

特許審査及び特許訴訟制度の研究^(*)

招へい研究者 リュウ・インリャン^(**)

本研究は、日本の特許審査・審判及び特許訴訟制度の理論的根拠と効率性の検証を目的として、特許審判、不服申立て、異議申立て、訴訟の手続など、日本の特許審査・審判及び特許訴訟制度について調査するものである。また、米国とドイツの特許審査・審判制度との比較も行っていく。本研究の方法としては、特許法制度の分析、文献の検討、ヒアリング調査、統計データ及び関連事件例の収集などを用いる。本研究で導かれた結論は、日本の特許審査・審判及び訴訟制度の理解に貢献するとともに、日本のこれまでの経験は、中国が特許裁判制度を含む、自国の特許審査・審判および特許訴訟制度を改善するために役立つものとなる。

I. はじめに：背景、問題点、方法論

特許審査・審判及び特許訴訟は、現在も特許法において決定的に重要な手続である。特許審査・審判及び特許訴訟の問題にいかに対応するかは、常に特許制度がその公正さと効率性を維持するために重要な側面の一つとなってきた。それぞれの国が独自の特許法の歴史や制度的な取決めを有しているが、比較研究の観点からは、中国と同じ大陸法系の国家である日本の特許審査・審判及び特許訴訟制度を調査することで、中国が特許審査・審判及び特許訴訟制度の改革を行うにあたり有用な制度上の仕組みを発見できると考えられる。

本研究は、この目的において、日本における特許審査・審判及び特許訴訟制度を調査する。これには、主に①特許出願、異議申立て、審判、関連訴訟をはじめとする諸手続、②日本国特許庁（以下、「JPO」という）、知的財産専門裁判所などの組織、③キルビー判決と日本国特許法104条3の制定及びそれらの影響、④特許無効審判におけるJPOと知的財産関係事件の管轄裁判所によるダブルトラックの状況、⑤無効の抗弁により生じる可能性のある負の効果の統計的分析の調査が含まれる。米国との比較も行う。最後の部分は、結論と中国が特許審査・審判及び特許訴訟制度を改善するための提言である。

研究の方法としては、主に①日本の特許制度の分析、②文献の再検証、③JPOの審判部の審判官や（東京）知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」）の裁判官からのヒアリング、④特に特許出願、有効な特許、PCT出願、特許権又は知的財産に関する訴訟について、各種リソースからの統計データの収集及び分析、そして⑤日米間の特許審査・審判及び特許訴訟の関連データの比較が含まれる。

^(*) これは特許庁平成27年度産業財産権研究推進事業(平成27～29年度)報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て(一財)知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原英文が優先するものとする。

^(**) 北京大学法学部教授（招へい期間：平成28年6月30日～平成28年9月1日）

II. 特許法において特許審査及び特許訴訟手続が重要な役割を占める理由

特許審査・審判及び特許訴訟とは、特許出願、審査、場合によっては異議申立て及び無効審判、その結果として特許審査又は特許権侵害の問題に関して提起される特許訴訟の各プロセスのことである。特許審査・審判は、本質的には、ある発明に対して特許を付与するかどうか、登録済み特許を無効とするかどうかに関して、特許出願人と特許庁との間で行われる双方向のやり取りに関係する。一方、特許訴訟は、主に特許審判で出される行政処分に対する司法審査及び特許権侵害に対する救済措置に関係する。

法制度というものは効率的で公正なものであるべきだが、特許審査・審判及び特許訴訟制度もそうである。効率性は、特許出願人が自己の特許出願について特許を付与されるまでにかかる時間に関係する。また自己の特許に対して異議が申し立てられたり、侵害を受けたりした場合には、紛争が訴訟で解決されるまでに要する時間に関係する。その一方で、特許審査・審判及び特許訴訟制度によって公正さ又は正義が維持されなければならない。さもなければ、特許法の基盤が損なわれ、制度が間違った方向に進むことになってしまう。また公正さは、効率性と密接に関連している。特許審査・審判及び特許訴訟制度の公正さは、特許法及び他の分野（民事手続き及び行政手続きに関する法律を含む）における対応する立法、行政及び司法の活動によって保持し維持することができるのである。

