

特許の有効性に関する審判等のあり方 ～基本骨格と審理の充実～

1. 新制度の基本骨格

異議申立て及び無効審判が併存することに起因して、両手続きが同時係属した場合に併合できないことや、異議申立て後に再度無効審判が請求される等、紛争の早期解決がなされない問題、或いは、異議申立てに対して申立人の関与を強めることや、無効審判における理由・証拠の追加の緩和等、両制度を利用するユーザから手続き要件の見直しを求める要請等について考慮した場合、異議申立てと無効審判の両制度を整理統合し、新たな特許の有効性を判断する新制度を創設することが適切ではないか。

特許の有効性に関し行政機関が判断をする新制度の趣旨としては、現行の異議申立制度と無効審判制度に期待されている「潜在的なものも含めた当事者間の紛争の解決」と「特許庁自らによる行政処分の見直し」のいずれかの機能のみを追及するのではなく、多元的なユーザーニーズを充足させるとの観点から、双方の機能を果たしうる行政審判制度とすることが適当ではないか。

新制度の骨格を構成する要素のうち、請求人適格、請求時期、審理構造、請求理由については、それぞれ複数の選択肢が考えられる。解決すべき課題、利用者の要請等を考慮すると、請求時期、審理構造及び請求理由については現行の無効審判制度と同様のものを基本とすることが適切ではないか。

他方、同じく新制度の骨格を構成する要素である請求人適格については、3つの選択肢が考えられる。この選択については、権利者と請求人の双方にとってのメリット・デメリットのバランス、法制上の妥当性等の観点から、さらに検討することが適当と考えられる。

以上を踏まえると、新制度の基本骨格として、以下のような案に整理することができる。

< 新制度の基本骨格案 >

1. 請求人適格：

何人も請求可とする

「緩やかな利害関係」を有する者が請求可とする（利害関係については、法文上は明記せず、運用で緩和する）

権利付与から6ヶ月以内は何人も請求可、6ヶ月経過後は利害関係人のみ請求可とする（利害関係については法文上明記せず、運用は現行の無効審判と同様とする）

2．請求時期： いつでも請求可とする（現行の無効審判と同じ）

3．審理構造： 当事者系構造（現行の無効審判と同じ）

4．請求理由： 公益的理由＋権利帰属（現行の無効審判と同じ）

- 当事者系構造を採用することにより、より納得できる判断を得るために審理手続への積極的関与を求める請求人の要請に応えることができる。また、当事者が質の高い証拠を提供し、当事者同士が主張し合うことにより、より適確な審理にすることが期待できる。
 - 査定系構造を採用した場合には、請求人の手続負担が少なく、簡便に請求することができる。しかしながら、
訴訟において当事者系構造で審理を行う場合には、審判段階においても当事者系構造で審理することが自然であること、
請求人側の手続への積極的関与の要請や、より適確な審理の要請に応えることが困難であること、
請求人の負担が小さいため、請求時期に制限を設けない場合には、請求件数が増加し、特許権者等の対応負担が過度に大きくなりかねないこと、
当事者の審理への関与が保障されていないことから、一事不再理等の紛争の蒸し返し防止策を講じることが困難であること、
等の問題が生じると考えられる。
 - なお、現行の無効審判では原則口頭審理によって審理を進めているが、新制度の審理方式を原則口頭審理とすることについては、更に検討が必要である。特許権者及び請求人等の負担が増加すること、書面審理の方が適切な事案があることなど、事案によって柔軟に対応することについて検討が必要である。
 - また、このような新制度を導入する際に、併せて特許付与の見直し機能を補う必要がある場合には、特許付与後の情報提供制度の導入を検討する必要がある。ただし、情報提供制度はあくまで有益な情報を提供するにとどまり、積極的に特許付与を見直す機能を有していないことに留意する必要がある。
- （注１）現行特許法の規定では、特許庁に係属しなくなった場合には情報提供はできないことから、無効審判等によって特許庁に係属する以外には、特許付与後には情報提供をすることはできない（特許法施行規則第 13 条の 2）。ただし、実用新案法では、平成 5 年法改正によって、実用新案が登録された後でもいつでも情報提供が可能である（実用新案法施行規則第 22 条）。
- （注２）現行の情報提供では、特許要件、記載不備、新規事項の追加等、公益的事由に関して情報提供が可能としており、冒認、共同出願違反等の権利帰属に関しての情報提供は認めていない。
- （注３）米国では、特許付与後に何人もいつでも特許性に関連すると考えられる先行技術を示す刊行物等を特許庁に提出できるとされている（米国特許法第 301 条）。提出された先行技術文献は記録に収められ、その写しが特許権者に送付される。

2. 審理充実のための要件

一つの特許に対して繰り返し複数の審判請求がなされる事態、審決取消訴訟に至ってから行われる特許の訂正に起因していわゆるキャッチボール現象が生じる事態等を回避し、紛争の一次的解決を図るためには、審判段階における請求人と特許権者の攻撃・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審理を行う必要があるのではないか。

また、適確な審理の観点からは、特許の有効性を当事者が主張した事実・証拠のみから判断するのではなく、特許庁が有する専門能力に基づいて行う職権調査の結果を判断材料として加えることも有効である。これを具体的にどのような範囲で行うかについても検討が必要である。

