



審決取消訴訟について

審判部首席審判長（23部門） 豊岡 静男

はじめに

編集委員より、若手審査官・審査官補の中に、裁判事件関係について知りたいとの要望があるから紹介して欲しい旨の依頼があり、これまでの経験が役に立つのならと、審決取消訴訟について紹介することにした次第である。

最初に、首席審判長について知らない審査官がほとんどであると思われるので、簡単に説明する。身分としては23部門の部門長であるが、部門の仕事はほとんどせず、訟務業務が主な業務である。準備書面の決裁、査定系敗訴事件の上告の要否についての検討、敗訴事件全件及び主要勝訴事件の分析を行い、毎週の部門長会議での報告、四半期ごとの判決の分析などがある。他には、トピックス案件、訴訟関連案件、判定の起案のチェック、審決取消訴訟についての審判官・審判長に対する研修や司法修習生への講演などを行っている。

審決取消訴訟とは何か

拒絶査定と同様、拒絶査定不服審判、無効審判等の審決も行政処分

あり、行政処分に不服がある者は、原則として処分の取消しを請求することができる。拒絶査定に不服がある場合には、特許法121条により、拒絶査定不服審判という行政審判を請求することができ、審決等に不服がある場合には、行政事件訴訟法（以下、「行訴法」という。）により取消訴訟を請求することができる。審決取消訴訟は、行訴法3条の抗告訴訟に該当するとされている。

行訴法11条及び12条によれば、審決取消訴訟における被告は審判合議体であり、東京地方裁判所に訴えを提起すべきと解される。行訴法1条は他の法律に特別の定めがある場合には他の法律が優先することを規定しているから、特許法178条により東京高裁の専属管轄とされ、同179条により、査定系審判の審決取消訴訟では特許庁長官、当事者系審判の審決取消訴訟では一方の当事者が被告となる。通常の三審制と比較すると一審級省略されているのであり、審判が一審に相当する厳格な審理を行っていることが評価されているものと解される。また、査定系審判の審決取消訴訟では、「国の利害に關係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律」5条1項

により、特許庁長官の指定する審判官等が代理人となり、同6条1項により法務大臣の指揮を受け、同8条により裁判上の行為をする権限を有することとなる。

審決取消訴訟の特徴

審決取消訴訟は、一般の行政処分に対する取消訴訟の訴訟物が行政処分の違法性一般であるのと異なり、審決自体の瑕疵が対象であり、かつ、審決の結論に影響を及ぼす瑕疵であるか否かが争点となる。審決取消訴訟の審理範囲については、昭和51.3.10最高裁大法廷のメリヤス編機事件判決により、審決において審理判断されなかった公知事実との対比は主張することができず、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の原因に関するもののみが審理の対象とされるべきものであるとされている。また、特許法181条により、裁判所は、請求を理由があると認めるときは、当該審決を取り消さなければならないが、審決を取り消す際に自判することはできないから、審判官は、同条5項により、審決を取り消す判決・決定が確定したときは、さらに審理

を行い、審決をしなければならない。そして、再度の審理においては、行訴法33条1項により、取消判決の拘束力が生じるが、その拘束力の範囲は、平成4.4.28最高裁第三小法廷のバレル研磨法事件判決により、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたるものとされている。

査定系審判の 審決取消訴訟の手續

東京高裁に審決取消訴訟が提起されると、特許庁に訴状が送付され、答弁書を提出することになる。特許庁長官が指定する代理人は、通常、審決を起案した主任審判官、審判長及び訟務室の指定代理人である。

行訴法は自己完結した法律ではなく、同7条により、行訴法に定めがない事項については民事訴訟の例によるとされており、意匠・商標の事件においては、裁判長が指揮する口頭弁論により手續が進行するが、特許・実用新案の事件においては、争点整理のため、民事訴訟法168条により、非公開の弁論準備手續に付され、同170条により当事者に準備書面を提出させて、同171条により受命裁判官が手續を行うのが通例である。

