

第2章

知財訴訟に関する比較研究（特許を中心に）

第1節 研究内容の要約

日中両国は、共に大陸法系を出発点としている。日本は、填補賠償の原則を維持しつつ、損害の立証の困難性を軽減するために特許法の規定を整備してきたが、適正な損害賠償という観点から現行ルールが十分であるのかが課題になっている。一方、中国は米国の考え方を取り入れ、専利法、商標法及び著作権法において法定賠償制度を導入し、商標法においては懲罰的賠償制度まで導入している。しかし、中国の場合であっても、その最終的な目的は、適正な損害賠償額の算定であり、知的財産権に対する有効な保護であることにおいては日本と変わらず、共通している。

他方、特許又は中国の専利の有効性に係る訴訟において、司法判断が最終的な判断となるということについては日中で共通している。また、日中共に、司法判断の前に特許権又は専利権の有効性について、行政機関が判断することになっており、行政と司法の役割分担、司法が行政の判断を尊重すべきかが共通の問題点となっている。さらに、特許権又は専利権は、技術的な専門性が高く、特に司法判断において、この点をどのように補うべきかが日中共通の問題点である。この点においては、中国より早い時期に知的財産高等裁判所を設置している日本の技術調査官、専門委員等の制度が、中国の現行制度を点検し、整備する上で、示唆を与えるものであると言える。

この共同研究では、日中両国の研究者がそれぞれ自国の制度の現状を踏まえ、知財訴訟における救済、とりわけ損害賠償に関する問題点について研究を行ったものである。

また、日本の行政判断と司法判断が主要諸国と比べて、世界的にどのような位置づけになっているかを明らかにしていくものであり、これから行政判断及び司法判断の位置付けについて更に整備していく中国の制度改正における問題点を整理しているものである。くわえて、高い技術的な専門性が求められる知財訴訟において、日中の関連制度の比較研究を行うことにより、中国への導入可能性について検討を行ったものである。

この共同研究を通じて、特許権侵害訴訟において、日本側は、損害賠償高額化へのビジネス上のニーズはそれほど高くはないこと、他方、填補賠償原則の枠内で「損害」概念は多様化しており、抑止の観点も取り込みつつ、一種の法定賠償と理解する余地すら生じていると現状を分析した上で、敢えて抵抗感の根強い懲罰的損害賠償などを導入しなくとも、柔軟な「損害」概念の枠内での対応策を志向することが穏当との基本的立場に立ち、寄与率や実施料相当額をめぐる現下の課題について改善の方向性を検討している。中国側は、日本側の研究者との議論を踏まえて、今後改正される専利権侵害に係る損害賠償額の算定においては、填補賠償をベースとした損害賠償算定のシステムを確立すべきであるという方向性を確認し、当事者による自由な選択、市場価値による過不足なき賠償の認定、権利の種類による損害賠償の算定について提言している。特に、中国は、現在、司法判断における法定賠償制度の適用率が圧倒的に多い状況であるが、損害賠償認定の価値の基礎をコストと収益に分けて考え、コストと収益の中身について定めていくという考え方が提起されている。

他方、行政判断と司法判断の位置付けについては、日本側は、日米独の比較研究を通じて、日本の行政判断と司法判断に係る基本的な構造の特徴を導き出し、今後の検討課題を明らかにしている。つまり、米国の基本構造は、司法機関である裁判所が中心であり、行政機関である特許庁の役割が拡大している中で、高額な費用及び特許の質の向上が課題として導き出されている。また、ドイツは、司法と行政の厳格な分離を維持しているがために、無効訴訟の長期化を招き、国際的に孤立した二元主義を固執している。これらに対して日本は、特許庁の判断を中心としているところ、裁判所における判断の役割が拡

大しており、無効審判の審理期間が9か月に短縮され、無効の抗弁の必要性について再検討する必要性が提言されている。主要諸国において横断的に検討された日本の状況に関する上記の研究は、中国側が研究課題としている中国における行政判断と司法判断の位置付け、又は無効の抗弁を含む新たな制度の導入を検討する過程において、目前の課題を解決するための改正又は導入ではなく、当該制度の将来像を見据えての検討を促している。

また、日本の10年以上経つ知的財産高等裁判所の経験は、中国における司法判断システムの見直しにおいて、重要な参考になっている。具体的には、司法判断における技術的な専門性を補うための日本の技術調査官制度、専門委員の制度は、これを中国の現行制度と比較することにより、中国における関連問題点を明らかにし、改善策を導き出す過程において有益な材料を提供している。

第2節 侵害訴訟における救済

I. 知的財産損害賠償の司法裁判規定

中南財經政法大学 知識産権研究センター 吳 漢東 教授

知的財産の損害賠償額の認定は、世界的に見ても難題である。その解決の道筋は、関連立法の科学的な規定だけではなく、更に司法裁判の経験に対するまとめと向上にある。長きにわたり、中国の知的財産に関する司法実務は、損害賠償の算定が困難であり、立証が困難であり、認定が困難であるという問題に深く悩まされ、具体的な事件の審理においては、「権利侵害の認定に重きを置き、損害賠償額の論証を軽んじる」という現象が存在する。これに鑑み、本稿は実証分析の方法と価値分析の方法を用いて、知的財産の損害賠償の認定の問題及びその成因を検討し、異なる国家や地域の損害賠償額の基準を比較することにより、中国の司法価格の決定における原則と規定に関する提言を行う。

1. 権利侵害事件の裁判概況：認定方法と賠償額

知的財産損害賠償の認定において、中国では、過剰な法定賠償方法の適用及び低額な損害賠償額の認定という二つの大きな問題がある。前者は法定賠償方法の制度としての長短の分析に関連し、後者は司法賠償の水準の合理的な判断に関連する。これについて、司法界、学术界ないし社会各分野において、しばしば異なる評価がなされ、ひいては知的財産保護の強弱にまで論争が及ぶ。

中国の知的財産法における損害賠償額の認定は、主に四つの方法が用いられている。すなわち、権利者が侵害により実際に受けた損失（実際の損失）、侵害者が権利侵害により獲得した利益（侵害による所得）、実施許諾料の合理的な倍数（実施許諾料の倍数）及び法院が侵害の程度に基づいて判断する賠償（法定賠償）がある。現行の著作権法 49 条、商標法 63 条及び専利法 65 条は、上述の損害賠償額の認定に関して、明確な規定を設けている（図表-1 を参照）。

【図表-1】 知的財産法における賠償額認定方法に関する規定

認定 類型	認 定 方法	専利法				商標法				著作権法		
		1984 年法	1992 年改 正案	2000 年改 正案	2008 年改 正案	1982 年法	1993 年改 正案	2001 年改 正案	2013 年改 正案	1990 年法	2001 年改 正案	2010 年改 正案
数量 算定 方法	実 際 損失	なし	なし	有り	有り	なし	なし	有り	有り	なし	有り	有り
	侵 害 所得	なし	なし	有り	有り	なし	なし	有り	有り	なし	有り	有り
	実 施 料 倍 数	なし	なし	なし	有り	なし	なし	なし	有り	なし	なし	なし
自由 裁量 方法	法 定 賠償	なし	なし	なし	有り	なし	なし	有り	有り	なし	有り	有り

理論的に分類すれば、実際の損失、侵害による所得及び実施許諾料の合理的な倍数は、いずれも数量算定方法に属し、法定賠償は自由裁量方法に属す。中国の損害賠償の算定方法の適用には、下記の特徴がある。

一つ目は、立法において、厳格な適用順位に関する規定がある。司法機関が権利侵害の損害賠償額を算定する際に、まずは権利者の実際の損失額に基づく「べきである」。実際の損失の算定が困難である場合には、侵害者の権利侵害による所得額を適用「できる」。専利権及び商標権侵害訴訟において、実際の損失又は侵害による所得を確定することが困難な場合、実施許諾料の合理的な倍数を「参照」して、合理的に賠償額を確定する。前述の数量算定の方法により確定できない場合には、法院が自由裁量の方法を採用し、法定賠償を適用する。以上から分かるように、賠償額の算定方法の適用における基本的なルートは、実際の損失→侵害による所得→実施許諾料の合理的な倍数（専利権及び商標権侵害訴訟のみに適用）→法定賠償の順である。司法理論及び司法実務において、実際の損失及び侵害による所得は第一順位とされ、実施許諾料の合理的な倍数が第二順位であり、法定賠償が第三順位である。そこで、司法解釈では、権利者に実際の損失と侵害による侵害者所得による賠償額の算定の方法の中からの選択権を与え、立法における両者の前後の順位を変えた¹。しかしながら、司法がどのような言い訳を前面に出しても、立法文書における職権主義のやり方、損害額算定方法の適用順位の規定は、多くの学者から非難された。

二つ目は、司法実務において、多くの場合、法定賠償の算定方法を採用している点である。数量算定

¹ 2003 年、最高人民法院の「専利紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干規定」20 条 1 項は、「人民法院が専利法 57 条 1 項の規定に基づいて、侵害者の賠償責任を追求するときに、権利者の請求により、権利者が侵害されたことにより受けた損失又は侵害者が獲得した利益に基づき賠償額を確定する」と規定している。2000 年最高人民法院の「コンピュータネットワーク著作権に係る紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」10 条 1 項は、「人民法院が侵害賠償額を確定するとき、被害者の請求に基づき、その侵害行為によって被った直接経済損失及び逸失利益に基づき賠償額を算定することができ、侵害者が侵害行為によって得た利益に基づいても、賠償額を算定することができる。」と規定している。

の方法と異なり、法定賠償の本質は裁量にあり、すなわち、賠償額は何らかの損失算定方法によって確定するものでなく、法院の自由裁量の結果である。確かに、三つの算定方法の中で、法院もある程度自由裁量権を有しているものの、いずれも数量算定の枠組みの中で判断している。他方、法定賠償において、法院は法律により定められている上限額を限度に、その中で自由に判断することができ、数量の算定を考慮せず、又は考慮することが困難である。中国の司法実務において、従たる順位にあるべき法定賠償が主たる認定方法になっている。立法の主旨からして、法定賠償は「適用すべきでない場合には、適用してはならない」のである。しかし、裁判実務からして、法定賠償は「適用できるならば、できるだけ適用する」ということになっている（図表-2を参照）。

【図表-2】2008年-2012年の知的財産損害賠償額の認定方法の適用割合

認定方法 権利類型	実際損失	不法取得	合理的倍数	法定賠償
専利権	1.67%	0.48%	0.6%	97.25%
商標権	1.37%	1%		97.63%
著作権	21.21%	0.2%		78.54%

図表-2は、中南財經政法大学知識産権研究センターが2008年から2012年までの間の4000件余りの事件により得られた分析データである。特記すべきこととして、実施許諾料の倍数の算定方法は、専利法では2008年の改正で初めて規定されたことから、裁判例が比較的少ない。また、商標法は2013年に追加されているが、上記のデータに含まれていない。著作権法に関しては、第三次改正案で当該方法に関する立法は議論されたものの、現在まで、まだ審議に提出されていない。このほかに、謝恵加教授が収集した北京法院の2002年から2013年までの間の著作権侵害に係る賠償事件についての分析によれば、法定賠償により判断された事件が事件全体の98.2%を占め、他の二つの方法はそれぞれ0.4%と0.3%しか占めていない²。李黎明博士が最高人民法院の知的財産裁判書データベースに収録されている2002年から2010年までの知的財産民事判決文を検索した結果、専利権侵害事件の94.8%が法定賠償を用いていた³。

上記の調査分析は、司法裁判において法定賠償が多く適用されていることを示している。その原因について言えば、まずは権利者の立証の困難性である。伝統的な損失額の算定方法（例えば実際の損失と侵害所得）、新たな損失額の算定方法（実施許諾料）に関わらず、権利者には立証できない問題や、立証が困難な問題が存在し、法定賠償を求めることに至っている。次は、法院の訴訟経済と効率に対する考慮である⁴。2002年の最高人民法院の「著作権民事紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」25条では、「権利者の実際の損失又は侵害者の違法所得を確定できない場合」、裁判所は権利者

² 謝恵加「著作権侵害損害賠償制度の実施効果に関する分析—北京法院の判決文を考察対象として」中国出版、2014年14号、38頁。

³ 李黎明「専利権侵害の法定賠償の主体的特性及び産業属性の研究」現代法学、2015年4号、171頁。

⁴ 法官の中には「権利の価値が高くないうえ、権利者の賠償の請求が変わらない事件について、法定賠償を適用することは、訴訟経済と効率が高まるというメリットがある」と考える者もいる。宋健「知的財産賠償問題の探求—実証分析の観点から」知識産権、2016年5号、14頁～16頁。

の請求に基づき法定賠償を採用することが可能であり、職権により自ら法定賠償を適用することもできるとされている。法院が職権により直接法定賠償を適用する場合は、算定方法に制限されず、事件の状況に基づいて法定賠償の上限金額の範囲内で酌量して決定すれば足り、その立証、証拠調べ手続きが簡単になる。たしかに、損害賠償額の認定が困難であり、事件の処理が長期化する中で、侵害訴訟における法定賠償の適用は効率的な解決方法である⁵。しかしながら、問題は、法定賠償規定の金額の幅が広く⁶、法官による判断の自由裁量の度合いが強く、賠償額のバラつきが容易に発生し、同様な事実についての異なる判決がなされる状況がしばしば生じることである。法定賠償の適用について、いかにして細分化された裁判を行うかが、司法実務において直面する重要な課題である。

権利侵害事件で下される賠償額に関する議論は、知的財産の学界で注目されているもう一つの重要な問題である。その焦点は、賠償額が比較的に低いか否かであり、司法による価値決定に影響する真の動因が何かである。2014年の全国人民代表大会常務委員会により公布された『『中華人民共和國專利法』の実情の検査に関する報告』では、「現在、知的財産侵害、模倣品製造・販売といった違法行為は、いくつかの地域や領域では依然として深刻であり」、「專利保護の実際の効果とイノベーション主体の期待との間には大きな差がある」と明確に示した⁷。「権利維持のコストが高く、権利侵害のコストが低い」ことは、知的財産の保護が不十分である問題の根本にある。前述の2008年から2012年までの間の4000件余りの事件のうち、97%以上の専利権、商標権の侵害事件と79%以上の著作権事件において、法定賠償が適用されており、判断された平均賠償額はそれぞれ8万元、7万元及び1.5万元であり、請求に対する認容率は35%であった。この金額は、企業の同等の専利権の登録費用、商標の広告費用及び同類作品の平均原稿料よりも低い⁸。なお、賠償額が低く、請求に対する認容率が高くないという状況は、近年明らかに変わりつつある。2016年の北京（図表-3を参照）、南京（図表-4を参照）等の地方法院が発表した知的財産司法データの分析報告は、一部の地域の状況を示していることに止まるが、一定程度において、厳格な知的財産の保護という司法の状況を反映している。

⁵ 学者の研究によれば、2001年「著作権法」、「商標法」の改正案に法定賠償の規定を盛り込む前に、一部の法院では実務において、既にこの賠償認定の方法を採用していた。例えば、1995年北京高級人民法院「コンピュータソフトウェア著作権紛争事件の審理のいくつかの問題に関する意見」、1997年上海市高級人民法院「さらに知的財産裁判業務を強化するための若干の問題に関する意見」等では、司法の指導意見という形で、法定賠償を確認していた。李承亮「損失の算定方法の適用」中国知識産権法学研究会2015年会議予稿集、948頁～964頁。

⁶ 専利法2008年の改正案では、法定賠償額を1万元以上100万元以下と規定した。商標法2013年改正案では、法定賠償額を1万元以上300万元以下と規定している。

⁷ 全国人民代表大会常務委員会・委員長の陳竺が2014年6月23日に第十二回全国人民代表大会常務委員会第9回会議で行われた報告、『『中華人民共和國專利法』の実情の検査に関する報告』を参照。

⁸ 詹映＝張弘「我が国知的財産侵害に関する司法判例の実証研究—権利維持コストと侵害代価を中心に」科研管理、2015年7号、147頁～152頁。

【図表-3】北京知識産権法院の平均賠償額及び請求の認容率（2015年1月～12月）⁹

権利類型 平均額と 請求の認容率	専利権	商標権	著作権
平均賠償額	46 万元	63 万元	24 万元
請求の認容率	47%	78%	16%

【図表-4】南京地区の知的財産権侵害事件の平均賠償額及び請求の認容率（2009年12月～2015年12月）¹⁰

権利類型 平均額と 請求の認容率	専利権	商標権	著作権
平均賠償額	27 万元	5.3 万元	2.2 万元
請求の認容率	67%	50%	40%

PwC 会計事務所が提供するデータによれば、2000 年から、米国の 80% の専利権侵害事件が実施許諾料を算定基準としている。2009 年から 2013 年までの間、専利権侵害訴訟の平均賠償額は 430 万米ドルである¹¹。また別の学者が米国著作権局から得た情報によれば、米国における著作権に係る損害賠償額は、多い場合で数万から数十万米ドルになっている。法定賠償額による場合には、5000 米ドルから 1 万米ドルの間である¹²。しかし、同じ時期の中国のデータによれば、90% 以上の知的財産の侵害事件において法定賠償が適用され、平均請求の認容率が 35% である。いくつかの先進国の知的財産の損害賠償額に比べ、中国の知的財産の損賠賠償の認定額が比較的に低いという問題は、少なくとも過去の一定の時期において存在していたと言える。

法定賠償の適用が多い点と賠償額が低い点の間に関係性があるか否かという問題は、知的財産領域における論争の焦点である。法官の中には、法定賠償の適用の割合が高いことは、司法賠償額が低いという制度的な原因でないと考える者がいる。そもそも、賠償額が低いことを簡単に法定賠償の適用を理由とすることはできないであろう。しかし、法定賠償の制度機能は、訴訟経済と効率性にあり、「損失を十分に補償する」ことにその主旨があるわけではない。我々は賠償額認定における制度的な要素を完全に無視することはできない。示すとおり、法定賠償は一種の特殊な金銭的な救済手段であり、知的財産法が特別に設けた賠償制度である。その特徴とメリットは、証明責任を軽減させ、訴訟効率を高めることである。一部の学者が言うように、「法定賠償の重要な機能は、権利者の立証困難の問題を解決することにある。司法実務において、実際の損失と侵害利益の証明がほとんど被告の財務記録によることから、被告が往々にしてデータを欺瞞し、又は偽造した記録を提出することがあるが、法定賠償は、模倣事件

⁹ 当該データは、知産宝司法データ研究センターの「北京知識産権法院の 2015 年度司法データ分析の報告」に由来する。宋健、前掲注 4）、12 頁。

¹⁰ 当該データは、南京鉄路運送法院の課題チームによる「知的財産侵害訴訟のコストと効率分析」に由来する。宋健、前掲注 4）、11 頁。

¹¹ PwC 会計事務所「2014 年アメリカ専利訴訟研究報告」（<http://blog.zhuiyi.com/1730>、最終アクセス日、2016 年 4 月 7 日）。

¹² 李明徳「知的財産損害賠償に関するいくつかの考え」知識産権、2016 年 5 号、5 頁。

の商標権者にもう一つの救済手段を提供している」¹³。米国の著作権法において、法定賠償は実際には一種の「代替的な賠償」(in lieu damages)、すなわち「実際の損失の賠償」に代わる金銭的な救済が得られる一種の簡便なルートであり、原告が実際の損失の賠償以外に単独でそれを選択し、使用することができる¹⁴。

考えるに、法定賠償制度の機能的な変異及び一般的な適用は、不法行為法における填補賠償原則の考え方からかけ離れている。ある程度の制度的な要素を除き、賠償額が低いことの最も根本的な原因は中国の知的財産市場の未熟であり、知的財産の価値が完全に形成していないためである。知的財産が有する市場の競争優位、応用価値、及び産業化の見通し（例えば、専利技術における科学技術の割合、著作物の資産価値、著名ブランドの市場インパクト等）は、知的財産の商業価値の基本要素である。全体的に言えば、現在の中国において、ハイレベル、高い価値、高い収益性の知的財産の数はまだ少なく、大規模の高額賠償判決の価値のベースを構築できていない。同時に、社会全体からしても、正しい知的財産の価値観を形成できていない。知的財産は知的経済の時代における最も重要な資産形態であり、社会生産と生活の中で、最も侵害されやすい財産類型である。その研究開発、運用及び応用のコスト、既得収益、獲得が可能な収益及び将来の収益、並びに技術、市場及び法律のリスク等は、いずれも伝統的な財産権と異なる。まさに、学者が言うように、「我が国の市場における主体、法院、行政法執行機関と専門家・学者は、改めて知的財産の価値を認識する必要がある。特に、権利侵害を受けている部分の知的財産の価値を再認識する必要がある」¹⁵。

2. 損害賠償認定の価値の基礎：コスト＋収益

価値は知的財産損害賠償認定の基礎である、あるいは価値分析は知的財産が金銭的救済を獲得するロジックの起点であると言える。「価値は価値交換によって表され、最終的に具体的な使用価値により体现される」と言える。その間に、「抽象的な価値から具体的な使用価値への過渡こそが相対的な数量関係であり、このような相対数量の関係が貨幣を参照物としたとき、それが価格である」¹⁶。司法機関による無形資産に対する損害賠償の認定は、法官が合理的な取引、慣例及び公共政策に基づいてなされる一種の判断である。知的財産の価値は、損害賠償の司法の価値判断の根拠である。著名な経済学者コモンズは、このような裁判の考え方の基礎を「合理的価値説」と称している¹⁷。

知的財産は、価値形態において無形資産と表現される。無形資産は、企業が有する知的資産の総称である。「国際評価基準（2001）」では、無形資産を「その経済特性をもって自らの存在を示す一種の資産であり、無形資産は実物の形態を有さないものの、保有者のために権益と特権を与え、且つ、通常はその保有者に収益をもたらす。」と定義している。厳格に言えば、「無形資産」(intangibles) は会計学における定義であり、経済学領域では往々にしてそれを「知的資産」(knowledge assets) 又は「知的資本」(intellectual capital) と称し、広く各種非物質形態の将来の収益請求権を指している¹⁸。知的財産

¹³ 黄武双＝黄冀訳『米国商標案件の金銭賠償額の算定：原理と判例』法律出版社2014年版、91頁。

¹⁴ 王迁等「知的財産侵害の損害賠償：問題と反省」知識産権、2016年5号、35頁～36頁。

¹⁵ 李明徳、前掲注12)、3頁。

¹⁶ 劉京城（編）『無形資産の価値形成及び評価の方法』中国審計出版社1998年版、65頁。

¹⁷ ジョン・ロジャーズ・コモンズは、「合理的な価値は、合理的な取引、合理的な慣例と公共目的に相当する社会効用である」と考えている。（米）コモンズ『制度経済学（下巻）』商務印書館1962年版、310頁。

¹⁸ 茅寧「無形資産が企業価値創造における作用と構造分析」外国経済と管理2001年7号、2頁。

は無形資産の主な構成であり、その価値形態及び実現方法は、動産、不動産等の一般資産に区別され、フランチャイズ権や賃借権等のその他の無形資産とも区別される。具体的には、以下のとおりである。

一つ目は、知的財産媒体の特殊性である。知的財産の資産価値は、知識、技術や情報を記載する有形媒体ではなく、一定市場に参入し、かつ収益を獲得する特権又は関係として表現される。例えば、商標権に化体した信用やそれによって形成されるシェアであったり、著作権が放送・伝達における影響力及びそれによってもたらされる市場価値であったり、専利権が関連技術市場でもたらす独占的な利益や地位等であったりする。これらの市場価値又は商業価値の変数は、取引主体が知的財産運用の中で注目する対象であり、知的財産損害賠償中では司法的な価値決定において考慮される要素である。

二つ目は、知的財産価値の相違性である。知的財産は一種の独占性質を有する法定の無形資産であり、このような資産は法定の権利に由来し、「専属支配権を本質とする知的資産」である¹⁹。知的財産は一種の独占的な無形資産として、有形財産とは異なる。市場において、内容、機能、性質が同様な有形資産は多く存在し得るが、内容、性質、価値が同じ無形資産は存在し得ない。例えば、知的財産が関連する客体からみて、科学技術、文化、マーケティング領域の各種知的製品は、それぞれの価値を有している。同類の知的財産について言っても、そのターゲットが異なれば、価値も大いに異なる。著作物には市場販売の売行きの違いがあり、商標には市場影響の大きさの違いがあり、さらに技術は市場価値の優劣の違いがある。知的財産の価値は、相違的な特徴を有し、その客体の独創性によって形成される。これらの客体は、創作物であり、種類物でない。これにより、異なる知的財産の間では、価値の比較ができず、司法の価値決定は具体的な案件に基づいて行わなければならない。

三つ目は、知的財産の価値の実現の長期性である。資産ないし無形資産体系において、知的財産は「知的要素」と「商品の属性」という二重の機能を有する「長期資産」である²⁰。この種の資産は、長期に亘り使用が可能であり、かつ予期する経済効果・利益をもたらすことができ、法定の保護期間の内の一年又は一つの経営周期以上において、企業に予期する経済効果・利益をもたらせ得る。上述の予期する利益が不法行為法領域において、「予見した利益又は予見し得る利益」、すなわち間接損害賠償を構成する²¹。知的無形資産の予期される利益は、技術のライフサイクル及び保護期間において長期に亘り存在し、その経営周期の長短及び予期される利益の多寡は、知的財産損害賠償の認定において重要で、難しい問題である。

四つ目は、知的財産価値変数の不確定性である。知的財産は無形資産の基礎である。言い換えれば、知的財産がなければ、権利形態としての無形資産も存在し得ない。しかしながら、知的財産があるからと言って、当然ながら価値ある無形資産が形成するわけではない。知的財産の取得は、国の管轄行政機関による権利付与又は権利確認に基づくものであり、これは一種の法律上の許認可である。他方、価値ある無形資産の形成は、概ね経済利益を基準としており、これは一種の市場により認められるものである。知的財産は、権利者にある種の収益可能性をもたらすだけであり、「企業が保有する知的財産の数と規模は、企業営利の実際のレベルとは、必然的な関連性を生じさせるものではなく、このような予期される収益の可能性を現実的な収益に変えるためには、措置を講じ、環境を整え、知的財産が無形資産に

¹⁹ 朱国軍＝楊晨「戦略資源論に基づく企業知的財産資産管理の内包に関する研究」科学学と科学技術管理 2006 年 11 号、162 頁。

²⁰ 無形資産評価の専門家である蔡吉祥は、無形資産を「物質技術の基礎」と「商品」の二重の機能を有する長期資産であり、このような性質は他の生産力要素が具備しないものであるとした。蔡吉祥『無形資産学』海天出版社 2002 年版、44 頁。

²¹ 王利明（編）『民法 不法行為法』中国人民大学出版社 1993 年版、568 頁。

変わるよう促す必要がある」²²。総じて言えば、知的財産の価値変数の不確定性により、バランスシートにおいて「プラス資産」、「ゼロ資産」、「マイナス資産」の異なる状況が生じ得るとともに、これにより司法の価格決定が権利侵害に対する損失の「賠償しない」、「少なく賠償する」、「多く賠償する」という相違が現れる。

法院の知的財産損害賠償の司法の価格決定は、知的財産の「合理的な価値」の判断を基礎としている。知的財産の価値評価について、現在中国が採用している一般的な方法は、取替原価法、市場比較法及び収益現価法がある。「方法論の観点から言えば、取替原価法と現在価値法はともに演繹方法に属す。取替原価法は、被評価の資産自体の現在及び過去の技術経済資料に基づいて推定するものであり、現行価値法は、被評価資産と類似する資産の現在の技術経済資料によってなされる評価価値である。収益現価法は分析法であり、被評価資産の将来の使用状況について分析して、資産の評価価値を確定する。一般的に言えば、資産特性が比較的簡単に（例えば、有形資産）、かつ資産の使用可能程度（市場が認可した）に重きを置く資産に対しては、演繹方法を用いることが適切である。他方、資産特性が複雑で、将来の使用効果を強調する資産は、分析方法を用いることが良い」²³。知的財産の評価対象は、一般的にその利益獲得能力と画定され、知的財産がもたらす収益を基礎とする²⁴。具体的には、分析方法は収益現価法であり、実際に評価するのは知的財産の市場における模擬取引の価格であり、その固有の潜在価値（利益獲得の能力）の特定期間における市場条件での貨幣表現（模擬価格）である。むろん、知的財産の価値評価において、収益現価は唯一で孤立したものではない。専門家の中には、正味価格を収益現価として、すなわち資産の将来の予期される収益を算定する際に、投じたコストを考慮できると主張する者もいる²⁵。上述の価値評価の規定と方法は、権利主体の変動という財産権の取引を前提とするものであるが、知的財産の損害賠償の認定においても有益である。

知的財産損害賠償の司法の価値決定において、無形資産の市場価値の構成は、権利製品のコストと収益要素により置き換えられるべきである。その対象は、主に①権利製品の市場容量（シェアの証明）、②非侵害代替製品の市場状況（市場優勢の証明）、③権利製品の市場見通し（市場期待利益の証明）がある。以上が収益現価法の基本的な内容である。同時に、必須取替原価に対して考慮する必要があり、これは主に知的財産の形成と維持に係る固有コストの支出であり、技術研究のコスト、出願登録のコスト、権利維持のコスト及びリスクコスト（例えば、産業リスク、市場リスク、リーガルリスク等）が含まれる。総じて言うと、「コスト+収益」の模擬取引価格、すなわち、知的財産の市場価値の要素が司法賠償のベースを構成する。

知的財産損害賠償の司法制度の変革や政策の維新を促進するために、まずは価値理念を更新する必要がある、すなわち知的財産の市場価値を正面から見る必要がある。有形財産権の価値の密封性、固定性、計量し易さとは異なり、知的財産の保護対象である創造性（例えば特許の「技術進歩性」又は「非自明性」、著作物の「独創性」又は「オリジナリティ」、ブランド表記の「識別性」ないし「名声度」）、利用方法の多様性（例えば、投資、開発、譲渡、許諾、競売、質権設置等）、資産運用の複雑性（例えば「プラス資産」、「ゼロ資産」、「マイナス資産」等）が、その価値の独特性と計量の難しさを決定づけている。知的財産の市場価値は、最終的には市場における優勢な競争力として現れる。法官の中には、「優勢な競

²² 劉玉平「知的財産の観点から見た無形資産評価の問題研究」中国資産評価 2008 年 2 号、14 頁～15 頁。

²³ 吳漢東＝胡開忠『無形財産権制度の研究』法律出版社 2001 年版、266 頁。

²⁴ 国家国有資産管理局「資産評価操作規範の意見（試行）」94 条、国資弁発[1996]23 号。

²⁵ 陳仲（編）『無形資産評価導入論』経済科学出版社 1995 年版、185 頁。

争力は、優先的な超過利益を獲得すべきである。知的財産保護の本質は、権利者の超過利益に対する正当利益の保護であり、権利者の所得は独占的利益と匹敵し、非独占市場の平均利益を上回らなければならない。知的財産侵害は、本質的には他人の合法的な財産を盗取することであり、侵害者の賠償は市場取引の平均価格やコストを上回らなければならない。」と話す者もいる²⁶。競争理論において、企業競争能力には、例えば、資源取得の能力、何らかの重要技術を把握する能力、低コストを創造する能力、市場を開拓する能力、市場マーケティングネットワークを構築する能力等の多くの要素を含む。しかし、これらの能力が全て同等に重要であるわけではなく、企業が長期的に競争の優位性を維持し、安定した超過利益を獲得し、明らかに優れ、競争相手に容易に模倣されず、絶えず顧客価値を高められ、企業が継続的に発展できる能力こそが、企業にとって最も肝心の競争力であり、企業の核心的な競争力である²⁷。現在社会において、企業の核心的な競争力の形成は、ほとんど企業の戦略資源である知的財産にかかっている。イギリス政府のある白書が言及しているように、競争の勝敗は、我々が自己の独創的で、価値があって、競争相手が安易に模倣できない、そのような資産を十分に利用できるか否かにあるが、これらの資産はまさに我々が有する知的財産である²⁸。知的財産の市場価値の核心は、市場における優位的な競争力であり、優位的な競争力によって、市場独占の意義を持つ超過利益を獲得できる。これは、司法価値観における損害賠償認定に関する基本的かつ重要な意義である。

いかにして上述の市場価値要素を計量化するかは、数量算定方法のもう一つの重要な問題である。下記では、専利侵害額の算定を見本に、知的財産の司法価格決定の全貌を解く。2001年、最高人民法院の「専理紛争事件の審理における法律適用問題に関する若干規定」20条、21条は、専利権侵害の賠償額に対して下記の算定方法を提言した。

（1）実際損失の算定

「権利者が侵害者の侵害行為によって被った損失は、専利権者の専利製品が権利侵害によって減少した販売数の総数に、専利製品1件あたりの合理的な利益を乗じて算定することができる。権利者の減少した販売数の総数を確定するのが難しい場合、権利侵害製品の市場販売総数に専利製品1件あたりの合理的な利益を乗じて得られた額を、権利者が権利侵害により被った実際損失とみなすことができる」。この条項の算定式を以下のように表すことができる。専利製品販売減少量（又は権利侵害製品の販売量）×専利製品1件あたりの合理的な利益＝実際の損失

（2）侵害所得の算定

「侵害者が権利侵害により得た利益は、当該権利侵害製品の市場販売総数に権利侵害製品1件あたりの合理的な利益を乗じて算定することができる。侵害者が権利侵害により得た利益は、一般に権利侵害者の営業利益により算定し、権利侵害を完全に業とする侵害者については、売上利益により算定することができる」。当該条文の算定公式は、「権利侵害製品×権利侵害製品1件あたりの合理的な利益＝侵害による所得」である。

²⁶ 林広海「市場価値領域における知的財産侵害賠償」知識産権2016年5号、22頁。

²⁷ See C.K.Prahalad, Garry Hamel, "The Core Competence of the Corporation", 68 *Harvard Business Review*, 275 (1992).

²⁸ See Tony Blair, "Our Competitive Future Building the Knowledge Driven Economy", Presented to Parliament by the Secretary of State for Trade and Industry by Command of Her Majesty, (December 1998), p.5.

