



特許審決取消訴訟の審理充実化

近時の裁判例からの視点

東京高等裁判所判事

塩月秀平

知的財産高等裁判所設置法案が成立に向かっている。現在の東京高裁知的財産権部門を継承して、審理体制の充実がさらに図られ、医療行為における特許要件の問題（人間を診断する方法の発明であるとして、特許法二九条一項柱書きの特許要件を満たさないとした審決を支持した東京高判平14・4・11（判時一八二八号九九頁）参照）など、特許実体法に関する判断事例がさらに積み重ねられることになるであろう。反面、その前提として、現在の東京高裁知的財産権部門における、そして知的財産高等裁判所における主要な訴訟形態である特許審決取消訴訟の審理内容面でも、整理されるべき課題は多い。特許要件の有無を審理する特許庁審判部と審決取消訴訟を扱う東京高裁知的財産権部門との役割分担、あるいは、権利濫用の抗弁において特許の無効判断が可能となった特許権の侵害訴訟と審決取消訴訟との役割分担のあり方などについて、現に議論が始まっているところである。

私は、「第二次審決取消訴訟からみた第一次審決取消判決の拘束力」永井紀昭ほか編・秋吉稔弘先生壽壽記念論文集『知的財産権―その形成と保護―』（新日本法規、二〇〇二）一〇三頁において、審決取消訴訟でされた審決取消判決の拘束力が及ぶ範囲についての事例分析をし、また、「審理の範囲」竹田稔ほか編『特許審決取消訴訟の実務と法理』（発明協会、二〇〇三）一一四頁で、審決取消訴訟の審理範囲についての若干の分析と実務の指針を示したが、その後、特許法一六七条の適用に関する事

例を含め、関連する興味深い裁判例が出てきている。

本稿は、それらを踏まえた追加的なメタ分析である。私は、今般の民法改正に伴う専門委員からの専門的知見の聴取、予定される裁判所法改正による調査官制度の充実、さらには今般の民法改正による特許権侵害事件控訴審の東京高裁への専属管轄化などにより、東京高裁における審決取消訴訟の審理体制の充実が期待されることになって、審理内容面における重要な指針である審理範囲の制限に関し、すなわち後記最高裁大法廷判決の判例理論の射程をめぐり、どのように運用が変容していくのか、今後の注目課題ではないかと思っている。この四月、東京高等裁判所の知的財産権部門が、各部の名称を民事部から知的財産第一部から第四部に変更したのを機に、卑見ながら、本稿において、事例を通じて、審決取消訴訟の審理内容、とりわけ審理範囲に関する審理の実体の一端を紹介するとともに、将来のあり方を探る材料の提供とすることにした。

1 訴訟における審理範囲

1 特許審決取消訴訟の審理範囲に関して実務を支配している手法は、最大判昭五一・三・一〇民

集三〇巻二七九頁によるものである。本稿の關係で大法廷判決の判例理論をごく単純にまとめると、①無効審判における無効原因は、具体的に特定されたものであることを要し、発明の新規性に関

するものであっても、特定の公知事実との対比における無効の主張と、他の公知事実との対比における無効の主張とは、別個の理由である、②審決取消訴訟においては、審判手続で審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法としまたはこれを適法とする理由として主張することができない、というものである。

そして、無効審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したときには無効審決は取り消されなければならないとした最三判平11・3・9民集五三巻三号三〇三頁（判時一六七一号一三三頁、判タ九九号二三四頁）がある。この最判は、特許請求の範囲の減縮があつた場合、審判において審理判断されなかつた公知事実との対比が必要になることを理由に、前記の結論を導いており、大法廷判決理論の延長上にあるといふことができる。他方において、周知技術の存在およびそれを認めるべき証拠（周知例）は、審判において提出されなかつたものであつても取消訴訟における主張、提出は可能と

されるなど、大法廷判決理論の周縁部に関する手法も実務に定着して、大法廷判決理論の当てはめは、実務上はむしろ柔軟に行われてきている場面もあるとの評価も可能である。

ここで、審判において審理判断された公知技術との対比の範囲内においてであっても、審決取消事由がどのレベルで画定されるかの実務手法が、審決取消訴訟のあり方に関連して揺れる可能性のあることを強調したい。平成一年最判は、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審決が確定したときには、減縮された特許請求の範囲について公知技術との対比がされなければならず、この対比は審決取消訴訟の裁判所が第一次的に行うことはできないとした。発明の要旨認定の誤りが審決の取消事由となることを明言しているが、後記のように近時の裁判例の動きと、東京高裁判事部の処理体制の充実化の流れを踏まえて、この平成一年最判の考えに代表される手法がどのように変容していくべきなのか。

