

## 特許の有効性に関する審判制度等の在り方（案）

### 1. 特許の有効性に関する審判制度等を取り巻く状況と要請

近年、知的財産権の効果的な保護についての要請が高まっている中、特許の有効性に関する審判については、迅速な審理、紛争の一回的な解決、また、信頼性の高い判断が望まれる。また、知的財産を一層効果的に保護するためにはこれらの要請を如何にバランスさせるべきか検討が必要となる。

#### （１）迅速な審理の要請

特許の有効性についての審判は、侵害訴訟との関係が深いことから、現在までに計画審理等の導入などの方策によって審理期間の短縮を実現しているが、知的財産権の重要性が高まっている中、さらに迅速な解決に対する要請が高まっている。

また、最近の侵害訴訟の迅速化もこうした要請に拍車をかけている。現在、侵害訴訟では審理の迅速化に向けて各種の施策が採られており、審理期間の大幅な短縮化が図られつつある。特許の有効性は、侵害訴訟における前提問題であることから、侵害訴訟の迅速な解決には、無効審判のより迅速な審理が必要となる。

（注１）侵害訴訟の審理期間は、1990年は32ヶ月であったが、2001年では18ヶ月となっており（東京地裁では平均審理期間15ヶ月を既に達成している。）、一方、特許庁における無効審判の審理期間は1990年に41ヶ月であったが、2001年は15ヶ月となっている。

#### （２）紛争の一回的解決の要請

侵害訴訟に関連する審判事件は、一つの特許の有効性を巡って複数の審判事件が生じる傾向が強まっており（複数事件の水平的係属）、異議申立てと無効審判という複数の制度にまたがって複数の事件が提起されることも多い。

また、一つの特許の有効性について一つの審判事件しか生じない場合であっても、審判事件の結論が高裁に出訴されたり、裁判の結果審判事件が特許庁に差し戻されたりするときは、紛争の最終的な解決までの期間が長期化することが多い（一事件の垂直的係属）。

このような傾向は、社会的影響が大きな重要特許について顕著であるため、権利の安定性の観点からも、また、複数審判事件に対応する特許権者の応訴負担の観点からも適切な対応が求められている。こうした背景の下、特許の適切な保護の観点からは、個々の審判事件に着目した解決を図るだけでなく、一つの特許についての複数の事件を全体として合理的に解決することへの要請も強い。

#### （３）信頼性の高い判断の要請

特許の有効性を巡る紛争においては、技術的な専門性を有する審判官による適確な判断が一層期待されている。近年の技術の高度化・複雑化を受けて高度

に専門的な特許を巡る争いが頻発している状況が、こうした要請を強めている。

上記の3つの要請は、それぞれ異なる視点からのものであり、一つの要請に応えようとするとは他の要請に相反する場合も生じうる。知的財産を一層効果的に保護するためには、これらの要請を如何なるバランスで満足させるべきか検討する必要がある。

## 2．特許の有効性に関する審判制度等の現状と問題点

### (1) 特許の有効性を判断する制度

早期の権利付与の観点から、平成6年の法改正によって付与前異議申立制度を廃止し付与後異議申立制度を創設した（施行は平成8年1月1日）。その際、無効審判との関係について議論された結果、両制度が併存となった。また、キルビー判決以降、限定的ではあるが侵害訴訟の場でも有効性の判断が可能となり、特許の有効性を判断する手続きとして三つの選択肢が併存する状態となっている。

#### ( )異議申立てと無効審判の併存

現行では、特許庁が特許の有効性について判断する制度として「異議申立て」と「無効審判」の二制度が置かれている。

平成8年以前は公衆審査という観点から権利付与前の異議申立制度が採用されていたが、特許付与までの期間を短縮することを目的として、平成8年に特許付与後に異議を申し立てることができる制度に移行した【参考資料1】。

改正の際には、異議申立てと無効審判を整理し一本化すべきとの意見がある一方、簡易な見直し手続きとしての異議申立制度を残すべきとの意見等、様々な議論がなされたが、結局、付与前異議申立制度のような当事者対立構造ではなく、特許権者と特許庁の対立構造を採用するなど、**無効審判との差異を明確にした上で**、付与前異議申立制度を付与後の手続に移行させることとした。

異議申立てと無効審判を併存させるに当たって、両制度は以下のように位置付けられた。

- ・異議申立て：申立てに応じて特許庁が自ら特許付与の行政処分の適否を見直す制度
- ・無効審判：特許の有効性を巡って特許権者と利害関係人の紛争が顕在化した場合に、これを解決するための制度

#### ( )キルビー判決以降三つの選択肢の併存

このような特許庁における特許の有効性判断機能に加え、平成12年4月のキルビー最高裁判決を契機に、侵害裁判所において一定限度内で特許の無効理由の存否について判断することが可能となっている。その結果、現在では、特許の有効性について判断する手続きとして、三つの選択肢が併存する事態に至っ

ている。

【付与前異議申立制度と付与後異議申立制度の利用状況】

付与前の異議申立てと付与後の異議申立ての状況を比較すると、付与前の異議申立ては、1986年の約8,000件から改正前の1995年には12,000件以上と急増したが、付与後の異議申立てに移行してからは減少傾向にあり、2001年には約4,000件となっている。

成立率をみると、付与前の異議申立ての成立率は30%程度で推移していたが、付与後の異議申立ての取消率は、移行当初は16%程度であったが、2001年には35%に増加している【参考資料6】。

