



特許庁と裁判所

首席審判長 小菅 一弘

1. はじめに

平成19年10月に特許庁を辞職して、知的財産高等裁判所(知財高裁)に出向し、「裁判所調査官」として裁判実務に携わった後、本年1月、特許庁に復職しました。

特許庁と、ある意味その上級審に当たる知財高裁の両方で仕事を行うという、得がたい経験をしましたので、審判官を経験していない審査官(補)の方々を念頭に、特許庁と裁判所の関係、それぞれの役割、考え方の違いなどについて、私の感じたこと、経験したことなどを交えて、紹介したいと思います。

「裁判所調査官」というのは、よく少年事件を題材としたドラマなどに登場する調査官、すなわち「家庭裁判所調査官」とは異なる官職です。家庭裁判所調査官は、心理学、教育学などを専攻した裁判所の職員で、少年事件、家事事件を担当し、事件毎に問題の所在や、解決方法などを調査検討し、裁判官に報告することを役割とする職種です。

これに対し「裁判所調査官」は、裁判所法57条により規定された官職で、最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所(地方裁判所では、知財と租税に関する事件に限られます)に所属し、裁判官の命を受けて、事件の審理及び裁判に関して必要な調査等を行うことを役割としています。この内、特に知財担当の調査官は、民事訴訟法第92条の8の一号において、口頭弁論あるいは弁論準備の期日などの手続きに出席し、当事者に問いを発したり立証を促すことができるとされています。さらに同条四号においては、裁判官に対し、事件につき意見を述べることができるとされており、非常に重い職責を担っています。

2. 処理状況から見た両者の関係

特許庁と裁判所の関係について、まず、特許に関する出願件数、審判請求件数、出訴件数などの面から見ていきたいと思います。

2009年のデータで見ますと、特許の出願件数が約35万件、審査請求件数が約25万5千件で、審査結果として拒絶査定が17万件強、特許査定が18万件弱でした。これに対し、審査官の拒絶査定に不服があるということで、査定不服審判が請求された件数は約2万5千件です。査定不服審判の結果は、特許を認める特許審決と、拒絶査定を維持する拒絶審決があり、この内拒絶審決について裁判所に出訴可能ですが、この出訴件数は約140件でした。

このように件数自体は、審査、審判、裁判と進むに従い、急激に少なくなります。上記の件数は、1年間に生じた数ですので、拒絶査定された17万件を対象として、140件が出訴されたということではありませんが、裁判事件となるのは、審判請求件数の1%以下、また審査官が拒絶査定した件数の0.1%に満たないということになります。したがって、審査官として自分が処理した案件について、裁判事件まで進行して判決が出るのは数年に1件ということになりますが、裁判所でどう判断されたかということは、非常に参考になると思います。出訴されている事件あるいは、判決の情報については、対応する審判部門に問い合わせれば教えてもらえると思いますので、是非ご覧になることをお勧めします。きっと、勇気づけられることが多いのではないかと思います。(深く反省させられることもあるかもしれませんが……)

以上は、審査官の拒絶査定に伴う審判、裁判に関する話

で、「査定系事件」といわれるものです。これに対し、特許査定を受けた後、当該特許権に関する侵害事件などに起因して、特許権の無効が申し立てられる無効審判事件があります。こちらは、無効審判の請求人と、特許権者である被請求人同士が争う構図となるため、「当事者系事件」と呼ばれています。無効審判の請求件数は2009年で約260件、出訴件数は約170件です。実際の権利紛争に絡んだ争いであることが多いため、査定系の事件と比べると、かなりの割合で出訴されることになります。

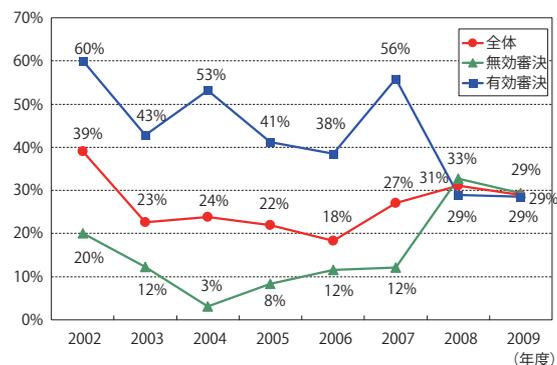
なお知財高裁では以上の事件のほか、商標、著作権などに関する事件、あるいは侵害事件、職務発明事件に関する控訴事件なども扱っています。この内、技術が関係する事件については著作権に関する事件（例えばコンピュータソフトウェア）も含めて、ほぼ全件、調査官が関与しています。

