

「消せるボールペン」の特許無効審決 取消訴訟の知財高裁判決について

黄 福実

[知的財産高等裁判所 平成29年3月21日判決 平成28年（行ケ）第10186号¹⁾]

はじめに

特許の進歩性に関して、特許庁は特許審査基準に基づいて特許の進歩性を判断する。他方、発明者又は特許を受ける権利を有する者及びこれらの代理人は、特許審査基準に基づいて特許クレームを作成する。しかし、知財高裁の平成29年3月21日の無効訴訟では、上記の手続きが崩壊した。本件は、パイロットインキ株式会社及び株式会社パイロットコーポレーションと三菱鉛筆株式会社が争った「消せるボールペン」発明の進歩性を巡る特許無効審決取消訴訟である。しかし、裁判所の判断プロセスと特許庁の特許無効審決を比べると判断の基準には大きな差異がある。本稿は、構成要件の差異を比較しつつ、特許権の設権に関わる審決制度と訴訟制度の問題点を検討する。

1) 知的財産高等裁判所裁判例検索 http://www.ip.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/616/086616_hanrei.pdf

1. 事案の概要

本件の原告であるパイロットインキ株式会社及び株式会社パイロットコーポレーション社（以下原告という）は、「摩擦熱変色性筆記具及びそれを用いた摩擦熱変色セット」²⁾（以下本件特許という）と称する特許権の設定登録を受けている。被告である三菱鉛筆株式会社（以下被告という）が本件特許に対し、特許無効審判を請求し、特許庁は無効 2014-800128 号事件として審理をした。特許庁は、原告らが平成 28 年 6 月 28 日になした請求項 2 ないし 4 及び 8 を削除する本件訂正を認めたうえで、請求項 2 ないし 4 及び 8³⁾に係る無効審判請求を却下するとともに、請求項 1⁴⁾、5 ないし 7⁵⁾ 及び 9⁶⁾に係る発明について特許を無効とする審決⁷⁾（以下本件審

2) 特許第 4312987 号

3) 請求項 8 「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は、発色状態からの加熱により消色する加熱消色型、発色状態又は消色状態を互变的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型、又は、消色状態からの加熱により発色し、発色状態からの冷却により消色状態に復する加熱発色型の何れかより選ばれる請求項 1 乃至 7 の何れか一項に記載の摩擦熱変色性筆記具。」

4) 請求項 1 「低温側変色点を $-30^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $36^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$ の範囲に有し、平均粒子径が $0.5 \sim 5 \mu\text{m}$ の範囲にある可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を水性媒体中に分散させた可逆熱変色性インキを充填し、前記高温側変色点以下の任意の温度における第 1 の状態から、摩擦体による摩擦熱により第 2 の状態に変位し、前記第 2 の状態からの温度降下により、第 1 の状態に互变的に変位する熱変色性筆跡を形成する特性を備えてなり、第 1 の状態が有色で第 2 の状態が無色の互変性を有し、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は発色状態又は消色状態を互变的に特定温度域で記憶保持する色彩記憶保持型であり、筆記時の前記インキの筆跡は室温 (25°C) で第 1 の状態にあり、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が筆記具の後部又は、キャップの頂部に装着されてなる摩擦熱変色性筆記具。」

5) 請求項 5 「第 1 の状態は、黒色である請求項 1 記載の摩擦熱変色性筆記具。」

請求項 6 「前記可逆熱変色性インキは、剪断減粘性物質を含む剪断減粘系インキであり、ボールペン形態の筆記具に充填されてなる請求項 1 又は 5 の何れか一項に記載の摩擦熱変色性筆記具。」

請求項 7 「前記可逆熱変色性インキは、水溶性高分子凝集剤により可逆熱変色性マイクロカプセル顔料を緩やかな凝集状態に懸濁させた凝集系インキであり、繊維加工体をペン体とし、繊維収束体をインキ吸蔵体とする筆記具に充填されてなる請求項 1 又は 5 の何れか一項に記載の摩擦熱変色性筆記具。」

6) 請求項 9 「前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は、少なくとも、(イ) 電子供与性