特許審査・審判及び特許訴訟の公正さや効率性は、特許法の手続上及び実体上のどちらの問題にも関連しており、また行政手続及び司法手続の両方に関係している。日本では、JPOの審決は、それが「裁判に準ずる公正さが必要な準司法的手続」であり、またこのために特許庁の専門的、技術的知見に基づいて出されていることから準司法的な性質を有するものと司法上は判断されており、JPOの審決に対する訴訟は、地方裁判所での審理を省略されて直接に知財高裁に提起される¹。

III. 日本における特許審査及び特許訴訟制度の研究

1. 日本における特許法及び知財裁判制度の発展

現在の日本の特許法における特許審査・審判及び特許訴訟手続は、非常に複雑になっている。日本の特許法におけるこのような特許審査・審判及び特許訴訟手続は、長い時間をかけて発展してきた。日本の知的財産裁判制度には60年を超える歴史がある。平成17年に知財高裁が東京高裁内に「特別の支部」として設置された。地方裁判所レベルでは、平

¹ General Secretariat of the Supreme Court of Japan (最高裁判所事務総局), *Intellectual Property High Court*(知的財産高等裁判所), September 2015. を参照。

成16年には、東京地裁及び大阪地裁がそれぞれ日本の東側及び西側地域における特許事件及びその他の技術関連の知的財産事件に対する専属管轄を与えられた。その一方で、この二つの地裁は、技術以外に関連する知財訴訟についての非専属的管轄を有している。

2. 知財裁判所における専門委員制度

知財高裁について日本の産業界が主に憂慮しているのは、迅速な審理がなされること、豊富な専門知識を持った者により審理がなされること、高等裁判所の段階など早期の段階で統一された裁判判決が出されることの三つである。専門知識の問題は、専門委員制度の助けを借りてうまく解決されている。日本の知的財産を取り扱う裁判所（以下「知的財産裁判所」という。）には二種類の専門委員制度がある。知的財産裁判所の職員である裁判所調査官と知的財産裁判所の非常勤職員の専門委員である。専門委員の説明は、合議体が技術的な背景と、係争特許が先行技術に対して有するメリットを知る上で決定的に重要となり得る。専門委員は、特許の全体像を提示することによって、知的財産裁判所が、法律の専門家である裁判官と技術的な問題との間に存在し得る専門的な障害を克服するために貢献することができる。知的財産裁判所の裁判官は、この専門的な支援を受けることで、より自信を持って公平かつ公正な判断を下すことができるようになる。このような専門委員制度は、日本の特許審査及び特許訴訟の制度において独特な制度である。

3. JPO審決の準司法的性質及びその司法上の救済措置

審決は行政機関が行うものであるが、理論上又は司法上は、審決は準司法的な決定とみなされる。すなわち、「審決は裁判における判決に相当するものである」²。JPOによる審決に対する訴訟は行政訴訟である。審決取消訴訟において知財高裁が中心的に扱う問題は、特許法及びその他の準拠法に照らした審決の適法性又は違法性である。権力の分立のため、裁判所は、審決に違法がある又は根拠がないと判断したとしても、係争特許を無効とするなど、審決を破棄して自判する権限がない。知財高裁は、審決を取り消し、新たに決定を下すことを求めることができるだけである。筆者の理解によれば、知財高裁は日本における特許法の執行で中心的で重要な役割を果たしており、米国における連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）と似た役割を担っていると思われる。

² 中山信弘『特許法』（弘文堂、第2版、2012年）269頁を参照。

4. 特許審査・審判及び特許訴訟手続の行き詰まり

大陸法系の国家として、日本の特許法は、基本的に二元的な制度を維持してきた。JPOが、とりわけ、特許の審査、登録、異議申立て、無効について責任を負う一方で、知財高裁が、特許権侵害事件の審理や特許庁の審決に対する司法上の救済措置など、法律的な争点に対応する責任を有している。特許の有効性に異議を唱えようとする者（被疑侵害者を含む）は、JPOに特許の無効審判を提起する必要があるが、被疑侵害者は、係争特許の侵害訴訟など、単一の裁判手続の中で係争特許の有効性に異議を申し立てることができなかつた。このような制度上の取決めが訴訟経済上好ましくないのは明白である。特許の無効に関しては、行政手続及び司法手続は並存しており、関係者のみならず行政及び司法資源の費用の節減になるにもかかわらず、問題を単一の統合された手続で取り扱うことはできない。