弁論準備手續では、裁判所法57条により東京高裁に置かれた裁判所調査官が同席する。東京高裁の調査官は、現在11名おり、特許庁から辞職出向した者が10名、弁理士出身者が1名である。調査官の内訳は、機械系、化学系が各々4名、電気系が3名であり、事件の属する技術分野ごとに、順番に担当調査官が決定され、弁論準備手續前に受命裁判官と打合せをしている。

平成15年、16年の民事訴訟法等の改正により、今年4月から専門委員制度が創設され、来年4月には東京

高裁内に特別の支部として知財高裁が設立され、また、裁判所調査官の権限が拡大され明確化されることになっており、弁論準備手續を始め、審決取消訴訟の手續は益々充実していくものと思料する。

弁論準備手續の終結後、口頭弁論が行われ、当事者は弁論準備手續の結果を陳述するが、通常は、直ちに終結して、2週間程度で判決が言い渡される。

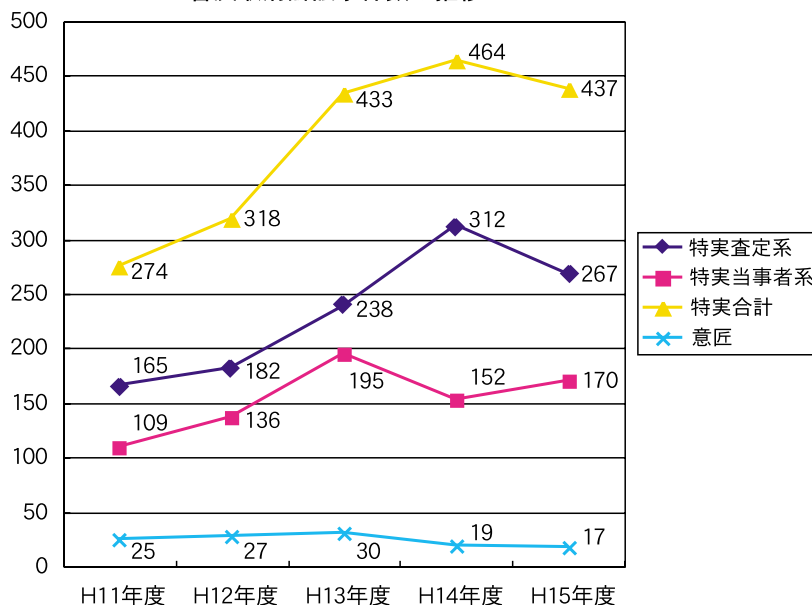
民事訴訟法311条には、高裁が第一審としてした終局判決に対し、最高裁に上告をすることができる旨規定されているが、上告の理由は、同312条により憲法違反等に限定されており、また、上告受理の申立ての理由も、同318条により、最高裁判例違反及び法令の解釈に関する重要な事項を含むものに限定されている。したがって、特許庁としては、

査定系敗訴事件のうち、審査基準の変更を要するような特許法の解釈を判示した判決、類似の事件について異なった判断をした判決に対して、上告受理の申立てを行うこととしている。上告期間は2週間であり、その間に、具体的理由書をもって法務大臣に訴訟追行依頼をし、上告受理申立てを行ってもらい必要がある。現在上告受理申立てを行っているのは、特許で平成14年（行ヒ）第280号1件、商標で平成15年（行ノ）218号、平成15年（行ノ）229号の2件である。

審決取消訴訟の動向

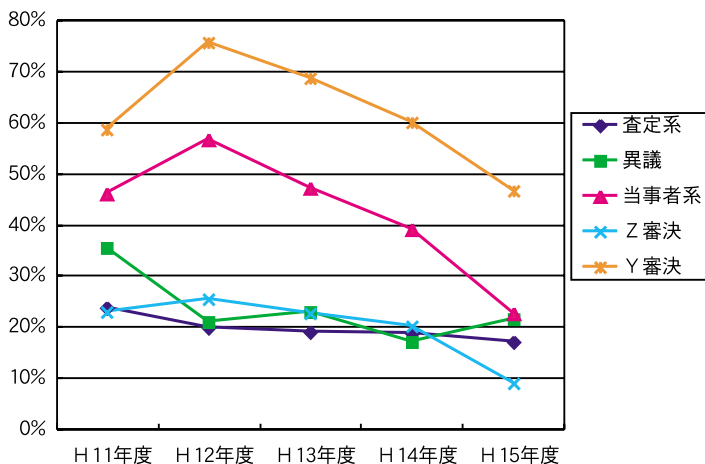
審決取消訴訟事件数の推移はグラフ1のとおりであるが、審判官等が指定代理人となるのは査定系事件のみであり、特実系では平成15年度で