決という)を下した。本件は、原告が知財高裁に対し、本件審決の請求項1、5ないし7及び9に係る部分の取消を請求した事案である。

2. 特許庁での経緯

本件特許はパイロットインキ株式会社が平成14年1月25日に出願⁸⁾をし、平成22年5月22日に本件特許の設定登録を受けた。平成22年7月7日に株式会社パイロットコーポレーションが本件特許の一部を承継し、移転登録をした。平成26年7月31日に被告は特許庁に対し本件特許の無効審判請求をした。特許庁は、原告の請求項2ないし4及び8を削除する訂正請求(平成28年3月4日)を認めたが、請求項1、5ないし7及び9に係る発明については、「当業者が容易に発明することができたものである」からとして、特許法29条2項⁹⁾の規定により、特許を無効とする審決(平成28年6月28日)を下した。具体的な無効審判の理由については、本稿4の争点及び検討の部分で検討をする。

呈色性有機化合物、(ロ)電子受容性化合物、(ハ)前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体を含む可逆熱変色性組成物を内包させた非円形断面形状を有し、可逆熱変色性組成物／壁膜＝7/1～1/1(重量比)の範囲にある顔料である請求項1、5、6又は7の何れか一項に記載の摩擦熱変色性筆記具。』

7) 無効 2014-800128 号

8) 特願 2002-17005 号

9) (特許の要件) 特許法

第二十九条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

3. 判旨

知財高裁は、無効 2014-800128 号事件について平成 28 年 6 月 28 日にした審決のうち、本件特許の請求項 1、5 ないし 7 及び 9 に係る部分を取消すと判断をし、訟費用は被告が負担すると判断をした。

4. 争点及び検討

本件事案の争点は、本件特許の請求項が特許法 29 条 2 項の「当業者が容易に発明する」ことができたか、否かである。本件特許に対し特許庁は引用発明 1¹⁰⁾ と比較した上で、請求項ごとに一致点及び相違点を判断し、相違点に関して当該請求項の進歩性について審理をした。裁判所は、特許庁の審決をもとに、当事者の主張を検討しながら、特許の進歩性について判断をした。しかしながら本件事案では、裁判所は特許庁のまとめた相違点に基づいて本件特許の進歩性を認めたものの、異なる判断を下しているので、そのプロセスを以下の表をもって比較をする。

	審決	裁判	評釈
相 違 点 1 11)	刊行物 2 ¹²⁾ 発明の色彩記憶保持型可逆熱変色性マイクロカプセル顔料として、刊行物 A ¹³⁾ に記載された顔料を採用し、色彩を保持する温度域を広げようと試みることは、設計事項の範囲内である	(引用発明 1 の記載 ¹⁴⁾ に接した) 当業者は、常温域が広く実質的二相保持温度域に含まれるようにする…ことを動機つけられるものということができ、… (引用例 6 に接し) 顔料の構成を適宜設定して…ヒステリシス幅を△H80℃以下の範囲内において大きくすることを試みることは容易に想到することができると判断をした。	審決も裁判も、変色点温度設定について、温度域を広げようと試みるのは、当業者が容易に想到し得る範囲と判断した。

10) 特開 2001-207101 号公報 可逆熱変色性インキ組成物及びそれを用いた筆記具。

知的財産高等裁判所の判決の引用発明 1 は無効審決 2014-800128 号の刊行物 2 と同一である。

一致点及び相違点 1～5 までは裁判所と重なる部分であるので引用発明 1 とし、相違点 6～10 までは審決の刊行物 2 とそのまま引用する。その以外の部分では引用発明 1 と統一する。

