場合に、過失の推定規定が適用されるべきか否かについて明確には判断を示さずに、具体的な事情を踏まえつつ、被疑侵害者に過失があったか否かにつき詳細な検討を加えている。本事案における訂正は、多数の実施例の中から、公知の発明を除外するように特定のアルコールと変色温度域へと発明を減縮するものであり、かつ、その減縮の態様は、対応外国特許での補正と同様のものではあった。しかも、低温での変色が可能となることが本件発明の重要な特徴である旨が、明細書にも記載されていた。かかる事情に照らせば、被告に過失があったとする判断には一定の説得力を有するよう思える。

これに対し、裁判例2ないし4では、具体的な事情に立ち入ることなく過失が認められている。

裁判例2では、「その行為が技術的範囲に属することの予見可能性があれば足り（る）」とされ、「訂正の前後を通じて考案の実施行為に当たる」のでかかる予見可能性は認められるとされている。

裁判例3では、①訂正前発明を回避していれば

訂正後発明を回避できるとして過失の推定が適用され、その上で、②訂正により無効理由が回避されうることの予見可能性をもって被疑侵害者の過失を認めうるとされている。

裁判例4では、「公示されている訂正前発明の内容を調査することにより」訂正によって無効理由が回避されることが容易に予見し得るとされている。

以上の通り、裁判例2ないし4の判示は簡潔である。訂正後クレームが予測可能であったとして、具体的危険の予見可能性を認めているとの解釈も否定はできない。しかし、具体的危険の予見可能性を認めるのであれば、訂正後クレームの予測可能性を具体的に検討すべきであったのではないかとの疑問が残る。

そうとすれば、裁判例2ないし4の判示は、訂正の遡及効と過失の推定とを機械的に重畳適用していると読むのが自然であろう。すなわち、訂正後発明（考案）の内容が予測可能であるか否かとは無関係に、無効理由を有する特許（実用新案）権にかかる発明（考案）の技術的範囲に入っている以上は、無効理由が解消された訂正後の特許（実用新案）権にかかる発明（考案）の技術的範囲に入る可能性がある、という漠然のないし抽象的な危険が存在する状態、いわゆる「危殆化段階」において予見可能性を認めているように思える。

2.6 小 括

日本での裁判例を見る限り、具体的な事情に立ち入って過失を認定している場合もあるが（裁判例1）、抽象論を述べるのみで過失を認定している場合も多い（裁判例2ないし4）。後者では、具体的危険の予見可能性を認めているのか、危殆化段階で予見可能性を認めているのか、必ずしも明らかでないが、仮に具体的危険の予見可能性を認めているのだとしても、訂正後クレームの予測可能性は全く論じられておらず、

実質的には危殆化段階で予見可能性を認めているに等しい。現実の裁判実務では、多くの場合、訂正があっても、侵害が成立する限り過失が擬制されているかのような印象を受ける。

3. 諸外国での取扱い

訂正の遡及効と被疑侵害者の過失の関係につき、諸外国での取扱いを比較する。

3.1 アメリカ

アメリカでは、特許権に基づく損害賠償請求には、通知か特許表示が必要とされている (35 U.S.C. § 284)。訂正の遡及効が認められるのは、訂正前発明と訂正後発明とが実質同一の場合に限られる。減縮訂正には、遡及効が認められない (35 U.S.C. § 252)。減縮訂正の場合であっても、訂正後クレームの訂正前侵害行為につき損害賠償請求は認められない¹⁾。

かかる取扱いがされる根拠は、「訂正がクレームを減縮する場合、被告は現実にはまたは建設的に、訂正前クレームによる限定を信頼して行動することができない。被告は、不明瞭または不当に広い訂正前クレームに由来する無効性を信頼して行動することが許されるべきである」とされている²⁾。

アメリカでは、特許権に基づく損害賠償請求において過失が要件とされておらず、単純な比較はできない。しかしながら、減縮訂正については、遡及効そのものが否定されており、日本よりも特許権者側に厳しい制度になっていると考えられる。

3.2 イギリス

イギリスでは、訂正の効果は特許時に遡及する (Patents Act § 27, § 75, EPC § 68, § 105a)。また、特許権に基づく損害賠償請求では、原則として、特許の存在につき侵害者の故意過失が要件とされる (Patents Act § 62(1))。

訂正後クレームの訂正前侵害行為への損害賠償請求は、以下の3要件を考慮し、裁判所の裁量の下、判断される (Patents Act § 62(3))。すなわち、①被疑侵害者は自己の行為が侵害に該当することを知りえたか、②明細書が誠実にかつ十分な技術・知識により記載されていたか、③訴訟上の信義則 (訂正のタイミング等)。

第1要件については、EUとの関係³⁾で2006年に導入されたもので、基準は未定である。第2要件については、明細書を作成する上で重大な過誤があったような場合に、特許権者に不利な判断がされうる⁴⁾。

イギリスでは、筆者の調べた範囲で、クレームが減縮訂正された特許権の侵害において被疑侵害者の過失が争われた裁判例は見当たらなかった。2006年法改正後は第1要件の判断基準によって結論が異なってくると思われる。今後、裁判例の蓄積を待つ必要があるだろう。

3.3 ドイツ

ドイツでは、訂正の効果は特許時に遡及する (ドイツ特許法64条, EPC § 68, § 105a)。また、特許権に基づく損害賠償請求では、侵害行為につき侵害者の過失が要件とされる (ドイツ特許法139条)。ただし、侵害者の過失は推定される。

またドイツでは、侵害判断を行う裁判手続と、無効判断を行う裁判手続とは厳密に分離されており、侵害訴訟において無効抗弁は主張できない。よって、訂正後クレームの訂正前侵害行為への損害賠償請求において、訂正前発明が無効理由を包含していたとしても、被疑侵害者の過失を争うことは極めて困難であるとのことであった (ドイツ弁理士の私見)。

