

特許無効とその手続（四）

君 嶋 祐 子

第六章 検討および提案

第一節 現行制度下での問題点

第二節 解釈論的解決とその限界

第三節 立法論的提案

第七章 結語および今後の課題

第六章 検討および提案

第一節 現行制度下での問題点

一 特許無効手続内部での問題点

1 不服申立制度

前章までに明らかにしてきたように、わが国の特許無効手続は、特許庁での審判と、その審決取消訴訟によって構成されている。そして、審決取消訴訟においては、審判における訴訟物の範囲内でのみ審理を行い、請求に理由があるときには、必ず審決を取り消して審判手続を再開させなければならない。そして、再度の審判において、審判官は

取消判決の拘束力に服するほか、新たな訴訟物を取り上げ、新事実・新証拠を審理するのも可能であり、また、その審決に対しては、さらに審決取消訴訟を提起することもできるから、事件が何度も特許庁と裁判所との間を往復する事案も生じてくる。⁽¹⁾このような手続構造の下においては、特許庁や裁判所がそれぞれ手続促進のために努力しても限界があり、特許権の存続期間中（原則として特許出願の日から二〇年（六七条一項））、ずっと特許無効手続が係属しているような事態も生じてくるのである。⁽²⁾

2 判断機関の分断

次に、現行の特許無効手続においては、審判が技術の専門家である審判官により行政庁である特許庁において行われ、その審決取消訴訟が法律の専門家である裁判官により司法機関である裁判所において行われている。特許無効事件は民事訴訟事件であり、特許無効手続はこれを解決するための民事裁判の一形態である形成裁判として司法作用に属するが、その判断に技術的知識が要求される点で、このような技術の専門家である審判官による第一次的判断制度が正当化されている。裁判所に技術的知識のある裁判官が十分に存在するなら、特許審判制度は設けられなかったであろう。⁽³⁾逆に、特許庁審判官が特許無効手続を担当するからといって、民事訴訟手続として要求される手続の適正と判断機関の法の解釈適用能力が、裁判所より劣ってよいということにもならない。

しかし、判断機関の専門分野の相違と、行政機関と司法機関という組織の分断が、審決取消訴訟制度による司法審査という枠組みの中で、裁判所は審判官により審理された訴訟物の範囲でのみ全面的に審理をやり直し、審判官は裁判所の審理の結果下された取消判決の拘束力により、その訴訟物に関する実体的判断は右判決で示されたとおりであるのに、これをもう一度審決により実現しなければならないという構造を招来するに至った。

3 判断方法

さらには、現行制度下においては、特許無効審判審決では、全面的に無効か否かを判断できるに過ぎず、特許発明

の一部を無効とすれば足りる事案であっても、特許権者が自発的に訂正請求をしない限り、審判官が職権でクレームを減縮することはできない。特許無効審判官は、特許権の全部を無効と宣言する権限は有しているが、一部を無効と宣言する権限は有していないと解されているのである。また、これに続く審決取消訴訟においても、裁判所は右審決を全部取り消すか否かの判断権しか有していない。

一方、特許無効審判係属中における訂正請求（二三四条二項）、また、審決取消訴訟係属中における独立の訂正審判請求（二二六条）を出すかどうか、どの時点で出すかということは、一個の無効審判手続内限りでは指定期間が設けられたものの（二三四条二項）、特許権者の自主的判断に任せられており、特許権者は敗色が濃くなる時点までそのような請求を出さないのが通常だから、特許無効手続が相当進行した段階、すなわち審決取消訴訟係属中や、再度の審判係属中に、初めて訂正（審判）請求が出てくる事態も生じる。訂正審決が確定すれば、それまでの特許無効手続は水泡に帰し、手続経済を害することおびたしい。

