

訴訟手続と審査・審判手続とを比較して — 裁判所調査官の経験から

特許審査第四部情報処理 情報セキュリティ技術担当室長 深沢 正志

抄録

東京地方裁判所における裁判所調査官としての経験を基に、特許権侵害訴訟の手続の概要を紹介するとともに訴訟手続における基本原理である弁論主義について説明する。そして、弁論主義と対立する概念である職権探知主義が妥当する審査・審判手続を訴訟手続と対比し、判断資料の扱い方の違いに着目しながら実務上の問題について考察する。

1. はじめに

筆者は、平成19年4月から平成22年3月まで、東京地方裁判所知事の財産部（民事29部、民事40部、民事46部、民事47部）の裁判所調査官として勤務した。この間、主として特許権侵害事件のうち電気分野を担当し、審理や裁判に関して調査を行うとともに、口頭弁論期日や準備手続期日に立会い、具体的な訴訟事件について訴状や答弁書、準備書面を通読することによって、訴訟手続を実感するという貴重な機会を得た。なお、裁判所調査官の業務内容は、阿部寛「東京地裁地財部調査官の業務内容」、特技懇、2009年5月22日、第253号、116－119頁に詳しいので、そちらをご参照いただきたい。

特許庁における審査・審判手続と訴訟手続を対比すると、大きな違いは前者が職権探知主義の下で運営される¹⁾のに対し、後者においては弁論主義が支配することであろう。ここで、弁論主義については民事訴訟法学において中心的な論点として扱われるし、弁論主義に関する裁判例も豊富に存在する一方で、職権探知主義そのものが論ぜられることは少なく、弁論主義に対立する概念としてあるいは弁論主義を排除し残ったものとして説明されることが多い²⁾。

この文脈では、後述のように原則として弁論主義が妥当する訴訟手続において、ある種の訴訟要件について例外的に職権探知主義が妥当するという意味で「職権探知主義」という用語が用いられており、特に、制度趣旨が訴訟とは異なり当事者対立構造をとらない審査手続について「職権探知主義」という用語を用いるのは適当ではないかもしれない。しかし、これは用語の問題であり、いずれにせよ審査・審判手続は判断資料の収集と提出について訴訟手続と異なった考え方の下で運営されていることには変わらない。そして、一般的に言って、対立する概念のうち一方を明らかにすれば、他方についての理解が深まるといえるから、訴訟上の弁論主義について明らかにした上で、審査・審判手続における判断資料の扱いについて考察することは無駄とはいえないであろう。

そこで、筆者の経験を基に訴訟手続における弁論主義について実務に即して述べた上で、対立する概念としての職権探知主義に光を当てながらいくつかの問題について雑考してみたい。事柄の性質上、以下に述べられることはあくまで個人的な見解であることをご了解いただきたい。

1) 審判手続に関して、吉藤著・熊谷補訂「特許法概説」第13版、有斐閣、625－627頁
2) 伊藤眞「民事訴訟法」第3版再訂版、有斐閣、（以下「伊藤」）278－279頁

2. 特許権侵害訴訟における弁論主義

(1) 弁論主義とは

審査・審判でも裁判でも、事実を法規にあてはめて法規に定められた法律効果が生ずるか否かを判断するという構造は変わらない。このような判断をするには事実およびそれを客観的に裏付ける証拠という「資料」(用語の問題であるが、事実と証拠を「裁判資料」というのが通常である。ここでは審査・審判についても共通に用いるので単に「資料」と呼ぶ。)を収集する必要がある。判断するための資料がそろって初めて判断が可能になる。あるいは、資料の取り扱いによって、それに基づく判断が影響を受ける可能性がある。よって、資料の取り扱いについての原則は適正な判断の前提として重要である。

このような判断の基礎となる資料の収集を当事者の権能と責任に委ねる原則を弁論主義という。弁論主義の根拠については、民事訴訟における判断の対象となる私人間の法律関係は、当事者の自由な処分が可能であって私的自治が妥当すべきであり、裁判も私的自治による自主的解決に近づけるのが望ましいからその根拠となる資料についても当事者の処分に委ねるのが適当であるからとするのが有力である³⁾(本質説)。つまり、訴訟手続の中では事実の存否について当事者の処分に委ねられており、

当事者の処分によりある事実があったことやなかったことにできるのである。ただし、弁論主義によれば、裁判は当事者の主張しない事実に基づいてしてはならないという具体的内容を派生するのであって、不意打ちの防止、手続保障に貢献するところが大きい。裁判官は、不意打ちの防止、手続保障について細心の注意を払っており、弁論主義の根拠が何であれ、訴訟においては厳格に確保されているとよい。

