

# 知財高裁の平成における歩みと今後の課題

弁護士・知的財産高等裁判所初代所長 篠原 勝美

## 抄録

知財高裁は、知財訴訟の一層の充実及び迅速化を図るため、東京高裁の「特別の支部」として発足した平成時代の画期的、歴史的な裁判所改革である。この14年間、専門的処理体制、大合議制、迅速かつ充実した審理、丁寧な進歩性判断、情報発信などにより、着実な歩みを続け、様々な影響を与えている。事件内容の変化、特許紛争の国際化などが見られる中で、「平成遺産」としての大合議制の果たしてきた役割は大きい。実質判決件数11件の内訳を概観すると、医薬品特許関係が半数近くを占めていることが注目される。今後とも、最高裁判決との役割分担、意見公募の在り方などを検討しつつ、制度の立法趣旨や存在理由を可能な限り生かしていくことが課題であろう。

## 1. はじめに

平成の知財史を語る上で、2005年(平成17年)4月1日の知的財産高等裁判所の発足とその後の着実な歩みは、最初に指を屈すべき部類に入るであろう。発足当日、東京霞が関の裁判所合同庁舎の正面入口に新たな庁名板が設置され、開所式<sup>1)</sup>、所長の就任記者会見等を行ったのは、つい昨日のこのような気もするが、すでに14年を経過しており、新たな元号の下、2021年にも予定されている中目黒の「ビジネス・コート」(東京高地裁中目黒分室・仮称)への移転とともに、やがて装いを改めて再スタートする。初代の知的財産高等裁判所所長として新制度の立ち上げに奔走する中で、制度設計の在り方や事件処理等をめぐって大いに議論し、苦楽を共にした裁判官や調査官、職員も、今では全部入れ替わり、感慨ひとしおである。本誌の紙面をお借りして、その歩みをたどりつつ、将来像を描いてみたい。

## 2. 知財高裁設立の背景

東京高裁は、1950年(昭和25年)11月に特許庁

の審決に対する訴訟事件と知財関係控訴事件を集中的に扱う第5特別部を創設し、その後、部の数を増やして、一つのまとまった裁判部門として機能してきた。1990年代のバブル経済の崩壊後、経済の停滞が長びく中で、知的財産の創造と適切な保護、活用によって国家経済の発展を推し進めようとする気運が高まり、2003年(平成15年)3月の知的財産基本法の施行と内閣の知的財産戦略本部の設置に象徴される知的財産重視の国家政策(知財立国)の流れが生まれた。他方において、2001年(平成13年)6月に公表された司法制度改革審議会意見書に基づく一連の司法制度改革において、利用しやすく充実した司法を実現するため、知的財産に関する事件への総合的な対応強化が標ぼうされ、2003年(平成15年)の民訴法改正による知的財産関係訴訟の東京・大阪両地裁への管轄集中などが図られた。知財高裁は、こうした二つの大きな潮流の合流点において、知財立国の推進力の一翼を担うべく、知財訴訟の一層の充実及び迅速化を図るため、東京高裁の「特別の支部」として誕生した。平成時代の画期的、歴史的な裁判所改革である<sup>2)</sup>。

知財高裁は、全国すべての特許権に関する控訴事

1) 開所式の模様につき、牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務大系I』青林書院、2014年、口絵写真

2) 米国にもワシントンに唯一の連邦巡回控訴裁判所CAFCがあり、日本の知財高裁は、これを模範にしたとされているが、扱う事件などが異なり(著作権や商標に関する事件は扱わず、知財事件以外の様々な特殊事件を管轄する法律審)、また、ドイツでは、無効手続・抗告手続の第1審は連邦特許裁判所が担当し、侵害訴訟は、12の地方裁判所の上級の各高等裁判所(OLG)が扱うので、控訴審段階での判例統一はされない。審決取消訴訟のみならず侵害訴訟の控訴事件も一括して取り扱い、また、著作権や不正競争防止法上の事件等も幅広く取り扱う知財高裁は、諸外国に類例を見ない広範な管轄を有する。