4 一組の特許無効手続における紛争解決機能

（一）審判と訴訟の訴訟物（紛争解決の幅）

既に検討したように、特許無効審判の訴訟物は、特許無効原因に該当する具体的事実である。これは、最大判昭和五一年三月一〇日民集三〇巻二七九頁における審判観にも重なるものであり、また、一六七条の母法であるオーストリアの規定が、当事者間において「同一の事実及び同一の証拠」に既判力が生じるのは自明の理であるとして削除された点とも一致する。一五三条一項は、審判官の職権調査権を定めるが、職権調査義務を定めるものではないし、実際職権調査が行われることも稀であるから、そのような手続の結果である実質的確定力が、右のように設定した訴訟物より広い範囲で生じることを認めることはできない。

このような審判の訴訟物は、審決の違法性を理由にこれを取り消す目的で提起される審決取消訴訟の審理範囲を限

定する機能を果たしている。すなわち、いくら審決取消訴訟の訴訟物が審決の違法性一般であると定義しても、原審決の実体的違法性は、その訴訟物を超えて存在し得ないのであるから、結局、審決取消訴訟の実体面における審理範囲は、原審決の訴訟物同様、無効原因に該当する具体的事実によって画されることになるのである。しかも、審決取消訴訟では既になされた審決の違法性のみがその判断対象になっており、いかなる事情の下でも訴えの追加的変更を認めることができないから、審決取消訴訟の実体面における審理範囲は、常に原審決の訴訟物に固定されるのである。このことは、最高裁判例により確定取消判決の拘束力が生じると判断された客観的範囲が、原審決の実体的瑕疵についての判決については、原審決の訴訟物の範囲で生じるとされた点にも一致するのである。⁽⁴⁾

このように観察してみると、審決取消訴訟で、実際に実体面での審判対象として設定され、その判決の効力が生じるとされる客観的範囲は、特許無効審判の訴訟物と完全に一致するといえる。

以上のように、特許無効手続全般における実質的な訴訟物の範囲が、特許無効原因に該当する具体的事実という、狭い範囲に限定され、⁽⁵⁾その範囲内でのみ取消判決の拘束力が生じると解されているから、特許無効審判請求から審決取消判決の拘束力に従った再度の審決の確定に至るまでの一組の特許無効手続によって解決される紛争の幅も、この訴訟物の範囲に限定されていることになる。もっとも、ここまでは再度の審決を必要とする以外、通常の民事訴訟理論に比較して耐えがたい程の不自由ではない。

（二）再度の審判手続の審理範囲（紛争解決の長期化）

問題は、再度の審判手続において、取消判決の拘束力に服する外は、自由に新事実・新証拠が提出できるとされている点である。確かに、通常の民事訴訟における差戻判決の拘束力は、差戻を受けた下級審での新たな攻撃防禦方法の提出やそれに基づく異なる判断を封ずるものではないが、⁽⁶⁾民事訴訟では実体上の理由により原審を取り消す場合には自判するのが原則であり、さらに弁論をなす必要があるときにのみ差し戻すことができるのである（民訴法三八

六条・三八九条一項）。差戻審は、このような必要性の下に再開されるのであるから、そこで実質的な審理をなすことが期待されているというべきである。ところが、特許無効手続における再度の審判は、新たに事実や証拠の提出審理をする必要が全くない場合にも機械的に再開されるのであるから、そこで無制限に新事実・新証拠の提出を許すことは、一組目の特許無効手続の終結を遅延させ、紛争解決制度としての機能を著しく低下させる点で問題である。

二 特許侵害訴訟手続との関係

1 形成裁判としての特許無効手続

本論の前半においては、特許無効が特許権の無効であること、特許無効事件が民事訴訟事件であること、および、特許無効審判が形成裁判手続であることの論証に紙数を費やした。半世紀以上わが国において支配的であった特許処分無効説、行政（訴訟）事件説、および特許無効審判の第二次行政処分説にあえて異論を唱えたのは、これらの立場の下で形成された手続の枠組下で生じた上述の諸問題が、判例理論のさまざまな工夫にも拘らず、根本的に解決されるに至っていないことを重視するからである。

