

## コラム

## 「キルビー特許と異議申立」

副会長 上 柳 雅 誉\*

平成15年の特許法改正により廃止となった異議申立制度が、若干の衣替えのうで復活し、今年4月1日以降に公報が発行される特許からその対象となる。

一旦、廃止した異議申立制度を復活させるには反対意見も少なからずあった。反対意見の主なものは、無効審判制度があるのであるから、それを使えばよいというものであった。これに対し、少々物騒な例えであったが、海上自衛隊があるからと言って、海上保安庁が必要ないとはだれも言わないでしょと反論した記憶がある。丁度、尖閣問題に揺れ動いていた頃であったので、説得力のある例えとなった。異議申立制度は企業間の日常的な知財攻防の手段であるが、それだけにとどまらず、知財人材のスキル向上に極めて大きな効能がある。

異議申立というと、懐かしく思い出されるのが、特公昭61-55256号（いわゆるキルビー特許）に対する異議申立である。1959年2月6日に出願された米国特許第3138743号（1964年6月23日登録）はテキサス・インスツルメント（以下TI）社のジャック・キルビー氏（2000年にノーベル物理学賞受賞）の発明によるものでキルビー特許と称され、フェアチャイルド社のロバート・ノイズ氏のプレーナー特許と共に集積回路に関する基本特許とされ、多くの半導体メーカーは莫大な特許料を支払ってきた。米国キルビー特許は1981年に権利満了となり、対応日本特許第320249号も1980年には権利満了となっていた。ところが、既に権利満了となっている日本特許の分割出願（正確には分割出願のさらなる分割出願）が1986年11月27日に突然、特公昭61-55256号として出願公告されたのである。公開制度がなかったころの出願であり、出

願から26年以上たって突如出願公告されたいわゆるサブマリン特許である。驚きはそれだけではなかった。日本の原出願日は1960年2月6日であり、今の法律では1980年には権利満了となり、問題視する必要のないものと思われた。しかし、1960年（昭和35年）2月の出願には大正10年特許法（昭和35年3月31日まで適用）が適用され、同法では存続期限は出願日からの縛りはなく公告日から15年と規定されていたのである。突如出願公告されたキルビー特許は登録されれば2001年11月まで存続することになり、外国ではとくに期限が切れている特許に対して、日本の半導体メーカーのみが2001年まで特許料を払い続けなければならない事態に直面することとなった。我が国半導体業界は大騒ぎとなり、血眼になって異議申立資料を探した。しかし、出願公告時より27年も前の、しかもノーベル賞を受賞するような発明を無効にできる資料など容易に見つかるはずもなく、調査は困難を極めた。そればかりか、大正10年特許法の条文の入手にも苦勞するありさまであった。

公告日から3か月後の異議申立理由補充書提出期限ぎりぎりまで、資料探しに奔走したが、審査で用いられた以上の公知資料は見つからなかった。しかし、期限直前のある日、TI社の特許出願に関する拒絶審決取り消し訴訟（昭和55年（行ケ）第54号）の判決文の要約が雑誌「特許と企業」84年6月号に掲載されていることに目が留まった。よく見ると、そこに記載されている発明の要旨は公告中のキルビー特許のクレームと瓜二つであった。判決要旨だけであるため、判決対象の出願番号など詳細は分からず（後に、公告中のキルビー特許の親出願であることが判明した）、また遠隔地ゆえ判決文を

\*セイコーエフソン(株)知財顧問 弁理士

すぐに入手する時間的余裕もなかったが、これは使えると直感し理由補充書の作成を始めた。休日でも暖房も効いていない会社に出社し、当時の部下2人と分担して理由補充書を何とか書き上げた。異議申立の資料としては、判決に使われた公知資料と同じものをあえて用い、確定判決において公知資料から容易に推考されるとして拒絶査定が確定している発明と実質的に同一の本願発明も同じ公知資料により拒絶となるべきと主張した。

しかし、結果は異議申立理由なしとされ、大いに落胆したものであった。自社以外の半導体メーカーによる多数の異議申立も、ことごとく理由なしとされ、キルビー特許は特許第320275号として登録された。この結果を受け、多くの半導体メーカーは、TI社とキルビー特許を含めたクロスライセンス契約の締結交渉を進め、条件闘争に精力を注ぐこととなった。

そのような中、富士通1社のみが、キルビー特許をクロスライセンス契約の枠から除外して差止め請求権不存在確認訴訟を提起した。これがいわゆるキルビー訴訟である。富士通の気概ある行動に内心エールを送った。また、富士通の代理人を務めた弁護士は私の師でもある羽柴隆弁護士であったこともあり、その行く末を注意深く見守った。羽柴弁護士は訴訟の途中で体調を崩し、病床で裁判資料を作成したと聞いている。最高裁に提出された上申書は羽柴弁護士の遺稿ともいえるもので、今、読み直してみても極めて精緻であり気迫が伝わってくる(注)。キルビー訴訟の最高裁判決(平成10年(オ)第364号)では、次の2つの理由により本件特許に無効理由が存在することは明らかであり、無効とされることが確実に予見されると判断した。

(1) 本件発明は原出願に係る発明と同一であり、分割出願として不適法であり出願日遡及効を享受することはできない。そのため先願となる原出願と同一であり39条1項に違反する。

(2) 本件発明は、公知の発明に基づいて容易に発明することができることを理由として拒絶

査定が確定した原出願に係る発明と実質的に同一の発明であるので同じ理由により29条2項に違反する。

2番目の理由は我々が行った異議申立の理由とほぼ同じであり、判決文を読んだときには、まさに我が意を得たりとの気持であった。判決文では、さらに「当該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、損害賠償等の請求は、特段の理由がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判示した。これが有名なキルビー判決であり、その後に特許法104条の3が新設される契機となったことは周知のとおりである。

一般に、異議申立に際しては、出願書類や審査過程を精査したうえで、公知資料調査に全力で取り組む。得られた資料を用いて最も効果的な論理を構成し、異議申立書を作成する。相手側からは意見書(旧制度では答弁書)が提出され、その後に特許庁による決定がなされる。知財スキル向上機会の宝庫である。TI社はキルビー発明に関し、元となる出願から9件もの分割出願を行うなど、あらゆる手立てを駆使して、何としても広く、長期間にわたる権利を確保しようと執念に満ちた取り組みをしていた。また、この当時の富士通の勇気ある企業姿勢に深く感銘を覚えた。そして、何より羽柴弁護士の明快で筋の通った各種書面、また最後まで続けた気迫にあふれる取り組みに学ぶものは極めて多かった。

このところ、我が国知財の状況は残念ながら元気がないように見える。我が国知財の適切な発展と知財人材育成に異議申立制度が役立つことを願いたい。

(注) 上申書は「特許法のはなし」発明協会発行に掲載されている