ドイツでは被疑侵害者の注意義務が極めて高く設定されており、訂正の遡及効と過失の推定とが重疊的に適用される点でも日本と類似している。ただし、侵害訴訟において特許の有効性を争うこと自体ができない点で、日本よりも被

疑侵害者側に厳しい制度と言えるかもしれない。

3. 4 小 括

欧米各国の取扱いを見る限り、訂正の遡及効と被疑侵害者の過失の取扱いは、国によって大きく異なっている。アメリカでは、発明の範囲を減縮する訂正には遡及効そのものが認められない。イギリスでは、訂正に遡及効を認めてはいるものの、被疑侵害者の過失については実質的な判断がされる可能性がある。ドイツでは、訂正に遡及効を認めた上で、被疑侵害者の過失も推定される。実務上の取扱いについて、国際的に確立した基準は存在しない。

なお、米国において減縮訂正に遡及効を認めない趣旨が、「訂正がクレームを減縮する場合、被告は現実にまたは建設的に、訂正前クレームによる限定を信頼して行動することができない。被告は、不明瞭または不当に広い訂正前クレームに由来する無効性を信頼して行動することが許されるべきである」とされていることは、本稿の問題意識と調和的である。

4. 法 律 論

訂正の遡及効と被疑侵害者の過失の関係を考察する前提として、不法行為法における過失、過失の推定規定、訂正の遡及効につき、それぞれの意義や制度趣旨を確認する。

4. 1 不法行為法における過失の意義

我が国では、特許権侵害は不法行為の一態様として取り扱われる。侵害行為に対する損害賠償請求が認められるためには、民法709条に規定された各要件が充たされる必要がある。かかる要件の一つが、被疑侵害者の故意または過失である。不法行為における過失とは、最近の学説によれば、(侵害行為により他人へ損害を与えるという結果発生)の予見可能性の存在を前

提として、結果を回避する行為(不作為を含む)をとるべき結果回避義務に違反すること、とされる⁵⁾。

そこで、どのような場合に予見可能性が認められるかが問題となる。伝統的には、具体的危険の予見可能性があることが必要とされる⁶⁾。特許権侵害における具体的危険とは、自己の行為がクレームされた特許発明の技術的範囲に属することにより特許権者に損害を与えることであり、予見可能性の前提として、クレームされた特許発明の内容が、公示されることにより「現に知り得た」ことが必要になる、というのが原則になろう。

一方、過失において具体的危険の予見可能性が要求される、という伝統的枠組みは、種々の訴訟類型において大きく変容してきている。

例えば、交通事故裁判例では、交通法規違反があれば即過失が認められるという意味で、危殆化責任化ないし無過失責任化が進行していると言われる⁷⁾。その正当化根拠としては、高速度交通及びそれに伴う危険の日常生活への浸透(交通法規の遵守義務)、責任保険の浸透、過失相殺による補正を利用した実質的な公平の実現、が挙げられている。過失相殺による補正の可能性については、後記7. 2 (4)において検討する。

公害・薬害等裁判例においても、抽象的危殆化段階において予見可能性を肯定するという傾向が見られる⁸⁾。かかる傾向は、例えば、産業廃棄物等の有害性に対する無頓着さに由来する災害について、その有害性のメカニズムが知られていないから有害性についての予見可能性はないとして過失責任を否定するというのでは、法が公衆の生命・健康に脅威を及ぼす有害物の排出を禁圧しようとする趣旨を全うすることが困難となること、伝統的な不法行為類型では加害者と被害者の地位の互換性が認められたが、被告企業と被害者との間ではかかる互換性が認

められず、被告企業の注意義務を高める許容性と必要性があると考えられること、等の理由によるとされる⁹⁾。

上記のような例については、被疑侵害者の注意義務の高度化という観点から、特許侵害事件との類似性が見て取れる。この点については、次節4. 2において検討する。

なお、医療過誤裁判例では、例えば未熟児網膜症事件や、出産をめぐる医療過誤事件において、過失行為（情報収集調査義務等の行為義務の違反）と当該事件において発生した具体的結果との間の因果関係が問題とされうること、すなわち、結果回避可能性の問題が、過失という枠組みを離れて、因果関係の問題へと移行していることが指摘されている¹⁰⁾。この点と特許権侵害訴訟との関係については、後記7. 2 (5)において検討する。

4. 2 過失の推定規定（特許法103条）の制度趣旨と無過失の抗弁

(1) 制度趣旨

過失の推定規定（特許法103条）の制度趣旨は、一般に、以下のように説明されている。すなわち、「特許発明の内容については特許公報、特許登録原簿等によって公示されており、しかも特許権又は専用実施権の侵害は業としての行為のみが該当するものであることから侵害の行為をする者は一応過失によってその行為をしたものと推定し、立証責任を転換せしめたものである。」¹¹⁾

過失の推定規定による立証責任の転換は、発明を保護することで産業の発達に寄与するという特許法の立法趣旨（特許法1条）を基礎として、被疑侵害者の注意義務を高度化することにより、被害者たる特許権者の保護を図ったものと考えられる。ただし、交通事故事例や公害・薬害事例等と異なり、特許権侵害では、公衆の生命・健康の保護という要素はない。また一般

に、特許権者も被疑侵害者も事業者であって、伝統的な不法行為類型と同様、加害者と被害者の地位の互換性が認められる場合が多い。特許権侵害事件において、抽象的危険化段階において予見可能性を認める必要性や許容性は、交通事故事例や公害・薬害事例等に比して高くはないと言うべきであろう。とすれば、具体的危険の予見可能性、すなわち訂正後クレームが予測可能であったことが、被疑侵害者の過失を認定する前提となるように思われる。