再三強調しているように、特許権無効説は特許無効審判についての確認裁判説と論理的につながるものではないし、特許無効審決の確定なしに、当然に特許無効を主張し得るという立場につながるものでもない。一方、特許処分の効力は決して対世的効力を有するわけではなく、その効力を第二次行政処分によって除去してやらない限り特許権の有効性を何人も争えないという考え方は、行政庁の行為であれば一律に対世的拘束力を生じるのだというかつての行政法理論の名残であり、特許権という私権の効力をそのような拘束力に係らせている点で問題がある。⁽⁸⁾

民事訴訟事件としての特許無効事件の紛争解決のために特別の国家制度を設営しなければ、特許無効事件は、通常の民事訴訟制度によって解決されることになる。米国では、長い間、特許無効は特許侵害訴訟における抗弁として、あるいは特許無効の宣言的判決訴訟によって主張されてきた。合衆国国際貿易委員会での手続における前提問題とし

ての判断制度、特許権の登録に影響を与える形成的な再審査制度の採用後も、特許無効事件を原則として通常の民事訴訟で取り扱う枠組みは変化していない。

これに対し、ドイツは特許無効事件解決のために特別の国家制度を設け、この制度をわが国の特許法も採用した。これが特許無効審判制度（現在のドイツでは特許無効訴訟制度）である。その性質は形成裁判である。⁹⁾ 特許庁ないし特許裁判所における形成裁判制度設営の目的は何か。まず、特許庁ないし特許裁判所に特許無効の判断をさせるのは、その技術的知識を司法判断に生かすためである。次に、形成裁判制度を採用したのは、特許権安定の要請を実現するためである。

通常、財産法上の紛争において、一方当事者が財産権の存在（争いがある場合には財産権の成立要件を証明する責任を負う）を主張してきた場合、その相手方当事者は、これに対する権利障碍事由や消滅事由を主張して（争いがある場合にはこれを証明する責任を負う）これを争うことができる。しかし、登録された特許権をめぐる争いにおいては、権利者は、自己を権利者とする特許権の登録の事実を主張立証すれば足りる。公示方法である登録を受けるために出願審査手続を経ているから、公示方法に強い権利推定力を認めて主張立証責任を権利の存在を争う者に課すことも正当化されるのである。¹⁰⁾

相手方が特許権の不成立や有効性を争うためには、特許無効審判を請求し、そこで特許無効事由を主張立証して、無効審決を経なければならない。特許権の無効主張は、無効審決の確定により初めて実現するのである。無効審決が確定すると、特許権は初めから（後発的無効事由による場合にはその発生時から）存在しなかったものとみなされ（二二五条）、公示方法としての登録も抹消されるに至る。このような形成裁判制度採用のメリットは何か。第一には、これにより、特許権の有効性を争う一人の者が特許権者との間での裁判手続で主張立証に成功した結果を、他の潜在的利害関係人も享有することができる点にある。しかしこれに尽きるのではない。より重要な第二のメリットは、強い権

利推定力のある公示方法としての登録を抹消することで、残存しているそれ以外の登録の公示の機能、すなわち、登録された権利の有効性に対する社会の信頼を維持することができる点にある。⁽¹¹⁾

このように、形成裁判としての特許無効手続は、特許権の安定を図ることができる点で長所を有するのである。このような装置を持たなかった米国においても、通常の民事訴訟における特許無効の判断は、当該特許権者に対して、前訴で自己の請求を申し立てるために手続上、実体上および証拠上十分な機会を有しなかったことを立証しない限り、他の侵害者に対する後訴において効力を生じるといふ判例法が確立され、その限度で、特許無効判断の対世効が認められるに至ったが、あくまで対立当事者間の紛争解決にあたっての救済の枠を超えていない。⁽¹²⁾

2 特許無効手続の機能不全の帰結

このような形成裁判としての特許無効審判としての長所は、特許侵害訴訟において、特許無効の抗弁主張を認めず、常に特許無効審判請求によらなければならないとすることによって十分に機能することになる。特許侵害訴訟において権利障碍事由として特許無効を主張できるとなれば、侵害訴訟の被告等、特許権の存在や有効性を争う利害関係人は、無効審判請求をするインセンティブを失うからである。

