

は、そういうことになるのかなという感じです。

専門委員の関与については、やはり専門委員が入ったほうがよいのかどうかということ、かなり専門委員個人の知見と資質の問題と絡まってきますので、この辺は少し馴れないと分かってこないのが、実態を見ながら勉強をしないといけないと思っています。調査官との関わりとの関係は、先ほどのお話のようなことがありますので、必要に応じていろいろ情報交換をしないといけないと思っています。

インカメラ審理への関わりですが、ここは代理人のみが参加すべきなのか、他に誰か参加させるかということ、後で守秘義務命令が課せられる対象との関係で、きちんと考えながらやらないといけないと思います。守秘義務命令を受けた場合に、いつ命令の取消請求を出すべきかということも、1つポイントになるかと思っています。また、守秘義務命令違反で刑事事件になったというような場合には、せっかく守秘を一生懸命保つために制度も工夫をこらしたのだけれども、刑事事件になったばかりに、証拠がみんな外に出ていってしまうというようなことになりかねません。ここは、立法上問題があるのかという問題ではなくて、こういうことだから、その物の見方、考え方を整理しなければならないという領域だと思っています。

次に、法律解釈上実務に大いに影響を及ぼすと思っています問題は、侵害訴訟において無効の抗弁をどのようにすべきかということです。

無効の抗弁をして、後は無効・有効を裁判所にその判断を任せっぱなしにするという方法が実際の実務であり得るのか。やはり特許庁に対しても無効審判請求せざるを得ないのか。裁判所が有効・無効を判断するというやり方というのは、どういうふうにしてやるのか。つまり、裁判所が自分で無効事由を考えて、その有効・無効ということを実行すると、有効・無効の判断の結果が特許庁の無効審判とどういう関係になるのか、ということが不明です。制度上、裁判所は当事者主義ですので、有効・無効の判断を裁判所

がその理由との関係でどういうふう判断するのか。後で議論されると思いますが、審決取消訴訟の場合ですが、これは審理の範囲については、その審判で審理され、かつ審決中で判断された無効理由・拒絶理由のみが裁判審理の対象となる、というような判例の中でずっと裁判所はやってこられたと思うのです。裁判所が独自に有効・無効を判断するといった場合に、そこが我々としてはその後どうなるのかということがよく分からないので、この辺を少しクリアにしていきたいと思っています。以上です。

大淵 今ご発言されたかなりの部分は次の「審理内容の変容」という箇所で議論をしようかと整理していたものですから、先行してご発言いただいたということで、お伺いいたします。ここでは「審理内容の変容」以外のもっと実体法的なものが中心になろうかと思っています。

作田 知財高裁において、知的財産関係の法理論が更に深化していくことを期待しております。最高裁もあります。事実上は知財高裁において判例が統一され、予見可能性、法的安定性を大いに期待したいと思います。

この意味からして5人合議というものに、私は大変期待しております。

現在の技術開発の特徴として、技術革新の幅がだんだん狭くなってきていると言えます。その狭い範囲でのイノベーションのせめぎ合いが行われているわけですから、この狭い範囲での特許紛争が起こります。そうすると進歩性の判断とか侵害性の判断がよりセンシティブになり、今まで以上に司法の判断を仰がざるを得なくなるのではないかと思います。

末吉 細かい点になって恐縮なのですが、実務的な関心で6点ほど今日は持ってまいりました。1つ目は職務発明の相当対価です。これは特許法35条が改正されて、今は新法・旧法あり、特に新法解釈にも大変興味があるところですが、しばらくは旧法事件がまだございます。特に具体的な対価の算定判例は知財高裁で判断をされていって、その具体的な集積というのは、今後とも非常に期待されることではないかと思うのです。

2点目ですが、実務的には大学における試験・研究というのが今密かに問題になっておりまして、まだ裁判にまでいっている事例はないかとは思いますが、立法問題もあります。特許法69条の試験・研究の範囲が、どのような広がりをもっているのかについて知財高裁の判断が出されることに期待をもちています。