異議申立てと無効審判の主な相違点【参考資料2】

	異議申立て	無効審判
請求時期	登録から6ヶ月以内	いつでも
請求人適格	何人も	利害関係人
請求事由	公益的理由のみ	公益的理由 + 権利帰属
審理構造	特許権者と特許庁の対立構造（査定系）	特許権者と無効審判請求人の対立構造（当事者系）
不服申立て	特許取消決定に対して特許権者がする場合のみ可能	特許無効審決・特許維持審決に対し両当事者が可能

（2）現行制度の問題

現行制度については、異議申立てと無効審判が併存すること起因する弊害、異議申立制度に対するユーザニーズの変化、無効審判に対する攻撃・防御の制限に起因する弊害等の問題点が指摘されている。

異議申立てと無効審判が併存すること起因する弊害

（1）同時審理の困難性

競業者の関心の高い特許や侵害訴訟関連の特許については、異議申立てと無効審判が同時期に特許庁に係属することがある。その場合、異議申立ては異議申立後は特許権者と特許庁の間で対立構造をとる査定系構造であり、一方、無効審判は特許権者と無効審判請求人との間で対立構造をとる当事者系構造であるため、審理構造の違いから審理が併合できない。また、訂正請求を各々別々に提出できるため、同時に審理することも困難である。結果的に、特許の有効性を巡る紛争の最終的な解決までの期間が長引くとともに、特許権者は複数の事件に個々に対応する負担を負う事態が生じている【参考資料3】。

（2）特許庁内での特許の見直し手続きの重複

現行の異議申立制度では、申立時期が特許公報発行から6ヶ月以内、請求人適格を問わない、請求人に審理負担がないなど簡易な制度となっていることから、最初から請求人適格を問う無効審判を利用するのではなく、利害関係にある者でも、先ず異議申立てをする利用する傾向が見られる。また、特許維持の決定には不服を申し立てることができない設計になっているため、決定に不服がある場合には後に無効審判を請求する傾向も見られる。結局、特許庁内の同一審判体において、同一当事者による特許の見直し手続きが繰り返し行われる

**ことになり、紛争全体の最終的な解決の長期化の一因になっている（注１）【参考資料７】。**

（注１） １９９８年～２００１年４月までの無効審判を請求したもののうち、同一権利に対して異議申立てと無効審判の両方が請求されたものは３０６件（これは、無効審判事件の約２４％にあたる）であり、また無効審判請求人と異議申立て人が同一であるものは１１４件であった（これは無効審判事件の約９％にあたるが、異議申立ては何人の名前でも申立て可能であることから、実際にはこれ以上の重複が生じている可能性がある）。

無効審判全体の請求傾向は設定登録から約１年辺りがピークとなっているが、無効審判請求人と異議申立て人が同一であるものは、約２年辺りがピークとなっており、別途の無効審判請求により紛争解決までの期間が長引く傾向を示している。

### 特許付与の見直し手段としての異議申立制度に対するユーザニーズの変化

#### （一）現行の付与後異議申立ての審理

付与後の異議申立制度は、申立人からの申立てを契機として特許庁が自ら特許付与の見直しを図るものであることから、異議が一旦申し立てられた後は、特許庁と特許権者との間だけで特許の見直し手続が進む設計となっている。このため、反射的に、申立人に審理中の意見陳述の機会が与えられない、特許維持決定に対する不服申立てができない制度となっている【参考資料２】。

#### （二）申立人の積極的関与の要請

しかしながら、ユーザからは、審理の内容に不満を抱いた場合でも意見を述べる機会がなく十分に主張を尽くすことができないことなどが制度の問題点として指摘されている。これに伴いユーザの要望は、異議申立制度を、制度導入時の趣旨である特許庁自らによる特許の見直しのための手段としてよりも、**手続への異議申立人の積極的関与を強く求める**方向に変わりつつある【参考資料４】。また、異議申立人の積極的関与が認められていないことによる審理結果への不満は、上記（ii）で指摘した特許維持決定後の無効審判請求の原因にもなっている。

### 無効審判中の攻撃・防御の制限に起因する弊害

#### （一）新たな理由・証拠の制限に伴う紛争解決の長期化

無効審判の審理中には、請求人が新たな理由・証拠を追加することが制限されている（注１）。このため、新たな証拠や理由を追加する場合は、別の無効審判を請求することが必要となる。その結果、一つの特許についての審判事件数が増えるとともに、これらに対する出訴事件も複数になることがある。このため、一事件についての審理の迅速性は確保されたとしても、紛争の最終的な解決が迅速に達成されないことがある【参考資料３】。

（注１） 平成１０年の法改正で、審判の迅速化を図るため、無効審判において、審判請求書の理由の要旨を変更する補正は認めないこととした。

#### （二）訂正機会に起因する紛争解決の長期化

無効審判においては、特許権者による特許の訂正の機会に一定の制限が課されている（注１）。ところが、審決取消訴訟の段階では特許庁に対する訂正審判の機会が制限されていない。このため、審決取消訴訟に至ってから訂正審判に

より権利が訂正され、事件が特許庁に差し戻される場合がある。この結果、特許の有効性を巡る紛争の最終的な解決までに長期間を要する場合がある【参考資料3】。

また、無効の主張・証拠の提出（請求人側の攻撃）と訂正（特許権者側の防御）をバランスさせつつ、紛争の一回的解決を図る必要についても指摘されている。

（注1） 平成5年の法改正で、無効審判係属中は訂正審判の請求を認めず、無効審判の手続き中で訂正を行うことを可能とした。

### 3. 諸外国における特許の有効性の判断

諸外国でも、侵害訴訟とは別に特許の有効判断を行う独立の手続きを設けている国が多い。無審査主義を採っている国は例外として、無効手続きは特許庁で取り扱われることが通例である。