なお、特許法103条は、立証責任の転換が認められない場合や推定の覆滅が認められるための反証の内容や程度等については何も明示していない¹²⁾。また、現行法の起草者においては、同条による過失の推定は比較的容易に覆滅されるものと考えられていたことが窺えるといわれる¹³⁾。「旧法下では、過失の推定の覆滅を認めた裁判例も稀ではなかったことと考えると、過失の推定の覆滅を容易に認めない現在の実務は、現行法制定時には必ずしも予定されていたとも言えよう。」との見解もあり¹⁴⁾、立法者が特許法103条と同法128条との重畳適用を予定していたとは考えにくい。

以上の点を踏まえると、仮に、訂正があっても侵害が成立する限り過失が擬制されるかのように運用がされているとすれば、行き過ぎのように思われる。

(2) 無過失の抗弁

過失の推定を覆滅するには侵害者は過失のないこと（無過失）を抗弁として主張立証しなければならないが、現在の実務においては無過失の抗弁はほとんど認められていない¹⁵⁾。その理由としては、被疑侵害者に過失があったことの立証責任を原則通り特許権者としてしまうと、過失の立証が困難である以上、訂正後クレームの訂正前侵害行為に対する損害賠償請求を事実上否定してしまうことになる、との配慮がある

のかも知れない。ただし、無過失の抗弁が認められたケースとして、公報未発行の場合に過失の推定規定は適用されないとする裁判例がある。

特許公報未発行の場合にかかる裁判例（大阪地裁平成13年7月26日判決 平12(ワ)4184）では、概略以下のように述べられている。すなわち、特許法103条により過失が推定される根拠は、特許権の存在が公示されていることにあるから、特許権登録後であっても、特許公報の発行が行われていない期間については、過失推定の根拠を欠き、過失は推定されないというべきである。…本件特許権の特許公報が発行された日以降についての本件特許権侵害行為については、過失があったものと推定される。しかし、それ以前については、過失は推定されず、被疑侵害者の過失を基礎づける事実が立証されていないから、過失はなかったものというべきである。

意匠公報未発行の場合にかかる裁判例（大阪地裁昭和47年3月29日判決 昭45(ワ)5258、大阪地裁昭和48年11月28日判決 昭48(ワ)436）では、いずれも、概略以下のように述べられている。すなわち、過失による意匠権の侵害とは、他人の意匠権を侵害している事実を知ることができ、かつ知るべきであるのに、注意義務を怠ったために権利侵害の事実を知らなかった場合をいう。したがって右権利侵害の事実を知るべきであったというためには、侵害者が他人の意匠権の内容を知っていたか、少なくとも知り得べきであったことが前提となる。一般人が意匠登録の内容を知るために特許庁備付の登録原簿を閲覧し、意匠登録出願の年月日、番号等の登録事項を手掛りに調査し、登録意匠の内容を知るという手続を取るほかないとすれば著しい負担を被ることになる。よって、特許庁において公報発行による公告手段をとることになっている。反面、公告後はこれにより一般人は公報掲

載の意匠内容を知ったものとの効果を生ぜしめる法意であると解される。そうだとすれば、過失の推定規定は、かかる擬制ができることを前提としていると解すべきであるから、意匠公報が未だ発行せられていない場合の侵害については、それを適用することができないと解すべきである。

訂正において新規事項追加は許されず、明細書等の記載の範囲内でのみ認められ、訂正の基礎となる明細書等は特許公報等により公示されている。この意味で訂正後クレームの訂正前侵害行為が問題となるケースは、公報未発行のケースと相違する。しかしながら、訂正後クレームは、訂正が認容され確定するまで公示されていなかったのであるから、その意味においては公報未発行のケースと類似する。公報未発行の場合に無過失の抗弁が認められていることを踏まえれば、訂正後クレームの訂正前侵害行為についても無過失の抗弁が認められる余地があるとも考える。この点については、後記7. 2(2)において検討する。

4. 3 訂正の遡及効（特許法128条）の制度趣旨

訂正の遡及効（特許法128条）の制度趣旨は、一般に、以下のように説明されている。すなわち、「訂正審判制度の果たす機能から考えて当然のことを規定したものである。…訂正審判による明細書または図面の訂正は、主として当該特許権についての無効審判の請求に対する防御策であるとされるが、もしその訂正の効果が特許出願の時点までさかのぼらないものであるならば、訂正審判はなんらその本来の機能を果たし得ないのである。すなわち、無効審判の請求理由は特別の場合（後発的事由の場合）を除き、特許出願の時点をとらえて申し立てられるものであるからである。」¹⁶⁾

かかる説明は、無効な特許を救済するために、

「無効理由を包含するクレームに対して誤って特許をした」という特許処分 of 瑕疵を治癒することが不可欠であるとの見解、すなわち特許処分 of 瑕疵と特許権 of 瑕疵（特許の無効性）とが分ちがたく結びついているとの見解を前提としているようである。しかしながら、近時の議論によれば、かかる見解は自明のものとは言えない。例えば、裁判所において特許権侵害訴訟は純粋な民事訴訟として取り扱われており、特許権は公権ないし公法上の法律関係ではなく私権とみなされていること等から、特許処分＝本来的行政処分と考える必要性はなく、無効審決は特許権を無効とするものであって、特許処分を無効とするものではないとの見解がある¹⁷⁾。無効審決によって無効にされる対象は、特許査定ではなく、特許権の設定登録であるとの見解もある¹⁸⁾。さらに、かかる分析を基礎として、訂正審決の遡及効を当然のこととする合理的理由は必ずしもなく、どの時点まで訂正の遡及効を認めるかは政策的判断に委ねられた問題であるとの意見もある¹⁹⁾。

かかる近時の議論を踏まえると、訂正の遡及効は、主として、訂正は特許処分 of 瑕疵を治癒するものとの見解からもたらされたものである一方で、かかる見解には必ずしも合理的根拠はない、と言っているのではないか。訂正の遡及効は、少なくとも特許法103条に関する現行法起草者の見解等²⁰⁾を見る限り、「訂正後クレームの訂正前侵害行為に対して特許権者に損害賠償請求権が認められるべきであり、かつ、その場合でも被疑侵害者の過失は推定されるべきである」との政策的判断に基づくものとは考えにくい。この点に照らし、仮に訂正があっても侵害が成立する限り過失が擬制されるかのような運用がされているとすれば、訂正の遡及効の本来の制度趣旨を逸脱している可能性がある。

