

## 特許制度に関する法制的な課題について

## 【目次】

## I. 活用の促進

- (1) 登録対抗制度の見直し ..... 1
- (2) 独占的ライセンス制度の在り方 ..... 5
- (3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁 ..... 9

## II. 紛争の効率的・適正な解決

- (1) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い ..... 11
- (2) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方 ..... 15
- (3) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方 ..... 23
- (4) 無効審判ルートにおける訂正の在り方 ..... 27
- (5) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方 ..... 31

## III. 権利者の適切な保護

- (1) 差止請求権の在り方 ..... 33
- (2) 冒認出願に関する救済措置の整備 ..... 38
- (3) 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備 ..... 42

## IV. ユーザーの利便性向上

- (1) 特許法条約（PLT）との整合に向けた方式的要件の緩和 ..... 46
- (2) 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方 ..... 50
- (3) グレースピリオドの在り方 ..... 54
- (4) 特許料金の見直し ..... 58



# I. 活用の促進

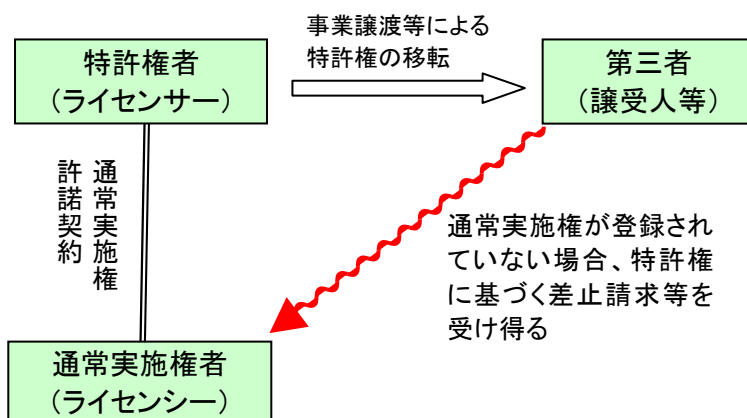
## I - (1) 登録対抗制度の見直し

### 1. 問題の所在

#### (1) 現行制度の概要

特許庁に登録された通常実施権は、特許権の譲受人等の第三者に対抗することができる<sup>1</sup>（登録対抗制度）（特許法第99条第1項）。

他方、通常実施権が登録されていない場合、通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。



#### (2) 現行制度の問題

##### ① 登録制度を利用することの困難さ

実務上、以下の理由から、通常実施権の登録は困難との指摘があり、登録率も極めて低い<sup>2</sup>。

- ・ 登録には手間とコスト<sup>3</sup> がかかる（1つの製品においても多数のライセンス契約が締結されている実務において、すべての通常実施権の登録を備えることは現実的ではない）
- ・ 平成20年の特許法改正により、通常実施権者の氏名、通常実施権の範囲等の秘匿ニーズが高い事項を一般には非開示とする措置が講じられたものの、なおライセンス契約の存在自体は一般に開示される
- ・ 特許権者が設定登録に協力しない場合や、通常実施権者が抹消登録に協力しない場合がある（特に、国際的なライセンス交渉においては、多くの国では登録対抗制度が採用されていないため、海外の企業が登録の必要性に理解を示さないことが多い）

<sup>1</sup> 通常実施権の登録については、通常実施権を特許権単位で個別に登録する通常実施権登録制度と、ライセンス契約単位で包括的に登録する特定通常実施権登録制度がある。

<sup>2</sup> 財団法人知的財産研究所「ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告書」（2010年3月）によれば、国内の企業等から通常実施権の許諾を受けたことがあると回答した者のうち、通常実施権についての登録率が0%又は1%未満と回答した者の割合は87.2%とされている。

<sup>3</sup> 通常実施権登録の場合、登録免許税は15,000円/1件、特定通常実施権登録の場合、登録免許税は150,000円/1件。

## ② 登録対抗制度を前提としない実務慣行の広がり

実務においては、登録制度が利用されていないことを前提に、以下のような慣行となっている。

- ・ 特許権を譲り受けようとする者は、事前にデューデリジェンスを行い、その段階でライセンスの有無及びその内容について、特許権者に対する直接の確認等を行う<sup>4</sup>
- ・ 特許権を譲り受けた後も、登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求等を行わない<sup>5</sup>

## ③ 特許の活用をめぐるビジネス環境の変化

近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化という環境の変化によって、製品開発・製造に当たって、自社の技術のみでまかなうのは現実的に不可能であり、1つの最終製品に至るまでに多数のライセンス契約が締結されているのが実態であり（下図参照）、企業活動におけるライセンスの重要性が増している<sup>6</sup>。

他方、海外の特許権の買収事業者の参入等、特許権の行使主体が多様化しているとの指摘もあることから、特許権の譲受人が、登録を備えていない通常実施権者に対しても差止請求権等を行わないという、登録対抗制度を前提としない現在の実務慣行が変化するおそれが高まっている。

### 【標準規格に含まれる特許権の数】

標準名	対象製品	必須特許数	ライセンサー／ライセンシー
MPEG2 ※1	DVDプレーヤ／レコーダ <sup>*</sup> DVDディスク、デジタルTV、STB	840件	24社／ 約1,100社
DVD(6C) ※2	DVDプレーヤ／レコーダ <sup>*</sup> DVD再生用ディスク DVD記録用ディスク	850件	8社／ 約300社
DVD(3C) ※3	DVDプレーヤ DVD再生用ディスク	1,120件	3社／－

※1: 映像データの圧縮方式の一つで、DVD等で使用されるデータ形式。

※2: ソニー、フィリップス等が管理する、DVD関連技術のライセンスプール。

※3: パナソニック、東芝等が管理する、DVD関連技術のライセンスプール。

(出典) 各ライセンス団体公表資料等から作成)

## ④ 諸外国との制度調和

国際的にライセンス契約が締結される等、ビジネスがグローバルに行われているにもかかわらず、ライセンスの対抗制度として登録対抗制度が採用されている国はまれであり、諸外国との制度的な調和が図られていない。

<sup>4</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注(2)によれば、特許権の取得に当たって、通常実施権が許諾されているか否かを確認した者のうち、少なくとも譲渡人に聞く（いわゆるデューデリジェンスを含む）と回答した者の割合は92.1%とされている。

<sup>5</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注(2)によれば、特許権を取得したことがある者のうち、登録を備えていない通常実施権者に対して、差止請求、又は損害賠償請求したことがある者の割合は0%とされている。

<sup>6</sup> 国内の特許権について他社へライセンスされている件数は93,975件と推計されている（平成20年知的財産活動調査報告書）。

## ※諸外国の制度

- ・米国、ドイツ：当然対抗制度（＝登録を必要とせず、通常実施権の存在の立証により第三者に対抗できる制度）
- ・フランス、英国：悪意者対抗制度（＝悪意の第三者に対して通常実施権を対抗できる制度）

## 2. 検討の方向

企業活動において複数のライセンスが不可欠となっている現状を踏まえれば、ライセンスを保護すべき要請が強いと言える。

しかし、登録対抗制度の下では、現状のように、実務上、登録が困難であって、登録が進まない以上、ライセンスが事業継続に当たってリスクを抱えた状態となる。この点、ライセンスが実施権を対抗できない場合には、既に多額の設備投資等を行っている場合であっても、事業を差し止められ得ることから、経済的・社会的にも大きな損失を被ることにもなりかねないことになる。

そこで、登録が困難であって、登録が進まない現状及び特許権の取引に当たってデューデリジェンスが一般的に行われているという実務を踏まえ、通常実施権の対抗制度を見直すに当たっては、ライセンスが適切に保護されるよう、利用可能性の高い制度とすべきである。

また、通常実施権者ないし第三者にとって予見可能性が高い対抗制度とするため、対抗要件は客観的かつ画一的な判断が可能なものとする必要がある。特に、包括ライセンス契約のように、数百数千もの特許権が一括してライセンスされる場合であっても、「第三者に対抗できる通常実施権」と「第三者に対抗できない通常実施権」が混在する状態を生じさせないような制度とする必要がある。

この点、通常実施権を第三者に対抗するに当たって、①当然対抗制度、②悪意者対抗制度については、以下の点を指摘することができる。

- ①**当然対抗制度**：通常実施権の存在の立証により、客観的かつ画一的な判断が可能。  
→ 通常実施権者ないし第三者にとって予見可能性が高い制度と言える。
- ②**悪意者対抗制度**：個別に、悪意の成否について立証、判断する必要があるが、それは非現実的。  
：対抗可能な実施権と対抗不可能な実施権の区別が不可能となるおそれもあり、客観的かつ画一的な判断がしにくい。  
→ 悪意者対抗制度は、通常実施権者ないし第三者にとって予見可能性が高い制度とは言えない。

以上を踏まえ、登録を必要とせず、通常実施権の存在の立証により第三者に対抗できる、「当然対抗制度」の導入について検討を進めるべきではないか。

### 3. 関連する論点

#### (1) 取引の安全との関係

現行の登録対抗制度は、「売買は賃貸借を破る」という現行民法の一般原則と整合的であり、債権的権利と解されている通常実施権を第三者に対抗するには原則、登録が必要である。このため、第三者に対抗し得る通常実施権については、基本的には、その権利の存在が公示されている。

他方、当然対抗制度の下では、通常実施権について登録なくして第三者に対抗し得ることから、その権利の存在が特段公示されない。

そこで、当然対抗制度の下では、第三者に対抗し得る権利が公示されず、取引の安全が害される懸念があると考えられることから、当然対抗制度と取引の安全との関係が問題となる。

この点、以下の点を踏まえれば、取引の安全との関係において、当然対抗制度は許容し得るものと考えられるのではないか。

- ・ 通常実施権は無体物（特許権）についての権利であり、有体物（不動産又は動産）に関する権利と異なり、本権に対する権利の制約性が極めて小さいことから、特許権の譲受人等への対抗を認めたとしても、特許権の譲受人等の利用を妨げることにはならない<sup>7</sup>
- ・ 特許法においては、既に登録がなくても当然に第三者に対抗し得る通常実施権（法定実施権）が認められており、特許法上、通常実施権を第三者に対抗するために、必ずしも登録が必要とされていない
- ・ 実務上、特許権の取引に当たってデューデリジェンスが一般的に行われており、デューデリジェンスにおける特許権者からの回答の真実性は、契約責任によって一定程度担保できると解されること等を踏まえれば、実質的に取引の安全は確保され得ると考えられる

#### (2) 特許権者が破産した場合のライセンスの対抗について

破産法では、破産した特許権者の破産管財人によるライセンス契約の解除権が認められている（破産法第53条）が、通常実施権が「登記、登録その他の第三者に対抗できる要件を備えている場合」には解除権は制限される（同法第56条第1項）。

特許法上、当然対抗制度の下における対抗要件について明確に定めれば、その対抗要件を備えている場合には、破産法上の解除権が制限されることとなると考えられることから、通常実施権者を適切に保護できるのではないか。

---

<sup>7</sup> 本権に対する権利の制約性が小さい通行地役権については、判例（最二小判平成10年2月13日民集52・1・65）において、当該権利が本権と両立することを背景に、登記なくして物権の得喪又は変更を対抗することのできない第三者（※）の範囲が制限的に解され、結果において、登記なくして本権を取得した者に対抗することが認められている。

（※）民法は不動産に関する物権の変動の対抗要件を以下のとおり規定する。  
第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法（平成16年法律第123号）その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

## I - (2). 独占的ライセンス制度の在り方

### 1. 問題の所在

#### (1) 現行制度の概要

現行制度下において、ライセンシーが単一に限定される独占的ライセンスには、次の2つがある。

- ・ **専用実施権** : 特許法上、独占的かつ排他的な実施権として規定されている独占的ライセンス
- ・ **独占的通常実施権** : 特許法上は通常実施権であるが、契約当事者間において許諾した範囲については当該通常実施権者以外の者に重ねて許諾を行わないという独占性の合意（特約）がなされている独占的ライセンス

	専用実施権	独占的通常実施権
効力の発生	登録	契約
対抗要件	登録 (登録すれば独占的かつ排他的な権利として、第三者に対抗することができる)	当事者間における独占性の合意（特約）を第三者に対抗することはできない
差止請求	可能	不可（裁判例） ※裁判例の多くが否定 <sup>8</sup>
損害賠償請求	可能	可能（裁判例）
主な登録事項	実施権者の氏名 実施権の範囲	実施権者の氏名 実施権の範囲
主な開示事項	実施権者の氏名 実施権の範囲 (全て開示)	実施権の有無 (実施権者の氏名及び実施権の範囲は、一般には非開示であり、一定の利害関係人に対してのみ開示される)

<sup>8</sup> 大阪地判昭和59年12月20日無体集16・3・803等

## (2) 現行制度の問題

### ① 専用実施権の利用率が低いこと

アンケート調査の結果<sup>9</sup>、独占的ライセンス（専用実施権又は独占的通常実施権）を利用したことがある者のうち、専用実施権を利用したことがある企業は約29.6%、独占的通常実施権を利用したことがある企業は約76.1%であり、専用実施権の利用率が低い。

この点については、以下の指摘がある。

- ・ 専用実施権は、登録しなければその効力が発生しないため使いづらい<sup>10</sup>
- ・ 専用実施権は、（営業秘密に当たる場合が多い）実施権者の氏名や実施権の範囲を含む登録事項の全てが一般に開示されるため使いづらい<sup>11</sup>

### ② 独占的通常実施権では実施権者の保護が不十分であること

独占的通常実施権については、以下のような理由から、保護が不十分であるとの指摘がある。

- ・ 独占的通常実施権者は、特許権が第三者に譲渡された場合、新たな特許権者に対して自らが独占的に実施できるということを主張できず、使いづらい<sup>12</sup>
- ・ 独占的通常実施権者は、無権限に実施をしている者に対してさえ、差止請求できないため、使いづらい<sup>13</sup>

### ③ 諸外国との制度調和

専用実施権は、登録が効力発生要件とされているなど、国際的に見て特殊な独占的ライセンスであるため、国際的なライセンス交渉においては、海外企業から専用実施権について理解を得ることが困難であるとの指摘もなされている。

#### 【諸外国における独占的ライセンスの効力発生】

米国 exclusive license	ドイツ exclusive license	英国 exclusive license	フランス exclusive license	韓国 専用実施権
契約により効力が発生				登録により効力が発生

<sup>9</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注（2）

<sup>10</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注（2）において、独占的通常実施権の設定を受けたことがある者のうち、このように回答した者の割合は42.9%であった。

<sup>11</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注（2）において、独占的通常実施権の設定を受けたことがある者のうち、このように回答した者の割合は35.3%であった。

<sup>12</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注（2）において、専用実施権の設定を受けたことがある者のうち、このように回答した者の割合は50.0%であった。

<sup>13</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注（2）において、専用実施権の設定を受けたことがある者のうち、このように回答した者の割合は46.4%であった。



## 2. 検討の方向

現行制度下における専用実施権及び独占的通常実施権は、いずれも独占的ライセンスを利用しようとする者のニーズを十分に満たすものとは言えない。

これらのニーズに対応するため、以下のような独占的ライセンスの制度の整備について検討するべきではないか。

- ・ 当事者間の契約により効力が発生する
- ・ 登録事項・開示事項を最低限必要なものに限定する
- ・ 登録を備えなくても無権限の実施者に対して差止請求を可能とする

### (1) 効力の発生及び第三者対抗要件

以下の点を踏まえ、独占的ライセンスの見直しに当たっては、契約により効力が発生することとすることを検討するべきではないか。

- ・ 登録が効力発生要件である専用実施権は利用しにくい一方、独占的通常実施権は契約で効力が生じる点で利用しやすい
- ・ 独占的ライセンシーについて、登録を備えなくても無権限の実施者に対する差止請求を可能とするニーズがある

また、以下の点を踏まえ、登録を第三者対抗要件とすることを検討するべきではないか。

- ・ 独占的ライセンスを第三者（独占的ライセンスの設定後に重ねてライセンスの許諾を受けた者等）に対抗できる場合、第三者は実施をすることができなくなるおそれがあることから、独占的ライセンスはその後に取引に入る第三者への影響が大きい
- ・ このため、独占的ライセンスを第三者に対抗するためには、少なくともその存在について第三者にも明確な公示が必要であると考えられる

### (2) 登録事項・開示事項

独占的ライセンスはその後に取引に入る第三者への影響が大きい一方、以下の点を踏まえると、第三者が必要な情報を確認するための端緒が公示されていれば足りると考えられるのではないか。

- ・ 実務では、特許権の取引に当たってデューデリジェンスが一般的に行われている
- ・ 特許権者が第三者に提供する情報の真実性は、契約責任等で担保され得る

これらを踏まえ、以下の点について検討するべきではないか。

- ・ 独占的ライセンスの見直しに当たって、登録を第三者対抗要件とする場合、第三者が独占的ライセンスに係る情報を確認するための端緒として機能し得る事項のみを開示事項とする
- ・ その開示事項を機能させるために最低限必要な事項を登録事項とする

### (3) 差止請求権

現行制度下においては、独占的通常実施権者は無権限の実施者に対してさえ差止請求することができないため、保護が不十分であると考えられる。そこで、独占的ライセンスの見直しに当たっては、登録を備えなくても無権限の実施者に対して差止請求を可能とすることについて検討するべきではないか。

この点、独占的ライセンスは契約で効力を生じることとする場合、差止請求権を有する者が必ずしも公示されていないことになるが、特許発明についてはその存在及び内容が公示されていることからすれば、無権限の実施者が不当に害されることにはならないと考えられるのではないかと<sup>14</sup>。

### (4) 損害賠償請求権

独占的ライセンスの見直しに当たっては、現行制度下において、独占的通常実施権者に裁判例で損害賠償請求権が認められていることを踏まえると、登録を備えなくても無権限の実施者に対する損害賠償請求権を認めることは可能ではないか。

#### 【独占的ライセンスの見直し(案)と現行制度の比較】

	専用実施権	独占的ライセンスの見直し(案)	独占的通常実施権
効力の発生	登録	契約	契約
対抗要件	登録	登録	(独占性の合意は対抗不可)
差止請求	可能	可能 ※	不可(裁判例)
損害賠償請求	可能	可能 ※	可能(裁判例)
主な登録事項	実施権者の氏名 実施権の範囲	開示事項を機能させるために最低限必要な事項	実施権者の氏名 実施権の範囲
主な開示事項	実施権者の氏名 実施権の範囲 (全て開示)	第三者が情報を確認するための端緒として機能し得る事項	実施権の有無 (実施権者の氏名及び実施権の範囲は一般には非開示)

※ 独占的ライセンシーは、登録を備えなくても無権限の実施者に対して差止め及び損害賠償を請求し得る。また、登録を備えた場合には、独占的ライセンスを第三者(独占的ライセンスの設定後に重ねてライセンスの許諾を受けた者等)に対抗できることから、これらの第三者に対しても差止め及び損害賠償を請求し得る。

<sup>14</sup> 不動産物権変動に関して、判例・通説によれば、「土地の譲受人は、登記がなくても、不法占拠者に対して損害賠償請求権をもち(大判昭和2年2月21日法律新聞2680・8)、また、家屋の不法占拠者に対して物権的請求権を行使して明渡しを求めることもできる(最三小判昭和25年12月19日民集4・12・660)」とされている。(舟橋諄一・徳本鎮編『新版注釈民法(6)物権(1)』442頁[原島重義・児玉寛](有斐閣、1997))。

## I - (3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

### 1. 問題の所在

#### (1) 現行制度の概要

現行制度では、特許権を目的とする質権の設定は可能であるが(特許法第95条)、特許を受ける権利を目的とする質権の設定は禁止されている(特許法第33条第2項)。

#### (2) 現行制度の問題

##### ① 譲渡担保を利用することの困難さ

特許を受ける権利を目的とする質権の設定は禁止されているため、特許を受ける権利に担保を設定する場合には、譲渡担保によらざるを得ない。譲渡担保の場合、権利名義が債権者(金融機関等)に移転するため、出願段階における手続、ライセンス契約、訴訟等において債権者(金融機関等)が当事者とならざるを得ないという不都合が生じる。