（３）実施許諾料の倍数の算定

「権利者の損失又は侵害者の得た利益を確定することが困難であり、専利の実施許諾料を参照できる場合、人民法院は、専利権の種類、侵害行為の性質及び状況、専利の実施許諾料の金額、専利許諾の性質、範囲、時間等の要素に基づき、当該専利の実施許諾料の１ないし３倍を参照して、合理的な賠償額を確定することができる」。当該条文の算定公式は、「実施許諾料×（１～３）＝合理的な賠償額」である。

データによれば、司法実務において、地方法院における法定賠償方法の適用が多く、上述の数量算定方法の適用が少ない。この問題の主な原因は、算定の難しさであり、同時に立証の困難性である。具体的な分析は、下記のとおりである。

一つ目は、実際の損失の遅れての発生である。実際の損失の算定方法が有効に適用されない主な原因は、減少した権利侵害製品の販売総数に対する算定の難しさにあり、専利技術の実施が継続中であることから、その実際の損失は権利維持又は訴訟段階における完全な計量化の難しさにある。

二つ目は、「合理的な控除」の比率が困難である。侵害事実に関する資料の獲得が困難な状況において、権利者が侵害者の総収入に占める不法利得の割合を確定し、「合理的な控除」額を算定することができない。

三つ目は、ライセンス市場の価格のずれである。長期間に渡り、イノベーション環境と市場環境の制限を受けていることから、専利の商業価値は十分に表せず、許諾契約における約定と権利侵害により現れる価値額との差が合理でない²⁹。

筆者は、最高人民法院が提示した数量の算定方法は「コスト＋収益」の「合理的な価値観」を體現して、全体的に賛同し、推し進めるべきであると考え。しかし、実務においては、さらに整備する余地がある。まずは、実質損失の算定は、すでにある収益と将来の収益の総額を含むべきである。損害賠償における「可能利益」は、知的財産の市場における期待利益であり、重要であるが、算定が困難な損失である。権利者は、権利侵害製品の市場、非侵害代替製品の市場容量及び生じ得る合理的な市場収益について立証すべきである。次に、侵害所得の計量化である。具体的な事件に照らして、製品の売上額、営業利益、純利益等の方法を採用して算定できる。「合理的な控除」問題については、アメリカ司法機関の but for テスト方法を参照できる³⁰。すなわち、権利者は侵害者の不法所得の総額を立証すれば足りて、権利侵害による利得でない、「合理的な控除」額については侵害者が証明する。さらに、実質の損益の確定が困難である場合、権利者は侵害所得による算定方法を請求できる。ここで、立証責任がある程度調整されるべきである。権利者は侵害者が侵害によって獲得した利益について立証する。権利者が侵害者の獲得利益に関する初期証拠を提供し、侵害行為に関する帳簿、資料が主に侵害者に把握されている状況を鑑み、法院は侵害者に関係する帳簿、資料の提出を命じることができる。侵害者が正当な理由なくこれを提供せず、又は偽造の帳簿、資料を提出した場合、法院は権利者の主張と提出された証拠に基づき、侵害賠償額を決定することができる。これが「証明妨害行為」に対する賠償額の適用に関する「法律推定」である³¹。

²⁹ 筆者が国家知識産権局弁公室から得たデータによれば、2015年に届け出された専利実施許諾契約の平均額は50万元であり、同じ時期の専利権侵害事件の平均賠償額は実施許諾料よりも低く、1～2倍的上限に到底達していない。

³⁰ 李明徳『米国知的財産法』（第二版）法律出版社2014年版、135頁～136頁。

³¹ 最高人民法院は、2016年改正「専利権侵害紛争事件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈（二）」27条は証拠の開示、立証妨害について明確に規定している。

3. 司法価格決定の制度構成：原則と規定

侵害行為を制裁し、賠償による救済を実現することは、現在の知的財産司法裁判における最も重要で、最も困難な問題である。まず、損賠賠償の司法価格の決定は、知的財産の司法による保護を強化することにおいて、重要な影響を有する。「経済の発展につれ、知的財産の「真価」は高まりつつあり、知的財産の侵害行為がもたらす弊害が益々深刻である。いかにして知的財産侵害の賠償額が本当にその損失を補い、十分に知的財産裁判の教育、懲罰、威嚇及び補償機能を発揮できるようにするかは、知的財産の司法による保護の強さに直結する」³²。

また、知的財産事件の賠償が困難であることも司法価格の決定制度が直面する問題である。「この難題を解決するためには、知的財産司法保護の価値理念を再構築し、知的財産という特殊財産権の性質と特徴に適応し、市場規律を満たしていると同時に、権利保護の求めに応じた損害賠償の算定システムと証拠認定規定を整備し、損害賠償額と知的財産の市場価値が関連付けられるようにする」³³。要するに、知的財産の司法保護制度を健全化し、整備するためには、国際公約の精神に則り、中国の国情に基礎を置く必要がある。同時に、外国の有益な方法を参照して、自らの司法実務の経験をまとめ、制度の革新と法律改革の面において、司法の価格決定の規定の再構築と機能調整の問題の解決への道を探求する。筆者は下記の原則と規定を明確にする必要があると考える。

(1) 賠償額の基準と認定方法

中国の知的財産法は、数量算定の方法（実際の損失、侵害の所得、実施許諾料の倍数を含む）と自由裁量の方法（法定賠償）をそれぞれ規定し、適用の前後順位も規定した。前者が適用困難であるときにのみ、後者を適用できる。職権主義のやり方により、賠償額基準の適用方法を設けたことは、多くの学者の批判的になっている。司法実務において、これに対して融通を効かせて対応しているものの、立法の観点から賠償救済の方法の選択権の問題を解決する必要がある。具体的には、米国、ドイツ等の一部の国のやり方を参照し、意思自由の原則から出発して、中国の関連立法も賠償額算定方法の適用順序の規定を改め、明確に各自の独立で並列したポジションを定め、当事者に自由選択権を付与する必要がある。

数量算定の方法と比較しての法定賠償制度のメリットとデメリットについては既に分析されている。国の状況からして、当該制度は、確かに実施し続ける基礎を有するが、更に修正し完備する必要がある。一つは、レベル別の法定賠償額の算定システムを構築することである。既に採択された商標法の第三回改正案、審議に提出された著作権法の第三回改正案及び専利法の第四回改正案では、それぞれ法的賠償の上限額を引き上げた。金額の幅が広げられたことは、司法裁判における判断の精細化を困難にしている。したがって、権利の重み係数指標体系とレベル別の賠償額の算定規定を構築する必要がある。法定賠償方法の適用は、一概にして議論してはならず、権利の重み係数に基づいて、区別して判断する必要がある。この指標には、「権利類型、侵害の性質、侵害の状況、侵害の持続期間、侵害の範囲、侵害の規

³² 中央政法委副秘書長姜偉は、「知的財産の司法保護討論会」において、「知的財産司法保護の難題を積極的に解決する」と述べた。法制日報 2016 年 4 月 27 日号、9 面。

³³ 同上。

模、被疑侵害製品の数量」等が含まれる³⁴。これらの指標の数値を足し算した上で、最低数値から最高数値までの異なる権利の重み係数を確定する。米国裁判所は、著作権法 504 条 3 項の規定に基づいて、行為者の主観状態を基準に、無過失、軽過失及び過失の具体的な状況に基づき、三つのレベルに分けて算定する³⁵。中国について言えば、法定賠償額をレベル別に細分化する法案は、法律実施細則又は司法解釈文書によって解決できる。もう一つは、法定賠償制度の基本機能である。法定賠償は「代替的賠償」という制度的な働きを有し、数量算定の方法が使用できないときには、法院が賠償額を決定する。自由裁量の方法の適用は、条件的制限を受ける。すなわち、実際損失と不法所得が証明できず、実施許諾料が実際に発生せず、本来ならば権利者が立証不利の法的効果を負担すべきである場合に、「代替的」賠償方法では金銭的救済を獲得できる。学者の中には、中国の法定賠償は、米国の特許訴訟でかつて実施していた「名目賠償」に近いと指摘する者もいる³⁶。

（２）全面賠償の損失範囲と算定方法

損害賠償は、損害を填補する立場に立ち、その趣旨は「被害者が、侵害行為が発生していなかった時の状況にある」ことである³⁷。いかにして損失を填補するかは、所有権侵害訴訟と知的財産侵害訴訟とは異なる。前者の損益賠償は、「原状回復」を拠り所とし、これを強調しており、現物の賠償ができない場合は、金銭をもって賠償する。後者の損害賠償は、金銭賠償の意味合いを強調し、損害発生前の原状回復の可能性が存在しない³⁸。いずれにしても、填補賠償は、民法上の全面賠償原則を徹底している。全面賠償原則は、知的財産侵害の賠償ないし民事侵害の賠償の全体に亘って最高の指導原則である。一般的に、侵害者の主観的な故意又は過失があるか否かに関わらず、いずれも権利者が被った財産的な損失の多さ、精神的な損害の大きさ等に基づき、賠償の範囲及び金額を確定する。

1994 年 WTO の「TRIPS 協定」は、「損害を補償するのに足りる賠償」の司法準則を提起している。当該協定の第 45 条第 1 項は「司法当局は、侵害活動を行っていることを知っていたか又は知ることができる合理的な理由を有していた侵害者に対し、知的所有権の侵害によって権利者が被った損害を補償するために適当な賠償を当該権利者に支払うよう命じる権限を有する。」と規定している。2 項は、損害賠償、利益の回復のほか、適当な弁護士費用を含む費用を支払わなければならない。知的財産侵害事件において、全面賠償の原則を貫くことは、中国の「不法行為法」に導かれているだけでなく、国際法のルールに求められているものであると言える。これは、知的財産損害の賠償が、財産の損失と精神的な損害、直接損失及び間接損失が全面的に賠償されることが求められ、且つ金銭的賠償の計算方法を採用することを意味している。このほかに、権利者が侵害調査に掛かった費用、権利維持の費用、及びその他の訴訟費用についても、法院による「合理的費用」の裁量によって賠償が得られる。

知的財産侵害に関する賠償の司法による価格決定は、全面賠償原則を貫く必要があり、立法と司法の面において、改善すべき二つの問題が存在する。一つ目は、実施許諾料の倍数を、各知的財産権の賠償額の基準とする。損害賠償額の算定方法は、本質的に言えば、法律により定めた推定方法と裁量手法であると言える。その目的は、正確に財産損失の尺度を把握して、権利状態を「填補」し、「回復」するこ

³⁴ 孔慶兵「専利権侵害に関する損害賠償の算定方法について」『2013 年中華全国弁理士協会年会第四回知的財産討論論文集』（第三部分）、7 頁～9 頁。

³⁵ 王迂ほか、前掲注 14）、38 頁。

³⁶ 張玉敏＝楊曉玲「米国専利権侵害訴訟における損害賠償金の算定及びわが国への示唆」法律適用 2014 年 8 号、120 頁。

³⁷ 曾世雄『損害賠償法原理』台北三民書局 1996 年版、16 頁。

³⁸ 同上。

とである。外国の知的財産立法では、通常、実際の損失、侵害による所得、実施料の合理的な倍数の三つの算定方法を使用し、これを賠償額の算定基準とする。米国等の国の司法実務において、知的財産侵害事件のほとんどは、実施許諾料の合理的な倍数の算定方法を用いている。そのメリットは、権利者の立証責任を軽減し、「損害を補償するのに足りる賠償」に相当する程度に達することである。中国の知的財産のライセンス市場が飛躍的に発展する時期にあることを鑑み、知的財産法は統一された規定を設け、必ずしも実施許諾料の合理的な倍数を専利と商標領域に限定する必要がないと考える。二つ目は、「金額の算定+適度な法定」方法を採用して、賠償額が不足する問題を解決する。近年、中国の司法実務では、賠償の裁量による算定方法を模索している。権利者の損失又は被告の侵害による利得が、遥かに法定賠償を超えていることを立証できる場合、法院は法定賠償の上限額を超えて賠償額を判断することができる³⁹。裁量による賠償は、金額算定方法の基準性と法定賠償方法の裁量性を兼ね備えており、前者は算出された金額により確定され、増額の余地がないことに対して、後者は裁量により判断された金額により決められ、科学的な根拠を欠く。主張に対する根拠証拠があるが不確定であり、賠償額があるが不足である侵害事件について、「金額の算定+適度な法定」の方法は、損害の立証困難や賠償額の不足の問題を解決することができ、外国の司法において法定賠償による金額を「補償的な適用」として適用する方法と共通する部分がある。

（3）権利製品の分類と権利価値の要素

知的財産の評価は、知的財産の市場価格に対して評定し、模擬取引の価格を推算する制度である。国際的に百年以上の歴史がある有形資産の評価と比べて、知的財産を主な対象とした無形資産の評価業の発展は、50年余りの期間しかない。また、その評価対象の特殊性が故に、知的財産評価の困難性は有形資産の評価を大いに超え、その正確性も後者に比べて遥かに劣る⁴⁰。

知的財産の評価は、動的で、市場化された社会経済活動に対して、推し量り、推算することである。これは、企業が資産の算定や財産権取引をする際の重要な根拠であるだけでなく、権利者の合法的な権益を維持し、損害賠償額を確定する客観的な尺度でもある。2006年4月、中国の国家財政部と知識産権局が共同で発表した「知的財産資産の管理業務の強化における若干問題に関する通知」では、法院、仲裁機関又は当事者が係争知的財産の価値に対して評価できることを明確に提言した。外国の立法では既に先例があり、法官は知的財産の専門管轄機関又は専門家に賠償額の確定を委託することができると規定している。知的財産の損害賠償額の認定は、非常に専門的な作業であり、その算定は、技術、商業・貿易、会計・監査等の多岐に渡る専門領域の知識が必要である。資産評価の機構は、独立した第三者組織として、知的財産の市場価値について評価し、模擬価格を算定することができる。しかし、これらの専門的な意見は、司法の価格決定の参考に過ぎず、法院は必ず侵害による損倍賠償の責任の要件に合わせて、総合的に考慮した上で、具体的な賠償額を認定する。

知的財産の評価が司法損失の決定において、権利製品の分類と価値分析の要素を考慮する必要があり、これは各項目の知的財産の客体の類型、使用方法及び効果領域の相違性によって決定される⁴¹。言い換

³⁹ 金克勝「裁量賠償がより権利者の損失に近く、賠償額がより合理的である」

(<http://www.chinacourt.org/article/detail/2013/10/id/1110984.shtml>, 最終アクセス: 2016年8月22日)。

⁴⁰ 盧平等「わが国の無形資産評価の立法問題に関する考察」法商研究(中南政法学院学報) 1996年3号、10頁～11頁。

⁴¹ 桂舒「知的財産侵害の損害賠償の判断方法の検討—知的財産の市場経済価値の観点から」齊樹潔(編)『東南司法評論』(第7巻)アモイ大学出版社 2014年版、280頁～284頁。

えれば、権利類型及びその保護対象の違いにより、その市場価値及び経済効果・利益に関して区別されるべきである。これについて、以下のとおりそれぞれ述べる。①専利権は、科学領域における知的財産であり、その技術の進歩性や実施の程度により専利権の価値が決定される。一般的に、同じ専利権の権利付与であっても、発明、実用新型、及び外観設計の進歩性の程度と実際に生じる効果・利益は、逡減する。同じ発明専利であっても、ファースト発明、改良発明、組合せ発明に区別され、価値に影響を与える市場要素として、イノベーションレベル、実用価格、及び競争状態等がある。同一発明であっても、技術のライフサイクルの異なる段階において、異なる価値を有する。すなわち、「専利の保護期間の初期段階において、その価値は相対的に高く、後期に近づくにつれ、その価値は相対的に低い」⁴²。②商標権はマーケティング領域の知的財産であり、その商標の知名度又は商業上の信用力が商標権の市場価値を決定する。商標の存続期間と専利のライフサイクルとは異なり、前者は更新により長期間存在することができる。商標使用の一般的な状況は、次のとおりである。商標の存続時間が長ければ長いほど、宣伝への投資が多ければ多いほど、その市場占有状況はよくなる。したがって、商標は知名商標と一般商標に区別され、それぞれ高付加価値と一般的な付加価値を生じさせる。総じて言えば、商標が形成する商業上の信用価値は、資産評価と司法の価格決定の重点である。③著作権は文化領域における知的財産であり、その著作物の独創性と宣伝・伝達力は著作権の市場価値を算定するコアな要素である。著作権領域において、その客体は学術作品と娯楽作品の区別があり、使用方法是ネットワーク伝達と一般伝達の区別がある。市場ニーズは、更に数量、規模の違いがあり、著作権の価値の同一性の問題は存在しない。以上を総合すると、知的財産は運用される市場の価値として、「高品質高価格」であり、損害賠償の司法の価格決定においては「多く用いると多く賠償する」である。

（４）司法の価格決定における「補償性」と「懲罰性」

権利侵害に対する損害賠償制度は、三つの規範的な機能がある。一つ目は、懲罰である。法的な制裁手段をもって、義務違反の不法行為を是正し、侵害者に強制的な法的効果を負担させる。二つ目は、抑制である。利益システム（侵害者が利得できなくさせる）や世論システム（不法行為を非難すること）を通じて、反社会的な行為を防ぐ。三つ目は、補償である。損失賠償を命じることで、法律を通じて、従来の権利状態に回復させる。民法学者のほとんどは、上記の三つの規範的な機能は、一種の侵害行為においてはいずれも適用できるが、その他の特殊な侵害行為においては同時に存在しないと考えている⁴³。したがって、どのような侵害行為で、どのような損害賠償規定・原則を適用したとしても、その損害に対する填補する機能は具備されるべきである。権利侵害の損害賠償制度の機能の出発点は、民事活動が実現しようとする目的と一致すべきである。学者が言うように、「民事主体が民事活動を行う主な目的は、正当な利益を実現することであり、基本的な利益の形式は人的利益と財産的利益である。民事責任の目的は、いかにして被害者のこれらの利益を回復、補償することかである」⁴⁴。ここから分かるように、侵害行為は知的財産侵害行為を含めて、本質的には一種の反社会的な行為であり、行為者による遵守すべき法定の義務に対する違反であり、行為者による法律が肯定する現行の権利状態に対する破壊でもある。権利侵害の損害賠償制度は、不法事態を是正し、秩序ある状態に回復させる重要な使命を負っている。

⁴² 戴建志＝陳旭（編）『知的財産損害賠償研究』法律出版社 1997 年版、38 頁。

⁴³ 江平（編）『民法学』中国政法大学出版社 2000 年版、435 頁。

⁴⁴ 彭誠信「民事責任の現代帰属原則の確定」法制与社会發展 2001 年 2 号、47 頁。

知的財産の損害賠償制度は、上述のとおり補償、予防及び懲罰的な規範的機能を有し、その中で、補償を主な基本的な規範的機能とすべきである。「TRIPS 協定」は、締約国が司法救済手続きの「一般義務」を採用することが強調され、いかなる知的財産の侵害行為に対しても有効な行動を起こし、「侵害に対する迅速な救済措置とさらなる侵害を抑止する救済措置を含む」としている。司法救済の迅速性と威嚇性を補償することは、各締約国の義務である。国際公約の精神に基づき、いくつかの国家においては、補償的な賠償の規定以外に、懲罰的な賠償の規定も設けている。中国においては、2013 年の商標法改正案の 63 条 1 項で、「悪意の商標専用権の侵害に対して、情況が深刻な場合には、上述の方法（筆者注：数量の算定方法）に基づいて確定した金額の一倍以上三倍以下の賠償額を確定することができる」と規定した。この後、著作権法（改正案送審稿）の 76 条、専利法改正草案（意見募集稿）の 65 条にもこれに類似する規定が盛り込まれた。これは、すなわち、「懲罰的賠償」又は「加重賠償」の規定である。学界では、当該規定の命名とその機能について異なる見解がある。懲罰的賠償を主張する者は、懲罰を「懲罰的賠償」の目的とする⁴⁵。反対者は私法の性質と懲罰目的の抵触に基づき、この規定の導入に反対し⁴⁶、又は名称を「加重懲罰」と改め、懲罰を目的としないことを主張する⁴⁷。筆者は、懲罰的賠償又は加重賠償の制度機能について、以下のように考える。すなわち、このような賠償制度の機能は、一つ目は悪意の侵害行為を懲罰することであり、権利者が被った損害状況を是正し、知的財産の創造と運用を維持することである。もう一つの機能は、潜在的な侵害行為を威嚇し、さらなる侵害行為の発生を予防、阻止することである。総じて言うと、懲罰的賠償システムにおいて、権利者の合理的な権益を填補又は回復させる補償機能は依然として存在するが、悪意の侵害行為を懲罰し、侵害行為が更に発生することを抑止する懲罰と予防機能も同時に備わっている。したがって、知的財産の損害賠償額の認定において、補償的賠償規定の主たる地位を維持し、懲罰的損害賠償を補充的に適用することもできる。むしろ、司法機関は後者の適用の要件、手続き、及び賠償額等について、明確に限定すべきである。

要するに、知的財産の損害賠償の司法裁判の規範的体系は、下記の原則や規定を含むべきである。すなわち、自由選択を基礎とする認定方法、市場価値を基礎とする全面的な賠償、権利分類を基礎とする損害の計量、補償的賠償を基礎とする賠償システムである。

⁴⁵ 曹新明「知的財産侵害の懲罰的賠償責任の研究—わが国の知的財産領域の三部の法律の改正について」知識産権 2013 年 4 号、3 頁～9 頁。易健雄＝鄭宏光「知的財産領域への懲罰的賠償の導入」法律適用 2009 年 4 号、92 頁～93 頁。羅莉「懲罰的賠償の知的財産領域への導入と実施」法学 2014 年 4 号、22 頁～32 頁。

⁴⁶ 李曉秋「専利権侵害の懲罰的賠償制度：導入又は切捨て」法商研究 2014 年 4 号、136 頁～144 頁。

⁴⁷ 蔣舸「著作権法と専利法の中の『懲罰的非懲罰性』」法学研究 2015 年 6 号、80 頁～97 頁。

Ⅱ．特許権侵害に対する損害賠償制度の現状と基本的方向性

－日本の損害賠償は低すぎるか－

國學院大學 中山 一郎 教授

1. はじめに

特許権侵害に対する損害賠償は、差止めとともに、特許権の保護の実効性を大きく左右する重要なテーマである。その点に異論は少ないであろうが、侵害者が特許発明を無断実施したところで権利者による実施自体は妨げられるわけではなく、また、損害は市場を介して生じることから、特許権侵害による損害をどのように認定するかは困難な課題である。

従来、日本では損害賠償算定の特則を特許法に設けてこの問題に対応してきた。ところが、近時、現行特許法の下で認められる損害賠償額が十分なものであるのか否か、が改めて問われている。そこで本稿では、日本の現行特許法に基づく損害賠償は低すぎると評価されて然るべきなのか、また、現状を踏まえどのような基本的方向性を志向すべきか、について若干の検討を試みる。具体的には、現行特許法の損害賠償規定の利用状況や利用者のニーズの分析を踏まえて現状を評価した上で、懲罰的損害賠償の導入可能性、現行特許法の損害賠償規定と填補賠償原則及び TPP 協定との関係などの諸点を検討し、今後の基本的方向性を探る。なお、本稿は、そのような損害賠償制度の総論的な検討に主眼を置くものであり、解釈論上の各論的論点について立ち入った検討を行うものではない。

2. 損害賠償をめぐる近時の課題

まず、特許権侵害に対する損害賠償をめぐる近時の課題について、国内外の状況を整理する。

（1）知的財産戦略本部「知的財産推進計画 2016」（以下、「推進計画 2016」という。）¹

知的財産推進計画は、内閣総理大臣が本部長を務め、全国務大臣や民間有識者から構成される知的財産戦略本部（知的財産基本法 27 条、29 条）が、毎年度作成しており（同法 23 条）、その時点において優先的に検討すべき政策課題が列挙されている。その最新版であり、2016 年 5 月に作成された推進計画 2016 は、損害賠償について以下のとおり述べている。

「損害賠償額については、特許権が無体物に関する権利であるため、その侵害を物理的に防止することは難しく、その発見も困難な場合があるため、侵害による損害の特定と立証が困難であるという特徴がある」が、現行特許法における損害賠償額算定の特則の規定は、「十分ではないとの指摘がある。また、特許権侵害の場合は、技術的な判断の難しさ等から、刑事罰が実質的に機能せず、現行特許法の考え方とは異なる方策を考える必要があるとの指摘がある」（推進計画 2016・53 頁）。

その上で具体的には、特許法 102 条 2 項（以下、特許法については条数のみ記す。）については、「明文の規定のない『寄与率』という概念により、本来想定した覆滅分に係る侵害者の立証責任が権利者の立証責任に実質的に転換させた運用となっている場合があること、また、覆滅分に係る立証責任が侵害者にあることを明確にしている同条第 1 項についても、『寄与率』という概念が使われる場合があるこ

¹ 知的財産推進本部「知的財産推進計画 2016」（2016 年 5 月）

と等の課題がある。」(推進計画 2016・53 頁)

また、102 条 3 項の実施料相当額については、同項から「通常」の文言を削除した後述の改正にもかかわらず、「訴訟当事者間の係争状態の段階を考慮した額の認定は行われにくく、侵害行為による価値の毀損分を考慮するという考え方も必ずしも取られていないこと等の課題がある。」(推進計画 2016・53 頁)

「以上を踏まえ、ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額が認められるよう、…検討する必要がある。」(推進計画 2016・53 頁)²

(2) 環太平洋パートナーシップ協定(以下、「TPP 協定」という。)³

2016 年 2 月に署名された TPP 協定は、著作権等侵害と商標の不正使用とに対して、権利者の選択に基づいて受けることができる法定の損害賠償(pre-established damages)か、追加的な損害賠償(additional damages)のいずれかを採用することを求めている(TPP 協定 18.74 条 6 項・7 項)。なお、後者の追加的な損害賠償には懲罰的損害賠償を含めることができる(同条 7 項注)。

この TPP 協定の要請は、特許法に直接関係するものではない。しかしながら、損害賠償の基本的構造は知的財産法で共通しているため、商標法や著作権法に導入可能な規定であれば特許法にも論理的には導入可能である。その意味において、TPP 協定への対応の仕方は特許法における損害賠償制度の議論にも影響を与える。もっとも、2017 年 1 月に就任したトランプ米国大統領は、既に TPP 協定から永久に離脱することを米国通商代表部(USTR)に指示しているため⁴、TPP 協定が発効する見通しは事実上ないに等しい。したがって、特許法への影響といっても専ら理論的、観念的なものととどまる。

3. 現行特許法の損害賠償規定の利用状況及び当事者の評価

(1) 現行特許法における損害賠償規定の利用状況

特許権侵害により無体物である発明が無断実施されても、特許権者又は専用実施権者(以下、「特許権者等」という。)は何らかの費用の支出を強いられるわけではなく、その損害は侵害行為がなければ得られたであろう逸失利益が中心である。この逸失利益は専ら市場において他の様々な要因とも複雑に関連しながら生じるものであり、その立証には困難を伴うため、現行特許法は損害賠償額算定の特則として 3 つのルールを設けている。

そのうち 102 条 1 項は 1998 年の法改正により新設されたものであり、それ以前は、侵害者の利益を損害額と推定する同条 2 項と、実施料相当額の損害を定める同条 3 項が設けられていた。3 項の実施料相当額は損害賠償の最低額を定めるものであり(102 条 4 項参照)、この規定も 1998 年に改正されたが、

² 推進計画 2016 は、具体的に検討すべき方策として、「通常の実施料相当額を上回る額の算定を容易に行い得るようにするための方策」と弁護士費用の賠償のみを挙げ、寄与率に関する方策を挙げていない。これは、寄与率については運用の改善を期待することとしたためと思われ、その点は後述する(7(2)(ア)参照)。なお、推進計画 2016 が指摘した弁護士費用の問題は、本稿では取り上げない。

³ TPP 協定全般(条文[英文・訳文]や「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律案」を含む。)に関しては、内閣官房 TPP 政府対策本部のサイト(<http://www.cas.go.jp/jp/tpp/index.html>)を参照。

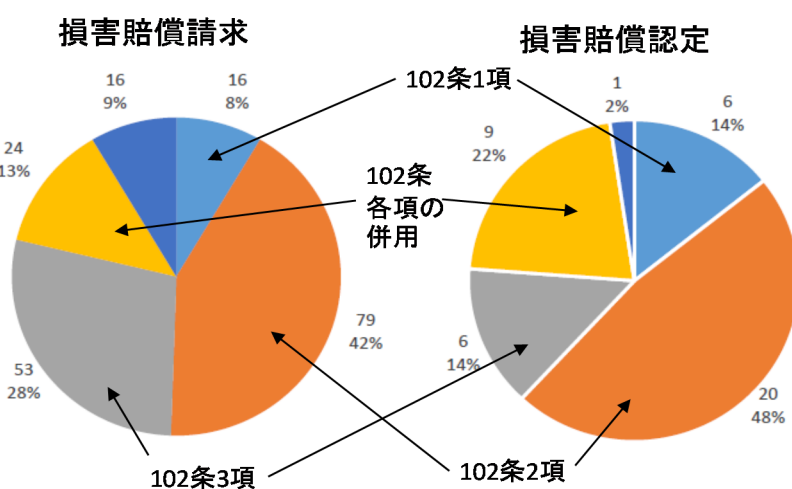
⁴ The White House, Office of the Press Secretary, Presidential Memorandum Regarding Withdrawal of the United States from the Trans-Pacific Partnership Negotiations and Agreement, January 23, 2017, <https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/23/presidential-memorandum-regarding-withdrawal-united-states-trans-pacific>

その点は後述する。3項は特許権者等が特許発明を実施していない場合でも適用可能と解されているが、特許権者等が特許製品を販売しており、侵害行為によりその売上げが減少したような場合には、通例、3項よりも2項による方が損害額は高く算定されると想定される。しかし、侵害者利益を基準とする2項は、侵害者が利益をあげていない、あるいはその利益が少ない場合には、賠償額が不十分なものととどまる⁵。

これに対して、1998年に新設された1項は、特許権者等が販売することができた物の単位当たりの利益を用いて、それに侵害品の譲渡数量を乗じた金額を出発点にしているため、侵害者利益が赤字又は少ない場合でも十分な賠償額の算定が可能となる。そのほかにも、従来の民法709条に基づく逸失利益の認定においては、市場構造が単純であり、侵害行為と権利者の製品売上げ減少との因果関係をたやすく立証できるという数少ない場合には権利者が侵害品の販売数量全てを販売できたとして損害額が算定される一方、それ以外の多数の場合には損害が一切認められないというオール・オア・ナッシング的な認定になっていたとされる⁶。そのため、新設された1項は、侵害者の譲渡数量を権利者の喪失した販売数量とすることを出発点にしつつも、特許権者等が販売することができないとする事情に応じた減額（同項ただし書き）や、特許権者等の実施能力に応じた額を超えないという上限の設定（同項本文）を条文上明記しており、多様な事情を考慮して適切な損害を算定しようとしている。

102条各項の利用状況についてみると、2009年1月～2013年12月までの特許権・実用新案権侵害訴訟地裁判決を対象にした調査⁷によれば、図表-1が示すとおり、102条2項が最も利用されている。

【図表-1】102条各項の利用状況



出所：内閣官房知財事務局・前掲注（7）7-8頁

他方、新設された102条1項はあまり利用されていない。その理由としては、特許権者等が、1項に

⁵ 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室『工業所有権法の解説—平成10年改正』15頁（発明協会，1999），工業所有権審議会損害賠償等小委員会「工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書—知的財産権の強い保護—」34頁（平成9年11月25日）

⁶ 特許庁・前掲注（5）12頁

⁷ 内閣官房知的財産戦略推進事務局「イノベーション創出に向けた特許侵害訴訟動向調査結果（1）」（2015年3月30日）知的財産戦略本部検証・評価・企画委員会知財紛争処理タスクフォース第2回資料2

基づく請求に必要な自己の製品の利益率の開示に消極的である点が挙げられる⁸。そこで1項の利用を円滑化しようとするれば、特許権者等の利益率の相手方への開示を制限することが考えられる。しかしながら、知的財産戦略本部の委員会は、開示制限は侵害者の防御権を失わせる、損害賠償額と譲渡数量から利益率は逆算できるため利益率を開示制限する意味はない等の理由により、利益率の開示制限は適当ではないと結論付けている⁹。確かにその通りであろう。

前述のとおり、1項には、侵害者利益が赤字や少ない場合でも相応の損害額の算定が可能であるとの利点がある。そのような場合において、自らの利益率を開示して1項に基づいてより高額の損害額を請求するのか、それとも利益率の開示を避けて2項により請求するのかは、あくまで特許権者等自身の選択の問題である¹⁰。そうであれば、2項を選択した結果として認められた損害額が1項を選択した場合よりも低額になったとしてもやむを得ないともいえよう。

(2) 利用者の評価

前述したとおり、知的財産推進計画2016は、ビジネスの実態やニーズを重視している。そこで、制度の利用者が現行特許法の損害賠償制度をどのように評価しているのかについて検討する。

(i) 全般的な印象

特許権侵害訴訟経験の有無を問わず、523の企業に対して特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する「印象」を尋ねたアンケート調査結果によれば、損害を填補するのに不十分であるとする回答が、十分とする回答を大きく上回っている(図表-2)¹¹。ただし、このうち特許権侵害訴訟の損害賠償に関する経験(訴訟を検討した経験を含む。)を有する者はわずかであり(特許権者として31者、被疑侵害者として28者)¹²、図表-2はあくまで全般的な印象にとどまることに留意すべきである。

⁸ サンプル数は少ないものの、知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」84頁(平成28年3月)によれば、特許権者として102条1項に基づく損害賠償を請求した、あるいは請求を検討した企業23者中、9者が請求を見送っており、そのうち5者が利益率の相手方への開示に懸念があったと回答している。

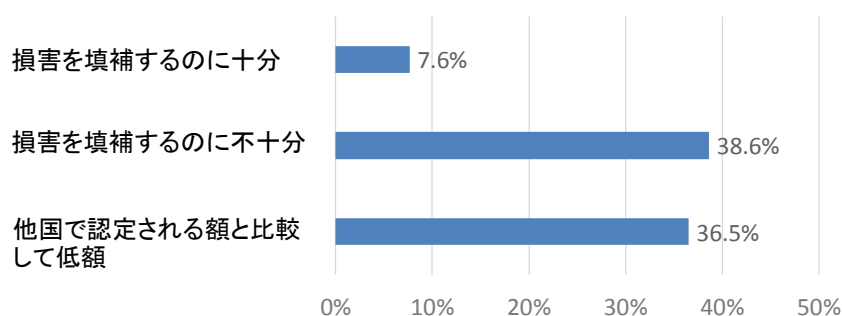
⁹ 知的財産戦略本部検証・評価検証・評価・企画委員会知財紛争処理システム検討委員会「知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について」22頁(平成28年3月)

¹⁰ 知的財産研究所「知財訴訟における諸問題に関する法制度面からの調査研究報告書」73頁(平成28年2月)

¹¹ 知的財産研究所「知財紛争処理システムの活性化に資する特許制度・運用に関する調査研究報告書」79頁(平成28年3月)。調査対象は、日本知的財産協会正会員企業936者とそれ以外で侵害訴訟の経験がある企業168者の計1104者に送付されたアンケート調査に回答した523者である。なお、これとは別に、知的財産研究所・前掲注(10)91頁によれば、訴訟経験を有する企業等及び弁護士並びに有識者に対する国内ヒアリング調査でも、全対象者25者中半数弱の12者が損害賠償認容額は低いと回答しており、最も多い(妥当:7者、分からない3者、一概にいけない2者、高い1者)。

¹² 知的財産研究所・前掲注(11)80頁, 82頁

【図表-2】 特許権侵害訴訟における損害賠償額に対する印象



出所：知的財産研究所・前掲注（11）79 頁に基づき筆者作成

なお、図表-2 では、他国で認定される損害賠償額に比べて日本の損害賠償額が低いとの回答も多い。確かに、損害賠償額の最高額を見ると、米国の金額はひときわ高い。従来、16.7 億ドル¹³とされていた最高額は、2016 年 12 月には 25.4 億ドル¹⁴へとさらに増加した模様である。これに対して、日本の損害賠償の最高額は約 74 億円¹⁵であり、その差は大きい。もっとも、米国でも陪審評決ではなく裁判官により認定された賠償額の中央値は、近時、日本の金額とそれほど変わらない、あるいは、米国以外との国際比較では日本の損害賠償の最高額は低くはない、といった調査結果もある¹⁶。

また、そもそも損害賠償額は個別事案における特定の事実関係の下で認定されるものであるから、国内外を問わず、事実関係が異なる事案で認定された損害賠償の金額を単純に比較することにそれほどの意味があるとは思われない。加えて、国際比較をする場合には、各国で市場規模、物価水準、利益率等が異なるのであるから、同じ損害賠償ルールの下であったとしても算定される金額は異なるであろう。その点も損害賠償額の国際比較の有用性に対する疑問を大きくする。そのため、本稿では、これ以上、損害賠償金額自体の国際比較の問題は取り上げない。

（ii）原告又は被告の評価

（i）の全般的印象より重要と考えられるのは、当事者－特許権者等として損害賠償請求が（一部）認容された原告及び侵害者として損害賠償の支払いを命じられた被告－が損害賠償額の認定をどのように評価しているかという点である。前述のアンケート調査では、当事者としての経験を有する回答企業が少なく、そのためにサンプル数がそれほど多くないことに留意する必要があるが、原告、被告それぞれの立場から見た評価は図表-3 のとおりである（なお、訴訟経験を有していても損害賠償請求が認められなかった場合を除いている。）。

¹³ Centocor et al. v. Abbott Laboratories, 07-cv-00139, E.D. Texas. 陪審評決自体は、http://patentlyo.com/media/docs/2009/06/centocor_abbott_verdict_form.pdf 参照。

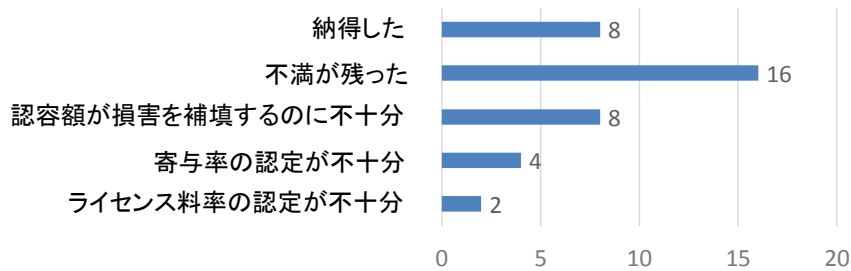
¹⁴ Idenix et al. v. Gilead Sciences, Inc., 14-cv-00846-LPS, D. Delaware. 陪審評決自体は、<http://patentlyo.com/media/2016/12/Verdict-Form.pdf> 参照。

¹⁵ 東京地判平成 14 年 3 月 19 日判時 1803 号 78 頁（スロットマシン事件）

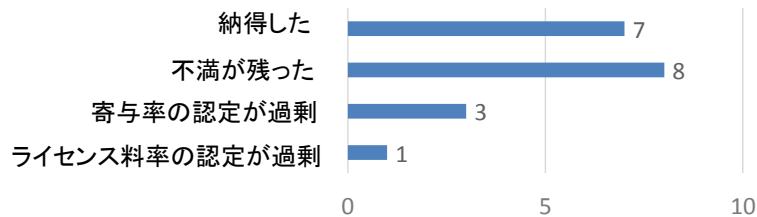
¹⁶ 特許庁「知財紛争処理システムの機能強化について」（2016 年 12 月 20 日）産業構造審議会知的財産分科会第 17 回特許制度小委員会資料 4・7-8 頁

【図表-3】原告又は被告の立場からの損害賠償額の評価

調査対象：損害賠償請求が認容された企業26者



調査対象：損害賠償の支払いを命じられた企業15者



出所：知的財産研究所・前掲注（11）81 頁及び 83 頁に基づき筆者作成

図表-3 によれば、特許権者等の立場からは損害賠償額に不満が残るとする回答が多く、やはり損害賠償額の不十分性を裏付けているようにも見える。ただし、図表-2 の全般的印象と比較すると、不十分、不満と考える者の相対的な割合は減少している。そもそも損害賠償請求額の認容率（損害賠償認定額／損害賠償請求額）が 16%であること¹⁷に鑑みると、不満が残る特許権者等の方が多いこと自体は不思議ではない。むしろ、請求額の 16%しか認定されないにもかかわらず、約 3 分の 1 の特許権者等が納得しているとの見方もできよう。

これに対して、侵害者の立場は、納得したとの回答と不満が残るとの回答に分かれており、特許権者等の立場からの評価と比較すると侵害者側の納得感は相対的に高い。このことは、損害賠償額が被告側に若干有利である可能性を示唆する。しかし、侵害者の立場から見ても不満感の方が納得感を辛うじて上回っていることからすると、損害賠償額が低すぎるとまではいえないのではないかと考えられる。

また、原告、被告いずれの立場からも寄与率及びライセンス料率はそれほど大きな問題があるとは考えられていない。

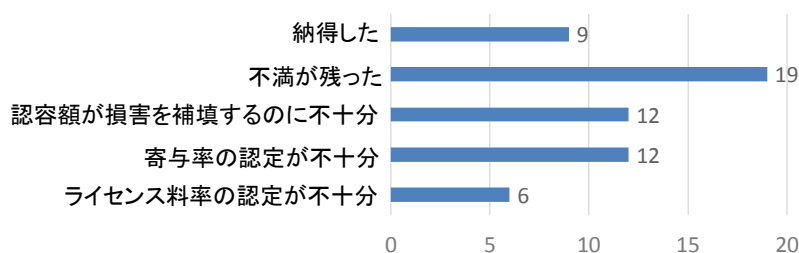
（iii）代理人の評価

一方、図表-4 は、損害賠償請求が認められた訴訟の経験を有する代理人の立場から見た評価を示している。

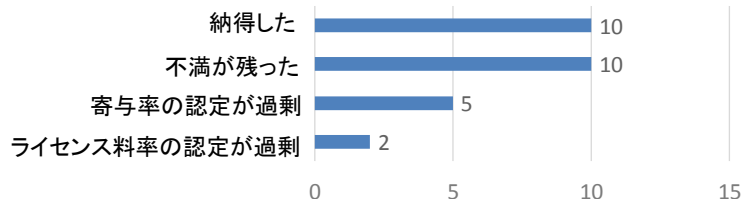
¹⁷ 内閣官房知的財産戦略推進事務局・前掲注（7）6 頁

【図表-4】 代理人の立場からの損害賠償額の評価

➤ 調査対象：特許権者の代理人23者



➤ 調査対象：侵害者の代理人19者



出所：知的財産研究所・前掲注（11）95 頁及び 97 頁に基づき筆者作成

全体的な傾向は、図表-3 の当事者の評価と同様である。もっとも、当事者の評価と比べると、わずかなではあるものの、特許権者側の代理人の不満感及び被告側の代理人の納得感いずれも強い。また、特許権者の代理人に寄与率を問題視する回答が相対的に多い。

（3）小括

以上から、ビジネスの実態やニーズという観点から見ると、現行特許法に基づく損害賠償は次のとおり評価することができると考えられる。

まず、産業界には、日本の特許法に基づく損害賠償額は低いという先入観が広がっている。ただし、これは、必ずしも自己の経験に基づいているわけではない。実際に損害賠償請求が認容され、又は損害賠償の支払いを命じられた当事者の間では、認容額は不十分との意見が多いものの、十分との意見との差は縮小する。また、寄与率やライセンス料率を問題視する声は少ない。もっとも、特許権者等の立場としての方が相対的に不満感が高い。代理人についても全般的な傾向は同様であるが、代理人の方が損害賠償認容額、寄与率、ライセンス料率についての不満がやや強い。

