

東京地裁知財部から見た特許審査・審判

東京地方裁判所民事第40部部総括判事 市川 正巳

1. はじめに

今回の依頼の趣旨は、地方裁判所で侵害訴訟を担当している立場から、特許庁における審査・審判の在り方について日頃感じている点を忌憚なく述べてほしいという点にあるものと思われる。まだ地裁知財部での経験年数よりも高裁知財部での経験年数の方が長い身としては、その責めを果たすことができるか自信がないが、依頼の趣旨に添えるよう日頃の仕事の中で感じていることをいくつか述べさせていただくこととしたい。

話の進め方としては、まず特許法104条の3（侵害訴訟における無効判断）等についての私なりの理解やその後の東京地裁における審理の実情を述べさせていただくこととしたい。特許法104条の3等の新設が平成16年の裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）により司法制度改革ルートで行われたため、その立法趣旨についての理解が十分行き渡っていないと思われる面があるからである。また、特許庁出身の裁判所調査官の方々と仕事の上でお付き合いさせていただいた経験からすると、行政と司法に違いはあっても、裁判官と審査官・審判官のメンタリティが同じであることに気づかされる。これは、1件1件の事件を大切にし、自分で判断し、それを自分の名前で示すことから生ずるものであろう。したがって、感想を述べさせていただくに当

たっては、裁判所での仕事の進め方と対比しながら行わせていただくこととしたい¹⁾。

2. 特許法104条の3の新設等

（1）キルビー判決後の侵害訴訟

キルビー最高裁判決²⁾は、地裁の仕事に大きな変化をもたらした。

第1に、特許無効の主張が大幅に増えた。従来は、侵害事件では特許無効の判断ができないと考えられていたため無効の主張は控えられていたが、現在では、特許事件で無効の主張が提出されない事件は極めて少ないとの感じを持っている。

第2に、中止（特許法168条2項）の件数が減少した³⁾。

第3に、付随的効果として、無理なクレーム解釈が減った。従来は、技術的範囲の解釈の中で実質的に特許を全部又は一部無効とする判断がされる傾向があったが⁴⁾、現在では、本来特許無効の判断の中で行うべき判断は無効の判断の中で行い、実質と形式のずれが少なくなってきた。

これらの結果、地裁の仕事における特許無効の判断の比率が高まり、地裁の仕事が知財高裁の仕事に近づいてきた印象がある。

1) 以下では、特に断らない限り、特許事件を念頭に話を進めるが、その趣旨は、実用新案事件についても当てはまる。

2) 最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決・民集54巻4号1368頁

3) 残念ながら、裁判統計からこの点を数量化することはできなかった。

4) 大淵哲也「クレーム解釈と特許無効に関する一考察 - 公知部分除外説についての検討」(中央知的財産研究所研究報告第15号)1頁、14頁注31



(2) 特許法104条の3について

産業界等から、特許無効の理由があることが明らかと認められるか否かの予測が困難なため、結局、無効審判の請求を並行して行わざるを得ない負担がある、明らかか否かにかかわらず侵害訴訟で特許の有効性の判断がされることが望ましい旨の要望が出され⁵⁾、「当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、特許権者・・・は、相手方に対しその権利を行使することができない。」(特許法104条の3第1項)との規定が新設され、平成17年4月から施行された。

無効審判手続による無効判断と侵害訴訟における無効判断という2つの制度を併存させれば、両者間の調整が必要になることは当然である。特許法104条の3の基礎となる考え方は、明白性要件の撤廃に伴う審理の遅延や判断の不一致を防止する必要があるところ、特許の有効・無効の対世的な判断は審決取消訴訟も含めた無効審判手続の専権事項であり、侵害裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由を直截に判断する権能を有しないという現行法制の基本原則を前提としつつ、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を更に推し進めることとし、無効理由の存在の「明白性の要件」に代えて、侵害訴訟において当該特許が「特許無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」は、当該訴訟におけるその特許の行使は許されないこととしたものである⁶⁾。この説明の中で重要な点は、特許法104条の3の立法後も、審決取消訴訟を含めた無効審判手続ルートが特許無効を判断する本来のルートであるとの基本的枠組が維持されていることである。前記のとおり、特許法104