諸外国では、侵害裁判所における特許の有効判断については、国によって差異があるが、特許庁における特許の有効判断を行う手続については、殆どの国が整備している【参考資料5】。

オランダやフランスのように裁判所のみで特許の有効判断を行い、行政機関にはそのような機能がない国もあるが、これら国では行政機関での実体審査を行っていないなどの特別な事情があり、むしろ例外的な制度となっている。行政機関として専門性を有する特許庁を擁する国においては、特許の有効・取消手続は、特許庁で取り扱われることが通例である。

裁判所において無効確認訴訟を行う点で例外的であった米国においても、1980年代に特許庁で見直しを行う再審査制度を導入し、1999年には、その利便性の向上のために、事件への請求人の関与を深めた当事者系再審査制度を導入している。

### 4. 行政機関による審理の意義

「行政審判」の充実強化に向けた政府の動きとの整合性や、キルビー判決以降もなお存在する特許庁での有効性判断を望むニーズ等を踏まえれば、特許庁における審判制度についても、特許庁の技術専門性を最大限に活かし、簡易・迅速な解決を実現し得る制度の構築を目指すべきではないか。

#### （ ）行政審判機能の充実強化の動き

事実認定や法の適用に特殊な専門的知見を要する行政領域においては、裁判所に事実の判断をさせるよりも、行政庁の専門的判断にこれを委ねる方が適当であることも少なくない。こうした観点から特殊な専門的行政領域に、専門的スタッフより成る機関を設け、裁判類似の慎重な手続により事実を認定し、それに基づいて裁定等の行政処分を行わせる、いわゆる「行政審判」手続がおかれている。

行政改革会議では、「行政審判」の役割を積極的に評価し、中央省庁等改革基本法第18条3号に「行政審判機能の充実強化」に関する規定を置いている。

#### ( )特許に係る審判制度の必要性

キルビー判決以降、特許の無効判断については侵害訴訟の中で一元的に行えるようにすべきであるとの意見が出ている。一方で、侵害訴訟の中で争うことが困難なケースが存在しており、また、侵害訴訟に至る前に事前予防的な手続きを経ることが必要であるから、特許庁における有効性判断の機会を維持すべきとの意見もある。

裁判所とは別に特許庁が無効判断を行う国が多い状況を鑑みると、審判制度に対する一定のユーザニーズは、なお強いものがあると考えられる。

### 5. 特許の有効性に関する審判制度等の改革の基本的考え方

#### (1) 制度見直しに対する基本的考え方

制度の見直しにあたっては、制度全体の総合的な合理化・最適化を図ることにより、(1)迅速な審理、(2)紛争の一回的解決、(3)信頼性の高い判断 との審判制度等に対する基本的要請に応えつつ、「当事者の積極的な関与」を保障し「高い紛争解決機能」を備えた制度の構築が期待されている。

特許の有効性に対する行政判断の存在意義・必要性は認めうるとしても、平成6年の法改正によって導入した異議申立制度と無効審判制度が併存する現行制度について、これまでの個々の制度に対する評価に加え、併存が惹起する弊害等が顕在化しつつあることを考慮すれば、制度全体での最適化・合理化を図るべきではないか。この観点から、(1)迅速な審理、(2)一回的解決、(3)信頼性の高い判断 との基本的要請を充足する制度を構築すべきではないか。

現行の異議申立ては、主に「特許庁自らによる特許の見直し」、無効審判は主に「当事者間の紛争解決」を目的とするものとして、当事者の手続関与に差異を設けている。しかしながら、両制度ともに私人間の潜在的ないし顕在化した紛争を背景に利用されるものである以上、当事者の立場からは、「手続への積極的関与」がない限り、充足感を得られないのではないか。

現行の無効審判に対しても、一事件についての審理の迅速性を確保することのみならず、その特許を巡る企業間紛争全体の一回的な解決の迅速化を図る観点から、その本来の機能である「紛争解決」機能の更なる充実が求められているのではないか。

#### (2) 改革の具体的な方向性

改革の具体的な方向性としては、二制度の統合・一本化による対応、二制度を残しつつ各々の制度を改善する対応、等が考えられる。また、二制度の統合や存続の観点に加え、行政審判としての特許の見直し手続きの充実、を図るべきである。

## 二制度の統合・一本化による対応

先に見たように、特に異議申立て及び無効審判の双方が提起されることによる紛争の長期化が指摘されている。例えば、類似の理由による事件でありながら併合審理できない現行制度の問題点や、同一特許に対して異議申立て後に無効審判が請求されるといった手続重複の問題点を解消することが求められている。このため、有効性を判断する制度設計として、特許判断を行う異なる制度が併存するよりは、一つの制度である方が適切ではないか。

## 二制度を残しつつ、各々の制度の改善による対応

現行の異議申立制度と無効審判制度の手続要件等が相違していることへのユーザーのニーズを十分に考慮しつつ、現存の異議申立制度の問題点を是正し、申立人の関与を強める、意見陳述・証拠提出の機会を与える、申立て不成立の場合に高裁への出訴を認める、等の見直しを行う必要があるのではないか。

一方、見直しを行った結果、異議申立てが無効審判に非常に類似したものとなるのであれば、もともと共通する部分が多い制度を併存させる意義が薄くなることも考慮すべきである。

## その他

特許の見直し手続の機能を充実させるためには、特許の有効性を巡る当事者間の紛争（潜在的なものや予防的なものを含む）に満足の行く解決が可能であるように審理手続きの改善を図ること、専門性や簡易・迅速という行政審判の特徴を生かした手続とすること、また、種々の事案に応じた合理的な対応を可能とするように手続自体に柔軟性を持たせること、も必要ではないか。