以上を踏まえると、損害賠償の現状は、ビジネスの実態やニーズと大きく乖離するわけではないが、侵害者（被告）にやや有利である可能性は否定できない。とすれば、損害賠償額を大幅に引き上げる抜本的な制度改正はともかく、損害賠償額を若干引き上げる程度の改善の余地はあるというのがビジネスの実態やニーズに沿うのではないかとと思われる。また、代理人の方が不満感がやや強いという点（特に寄与率）は、損害賠償をめぐる問題が、実務的というよりも理論的な問題である可能性を示唆しているようにも思われる。

4. 懲罰的損害賠償の導入可能性

前述したように TPP 協定は、商標法又は著作権法において懲罰的損害賠償の導入を選択肢の一つとしており、仮に日本がそれを選択可能なのであれば、特許法でも同様に懲罰的損害賠償の導入が可能とな

るはずである。確かに、懲罰的損害賠償の導入は、ビジネスの実態やニーズはともかく、損害賠償額の大幅な引き上げを可能とするだろう。

実際、故意侵害などの悪質な侵害に対して損害を超える賠償を認める追加的賠償制度を導入する案は、推進計画 2016 作成に至る事前の検討の段階では、検討の俎上に載せられていた。しかし、権利者が損害額を超えて利益を得られる可能性があることの正当性や次に述べる最高裁判決との関係などの問題点が指摘された結果¹⁸、最終的な推進計画 2016 における具体的な検討課題からは抜け落ちている。また、TPP 協定に対応する国内法制整備の議論においても、後述するとおり政府は懲罰的損害賠償の導入を選択しなかった。そこで以下では日本において懲罰的損害賠償の導入が困難であるとされる点を改めて整理する。

（１）萬世工業事件最高裁判決

特許法に限らず、日本の損害賠償制度は、実際の損害を填補する填補賠償の原則を採用しており、実際の損害を超えて損害を賠償させる懲罰的損害賠償のような制度は妥当でないと一般的には考えられている。この点を明確にしたのが、最判平成 9 年 7 月 11 日民集 51 卷 6 号 2573 頁（萬世工業事件）である。この事件は、知的財産事件ではなく、一般民事事件であり、懲罰的損害賠償を命じた外国判決（米国カリフォルニア州裁判所の判決）の執行判決を求めたという事案である。外国判決の執行判決が認められるためには民事訴訟法旧 200 条（現 118 条）の要件を具備する必要があるが（民事執行法 24 条 3 項）、そのうちの要件の一つが、日本の公序に反しないことである（民事訴訟法旧 200 条〔現 118 条〕3 号）。そして懲罰的損害賠償と日本の公序との関係を審理した最高裁は、外国判決のうち懲罰的損害賠償を命じる部分は、日本の公序に反するから効力を有しないと判示したが、その際、以下のとおり判示している。

「我が国の不法行為に基づく損害賠償制度は、被害者に生じた現実の損害を金銭的に評価し、加害者にこれを賠償させることにより、被害者が被った不利益を補てんして、不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的とするものであり…加害者に対する制裁や、将来における同様の行為の抑止、すなわち一般予防を目的とするものではない。もっとも、加害者に対して損害賠償義務を課することによって、結果的に加害者に対する制裁ないし一般予防の効果を生ずることがあるとしても、それは…反射的、副次的な効果にすぎず、加害者に対する制裁及び一般予防を本来的な目的とする懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるというべきである。我が国においては、加害者に対して制裁を科し、将来の同様の行為を抑止することは、刑事上又は行政上の制裁にゆだねられているのである。そうしてみると、不法行為の当事者間において、被害者が加害者から、実際に生じた損害の賠償に加えて、制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得るとすることは、…我が国における不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし基本理念と相いれないものであると認められる。」

以上のとおり、最高裁によれば、懲罰的損害賠償は日本の損害賠償制度の基本原則・基本理念である填補賠償という考え方と相いれない。そして基本原則・基本理念という制度の根幹に関わる一般論を展開している最高裁の判示を前提にする限り、立法論としても懲罰的損害賠償の導入は慎重に考えざるを得ないということになるだろう。

¹⁸ 知的財産戦略本部検証・評価検証・評価・企画委員会知財紛争処理システム検討委員会・前掲注（9）26 頁

（2）学説の疑問

最高裁判決のように実損を超える損害賠償を認めないということは、損害賠償により被害者が利益を得ることを認めないことでもあり、その点は、前述したとおり推進計画 2016 に至る事前検討でも問題とされた点でもあった。

これに対して、学説には、萬世工業事件最高裁判決以前から、被害者が利益を得ることは果たして不合理なのかとの疑問を呈するものがある¹⁹。それによれば、第一に、刑事罰の罰金も（副次的にはあるが）国が利益を得るが、そのような罰金を肯定しながら、損害賠償により私人が利益を得るのは許されないというのは首尾一貫しない。第二に、損害を超えて被害者が得る利益は、私人が法のエンフォースメントに積極的な役割を果たしたことに對する利益であり、私人にそのようなインセンティブを与えることにより、国は制裁と保護という一石二鳥の効果を得られるのみならず、刑事制裁などにより法を実現する場合に必要な国の資源を軽減することも可能となる。

さらに私人のインセンティブという観点に着目して、萬世工業事件最高裁判決が述べるように損害填補は果たして不法行為法の主要な目的なのかとの問題を提起する学説もある²⁰。それによれば、不法行為法は損害填補から合理的に説明できない。過失責任主義（民法 709 条）や過失相殺（民法 722 条 2 項）は損害を（全額）填補すべき場合を制限しているからである。また、損害填補が目的であるならば、スピード及び資力の点からみて不法行為法よりも保険や社会保障の方が望ましい。それでは不法行為法の目的は何かといえば、社会的に「最適な抑止」²¹を実現することであって、そのために加害者にその行動を修正するインセンティブを設定するとともに、被害者に提訴するインセンティブを設定しているところの学説は説明する。その上で、事実上抑止が目的として意識された例として前述した 102 条 1 項を挙げる。同項においては侵害品の譲渡数量が用いられているが、侵害がなければ特許権者が当該数量を販売できたとの仮定は当然に成り立つわけでないから、同項は実質的には抑止効果の向上を目的としており、損害填補を超える賠償制度であるというのである。

以上のように「抑止」を中心に据えて損害賠償制度を捉える考え方については、「大いに評価できるところである」²²とする声もあり、填補賠償を基本理念としてきたとされる損害賠償制度をめぐる議論に一石を投じている。そしてこの考え方によれば特許法 102 条 1 項の規定も実質的に抑止を目的とする例とされる。その点も踏まえ、次に現行特許法の損害賠償規定と填補賠償原則との関係を改めて整理しておきたい。

5. 特許法の損害賠償規定と填補賠償原則

特許法を所管する特許庁によれば、102 条は損害の立証の困難性を軽減するための規定であって、前述のように実質的に抑止が目的ではないかとされた同条 1 項については、「妥当な逸失利益の賠償を可能とするもの」、また、同条 2 項については、当初は侵害者利益の返還を請求できる旨の規定が検討されたものの、侵害者利益が損害を超える場合にその全てを返還させることは「民法の原則から著しく逸

¹⁹ 田中英夫＝竹内昭夫『法の実現における私人の役割』165 頁（東京大学出版会、1987）

²⁰ 森田果＝小塚莊一郎「不法行為法の目的—『損害填補』は主要な制度目的か—」NBL874 号 10 頁（2008）

²¹ 「最適な抑止」とは、加害行為の単なる減少を意味するのではなく、加害行為の抑制により生じる不利益と被害者の損害を総合的に考慮して社会的に望ましいレベルの行為の惹起を目指すことと説明される。森田＝小塚・前掲注（20）13 頁

²² 潮見佳男『不法行為法 I 第 2 版』49 頁（信山社、2011）

脱する」ため、侵害者利益を損害と推定したものであると説明されている²³。このような説明は、損害填補という民法の基本原則・基本理念を前提にしたものと理解するのが自然であろうと思われる。

もっとも、102 条をそのように理解するとしても、その場合の「損害」とは、伝統的な差額説による損害、すなわち侵害がなかった場合の財産状態と現に侵害がある場合の財産状態の差額、と同じといえるのかは議論の余地がある。以下、102 条各項に分けて検討する。

（1）102 条 1 項

前述したとおり、抑止を不法行為法の主要な制度目的とする見解は、侵害がなければ特許権者等が販売できた数量は侵害品の譲渡数量と等しいとする 102 条 1 項の出発点の仮定は当然には成り立たないと指摘する。これに対して、1998 年改正時において特許庁は、特許発明の実施品は特許権者しか販売できないのであるから、侵害品の譲渡数量は権利者の喪失した販売数量と考えることができると説明していた。しかし、特許権が排他的独占権であることと特許製品が市場を独占できることは同義ではない。現実の製品市場には特許権者等以外に第三者の競合品も存在し得る。そもそも特許権は、企業が自己の製品から利益を確保するための多様な手段のうちの一つに過ぎず、特許権のみで売上げや利益が達成されているわけではないことは実証的にも明らかにされている²⁴。とすれば、侵害がなければ侵害品が全て特許権者等の製品に置き換わるといった単純な図式が成立する場合は現実的には極めて限られるであろう。

そこで、むしろ 1 項は特許製品と侵害品が市場において補完関係に立つと擬制したものであるの見解も示されている²⁵。補完関係とは特許製品と侵害品の一对一の対応関係を意味しており、これは、経験則というよりも、擬制すなわちフィクションに基づくものである。この場合の損害は特許権者の市場機会の喪失と理解され、損害を財産状態の差額というよりも規範的な概念として捉える考え方と親和的である²⁶。もっとも、後述する 102 条 2 項や 3 項について早くから市場機会の喪失という規範的損害概念を唱えた論者は、102 条 1 項が特許権者等の実施能力や販売することができない事情に応じて損害がないとする点は、因果関係がなくとも損害賠償を認める規範的損害概念とは異質であり、同項を逸失利益の推定規定と理解している²⁷。これに対して、市場機会の喪失を、一般不法行為法において人身損害による逸失利益を賠償する際に労働能力の（一部）喪失自体を損害と捉える考え方（労働能力喪失説）になぞらえつつ、特許権侵害による逸失利益として 102 条 1 項から 3 項を通じて採用可能な損害概念であ

²³ 特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説 19 版』298-299 頁（発明推進協会、2012）。また、1998 年の 102 条 1 項及び 3 項の改正時においても、特許庁は、改正の目的を「損害（逸失利益）の立証を容易にし、損害の適正な補償を可能にするため」（特許庁・前掲注（5）10 頁）であると説明している。

²⁴ 企業が自己の製品やサービスから利益を確保する手段を調査した一連の実証研究が存在するが、その簡単な紹介につき、中山一郎「特許制度の正当化根拠をめぐる議論と実証研究の意義」特許研究 60 号 8-9 頁（2015）参照

²⁵ 三村量一「損害（1）」牧野利秋＝飯村敏明編『新・裁判実務大系 4 知的財産関係訴訟法』288 頁（青林書院、2001）、同「知的財産権侵害訴訟における損害額の算定について—特許法 102 条 1 項の解釈を中心に—」高林龍編『知的財産権侵害と損害賠償』265 頁（成文堂、2011）、同「特許権侵害と損害額の算定—木を見ず森を見よう—」野村豊弘先生古稀記念『知的財産・コンピュータと法』443 頁（商事法務、2016）、前掲東京地判平成 14 年 3 月 19 日（日本の損害賠償最高額約 74 億円が認定された事件でもある。注（15）及び対応する本文参照）など。

²⁶ 茶園成樹「特許権侵害による損害賠償」ジュリ 1162 号 52 頁（1999）、中山信弘『特許法第 3 版』382—383 頁（弘文堂、2016）

²⁷ 田村善之『知的財産権と損害賠償 [新版]』335 頁（弘文堂、2004）（以下、「損害賠償・新版」という。）、同『ライブ講義知的財産法』371 頁（弘文堂、2012）（以下、「ライブ」という。）。なお、学説・裁判例を広く分析した中山信弘＝小泉直樹編『新・注解特許法下巻』1560—1564 頁（青林書院、2011）〔飯田圭〕は、補完関係擬制説ではなく、一部覆滅を許容する法律上の事実推定ないし暫定真実と理解する見解が通説であり、自身もその立場に立つ。

ると理解する見解もある²⁸。

このように102条1項の「損害」概念の性格をめぐっては見解は分かれるが、そのような議論が生じることは、同項が純粋な差額説では十分には説明しきれないことを示しているとはいえそうである。他方で、仮に市場機会の喪失という抽象的ないし規範的な損害概念を採用したとしても、そのことは填補賠償原則からの逸脱を意味するものではないと考えられる。填補賠償原則に基づく一般不法行為法の分野においても、例えば被害者の不利益を構成する事実自体が損害であるとする損害事実説²⁹や前述の労働能力喪失説など、純粋な差額説よりも損害を抽象的に捉える考え方の登場により損害概念は多様化していることに照らせば、仮に102条1項の損害を抽象的ないし規範的に捉えたところで、一般不法行為法の填補賠償原則の枠を超えるものではないと理解することもできるからである³⁰。

（2）102条2項

前述の立法経緯が示すとおり、102条2項が侵害者利益を損害と「推定」するにとどめたのは、侵害者利益全額の返還は損害を超えた返還を認めることとなり、填補賠償原則から逸脱してしまうからである。このような説明は填補賠償原則を前提とするものといえる。

もっとも、侵害者利益＝損害との推定を裏付ける経験則が存在するか、といえ、102条1項の場合と同様に、疑わしいのではないかと、思われる³¹。前述したとおり、特許権は様々な利益獲得手段の一つに過ぎないため、侵害者が得た利益についても、通例は、特許権以外の様々な要因が貢献していると考えられるからである。

一方、学説上は、2項は規範的損害概念を採用したものとする見解が早くから提唱されてきた。市場機会の喪失という規範的損害概念を提唱したその論者によれば、特許権者等は特許発明の実施に対する需要を満足させる機会（市場機会）の利用可能性を有しているにもかかわらず、特許権侵害はその市場機会を喪失させているのであって、侵害者利益は特許権者等が喪失した需要から得られる利益を直接示しているのだから、それを損害算定の機軸として特許権者等への配分額を決定することが望ましいとの考えに基づいて、2項は侵害者利益を推定対象として定めたと理解される³²。このような規範的損害概念は有力な考え方ではあるが³³、市場機会の喪失は逸失利益としても説明可能との前述の考え方があるほか、2項は、高度ではないが、一応の経験則ないし論利則が存在し得るところで損害の立証の困難性を救済するものであり、高度な経験則の欠如から直ちに規範的損害概念を採用する論理的必然性はないとの見解もある³⁴。

このように2項においても規範的損害概念の採否をめぐる議論があり、そのこと自体が純粋な差額説とは捉えきれない側面の現れであると考えられることについては、1項の場合と同様である。

²⁸ 高林龍「特許法102条2項の再定義」中山信弘先生古稀記念『はばたき—21世紀の知的財産法—』474頁（弘文堂、2015）

²⁹ 平井宜雄『債権各論Ⅱ不法行為』75—76頁（弘文堂、1992）

³⁰ 森田宏樹「特許権侵害による損害賠償に関する規定の改正の方向—実体法の観点からの立法論的検討」知的財産研究所『知的財産侵害に対する損害賠償・罰則のあり方に関する調査研究報告書』35頁（1998）、沖野眞己「損害賠償額の算定—特許権侵害の場合—」法教219号58頁（1998）、前田陽一「民法における損害論の現状と特許法102条1項・商標法38条1項」高林・前掲注（25）1頁

³¹ 茶園・前掲注（26）52頁、中山・前掲注（26）390頁

³² 田村・前掲注（27）損害賠償・新版213頁、223頁、231頁

³³ 茶園・前掲注（26）52頁、中山・前掲注（26）391頁

³⁴ 中山＝小泉・前掲注（27）1614頁〔飯田〕

(3) 102 条 3 項

前述したとおり、3 項の実施料相当額は特許権者等が特許発明を実施していなくとも請求可能であり、同項は最低限の損害賠償を定めたものと解されている。特許発明を実施していない特許権者等であっても第三者に実施を許諾して、実施料を請求することができる以上、実施料の支払いを免れている侵害者に対して実施料相当額の請求は認められるべきと考えられるからである。

もっとも、特許権者等が自ら実施していないことはもちろん、他の何人にも実施を許諾していないような場合についてみると、特許権侵害により財産状態は変化していないと考えられるにもかかわらず、実施料相当額の損害を認めることは、純粋な財産状態差額説では十分に説明できないと思われる。しかしながら、一般不法行為法においても、他人が所有する空き地に無断駐車したといった場合においては、所有権の侵害による財産状態の変化がないとしても周辺相場の駐車料金相当額の損害を認める立場が一般的であり、その限りで厳密な意味での財産状態差額説が維持されているわけではないとされる³⁵。その点に鑑みるならば、特許法において自己実施も実施許諾もしていない特許権者等に実施料相当額の損害を認めることも填補賠償原則の枠内で可能であるということができよう。

もっとも、一般不法行為法（民法 709 条）により請求可能な損害であれば敢えて特許法 1 に特則を設ける意味に乏しいとして、3 項についても市場機会の喪失という規範的損害概念を提唱する見解が提唱されている³⁶。特許権者は市場機会をどのように利用するか決定権を有しており、侵害により喪失した市場機会に対しては「常に」適正な対価額を認めるべきというわけである。そしてこの見解は、事前の契約による実施料と事後的な損害賠償としての「相当実施料額」³⁷とを区別し、有効な特許権の技術的範囲に属することが確認された後者の場面の損害額は、非侵害や無効のリスクがある事前の契約の実施料よりも高額なものとなるし、また、その際には事後的に判明した侵害者利益の資料も利用すべきと説く³⁸。

実際、102 条 3 項は 1998 年改正により損害賠償高額化を可能とする方向に改正された。すなわち、それ以前は、特許発明の実施に対し「通常」受けるべき金銭の額を損害として請求できると定められていたが、1998 年改正において「通常」という文言が削除され、改正後は特許発明の実施に対し受けるべき金銭の額を請求できることとされたのである。

立法担当者（特許庁）によれば、改正理由は以下のとおりである³⁹。ライセンス契約の実務では、ライセンスにインセンティブを与えるため、契約時期が遅れるほどライセンス料が高くなることがある。例えば、①通常の契約による実施料、②警告後の和解による実施料、③提訴後の和解による実施料、を比較すれば、通常は①<②<③となる。しかしながら、改正前の規定により侵害者に対して「通常」の実施料、すなわち①の実施料相当額しか損害が認められないのであれば、ライセンス実務から乖離するのみならず、侵害が発見された場合にのみ通常の実施料を支払えばよいのであるから、むしろ侵害を助長

³⁵ 窪田充見「不法行為法における法の実現」長谷部恭男ほか編『岩波講座 現代法の動態 2 法の実現方法』83-84 頁（岩波書店、2014）

³⁶ 田村・前掲注（27）損害賠償・新版 211-229 頁（むしろ、102 条 3 項こそが実体的に市場機会の喪失を損害とするもので、2 項はそのための推定規定と位置づけられることにつき、同 231 頁。）

³⁷ 田村・前掲注（27）損害賠償・新版 214 頁は、通常の実施契約における実施料ではなく、侵害に対する適正な対価という趣旨から 3 項の損害を「相当な実施料額」と、また、同・前掲注（27）ライブ 355 頁では「相当実施料額」と呼ぶ。本稿では後者を用いた。

³⁸ 田村・前掲注（27）ライブ 390 頁、田村善之「特許権侵害に対する損害賠償額の算定」パテント 67 巻 1 号 129-131 頁（2014）

³⁹ 特許庁・前掲注（5）21-24 頁

し、侵害し得を招く。そのため、「通常」を削除して諸般の事情を考慮した妥当な金額の認定を可能としたというわけである。

以上の説明が規範的損害概念を採用するものであるか否かは定かではない。しかしながら、少なくとも侵害し得を防ぐという点において「抑止」が重視されていることは確かであろう。

（４）小括

以上を踏まえれば、特許法 102 条の「損害」の意味するところについては、それが規範的な損害概念といえるかは議論の余地があるにせよ、少なくとも厳格な財産状態差額説だけでは説明しきれないところがある。もっとも、一般不法行為法においても、填補賠償原則を維持しつつ、厳格な財産状態差額説が緩和され、損害の金銭的評価が多様化しつつあることに鑑みれば、特許法 102 条についても「損害」をより柔軟に金銭的に評価する余地を認めるものであって、填補賠償原則の枠を超えるものではないとの理解は可能である。また、「損害」といえる範囲内であれば、特許権侵害行為の「抑止」を考慮することも可能である。「抑止」が主たる制度目的であるとまでいえるか否かはともかく、侵害行為の発見がより困難な無体物の場合には、損害賠償の認定において「最低限、『侵害へのインセンティブ』とならないような解釈論が必要」⁴⁰とは考えられるからである。

以上は、填補すべき「損害」の捉え方には一定の幅があるが、しかしあくまで「損害」といえる範囲内において適正金額を探求しようとする考え方である。ここからさらに「抑止」の目的をもう一步進めて「損害」を超えた賠償を認めることについては、前述したとおり、前掲萬世工業事件最高裁判決との関係が問題となり、懲罰的損害賠償は日本の公序に反すると判示した一般論の下では、立法論としてもその実現可能性は低い。

仮に同判決はあくまで一般不法行為法についての判断であり、知的財産法に限定して懲罰的損害賠償を導入する余地はあり得ると考えることは理論的には可能であるとしても⁴¹、被害者の焼け太りを認めるべきではないとの法感情は根強く、それが立法のハードルとなることも否定しがたいだろう⁴²。他方で、前述したビジネスの実態やニーズに照らすと、損害額を 2 倍、3 倍にする現実的ニーズは見受けられない。反対に、高過ぎる損害額は特許権の保護範囲を事実上拡張する効果を有し、ビジネス上のリスクをかえって過大なものとしてしまうおそれがある⁴³。以上の諸点を考慮すれば、懲罰的損害賠償という高いハードルを超えることを目指すことは得策ではなさそうである。むしろ、填補賠償原則の下で「損害」概念を（ある程度）抽象化し、損害の金銭的評価の作業を通じて適正な損害賠償を実現する方向性を引き続き追求していくことが穏当であるといえるだろう。

（５）比例原則（Proportionality principle）

前述のとおり、目指すべきは適正な損害賠償額であり、過度の損害賠償高額化は避けるべきである。その際、填補賠償原則は、例えば懲罰的損害賠償の可否といった議論においては、過度の高額化への歯止めとして機能し得た。もっとも、歯止めとなり得るのは、填補賠償原則だけではない。以下では、近時、

⁴⁰ 中山・前掲注（26）395 頁。同 394 頁は、「特許権侵害の賠償制度については、侵害を抑止する何らかの制度的担保が必要ということになり、ある程度の制裁機能を加味しても入りではない」とも述べる。

⁴¹ 村田健介「不法行為法による情報保護のあり方」現代不法行為法研究会編『別冊 NBL No. 155 不法行為法の立法的課題』142 頁（商事法務，2015）

⁴² 窪田・前掲注（35）101 頁

⁴³ 田村・前掲注（27）ライブ 357 頁，田村・前掲注（38）126-127 頁

国際的ルールに登場しつつある比例原則 (Proportionality principle) という考え方にも簡潔に言及しておきたい。

比例原則 (Proportionality principle) は、既に 2004 年の EU エンフォースメント指令⁴⁴に盛り込まれている。同指令 3 条は、一般的義務 (General obligation) として、各加盟国が知的財産権のエンフォースメントに必要な救済手段を設けることを義務付けた上で、救済手段について、公正・衡平などとともに、効果的、比例的かつ抑止的 (effective, proportionate and dissuasive) であることを求めている。同指令が何に対して比例的であることを求めているのかは明記されていないが、損害賠償についてみれば、抑止的という要請が損害賠償額の下限を定め、比例的という要請が損害賠償額の上限を画するとも考えられる。ただし、これはあくまで抽象的な一般的義務に過ぎず、(差止めについてであるが) あまり実体法上の影響は大きくはなさそうである⁴⁵。

比例原則は、EU 指令のみならず、TPP 協定にも盛り込まれている。同協定においても、やはり一般的義務 (General obligation) として、同協定のエンフォースメントに関する規定を実施するに当たっては、第三者の利益と並んで、侵害の重大さと適用される救済措置及び罰則との間の均衡 (proportionality) の必要性を考慮する旨を定めている (18.71 条 5 項)。EU 指令とは異なり、TPP 協定では比例原則を考慮する際に侵害の重大さと救済措置を比較することが明確化されている。もっとも、TPP 協定は前述したとおり懲罰的損害賠償を含む追加的損害賠償の選択的導入を定めており (18.74 条 6 項・7 項)、両者を整合的に理解しようとするれば、懲罰的損害賠償を設けること自体は比例原則に反しないが、しかし、実損に比して追加的な賠償額が過大となれば、比例原則に反することになるのかもしれない⁴⁶。他方で、同協定上、比例原則は填補賠償においても考慮すべきであると読める。もっとも、あくまで一般的な義務であるから、具体的にどのように適用されることになるのかは定かでないし⁴⁷、そもそも前述したとおり、TPP 協定自体が発効する可能性がほぼ消滅した今日では、実際に比例原則が適用される機会は事実上失われたといえる。

以上のとおり、EU エンフォースメント指令及び TPP 協定いずれについても比例原則が盛り込まれたことによる実務的な影響は少ないと考えられる。しかしながら、これらの国際ルールに比例原則が明記されたことは、過度に高額な損害賠償に歯止めをかける規範の必要性の認識が国際的に共有されつつあることを示唆しているようにも思われる^{48 49}。

⁴⁴ Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of Intellectual Property Rights

⁴⁵ 鈴木将文「知的財産権の排他性と侵害に対する救済措置—特許権を中心として—」著作権研究 42 号 8 頁 (2016)

⁴⁶ 金子敏哉「TPP と著作権法・商標法における『法定損害賠償』」高林龍三・三村量一・上野達弘『年報知的財産法 2016—2017』37 頁 (日本評論社, 2016)

⁴⁷ 鈴木将文「18.5 知的財産 (権利行使)」経済産業研究所「Web 解説 TPP 協定 ver.1 (2016/5/16)」(http://www.rieti.go.jp/jp/projects/tpp/pdf/18.5_ip_enforcement_v1.pdf) 3 頁注 4 は、裁判所の個々の判断が比例原則違反とされる可能性は非常に低いものの、比例原則を考慮すべき法的義務を裁判所が負うことによる影響は皆無ではないと述べる。

⁴⁸ 張睿暎「著作権侵害に対する法定損害賠償制度の韓米比較」渋谷達紀教授追悼論文編集委員会『知的財産法研究の輪』714 頁 (発明推進協会, 2016) によれば、韓米 FTA を履行するために法定損害賠償制度を導入した韓国では、法定損害賠償額に下限を設けると、オンライン上での著作権侵害のように多数の著作物が関係する場合に賠償額があまりに高額となり、侵害行為と損害の間の比例性が揺らぐとの理由から、下限額を設けなかったことのことである。ここでの比例性が Proportionality principle と同一であるかはともかく、類似する概念であることは確かだろう。

⁴⁹ 国際ルールではないが、ROBERT P. MERGES JUSTIFYING INTELLECTUAL PROPERTY (2011) も、知的財産権の正当化根拠としての最下層の根本規範ではないものの、根本規範のレベルで異なる立場の者の間の議論を可能にするための中層原理 (Midlevel principles) の一つとして、比例原則を挙げる。

6. TPP 協定に伴う国内法整備の議論

前述したとおり、TPP 協定は、商標の不正使用と著作権侵害について法定損害賠償又は追加的損害賠償いずれかの選択的導入を求めている（18.74条6項・7項）。これを受けて日本政府は、追加的損害賠償ではなく、法定損害賠償を選択した上で、TPP 協定の内容を実施するための法案を2016年3月に国会に提出し、この法案は、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」（以下「TPP 整備法」という。）として2016年12月に可決成立した。

もっとも、TPP 整備法の施行日は原則として TPP 協定の発効日とされており（TPP 整備法附則1条）、トランプ米国大統領が TPP 協定からの離脱を指示している現状では、日本において TPP 整備法が施行される可能性はないに等しいだろう。そのため、改正内容を議論する実務的な意義は乏しく、また、改正内容については別に論じたこともあるため⁵⁰、以下では、本稿の議論に関連すると思われる幾つかの点を指摘するにとどめる。

まず、政府が追加的損害賠償ではなく、法定損害賠償を選択したことは、学説上はともかく、実務上は、やはり填補賠償原則という基本原則・基本理念（を確認した前提萬世工業事件最高裁判決）の存在は大きいことを示している。実際、政府は、国内法整備に当たり「民法の原則を踏まえ」る方針を確認している⁵¹。

次に、法定損害賠償として改正された内容を見ると、商標法では、商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を損害額とすることができる旨の規定（改正商標法38条4項）が、また、著作権法では、著作権管理事業者の使用料規程による使用料額を損害額とすることができる旨の規定（改正著作権法114条4項）が設けられている。これらはいずれも、法定損害賠償といいながらも、単位あたり損害額の上限及び下限を定めてはいない。

実は、TPP 協定上、法定損害賠償については、Pre-established damages ということ以上に明確な定義はなく、権利者が選択できること、損害を補償するために十分な額であること及び将来の侵害抑止を目的とすることといった一般的・抽象的な義務を満足するものであればよい。したがって、同協定上は、賠償額の上限や下限を定める必要はないと解される⁵²。そこで、日本政府は、同協定の法定損害賠償を「侵害行為により実際に生じた損害額や損害と当該侵害行為との因果関係との立証をせずに、侵害者に対して当該侵害行為の類型に応じた一定の範囲の額の支払を求めることができる制度であり、権利者は損害賠償額の立証負担が軽減される意義を有するもの」と整理している⁵³。Pre という同協定の文言に着目すれば、侵害行為後にそれによる損害を事後的に立証しなくとも、侵害があれば一定の（範囲で）損害が認定されることが「事前」に決まっているものとも言い換えられるかもしれない。

そのような理解に照らせば、確かに、改正商標法や改正著作権法に導入しようとする規定は法定損害

⁵⁰ 中山一郎「政策・産業界の動き」高林龍＝三村量一＝上野達弘『年報知的財産法2016－2017』134－136頁、140－142頁。なお、金子・前掲注（46）も参照。

⁵¹ TPP 総合対策本部「総合的な TPP 関連政策大綱」9頁（平成27年11月25日）

⁵² その意味では、pre-established damages をアメリカ型の statutory damages を想起させる「法定の損害賠償」と訳したことはミスリーディングであったかもしれない。ただし、既に TPP 協定以前の TRIS 協定45条2項や ACTA9条3項(a)において pre-established damages は「法定の損害賠償」と訳されているから、TPP 協定は前例を踏襲したのかもしれない。もっとも、TRIS 協定や ACTA は、日本に pre-established damages を導入する義務を負わせるものではないため、日本にとって訳語選択を議論する実益はなかったが、TPP 協定の場合は事情が異なるから、単なる前例踏襲でよいかを議論すべきではなかったか。

⁵³ 文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会「環太平洋パートナーシップ（TPP）協定締結に伴う制度整備の在り方等に関する報告書」35頁（平成28年2月）

賠償にあたるとはいえそうである。もっとも、本稿との関係においてより興味深いのは、そのような改正を検討する過程において、現行の損害賠償規定が法定損害賠償に当たると解する可能性が示唆されている点である。

その可能性がより明確に認識されているのは著作権法の改正をめぐる議論においてである。同法には、利用料相当額の損害賠償請求を定める 114 条 3 項が設けられており、これは特許法 102 条 3 項と同様の規定である。また、著作権法 114 条の 5 は損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上困難であるときは、裁判所は相当の損害額を認定することができる旨の規定であり、特許法にも同様の規定として 105 条の 3 が存在する。そこで著作権法の見直しを検討していた政府の審議会においては、著作権法 114 条 3 項や 114 条の 5 は実際の損害について立証しなくても所定の損害額の請求が可能である旨があらかじめ法定されており、TPP 協定の法定損害賠償の要件を満たす、あるいは、TPP 協定の法定損害賠償を、事実として立証できる損害について立証が難しいときに法的な操作を経て算出される「規範的損害」の賠償を認める制度と解すると、先の 2 つの規定に加えて 114 条 1 項も法定損害賠償たりうるとの意見が示されている⁵⁴。

しかしながら、審議会は、最終的には「TPP 協定の求める制度の趣旨をより適切に反映する観点から…現行規定に加えて…何らかの形で額を法定する仕組みを更に設けることが適当」であり、『法定の損害賠償』との関係では、…114 条第 3 項の規定が既に整備されているところ、これを前提としつつ、協定の趣旨をより適切に反映する観点から…更なる制度の改善の余地がある部分について制度の整備を行う」と結論付けている⁵⁵。要すれば、改正の必要性は定かではないものの、「念のため」に改正したといってもよいだろう。

他方、商標法の場合は、審議会の席上において、特許庁は、現行商標法 38 条 3 項（特許法 102 条 3 項に相当する）が法定損害賠償に当たるとの考え方もあり得るが、賠償額の上限や下限のように一定の範囲を定めている他国の例に照らし、TPP 協定の担保を明確にするためにある程度の範囲を定める規定を新設すると説明している⁵⁶。しかし、前述したとおり、TPP 協定上、賠償額の上限や下限を定めることは不要と考えられるから、その点は改正の必要性を導く根拠としては不十分である。そうすると、この場合も、著作権法の改正と同様に、「念のために」改正したと考えるのが自然であろう。

以上は、商標法や著作権法についての議論であるが、現行法が法定損害賠償と解し得る規定を有しているという点は、特許法の損害賠償規定にも同様に当てはまる。現に学説上、特許法 102 条 1 項及び 3 項、105 条の 3、さらに民事訴訟法 248 条⁵⁷の規定は、単独で、あるいは組み合わせると法定損害賠償に当たるとの見解が唱えられている⁵⁸。この点も、現行特許法の損害賠償規定における損害が抽象的に捉

⁵⁴ 文化審議会・前掲注（53）35－36 頁

⁵⁵ 文化審議会・前掲注（53）37，39 頁

⁵⁶ 産業構造審議会第 7 回知的財産分科会議事録 14-15 頁〔中野制度審議室長発言〕（平成 28 年 2 月 12 日）

⁵⁷ 民事訴訟法 248 条は「損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は…相当な損害を認定することができる」と定めている。特許法 105 条の 3 と同趣旨の規定であるが、民事訴訟法 248 条の「損害の性質上…極めて困難である場合」とは、一般には慰謝料や死亡幼児の将来利得のように一定の仮説を立てなければ損害の証明が不可能なケースが想定されており、特許権侵害による損害はこの要件を充足するとは一義的とはいえないとの理由から、「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難」であれば裁判官による相当な損害額の認定を可能としたのが、特許法 105 条の 3 である。特許庁・前掲注（23）304 頁

⁵⁸ 明治大学知的財産法政策研究所（IPLPI）シンポジウム「TPP と知的財産権侵害における損害賠償制度」「第二部パネル討論」（2015 年 12 月 6 日）8-11 頁〔森田宏樹発言〕（102 条 1 項・3 項），20 頁〔森田宏樹発言〕（民訴法 248 条），27 頁〔前田健発言〕（102 条 1 項＋3 項），28 条〔田村善之発言〕（105 条の 3），前田健「TPP による要求内容と国内法による対応」明治大学・前掲 8 頁（102 条 3 項）。金子・前掲注（46）38 頁も参照。

えられており、純粋な差額説に基づく損害の理解とは一線を画すことを裏付けていると考えることができよう。

7. まとめ—今後の基本的方向性

以上の検討を踏まえ、特許法の損害賠償制度がどのような基本的方向性を志向すべきか、について、改めて若干の私見を述べる。

（1）総論

まず、現状の評価として、特許権侵害に対して損害賠償額の高額化を求めるビジネス上のニーズがそれほど強くなかったことは、本稿の最初に見たとおりである。ただし、強いて言えば、現状は侵害者側に若干有利である可能性があるため、損害賠償額の若干の引上げを図ることはビジネスのニーズには沿うとは考えられる。

しかしながら、そのために懲罰的損害賠償のように「損害」を超えた賠償を認める制度を導入することは現実的ではない。日本においては、填補賠償原則を基本原則、基本理念として堅持する考え方が、被害者の焼け太りを認めないとの法感情にも支えられて、学説上の一部の議論を除けば、実務上は支配的である。

もっとも、填補賠償原則を基本原則・基本理念としつつも、現行特許法の損害賠償規定における「損害」概念は伝統的な財産状態差額説では十分に説明しきれない多義的なものとなっている。そのこと自体は一般不法行為法の流れにも沿い、填補賠償原則の枠を超えるものではないと考えられるが、特許法の場合は、現行規定を法定損害賠償と解する余地すら生じている。それを規範的損害概念と呼ぶか否かはともかく、特許権侵害による「損害」を（ある程度）抽象化して捉えることは現行法上も可能である。また、「損害」概念が抽象化すると、損害の金銭的評価は多様化し、損害額はある程度の幅をもって捉えられることとなるが、その範囲内であれば「抑止」を考慮することが可能である。その場合、侵害し得を防ぐという意味において「抑止」は損害賠償の下限を画すと考えられる。

他方で、損害賠償が過度に高額化することへの歯止めも必要と考えられる。填補賠償原則は、あくまで「損害」といえる範囲内においてのみ賠償を認めるという形で歯止めとなるが、それに加えて、近時、比例原則（Proportionality principle）という考え方が国際的に登場していることが注目される。比例原則をもって過度の高額化への歯止めとし、損害賠償の上限を画するという考え方も検討に値しよう（そのような考え方の下では、「抑止」に損害賠償の下限を画す役割が、また、比例原則に損害賠償の上限を画す役割が期待されることとなろう。）。もっとも、比例原則についての議論の蓄積は不十分であり、今後さらに検討を深めていく必要がある。

以上のとおり、現行特許法の下においても損害賠償額の若干の引上げを可能とする素地はあると考えられる。したがって、敢えて抵抗感が根強く、ハードルの高い懲罰的損害賠償の導入を目指さずとも、填補賠償の枠内において「損害」の金銭的評価を通じて適正な損害賠償を引き続き追求していくという方向性が穏当であるといえるだろう。

（2）各論上の課題

本稿の主眼は（1）で述べた総論的な問題の検討にあり、それ以上に解釈論上の各論的論点について

立ち入って検討しないことは、最初に述べたとおりであるが、推進計画 2016 において取り上げられ、本稿でも紹介した具体的な課題の検討の方向性については、最後に簡潔にコメントしておきたい。

(i) 寄与率

前述したとおり、推進計画 2016 は、102 条 1 項及び 2 項における「寄与率」を課題として取り上げている。「寄与率」は典型的には特許発明が侵害製品の一部に関係しているに過ぎないといったように、特許発明以外の要因が侵害者の製品の売上・利益に貢献している場合において、当該製品の売上げ・利益に対する特許発明の貢献度を割合的に示すものである。「寄与率」は当然のことながら損害賠償額を減額させる方向に働き、明文の根拠はないものの、裁判例では「寄与率」がしばしば考慮される⁵⁹。

