

創部三十周年記念シンポジウム

「特許紛争のより適正な解決の模索」

—後編 第2パネル「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」—

主催 東京弁護士会 共催 日本弁護士連合会 日本弁理士会 後援 日本知的財産協会

要 約

平成24年3月10日、東京弁護士会知的財産権部は、創部三十周年を記念し、東京弁護士会の主催の下、日本弁護士連合会及び日本弁理士会に御共催いただき、かつ、日本知的財産協会に御後援いただいて、「特許紛争のより適正な解決の模索」と題するシンポジウムを開催した。

その前編の来賓の御講演と第1パネル「我が国における侵害訴訟の活用」の様子は、本誌8月号(65巻8号)に掲載されている。

本稿は、その後編の第2パネル「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」の様子をお伝えするものである。
(注) 役職などは、シンポジウム当時のものである。

開催日 平成24年3月10日

目 次

第3部 第2パネル 「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」

《パネリスト》

- 早稲田大学教授・前知的財産高等裁判所長・弁護士 塚原朋一氏
- 知的財産高等裁判所第2部部総括判事 塩月秀平氏
- 知的財産高等裁判所第4部部総括判事 滝澤孝臣氏
- 徳島地方・家庭裁判所長判事 清水 節氏
- 特許庁首席審判長 小菅一弘氏
- 日本弁理士会会長 奥山尚一氏
- 塩野義製薬知的財産部長・弁理士 高山裕真氏
- 当部部員・弁護士 古城春実氏

《モデレーター》

当部部員・弁護士 櫻井彰人

第1 はじめに

第2 侵害訴訟における無効の抗弁

- 1 権利行使に対する消極的な影響の有無
- 2 キルビー判決の明白性の要件と特許法104条の3の関係
- 3 裁判所による有効無効判断の状況
- 4 無効の抗弁の却下と平成23年法改正
- 5 無効の抗弁に対する訂正の主張

第3 ダブルトラック

- 1 第1審訴訟係属中に出された審決への対応
- 2 地裁の判決が審決よりも先に出された場合の特許庁の対応
- 3 裁判所と特許庁の判断齟齬—裁判所の対応
- 4 ダブルトラック制度のあり方

第4 キャッチボール

- 1 審決予告, 訂正請求, 無効審判請求書の補正の悪循環

- 2 審決取消訴訟における裁判所の審理範囲
- 3 平成23年改正の影響, 運用上の問題点

第3部 第2パネル

「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」

第1 はじめに

【司会(当部事務局次長・弁護士 藤田晶子)】 それでは、第1パネルに続きまして、第2パネル「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」のパネルディスカッションを開始いたします。第2パネルのモデレーターは、当部部員で弁護士の櫻井彰人が務めます。櫻井先生、よろしくお祈いします(拍手)。

【モデレーター(当部部員・弁護士) 櫻井彰人】

第2パネルのモデレーターを務めます、弁護士の櫻井です。よろしくお祈いします。

第2パネルは、「侵害訴訟と審判, 審決取消訴訟との調和」と題して、侵害訴訟, 審判及び審決取消訴訟の運用状況や制度上の問題点について、パネリストの皆さまから忌憚のない御意見を伺いたいと思います。

まず、パネリストの方々を御紹介させていただきます



櫻井彰人氏

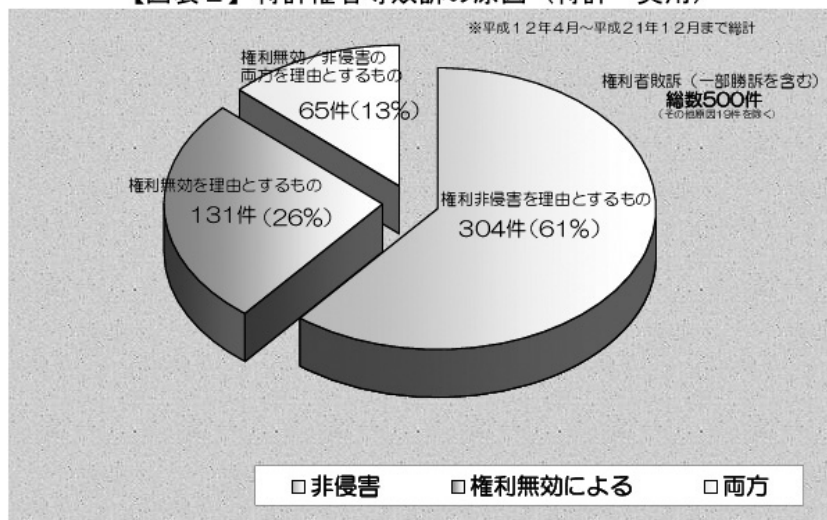
す。前知財高裁所長，現在，弁護士の塚原朋一様，知財高裁第2部部総括判事の塩月秀平様，知財高裁第4部部総括判事の滝澤孝臣様，本日は，遠路，徳島からお越しいただきました徳島地家裁所長の清水節様，特許庁首席審判長の小菅一弘様，日本弁理士会会長の奥山尚一様，塩野義製薬知財部長の高山裕貢様，弁護士の古城春実様です。

それでは，私から問題提起をさせていただきます。平成12年4月11日のキルビー最高裁判決⁽¹⁾以前において，侵害訴訟の裁判所は，特許の有効性を前提とし，主として，対象物件又は対象方法が発明の技術的範囲に属するか否か，つまり侵害論を中心に判断してきま

した。しかし，キルビー判決以降，特にキルビー判決を受けて新設された特許法104条の3以降，裁判所は第1次的に特許の有効・無効を判断することが可能となり，判決の中には，技術的範囲の属否の判断をせずに，特許権の有効のみを判断するものがみられるなど，特許権侵害訴訟は劇的に変化しました。

特許庁が作成した図表「特許権者敗訴の原因」⁽²⁾は，皆様も既に御覧になっていると思いますが，この図表から，特許権者敗訴の原因として，特許権の有効を理由とするものがかなり多く現れていることが分かります。

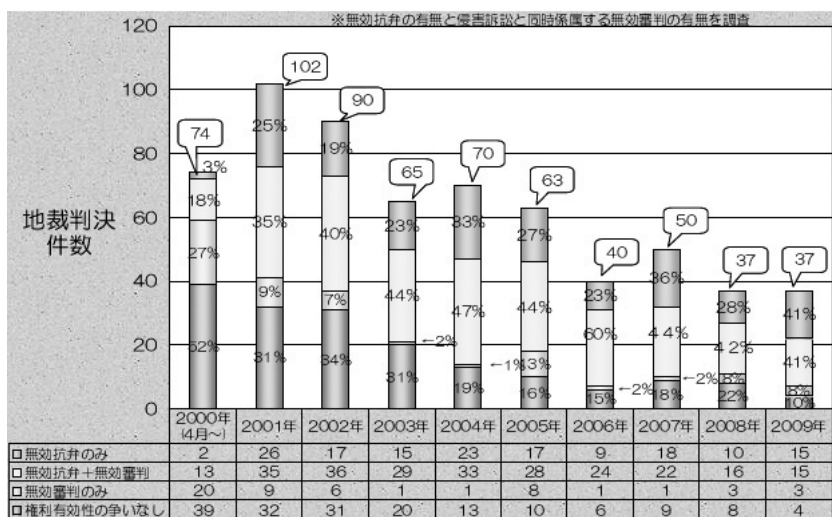
【図表2】特許権者等敗訴の原因（特許・実用）



また，次の同じく特許庁作成の図表「『無効抗弁』と無効審判の利用状況」⁽³⁾から，キルビー判決以降，特に104条の3が施行された平成17年以降，侵害訴訟において，無効の抗弁を主張するものが，ほぼ9割を占め

