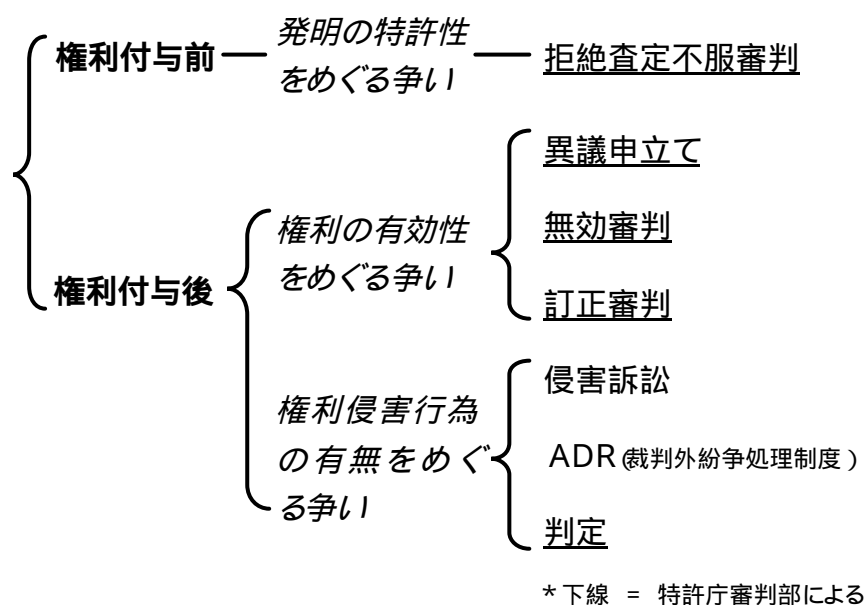


特許権等に係る紛争処理の現状と課題

・特許権等に係る紛争処理

1．紛争処理手続の種類

特許権等をめぐる紛争処理手続は以下のように整理することができる。このうち、拒絶査定不服審判、異議申立て、無効審判及び訂正審判は、行政機関である特許庁の特許権に関する行政処分の適否を争うものである。また、侵害訴訟、ADR及び判定は、侵害行為の有無に関する判断を行うものであり、更に侵害訴訟及びADRは、侵害があった場合の損害賠償・差止め等についても判断を行うものである。【参考資料1】



2．発明の特許性をめぐる争い、権利の有効性をめぐる争い【参考資料4～9】

(1) 発明の特許性をめぐる争い、権利の有効性をめぐる争いは、特許庁による出願拒絶査定又は特許付与という行政処分に対する不服申立てである拒絶査定不服審判、無効審判又は異議申立制度により解決がなされている。

(1) 拒絶査定不服審判 - 出願人が特許庁に対し、審査官が行った拒絶査定の見直しを求める制度

- ・出願人のみ請求可能
- ・拒絶査定 of 謄本の送達から30日以内に請求可能
- ・拒絶査定維持の審決の場合、東京高裁に審決の取消を請求可能

(2) 異議申立て - 申立てに応じて特許庁が自ら特許付与を見直す制度
・何人も申立て可能
・特許掲載公報の発行の日から6ヶ月以内に申立が必要
・特許取消決定の場合、特許権者は東京高裁に決定の取消を請求可能
・特許維持決定の場合、異議申立人は決定の取消を請求不可

(注) 異議申立ては、従前は公衆審査という観点から権利付与前にその機会が設けられていたが、権利付与前の異議申立てにより、特許付与までの期間が長期化することを避けるため、平成8年に権利付与後に申し立てることができる制度に移行した。

(3) 無効審判 - 特許庁が行った特許付与の有効性をめぐる特許権者と利害関係人の争いを解決するための制度
・利害関係人のみ請求可能
・いつでも請求可能
・無効の審決の場合、特許権者は東京高裁に審決の取消を請求可能

(4) 訂正審判 - 特許権者による特許権の技術的範囲の訂正の可否を判断する制度
・特許権者のみ請求可能
・異議申立て又は無効審判が特許庁に係属していない場合に請求可能
・訂正を認めないとの審決の場合、特許権者は東京高裁に審決の取消を請求可能
・権利範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、又は明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正に限られる
・訂正後の特許権が無効理由を有さないことが必要 (独立特許要件)

