

## 弁理士制度 110 周年記念講演会

# グローバル化時代における知財高裁の役割



知的財産高等裁判所長 塚原 朋一

### はじめに

知財高裁の塚原でございます。今日は、弁理士制度 110 周年、誠にありがとうございます。心からお祝いを申し上げます。その栄えある記念式典が行われるまでの貴重なお時間を頂きまして、ご紹介のようなテーマで、記念講演をさせていただきます。これは、知財高裁、そして、私個人にとって、大変な光栄であり、大きな喜びであります。心から御礼を申し上げます。

今日は、グローバル化時代を迎えて、知財高裁を中心とする知財訴訟を担当する裁判官が、日常の裁判で、どのようなことを心掛けて仕事をしていくべきなのか、そして、知財訴訟に訴訟代理人として関与する弁理士さんや企業の方々は、どのような対応をしていくべきなのか、ということをお話し致します。ちょうど、特許庁では、鈴木長官の私的な研究会である「特許制度研究会」を発足させ、特許制度のすべての点について網羅的、かつ、抜本的な改正案を作成するため、検討中と報道されております。今日、私がお話することは、もっと日常的で、しかしながら、本質的・核心的な、コアの部分であります。したがって、基本的な姿勢としては、グローバル化による社会の変容を理論的、あるいは、政策的・制度的に分析するというのではなく、日常の仕事の中で、グローバル化による影響について、どのように光を当て、具体的にはどのようなことを訴訟活動の中に織り込んでいくのか、という点を考えて参りたい、そして、そうした小さな事柄から始めて、やがて知財訴訟における地球規模における、より良い法秩序を形成するのに、少しでもお役に立ちたい、と願っております。

### まずは特許の話から

今から 6、7 年前、知財の世界では二昔前ともいべきでしょうか、未だ知財高裁のできる前の昔のお話であります。例えば、特許出願人が、複数の国で、ほぼ同時に、同一構成の特許出願をした場合に、他の国、

例えば、アメリカでは格別の補正をすることなく特許査定を受けているのに、日本では、拒絶査定を受け、不服審判も請求したが、拒絶査定維持の審決を受けた、とします。このようなケースでは、原告が、審決の取消事由として、「本願発明については、アメリカで既に特許査定を受けている。したがって、日本においても、特許として認められるべきである。」という主張が、その当時、よくありました。これに対し、裁判所は、というよりも私自身でありましたが、どうしたかと言いますと、「我が国と法制度の異なる外国において特許査定を受けたからといって、それがゆえに、我が国でも当然に特許として認められるべきであるということとはできない。」というような理由で排斥をしたこともあったかと思えます。言ってみれば、随分と無内容なやりとりをしておりました。

当時の我が国の裁判官の頭では、アメリカは、特許として認めるかどうかの判断については、プロ・パテントの国、<sup>おおあま</sup>大甘の国と考えられており、アメリカで特許として認められたからと言っても、日本では全く参考にはならない、という雰囲気でした。我が国では、平成 12 年にキルビー事件の最高裁判例が出て、特許権侵害訴訟において、被告は、原告の特許権の無効を主張することができるようになり、実際にも特許無効の主張がたびたび採用されるようになっておりました。また、審決取消訴訟では、特許を無効とした審決は大半維持されるが、特許有効とした審決はかなり取り消される、という時代状況にありました。言わば、大甘の国アメリカと大辛の国日本では、全く状況が違っていました。

### アメリカ最高裁によるこの激動の 3 年

しかしながら、大甘の国アメリカで、ここ、わずか 3 年の間に、すべて最高裁が発信元で、大変な出来事が相次ぎました。すなわち、始めは、いわゆる eBay 事件において、平成 18 年 5 月、連邦高裁段階では特

許権に基づく差止請求を認めていたのですが、最高裁は、これを破棄しまして、その事件の特許権に基づく差止請求は認めなくてもよいという判例を打ち出し、一連の騒動に火を付けました。

そして、連邦高裁が特許の進歩性を肯定した KSR 事件について、同じ年の平成 18 年 6 月、最高裁が上告を受理したというニュースがネットを通じて世界中を駆けめぐりまして、最高裁が今度は進歩性の判断基準を大きく変えるんだという予測が、世界中を席卷しました。そして、その予測どおり、平成 19 年 4 月、高裁判決を破棄したわけでありまして。その影響は甚大で、アメリカでは、すぐに特許商標庁の特許審査基準が大幅に改正され、しかも、実際にも進歩性の判断が俄然厳しくなり、特許査定率は 2001 年の 70 パーセントから、KSR 判例の出た 2007 年中には 48.7 パーセントになりまして、僅差ですが、日本よりも下回っています。最近の体感査定率は、かつての半分である 30 数パーセントになったと言う知財弁護士さえおられます。

