

創部三十周年記念講演第3回

審決取消訴訟における審理の範囲

知的財産高等裁判所第2部総括判事

塩月 秀平



【東弁知的財産権法部長（小池豊弁護士）の御挨拶】

小池でございます。前部長の美勢先生が急逝され、来年3月まで、美勢先生を引き継いで部長に就任させていただくことになりました。私は、司法修習は第22期で、当部の部長職ももう15～16年前に経験しております。この度、当部の幹事の先生方から部長職を引き継ぐことの依頼を受けて、一度は、今さら、私どものような世代がとは思いましたが、私は美勢先生とは公私とも非常に親しかった関係もありまして、創部30周年記念の企画を推し進めてまいりました彼の遺志を引き継ぐということで引き受けさせていただきました。皆様の御協力を得まして、彼の遺志を引き継いで来年3月まで、しっかりとやっていきたいと存じますので、どうぞよろしく願いいたします。

美勢先生は、昨年（平成22年）4月に部長に就任する際、在野法曹から裁判実務について何らかの提言をしたいという理念をお持ちでした。そして、本年（平成23年）4月から、創部30周年記念の企画の形でそのプロジェクトの第1回が始まったわけですが、それが志半ばにして完成を見届けることなく他界せざるを得なかったことについても、彼にとっても非常に苦しまれ、かつ辛い思いをしたのではないかという思いが致します。本日（平成23年6月14日）はそのプロジェクトの第3回目ということで、知財高裁の塩月秀平部総括判事をお招きいたしました。お忙しいところどうもありがとうございます。本日の問題提起者の櫻井彰人先生とともに議論していただくテーマは、「審決取消訴訟の審理の範囲」という侵害訴訟に比べて更に専門化したとても難しい問題ではございますが、現在、知財高裁の中では大変大きな問題になっているところですので。本日の議論を通じ、大変勉強させていただくことになると思います。どうぞよろしく願いいたします。

【司会（牧野知彦弁護士）による講師（塩月秀平判事）の御紹介】

本日は、「審決取消訴訟の審理の範囲」というテーマにつき、当部の部員の櫻井彰人先生から問題提起をさせていただいた後、塩月秀平判事から御講演をいただきます。簡単に塩月判事の略歴をご紹介させていただきます。塩月判事は、司法修習第26期であり、1974年（昭和49年）に判事補に任官され、1984年（昭和59年）の判事任官後、最高裁調査官も務められています。現在の知財高裁の前身である東京高裁の知的財産部の判事などを長く務められ、2005年（平成17年）の知財高裁設立とともに知財高裁の判事になられました。その後、2005年8月から徳島地家裁所長をされ、大阪高裁知的財産部総括の後、2010年（平成22年）8月から、知財高裁第2部の総括判事になられています。本日のテーマの審決取消訴訟の審理の範囲を含め、塩月判事が現在の実務を作られたという面は非常に大きいと認識しております。塩月判事におかれては、是非、よろしく願いいたします。それでは、まず、問題提起を当部の櫻井先生からさせていただきます。

【問題提起（櫻井彰人弁護士）】

当部の櫻井です。よろしくお願ひします。知財高裁では、特許の有効性に関する新しい解釈が、ここ数年で打ち出されております。審理状況もかなり変化しております。本日のテーマである審決取消訴訟の審理範囲についても、ここ数年で大きく変化しております。本日御講演いただく塩月判事は、この点について多くの論文を執筆され、様々なところで多数の講演をされております。また、御自身の判決でも審決取消訴訟の審理範囲に関わる判断というものを多数されております。最近、本年に入ってから、そのような判決が2～3件あります。本日は問題提起者というよりも、問題を提起するとともに、私も塩月判事に教えていただこうと、そのような立場でお話しさせていただ

きたいと思います。審決取消訴訟の場合、とっつきがない方も非常に多いと思いますので、少し審決取消訴訟の説明をしてから問題提起に入っていきたいと思います。

1 昭和 51 年の最高裁大法廷判決

御存じのとおり、審決取消訴訟の審理は、審決の判断に誤りがあるか否かについてなされるものでありまして、特許が無効か否かについて審理されるものではありません。この審決取消訴訟の審理範囲においては、メリヤス編機事件（最高裁大法廷昭和 51 年 3 月 10 日判決）⁽¹⁾の法理が、実務を支配しており、審理の範囲が限定された形になっております。若干説明させていただきますと、この事件は旧法（大正 10 年法）下の事件でして、新規性が問題になった事件であります。メリヤス編機の特許を持っていた権利者がおりまして、これに対する抗告審判なのですが、無効審判と考えてもいいのでしょうか。申立人は、無効理由として、複数の公然実施の事実と冒認の事実を主張しました。審決では、そのうちの公然実施の一つについて判断し、他の公然実施及び冒認については判断しないまま、無効審決をなしました。これに対し、権利者が審決取消訴訟を提起し、その公然実施というものは証拠上認められないという取消事由を出しました。審決取消訴訟の被告は、この審決取消訴訟は分が悪いということで、審判段階で主張はしているのですが、審決で判断されなかった他の公然実施の事実及び冒認の事実、加えて審決取消訴訟で新たに進歩性についての無効理由を出しました。このような中、原審はどのような判断をしたかといいますと、まず、審決を取り消しました。その上で、被告の新たな主張については、いずれも特許庁による審理を経ていないという理由により主張を退けました。そこで、今度は被告が上告し、それに対する最高裁判例が昭和 51 年最高裁判決です。

判決の理由について、重要なところを少しかいつまんで御説明しますと、まず、第 1 に審決取消訴訟では、「…一般の行政処分の場合とは異なり、常に専門的知識経験を有する審判官による審判及び抗告審判…の手續の経由を要求…」されているとしています。次に、審決取消訴訟では、「…専ら右審決の適法違法のみを争わせ…」なのだということです。さらに、「…審判手續においては、右の特定された無効原因をめぐって攻防が行われ、かつ、審判官による審理判断もこの争点

に限定されるという手續構造を採用…」されているということです。第 4 に審決取消訴訟では、「…専ら当該審判手續において争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象…」になるのだということです。そして、第 5 には「無効審判における判断の対象となるべき無効原因もまた、具体的に特定されたそれであることを要し、たとえ同じく発明の新規性に関するものであっても、例えば、特定の公知事実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、別個の理由をなす…」とし、「審決取消訴訟においては、抗告審判の手續において審理されなかった公知事実との対比における無効理由は、審決を違法とし、又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。」との結論を出しています。

つまり、この最高裁判例は、審決取消訴訟の審理範囲というものは、審判で審理され、かつ、審決中で判断された無効理由や拒絶理由であるし、さらに、上記無効理由や拒絶理由は、公知の事実ごとに画されるのだと判示しているのです。要するに、この最高裁判決は、審決が特定の公知事実との対比において、特許発明の新規性、進歩性の有無を判断したならば、その取消訴訟においては、当該公知事実との対比における新規性、進歩性のみが審理判断の対象となるのであって、他の公知事実と対比して、発明の新規性、進歩性を審理判断することは許されないというのです。すなわち、一般の行政訴訟と違い、審理範囲を制限しているということです。

ちなみに、御紹介した昭和 51 年最高裁判決は、新規性についての判断でありまして、進歩性についての判断をしていません。もっとも、この昭和 51 年最高裁判決の判断は、進歩性の判断においても妥当すると考えられています。また、この昭和 51 年最高裁判決の背景には、技術的判断は特許庁により第一次的に判断されるべきであり、裁判所が直接判断すべきではないという価値判断があり、この点は調査官の見解にも表れています。なお、調査官の見解で重要なことは、「…事実審理の範囲が制限されるべきものと解する場合には、明文の根拠がある場合に準じて、事実審理の範囲に制限があることも許される…」のだということです。そのうえで現行法にあわせて説明すると「…当事者には訴訟の前段階において専門行政庁による慎重な審理判断を受けることが制度上保障されている

…」。そして、「…専ら当該審判手続において争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理対象とな…」るとの意見を述べていることです。

しかし、この最高裁判例の射程がどこかについては、「特定の公知技術からの発明の新規性又は進歩性についての判断過程における個々の認定判断」か、それとも「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」かなど、種々の見解があります。例えば、進歩性の場合には、発明の認定をし、引用発明の認定をし、一致点と相違点の認定をし、その相違点について副引用例から容易想到かどうかを判断して行くのですが、審決取消訴訟は、そのような個々の判断の場合に限られるのかということ。それとも、そのような個々の判断に限定されず、要するに特定の公知技術からの発明の新規性や進歩性の判断そのものになるのかということ。です。

特に、キルビー事件判決（平成12年4月11日最高裁判決⁽²⁾）や、特許法104条の3の新設によって、侵害訴訟では裁判所が特許庁の判断を前提とせず、第一次的に特許の有効や無効を判断できるということになっています。そして、紛争の一回的解決の要請もあります。そのような観点から、審決取消訴訟において、審理範囲を昭和51年最高裁判決の枠内に置きつつ、できるだけ拡大しようというような試みがなされています。このような試みがなされる前提としては、その他にも、調査官に関する規定の整備や専門委員制度の設立など、裁判官による専門分野の判断に関する制度的な裏付けが整備されてきているということもあると思います。

この点について、本日御講演なさる塩月判事は、従前、昭和51年最高裁判決について、「当該公知文献との対比であっても、審決の判断に至った筋道に誤りがあるか否かのみが審決取消訴訟での審理対象になるとの誤解が生じていたため、審決取消訴訟での審理判断が表層的なところに留まり、侵害訴訟の進行にも影響が出てきている実情がある」旨の意見を述べておられます⁽³⁾。

2 知財高裁の考え方と実務

それでは、知財高裁の考え方と実務というものは、現在どのようになっているのか述べたいと思います。現在、知財高裁では、審決取消訴訟の審理範囲を、昭

和51年最高裁判決に抵触しない範囲で拡張しようとしています。これは、裁判所と特許庁のキャッチボール禁止の要請を重視した考え方であり、前の知財高裁の所長であり、現在弁護士塚原朋一先生は、金融・商事判例1236号（2006年3月増刊号）に掲載された「審決取消訴訟の審理の範囲」と題する論文⁽⁴⁾の中で「知財高裁では、審決取消訴訟の審理の充実化の観点、特許庁と裁判所間を事件が無用に往復するのを防止する観点（いわゆるキャッチボール禁止の要請）から、審理の範囲の拡大に向けての試みと努力がなされて」いると述べられています。そして、知財高裁では、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るようです。

具体的には、まず、知財高裁では、審決の判断過程に誤りがあったとしても直ちに新規性又は進歩性の判断の誤りとはせず、当事者による技術常識や公知技術からの主張立証に基づき、誤りの部分が治癒される場合には、審決の結論に影響しないとして、審決を取り消すことはしません。ただし、以前から、このような実務にはなっています。

次に、審決が引用例Aを主引用例、引用例Bを副引用例として、進歩性の有無を判断した場合に、裁判所は引用例Bを主引用例、引用例Aを副引用例として判断し、審決の結論に影響しなければ、審決を取り消すことをしないという実務になっています。要するに、引用例Aと引用例Bがありまして、審決が主引用例A、副引用例Bとして進歩性の有無の判断をした場合、裁判所としては、主引用例をAとした場合は審決の判断は少し無理だろうと考えても、主と従を変えた場合に審決の結論に影響しなければ、審決を取り消すことはしないと言う考えです。それから、審決に引用発明の認定や一致点相違点の認定に誤りがあったとしても、裁判所としては、正しく認定し直して、引用発明や一致点相違点に基づき独自に進歩性判断をし、審決の結論に影響しない場合には審決を取り消さないというような実務になっています。

また、高野輝久判事がその論文⁽⁵⁾の中で、審理対象について、進歩性の問題ですけれども、次のような事例を挙げられています。すなわち、まず、相違点Aと相違点Bがある場合、審決が相違点Aについて容易でないと判断した場合、相違点Bについては判断せずに請求不成立審決をしたとします。次に、その後、審決取消訴訟において、原告（無効審判請求人）が判断さ

れた相違点Aについて争いました。そして、被告（特許権者）はその相違点Aについて少し分が悪いということで相違点Bについて容易想到でないという主張をします。高野判事は、このような場合、裁判所としては、特許庁で判断されなかった相違点Bについて判断し、審決の相違点Aについての判断は間違っていたけれども、相違点Bについて判断すれば容易想到性なしと判断でき、結論に影響ないとして、審決を取り消さないということも可能だという趣旨のことを述べておられます。

他にも多数ありますが、具体的な裁判例では、知財高裁平成17年10月6日判決⁽⁶⁾が高野判事が著書で書かれていたような事例でして、特許庁で判断されなかった相違点について裁判所が判断し、結論を出しています。ただ、この裁判例の場合、裁判所は当事者に対し、そのような審理判断してもいいかと提案しています。特許庁で判断していない相違点について、裁判所で判断することにつき当事者双方の理解を得て、その相違点につき当事者双方に主張立証をしてもらい、裁判所が判断したというような事例です。それから、知財高裁平成18年7月11日判決⁽⁷⁾は、主引用例と副引用例を変更し、結論に影響はないというような判断をしている事例です。

3 問題提起

それでは、昭和51年の最高裁大法廷判決や現在の知財高裁の考え方と実務を踏まえ、問題提起をさせていただきます。

まず、第1に、知財高裁のように昭和51年最高裁判決を前提として、審判において提示された公知事実の範囲内で審理範囲を柔軟に解釈し、審理範囲を拡張していくという考え方は、特許庁の前審判断経路の利益との関係で問題がないだろうかという点です。また、この考え方に沿った場合、裁判所の判断が審決で審理判断されていない範囲に及びますけれども、裁判所の判断の程度によって場合分けするという考えについてはどのように考えるか。つまり、審決の誤りの程度が軽微な場合には問題ないが、そうではなく裁判所が第一次的に判断する内容が多い場合、特許庁の前審判断経路の利益との関係で審決を取り消すという考え方はあり得るか。例えば、進歩性の判断は、①本件（本願）発明の認定、②引用発明の認定、③本件（本願）発明と引用発明の一致点・相違点の認定、④相違点に関す

る容易想到性の判断という過程を経て判断されますが、審決取消訴訟において裁判所の判断が審決で判断された範囲内で済むこともありますけれども、裁判所が第一次的に進歩性を判断することになる場合があります。特に、要旨認定に誤りがある場合には、裁判所としては、改めて発明の要旨認定をし、一致点相違点も組み直し、相違点に関する容易想到性について改めて判断します。そうすると、進歩性に対する判断のほとんどを第一次的に裁判所がすることになり、特許庁による前審判断経路の利益を侵害する程度が極めて大きいこととなりますが、それでよいのか。特に、要旨認定に誤りがある場合との関係では、無効審決取消訴訟の係属中に訂正審判が確定した場合、最高裁は当然取消説をとっていますが、要旨認定の誤りという点ではこれと同じではないのか。要旨認定の誤りがある場合には、この昭和51年の最高裁大法廷判決に従い、審決を取り消すべきではないのか。取消訴訟係属中の訂正審判確定の場合には、これは特許法上の手続保障として、訂正審判との関係で別に考えるのか。これが第一番目の問題点です。

次に、同一の公知事実の枠内であれば判断していいという考え方が知財高裁の考え方ではありますが、先ほど紹介した知財高裁平成17年10月6日の裁判例のように、その場合には当事者に対する手続保障が必要なのではないか。それとも、このような手続保障は不要なのか。これは、手続保障のあり方として妥当性の問題かとも思いますが、裁判所が不意打ち的な法律判断をしてしまうことは避けるべきではないでしょうか。例えば、先ほどのように要旨認定に誤りがある場合、当事者双方が要旨認定の誤りだけ争っており、仮に要旨認定が誤った場合に審決の結論に影響しないなどという主張立証を当事者双方ともしていない場合です。このような場合、裁判所が、審決の要旨認定は誤りだけれども、新たに要旨認定をやり直して独自に進歩性の判断をしたら結論に影響ないから取り消さないという判断をすることは、不意打ち的な法律判断であり、訴訟手続違反とならないのかどうかということです。これが、第二番目の問題点です。

さらに、これは少し難しい問題ですが、審理範囲を拡張した場合、審決の拘束力との関係はどうなるのかという点です。審決を取り消す判決が確定した場合、審判事件についてさらに審理されて再度の審決になりますけれども、再度の審理ないし審決には、行政事件

訴訟法 33 条 1 項による、取消判決の拘束力が及びます。この拘束力の及ぶ範囲というものは、判決の結論を導いた事実及び法律判断ですので、審判官は再度の審決にあたり取消判決の認定判断に抵触する認定判断をすることは許されません。同時に、その限りでその審決は適法ですから、それに対する審決取消訴訟も違法とできないこととなります。そうすると、相違点 A については容易想到でないという判断して相違点 B について判断しないというような審決につき、裁判所が相違点 B について判断しないで相違点 A についてだけ判断して取り消した場合、審決取消訴訟の拘束力はどこに及ぶのか。審決の取消訴訟の審理範囲を、新規性と進歩性の判断そのものとする、取消判決が審決を取り消した認定判断は進歩性の有無ということになって、取消判決の拘束力は特許発明の進歩性の欠如に存することになるのではないかと。つまり、再度の審理ないし審決において、取消判決で審理されなかった相違点 B について審理し、再度進歩性ありとして請求不成立審決をなすことはできないのだろうかということです。特に、知財高裁の構成、裁判官によって、審理範囲の拡張に関する考え方に温度差がある場合に、この拘束力との関係をどう見て行くのかというのは大きな問題となります。これが第三番目の問題点です。

最後に、有力な学説として、知財高裁の考え方をさらに推し進め、審決取消訴訟の審理範囲を一般の行政事件訴訟と同じにするという無制限説の考え方があります。大淵哲也教授を始め、このような考え方を支持されている方も少なくないのではないかと思います。このような考え方は現行法の中で可能なのか。昭和 51 年最高裁判決を変更すれば可能なのか。この点について、最後にお話しただけだと思います。

私からの問題提起は以上です。よろしく願いいたします。

【御講演（塩月秀平判事）】

1 最高裁昭和 51 年 3 月 10 日大法廷判決－メリヤス編機事件⁽⁸⁾

本日は伝統ある研究会にお招きいただき、ありがとうございます。先ほど御紹介いただきましたとおり、私は審決取消訴訟の経験は長いのですが、特許につきまして 5 年間のブランクがあり、昨年 8 月に復帰してまだ 1 年も経たず、昔のことを思い出している最中です。今回、櫻井先生から御提示のありました点につい

て、逐次、お答えすることができるかどうか、甚だ心もとなく、私の勝手なことを申し上げることになるかもしれませんが、御容赦いただきたいと思いません。

まず、昭和 51 年最高裁判決について補充しておきたいことは、この事案は、いわゆる当事者系無効審判請求に関する事件だったのですが、最高裁の説示の中で、いわゆる査定系の審決取消事件にも当てはまることを示しています。最高裁が当該判決を示さなければならなかったのは、それまで別の考え方の最高裁判決がある一方、当時、審決取消訴訟の実務を担当していた東京高裁特許部では、前例となるべき最高裁判決とは別の実務をしていたからです。それからまた、昭和 51 年の最高裁大法廷判決の前に、最高裁昭和 43 年 4 月 4 日判決⁽⁹⁾において、昭和 51 年の最高裁大法廷判決と結論を同じくする松田二郎裁判官の反対意見が付されていたということもあり、最高裁でこの論点について判断を示したといういきさつがあります。

いわゆるホンコンフラワー事件と呼ばれる昭和 43 年判決は、民集にも掲載されている無効審判請求不成立審決に対する取消訴訟ですので、無効審判請求人が原告であったわけですが、審判に提出されていなかった新たな公知刊行物が訴訟に提出されました。その可否が争点となり、原審は、先ほど申し上げたような東京高裁の大方の実務に従って、新たな攻撃防御方法として新書証を提出することは許されないとしました。これに対して、この昭和 43 年最高裁判決は、容易想到性という無効事由は共通であるとして、この無効事由は審判以来一貫して争点となっており、新たな書証を追加することは妨げられないという判断を示し、原判決を破棄し、差し戻しました。これに対して、松田二郎裁判官の反対意見が付されていたわけです。

昭和 51 年の最高裁大法廷判決が出る前に、東京高裁の実務を紹介し、かつ理論的な裏付けとなるべき論陣を張られたのが、当時、東京高裁におられた瀧川叡一判事です。瀧川判事は、法曹時報に「特許訴訟における事実審理の制限」⁽¹⁰⁾という論文を掲載されました。ここで瀧川判事は、特許に関する審決取消訴訟について審理範囲の制限が必要となるのは、前審における判断利益を得ていないからだということを述べています。審理範囲を限定すべきであるという論説は他にもありましたけれども、瀧川判事が強調していることは、この点であったわけです。この昭和 51 年の最高

裁大法廷判決には、この瀧川論文がかなりの影響を及ぼしたものと推測されるところです。

昭和51年の最高裁大法廷判決は、そのほか二つの最高裁判決を変更すべきものとしております。一つは商標に関する事件です。もう一つは民集にも登載されていなかったものですが、特許に関する事件で、上告人が上告理由の一つとして挙げたところから変更したものです。商標に関する事案は、特許とは違う様相を示していますが、変更すべきとしたのは昭和35年12月20日のリンカーン事件です⁽¹¹⁾。一般論としては、本件審判における争点は、上告人の商標が当時の商標法2条1項9号及び11号に該当するかどうかであり、この争点に関する限り、訴訟の段階も攻撃防御の方法として新たな事実上の主張が許されないものではないというように説明しており、判例変更の必要があったか若干議論のあるところですが、田倉整先生が『特許判例百選 第2版』に評釈をされており⁽¹²⁾、このリンカーン事件は必ずしも判例変更の対象にしなくてもよかったのではないかというようなことを述べています。ただ、実質的な説示は大法廷判決とは反するようなので、必ずしも変更の必要なしとは言えないかもしれません。もう一つの変更された最高裁判決についても、田倉先生は変更対象ではなかったのではないかというようなことを言っていますけれども、少し細かくなりますので省略します。

以上が、最高裁の昭和51年大法廷判決が出されるまでのいきさつです。

2 学説、実務の状況

この最高裁の大法廷判決は、現在では、大淵哲也教授の『特許審決取消訴訟基本構造論』で、徹底的に批判されています⁽¹³⁾。以前の大法廷判決を批判する説としては、本間崇先生が『日本工業所有権法学会年報』の論文で発表しておられます⁽¹⁴⁾。そこが目立つ程度で、表立ってこの大法廷判決を批判してきた学説には、松山大学（当時）の小橋馨教授の論文⁽¹⁵⁾などがあるのですが、なかなか目立っていませんでした。訴訟において代理人の弁護士も基本的にこの大法廷判決の枠内で審理すべきではないかということで、当然の所与の前提としており、訴訟で大論陣を張って、審理の範囲を拡大すべきだというような主張は、私の知る限りでは見当たりません。

他に、田村善之教授の論文があり、いわゆる裁量説

というような位置付けになると思いますが、『機能的知的財産法の理論』⁽¹⁶⁾の第4章でこの問題点についてかなり触れております。必ずしも最高裁の大法廷の審理範囲にとらわれないでよく、柔軟な制度導入を含め、訴訟での審理範囲拡大の立法論が考えられるということが述べられています。

反対説の基本的な大前提として、一般の行政処分取消訴訟の訴訟物は、広く処分によって画されるということがあります。理論的に大法廷判決が示したような基準で審理範囲を画するということは、根拠付けられないということです。なお、より検討すべきなのは、瀧川判事が述べておられたような、訴訟の前段階において、専門行政庁による慎重な審理判断を受ける利益は、審理範囲を決定するに当たり慎重に考慮しなければならない要素だとしている点でして、この点については、理論的な面とはまた別の観点になります。本日の講演は、学説上どうあるべきかということをお話す場ではないと思いますし、私も詳しく吟味するまでの余裕も能力もございませんので、学説、実務の状況の紹介は以上の程度にとどめさせていただきたいと思っております。裁判例は大法廷判決に従った枠の中で審理しているわけですが、その枠内でどのような変容があるのかは、櫻井先生も話されましたので、この点について、私の方でも、後でまた若干の紹介をしてみたいと思っております。

3 特許審査審判実務の流れからみた手続保障（特許法における手続保障）

手続保障が先ほど紹介されましたけれども、特許手続における手続保障には、二つの側面があると思えます。一つは、拒絶理由を通知されたときに、出願人には補正の機会があるわけですが、訴訟では、査定系の事件でいえば、新たな公知例を示された場合に、特許出願手続におけるような補正の機会はなく、この点が問題ではないかということです。この点は、大淵教授も認識しているところで、しっかり立法で解決しなければならないことではないかということを述べていますし、田村教授も同じ見解です。

もう一つの関係する条文として、特許法131条の2があります。無効審判請求の場合の無効理由の主張についての補正の制限が規定されているところです。ここでは、請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならないと定めております。ただし書があり

ますけれども、原則としては、新たな公知例を追加して、別の無効理由として同じ請求の中で主張し直すことは許されないというものです。このような審判手続における制限があるにもかかわらず、訴訟では新たな公知例の追加が許されるとすることができるのかどうかということが、問題になるわけです。だから、もし審理範囲を大法廷判決の立場の厳格な適用よりも拡大するということになれば、この点の手当では考えておかなければいけない課題と思います。無効審判請求においては、特許の請求の範囲を変えて、示された公知例から離れるような方向で特許を生かすという手立てが、訂正の手続として制度設計されているわけです。審判段階においては訂正は認められていますから、訂正が手続保障の対象となるわけですがけれども、訴訟になったときには、今度の平成23年改正⁽¹⁷⁾の前ですら訂正の制限がありますし、平成23年改正においては、訂正は訴訟になってからは許されないというように立法されましたので、審理範囲を拡大する場合にはどうなのかということが問題になります。この点も審理範囲の拡大のマイナス考慮要素になるのではないかと思います。思うわけです。

4 主張立証面からみた手続保障（訴訟法における手続保障）

先ほど、同じ公知例の対比での当該発明の進歩性、新規性の有無についての争点において、審決が判断した判断の筋道とは別の筋道で、審決を維持するというようなことが争点になる、あるいは裁判所がそのように考えるというときに、それは主張・立証を尽くすべき対象なのかどうかという問題提起がありました。これは、まさに主張・立証を尽くすべき対象だと思います。いくら同じ公知例の範囲内だからといっても、審決で示された判断理由とは別の理由となりますので、主張・立証は尽くされるべきであると思います。

このことに関して、少し補足して申し上げます。私は民事通常事件の控訴も随分長く扱っております。前任の大阪高裁ではほとんどその種の事件を扱ってきたこととの対比で申し上げますと、例えば、それぞれの争点が過程ごとにあるときにおいて、一審判決は一番目のところで原告の有利に判断し、二審目、三審目は被告の有利に判断して、結果的に被告の有利に判断したとします。最終的な判断で、あるところで被告の主張を採用して請求棄却としたときに、控訴審としては

一審判決とは違うところで結論が一致する場合もあるわけで、一審判決の結論は正しいのだけれども、一番目の過程の判断では原判決はおかしいということに被告の被控訴人が気づいたときには、答弁書なり準備書面で主張してくるわけです。原判決を不満とする控訴理由は、もちろん控訴人が出す主張ですけれども、被控訴人の方も原判決の結論を支持したいとしっかり訴えたいならば、原判決の判断中に粗（あら）があるときには粗があることをきちんと言主張しつつ、けれども別の場面の判断過程を踏まえれば、原判決の結論は支持できるということで、原判決の結論を支持できることをしっかり主張しているわけです。

ところが、審決取消訴訟では、そのような対応は被告にはなかなかしにくいというような頭があるようで、触らぬ神にたたりなしといいますか、被告は審決をあまり突きたくないというような考えを持っているというようなことを、時々、代理人から耳にします。けれども、審決の判断過程のうちで、おかしいと思ったところはやはり主張しておくべきです。後ほど出てくる取消判決の拘束力にも関わってくるわけですが、争点とすべきところは訴訟でもきちんと争点とすべきなのであって、原告の主張の当否だけを争点にするというようなことは、むしろ好ましくないと思います。この頃は、被告の方も、割合、審決に粗はあるが結論としては支持できるといった主張をするようになっていることを、私の部の裁判官から聞くこともあります。これは、いい傾向かなと思っています。もし、それで争点が新たに浮上すれば、当事者双方がそこについての主張・立証を尽くすべきことは、当然だと思います。

5 審決取消訴訟の審理構造（新規性、進歩性が争点の場合）

話が前後しますがけれども、審決取消訴訟の審理、すなわち新規性、進歩性の判断の手順というのは、発明の要旨認定、すなわち、発明はどのようなものなのか、技術内容はどのようなものなのかということを経験し、これに対して典型的には出願前の公知技術がどのようなものかを認定し、それを対比して、一致点はどこにあるのか、相違点はどこにあるのか、相違点があるとしたら、その相違点について、相違点における当該発明の構成は、容易に想到できたのかどうかということを経験し、審決はそのような判断過程を経て

いるし、取消訴訟においては、個々の審決のその判断過程の部分に誤りがあるかどうかということが争点となるわけです。作用効果の判断も、また重要になっていまして、これがまた別の争点となることもあるわけです。このようなことが、櫻井先生が知財高裁の判断枠組みが変容してきているのではないかとということをおっしゃった、その前提となる点です。

実は、私も、この最高裁大法廷の判断の枠組みの中で、どのように、どの部分までが審理の対象になるのか、例えば、発明の要旨認定が誤りであったならば、そこでもう審決は取り消すべきかどうかの一般論について議論することはあまりありません。個々の事件において合議し結論が出された判断を判決により示し、それをお互いに見合いながら、他の部、他の合議体はこのようにやっているのだなということを理解し合っているだけです。この点について、部を越えて議論しているという状況にはありません。したがって、現在の知財高裁の方針というようなものは特になく、時代も変わり、当事者の主張の仕方も変わりということで、段々、最高裁の判断の枠内ではありますけれども、何となく変容が見られてきたのかなというように理解しているところです。

これは後でも説明しますが、知財高裁ができたこと、あるいはその前の平成15年民事訴訟法改正⁽¹⁸⁾により専門委員という制度ができたこと、さらには調査官という制度が立法的に明確に手当てされたということなどから、審決取消訴訟を取り扱ってきた東京高裁の知財部、それを引き継いだ知財高裁の陣容がかなり充実してきた流れがございます。そのような流れが背景にありまして、裁判所としても、審決の判断枠組み、判断の道筋にとらわれない当該発明の新規性、進歩性についての結論的な判断のための審理がしやすくなったということがあると思います。ある時期までは、発明の要旨認定が誤りであったということで機械的に取り消した、これは取り消さなければならぬかどうかという話とは別で、そこに誤りがあれば、もう一回、その誤りに基づいて出した審決の結論を、正しい要旨認定に基づいて判断し直してもらった方がいいのではないかと発想でして、ある意味、裁量説に則った考えだと思いますけれども、そのような発想での取消しはかなりあったと、私は理解しています。

ただ、要旨認定に誤りがあっても、正しい要旨認定

に基づいて、次のステップに移る、一致点、相違点の認定のための審理を更に進め、発明の進歩性、新規性の判断に導くということは、大法廷判決の審理の範囲内のものであることは間違いのないわけです。ただ、相違点や一致点の認定が変わってくる場合がありますから、そこは慎重にならざるを得ないわけですが、訴訟制度上は、新たな一致点、相違点を認定した上で、発明の進歩性、新規性の判断をすることは可能だというように思います。

6 訂正と当然取消の要否

訂正と当然取消の要否にも関わってくることでございますけれども、平成11年に大径角形鋼管事件の最高裁判決⁽¹⁹⁾が出ました。これが大法廷判決の及ぶ範囲についての議論を混乱させる原因となったのですが、この講演でテーマになっている関係でいえば、少なくとも発明の要旨認定に誤りがあったからといって、当然審決を取り消すものではないということは言えると思います。ただ、この平成11年判決の事案は、訂正によって発明の要旨認定が結果的に誤ったことになる場合であるというのが、訂正が絡まないで要旨認定の誤りをした場合と違うのですけれども、この平成11年最判の前提として、発明の要旨認定に誤りがあれば、機械的に取り消すべきだというような考えが前提としてあったとすれば、その前提自体は実は違っているところでもあります。

もちろんあまりないことですが、特許庁が発明の要旨認定を基本的に誤った場合、そのときに次のステップの審理で、審決が判断したものと違う新たな一致点、相違点が出てきたときに、次の判断に進めるか、進むかどうかということは、事案によって違うわけです。平成11年最判の原審もそうだったのですけれども、誰が見ても、この点の判断は何回やっても同じことになるという場合もあるわけで、まさに事案、技術内容のバリエーションによって、さらに次の段階の判断に行けるかどうかということは変わってくるだろうと思います。それから、当事者の主張の具合にもよります。「この点はもう一回特許庁で判断してもらわなければならない重要な技術内容なのだ」というようなことを、被告が主張する、あるいは原告が主張するかもしれないけれども、そのようなところの説得性の問題だろうと思うわけです。

大淵教授が平成11年判決に反対する論文⁽²⁰⁾を出し

ております。この論文は昭和 51 年の大法廷判決に対する反対の論陣をさらに整理していますので、昭和 51 年の大法廷判決への反対論の理解として、これから読み始めるのもいいのかなと思います。

7 平成 15 年改正特許法 181 条 2 項による最高裁判平成 11 年判決の解釈の変容の可否

平成 11 年の最高裁判決が出た後、平成 15 年特許法改正⁽²¹⁾により、訴訟が提起されたときの訂正審判請求の制限（特許法 126 条 2 項本文）が規定されました。それに伴い、特許法 181 条 2 項が新設され、訂正審判請求をしたとき、あるいはしようとするときには、一定の期間内ならば、裁判所は無効審決を取り消す決定をすることができるという規定ができました。訂正審判請求をしようとしているとき、あるいはもう訂正審判請求がされ、特許庁において訂正審判の審理がされている段階は、まさにこの裁判所による取消決定というものが明文から可能であるといえます。

この規定の解釈として、訂正審判が確定したときも、この条文が適用になるのかが議論されました。この点は、大淵教授⁽²²⁾も、それから立法を担当した木村陽一氏⁽²³⁾も、訂正審決が確定したときにも 181 条 2 項の適用はあるということ述べています。そのような説が正しい、採用できるということになれば、平成 11 年の最高裁判決の拠って立つ前提が変わってきたということになり、裁量による取消しの制度だけになって、機械的に取り消すまでのことはないのだというような解釈にも導かれるところでした。

ところが、この点については、平成 15 年改正後においても、最高裁が平成 11 年の大径角形鋼管事件の判断と同じ判断を示した事例があります。最高裁の平成 17 年 10 月 18 日判決⁽²⁴⁾です。無効審決の取消請求棄却の原判決の後に訂正審決が確定したことによって、無効審決は取り消されるべきだとしたわけです。原判決は請求を棄却したけれども、最高裁判決は訂正審決が確定したときには、審決は取り消されるべきとし、最高裁が自判しています。この判決により、大淵説のような考えは最高裁として採用されないことになりました。

この点は、今回の平成 23 年改正によって、訂正審判請求は訴訟提起後は許されないことになりましたので、また土俵が変わってきており、平成 11 年の最高裁判決が適用される場面は、これからは、段々、少なく

なってくると思われます。

8 主引用例と副引用例の差し替えの可否

主引用例と副引用例の差し替えの可否ですが、審決では主引用例を A とし、副引用例を B としたことに対して、訴訟においてこれを差し替え、B を主引用例として、A を副引用例とした場合に、当該発明の進歩性、新規性の有無はどうかを争点にできるかどうかということです。この点は、先ほどの問題提起にもありましたように、裁判官の著している論文にも肯定説がありますし、裁判例としても定着しているところではないかと思えます。ただ、このような審理をし、判断に至るためには慎重な当事者間での主張・立証が尽くされなければいけないということは当然のことです。次に述べます取消判決の拘束力をしっかり見極めた上で、主引用例と副引用例の差し替えの可否というものを考えなければいけないわけです。

9 取消判決の拘束力への影響

講演直前に私が思い出した判決事例としまして、拒絶系の事件なのですけれども、訴訟において拒絶審決を取り消した事案で、差し戻された拒絶査定不服審判において、審判官が引用例を差し替えて第一次審決と同じく拒絶査定を支持する拒絶審決を出した事例⁽²⁵⁾があります。これが更に第二次取消訴訟になり、引用例を差し替えることは第一次取消判決の拘束力に抵触するのかどうかということが争われました。当該事案の第二次判決は、引用例を差し替えてもう一度拒絶査定を支持する審決をすることは、第一次取消判決の拘束力に違反するという判断を示しています。その判断は支持されるものではないかなと私は思います。そのような次段階での効果を踏まえたと、第一次取消訴訟では、主引用例と副引用例というものを混ぜこぜにしてといいますか、その二つを踏まえての当該発明の特許性の有無を真剣に審理しなければいけないのではないかと思うわけです。

もちろん取消判決の拘束力というものは、先ほどの問題提起にもありましたように、第一次取消訴訟でどのような審理が行われ、どのような判断がなされたかということの慎重な吟味を経て理解しなければいけないはずなのですけれども、この分析は、当事者にとってみれば非常にリスクを伴うものではないかと思えます。当事者は、「第二次取消訴訟で、第一次取消訴訟で

はこのようなことしか審理の対象にならなかった」と、先ほどの例でいえば、「主引用例はあくまでもAとして、Bは副引用例でしか使えませんでした、したがって、別の観点から見た判断手法による発明性、特許性というものは拘束力の範囲外です」ということは、あるいは言えるのかもしれませんが、けれども、非常にリスクを伴うところなので、第一次取消訴訟において、最高裁大法廷判決で示された枠内の最大限の範囲で、しっかり主張・立証は尽くしておくべきではないかと思えます。

だから、仮に特許を無効とした審決の取消訴訟で、特許権者の原告が審決の判断の誤りを主張することに対して、被告の方はあらゆる角度からの特許の無効性を主張すべきであろうということが言えると思えます。引用例を差し替えたなら、やはり審決は支持できます、特許は無効になるべきですというようなことは、言うべきなのだろうと思えます。訴訟においては主張・立証すべきことは出し尽くすということです。せめて最高裁大法廷判決の最大限の枠内においては、主張・立証すべきは原告被告とも尽くし終えておくべきだということは言えるのだと思えます。取消判決の拘束力の影響というものは、私もいろいろ判決の評釈などで発表したこともございますし、平成4年の高速旋回式バレル研磨方法事件の判決⁽²⁶⁾の考え方、事案の解決についても少し示唆したところもございますけれども⁽²⁷⁾、今回の主要なテーマではないので、この程度にしておきます。

10 東京高裁知財部、知財高裁における審理の変遷

昭和51年の大法廷判決に対する考え方は、裁判所内部では特に議論しておらず、今回の私のように個々の裁判官が外部に考え方を発信しているというような状況です。その発信しているものを見て、「ああ、この裁判官、こういうふう考えてるんだ」などと知るような状況です。今回、講演直前になって読むことができたのは、去年の日本工業所有権法学会の報告となった会報誌です。そこにおける高部眞規子判事の報告ないし論文⁽²⁸⁾で言われていることを少し紹介しますと、審決取消訴訟においては、なるべく一回的な解決が望ましいという発想のもとに、その妨げとなるものが三つほどあるということを述べています。一つは、今回問題になっている昭和51年大法廷の判断に基づき訴訟で公知技術ごとに無効原因が画されることにより、

取消後の審判で別の公知技術に基づく無効の審理がされるという実務です。次は、訂正審決が確定したことによる当然取消しから起因する事態。先ほどの平成11年の大径角形鋼管事件最高裁判決の立場による事態です。残る一つは、拘束力が小さい範囲でしか取消事由を主張していないことです。先ほど挙げたこと例えば、典型的には、例えば、発明の要旨認定だけで取り消してしまって、その部分しか拘束力が及ばない。したがって、戻された審判においては手広くまだ主張の幅が残っている。そうするとまた第二次取消訴訟が出てくるわけです。そのような繰り返しが起こります。

実はこの拘束力の問題というものは、高速旋回式バレル研磨法事件もそうですし、10年前ぐらいまでは第二次、第三次、第四次というように何回も取消訴訟が出てくるという事例が結構目立ったのです。ところが、現今ではあまり目立たないようになったのではないかなと思います。それはなぜかといいますと、やはり大法廷判決の考え方の枠内ではありますけれども、争点をかなり幅広くとり上げて、判断過程の手前の部分でさっと取り消すことがあまりなくなってきたことが影響しているのではないかなと思います。そうはいっても、まだまだ第二次取消訴訟が出てくる可能性のある事案はあるわけで、そうしたものはなるべく防いだ方がいいのではないかなという発想です。このように、大法廷判決の限定枠をある程度変えて行くべきではないかなという発想はありますけれども、これをどのように変えて行くかということは、判例変更の途が必要かもしれないし、立法的解決が必要になるかもしれません。ただ、裁判所全体として、このようなことに意識を持っている裁判官が全員かといいますと、必ずしもそうではないかもしれません。そこはしっかり議論を合っているわけではありませんので分からないところです。

その前提として指摘したいのは、知財高裁における陣容の充実化です。専門委員、調査官、それから技術に違和感を感じない裁判官です。学校教育の問題もあるでしょうけれども、技術についていけないという裁判官は現在ではなくなりました。特許庁の専門官庁性を重視しなければいけないのかどうかという点を現状でみますと、昭和51年からもう30年以上も経っているわけですから、制度的なことも変わりましたし、前提は変わったと考えてもいいのではないかなと思いま

す。代理人も同様です。技術的背景を持っておられる若い方がたくさん弁護士になっておられます。ということもあって、しっかりした主張をしてくる事案が多くなったと思います。昔の審決取消訴訟は、競争会社同士のゲームのようなところがあったという面は否めないところだと思います。今では侵害訴訟と絡めての深刻な争いとなっていると理解されますので、それだけしっかりした主張が出てきているのかなと思うわけです。そうすると、無効審判系の事件でいえば、主戦場は審判ではなく訴訟の場と理解すべき時代になってきているのではないかと思います。そのようなところから、大法廷の審理範囲の束縛をこれからどのように調整するのが、深刻に考えられてしかるべきだろうと思います。

11 ダブルトラックからの視点（平成 23 年改正法からの視点）

そのような発想が出てくるもう一つの大きな制度ないし立法の問題として、侵害訴訟において特許無効判断ができるということとのにらみで、審決取消訴訟において審理範囲の制限の束縛があっているのかどうかということが議論されているわけです。しかも平成 23 年法改正においては、侵害訴訟の後に特許無効の審決が確定したとき、再審が難しくなってきたということもありますので、ますます審決取消訴訟においては、主張できることはどんどん主張することができるという制度にしていかなければいけないのではないかと発想がどうしても出てくるものと思います。

問題提起は、最高裁の大法廷判決の枠組みの中で、どのような審理が求められるのかということが中心だったと思いますけれども、私の話はそこも少し離れたところに及んでしましまして、論点が散漫になったかもしれませんが、私の話は以上で終わらせていただきます。

【質疑応答】

問題提起者 今のお話は、無効理由が一つの場合のお話だったのですが、審判の段階で無効理由AとBという二つの無効理由が主張され、審決では無効理由Aが認められ、無効理由Bは否定されて、無効審決が下された場合に、審決取消訴訟の段階で、被告（審判請求人）が無効理由Aの認定は取り消される可能性があるかと判断して、審決では否定された無効理由Bを主張し

て、無効審決の結論に影響しないというような主張は先程のお話からは可能となるようです。しかし、無効審判の判断において、無効理由Bの判断は傍論であり、審決の理由を形成していないから、審判段階では、無効理由Bの判断はしていない、したがって、無効理由Bを審決取消訴訟の段階で審理することは昭和 51 年最高裁大法廷判決違反ではないかという反論も考えられます。

塩月判事 この問題も、要するに二つの無効理由は審決で判断されているから、昭和 51 年最高裁大法廷判決の枠組みの範囲内で、審決取消訴訟で両方の無効理由について、審理判断できるのではないかと考えられます。一般的な行政処分については、取消訴訟段階における理由の差し替えが許されるということからすると、この問題も、その基本的な枠組みとしては許されるでしょうし、昭和 51 年最高裁大法廷判決の枠組みにも乗れる可能性があると思います。ただ、傍論となったような争点については、具体的事案によって、結論に影響しない部分だから、結論だけを示して、その判断に至る理由は示されていないという場合や、結論には影響しないけれども、緻密に、ここまで判断しました、という場合など、その判断の濃淡もあるでしょう。その濃淡によって違うと思いますが、実務の手法としては、理由を付されなければいけない行政処分の取消訴訟ですので、その理由についても一回しっかり審理し直してもらおうという手法はあると思います。これも代理人がどこまで審決取消訴訟で判断してもらっていいのか、という問題だと思います。例えば、その傍論部分が訂正に関係するにも拘らず、訂正の機会も与えられずに審決段階で判断されてしまった場合などは、訂正の機会を与えるために審決を取り消すということもあるかもしれません。この問題については、上記のとおり大きな枠組みとしては審決取消訴訟で無効理由Bを判断することも可能でしょうが、事案によって柔軟な処理を考えてもいいのではないのでしょうか。

一方、審決取消訴訟ではなく、侵害訴訟において、上記問題と同じように、複数の無効理由が主張された場合については、通常の民事訴訟の第二審で、取消差し戻しというものは、ごく例外的な事例しかありません。日本の民事訴訟の基本は続審ですので、控訴審で、判断の理由としては一審とは異なる場合でも、さらに審理し結論として一審を支持するというのは普通

に行われていることです。そうはいっても一審でその点の主張が足りないとすれば、控訴審でしっかり双方主張し、仕切り直してもらうことは必要だと思いますし、実務上も、その点はきちんと行われていると思います。審決取消訴訟の場合は、一審に相当するのが行政処分で、その取消しだということで、控訴審と様相が変わってくるのだらうと思います。

問題提起者 それに続けて、今の事例で、今度は判決の拘束力の関係で、被告が無効理由Aだけを主張し、無効理由Bについては主張しなかったような場合でも、取消判決の拘束力は当然無効理由Bにも及んで、第二次持審決取消訴訟などで改めて主張ということは、もうできないことになるわけですね。

塩月判事 判決の拘束力の範囲を決定するには、第一次審決取消訴訟でどこまで審理が行われたか、主張立証が交換されたか、判決がその点について判断しているか否かに関わってくることで、第一次審決取消訴訟で原告が主張した無効理由Aだけが争点になっていたときには、無効理由Bについては判決の拘束力が及ばないと考えるべきだと思います。

部員 塩月判事は、昭和51年の最高裁大法廷判決の下でも、例えば主引用例と副引用例を差し替えることもできるが、手続保障は必要であり、その点の主張・立証がないような場合には、主引用例と副引用例を差し替えたりするようなことはやるべきではないというようなお話をされたように思います。ここで言う手続保障をしないまま、主引用例と副引用例とが差し替えられた場合、そのような差替えは妥当ではなかったということにとどまるのか、それとも上告理由にもなり得るような違法性の問題になるのでしょうか。

塩月判事 この点についても、事案によります。しっかりした主張・立証を尽くさないで、判決においていきなり、例えば、被告も主張しなかった論理構成に基づいて、主引用例と副引用例を差し替えて、裁判官の頭の中の論理だけで審決を維持するというようなことが行われたときには、審理不盡というような何らかの形で、現行法でいえば上告受理がされて、破棄される可能性のある事案はあるのだらうと思います。ただ、これも技術内容によるわけです。主引用例と副引用例を差し替えるという考え方は、主引用例と特許発明との相違点を副引用例の構成から補って、特許発明の構成に至るといって、出願過程や審決取消訴訟における主

張、あるいは判断の手法から生じるものです。技術の方や、発明家は二つの引用例を見て、そもそもどちらが主か副かなどと考えないで、これを組み合わせたらいい発明になる」といような考え方なのでしょう。そのような組み合わせが容易かどうかということは、論理的な詰めはしますが、あくまでも法律家の頭の組み立て方です。

そのようなことを踏まえて考えると、主引用例と副引用例の差し替えも、誰でも考えつくことであるような場合に、双方が主張・立証を尽くさないでも、判決で判断してしまっても許されるという場合もあるかもしれません。そのような意味で、事案によって違うのだと思います。

部員 次に、例えば審決で、引用例1の実施例1からAという発明を認定して、それを元に判断をしたにもかかわらず、審決取消訴訟の判決で、引用例1の実施例2から全然違う発明を認定してしまったような、引用発明の認定そのものからやり直して判断するような場合も含めて、昭和51年最高裁大法廷判決の範囲内と言えるのでしょうか。

塩月判事 公知技術というものは、例えば技術文献のある論文というように書証では表示しますが、そこから認定される技術ですので、その文献に記載されている技術の把握というものは、いろいろあると思います。それが審判段階と審決取消訴訟の段階でガラリと異なる技術の把握となった場合に、同じ文献だから、直ちに審理の範囲内なので許されるということにはならないと思います。これも審決が認定した技術内容と、被告が審決取消訴訟で新たに主張する技術内容と、どの程度違うのかということなので、審決取消訴訟において被告がガラリと異なる技術内容を主張することは、昭和51年最高裁大法廷判決の範囲外、審理の範囲外と判断されてもしょうがない場合もあるかもしれません。

塩月判事 代理人として、審理範囲を昭和51年最高裁大法廷判決のように制限する方がいいのか、又は紛争の一回的解決、侵害訴訟の対比などから見て、制限しない方がいいのか、何か特別なご意見があれば、少しお聞きしたいのですが。

問題提起者 私は、昭和51年最高裁大法廷判決の制限説の立場ですが、最高裁判決の枠内で審理範囲を広

くするのはあまり好ましくありません。しかし、最近の判決例の流れが、先ほどから問題提起し、また塩月判事からいろいろとお話のあったように、昭和51年最高裁大法廷判決の枠組みの中でかなり広く判断されていますので、実務ではそのような判断がなされることを前提に、できるだけ全て主張するようにしています。ただ、やはり特許庁の判断を経ないで、裁判官のところでどこまでの技術的判断ができるのかということについて、弁理士の先生や、会社の実務担当者などから疑問の声を聞くことはあります。

部員 個人的に申し上げますと、審理範囲を広げること自体というよりは、むしろ、無効審判で、請求人によって主張された無効理由について、全て判断していただき、その判断が審決取消訴訟に上がれば、あまり問題は生じないのかなという気はします。

もちろん、主引用例と副引用例の入れ替えの問題などいろいろとありますが、もう少しこのような工夫もあっていいのではないかなという気はします。あとは、そのことを抜きにして審理範囲を広げていただいた方が、何度も無意味に往復するようなことにならないのではないかなと思います。先ほどの問題提起者の御意見とは少し意見が違うのかもしれませんが、今の裁判所の無効判断のレベルというものが、特許庁より劣っているというような意見は、私の依頼者の方からはあまり聞かないように思います。非常に難しい技術分野など、かなり特殊なものについてはともかく、裁判所で初めて無効判断をいただくこと自体に、抵抗はそれほどないように個人的には感じております。

部員 あまり考えていないので、分からないのですが、今までの議論の経過を伺っていると、私自身は、審理範囲が広がってくることは非常に自然な話だと思うばかりで、それ以上、どうすべきだというほどの考えは持っていません。今のお話の全部についてというより、引用例を差し替えるという事例に関して、少し引っかかっているところはあります。副引用例を持ってくるという事例の中で、それはもっともだと思われるものがありますが、必ずしも広く知られているわけではない先行技術の副引用例を持ってきているような場合に、そのような組み合わせをすぐに特許性否定の材料にしてしまうところなどに、むしろ問題がある場合もあるのではないかなと思っています。どのような形で組み合わせの判断をするのかという、判断の仕

方の方に問題があるのかなというようなことを、むしろ意識して聞いていました。そのあたりはどのようなお考えがあるか、伺いたいと思いました。

塩月判事 よくある例としては、主引用例の構成と特許発明の構成がかなり共通する部分があって、副引用例は特許発明と構成はだいぶ違うし、その主引用例と特許発明との相違点を埋めるための技術ですから、割合汎用的な技術であるような事案が多いです。ただ、事案によってはいろいろあって、主引用例と副引用例とが同格ぐらいの技術、副引用例も当該発明とかなりの部分で構成が一致するという事案もあり、特許庁出身の調査官の話を見ると、これは副引用例を主引用例にしておいた方がすっきりしたのにな、という印象はよく聞くのです。このような、副引用例の方が、主引用例よりもかなり特許発明と構成が似ているような場合のことが、ここで問題になっているテーマで、そうでない場合は、主引用例と副引用例を交換できるかどうかという発想には至りません。

部員 うまく言えていないのですがけれども、最初におっしゃったような、汎用的なものを副引用例として持ってくる場合には、確かに組み合わせることに問題はないと思うのです。そのようなものは、典型的に特許性を否定できると思います。ところが、それを差し替える場合には、もともと主引用例とされていた先行技術が、それなりに特徴的なものになってしまうと思うのです。そのような形で、これらの引用例を組み合わせでいいのかなということを、考えないのかなと思うのです。つまり、最初副引用例としていたものは、汎用的なものであるから、主引用例と特許発明とで少し相違するところを埋めるために使うという組み合わせの仕方はいいのですが、どうして引用例を差し替えて組み合わせることが許されるのか疑問に思っています。

塩月判事 今おっしゃった主引用例と副引用例の組み合わせというものは、一つの典型的な進歩性否定の判断手法で使われる複数の引用例だと思います。そのような場合はなかなか引用例を逆転するという発想には至らないのだと思います。被告の方も、今のような位置づけだと、引用例を逆転するという主張はしないという発想だと思います。

部員 そうすると、引用例を差し替えるという例で、前提とされているのはどちらも結構汎用的で、それを

組み合わせると特許発明ができてしまうような場合ですか。

塩月判事 典型的に考えているのは、両方とも特徴的というか、特許発明と同じような、少し特化した技術です。

部員 そのような特徴的な技術を組み合わせたら、特許性を認めていいことになってしまいませんか。

塩月判事 抽象的な話だと、なかなか話が噛み合にくいようです。主引用例と副引用例を逆転した事例は何件もあるので、そのような具体的な事例に基づいて話せばいいのですが、そこまで私は用意していませんでした。

部員 昭和 51 年の最高裁大法廷判決は、「もっぱら当該審判手続において争われ、かつ審理、判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされる」と判示しています。

ここに「判断」と書いてあるのが、すごく千金の思いがあるというように多分判断されていて、審判と審決取消訴訟で判断がずれた場合に、遠慮深くどこまでが審理範囲なのかという議論が出てくるのですが、例えば、審判段階では A 公知資料しか出されなくて、訴訟では新しく B 公知資料を出されたような場合には、B 公知資料は審理の対象ではないということははっきり分かるのですが、審判段階で A も B も C も D も全て出ており、お互いに十分審議も尽くしたが、審判官はその中の A という無効原因だけをピックアップして、無効にしたというようなケースなどの場合を考えると、そこでは「判断」という言葉を、その A だけをとり上げて無効だと判断したと解するのではなく、A, B, C, D も、審理の対象となったもの全部について審議して判断したのであり、その中から A という無効理由をピックアップして無効とただけで、決して B, C, D については判断しなかったわけではないというような解釈をすると、昭和 51 年最高裁判決の射程距離も広く解釈できるのではないかと考えています。

実際にそのように思うのは、先ほど塩月判事から逆に御質問があったように、弁護士が取消訴訟の審理範囲についてどのように考えているかということに対して、例えば依頼者から見れば、そのように特許庁で A も B も C も D も徹底的に議論したのに、たまたま A だけをピックアップされて、それが取り消されたので、また B, C, D で審理をやりなさいということは、あ

まりにもおかしいのではないかという、素朴な疑問は持っているのではないかと思います。そのような点や、今の審理判断の内容を併せると、そのような考え方も出てきていいのかなというように少し思っているのです。

塩月判事 審決の判断の理解の仕方にも関わってくるのではないかと思います。黙示の判断というのはあるわけですので、例えば明らかに複数の無効理由同士で、論理的に積み上がっていくような関係に立つ場合など、具体的には思いつきませんが、審決が判断した無効理由についての判断理由から、他の判断理由はもう判断するまでもなくといえますか、内容的にもう判断を終えたものと理解できるものもあるのではないかと思います。そのような発想ができる場合もあるでしょうし、今おっしゃったように、徹底的に当事者の方で丁々発止で主張し終わったのに、特許庁が全てについては判断しないで、ある特定の部分だけで無効にしたというようなときには、他の部分についても黙示の判断をしたというようにみなして、取消訴訟でも判断できる場合もあるのではないかとはいえます。そこはやはり内容にもよると思うので、おっしゃるところも含みを持たせていいのかなとは思っています。

【後記】

本稿は、東京弁護士会の平成 23 年 6 月 14 日に開催された、創部 30 周年記念講演の第 3 回の塩月判事の御講演を録音し、若手部員（萱島博文弁護士、曾我部貴志弁護士及び平井佑希弁護士の 3 名）の協力により反訳を校正した上で、塩月判事に加除訂正をいただいたものです。

注

- (1) 最判昭和 51 年 3 月 10 日（昭和 42 年（行ツ）第 28 号）民集 30 卷 2 号 79 頁＝判時 806 号 13 頁＝判タ 334 号 113 頁〔メリヤス編機事件上告審大法廷判決〕。
- (2) 最判平成 12 年 4 月 11 日（平成 10 年（オ）第 364 号）民集 54 卷 4 号 1368 頁＝判時 1710 号 68 頁＝判タ 1032 号 120 頁〔いわゆるキルビー事件上告審判決〕。
- (3) 塩月秀平「侵害訴訟と無効審判請求の関係－推移と展望」塚原朋一＝塩月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題－知財高裁 1 周年－』金融・商事判例 1236 号（平成 18 年）86 頁（87 頁）。
- (4) 塚原朋一「審決取消訴訟の審理の範囲」塚原朋一＝塩

- 月秀平編『知的財産権訴訟の動向と課題－知財高裁1周年－』金融・商事判例1236号(平成18年)100頁。
- (5)高野輝久「審理範囲」飯村敏明＝設樂隆一編『リーガル・プログレッシブ・シリーズ 知的財産関係訴訟』(青林書院,平成20年)389頁,402頁。
- (6)知財高判平成17年10月6日(平成17年(行ケ)第10366号)〔炭酸飲料用ボトルの製造方法事件〕。
- (7)知財高判平成18年7月11日(平成17年(行ケ)第10179号)判時2017号128頁＝判タ1268号308頁〔おしゃれ増毛装具事件〕。
- (8)前掲注(1)・最判昭和51年3月10日〔メリヤス編機事件大法廷判決〕。
- (9)最判昭和43年4月4日(昭和39年(行ツ)第62号)民集22巻4号816頁＝判時522号20頁＝判タ223号155頁〔合成樹脂製造花事件,いわゆるホンコンフラワー事件〕。
- (10)瀧川叡一「特許訴訟における事実審理の制限(上)・(下)」法曹時報26巻3号(昭和49年)1頁・4号(昭和49年)1頁。
- (11)最判昭和35年12月20日(昭和33年(オ)第567号)民集14巻14号3103頁〔リンカーン事件〕。
- (12)田倉整「審決取消訴訟における審理の対象」鴻常夫ほか編『特許判例百選〔第二版〕』(有斐閣,昭和60年)126頁。
- (13)大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』(有斐閣,平成15年)。
- (14)本間崇「審判と審決取消訴訟の関係」日本工業所有権法学会年報6号(昭和58年)126頁。
- (15)小橋馨「審決取消訴訟における審理範囲」日本工業所有権法学会年報14号(平成3年)80頁。
- (16)田村善之『機能的知的財産法の理論』(信山社出版,平成8年)。
- (17)特許法等の一部を改正する法律(平成23年法律第63号)。
- (18)民事訴訟法等の一部を改正する法律(平成15年法律第108号)。
- (19)最判平成11年3月9日(平成7年(行ツ)第204号)民集53巻3号303頁＝判時1671号133頁＝判タ999号234頁〔大径角形鋼管の製造方法事件〕。
- (20)大淵哲也「特許法等の解釈論・立法論における転機」相澤英孝外4名編集代表『知的財産法の理論と現代的課題－中山信弘先生還暦記念論文集』(弘文堂,平成17年)2頁。
- (21)特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)。
- (22)大淵哲也「特許審判,訴訟制度の現状と課題」ジュリスト1248号(平成15年)52頁(59頁)。
- (23)木村陽一「平成15年改正特許法における紛争処理制度の改革を巡って」日本工業所有権法学会年報27号(平成16年)35頁(42頁)。
- (24)最判平成17年10月18日(平成17年(行ヒ)第106号)判時1914号123頁＝判タ1197号114頁〔包装され,含浸されたクリーニングファブリックおよびその製造方法事件〕。
- (25)東京高判平成9年9月25日(平成9年(行ケ)第87号)判時1633号136頁〔仮撚加工法事件〕。
- (26)最判平成4年4月28日(昭和63年(行ツ)第10号)民集46巻4号245頁＝判時1419号93頁＝判タ784号178頁〔高速旋回式バレル研磨法事件〕。
- (27)塩月秀平「審決取消判決の拘束力の及ぶ範囲(1)」中山信弘外2名編『特許判例百選〔第三版〕』(有斐閣,平成16年)120頁,同「審決取消判決の及ぶ範囲」小野昌延先生喜寿記念『知的財産法最高裁判例評釈大系〔1〕』(青林書院,平成21年)470頁。
- (28)高部眞規子「侵害訴訟判決確定後の審決の確定」日本工業所有権法学会年報34号(平成23年)195頁(213頁)。

(原稿受領2011.11.8)