これらの要請に応じるため、上述の基本骨格案を踏まえつつ、(1) 請求人と権利者の攻撃・防御の機会の最適化、(2) 過度な紛争の蒸し返しの防止、(3) 職権探知の適切な範囲の在り方、についても検討する必要がある。

(1) 攻撃・防御の機会の最適化

現行制度における攻撃・防御の機会

(a) 審判請求人による理由及び証拠の追加

従来、無効審判では他の審判と同様、「審判請求の理由」(無効理由の法条、無効理由を基礎付ける事実、及び必要な証拠)を変更することが認められており、新たな主張及び証拠の追加が認められていた。

もともと、「審判請求の理由」への追加は、当初請求書に記載した理由以外に新たな理由が遅れて発見された場合の救済を図るための例外的措置として認められていた。この趣旨を踏まえると、要旨変更となる理由追加であっても、本来無効となるべき特許権等については真理究明のために審理すべきものであることから、このような規定としたものと考えられる。

しかし、実際には請求人がこの規定を都合よく利用する事例が極めて多く、理由の追加が無期限・無制限に行われる結果、審理のやり直しによる遅延の弊害が生じていた。

このような弊害を改善するため、平成10年の法改正において、審判請求書の理由の補正については、その要旨を変更するものは認めないものとする事により、審判請求書の提出以降は、無効理由及び証拠の追加・変更を制限することとした。この結果、要旨を変更する主張については別途無効審判を新たに請求することが必要となった。

第131条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 審判事件の表示
- 三 請求の趣旨及びその理由

2 前項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第二百二十三条第一項の審判以外の審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由については、この限りでない。

(注1) 実用新案における無効審判では、平成5年の法改正で、理由補充の制限の規定を既に採り入れている。

(注2) 平成10年改正後の制度の下での実務では、請求書の要旨変更に該当する「請求の理由」の補充の具体例として、無効理由の根拠規定の変更、無効理由の具体的な論拠の変更、無効理由を構成する主要証拠の差し替え、追加などが挙げられる。他方、周知事実を裏付けるための証拠の追加あるいは主要証拠の信憑性を高めるための間接証拠の追加は要旨変更にあたらないものとしている。

(b) 特許権者による特許の訂正

平成5年の法改正以前は、無効審判の手続中に権利範囲の訂正をするためには、無効審判と別に訂正審判を請求する必要があった。このため、無効審判と訂正審判が同時係属する場合が多かったが、訂正審判により無効審判の審理対象である明細書及び図面が変更される可能性があるために訂正審判が確定するまで無効審判の審理が中止され、無効審判の審理が遅延するという問題が発生していた。

このような事態を解消するとともに制度の国際調和を図るため、平成5年の法改正では、無効審判が特許庁に係属している場合には無効審判の手続きにおいて特許の訂正請求を行うこととし、独立して訂正審判を請求することは認めないこととした。また、無効審判での特許の訂正請求は、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行えることとした。

第134条 審判長は、審判の請求があつたときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。

2 第二百二十三条第一項の審判の被請求人は、前項又は第一百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。

第153条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

(注1) 諸外国でも第三者に不測の損害を与えない範囲で、特許権者に特許を訂正する機会を与えている。またその訂正については、通常、特許無効に対する防御策としてなされることから、特許無効(取消)の手続きが係属しているときには、その手続きにおいて、特許の訂正を行うことが可能とされるとともに、訂正の是非について争いがある場合には、特許無効(取消)の手続きにおいて審理されることとされている。

現行制度の問題点及び改善の方向性

(a) 理由及び証拠の追加の機会の制限に関する問題点

平成 10 年改正法により無効審判の審理期間の大幅な短縮が図られ一定の成果は収めたが、無効審判における審判請求の理由の補正を制限したことによって、同一特許に対して同一人により繰り返し複数の無効審判が請求される件数は増加しつつある【参考資料】。

(注 1) 平成 13 年に請求された無効審判の中で、同一特許に対して同一人により繰り返し請求された無効審判は約 20 % 存在する。

これらの中には、最初の審判事件において請求理由・証拠の追加が可能であれば再度の請求がなされなかったであろうものが含まれると考えられ、一部に平成 10 年改正法による請求理由の補正制限の影響が生じていることが窺える。

このような事例は限定的であるため、平成 10 年改正は全体的に見て肯定的に評価できるものの、最初の審判事件において一定の範囲で請求理由・証拠の追加を認めることにより、紛争全体のより早期の解決を図るための対応策を講じることについても検討すべきではないか。

(注 2) 平成 10 年法改正後、無効審判請求書の補正が厳しく制限されたため、審理が相当進んだ段階で、「上申書」により証拠が提出されることが多くなった。上申書によって提示された証拠が強力なものである場合は特許権者に反論と訂正請求の機会を与えることが適切であるため、当該証拠を審判官の職権による無効理由通知に利用して特許権者に反論と訂正請求の機会を与えるケースが平成 12 年以降急増しつつある【参考資料】。このような審判官の職権による審理は、無効理由通知という本来必要としないステップを経ることになるため、請求人の意図した無効理由が構成されとは限らず、請求人側に不満感が生じるとともに、無効理由通知を作成することが審判官の業務負担にもなっている。

(b) 理由・証拠の追加に対応した訂正請求の機会の必要性について

現行制度においては、無効審判係属中の特許の訂正の機会については特段問題がないと思われるが、平成 5 年の法改正によっていつでも特許の訂正を行えないこととなっていることから、仮に (a) に示したように、一定の範囲で請求理由・証拠の追加を認める場合には、それに応じて特許権者の防御としての特許の訂正請求の機会を一定限度で認める必要があるのではないか。