### 我が国の裁判所の進歩性判断に対する烈風

これに対し、我が国では、平成 15、6 年、ちょうど知財高裁が設置される直前のころ、裁判所の進歩性の判断が厳しすぎるといふ強い批判が、弁理士界や産業界から相次ぎました。そうした状況を受けて、知財高裁も、新体制になって、特許の進歩性を否定する場合には、ことのほか、慎重に審理判断を行うようになっていきました。ただ、いずれにしても、我が国の特許査定率は、長期安定的で、かつ、ごく僅かな低落傾向を示しているにすぎず、49 パーセント前後を推移しています。

アメリカの KSR の判例が出た前後に、程度の差はもちろんです。ヨーロッパでも同じような状況の変化があり、特許査定率は、60%弱から、日本をごく僅かに超える 50 パーセント強という水準にあります。

以上のように、特許査定率は、今や全世界、と言っても、全世界を本当に見ると南北問題などもありますので、差し当たっては、アメリカ、EU、日本の三極ですが、ほぼ同じ 50 パーセント前後という水準になった訳であります。私の見方によれば、これは、決して偶然ではなく、多分に必然的であります。特許権の付与と拒絶の根本的な分かれ目は、大半が進歩性の有無

であり、言葉としては、日本では容易想到性といい、欧米では inventive step、あるいは、non-obviousness といいますが、今や、その内容は、実質において、国による大きな違いはなくなってきています。また、発明の対象性 patentability、もっと厳格には patent eligibility、についても、進歩性より遅れ馳せではありませんが、同じように、世界的に共通の議論がされるようになっております。

### 進歩性判断のあり方とその将来像

そもそも、特許権は、各国とも、発明のうち進歩性のある発明にだけ付与される構造になっており、発明の前提とする自然科学や自然法則の内容はその性質上世界共通であり、したがって、それを基礎とする技術水準も勢い共通になり、これらを前提に、各国の司法・準司法機関が適切な法的判断をすれば、そうした国際平準化現象が現れるのは、言わば、自然な成行きであるといえます。

特許の進歩性というような特許発明の最も本質的な内容は、本来、立法的に解決されるべきであるという考え方は、当然、あります。数年前、あるシンポジウムで、ある弁理士の方が、「裁判所の進歩性の判断は厳し過ぎる、裁判所は、その前提となる判断基準を公開してほしい。」というご指摘を受けました。しかし、当然のことながら、裁判所には、法令以外に、依るべき基準はありません。仮に、進歩性の判断基準を、いわば、ソフトなガイドラインとして申合せ的なものとして定めたとしても、検討されるべき複数のファクターは、それぞれ評価的・規範的な要素の高いものであり、事案に応じてそれぞれのファクターに軽重を付けて、総合判断することによって、個別の結論を得るものでありますから、ある判断基準を個々のケースに当てはめれば、機械的・一義的に、誰でも同じ結論を出せる、というようなものにはなりません。しかも、社会情勢、経済情勢、技術水準などが常に大きく変化していますから、その定めた判断基準も、それらに合わせて適時に改正してこそ、初めて妥当性を維持できるものであります。したがって、先ほどの話に登場したある弁理士さんのご指摘の中に出てくる便利な「判断基準」を、裁判所が設定することは殆ど不可能であります。

同じように、進歩性の判断の具体的な規範内容を立法作用で細かく定めようとするのは、勿論不可能で

はないのですが、立法技術的にかなり難しいと思います。これは、どこの国でも、同じはずであり、どこの国でも、進歩性の判断の具体的な規範内容は、原則として、司法の個別判断の集積に委ねざるを得ないものと、私自身は思っています。そして、各国の司法及び準司法機関は、様々な困難な状況の下で、今や、判断に当たりどのような要素を、どのように軽重を付けていくのかについて、先ほど触れました特許査定率の平準化傾向を見ても分かりますように、議論が収斂する方向に着実に歩を進めている、と思います。これからも、各国の知財の裁判官は、いわば、知恵比べのように、より明確性、柔軟性、汎用性などにおいて優れた進歩性判断についての判例法の構築に向けて、更なる努力をしていくものと考えます。

少なくとも、グローバル化の時代、ある国だけが進歩性や特許対象性について、例えば、政策的に、進歩性のある国際水準から大幅に下げたり、特許対象性の範囲を大幅に広げたりすることは、ちょうど、保護貿易政策の場合や、為替レートや関税率の操作の場合と同じように、当該国の利益にならず、かえって、当該国を震源地とする世界的な混乱を引き起こすだけ、と考えます。いわば、国際世論や歴史による審判にさらされることになるわけであり、普通を考えれば、弱く産んで強い子に育てることは考えにくいのですから、特許権も、将来、強い権利になれるように、慎重に、かつ、的確な審査・査定をし、そうすることによって、権利行使の段階になって簡単に無効にならないように、強い権利として世に送り出す必要があるかと思えます。