(2) 審判及び異議申立ては、特許庁審判部において、技術的な素養を有し、かつ、審査の経験を積んだ者(5年以上の審査官としての経験等が条件)から構成される審判官により、訴訟と比較して簡易な行政手続によって審理される。

(3) また、行政庁による手続きであることから、当事者の弁論に基づいて判断を下す訴訟の場合と異なり、審判官が職権で新たな証拠を調査することが可能となっている。

- (4) 審決又は異議決定は、いずれも行政機関である特許庁が行う行政処分であり、その取消しを裁判所に請求することができる。準司法手続きとして裁判に類似した一定の手続を経た審判又は異議申立ての判断について、地方裁判所から審理を行うのは訴訟経済上当事者にとって必ずしも利益とならないことから、審決取消訴訟は、第一審を省略して直接東京高等裁判所に出訴することとされている。東京高等裁判所には、特許権等の知的財産関連事件を扱う専門部が設置され、技術的な知識を提供するなど裁判官を補助する調査官が配置されている。東京高等裁判所の判決に不服のある場合は、さらに最高裁判所に上告することができる。

3 . 権利侵害行為の有無をめぐる争い【参考資料 1 0 ～ 1 2】

- (1) 権利侵害行為の有無をめぐる争いは、私権の行使（損害賠償請求権、差止請求権）の当否をめぐる争いとして、地方裁判所を第一審とする民事訴訟により解決されている。特許権等の知的財産関連事件の 7 0 % 以上が集中する東京、大阪の両地方裁判所には、知的財産関連事件を扱う専門部が設置され、技術的な知識を提供するなど裁判官を補助する調査官が登用されている。地方裁判所の判決に不服のある場合は、高等裁判所に控訴、さらに最高裁判所に上告することができる。侵害訴訟においては、特許権を設定した行政行為の公定力を尊重し、原則、特許権は有効であることを前提として判断がなされる。
- (2) また、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所においては、知的財産関連事件を早期に解決するため、裁判官、知的財産関係に詳しい弁護士や弁理士の中から選ばれた調停委員の下で、当事者が話し合いながら紛争の解決を行う「専門調停制度」がある。
- (3) 他方、民事訴訟に代えて、調停・仲裁などの民間 A D R により争いを解決することもできる。知的財産関連事件を扱う民間 A D R 機関としては、日本弁護士連合会と日本弁理士会が共同で設立した日本知的財産仲裁センター（ 1 9 9 8 年設立）や国際商事仲裁協会（ 1 9 5 3 年設立）がある。民間 A D R では、判断を行う者、審理の手続・進行等を当事者が主体的に選択することができ、審理は通常非公開で行われる。ただし、審理に要する費用が全て当事者負担になり、結果に対しては、通常、不服申立てができない。なお、特許庁審判部は、請求により特許権の権利範囲についての判定を行っているが、これも A D R の一つとして位置付けられている。

4. 各紛争処理手続の利用状況【参考資料2】

- (1) 発明の特許性を争う拒絶査定不服審判は年間2万件程度請求されており、近年増加傾向にある。拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟の出訴件数は、年間60件程度である。
- (2) また、権利の有効性を争う異議申立ては、4千件程度請求されており、平成8年導入直後の7千件程度から減少傾向にある。一方、無効審判は年間300件程度請求されており、近年大きく増加している。審決取消訴訟の出訴件数は、それぞれ年間150件程度である。
- (3) また、ADRについては、特許庁における判定の利用状況は年間70件程度で年々増加傾向にある一方、日本知的財産仲裁センター等の民間ADRの利用数は少ない。

・紛争処理手続制度形成の経緯（審判制度を中心に）

1. 明治21年以前

発明の特許性をめぐる争い、及び権利の有効性をめぐる争いについての審理は裁判所において行われると解釈され、行政庁が行う審判・異議申立てといったものは存在しなかった。

2. 明治21年特許条例

明治21年特許条例において、発明の特許性について特許局がなした処分に対して争う査定系審判、及び特許局が設定した権利の有効性について争う当事者系審判等の規定を設定し、特許局に対して審判の請求が認められるようになった。これは、特許に関する判断は技術専門的なものであり、通常の裁判所において審理することは困難であることが主な理由であった。（注）また、当時は、審判の結果に不服がある場合、さらに裁判所に不服を申し立てることはできなかった。

