

# 産業構造審議会知的財産政策部会

## 紛争処理小委員会報告書

(案)

平成14年10月

## 目次

<b>第1章 紛争処理をめぐる法制度の概況と課題</b> .....	5
第1節 特許権に係る紛争処理制度の現状 .....	5
1. 紛争処理制度の類型 .....	5
(1) 特許付与可能性、権利の有効性をめぐる争い .....	6
(2) 権利侵害行為の有無をめぐる争い .....	6
2. 各紛争処理制度の利用状況 .....	7
3. 諸外国の状況 .....	9
第2節 紛争処理制度における現在の取組みと課題 .....	12
1. 審判について .....	12
2. 裁判について .....	14
3. ADR について .....	15
<b>第2章 制度改正の具体的方向</b> .....	16
第1節 特許の有効性に関する審判制度等の在り方 .....	16
第1項 異議申立制度・無効審判制度の在り方 .....	16
1. 審判制度等に対する要請 .....	16
2. 現行制度とその問題点 .....	17
(1) 現行制度 .....	17
(2) 現行制度の問題点 .....	18
3. 諸外国の状況 .....	19
4. 制度改正の具体的方向性 .....	20
(1) 基本的考え方 .....	20
(2) 具体的検討 .....	20
5. 小委員会における意見 .....	21
第2項 新無効審判制度の基本骨格 .....	22
1. 基本骨格の具体的検討 .....	22
(1) 請求人適格について .....	22
(2) 審理構造について .....	24
(3) 請求理由について .....	26
(4) 請求時期について .....	27
2. 小委員会における意見 .....	29
(1) 基本骨格について .....	29
(2) その他の要件について .....	30
第3項 新無効審判制度の審理の在り方 .....	32
1. 攻撃・防御の機会の最適化 .....	32
(1) 現行制度 .....	32
(2) 現行制度の問題点及び検討の方向性 .....	33

(3) 諸外国の状況 .....	34
(4) 具体的検討 .....	35
(5) 小委員会における意見 .....	37
2. 紛争の蒸し返しの防止 .....	39
(1) 現行制度 .....	39
(2) 現行制度の問題点 .....	39
(3) 諸外国の状況 .....	40
(4) 具体的検討 .....	41
(5) 小委員会における意見 .....	41
3. 職権探知の範囲の在り方 .....	41
(1) 現行制度 .....	41
(2) 小委員会における意見 .....	42
4. 審判における非公開規定の拡充 .....	42
(1) 現行制度 .....	42
(2) 他の行政審判の状況 .....	43
(3) 非公開審理の必要性 .....	43
(4) 小委員会における意見 .....	44
5. 新無効審判制度における迅速・的確な審理の確保 .....	44
(1) 具体的検討 .....	44
(2) 小委員会における意見 .....	44
<b>第2節 審決取消訴訟・訂正審判の在り方 .....</b>	<b>45</b>
<b>第1項 新無効審判制度の審決取消訴訟 .....</b>	<b>45</b>
1. 新無効審判制度の審決取消訴訟における訴訟当事者 .....	45
(1) 現行制度 .....	45
(2) 諸外国の状況 .....	45
(3) 具体的検討 .....	46
(4) 小委員会における意見 .....	46
2. 新無効審判制度の審決取消訴訟における特許庁の関与 .....	47
(1) 特許庁の訴訟関与の必要性 .....	47
(2) 諸外国の状況 .....	47
(3) 具体的検討 .....	48
(4) 小委員会における意見 .....	51
<b>第2項 審決取消訴訟係属中の訂正審判の在り方 .....</b>	<b>52</b>
1. 事件の「キャッチボール」の構造と現状 .....	52
(1) 特許の訂正に起因する「キャッチボール」現象 .....	52
(2) 「キャッチボール」現象の現状 .....	54
2. 「キャッチボール」現象の問題点と検討の方向性 .....	55
3. 具体的検討 .....	56
(1) 訂正を完全遮断する案 .....	56
(2) 訂正審判の請求可能期間の制限のみを行う案 .....	57
(3) 訂正機会を制限的に認めて特許庁が審理する案 .....	58
(4) 訂正機会を制限的に認めて裁判所が審理する案 .....	61

(5) 特許の訂正と訂正特許の有効性の審理を併せて裁判所が行う案	63
4. 小委員会における意見	64
<b>第3節 侵害訴訟と審判との連絡体制の在り方</b>	<b>67</b>
1. 経緯	67
(1) 現行制度	67
(2) キルビー判決以前	67
(3) キルビー判決	68
(4) キルビー判決の影響	69
2. キルビー判決以降に指摘される問題点の検証	70
(1) 判断の相違について	70
(2) 権利者の対応負担の検証	71
3. 基本的方向性と解決の可能性	71
(1) 侵害訴訟と審判の進行調整	72
(2) 侵害訴訟と無効審判における当事者の主張・立証情報の共有化	73
4. 具体的検討	74
(1) 中止による侵害訴訟と無効審判の進行調整	74
(2) 裁判所と特許庁の情報の共有化	75
5. 小委員会における意見	76
<b>第4節 判定制度の在り方について</b>	<b>79</b>
1. ADR 拡充の必要性和判定制度	79
(1) ADR とは	79
(2) ADR への期待と現状	80
(3) 各フォーラムにおける提言	80
(4) 検討の方向性	81
2. 現行制度	81
(1) 判定制度の概要	81
(2) 平成11年法改正による判定制度	82
(3) 判定の利用状況	82
3. 産業財産権を取り扱う民間ADRの現状	83
4. 検討の前提	83
5. 具体的検討	84
6. 小委員会における意見	85
<b>第3章 検討のまとめ</b>	<b>87</b>
<b>第1節 直ちに取り組むべき課題</b>	<b>87</b>
1. 法改正事項	87
(1) 異議申立てと無効審判の統合・一本化	87
(2) 新無効審判制度の骨格	87
(3) 新無効審判制度の審決取消訴訟	88
2. 運用による対応	88
(1) 攻撃・防御の機会の最適化	88

( 2 ) 根拠不十分な請求の排除 .....	88
( 3 ) 迅速・的確な審理のための運用改善 .....	89
( 4 ) 侵害訴訟と無効審判との連携体制の充実 .....	89
( 5 ) 審査・審理の一層の充実 .....	89
<b>第 2 節 引き続き検討すべき課題 .....</b>	<b>90</b>
1 . 侵害訴訟と審判の関係について .....	90
( 1 ) 侵害訴訟と審判との調整・連携 .....	90
( 2 ) 侵害訴訟と審判 .....	90
2 . 判定制度の在り方 .....	90
3 . 無効審判における営業秘密等の非公開化 .....	90
4 . 審決取消訴訟における裁判所の審理範囲の拡大 .....	90
<b>参 考 資 料 .....</b>	<b>92</b>
【参考資料 1】 紛争処理制度形成の経緯 .....	93
【参考資料 2】 迅速かつ的確な審判審理の確保のための運用上の方策 .....	95
【参考資料 3】 諸外国における特許訂正の制度 .....	98
【参考資料 4】 侵害訴訟と無効審判の件数割合 .....	100
【参考資料 5】 侵害裁判所の有効性判断と無効審判の判断の相違 .....	101

2002年7月3日に決定された知的財産戦略大綱において、従来の「知的所有権」という用語は「知的財産」「知的財産権」に、「工業所有権」という用語は「産業財産」「産業財産権」に、それぞれ改めることになりました。本報告書においても、この方針に従って用語を使用しております。

# 第1章 紛争処理をめぐる法制度の概況と課題

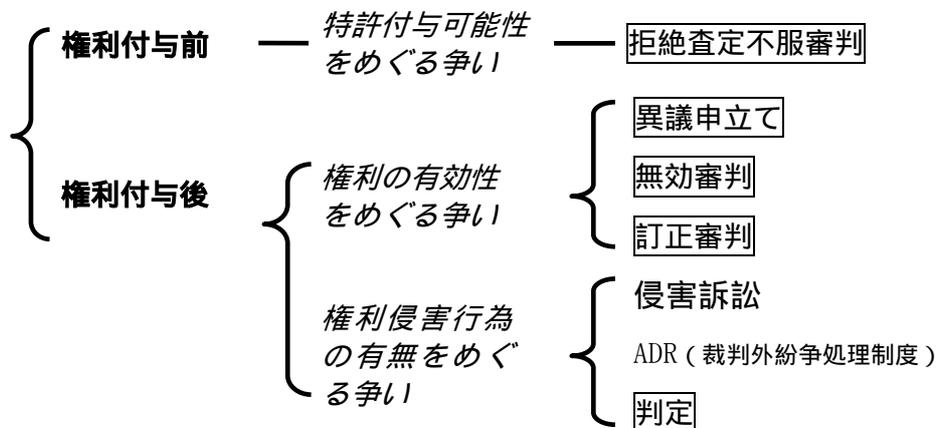
## 第1節 特許権に係る紛争処理制度の現状

特許権に係る紛争は、特許付与可能性をめぐる争い、権利の有効性をめぐる争い、及び権利侵害行為の有無をめぐる争いに分類される。特許庁においては、特許付与可能性をめぐる争いは拒絶査定不服審判によって、権利有効性をめぐる争いは無効審判、異議申立てまたは訂正審判によって、さらに、権利侵害行為の有無をめぐる争いは判定によって処理されている。これらの特許庁における審判制度等については、時代の変化に併せてその都度改正が行われてきたが、特許権等に係る紛争処理に審判制度が果たす役割は、明治の特許法が制定された時代から現在まで基本的には変わっていない。諸外国においても、日本と同様に裁判所等で紛争解決を行う以外に、行政機関である特許庁がその役割を担っているところが多い。

### 1. 紛争処理制度の類型

特許権に係る紛争は、特許付与可能性をめぐる争い、権利の有効性をめぐる争い、及び権利侵害行為の有無をめぐる争いに分類される。特許付与可能性をめぐる争いには拒絶査定不服審判、権利の有効性をめぐる争いには異議申立て、無効審判及び訂正審判、権利侵害行為の有無をめぐる争いには侵害訴訟、ADR (Alternative Dispute Resolution: 裁判外紛争処理制度) 及び判定がある。

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による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る。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。



\* 枠囲いは 特許庁審判部において処理される手続

## ( 1 ) 特許付与可能性、権利の有効性をめぐる争い

### 特許庁における手続

特許付与可能性をめぐる争い、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て<sup>1</sup>により解決がなされている。

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から構成される審判官<sup>2</sup>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。また、行政庁による手続であることから、原則として当事者の弁論のみに基づいて判断を下す訴訟と異なり、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。

### 裁判所における手続

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、地方裁判所から審判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により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。

## ( 2 ) 権利侵害行為の有無をめぐる争い

### 裁判所における手続

権利侵害行為の有無をめぐる争いは、私権（損害賠償請求権、差止請求権）の行使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が図られている。特許権等の産業財産権を含む知的財産関連事件の 70%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、産業財産権に係る技術的な知識の提供などを行うことにより裁判官を補助する調査官が配置されている。

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。

---

<sup>1</sup> 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 6 年に法改正がなされ、権利付与後に申し立てることができる制度に移行した（施行は平成 8 年 1 月）。

<sup>2</sup> 審判官の資格要件として、5 年以上の審査官としての経験を要する等の条件が定められている（特許法施行令第 13 条）。

また、東京地方裁判所及び大阪地方裁判所には、知的財産関連事件を早期に解決するため、裁判官及び知的財産関係に詳しい弁護士・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」が設けられている。

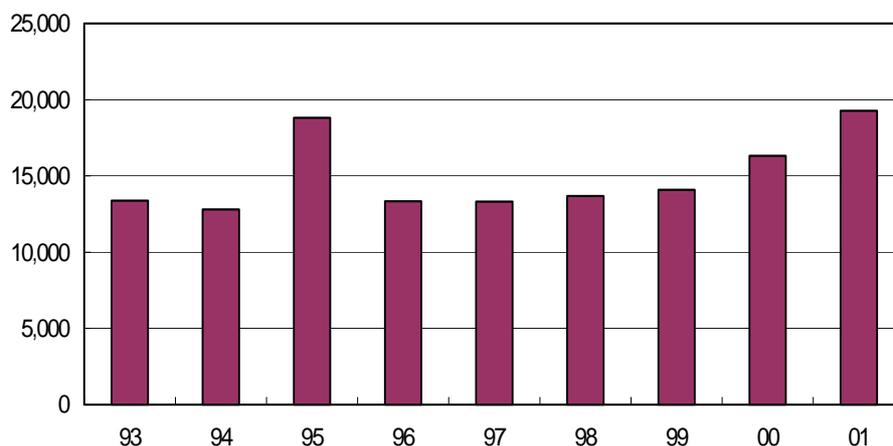
### 訴訟以外における権利侵害行為の有無をめぐる手続

他方、民事訴訟に代えて、調停・仲裁などの ADR 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 ADR 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（1998 年設立）や国際商事仲裁協会（1953 年設立）がある。民間機関による ADR 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判定を行っているが、これも ADR の一部として位置付けられている。

## 2. 各紛争処理制度の利用状況

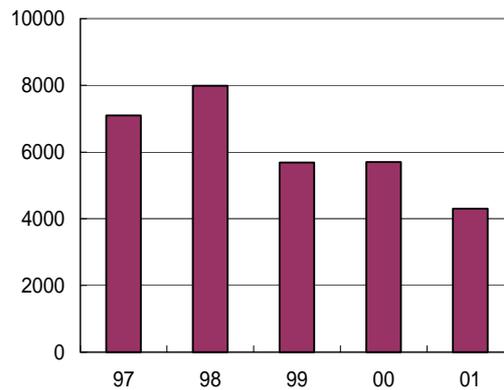
特許付与可能性を争う拒絶査定不服審判は年間約 2 万件請求されており、近年増加傾向にある。拒絶査定不服審判の審決に対する取消訴訟の出訴件数は、年間約 60 件である。

拒絶査定不服審判の請求件数の推移



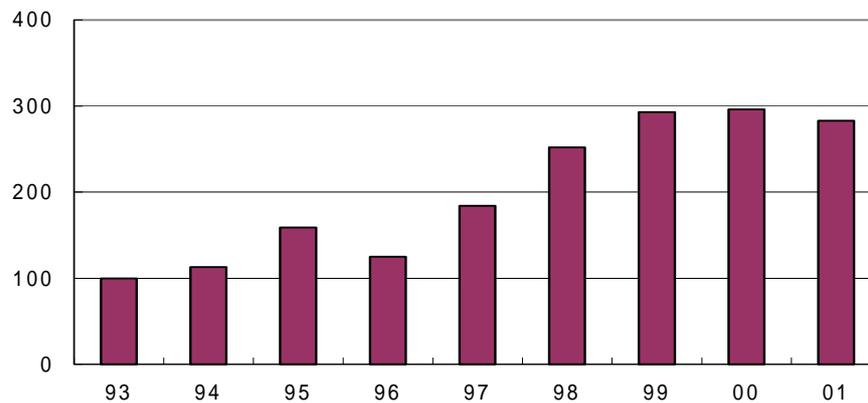
また、権利の有効性を争う異議申立ては、約 4,000 件請求されており、平成 8 年導入直後の約 7,000 件から減少傾向にある。異議申立ての決定に対する不服訴訟である決定取消訴訟の出訴件数は、約 150 件である。

異議申立て件数の推移



一方、無効審判は年間約 300 件請求されており、近年大きく増加している。無効審判の審決に対する審決取消訴訟の出訴件数は、約 150 件である。

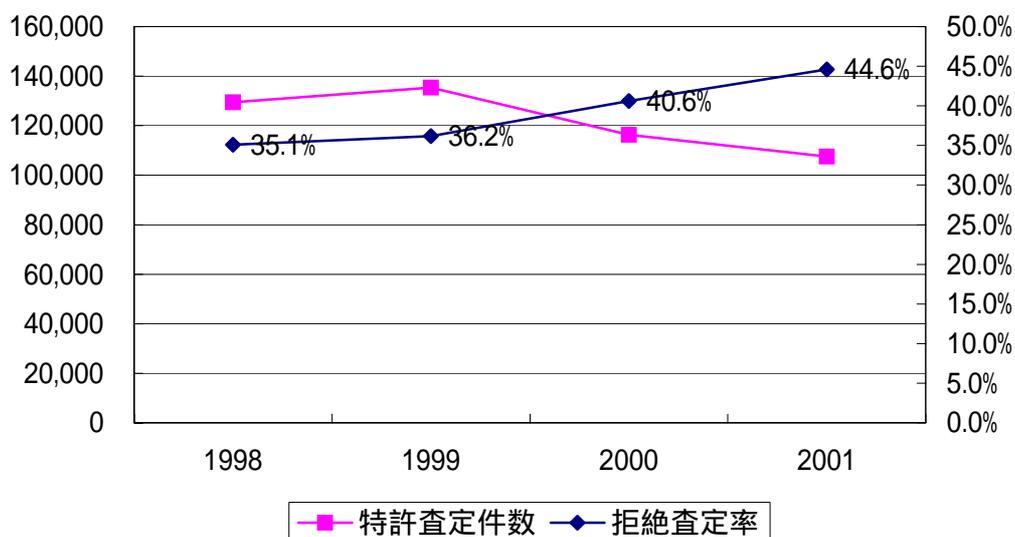
無効審判請求件数の推移



上記のように異議申立ての件数が減少している背景としては、①最近の審査部において厳格な審査を進めており、これを反映して拒絶査定件数及び拒絶査定率が上昇し、特許査定件数及び特許査定率が減少していること、②異議申立てが申立人の関与の少ない審理構造<sup>3</sup>になっており、申立人が利用を控える傾向にあること、等が指摘されている。

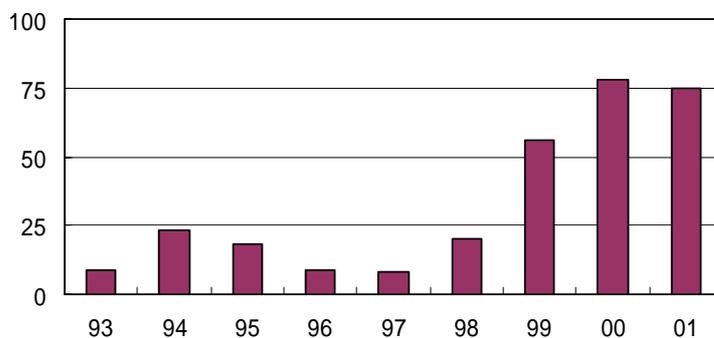
<sup>3</sup> 付与後異議申立制度は、異議が一旦申し立てられた後は、特許庁と特許権者との間のみで特許の見直し手続が進められる簡易な設計となっている。

特許査定件数と拒絶査定率の推移



ADRのうち、特許庁における判定の利用件数は97年以降増加傾向にあったが、2000年をピークに減少し2001年の請求件数は75件であった。一方、日本知的財産仲裁センター等の民間ADRの利用実績は少ない<sup>4</sup>。

判定請求件数推移



### 3. 諸外国の状況

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制度となっている。

#### 米国

<sup>4</sup> 平成13年度までに、日本知的財産仲裁センターに申し立てられた調停・仲裁は22件にすぎない。

米国では、通常、特許の有効性は侵害訴訟又は無効確認請求訴訟として連邦地方裁判所において争われる。2000年7月1日から2001年6月30日までの間における事件数は2,386件である。米国の訴訟制度には、陪審制、ディスカバリー制度等の特徴があるが、結果の予測性が低い、訴訟費用が高額である、といった問題が指摘されている。

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CAFC (Court of Appeals for Federal Circuit: 連邦巡回控訴裁判所) が専属管轄となる。CAFCの判事12名中4名が技術系の素養がある判事であり、また、各判事には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。

なお、訴訟手続には多額の費用と時間を要することから、特許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おいて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。

しかし、再審査制度には、主張できる理由が特許権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られていること、第三者の意見提出機会が十分に保障されていないこと、特許庁内において上訴はできるが裁判所への出訴は制限されていること、などの制約があるため、特許の有効性を争う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 (年間約400件、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)。

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による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後の侵害訴訟において同じ主張ができないこと、などの制約が指摘されている。第三者請求人の裁判所への上訴権については、現在、修正法案が審議されている。

## ドイツ

ドイツでは、特許の有効性は連邦特許裁判所における無効宣言請求訴訟として争われている。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有効性を争うことはできないとされている。

連邦特許裁判所は、従来の特許庁にあった無効部 (特許の無効を扱う部局) と抗告部 (拒絶査定又は異議決定に対する抗告を扱う部局) を特許庁から分離、改組して、1961年に設立したものである。

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1人の法律的構成員とその他1人の法律的構成員と3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る。裁判官は事実関係、証拠等を職権で探知する。

## EPC (European Patent Convention: 欧州特許条約)

欧州特許出願はEPC加盟国を指定国とする特許出願の束であり、欧州特許庁 (European Patent Office: EPO) において特許権付与がなされた後に各国の国内特許権として成立する。したがって、特許の有効性については、各国ごとに

各国の国内法に基づく紛争処理制度により争われることとなる。ただし、EPCにおいては、特許権付与後一定期間の間に欧州特許庁における一元的な特許取消しを可能とするための制度として異議申立制度が設けられている。

なお、欧州委員会はEU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。

## 第2節 紛争処理制度における現在の取組みと課題

知的財産権に対する意識の高まりを背景に、累次の制度改革により紛争処理制度の強化・充実を行っているところ、現在、さらに知的財産権に係る紛争を迅速・的確に解決するための制度充実への要請が一層強まっている。

これを受けて、現行の紛争処理制度における各種の課題について、「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、政府内の様々なフォーラムにおいて提言がなされている。

### 1. 審判について

特許庁による特許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、その結果に不服がある場合は東京高等裁判所に取消訴訟を提起することができる。特許権の得喪について、専門技術官庁である特許庁に一次的判断を委ねる体制は、戦前からの審判制度を受け継ぐものであり【参考資料1】、以下のような利点が指摘されている。

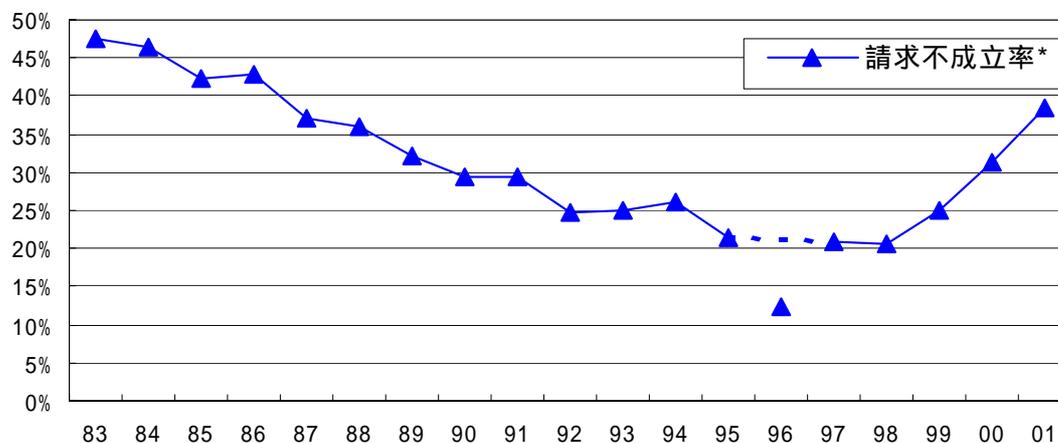
- ①特許権に関する専門技術的な事項について、まず、当該専門技術に通じた多数の職員を擁する行政庁において審理を尽くして紛争解決を図ることにより、質的にも量的にも裁判所の負担を軽減することができる。
- ②職権主義により当事者が申し立てた証拠以外の新たな証拠についても審理を行うことができ、行政機関自らの視点で判断の見直しをすることが可能となっている。
- ③審判による判断（審決）は行政処分と位置付けられており、その判断結果は、第三者にも及ぶ対世的効力（対世効）を有することとなる。
- ④紛争が顕在化する前に、事前予防的に請求をすることができる。

