

科学研究費助成事業 研究成果報告書

平成 28 年 6 月 7 日現在

機関番号：10101

研究種目：基盤研究(C) (一般)

研究期間：2012～2015

課題番号：24530110

研究課題名(和文) 知的財産高等裁判所の功罪と多元分散志向の可能性 - 大合議判決をキーワードとして -

研究課題名(英文) The study about merits and demerits of Intellectual Property High Court in Japan

研究代表者

吉田 広志 (YOSHIDA, HIROSHI)

北海道大学・法学(政治学)研究科(研究院)・教授

研究者番号：70360881

交付決定額(研究期間全体)：(直接経費) 4,000,000円

研究成果の概要(和文)：知的財産高等裁判所の功罪を研究するため、裁判例・学説を中心に、理論的側面と実務的側面から研究を行い、16本の論文・評釈を公表した。中でも、中心的成果は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する研究、職務発明に関する研究、特許性に関する実務的な課題の研究であった。また特徴的な研究として、特許発明の技術的範囲と要旨認定の関係に関する現代的变化を研究した。

研究成果の概要(英文)：I published 16 papers on the study about merits and demerits of Intellectual Property High Court in Japan from theoretical and practical points of view. Main results is four. 1st, product by process claim. 2nd, employee's invention. 3rd, patentability from practical points of view, 4th, modern change of claim construction.

研究分野：知的財産法

キーワード：知的財産法 特許法 知的財産高等裁判所 大合議判決 プロダクト・バイ・プロセス・クレーム

1. 研究開始当初の背景

2005年(平成17年)4月1日に知的財産高等裁判所(以下、知財高裁)がわが国に設置された。知財高裁は、審決取消訴訟および知的財産訴訟を専属的に管轄する。これは知的財産訴訟の高度な専門性と産業的な重要性に鑑みて設置された「集中型裁判所」であり、わが国裁判制度における画期的な組織である。しかし、これには革新的な組織が存在する。米国の連邦巡回控訴審裁判所(以下、CAFC)である。

CAFCも知的財産訴訟を集中的・専門的に扱う裁判所である。CAFCに特徴的な制度として著名なものが、11名の裁判官全員で構成される大法廷判決(以下、en banc判決)である。en banc判決は、判例法の国である米国において、控訴審レベルにおける判例の統一を狙ったものであり、下級審はもちろん、基本的にはCAFCの通常の判決もen banc判決の拘束を受ける。

他方、わが国知財高裁でも、通常の合議体から各1名以上の裁判官が参加し計5人で審理を行う大合議判決(正式には特別部判決)が存在するが、en banc判決とは異なり、下級審や知財高裁通常部に対する法的・制度的な拘束力に関する明示的な規定が存在しない。そのため、大合議判決自体はこれまで5件出されているが、それに事実上の先例拘束性があるのか、それとも単なる1ヶ部の判決に過ぎないのかについては知財高裁の中でも様々な立場があり、また実務家においても大合議判決にどの程度の権威があると考えべきか、方向性が定まっていない。

2. 研究の目的

(1) 本研究の目的は、複雑な知的財産訴訟に対応すべく設けられた知財高裁が、設立7年を迎えるにあたって、果たしてそれに対応できていたか、そして将来にわたって対応可能な組織か、という点について、大合議判決というキーワードから批判的に検討する。そして本研究は、申請者の特異なキャリア(工学部応用化学科出身、企業内弁理士4年、事務所弁理士3年)を生かし、科学技術に関する専門的知識を持ちあわせながら、法学的視点に実務的経験を加えた実学的な視点から行われることを特色とする。

(2) 知財高裁の内部的問題

そもそも、現在までの運用を見るに、大合議判決という制度には知財高裁に内在する問題が顕在化している。たとえば、大合議判決の事件選択の問題である。

大合議は判例統一機能を有しているように見えるが、統一の必要がある論点は何か、つまりどのような事件を大合議で扱うか、それを誰が判断するのかという点に関しては、公にはなっていない。

たとえば、知財高裁通常部の間で見解が分

かれていた「訂正の確定範囲」に関する論点は、結局大合議で審理されることはなく、最高裁判決を経て立法という形で決着が図られた。

他方、間接侵害に関する平成17年大合議判決で問題となったいわゆる「間接の間接」という考えについては、それまでの下級審・知財高裁通常部はもちろん、学界でも一切触れられたことのない観点であって、判決当時、極めて唐突な印象をもって迎えられた。これは、議論が熟していない論点に関して大合議判決が必要なのかという議論を残した。「ガバナンス要件」に関する平成17年大合議判決や、「補正」に関する平成20年大合議判決にも同じような問題がある。

