

訴訟における「進歩性」の主張・立証の実務



弁護士・元知的財産高等裁判所判事 岡本 岳[※]

要 約

進歩性の判断は、仮想的な存在である「当業者」を基準として判断されるが、実際の主体は、審判では特許庁の審判官であり、審決取消訴訟では裁判官である。職権探知主義が採用されている審判手続と弁論主義が採用されている審決取消訴訟では、審理手続を支配する原則が異なることから、主張・立証において異なった配慮が必要となる。

そこで、審決取消訴訟の代理人となった場合に、主張・立証において、実務上留意しなければならない点について紹介する。

【討論対象となることを希望する論点】

審決取消訴訟における主張・立証の留意点

目次

1. はじめに
2. 進歩性の判断主体の相違から必要となる訴訟資料
 - (1) 審判の場合について
 - (2) 審決取消訴訟の場合について
3. 進歩性判断の枠組みから必要となる訴訟資料
4. おわりに

1. はじめに⁽¹⁾

本誌の読者である弁理士の多くの方は、特許庁における審判手続はかなり経験したことはあるものの、その審判に対する不服申立手続である審決取消訴訟についてはさほど多くを経験していないのではないかと推察する。筆者は、実際に審決取消訴訟の代理人となったときに進歩性についてどこまでの主張・立証が必要となるのかについて不安を感じることがあるという話を、多くの弁理士から聞いたことがあり、また、東京高裁知財部及び知財高裁で審決取消訴訟の審理を担当していた際には、おそらくは審判手続と訴訟手続の相違を十分に認識していないことが原因と思われる不十分な主張・立証活動を見ることがあった。今回、本誌上で、訴訟における「進歩性」の主張・立証について、実務的視点から寄稿する機会をいただいたので、審決取消訴訟の代理人として訴訟に関与することとなった弁理士の皆さんに何かヒントになることが提供でき

ばと考え、お引き受けした次第である（本稿では、審決取消訴訟について記載するが、侵害訴訟における特許法104条の3の「特許権者等の権利行使の制限」の主張・立証についても、同様のことがいえるものと考ええる。）。

「進歩性」は、いうまでもなく講学上の用語であり、特許法29条2項は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」と規定しているから、条文の文言上は、「容易に発明をすることができた」か否かが問題となるのであって、それが「進歩」かどうかは問題とならないことは明らかである。したがって、正しくは「容易想到性」のようにいうべきであり、この用語を使用する裁判例も多いが、本稿では慣例に従って「進歩性」の用語を用いることとする。

2. 進歩性の判断主体の相違から必要となる訴訟資料

特許法29条2項に規定されるように、進歩性は、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における

[※] 杉村萬国特許法律事務所

通常の知識を有する者」，すなわち「当業者」を基準として判断される。そして，実際の判断主体としては，審判では特許庁の審判官が，審決取消訴訟では裁判官が，当業者の立場に立って判断することになる。

（１） 審判の場合について

審判においては，審判官が「当業者」の立場に立って進歩性の有無を判断することになるが，審判手続では，民事訴訟の原則である弁論主義は採用されておらず，職権探知主義が採用されている。

職権探知主義は，事実・証拠の収集を当事者の申出に委ねず，職権で行うこととする建前であり，審判においては，①判断の資料となる事実について，当事者が主張していなくても職権で審理することができ（特許法 153 条 1 項。ただし，その結果を当事者に通知して意見を申し立てる機会を与えなければならない。同条 2 項），②証拠調べも職権で行うことができ（同法 150 条 1 項。ただし，その結果を当事者に通知して意見を申し立てる機会を与えなければならない。同条 5 項），③自白の拘束力もない（同法 151 条は，民事訴訟法 179 条のうち自白に関する部分は準用していない。）。これは，審判は，当事者間の私的紛争を解決するだけでなく，審決が対世効を有し，第三者に対する影響もあることを考慮した，公益上の要請に基づくものであると解される。

ここで「当業者」とは，発明の進歩性を判断する上で基準とされる仮想的な存在であり，特許庁の審査基準では，「(i) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有していること。(ii) 研究開発(文献解析，実験，分析，製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用いることができること。(iii) 材料の選択，設計変更等の通常の創作能力を発揮できること。(iv) 請求項に係る発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができ，発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができること。」の全ての条件を備えた者として想定され，「個人よりも，複数の技術分野からの『専門家からなるチーム』として考えた方が適切な場合もある」とされている。