件数に関する話は以上のとおりですが、次に、判断結果について見てみたいと思います。

査定系の審決取消率は、2008年度が約22%、2009年度が約27%と、若干、増加傾向です。上記のように、出訴率が、審判請求件数に対して1%程度で、出訴される案件が相当限られるという事情はありますが、審決が取り消される率が低いほど良いのは当然のことなので、裁判所の考え方を参考にして、取消率の低減を図っていく必要があります。

一方、当事者系事件である無効審判の判断結果は、かなり特徴的な推移を示しています。2002年度から2009年度は無効審判事件に関する取消率を表に示しますが、この表で緑色の線は、審決が進歩性が無いなどの理由で特許を無効とした無効審決についての取消率を表しています。これに対し青色の線は、進歩性があるなどの理由で特許を有効とした有効審決の取消率を、赤色の線は両者を合わせた取消率の推移を表しています。この表から明らかなように、2007年度までは特許を無効とした審決の取消率が10%程度、有効とした審決の取消率が40数%程度で推移しており、両者の取消率がかなり乖離しています。無効審判事件における争いの多くは進歩性の有無になりますから、特許庁が進歩性があると判断した事件の多くが裁判所に取り消され、他方、進歩性が無いと判断した事件の多くが裁判所に支持されたということになります。言い方を変えると、進歩性の判断に関して、裁判所は2007年度まではかなり厳しかったことになりましたが、2008年度以降は、両者の取消率がグッと接近して共に30%程度になっています。

このような状況について、知財高裁が、裁判所全体として判断基準を変更し、進歩性のハードルを低く設定し直したのではないかという意見をよく聞くことがあります。しかしながら、裁判所に在籍した者にとっては、この見方に



無効審判の審決取消率の推移（特許・実用新案）

は非常な違和感を感じます。その理由は、次項で述べたいと思います。

3. 裁判所について

言うまでもなく、知財高裁は裁判所ですから、三権分立における司法ということになります。

司法において中心的な役割を担うのは裁判官ですが、その地位について、憲法で色々規定されています。その中に、裁判官の独立に関して76条3項に、「すべて裁判官はその良心に従い、独立して職権を行い、憲法および法律にのみ拘束される」という規定があります。すなわち、裁判官は、自己の良心に従って他に束縛されることなく、法律の趣旨を踏まえて判断することが認められており、その独立が、憲法によって保証されているわけです。したがって、知財高裁の裁判官同士で意見交換することはもちろんありますが、例えば、進歩性に関するハードルが高すぎるから全体的に低くしようなどと、内輪で設定することはあり得ません。むしろ裁判所に所属してみて、裁判官は、互いに独立して判断するというところに誇りを持っていると感じました。

もちろん事件に関する判断は、総合的な事情を考慮してなされるので、産業界等の意見に耳を傾けることも当然あるでしょうし、また後に述べるように知財高裁には、運用を統一するために大合議制度もありますが、それを除いて、裁判官同士で判断基準をお互いに相談して合わせるということは無いです。

したがって、前述のような、知財高裁全体として判断基準を定めているという意見は、裁判所が司法であるということをおぼろげな見方ということになります。

ところで余談ですが、裁判官に関する規定として、憲法の80条には、「……裁判官は任期を十年とし、再任される

ことができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。」という条文があります。普通、国家公務員は、60歳になった年の3月31日に退職しますが、裁判官はこの規定により、定年の誕生日を迎えた日に退職します。新聞の人事欄に、不定期に裁判官の異動記事が載っているのはこのためです。