「消せるボールペン」の特許無効審決取消訴訟の知財高裁判決について

相違点2 15)	参考例及び実施例の「平均粒子径」の値は全て「 $2.5\mu\text{m}$ 」のものを使用しており、最大外径が $5.0\mu\text{m}$ を超えると毛細間隙からの流出性の低下を来し、 $0.5\mu\text{m}$ 以下では高濃度の発色性を示し難いことから、相違点2は当業者においては容易に設定し得るものであると判断をした。	原告主張なし	刊行物2の記載によれば、平均粒子径が $0.5\sim 5.0\mu\text{m}$ の範囲になるのは技術的範囲であり、当業者が容易に想到し得る範囲であるので、原告が主張を諦めた可能性がある。
相違点3 16)	摩擦により加熱するのは、技術常識であるから、実質的な相違点でないか、もしくは、当業者が容易に想到し得る範囲であり、格別予想外の作用効果を奏しているとは認められないと判断をした。	当業者は、引用発明1の「…熱変色像を摩擦や擦過等による外力を負荷して加熱変色させる用途に対しても…」の記載に接すれば、加熱手段の1つとして摩擦熱を選択することは容易に想到し得ると判断をした。	審決も裁判所も摩擦による加熱は技術常識として、当業者が容易に想到し得る範囲と判断をした。
相違点4 17)	刊行物2発明の筆跡が室温（ 25°C ）で第1状態にあり、当業者において容易になしうる範囲であり、格別予想外の作用効果を奏しているとも認められないと判断をした。	引用発明1は、 25°C において、有色と無色の状態の双方を含むことによって、有色、無色のいずれかに特定しないことに対し、本件発明は 25°C の状態では有色と特定したのは、実質的相違点ではないと判断をした。	審決も判決も、 25°C において有色であるか、無色であるかは当業者が容易に判断し得ると判断した。

11) 「本件発明1が、可逆熱変色性マイクロカプセル顔料（可逆熱変色性微小カプセル顔料）において、低温側変色点を $-30^{\circ}\text{C}\sim +10^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $36^{\circ}\text{C}\sim 65^{\circ}\text{C}$ の範囲に有するものであるのに対し、引用発明1は、低温側変色点を $5^{\circ}\text{C}\sim 25^{\circ}\text{C}$ の範囲に、高温側変色点を $27^{\circ}\text{C}\sim 45^{\circ}\text{C}$ の範囲に有するものである点」。

12) 注5参照。

13) 判決の引用例6は審決の刊行物Aと同一である。

14) 「実質的に二相保持温度域は、目的に応じて設定できるが、常温域（例えば、 $15^{\circ}\text{C}\sim 35^{\circ}\text{C}$ ）を含むものが汎用的である」。

15) 「本件発明1が、可逆熱変色性マイクロカプセル顔料（可逆熱変色性微小カプセル顔料）において、平均粒子径が $0.5\sim 5\mu\text{m}$ の範囲にあるのに対し、引用発明1は、平均粒子径が $1\sim 3\mu\text{m}$ の範囲にある点」。

16) 「本件発明1が、熱変色性筆記具における「熱」について、摩擦熱と特定しているのに対し、引用発明1は、特定していない点」。

17) 「本件発明1が、筆記時のインキの筆跡は、室温（ 25°C ）で第1の状態にあり、と特定しているのに対し、引用発明1は、特定していない点」。

相違点5 ¹⁸⁾	刊行物3¹⁹⁾には、「摩擦具の摩擦部の材質としては…」…当業者にとって適宜選択し得るものである。…当該摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着させている点について、例えば刊行物9²⁰⁾…周知慣用の構造…当業者が想到することができる。	引用発明1は、…それ自体によって熱変色像の筆跡を紙など適宜の対象に形成…引用発明2は筆記具と熱変色層が形成された支持体等からなる筆記材セットであり、筆記具である冷熱ペンが…インキや顔料を含んでおらず、…両発明は、その構成及び筆跡の形成に関する機能において大きく異なるものといえる。したがって、引用発明1と2を組合することを発想するとは考え難い。 容易想到性：1…(上記)よって容易に想到し得たといえない。 2. 当業者において両者を組合わせても、筆記具と、これと別体の…摩擦体を共に提供する構成を想到するにとどまり、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着まで至らない。 3. 引用発明1と2を組合わせて(摩擦材)…摩擦体を筆記具と共に提供することを想到(1ステップ)した上で、…装着(2ステップ)することを想到し、…格別な努力を要するものといえ、…容易に想到し得たとはいえない。	摩擦体の材料として刊行物3にはプラスチック発泡体及びエラストマーを列記されおり、当業者は適宜に選択し得るものである。また、摩擦体の装着位置は、摩擦体と消しゴムの共通機能から周知慣用の構造である。これに比べ、裁判所は2つの段階の「容易の容易」の理論を採用しているが、妥当とは言えない。
相違点6 ²¹⁾	t1以下→黒、t4以上→消色⇒互变的変位特性 第1状態→「黒色」、第2状態→「無色」⇒実質的な相違	判決では、「本件発明5は、本件発明1にさらに限定を付したものであるから、当業者が引用発明1に基づいて容易	判決の相違点4の判断によれば、実質的な相違点にならないのに対し、相違点6