したがって，審判官は，自らが上記の条件を備えた者になったと想定して，進歩性を判断することになるから，当事者から提出された事実・証拠のみに基づくのではなく，必要であれば，自ら事実・証拠を収集し

て(そのために必要な資料を自らのものとして)，仮想的な存在である当業者の立場に立って進歩性の判断を行うことになる。上記した技術常識及び技術水準については，審決取消訴訟において審判手続に現れていなかった資料を提出できるとされているが(技術常識について最判昭 55.1. 24 民集 34 卷 1 号 80 頁，技術水準について最判昭 51.4. 30 判タ 360 号 148 頁)，これは，審判官が技術専門家であるから，審判手続において技術常識及び技術水準は当然の前提として審理判断されたものと理解できることを背景にしていると考えられる。

（２） 審決取消訴訟の場合について

他方，審決取消訴訟において，その判断主体である裁判官は，当然のことながら技術専門家ではない。仮に裁判官が当該技術分野の専門家であったとしても，裁判官が職務を離れて知った事実(私知)は，「顕著な事実」(民事訴訟法 179 条)⁽²⁾には当たらず，裁判の基礎にすることはできない。

審決取消訴訟は，行政訴訟であり，行政事件訴訟法が適用される場所，行政事件訴訟法 7 条は，「行政事件訴訟に関し，この法律に定めがない事項については，民事訴訟の例による。」とするが，同法 24 条は，「裁判所は，必要があると認めるときは，職権で，証拠調べをすることができる。ただし，その証拠調べの結果について，当事者の意見をきかなければならない。」としている。

ところで，民事訴訟で採用されている基本原理である弁論主義は，次の三つの内容からなる。

- ① 主張責任の原則：当事者が主張していない主要事実を裁判の基礎とすることは許されない。
- ② 自白の拘束力の原則：当事者間に争いのない主要事実，そのまま裁判の基礎にしなければならない。(民事訴訟法 179 条)
- ③ 職権証拠調べの禁止：争いのある事実について証拠調するには，原則として，当事者が申し出た証拠によらなければならない。

審決取消訴訟について，弁論主義の上記①，②の原則が適用されるかについては見解に争いがあるが，一般的には適用があるものと解されており，③についても，行政事件訴訟法 24 条があるので当事者からの証拠申出がなくても職権で証拠調することは可能であるが，裁判所の中立・公平な立場からすると，職権によ

る証拠調は控えるべきと解されている。⁽³⁾そうすると、理論的には見解が分かれているものの、実務的には、審決取消訴訟においても弁論主義が採用されているのと同様の状況にあると理解してよいと考えられる。

このように、審決取消訴訟においては弁論主義が採用され、審理手続を支配する原則が特許庁における審判手続とは異なっていることから、主張・立証においても異なった配慮が必要となってくる。

すなわち、裁判官は、「当業者」としての上記(i)ないし(iv)の条件を備えていないから、裁判官が「当業者」の立場に立って進歩性を判断するには、これらの条件を備えるために必要な資料（データと言ってもよい）を取得しなければならない。そして、これらの資料を取得するに当たって、訴訟では弁論主義が採用されているので、(i)当該技術分野の出願時の技術常識、(ii)当該技術分野における研究開発（文献解析、実験、分析、製造等を含む。）のための通常の技術的手段、(iii)当該技術分野における材料の選択、設計変更等の通常の創作能力、(iv)当該技術分野の出願時の技術水準、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術について、当事者（代理人である弁理士・弁護士）は、これらを訴訟資料とするため、事実として主張し、更にそれを証明するための証拠を提出しなければならないこととなる。これ（裁判官がこれらの資料を取得し、自らのものとする）は、判断する裁判官としても大変な作業であるが、裁判官が「当業者」の立場に立って進歩性を判断するに当たって必要な作業であり、この作業が不十分であれば、判断者である裁判官は、「当業者」の立場に立つことができず、その判断は、特許法 29 条 2 項が想定したあるべき「当業者」の判断とは乖離したものになってしまうことになる⁽⁴⁾。しかも、これらの事実・証拠は、当事者が提出しなければならないのであるが、筆者の経験では、この点の認識が必ずしも十分ではない代理人もあり、中立・公正な立場を保たなければならない裁判官としては、資料（データ）の不足を認識しても、どこまで釈明権（民事訴訟法 149 条）を行使すべきか、悩ましいところであった。⁽⁵⁾