この結果、実務においては、特許を受ける権利にやむを得ず譲渡担保を設定しておき、特許権設定登録後に、権利名義を戻した上で改めて質権を設定するという煩雑な手続が強いられている。

##### ② 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁のニーズ

知的財産を担保とする融資については、次のメリットがあることから、特許を受ける権利を目的とする質権の設定についても一定のニーズがある<sup>15</sup>と指摘されている。

- ・ 技術力の高い企業が融資を受けやすい
- ・ 不動産等を保有していない企業も融資を受けやすい
- ・ 担保設定のプロセスにおいて、金融機関が融資先の経営状況を知財の観点も含めて多面的に評価することができる

### 2. 検討の方向

現行制度において、特許を受ける権利を目的とする質権設定が禁止されている趣旨及びそれに対する評価としては、以下の点等が挙げられており、現状においては禁止の趣旨は必ずしも妥当しないものと評価されている。

また、仮専用実施権等の制度が整備される等、特許を受ける権利の経済的・財産的価値が高まっていることや産業界においては質権が望ましい担保と評価されていること等を踏まえれば、特許を受ける権利を目的とする質権設定を解禁することについて検討するべきではないか。

<sup>15</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注(2)によれば、出願中の権利を目的とする質権を設定することが認められた場合、それに伴って生ずると考えられる登録のための手間やコストを踏まえてもなお、出願中の権利を目的とする質権を利用したいと思うかを尋ねたところ、「1. 是非利用したい」との回答が0.7%、「2. 機会があれば利用したい」との回答が19.1%であり、合計で19.8%であった。

また、中小企業を母集団(32者)として集計したところ、「1. 是非利用したい」との回答が3.1%、「2. 機会があれば利用したい」との回答が46.9%であり、合計で50.0%であった。

特許を受ける権利に係る質権を禁止している趣旨	評価
(a) 特許を受ける権利は確定的なものではなく、質権者や第三者が不測の損害を被るおそれがある。	<p>条件付権利についても質権設定は認められている。</p> <p>また、質権者は、特許を受ける権利が確定的ではないことによるリスクを織り込んだ上で質権設定を受けるはずであると考えられる。</p>
(b) 質権の実行に際して権利が公開され、権利自体が毀損されるおそれがある。	<p>出願後においては、公開による権利の毀損という不利益はないと言え、特に出願公開後については理由とならない。</p> <p>また、仮に質権の実行に際して権利が公開されることによって、何らかの不利益を被るとしても、質権設定者は、そのリスクを織り込んだ上で質権設定をするはずであると考えられる。</p>
(c) 特許を受ける権利には公示方法がなく、その権利変動を確認することが容易でない。	<p>登録・公示制度を整備すれば、対応可能である。</p>

### 3. 関連する論点

#### (1) 特許を受ける権利を目的とする質権の効力発生要件等

現行制度下において、特許権を目的とする質権の設定については、登録が効力発生要件とされている（特許法第98条第1項第3号）が、登録には手間とコストがかかる。

そこで、登録コストを節約するニーズ等を踏まえ、特許を受ける権利を目的とする質権を解禁する場合、登録を効力発生要件とする必要があるか、について検討する。

## Ⅱ. 紛争の効率的・適正な解決

### Ⅱ－（１）侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

#### 1. 問題の所在

##### （１）現行制度の概要

侵害訴訟においては、特許法第104条の3に基づく無効抗弁や訂正の再抗弁などにより、特許の有効性について争うことが可能である<sup>16</sup>。

しかし、侵害訴訟の判決確定後に、無効審判や訂正審判の審決が確定すると、確定していた侵害訴訟の判決が、再審により取り消される可能性がある。

※民事訴訟法第338条第1項第8号は、再審事由として、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」を挙げており、侵害訴訟の判決確定後に、判決が前提にしていた内容とは異なる内容で審決が確定し、その効果が遡及することが、これに該当する可能性がある。

侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由に該当する可能性がある場合としては、以下のような場合が挙げられる。

#### ①認容判決確定後に無効審決が確定した場合（特許権：有効→無効）

侵害訴訟において、特許が有効であることを前提に特許権者の差止め等の請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権について無効審決が確定した場合<sup>17 18</sup>

なお、再審の結果、先の認容判決が取り消された場合には、特許権者に、受領していた損害賠償金を不当利得として返還する義務などが生じる可能性がある。

#### ②棄却判決確定後に訂正認容審決が確定した場合（特許権：無効→訂正）

侵害訴訟において、無効抗弁が認容され、特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正審判（又は無効審判手続の中での訂正請求）の訂正を認める審決が確定した場合<sup>19</sup>

なお、再審の結果、先の棄却判決が取り消された場合には、被疑侵害者は、あらためて損害賠償等を命じられる可能性がある。

<sup>16</sup> なお、特許法第104条の3が施行される前にも、最三小判平成12年4月11日民集54・4・1368〔キルビー事件〕以降は、侵害訴訟において、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争うことは可能となっていた。

<sup>17</sup> 特許法第104条の3の立案担当者は、侵害訴訟で請求認容判決が確定した後に無効審決が確定した場合には再審が肯定され、他方で、侵害訴訟で請求棄却判決確定後に無効不成立審決が確定した場合には再審は否定されるとの見解を述べている（近藤昌昭・齊藤友嘉『司法制度改革概説② 知的財産関係二法／労働審判法』（商事法務、2004）62頁ないし63頁など）。

<sup>18</sup> 特許法第104条の3施行前に侵害訴訟が提起された事案であるが、侵害訴訟で上記キルビー事件判例に基づく権利濫用抗弁を排斥した上で差止請求を認容した判決が確定した後に、無効審判が請求され、無効審決が確定した事案において、知財高裁が、再審開始決定をし、審理の上、確定判決を取消し、特許権者（再審被告）の請求を棄却した事件がある（知財高判平成20年7月14日判タ1307・295〔生海苔の異物分離除去装置事件〕）。

<sup>19</sup> 最一小判平成20年4月24日民集62・5・1262〔ナイフの加工装置事件〕の法廷意見によれば、特許法第104条の3に基づく無効抗弁を認めて損害賠償等の請求を棄却した判決の確定後、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判における訂正認容審決が確定した場合、再審事由が存すると解される余地があると言える。

### ③認容判決確定後に訂正認容審決が確定した場合（特許権：有効→訂正）

侵害訴訟において、特許が有効であることを前提に特許権者の差止め等の請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正審判（又は無効審判手続の中での訂正請求）の訂正を認める審決が確定した場合についても、再審事由に該当する可能性がある<sup>20</sup>。

## （２）現行制度の問題

上記のとおり、侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審決等が確定すれば、侵害訴訟の確定判決が再審により取り消される可能性がある点については、以下のような指摘がされている。

- ・ 侵害訴訟において当事者に特許の有効性の争いについて攻撃防御を尽くす機会が与えられているにもかかわらず、紛争が蒸し返されることは、

- ① 侵害訴訟の紛争解決機能を損なっている
- ② 企業経営の安定性を損なっている

等の観点から、許容できない。

## 2. 検討の方向

### （１）再審を制限することの可否

民事訴訟においては、訴訟の過程で自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能が与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者もその結果について自己責任を負うべきとされ、判決に拘束されることとなる（既判力）。

一方で、民事訴訟法は、判決の基礎に重大な瑕疵があったような場合で、確定判決の効力を争う方法を認めないことが、かえって国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害すると思われる一定の場合について、既判力を除去する特別の不服申立方法として再審を認めており<sup>21</sup> <sup>22</sup>、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」もその一類型とされている（民事訴訟法第338条第1項第8号：具体的な適用場面については1.（1）参照）。

この点、侵害裁判所では行政処分の有効・無効を対世的に判断することができるわけではないが、侵害訴訟の当事者には、特許法第104条の3によって、侵害訴

<sup>20</sup> 例えば、上記ナイフの加工装置事件判決の個別意見は、③のような場合につき、請求認容判決は特許権の成立、効力を前提として侵害認定を行うことから、事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり、当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは、民事訴訟法第338条第1項第8号にいう「判決の基礎となった行政処分後の行政処分により変更されたこと」に該当する旨を言及している。

<sup>21</sup> 伊藤眞『民事訴訟法 [第3版3訂版]』（有斐閣、2008）687頁は、「確定判決には、形式的確定力および実質的確定力が付与され、その効力に服する者は、訴訟係属を復活せしめたり、また確定された権利関係の内容を争うことが許されない。しかし、判決の基礎となった訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵が認められる場合に、確定判決の効力を争う方法を認めないことは、かえって国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害する。このような理由から法は、確定判決に対する特別の不服申立方法として再審の訴えを認める」としている。

<sup>22</sup> 小室直人ほか編著『基本法コンメンタール新民事訴訟法3 [第2版]』（日本評論社、2003）104頁は、「再審は、確定した判決や決定・命令の基礎に重大な誤りがあったり手続に重大な瑕疵があったりした場合に、その取消しを求める不服申立てであり、民事訴訟の理念である裁判の適正さを実現するためのものである。」としている。

訟の過程で無効抗弁や訂正の再抗弁といった攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていることを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても、既判力を正当化する根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならないと考えて、再審を制限することも可能なのではないか<sup>23</sup>。

## (2) 再審を制限する方法

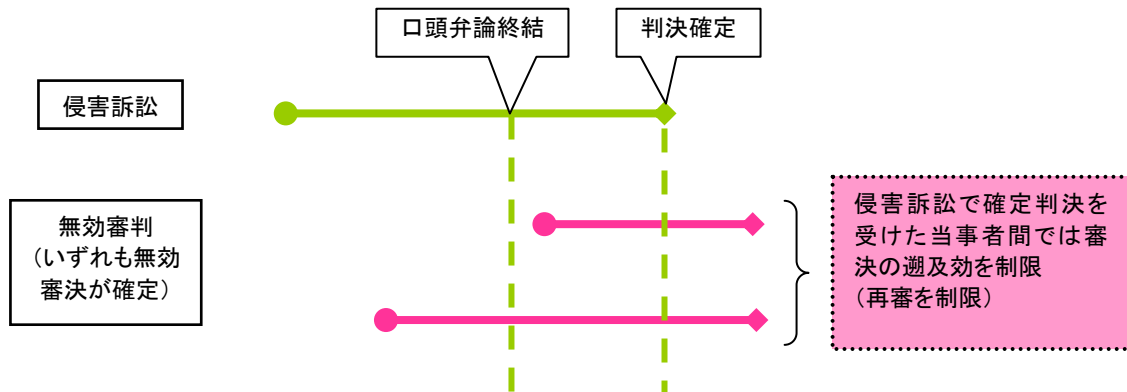
再審を制限する方法としては、以下のいずれかによることが考えられるのではないか。

- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>① 審決の遡及効を、確定済みの侵害訴訟の判決には及ばないとする方法</li> <li>② 審決の確定は侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定する方法</li> </ul> |
|--|

## (3) 再審を制限する範囲

### A案：侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを一律に制限する

無効審判又は訂正審判を請求した時期にかかわらず、侵害訴訟の判決確定後に確定した審決の全てについて、再審事由となることを一律に制限する。



(注：●は訴訟提起／無効審判請求、◆は判決／審決の確定。)

### (趣旨)

- ・ 特許法第104条の3により、侵害訴訟においては特許の有効性について争うことが可能とされており、当事者に、無効抗弁や訂正の再抗弁などの攻撃防御の機会が与えられていることから、当事者が攻撃防御を尽くした結果である侵害訴訟の確定判決が、事後的な審決の確定によって再審となり取り消されることは妥当ではないと考える

<sup>23</sup> 兼子一・松浦馨・新堂幸司・竹下守夫『条解民事訴訟法』(弘文堂、1986)1267頁は、「再審とは要するに確定判決の既判力を除去するものであるから、再審事由の基礎はやはり既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠くところに求められるべきである。かつては既判力の正当化根拠は、たんに国家的秩序の安定性ないし社会の秩序と安定性に帰せられたがそれだけではあまりに形式的かつ一面的であり、説得性が十分でないから、さらに個人的に把握された法的安定性、つまり勝訴者の法的安定性にも求めなければならない。つまり当事者双方が訴訟の過程において自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能を与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者といえどもその結果について自己責任を負い、再び自己の実体的地位を主張して争うことを失権させられ、勝訴者もこの結果を信頼することが認められて、その法的地位の安定性が尊重されるわけである。」としている。

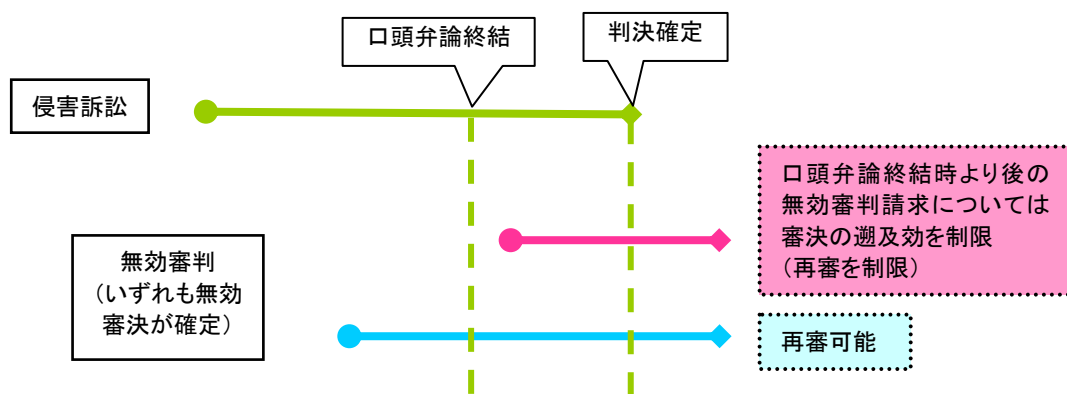


(論点)

- ・ 当事者の意思に関わらない事情により、無効審決や訂正認容審決の確定が後になった可能性があるような場合<sup>24</sup>も含めて、一律に再審を制限する(判決確定後に確定した審決の結果を侵害訴訟に反映することを一律に制限する)ことに問題はないか

**B案：事実審の口頭弁論終結後に審判請求された審判についてのみ、侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを制限する**

侵害訴訟の事実審の口頭弁論終結後に審判請求された審判に係る審決についてのみ、侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを制限する。



(注：●は訴訟提起/無効審判請求、◆は判決/審決の確定。)

(趣旨)

- ・ 現行制度において、侵害訴訟の当事者には、無効審判又は訂正審判を請求し、再審事由に該当するとされる場合には、確定審決の結果を侵害訴訟に反映させる機会が与えられているところ、侵害訴訟の当事者が攻撃防御方法を提出できる口頭弁論終結時までに請求していた無効審判又は訂正審判に係る審決に基づく再審は、紛争を蒸し返すものではないと考える(口頭弁論終結後に請求された審判に基づく再審のみ紛争を蒸し返すものとする)

(論点)

- ・ 再審を制限する対象が限られており、また、侵害訴訟の被告は、口頭弁論終結直前に審判請求をすれば簡単に再審の制限を免れ得るため、再審の制限の効果が限定的であり、制度の実効性に問題はないか
- ・ 無効審判が、無効抗弁の主張であれば時機に後れた攻撃防御方法として却下されるタイミングで請求されていた場合であっても、そのタイミングが口頭弁論終結前であれば、再審が制限されない余地がある点<sup>25</sup>に問題はないか

<sup>24</sup> 例えば、侵害訴訟における無効抗弁の提出時期と同時期に被告が無効審判を請求していたにもかかわらず、侵害訴訟で請求認容(被告敗訴)の判決が確定した後に無効審決が確定したような場合など。

<sup>25</sup> ただし、このようなタイミングで請求された無効審判については、再審裁判所の判断において、信義則等により再審が制限される可能性があると考えられる。



## Ⅱ－（２）特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

### 1. 問題の所在

#### （１）現行制度の概要

##### ① 現行制度の背景

我が国では従来、特許の有効性について、侵害訴訟を審理する裁判所（以下「侵害裁判所」という）が侵害訴訟の手續の中で審理判断をすることはできず、特許庁での無効審判（特許法第123条）の手續によらなければならないとされていた。

しかし、2000年4月にいわゆるキルビー最高裁判決（以下「キルビー判決」という）において、侵害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旨などが判示された<sup>26</sup>。

その後、2005年4月に特許法第104条の3が施行され、侵害裁判所は、無効理由の存在が「明らか」である場合に限らず、特許の有効性について判断することが可能とされ、侵害訴訟において、当該特許が「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」は、当該訴訟におけるその特許権の行使は許されないこととされた。また、侵害訴訟と特許無効審判の間の判断齟齬の防止のための制度上及び運用上の方策がとられることとなった<sup>27</sup>。

※特許法第104条の3の立法を検討した司法制度改革推進本部<sup>28</sup>においては、紛争の合理的解決の観点から侵害訴訟と無効審判の役割分担等の検討が行われ、その結果、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨<sup>29</sup>に則してその判例法理を更に推し進めることとされ、また、侵害訴訟と特許無効審判の間の判断齟齬の防止のため、裁判所と特許庁との間の進行調整を図ることとされた<sup>30</sup>。

<sup>26</sup> 上記キルビー事件判決は、「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」旨判示した。

<sup>27</sup> 近藤・齊藤・前掲注(17) 61、62頁は、判断齟齬の防止の方策について、特許法第168条第5項、第6項の創設と合わせて、「紛争の実効的解決・判断齟齬の防止の観点から、侵害訴訟係属中に請求があった特許無効審判については、早期に審理する対象にされる予定である。また、侵害訴訟と特許無効審判の判断が齟齬するおそれがあるときは、裁判所は、裁量により訴訟手續を中止するものとされている（特許法第168条第2項）」と説明する。

<sup>28</sup> 司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会（2002年10月～2004年7月）

<sup>29</sup> 上記キルビー事件判決は、特許に無効理由が存在することが明らかで、無効審判請求がされた場合には無効審決の確定により当該特許が無効とされることが確実に予見される場合にも、その特許権に基づく請求が許されると解することは相当でないとした上で、その根拠として、①このような特許権に基づく請求は衡平の理念に反すること、②右のような特許権に基づく侵害訴訟において、無効審決が確定しなければ無効理由の存在をもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手續を強いることとなり、訴訟経済にも反すること、③特許法第168条第2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手續を中止すべき旨を規定したものとすることはできないことを挙げている。

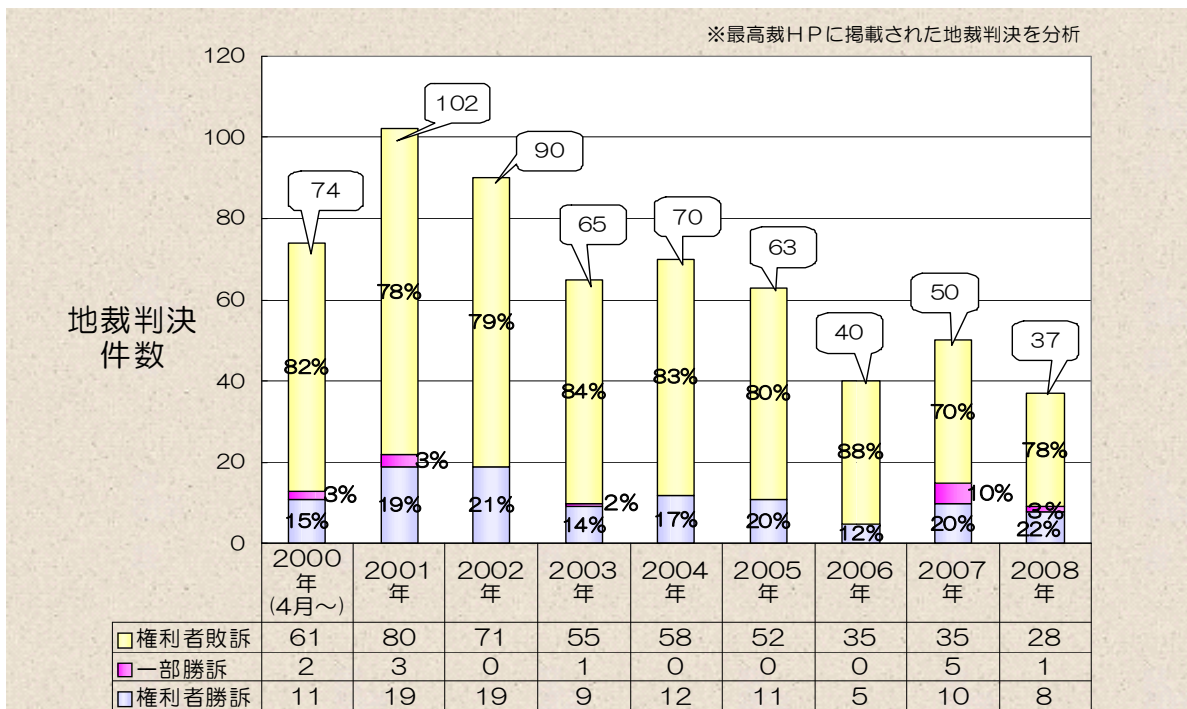
<sup>30</sup> 近藤・齊藤・前掲注(17) 59頁

これにより、特許の有効性に関する判断が、「無効審判ルート（無効審判、審決取消訴訟及び上告審）」と「侵害訴訟ルート（侵害訴訟、控訴審及び上告審）」の二つのルートで行われ得るといふ、いわゆる「ダブルトラック」という状況が生じている。