(注 1) 無効審判における訂正請求の割合は、平成 5 年の訂正請求制度の導入以来約 30 % で推移している【参考資料】。これは訂正請求制度の存在しなかった平成 5 年以前の無効審判係属中の別途の訂正審判請求の割合 (約 20 %) と比較すると、訂正の機会が利用される割合はむしろ増加している。

(c) 検討の方向

したがって、平成 5 年及び 10 年改正法の基本的考え方は維持しつつも、新たな理由・証拠の追加の機会、それに対する訂正請求の機会等の適正化につい

て検討する必要があるのではないか。

諸外国における攻撃・防御機会の状況

【ドイツ】: ドイツの無効宣言請求訴訟では、裁判は関係人が陳述することのできた事実及び証拠結果のみに拠らなければならないとされ(特許法第 93 条)。特許権者及び請求人のいずれにも意見陳述の機会が保障されている。ただし、時機に遅れて提出された証拠や特許の訂正については、職権により採用され得るものの、手続きを遅延させる意図があった等の理由により濫用と判断された場合には信義則に反するとして採用されないこととなる。

【EPC】: EPC による異議申立てにおいては、欧州特許庁の決定は関係当事者の表明した理由に基づいてのみなすことができるとされており(特許法第 113 条)。特許権者と請求人両者の意見陳述機会が保障されている。ただし、意見陳述機会は、特許庁が指定した期間内にすることが求められる。また、時機に遅れて提出された事実又は証拠は無視することができるとされている(特許法第 114 条)。時機に遅れた事実・証拠は、審理に与える重要性、遅延の程度等を考慮して裁量により採用され得るものの、手続きの濫用と認められる場合には採用されない。

【英国】: 英国では、特許権者は特許権取消申請書に対する応答として意見提出が可能であり、他方、申請者も特許権者の応答に対して更なる証拠の追加が可能である(特許法規則第 75 条)。意見提出・証拠追加の後、特許権者及び申請者はさらに一度ずつ補強証拠を追加することが可能である。ただし、それ以降は特許庁長官が許可しない限り証拠を追加できない。また、特許権者による補正は特許庁長官が許可した場合に限り可能である。補正の内容は公表され、その適否が異議申立ての対象となる(特許法第 75 条)。

【米国】: 米国の当事者系再審査においては、特許権者は審査官の拒絶理由通知に対する応答として意見提出・補正が可能である。また、請求人は特許権者の応答に対し、意見の提出と新たな先行技術の追加が可能である。ただし、請求人が提出できる意見の内容は、争点になっているものに限られる(規則 1.947)。また、証拠となる先行技術の追加は、(イ)審査官の認定事実への反論のために必要な先行技術、(ロ)特許権者の応答内容に対して反論するために必要な先行技術、(ハ)再審査請求後に初めて知ることとなった又は入手可能になった先行技術、のいずれかに限られる(規則 1.948)。特に、(ハ)の場合は、その先行技術を知ることとなった、または入手可能となった時期を説明しなければならないとされている。また、提出が可能な期間以外に提出された書面は受理されず(規則 1.939)。時機に遅れた応答・意見は考慮されない(規則 1.957)。

具体的検討

(A) 現行の無効審判と同様、理由・証拠の追加機会、請求訂正の機会を制限する。

- 請求人の理由・証拠の追加を認めないことにより、請求人は請求時に全ての理由・証拠について提出することが必要となる。このため、審理の早い段階で争点整理が可能であり、迅速な審理を行うことが可能となる。
- 請求後に、新たな無効理由・証拠が発見された場合には、別の請求をしても併合審理を行うことが可能な場合もあることから、審理負担の増加や事件解決の長期化をある程度防ぐことが可能である。

(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。

- 平成 10 年の法改正により一事件の審理はある程度迅速になっている。一方、紛争全体で見た場合には、むしろ長期化する状況が発生しており、また、請求人と権利者が十分に主張を尽くすことができないために訴訟と比較して適確な審理の点で劣るとの指摘がある。
- 他方、審理期間中であれば何時でも理由・証拠の追加・変更を認めるとした場合には、一回の手続で紛争全体の解決を得る可能性は高まるものの、平成 10 年の法改正以前のように審理の遅延を招く懸念が生じる。したがって、請求当初に十分な理由・証拠を提示させるための措置を講じるとともに、理由・証拠の追加についても一定の制限の下に認めることが適切ではないか。
- 訂正請求についても、審理対象の変更につながることから、これを無制限に認めると審理の遅延を招く可能性がある。したがって、訂正請求は一定限度内で認めることとすべきではないか。

具体的な制限措置としては、下記の選択肢のうち、一または二以上を採用することが考えられる。

(B - 1)
時機に遅れた理由・証拠の提出、訂正請求がなされた場合には、これを採用しない規定を追加する。

- 民事訴訟法のように時機に遅れた理由・証拠の追加を却下できることとすれば、当事者の主張を十分に尽くさせるとともに迅速性を担保することが可能ではないか。
- 他方、民事訴訟法における時機に遅れた攻撃・防御方法の却下の規定は、一定の抑止力を発揮しているとの評価がある一方で、実際には稀にしか発動されず、時機に遅れた攻撃・防御方法の抑止力が弱いとの指摘があることを考慮する必要がある。