審決取消訴訟事件数の推移



グラフ1

特実事件の取消率の推移



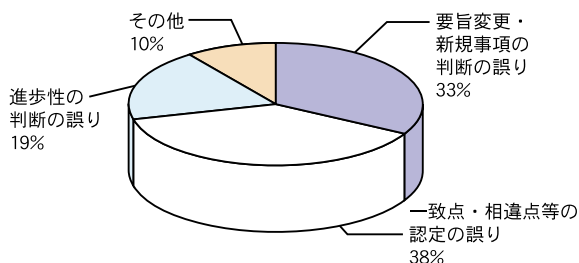
グラフ2

267件、意匠系では同8件であった。特実における取消率の推移（グラフ2）をみると、取消率は順調に減少しているが、平成15年度における全体の取消率203%を満足できる数字ということではできないし、審判の懸案事項である無効審判のY審決（無効でないとした審決）の取消率は、46.7%と依然として高い。

平成15年度判決において審決を取り消された理由は、グラフ3～5に示すとおりであるが、査定系事件では、一致点・相違点等の認定の誤りを理由に取り消された事件が多く、本件発明の認定誤り及び引用例の認定誤り並びにこれに起因する一致点の認定誤り及び相違点の看過を理由に、審決が取り消されたことになる。これらの誤りは、看過した相違点について判断していないことになるから、審決の結論に影響し、取り消される率が高いものである。

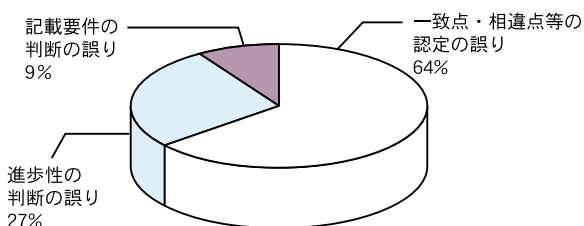
一方、当事者系事件においては、進歩性の判断の誤りで取り消された事件が多く、Y審決に対する取消訴訟においては、裁判所は、当該発明が保護するに値するか否かの観点から発明の進歩性を判断する傾向もあり、特に発明の本質的ではない部分の相違点については、技術常識・技術水準を考慮すれば容易と判示される例も多い。また、Z審決においては、副引用例又は周知技術を立証する証拠の認定誤りを理由として、進歩性の判断の誤りを判示される例も多い。

特実査定系事件の取消理由



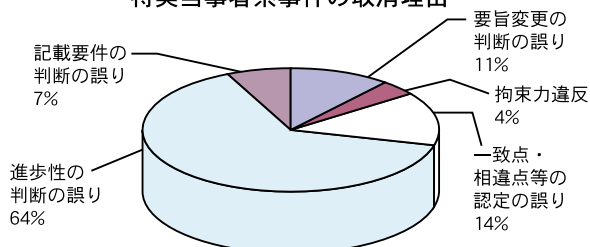
グラフ3

特実異議事件の取消理由



グラフ4

特実当事者系事件の取消理由



グラフ5

審査官・審判官に望むこと

知財立国を目指す我が国において、権利の迅速な付与に加え、権利の適切な保護が重要であり、最近の特許権侵害訴訟においては、数十億の損害賠償を認める地裁判決が言い渡されている。また、平成12.4.11最高裁第三小法廷のキルビー事件判決

や平成16年に改正された特許法104条の3の新設により、特許庁における無効審判の無効審決の確定を待つことなく、裁判所が無効事由の存在を理由に、権利の濫用として請求を棄却できることとなっている。