現在、近年のプロパテント政策の流れから、特許性を有する発明が適正に特許されるよう、特許性の審理を一層的確に行うことが求められている。こうした観点から、口頭審理の活用を含め、審理充実化のための様々な取組みを行っているところである。

ここ数年の審決等をみると、例えば、拒絶査定不服審判の審決の内訳は、請求不成立（出願拒絶）とした審決が1997年の約20%から2001年には約40%に増加している。この傾向は異議申立て及び無効審判においても同様であり、異議申立てにおいて特許を取り消すとした決定は、1997年の約20%から2001年の約35%に、無効審判において請求成立（特許無効）とした審決は、1997年

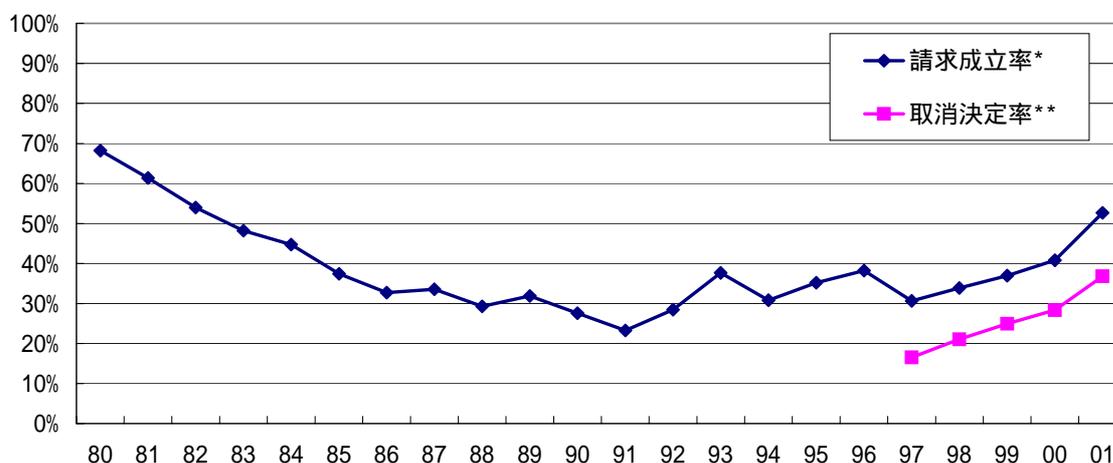
の約 30%から 2001 年には約 50%に増加している。このように特許性の判断について、より厳格に行う傾向にある<sup>5</sup>。

拒絶査定不服審判事件における請求不成立の推移



\* 1996 年は、出願公告制度の廃止に伴い、請求成立審決が通常年より多かったため、請求不成立率が低くなった。

無効審判における請求成立率及び異議申立てにおける取消決定率の推移



(\* 一部成立を含む、\*\* 一部取消を含む)

特許権の有効性をめぐる争いを迅速に解決することにより権利保護の実効性を確保することが重要であるとの観点から、異議申立て及び無効審判について

<sup>5</sup> 特許審査においても同様に厳格化の傾向がうかがえる。プロパテント政策の下では特許審査について、より質の高い審査が必要とされていることを踏まえ、特許庁においては新規性・進歩性等の特許要件について厳格な審査が進められている。その結果、拒絶査定率が1998年では約35%であったが、2001年には約45%に増加している。

は特許権付与前の拒絶査定不服審判に比べて優先的に審理を行っている。また、異議申立て及び無効審判は侵害訴訟と密接に関連することがあるため、裁判所との情報交換を促進することにより、侵害訴訟と関連した事件を把握し、迅速な審理を図っている。

さらに、審決送達までのスケジュールを作成し、これに従って審理を進める「計画審理」を試行的に取り入れ、より迅速な審理進行を図っている。

このような取組みにより、**2001**年における審判等の審理期間は、拒絶査定不服審判で**18**ヶ月、また、侵害訴訟と関係がある異議申立て、無効審判で**12**ヶ月と大幅に短縮されている。

他方、現行制度においても様々な問題が生じており、迅速・的確な紛争解決の観点に加え、紛争の一次的解決の観点から様々な提言がなされている。

「産業競争力と知的財産を考える研究会」では、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を見直すこと、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ことが指摘されている<sup>6</sup>。また、「総合科学技術会議知的財産戦略専門調査会」では、紛争の一次的解決の視点から制度の見直しに着手すべきとの意見が出されている。さらに「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根本から見直すべきといった指摘がされている<sup>7</sup>。

## 2. 裁判について

裁判所においては、近年、知的財産侵害訴訟の増加に対応するための、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ともに、「計画審理」を開始するなど、審理の迅速・充実化を図っている。

**2001**年**6**月にまとめら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・大阪両地方裁判所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。

この提言を受け、法制審議会民事・人事訴訟法部会で**2001**年**9**月から審議を開始し、**2002**年**6**月に公表された「民事訴訟の見直しに関する要綱中間試案」では、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試案が提示されている。今後の審議を経て、平成**15**年通常国会に民事訴訟法の改正法案が提出される予定である。

---

<sup>6</sup> 「産業競争力と知的財産を考える研究会」（平成14年6月5日）報告書 第27頁～第28頁

<sup>7</sup> 「知的財産戦略大綱」（平成14年7月3日）第26頁

裁判所の専門的処理体制の強化に向けた専属管轄化の推進に関しては、高等裁判所についても東京高等裁判所の専属管轄とすることを求める意見が「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」で出されている。法制審議会民事・人事訴訟法部会では、この問題について、引き続き検討を行うとしている。

裁判所における人的基盤の拡充に関しては、同部会において事務局試案が提示され審議が行われている。一方「知的財産戦略会議」において、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在り方についてさらに検討すべきとの意見が出されている。

### 3 . ADR について

**ADR** については、訴訟前段階における当事者間の自主的解決を補助する制度として、また、訴訟手続に適さない事案を処理する制度としての役割が期待されている。司法制度改革審議会の意見書では、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<sup>8</sup>。

この提言を受け、**ADR** 全般についてその拡充・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や司法制度改革推進本部 **ADR** 検討会が設置され検討が行われている。

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** 機関の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。

---

<sup>8</sup> 「司法制度改革審議会意見書」（平成 13 年 6 月 12 日）第 21 頁

## 第2章 制度改正の具体的方向

### 第1節 特許の有効性に関する審判制度等の在り方

#### 第1項 異議申立制度・無効審判制度の在り方

特許の有効性に関する審判制度等は、迅速な審理、紛争の一回的解決、及び、信頼性の高い判断、を実現することが求められている。現行の異議申立制度及び無効審判制度については、特許の有効性を判断する類似の制度が併存することによる弊害、異議申立制度に対する利用者の要請の変化が指摘されている。これらを踏まえ、現行の異議申立制度及び無効審判制度の改正を検討する必要があるのではないか。

具体的改正の方向としては、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、が考えられる。いずれの方向を選択する場合にも、「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」の双方の機能を果たしうる制度が必要ではないか。

#### 1. 審判制度等に対する要請

現在、特許の有効性に関する審判制度等については以下のような要請がある。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。

##### 迅速な審理の要請

特許権の重要性の高まりは最近の侵害訴訟の迅速化に対する要請に拍車をかけている。また、特許の有効性は侵害訴訟における前提問題となることから、特許の有効性に関する審判についても、さらに迅速な処理に対する要請が高まっている。

##### 紛争の一回的解決の要請

侵害訴訟に関連する審判事件については、一つの特許の有効性をめぐって複数の審判事件が提起されたり、異議申立と無効審判事件が重複して提起される傾向が強まっている。また、一つの特許の有効性について一つの審判事件しか提起されない場合であっても、事件の結論が高等裁判所に出訴された後に、事件が特許庁に差し戻される場合があり、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。

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特許権者の対応負担の観点からも適切な対応が求められている。特許権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、一つの特許権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が必要ではないか。

### 信頼性の高い判断の要請

特許の有効性をめぐる争いにおいては、技術的な専門性を有する審判官による的確な判断が求められているところ、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めぐる争いが頻発している状況が、こうした要請を一層強めている。

## 2. 現行制度とその問題点

### (1) 現行制度

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、特許権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。

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、簡易な見直し手続としての異議申立制度を残すべきとの意見もあった。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制度に移行させることとした。

さらに、このような特許庁における特許の有効性を判断する制度に加え、平成 12 年 4 月のキルビー判決<sup>9</sup>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た。その結果、現在では、特許の有効性について判断する制度として、三つが併存する事態に至っている。

#### 異議申立てと無効審判の主な相違点

	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）+職権探知主義
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

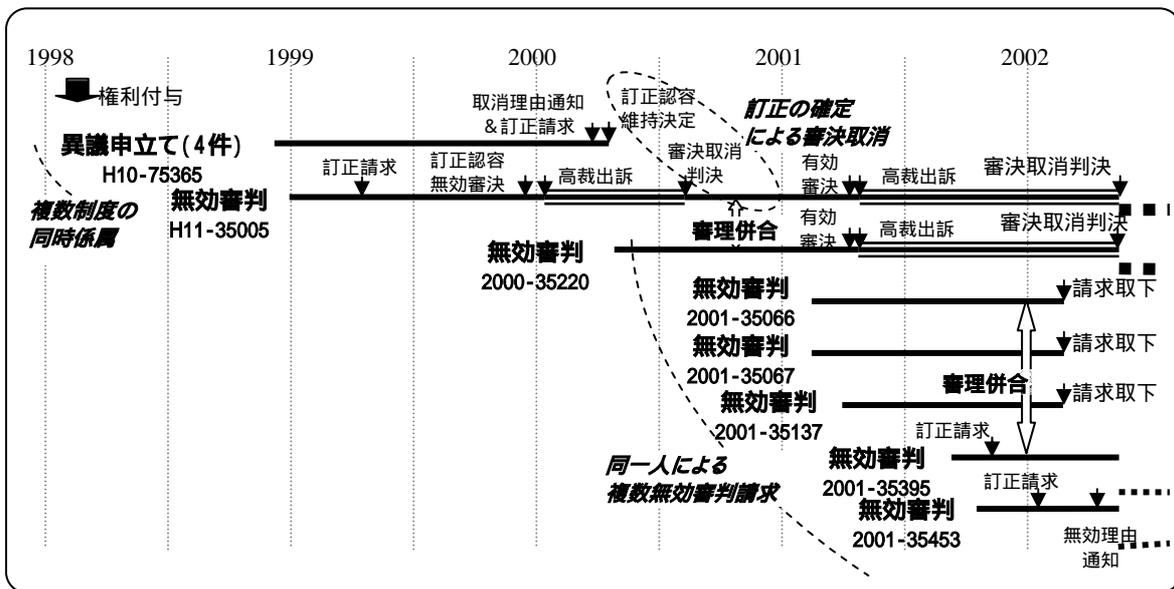
<sup>9</sup> 最高裁平成 12.4.11 判決（最高裁平 10（オ）364 号）。詳細は p 68 頁以降。

## (2) 現行制度の問題点

### 異議申立てと無効審判が併存することに起因する問題点

#### (ア) 同時審理の困難性

競業者の関心の高い特許権、重要な特許権、侵害訴訟関連の特許権等については、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、異議申立てと無効審判は審理構造の違いから審理を併合することができず、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、迅速に審理すべき重要な特許権ほど特許の有効性をめぐる争いの最終的な解決までの期間が長引くとともに、特許権者が複数の事件に対応する負担を負う事態が生じている。



#### (イ) 特許庁内における特許の見直し手続の重複

また、両制度が併存することによって、特許の無効を求める者が、先ず簡易かつ負担の少ない異議申立てを行い、異議申立ての結果に不服がある場合に無効審判を請求する傾向も見られる。その結果、特許庁において、同一当事者による特許の見直し手続が繰り返し行われることになるため、紛争全体の最終的な解決が長期化する一因となっている<sup>10</sup>。

<sup>10</sup> 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。

## 異議申立制度に固有の問題点

### (ア)申立人の積極的関与の要請

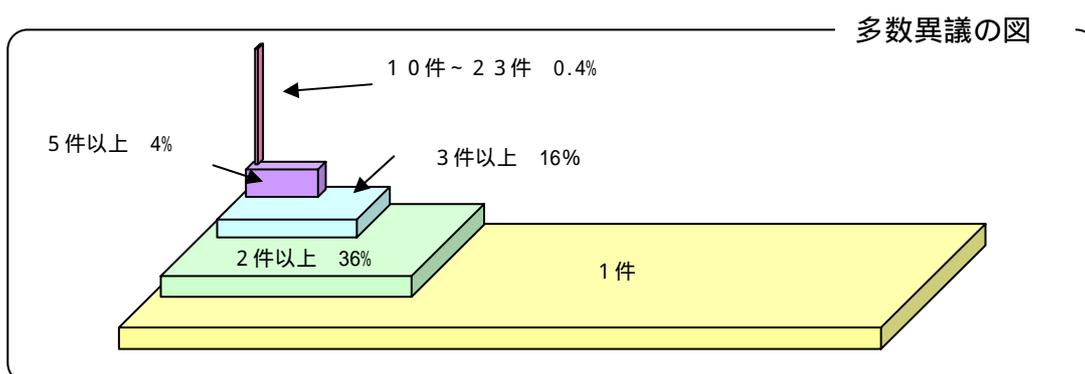
付与後異議申立制度においては、異議が一旦申し立てられた後は特許庁と特許権者との間だけで特許の見直し手続が進められる。このため、申立人に審理中の意見陳述の機会が与えられず、また、特許維持決定に対する不服申立てができない制度となっている。

しかし、制度の利用者の中には、審理中に意見を述べる機会が与えられないことについて不満があり、また、このことは特許維持決定に対して新たな無効審判を請求する原因にもなっている。このため手続への積極的関与を強く求める要請が高くなりつつある。

### (イ)異議申立手続の重複

また、現在の付与後異議制度においては、付与前異議制度の時代よりも一の特許権について二以上の異議申立てがなされる事例は減少している。しかし、競業者の関心の高い特許権や重要な特許権など一部の特許権に対しては、二以上の異議申立てが集中する傾向は変わっていない。1996年から2001年までの間に異議が申立てられた特許の18%に異議申立ての36%が集中しており、1件の特許に対して23件の異議申立てがなされた事例もある。

この原因の一つは、準備等の都合上、異議申立てが付与後6ヶ月の申立期間の終期に集中するため、複数の異議申立人が互いに他の異議申立人の申立内容を見ることができないことにある。仮に、申立てに期間制限がなければ、自分が異議申立てをする前に他の異議申立人の申立内容について精査し、その結果、他者の異議申立てに十分な理由があると判断して自ら異議申立てを取りやめることも想定される。しかし、現行制度においては申立期間が制限されているため、結果として、不要な異議が重複して申し立てられ、特許権者にも異議申立人にも負担を強いることになっている。



## 3. 諸外国の状況

侵害裁判所における特許の有効性判断については、国によって差異があるが、特許庁において特許の有効性判断を行う手続は、ほとんどの国において設けられている。

オランダやフランスのように、裁判所のみで特許の有効性判断を行い、行政

機関にはそのような機能がない国もある。これらの国では行政機関において実体審査を行っていないなどの特別な事情があり、むしろ例外的である。特許庁などの専門性を有する行政機関を擁する国においては、特許の有効性判断を行う手続は、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**年代に特許商標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、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．制度改正の具体的方向性

### (1) 基本的考え方

特許の有効性に対する行政判断の存在意義・必要性は認めるとしても、現行制度について、異議申立制度と無効審判制度の併存が惹起する弊害が顕在化しつつあることを考慮して、制度全体の最適化・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紛争の一回的解決、③信頼性の高い判断、といった基本的要請を充足する制度を構築する必要があるのではないか。

### (2) 具体的検討

改正の具体的な方向性としては、①二制度の統合・一本化による対応、②二制度を残しつつ各々の制度を改善する対応、が考えられる。

#### 二制度の統合・一本化による対応

現行の異議申立制度及び無効審判制度が併存することによる問題点を解消するためには、有効性を判断する制度として、二制度が併存するよりは、一つの制度に絞る方が適切ではないか。

平成**6**年に付与後異議制度が導入された際、異議申立制度と無効審判制度の趣旨については、前者は「特許庁自らによる行政処分の見直し」に、後者は、「潜在的なものも含めた当事者間の紛争の解決」に重点を置くものとして整理された。しかし、現実の事件においては両制度とも「行政処分の見直し」と「紛争解決」の双方の側面を併せ持っており、利用者もこれらの制度を峻別して使い分けているわけではない。

したがって、統合・一本化する場合には、現行の異議申立制度及び無効審判制度がそれぞれ有している「特許庁自らによる行政処分の見直し」と「潜在的なものも含めた当事者間の紛争の解決」の双方の機能を包摂する制度とすることが適当ではないか。

#### 二制度を残しつつ、各々の制度を改善する対応

現行の異議申立制度は、平成**6**年法改正時、簡易な見直し手続としての異議申立てを残すべきとの意見を踏まえ、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、無効審判の手続要件との差異を明確にした経緯がある。この経緯を踏まえ、現行の異議申立制度及び無効審判制度を残しつつ、

異議申立てに対する利用者の要請を十分に考慮し、異議申立制度の問題点を是正することも可能である。

具体的には、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等裁判所への出訴を認める、等の見直しが想定される。

ただし、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より薄くなることも考慮すべきである。

## 5 . 小委員会における意見

現行の異議申立制度及び無効審判制度が併存することに起因する弊害、あるいは、異議申立制度に対する新たな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統合・一本化することが適切とした意見が多数であった。

一本化される制度の趣旨としては、現行の異議申立制度に期待されている「特許庁自らによる行政処分の見直し」のみを制度趣旨とすべきとの意見も一部にあったが、現行の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」と現行の異議申立制度に期待されている「特許庁自らによる行政処分の見直し」の双方の機能を果たし得るものとするを支持する意見が多数であった。

これらの意見を踏まえると、異議申立制度及び無効審判制度を統合・一本化することが適切ではないか。また、一本化された制度は、主として現行制度のいずれかの機能を果たすものではなく、双方の機能を果たしうるものとするが適切ではないか。

## 第2項 新無効審判制度の基本骨格

統合・一本化される制度の基本骨格となる要件としては、請求人適格、審理構造、請求理由、請求時期、が挙げられるところ、これらを如何に定めるかについて検討が必要となる。

現行制度について利用者からの要請を分析すると、特許の有効性を判断する制度としては無効審判を基調として、これに異議申立てのニーズを包摂するよう上記各要件を検討していくことが望ましいのではないか。

### 1. 基本骨格の具体的検討

#### (1) 請求人適格について

##### 現行制度

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のための制度であるため、その申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。一方、無効審判では法文上の規定はないものの、民事訴訟における「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。

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長期化が問題となったことから、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<sup>11</sup>。しかし、同改正以降の無効審判における請求人適格についても、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している<sup>12</sup>。

##### 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、特許の有効性を判断する手続においては、以下のように様々である。

---

<sup>11</sup> 昭和 34 年の立法に先立ち、工業所有権制度改正審議会から、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」）。

<sup>12</sup> 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等裁判所は昭和 45・2・25 判決（東京高裁昭和 44（行ケ）81 号）を支持。

中国、英国、オランダ	「何人も」との明文の規定
ドイツ、オーストリア	明文の規定はないが、解釈・運用によって「何人も」請求できるとされている
韓国	明文で利害関係人と審査官にのみ請求を認めている
フランス	解釈・運用によって利害関係人のみに請求を認め、かつ、明文で検察官による請求を認めている

なお、無効の理由別にみると、冒認については正当な権利者のみ請求可能としている国が多い（ドイツ、英国、オランダ）。また、米国における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)）。

### 具体的検討

請求人適格としては、以下のような案が考えられる。

**(a) 現行の無効審判と同様、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。**

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請求であることから、「利益なければ訴権なし」との民事訴訟法の原則に倣うことが適切である。また、濫訴による特許権者の対応負担、特許庁・裁判所におけるコスト負担の観点からも、ある程度は、請求人適格を絞り込むことが必要である。

ただし、請求人適格として「利害関係」を明記すると、利害関係の審理に時間を費やすことによる弊害が懸念されるため、明文規定を置かないことが適切ではないか。

現在の無効審判においては、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おらず、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めるなど、緩やかな運用となっている。利害関係の程度は、これと同程度で足りるという考え方もある。

他方、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。また、業界団体などは現行の利害関係の解釈から外れる可能性がある。これらの点について何らかの手当が必要であるという考え方もある。

**(b) 現行の異議申立てと同様、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。**

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ことが適切である。

また、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<sup>13</sup>、この要請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。

ただし、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<sup>14</sup>については利害関係にのみ請求人適格を与えることが適当である。

なお、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が<sup>15</sup>、他の私人の私権をめぐ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稀である<sup>16</sup>。

## (2) 審理構造について

### 現行制度

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（ただし、無効審判も職権探知主義を採用しており、審判官の探知した証拠等に基づく審決が可能とされている）<sup>17</sup>。

---

<sup>13</sup> 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年の平均）。

<sup>14</sup> カーマーカー特許に係る無効審判審決取消訴訟事件（東京高裁平成14.3.5判決（東京高裁平11（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。

<sup>15</sup> 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を取消を求め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すむ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。

<sup>16</sup> 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（商標法第50条）。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（商標法第51条、第52条の2、第53条）等が存在する。

<sup>17</sup> 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・証拠に基づいて審判

## 諸外国の状況

諸外国における特許の有効性を判断する手続では、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。

### (ア)ドイツ

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。

### (イ)EPC

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）。

### (ウ)米国

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、審査官の拒絶理由通知に対する特許権者の応答について再審査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<sup>18</sup>。

## 具体的検討

審理構造としては、以下のような案が考えられる。

### **( a ) 特許庁と特許権者との対立構造とする（査定系）**

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、現行の異議申立制度については、異議申立人の意見陳述など審理へ

---

官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完し、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。このことは、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保障を厚くすることは可能である。

<sup>18</sup> 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事項として、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。