3点目はプリミティブですが、クレーム解釈です。これは文言侵害も均等論もございましょうが、大きく3つの方向から考えることができるのではないかと思います。1つ目は判例の統一機能で、今後とも、以前に増して知財高裁におけるクレーム解釈の判例統一が期待されます。2つ目に、最先端分野におけるクレーム解釈には、最終的には知財高裁における判断が大きく指針を示すことになろうかと思えます。3つ目は少し観点が違うのですが、立法の動向を受けた新論点も、今後出てくると思えます。例えば先ほど来お話が出ている権利無効の抗弁が設けられると、では、公知部分除外説というのはどういう取扱いになるのかというような、新法の適用を受けてクレーム解釈に変容があるのかなのかということです。以上3つの観点で特に興味をもちています。

4点目です。これは大合議部に移された「一太郎事件」にも出てくるところですが、間接侵害の問題です。これは実務的には間接侵害で侵害事件を組み立てていくという事例が多くなっていくと思うからです。特許法101条1号・2号・3号・4号があるわけですが、いずれも興味があります。そのような観点から挙げました。

5点目です。これもプリミティブではありませんが、やはり新規性・進歩性の判断です。当然、具体的な事案を通じてということになりますが、特に審査基準との関係でどうなるのか、関心を集めるところも多々あるかと思えます。

最後に、1つ著作権の問題を掲げるのですが、翻案権侵害の判断基準です。これは2001年に最高裁で言語の著作物について判例が出され(最一小判平成13・6・28民集55巻4号837頁)、その後も東京高裁で音楽であるとかゲームの映像であるとか、要するに具体的な

事案において一般論及び具体的な当てはめが判例法になってきているのではないかと思います。例えばコンピュータプログラムなどにしても、本格的な翻案、まさに翻案そのものが問われてくるような事案が増えてきます。したがって、技術的な問題点を含む著作権事件を含めて、この翻案の判断基準について知財高裁の解釈が示されていくということ、この辺に興味があります。

平嶋 私のほうは、あくまで研究者としての関心事案なので、事件として実際に挙がってくるということを前提にしなければ、裁判所として判断を示せないということはもちろん承知しておりますが、一方的に判例理論を期待するということだけではなくて、ある意味で理論面での研究としても今後の重要課題ではないのかということで、若干細かな点ではありますが、以下、いくつか挙げさせていただければと思います。

大きく分けて3点ないし4点程度ですが、まず1つは技術の進歩に伴う新しい解釈課題があるということです。具体的に申し上げますと、例えば、平成14年の特許法改正で入れた、特許法2条4項における「プログラム等」という規定の解釈です。昨今の全般的な傾向として技術の情報化の傾向が進んでいる。つまり、あらゆる技術分野が情報処理という技術を媒介として活用されるという状況・趨勢が最近非常に強まっているという傾向の中で、この「プログラム等」という幅を持った文言を、具体的にどういったところまで広げて解釈していくのかということ、これは細かな問題ではあるようですが、今後の特許法による保護の対象を大きく確定する上では、重要な解釈課題ではないかという認識をしています。

技術進歩に関連する課題でもう1つ挙げさせていただきたいのは、医療技術関係の創作・発明の法的保護が最近議論になっていますが、これについて、特許法32条の公序良俗に関する規定があります。例えばクローン胚を用いたクローン人間の作成であるとか、いろいろなバイオテクノロジーの応用技術が進んでくるのに伴い、ある範囲の発明について特許を付与すべきか否かということが、この規定の解釈適用を巡って正面から議論になってくる

ことが予想されます。そういうものについては、単に知的財産の保護という問題以外の、生命倫理等のかなり多様な観点からの評価・判断を必要とするかと思われまますので、知財高裁としての方向性を示す意味での判断を示していただくことをすごく期待しています。

残りの点につきまして、先ほど末吉さんもお指摘されました、進歩性要件については、従来から着々と個別の裁判例が蓄積されている課題なのですが、ただ、一般的な大きな枠組みでの進歩性要件というものの概念をどう捉えていくのか、ということについて、その考え方の手法も含めた指針のようなものを、大合議部も活用しつつ、是非、知財高裁で、示していただくことがあれば、その後の判例理論はもちろん、学説の発展にも大変役立つのではないかと考えています。