件や特許庁の審決に対する訴訟事件をはじめ、その性質・内容が知的財産に関するものである限り、東京高裁が取り扱うものとされているすべての事件を取扱い、特許等関係事件の審理及び裁判のために大合議制を持ち、裁判事務の分配等の一定の司法行政事務について、独自の権限が与えられる。知財高裁所長は、知財訴訟の一層の充実及び迅速化のための環境整備、内外に対する情報発信や広報活動、内外の知財人材との交流など、様々な行政的事務を処理すると同時に、通常部の第1部の部総括裁判官として日常的に事件処理に携わり、大合議事件や東京高裁の知財関連独禁法違反事件を扱う特別部の裁判長を兼ねる重責を担う<sup>3)</sup>。

### 3. 知財高裁の設置による影響

#### (1) 専門的処理体制

知的財産権に関する専門的処理体制の整備は国の施策であり(知的財産基本法15条)、特許訴訟などの技術系の事件は、一審は、東日本は東京地裁、西日本は大阪地裁だけが管轄し、控訴審は知財高裁に一極集中し、裁判所調査官と専門委員が配置されて裁判官を技術面でサポートする。特許庁の審査官・審判官経験者や弁理士経験者を給源とする裁判所調査官は、通常は報告書(非公開)の形で事件について裁判官に意見を述べ、裁判の期日に立ち会って技術的な説明をしたり、当事者に発問したりすることができ、公平中立性を確保するための除斥・忌避の制度もある(民訴法92条の8、9)。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ており、中立性、透明性や技術理解力への不安などは杞憂であろう<sup>4)</sup>。

さらに、先端的な技術分野をカバーするため、各分野の大学教授、弁理士、研究者などの専門委員が非常勤の裁判所職員として配置され、必要の都度、

3人くらいを選定して技術的な説明を聴くことができる。除斥・忌避の制度もあり(民訴法92条の2~7)、事件について既に鑑定書を出していたような場合には当然に除斥されるし、裁判所も公平・中立性を疑われないよう専門委員の人選や組合せに配慮している。

#### (2) 大合議制

知財高裁の特別部(大合議部)には、裁判官全員が配置され、第1部の部総括裁判官でもある所長が特別部の部総括裁判官を兼務し、事件係属の都度、持ち出し部の主任裁判官、第2部から第4部までの部総括裁判官又はこれに準じる陪席裁判官から成る5人の裁判官で裁判体を構成し、審理及び裁判をする<sup>5)</sup>。積極的な規範設定などに努め、特許の利用を促進し、技術的發展に結びつく画期的な判断が多い。

#### (3) 迅速かつ充実した審理

審決取消訴訟(特許)は、2回審理方式に収斂し、技術説明会では裁判官、調査官、専門委員との質疑応答もされ充実した審理が行われている。侵害訴訟の控訴審は、第1回は少し長めにとり、それまでにすべての主張や立証を整える場合が多い。侵害訴訟と審決取消訴訟とのダブルトラックの場合には、同一部で処理する原則的な運用がされている。迅速な審理により審理期間は今や国際的にも遜色はない。

#### (4) 丁寧な進歩性判断

特許の進歩性判断は、多方面から関心が寄せられ、東京高裁知財部当時、1998年(平成10年)前後から、進歩性を肯定した審決を取り消す判決が目立った。2000年(平成12年)改訂の特許庁審査基準が組合せ容易による進歩性の否定判断に結びつくかのようにも受け止められ、知財高裁の発足前ころに取消率がピークを迎え、弁理士や産業界などから

3) 2011年(平成23年)に公正取引委員会の審決に対する審決取消訴訟で知的財産権に関するものを取り扱う第3特別部に知財高裁の裁判官全員が配置され、放送事業者からの楽曲使用料の徴収方式の独占禁止法違反が争われたJASRAC事件において、知財高裁所長を裁判長とする5人構成の裁判体により、参入妨害を認めて公正取引委員会の排除措置命令取消審決を取り消した(東京高判平成25・11・1(平成24(行ケ)8号)判時2206号37頁、その上告審は最判平成27・4・28(平成26(行ヒ)第75号)民集69巻3号518頁)。