(注1) 民事訴訟では、平成8年民事訴訟法改正により、従前の「攻撃防御方法は口頭弁論の終結に至るまで提出することができる」ことを原則とする「随時提出主義」を改め、「攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない」とする「適時提出主義」(第156条)が採用されている。

- 民事訴訟法に倣い、時機に遅れた理由・証拠の追加、訂正請求の却下の規定を導入する場合には、時機に遅れたか否かの判断基準を検討する必要がある。例えば、請求人により計画審理の合意スケジュールに遅れた理由・証拠の追加がなされる場合や、特許権者による訂正請求がなされる前からもともと存在していた無効理由を後の段階で指摘する場合などは、時機に遅れたものと判断して良いのではないか。

(B - 2)

理由・証拠の提出及び訂正請求が認められる回数を明示するとともに、その後の理由・証拠の提出及び訂正請求については、適切な場合に審判合議体の裁量により認めることとする。

- 理由・証拠の提出、訂正請求が行える回数を何回にするかについては、例えば、現行制度のように一回とすることや、それ以上とすることが考えられる。
- 仮に、現行制度のように双方一回ずつ理由・証拠の提出及び訂正請求を制限した場合でも、更にその後の理由・証拠の追加や再度の訂正請求について、審判合議体が許可しうることとなるので、案件の内容が複雑である場合等、当事者間で主張・立証を展開させることが適切な事案については論点の掘り下げが可能となる。
- 審理の進行を審判合議体が適切に管理することができるので、不必要または不適切な主張・立証による審理遅延の発生を回避できる。
- 理由・証拠の提出及び訂正請求の回数を二回以上とすると、早期審理終結が可能な事案についても、所定回数の手続を保証することになり、審理の長期化を招く可能性はないか。
- また、理由・証拠の提出及び訂正請求の回数を二回以上保証すると、手続の早い時期から必要十分な攻撃・防御を行おうとするインセンティブが働かなくなり、有力な理由・証拠の後出しや様子見的な訂正請求を助長する可能性はないか。
- 現行制度において同一特許に対して同一人により繰り返し複数の無効審判が請求される割合は約20%にとどまり、また訂正請求がなされる無効審判の割合は約30%にとどまることから、理由・証拠の提出、訂正請求の機会を原則として一回と限定とし、訂正請求がなされるなどの特別の場合にのみ再度の証拠の提出を認めることとしても問題ないのではないか。

(B - 3)

理由・証拠の追加及び訂正請求の制限について、一定の内容に係るもの（争点に係るもの）について緩和する。

- 理由・証拠の追加及び訂正請求を両当事者が主張する争点に係るものに制限したとしても、両当事者にとって不利益とならないことが殆どである。
- したがって、請求人がなし得る再度の理由・証拠の追加の内容については、争点に係るもの、すなわち、権利者による答弁や訂正請求に対し新たに必要となったものに限ることが適切ではないか。逆に、権利者による答弁や訂正請求とは無関係に、請求人に新たな理由・証拠の追加を認める必要性は乏しいのではないか。
- 権利者がなし得る訂正請求の内容についても、争点に係るもの、すなわち、請求人により提出された理由・証拠に対し必要となったものに限り許容することが適当ではないか。逆に、新たな理由・証拠の提出への対応とは無関係な訂正請求まで認める必要性は乏しいのではないか。また、請求人の新たな理由・証拠の提出が特許の有効性を否定するものではない場合など、権利者が訂正請求をする必要がない場合には、その機会を与えないこととしても差し支えないのではないか。
- このようにすることにより、争点が収斂するとともに、手続の早い時期から必要十分な攻撃・防御を行うインセンティブが働くのではないか。

上記 B - 1 から B - 3 のいずれを採用するにしても、後に提出された無効理由・証拠が強力なものである場合には、審理の進捗状況、理由・証拠の提出の時期、後の再度の審判請求の可能性等を考慮して、審判合議体が採否を決定しうることをとする。

- 時機に遅れて提出された新たな理由・証拠が特許の有効性を強力に否定するものである場合にそれを却下したとすると、再度の無効審判が請求される可能性があり、また特許の有効性についての真理の究明の観点からも適切でない。
- 他方、強力な理由・証拠でありさえすれば時機に遅れた理由・証拠の提出として却下されることが一切ないとなると、審判請求人による理由・証拠の追加機会の濫用や審理の遅延につながりかねない。
- したがって、審理の進捗状況、理由・証拠の追加の時期、遅れて提出した事情、後の再度の審判請求の可能性等を考慮して、審判合議体の裁量により採否を決定しうることをするのが適当ではないか。

なお、いずれの選択肢を採用する場合にも、当初の請求書において必要十分な無効理由・証拠の提示を促す措置を講じる必要がある。

- 現行の無効審判制度では、理由・証拠の提示のない無効審判請求書は、不適法な審判請求であって、その補正をすることができないものとして、審決却下

の対象となる（第 135 条）。これは第 131 条第 1 項違反となるが第 131 条第 2 項による要旨変更禁止の規定によりその違反を補正できないためである。

- 新制度において、仮に、理由・証拠を追加する請求書の補正を認めることとした結果、理由・証拠の提示のない請求書であっても審決却下することが不可能となれば、当初の請求書において必要十分な無効理由・証拠の提示を促す手段がなくなってしまうことに留意が必要である。例えば、民事執行法第 34 条第 2 項のように、手続当初から複数の請求の理由をすべて記載させることも検討の余地があると思われる。

