

# 知財高裁から見た特許審査・審判

知的財産高等裁判所長 篠原 勝美



## 1. はじめに

あまり聞き慣れない名前の裁判所が日本にできた。迅速、的確な判断で国力を支えよ（平成17年4月4日付け読売新聞）などと大きく紹介された知的財産高等裁判所（知財高裁）は、東京高裁の「特別の支部」として発足し、過去半世紀余に及ぶ東京高裁知財部からバトンを受け継いだ。この背後には、知財立国という言葉に象徴されるように、我が国の産業経済を力強く蘇らせ、世界に伍するため、知的財産の創造、保護及び活用を図る様々な施策が国家戦略と位置付けられ、知的財産権を重視するという大きな社会的潮流がある。新時代にふさわしい、利用しやすく充実した司法を実現するために足掛け6年にわたる一連の司法改革の到達点の1つとして、裁判所法とは別の、知的財産高等裁判所設置法という単行法に基づいて設置されたものである。

知財高裁の取扱事件は、事件の性質・内容が知的財産に関する事件である限り、東京高裁の管轄に属するすべての事件に及びから、東京高裁知財部の当時と同様、全国各地の特許権等に関する訴えの控訴事件や特許庁の審決に対する訴訟事件をはじめ、著作権や不正競争に関する事件に至るまで広い範囲の知的財産権関係事件を取り扱う。中でも、特許・実用新案に関する事件は、控訴事件の約3割、審決取消訴訟事件では約8割を占めており、特許庁のうち特許・実用新案の審査・審判部門とのかかわりが最も深いと言っても過言ではない。

知財高裁の裁判官は、もとより、特許庁の審判官約400人、特許・実用新案の審査官1300人余のすべての人々と直接に接する機会があるわけではないが、審決取消訴訟事件の指定代理人として出頭する審判官とは弁論

準備手続や口頭弁論の場で対話し、その作成した準備書面等を閲読する機会があるほか、裁判所に出頭しない審判官とも審決書等を通じ、審査官とは記録中に現れる特許査定や拒絶理由通知等を通じて、日々、その知的成果物に接していることになる。

知財高裁が動き出して半年を経たこの機会に、その実情を紹介するとともに、近時の法改正や判例の動向等を踏まえ、日ごろ、裁判実務を通じ、特許審査・審判に関して抱いている個人的な雑感を述べてみたい。

## 2. 知財高裁における訴訟の概要

### （1）審決取消訴訟

#### 訴訟の仕組み

審決取消訴訟事件は、第1審としての東京高裁の専属管轄に属し（特許法178条1項）、知財高裁の全事件の約8割を占める代表的な訴訟形態である。近代法治国家における法治主義の原理は、「法律による行政」の原則に具現化されているが、国会を国権の最高機関（憲法41条）と定める我が国もその例外ではない。

行政処分は、法律によって執行されなければならない、その適法性を審査するのが、裁判所であり、行政訴訟である。特許庁の審判官が裁判に類似した手続で行う審決も行政処分であり、その根拠法文が存在するから、法律に従ってされなければならない、審決の適法性について司法審査を行う役割を担うのが審決取消訴訟である。すなわち、審決取消訴訟は、いわば「審決の事後審」として、審決の違法性の有無を審理の対象（訴訟物）とするものであり、裁判所は、審決の結論に影響を及ぼすべき審決

自体の手続上及び実体上の瑕疵（審決の違法をもたらす瑕疵）がある場合に、審決を違法として取り消すが、更に進んで、取り消された審決に対応する行政処分をすることはできず、再度、審判官に審判手続を行わせることになる（特許法181条5項）。審判手続の準司法的性格と事件内容の技術的専門性という観点から、事実審の審級が1つ省略されており、審判を請求することができる事項については、審決を経ることなく直接訴えを提起することはできない（同法178条6項）。審決取消訴訟における取消判決は、拘束力を生じる点について再度審理を担当する審判官を拘束する（行政事件訴訟法33条）。

拒絶査定不服審判請求不成立審決（以下「拒絶審決」という。）又は訂正審判請求不成立審決の取消訴訟においては、請求を棄却された場合には原告（出願人又は特許権者）が、請求を認容された場合には被告（特許庁長官）が、無効審判請求認容審決（以下「無効審決」という。）又は無効審判請求不成立審決（以下「維持審決」という。）に不服の者が提起した審決取消訴訟においては、敗訴当事者が、それぞれ最高裁に上告（民事訴訟法311条1項）又は上告受理の申立て（同法318条1項）をすることができる。

#### 審理方式

東京高裁知財部の当時から、審決取消訴訟のうち商標、意匠関係の事件は、高裁の通常の控訴事件と同様、第1回期日から法廷における合議体による口頭弁論で審理するが、特許・実用新案関係の事件は、技術的専門性が高く、合議体の構成員全員が明細書や技術文献等の証拠を読んで最初から審理に当たるのは非効率であるところから、口頭弁論期日を開く前に、主任裁判官である受命裁判官による弁論準備手続に付された上、当事者の主張・立証が尽くされ、判決の内容がほぼ確定した段階で、口頭弁論期日が開かれて終結する方式が採られている。弁論準備手続の期日においては、技術内容、争点に関する主張の要約が口頭で当事者から説明され、明確でない点については、主任裁判官、場合によっては裁判所調査官からも質問がされて、主張と証拠の整理が行われる。専門委員が期日に出席する際には、専門委員から技術内容、その分野の背景的な状況等についての説明も行われる。

特許庁の審判手続は裁判に類似し、口頭審理も行われているとはいえ、裁判所の手続は、長年にわたるプラク

ティスを基に弁論主義、双方審尋主義、直接主義、公開主義、口頭主義等のいくつかの手続準則に支えられた厳格な対審構造（憲法82条1項）を採っており、それなりの実務慣行もあって、これらに必ずしも習熟していない指定代理人の中には、当初戸惑う人も見受けられるが、畑違いの仕事であるから、これはむしろ当然のことである。審判合議体のした行政処分についての司法審査に直接関与できる唯一の貴重な機会を十分に活用し、大いに力を発揮していただきたい。