(2) 特許権侵害訴訟の審理

特許権侵害訴訟においては、原告は自己の特許権を特定した上で、被告が製造し又は販売する製品(「被告製品」、被告方法もありうるが同様なので省略する。)の構成を特定し、特許発明と対比する⁴⁾。ここまでは具体化の程度はともかく訴状に記載されるのが通常である。これに対して被告は答弁書を提出する。特許権の存在及び原告が特許権者であることについては、訴状とともに特許登録原簿が証拠方法として提出されることもあり、被告は「認める」とするのが通常である。ここで、弁論主義によれば、当事者が争わない事実はそのまま裁判の基礎としなければならない(民事訴訟法179条)ので、裁判所は特許権の存否や帰属についてはそれ以上審理しない。(この点、権利の存否や帰属は正確には「事実」ではなく、権利自白が

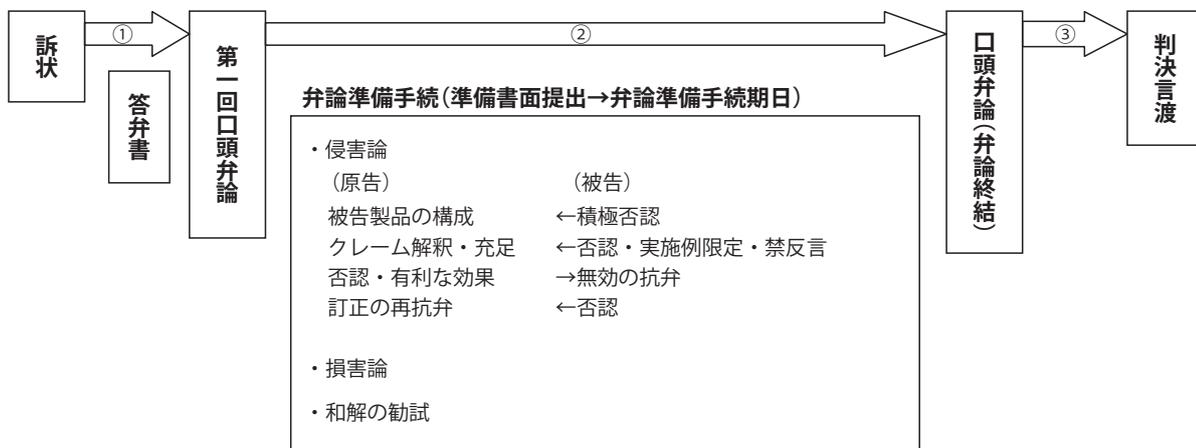


図1 特許侵害訴訟の審理

3) 伊藤 266 頁

4) 高部真規子「1 対象製品・対象方法の特定」, 飯村・設楽編著「リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟」青林書院, (以下「高部」) 65 頁

成立するか否かが問題となるが、少なくとも特許権については権利自白を認めている。)一方、被告は特許発明の技術的範囲(クレーム解釈)、被告製品の構成の特定、対比については全部又は一部を「否認ないし争う」のが通常である。すると、弁論主義の下では、当事者間で争いがある事実については、当事者の提出する証拠によって認定しなければならない(職権証拠調べの禁止)ので、裁判所は当事者が証拠を提出するのを待つことになる。

特許権侵害訴訟の場合、第1回口頭弁論において、原告と被告が、それぞれ訴状と答弁書のとおり陳述すると述べ、文書の原本を確認し、以後は弁論準備手続に付するのが普通である。したがって、実際には当事者の主張は準備書面に記載して提出され(民事訴訟法170条1項)、証拠の大部分を占める書証は証拠説明書とともに写しが提出され弁論準備手続期日において原本の確認が行われる(民事訴訟法170条2項、民事訴訟規則137条)。

被告から特許権無効の抗弁(特許法104条の3)が主張される場合、被告の主張する要件事実について原告の認否が行われる。無効理由として進歩性欠如が主張される場合は、少なくとも主引用発明については特許公報等の証拠方法が提出されるので、原告が否認することは少ないが、原告からは有利な効果や訂正の再抗弁の主張がされる。

このように、弁論主義の下では、一方当事者の個々の主張について他方当事者が認否をし(民事訴訟規則80条1項)争点を明らかにした上で証拠方法を提出し、さらに抗弁を主張するといったように段階的に訴訟手続が進行していき、争点が明確であり当事者は争点についてどのような証拠方法を提出するか決定できるので、不意打ちのおそれが小さいといえる。