条の3等の新設が司法制度改革ルートで行われ、その立法趣旨についての理解が十分行き渡っていないおそれがあるため、この点は強調しておきたい。その結果、特許法167条(審決の効力 - 同一事実同一証拠)の適用上、侵害訴訟の被告が無効審判を申し立て、同時に侵害訴訟でも無効の抗弁を主張したが、先に不成立審決が確定した場合はもちろん、他人が申し立てた無効審判請求において不成立審決が確定後、侵害訴訟で同一事実同一証拠により無効を主張すること⁷⁾が許されないことは、当然のことと考えられる⁸⁾。

(3) 特許法104条の3新設後の実務

中止について

東京地裁では、キルビー判決のいう明らか要件をあまり重視していなかったため、特許法104条の3新設により、これまでの実務が大幅に変更になるものではないが⁹⁾、中止(特許法168条2項)は、特許法104条の3の新設により減少するのであろうか。

特に、訂正請求、訂正審判請求がされた場合の取扱いが問題になるが、訂正審判請求についての判断は比較的速く出されるので、中止をせずにその結果を待っているのが実務である。

無効審判請求手続の中での訂正請求についてはどうか。訂正が無理と判断できるものについては、請求棄却判決をしている。訂正は可能だが、被告製品が新しいクレームを充足しないと判断されるものについても同様である。反対に、訂正可能で新しいクレームを充足すると判断することができるものについては、損害論の判断に進んでいる。

5) 近藤昌昭ら「司法制度改革概説2 知的財産関係二法 労働審判法」55頁

6) 近藤ら・前掲58、59頁

7) なお、甲無効審判請求がされた後に同一事実同一証拠に基づく乙無効審判請求不成立の確定審決が登録されても、甲無効審判請求は不違法となるものではないことに注意を要する(最高裁平成12年1月27日判決・民集54巻1号69頁)。

8) 反対、本間崇「座談会 特許クレーム解釈の論点をめぐって」43頁以下における三村量一判事の発言、「知的財産権訴訟の最近の実務の動向(5)(下)」(判タ1179号58頁。以下「実務動向(下)」という。)における同判事の発言、牧野利秋「キルビー最高裁判決その後」ジュリスト1295号180頁、185頁、渋谷達紀「知的財産法講義。」183頁。反対説の出発点は、他人が申し立て、自分が手続に關与する機会がなかったにもかかわらず、同一証拠に基づく無効審判請求ができないと規定する特許法167条を憲法違反と考える点にある。

9) 前掲実務動向(下)57頁、前掲本間座談会113頁

問題は、訂正の可否の判断困難な事例についてであるが、知財高裁には、審決取消訴訟ルート、侵害訴訟ルートの両方から事件が上がり、両方の事件が同一部に係属し、調整がされることが期待されることを考慮すると、侵害裁判所としては、無効審判ルートでの判断がどうなるかを気にせず、どんどん特許無効の点についても判断を示すべきであるとの考えも成り立つ。しかし、侵害事件における一審判決の持つ事実上の重さや仮執行（民事訴訟法259条）がされる可能性があることを考慮すると、一部の結論が微妙な事件では、勇気をもって中止することも考えざるを得ない。結論的には、従来の実務よりもやや中止が減ることはあっても、中止が全くなくなるとは考え難い。