弁論準備手続期日で実質的な審理を終え、主任裁判官は判決書作成作業に入るが、その過程において、適宜、特に問題となる論点について、合議体の構成員である裁判長ともう1人の陪席裁判官とが加わって合議、打合せをして判断結果を煮詰め、その上で口頭弁論が開かれ、法廷で弁論準備手続の結果の陳述と最終的な主張の確認がされた上で、口頭弁論が終結され、おおむね2週間程度後に判決言渡しとなる例が多い。合議のやり方に特にルールがあるわけではなく、裁判官が、外国の裁判所に多くの例を見るような個室を持たず、1つの部屋で一緒に執務をしている我が国では、判断結果が合議体構成員の間でごく自然に形成されていくことが多いのではないかと思われる。

#### 審理範囲

##### 実務の依拠する判例法理

審決取消訴訟を主宰する裁判所はもとより、当事者にとっても、その審理範囲の外延（審理対象）をどうとらえるかは、古くて新しい重要な問題である。30年近くにわたって実務を支配してきた最高裁昭和51年3月10日大法廷判決・民集30巻2号79頁（昭和51年最大判）は、「a 無効審判における無効原因は、具体的に特定されたものであることを要し、発明の新規性に関するものであっても、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、別個の理由である。b 審決取消訴訟においては、審判手続で審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない。」とのルールを明らかにしている。また、この延長線上にある最高裁平成11年3月9日判決・民集53巻3号303頁（平成11年最判）は、「無効審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したときには、無効審決は取

り消されなければならない。」と判示している。

これらの判例法理は、技術的事項については、必ずその専門官庁である特許庁の判断を経由し、裁判所はそのレビューに徹すべきであるという機能分担論に立つが、弁論主義に基づく裁判所の審理は、対世的な独占排他性を有する特許権等の成否を決する手続として適切でないとの考え方が背後にある。しかし、特許権等に関する事件についての管轄の集中、裁判所調査官の増強、専門委員制度の導入等によって、裁判所の審理体制が目覚ましく充実しているという執務環境の著しい変化がある上、最高裁平成10年2月24日判決・民集52巻1号113頁が、均等論の成否の判断の前提として、拡張されたクレーム（仮想クレーム）につき新規性や進歩性の有無の検討を要求し、さらには、侵害訴訟において明らかな特許の無効を権利濫用の枠組みの中で判断できる道筋をつけた最高裁平成12年4月11日判決・民集54巻4号1368頁（キルビー判決）を経て、無効審判の前置を要件とせずに特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときに特許権の権利行使の制限を認めた特許法104条の3が新設されるに至った。

こうした近時の動きを直視して、昭和51年最大判に代表される判例法理の抜本的見直しを迫る見解も有力に唱えられている。

#### 判例法理の適用場面

審決取消訴訟において、代表的な取消事由である進歩性の判断誤りを例にとると、審決の判断枠組みに沿って、審決がした引用例発明と当該発明との一致点・相違点の認定に誤りがあるか否か、相違点についての判断に誤りがあるか否かなどが審理の対象となる。

平成11年最判は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したときには、減縮された特許請求の範囲について公知技術との対比がされなければならない、この対比は審決取消訴訟の裁判所が第1次的に行うことはできないとして、発明の要旨認定の誤りが審決取消事由となることを明言している。この考え方に現れているように、発明の要旨認定の誤り、引用例の技術内容の認定の誤りなどの特許要件の実体的な判断過程の入口の部分に瑕疵があれば、審決の結論に影響を及ぼすべき審決自体の実体上の瑕疵があるとして取り消されるのが通常である。

昭和51年最大判が画した審理範囲は、特定の公知事

実（引用例発明）との対比における特許性の判断であって、手続的事項はもとより、対比における判断過程の個々の部分や非技術的事項ではないから、一致点・相違点の一部にも誤りがあれば当然に審決取消事由になるとか、原告にとって不利な一致点・相違点に関する個々の審決の認定判断についてのみ審理が及ぶとするミクロ的な理解、さらには、すべての拒絶理由や無効理由に形式的に適用することは、判例法理の硬直的な運用のように思われる。

審判手続及び審決で審理判断された事項が何であったかをよく見極め、審決取消訴訟で新たに主張される事項に即して、個々の事案ごとに慎重に検討すべきであろう。

#### 新証拠の提出

審決取消訴訟における新証拠の提出の許否も日常的に遭遇する問題である。周知事項は、新たな公知事項ではないから、技術常識、周知技術や技術水準の立証のために、審判で提出しなかった新たな証拠を提出することは許される（最高裁昭和55年1月24日判決・民集34巻1号80頁）。

A文献記載の発明に基づく容易想到性を肯定した無効審決を不服として特許権者が提起した審決取消訴訟において、被告である審判請求人がB文献を提出することは、当該発明がB文献記載の発明に基づいて容易に発明できたことを立証する趣旨であるとすれば、許されないが、A文献記載の発明に基づいて容易に発明できたとする審決の結論を補強するために、周知技術や関連技術を立証することが目的であるとすれば、許される。しかし、周知技術と公知技術が微妙な関係にあることに加え、訴訟の実際の場面では、この点が必ずしも明確に意識されないまま不用意に提出されることもあり、そのため、議論の焦点がぼやけたり、裏口から新たな無効理由を忍び込ませたり、訴訟の道筋を誤導するおそれがあるから、新証拠の提出については、立証趣旨を明確にすることが必要である。

周知技術については、審判官・審査官は、自らの知識・経験から、特段の証拠を示すことなく、当然の前提として、特許性の判断をしている例が少なくないが、これは不親切であるか、さもなければ不相当な場合が多いように思われる。

審決書に「理由」（特許法157条2項4号）の記載が要求される趣旨について、最高裁昭和59年3月13日判

決・判時1119号135頁が、審判官の判断の慎重、合理性を担保し、恣意を抑制して審決の公正を保障すること、当事者が審決取消訴訟を提起するかどうかを考慮する際の便宜を与えること、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を挙げている点が参考となる。