るようになっていきます。さらに，特許庁と侵害裁判所の両方の，二つのルートで無効を主張するものも，6割近くに増えております。

【図表3】「無効抗弁」と無効審判の利用状況（特許・実用）



他方、平成21年1月21日の日本経済新聞の記事⁽⁴⁾ですが、「特許紛争 司法・特許庁2本立てのゆがみ」と題する記事が掲載されるなど、制度上の問題点が指摘されるようになってきています。

このように、キルビー判決以降、特許権侵害訴訟は劇的に変化していますが、他方で、制度上の問題点が顕在化し、特許法104条の3の新設により、かえって、裁判の迅速化と適正な解決に反しているのではないかと指摘もされています。具体的には、次のような問題が指摘されております。

- ① 特許法104条の3に基づく無効の抗弁が、特許権者による権利行使を消極にさせている原因となっているのではないかと懸念
- ② 裁判所の技術専門性に対する懸念
- ③ 無効主張を特許庁と侵害訴訟の2つのルートで判断する「ダブルトラック」の問題
- ④ 特許庁と裁判所との間の「キャッチボール現象」による審理の遅延や無駄な審理という弊害の発生

以上が問題意識ですが、第2パネルは、特許法104条の3の運用状況、ダブルトラックの問題、キャッチボール現象に関する問題など、平成23年特許法改正を踏まえながら、訴訟及び審判の現状や問題点、改善の必要性などについて討論していきたいと思っております。

第2 侵害訴訟における無効の抗弁

1 権利行使に対する消極的な影響の有無

【櫻井】 まず、特許法104条の3の無効の抗弁と関係する事項について、御質問させていただきます。

先ほど紹介した新聞記事において、知財高裁判事から「特許権紛争制度は、特許権者にとって使いづらくなっている」という指摘がされています。ここで最初の質問ですが、権利行使を消極的にさせる原因として、無効の抗弁(特許法104条の3)を挙げる意見があります。この点について、高山部長、いかがお考えでしょう。

【塩野義製薬株式会社 知的財産部長 高山裕貢氏】

企業一般というよりも、医薬品を扱う製薬企業として、意見を述べさせていただきます。特許法104条の3が新設される以前から、権利者として特許権侵害訴訟を提起



高山裕貢氏

する際には、相手方から特許無効の審判の請求があることを念頭に置いて、権利行使をしています。したがって、特許法104条の3の新設があってもなくても、無効であるという、侵害者の攻撃に耐える必要があるという点では同じですので、それほど影響はないと思っています。ただ、訴訟において無効の抗弁があり、それと同時に特許無効審判が請求されると、特許の有効性を主張する際に、両者を矛盾なく論理展開しなければならないという煩わしさはあります。しかし、だからといって、訴訟の提起が躊躇^{ちゅうちよ}される、ということはないというのが、私の意見です。

【櫻井】 ありがとうございます。無効の抗弁の有無よりも、最終的に特許が無効になる確率が相応にあるということが、権利行使を消極にさせる原因という御意見とお伺いしました。この点、多くの事件に、代理人ないし補佐人として関わっている奥山会長は、いかがお考えでしょうか。

【日本弁理士会会長 奥山尚一氏】

弁理士の仕事では、大企業よりは中小企業にアドバイスすることが多くあります。その観点から見ると、やはり勝訴率が低いということが、まず、一番問題ではないか



奥山尚一氏

と思います。その中で、無効で負ける確率が30から40パーセントくらいあります。全体の勝訴率は統計でしかないですし、無効審判も別にあります。やはり数字を示されて、「これで負けてしまうのか」ということになると、なかなか訴訟に踏み切れません。そして、また、代替案を探すようなことになります。そのような意味で、問題があるのではないかと感じております。大事な特許であればあるほど、そのような傾向が強くなるというアイロニーがあります。これで本当にいいのかと考えております。

【櫻井】 奥山会長からは、無効の抗弁が権利行使を消極にしている理由の一つであるというような御意見ですが、古城先生は、この点はいかがでしょう。

【当部部員・弁護士 古城春実氏】

個人的には、無効の抗弁があるから権利行使に消極的になるという声を直接聞いたことは、私はありません。無効の抗弁が新設される前から、侵害訴訟の対抗手段として無効審判が起こされるということは、権利行使をしようとする以上、当然予想していたし、特許庁ですのと同じ無効主張が裁判所でできるようになったからといって、なぜ、それが権利行使を消極化させる理由になるのかということ、論理的にはよく分からないところがあります。そのことが少し強調されすぎているのではないかと、多分に感情的な面があるのではないかと、という印象を持っております。



古城春実氏

それから、昔、無効の主張ができないときには、比較的、裁判所も権利範囲の解釈が狭かったということがありました。それが、今、変わってきているという、そのトータルで見ないと、実際に権利者に有利なのか不利なのかということは正確にはいえないと思っています。その辺りも、余り統計や事実に基づかない議論がされているのではないかと、という感じもしています。

【櫻井氏】 ありがとうございます。この質問については、権利者の事実的勝訴率に基づいて、判例タイムズに論文⁵⁾を寄稿されている清水判事からも〔従前から無効審判請求をされて無効の判断を受ける危険性があったが、実際に侵害訴訟自体において否定的な判断がなされることが消極的に影響するのではないかと〕御意見をいただいておりますが、判例タイムズの論文と併せて参考にさせていただきたいと思っております。

2 キルビー判決の明白性の要件と特許法 104 条の 3 の関係

【櫻井氏】 次に、第 1 パネルでも取り上げられました質問に入りたいと思います。特許法 104 条の 3 は、キルビー判決で認められた権利濫用の主張を発展的に明文化したものとされております。ここで、キルビー判決には、「無効の理由が明らかな場合」との文言がありました。すなわち、明白性の要件ですが、特許法 104 条の 3 にはこの「明らかな」場合という文言がなく、その代わりに、「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」という要件が加えられております。この点、明白性の要件と、特許法 104 条の 3

の要件との関係についてお聞きしたいと思います。清水判事はいかがお考えでしょうか。

【徳島地方・家庭裁判所長判事 清水 節氏】

御承知のように、キルビー判決の事案そのものは、無効であることの明白性の強い権利を行使した事案であるといわれておりました。そこで、その「明らかな」要件について、もう少し無効であることが明らかでないものにつ



清水 節氏

いては、判断を差し控えるような事例も出るのではないか、文言上はそのような余地があるように、私も思っていました。しかし、その後、104 条の 3 の制定に至るまでの 4 年弱の間に、そのような判決は実際にはなされませんでした。また、第 1 パネルで三村さんもおっしゃったように、実際に地裁の現場で担当される裁判官において、その明白性の要件にウエイトを置いて、明らかでないものについてはキルビー判決による権利濫用の抗弁を行使できないという考え方が、実務上はほとんどなかったわけであります。ですから、その後条文では 104 条の 3 の中に明白性の要件を入れなかったことになりましたが、先ほどの第 1 パネルでのお話のように、実際の運用に差はないだろうと思っています。

