

2 審判制度に関する今後の諸課題の調査研究

近年、特許審判制度においては、無効審判と異議申立の一本化、侵害訴訟における無効判断の法定化等の整備がなされており、また、裁判所においても、特許訴訟等の東京、大阪両地裁の専属管轄化、専門委員制度の導入、知的財産高等裁判所の設置等の体制整備が進められてきた。

しかしながら、これによっても解決されていない課題が残されており、解決の方向性の検討及びそれに向けての論点整理をしていくことが求められている。

本調査研究では、これら諸課題のうち、審決取消訴訟の審理範囲の制限、訂正を前提にした侵害訴訟判決、無効審判の蒸し返し防止、及び行政審判における特許審判の制度的特徴の四つを対象として採り上げ、企業等に対するアンケート及びヒアリング、並びに海外調査の結果を踏まえ、委員会において検討を行い、その方向性及び論点の整理を行った。

序

特許審判については、平成 15、16 年に行われた特許法等の改正により、無効審判と異議申立の一本化及び侵害訴訟における無効判断の法定化がなされる等、制度の整備がなされてきた。また、知的財産権訴訟に関する裁判所の動きとして、特許訴訟等の東京、大阪両地裁の専属管轄化、専門委員制度の導入、知的財産高等裁判所の設置、調査官制度の充実等がなされており、その専門的処理能力の向上のための体制が整備されてきた。

一方、知的財産権紛争の迅速解決の観点からは、これら制度、体制の整備によっても未解決の検討課題があり、今後、これらの課題の解決に向けその論点及び解決の方向性について検討していくことが求められている。

そこで、本調査研究においては、これら検討課題のうち以下のものについて、ユーザーアンケート、海外調査の結果等を踏まえながら論点の整理を行い、課題の解決に向けての方向性の検討を行った。

1. 審決取消訴訟の審理範囲の制限

1. 審決取消訴訟の審理範囲等について

本稿は、a) 審決取消訴訟の審理範囲の制限と b) クレーム訂正（減縮）の場合における当該無効審決取消訴訟の帰趨の 2 点について、c) 侵害訴訟における特許無効に係る主張の可否という重要論点との関係

にも力点をおいて検討する。

a) と b) は、いずれも、我が国の特許制度を支える審決取消訴訟制度の中核的部分である。審決取消訴訟では審判と訴訟との関係が主要論点となるが、審判では審理判断されていない無効理由・拒絶理由の関係（a）と無効審判では審理判断されていない訂正後のクレームの関係（b）とで、（無効）審判による審理判断の前置を要求すべきかがポイントとなる。

これを正しく位置付け、把握するためには、比較法等の基礎法的研究、行政訴訟法の一般理論にまで立ち返った本格的分析、さらには、理論面だけではなく、実際上の妥当性の面からの分析検討が不可欠であり、これを踏まえた総合的、多角的な検討を行った。

a) 審決取消訴訟の審理範囲について、昭和 51 年最大判の一律の提出制限（審理範囲制限）は、法的根拠を欠くのみならず、比較法的にも特異なものであり、また、実質的妥当性の点からも大いに疑問がある。その上、キルビー最判等の重要判例や法 104 条の 3 という立法（特に後者）との整合性の点でも、本質的な問題のあるものである。したがって、このように法的根拠を欠く昭和 51 年最大判については、可及的速やかに判例変更されるべきであると考えられる。

b) 無効審決取消訴訟係属中に当該クレーム減縮目的の訂正審決が確定した場合における当該無効審決取消訴訟の帰趨について、平成 11 年最判の立場は、法的根拠を欠くものである上、実質的妥当性としても大いに疑問があり、可及的速やかに何らかの形で

見直しがなされるべきものである。

昭和 51 年最大判及び平成 11 年最判に基づく、「キャッチボール現象」による手続遅延等の弊害は著しいものがあり、これを放置しては、特許制度の根幹を支える審判・審決取消訴訟制度自体を危くし、ひいては特許制度全体を危くすることにほかならない。そして、この論点に通じた法学者・法律家の間では、これらの見直しが不可欠であるとの認識が急速に広まりつつあるように思われる。他方、四半世紀以上も続いてきた昭和 51 年最大判の立場を直ちに变えることに抵抗感がある向きも少なくはないようであるが、上記のとおり事は急を要するものである。そして、実務的には、a) の点もさることながら、まずは特に、b) の適正化が緊急の課題であるといえる。

2. 審決取消訴訟の審理範囲の制限～実務の観点から～

本稿は、メリヤス編機事件・最高裁大法院判決（以下、「昭和 51 年最大判法理」という）及び大径角形鋼管事件最高裁判決（以下、「平成 11 年最判法理」という）に関する判例法理を実務的な観点から検討するものである。