4. 4 小 括

予見可能性をどのような場合に認めるかは、保護法益や当事者間の公平等を考慮して判断されるべきものと考えられる。特許権侵害事案では、公衆の生命・健康の保護という要素はなく、加害者と被害者の地位に互換性が認められる場合も多い上、抽象的危殆化段階において予見可能性を認める必要性や許容性は高くはないと考えられる。訂正後クレームが予測可能であったことが、被疑侵害者の過失を認定する前提となるべきであろう。

立法趣旨等を踏まえると、現行法（特許法103条及び128条）は、訂正があっても侵害が成立する限り過失が擬制されるかのような運用を意図して定められたものではないと思われる。公報未発行の場合には無過失の抗弁が認められるという多数の裁判例に照らせば、公示のない訂正後クレームの訂正前侵害行為についても、過失の推定規定を適用しないこととしたり、無過失の抗弁が認められる余地があると解すべきであろう。

5. 当事者間の公平

訂正の遡及効と過失の推定との重畳適用（訂正があった場合でも被疑侵害者の過失を推定すること）の妥当性や、かかる重畳適用を否定した場合の問題点等につき、当事者間の公平の観点から以下検討する。

5. 1 特許権者の保護の不消滅

仮に訂正の遡及効と過失の推定規定の重畳適用が否定されると、特許権者には、被疑侵害者の過失を立証しなければならないという負担が生じる。特に、明らかな誤記の訂正等、軽微な訂正で瑕疵が治癒する場合には、被疑侵害者の過失が認められてしかるべきであり、そのような場合にまで特許権者に立証責任を負担させる

ことに疑問を感じる立場もあるだろう。

しかし、明らかな誤記の訂正等、軽微な訂正で瑕疵が治癒するのであれば、訂正後クレームを予測することは容易だったはずであり、過失の立証も容易なはずであろう（後記7.2(1)参照）。立証に成功すれば損害賠償請求権が認められるから、軽微な訂正があった場合に過失の推定規定の適用を否定したとしても、特許権者に過度の不利益がもたらされるとは考えにくい。

また、仮に過失の立証に失敗し、損害賠償請求権が認められなかったとしても、過失が要件とされない差止請求権や不当利得返還請求権に基づく救済の成否は影響を受けない。つまり、被疑侵害者の過失が否定されても、特許権者の保護が完全に失われる訳ではない。当事者間の公平を考慮する上で、この点は十分に留意されるべきであろう。

また、特許の瑕疵が軽微であれば、訂正せずには争うことにより、過失の推定による利益を得ることもできる。あるいは、出願にあたって、権利化後に訂正を必要としないように、段階的に多数のクレームを用意しておくことでも、やはり過失の推定による利益を得ることができる（なお、米国の多くの出願において多数のクレームが用意されている理由の一つは、米国において減縮訂正に遡及効が認められないことにあるかも知れない）。

以上のような点に鑑みれば、訂正があった場合に、訂正後クレームの予測可能性という観点から、被疑侵害者の過失の存否を具体的に検討することとしても、特許権者の不利益が過大となるとは必ずしも言えない。

5.2 訂正後クレームの予測困難性

冒頭でも述べたが、被疑侵害者の立場からは、訂正後クレームを予測することが困難な場合が多い点がまず問題となる。新規事項にならず、

権利範囲の減縮に該当する限り、訂正は認められる。無制限ではないにしても、訂正後クレームの選択肢は膨大な数になり、その全てを検討することはできない²¹⁾。また近年、新規事項の判断基準は緩和されつつあると言われる²²⁾。緩和された新規事項の判断基準の下では、訂正後クレームを予測することはさらに困難となる。

補償金請求権における警告を対象としたものであるが、「知財高裁が新規事項追加補正の判断を『明細書又は図面の記載の全てから導かれる技術的事項に新たな技術的事項を導入しないものであるとき』という規範的で法的評価を伴う基準によって行うことを鮮明にしている今日の状況下で、『新たな技術的事項の導入』の有無という規範的評価を事後的に行うことで第三者公衆のリスクマネジメントに必要な情報を与えたことになる」とし、当初の公開公報のみによって将来のあらゆる『減縮』補正に対する回避義務を実施者に課することは、過大な義務を負わせることとなり、…最高裁判例が想定していた射程範囲（新規事項追加補正とならない範囲での減縮補正を実施者に提示しなくても不意打ちにはならないとの価値判断）を逸脱する結論になる恐れがある。」との見解もある²³⁾。かかる見解は、補正の内容を予測することが困難な場合が多いという実情を適切に評価すべき、というものであり、訂正後クレームの訂正前侵害行為に対する損害賠償請求についても同様に当てはまるものと考えられる。

被疑侵害者としては、自らの行為が訂正後クレームの訂正前侵害行為に該当することとなる事態を回避するために、明細書の記載を全て吟味し、可能性のある訂正後クレームを作成し、これに基づき再度の無効調査をし、有効な権利範囲を確定した上で、これを回避するように設計変更等を行わなければならない。そのような極めて高度の注意義務を被疑侵害者に負担させることは、実質的に無過失責任を認めるに等しく、

公平の観点から問題がある。特許権侵害事件において、かかる注意義務を課す必要性と許容性が存在するとは考えにくい²⁴⁾。

訂正後クレームの予測可能性を十分に吟味し、予測が容易であれば過失責任を認め、予測が困難であれば過失責任を否定するという運用がなされれば、具体的事案に則した、より適切な紛争解決が図られるのではないかと考える。

5. 3 訴訟経済

訂正前クレームに無効理由を発見したのであれば、被疑侵害者としては無効審判を請求して、特許権を遡及消滅させるか、訂正後クレームを確定させればよい、との見解もあり得よう。