ただ、104 条の 3 の立法化に際しては、産業界から、明白性の要件があると、権利行使が不安定になるという意見が強く出されて、その結果、条文には入らなかったと承知しています。その辺りに翻って考えますと、第 1 パネルからの続きにもなりますが、侵害訴訟をしようとする、104 条の 3 で負けてしまい使いにくいという声が強いのを考えると、これは飽くまでも立法論ですけれども、改めて明白性の要件を入れて、明らかなきは無効の抗弁を認めるけれども、明らかでないときは、無効かもしれないけれども無効とは判断しないという謙抑的な運用を、裁判所に求める余地もあるのではないかと考えられます。ただ、その場合には、産業界からの御批判も受けたように、判断の法的安定性を若干欠くのではないかと、ということ、それから、問題の先送りになり、迅速性の観点で問題があるのではないかと、というデメリットもあります。その辺りは、議論しなければなりません、一応、考える余地はあるのかなと思っています。

【櫻井】 ありがとうございます。この問題について、奥山会長はいかがでしょうか。

【奥山氏】 この問題は、いろいろ弁理士会の中でも議論しています。そもそも出発点を考えますと、行政庁である特許庁の審査官が毎日審査して、営々と特許の判断を積み重ねているわけです。その結果、何ができてきているかというと、ビジネスをする人たちの競争環境だと思えます。その積み重ねによって、有効・無効の相場観のようなものもできてきているわけです。一方、侵害事件ではどのようになるかというと、やはり個々の事件の妥当性、公平性、例えば、侵害者が特に悪質であるというようなことも織り込んで心証形成がされるわけです。その個別の判断と、積み重ねて出来上がっている特許性の判断とは、やはり少し切り離すべきなのではないかと考えています。そうであるとすると、まず、特許庁の判断を尊重する方向が正しいのではないかと感じています。そのため、「明白性」が、やはり104条の3のようなところに、きちんと規定されている必要があると考えています。

【櫻井】 ありがとうございます。先ほど、清水判事は、明白性の要件は機能しておらず、特許法104条の3の運用にも変わりがないというような趣旨の御発言でしたが、滝澤判事は、この点はいかがでしょうか。

【知的財産高等裁判所第4部部総括判事

滝澤孝臣氏

この点につきまして、第1パネルで高部判事から詳細な説明がありました。私から申し添えるものは、本来はないのですが、今、キルビー判決による「明らかな」要件と、改正法の要件との関係が問題になっているわけですが、やはりキルビー判決を理解するには、担当調査官、最高裁の調査官の判例解説をまず参照にした上で、議論する必要があるのではないかと思います。その見地から、私なりにその判例解説を読ませていただきますと、この判例解説は高部判事が執筆されておりますので、多分に高部判事の受け売りかもしれませんが、私なりの言葉で理解させていただきますと、キルビー判決による「明らかな」要件は、量的な意味で、すなわち、「明らかな無効」と「明らかなでない無効」とを量的に区別しているわけではありません。特許の有



滝澤孝臣氏

効、無効ということは、第1次的判断庁である特許庁が本来は判断するわけですが、侵害訴訟においては、第2次の判断庁である裁判所が判断するという、先ほど、量的な意味でというような意味であえて言いましたが、その対比で言えば、質的な意味で、その無効を概念づけているのではないかと感じております。したがって、104条の3第1項に規定する要件と、法的には、キルビー判決による「明らかな」要件とは、量的には同じことを言っているのだと解されてよいように思われます。今までのこの点の議論は、ややもするとその違いを前提に議論されているように見受けられましたけれども、法律的に見れば同じだということから議論を再出発させてもいいのではないかと思いますので、一言補充させていただきます。

なお、この機会に、キルビー判決に限らず、最高裁判決について議論される際には、私も調査官OBとして、これは担当調査官の個人的な見解を述べたものだと、判例解説の冒頭には注意書きされておりますけれども、やはり担当調査官がその判決についてどのような解説をしているのか、そこから議論を出発していただきたいと思っております。キルビー判決以外にも、全て最高裁判決を議論するときには、先生方におかれましても、その点を必ず参酌してもらいたいということをお願いさせていただきます。

【櫻井】 ありがとうございます。この問題は、後で出てくるダブルトラックの考え方と密接に関係する問題ではないかという感じがしております。特許法104条の3については、今後どのように運用されるか、見つけていきたいと思っております。

技術的範囲の確定と発明の要旨認定、専門委員など裁判所の技術専門性を担保する制度、プロパテント傾向についても、あらかじめ質問をさせていただいておりましたが、時間の関係で割愛させていただきます。

3 裁判所による有効無効判断の状況

【櫻井】 それでは、ここで、裁判所による特許権の有効・無効判断、特に進歩性の判断をどのようにしておられるかについて、意見を伺います。質問内容は、平成21年以降の判決例の中に、ヨーロッパ特許庁における課題解決アプローチに近い判断手法のもの、動機として「示唆等」を要求する判決例が表れてきたことから、裁判所の判断基準が変化してきているのではないかとことにあります。第1パネルでもこの点は触れられていました。この点、塩月判事、いかがで

しょうか。

【知的財産高等裁判所第2部部総括判事

塩月秀平氏】

まず、AIPPIの「進歩性に関する各国運用等の調査研究報告書」では、EPOの“Guidelines for Examination in the European Patent Office”が紹介されています。この報告書の該当箇所を読みますと、「進歩性の評価に際しては審査官は通常、課題解決アプローチを適用する。このアプローチは、次の3段階からなる」とあり、第1に「一番近い先行技術を決定し」、第2に「解決すべき客観的な課題を設定し」、第3に「一番近い先行技術と設定された課題から出発して、熟練者にとってクレーム発明が自明であったであろうか否かを考察する」とあります。このとおりのアプローチなのです。

このアプローチは、知財高裁設立以前の東京高裁の特許部・知財部の当時から、裁判所が進歩性判断において暗黙のうちに念頭に置いていた基準だったと思います。日本の裁判例では、旧来から、先行技術から、当該発明の構成の動機付け、あるいは示唆は進歩性を否定する大きな要素になっていたわけです。この基準は、アメリカでは、第1パネルでも紹介されており、TSMテスト、“Teaching-Suggestion-Motivation test”にもつながるものです。以前から日本の審決取消訴訟においても、根底において念頭に置かれていた思考過程といってよいと理解しております。

【櫻井】 ありがとうございます。課題解決アプローチ等が、知財高裁設立以前の東京高裁当時から、進歩性の判断において、暗黙のうちに念頭に置かれていた基準であったという御意見だと思えます。この点、塚原先生はいかがお考えでしょうか。

【早稲田大学教授・前知的財産高等裁判所長・弁護士

塚原朋一氏】

多分、私も暗黙のうちに置いていたのだと思いますが、私は、現役時代には、余り、他の裁判官の判決を逐一きちんと読むようなことはありませんでした。退官してか



塩月秀平氏



塚原朋一氏

ら、この1、2年、具体的な必要性があつて、他の裁判官の判決をまさに穴の開くほどよく見るようになると、EPOの課題解決方式の判決に合わせているような判断手法もありますし、そうではない判決もあります。かなり、事案により、あるいは裁判官により、ばらつきがあるように思います。どちらの方向が正しいかということにはなりませんし、これは裁判所だけの問題ではなくて、特許庁も含んでの問題でもあります。冒頭、第1部のパネルにもありましたように、将来的には、世界的なレベルで、できる限り、判断方法を標準化、統一化していくことは、日本の裁判所と特許庁（JPO）の双方に対し、突きつけられた解決すべき課題かなと感じます。