裁判官は独立して判断するとはいいましたが、最高裁の判例には事実上従っています。また、知財高裁では、先に触れたように、運用の統一を図る意味で、知財高裁を構成する4つの部から裁判官が参加して、5名による合議体を組む、大合議という制度を設けていますので、その判断結果である大合議判決にも事実上従っています。

このような、最高裁の判決などを解釈する場合、よく「射程」という言葉が用いられることがあります。裁判の対象となった事件と、条件・事情が同じであれば同じ判断をしなければなりません。異なる点があると、判断対象が異なるということで、違う判断が許容される場合があります。そこで、条件・事情がどこまで同じであれば、判断結果にとらわれるかということ「射程」という言葉で表しており、この点が問題となることもあります。

例えば、知財に関して有名な判例になっている最高裁の事件として、大径角形鋼管製造方法事件というものがあります。これは、特許の無効審判において審決が出された後、裁判でその当否について係争中に、明細書が訂正された場合、審決は取り消されるという趣旨の判例です。この最高裁の事件では、審決は無効成立というものでしたが、その後に出た高等裁判所の判決で、次のように判示された事件があります。

「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場合には、当然に審決が取り消されなければならないとした最高裁……判決は、特許を無効とすべきものとしたいわゆる無効審決の取消訴訟に関する事案についてのものであるから、無効審判請求を成り立たないものとした審決の取消しを求める事案に射程が及ぶものではないと解される。」

すなわち、最高裁の判決は、無効成立審決に対する判断で、高裁が対象としているこの事件は、無効不成立審決に対するものだから、条件・事情が異なり、最高裁の判決に拘われないというものです。「射程」というのは、大砲の弾などが届く範囲を意味するもので、ある意味物騒な言葉が判決に用いられていて、面白いと思ったことがあります。

審査の際などに判例を参考にする場合、この射程という考え方にも、配慮する必要があります。

次に裁判所(司法)の役割についてですが、ある裁判官が、知財高裁と特許庁の関係ということといえば、裁判所の役割は、行政の後始末ですと話してくれたことがあります。

つまり、特許庁が、一件毎の事件処理において法律の運用や判断を間違えた結果、泣いている人を救うのが司法である知財高裁の役目であり、特許庁に対して判断基準(審査基準)を示すような立場にあるのではないという話でした。

それでは、裁判官自身の判断基準は何かということになりますが、前述したように、司法は裁判官の独立が認められていますから、統一した判断基準のようなものが存在するわけではありません。ただし、私の感じたことからいえば、裁判官は、正義がどこにあるか、何が公平かということに重視していると思います。この正義、公平というのは、単純に、原告(審判請求人・出願人)の立場だけというわけではなく、特許権により制約を受ける国民や、行政の立場などもすべて勘案した上での正義、公平という意味です。判決を理解する場合、進歩性の判断のように、すぐれて技術的な問題の場合はわかりにくいかもしれませんが、手続き違背(審査、審判を通じて、適正な手続きを踏んで事件処理がされているか否か)に関する判決などは、このような観点を踏まえて読むと、判示された内容の理解が深まり、実務の参考になるのではないかと思います。

4. 特許庁について

司法である裁判所に対し、特許庁は、当然ながら行政に属しますから、法律に基づく均一なサービスを国民に対して提供することが求められています。この均一なサービスを担保するのが、審査業務でいえば、「審査基準」です。したがって、審査基準は、行政庁である特許庁が、法律の趣旨を踏まえ、統一した運用、判断がなされるように自らの責任で作成する必要があります。ただし、裁判所から判断、運用の間違いなどについて指摘された事件について振り返りつつ、その基準の妥当性について常に点検することが必要ということです。

審査官は「独立行政官庁」である、ということを知ることがあると思います。これは第三者の不当な干渉を受けることなく判断することが保証されているということの意味ですが、裁判官に認められた「独立」とは異なるもので、あくまでも行政官庁ですから、審査基準に従う必要があります。ただし、審査基準は上述のように、法律の趣旨を大前提として作られるものですから、その運用に当たっては、法律の趣旨を十分に把握して、実務に適用していく必要があります。