（注 1）民事執行法第 34 条第 2 項（執行文付与に対する異議の訴え）
異議の事由が数個あるときは、債務者は、同時にこれを主張しなければならない。

（ 2 ）紛争の蒸し返し防止

現行制度における蒸し返し防止規定

我が国の特許法では、紛争の繰り返し防止のために無効審判の審決が確定し、登録があったときには何人も同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判を請求することができないとする一事不再理の規定が設けられている。

この規定は、無効審判の請求が認められなかった場合に同じ手続きを繰り返す煩わしさを避けるとともに、矛盾する審決の発生を防ぐために設けられたものであり、民事訴訟法における確定判決の既判力に類似している。当事者だけでなく、全ての者に対しても適用される点で人事訴訟、行政訴訟、刑事訴訟と共通する考え方となっている。

なお、無効審判の請求が成立する旨の審決が確定した場合には、特許は無効とされ、特許は初めから存在しなかったものとみなされるため、この規定は適用される余地がない。一事不再理の規定が意義を持つのは、無効審判の請求が不成立である旨の審決が確定した場合に、後に類似の無効審判が請求されたときである。

一事不再理の適用については、広く解釈すると後の審判請求を禁止する範囲が広くなり、無効となるべき特許が放置されてしまうことになる。逆に狭く解釈すると一事不再理の原則を採用した趣旨を逸脱することになり、紛争が蒸し返しされることになる。実際の運用としては、同一証拠であっても具体的引用箇所が異なる場合、或いは新証拠が出された場合等には一事不再理が適用されないものとしている。

第 125 条 特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。...

第 167 条 何人も、第二百三十三条第一項又は第二百五条の二第一項の審判の確定審決の登録があつたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

現行制度の問題点

現行制度の下では、同一理由かつ同一証拠に基づく再度の無効審判請求は却下されることとなり（第 167 条） 蒸し返しを生じることはない。

他方、多少なりとも異なる理由あるいは異なる証拠に基づいて別途無効審判請求があった場合には、請求人が同じ場合であっても一事不再理の規定が適用されない。このため、同一特許権について再度の無効審判請求がなされる可能性があり、紛争の一回的な解決がなされない弊害が生じる。

上記（１）で検討したように、無効審判請求の理由・証拠の追加をある程度緩和した場合には、当該審判事件において審理する理由・証拠が増加することが予想され、結果として一事不再理の適用範囲が拡大することとなるため、再度の無効審判請求を防止する範囲も拡大すると思われる。

しかし、この場合においても、多少異なった証拠を用いれば、同一特許権について再度の無効審判請求をすることが可能であり、紛争の蒸し返しを行うことを完全に防止できるわけではない。さらに、攻撃防御の機会を充実させたにも関わらず、再度の無効審判を請求可能となれば、紛争を更に長期化させる可能性がある。以上を考慮すると、蒸し返しについて何らかの防止策を規定する必要があるのではないか。

諸外国の状況

【ドイツ】: ドイツの無効宣言請求訴訟においては、特許有効の判断が下された無効手続の後には、同一原告は先の手続と同一理由（同一の条文）に基づいて、再度無効手続を請求することができないとされている。日本の一事不再理よりも既判力の範囲を広く適用している。しかし、請求人適格としては「何人も」としているため、別人の名前による再度の請求が可能である。

【米国】: 米国では、当事者系再審査又は民事訴訟による無効訴訟の手続中において実際に主張した無効理由のみならず、主張し得たはずの無効理由についても後の民事訴訟又は再審査において再度争うことはできないこととされている。既判力による蒸し返し防止を超えて、エストッペルに基づく蒸し返し防止の考え方を採用している。なお、新たに発見した先行技術に基づく主張は可能であるものの、その範囲は最初の再審査の時点で当該請求人に入手可能でなかった（unavailable）ものに限定されている。これは、当事者が一つの紛争の中で十分な主張立証を尽くすべきとの考え方に基づくものと思われる（注 1）。

また、同一人が当事者系再審査を平行して複数起こすことはできないこととされている（二重起訴の禁止：注 2）。

なお、当事者系再審査請求は何人も請求可能とされているが、エストッペル条項および二重起訴禁止条項で拘束される対象者に関しては、当事者系再審査の請求人自身だけではなく、当該請求人の関係者（privy）も含まれることとされている。この関係で、当事者系再審査の請求書には、請求人のほか真の利害関係人（real party in interest）を記載することとされている（注 3）。

- (注1) 当事者系再審査において特許有効との最終決定が出された後は、第三者請求人は、再審査手続において主張した無効理由または主張できたはずの無効理由を後の民事訴訟手続において主張することはできない。ただし、当該再審査の際に請求人に入手可能でなかった (unavailable) 新たな先行技術が発見された場合はこの限りではない (第315条(c))。先の民事訴訟または当事者系再審査において特許有効との最終決定が出された後は、当該当事者およびその関係者 (privy) は、その民事訴訟または当事者系再審査において主張した無効理由または主張できたはずの無効理由を後の当事者系再審査において主張することはできない。ただし、当該再審査の際に請求人に入手可能でなかった (unavailable) 新たな先行技術が発見された場合はこの限りではない (第317条(b)、規則1.907(b)(c))。
- (注2) 規則1.931の当事者系再審査開始の決定が出された後は、第三者請求人またはその関係者 (privy) は、規則1.997の当事者系再審査公報が発行されるまで当該特許について再審査を請求することはできない (第317条(a)、規則1.907(a))。
- (注3) 真の利害関係者の記載の程度は、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またはその関係者 (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) がエストッペル条項および二重起訴禁止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