【櫻井】 ありがとうございます。塚原先生の御意見に関して、塩月判事はいかがお考えでしょうか。

【塩月氏】 EPOの基準と裁判所の基準でずれるがあるというところが、あるところでは指摘されているかもしれませんが、その前提としまして、EPOにおける、先ほどの第2番目の「解決すべき客観的な課題を設定し」という手法がどのように行われているかについての理解が、踏まえなければならないことだと思います。

私としては、「客観的な課題を設定し」という手法については、ヨーロッパのことでもあるし、自分の仕事で忙しいものですから、そこまで研究し切れていませんが、その課題の設定の違いが、日本の裁判所との違いとして出てきているのかもしれない。

そうはいつても、訴訟における判決は、争点が非常にピンポイント的なところにあります。先ほど、根底において念頭に置いているとはいいましたが、具体的な事件におけるピンポイント的な争点についての判断というところにとどまっております。判決全体としてみて、ヨーロッパの基準と違っているというところまでいえるかどうか、そこは、私としては理解していないところです。根底としては、EPOと同じような基準によっているのではないかと単純に思っているところです。

現に、私が裁判長をする前に、陪席として東京高裁の知財部において、この種の事件を扱っていた当時のデータを検索してみましたら、「動機付け」や「示唆」というようなキーワードは、もう多くの事件でヒットしています。そのようなところから、根底にある考え方は同じではないかと感じています。

【櫻井】 ありがとうございます。これは私の考えですが、日本の審決取消訴訟の審理、判断が、ヨーロッパ特許庁や米国の判断基準とほぼ同様の思考過程が前提となっているのだという塩月判事の御意見は、私個人としては、大変、興味深いものがあります。

4 無効の抗弁の却下と平成 23 年法改正

【櫻井】 それでは、次の質問に入ります。次の質問は、無効の抗弁の提出時期との関係で、無効の抗弁が時機に後れた攻撃防御となるのかどうかということです。

まず、第一審に侵害訴訟が係属中の場合、被告が特許庁に無効審判を請求していなかったとき、裁判所はこの無効審判を請求することを促すことがあるのかという質問に対しては、清水判事から「促すことはない」という御回答をいただいております。

それでは、侵害訴訟がある程度進んだ後に、被告が特許庁に無効審判を提出するとともに、無効の抗弁を併せて主張してきたとき、この抗弁を、時機に後れた攻撃防御という形で却下することがあるのか。また、あるとすれば、どのような場合なのか。この点について、清水判事、お願いいたします。

【清水氏】 一審を担当していたときのことで申し上げます。一審の審理の係属中は、比較的柔軟に対応していたつもりです。ただし、裁判所からの何らかのアクションなり、約束を求めた後については別です。具体的に申し上げます、「次回で弁論を終結しますよ」と申し上げて、それについて何もおっしゃらないと、当然、次回で終わることになります。次回までにやることも多少あるのですが、その中で新しい無効の抗弁を主張するような話が全くなく、「次回で終結します」、あるいは、もっと端的に「もう他に必要な主張はありませんね」とお尋ねして、「ありません」というお答えをいただいた後に出てくるものは、時機に後れたものと判断をすることになるかと思っております。それ以外では、侵害論が後半に差しかかり、そろそろもう終わりかなという段階であっても、まだ侵害論が一応議論されている場合や、先ほど申し上げたような、裁判所からのアクションがない段階で出された場合などは、少し延びるなどはありますが、そこで主張を制限したというような経験はありません。一審であれば、原則として主張させないのは不相当ではないかと思っております。

【櫻井】 代理人の立場から、古城先生、この点はい

かがお考えでしょうか。

【古城氏】 御質問を伺っていると、無効の抗弁だけは、訴訟法上の普通の抗弁と何か違う扱いをした方がいいのではないかというお考えが、もしかしたらあるのかもしれないと思えました。しかし、基本的には、やはり、そのようなことではなくて、普通の訴訟法上の抗弁と同じ扱いになると思います。時機に後れたかどうかという判断は、基準としては同じなのではないかと思っております。

それから、代理人の立場からいさせていただきますと、無効の抗弁があれば、すぐに出せばいいのではないかと思われるかもしれませんが、やはり公知技術などを調査するには非常に時間がかかります。それから、侵害論における構成要件の解釈と、無効論における発明の要旨認定とは、ある程度、裏表のところがあります。ある技術的な要素や構成要件について、このような解釈を相手が主張するのであれば、このような無効理由になるなということに思い至るということもあります。それを一律に、遅いからだめだといわれると、代理人としては、非常に困ると考えております。

【櫻井】 ありがとうございます。今の質問は、第一審の問題なのですが、控訴審で新しい無効理由が追加された場合、〔時機に後れたかどうかについて〕どのようにお考えでしょうか。滝澤判事、いかがでしょうか。

【滝澤氏】 この手の回答は、「事案による」というそっけない回答が原則的な回答になると思いますが、控訴審における新たな主張ですので、やはり第一審における審理経過を見て、なぜ第一審において無効主張がされないで、控訴審に至って初めて主張されるようになったのか、その辺を十分に検討して、一審では無効を主張しなくても勝てるだろうと「たか」をくくっていたところ、負けてしまったので、慌てて無効を主張するというようなことであれば、訴訟的な信義にもとるかもしれませんが、この辺りを慎重に検討して判断する、場合によっては、却下するということになるのではないかと思います。

【櫻井】 ありがとうございます。この点については、23年改正で再審事由が制限されたこととの関係で、無効の抗弁を、今までよりも取り上げるべきではないかというような意見もあります。この点については、滝澤判事、いかがでしょうか。

【滝澤氏】 個人的な見解ですが、基本的には、再審

事由が制限されるということと、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるということは、本来、関連しない問題であると考えています。再審事由が制限されるので、侵害訴訟が係属中に特許無効の決着を付けておかないと、その後、侵害訴訟で決着が付いた後に無効審判請求で認められても再審事由にならないということであれば、何とか訴訟係属中に無効主張をしておきたいというのが本音だと思いますが、逆に、それらも含めて、時機に後れた攻撃防御方法が民事訴訟法にも特許法にも規定されているわけですから、訴訟が係属中であれば、法改正後は、時機に後れた攻撃防御方法でも許されると考えるのは、やはり訴訟的な信義にもとる結果になるのではないかと思います。

もとより、時機に後れた攻撃防御方法として、その提出を却下するかどうかは、先ほども申し上げましたように、事案によるわけですが、法改正により、少なくとも無効主張については時機に後れた〔疑いのある〕攻撃防御方法の提出が認められやすくなったと理解すべきではないと、個人的には考えております。ですから、今まで以上に、今までの実務を控訴審において特に変えるというようなことはないのではないかと思います。飽くまで個人的な見解です。

【櫻井】 この点について、高山部長、いかがでしょうか。

【高山氏】 裁判制度の利用者として申し上げますと、〔時機に後れた攻撃防御であったとしても〕被告の立場でいえば、是非とも取り上げてもらいたいでしょう。しかし、原告の特許権者の立場でいえば、その逆になると思います。制度趣旨を無視して、あえていわせていただくと、事実に基づいた客観的な判決を追求するならば、再審事由から外れたということから、時機に後れた攻撃防御であったとしても、取り上げられるべきではないかと思います。しかしながら、時機に後れた攻撃防御を却下するという趣旨が、早期に事件を解決させるという意味合いから考えれば、それを取り上げるべきなのかは考えどころかなと思います。