もう1つ挙げさせていただきたいのは、クレーム解釈です。これも末吉さんが先ほどお指摘になられた点を含めてなのですが、もう1つ付け加えさせていただきたい点として、クレームの形式として、特許庁における権利付与段階で実務上は認められているけれども、効力範囲の解釈という局面では必ずしも明確となっていないクレーム、典型的には、ある物質についての特定の用途に限定したクレームのようなものがあります。このようなクレーム形式の特許は実務レベルでは数多く付与されているのですが、果たして権利範囲をどう解釈するかというところが、必ずしも一般的に明確にはなっていないように見受けられる点があります。こういったクレームの解釈に係る事案が今後出てきましたお際には、是非、クレーム解釈としてどういうふうにか考えるのかという、ややメタなレベルというのですか、個々の事案の解決を超えたレベルに踏み込んだ考え方を提示していただくと、大変に参考になるということもあります。

以上、勝手なことばかりを申し上げましたが、研究者としてもそれらの課題について、対処し得る学説をそれなりに詰めていく必要があることは、自戒の念として痛感している次第です。大体そういった状況です。

大淵 今後注目しておられる特許法ないし知的財産法の解釈分野というのは、大体、今挙げ

ていただいた辺りでしょうか。いろいろとご期待が出ているところですが、それにつきまして何かございましたら、差し支えない範囲でお願いいたします。

塩月 今皆さんが言われたようにいろいろな問題があるようですが、それは要するに具体的で的確な事件が来たときに判断するというところで、個々の問題点について今どう考えているということは、それなりの準備もないので申し上げる立場にはございません。

適切な案件がなかなか出てこないというのは、ちょっと寂しい感じがしますので、そこは皆さんにもご認識いただければありがたいことだと思っているところです。そういうことで、当然、司法の立場として、受動的な立場にありますので、積極的に一般論を展開するという立場にあるわけではありません。ただ、そうはいっても、適切な案件がきたときには、周辺の問題状況を踏まえながら咀嚼して、応用範囲がなるべく広いような解決、判断を示せばよいかなとは、個人的には思っています。

その場合には大きな問題になりますので、当事者からの主張を聞くだけではなく、より広い立場の意見もできれば聞きたい場面が出てくるのではないかと思います。その場合にはアメリカなどではアミカス・ブリーフ（当事者以外の第三者が裁判所に提出する意見書）の提出の制度がありますが、日本の現行民事訴訟法でも、なんらかの形でより広い立場の方の意見表明というのでも聞くことができればと。そこはその事件がきたときに工夫し、多方面の意見を集約して咀嚼して、妥当な判断ができればと思っています。

振り出しに戻りますが、司法の判断というのは、その事案に則した判断になりますので、いくら一般論を書いたといっても、また同じような事案がきたときに、それがどのように適用されるかは、また別に考えていかなければならないということを、常に念頭に置かなければいけないのだらうと思います。だから大きな判断が出たときには、それを受けた当事者だけではなくて、より広い関係の方々、業界の方、研究者の方から批判をいただいて、反対論、賛成論、それから応用場面がどこま

であるのかというような幅広い見解を伺いまして、次の事件へのフィードバックとさせていただければよいなと思っているところです。大淵 知財高裁のほかに最高裁がある関係で、知財高裁の役割は、大きく分けて2つあるのではないかと思っています。1つは法解釈の中でも一般性のあるようなものでありまして、最高裁で判例になって『民集』掲載になるようなものが典型的であります。そのようなものについては、知財高裁で判例の素地を固めていただいて、それを踏まえた上で最高裁で最終的には判例を作って、当該法令の解釈適用を統一していく形になると思います。最後は最高裁で判例を作るとしても、知財高裁という中核的な役割を果たす裁判所がどういう形で判決をしているかというのが、最高裁の判例に大きな影響を与えると思います。そういう観点での知財高裁の役割は非常に大きいと思います。

従前のような8高裁ではなく、管轄集中して、専門性の高まった知財高裁での判断ということであり、その上、重要な論点については大合議部という更に慎重な形での判断がなされ、知財高裁の判例を形成していくというのは非常に重要な点だと思います。

もう1つ重要ではないかと思われるのは、先ほど末吉さんが示しておられた職務発明の相当の対価の算定方法のような、先ほどのものよりは個別性の高いものであります。例えば、「オリンパス事件」でも確か上告受理の理由からは排除されていて、相当な対価の金額自体の当否については、最高裁自身が特に判断を示していないわけです。職務発明の中でも消滅時効の起算点などの一般性のあるものは最高裁の判例が出るのですが、相当の対価の算定方法のような個別性の高いものは、最高裁の判例で固めるというのなかなか難しいところがあります。