## 6. 具体的検討

新制度の骨格となる基本要素として、( 1 )請求人適格、( 2 )審理構造、( 3 )請求理由、( 4 )請求時期が挙げられる。

### ( 1 ) 請求人適格

#### 現状

現行の異議申立ては特許庁自らによる特許の見直しのための制度であるため、その申し立ては見直しの契機との位置付けであり、「何人」も異議を申し立てることができるとしている。一方、無効審判では法文上の規定はないものの、民事訴訟の「利益なければ訴権なし」の原則が支配するものと解されている(注1～注3)。

大正10年法の無効審判制度では、「利害関係人及び審査官に限り」を請求人適格の要件としていたが、当該要件の審理に伴う無効審判全体の審理長期化が問題となった。そこで、昭和34年法改正により「利害関係人及び審査官に限り」の要件が削除された(注4)。しかし、改正以降の無効審判における請求人適格の解釈についても、依然として判例は民事訴訟における「利益なければ訴権なし」という原則が適用されるべきであると判示されている(注5)。

現行の無効審判の運用では、昭和34年法改正の経緯から、利害関係の有無を職権調査事項とするとともに、相手方が特に争わない限り、利害関係については調査を行わないこととしている(注6)。また、特許権についての存否によってその権利に対する法律的地位に直接の影響を受けるか、または受ける可能性のある者が利害関係を有するとしている(注7)。

(注1) 審判においても訴訟におけるのと同様に訴えの利益に相当する原則が支配するものと解される。それは訴えの利益にならっていえば審判請求の利益ということになる(審判便覧31-00)。

(注2) 民事訴訟法における訴えの利益

民事訴訟においては、「利益なければ訴権なし」という原則がある。民事訴訟は、権利関係をめぐる紛争を解決するためのものであり、紛争の対象が権利関係として認められない場合、または判決によって当該紛争を解決することが期待できない場合には、訴訟要件としての訴えの利益に欠ける。当該訴えの請求が本案判決の対象となりうるものかどうか、当該事件の事実関係を考慮し本案判決によって訴訟物についての争いが解決されるかどうか、といったことが訴えの利益の問題とされている。

(注3) 行政事件訴訟法における取消訴訟の原告適格(行政事件訴訟法9条)

9条中に、当該処分又は裁決の取消を求めるにつき法律上の利益を有する者と規定されている。「法律上の利益」を持つ者については諸説あるが、判例(最判平成2.17)は「一定の私人の利益保護を目的とする行政法規に反する行政活動によって不利益を被った私人」としており、「公益一般の保護を目的とする行政法規に反する行政活動によって不利益を被った私人は、法律が保護してはいない反射的利益を侵害されたというだけである」ため、法律上の利益を有しないとしている。

(注4) 昭和34年の立法に先立ち、工業所有権改正審議会から、従来の無効審判が利害関係の有無についていたずらに多くの時間と労力を費やし、実体審理に入るのを妨げていた実情を改め請求人適格に関する規定を削除すべしとの答申が出され、この規定が削除さ



れた。その際、請求人の利害関係については「ただ利害関係がある旨の証明を必要としないことにしても、「利益なければ訴権無し」という民事訴訟の原則を否定したわけではない。」と説明している(昭和32年「工業所有権制度改正審議会答申説明書」)。

(注5) 弁理士が特許無効審判を請求した事案において、利害関係なしとした審決を東京高裁は昭和45・2・25判決(東京高裁昭和44(行ケ)81号)は支持。

(注6) 利害関係は職権調査事項であるが、昭和34年法改正のいきさつから、相手方が特に争わない限り、問題とならないので、利害関係については調査を要しない(審判便覧31-03)

(注7) 利害関係人の実務上の例としては、特許発明の実施者、実施しているおそれある者、当該特許と利用関係にある別特許の権利者、当該特許と抵触する意匠権の権利者、当該特許についての訴訟関係者、当該発明の実施の準備中の者、当該発明を実施してないが実施設備を有する者、業務の性質上当該発明の実施の可能性がある者(同業者・関係業界者等)を挙げている。また、利害関係企業の役員・社員個人の利害関係は否定されている(審判便覧31-02)

### 諸外国の状況

諸外国では、特許の有効性を判断する手続における請求人適格について、異議申立てでは何人でも請求できるとの明文の規定を置いているが、特許の無効手続においては、以下のように様々である。

- ・「何人も」との明文の規定を置いている国(中§45、英§72、蘭§75)
- ・明文の規定は置いていないが解釈・運用によって「何人も」請求できるとされている国(独§81、オーストリア§112)
- ・明文で利害関係人と審査官にのみ請求を認めている国(韓§133)
- ・解釈・運用によって利害関係人のみ請求を認め、かつ、明文で検察官による請求を認める国(仏§613.26)

なお、無効の理由についてみると、冒認については、正当権利者のみ請求可能としている国が多い(独§81、英§72、蘭§75)。

米国での当事者系再審査は何人も請求することができる(第311条(a))が、請求書に「真の利害関係人(real party in interest)」を記載しなければならない(第311条(b)(1))。ただし、これらは、紛争の蒸し返し防止のための規定、すなわち、二重係属の請求の禁止規定(規則1.907(a))および先行判決・先行決定に基づく当事者エスoppedルの規定(規則1.907(b)及び(c))に関連するものであり、必ずしも強い利害関係を求められるものではないようである(注1)。