(査定系) 査定→再審査→審判 (当事者系) 審判

（注）高橋是清「我国特許制度の起因」には、「…是が事実に於いて英吉利のやうに法律の出来ない前に、裁判官が斯かる審判をして来たと言う習慣のある国ならば、それは特許局で審判をせずに、全く裁判所に任せても宜い、或いはさう言う習慣がなくても外国にあるやうなエキスパート、裁判所が必要と思う時分に参考人として或る裁判の問題に就

いて自由に技術家を呼上げる、其位の技術家が今日の世の中にあるなれば、裁判官が此法律に熟れて居なくても差支ないが、実際さう云う訳に行かないから、隅々特許条例を設けて発明を保護すると云っても、之を施行した結果が十分に権利が保護せられず、裁判の結果苦心をした発明者が不利益の位置に立つようになっては、発明の奨励保護の主意に背くのではないか、是は今少しく世の中が進んで来て社会に技術家が殖えとか、或は裁判官が斯う云ふ訴訟に度々出会って、又判例なども沢山に出来、裁判官が慣れて来た暁には、勿論特許局の審判は経ずとも宣かろうと思ふけれども、それまでは特許局で審判する方が宜いと云ふのが私の議論でありました。」と述べている。

3．明治32年特許法

明治32年、特許条例から改正した特許法において、当事者系審判については、現在の最高裁判所にあたる大審院への出訴が認められた。ただし、査定系審判については明治21年法と同様に出訴は認められていない。大審院での裁判については民事訴訟法の上告及びその裁判に関する規定が適用された。大審院において特許局の判断が不相当であると認めたときは、原査定を破棄し、特許局に差し戻すこととなっており、大審院において直ちに行政処分を取り消すことはできなかった。ただし、大審院が法律の点について付表した意見は特許局を拘束するものであった（特許法36条）。

（査定系） 査定→再審査→審判
（当事者系） 審判→大審院

4．明治42年特許法

明治42年の改正によって、さらに抗告審判制度が採用された。これにより、従来の査定系審判はこの抗告審判によって審理されることとなった。他方、当事者系審判について、抗告審判は当事者系審判の上級審として位置付けられ、当事者系審判は二審制となった。また、大審院への出訴については、明治32年と同様に当事者系審判のみ認められていた。

（査定系） 査定→再審査→抗告審判
（当事者系） 審判→抗告審判→大審院

5．大正10年特許法

大正10年の改正によって査定系審判についても当事者系審判と同様に大審院に出訴が可能となった。以前は、最終審が査定系と当事者系では異なったが、この改正によって両者とも最終審が大審院となったことで法律解釈の統一を図れることとなった。したがって、不服申立てについては、査定系及び当事者系についても、抗告審判、大審院へと申し立てることになった。査定系の上告の

場合には、実質的な当事者対立構造がないので、国を相手（特許局長官を被告）に上告手続を進めることとなっており、以来、現在に至までこの構造が維持されている。

(査定系) 査定→抗告審判→大審院
(当事者系) 審判→抗告審判→大審院

6．昭和23年特許法

司法制度改革による大審院廃止を受けて、抗告審判に対する不服の訴えについては、東京高等裁判所が専属管轄となり、さらに東京高等裁判所に対する不服があるときは、最高裁判所に上告することが可能となった。また、この改正では、審判及び抗告審判の審決は、行政機関が行う行政処分であり、その不服は行政事件訴訟と整理された。

(査定系) 査定→抗告審判→東京高等裁判所→最高裁判所
(当事者系) 審判→抗告審判→東京高等裁判所→最高裁判所

7．昭和34年特許法

抗告審判が廃止され、現在の審判制度が形作られた。審判制度導入以降、その基本的な制度設計は現在まで変わっていない。

(査定系) 査定→審判→東京高等裁判所→最高裁判所
(当事者系) 審判→東京高等裁判所→最高裁判所

8．最近の改正【参考資料13】

昭和34年改正以降も、より迅速かつ充実した審理を目指して審判制度の改正が行われている。主な改正として、以下のようなものがある。

<平成5年>

無効審判係属中は訂正審判を請求することは認めないこととし、無効審判の手続の中で訂正を行うことを可能とした（特許法134条等）。

<平成6年>

特許付与前に請求することができる異議申立制度を廃止し、特許付与後に請求する異議申立制度を創設した（特許法113条等）。

<平成10年>

無効審判の請求理由の補正について、要旨を変更するような補正を認めないこととした（特許法131条等）。

<平成11年>

異議申立てあるいは無効審判中に、無効理由の判断と重複して行っていた独立特許要件の判断の手続を改めた（特許法120条の4等）。

このような改正及び計画審理等の徹底など運用面での強化を図ることで、審判及び異議申立ての審理期間については、拒絶査定不服審判で１８ヶ月、また、侵害訴訟と関係がある無効審判、異議申立て等については１２ヶ月まで短縮している。