判断過程の個々の部分の誤りにまでするよう、実務上は発明の要旨認定の誤り、引用例の技術内容の認定の誤りなどの特許要件の実体判断過程のいわば上流の部分における判断過程部分に審決の誤りがあれば、それをもって審決の結論に及ぼすべき違法事由があると見てこれを取り消す事例が実務上通例となつていくことを、まず念頭に置かねばならない。

2 この通例の実務手法において審決を取り消す理由がどのような機能しているかを、そして、現在の実務で同一の審判請求に関して数次にわたつて審決取消訴訟が提起されている現状を、経緯がわかりやすい商標の無効審判請求に関する事案である東京高判平14・10・24（判時一八一〇号九八頁、判タ一一一〇号一七九頁）を例にとつてみてみよう。第三次審決取消訴訟にまで至つた事例である。

「財団法人日本美容医学研究会」の本件文字商標に対して、権利能力なき社団である原告が、本件商標は自らの名称「日本美容医学研究会」を含み商標法四条一項八号に該当するとして、無効審判を請求した。第一次取消訴訟の判決は、権利能力なき社団は審判請求の利益を有しないとして審判請求を排斥した審決を取り消した。第二次審決は、本件商標登録を無効としたが、その理由は、本件商標は、請求人の名称と同一の文字を含むから、商標法四条一項八号に違反して登録されたというものであつた。第二次取消訴訟の判決は、権利能力なき社団が商標法四条一項八号にいう他人に該当するためには、著名であることを要すると判断して、この点の審理をさせるために再度審決を取り消した。これを受けた第三次審決は、原告の名称が、本件商標登録出願時著名であつたとは認められないとして、審判請求を不成立とした。本訴は、第三次審決の取消訴訟であり、同一の審判請求における第三次の審決取消訴訟であつた。判決は、著名性を要するとして第二次取消訴訟の判決の判断を支持し、その上で、請求人の名称の著名性を認めなかつた第三次審決の事実認定も支持し、この判決

の確定により、無効審判請求の不成立もようやく確定した。

判断過程での上流に位置する二段階の審決の理由が二回にわたって誤りとされ、第三次取消判決に至った経緯である。第一次判決の審決取消しの理由は、審判請求の利益であり、第二次判決の審決取消しの理由は、商標法の解釈論である。いずれも、そこから派生する事実認定が審決においてされていないことを念頭に置いて、審決が誤った解釈をしたことをもって審決の違法事由として、さらなる事実認定を自らはせずに、審決を取り消している。同様の処理は、特許の無効審判請求に関する審決取消訴訟においても実務上頻繁にみられる。

3 当該引用例との対比における進歩性あるいは新規性の有無の判断中で審決がした、発明と公知発明との間における構成上の一致点の認定に誤りがあり、したがって相違する構成であると認定される場合であっても、その相違点に関する容易推考性については、当該引用例との対比の範囲内に属するので、大法院判決の前提に立つてみても、審決取消訴訟で審理判

断することが可能である。この相違する構成の容易推考性判断が技術的にきわめて重要であり、前審判断利益を尊重して特許庁の再審理と判断を必要とすると考えられるときには、一致点の認定に誤りがあった結論に影響があることをもって、そこに審決の違法を認めて審決を取り消すことも可能であるし、またそのようにすべき事案も多いかもしれない。しかしだからといって、訴訟においてさらに相違点に関する容易推考性の審理判断が許されないとすべきではなく、むしろ、その点の審理判断を積極的に行うべき事案も多くなってくるという理解すべきである。

4 前掲各拙稿にも触れたとおり、判断過程の上流における審決の認定判断に誤りがあっても、審決取消訴訟においては、可能な限りさらに次のステップに移って判断を進めるべきと、私としては考えるものであるが、大法院判決および平成一年最判の判例理論を硬直に適用し、審決で判断しなかつた事項については、審決取消訴訟で踏み込んで判断することへの躊躇がみられるのが実情であり、また、当事者も審決で判断されな