そうすると、最高裁の判断が示されないということは、反射的に今度は知財高裁の判断が實際上最終だということになってきます。先ほどのような最高裁の判例の素地を築くというのとはまた別の意味で、實際上、かなり個別性の高い問題については、知財高裁の判断が最終になってくるということで、産業界

その他の関係者に与える影響は非常に大きいわけです。その意味でも従前は8高裁でやっていたのを、今度は管轄集中した専属管轄の知財高裁で、更に重大な問題については大合議部で行っていくという形、これはまさしく平成15年民事訴訟法改正が想定していた形ではないかと思っています。そういう観点での役割は非常に大きいのではないかと思っています。

もう1つ知財高裁の役割として大きいのが、特許の場合の審査基準との関係があります。これも先ほどの繰り返しになりますが、米国や欧州の場合には、先端的技術その他について、多くの事件が裁判所ないし裁判所的な機関（欧州特許庁の審判部〔抗告部〕）に持ち込まれているということからくるのではないかと思いますが、フェデラルサーキット（CAFC）の判例とか、欧州特許庁（EPO）の審判部の審決などが多数出ており、それが審査基準に大きく反映されています。

要するに、米国や欧州では、審査基準は、判決例、審決例を分かりやすくパラフレーズというか、リフレーズしたような形で発展してきているわけなのですが、我が国の場合には必ずしもそれらの数が多くありません。審査基準が裁判所で争われることになると、例えば知財高裁、最高裁の司法判断として、それがエンドース（承認）されれば、審査基準として確固たるものになり、司法的にもこういう方針でいくということが確認されることになります。審査基準について、司法判断において正面からおかしいとされることはあまりないのかもしれませんが、場合によっては、射程範囲をもう少し狭くし、一般的には妥当するが例外はもう少しあるとか、何らかの形でより明確化されるなどの判断が出ればそれを反映したような審査基準になるということは、審査基準の制度の観点からも好ましいのではないかと思います。

この知財高裁の判断を大いに期待したいのですが、そのためには先ほどから出ており、特に審決取消訴訟事件が裁判所に来ないかぎりには裁判所は判断の示しようがありません。お伺いしていると、裁判所に来ないという以前に特許庁審判部にもあまり来ていないのではないかと思いますので、どうしてあ

まり来ていないのかというところも興味があるところでは、その辺りは当事者・代理人のほうで、司法判断が示されるべき事件は的確にそういう形にいくように、ご努力をしていただければと思います。そういう形で知財高裁での判断が示されますと、審査基準に対しても非常に大きなインパクトをもつと思います。

少し話はそれますが、実は判例の射程をどう考えるかというのは、非常に難しい作業で、アメリカのロースクールなどでは、特定の判例についてどこまで射程があるのかという点に極めて多くのエネルギーを注いでいるくらい難しい作業ですが、判例に何か一般論が書いてあっても、それは当該事案の解決の前提として書いてあるわけですから、その辺りで射程をどう解するかは非常に難しい問題です。先ほど仲介役という話が出ていましたが、たぶんそういう意味で、実際に研究開発をしている方と訴訟との間の仲介役が代理人であったり、企業の知財部であったりするかと思いますが、その仲介役の方々には是非とも、判決には一般論で書いてあっても、それは事案から完全に離れたものとして捉えるべきものではなくて、あくまでその事案の解決の前提として述べられているものなので、ここは一般論が独り歩きしないようにというアドバイスをいただいて、正しい判例の情報が開発その他の方に適切に伝わるようにしていただきますとよろしいのではないかと思います。

逆に言いますと、そうならないと、裁判所でも独り歩きを恐れて一般論を書きにくいということもあろうかと思えます。裁判所だけではなくて、弁護士などの代理人、あるいは企業の方々も一丸となって、新たにスタートした制度を盛り立てていただければと思います。

研究者の使命については平嶋さんが言われましたが、我々も思っているのは、重要な判断であればあるほど、学説で事前に十分議論が尽くされた状態において、裁判所がこれを踏まえていずれの説を選ぶかを判断するというのが一番望ましい形だと思います。しかし、実際は先に判例が出て、それを議論しながら学説で甲説、乙説、丙説等がでてきたりする