しかしながら、明文の根拠がないこともあって、「寄与率」の根拠、立証責任の負担者、有用性などをめぐっては様々な議論がある⁶⁰。本稿ではその詳細には立ち入らないが、とはいえ、なぜ「寄与率」により損害を減額しようとするのかを考えてみると、特許発明が侵害者製品の一部にのみ関わる場面で侵害品の売上げや利益の全額を基準に損害を認定すると損害賠償が過大となることが懸念されているからであろう。侵害者が特許権侵害に当たる一部の機能や部品を用いなかったとしても製品の売上げや利益に変わりがないとすれば、侵害の有無にかかわらず、侵害品の需要は特許権者の製品には向かわないものである。むろん、厳格な差額説に立たない限り、その場合にも何らかの損害が認められるとしても、それは侵害品の売上げや利益の全てについてではなく、何らかの形で減額する必要があることは異論の少ないところであろう。その意味で、「寄与率」は、前述の比例原則の現れの一つといえるかもしれない。

もっとも、そのような減額は、102 条 1 項但書きや同条 2 項の推定覆滅の問題であると考えるのであれば、むしろ侵害者製品の売上・利益に貢献している特許発明以外の要因を侵害者が「非寄与」率（度）として立証すべきこととなろう。実際、推進計画 2016 ではそのような方向性が志向されているようである。ただし、厳密には、推進計画 2016 は、先に紹介したとおり、102 条 2 項について、本来は推定覆滅のために侵害者が負担する立証責任が、「寄与率」により権利者に実質的に転換されていることや、本来は権利者が販売することができない事情を侵害者が立証すべき 102 条 1 項でも同様の問題があることを指摘しながらも、その解決策を述べてはいない（推進計画 2016・53 頁、55 頁）。他方、推進計画 2016 に先立つ検討においては、「適切な運用が行われることを期待」⁶¹しているから、結局、侵害者に「非寄与」の立証責任を負担させる運用の定着を志向しているものと理解できる。侵害品の売上げや利益にどのような要因が寄与しているのかについては特許権者等よりも侵害者がより多くの情報を有すると考えられることや、損害賠償額を（若干？）引き上げる効果も期待できることからすれば、侵害者が「非寄与」立証責任を負担するとの方向性は首肯し得る。

(ii) 実施料相当額

推進計画 2016 は、102 条 3 項について、先に紹介したとおり、1998 年改正により条文上は通常実施

⁵⁹ 「寄与率」に関する裁判例の紹介については、吉田和彦「寄与率について考える」飯村敏明先生退官記念『現代知的財産法—実務と課題—』761—787 頁（発明推進協会、2015）、特許第 2 委員会第 1 小委員会「特許が製品の一部にかかわる場合の損害賠償額の算定について」知財管理 59 巻 11 号 1437 頁（2009）、山口建章＝鮫島正洋「日本特許侵害訴訟における知財価値評価」知財管理 66 巻 4 号 459 頁（2016）

⁶⁰ 学説・裁判例の分類紹介につき、中山＝小泉・前掲注（27）1594—1602 頁（1 項について）、1650—1664 頁（2 項について）〔飯田〕

⁶¹ 知的財産戦略本部検証・評価検証・評価・企画委員会知財紛争処理システム検討委員会・前掲注（9）30 頁

料を上回る損害額を認定可能とされたにもかかわらず、実際には通常実施料を上回る損害額が認定されにくいとの問題意識を有しているようである。確かに、サンプル数は少ないが、訴訟経験を有する企業等 25 者へのヒアリング調査結果によれば、1998 年改正の「通常」の削除により損害賠償認容額が上がったとする者が 9 者、上がっていないとする者が 10 者であり⁶²、損害賠償が幅広く増額されたとまでは言いがたい。もっとも、実際のライセンス契約における実施料は単純にライセンス時期が遅くなれば高くなるというわけではなく、様々な事情を踏まえてケース・バイ・ケースにより決定されるといった声⁶³もあることに照らせば、前記のヒアリング調査結果も個別の事情の影響を強く受けたものと見る余地も残されていると思われる。

しかし、そのような現状を不十分と考える推進計画 2016 は、①通常実施料を上回る損害額算定を容易にするための考慮要素の明確化と、②通常実施料のデータベースの作成という 2 つの施策を提示している（推進計画 2016・55 頁）。

このうち、②の効果は疑問である。特許発明は 1 件ごとに異なり、特定分野の平均的データが得られたところで、それが個別事件における損害額の認定にどれほど役立つのかは定かでない⁶⁴。むしろ問題となっている特定の特許発明の他の契約例があるのであれば、そちらの方が有用であろう。また、そもそも実施許諾契約は守秘義務の対象であることも多く、データベース自体の作成が実現可能かという問題もある⁶⁵。

また、①については、具体的にどのような考慮要素を想定しているのかが問題である。推進計画 2016 では「侵害行為による価値の毀損分」が示唆されているが（推進計画 2016・53 頁）、その内容は抽象的かつ不明確である。

推進計画 2016 は、損害額が通常実施料を上回るか否かを重視しているようであるが、なぜその点を重視するのかといえば、1998 年改正の際に議論されたように、侵害し得を抑止するためであろう。侵害し得を許せば、フリーライドが蔓延し、特許権者等は研究開発投資を回収できず、創作インセンティブが不十分となる。そのような事態を防ぐ損害賠償を考えるとすれば、通常実施料を上回る損害賠償の他にも、例えば、権利者が支出した研究開発費用の回収を可能とする損害賠償といった発想も考えられるのではないかと。3 項は、特許権者が不実施の場合にも適用されるが、そのような特許権者でも発明を完成させるために研究開発投資を行っているだろう。実施料を支払わない侵害者がフリーライドしているのは、この研究開発投資であるのだから、端的にその投資をカバーするように損害賠償を認定すればフリーライドを「抑止」できる。また、これは、侵害により研究開発投資が回収できなくなるという「損害」を填補するものともいえる。

研究開発費用等に着目した損害賠償という考え方自体は、既に米国で発表されている⁶⁶。この見解は、米国特許法の損害賠償算定ルールの一つである Reasonable Royalties の算定において、Innovation Factors と呼ぶ要因を考慮することを提案するものであり、Innovation Factors とは、特許発明に関連した研究開発費用（失敗したものを含む。）と機会費用（投資額から通常期待される利益分）の合計で

⁶² 知的財産研究所・前掲注（10）92 頁

⁶³ 知的財産研究所・前掲注（10）86—87 頁

⁶⁴ 吉田和彦「損害賠償額の算定について」ジュリ 1485 号 44 頁（2015）、飯田圭「特許権侵害による損害賠償額に関する立法的課題」ジュリ 1499 号 46 頁（2016）

⁶⁵ 知的財産研究所・前掲注（10）93 頁によれば、ヒアリングした 25 者のうち実施料料率の提供が可能と回答したのは、守秘義務の回避を前提とした 2 者のみであったとのことである。

⁶⁶ Ted M. Sichelman, *Innovation Factors for Reasonable Royalties*, forthcoming, Texas Intellectual Property Law Journal (2017)

ある。

そして日本においても、TPP 整備法により商標法に新設された商標法 38 条 4 項によれば、商標権の取得・維持費用を損害として認定することができる（ただし、未施行）。これは、研究開発費用ではないものの、権利者が支出した費用をベースに損害賠償を認定するものではある。もっとも、権利の取得・維持費用では低額に過ぎるおそれがある。そこで、権利の取得・維持費用の代わりに研究開発費用を用いることとすれば、損害の填補としても、侵害の抑止としても、合理的な損害額の認定が可能となるのではないかと考えられる。今後さらに検討を深めていくべき課題であるといえるであろう。

第3節 行政判断と司法判断の位置付け

I. 中国の専利審決取消訴訟*に関する一考察

中国社会科学学院 知識産権センター 管 育鷹 教授

はじめに

専利権により保護されるものは発明である¹。新たな製品であれ、産業製造に用いる新たな方法であれ、発明の本質はイノベーション技術方案である。国家が発明者に専利権を付与することは、発明者が、本来発想やフローである発明を、産業上繰り返して利用・実施することができるように、明確かつ完全な文言及び図面により説明して公開することを対価としている。このような仕組みにより、発明が最大の価値を発揮できることが期待されている。一方、発明自体は無形なものであるため、有形物のように実体の占有や測定等により所有権の境界を示すことができず、他者が権利者の権利範囲を明確に認識して侵入を避けることも困難である。そのため、文言及び図面により発明を詳細に説明して公開することは、私権と公益の境界の明確化、重複開発の回避及び侵害属否の判定を図るための要件である。したがって、専利制度を設けた世界各国はいずれも、イノベーションの完成者が法律に基づいて国家行政主管部門に願書を提出し、専利請求の範囲等の専利出願書類により、専利権を求める権利範囲を明示することを義務として明文化している。また、国家行政主管部門に属する専門の技術者により審査され、登録公告を経て、かかる権利証書を取得してこそ、それなりの権利が成立することも各国で共通である。さらに、審査に存在し得る欠陥を補うために、各国はほとんど、拒絶査定後の不服審判制度と登録後の無効審判制度を設け、不服審判や無効審判の審決を不服とする場合の司法救済手段を設けている。中国の「行政訴訟法」には、専利の不服審判や無効審判の審決に対して提起する訴訟が行政訴訟²であることが明確に規定されておらず、「専利法」にもこのような事件が行政訴訟³であるとの記載はないが、かかる条文には「相手方の当事者に第三者として訴訟に参加する」⁴よう通知するとの記載がある。つまり、専利無効審判請求の審決に係る訴訟も行政訴訟として位置づけられ、被告は専利復審委員会となる。事実上、中国では、専利、商標、集積回路の回路配置、植物新品種等の研究又は経営成果は、行政機関の審査又は確認を受けてから、かかる知的財産権証書を取得できる。行政機関の不服審判や無効審判の審決を不服とする訴訟は、司法実務において「審決取消系知財行政事件」⁵と呼ばれている。なお、中国の2015年改正前の行政訴訟法14条には、発明専利無効系行政事件は「中級人民法院」（最高人民法院が更に「北京市

* 訳注：原文の中国語では「授権確権訴訟」となっているが、日本の審決取消訴訟に対応するものである。理解の便宜上、「審決取消訴訟」と訳している。以下同じ。

¹ 中国専利法の保護対象は、発明専利、実用新型専利、外観設計専利〔外観設計〕であるが、本稿では発明専利（米国専利法では「Utility Patent」、日本特許法では「特許」）のことだけを論じる。

² 中国の2015年に施行された行政訴訟法2章12条の「受理範囲」には、例えば、行政処罰、行政強制措置、行政許可、行政確認、徴収徴用、不作為、濫用及び行政対象の権利侵害等、提訴可能な12種類の行政行為が具体的に例示されている。しかし、専利審決取消訴訟はこの12種類のいずれかに直接該当するものではない。したがって、専利審決取消訴訟は、同条2項の「前項の他、人民法院は、法律、法規に基づいて提訴できる他の行政事件も受理する。」という規定を適用するものである。

³ 中国専利法41条、46条

⁴ 中国専利法46条

⁵ 「最高人民法院：専利、商標等の審決取消系知的財産行政事件の審理分担に関する規定」（法発[2009]39号）、2009年6月22日第1469回裁判委員会でも可決。

関連中級人民法院」⁶として明確化した。)が一審の管轄を有すると明確に定めていた。しかし、専利無効系行政事件を行政訴訟の受理範囲に収め、管轄も明確に定めたこの規定は、現在、新たな行政訴訟法15条において削除されている。同時に、新たな行政訴訟法61条には、「行政許可、登録、徴収、徴用及び行政機関による民事紛争事件の裁定に対する行政訴訟において、当事者が関連民事紛争を一括して解決するよう請求した場合、人民法院は一括して審理できる。行政訴訟において、人民法院は行政事件の審理が民事訴訟の裁判を根拠とする必要があると判断した場合、行政訴訟の中断を裁定できる。」と規定されている。つまり、2015年改正の「行政訴訟法」は今後の中国専利裁判制度の更なる完備に余地を残している⁷。

専利審決取消事件は通常、技術性が高く、例えば専利の保護範囲、新規性や進歩性の有無、実施可能性の有無、公知手段の置換属否等、専利の保護対象、範囲の理解及び解釈が争点になる場合が多い。また、専門技術分野の技術的な問題や専利法の運用の問題を明らかにすることを目的とする行政訴訟は、プラクティスにおいて、民事侵害訴訟と係る場合も多く、事件がより一層複雑になる。専利行政部門による審判行為の法的性質を如何に定義するか、裁判の基準を如何に統一させて、各種手続きによる結果の抵触を減らすか、専利の質を如何に向上させて専利制度によるイノベーション促進の効果を十分に発揮できるようにするかについては、技術、法律、産業政策等の様々な観点から総合的に検討する必要がある。専利審決取消体系の設計及び完備化は、中国の現在の国家知識産権戦略の推進及び知的財産の司法保護の制度改革にも関わる。本稿では、発明専利の審決取消訴訟を考察対象として、理論及び実務において議論されている若干の問題について検討することにより、中国の関連制度への見直しを喚起できればと考える。

1. 中国専利審決取消行政訴訟⁸の概況

中国の専利審決取消訴訟は、専利復審委員会による拒絶査定維持審決を不服として訴訟を提起する専利行政事件（権利化の議論）と、専利復審委員会による無効審決又は有効審決を不服として訴訟を提起する専利行政事件（有効性の議論）との両方を含む。学術の議論及び関係司法文書では、この両方の訴訟をまとめて「専利審決取消行政訴訟」と称するのが一般的である。両方とも、専利復審委員会による不服審判又は無効審判の審決を不服として専利復審委員会を被告として提訴する行政訴訟であり、本質的にはいずれも、専利の効力の確認に関する訴訟である。実務において専利権の付与可否に関する手続きが「権利化」と呼ばれ、専利権の有効性判断に関する手続きが「有効性確認」と呼ばれているが、本稿では理解の便宜上「権利付与・権利確認」の表現を援用し、簡単に紹介する。

⁶ 法発[2009]39号 第一条：下記一、二審事件は北京市関係中級人民法院、北京市高級人民法院及び最高人民法院の知識産権庭により審理される。(一) 国務院専利行政部門の専利復審委員による専利不服審判の審決、無効審判の審決に係る事件。

⁷ 中国 2015 年施行の「行政訴訟法」第十五条の「中級人民法院は下記第一審行政事件を管轄する」との規定では、旧法第十四条の「発明専利権を確認する事件」は削除された。

⁸ 中国の現在のこのような訴訟類型についての名称及び分類と一致させるために、この部分では「専利審決取消行政訴訟」という言葉を用いるが、本稿のテーマとして検討する「専利審決取消訴訟」と内容は一致する。

（1）専利審決取消行政訴訟事件の管轄権の遷移

上述のとおり、長い間、中国の専利審決取消行政事件の一審は、「行政訴訟法」に基づき、被告となる専利復審委員会の所在地である北京市中級人民法院により行われてきた。中国の専利審決取消行政事件の一審の管轄法院は、最初の北京市中級人民法院⁹から北京市第一中級人民法院¹⁰の関係裁判機関に変わったが、最新の立法により、現在では、これらの事件の一審は、新設された北京知識産権法院により専門的に管轄されている¹¹。

（i）北京市中級人民法院の管轄期間（1985～1995）

1985年2月16日の「最高人民法院による専利裁判業務展開における若干問題に関する通知」では、「発明専利権の付与可否に関する紛争事件」と「権利付与された発明専利権の無効又は維持を判断する紛争事件」について、北京市中級人民法院の「経済審判庭」がその審理を担当すると定めた。同法規には实用新型と外觀設計に関する規定がないのは、当時の「専利法」により、この両者に関する専利復審委員会の審決には終局性があり、司法の審査を受けないからであった。また、当時は「行政訴訟法」がなく、発明専利に係る行政訴訟事件は、経済審判庭が「民事訴訟法」に基づいて、専利復審委員会を被告として審理していた。その後、1990年に「行政訴訟法」は施行され、発明専利の権利の確認に関する訴訟は行政法廷で審理されることになった。1993年8月1日より、「発明専利権の付与可否に関する紛争事件」と「権利付与された発明専利権の無効又は維持を判断する紛争事件」の一審を、新設された北京市中級人民法院の知識産権庭の管轄とした¹²。

（ii）北京市第一中級人民法院の管轄期間（1995～2014）

1995年5月、北京市高級人民法院は、北京市中級人民法院を廃止し、新たに北京市第一中級人民法院と第二中級人民法院を設置した。属地管轄の原則により、北京市中級人民法院の知識産権庭に管轄されてきた発明専利の審決取消行政事件は、北京市第一中級人民法院の知識産権庭の管轄となった。

北京市第一中級人民法院より専利審決取消行政事件を審理する時期は長かったが、国の法律の改正、法院体系の構成や司法改革等の影響を受け、北京市第一中級人民法院内部では、裁判機構の分担に対する微調整が絶えずに行われていた。例えば、2002年5月21日に最高人民法院は、「人民法院が受理した専利権又は登録商標専用権に係る民事訴訟事件、当事者が同一の専利又は商標に関する専利復審委員会の無効審判の審決又は商標委員会の裁定を不服として提訴する行政事件は、知識産権庭で審理される。専利復審委員会又は商標委員会の不服審判請求の審決又は裁定を不服とする他の行政事件は、行政法廷で

⁹ 「最高人民法院による専利裁判業務展開における若干問題に関する通知」における受理範囲と管轄の規定によれば、発明専利審決取消紛争事件は、専利復審委員会を被告として、北京市中級人民法院を一審法院とし、北京市高級人民法院を二審法院として審理される。法（経）発〔1985〕3号（廃止済み）を参照。

¹⁰ 「北京市高級人民法院による〈最高人民法院の専利、商標等の審決取消系知的財産行政事件の審理分担に関する規定〉の執行に関する意見」（京高法発〔2009〕289号）第一条：下記事件は、暫く北京市第一中級人民法院の知識産権庭により審理される。（一）国務院専利行政部門の専利復審委員会の専利復審審決と無効審判請求の審決を不服とする事件。

¹¹ 全国人民代表大会常務委員会により公布された「北京、上海、広州で知識産権法院を設置する審決について」（2014年8月31日）の2条2項「国務院の行政部門の裁定又は審決を不服とする第一審知的財産権に係る審決取消系行政事件は、北京知識産権法院により管轄される。」

¹² 「北京市高級人民法院：北京市法院の知識産権庭の事件管轄範囲に関する規定」（京高法発〔1993〕151号）。

審理される。」¹³と説示した。同時に、2000年前後、「民事範囲の拡大」のための機構改革の要求に応じて¹⁴、中国の知識産権専門裁判機構の名称は「知識産権庭」から「民事裁判第X庭」（通称「民X庭」）に変更された。北京市第一中級人民法院の知識産権庭の名称は「民五庭」に変更された。このように、上述の最高裁法(2002)117号に基づき、専利審決取消行政事件は、北京市第一中級人民法院民五庭が一審、北京市高級人民法院民三庭が二審を行う。また、民事紛争に係らない事件は対応する行政法廷で審理される。2008年に、「国家知識産権戦略綱要」では、「三合一」専門知識産権庭の設立を検討することを明らかにし、「知識産権庭」が「民X庭」とともに使用されることになった。したがって、最高人民法院は、法発[2009]39号により、専利審決取消行政事件の一審が北京市第一中級人民法院の知識産権庭により管轄されることを明確にした。現在、最高裁は「全国の法院で知識産権の民事、行政、刑事事件の「三合一」裁判業務を促進することに関する意見」（法発【2016】17号）を通達しており、各級人民法院の知識産権裁判部門が「民事裁判第X庭」という名称を止め、「知識産権庭」という名称に統一させた。

（iii）北京知識産権法院の管轄期間（2014～2016）

2014年8月31日に、全国人民代表大会常務委員会が「北京、上海、広州における知識産権法院設立に関する決定」を發布し、その2条2項では「國務院の行政部門の裁定又は審決を不服とする知的財産権に係る審決取消系行政事件の一審は、北京知識産権法院により管轄される」と定めている。このように、2014年11月6日に北京知識産権法院が設立された後、発明専利審決取消行政事件は全てこの法院により専門に管轄されることとなった。

上述の説明から分かるように、北京市第一中級人民法院より専利審決取消行政事件を審理する時期は長かったが、その間、各種調整によってかかる司法統計の基準や判断基準を一致させることが困難であった。例えば、経緯、文書番号、法廷の略称等の基本要素がばらばらで、関係裁判書の検索結果の正確性が低くなることもある程度現れ、特に、具体的な事件の名称又は番号を把握していない場合に、ネットで分類別に事件の訴訟状況を検索することが難しかった。統計から見れば、2014年1月～9月、北京市第一中級人民法院が結審した専利審決取消一審行政事件は334件で、2013年との差が小さかった¹⁵。北京知識産権法院が設置された1年の間に（2014年11月～2015年11月）、専利審決取消行政事件は179件結審され、そのうち、専利復審委員会の審決が取り消された事件は11件であり、取消率が8.4%であった¹⁶。但し、上記の統計データは発明、実用新型と外観設計を含むデータであるので、本稿に言う発明専利の状況を説明するには特に意義がない。

したがって、本稿では2014～2015年の北京市第一中級人民法院、北京知識産権法院により結審された専利審決取消事件（北京市高級人民法院により結論が覆る事件も含む）のみを分析対象として、中国の専利審決取消訴訟の概況を整理したい。

¹³ 「最高人民法院の専利法、商標法改正後の専利、商標関係事件の分担問題についての返答」法(2002)117号。

¹⁴ 蔣志培：「中国の知識産権庭の設立と発展」知恵財産網 2008年10月（2016年12月にアクセス）参照 <http://www.ezhicai.com/news/56073.htm>。

¹⁵ 趙岩、周波「北京法院通報商標審決取消事件の審理状況」北京法院網 2014年10月30日。ウェブアドレス（2016年12月アクセス）：<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2014/10/id/1470852.shtml>。

¹⁶ 趙岩、趙曉暢「北京知識産権法院設立1周年、司法保護の初期効果」北京法院網 2015年11月9日。ウェブアドレス（2016年12月にアクセス）：<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2015/11/id/1743106.shtml>。

（2）専利審決取消行政訴訟及びその概況

（i）発明専利不服系行政訴訟

専利法41条は、専利出願が拒絶査定を受けた後の不服審判制度と不服審判後の行政訴訟制度を定めている。すなわち、「専利出願人が国務院専利行政部門の拒絶査定に不服があるときは、通知を受領した日から3か月以内に専利復審委員会に不服審判を請求することができる。専利審判委員会は審判後に審決を専利出願人に通知する。専利出願人は専利審判委員会の審決に不服があるときは、その通知を受領した日から3か月以内に法院に提訴することができる。」と定めている。専利局は、発明専利出願が専利法及びその実施細則に規定する要件を満たさず、かつ出願人が意見陳述又は補正を行った後も専利法及びその実施細則に規定する要件を満たさないと判断した場合、拒絶査定を行う。これについて、出願人は専利復審委員会に不服審判を請求することができる。さらに、専利復審委員会が拒絶査定を維持する審決を下し、出願人はその審決を不服とする場合、法院に司法救済を求めることができる。

専利権を付与しない決定、即ち拒絶査定が出される時期は、方式審査の段階も実体審査の段階も可能である。方式審査の段階で拒絶査定される原因は、通常、下記に掲げる場合を含む。

- ①出願人の出願書類が揃わなかったり、記載要件を満たさなかったりする場合（専利法26条）、
- ②出願人の身分及び証明書類、出願行為が法律法規を満たさない場合（専利法18、19、20、26条）、
- ③専利を出願する発明は、国の法律、社会道徳に違反し、又は公共の利益を害する場合及び不専利事由に該当する場合（専利法5条）。

実体審査の段階において、審査官は出願に実質的な不備が存在し、専利権を付与することができないと判断する場合、出願人に意見陳述及び補正の機会を少なくとも1回与える。出願人が指定されている期限内に説得力のある理由及び証拠を提示できず、かつ出願書類が専利法及びその実施細則の規定を満たすように補正を行わなかった場合、又は補正後の出願書類には依然として発行された拒絶理由と証拠に基づいて拒絶査定を出すのに十分な不備が存在する場合、審査官は拒絶査定を出すことができる。一般的な実質的な不備は下記のとおりである。

- ①専利法2条、5条と25条に規定する要件を満たさない¹⁷。
- ②新規性、進歩性と実用性を有しない（専利法22条）。
- ③先出願原則、単一性要件を満たさない（専利法9条、31条）。
- ④専利の保護を求めるテーマが、明細書に十分に記載されなかったり、請求項が明細書により裏付けられていなかったり、専利請求の範囲に専利の保護を求める技術的範囲が明瞭に、簡潔に記載されなかったり、独立項が必須要件を欠いたりする等（専利法26条）。
- ⑤補正又は分割出願が当初の明細書及び専利請求の範囲に記載された事項の範囲を超えている（専利法33条）。

国家知識産権局（SIP0）のデータによれば、「十二五計画」において（2011～2015年）、SIP0は発明専利出願を合計403万4千件受理し、発明専利の登録件数が118万9千件で¹⁸、2015年の中国発明専利出願が

¹⁷ すなわち、専利法意義における発明ではなく、国の法律、社会道徳に違反し、又は公共の利益を害する発明、取得又は利用が法律、行政法規の規定に違反した遺伝資源に依存して完成した発明、及び科学的発見、知的活動の法則及び方法、疾患の診断及び治療方法、動物及び植物の品種、原子核変換の方法により得られる物質等の専利法が明確に規定している不専利事由。

¹⁸ 劉瑞斌「専利審査の観点から専利出願書類の作成についての考え」専利代理2016年2号。

110万2千件で、登録件数が35万9千件であった¹⁹。実証研究によれば、2002～2011年間、中国専利審決取消訴訟事件が増加しつつあり、特に、無効訴訟事件が顕著に増加している²⁰。近年、中国では専利品質の向上は重視されているため、発明専利出願の拒絶査定に係る不服審判事件が増加する一方である。北京知産宝網絡科技發展有限公司（略称「知産宝」）のデータによれば、2015年に北京知識産権法院が受理した145件の発明専利審決取消事件のうち、専利復審委員会の拒絶査定不服審判の審決を不服とする専利審決取消事件が計86件であった。専利復審委員会の拒絶査定維持審決が最終に北京知識産権法院に取消された事件が7件であった²¹。これは最高人民法院の言及した「専利審決取消訴訟において専利復審委員会の審決を取消した事件の比率がかなり低い」²²ことを証明している。

（ii）発明専利無効系行政訴訟

中国の専利法46条は、「専利復審委員会は、専利権の無効審判請求に対して迅速に審査し、審決を下し、かつ請求人及び専利権者に通知しなければならない。専利権を無効とする審決は、国務院専利行政部門により登記公告される。専利復審委員会による専利権を無効とする審決又は専利権を維持する審決に不服があるときは、通知を受領した日から3か月以内に、法院に提訴することができる。法院は無効審判請求の相手方当事者に第三者として訴訟に参加するよう通知しなければならない。」と定めている。このように、無効系訴訟は、専利復審委員会の無効審判請求の審決に対して提起される訴訟である。権利者も無効審判請求人も原告となる可能性はある。拒絶査定不服審判と異なって、無効審判手続きは請求人により直接発動される。請求人は専利復審委員会に請求書及び関係証拠を提出し、無効審判の理由を具体的に説明し、各理由をサポートする証拠を明示すべきである。復審委員会が無効審判請求を受理した後、合議体を組んで、法院の審理手続きに基づいて審査し、権利者及び請求人双方に口頭審理に参加するよう通知する。復審委員会が無効審判請求を受理した後、合議体を組んで、法院の審理手続きに類似するように審査し、専利法及びその関係法規に基づいて、専利権の無効化又は維持の審決を出す。権利者又は無効審判請求人はこの審決を不服とする場合、法院に司法救済を求めることができる。

無効審判請求の理由は通常、専利権が付与された発明が専利法2条、20条1項、22条、23条、26条3項、同4項、27条2項、33条又は実施細則20条2項、43条1項に規定する要件を満たさない場合、又は専利法5条、25条に規定する要件に該当する場合、又は専利法9条の規定により専利権を付与することができない場合が無効理由として挙げられる²³。専利復審委員会が専利権の無効又は維持の審決を出した後、双方当事者が期限内に法に基づき司法救済を求めなかった場合、国務院の専利行政部門によりそれを登記して公告する。無効とされた専利権は、最初から存在しなかったものとみなされる。訴訟が提起される場合、本稿に言う専利無効系行政訴訟又は専利無効訴訟手続きに入る。

SIPOの公式サイトで、専利復審委員会が毎年受理した専利無効審判請求事件の件数を調べることができないが、ニュースによれば、専利復審委員会が受理する無効事件は年毎に増加している。2012年に専

¹⁹ SIPOの公式サイト 2016年1月14日「2015年発明専利出願登録及び他の関係情報についての記者会見」アドレス（2016年12月にアクセス）：<http://www.sipo.gov.cn/twzb/2015ndzygztjsj/>。

²⁰ 梁正、尹志鋒「専利行政訴訟の裁判結果及びその影響要素の分析——基于2004～2013年中国専利行政訴訟データの実証研究に基づいて」知識産権 2016年10号。

²¹ 「知産宝司法データの分析についての報告（北京知識産権法院 2015年度）」を参照。知産宝のホームページ（2016年12月にアクセス）：<http://www.iphouse.cn>。

²² 劉婧「専利権侵害の判定基準を統一、微細化し、イノベーションに資する法的環境を作る——最高人民法院民三庭の責任者による専利法司法解釋（二）についての質疑応答」人民法院報 2016年3月23日。

²³ 「中華人民共和國専利法実施細則」65条2項。

利復審委員会が受理した事件全体が2万件を超えた。うち、不服審判事件が1万7320件で、無効事件が2941件で、審決取消行政訴訟が提起され、受理された事件が1403件であった²⁴。2015年、専利復審委員会が受理した不服審判請求事件は1万2678件、無効審判請求事件は3724件であった²⁵。かかるデータからすれば、専利復審委員会が例年に受理した拒絶査定不服審判事件の件数は無効事件の件数を遥かに超えている。しかし、このデータには発明、実用新型、外観設計それぞれの不服審判事件及び無効事件の詳細がなく、無効審判請求の審決に関するデータもないため、中国発明専利の出願、登録、無効の比率等の具体的な状況を確認することができない。また、近年、専利無効系行政訴訟の比率は25%程度に維持しており、不服審判の審決を不服として提起される訴訟の比率6%²⁶を超えている。しかし、このデータにも発明、実用新型、外観設計それぞれの詳細が示されていない。「知産宝」の統計からすれば、2015年に北京知識産権法院が受理した145件の発明専利審決取消行政事件うち、無効審判請求の審決を不服として提起された訴訟は59件であり、拒絶査定不服審判の審決に対する訴訟に比べて少なかった²⁷。

上述の「知産宝」による2015年中国の発明専利審決取消事件の統計からすれば、不服系事件が無効系事件より多かったが、結論が変わった事件の割合からして、不服系事件が無効系事件に比べて少なかった。この点から、専利権の付与可否に関する法院と専利復審委員会の判断基準の一致性は、専利権の有効性に関する判断基準の一致性より高いことが分かる。総合的に見れば、北京知識産権法院により専利復審委員会の拒絶査定不服審判の審決及び無効審判の審決が覆る比率は約10%である。比較してみると、2015年に日本の裁判所による特許に関する審査系審決取消事件の判決のうち、当事者の請求が棄却された事件は49件、JP0の審決が取り消された事件は18件であった。審査系審決取消事件の判決のうち、当事者の請求が棄却された事件は46件、JP0の審決が取り消された事件は27件であった²⁸。総合的に見れば、日本の知的財産高等裁判所によりJP0審判部の審決が取り消された事件の比率は約32%であり、北京知識産権法院により専利復審委員会の審決が取り消された事件の比率より遥かに高い。中国の法院は、専利復審委員会の審決の取消を慎重に判断していると言える。そのため、結論が覆った判例は実務において議論されている手続きと実体問題を十分に反映することができるので、それらの問題について検討することにより、対応策を立てる必要があると思う。

2. 専利審決取消訴訟に関わる理論問題

（1）専利の権利化・有効性確認行為の法的性質

（i）行政行為、行政再審議行為及び準司法行為

行政行為とは、行政主体が行政職権の行使、行政管理活動の実施時に行われる法的な効力を有する行為である。行政訴訟法2条によると、公民、法人又はその他の組織は、行政機関及び行政機関の職員の行

²⁴ 薛飛、「専利復審委員会審査業務の総合能力の迅速向上」、「中国知識産権報」2013年1月15日。

²⁵ SIPO 公式サイトに2016年1月14日、「2015年発明専利出願登録及び他の関係情報についての記者会見」、アドレス（2016年12月にアクセス）：<http://www.sipo.gov.cn/twzb/2015ndzygztjsj/>。

²⁶ 趙岩、周波：「北京法院通報商標審決取消事件の審理状況」、2014年10月30日に北京法院網より伝えた。ウェブアドレス（2016年12月アクセス）：<http://bjgy.chinacourt.org/article/detail/2014/10/id/1470852.shtml>。

²⁷ 「知産宝司法データの分析についての報告（北京知識産権法院2015年度）」を参照。「知産宝」アドレス（2016年12月にアクセス）：<http://www.iphouse.cn>。

²⁸ 「Japan Patent Office Statistics Data in 2015」を参照。JP0 アドレス（2016年12月にアクセス）：<http://www.jpo.go.jp/english/statistics/statistics/index.html>。

行政行為がその適法な権利利益を侵害したと認めるときは、この法律により人民法院に訴訟を提起する権利を有する。前項でいう行政行為は、法律、法規、規章により権利付与された組織が行う行為を含む。つまり、行政主体とは、行政機関のみならず、法律、法規、規章により権利付与された組織も含まれる。行政訴訟法12条に公民、法人又はその他の組織により提起され、人民法院が受理すべきと例示されている訴訟の中、専利審決取消訴訟はそのいずれにも該当しない²⁹。しかし、中国では大陸法系からの影響で、国家専利行政機関による専利審査、不服審判等の行為は行政行為と一括して見なされる。つまり、行政訴訟法12条2項の「前項の他、人民法院は、法律、法規に基づいて提訴できる他の行政事件も受理する。」という規定を適用するものである。

行政行為とは、広義の概念であり、行政処罰、行政強制、行政許可、行政確認、行政監督検査等多くの種類を含む。専利の権利化・有効性確認は、どのような行政行為に該当するかについて、行政法学の領域ではまだよく議論されていないのが実状である。実際、専利復審委員会の不服審判及び無効審判における審査行為は異なるものである。不服審判手続きにおいて、専利復審委員会の行為は、専利局の行政確認³⁰に対する行政再審行為であるため、専利復審委員会を専利局の上級行政機関とみなす場合、その後の行政訴訟で専利局による査定を維持する専利復審委員を被告とすることは、理論上は特に問題ない³¹と思われる。しかし、無効審判では、専利復審委員は、行政再審議を行うのではなく、直接に請求人の主張、証拠及び専利権者の答弁意見、証拠をもとに審決を下すのであり、典型的な行政裁定行為³²に該当する。専利無効審判において、専利復審委員が中立の立場で専利権の有効性に対する双方の当事者（無効審判請求人及び専利権者）の争いに対して裁定を行う役目を担うため、この機能は司法機関の裁判と類似していることから、「準司法」行為と見なす方が、その法的性質に合致し、今までの中国の知財法学領域の主流となる考え³³でもある。

（ii）専利の権利付与・確認行為の属性の判定及び関係制度の設計

専利の権利付与・確認行為の属性の判定が異なると、専利審決取消訴訟の形態に影響を与える。日本の経験から見て、拒絶査定不服審判及び無効審判の結果を不服として提起した訴訟は、中国の場合と比べると、提訴対象、法院管轄及び審級制度などが相違する（後述する「専利審決取消訴訟における専利復審委員会の位置づけ」にて詳述する）。特に、当事者はJP0審判部による特許権を無効とする審決に対して不服があるとき、特許権者又は無効審判請求人が直接原告として、JP0ではなく相手方の当事者を被告として東京知的財産高等裁判所に上訴する（裁判所は、JP0長官に対して訴訟の内容を通知すると

²⁹ 中国行政訴訟の具体的な種類として、行政処罰、行政強制及び執行、行政許可、行政確認、徴収徴用及び補償等を含む。行政訴訟法 12 条の具体的な規定を参照。

³⁰ 私見ながら、専利権の本質は私権であり、専利権者が発明創造により得られた民事上の権利である。専利行政機関による審査、不服審判は、発明創造の内容を特定、確認及び公示のためであり、専利の「権利化」とは、行政許可や権利付与ではなく、行政確認に該当する。

³¹ 専利復審委員会を専利局の上級行政機関とみなした場合、その行政再審議行為が行政審決に該当する主張は、「行政説」である。中国行政法学界では、行政再審議の法的性質についてしばしば議論されており、「行政説」、「司法説」、「準司法説」の3つの説がメインである。「行政再審制度の変革及び再構築」王青斌、中国政法大学出版社 2013 年出版、9 頁～20 頁を参照。

³² 行政調停と行政裁定の性質について、従来の論説からすれば、社会救済に該当するか、それとも公力救済に該当するか議論の余地はまだあるが、現代の論説からすれば、非訴訟手段による紛争解決の手段に該当する。行政機関は民事紛争に対して裁定権を行使したとしても、当該裁定権は準司法権に該当するに過ぎず、行政裁定による民事紛争も依然として司法の最終救済に属する。『民事訴訟法学』（第3版）江偉編著、北京大学出版社、2015年出版、2頁を参照。

³³ 関連論述は、『中国知識産権保護体系改革研究』中国社会科学院知識産権中心著、知識産権出版社、2008年8月出版を参照。

ともに意見を求める）³⁴。日本の最高裁判所は、特許出願拒絶査定不服審判及び無効審判の審決取消訴訟の終審裁判所であるが、実際の事件は極めて少ない。一方、中国では、専利審決取消訴訟において、専利復審委員会は被告であり、専利復審委員会による審決に対して不服とする場合、出願人又は当事者はいずれも専利復審委員会を被告として北京市関係中級人民法院に訴訟を提起する。専利法には、人民法院が行政訴訟において直接専利権を無効とする判決を下すことができるか否かについて明確に規定されていないため、プラクティスでは、人民法院は通常原告の請求を棄却するか、専利復審委員会による審決を取り消したうえ、専利復審委員会に差し戻すという判決をする。また、法律には専利無効の抗弁が明確に規定されていないため、法院は権利侵害訴訟と審決取消訴訟とが係る場合に、明らかに無効とされるべき専利に対して専利権侵害とならないという判断ができず、専利権の不当な権利行使を効果的に規制することができない。また、中国の行政訴訟法の規定によれば、行政訴訟は二審終結制であるため、専利権の有効性判断は理論上、専利復審委員会の審判、北京市関係中級人民法院の一審、北京市高級人民法院の二審、場合により最高人民法院の再審、さらに、専利復審委員会に差し戻された場合、更に1サイクルを経る可能性がある。このような繰り返しになると、膨大な行政及び司法資源の無駄になる。