18) 「本件発明1が、エラストマー又はプラスチック発泡体から選ばれ、摩擦熱により前記インキの筆跡を消色させる摩擦体が、筆記具の後部又はキャップの頂部に装着されるのに対し、引用発明1は、特定していない点」。

19) 特開平7-241388号公報 熱変色筆記材セット。審決の刊行物3と判決の引用発明2は同一である。

20) 特開昭57-115397号公報 消しゴム付ボールペンの装置。

21) 「本件発明5が、第1の状態は、黒色であるのに対し、刊行物2発明は、そのように特定されていない点」。

「消せるボールペン」の特許無効審決取消訴訟の知財高裁判決について

	点ではない。	に想到し得たものとはいえない」	では反対の結果が生じている。
相違点 7 22) 8 23)	刊行物 24 ²⁴⁾ 「…剪断減粘性物質…含む水性媒体からなり…熱変色水性ボールペンインキが充填されてなることを特徴とするボールペン」→公知	本件発明 6 及び 7 は、本件発明 1 又は 5 にさらに限定を付したものであるから、当業者が引用発明 1 に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。⇒進歩性あり	相違点 7、8、9、10 については、それぞれ刊行物に既に記載されている公知の技術であるが、裁判上の判断プロセスからすると進歩性が認められる。
相違点 9 25)	刊行物 2 【2—ア】「…繊維加工体をペン体とし、隣接する繊維相互間細間隙が形成された繊維収束体をインキ吸蔵体とし…」⇒実質的なものではない。	本件発明 6 及び 7 は、本件発明 1 又は 5 にさらに限定を付したものであるから、当業者が引用発明 1 に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。⇒進歩性あり	
相違点 10 26)	刊行物 2 に同様の記載あり ⇒実質的なものではない。 ⇒公知	本件発明 9 は、本件発明 1、5、6 又は 7 にさらに限定を付したものであるから、当業者が引用発明 1 に基づいて容易に想到し得たものとはいえない。⇒進歩性あり	

上記の表から見ると、相違点 1、3、4 までの審決と裁判のプロセスは共通である。

相違点 1 については、引用発明 1 の「「実質的二相保持温度域は、目的に応じて設定できるが、常温域（例えば、15℃～35℃）を含むものが汎用的である」の記載に接した当業者は、当然顔料を構成する化合物の成分、成分割合、粒子の大きさを

22) 「本件発明 6 が、可逆熱変色性インキは、剪断減粘性物質を含む剪断減粘性インキであるのに対し、刊行物 2 発明は、そのように特定されていない点」。

23) 「本件発明 6 が、可逆熱変色性インキは、ボールペン形態の筆記具に充填されてなるのに対し、刊行物 2 発明は、そのように特定されていない点」。

24) 刊行物 24 特開平 9-124993 熱変色性水性ボールペンインキ及びそれを用いたボールペン。

25) 「本件発明 7 が、繊維加工体をペン体とし、繊維収束体をインキ吸蔵体とする筆記具に充填されてなるのに対し、刊行物 2 発明は、そのように特定されていない点」。