4) 拙稿「知的財産高等裁判所の概要」NBL804号25頁(2005)。筆者も世話になった梅田幸秀元調査官室長は、「『知財高裁調査官』の『調査報告書』」特技懇244号127頁以下(2007)の中で、裁判所の内部を垣間見た経験を基に、審決の誤りが奈辺にあるかを冷静、客観的に見る目を養うことができたこと、裁判官の片腕となって必死にもの考える体験をしたことなどを述懐している。

5) 2003年(平成15年)の法改正(民訴法310条の2、特許法182条の2、実用新案法47条2項)により、特許等関係事件の審理及び裁判のため、特に慎重な審理が必要である場合に備え、5人の裁判官による大合議制が導入され、知財高裁に引き継がれた。東京・大阪両地裁の特許等関係事件についても大合議制度はあるが(民訴法269条の2)、いまだその実施例はない。

批判が強まった。保護に値しない発明を排除することを超えて、進歩性の判断基準が厳格に偏すると、企業の開発意欲を低下させかねず、そのバランスが問題になる。知財高裁の発足後には、こうした点の認識を深め、より丁寧な判断を心掛け、特許審査の更なるレベルアップもあって、次第に審決との乖離は縮小に向かったが、特許の無効率の高さなどが殊に米国との対比で議論されることもある。

## (5) 情報発信

知財高裁の情報発信力の顕著性は東京高裁知財部の当時との大きな相違点である。独自のHPを持ち、知財高裁の概要、知財訴訟の現況、裁判情報(判決全文と要旨)やトピックなどを、日本語のほか、英語等5か国語で情報発信し、内外の訪問者も多く、国際知財司法シンポジウムなどを開催している。下級裁判所の中でひととき異彩を放つこうした積極的な取り組みは、知的財産権の国際性や知財関係者の国際交流の深まりとともに、外国にも強いインパクトを与えている。

## (6) 事件内容の変化

企業の技術開発や開発した技術の利用の行動様式、知的財産権に対する認識に変化が生じ、調査能力や交渉能力も向上して、「守りの知財」から「攻めの知財」へ舵を切る企業も目立ち、オープン・イノベーションへの転換期でもある。訴訟件数や特許権者の勝訴率などの数値だけで訴訟制度の当否を論じることは、「一斑を見て全豹をトする」に近く、訴訟上の和解や訴訟外での和解成立に伴う訴え取下げなど子細に検討する必要がある。事件内容も、コン

ピュータ、IT、通信、複数当事者、間接侵害、FRANDをめぐる紛争など新しいタイプの事件増加が見られる。

## (7) 特許紛争の国際化

特許権の成立、行使に属地主義の制約はあるが、科学技術に国境はなく、経済社会のグローバル化に伴い、同一発明につき複数国で特許が成立することが常態化している。情報通信技術 (ICT) 分野の標準規格必須特許の権利行使をめぐる紛争など、共通論点を持つ国際特許紛争が多発するゆえんである。

## 4. 大合議判決の概観と今後の課題

### (1) はじめに

大合議事件は、この14年間に実質12件係属し(2019.3.20現在)、1件<sup>6)</sup>が訴え取下げにより終了した。実質判決件数11件を概観すると、侵害控訴(差止請求)5件<sup>7)</sup>、侵害控訴(差止請求・損害賠償請求、債務不存在確認請求と仮処分請求を含む)2件<sup>8)</sup>、審決取消訴訟4件<sup>9)</sup>に分類される。

医薬品特許関係が実質判決件数の半数近く(5件)を占めていることは注目に値する。プラバスタチン(PBPクレーム)事件(製法特許のクレーム解釈)とピリミジン誘導体(ロスバスタチン)事件(物質特許の進歩性)は、いずれも高脂血症治療薬に関する事案であり、ベバシズマブ(アバスタチン)事件(延長特許権の登録拒絶要件)とオキサリプラチン(エルプラット)事件(延長特許権の効力範囲)は、いずれも抗がん剤に関する事案である。マキサカルシトール(オキサロール)事件(製法特許の均等侵害)

6) フラッシュメモリー事件(平成18(ネ)第10039号)、訴え取下げ(平成19・3・22)