の積極的な関与を認めることを要望する声が強い。このため、当事者間の攻撃防御の機会の確保の観点から異議申立人の関与を強化することについて検討が必要である。

### **(b) 特許権者と請求人との対立構造とする(当事者系)**

現行の無効審判のように当事者系構造とする場合、現行の異議申立制度について指摘されている申立人の審理への積極的な関与を認めるべきとの要請にも応えることができる。また、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ため、当事者の納得がいく結論が得られることとなる。また、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、よりの確な判断につながる場合もある。

また、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、申立理由が不適切な場合において特許権者の対応が不十分であったとしても、特許の有効性がただちに否定されることはないから、特許権者の対応負担が多くなるというわけではない。

### **(3) 請求理由について**

#### **現行制度**

現行の無効審判では、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に関する理由、さらには後発的な理由を無効理由としている。一方、異議申立てでは、公益的理由のみとしている。

審決に用いられる無効理由の大半は、新規性・進歩性等の公益的理由であり、**1990年**から**2001年4月**までに審決された無効審判約**3,400**件中、冒認・共同出願違反等の権利帰属に関する請求の理由を採用したものは約**40**件に過ぎない。

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、特許後の外国人の権利享有違反

#### **諸外国の状況**

ほとんどの国で、特許要件違反性、明細書記載不備、不適法な補正等の一般的な公益的理由は、無効理由とされている。一方、冒認については、請求理由としている国(ドイツ、韓国、英国、オランダ)と、していない国(中国、オーストリア、フランス)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(ドイツ、英国、フランス)。

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、以下のような案が考えられる。

#### **( a ) 現行の無効審判の理由と同じにする。**

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に関する理由、さらには後発的な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。**

行政期間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、請求理由は、公益的理由のみとし、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<sup>19</sup>。

## ( 4 ) 請求時期について

### 現行制度

現行の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、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に、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。その後、昭和 62 年法改正において、全ての除斥期間が廃止されたことにより無効審判の請求時期の制限はなくなっている。その理由の一つは、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。

他方、異議申立てでは登録公報発行から 6 ヶ月以内に申し立て可能としているが、これは、付与前異議申立てでは 3 ヶ月であった申立期間を、出願内容の高度化、調査対象技術の増加に伴い申立てを行うために十分な期間が必要となったこと等を理由として、延長したものである。

---

<sup>19</sup> 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（最高裁平成 13. 6. 12 判決（最高裁平 9(オ)1918 号））により、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事例においては、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という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の判例はない。

## 諸外国の状況

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立て可能としている。

一方、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・当事者系再審査のいず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。

## 具体的検討

請求時期としては、以下のような案が考えられる。

### **(a) 請求時期を制限する。**

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、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。

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 年程度にする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<sup>20</sup>、それ以降に請求されるものは非常に少ない。

一般的に、行政処分に対する取消しの請求については、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 第 14 条>

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。

(略)

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。

#### <海難審判法 第 33 条>

理事官は、事件を審判に付すべきものと認めるときは、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。

### **(b) 請求時期を制限しない。**

登録から相当期間経過した後に権利行使や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。登録から 2 年経過以降に、影響の

<sup>20</sup> 全請求の約 84%が集中している。

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ると<sup>21</sup>請求時期を制限しないことが適切である。

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ヶ月に限定している。これが、①紛争の可能性すら存在しない時点で異議が申し立てられたり、②一つの特許に対して複数の異議申立てが集中する原因になっているとの指摘がある。したがって、請求時期を制限することは、無効請求の前倒しや増加を招き、特許権者の対応負担の観点から好ましいことではない。

また、キルビー判決以降、侵害訴訟において特許の有効性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、特許権侵害の争いが顕在化する前に特許庁における事前予防的な対世効のある手続の利用を強く選好する傾向がある。このことを考慮すると、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。

## 2. 小委員会における意見

### (1) 基本骨格について

新無効審判制度の基本骨格である、①請求人適格、②審理構造、③請求理由、④請求時期、については、以上のようにそれぞれ複数の選択肢が考えられるが、解決すべき課題や利用者の要請等を踏まえて、現行の無効審判制度と同様のものを基本としつつ、現行の異議申立てに対する要請に対応できるものとする方向に多数の意見が集まった。

#### 請求人適格

請求人適格については、統合・一本化された制度が対世的に効力を有する特許の有効性を争う手続であること、現行異議申立てに対する要請を包摂すべき手続とすることが適切であること等から、請求人適格に制限を設けないべきとの意見が多数であった。他方、現行の無効審判のように利害関係を求めるべきとの意見も一部にあった。さらに、折衷的な案として、特定の時期を境にして、それより前は請求人適格を何人にも改め、それ以降は利害関係人に限定するという考え方も提示された。

これらを勘案し、基本的には、請求人適格を何人にも認めることとするのが適切ではないか。

#### 審理構造

審理構造については、査定系の審理構造にすることにより侵害訴訟における有効性判断との機能分担を明確にすべきとの意見も一部にあったが、請求人の積極的な関与の確保がなされること、当事者の納得の行く結論が得られやすいこと、証拠資料の豊富化等による審理の充実が期待されること、等の利点を踏まえ、職権主義を前提とした当事者対立構造とすることに賛成する意見が多

---

<sup>21</sup> 登録後2年以降に侵害訴訟が提訴される率は76%に上る。

かった。

これらの意見を勘案し、審理構造としては、現行無効審判のように、当事者対立構造を基本としつつ職権主義でこれを補完することが適切ではないか。

### 請求理由

請求理由については、特許の有効性を判断する制度が一つになることから、現行の無効審判における無効理由の全てを請求理由とすることに賛成する意見が多かった。ただし、現在の無効理由は、個々に性格上の差異があることを考慮して、「権利帰属」に関する理由については、行政機関における無効手続によらず民事訴訟に委ねることが適切であるとする意見もあった。これに対しては、民事訴訟による対応の可能性に懸念があるため、これらを無効理由としつつ請求人適格を利害関係人に限定すべきとの意見も提示された。

これらの意見を勘案し、請求理由は、基本的に現行の無効審判と同様のものとすべきではないか。なお、権利帰属に関する無効理由については、その請求人適格を利害関係人に制限することが適切ではないか。

### 請求時期

請求時期については、期間を制限することにより侵害訴訟における有効性判断との特許庁における有効性判断が同時に行われることを避けるべきとの意見が一部にあった。しかしながら、特許付与から相当の期間が経過した後にも対世効のある結論を出し得る行政審判制度を事前予防的に利用することの要望が強いことを踏まえて、請求可能な時期を制限すべきでないとの意見が多かった。

これらの意見を踏まえれば、請求時期には制限を設けないこととするのが適切ではないか。

## (2) その他の要件について

### 特許権・の対応負担の軽減措置

請求人適格を何人にも認めることによる制度濫用の懸念を示す意見は多くなかった。ただし、そのような懸念がある場合には、請求の理由が不十分な請求を排除する措置を講じることにより特許権者の負担を軽減することを検討すべきとの意見が提示された。審理構造を当事者系構造とした場合も同様に、請求の理由が不十分な請求について、特許権・の対応負担が生じるとの懸念がある。

この点について、現行の無効審判における実務では、例えば、無効審判の請求書に「請求の理由」が記載されていない場合に、特許法第 135 条の規定に基づき、特許権者の応答を待つことなく当該審判請求を審決却下している。しかし、この運用により審決却下されるのは、請求の理由が記載されていないに等しい場合のみであり、何らかの理由・証拠が記載されていれば、明らかに不十分な理由・証拠等に基づく審判請求であっても審決却下はしていない。今後この運用の強化その他の方策を検討する必要があるのではないか。なお、このような方策は当初の請求書において必要十分な無効理由・証拠の提示を促すことにも資するものと考えられる。

## 審理方式

審理方式については、現行の無効審判のように口頭審理を原則とすることは当事者の対応負担の観点から適切でない旨の意見があった。また、訴訟においては憲法上の要請で口頭弁論を置いているが、審判においては審理方式の原則を口頭審理あるいは口頭審理とするかについて敢えて決める必要も無く、審判の主体が最も適切な審理の方式を選ぶことで足りるとの指摘があった。他方で、口頭審理は審理充実の点で有用であるとの指摘もあった。

これらを踏まえると、審理を口頭審理で行うか口頭審理で行うかについては、当事者の負担だけでなく、審理の充実の観点も含めて、事案に応じて柔軟に対応可能とすることが適切ではないか。

## 情報提供制度について

異議申立制度と無効審判制度を統合・一本化するに当たり、異議申立制度の趣旨である特許付与の見直し機能を補う必要を踏まえ、特許付与後においても情報提供を可能とする「付与後の情報提供制度<sup>22</sup>」を導入すべきとの意見も提示された。この点については、更なるニーズの調査等を踏まえて検討することが必要ではないか。

---

<sup>22</sup> 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)。

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。

### 第3項 新無効審判制度<sup>23</sup>の審理の在り方

一つの特許に対して繰り返し複数の無効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、無効審判段階において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ことが望ましい。

また、的確な審理の観点から、特許の有効性について当事者が主張した事実・証拠を補充するべく、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に加えることも有効と考えられる。これを具体的にどのように活用していくのかについても検討が必要である。

したがって、新無効審判制度の基本骨格案を踏まえつつ、請求人と権利者の攻撃・防御の機会の最適化、過度な紛争の蒸し返しの防止、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のではないかと。

ただし、これらの事項の検討に当たっては、新無効審判制度に求められている各種の要請をバランスよく実現することが必要である。また、法改正のみならず運用による対応についても検討することが必要である。

#### 1. 攻撃・防御の機会の最適化

##### (1) 現行制度

###### 無効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）を変更し、新たな主張及び証拠を追加することが認められていた。

本来「審判請求の理由」の補正は、当初の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されていた。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<sup>24</sup>、審判請求書

<sup>23</sup> 第2項における検討を踏まえると、統合・一本化された制度として、現行の無効審判制度を基本としたものが想定されることから、便宜上、以降「新無効審判制度」と呼んで検討を進めることとする。

<sup>24</sup> 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。

の請求理由については、その要旨を変更する補正は認めないことにより、審判請求書の提出以降における無効理由及び証拠の追加・変更を制限することとした<sup>25</sup>。この結果、請求理由の要旨を変更する新たな主張については別途の無効審判を請求することが必要となった。

### 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、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<sup>26</sup>、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、無効審判における特許の訂正請求は、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。

## (2) 現行制度の問題点及び検討の方向性

### 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り、同一特許に対して同一人が繰り返し複数の無効審判を請求する件数は増加しつつある<sup>27</sup>。

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うかがえる<sup>28</sup>。

---

<sup>25</sup> 平成10年法改正後の制度の下での実務では、請求書の要旨変更該当する「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。

<sup>26</sup> 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）の手続が係属しているときには、その手続において、特許の訂正を行うことが可能とされる。訂正の是非について争いがある場合には、特許無効（取消）の手続において審理されることとされている。

<sup>27</sup> 平成13年に請求された無効審判のうち、同一特許に対して同一人が繰り返し請求した無効審判は約20%存在する。

<sup>28</sup> 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

このような事例は限定的であるため、平成 10 年の法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が必要である。

#### 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

平成 5 年の法改正により、無効審判係属中の特許の訂正の機会<sup>29</sup>が制限されている。仮に、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。

#### 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。

### (3) 諸外国の状況

#### 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。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

---

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ている。平成 12 年以降このような事例が急増している。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るとは限らず、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。

<sup>29</sup> 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。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。

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、特許権取消申請書に対する応答として、特許権者が意見提出をすることが可能であり、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をすることが可能である（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、審査官の拒絶理由通知に対する応答として特許権者は意見提出・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、（ア）審査官の認定事実への反論のために必要な先行技術、（イ）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、（ウ）再審査請求後に初めて知ることとなった、また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、（ウ）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）。

### （４）具体的検討

具体的には、以下のような案が考えられる。

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

請求人による理由・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となり、審理の早い段階で争点整理がされ、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、これが長期化する状況が発生している。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

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、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一定の制限の下に認めることが適切である。これは訂正請求についても同様である。

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。ただし、いずれの選択肢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にすることが必要である。

**(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となる。

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<sup>30</sup>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。また、当該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<sup>31</sup>。

**(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、理由・証拠の提出及び訂正請求を双方一回ずつに制限する場合でも、その後の理由・証拠の追加や再度の訂正請求については審判合議体が裁量で許可しうることで論点の掘り下げが可能となる。

<sup>30</sup> 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」(民訴法第156条)が採用されている。

<sup>31</sup> 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。

また、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。

他方、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おそれがある。この場合、手続の早い時期から必要十分な理由・証拠の提出及び訂正請求を行う意欲が阻害され、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おそれがあり、適切とは言えない<sup>32</sup>。

### **(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。**

両当事者が行おうとする理由・証拠の追加及び訂正請求は争点に係るものがほとんどである。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、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一方、権利者がなし得る訂正請求の内容についても、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ある。

こうすることにより、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理由・証拠の追加及び訂正請求を行うことを促す。

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こと、あるいは、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との指摘もある。

## **(5) 小委員会における意見**

新たな審判制度における当事者の攻撃・防御の機会の基本的考え方については、審判審理の充実を図るためには請求人と特許権者の攻撃・防御の機会が適切に確保されることが望ましい。その一方で、攻撃・防御の機会の無制限な提供は審理期間の長期化を招くおそれがあることから、審理の迅速化の要請とバランスをとった形で決める必要があるという意見が多かった。その観点から、平成10年の法改正は、審判請求書の理由の要旨変更の補正を禁ずることにより新たな証拠・理由の追加の制限を図った結果、審理期間が大幅に短縮化された点で肯定的に評価できる。したがって、攻撃・防御の機会の拡大を図るとしても、平成10年の法改正以前に生じていた審理のやり直しによる遅延の発生等の問題が再発しないよう慎重な対応をとるべきであるとの意見が多かった。

追加を認めるべき理由・証拠等に関する考え方については、①無効審判の請求に当たって、当事者は十分な準備をもって臨むことが多いため、審理の過程で追加される証拠は特許の訂正請求に対抗して補強のために提出される場合が

<sup>32</sup> 現行制度において同一特許に対して同一人が繰り返し複数の無効審判を請求する割合は約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。

多く、全く新しい理由や証拠が追加されることは少ないこと、②補強証拠とは別に、審判請求時に発見できずその後の調査の過程で強力な証拠が発見されることがあるのは事実であるが、このような証拠については請求時に入手可能でなかった等の個別事情に応じ、例外的に採用する途を設ければ足りること、について指摘があった。

理由・証拠の追加の濫用を抑制する手段については、①民事訴訟法で用いられている時機に遅れた攻撃・防御方法の却下の規定は、実際には稀にしか発動されておらず、抑止力が弱いことから、特許法独自の方法を検討すべきであること、②理由・証拠の提出及び訂正請求の回数を規定する場合には、却って審理の長期化を招くことのないようにすべきであること、③現行規定では、強力な理由・証拠が後に不適法に提示された場合、これを審判官が職権で採用して無効理由を通知することが可能であり、このような職権探知主義に基づく裁量権行使の適切な運用により攻撃・防御の機会の適正化をある程度図ることができれば、攻撃・防御に関する新しい規定を設けるよりは柔軟な対応を期待できること、④しかし、裁量権の行使に当たっては、その理由をできるだけ明確にすべきであること、等について指摘があった。

なお、無効審判中の適切な攻撃防御の機会を確保するための方策として、訂正請求に関する予備的請求制度を導入する提案があったが、これに対しては、①予備的請求制度は、一部の特許庁でしか採用されておらず、審理負担も大きいこと、②口頭審理の実務においては、必要に応じて、訂正請求の案文について両当事者間で議論をする機会を与える運用を採っており、運用で一定の対応を図っていること、等から、日本においてただちにこれを採用すべき状況にはないとの説明が事務局からあった。

以上の意見を勘案し、新たな無効審判制度における無効理由・証拠等の追加の制限に関しては、現行の無効審判における平成 10 年法改正の趣旨を基本としつつ、無効理由・証拠等の追加を真に認めるべき事案についてのみ例外的に許容することとすることが適切ではないか。

その具体策としては、相対的に少数の事例に柔軟に対応可能とする必要がある点を踏まえれば、審判官の裁量権に基づき対処することが適切ではないか。

具体的には、A. 現行の無効審判における職権探知に基づく無効理由通知の規定を基礎とする案、B. 当事者からの申出に基づき、一定の要件のもとに、審判官が新たな無効理由・証拠の採否を決定する案、が考えられる。

なお、いずれの案を採用した場合にも、無効理由・証拠等の追加を許容すべきものとして、上記に指摘された訂正請求に対抗して補強証拠が提出された場合や、審判請求後に強力な証拠が発見された場合を含め、どのような事案について、どのような段階で、どのような無効理由・証拠の追加を許容すべきかを検討し、法令の整備又は運用指針の策定・公開等を通じて、審判官の判断基準を明

確にすることが適切ではないか。

## 2．紛争の蒸し返しの防止

### (1) 現行制度

我が国の特許法には、紛争の蒸し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る<sup>33</sup>。当事者だけでなく、全ての者に対して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。

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、無効とす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。

### (2) 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（特許法第 167 条）、蒸し返しを生じることはない。

現行の一事不再理は「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。また、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、特許権者の対応負担を増加させる可能性がある。

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。

紛争の一回的解決のためには、審判請求の理由・証拠の追加の緩和と整合性を取りつつ考慮し、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と。

---

<sup>33</sup> 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、特許権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であって、後に類似の無効審判が請求されたときである。

### (3) 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後は、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。我が国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及び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oppel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<sup>34</sup>。

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）<sup>35</sup>。

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oppel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<sup>36</sup>。

---

<sup>34</sup> 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)）

<sup>35</sup> 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)）。

<sup>36</sup> 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oppel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)）。

#### (4) 具体的検討

具体的には、以下のような案が考えられる。

**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。**

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、蒸し返しの規定を強化することが考えられる。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<sup>37</sup>、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が必要となる。

一定の場合としては、①無効理由の法条が同一である場合、②無効理由を基礎付ける事実が同一の場合、③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。

#### (5) 小委員会における意見

蒸し返し防止の措置である一事不再理の規定については、現行の規定が第三者まで拘束するものであることに関して、裁判を受ける権利との関係において問題があるのではないかとの指摘があった。一方、新たな無効審判制度の請求人適格を「何人も」とすることとの関係で、第三者も拘束することが必要との指摘もあった。蒸し返しの規定を全く設けないことについては反対する声が多かったが、提示案については特段の支持はなく、さらに検討が必要であるとする意見が多かった。

したがって、新無効審判制度においても、現行の無効審判における一事不再理の規定を維持することとしつつ、引き続き検討を続けることが適切ではないか。

### 3. 職権探知の範囲の在り方

#### (1) 現行制度

現行無効審判においては、民事訴訟法による裁判と異なって職権探知主義が採用されており、職権により手続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。

現在の運用では、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<sup>38</sup>。特許が万人に対する対世効を有すること、そうした

<sup>37</sup> 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。

<sup>38</sup> 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

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の有効性判断手続においても採用されていること、などを踏まえると、新たな無効審判制度においても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ではないか。

また、現行制度においても職権探知の結果に対し、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ではないか。

なお、人事訴訟等では、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<sup>39</sup>。

## (2) 小委員会における意見

現行の無効審判における職権探知の規定に基づく実務について、特段の問題指摘はなく、新たな無効審判制度においても、現行の制度・実務と同様の範囲において職権探知の権能を行使すべきとする意見があった。

攻撃・防御の機会の適正化のために職権探知の裁量権を利用することが必要となる場合があることも踏まえれば、新審判制度においても現行の無効審判制度と同様の職権探知の裁量権の規定を維持することが適切ではないか。

## 4. 審判における非公開規定の拡充

### (1) 現行制度

#### 閲覧の制限

平成10年の法改正により導入された特許法第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<sup>40</sup>。

---

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（東京地裁平成14.3.19判決（東京地裁平11(7)13360号、東京地裁平11(7)23945号）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。

<sup>39</sup> 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步押し広げ、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。

<sup>40</sup> 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事例や、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事例が想定される。

## 口頭審理の非公開

特許法第 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と規定されている。

## (2) 他の行政審判の状況

### 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おいて行っている。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 条を根拠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、非公開審理とするとき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、非公開審理の手続が明定化された。

#### <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>

審判の非公開の申し出は、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。

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。

### 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。この準司法的機能を持つ公平審査における口頭審理は、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非公開とすることができる。さらに、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となっている。

#### <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き、理由を告げた上、口頭審理を公開しないことができる。

## (3) 非公開審理の必要性

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少なくなく、非公開の手当が必要ではないか。しかしながら、特許法第 145 条の規定では、非公開とすべきものとして、公序良俗に反するものが挙げられるにとどまり、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、申し出により審理の非公開を可能とするなどの規定を導入する

ことも検討可能ではないか。

#### **(4) 小委員会における意見**

審判における営業秘密等の非公開化については、特段の意見は出されなかった。知的財産戦略大綱等において、訴訟における営業秘密の非公開化についての検討が指示されている状況を踏まえれば、新無効審判制度における営業秘密の非公開化についても、引き続き検討を続けることが適切ではないか。

### **5. 新無効審判制度における迅速・的確な審理の確保**

#### **(1) 具体的検討**

新無効審判制度における迅速・的確な審理の確保ためには、法的な手当てを行うだけでなく、運用における方策を講じることが必要ではないか。具体的には、①専門家関与による適確性の確保、②計画審理の推進、③応答期間の合理化、④事務処理手続の改善、⑤情報技術（IT）の活用、⑥審判官の補助者の増強、等が考えられる。【参考資料2】

#### **(2) 小委員会における意見**

口頭審理の実務に関し、①口頭審理を1回に限定する運用が見られること、②審判官の暫定的心証が示されにくいこと、等の問題があると指摘する意見があった。また、わかりやすい審決を書くことなど、運用の改善の必要性についても指摘があった。これらは現在の無効審判制度の実務の改善にもつながることから、新審判制度における実務の在り方と併せて早急に検討することが適切ではないか。

## 第2節 審決取消訴訟・訂正審判の在り方

### 第1項 新無効審判制度の審決取消訴訟

新無効審判制度において、請求人と特許権者との間で攻撃防御が行われるいわゆる当事者系の審理構造を採用した場合、その審決に対する不服申立てとしての審決取消訴訟における訴訟当事者についても、これと整合性を取った形で決める必要がある。

新無効審判制度の審決取消訴訟においても請求人と特許権者とを当事者とする場合、原則として、特許庁が審決取消訴訟に関与することはなくなるが、特許庁による法令解釈や運用基準が問題となる場合や、審理充実のために専門庁としての特許庁の見解が必要になる場合など、一定の場合には特許庁の意見が裁判所における審理に反映されることが必要になることが考えられる。そこで、意見陳述・求意見などの方法により、特許庁の意見が裁判所における審理に生かされる制度を導入する必要があるのではないか。