#### 証明責任

審決取消訴訟の審理において、法令適用の前提として必要な要件事実の存否について裁判所が心証を形成し得ない真偽不明となった場合に、その法令適用に基づく法律効果が発生しないとされる当事者の負担、すなわち、証明責任が問題となることは、通常の民事訴訟と同じであるが、証明責任の分配は、おおむね、法律要件分類説によっている。

実務上、取消事由として頻出する新規性（特許法29条1項）、進歩性（同条2項）及び拡大先願（同法29条の2）については、拒絶審決取消訴訟の被告（特許庁長官）、無効審決取消訴訟の被告（請求人）、維持審決取消訴訟の原告（請求人）がその証明責任を負い、明細書の記載要件（同法36条4項、6項）及び産業上の利用可能性（同法29条1項柱書）については、拒絶審決取消訴訟の原告（出願人）、無効審決取消訴訟の原告（特許権者）、維持審決取消訴訟の被告（特許権者）がその証明責任を負う。しかし、裁判規範としての証明責任は、裁判官が判決の基礎となる要件事実を証拠調べの結果及び弁論の全趣旨に基づいて認定する際に、心証形成過程の最終段階において、どうしても「白黒付け難いグレーな事案」といえるような場面で機能する規律であって、そのような事案かどうかの判断に至るまでの、法律的な観点からする情報の取捨選択、すなわち、主張・証拠に関する分析、検討のぎりぎりの作業こそが重要である。ここに裁判官の全人格的な価値判断による創造的作用ともいわれる事実認定の難しさがあり、やりがいがある。

#### 審判手続との対比

審判は、審査の誤りを正し、特許制度の信頼を保つための、特許庁内部のレビューシステムであり、裁判に類似した慎重な手続規律に服する準司法的な手続と位置付けられる。拒絶査定不服審判の審決は「審査の続審」としてされる行政処分であり、審査を基盤として審理を続

行し、新たな資料を補充して、審査官の判断の当否を調査する（特許法158条）。審判には審理範囲の制限はなく、審査段階で示されなかった新たな拒絶理由を通知することができ、新証拠の提出も無制限に認められる。この点では、侵害訴訟や通常民事訴訟の控訴審が第1審の口頭弁論を一般的に承継して主張・証拠を引き継ぎ、原則として、新たな主張や証拠の提出も許されているのと基本的には同じ構造である。

しかし、審決取消訴訟は、いわば「審決の事後審」であって、続審という関係にないから、審判手続等における記録が特許庁から知財高裁に送付されることはない。また、審判は、原則として書面審理であり、職権主義に基づく職権証拠調べ（特許法150条）職権進行（同法152条）職権審理（同法153条）が行われるから、前記のとおり口頭主義、弁論主義等の支配する審決取消訴訟とは仕組みが異なっている。

## （2）特許侵害訴訟

#### 特許法104条の3と無効審判

平成16年改正により新設され知財高裁の発足と同時（平成17年4月1日）に施行された特許法104条の3は、キルビー判決を基本としつつも、これを一歩進め、「明らか」要件を撤廃し、法律構成を権利濫用という一般条項から法律上の明文の規定に基づく権利行使の制限の抗弁に変えたものであるが、侵害訴訟において、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、裁判所が特許の無効理由を判断することができる点で変更はなく、実務の運用上は従来と変わらないと思われる。

特許庁の資料によれば、キルビー判決以降平成16年までの特許侵害訴訟401件中、権利濫用の抗弁が主張されたものは229件（57%）、そのうち無効審判が同時係属したものは146件（64%）、平成16年に限ってみれば、特許侵害訴訟70件中、権利濫用の抗弁が主張されたものは56件（80%）、そのうち無効審判が同時係属したものは33件（59%）である。特許法104条の3の下においても、侵害訴訟関連の特許無効審判の重要性は、増すことはあっても、減じることはないものと予測される。特許の有効性が、特許庁と裁判所のダブルトラックで争われることにもなるため、判断の食違いが生じ得ることは、制度上不可避であるが、この問題については後述（4

(2) )する。

#### 特許発明の技術的範囲の確定と発明の要旨認定

特許発明の技術的範囲の確定は、特許侵害訴訟において問題となり、特許法70条1項の規定するところであるが、発明の要旨の認定は、特許出願手続、特許無効審判手続及び審決取消訴訟において問題となり、最高裁平成3年3月8日判決・民集45巻3号123頁（リパーゼ判決）の規律するところである。すなわち、発明の要旨認定は、特許請求の範囲の記載をそのまま権利化して独占権を付与してもよいかとの観点から行われる、発明の実体の認定作業である。したがって、特許請求の範囲の記載に基づいて行われることが原則であり、発明の詳細な説明の参酌が許されるのは、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとき、一見してその記載が誤記であることが明らかであるときなどの特段の事情があるときに限定される。

これに対し、特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲の確定は、既に成立している権利の内容を示す特許請求の範囲が、特定の侵害態様との対比において、権利者と相手方との間でどのように解釈されるべきであるかとの観点から行われる、特許権の効力の及ぶ客観的範囲（外延）の確定作業である。したがって、特許発明の実質的価値に即応するものとして定められるべきであるから、種々の判断基準が必要とされ、発明の詳細な説明の参酌が必要となることは当然である。このように、両者は場面を異にしており、特許発明の技術的範囲は、発明の要旨よりも広い部分と狭い部分とがあって、範囲は必ずしも一致しない。

特許請求の範囲の記載を中心に置いて発明の要旨認定をするというリパーゼ判決の法理は、それ自体、観念的には、理解しやすいが、個々のケースの具体的なあてはめになると、必ずしも簡単なことではないし、特許請求の範囲に記載された用語の意味の明確化（特許法70条2項は確認の規定）や特許請求の範囲に記載された発明の技術的内容を把握するために発明の詳細な説明を参酌することが許されることとの関係で微妙な場合もある。発明の要旨認定の誤りは、審決取消訴訟において頻出する取消事由であるが、厳密に言えば、当該発明と引用発明との一致点・相違点の認定の誤りを通じて審決の結論に影響を及ぼし、審決を違法にするものである。