かつた事項は、再度審決での判断を求める傾向が強いようである。しかし、この傾向にも、徐々に変化していく徴候がみられる点に注目すべきである。

東京高判平16・4・20(平成四年(行ケ)第五三三号)が、その一つの現れである。判決は、特許取消決定の取消訴訟提起後にされた訂正審判請求を認める審決(訂正審決)が確定し、訂正は特許請求の範囲を減縮するものであるにもかかわらず、決定は訂正後の発明の容易推考性についてすでに判断しているとして、訂正審決が確定したことをもってただちに特許取消決定を取り消していない。そして、特許取消決定の判断内容に踏み込んでその可否の判断に進み、そこに理由不備の誤りがあるとして、特許取消決定を取り消している。訂正審決によって特許庁としては訂正後の発明の独立特許要件が存することを認めていることからすると、訂正前の発明に遡って特許取消決定の違法の有無について判断する必要があつたかの問題が別に残る。しかし少なくともこの判決においては、平成一年最判が示したところに従っ

て、訂正審判が確定したからにはただちに発明の要旨認定を誤つたことをもって、特許取消決定(無効審決)を取り消すものとしてきたこれまでの東京高裁の実務とは異なる動きをみることができるといえる。

無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟が係属中に訂正審判請求がされた事案においては、原則として、発明の要旨認定の誤りをもって審決が違法として取り消されるべきものではないとした事例として、東京高判平14・11・14(判時一八一一号二〇頁、判タ一一〇九号八六頁)がある。これは、平成一年最判が、無効審判請求を認めた審決(無効審決)に対する取消訴訟におけるものであったのとは事案を異にするが、この東京高判も、審決取消訴訟において審理判断すべき事項を限局しない傾向のものをみることができるといえる。

2 取消判決の拘束力、特許法一六七条適用範囲との関連

1 中山信弘ほか編『特許判例百選(第三版)』(二〇〇四)一一二〇頁の拙稿判例評釈(最三判平

4・4・28民集四六卷四号二四五頁（判時一四一九号九三頁、判タ七八四号一七八頁）でも指摘したが、審決取消訴訟の拘束力の及ぶ範囲を判断した平成四年最判は、進歩性の有無の認定に誤りがあったとして無効審判請求を認めた審決を取り消した第一次取消判決が、進歩性の有無について審決とは反対の結論（進歩性を認めたとの結論）に至っていたはずであることが前提にしないと理解することができ、同最判はこの理解の下に、発明の進歩性を認めて無効審判請求を排斥した第二次審決を取り消した原判決（第二次取消判決）を破棄している。しかし、第一次取消判決は、判決文の説示文言をみる限りにおいては、「審決は、各引用例の技術内容の認定を誤り、本件発明と各引用例の異同点の誤った認定に基づくものであつて違法である」というにとどまり、発明の進歩性の有無を結論づける説示までは、そこにみる事ができない。このような説示のレベルにとどまったままで審決の違法の有無を結論づけるのが、これまで行われてきた東京高裁知的財産権部門における実務の手法であり、審

理もこの理解の下において行われているわけである。

にもかかわらず、第一次取消判決に關し右のような私の理解を前提にして、第一次取消判決の拘束力違反を理由に第二次取消判決である原判決を破棄したこの最高裁判決の思想の背景には、審決取消訴訟におけるこれまでの実務手法に反省を促すものがあるといえる。

2 このように第一次審決取消判決の拘束力の範囲が微妙になる事例が少なくないのと似た状況として、第一次無効審判請求における主張立証と、第二次無効審判請求における主張立証との関係が、同一の事実および同一の証拠に基づいては新たな無効審判請求をすることができないとする特許法一六七条の適用いかんで問題となる事例がある。この問題も、審決取消訴訟の審理範囲、ひいては審理のあり方に密接にかかわってくるものである。

東京高判平16・3・23（平成一五年（行ケ）第四三三号）は、特許法一六七条に違反する無効審判請求であるとした審決の判断を支持した事例である。係争特許に關

し、先の無効審判が請求され、特許庁は、請求項一ないし八にかかるとの発明についての特許を無効とする、請求項九にかかるとの発明について審判請求は成り立たないとの審決をし、確定、登録された。先の無効審判請求人は、再度、請求項九にかかるとの特許を無効とする、との審決を求めて、無効審判を請求した。特許庁は、この無効審判の請求を却下するとの今回の審決をした。その理由は、本件無効審判の請求は、特許法一六七条に違反するもので不適法である、というものである。無効審判請求人が本訴において、この審決の取消しを請求したのに対し、判決は、一般技術常識を証明すべき証拠を、同一の事実に基づく後の審判において提出することは許されず、一般技術常識を証明するにすぎない技術文献を新たな証拠とすることはできないとした本件審決の判断に誤りはない、として、原告の請求を棄却したものである。