これらの制度の検討に当たっては、私人たる対立当事者間において議論を尽くすことにより真実発見と当事者の納得を得ようとする当事者系審理構造の趣旨との関係に配慮しつつ、特許庁による適切な訴訟関与の形態を模索する必要があるのではないか。

#### 1. 新無効審判制度の審決取消訴訟における訴訟当事者

##### (1) 現行制度

現行の無効審判における審決に対する審決取消訴訟の当事者は、特許権者と審判請求人となっている。一方、現行の異議申立てにおける特許取消決定に対する決定取消訴訟の当事者は、特許権者と特許庁長官となっている。

##### (2) 諸外国の状況

当事者対立構造を採用している特許の取消・無効制度では、出訴の際の原告及び被告として、請求人及び特許権者という私人を訴訟当事者とする構造を採用していることが多い<sup>41</sup>。

他方、中国においては、無効審判段階では当事者対立構造を採りながら、無効審判の審決取消訴訟においては、常に特許復審委員会が被告となり、審決に不服がある一方当事者（特許無効審決の場合は特許権者、特許維持審決の場合

<sup>41</sup> 英国の特許取消手続、ドイツの異議申立て、EPOの異議申立て、韓国の無効審判などの審決等取消訴訟は、申立人、請求人と特許権者が訴訟当事者である。

は無効審判請求人)が原告となる。他方当事者は特許覆審委員会への補助参加人として訴訟に参加することが可能である(第46条2項)が、三者が訴訟に関与する複雑な訴訟形態が常態化する問題が指摘されている。

### (3) 具体的検討

審決取消訴訟の当事者としては、以下の案が考えられる。

#### **(A) 特許権者と審判請求人を訴訟当事者とする。**

新たな無効審判制度において当事者対立構造とする場合、審決取消訴訟においても当事者対立構造とすることにより、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。そのため、審理の充実が図られ、かつ、当事者が納得する結論を得やすくなる。

特許権は私権であるから、通常の行政処分と異なり、その有効性をめぐる争いについて必ずしも私人対国家という構造をとる必要がない。私人間の争訟によって解決することとしても何ら不当ではない。

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を設ける必要性について検討することが必要である。

#### **(B) 特許庁と一方当事者を訴訟当事者とする。**

審決取消訴訟において特許庁が訴訟当事者となることで、基準適用・法律解釈に関する争点を伴うような重要な事例について、訴訟の場で特許庁が直接意見を述べるができる。

他方、不服を申し立てない他方当事者(請求人又は特許権者のいずれの場合もある)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。請求人及び特許権者の一方しか訴訟の当事者となれないとした場合には、他方当事者の納得を得ることが困難となる。他方当事者も関与できるとした場合には、複雑な訴訟形態になるおそれがある。

### (4) 小委員会における意見

新無効審判制度の審決取消訴訟における訴訟当事者を請求人と特許権者とすることに賛成する意見が多かった。審決取消訴訟においても請求人と特許権者との当事者対立構造とすることにより、紛争当事者が直接意見を述べることができ、審理の充実が図られ、かつ、当事者が納得する結論を得やすくなるとの観点等から、新無効審判制度の審決取消訴訟における訴訟当事者は、現行の無効審判の審決取消訴訟と同様、請求人と特許権者とすることが適切ではないか。

## 2．新無効審判制度の審決取消訴訟における特許庁の関与

### (1) 特許庁の訴訟関与の必要性

特許庁が訴訟に関与する必要性がある場合としては、①法律解釈等の安定や特許の公益性といった公益的理由により関与が必要とされる場合<sup>42</sup>、②審決取消訴訟における審理充実のために特許庁の関与が必要とされる場合、が考えられる<sup>43</sup>。

#### 公益的理由により関与が必要とされる場合

法律運用の安定、及び特許の公益性に基づき、(ア) 特許庁の法令解釈や運用基準の在り方が争点となる場合、及び、(イ) 職権探知に基づく無効理由・証拠が審決取消訴訟の争点となる場合には、特許庁の訴訟関与を認める道を設けるべきではないか。

#### 審理充実のために特許庁の関与が必要とされる場合

審判の審理過程で参考となった前提資料等は、審決内容に現れないことがある。また、審判の内容、思考過程、技術的問題等を明らかにするためには、特許庁による説明や意見が必要となる場合がある。そこで、審理充実のために、専門機関としての特許庁が訴訟に関与することを認めるべきではないか。

### (2) 諸外国の状況

英国、ドイツでは、特許庁が訴訟に何らかの形で関与できる規定を置いている。特に、ドイツでは、特許庁がした行政処分に対する不服申立ての訴訟において、特許庁が訴訟関与することについて規定を置いている（特許法第 76 条、第 77 条）。長官が自ら公益保護のために適当とみなした場合、特許裁判所における控訴審理において陳述書を提出し、尋問に出席して意見表明を行うことができる（第 76 条）。また、逆に、特許裁判所が基本的に重要性を持つ法律問題に関して適当とみなした場合、控訴審に介入する機会を長官に与えることができる（第 77 条）。この場合、訴訟参加の通知を受け取った時点で長官は参加人

---

<sup>42</sup> 審決等取消訴訟における判決の拘束力に関し、行政事件訴訟法第 33 条第 1 項の規定によれば、行政処分を取消す判決は、当該事件について、行政庁を拘束することとされ、かつ、その拘束力の範囲に関しては、「取消判決の拘束力は、判決主文が導き出されるのに必要な事実認定及び法律判断にわたる（最判平 4. 4. 28）」とされている。さらに、特許についての審決等取消訴訟は東京高等裁判所の専属管轄とされ、東京高等裁判所の判断が特許庁の運用を事実上拘束する。

<sup>43</sup> 出訴後に当事者が結託して請求を認諾するなどの方法により審決を覆すことを防止するための参加が考えられる。これは公益的理由の範疇に含まれるとも考えられるが、当事者の結託を特許庁が察知するのは困難である上、出訴後に審決が取り消されたとしても、特許庁は再度審理を行うことができるから、必ずしも参加を認める必要性は高くない。また、審決の維持そのものを目的とする参加も考えられるが、審判手続において特許庁は裁断者的位置付けを有し、かつ審決等取消訴訟においても当事者対立構造を採用すること（すなわち、特許庁は訴訟における地方裁判所のような位置付けになること）に鑑みると、審決の維持を特許庁による訴訟関与の目的とするのは適切でないと考えられる。

の地位を取得する。

<ドイツ特許法 第76条>

特許庁長官は、公益を守るために適正と認めるときは、抗告手続において特許裁判所に対して書面による意思表示を發し、出廷し、かつ、そこで陳述することができる。特許庁長官の書面による意思表示は、特許裁判所によって関係人に対して通知される。

<ドイツ特許法 第77条>

特許裁判所は、原則的に重要な法律問題であるがゆえに特許庁長官の抗告手続への参加が適正と考えるときは、この旨を特許庁長官に要請することができる。参加の意思表示の受理により特許庁長官は関係人の地位を取得する。特許庁長官は、公益を守るために適正と認めるときは、抗告手続において特許裁判所に対して書面による意思表示を發し、出廷し、かつ、そこで陳述することができる。特許庁長官の書面による意思表示は、特許裁判所によって関係人に対して通知される。

### (3) 具体的検討

特許庁の訴訟関与の必要性を満たす制度としては、(A) 特許庁の訴訟参加、及び、(B) 意見陳述・求意見制度、が考えられる。両者は並存させることも可能な制度である。両制度を同時に導入して具体的事案により使い分けることもできる。

#### (A) 訴訟参加

**裁判所の要請により、または、特許庁の申立てにより、特許庁が審決取消訴訟に訴訟参加する制度を導入する。**

特許庁の法令解釈や運用基準の在り方、職権探知の内容が争点になる場合は、特許庁にその趣旨等につき説明させることが適当である。特に判決内容がその後の特許庁の運用等を変更させる可能性があるなど影響が大きい場合には、特許庁の申立てにより、訴訟参加を認めることが適当である。

特許庁の法令解釈や運用基準の在り方や職権探知の内容が争点になる場合には、特許庁自身が主張をなすとともに立証活動を行うことが望ましい。また、審理充実のためにも、特許庁が参加人として訴訟に深く関与し、必要に応じた主張・立証活動を行うことが望ましい場合もあると考えられる<sup>44</sup>。

<sup>44</sup> 現行法の下で行政庁の訴訟参加を認める制度として、行政事件訴訟法第23条による行政庁の参加がある。しかし、同条は訴訟資料の充実を目的とするものであって、行政庁による主張の機会を保障するものではないため、行政庁の参加申立が却下された場合に不服申立の手続がない。また、参加行政庁が補助参加人類似の立場に立つことから当事者の訴訟活動に抵触する行為をなし得ず、公益的観点からの参加という目的にはそぐわないと考えられる。さらに、同条の「他の行政庁」という文言に特許庁が含まれるか否かについては疑義がないわけではなく、特許庁が参加できるか否かは必ずしも明確ではない。

<行政事件訴訟法 第23条>

- ① 裁判所は、他の行政庁を訴訟に参加させることが必要であると認めるときは、当事者若しくはその行政庁の申立てにより又は職権で、決定をもって、その行政庁を訴訟
- ②

したがって、特許法に、審決取消訴訟に固有の参加制度を創設するのが適切であると考えられる。仮に参加制度を創設した場合は、この特許庁の参加の具体的内容について検討する必要がある。

#### (特許庁の訴訟行為)

**公益的理由がある場合、または審理充実に資すると認められる場合は、当事者の主張との抵触の有無に関わりなく、特許庁が独自の主張立証をすることができることとするのが適当ではないか。**

特許庁の訴訟活動については、補助参加や行訴法上の参加と同じく、当事者と同等の訴訟活動をなすものとするのが適切であると考えられる。具体的には、補助参加人がすることのできる訴訟活動の範囲を定める民事訴訟法第45条第1項を準用することが考えられる。

特許庁が訴訟参加する目的は公益的なものであるか、または審理の充実を目指すものであり、直接特定の当事者を利することを目的とするものではない。したがって、特許庁が、補助参加人のように、訴訟活動について被参加当事者に従属する地位に立つ必要はないと考えられるから、民事訴訟法第45条第2項のように参加人の訴訟行為を被参加人の訴訟行為に抵触しないものに限定する規定は準用する必要はないと考えられる<sup>45</sup>。ただし、特許庁に上訴権を認めるべきかについては検討を要する。

#### <民事訴訟法 第45条>

補助参加人は、訴訟について、攻撃または防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加のときにおける訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。

補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。

(略)

#### (参加の要件及び手続)

**特許庁が参加するための要件及び手続について具体的にどのように定めるべきか。**

に参加させることができる。

- ② 裁判所は、前項の決定をするには、あらかじめ、当事者及び当該行政庁の意見をきかなければならない。
- ③ 第1項の規定により訴訟に参加した行政庁については、民事訴訟法第45条第1項及び第2項(補助参加人の訴訟行為)の規定を準用する。

<sup>45</sup> 特許庁と当事者の訴訟行為が抵触する事例としては、無効審決に対する審決取消訴訟において、原告が主張する対象技術の特定に関し、原告のなした文献の解釈について被告が争わない場合に特許庁が争う、といった場合などが考えられる。

### (参加の申立権)

参加の趣旨に照らし、特許庁の申立てにより、裁判所が決定をもって参加を認めうることにするのが適切ではないか。

また、裁判所が参加の可否を決定するに際し、当事者の意見を聞くこと、参加申立が却下された場合には不服申立権を認めること、についても検討が必要である。

### (裁判所の要請による参加決定)

裁判所の要請に基づいて特許庁が訴訟参加する場合には、裁判所が特許庁の意見を求めた上で参加決定するのが適切ではないか。

### (参加の実質的要件)

法的安定性や職権事項についての主張立証の必要性を参加の実質的要件とするか、あるいは審決をしたという形式的要件をもって十分とすることが適切ではないか<sup>46</sup>。

### (B) 求意見・意見陳述

**審理充実のため裁判所が特許庁の意見を聴取できるよう、独占禁止法第 83 条の 3 第 2 項及び第 3 項に倣って、特許庁が裁判所の許可を得て、または裁判所の要請を受けて意見を述べる制度を導入する。**

特許庁の関与を要する争点がさほど重要でない場合などは、特許庁が参加人として訴訟追行に携わるほどの必要がないことが予想される。また、裁判所の要請により特許庁が訴訟に関与する場合には、特許庁に訴訟活動の機会を手続的に保証する必要がないこともありうる。

これらの場合には、迅速な審理を図るため、より負担の軽い制度として、特許庁が裁判所の許可を得て、または裁判所の要請を受けて意見を述べる制度を設けることが望ましい。

現行法の下では、これに類似する制度として民事訴訟法第 186 条の調査嘱託が存在する。調査嘱託は、比較的容易な調査により形式的に回答可能な事項について文書で問合せをする制度であるため、特許庁の詳細な意見を得るには適さない。民事訴訟法第 218 条の鑑定嘱託により、裁判所が特許庁に鑑定を嘱託することによって意見を得ることも考えられるが、特許庁がなした審決の違法性が争点となる審決取消訴訟において、特許庁が自らの審決の内容に関して鑑定を行うのは適切でない。

このようにしてみると、訴訟において特許庁の意見を得る適切な方法は現行法に存在しない。したがって、独占禁止法第 83 条の 3 第 2 項及び第 3 項類似の求意見ないし意見陳述に類似した制度を導入することにより、特許庁に適切な

<sup>46</sup> 行政事件訴訟法上の行政庁の参加の要件は、「裁判所が行政庁を参加させることが必要と認める」ことである。

意見を述べる機会を与え、または裁判所がそのような意見を求める手段を設けることが望ましい。

<独占禁止法第 83 条の 3>

裁判所は、第 24 条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

公正取引委員会は、第 1 項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

#### ( 4 ) 小委員会における意見

行政事件訴訟法第 23 条とは異なる新たな訴訟参加制度を創設し、特許庁が申立てにより当事者系の審決取消訴訟に参加することについては、①全件に参加しないことによる事件間の不公平の問題、②参加の必要性を特許庁がどのようにして察知するかという問題、③本来は法令解釈や経験則などに主張の内容が限定されるべき特許庁に当事者の主張に抵触する主張をすることを許すことは補助参加や行政事件訴訟法第 23 条による参加との対比において均衡を失すとの問題、が指摘された。また、紛争の一回的解決の観点から特許庁が全件に参加すべきとの意見が出された一方で、公平性の観点及び当事者系の審理構造の基本的理念、及び求意見・意見陳述制度によって特許庁の意見を訴訟審理に反映することは十分可能であるとの考えに基づき、新たな参加規定を置くことについて消極的な意見が多数提示された。

行政事件訴訟法第 23 条の行政庁の訴訟参加制度が、新たな無効審判制度の審決取消訴訟における特許庁に適用されうるのではないかとの見解が多数であった。

求意見・意見陳述の制度について、特許庁の意見がこれらの制度によって訴訟審理に反映されるべきであるとの意見はあった。これらの制度を導入することについて特に消極的な意見はなかった。

これらの意見を踏まえれば、新無効審判制度の審決取消訴訟においては、求意見・意見陳述制度によって特許庁が訴訟に関与することを認めることが適切ではないか。また、現在でも可能と解される行政事件訴訟法第 23 条の行政庁の訴訟参加制度を利用することについては、具体的な運用の在り方を検討することが適切ではないか。

## 第2項 審決取消訴訟係属中の訂正審判の在り方

現行法上、異議申立てにおける取消決定や無効審判における無効審決に対して審決等取消訴訟が提起された場合、特許権者が訂正審判の請求をして特許権を減縮することは制限されていない。そのため、無効審決等があった場合に、特許の有効性を維持するため、特許権者が審決等取消訴訟提起後に訂正審判を請求する事例が増加している。

現在の判例に従った実務においては、裁判所は、審決等取消訴訟の審理中に訂正審判が請求されてその審決が確定すると、ほぼ自動的に原無効審決等を取り消し、特許庁に事件を差し戻している（事件の「キャッチボール」）。特許権者は、このようにして審決等取消訴訟提起後に訂正審判を請求することにより、無効審決等によって明らかになった無効原因を回避し、特許権を維持することが可能となっている。

しかし、裁判所における審理の終盤において訂正審決が確定した場合や、高等裁判所における審理を終えて上告受理申立てがなされた後に訂正審判の請求がなされる場合などには、著しい審理の遅延をもたらす上、それまでになされた裁判所における審理がまったく無駄になり、訴訟経済に反することとなる。

そこで、新無効審判制度の審決取消訴訟においては、特許権者の訂正の機会を合理的に確保しつつ、不当な審理の遅延や無駄な審理を省く制度を導入する必要があるのではないか。そのためには、裁判所と特許庁の役割分担の在り方を含め、審判制度全体との整合性を維持することに配慮する必要があるのではないか。

### 1. 事件の「キャッチボール」の構造と現状

#### (1) 特許の訂正に起因する「キャッチボール」現象

##### 異議申立て及び無効審判と訂正請求及び訂正審判の現状

特許権者に対し異議申立てまたは無効審判の請求がなされ、その異議申立てまたは無効の主張に理由がある場合、特許権者は、異議申立てまたは無効審判の手続中で、特許の訂正請求をすることによって取消理由または無効理由を回避することができる（特許法第120条の4第2項、第134条2項）<sup>47</sup>。

<sup>47</sup> 平成5年の法改正以前は、無効審判の手続中に特許の訂正をする場合にも、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。これに対応するとともに制度の国際調和を図

また、現行制度の下では、異議申立てにおける特許の取消決定または無効審判における無効審決がなされた後にも、特許権者は審決等取消訴訟を提起して取消決定や無効審決が確定するのを回避しつつ、特許庁において訂正審判を請求することができる（特許法第 126 条）。

### 大径角形鋼管事件に基づく訂正後の裁判所の対応

このように審決等取消訴訟が提起された後に訂正審判が請求された場合の裁判所の対応について、最高裁判所は、いわゆる大径角形鋼管事件において、無効審決取消訴訟係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判が請求され、訂正を認める審決が確定したときは、裁判所は当該無効審決を取り消さなければならない旨判示した<sup>48</sup>。

この判決の結果、審決等取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正審決がなされた場合、取消決定または無効審決がほぼ自動的に取り消される裁判実務が定着することとなっている。

### 「キャッチボール」現象

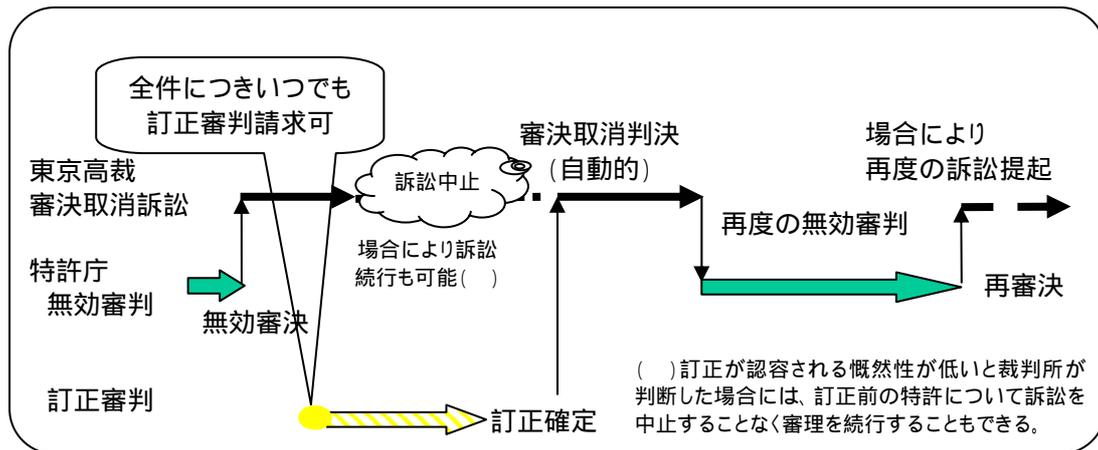
このようにして裁判所が無効審決等を取り消すと、特許庁においては、訂正された特許の有効性について審理を再開し、再度審決等を行うこととなり（特許法第 181 条第 2 項）、場合によってはこの審決等に対してさらに審決等取消訴訟の提起がなされることとなる。

事件の流れを無効審決を例にとり追ってみると、①無効審決→②審決等取消訴訟の提起→③訂正審判の請求→④訂正の認容審決の確定→⑤無効審決を取消す判決→⑥無効審判の審理と審決→⑦審決等取消訴訟、となる。このような特許庁と裁判所との間における事件の往復が、事件の「キャッチボール」と呼ばれる【参考資料 3】。

---

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。しかし、現行法のもとでも、いったん無効審判の審決が送達された後は特許庁の係属を離れたものと解されるため、審決取消訴訟を提起するとともに訂正審判を請求することが可能となっている。

<sup>48</sup> 大径角形鋼管事件の最高裁判決（最高裁平成 11.3.9 判決（最高裁平 7（行ツ） 204 号）民集 53 卷 3 号 303 頁）は、それに先立つメリヤス編機事件の最高裁判決（最大判昭和 51.3.10 判決（最高裁昭 42（行ツ） 28 号）民集 30 卷 2 号 79 頁）における「審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない」旨の判示を前提としたものである。最高裁は、この先行判例に基づいて、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない」から「このような審理判断を、特許庁における審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」とした。

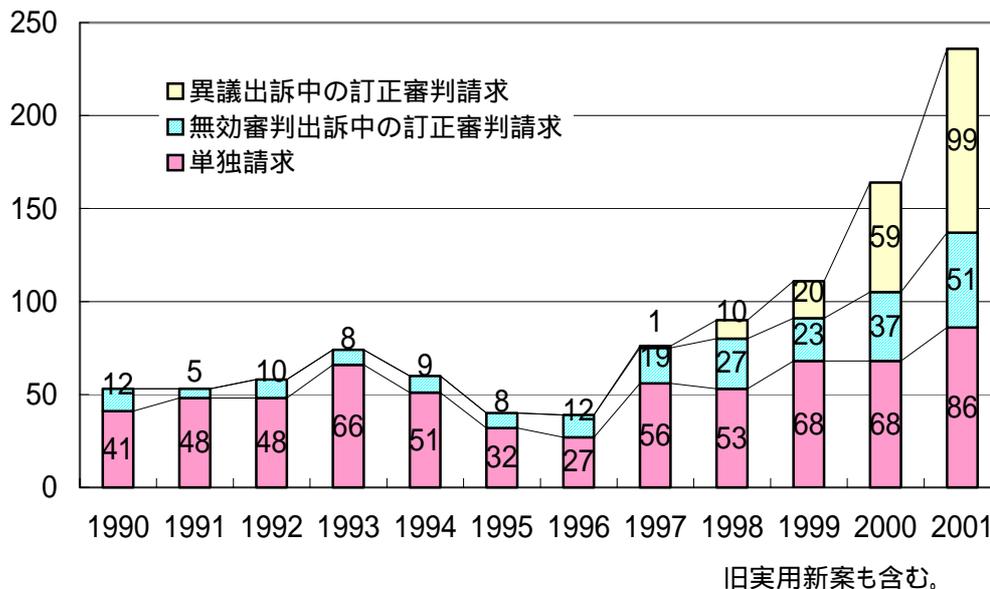


なお、特許維持審決がなされ、無効審判請求人が出訴した場合には、仮に審決が取り消されたとしても当然に審判が再開されるため、特許権者はそこで訂正請求をすることができる。したがって、この場合に訴訟係属中に訂正審判をする実益はなく、通常はキャッチボールが発生しない。