ところが、特許無効手続が現在のように長期にわたる場合には、特許権をめぐる紛争解決にとって重大な問題である。特許権の存在や有効性は特許侵害訴訟の前提問題であるから、特許の有効性について被告が争う構えを見せたならば、侵害訴訟の裁判所は訴訟手続を中止して特許無効審判の結論を待ちたいところである（二六八条二項参照）。ところが、特許無効手続に何年要するかわからないような状況下において特許無効審判審決を待っていたのでは、現に侵害訴訟が提起されている紛争について、迅速な解決を与えることができない。そうかといって、形成裁判としての特許無効審判手続が存在する以上、侵害訴訟の裁判所で、たとえ訴訟当事者間に對する相対的効力しか生じないとはいえ、特許の無効を宣言することはできない。そこで、侵害訴訟の裁判所の権限であるクレーム解釈の名において、

あるいは、権利濫用の抗弁等、衡平法による理由をつけて、特許権の保護範囲をクレームの文言より狭い範囲に限定して、無効と判断されるべき特許権の行使による弊害をなくすための工夫が行われることになる。正規の法制度によつては権利救済が十分に行われない場合に、司法作用を通してこれを救済する道をつけようという努力がなされることは、司法の健全なる反応であるといえよう。⁽¹³⁾

しかし、一方で、実質上侵害訴訟の裁判所が特許権の一部無効を宣言したのと同様の現象が生じるならば、登録特許のクレームが果たすべき権利推定機能を脅かし、公示方法の信頼性を通して特許権の安定を図るのに資するという特許無効手続のメリットはさらに減殺され、ついには、制度の存在そのものが無力化する危険にさらされることになる。

第二節 解釈論的解決とその限界

一 総説

前節において指摘した現行制度下の問題点のうち、多くは制度の構造そのものに起因するものであり、抜本的な改正によらなければ解決できない点も多い。しかし、このうちの次の点については、解釈・運用によって改善可能であると解する。

二 再度の審判における審理の制限

上述のように、現在の再度の審判手続においては、新たな訴訟物、事実および証拠の提出が無制限に認められているため、再度の審判自体も時間がかかり、さらに再度の審決取消訴訟が提起されることもあって、事件が何度も特許庁と裁判所の間を往復する事態が生じてくる。このような事態は、一組の特許無効手続として、その客体となる訴訟物の範囲で事件を早期に解決するという目的から、できる限り避けなければならない。

具体的には、無効審決を取り消す判決がなされた場合には、第一次審判手続で提出された全ての事実と証拠のうち、一部のみを採り上げて特許無効の判断がなされることがほとんどであろうから、この審決の取消判決確定後、採り上げられなかった事実証拠に基づいたら無効とすべきであると判断される可能性もある。従って、第一次審決の理由には、無効理由として判断しなかった事実証拠も、第一次審判の審判対象であったことを明確に記載し、審決取消後の第二次審判では、この範囲でのみ審理を再開できると解すべきである。これ以外の新事実の主張は、請求の変更として、民事訴訟における訴えの変更の理論を準用し、手続遅滞を理由に却下すべきである（民訴法三三条参照）。

これに対し、請求不成立審決を取り消す判決がなされた場合には、審判手続に上程された全ての事実と証拠について無効事由を構成しないと判断済みであるから、審決取消訴訟では全争点が審理され、これに基づき取消判決がなされたと評価することができる。従って、実体的瑕疵による取消判決の後、再度の無効審判手続では、手続内で特許権者が訂正請求をする機会を与える外は、直ちに無効審決をすべきであると解する。かかる訂正請求も、紛争の蒸し返しになり、時期に遅れた攻撃防禦方法として却下すべきであるとも考えられるが、請求不成立審決がなされた第一次審判で訂正請求を出す特許権者も稀であろうから、これを封ずるのは酷といえよう。