．各国の紛争処理手続

各国において、権利侵害行為の有無をめぐる争いはおよそ民事訴訟により裁判所で解決されているが、権利の有効性をめぐる争いについては、各国ごとに差異のある紛争処理体制となっている。【参考資料１４・１５】

１．米国

- (１) 米国では、通常、特許の無効は侵害訴訟又は無効確認請求訴訟において連邦地方裁判所で争われる（特許事件数 2,386 件（2000 年 7 月 1 日～2001 年 6 月 30 日））。米国における訴訟には、陪審制、ディスカバリー制度等の特徴があり、結果の予測性が低い、訴訟費用が高額等の問題が指摘されている。
- (２) 侵害訴訟の控訴事件は、判例の統一のために 1982 年に設けられた C A F C（連邦巡回控訴裁判所）が専属管轄となる。C A F C の判事 12 名中 4 名が技術系の素養を有する判事であり、また、各判事にはそれぞれ 3 名の技術系の素養を有するロークラークが付き、判事を補助している。
- (３) 訴訟手続には多額の費用と時間を要することから、特許権の有効性についての問題を、訴訟よりも迅速かつ安価に専門性を有する特許庁により解決する制度として、1981 年 7 月に再審査制度（re-examination）が導入された。
- (４) しかし、この再審査制度は、主張できる理由は、特許付与手続において審査官により判断されていない新たな刊行物に基づくものに限定されていること、第三者の意見提出機会が十分に保障されておらず、特許庁内での上訴はできるが裁判所への出訴は制限されていることなど、第三者による特許の取消しのための制度として十分に活用されているとはいえない状況にある（年間 400 件程度、うち半数が自らが先行技術を見つけてクレームを訂正したい場合に利用されている。）。

- (5) 一方、このような再審査制度の欠点を考慮して、1999年には新たに第三者の意見提出機会を強化した当事者系再審査制度 (inter partes re-examination) が導入された (1999年11月29日以降の出願に係る特許にのみ適用)。しかし、この制度においても、第三者請求人が、裁判所に上訴できないことや、再審査手続で主張した無効理由について特許庁の判断が下された場合、その後の侵害訴訟において同じ主張ができないことなど、利便性の悪さが指摘されている。第三者請求人の裁判所への上訴権については、現在、修正法案を審議中である。

2 . ドイツ

- (1) ドイツでは、特許の無効は連邦特許裁判所における無効宣言請求訴訟として扱われている。一方、明文上の規定は無いが、地方裁判所における侵害訴訟の中では特許の無効を争うことはできないものとされている。
- (2) 連邦特許裁判所は、従来の特許庁にあった無効部 (特許の無効を扱う) と抗告部 (拒絶査定又は異議決定に対する抗告を扱う) を特許庁から分離、改組して、1961年に設立したものである。
- (3) 連邦特許裁判所の無効部において行われる特許無効の判断は、裁判長としての一人の法律的構成員とその他一人の法律的構成員と三人の技術的構成員からなる5人の裁判官で構成される合議体によってなされ、事実関係、証拠等を職権で探知する。

3 . E P C (欧州特許条約)

- (1) 欧州特許出願はEPC加盟国の指定国の特許出願の束であり、欧州特許庁において特許付与がなされた後は各国の国内特許権として成立する。したがって、特許権の無効については、各国ごとに、各国の国内法に基づく紛争処理制度により扱われることとなる。ただし、EPCにおいては、特許付与後一定期間の間、欧州特許庁における一元的な特許取消を可能とするための手続として異議申立制度が設けられている。
- (2) なお、欧州委員会は、欧州域内で効力を有し一体的に権利が生成・消滅する「欧州共同体特許」の創設を1999年に提案した。そこでは、「欧州共同体特許」の権利侵害及び有効性を専門に取り扱う裁判所を設けることが提案されている。

・現行制度に対する指摘と政府部内での検討状況

紛争処理手続をめぐる各種の課題について、現在、政府部内で、「知的財産戦略会議」、「総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会」、「産業競争力と知的財産を考える研究会」、「法制審議会民事・人事訴訟法部会」等の様々なフォーラムで検討が進められている。【参考資料 16】