(注1) 真の利害関係人の記載の程度は、後の別の再審査請求の請求人が、当該再審査請求の請求人自身又はその関係者(privy)と同一人であるか否かが決定できる程度の記載でなければならない(規則1.915(b)(8))。また、第三者請求人及びその関係者(privy)がエスoppedル条項によって再度の請求を禁じられている者でない旨の証明書を提出しなければならない(規則1.915(b)(7))。

### 具体的検討

請求人適格としては、(a) 現行の無効審判と同様に、何らかの利害関係を必
--------------------------------------

要とするとの解釈を採る前提で、請求人適格についての明文規定を置かず、必要とされる利害関係の程度については運用に委ねることとすること、または（b）現行の異議申立てと同様に何人も請求できることを明記し、利害関係については一切問わないこととすることが、選択肢として考えられる。

また、（a）については更に、（a1）必要とされる利害関係の程度を現行の無効審判におけると同等とすること、または（a2）現行の無効審判において要求される利害関係の程度を緩めること、が考えられる。

**（a）現行の無効審判と同様に、利害関係を必要とするとの解釈を取る前提で、請求人適格についての明文規定を置かずに、必要とされる利害関係については解釈・運用に委ねる。**

（ ）「利益なければ訴権なし」の原則

どの程度の利害関係を問うべきかは別としても、いったん私権としての特許権が発生した後の攻撃であることから、「利益なければ訴権なし」との民事訴訟法の原則に倣うべきではないか。

（ ）特許権者等の負担

利害関係を有しない者による申立てまでも認めることによって濫訴が生じた場合には、特許権者に酷ではないか。また、特許庁・裁判所におけるコスト負担等の観点からは、ある程度は、請求人適格を絞り込むことが必要ではないか。

**（a1）要求される利害関係の程度を現在の無効審判と同等とする。**

現在の無効審判では利害関係人に限って請求できるものとしているが、運用では利害関係に争いが無い場合にはこの要件を積極的に判断していない。また直接的に利害関係がある者の他、利害の生じる可能性のある者も含まれるなど、既に緩やかな運用となっているため、現行の無効審判の運用と同程度で足りるのではないか。

**（a2）要求される利害関係の程度を現在の無効審判の実務よりも緩める。**

現行の無効審判の利害関係人の解釈では、利害関係企業の役員や社員個人の利害関係を否定しているなど、異議申立てに比べて狭い請求人適格の運用を行っている。業界団体など、現行の利害関係の解釈から外れる可能性がある者について何らかの手当が必要ではないか。

**（b）現行の異議申立てと同様に利害関係の有無を問わず、「何人も」請求できることを明記する。**

（ ）公衆からの申立機会の確保

対世的な効力を有する特許権についての見直しという観点からは、請求人に制限を置くことなく、広く公衆からの申立ての機会を与える考え方もある。

（ ）法制上の論点

行政庁に対する統制に関する訴訟など特定の訴訟については、請求人適格を

「何人」にも与えるべきとする判例がある（注１）が、他の私人の私権を巡って私人が原告となる訴訟等について「何人」にも請求人適格を与えた立法例は希である（注２）。利害関係を有しない者が特許庁の特許維持の決定に対して不服を申立てて出訴した場合、訴訟において利害関係を問う必要性についても検討する必要がある。

（注１） 情報公開条例に関する行政訴訟事件（東京高裁昭和５９．１２．２０判決（東京高裁昭和５９（行コ）４６号））で、閲覧申請を拒否した処分の取消を求める者についての法律上の利益について、「条例で閲覧等を請求しうるとして列挙されている者は当然に県の行政に利害関係を有するものとみなされ、かつ、県の行政に利害関係を有する者は広く公文書の閲覧等をするにつき一般的に利益を有すると擬制され、その利益を保護するため、右の者に対して個別的、具体的権利として公文書の閲覧等の請求権を付与しているものと解する」と判示している。

（注２） 当事者対立構造をとる不使用商標取消審判では、利害関係人による請求を要件としていたが、平成８年の改正で「何人も」請求可能であるとした。商標法では、不使用取消審判以外にも請求人適格を「何人も」としながら当事者対立構造をとる審判として、商標権者の不正使用による取消審判（５１条）等が存在する。

#### （ ）冒認等の扱い

冒認や共同出願違反などの権利帰属に関する請求、さらには、特許権消滅後の請求（注１）についても制限なく請求人適格を与えることが適当か検討が必要である。

（注１） カーマーカー特許に係る無効審判審決取消訴訟事件（東京高裁Ｈ１４．３．５判決（東京高裁Ｈ１１（行ツ）２５号））で、審決後に特許権放棄によって特許権が消滅した事案の原告の請求人適格について、「原告らの本件特許を無効にすることにつき審判を請求する法律上の利益は、本件特許が放棄されたことにより、いずれも消滅し、これに伴い原告らの請求人適格は消滅したと解するのが相当である」と判示している。

#### （ ）業界慣行としての第三者申立て

現行の異議申立制度の利用実態として、特許権者とのライセンス関係、取引関係、業界慣行等を背景に、第三者の名前を用いて異議を申し立てることが少なくなく、このニーズを充足する観点からは、何人も請求可能とすることが望ましいという考え方もある。他方、特許権者の観点からは、第三者の名前を用いた異議申立ては十分な理由・証拠に基づかない異議申立ての濫発に結びつき易いとの懸念もある。これらの間のバランスをどのように取るべきか。

（注１） 異議申立て・無効審判の申立人・請求人の傾向は、異議申立てでは、約５５％が個人名での申立てであり、一方、無効審判では個人による請求は４％程度となっている（１９９６年～２０００年平均）。