そして、当事者双方の主張、立証が尽くされ、資料がそろったときに裁判所は口頭弁論を終結し、判決書を作成して判決を言渡す。

(3) 釈明権の行使

被告製品は被告の方が熟知していること、特許法(104条の2)上被告は被告製品の具体的な態様について積極的否認義務を負っていること、から、審理の早期の段階で、被告製品の構成を書面で説明した「被告製品目録」が被告の方から提出されることも多い。しかし、被告製品と対比されるべき本件特許発明の特許請求の範囲の記載があいまい

又は抽象的であり理解できないから、これと対応する被告製品について文章化することができないなどと称して、被告が原告の主張する被告製品の構成について認否を留保することもある。すると、前述したように、弁論主義の下では当事者の態度が明らかでない資料としての扱いが決められず、また、被告製品の構成の特定は対比をするための論理的先決問題であるから被告製品の構成が特定できないと、審理が事実上進まなくなる。

こうした場合、裁判所は被告に対して認否を明らかにするよう促し、あるいは原告に対してより具体的で詳細な説明や立証を促したりし、場合によっては、裁判所自ら被告製品目録案を作成し、当事者に提示したりする(釈明権の行使、民事訴訟法149条1項)。

電気分野では、ソフトウェア化やネットワーク化された発明が多く、特許請求の範囲の記載が機能的抽象的であり、また、被告製品も複雑化、ブラックボックス化しており、被告製品の核心部分がコンピュータプログラムで実現されている場合、何万行にもなるソースコードリストにより被告製品の構成を特定しても、機能的抽象的に記述されている本件特許発明との対比は事実上不可能である。(なお、プログラム著作権侵害訴訟では、ほとんどの場合ソースコードリストによって原告及び被告プログラムを対比するが、これは表現(著作権法2条1項1号)と表現の対比であるから可能なのである。)したがって、裁判所が被告製品目録案を提示する際には、当事者の主張立証の中から重要な部分を抽出し、これを具体化あるいは抽象化して、本件特許発明と対比が可能な記載とする。この際に具体化の程度は、社会通念上その物が他と区別できる程度とされている⁵⁾が、社会通念としてはその分野の平均的な明細書の記載の程度が参考になるであろう。

このように、被告製品の構成の特定に関して技術的実務的見地が参考になる場面は多く、近年では特に審理の初期の段階で裁判所調査官の調査が求められることも多い。

裁判官は、釈明権の行使にあたり、当事者の一方に不当に有利にあるいは不利にならないか、その内容や時期、表現に細心の注意を払う。また、弁論主義の下では、釈明権を行使しても当事者に応じる意思や能力がない場合、結局その資料は判断の基礎とすることはできない。釈明権による事案説明も無制限にできるわけではない。

5) 高部74頁

3. 進歩性欠如の判断における資料の扱い

(1) 導入

特許法29条2項に規定されるいわゆる進歩性欠如による拒絶理由、無効理由は実務上多用され、主張されあるいは判断される割合が高い。審査・審判手続における進歩性欠如の理由の重要性は多言を要しないであろう。また、特許権侵害訴訟で無効の抗弁が主張される場合も、筆者の経験では、進歩性欠如かあるいは記載不備と合わせて無効理由として選択されることが多い。そこで、以下では進歩性欠如の判断に限定して、資料の扱いという側面から、訴訟手続と審査・審判手続を対比してみたいと思う。

(2) 進歩性欠如の要件事実

審査・審判手続においては、審査官、審判官は、当事者（出願人、審判請求人、被請求人をいう。）の主張に拘束されることなく、職権で事実を取り上げて判断の資料とできる（特許法153条1項、151条第二文）。なお、審査手続における職権探知について特許法の中に明文規定は見当たらないが、前述2.(1)の本質説の趣旨からは論理的に当然のことといえる。また、特許法51条には「審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは」と規定されており、この規定振りは職権探知を前提としているといえる。

手続保障の観点から、拒絶理由や無効理由の通知をする場合があるが（特許法50条、159条2項、153条2項）、そこにおける主引用発明や従引用発明、あるいは「論理づけ」に用いた技術常識や課題についての認識等の事実について、当事者が主張したかどうかをいちいち確認する必要はない。当事者は自己が主張した事実かどうかに関係なく、拒絶理由や無効理由に対して反論すればよい。（弁論主義による訴訟法上の効果が生じるわけではないから個々の事実について認否することは無意味である。）

一方、特許権侵害訴訟において被告が無効の抗弁として進歩性欠如を主張する場合は、進歩性欠如の要件事実を被

告がすべて主張してはじめて原告の認否、再抗弁が可能となるし、仮に被告の主張が不十分で判断資料がそろわなければ判断ができないことになるので、理論的には「主張自体失当」として進歩性欠如について判断されない⁶⁾。したがって、何を要件事実として主張すべきかは訴訟においては重要な問題となる。