### 3. 知財高裁の体制、取組み

#### (1) 人的体制

##### 裁判官

知財高裁は、裁判官を4つの通常部に18人配置し、中規模高裁並みの布陣をしいている。知的財産権をめぐる紛争について、専門的知見に裏打ちされた高度で信頼性の高い審理判断を、迅速にしっかりと行う役割が求められているが、知財高裁の裁判官は、一種のローテーションにより執務することになるから、すでに知的財産権事件を経験したことがある者はともかく、そうでない者は、専門性の点では必ずしも高くないところからスタートする。一般的に、大学等において技術分野における教育課程を経験しておらず、広範な法律分野における実務経験を積んできた通常の裁判官にとって、極めて高度で細分化、先端化が進んだ技術分野の個々の技術の内容について当業者レベルの知見にまで到達することは必ずしも容易ではない。しかし、知的財産権関係紛争も法的紛争であって、特許法などの関係諸法は民法を始めとする一般法を基盤としており、裁判に求められるものが判断の論理性であることは通常の裁判と同じである。まずもって求められるのは、一般の法理論や裁判実務に対する広く深い素養と経験、正確かつ柔軟な理解・認定能力、適切な紛争解決への意欲・正義感、バランス感覚などの基本的な資質であり、加えて、新しい事象に飽くなき興味、関心を抱く探求心などであろう。専門的知見の育成のための各種の研修、国際的視野を育成するための欧米の研究機関等や国際会議への参加などが企画、実施されているが、基本となるのは、日常的な事件処理を通じたOJTによる自己研さんである。

知財高裁の裁判官は、日々、専門性の高い事件について、技術的事項につき必要なサポートを受けながら、当事者の主張・立証を通じ、法律判断に必要な技術内容を探り、その理解を深化させる実践を重ねている。

##### 裁判所調査官と専門委員

知財高裁は、特許・実用新案関係事件について、裁判官を技術的にサポートする制度として、日常的に一般的な知識を補佐する裁判所調査官と、特定の技術分野をピンポイント的に補佐する専門委員の二段のシステムを備えている。

## 裁判所調査官

すでに五十有余年の歴史があり、特許庁における審査官・審判官経験者（機械・化学・電気）が充てられ、昭和40年代には8人であったものが、現在では11人となり、うち1人が弁理士出身者である。

特許・実用新案の審決取消訴訟は、法律問題だけが争点になるような特殊なケースを除き、全件裁判所調査官が関与するが、特定の裁判官と対応して属人的にサポートするわけではなく、弁論準備手続を担当する裁判官全員と事件ごとに当たり、特許・実用新案の侵害控訴事件では、案件ごとに関与が検討される。裁判所調査官全員が1つの部屋でまとまって執務をしているので、専門外の事件では互いに情報交換をするなどして補完する体制にあり、弁論準備手続期日において、当事者の主張で分かりにくいところがあれば、裁判官との意見交換を通じ、自らも発問して主張の理解に努め、弁論準備手続が終わった段階で、報告書あるいは口頭報告によって、裁判官に意見を述べる。従前はある程度画一的な報告書というスタイルであったが、審理方法の運営改善に伴い、報告の内容も弾力的に変容してきている。ある意味では一方当事者側からの出身者を給源とするだけに、公平性を疑う見方が、事情をよく知らない外国からの来訪者などに見られるが、歴代の裁判所調査官が、その職務に忠実に、むしろ特許庁に対して厳しい目を向けて公正適切な調査報告を行ってきたことは、東京高裁知財部当時の誇れる伝統である。平成16年の民事訴訟法の改正により、知的財産に関する事件における裁判所調査官の権限が法律上も明確化された（92条の8）のも、多年にわたる実績の積み上げの賜であろう。

一定の任期を経過すると、特許庁なり弁理士事務所に戻るケースが多いが、貴重な調査官経験を生かして大いに活躍している姿に接することは、大変うれしく、心強いことである。

## 専門委員

専門委員制度は、日進月歩の急激なスピードで発展し、高度で細分化、先端化した近時の技術により的確に対応した専門性の高い裁判を行うために導入された、諸外国でもあまり例を見ないユニークな制度である。各般の技術分野の第一人者ともいべき大学教授、公的機関や民間企業の研究者、弁理士等の中から知財高裁だけで120人規模の技術専門家が最高裁によって任期2年、非常勤

の裁判所職員として任命され（専門委員規則）、名簿に登載されている。技術的に特に難解な争点を含む事件等において専門的な知見に基づく説明を要するような場合に、当該事件に最もふさわしい専門委員を事件ごとに指定し、審理期日において、当事者が提出した主張・証拠等につき、公平・中立なアドバイザーの立場からの説明を受ける。

専門委員関与の実績として挙げられている点は、争点の判断に必要な範囲で技術を理解しようとする裁判官にとって、証拠資料を断片的に見ただけでは分からない技術の背景的事情、発明の位置付けなどの説明により、事件をより深く理解する上で役立ち、審理の質の向上に寄与していること、当事者の意気込みが増し、準備も周到になって、技術面での議論が一段と充実し、良い意味で緊張感のあるものとなったこと、裁判所が一流の専門家の話を聴いて手続を進めるという体制を採っていること自体が、裁判に対する当事者の信用性、納得度を高める要因となっていることなどである。裁判という一般には分かりにくいプロセスが技術の分野の専門家にも開かれたことも、制度の生んだ大きな効用であろう。

裁判所調査官制度とうまくかみ合って、技術的サポート機能を十分に発揮し得る制度として定着、発展させていくことが課題である。

## （2）審理体制

### 集中審理、計画審理

平成14年に審決取消訴訟事件が数年前の2倍以上に急増した事態を踏まえ、裁判官のプロジェクトチームにより、審理方式と判決様式について協議、研究を行い、その結果を集中審理方式として公表し、すでに実践に移している。裁判所と当事者が取り決めた弁論準備手続の期日までに準備書面と証拠を出してもらった上、実質的な主張の説明と技術説明を時間的な余裕を持って集中的に行うことができる期日を設けることなどを眼目とする。