（注２） 異議却下（申立て理由不十分等）あるいは申立却下（方式要件違反）された申立ての中で、個人による申立ては、それぞれ５９％、６１％であり、個人による申立てについては、これらの形式的な要件で申立てが却下される率が高い傾向にある（１９９６年～２００２年３月）。

## ( 2 ) 審理構造

### 現状

現行の異議申立制度は、異議申立人の申立てを契機に特許庁が自ら特許付与の見直しを図るものであり、異議申立後は申立人は関与せず、特許権者と特許庁の間で手続を進める査定系構造を採っている。一方、無効審判は特許の是非をめぐる当事者間の争いを解決するものであり、特許権者と無効審判請求人との対立構造を基礎として手続を進める当事者系構造をとっている【参考資料 2】(注 1)。

なお、異議申立制度については、申立人の審理への積極的な関与を求める要請があることを受けて訂正請求が認められている。また、訂正事項が周知技術である蓋然性が高いときには、審尋によって異議申立人に意見を述べる機会を与えるとともに、周知例に関する情報提供も許容する運用を行っている。

(注 1) 査定系構造の現行異議申立制度では、異議申立人から提出された理由・証拠に基づいて特許庁が職権で特許取消理由を判断し、特許を取消そうとするときは、特許取消理由通知が発せられる。他方、現行の無効審判のような当事者対立構造の場合でも、職権審理主義を採ることから、提示された理由・証拠が不十分な場合でも、職権審理によりこれを補充し、無効理由が存在すると認めたときは無効理由通知を発する。したがって、この点では、請求人(申立人)からみて、査定系構造と職権に基づく当事者対立構造とは大きな差異がない。特許権者からみても同様である。

また、査定系構造の現行異議申立制度においても、平成 6 年改正前の付与前異議のように特許権者だけでなく、異議申立人の主張の機会を保障することによって当事者への手続き保障を厚くすることは可能である。

### 諸外国の現状

諸外国での特許の有効性を判断する手続きでは、請求人についても意見陳述の機会を与えていることが多い。

ドイツの無効宣言請求訴訟では、反対当事者による証拠提出に対しては審問請求権が認められている(特許法第 93 条)。異議申立てについても当事者対立構造を採用している。

欧州特許条約では異議申立人は異議申立手続の当事者となり(EPC 第 99 条)、欧州特許庁の決定は当事者が自己の意見を表明する機会が与えられた理由によってのみなされる(EPC 第 113 条)。

米国においても、査定系再審査は申立人の意見陳述の機会が不十分との指摘を受けて、審査官の拒絶理由通知への特許権者の応答に対して請求人に意見提出の機会を認める(規則 1.947)当事者系再審査を導入している(注 1)。

(注 1) 1994 年の日米包括経済協議において、米国が我が国に特許付与後の異議申立制度への改正等を要請する一方、我が国も米国に早期出願公開制度の導入、再審査制度の改正等を要請した。

具体的には、再審査制度の問題として、請求の根拠が文献記載の技術に限られること、第三者請求人の意見が審理に反映されにくいこと、請求人による不服申立ての制度がないこと等が指摘されていたことから、再審査制度の具体的改善要求として、再審査請求の理由に開示要件を付け加えること、第三者関与の機会を拡張すること等を要求した。

## 具体的検討

審理構造としては、(a) 特許庁と特許権者との対立構造とすること、また (b) 特許権者と請求人との対立構造とすることが考えられる。

### (a) 特許庁と特許権者との対立構造とする(査定系)

#### ( ) 特許権者の対応負担

現行の異議申立てのように査定系構造とする場合、申立理由が不適切で直ちに特許維持決定が行える場合には迅速な審理が可能であり、特許権者の対応負担も少ない。ただし、当事者対立構造の場合であっても、職権主義に基づく限り、特許権者の対応が無くても直ちに特許無効と結論されるわけではない。

#### ( ) 審決取消訴訟での特許庁の立場

査定系構造とする場合、審決取消訴訟では特許庁が訴訟当事者となるため、基準変更・法律解釈変更を伴うような重要な事例について特許庁が直接意見を述べるができる。他方、審判における無効の申立人及び特許権者がどのように訴訟に関与できるかについて、検討する必要がある。

#### ( ) 請求人の積極的関与の機会の要請

現行の異議申立制度については、当事者への審尋を利用して異議申立人の審理への関与の機会を増やす改善を図っているが、ユーザーからは、異議申立人の意見陳述など審理への積極的な関与を認めることを要望する声が依然として出ている。このことに鑑みると、当事者間の攻撃防御の機会の確保についても検討すべきである。

### (b) 特許権者と請求人との対立構造とする(当事者系)

#### ( ) 当事者間の紛争解決機能

現行の無効審判のように当事者系構造とする場合、両者に意見陳述の機会が保障され、双方が主張を尽くすことができる。このため、当事者の納得がいく結論が得られ、紛争解決が図られ易い。

#### ( ) 質の高い証拠の提出機会の確保

当事者間の攻撃防御に委ねる方が、実験成績証明書のような特許庁では得ることができない証拠の提出が期待でき、より適確な判断が下せる場合がある。

#### ( ) 審判請求人・特許権者が審決取消訴訟の当事者

当事者系構造とする場合、審決取消訴訟では審判の両当事者が訴訟当事者となるため、紛争当事者が直接意見を述べるができる。他方、特許庁が当事者として参加することができないため、訴訟で特許庁が意見を述べる手段(行政庁の訴訟参加の規定など)を設ける必要性について留意すべきである。(特許庁の法律解釈等が争点になる事例や、職権審理の結果について争点になる事例など。)(注1)