というように、学説のほうが追いついていないという面もあって、自戒すべき点はあろうかと思えます。我々も訴訟実務関係者である皆様方にエールを送るだけではなくて、自分たちも努力をして、適正な裁判のために、なるべく早い段階で学説の議論を尽くす努力を行いたいと思います。

## IX 審理内容の変容

大淵 「今後注目される知財法解釈分野」のところが終わりました、次に「審理内容の変容」という論点に移りたいと思います。先ほどの「今後注目される知財法解釈分野」の箇所で、一部先行的にこの点についてのご意見をいただきました。この審理内容の変容に関連する法改正等について、吉村さんからご説明をお願いします。

吉村 知的財産訴訟の審理に関しては、今回の「裁判所法等の一部を改正する法律」によりまして、だいたいその内容が変容します。まず、知的財産権の侵害に係る訴訟においては営業秘密がかなり出てまいりますが、その営業秘密の保護の強化ということと、併せて、侵害行為の立証の容易化という観点から、秘密保持命令が導入されました（特許105条の4ほか）。裁判所は当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の遂行の目的以外の目的で使用し、又は開示してはならない旨を命ずることができるということになったわけです。

また「インカメラ審理」ですが、裁判所は書類提出命令の審理を法廷外で行うに当たり、書類提出命令の相手方において書類の提出を拒む正統な理由があるかどうかについて、当事者等の意見を聞くことが必要であると認めるときは、当事者等に対し当該書類を開示することができる旨の規定（特許105条3項ほか）などを設けるという整備をしました。

さらに、営業秘密が問題となる訴訟においては、その保護の観点から、公開停止もできることとし、侵害の有無についての判断の基礎となる事項であって、営業秘密に該当するものにつき当事者本人又は証人として尋問を受ける場合において、憲法の認める範囲内で

公開停止ができる要件及びその手続を明確に規定しました(特許105条の7ほか)。

最後に、紛争の実効的解決を主眼とし「侵害訴訟と特許無効との関係」を整理しました。特許権等の侵害訴訟等におきまして、特許等が無効審判により、無効にされるべきものと認められるときは、特許権者等は相手方に対し、その権利を行使することができない旨の規定を設けました。そして裁判所と特許庁との間の判断が齟齬しないように、お互いの連携をとるということで、特許庁長官は裁判所に対し、侵害訴訟等の訴訟記録のうち、審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる、という規定を設けました(特許104条の3・168条5項・6項ほか)。これらを受けて審理もだいぶ変わってくるのではないかと考えています。

### 1 秘密保持命令、インカメラ審理等

大淵 まず、この関係での最初の論点が、「秘密保持命令、インカメラ審理等」ということです。これは新しい制度ですので、まだ実例があまりないかもしれませんが、知財高裁のほうで何かございますか。

塩月 そのとおりでして、本年4月から実施された制度です。しかも知財高裁は高裁です。証拠調べが主として行われる1審での結果を見ながら、事件に即して、高裁として検討していくことにならざるを得ません。

大淵 この点についてどなたかございますか。

阿部 実例がないからよく分からないということ、積極的に実例を作っていかなければいけないと思います。やはりインカメラ審理の中で、侵害していると追及されている立場から、自分にも見せろと言ってインカメラに入っていくのが得策かどうかというところが、実務的には注意しなければいけないなと思っています。インカメラの中で、どの程度の資料を見ることになるのかというその辺りが、1つ大きなポイントなのではないかと思うのです。この辺りは裁判官のほうで調整というかリードして決めていく、ということになるのでしょうかね。

塩月 当事者のどの範囲の人が見られるのか、秘密保持命令をかけるべき材料かどうかは、

個々の事案においてそれぞれの主張を聞いて決めていくわけで、基準作りはその積み重ねによることになると思うのです。ただ内容が秘密ですから、過去の事例を積み上げて研究するというのは、なかなかできない部分があるかとは思いますが。代理人としても他の弁護士、弁理士が扱った事例の内容は掘みにくいところがあるのではないのでしょうか。

吉村 立案の段階での議論では、インカメラ審理の中でこういった書類を見せるかについては、その書類の提出を拒むことができる正当な理由があるかどうかを判断する限度において、当事者の意見を聞いて、裁判所と当事者が打ち合わせて、この範囲について秘密保持命令をかけましようとか、見せましようと限定していくことを想定していました。

