



# 審査官・審判官に望むこと

弁護士  
竹田 稔

## 1. 知的財産戦略と特許行政

### (1) 知的財産戦略の時代を迎えて

我が国は、長年、国家の政策としてみても、企業戦略からみても、産業社会の発展に知的財産の保護が重要であるという視点に欠けたままに推移してきた。

知的財産立法は常に欧米を見習ってこれに追従する形で行われてきたし、産業界も既存の技術にとらわれた改良性の高い技術志向が顕著であった。その結果は、基本的なバイオニア発明はアメリカにほぼ独占され、例えば、IBM、GE（ゼネラル・エレクトリック）、TI、AT&Tなどが特許のライセンス料で多額の利益を生み出しているのに対し、我が国の企業は、巨額のライセンス料を支払いながら、改良発明によって産業の発展を図るということが精一杯という状況にあった。

しかし、平成7年、荒井特許庁長官の就任を契機として、特許法等の知財4法の改正は、それまでの国際的ハーモナイゼーションという視点から、知的財産権の強い保護という方向付けに転換し、その結果、平成10年改正法、11年改正法における特許権の裁判上の行使を容易にするための一連の法改正が実現した。

我が国がこのような知的財産権重視の時代を迎えた背景は二つある。

その一つは、産業社会の全体において、技術革新が一段と進んで、各企業が積極的に技術の開発改良に努め、これに立ち後れることは企業の衰退を意味するといわれるほどの状況にあることであり、もう一つは我が国がバブル崩壊以後深刻な不況に見舞われ、これを乗り切るには競業他社との技術競争に打ち勝って、我が国においてはもとより、国際競争において優位を占める必要性が高いことである。

このことは、国家的施策として、技術研究開発を促進し、開発された優れた技術の特許権等として迅速に権利化するとともに、その権利を強く保護して侵害行為を排除していかなければならないことを意味している。

そして、平成14年2月4日の通常国会において小泉首相は、施政方針演説で、「知的財産の戦略的な保護・活用を国家目標とします。知的財産戦略会議を立ち上げ、必要な政策を強力に推進します。」と述べ、知的財産制度の充実強化へ向かって新たなスタートが切られ、国の基本施策として知的財産制度の充実強化が取り上げられたことを契機に「知的財産戦略会議」、総合技術会議の「知的財産戦略専門調査会」等によって知的財産戦略の具体的構想が検討され、知的財産基本法の制定、知的財産戦略本部の設置と具体的推進計画の設定と、まさに、21世紀を迎えて、知的財産戦略が具体的に動き出したといえよう。

### (2) 特許行政の重要性

- 適正・迅速な審査・審判を目指して -

「知的財産」ないし「知的財産権」という用語自体は、成文法（立法作用によって制定され、文書の形式を備えた法）上の用語ではなく、知的財産権の定義もその具体的内容も法的に確定していなかったため、これと同趣旨の語として、「工業所有権」、あるいは「知的所有権」という語が用いられることも少なくなく、かつては「無体財産権」という用語も使われてきた。

しかし、平成14年法律第122号により成立した知的財産基本法は、「この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により産み出されるもの（発見又は解明がなされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性が

あるものを含む。) 商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう」(2条1項)、「この法律において、知的財産権とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう」(2条2項)と規定し、「知的財産権」は法律上の用語として採用された。

特許庁は、このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権に関する権利付与とその有効性についての手続を処理する権限と義務を負う官庁である。特許庁は、我が国の特許行政を一手に担っている官庁であり、特許行政が適正迅速に行われなければ、いかに優れた知的財産戦略を打ち立てようとも、十分に機能することができない。けだし、産業社会の発展に寄与しない知的財産に独占的排他的権利を与えるのでは、これを知的財産として強く保護する意味がないし、技術の進展のめざましい時代に権利化までに長い年月を掛けては独占的排他的権利として機能しないからである。