特許法29条2項の規定を読むと、「特許出願前に（当業者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができたときは）」と規定されているから、(1) 主引用発明が公知、公用、刊行物公知であること（同1項）、(2) 本件発明が主引用発明に基づいて特許出願前に当業者にとって容易想到であること（容易想到性）、が要件事実であると考えられる。このような立場では、従引用発明や課題の共通性（正確には、課題の共通性を判断するための「課題についての明細書や引用発明における記載」、「課題についての技術常識」等の事実であろうが、煩雑なので単に「課題の共通性」という）等の事実は容易想到性という主要事実を推定するための間接事実ということになる（間接事実説⁷⁾。そして、被告としては主引用発明公知と「容易想到性」ありとを主張すればよく、どの従引用発明をどのように論理づけに用いるのか具体的に主張することなく間接事実として証拠方法を提出しておけば、そこから先は裁判所の自由心証に委ねられることになる。

しかし、容易想到性は抽象的一般的な概念であり「事実」ではなく法的価値判断ないし評価を含むものであるからいわゆる規範的要件であり、この評価を根拠付ける具体的事実（評価根拠事実）と評価を妨げる具体的事実（評価障害事実）とをそれぞれの当事者が主要事実として提出しこれを資料として総合的に判断するという考え方もある⁸⁾⁹⁾（主要事実説）。この場合は、被告が主引用発明のほかに従引用発明や課題の共通性等の評価根拠事実を主張し、原告が有利な効果やいわゆる阻害要因等の評価障害事実を再抗弁として主張することになる。

進歩性欠如の要件事実に関して訴訟の実務上は、被告は有力な防御方法として進歩性欠如を主張してくるので、主引用発明に基づいて本件発明に到る論理づけを自発的に主張してくるのが普通である。この場合、論理づけの中には、評価根拠事実が当然に織り込まれて主張されるから、要件

6) 司法研修所編「増補 民事訴訟における要件事実 第一巻」、法曹会、（以下「司法研修所」）36－37頁

7) 司法研修所30－32頁

8) 司法研修所30－37頁

9) 岡本岳「3進歩性の判断構造」、飯村・設楽編著「リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟」、青林書院、432頁

事実の主張として成り立つことになる。もちろん、いくつも引用発明をあげて、論理づけをせずにそれらのうちのひとつあるいは複数を組み合わせて容易という主張がされることもあるが、その場合はもともと引用発明と本件発明との隔たりが大きくそれらの引用発明からは容易想到でない場合が多い。この場合どのような要件事実を主張しようが容易想到性が認められないという結果は変わらない。

このように、職権探知主義の下では明らかににはならない要件事実が、弁論主義の下では光が当てられることになる。そして、要件事実の考え方が容易想到性の判断構造に影響を与える可能性がある。

(3) 有利な効果の扱い

審査・審判手続において進歩性欠如を判断する際に、「有利な効果」は容易想到性を否定する資料として用いられる。特許・実用新案審査基準(第II部第2章2.4(2))では、「引用発明と比較した有利な効果」が明細書等の記載から明確に把握される場合には、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これを参酌する、とされている。ここで容易想到性とは主引用発明から出発して本願発明に到った「差分」の容易をいうのであるから、容易想到性を否定する資料としてはこの差分に対応する「本願発明と(主)引用発明とを比較した」有利な効果となる。

訴訟において、この「有利な効果」がどのように働くか考えてみる。上述の間接事実説に立てば、「容易想到性」という主要事実が、主引用発明のほかに従引用発明や課題の共通性といった間接事実から事実上推定できそうなときでも、「有利な効果」という他の間接事実の存在が確信できれば「容易想到性」の存在についての心証が真偽不明に追い込まれて「有利な効果」という事実による反証が奏功することになる(いわゆる間接反証)。しかし、この論理の前提として「有利な効果」があれば「容易想到性」がないといった経験則がなければならず、はたしてそのような経験則が成り立つのかという問題がある。間接事実説は「容易想到性」の判断を事実認定の問題とするものであるから、事実認定の考え方との整合性が問われることになる。