阿部 我々が心配しているのは、見てみないと、要るか要らないか、つまり正当な理由があるかどうかというのは分からないのではないかと、ということです。前もってその考え方が整理されることによって、見ないで済むという手続になればよいのだと思うのですが、人間の世界はどうしても、一応見て、いや、やはりそれは要らないとか要るとかいう話になりがちなので、そこは非常に難しい。

末吉 これは既に発表されている文献でも運用上の論点であるとか、運用上の指針であるとか、そういうものを知ることができるわけです。実際にこれを使ってみないと、どうやって使っていくのかなかなか見えないところはあるのですが、いずれにしてもこの秘密保持命令を軸にしてインカメラ審理を充実させる、そういう制度の建て付けになっているわけです。この秘密保持命令自体は、裁判所あるいは当事者の協議あるいはいろいろな協力関係の下に、個別具体の事案の中で運用していくという性質を持っています。しかもご指摘のとおり秘密なので、先例を研究してということもなかなかできないわけです。

それ以前に、かなりアメリカナイズされている制度だと思うので、これは阿部さんもお指摘されているとおり、むしろ作戦みたいなものが相当影響してくるところでして、理論的な整理というか、理論的に理解をしようと思っても限界が多く、いくつか示されている

論点を踏まえて、具体的な制度を運用していくしかないのではないかと思います。

代理人の立場で一番悩ましいのは、秘密保持命令を受けたら、弁護士自身がコピーを取らなければいけないという指針が示されていて、それで喧々諤々、代理人間ではいろいろな議論を交わしているところです。ただ、具体的な事案で使い込んでいかなければ、せっかくの立法趣旨というのなかなか実現しないと私は思っているのです、どこかでそのような機会に恵まれて、実際に実践してみたいなと思っているところです。

作田 営業秘密の保護は、特許侵害訴訟における証拠収集手続の拡大の一環として運用される必要があると思います。裁判手続上での営業秘密の保護は、もちろん必要であります、営業秘密の保護が過度になるあまり、「侵害行為の真実」を知ることが容易にしようとした趣旨が損なわれないような運用が必要だと思えます。

大淵 この点は実例が出てこないとこれ以上はなかなか議論が進まず、抽象論に止まってしまいそうなものですから、本日はこの程度にしたいと思えます。実例が出てきたら議論が深まっていくのではないかと思います。

## 2 侵害訴訟と特許無効との関係

大淵 次に「侵害訴訟と特許無効との関係」ということで、これに関しては2000年4月11日の有名な「キルビー事件」最高裁判決による、いわゆるキルビー抗弁と、さらにこれを立法上一步進めました平成16年改正による特許法104条の3の抗弁の関係が問題になろうと思えますが、この点に関して知財高裁から運用等について何かございますか。

篠原 先ほど、阿部さんから、特許侵害訴訟で、なんでもかんでも裁判所が無効理由を取り上げて判断できるかのようなご発言があったかと思えますが、これはご存じのとおり弁論主義の適用がありますので、そういうことはできません。それが前提なのですが、作田さんのご発言にもありましたように、特許侵害紛争の真の争点が特許の有効性の判断にある場合が少なくないように思えます。特許の有効性を争う基本的な手続は、特許庁による

無効審判と、その無効審判の審決に対する審決取消訴訟です。無効審判手続では、具体的な紛争性は要求されず、職権主義により、権利そのものの存否を対世的に決めることができますから、特許侵害紛争が現実化しない場合であっても、例えば、ライセンス交渉をするに際しての有力な武器として使うとか、目障りな特許を予防的に潰しておくなどの高いニーズがあります。

特許侵害訴訟が提起された場合には、大半のケースにおいて被告から無効審判の請求がされているようです。2003年の4月から1年間に終局した特許侵害紛争の判決総数の43%において無効審判請求がされているという報告があります（豊岡静男「審決取消訴訟について」特技懇234号〔2004年〕110頁）。被告にとっては、無効審判請求をすることによって、訴訟上の自己の立場を事実上強くしたり、あるいは和解的解決を有利に進める材料にするとか、特許権者の訂正請求に対して反論する機会があるなどのメリットもあって、これは古くからの常套手段と言われているとおります。

