

審判における取組

審判は、審査の上級審として審査官の拒絶査定を見直す役割、及び知的財産権の有効性をめぐる 紛争の早期解決に資する役割を担っており、これらの役割を十分に果たすためには、審理内容の充 実と審理の迅速化の両立が求められる。

また、審判制度や実務についての情報交換や相互理解を図るための国際的な連携強化も必要となる。そこで、特許庁は、以下に挙げる多面的な施策を実施している。

1. 審理内容の充実に向けた取組

(1)審理内容の充実

1審判便覧改訂

審判便覧は、審判制度の運用が適正になされるように、その運用基準等を取りまとめたものである。2020年には、押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令(令和2年12月28日経済産業省令第92号)により、押印が廃止されたことを踏まえ、審判便覧(02章審決分類、判決分類、16章証拠物件(ひな形、見本)の取扱い、21章方式、補正、補充、却下、23章代理人、33章口頭審理、34章証拠一般、35章証拠調べ、証拠保全、43章取下げ、放棄、47章費用、54章訂正審判、67章特許異議の申立て)を改訂した。

また、審判便覧(21章方式、補正、補充、却下、 23章代理人、25章期間、33章口頭審理、34章証 拠一般、35章証拠調べ、証拠保全、37章審尋、 51章無効審判、58章判定・裁判所からの鑑定の 嘱託)について、ファクシミリに加えて電子メー ルによる連絡の許容等を目的とした改訂を行った。

②口頭での議論の充実

無効審判」や取消審判²等の当事者系審判事件においては、的確な争点の把握・整理と当事者の納得感の向上のため、口頭審理を積極的に活用している。口頭審理は、合議体と当事者が口頭で直接

議論することで、書面では言い尽くせない当事者の主張を引き出すとともに、対立する争点の把握や整理に役立っている。また、口頭審理において主張立証が尽くされるよう、当事者に対し、審理する事項を書面で事前に知らせることにより、十分な準備を促すようにしている。

特許・実用新案部門及び意匠部門では、無効審 判事件のうち、当事者等の全てが書面審理を申し 立てている場合等を除いて、原則として全件口頭 審理を実施することとし、商標部門では、無効審 判事件及び取消審判事件のうち、事実認定や争点 整理が困難な事件について、原則として全件口頭 審理を実施することとしている。

2020年の口頭審理の件数は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、特許・実用新案では36件、意匠では1件、商標では0件であった。そのうち、全国各地域の中小・ベンチャー企業等を支援するため、合議体が全国各地に出向いて行われる巡回審判を、新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じた上で、特許・実用新案で4件実施した。

また、特許無効審判事件においては、口頭での 議論の充実をさらに図るため、口頭審理の準備手 続として口頭審尋³を活用し、当事者と口頭での 争点整理等を複数回行う、新たな審理モデル(計 画対話審理)の試行を2020年4月に開始。2021 年度も試行を継続している。

¹ 既に登録されている特許、実用新案、意匠、商標に対して、その無効を求めて特許庁に請求する審判。

² 登録商標の不使用や商標権者による不正使用等を理由として、当該登録の取消を請求する審判。

³ 計画対話審理における「□頭審尋」では、請求人、被請求人及び合議体の三者が集まった場において、合議体が、当事者に対して□頭による審尋(特許法134条4項)を行う。

③IT審判廷

口頭審理をより円滑に実施するため、審判廷にモニター等のIT機器が備えられている¹。これにより、当事者が持参した技術説明等のための資料や証拠物品、審判書記官が作成した調書案等の内容を、参加者全員が迅速かつ的確に把握でき、当事者が互いの主張をより円滑に尽くせるようになっている。



IT機器が備えられた大審判廷

④巡回審判・出張面接・テレビ面接

地方の企業及び大学等が審判の当事者である場合に、当該審理をより円滑に実施するため、合議体が全国各地に出向き、無効審判や取消審判の口頭審理を行う巡回審判や、拒絶査定不服審判の審理に関して直接的な意思疎通を図る出張面接を行っている。加えて、請求人等の当事者自身のPC により利用することが可能なテレビ会議システム等を用いて合議体とコミュニケーションを図る、オンライン面接審理も推進している²。

2020年においては、4件の巡回審判、5回の出張面接、173件のオンライン面接を行った。



巡回審判・出張面接・テレビ面接のリーフレット

³ https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/info-sinposei_kentoukai2020.html







(2)外部知見を活用した審理の一層の適正化

①審判実務者研究会

2006年度以降、審判官、企業の知的財産部員、 弁理士、弁護士等の審判実務関係者が一堂に会し、 審決・判決の判断手法について個別事例を題材に して検討を行う「審判実務者研究会」(当初は「進 歩性検討会」)を開催している。そこで得られた 成果は、報告書に取りまとめ、審判実務にフィー ドバックするとともに、特許庁ウェブサイトなど を通じて広く周知している。