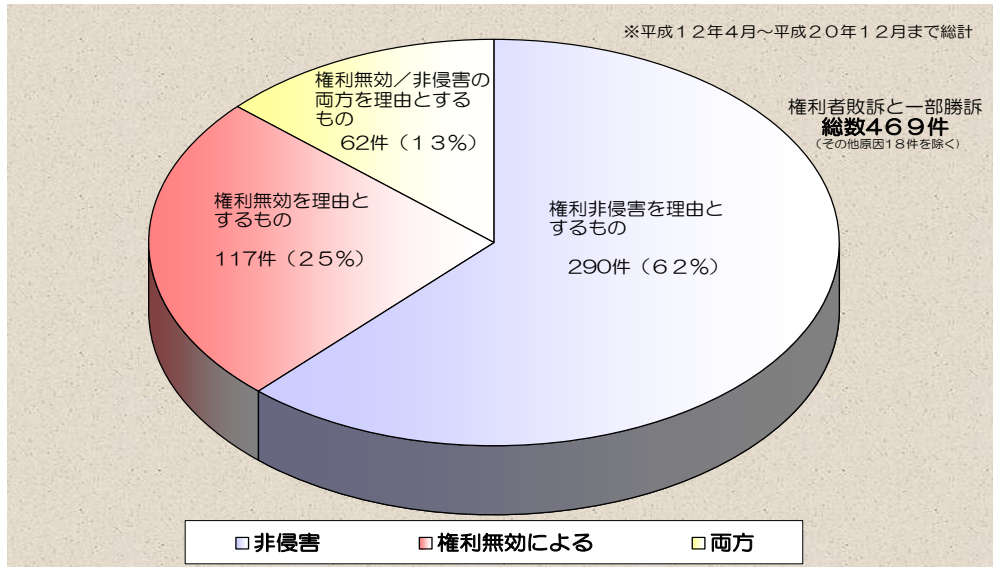
## ② 現行制度の現状

### (a) 侵害訴訟の地裁判決（第一審判決）動向

- ・ 侵害訴訟のうち和解等により終了せずに地裁判決に至ったものをみると、地裁判決のうち、特許権者が敗訴した割合は約8割程度である（図1）
- ・ 特許権者敗訴及び一部勝訴の判決のうち、「権利非侵害」のみを理由とするものは約60%で、特許無効の判断が示されているのは約40%である（図2）



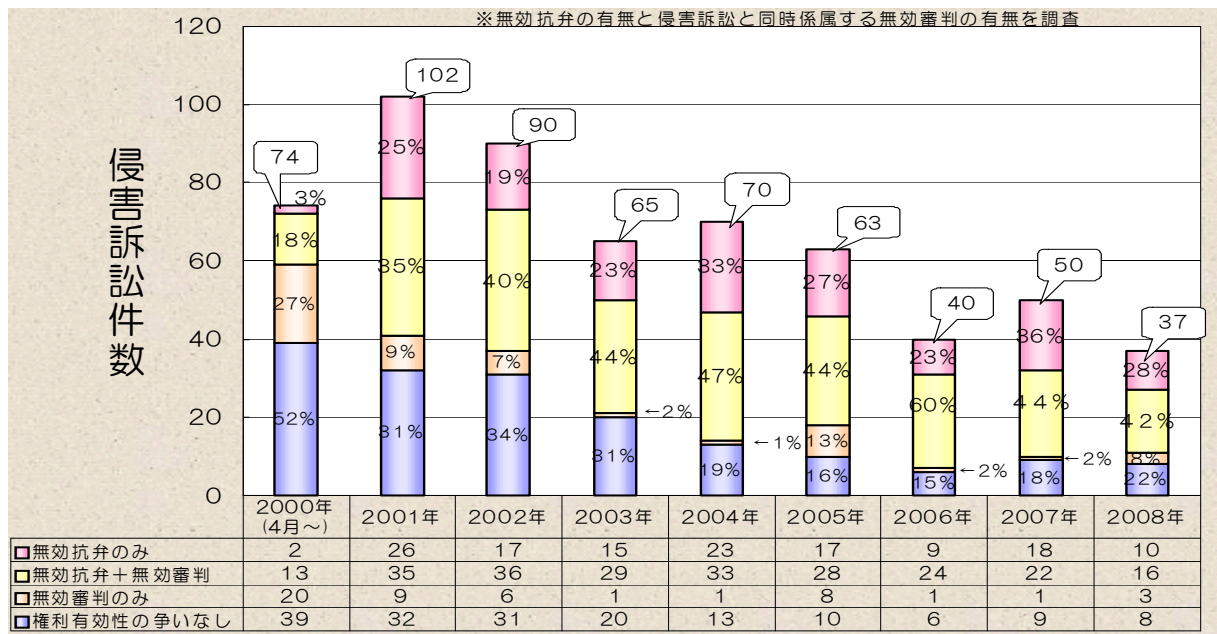
【図1：侵害事件の地裁判決動向（特許・実用）】



【図2：特許権者敗訴の原因（特許・実用）】

(b) 「無効抗弁」と無効審判の利用状況

- ・ キルビー判決以降、侵害訴訟において、「無効抗弁」が高い割合で主張されるようになり、特許法第104条の3が施行された2005年以降は、特許・実用新案の侵害訴訟において、地裁で判決が出された事件のうち<sup>31</sup>、約70～85%の事件で無効抗弁が主張されている（図3）
- ・ また、地裁で判決が出された事件のうち、無効抗弁の主張がされ、かつ、無効審判が同時係属している事件の割合は、2005年以降地裁で判決があった事件の約40～60%である（図3）

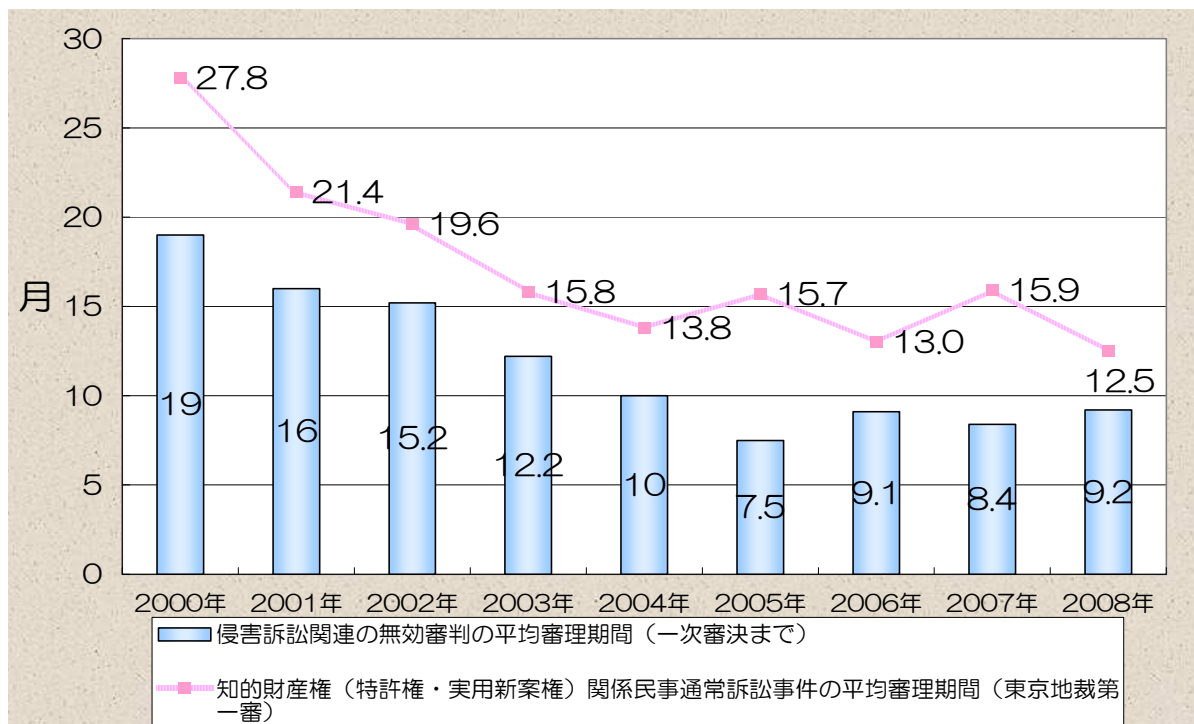


【図3：「無効抗弁」と無効審判の利用状況（特許・実用）】

<sup>31</sup> 和解・取下げ等により終了した事件は除く。

(c) 知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件及び侵害訴訟関連の無効審判<sup>32</sup>の平均審理期間

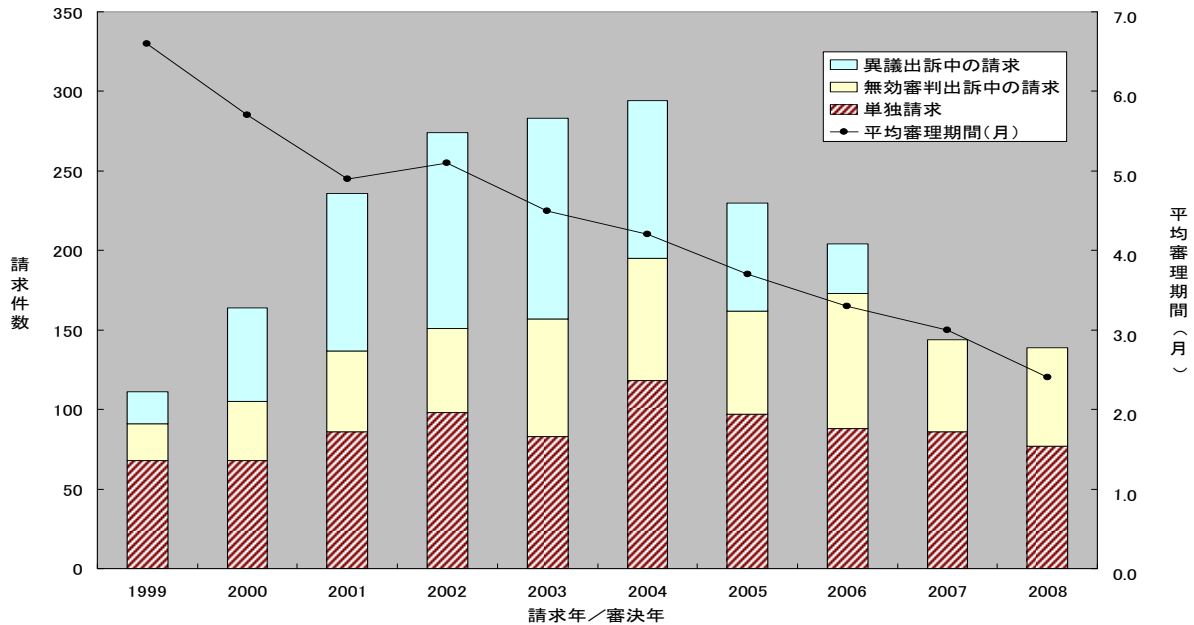
- ・ 知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件（東京地裁）の第一審判決までの平均審理期間<sup>33</sup>及び侵害訴訟関連の無効審判の一次審決までの平均審理期間はともに概ね短縮傾向にあり、2008年の知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件の第一審判決までの平均審理期間は12.5月、侵害訴訟関連の無効審判の一次審決までの平均審理期間は9.2月である（図4）
- ・ なお、訂正審判の一次審決までの平均審理期間も短縮傾向にあり、2008年の平均審理期間は、約2.4月である（図5）



【図4：知的財産権関係民事通常訴訟事件及び侵害訴訟関連の無効審判の平均審理期間（特許・実用）】

<sup>32</sup> 以下「侵害訴訟関連の無効審判」とは、侵害訴訟と同時係属する無効審判をいう。

<sup>33</sup> 清水節・國分隆文『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会』の協議事項に関連する諸問題について」判例タイムズ1301号（2009）85頁 別表2参照



【図5：訂正審判の請求件数及び平均審理期間（特許・実用）】

(d) 無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬

- ・ 特許法第104条の3が施行された2005年4月以降の無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断結果を比較すると、81件中17件について、有効・無効の判断齟齬がみられた（図6）
- ・ 上記81件のうち、無効審判と侵害訴訟とで、対象とされた請求項の内容及び証拠が同一であったものは54件で、その54件のうち、有効・無効の判断齟齬がみられたものは、10件であった（図7）
- ・ なお、判断齟齬がみられた上記案件17件のうち、当該審決の審決取消訴訟判決と、当該侵害訴訟の控訴審の判決の両方が出されているものは3件であった<sup>34 35</sup>

対象事件：特許法第104条の3施行（2005年4月1日）以降、2009年の第2四半期まで（6月末まで）に地裁で判決が出された特許権の侵害訴訟事件のうち、判決において、特許法第104条の3に基づく無効抗弁に関する判断が示されたもの。

<sup>34</sup> 3件のうち2件では、審決と地裁判決がいずれも知財高裁で支持されている。1件は、そもそも審決と地裁判決における証拠が異なっていたことによるものであり、もう1件は、審決で有効、地裁判決で無効の判断が示されていたところ、知財高裁で審決は支持された一方、侵害訴訟の控訴審では、地裁の証拠では無効の判断は支持されないとされつつ、新たに控訴審で提出された証拠に基づいて無効の判断が支持されたものである。3件のうちの残りの1件は、そもそも無効審判の有効審決が知財高裁で取消された（無効判断）後に、地裁において訴訟が提起され、地裁でも無効判断がされたものであり、同時期に無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決との判断が齟齬して出されたものではない。

<sup>35</sup> 無効審判の一次審決の審決取消訴訟の第一審及び侵害訴訟の控訴審については、いずれも知財高裁が管轄裁判所とされているところ、無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決とで判断に齟齬があったとしても、同時期に係属した場合には同じ部に配点されることにより、審決取消訴訟と侵害訴訟の控訴審との間では、判断者の相違による判断の齟齬が生じないような工夫がされている。



	無効審判	有効	無効審判	無効
侵害訴訟 有効	a	7	b	6
侵害訴訟 無効	c	11	d	57

判断結果の齟齬率 =  $17 / 81 = 21\%$

\* 裁判（地裁）事件単位。一つの裁判事件に対し複数の無効審判がある場合は、①当事者の同一性、②同時係属の有無、③対象となる請求項の内容の同一性、④証拠の同一性を考慮して一つの無効審判のみを選択して比較。

\* 判断齟齬の根拠条文は、4件<sup>36</sup>を除き、特許法第29条第1項第3号又は第2項。

\* 「b」の6件の全て、及び「c」の11件中8件は、審決が先に出されている。

【図6：無効審判の一次審決と侵害訴訟第一審判決との判断齟齬（特許）（総数81件）】

	特許庁 有効	特許庁 無効
侵害訴訟 有効	a	3
侵害訴訟 無効	c	7

判断結果の齟齬率 =  $10 / 54 = 19\%$

\* 「証拠が同一」とは、証拠の主副が入替わっているものを含む。

\* 判断齟齬の根拠条文は、4件<sup>37</sup>を除き、特許法第29条第1項第3号又は第2項。

\* 「b」の3件の全て、及び「c」の7件中4件は、審決が先に出されている。

【図7：対象となる請求項の内容及び証拠が同一の事案における判断齟齬（特許）（総数54件）】

## （2）現行制度の問題

「ダブルトラック」の在り方については、以下のような点を指摘する声がある。

### 【判断齟齬について】

- ・ 特許の有効性の判断の結果が無効審判の一次審決と侵害訴訟の第一審判決で異なることは、特許権・特許制度の信頼性を損ねるのではない
- ・ 判断齟齬が生じるケースは少数であり、判断主体の相違に起因して判断齟齬が生じたケースであっても、侵害訴訟の控訴事件と審決取消訴訟が知財高裁に同時期に係属した場合に同じ部へ配点されるとの運用がされていることも考慮すると、最終的には知財高裁で判断が統一され、侵害訴訟ルートと無効審判ルートの二つのルートとしての判断齟齬は生じない仕組みになっているのではない<sup>38</sup>

<sup>36</sup> 第29条第2項及び第36条第4項が根拠条文となった事例、第36条第6項第1号が根拠条文となった事例、第38条が根拠条文となった事例、並びに旧第36条第3項（実施可能要件）が根拠条文となった事例。

<sup>37</sup> 前掲注（36）に同じ。

<sup>38</sup> 当事者が提出する主張や証拠の違いや、審決取消訴訟と侵害訴訟控訴審との審理範囲、審理構造等

### 【裁判所の技術専門性について】

- ・ 侵害裁判所が特許の有効性を判断することに関しては、裁判所が専門技術的な事項に関する判断を行うことについて懸念があるのではないか
- ・ 技術専門性を背景とした無効審判で特許の有効性判断を求める機会の確保の観点から、紛争処理において無効審判制度が有効に活用されている現状を踏まえるべきではないか
- ・ 侵害裁判所の技術専門性は、知財高裁の創設、第一審管轄の集中、専門委員や裁判所調査官などによって、制度的に担保されていると言えるのではないか

### 【制度の効率性について】

- ・ 紛争当事者は、無効審判ルートよりも侵害訴訟ルートの方に力を投じていることが多く、特許の有効性判断を二つのルートで同時期に行うこととなれば、社会経済的に非効率なのではないか
- ・ 侵害訴訟は当事者主義でありその判決の効力は相対効であるのに対し、無効審判は職権主義であり審決の効力は対世効であるなど、侵害訴訟ルートと無効審判ルートとではその審理原則等それぞれの制度の特徴が異なるため、二つのルートが存在することは社会経済的に非効率ではないのではないか

### 【制度の公平性について】

- ・ 侵害訴訟ルートと無効審判ルートのどちらか一方で特許無効との判断がなされれば被告は侵害を免れることができるのは特許権者にとって不利ではないか

## 2. 検討の方向

上述の指摘等を踏まえると、特許の有効性の判断に関する「ダブルトラック」の在り方については、以下の案が考えられる。

### A案：侵害訴訟ルートと無効審判ルートの利用を許容する案

紛争処理において無効審判が有効に活用されているとの指摘を踏まえ、現行制度を前提に、両ルートの判断齟齬を最小限にとどめる案。

- ・ 無効審判の審理を更に迅速化しつつ、判断齟齬のおそれがあるときの侵害訴訟の中止（特許法第168条第2項<sup>39)</sup>）の運用により対処する
- ・ 判断齟齬防止のための裁判所から特許庁への情報提供に関する制度（特許法第168条第5項及び第6項）を活用する<sup>40)</sup>

の違いにより、知財高裁における両ルートでの判断が齟齬することは当然あり得る。

<sup>39)</sup> 上記キルビー事件判決は、中止規定（特許法第168条第2項）について、「特許法第168条第2項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記のとおり無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することができない」旨、判示している。

<sup>40)</sup> 特許法第168条第5項は、特許庁から審判の請求があった旨の通知を受けている侵害訴訟において無効抗弁が提出された場合、その旨を裁判所が特許庁へ通知することを定め、同条第6項は、第5項の通知があった場合に特許庁が裁判所に対し侵害訴訟の訴訟記録の写しの送付を求めることができる旨を定める。なお、第6項の制度は、審判当事者が侵害訴訟の訴訟記録の提出に非協力的であるとき等に利用されることが想定されている。