平成15年の民事訴訟法の改正により、計画審理の規定（147条の2、3）が追加されたが、審決取消訴訟は、手続的な瑕疵を別にすれば、審決の判断枠組みに沿って取消事由が主張され、その当否が逐一審理、判断されるのが通例であり、審判手続において審理判断されなかった新たな無効理由等の主張・立証が許されないという制約も

あるから、一般的に、計画審理になじむ訴訟類型である。

理念的な運用形態としては、審決の認否及び審決取消事由を記載した準備書面の事前提出、反論、再反論の準備書面の提出期限の設定、主張の要約書面の提出、期日における争点の明確化と確認、大まかな判決言渡しの見通しの告知、集中審理期日の活用などを内容とするものであり、実際には多彩な運用がされている。審決取消訴訟の平均審理期間は約1年にまで短縮しており、五月雨型審理はすでに過去のものとなっている。

集中審理、計画審理を実現するためには、当事者の理解と協力が不可欠であるが、審決の判断過程のミクロ論争に終始することなく、特許性についての判断が全体的に見て正しいか否かの視点を常に念頭に置くことが必要であろう。

#### 大合議制

知財高裁には、5人の裁判官による大合議事件を扱うための特別部が設けられているが、独立した部屋があるわけではなく、所長を部総括とする裁判官18人全員が構成員として名を連ね、大合議事件が係属する都度、主任裁判官と各部の部総括裁判官又はこれに準じる裁判官をもって合議体を構成する。知財高裁は、もとより事実審であり、最終的には、最高裁が法律審として法解釈の統一機能を果たすことになるが、産業界からは、最高裁の判断を待たずして一定の信頼性のあるルールを形成してほしいという強い要請があり、特許・実用新案の審決取消訴訟と特許権等に関する訴えの控訴事件において、重大な法的問題を含み、その帰すうが企業活動に与える影響が重大な場合に、高裁レベルの事実上の早期の判断統一を図るものとして導入された経緯がある。

知財高裁では、重要な法律上の争点を含み、あるいは、争点を共通にする事件が異なる合議体に係属している場合、その他これを特別部で裁判することを相当と認めた場合に、一定の手続を経て、大合議事件とすることなどを申し合わせており、すでに第1号事件(「一太郎」訴訟)の判決を言い渡している。一般性のある問題については、最高裁判例の素地を固めることが求められ、個別性の高い分野では、判断の積み重ねにより実質的なリーディングケースを形成することが期待されているが、特許庁の審査基準にかかわるケースにおいて明確な判断を示すことも一例であろう。

大合議制を可能にする前提として、裁判官は、自己の

担当する事件以外の事件(特に他の部に係属中の事件)についても、常時、ある程度知っておく必要があるため、陪席裁判官同士による情報交換の定期的な会合を持っており、こうしたことが従前にも増して知財高裁の裁判官の一体性を高める要因の1つともなっている。従来、東京高裁では、各部ごとの独立性が高く、いわば「チャイニーズウォール」(情報の壁)があって、蛸壺状態とも揶揄されていたが、大合議制が導入された知財高裁では、これが変容し、透明性が高くなったことも、新制度のもたらした大きな収穫といえよう。

同時係属している審決取消訴訟と特許侵害訴訟の進行

特許侵害訴訟の係属中に被告がキルビー判決や特許法104条の3の抗弁を主張するとともに無効審判の請求をし、特許侵害訴訟と無効審判請求やその審決取消訴訟が同時進行する例が少なからずある。そのため、知財高裁に特許侵害訴訟の控訴審と無効審判の審決の取消訴訟が同時係属することがあるが、このような場合、当事者の意向や訴訟の進行状況等にもよるとはいえ、できる限り同一部で処理するように運用している。両方の事件が同じ方向に向かっているとき、すなわち、無効審決と特許法104条の3の抗弁を採用して請求を棄却した1審判決がともに支持される方向のとき、あるいは、逆に、維持審決と上記抗弁を排斥して請求を認容した1審判決がともに支持される方向のときは、同時進行、同時処理をすることが容易である。しかし、両方の事件の方向が異なっている場合は微妙であり、一方を事実上ストップせざるを得ない事態も生じ得る。

いずれにしても、両方の事件への細心の目配りが必要であり、この点に関する当事者から裁判所への適時、的確な情報提供は、当該特許をめぐる侵害訴訟と審判及び審決取消訴訟手続全体のマクロ的視点からの紛争解決に資するものである。

#### 特許法181条2項等の運用

従来、無効審判の審決取消訴訟の係属中に訂正審判請求がされた場合には、明らかに訂正審判請求が認められないような場合を除き、訂正審判の結論を待つ運用が多く、その上で、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したときは、平成11年最判の法理に従い、審決の違法性について実体判断をせずに、無効審判の審決が自動的に取り消される実務がほぼ定着していたが、

平成15年改正により、裁判所による差戻し決定の制度（特許法181条2項）が導入され、平成16年1月1日以降に審判請求された事件について適用されることとなった。この制度は、特許庁と裁判所間で事件が往復するキャッチボール現象の問題点への対処として制定されたものであり、無効審決を受けた特許権者に訂正審判の請求意思があるときは、裁判所が、実体判断をせずに、柔軟かつ迅速に事件を審判官に差し戻すことができることとし、無駄な審理期間をなくすことをねらったものとされている。

特許無効審判の審決取消訴訟の提起後に現実に訂正審判請求がされたときは、それに起因して裁判所が無効審判事件を差し戻すことがあるから、審判官はその訂正審判の審理を中止する取扱いであるが、特許権者から中止解除の申出がされるなどして、訂正審決の確定に至った場合でも、特許法181条2項の規定文言の趣旨や立法の経緯から、裁判所は、平成11年最判により無効審決を「当然取消し」することなく、裁量により差戻し決定をすることができるとする見解も唱えられている。また、「当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるとき」とはどのような場合を指し、裁判所としてどのように運用していくべきかが問題であり、この点については、あまり安易に流れると従来以上にキャッチボール現象を増幅し、法改正の趣旨・目的に反することになりかねないとの指摘がある。さらに、平成15年改正により、訂正審判請求の時期的制限を規定した特許法126条2項も定められたが、「特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内」と規定するのみで、他に限定が見られないところから、審決取消判決や差戻し決定がされたことにより特許庁の無効審判が再開され、その審決に対する再度の取消訴訟が提起されても90日以内である限り、繰り返し訂正審判請求が許されるのかという問題も想定される。