## (2)「キャッチボール」現象の現状

大径角形鋼管事件判決以降、取消決定または無効審決を受けた特許権者が審決等取消訴訟の係属中に特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正審判を請求する事例が極めて多くなっている。無効審判の審決取消訴訟又は異議申立ての決定取消訴訟の訴え提起後になされた訂正審判の請求件数は、平成 11 年に 46 件であったのに対し、平成 12 年には請求ベースで 96 件(権利ベースでは 72 件)、平成 13 年には同 150 件(同 107 件)となっている。

訂正審判請求件数の推移とその内訳



その結果、東京高等裁判所と特許庁との間の事件のキャッチボールも増加している。平成 13 年度の無効審判の審決取消訴訟において無効審決を取消した判決 18 件のうち、訂正審決の確定による自動的な取消判決が 61% (11 件) に上っ

ている。また、平成 13 年度の異議申立ての決定取消訴訟において特許取消決定を取消した判決 47 件のうち、訂正審決の確定による自動的な取消判決が 77% (36 件) に上っている。これらは、同年の審決等取消訴訟の判決総数の 22% に相当する。

## 2. 「キャッチボール」現象の問題点と検討の方向性

事件のキャッチボールは、無効審決等がなされた場合に権利を減縮することによって無効原因等を回避しようとする特許権者の合理的な行動の結果ということもできる。また、現在の制度や裁判所の審理範囲を前提にした、裁判所と特許庁との機能分担による特許庁の専門性の活用を通じ、できるだけ迅速な審理を行おうとするものということもできる。したがって、一概にキャッチボールが不当な現象であるとはいえないのではないか。

しかし、その一方で、無駄な訴訟審理、非効率な審判審理、審理の長期化等の問題が生じており、当事者の対応負担の増加を招くことがある。これらの問題に対しては、具体的に、以下のような対応が考えられる。

### 訂正機会の合理的制限

現行制度では、無効審判が特許庁に係属している間の訂正請求は時期が限定されているが、審決の後は、審決取消訴訟を提起して、いつでも訂正審判を請求して特許の訂正をすることができる。したがって、裁判所において審決等取消訴訟の審理が開始された後に特許の訂正が確定し、無効審決等が取り消されると、それまでの訴訟審理がまったく無駄になる。特に、審理終結が近づいてから訂正審判が申し立てられた場合にはこの弊害が大きい。そこで、特許権者の訂正機会を合理的に制限するという方策が考えられる。

### 訴訟審理範囲の拡大

大径角形鋼管事件及びメリヤス編機事件は、審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正が確定したときは、通常の場合特許庁において新たな公知事実の審理をさせる必要があるため、裁判所でそのまま審理することはできないと判示している。その結果、審決等取消訴訟が提起されてから訂正審判が確定すると、審決がほぼ自動的に取り消され事件が特許庁に再度係属することになる。したがって、元の無効審判の審決についていったん出訴したにも関わらず、再度の無効審判の審理を特許庁で行わなければならない、当事者の対応負担の軽減や審理の短縮化などを阻害するおそれがある。

そこで、裁判所の審理範囲を拡大し、訂正後の特許の有効性についてそのまま判断できるようにするという方策が考えられる。

### 審判審理の分断の回避

現行制度の下では、訂正審判は無効審判及びその取消訴訟とは独立に査定系の構造で行われる。そのため、特許庁においては訂正審判の審理と再度の無効審判の審理が分離して二重に行われ、最終的な判断までに時間がかかる。また、審決等取消訴訟係属中の訂正は査定系構造を取る訂正審判によるため、無効審判の請求人は手続に関与できない。したがって、請求人が訂正後の特許をも無

効にするような補強証拠を知っていたとしても、訂正審判が確定し、元の無効審決が取り消され、無効審判が再開されるまでこれを審理の対象とすることができない。その結果、審理に無駄が生じ、紛争が長期化するおそれがある<sup>49</sup>。

そこで、訂正審判と無効審判が分離して二重に行われることを回避するための方策を検討する必要があるのではないか。

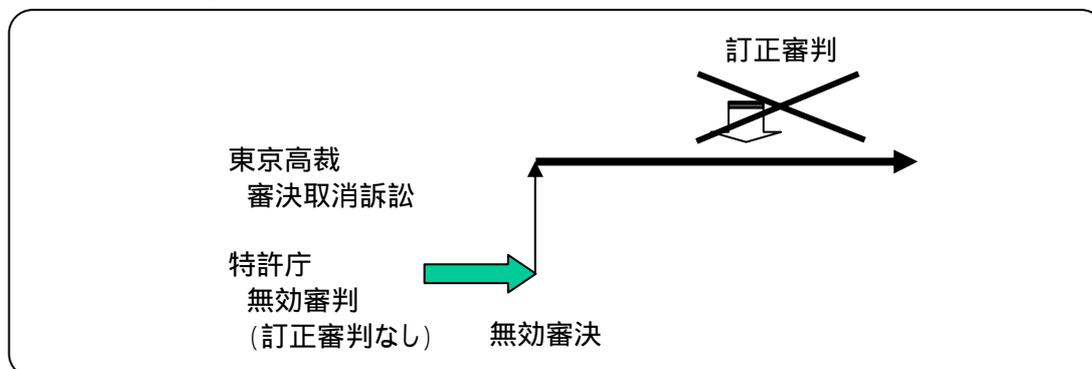
### 3. 具体的検討

#### (1) 訂正を完全遮断する案

##### (A)

**訂正請求期間経過後審決が確定するまで、訂正審判の請求を完全に禁止する。**

現行制度では審決等取消訴訟中に訂正審判を請求することが認められているが、これを、審決の送達後は審決の確定まで訂正審判の請求をすることができないものとする。



##### (利点)

訂正審判を完全に禁止することで、キャッチボールを完全に遮断できる。審決取消訴訟においては、審判において提出され審理判断されなかった新たな無効理由・証拠を提出することが基本的にできないから（メリヤス編機事件判決）、特許権者は問題となる無効理由を無効審判係属中に知ることができる。また、特許権者には無効審判係属中に訂正請求をする機会が保障されている。したがって、特許権者は、無効審判で無効原因を回避するために必要な訂正請求を行うことが可能であるから、審決後の訂正審判請求を禁止することとしてもよい。

なお、特許法は、どのような特許請求について権利を取得したいかを決定す

<sup>49</sup> 「訂正請求」は無効審判の中においてなされるものであり、無効審判請求人が、訂正の違法性についての主張をすることができるのに対し、「訂正審判」は、特許権者の請求により、特許庁が訂正の可否を判断する、いわゆる査定系構造を採用しており、無効審判の請求人が訂正審判の手續に参与することができない。このため、訂正発明の独立特許要件（新規性・進歩性等の特許要件）に関し、無効審判請求人による意見陳述の機会や補強証拠（周知技術等）提出の機会がない。

るのは特許権者の責任としており、有効性の判断は特許権者が決定した特許請求の範囲に対してなされるものである。

(問題点)

職権探知により発見された無効理由については無効理由通知によって特許庁の判断を事前に知る機会があるが、当事者が提出した無効理由については、特許庁がその主張を受け入れるか否か審決のときまでわからない場合がある。したがって、審決後の訂正機会を遮断すると、特許権者は、訂正を経なくても有効な特許権についてまで訂正請求をし、結果として権利を減縮しすぎる場合がある。

同様に、複数の無効原因が主張されている場合にこれらを回避しようとする、理由のない無効原因に関してまで訂正をしたり、または、理由のない無効原因に関してだけ訂正をして肝心の無効原因については対応せず、無効審決を受けることになる可能性もある。

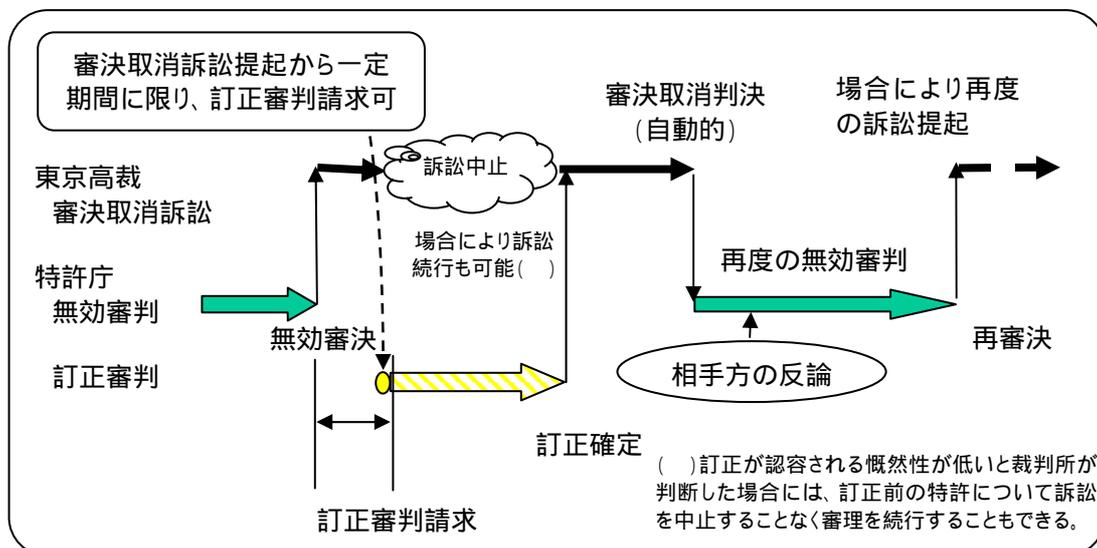
このように考えると、審決取消訴訟の提起後の特許の訂正の機会を完全に奪うのは権利者に酷である。

(2) 訂正審判の請求可能期間の制限のみを行う案

(B)

**審決取消訴訟の出訴後の一定期間に限って、特許権者に訂正審判の請求の機会を与え、裁判所は訂正審判確定までの間訴訟を中止する。(ただし、訂正審判の請求が認容される蓋然性が低いなど、裁判所が不相当と認めるときは、現行実務どおり、訂正審判の結果を待たずに、訂正前の特許について訴訟審理を続行することも可能。)**

キャッチボールの重大な弊害の一つは、高等裁判所において審理が熟してから訂正審判が申し立てられることにより、それまでの審理が完全に無駄になることである。最高裁への上告とともにするような遅い時期の訂正審判の請求も見られる。B案は、こうした問題を解消するため、訂正の機会を審決取消訴訟の出訴後一定期間内に限定するものである。



### (利点)

出訴後の一定期間に限って訂正審判の機会を認めることにより、早期にキャッチボールを起こさせ、無駄な審理を行う前に訴訟を終結させることができる。

現行法・判例のもとでも、裁判所は、審理の迅速性の観点から訂正審判の請求を無視して審理を続行し、無効審決を維持する判決をすることができる。その限りで、出訴後の訂正機会は必ずしも特許権者に保障されているわけではない。したがって、訂正審判の期間を限定しても現状に比して特許権者を害することはなく、むしろ一定限度で訂正機会が保障されることとなる。

### (問題点)

訂正審判の請求後の手続を現行どおりのままとする場合には、訂正審判の請求とその審理、訂正の確定に起因する自動的な審決取消の判決、それを受けた再度の無効審判等の開始といった審理の長期化の問題は解消できない。

### (3) 訂正機会を制限的に認めて特許庁が審理する案

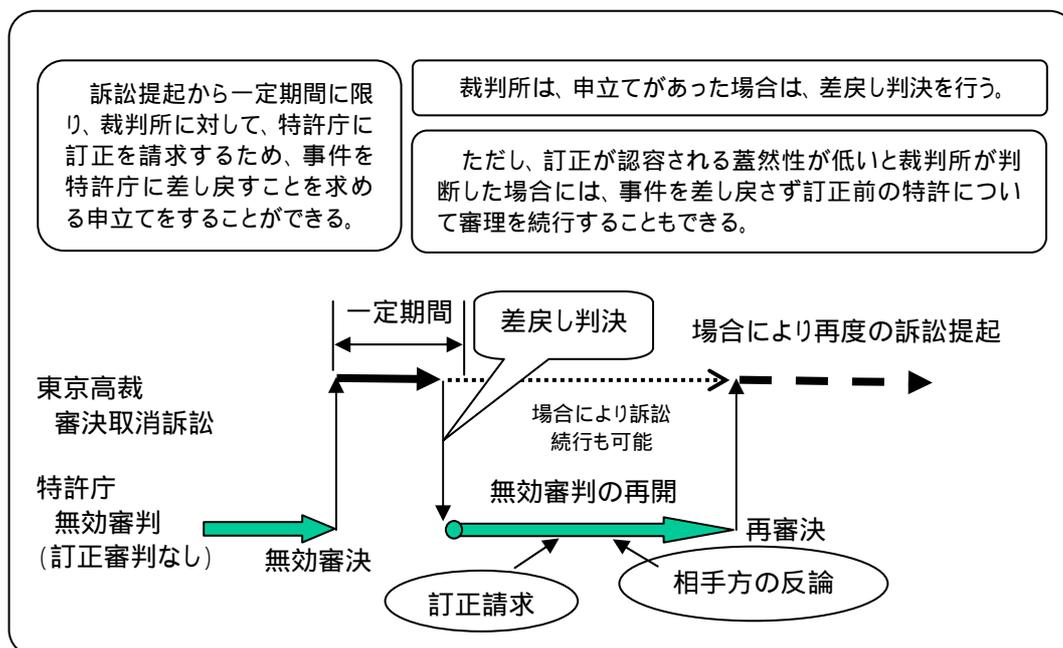
(訂正の機会制限をするとともに裁判所が事件の特許庁に差し戻す案)

#### (C-1)

**審決取消訴訟の係属中は訂正審判の請求を禁止するが、出訴後の一定期間に限って、特許権者が裁判所に対し、特許庁に訂正を請求するために事件の特許庁に差し戻すことを求める申立ての機会を与える。**

この申立てがあった場合は、裁判所は特許庁に事件を差し戻す。特許庁は、事件が差し戻されたときは、差戻し審判の中で特許権者に訂正請求の機会を与え、相手方に反論の機会を与える。

ただし、訂正が認容される蓋然性が低いなど裁判所が差戻しを適当と認めないときは、差戻しの申立てを棄却し、訂正前の特許について訴訟審理を続行する。



なお、現行特許法では審決取消判決を行った場合の審判の再開の規定はあるが、事件の差戻し判決についての規定はない。こうした事件の差戻しの規定については、公正取引委員会の審決に対する審決取消訴訟に関する独占禁止法第81条第3項の規定が参考になる<sup>50</sup>。また、裁判所において審決の違法性を判断せずに事件を差し戻すものとした場合には、いかなる理論構成によって裁判所に審決を取り消す機能を付与すべきか工夫を要する。

<独占禁止法 第81条第3項>

裁判所は、第1項ただし書きに規定する証拠の申し出に理由があり、当該証拠を取り調べる必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、当該事件を差し戻し、当該証拠を取り調べた上適切な措置をとるべきことを命じなければならない。

(利点)

裁判所が事件を差し戻すことにより、直ちに無効審判が再開され、その手続の中で訂正請求の審理と特許の有効性の審理をすることができるため、訂正審判と再度の無効審判とを一括して審理できる。その結果、審理期間を短縮することができるとともに、両当事者の関与のもとで審理できることとなり、審理の充実を図ることができる。

(問題点)

仮に、訂正後の特許について裁判所が審理判断できるケースについてまで差戻しを行うこととした場合には、却って事件のキャッチボールを増加させることとなり、当事者の対応負担を増やし、紛争を長期化させるおそれがある。

また、差し戻しが容認されない場合には、特許権者の訂正の機会はなく、かつ、最高裁への不服申立ての途は限定的なものとならざるを得ない。

(訂正機会を制限するとともに裁判所の審理範囲に応じて差し戻す案)

(C-2)

**審決取消訴訟の係属中は原則として訂正審判の請求を禁止するが、出訴後の一定期間に限って、特許権者が裁判所に対し、特許庁に訂正を請求することを許可するよう求める申立てを行う機会を与える。**

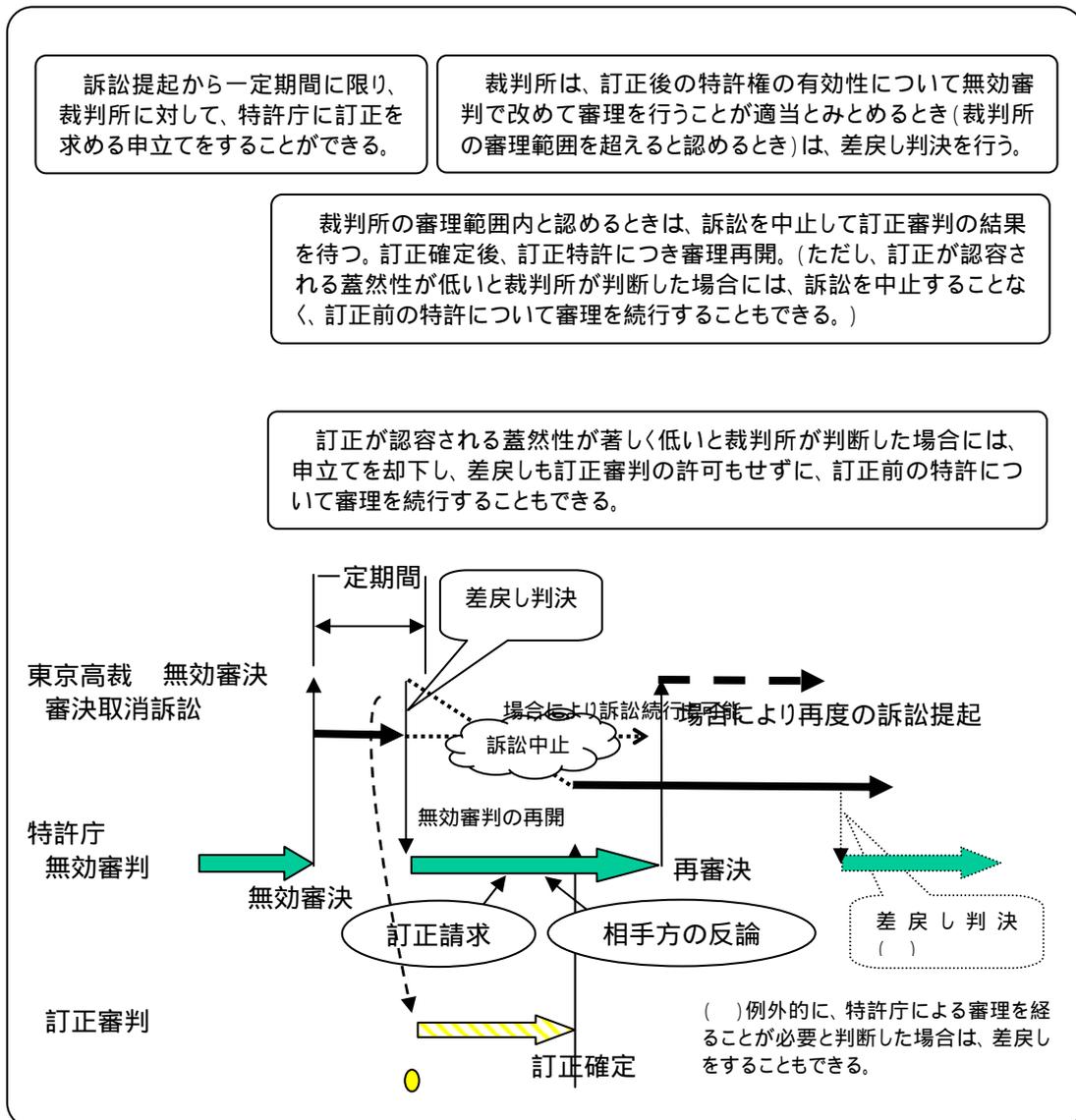
**この申立てがあった場合には、裁判所は、訂正後の特許権の有効性について無効審判で改めて審理を行うことが適当と認めるとき(裁判所の審理範囲を超えると認めるとき)は特許庁に事件を差し戻す。差戻し審判では、特許権者に訂正請求の機会を与えるとともに、相手方に反論の機会を与える。**

**他方、裁判所の審理範囲内と認めるときは差戻しをせず、特許庁において**

<sup>50</sup> 独占禁止法第81条第3項では、差戻しを義務規定としているが、特許の審決取消訴訟においては、差戻しを裁量規定とすることが適切と思われる。このようにすれば、訂正審判が認容されないとの見通しがある場合に訂正審判の結果を待つことなく最初の訴訟を続行している現行実務も許容されることになる。

訂正審判の請求をすることを許可することができ、その結果を待って訴訟審理を再開し、訂正後の特許について裁判所が訂正の適法性と特許の有効性を審理することもできる。(ただし、訂正審判の請求が容認される蓋然性が低いと認めるときは、現行実務通り、訂正審判の結果を待たずに、訂正前の特許について訴訟審理を続行することも可能。)

訂正が容認される蓋然性が低いと認めるときは、差戻しも訂正審判請求の許可もせず、申立てを棄却することも可能。



### (利点)

裁判所の審理範囲を超える訂正許可申立てがなされた場合には差戻しをする反面、裁判所の審理範囲内の訂正許可申立てがなされた場合には、訂正された特許について裁判所で審理することになるため、事件のキャッチボールがC-1案よりもさらに減少する。

訂正後の特許が裁判所で審理可能な範囲内の場合には裁判所で審理されることとなるため、紛争の一回的解決の観点からはより好ましい。高等裁判所の審

理範囲に関する判例の発展や審理体制の整備の状況に応じて、特許庁に差し戻す訂正特許案件と裁判所で審理する訂正特許案件を柔軟に振り分けることができる<sup>51</sup>。

### （問題点）

裁判所が訂正後の特許の審理可能性の判断をする場合、訂正の内容に基づいて決定せざるを得ず、事実上裁判所に訂正の可否についての実体的な判断をさせることとなる。（ただし、現在の実務においても、裁判所は、訂正審判請求がなされた際に訴訟を中止して訂正審判の結果を待つべきか、訴訟中止せずに訂正前の特許についての訴訟審理を続行すべきかを判断するために、訂正の内容を検討している。）

裁判所が審理範囲内と認めた場合には、まず、特許庁における訂正審判によって訂正をすることになるが、査定系の訂正審判の審理結果について相手方が従来の無効原因について補強証拠を提出するなどの反論をすることができるのは訴訟の再開後になるため、審理の分断による二度手間や無駄が解消されない場合が生じる。