3. 進歩性判断の枠組みから必要となる訴訟資料

進歩性判断の枠組みについて、ピリミジン誘導体事件知財高裁大合議判決平 30.4. 13（平 28 行ケ 10182 号、同 10184 号）は、「主引用発明に副引用発明を適用

することにより本願発明を容易に発明をすることができたかどうかを判断する場合には、①主引用発明又は副引用発明の内容中の示唆、技術分野の関連性、課題や作用・機能の共通性等を総合的に考慮して、主引用発明に副引用発明を適用して本願発明に至る動機付けがあるかどうかを判断するとともに、②適用を阻害する要因の有無、予測できない顕著な効果の有無等を併せ考慮して判断することとなる。特許無効審判の審決に対する取消訴訟においては、上記①については、特許の無効を主張する者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟及び特許異議の申立てに係る取消決定に対する取消訴訟においては、特許庁長官）が、上記②については、特許権者（特許拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟においては、特許出願人）が、それぞれそれらがあることを基礎付ける事実を主張、立証する必要があるものということができる。」とする。

そうすると、裁判官が上記枠組みに従って進歩性を判断するには、主引用発明・副引用発明の内容中の示唆（これらは、主引用例・副引用例が刊行物であれば、それ自体に記載されている。）のほか、「技術分野の関連性」、「課題や作用・機能の共通性等」を総合的に考慮して動機付けがあるかどうか、「適用を阻害する要因の有無」、「予測できない顕著な効果の有無等」を併せ考慮して判断しなければならず、これらの事実・証拠も、当事者が提出しなければならないこととなる。これらの資料のうち、「技術分野の関連性」、「課題や作用・機能の共通性」については、論理的に判断できる事柄と考えられているせいか、必ずしも十分な主張・立証がなされないことがある。しかし、裁判官が「当業者」の立場に立って進歩性を判断するには、これらの点についても、「当業者」が出願時において、どのような認識・能力を有していたかを前提にしなければならず、当事者は、これらの点について事実・証拠を提出しなければならないはずである。これらの点について、訴訟資料が不十分であると、裁判官は、特許法 29 条 2 項が想定したあるべき「当業者」の立場に立つことができず、その不足した部分を自ら論理的に補ってしまうと、事後分析的な思考が入り込む余地が生じ、後知恵バイアス⁽⁶⁾が働いてしまうことにもなりかねないと考えられる。

4. おわりに

以上、本稿は法律論として述べたものではなく、筆者が審決取消訴訟の審理を担当した際の経験から感じた私的な感想に基づくものすぎない。したがって、理論的に十分に詰めたものではないが、読者が審決取消訴訟の代理人として活動する際に何らかのヒントになればという視点から寄稿したものであり、不十分な部分をご海容いただきたい。

(引用文献、注記及び参考文献)

(1) 本論考は、知的財産高等裁判所判事の経験を通じて感じたことを寄稿したものである。執筆にするにあたって下記の文献を参考にしたので、併せて記載する。

(1) 中野哲弘「知財審決取消訴訟の理論と実務」〔2015〕日本加除出版

(2) 竹田稔＝永井紀昭「特許審決取消訴訟の実務と法理」〔2003〕発明協会

(2) 顕著な事実には、公知の事実（世間一般の人に知れ渡っている事実、例えば、天災、大事故、歴史上の出来事など。）と

裁判官が職務上知り得た事実（一般的に裁判官として注意すべきであるといえる公告された事項、例えば、破産手続開始決定など。）がある。

(3) 前掲参考文献(1) 中野哲弘「知財審決取消訴訟の理論と実務」〔2015〕87頁

(4) 当事者の主張・立証活動が不十分であれば、主張・立証責任の原則に従って、その負担を負う者が敗訴することになるが、そのために審決取消訴訟の結論があるべき結論と乖離してしまうことは、審決取消訴訟が特許庁の審決という行政処分の適否を審理するという公益性の高い訴訟であることを考えると、好ましいことではないと考えられる。

(5) 審決取消訴訟の審理をするに当たって、裁判官は、事前に当該技術分野の専門家である裁判所調査官から訴訟進行に必要な範囲で当該技術分野の一般的な知識について説明を受け、ある程度の事前の知識を持って争点整理に臨んでいるが、そこで得た知識は、そのままでは裁判の基礎とすることはできない。

(6) 深沢正志「進歩性の客観化」パテント Vol. 66 No. 13 pp.41-44 (2013-11)

(原稿受領 2019. 2. 18)