三 訴訟物の問題

現在の実務においては、特許無効審判で法文上は原則とされている口頭審理（一四五条一項）が行われることはあまりなく、多くの場合、書面審理に基づいて審決がなされる。また、職権調査（一五三条一項）、職権証拠調べ（一五〇条一項）がなされることもほとんどなく、審判官は、請求人が主張立証する無効原因に該当する具体的事実について、特許が無効であるかどうかを判断することになる。このような状況下においては、訴訟物を広く解して失権効の生ずる範囲を広めることはできず、判例実務によって確立された特許無効手続全般における実質的な訴訟物は、妥当であると考ええる。

もつとも、特許無効審判手続における審理が充実し、審判官が積極的に職権調査、職権証拠調べを行うようになれば、それに伴い既判の訴訟物の数が増え、全体として、一回の手続で解決する紛争の幅が広くなるといえよう。そのような土壌ができて、初めて新しさの要件について全体として一個の訴訟物を肯定するドイツ法的な立法も可能となってくるのではないかと考える。しかしながら、現況において未済事件の山の処理に追われている審判官が、時間と労力を割いて審理の充実を図るようになるのは非常に困難なのではないかと想像する。

第三節 立法論的提案

一 総論

さて、現行特許無効手続は、ドイツ法系の審判制度の法的性質について、わが国での理解が不十分な状況の下、戦後処理の一環として取り入れられた審決取消訴訟制度をつぎ足したことにより、第一節で指摘したような問題点が生ずることを内在した制度として出発した。しかし、このような状況をこれ以上放置することは、特許無効手続内部での個々の問題を存続させるのみならず、形成裁判制度としてのわが国の特許無効手続のメリットを減殺し、さらには存在意義まで危うくさせることになる。現にここ数年、特許無効の抗弁を認めようという議論が盛んになされるようになっており、このままでは、特許無効審判制度が形骸化する中で、文言以下のクレーム解釈や特許無効の抗弁の採用が容認され、特許権という無体財産権の客体を特定し、公示方法としての役割を果たすクレームの有効性、それに裏付けられた特許権そのものの安定性に対する社会の信頼を揺るがすことになる。

そこで、①特許無効手続における上訴制度の採用、②一部無効審決および判決の採用、および、これらの改正案を實現するために不可欠な、③技術裁判官と法律審判官の採用という三点について、制度の改正を提案したい。

二 上訴制度の採用

これまで指摘した多くの問題は、特許庁における特許無効審判と、これを機械的に取り消すかどうかの判断をする審決取消訴訟との間で生じた手続構造に起因するものであった。そこでは、しばしば行政と司法の権限分配、行政に対する司法審査のあり方といった視点から制度が論じられた。しかし、わが国の特許無効制度の沿革を観察し、ドイツと米国における特許無効制度と比較すれば明らかなように、現在の特許無効審判と審決取消訴訟との手続の分断がむしろ特殊なのである。特許無効事件は、技術に関する知識を以て解決されるべき民事訴訟事件であるから、これを解決するための手続は、手続保障の見地からは認でき、特許制度の体系の中で有益であるよう設営されるべきである。そこで、第一審である特許無効審判審決に対する不服申立制度は、無駄な事件往復の生じる審決取消訴訟としてではなく、通常の民事訴訟の上訴制度の特則として設けられるべきであり、取消自判を原則とする制度に改正すべきである。

三 一部無効審決および判決の採用

次に、クレームの一部が無効な場合には、特許権者による訂正（審判）請求を待つことなく、職権で一部無効審判、一部無効判決をすべきであると考える。請求の一部認容であるから理論上は問題がない。また、現行法の下で、特許無効審判手続内で訂正請求に対する判断もなし得るようになったのであるから、さらに一歩進んで無効審判の審判官がクレームの一部無効審決を言い渡し、主文に一部無効後のクレームを掲げるべきである。また、これに対する上訴審である裁判所でも、次項に述べる技術裁判官の採用の下で同様の判決をなし得ると解する。これにより、特許権者が時期に遅れて訂正（審判）請求してくるにより、手続が不当に遅延するのを避けることができ、また、手続遅延を理由に訂正（審判）請求を認めないことによる特許権者の不利益も未然に防げると解する。