7) 一太郎事件[知財高判平成17・9・30(平成17(ネ)第10040号)判時1904号47頁、確定]、インクタンク事件[知財高判平成18・1・31(平成17(ネ)第10021号)判時1922号30頁、最判平成19・11・8(平成18(受)第826号)民集61巻8号2989頁、上告棄却]、プラバスタチン(PBPクレーム)事件[知財高判平成24・1・27(平成22(ネ)第10043号)判時2144号51頁、最判平成27・6・5(平成24(受)第1204号)民集69巻4号700頁、破棄差戻し、後に請求放棄]、マキサカルシトール(オキサロール)事件[知財高判平成28・3・25(平成27(ネ)第10014号)判時2306号87頁、最判平成29・3・24(平成28(受)第1242号)民集71巻3号359頁、上告棄却]、オキサリプラチン(エルプラット)事件[知財高判平成29・1・20(平成28(ネ)第10046号)判時2361号73頁、最決平成30・5・8(平成29(オ)第715号、同年(受)第892号)、上告棄却・上告不受理]

8) ごみ貯蔵機器(紙おむつ処理容器)事件[知財高判平成25・2・1(平成24(ネ)第10015号)判時2179号36頁、上告棄却・上告不受理]、アップル・サムスン事件[知財高判平成26・5・16(平成25(ネ)第10043号等)判時2224号146頁、知財高決平成26・5・16(平成25(ラ)第10007号、第10008号)判時2224号89頁、確定]

9) 査定系審決取消訴訟は、パラメータ事件[知財高判平成17・11・11(平成17(行ケ)第10042号)判時1911号48頁、確定]。当事者系審決取消訴訟は、ソルダーレジスト(除くクレーム)事件[知財高判平成20・5・30(平成18(行ケ)第10563号)判時2009号47頁、確定]、ベバシズマブ(アバスタチン)事件[知財高判平成26・5・30(平成25(ケ)第10195号、第10196号、第10197号、第10198号)判時2232号3頁、最判平成27・11・17(平成26(行ヒ)第356号)民集69巻7号1912頁、上告棄却]、ピリミジン誘導体(ロスバスタチン)事件[知財高判平成30・4・13(平成28(行ケ)第10182号、第10184号)L&T80号88頁(2018)]

は、均等論に関する最高裁判決<sup>10)</sup>の皮膚病治療薬の有効成分へのあてはめの事案である。国の後発医薬品使用促進策の下で医薬品業界は構造的変化を生じ、先発医薬品側と後発医薬品側の攻防は厳しさを増しており<sup>11)</sup>、今後も大合議判決の素材の有力な給源になるものと思われる。

## (2) 審査基準に関係するもの

### ①パラメータ判決

サポート要件(特許法36条6項1号)に関し、その意義を特許制度の目的から広すぎる独占権の付与を排除することにあるとした上、判断基準は、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載と対比し、クレームが発明の詳細な説明により課題解決が可能と認識できるか、発明の詳細な説明に記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らして課題解決が可能と認識できるかにあるとした。最もインパクトのある大合議判決であり、最近の知財高裁判決でもこれを引用するものが多いが<sup>12)</sup>、その射程、実施可能要件との関係、均等論における第1要件の「発明の課題」との異同等について議論がある。

### ②ソルダーレジスト(除くクレーム)判決

補正・訂正による追加が禁止される新規事項(特許法126条5項、134条の2第9項)の意義について、審査基準は、要旨変更にあたらない事項(1993年(平成5年)前)、当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項(同年改正)、当初明細書等の記載から自明な事項(2003年(平成15年)改正)と変遷した。大合議判決は、除くクレームの補正・訂正に関し、技術的思想を同じくする範囲でゆるやかに認める方向を示し、審査基準も、これを踏まえ、当初明細書等に記載した事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否かにより判断することとされた(第IV部第2章2)。

