

特許制度に関する政策提言

「審査、審判と裁判のそれぞれに相応しい専門性の向上と周辺制度整備」

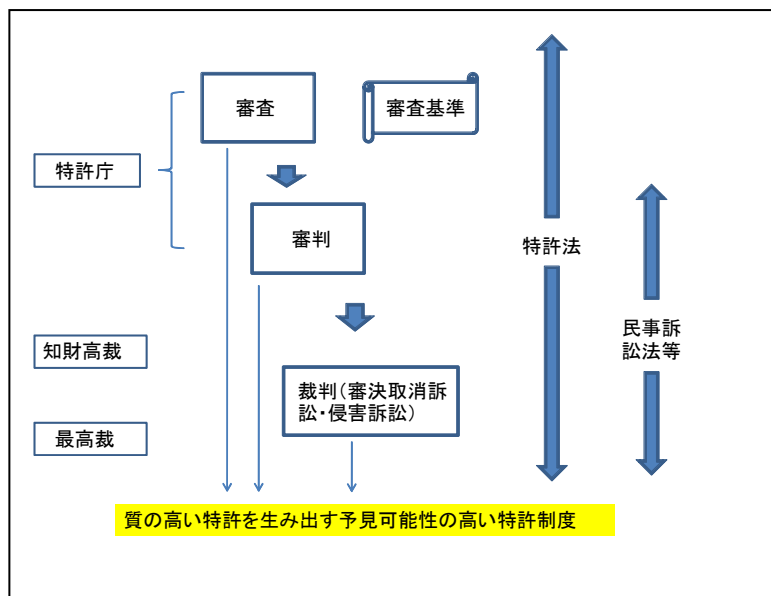
社団法人日本知財学会
科学技術と知的財産戦略委員会
平成 21 年 9 月 20 日

1. 提言に至る背景

1. 1 審査、審判、裁判にそれぞれにおいて必要な専門性

科学技術を産業競争力に結実させるイノベーションシステムの実現のためには、優れた発明を適切に保護するための予見可能性が高い特許制度が求められる。特許権に関わるプロセスは、特許庁によって行われる審査、審判と裁判所において行われる訴訟における三者の判断によって構成される。この 3 つのプロセスにおける的確な判断においてはそれぞれ技術的知識、特許法等の法的知識、さらに準司法として位置づけられる審判と訴訟においては民事訴訟法、行政事件訴訟法等の知識が必要である。

従ってこれら審査、審判、裁判の 3 つのそれぞれにおける的確な判断が有機的に組み合わせられてはじめて予見可能性の高い優れた特許制度が実現できる。



1. 2 最近の経緯

知的財産重視の国家戦略の中で、審査体制の強化や審査基準の充実などがはかられてき

たことに加え、裁判制度に係る仕組みは知的財産高等裁判所設置などによって大きく変化した。以下にその代表的な事項を上げる。

・2000年 キルビー最高裁判決

侵害裁判において無効理由の存在が明らかであるか否かの判断を認める（2000年までは裁判所は特許の有効性を直接判断せず、その判断は技術専門性を有する特許庁の専権事項（職権審理による判断）とされていた）。

・2004年 専門委員制度導入等

2003年の民事訴訟法等の一部を改正する法律（特許等に関する訴えの専属管轄化、専門委員制度の創設等）の成立を受けて専門委員制度がスタートした。

・2004年 知的財産高等裁判所設置法

知的財産高等裁判所設置法、裁判所法等の一部を改正する法律 成立

・2004年 調査官の権限拡大

裁判所法等の一部を改正する法律によって、口頭弁論において訴訟関係を明確にするため当事者に問いを発することが可能となる等の改正

・2005年4月1日 知的財産高等裁判所設置

知的財産高等裁判所が設置された

・2005年 特許法第104条の3の施行

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、特許権者は相手方に対してその権利を行使することができない。

・2005年 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律

この法律をもとに、特許審査能力増強のため、任期付き審査官を毎年100人ずつ5年間、計500人採用が進められた。

また特許審査に関しては、この他先行技術文献調査外注の拡大や審査基準を専門委員会で審議することにより透明性を高めるなどの改革が進められた。

1. 3 改革後の問題点

企業の知財戦略の強化に伴って特許出願数が増加し、かつ早期の権利取得のニーズが高まったことなどから、特許庁の審査の遅延や不透明な審査基準のあり方などの問題点にユ

ユーザーの注目が集まり、審査機能の抜本的改善を求める声が高まった。その結果審査期間の短縮や審査基準の制定などに関する様々な改革が行われた。今後も審査の一層の効率化を進め、審査基準についてはさらに予見可能性・透明性を高めより明確な根拠で運用できるような施策を講じるべきである。