このように、知財高裁通常部で見解が分かれ、本来判例統一が必要な論点については大合議が行われず、他方、熟していない論点に関して大合議が行われているという現実、判例統一機構としての知財高裁の立場を自己否定であり、知財高裁内部にあって、自らが判例統一機構なのかどうかについて立場が明確になっていないことの表れである。

(3) 対外的問題

このように、知財高裁自身に内在する問題とは別に、他のガバナンス機関との関係でも問題が生じている。果たして、知的財産に関する法的ガバナンスを知財高裁に一元化するという志向は、将来性があるのか、という問題である。

我が国においては一般に、法的判断主体、すなわち法的ガバナンスは一元化が指向されており、通常は司法がそれを担うが、部分的には、特許庁や公正取引委員会など行政機関が実質的なガバナンスを及ぼしている。制度論にはこれまで、ガバナンス主体は司法か行政か、あるいは市場かというような選択的すなわち一元化を目指した議論は多い。特に知財訴訟は知財高裁設置の影響もあり、他分野の訴訟と比べても一元的解決を志向する度合いが強い。

しかし、高度に複雑化した科学技術を扱い、高い外部性の影響で様々な利害が絡み合う知的財産訴訟において、一元的な判断で法的ガバナンスが将来にわたって維持できるのだろうか?という疑問が近年投げかけられている。

たとえば、包袋禁反言(申請者の修士論文のテーマ)に関し、東京地裁・高裁は積極的に認めて侵害を否定していたのに対して、大阪地裁・高裁は包袋禁反言の主張に比較的冷淡であり、対照的な解釈を取っていた。同じように、医薬品の試験に関する試験研究の例外(特許法69条1項)に関し、名古屋地裁・高裁が東京・大阪とは異なる独自の立場を取っていた。

現在では議論が進み、包袋禁反言は広く受け入れられ、69条1項に関しては最高裁判決で決着が図られた。そこに至るまでには、実

務界および学界で議論が喚起され、裁判所における見解対立の中で議論が熟成されていたという背景が強く影響していた。

しかし現在では、集中型の知財高裁の設置、さらに特許訴訟は地裁レベルでも東京地裁と大阪地裁でしか管轄されなくなったため、多数の裁判所間で判決を通じてなされていた実質的な議論が乏しくなり、法的安定性が向上した代償として、法解釈が硬直化し始めている。

さらに、高裁レベルで判例を統一したとしても、さらに最高裁判決が下された場合、判例統一は無駄になるのではないかという問題もある。たとえば、イカトリッジ事件として著名な平成18年大合議判決は、最高裁判決によって判示事項を批判されている。

このように、内部的および対外的問題を抱えている知財高裁大合議判決という制度は、果たして成功が見込める制度なのであろうか、という疑問が浮かび上がってくるのである。

3. 研究の方法

すなわち本研究は2つの側面を持つ。1つは、通常部判決および下級審判決に対する知財高裁大合議判決の影響力を検討して大合議判決の実質的な意義を調査するとともに、大合議判決に至っていないが下級審や通常部で対立している論点を指摘し、なぜ大合議判決の対象にならないかを検討することで、大合議判決とはどうあるべきかを究明する判例研究的な側面である。

もう1つは、知財高裁を題材として、「法的ガバナンスの一元化論」を批判的見地から再構成し、裁判所すなわち司法内における判断一元化の功罪を明らかにするとともに、司法内部、および司法のほかに立法や行政、市場やその他の組織を法的ガバナンス主体に多元的に加えていく可能性について研究するという司法制度論的な側面である。

4. 研究成果

主要な研究成果は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する研究、職務発明に関する研究、特許性に関する実務的な課題の研究であった。また特徴的な研究として、特許発明の技術的範囲と要旨認定の関係に関する現代的変容を研究した。

に関して、重要な知的財産高等裁判所大合議判決に関して詳細な研究を行い、論文を公表した。また日本弁理士会が主催する実務家向けセミナーにおいて講演(2回)、北海道大学大学院法学研究科・情報法政策学センター主催の実務家向けサマーセミナーにおいても講演を行い、研究成果を社会へ還元した。については後に最高裁判決が出されたため引き続き研究を継続している。