### ③ピリミジン誘導体(ロスバスタチン)判決

医薬品物質特許の進歩性が無効審判不成立審決の取消訴訟で争われた事案である。訴訟の係属中に特許権の存続期間が満了したため、訴えの利益の帰すうが問題となったが、特許権侵害の余地が全くない場合を除き、訴えの利益は消滅しないとした。進歩性の判断方法、判断要素の立証責任、引用発明としての刊行物発明の認定方法についても判示し、サポート要件については、①の大合議判決を確認している。

### (3) クレーム解釈に関係するもの

特許請求の範囲にその物の製造方法を記載して特定する特許クレーム(PBPクレーム)の解釈については、かねてより議論がある<sup>13)</sup>。大合議判決は、真正PBP(出願時に物の構造・特性の特定が不可能又は困難であるとの事情が存在するため製造方法により特定を行っている場合)と、不真正PBP(出願時に物の構造・特性の特定ができていたのに特許性を獲得する目的で製法限定を加えた場合)に二分した上、前者は物同一説、後者は製法限定説によるもの類型論を提示した。その上告審の最高裁判決は、クレームの解釈につき、特許発明の技術的範囲と発明の要旨認定とも、製造方法にかかわらず、当該製造方法により製造された物と構造、特性等が同一の物として確定される(一元説、物同一説)とした上、明確性要件(特許法36条6項2号)を問題にし、PBPクレームがこれに適合するといえるのは、不可能・非実際の事情が存在するときに限られ、それ以外の場合に製法記載のあるクレームは明確性要件を欠き、特許発明の技術的範囲の解釈に誤りがあると見て、破棄差戻した。これに対しては、明確性要件は事実審の争点外である、明確性違反を拡大するとPBPクレーム利用者にとって発明のインセンティブが減退するおそれがある、不可能・非実際の事情は、その内容が不明確であり、競争製品の構造・特性を

10) 最判平成10・2・24(平成6(オ)第1083号)民集52巻1号113頁(ボールスプライン事件)

11) 拙稿「日本型パテントリンケージ制度の諸問題(下)」L&T81号15頁注52(2018)

12) 平成29・6・8(平成28(行ケ)第10147号)(トマト含有飲料事件)判時2364号63頁、平成29・8・8(平成28(行ケ)第10269号)(羅漢果エキス事件)、平成30・4・13(平成28(行ケ)第10260号)(ロスバスタチン(ピリミジン誘導体)事件)L&T80号88頁(2018)、平成30・5・24(平成29(行ケ)第10129号)(ライスミルク事件)発明2018年10月号37頁

13) 製造方法を考慮することなく物自体が同一か否かで発明の要旨認定をする説(物同一説)と、当該製造方法により製造される物に特許発明の技術的範囲は限定されるとする説(製法限定説)が対立し、特許庁の審査実務や多数説は前説に立つとされているが、物同一説でも審査経過等に基づく限定解釈により結果的に製法限定をする多くの下級審裁判例があった。

探知する能力や資力の有無で差別化を招くなどの批判があった。特許庁の審査基準も改定を重ね、PBPクレームの製法クレームへの訂正の可否などをめぐり実務界は混乱した<sup>14)</sup>。

#### (4) 特許権の権利行使に関係するもの

##### ①一太郎判決

一審判決は、進歩性の欠如による特許の無効理由の存在が明らかであり特許権の行使は権利濫用と被告の主張(キルビー抗弁)を採用せず原告を勝訴させたが、大合議判決は、その後施行された2004年(平成16年)改正法による無効の抗弁(特許法104条の3第1項)を初めて適用し、逆転敗訴とした。現在では常態化した無効の抗弁の源流であり、これにより無効審判に係る審決取消訴訟とのダブルトラックが生じ得ることが明確となった。方法の発明(情報処理方法)につき、再間接侵害(間接侵害の間接侵害)を否定した判断は、分業社会での間接侵害の実効性確保の在り方に一石を投じた。無効理由の控訴審での追加的な主張立証と特許法104条の3第2項との関係にも触れている。