無効審判請求について

特許法104条の3の新設により、無効審判請求は減少するであろうか。

キルビー判決でも、「まず特許庁における無効審判を経由して無効審判が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する。」と指摘されている。また、特許庁の判断と侵害裁判所の判断の微妙な差異に着目し、侵害訴訟の中で抗弁としてのみ主張する場合と無効審判をも請求する場合とを選別する戦術も採用される可能性がある。しかし、侵害訴訟を担当している者としての現時点での印象からすると、無効審判請求が減少しているとの印象はない。私個人としては、今後とも無効審判請求も行うべき場合が多いと考えており、そのような意見がやはり多い¹⁰⁾。

侵害訴訟における特許無効判断の問題点

以上のとおりキルビー判決で特許無効の判断が可能と

され、更に特許法104条の3により明白性要件なしに特許無効の判断が可能となったが、無効審判請求制度との比較において、侵害訴訟における特許無効判断の問題点も浮かび上がってくる。

第1に、当事者の主張は、多くの引用例を持ち出し、様々な組合せで主張してくるが、一致点・相違点の認定、相違点についての判断ときれいに整理されていない。引用例の数が多い分、どれが大事な引用例かが埋もれてしまっている。逆に、第2引用例を引用すべき部分が周知技術等で簡単に片づけられている。

第2に、地裁では、専門官庁である特許庁による第一次的判断がないまま、裁判所が判断を示すことになる。多くの部門に分かれ、当該分野で多くの事例を取り扱っている特許庁審判官の判断が存在した方が、真の争点が浮かび上がってくる。

第3に、地裁の裁判官は特許無効の判断に慣れているかが問題となる。進歩性の判断は、まず出来上がったものを見て簡単だと感じ、実はそれは後知恵であったことを気づかされ、後知恵に陥らないように自戒してもやはりこの程度のことはかえって当然過ぎて引用例が見つからないのではないかと考えたりする。そのような行ったり来たりを繰り返して進歩性判断の感覚を磨いていく。地裁の裁判官が限界線上にある進歩性判断においても信頼を得るためには、事件の質及び量の面で、相当の経験を積む必要がある¹¹⁾¹²⁾。

3. 審査官・審判官に対し望むこと

(1) はじめに

前記のとおり、特許法104条の3の立法後も、審決取消訴訟を含めた無効審判手続ルートが特許無効を判断する本来のルートであるとの基本的枠組は維持されているし、無効審判請求が減少するとも考え難い。そして、多

10) 前掲実務動向(下) 57~61頁

11) 現在、高裁と地裁の人事交流は、活発に行われるようになっている。

12) 特許権の行使が権利濫用か否かの判断が地裁と高裁とで分かれた例について、安田有三「最高裁平成12年4月11日判決にいう『特許に無効理由があることが明らか』とは、具体的にどの程度のことか」(中央知的財産研究所研究報告第15号59頁)において検討されている。



くの部門に分かれ、当該分野で多くの事例を取り扱っている特許庁審判官の判断の重要性が減少することはない。自分たちが特許無効判断の本来のルートを担当していること自覚し、がんばっていただきたい。以下、審査・審判について日頃感じている点を思いつくまま述べていただく。

(2) 無効審判のスピードアップ

無効審判請求に対する判断の更なるスピードアップをお願いしたい。

現在、東京地裁における知財事件の処理に要する平均は11.7月であるが、特許・実用新案に限ると13.8月を要している。当事者に対しては、訴訟の早い段階で、特許無効の主張をするのかどうか調査し、その主張が必要な場合は早期に主張することを求めている。そして、前記のとおり、侵害訴訟において特許無効の主張をする際、無効審判請求も同時に行う例が多い。特許庁の判断が審決として速やかに出されれば、審決で示された判断を侵害訴訟で使わせていただき、妥当な解決に活かすことができる。

(3) 侵害訴訟への配慮

意識の持ち方

民事訴訟の世界では、訴訟が提起されると、裁判所の判断が判決の形で示され、確定した判決に基づき強制執行が行われて、権利が実現される。判決をする立場にある者が強制執行の実態を知らないと、強制執行が不可能な判決を書いたり、強制執行の現場で解釈が分かれて紛争を再燃させる判決を書いたりしてしまう。判決を出す前にこのような観点から自分の起案した判決を見直すと、いろいろ反省すべき点が浮かび上がってくる。強制執行を専門的に担当する執行部に勤務した経験があれば、この点の感覚は更に磨かれる¹³⁾。