1. 審判制度について

- (1) 特許庁が設定した権利の有効性を争う場合には、特許庁に対しその特許を無効にすることについて審判を請求し、その結果に対しては東京高等裁判所に取消訴訟を提起することができるとして、これにより特許権の得喪については、専門技術官庁である特許庁に一次的判断を委ねることとしている。この体系は、戦前からの審判制度の体制を受け継ぐものであり、以下のような利点が指摘されている。また、近年の改正を経て、審理期間も大幅に短縮されており、更に迅速な紛争処理の解決を可能としている。

特許権等に関する専門技術的な事項について、まず、当該専門技術に通じた多数の職員を擁する行政庁において審理を尽くすことによって、紛争を解決し質的にも量的にも裁判所の負担を軽減できる。

職権主義に基づき審理を行うことにより、当事者が申し立てた証拠以外の新たな証拠についても審理を行うことができ、行政機関自らの視点で判断の見直しをすることが可能となっている。

審判による判断（審決）は行政処分と位置付けられており、その判断結果は、第三者にも及ぶ対世的効力（対世効）を有する。

紛争が顕在化する前に、事前予防的に請求をすることができる。

- (2) 他方、現行の制度設計の下で、以下のような事態も生じ結果的に、紛争解決の遅延を招いているとの指摘がある。

審判の迅速化や専門性を重視した制度設計は、反面、審決取消訴訟における裁判所の審理対象の制限に結びつき、審決取消訴訟段階において裁判と審判の間で事件が行き来する「キャッチボール現象」を生じ、紛争解決の遅延を招いている。【参考資料 17】

キャッチボール現象 最高裁 平成 11.3.9 判決（最高裁平 7(行ウ)204 号）

平成 11 年 3 月 9 日に、最高裁判所は、無効審判に対する審決取消訴訟係属中に審決取消訴訟の対象となる特許についての訂正審判が確定した場合は、審決を破棄して特許庁に差し戻すべきとの判断を示した。これは、訂正がされた場合には、特許庁で審理したものと

裁判所で審理対象となるものとが異なり再度特許庁での審理が必要であるとの理由に基づく。

これ以降、無効審判に対する審決取消訴訟係属中に、審決取消訴訟の対象となる特許についての訂正審判が確定した場合、裁判所では審決を自動的に取消し特許庁に差し戻す運用が定着した。その結果、無効審判の審決に対する取消訴訟が提訴され、裁判所において審理が進められている最中に訂正審判が請求され、裁判所と特許庁との間で事件が行き来する現象（キャッチボール現象）が生じている。

また、紛争の一次的解決の観点から、ユーザからは、無効審判と異議申立てが存在することについて、同一請求人の同一請求理由によるものであっても併合ができないこと、異議申立てについて特許維持の決定に不服があっても直接高裁に出訴できないこと等、これら制度の併存理由に疑問を呈する声も出てきている。

更に、一定の場合に限られるが、裁判所においても、権利の有効性の判断を行うことが認められるとの最高裁判決が出され（キルビー事件）

【参考資料 19】、無効判断が裁判所と特許庁で並行して行われる事例も生じており、裁判所と特許庁での判断齟齬の問題を生じさせる原因ともなっている（アルゼ事件）【参考資料 20】。こうした状況を踏まえ、紛争の早期解決のためには、特許庁と裁判所における現在の紛争処理の役割を再整理する必要があるとの意見が出されている。

キルビー事件 最高裁 平成 12.4.11 判決（最高裁平 10(ワ)364 号）

設定された特許の有効性判断は、特許庁の専管事項とされており、侵害訴訟において、裁判所は特許を有効なものとして審理を行っていた。しかしながら、平成 12 年 4 月に最高裁判所は、侵害訴訟において、無効理由の存否について判断し、無効理由が存在することが明らかな場合には権利の行使は権利濫用に当たり許されないとする「権利濫用の抗弁」を認容した。

同判決により、侵害訴訟において特許の有効性の判断と侵害の有無についての判断を同時に行う紛争の一次的解決の可能性が示された。本件を契機として、侵害訴訟における特許等の有効性の判断と無効審判の役割を整理すべきとの要望が出されている。