2020年度も、知的財産高等裁判所及び東京地方裁判所の裁判官をオブザーバーとして迎え、12事例(特許8事例、意匠2事例、商標2事例)について研究を行い、その成果を取りまとめた「審判実務者研究会報告書2020」3を公表した。





審判実務者研究会報告書2020

②審判参与

適正かつ迅速な審理を実現すべく、2007年度 末から、知的財産分野における豊富な実務経験及 び知見を有する元裁判官等を「審判参与」として 採用している。審判参与に対しては、審理業務に おける高度な法律問題に関して相談するととも に、審判官や審判書記官を対象とした法律研修等 の講師を依頼し、また、審判参与会を適時開催し て、審判に関する制度及び運用の在り方について 提言を受けることなどにより、審判に関する制度 及び運用の一層の適正化等を図っている。

¹ https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-koto/shinpantei1_setsubi.html

² https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-mensetsu/index.html

③審・判決調査員

法曹資格等を有する者を「審・判決調査員」として採用し、口頭審理、審理事項通知書、調書等の内容に関する参考意見の作成と審判官へのフィードバックを、外部的視点を組み込む形で行うことにより、口頭審理の更なる充実を図っている。また、審・判決調査員に対して民事法的側面から審理業務について相談する、審決取消訴訟の判決分析を依頼するなどにより、審理の一層の適正化に取り組んでいる。

大事な登録商標が取り消されないように (不使用取消審判)

一定期間使用されていない商標の登録の取り消しを求めることができる不使用取消審判は、不使用の登録商標の存在が、国民一般の利益を不当に損ね、商標の使用を希望する者の商標の選択の余地を必要以上に狭めることがないように設けられた制度である。

不使用取消審判が請求されると、商標権者側が、 ①その審判の請求の登録前三年以内に、②日本国内において、③商標権者等が、④その請求に係る 指定商品・指定役務のいずれかについて、⑤登録 商標の使用をしていることの証明をしなければ、 原則として、その指定商品・指定役務に係る商標 登録が取り消される。

商標権者等が実際に登録商標の使用をしていた としても、商標権者がそれを立証できなければ、 商標登録が取り消されることになるが、不使用取 消審判の請求後では、適切な証拠を用意するのが

不使用取消審判をご存知ですか

「使用しているのに、
していないから
取り別する。

「使用」の事実を示す資料を
特許庁へご提出ください!

「使用」の事実を示す資料を
特許庁へご提出ください!

「を関係を使用していないから取り消すべき」
と不使用取消審判が請求されることがあります。

「の場合、登録商標を使用していないから取り消すべき」
と不使用取消審判が請求される場合があります。

「をの場合、登録商標を使用していたことを证明すれば、商標
登録が取り消されることはありません。

「商標権者は、登録商標の「使用」の事実を示す資料(取引書類等)を、日頃から管理し、粉失しないようにしましょう。





登録商標の使用の立証についてのリーフレット (表面) 難しい場合がある。また、商標法上の「使用」の 定義を満たす使用であることを示す証拠を用意す るのには、一定の知識・ノウハウが必要になって くる。

そこで、不使用取消審判に関する知識等の不足が原因で、実際に使用している登録商標が取り消される事態が生じないようにするため、特許庁審判部では、登録商標の使用を立証するポイントや留意事項及び参考判決を資料としてまとめるとともに、ユーザーに向けた周知リーフレットを作成した。自身が使用する大事な商標を守るためにも、予め不使用取消審判について知ってもらい、いざというときに登録商標の使用が立証できるように日頃の準備をお願いしたい。

●不使用取消審判請求に対する登録商標の使用の 立証のための参考資料

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/shiyou-risshou.pdf



●登録商標の使用の立証についてのリーフレット https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/ shubetu-shohyo_torikeshi/document/index/ torikeshi-shinpan-sekyu.pdf



2. 紛争の早期解決・権利の早期取得に向けた取組

(1)紛争の早期解決 ~権利付与後の審判~

無効審判等の権利付与後にその権利の有効性を 争う審判事件については、優先的に審理を実施し、 紛争の早期解決を図っている。

(2)権利の早期取得 ~権利付与前の審判~

早期の判断を求めるニーズに対しては、特定の要件を満たす拒絶査定不服審判事件¹について、申出によりその事件の審理を優先的に行う早期審理を実施している。2020年の早期審理の申出件数は、特許が167件、商標が20件であり、意匠については対象案件がなかった²。

3. 国際的な連携強化に向けた取組

(1)各国・地域の知財庁との連携

①審判専門家会合

審判分野における情報交換を行うため、審判専

門家会合を開催している。2020年度は、11月に オンラインで、第7回日中韓審判専門家会合及び 第6回日中審判専門家会合を開催した。



第7回日中韓審判専門家会合(東京会場)