したがって、特許法104条の3の下にあっても、無効審判制度の独自の存在意義は否定し得ないところですし、キルビー判決の立場を基本としつつ、「明らか要件」を撤廃して、一般条項から法律の明文規定に変えたというその立法の経緯からしても、ダブルトラックは維持されるというふうに解されます。ただ、無効審判請求は1999年をピークに減少傾向にあるようです。その原因が、特許審査の質の向上にあるのか、それともキルビー判決の影響なのか、あるいは無効審判請求を不成立とした審決（有効審決）の取消率が高いことにあるのか、はっきりしたことは分かりませんが、特許異議申立手続が廃止されて特許無効審判制度に統合・一本化された2004年にはやや増加に転じていますので、今後の推移に注視する必要があります。いずれにしても、侵害訴訟関連の無効審判請求事件の重要性が減ることはないと思えます。

特許庁では、無効審判請求事件の動きにやや危惧感を抱いているようでして、特に侵害訴訟関連の無効審判請求においては、地裁に

おける侵害論の審理が終了する前に迅速に審決をすること、しかもその判断が地裁の裁判官を納得させ、高裁においても覆らないよう、口頭審理を積極的に活用するなどして精度を上げることが目標にしていると聞いています。同一の無効理由について、判断の食い違いを極力なくするためには、裁判所の判断が的確であるということとはもとより当然ですし、当事者との協働も不可欠ですが、特許庁においても、改正された特許法168条の規定を効率的に使うなどして審判のスキルアップを図っていただくよう、大いに期待したいと思います。

特許法104条の3第1項がキルビー判決の「明らかな要件」を外した関係で、裁判所が無効判断を迫られるケースが増えるのではないかと思います。しかし、「審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる」（同条2項）との規定が1つの抑止力になっていますし、訴訟指揮による主張整理によって、懸念されている訴訟遅延という事態はそれほど生じないのではないかと、また、無効判断の心証の程度もこれまでと変わらないのではないかと、一応予測しています。

塩月 私のほうからダブルトラックの関係での具体的な状況を説明いたします。最近では侵害訴訟の1審の審理と、無効審判請求の審理がほぼ同じスパンで進行して、ほぼ同時期に侵害訴訟の1審判決と、無効審判請求の審決が出ることがよくあります。その場合には、知財高裁に侵害訴訟の控訴審と無効審判請求の審決の取消訴訟が同時に係属するということになるわけです。

このような事例をどのように処理するかですが、先ほど質問に答える形で申し上げましたように、原則的には同じ部で両案件を審理するという運用が一般的です。そうなりますと、同じ部で、しかも部内のやり方にもよりますが、同じ主任裁判官が両件を担当することが多いと思います。その場合に、両件をどのように進行させるかというのは非常に悩ましいところです。

いろいろな事例がありまして、それぞれの事例によって判断するわけですが、例えば特

許を無効にした審決がありまして、審理の見通しとして、どうもこれは審決を支持する方向になるのではないかということの見通しが立ち、そして1審判決の内容が、特許法104条の3でいう無効審判により無効にされるべきものと認めて請求棄却した場合に、その1審判決も支持する方向が見えてくる場合には、同時期に審理を進めて同時期に判断し、判決をするという進め方というのは見やすい方向だろうと思うのです。これは誰が考えても見やすい方向だと思います。事件の性質が違いますから両件を併合してやるわけにはいきませんが、並行して審理をして、ほぼ同時期に判決に至るといえるのは見やすい方向だと思います。

他にいろいろな事例がありますが、侵害訴訟の1審判決が特許法104条の3の適用を認めて無効判断をした、すなわち請求棄却の判決をした。他方では審決は無効ではないと、無効審判請求不成立の結論になったという場合があるかと思っています。この場合に、無効審判不成立の審決は、やはり支持せざるを得ないのではないかとこの方向で審理が進み、そういう見通しが立ったならば、審決取消訴訟の審理をまず先行させて、審決取消訴訟の審決は支持するというか、審決取消請求は棄却する形で終局をさせるということに向かうわけです。

このとき侵害訴訟はどういう進行にするか。いろいろなやり方があるとは思いますが。1つのやり方としては、侵害訴訟の審理は進めながら、その中で、まあ審決取消訴訟の見通しも示唆しながら、さらに次の段階の主張、例えば侵害論に関する主張を被控訴人である被告に補充してもらおうとか、それなりの進め方があるのではないかと思います。