この点は、審査・審判の世界でも同じではないかと思われる。このクレームが侵害訴訟に至った場合にどのように扱われるかとの観点から常に考える意識を持ち、そ

のような観点からクレームの記載等を見直していただきたい。その点の意識が足りないのではないかと思われるクレームに出会うことがある。例えば、製造方法的な記載のあるクレームは、侵害訴訟でどのように取り扱われるかに思いが至れば、そのような記載が特定のためには是非とも必要なものかもっと検討するはずである。また、機能的クレームについても、これだけ少ない実施例でこれだけ広いクレームでよいのかとの疑問が当然生ずるはずである。

出願経過について

欧州では最近、クレーム解釈に当たり出願経過を考慮しないと判断が続いているが、日本では、アメリカにおけると同様、出願経過を考慮するのが実務である。

対立が激しい事件で拒絶理由通知やそれに対する意見書を読んでいると、拒絶理由通知に対して意見書が十分答えていないにもかかわらず特許査定されているのではないかと思われる事例がある。この問題点は、現在ではかなり改善が進んでいるようだが、なお一層の改善をお願いしたい。

特許法36条4項について

化学の広い範囲のクレームなのに、それを裏付ける実施例がわずかしき記載されていないなど、特許法36条違反ではないかと強く争われる事件が依然として存在している。

(4) 進歩性の判断について

進歩性の判断の難しさは、外科医にとっての盲腸手術のように、永遠の課題である。判断の基本は、具体的に引用例を積み重ねていくことであると考えられ、安易に周知慣用技術等に頼るべきではないが、素人の目で見ると、この程度のものがどうして特許になってしまうのかと感ぜられる特許が目につく。

判決の場合でも、細かく議論を積み重ねていくことと、そのようにして出した結論を数日置いてから全体のバランスを失っていないかと思直すことの両面からの検討が

13) 審査官・審判官の方々が裁判所調査官の仕事に興味を持ってくださることを希望する。

必要である。特許査定に当たっても、そのような検討を考えてみていただきたい。

4. 終わりに

どのような組織であっても、仕事量との関係で十分な質、量の人員を得て仕事ができるようなことは、あり得ないことである。組織の中で仕事をする個人としては、圧倒的な仕事量をどうやってこなすかにいつも直面させられる。

裁判所における解決の糸口は、無駄な記録の読み直しを減らすことと、事件処理にメリハリを付けることにある。前者について具体的に述べると、惰性のように1か月に1回弁論期日を開くことを続けるのではなく、最初に記録を読む際にその事件の問題点を十分把握することと、信頼のできる当事者については、一方当事者の主張が出て、更にそれに対する相手方の反論が出た段階で期日を開き、集中的に記録を検討することを意味する。後者は、問題のある一部事件の処理に多くの時間が取られるのが現実であるから、問題のある事件かどうかを見極める力を持ち、時間の配分にメリハリを付けることを意味する。

限られた時間の中で理想的な審査・審判を実現することは、口で言うほど簡単なことではないが、知財立国を支える審査官・審判官として、高い理想を掲げてがんばっていただきたい。

profile

市川 正巳 (いちかわ まさみ)

昭和53年4月	大阪地裁判事補
昭和56年4月	札幌地家裁判事補
昭和60年10月	大阪地裁判事補
昭和63年4月	法務省訟務局付検事
平成4年4月	釧路地家裁部総括判事
平成7年4月	東京高裁 (現知財高裁第4部) 判事
平成12年4月	仙台地裁部総括判事
平成16年4月	東京地裁民事第40部部総括判事 (知財部)