## 2. 審査・審判の在り方について

### (1) 審査官の職責と任務

「審査官は、命を受けて、特許、意匠登録及び商標審査の出願の審査並びに国際調査及び国際予備審査並びに実用新案技術評価に関する事務を処理する。」(組織規則325条2項)。

特許法47条1項は、「特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。」と規定し、審査官が特許出願を審査した結果、拒絶をすべきときは拒絶査定をし(同法49条)、拒絶の理由を発見しないときは特許査定をする(同法51条)が、この査定は行政処分であるから、審査官はその担当する特許出願に係る審査については、独立した行政処分をする権限を有する行政機関である。

審査官も後述の審判官と同様、審査手続を適正かつ迅速に行う責務があり、審判官の除斥に関する規定が準用されている(同法48条)。

### (2) 審判官の職責と任務

「審判官は、命を受けて、工業所有権に関する審判事件並びに特許異議申立事件及び商標に関する登録異議申

立事件に関する審理及び決定に関する事務を処理する。」(組織規則326条2項)。

審判には、権利付与手続の一環としての査定系審判と、付与された権利の有効性手続の一環としての当事者系審判とがあるが、そのいずれにおいても、審判官は、特許庁長官の指定により、具体的審判事件の処理に当たる。

特許法には独占禁止法28条のような「独立してその職権を行う」という規定はないが、行政審判については、通常行政権能の行使とは異なり、「公正中立に、かつ能率的に行政の運営を期する」ことが求められており、証拠による事実認定を基礎とした法的判断作用たる審判である限りは、他の上級の機関が直接通常の意味における行政監督権を及ぼさないとされている。その意味では、審判官は担当する事件については、独立して職務を行い、その責任において事件を処理する。

それ故に審判官には、審判手続を公正かつ迅速に行うよう努める責務があり、裁判官と同様、除斥や忌避の規定(特許法139条、141条)が設けられている。

### (3) 審査官・審判官は何に準拠して審査・審判するのか

出願の審査は、審査請求によって開始されるが、審査官に課せられた主要な職務は、特許出願についていえば、当該出願に係る発明が特許法の規定する特許要件を具備しているか否かの審査にある。49条の規定する特許要件には、特許発生要件(特許法29条1項柱書、2条1項、36条4項、6項等)と、特許障害要件(同法29条1項各号、2項、29条の2、39条等)が挙げられるが、その解釈には多くの問題点が含まれており、審査官にはこれらの規定をどのように解釈運用するかの拠り所が必要であり、また、出願人には審査がどのような判断基準に従って運用されるかは最大の関心事であることは疑いない。

このために特許庁では、審査基準や具体的な技術分野ごとに運用基準を設けて指針としている。特許庁の現行審査基準の「序」には、「審査基準は、出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えられる特許法等の関連する法律の適用についての基本的考え方をまとめたものであり、審査における判断基準としてだけでなく、出願人による出願管理等の指標としても広く利用され定着している。」と書かれている。審査基準がこのようなものとして機能してきたことは事実であり、果たしてきた意義は極めて大きい。

その意味では、審査基準に則って審査することは、審査官として必要不可欠である。ただ、注意すべきことは、審査基準はあくまでも特許出願を審査する判断基準であって、法規範ではないということである。特許要件の審査に当たっての行政庁たる特許庁の判断の公正性、合理性を担保するのに資する目的で、具体的な判断基準を示すものとして定められ、公にされているということである。