別の進め方として、例えば審決取消訴訟の判決が終わるまで、事実上、侵害訴訟の控訴審の進行は止めておくというやり方があるかもしれませんが、審決取消訴訟の見通しがつけば、侵害訴訟のほうはそれなりの進め方で進めるというやり方も十分考えられるわけです。

この事例もまあまあ見通しをつけやすい事例かと思うのですが、やっかいなのは、今言



ったのと同様に2つのトラックの結論が違う場合、つまり、侵害訴訟の1審が無効と判断したのに審決は無効不成立と判断した場合において、今例に出したのとは逆に、審判請求不成立の審決は取り消さなければならないのではないかという見通しが立つ場合です。この場合、その審決を取り消したとしても、そしてその判決が確定しても、直ちに特許が無効になるわけではないわけです。その審決取消の判決の判断内容にもよるわけですし、どの局面で審決を違法としたのかによって、再度行われる審判手続の審理内容が変わってきます。その取消判決でかなり踏み込んで、この特許は無効だという理由で判断を示されれば、およそ侵害訴訟の控訴審でも進行の見通しは付けやすいわけですが、その審決取消訴訟の判決が、いわゆる川上というのですか入口論に近いところの審決の誤りを理由に審決を取り消した場合においては、拘束力はより狭いこととなりますので、再度の審判において、どういう審理が行われ、どういう結論に至るのかよく分からないところがあります。そして、再度審判が行われた結果の2度目の審決に対しても再度の取消訴訟が出る可能性があるわけです。

このような場合には、侵害訴訟の控訴審の審理は事実上ストップせざるを得ない状況になるので、かなり長引いてしまい、悩ましいところがあります。両当事者の意向を聴取しながら、事案ごとに進行を考えていかざるを得ないのですが、結局において、侵害訴訟の進行が長引いてしまう事例があることは否定できないことです。

これは後で議論する昭和51年最大判の判例理論の問題に関わってくるところでもあります。ここでは、こういう悩ましい事例があるということを報告しておきます。

大淵 今のご紹介の点、あるいは侵害訴訟と特許無効との関係についてのその他の点でも結構ですが、ご意見、ご質問等はいかがですか。

平嶋 どなたかにご質問という意味ではないのですが、特許法104条の3という規定が置かれたということで、この規定ではキルビー判決のときの「明らかな要件」が取れて、代わりに「当該特許が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」という文言が入ったわけですが、この文言について理論的にどのように評価したらよいのかという点を、もしご説明いただける方がおられればありがたいのですが。これをどう評価したらよいのかということの背景として、例の1976年(昭和51年)のメリヤス編み機の最高裁大法廷の判決(最大判昭和51・3・10民集30巻2号79頁)があります。あの判断では、審決取消訴訟の文脈ですが、基本的には必ず審判を経由してから裁判所に来なさいという議論になっているわけです。つまり、新たに個別の審理事項が出てきたら、それは必ず審判に行ってい、そしてその後でまた裁判所に来い、という形を必ず取る必要があるということになっています。

そういう考え方と「明らかな要件」の関係をどう評価するかという点もありますが、少なくとも特許法104条の3においては裁判所において「無効にされるべきものと認められる」となっています。法104条の3のこの文言について、昭和51年最大判の考え方がある意味で踏まえたものとして、その趣旨をここに反映したものと捉えるべきなのか、それともそうではなく、この文言の位置づけは実はほとんどあってないようなものとして捉えるべきもので、昭和51年最大判からはかなり踏み込んだものとして捉えられるのかというところで、これを具体的にはどう理論的に理解すべきなのかなというところが疑問にあります。

これまでの裁判例などを見ますと、個人的認識としてはキルビー判決以降、あまり基本的な考え方は変わっていないのかなという気がします。変わっていないというのは、判例における「明らかな要件」の捉え方であり、その延長上に法104条の3があると考えれば、実は「無効にされるべきものと認められる」という文言は、実質的にあまり重要な位置づけを占めるものとされていないのかな、というのが率直な感想であります。そうすると、ひょっとすると、昭和51年最大判の考え方と、キルビー判決そして法104条の3が規定されるに至った時期における考え方という両者の考え方の間において、基本的に特許庁という行政庁が特許権付与の段階において関