## B案：侵害訴訟における無効抗弁（特許法第104条の3）の在り方を見直す案

裁判所の技術専門性に関する指摘や、「キルビー判決」において無効理由の存在が「明らかである」ことを要件とした趣旨<sup>41</sup>等を踏まえ、特許法第104条の3の規定を見直す案<sup>42</sup>。

- ・ 侵害裁判所は当該特許に無効理由が存在することが「明らか」である場合のみ無効の判断をすることができるとする（特許法第104条の3に、いわゆる「明白性の要件」<sup>43</sup>を付加する）
- ・ 特許法第104条の3を修正し、侵害訴訟の無効抗弁として主張し得る無効理由を、例えば冒認や新規性欠如のみに限定する

## C案：侵害訴訟ルートに紛争処理を集約する案

紛争処理において侵害訴訟ルートの方に力が投じられていることが多く、二つのルートで特許の有効性判断を行うことは非効率であるとの指摘等を踏まえ、侵害訴訟ルートに紛争処理を集約する案。

- ・ 侵害訴訟ルートに紛争処理を集約させ、侵害訴訟の係属後は、被告による無効審判請求、特許権者による訂正審判請求を制限することにより、当該紛争処理のための有効性判断を侵害訴訟のみで行う
- ・ 併せて、裁判所の技術専門性を担保するため、当事者の申立てにより、特許庁が意見を提出する仕組み等を導入する

## 3. 関連する論点

### （1）裁判所が公衆の意見を聴取する制度

英米の裁判所においては、裁判所に係属する事件について、第三者<sup>44</sup>が「アミカス・キュリイ<sup>45</sup>」として、裁判所に情報または意見（「アミカスブリーフ<sup>46</sup>」）を提出することができ、社会的・経済的・政治的影響のある事件において、これに利害関係のある個人・機関・組織等が、裁判所の許可を得て、またはその要請によって提出する。

我が国においても、社会のニーズ等の多くの情報が裁判所へ提供されるよう、米国の「アミカスブリーフ」のような、公衆の意見を聴取する制度を導入すべきではないかとの意見があり、その導入の是非について検討を行うべきではないか。

<sup>41</sup> 高部真規子『最判解民事篇平成12年度（上）』（法曹界、2003）441頁は、無効理由の存在が「明らかである」ことを要件としたことについて、「無効審判のルートにおける判断と侵害訴訟の判断とが齟齬を来すと、法的安定性を著しく害するおそれがある。このような事態が生じないようにするためにも、明白性の要件が不可欠である。」と説明する。

<sup>42</sup> 上記キルビー事件判決による判例法理に基づく、無効理由の存在が「明らかである」ことを要件とした、いわゆる「権利濫用の抗弁」を主張することは可能であると考えられることから、特許法第104条の3を廃止するとの対応も考えられる。

<sup>43</sup> 前述のとおり、特許法第104条の3の創設に当たって、司法制度改革推進本部知的財産訴訟検討会では、「明白性の要件」を撤廃する案で最終的に意見の一致をみているが、「明白性の要件」は判断齟齬防止の安全弁として機能しているとして、「明白性の要件」を残すべきとの意見も出されていた（近藤・齊藤・前掲注（17）58頁）。

<sup>44</sup> 米国では、連邦や州や地方の政府は当然に、また全当事者の同意または最高裁の許可を得れば誰でもあっても意見書を提出できる（最高裁判所規則第37条、連邦控訴手続規則第29条）。

<sup>45</sup> amicus curiae：裁判所の友、法廷助言者（friend of the court）

<sup>46</sup> amicus brief



## Ⅱ－（３）審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

### 1. 問題の所在

#### （１）現行制度の概要

##### ① 現行制度の概要

特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定がされ、これに基づいて一つの特許権が発生するという基本構造を前提としている。

一方で、特許法は、複数の請求項からなる特許権について、一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分的な取扱いを認める旨の例外規定を置いている。

- （例） ・無効審判は、請求項ごとに請求可能（特許法第123条第1項柱書後段）  
・無効審決の確定による特許権の遡及的消滅の効力は、請求項ごとに発生（同法第125条、第185条）<sup>47</sup>

しかしながら、以下の点については、特許法上明文の規定がない。

- （a）無効審判の審決の確定の時期及び範囲<sup>48</sup>
- （b）無効審判における訂正請求の認容の確定の時期及び範囲<sup>49</sup>
- （c）無効審判における訂正請求の許否判断の基準<sup>50</sup>
- （d）訂正審判の審決の確定の時期及び範囲<sup>51</sup>
- （e）訂正審判における訂正の許否判断の基準<sup>52</sup>

これらの点につき、従来、特許庁においては、請求項単位に可分的な取扱いをすることはなく、特許権単位で一体不可分に取り扱う運用が行われていた。

##### ② 裁判例の状況

近時の裁判例において、上記（a）～（c）につき、以下のような考え方が示されている。

- （a）無効審判の審決は、請求項単位で確定する<sup>53</sup>  
← 無効審判は、請求項ごとに請求可能（同法第123条第1項柱書後段）なため
  
- （b）無効審判における訂正請求の認容は、請求項単位で確定する<sup>54</sup>  
← 無効理由の存否と訂正の許否判断とは一体不可分の関係にあり、無効審判においては、無効理由の存否は請求項ごとに独立して判断されるのであって、個々の請求項ごとの審判が同時に進行しているものとするのが無効審判制度の趣旨に沿うものであるため

<sup>47</sup> すなわち、複数の請求項からなる特許権について、いずれか一つの請求項について無効審決が確定した場合、遡及的に消滅するのは当該請求項のみであり、残りの請求項は依然として有効に存在する。

<sup>48</sup> 複数の請求項に関する審決について、いずれか一つの請求項について取消訴訟が提起された場合、残りの請求項も未確定のものとして取り扱うか否かの問題。

<sup>49</sup> 訂正の認容について、未確定の請求項が一つでも残っている限り、残りの請求項を含めた特許請求の範囲全体を未確定のものとして取り扱うか否かの問題。

<sup>50</sup> 複数の請求項に訂正請求があった場合、いずれか一つの請求項に関する訂正要件が満たされなければ、訂正請求全体を不認容とするか否かの問題。

<sup>51</sup> 前掲注（49）と同じ。

<sup>52</sup> 前掲注（50）と同じ。

<sup>53</sup> 知財高決平成19年6月20日判タ1236・327、知財高決平成19年7月23日判タ1266・320等参照

<sup>54</sup> 前掲注（53）と同じ。

(c) 無効審判における訂正請求の許否判断は、無効審判が請求されている請求項についての特許請求の範囲の減縮を目的とするものである場合、請求項単位で行われる<sup>55</sup>

← 訂正請求は、請求項ごとに請求することができる無効審判に対する防御手段としての実質を有するものであるため

また、上記(d)、(e)につき、最高裁判決<sup>56</sup>において、傍論として以下の考え方が示されている。

(d)、(e)訂正審判は、全体を一体不可分に取り扱うことが予定されている

← 訂正審判については、特許法第123条第1項柱書後段に相当するような、請求項ごとに可分的な取扱いをすることを定める明文規定が存在せず、訂正審判請求は一種の新規出願としての実質を有すると考えられるため

### ③ 現在の運用状況

現在、特許庁では、近時の裁判例の状況を踏まえ、上記(a)～(c)については請求項単位<sup>57</sup>、上記(d)、(e)については一体不可分、に取り扱う運用を行っている。

#### 【現行制度の整理】

	審決／訂正認容の確定	有効性／訂正許否の判断
無効審判	(a) 請求項単位 (知財高裁決定、運用)	(f) 請求項単位 (第123条・第125条・第185条)
無効審判中の訂正請求	(b) 請求項単位 (知財高裁決定、運用)	(c) 請求項単位 (最判、運用) [無効審判対象請求項の減縮目的等の場合]
		(c) 一体不可分 (運用 <sup>58</sup> ) [上記以外の場合]
訂正審判	(d) 一体不可分 (最判(傍論)、運用)	(e) 一体不可分 (最判(傍論)、運用)

## (2) 現行制度の問題

現行制度の下では、以下の観点からの懸念があることから、制度利用者の予見可能性が十分に確保できておらず、また、混乱が生じるおそれもあるのではないかと。

### ① 制度の明確性

近時の裁判例を見ても、以下のとおり、取扱いが明確でない部分がある。

- ・ 上記(c)については、無効審判が請求されていない請求項についての訂正請求

<sup>55</sup> 最一小判平成20年7月10日民集62・7・1905参照。なお、本判決は、異議申立中の訂正請求について判示したものであるが、本判決の趣旨は、無効審判手続中の訂正請求にそのまま妥当すると考えられている。

<sup>56</sup> 前掲注(55)と同じ。

<sup>57</sup> ただし、無効審判中の訂正請求の許否判断の基準については、無効審判請求の対象となっている請求項について特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正がなされた場合などに限って、その許否判断を請求項ごとに行うこととしている。

<sup>58</sup> なお、宮坂昌利「重要判例解説」L&T42号(2009)100-101頁は、最一小判平成20年7月10日民集62・7・1905の射程に関し、無効審判が請求されていない請求項等についての訂正請求を一体不可分に取り扱うほかないと解される旨を述べる。

の許否判断が、請求項単位に取り扱われるのか否かが明確になっていない。また、複数の請求項に関連する明細書又は図面についての訂正請求の許否判断の扱いも明確でなく、結果として、いわゆる「明細書の束」<sup>59</sup>といった概念が完全には否定しきれないのではないか

- ・ 上記(d)、(e)については、最高裁判決の傍論で述べられているものにすぎず、必ずしもその取扱いが明確にされているとはいえない

## ② 制度の一貫性

訂正請求については請求項単位で取り扱われている一方で、訂正審判については一体不可分に取り扱われており、同じ訂正手続であっても取扱いが異なる。

## ③ 制度運用の分かりやすさ

無効審決の確定時期や訂正請求の許否判断等が請求項ごとに異なるため、特許権の把握が困難になる<sup>60</sup>。

## 2. 検討の方向

以上を踏まえると、無効審判等における特許の有効性の判断等の在り方を見直し、全体として制度が明確かつ一貫性があり、運用面でも分かりやすいものとなるように条文上の手当てをする必要があるのではないか。

そして、制度の基本的な方向としては、(1) 一体不可分に取り扱う（一体不可分案）、(2) 請求項単位に取り扱う（請求項単位案）、があるのではないか。

### (1) 一体不可分案について

一体不可分案は、特許査定に基づいて一つの特許権が発生するという基本構造となじみやすく、制度利用者にとっての分かりやすさの観点から優れているといえる。また、ドイツ、英国及びEPOの制度と調和的である。

#### (論点)

#### ① 現行法における無効審判の基本的な枠組みの変更の必要性

一体不可分案は、無効審判を請求項ごとに請求することができる等とする現行法における無効審判の基本的な枠組みを変更する必要があるため、現行法との関係を整理する必要があるのではないか。

#### ② 一体不可分の無効及び訂正不認容の判断を回避する機会を担保する必要性

一体不可分案では、以下の問題が生じることになる。

- ・ いずれか一つの請求項についてでも無効理由が存在する場合には、残りの請求項も含めて特許全体が一体不可分に無効となり、全ての請求項について特許権が一蓮托生に遡及的に消滅する

<sup>59</sup> 請求項ごとに対応する明細書が存在し、二以上の請求項に係る特許の明細書は、個々の請求項に対応する明細書が集まったものであると観念したもの。

<sup>60</sup> 宮坂・前掲注(58) 101頁は、私見としつつも、「訂正明細書と訂正前明細書を請求項ごとに読み分けなければならないということになるとすれば、第三者の監視負担の増大という観点から、公衆に耐えがたい不便を強いることになると思われる。」と指摘する。

- ・ 訂正の許否についても、特許権全体が一体不可分に判断され、一つの請求項について訂正要件が認められなければ、訂正請求全体が不認容とされる

このため、無効審判を請求された特許権者には、以下のような手続が保障されることが必要ではないか。

- (i) 訂正請求の際に予備的請求<sup>61</sup>を可能とすること
- (ii) 審決が出される前に審判合議体の判断を当事者に開示する手続（例えば、「予告審決」）を設け<sup>62</sup>、これを踏まえた訂正請求の出し直しを可能とすること
- (iii) 審決又は判決で無効理由が存在すると判断された請求項を削除することを可能とすること

### ③ 権利内容の早期確定による権利の活用、審理の繰り返し防止の観点

一体不可分案では、無効審判において当事者間で争いのない請求項であっても、権利内容が早期に確定しないことにより権利の活用が図られず、また、当事者間で争いがなくなっていた請求項についてまで有効性の判断が繰り返されるおそれもあることについてどう考えるか。

## (2) 請求項単位案について

請求項単位案では、当事者間で争いがなくなった請求項から請求項ごとに順次確定することとなるから、権利内容が早期に確定し、当事者間で争いのない請求項の早期の活用が可能といえる。また、現行法における無効審判についての規定及び判例に基本的に整合的である。

### (論点)

#### ① 現行における訂正審判の運用の変更の必要性

上記最高裁判決が、傍論としてではあるものの、複数の請求項について訂正を求める訂正審判については、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様に、全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる旨を述べていることとの関係について整理する必要があるのではないか。

#### ② 権利内容の把握を容易化するための手当ての必要性

従属項と引用元の請求項についての訂正の許否判断が分かれた場合などに、引用する請求項の内容を含むように従属項を書き下す<sup>63</sup>ことにより引用関係を解消する機会を認め、引用関係が解消されない限り、訂正においては、引用関係上必要な範囲で従属項と引用元の請求項とを一体不可分に取り扱うなどの手当てについて検討が必要ではないか。

また、明細書及び図面の訂正の取扱いについても検討が必要ではないか。

#### ③ 国際的な制度調和の観点

ドイツ、英国、EPO及び米国の制度と調和的でないことについてどう考えるか。

<sup>61</sup> 訂正請求において、特許権者が、第1次的に行った訂正が認められない場合に備えて行う、特許請求の範囲の内容等が異なる第2次以降の仮定的な訂正の請求。

<sup>62</sup> ドイツ、EPO、英国では、訂正の予備的請求や、心証開示を踏まえた訂正請求の出し直しなどが可能とされている。

<sup>63</sup> 従属請求項を独立請求項に書き換えること。

## Ⅱ－（４）無効審判ルートにおける訂正の在り方

### 1. 問題の所在

#### （１）現行制度の概要

無効審判制度においては、無効審判における無効審決がなされた場合、特許権者は裁判所（知財高裁）に審決取消訴訟を提起して無効審決の確定を遮断しつつ、無効理由の回避のために、特許庁に対して、審決取消訴訟提起後90日の期間内に訂正審判を請求することができる（特許法第126条第2項ただし書き）。

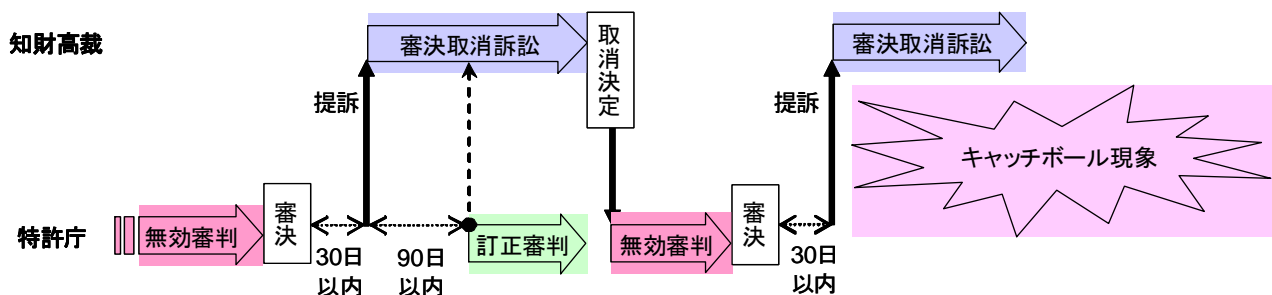
この訂正審判で請求された訂正が認められて確定すれば、権利の客体が変更され、裁判所の審理対象と異なることになり、手続上の無駄が生じる<sup>64</sup>。

そのため、裁判所は、特許権者が訂正審判を請求したか、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効とすることについて当該無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、決定をもって審決を取り消し、事件を特許庁に差し戻すことが可能とされている（特許法第181条第2項）。

#### （２）現行制度の問題

##### ① キャッチボール現象について

現行制度では、審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求して権利の客体を変更できるために、裁判所が事件を特許庁に差し戻すことにより事件が往復<sup>65</sup>する現象（キャッチボール現象）が発生することとなる（図8参照）。



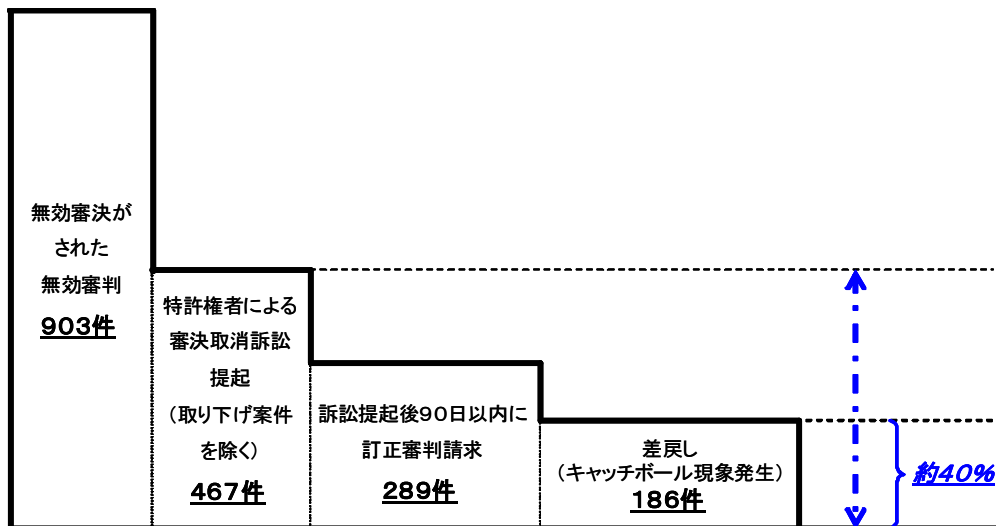
【図8：キャッチボール現象】

#### ※平成15年法改正について

従来は、審決取消訴訟提起後における訂正審判の請求可能期間に制限がなかったが、平成15年法改正では、その請求可能期間を審決取消訴訟提起後90日以内に制限すること等により、キャッチボール現象に起因する弊害に対して一定の対処が図られた。

<sup>64</sup> 最三小判平成11年3月9日民集53・3・303〔大径角形鋼管事件〕の判決において、無効審決取消訴訟係属中に 特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判で訂正を認める審決が確定したときは、裁判所は当該無効審決を取り消さなければならない旨の判示がされた。

<sup>65</sup> 事件の流れを追うと、①無効審決→②審決取消訴訟の提起→③訂正審判の請求等→④無効審決の取消決定→⑤無効審判の審理と審決→⑥審決取消訴訟の提起、となる。



【図9：キャッチボール現象の発生件数と発生割合（2005年～2009年の合計）】

## ② キャッチボール現象による問題について

現状では、キャッチボール現象は相当程度発生しており（図9参照）、以下の点を踏まえれば、現行制度の見直しを検討する余地があるのではないかと考えられる。

### (a) 審理の効率性

審決取消訴訟の提起後に訂正審判が請求された場合等に、裁判所が審決の適法性に関する実体判断をすることなく、裁判所と特許庁との間で事件が往復する可能性があるため、手続上の無駄が生じ得るのではないかと考えられる。

### (b) 当事者の負担

裁判所の実体判断を得ることのない訴訟に関する手続・金銭面の負担が生じる場合があり、当事者（特に、無効審判請求人）にとっては、無駄な負担を強いられるのではないかと考えられる。

### (c) 紛争の長期化

特許庁での審決の後、裁判所で取消決定がなされれば、無効審判が再開されることとなり、全体として場合によっては120日以上<sup>66</sup>の期間を要することとなるから（図8参照）、審決確定の遅延につながるのではないかと考えられる。