### 具体的な訴訟への外国裁判例の活用——ある実例

こういう時代になってくると、各国において、同一の特許発明について、同時的な出願がされている場合には、特許庁も、また、裁判所も、他国の審査官や審判部の審理判断、あるいは、他国の訴訟の主張立証や判決内容について、無関心であることはできません。私の知っている知財高裁の最近の事例でも、同一の特許について、無効審判手続ないし審決取消訴訟、及び、特許権侵害訴訟における特許の有効無効の判断において、アメリカとドイツではすべて特許無効という判断がされ、我が国では、地裁段階及び審判手続の判断ですが、特許有効という判断が出ていたという事案がありました。同一の特許権の有効無効というような事案

ではなくとも、我が国の進歩性の判断において、アメリカの連邦高裁の裁判例や EPO の審判部の審決例を引きながら、「この点については、アメリカにこれこれという裁判例があり、それに当てはめると、云々。」、あるいは、「EPO のこの拡大抗告審の審決例に即して本件を考えると、云々。」と言うような主張が、訴訟代理人である弁理士さんから、行われてもいい、そういう時代に入ったのではないかと、思っております。もちろん、裁判所も、「外国は外国、しかし、ここは日本」などという排斥はもはやできない、また、しないつもりであります。

これまでよく引き合いにされながら、我が国の実務では、まず採用されていないアメリカ生まれの法理としては、1966年のグラハム事件の最高裁判例に出てくる「商業的な成功」や「長年未解決であった要求」などといった副次的な考慮要素があります。このような主張は、我が国でも、平成15、6年ころまではよく主張されていたのですが、裁判所がにべもなく排斥してきたため、最近ではほとんど虫の息状態になっております。しかしながら、そういうアメリカの判例を引くことに意味があるのではなく、重要なことは、当該特許発明の価値を具体的に主張立証し、裁判官に対し、「これはいい発明だな」と感じさせることであります。私が担当した、最終的には和解で終了した、ある特許権侵害訴訟の特許発明は、一見簡単そうに見える発明でしたが、実写したDVDの様子を見ると確かに有用性の高そうな発明であり、また、記録を読み込むと、侵害品がとにかくよく売れている、被告も侵害品を製造販売する前は特許権者の原告にライセンスを求めていた、などが分かり、「この発明を被告や当業者は『いい発明だ』と思っているんだ。」という強い印象を受けたことがありました。

アメリカの判例を日本で審判官や裁判官に対しそのまま提示すると、人によると、異物反応を示すかもしれませんが、我が国でも、これまで気付かれていない問題、あるいは、あまり深くは議論されていない問題が生じた場合に、外国には裁判例による集積、あるいは議論の成果物があるとき、それを我が国の議論の糸口、足場にするには、しばしば有効で必要なことではないか、と考えます。

これからは、進歩性の判断、あるいは、発明の対象性などについては、外国の判例の成果や動向を取り入れて、我が国のよりよい裁判のために、これを活用し

で参りたい、そして、できれば、我が国からも、知財高裁からも、良質な判例理論を世界に向けて、発信していきたい、そうすることによって、いわば、司法レベルにおける特許の harmonization の実現に貢献できるのだ、と考えております。

### アメリカにおける最高裁判例の今後

先ほども触れましたが、アメリカでは、最高裁が、① eBay 事件、② KSR 事件に引き続いて、昨年5月に③ソフトウェア特許事件、そして、6月に④ Quanta vs. Electronics 事件と4連続して、アメリカの連邦高裁の判決を破棄して新判断を示しております。さらに、先月、6月には、⑤ Bilski 事件について、5つ目の上告を受理しましたので、普通に考えれば、連邦高裁の多数意見は否定されることとなります。アメリカの連邦高裁は、いわば立つ瀬がない状態に立ち至っています。

アメリカの最高裁は、eBay 事件と KSR 事件の判例によって、正常化及び国際標準化に向けて大掛かりな軌道修正を図ったといえますが、Bilski 事件でも、アメリカの広がり過ぎた発明対象性を制約するものとして、これまでの判例にない新しい要素、標識を判示するなど重要な判断を示すものと期待されております。最高裁がこれを誤れば、アメリカの特許法における判例法の形成は、反対に迷走状態に入ってしまう可能性があり、私は、太平洋を越えた対岸の大火事としてでなく、隣家の大事として、期待と不安をもって見守っています。