法の解釈には複数の解釈が成り立ち、どの解釈を選択するかは人の価値観によって異なるが、その価値判断は、その背景をなす価値体系によって客観的に制約される。したがって、技術革新の時代にあっては、社会的経済的諸条件の変動を無視した解釈運用は妥当性を欠くから、特許庁の定める審査基準は、技術の進歩に即応して産業社会の発展に寄与し得る判断基準であるべきであり、ソフトウェア関連発明の審査基準が技術の進歩に即応して大きく変化してきたことも必要であったといえる。しかし、特許庁の定める審査基準は、法規範ではないから特許法の規定によって客観的に制約された枠を超えることはできないので、特許法の規定が現状に合わなくなっているとすれば、それはあくまでも法改正に委ねるべきであり、そうでなければ三権分立の建前を崩すことになりかねない。残念ながら、我が国では特に産業社会が必要とする最先端の技術について、どの範囲で特許性を認めるかについての司法的判断が素早く示される状況にはないし、法改正はそれなりに時間的制約がかかるので、審査官・審判官はこのことを十分に認識して、特許行政が適切妥当に行われるよう審査・審判に努めなければならない。

このことは、拒絶査定を適否を判断する審判官にも要請されることであり、審判官の判断基準として機能する審判便覧にもそのまま当てはまる。

#### (4) 審査手続における証明責任とその分配

審査官は、特許出願について、当該出願に係る発明が特許法の規定する特許要件を具備しているか否かの審査するにあたり、調査すべき要件事実は何か、特許要件が証明されたというためには審査官がどの程度の心証を形成できたらよいか、さらには審査官がその存否について確信に至らない場合にどのような判断をすべきかは、行政機関たる審査官が拒絶査定又は特許査定という行政処分をするに当たって課せられる調査義務と証明責任の問題である。

民事訴訟については、証明責任（訴訟上裁判所がある事実の存否を確定できない結果、判決において有利な法律効果の発生又は不発生が認められなくなる当事者の一方の危険又は不利益）の法理があり（法理論的には、これに先行して主張責任、すなわち、法律効果の要件をなす主要事実が当事者の弁論に現われない結果不利な判断を下される当事者の危険又は不利益が論じられるが、その分配と証明責任の分配とは特別の理由がない限り同一の側に帰属する）、法律要件分類説、すなわち権利発生の特許要件は権利の存在を主張する者（原告）が立証責任を負い、権利発生の特許要件の障害事由たる事実及びいつたん発生した権利の消滅事由たる要件は相手方（被告）が立証責任を負う（消極的確認訴訟では、前者の証明責任は被告に、後者の証明責任は原告にある）とするのが通説である。しかし、行政訴訟における証明責任については諸説の対立があり、通説といえるだけの見解が確立するに至っていない（私見は、基本的に国民の自由を制限し、国民に義務を課する行政処分の取消訴訟については被告（行政庁）が、国民の側から国に対して自己の権利領域、利益領域の拡張を求める請求（却下処分の取消）訴訟については原告（国民）がそれぞれ証明責任を負担する説を採っている）

審査基準では、審査官のする行政処分における証明責任について基本的に法律要件分類説によっているが、当事者対立構造に立たず、同一の審査官が特許要件を調査し、その存否を判断する行政行為に訴訟における証明責任の分配をそのまま適用することについて重大な疑義を呈する見解（相田義明「特許要件」特許審査・審判の法理と課題60頁）は十分に説得力を持つ。

本稿において、審査における証明責任の分配を詳細に検討するつもりはないが、特許出願は、出願人が出願に係る発明について特許権の付与を求める申立、すなわち国民の側から国に対して自己の権利領域の拡張を求める申立に対し、行政機関たる審査官が「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与する」（特許法1条）という特許法の目的の積極的実現を目指して法の規制のもとに行う活動であり、その観点からいえば、36条の規定はそのために出願人がなすべき願書、明細書等の提出とその記載要件を定めたものであるから、出願人において願書、明細書等がその記載要件を充足していることを証明する必要があるといふべきでないか。その要件を満たして、審査官は、初め



て当該出願が49条の規定する他の特許要件を満たすか否かの審査に入るのが法の定める基本的な審査手順と理解すべきであろう。その意味では、審査官において発明の詳細な説明に記載された実施可能要件が満たされているか確定できないときは、その要件を具備しないものとして拒絶処分という行政処分がなされるべきである。ただ、ここで指摘しておきたいことは、証明責任は、いわば真偽不明に陥って解決ができないときの最後の切りどころであり、安易に証明責任に寄りかかってこの解決を急いでではないということである。