特許庁の運用にもよるが、知財高裁としては、改正法の趣旨・目的を踏まえつつ、早晩、適切な実務を形成していくことになる。

### (3) 知財高裁の今後の方向、課題

知財高裁の最大の課題は、専門的知見に裏打ちされた高度で信頼性の高い審理判断を迅速に行い、それに

よって知的財産権関係の裁判実務の中核的な牽引車になることである。そのために、裁判官の自己研さん、技術的サポートシステムの活用による専門性の強化、計画審理の充実等の日々の実践に磨きをかけることが求められており、適切な事件において大合議制の活用を図っていくことも重要である。さらに、内外に対する情報発信（説明責任、アナウンスメント効果）国際的な展開、知的財産権関係の人材育成（法科大学院、司法研修所等）の象徴的役割、IPカルチャー（知的財産権尊重の規範意識）普及の啓蒙的役割、海外からの模倣品流入に対する事実上の抑止力など、制度創設の過程でも議論されたいくつかの課題がある。こうした点を念頭に置きつつ、着実に実績を積み上げていくことになると思われる。

## 4. 特許審査・審判への提言

### (1) 審査官・審判官として求められる資質

的確かつ迅速な特許審査・審判を推進することによって高い評価を得てきた特許庁は、審査部門では、審査官の大幅増員等の措置が講じられたが、審査請求件数の急増による膨大な審査順番待ち案件を抱え、審査部門でも、拒絶査定不服審判請求事件の増加、それに伴う滞貨（バックログ）の増大、審理期間の長期化等の課題に直面している。限られた人数の審査官・審判官により、一定の質を保ちつつ、強い社会的要請である滞貨の解消を図っていくことは容易ではない。

ある発明の特許出願について審査官のした拒絶査定は、これに対する不服審判により、その審決は知財高裁により、更にその判決は最高裁によりそれぞれレビューされ、審査官のした特許査定は、これに対する無効審判、場合によっては特許侵害訴訟の第1審裁判所により、その審決なり判決は知財高裁により、更にその判決は最高裁によりそれぞれレビューされる。この一連のレビューシステムが健全に機能することこそ特許制度の信用や産業の発達に寄与するゆえんであるが、そのためには、これらの制度の運用にかかわるマンパワーを最大限活用し得る体制が不可欠である。

審査官・審判官は、自らのかかわる審査案件や審判事件について、独立して職務を行い、その責任において処理する職責と任務を負うから、裁判官と同様、正確かつ

柔軟な理解・認定能力、適切な事案解決への意欲・正義感、バランス感覚などの基本的な資質に加え、新しい事象に飽くなき興味、関心を抱く探求心などの資質も求められるのではないと思われる。

技術分野の先端化、細分化が進む現在、ミクロの世界の分析、検討はもとより重要ではあるが、そればかりに目を奪われ、当該技術の位置付け、実質的価値の把握などマクロ的な視点からの考察をなおざりにしてはならないであろう。

## (2) 審判について

### 判決データの分析

審決取消訴訟の取消率は、伝統的に2～3割程度といわれており、平成16年度について見ると、特許・実用新案事件のうち拒絶審決取消訴訟における取消率は約1割、無効審決取消訴訟の取消率は1割未満という良好な結果が出ているが、維持審決取消訴訟では、訂正審決確定に伴う取消しを除いても、半数以上、平成12年当時は4件に3件という高い比率で取り消されている。この原因としては、請求人の主張する無効理由の1つにでも結論に影響する誤りがあれば取消しを免れないという当該訴訟の構造上の問題や訴訟追行に対する当事者の温度差などが考えられるほか、審判官が、公知文献の明示的な記載を重視し、ややもすれば自己の知識・経験に頼りがちな傾向があるのに対し、裁判では証拠が追加され、裁判官は、オーソドックスな事実認定の手法により、証拠相互の矛盾の有無などを分析、検討し、総合的に評価して、積極的に踏み込んで当業者の技術常識等を認定し、発明の実質的価値を吟味しようとする傾向があることが指摘できるように思われる。

審決は、判決と同様、証拠による事実認定を基礎とした法的判断作用であり、その事実認定の対象も、技術的専門事項に限られないから、審判官には、幅広い知識・経験、豊かな一般常識を修得して事実認定のスキルアップを図る自己研さんが求められるが、取消判決の判示内容を検討してみることも有意義であろう。

特許無効審判の平均審理期間は1年程度に短縮されているが、重要な事件については、しっかりと時間をかけて、口頭審理の活用などにより、当事者に攻撃防御を尽くさせ、的確な判断をしていくという、メリハリの効いた弾力的、効率的な審理も必要である。

### 特許侵害訴訟における無効判断と特許庁の無効判断

特許庁の資料によれば、キルビー判決以後、平成16年までの間において、侵害訴訟と無効審判において特許の有効性の判断が相違したのは、約1割(102件中10件)であるから、件数としては多いとはいえないが、侵害訴訟で特許法104条の3の抗弁を排斥した請求認容の判決が確定した後に特許無効審判手続において無効審決がされた場合、あるいは、侵害訴訟で上記抗弁を採用した請求棄却の判決が確定した後に、特許無効審判手続において維持審決がされた場合に、そのことが侵害訴訟に係る確定判決の再審事由(民事訴訟法338条1項8号)となるかという問題がある。前者の場合につき肯定、後者の場合につき否定する見解が多いようであるが、異論もある。当該確定判決に基づく執行が終了していたような場合に再審を認めると、法的安定性を害し、特許制度の信用にかかわることにもなりかねないが、一方、特許無効審判請求の時期的制限がない以上、やむを得ないとの考え方も成り立ち得る。いずれ知財高裁で判断を示すこともあろうが、特許庁と裁判所の間で判断の食い違いができるだけ生じないようにするに越したことはない。裁判所が自らの判断をより確かなものにするよう努めるべきことはもとよりであるが、特許庁においても、当事者の協力が不可欠であるとはいえ、地裁における侵害論の審理が終了する前に迅速に審決をし、しかもその判断が地裁の裁判官を納得させ、高裁においても覆らないよう、より精度を上げることが運用指針となろう。