（2）専利不服審判及び無効審判における専利復審委員会の権限

上述のとおり、専利復審委員会の不服審判及び無効審判における位置づけが異なるため、不服審判及び無効審判時の権限も当然ながら差別化させるべきである。現在の中国専利法の改正では、手続きの最適化、専利の品質向上に資する観点から、この2種類の審判における専利復審委員会の職権による審理の権限が追加されている³⁵。この法改正の出発点を理解・分析するためには、まず専利復審委員会の位置づけを検討しなければならない。

（i）不服審判、無効審判と専利品質の向上

近年、中国の専利出願の件数が激増し、安定して世界ランキング1位を占めているが、これと似合わないのが専利の品質である。そのため、専利の品質を如何に向上させるかは多くの注目を集めている。SIPOの専利局及び専利復審委員会は、専利審査、不服審判、無効審判など手続きを行う機関として、中国専利の品質向上の役割果たすことは言うまでもない。

私見ながら、不服審判手続きはまず行政救済手続きであり、出願人に申立の機会を与えるためでありながら、必要に応じて実体審査の継続となることも可能である。このような場合、行政及び司法資源の節約を図ることができ、さらに専利審査の品質管理、品質問題の発生防止及び潜在的な紛争解決にも資する。SIPOも同じ見解を示している。即ち、「専利復審委員会は、通常拒絶査定根拠とされた理由及び証拠について判断するだけであり、専利出願について全面的に審査することが義務づけられているわけではない。なお、専利の品質を向上し、審査手続きの無駄な延長を回避するために、専利復審委員会は職権により、拒絶査定に指摘されていない明らかな実体要件の不備を審査することができる。」³⁶。また、無効審判手続きの法律属性としては、専利権者と無効審判請求人の間の権利有効性に関する争いを解決するためであり、専利復審委員会が無効審判請求人と専利権者により提出された意見書及び証拠を総合

³⁴ 日本『特許法』第二百三十三条～第二百八十条の二を参照。

³⁵ 「中華人民共和国専利法改正草案（送審稿）」、第41、46条、2015年12月5日公表。

³⁶ 専利審査指南（2010年版）第4部第2章の前書きを参照。

的に考慮したうえで、専利権の有効性について審決を下す準司法手続きに該当する。ただし、専利復審委員会の行政裁定行為を、民事訴訟を解決するための法院による司法行為と完全にイコールすることもできない。専利無効審判及びその後の審判は、高い技術性、専門性、先端性、複雑性を持つ行為であるため、世界中の国々も関係当事者及び公衆利益への偏らぬ保護を実現させるために、立法により専門の司法裁判のパターンの確立に力を注いでいる。そして、中国では、専利無効審判は何人も請求が許されるため、専利の不当登録の是正や、公衆及び利害関係者の利益の保護を両立させることができる。専利復審委員会が「自発の是正」という職能を担うことは、専利法の2000年改正時に取り下げ手続きと無効審判手続きを整合したことにより実証されている³⁷。近年、中国の専利出願及び登録の件数が激増している中、専利無効審判において、復審委員会にある程度の職権による審査権限を明確に与えることは、権利化段階の専利審査の品質の向上にも重要な役割を果たす。当然ながら、無効審判において、専利復審委員会は通常の中立の立場から裁定するため、専利審査指南に例示されているいくつかの場合³⁸（専利法2条、5条、25条、明らかな不専利事由や、公共の利益に関する規定）を除き、当事者より提示されていない理由を自ら審査すべきではない。

（ii）専利不服審判及び無効審判における職権による審理の必要性及び制限

前述とおり、専利不服審判・無効審判における専利復審委員会の職権による審理は既に実務において行われている。法律による行政の原理からすれば、立法によりこの権限を明確にすることも必要になっている。専利行政部門より発行された拒絶査定に指摘されていないが、専利権を付与すべきでないと判断できる明らかな不備がある場合、専利復審委員会は自らこの点を指摘し、かつこれを理由に拒絶査定を維持する審決をすれば、専利局で再度審査される場合、指摘された理由を採用して新たな不服審判手続きの発生を効果的に回避することができる。何らかの理由で専利局の拒絶査定に指摘されていないが、明らかに専利法の規定に違反する理由が存在するが、専利復審委員会にそれを見逃すようにするのであれば、専利の権利化・有効性確認手続きのコストの節約に不利であり、専利の品質の確保にも不利である。また、原則として、復審委員会は無効審判において、専利の有効性を全面的に審査することが義務付けられておらず、通常当事者より提出された無効審判請求の範囲、理由及び証拠を対象として審査するが、紛争の解決が権利者及び請求人の双方以外に、公衆の利益にもつながる場合があるため、専利復審委員は、このような司法行為を実施するとき、完全に法院の民事訴訟における不告不理の原則に準じて行うことが不可能である。無効審判請求のいずれか一方により提出されていない証拠及び主張されていない理由について、専利権を付与すべきでないことを十分に証明できれば、専利復審委員会が職権により審理し、これを根拠に専利権を無効とすることは、専利品質の向上、イノベーション成果に対する専利制度の保護作用の発揮に資することが期待できる。

なお、専利不服審判であれ無効審判であれ、復審委員会の職権による審理権限に制限を設定しなければならない。それに、理由又は証拠に対する証明責任を負うこと、出願人、当事者に十分な対応期間を与えることなども明確にしなければならない。さらに、復審委員会の広すぎる自由裁量権により当事者（主に権利者）の手続き権利を侵害してしまうことを回避するために、職権による審理権限を司法審査の下に置かなければならない。中国現行の専利審査指南には、職権による審理の場合が明確に規定され

³⁷ 国家知識産権局弁公室政策研究処編集『優秀専利の調査研究報告集』（V）、知識産権出版社、2008年4月出版、293頁を参照。

³⁸ 専利審査指南（2010年版）第4部第3章の4.1を参照。

ている³⁹。専利法改正時に、専利復審委員会の不服審判における職権による審理の権限を明文化する場合、当該権限が所定の範囲内で適法に行使されることを確保し、且つ関係法規に具体的な適用要件を明確に定める必要がある。なお、不服審判及び無効審判において、専利復審委員会の権限を各々のケースにおいてどのように正確に定めるか、即ち復審委員会の具体的な裁定行為の適法性・合理性をどのように判断するかは、その後の司法審査において法院が直面する難題である。

（3）専利審決取消訴訟における専利復審委員会の位置づけ

上述のとおり、専利復審委員会が不服審判及び無効審判において役目が異なっており、不服審判手続きでは、行政再審議及び一定の範囲の実体審査の職能を担うが、無効審判においては、準司法の行政裁定職能を担う。したがって、その後発生し得る審決取消訴訟の手続きでは、専利復審委員会は、今までの「審決取消行政訴訟」の固有の考え方にあるように、法律の枠組みにのちて被告とされるべきではなく、その位置づけを見直すべきではないかと思われる。

（i）専利不服審判の審決取消訴訟における位置づけ

中国において、仮に専利不服審判の手続きを行政再審議及び一定の範囲の実体審査として位置付けるのであれば、専利復審委員会が専利局による拒絶査定を維持する審決を下し、出願人がこれを不服とするのであれば、専利法41条及び行政訴訟法の関連規定に基づき、復審委員会を被告として法院に訴訟を提起することは妥当でなくはない。日本では、特許法121条により、JP0からの拒絶査定に不服がある場合、その査定の謄本の送達があった日から30日以内に、JP0審判部に拒絶査定不服審判を請求することができる（中国の「復審請求」に相当）。また、同法第179条により、審判部からの拒絶査定不服審判の審決に不服がある場合、30日以内にJP0長官を被告として東京高等裁判所に訴訟を提起することができる⁴⁰。両国を比べると、不服審判の審決取消訴訟は中国においても行政訴訟として位置付けているが、中国ではSIP0傘下の専利復審委員会を被告としていることに対して、日本ではJP0長官を被告としている点と、このような訴訟を管轄する一審法院が中国では中級人民法院であるのに対して、日本では高等裁判所である点とで相違する。

（ii）専利無効審判の審決取消訴訟における位置づけ

中国では、行政裁定及びその行政訴訟に関する行政法理論上の研究が少なく、プラクティスにおいては、専利復審委員会を専利無効審判の行政機関と簡単に位置づけられ、当事者両方の争いでは、実質的に中立の立場で裁定する役目を担うことが見落とされているため、現在の準司法的裁定性質を有する無効審判の審決に対する訴訟では、復審委員会は現行の行政訴訟法及び専利法に従って、被告と見なされている状況である。そして、現在の中国の専利法では、専利登録後の紛争解決手続きについて簡易に設定しており、拒絶査定不服審判手続きと無効審判手続きも差別化していかなければ、第三者による無効審判の場合と利害関係者による無効審判の場合の法律の性質及び救済の方法についても差別化していない。一方、日本の場合、理論上、同様に専利管理部門を行政機関として定義しているが、その専利法には、審査、審判及び救済手続きが極めて細かく規定されている。例えば、第三者による異議申立と利

³⁹ 中国「専利審査指南」（2010年版）第2部第4章の4.1及び第2部第3章の4.1。

⁴⁰ 日本特許法121条（拒絶査定不服審判）、178条（審決等に対する訴え）、179条（被告適格）。

害関係者による無効審判、及びこれらの手続きに関わる裁定に対する再審議及び訴訟が明確に差別化されている⁴¹。日本の有効性確認手続きにおいて、関係当事者はJP0審判部による裁定に対して不服があるとき、その専利法に従って東京高等裁判所に訴訟を提起するが、異議申立の審決に対して不服があるときは、JP0長官を被告とし（拒絶査定不服審判と同じ）、無効審判の審決に対して不服があるときは、相手方の当事者を被告として訴訟を提起するのである⁴²。

無効審判において専利復審委員会が基本的には中立の立場で裁定する役目を担い、無効審判請求は全て第三者や利害関係者により提起されることから、日本の経験を参酌して相手方の当事者を訴訟の被告とするのが合理的である。さらに、裁判管轄の観点から言えば、高等法院を専利審決取消訴訟の一審、最高法院を終審とすることは、紛争を効率的かつ公正に解決する上で有利である。当然ながら、中国の現在の無効審判の設計が過度に簡易であるため、実際状況に鑑みて日本のような異議申立手続きを追加すべきと思われるが、新しい研究テーマとなるため、本文では、これ以上の詳細な記述は行わない。

（４）専利無効審判の審決取消訴訟と専利侵害訴訟の関係

現行専利法46条によると、専利復審委員による専利無効審判の審決に不服があるとき、法院に提訴することができる⁴³。現在、専利無効審判の審決に不服があるときに提起される訴訟を受理する北京知識産権法院は中級人民法院に該当するため、このような事件の二審は北京市高級人民法院に上訴することとなる。このため、理論上、中国における専利有効性に関する争いは、専利復審委員会による準司法的手続き及び北京市中級、高級という2階層の法院による司法手続きを経る必要がある。「専利紛争事件の審理における法律適用の問題に関する最高人民法院の若干の規定」によれば、専利紛争に係る第一審事件は、各省、自治区、直轄市の政府所在地の中級人民法院及び最高人民法院が指定した中級人民法院が管轄する。最高人民法院が実際情況に基づいて、専利紛争に係る第一審の案件の管轄として、基層人民法院を指定することができる。統計データによると、2014年末時点で、専利（発明、実用新型、外観設計）民事紛争事件の管轄権を持つ中級人民法院は全国で87か所ある⁴⁴。このように、理論上、全国各地の専利侵害事件において、被告側は専利権を無効とすべきと主張する場合、現行制度では、別途に専利復審委員会に無効審判請求を提起することしかできない。発明専利侵害の民事訴訟を審理する法院は通常、訴訟の審理を停止し、北京で行われる無効審判（審決取消訴訟も含む）の結果を待つ。また、中国行政訴訟法70条によれば、行政行為に対して、法院として取消すか差し戻すかという判決を下すことしかできない。しかし、専利法には何ら規定もなされていない。したがって、法院が専利権を有効か無効とすべきと判断できるとしても、専利復審委員に差し戻し、改めて審決を出すよう判決を下すしかできない。以上に鑑みて、筆者は中国の知識産権法院の確立に踏まえて、専利無効の抗弁を導入することを提案した⁴⁵。その内容は、主に以下の2点である。

⁴¹ 日本特許法5章～8章。

⁴² 日本の特許法178条、179条。

⁴³ 最新の訴訟管轄区分によれば、専利無効審判の審決に不服があるときは、北京知識産権法院に提訴することができる。全国人民代表大会常務委員会『北京、上海、広州における知識産権法院の設立に関する決定』（2014年8月31日）2条2項には「國務院行政部門による裁定又は審決に不服があるときに提起される知識産権審決取消訴訟行政事件の一審は、北京知識産権法院の管轄となる。」と規定されている。

⁴⁴ 中国法院知識産権司法保護の状況（2014）、2015年4月公表。

⁴⁵ 管育鷹「専利無効抗弁の運用メカニズム研究」、『知的財産に関する日中共同研究報告書』一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所、58頁～81頁（2016年3月）、ISBNコード：ISBN 978-4-924561-13-4に掲載。

（i）専利侵害事件の管轄を更に集中させること。「知識産権法院設置法」が可決され、北京、上海、広州における知識産権専門法院の設置経験が普及され、各地域において知識産権法院を設置することにより、該地域の専利等の技術性の高い事件の管轄を集中させる。知財法院は、技術性の高い事件の一審が単なるルーティンワークとならないように、その重要性を強化させ、審理の品質を向上させ、上訴率を低減させるべきである。近いうちに、関係法律の改正や専門の立法により、北京で国家知識産権高等法院を設立し、各知財法院で一審が行われた技術性事件の二審及び専利無効審判手続きで裁定された司法審査を一括して受理する（専利復審委員会による裁定を一審とみなす）。

（ii）専利無効の抗弁を導入すること。知財法院審理法が可決され、台湾地域の経験を参酌し、設置された知財法院の全てに適用できる専門の審理手続きを制定し、専利無効の抗弁を導入する。具体的には、日本の特許法104条の3、104条の4においては、権利侵害事件に係る訴訟を審理する裁判所は、特許権を無効とする判決を直接に下さないが、被告による無効の抗弁を認め、権利者は、相手方に対しその権利を行使することができないという判決をすることができると定めている。また、中国知識産権司法保護における有効な手法、例えば司法解釈や指導性判例等の発表により、例えば、「被告は、専利に明らかに無効とされるべき不備があることを証明すべきである」という記載における「明らかに無効とされるべき」、又は「明らかな不備がある」について、更に解釈を加える等、専利無効の抗弁の適用要件を細分化することもできる。

3. 専利審決取消訴訟に関する実務の問題

中国専利の権利化・有効性確認の手続きにおいて、専利庁審査部門、復審委員会及び法院の作業性質、作業量及び作業者の背景知識、得意分野が全て異なっている（実体審査は審査官1名が単独で審査を行う。専利不服審判及び無効審判は3～5名の審判官が共同で審査を行う。法院の行政訴訟裁判は、通常3名からなる合議体において審理を行う）。したがって、各段階の審査又は審判の結果が異なるのは、当然である。通常、復審委員会の審判官は、実体審査部門の審査官より技術知識及び経験が豊かであり、法院は法律条文に対する理解がより深く、事実及び証拠の認定もよりの確であると考えられる。可能な限り法律施行の効果の一致性を図るために、関連制度を完備して、基準に対する実体審査、審判及び裁判を担当する部門の理解及び運用をより一致させることで、専利有効性の確認効率を向上させ、関連当事者の利益を確保すべきである。日本の特許制度では、JP0と裁判所の情報交流の通路が比較的円滑に保たれ、特にJP0が被告とされない無効審判審決取消訴訟において、JP0も積極的に訴訟手続きに参加して関連情報を提供し⁴⁶、裁判所と協力して、事実を明らかにし、無効審判の審決取消訴訟と関連侵害の民事訴訟の結果の衝突の発生を回避する。手続きと制度の完備は本稿では詳しく検討するものではない。本項では、中国の審決取消訴訟において、各段階における基準の統一が必要とされ、具体的な問題について、簡単に論述する。

⁴⁶ 日本の特許法 180 条～182 条。

(1) 技術常識の援用及び立証の問題

専利審決取消訴訟において、技術常識の援用及びその証明責任の判定は、実務上の難題である。技術常識とは、当業界において、改めて認定された課題を解決する慣用手段、又は教科書やレファレンスブック等の開示され、改めて認定された課題を解決する技術的手段である。SIP0の専利審査指南の2部4章の発明進歩性の実体審査に関する3.2.1.1(3)の(i)において規定しているように、上記の相違点が技術常識である場合、先行技術からの示唆があったと考えられ、かかる発明に進歩性がないと判断できる。技術常識の立証について、この指南では、2つの場合分けをしている。実体審査と不服審判において、審査官は、職権により援用した技術常識について、立証又は理由説明の義務⁴⁷がある。無効審判において、復審委員会も職権により、技術的手段が技術常識であるかを認定することができ、かつ技術辞典やマニュアルや教科書等の、属する技術分野の技術常識の証拠⁴⁸を援用することもできる。一方、技術常識と主張した当事者（請求人及び権利者）は、対応する立証責任⁴⁹を負う。

実務において、専利の権利化・有効性確認の手続きにおける実体審査、不服審判、無効審判、裁判（2審及びありうる再審）のいくつかの段階のいずれにおいても、技術常識の援用及び立証問題に関わる可能性がある。ここで、最も重要なのは下記3つの問題である。すなわち、各段階の適用標準を如何に統一するかという問題、法院は専利復審委員会又は当事者が技術常識に関する立証責任を完了したか否かを如何に判定するかという問題、及び、法院が審決取消訴訟において判決の根拠として技術常識を自発的に援用することが可能であるかという問題である。技術常識は、一般的な行政、民事訴訟において採用可能な証拠のうちの「免証事実」⁵⁰ではない。したがって、職権により技術常識を援用する場合、又は請求人が提示した技術常識の理由を認めて、これを根拠に審決を発行する場合、審査部門及び不服審判部門は、専利審査指南の規定により十分に説明するか、又は立証、意見聴取を行わなければならない。さもなければ、出願人、請求人又は権利者の実質的な権利を損なう可能性は極めて高いため、法院が法に照らしてかかる係争審決を取り消すべきである。例えば、贏創德固賽有限責任公司在国家知識産権局専利復審委員会の拒絶査定維持審決を不服とする審決取消事件⁵¹において、北京市高等人民法法院は、「専利審査指南第4部2章4.1節の規定によれば、合議体は、通常、拒絶査定の根拠とされる理由及び証拠のみに対して審査するが、拒絶査定の発行前に既に出願人に通知した他の理由及び証拠により出願を十分に拒絶査定できる不備がある場合、又は拒絶査定に指摘されていない明らかな実質的な不備や拒絶査定に指摘された不備と同性質の不備がある場合、関連理由及び証拠に対して審査し、これを根拠に拒絶査定を維持する審決を下すことができる。この規定は、実際には、専利復審委員会の不服審判における職権による審理の範囲を制限するものである。つまり、『明らかな実質的な不備』とは具体的に何であるかをさら

⁴⁷ SIP0の専利審査指南2部8章4.1.0.2.2項の規定によれば、審査官は拒絶理由通知書において引用した当業界の技術常識が確実なものでなければならない。出願人が審査官の援用した技術常識に対して異議がある場合、審査官は理由を説明するか、又は対応する証拠を提示して証明すべきである。この指南の第4部分2章3.3(4)(i)と4.1項の規定によれば、原審査部門は通常、前置審査意見において拒絶査定の理由及び証拠を追加してはならないが、拒絶査定及び前置審査意見において主張した技術常識について、対応する技術辞典やマニュアルや教科書等の、属する技術分野の技術常識の証拠を追加することができる。合議審査において、合議体は、属する技術分野の技術常識を援用するか、又は対応する技術辞典やマニュアルや教科書等の、属する技術分野の技術常識の証拠を追加することができる。

⁴⁸ SIP0の専利審査指南第4部3章4.1(7)項。

⁴⁹ SIP0の専利審査指南第4部3章4.3.1～3項。

⁵⁰ 免証事実とは、当事人が立証責任を負う必要なく、認定できる事実である。「行政訴訟の証拠における若干の問題に関する最高法院の規定」（法釈〔2002〕21号）68条、「民事訴訟の証拠に関する最高法院の若干の規定」（法釈〔2001〕33号）9条参照。

⁵¹ 北京市高等人民法法院（2012）高行終字第1486号行政判決書。

に明らかにする必要がある。」と判示している。被告である専利復審委員会は、先行文献1に当業界の技術常識を組み合わせで請求項1に係る発明をなすことが、当該領域の技術者には自明であり、進歩性を有しないと認定している。しかしながら、復審委員会が導入した「明らかな実質的不備」に関する新たな理由（すなわち先行文献+技術常識=進歩性なし）について、十分な立証、意見聴取を行っていなかったため、出願人の手続権利を損なうこととなるので、法院は復審委員会の審決を取り消す判決を下した。

このように、権利化・有効性確認の手続きは、専利品質のコントロールに関連性を持っている。主として専利行政部門の職務上の責任であるが、司法機関も、手続きの合法性の裁判によって専利法の実体問題の判定に機能を発揮できる。現在、北京知識産権法院は専利審決取消行政事件の審理において技術常識の認定時に、当事者の立証が積極的でない問題、裁判官が技術調査官に頼りすぎる問題や判決の説示が不十分である問題等がある⁵²。関連制度規定をどのように完備させるかは、さらなる検討が必要である。

（2）進歩性の判定問題

進歩性の判断は、専利審決取消事件における議論が最も激しい問題である。実証分析からすれば、2002年～2010年中国専利審決取消訴訟において、進歩性判断に係る訴訟は、一審が半分以上で、二審が約80%である。このように、進歩性の判断は専利審決取消行政事件の重点、難点であると考えられる。進歩性判断の最も大きな問題は、「容易想到性」であり、後知恵等の主観的な判断要素の氾濫⁵³である。法律施行の効果の統一を確保するために、より細かい法律適用の規則を検討した上で、総括して専利の権利化・有効性確認の各段階の審査、審判及び裁判機関との交流を強化し、できる限り共通認識を形成する必要がある。実務において、審査部門と法院は、進歩性判断のために「3ステップ法」⁵⁴を用いることが一般的である。「3ステップ法」のステップ1は、最も近い先行技術を認定することであり、ステップ2は、発明の相違点に係る構成及び発明が実際に解決しようとする課題を認定することであり、ステップ3は、かかる発明が当該領域の技術者には自明であるかを判断することである。判断中のよくある難問は、最も近い先行技術の選択、組み合わせの示唆があるか、及び、技術常識の認定である。技術常識の認定は、上述のとおりであり、省略する。ここで、最も近い先行技術の選択及び組み合わせの示唆があるかに関する認定問題について、簡単に述べる。

最も近い先行技術とは、かかる発明と最も密接な関係がある先行技術のうちの発明形態の1つであり、発明が格別な実質性特徴を有するかを判断する基礎である。適切な最も近い先行技術の選択は、進歩性評価の全面化、客観化に有利であり、判定結果の論理性及び説得力が向上し、専利の権利化・有効性確認に係る争いを減らすことができる。最も近い先行技術をどのように認定又は選択するかについて、中国2010版の専利審査指南には、技術分野が同一であり、解決しようとする課題、技術的效果又は用途が最も近く、及び／又は発明の構成要件が最も多く開示されているという方法、技術分野が異なるが、発明の機能を発揮し、発明の構成要件が最も多く開示されている⁵⁵という方法という2つの方法が規定されている。問題は、最も近い先行文献の選択方法が異なることにより、進歩性判断の根拠及び結論が異な

⁵² 卓銳「専利行政事件における技術常識の認定現状の分析及び提案」中国知識産権 118 号。

⁵³ 石必勝「専利の進歩性判断の客観化について」科技と法律 2012 年 2 号。

⁵⁴ SIPO の専利審査指南、第 2 部 4 章（進歩性）3.2.1.1 項「判断方法」の関連内容を参照。

⁵⁵ SIPO の専利審査指南、第 2 部 4 章 3.2.1.1 (1)。

ることがあり、出願人のピンポイントな対応策にも影響される可能性がある。特に、実務において、この選択は、後述のステップ—技術常識を組み合わせる示唆があるかと関連性があるので、権利化又は権利有効性に影響を及ぼす可能性があり、争点となっている。この点について、中国法院は、最も近い先行技術の認定時に、まず同一の又は近い技術分野の先行技術を考慮すべきであるが、技術分野が異なるが、かかる発明の機能を発揮でき、発明の構成要件が最も多く開示されている先行技術であってもよいと考えている。例えば、「反対方向地面整理機」の発明専利無効事件において、法院は、「証拠2が本件専利の技術分野とは異なるが、発明の機能を発揮でき、かつ本件専利の構成要件が最も多く開示されているものであれば、本件専利の進歩性を判断するための最も近い先行技術とすることができる」⁵⁶と判示している。この判示から、審査機関が先行技術の選択に一定の柔軟性を持って判断しており、専利の品質向上に有利であることが分かる。むしろ、審査機関は自分の選択を説明するための十分な理由があり、かつ当事者への公開及び意見聴取の原則の合致を確保すべきである。

先行技術には組み合わせの示唆があるかとは、当該領域の技術者が専利出願に記載の課題に直面する際に、先行技術を組み合わせ、又は最も近い先行技術を改良してかかる発明を得る動機付けがあるかという意味である。同一分野、近い分野又は関連分野の先行技術が全体的に示唆がある場合、発明は進歩性を有しないと考えられる。実務中の難問は、当該業者が客観的に別件の先行文献を組み合わせるか、主観的に組み合わせる動機付けがあるかということである。「インパルス超微細粉末自動消火装置」の発明専利無効訴訟事件において、最高人民法院はこの発明専利の3点の相違点に係る構成要件について、それぞれ以下のように判断した。すなわち、「同様に消火剤分野に属する添付書類2から、粒状感が小さければ、比表面積が大きければ、消火効果が良好である示唆が容易に得られる」、「具体的なアルミ膜材で同じ機能を発揮するストッパを代替することは、当該領域の技術者が容易に想到し得ることであり、予想外の技術的效果を有しない」、「当該領域の技術者が、一般的に使用される引火点が135℃以上の感温配線又は火感知配線を密閉空間に置いて伝導速度を向上させることを自動消火器に適用することは容易である」ことであり、最高人民法院はこれにより専利が無効とされる結果を導き出した⁵⁷。

進歩性の判断は、主観性が強いだけでなく、一定な公共政策が考慮される。現在、中国の専利出願件数及び登録件数は共に上位にランキングされており、法律適用において「3ステップ法」により定められる進歩性判断基準を厳守し、限りのある社会資源を本当の発明創造の保護に用いる必要がある。最も厳密な意義では、「先行技術に比べて」進歩性を有するとは、発明専利と同一の又は近い技術分野に属する全ての先行技術に比べて進歩性を有する⁵⁸という意味である。同時に、下記のことには注意すべきである。すなわち、一部の技術分野（例えば、バイオ医薬化学分野）では、革新的な発明が予想できない技術的效果をもたらす場合があるので、予想外の技術的效果の取得を進歩性の判断方法とすべきである⁵⁹。依然として「3ステップ法」を機械的に適用して当該領域の技術者が示唆を得るかを判断することは、当該分野の技術革新の保護には不利である。

⁵⁶ 石必勝編著「専利の進歩性判断に関する検討」知識産権出版社 2012 年出版、254 頁。

⁵⁷ 最高人民法院行政判決書（2012）行提字第 20 号。

⁵⁸ 張曉都「専利実質条件」法律出版社 2002 年版、180 頁。

⁵⁹ 北京市高等人民法院（2013）高行終字第 1754 号行政判決書参照。

（3）実施可能要件の問題

専利制度の運用メカニズムは、発明の公開によって権利の保護を図ることである。つまり、発明者は、社会に向けて発明を公開する代価として、一定期間の独占権を得ることができる。したがって、出願人が実現可能の程度までにその発明を明確かつ完全に公開することは、専利権取得の1つの要件である。同時に、専利技術情報のタイムリーな公開は、科学技術全体の進歩にも資する。中国の専利法26条3項の規定によれば、明細書には、発明又は実用新型について、当該領域の技術者が実施することができる程度に、明瞭かつ完全な説明を記載しなければならない。つまり、実施可能要件の充足が要求されている。実務において、特に、化学及び医薬分野の実験をベースとした発明の実験データの提示問題、及び、機械電子分野のある技術的機能を実現する技術的手段の実施可能性の問題は顕著である。

中国の専利審査指南の第2部10章「化学分野の発明専利出願の審査における若干の規定」の3.1節「化学製品に係る発明の実施可能性」の部分では、公開について詳しく規定されている。これらの基準は実務において長い時間において採用されており、司法機関にも認められている。つまり、多くの場合、化学発明が実施可能か、どのような用途や効果を有するかは往々にして予見されにくく、実験結果によって検証することにより確認しなければならない。当該領域の技術者が先行技術に基づいて、新しい化合物が明細書に記載の用途及び使用効果を有すると予見できない場合、明細書には、当該化合物が記載された用途を発揮し、予見効果を達成できる性質決定や分量決定の実験データを記載しなければならない。そうでなければ、公開が不十分であるとみなされる⁶⁰。出願日後に追加して提示した実施例及び実験データは、通常考慮されないが、例外として、実験をベースとした化学及び医薬分野の発明出願人又は権利者が補足実験データを提示することができる。ただし、補足実験データは、実施可能要件を違反する不備を解消することを目的とするものではなく、審査官又は無効請求人の質疑に対して応答し、かかる問題について、補足実験データを提示することにより当初の出願書類に含まれた関連内容を更に証明することを目的とする。換言すれば、専利出願日後に提示された、実施可能要件を証明するための実験データは、当該領域の技術者が出願日前の知識レベル及び認定能力により明細書の公開内容に基づいてこの発明を実施可能であると証明できる場合、実験データは考慮されるべきである。くわえて、出願日後に提示された証拠であることのみを理由に、証拠を認めないことは不合理である。例えば、「1-8モルの水含有I型結晶アトルバスタチン水和物」の専利無効審判の再審事件において、最高法院は権利者の出願日後の実験報告の提示を認めた。ただし、最高人民法院は同時に、この報告が実施可能要件違反の実質的な不備を解消できないと判示した⁶¹。

発明に関する明細書の明瞭かつ完全な説明は、当該領域の技術者が実施することができる程度に達するまでに行わなければならない。ここでは、実施可能とは具体的に何か、明細書にどの程度記載すれば十分に公開されていると言えるかの疑問が湧く。出願人が専利の保護を求めると同時に、通常、一部の技術を秘密として保護する手段を残すことにより、利益の最大化を図っている。しかし、技術秘密の保持と十分に公開されているということは正反対である。したがって、専利出願において、明細書が十分に公開されているという度合いの把握が難しい。同様に、専利行政部門及び法院の視点では、これも実務においてケースバイケースで判断する必要があり難題である。中国の専利審査指南によれば、明細書には、当該領域の技術者が実施可能な技術的手段を何も説明せずに、課題及び／又は仮想のみ記載され

⁶⁰ 最高人民法院行政裁定書（2015）知行字第352号参照。

⁶¹ 最高人民法院行政判決書（2014）行提字第8号参照。

ており、或いは、願望及び／又は結果のみ説明されている場合、技術的手段が説明されているが、当該領域の技術者からみれば、その手段が曖昧かつ不明瞭で、具体的に実施できない場合、又は、説明される技術的手段によって当該領域の技術者が発明の解決しようとする課題を解決できない場合等はいずれも、十分に公開されている要件の違反に該当する。近年、明細書の公開内容が明瞭かつ完全であるかによって、当該領域の技術者が特定機能を実現可能かどうかを争う事件は、コンピュータ通信、電子機械の分野においてしばしば存在する。一番有名な事件は、米国アップル社が請求した「小iロボット」の専利無効審判事件である。この事件の争点は、明細書にどの程度まで公開すれば、十分に公開されている要件を満足するかということであった。復審委員会及び一審の法院は、「当該領域の技術者が実施可能な内容であれば、十分に公開されている要件を満足すると考えられ、これらの内容が明細書に教示、記載又は示唆されているかを考慮しない」という見解を示している。一方、二審の法院は、「明細書に記載される情報は十分でなければならず、又は少なくとも当該領域の技術者が関連先行技術を見つけて、本件専利の発明の具体的な実施を促すための十分に明確な示唆を与えなければならない⁶²」という見解を示している。現在、この事件は、最高人民法院の再審中である。その結果は、今後このような事件の争いについて指導的な意義を有するであろう。

（４）補正の問題

専利書類の補正を認めることは、各国の専利制度の基本である。主な理由は、出願人の説明及び認知能力の限界性を補い、専利出願書類の不適當な記載によって法律の保護を失うことを回避するということである。出願人は、自発的に補正書（訂正書）を提出することができ、専利審査部門により発行された補正指令及び拒絶理由通知書の要求に基づいて、指摘された各種類の実質的・形式的な不備を解消するために、補正を行うこともできる。補正の目的は、通常、専利出願の発明へのより多くの専利の付与、技術的範囲の再特定、解決しようとする技術的難題の説明、或いは誤った表現の訂正等である。補正は当初の明細書及び専利請求の範囲に記載された事項の範囲を超えてはならない。つまり、新たな技術内容を追加してはならない。この点について、各国の専利法には、規定及び関連判断基準がある⁶³。中国の専利法33条の規定によれば、出願人は、その専利出願書類を補正することができる。ただし、発明及び実用新型の専利出願書類の補正は、当初の明細書及び専利請求の範囲に記載された事項の範囲を超えてはならない。外觀設計の専利出願書類の補正は、当初の図面又は写真に示された事項の範囲を超えてはならない。SIP0の専利審査指南第1部1章（形式審査）7.6項には、補正が明らかに新規事項の追加に該当する場合として、数値の変更や数値範囲の拡大、当初の明細書に対応した文言の記載がない発明に係る請求項の新設、或いは、当初の明細書又は請求項に記載されていない発明の実質的な内容の追加等が挙げられる。指南第2部8章（実体審査）5.2.1.1には、出願内容は、その一部の追加、変更、及び／又は削除によって、同業者が読む内容が、当初の出願書類に記載される内容と異なり、且つ当初の出願書類に記載された内容から直接的且つ一義的に特定できない場合、このような補正は専利法33条の規定に違反すると規定している。

補正が許されるが、補正の範囲が規制される。専利立法は、出願人、その他の出願人及び社会公衆の利益の間に適切な境界を画することが意図されている。実務において、どの補正が認められる補正か、

⁶² 北京市高等人民法院による行政判決書(2014)高行(知)終字第2935号参照。

⁶³ 朱理「専利書類の補正に関する基本的な問題の研究：原理、標準及び規則」中国専利と商標2015年2号参照。

又は補正が新規事項の追加に該当するかに関する審査部門、法院の判断は、通常、国の特定時期の専利政策と関連性がある。近年、専利書類の補正要件違反に係る専利の権利化・有効性確認の事件が多くなっている。中国の専利法33条の立法趣旨及び判断基準をどのように理解・適用するかは、理論及び実務において注目されている。権利化・有効性確認の手続きにおいて、出願人、無効審判当事者、審査部門、専利復審委員会が補正の合法性について理解が異なるため、争いが生じ、法院に至ることがしばしばである。裁判官も、専利書類の補正の合法性を審査する難題に直面している。そのうち、インカートリッジに関する事件⁶⁴は、専利出願書類の補正要件違反に係る復審委員会及び中等人民法院から最高人民法院までの法院の認定基準及び基準に基づくそれぞれの判断を示しており、代表的である。最高人民法院の見解によれば、当該領域の技術者が当初の明細書、その図面及び専利請求の範囲を総合的に参照すれば、直接的かつ明確に導き出せる内容について、導き出せる内容が当該領域の技術者には自明であれば、この内容が当初の明細書及び専利請求の範囲に記載された範囲内であると認定される。この見解からすれば、「当初の出願書類に記載される内容から直接的かつ一義的に特定できる」という専利審査指南の厳しい限定に比べて、最高法院の専利法33条に関する解釈がより柔軟かつ緩やかで、出願人や権利者に有利である。日本の経験からすれば、1993年から、法条文の内容が変更されていないが、「新規事項追加」の判断基準について、日本の特許審査実務も、厳しい審査から、適当に緩やかな審査に変更されてきた⁶⁵。また、中国の最高人民法院は、上海家化事件において、専利法33条と26条4項の適用関係についても説明した。つまり、本件専利の出願当時の最初の出願書類、登録書類及び無効審判における補正要件に係る問題は、いずれも1:30の比が当初の明細書に記載されているかということである。これらの補正は当初の明細書及び専利請求の範囲に記載された事項の範囲を超えていない。「この比率の関係を満足する全ての発明がいずれも本件専利の発明の目的を達成できるかは、サポート要件に係る問題で、すなわち専利法26条4項に係る問題であり、この理由により補正要件に違反するかを認定すべきではない。⁶⁶」と判示した。

まとめて言うと、補正要件の判断は、当該領域の技術者の視点で、文言記載に拘わらず、当初の明細書及び専利請求の範囲に記載されていた内容全体を総合的に考慮し、出願書類の本意を客観的に分析すべきである。審査、裁判の実務において、この基準を的確に把握するために、時代の発展及び国の実情を十分に考慮した上で、総合的な判断を行い、時代の発展に従って調整を行う必要がある。これにより、各側面の利益の良好なバランスを取り、革新及び社会の発展を促進するために良好な専利制度の環境を整えることが期待される。

結びに 中国関係制度の見直しへの提言

専利審決取消訴訟は、専利制度の実施における重要な一環である。発明専利自体は、発明をクレーム等の抽象的な文言により表現するものである。専利制度の最も肝心な部分、例えば進歩性の判断、均等論の適用等は、専利法自体に具体的な運用の条文を設けることができない。そのため、裁判官が判決により専利法の趣旨及び他の抽象的な法律の概念を解釈する判例は、産業界の今後の行為基準を指導する具体的な規範として特に意味がある。