26) 「本件発明 9 が、前記可逆熱変色性マイクロカプセル顔料は、少なくとも、(イ) 電子供与性呈色性有機化合物、(ロ) 電子受容性化合物、(ハ) 前記両者の呈色反応の生起温度を決める反応媒体を含む可逆熱変色性組成物を内包させた非円型断面形状を有し、可逆熱変色性組成物 / 壁膜 = 7/1～1/1 (重量比) の範囲にある顔料であるのに対し、刊行物 2 発明は、そのように特定されていない点」。

適宜設定して実質的二相保持温度域を 80℃未満の範囲内で大きくすることを試みるのは容易に想到し得る範囲である。

相違点2については、平均粒子径の「5.0 μ mを超えると毛細間隙からの流出性の低下を来し、0.5 μ m以下では高濃度の発色性を示し難いこと」から、本件発明の平均粒子径は技術上の常識であるので、当業者にとっては容易に設定し得るものである。無効審決取消訴訟において原告が主張をしていないことから、相違点2について諦めたと推測する。

相違点3の摩擦による発熱は技術常識であり、相違点4の25℃における有色、無色の状態は、二相保持温度域から見ると両発明とも有色又は無色の状態が可能であるので、実質的な相違点とはいえない。

相違点5は本件事案において非常に重要であるが、同一の事実において異なる判断がなされたのである。同一の事実は、引用発明1は、「インキ組成物を充填したペン等の筆記具であり、それ自体によって熱変色像の筆跡を紙など適宜の対象に形成」する発明であり、引用発明2は、「筆記具と熱変色層が形成された支持体等からなる筆記材セットであり、筆記具である冷熱ペンが…インキや顔料を含んでおらず」の発明であり、刊行物9等によると、消しゴムを筆記具の後部又はキャップの頂部に装着するのは周知慣用の構造である。この事実に対し、審決では容易に想到し得るものと判断をした。これに対し、裁判所は、引用発明1と引用発明2の事実から、両発明は、その構成及び筆跡の形成に関する機能において大きく異なるものといえるから、両発明を組合わせるのは容易に想到し難いと判断した。また、両発明を組合わせたとしても、筆記具と摩擦体を別体として提供するにとどまり、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着するまでには至らないと判断をした。さらに、摩擦体を筆記具と共に提供することを想到（1ステップ）した上で、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着（2ステップ）することを想到したのは、格別な努力を要するものといえ、容易に想到し得たとはいえないと判断をした。このように、特許庁と裁判所は同一の事実に対し異なる判断をしている。

相違点6～10までは表の通り、特許庁は請求項ごとに審査判断をしたのに対し、裁判所は請求項1が進歩性を満たすので、その残りの関連請求項も進歩性があると判断をし、具体的な審査は行われていない。その結果、刊行物に記載されている公知の技術であるにもかかわらず、進歩性は認める判断が下された。

上記に整理したように、同一の発明及び同一の事実の下に、特許庁の審査プロセスと裁判所のプロセスの差異によって異なる判断が下されたのである。

5. 制度の不安定性についての検討

特許庁と裁判所の異なる判断を下された分岐点が相違点5である。裁判所は相違点5をもって、その後の相違点6～10の相違点が成立し、本件特許の進歩性を認めたことになる。

① 相違点5のプロセスについての検討

相違点5の判断に対し、特許庁は、摩擦具の材質については当業者が適宜選択し得るものであると判断し、また、当該摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着させる点は、周知慣用の構造であるから、当業者が容易に想到できると判断をした。これに対し、裁判所は、2ステップを用いて容易想到性を否定している。裁判所は、引用発明1と引用発明2は、構成や筆跡の形成に関する機能において大きく異なるものであるから、摩擦体を筆記具と共に提供することを想到（1ステップ）した上で、（摩擦体を筆記具の後部又はキャップに）装着（2ステップ）することを想到することは、格別な努力を要するものといえ、容易に想到し得たとはいえないと判断をした。

しかしながら、裁判所は、引用発明1と引用発明2は構成や筆跡の形成に関する機能において大きく異なると判断しているが、両発明は可逆熱変色インキ、又は可逆熱変色インキと摩擦体を利用した発明であり、課題には共通性がある。