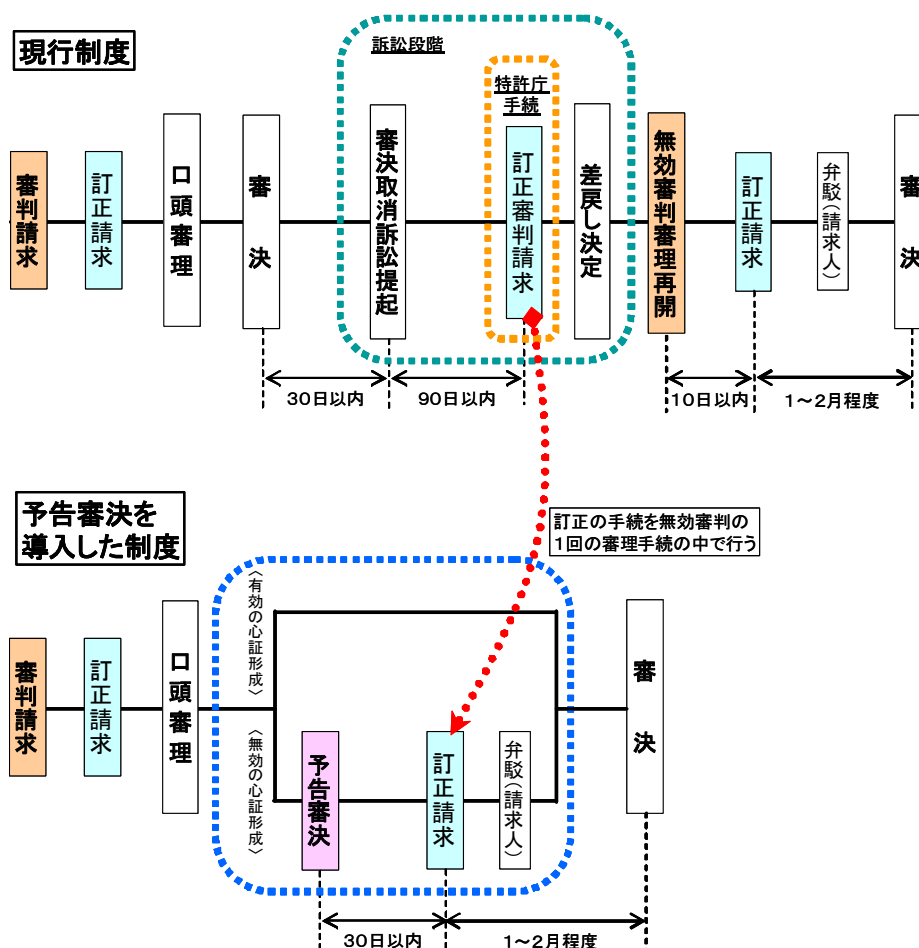
<sup>66</sup> 審決取消訴訟を提起できる期間（30日以内）と、その後に訂正審判を請求できる期間（90日以内）と、更に訂正審判請求がされた後に審決取消決定がなされて無効審判の審理が再開されるまでの期間を合わせた期間。なお、訂正審判を請求できる期間を90日とした理由は、「第一に、訂正審判を請求するかどうかを見定めるのに十分な期間を確保すること、第二に、訂正審判の請求をする前に差戻しがなされる場合、訂正審判の請求期間内に差戻しが確定できる期間を確保することの二点を考慮したものである。」と説明されている（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第18版〕』（発明協会、2010）357頁）。

## 2. 検討の方向

以上を踏まえ、キャッチボール現象を発生させない制度、すなわち、審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求して権利の客体を変更することができない制度の導入を検討すべきではないか。

この場合、訴訟提起後に訂正審判を請求できる現行制度は、特許権者にとって審判合議体による特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという利点があるところ<sup>67</sup>、この制度の見直しをするに当たっては、例えば以下のように、訂正機会に関する手続を十分担保することが必要ではないか。

- ・ 審決をするのに熟した時期に審判合議体の判断を当事者に開示する手続（例えば、「予告審決」）を設けて、これを踏まえた訂正請求を可能とする
- ・ さらに十分な手続を担保するために、訂正の予備的請求<sup>68</sup>を認める



【図10. 現行制度と、「予告審決」を導入した制度との手続フロー比較】

<sup>67</sup> 図9によれば、289件が、無効審決を経た後に訂正審判請求による訂正の機会を利用している。

<sup>68</sup> 特許権者が、第1次的に行った訂正が認められない場合に備えて行う、特許請求の範囲の内容等が異なる第2次以降の仮定的な訂正の請求。

### 3. 関連する論点

現行制度では、1.(2)②で記載したように、キャッチボール現象が発生すると、裁判所と特許庁との間の事件のやりとりに場合によっては120日以上の間を要し、審決確定の遅延につながる。

一方で、「予告審決」を導入した制度の場合では、予告審決が出される案件については、現行制度の一次審決までの期間に対し、所定の期間が付加されることになる(図10参照)<sup>69</sup>。しかしこの点については、例えば予告審決は一部の案件に限って出されるようにするなど考えられる(例えば、特許有効の心証形成がなされた場合や、特許権者が予告審決不要の意思表示をした場合には予告審決を行わないとする。予告審決を行わない案件については、一次審決までの期間は現行制度と変わらない)。

いずれにせよ、制度設計に当たっては、手続の効率性、合理性や、紛争の早期解決という視点を考慮しての検討を要する。

---

<sup>69</sup> 現行制度下における特許庁の運用においては、手続の種類や性質ごとに、当事者の対応負担を考慮した標準的な指定期間(標準指定期間)が定められている。これに基づいて、図10の各手続間の期間を以下のように想定している。

① 予告審決から訂正請求まで: この訂正請求は、現行制度下における「2回目以降の答弁」ないし「無効理由通知に対する意見申立」に類する対応負担になると考えられるから、それらの標準指定期間の30日と想定。

② 訂正請求から審決まで: 現行制度下では、審判請求人に弁駁指令を出す必要がある場合の、その応答のための標準指定期間は30日とされている。これに、現行制度下の運用で口頭審理終結から審決までに要している期間を合わせ、1～2月程度と想定。



## II - (5) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方

### 1. 問題の所在

#### (1) 現行制度の概要

現行の無効審判制度においては、同様の主張に基づく審判手続の繰り返しを防止し特許権者の対応負担を軽減するため、有効審決の確定登録後は、何人も同一事実・同一証拠に基づいて無効審判を請求することはできないとされている（特許法第167条）。

#### (2) 現行制度の問題

現行制度において、特許が有効である旨の審決が既に確定しているからとって、当該審判に関与していなかった第三者が同一事実・同一証拠に基づいて無効審判で争う権利、ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは、不合理であるとの指摘がある。

他方、同一事実・同一証拠に基づく無効審判の請求を制限することは、紛争処理制度として効率的であり、無効審判の繰り返しによる特許権者の対応負担増を抑止し、特許権の安定に寄与するものとして、同条の制度趣旨を評価し、現行制度を維持すべきとする声もある。

### 2. 検討の方向

第三者の権利保護と特許権者の対応負担軽減とのバランスや、無効審判制度の重要な意義である公益性と紛争解決の効率性とのバランス等を考慮しつつ、同一の事実及び証拠に基づく審判請求の取扱いについて検討すべきではないか。

検討の方向としては、以下のものが考えられる。

#### A案：第三者、同一人とも、無効審判の請求を禁止（本規定を維持）

同一の事実及び同一の証拠に基づく無効審判請求の繰り返しを抑止して特許権の安定を図る制度趣旨、紛争解決の効率性を重視して、本規定を維持する<sup>70</sup>。

この場合、「裁判を受ける権利」を定めた憲法第32条に抵触するのではないかと、という点について検討が必要であると考えられる<sup>71</sup>。

#### B案：同一人のみ、無効審判の請求を禁止（第三者による審判請求は許容）

第三者の審判・裁判を受ける権利及び無効審判制度の公益性を重視して、同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求であっても、第三者による請求は許容する。

この場合、特許権者の対応負担の軽減について、検討する必要があると考えられる。

<sup>70</sup> なお、両当事者の馴れ合い手続によって得られた詐害審決により、真に無効理由を有する特許に対し不当な保護が与えられ得るとの問題については、特許法第172条により解決すべき問題と考えられる。

<sup>71</sup> 我が国の特許法第167条の母法であるオーストリア特許法第146条は、裁判を受ける権利を定めた憲法に違反するとの判決を受けて削除されている。

**C案：第三者、同一人とも、無効審判の請求を禁止しない（本規定を削除）**

無効審判制度の公益性を重視して、本規定を削除する。

この場合、B案と同様に、特許権者の対応負担の軽減について、検討する必要があると考えられる。

## Ⅲ. 権利者の適切な保護

### Ⅲ－（１）差止請求権の在り方

#### 1. 問題の所在

##### （１）現行制度の概要

###### ① 差止請求権

特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる（特許法第100条第1項）。

また、差止請求権の行使には、損害賠償請求権の行使とは異なり、故意・過失といった主観的要件を必要とせず、客観的に権利侵害行為があれば、原則として請求可能である。

###### ② 差止請求権の行使に対する制限

現行制度上、民法第1条第3項の権利濫用法理に基づき、差止請求権の行使が制限され得る。また、裁定実施権制度や独占禁止法による規制等<sup>72</sup>もある<sup>73</sup>。

##### （２）差止請求権の在り方をめぐる議論

差止請求は侵害防止対策として有効かつ直接的な方法であると言われている。しかし、差止請求権が行使されてしまうと、被疑侵害者（実施者）側は事業を停止するほかないため、影響は少なくない。

このような観点から、イノベーションの促進を阻害することのないよう、必要に応じ、権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、差止請求権の行使を制限すべきとの声がある。他方、現状でも、民法上の権利濫用法理等に基づき、差止請求権の行使を制限し得ることから、更なる対応をすることは特許権の弱体化につながり、慎重であるべきとの声がある。

近年、差止請求権の行使を制限すべきと指摘される具体的な場合として、以下のものが挙げられる。

<sup>72</sup> 行政庁（特許庁長官又は経済産業大臣）の裁定によって、特許権者の同意なくして通常実施権（裁定実施権）が設定される場合（裁定実施権制度）や、独占禁止法違反に基づき公正取引委員会の排除措置命令が発せられた後に実施許諾が行われた場合は、差止請求をすることはできない。なお、独禁法による規制については、公正取引委員会が「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表している（<http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html>）。標準技術におけるホールドアップについては、公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」第2 標準化活動 3 規格技術に関する特許権の行使と独占禁止法の適用参照。なお、標準技術に関するホールドアップを引き起こす差止請求のうち、技術情報を提供する義務があったにも関わらず意図的に技術を秘匿し、後になって差止請求するという型のホールドアップ問題については、独占禁止法によって規制される可能性が高いとの指摘がある。

<sup>73</sup> 試験・研究のためにする実施等の特許権の効力が及ばない場合（特許法第69条）や、先使用（特許法第79条）等による法定の通常実施権が認められる場合により、特許権の効力が制限される場合もある。

(a) いわゆる「パテントトロール」により差止請求がなされる場合

＜制限に積極的な意見＞

- (i) 自らは特許発明を実施せず、差止請求権を楯に高額な賠償金や実施料を要求する等の行為は不当であるので、このような場合には、特許権者による差止請求権の行使を認めるべきではない。
- (ii) 日本においても、日本の特許権に基づき警告状を送付するなどの事例が見られるようになってきている。
- (iii) いわゆる「パテントトロール」が我が国において活動しようとした場合、米国とは異なり訴訟費用や損害賠償額が高額ではないため、差止請求が彼らの有力なツールとなり得る。

＜制限に慎重な意見＞

- (i) いわゆる「パテントトロール」を定義することは困難である<sup>74</sup>ので、どのような場合に差止請求権の行使を制限するのか明確化できない。
- (ii) 我が国においていわゆる「パテントトロール」の問題が顕在化しているとはまでは言えず、対応策を講ずる必要性はない。そもそも、侵害警告状の送付やそれへの対応自体は、日本においても従前から行われている。
- (iii) 米国において、e B a y判決<sup>75</sup>以降にあってもなお、いわゆる「パテントトロール」の問題は収束する状況にあるとはいえず、差止請求権の行使を制限することがその有効な解決策となり得るか疑問である。

(b) 標準技術におけるホールドアップ<sup>76</sup>を引き起こす差止請求がなされる場合

＜制限に積極的な意見＞

- (i) 標準技術の形成・活用が妨げられ、技術標準化への参加者のみならず社会も損失を被るため、権利行使を認めるべきではない。

＜制限に慎重な意見＞

- (i) 標準技術が普及した後に差止請求する場合であっても、一律に制限すべきであるとはまでは言えない<sup>77</sup>。

<sup>74</sup> 財団法人知的財産研究所「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」（2009年3月）

<sup>75</sup> 米国では、2006年5月のe B a y判決において、特許権侵害事案について原則として差止請求を認容していた連邦巡回区控訴裁判所（C A F C）の運用を連邦最高裁判所が覆し、差止めの認容は、損害賠償では救済が不十分などの事情がある場合に、裁判官が以下の4要素を考慮して終局的差止命令を発し得るか否かが判断されることとなった。①権利者に侵害を受忍させた場合に回復不能の損害を与えるかどうか、②その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か、③両当事者の辛苦を勘案して差止めによる救済が適切かどうか、④差止命令を発行することが公益を害するかどうか。

<sup>76</sup> 標準規格が策定され普及した後に、規格に取り込まれた技術の特許権者が権利を主張し高額な実施料を要求する等の行為のこと。

<sup>77</sup> W I P Oの調査によると、単に標準技術に係る特許であるという理由で特許権の効力を制限する規定を置いている国はない（特許法常設委員会（S C P）第13回会合作業文書S C P 13 / 2及び13 / 3参照）。

(c) 製品に対する寄与度の低い特許に基づいて差止請求がなされる場合

＜制限に積極的な意見＞

- (i) 製品全体に対する特許の寄与度が低いにもかかわらず製品全体の製造や販売が差し止められるため、影響が大きい。
- (ii) 特許調査を行うなど他人の特許を侵害しないための努力をし、侵害する特許権はないとの結論に至った上で実施したにもかかわらず、結果的に特許権を侵害した場合においても、差止請求権の行使を甘受しなければならないのは、(仮に、製品の設計変更を行うなどして侵害を回避することが容易でない場合は、特に、) 不合理である。

＜制限に慎重な意見＞

- (i) 真に重要でなく、寄与度が低い技術なのであれば、現行制度上も権利濫用法理が適用できる可能性がある。
- (ii) 一定期間があれば、特許回避は容易であるため、差止めを認めたとしても、それほどの影響はない。

## 2. 検討の方向

差止請求権の行使の制限を検討する場合、以下の点につき、明確に区別して議論する必要があり、具体的には、以下の案について検討する必要がある。

- ・ 差止制限の範囲を、民法上の権利濫用法理の範囲とするか、より広い範囲とするか
- ・ 民法上の権利濫用法理の範囲とする場合、特許法に何らかの明文規定を置く必要があるか
- ・ 特許法に明文規定を置く場合の具体的な規定方法

**A案：民法上の権利濫用法理より広い対象を制限し得る差止請求権の行使制限の規定を特許法に置く**

- (i) 差止請求権の行使による弊害を防ぐため、民法上の権利濫用法理にとらわれず広く差止請求権の行使を制限する。

**B—1案：民法上の権利濫用法理が適用されること及び適用される場合を明確化するため、一定の基準により適用される場合を定型化する規定を、特許法に置く**

- (i) 裁判官が民法上の一般法理である権利濫用法理を用いにくいため、民法上の権利濫用法理を明確化する規定を特許法に置く。
- (ii) 民法上の権利濫用法理に基づいて差止請求権の行使を制限しつつ損害賠償請求権の行使は認容することの可否を立法により明確にする。
- (iii) 民法上の権利濫用法理は事情を総合考慮する考え方であるため、具体的にどのような場合であれば権利濫用に当たるかにつき、一定の基準を設け定型化するなどにより予測可能性を高める。

**B—2案：民法上の権利濫用法理が適用されることを明確化するため、差止請求権の濫用を許さない旨の一般規定を、特許法に確認的に置く**

- (i) (B—1案)の(i)(ii)と同じ。
- (ii) 民法上の権利濫用の抗弁の成否を判断するためには、具体的な事実を基に、これまでの裁判例に現れた様々な利益を考量する必要がある、一般的に、民法上の権利濫用法理に基づき差止請求権の行使が制限されるべき場合を定型化することは不可能である<sup>78</sup>ため、差止請求権の濫用を許さない旨の一般規定を置く。
- (iii) 差止めが制限される場合を定型化すると、柔軟な適用ができないため、将来起こり得る不測の事態に柔軟に対応し得るよう、定型化せず差止請求権の濫用を許さない旨の一般規定を置く。

**C案：特許法には、差止請求権の行使を制限し得る規定を置かず、民法上の権利濫用法理に委ねる**

- (i) 特段の法改正を行わなくとも、民法第1条第3項等の現行制度に基づき差止請求権の行使を制限することは可能である。
- (ii) 著作権の侵害訴訟において、差止請求を権利の濫用として棄却しつつ、損害賠償請求を認容した裁判例<sup>79</sup>が存在している。

### 3. 関連する論点

A案又はB案（B—1案とB—2案とを含む）について検討する際には、以下の論点にも留意する必要がある。

#### (1) 特許権の在り方への影響

A案：差止制限の要件として、例えば権利者が不実施であることや、故意侵害でないことを規定するなどして、差止請求権の制限範囲が拡大すると、特許権の在り方自体を変質させ、特許権が弱体化するおそれがあるのではないか。

B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらないが、この場合であっても、特許権の弱体化につながることはないか。

<sup>78</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注(74)では、いわゆるパテントトロールに関する産業界の懸念に基づき、仮想事例の検証を行い、権利濫用法理による対処の可能性についても検討したうえで、以下のように結論づけている。「特許権の行使に対して権利濫用の抗弁を認めるべきであるかは、まったくの個別事情によることであって、安易に類型化して論じるべきではない。……特許権の行使に対する権利濫用の抗弁を認めるべき場面とは、明文の規定や他の法理によっては妥当な結論を得ることができず、大きな公共の利益を守るために不可欠であるとか、特許権の行使に仮託して特許権の潜在的価値とはかけ離れた利益を貪ろうとするような極端な場合に限定されるべきである。」(79頁以下)。

<sup>79</sup> 著作権侵害に係る下級審裁判例に、損害賠償は認容されたものの、差止請求については権利濫用として棄却されたものがある。原告が著作権を有する写真が掲載された写真集の出版差止請求に対し、原告の写真は写真集全体に比して極めて小さいこと、当該写真の掲載に当たっては原告も深く関与していたこと、原告による訴訟提起まで被告会社は当該写真について原告が被告会社の職務上撮影したものであると誤解していたこと、原告は当該写真集の改訂版にも引き続き当該写真が掲載されることを意欲していたことが推認できること、当該写真集が今後増刷される可能性が低いこと等を理由に、差止請求は権利の濫用であって許されないと判示した(那覇地判平成20年9月24日判時2042・95)。

## (2) ライセンス交渉への影響

- A案：我が国の損害賠償制度には懲罰賠償制度などの制裁的機能がないため、差止請求権の制限範囲が拡大すると、侵害者がライセンス契約を締結するインセンティブが低くなり、ライセンス交渉が成立しにくくなるとともに、ロイヤルティが低く抑えられ、ライセンス交渉に支障が生じるのではないかと。特に、技術の公益性や侵害者の市場占拠の規模が大きいことに基づいて差止制限されるとすると、中小企業や新規参入者にとって不利が大きいのではないかと。
- B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらないが、この場合であっても、ライセンス交渉への事実上の影響が生ずることはないかと。

## (3) 諸外国への影響

- A案：近年、途上国からは、知的財産権が環境技術の技術移転の障害となっており、強制的に実施許諾すべきと主張されることがあるが、先進国はこのような立場に強く反対している。我が国において差止請求権の制限範囲が拡大することは、上記立場と整合せず、また、途上国が強制実施許諾を主張する口実を与えることになり、海外での我が国の企業の活動を阻害するおそれがあるのではないかと。
- B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらず、かえって大幅な制限を認めない立場を明確化することになるが、この場合であっても、途上国が強制実施許諾を主張する口実を与えることはないかと。