⁶⁴ 最高法院（2010）知行字第53号行政裁定书参照。

⁶⁵ 毛立群、楊楷「中日両国「新規事項追加」の判断基準の実務に関する比較研究」、『2011年中華全国専利代理人協会年会及び第2回知識産権フォーラム論文集』。

⁶⁶ 最高人民法院行政裁定书（2011）知行字第17号。

専利の権利化・有効性確認の手続きの実質はいずれも、専門の審査官が専利法及びその関係法規を正確に理解・適用して発明の専利としての適格性を判断することであるが、拒絶査定不服審判と無効審判における専利復審委員会の位置づけはこれと異なる。不服審判において、復審委員会は国家行政機関を代表して、専利権を付与しない旨の拒絶査定の適切性を判断するが、無効審判においては、復審委員会は通常、専利権の有効性について中立の立場から判断する。この両段階における復審委の職権は若干異なるが、中国専利の質を向上させるために、立法において一定の条件の下での職権による審理の権限を与えることは必要で、可能である。ただし、職権による審理の権限及びその制限は、関連法規において明確に定めなければならない。一方、専利権侵害民事事件も、権利の有効性及び権利範囲の解釈がしばしば争点になるため、行政機関の無効審判及びその後の訴訟手続きが絡んでくる場合が多い。したがって、無効審判の手続きを最適化し、専利の有効性を判断する専門の裁判機関を設けることは各法律地域の共通な実務経験となっている。中国は近年、専利出願及び登録の件数が激増しているため、潜在的な専利審決取消訴訟も今後多くなる見通しである。そのため、日本等、中国と似ている法律上の問題点を持つ国や地域の経験を参酌して、立法と法律の実施において適切な調整を行うべきである。中国では近年、専門の知財法院が相次いで設置され、専利等、高い技術性を持つ事件の裁判が一般の民事裁判から独立していることから、専利法等の知財法律の見直し又は知財法院のための立法に可能性が与えられている。現在の専利法の改正は、無効審判請求の手続きの簡素化にまだ触れていない。一方、中国の専利侵害訴訟と無効審判請求との手続きのクロスは、様々な問題を招くおそれがある。そこで、まず台湾の経験を参考にして、専門的な立法により、専利侵害事件を管轄する各知財法院に専利無効の抗弁を導入することも考えられる。このようにすれば、日本、台湾のように、専利無効の抗弁が権利の有効性に影響を及ぼさず、その事件において限り、権利濫用を防止するために適用できるという運用を実現することができ、紛争の効率的な解決に役立つ。また、専門の知的財産高等法院の設置も近いうちに考慮すべきである。専利復審委員会の審決を不服とする場合に専門の知財高裁に直接提訴することができれば、専利審決取消訴訟の手続きがより簡素化でき、侵害訴訟と当事者系審決の取消訴訟との手続きの関係も調整できる。

専利審決取消訴訟は、複雑な技術問題や法律問題に関係するだけではなく、裁判結果は関係業界の発展にも大きな影響を与える可能性がある。また、外国企業に関連する事件の比率が高く、審理が困難である。審決取消訴訟は、法院が行政行為の手続きの適法性（例えば、行政機関の権限、立証責任、当事者の手続き権利の確保等）を確認する点で一般の行政訴訟とは共通しているが、さらに複雑な実体問題にも関係する点では一般の行政訴訟とは異なる。近年、中国の専利審決取消訴訟においてよく見られる争点としては、技術常識の援用、進歩性の判断、実施可能要件、補正要件等の具体的な問題が挙げられる。中でも、発明の進歩性の判断は、審査機関と法院がともに直面する難題である。「当該領域の技術者」という概念は、極めて把握し難い基準である。総じて言えば、法院は専利の進歩性判断について保守的であり、審決の取消や一審判決の覆しについては極めて慎重に判断されている。

II. 日中技術調査官制度及び運用に関する比較研究

中国社会科学院 知識産権センター 李 菊丹¹副教授

はじめに

「専門の知識産権法院を設置し、技術性が比較的高い知的財産権の案件を審理することは、世界の知的財産権保護における一種の傾向であり」²、中国のイノベーション主導型の発展政策を推進し、司法システム改革を深める重要な措置でもある。また、技術類の知的財産権案件を集中して審理することを考慮した場合、最も広い範囲で司法裁判の基準を統一することができ、技術革新の成果に対する知的財産権の保護能力と保護水準を強化することができる。上述の考えから、中国は2014年末に北京市、広州市、上海市に専門の知識産権法院を相次いで設置し、各地域の技術類の知的財産権の案件を集中して審理することになった。これまでの裁判実務に基づく、知的財産権類の案件は一般の民事案件に比べて明らかに技術性と専門性が高いという特徴がある。「技術的事実の審査と認定は知的財産権案件の裁判の要」³となるが、通常は、専利や植物新品種（育成者権）、集積回路の回路配置等の技術類案件を審理する裁判官が、対応する専門的な知識を備えることは困難、または備えていないため、技術的事実の究明がこの類の案件の審理をする上での難点であった。日本、韓国、及び中国台湾地域の成熟した経験により明らかになっているが、知的財産権の技術類案件に対する審理に技術調査官を導入することが有効である。技術調査官は、専門知識等の優位性を発揮し、技術的事実を究明する上で有利に働き、知的財産権案件の審理の質を高める。2014年12月31日、最高人民法院は「知識産権法院技術調査官の訴訟活動関与に関する若干問題についての暫定規定」を公布し、北京市、広州市、上海市に3か所の知識産権法院が設置したが、その設置の半年から1年の間に、技術調査室を設置し、専任又は兼任の技術調査官を招聘し、法院の知的財産権技術類案件の補助要員として、案件の事実の究明と審理に関与させた。

2014年8月31日に、全国人民代表大会常務委員会で可決された「北京、上海、広州で知識産権法院を設置することに関する決定」の規定により、当該決定を施行してから満3年後に、すなわち2017年8月31日以降、最高人民法院は全国人民代表大会常務委員会に本決定の実施状況を報告しなければならない。技術調査官制度の実施は、知識産権法院が講じる重要な司法審判改革の措置であり、裁判官の定員制と知的財産権案件の「三合一」（スリー・イン・ワン[民事・行政事件+刑事事件を併行して審理すること]）の審判システム及び知的財産権技術類案件の地域を跨いだ集中管轄等、これらが合わさって知識産権法院の創設過程の重要な内容を構成し、今後、最高人民法院が全国人民代表大会常務委員会に向けた報告を構成する重要な部分となるであろう。したがって、本報告書では技術調査官制度を考察対象とし、中国と日本の技術調査官制度の基本的な内容、及び当該制度の運用において存在する問題と対処案を詳細に分析、比較し、相違点とその異なる状況が生じる原因を比較し、日本の技術調査官制度の実施経験を概観した上で、中国技術調査官制度と発展の参考に供したい。

¹ 中国社会科学院知識産権センター、中国社会科学院法学研究所副研究員。研究テーマは知的財産権法。

² 李明徳「知的財産権法とイノベーション主導型発展」人民法院報 2014 年 9 月 3 日 8 面。

³ 宋漢林「知的財産権訴訟における技術的事実の認定——中国の知的財産権訴訟技術調査官制度」西部法学評論 2015 年 5 号、11 頁。

1. 中国技術調査官制度の確立と運用

「中国の司法実践に適した技術的問題の解決システム、或いは技術的事実の究明システムをどのように作り上げるかという点については、この10年、最高人民法院及び司法の実務と理論の世界で継続して探求と研究が行われている注目度の高い問題である」⁴。技術調査官制度は、技術的事実の究明システムの一部分であり、「知的財産権技術類案件の専門性が比較的高いという特徴に対して設けられた独自の制度」⁵である。

（1）法的根拠

中国では、技術調査官に関する最も基本的な法的根拠は、最高人民法院が2014年12月31日に公布した「知識産権法院における技術調査官の訴訟業務参加に関する暫定的な規定」（以下「技術調査官暫定規定」に略す）である。技術調査官暫定規定の起草過程において、最高人民法院の民三庭（知的財産権裁判庭）は、2014年8月31日に第12期全国人民代表大会常務委員会で可決された「知識産権法院設置に関する決定」の審議説明と中国共産党中央委員会の「司法体制試行の若干の問題に関する枠組意見」の技術調査官設置に関する要求において、知識産権法院での技術類案件をめぐる審理において、中国の実情に適し、中国の特色を備えた技術調査官制度を導入することを最終的に決定した。技術調査官暫定規定は全部で10か条から成り、技術調査官の位置づけ、適用範囲、適用手続き及び回避、業務上の職責及び技術審査意見の法的効力等について規定された。また、その他の人民法院の審理における上述の案件で、本規定を参照・適用できる旨が規定された。北京、上海、広州の知識産権法院は、最高人民法院が公布した技術調査官暫定規定に基づき、各法院の具体的な状況を踏まえ、技術調査官に関する業務規範と管理方法を規定した。具体的には、北京知識産権法院が制定した「技術調査官の管理規範」と「技術調査官の業務規程」、上海知識産権法院が制定した「技術調査官の管理規則（試行）」、「技術調査官の訴訟活動関与業務の規程（試行）」、及び広州知識産権法院が制定した「広州知識産権法院技術調査官の訴訟活動関与に関する暫定規則」（2015年3月10日）、「広州知識産権法院技術調査官選任及び管理規則」、「広州知識産権法院の技術調査業務規程（試行）」⁶を含む。

最高人民法院の「技術調査官暫定規定」によると、技術調査官は司法補助員に属し、裁判官は案件の審理の必要性に基づいて、訴訟活動に関与する技術調査官の派遣を書面で技術調査室に通知する。技術調査官が訴訟に関与することは、当事者に告知しなければならない、また、審判者の回避制度を適用しなければならない。技術調査官は主に知識産権法院が審理する専利、植物新品種（育成者権）、集積回路の回路配置、技術上の秘密、コンピューターソフトウェアなど専門的な技術性が比較的高い民事と行政案件に適用し、その他の法院が上述の案件を審理する際も、技術調査官を適用することができる。技術調査官は必ず裁判官の要請に基づいて案件の技術的問題について意見を提出し、裁判官が技術実施による紛争の焦点を明確にするために協力し、技術に関する事実の調査に対する意見を提出し、法廷審問に関

⁴ 楊海雲、徐波「中国特殊な技術性事実究明システムの構築——「技術調査官制度をメインとし、技術裁判官制度をサブとするシステムの路」を行く」中国司法鑑定 2015 年 6 号、7 頁

⁵ 宋曉明、王闢、吳蓉「知識産権法院技術調査官の訴訟活動関与に関する若干問題についての暫定規定」理解と適用・人民司法 2015 年 7 号、32 頁。

⁶ 粵知法辦〔2015〕2 号「「技術調査官の訴訟活動参加に関する広州知識産権法院の暫定方法」等の印刷、発行に関する 3 件の文書の通知」http://www.gipc.gov.cn/showu/big_content.jsp?id=C6C85FC81FD00001A63DAD78128E13DA 2017 年 1 月 14 日最終訪問。

与し、合議体の評議に列席し、組織の鑑定・諮問などの業務に協力する。技術調査官は尋問、証言聴取、法廷審問の際に、裁判官の許可を得て、案件に関する技術的問題を訴訟参加者に質問することができる。列席した案件の評議や提出した意見は、訴訟記録に残され、裁判官が技術的事実を認定する上での参考とすることができる。ただし、案件の裁判結果に対する評決権を持たない。

「上海知識産権法院の技術調査官の訴訟活動関与業務規程（試行）」と広州知識産権法院の「広州知識産権法院技術調査官の訴訟活動関与に関する暫定規則」は基本的に最高人民法院の「技術調査官暫定規定」の内容の範囲で具体的な規定がなされている。上述の2つの知識産権法院の規定と比べてみると、次の点が異なっている。①技術調査官に関する忌避の決定権は、いくらか異なる問題に属している。上海知識産権法院は「当事者が提出した忌避申立てについて、案件の裁判長は申請を受け取ってから3日以内に、口頭もしくは書面で決定を出す」と規定しているが、広州知識産権法院では「技術調査官の忌避は、当院の院長が決定する」とされている。最高人民法院では技術調査官の忌避について明確な規定があり、民事訴訟法、行政訴訟法等の裁判官の忌避に関する規定を参考して適用している。民事訴訟法（2013年）46条において「院長は裁判長の回避に対して責任を負い、審判委員会により決定する。裁判官の忌避については院長が決定する。その他の人員の忌避については裁判長が決定する」と規定されている。このことから分かるように、上海知識産権法院は技術調査官を案件の審理における「その他の人員」と見なしているが、広州知識産権法院は技術調査官を「裁判官」と見なしている。最高人民法院の「技術調査官暫定規定」の意味から理解すると、技術調査官を「裁判官」と見なすべきである。②技術調査意見の法的効力及び公開すべきか否かの問題に関して、上海知識産権法院と広州知識産権法院はいずれも、技術調査官は案件の裁判結果に対して評決権を持たないと考えており、技術調査官の意見は裁判官が技術的事実を認定する上での参考とすることができ、評議記録に記入するとともに、署名しなければならないとしている。しかし、裁判官が技術審査意見をどのように取り扱うかについて、上海知識産権法院と広州知識産権法院ではいずれも、技術審査意見は裁判官（合議体）が技術的事実を認定するための参考とすることができると規定されているが、広州知識産権法院では明確に「裁判官が採用しないものについては、説明しなければならない」と規定している。しかしながら、上海知識産権法院では明確には規定されていない。技術審査意見を公開すべきかどうかの問題について、上海知識産権法院は「当事者及びその代理人の閲覧を受け入れない」として、技術審査意見を明確にしているが、広州知識産権法院では明確な規定がなされていない。このほか、上海知識産権法院では技術調査官と技術専門家委員会との関係も明確にされており、「技術調査官が、技術的問題が複雑で難しく、さらに踏み込んで確定する必要があると判断した場合には、合議体に報告して許可を得た後、技術調査室に、関係する技術分野の技術専門家委員会会議の招集を依頼して討議するよう申請することができる」と規定している。これに対し、広州知識産権法院では規定されていない。

最高人民法院が公布した「技術調査官暫定規定」及び北京、上海、広州の知識産権法院が相次いで公布した関連規定は、各法院が技術調査官制度を実施した経験に基づいて総括したものではなく、台湾、韓国及び日本の関連制度の実施に対する研究をまとめて、中国の実情に基づいて制度を設計したものであり、中国における知的財産権の技術類案件の審理の質と効率の問題を解決できるか否かについては、依然として実践による検証を待つ必要がある。上海、広州の知識産権法院のいくつかの異なる規定は、まさに技術調査官制度を中国で実施する中でいくつかの問題を反映している。

（２）運用情況

現在の北京、上海、及び広州知識産権法院の技術調査官制度の実践情況から見ると、中国の技術調査官は主に組織内の技術調査官、招聘した技術調査官、交換した技術調査官と、兼任の技術調査官という4つの類型がある。上述の4つの類型の技術調査官は、3か所の知識産権法院においていずれの類型も存在している。

（i）北京知識産権法院技術調査官制度の実施情況

北京知識産権法院では2015年10月22日に正式に技術調査室が設置され、現在39名の技術調査官（そのうち交換が5名、兼任が34名）が配置され、現在までに合計25名の技術調査官により、出廷128件、保全と現場検証の参加14件、技術諮問122件、技術調査官の技術調査意見作成110篇を含む、250案件の技術的事実究明業務に関与した。このほかの統計によると、2015年から現在まで、当該法院で受理した技術類案件は合計1,661件で、2016年に受理した案件総数の22%を占め、結審した技術類案件は674件⁷であった。北京知識産権法院が2016年10月25日に公布した「技術調査官制度の運用情況の通達」⁸によると、技術調査官制度を採用した後、当該法院の技術類案件の裁判の質と効率が明らかに向上し、現在までに、技術類案件の結審率は前年同期比で87%上昇した。

通達ではまた、特にここ1年の北京知識産権法院の技術調査官適用における初期段階の経験をまとめている。①技術調査官任用の類型を柔軟に設定し、現在交換と兼任の技術調査官を中心に、招聘した技術調査官を補助とする業務パターンが概ね構築されている。②技術調査官が全面的に訴訟活動に関与するシステムを模索する。すなわち技術調査官は開廷前の尋問の関与、法廷審問、技術審査意見の提出、案件評議等の業務の他に、保全評価や証拠保全の実施、現場検証等の訴訟活動への関与も要求する。③技術専門家委員会の運用システムを模索する。案件の技術的問題が複雑で難しく、技術調査官が正確な結論を出せないという状況においては、技術専門家委員会制度を発動し、最終的に技術調査官が専門家委員会で検討した意見に基づいて作成した書面の審査意見を裁判官に提出し、参考に供する。④「四位一体」の技術的事実究明システムを模索する。すなわち、専門的な陪審員、技術調査官、補助員、司法評定機関が共に関与する技術的事実究明の仕組みを構築する。⑤技術調査官の業務の規範性と中立性を確保し、制度の規定を通して技術調査官の行動を規範化し、研修の強化を通して技術調査官の職務遂行能力を高める。北京知識産権法院は現在、技術調査官制度に対するまとめを行った唯一の知識産権法院である。

（ii）上海知識産権法院技術調査官制度の実施情況

上海知識産権法院は2014年12月28日に設立され、2016年3月16日に技術調査室が設置された。11名の技術調査官が招聘され、そのうち9名は関係機関から推薦を受けた兼任の技術調査官であり、2名は国家知識産権局専利復審委員会等の機関が、期間を1年として上海知識産権法院へ交換派遣した常駐の技術調査官である。この他、上海知識産権法院では科学技術諮問専門家と知的財産権諮問専門家をそれぞれ18名ずつ特別招聘している。2016年4月の「上海知識産権法院業務総括」によると、2015年1月から4月までに当該法院が受理した各種知的財産権案件は合計2,247件で、そのうち一審、二審の民事案件が2,229

⁷ 「法官“知恵袋”、裁判をより専門的に」 人民法院報 2016年10月28日号、4面。

⁸ 「北京知識産権法院、技術調査官制度の運用1年の成果」 <http://www.zhichanli.com/article/40994> 2017年1月16日最終訪問。

件、その他が18件、結審した各種案件は1,440件であった。統計によると、一審で受理した民事案件は、コンピューターソフトウェア423件、発明専利148件、実用新型195件、外觀設計274件、その他79件を含む計1,119件であった。そのうち技術類案件（コンピューターソフトウェア、発明専利と実用新型案件）は571件であった。二審案件は1,110件で、そのうち技術類は233件であった。2016年4月20日頃までにおいて、上海知識産権法院では合計で専門家への諮問が55回、専門家の陪審が17回、及び技術調査官が担当した諮問と法廷審問は48回実施された。その他のデータ統計によると、2016年11月30日までにおいて、上海知識産権法院技術調査室では合計35件の技術調査案件が受理されており、完了した技術諮問と関連事務手続きは258件、証拠保全、現場検証等への関与がのべ10件、出廷は40回、技術審査意見書の作成は16篇であった。

（iii）広州知識産権法院調査官制度の実施情況

広州知識産権法院は2014年12月16日に成立し、5名の技術調査官を配置予定であるが、現在、技術調査官は3名である。2015年4月19日に第一回目として技術諮問専門家29名を招聘し、当該法院における、重大で判断や処理が難しく、複雑な技術的問題の審理に確実な保障が提供されている。技術諮問専門家の任期は3年である。2016年4月の「広州知識産権法院の業務報告」によると、2016年4月13日までに受理した各種知的財産権案件は合計5,781件、結審した案件は3,729件であった。別の統計によると、4月22日までに広州知識産権法院で受理した専利、技術上の秘密、コンピューターソフトウェア等の技術類の民事及び行政案件は、受け付けた案件総数の63%以上⁹を占めた。2015年4月22日、広州知識産権法院が審理した、広州市樂網數碼科技公司在中國連通廣東省分公司〔チャイナ・ユニコム広東支社〕を提訴した案件は、広州知識産権法院で初めて技術調査官を法廷審問に関与させた案件¹⁰であった。2016年4月までの統計では、当該法院で2015年に技術調査官が関与して審理した案件は合計16件で、2016年12月までの統計では、当該法院において1年間に技術調査官が発動した案件は合計34件で、4案件については技術専門家が発動された。技術調査官制度について言えば、広州知識産権法院では当該制度をまだ初期段階のものと位置づけており、現在は引き続き多くの実践レベルの問題について研究・解決が必要だと考えられる。

（iv）その他の法院の技術調査官運用情況

最高人民法院の「技術調査官暫定規定」によると、その他の法院では専利、植物新品種（育成者権）、集積回路の回路配置、技術上の秘密、コンピューターソフトウェアに関するもの等、専門的な技術性が比較的高い民事及び行政案件を審理する際に、技術調査官を参考、適用することもできる。最高人民法院で2015年6月16日に結審した、イーライリリー・アンド・カンパニー社が起こしたワトソンファーマシューティカルズ社の特許侵害上訴案において、2015年4月22日に当該案件の公開審理を行う際に、案件に及ぶ技術的事実の正確な究明のために、初めて技術調査官を派遣して、案件の訴訟に関与させた。これは、最高人民法院を含むその他関連法院が知的財産権の技術類案件を審理する中で、必要であれば、関係する案件の技術的事実の問題解決を補助する技術調査官を採用することができるということを明確に示している。

⁹ 「「技術調査官」法廷に初登場」羊城晚報 2015 年 4 月 23 日号、A8 面。

¹⁰ 林広海「広州物語、知識産権法院プリズム」法律適用 2015 年 10 号、22 頁。

2. 日本の技術調査官制度の確立と運用

中国の技術調査官制度は「主に日本、韓国及び台湾地域の技術調査官に関する立法と成熟した経験を手本に、中国の司法実践において採用した専門家としての補助要員、司法鑑定、専門家による諮問等の事実究明の仕組みと結び付けて」¹¹実施しているものである。日本における「裁判所調査官制度（judicial research officials system）は、知的財産権案件の審理、裁判に必要な技術的事項を調査する、裁判官を補助する制度」¹²であり、「東京高等裁判所が1949年4月に初めて確立した」¹³もので、「60年余りの歴史があり」¹⁴、すでに知的財産権訴訟の構成部分として、広く受け入れられている。また、より一層の信頼性と説得力を備えた判決を実現するために、東京高等裁判所ではこの他にも異なる技術分野の、知識や経験が豊富な権威ある専門家、科学者及び弁理士を任命し、中立かつ公平な技術専門家（Technical advisors, 専門委員）として知的財産権訴訟に関与し、裁判官及び訴訟の当事者に向けて訴訟で及んだ技術的問題を解説し、スピーディーで合理的な解決を推し進めている。技術調査官と専門委員は「車の2つの車輪のように裁判官をサポートして」¹⁵知的財産権案件の紛争を解決している。このことから分かるように日本の技術調査官制度と専門委員制度は、裁判官の知的財産権技術類案件の審理に協力する、2つの切り離すことができない制度設計であり、合わせて考察する必要がある。

（1）専門委員制度

近年、日本の一部の専門分野、例えば医薬、建築及び知的財産権に及ぶ案件が一定して増加しており、関連分野の判断が正確に行われるように、その分野の専門家の介入が必要となっている。日本の民事訴訟法（Code of Civil Procedure）では2003年の改正時に、専門委員制度（technical advisors system）が規定され、2014年4月に正式に施行された。その中の92条の2から7では専門委員が訴訟に関与する手続き、専門委員の任免、業務の範囲、定数、性質、手当、除斥・忌避申立て、及び処分について規定されている。

（i）専門委員が案件に関与する手続きと業務の範囲について

規定に基づき、裁判所が案件の技術的問題について解説が必要と認める場合は、当事者双方の意見を聴取した後に、申立て又は職権により、専門委員の任用を決定することができ、訴訟の争点及び証拠処理手続き、証拠調査手続きと和解手続きに関与させることができる。仮に、専門委員が出廷して発問することに不都合があり、最高裁判所の規定を満たす状況であれば、音声を通して双方の当事者と話をする。裁判所はまた、審理案件の詳細に基づく必要性により、申立て又は職権により、専門委員の案件への関与の申立てを取り消すこともできる。

¹¹ 宋曉明、王蘭、吳蓉「「知識産権法院技術調査官の訴訟活動関与に関する若干問題についての暫定規定」の理解と適用」人民司法 2015 年 7 号、32 頁。

¹² 「知的財産高等裁判所の現状」<http://www.ip.courts.go.jp/chi/aboutus/current/index.html>, 2017 年 1 月 17 日最終訪問。

¹³ 強剛華「試論中国知的産権法院技術調査官制度の構築」電子知識産権 2014 年 10 号、84 頁。

¹⁴ 凌宗亮「日本の知的財産権裁判における技術的事実の究明制度」知産力（Wechat ID: zhichanli）2016 年 2 月 25 日。

¹⁵ 「知的財産権訴訟における専門委員制度について」参照 <http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/index.html> 2017 年 1 月 17 日最終訪問。

（ii）専門委員の性質、定数、任免及び手当について

専門委員は兼任であり、任免に関連する具体的な事項は、最高裁判所により規定されている。各案件において1名又は複数の専門委員を配置することができ、裁判所が双方の当事者の意見を聴取した後に確定する。専門委員が関与する案件の訴訟では、法に基づき手当や出張旅費、日当、及び宿泊費をそれぞれ支給し、その金額と支給基準については、最高裁判所が明確に規定している。

（iii）除斥・忌避申立て及び処分について

専門委員は関与する訴訟の関連規定を順守しなければならない、仮に専門委員が資格を備えていない、或いは除斥・忌避の申立てがあり、これが認められた場合には、関連する専門委員は、裁判所が申立てに基づいた最終的で有効な決定をするまで、訴訟への関与が停止される。裁判所は事案の内容詳細により専門委員を訴訟に関与させる決定をする権利があり、申立取消の命令及び訴訟へ関与する専門委員の指定を行う。

日本の知的財産高等裁判所が公表した情報によると¹⁶、知的財産権分野の専門委員は主に全国で最先端の科学技術研究に携わる大学教授や研究者、すなわち「各専門分野の第一人者」で構成されている。電気、機械、化学、情報通信、バイオテクノロジー等多分野に及んでおり、現在はおよそ200名が任命されている。2016年4月1日までに、既に1,700人の専門委員が知的財産権訴訟に関与しており、その中で大学教授が約65%を占め、弁護士が約15%、公立研究機関の職員が約11%、民間企業の研究者が約9%を占めている。資料の説明¹⁷によると、現在、日本の専門委員の年齢は、多くは50歳から70歳の間に分布しており、主に化学、機械、及び電子工学という3大分野に集中している。実務においては、機械分野の案件が最も多く、その次が化学分野となっているが、専門委員は化学分野案件の運用が最も頻繁である。その原因としては化学分野の案件では、裁判官が他の分野以上に専門委員の協力を必要としており、協力があるのはじめて権利要求の範囲の解説を行い、特許の有効性に対して判断を行うことができることにある。知的財産権訴訟において、必要であれば3名の専門委員による技術説明会を開催し、これにより案件で及ぶ技術の紛争を説明することができる。

日本の最高裁判所が公布した民事訴訟法規則¹⁸によると、専門委員の活用は知的財産権と関連する案件に限られず、主にはその専門知識に基づき解説した技術的事実と証拠、訴訟請求の中に含まれている専門用語は、案件の問題と証拠の手配に都合が良い。法廷では直接専門委員に証拠審査と和解手続きへの関与を指示し、技術的問題を解説することが可能である。専門委員の解説は、裁判官と当事者が訴訟請求及び証拠の基礎を更に深く理解するのに利用されるのみで、当事者の権利処理の証拠にはならず、法廷で双方の当事者の争いのある事実の決定に用いることもできない。総合的に言えば、専門委員は具体的な権利義務の認定には介入しないが、当該制度の運用により、裁判所の知的財産権技術類案件に対するより一層正確で速い審理を促進することができる。

¹⁶ 「専門委員会の制度紹介」参照 <http://www.ip.courts.go.jp/documents/expert/index.html> 2017年1月17日最終訪問。

¹⁷ 劉影「日本の技術調査官と専門委員制度」中国知的財産権、総合94号、2015年2月15日。

¹⁸ “2014 Outline of Civil Procedure in Japan”、http://www.courts.go.jp/english/vcms_lf/20140417-civil-design.pdf

（２）裁判所技術調査官制度

日本の民事訴訟法（2005年改定）92条の8は、裁判所技術調査官制度について規定している。具体的に、「裁判所技術調査官」と「専門委員」について、民事訴訟法の第五章「訴訟手続き」（Court Proceedings）における第二節「専門委員等」（Technical Adviser, etc.）において規定している。関連規定によれば、ここで「裁判所技術調査官」と表記しているのは英語で「Judicial Research Official in Cases Relating to Intellectual Property」であり、直訳すれば「知的財産権関連案件における司法研究官」となり、「裁判所技術調査官」制度は日本の民事訴訟法において規定しており、知的財産権に関連する案件における技術的問題を解決する制度であり、知的財産権に関連する案件にのみ適用されることが明らかである。関連規定によれば、裁判所が必要と認めた場合、技術調査官1名を派遣して、高等裁判所又は地方裁判所における知的財産権関連案件の審理と裁決の判断に当たる。技術調査官は裁判官の指示に基づき、次の業務に責任を負う。①訴訟関連事項を明らかにするために、口頭弁論、証言の聴取、証拠提出手続き、提出した関連文書の法的義務の存在有無の決定、及びその他の法廷審問手続きの進展と関連のある証拠或いは問題の決定過程において、訴訟当事者に対する質問の提起又は当事者に証拠や証明、関連事実や法律問題の提出を促す。②証拠審査の際に、証人、当事者或いは専門家の証人に直接質問を提起する。③和解手続きにおいて、専門知識に基づいた意見を述べる。④裁判官に対し、案件について意見陳述を行う。民事訴訟法23条～25条における、裁判官に対する忌避申立て及び手続きは裁判所調査官にも同様に適用される。当事者が案件に関与する裁判所技術調査官が不適格或いは忌避すべきだと考え、申立てをした場合には、当該裁判所調査官は申立日から最終的に有効な決定が下されるまで案件には関与しない。

日本の特許庁職員の紹介及び日本の知的財産高等裁判所が正式に公表している状況¹⁹によると、現在日本では知的財産高等裁判所、東京地方裁判所と大阪地方裁判所の知的財産権専門部に裁判所調査官が配置されている。裁判所調査官は、裁判所の専任職員であり、機械、化学、電気等の技術分野の専門知識と特許法の知識を備えており、特許庁審判官又は弁理士の経験がある職員で構成されている。現在、全国に合計21名の裁判所調査官が在籍し、そのうち知的財産高等裁判所に11名、東京地方裁判所に7名、大阪地方裁判所に3名が配属され、うち19名は特許庁からの出向で、十分な経験を持つ特許庁審判部の審判官である。出向期間は3年で、任期終了後は特許庁に復帰する。弁理士は弁理士協会からの推薦による。裁判所調査官は裁判所の命令を受けて、原則としてすべての特許（中国では「発明専利」）と実用新案等の技術類の知的財産権訴訟に関与し、当該案件の審理と判決に必要な技術事項について調査を行う。調査報告は公開せず、その調査結果は直接証拠にすることはできず、案件事実と権利の認定に用いられる。実務において、裁判所調査官と裁判官は一对一の関係ではなく、裁判所調査官は案件にのみ責任を負う。裁判所で調査官の業務に従事した特許庁の審判官は3年後に特許庁に復帰し、通常はより上の職位に就く。弁理士にとっては、特許代理事務所の責任者は通常若い層が技術調査官を担当できるようにしている。技術調査官の知的財産権技術案件裁判における役割について、日本の経験豊富な元裁判官・三村量一氏²⁰の紹介によれば、通常は日本の特許と実用新案の案件には必ず技術調査官が配置されてお

¹⁹ Use of Expert Knowledge about Technology、http://www.ip.courts.go.jp/vcms_1f/07_5syo.pdf 2017年1月17日に最終訪問。

²⁰ 2016年10月20日～23日、日本の一般財団法人知的財産権研究教育財団知的財産研究所の招へいにより、長島・大野・常松法律事務所を訪問し、三村量一弁護士・元裁判官による関連状況に関するご紹介を拝聴。

り、技術調査官が特許無効案件の中で果たす役割は大きい。また、特許侵害訴訟において、裁判官は自らの判断をより重視するという。

（3）専門委員、技術の鑑定人と裁判所調査官の相互協力

知的財産権類案件の審理過程において、関連する技術的問題に及んだときには、専門委員、技術調査官、及び鑑定人が同時に案件の状況に関与することがある。特に専門性の高い先進技術分野に及ぶ案件では、裁判所は技術調査官を派遣して案件に関与させるとともに、専門委員も派遣して関与させ、さらには3名の専門委員も派遣して、当事者に対して一緒に技術説明会を開く。このような状況のもと、専門委員、裁判所調査官、及び技術の鑑定人は、それぞれの法的な地位及び意見の法的効力が異なっている。専門委員は裁判所の非常勤職員であり、普段は全国にいる特定分野における「第一人者」である。最高裁判所の任命を受けて、任期は通常2年となっている。関与した案件に基づいて手当てを受け取り、案件が及んだ技術的問題及び関連する専門用語の説明を行うのみであり、訴訟の当事者の発問は受けない。その意見は直接証拠として認定されることはない。裁判所調査官は裁判所の専任職員で、裁判官の指示により案件に関与し、案件が及んだ技術的事実について調査、報告を行う。基本的には全ての訴訟手続きに関与し、調査において当事者に発問することができる。しかしながら、当事者の質問は受け付けず、調査意見と報告は非公開であり、直接証拠として認定されることもなく、裁判官の心証の形成に供されるのみとなる。鑑定人は裁判所職員ではなく、任期の規定はない。委託に基づき関連する技術的問題について判断して結論を出し、その鑑定結果については当事者の質問を受け付けなければならない。相反する証拠がなければ、当該鑑定結果は証拠として認定することができ、裁判の判断基礎となる。専門委員、技術の鑑定人と裁判所調査官は、知的財産権技術類案件の審理過程において各自が職責を果たし、互いに協力して、関連案件における技術的問題を解決するという目的を達成する。

3. 日中技術調査官の制度の比較

2015年に北京、広州、上海の知識産権法院が相次いで技術調査官制度を実施してから、現在既に1年以上運用してきている。この時期において、技術調査官が中国の知的財産権技術類案件の審理過程において発揮した役割は、既にある程度現れているが、日本と比較すれば技術調査官の人員選択、業務システムと発揮する役割については、実践によるさらなる検証が必要であろう。

（1）制度の目的

日中両国の技術の調査官制度設置の目的は基本的には共通している。知的財産権類技術案件の件数及び重要性に照らし合わせると、案件と関係のある技術的事実を究明して認定するために、専門技術分野の知識を備え、専利（特許）法の知識もある技術要員の介入を通して、裁判官の訴訟と関係のある技術的事実と問題の整理に協力し、これにより案件の審理の質と効果を高めることである。技術調査官は案件に対する権利・義務の判断には関与せず、専ら裁判官の技術補助として技術の専門性を発揮し、技術的問題を明らかにする。

（２）人員の状況と業務システム

技術調査官の供給源は、日本と中国では明らかな違いがある。まず、日本の技術調査官は全て裁判所の専門職員であるが、中国の現在の技術調査官は、法院の正規の職員²¹であったり、国家知識産権局專利復審委員會の交換審査員²²であったりする他、化学研究所や企業、及び国家知識産権局專利審查協作センターの兼任技術調査官²³であったりする。日本の技術調査官制度の運用状況から見ると、技術調査官は専門委員と異なり、裁判官の技術補助であり、基本的には訴訟手続きに終始関与し、訴訟と関連がある技術的事実を調査し、当事者に質問し、特定の技術的事実及び技術専門用語の解説に止まらない。技術調査官は、専門委員と比べて法院の案件の訴訟手続きにより深く関与する。この点から見ると、兼任の技術調査官によりこのような業務を担うことは困難であろう。1つは兼任の技術調査官は各自本業を持っており、裁判官の必要性に応じ、案件訴訟手続きに完全に関与することはできないということであり、もう1つは技術調査官の兼任はその関連案件における中立性と公平性を保つことが非常に困難になるという点である。

（３）技術調査官の実際の活用

関連データの統計から見ると、技術調査官の3か所の知識産権法院での活用状況にはやや違いが見られる。北京知識産権法院の2016年10月25日付の通達によると、2015年からこれまでに受理した技術類案件は1,661件で、結審した案件は674件、そのうち技術調査官が関与した案件は250件で、結審した案件の37%を占めていた。北京知識産権法院では、技術調査官を採用してから、技術類案件の裁判の質と効率が明らかに向上していると考えられており、技術類案件で審理が終了したものは前年同時期と比べて87%上昇した。

上海知識産権法院と広州知識産権法院では、結審した技術類案件の件数を公表していないため、技術調査官が関与した案件の割合を完全に統計することができていない。公表された関連統計に基づく、上海知識産権法院での技術調査官の利用頻度が広州知識産権法院を大きく上回っている。広州知識産権法院が設置されて1年余りの間に、技術調査官が発動された案件が34件のみであった。結審した3,000件程度の技術類案件に比べて、技術調査官の活用頻度は低かった。これは、中国各知識産権法院の技術調査官の活用がやや不均衡の状況となっていることを意味している。つまり、技術調査官が各知識産権法院で発揮する役割が全て同じではないということである。原因として挙げられるのは比較的多く、制度が初期段階にあること、法院の技術調査官に対する機能の認識、及び裁判官の案件審理における習慣等が状況により変化されていくことが必要であろう。

日本の関係者の説明によると、技術調査官は原則としてすべての特許と実用新型に係る案件に関与することになっている。フィードバックに対する調査・研究によれば、日本では技術調査官制度の運用が比較的に成熟した状況にあり、技術調査官の役割の発揮が比較的に顕著である。日本の知的財産高等裁判所が2016年7月に公表した統計データ²⁴によると、日本の知的財産高等裁判所で2015年に結審した知的財産の一审案件は269件であり、結審した二審案件は162件であった。そのうち、技術類案件（特許と実

²¹ 資料によると、現在広州知識産権法院の3名の技術調査官は裁判所の正規の職員である。

²² 資料によると、現在上海知識産権法院の2名の技術調査官は国家專利復審委員會の交換審査員であり、他の9名は兼任の技術調査官である。

²³ 北京知識産権法院公布の37名の技術調査官は全員兼任の技術調査官である。

²⁴ 参照 http://www.ip.courts.go.jp/vcms_lf/10_8syo.pdf、2017年1月17日最終訪問。

用新案)はおよそ48.8%を占め、約210件であった。つまり、日本の知的財産高等裁判所の11名の技術調査官は、2015年に原則として210件程度の技術類案件に関与したことになる。別の資料によれば、2014年に日本の知的財産高等裁判所では、商標、意匠、特許（及び実用新案）等、合計416案件を審理し、技術調査官はそのうちの25件の審理に関与している²⁵。現在、当該データについては、さらなる事実確認が必要である。総合的に言えば、技術調査官は日本の知的財産権技術類案件において、比較的安定した効果を発揮している。この点について、中国では、現在技術調査官が案件に関与する件数が全体的に日本を超えているかもしれないが、中国の知的財産権類案件の総数が日本の数十倍も多いことから、中国における技術調査官の役割が更に発揮できることが期待される。くわえて、形式上にとどまらず、確実に技術調査官の役割を発揮させる必要がある。