IV. 日本の特許審査・審判及び特許訴訟制度の理論的根拠と効率性

1. 日本の特許審査・審判及び訴訟制度の効率性

この半世紀の間、JPOは世界の主要な特許庁の一つであり続けている。JPOの効率が非常に高いことは容易に証明できる。JPOは現在も世界の三大特許庁の一つである。日本の知的財産裁判所も効率が高い。日本の特許審査・審判及び特許訴訟制度を執行することによって、このような効率の高さが達成されている。

2. キルビー判決

最高裁判所は、平成12年のキルビー事件判決において、特許が明らかに無効である場合には、権利の濫用の一種となることから、特許権者は、被告に対する差止め及び損害賠償の請求について裁判所の支援を受けることはできないとした。このように「明らかに無効の抗弁」が提起された³。

多くの批判はあったものの、キルビー判決は知財に携わる学識者や裁判官からは高い評価を受けている。キルビー判決は、妥当かつ衡平なものである。それは、この判決が一度で紛争を解決し、行政・司法双方の手続を経る必要がなく、特許権侵害訴訟を迅速に処理することを可能とするからである。特許審査・審判及び特許訴訟手続を省略し、特許訴訟

³ Ryuichi Shitara, "A New Trend in IP Litigation", speaking at the PanEuropean Intellectual Property Summit: Brussels IP 2006, December 2006, at http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms_lf/061207_02.pdfを参照（注：本報告書で引用されているウェブサイトにはすべて平成28年9月30日に最後にアクセスした。以降は、この言及を省略する）。

の訴訟経済に寄与することができ、大陸法系の国の特許法制に存在する本質的な障害を克服することが期待できる。キルビー判決は、日本の特許法制の新しい時代を創ったとすることができる。同判決は、日本の特許法の歴史を通じて、本当に有意義な転換点となる事件だと考えられる。

3. 特許法104条の3の立法

最高裁のキルビー判決後、無効の抗弁は、平成16年に特許法104条の3第1項に法制化された。一般には、特許権侵害訴訟の被告にとっては、キルビー判決に従うよりも、第104条の3に基づいて無効の抗弁を申し立てることの方が魅力的である。というのも、裁判所が、係争特許を「明らかに」無効であるかの判断をする必要がないからである。第104条の3は「…特許紛争を全体的に及び一回限り解決するために特許権侵害訴訟において特許の有効性を判断する権限を裁判所に与えている。同条は、被疑侵害者に対し、特許無効審判を申し立てることを要求していない」⁴。無効の抗弁により、特許権侵害訴訟の事務上の経済性を確保することができ、また行政上、司法上、その他の社会的な資源の節減に寄与している。

4. ダブルトラックによる無効制度：メリットとデメリット

キルビー判決及び特許法104条の3の立法が制定されて以来、日本では、特許無効についてダブルトラック制度が発展した。この制度は特許審査及び訴訟の効率を上げる可能性がある。行政上は、特許無効審判はJP0にのみ提起することができるが、その一方、司法上は、その提起者が特許権侵害訴訟に関与する場合には、無効の抗弁を申し立てることを選択することができる。その潜在的なメリットに関しては、無効の抗弁は「特許権侵害訴訟手続の範疇で特許権の侵害を巡る紛争を最大限の範囲まで解決し、それによって当該紛争を迅速に解決すること」及び特許無効の訴えであるか、反訴であるかにかかわらず、「裁判所が無効の申立てに関して審理及び判断をする場合に発生する裁判手続への遅延を阻止すること」を目指すものであると解される⁵。

しかしながら、無効の抗弁にはデメリットもあるとの主張もある。特許権の所有者の負担を増やしたり、JP0と知的財産裁判所との間で齟齬が生じたり、特許制度の法的安定性

⁴ 同書

⁵ Sumiko Sekine (Judge of the Tokyo District Court IP Division), “Allegation of Patent Invalidity in Patent Infringement Litigation”, April 2009, at http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms_1f/090415_1.pdfを参照。

と信頼性を損なうことすらあり得る⁶。

もっとも、こうした側面については、十分に納得のいく理由は示すことができないかもしれない。無効の抗弁が日本の特許法制度にもたらした全ての側面を考慮すると、ダブルトラックによる無効制度は、本質的に日本の特許法の新しい時代を創ったとすることができる。