四 技術裁判官と法律審判官の採用

現行制度においては、特許無効審判と審決取消訴訟の手続分断に加え、訴訟物について技術の専門家である審判官

の判断を常に受けさせようという要求と、裁判官による事実及び法律の全面にわたる審理をさせようという要求が存したため、審理の完全な繰り返しを招来していた。手続について上訴制度を採用する改正をしたとしても、これを担当する人材の分断が継続するならば、繰り返しを欲する状況は改善しないであろう。このような状況をなくすというのが、本改正点の目的である。

第一審手続において法律家出身の審判官を関与させれば、控訴審での審決取消率も低下するであろう。また、控訴審で技術裁判官を関与させれば、一部無効判決の起案も容易になる。そのためには、組織法の改正が不可欠である。¹⁴⁾

それ以上に特許裁判所の創設までは現時点では必要ないと考える。人材交流と、東京高裁における専門部の充実で、上記目的は十分果たせると解するからである。

(1) 同様の指摘として、最判平成四年四月二八日民集四六巻四号二四五頁における園部裁判官補足意見（最高裁判所昭和五年三月一〇日大法院判決（民集三〇巻二号七九頁）の判旨から見ても、再度の審判において、当事者双方による新たな主張立証が行われ、事案によっては更に手続が反復されることにより、無効審判及び審決取消訴訟が際限なく続けられる可能性を否定することができない。」とする）、玉井克哉・法協雑誌一一〇巻一二号（一九九三年）一二九頁。

(2) 現在、上告や再度の審決取消訴訟の提起がなされれば、全手続で一〇年以上経過するのも稀ではない。

例えば、前掲最判平成四年四月二八日の事案を見ると、昭和五〇年一〇月七日に第一次審判請求がなされ、東京高裁でその審決取消判決が言い渡されたのが昭和五八年六月三日、同判決確定後の再度の審判において昭和六〇年二月一五日に第二次審決がなされ、これに対する審決取消訴訟の上告審判決が、平成四年四月二八日に言い渡された。最初の無効審判請求の日から一七年が経過して最終的に判断が下されたことになる。本判決の評釈には、最高裁は破棄自判ではなく、東京高裁に事件を差し戻して高裁判決の結論を維持する余地を与えるべきであったとするものがあるが（玉井克哉・法協雑誌一一〇巻一二号（一九九三年）一二九頁）、仮にそのような手続がとられたならば、さらに時間がかかっていたであろう。

たとえば、特許庁や裁判所での手続促進が大幅に進み、審判、東京高裁、最高裁の各段階の手続が一年で終わるようになったとしても、上告までなされて審決が取り消された事件については、再度の審判を含めて四年の時間を要する計算になる。

(3) 第一章第一節二における政府説明参照。

（４） 最判平成四年四月二八日民集四六卷四号二四五頁（前章参照）。

（５） 形成訴訟の訴訟物に関する一般論から考えると、このような考え方は、最も狭くこれをとらえる立場といえそうであるが、実体法の規定に給付訴訟や確認訴訟の訴訟物分断の根拠を求める実務の立場を前提とし、審判手続で実際に審理される客観的事実の幅と、審判官に職権調査義務が認められていない現状を前提とすると、このように解するのが妥当である。このような見方は、かつて抽象的な法条違反を審決取消訴訟の審理範囲であるとした判例（最判昭和四三年四月四日民集二二卷四号八六頁）を変更して、具体的事実説を採用した最高裁の立場（最大判昭和五一年三月一〇日民集三〇卷二七九頁）にも重なるのである。

（６） 小室直人「上級審の拘束的判断の範囲」上訴制度の研究（一九六一年）二二二頁、石川明「差戻判決の拘束力」実務民事訴訟講座２（一九六九年）三二九頁。

（７） 第三章参照。

（８） 塩野宏・行政法Ⅰ「第二版」（一九九四年）一一四頁以下は、行政行為の効力に関する序説において、「力」というとか物理的なものを連想させるが、これからの考察で明らかのように、特別の法効果という意味であって、力という点にこだわの意味はない。また、この力あるいは効果というものも、行政行為に当然備わるものであると初めから前提にするのも正当でない。行政行為の効力の特色は具体的にどのような点に現れてくるのか、また、それはいかなる実定法上の根拠に支えられ、それにはどのような実質的な理由があるのか、を吟味していく必要がある。」とする。

特許処分無効説の立場は、ア・プリオリに特許処分は無効審決によらない限り有効であるとする以外、有効な説明をしているように思えない。特許権安定の要請から、無効主張手段を制約するのが特許処分なのだという説明であれば、民事訴訟としての形成裁判制度によって無効主張手段を限定すると解する私見によっても十分説明できる。結局のところは、特許権は、国家による権利付与によって初めて発生するのだという、特許権が私権ではなく、国家からの恩恵であった時代以来の発想の残像であるように思われる。

なお、中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁」知的財産権の現代的課題——本間崇先生還暦記念——（一九九五年）一九二頁は、特許処分無効を無効審決なしに侵害訴訟における抗弁として主張できるといふ観点から、特許処分は公定力の拘束を受ける筋合いはないと主張する。

（９） 第四章参照。

（１０） ここまでは、米国特許法においても同様である。特許法上、特許は有効と推定され、その有効性を争う者に証明責任が課

されつゝ (35 U.S.C. § 282)。

(11) 米国における再審査制度採用の立法理由としてもこの点が述べられている（拙著「特許無効とその判断——米国特許法における再審査——」法学研究六七巻九号（一九九四年）二七頁、三六頁）。

(12) *Blonder-Tongue Laboratories, Inc. v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 28 Ed. 2d 788, 91 S.Ct. 1434, 169 U.S.P.Q. 513 (1970)。

(13) 新規性、進歩性に欠ける、あるいは一部無効であると解される特許権の行使に対して、何らかの抗弁を認める見解として、中山信弘「特許侵害訴訟と公知技術」法協雑誌九八巻九号（一九八一年）一頁、紋谷暢男「無体財産権法概論」【第五版】（一九九四年）一七三頁、辰巳直彦「特許侵害訴訟における特許発明の技術的範囲と裁判所の権限」日本工業所有権法学会年報一七号（一九九三年）一七頁、羽柴隆「特許侵害事件における裁判所の特許無効についての判断権限(1)(2)」特許管理四四巻一—号（一九九四年）一五〇一頁、同（同年）一二号二六八九頁、中島和雄「侵害訴訟における特許無効の抗弁」知的財産権の現代的課題——本間崇先生還暦記念——（一九九五年）一九二頁。

(14) ドイツにおいては、連邦特許裁判所創設以前から、特許庁無効部の審判官は、法律家と技術専門家により構成されていた。現在の連邦特許裁判所の手続の迅速さは、合議体が法律家と技術専門家によって構成されていることに因るところが大きい。その上級審である連邦通常裁判所では、技術裁判官がいないため鑑定人を多用しており、そのため手続に時間がかかることが指摘されている。

第七章 結語および今後の課題

本論では、特許無効の実体的性質が特許権の無効であるという観点から、特許無効とその手続について、体系的把握を試みた。わが国の特許無効に関する定説に根本から異論を唱える形となったが、具体的あてはめの場面において、判例の取扱いと私見による結論に、おもしろいほどの合致を見たのである。

特許権は、わが国では未だ発展途上の私権といえ、立法や解釈論においては、特許権が国家からの恩恵だった時代

からの歴史的産物が多く残存する。⁽¹⁾しかし、科学技術の高度化と財産的価値の増加に伴い、社会における特許権に対する権利意識は、日々高まる状況にある。そのような流れの中で、立法や解釈論が取り残されることがあってはならない。

かつては国家の特権付与行為の効果として例外的に独占を認められた発明も、特許要件が確立し、特許要件を具備すれば必ず特許査定がなされ、国民がそれを当然の権利であると認識するようになると、特許要件は財産権としての特許権の成立要件に変化し、特許査定は確認行為に変化する。特許無効の内容も、そのような権利内容の変化から隔離されたところには存在し得ないのである。

未熟な試論であることは十分承知の上、今後も特許法を財産法的見地から研究していきたいと考えている。

わが国で現行の特許無効手続の枠組みが形成されてから、ちょうど半世紀が経過しようとしている。行政機関である特許庁における特許無効審判と、処分取消訴訟としての審決取消訴訟による司法審査というわが国固有の枠組みが形成されるに至ったのは、わが国の特許無効制度が二段階の歴史的事実を経験したからである。第一に、大正一〇年特許法制定前後において、特許無効審判は行政事件についての行政手続であるという見解が支配的になり、行政争訟の枠組みで捉えられるに至ったという事実である。第二に、第二次世界大戦後、占領軍のイニシアティブの下で早急に立法された行政事件訴訟特例法の特則として、十分な議論もないままに審決取消訴訟制度が採用されたという事実である。この第二段階において、特許無効審判審決に対する不服申立の行政訴訟性を当然の前提として、半ば機械的に、特許無効審判審決は、全て取り消すか、取り消さないかの司法審査をすればよいこととされたのである。昭和三四年特許法制定時にも、手続遅延への対策としては、抗告審判が廃止されたに過ぎなかった。⁽²⁾

明治三二（一八九九）年特許法の時点で日本の特許審判制度が大いに接近したドイツ特許法は、その後第二次世界

大戦を経てもその枠組みを維持し、裁判所への出訴を認めていなかった査定系事件について一九五九年に違憲判決がなされるまで形を変えなかった。一方、特許無効事件については、一貫して民事事件における最高裁判所である連邦通常裁判所への上訴が認められてきたのである。そして、右違憲判決の後、短期間の徹底的な改正案の検討の上に、当事者系事件、査定系事件の双方を担当し、民事裁判権を有する連邦通常裁判所の下級審として、連邦特許裁判所が創設されるに至った。その際、基本法改正を含む徹底的な制度変革が避けられることはなかった。

ドイツにおける制度改正論議において、査定系事件について取消訴訟を認めるようになると、行政裁判所による取消訴訟が続く分だけ手続の長期化を招くことになり、さらに、事件の専門性、事務処理量の急増に伴う行政裁判所の負担が増すという弊害が指摘された。³⁾ そのような指摘は、わが国の審決取消訴訟制度についてそのまま当てはまるのではないだろうか。

近時、特許無効手続の機能不全に対する危機観を背景に、それを補うクレームの限定的解釈の横行を追風として、特許無効の抗弁肯定論が盛んに議論されている。しかし、形成裁判手続としてのわが国の特許無効審判制度の長所を検討せず、その機能不全を放置したままで侵害訴訟の場で解決を図るのを常態にしようというのは、個々の事件の代理人として裁判所に非常事態下での救済を求めるのならともかく、制度論としては賛成できない。形成裁判としての特許無効審判は、登録された権利の有効性に対する社会の信頼を高め、特許権の安定を図るための制度として長所を有している。特許無効の抗弁を認めることは、これを捨て去ることである。右長所を維持するために特許無効手続が迅速に処理されるよう制度改正を行うのと、これを捨て去ってクレームの限定的解釈や特許無効の抗弁を認めていくのと、どちらがわが国の特許制度の発展にとって有益なのか、十分に議論がなされることを望む。

（1） 玉井克哉「特許法における発明者主義（2）」法協雑誌一一二巻二二号（一九九四年）八二頁は、ドイツにおいて発明者権が

- 判例や学説により生成されてきた過程を詳細に紹介されており、わが国の歴史的発展段階を考える上でも貴重な研究である。
- （２）第一章参照。
 - （３）以上、第二章参照。