##### ②インクタンク判決

譲渡された特許製品につき加工・部材交換がされた場合の特許権者による権利行使の許否(消尽の成否)が争点とされ、大合議判決は、消尽を否定して権利行使を肯定すべき場合を、第1類型(効用喪失・再利用型)と第2類型(本質的部分加工・交換型)に分類した上、国内販売分の使用済みインクタンクの再充填品及び国外販売分の使用済みインクタンクの再充填品とも、1回限りの使い捨てとの社会的に強固な認識はないから第1類型には該当しないが、第2類型に該当するとして、特許権者を勝訴させた。これに対し、最高裁判決は、結論は維持したが、権利行使を肯定(消尽を否定)すべき場合の判断枠組みを異にした。特許製品の属性(経済的事実)、特許発明の内容(技術的事実)、取引の実情(大合議判決の第1類型は考慮要因)の総合考慮により、特許製

品の機能を回復させ又は特許発明の実質的価値を新たに発揮させた特許製品と評価できる「新たに製造」といえるか否かを基準とし、特許品再生の基準につき、より柔軟な分かりやすい解決指針を示した。物を生産する方法の発明に係る特許権の消尽については、最高裁の判断は示されず、大合議判決が先例となった。

##### ③アップル・サムスン判決

国際標準化団体に対して、参加事業者にFRAND条件(公正、合理的かつ非差別的な条件)でライセンスの許諾をする旨のFRAND宣言を行った標準規格必須特許について、特許権者(サムスン電子)と実施許諾を得ずにiPhoneの販売等をする日本法人(アップル)との間で権利行使の許否が争われた国際特許紛争である。大合議判決は、差止請求権の行使は権利濫用として否定する一方、損害賠償請求権の行使はFRAND条件でのライセンス料相当額の範囲内では許容されるとの判断を示し、標準化活動にインパクトを与えた。争点に関する異例の意見募集を行い、判決末尾において、貴重かつ有益な資料であると付言し、市民参加型訴訟とも評された。傍論判示として、部材の譲渡が完成品の特許権の行使に及ぼす影響について、消尽(米国連邦最高裁Quanta判決)ではなく、黙示の承諾の構成により否定した。

##### ④マキサカルシトール(オキサロール)判決

医薬品製法特許の均等侵害による差止請求権の成否が争われ、医薬(化学)の分野で均等侵害を初めてこれを肯定した大合議判決である。第1要件(非本質的部分)を「課題解決手段において重要な意味を持つ、従来技術に見られない特有の技術的思想を構成する特徴的部分」(課題解決原理同一説)として肯定し、第5要件(意識的除外ないし包袋禁反言)につき、特許侵害時に容易想到な構成を特許請求の範囲に記載しなかった出願時同効材というだけでは否定されないとして、均等侵害を認め、最高

14) 特許庁HP「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の取扱いについて」。その後の知財高裁判決では、平成28.9.20(平成27(行ケ)第10242号)知財管理67巻9号1417頁(2017)、平成28.9.29(平成27(行ケ)第10184号)、平成28.11.8(平成28(行ケ)第10025号)など、当該製造方法による物の構造・特性等が明細書の記載、技術常識により一義的に明らかである場合は最高裁判決の射程外(不可能・非実的事実の存在は不要)とするものが多く見られる。

裁判決も、第5要件に関する大合議判決の判断を是認した<sup>15)</sup>。

## (5) 損害論に係るもの

### ①ごみ貯蔵機器(紙おむつ処理容器)判決

大合議判決は、侵害者の利益を特許権者の損害額と推定する特許法102条2項の算定方法につき、従来の考え方を改め、特許発明の実施は要件ではなく、侵害者による特許権侵害がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在すれば足りるとした。推定の及ぶ範囲を広く肯定して使い勝手を良くしたものであり、権利者がライセンスビジネスだけを行っているような場合にも使える途をひらいた。

### ②アップル・サムスン判決

大合議判決は、標準規格必須特許の損害額について、技術的価値を同一と見て、全体の料率に対して特許数の頭割り(pro-rata基準の原則)で算定した。

## (6) 延長登録を受けた特許権に係るもの

### ①ベバシズマブ(アバスタチン)判決

延長登録の出願拒絶要件(特許法67条の3第1項1号)は、医薬品の同一の有効成分、効能・効果を基準にして一元的に考えられてきたが、パシーフカプセル判決<sup>16)</sup>が医薬品の剤型の変更について延長登録を認めたのに続き、大合議判決は、用法・用量の変更についても延長登録を認めた。最高裁は、「医薬品としての実質同一性に直接関わることとなる審査事項」(成分、分量、用法、用量、効能及び効果)について、先行処分と本件処分を対比し、特許発明の種類や対象に照らして実質的見地から包含関係にあるか否かという延長登録要件の判断基準を示し、結論を維持した。これにより、医薬品の有効成分、効能・効果以外の変更についても延長登録が短冊状

に増加することになり、先発医薬品業界には複数回取得に伴う費用対効果、後発医薬品業界には予測可能性や監視負担などの課題が生じた。

### ②オキサリプラチン(エルプラット)判決

延長登録を受けた特許権の効力範囲が争われた事案である。大合議判決は、存続期間の延長登録(特許法67条2項)の制度趣旨を「政令処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間回復による不利益の解消」と「特許権者と第三者との衡平」にあるとし、延長登録を受けた特許権の効力(同法68条の2)は、政令処分定められた「成分、分量、用法、用量及び効果」によって特定された「物」のみならず、これと医薬品として実質同一なものにも及ぶとして、実質同一の判断基準を特許発明の種類ごとに類型化した。その意義・射程、効力範囲と登録要件との関係、薬事行政に及ぼす影響、法改正の課題などが議論されている<sup>17)</sup>。

## (7) 今後の課題

大合議判決では、制度創設の理念に従い、傍論でも積極的に規範設定をする傾向が強いが、最高裁判決との役割分担は、今後の課題である。知財高裁の大合議判決に期待されている高裁レベルでの事実上の判断の統一といっても、審級制度上、最高裁の最終的なレビューが前提のはずであるから、大合議判決が最高裁に実質上代替し得るものではなく、その役割は最高裁が担うことは、インクタンク判決やベバシズマブ(アバスタチン)判決などでも確認されている。

最高裁が唯一破棄差戻した大合議判決はプラバスタチン(PBPクレーム)判決であるが、その最高裁判決の少なからぬ余震の大きさは、前記(3)のと

15) 特許権者は、これを承け、均等侵害に基づく損害賠償請求訴訟を提起し、同様に勝訴した(東京地判平成29・7・27(平成27(ワ)第22491号)判時2359号84頁、確定)。同判決が、先発品のシェア喪失の逸失利益とは別個に、取引価格の下落(後発品の薬価収載によって先発品の薬価が引き下げられたこと)による逸失利益を損害として認めた点は、相当因果関係の肯定(前田健・判批・ジュリスト1527号128頁(2019))のほか、米国のReverse Payment(先発側から後発側への一定の条件下での金銭等の逆支払)に関する連邦最高裁2013年6月17日判決(Actavis事件)との関係でも注目される(前掲「日本型パテントリンケージ制度の諸問題(下)」9頁注25))。

16) 知財高判平成21・5・29(平成20(行ケ)第10458号)判時2047号11頁、その上告審は最判平成23・4・28(平成21(行ヒ)第326号)民集65巻3号1654頁

17) 拙稿として、「延長登録を受けた特許権の効力—実務家の視点から」ジュリスト1509号53頁(2017)、「知財高裁大合議判決覚書—オキサリプラチン事件をめぐって—」知財管理67巻9号1323頁(2017)、「続・知財高裁大合議判決覚書—オキサリプラチン事件をめぐって—」知財管理68巻3号318頁(2018)

おりである。技術的サポートシステムが完備する専門的処理体制や判断の持つ拘束力の相違から、判例変更極めて高い障壁のある最高裁<sup>18)</sup>が知財高裁大合議判決とは異なる重大な判断を示すことの問題性を示唆している。

知財高裁の範例となったCAFCも、特許法に均一性と予見可能性をもたらすことが設立目的の一つとされ、明確な規範を示すことが多く、2000年ころにかけては、連邦最高裁もそれを尊重して見直すことは稀であったが、その後、この傾向が一変し、取り上げる特許事件が急増して相次いで破棄するようになった<sup>19)</sup>。こうしたCAFCと連邦最高裁との緊張関係は今後も続くといわれており、我が国の法制下でも同様の問題状況が生じるのか定かではないが、その動向は注視していく必要があるだろう。

