

I. 活用の促進

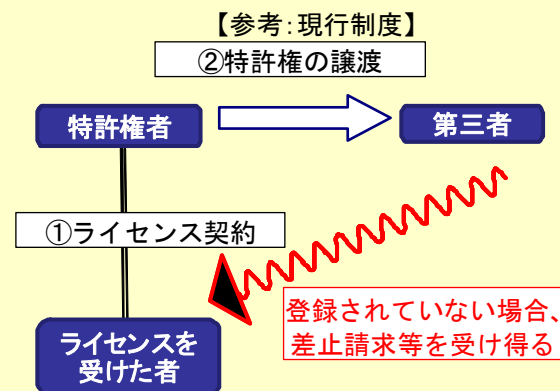
1. 登録対抗制度の見直し

(1)問題の所在

現行制度では、通常実施権者が通常実施権を特許権の譲受人等に対抗するには登録が必要であるが、登録は実務上困難であり、近年、産業活動における重要性が高まっている通常実施権の保護が十分でない状況にある。

(2)対応の方向

通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる「当然対抗制度」を導入すべきである。



2. 独占的ライセンスの在り方

(1)問題の所在

現行法下において、専用実施権は効力発生のために登録した事項が開示されてしまうため使いづらい、独占的通常実施権は無権限に実施をしている者に対してさえ差止請求をすることが出来ない、といった点で、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。

(2)対応の方向

独占的ライセンス制度の整備にあたっては特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であるので、システム構築の状況を踏まえ、改めて検討を行うことが適当である。

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

特許を受ける権利を目的とする質権設定のニーズがあるが、現行制度では特許を受ける権利を目的とする質権設定は禁止されているため、実務上、特許を受ける権利に譲渡担保を設定し、特許権設定登録後に改めて質権を設定するという、煩雑な手続を強いられている。

(2)対応の方向

特許を受ける権利を目的とする質権の解禁には、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であるので、システム構築の状況を踏まえ、改めて検討を行うことが適当である。

II. 紛争の効率的・適正な解決

1. 特許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

特許の有効性に関する判断が、「無効審判ルート」と「侵害訴訟ルート」の二つのルートで行われ得ることについて、判断齟齬が生じ得る点やそれにとまなう制度の公平性に問題がある点、両ルートで重複して争うことによる社会経済的な効率性の点等に関する指摘がある。

(2)対応の方向

再審による紛争の蒸し返しの防止や、無効審判の更なる審理の迅速化等を図った上で、両ルートの制度の特徴、特許法第104条の3の制定等に至る検討経緯等を踏まえ、現行どおり両ルートの利用を許容することとすべきである。

2. 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

特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、判決の前提となった特許が審判で無効となり又は訂正された場合、再審により確定判決が取り消され得るため、侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性の観点から問題が生じている。

(2)対応の方向

再審による紛争の蒸し返しを防止すべく、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係においては、確定審決の遡及効又は遡及効に係る主張を制限すべきである。

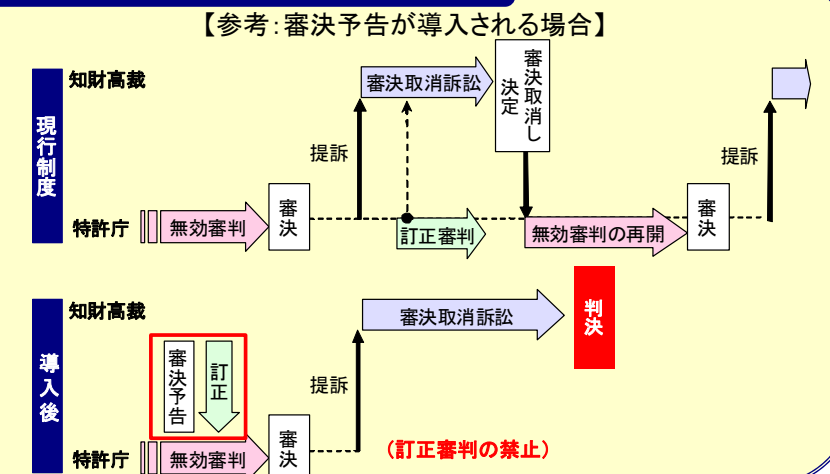
3. 無効審判ルートにおける訂正の在り方

(1)問題の所在

無効審決の取消訴訟が提起された後、訂正審判が請求されると、裁判所の実体的な判断が示されることなく事件が特許庁に差し戻されるという非効率が生じている。

(2)対応の方向

無効審判に「審決予告」を導入して、特許の有効性に関する審判合議体の判断を踏まえて訂正ができるという訴訟提起後の訂正審判における利点を確保した上で、訴訟提起後の訂正審判の請求は禁止すべきである。



4. 無効審判の確定審決の第三者効の在り方

(1)問題の所在

現行制度では、無効審判の無効不成立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るが、審判に関与していない第三者にまで確定審決の効力が及ぶことは不合理である。

(2)対応の方向

無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効については、廃止すべきである。

5. 同一人による複数の無効審判請求の禁止

(1)問題の所在

現行制度では、ある特許に対して、同一人が何回でも無効審判を請求できるが、特許が無効とされる危険にいつまでも晒され、無効審判制度の紛争解決機能が損なわれている等の指摘がある。

(2)対応の方向

無効審判制度が公益的機能も有する点や、制度利用者の実務上の意見等を勘案すれば、現時点の結論としては、現行制度を維持すべきである。一方で、無効審判制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在り方について、今後、引き続き検討すべきである。