### 査定系審判

審査処理件数の増加に伴って審判請求事件の増大が見込まれているが、審判の信頼性と審判請求の成否の予見可能性を高めることが課題とされ、審査段階で権利設定や拒絶査定に確定に至るような実務運用を確立すること、審判請求時の補正の有無によって請求成立率に大きな違いが見られることから、特許性のある発明については審査官が再審査する前置審査段階までに適切な反論や補正等によって特許を可能にし、審判段階では安易に補正の機会を認めないことなどの取組みがされている。拒絶審決取消訴訟における支持率の高さ(4(2) )にもこうした実践的な努力の結果が現れているが、訴訟の場においては、問題ケースが登場することはやむを得ないことであって、例えば、審査における拒絶理由とは少し異なる理由による拒絶審決を、再度の拒絶理由

を通知することなく行っているケース、補正の余地があったのではないと思われるケースなどが散見される。審決取消訴訟等の判決レビューを踏まえることも有用であろう。

#### 当事者系審判

特許の無効審判の請求件数は、平成11年をピークとし、近年は減少傾向にあったが、特許異議申立て制度と無効審判制度が統合・一本化された平成16年には増加に転じ、今後もこの傾向が続くことが予想される。

無効審判の審決取消訴訟は、基本的には、審判請求人と特許権者との間で争われるため、審判合議体の意図したところとは異なった訴訟展開となることがあり、特許庁とすれば隔靴搔痒の感のある訴訟形態ではあるが、維持審決取消訴訟における取消率の高さ（4（2））などは、無効審判の一層の審理の充実という課題を提供している。

審判部において、近時の維持審決取消判決につき、内容の詳細な類型的、事例的な分析検討が行われ、その成果を現場に反映させる作業が行われていることは高く評価したい。

平成15年改正により、特許無効審判の審決取消訴訟において、裁判所が特許庁に意見を求め（求意見）特許庁が裁判所の許可を得て裁判所に意見を述べること（意見陳述）が制度上認められ（特許法180条の2）、法令解釈や運用基準などについて特許庁の見解を反映し得る途が開かれた。また、平成16年改正により、前記のとおり、裁判所が侵害訴訟において特許権等の有効性の判断を正面からすることが認められた（特許法104条の3）ほか、侵害訴訟係属中の無効審判等の迅速な審理を確保するとともに、裁判所と審判の進行調整を図るため、審判合議体が、必要に応じて、侵害訴訟において提出された特許法104条の3の抗弁等の関係資料を裁判所から入手することを可能とする制度改正（同法168条）もされ、無効審判の審理を支える基盤が整備された。

こうした制度や口頭審理を積極的に活用して当事者に主張・立証を尽くさせ、職権審理主義を適切に活用して、より精度を上げ、審決取消訴訟においても十分に正当性を主張し得る、スキのないしっかりした判断を示すことが運用上の指針となろう。

無効審判は優先的に処理されており、迅速性の点では、

侵害訴訟が同時に係属する無効審判の平均審理期間が年々短くなって、1年を切るまでになったことは注目に値する。

#### 準備書面、弁論準備手続

準備書面は、もとより相手方当事者も読者ではあるが、同時に、事前の情報が全然与えられていない第三者的な立場の裁判官が裁判の場で判断するための情報を裁判所に提供するものであり、裁判官説得のツールといってもよい。知財高裁の裁判官が専門性修得に努めているとはいえ、指定代理人は、自分が分かっていることを裁判官にも分からせるという視点が大切であり、相手方には分かっていることでも裁判官には分からないこともある。

テーマは、当該発明に係る技術内容の説明なのか、背景的な技術状況の説明なのか、特定の取消事由についての反論なのかなどを意識して、明確に分かりやすく掲げる必要があり、その内容も、構想をよく練って簡潔明瞭に書くべきである。要証事実にはおかまいなしに独自の技術論を延々と展開しているかに見える準備書面は、読者を辟易させ、進んで読もうとする意欲を減退させるに十分である。また、原告側当事者があいまい、不正確な取消事由を設定したような場合に、被告特許庁がこれに逐一反論を繰り返すとすると、審理の泥沼化を招きかねないので、当初の段階できちんとその点を指摘しておくことが必要である。審決の出来が必ずしも良いとはいえない場合に、ただひたすらこれをサポートしようとする、同様の事態を招くおそれがあるから、審決取消訴訟における審理範囲を正確にとらえた上、審決の論理構成に固執しない論理の再構築も時には必要であろう。技術内容なども、準備書面において書証を引用して議論するよりは、正確性を多少犠牲にしても、分かりやすい形で動作を強調したり、モディファイしたイラストをつけるなどの工夫も、理解を助ける1つの有力な方法である。相手方が本人訴訟で要領を得ないような場合を除き、原則として双方の主張整理までする必要はないが、長文の準備書面には要約をつけることが望ましい。

#### 証明責任

新規性、進歩性の判断に必要な先行技術文献の探知は、第1次的には審査の役割であるから、査定系審判においては、審判官はこれを新たに調査して発見する義務まで

は一般に負わないと考えられる。当事者系審判において、技術常識を示す文献を超えてどの程度・範囲において職権調査をすべきかは、公平の見地から、慎重な検討を要するであろう。いずれにしても、合理的な調査の範囲で審理を尽くしても、要件事実の存否について心証を形成し得ない真偽不明の場合には、訴訟における証明責任（2（1））に準じて処理することになる。

平成15年改正により、特許無効審判において、特許権者の負担の軽減及び審理の迅速化を図るため、審判請求書で特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定すべきことが定められたが（特許法131条2項）審判手続においては、特許法151条第2文により民事訴訟法179条の「証明することを要しない事実」のうち「当事者が自白した事実」は準用されない結果、自白の拘束力は認められないから、被請求人が請求人の主張する事実を認めたとしても、証明責任は免除されない。

