HOKKAIDO UNIVERSITY

Title	知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題
Author(s)	中山, 一郎
Citation	知的財産法政策学研究, 52, 1-39
Issue Date	2018-11
Doc URL	https://hdl.handle.net/2115/72321
Type	departmental bulletin paper
File Information	52_01nakayama.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

巻頭論文

知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題*

中　山　一　郎

１．はじめに

知的財産高等裁判所（以下、「知財高裁」という。）は、知的財産訴訟を専門的に扱う裁判所として2005年４月に設立された。知財高裁では、大合議[1]と呼ばれる５人合議による審理・裁判が導入されており、設立以降の10数年間における大合議判決数は10件である。知的財産訴訟について大合議制度が実際に運用されているのは、知財高裁においてのみであり、知財高裁に特徴的な審理形式である。そこで本稿では、これまでの知財高裁の大合議制度の運用を振り返り、その評価と課題について検討する[2]。

---

* 本稿は、特許庁の委託を受けて実施された平成29年度知的財産保護包括協力推進事業の報告書である（一社）知的財産研究教育財団『知的財産に関する日中共同研究報告書』（平成30年３月）20～39頁に掲載された拙稿（「知的財産高等裁判所の大合議制度の評価と課題」）を転載するものである。転載をご快諾いただいた特許庁及び知的財産研究所に記して感謝の意を表する。また、拙稿発表後の平成30年４月13日に知的財産高等裁判所による新たな大合議判決が言い渡されたことを踏まえて、「８．補遺」を追記した。なお、「８．補遺」に係る研究は、JSPS科研費JP18H05216の助成を受けたものである。

[1]「大合議」とは、法律上の用語ではなく、知財高裁の説明によれば「５人の裁判官から構成される合議体により審理及び裁判を行う制度」が「いわゆる大合議制度」である（注(18)及び対応する本文参照）。５人の裁判官の合議体で審理及び裁判をすることについては、後述する民事訴訟法改正により明文の規定が設けられている（２．(１)参照）。

[2] 本稿の記述の一部は、中山一郎「知的財産高等裁判所設立をめぐる経緯と論点」

２．知財高裁の設立及び大合議制度の導入

最初に知財高裁設立及び大合議制度導入の経緯を簡潔に概観する[3]。

（１）民事訴訟法改正

知財高裁は、2005年４月に設立されたが、知的財産訴訟を専門的に処理する体制自体は、その直前の民事訴訟法改正（2003年７月公布、2004年４月施行）によって整備された。この民事訴訟法改正は、知的財産戦略に先行する司法制度改革において知的財産権関係事件への総合的な対応強化を図るための措置であり、主たる改正内容は以下のとおりである。

第一に、管轄の集中が図られた。具体的には知的財産訴訟を二つに分け、技術的専門性が強い特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラム著作権に関する訴え（民事訴訟法６条１項。以下、「特許権等に関する訴え」という。）に関しては、第一審は東京地裁と大阪地裁に、また、控訴審は東京高裁に管轄が専属化された（同条１項、３項）。他方、それ以外の意匠権、商標権、プログラム以外の著作権、出版権、著作隣接権、育成者権又は不正競争に関する訴え（同法６条の２。以下、「意匠権等に関する訴え」という。）に関しては、第一審について、通常の管轄裁判所と東京地裁又は大阪地裁の競合管轄とされた（同条）。

第二に、５人合議（大合議）が導入された。５人合議は、民事訴訟法上、当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である大規模訴訟において導入されていたが（同法269条）、特許権等の訴えについての第一審及び控訴審（同法269条の２、310条の２）、そして特許権・実用新案権に関する審決取消訴訟（特許法182条の２［実用新案法

知的財産研究所『知的財産に関する日中共同研究報告書』（2014年３月）60頁、及び中山一郎「知的財産政策と新たな政策形成プロセス」知的財産法政策学研究46号（2015年）11-23頁に基づく。

[3] 詳細は、飯村敏明「知的財産高等裁判所の創設及びその果たすべき役割について」牧野利秋先生傘寿記念論文集『知的財産権 法理と提言』（青林書院、2013年）３頁以下参照。

47条2項で準用]）においても導入された。

第三に、専門的な知見が求められる事件において、専門家が裁判官の知見を補う仕組みとして、専門委員制度が民事訴訟一般に導入された（民事訴訟法92条の2以下)。専門委員は、争点整理、証拠調べ、和解等の手続に関与し、専門的な知見に基づいて説明をすることができる。

（２）知財高裁の設立

以上のとおり、民事訴訟法改正により実質的に知的財産訴訟を専門的に処理する体制が整いつつあった状況において、知財高裁は設立された。折しも、2002年に「知財立国」が標榜されて知的財産基本法が制定され、2003年の同法の施行により、全閣僚が参加する知的財産戦略本部が設置されるなど、国を挙げた知的財産戦略の動きが始動していた。知財高裁は、そのような一連の流れの中で、実質的な裁判所の体制整備に止まらず形式的にも「知的財産」の名前を冠した裁判所を創設したものであって、その設立は「知財立国」の象徴（シンボル）としての意味合いが強いといえよう[4]。

もっとも、知財高裁の創設をめぐっては、それを独立した裁判所として創設すべきか否かが問題となった[5]。知的財産重視の国家の姿勢を内外に示すアナウンスメント効果からすれば独立裁判所が望ましいともいえる。しかしながら、独立裁判所には問題が多いとの理由から、独立裁判所の創設は見送られた。具体的な問題点としては、職務発明の対価請求事件と退職金請求事件といった関連事件の審理が知的財産訴訟か否かで分離されてしまうこと、管轄をめぐる周辺的な紛争が増加する可能性があること、通常裁判所の充実を図ってきた日本の司法制度の中で異質であり、違和感があること等が指摘された[6]。また、米国の議論に影響を受けて、専門裁

[4] 同時に、知財高裁設立は、裁判所創設というインパクトの大きさから知的財産戦略を象徴する代表的な成果でもある。したがって、知財高裁設立は、本文に述べた意味とあわせて、二つの意味において象徴的な成果といえる。

[5] 詳細については、その他の論点として議論された技術判事導入の可否も含めて、中山一郎・前掲注(2)「知的財産政策と新たな政策形成プロセス」13-17頁参照。

[6] 近藤昌昭＝齊藤友嘉『知的財産関係二法／労働審判法』(商事法務、2004年) 15頁、

判所の裁判官の視野狭窄（tunnel vision）も懸念された[7]。

米国における視野狭窄の懸念は、1975年のHruska報告[8]に遡る。当時、最高裁の負担増やフォーラム・ショッピング（法廷地漁り）などの問題を検討したHruska報告は、専門裁判所創設に否定的であり、その理由の一つとして、専門裁判所の裁判官が視野狭窄に陥る懸念を挙げていた。この視野狭窄の懸念は、その後の連邦巡回区控訴裁判所（Court of Appeals for the Federal Circuit、以下、「CAFC」という。）の設立をめぐる議論にも影響を与えたと考えられている[9]。周知のとおり、米国では、1982年にCourt of Claims（請求裁判所）と、Court of Customs and Patent Appeals（関税・特許控訴裁判所）を統合し、特許事件についての専属管轄を加える形でCAFCが創設された[10]。二つの裁判所を統合して設立されたCAFCは、それぞれの裁判所の管轄を引き継いだ上に、さらに特許事件をも管轄するから、その管轄は多岐にわたる[11]。そのため、CAFCは、限定された特定の事件のみを扱う専門裁判所とは一線を画し[12]、Hruska報告が指摘した視野狭窄の

77頁。

[7] 中山信弘「知的財産高等裁判所への道のり」ジュリスト1293号（2005年）9頁、同「知財制度改革の現状と将来」NBL785号（2004年）10頁。

[8] Commission on Revision of the Federal Court Appellate System, STRUCTURE AND INTERNAL PROCEDURES: RECOMMENDATIONS FOR CHANGE, June 1975. 委員長を務めたRoman L. Hruska上院議員にちなんで、この報告書は、Hruska報告と呼ばれている。

[9] 知的財産訴訟外国法制研究会『知的財産訴訟制度の国際比較－制度と運用について』〔平嶋竜太〕別冊NBL81号（商事法務、2003年）30-31頁、高瀬順久「米国連邦巡回控訴裁判所（United States Court of Appeals for the Federal Circuit）の現状について」判時1826号（2003年）25-26頁、茶園成樹「知的財産関係事件を取り扱う裁判所の集中化と専門化」ジュリスト1293号（2005年）60-61頁。

[10] CAFC設立の経緯に関しては、Marion Bennet「CAFC－その起源－」知的財産研究所『米国プロパテント政策の検証』（1999年）199頁以下参照。

[11] 実際、2017年において、CAFCに提訴された事件の内訳は、特許事件65%、行政事件（公務員・退役軍人関連）21%、政府に対する契約上等の金銭請求事件12%である。http://www.cafc.uscourts.gov/sites/default/files/the-court/statistics/FY_17_Filings_by_Category.pdf［最終アクセス日：2018年1月30日］。

[12] Randall R. Rader, *Specialized Courts: The Legislative Response*, 40 AM. U. L. REV.

懸念を払拭しているともいえる。

一方、我が国でも、視野狭窄の懸念は、前述のとおり独立裁判所の問題点として参照された。ただし、厳密にいえば、独立裁判所であることと裁判官人事とは別の問題であるから、独立裁判所を創設すれば裁判官は視野狭窄に陥ることが論理的に導かれるわけではない。とはいえ、独立裁判所とした場合には、専門裁判官育成の名目で裁判官人事が固定化しやすいであろうことを前提に視野狭窄が懸念されたものと考えられる。

以上のような独立裁判所の問題点を踏まえ、最終的に、2004年6月に公布された知的財産高等裁判所設置法では、知財高裁は、東京高裁の特別の支部(知的財産高等裁判所設置法2条)と位置付けられた上で、2005年4月に設立された[13]。東京高裁内に知財高裁を設けることにより独立裁判所の問題点を回避したといえるだろう。また、知財高裁の裁判官は最高裁が定めることとされ(知的財産高等裁判所設置法3条)。その結果、知財高裁の裁判官はローテーション人事に基づいて配置されることになり、専門性を意識しつつも視野狭窄の懸念にも対応することが期待されたと考えることができよう[14]。

3. 大合議制度の現状

(1) 知財高裁のみでの運用

前述のとおり、大合議(5人合議)は、民事訴訟法上、知財高裁のみならず、第一審の東京地裁又は大阪地裁においても実施可能である(民事訴訟法269条の2第1項)。これは、知的財産訴訟においては、その帰趨が企

1003-14 (1991).