裁判所の審理範囲内に収まると見込まれる場合に限られるとはいえ、今まで審理していなかった訂正特許についての有効性の審理を裁判所が行うことになる。

また、訂正審判による対応が増加し、かつ、訂正審判後の差戻しを例外的なものとして多くの特許について差戻しを行った場合には、現在の事件のキャッチボールの構図と同じことになる。

また、訂正の申立てが容認されないとき（差戻しも訂正審判の許可も認められないとき）は、訂正の機会が失われ、かつ最高裁への不服申立ての途は限定的なものとならざるを得ない。

### （４）訂正機会を制限的に認めて裁判所が審理する案

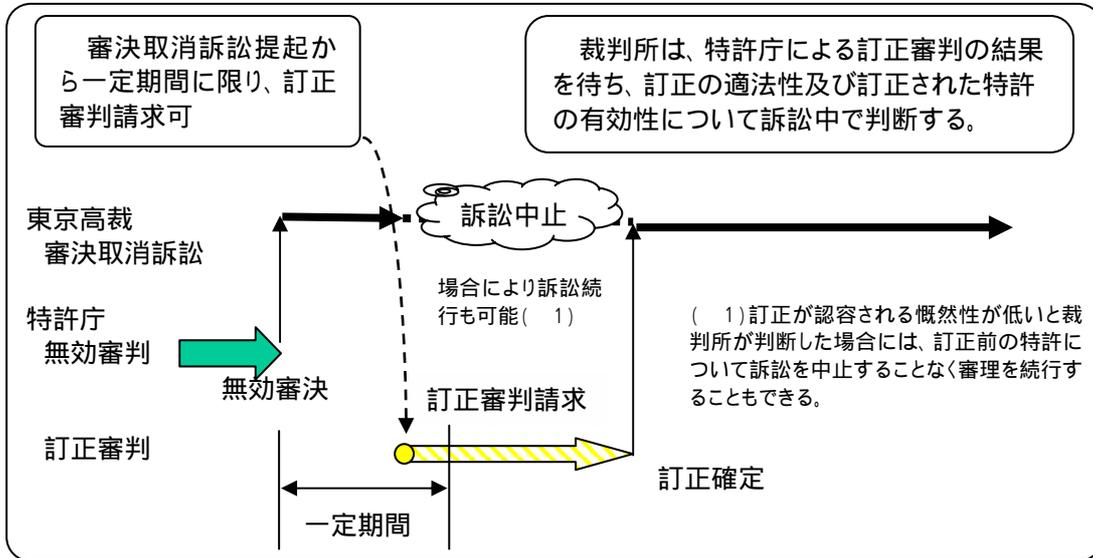
（特許庁が訂正審判を行い、裁判所が訂正特許の有効性を審理する案）

#### （D - 1）

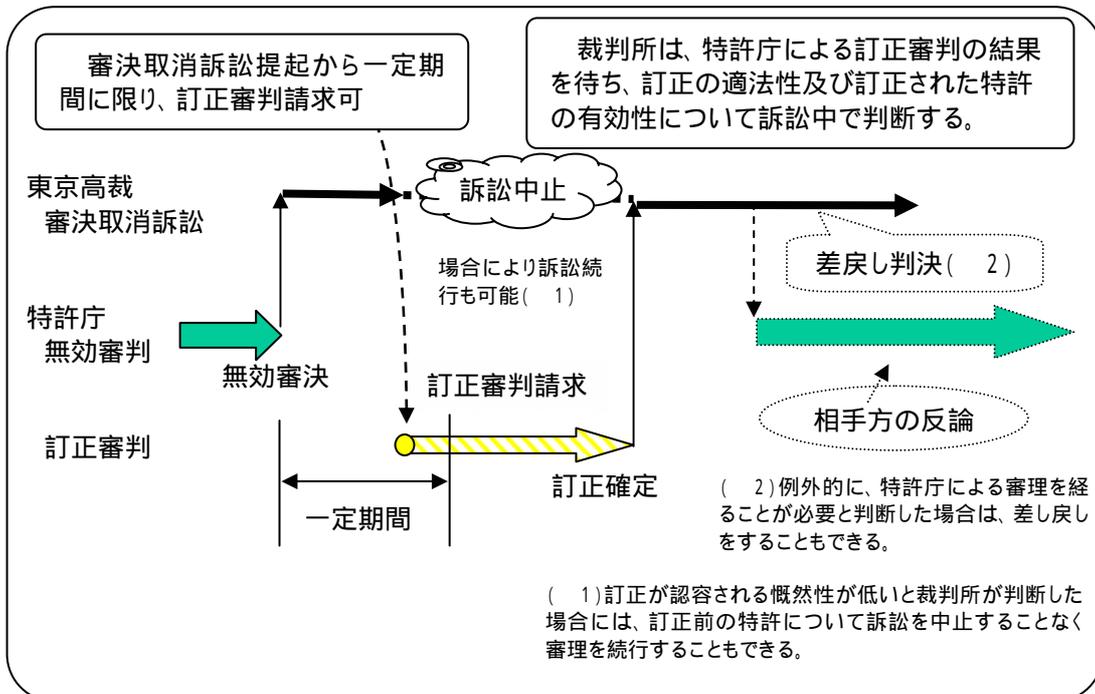
**審決取消訴訟係属中の一定期間内に限って訂正審判の請求の機会を認める。裁判所は特許庁による訂正審判の結果を待って訴訟審理を再開し、訂正の適法性および訂正された特許の有効性について訴訟中で判断する。（ただし、訂正**

<sup>51</sup> 裁判所の審理範囲については、現在の判例状況の下でも、訂正された特許について審判の第一次的審理を経ずに裁判所が直接審理することができるかと解する余地があると考えられる。すなわち、大径角形鋼管事件の最高裁判決は、「特許請求の範囲の減縮」の訂正がされた場合には、特許庁の審判による審理を経る必要があるとしているが、これ以外の訂正（「不明瞭記載の釈明」等）がなされた場合については、審判による第一次的審理の必要性を明示していない。また、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、[中略]通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行」う必要があるとしているに過ぎず、例外ケースの存在を前提としている。

審判の請求が容認される蓋然性が低いなど、裁判所が不相当と認めるときは、現行実務通り、訂正審判の結果を待たずに、訂正前の特許について訴訟審理を続行することも可能。）



(D-2) 上記(D-1)に加えて、訂正審判の後に、訂正特許について特許庁による審理を経ることが必要と判断したときは、裁判所は判決で審理を特許庁に差し戻すことができるものとする。



( 利点 )

訂正審判で訂正がなされても直ちに審決を取り消す必要がなくなり、訂正された特許について裁判所が実質審理を行うため、キャッチボールを抑制できる。

( 問題点 )

最高裁判決が想定していると解される無効審判制度の基本的性格、すなわち、公知事実の判断などは常に特許庁が第一次的に行い、裁判所は特許庁の判断結果を再検討する機関と位置付ける考え方を大きく変更する必要がある。とりわけ訂正後の特許の有効性判断に際して裁判所が新たな無効原因の審理をすることができるとした場合には、それに対して再度の訂正請求を認める必要性が生じることとなる。加えて、早期に無効原因の主張をさせようとする特許法第 131 条第 2 項との関係にも留意する必要性が生じる。

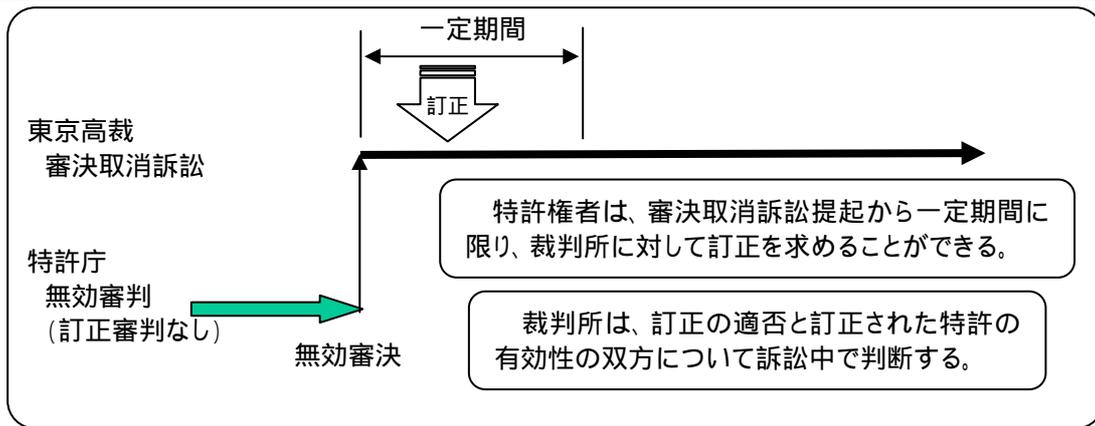
また、特許の訂正は査定系の訂正審判によることとなるので、相手方は訴訟の再開後でなければ訂正審判の審理結果について従来の無効原因について補強証拠を提出するなどの反論をすることができない。したがって、訂正を行う全件について、訂正審判の審理と訴訟の審理との分断による二度手間や無駄が生じる可能性がある。

さらに、今の体制でこの制度を採用すると、東京高等裁判所に過度の負担がかかり、審理が却って長期化する。審理の長期化を防止しようとする、高等裁判所における審理体制の整備が必要となるが、その短期的な実現は困難である。

( 5 ) 特許の訂正と訂正特許の有効性の審理を併せて裁判所が行う案

( E )

**審決取消訴訟係属中の一定期間内に限って訂正の機会を認める。  
裁判所は訂正の適否の審理を行うとともに、訂正された特許の有効性についても判断する。**



( 利点 )

E 案は D-1 案の利点を持つ。特許の訂正の適否についても審決取消訴訟中で裁判所が審理するので、特許権者は訴訟にのみ対応すれば足り、また、審決取消訴訟において両当事者の関与の下で訂正の適否について審理することがで

きる。

#### (問題点)

E案は、裁判所の審理対象の拡大をもたらすため、無効審判における裁判所と特許庁の役割分担の大幅な変更をもたらし、審理遅延を回避するためには直ちに裁判所の体制を強化することが必要になる。この点において、D-1案、D-2案と同様の問題を生じる。

加えて、特許の訂正は行政処分であるため、現行制度では特許庁に対してこれを請求し、特許庁が判断・処分するほかない。これを裁判所が行えることとするためには法律構成の点で難しさがある。

### 4. 小委員会における意見

キャッチボール現象の弊害について、無駄な訴訟審理、非効率な審判審理、審理の長期化等を指摘する意見が多かった。その一方、キャッチボール現象の是非について、そもそもキャッチボールは、現在の判例や裁判所と特許庁との役割分担のもとで、当事者が合理的に議論をしつつ紛争を解決するために生まれてきた現象であって、本当にそれが弊害といえるのかどうかをよく考えなければならず、裁判所と特許庁との役割分担を踏まえずに議論したり、キャッチボールをなくすことを自己目的化すべきでないとの指摘もなされた。

A案については、キャッチボールをなくすという観点からは評価されたものの、権利者にとって審決後に訂正の機会がないことは酷であるとの指摘もあった。また、B案、D-1案及びE案については、特に支持する意見はなかった。

C-1案は、比較的単純な構造であること、当事者が訂正の適法性について議論をすることができることなどから、最も多数の支持を集めた。なお、差戻しについては、判決によらずに決定によるほうが迅速ではないかとの意見も出された。これに対して、特許が訂正される場合であることから、再度の審判の後に原告と被告とが入れ替わるおそれがあるため訴訟係属を切る方が適切と判断したとの説明が事務局からなされた。

C-2案に対しては、一部に支持する意見があったものの、査定系の審判である訂正審判へ行く場合が残ることや構造が複雑に過ぎること等について批判がなされた。

D-2案については、C-1案と同様に訂正に際して反対当事者の意見が反映される制度を導入することを前提として、これを支持する意見があった。

これらの案以外に、C-1案の変形案ないしC-1案とA案との折衷案として、(1) 審決後一定期間は出訴することなく特許庁において訂正をすることができるようにし、出訴後は一切の訂正を遮断するとの案、(2) 全件について予告審決を行い、本審決の前に訂正請求を認めるとの案、が提案された。また、

これらの変形案を採用する場合には、訂正機会を認める要件として、無効理由通知がなかった（審決を待たなければ結果がわからなかった）ことなどを規定すべきではないかとの提案もなされた。これらに対し、①出訴後に訂正審判を請求するのはごく限定的なケースであるのにもかかわらず、全件について審決後一定期間に訂正を認めたり、予告審決を行うことは、審理負担の大幅増加につながり、その他の多くの通常事件の審理を遅らせることになりかねないこと、②審判の最終段階で必ず訂正の機会があるとすれば、当初の段階で誠実に訂正請求をする動機が失われかねないこと等の問題があることが事務局から説明された。

さらに、予備的請求の制度を導入することが提案された。これは、出訴後の訂正を遮断するかわりに、無効審判において複数の訂正案を審理することを可能にするというものである。また、当事者から主張された無効原因についても特許庁が簡易な無効理由通知を発することにより訂正の機会を与え、出訴後は訂正審判を完全に遮断するという案も主張された。これに対しては、①予備的請求制度は、一部の特許庁でしか採用されておらず、審理負担が大きいこと、②口頭審理の実務においては、必要に応じて訂正請求の案文について両当事者間で議論をする機会を与える運用を採っており、運用で一定の対応を図っていること等から、日本においては直ちにこれを採用すべき状況にないとの説明が、事務局よりなされた。

上記の意見を勘案し、新無効審判の審決取消訴訟係属中の訂正審判の在り方については、C-1案を基本とすべきではないか。具体的な制度としては、①審決後の特許の訂正可能な期間を審決取消訴訟の提起後の一定期間までに限ること、②審決取消訴訟の提起後に特許を訂正しようとする場合は、特許権者が裁判所に対して特許庁に訂正を請求するために事件を特許庁に差し戻すことを求めるよう申し立てること、③裁判所は、この申し立てがあったときは、差し戻しが適当と認めない場合を除き、事件を特許庁に差し戻すこと、④特許庁は、差し戻された審判事件において特許権者に訂正請求の機会を与えるとともに相手方に反論の機会を与えること、が適切ではないか。

なお、キャッチボールの本質的原因でもある特許庁と裁判所の機能分担に関し、特許法に限らず、現在の知的財産法制は全体に複雑かつ硬直的に過ぎるとの観点から、極力簡明かつ柔軟な制度作りを心がける必要があり、また、裁判所に対してより多くの機能を分担させていくべきであるとの指摘がなされた。より具体的には、裁判所が充実した体制作りをし、審判における特許庁と裁判所との関係において、より主体的な役割を果たすことができるよう制度を構築する必要があるとの提言がなされた。

上述のとおり、現時点では、審決取消訴訟において、直ちに裁判所の審理範囲を拡大することについて必ずしも積極的意見は多くなかった。一方、キルビー判決の影響も踏まえ、長期的には、より単純な制度のもとで迅速な紛争解決を実現するため、メリヤス編機判決及び大径角形鋼管事件判決において示された

特許庁と裁判所との関係を見直すことについても議論を深めて行く必要があるとの意見も提示された。

メリヤス編機判決のもとでは、裁判所は特許庁が判断していない新たな公知事実の対比をすることはできないため、審決取消訴訟において新たな無効原因を主張することは不可能であるとされている。また、審決取消訴訟継続中に減縮を目的とする訂正がなされたときには、裁判所は原審決を取り消して事件を特許庁に差し戻さなければならないとする大径角型鋼管事件判決も、メリヤス編機事件判決を踏襲したものである。

このような制度は、技術的事項について必ず特許庁の審理を経由すべきであるとの考え方に基づくものであるが、反面、軽微な減縮であって裁判所がそのまま訂正後の特許の有効性を判断する能力をもつ場合にも常に事件が特許庁に差し戻されるため、事件の一次的解決の妨げになる可能性がある。そこで、減縮を目的とした訂正がなされた場合であっても、裁判所自らが訂正後の特許についてその有効性を審理判断することが可能であるか否かを判断し、事件を特許庁に差し戻すか否かについての裁量を持つことが、より柔軟かつ迅速な事件の解決に資するとも考えられる。この点は裁判所の体制整備にも関連した問題であり、更に検討を続けることが適切である。

### 第3節 侵害訴訟と審判との連絡体制の在り方

キルビー判決以降の侵害訴訟と無効審判の関係における問題点として特許庁と裁判所との間の判断の相違、及び権利者の対応負担の増加、が指摘されている。

これらの問題点への対応を検討するに当たっては、何が真に解決されるべき問題であるかを十分に考慮しつつ、侵害訴訟と無効審判のそれぞれが持つ制度目的を減殺しないよう留意し、特許庁と裁判所との役割分担や連携の在り方について検討する必要があるのではないか。

#### 1. 経緯

##### (1) 現行制度

特許権侵害行為の有無等を争う民事訴訟である特許権侵害訴訟と、特許権の有効性を争う無効審判及びその審決に対する不服審査を行う裁判所における行政訴訟とは、対象が異なる紛争処理制度である。

現行の特許法においては、第178条第6項で、審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ提起することができないと定め、審判前置主義を一般的に規定しており、また、第168条第2項において、裁判所は、必要があると認めるときは、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる<sup>52</sup>と定めている。このように、民事訴訟手続と行政審判・行政訴訟手続の並存を前提としつつ、両者が併行して発生する場合の調整規定は存在するものの、権利侵害訴訟と無効審判の関係についてそれ以上の具体的な規定は存在しない。

##### (2) キルビー判決以前

キルビー判決以前、大審院は「特許に無効事由が存する場合であっても、いったん登録された以上、その登録を無効とする判決が確定しない限り、当然その効力を失うものではなく、通常裁判所において特許の当否その効力の有無を判断することはできず、特許権を侵害したとして被告となった・は、必ずや審決をもって特許を無効ならしめることを要する」旨を繰り返し判示<sup>52</sup>し、伝統的には、侵害訴訟において特許が無効であるものと扱うことはできないとしてきた。これは、行政行為の公定力、特許庁と裁判所の権限分配論などに由来するとされている<sup>53</sup>。

<sup>52</sup> 大審院明治37年9月15日判決・刑録10輯1,679頁「導火線製造器械事件」、大審院大正6年4月23日判決・民録23輯654頁「硝子腕環製造装置」など

<sup>53</sup> 特許法は無効審判という制度を置き(特許法第123条)、審判前置主義を定めると共に(特許法第178条)、審決の取消訴訟の第一審を東京高等裁判所の専属管轄に服せしめていく(特

そこで、キルビー判決が出る以前は、権利侵害訴訟において権利の無効が主張された場合、裁判所はこれについて自ら判断することなく無効審判の請求を促すとともに、無効審判継続中は訴訟を中止するという運用を行っていた。

この運用の下では、無効審判継続中は権利侵害訴訟を中止するため、訴訟期間が長期化し、紛争解決が遅延することに対する懸念が表明されていた。

### (3) キルビー判決

キルビー特許と呼ばれる半導体装置の特許権をめぐり、特許権侵害による損害賠償請求権が存在しないことの確認を請求する事案で、最高裁は、従来の特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、特に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができるべきであり、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め又は損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されないと判断した(「キルビー判決」<sup>54</sup>)。

同判決は、具体的には以下の理由を挙げている。

- (ア) このような特許権に基づき、当該発明の実施行為を差し止め、又はこれについて損害賠償等を請求することを容認することは実質的に見て、衡平の理念に反する結果となる。
- (イ) 紛争はできる限り短期間に一つの手続で解決するのが望ましいものであるところ、右のような特許権に基づく侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する<sup>55</sup>。
- (ウ) 特許法第 168 条第 2 項は、特許に無効理由が存在することが明らかであって前記の通り無効とされることが確実に予見される場合においてまで訴訟手続を中止すべき旨を規定したものと解することはできない。

---

許法第 178 条 1 項)、このような法制下において、無効審判請求に依るルートを辿ることなく、ただちに侵害訴訟で特許の無効を主張することができるという解釈を採用してしまうと、何のために無効審判という制度がおかれているのか分からないということになりかねない。(知的財産研究所「知的財産に関する基本的問題の調査研究」平成 8 年 6 月)。

<sup>54</sup> 最高裁平成 12.4.11 判決(最高裁平 10(オ) 364 号)

<sup>55</sup> 特許法第 123 条第 1 項には特許の無効理由を法定しているが、無効理由があっても直ちに裁判所に対し特許査定取消や特許無効の請求をすることはできず(特許法第 178 条第 6 項)、まず、特許庁に対し当該特許を無効とすることについて審判を請求することを要するものとされている。

#### (4) キルビー判決の影響

##### 権利濫用の抗弁の増加

キルビー判決以降の侵害訴訟事件においては、キルビー判決で一定の要件の下に認められた権利の無効を理由とする権利濫用の抗弁が侵害訴訟において行われる件数の増加が顕著となっている。キルビー判決以降の侵害訴訟判決について分析したところ、権利濫用の抗弁は、キルビー判決後 1 年間の判決 106 件中 28 件(26%)でなされたが、次の 1 年間の判決では 103 件中 50 件 (49%) に増加した。

##### 無効審判との重複的請求の増加

この中には、併せて無効審判が特許庁に請求されるものも少なくなく、権利濫用の抗弁と無効審判請求の両方が行われた事件は、約 30% に上っている【参考資料 4】。

権利濫用の抗弁があった場合、侵害訴訟を扱う裁判所も、争いの対象となっている権利の有効性について無効理由の存在が明らかと言えるか否かを判断することとなる。その結果、侵害訴訟において権利濫用の抗弁が行われ、これと併せて無効審判が請求される上記 30% の事件においては、権利の有効性の判断という同様の行為が裁判所と特許庁審判部の双方において重複的に行われることとなる<sup>56</sup>。

##### 裁判所の有効性判断と無効審判の判断の相違

一方、キルビー判決以降の特許・実用新案侵害訴訟事件において権利濫用の抗弁と無効審判が併行して行われたもののうち、両者の結論の出揃った 35 件を分析すると、侵害訴訟の判決で明白な権利無効を認定したにも関わらず、審決において権利有効と判断した事件が 2 件 (6%) ある【参考資料 5】。特許・実用新案分野の審判とその審決取消訴訟の判断相違率は約 25% であることを考えれば、この数字が特段に大きいものとは言えない。

##### < 上記 2 件の詳細 >

ケース 1: 訴訟と無効審判とで無効審判請求人の無効理由の主張が相違していた。 裁判所は、被告(侵害被疑者)製品は出願前に実施されていたものであるから、本件考案は新規性がなく明らかに無効であると判断し、特許庁は、無効審判請求人(訴訟被告)が主張した訂正審判による訂正が違法であるとの無効理由を採用せず、有効審決を行ったものである。

ケース 2: 明細書の要旨変更に対する考え方の相違によるもの。 裁判所は、出願時の明細書の補正が明細書の要旨を変更するものであるとして出願日繰下げにより新規性なしと判断し、特許庁は、出願時の明細書の補正は要旨変更ではないと判