昭和 51 年最大判の判示を全面的に維持できないとしても、クレーム等の補正、訂正の機会の付与という手続的保証の観点から、一定の条件を課すことが必要である。

そして、拒絶査定不服審判の審決取消訴訟における、新たな拒絶理由の提出制限は、原則として特許法第 159 条 2 項に該当する場合、例えば新たに補正の機会を与える必要がある、審査・審判で未提出の証拠による拒絶理由が提出される場合、とすべきであり、そうでない場合、例えば、イ) 審査・審判で既に提出されている証拠によるが、審査・審判で判断されていない理由による場合、ロ) 引用例を主副で入れ換える場合、ハ) 相違点の認定の誤りを改めて、進歩性の判断を行う場合には、既に補正の機会が与えられているので、審決取消訴訟で新たな拒絶理由の提出を制限する必要はないと解釈される。これに対して、審査・審判で提出されていない証拠に

よる場合には、新たに補正の機会を与える必要があるので、提出制限すべきであると解釈される。

一方、無効審判の審決取消訴訟で、審判請求不成立審決時における原告（審判請求人）による新たな無効理由の提出は、仮に認められても、審決が取り消されて特許権者に訂正の機会が与えられるので、手続保証上の問題はなく、これを制限する必要はない。しかし、請求認容審決の審決取消訴訟時に新たな公知例等の提出を認めると、特許権者の訂正の機会が奪われるため、手続保証の観点から特許法第 159 条 2 項に準じるべきである。

この問題の根本的な解決のために解釈論的な努力もされているが、立法による解決が考えられる。その際、裁量的差し戻し、審決取消訴訟段階での補正、訂正の許容という二つの方向性が考えられるが、無効審判の迅速な解決という観点からは、審決取消訴訟提起後の、補正、訂正を認めるのが妥当であると解される。

平成 11 年最判法理によるキャッチボール現象の弊害を除去するため、平成 15 年特許法改正により裁量的な取消制度等が導入されたが、裁判実務上、相手方が裁量的な取消しに応じず、裁判所も訂正審判請求の内容を吟味した上で取消しの有無を決しており、キャッチボール現象の弊害は依然として完全に解決されていない。

訂正を前提にした侵害訴訟判決

1. 特許権侵害訴訟と特許の訂正

本稿は、特許権侵害訴訟と特許の訂正について考察するものである。

特許法 104 条の 3 第 1 項と特許無効審判請求の訂正請求又は訂正審判請求との関係について、無効理由があっても訂正が認められて権利が有効になるのであれば、裁判所は、訂正についても審理判断することができるというべきである。そして、特許庁の判断が出されているか否かにかかわらず、裁判所は訂正の可否の審理判断ができるというべきである。

最終的に、特許権侵害訴訟も特許無効審判請求も知財高裁で統一的に判断されるため、それぞれの審理時期が大きく異なるような場合を除けば、最終的に両者の判断に食い違いが生ずるとは考え難い。訂正も同様である。しかし、第1審や特許庁の審判の段階でも食い違いを避けるのは望ましく、知財高裁でも、特許権侵害訴訟と特許無効審判請求の時期が大きく異なる場合もあるため、審決に十分に注意を払って判断することが必要であり、事案によっては、その動向を見るということも考慮されてもよい。

個別ケースで特に問題となるのは、(1)訂正前後で被告物件(方法)が当該特許発明の技術的範囲に属し、訂正により無効の特許が有効になる場合、(2)無効の特許が訂正により有効になるが、訂正前は当該特許発明の技術的範囲に属していた被告物件(方法)が訂正後は属しなくなる場合である。(1)は、特許権の侵害を認定でき特許は有効と判断できるため、訂正が確定しなくとも請求認容ができると解する。(2)は、特許はもともと無効であり、訂正で有効になっても被告物件(方法)は当該特許発明の技術的範囲に属しなくなるから、訂正が確定しなくとも、請求棄却ができると解する。

判断が食い違ったときについて、特許権侵害訴訟の認容判決の確定後に無効審決が確定した場合は再審になるとするのが伝統的な見解であるが、反対説も考えられ、今後検討が必要である。一方、特許無効により請求棄却判決が確定した後、当該特許の無効不成立審決が確定した場合、再審にはならない。

また、特許権侵害訴訟の認容判決確定後に訂正が認められて特許請求の範囲が減縮し、被告物件(方法)が特許権の技術的範囲に属しなくなる場合、再審になるとするのが伝統的な見解に基づく帰結と思われるが、反対説も考えられる。一方、特許無効による請求棄却判決の確定後に訂正が認められた場合、再審は認めるべきではない。