(A) 現行の無効審判における同様の一事不再理の規定を維持する。

- 現状の一事不再理は「同一事実及び同一証拠」の場合に限って蒸し返しを防止しているため、実際にこの規定で排除される審判請求は稀である。このことは、同規定がそれなりの抑止力を発揮しているとも評価できることから、新制度においてもこの規定を維持することは必要ではないか。
- この規定がないと、同一事実及び同一証拠に基づき最初の審判請求人とは異なる第三者の名前を用いた再度の無効審判請求を排除する手段がなくなるため、特許権者にとって問題ではないか。

(B) 同一の請求人による再度の請求については、事実・証拠が異なる請求であっても、一定の場合にはこれを制限することが必要ではないか。

- 請求人が最初の事件において適切な理由・証拠を出し尽くすことを保障するための手当てをする場合には、紛争の一回的解決の観点から、現状の規定で十分か更に検討が必要ではないか。
 - 他方、あまりに厳格な蒸し返し防止策を導入した場合には、最初の事件が長期化すること (注1)、第三者を利用した最初の請求または再請求が増えること、等の弊害が生じかねない点についても留意すべきである。
- (注1) 例えば、訂正請求がされたときに、請求人が追加の証拠を探すために長期の応答期間を要求する場合や、請求人が何度でも意見陳述の機会を要求する場合など。
- 一定の場合としては、無効理由の法条が同一である場合、無効理由を基礎付ける事実が同一の場合、前の審判において主張することが可能であっ

たと判断される事実（例えば、同一理由の別の証拠、また、主張できたであろう事実）を主張する場合等が想定される。

（３）職権探知の範囲

審判においては、民事訴訟法による裁判と異なって職権主義が採用されており、職権により手続きを進行することができるだけでなく、当事者が申し立てない理由についても審理することができる（職権探知主義）。

第１５３条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

２ ……

３ 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

現状の職権探知の運用では、個々の無効審判事件の状況に応じて、審判合議体が補完的に職権探知を行っている（注１）。特許が万人に対する対世効を有すること、そうした性格の特許の有効性について判断する行政審判においては当事者間の主張に加えて特許庁の専門能力を活用した職権審理が必要であること、職権探知主義は、諸外国における特許無効手続きにおいても採用されていること、などを踏まえると、現在の無効審判と同様の職権探知の規定を維持することが適切と考えられる。

職権探知の結果については、現行制度においても当事者の意見陳述の機会を制度上与えているが、新制度においてもこれを維持すべきと考えられる。

なお、人事訴訟、行政訴訟等では、職権探知主義の規定があるが、運用においては職権探知の実施に消極的である（注２）。

（注１）運用では、請求人から提示された証拠の組合せを変更して理由を再構成する、提示された証拠に職権探知した補助証拠を追加する、記載要件違反など事件関係書類から特許庁にとって明らかな無効理由を通知する、などの事例がほとんどである。例えば、アルゼ事件においては、特許庁では複数の無効審判で提示された複数の証拠を職権で検証し直すことで特許の無効を判断し無効理由を通知している。

（注２）民事訴訟においては、基本的には必要な事実や証拠の収集を当事者の意思に委ねている。人事訴訟においては、法秩序の根幹に関わる性質を有しているもの、広く第三者に利害が及ぶ性質を有しているものなどについて、裁判所が証拠を収集する権限を有する職権探知主義を採用している。行政訴訟においては、職権証拠調べをさらに一歩押し広げ、当事者が主張していない事実についてまで、探索し斟酌できるかどうかについては争いがある。一般的には、現行法はいわゆる職権探知主義までは認めていない。

3．審判制度における審理の適確性確保の方策

(1) 専門家関与による適確性の確保

審判官に必要とされる能力

特許分野の審判官は、技術に関する専門知識と特許制度・実務に関する専門知識の双方を併せ持つことが必要とされる。

(注1) 現行の審判官の資格に関する政令を前提にする限り、「特許出願の審査の事務」に4年以上従事し、「審査官の職」に5年以上あった者が、審判官の基本形である(特許法施行令第12条及び第13条)。

高度な技術専門家による補完

近年特許出願が増加している電子商取引や金融工学といったビジネス関連のような新分野、また、バイオ技術やITのような先端技術分野については、審判官の技術研修や自己研鑽のみで審判官が技術の進展に追従していくことが困難であり、技術専門的観点から審判合議体の能力を補完することが適切な場合がある。

そこで、現在、特許庁審判部では、バイオテクノロジー・IT等の先端技術分野における高度な技術に精通した大学・試験研究機関等の学識経験者に下調査を委託し、審判官に対してアドバイスを行わせる技術アドバイザー制度を採用している。現状の技術アドバイザーは、個々の審判事件における事実認定や判断には関与せず、審理において必要となる一般的な技術的知識について審判官を補助している。

今後は、特に高度な技術知識を必要とする技術分野の審判事件においてより一層の迅速かつ適確な審理を確保するために、高度技術専門家の知識経験を、どのような分野において、どのように活用すべきかについて検討する必要がある。