<sup>56</sup> なお、権利濫用の抗弁と無効審判請求の両方が重複して行われる理由としては、次のような事項が指摘されている。(ア) 裁判所の「明白性」判断基準が不明なため、安全を見越して無効審判請求せざるを得ない。(イ) 職権に基づき対世効のある審決をする無効審判と、当事者間での紛争解決のみを図る侵害訴訟とは制度の目的等が異なるため、無効審判の請求と権利濫用の抗弁とを使い分けて、それぞれ別の主張・立証を行う場合がある。

断した。

なお、この他、審決は特許無効としたが審決取消訴訟において審決が取り消され、その後、侵害訴訟で特許有効の判断を含む判決が下されたものが2件ある。

## 2. キルビー判決以降に指摘される問題点の検証

キルビー判決以降の侵害訴訟と無効審判の関係について指摘されている問題点は、

- ① 特許庁と裁判所との間の判断の相違、及び
- ② 権利者の対応負担、

の2点に集約できる。侵害訴訟と無効審判とが、目的を異にする独立の制度として位置付けられる中で、まず、こうした判断の相違が生じること自体にいかなる問題が存するののかについて十分に検証し、その上で権利者の対応負担について議論する必要があるのではないか。

### (1) 判断の相違について

判断の相違が生じた場合、①侵害訴訟では有効とされながら、無効審判によって特許が無効とされる事例と、この逆に、②侵害訴訟において「明らかな無効」による権利濫用の抗弁が認められながら特許庁が有効の審決をする事例が生じることとなる。

①は、そもそも権利濫用の抗弁の判断基準は無効理由の存在が明らかな場合であるから論理的な齟齬はなく、再審によって救済される可能性もあるが、再審による救済を求めなければならないような状態になること自体を問題視することもできよう。ただし、現在までの審判決の分析によれば、こうした事態は生じていない。他方、②については、論理的にも矛盾がある上、再審による救済の道もない。そこで、このような状態が生じることが問題であるかを考える必要がある。

一般の民事訴訟においては、同一の社会的事実について訴訟ごとに事実認定が異なることがあり、例えば、同一の特許権をめぐる二つの侵害訴訟において、一方で「明らかな無効」による権利濫用の抗弁が認められ、他方では認められないということもありうる。しかし、このような事態は、自由心証主義、裁判官の独立、処分権主義、判決の相対効などといった民事訴訟を公正ならしめるための基本原理に由来する部分があり、それぞれに適切な事実認定の結果として相互に矛盾する判決が生まれたとしても、必ずしも不当であるとは考えられていない。

これに対し、キルビー判決下の産業財産権法の領域では、民事訴訟における有効性判断と行政処分たる無効審判による有効性判断が並存しているという点で他の法領域とは異なる。しかし、特許庁による審判の審決の適法性は、最終的に審決取消訴訟を審理する裁判所によって担保される。この意味では、これは特許庁と裁判所とに機能が分離していることに由来する問題ではなく、特許権の帰趨を決定する手続である無効審判・審決取消訴訟（行政事件）と民事上の請求権の帰趨を決定する手続である侵害訴訟（民事事件）とが分離されていることに由来する問題であるといえる。

そして、行政事件とりわけ行政審判と民事事件とは、その制度の目的を全く異にするものであり、そのために職権主義と当事者主義、審判決の拘束力（対世効と相対効）等の制度的特徴の面でも相違が設けられている。このことを考えれば、侵害訴訟の結論と無効審判・審決取消訴訟の結論が合致しない場合が生じることもやむを得ない面もある。

また、仮に特許庁における審決と地方裁判所における権利濫用の抗弁の結論が一致したとしても、審決取消訴訟の結果と控訴審における侵害訴訟の認定が一致する保証があるわけではない。

こうしたことを踏まえた上でなお「紛争の一回的解決」の観点からいずれかをなくしたり、両者を統合するとの議論もありうるが、そのためには、両制度がそれぞれに独立の存在意義を有していることを踏まえて行政事件と民事事件の紛争処理制度の在り方を根本から検討し直す必要がある。

## （２）権利者の対応負担の検証

権利者の対応負担の問題は、無効審判に加え、キルビー判決によって侵害訴訟でも特許等の有効性判断がなされるようになり、権利者は実質的に同一の争点について二つの手続に対応しなければならなくなったことに由来する。

しかし、無効審判の結果には対世効があり、当事者間における紛争解決のみを直接の目的とする侵害訴訟とはその目標が異なるため、侵害訴訟と審判の重複請求にはやむを得ない面がある。また、仮に、侵害訴訟の当事者について審判請求の機会を制限するような措置を採ったとしても、第三者による無効審判を排除するものではないため、侵害訴訟提起中の無効審判請求を完全に遮断することは困難である。

一方、キルビー判決は、特許の対世的な無効まで求める意思のない当事者について迅速に紛争の一回的解決をもたらすことを目的としたものであり、無効審判が請求されずに紛争解決がなされる場合にはむしろ権利者の対応負担を減ずる効果を有する。

また、無効原因とされうる事実が存在している場合、特許権者はこれに対する対応の責務を潜在的に負担しているのであり、侵害訴訟の提起という権利行使に伴ってその負担が顕在化したただけであるとの見方も可能である。加えて、現実には、両手続において主張されている無効原因が同一なら資料を相互に活用できる部分も多く、事件によっては必ずしも著しい負担増にはつながらない場合もあると考えられる。

このような状況下にあつて、無効審判以外に権利濫用の抗弁という防御の方法を認めることは、キルビー判決においても述べられているとおり、衡平に沿い、訴訟経済に資するともいえる。

## ３．基本的方向性と解決の可能性

以上の検証を踏まえると、キルビー判決下における侵害訴訟と無効審判の関係について指摘される問題点への対応を検討するに当たっては、何が真に解決されるべき問題であるかを十分に考慮しつつ、侵害訴訟と無効審判のそれぞれが持つ制度目的を減殺しないよう留意し、特許庁と裁判所との役割分担や連携

の在り方について検討する必要があるのではないか。

### (1) 侵害訴訟と審判の進行調整

特許庁と裁判所との間の判断の相違を縮小し、当事者（特に特許権者）の負担を軽減するため、侵害訴訟と無効審判の一方を中止して、他方を優先的に行う等の進行調整を行うことが考えられる。

現在、当事者から中止の申出がなされた場合であって裁判所が必要と判断した場合、裁判所は特許法第 168 条第 2 項に基づき訴訟を原則中止している。ただし、他に審理すべき事項があれば、中止せずに、その点を先に審理する場合もある。また、特許庁においても、審判官が必要と判断した場合は、特許法第 168 条第 1 項に基づき無効審判を中止している。

このように、現状でも既に中止規定の活用により進行調整は行われているが、他の進行調整の方策についても検討することが必要ではないか。

#### <特許法第 168 条>

審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立についての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。

進行調整を行う場合、侵害訴訟における権利濫用の抗弁が先に行われ、その後審判が請求されることが多いため、進行調整の主導は裁判所が行う場合が多くなる。もっとも、この進行調整の対象に侵害訴訟の第三者を含めることは困難であり、侵害訴訟の当事者のみに配慮した進行調整は、その実効性に疑問がなかったわけではない。

侵害訴訟における権利濫用の抗弁と併行して無効審判の請求が行われることが多く、相互に独立して審理が進められる結果、両者に判断の相違が生じ得ることを踏まえれば、まず、侵害訴訟の進行状況を踏まえつつ無効審判を迅速に処理することが無用な判断の相違を回避する上で前提条件となる。

ただし、無効審判は侵害訴訟の終期に請求されることも多いため、無効審判の迅速化による対応には限界がある。結果的に侵害訴訟の審理に間に合わないことが少なくないが、これは特許庁のみによっては解消できない課題であり、別途何らかの対応が必要である<sup>57</sup>。

---

<sup>57</sup> 侵害訴訟の提訴と無効審判の請求の時期をみると、侵害訴訟提起後、8ヶ月以上経過してから無効審判が請求されるものが全体の24%を占めている。侵害訴訟の審理期間は2001年で18ヶ月を下回っており、今後審理期間は減少方向にあることから、特許庁が訴訟の提起後速やかにその旨の情報を入手し、無効審判の審理促進の契機とすることが必要である。

## (2) 侵害訴訟と無効審判における当事者の主張・立証情報の共有化

### 特許等の有効性に関する主張・証拠等

特許等の有効性に関する判断の相違が生じる原因として、侵害訴訟と無効審判のそれぞれの場において、無効理由の証拠として別の資料が提出されることがあるとの指摘もある。

このような有効性判断の基礎となる無効原因の主張・立証の相違を回避するため、侵害訴訟と無効審判における有効性に関する当事者の主張や証拠等の情報を共有するという方策<sup>58</sup>や、特許庁審判官が裁判所に意見を提示するという案が考えられる。

ただし、いずれの案を検討する場合も、侵害訴訟と無効審判の制度的相違を考慮に入れる必要がある。まず、侵害訴訟は、基本的には訴訟における当事者の主張立証のみに基づいて審理がなされるという民事訴訟の当事者主義原則に基づいて成り立っていることを考慮に入れる必要がある。他方、無効審判は、職権探知主義を採っていることから基本的には上記のような問題はないが、当事者間のみで争われている侵害訴訟における当事者の主張・立証の情報を行政庁が職権により調査することについては、職権調査の限界を踏まえつつ検討していく必要がある。

また、無効審判の請求人は、仮に訴訟戦術上の観点から権利濫用の抗弁で異なる主張・立証をしていたとしても、無効審判においては十分に強力と考える無効原因の主張・立証をすることが通常であると思われる。このため、侵害訴訟から無効審判への情報の流れにどれだけの実益があるかについても検討する必要がある。

### クレーム解釈に関する主張等

特許権者は、侵害訴訟においては侵害被疑物件を包含するように権利範囲を広く主張し、無効審判においては無効原因を包含しないように権利範囲を狭く主張する傾向がある。これに対し、侵害被疑者（無効審判請求人）は、逆の主張をする傾向がある。その結果、双方当事者が、侵害訴訟と無効審判との間で矛盾する主張をすることになる<sup>59</sup>。

---

<sup>58</sup> 現行の特許法においては、第168条第3項に基づき裁判所から特許庁長官へ侵害訴訟の開始と終結に関する情報が通知されることとなっている。しかしながら、この通知に時間を要する場合もあり、また、通知対象は開始・終結の時期に関する情報に限られ、それ以外の情報については、行政と司法の違いもあって必ずしも速やかに入手できていない状況にある。現行特許法の第168条第4項では、特許庁長官から侵害裁判所に対して、侵害訴訟の対象となっている特許権等についての審判請求の有無の情報を通知することとされている。しかし、通知対象は審判請求の有無に限られている。

<sup>59</sup> 当事者の主張の矛盾は、侵害の存否の判断をする侵害訴訟と特許の有効性を判断する無効審判とが別のフォーラムになっていることに起因して起きる（同じ場であれば矛盾した主張はできない）。したがって、キルビー判決に基づく権利濫用の抗弁がなされた事案については、同一のフォーラムで侵害の存否と特許の有効性が判断されることとなるので矛盾した主張を行うことはできず、結果として別のフォーラムで異なった主張がなされる可能性は低い。当事者の主張の矛盾は、むしろ、権利濫用の抗弁がなされずに無効審判が請求

こうした事態が生じた場合に、無効審判において無効審判請求人が特許権者の主張の矛盾を指摘しない場合がある<sup>60</sup>。このような場合には、審判合議体は侵害訴訟における両当事者の主張を知らないまま無効審判の審理を行い、有効性の判断を行うことになる。その結果、侵害訴訟と無効審判の判断の相違が起きるとともに、豊富な証拠に基づく適切な審判の審理結果が期待できないことになりかねない。紛争の根本である侵害訴訟における本質的争点と食い違いがある審決をする事態を避けるためにも、侵害訴訟における当事者のクレーム解釈に関する主張の情報を踏まえて審決をする必要がある。

同様の矛盾した主張は、侵害訴訟と同時係属する訂正審判においても生じうるが、訂正審判は査定系構造であって、特許権者の主張の矛盾を指摘する相手方が存在しないため、侵害訴訟におけるクレーム解釈に関する当事者の主張を一層把握しにくい。請求された訂正内容が原特許のクレームからみて拡張・変更等になっていないかどうかの審理に当たっては、特許権者の主張する訂正クレームの文言の解釈が問題となる。

このように、当事者が侵害訴訟と無効審判や訂正審判との間で矛盾する主張をしたとしても、審判の場においては侵害訴訟における当事者の主張に基づく禁反言は働かないので、審判における求釈明によって侵害訴訟における当事者の主張が明確になるとは限らない。この場合審判合議体は、職権探知によってその主張を調査するほかない。

こうした職権調査を容易にするためには、侵害訴訟における当事者のクレーム解釈に関する主張について特許庁が裁判所から情報収集する方策を職権調査の限界を踏まえつつ検討すべきではないか。

## 4．具体的検討

### (1) 中止による侵害訴訟と無効審判の進行調整

#### 侵害訴訟と審判のいずれかの優先審理

侵害訴訟と無効審判又は訂正審判が同時係属した場合に、いずれかを優先するため、必要的中止規定を設けることが考えられる。

---

された事案について生じる事態である。

<sup>60</sup> 特許の無効審決を得たい無効審判請求人が、特許権者の主張の矛盾を指摘することもあるが、敢えて特許権者の侵害訴訟での主張（権利範囲は広い）を無効審判において指摘しない場合もある。その主な理由は、「権利範囲は侵害被疑物件を含む程度に広いものの、先行技術を包含しないため、特許は有効である」旨の審決が下されることを恐れるためである。侵害訴訟におけるクレーム解釈に当たっては、審査・審判における当事者の主張、審理の経緯、判断結果等が参酌されうることとされているため、このように審決のクレーム解釈に関する判断において、侵害被疑物件との関係でのクレーム解釈が明示的にせよ黙示的にせよ示された場合には、侵害訴訟における侵害の存否の判断に際し、侵害被疑者（無効審判請求人）に不利になることがあるところ、こうした事態を回避しようとするわけである。

例えば、現行の実用新案法第 40 条の 2 第 1 項に規定されているように、侵害訴訟と無効審判が同時係属した場合であって、無効審判の請求がなされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てがあったときは、明らかに必要がない場合を除き、審決があるまでその訴訟を中止しなければならないとの規定を設けることが考えられる。

実用新案法にこのような規定が設けられているのは、無審査主義を採用しているためであり、また、この規定については、訴訟の進行妨害を目的とした無効審判請求を助長しているとの批判もある。逆に、侵害訴訟において権利濫用の抗弁（明らかな無効）がなされたことを理由に中止の申立てがあったとき、無効審判を中止することも考えられるが、無効審判請求人が訴訟当事者と異なる第三者である場合、無効審判を中止することは当該審判請求人の利益を阻害することになる。

さらに、現在、裁判所では当事者からの中止の申立てがあった場合でも他に審理すべき事項があればその点を先に審理する場合があるが、必要的中止規定を設けると、このような場合にも必ず中止せざるを得なくなり、訴訟経済上好ましくないのではないか。

現状でも、裁判所と特許庁との間で侵害訴訟と無効審判の審理の進捗状況に関する問い合わせや回答を行っているところ、こうした実務を一層機動的に行うことも考えられる。

#### <実用新案法 第 40 条の 2 第 1 項>

前条第 2 項に規定するもののほか、実用新案権の侵害に関する訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令申立てがあった場合において、被告又は債務者が当該実用新案権について第 37 条第 1 項の審判の請求がなされていることを理由にその訴訟手続の中止の申立てをしたときは、裁判所は、明らかに必要がないときを除き、審決があるまでその訴訟を中止しなければならない。

## ( 2 ) 裁判所と特許庁の情報の共有化

### ( A ) 情報共有のための求意見制度の導入

裁判所と特許庁の判断相違をできる限り少なくするため、独占禁止法第 83 条の 3 第 2 項に規定されている求意見制度のように侵害訴訟において特許が無効であることが明らかであるとの権利濫用の抗弁がなされた場合、裁判所は、特許庁に対し権利濫用の抗弁の根拠となった無効理由に関する事項について、特許庁に意見を求めることができる制度を設けてはどうか。

#### <独占禁止法 第 83 条の 3>

裁判所は、第 24 条の規定による侵害の停止又は予防に関する訴えが提起されたときは、その旨を公正取引委員会に通知するものとする。

裁判所は、前項の訴えが提起されたときは、公正取引委員会に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を求めることができる。

公正取引委員会は、第 1 項の訴えが提起されたときは、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、当該事件に関するこの法律の適用その他の必要な事項について、意見を述べることができる。

なお、裁判所は民事訴訟法第 218 条に基づき権利濫用の抗弁の根拠となった

無効理由に関する事項について特許庁に鑑定の嘱託を行うことができると解されるところ、特許法第71条の2第1項に規定されているような特許庁の審理体制に関する規定を設けることも考えられる。

<特許法 第71条の2第1項>

特許庁長官は、裁判所から発明の技術的範囲について鑑定の嘱託があったときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

これに類似した制度として、オーストリアでは、侵害訴訟において有効性の判断が行われる場合、侵害裁判所は鑑定人として特許庁の技術専門官を召喚できることとなっている。しかし、これらの制度では、特許庁自身が審理に必要な情報を双方当事者から聴取することは困難である。このため、審判の場合と異なり当事者による十分な議論に基づいた判断をすることはできず、特許の有効性について特許庁が責任ある判断をなすことは難しい。

また、当事者による十分な議論が行われずに求意見や鑑定嘱託がなされると、その後無効審判が請求された場合に、特許庁審判官が求意見の内容と異なる結論の審決を行う可能性がある。このような場合、訴訟当事者に求意見に対する不満感や不信感が生じるのではないか。

現在、東京地方裁判所・大阪地方裁判所では、無効理由の存在が明らかか否かについては、裁判所調査官を活用して判断している。したがって、求意見制度が導入されたとしても、東京地方裁判所・大阪地方裁判所では、この制度はあまり利用されないのではないか。

## **(B) 侵害訴訟における当事者の主張・立証情報の入手の容易化**

侵害訴訟と関連して請求される無効審判や訂正審判の審理を充実させるとともに侵害訴訟の判断との相違を防止するためには、訴訟で主張された権利濫用の抗弁に関する情報や、侵害の存否におけるクレーム解釈に関する情報などについても考慮した審理を行うことが必要と考えられる。このため、特許庁審判官が当事者に侵害訴訟における主張・立証情報の提出を促すことに加えて、裁判所からの情報取得を容易化することについて職権調査の限界を踏まえつつ検討していくことが必要ではないか<sup>61</sup>。

## **5 . 小委員会における意見**

### **(1) 中止規定について**

侵害訴訟の中止は、裁判所の判断で決定すべきであり、必要的中止規定の導

---

<sup>61</sup> 裁判所における訴訟では、当事者から積極的に証拠を出させることが可能であるが、特許庁無効審判では、特許法第131条第2項の規定により、新たな証拠を無効審判請求人が提出することはできないことから、侵害訴訟における理由・証拠については、特許庁が職権により、証拠収集を図る手段を講じることが有用である。

入は、訴訟経済上好ましくない場合についてまで訴訟又は審判を中止することとなり、却って侵害訴訟の遅滞を招くことになるとの意見があった。また、必ず侵害訴訟を中止して無効審判の結果を待つこととなると、キルビー以前の状態に戻り、訴訟審理期間が長期化するとの指摘があった。このように、必要的中止規定を導入することについては、否定的な意見が多数であった。

他方、侵害訴訟及び無効審判の進捗状況に係る情報の共有により現行の裁量的中止規定の機動的対応を図ることについては、現行実務でも一定程度実施されていることもあり、特段の反対意見はなかった。

以上を踏まえれば、必要的中止規定については、その導入の是非を、慎重に検討することが必要ではないか。他方、侵害訴訟及び無効審判の進捗状況に係る情報の共有により現行の裁量的中止規定の機動的対応を図ることについては、新無効審判制度の運用の在り方にも係る問題として、早急に検討すべきではないか。

## (2) 情報共有について

現行の民事訴訟法の枠内でも裁判所が鑑定嘱託を行うことは可能であるとの指摘がなされた。

求意見、鑑定嘱託等による裁判所と特許庁の情報共有は、当事者への尋問や審判官による職権調査ができなければ、不十分なものにならざるを得ない。また、後に別途無効審判が請求され、結論が異なる可能性もあることから、情報共有を行っても、問題の解決にはならないとの意見があった。

また、求意見制度については、特許庁にどの程度の意見を求めることとするのか検討が必要との指摘もなされた。

このように、求意見制度及び鑑定嘱託制度については、実効性に懐疑的な意見もあり、また、特に求意見制度については制度内容のイメージが不明確な面もあるため、制度導入の是非については慎重に検討することが必要ではないか。

## (3) 侵害訴訟における当事者の主張・立証情報の入手について

審判官の求釈明権の行使に基づき、当事者から権利濫用の抗弁に係る主張・立証情報やクレーム解釈に係る主張・立証情報の提出を促すことが好ましいとの意見があった。ただし、無効審判請求人が訴訟当事者でない場合等、当事者から情報入手が困難な場合には審判官が職権探知の権限に基づき裁判所から直接情報収集することが必要であり、その方策について今後検討していくことが必要ではないか。

## (4) その他

上記の提示案についての検討の前提となる現状についての認識および問題意識に関して、以下のような意見が提示された。

### 判断の相違について

侵害訴訟と無効審判では当事者主義と職権主義の違いもあり、両制度が並存する以上、侵害訴訟と無効審判の間で判断の相違が生じることは避けられないとの意見があった。また、侵害訴訟と無効審判で有効性の判断が異なった例は**2**件（実質的には**1**件）しかないという現状からみて、その相違は、現実的にはそれほど大きな問題ではないとの指摘があった。

これに対し、法的安定性を高め、権利行使、知的財産管理を行いやすくするためには、侵害訴訟と無効審判の判断が可能な限り一致することが望ましいとの意見もあった。また、判断の相違をなくすためにも、当事者が侵害訴訟と無効審判との間で矛盾したクレーム解釈の主張をすることが許されるような状況は問題であるとの指摘もあった。

### 侵害訴訟における有効性判断の範囲について

侵害訴訟のほかに無効審判の請求を余儀なくされ、当事者の対応負担や判断の相違が生じる事態を避けるためには、現行のキルビー判決のように無効理由が存在することが明かな場合に限らず、全ての無効理由について訴訟で判断できるようになることが望まれるとの意見があった。

これに対し、キルビー判決以降、侵害訴訟では、無効理由が存在することが明かな場合に限り有効性の判断が行われており、訴訟期間が大幅に短縮したところであって、仮に全てのケースについて有効性の判断を行うこととなると、審理期間が長期化する可能性が高いとの指摘があった。

以上のように、侵害訴訟と審判との判断の相違の問題や侵害訴訟における有効性判断の範囲の問題については、意見が収斂していないことから、知的財産戦略大綱を踏まえて司法制度改革推進本部で行われる知的財産訴訟検討会の状況も踏まえつつ、必要に応じてさらに検討することが必要ではないか。