に関して、2004年改正法に関する最初の判決が出されたため、それに関連する諸論点の研究を行ったほか、さらなる法改正である

2015年法についても学会誌において研究を公表した。

に関して、実務家(弁理士、弁護士)が抱えている課題について共同で研究を行い、成果を公表した。これも社会還元のために講演を行い(1回)さらに1回を予定している。

に関しては、判例と実務的課題の研究が多かった中、やや抽象的な課題について問題提起的な論文を執筆し、自身の問題関心を拡大するとともに学界へ議論を引き起こすような研究も心掛けた。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者には下線)

(雑誌論文)(計15件)

1. 吉田広志「職務発明規定の平成27年改正について」(工業所有権法学会年報39号253~270頁(2016年)) 査読無

2. 吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈」(ジュリスト増刊1492号(平成27年度重要判例解説)263~265頁(2016年)) 査読無

3. 吉田広志「用途発明の特許性 - 発明の目的・課題・効果の相違は、用途発明を特許する理由になるか?」別冊特許15号90~104頁(2016年) 査読無

4. 吉田広志「2成分の組み合わせからなる医薬の特許発明について、1成分のみを製造販売する行為は特許法101条2号の「不可欠」要件を満たさないと判示した例」(新・判例解説 Watch16号269~272頁(2015年)) 査読無

5. 吉田広志「2004年改正特許法35条が適用され、職務発明の対価の支払いが否定された例」(新・判例解説 Watch17号289~292頁(2015年)) 査読無

6. 吉田広志「東京地判平成26年10月30日[伝送レイテンシ(遅延時間)を縮小する方法・野村証券]事件・評釈」(『現代知的財産法 - 実務と課題 -』(飯村退官・2015年・発明推進協会)803~833頁) 査読無

7. 吉田広志「職務発明・考案・意匠の従業者対価の算定において、考案・意匠に関しては設定登録前の期間是对価算定の対象とならないと判示した例」(新・判例解説 Watch14号265~268頁(2014年)) 査読無

8. 吉田広志「事後的に提出した技術資料(実験証明書)と特許性判断の問題」(別冊特許13号124~141頁(2014年)) 査読無

9. 吉田広志「104 条の 3 時代のクレイム解釈 (知財研フォーラム 94 号 10~17 頁(2013 年)) 査読無

10. 吉田広志「プロダクト・バイ・プロセス・クレイムについて製法に限定し発明の要旨を認定した事件」(知財管理 63 巻 8 号 1317~1323 頁(2013 年)) 査読無

11. 吉田広志「特許法 79 条の先使用権の主張が認められた事例」(新・判例解説 Watch13 号 207~210 頁(2013 年)) 査読無

12. 吉田広志「特許法 53 条 1 項に定める補正却下処分の適法性 - 補正却下が適正手続違反とされた事例を端緒として - 」(特許研究 55 号 74~86 頁(2013 年)) 査読無

13. 吉田広志「特許法 159 条 2 項で準用する同法 53 条 1 項の補正却下が適正手続違反として拒絶審決が取り消された事例 (知財高判平成 23 年 10 月 4 日逆転洗濯方法事件・評釈)」(新・判例解説 Watch12 号 237~240 頁(2013 年)) 査読無

14. 吉田広志「プラバスタチンナトリウム(プロダクト・バイ・プロセス・クレイム) 知財高判平成 24 年 1 月 27 日大合議判決・評釈」(判例時報 2160 号 164~182 頁(2012 年)) 査読無

15. 吉田広志「出願公開に係る補償金請求訴訟において、特許請求の範囲に補正があった場合、特段の事情がない限り、再度の警告は不要であるとした事例(知財高判平成 22 年 5 月 27 日ゴルフクラブ事件・評釈)」(新・判例解説 Watch11 号 221~224 頁(2012 年)) 査読無

〔学会発表〕(計 0 件)

〔図書〕(計 0 件)

〔産業財産権〕

出願状況 (計 0 件)

取得状況 (計 0 件)

〔その他〕

個人ホームページ (論文ダウンロード可)
<http://homepage3.nifty.com/hokudai-takabee-IP/>

研究機関リポジトリ
北海道大学学術成果コレクション (HUSCAP)
<http://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/index.jsp>

6. 研究組織

(1) 研究代表者

吉田 広志 (YOSHIDA HIROSHI)

北海道大学・大学院法学研究科・教授

研究者番号：70360881