¹ 特許については、次のいずれかの要件を備えた特許出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。①審判請求人がその発明を既に実施している実施関連出願、②外国にも出願している外国関連出願、③審判請求人が中小企業、個人、大学、TLO、公的研究機関のいずれかであるもの、④審判請求人でない者(第三者)が、その審判事件の特許出願の出願公開後にその発明を業として実施していること、⑤グリーン発明(省エネ、CO,削減等の効果を有する発明)について特許を受けようとする特許出願、⑥審判請求人が、震災に起因する被害等を受けた者等である出願、⑦アジア拠点化推進法関連出願

また、意匠、商標については早期審査と同様の要件を備えた出願に係る拒絶査定不服審判事件が対象となる。

² 前置登録された事件等を含めると、早期審理の申出件数は、特許が269件、意匠が2件、商標が23件であった。





第7回日中韓審判専門家会合(CNIPA、IPTAB)

②その他

第7回日中韓審判専門家会合における情報交換に基づき、「日中韓の審判における新型コロナウイルス感染症対策の比較表」「を作成し、特許庁ウェブサイトで公表した。

(2)国内外の法曹界との連携

①国際知財司法シンポジウム2020

「Column 4 国際知財司法シンポジウム2020」を参照。

¹ https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/nicchukan-covid19.html



国際知財司法シンポジウム2020

2021年1月21日に、最高裁判所、知的財産高等裁判所、法務省、日本弁護士連合会及び弁護士知財ネットとの共催で、国際知財司法シンポジウム2020を開催した。今回は、新型コロナウイルス感染症の影響で初めてのウェブ会議形式での開催となったが、二言語(日本語及び英語)でライブ配信したため、国内外の多くのユーザーに視聴いただけた。

第1部裁判所パートでは、「特許権侵害訴訟に おける均等論の実情」、「新型コロナウイルス感染 症の影響下での裁判運営」をテーマに、日米英独 の裁判官によるパネルディスカッションを行っ た。第2部特許庁パートでは、糟谷長官による挨拶の後、日米欧の審判官及び日本の裁判官によるパネルディスカッションを行った。パネルディスカッションでは、進歩性の仮想事例を用いて、進歩性の判断プロセスや引用文献の記載に基づく引用発明の認定等の各国の運用など、進歩性の有無を判断する際に検討すべき事項を議論した。また、新型コロナウイルス感染症に対する各国特許庁審判部の取組を紹介し、知財制度ユーザーが各国の制度を利用する際に参考となる情報を提供した。当日の詳細はウェブサイトに掲載しているので、ご覧いただきたい¹。



糟谷長官挨拶の様子



東京会場の様子



ウェブ会議の様子

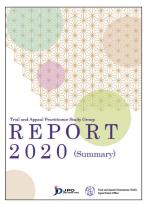


¹ https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/seminar/chizaishihou-2020.html

4. 審判に関する情報発信

(1)国際的な情報発信

法解釈や運用の理解に参考となる審決等(審決、 異議決定、判定)について、2016年1月より特 許庁ウェブサイト(日本語版、英語版)¹で、人手 翻訳による英語翻訳文(審決英訳)の提供を開始 し、2020年度は100件の審決英訳を提供した。 さらに、審判実務者研究会報告書の要約版²や、 他の審判に関する情報についても英語での公表を 行うことで、国際的な情報発信の充実を図った。





審判実務者研究会報告書の英語要約版

(2)審判制度の普及啓発

特許庁では、口頭審理を積極的に活用することで、当事者の納得感向上に努めている。また、地域の企業や大学等と審判合議体とのコミュニケーションを円滑にするため、口頭審理を地方で実施する巡回審判を推進している。

知財制度ユーザーに対してこれらの施策をアピールし、一層の利用促進を図るとともに、審判制度の普及・啓発を図ることを目的として、模擬口頭審理の実演を実施している。2020年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から模擬口頭審理の実演は中止し、特許庁HPで公開している模擬口頭審理の動画を紹介した。

また、日本の審判制度について分かりやすく解説した「特許庁 審判制度ハンドブック」3を作成した。本ハンドブックは、審判制度については詳しくないユーザーも対象として想定し、各審判制度について、なるべく平易に、ポイントを絞って説明する内容となっている。



審判制度ハンドブック

³ https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota-info/document/panhu/shinpan_gaiyo.pdf







¹ https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/info-shinketsu-eiyaku.html

² https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/kenkyukai/sinposei_kentoukai.html