### (5) 審査・審判の適正と迅速

特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの知的財産権は、独占的排他的権利、つまり、特許権についていえば、その技術的範囲において特許発明を実施する権利を専有し、その侵害に対しては、差止請求権、損害賠償請求権を行使できる。

したがって、その審査・審判は、適正になされるべきであり、権利付与すべきでない出願はこれを拒絶し、真に独占的排他的権利として認められるものみに権利を付与するのが本来の建前である。

無審査主義を取り入れている国もあるのだから、できるだけ早く簡単な審査・審判で権利付与を目指すべきであるという意見もある。しかし、知的財産権が排他的独占的権利であることと、本来無効原因がある出願に権利付与された場合の弊害を考えると、そのような考えに与するわけにはいかない。

付与された権利を行使し、裁判所から勝訴判決を貰った途端、権利が無効になった事例は数多くある。約84億円の損害賠償判決の直後に特許庁が無効理由通知を出した事例をみるまでもなく、審査・審判制度のあり方として、適正は必要不可欠である。

一方、これらの権利は、特許査定などを経て登録されることによりはじめて権利として行使できるのであるから、審査・審判が遅延し、権利付与に時間がかかると、技術提携交渉が不利になったり、ライセンス料が目減りするし、権利侵害の状態がなかなか解消されないから、審査・審判が遅延すると単に出願人にとってだけではなく、産業の発展への支障となる。

審査は適正であることを要するのか、迅速に行われることを要するのかについて、両者は対立的概念と捉えられ易いが、適正かつ迅速であることを要するのは、審

査・審判制度の有り方からみて当然のことである。とかく、適正であろうとすれば時間がかかり、迅速であろうとすれば、雑になり易いと考えられ勝ちであるが、審査・審判の質の高さと量の多さは両立し得ることであり、それは知的財産制度の基本施策としてそのような姿勢で臨むかどうかの問題である。

### (6) 審査と審判との分離と連続性

査定系審判の代表的な審判である拒絶査定不服の審判は、出願審査の請求をまって開始される審査手続を前提としている。

審査手続は、特許査定を求める行政手続であり、その行政機関は審査官であるのに対して、右審判手続は審決を求める行政手続であり、その行政機関は審判官である点において、両者は手続的にも機能的にも分離した別個の手続であるが、出願から特許査定又は拒絶査定の確定に至る手続の一環として深い関連性をもっている。このため、特許法158条は、「審査においてした手続は、拒絶査定不服審判においても、その効力を有する」と規定し、この規定は審査と拒絶査定不服の審判とがいわゆる続審の関係にあることを規定したものであると説明されている。

このことは、審判手続は審査手続で行われた手続をそのまま引き継げばよいことを意味するものではない。審査手続に誤りがある場合、原査定を取り消して差戻しの審決をすることもできる(同法160条1項)が、審判手続において手続を是正することも可能である。したがって、審判手続において、新たな拒絶理由を発見したときは、審判長が出願人にその旨の通知をして手続を進行すればよく(同法159条2項)、審査手続で問題とされなかった補正を、審判手続において却下することもできる。民訴法においては「第一審においてした訴訟行為は控訴審においてもその効力を有する」(同法298条1項)と規定されており、この規定と対比すると、査定系事件の審判手続は民事訴訟の続審と類似しているが、それが行政手続である以上、民事訴訟における続審に類似した手続に従って行われる行政手続であるとするのが正確であろう。

### (7) 審判手続の基本構造

#### i) 概説

審判手続は行政上の手続であり、その結論として示される審決は行政上の処分である。査定系審判及び訂正の

審判手続では対審構造がとられてないし、当事者系審判における口頭審理方式（特許法145条1項）も、直接審理、当事者双方審尋と結び付くものではないから、通常の民事訴訟と同様の手続という意味で「準司法手続構造」と表現することは正確とはいえないが、審判における公正担保のために次に述べる規定が設けられ、運用がなされていることを理解しなければならない。

特に、当事者系審判手続は、審判請求人の審判請求書、証拠の提出に対応して、被請求人、すなわち特許権者の答弁書、反証の提出等（特許法134条）がなされ、原則として口頭審理方式（同法145条1項）によって審理が進められる等いわゆる対審類似の構造がとられていること

審理の結論として示される審決について、最高三小判昭和59.3.13・特許と企業184-7が「特許法157条2項4号が審決をする場合には審決書に理由を記載すべき旨定めている趣旨は、審判官の判断の慎重、合理性を担保しその恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決に対する取消訴訟を提起するかどうかを考慮するのに便宜を与えること及び審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすることにある」というべきであり、したがって、審決書に記載すべき理由としては、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者の技術上の常識又は技術水準とされる事実などこれらの者にとって顕著な事実について判断を示す場合であるなど特段の事由がない限り、前示のような審判における最終的な判断として、その判断の根拠を証拠による認定事実に基づき具体的に明示することを要するものと解するのが相当である」と判示しているように、

- a) 審判官の判断の慎重、合理性を担保すること、
  - b) 当事者が取消訴訟を提起するかどうか考慮する便宜を与えること、
  - c) 審決の適否に関する裁判所の審査の対象を明確にすること
- が求められていること

行政処分としての審決は、抗告訴訟の対象となり、その取消訴訟は東京高裁の専属管轄とされ（特許法178条1項）実質的に審判手続が第一審として機能すること

これらに照らすと、審判手続における審理を法の要請するところに従って、適正かつ迅速に運用することが極めて重要である。

## ii) 審判手続と職権主義 審判制度の公益的性格

### 民事訴訟手続の準用と職権主義

特許法151条は、訴訟手続に関する民事訴訟法の規定のうち、

- ・ 期日の指定・変更・呼び出しについての93条、94条、
- ・ 証拠に関しては、一般原則である179条～181条、183条～186条、188条、
- ・ 証人尋問に関する190条、191条、195条～198条、199条1項、201条～204条、206条、
- ・ 当事者尋問に関する207条、210条、211条、
- ・ 鑑定に関する212条、213条、214条1項～3項、215条～218条、
- ・ 書証に関する219条～222条、223条1項～3項、226条～228条、229条1項～3項、231条、
- ・ 検証に関する232条1項、233条、
- ・ 証拠保全に関する234条、236条～238条、240条～242条、

を準用している。

このことは、審判手続においては、証拠の収集については、民事訴訟における証拠調べの手続規定を適用し、厳格な手続に則って、証拠調べを実施することが要請されていることを示している。

### 職権進行主義と職権探知主義

特許法152条は、「審判長は、当事者又は参加人が法定若しくは指定の期間内に手続をせず、又は第145条第3項の規定により定めるところに従って出頭しないときであっても、審判手続を進行することができる。」と規定し、また、153条1項は、「審判においては、当事者の申し立てない理由についても、審理することができる。」と規定している。

前者は、審判長の権限と職責による審判手続を進行させることができるとする「職権進行主義」を採用したものであり、後者は、「職権探知主義」を採用したものとされている。

このため、特許法151条は、民事訴訟法179条の適用に当たり、「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」を「顕著な事実」と読み替え、自白

法則の適用を排除している。

審判手続において、このような職権主義が採用されているのは、対世的効力を有する特許権の付与、喪失については、出願人、審判請求人などの当事者のみならず、広く第三者が利害関係を有することによるものであって、特許庁審判官は公益立場からは特許権の付与、喪失に関わる職責を負っているものと説明されている（中山信弘「無効審判のあり方」工業所有権法における審判制度の諸問題214頁は「これは、特許の有効性は、万人に影響するところが大きく、当事者の主張のみに拘束されたのでは公共の利益を守ることができず、審理に客観的妥当性をもたせることを目的としている」）。

しかし、審判手続における職権主義は、審判請求の対象である特許出願、あるいは特許権に限られ、それ以外の特許出願あるいは特許権を対象とすることができないのは、勿論のこと、上記のいずれの規定においても、「……ことができる」と規定されているから、審判手続における職権主義は、審判長ないし審判合議体の裁量に委ねられていると同時に、裁量権の行使は特許庁が公益的立場からその職責を全うするために適切なものであることを要し、その行使には限界が範囲といえるといえよう。

#### 裁量行為の限界

審判官に職権主義行使の限界について尋ねると、特許庁審判官の公益的立場からその行使は当然のことであり、請求人の主張は単に職権で無効理由の有無を判断する手がかりにすぎないとする意見もあるものの、迅速処理や当事者間の公平に配慮しつつ職権主義をどこまで動かせるかという、当事者主義に支配された民事訴訟手続では考えられない悩みの中で事件処理をしているとの意見が多い。

行政法学上、裁量行為は、「覇束裁量（法規裁量）」と「自由裁量（便宜裁量）」に区別されるが、前者は、法規上一義的に定めはしていないが、法の準則が存在し、そこでの裁量は、法の解釈適用に関する法律的判断と解されるものであり、法の枠を超えた行政処分は違法であり許されないとするものであって、審判手続における職権主義はこの覇束裁量にあたるものと理解している。

また、仮に狭義の自由裁量にあたるとしても、行政庁の自由裁量には、常に行政の目的等による条理上の制約が存在し、これに反する裁量権の行使は、裁量権

の濫用として違法とされることは、多くの判例の認めるところである。

したがって、特許庁審判官に認められた裁量権の限界を逾越して職権主義を行使するときは、その審理結果としての審決は、違法な行政処分として取り消されるべきものである。

その意味では、職権主義の行使には限界があることを銘記して欲しい。

#### 審判手続における事実認定の重要性

民事訴訟手続は、私的紛争を公権力により解決することを目的とする裁判手続であり、判決（終局判決）の確定によってその手続が完結する。審決も、まず事実を認定し、その認定した事実に法律を適用して結論を出す。査定系であれば、特許をすべき旨の審決又は当該審判請求を成り立たないとする審決をし、当事者系であれば、当該特許を無効とする旨の審決又は当該審判請求を成り立たないとする審決をする。いかに法律の解釈が精緻ですばらしい解釈論を展開しても、当該審決において対象とした事実の認定に誤りがあれば、正に「砂上の楼閣」となってしまう。

その意味では、審決をする審判官は、常に事実の認定 法律の適用 結論という三段論法の認定判断を行っている。つまり、事実認定は審決に当然伴うものであるが、その事実の認定がそれぞれの分野の技術的専門事項に係る場合には、その専門的知識経験によって容易にかつ的確に事実の認定をすることができる。例えば、特許法29条2項の進歩性に関する特許要件の判断において、当該発明の要旨を認定し、対比すべき引用例記載の発明の技術内容を認定することは、審判官の知識経験を基礎として対処できる事項であるから、その認定の当否が審決取消訴訟の段階において問題になることはあっても、技術専門性の分野の問題として解決できる。問題は、主としてそのような技術専門的事項に関わりなく、社会生活上一般に生起する事実を証拠によって認定する場合にあり、冒認出願における誰が何時創作し、誰がどのような経過から出願したかの事実認定や刊行物の公知性と関連して当該刊行物が何時頒布されたかの事実認定、誰が何時どのようにして公然実施したかの事実認定等である。

事実認定については法律の解釈のように緻密な理論が構築されているわけではないが、事実認定について

論じた裁判官の論文の中には、「事実認定能力を高める特効薬はない。最も大切なのは、幅広い人生経験、豊かな一般常識、雑学である」といっている論文すらある。そのようないわば人間的な知識経験の上に立って、自由心証主義と事実認定、経験則と論理法則、証明対象たる事実と間接事実等についての理解を深めて頂きたい。

### 3. 特許訴訟と審判制度

#### (1) 我が国の特許訴訟制度

特許法178条1項、2項は、取消決定、審決等について不服のある当事者は、東京高等裁判所に対し、訴えを提起することができる」と規定している。このように、特許出願に関する争いであると、成立した特許権の有効性に関する争いであるとを問わず、特許権の得喪についての訴え提起は、特許庁の審決等の行政処分を経てその可否を裁判所が判断する制度が採られている。

この法理は、特許権の得喪については、まず技術専門行政庁である特許庁に第一次的な判断権限を与え、常に専門的知識を有する審判官による審判等の手続を経由すべきであり、その後抗告訴訟制度による裁判所の第二次的な判断を経ることにより国民の権利は、救済を図っているものと理解されている。

その反面、我が国の特許訴訟制度のもとにおいては、長年の間特許発明に無効原因が存しても、いったん登録された以上その登録を無効とする審決が確定しない限り侵害訴訟において特許無効を判断することはできないのであって、このことは、特許権の得喪については専門技術官庁である特許庁に第一次的判断を委ねるとともに、抗告訴訟により裁判所の判断を受けることを保障し、もって特許庁と裁判所との権限分配を図っていることに由来する。このような制度は、ドイツ法を起源とするとされているが、ドイツ法においては、連邦特許裁判所の裁判管轄は、特許庁及び連邦品種庁の決定に対する抗告、特許無効宣言又は撤回を求める訴訟及び強制実施権の授与を求める訴訟であって、侵害訴訟は、通常裁判所の裁判権（第1審は地方裁判所の専属管轄）に属し（ドイツ特許法143条）侵害訴訟においては特許無効の抗弁を認めず、連邦特許裁判所に対する特許無効宣言の訴え提起を必要とする。この制度は、侵害訴訟において特許無効の抗弁を認めない点において、我が国と共通するが、

特許の有効無効を判断するのは、裁判所であって、その第一次判断を特許庁に委ねるといふ意味での権限分配論は存在しない。

しかし、裁判所と特許庁との権限分配、判断の一元化を理由に侵害訴訟において特許無効の抗弁を認めない考えに対しては、無効審判手続による審決確定の長期化により特許紛争の早期解決を得られないこと、つまりダブルトラッキングの問題と無効事由のある特許権を侵害訴訟では有効なものとして扱わねばならない不当性を指摘する意見が次第に強くなっている。この批判は、特に産業界において強くされており、その背景には我が国の産業界と密接な利害関係を持つ米国において侵害訴訟における特許無効の主張を認めていることが大きく影響しているといえよう。このため、我が国の判例は、特許権に無効原因が存する場合において一定の限度で特許発明の技術的範囲を限定解釈してきており、その代表的なものが、被告の実施行為が公知技術の実施であって、特許発明の技術的範囲に当該公知技術が含まれている場合、公知技術を技術的範囲から除外し、侵害を認めない解釈である。

真の問題は、侵害訴訟を審理する裁判所が特許権に無効事由があるとの抗弁の主張を許容し、審理することができるかであったのであるが、最高三小平成12.4.11判決・判時1710-68富士通対TI事件（キルビー特許）が、「特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない」と判示したことを契機に状況は一変した。この判決は、権利濫用の法理のもとで、実質的に特許無効の抗弁を認めるに等しい判断を示したものとして、実務に大きな影響を与えることとなり、その後今日まで、東京地裁をはじめ、各裁判所において、この抗弁を許容する判決が相次ぎ、今や紛争の一次的解決が重要な課題となっている。