#### (注1) 訴訟参加について

行政事件訴訟法は第23条において、裁判所が他の行政庁を訴訟に参加させる事が必要と認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立て又は職権で参加させることができ

るとしている。このとき、参加した行政庁については、民事訴訟法上の補助参加の規定（民事訴訟法第45条第1項及び第2項）が準用される。

民事訴訟法42条において補助参加は、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、自己の利益を守るため、当事者の一方を補助するための参加」と規定されている。参加にあたっては、自己の利益を守るための参加の利益又は必要性が無ければならないとされている。

### (3) 請求理由

#### 現状

現行の無効審判では、請求理由を新規性・進歩性の欠如等の公益的理由、冒認・共同出願違反の権利帰属、さらには後発的な事由を無効理由としている(注1)。一方、異議申立て理由では、無効理由から権利帰属、後発的な事由を除いた公益的理由のみとしている。

(注1) 無効理由

公益的理由	新規事項の追加(17条)、外国人の権利享有(25条)、新規性・進歩性等の特許要件(29条、29条の2)、不特許事由(32条)、明細書の記載不備(36条)、先後願(39条)、条約違反
権利帰属	共同出願(38条)、冒認出願
後発的理由	特許後の条約違反、特許後の特許権の享有違反

審決に用いられる無効理由の大半は、新規性・進歩性等の公益的事由であり、1990年～2001年4月までに審決した無効審判約3400件中、冒認・共同出願違反等の権利帰属による請求の理由を採用したものは約40件程度に過ぎない。

#### 諸外国の現状

諸外国でもほとんどの国で、特許性、明細書記載不備、不適法な補正等の一般的な公益的理由については、無効理由としている。一方、冒認については、請求理由としている国(独§22、韓§133、英§72、蘭§75)と、していない国(中 実施細則§64、オーストリア§48、仏§613.25)が存在する。

なお、冒認については、特許権の移転請求権を特許法上で明記している国がある(独§8、英§37、仏§611.8)。

また、米国の再審査及び当事者系再審査においては、新規性・非自明性に関し、特許付与段階において考慮されていない新たな特許又は刊行物に基づく理由のみを請求可能としている。

#### 具体的検討

請求理由としては、(a)現行の無効審判の理由と同じにすること、また(b)現行の異議申立ての理由と同じにすることが考えられる。

#### (a) 現行の無効審判の理由と同じにする。

##### ( )公益的理由及び権利帰属等

当事者間の紛争処理手段として有効性を判断する観点からは、新規性・進歩性の欠如等の公益的理由に加えて、冒認、共同出願違反の権利帰属、さらには後発的な事由に関する理由も含めることが適切である。

#### (b) 現行の異議申立ての理由と同じにする。

##### ( )公益的理由のみ

行政手続による有効性の判断に適したものを対象とする観点からは、請求理

由は、公益的な観点によるもののみとし、権利帰属に関する理由は訴訟手続による権利取り戻しに委ねるという選択も可能ではないか。

(注1) 特許権移転登録を求める民事訴訟を認める最近の最高裁判決(最高裁平13.6.12判決(最高裁平9(オ)1918号))によって、特許出願後に他人が発明者に無断で特許を受ける権利の移転登録をした場合のような一定のケースにおいては、真の発明者に対して特許権を返還するような救済が与えられうることが明らかとなった。しかし、特許出願前に発明が冒認された場合に、真の発明者にどのような救済が与えられるかについては判例はない。



#### ( 4 ) 請求時期

##### 現状

現行の異議申立てでは登録公報発行から 6 ヶ月以内に請求可能としている。一方、無効審判では請求時期の制限を設けておらず、権利の消滅後においても請求可能である。

無効審判については、大正 10 年法では特許権をいつまでも不安定な状態におくことにより特許発明の実施を妨げることがないよう、無効理由の全てについて除斥期間（特許権の設定登録から 5 年間）を設けていた。昭和 34 年法改正において、外国刊行物に関する 5 年間の除斥期間を除き、除斥期間は廃止された。廃止の理由の一つは、除斥期間が経過するのを待って、特許権者が無効理由を含む特許権を行使する弊害が稀ではないためとされている。その後、昭和 62 年法改正において、外国刊行物に関する 5 年間の除斥期間も廃止されたことによって無効審判の請求時期の制限がなくなっている。

また、付与前異議申立てでは 3 ヶ月であった申立期間を、付与後の異議申立てでは、出願内容の高度化、調査対象技術の増加に伴い異議申立てを行うに十分な期間が必要となったこと、また W I P O 特許調和条約案でも付与後の異議申立期間は少なくとも 6 ヶ月とすることとされていることを理由として、登録公報発行から 6 ヶ月以内とした。

##### 諸外国の現状

諸外国では、異議申立てについては特許公表から一定期間のみ申し立て可能としている。

一方、異議申立制度を有しない中国、英国等では、何れも無効審判・無効宣言請求訴訟等の特許権を無効とする制度について、請求期間に制限を設けていない。また、米国では、査定系再審査・当事者系再審査の何れにおいても請求期間に制限を設けていない。

異議申立てと無効宣言請求訴訟の両者を有するドイツにおいては、異議申立ては特許公表から 3 ヶ月以内とされ、無効宣言請求訴訟は異議終了後であれば請求期間の制限がない。

中国では、異議申立てと無効審判制度の併存によって、異議申立期間内、又は異議申立てが係属している間には無効理由を請求することが不可能であること、異議申立ての決定について不服がある場合は、更に復審委員会に審判を請求できることから審理が延々と続けられ特許権が長期間不安定化すること、制度併存の趣旨が不明確であること等を理由に、2000 年の改正で異議申立制度を廃止し無効審判制度へ一本化した。