(1) これらの状況に対処するために、まず、審査・審判は、無効事由が存在せず、適正な特許を迅速に付与することが要請されていると考えられる。

この要請に応えるためには、出願人と十分な意思疎通を図り、進歩性、記載要件等の特許要件について厳格に審査・審理する必要がある。

審査官・審判官は、発明の本質的ではない部分の相違点についても、厳密な論理づけが困難な場合には容易でないと判断する可能性もあるところ、裁判所は、前記当事者系Y審決事件で示したような判断をすることを考慮すれば、当業者の技術常識をもって発明を評価・判断すべきものといえる。

また、請求項又は明細書の記載が

不明瞭なまま特許を付与すると、権利行使を行う際に技術的範囲が不明確となり、また、訂正できない事態も想定されることから、権利者、侵害訴訟における被告、裁判所などに多大な負担・不利益を強いる可能性があることに留意すべきである。

(2) 次に、無効審判についての評価を高める必要がある。

グラフ6には、平成15年4月から1年間に終局した侵害訴訟判決の対象となった特許権のうち、43%について無効審判が請求されたこと、グラフ7には、無効審判件数が最近減少傾向にあることが示されている。

前述のように、裁判所が独自に無効理由の存否を判断することは可能であるが、裁判所調査官、専門委員を活用しても、裁判官が、技術的専門性の高い特許に対する無効の判断をすることは、かなりの審理負担があることは否めないところである。しかしながら、特許庁の無効審判の審理期間が長く、審決の取消率が高いということになれば、無

効審判についての評価は低いものとなり、当事者も裁判所の判断のみに期待し、無効審判を請求しないという事態も考えられる。

特に、侵害訴訟関連の無効審判においては、地裁における侵害論の審理が終了する前に審決し、しかも、その判断が地裁の裁判官を納得させ、高裁に出訴されても覆らないものとするように、最大限の努力が必要であろう。

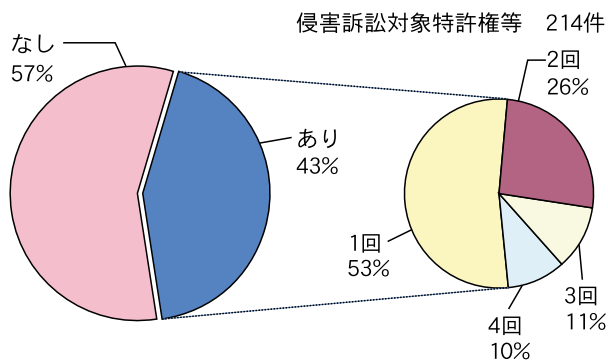
先に記したように、審判には、一審級省略されるにふさわしい厳格な審理が期待されているのである。

おわりに

筆者の浅学非才及びスペースの関係もあり、説明が不充分かつ不適切な部分も多々あろうかと思われるが、審査官・審判官の皆さんが、審決取消訴訟について少しでも理解され、審査及び審判の重要性・意義を十分に認識して、充実した仕事をすることを期待している。

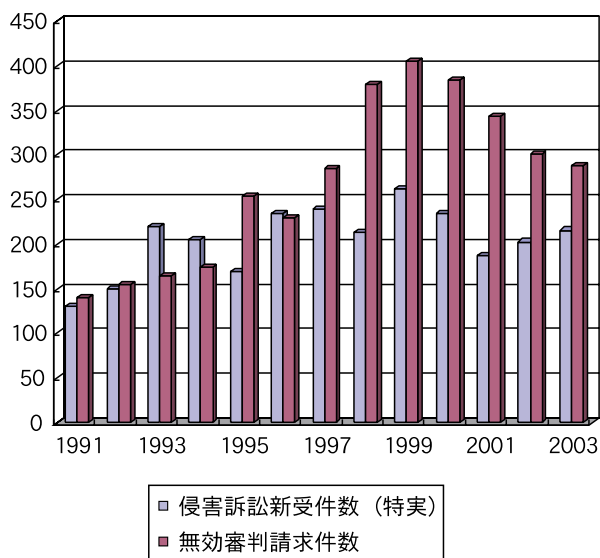
特実無効審判請求の有無と請求回数

(平成15年4月～16年3月の終局判決)



グラフ6

無効審判請求件数と侵害訴訟新受件数の年推移 (特実)



グラフ7