他方、東京高判平15・3・17（判時一八二〇号二二頁）は、逆に、第二回目の審判請求において、第一回目の審判請求で審理判断された刊行物の組合せに加え、

特定の周知技術を新たに主張立証したのは、特許法一六七条（実用新案法四一条）に違反するものではないとしている。再度の無効審判請求において、特定の周知技術（およびその証拠）を新たに追加することにより、前確定審決で審理判断された無効理由と別個の無効理由を構成することが可能な点をその理由として挙げている。

3 特許法一六七条によつて再度の審判請求が許されないとされる範囲は、大法院判決に示された審決取消訴訟の審理の範囲とは別の利益衡量が必要な場面もあるが、密接に絡んでいるのは間違いない。再度の審判請求が許されない範囲が広ければ、それだけ、審理の範囲も広く認めるべきことにつながる。特許法一六七条に関するこの二つの事例は、審理の範囲に関する実務上の考え方も、事実によつて異なるものであることをうかがわせるものがあるが、大法院判決に従う限り同一の公知技術との対比の範囲にとどまるとはいえ、審決取消訴訟でどこまで新たな技術文献を追加提出できるかを吟味するに際して、柔軟に対処することの必要性を示唆していると

いうことができる。

3 柔軟な対処の要請

拒絶査定不服の審判請求を不成立とした審決の取消訴訟において、審決の論理構成あるいは周知文献では審決を支持することができないが、当該周知技術が誰でも思い付くものなので、結論としては審決を支持できそうな事案において、訴訟においても、根拠づけべき周知文献が、書証として提出されなかったときに、審決を取り消す場合には、再開される審判において指針となる説示をどのように記載したらよいかに腐心することがある。

東京高判平14・11・14(平成一四年(行ケ)第三九号)は、訴訟で提出された書証のいずれも、引用発明と本件発明との間の相違点三にかかる本件発明の構成(非ステッチ部を介在させるとの構成)を記載していないから、これらの証拠によってその構成が知られていたものと認めることもできず、他にこの事実を認めるべき証拠はない、とし、相違点三にかかる本

件発明一の構成が周知であるとした審決の認定は誤りであり、その誤った認定に基づいて、「甲第三号証発明において、かかる周知技術を適用することは、当業者にとつて容易である」とした審決の判断は誤りであると認定判断した。そして、相違点三に関する本件発明一の構成の採択が容易であったことについては、訴訟において立証されなかったから、判決確定により再度審理されることになる無効審判請求においては、この構成は容易想到ではなかったものとして、判決の拘束力を受けるべきものである、との説示をしている。これは、審決取消後に再開される審判においては、新たな周知技術を証明する証拠の提出は許されないとしたものであり、特許の有効無効の判断は、訴訟で最終的な解決をみなければならぬことを念頭に置いた説示と理解することができる。

今国会に提出された特許法一〇四条の三の改正案では、「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きは」特許権者は権利行使ができないものとされている。特許権侵害訴訟で

は、特許の無効判断について所定の枠内であれ審理判断可能となっており、第一審の審理が時宜にかなった適切なテンポで行われその控訴審が東京高裁に係属するようになってきている現在において、また特許法改正案に基づく侵害訴訟の視点からみても、本来の特許無効に関する審理判断が求められる無効審判請求とその審決取消訴訟で

迅速にその結論を得るために、東京高裁知的財産権部門の審理において可及的速やかな、特許の有効無効についての結論としての的確な判断が要請されることになる。しかも、できるだけ、第一次審決取消判決でその結論が得られなければならない。大法廷判決が示した審理の範囲内においても、技術専門家の関与の充実に伴って東京高裁知的財産権部門の審理がさらに充実化することにより、この要請は高まることになろう。

大法廷判決論がこれまで審決取消訴訟のバックボーンとなってきた。大法廷判決論の根拠が、前審判断の利益にあるとすれば、個々の判断過程の一部に誤りがあるなら、結論に影響を及ぼすべき誤りがあるという違法事由が

存すると構成するのも可能であるとはいえ、むしろ、東京高裁の審理体制の充実の要請に伴って、せめて大法廷判決が許容する審理範囲の最大限にまで踏み込んで審理判断するべく、訴訟の処理体制が変容していく必要がある。

4 おわりに

訴訟代理人さらには裁判官など審決取消訴訟の実務に携わる者にあつては、発明が新規性、進歩性の特許要件を充足するかの最終的判断を特許庁に委ねる傾向に偏りがちである。しかしながらこれからは、東京高裁において、その最終的な判断を形成しておくことが必要であるとの認識を念頭に置いた上で、専門委員の制度を着実に根付かせ、調査官制度をさらに充実させて審決取消訴訟の審理を実現するものにすべきものと考えるものである。

(しおつき・しゅうへい)