## (4) 条約との整合性

- A案：差止制限の範囲が拡大する場合、特許権者の許諾を得ない他者による特許発明の実施の範囲が拡大することになるため、差止請求権が行使できることを原則としつつ、行使できない場合を限定的に記述しているTRIPS協定の諸規定との整合性が問題となるのではないかと。
- B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による場合と変わらないが、この場合であっても、上記のTRIPS協定の諸規定との整合性の問題が生じることはないかと。

## (5) 差止制限時の金銭的填補の措置を設ける必要性

- A案：差止制限の結果として侵害行為が継続することにより生じる損害について、侵害者から特許権者への金銭的填補措置の必要はないかと。
- B案：差止制限の範囲は、民法上の権利濫用法理による範囲と変わらないが、この場合であっても、差止制限時の金銭的填補の措置を設ける必要があるかと。

## Ⅲ－（２）冒認出願に関する救済措置の整備

### 1. 問題の所在

#### （１）現行制度の概要

他人の発明について正当な権原を有しない者（発明者でも、発明者から特許を受ける権利を承継した者でもない者）が特許出願人となっている出願は、講学上、冒認出願と呼ばれており<sup>80</sup>、拒絶理由に該当する（特許法第49条第7号）<sup>81</sup>。

冒認出願に対して真の権利者が採り得る手段としては、以下のものがある<sup>82</sup>。

#### ① 無効審判請求

冒認出願に係る特許は無効理由に該当するため（特許法第123条第1項第6号）<sup>83</sup>、真の権利者は無効審判により当該特許を無効にすることが可能である。

#### ② 新規性喪失の例外の適用

真の権利者は、新規性喪失の例外により、冒認出願の公開等から6月以内に自ら出願することで特許権を取得できる可能性がある（特許法第30条第2項）。

#### ③ 損害賠償請求

真の権利者は、冒認者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をすることができる可能性がある（民法第709条）。

#### ④ 出願人名義の変更・特許権の移転登録

特許法上に明文の規定は存在しないが、裁判例によれば、真の権利者は以下の手段を採ることが可能である。

##### （a）特許権設定登録前

真の権利者は、特許を受ける権利を有することの確認判決を得ることにより、特許庁に冒認出願の出願人名義の変更の届出をすることができる<sup>84</sup>。

##### （b）特許権設定登録後

真の権利者が自ら出願していた事案において、特許権の移転登録手続請求が認められた事例がある<sup>85</sup>。他方、真の権利者が自ら出願していなかったこと等を理由に、特許権の移転登録手続請求が否定された事例もある<sup>86</sup>。

<sup>80</sup> 共同出願違反（特許法第38条）についても、特許を受ける権利の一部（持分）を冒認するものとも考えられることから、検討の対象に含めるものとする。

<sup>81</sup> 共同出願違反については、特許法第49条第2号

<sup>82</sup> 大正10年法の下では、冒認出願が拒絶され、または冒認出願に係る特許が無効にされた後、真の権利者による出願の出願日を冒認出願の出願日に遡及させる制度が存在していたが（大正10年特許法第10条、第11条）、昭和34年法改正に際して、冒認出願後に同一発明について独自に出願した第三者の利益保護を重視して、この制度は廃止された。

<sup>83</sup> 共同出願違反については、特許法第123条第1項第2号

<sup>84</sup> 東京地判昭和38年6月5日下民集14・6・1074〔自動連続給粉機事件〕参照

<sup>85</sup> 最三小判平成13年6月12日民集55・4・793〔生ゴミ処理装置事件〕参照

<sup>86</sup> 東京地判平成14年7月17日判時1799・155〔ブラジャー事件〕参照



## (2) 現行制度の問題

現行制度において、真の権利者による特許権の取得という観点からの救済は、以下のとおり限定的である。

### ① 新規性喪失の例外の適用について

真の権利者が新たな出願により特許権を取得することが可能な期間は、冒認出願の公開等から6月以内に限られており、救済されるケースが限られている。

### ② 出願人名義の変更・特許権の移転登録について

真の権利者は、特許権設定登録前であれば出願人名義を自己の名義に変更することが可能であるが、特許権設定登録後になると特許権の移転登録手続請求は一律には認められず、特に自ら出願していない場合には、認められない可能性がある。

しかしながら、以下のような場合等、真の権利者が自ら出願していなかったことをもって直ちに特許権の取得が限定的となることは、妥当ではないと考えられる。

- ・ 真の権利者に出願手続を依頼された者が、自らを出願人として出願した場合<sup>87</sup>
- ・ 共同開発した発明につき共同出願することを合意していたにもかかわらず、一方が単独出願した場合
- ・ 退職した従業者が、いわゆる予約承継を定めた契約等に反し、使用者の知らないところで自らを出願人として退職前の職務発明について出願した場合

## 2. 検討の方向

### (1) 真の権利者の救済を検討する必要性について

以下の点からすれば、真の権利者の救済について見直す必要があると考えられる。

- ・ 現行制度において救済が認められないケースについても、真の権利者に対する救済を広く認めるべきとの意見がある<sup>88</sup>
- ・ 産業界からは、冒認出願に関する救済として、真の権利者が特許権を取得できることを望む声がある<sup>89</sup>
- ・ 諸外国では、真の権利者自らの出願がなかった場合等にも特許権取得を可能とする救済手段が特許法上に整備されている<sup>90</sup>

<sup>87</sup> 東京地判昭和60年10月30日判タ576・88参照（ただし、本件は、特許権設定登録前に特許を受ける権利の存在について争われた事案である。）

<sup>88</sup> 日本弁護士連合会「特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に関する中間意見書」（2010年3月18日）には、真の権利者に対する救済として、自ら出願したことを要件とせずに、真の発明者による権利の移転請求（名義の変更）を認める改正をするべきとの意見がある。

<sup>89</sup> 企業や大学等に対するアンケート調査によれば、冒認者が他者の発明により特許権を取得した場合について、回答した企業等の約64%が「本来の権利者に特許権が移転されるべきである」を選択しており、約45%が「このような（冒認出願に基づく）特許を無効として、本来の権利者が改めて特許出願して権利を取れるようにすべきである」を選択している。他方、「本来の権利者は特許出願しなかったのであるから、特許権を得られなくとも仕方がない」を選択した企業等は約16%である（社団法人日本国際知的財産保護協会「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」（2010年3月））。

<sup>90</sup> ドイツ、英国、フランスでは、真の権利者自らによる出願の有無を問わず、真の権利者への特許の移転を可能とする制度が特許法上に規定されている。また、ドイツ、英国では、真の権利者の出願に対して、冒認出願の出願日に出願したことと同様の利益を与える制度も存在する。

## (2) 真の権利者の特許権取得を広く認める妥当性について

以下の観点からすれば、特許権の取得を広く認めることが妥当ではないか。

特許制度は、新しい技術を公開した者に対し、その代償として独占的排他権を付与することで出願を促し、他方、第三者に対してはこの公開された発明を利用する機会を与えるものであり、産業の発達に寄与することを目的とするものである。

この点、真の権利者が自ら出願していない場合であっても、真の権利者の発明が冒認出願に記載され、出願公開されることにより真の権利者の発明が産業の発達に寄与したと評価することが可能であり、また、冒認出願に関する救済制度が設けられたからといって、自己の権利回復の機会があることを考慮して、発明の秘匿を選択し、出願を控えることにつながるとは考え難いとの見解がある。

また、特許を受ける権利は財産権であり、本来、発明者（真の権利者）が自由に処分できるものであるから、発明者は自己の発明を特許出願するか、営業秘密として秘匿するかを自由に選択することができる。そして、発明者が特許出願せずに、秘匿により発明を独占することを選択した場合であっても、その後、冒認者により当該発明が出願され公開されたことにより秘匿による独占の利益が害された場合においては、その事情の変更を踏まえて冒認出願に係る特許権を取得するという選択をすることを発明者に認めるべきとの見解もある。

## (3) 真の権利者による特許権の取得を可能にするための選択肢について

真の権利者の特許権取得を可能にするための選択肢としては、以下が考えられる。

### ① 新規性喪失の例外の適用要件（6月の期間）を緩和する

この場合、国際的な制度調和の観点<sup>91</sup>からは、12月を超えて拡大することは妥当ではないと考えられる。また、発明が公知となった後、長期に渡って当該発明が出願されず、権利化される範囲が確定しないこととなり、第三者による発明の利用が阻害されることが懸念される。

### ② 真の権利者による出願の出願日を遡及させる制度<sup>92</sup>を導入する

この場合、特許権設定登録により一旦権利範囲が確定し、公示された権利に関して、真の権利者による出願のやり直しによって事後的にその権利範囲が変更される可能性があることとなると、他者の権利内容を監視する負担が増加することや、法的安定性が損なわれることが懸念される。

### ③ 冒認出願に係る特許権の真の権利者への移転を認める制度を導入する

この場合、特許権の帰属が冒認者から真の権利者へ変更されるにすぎないから、上記①や②にあるような懸念は生じ難いと考えられる。また、冒認は権利帰属についての問題であるから、端的に真の権利者に特許権を移転することにより帰属の齟齬を解消することが合理的な解決手段であるといえる。

## (4) 検討の方向性

以上を踏まえれば、自ら出願をしていない場合も含め、真の権利者への特許権の移転を認める制度を導入する方向で検討を進めるべきではないか。

<sup>91</sup> EPO：6月、米国：12月

<sup>92</sup> 前掲注（82）参照

### 3. 関連する論点

#### (1) 第三者（譲受人・ライセンサー等）の扱いについて

真の権利者が特許権の移転登録手続請求をするに際し、当該特許権について、冒認者から譲り受けた者や実施権の登録を有する者等が存在する場合は考えられる。

これらの第三者が適切に保護されない場合、取引の安全の観点からは特許権の流通・活用への影響も懸念されるため、移転登録手続請求を認めるに当たっては、これらの第三者の扱いについて検討する必要がある。

#### (2) 真の権利者への移転の機会の担保について

真の権利者による冒認出願の出願人名義変更や冒認出願に係る特許権の移転登録手続請求を認める場合であっても、冒認出願の拒絶、冒認出願に係る特許の無効審決の確定、冒認者による冒認出願や冒認出願に係る特許権の放棄・取下げ等がなされれば、真の権利者は移転登録手続請求等を実現することはできなくなる。

真の権利者への特許権の移転を認める制度を検討するに当たっては、真の権利者による移転登録手続請求等の機会を担保するため、無効理由や拒絶理由の在り方、放棄及び取下げ等を防止するための規定の要否について検討する必要がある。

#### (3) 真の権利者への移転を認める制度と公定力との関係について

行政行為は、仮に違法であっても、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人（私人、裁判所、行政庁）もその効果を否定することはできない。このような法現象を指して、通例、行政行為には公定力があるとされている<sup>93</sup>。

真の権利者が特許権の移転登録手続を請求できる制度を導入するに当たり、実際に特許権の移転登録手続請求を認めた事例<sup>94</sup>があることも踏まえ、特許権の帰属の問題である冒認の問題に関し、行政行為である特許処分をした特許庁の処分によることなく、裁判手続によって解決を図ることについて、公定力との関係を整理する必要がある。

#### (4) 同一発明について冒認出願の後に出願した第三者との関係について

真の権利者への特許権の移転を認める結果として、自ら出願していない真の権利者が、同一発明を冒認出願の後に出願した第三者に優先して特許権を取得できることになるため、①先願主義の趣旨に照らして不合理であり、また、②出願日遡及制度を昭和34年法改正で廃止した経緯を踏まえれば、第三者との関係で劣後する真の権利者は救済する必要がないとする意見もある。

この点については、①社会に貢献するのは発明の内容であることに着目すれば、冒認者による出願であるとはいえ、真の権利者の発明が、第三者に先だつて出願され、社会に貢献していると評価し得ることや、②昭和45年にいわゆる拡大先願規定（特許法第29条の2）が導入され、冒認出願であっても出願公開されることにより第三者の後願を排除する効力が生じ、現実には第三者が特許権を取得する可能性は極めて低くなったこと等を踏まえ、冒認出願に後れて出願した第三者を考慮すべきか検討する必要がある。

<sup>93</sup> 塩野宏『行政法 I [第五版]』（有斐閣、2009）145頁参照

<sup>94</sup> 上記生ゴミ処理装置事件判決では、本件において争点となっているのが専ら権利の帰属であり、行政庁の第一次的判断権の尊重を理由に移転登録手続請求を認めないことは、かえって適当でないとして、真の権利者による特許権の移転登録手続の請求を認めている。

### Ⅲ－（３）職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

#### 1. 問題の所在

##### （１）現行制度の概要

民事訴訟法には、「文書提出義務」、「インカメラ審理手続」、「訴訟記録の閲覧等の制限」、「証言拒絶権」といった証拠収集及び秘密保護に係る規定が設けられており、これらは、民事訴訟一般に広く適用される。

一方、特許法には、民事訴訟法の特則として、①書類提出命令、②当事者等への開示を認めるインカメラ審理手続、③秘密保持命令、④尋問の公開停止といった証拠収集手続の機能強化及び営業秘密の保護強化に係る規定が設けられている<sup>95</sup>。

しかしながら、これらの規定は、適用対象を特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟（以下「侵害訴訟」という。）に限定されており、職務発明の対価請求訴訟<sup>96</sup>（以下「職務発明訴訟」という。）には適用されない。

#### 【民事訴訟法と特許法の比較】

	民事訴訟法	特許法（侵害訴訟のみ）	特則の効果
文書提出義務の免除の範囲	【文書提出命令】 「技術又は職業の秘密に関する事項」が記載されている文書等は、提出を拒むことができる	【書類提出命令】 提出を拒む「正当な理由」があるときは、提出を拒むことができる	民事訴訟法では提出義務が課されない文書にも提出義務が課され得るため、訴訟に必要な証拠の収集が容易化する
インカメラ審理手続 <sup>97</sup> における文書の開示対象	【民事訴訟法のインカメラ審理手続】 裁判所に対してのみ、文書が提示される	【特許法のインカメラ審理手続】 当事者等にも文書が提示され、意見を聞くことができる	申立人等にも文書を開示し意見を聞くことができるため、文書中の技術的事項に関する裁判所の理解を正確・容易にする
訴訟を通じて開示された営業秘密の保護	【訴訟記録の閲覧制限】 第三者に対して、閲覧を制限することができる  【差止・損害賠償請求】 <sup>98</sup> 図利加害目的での使用・開示に対し、差止・損害賠償を請求できる	【秘密保持命令】 訴訟追行目的以外での使用等をしてはならないことを命じることができる  秘密保持命令に違反した者には刑事罰の制裁がある	刑事罰による強制力を伴う形で、営業秘密の保護が強化されるため、営業秘密漏洩のおそれが低減され、十分な訴訟活動（証拠の提出等）を行えるようにする
営業秘密に関する事項の証言	【証言拒絶】 尋問において証人は証言を拒むことができる	【尋問の公開停止】 非公開の法廷で（第三者に知られず）陳述・証言することができる	非公開の法廷で証言できるため、営業秘密漏洩のおそれが低減され、営業秘密に関する陳述・証言を促進する

<sup>95</sup> これらの規定は、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法、著作権法、種苗法にも設けられている（ただし、「尋問の公開停止」は、実用新案法、不正競争防止法、種苗法のみ設けられている。）。

<sup>96</sup> 特許法第35条では、従業者等が行った職務発明について、従業者等が使用者等に対し特許を受ける権利の承継等を行った場合、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有するとされている。この「相当の対価」の支払いを請求する訴訟が職務発明訴訟である。

なお、職務発明訴訟における「相当の対価」の額の算定に当たり、その金額は、①発明完成後の当該発明に係る商品の売上額から導かれる利益の額や実施料収入相当額等、②発明がなされるまでの使用者の貢献（当該発明の特許出願や事業化に必要な費用等）、③従業者等の処遇その他の事情（賃金上昇、論功行賞等）を考慮して認定される（特許庁編『平成16年改正 工業所有権法解説』（社団法人発明協会、2004））。

<sup>97</sup> 文書の提出義務の有無を判断するために、文書の所持者に文書の提示をさせて、裁判所のみがそれを閲覧し得る制度

<sup>98</sup> 不正競争防止法第3条、第4条による、差止・損害賠償請求。

## 【特許法上の証拠収集・秘密保護の拡充規定（職務発明訴訟には適用されない）】

### ① 書類提出命令（特許法第105条第1項）

裁判所は、当事者に対し、侵害行為の立証、又は侵害行為による損害の計算のため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、書類の所持者は、その提出を拒む正当な理由があるときは、書類の提出を拒むことができる<sup>99</sup>。

### ② 当事者等への開示を認めるインカメラ審理手続（特許法第105条第2項、第3項）

裁判所は、書類の提出を拒むことができる正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者に当該書類の提示をさせること（いわゆるインカメラ審理手続）ができる。

このインカメラ審理手続においては、正当な理由があるかどうかについて、書類提出命令の申立人等の当事者等に当該書類を開示して意見を聴くことが必要であると裁判所が認める場合、当事者等に対して当該書類を開示することができる。

### ③ 秘密保持命令（特許法第105条の4）

裁判所は、当事者が保有する営業秘密について、以下の2点が共に認められる場合には、当事者等に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行目的以外で使用し、又は秘密保持命令を受けた者以外に開示してはならないことを命じることができる。なお、秘密保持命令に違反した者には刑事罰の制裁がある。

- (i) 準備書面又は証拠の内容に当事者の保有する営業秘密が含まれること
- (ii) その営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するために当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があること

### ④ 尋問の公開停止（特許法第105条の7）

当事者等が、侵害の有無についての判断の基礎となる営業秘密を含む事項について尋問を受ける場合、裁判所は、裁判官の全員一致により、以下の2点が共に認められる場合には、当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。

- (i) 陳述をすることにより当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから、当該事項について十分な陳述をすることができないこと
- (ii) 当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによっては適正な裁判をすることができないこと

## （2）現行制度の問題

職務発明訴訟において典型的に必要とされる、「発明者の認定」や「相当対価の算定」に当たっては、発明の経緯等の事実、当該発明に係るライセンス契約の内容や商品の売上額の主張・立証が必要となることが多い。

<sup>99</sup> 営業秘密であれば直ちに「正当な理由」があると判断されるわけではなく、「正当な理由」の有無は、個別具体の事案に応じて、営業秘密を開示することにより文書の所持者が受ける不利益と、文書が提出されないことにより訴訟当事者が受ける不利益とを比較衡量して判断される。

そして、これらの事実に係る証拠は、当事者間（主に使用者側）に偏在している場合や営業秘密が含まれる場合が多く、その営業秘密が技術的事項に関連することが多い。こうしたことから、職務発明訴訟について、以下の問題が指摘されている。

### ① 裁判に必要な証拠が提出されないおそれがある

職務発明訴訟において必要とされる証拠には、技術的ノウハウなど営業秘密が含まれることが多いため、当事者は任意に資料を提出することを拒むことが多い<sup>100</sup>。

しかし、民事訴訟法の文書提出命令を申し立てても、これらの証拠には営業秘密が含まれていることが多いため、民事訴訟法上の文書提出義務の除外事由である「技術又は職業の秘密に関する事項」が記載されている文書に該当し、文書が提出されないことがある。

このため、従業者側の立証が困難であるとの指摘がされている。

### ② インカメラ審理手続における技術的事項の理解が十分にできない

職務発明訴訟においてインカメラ審理手続の対象となる文書には、技術的事項と密接な関係を有する営業秘密が含まれることが多い。

しかし、民事訴訟法のインカメラ審理手続では、裁判所に対してのみ文書が開示される。そのため、裁判所は、文書提出命令の申立人等に文書を開示し、文書提出拒否事由の有無に関する意見・説明を聴取することができず、文書の所持者による技術的事項についての説明が正確にされているか等の確認ができない。

このため、裁判所に、技術事項が十分に理解されないまま、文書提出拒絶事由の有無が判断されるおそれがある。

なお、文書提出命令の申立人に意見を述べる機会を与えず、文書の所持者の説明のみに基づいて、裁判所が文書提出拒絶事由の有無を判断することは、公平ではないとの意見もある。