#### (2) 権限分配より紛争の一次的解決が望まれている状況で審判官は無効審判にどう対応すべきか

上記最高裁判決は、我が国における特許庁と裁判所の権限分配の法理の上になってその調整を図った判例と評価されるが、これをさらに一歩進めて、法制度としても、アメリカのように特許権侵害訴訟において、特許無効の抗弁を認めるべきであり、そうした場合、現在の無効審判請求制度との調整をどのように図るべきか、いわゆる



ダブルトラック廃止論はじめ多くの議論が展開された。そして、司法制度改革推進本部においてこの点の議論を尽くした上、内閣は、平成16年2月、司法改革に関する法律案を国会に提出し、その中で特許法などを改正し下記の規定を設ける法案を提示している。すなわち、新たに104条の3を設け、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認めるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使できないものとし、この攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立により又は職権で、却下の決定をすることができるのとすると同時に、168条5、6項で、この攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出されたときは、裁判所は、その旨を特許庁長官に通知するものとし、特許庁は、その通知を受けたときは、裁判所に対し、審判官が必要と認める書面の写しの送付を止めることができものとする規定を設ける。

この規定は、紛争の一回的解決を実現するものではないが、現行制度を維持しながら、できる限り侵害訴訟における権利の有効性の判断と特許庁における無効審判との判断の食い違いを避けることを配慮した規定である。

平成15年の民事訴訟法改正により、特許権等の第1審の終局判決に対する控訴は東京高裁の専属管轄とされ（民法6条）、さらに平成16年2月知財高裁設置法案が提出されて、知的財産裁判手続の適正、迅速化が一段と進められている。このような状況において、無効審判制度のあり方が問われるのは当然であって、紛争の一回的解決の視点から、技術専門家である審判官が判断主体となる審判手続の特徴を活かしつつ、迅速に適正な審理を行って、審決によりいわば侵害訴訟の上記権利行使を許さない抗弁の指針を示すことのほかない。

#### 4. おわりに

21世紀に入り、知的財産制度の改革は、国家的な戦略となり、知的財産を巡る状況は、大きく変わろうとしている。このことは、産業政策として知的財産権の保護が我が国の産業社会の活性化と不況脱出のために必要不可欠であることを意味している。そして、我が国の知的財産制度の中核をなすのが特許行政を担う特許庁である。

## Profile

竹田 稔（たけだ みのる）

昭和31年3月中央大学法学部卒業、同年4月司法修習生、33年4月宇都宮地方裁判所判事補、その後東京地方裁判所判事等を経て、58年4月東京高等裁判所判事、平成3年3月同部総括判事、平成10年4月弁護士登録、同年5月弁理士登録、現在に至る。



高柳信一教授は、その著書（「行政審判」行政法講座3巻107頁）の中で「行政審判は、法判断作用として公正に行われるよう、審判機関の職権の行使の独立性を保障されるのであるが、その審判機関は、多くの場合、当該行政分野における政策形成の職責を与えられており、そこに司法機関による法判断作用とは著しく異なる要素をもっている」といっている。適正・迅速な審査・審判を実現するには、審査・審判手続を活性化することが必要であり、審査官・審判官自らが知的財産戦略の一環を担う責任の重さを自覚し、ただ事件処理に埋没することなく意欲をもって技術的判断能力と一般的素養の向上に努めることが必要である。

私が裁判長として関与したBBS東京高裁判決（平成7年3月22日）の一節を結びの言葉として若い審査官・審判官の方々にお贈りし、本稿の結びとする。

「付言すると、特許権の国際的消尽を認めないことが特許法の立法当時における我が国の社会共通の認識であったとする証拠は存しないのみならず、裁判所が紛争解決の前提として明文の規定を欠く事項について特許法の解釈適用をするに当たっては、特許法の目的、関連規定等を検討し、我が国におけ経済取引の実情を踏まえて適切妥当な紛争解決を図る解釈運用を目指すべきであって、社会的経済的諸条件の変動を無視した、立法当初の社会共通の認識なるものに固定された解釈運用が妥当性を有するとはいえない。」