また、裁判所は、両発明を組み合わせても、引用発明1の筆記具と、これと別体の摩擦体を共に提供するにとどまり、摩擦体を後部又はキャップの頂部に装着するまでに至らないと判断をしている。しかしながら、ボールペンの消しゴムを筆記具の後部又はキャップの頂部に装着することは周知慣用²⁷⁾であり、本件特許の摩擦体の材料は消しゴムの材料と異なるが、両方とも筆跡を消す機能において共通性があるので、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着することは容易想到のは

27) 同上14 刊行物9消しゴム付ボールペンの装置。

ずである。

さらに、裁判所は摩擦熱を生じさせる具体的手段に対し記載もないと判断をしているが、摩擦体の材質としては、引用例2に記載されているエラストマー又はプラスチック発泡体を適宜に選択したものであり、公知の技術の適宜選択であるから、当業者であれば、容易に想到するはずである。

最後に、裁判所は、本件特許の摩擦体の材料の選択が引用発明1と2を組み合わせで選択をし、摩擦体を筆記具と共に提供することを1ステップとし、摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着することを2ステップとし、進歩性を認めた。この判断のプロセスは「容易の容易」発明は「容易ではない」というプロセスである。確かに、容易と容易が組み合わせて進歩性が生じる可能性は存在している。しかしながら、「容易の容易」は必ずしも進歩性に導くとはいえない。本件では、まずは摩擦体の材料の選択において、公知の技術の中で適宜選択したものであり、このような適宜選択は当業者であれば想到し得る範囲であると考えられる。また、その摩擦体は筆跡を消す機能からすれば、筆記具の後部又はキャップの頂部に装着することは周知慣用の構造であるので、進歩性を認め難いと考えている。さらに、本件において、2ステップ、すなわち、「容易の容易」の理論が適用されないはずである。なぜなら、摩擦体の材料の選択と摩擦体を筆記具の後部又はキャップの頂部に装着することは、技術上、課題の解決において直接的な連結点が存在しないからである。

② 相違点6～10までの判断についての検討

裁判所は、上記の相違点5が容易に想到し得たとはいえないからとして、本件発明の1の進歩性を認め、これに基づいて本件発明5ないし7、及び9が本件発明1をさらに限定するものであるから、本件発明の5ないし7、及び9は容易に想到し得ないとし、進歩性があると判断した。しかしながら、本件審決から見ると、本件発明の5ないし7及び9は既に公知の技術である部分もあり、技術常識からよれば実質的な相違点に当たらない部分も存在している。公知の技術については明確な出所が存在していることから、本件発明の5ないし7及び9の技術は進歩性がないといえる。仮に、本件発明1が、進歩性があると判断することができたとしても、残りの技術が本件発明1をさらに限定するという理由から、公知の技術に進歩性を認

めるのは、特許法 29 条の新規性、及び進歩性の趣旨に適合しないものであり、特許法 1 条の法目的に適合しないものである。特許発明は対世効を有する独占的排他権であるから、裁判所のような「さらに限定」される発明に対し、判断のプロセスを経ず、「さらに限定」される発明であるから進歩性があると判断する判断手法は賛成し難い。発明が、進歩性があるか否か、当業者が容易に想到し得るか否かの問題については、総合的に判断すべきであると考えている。なぜなら、裁判所のこのような判断プロセスは前述の通り、特許法 29 条の趣旨に適合しないものであり、特許審査基準のリズムが崩される恐れがあり、特許制度の不安定性をもたらすのである。特許は対世効を有する独占的排他権であるので、このような特許制度の不安定性は特許法の 1 条の法目的を阻害するものである。

6. 審決取消訴訟における被告適格性についての検討

現行特許法 179 条では、特許の無効審判、延長登録の無効審判、再審の請求の被告は請求人又は被請求人を被告とすると記載されている。これは昭和 35 年特許法において 179 条²⁸⁾ が設けられる時から、無効審判の請求人又は被請求人を被告とすると定めているものである。被告の適格性条文の変遷を見てみると、被告を請求人又は被請求人とする訴訟は、昭和 35 年施行の特許法では、無効審判及び訂正の無効の審判、昭和 46 年施行の特許法では、前記以外に再審の請求も加えている。昭和 63 年施行の特許法では、延長登録の無効審判を加え、平成 6 年施行の特許法では、訂正の無効の審判を請求人又は被請求人を被告とする被告適格性から外し、現在の特許法まで至る。しかし、本件の審決取消訴訟は事件番号から分かるように行政訴訟である。行政事件訴訟法の 11 条²⁹⁾ によると、行政訴訟の被告適格は国、公共団