しかしながら、かかる見解は、潜在的な紛争を顕在化させる点で被疑侵害者に大きな負担を負わせる上、特許の対世的な無効までも求める意思のない被疑侵害者に無効審判の手続を強いることとなり、キルビー最高裁判決（最高裁平成12年4月11日判決 平10(オ)364）や特許法104条の3の趣旨²⁵⁾に反する可能性がある。被疑侵害者の負担や訴訟経済等を考慮すれば、紛争が顕在化していない時点で無効審判の請求を強いることは必ずしも合理的とは言えない。

5. 4 無効理由を包含する訂正前クレームに事実上の排他性を認める不合理性

訂正によって技術的範囲が広がることはないのだから、被疑侵害者としては、訂正前クレームを回避すれば、訂正後クレームを回避できる、との見解もあり得よう。2. 2及び2. 3で検討した裁判例も、かかる見解に立つものと考えられる。

しかしながら、訂正前クレームを回避すればよい、とすることは、無効理由を包含する訂正前クレームに事実上の排他性を付与することを意味する。かかる結果は、保護すべき価値のある優れた発明にのみ独占排他性を付与する、と

いう特許制度の原則に反するものであり、特許権者に過度ないし不当な利益を与える結果を招来しうる。

なお、訂正前の特許に無効理由が存在せず、訂正前クレームに排他性を認めてよい場合もあるはず、との意見もあるかも知れない。しかしながら、そもそも訂正制度は無効理由を包含する特許を救済するためのものである。訂正は特許権者の意思に基づくものであるところ、無効理由がなければ訂正する必要はない。あえて訂正が行われた以上、訂正前の特許には無効理由があったと考えるべきであろう。また、訂正審判も考慮すれば訂正の回数に制約はないから、訂正前のクレームが複数になる場合も考えられるが、それぞれのクレームについて無効理由を検討することは、審理内容を徒に複雑にする虞がある。したがって、訂正前の特許に無効理由が存在しない場合を考慮する必要はないとしても、必ずしも不当とは言えないだろう。

5. 5 小 括

訂正があった場合に、訂正後クレームの予測可能性という観点から、被疑侵害者の過失の存否を具体的に検討することとしても、特許権者の利益を不当に害するとは考えにくい。被疑侵害者にとって訂正後クレームを予測することは困難な場合が多い。被疑侵害者に無効審判請求を強いることは訴訟経済にも反する。一方、無効理由を包含する訂正前クレームに事実上の排他性を認めれば、特許権者に不当な利益を与える虞がある。公平かつ妥当な結論を導く上で、訂正があった場合に、過失を擬制するかのような運用を避け、過失の存否につき慎重に判断することは、十分検討に値する紛争解決方法のように思われる。

6. 他の制度との整合性

他の制度（補償金請求権、実用新案における

訂正、新規事項追加禁止、不当利得返還請求権)との整合性という観点から、訂正の遡及効と被疑侵害者の過失の関係につき、検討する。

6. 1 補償金請求権との関係

最高裁昭和63年7月19日判決 昭61(オ)30は、補償金請求のための警告後の補正がクレームを減縮するものであれば、再度の警告を不要とした。かかる最高裁判例から類推すれば、クレームを減縮する訂正の場合にも過失を推定してよいはずである、との見解もありうる。

しかしながら、そもそも補償金請求と損害賠償請求とでは事案が異なるし、不意打ち防止を趣旨とする補償金請求のための警告と、クレームの公示制度を前提として特許権者の立証責任を軽減するという、損害賠償請求における過失の推定とでは立法趣旨も異なる。

また、補償金請求においても、補正前の発明または考案が新規性を欠き無効であってこれを減縮する補正が行われた場合には、再度の警告を要するとの見解もある。その理由としては、「第三者は、出願人が登録請求の範囲を広狭様々な補正をして自己の考案を権利化しようとすることを当然予測すべきであるとの見解も成り立ち得るであろう。しかし、その予測をするためには、その前段階として、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載されている事項の全部を調べることが必要にならうが、このような調査をすることを第三者に要求することは酷であるからこそ、多数説も本判決(註：上記最高裁判決)・・・も、出願公開後の補正が登録請求の範囲の拡張・変更にあたる場合は再度の警告等が必要であると解しているのである。したがって、出願公開の時点における登録請求の範囲が極めて広く、周知ないし公知の技術を含むような記載になっているため、その登録請求の範囲のままでは権利化の可能性がないと合理的に判断されるような場合に、登録請求の範囲に

つき相当の減縮が行われれば権利化の可能性があるか否かを調査し補正後の登録請求の範囲を予測すべき義務を第三者に負わせるような解釈には無理があると言わなければならない。」²⁶⁾とされている。

減縮が行われれば有効となる可能性があるか否かを調査し減縮後の範囲を予測すべき義務を第三者に負わせることには無理がある、との論理は、訂正後発明について過失を推定する場合にもそのまま当てはまるように思われる。

以上検討したように、訂正があった場合に、訂正後クレームの予測可能性という観点から、被疑侵害者の過失の存否を具体的に検討することとしても、補償金請求権に関する上記最高裁判例に直ちに反するものではないだろう。

6. 2 実用新案における訂正との関係

実用新案ではクレーム訂正の回数が1回に制限されている。その理由は、「何ら制限を設けずに実用新案登録請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認めた場合、出願当初の実用新案登録請求の範囲に不当に広い権利範囲の請求項を記載しておき、その後、評価書又は無効審判で提示された先行技術を参考にしながら、第三者の製品を含み、かつ無効理由のない請求項に訂正することが可能となる。そのため、整備された権利範囲を出願時に設定する意欲が低下し、不当に広い権利範囲を有する実用新案権が増大すると考えられる。このようなことが起こった場合、第三者は当初の不当に広い権利範囲のうちどの範囲について實際上権利が有効であるかということ予測しなければならなくなり、過大な調査負担を負うことになる。」²⁷⁾とされている。