アルゼ事件

東京地裁 平成 14.3.19 判決（東京地裁平 11(ワ)13360 号、東京地裁平 11(ワ)23945 号）

侵害訴訟の提訴後に一定期間を経て無効審判が請求された事案で、裁判所は、キルビー判決で示された最高裁の法理に従って特許の有効性を判断し、明らかに無効であると

はいえない旨判断して侵害を認め、約84億円の損害賠償額を認定した。

一方、特許庁は、特許権には無効理由があるとの判断に基づき無効理由を通知した（現段階時点で最終判断は出されていない）。このように、裁判所と特許庁での判断の齟齬が生じ、当事者にとって結論が短期間に一転する事態が生じるような事例が発生している。

- （３）「産業競争力と知的財産を考える研究会」では、特許異議申立制度と無効審判制度の二制度を併存させることの意義の見直し、キャッチボール現象を減少をさせること、侵害訴訟における特許の有効性の判断と無効審判の役割の整理を行うべきとの意見が出されている。また、「総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会」では紛争の一次的解決を視点とした制度の見直しに着手すべきとの意見が出されており、「知的財産戦略会議」では異議申立制度、無効審判制度、訂正審判制度と裁判との関係を抜本から見直すべき等の意見が出されている。

２．裁判について

- （１）裁判所においては、近年、知的財産侵害訴訟の増加に対応して、専門的処理体制の強化を進めており、専門部の増設、裁判官、調査官の増員等を行うと共に、裁判所が審理スケジュールの一般的モデルを作成し予め個々の事件にふさわしい審理計画をたてて訴訟進行を行う「計画審理」を開始する等、審理の迅速・充実化を図っている。
- （２）２００１年６月に出された司法制度改革審議会の意見書では、知的財産権関係訴訟事件の審理期間を概ね半減させることを目標として、「東京・大阪両地裁の専門部を実質的に「特許裁判所」として機能させるため、専門性が強化された裁判官や技術専門家である裁判所調査官の集中的投入、専門委員制度の導入、特許権及び実用新案権等に関する訴訟事件について東京・大阪両地方裁判所への専属管轄化などにより、裁判所の専門的処理体制を一層強化すべきである。」ことが提言されている。
- （３）本提言を受け、法制審議会民事・人事訴訟法部会では、昨年９月より審議を開始し、第７回会議（５月１０日）に事務局より専門委員制度や東京・大阪両地方裁判所への専属管轄化に関する基本的なあり方に関する「民事訴訟の見直しに関する要綱中間試案（案）（１）」が出されたところであり、今後の審理を経て、平成１５年通常国会に法案が提出される予定である。

- (4) 裁判所の専門的処理体制の強化に向けての専属管轄化の推進に関しては、地裁のみならず高裁を東京高裁に専属管轄化してはどうかとの意見が「知的財産戦略会議」、「総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会」及び「産業競争力と知的財産を考える研究会」で出されており、法制審議会民事・人事訴訟法部会では、この問題については、引き続き検討を行うとしている。更に、「知的財産戦略会議」では、最高裁の専門的処理体制の強化策についても検討すべきとの意見が出されている。
- (5) 裁判所の人的基盤の拡充策に関しては、法制審議会民事・人事訴訟法部会での事務局試案が提示され審理が進められているところであるが、「知的財産戦略会議」では、現行の調査官制度の見直しを含めて裁判への専門家関与のあり方について更に検討すべきとの意見が出されている。

3. ADRについて

- (1) ADRは、訴訟前段階における当事者間の自主的解決を補助する手段として、また訴訟手続に適さない事案を処理する手続としての役割が期待されており、司法制度改革審議会意見書では、知的財産権をめぐる紛争の適正・迅速な処理のためには、訴訟手続によらない柔軟な解決を可能にすることも必要であるとして「日本知的財産仲裁センターや特許庁（判定制度）等のADRを拡充・活性化し、訴訟との連携を図るべきである。」との提言がなされている。
- (2) これまでのところ、日本知的財産仲裁センターへの平成10年から13年度までの5年間の調停・仲裁の申立ての件数は22件に過ぎない。一方、特許庁への判定の請求件数は近年急増しており、平成13年の請求件数は特許で75件に上ることから、行政庁である特許庁が行う判定と民間のADR機関が行う紛争処理の役割の見直しの必要性が指摘されている。
- (3) 司法制度改革審議会意見書を受け、ADR全般について拡充・活性化を図るための諸方策を検討する関係省庁等連絡会議（仮称）設置の準備が進められており、6月に初会合が開かれる予定である。
- (4) また、「知的財産戦略会議」においても知的財産権に係る紛争処理手段として、ADR機関機能強化や活性化等につき検討を行うべきとの意見が出されている。