28) (特許法昭和 35 年) 第一百七十九条 前条第一項の訴においては、特許庁長官を被告としなければならない。ただし、第二百三条第一項又は第二百九条第一項の審判の審決に対するものにあつては、その審判の請求人又は被請求人を被告としなければならない。

29) 行政事件訴訟法 11 条 (現行法)

処分又は裁決をした行政庁 (処分又は裁決があつた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁。以下同じ。) が国又は公共団体に所属する場合には、取消訴訟は、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者

体又は行政庁等である。日本における行政事件訴訟法が初めて制定され、施行されたのが、昭和 37 年である。被告の適格性に関する条文の制定において昭和 35 年施行の当時の特許法では既に請求人又は被請求人と定められていたのである。この点に関し、素朴な推論が成り立つ。つまり、昭和 23 年の行政事件訴訟特例法の 3 条³⁰⁾には、被告の適格性に対し「他の法律に特別の定めのある場合を除いて」の除外規定があったので成立することができた。しかし、その後、行政事件訴訟法が制定されたのにも関わらず、特許法の改正では 179 条の被告の適格性において請求人又は被請求人とする条文が残された。よって、財産権の設定を不安定にする制度が現在まで温存されたのだろう。

一つの仮説ではあるが、特許法 179 条 1 項後段の但し書きを改正する必要があるのではないだろうか。その理由は、まず、現在特許庁の審決等に対する訴訟は行政訴訟である。行政訴訟である以上、手続き上行政事件訴訟法を基準にし、法改正を行い、制度を統一し、制度の不安定性の潜在的な危険を解消すべきである。行政事

を被告として提起しなければならない。

- 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁の所屬する国又は公共団体
 - 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁の所屬する国又は公共団体
 - 2 処分又は裁決をした行政庁が国又は公共団体に所屬しない場合には、取消訴訟は、当該行政庁を被告として提起しなければならない。
 - 3 前二項の規定により被告とすべき国若しくは公共団体又は行政庁がない場合には、取消訴訟は、当該処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告として提起しなければならない。
 - 4 第一項又は前項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟を提起する場合には、訴状には、民事訴訟の例により記載すべき事項のほか、次の各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を記載するものとする。
 - 一 処分の取消しの訴え 当該処分をした行政庁
 - 二 裁決の取消しの訴え 当該裁決をした行政庁
 - 5 第一項又は第三項の規定により国又は公共団体を被告として取消訴訟が提起された場合には、被告は、遅滞なく、裁判所に対し、前項各号に掲げる訴えの区分に応じてそれぞれ当該各号に定める行政庁を明らかにしなければならない。
 - 6 処分又は裁決をした行政庁は、当該処分又は裁決に係る第一項の規定による国又は公共団体を被告とする訴訟について、裁判上の一切の行為をする権限を有する。
- 30) 行政事件訴訟特例法 昭和 23 年 7 月 1 日 第三條
 前條の訴えは、他の法律に特別の定めのある場合を除いて、処分をした行政廳を被告としてこれを提起しなければならない。

件訴訟法が制定されている以上、特許法 179 条 1 項後段の但し書きのような条文が存在することは、行政事件訴訟法の法的効力を妨げるものである。また、無効審決は特許庁がなすことであり、審決を下したプロセスは特許庁の責務である。審決に対し審決のプロセスを最も正確に主張できるのは特許庁である。さらに、特許庁は審理をする際に、職権主義を用いて審理をすることができる。このような職権主義は請求人も被請求人も採用することができない。請求人又は被請求人は公開された資料から自分の主張を強化することは可能であるが、特許庁の職権主義は、特許権の対世効を考慮した審査官が審査をするにおいて十分な心証を形成するために効果を果たすためである。現行制度では、特許庁の意見書を要求することができる。しかし、特許庁の意見書を要求するか否かは裁判所の裁量権の範囲に入り、必ずしも意見書を求めるわけではない。以上の理由からして、本人は特許法 179 条 1 項後段の但し書きを改正する必要があると考える。