アップル・サムスン事件では、第三者の意見を訴訟に反映させるため、実定法上の制度<sup>20)</sup>とは別に、民事訴訟法の枠内で、当事者の有利、不利を問わず、訴訟代理人を経由して裁判所に書証として提出する方法(日本版アミカセキュリエ)が採られたが、今後とも、意見公募の在り方などを検討し、更なる活用が期待される<sup>21)</sup>。

見解の分かれる論点について、控訴審とはいえ、知財専門裁判所の所長を裁判長とする5人構成の裁判体により、あまり早期の判断統一を意図することは、かえって法の発展や判断の硬直化を招くおそれなしとしない。大合議制の活性化にもおのずから限度はあるが、長い知財史における「平成遺産」ともいべき制度の立法趣旨や存在理由を念頭に、可能な限り生かしていくことが、知財高裁に課せられた課題であろう。

(付記) 脱稿後、「新しい大合議事件の指定」に関する知財高裁HPの下記の記事(2019.3.25)に接した。  
平成30年(ネ)第10063号 特許権侵害差止等請求控訴事件

#### (事件の概要)

原 審 大阪地方裁判所平成27年(ワ)第4292号  
当 事 者 控訴人 ネオケミア株式会社, 株式会社コスメプロ, 株式会社アイリカ, 株式会社キアラマキアート, ウインセンス株式会社, 株式会社コスメボーゼ, クリアノワール株式会社  
被控訴人 株式会社メディオン・リサーチ・ラボラトリーズ

権利の種類 特許権

発明の名称 二酸化炭素含有粘性組成物(特許番号: 第4659980号, 第4912492号)

口頭弁論期日 平成31年4月24日午後3時30分(101号法廷)

## profile

篠原 勝美 (しのはら かつみ)

1970年4月 東京地裁判事補  
1985年4月 最高裁調査官  
2000年8月 東京高裁判事部総括  
2005年4月 知財高裁初代所長  
2007年5月 福岡高裁長官  
2010年4月 慶應義塾大学法科大学院客員教授  
2014年12月 弁護士登録



- 18) 最高裁判決の拘束力の強さは、知財分野での最高裁大法廷判決が、審決取消訴訟の審理範囲に関する最大判昭和51・3・10(昭和42(行ツ)第28号)民集30巻2号79頁(メリヤス編織事件)のみで、その後43年間に1件もないことから窺える。
- 19) クレーム禁反言に関するFest判決(2002年)、終局的差止めに関するeBay判決(2006年)、TSMテストに関するKSR判決(2007年)などを含め、2008年までの10年間の破棄率は8割を超え、直近10年間はやや低下したとはいえ、7割を占めるという。その背景に、連邦最高裁の「明確な規範を排除する傾向」と「特許法を一般法領域と調和させたがる傾向」があるとされ(片山英二=黒田薫「特許事件に関する近時の米国連邦最高裁判例の傾向」知財管理69巻1号28頁(2019))、「ルール志向のCAFC」と「スタンダード志向の連邦最高裁」(工藤敏隆「知的財産権訴訟の現状と課題」論究ジュリスト24号70頁(2018))との指摘もある。医療関係訴訟のCAFCと連邦最高裁の論争につき、林いづみ「日米欧における医療関係発明の特許保護の動向」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』青林書院、2013年、656頁
- 20) 当事者系審決取消訴訟における特許庁長官に対する求意見(特許法180条の2)は、ソルダーレジスト(除くクレーム)事件において実施された。他に、独禁法上の損害賠償請求訴訟における公正取引委員会に対する損害額に関する求意見(同法84条)、国の利害に関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に基づく法務大臣の意見陳述(同法4条)などがある。
- 21) 拙稿「知財高裁大合議部について」ジュリスト1316号13頁(2006)。合計58通の意見書が提出されたアップル・サムスン事件の意見募集につき、小田真治「知的財産高等裁判所における意見募集(『日本版アミカセキュリエ』)について」判タ1401号116頁(2014)