このことを忘れて、審査基準の文言のみにとらわれて、誤った法律の運用をするおそれが生じるので、注意が必要です。実際、偏光フィルム製造方法事件に関する知財高裁の大合議判決では、「特許・実用新案審査基準は、特許要

件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方を示すものであり、出願人にとっては出願管理等の指標としても広く利用されているものではあるが、飽くまでも特許出願が特許法の規定する特許要件に適合しているか否かの特許庁の判断の公平性、合理性を担保するのに資する目的で作成された判断基準であって、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく……、法規範ではない」と判示しています。

法律の趣旨を踏まえて審査基準の運用を行う必要があるという観点から、一つ例を挙げます。

平成6年の特許法改正（平成5年法）により、明細書の補正ができる範囲に関して、「要旨変更」から「新規事項追加の禁止」の考え方に変更されました。この新規事項か否かの判断を行うに当たり、法律改正時に審査基準が作成されていますが、この基準は作成後、2回修正されています。

何が新規事項に当たるかという判断におけるキーワードは、最初の審査基準では、「当初明細書等に記載した事項から、直接的かつ一義的に導き出せる事項」であるか否かでした。これが平成15年の基準では、「当初明細書等の記載から自明な事項」に修正され、知財高裁のソルダーレジスト大合議判決を受け、平成21年に「当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」に修正されました。

この新規事項追加禁止に関する法律の趣旨について、ソルダーレジスト大合議判決では「出願人のために出願についての補正を許容する一方、出願時に開示された範囲を超える補正を許さないとするにより、第三者との利害の調整を図る趣旨の規定である」、「出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、発明の開示が不十分にしかされていない出願と出願当初から発明の開示が十分にされている出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、出願当初における発明の開示が十分に行われることを担保して、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである」と判示しています。

補正の制限に関する法律自体は変わっていませんから、本来その趣旨に変更はないはずですが、しかし、審査基準のキーワードが「直接的かつ一義的」とされていた頃は、判断が非常に硬直的であるという外部からの指摘を受けることがありました。それが「明細書の記載から自明」に修正されてからは、そのような指摘を受けることは無くなった気がします。当然のことかもしれませんが、この間、裁判所の判断には、ほとんどブレは見られません。

今回、「明細書又は図面のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項」に変わりましたが、審査基準が表そうとした考え方の本質自体は、最初の基準作成時から変わっていないと思います。結局のところ、審査基準の字面だけにとらわれることなく、その考え方を読み解き、裁判所と同様に、法律の趣旨を踏まえて実務に適用することが大事だということです。

5. まとめ

裁判所は司法であり、判決は、法律に基づきつつ様々な事情を考慮して、裁判官が独立して、総合的な判断をした結果で、その背後には正義、公平という価値観があります。なお、特許庁の審判も、行政組織に属するとはいえ、その審決の当否は地方裁判所を飛ばして高等裁判所で争われるわけで、司法に類似した面があります。

審査官（補）の方々は、判断の参考に、判決、審決を読まれることがあると思いますが、どのレベルの文献があればどのような判断を行うかというように、テクニカルな観点で読むのが普通でしょう。しかしながら、上述のような点に配慮して判決等を読むと、また違った見方や解釈をすることができる場合があるのではないかと思います。

最後に、2007年度まで、有効・無効の審決取消率が乖離していたのが、2008年度以降に収束した理由について、私見を述べます。

当時特許庁では、裁判所の判断とこのような乖離があるのは問題であるとして、行政組織として乖離防止を図っていました。一方、裁判所でも、各裁判官がこれを問題点として認識し、判断における一つの事情として考慮するようになったのではないかと思います。結局のところ、両者が歩み寄って、乖離が解消したということではないかと考えています。

profile

小菅 一弘（こすげ かずひろ）

昭和53年4月	特許庁入庁（審査第三部繊維機械）
昭和57年4月	審査官昇任
平成17年10月	特許審査第二部首席審査長（自動制御）
平成19年7月	審判部部門長（第16部門）
平成19年10月	知的財産高等裁判所調査官
平成20年4月	最高裁判所調査官（知財高裁併任）
平成23年1月	現職