もう一つの問題点は、裁判所の判断手法である。特許無効審決取消訴訟は無効審決に対する訴訟である限り、裁判所は特許の進歩性より特許庁の無効審決を下した判断プロセスの適切さを判断すべきであると考ええる。裁判所は進歩性を証明することで無効審決の取消をするか否かの判断をすることができるはずであるが、最も根本な争点は進歩性判断のプロセスである。審決取消訴訟において、裁判所が審理範囲における独自の特許査定基準を設定することには問題があると考ええる。日本では審決取消訴訟における裁判所の審理範囲を明文で定めていないが、昭和 51 年のメリヤス編機事件の最高裁判決³¹⁾では、「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」と判断をしている。高倉氏は、「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。」³²⁾と論じている。裁判所の審理範囲は前置主義の法理によって制限

31) 最高裁判決 昭和 42（行ツ）28 号。

32) 高倉 成男「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」

一般財団法人 知的財産研究教育財団「知的財産に関する日中共同研究報告書」平成 29 年 3 月 96 頁。

が課せられると考える。仮に、現在の制度のままで、本件事案のように特許庁と裁判所が各自の判断プロセスを行使すると制度の不安定性は解消しないであろう。上記の表から見ると分かるように、相違点6~10は、先行技術において公知されている技術であるにもかかわらず、裁判所の判断基準からすると、進歩性を有するとの判断が下される。特許権の設定は対世効を有する権利である。すなわち、特許権の設定登録、無効及びその他の法律関係は、特許庁、特許権者及び利害関係人、更に第三者まで効力を及ぼすことになる。したがって、知的財産権の設権に係る制度の運用を是正する必要があると考える。

7. おわりに

本件事案は同一の相違点に対し、特許庁と裁判所の判断が異なった。一つの権利の設定基準に対し、一つの国の中で二つの判断基準が存在する結果となった。ダブルスタンダードによる法の実現がなされたといえる。特許の独占的排他権の面や対世効の面から判断すると、権利の安定性は極めて重要である。特許に関する審査は審査官によって審査をする。審査官の資質によって瑕疵は存在する可能性はある。実質的に無効にすべき発明が特許を受ける場合も存在するだろう。このような瑕疵に対し、制度上無効審判制度が設けられている。無効審判審査基準を詳しく定めることによって特許権の安定性を保全している。さらに、特許庁が下した審決に対し、不服を申し立てる場合には、裁判所に訴訟を請求することも可能である。しかし、被告適格性の視点からすると、審決を下した特許庁ではなく、当事者の間で訴訟をすることに関しては疑問を持たざるを得ない。原則論的に推論すれば、無効審決は行政審判である以上、その不服申立は行政訴訟であり、行政訴訟の被告適格性は行政事件訴訟法の11条で定めたように、国または行政庁等でなければならない。また、無効審決は特許庁が下していることから、無効審決まで至ったプロセスを構築していく立場からしても、無効審決取消訴訟においての被告は特許庁となった方がより事実判明及び公正な裁判に有利であると考ええる。裁判所は無効審決取消訴訟事件に

https://www.jpo.go.jp/shiryoku/toushin/chousa/pdf/nicchuhoukoku/h28_houkoku/h28_houkoku02.pdf (2017.12.17日最終アクセス)。

において、その特許自体の進歩性を自判する際には、特許庁の審査プロセスの公正性を判断し、その上で瑕疵の有無を明らかにし、審決の是正をなすのが妥当であろう。

今後、日本の制度のみならず、諸外国の制度を比較検討することによって、特許制度を安定的に運用するための無効訴訟制度の在り方について研究を進める予定である。