「第三者は当初の不当に広い権利範囲のうちどの範囲について實際上権利が有効であるかということ予測しなければならなくなり、過大な調査負担を負うことになる。」との趣旨は、

新規性・進歩性欠如の無効理由が存在する特許権についても同様に当てはまる。

したがって、訂正があった場合に、訂正後クレームの予測可能性という観点から、被疑侵害者の過失の存否を具体的に検討することは、実用新案における訂正の制度趣旨とも整合的と考えられる。

6. 3 新規事項追加禁止との関係

訂正後クレームの予測可能性を高めるために、新規事項追加禁止の判断基準を厳格化すべき、との見解もありうる。

しかしながら、新規事項追加禁止は、権利化前の補正と権利化後の訂正の両方に統一的に適用されている。補正と訂正とでは、第三者に与える影響は大きく異なる。権利化後の訂正は、遡及効により過去の行為までも遡及的に侵害となり、事後的に対応することは不可能である。一方、権利化前の補正であれば、権利が設定登録された段階になって初めて差止請求権等の排他権が発生するため、審査状況を監視し、権利化の可能性を見極めた上で対応することも可能である。新規事項追加禁止の判断基準を一律に厳格化すれば、出願人ないし特許権者の不利益が過大となるおそれがある。

ここで、補正と訂正における新規事項追加禁止の基準を異ならせ、訂正についてのみ厳格な基準を採用するというのであれば、かかる取扱いも一定の合理性を有しうるかもしれない。ただし、訂正について新規事項追加禁止を厳格に運用すれば、訂正そのものができなくなる点に留意すべきであろう。訂正できず、無効理由を解消できなければ、特許権そのものが遡及消滅し、損害賠償請求のみならず差止請求や不当利得返還請求を含め、特許権者は一切の救済が得られなくなる。

私見は、訂正それ自体はある程度緩やかに認めた上で、訂正があった場合には、訂正後クレ

ームの予測可能性という観点から、被疑侵害者の過失の存否を具体的に検討することがより適切と考える。過去の侵害行為に対する損害賠償請求についてはこれを抑制しつつ、不当利得返還請求や将来的な差止による救済を与えることで、よりバランスの取れた結果がもたらされうると考えるからである。

6. 4 不当利得返還請求権との関係

仮に被疑侵害者には過失がないとされ、不法行為に基づく損害賠償請求権が否定されたとしても、特許権者には不当利得返還請求権が認められうるから、結局は同じことである、という見解を持つ人もあるかもしれない。

しかしながら、特許権侵害事案において、不当利得の額は、一般に「実施料相当額」と言われる²⁸⁾。その額は、特許法102条第1項または第2項で推定される損害額よりも低くなるのみならず、同条第3項の規定による損害賠償額よりも理論上は低くなるとされる²⁹⁾。不当利得返還請求権を行使する余地があるからといって、被疑侵害者に過失が認められるか否かの判断が、被疑侵害者の負う最終的な負担の大小に影響しないということにはならない。言い換えれば、損害賠償請求と不当利得返還請求とでは、被疑侵害者の負担額が異なるから、過失の存否を問題とすることには実質的な意義がある。

6. 5 小 括

以上述べたように、訂正があった場合に、過失を擬制するかのような運用を避け、過失の存否につき慎重に判断することは、他の制度との関係においても整合的であり、その意味においても許容しうるものと考えられる。

7. 訂正があった場合の被疑侵害者の過失をいかに取り扱うべきか

訂正があった場合に、被疑侵害者の過失をど

のように取り扱っていけば、特許権者と被疑侵害者との間でバランスの取れた、より適切な紛争解決を図ることができるのかという視点から、以下、訂正後クレームの予測可能性の判断方法、現行法下での取扱い方法、法改正の可能性について検討する。

7. 1 訂正後クレームの予測可能性の判断方法

訂正があった場合の被疑侵害者の過失を、法的枠組みとしてどのように取り扱うにせよ、過失の前提となる予見可能性をいかに判断すべきか、ある程度の指針を検討しておくべきだろう。これまで検討してきたように、結果が予見可能であったと言えるためには訂正後クレームが予測可能であったことを要求すべきである、と考えれば、以下のような考え方ができないだろうか。

まず、予測が比較的容易な訂正としては、例えば、マークッシュクレームにおける特定の選択肢の削除、既存の数値範囲の更なる限定、除くクレーム、特定の実施形態ないし実施例への限定、限定的減縮（特許法17条の2第5項第2号）、明白な誤記の訂正等が考えられる。かかる訂正であれば、明細書を十分に検討した上で先行技術と対比すること等により、比較的容易に、そのような訂正によって無効理由が回避されることが予測できると考えられる。

一方、予測が比較的困難な訂正としては、例えば、ある実施形態ないし実施例中から恣意的に取り出された特定の構成要素の直列的付加、従前の構成要素間における結合関係等の限定の追加、明細書に文言上のサポートのない構成要素の追加、全く存在しなかった数値範囲限定の追加、明細書に記載されていない効果をもたらす構成要素の追加、従来技術の欄にのみ記載されている構成要素の追加、明りょうでない記載の釈明、明細書の記載の一部を削除ないし変更

等することで間接的に特許請求の範囲が減縮される場合等が考えられる。かかる訂正は、クレーム中の特定の構成要素がカバーする範囲を狭くするといった単純なものではない。よって、明細書と従来技術とを慎重に検討してもなお、かかる訂正が行われ得ることを予測することは困難と考えられる。