### 知財高裁の役割と弁理士の皆様方へのお願い

ここで、皆様に対してではなく、自らに対して、強調しておきたいことは、我が国では、アメリカの連邦高裁のような事態にならないように、知財高裁としては、我が国唯一の専門の知財訴訟の高等裁判所としてその責務を十分に果たし、最高裁の出番を待つことなく、特許を含む知財法に関する判例法の生成、確立において、きちんと役割を果たしていきたい、と念じております。

我々、知財担当の裁判官は、世界中の知財の専門家と、シンポジウムや研究会、その後のパーティ、メールの交換などで、頻繁に情報と意見を交換し、相互理解に努めております。しかしながら、何と言っても、弁理士の皆様方からの、具体的な事件における事案に

即した主張立証を介しての情報の提供は、極めて重要であります。どうか、裁判官の知的な感動を奮い起こすような力強い主張、オリンピックではありませんが、世界の標準記録を超えるような水準の高い主張立証を日常の訴訟の中で、是非、お願いしたい。ちょっと大げさな言い方をしてしまいましたが、日常の裁判において、訴訟関係者と協同して行う地味な工夫、努力の積み重ねこそが、我々裁判官の最も大切な勉強の原型であると考えます。

### グローバル化時代の商標に関する 2, 3 の問題

ここで、話題を商標に移します。基本的な点は、特許について申し上げたところが、妥当だと思いますが、商標に特徴的なことを 2, 3 申し上げたいと思います。

最近の知財高裁では、時折り、当該商標の「独占適応性」という言葉を使っています。これについては、明文上の根拠がないなどという異論・反論があります。商標の独占適応性とは、商標として登録してしまえば、その商標を独占的に使用する地位が法律上付与されるが、その商標にそのような独占的な使用を認めることが、我が国の社会において、あるいは、国際社会において、相当であるのか、という問題であります。

例えば、我が国では、全国的に著名な小説の題号、主人公の名前、舞台となった地名、あるいは、他の国において、世界的に著名な小説の主人公の名前、その国の建国の父といった有名な歴史上の人物などを、我が国で登録出願する場合に生じる問題であります。小説は、既に著作権の保護期間が満了しているのが普通であります。

それから、これらと違う側面もありますが、昔は有名であった国際的なブランドが、その本家本元である会社の解散、相続人間の争い、登録商標の管理上の不手際などによって、登録が抹消され、その間に、我が国において、旧商標権者とはあまり関係のない第三者などが商標登録してしまうことがあります。

以上のような場合については、かつては、いわば無主物先占の法理と同じように、先に出願した者が独占的な商標使用権を取得するという結果となっていたことがありました。現在、我が国において商標登録をした者を相手に、外国の旧商標権者、あるいは、その有名な小説の舞台となった公的な団体などが、我が国の特許庁に対し、無効審判請求をし、審決を経て、知財

高裁に審決取消訴訟が提起される場合に、どう考えるべきでありましょうか。

現商標権者としては、誰も商標登録をしていなかったのだから、自分の商標登録は有効であるという主張をすることになりますが、グローバル化の時代、国際信義上の問題がありますので、現商標権者の主張は必ずしも是認されるとは限らず、排斥されることもあります。ケースバイケースではありますが、今や、そのうちある類型のものは、無主物になったのではなく、すべての人類の共有財産、パブリック・ドメインになったのだと考えることがあります。

また、我が国では、あまりにもよく知られ親しまれている「青りんご」「こしひかり」「讃岐うどん」などの商標が近隣の国で登録されていることが報道されています。我が国の国民感情からすれば、「許されない」という気持ちになると思われそうですが、同じようなことが我が国でも過去においてございました。

すべての国と国とが、インターネットで一体的に結ばれ、瞬時に情報が流布され、あるいは、交換されるグローバル化の時代、相互に、相手国の国内文化を尊重し合い、原則として、相手国の国内で許されないことを自国内で許すことのないようにしたいものと思っております。

## おわりに

特許、商標と話を進めてまいりましたが、これまで触れなかった意匠、著作権などの他の知財分野においても、同じように、グローバル化の波が大きくうち寄せております。意匠の査定については、一昔前の特許のように、各国の審査基準にかなりの差異がまだ残っているとも聞いております。こうした点は、企業が世界に向けてビジネスを展開するとき、大きな障害になります。知財の世界でも、国と国の間の障壁は、できる限り小さくしなければなりません。著作権については、時間の制約上、言及できませんが、著作権特有の困難な問題はあるものの、先程から申し上げたところと基本的な発想はかなり程度共通する点があるものと考えております。

ここで、私の持ち時間がなくなりました。ただ、僅かではございますが、皆様からの温かい拍手の時間だけは、残っているようであります。ご静聴ありがとうございました。

(本稿は、当日の速記録に基づく反訳を講師自身が一部修正したものである。)

(開催 2009. 7. 1)