### ③ 営業秘密漏洩防止の手当が不十分

職務発明訴訟では、営業秘密に関する事項を主張・立証する必要がある場合が多い。

しかし、

- ・ 民事訴訟法の訴訟記録の閲覧制限は、あくまでも訴訟当事者以外の第三者が閲覧することの制限に過ぎず、訴訟記録に自由に接することのできる訴訟当事者等による営業秘密漏洩の抑止力となるものではない
- ・ 不正競争防止法による差止・損害賠償は、図利加害目的が認められなければ請求できず、不正競争防止法上の刑事罰は、訴訟にあらわれた営業秘密を当事者等が漏洩した場合に適用されることは想定し難い<sup>101</sup>

ため、営業秘密の漏洩による損害の重大さに鑑みると、これら現行の規定のみでは営業秘密の保護が十分ではないと考えられる。

<sup>100</sup> 使用者側に証拠が偏在している場合が多いため、主に使用者側が書類の提出を拒む場合が多いと考えられる。

<sup>101</sup> 現役の役員又は従業者が、訴訟を通じて知った営業秘密を不正の競争の目的で使用・開示した場合には、刑事罰が適用され得る（不正競争防止法第21条第1項第4号）が、職務発明訴訟において、現役の役員又は従業者が被告となりかつ不正の競争の目的が認められることは想定し難い。

このため、訴訟における主張・立証の結果、「営業秘密が裁判外にまで漏洩し、営業秘密の保有者に多大な損害が生じるおそれがある」、「当事者が自己の営業秘密の漏洩を恐れるあまり十分な攻撃防御を尽くせない」という指摘がある。

#### ④ 裁判が公開されることにより、十分な主張・立証ができないおそれがある

職務発明訴訟においては、典型的に、発明者該当性や共同発明者間の寄与度等が争点となることが多く、その場合、発明に至る詳細な経緯等、営業秘密を含む事項を主張・立証する必要性が生じる。この際、書面による主張・立証によっても、なお当事者の意見が食い違う事項については発明者等の尋問を行うことが必要となることがある。

しかし、営業秘密を含む事項の証言については、民事訴訟法の証言拒絶によって拒絶はできるものの、証言をする場合は、原則、公開の法廷で行わなければならない、当事者の営業秘密が一般公衆に知られてしまうおそれがある。

このため、当事者が営業秘密の保護を優先するあまり証言することができず、十分な主張・立証を尽くせないおそれがある。

## 2. 検討の方向

侵害訴訟と同様、職務発明訴訟では、営業秘密に係る事項を主張・立証する必要があるところ、上記のとおり、民事訴訟法の規定のみでは証拠収集及び営業秘密保護が不十分であり、

- ・ 訴訟手続において営業秘密が漏洩するおそれ
- ・ 訴訟当事者が営業秘密の漏洩をおそれるあまり、裁判に必要な証拠が提出されず、立証が困難となるおそれや適正な裁判が実現できなくなるおそれ

などが指摘されている。

したがって、職務発明訴訟における証拠収集手続の機能強化及び営業秘密の保護強化を図り、適正な裁判を実現する観点から、侵害訴訟に適用対象が限定されている特許法上の「書類提出命令」、「当事者等への開示を認めるインカメラ審理手続」、「秘密保持命令」、「尋問の公開停止」といった証拠収集・秘密保護の拡充規定を、職務発明訴訟に導入することについて検討を行うべきではないか。

## 3. 関連する論点

### (1) その他の訴訟類型との関係

審決取消訴訟や実施料請求訴訟等、職務発明訴訟のほかにも特許権等に関する訴訟類型はあるところ、証拠収集・秘密保護の拡充規定を職務発明訴訟に導入するに当たっては、職務発明訴訟において各規定を設けることの必要性が、他の訴訟類型に比べてより高度かつ典型的に認められるかについて検討する必要がある。

### (2) 尋問の公開停止規定の導入と憲法の公開原則との関係

憲法上、裁判は公開法廷で行うことが原則とされている（憲法第82条第1項）ことから、職務発明訴訟に尋問の公開停止規定を導入する場合には、憲法上の裁判の公開原則との関係を整理することが必要となる。

## IV. ユーザーの利便性向上

### IV- (1) 特許法条約 (P L T) との整合に向けた方式的要件の緩和

#### 1. 問題の所在

##### (1) 特許法条約 (Patent Law Treaty) の概要

- ・ 各国により異なる国内出願手続の統一等による出願人の負担軽減を図る
  - ・ 手続上のミスによる特許権の失効を回復する等の救済を規定
- ※ 2000年6月採択、2005年4月発効

#### 【P L Tの主要項目】

##### ① 出願日の認定要件の緩和 (特許法条約第5条)

以下の出願の3要素の提出により出願日を確保可能。

- ・ 出願であることの表示
- ・ 出願の特定ができる／出願人と連絡が取れる表示
- ・ 明細書と外見上認められる部分 (言語自由)

##### ② 出願の形式又は内容に係る要件の統一 (特許法条約第6条)

出願の形式又は内容に関する要件については、特許協力条約 (P C T) 以上の要件を課してはならない。

##### ③ 手続期間に間に合わなかった場合の救済 (特許法条約第11～13条)

- (i) 指定期間を徒過した場合、期間延長又は期間満了後の処理の継続が可能。
- (ii) 相当な注意を払ったか又は故意ではなかったにもかかわらず期間徒過により権利が失われてしまった場合、権利の回復が可能。
- (iii) 優先権主張の訂正・追加、優先権の回復が可能。

#### (2) 現行制度の概要

##### ① 出願日の認定 (上記1. (1) ①、②)

現行制度は、願書に明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない (特許法第36条第2項)、それぞれ省令に定める様式に従ってこれらの書類に必要な事項を記載するよう規定されている。

これら出願書類に必要な記載事項のうち、何が出願日認定に必要な事項であるかについては、現行法に明文の規定が設けられていない。

##### ② 手続期間に間に合わなかった場合の救済

###### (a) 指定期間を徒過した場合 (上記1. (1) ③(i))

- (i) 期間を指定して手続の補正、意見書の提出等を命じる手続のうち、拒絶理由通知に対する応答 (特許法第50条ほか) については、期間満了前の請求による期間の延長が一定の条件の下、認められている。
- (ii) 方式指令等、拒絶理由に対する応答以外の手続については、このような期間の延長請求手続は設けられていない。
- (iii) 期間満了後の延長請求及び処理の継続については、すべての指定期間に



ついてそのための手続が設けられていない。

(b) 期間徒過により権利が失われてしまった場合（上記 1. (1) ③(ii)）

- (i) 法定期間に間に合わなかった場合の権利の回復の手続として、現行制度は、第 4 年分以後の特許料の追納期間につき、『その責めに帰することができない理由』により当該期間を遵守できないときは、その理由がなくなった日から 14 日（在外者にあつては 2 月）以内でその期間の経過後 6 月以内」にあつては、追納手続を認める（特許法第 112 条の 2）。
- (ii) 「その責めに帰することができない理由」は、裁判例上厳格に解釈されており<sup>102</sup>、その結果、天災地変等ごくわずかな事例しか救済されていない。
- (iii) 同様の救済規定は、拒絶査定不服審判請求等一部の手続に設けられているが、外国語書面出願の翻訳文提出の手続期間（特許法第 36 条の 2 第 2 項）等、他の法定期間については、期間不遵守に対する救済規定は設けられていない。
- (iv) 指定期間については、現行制度上、権利の回復のための規定は設けられていない。

③ 優先権に関する救済（上記 1. (1) ③(iii)）

- (i) パリ条約等による優先権主張は、特許出願と同時にしなければならないと規定され（特許法第 43 条第 1 項、第 43 条の 2 第 3 項）、それ以降の優先権主張（優先権主張の「追加」）は一切認められていない。同様に国内優先権の主張も、特許出願と同時にしなければならない（特許法第 41 条第 4 項）。
- (ii) 優先権主張の「訂正」は、それが明らかな誤記と認められる場合には、裁判例上、訂正することができるとされており<sup>103</sup>、運用もそれに対応している。
- (iii) 優先権の「回復」は、パリ条約等による優先権及び国内優先権いずれも規定がない。

(3) 現行制度の問題

PLT には、2010 年 3 月 18 日現在、22 か国が加盟<sup>104</sup>しているが、日米欧を含む主要国・機関の多くは未加盟である。

しかしながら、主な条約未加盟国における、PLT の主な項目に対する対応状況は下表のとおりであり、PLT 未加盟国であっても、PLT の主な項目への対応が

<sup>102</sup> 東京地判平成 22 年 3 月 24 日（平成 21 年（行ウ）517 号）、東京高判平成 16 年 8 月 4 日（平成 16 年（行コ）176 号）最高裁 HP など

<sup>103</sup> 東京高判昭和 48 年 7 月 24 日（昭和 47 年（行ケ）128 号）、東京高判昭和 48 年 9 月 27 日無体集 5・2・344 など

<sup>104</sup> クロアチア、デンマーク、エストニア、キルギスタン、モルドバ、ナイジェリア、ルーマニア、スロベニア、スロバキア、ウクライナ（いずれも 2005 年 4 月）、バーレーン（2005 年 12 月）、フィンランド（2006 年 3 月）、英国（2006 年 3 月）、ウズベキスタン（2006 年 7 月）、オマーン（2007 年 10 月）、スウェーデン（2007 年 12 月）、ハンガリー（2008 年 3 月）、スイス（2008 年 7 月）、オーストラリア（2009 年 3 月）、ロシア（2009 年 8 月）、リヒテンシュタイン（2009 年 12 月）、フランス（2010 年 1 月）。また、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国（2010 年 4 月）、アルバニア（2010 年 5 月）加盟予定。

なされ、手続面での調和が進んでいる。

特に、EPOは、PLTに未加盟であるが、PLTに準拠した形で欧州特許条約（EPC）を改正しており（改正欧州特許条約（EPC2000）、2007年11月採択、同年12月発効）、ユーザーに対してPLTに加盟したときと同様の効果を与えている。

これに対し、我が国の制度は、各国と比較してユーザーにとって厳しいものとなっているとの声がある。

	出願日認定	期間延長	権利回復	優先権主張の追加
米国	出願の3要素、 クレーム	○	○	○
EPO	出願の3要素	○	○	○
韓国	願書、明細書、 クレーム	△ (満了前のみ)	○	○
日本	— (規定なし)	△ (満了前一部の み)	△ <sup>105</sup>	× <sup>106</sup>

## 2. 検討の方向

PLTへの加盟は、国内制度整備やシステム対応の観点から早急な対応が難しい面もあるが、ユーザーフレンドリーな手続の在り方の観点から、PLTの趣旨である手続要件の緩和や手続ミスの特許料の救済等のうち、ユーザーからのニーズが高いもので特許庁の対応が可能なところ<sup>107</sup>から措置することについて検討をするべきではないか。

## 3. 関連する論点

### (1) 特許権の回復

特許料の追納期間徒過により消滅した特許権について、PLTに準拠した救済制度を導入した場合、現行の回復要件（原特許権者の責めに帰することができない理由がある場合）を緩和するだけでなく、回復の手続ができる期間についても追納期間経過後6月以内（現行）から最大で1年以内に延長することになる。

そのため、特許料の追納期間が徒過したことにより特許権が消滅したものと信じて行動した第三者との調整、例えば回復した特許権に効力に制限について規定する特許法第112条の3の在り方についても検討が必要である。

<sup>105</sup> 特許料の追納、拒絶査定不服審判請求等は可。

<sup>106</sup> ただし、実務上は、明らかな誤記と認められる場合に限り、訂正を認めている（方式審査便覧28.11）。

<sup>107</sup> 2014年1月稼働予定の業務・システム最適化計画との関係から、出願日の認定要件の緩和（上記1.（1）①、②）や優先権主張の訂正・追加、優先権の回復（上記1.（1）③（iii））については、現段階では、システム対応の目的が立っていないが、その可能性については、引き続き検討する。

## （２）特許権設定前の権利の回復

特許権の設定前に権利が失われるのは、出願が却下され、又はみなし取下げとなる場合である。

例えば、外国語書面出願や外国語特許出願の翻訳文の未提出により出願がみなし取下げとなる事例では（特許法第36条の2第2項、第184条の4第3項）、その外国語書面出願や外国語特許出願は、出願公開又は国内公表もなされず、拡大された先願の地位も獲得しない（特許法第29条の2、第184条の13）。

このような状態から権利が回復すると、権利回復の権利回復の手続期間分（最大で1年）、翻訳文の提出手続が遅れるため、優先日から1年6月より、かなり遅れて出願が公開（公表）され（外国語書面出願の場合、最長で2年4月程度）て、第三者にとって不意打ちとなったり、拡大された先願の地位を遅れて獲得する（外国語特許出願の場合、優先日から30月+最大12月経過後）ことで、後願の審査実務に影響を与えるおそれがあることに配慮する必要がある。

## （３）回復が認められる要件

上記（１）及び（２）に記述したような第三者等の監視負担や審査実務への影響を極力回避しつつ、救済の実効性を担保するためには、回復が認められる要件について、その対象となる権利の性質等に応じて、

- ・ 高めの主観的要件（相当の注意を払ったこと）をかけた上で実費程度の手数料を徴収する
- ・ 主観的要件を不要とし、高めに設定した手数料を徴収する

といった選択肢も採り得ることから、要件審査にかかる実務負担とのバランスも考慮しつつ、検討する必要がある。

## IV－（２）大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方

### 1. 問題の所在

#### （１）現行制度の概要

- ・ 出願料は、審査請求料に比して、低廉に設定されているため、出願自体は安価に行うことが可能
- ・ 出願後に、改良発明を併せて包括的に記載するなど、記載の充実を図ることが可能な制度として、国内優先権制度が存在
- ・ 出願書類（願書、特許請求の範囲、明細書、必要な図面及び要約書）には所定の様式に従ってそれらの書類に必要な事項を記載することが要求されているが、何が出願日認定のために必要な記載事項であるかについては現行法に明文の規定はない<sup>108</sup>

#### （２）現行制度の問題

出願支援体制が弱い大学等からは、

- ・ 特許の出願書類については、所定の様式が規定されていること
- ・ 漏れのない強い権利を獲得するためには、特に特許請求の範囲の記載に際して、特別な工夫を要すること

から、米国の仮出願制度を例として、論文をベースに最小限の労力で、早期に出願日を確保できるよう、出願手続の緩和を求める声がある。

（参考）米国の仮出願制度は、1年以内に正規出願がなされることを前提に、明細書の様式が任意であり、特許請求の範囲が不要といった簡易かつ安価な手続（仮出願）により、早期に出願日を確保できる制度である。

### 【米国仮出願制度と既存の国内制度との比較】

	出願の性格	優先権	存続期間	出願コスト	明細書の形式	明細書の記載要件	特許請求の範囲
米国仮出願制度	「仮」出願 (1年以内に正規出願がない場合取下げ)  実体審査の対象とならない。	仮出願日の利益の享受には仮出願明細書によるサポートが必要	存続期間の算定基準は正規出願の日(最長21年)	仮出願時\$220 正規出願時\$1090  小規模企業・大学は半額。	任意 ※本出願時に形式を整える  発明者宣誓書、情報開示陳述書(IDS)は不要。	Written description要件、実施可能要件、ベストモード要件を満たす必要あり	不要 ※本出願時に必要
国内優先権制度と関連制度	通常出願 (国内優先権の基礎とされた場合は1年3月後にみなし取下げ)	優先日の利益の享受には先の出願の明細書によるサポートが必要	存続期間の算定基準は後の出願の出願日(最長21年)	<審査請求制度> 出願料15000円 審査請求料約20万円 (審査請求料について、大学等に対して、半額軽減制度あり)	所定の様式	通常出願と同様の記載要件	必要

<sup>108</sup> 運用上、特許請求の範囲のない出願であっても、直ちに却下されることはなく、出願日が認定された上で、方式上の補正命令の対象となる。ただし、オンライン出願においては、提出しないことより生ずる出願人のリスクを回避するため、特許請求の範囲がないものは送信できないようにしている。

## 2. 検討の方向

### (1) ニーズの分析

これまでの制度調査及び大学関係者等からの聞き取り、並びに、知的財産戦略本部会合、産業構造審議会知的財産政策部会、特許制度研究会等での議論等を踏まえると、大学の研究者等にとっての真のニーズは、以下のものに集約できるのではないかと。

- ・ 一刻も早く論文を発表したい中で、慣れない特許の様式に沿って書類を作成したり、特許請求の範囲を作成したりするのは時間がかかり負担が大きい
- ・ 最初から十分な出願書類を作成することが理想的であることは理解できるが、論文をベースに、最低限の労力で出願日だけ確保できるようにして欲しい

(注1) 米国では、仮出願制度を使うことで、論文で出願しておいても、後から本出願の際に自由に直せる点で、日本より有利との意見もある。しかし、実際には、米国の仮出願制度でも、当初記載されていない部分については、仮出願日の利益は受けられず、この点では、日本の国内優先権制度と変わるところはない。

(注2) 実際に、日本の大学が、日本に出願する前に、米国に仮出願制度を利用して出願しているケースがある。しかし、そのうちの多くが様式も整えられ、特許請求の範囲も具備していることから、米国の仮出願を利用する主な理由は、労力の問題よりは、米国特有のヒルマードクトリン<sup>109</sup>の回避のためと考えられる。

### (2) 日本の制度によるニーズの充足状況

#### ① 明細書の様式について

明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」を所定の様式で記載しなければならない（特許法第36条第3項、特許法施行規則第24条、様式第29）。

しかし、出願時には、明文の規定はないものの、例えば、【発明の名称】、【技術分野】、【0001】（最初の段落番号）の後に対応する記載があれば、出願は受け付けられ、出願日を確保することは可能である<sup>110</sup>。

このように、明細書の様式については、出願日の確保という観点のみから見れば、格別厳格なものではなく、明細書として最低限の記載さえあれば、出願日を確保することは現在でも可能である。

<sup>109</sup> 米国では裁判例により、米国への出願の元となる第1国出願の出願日を基準にし、かつ第1国出願の明細書全体の発明開示内容を根拠として第三者の後願発明を排除することができず、日・欧と同等の「拡大された先願の地位」が保証されていない（ヒルマードクトリン）。仮出願を用いて最初の出願を米国に行うことにより、ヒルマードクトリンを回避し、仮出願の出願日より後の出願を排除できる。

<sup>110</sup> オンライン出願システムにおいては、出願人に対する出願書類作成支援のため、様式第29で規定された様式を満たしていないものについては、警告を発しているが、送信は可能である。

様式第 29 を満たす明細書 (例)

【書類名】 明細書

【発明の名称】 ○○○

【技術分野】

【0001】

.....

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

.....

【課題を解決するための手段】

.....

※網掛け部分がなくても、出願日の確保は可能

② 特許請求の範囲について

特許請求の範囲は、出願に必須の書類であり（特許法第36条第2項）、所定の様式で記載しなければならない（特許法第36条第6項各号、特許法施行規則第24条の4、様式第29の2）。

しかしながら、例えば、【請求項1】の後に対応する記載があれば、出願は受け付けられ、出願日を確保することは可能である<sup>111</sup>。

したがって、特許請求の範囲は、その作成を省略することはできないが、出願手続上の方式要件という観点から見れば、例えば、「最低限1つの請求項を項目として用意し、発明のポイントを簡単に記載」すれば、方式要件不備のない出願として受理されることは現在でも可能である。

様式第 29 の 2 を満たす特許請求の範囲 (例)

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項1】

.....