．本小委員会における検討事項（案）

1.紛争処理手続をめぐる審判制度の在り方

- （１） 現行の審判制度は、特許権等に係る紛争処理に関する行政機関による見直し手続として、明治２１年に「特許に関する判断は技術専門的なものであり通常の裁判所において審理することは困難である」ことを主な理由として導入された制度であるが、審判制度をめぐる環境は大きく変化しつつある。
- （２） 司法制度については、平成１２年６月に出された司法制度改革審議会意見書の提言を受け、知的財産関係訴訟事件の審理期間をおおむね半減することを目標として専属管轄化の推進や専門委員制度の導入等の諸改革が進められつつある。また、平成１２年４月に、侵害訴訟における特許の有効性の判断を認容する最高裁判決（キルビー判決）が出され、従前より採られてきた、訴訟と無効審判の役割分担について両者の境界は崩れつつある。
- （３） このような環境変化が進む中、様々なフォーラムで紛争処理をめぐる各種の課題についての検討が進められているところであるが、行政機関による見直し手続としての審判制度についても、権利の早期安定化による特許権の効果的な保護のために、紛争処理機能の抜本的強化を図ることが必要なのではないか。
- （４） 紛争処理機能の強化にあたっては、個々の審判事件に着目するのではなく、紛争全体を早期に解決するという観点から検討することが重要である。その実現に向けては、制度・運用・審理体制全般にわたる抜本的な見直しを行い、専門行政機関としての特質を生かしたかたちでの審理手続きの最適化・合理化を図ることが必要ではないか。
- （５） また、紛争解決の観点からは、審判制度のみならず、審決に対する不服を扱う審決取消訴訟や侵害訴訟との関係についても、併せて、見直しを図ることが必要ではないか。

2．無効審判と異議申立てとの関係について【参考資料２１】

- （１） 現在、特許庁には、権利設定の後にその適否を見直す制度として、無効審判と異議申立てがおかれている。無効審判は、特許権の有効性をめぐる特許権者と利害関係人の争いを解決することを、また、異議申立ては、申立てに応じて特許庁が自ら特許付与を見直すことを、制度趣旨としている。

- (2) 一方、異議申立てと無効審判が同時期に係属した場合に、制度の違いから両制度を併合して同時に審理することができないこと、さらに、異議申立てが特許維持決定された場合には、その決定に対しては、高裁に出訴できないため、改めて無効審判を請求するなど、両制度併存により、紛争の解決が長期化する問題も生じている。
- (3) 特許の効果的な保護のためには、特許の有効性についての争いはできるだけ迅速に処理することが求められているところ、無効審判と異議申立てとの制度趣旨の違いはユーザーにとって意義あるものといえるのか。両者の役割分担や並存の必要性についてどう考えるべきか。
- (4) さらに、現行制度に対しては、異議申立制度について申立て時期が制限され申立人の意見提出機会が十分に認められていない、無効審判について証拠の提出や訂正の機会が制限され十分な議論が尽くせない等の問題点が指摘されている。
- (5) このような指摘を踏まえて、異議申立て及び無効審判の要件、手続について、特許、実用新案、意匠、商標それぞれの特性を踏まえつつ、見直しを検討すべきではないか。【参考資料 8】

3 . 審決取消訴訟と審判との関係について【参考資料 2 2】

- (1) 特許庁と裁判所で事件が行き来する現象（キャッチボール現象）は、訴訟係属中の訂正審判の審決の確定によって自動的に特許庁に差し戻される場合、審決取消訴訟で新たな無効理由の追加が制限されていることによる場合等、いくつかの要因が存在するが、いずれの場合においても、権利の不安定化、審理の長期化、当事者の負担の増加が生ずるといった問題点が指摘されている。このような問題点を解消するためには、審決取消訴訟と審判制度の関係についてどのような制度的見直しが必要か。
- (2) 特に、訂正については、無効審判及び異議申立て中の訂正の機会が厳しく制限されているのに対して、審決取消訴訟中には訂正審判が自由に請求でき、キャッチボール現象を招きやすい制度設計となっている。このような状況において、無効審判及び異議申立て中の訂正、或いは審決取消訴訟中の訂正のあり方についてどう考えるか。