2. 侵害訴訟における訂正判断の状況について

本稿は、特許権等の侵害訴訟において、「権利の訂正」がどのように判断され、判決にどのように影響を及ぼしているかを把握すべく判決例の検討を行ったものである。

まず過去の判決例については、日本知的財産協会特許第1委員会第3小委員会の論説「侵害訴訟中の権利の訂正に係わる判決例の研究」の中で十分調査・検討されているため、その内容について考察を行った。

この論説では判決例を四つの類型に分けて検討を行っており、この検討からは訂正前後で結論が相違しないか、当事者間に争いが無い場合に、未確定の訂正クレームについても裁判所で何らかの判断がされる傾向にあることが分かる。

次に特許法104条の3が設けられた平成16年裁判所法等改正施行後の動向も把握するため、追加で判決例の調査・検討を行った。

今回の調査では、実際に訂正審判(請求)がされている場合、未確定であったとしてもほぼ全件につき訂正に関し何らかの判断が示されていた。逆に判断がされていないものは、訂正審判請求が既に取り下げられているか、まだ訂正審判請求をしていないものであった。

判断の齟齬が生じたケースとして、確定した訂正クレームに対し無効理由が存在するというものが数件あった。その理由として、各段階で独立特許要件の判断対象となる証拠が異なることが挙げられる。

全体的には、判断齟齬が生じているケースはほとんどなく、現在では、最終的に判断のぶれが生じることはほぼないものと思われる。

なお、総合的な訴訟負担を考慮すれば、事件はできるだけ迅速に一次的解決できた方が好ましく、今日では、裁判所において合理的な範囲で訂正も併せて判断されるのが望ましいのではないと思われる。その際はできるだけ判断齟齬が生じることはないよう、特許庁と裁判所との間でこれまで以上に連携を図り、統一した判断がされることに期待する。

・無効審判の蒸し返し防止

1. 「無効審判の蒸し返し」について

本稿は、「無効審判の蒸し返し」(「無効審判の複数回請求」)について、現行特許法 167 条の妥当性や更なる規制の必要性の有無という観点から検討したものである。

特許法では「無効審判の蒸し返し」を防止する規定として、一事不再理について定めた 167 条がある。一方、一般の民事訴訟では、既判力、終局本案判決後に訴えを取り下げた場合の再訴禁止、信義則等により蒸し返しの防止がなされている。これと比較すると、167 条は、審判請求を規制する効力の主観的範囲について対世効を定めるものの、効力の客観的範囲を同一の事実及び同一の証拠による無効審判請求に限定している。

これは、広い主観的範囲と狭い客観的範囲がバランスしており、それなりに合理性があるといえる。また、実際の審判及び訴訟では、「同一事実・同一証拠」の該当性について、実質的な見地も踏まえて具体的に妥当な結論を得るような判断が示されており、形式的な事実や証拠の同一性にに基づいているわけではない。そして、無効審判の複数回請求によって現実に深刻な問題が生じているというわけでもないようである。

167 条について検討する場合は、審判請求後における無効理由を追加する補正が厳しく制限されていること、昭和 51 年最大判が審決取消訴訟で審理される理由は審判請求で問題とされた無効理由に限られるとしていることとの対応関係も十分に考慮し、慎重に行う必要があると思われる。

2. 紛争の蒸し返しの事例とその防止について

本稿は、蒸し返しの事例として、「記録紙」に関する特許紛争を採り上げ、防止策の検討を行う。

この特許は、同一人により 4 回の無効審判請求がなされた。また、無効審判請求人と特許権者を当事者として、同特許に関して 2 件の民事訴訟が提起された。4 件の無効審判のうち、最初の 3 件について特許庁は審判請求不成立の審決をし、審決取消訴訟

でも東京高裁は審決を維持した。これに対し、最後の 1 件について、東京高裁は特許庁の審判請求不成立審決を取り消した。

紛争の特徴として、以下の 4 点を挙げるができる。(a)同一の特許の有効性を同一人が複数回争っている。(b)4 回の無効審判請求のうち、1 回目の無効審判請求と 2 回目の無効審判請求は 4 か月弱しか経っていない。そのため、審理の併合が可能ではなかったかと思われるが、これにより無効審判の数は減っても、1 回目の無効審判と 2 回目の無効審判のように、無効理由が異なる場合は、併合による審理の簡素化効果は余りないであろうし、特許権者の実質的対応負担の大きな軽減は期待できないと思われる。また、同一人が 4 回もの無効審判請求をした例は、この紛争以外にはないようであるが、その理由は不明である。無効審判請求人が最初から認識していた無効理由を小出しにした可能性もあるが、無効審判請求後に新たな無効理由を発見したということが繰り返されたのかもしれない。(c)4 回の無効審判請求は、同一事実及び同一証拠に基づくものではない。(d)特許庁は、4 件の無効審判のいずれも審判請求不成立審決をしたのに対し、東京高裁は、3 件の審決を支持したが、最後の 4 件目の審決は取り消した。