7. 2 現行法下での取扱い方法

(1) 過失の推定規定の非適用

まず、訂正があった場合には過失の推定規定を適用せず、原則に戻って、特許権者側に被疑侵害者の過失につき主張立証を求めることが考えられる。この場合、どのようにすれば被疑侵害者の過失が立証できたとするかが問題となる。ところで、特許法103条の立法趣旨から、被疑侵害者はもともと訂正前の明細書等を調査する義務を有していると解される。かかる調査義務を前提とすれば、訴訟上に顕出されている先行技術文献との関係で、訂正後クレームが侵害時の当業者において容易に予測できたことを立証すれば、被疑侵害者に過失があったと認定してもよいと考えることができよう。訂正後クレームの予測可能性については、例えば、7. 1で示したような指針に従って判断することが考えられよう。

なお、かかる取扱いをする前提として、訂正確定前の特許権に無効理由が存在していたことの主張立証を被疑侵害者に要求するか問題となる。この点、当事者の負担や裁判における審理範囲を適切に限定するという観点からは、かかる主張立証は不要と解しても、必ずしも不当ではないだろう。

(2) 推定の覆滅（無過失の抗弁）

訂正があった場合でも過失の推定規定の適用を除外せず、推定の覆滅を比較的緩やかに認めて行く、という方法も考えられる。この場合に

は、被疑侵害者側が、過失がなかったことを主張立証することになる（無過失の抗弁）。この場合には、どのようにすれば無過失が立証できたとするかが問題となるが、訂正クレームが侵害時の当業者において予測困難であったことを立証すれば、無過失を認定してよいと考える。訂正後クレームの予測困難性については、例えば、7. 1で示したような指針に従って判断することが考えられよう。

かかる取扱いをする場合でも、(1) 過失の推定規定の非適用と同様、訂正確定前の特許権に無効理由が存在していたことの主張立証は不要と解しても、必ずしも不当ではないだろう。

(3) 軽過失

訂正の遡及効と過失の推定との重畳適用を排除せず、さらに推定の覆滅も容易には認めないとしても、軽過失を認定することで特許法102条第4項により損害賠償の額を減ずるという方法が考えられる。従前の裁判例の枠組みに大きな影響を与えないという意味では、比較的現実的な処理方法かもしれない。

なお、この場合には、被疑侵害者の過失の程度を認定しなければならない。この点、被疑侵害者には訂正前の明細書等を調査する義務が認められていることからすれば、訂正後クレームの予測可能性の程度に基づいて軽過失かそうでないかを判断すれば足りると考える。予測可能性の程度については、7. 1で示したような指針に従って判断することが考えられよう。

(4) 過失相殺

さらに、若干奇異に見えるかも知れないが、無効理由を放置していたことにつき特許権者に過失があるとして、過失相殺（民法第722条）に基づく損害賠償額の減額をすることも考えられよう。

大阪高裁平成16年10月15日中間判決 平16

(ネ)648は、特許権者が特許権に基づく差止請求権を被保全権利として仮処分命令申し立てをし、仮処分命令を得てその執行をした後に、特許権に係る特許を無効とする審決が確定した場合において、特許権者の過失を認め、不法行為に基づき損害賠償責任があると判断した。

同判決では、まず、刊行物1及び2の開示内容に照らし、進歩性欠如を理由に特許は無効であると認定した。さらに、文献の種類（いずれも日本の特許文献）、国際特許分類の同一性、技術分野の関連性等を理由として、本件特許出願前か、遅くとも本件仮処分命令申立て前に、当業者の通常の注意力を持って先行技術を調査することで、特許権者は刊行物1及び2の存在を知り得たと認定した。また、想到容易性の判断についてもこれを容易であったと認定した。その上で、進歩性があると信じたことについて相応の根拠があるということはず、特許権者には過失があると判断した。

かかる判断は、特許権者においても、権利行使にあたっては、自己の特許権の有効性につきこれを漫然と信頼することは許されず、事前に十分に調査を行う義務があるとの趣旨と解される。

仮処分命令の申し立てと、本案の訴えとを同一視することはもちろんできないが、上記裁判例の判旨に照らせば、特許に無効理由が存在することを容易に知り得たのに、これを知らないで特許権を行使すれば、過失による責任が発生する、と考える余地がある。無効理由のある訂正前クレームを放置して権利行使をし、その後訂正によって無効理由が解消された場合に、特許権者にも過失ありとして、過失相殺により損害の公平な分配を図ることは、理論上、必ずしも不可能ではないと考える。

(5) 被疑侵害者が侵害時に十分な調査をしておらず、あるいは特許性を否定する先行技術文献等の一部または全部につき知らなかった場合

なお、被疑侵害者の無過失を認定するにあたり、訂正後クレームの予測困難性のみならず、被疑侵害者が侵害行為の前において適切な調査を行っていたことや、侵害行為時に無効理由の根拠となる先行技術文献等を知っていたこと等の主張立証までは不要と解する。

被疑侵害者において、調査義務を果たさず、無効理由を知らなかったことについて注意義務の違反があるとしても、訂正後クレームが予測困難であれば、結局のところ当該注意義務違反と損害との間の因果関係が否定され、損害賠償義務も発生しないからである。

7. 3 法改正の可能性

4章ないし6章で検討したように、訂正があっても侵害が成立する限り過失が擬制されるというような運用には問題点が多い。4. 2 (1)で検討したように、特許法103条において、立証責任の転換が認められない場合や推定の覆滅が認められるための反証の内容や程度等について何も明示してはいないが、立法者の本来の意図は、同条による過失の推定は比較的容易に覆滅されうるというものであったようである。とすれば、訂正があっても侵害が成立する限り過失が擬制されるに等しく見えるような現行の運用には疑問を禁じ得ない。現行の運用が条文の規定振りに由来するものだとすれば、法改正も検討に値するだろう。

具体的には、特許法128条は維持した上で、同法103条を改正し、訂正があった場合を過失が推定される場合から除外する但し書きを追加することが考えられる。この場合には、単に訂正の遡及効と過失の推定との重畳適用が否定されるだけなので、7. 2 (1)で述べたような運