法律専門家による補完

特許分野の審判においては、技術的な観点からの論点についての判断を求められることがほとんどであるが、特許庁の審決・決定に対する不服申立ての訴訟において特許庁長官が被告になる場合には、特許法のみならず訴訟一般に必要な法的判断が要求されることがある。

今後は、適切な応訴等を担保するために特許庁審判部の法律的専門能力を補完すべく、法律専門家の知識経験を、どのように活用すべきかについて検討する必要がある。

(2) 特許審判における非公開規定の拡充

特許審判での非公開審理の必要性

特許審判における口頭審理を基本とした審理では、事業上の秘密を扱うこと

も多く、非公開の手当が必要である。

しかしながら、第 145 条の規定では、非公開となるものは公序良俗に反するものとされ、営業秘密等の非公開は明示的には担保されていない。事業者を保護する観点から、申し出により審理を非公開の可能とするなどの非公開規定を導入することも検討可能ではないか。

閲覧の制限

平成 10 年の法改正により導入された第 186 条第 1 項第 3 号の規定により、営業秘密が記載された書類は閲覧の対象となっていない。

この規定によれば、発明の内容とは直接関係がなく、公開されると提出者の利益が損なわれるおそれがある文書は、当事者系審判に限り、営業秘密が記載されている申し出を要件として、特許庁長官が認める場合に閲覧等の制限ができることとなっている。

(注 1) 例えば、冒認出願や共同出願に関する証明のための証拠として、かつて共同研究を行っていたときの研究日誌を提出したところ、当該出願に関する発明の記述に密接不可分な未出願の発明が記述されていたケースや、商標の出願に関して識別力を獲得した旨の証明のための証拠を提出する場合に、その中に価格等の営業秘密が含まれているケースが想定される。

口頭審理の非公開

第 145 条第 5 項には口頭審理の公開原則について規定されている。この規定は、審判の公正を担保するためのものである。他方、公の秩序または善良の風俗を害するおそれがあるときには公開しないで行うことができる旨規定されている。

他の行政審判での非公開審理

(a) 公正取引委員会

現在、公正取引員会で行われる独占禁止法違反に対する審判は、弁論主義により公開審判廷にて行っている。しかし、事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき又は公益上必要があると認めるときには、非公開とすることが可能な旨規定されている(独占禁止法第 53 条)。以前はこの独占禁止法第 53 条をもとに運用で非公開審理の手続が行われていたが、平成 13 年の審査審判規則改正により、非公開の申し出は範囲及び理由、期間を明示して申し出ること、非公開審理とすることは委員長及び審判官がその旨及び理由を述べること(独占禁止法規則第 50 条)等、非公開審理の手続きが明確化された。

【独占禁止法】

第 53 条 審判は、これを公開しなければならない。但し、事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき又は公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。

【公正取引委員会の審査及び審判に関する規則】

第50条 審判の非公開の申出は、非公開とすべき範囲、理由及び期間を明らかにして、これを行わなければならない。

2 委員長又は審判官は、審判を非公開とするときは、その旨及び理由を述べなければならない。

(b) 人事院公平審査

国家公務員は、著しく不利益な処分を受けたとき人事院に対して不服申立てを行うことができる。この人事院の準司法的機能を持つ公平審査での口頭審理は、人事院規則 13-1 第 30 条第 3 項により、公序良俗に反するおそれがあるときは口頭審理を非公開とすることができるだけでなく、同条第 4 項により職務上知り得た秘密について陳述・証言を求めるときは、当事者・代理人・傍聴者を退席させることが可能。

【人事院規則 13-1 第 30 条第 3 項】

公平委員会は、請求者が口頭審理の公開を請求した場合においても、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認めるときは、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。

迅速かつ適確な審理確保のための運用上の方策**１．計画審理の推進**

特許庁審判部では、平成１３年７月から、無効審判について審決送達までのスケジュールを策定し、そのスケジュールにしたがって審理を進める、いわゆる「計画審理」を試行的に実施してきた。

今後、試行結果のレビューを踏まえ、標準審理期間の短縮化の検討を含めて、本格実施に移行し、その実行の徹底を図ることとしてはどうか。

２．応答期間の合理化**(１) 内外差の撤廃**

答弁書等の提出までの応答期間（審判長の職権による指定期間）は、現在の審判部の運用では一律６０日であるが、在外者については６ヶ月（３ヶ月＋期間延長３ヶ月）と極めて長い期間が指定され、審理の迅速化の妨げとなっていることから、応答期間について内外差を撤廃することとしてはどうか（なお、裁判所では、応答期間の内外差は一律には設けていない）。

(２) 柔軟な期間指定

審判請求人の弁駁書の提出期間や特許権者の再答弁書の提出期間などの２回目以降の攻撃防御の期間については、必要に応じて、最初の攻撃防御期間（特許権者による答弁書の応答期間）より短い期間（例えば１ヶ月）を指定することとしてはどうか。

３．一部書面の当事者間の直送

現在、答弁書副本等については、一旦特許庁に提出後、特許庁から相手方へ送達するという手続となっているため、庁内での事務処理に一定の期間を要している。そこで、事務処理期間の短縮化を図るために適切な場合には、特許庁への提出により法的効果が発生しない手続について、当事者間での直送方式を可能とすることについて検討することが必要ではないか（当事者間の直送は、既に民事訴訟手続において実施されている）。