[13] 知財高裁を設置するための知的財産高等裁判所法の制定とあわせて、民事訴訟法が改正され、従来から存在していた裁判所調査官について、知的財産事件におけるその権限が明確化された(民事訴訟法92条の8及び92条の9)。

[14] 牧野利秋ほか「座談会 知的財産高等裁判所設置法及び裁判所法等の一部を改正する法律について」知財管理55巻4号(2005年)463頁〔牧野利秋発言〕、464頁〔大渕哲也発言〕、茶園・前掲注(9)61頁。

業活動に与える影響の重大性やその審理における専門技術性の観点から、慎重な審理が必要となる場合があるためと説明されている[15]。

しかしながら、これまで東京地裁又は大阪地裁において大合議が実施された例はない。その理由としては、第一審に司法判断の統一という機能は果たしがたく、むしろ多様な見解が表明されることに意義があることや、迅速な審理判断を行う必要性が大きいことが挙げられている[16]。

ただし、前述したとおり、知財高裁の大合議の対象は、特許権等に関する訴えに限られ、意匠権等に関する訴えは対象外である。

（２）大合議制度の趣旨目的

第一審レベルでの判断統一の困難性から第一審において大合議が実施されていないことは、裏を返せば、大合議には事実上の判断統一が求められているということでもある。その点は、既に民事訴訟法改正の時点から認識されており、立案担当者は、企業活動の予測可能性確保の観点から早期に裁判例を統一すべきとの指摘を意識した上で、知財高裁の前身である東京高裁における５人合議の運用により「事実上、高等裁判所の段階において裁判例の統一を期待することができる」との理解を示していた[17]。したがって、民事訴訟法改正によって制度上は第一審及び控訴審での大合議が可能とされたものの、運用上は控訴審での大合議により裁判例を事実上統一することが期待されていたといってもよいであろう。

大合議制度について、知財高裁自身は、ホームページ上で以下のとおり説明している。

「知的財産権を巡る紛争は、重要な法律上の争点を含み、裁判所の判断

---

[15] 小野瀬厚＝武智克典『一問一答 平成15年改正民事訴訟法』(商事法務、2004年) 74頁。

[16] 篠原勝美「知財高裁大合議部について」ジュリスト1316号 (2006年) 9頁、三村量一「知財高裁大合議判決の意義と今後の展望」知財研フォーラム81号 (2010年) 4-5頁。

[17] 小野瀬＝武智・前掲注(15)75頁、同旨、定塚誠「知財訴訟の現状と本年4月からの新しい知財訴訟制度」NBL 785号 (2004年) 19頁。

が企業の経済活動及び我が国の産業経済に重大な影響を与える事案も少なくありません。知的財産権事件では、一定の信頼性のあるルール形成及び高裁レベルでの事実上の判断統一が要請され、その要請に応えるため、平成16年４月に、５人の裁判官から構成される合議体により審理及び裁判を行う制度（いわゆる大合議制度）が導入されました。今後とも、適切な事件を大合議事件として審理判断することにより、着実に実績を積み重ねていきたいと考えています。」[18]

この説明によれば、知財高裁としては、法的重要性のみならず、経済的影響も大きい事案について、最高裁の判断を待たずに高裁レベルで事実上の判断統一を図り、予測可能性・法的安定性の高いルールを形成することを目指して大合議制度を運用する方針であることがわかる。

合議体の構成もその点を裏付けている。大合議事件の合議体は、運用上、第１部から第４部までの裁判官（部総括裁判官であることが多い。）と当該事件の主任裁判官から構成されているが、各部から合議体の構成員を選出するのは、（できる限り）知財高裁の総意として各部の意見を大合議の判断に反映させ、控訴審段階での判断統一を図るためであるとされる[19]。

他方、どのような事件を大合議事件として選択するかについて、先の説明では、「適切な事件」とされるのみで、明確な基準は示されていない。知財高裁内では、重要な法律上の争点を含む複数の事件が異なる裁判体に係属している場合、法令の解釈適用につき最高裁又は高裁の判例と相反する可能性がある場合、その他相当と認めた場合に大合議に付すことを申し合わせているともされるが[20]、詳細な運用基準が存在するわけでもなさそ

---

[18] 知的財産高等裁判所HP「現況」http://www.ip.courts.go.jp/aboutus/current/index.html［最終アクセス日：2018年１月30日］。

[19] 篠原・前掲注(16)10頁、塚原朋一「知財高裁元年－その１年間の実績の回顧と今後の展望」金融商事判例1236号（2006年）９-10頁、塚原朋一「知財高裁における訴訟運の状況と知財訴訟における専門家の活用の実際」ジュリスト1326号（2007年）12-13頁、三村・前掲注(16) ９頁、特許庁＝発明推進協会アジア太平洋工業所有権センター（塚原朋一執筆協力）「日本の知的財産高等裁判所」（2013年）48頁。なお、知財高裁には、通常部４か部のほかに、大合議事件を取り扱う特別部が設けられ、知財高裁の全裁判官が配置されている。

[20] 飯村・前掲注(3)19-20頁。

うである[21]。いずれにせよ、知財高裁が「適切」と考える事件を選択するということであり、その選択は知財高裁の裁量に委ねられている。なお、知財高裁内では、常時、各部の係属案件について情報を交換することを通じて、適切な事件を選択しているとのことである[22]。

(3) これまでの大合議判決

2005年４月に知財高裁が設立されて以降、現在（2018年１月）までに、大合議判決は10件存在する（表-1参照。なお、同日の関連する判決・決定は１事件と数えている。また、以下では、各事件について表-1の①～⑩の番号を用いて表記することがある。）[23]。この10件の大合議判決と最高裁との関係についてみると、最高裁が形式的な定型文により上告を棄却し、受理しなかった事件が１件、また、最高裁が実質的な判断を示した事件が４件ある。そして後者の４件のうち３件において、最高裁は、理由付けはともかく、結論としては、上告を棄却している。反対に、最高裁が大合議判決を破棄したのは、⑤PBPクレーム事件１件のみである。

【表-1】 知財高裁大合議判決

	事件名	主たる争点	最高裁
①	知財高判平成17年９月30日判時1904号47頁（一太郎事件）	間接侵害	
②	知財高判平成17年11月11日判時1911号48頁（パラメータ特許事件）	サポート要件	

[21] 「知的財産高等裁判所飯村敏明所長インタビュー」特技懇267号（2012年）６頁。
[22] 篠原・前掲注(16)10頁、三村・前掲注(16)８頁、設樂隆一ほか「座談会 知的財産高等裁判所10周年の回顧と展望」判タ1412号（2015年）17頁〔設樂隆一発言〕。
[23] 10件のほかに、訴えが取り下げられた事件が１件あり、また、2018年１月19日には、新たな大合議事件１件が指定された。これら全12件の大合議事件については、知財高裁のHP「大合議事件」（http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/index.html［最終アクセス日：2018年１月30日］）に列挙されている。

	事件名	主たる争点	最高裁
③	知財高判平成18年1月31日判時1922号30頁(インクタンク事件)	消尽	最判平成19年11月8日民集61巻8号2989頁により上告棄却(異なる理由付け)
④	知財高判平成20年5月30日判時2009号47頁(除くクレーム事件)	訂正(補正)要件	
⑤	知財高判平成24年1月27日判時2144号51頁(PBPクレーム事件)	PBPクレームの解釈	最判平成27年6月5日民集69巻4号700頁により破棄差戻し
⑥	知財高判平成25年2月1日判時2179号36頁(ごみ貯蔵機器事件)	損害賠償	最判平成26年11月18日平成25年(オ)第684号、平成25年(受)第827号により上告棄却・不受理(定型文)
⑦	知財高判平成26年5月16日判時2224号146頁等[24](アップル対サムスン事件)	FRAND宣言された特許権に基づく権利行使	
⑧	知財高判平成26年5月30日判時2232号3頁等[25](ベバシズマブ事件)	特許権の存続期間延長登録出願の拒絶理由	最判平成27年11月17日民集69巻7号1912頁により上告棄却
⑨	知財高判平成28年3月25日判時2306号87頁(マキサカルシトール事件)	均等論	最判平成29年3月24日民集71巻3号359頁により上告棄却
⑩	知財高判平成29年(2017年)1月20日平成28年(ネ)第10046号(オキサリプラチン事件)	存続期間が延長された特許権の効力	

また、各事件の合議体の構成は、表-2のとおりである。

[24] 同日に、3件の大合議判決・決定が言い渡されている。表-1記載の判決(平25(ネ)10043)は、損害賠償請求に関するものであり、残る2件(判時2224号89頁〔平25(ラ)10007〕及び平25(ラ)10008)は、差止請求権の可否をめぐる仮処分申立事件である。

[25] 同日に、同旨の大合議判決が4件言い渡されている。表-1記載の判決(平25(行ケ)10195)のほか、平25(行ケ)10196、平25(行ケ)10197及び平25(行ケ)10198がそうである。

【表-2】大合議事件の合議体を構成する裁判官（姓のみ、敬称略）

①	一太郎事件	篠原	塚原	佐藤	中野	沖中
②	パラメータ特許事件	篠原	塚原	佐藤	青柳	岡本
③	インクタンク事件	篠原	塚原	中野	三村	長谷川
④	除くクレーム事件	塚原	中野	飯村	田中	杜下
⑤	PBPクレーム事件	中野	飯村	塩月	滝澤	東海林
⑥	ごみ貯蔵機器事件	飯村	塩月	芝田	土肥	知野
⑦	アップル対サムスン事件	飯村	設樂	富田	清水	小田
⑧	ベバシズマブ事件	飯村	設樂	富田	清水	八木
⑨	マキサカルシトール事件	設樂	清水	髙部	大鷹	大寄
⑩	オキサリプラチン事件	設樂	清水	髙部	鶴岡	寺田

４．大合議制度の評価

（１）視野狭窄の懸念

前述したとおり、知財高裁設立当時には専門裁判所の裁判官の視野狭窄を懸念する声もあったが、裁判官のローテーション人事がこれを防ぐことが期待された。実際、大合議事件についてみると、表-2が示すとおり、大合議事件の合議体を構成する裁判官は、数年単位で入れ替わっている。最も担当件数が多い裁判官は５件（飯村判事）に関与しており、次いで４件を担当した裁判官が４名（塚原判事、中野判事、設樂判事、清水判事）いる。このように知財高裁の裁判官は、ローテーション人事の結果、大合議判決10件の半分以下にしか関与していない。

これに対して、視野狭窄の懸念が最初に提起された米国では、連邦の裁判官は終身制であり（米国憲法第３編第１節）、専門裁判所の視野狭窄への懸念も、専門裁判所の裁判官が特定の種類の事件のみを終身扱うことへの懸念であったと考えることができる。その点においてローテーション人事を採る我が国の状況は異なっており、現に特定の裁判官が大合議事件に関与し続ける状況にはない。したがって、大合議事件についていえば、当初期待されたとおり、ローテーション人事が裁判官の過度の固定化を防いでおり、視野狭窄の懸念は現状を見る限り杞憂であるといって差し支えな

いだろう[26]。

(2) 事実上の判断統一

前述したとおり、大合議制度の趣旨目的として、知財高裁は、高裁レベルにおける早期の事実上の判断統一を挙げていた。表-1が示すとおり、最高裁により破棄された知財高裁大合議判決が1件であることからすれば、これまでのところ、その目的は達せられているともいえそうである。

ただし、とりわけ初期の大合議事件の選択をめぐって、議論の成熟度から見て適切であったか、議論が未成熟なまま大合議判決による判断を示したことは時期尚早だったのではないか、という問題が提起されている。仮に大合議判決が時期尚早であったとすれば、それは不必要な場合にまで判断を統一し、議論の積重ねによる法の発展を妨げたおそれがあるとの批判を免れないであろう。以下では、この時期尚早論について節を改めて検討する。

(3) 時期尚早論をめぐる議論

(i) 時期尚早と指摘される大合議判決

時期尚早的な大合議を懸念する声は、知財高裁設立当初から存在した。当時その点を懸念した論者は、様々な判断の比較検討の中から優れた判断が現れてくる場合もあるため、早期の判断統一は判断の硬直化を招くおそ

[26] 田村善之「考察:知財高裁－中央集権的かつ多元的な専門裁判所に対する制度論的研究－」設樂隆一ほか編『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明判事退官記念論文集』(発明協会、2015年)39頁及び同「知財高裁大合議の運用と最高裁との関係に関する制度論的考察－漸進的な試行錯誤を可能とする規範定立のあり方－」法曹時報69巻5号(2017年)1233-1234頁は、大合議事件に限らず、ローテーション人事の一環として裁判官が知財高裁に配置されることや、知的財産関連のキャリアが長い知財ローテーションとそうでない非知財ローテーションという異なるタイプの裁判官が混在していることは、視野狭窄を防ぐ工夫であり、一定の多元性を確保する試みであると評価する。

れがあることを指摘していたが[27]、その後、最初の大合議事件である①一太郎事件について、大合議判決がその後の議論の発展を抑制しかねないことを危惧している[28]。①事件がそれまで判断が分かれていた問題について判断を統一したわけではないとの指摘はほかにもある[29]。また、③インクタンク事件に対しても、様々な論理構成が提案されている中で、大合議に付すよりも、判例や学説がなお検討すべき段階だったのではないか、との指摘がなされている[30]。さらに、①から④及び⑥の事件について、これらは先例となるべき知財高裁の裁判例がない中での時期尚早的な判断であり、試行錯誤がないままに事実上の拘束力のある判断が生まれることは、知財高裁自身による多元性確保の意義を減殺させる[31]、との批判も寄せられている[32]。

確かに、主として初期の大合議判決は、議論の蓄積が少ない論点についての判示を含んでいる。例えば、①一太郎事件では、特許法101条５号（旧４号）の方法の発明についての間接侵害の成否が争点の一つであったところ、大合議判決は、その物「自体」を利用して特許発明に係る方法を実施できなければ間接侵害は成立しないと判示して、いわゆる間接の間接侵害を否定した。この問題は、同号が平成14年（2002年）改正により新設されたこともあり、平成17年（2005年）の大合議判決までほとんど議論されなかった論点であるが、知財高裁は、同号が新設規定であるからこそ間接侵害の成立範囲が不当に広がらないようにその範囲を限定しようと考えたようである[33]。知財高裁は、議論が生じる前にあえて機先を制して自らが

---

[27] 茶園・前掲注(9)60頁。

[28] 茶園成樹「判批」ジュリスト1316号(2006年)22頁。

[29] 塩月秀平ほか「特別座談会 知財高裁の本格的稼働と今後の知財訴訟の展望」金融・商事判例増刊1236号(2006年)210頁〔片山英二発言〕。

[30] 塩月ほか・前掲注(29)220-221頁〔高林龍発言〕。

[31] 田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」39-45頁、同・前掲注(26)「法曹時報」1236-1242頁。

[32] 個別事件を前提としない一般論としてではあるが、設樂ほか・前掲注(22)17頁〔伊原友巳発言〕も同様の懸念を述べる。

[33] 判時1904号(2005年)50頁及びL&T30号(2006年)81-82頁参照。なお、大合議に付された背景としては、被疑侵害製品が多数のユーザーを有する有名ソフトウエア

望ましいと考える規範を示したともいえるだろう。しかしながら、大合議判決に対しては、従前の議論の不存在を指摘するに止まらず、その判示内容に対しても間接侵害の成立範囲を必要以上に厳格に制限するとして批判的な評釈が少なくない[34]。

また、②パラメータ特許事件では、特許請求の範囲に記載された発明は発明の詳細な説明に記載したものであることを定めた特許法36条6項1号のサポート要件が問題とされた。知財高裁は、それまで特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明が形式的に対応していればよいとされていたサポート要件について、両者の実質的な対応関係を要求し、サポート要件を実質的な要件として解釈した。この大合議判決は、「事実上、実施可能要件と混合し埋没していた状態」のサポート要件の「創設的再生」と評されているとおり[35]、サポート要件を実質化させた初めての裁判例と思われる。もっとも、②の事件が大合議に付された理由は、それ以前に平成15年(2003年)に審査基準が先んじて大合議判決と同趣旨の内容により改訂されており、この論点が今後の出願実務を左右する重大性を有すると考えられたためであり[36]、結論として大合議判決は先行する審査基準の考え方を是認した。その意味では、知財高裁が議論の機先を制した①一太郎事件とは事情が異なるところがある。

④除くクレーム事件でも、やはり議論の乏しい問題についての判断が示された。同事件では、「除くクレーム」(出願された発明からその一部を「除く」クレーム)への訂正が、新規事項を追加する訂正を禁止する規定(特許法134条の2第9項で準用される126条5項、なお、補正についての同旨の規定として17条の2第3項)に違反するか、が争われた。大合議判決は、

であるために社会的影響が大きいという点も考慮されたようである(判時1904号49頁及びL&T30号80頁)。

[34] ①事件に対しては多数の批判的な評釈があるが、その中でも、従前の議論の不存在をもあわせて指摘するものとして、茶園・前掲注(28)20-22頁のほか、花井美雪「判批」特許研究41号(2006年)64-65頁、上羽秀敏「判批」パテント59巻4号(2006年)9-12頁等。

[35] 平嶋竜太「判批」ジュリスト1316号(2006年)27-28頁。

[36] 判時1911号(2006年)50頁及びL&T30号(2006年)86頁。

新規事項追加禁止要件に関する一般的基準を示した上で、これを「除くクレーム」とする訂正に適用したが、従来、「除くクレーム」への訂正と新規事項追加禁止との関係について明示的に判断した裁判例はなく[37]、大合議判決は新たな判断を示すものである。もっとも、この事件でも、先行する審査基準が「除くクレーム」への補正が例外的に許容される場合を挙げていることの是非が問題となっており、裁判例の先例はなかったとしても、審査実務の一応の蓄積はあったものと考えられる。ただし、審査基準を是認した②パラメータ特許事件とは異なり、④事件の知財高裁は、「除くクレーム」への補正を「例外的」と位置付ける審査基準の考え方は適切ではないと判断している。

さらに、初期の事件ではないものの、FRAND宣言された標準必須特許権の権利行使の可否が争われた⑦アップル対サムスン事件も、知財高裁の先例がない事案であった[38]。もっとも、この問題は、当時既に国際的には法的紛争が表面化し、そのことは我が国にも紹介されて、国内での議論も生じつつあった[39]。くわえて、この事件では、後述する米国のアミカス・キュリエ（amicus curiae）を参考にした一般からの意見募集が初めて実施され、その結果、58通の意見書が、国内外、また、団体・企業・個人を問わず、各方面から提出された[40]。提出された意見書について、大合議判決

---

[37] L&T 40号（2008年）88頁、90頁。

[38] ただし、田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」45頁、同・前掲注(26)「法曹時報」1243頁は、⑦の事件について、本文で述べた主たる争点は知財高裁にとって初めての判断であるが、消尽に関する判示に関しては、先に③インクタンク事件があり、それとは異なる立場を採っていることから、時期尚早とは評価せず、むしろ、知財高裁内に異時点間の対立がある場合の大合議（注(56)及び対応する本文参照）に近いものと位置付けている。

[39] ⑦の事件前に国際的な状況を紹介しつつ、この問題を議論していたものとして、知的財産研究所編『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書』（2012年３月）、同編『標準規格必須特許の権利行使に関する調査研究報告書（Ⅱ）』（2013年３月）、「グローバル特許権行使戦略セミナー『EUと日本における特許の領分』第二部『世界標準、標準特許、そして、強制許諾』」高林龍ほか『年報知的財産法2013』（日本評論社、2013年）38頁等。

[40] 小田真治「知的財産高等裁判所の大合議事件における意見募集（『日本版アミカス

は「貴重かつ有益な資料」と評しており、仮に議論が不十分だったと考えるにしても、それを補う工夫が試みられたとはいえるだろう。その点において、やはり機先を制した①一太郎事件とは異なるところがある。

以上のとおり、①、②、④及び⑦の事件では、時期尚早と評価するか否かは別として、知財高裁の先例がない論点について大合議判決が実質的に初めての判断を示している。もっとも、上述のとおり、最初の①事件が議論が生じる前に機先を制したものであったのに対して、②、④及び⑦の事件では、大合議判決以前に審査実務や国外での紛争は存在し、あるいは一般からの意見が募集されたという点において、①事件とは異なるところがある（その点の評価は後述する。）。

他方、③インクタンク事件では、特許製品の再生品と消尽の成否が、また、⑥ごみ貯蔵機器事件では、特許権侵害に対する損害賠償の算定において特許法102条２項を適用するための特許権者の実施の要否が、争われた。これらの争点をめぐっては、従前から議論があり、裁判例も存在したものの、時期尚早論を説く田村善之教授は、知財高裁としては③及び⑥の大合議判決が初めての判断であったことを指摘する[41]。そのため、田村教授によれば、10件のうち、初期のものを中心に、①、②、③、④及び⑥の５事件、すなわち半分が時期尚早と評価されることとなる[42]。

（ⅱ）議論の蓄積が少ない問題が選択される背景

議論の蓄積が少ない問題がなぜ大合議事件として選択されるのか。この点を考えるに際して、田村教授は、その反対のケースを取り上げ、進歩性の判断基準や複数請求項に係る訂正請求の一体不可分性のように知財高裁の先例間に対立がある論点が大合議に付されなかった例があることに言及しつつ[43]、その背景を次のように分析する。知財高裁内で見解が対立

キュリエ』）について」判タ1401号（2014年）120頁。

[41] 田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」45頁、同・前掲注(26)「法曹時報」1243頁。

[42] 田村・前掲注(26)「法曹時報」1241頁。なお、知財高裁の先例がなかった⑦の事件を田村教授が時期尚早とは評価していない点については、前掲注(38)参照。

[43] 田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」32-36頁、40-41頁、同・前掲注(26)

する場合、大合議に付すことに対して、「少数派となりそうな部が強く抵抗するのか、または多数派となりそうな部が潔しとしないのか、その理由は定かではないが、何らかの政治的配慮が働いていたのかもしれない」[44]と。ここでのポイントは、議論の蓄積の多寡というよりも、知財高裁内の意見対立の有無が大合議事件の選択を左右するという点である。この点は、次のように考えることもできよう。

知財高裁としては、大合議制度の目的が事実上の判断統一を図ることにある以上、大合議判決後はこれに従った判断が続くことを期待しているであろう。そのために最も簡便な方法は、知財高裁内で意見対立がない問題を大合議事件として取り上げることである。もっとも、意見対立があったとしても、大合議判決において反対意見が公表されるのであれば、少数の異論の存在は第三者にも認識され、大合議判決はあくまで現時点の多数派の意見を示すものと受け止められるであろう。しかしながら、現状では、最高裁以外では各裁判官の意見は公表されず（裁判所法11条、75条）、知財高裁の裁判官は反対意見を表明することはできない。しかも知財高裁は前述したとおり大合議判決には知財高裁の総意が（できる限り）反映されると説明していることもあわせて考えると、大合議判決は異論の存在を許さないように見える。その結果、大合議判決に異論のある裁判官がこれと異なる判断をすることは現実的には困難であり、事実上大合議判決に拘束されることになろう[45]。このような大合議判決の「重み」を踏まえれば、知財高裁内で異論がなく、文字通り知財高裁の「総意」を示すことができる論点として、議論の蓄積が少ない問題を選び、「各部の対立が生じる前

「法曹時報」1237-1238頁。

[44] 田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」41頁、同・前掲注(26)「法曹時報」1239頁。

[45] 東京地裁部総括裁判官（当時）による東海林保「間接侵害」牧野利秋ほか編『知的財産訴訟実務体系Ⅰ』（青林書院、2014年）367頁は、①一太郎事件に対する批判は「正鵠を射ている部分もあるが」、大合議判決であることに照らせば、「実務としては、当面の間、同判決が示した判断基準に従って運用されることになろう」と述べる。また、片山英二「知財高裁に対する実務界からのコメント」ジュリスト1326号（2007年）23頁は、大合議判決の事実上の拘束力は、予測可能性という観点から「実務界が期待するものであり、知財高裁大合議の存在意義」であると述べる。

に大合議を開く」[46]ことが知財高裁にとって合理的なのかもしれない。もっとも、そのような選択が判断統一を容易にする反面、時期尚早との批判を招いたことは、前述したとおりである。

(iii) 早期のルール明確化・統一化に肯定的な見解

以上の時期尚早論に対し、先に見たように、知財高裁は、大合議による事実上の判断統一が要請される理由として、知的財産紛争における司法判断が有する経済的影響の大きさを挙げていた。実際、これと同調するように、経済政策立法である知財法分野では早期にルールを明確化させることが将来の企業行動との関係でも望ましく[47]、議論の分かれる問題のみならず「今までに議論されたことがないような法律問題」についても統一的判断を示すことに大合議の意義がある[48]といった見方がある。

また、議論の成熟度との関係については、仮に議論が成熟するまで大合議審理を待った方がよいとなれば、知財高裁大合議と最高裁との役割分担が問題となるとの指摘があり[49]、両者の役割分担については、最高裁の最も重要な機能は憲法判断であって、知的財産事件のような専門技術的な分野に関しては、知財高裁大合議が少なからぬ役割を果たすことを期待する見解がある[50]。確かに、知財高裁設立の経緯を踏まえるならば、ビジネスとの距離が近いために予見可能性の向上に対する期待が高い知財法分野では、議論が十分に成熟していないとしても、また、傍論的な規範の定立であるとしても[51]、早期のルール統一を図っていくことに、最高裁とは異なる知財高裁大合議制度独自の役割を見出そうとすることは一つの考え

---

[46] 田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」41頁、同・前掲注(26)「法曹時報」1239頁。

[47] 塩月ほか・前掲注(29)220-221頁〔片山英二発言〕。

[48] 片山・前掲注(45)22-23頁。

[49] 中野哲弘ほか「座談会 進化する知的財産訴訟に向けての検討と課題」L&T50号(2011年)25頁〔篠原勝美発言〕。

[50] 三村・前掲注(16) 9 頁。

[51] 大合議判決における傍論的な規範の定立に肯定的なものとして、小泉直樹ほか「〔鼎談〕知財高裁の10年とこれから」ジュリスト1475号(2015年)76頁〔篠原勝美発言〕、77頁〔中山信弘発言〕。

方であろう。

これに対して、予見可能性をめぐっては、3人の合議体の判決に相違があれば、議論が未成熟であることがわかるという意味において正確な情報発信が可能であるし、その中で、時代の要請に適合した判決が残っていくというプロセスを通じて予見可能性を実現することも一つの方法であるとして、大合議による予見可能性確保を急ぐことに拘らない考え方も示唆されている[52]。また、最高裁との関係についても、時期尚早論の田村教授は、最高裁判例は大法廷においてのみ変更可能である（裁判所法10条3号）点で手続が重いのに対して、知財高裁大合議判決はそのような縛りがなく迅速で柔軟な変革が可能であるから、知財高裁通常部と最高裁の中間に位置する点に大合議の存在意義を認めていくべきと説いている[53]。なお、大合議判決の変更が相対的に容易ならば、大合議判決が時期尚早的であったときには知財高裁がこれを見直すことも考えられそうであるが、この点は後述する。

５．どのような試行錯誤が望ましいか

４.で紹介した時期尚早論は、田村教授の表現を借りれば、「知的財産制度をいかに運用すべきかという問題に対して一義的な正解を得ることが困難であるとすれば、漸進的な試行錯誤（＝ muddling through）を繰り返し、少しでも正解らしきものに近づいていくよう努めることに優る方途はない」[54]との前提から出発している。確かに、唯一絶対の正解が明らかではない状況における試行錯誤の意義については、異論は少なかろう。そうすると、問題は、どのような試行錯誤が望ましいのか、である。

---

[52] 篠原勝美ほか「知財高裁歴代所長座談会」牧野ほか編・前掲注(45)13頁〔飯村敏明発言〕。

[53] 田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」47頁、同・前掲注(26)「法曹時報」1269頁。

[54] 田村・前掲注(26)「法曹時報」1258頁。

(1)時期尚早論から見た試行錯誤の在り方

試行錯誤の在り方に関して、田村教授は、まずは知財高裁通常部の先例の蓄積を先行させて試行錯誤を重ね、先例間に齟齬が生じた後に判断統一のために大合議に付すことを主張する[55]。実際、表-1記載の大合議判決のうち、⑤PBPクレーム事件、⑧ベバシズマブ事件、⑨マキサカルシトール事件は、知財高裁の先例間に異時点間の対立がある場合に大合議が開かれた例とされる[56]。もっとも、これらの事件は、異時点間の対立がある場合であり、対立が現在進行形であれば、前述のように大合議に付されないため、その場合は、最高裁が積極的に介入して判断を統一すべきとする。最高裁が積極的に介入すべきか否かはともかく、大合議を急がずに通常部の判断の集積を待つことについては、知財高裁の裁判官の中にもこれに理解を示す見解が見られる[57]。

以上の考え方は、議論の成熟度を重視し、その結果、試行錯誤により議論の蓄積を待つ間は判断が統一されないとしても、その問題以上に、議論が不十分なまま判断が統一されることによる弊害の方が大きいと判断しているものと思われる。確かに、時期尚早と指摘される初期の大合議判決の中でも、とりわけ①一太郎事件の場合、先行する審査実務や国際的紛争は存在せず、一般からも意見を募集していない。同事件において、知財高裁は議論が生じる前に機先を制したのであって、試行錯誤は皆無に等しい。

---

[55] 田村・前掲注(26)「飯村判事退官記念論文集」47頁、同・前掲注(26)「法曹時報」1268頁。

[56] どのような先例間の対立があったかを含めて、田村・前掲注(26)「法曹時報」1242-1246頁参照。なお、⑦アップル対サムスン事件の消尽に関する判示がほぼ同様に位置付けられていることにつき、前掲注(38)参照。また、存続期間が延長された特許権の効力について、⑧事件の傍論を発展させた⑩オキサリプラチン事件は、⑧事件と一連のものとして扱われている。

[57] 中野ほか・前掲注(49)25頁〔髙部眞規子知財高裁判事(当時)発言〕、設樂ほか・前掲注(22)18頁〔清水節知財高裁判事(当時)発言〕、中野哲弘知財高裁所長(当時)「知財高裁5年の回顧と展望」L&T50号(2011年)36頁。後者の二つの見解は、通常部の判断が異なる場合に、大合議ではなく、最高裁が判断を統一することもあり得るとする。

知財高裁は、①事件の判示を唯一の正解と考えたのかもしれないが、前述したとおり①事件に批判的な評釈が少なくないことは、①事件における間接の間接侵害の成否が見解の分かれる論点であったことを示している。これらの点に鑑みれば、①事件を大合議事件として選択したことは性急に過ぎたといわざるを得ないであろう。

（２）早期のルール明確化・統一化の要請をも考慮した試行錯誤の可能性

試行錯誤に一定のメリットがあるとしても、他方において、試行錯誤が延々と続き、その間判断が統一されないことは、ビジネスや企業行動において重視される予測可能性を低下させる側面があることは否定できない。また、各部の部総括裁判官を中心として合議体が形成される「大合議は知財高裁の叡智の結晶といってもよい」[58]とすれば、その叡智を有効に活用しない手はないともいえる。そのような観点からすると、試行錯誤のメリットと早期の判断統一による予測可能性向上の要請の双方を考慮に入れて、大合議を運用する工夫が求められているともいえよう。

一案としては、早期にルールを明確化し、判断を統一する要請が強い場合において、ひとまず大合議の判断を示し、その後必要に応じてその判断を見直す、といったアプローチが考えられる。ここで早期のルール明確化・判断統一の要請が強い場合とは、予測可能性についての実務的なニーズが大きい場合と言い換えてもよいと思われる。

（ｉ）事件類型に着目する手法

大合議判決をどのように見直すかという問題は後述するとして、まず予測可能性への実務的なニーズが大きい場合を具体的に考えてみると、事件類型としては、一般に、審決取消訴訟は侵害訴訟に比べてそのような要請が高いと考えられる。侵害事件数に比して審査件数は量的に圧倒的に多く[59]、

---

[58] 田村・前掲注(26)「法曹時報」1235頁。

[59] その多くが侵害訴訟と考えられる知的財産権民事事件数は、504件（2016年、全国一審）である（http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/2017_N_stat03.pdf［最終アクセス日：2018年１月30日］）。他方、特許審査件数は約25万件である（https://www.jpo.go.jp/

審決取消訴訟の判決は、審査実務のみならず、企業にとって日常的な権利化業務に多大な影響を与えるからである。その観点から見ると、②パラメータ特許事件及び④除くクレーム事件は、前述のとおり、先行する審査実務との関係が問われていた。また、存続期間延長登録出願の拒絶理由が争われた⑧ベバシズマブ事件も、新たな有効成分と効能・効果を有する医薬品についてのみ延長登録を認め、有効成分と効能・効果が同一ならば、用法・用量が異なるために新たな承認処分が必要であるとしても延長登録を拒絶していた審査実務の是非が問われ、知財高裁は、そのような従前の審査実務を否定した。とすれば、②事件や④事件では、⑧事件と異なり、知財高裁の先例がなかったとしても、審査実務との関係から早期に知財高裁としての判断統一を図ったことを時期尚早と片付けてしまうわけにもいかないように思われる。特に審査実務を否定する場合には、審査実務の見直しを促す以上、それが知財高裁の統一的判断であることを特許庁に示すことに一定の意義はあろう(特許庁が異を唱えるのであれば、上告審の最高裁の判断を求めればよく、現に⑧事件はそのような経緯を辿っている)。

また、権利化業務とは異なるが、職務発明の取扱いも企業にとって日常的に直面する問題である。職務発明関連訴訟は未だ大合議に付されたことがないものの、潜在的には、大合議により早期に判断統一を図る実務上のニーズは高いのではないかと推測される[60]。

他方、侵害訴訟の中では、⑦アップル対サムスン事件で争われた標準必須特許の権利行使の問題も早期のルール明確化・統一化の要請が相対的に高いと思われる。標準規格に準拠した製品やサービスの利用者は標準必須特許に係る発明を実施せざるを得ず、その数は標準規格の普及とともに増

---

shiryou/toushin/nenji/nenpou2017_index.htm［最終アクセス日：2018年1月30日］)。

[60] 平成27年(2015年)に改正された職務発明制度では、職務発明をした従業者等に使用者等が相当の利益を与える場合の不合理性判断における考慮事項に関して経済産業大臣が指針を作成公表することとされた(特許法35条6項)。その後制定された「特許法第35条第6項に基づく発明を奨励するための相当の金銭その他の経済上の利益について定める場合に考慮すべき使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況等に関する指針」は、その目的として法的予見可能性を高めることを挙げており(第一「本指針の目的」一)、この問題における予見可能性に対する要請の高さを示している。

加していくため、一般の特許発明よりも影響が広範囲に及ぶ上、一つの標準規格に関連する標準必須特許の件数自体も多いからである[61]。

その他、③インクタンク事件の争点である消尽も、日常的な取引の安全に関わるため、予測可能性への実務的ニーズが相対的に高い問題といえるかもしれない。

（ii）日本版アミカス・キュリエの活用可能性

以上のような事件類型に着目する手法以外に、早期の判断統一への実務的ニーズを端的に把握するために、日本版アミカス・キュリエ（amicus curiae）といわれる手法の活用が考えられないだろうか。

そもそも米国のアミカス・キュリエ（amicus curiae）[62]には、2種類のタイプがある。第一のタイプは、特定事件における本案の争点について第三者が意見を提出するものである[63]。⑦アップル対サムスン事件において参考にされたのはこのタイプであり、同事件では、当事者の合意に基づき、一般からの意見書を当事者の一方を経由して書証として裁判所に提出することにより、現行法の枠内で、このタイプのアミカス・キュリエに類似

---

[61] ⑦事件の大合議判決において知財高裁が依拠したレポートによれば、問題となったUTMS規格については、1,889の特許ファミリーが必須宣言されており、必須であるかおそらく必須であると判定されたのは、そのうち529の特許ファミリーであったとされる。

[62]「裁判所の友」又は「法廷助言者」と訳され、一般に「裁判所に係属する事件について裁判所に情報または意見を提出する第三者」と説明される（田中英夫編『英米法辞典』（東京大学出版会、1991年）48頁）。したがって、厳密には、アミカス・キュリエは、意見を提出する第三者を指すが、本稿では、そのような意見提出の制度を意味するものとして用いる。なお、米国のアミカス・キュリエにつき、特許訴訟との関わりも含めて邦文により紹介するものとして、加藤載久「特許訴訟に『裁判所の友』は必要か－米国特許訴訟におけるアミカスキュリエ制度について－」特技懇272号（2014年）77頁、山口裕司「米国での法廷の友意見書の活用状況と知財高裁大合議事件における意見募集の意義」特許ニュース13674号（2014年）1頁。

[63] 最高裁については、米国最高裁判所規則（Rules of The Supreme Court of The United States）37条3項、控訴審については、連邦上訴規則（Federal Rules of Appellate Procedure）29条(a)項。

した意見募集として「日本版アミカス・キュリエ」が実施された[64]（その結果、58通の意見書が提出されたことは前述した。）。

第二のタイプは、本案の争点についてではなく、最高裁が裁量上訴（certiorari）を受理するか否か、又は控訴審が通常のパネル若しくは大法廷（en banc）により再審理するか否か、について第三者が意見を提出するものである[65]。特許訴訟の場合、とりわけ最高裁による裁量上訴の受理の可否の判断において、米国政府（訟務長官）の意見書が大きな影響力を有しているとされる[66]。他方、CAFCの大法廷（en banc）は、3人合議体の判決での敗訴当事者による再審理の申立てを契機とすることが通常であるようであり[67]、第三者の意見書の実際的な有用性は定かではない。

とはいえ、第二のタイプのアミカス・キュリエを参考とするならば、一つのアイデアとして、知財高裁が事件を大合議により審理するか否かを判断する場面において第三者の意見を聴取することが考えられる。アミカス・キュリエの機能としては、どのような関係者がどちらの当事者を支持しているかが重要であるとする関係者説と、意見書で提供される内容の情報こそが有用であるとする情報説があるとされるが[68]、大合議事件の選択の場面では、前者の機能に着目して第三者の意見を判断統一へのニーズの指標として用いるわけである。そのような目的からすると、意見書自体は簡便なものでよく、それにより訴訟遅延や裁判官の負担[69]といったデメリットもある程度は軽減できよう。少なくともこのようなアイデアの実現可

---

[64] 小田・前掲注(40)118頁。

[65] 最高裁については、米国最高裁判所規則37条2項、控訴審については、連邦上訴規則29条(b)項。

[66] その背景として、最高裁は、CAFCの設立により解消された控訴審レベルの判断不一致（circuit split）の代わりに、司法府対行政府の対立（branch split）を手がかりにしていると考えられることを含めて、加藤・前掲注(62)82-83頁。

[67] 佐藤達文「知的財産法に関する国際裁判官会議及び最近の米国特許裁判の実情」判時1922号（2006年）7頁。

[68] 加藤・前掲注(62)79-80頁。なお、同89頁は、大合議で審理するか否かについて第三者の意見を求めることに肯定的であるようである。

[69] 小田・前掲注(40)121頁によれば、⑦事件で提出された58通の意見書を検討するのに「かなりの労力を要した」とのことである。

能性についてさらに検討する価値はあるのではないかと思われる。

（iii）時期尚早的判断をどのように見直すか

大合議判決により早期の判断統一を図る場合の課題は、大合議判決が時期尚早であったときに、それをどのように見直すか、という点である。

この点につき、田村教授は、最高裁の積極的介入により時期尚早的な大合議判決を見直して、最高裁が柔軟性の高い総合考慮型判断を示すことにより、再度の試行錯誤を可能とする余地を作出すべきであると述べ、その一例として③インクタンク事件を挙げる[70]。③事件では、特許製品の再生品と消尽の成否が争われ、最高裁は、知財高裁大合議判決の結論こそ維持したものの、大合議判決とは異なる理由付けを採用した。どのような場合に特許権が消尽せずに権利行使が許されるかという論点について、大合議判決が、効用終了類型（第1類型）と本質的部分加工交換類型（第2類型）という2類型論を提示したのに対して、最高裁は、様々な事情を総合考慮して元の特許製品と同一性を欠く特許製品が新たに製造されたと認められるとき、という基準を示したのである。大合議判決の2類型論と比較すると最高裁の総合考慮型基準は、柔軟性が高い反面、明確性・予測可能性は低い。田村教授によれば、最高裁がそのような総合考慮型の判断枠組みを示したことは、知財高裁の先例がなく、時期尚早であった知財高裁大合議判決により試行錯誤が遮断された状況において、再び下級審による試行錯誤を可能とするという点において合理的であると評価される[71]。

もっとも、③事件において、最高裁は、知財高裁大合議判決を全面的に否定したわけではないことにも留意が必要であろう。そもそも最高裁は大合議判決の結論を維持しているし、総合考慮型判断枠組みの採用についても、2類型論の「有用性は、いまだ失われていない」ことを認めつつ、柔

---

[70] 田村・前掲注(26)「法曹時報」1258-1261頁、1269頁。なお、予測可能性の高いルール型の規範と抽象性の高いスタンダード型の規範という観点から、最高裁と知財高裁の判決の在り方を検討するものとして、宮脇正晴「知的財産分野における近時の最高裁判決の傾向について」（一社）知的財産研究教育財団『知的財産に関する日中共同研究報告書』（平成30年3月）40頁参照。

[71] 田村・前掲注(26)「法曹時報」1260-1261頁。

軟性を高めて「事案に応じた妥当な結論を導き得る」ようにする狙いがあったようである[72]。最高裁としては、大合議判決をある程度尊重した上で、なお個別事案の積重ねを通じた議論の成熟を待つこととしたといえるかもしれない。

他方、最高裁が必ずしも議論の成熟度を重視して柔軟な判断を示すとは限らない。この点について節を改めて検討する。

(ⅳ) 最高裁の積極的介入の是非

最高裁の積極的介入の是非を考える上では、知財高裁大合議判決を唯一破棄した⑤PBPクレーム事件の最高裁判決についての論評を避けては通れないだろう。

⑤事件で取り上げられたPBPクレームは、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの略称であり、一般に、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているクレームを指す。従前、PBPクレームの解釈をめぐっては、(a) 侵害訴訟における技術的範囲の解釈、と (b) 特許要件を審査する際の発明の要旨認定、の二つの場面において、製造方法を問わず、構造、特性等が同一である物として解釈する物同一説と、クレームに記載された製造方法により製造された物に限定して解釈する製法限定説が対立していた。

⑤事件では、知財高裁及び最高裁いずれも、(a) 技術的範囲の確定と (b) 発明の要旨認定は、同一基準により判断すると判示し、この点では意見が一致した。

しかしながら、クレーム解釈については判断が分かれた。知財高裁大合議判決は、PBPクレームを二つに分け、物の特定を直接的にその構造又は特性によることが出願時において不可能又は困難であるとの事情(「不可能・困難事情」)が存在する「真正PBPクレーム」には物同一説を適用し、そのような「不可能・困難事情」が存在しない「不真正PBPクレーム」には製法限定説を適用するという二元論を採用した。これに対して、最高裁判決は、PBPクレームの解釈については、真正か不真正かを問わず、物同

[72] 中吉徹郎「判解」『最高裁判所判例解説 民事篇 平成19年度(下)』(法曹会、2010年) 789-790頁。

一説を統一的に採用する一方、PBPクレームが明確性要件に適合するのは、出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ実際的でないという事情(「不可能・非実際的事情」)が存在するときに限られると判示して、大合議判決を破棄差し戻した。

最高裁判決のうち、明確性要件の論点を当事者は主張しておらず、この点に関する判示は、たとえ弁論主義に反しないとしても[73]、唐突な判断である。確かに、最高裁判決以前にも明確性要件適合性の問題を指摘する学説は存在したが、その点はそれまで裁判例では取り立てて問題とされておらず、総じていえばPBPクレームの明確性要件適合性について議論の蓄積が十分であったとはいいがたい[74]。また、⑤事件で最高裁が示した明確性要件適合性の規範は、③インクタンク事件のように柔軟性の高い総合考慮型の規範ではなく、その後の試行錯誤の余地を残さないものである。

さらに、最高裁判決により、既に登録されたPBPクレーム形式の特許は明確性要件違反の無効理由を突然に抱えることとなった。むろん、物の発明であるPBPクレームを物を生産する方法へと発明のカテゴリーを変更して訂正すれば、明確性要件違反は解消されようが[75]、特許権者は、不可能・非実際的事情の立証又はカテゴリーを変更する訂正のいずれかを求められることとなり、追加的な負担を強いられることとなる。同時に、最高裁判決の射程をめぐってPBPクレーム該当性という新たな問題が浮上し、波紋が広がっている[76]。

---

[73] 佐竹勝一「判批」AIPPI60巻12号(2015年)1073頁。

[74] 中山一郎「判批」パテント69巻10号(2016年)9頁。

[75] 平成28年3月15日審決(訂正2016-390005号)。

[76] 特許庁は、当初、PBPクレームの具体例として挙げていた「凹部を備えた孔に…ボルトを…挿入し、…ボルトの端部にナットを螺合してなる固定部を有する機器」とのクレームについて、関係各方面の意見を勘案した結果、当該クレームはPBPクレームに該当しないとの方針転換を余儀なくされた(特許庁「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性に係る審査ハンドブックの関連箇所の改訂の背景及び要点」(2016年3月30日))。また、田村・前掲注(26)「法曹時報」1265-1267頁は、最高裁判決の射程を限定しようとする裁判例を紹介しつつ、最高裁が明確性要件を持ち出した趣旨が予測可能性の確保であるとすると、最高裁判決の射程が不明確な「現在の状況はかなり皮肉な事態」であると評する。

以上のとおり、議論が不十分な状況において最高裁が唐突に明確性要件を持ち出したことにより、相当の実務的混乱が生じたことは否定できないと思われる。その意味で、明確性要件に関する最高裁判決の判示こそ、時期尚早であったといわざるを得ない。

さらに、最高裁判例の判例変更は、小法廷ではなく、大法廷による必要があり（裁判所法10条３号)、そのハードルの高さから最高裁判決が見直される可能性は極めて小さい。したがって、裁判例の試行錯誤がなく、議論が未成熟な状態において、⑤事件の最高裁が示した明確性要件の解釈は、今後も試行錯誤を欠いたまま、また、議論が蓄積することもなく、事実上そのまま固定化するものと予想される。このように、最高裁判決が時期尚早であって、しかも柔軟性に欠ける規範を示した場合の弊害は、時期尚早的な知財高裁大合議判決の弊害を上回るおそれがある。とするならば、知財高裁大合議判決が時期尚早であったとしても、最高裁の介入が適切であるとは限らないだろう。田村教授は、⑤事件における最高裁の介入は「相当に異例の措置」であり、「最後の手段」と考えるべきとするが[77]、最高裁の介入が果たして時期尚早でないのかどうかについては、慎重に吟味される必要があると思われる[78]。

（ｖ）知財高裁（大合議）自身による試行錯誤

以上のとおり、最高裁の積極的介入が懸念される一因は、判例変更のハードルの高さから、最高裁の規範が固定化し、試行錯誤や議論の余地を封じてしまうことにある。これに対して、大合議判決の変更については、最高裁判例の場合とは異なり、特段の（手続的）制約があるわけではない。とすれば、大合議判決が時期尚早であった場合には、知財高裁が自ら大合議判決を見直すことも考えられてよさそうである。

もっとも、前述したとおり、知財高裁の総意が反映されるはずの大合議

[77] 田村・前掲注(26)「法曹時報」1263-1264頁、1270頁。

[78] ただし、⑧ベバシズマブ事件のように、知財高裁大合議判決が特許庁の審査実務を否定したが、特許庁が上告したといった場合には、両者の対立を解消するために最高裁が介入することに意義が認められることにつき、田村・前掲注(26)「法曹時報」1262頁参照。

判決には事実上相当の重みがあり、これまで大合議判決の規範が正面から変更されたことはない。また、判断統一により予測可能性を確保するとの大合議制度の趣旨に照らしても、頻繁に大合議判決が見直されることは想定しがたいし、また、望ましくもないであろう。しかしながら、大合議判決を実質的に（微）修正しようとする試みがないわけではない。

例えば、⑧ベバシズマブ事件においては、特許権の存続期間延長登録出願の拒絶理由が主たる争点であったが、知財高裁は、「念のため」、傍論として延長された特許権の効力の及ぶ範囲についても判断している。それによると、延長された特許権の効力は、承認された医薬品の「成分」、「効能、効果」及び「用法、用量」によって特定された特許発明の実施の範囲に及び、その範囲には均等物や実質的に同一と評価される物が含まれる。他方、承認された医薬品の「分量」は、延長された特許権の効力を制限する要素ではないと解釈された。

これに対して、その後の⑩オキサリプラチン事件では、延長された特許権の効力の範囲が争われ、知財高裁は、承認された医薬品の「成分、分量、用法、用量、効能及び効果」によって特定された物及びこれと医薬品として実質同一なものに効力が及ぶと判示した。両事件を比較すると、「分量」が特許権の効力を制限する要素であるかについて、これを否定する⑧事件とこれを肯定する⑩事件とでは、「分量」の位置付けが変更されているように見える。⑩事件はその理由を述べていないが、⑩事件の原審（東京地判平成28年３月30日判時2317号121頁）は、⑧事件について、「分量」のみが異なっていても、「用法、用量」とあいまって、均等物ないし実質同一物として効力が及ぶことが通常であることを注意的に述べたものと理解するのが相当と述べており、⑧事件は「分量」が効力制限要素となることを否定する趣旨ではないと理解しているようである。⑩事件の大合議判決でも、「分量」は異なるが、「用法、用量」も併せてみると同一である場合は、実質同一に含まれるとの説示が見られることからすると、原審が述べるように、⑩事件は、実質的には⑧事件を大きく変更するものではないと考えているのかもしれない。とすれば、⑩事件は、⑧事件を微修正したに過ぎないこととなろう。同時に、実質的に同趣旨であるとの説明が可能と

知財高裁が考える範囲で大合議判決が（微）修正された一例と理解することも許されよう[79]。

また、②パラメータ特許事件の射程を知財高裁通常部の判決が制限しようとする試みも見られる。②事件において、大合議判決は、パラメータ発明がサポート要件（特許法36条６項１号）に適合するのは、発明の詳細の説明の具体例と技術常識から当業者が発明の課題を解決できると認識できる場合であると判示した。このように発明の詳細な説明の記載に着目してサポート要件適合性を判断すると、その判断は同じく発明の詳細な説明の記載に着目する実施可能要件（36条４項１号）適合性の判断に接近し、両要件は事実上重なることが多いと理解されることとなる[80]。これに対して、知財高判平成22年１月28日判時2073号105頁（フリバンセリン事件）は、サポート要件と実施可能要件は区別すべきであると判示する一方、②事件はパラメータ発明という特異な形式でクレームが記載された事件であるとして、その射程を限定的に捉えている。フリバンセリン事件判決の当否は別として、同判決は、通常部の判決でもあり、正面から②事件の規範を見直すことは避け、その射程を限定的に解することにより②事件の規範の実質的な修正を試みたと見ることもできよう[81]。

以上のとおり、既に知財高裁は、大合議判決の規範について自ら実質的に（微）修正することを試みているといっても差し支えないだろう。今のところ、そのような試みは、正面から大合議判決を大幅に見直すものではないとはいえ、大合議判決後においても知財高裁自身が試行錯誤する余地はなくはないことを示している。これをさらに一歩進めれば、先例である大合議判決を後の大合議判決が正面から見直すことも考えられる。そのような見直しが相対的に容易である点こそ、最高裁判決と大合議判決の相違ともいえる。もっとも、大合議判決の朝令暮改は、判断統一により予測可能性を確保するという大合議制度の目的を損なうおそれがある。その点に

---

[79] ⑧事件の５人合議体を構成した裁判官のうち、２人の裁判官は、⑩の事件の５人合議体の構成員である(表-2参照)。

[80] 中山一郎「判批」速報判例解説８号(2011年)307頁。

[81] フリバンセリン事件判決の３人合議体を構成した裁判官は、②パラメータ特許事件の５人合議体の構成員ではない。

は十分留意しつつも、必要であれば先例の大合議判決を見直すために大合議に付すとの選択肢も考慮されてよいと思われる。

６．大合議制度の対象拡大の可能性

以上の議論では、大合議事件の選択が時期尚早であって、大合議事件が必要以上に多かったのではないかという点について検討したが、これとは反対に、大合議事件が少ないのではないか、より積極的に大合議を活用すべきではないか[82]、といった論点もある。

もっとも、この点については、制度的な制約が関係している可能性がある。

一つの要因は、前述のとおり、知財高裁には少数意見制度がない点である。現行法上、少数意見制度が存在するのは最高裁のみである（裁判所法11条、75条２項）。そのため、少数意見の公表が許されていない知財高裁では、少数意見が出ないような問題が大合議事件で取り上げられやすいことは前述した。換言すれば、少数意見制度がない中で知財高裁内の意見が異なる場合に大合議で意見を集約しようとしても困難であるという意味において、少数意見制度の欠如が大合議制活用のハードルを高くしているおそれがある[83]。そこで大合議を積極的に活用するため、あるいは利用者の視点や法理論の発展の視点からも、少数意見制度の導入が主張されている[84]。しかしながら、最高裁においてのみ少数意見の公表が認められる趣旨について、最高裁裁判官は国民審査に付されることから（憲法79条２項）、国民にその資料を提供するために各裁判官の意見を公表するものと理解

---

[82] 中野ほか・前掲注(49)24頁〔三村量一発言〕、26頁〔篠原勝美発言〕、小松陽一郎「知財高裁大合議判決の成果」知財管理63巻９号(2013年)1380頁。

[83] 中野ほか・前掲注(49)27頁〔篠原勝美発言、三村量一発言〕、篠原ほか・前掲注(52)72頁〔小松陽一郎発言〕、73-74頁〔篠原勝美発言〕、74頁〔塚原朋一発言〕、特許庁ほか・前掲注(19)48-49頁。

[84] 片山・前掲注(45)24頁、鈴木將文「『知的財産戦略』の評価と展望」法律のひろば2007年７月号(2007年)46頁、小泉ほか・前掲注(51)77頁〔中山信弘発言〕、設樂ほか・前掲注(22)17頁〔片山英二発言〕、17頁〔林いづみ発言〕。

するならば[85]、国民審査に付されるわけではない下級審の裁判官について少数意見の公表を認めることは容易ではないようにも思われる。

また、もう一つの制度面の制約としては、大合議事件の対象が特許権等に関する訴え(民事訴訟法310条の2、6条1項)に限定され、プログラムを除く著作権事件が含まれないという点が挙げられる。確かに、特許権等に関する訴えは、知財高裁の管轄に専属するから(民事訴訟法6条3項)、大合議により知財高裁のみで控訴審レベルの判断統一が可能であるが、知財高裁の専属管轄ではない著作権事件(プログラムを除く。民事訴訟法6条の2)については、知財高裁のみで控訴審レベルの判断統一ができないため、大合議事件の対象外とすることには一理ある[86]。とはいえ、判断統一といっても「事実上」のものに過ぎず、実際には著作権に関する控訴事件のほとんどが知財高裁において審理されている現状[87]を踏まえれば、知財高裁のみでも事実上の判断統一は概ね実現可能ではないかと思われる。

また、現に判断が分かれた事例も生じている。一例として、テレビ番組の録画転送サービス業者の責任が問われたロクラクⅡ事件を挙げると、一審判決(東京地判平成20年5月28日判時2029号125頁)が従来のアプローチに沿っていわゆるカラオケ法理に基づいて規範的に業者を侵害主体と認定したのに対して、知財高裁(知財高判平成21年1月27日民集65巻1号632頁)は、これを斥けて、業者はユーザーの適法な複製を容易ならしめる環境等を提供しているに過ぎないとして侵害を否定した。この知財高裁判決は、その是非はともかく、それまでの裁判例からすれば異質であったが[88]、この事件は大合議に付されることなく、最高裁(最1小判平成23年

---

85 中野次雄編『判例とその読み方〔三訂版〕』(有斐閣、2009年)104頁。

86 三村・前掲注(16)10頁。

87 裁判所HP(http://www.courts.go.jp/[最終アクセス日:2018年1月30日])の知的財産判例DBにおいて、過去5年間(2013年～2017年)を対象に、高裁判決であることと著作権事件であることを指定して検索すると、全83件中80件が知財高裁判決(残る3件は大阪高裁判決)である。

88 田村善之「著作権の間接侵害」同『ライヴ講義知的財産法』(弘文堂、2012年)456-459頁、宮脇正晴「判批」ジュリスト臨時増刊1398号(平成21年度重要判例解説)(2010年)308頁、佐藤豊「判批」知的財産法政策学研究26号(2010年)75頁、田中豊「判批」別冊ジュリスト198号(著作権判例百選〔第4版〕)(2009年)194頁等。

1月20日民集65巻1号399頁）によって当該判決は破棄された。

これらの諸点に鑑みれば、プログラム以外の著作権に関する控訴事件についても大合議事件の対象とすることが検討されてもよいように思われる[89]。なお、大合議事件の対象に関しては、意匠権及び商標権に関する審決取消訴訟にも拡大すべきであるとの見解もある[90]。

7．結論

（1）検討結果のまとめ

以上の検討結果をまとめると、以下のとおりである。

知財高裁設立当初において懸念された専門裁判所の視野狭窄は、大合議の現状を見る限り、裁判官のローテーション人事により防止され、かかる懸念は杞憂であるといって差し支えないと思われる。

大合議制度の目的とされた事実上の判断統一は、最高裁判所により破棄された知財高裁大合議判決が10件中1件であることからすれば、概ね実現されているように見える。しかしながら、（特に初期の）大合議判決は時期尚早であり、それによる判断統一は試行錯誤を封じ、法の発展を妨げかねないことが批判されている。確かに、大合議事件は、議論の蓄積が少ない事件が選択される傾向があるが、その背景には、少数意見制度がない中で、知財高裁内の意見対立が生じる前に大合議を開こうとする力学が働いた可能性がある。

他方、ビジネス上の観点から、大合議により早期にルールを明確化・統一化することへのニーズも存在するため、試行錯誤のメリットと早期の判断統一による予測可能性向上の要請の双方を考慮に入れて、大合議を運用する工夫が求められる。具体的には、大合議事件の選択に際して予測可能性についての実務的ニーズが高いと考えられる事件類型であるかを考慮することや、大合議事件の選択に関するアミカス・キュリエ（Amicus curiae）を導入することが考えられる。

---

89 設樂ほか・前掲注(22)17頁〔伊原友巳発言〕、18頁〔林いづみ発言〕。

90 三村・前掲注(16)10頁、中野ほか・前掲注(49)27頁〔三村量一発言〕。

また、大合議判決が時期尚早であったとしても、最高裁判所の介入が適切とは限らない。最高裁判所についても議論が未成熟のまま時期尚早的判断を行う可能性は否定できない上に、一旦そのような判断が示されると、判例変更のハードルが高い最高裁判決を見直すことは極めて困難となるからである。これに対して、知財高裁大合議判決の変更には特段の制約はないため、時期尚早的な知財高裁大合議判決を見直す必要がある場合には、知財高裁自身が自らの先例である大合議判決を見直すことも考えられる。

さらに、現在は大合議制度の対象外である著作権事件を大合議審理の対象とすることも検討に値しよう。

(2) 終わりに

知財高裁大合議は、既に十数年にわたり運用されてきた。この間に10件の大合議判決が言い渡され、個々の大合議判決に対しては、それぞれ様々な批評が加えられている。しかしながら、個々の事件を離れて、大合議制度の運用を全体としてどのように評価するか、また、それを踏まえてどのように大合議を運用していくべきなのか、という点についての議論は、個々の大合議判決の評釈に比べてそれほど多くはない。また、個々の事件を離れた制度論を議論するといっても、個別の事件に対する評価を完全に捨象することは困難であり、本稿の検討も個別事件の評価に引きずられている部分がある(仮に、⑤PBPクレーム事件の最高裁判決を肯定的に評価していたとすれば、本稿の結論も変化した可能性がある。)[91]。その意味で、この問題について議論するための方法論自体も一つの課題である。

そのような中にあって、この問題に関する先行研究として本稿が多大な示唆を受けたのが、本稿でしばしば引用した田村善之教授の論考である。本稿の結論は、田村教授のものとは異なるところがあるが、田村教授は、その論考の最後に当該論考が「1つの契機となって、それこそ試行錯誤を可能とする多元的な議論が喚起される」[92]ことを期待しておられる。本稿がそのような「試行錯誤」の一つとなることを切に願うものである。

---

[91] この点に関連して、小塚荘一郎学習院大学教授の指摘に感謝する。

[92] 田村・前掲注(26)「法曹時報」1270頁。

８．補遺

平成30年３月に本稿を発表した後、新たな知財高裁大合議判決である⑪ピリミジン誘導体事件（知財高判平成30年４月13日平成28年(行ケ)第10182号、第10184号）が平成30年４月13日に言い渡された。そこで、⑪事件を踏まえて本文の記述を補足する。

まず、合議体の構成について見ると、⑪事件の合議体は、清水判事、髙部判事、森判事、鶴岡判事及び森岡判事から構成されている。その結果、本文の表-2とあわせてみると、大合議事件の担当件数が５件と最も多い裁判官は、２名（飯村判事及び清水判事）となるが、いずれにせよ大合議判決計11件の半分以下にしか関与していないことに変わりはない。ローテーション人事が裁判官の過度の固定化による視野狭窄を防いでいるとの評価はなお妥当しよう。

次に、⑪事件の争点についてみると、知財高裁自身の判決要旨[93]によれば、主たる争点は、(ア)特許権消滅後の審決取消訴訟の訴えの利益と、(イ)進歩性判断において、刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合の引用発明の認定である。その他、⑪事件には、サポート要件についての判示も含まれている。

(ア)の点について、知財高裁は、何人も無効審判を請求することができた平成26年改正前の特許法の下では、何人[94]に対しても、損害賠償又は不当利得返還の請求が行われたり、刑事罰が科されたりする可能性が全くなくなったと認められる特段の事情がない限り、存続期間満了による特許権消滅後でも、無効審判請求不成立審決に対する取消しの訴えの利益は失われないと判示した。存続期間満了後の審決取消訴訟の訴えの利益をめぐっては、東京高判昭和55年８月27日無体集12巻２号427頁がこれを肯定する一方、東京高判平成２年12月26日無体集22巻３号864号はこれを否定しており、知財高裁の前身である東京高裁の先例間に対立があったともいえな

93 知財高裁HP (http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/yosi_28gk10182_10184.pdf)。

94 冒認や共同出願違反の場合は、「利害関係人」（平成23年改正前）又は「特許を受ける権利を有する者」（平成23年改正後）であるが、知財高裁は、本件では無関係であるとして触れないこととしており、本稿でも同様の取扱いとする。

くもない。もっとも、前者の裁判例は一般論を述べるものではなく、後者の裁判例も特許コンサルタントについて訴えの利益が否定されたという特殊な事案である。くわえて、いずれも無効審判請求人適格が条文に明記されず、解釈上利害関係が必要と一般に解されていた[95]平成15年改正前の事案であるのに対して、本件は、何人も無効審判を請求できるとされた平成15年改正後であって、かつ、その後無効審判請求人が利害関係人に限定された平成26年改正前の事案である。それらの点からすると、いずれも先例的価値には議論の余地がなくはない。さらに、実際にこの問題をめぐって今日までに相当の議論が積み重ねられて議論が成熟していたとまではいいがたいと思われる。

他方、事件類型からすると、審決取消訴訟自体は、前述したとおり(5.(2)(i)参照)、早期のルール明確化・統一化に対する実務的ニーズの高い事件類型に属するが、訴えの利益という争点は、(イ)の進歩性ほど実務的ニーズが高いとは思われない。

その点を措いても、平成26年改正後の現行法の下で同改正前の旧法について判断を統一する実務的要請は高くはないだろう。そのためか、知財高裁は、傍論として、無効審判請求人適格が利害関係人(特許法123条2項)に制限された平成26年改正後の訴えの利益についても判断し、同改正後は、「何人」ではなく「原告」に対して、客観的に見て特許権侵害を問題にされる可能性が全くなくなったと認められる場合に訴えの利益が消滅すると判示した。前述したとおり、平成26年改正後の無効審判請求人適格は、平成15年改正前のそれと実質的に大差なく、2件の裁判例も平成15年改正前の事件であったから、先例がなかったわけではないともいえる一方、議論が十分に成熟していたわけでもない。しかし、知財高裁としては、大合議として審理する以上、早期の事実上の判断統一という趣旨目的に照らせば、平成26年改正前よりは実務的ニーズが高いであろう同改正後の解釈について、傍論であっても判断を示す意義があると考えたのかもしれない。ただし、知財高裁は、存続期間満了後の無効審判請求を認める123条3項も理由付けの一つに用いていることから、⑪事件の射程は、無効審判請求

[95] 特許庁総務部総務課制度改正審議室『産業財産権法の解説　平成15年特許法等の一部改正』(発明協会、2003年)54～55頁。

不成立審決に対する審決取消訴訟に限られるとも説明されている[96]。とすれば、知財高裁は、傍論にまで踏み込んで早期のルール明確化・統一化を図りつつも、射程を限定したとの見方もできなくはない。

一方、(イ)の点は、進歩性という実務上の重要性が大きい論点に関連しており、事件類型からすると早期のルール明確化・統一化の要請が一層高いとはいえる。実際、⑪事件では、実務的影響が大きいと思われる問題、具体的には、進歩性判断に関するより一般的な判断方法や、進歩性の判断要素と立証責任に関する判示も見られるが、それらの判示は、審査基準や裁判例と合致し、「異論がないものと思われる」[97]点の確認に止まり、強いて明確化・統一化しなければならない必要性は高くはなかったともいえる。

これに対して、知財高裁の判決要旨で紹介されている判示事項は、刊行物に化合物が一般式の形式で記載され、当該一般式が膨大な数の選択肢を有する場合には、特定の選択肢に係る技術的思想を積極的あるいは優先的に選択すべき事情がない限り、当該技術的思想を引用発明として認定することはできないというものである。刊行物に化合物が一般式の形式で記載された場合とは、進歩性判断の実務において恒常的に生じるわけではなく、ある程度限定的な場面ではあろうが、⑪事件の意義は、そのような限定的場面において「知的財産高等裁判所が、大合議判決として、進歩性の判断に係る一般論を初めて判示した」[98]点にあるとされているようである。

とはいえ、かかる説明も示唆するとおり、この問題をめぐり先例間の対立といえるほどのものがあったかは定かではない。むろん、先例間の対立の有無を問わずとも、前述したとおり、審査実務との関係において早期に知財高裁としての判断統一を図る点に意義を認める考え方もあり得る(②パラメータ特許、④除くクレーム事件や⑧ベバシズマブ事件)。しかし、⑪事件の場合、審査実務上は、マーカッシュ形式で記載されている刊行物から引用発明を認定するに際しては、選択肢中のいずれか一のみを発明特定事項とした発明を当業者が把握することができるか否かを検討する必

[96] 知財高裁詳報(無記名解説)L&T80号(2018年)93頁。

[97] 知財高裁詳報・前掲注(96)96頁、97頁。

[98] 知財高裁詳報・前掲注(96)96頁。

要があるとするに止まる[99]。とすれば、⑪事件は、審査実務上明らかではなかった点についての判断を示すものと考えられる。

そして⑪事件の事案において進歩性を肯定しようとすれば、(a)刊行物から引用発明が認定できない、(b)刊行物から引用発明が認定できるが、これを発明の出発点とすることができた合理的な理由がなければならず、その理由がない、(c)引用発明の適格性は認めるが、組合せの動機付けがない、といった立論が考えられるところ、本判決は、当業者の具体的な認識範囲に着目して(a)を採用したものであるとされる[100]。当業者の具体的な認識範囲への着目は、当業者の把握可能性を問題とする審査実務と軌を一にしており[101]、その限りで、⑪事件は、審査実務を補完するものと考えられなくはない。もっとも、限定的な場面での問題であることからすれば、審査実務の補完に対する実務的ニーズが大合議により早期のルール明確化が求められるほど高いものであったのかは必ずしも定かでないと思われる。

また、当業者の具体的な認識範囲への着目は、より一般的な引用発明の認定方法を前提としており、その点について、⑪事件は、進歩性判断に際して「刊行物に記載された発明」(29条1項3号)として引用発明を認定するためには、その発明が刊行物の記載から抽出し得る具体的な技術的思想でなければならないと判示している。この点も、当業者が把握できない発明は引用発明とは認定できないとする審査基準[102]の考え方と矛盾するものではない。もっとも、従来、引用発明には当該発明を実施し得る程度

---

[99] 特許・実用新案審査ハンドブック第Ⅲ部第2章3205。ただし、同3206では、刊行物に記載された物を当事者が作れることが明らかでない場合、引用発明には当たらないとしているが、この点につき、注(102)及び対応する本文も参照。また、知財高裁は判断していないが、本件発明を甲2発明との関係で甲2発明を上位概念とする選択発明と見たとしても、審査基準上、上位概念から下位概念で表現された発明が導き出されるかにより引用発明の認定、ひいては選択発明の新規性が左右され、やはり当業者が導き出せるかが問われる。特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節3.2、第Ⅲ部第2章第4節7.1。

[100] 知財高裁詳報・前掲注(96)96頁。

[101] 加藤浩「判批」知財ぷりずむ16巻190号(2018年)33頁。

[102] 特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節3.1.1.(1)a

の記載を要求する立場が通説[103]であったと思われるが、知財高裁はその点には触れていない。同様に、引用発明として認定するためには、その引用発明を発明の出発点とすることができた合理的な理由を示す必要があるか否かといった論点についても知財高裁は明示的には判断していないとされる[104]。また、そもそも一般的な引用発明の認定につき判示するに際しても、知財高裁は、「進歩性の判断に際し」との前提を設けており、判決の射程が直ちに新規性判断に及ばないような注意が払われている。

このように、進歩性判断という実務上の影響が大きい問題のうち、実際に⑪事件が判断したのは限定的な場面であって、かつ、その判断も事案の解決に必要な部分に限り、また、射程を拡大させない配慮も見られる。これらの点は、(ア)で傍論を示した点とは対照的であるが、前述したとおり(ア)に関しても射程を限定しようとする試みは見られる。また、(イ)に関して、⑪事件は、進歩性の判断方法の「一部」を判示したに過ぎず、なお数々の問題点が「十分な議論の積重ねをみないままになっていることが浮き彫りになった」として今後の議論の進展に期待する見方も示されている[105]。とするならば、⑪事件における必要最小限の部分に限った判断や射程を限定する工夫は、さらなる議論の蓄積により議論が熟すことを待つ趣旨であると理解することもできよう。むろん、(ア)において傍論まで示した部分はそうとはいえず、議論の成熟度よりも早期のルール明確化・統一化を重視したものと考えられる。それらの諸点を踏まえるならば、結局、⑪事件において、知財高裁は、早期のルール明確化・統一化と議論の成熟度のバランスに配慮しようとしたとはいえるのかもしれない。その試みが成功しているか否かはともかく、大合議の新たな傾向として注目には値しよう。

その他、⑪事件では、サポート要件について、②パラメータ特許事件を

---

103 中山信弘『特許法 第3版』(弘文堂、2016年)126頁、特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第2章第3節3.1.1.(1)6(i)。

104 知財高裁詳報・前掲注(96)96頁。もっとも、今後の議論に期待するといっても⑪事件において触れられなかった問題が白紙の状態で今後の議論に委ねられるわけではない。例えば、井関涼子「判批」特許研究66号(2018年)73-74頁は、⑪事件が選択発明の新規性・進歩性判断に波及し得ることを指摘する。

105 知財高裁詳報・前掲注(96)97頁。

引用し、同事件の規範を改めて確認している。前述したとおり(5.(2)(v)参照)、②パラメータ特許事件をめぐっては、その射程を知財高裁通常部の判決が制限しようとした試みも見られたが、⑪事件で②事件の規範が再確認されたことにより、②事件の規範は修正されることなく、大合議判決としての「重み」を増したということになろう。

※脱稿後、補遺の部分に関連して田村善之「進歩性要件の判断の基礎となる引例適格性について」WLJ判例コラム153号(2018年)に接した。