4. 中国技術調査官制度の実施に存在する問題と整備に関する提案

総合的に言えば、技術調査官制度は現在中国では、主に実践により把握する問題であり、当該制度の実施は1年余り経つが、北京、上海、広州の知識産権法院の技術調査官制度の規則の作成状況、及び技術調査官制度の実施状況を見ると、依然としていくつかの問題が存在しており、さらなる解決と整備が必要である。

（1）技術調査官の位置づけの問題について

技術調査官の位置づけは、技術調査官制度実施における核心的な問題である。最高人民法院は「技術調査官暫定規定」を公布し、「技術調査官は司法の補助要員である」と明示しているが、現在北京、上海、広州の知識産権法院の技術調査官の実施状況から見ると、技術調査官は裁判官を補助する役割を果たしているものの、「司法の補助要員」としての独自の機能がはっきりと具現化されていない。技術調査官の「司法補助要員」という立場を具体的に表すためのキーポイントは、いくつかの事柄の関係を適切に整理することである。

まず、技術調査官の専任と兼任の関係を適切に整理する必要がある。

北京と上海の知識産権法院の実務に基づくと、交換により国家知識産権局専利復審委員会から来た審査員が専任の技術調査官を担当することもあれば、科学研究所、企業や国家知識産権局専利審査協力センターの専利審査官が担当する兼任の技術調査官もいる。日本の技術調査官は特許庁の審判部の審判官の出向であるが、裁判所に正式に所属する職員であり、案件の審理において必要な時には、全力で裁判官をサポートして訴訟の審理、証拠提出や発問、及び和解等の手続きに関与する。技術調査官の中立性を確保し、本当の意味で「裁判官の技術的助手」として裁判官の技術類案件の審理を補助する。兼任の技術調査官はその中立性と業務の時間が確保できるよう、制度上の一定の制約があると思われるが、それは結局自身の業務における役割であり、裁判所に属していないため、思考と立場を完全に裁判所の審理の業務と一致させることが難しく、また全身全霊で訴訟審理の技術サポートに当ることも難しい。このため、技術調査官制度の実施における理想的な効果から言えば、関連技術分野を理解し、専利法の知識を備えた、特に専利保護の範囲を理解している専門家を一定数招へいして裁判所の専任職員とし、裁

²⁵ 凌宗亮「日本の知的財産権裁判における技術的事実究明制度」上海法制報 2016 年 3 月 2 日号。

判官の技術類案件の審理に協力し、関連案件の技術的事実と技術的問題の解説と説明の責務を与え、技術紛争を明らかにし、関連する技術的証拠を保全する責務を与える必要がある。技術調査官を完全に在籍させるという日本のやり方は、参考に値する。北京知識産権法院は交換と兼任の技術調査官を中心に、技術調査官を補助とする業務パターンをもう一步踏み込んで構築し、慎重に考える必要がある。

公開情報によれば、北京、広州、上海の知識産権法院は多くの兼任技術調査官を招聘するとともに、技術専門家（北京知識産権法院）、知的財産権諮問専門家及び技術諮問専門家（上海知識産権法院）、ならびに技術諮問専門家（広州知識産権法院）も多く招へいしている。これらの技術専門家や技術諮問専門家はいずれも兼任である。これらの技術専門家や技術諮問専門家は多くの場合、やはり裁判官が知的財産権技術類案件を審理するために働く。それでは、彼らの役割と技術調査官、特に兼任の技術調査官の役割はどのように区別すればよいのだろうか。比べてみると、日本にも同様の専門委員が置かれており、医療、建築、及び知的財産権等の案件において、技術諮問専門家の役割を果たしている。しかしながら、これらの技術分野の専門委員は通常、関連技術分野の「業界の第一人者」であり、何らかの先端かつ一般の技術者では解決が困難な問題を専門に解決する。主には技術的な観点から関連案件の技術的問題について説明を行うが、それには特許法と関連のある知識は全く要求されていない。裁判官がどのような状況において技術調査官を通して問題を解決するか、どのような状況で専門委員を発動させるのか、ひいては技術説明会を開くのか、制度設計から定めると比較的に明確である。しかしながら、中国に兼任の技術調査官、技術専門家、及び知的財産権諮問専門家が現れ、これらの兼任の専門家が知的財産権の技術類案件における役割をどのように統一的に定めるのかということが極めて必要である。最も良い方法は、最高人民法院が技術調査官と技術専門家の統一的な関連規定を公布することである。

技術調査官と裁判官の関係を適切に整理する必要性についての再考。

技術調査官制度の実施過程において、多くの人が「技術類の知的財産権案件に係る審理において、裁判官はしばしば専門家の提出した技術意見書に頼って裁判を行いがちであり、故に社会において、裁判官が形を変えて裁判権限を譲ることになるのではないかという疑問が長期的に存在する」²⁶という不安を感じている。技術調査官制度の実施が不安であるというそもそもの発想は、技術調査官は裁判官の補助だと言うものの、実際には技術調査官が裁判官の手を通して審判の権限を行使する可能性があることである。このため、技術調査官制度の実施過程において、裁判官と技術調査官との関係を適正化することに注意しなければならない。裁判官は永遠に案件の審理と裁判の主導者であり、技術調査官は各種訴訟の段階において、裁判官の指示により特定の職権を行使するのみである。裁判官と技術調査官の間の調和は、具体的な案件の中で、実際には大変デリケートな問題であり、ひいては裁判官と技術調査官の性格や経験、及び学識の影響を受けることすらある。このため、技術調査官の人選と配置において、技術調査官の年齢と技術分野の分布を十分に考える必要があり、また、関連する裁判所の審判長の年齢の組み合わせの問題も考える必要がある。日本の知的財産高等裁判所のベテランの裁判官であった三村量一氏は、日本では現在、全て特許庁審判部のベテランの審判官が出向して技術調査官を担当しているが、関連する案件の審理の際に、裁判官は若くて反応が早く、新しい技術分野の知識を身に付けている技術補助要員を必要としているかもしれないと話していた。中国において、裁判長を担当する裁判官は、裁判業務能力と経験により、知識が比較的豊富な裁判官であり、各種の審査と選抜を経てその地位に就い

²⁶ 許波、儀軍「中国の技術調査官制度の構築と整備」知識産権 2016 年 3 号、80 頁。

ており、「審理者に裁判をさせ、裁定者に責任を負わせる」の中の「審理者」と「裁定者」が指す意味は裁判官であり、「技術調査官」ではないことは明らかである。

技術調査官の兼任と専任、及び技術調査官と技術専門家の問題については、最高人民法院が進める統一規定に統一することができ、技術調査官と裁判官の関係については、実践の中で把握する必要がある。

（2）技術調査官の回避の問題について

技術調査官は司法の補助要員として、法に基づいて忌避制度を実施しなければならない。日本の技術調査官も同様に民事訴訟法の規定に基づき、忌避制度を実施している。最高人民法院が公布した「技術調査官暫定規定」5条では「当事者は技術調査官の忌避申立ての権利がある。技術調査官の忌避は民事訴訟法、行政訴訟法等の関連する審判員の忌避の規定を参考する」と規定されている。制度設計の視点から言うと、技術調査官が実施する審判者の忌避規定は既に充足しており、技術調査官に対し、再度新たな忌避に関する規定を増やす必要はない。交換型の技術調査官の供給源が集中しているため、技術調査官の中立性に疑問を呈する者もいるが、例えば「北京知識産権法院を例にとると、当該法院で任命した交換型の技術調査官の主な供給源は、専利行政審査部門或いはその配下の事業組織であり、その技術調査官の身分によって専利行政の紛糾案件を審理する際に、案件の当事者がその中立性と公平性に対して疑問を抱くことが避けがたい。実務においても、これを理由に忌避申立てをしたという状況が確かに発生した」²⁷。このような疑問には証明が不足しており、関連する技術調査官には中立性の証拠が不足している。技術調査官がかつて特許行政機関で業務に従事していたからといって、当該機関を被告とする全ての案件において忌避する必要があるということがあってはならない。日本の技術調査官は大部分が特許庁審判部からの出向者であるが、技術調査官制度の実施を開始してから長い期間が過ぎた現在、裁判官も弁護士も、技術調査官が特許無効審理の案件において発揮する役割は、特許侵害訴訟で発揮する役割よりも大きいと考えられている。日本の特許無効審判における被告の位置は中国とやや異なるが、いずれも専利復審委員会（特許庁審判部）の決定に焦点を合わせて訴訟を行っている。

忌避制度の理論設計から言うと、裁判を担当する者が案件の裁判者として順守する回避規定は、理論上は裁判官の技術補助としての技術調査官に対して更に厳格化してようやく一般の道理と一致する。なぜなら、技術審査官が案件の審理の中で発揮する役割は、いずれにしても裁判官の役割には及ばないためである。仮に、技術調査官の「潔白性」を過度に強調すると、却って適任の技術者を探して、技術審査官を担当させる上で不利となる。技術調査官制度実施の初期段階において、社会の各界から技術調査官に対して様々な懸念を抱くことは当然のことである。むしろ、仮に裁判所の案件審理の歴史を更に深く理解していけば、例えば技術調査官制度が導入される前であっても、裁判官が案件を審理する際に、技術に関連する問題については、やはりさまざまなルートを通じて諮問し、理解できるように努めるものであり、裁判官が完全に自らの知恵のみで判断しなければ最善な選択でないとも言えないものである。技術調査官制度の導入により、裁判官が技術者に教えを請う方法とルートがより正式なものになり、公開されたものとなっているとともに、関連する案件の審理の質と効率を大きく高めることができる。技術調査官制度の本格的な実施と普及に伴い、技術調査官は自然とさまざまな案件を通して自身の権威性と中立性を確立し、社会の各分野もこれのために懸念を抱くことはなくなるであろう。

²⁷ 上記、79頁。

（３）技術調査報告の公開の問題

技術調査報告の公開可否の問題は、以前にも多くの人が、特に案件に関与する弁護士らが関心を抱く問題である。実務においては、確かに一部の技術調査報告の結論が公開されるという現象があり、さらには新聞報道においても、技術調査官が大きな役割を果たし、裁判官は基本的に当該技術調査官の報告を証拠と認めて判決を下したという記事が掲載されている²⁸。このような新聞報道により、敗訴した当事者は、自身には技術調査官の報告内容を知る権利があり、論証を求める。「台湾地域と日本では技術調査報告の公開可否について多くの紛争がある。一部の人は公開すべきだと主張し、台湾地域の智慧財産案件審理法8条でも、裁判所が既に知っている特殊な専門知識については、当事者に弁論の機会を与えなければ、裁定の基礎として採用することはできない」²⁹と規定されており、最高人民法院が公布した「技術調査官暫定規定」では、技術調査報告の公開問題について明確な規定がなされている。筆者はこの観点に賛同しており、最高人民法院は技術調査官の統一規定の中で、技術調査官報告は裁判官が技術認定を行う参考であり公開しない旨を明確にすべきであると考え。その理由は、次のとおりである。

①技術調査官が履行した職責は、裁判官の指示を受けて、案件の技術的問題について調査、分析したものであり、案件の全ての権利・義務関係に及ぶものではなく、関連報告を公開することに実質的な意義がない。②仮に技術調査報告の公開を規定した場合、双方の当事者がこれらの技術的事実認定に対して、もしも異なる考えと意見がある場合に、どのように救済すべきか。③裁判官が最終判断の際に、技術調査報告を認定したものの、双方の権利と義務に影響がなく、或いは裁判官が全く又は完全には技術報告書を採択しなかったとすれば、訴訟手続きの間に、当該技術調査報告を公開することは、訴訟の段階を無駄に増やすだけであり、案件審理の進み具合に影響を及ぼすだけである。④仮に裁判官が判断する際に、技術調査報告を全て受け入れて、双方の権利・義務に影響を及ぼした場合、この時に、既に技術調査結果は裁判官の判断となり、当事者に不服がある場合に、上訴又は再審請求により救済される。裁判官は案件の審理過程において、必然的に案件の審理に影響する全ての証拠及び要素を当事者双方に渡して討論と証拠調べを行うことになり、技術調査報告の内容は、実際には訴訟手続きの中で弁論と論証が行われるものであり、裁判官が質問をする方法で出されるもので、技術調査報告として出されるものではない。技術調査官の知識は裁判官の補助であるため、独立した裁判官ではない。総合的に考えると、技術調査官の報告は公開すべきではなく、新聞報道においても、技術調査報告に関連する具体的な内容及び裁判官が採用した状況を公開すべきではない。

（４）最高人民法院が技術調査官の業務の規範、管理及び選抜方法を統一的に制定すべき

最高人民法院は2014年12月31日に「技術調査官暫定規定」を公布し、技術調査官の関連する問題について統一的な規定がなされたが、当該規定は10か条しかなく、規定の内容は原則的な規定に偏っており、実務には適していない。他方、当該暫定規定の制定時に、中国は技術調査官の実践経験がなく、当該規定の多くは、理論的な考え方や海外の技術調査官制度の実施経験のまとめであった。また、北京、上海、広州の知識産権法院は更に明確に技術調査官制度を実施するために、技術調査官の業務の規範と選抜管理方法をそれぞれ公布した。関連する管理方法の中には似通った内容が多くあり、異なる規定もある。

²⁸ 参照「上海知識産権法院技術調査官が最初の技術審査意見書を作成」

<http://shfy.chinacourt.org/article/detail/2016/06/id/2000766.shtml>、2017年1月17日最終訪問。

²⁹ 宋漢林「知識財産権訴訟における技術的事実の認定——中国の知的財産権訴訟技術調査官制度」西部法学評論 2015年5号、17頁。

例えば、上海知識産権法院と広州知識産権法院における技術調査官の忌避決定権について、裁判官が技術調査報告について採用するか否か、及び否定意見の要求が必要か否かについて異なる規定がなされ、両法院の技術調査官が備えているべき条件にも異なる規定がなされている。これらの規定の違いは、各法院の異なる情報に基づいて考慮されたものであるが、技術調査官は司法の補助要員として国家が法で定めた司法要員の構成部分であり、各法院が決定した一般の任用職員ではない。技術調査官制度の実施初期、各知識産権法院ではいずれも実務において技術調査官制度の実施を模索しており、各法院の公布方法を取りあげて非難すべきものではない。技術調査官制度の実践が深まるに伴い、最高人民法院は各知識産権法院の具体的な経験を取りまとめ、技術調査官に関する基本的な問題を統一的に規定することが必要である。例えば、技術調査官の資質、選抜条件、業務の範囲、及び法的な位置付け、具体的な忌避手続き、技術調査官と技術専門家の関係、技術調査報告の法的効力及び公開・非公開の問題である。このようにしてこそ、技術調査官が技術類案件審理の中で発揮する役割が一層権威的で中立的であろう。

Ⅲ. 特許無効審判と同審決取消訴訟の構造—日米欧の比較研究

明治大学 高倉 成男 教授

1. 研究の目的と意義

本研究は、特許無効審判とその審決の取消訴訟について、日米欧の法制度を比較し、共通点及び相違点並びにその背景を整理・分析し、さらに各国の運用の実態をイノベーション政策の観点から評価し、今後の課題を整理し、もって日中両国における今後の制度改革のための検討の視点と素材を提供することを目的とする。

本研究のテーマについては、これまでにいくつかの調査及び研究がなされている¹。中でも竹中俊子教授らによる近著は優れた業績である。本研究もこれらの調査及び研究に負うところが大きい、本研究の独自性を挙げるとすれば、主に以下の点である。

第1に、憲法との関係についての考察。特許の付与が行政権に属し、特許をめぐる紛争の解決が司法権に属することについて各国に大きな隔たりはないが、特許の無効化又は取消を求める当事者系手続（以下、「無効手続」という。）を審理する権限をいずれの機関の管轄とするかについては国によって相違する。また特許権侵害訴訟において特許の有効性を争う無効の抗弁についてもその有無・効力等は国によって相違する。本研究ではこれらの重要な相違点について憲法上の基本原理である「三権分立」（特に司法権の範囲）の観点から考察する。

第2に、最近の特許法改正とその施行状況の分析。この数年の間に日米欧では手続の簡素化、コスト削減等を目的として無効審判に係る法改正が行われた。米国では2011年に改正特許法（American Inventors Act: AIA）が成立し、2012年9月から当事者系レビュー（無効審判）及び付与後レビュー（異議申立）がスタートした。欧州では2012年12月に「EU統一特許」についての合意が成立した。日本では2011年に無効審判に関する改正が行われ、2012年4月から施行されている。本研究では各国のこれらの法改正の実施状況を点検し、今後の課題について考える。

第3に、審査・審判・裁判における特許性判断についてのイノベーションの観点からの考察。近年各国において特許によるイノベーションの推進を国家目標とする「特許権保護強化政策」が継続的に進められている。しかし、特許権の保護を強化すれば、それだけでイノベーションが促進されるとは限らない。図表-1に示されているように、「緩やかな判断」と「弱い権利」の組み合わせは、例えば実用新案登録制度のようにイノベーション政策としてそれなりに合理的であって、特に悪影響は生じないが、「緩やかな判断」を維持したまま「権利の強化」を進めると、権利者が過度に有利になって、競争を阻害し、

¹ 本研究のテーマに関する調査・研究として、例えば下記のものがある：

- ① 司法制度改革本部知財訴訟検討会第8回会合配布資料「知的財産訴訟外国法制研究会報告書」（2013年）
- ② 大淵哲也『特許審決取消訴訟基本構造論』（有斐閣、2003年）、
- ③ 財団法人知的財産研究所「平成18年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」（2007年）、
- ④ 社団法人日本国際知的財産保護協会「平成23年度特許庁請負産業財産権制度各国比較調査研究事業報告書：欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」（2012年）、
- ⑤ Toshiko Takenaka, Christoph Rademacher, Jan Krauss, Jochen Pagenberg, Tilman Mueller-Story, and Christof Karl, “Patent Enforcement in the US, Germany and Japan”, Oxford University Press (2015).
- ⑥ 小林昭寛「日本及び米国における特許の有効性判断に関する仕組みの概要」パテント2015、68巻7号、14-25頁、
- ⑦ 財団法人知的財産研究所「平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 特許権等の紛争解決に実態に関する調査研究報告書」（2016年）。

イノベーションに逆行する。特許権を強化する政策をイノベーションの促進に結び付けるためには、特許性の判断を今まで以上に適正に行うことが必要である。この目的のために特許庁及び裁判所の双方が協働して審判及び審決取消訴訟等の運用を適正化し、特許の質を高く維持する（進歩性のない発明に安易に特許を付与しない）ことが不可欠である。本研究では、かかる認識の下、特許性判断に関する各国の制度の運用状況をイノベーションの観点からレビューし、適正な特許性判断のための審査・審判と裁判の間の関係のあるべきすがたについて考察する。

【図表-1】特許性の判断のレベルとイノベーションの関係

		特許権の効力	
		弱い	強い
特許性の判断	緩やかな判断 (安易な審査)	○ 悪影響なし	× 権利者にとって過度に有利
	適正な判断 (審査の厳正化)	× 発明の創作・公開が減少	○ イノベーションに貢献

○：イノベーション政策として合理的、×：イノベーション政策として不合理

なお、欧州の特許制度には、①各国の国内特許制度、②欧州特許条約（EPC）に基づく広域制度、③EU 統一特許制度（未施行）の3つがあるが、本研究は特許の無効化をテーマとするものであるから、主に①の各国の国内特許制度を扱うこととする。その中でも日中双方の特許法の母国であるドイツの特許制度に焦点を当てる。イギリス等他の欧州諸国の制度やEU 統一特許制度についても適宜言及する。

2. 基本構造の共通点と相違点

（1）三権分立と行政処分取消

国家権力を①立法権（議会）、②行政権（政府）、③司法権（裁判所）に分立し、それぞれを異なる機関に担わせる三権分立の理念は、1748年にフランスの思想家モンテスキューによってその著書「法の精神」において提唱され、1787年のアメリカ合衆国憲法で世界で初めて実現され、今日ではほとんどの国において憲法上の基本原理として採用されている。三権分立の意義は、各機関間の抑制と均衡（check and balance）によって権力の集中と乱用を抑止し、国民の権利・自由の確保を保障することにある。

米国では歴史的理理由もあって、三権の峻別が特に厳格である。立法と行政の関係についていえば、行政権は大統領に属し、大統領は議会の議員とは独立の選挙で選ばれる。大統領は議会に出席することさえできない。立法提案は議員によって行われる。これに対して議院内閣制（議会の多数派が内閣を作る制度）をとるイギリス、ドイツ、日本等では、行政権は内閣（首相と国務大臣の合議体）に属し、首相は国会議員の中から国会によって指名される。国務大臣もその多くは国会議員から選ばれる。また立法

提案の多くは内閣からの提案による。このように議院内閣制の国では立法と行政の関係は比較的緩やかである。

米国ではまた司法と立法並びに司法と行政の区分も明確で、相互の牽制も積極的である。最高裁判所は憲法に基づいて「法の番人」として議会を牽制し（違憲審査権²の行使）、また裁判を通じて政策決定又は政策転換に積極的に関与する（例えば、公民権運動）。アメリカ合衆国という連邦国家は憲法によって成り立ち、違憲審査権はそれを支える要石である。

これに対して、「議会主権」を国家の中核に置く欧州諸国では、裁判所の司法権が相対的にやや弱く、曖昧である。戦前のドイツでは行政事件は行政府で解決されることとされており、そのための行政裁判所が行政府に設けられていた（戦後の行政裁判所は司法権に帰属）。イギリスには長い間、最高裁判所がなく（2005年設置）、その機能は議会によって果たされてきた。フランスでは1958年に憲法院が設置されたが、選挙で選ばれた国会議員の判断をなぜ憲法院裁判官が覆すことができるのかという問いが投げかけられ続けている³。このように議会中心主義の欧州諸国では立法に対する司法の審査権が米国に比べて弱く、内閣の行う執行に対しても司法は謙抑的である。日本も同様である。

次に政府による処分（行政処分）と裁判の関係についてである。裁判を受ける権利は憲法上の権利であって、行政処分に対しても当事者は法律の定めるところによりその取消を求めて争うことができる。日本国憲法は第32条で裁判を受ける権利について定め、第76条で行政機関は終審として裁判を行うことができない旨を定めている。このことは（行政が前審として裁判を行うことを認容した上で）最終的に判断をするのは裁判所であることをいう。ドイツ基本法第19条4項は、「何人も、公権力によってその権利を侵害されたときは、出訴することができる。他の機関に管轄権がない限り、通常裁判所への出訴が認められる。」と定めている。本条の「他の機関」として、行政処分の取消を求める訴えを管轄する「行政裁判所」や、特許の無効を求める訴えを管轄する「特許裁判所」等が設置されている。このようにドイツでは行政処分の取消の判断（第一審）は、司法府に属す専門の裁判所が行うことになっている。

行政処分一般の取消を求める訴えに関し、日本やドイツでは横断的一般法としての救済法（行政事件訴訟法、行政裁判所法）が定められており、個別法に例外が定められている。これに対しては、米国では「司法審査を求める訴訟」については個別法ごとに必要な規定が定められており、個別法に規定がない又は不十分であるとき、例外的に判例の集積法である連邦行政手続法（Administrative Procedure Act: APA）によることとされている。日本やドイツが公法上の争いである行政事件を通常の民事事件と区別して扱っているのに対して、米国ではこれを通常の民事事件と同じように扱っているところが対照的である⁴。

行政事件の処理をするための裁判機関には、大別して2つのタイプがある。1つは、米国のように通常の裁判所が民事事件として公法上の行政事件も扱う場合（司法国家、英米法系）である。もう1つは、ドイツやフランスのように行政事件のみを扱う専門裁判所を設ける場合（行政国家、大陸法系）である。後者はさらに2つに分かれ、行政裁判所を行政権に属すとするもの（フランス、戦前のドイツや日本）と、司法権に属すとするもの（戦後のドイツ）とがある。日本は戦前は行政国家型であったが、戦後は

² 米国憲法に違憲審査権について直接規定している規定はない。米国の違憲審査権は裁判所が司法過程を通じて創造したものであるといわれている。伊藤正己・木下毅『アメリカ法入門（第5版）』131頁以下（日本評論社、2012年）。

³ 井上武史「第1章フランス憲法」曾我部真裕・田近肇編『憲法裁判所の比較研究』（信山社、2016年）5頁。

⁴ もっとも日本とドイツも対照的である。例えば、ドイツは、①職権探知主義・職権証拠調べ（私人の訴えの負担の軽減）、②行政裁判所の設置、③行政に対する命令の積極的発出などの点で日本と大きく異なっている。

「折衷型」である。すなわち、公法上の行政事件を処理するために通常の民事訴訟法とは別に行政事件訴訟法を制定しているという点で行政国家型であるのに対し、行政裁判所を設置せず⁵、通常の裁判所で行政事件を処理するという点では司法国家型である（図表-2）。

【図表-2】行政事件訴訟システム—日米独の比較

	米国	ドイツ	日本
行政事件を取り扱う法律	個別法	行政裁判所法	行政事件訴訟法
行政事件を解決する機関	通常の裁判所	連邦行政裁判所	通常の裁判所

（２）特許に関する行政処分取消

三権の関係を特許制度についてみると、①議会が特許法を制定し、②特許庁が特許法を適用して執行し、③特許権をめぐる私人の争いは裁判所が特許法を含む諸法を適用してこれを解決する、という関係にある。特許政策の決定は、日本やドイツでは政府（日本では特許庁、ドイツでは法務省）が中心になって行うのに対し、米国では議会が立法し、特許商標庁がこれを執行し、法の解釈は裁判所（最高裁判所）が行う。裁判所による法解釈の結果、特許に関する政策が大きく転換することがある。遺伝子の特許適格性に関する 2013 年 6 月の Myriad 事件最高裁判決⁶によって約 30 年も続いていた米国特許商標庁の実務が根底から覆されたことはその一例である。

特許権の設定と権利の行使について行政と司法の関係をさらに詳細にみると、特許庁が特許出願を受理し、審査し、特許査定又は拒絶査定行政処分を行う。特許査定の後、特許庁の登録簿に設定登録が行われる。こうして発生する特許権に対する侵害について、権利者は侵害行為の差止や損害賠償を求めて通常の裁判所に訴え（民事訴訟）を起こすことができる。このことについて日米独の間に特に差異はない。

特許庁による処分（拒絶査定又は特許の登録）に対してもその取消を求めて裁判所に訴えを起こすことができる。ただし、特許庁による処分については、他の一般的行政処分の場合と異なって、いきなり裁判所に行く前に、特許庁の審判部門その他の専門機関による判断を経由することが一般的である（審判前置制度）。審判部門等の専門機関による審理を経由させることによって適切な審理を実行し、当事者の納得感をより高めることができるからである。また控訴審裁判所は法の適用の違法性を中心に審理すればよいので、その分裁判所の負担が軽減されるというメリットもある。審判前置制度の存在自体は日米独共通であるが、その審判（不服の審理）を行うのは行政機関か、司法機関かという点については三国に差異がある。

図表-3 のように、日本では、拒絶査定に不服がある出願人は、まず特許庁審判部に拒絶査定不服審判を請求し、その審決になお不服があるときはその審決の取消を求めて東京高裁（知財高裁）に訴えを提起するという仕組みである。米国では、審査官の処分に対して審判部へ審判請求をすることができる（134 条）。この点は日本と同様であるが、その審決に対する不服については、①「連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）への上訴」（141 条）、又は②「バージニア東部連邦地裁における長官を相手とする民事訴訟

⁵ 日本では専門の行政裁判所は設けられていないが、通常の裁判所の中に行政事件を集中的・専門的に扱う部門が設けられている。

⁶ Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 569 U.S. __ (2013) U.S. LEXIS 4540,

による救済」（145条）のいずれか1つを選択することができる。ドイツでは、司法権に属す連邦特許裁判所に不服を申し立て、その判決に不服があるときは連邦最高裁判所に訴えを提起することができる。

【図表-3】特許に関する行政処分 of 取消—日米独の比較

処分	国	処分者	不服の審理	控訴審
拒絶査定	日本	審査官	審判部	東京高裁（知財高裁）
	米国	審査官	審判部	CAFC
				バージニア東部連邦地裁 （出願人 vs 長官）
	ドイツ	審査官	連邦特許裁判所	連邦最高裁判所
特許の登録	日本	審査官	審判部	東京高裁（知財高裁）
	米国	審査官	連邦地裁（侵害訴訟） （権利者 vs 侵害者）	CAFC
			審判部	CAFC
	ドイツ	審査官	連邦特許裁判所	連邦最高裁判所

特許の登録の無効化については、米国では、特許権を私権とみてその手続を民事訴訟の枠内で裁判所が扱うことを基本としている（具体的には、無効の抗弁、反訴、無効確認訴訟の3つの手段がある）。これに対して、ドイツや日本では、無効化を公法上の手続とみて特許庁の審判部又は特許専門の裁判所で扱うことをそれぞれ基本としている。なお、米国では近年、行政上の無効手続（付与後レビュー、当事者系レビュー）の整備が進んでいる。この決定に不服がある場合、当事者はCAFCに上訴をすることができる（319条、329条）。

特許の取消又は特許の登録の無効を求める様々な手続を大別すると、図表-4のように、特許庁における手続と裁判所における手続に分けることができ、前者には①異議申立と②無効審判があり、後者には③無効訴訟と④無効の抗弁がある。

【図表-4】各国の様々な手続

	特許庁における手続		裁判所における手続	
	① 異議申立	② 無効審判	③ 無効訴訟	④ 無効の抗弁
米国	○	○		○
ドイツ	○		○	
日本	○	○		○

ここで、異議申立と無効審判の違いは、異議申立が審査官の瑕疵の是正（公衆審査）と権利の早期安定化を目的とするものであるのに対して、無効審判は特許の有効性をめぐる当事者の争いを解決することを目的とするものであるという点にある。

無効審判の請求は、日本や米国では特許庁の審判官が審理するが、ドイツではこれを司法権に属す連邦特許裁判所の裁判官が審理する。ドイツではこれを「Nichtigkeitsverfahren」と呼んでおり、直訳すれば「無効手続」であるが、ここでは裁判所によって審理されるものであることを強調するため「無効訴訟」と訳しておく⁷。なお、イギリスでは、特許の取消を求める請求（特許取消請求）は、請求人の選択により特許意匠商標長官又は裁判所（特許裁判所又は郡特許裁判所）に対してすることができる⁸。その意味でイギリスには行政上の「無効審判」と司法上の「無効訴訟」の2つがある。

無効の抗弁とは、侵害訴訟における無効の主張である。日本及び米国では侵害訴訟における被告の抗弁として認められている。無効の抗弁は、日本では当事者効しかないが、米国では判例により対世効がある（争点効の援用）。これに対して、ドイツでは侵害訴訟では特許の無効について争うことはできず、その争いは連邦特許裁判所における無効訴訟の中でのみ行うことができる（二分主義）。

【図表-5】各国における無効率

	(a) 無効審判・無効訴訟における無効率			(b) 侵害訴訟における無効率		
	米国	ドイツ	日本	米国	ドイツ	日本
無効率	69%	78%	39%	16%	—	32%
調査年	2012. 9-14. 4	2009-13	2009-13	2013	—	2009-13

出所：内閣府知的財産推進本部事務局資料

日米独の最近の統計によれば、(a) 無効審判・無効訴訟における無効率と、(b) 侵害訴訟における無効率（無効の抗弁の認容率）は、図表-5 のとおりである（無効率の分母は審決又は判決の件数であって取下げ・和解の件数を含まない）。米国において両者の無効率が 69% と 16% と大きく異なるのは、それぞれの場合において無効を主張する者の立証責任の度合いが異なる（後述）ことによるものと推測される。ドイツでは無効訴訟における無効率が 78% と高いのが特徴的である。ドイツでは侵害訴訟の原告勝訴率が他国に比べて高いといわれているが、高い無効率も含めて実質的な原告勝訴率を評価するべきであろう。

（3）裁判所における審理範囲の制限と実質証拠法則

審決取消訴訟に関し、裁判所における審理範囲が、審判において主張判断された事実に限られることを「審理範囲の制限」という。また審判において認定された事実を裏付ける実質的証拠があるかぎり裁判所はその事実を前提として判断をしなければならないという法則を「実質的証拠法則」という。これらのことについての日米独の異同をみておこう。

米国では、特許商標庁による拒絶審決に不服がある場合、出願人は、①連邦巡回区控訴裁判所（CAFC）への控訴、又は②長官を相手とする連邦地裁⁹への民事訴訟の提起のいずれか一方を選ぶことができる。

⁷ 特許法上の「無効訴訟」とは別に、一般法による「無効確認訴訟」又は「権利不存在確認訴訟」もあるが、ここではこれらは「無効訴訟」には含めていない。しかし、これらが、特許侵害訴訟が提起される前に被疑侵害者が特許を無効にするための有力な手続であることに変わりはない。

⁸ 特許意匠商標長官の決定に対する不服申立は、特許裁判所又は郡特許裁判所に対してすることができる。特許裁判所又は郡特許裁判所の判決に不服のある当事者は控訴院、次いで貴族院に上訴することができる。

⁹ 管轄裁判所は以前はワシントン DC 連邦地裁であったが、2011 年の法改正によってバージニア東部連邦地裁に管轄権が移転した。2011 年改正法第 9 条。

当事者系レビューの決定に不服がある場合、当事者はCAFC（のみ）へ控訴することができる。

CAFCへの控訴は、特許商標庁の審理の可否を再審査するもの（上訴）であるから、新証拠の提出により単に証拠の優越のみを理由として特許商標庁の判断を覆すことはできない（審理範囲の制限）。これに対して、②の連邦地裁への民事訴訟の提起の場合は、特許商標庁の手続は終了しており、当該訴訟はエクイティに基づくものであるから、新証拠の提出が可能である。この場合、実質的証拠法則は適用されず、地裁は新証拠に基づいて事実認定をやり直す¹⁰。

日本では、実質的証拠法則は規定されていないが、裁判例により、裁判所の審理範囲は制限されており、審判で主張立証されたものでなければ、提出することができないとされている。その裁判例とは、昭和51年（1976年）メリヤス編機事件最高裁判決であって、この判決は「特許無効の抗告審判の審決に対する取消の訴においてその判断の違法が争われる場合には、専ら当該審判手続において現実に争われ、かつ、審理判断された特定の無効原因に関するもののみが審理の対象とされるべき」と判示している。その理由付けとしては、一般に「審判前置制度」の趣旨を没却させないためであると説明されている。すなわち、訴訟の前段階において専門行政庁（特許庁の審判部門）による慎重な審理判断を受ける利益を害しないため、という説明である。

ドイツの場合、無効訴訟について、第一審である連邦特許裁判所の判決に不服があるとき、当事者は連邦最高裁判所に①控訴（事実審理と法律審理）又は②法律違反を理由とする抗告（上告）をすることができる。

①の控訴の場合、連邦最高裁判所は例外的に事実審でもあり、審理範囲について特段の制限はなく、当事者は新事実・証拠等を提出することができる。したがって、控訴裁判所は法律的観点からだけではなく、事実上の観点からも調査をしなければならない。なお、連邦最高裁判所には連邦特許裁判所のように技術専門の裁判官等がないので、技術的な判断の際には外部の専門家の協力を求めざるを得ない¹¹。

一方、②の法律違反を理由とする抗告（上告）の場合、2009年の法改正によって事実審理が制限されるようになっており、連邦最高裁判所では法律上の審理だけが行われる。連邦最高裁判所は、連邦特許裁判所の事実に関する確定に拘束される（審理範囲の制限）。

日本にとって「審理範囲の制限」は今後の検討課題の1つであるが、私見では、審判の審理は専門機関である特許庁審判部に任せることを大原則とし、その上で紛争の合理的解決の観点から、当事者の合意があることを条件に、例外的に新証拠・新事実についての審理を求めることができるようにしてもよいのではないかと考える。

3. 米国の制度とその運用

（1）訴訟に代わる行政上の各種手続の導入

米国では、特許は私権の一部として扱われ、特許を無効にする手段としては、通常の民事訴訟である侵害訴訟における無効の抗弁又は反訴によるのが基本である。米国では無効の抗弁に対世効があり、結果は当事者のみならず、第三者や特許商標庁も拘束力する。すなわち、当事者は侵害裁判を通じて対世

¹⁰ Kappos v. Hyatt, 566 US 132 S.Ct. 1690 (2012. 4. 18)

¹¹ ドイツ連邦特許裁判所ホームページ<www.bundespatentgericht.de>

的に特許を無効にすることができる。侵害裁判が起こされる前に特許を無効にする手段としては、一般法による無効確認訴訟もある。

これらの手続（無効の抗弁、反訴、無効確認訴訟）は、いずれも訴訟手続又はその一部であって、「特許の有効性の推定（282条(a)）¹²のために無効化のハードルが高い」「当事者の訴訟費用が大きい」、「裁判所の負担も大きい」、「無効の判断は特許について素人である陪審員が行うため当事者に不満が残る」などの問題点がかねてから指摘されてきた。また米国特許商標庁においてレベルの低い発明に特許が付与され、そのことが有効性の推定規定ともあいまって、かえってイノベーションを阻害しているのではないかとの指摘が出されるようになり、ユーザーの無効コストの削減と特許庁における「特許の質」の向上が強く求められるようになってきた。

このようなことを背景として、米国議会は 1980 年代以降、段階的に行政上の各種手続の充実を図ってきた。最初に 1981 年に特許権者に自分の特許の瑕疵を是正する機会を与え、第三者に特許を無効にする機会を与える「査定系再審査」(ex parte reexamination)を導入し、次に 1999 年に第三者の意見提出の機会を拡大した「当事者系再審査」(inter partes reexamination)を導入し、さらに 2011 年には当事者系再審査の改善（禁反言の範囲の合理化、第三者の上訴権）を行って「当事者系レビュー」(inter partes review)を導入した。また 2011 年には「付与後レビュー」(post grant review)も導入した。当事者系再審査／当事者系レビューは、日本の無効審判に相当し（ただし、ディスカバリー等の点で日本の無効審判とは相違する）、付与後レビューは、いわゆる異議申立てであって、ドイツ等と同じく特許付与から 9 月以内にかぎり、利害関係人はその特許の取消を求めることができる。取消の理由に特段の制限はなく、審査官が拒絶をすることができる理由と同じである。

査定系再審査、当事者系レビュー、付与後レビューの共通点及び相違点をまとめると、図表-6 のとおりである。

¹² 特許は有効であることが推定されており、被告が裁判においてこれを覆すためには「明白かつ説得力のある証拠」を提出しなければならないとされている。

【図表-6】 米国における行政上の無効手続

	査定系再審査	当事者系レビュー	付与後レビュー
請求人適格	利害関係人 (匿名可能)	利害関係人 (匿名不可)	利害関係人 (匿名不可)
請求の時期	その特許の権利を行使 できる期間中であれば いつでも	特許付与から9月経 過後又は付与後レビ ュー終結日のうち遅 い日以降	特許付与から9月以 内
無効理由	特許公報や刊行物に基 づく新規性・非自明性 違反のみ	特許公報や刊行物に 基づく新規性・非自 明性違反のみ	全て
トライアル 開始の基準	実質的な新しい問題を 提起しているか。	請求が認められる合 理的な蓋然性がある か。	無効になる可能性が 有効である可能性よ り高い、又は新しい 法律問題を提起して いるか
無効立証の 基準	証拠の優越	証拠の優越	証拠の優越
審理機関	審査官	審判官合議体	審判官合議体
上訴先	CAFC	CAFC	CAFC
禁反言	なし	あり (315(e))	あり (325(e))