用をすれば足り、影響は比較的軽微と考えられる。

また、4. 3で検討したように訂正の遡及効自体に理論的必然性がないとすれば、特許法128条を削除し、遡及効そのものを否定してしまうことも考えられる。そもそも遡及効は様々な問題を引き起こす要因となっており、平成23年度の法改正により、無効審決及び訂正認容審決の遡及効が制限されたこと（特許法104条の4）等に照らしても、訂正の遡及効を否定することは必ずしも不合理とは言えないだろう。

なお、仮に訂正に将来効のみを認めるとすれば、訂正前クレームには無効理由が存在する以上、訂正後クレームの訂正前侵害行為に対して特許権者の損害賠償請求権は否定されることになろう。かかる取扱いは米国の裁判実務に近似するものであるが、それが日本においても妥当と言えるのかについては慎重な検討が必要であろう。また、かかる取扱いが、単に特許法128条を削除し、現状の同法104条の3第1項の規定を適用することのみで可能であるのかについても、別途検討が必要と考える。

8. おわりに

訂正があった場合でも被疑侵害者の過失を推定し、推定の覆滅を容易に認めない、という運用は、特許権者保護という観点からは望ましいことかも知れない。しかしながら、各事業者は、自身が保有する特許権については権利者でありながら、他者が保有する特許権については被疑侵害者の立場に立つ。産業界の円滑な活動を保障するためには、特許権者と被疑侵害者とのバランスを適正に維持する必要がある。私見としてはやはり、訂正があっても侵害が成立する限り過失を擬制するような運用は、被疑侵害者に過度に高度の注意義務を課し、かえって産業界を萎縮させ、特許法の立法趣旨に背くとの懸念を払拭し得ない。逆に、訂正があった場合に、

過失の存否につき具体的事案に則して慎重に判断することとしても、法理論上も、当事者の公平からも、あるいは他の制度との関係においても、特段の問題が生じるとは考えにくい。

かかる問題に対し、裁判所においては特許法103条と128条とを柔軟に運用し、被疑侵害者の過失の存否を慎重に判断することで、各事案において妥当な結論を導くことが可能であろう。具体的には、訂正後クレームの予測が容易であったと言える場合には被疑侵害者の過失を認めればよいし、訂正後クレームの予測が困難であったと言える場合には被疑侵害者の過失を否定すればよい。

立法府においては、法改正によって、条文の規定振りに由来する潜在的な問題を解消することが可能であろう。

また、当事者ないし代理人としては、特許権者側に立った場合には、単に過失が推定される旨を主張するのみならず、訂正後クレームの予測可能性を積極的かつ十分に主張し、実質的な過失の主張を充実させることで、また、被疑侵害者側に立った場合には、訂正があった場合に過失の推定規定の適用を争い、あるいは訂正後クレームの予想が困難であった等の無過失の主張を積極的に展開することで、各当事者の利益を、合理的かつ妥当な範囲で保護することが可能になると考える。

注 記

- 1) 例えば, Bloom Engineering Company, Inc. v. North American Manufacturing Company, Inc., 129 F.3d 1247 [Fed. Cir. 1997]
- 2) Chisum on Patents § 15.05 [4]
- 3) Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 of the enforcement of intellectual property rights, p.45
- 4) CIPA Guide to the UK Patents Act 62.05
- 5) 潮見佳男, 民事過失の帰責構造, p.95, 1995, 信山社
- 6) 潮見佳男・前掲注5), p. 97
- 7) 潮見佳男・前掲注5), pp. 27-31
- 8) 潮見佳男・前掲注5), pp. 37-58
- 9) 潮見佳男・前掲注5), pp. 52-55
- 10) 潮見佳男・前掲注5), pp. 86-88
- 11) 特許庁編, 工業所有権法逐条解説 第18版, p.293, 2010, 発明協会
- 12) 中山信弘=小泉直樹編, 新・注解 特許法, p. 1768, 2011, 青林書院
- 13) 中山信弘=小泉直樹編・前掲注12), p. 1768; 山根崇邦, 知財管理, vol. 61, no. 11, pp. 1713-1726, 2011, 特にp. 1718
- 14) 中山信弘=小泉直樹編・前掲注12), p. 1769
- 15) 中山信弘=小泉直樹編・前掲注12), p. 1768
- 16) 特許庁編・前掲注11), p. 364
- 17) 大淵哲也, 日本工業所有権法学会年報, vol. 34, pp. 63-151, 2010, 特にpp. 66-77
- 18) 興津征雄, パテント, vol. 64, 別冊6, pp. 1-18, 2011, 特にp. 11
- 19) 平嶋竜太, パテント, vol. 64, 別冊7, pp. 1-22, 2011, 特にp. 18
- 20) 中山信弘=小泉直樹編・前掲注12), p. 1768; 山根崇邦・前掲注13), p. 1718
- 21) 関西法律特許事務所編, 全面改訂 特許侵害訴訟の実務, p. 280, 2008, 経済産業調査会 (岩坪哲による執筆部分)
- 22) 例えば, 知財高裁平成20年5月30日判決 平18(行ケ)10563「ソルダーレジスト事件」, 知財高裁平成20年11月26日判決 平20(行ケ)10197「ホースルール事件」, 知財高裁平成20年6月12日判決 平20(行ケ)10053「保形性を有する衣服事件」等
- 23) 岩坪哲, 知財管理, vol. 61, no. 2, pp. 197-205, 2011, 特にp. 203
- 24) 山根崇邦・前掲注13), p. 1719; 関西法律特許事務所編・前掲注21), p. 280
- 25) 特許庁編・前掲注11), p. 298
- 26) 内田敏彦, 特許管理, vol. 39, no. 10, pp. 1255-1265, 1989, 特にp. 1264
- 27) 特許庁編・前掲注11), p. 803
- 28) 関西法律特許事務所編・前掲注21), p. 355 (岩坪哲による執筆部分)
- 29) 山根崇邦・前掲注13), p. 1720

(原稿受領日 2012年2月7日)