5. 議論されている問題

法制度を評価するとき、人々は一般にそれが公平で効率的なものかを検討する必要がある。効率性は、日本のJPOと知的財産裁判所のそれなどのように、説明したり比較したりするのが容易である。比較すると、ある制度の公平性や妥当性は議論したり、正当化したりするのが難しい。無効の抗弁については、基本的に二つの考え方がある。つまり、それに賛成か反対かのどちらかである。無効の抗弁を用いることで、裁判所は、全ての当事者に利益をもたらすことができるような方法で、より確信を持って、適切に、より優れた迅速な解決を示して、特許紛争を解決できる。もっとも、無効の抗弁を批判する者は、キルビー判決以降、特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率が20%であり、2000年以降の特許権侵害訴訟の件数が減っているとみなしている⁷。設楽判事は、特許権者の勝訴率が25%ほどで低いという報告は、知的財産裁判所の判決を受けずに当事者間で和解に至った事件を見過ごしているのだから、誤解を生じかねない、と述べている。さらに、特許権者にとっては単純な勝訴率よりも、効果的な手続と適切な判決が出されることの方が重要である⁸。無効の抗弁に関して議論されている中心的な問題は、この10年間にこの仕組みは日本の特許制度を促進したのか、又は特許制度又は産業の障壁となったのか、である。

6. 無効の抗弁がもたらした悪影響の統計学的分析

無効の抗弁の役割に関しては、説明のために知財指標を利用するのが適切であるかもしれない。その指標とは、日本の特許の権利化活動は抑制されているのか。日本の企業による特許の権利化活動と特許実施料の受領額において競争力が弱まっているのか。知的財産訴訟の減少トレンドがあったか、そしてその状況で日本において機能的な特許制度を維持できるのか、である。

⁶ Makiko Takabe, “The measure to harmonize patent trial and litigation in Japan”, May 2016, at http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms_lf/harmonization_TAKABE.pdfを参照。

⁷ 例えば、“Establishment and Operation of a Patent System Conducive to Patent Stability in Infringement Lawsuits”, *IIP Bulletin*, 2014, Vol. 23, pp. 48-55を参照。

⁸ Ryuichi Shitara, “Intellectual Property Litigations in Japan and IP High Court”, February 2015, at http://www.ip.courts.go.jp/eng/vcms_lf/150226_rikadai.pdfを参照。

(1) 国内：JP0における特許出願及び有効な特許のトレンド

平成13年以来、JP0への特許出願件数にはやはり減少トレンドが見られる。この減少トレンドは、日本の居住者による特許出願のトレンドと明らかに相関しているが、非居住者による特許出願のトレンドとは相関していない。非居住者による特許出願は同一水準のままであるか、わずかに上昇している。この事実から逆説的な説明が可能になる。日本の国内特許出願がキルビー判決又は特許法104条の3の立法によって抑制されたとすれば、その感情は外国の特許出願人には共有されなかったことになる。また日本に居住する出願人が非居住者と同程度に合理的なままであった、つまり、無効の抗弁が特許出願に及ぼす影響を無視したのであれば、居住者による特許出願の減少には別の理由があると考えられる。また、この10年間（2004-2014年）の有効な特許数は着実な増加トレンドを示していることが観測できる。このことは、日本の国内市場における支配と競争力の上昇トレンドを示すと考えられる⁹。

(2) 国際：PCT出願、パテントファミリー等

WIPOのデータによると、1996-2014年には、日本の居住者によりなされたPCT出願の件数は、増加トレンドにあった。また、この10年ほど（2005-2013年）の間に、日本の居住者によるPCT国内段階へ移行の申請は着実に増加しており、日本は米国に次ぐ第二位で、ドイツ、フランス、スイス等よりもはるかに多かった¹⁰。

国際的には、1996-2012年には、日本の居住者が所有していたパテントファミリーの数は、増加トレンドにあった。世界銀行のデータによると、1996-2014年には、日本の居住者による知財実施料の受領額は、米国に次ぐ第二位であり、増加トレンドにあった。さらに、日本の居住者の又はそれにより所有されているPCT出願件数、パテントファミリー数、知財実施料の受領額には明らかな相関関係が観測された。こうしたトレンドやその相互の相関関係は、世界で高まる日本の競争力が特に2000年以降、予想されたように無効の抗弁による影響を受けたり、抑制されたりしなかったことを示していると考えられる。

⁹ WIPO, *World Intellectual Property Indicators* (2015), WIPO Publication No. 941E, p. 51.