査定系再審査は、特許権者だけではなく、第三者も利用可能である¹³。第三者の請求の場合であっても、いったん再審査が始まると、後は通常の審査と同様に審査官と特許権者の間でのやりとりで手続が進んでいく。特許権者はクレームの補正を行うことができる。ただし、第三者はクレームの補正について意見を述べる機会とは与えられていない。審査官の最終決定（拒絶）に不服がある場合、特許権者はCAFCに控訴をすることができる（141条(b)）。ただし、第三者に不服申立の機会とは与えられていない。

当事者系再審査は、査定系再審査の問題点（第三者の参加機会や上訴機会の制限）を克服すべく導入されたもので、当事者系レビューは、さらに当事者系再審査を改善したものである（2012年9月開始）。

当事者系レビューの主な特徴（特に訴訟手続との対比）は、①迅速性（原則、12か月以内の審理終結）、②低コスト（特許庁への支払料金が約3万ドルもするが、訴訟に比べれば低コスト）、③専門性（陪審員ではなく審判官による審理）、④立証負担の軽減（「明白かつ説得力のある証拠」ではなく「証拠の優越」で十分）といった点にある。これらは特許の無効を求める第三者にとってはたいへん有利であって、事実上の初年である2013年には514件の請求があり、その後も件数が増加している。その一方、査定系

¹³ 実際のところ、特許権者本人による請求より第三者による請求のほうが多い。1981年7月1日の制度導入時から最近（2016年9月30日）までの累積の請求件数の内訳は、特許権者本人によるものが29%であるのに対し、第三者による請求は71%である。

再審査の請求件数は 2012 年の 781 件をピークに減少に転じている。第三者が査定系再審査から新設の当事者系レビューに乗り換えたことが推測される。(図表-7)

【図表-7】米国特許商標庁における各種手続の利用の推移

	査定系再審査	無効審判		付与後レビュー
		当事者系再審査	当事者系レビュー	
2005	520	59		
2006	473	70		
2007	601	126		
2008	691	168		
2009	605	258		
2010	698	281		
2011	736	374		
2012	781	530	17	0
2013	305	—	514	2
2014	355	—	1,310	6
2015	243	—	1,737	11

出所：米国特許商標庁（USPTO）ホームページ

2012 年 9 月 16 日から 2015 年末までの約 3 年 3 か月の間の当事者系レビューの請求件数のうち結論が出たものは合計 2,447 件で、このうち請求認容（一部無効を含む）は 636 件、請求棄却は 96 件、取下げ・和解は 1,715 件である。決定数を分母とする認容率は 87%である（ただし、取下げ・和解を分母に含めた場合の認容率は 26%である）

（２）特許商標庁における無効の判断と裁判所における無効の判断

米国では特許権侵害訴訟において特許の無効を争うことができる（282 条(b)）。仮に米国特許商標庁の特許審理審判部における無効の判断と侵害訴訟における裁判官による無効の判断齟齬があると当事者に混乱が生じ得るが、これについては米国特許制度上次のような措置が取られており、実際にはそのような齟齬が生じないようにになっている。

第 1 に、侵害訴訟の義務的停止。当事者系レビューは、開始決定から 12 か月で修了する。その間、侵害訴訟は停止されるので、原則として齟齬は生じない。

第 2 に、コラテラル禁反言（争点効）の拘束力。当事者系レビューの請求が遅れた場合、理論的には齟齬が生じ得る。しかし、この場合、裁判所が先に判断を下したら、当事者はそれに反する主張をすることはできず、特許商標庁は当事者系レビューの審理を停止する。したがって、実際には齟齬は回避できる。

第 3 に、特許権者の勝訴判決の後、特許商標庁による審判の結果、特許の取消は、侵害訴訟に影響を及ぼさないことが法定されている。したがって、勝訴権利者は、損害賠償金を返金する必要がない。なお、日本では、この場合は民事訴訟法 338 条 1 項 8 号の再審理由に該当し得るが、2011 年に導入された

特許法 104 条の 4 の規定により再審の可能性は封じられている。したがって、返金不要という結論においては日本も米国と同じである（日本の制度については後述）。

次に、特許商標庁における無効の判断の基準と侵害裁判における無効の判断の基準はどう異なるか。付与後レビュー、査定系再審査、当事者系レビューにおける無効の判断については、侵害訴訟の場合と異なり、民事訴訟法上の一般基準である「証拠の優越」(more likely than not) を適用する。しかし、特許は有効性が推定される(282 条(a)：無効の立証責任は攻撃する側にある)ので、侵害訴訟において被疑侵害者がこれを覆すには「明白かつ説得力のある証拠」(clear and convincing evidence) が必要とされる。この基準は「証拠の優越」に比べて高く、このため、前掲の図表 5 に示されているように当事者系レビューにおける無効率(平均 69%)に比べて、侵害訴訟における無効の抗弁の認容率は著しく低い数値(16%)になっている。取下げ・和解の件数を考慮してもなお有意な開きがある。

このことはイノベーション政策上慎重な検討を要するところである。過度に高い無効化のハードルは、本来特許性のない発明に付与された特許を看過せしめ、その結果適正な競争を阻害し、イノベーションに反することになるおそれがある。他方いったん成立した特許は容易につぶれないという安心感を権利者に与える点ではイノベーション的にはプラスという評価もありえる。

カギとなるのは、図表-1 に示したように「特許の質」である。侵害裁判における無効化のハードルを高くするのは、時間の経過とともに権利の安定化を図るという点ではイノベーション政策的に合理的である。ただし、そのためには、審査の段階で適正な非自明性の判断を行っておくことが大前提である。しかし、現実には米国特許の中に本来であれば特許付与すべきでないものが多数あるようであるから、事後の無効化のハードルをあまり高くすることは問題がある。その意味で無効化のハードルが侵害訴訟の場合に比べて低い当事者系レビューの利用が進んでいることは「不適切な特許の駆除」という点ではイノベーション政策的に合理的な現象である。

(3) 最近の裁判例—ソフトウェアの特許適格性に関する最高裁判決

米国では近年、レベルの低い発明への特許付与がかえってイノベーションを阻害しているのではないかとの認識が高まり、裁判を通じて特許が無効になるケースが相次いでいる。特に非自明性の判断が厳しく(出願人に厳しく)なっている。また特許適格性の判断基準も高くなっている。代表的な裁判例として、非自明性の判断に関する 2007 年 4 月の KSR 判決¹⁴、診断方法の発明の特許適格性に関する 2012 年 3 月の Prometheus 判決¹⁵、遺伝子の特許適格性に関する 2013 年 6 月の Myriad 判決¹⁶、ソフトウェアの特許適格性に関する 2014 年 6 月の Alice 判決¹⁷などがある。

ここでは一例として Alice 判決を取り上げ、①特許適格性のハードルが上がっていること、②裁判所の判決に従って特許商標庁が審査基準を見直したこと(司法と行政の関係)を具体的にみておこう。

米国では、従来から緩やかな基準でソフトウェアの特許保護適格性が認められてきた。技術性がなくても特許保護適格性が認められる場合があった。しかし、Alice 判決はこれを覆し、特許保護適格性が

¹⁴ *KSR International Co. v. Teleflex Inc.*, 550 U.S. 398 (2007),

¹⁵ *Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.*, 132 S. Ct. 1289 (2012),

¹⁶ *Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics*, No. 12-398 (569 U.S. ____ June 13, 2013)

¹⁷ *Alice Corp. v. CLS Bank International*, 573 U.S. ___, 134 S. Ct. 2347 (2014),

認められるためには、汎用コンピュータを用いて抽象的アイデアを実装するための指令を「著しく超えるもの」が必要であると判示した¹⁸。

この判決から半年後の 2014 年 6 月、米国特許商標庁は審査基準を見直し、新たな基準を発表した。その基準では、「著しく超えるもの」の例として、①他の技術又は技術分野に対する改良、②コンピュータそれ自体の改良、③特定の機械とともに又はそれを用いて司法例外を具体化することなどが挙げられている。

Alice 判決以後の米国の特許実務は、クレームに技術的限定を求めるようになった点で日本や欧州の実務に近づいたとみることができるが、子細に比べると、技術的な改良など「著しく超えるもの」がないと保護の対象ではないとされる点で日本や欧州より保護の範囲が狭くなっている。例えば、ビジネス方法を実装するソフトウェアの場合、日本では「新規ビジネス」を「普通の技術」で実装したものであっても、それだけの理由では特許可能性が否定されないのに対し、米国では「著しく超えるもの」がなければ特許保護適格性が否定される可能性がある。今後の米国特許実務でこの「著しく超えるもの」が厳しく求められると多数の既存のソフトウェア特許が無効と判断される可能性がある。そのことはソフトウェア業界のイノベーションに大きな影響を及ぼす可能性がある。

私見では、ソフトウェアの特許適格性の判断基準は、政策官庁が決定し、必要に応じて法律を制定し、その法律に基づいて紛争を解決するという関係が望ましく、裁判所が古い時代の裁判例をそのまま先端技術分野の発明に適用するのは法律的には問題はないのかもしれないが、イノベーション政策的には問題がある。パテントロールの「不適切な特許」の問題は主に新規性・非自明性の判断の適正化によって対処すべきである。特許適格性を遡及的に不要に厳しく行うことによって既存の良質の特許ポートフォリオに破滅的な影響を与えることがないように今後の運用を注意深く進めるべきである。

4. ドイツの制度とその運用

(1) 無効手続と連邦特許裁判所

ドイツでは、特許に関する無効又は取消の手続として、①異議申立と②無効訴訟がある。異議申立の審理はドイツ特許商標庁の管轄に属し、無効訴訟の審理は連邦特許裁判所の管轄に属す（例外的に一部の異議申立は連邦特許裁判所が管轄する¹⁹）。特許商標庁による異議決定に対する抗告は連邦特許裁判所が扱う。

拒絶査定不服審判と特許無効審判の審理は、1950 年代まで特許商標庁内部の審判部門（拒絶査定不服審判と特許異議申立を扱う「抗告部」と特許無効審判を扱う「無効部」）で行われていたが、抗告部の決定に対して訴えを起こすことができないことが基本法第 19 条 4 項に定める「裁判を求める権利」との関係で問題とされ、1959 年に連邦行政裁判所が「抗告部の決定は行政処分であるから行政裁判所で取り消すことができる」との判断を下したことを契機として、1961 年に連邦特許裁判所を設立し、特許商標

¹⁸ 英文は次のとおりである。…the claims at issue amount to “nothing significantly more” than an instruction to apply the abstract idea of intermediated settlement using some unspecified, generic computer.

¹⁹ 異議申立の審理は原則として特許商標庁で行われる。例外的に①一方当事者が裁判所による異議決定を請求し、他方当事者が 2 カ月以内に異議を唱えなかった場合、又は②異議申立期限から 12 か月以上経過した案件について一方当事者から裁判所による異議決定の請求がなされた場合は、裁判所が異議決定を行う。

庁は抗告部と無効部を連邦特許裁判所に移管したという経緯がある²⁰。

現在、連邦特許裁判所が扱っているのは、特許については²¹、①無効訴訟、②拒絶査定に対する抗告、②異議申立の一部の3つである。連邦特許裁判所の判決に不服のある者は、連邦最高裁判所に上訴（控訴又は上告）することができる。

無効訴訟は連邦特許裁判所のみで行われ、侵害訴訟は通常の連邦裁判所で行われる²²。日本や米国のように侵害裁判において被疑侵害者が特許の無効を争うことは許されていない。この「二分主義」はドイツにおいて長い歴史を有するものであるが、近年は無効訴訟の審理の長期化（1年～2年）と無効率の上昇（無効率約8割）のため特許権者が侵害訴訟で勝訴した後に特許が無効になるという問題が顕在化している。このことはドイツ特許制度が抱える課題の1つである。

ドイツ国内特許に対する異議申立は、特許付与の日から9月以内であれば何人も行うことができ²³、異議申立期間経過後は、無効訴訟によって特許を無効にすることができる。無効訴訟は、異議申立が可能な期間又は異議申立が係属中である間は提起することができない。異議申立又は無効訴訟のいずれにおいても、特許権者は、連邦特許裁判所での手続において明細書・クレームの補正を行うことができる。

ドイツの無効制度に関する第1の特徴は、前述のとおり、二分主義であり、第2の特徴は、司法権に属す連邦特許裁判所の存在である。連邦特許裁判所は、形式的には司法権に属す機関であるが、技術系裁判官の人事（人材供給）については特許商標庁との関係も密接である。連邦特許裁判所の裁判官は現在約120名で、そのうち、半数が技術系裁判官、残りが法律系の裁判官である。無効訴訟の審理は、法律職の裁判長と1名の法律裁判官と3名の技術系裁判官の合計5名の裁判官による合議制で行われる。連邦特許裁判所は、登録された特許²⁴の無効訴訟について第一審として機能する。連邦特許裁判所の判決に対する訴えに対する管轄権は連邦最高裁判所にある（第二審）（基本法96条1項）。

連邦特許裁判所の最近の受理件数及び処理件数等は、以下のとおりである（図表-8）。2008年～2012年までの5年間の請求総件数は1,357件で、このうち、請求認容は一部認容も含めて446件、請求棄却は116件、判決数を分母とする無効率は79%である（取下げ・和解の588件を分母に含めると無効率39%である）。

²⁰ ドイツ連邦特許裁判所の沿革については同裁判所ホームページ及び次の文献を参照：梶山太郎「ドイツ連邦共和国における知的財産訴訟制度（特許訴訟制度）の調査結果（報告）」内閣府知的財産戦略本部事務局資料。

²¹ 意匠についての抗告は通常の裁判所で扱われ、商標についての抗告は連邦特許裁判所で扱われる。

²² 侵害裁判は、州地方裁判所、州高等裁判所、連邦司法裁判所（最高裁判所）の三審制である。

²³ ドイツ国内で効力を有する欧州特許条約（EPC）に基づく特許についての異議申立は欧州特許庁（EPO）の異議部に対して行う。ただし、そのような特許に対する無効訴訟は通常のドイツ国内特許と同様にドイツ連邦特許裁判所に対して行うことができる。

²⁴ ドイツ国内特許制度に基づく特許のほかに、EPC 経由の特許、医薬特許の期間延長制度に基づく延長特許の無効化請求についても、ドイツ連邦特許裁判所の所管となっている。

【図表-8】 ドイツにおける無効訴訟件数と無効率の推移

	請求件数	判決結果			
		無効 (A) (含一部無効)	棄却 (B)	無効率 A/(A+B)	取下・和解
2008 年	275	95	19	83 %	118
2009 年	227	79	26	75 %	101
2010 年	254	83	29	74%	109
2011 年	297	92	22	80 %	134
2012 年	302	97	20	83 %	126
上記合計	1,357	446	116	79 %	588

出所：ドイツ連邦特許裁判所ホームページ

ドイツの特許裁判は概してユーザーの評判がよく、特に予測可能性の高いことが評価されており、欧州の特許裁判のモデルとの評価もあるが、他方で課題も少なくない。私見では、第1に、審理の長期化である。平均2年を要している。このことが高い無効率（取下げ・和解を除くと無効化率は79%）とあいまって、侵害訴訟で原告が訴訟した後に特許が無効になるという問題が深刻化している。第2の問題は、司法システムの国際的調和である。

2つの課題解決のためにドイツも無効の抗弁を導入することが望まれる。しかし、現時点でドイツに変化の兆しはみられない。ドイツの特許関係者の多くは、無効訴訟と侵害訴訟は目的も性格も異なるものであるから分離して審理するのが当然と考えている。しかし、ドイツが「二元主義」を維持するのであれば、無効訴訟の迅速化を実現すること（実務上の対策）、侵害訴訟における原告勝訴判決の執行に一定の留保をつけること（法律上の対策）などを検討する必要がある。

（2）EU 統一特許制度と「二分主義」

28 の EU 加盟国は全て欧州特許条約（EPC）加盟国でもあるから、EU 加盟各国の特許制度は「二層構造」になっている。1つは、国内特許法に基づく国内特許であり、もう1つはEPCに基づく欧州特許を通じて国内段階に移行してくる国内特許である。

EPC に基づく特許制度は、欧州の複数国で特許を取得したいと考える出願人にとってはたいへん便利な特許制度で、出願時にはただ1つの出願を行うだけでよく（使用言語は英独仏のいずれか）、欧州特許庁（EPO）の審査によって特許が付与されたあとに、翻訳等所定の手続（バリデーション）を行うことにより国内特許に移行することができる。

問題点は、国内段階に移行する際に当該国の公用語への翻訳を行わなければならないこと（翻訳コスト）、裁判を各国ごとに行わなくてはならないこと（訴訟コスト）である。この問題点の克服を目指して、①EU 全域で単一の効力を有する EU 特許の付与と、②EU 裁判システムの一元化を二本柱とする「EU 統一特許制度」の創設をめざした試みが長きにわたって続けられてきたが、言語と国家の主権の壁を超えることが難しく、なかなか合意に至ることができなかった。

しかし、欧州委員会のイニシアティブと加盟国の関係者の努力が実り、2012 年 12 月、欧州議会・EU 理事会は、「EU 統一特許制度」についてようやく合意にたどり着いたところである（現時点でスペイン

とクロアチアの2か国が不参加)。イギリスのEUからの離脱によってEU統一特許制度の早期施行開始はきわめて悲観的な状況になってしまったが、仮にこれが実現すれば、欧州特許出願人にとっては「第三の特許」が選択可能になるはずである。

EU統一特許は、欧州特許庁(EPO)を通じて取得可能である。出願人はEPC出願を出願し、特許付与された段階で、従来のような各国ごとのバリデーションに代えて(又は加えて)「EU統一特許」を選択することができる。究極的には自動翻訳の採用も検討されているが、当面の間は翻訳が必要である。英語で特許査定された特許出願の明細書は、他のEU加盟国のいずれか1つの言語に翻訳し、フランス語又はドイツ語でなされたものは明細書を英語に翻訳することになる。

裁判については、新しく創設される「統一特許裁判所システム」(Unitary Patent Court: UPC)の下で行われ、判決の効力は本システムに参加するEU加盟国全域に及ぶ。第一審裁判所として、①中央部と②地方部と③地域部の3つのタイプの裁判所が設置される。①中央部は、パリ、ロンドン、ミュンヘンの3都市に置かれ、主に無効訴訟を管轄する。②地方部は、各国の主要都市に置かれ、主に侵害訴訟を管轄する。③地域部は北欧・バルト海諸国をカバーする裁判所で、地方部と同様に主に侵害裁判を担当する。無効訴訟と侵害訴訟を分離しているところにドイツの強い影響を感じることができる。

侵害訴訟の反訴として(侵害訴訟の後に)無効訴訟が起こされた場合、侵害訴訟を担当する地方部/地域部の裁判所の選択肢は、以下の3つである。

第1に、侵害手続、無効手続を同時に進める(無効の抗弁、反訴)

第2に、侵害手続を進め、無効手続は中央部に付託する(二分主義)

第3に、侵害手続を中止し、無効手続は中央部に付託する(結果待ち)。

この3つの選択肢(裁判所の裁量)のほかに、当事者の合意により、訴訟全体を中央部に付託するという選択肢(当事者による選択肢)もあり得る。例えば、ミュンヘンの中央部裁判所において侵害訴訟と無効手続が同時に進められるという可能性があり得る。

非侵害訴訟(取消訴訟)は、中央部で行われる。ただし、対応する侵害訴訟が3か月以内に行われる場合は、中央部は審理を停止する(上記侵害裁判所の裁量選択を優先する)。

全ての控訴は、ルクセンブルグに設置されるUPC控訴裁判所に対して行われる。第一審の判決及び控訴裁判所の判決は、参加国であるEU加盟国の国内裁判所からの宣言を必要とすることなく、当該国において行使可能となる。このことは権利者にとって大きなメリットである(訴訟コストの削減)が、他方で特許無効の効果が一度に全域に及ぶ(セントラルアタック)リスクがあることにも留意しておくべきである。

私見では、当事者の選択によって侵害訴訟とその反訴としての無効訴訟を中央部(ミュンヘン)に送るケースが増えてくれば、ドイツとしても二元主義を見直す又は修正する契機になるのではないかと期待していたが、前述のようにイギリスのEU離脱によってEU統一特許制度の早期施行の可能性が著しく下がったために、ドイツの変革の可能性は遠のいたように思われる。

(3) 最近の裁判例—生命倫理に関するEU司法裁判所の判決

次に生命倫理に関するEU司法裁判所における最近の判決を一例として取り上げて検討することにより、特許に関する政策形成メカニズムの問題点について考える。

ドイツ特許法上、公序良俗に反する発明は特許を受けることができないとされている。公序良俗に反する発明とはいかなるものであるかを明確にするために、EUバイオテクノロジー指令第6条(2)(c)は、

「ヒト胚の工業的・商業的使用」を具体例として挙げ、ドイツ特許法もこれを反映した規定（2条(2)3）を整備している。

ドイツのボン大学の Oliver Brüstle 教授のヒト ES 細胞に関する発明に与えられたドイツ特許（DE19756864）に対してグリーンピースが「ヒト胚の使用」にあたることを理由に特許無効を訴えた事件²⁵において、ドイツ連邦最高裁判所は、EU バイオテクノロジー指令第 6 条(2) (c)の先行解釈を EU 司法裁判所に付託し、EU 司法裁判所は、2011 年 10 月に決定を出し、ヒト胚の使用について次のような解釈を示した。

①クレーム又は明細書の中にヒト胚の破壊が明記されていなくても、その発明の実施のためにヒト胚の破壊に由来する ES 細胞を利用せざるを得ない場合は、「ヒト胚の使用」にあたる。②科学研究や医療のための「ヒト胚の使用」であっても「ヒト胚の使用」であることには変わらない。

この解釈に基づいて、ドイツ連邦最高裁は、2012 年 11 月、本件特許のクレームを「ヒト胚を使用しないで得られるヒト ES 細胞」に限定（ディスクレーム）させた上で特許の有効性を認めた。判決は「ヒト胚を使用しないで得られるヒト ES 細胞」の具体例として「体外受精プロセスにおいて発生過程が停止し、もはやヒトに成長し得なくなった胚から得られる ES 細胞」を挙げている²⁶。結局、本件は特許にはなったが、極めて狭い範囲の特許になっている。

私見では EU 司法裁判所の「ヒト胚」に関する解釈は硬直的で、イノベーション政策的に合理的ではないではないと考える。例えば、一部の加盟国では提供者の同意の下で一定の条件下で余剰胚を使用して研究を行うことが認められており、このような研究まで公序良俗に反するものとしてしまうことには問題がある。ヒト ES 細胞に対する公的研究支援が停滞することになれば、かえって公衆衛生の保護に悖ることになるからである。

しかし、この点について裁判所が政策的に誤った判断をしたと批判するのは正しくない。裁判所はむしろ法律を正しく解釈している。判決が政策的に合理的でないのは、法律そのものが合理的でないからである。すなわち、欧州議会及び EU 閣僚理事会がバイオテクノロジー指令を制定する際に「ヒト胚の使用」を無条件で全て公序良俗に反するものとしてしまったところに遠因がある。したがって、EU 司法裁判所の判決を批判する場合、立法者にも同様の批判が向けられるべきである。同時に立法者が公序良俗の具体例を法定しなければならなかった事情にも考えをめぐらし、その上でどのような教訓を引き出すことができるか検討することが求められる。

特許法の規定を具体的に定めることは法の適用の明確性・一様性を高める上で意味があるものの、技術革新のスピードの速い分野において過度に詳細な規定を設けることは、政策展開の柔軟性を失うおそれがある。大枠のルールを定めて個別の紛争の解決を図りながら、解決事例の積み上げの上に新たなルールを作っていくという段階的ルール作りを進めることが有益であろう。

²⁵ 詳細は、例えば、斎藤誠「ヒト胚バイオテクノロジー特許の限界線—ブリュッセル対グリーンピース訴訟をめぐって」中山信弘先生古稀記念『はばたき—21 世紀の知的財産法』（弘文堂、2015 年）173-200 頁。

²⁶ 2014 年 12 月、EU 司法裁判所は、英国特許出願に関する別の事件（International Stem Cell 事件）に関し、ヒトに成長し得ない胚は「ヒト胚」にあたらないことを確認している。

5. 日本の制度とその運用

（1）無効の抗弁と制度化とその背景

日本では、審査官・審判官の不足のために審査・審判の期間が長期化する中で、異議申立制度と無効審判の重複が問題とされるようになり、平成 15 年（2003 年）に異議申立制度がいったん廃止された（無効審判制度の中に取り込まれた）。しかしその後、特許の質の向上を目的として 2015 年に復活し、現在は再び異議申立制度と審判制度が併存しているという状況にある。

異議申立も無効審判も、特許庁の審判部の審判官によって審理される。異議申立についての決定に不服がある場合、出願人は決定の取消を求めて東京高裁に訴えを起こすことができる。無効審決に不服がある場合、いずれの当事者も東京高裁に訴えを起こすことができる。異議申立制度と無効審判の対比は、図表-9 のとおりである。

【図表-9】異議申立と無効審判の比較

	異議申立	無効審判
制度の趣旨	特許の早期安定化	特許の有効性に関する当事者間の紛争解決
手続の性格	査定系（権利者と特許庁）	当事者系
請求人適格	何人も（匿名は不可）	利害関係人のみ（顕名）
請求の期間	特許公報発行の日から 6 か月以内	設定登録後いつでも
理由	公益的理由	公益的理由、権利帰属に関する理由、特許後の後発的理由

出所：特許庁審判便覧 67-00（一部改変）

2015 年 4 月に開始された異議申立については、2015 年末までに 364 件の申立があった。2015 年の無効審判の請求件数は、227 件であった。

日本の特許法はドイツの影響を強く受けており、二分主義を基本としてきたが、侵害訴訟と無効審判の併存によって生じる問題（事案の解決の長期化等）がだんだん深刻になってきた。このような状況の中で、2000 年 4 月、キルビー特許事件において最高裁判決が「特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができる」と解すべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと解するのが相当である」としたのを契機に日本でも無効の抗弁の法制化が行われた（2004 年、特許法第 104 条の 3 の創設）。

しかし、依然として原理的には二分主義であって、特許庁の登録簿から特許を抹消するには無効審判の請求が必要である。無効の抗弁の効力は、あくまで当事者に限られる（当事者功）。とはいえ、侵害訴訟において無効の抗弁が認容された特許について原告が他の者を相手に新たな侵害訴訟を起こしても、裁判所が特許の有効性について先行裁判と異なる判断を下す可能性はほぼゼロであるから、事実上「対世効」があるとみて差支えない。

(2) 無効審判請求の成立率（無効率）の変化

無効審判の請求件数は、図表-10 のように、2006 年～2015 年までの 10 年間の累積で 2,518 件、そのうち請求認容（一部認容を含む）は 1,026 件、請求棄却は 1,184 件、取下げ等は 329 件である。審決数を分母とする認容率は 46%である（取下げ等を分母に含めると 41%である）。平均的な審理期間（2015 年）は、約 10.5 か月である。

【図表-10】日本における無効審判の請求件数と処分件数及び無効率（10 年間）

	請求件数	審理終了件数			
		請求成立 (A)	請求不成立 (B)	取下・放棄	無効率 A/(A+B)
2006 年	273	194	88	34	69 %
2007 年	284	142	82	35	63 %
2008 年	292	182	92	36	66 %
2009 年	257	123	123	37	50 %
2010 年	237	102	129	23	44 %
2011 年	269	91	140	28	40 %
2012 年	217	73	144	32	34 %
2013 年	247	43	139	29	24 %
2014 年	215	37	105	41	26 %
2015 年	227	39	142	34	22 %
上記合計	2,518	1,026	1,184	329	46 %

出所：特許行政年次報告書（2016 年）

図表-10 からわかるように、無効率は 2006 年の 69%から 2015 年の 22%へと大きく減少している。特許がつぶれにくくなったということである。その変化の原因は、私見では、第 1 に、知財高裁の進歩性判断の変化である。後述するように、2008 年ごろを境に知財高裁の進歩性判断に変化が生じた（引用文献の開示事項を上位概念として把握することをしなくなった）。この変化が特許庁の審判官に影響を与え、2009 年ごろから審判官の進歩性判断も変わってきた。第 2 に、出願人の事前の先行技術調査の徹底化である。厳選された発明が特許されるようになり、その分、無効になる割合が減ったのではないかと推測される。いずれにせよ、権利の安定化はイノベーションにとって好ましいことである。ただし、そのためにはすでに何度か指摘したように、審査官・審判官も調査を尽くし、本来特許にすべきものとそうでないものを峻別することが重要である。

(3) 審決取消訴訟と無効の抗弁の動向

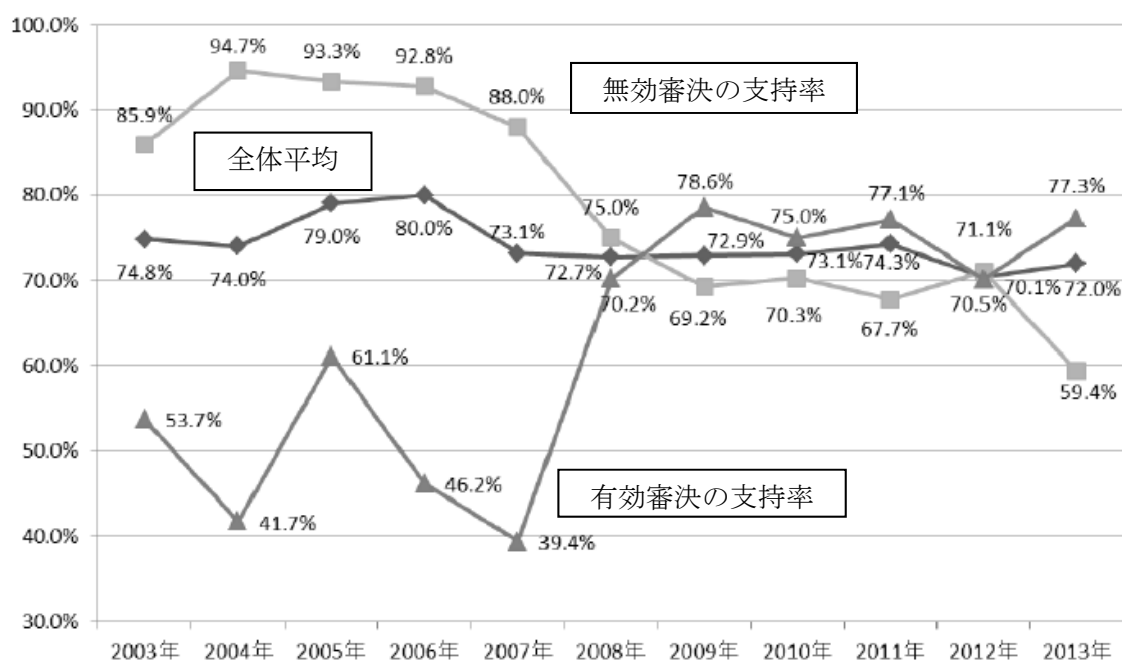
無効審判の審決に不服のある当事者は相手方を被告として審決の取消訴訟を東京高裁に提起することができる。過去 10 年間の平均で、裁判所における特許庁の審決の支持率は約 71%、反対に取消率は約 29%である（図表-11）。

【図表-11】日本における特許無効審判の審決取消の出訴件数と審決支持率

	出訴件数	判決件数		
		請求棄却(A)	審決取消(B)	審決支持率 A/(A+B)
2006年	165	76	19	80 %
2007年	137	79	29	73 %
2008年	165	72	27	73 %
2009年	174	78	29	73 %
2010年	153	68	25	73 %
2011年	158	75	26	74 %
2012年	165	74	31	70 %
2013年	119	76	28	72 %
2014年	109	50	37	57 %
2015年	116	46	27	63 %
上記合計	1,461	694	278	71 %

出所：特許行政年次報告書（2016年）

【図表-12】審決支持率の推移



出所：脚注1 資料⑦54 頁

審決支持率は、毎年 70%前後で安定しているように見えるが、実は「無効審決」（特許庁が特許無効と判断した判決）と「有効審決」（特許庁が特許有効と判断した判決）に分けて支持率をみると、図表-12 に示すように大きな開きがあり、かつ時系列的にも変化がある。すなわち、2008 年以前は、「無効審決」の支持率が約 90%であるのに対し、「有効審決」の支持率は 40%～50%の間であった。このこと

は、特許庁が無効と判断したものは裁判所もほとんど無効と判断するのに対し、特許庁が有効と判断したものは裁判所によって半数以上が無効と判断されることを示唆している。こうした状況の中で 2008 年ごろ、産業界等から「裁判所は特許庁より進歩性の判断が厳しいのではないか」との批判が高まった。このような批判も考慮したのか、知財高裁の判決に変化が生じ、2008 年以降は、無効審決・有効審決のいずれについても支持率は 70%前後で安定的に推移している。

次に無効の抗弁についてレビューすると、最近の統計によれば、侵害訴訟が提起されると、被告は 70% 前後の割合で無効の抗弁を主張し、その半分は認容されている。つまり、判決ベース（分母は判決総数）でいうと、約 35%は侵害の有無の判断に入る前に特許無効を理由に原告（特許権者）が敗訴するという状況である（図表-13）。

こうした傾向から、無効の抗弁は「被疑侵害者にとって有利ではないか」との批判もあるが、全体としてみると、紛争の一回的解決に資するものとの評価が高く、特許法 104 条の 3 の廃止を求める声は多くはない。無効の抗弁は日本においてすでに定着した感がある。特許権者の側も、①訴訟の提起の前に改めて調査を行い、必要な訂正をするか、無効の抗弁に対する準備をする、②自己の特許の有効性を裁判官にアピールすべく工夫する、③訂正の再抗弁を活用するなどの努力が必要であろう。

【図表-13】 地方裁判所における特許権侵害訴訟の判決数及び無効率の推移

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
判決総数 (A)	65	54	36	47	37	38	41	38	40	58
無効の抗弁 あり	53	41	30	39	25	33	31	31	32	41
無効の抗弁 認容 (B)	21	19	21	19	16	18	9	11	12	21
無効率 (B/A)	32%	35%	58%	40%	43%	47%	22%	29%	30%	36%

出所：脚注 1 資料⑦

次に裁判官による無効の判断と審判官による無効の判断の齟齬の問題について検討する。2004 年に無効の抗弁の制度が導入された後、侵害裁判における無効の判断とその後の無効審判における無効の判断の齟齬が問題とされるようになった。特に、侵害裁判において原告が勝訴し、その勝訴判決が確定した後に無効審判において無効が確定した場合、民事訴訟法第 338 条 1 項 8 号（判決の基礎となった行政処分にその後変更があった場合）の再審事由に該当するか（被告は損害賠償金を取り戻せるか）ということが問題となった。仮に再審事由にあたるとすると、原告は侵害裁判で勝訴し、かつ、無効審判で勝訴しないと損害賠償金が得られず、他方、被告は侵害裁判か無効審判のいずれかで勝訴すれば、損害賠償金の支払いを免れることができる。この不公平を是正するために、2013 年の法改正で特許法 104 条の 4 を創設し、上記のような場合であっても事実上再審の道がふさがれることになった。要するに、両当事者は侵害裁判において攻撃防御（無効の抗弁と訂正の再抗弁）を尽くすことが求められるようになったということである。

6. まとめ

特許を無効にする当事者系の手続として、米国ではかつては民事訴訟手続によるのが基本であったが、最近では行政上の手続（当事者系レビュー等）もあわせて活用されるようになってきている。日本ではかつては無効審判請求が基本であったが、最近では無効の抗弁の活用が増えている。こうして日本及び米国は行政上の手続と裁判上の手続の併用という同じ方向に向かっている。

裁判上の手続の場合は、特許の専門家でない裁判官や陪審員によって判断されるという問題点もあるが、紛争の合理的解決という点では利点もある。他方で行政上の手続は（特に侵害訴訟と並行して行われる場合）紛争の最終的解決までに時間がかかる又は特許庁と裁判所の判断の齟齬から不都合が生じるなどの問題もあるが、紛争の一回的解決という点においてメリットもある。したがって、制度論として、2つの手続のうちのいずれか一方を廃止するというのではなく、互いに補完関係にあるものとして残し、当事者はそのことを前提に必要な手段を選択して攻撃防御を尽くすべきであろう。ドイツにおいても「無効の抗弁」を導入することが期待される。仮にその導入が難しいとすれば、無効訴訟の審理を少なくとも1年以内に集結するように短縮化を図るべきである。

無効の手続を審理する専門機関を日本や米国のように特許庁の中の組織（審判部）とするか、ドイツのように司法府の専門の裁判所とするかは、実は大きな問題ではないように思われる。要はユーザーの期待に応え得る高い専門サービスを提供できるかどうかが問題である。高いサービスとは、①判断の安定性（予測可能性）、②処理の迅速性（適時性）、③公正性・公平性が基本である。くわえて、事案にあたる専門家（審判官／裁判官）には、専門分野の技術の理解力、特許法等に対する深い知識、イノベーションに対するマインドを持っていることが求められる。これらの要素が満たされるのであれば、政府の専門機関であるか、裁判所の機関であるかは、従たる問題である。

誤解を恐れずいえば、特許制度はイノベーション政策のためのツールである。したがって、特許制度の運用は、政府（政策官庁・実務官庁）が中心となって戦略と政策を企画立案し、そのための必要な法を整備し、その法に基づいて裁判所は適切な事案の解決を実行していくべきである。特許性の判断の基準となる審査基準等は、政策主導で決められるべきであり、裁判においても（審査基準は法律ではないとしても）できるかぎり尊重されるべきである。また個別事案の特許性の判断についても、可能なかぎり特許庁の専門家の判断が尊重されるべきである。言い換えれば、侵害訴訟と並行して無効審判の請求がされている場合は、侵害裁判所はその審決を原則として待つべきである。特許庁審判部は当事者の協力を得て特別に早く結論を出すべきである。

特許庁と裁判所の意思疎通のために人事交流（特許庁から調査官の派遣、審判部における裁判官OBの活用）も進められるべきである。また日米欧三極会合、日米欧中韓五庁会合など特許庁間の国際会合の場に特許を担当する裁判官も加わることも望まれる。各国の法制度はその歴史を含めて大きく異なっている部分が多いので、他国の法制度の一部を切り出して自国の法制度に部分的に移植することは適切ではないが、互いに他国の法制度やその運用を学び合うことは有意義なことである。

研究時間の制約のために十分な報告書を完成することができなかったが、本報告書が今後の中国における特許無効審判制度のあり方の検討にいささかでも有益な情報を提供することができたのであれば幸いである。