このような経緯で特許の審査機能が充実してきたところであるが、これに伴い準司法手続きである審判機能の重要性が益々顕在化しつつある。審判手続は、専門官庁によりなされる準司法的手続であることを考えれば、審判官には実体法と手続法という双方の法律知識に加え、当事者系の審判では、当事者対立手続きを円滑に進行するなどの総合的能力が求められる。しかしその機能に関しては予見可能性に問題があるとするユーザーも少なくない。このような審判機能の向上に関してはこれまでの過程で施策の検討が十分なされておらず、依然重要な問題を残していると考えられる。

そして2005年に設置された知的財産高等裁判所に関しては、設置後4年が経過し、当初期待された役割を果たしているかどうか検証すべき時期に来ているものと考えられる。

審査、審判、裁判という一連の機能について、制度ユーザーの立場から指摘されている最近の重要な問題点としては以下の3点がある。

①審判や裁判の予見可能性が低い

審判や裁判の結果が、豊富な経験を積んだユーザー企業や法律家にとっても全く予測できない結果になることが少なくない。職権主義が適正に運営されないために、不安定な審判手続きや審判官の判断のばらつきが生じ、予見可能性を低下させる一因となっていると思われる。また裁判所においては、的確な事実認定が行われていないことが予見可能性を低下させている一因であると思われる。結果として、特許庁と裁判所で同一の理由と証拠から異なった結論を出しているケースもみられる。審査、審判、裁判のプロセス全体を総合した、技術的専門性と、実体法・手続法の双方の法的専門性が、バランスよく求められる。審判官、裁判官、そして裁判官の補佐を行う制度などによって、これらの専門性を過不足なく充実させる必要がある。審判手続きおよび訴訟手続の双方について、手続に相応しい、かつユーザーに信頼される総合的な専門性の向上を図るべきである。

加えて制度面での改善策として、審査基準の位置づけの明確化が重要である。現状では、裁判所における判断に際して、審査基準が参酌される法的根拠はない。審査基準の法的位置づけを明確化して裁判に反映させる仕組みを整える必要がある。

②ダブルトラック問題

特許法104条の3の導入に伴い特許庁の審判及びその審決取消訴訟と、特許権侵害訴訟の2つのルートが並列し特許の有効性を判断する、いわゆる「ダブルトラック」の問題が

生じている。いったん勝訴判決が確定しても、その後被告は何回でも無効審判請求を繰り返せるため、特許権者にとって特許訴訟が割に合わない制度になっている。このことで提訴件数の減少につながれば司法の空洞化を招く。紛争解決が迅速に行われる制度を検討するべきである。

③特許権者の勝訴率が低すぎる。

特許権者が裁判でなかなか勝てないという問題も指摘されている。権利者が勝てないことでも提訴件数が減少して司法の空洞化を招く恐れがある。この点、2008年の知財高裁の判決には、従来の進歩性の判断に関して変化が見られ、権利者に有利な考え方が行われるようになったのではないかと指摘（The Lawyers Sep 2009,p6-p14）や、有効審決の審決支持率は以前に比べ、2008年には上昇しているのではないかと指摘もある。よってこの問題点は改善されていく可能性があるが、今後の裁判の推移を注意深く見守る必要がある。

このような現状を踏まえ、以下の改革を行うことを提案する。

2. 提言

2.1 審判制度の法的側面の水準向上

審決取消訴訟においては、特許庁の審判が準司法機関である。審判官は技術や産業財産権法については詳しい一方、民事訴訟法や行政事件訴訟法に関する知識が十分でない場合が多く、準司法という位置づけにふさわしい手続き運用が十分行われていない。

審理をより充実したものにするため、また準司法という位置づけにふさわしい審判制度にレベルアップするための審判官研修の機会を設け、さらに法曹資格者を審判官に任用し、審判制度の手続きを規格化し透明性を高めるべきである。

2.1.1 審判官研修とインターン制度の必要性

新たに任用される審判官に対しては、民事訴訟法、行政事件手続法等の研修の履修を任命の要件とする。現員の審判官については追加研修の受講を義務化する。また研修の一環として裁判所または弁護士事務所などへのインターン派遣によって学ぶ機会を設ける。