【櫻井】 ありがとうございます。古城先生は、先ほどと同じということでしょうか。

【古城氏】 基本的には同じで、時機に後れたかどうかは普通の判断基準でやればよいと思っております。余程、長引かせるために、あえて土壇場になって何かを出すというようなものは却下されて当然だと思いますが、それ以外のものについては、普通の基準でやれ

ばいいのではないかと考えています。

【櫻井】 ありがとうございます。この問題については、次の「訂正可能な時期」との関係を検討しなければならないと考えています。控訴審では、特許権者は訂正する機会が制限され、ほとんど与えられていないことを考慮すべきではないでしょうか。この点については、次の質問のとき、まとめて触れることにしたいと思います。

5 無効の抗弁に対する訂正の主張

【櫻井】 それでは、次の質問に行きたいと思えます。無効の主張に対する、特許権者の防御方法である訂正の問題です。特許庁において無効審判がされた場合、特許権者は訂正によって無効理由を逃れようとしています。同じように、侵害訴訟の裁判所でも、特許権者である原告は訂正を主張することが考えられます。しかし、訂正請求や訂正審判は本来、特許庁において行うものですから、侵害訴訟における訂正の主張がどのように位置づけられているのか、それから、どのような主張をすべきなのかという点が問題となります。現在は、争いがあるところですが、無効の抗弁に対する再抗弁として位置づけられているのが一般的なようです。主張事実としては、

- ①特許庁に対し、適法な訂正審判の請求又は訂正の請求をしていること、
 - ②当該訂正によって、被告が主張している無効理由が解消されること、
 - ③対象製品・方法が訂正後の発明の技術的範囲に属すること、
- という要件を主張すべきとされています。

ただ、特許庁に訂正審判の請求又は訂正の請求をしていることという要件①ですが、特許庁の無効審判の進行状況との関係では、訂正審判の請求をすることができない時期があります。この要件を厳格に貫くと、侵害訴訟において、訂正の主張ができないという問題が生じることになります。この点は、皆さん御存じの、最高裁の平成20年4月24日の「ナイフ加工事件」⁶⁾では、「不要」だというような少数意見もありました。

そこで質問ですが、この要件①は必要なのでしょうか。平成23年改正により審決予告制度が導入され〔審決取消訴訟に係属中の訂正ができなくな〕ると、特に法律上、訂正請求ができない時期が現行法に比べて増えてきます。この点も含めて、御意見を伺いたいと

思います。塩月判事はいかがでしょうか。

【塩月氏】 私は、「訂正審判請求ないし訂正請求が認められる可能性がある」ということが、訂正主張の要件なのではないかと思います。平成23年改正により、訂正の可能な期間が限定されることが〔審決取消訴訟に係属後に〕生じますが、そのような訂正が制限される場合には、〔控訴審においては〕訂正主張は認められないというのが、基本的な結論です。ただし、知財高裁では、無効審決の取消訴訟と侵害訴訟は同時に同じ部に係属するという扱いをしています。ここで、侵害訴訟と同時に係属している無効審決に対する審決取消訴訟において、審決の認定が誤りだというような見通しが付くということになれば、「訂正の可能性」が浮上してくるわけです。そのような段階においては、訂正主張を侵害訴訟〔の控訴審〕においても認める可能性が出てくるのではないかと考えております。

【櫻井】 ありがとうございます。「訂正請求が認められる可能性があること」が要件①だということですが、塚原先生は、この要件①との関係は、いかがお考えでしょうか。

【塚原氏】 私も、要件①については、要件事実ではないが、第一審の手続においては、裁判所の訴訟指揮の一つとしてそれを行わせることは、裁量の範囲内だろうと思います。今度の改正法にいう審決予告については、その内容構成においても、かつ、その時期においても、今までの審決とほとんど変わらないものとして、審決予告が行われますので、第一審の訴訟進行にはあまり影響はないだろうと思います。

しかし、控訴審における訂正の運用については、これは今、塩月さんが御説明になったとおりです。侵害訴訟を担当する裁判体が自ら審決取消訴訟を担当しますので、その判断したところに基づいて、その事件をどのように進行させるか、いつの時点でどのように判断するかを決めることができますので、運用によって解決できると思います。

【櫻井】 控訴審段階では、事実上、訂正の可能性がなくなることが多くなるのが、重大な問題を含んでいます。先ほど、無効の抗弁の時期的な問題については、無効理由の追加的主張を広く認めようという御意見もありましたが、他方で、23年改正により訂正の主張が制限されることになります。そうすると、〔無効の抗弁に対抗するための〕訂正の主張が制限される中で、無効理由の追加的主張が広く認められてよいのか

という問題が出てきます。この点は、塩月判事、いかがでしょうか。

【塩月氏】 今の御質問は、特許権者である原告の〔訂正の〕主張の制限に対して、被告の無効主張が制限されないままでよいのかという、利益衡量的な話も踏まえたものだと思いますが、なかなか難しい問題です。私は、今のその問題提起については、3つの視点から検討することができるのではないかと考えております。

まず、1番目に、一般的な訴訟における時機に後れた攻撃防御方法に当たるかどうかという、一般的な視点があります。

それから、2番目に、訴訟の課題からみますと、特許法104条の3の無効主張の立法上の要件である「当該特許が無効審判により無効とされるべきものと認められるとき」という、これは特許法上の実体法上の要件と理解できると思いますが、この要件に合致するのかどうかというような視点です。これも基本的な視点になると思います。

3番目には、これが一番大きな問題なのですけれども、23年改正の104条の4で、再審の主張の制限が規定されています。無効審決が確定したときでも、無効審決確定の事実を、再審の訴えで「主張することができない」と規定しています。この「主張することができない」という位置づけがどのようなところにあるのかというのが、なかなか難しい問題です。この規定を、現に係属している侵害訴訟における無効主張を取り上げるべきかどうかにおいては、位置づけとして非常に難しい問題だと思います。

また、現段階では、今申し上げた3つの視点を踏まえて、被告の無効主張を制限するかどうかということを考えるということだけの問題意識しか、今は持ち合わせておりません。回答としては、この程度のことになるのではないかと思います。

【櫻井】 ありがとうございます。この問題は、ダブルトラックの問題に関連した非常に難しい問題です。これから、いろいろな事例の判断がされる中で一定の方向性といいますか、考え方が見えてくるのではないかと思います。

なお、裁判所と特許庁との情報交換についても、あらかじめ質問をさせていただいておりましたが、時間の関係で割愛させていただきます。

第3 ダブルトラック

1 第1審訴訟係属中に出された審決への対応

【櫻井】 それでは、ダブルトラックの問題に入ります。侵害訴訟の被告は、無効審判と侵害訴訟で、特許の無効主張が可能です。そうすると、侵害〔訴訟の〕裁判所も特許の有効無効を第1次的に判断することから、無効審判と侵害訴訟において、判断の食い違いが生じることがあります。これが、いわゆるダブルトラックの問題です。第一審判決と無効審判の審決のいずれかが先にされたとき、それぞれどのような進行になっていくのでしょうか。まず、第一審に訴訟が係属中に審決がされた場合、侵害訴訟の手の進行は、どのようなになるのでしょうか。清水判事、お願いします。

【清水氏】 裁判所が有効と考えている中で、無効の審決が出た場合と、その反対の場合との両方がありますが、いずれについても、裁判所としては、審決が出されれば、それはもう十分考えます。これは、私に限らず、どの裁判体でも、専門官庁の特許庁の審決が出されたものを、ほとんど見ないということはありません。