4．侵害訴訟と無効審判との関係について【参考資料23】

- (1) アルゼ事件のように、侵害訴訟と同時に特許庁において無効審判が係属している場合には、無効審判において特許を無効と判断する可能性があるにもかかわらず、審理期間短縮の要請から、裁判所では特許を有効と判断した上で侵害の有無、損害賠償額について裁判所が判決を出す事態が生じうる。
- (2) また、キルビー判決後においては、侵害裁判所が権利濫用の抗弁に対して明白な無効原因はないと明確に判断した場合であっても、無効審判では、侵害裁判所の判断と異なる判断が出され、無効と判断されることがあり得るために、別途、無効審判を請求し同一理由を主張するという事態も生じうる。
- (3) このような事態を避けるため、裁判所と特許庁との間の連絡体制、情報共有のあり方についてどう考えるか。また、侵害訴訟と審判の両者の進行を調整するための進行調整規定(例えば、実用新案法第40条の2のような当事者の請求による積極的中止規定)の導入を検討する必要はないか。

5．判定等、ADR機能のあり方【参考資料24】

- (1) 知的財産に関する紛争が増加している中、ADRによる紛争解決の拡充にも期待が寄せられている。司法制度改革審議会意見書においても、日本知的財産仲裁センター及び特許庁の判定制度等のADRの拡充・活性化が提言されている。他方、特許庁が行う判定については、請求件数の増加によって特許庁審判部の業務を圧迫しており、また、安価な判定制度が民間ADR発展の妨げになっているとの指摘もある。
- (2) このような状況において、判定制度の今後のあり方についてどう考えるか。また、民間ADRの拡充・活性化という観点から、判定の機能を民間機関に委ねるといった見直しについてどう考えるか。

．他の課題への対応

以下の論点は、特許制度の改正に関わり審判制度にも影響する問題であるが、知的財産戦略会議において既に意見が提起されていることから、当委員会としては、7月に提出が予定されている同会議の「知的財産戦略大綱」による方向付けの結果を踏まえ、必要に応じて検討に参画することが適当ではないか。

１．証拠収集手続の拡充【参考資料２５～２７】

- (１)平成８年に証拠収集手続の拡充など民事訴訟法の見直し、平成１１年には、特許法の文書提出規定等の改正等により、裁判所に対するアクセスを容易にするための工夫が図られている
- (２)更に、現在、司法制度改革審議会意見書をうけて、法制審議会民事・人事訴訟法部会において、提訴前の証拠収集手続の拡充について、審理が行われているところであるが、知財ユーザからは、それにととまらず、営業秘密に関する証拠調べの非公開措置の導入等、知的財産訴訟における証拠収集手続の改善・拡充の提案が出されている。

２．専門委員制度・専属管轄の導入について

- (１)司法制度改革審議会意見書では、裁判所の専門的処理体制の強化として、知財訴訟の専門性を高めるため及び迅速性を確保するためには、裁判所の専属管轄化と併せて、先端的技術的分野に対応しうる専門家が専門技術的見地から裁判官をサポートする体制が必要であるとの提言がなされている。
- (２)専門委員の導入に際しては、公平性・透明性の観点から専門委員の見解について反論できる機会を確保すること、専門委員として特許庁の審判官、あるいは、弁理士を活用すること、更に、調査官制度の見直しを含め知財訴訟への専門家関与のあり方について見直すべき等、様々な意見が出されている。
- (３)裁判所の専属管轄化に関しては、東京・大阪両地裁の専属管轄化に留まらず、東京高裁の専属管轄化や最高裁の専門的処理体制の強化についても提言されている。

３．侵害訴訟における無効判断について【参考資料２８・２９】

- (１)キルビー事件最高裁判決以降、権利の有効性をめぐる争いと権利侵害行為の有無をめぐる争いとを併せて解決するため、侵害訴訟における有効性判断の範囲を無効理由が存在することが明らかでない場合にも拡大すべきとの要望が出されている。
- (２)一方、こうした要望に対しては、無効審判制度の並存を前提にする限りは特許庁の無効審判における判断と侵害訴訟における無効判断との齟齬を防止するためには、「明らか」要件は必要であり、有効性判断

の範囲を拡大すべきではないとの意見や審理の長期化を懸念する意見等、様々な意見・要望がなされている。