2.1.2 審判官の法曹資格取得支援の必要性

技術的な知識に加え、法律的知識と法律実務の経験の豊かな審判官が司法に準じた充実

した審理を行うことが望まれる。資質に優れた審判官が法曹資格を取得するような支援を行う必要がある。

2.1.3 法曹資格者の審判官任用の必要性

2.1.2 とあわせて、法曹資格者を審判官に任命することも必要である。審判制度の法的側面を早期にレベルアップする。

2.2 調査官、専門委員制度の改革による裁判官の技術面でのサポート制度の充実

科学技術、先端技術を扱う裁判官を補佐する調査官、専門委員制度を改革し、制度の活用を進め、知財司法における技術面での水準を向上させる

2.2.1 調査官の増員

調査官は技術の知識をもっているが、訴訟における技術事項を検討して裁判官に報告するには、相応の準備時間が必要である。人数が足りないため、時間がなく、検討が不十分になっている。これを充実させるために調査官を増員する。さらに、利益相反に配慮した任用を前提として、非常勤の調査官も任用する。

2.2.2 調査官の公募による充実と専門委員制度の運用改善

調査官を広く一般から公募することで、特定の出身母体に偏ることなく、従来専門委員に任用されていた専門家の中で法的知識を備え優れた資質のある人材を含む、様々な経歴の人材が調査官の業務に従事できるようにする。また専門委員については、法的知識を必要としなくても、高度な技術的知識についての助言を行うことができるような運用を行う。

2.2.3 共同調査制度

現在、事件毎に1名の調査官が指名される制度になっているが、特許訴訟の場合、高度な技術の認定や進歩性判断など微妙な問題については、より充実した体制が必要となる。1事件に複数の調査官を指名し共同調査をすべき。

2.2.4 裁判官付き調査官

裁判官3人又は5人の合議体で判断する場合に、複数の調査官が調査することで、調査

報告の内容が偏ることを防ぐとともに、技術的判断に関する裁判官の独立性を高め、裁判官相互の合議を充実した体制とするために、米国C A F Cでのシステムと同じく、事件単位で調査官を付けるのではなく裁判官ごとに調査官を付け、複数の調査官が同一案件の調査を行う。

2.3 知財高裁・地裁知財部裁判官について

2.3.1 知財部裁判官を知財専門家、準専門家として養成する

知財事件の審理には専門性が求められるため、意識的に知財専門家の養成をしないと、知財訴訟の専門能力の高い裁判官は育たない。裁判官のローテーションを工夫し、知財事件を多く経験する裁判官を意識的に増やすことで、専門家、準専門家を養成する。専門家とは、裁判官全経歴の3分の2程度を知財部で執務し知財事件に従事しているキャリアを、準専門家とは、同3分の1程度を知財部で執務し知財事件に従事しているキャリアをそれぞれ指す。

2.3.2 弁護士任官、裁判官の出向・留学

知財訴訟の経験豊富な弁護士が裁判官に任官すること、および裁判官が民間の知財部門に出向・留学することを制度化する。

2.4 知財裁判の予見可能性の向上

知財制度ユーザーである企業にとって、知財に関する裁判の予見可能性は非常に重要である。しかし現在の日本の知財司法は予見可能性が乏しいといわれている。知財司法の空洞化を招くことのないよう、制度ユーザーにとって予見可能性を向上させる施策を行う必要がある。

2.4.1 技術分野ごとの先例データベース（進歩性判断、技術的範囲の解釈）

裁判所が他の中立的機関と協力するなどして、進歩性判断やクレーム解釈の基準について、技術分野ごとの先例データベースをつくり、これを公表するとともに、裁判で活用すべきである。

2.4.2 審査基準の法令化（委任立法、規則）

知財訴訟の予見可能性を高めるために、審査基準の法令化を行うべきである。審査基準の法的な位置づけをより明確化することで、特許に関する司法判断を安定化させることができる。審査基準のどの範囲を法令化し、どの範囲を裁判官の裁量にゆだねるかは立法裁量であるから、これを積極的に検討するべきである。

2.4.3 有効推定の原則等の制度を検討する

ダブルトラック問題の解消に向けた制度を検討するべきである。例えば米国で定められているような、特許有効推定の原則を設けること、さらには行政庁の認定した事実につきこれを立証する実質的証拠があるときは裁判所を拘束する実質的証拠法則を採用して、特許庁の審判の事実認定については、明白に証拠が欠けている場合以外は特許庁の事実認定を争うことができない仕組みなどを検討する。