##### 具体的検討

請求時期としては、( a ) 請求時期を制限すること、また ( b ) 請求時期を制限しないことが考えられる。
---

## **( a ) 請求時期を制限する。**

### ( ) 紛争の蒸し返し防止による権利の早期安定化

請求期間を制限することにより紛争の蒸し返しが防止されること、また、請求期限内に前倒しで無効の請求がなされることにより、権利の早期安定化を図ることができる。

### ( ) 制限する場合に妥当な請求期間はどの程度か

請求時期については、権利の早期安定の観点からは、例えば、6ヶ月～2年程度という考え方もある。請求時期を制限していない無効審判における利用実態をみると、審判請求は登録から5年の間に集中しており（全請求の約84%が集中）、それ以降に審判請求されるものは非常に少ない【参考資料7～8】。

### ( ) 行政訴訟における請求時期の制限の原則

一般的に、行政処分に対する取消の請求については、請求時期に制限が設けられており、また、キルビー判決以降、侵害訴訟においても明白な無効原因を判断できるようになったため、請求時期制限の弊害は減少している。

#### 行政事件訴訟法

取消訴訟は、処分又は裁決があったことを知った日から3ヶ月以内に提起しなければならない(14条1項)。

取消訴訟は、処分又は裁決の日から一年を経過したときは、提起することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りではない(14条3項)。

#### 海難審判法

理事官は、事件を審判に付すべきものと認めたときは、地方海難審判庁に対して、審判開始の申立てをしなければならない。但し、理事官は、事件発生の後五年間を経過した海難については、審判開始の申立てをすることはできない。(33条)

## **( b ) 制限しない。**

### ( ) 無効手続の利用ニーズのある時期のバラツキ

登録から相当期間経過した後に権利行使・ライセンス交渉がされたり、第三者による事業の開始がなされることも多いことから、登録から2年経過以降に、影響の大きい重要特許についての無効審判が請求される事例や技術分野もあることを考慮すべきである（登録後2年以降に侵害訴訟が提訴される率は76%に上る。）【参考資料7～8】。

### ( ) 前倒し請求に対する特許権者の応訴負担の回避

現行の異議申立制度では、申立期間を特許公報発行から6ヶ月に限定しており、その後は利害関係を問う無効審判しか請求できない。これが紛争の可能性すら存在しない時点での異議が大量に申し立てられる原因になっているとの指摘がある。仮に請求時期を制限した場合は、無効請求の前倒しを招き特許権者の応訴負担の観点からは好ましいことではない。

### ( ) 紛争の事前予防的請求機会の必要性

また、キルビー判決以降、侵害訴訟において無効を判断できるようになったとしても、技術分野によっては、特許侵害の争いが顕在化する前に特許庁による事前予防的に対世効のある無効手続の利用を強く選好する傾向があることを

考慮すると、防御手段としての無効手続の請求時期を制限することは適切ではないのではないか。

## **7．新制度でカバーできないニーズ**

例えば、特許庁長官の発議による特許の再審査手続や、特許付与後の情報提供制度に基づき無効理由・取消理由の存在についての証拠が提出された特許について、特許庁が明らかな特許査定を誤りを発見した場合の取消手続などは適切か。

### 第3回以降委員会検討予定案

#### 審理充実のための要件

新制度の基本骨格としては上述した請求人適格、請求時期、請求理由、審理構造が挙げられるが、新制度設計のためには、これら以外の要件についても検討することが必要である。

また、現行制度の問題として挙げられる一事件に対して繰り返し複数の審理請求の発生、審決取消訴訟におけるキャッチボール現象を回避し紛争の一回的解決を図るためには、請求人・特許権の攻撃・防御の適切な機会を確保し、一事件中で両者の主張を尽くさせる必要があり、さらに権利の適確性・安定性の観点からは、特許の有効性を当事者間だけで判断するのではなく、特許庁の専門的な調査を加えることにも考慮が必要である。

これらの要請に応じるため新制度には、上述した要件に加えて、以下に示めす（１）職権探知の適切な範囲、（２）請求人と特許権者の攻撃と防御の機会の最適化、（３）紛争の蒸し返しの防止策の在り方についても方向性を定める必要がある。

#### （１）職権探知

現行の異議申立てと無効審判においては、請求の趣旨・申立ての趣旨（当該特許のどの請求項について異議または無効を申し立てるか）を超えた職権の発動は制限されているが、その範囲内であれば異議申立人・無効審判請求人が申し立てていない理由・証拠であっても職権探知の対象としている。

（a）現状の職権探知の範囲とする。

（b）職権探知を採用しない。

#### （２）請求人の攻撃方法としての理由・証拠の追加機会、及び特許権者の防御方法としての特許の訂正請求の機会

現行の無効審判（異議申立て）では、理由・証拠は審判請求時（申立て時）のみ提出可能であり、また、特許の訂正については、審判請求書送達後の最初の答弁期間と、職権による無効理由通知への応答期間に限って可能である。

（a）現行の無効審判（異議申立て）と同様とする。

（b）必要な措置を講じた上で、理由・証拠の追加、訂正請求の機会を認める。

#### （３）紛争の蒸し返しの防止

現行の無効審判では、無効審判の特許維持審決の確定時は、異なる当事者でも、同一事実・同一証拠に基づく再度の無効審判の請求はできない。

（a）現行の無効審判におけると同様の一事不再理の規定を維持する

（b）これに加えてまたはこれに代えて、同一当事者による再度の無効請求の禁止（当事者エストップ）の導入。