訂正審判等における通常実施権者の 承諾の要件の見直し

1. 背景

訂正審判及び特許無効審判又は特許異議の申立 ての手続の中で行う訂正の請求は、特許権者に とって、特許が無効又は取消しとされることを防 ぐための重要な防御手段であるが、訂正審判等の 際には、通常実施権者の承諾が必要とされる。

近年、特許権のライセンスは、1つの特許権を1者にライセンスする単純な態様から、多数の特許権を多数の者にライセンスする大規模かつ複雑な態様へ変化しており、訂正審判等に際して全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難になっているケースが増加している。複数の企業が特許権を持ち寄り、参加企業にまとめて通常実施権を許諾する枠組みである「パテントプール」において、通常実施権者の数が数十から数百に上るものがあることはそれを裏付ける一例である。

一方で、通常実施権の法的性質について、通説、 判例では、特許権者に対し差止請求権や損害賠償 請求権を行使しないように求める不作為請求権で あるとされている。このため、訂正により特許請 求の範囲が減縮されたとしても、通常実施権者の 特許権の実施の継続が妨げられるわけではないか ら、訂正は通常実施権者の法的利益を害するもの とはいえない。

このように、特許請求の範囲を訂正しても通常 実施権者の法的利益を害するものとはいえないに もかかわらず、訂正審判等の際に通常実施権者の 承諾が得られないことで、特許権者が訂正という 防御手段を実質的に失いかねないことは、特許権 者の保護を欠く状況といえる。

2. 改正の概要

令和3年3月2日に「特許法等の一部を改正する 法律案」が閣議決定され、第204回通常国会にお いて可決・成立した。

本改正により、特許法第127条(同条を準用する同法第120条の5第9項及び第134条の2第9項を含む。)が改正され、訂正審判の請求及び特許無効審判又は特許異議の申立ての手続の中で行う訂正の請求において通常実施権者の承諾が不要とされた。

同様に、実用新案登録請求の範囲等の訂正においても通常実施権者の承諾が不要とされた(特許法第127条を準用する実用新案法第14条の2第13項)。

また、特許権、実用新案権及び意匠権の放棄に おいても通常実施権者の承諾が不要とされた(特 許法第97条第1項並びに同項を準用する実用新案 法第26条及び意匠法第36条)。

本改正の施行日は、改正法の附則第1条本文に おいて、「公布の日から起算して一年を超えない 範囲内において政令で定める日」とされる。

3. 留意事項(ライセンス契約による対応)

本改正の施行日以後は、法律上は、通常実施権 者の承諾が訂正審判等をするための要件とはされ ない。

一方、改正後においても、特許権者等と通常実施権者との契約において、訂正審判等に際して通常実施権者の承諾を必要とするよう定めることは許容される。

したがって、改正後においても引き続き通常実施権者の承諾を必要としたい場合は、本改正の施行日までの期間において契約による対応が求められる。

特許庁の判定制度の紹介 ~特許権等の侵害・非侵害でお悩みの方に~

1. 判定とは

✓ 判定は、特許庁が中立・公平な立場から、特 許発明や登録実用新案の技術的範囲、登録意 匠やこれに類似する意匠の範囲及び商標権 の効力の範囲について見解を示すもの。

2. 判定制度の特徴

- ✓ 高度な専門性を有する3名の審判官からなる 合議体により審理が行われる。
- ✓ 中立・公平な立場での判断がなされる。
- ✓ 結論が出るまでの期間が短い(最短で3ヶ月)。
- ✓ 費用が安価である(判定請求料は1件4万円)。

3. どんなときに利用できるか

- ✓ 他人の商品等が、自分の特許権等を侵害する 可能性があるかどうかを知りたいとき。
- ✓ 計画中又は実施中の商品等が、他人の特許権 等を侵害する可能性があるかどうかを知り たいとき。
- ✓ 自分の又は他人の特許が標準必須特許である か否かを確認したいとき。

4. 権利者から警告を受けたときには

✓ 自分の商品等が相手の特許発明の技術的範囲 に含まれるか否か、特許庁に判定を求めるこ

- とが可能。得られた判定書を、自分の行為を 中止せよと警告を受けた際の反論の根拠資 料として用いることも可能。
- ✓ 相手の権利が無効である可能性があれば、特 許庁の無効審判制度を利用することも可能。 判定と無効審判が同時進行する場合、事件間 の審理進行を調整し、判断の齟齬を回避する ため、原則、同一の合議体が審理。







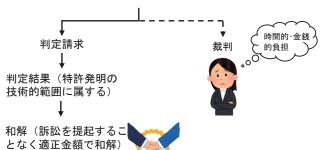
判定の具体例1

A社(権利者)

VS.

B社

A社は自社の特許権をB社が侵害していると考えている。



判定の具体例2

C社(権利者)

VS.

D社

D社はC社の特許権を侵害していないと考えている。