③ 記載の補充について

以上のように、現在でも、論文をベースに最低限の様式を整えて、方式上の不備のない出願をすることは可能であるが、漏れのない強い権利を獲得するために、補正を行う場合がある。

しかしながら、出願時に記載した内容が不十分であればあるほど、その後、補正を行う場合に、補正される内容が当初明細書に記載された事項から自明と見え、新規事項の追加と判断されるおそれが大きくなる。

<sup>111</sup> 前掲注 (108) 参照

そこで、かかるおそれがある場合には、必要に応じ、なるべく早い段階で、その出願を基礎とする国内優先権の主張を伴った、十分な出願をすることで対応可能である。

国内優先権制度を利用すれば、先の出願においてサポートされている内容は優先日、後の出願のみにサポートされている内容は後の出願日が特許審査等の基準日となる。すなわち、後の出願で新たに追加された事項がある場合でも、出願日は繰り下がるが、十分検討された後の出願において権利化の蓋然性は向上する。

### (3) 出願時の特許請求の範囲の要否について

前述したように、我が国の出願手続上の方式要件については、出願日の確保という観点から見れば格別厳格なものではなく、作業負担は大きなものではない。こうしたことを踏まえ、更に、明文上、出願時に特許請求の範囲の提出を不要とすべきか、という点について検討の必要がある。

この点、特許請求の範囲は、明細書に記載された事項より上位概念的に記載されることが一般的であるところ、出願時に特許請求の範囲を提出せず後から提出した場合には、特許請求の範囲に記載された概念の抽出が、明細書に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加と判断されるリスクが大きくなる。

以上から、現状においても、出願時点において特許請求の範囲に発明のポイントを記載しておくことで、①手続上の方式要件を完備した出願として受理されること、②後から特許請求の範囲を補正する際にも、新規事項の追加と判断されるリスクがより低減できることを考慮すれば、明文上、出願時に特許請求の範囲の提出を不要とすることについて、緊急の必要性は認められないのではないかと考えられる。

### (4) 対応の方向性

以上から、論文をベースに一刻を争って出願しなければならない場合には、

- ・ 明細書については、出願日の確保に必要な最低限の様式を整える
- ・ 特許請求の範囲については、研究者が把握している発明のポイントを最低限記載する

ことによって、方式上の不備のない出願を行うことは、研究者自身であっても可能であると考えられる。その上で必要に応じ、なるべく早い段階で、その出願を基礎とする国内優先権の主張を伴った、十分な出願をすればよいのではないかと考えられる。

## 3. 関連する論点

### (1) 論文をベースに出願をした場合におけるリスクの注意喚起

上記のように最低限の様式のみを満たすことで、論文をベースに最低限の労力で出願をすることは可能であるが、あくまで方式上不備がないだけの出願であり、結果として十分な権利を確保できないリスクがあることを十分認識する必要がある。

### (2) 大学等に対する出願・権利化支援

出願・権利化支援体制が弱い大学等による、論文の早期発表と特許出願・権利化の両立を可能とするためには、産学連携機能の強化、大学のスタッフ及び弁理士等による人的支援、並びに、大学等に対する普及啓発活動の強化が重要ではないかと考えられる。

## IV- (3) グレースピリオドの在り方

### 1. 問題の所在

#### (1) 現行制度の概要

##### ① 基本的考え方

特許出願前に公開され公知となった発明は、新規性を喪失し、特許を受けることができないのが原則である。

しかし、発明者本人による論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にも反することになりかねない。

そこで、救済措置として、発明の新規性喪失の例外規定が設けられており、発明の公表から特許出願するまで、6月の猶予期間（いわゆる「グレースピリオド」）がある（特許法第30条）<sup>112</sup>。

##### ② 対象となる公表

新規性喪失の例外適用を受けられる発明は、特許を受ける権利を有する者の以下の行為により新規性を失った発明である

- 試験
  - 刊行物に発表
  - 電気通信回線を通じて発表
  - 特許庁長官指定の学術団体が開催した研究集会において、文書をもって発表
  - 博覧会へ出品（ただし、以下のものに限る）
    - ・ 政府等が開設する博覧会
    - ・ その他の博覧会（特許庁長官が指定するもの）
    - ・ パリ条約の同盟国またはWTOの加盟国で開設される国際的な博覧会（政府等あるいはその許可を受けた者が開催するもの）
    - ・ それ以外の国で開設される国際的な博覧会（特許庁長官が指定するもの）
- ※特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を失った発明も対象となる。

#### 【学術団体・博覧会指定制度の概要】

##### (a) 学術団体の指定

学術団体より提出された申請書、当該団体の定款等、発行する機関誌、その他必要事項について、「学術団体指定基準」<sup>113</sup>に基づいて審理を行い、特許庁長官が指定を行っている。

##### (b) 博覧会の指定

博覧会の開設者より提出された申請書、当該開設者の定款等、開催概要、その

<sup>112</sup> ただし、日本においては、特許法第30条の規定は、あくまでも先願主義の下での例外的救済措置として設けられた規定であることから、本条による救済の対象となる公表の後に、当該発明と同一の発明の第三者による公表（本条による救済の対象とはならないもの）があったときには、出願前の第三者による公表によって新規性を喪失（特許法第29条第1項各号の1つに該当）するものとして取り扱われる。

<sup>113</sup> 学術団体指定基準（20081114特許001）



他必要事項について「博覧会指定基準」<sup>114</sup>に基づいて審理を行い、特許庁長官が指定を行っている。

### ③ 猶予期間

新規性喪失の例外の適用を受けるためには、発明が公知となった日から6月以内に特許出願をする必要がある。

## (2) 現行制度の問題

### ① 学術団体・博覧会指定制度は研究発表者（出願人）のニーズに対応していない

#### (a) 指定の有無によって新規性喪失の例外適用の可否が左右されている

学術団体・博覧会の指定については、主催者による申請が前提となっており、そのため学術団体での発表者及び博覧会への出品者は、指定の有無によって新規性喪失の例外適用の可否が左右されている。

特に、外国の学術団体については、制度上は指定が可能だが、これまで申請がなく、指定されていないことから、その主催する研究集会での文書発表について新規性喪失の例外の適用を受けることができない。このため、学術団体・博覧会指定制度の存在により、新規性喪失の例外の現行制度自体が、出願人にとって利便性が低い状態となっているのではないかという意見がある。

#### (b) 制度面のバランスを欠いている

学会で研究発表を行った場合、当該学会が学術団体の指定を受けていないと、予稿集やインターネットでの発表については新規性喪失の例外の適用を受けられるものの、研究集会での文書発表については適用を受けられず、制度面のバランスを欠いているのではないかという意見がある。

### ② 制度の対象が限定されている

販売、展示等を本制度による救済の対象に含んでいないため、例えば、

- ・ 事業展開のためのマーケティングリサーチ
- ・ 大学の研究者や中小企業等による、投資家やパートナー探しの際の説明

のような場合において新規性を喪失する事例は救済の対象となっておらず、特許制度に不慣れた発明者にとっては酷であると考えられる。

### ③ 公開の媒体によって不均衡がある

以下の例のように、公開の仕方やメディアの違いによって、本制度による救済の対象になる場合とならない場合があるため、制度が複雑であり、不均衡が生じていると考えられる。

救済の対象／対象外	公開の仕方（例）	メディア（例）
○（救済の対象）	自社製品についてカタログやパンフレットを不特定の者に頒布	新聞社の非公開インタビューを受けた内容が新聞上に公開
×（救済の対象外）	自社製品そのものの展示・販売	・記者会見で発明を発表 ・テレビでインタビューが放映 <sup>115</sup>

<sup>114</sup> 博覧会指定基準（20081114特許002）

<sup>115</sup> 特許庁編「発明の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集」

#### ④ 猶予期間が十分でない

大学の研究者等は、研究成果を早期に普及させる公益目的の公表や業績上の優位獲得のために、いち早く学術文献の発表や学会での研究発表を行うにインセンティブがある。

しかしながら、分野によっては、実験データの蓄積などに時間を要するため、6月という現行の猶予期間内に出願するのが困難という意見<sup>116</sup>もある。

### (3) 国際的制度調和をめぐる現状

#### ① 特許制度調和に関する先進国会合（B+会合）<sup>117</sup>

各国で異なるグレースピリオドの調和について、米国が先発明主義から先願主義に移行する代わりに、日欧の各国は米国型のグレースピリオド<sup>118</sup>を導入するという方向で議論が進められていたが、現在、議論は停滞している<sup>119</sup>。

議論されていたグレースピリオドに関する制度調和の方向性は、主に以下の2点。

- ・ 救済の対象となる公表の態様は問わない
- ・ 期間を12月とする

#### ② 諸外国におけるグレースピリオドの概要

	救済の対象	猶予期間	公表後・出願前の第三者の公表の影響
米国	制限なし	12月	発明日を立証すれば新規性を喪失しない
欧州	国際博覧会への展示	6月	新規性を喪失
韓国	制限なし	6月 米韓FTA成立後 12月へ移行予定	新規性を喪失
中国	国際博覧会への展示 規定の学術会議での発表	6月	新規性を喪失

## 2. 検討の方向

新規性喪失の例外における現行制度の不均衡を取り除き、わかりやすい制度とすることは、特許制度の利便性を高めるものである。

<sup>116</sup> 大阪商工会議所による意見

<sup>117</sup> 特許制度の実体的側面の調和については、WIPO（世界知的所有権機関）において議論が行われていたが、先進国と途上国の対立により、議論が停滞。特許制度調和の議論は、2005年より、特許制度調和に関する先進国会合（B+会合）を中心に行われている。

<sup>118</sup> ただし、先発明主義の下でのグレースピリオドが、発明の公開後の早期出願を促す趣旨であるのに対し、先願主義の下でのグレースピリオドは自己の公開が公知技術となってしまうことに対する救済を意図している点で両者の趣旨は異なる。

<sup>119</sup> なお、米国では先願主義への移行を含んだ特許改革法案が議会に提出されているところである（上院司法委員会は通過、上院本会議と下院ではまだ審議されていない）。

また、グレースピリオドによる救済の適用を受ける要件を緩和することによって、特許制度に不慣れな発明者が公表してしまったことにより新規性を失ってしまうはずの発明が権利化できる可能性が拡大され、イノベーションの促進に寄与すると考えられる。

以上を踏まえると、国際的議論のすう勢を見極めつつ、グレースピリオドによる救済の適用を受ける要件の緩和について検討すべきでないか。

なお、グレースピリオドによる救済の適用を受ける要件の緩和の検討に当たっては、以下の方向性が考えられる。

#### (1) 救済の対象（学術団体・博覧会の指定制度含む）

救済対象を拡大する場合、「学術団体・博覧会の指定制度」を廃止した上で、以下の案が考えられる。

- A：学術団体の研究集会における文書発表及び博覧会への出品について、現在、特許庁長官指定の判断基準として内規で定めている「学術団体指定基準」又は「博覧会指定基準」における要件を緩和して、その一部を法令に規定する
- B：学術団体の研究集会における文書発表及び博覧会への出品については、救済対象を限定しない
- C：救済の対象行為を一切限定せず、本人による開示を一律に救済対象とする

#### (2) 猶予期間

猶予期間については、現状のとおり「6月」のままとすることと、「12月」に拡大することが考えられる。

### 3. 関連する論点

#### (1) 制度調和の議論との関連

グレースピリオドに関し、我が国の制度は、厳格な制度の欧州と、ゆるやかな制度の米国の中間的な制度であるため、これまでの制度調和の議論においては、我が国はある程度中立的なスタンスで、他国での議論を見守り、必要に応じて一方ないし双方を説得するという戦略をとってきたところである。

こうした中で、現行制度を変更した場合、以下の影響が考えられる。

- ・我が国のこれまでのスタンスを実質的に変更するものにとらえられる可能性があり、これまでの戦略を維持できなくなることもあり得る
- ・他方、我が国が積極的にグレースピリオドの議論を行い、必要な制度改正を行うことにより、停滞している他国での議論を促し、また議論をするための資料を提供することも考えられる

こうした状況を踏まえつつ、猶予期間を12月へ変更することについて検討を行うに当たっては、本項目は国際的な対立が特に強いことから、国際的な議論における交渉力を維持する観点からも、慎重な検討が必要である。

## IV－（４）特許料金の見直し

### 1. 問題の所在

#### （１）現行制度の概要

##### ① 特許料金の現状

###### （a）特許料金の基本的考え方

産業財産行政の運営経費である特許特別会計は、収支相償の原則に基づき、必要な費用を受益者の負担により賄う制度である。

個別料金水準は、受益者負担を原則としつつも、収支見通し、技術振興施策、諸外国での料金水準等を総合的に勘案し、種々の手数料全体として産業財産行政に関する総経費を支弁するように設定されている。

#### 【特許料金の概要】

##### ○ 出願料

出願に対する事務処理の費用に対する対価として徴収される手数料。

発明奨励等の観点から、実費を下回り、容易に出願できる程度の水準に設定される。

##### ○ 審査請求料

審査の費用に対する対価として徴収される手数料。

実費を勘案しつつ、適正な審査請求行動が期待できる範囲であり、かつ特許性が見込まれる出願への審査請求をも抑制するようなことがないような金額に設定される。

##### ○ 特許料

特許権を維持するために徴収される料金。

具体的に個別の経費に対応して決められるものではなく、収支相償の原則から、出願料等と合わせて、全体として特許行政に係る総支出を支弁するように決定される。

###### （b）近年の料金変遷

特許料金は、収支相償の原則に基づき業務効率化等により特許特別会計の歳入・歳出に余剰の発生が見込まれた場合には、料金の引下げを行い出願人に還元している。

#### ＜これまでの主な引下げ事例<sup>120</sup>>

- 1998年 10年目以降の特許料の累進構造を平準化  
(例：1年当たり 約30万円 → 約15万円<sup>121</sup>)
- 2008年 特許料を引下げ（平均約12%）

<sup>120</sup> 2003年には、出願人間の費用負担のバランス改善のため、審査請求料を上げるとともに（約2倍）、1～9年目の特許料金を引下げ（4～8割減）。

<sup>121</sup> 平均的な出願、1年当たり（13～15年目の特許料）

施行日	H5. 7. 1		H10. 6. 1		H11. 6. 1		H16. 4. 1		H20. 6. 1	
出願料	21,000円						16,000円		15,000円	
審査請求料	84,300円	+請求項ごと 2,700円		+請求項ごと		+請求項ごと 2,000円	168,600円	+請求項ごと 4,000円		
特許料										
1-3年	13,000円	1,400円				1,100円	2,600円	200円	2,300円	200円
4-6年	20,300円	2,100円				1,600円	8,100円	600円	7,100円	500円
7-9年	40,600円	4,200円				3,200円	24,300円	1,900円	21,400円	1,700円
10-12年	81,200円	8,400円				6,400円			61,600円	4,800円
13-15年	162,400円	16,800円	81,200円	8,400円		6,400円			61,600円	4,800円
16-18年	324,800円	33,600円	81,200円	8,400円		6,400円			61,600円	4,800円
19-20年	649,600円	67,200円	81,200円	8,400円		6,400円			61,600円	4,800円

## ② 減免制度の現状

### (a) 減免制度の概要

特許料金については、原則として企業規模にかかわらず同一の料金を徴収することとなっている。

例外として、特許法では、「資力に乏しい者」のみに対して減免措置を定めている。これは、

- ・ 資力が乏しいために、特許料等が納付できないという理由によって特許権を取得できないこと
- ・ 出願できずに発明が公開されないこと

は、特許法第1条に定める「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励する」という特許法の目的が達成されないこととなるためである。

また、資力に乏しい者以外の者についても、特許法以外の各法令においてそれぞれの法目的等に基づき、研究開発型中小企業、大学等に対し、減免措置を講じている。

対 象	減 免 規 模	要 件	法 律
資力に乏しい個人・法人	審査請求料: 免除、半減 特許料(1~3年): 免除、3年間納付猶予	資本金3億円以下 法人税又は所得税を納付していないこと 等	特許法
研究開発型中小企業	審査請求料: 半減 特許料(1~3(一部6)年): 半減	試験研究費比率が売上の3%超 中小企業新事業活動促進法による認定 等	産業技術力強化法 等
大学・大学研究者 ・公設試験研究機関 等	審査請求料: 半減 特許料(1~3年): 半減	職務発明であること 等	産業技術力強化法 等

### (b) 減免対象、利用の拡大に向けた取組

これまでの減免制度利用拡大に向けた取組み（対象拡大、運用緩和、制度普及等）により、減免の利用実績は、2003年度に比べ、2008年度は約6倍に大幅増加している。

#### 【対象拡大の変遷】

実施時期	対 象	内 容
平成12年1月	資力に乏しい法人	新設
平成12年4月	研究開発型中小企業	新設
	大学・大学研究者	新設
平成16年4月	資力に乏しい法人	対象拡大(設立5年以下→10年以下)
	公設試験研究機関 等	新設
平成18年8月	資力に乏しい法人	対象拡大(設立10年以下→撤廃)

### 【減免利用実績】

年度	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	平成20年度
個人・中小企業	1,522件	3,739件	4,553件	5,342件	6,348件	6,115件
大学・大学研究者 ・公設試験研究機関 等	196件	1,275件	1,813件	2,951件	3,846件	4,164件

## (2) 現行制度の問題

### ① 経済危機後の出願等の状況

リーマンショック以降、企業においても出願等の厳選化が進み、特許出願・審査請求数は、対前年比約10%の減少となっている。

特許出願 : ▲ 10% (40,000件減、H20.10-H21.9 対前年同期)  
 審査請求 : ▲ 11% (30,000件減、同上)<sup>122</sup>

### ② 中小企業の出願状況

我が国における特許出願件数は近時減少傾向にあるが、中小企業等の国内出願件数が全体に占める割合は10%程度で推移しており、あまり変化がない。

### 【我が国の特許出願の推移】

	2004年	2006年	2008年
内国人全体的出願件数(a)	368,415件	347,022件	329,954件
うち中小企業出願件数(b)	45,114件	38,932件	33,130件
中小企業の占める件数割合(b)／(a)	12.2%	11.2%	10.0%

※特許庁データによる試算

### ③ ユーザーの声

特許庁で過去に実施した料金に関する調査研究<sup>123</sup>の結果では、以下のような声が出ている。

- ・ 75%の出願人が「審査請求料は高い」<sup>124</sup>
- ・ 景気、業績により予算が減れば、審査請求も絞らざるを得ない。審査請求料は特に高い
- ・ 近年の経済状況から、審査請求を行えず、有望な発明を埋もれさせてしまうことがある
- ・ 2006年の審査請求料の値上げや、昨今の不況の影響もあり、審査請求

<sup>122</sup> 審査請求期間3年の出願のみ比較。

<sup>123</sup> 財団法人知的財産研究所「産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告書」(2009年3月)、財団法人知的財産研究所「我が国の経済情勢等を踏まえた産業財産権に関する料金制度等の在り方に関する研究」(2010年3月) アンケート調査

<sup>124</sup> 他の料金は50%以上の出願人が妥当と感じている。

を見送るケースがある

- ・ 減免制度を利用したいが、手続の煩雑さや弁理士費用を考えると、特に、特許料については、割引が薄く減免申請をしない場合がある
- ・ 減免の手続は煩雑である。減免の対象を中小企業すべてにして、提出書類を簡素化して欲しい

## 2. 検討の方向

### (1) 全出願人に対する料金

出願等が減少する中、我が国全体のイノベーションの促進に資する料金の在り方について、受益者負担の原則を踏まえ、各々の手続に必要な実費を勘案しつつ、検討を行うべきではないか。

### (2) 減免制度

我が国産業の基盤を担う中小企業の発展は、イノベーションの促進には必要不可欠であり、また、イノベーションの裾野の拡大を図るためにも、中小企業等の減免制度の見直しを行うべきではないか。

※料金の見直しに当たっては、特許特別会計の安定した財務運営を担保した上で、改正する料金及び金額を検討することが必要である。

## 3. 関連する論点

### (1) 各料金が備える効果

特許料金の見直しは、収支相償を前提とした上で、下記の各料金の特性を踏まえて検討する必要がある。

- ① **出願料・審査請求料**：出願人に対して出願及び審査請求の必要性を検討し、適正な出願及び審査請求を促すという効果がある
- ② **特許料**：発明を社会全体で共有できるように特許権の放棄を促すという効果がある

### (2) 減免制度と出願人間の公平性とのバランス

特許特別会計は、収支相償を原則として出願人からの手数料により運営されているため、減免制度は、減免対象者が軽減される納付額を、他の出願人が負担していることになる。

したがって、減免対象者とそれ以外の者との費用負担のバランスを考慮し、出願人間の公平性が著しく損なわれないように減免制度の対象者及び減免額を定めることが必要である。