一方、上述の主要事実説に立てば、「有利な効果」は評価障害事実として「容易想到性」についての総合判断に用

いられる一資料ということになる。そこにおける「容易想到性」は事実ではなく、評価ないし法的価値判断であるから、特許法の目的趣旨に沿うように「有利な効果」をも参酌して「容易想到性」を判断するということになり、「有利な効果」という結果でもって過程である発明活動の容易想到性を評価する理由が説明しやすい。この場合は「有利な効果」は間接反証として働くわけではないから、「容易想到性」についての心証を真偽不明の状態に追い込んだかどうかとは無関係に判断されることになる。そもそも、評価根拠事実について証明責任を負う当事者(無効の抗弁を主張する被告)が、主引用発明以外に従引用発明や課題の共通性等の評価根拠事実を十分に主張しない場合は判断資料の不足により主張自体失当となるから、逆に言えば評価根拠事実を十分に主張した場合は、これに対抗して原告は再抗弁として成立するに十分な評価障害事実としての「有利な効果」があるという主張をすることになる。この場合は、被告の主張する評価根拠事実から主引用発明に従引用発明を組み合わせた本件発明が容易推考であるという評価が成り立ちうるのであるから、これを妨げるには主引用発明に従引用発明を組み合わせても予測できない程度の「有利な効果」があるという主張が再抗弁として必要と考えるのが自然であろう¹⁰⁾。

(4) 周知技術

進歩性欠如の審理判断において、周知技術は審査・審判手続の実務上よく用いられる。本願発明と主引用発明との相違点を解消する従引用発明として、従引用発明は、その技術分野において一般的に知られている技術であって、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術であり、これを組み合わせても新たな効果を奏するものではないという文脈で用いられることが多い。

一方、弁論主義の妥当する訴訟手続において「周知技術」であるという主張はどのように働くであろうか。被告が無効の抗弁として進歩性欠如を主張し、本件発明と主引用発明との相違点に相当する技術は周知である、あるいは「周知技術」を組み合わせることにより解消するといった主張をすると、原告はまず「周知技術」であることを否認するであろう。すると、被告は証拠方法を提出する必要性に迫られることになる。公知であるという立証もままならない

10) なお、早田尚貴「27 審決取消訴訟における無効理由と進歩性」、牧野外編「知的財産法の理論と実務 第2巻[特許法II]」、新日本法規出版、422-423頁

(公知文献が見当たらないからこそ「周知技術」であるという主張をしていくことが多い)の、「その技術分野において一般的に知られている」という事実をも証明しなければならず、普通は立証に失敗するであろう。

あるいは、従引用発明が公知であることを前提として、主引用発明と従引用発明とを組み合わせる根拠として従引用発明は周知技術であると主張する場合もある。この主張は、従引用発明と主引用発明の属する技術分野が同一であり、かつ当該技術分野において従引用発明は一般的に知られているからそのような従引用発明を組み合わせるのは容易であるといった論理を包含している。

このような主張は、一般的に知られている技術であるからそのような技術を真っ先に思いついて組み合わせることはしばしば行われることであるという一種の経験則を前提としているかのように思える。しかし、そのような経験則が成り立つといえるかどうかはともかく、前述のように容易想到性の判断は法的価値判断であるとするれば経験則は論理づけの直接の根拠とはならないことになる。

むしろ、その技術分野において周知技術であるという主張は、その解決手段だけでなく解決手段に対応する課題も一般的に知られているということの意味しており、その課題から「課題の共通性」が導け、または「その技術分野において」周知技術であるということは「技術分野の関連性」を意味していると、いえるかもしれない。

仮にそのような場合であれば、周知技術であるという当事者の主張は、周知技術とされている従引用発明が一般的に知られていることのほかに、「技術分野の関連性」や「課題の共通性」等の事実をも合わせてあるいは含意して主張するものと善解されることもあるだろう。

4. おわりに

以上、訴訟手続における弁論主義という審査・審判手続にはない考え方から出発して、実務上の問題を雑考してみた。両手続は、手続法上の原則が弁論主義と職権探知主義に分かれているが、実体法上は同一の特許法に従って審理判断しており、また特許権侵害訴訟においては審査・審判を経て成立した特許権を審理対象とし、審決取消訴訟(なお、審決取消訴訟でも弁論主義が妥当する¹¹⁾)。行政事件訴訟法7条参照)では審判における手続や判断の違法適法を審理判断しているから、お互いに影響を強く受け密接に関

連していることは多言を要しないであろう。

両手続を参考にし、あるいは両手続における特許権についての考え方を整合的に検討することは、特許実務をめぐる問題を考える上で役に立つと思料する。拙稿がそのきっかけになれば幸いである。

profile

深沢 正志 (ふかざわ まさし)

平成2年4月 入庁

平成6年4月 審査官昇任

この間、国際課、総務課に併任

平成16年4月から平成17年9月まで審判部31部門審判官

平成19年4月から平成22年3月まで東京地方裁判所裁判所調査官

平成22年4月から現職

11) 東京高判平14・6・19, 東京高判平12・9・26