本委員会が行ったアンケート調査結果によると、同一人が複数回の無効審判請求を行うことのできる現在の制度を改正するニーズは必ずしも大きいとはいえないが、紛争の蒸し返し防止策として考えられるものを検討する。

まず、同一人が別人を問わず、複数回の無効審判請求を制限する方策として、(a)審判請求回数の制限、(b)審判請求可能期間の制限、(c)審判請求人の制限、(d)特許法 167 条の改正による、「同一の事実及び同一の証拠」以外の一定の場合にも後の審判請求を排斥する、が考えられ、同一人による複数回の無効審判請求を制限する方策として、(e)審判請求回数の制限、(f)同一人による審判請求は、「同一の事実及び同一の証拠」以外の一定の場合にも後の審判請求を排斥する、(g)同一人による 2 回目以降の審判請求料を増額する、が考えられる。

以上の方策のいずれについても、無効審判請求を制限すると、無効理由を有する特許が存続する可能性が増大するという問題があるので、この問題が検討されなければならない。この点、記録紙特許をめぐる紛争の最終的な結果は予想できないが、4回目の無効審判請求の結果を注視する必要がある。

行政審判における特許審判の制度的特徴

1. 行政審判制度について

行政審判とは、通常、行政処分又はその不服審査の裁決について、行政委員会等の専門的行政機関が司法手続に準ずる手続きを用いて行う仕組みをいう。現行法の定める行政審判は多種多様であって、その機関の組織及び手続きにはいろいろな違いが見られる。

行政審判は、争訟裁断手続としての審判と、積極的な行政権行使の手続きとしての審判に分類できる。

本稿においては、特許庁における審判(拒絶査定不服審判、無効審判及び訂正審判)、公正取引委員会における審判、海難審判、国税不服審判、証券取引法の課徴金制度における審判について、審理手続・審判組織・実績等の観点から調査を行い取りまとめた。

2. 行政審判と実質的証拠法則

準司法手続が執られる行政審判の一つの特徴として、訴訟手続との関係に係る「実質的証拠法則」が挙げられる。実質的証拠法則は、裁判所が自ら新たに認定をやり直すのではなく、合理的に判断する人ならば行政機関と同じ結論を肯定できるだけの根拠を、行政機関が提示しているかを審査するものであり、実際には、行政審判の記録を中心に裁判所は審理を進めることになる。実質的証拠法則と関連する制度として、行政審判手続後における一定範囲の新証拠の援用を遮断する制度、援用が遮断されない証拠を行政審判機関における(再度の)手続きで取り調べなければならないとする制度(実質的な差戻しの要請)とがある。実質的証拠法則及びこれらの制

度の適用については法律の明文の根拠を要すると解すべきであり、現行法上は、独禁法、土地利用調整手続法、(実質的証拠法則に限り)電波法に定めがあり、特許審判について、現行法上定めはない。

特許審判に対する実質的証拠法則及びこれらの制度の導入について検討する。

第一に、基本的に行政機関に裁量の認められない特許審判について、実質的証拠法則を法定することは、分析的に考えれば可能である。この場合における実質的証拠法則の適用範囲は、証拠から具体的事実を認定するまでの過程である。しかし、日本では実質的証拠法則が法定されていても裁判官自身で事実認定をする傾向が強く、加えて特許審判では事実認定そのものが争われる場合はそれほど多くないので、実質的証拠法則が実際上持つ意味は大きくないとも考えられる。もっとも、実際には、事実の認定と法規への当てはめとの区別ははっきりできない場合があることから、実質的証拠法則が事実を法規の要件に当てはめる過程にも流入して適用される可能性もある。

第二に、実質的証拠法則を法定しない場合も、特許審判後の新たな証拠の提出や事実の主張を、一定範囲で遮断する制度を法定することが考えられ、実際上の意味は、実質的証拠法則より大きいとも思われる。もっとも、特許審判で主張可能と考えられる事実は広いが、特許審判までに調査できる事実の範囲には限界があり、実際には、審判手続中に主張できたはずとして後の事実の主張を遮断できる場合は、それほど多くないとも考えられる。

第三に、実質的証拠法則も審判手続後の証拠・主張の遮断も目下法定されていない特許審判について、準司法的手続であるからとの理由で、審決取消訴訟の審理範囲を限定して審判手続への差戻しを要求することには、法的根拠があるか疑問がある。

なお、本要約は、委員会における各位委員の発表内容及び委員会での議論を基に、各委員が分担執筆した報告の内容をまとめたものであり、その内容は、必ずしも委員会全体としての統一見解としては掲載されていない。

(担当：研究員 池島裕介)