6. 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

複数の請求項からなる特許権の無効審判や訂正審判において、訂正の許否判断及び審決の確定については、特許権を全体として一体不可分に扱うか、請求項単位で扱うかについての明文の規定がなく、裁判例にばらつきが生じている場合もあり、制度運用に支障が生じている。

(2)対応の方向

特許権のわかりやすい公示に一定の配慮をしたうえで、無効審判、訂正審判における審決の確定等を、請求項ごとに行うことを前提とする制度整備をすべきである。

Ⅲ. 権利者の適切な保護

1. 差止請求権の在り方

（1）問題の所在

現行制度上は、権利侵害行為さえあれば画一的に差止請求権の行使が認容されるため、いったん差止請求権が行使されてしまうと、事業を停止しなければならない等、実施者たる企業等に与える影響は少なくなく、ひいてはイノベーションの促進を阻害することがある。このため、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、差止請求権を制限すべき場合があるとの指摘がある。

（2）対応の方向

特許法において差止請求権を制限する規定の要否を検討していくに当たって、いわゆる「パテントロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態、諸外国における議論、国際交渉や我が国における判例などの動向を踏まえつつ、差止請求権の在り方について多面的な検討を行うことが適当であるとの指摘がなされた。この点を踏まえ、多面的な検討を加速化しつつ行った上で、引き続き、我が国にとってどのような差止請求権の在り方が望ましいか、検討することが適当である。

2. 冒認出願に関する救済措置の整備

（1）問題の所在

近年、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化しているため、他人の技術情報（発明）を知得する機会を得た者がその技術情報を盗んで出願するという場合に限らず、当該発明が、共同開発プロジェクトの成果としての発明なのか、プロジェクト外の発明なのかをめぐって誤解が生じ、結果として冒認等が生じやすい状況にあるといえる。このような状況において、冒認等は、企業・大学において少なからず発生しており、訴訟に至るケースも存在する。

【参考：共同研究・共同開発の現状】

共同研究・共同開発をした経験がある企業・大学	約95%
共同で出願すべき発明を単独で出願してしまった経験がある企業・大学	約40%

（2）対応の方向

近年冒認等が発生しやすい状況となってきたにもかかわらず、真の権利者の救済が十分とはいえず、また、諸外国の制度との調和の観点や、産業界等からのニーズも踏まえれば、真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度を導入すべきである。

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

職務発明訴訟において、発明者の認定や共同発明者間の寄与度の認定、対価の額の算定について、営業秘密に関する事項を主張・立証する必要が生じているが、特許権侵害訴訟において設けられているような証拠収集や営業秘密保護のための規定が存在せず、民事訴訟上の一般規定が活用されるのみである。

（2）対応の方向

証拠収集・秘密保護手続の職務発明訴訟への導入の要否については、その必要性があるとする意見がある一方で、各手続による弊害や職務発明制度の在り方等を踏まえた慎重な検討が必要であるとの意見や、訴訟制度の設計については、当事者の公平性の確保に注意する必要があるとの指摘もあった。

以上のような指摘をふまえ、職務発明訴訟における証拠収集・秘密保持のための制度設計の在り方については、検討を継続することが適当である。

Ⅳ. ユーザーの利便性向上

1. 特許法条約(PLT)との整合に向けた救済手続の導入

（1）問題の所在

特許法条約には、我が国を含め、米国、欧州等の主要国は未加盟ではあるが、世界的に同条約に沿った形で手続面での調和が図られており、我が国でも、ユーザーニーズ、システム改造負担等を踏まえた対応が必要である。

（2）対応の方向

外国語書面出願、外国語特許出願の翻訳文の提出期間徒過に関し救済手続を導入するとともに、特許料の納付期間徒過に関する既存の救済措置について要件を緩和することが適当である。

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

大学等から、特許出願に際して、「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、明細書における実施例の充実や、特許請求の範囲の作成に時間を要する」などを理由として、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、米国の仮出願制度を例とした、最小限の労力で早期に出願日を確保できるような出願手法を求める声がある。

（2）対応の方向

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、現行制度においても、
・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、容易に方式上の不備のない出願を行うことが可能であり、この出願手法について大学・研究者等に周知することが必要である。
しかし、この出願手法により論文の記載をベースとして出願した場合には、権利範囲が狭すぎる特許権になってしまう等のリスクが発生し得ることから、そのリスクについて十分な注意喚起も同時に行うべきである。

3. グレースピリオドの在り方

（1）問題の所在

現行の新規性喪失の例外規定は、その適用対象を学会や博覧会等において公表された発明に限定しているため、研究開発成果の公表態様の多様化に十分に対応できなくなっており、法の趣旨に照らせば本来適用対象とされるべきものが適用対象となっていないという問題が生じている。

（2）対応の方向

特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に公表したことによって公知となった発明が、その公表態様に係わらず適用対象となるように、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大すべきである。

4. 特許料金の見直し

（1）問題の所在

出願・審査請求件数の減少等、企業の知的財産関連投資の減退が長期化すれば我が国の競争力が損なわれるおそれがある。また、中小企業等の減免制度は対象が限定され手続負担に比して減免効果が小さい等利便性向上の余地がある。

（2）対応の方向

イノベーションの促進や企業の国際戦略の支援へとつなげるべく、審査請求料及び国際出願の調査手数料等を引き下げるべきである。また、減免制度については、減免対象者の要件の緩和、特許料減免期間の延長等を行う必要がある。