### （3）審査について

#### 的確、迅速な審査

無効理由を含んだ権利設定は、権利者及び第三者の円滑な事業活動を阻害し、特許紛争の解決コストを増大させるなど、特許権の存在がかえって大きな弊害になりかねず、審査制度に対する信頼を失わせる原因にもなる。

審査官が、審査のプロとして、担当技術に習熟し、特許要件を定める法令や審査基準に則り、論理的な思考を駆使し、安定した権利設定に努めるとともに、適切な審決のベースとなるような審査をすることは、特許審査の迅速化とともに、現下の喫緊の課題である。

#### 証明責任

審査官は、願書とこれに添付された明細書及び図面を基礎とし、利用し得る調査手段を用いて、調査経済も考慮しながら、特許出願に係る発明が絶対的な排他的独占権を付与するにふさわしいかどうかを調査、検討し、特許法49条各号が定める出願拒絶理由の有無を、原則として書面により審査する。審査の結果、審査官が「拒絶の理由を発見しないとき」は、特許査定をしなければならない（特許法51条）。

出願人などとの面接や関係行政機関に対する調査依頼（同法194条2項）は有用であるが、審査官が義務として

行うものではないし、審査官に要求される審査の範囲・程度や、どの程度の心証が形成されれば「拒絶の理由を発見しないとき」といえるかは一律ではないであろう。

新規性、進歩性の判断に当たって特許出願前に外国で頒布された刊行物も審査の対象となり、審査官が審査の資料とすべきものは無限といってもよいほどであるが、もとより、そのすべてを審査して確信を抱くことまで要求されるものではない。審査官が拒絶理由の根拠となる事実の存否について心証を形成し得ない真偽不明の場合の判断基準は、訴訟における証明責任（2（1））に準じて考えられるが、安易に「白黒付け難いグレーな事案」という心証に立ったとすると、出願人に有利に判断する結果、「拒絶の理由を発見しないとき」として特許査定に至る。こうして特許査定された発明に係る特許が後に無効と判断されるような事例に接するとき、審査の難しさを痛感するが、それだけにやりがいのある仕事というべきであろう。

#### 特許性のある発明

適切な補正をすれば救われた可能性がある発明について、補正されなかったために拒絶査定されたケースが散見される。拒絶審決取消訴訟の段階では補正の余地がないから、審査官には、適正な補正をすることで進歩性等の要件を満たし、特許となり得る発明であると判断するときは、適切に拒絶理由を示して適正な補正を促し、あるいは補正の示唆を与えるなどして、審査段階及び前置審査段階で特許の取得ができるよう支援すること（4（2））を期待したい。

特許査定については、権利成立後の特許発明の技術的範囲がどうなるかを十分に考慮した上で、特許法36条が定める記載要件の不備がないか、特に、明細書の開示に見合ったクレームとなっているかなどの点について慎重に検討することも必要である。

#### 拒絶査定の充実

拒絶査定は、後の審判や審決取消訴訟でレビューの対象となり得る行政処分であることを念頭に置くべきである。特許法29条による拒絶査定を例にとると、本願発明を正しく理解すること、拒絶理由を構成する適切な引用例を使うことはもとより、周知慣用技術についても、きちんと引用例を示し、出願人に対して分かりやすく拒絶理由を示すことが必要である。不意打ち、後智恵（ハ

インドサイト)と批判されないためにも、出願人と適切にコミュニケーションを図ることが大切であろう。

#### (4) 判決の読み方

知財高裁では、審判部における審決取消訴訟判決の検討結果をフィードバックしてもらい、執務の参考としているが、判決の真意が伝わっていない、判示の仕方に問題はなかったかなどと反省を迫られるケースに接することがある。取消判決の拘束力は、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り、審判官は、拘束力の及ぶ点につき再度の審判でこれと抵触する認定判断をすることは許されない。拘束力の範囲の確定は、第1次判決がどのような認識を有していたかをその理由を注意深く分析することから始まるが、その作業が必ずしも容易でなく、審判官のとらえ方が正鵠を射ていないと思われるような場合もあることは、再度の審決取消訴訟の審理において経験するところである。また、判決が請求棄却の場合であっても、その結論だけではなく、審決の論旨が裁判所で支持されたか否かに目を向けることも必要であろう。

## 5. おわりに

知財立国に向けた施策が国家的な課題とされ、知的財産権が脚光を浴びている現在、特許庁の審査・審判部門と知財高裁とは、ともに知的創造サイクルの保護の分野を受け持つ国家機関として、その役割をきちんと果たすことが要請されている。個々の案件の適正迅速な処理に努めるという原点をしっかりと見つめ、一連のレビューシステムの中であって、さわやかな緊張関係を維持しつつも、互いに前向きに情報交換をし、切磋琢磨することが大切ではなからうか。「良質な審査、審判は良質な裁判の母」であり、そのことが知財司法のみならず知財立国の明るい未来を約束するといっても過言ではない。特許審査・審判にかかわる人々の一層の御尽力に期待するところ誠に大である。

本稿については、梅田幸秀知財高裁裁判所調査官、今村玲英子特許審査第三部上席総括審査官(前・知財高裁裁判所調査官)の御協力を得たことを付記し、謝意を表す。

## profile

篠原 勝美(しのはら かつみ)

東京大学法学部卒業

昭和45年4月 東京地裁判事補任官  
その後、

昭和60年4月 最高裁調査官

平成 3年4月 東京地裁部総括判事

平成 9年4月 横浜地裁部総括判事

平成11年3月 函館地家裁所長

平成12年8月 東京高裁部総括判事

平成17年4月 知財高裁所長



### 後注

脱稿後に、2.(1) 「審理範囲」及び3.(2) 「特許法181条2項等の運用」に関係すると思われる最高裁平成17年10月18日判決・最高裁ホームページ(平成17年(行ヒ)第106号)に接した。同判決は、審決取消訴訟において無効審決取消請求を棄却した原判決に対する上告審係属中に、特許請求の範囲を減縮する旨の訂正審決が確定したことに伴い、上告審が、原判決を破棄する場合に、平成11年最判を引用して、当該無効審決を取り消す旨の自判をした。