４．事務処理手続の改善

無効審判の事務処理期間の短縮化を図るため、事務処理手続を見直し、業務の並行処理の導入やバッチ処理サイクルの短縮化等を図り、ストック型処理からフロー型処理（滞ることなく案件を処理する業務形態）への移行を検討する。

5．審判業務へのＩＴの活用

(１) 庁内事務処理システムの機能強化

当事者系審判の起案等の事務処理については既にシステム化を行っているが、更に、今後増加する複雑な事件、及びまとめて処理すべき関連事件に対して迅速に処理を進められるように、システム機能（併合等業務支援機能）を強化するとともに、侵害訴訟関連事件については進捗情報を一層充実して取り込むことで処理の進捗管理を容易にするシステムの開発を行っていく。

(２) テレビ電話システムを利用した口頭審理

現在の口頭審理は、基本的に特許庁内の審判廷かあるいは年数回の地方巡回審判という形でのみ行っているが、今後はテレビ電話システムを利用した口頭審理のための環境を整備し、口頭審理の利用を活性化し審理充実に繋げていく。

6．審判官の補助者の増強

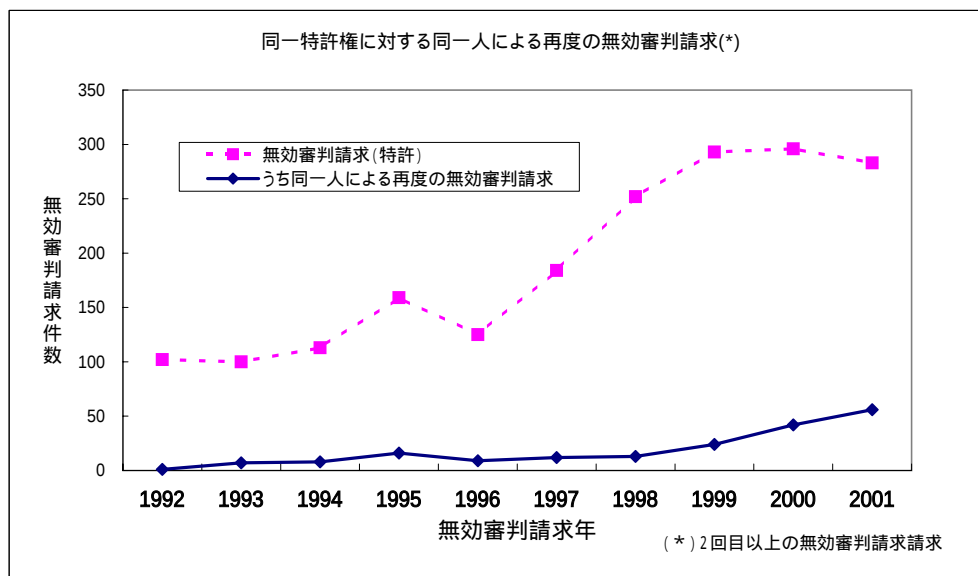
(１) 審判調査員の増員

特許庁では現在、審判の審理を効率的に行うため、審判事件に関して必要な調査を行い、論点を整理した調査報告書を審判合議体に報告する審判調査員（特許庁退職者その他の専門技術に造詣が深く、かつ特許制度・実務に関する高度な専門知識及び実務経験を有する者）を非常勤職員（国家公務員）として採用している。今後、審判審理の一層の迅速化を図るため、審判調査員を大幅に増員などの強化策を実施する。

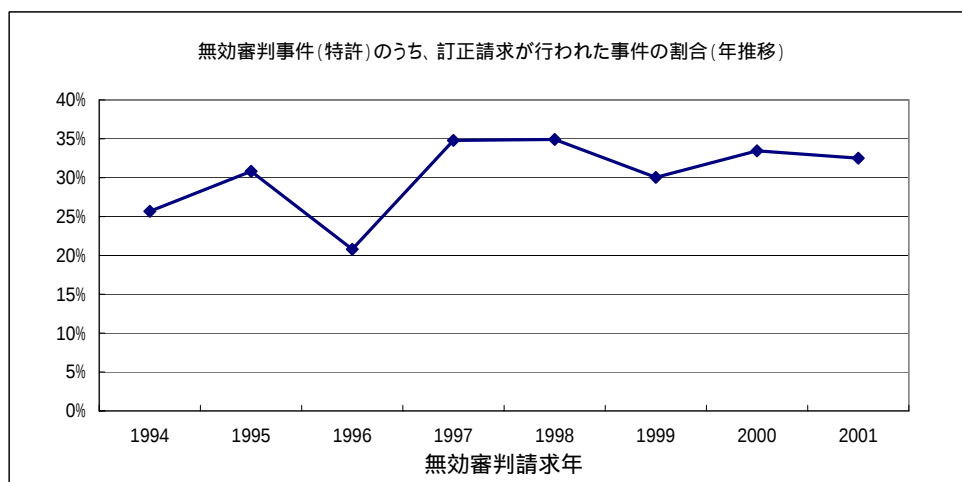
(２) 事務処理に係る人的体制の強化

特許等の有効性に関する新たな審判、とりわけ侵害訴訟関連の事件についての審理の迅速性を確保するために、業務処理の期間管理のための作業や手続書類の庁内処理の円滑化のための作業等を強化するべく、補助職員等の人的体制を整備する。

1. 同一特許権に対する同一人による再度の無効審判請求(*)



2. 無効審判事件(特許)のうち、訂正請求が行われた事件の割合(年推移)



3. 無効理由通知の件数推移