¹⁰ WIPO, *Patent Cooperation Treaty Yearly Review* (2015), WIPO Publication No. 901E/2015, p. 53.

(3) 知的財産裁判所になされた特許権関係の民事訴訟のトレンド

1990-2015年の間に日本全国の地方裁判所に提起された特許権関係の民事訴訟の件数は比較的少なく、およそ年に100件から220件の間に留まった。2005-2015年の間に、知財高裁（2005年までは、東京高裁）に提起された知的財産関係の民事事件の控訴件数については、第二審としての知財訴訟に減少トレンドは観測されなかった。しかしながら、知財高裁に提起された審決取消訴訟の件数は、この期間に減少トレンドとなった。この20年ほどの間に、全国の地方裁判所の特許権関係の民事事件は僅か（年に約120-220件）であり、知財高裁における特許権関係の民事控訴事件の件数はさらに少なかったとはいえ、特許法裁判制度は効率的であり、日本で増加している数百万の有効な特許を維持することに寄与する能力があったとここで述べておくべきであろう。統計データ及び調査結果に基づき、この10年間には、国内であろうと国際的にであろうと、日本の産業の競争力が低下したことはなかったと主張することができる。

V. 日米独の特許審査及び特許訴訟制度の比較

関連データは、JPOがUSPTOと同一のレベルにあり、日本の特許権利化活動が米国のそれとほぼ同じくらい活発であることを示唆していると考えられる。

もともと、この10年間（2006-2015年）に、知財高裁及び連邦巡回控訴裁判所に提起された審決取消訴訟の件数は著しい対照を成していることが観測された。特許権侵害訴訟については、日本の特許権関係の民事事件件数は、第一審に関しても第二審に関しても、米国のそれに比べて非常に少ないままであることが観測された。こうしたトレンドは興味深いものであり、この背景にある理由についてさらに検証して行く価値があるかもしれない。

日本の特許制度は、日本発祥の多くの多国籍企業が成功を納めていることが示すとおり、イノベーションと商業化を促進することによって日本の産業、貿易、経済を十分に支えることのできる成功した制度であると確信することができる。司法面では、米国では、米国の連邦裁判所では特許権者に有利であるとの一般的な印象とは対照的に、研究者が明らかにしたところでは、2009-2013年の間に、米国連邦裁判所における特許権者の勝訴率は26%に過ぎず、一見したところ日本と同レベルである。

VI. 結論と提言：中国のための経験的知識と教訓

上記の調査結果及び理由に基づき、日本の特許審査・審判及び特許訴訟制度には次の特徴があると言うことができる。第一に、20/21世紀における歴史的発展は、長い時間をかけたゆっくりとした過程であった。第二に、特許審査・審判及び特許訴訟制度は、民事訴訟法など、他の法律により十分に支えられていた。第三に、JPO及び知的財産裁判所に特許無効を主張するというダブルトラック制度がある。第四に、知的財産裁判制度は、裁判所調査官や専門委員を設置することで、日本の特許実務の特徴を考慮した上でよく設計されたものとなっている。第五に、知財高裁は、米国の連邦巡回控訴裁判所と似ており、日本の特許法の執行において中心かつ決定的な役割を担っている。第六に、日本の知的財産に管轄を有する地方裁判所では、毎年およそ200件の特許権関係の民事訴訟が提起され、知財高裁への特許権関係の控訴件数はさらに件数が少ないものの、知的財産又は特許に関する裁判制度は特許審査・審判及び特許訴訟制度、さらには日本の特許法制全般の維持に貢献している。最後に、日本の特許審査・審判及び特許訴訟制度に関して最も重要な特徴は、平成12年のキルビー判決により認められた無効の抗弁と特許法104条の3である。これは、日本の特許法の歴史を通じて21世紀の重要な創造物とみなすことができよう。

提言については、中国は、手続上の冗長さ、特許訴訟のサイクルなどの問題を解決するために、特許権侵害訴訟に無効の抗弁を導入するかどうかを検討する必要があるだろう。特許権侵害手続の範囲においては、知的財産裁判所は、中国の国家知識産権局（SIPO）に属する特許審査部（Patent Review Board）による特許無効判決を待つ手続を維持する必要はないと考えられる。日本の知的財産裁判制度の経験も、中国にとって知的財産又は特許裁判制度を確立する上で意義のあるものとなるだろう。