2.4.4 裁判統計データの整備と公開

特許権者の勝訴率の推移などを判断するためには、有効審決の審決支持率、無効審決の取消率、侵害訴訟での特許権者の勝訴率、和解に至った事件数等の統計データは重要である。特許裁判の統計データの整備と早期公開を進める。

2.5 知財裁判の国際調和を牽引する

知財制度は国際的な調和が不可欠であり、裁判制度もその過程にある。知財裁判の国際調和をさらに推進するため下記の施策を講じる。

2.5.1 知財（特許）裁判所長官会議の主催

知財司法制度の国際調和に向けた制度作りを進めるため、制度作りに重要な職責を担う知財（特許）裁判所長官の会議を、定期的を開催する。

2.5.2 知財裁判官会議の主催

知財司法制度の国際調和に向けた実務上の諸問題を共同研究するため、知財裁判官会議を定期的を開催する。その際、パネルディスカッションの方法に加え、知財判例比較研究、国際模擬裁判の方法も活用する。

2.5.3 知財裁判官の相互派遣

知財制度の国際調和のためには、各国の知財裁判官が、相互に他国の制度を知ることが有意義である。特に、裁判制度の運用は、実際に各国の裁判を見聞することで、理解の度合いが深まる。

2.5.4 知財判例の英訳配信

わが国の知財判例は、日本語の特殊性により、外国で理解・研究されることが少ない。判例の英訳配信を進めることにより、諸外国における理解を深めることができる。

2.6 理工系出身の法曹資格者を増員する

理系の素養も有するダブルメジャー判事は米国C A F Cには少なくない。日本でも自然な形で理系の素養のある判事が育成されることが望まれる。この意味で法曹資格者に理系人材を増やすことは必須の施策であると考えられる。

この面で重要であると思われた法科大学院への理工系出身者の入学状況については、平成19年文部科学省調査報告によると文系以外の入学者が5767人中486人(8.4%)となっており、この比率が増えていくことでダブルメジャー型の人材育成が期待された。しかしその後の法科大学院が必ずしも期待通りの役割を果たせていないなどの問題の指摘もあり、理工系出身者が法科大学院を目指しやすくするための理系枠を設けるなどの動きもあったものの、理系の入学促進と知財分野への関心も思うように高まっていないものと思われる。

一方理系出身者が法曹資格を取得して裁判所に任用されても、専門知識が評価されて知財部に配属されることもない実情から、理系出身者にとってのメリットもない状況となっている。

現在の法科大学院から、将来産業財産権に関わる理系出身の知財人材の輩出を可能とするため、法曹資格者における理系の役割を明らかにする調査・検討を行った上で法科大学院の理系枠の一層の拡充などの施策を行うとともに、裁判所においても知財に関する専門性を考慮したローテーションを行う。

以上

■参考 諸外国の特許裁判における専門性向上に関する施策

①米国

1. 連邦巡回控訴裁判所（CAFC）の裁判官は12名。経歴や専門性は多様で、元特許弁護士、USPTO 審査官経験者も多く、理系の素養のある裁判官は多い。
2. 裁判官を補佐する常勤職員として技術のバックグラウンドを有する3名のロー・クラークを配置している（職務の内容は日本の調査官に近いが、各裁判官に3名が配置されており、事件ごと1名の日本と異なる。）。

②英国

1. 特許および意匠に関する事件を扱う特許裁判所の裁判官（5名）のうち特許担当の4名は理系のバックグラウンドがある（弁護士として特許訴訟の実務を経験しているなど）。
2. 調査官制度に相当する仕組みは見当たらない。

③ドイツ

1. 連邦特許裁判所における無効手続きは、2名の法律系判事と3名の技術系判事からなる合議体が判断する。
2. 技術系判事は法曹資格者を要件とせず、特許審査官から任用される。
3. 裁判所の補助者として鑑定人を任命することができる。
4. 調査官制度に相当する仕組みは見当たらない。

④韓国

1. 特許法院（1998年開設）には、3つの裁判部に所属する判事に加え9名の技術審理官が配置されている。
2. 特許法院の技術審理官は、特許庁で10年以上審査業務に従事した経歴を有する。
3. 技術審理官制度は、特許法院における専門性に対する疑問等からドイツの技術判事制度導入の是非が議論された結果として導入された経緯がある。

（参考文献）

大淵哲也他「知的財産訴訟制度の国際比較」商事法務（2002）

李 会基「韓国特許法院の運営現況に関して」早稲田大学 21 世紀 COE《企業法制と法創造》総合研究所（2004）

特許庁資料 <http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm>