

無効審判審決取消訴訟判決における 審決維持率の変化とその背景

小林徹

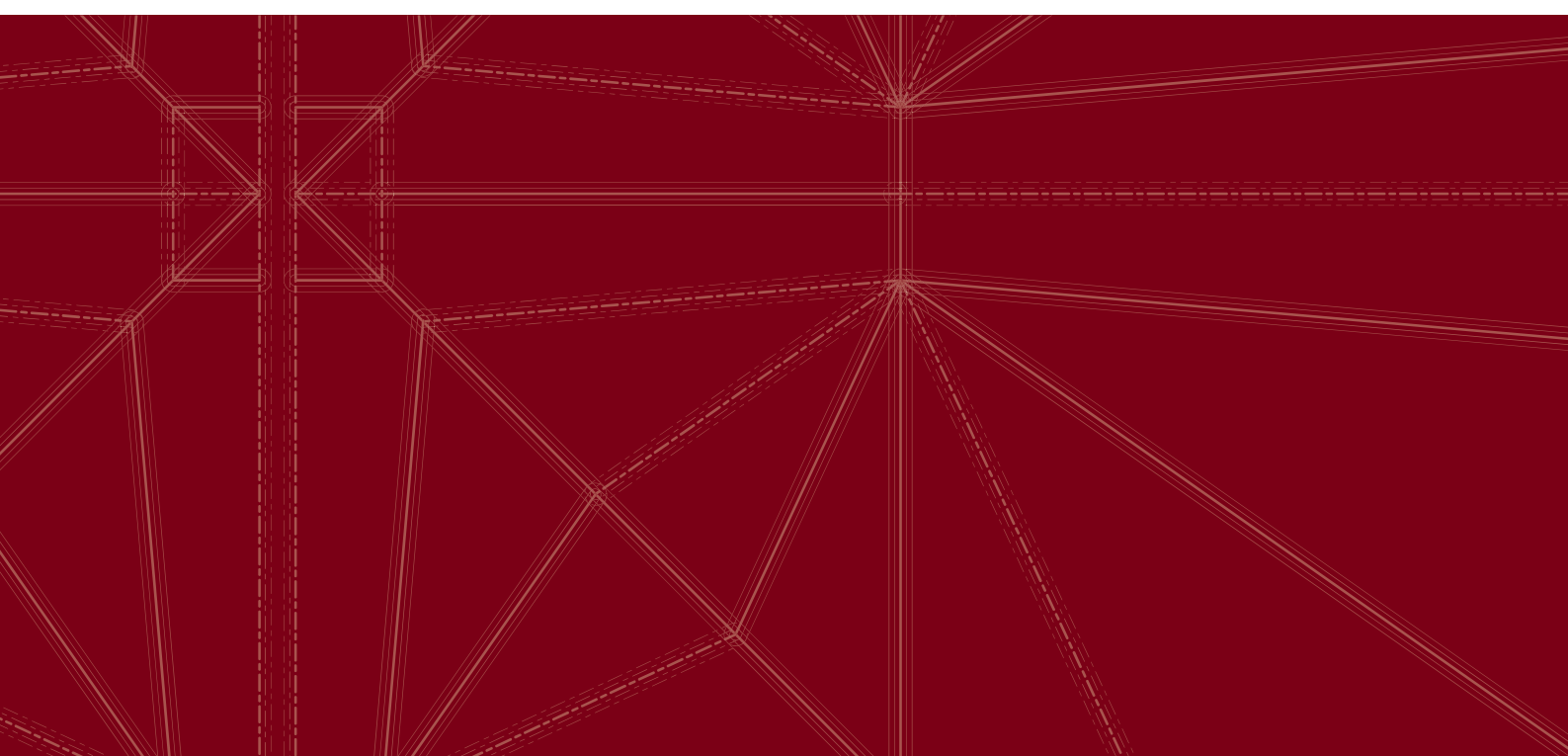
東京大学政策ビジョン研究センター特任研究員・株式会社三菱総合研究所研究員

瀬川友史

東京大学政策ビジョン研究センター特任研究員・株式会社三菱総合研究所研究員

渡部俊也

東京大学先端科学技術研究センター教授



無効審判審決取消訴訟判決における審決維持率の変化とその背景

—平成 18 年度より平成 20 年度までに判決が下された特許権および実用新案権に係る
審決取消訴訟判決の分析—

小林 徹[†]・瀬川 友史[†]・渡部 俊也[‡]

[†]東京大学政策ビジョン研究センター 特任研究員・株式会社三菱総合研究所 研究員

[‡]東京大学先端科学技術研究センター 教授

・東京大学政策ビジョン研究センター 知的財産権とイノベーション研究ユニット 責任者

要約

平成 18 年度より平成 20 年度までに判決が下された、特許権および実用新案権に係る無効審判の審決取消訴訟判決における審決維持率は、平成 20 年に特許権者に有利な方向に推移した。進歩性が争点となったものが最も多く、特許権者が勝訴した事案において、進歩性を争点とするものの件数が増加していることがわかった。もっとも、統計分析からは裁判所の進歩性判断が変化したと考えることは現段階では難しいことが示唆された。

1. 問題意識とアプローチ

(1) 問題意識

近年、我が国において、知的財産権、とりわけ特許権および実用新案権について、その法的安定性が乏しいことが産業活動上の懸念点となっていることが認識されている¹。中でも、審決取消訴訟において、無効審判のうち権利が有効であるとの審決を下したもの（以下では「有効審決」と呼ぶ）を裁判所が取り消す確率は高く²、特許権者が権利行使をためらう要素となっている。その原因の一つとしては、知的財産高等裁判所における進歩性を巡る判断基準が特許権者にとって厳しすぎるものとなっているとの指摘も存在している³。

しかしながら、平成 20 年になって、知的財産高等裁判所における審決取消訴訟判決において進歩性の考え方に変化が見られ、特許権者、特許出願人に有利な判決が下されるよう

¹ イノベーションと知財政策に関する研究会・特許庁『イノベーションと知財政策に関する研究会 報告書 イノベーション促進に向けた新知財政策 ～グローバル・インフラストラクチャーとしての知財システムの構築に向けて～』（2008 年）99 頁。

² 経済産業省 産業構造審議会 第 11 回知的財産政策部会 配布資料 4「審判制度の現状と課題について」（2007 年）。

³ 渡部温「平成 19 年言渡し審決取消訴訟判決に見る進歩性判断（機械分野）(1)」『パテント』62 巻 7 号（2009 年）69 頁。

になったとの指摘がある⁴。

本稿は、平成 18 年度から 20 年度に判決が下された特許権および実用新案権に係る審決取消訴訟のうち、無効審判に関する判決での審決支持率の変化を観察し、裁判所の判断が特許権者にとって有利な方向に傾きつつあるのか、そうであるならば、その理由は進歩性の判断が変化したためと考えられるのかについて分析を行う。

(2)アプローチ

判例データベース「Westlaw Japan™」を用いて平成 18 年度から 20 年度に知的財産高等裁判所から下された特許権および実用新案権に係る審決取消訴訟判決を収集し、目視によって、有効審決、または、無効審判のうち権利が無効であるとの審決を下したもの（以下では「無効審決」と呼ぶ）の別、争点（請求が認容された事案については裁判所が判断した請求原因のみ）を判別し、分類した。

なお、有効審決を取り消すことを求める訴えと、無効審決を取り消すことを求める訴えが併合され、1 つの判決のみが下されている場合は、それぞれの審決取消訴訟に 2 つの判決が下されたものとして取り扱っている⁵。

なお、データ取得の制約上、すべての判決を網羅したデータではないことに留意されたい。以下に調査対象とした判決数と、統計から把握されるその母数を示す。

表 1 調査対象判決数と母数

	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
当事者系審判審決取消訴訟判決数(母数)	95	108	99
調査対象判決数	92	107	99
(母数全体の中での捕捉率)	(96.8%)	(99.1%)	(100.0%)

(注：当事者系審判審決取消訴訟判決数は、特許庁『特許行政年次報告書 2009 年版 統計・資料編』による。)

2.無効審判の審決取消訴訟判決における審決維持率の変化

平成 18 年度から 20 年度に判決が下された特許権および実用新案権に係る審決取消訴訟における無効審決の審決維持率を、判決が下された年ごとに集計すると以下の通りである。

懸念が指摘されていた有効審決の審決維持率は平成 20 年に急激な上昇を見せ、無効審決の審決維持率との乖離が乏しくなっている。いずれも、特許権者にとって有利な方向に推移している。

⁴ 「特集：特許権者に有利な判決が相次ぐ『知財高裁』研究」『The Lawyers』 2009/09/20 号（2009 年）5 頁。

⁵ 平成 18 年に 2 件、平成 19 年に 1 件、平成 20 年に 1 件存在する。

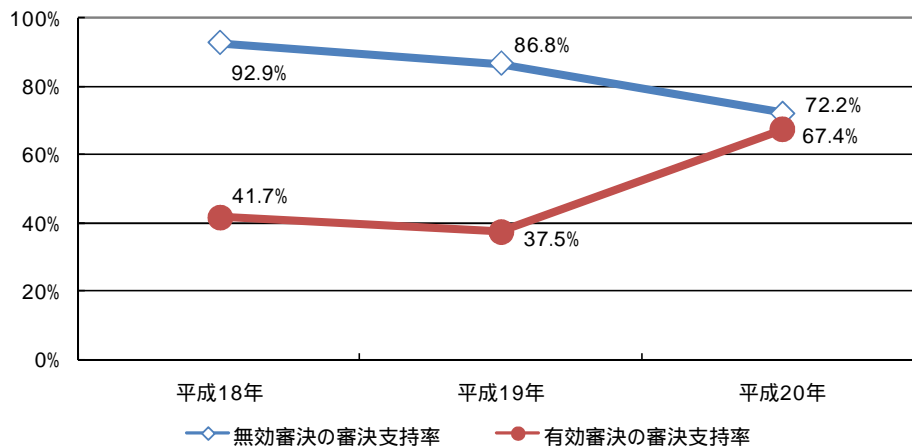
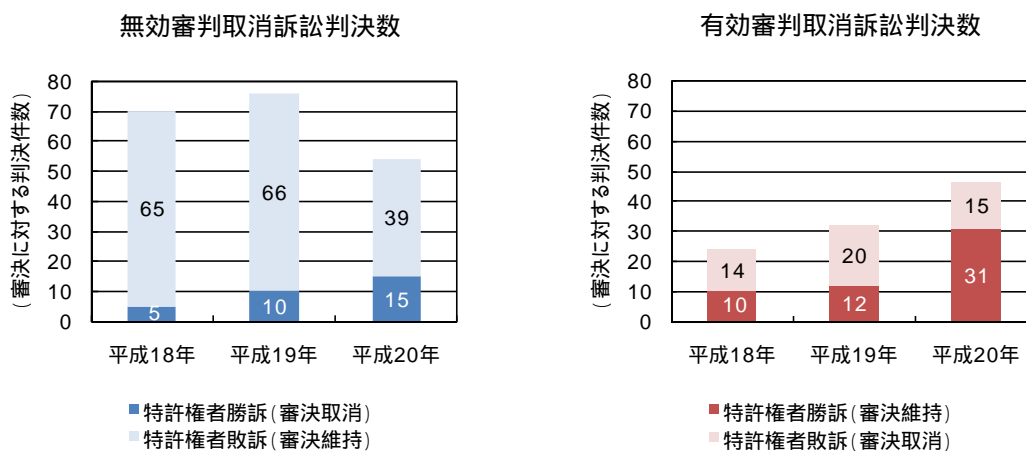


図 1 無効審判の審決取消訴訟判決における審決維持率の変化

件数を基準に見ると、無効審決の取消訴訟では特許権者が敗訴する事案（審決が維持される事案）が著しく減っていること、有効審決の取消訴訟では特許権者が勝訴する事案（審決が取り消される事案）が顕著に増加していることがわかる。



（注：ここでの判決数は、審決の取消の訴えに対応した裁判所の判断を指し、併合事案など、1件の判決を2件の判決として扱ったものが含まれる。）

図 2 無効審判の審決取消訴訟判決における特許権者勝敗数の推移

3. 審決維持率の変化の背景：争点の推移

このような、有効審決の審決維持率の著しい上昇、および、無効審決の審決維持率の下落の要因を分析するため、審決取消訴訟における争点（請求が認容された事案については裁判所が判断した請求原因のみを対象とする）を以下の7つに区分し、観察を行った。

区分は次の通りである。なお、1つの取消訴訟において複数の争点がある場合、重複して数えている。

- ・ 「進歩性・創作非容易性」
- ・ 「新規性（拡大先願を含む）」
- ・ 「記載要件・実施可能性」
- ・ 「訂正・補正・分割の適法性」（補正・訂正・分割出願発明に係る新規性、進歩性の欠如が問題となり補正・訂正・分割出願が却下されたことを争点とするものも含む）
- ・ 「冒認出願・共同出願要件」
- ・ 「審決後の訂正」
- ・ 「審判の手續違背、訴えの適法性」

(1) 争点の構成の推移（全体）

上述のとおり、特許権者の勝訴事案、敗訴事案の数が平成20年に大きく異なるため、全判決に占める各争点で争われた事案の割合を示す。

争点の構成に着目すると、平成20年に見られる変化は、無効審決の取消訴訟における「訂正・補正・分割の適法性」を争点とする判決の増加、および、「新規性（拡大先願を含む）」を争点とする判決の減少、有効審決の取消訴訟における「記載要件・実施可能性」を争点とする判決の再増加である。

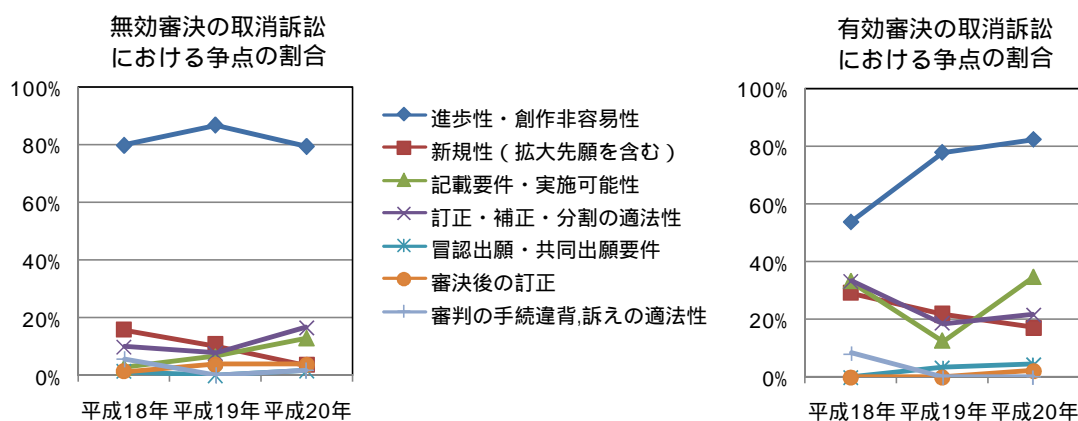


図 3 無効審決の争点（全判決に占める割合）

(2)争点の構成の推移（特許権者の勝敗別）

より詳細化して、特許権者の勝敗により区分する。

このとき、無効審決の取消訴訟において特許権者の勝訴事案での「記載要件・実施可能性」、「訂正・補正・分割の適法性」の各争点の増加が目立つが、それ以外に顕著な傾向はうかがうことができない。

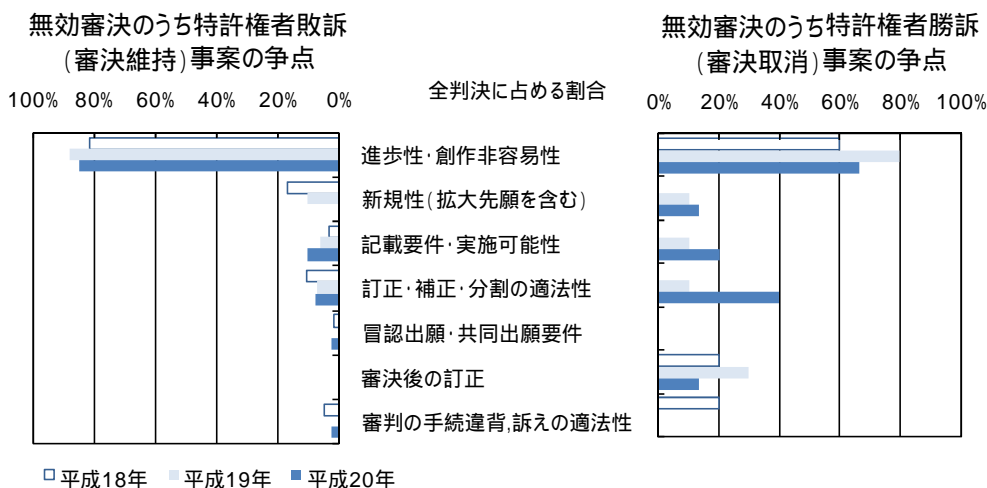


図 4 無効審決の取消訴訟の勝敗と争点（全判決に占める割合）

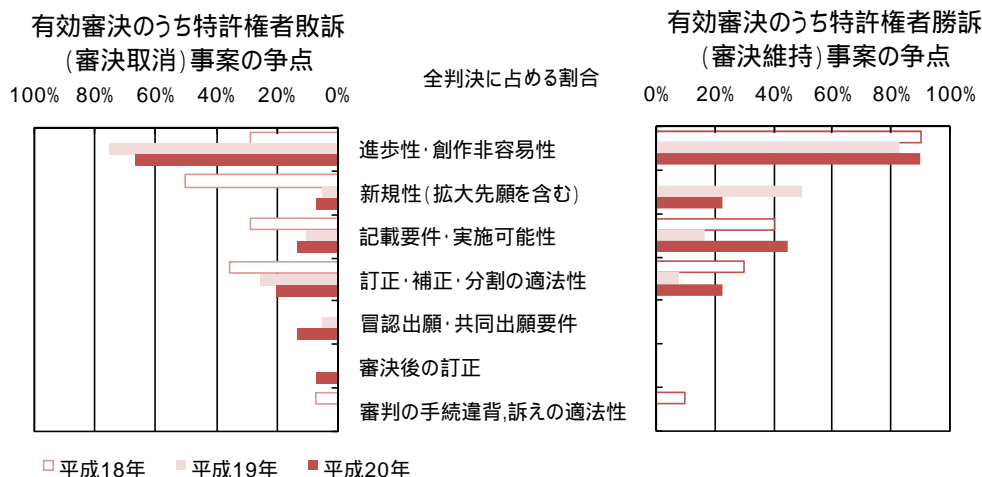


図 5 有効審決の取消訴訟の勝敗と争点（全判決に占める割合）

なお、参考として特許権者にとっての勝敗ごとに争点として表れた事案数を示すと、以下の通りである。

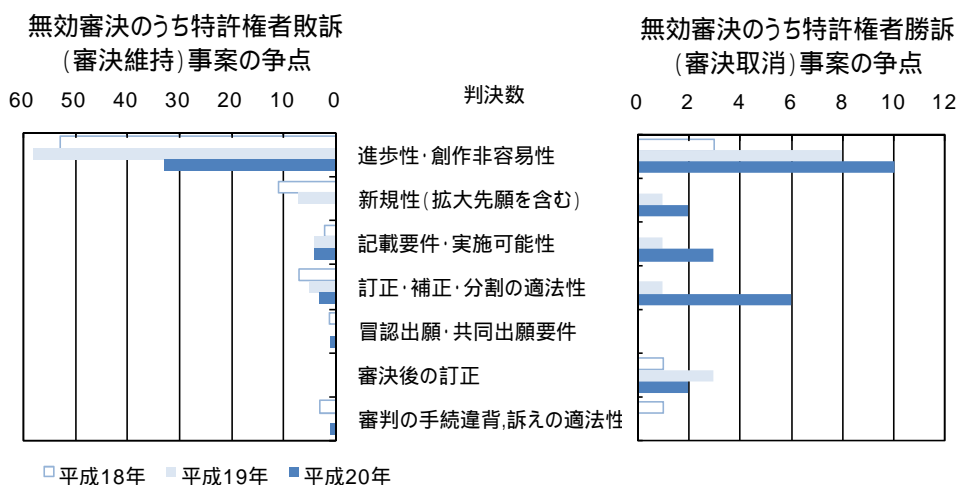


図 6 【参考】無効審決の取消訴訟の勝敗と争点 (件数)

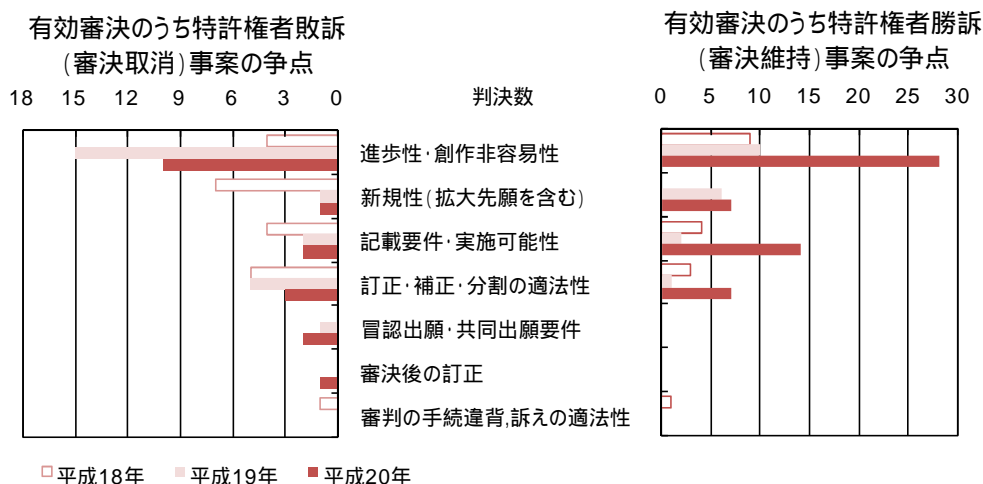


図 7 【参考】有効審決の取消訴訟の勝敗と争点 (件数)

4. 審決維持率の変化の要因の考察

このような変化を説明する仮説として、次の4点が考えられる。前者3点は、審決維持率の変化のうち、進歩性を争点とする事案に関する変化を説明するものである。

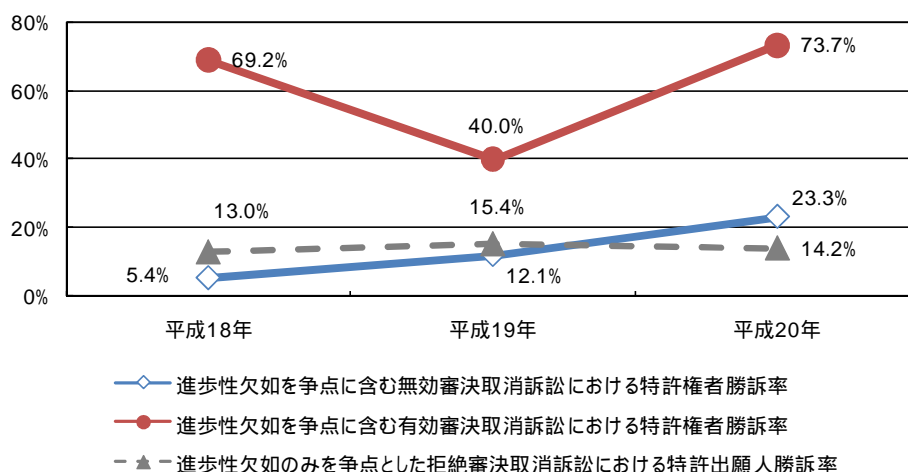
- ・ (仮説 1) 裁判所の進歩性判断が特許権者にとって有利なものに変化した
- ・ (仮説 2-1) 特許権者が進歩性の判断基準について高い予見可能性を有するようになり、進歩性の判断において不利な訴訟を提起しなくなった
- ・ (仮説 2-2) 特許権者が進歩性の判断基準について高い予見可能性を有するようになり、進歩性の判断において不利な訴訟は和解や取り下げ(無効審決の取消訴訟の場合)を行うようになった
- ・ (仮説 3) 進歩性を除く、特許権者にとって比較的有利な争点での判決が増えた

以下では各仮説について上記の記述統計に基づいて、若干の考察を加える。

(1) 裁判所の進歩性判断の変化の有無（仮説 1）

仮説 1 を検証するため、進歩性欠如が争点となった事案の特許権者の勝訴率を以下に示す。無効審決の取消訴訟では顕著に特許権者の勝訴率が上昇しており、仮説があてはまるものの、有効審決の取消訴訟や、拒絶審決取消訴訟（参考値）では、その勝訴率の変化を仮説では十分に説明できない。

とくに拒絶審決取消訴訟では、当事者が特許庁と特許出願人に限られるために、無効審決の取消訴訟の場合に比べて、訴訟戦略としての和解、取り下げの影響を受けにくいと考えられる。そこでの進歩性を争点とする事案の勝訴率に変化が無いことは、上記の仮説があてはまらないことを示唆する。



（注：「進歩性欠如のみを争点とした拒絶審決取消訴訟における特許出願人勝訴率」は、全拒絶審決取消訴訟判決の中で、当該拒絶審決における進歩性判断のみが争われたもの（なお、拒絶された補正に係る発明の進歩性が争点となった事案は除いている）を対象とした値であり、全数を反映したものではない。傾向を窺うための参考値であることに留意されたい。）

図 8 進歩性欠如が争点となった審決取消訴訟における特許権者等の勝訴率の推移

表 2 進歩性欠如が争点となった審決取消訴訟における特許権者等の勝訴率の推移（母数）

	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
進歩性欠如を争点に含む無効審決取消訴訟における特許権者勝訴率	5.4% (3/56)	12.1% (8/66)	23.3% (10/43)
進歩性欠如を争点に含む有効審決取消訴訟における特許権者勝訴率	69.2% (9/13)	40.0% (10/25)	73.7% (28/38)
進歩性欠如のみを争点とした拒絶審決取消訴訟における特許出願人勝訴率	13.0% (10/77)	15.4% (12/78)	14.2% (15/106)

（注：括弧内の数値は母数（＝特許権者勝訴件数／全数）を示す。）

また、裁判所の進歩性判断が特許権者にとって有利なものに変化したのであれば、無効審判の審決取消訴訟の中で、特許権者勝訴事案で進歩性を争点とする事案の割合が増加していてもよいはずであるが、現実にはそのような傾向は見られない(前掲図 4、図 5 参照)。

より正確な検証は、判決がとる判断基準についての法学的見地からの分析に委ねられるものの、統計分析の観点からは「裁判所の進歩性判断が特許権者にとって有利なものに変化した」との仮説を支持することは現段階においては難しいと言える。

(2)特許権者の訴訟行動の変化の有無(仮説 2-1、2-2)

進歩性判断が特許権者にとって厳格であるとの指摘以外に、進歩性の判断基準の客観性が必ずしも十分でないことが指摘されてきた⁶。しかし、近年、特許庁や、弁理士会、社団法人知的財産協会等で、進歩性の判断基準を巡る分析が進展しており、特許権者および無効審判請求人において、特許権の有効性について一定の予見可能性を有することができる土壌が醸成されつつある。

これにより、特許権者が進歩性の判断において不利な訴訟を回避するようになった可能性もある。例えば、2で観察したように、無効審決の取消訴訟判決数が減少し、有効審決の取消訴訟判決数が増加した事実からは、特許権者(および無効審判請求人)の訴訟戦略上の行動による影響をうかがうことが出来る。

しかし、特許権者の審決取消訴訟の回避や和解、取り下げについては、定量的な把握が困難であるため、「特許権者が進歩性の判断基準について高い予見可能性を有するようになり、進歩性の判断において不利な訴訟を提起しないようになった」、あるいは、「進歩性の判断において不利な訴訟は和解や取り下げ(無効審決の取消訴訟の場合)を行うようになった」との仮説を検証することは出来ない。

もっとも、最大の争点である進歩性が争点となる事案について、訴訟提起の段階で絞り込みが行われたのか否かを推測することはできる。そこで、進歩性が争点となった無効審決の取消訴訟の提訴年と判決年ごとの特許権者勝訴率に着目する。

もし訴訟提起の段階で絞り込みが行われているのであれば、ある特定の時期以降に提訴された事案の勝訴率が上昇している可能性が高い(ただし、和解、取り下げの影響を排除することは出来ない)。だが、以下の表に示した通り、そのような傾向をうかがうことは難しい。

少なくとも無効審決の取消訴訟のうち平成 20 年判決分の事案では、提訴年に関わらず特許権者勝訴率が高いことから、進歩性の判断において不利な訴訟について、特許権者により和解や取り下げ(無効審決の取消訴訟の場合)が行われた可能性が示唆される。

⁶ 日本弁理士会『平成 18 年度特許委員会 研究報告』(2007 年)4 頁。

表 3 進歩性が争点となった無効審決の取消訴訟における特許権者勝訴率

		提訴年			
		平成 17 年	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
判決年	平成 18 年	6.3% (3/48)	0.0% (0/7)	- -	- -
	平成 19 年	0.0% (0/11)	12.8% (6/47)	14.3% (1/7)	- -
	平成 20 年	50.0% (1/2)	50.0% (5/10)	18.2% (4/22)	40.0% (6/15)

(注：括弧内の数値は母数 (= 特許権者勝訴件数 / 全数) を示す。)

表 4 進歩性が争点となった有効審決の取消訴訟における特許権者勝訴率

		提訴年			
		平成 17 年	平成 18 年	平成 19 年	平成 20 年
判決年	平成 18 年	46.7% (7/15)	50.0% (2/4)	- -	- -
	平成 19 年	66.7% (2/3)	36.8% (7/19)	50.0% (1/2)	- -
	平成 20 年	0.0% (0/1)	50.0% (1/2)	70.4% (19/27)	88.9% (8/9)

(注：括弧内の数値は母数 (= 特許権者勝訴件数 / 全数) を示す。)

(3) 特許権者に有利な争点での係争に関する判決の増加の有無 (仮説 3)

上記の仮説は進歩性を争点とする事案で特許権者が勝訴に至る事例が増えたことに対する説明を行うものであるが、審決維持率が特許権者に有利な方向で変化したことについて、追加的な要因を考えることができる。

3で観察したように、無効審決の取消訴訟においては「記載要件・実施可能性」、「訂正・補正・分割の適法性」などで争われ、特許権者の勝訴につながった事案が増加している。これらの争点は、進歩性に比べると判断基準は客観性が高いと考えられる。これらが争点となった事案において、特許権者が自らの発明の技術的理解に基づいて十分な主張立証ができたとすれば、これらの争点を含む事案について判決が集中したことにより、審決維持率が特許権者にとって有利なように上昇したように見えている可能性もある。

これが偶然によるものであるのか、特許権者、無効審判請求人、あるいは、裁判所による影響であるかについては、今後の分析の課題である。

他方、有効審決の取消訴訟においては、「記載要件・実施可能性」が顕著な変化を示していたものの、平成 18 年度の審決維持率を説明できず、この仮説は成り立たない。

以上