現実には、どのようなことがあったかといいますと、これは、私の個人的な今までの経験ですが、実際に無効についての裁判体として合議を経たものが、審決を見た結果で変わったということはありません。しかし、そこまで至らないで、裁判体の中でこの事件は無効か有効かというような暫定的な話し合いをしていたところで審決が出されて、それを読んでみたところ、今まで裁判体で深く議論をせず話していた心証を変えたということはありません。それほど数はありませんが、そのような経験は年に1回くらいあったと思います。

それから、少し場面は異なりますが、有効だと考えた後に無効の審決がされた事例の中でも、同じ証拠が出されていないということが、ままありました。進歩性の判断の中で、同じ主引用例を使っていても、それについての解釈をする副引用例とってよいのか、解釈文献とってよいのか分かりませんが、そのようなものが、特許庁には出されていたり、英語の文献について、特許庁の事件の訳文の方が丁寧に出ているような事例に接することがあります。そのような場合、その後の期日で「特許庁と同じものを出してください」とお願いするわけです。大体はそうなるのですが、中にはそのようにお願いしても出てこない場合があります。

す。そのような場合は、判断の齟齬が生じてもしかたがないわけで、実際に経験したことがあります。

2 地裁の判決が審決よりも先に出された場合の特許庁の対応

【櫻井氏】 今の御回答は審決が先に出た場合ですけれども、逆に、侵害訴訟の第一審判決が先に出た場合、特許庁の審理はどのようになるのでしょうか。小菅首席審判長、お願いします。

【特許庁首席審判長 小菅一弘氏】

お答えの前に、まず、特許庁の認識なのですが、まず、特許権を設定したのは特許庁です。特許の有効・無効を決めるのも、本来的には特許庁の役割と考えています。



小菅一弘氏

そのような認識ですので、侵害訴訟の判決がされる前に審決をしようということに取り組んでいます。侵害訴訟が提起された後に無効審判が請求される例も結構ありますが、そのようなものも含めて、大体9割以上は審決が先に出ているというのが現状です。

それから、侵害訴訟と無効審判で、必ずしも主張等が同一にはならないことがあります。今、清水所長もおっしゃっていましたが、結構、証拠などが違うこともあり、考慮すべき対象となるような、特許庁より地裁の判決が先にされるというケースは、実際には非常に少ないのではないかと、特許庁としては思っています。ですから、地裁の判決が先行し、かつ、同一証拠、同一主張の場合を想定したお答えになりますが、多分、判決の結論が異なるとしても、それに捉わられることなく、審判合議体の判断に基づいて審決することになるだろうと考えています。ただ、これは判決を無視するということでは全然なくて、判決は非常に重視しています。したがって、判決を読むときに、審判合議体でも結論が違うようでしたら、なぜ違うのかということ、審決を読んだ際に分かっていたように、審決を書くようにしなければならないと思っています。この点は、一審判決で無効の抗弁が認められた場合、それから認められなかった場合、いずれも同じだと思っています。

【櫻井】 ありがとうございます。裁判所も特許庁も、いずれも、先に出た判断を十分検討し、独自に判断するというような御趣旨だったと思います。

3 裁判所と特許庁の判断齟齬—裁判所の対応

【櫻井】 それでは、次の質問に入ります。今までの問題は第一審の話ですが、控訴審では審決の判断と裁判所の判断が食い違うような事例が上がってくるようなことがあると思います。このようなことを、どの程度、経験をされているのか、どのように判断したのかということですが、滝澤判事は実際に経験したことはないという御回答でしたので、この点は清水判事にお聞きしたいと思います。いかがでしょうか。

【清水氏】 控訴審でも一審判決と審決との結論が違ったものを担当したことはありますけれども、同じことです。出された審決をもう一度検討して、審決取消訴訟が係属していない場合であっても、その審決が維持されるのかどうかという観点から十分に吟味することになります。実際に担当した事件の中でも、振り返ってみますと、数件、審決と一審判決が食い違うものがあったと思います。なお、控訴審の裁判体で、一審判決で行使されている権利に関する審決の取消訴訟も担当している場合は、当然、両訴訟を統一的に判断することになります。

そして、審決と一審の判決が食い違っているものを実際に担当しますと、やはり、当事者も事後の紛争処理に非常に困るということがあるようなので、通常よりは和解を熱心に勧めるということになります。そうすると、普段、手を抜いているわけではないのですが、その事件は、結構、和解ができてしまいます。当事者もどちらを尊重すべきか分かりにくいからだろうと思いますが、比較的、和解で済む事案が多いようです。

なお、特許庁の審決と判決のずれということではないのですが、裁判所として進歩性をなどを議論していると、第1パネルでお話になられたような、当業者の常識や発明者の思いといったようなものが書面化されないというところで、当業者の方と意見の食い違いに至ることがあります。第1パネルで末吉先生が、明細書に制約されないで、発明の本質を考えて欲しいとおっしゃっていますが、裁判所としては、「明細書に書かれていないとだめですよ」と、つれないことを何回か申し上げたことがあって、その辺りのところで、当業者ないし発明者の進歩性についての考え方とのずれが出てくるのかなという感じを持っています。

【櫻井】 ありがとうございます。

4 ダブルトラック制度のあり方

【櫻井】 現行のダブルトラックのあり方については、パネリストの方々に質問していますが、大体、ダブルトラックを維持するという方向で皆さんお考えのようでした。奥山会長は、少し異なる意見を述べておられるようですので、御紹介していただきたいと思えます。

【奥山氏】 ダブルトラックについては、これまでも、随分、議論されています。いろいろな意見があり、結局、手つかずという状態になっています。その中で、やはり、無効の抗弁の成功率を下げる、侵害訴訟の成功率を上げるという意味でも、まず、付与後異議申立て、又は付与前異議申立てのような補完的な手続を入れるという方向性が必要ではないかと思っています。振り返って考えてみますと、異議申立制度があった頃は、しっかり活用されておりました。それが、逆に特許についての調査能力を高めるという機能を果たしていたように思います。しかし、現在の制度になってから、そのような意識が抜け落ちてしてしまったという感じがしています。何らかの形で、異議申立制度等に近いものを復活させていただきたいと思っています。アメリカも、どんどん、そのような方向に動いております。ヨーロッパを見れば、EPOの異議申立制度もきちんと機能しております。そのような方向を考えていきたいと思っています。

【櫻井】 ありがとうございます。

第4 キャッチボール

1 審決予告、訂正請求、無効審判請求書の補正の悪循環

【櫻井】 次に、キャッチボール現象についての御意見を伺いたいと思います。キャッチボール現象は、主に訂正審判との関係で起きてきます。この平成23年の改正により、審決予告制度の導入と、差戻決定及び訴え提起後の訂正審判の請求の廃止により、訂正審判の関係でのキャッチボール現象はなくなると考えられます。

ただ、ここで、審決予告制度には、新たな問題が生じ〔得〕ます。審決予告制度により特許庁と裁判所間のキャッチボール現象は生じなくなります。しかし、特許庁の無効審判手続内で、訂正と無効審判請求書の補正の悪循環が生じるのではないかと。すなわち、審決予告により〔被請求人が〕訂正をすると、請求人が新

たな公知例を出します。そうすると、被請求人も応じて、これは審判長が〔新たな公知例による請求書の補正を〕認めた場合ですけれども、〔新たな〕答弁書を提出すると同時に、新たに訂正を〔請求〕していくというような悪循環が生じ〔得〕ます。そうすると〔キャッチボールと〕同じことになってしまうのではないかという問題が考えられます。小菅首席審判長は、いかがお考えでしょうか。

【小菅氏】 まず、現状について調べてみました。それによると、訂正請求に対し、無効理由が補充され、それによって、更に訂正請求されるというケースについて見ますと、2011年（平成23年）の実績で「2%未満」という状況でした。権利を有効とした審決が取り消されて、つまり、裁判所で無効理由があるとされて、特許庁に戻った後で、訂正請求が2回以上行われるというケースは、ほとんど「ゼロ」になります。

審決予告の制度が導入されると、〔特許を〕無効とした審決予告を受けて訂正請求をすることになるわけですが、これは現行の裁判所で差戻しがされたときと、ほぼ同じ状態になると思われまます。この場合は、今お話ししたように、2回以上、訂正請求することは、ほぼ「ゼロ」になりますので、基本的に、そのような意味では、現行と余り変わらないだろうと思えます。訂正を繰り返すという悪循環は生じないのではないかと思います。

【櫻井氏】 悪循環は発生しないということですが、ただ、審決予告制度の場合には、最終的な審決に対して訂正ができないという問題もまた含んでいます。これは権利者保護の観点から問題ではないかと考えますが、高山部長は、この点はいかがお考えでしょうか。

【高山氏】 審決予告は暫定的な判断といわれていますが、その審決予告が最終的な審決と同程度の内容という運用をしっかりと行っていただければ、問題はないと思えます。

それから、最近の判決の流れがプロパテントの傾向にあるのではないかとといった声があるようですが、その傾向が正しくて、それが維持されるということであれば、訂正の機会が減ったとしましても、権利者保護の観点からは、全体としてバランスが取れているという見方もできるのではないかと思います。

【櫻井氏】 この点については奥山会長からも御意見を伺っているのですが、御参考にしていただきたいと思えます。

参考 奥山氏の御回答の要旨

- ◇1 日本弁理士会としては、平成23年改正により、キャッチボールの点においても、特許法はよくなったと認識している。訂正の可能性についても同様である。
- ◇2 新しい制度における指摘のある問題点については、関係者による適正かつ公平な運用によって解決できる問題であると考えている。

いずれにしても、特許庁内での悪循環や最終審決に対する訂正ができないというような権利者の不利益は、奥山会長の御意見にもありますけれども、今後の運用次第ということになるのではないかと思います。

2 審決取消訴訟における裁判所の審理範囲

【櫻井氏】 それから、特許庁と裁判所間のキャッチボール現象は、訂正審判との関係のほか、審決取消訴訟の審理範囲との関係でも発生します。審決取消訴訟の審理範囲というものは、皆さん御存じの「メリヤス編機最高裁判決」⁽⁷⁾の法理に支配されています。この判決は、要するに、〔審決取消訴訟においては、〕新たな公知例を加えて判断することはできないというものです。従来の実務では、このメリヤス判決の射程を「審決の判断過程における個々の認定判断」という形にしていたことから、審決の認定判断に誤りがあれば、原則として、審決を取り消していました。ここに、キャッチボール現象が発生していたわけです。

これに対して、現在の知財高裁の考え方は、事件の一次的解決という観点から、審理範囲を「特定の公知技術からの発明の新規性又は進歩性の判断そのもの」と捉えています。つまり、審理範囲を拡張しています。ですから、仮に審決の判断過程に誤りがあったとしても、その誤りを正して、裁判所が判断し、新規性、進歩性に結論的に変わりがなければ、結論に影響がないとして、審決を取り消さないという運用になっているわけです。

しかし、このような運用は、裁判所が第1次的に新規性、進歩性を判断することになりますので、メリヤス編機判決が考えておりました、「当事者には、訴訟の前段階において、技術的専門官庁である特許庁による慎重な審理判断を受ける、制度的保障がある」のだと、つまり、「特許庁による前審判断経由の利益がある」のだという考えに反するのではないかという意見があり

ます。

まず、発明の要旨認定が誤っていた場合に、裁判所が改めて発明の要旨認定をし直して、独自に進歩性を判断して、結論に影響がなければ、審決を取り消さない〔判断がされる〕ことがあります。

また、複数の相違点がある場合に、審決は一部の相違点だけを判断して、容易想到ではないとして、進歩性を認めたとします。しかし、裁判所は、その審決が認定した相違点に誤りがあったという場合に、もう一方の審決が認定しなかった相違点を認定し直して、こちらから容易想到ではないとして、進歩性の結論に誤りがないとして差し戻さないような判断がされる場合があります。

このような場合に、先ほどの「前審判断経由の利益」との関係などにおいて、問題はないでしょうか。この点は、塩月判事、いかがでしょうか。

【塩月氏】 まず、整理しますと、審決取消訴訟の訴訟物は、審決の違法性の有無です。ただし、この訴訟物を前提として、大法廷判決は、訴訟で審理できる範囲を「特定の公知技術との対比における進歩性、あるいは新規性の有無」ということで画しています。ということで、審理できる範囲を画したというのが大法廷判決だということです。

ただ、行政訴訟一般では、処分と異なる理由に差し替えて処分を支持することはできるというのが一般的な考えです。〔大法廷判決は、〕これに対する審決取消訴訟の特殊性を判示したということになります。

そして、御指摘の問題点は、基本的には、この大法廷判決の範囲内、すなわち、「特定の従前技術との対比における新規性、進歩性の判断に誤りがあるか」どうかという大きな枠の中においては、特に審理の制限はありません。そこまでの審理の制限を大法廷判決が認めたものではないということが、基本的な理解です。御質問の事例において審理はできるというのが、大法廷判決の立場だろうと理解されるわけです。

ただ、そうはいいまして、訴訟において、新たな判断の過程という、審決が判断した過程とは違う主張の枠組みが出てきたときは、それについての相手方の主張が必要になってきます。相手方が、それについては、なお、「審判において審理してくれ、これは重要なことだから、もう一度審理してくれ」ということを主張して、それがなお、そのように説得力があるものならば、それは、別の判断を得るために、その段階で審

決を取り消すということはあると思います。ただ、それも内容によることで、一致点の認定について誤りがあるというとき、その誤りがその発明においてどのような位置づけなのか、非常に大きなものなのか、ささいなことなのかによって、決まってくるのではないかと思います。

同じようなことは、〔ある相違点の容易想到性判断が誤りであるときであっても、〕審決が判断しなかった別の相違点についての判断が重要かどうかで、その点の訴訟での審理の可否が決せられるという視点もあり、この点も、当事者の主張を聞いた上で見極めていくということになると思います。

【櫻井】 ありがとうございます。この点については、小菅首席審判長及び奥山会長からも御回答をいただいております。

参考 小菅氏の御回答の要旨

特許庁の認識：

- * 審決の認定に誤りがある場合、通常、結論に影響するものとして、審決は取り消されると認識している。
 - * 認定に誤りがあっても、審決が維持されることもあるが、誤りのある部分が判断の本筋に影響しないからであると認識している。
- 本筋部分について審決が認定を誤り、取り消されて再審理をすることになるのはやむを得ないが、そのようなことが生じないように努力する。

参考 奥山氏の御回答の要旨

- ◇1 審決を尊重し、そこに現れた事実認定や理由付けの誤りを認定した上で、審決を取り消して、特許庁に差し戻すような運用がもっと採用されるべき。
- ◇2 審決の内容を超越あるいは捨象して、裁判所が新たに進歩性の有無についての理由付けを独自に行うようなことは、明文の禁止規定がないとしても、抑制的にすべき。

御参考にしていただければ幸いです。

次に、パネリストの一人である塚原先生が関わられた事件では、〔ある相違点について容易想到でないとの判断に誤りがあるとき、別の相違点について〕当

事者の意見を聞いた上で、審決が判断していない点について、審理を続行しておられます。このような手続保障は必要なのでしょうか。この点は、滝澤判事、いかがでしょうか。

【滝澤氏】 民事訴訟一般であれば、訴訟物あるいは弁論主義との関係で問題解決が容易ではないかと思うのです。塩月部長が先ほど説明されておりましたように、審決取消訴訟では、審理範囲が限定されています。この点で、問題が複雑に難しくなっているのではないかと思います。

ただ、実務的な解決をすれば、例えば、特許庁において無効理由が並列的に主張されていて、その並列的に主張されている無効理由について網羅的判断を示していただければ、後で審決取消訴訟になったときにも、そのような事態は回避できるのではないかと思います。この点は、特許庁における審判官の研修で話をさせていただく機会があった時にも、審判官の皆さんに説明したところです。

特許庁における審決の現状を裁判所から見ますと、無効理由に対する一つの判断を示しているところで、それ以上に判断を示す必要がない、ただ、念のため、いわば傍論的な判断が示されている場合も少なくありませんが、傍論ということではなく、全て並列的な主張については、紛争解決の一回性に着目して、裁判所に事件が係属したときに裁判所が判断しやすくなるように、その全てについて網羅的な判断を示していただければ、解決できる問題ではないかと思っております。

そのような並列的な無効理由の主張があったときに、取りあえず特許庁がその一つについてだけ判断を示して、残りについては判断を示さないまま、裁判所で事件が係属したというときに、これは多分に詭弁になるかもしれませんが、無効理由の主張があって、特許庁がそれについて判断を示していないという「判断不要であるとの判断」が、例えば、審決取消訴訟の訴訟物や審理範囲の捉え方、あるいは弁論主義の捉え方にも関係しますが、そのような「判断をしなかった判断」の是非が裁判所の審理の対象となると解する余地があるとすれば、この場合には、質問にあるような、手続保障の必要はそもそも問題にならないのではないかと思います。要は、審理範囲が限定されている中で、最高裁の判例の射程がどこまで及ぶのか、特許庁の実務も裁判所の実務も紛争解決の一回性という見地

から、もっと改善する余地があるのではないかと思います。多分に個人的な意見ですけれども、そのことを話させていただきました。

【櫻井】 ありがとうございます。塚原先生も同じような事件を扱っておられますので、御回答をいただいておりますが、時間の関係で、恐縮ながら省略させていただきます。

参考 塚原氏の御回答の要旨

- ◇1 ボトル事件（知財高判平成17年10月6日（平成17年（行ケ）第10366号））当時は、特許紛争の一回的な解決が盛んに喧伝され、無効な特許は早く無効にしているのだという社会的な雰囲気があった。その後、特許を無効にするときは、慎重な手続と丁寧な判断をすべきだ、キャッチボール現象は必ずしも悪ではない、というように時代状況が変わった。
- ◇2 当事者の手続保障の機会を与えたとしても、当事者の代理人は、えてして強気の姿勢を見せざるをえないことがあり、それを逆手にとったようなボトル事件の訴訟運営はよくないと思うようになった。自分が担当した事件では、そのような判断手法や訴訟指揮については、その後まもなくして改めている。

ただ、塚原先生の「キャッチボール現象は必ずしも悪ではない」という御意見は、大変示唆に富んでいるのではないかと思います。

審決取消訴訟の審理範囲については、メリヤス判決の枠内で柔軟に拡張するという運用が今後もなされて行くものと考えます。私たち代理人としては、この点を十分考慮した主張立証をしていく必要があるのではないかと思います。

3 平成23年改正の影響、運用上の問題点

最後に、23年改正法について、皆さんにいろいろと御意見を伺っておりましたが、時間が差し迫ってきておりますので、裁判所サイドから、塩月判事から一言だけお願いいたします。

【塩月氏】 私は、特許事件に限らず、一般の事件の控訴事件も随分長く担当していました。そこでやはり、普通の事件でも、時機に後れた攻撃防御方法の扱いを控訴審段階になってどのように扱うかということ、非常に悩まされる問題です。そして、今回、浮上

してきたものが、23年改正の再審制限の問題です。先ほど、櫻井弁護士から質問があった点が、まさに争点で浮上してきたわけです。この点は、特許法104条の4の新設で、無効審決確定の事実があっても、その事実を再審の訴えで主張することはできないということですが、この規定の位置づけは訴訟法上どのようになるのかということが、民事訴訟法学の観点からも、非常に興味ある問題として、取り上げられつつあるところ。現に今年の5月に京都で開かれる民事訴訟法学会でもこの問題が取り上げられることになっています。この問題が加わりました関係で、この23年改正における、再審の無効請求の位置づけを前提にした上で、無効の主張を、控訴審段階において、どのように位置づけるのか、どのように取り上げるのか、取り上げられないのかということも、その事案における事案の個別性をにらみつつ、探っていくことができれば、ありがたいと思っております。

【櫻井】 ありがとうございます。「侵害訴訟と審判・審決取消訴訟との調和」と題して、一線で御活躍の実務家の皆さんに、いろいろな御意見をいただきました。

このテーマに関しては、本日議論していただいた問題のほかにも、多くの問題がありますが、お集まりの皆様が実務を行う上で、今回の討論が何らかのお役に立てれば幸いです。本日は、御清聴ありがとうございました（拍手）。

【司会】 パネリストの先生方、どうもありがとうございました。以上で、第2パネルを終了いたします。本日は様々なお立場からテーマについての周到な御準備をいただき、誠にありがとうございました。改めて、第1パネル、第2パネルのパネリストの先生方にお礼を申し上げます（拍手）。

本日の東京弁護士会知的財産権法部創部30周年記念シンポジウムは、これで全て終了となります。会場の皆さま、ありがとうございました（拍手）。

謝 辞

本シンポジウムの御来賓、パネリストの皆様を始め、本シンポジウムの準備から当日の運営まで御助力をいただきました日本弁護士連合会、日本弁理士会及び日本知的財産協会の御担当の皆様や、本シンポジウムに御来場いただきました皆様には、略儀ながら、改めて厚く御礼を申し上げます。

なお、本シンポジウム全般の準備、運営につきましては、東京弁護士会の御担当の方の協力のほか、多数の当部部員の積極的かつ自発的な助力により大いに支えられました。ここに併せて、御報告申し上げます。



シンポジウム担当部員一同

注

- (1) 最判平成12年4月11日（平成10年（オ）第364号）民集54巻4号1368頁＝判時1710号68頁＝判タ1032号120頁〔キルビー事件〕。
- (2) 産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度に関する法制的な課題について」（平成23年2月）16頁「図表2」。
- (3) 産業構造審議会知的財産政策部会・前掲注（2）17頁「図表3」。
- (4) 平成21年1月12日付け日本経済新聞朝刊。
- (5) 清水節「統計数字等に基づく東京地裁知財部の実情について」判タ1324号（平成22年）52頁。
- (6) 最判平成20年4月24日（平成18年（受）第1772号）民集62巻5号1262頁＝判時2068号142頁＝判タ1317号130頁〔ナイフの加工装置事件〕。
- (7) 最大判昭和51年3月10日（昭和42年（行ツ）第28号）民集30巻2号79頁＝判時806号13頁＝判タ334号113頁〔メリヤス編機事件〕。

（原稿受領2012.7.31）