## 第4節 判定制度の在り方について

判定制度をADRの一環として見た場合、判定結果について法的拘束力も不服申立手段もなく、また、特許庁自身が最終的な紛争解決に関与するものではない点で紛争解決手段としては不十分な面があることが、多くの企業が利用に踏み切らない理由として指摘されている。

判定制度の在り方についての具体策を検討するに当たっては、官民の役割分担、廉価な料金とした場合の利用者から非利用者に対するコスト転嫁、特許庁の機能限界など、様々な視点からの検討を行う必要があるのではないかと。

### 1. ADR 拡充の必要性和判定制度

#### (1) ADR とは

ADR (Alternative Dispute Resolution・裁判外紛争解決手続) とは、訴訟以外の方法による紛争解決の手法の総称である。

具体的手法としては、調停のように紛争当事者の間に合意形成を促すものや(合意形成型)<sup>62</sup>、仲裁のように、双方当事者の合意のもとに審理のルールを定め、第三者による判断を受けるもの(裁断型)がある。

現在ADRを担う機関には、司法(民事調停、家事調停)<sup>63</sup>、行政(公正取引

<sup>62</sup> 一般民事事件の解決のために調停として最も活用されているのは民事調停法に基づき簡易裁判所が行う民事調停である。これは、裁判官1名と民間人2名が構成する調停委員会が紛争当事者から事情を聴取しながら、「条理にかなない実情に即した解決」(民事調停法第1条)に向かって調整を行う。調停には時効中断効があり(最判平5.3.26・民法第151条)、また、調停が調った際に作成される調停調書は債務名義となるが(民事調停法第16条、民事訴訟法第267条、民事執行法第22条第7号)、当事者が合意に至らない場合には紛争は残されることとなる。一般に、民事調停は、事実認定や法律問題について当事者間に先鋭な対立がなく、柔軟な解決が求められる場合に活用される。例えば、貸金返還請求事件において、貸金債務の存在に争いはないが、その返済方法について分割合意などによる現実的な弁済を実現するために、債務者が調停を提起する場合などが典型的事例といえる。仲裁は、当事者が第三者の仲裁に従う旨の合意をした上で審理を行い、最終的には仲裁者による仲裁案に従うという紛争解決手段であり、公示催告手続及び仲裁手続に関する法律によって規定されるが、その条文の多くは任意規定である。仲裁案においては、訴訟における判決のように請求に対して応答するだけでなく、調停同様柔軟な案が提示される。また、仲裁審理の方法も当事者の合意によるため、必要に応じて訴訟に準じた証拠調べを行うことも、秘密保持のために審理を非公開とすることも可能になる。当事者による合意の有無にかかわらず、最終的に必ず第三者によって結論が出るところが調停との最大の相違といえる。

<sup>63</sup> 民事調停と家事調停とは、取り扱う法律問題の性質の違いや調停前置主義(家事審判法第18条、第17条、第9条乙類)の有無など、種々の相違があるものの、両者を総合してみれば、広汎な種類の紛争に対応することが可能になっている。しかし、しばしば事実認

委員会、労働委員会、公害等調整委員会、建設工事紛争審査会など）、民間（国際商事仲裁協会、交通事故紛争処理センター、日本知的財産権仲裁センターなど）と様々なものがあり、取り扱う紛争の性質等に応じ、合意形成型や裁断型の手続が採用されている。

一般に **ADR** の利点は、紛争解決の迅速性や柔軟性、秘密保護といった点で硬直かつ厳格な制度である訴訟を回避しつつ、多様な手段の中から、紛争の性質や当事者の必要性に応じた適切な手法が選択できることにある。

## （２）ADR への期待と現状

**ADR** については、上記のような利点に鑑み、その活性化の必要性が主張されている。知的財産に関する紛争解決はしばしば迅速性が要求され、かつ、営業秘密保護の観点から処理過程の秘密が保たれることが重要になる場合があることから、**ADR** の活用が特に重要視されている。

しかし、我が国では、知的財産の領域を含め、企業間の紛争解決を目的とする **ADR** が必ずしも活用されてきたわけではない。民事調停や家事調停といった司法型の **ADR** の利用件数は多いが、これらは性質上企業間の複雑な取引や知的財産権の侵害に関連する紛争の処理に適したものとはいえない。調停以外の行政型・民間型 **ADR** の利用件数は、訴訟に比較するとごく少数にとどまる。

このように **ADR** がさほど活用されないこと背景には、時効中断効や執行力の欠如といった法的効果の問題に加え、**ADR** に対する社会的信頼の低さがあるといわれている。

## （３）各フォーラムにおける提言

### 司法制度改革推進計画

このような状況に鑑み、司法制度改革審議会は、その意見書（平成 13 年 6 月 12 日）において、「知的財産権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する」とともに、「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」としている。これは、「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が必要」であるとの認識に基づく提言である。

上記意見書を踏まえて司法制度改革推進法に基づく司法制度改革推進計画（平成 14 年 3 月 19 日）が策定されたところ、その中でも、特に知的財産関係事件について「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こととし、逐次、所要の措置を講ずる」とこととされた<sup>64</sup>。

なお、同計画では、知的財産関連事件以外のものも含む一般的な **ADR** の拡

---

定や法律問題に深刻な対立を含む企業間の紛争には利用しにくいといわれる。行政による **ADR** は、公正取引委員会や労働委員会のように準司法的機能を果たすものから、建設工事紛争審査会のように、私法上の紛争についてあつせん、調停、仲裁といった解決を目指すものまで多様である。

<sup>64</sup> 司法制度改革推進計画 II. 第 1. 3 (2)

充・活性化について、関係府省がADRの拡充・活性化を図ることとされ、平成14年半ばころまでに関係省庁等の連絡会議を設置するとともに、平成16年3月までに各種の所要措置を講じることとされている<sup>65</sup>。

加えて、同計画は、ADRに関する横断的な制度基盤の整備の観点から、ADRの利用促進、裁判手続との連携強化のための基本的枠組みを規定する立法をすることとし、平成16年3月までに所要の措置を講じることとしている<sup>66</sup>。

さらに具体的な事項については今後司法制度改革推進本部 ADR 検討会において検討される予定である。

### 知的財産戦略大綱

知的財産戦略大綱（平成14年7月3日）においては、「訴訟制度の改革と併せて、仲裁等の裁判外紛争処理手続（ADR）の強化を図るべきである」との認識のもと、「知的財産に係る紛争処理手段の選択肢を幅広く提供する観点から、裁判外紛争処理（ADR）機関の機能強化・活性化策等につき、2005年度までに日本弁護士連合会、日本弁理士会等の関係者間で検討を行い、所要の措置を講ずるように要請する」こととされた。

### （4）検討の方向性

司法制度改革審議会の提言、司法制度改革推進計画、知的財産戦略大綱及びこれらの背景をなすADRの必要性に基づき、訴訟制度や、日本知的財産仲裁センター（以下「仲裁センター」という。）等による既存の紛争解決制度との関係も見据えつつ、特許庁による判定制度の在り方を模索し、ADRを拡充・活性化する方策を考える必要がある。

## 2．現行制度

### （1）判定制度の概要

判定制度とは、特許庁が当事者の請求に基づき特許発明の技術的範囲を判定する制度をいう（特許法第71条第1項）。特許侵害の認定や特許権の実施に際しては特許権の技術的範囲がしばしば主要な問題となるが、その認定は必ずしも容易でない。判定制度は、この認定作業を特許付与の専門機関である特許庁に行わせるために昭和34年改正によって創設された。

技術的範囲の認定に関し、昭和34年改正以前には権利確認審判という法的拘束力を有する制度が存在したが<sup>67</sup>、現行法上の判定の法的性質は特許庁の意見の表明であって、法的拘束力はない<sup>68</sup>。したがって、判定に対する不服申立をする

---

<sup>65</sup> 司法制度改革推進計画 II. 第1・8（1）

<sup>66</sup> 司法制度改革推進計画 II. 第1・8（2）

<sup>67</sup> 確認審判の法的性格については、①単なる鑑定的なものであること、②対世的効力を有する、③当事者のみを拘束する等の解釈が存在した。

<sup>68</sup> 判定については法的拘束力がないことから、不服申立てによって判定を取り消すことが

ことはできず、また、訴えの利益など民事訴訟法上の原則は適用されないため、申立てについて利害関係は要求されない。さらには、被請求人が判定の利用について同意していることも要しないため、特許庁は被請求人の実際のイ号物件ではなく請求人が一方的に申し立てた仮想事例について判定をすることも可能であると解されている。

## (2) 平成 11 年法改正による判定制度

特許権に関する紛争の早期解決のため、平成 10 年には、判定を標準 6 ヶ月最長 3 ヶ月で示すこと、及び均等の判断をも行うことを骨子とする運用が開始された。

さらに、平成 11 年には、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、従来政令で定められていた判定の手続を特許法に規定し、審判とほぼ同様の態勢・手続で審理することとともに、従来規定のなかった証拠調べに関する手続規定を整備した。

## (3) 判定の利用状況

### 判定の利用件数

判定の請求は、特許・実用新案を合わせて平成 9 年までは年間 20 件程度で推移していたのに対し、運用の改善、利用キャンペーン、法改正等の影響を受けて増加傾向に転じ、平成 11 年に 73 件、平成 12 年に 121 件にまで増加したが、平成 13 年には 98 件と若干減少した。意匠及び商標を併せた総数も同様の傾向を示しており、平成 12 年に 175 件に達したが、平成 13 年には 147 件となっている。

前述のとおり、判定は相手方の同意なしに、または、相手方を特定しないで請求することも可能である。平成 12 年度に審理された 102 件中 13 件の判定が相手方を特定しないまま請求された。

### 判定の利用者

平成 14 年度に判定制度の利用者に対象を絞って知的財産研究所により行われたアンケート調査によると、利用者には売上規模 50 億円未満の企業も多く、個人・中小企業にとっても利用されやすい制度となっているといえる。これは、1 件 4 万円という低廉な費用で利用できることにも関係していると推察される。

利用者を特許権者・被特許権者の別で分類すると、以前の特許権者・非特許権者がほぼ同数で推移していたが、最近 2 年ほど、特許権利者の請求が増加している。特許権利者が判定制度を第三者の特許侵害を確認する目的で使用するようになってきたと解される。

---

できない(最判昭 43. 4. 18)。しかし、「単なる私的な鑑定に過ぎないものとみるのは相当ではなく、公正な手続のものにおける専門家の公的技術的判断というべきであり、一応権威のある判断の一つであるとみななければならない」(名古屋高金沢支判昭 42. 6. 14) とされ、事実上の影響力の大きさは認知されている。

### ADR としての判定制度の問題点

判定は、双方当事者が判定の結果に従うとの合意のもとに利用するなど、その利用態様によっては、一定の ADR 的機能を担うことができる。

また、判定は無効審判同様、特許庁の審判合議体によって行われるために信頼性が高く、しかも比較的短期間に結論が得られることから、交渉のガイダンス、濫用的権利行使の抑制、侵害行為の抑制などの効果がある。これらの特質に鑑み、依然として判定制度に対する要請は残っていると考えられる<sup>69</sup>。

反面、判定制度を ADR の一環として見た場合、判定結果について法的拘束力も不服申立手段もなく、また、特許庁自身が最終的な紛争解決に関与するものではない点で紛争解決手段としては不十分な面があることが、多くの企業が利用に踏み切らない理由として指摘されている。

### 3．産業財産権を取り扱う民間 ADR の現状

前述のとおり、我が国の民間 ADR は十分に機能しているとはいえない状態にある。産業財産権に関する紛争解決を目的とする国内の ADR 機関は仲裁センターのみである。仲裁センターは日本弁護士連合会と日本弁理士会が設立した法人格のない機関であり、業務内容は、仲裁、調停、相談業務のほか、紛争処理に必要な仲裁鑑定も行っている<sup>70</sup>。

現時点において、仲裁センターの予算規模は一年度 1,600 万円と限定されており、産業財産権の侵害事例に関する利用実績は年間数件にとどまっている。

このように利用実績が少ない理由は<sup>71</sup>、申立件数の少なさと仲裁合意成立の困難さの双方にある。背景として、利用者が仲裁センターによる処理の傾向を認めないこと、それにもかかわらず仲裁に対して不服申立ができないことなどが指摘されている<sup>72</sup>。

### 4．検討の前提

判定制度は、一般に ADR が果たすべき紛争の最終的解決機能を有しておらず、その前提となる事実に関する判断すなわち技術的範囲についての意見表明をしているに過ぎないから、完全な ADR ではない。他方、判定制度を、知的財産分野における「ADR の機能強化」という文脈の中で検討することが求められてい

---

<sup>69</sup> 知財研の調査によれば、判定制度へのユーザニーズの内容は、①妥協形成に向けたガイダンスとしての判断の提供、②争点の明確化のための議論の場の提供、③迅速な判断、④判定制度による鑑定的な効果、⑤判断内容の社会的信頼、といった点にまとめられる。

<sup>70</sup> 産業財産権に関する紛争処理以外の業務として、ドメインネームの裁定がある。

<sup>71</sup> 仲裁センターのホームページによると、その利用実績は、1998年（平成10年）調停事件4件、1999年（平成11年）調停事件4件、仲裁事件1件、2000年（平成12年）調停事件4件、仲裁事件1件である。

<sup>72</sup> そのほか、そもそも企業は紛争解決手段としては訴訟のみを想定しており、ADR（含む判定制度）は交渉のための道具と捉えられていること（知財研の調査）も原因と考えられる。しかし、これはむしろ ADR が活発に利用されていないことの結果であって、原因ではないと考えられる。

る。このような紛争解決機能の不完全性や判定制度が行政庁のつかさどる機能であることに鑑みると、検討の前提として、まず、以下の諸点について考え方を明らかにする必要があるのではないか。

### ADR に対する官民の役割分担

司法や行政は、基礎的インフラとしての裁判制度や、特許付与制度の維持・運営に集中すべきであり、私的自治の原則が適用されるべきの領域における ADR については本来的に民間において担われるべきである、との議論があり得る。また、国が ADR 機能の一翼を担うべきであるとするならば、民事調停のように司法が担うべきか、あるいは行政が担うべきかについて、検討する必要がある。

### 公的サービスとして提供される ADR のコスト負担

仮に ADR が民間のみによって提供されるものとなるならば、原則として、そのサービスの対価は、市場において需要と供給に基づき決定され、コストは市場において回収されることとなる。

公的サービスとして提供される場合は、その料金水準がどのように決定されるかが問題となる。これが廉価に設定されると、ADR 利用者から非利用者に対してコストが転嫁されることとなり、公平の観点から議論がありうる。また、民間に競合する ADR 制度が存在する場合、民業圧迫にならないような水準とする必要もあり、こうした諸点を勘案しつつ、その料金水準を政策的に判断していく必要がある<sup>73</sup>。

### 特許庁の機能限界

ADR サービスを提供すること、即ち、侵害事件において紛争全体の解決を図るためには、損害額の認定や、具体的な合意条項等の決定などが必要になるが、現在の特許庁にはこれらを行うのに必要な経験の蓄積も、人的資源も存在しない。

## 5. 具体的検討

以上の論点を踏まえた上で、主要な選択肢をいくつか提示すると、以下のとおりとなる。

### **(A) 判定制度を本格的な ADR として強化拡充する。**

仮に、ADR を公的サービスとして提供する必要があると結論付けられる場合には、現在の判定制度を抜本的に発展させ、双方当事者の同意のもとに損害額の認定や最終的な紛争解決（法的拘束力を有する仲裁的なものとする）まで行

<sup>73</sup> 判定制度は、純然たる ADR ではないが公的サービスとして提供されており、政策的にその手数料は1件4万円と安価に抑えられている。民間 ADR の利用の低迷の一因として、廉価に利用できる判定制度の存在を挙げる意見もある。

う総合的な ADR 制度を構築することが一案である。

これについては、ADR への行政関与の必要性を十分に検証する必要性はもちろんのこと、現在の特許庁の体制のもとで直ちに実現することは困難であることに留意することが必要である。

### **( B ) 判定制度を廃止する。**

判定制度は、ADR そのものではないが、紛争解決の補完的機能を事実上果たしていることは否定できない。そして、廉価でこうしたサービスが提供されていることが、民間 ADR を圧迫し、その発展を阻害しているとの批判もある。また、こうしたごく一部の利用者に対するサービスを、判定を利用しない大多数の特許権者、出願人の負担、ひいては負担の転嫁を受ける国民全体で維持することへの批判もあり得る。他方、判定業務は、本質的には特許発明の技術的範囲に関する鑑定であるから、行政処分としての要素を含まず、本来的に民間がまかなうことが可能な業務である。

そこで、判定制度を廃止し、こうした機能は民間 ADR に全面的に委ねるという方向が考えられる。これについては、民間 ADR の整備状況を見極めつつ、公的機関による信頼性の高い鑑定結果を廉価に入手したいとする要請を十分に評価・検証する必要がある。

### **( C ) 判定制度を民間 ADR の発展に向けた支援として位置付ける。**

判定制度を通じて民間 ADR の発展を支援するためには、例えば、現在審判官しか行い得ないこととなっている判定業務に民間 ADR の専門家を導入すること、または、判定業務の全部又は一部を民間 ADR 機関に委託すること、等が考えられる。これは、判定制度と民間 ADR の相互乗入れにより、長期的に民間 ADR への社会的信頼を構築することを目的とするものである。

これについては、判定制度は ADR の補完に過ぎないことから、判定制度と民間 ADR の相互乗入れが、民間 ADR に対する利用要請の拡大、信頼感の向上に直結するかについては十分な見極めが必要となる。また、民間に委託する結果として顕在化するであろうコストと負担の問題、「公的機関による中立的な判定制度」に対する信頼感維持の問題等について、十分な検討が必要である。

## **6 . 小委員会における意見**

審判の迅速・的確な審理が求められている現在、特許庁の有限な人的リソースは、本来業務である審査・審判に振り向けるべきであり、民間でまかなうことも可能と考えられる判定業務を特許庁が行う必要性はないとの意見が少なからずあった。

一方、侵害の有無の判断を公的機関で行うことに意義があり、民間の ADR 機関ではどうしても中立性の点から信頼性が乏しく、現状ではその活性化は難し

い。したがって、判定業務を全面的に民間 **ADR** に委ねたとしてもあまり利用されないのではないかと意見も多くあった。

また、民間 **ADR** が育たないことの一因として、判定の請求費用が安価過ぎることが考えられるので、判定を民間 **ADR** に委ねることを前提に、財政的な支援策を講じてはどうかとの提案もあった。他方、その場合、私的紛争処理にかかるコストを、第三者が特許特別会計に収めた審査請求料や年金等で負担することとなるため、衡平を欠き問題であるとの指摘があった。

さらに、民間 **ADR** 機関の判断の信頼性を確保するため、侵害の有無、有効性の判断の部分については特許庁に委ね、その後の損害額の認定や仲裁条項の調整などの紛争解決に係る部分については民間 **ADR** に委ねることが可能となる制度にすれば、民間 **ADR** 機関の利用が増えるのではないかという提案もあった。

以上のように、現時点では、我が国における **ADR** 全体の在り方の検討が進んでいないこと、民間 **ADR** に対するユーザニーズの見極めも十分になされていないこと等を反映して、さまざまな意見が提示されたため、なお慎重に検討することが必要であるものの、判定を廃止すべきとの意見が多数を占めた。今後は、**ADR** 全体の在り方について議論の推移を踏まえつつ、さらに検討することが必要である。

## 第3章 検討のまとめ

### 第1節 直ちに取り組むべき課題

#### 1. 法改正事項

##### (1) 異議申立てと無効審判の統合・一本化

特許の有効性を判断する制度として、現行の異議申立て及び無効審判の二制度が併存していることに起因する問題を回避するとともに、現行の異議申立て及び無効審判に対する改善の要請等に応じるため、異議申立てと無効審判の両制度を統合・一本化すべきではないか。

新制度の趣旨については、現在の両制度に期待されている多元的なニーズを充足させる観点から、「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」の双方の制度趣旨を持つ行政審判制度とすることが適切ではないか。現行の無効審判制度は元来この双方の制度趣旨を有するものであるため、新制度は、現行の無効審判制度を基本として、現行の異議申立制度の機能やニーズを包摂するものとすべきではないか。

##### (2) 新無効審判制度の骨格

新無効審判制度の骨格を構成する基本的要素（①請求人適格、②審理構造、③請求理由、④請求時期）については、解決すべき課題や利用者の要請等を踏まえ、現行の無効審判制度と同様のものを基本としつつ、現行異議申立ての機能やニーズに対応できるものとすべきではないか。

①請求人適格については、何人にも請求人適格を認めることとするのが適切ではないか（ただし下記③を除く）。また、請求人適格を何人にも認めることによる制度濫用の懸念については、その必要性を検討した上で、特許権者の負担を軽減する所要の措置を講じることが適切ではないか。

②審理構造については、審判請求人と特許権者との当事者対立構造を基本としつつ、審判官の職権主義でこれを補完するような制度にすることが適切ではないか。

③請求理由については、公益的理由、権利帰属に関する理由、後発的理由のすべてを含むものとしつつ、権利帰属に関する理由に限ってはその請求人適格を利害関係人に制限することが適切ではないか。

④請求時期については、期間制限を設けないこととするのが適切ではないか。

その他の要素として、審理方式については、現行無効審判における規定の改正によるか運用での対応とを含め、当事者の負担と審理の充実の観点等を勘案して事案に応じて柔軟に口頭審理方式と書面審理方式を選択できるようにする方策を検討することが適切ではないか。

### (3) 新無効審判制度の審決取消訴訟

#### 新無効審判制度の審決取消訴訟における訴訟当事者

審決取消訴訟においても、紛争当事者が直接意見を述べることができ、審理の充実が図られ、かつ、当事者が納得する結論を得やすくなるとの観点等から、訴訟当事者は、審判請求人と特許権者とするのが適切ではないか。

#### 新無効審判制度の審決取消訴訟における特許庁の関与

新無効審判制度の審決取消訴訟においては、求意見・意見陳述制度によって特許庁が訴訟に関与することができるようにすべきではないか。

#### 新無効審判制度の審決取消訴訟の係属中の訂正審判の在り方

新無効審判制度の審決取消訴訟の係属中の特許の訂正機会について、(ア) 審決後の特許の訂正可能な期間を審決取消訴訟の提起後の一定期間までに限ること、(イ) 審決取消訴訟の提起後に特許を訂正しようとする場合は、特許権者が裁判所に対して、特許庁に訂正を請求するために事件を特許庁に差し戻すことを求めるよう申し立てること、(ウ) 裁判所は、この申立てがあったときは、差し戻しを適当と認めない場合を除き、事件を特許庁に差し戻すこと、(エ) 特許庁は、差し戻しされた審判事件において特許権者に訂正請求の機会を与えるとともに、相手方に反論の機会を与えること、等の改正を施すべきである。

## 2. 運用による対応

### (1) 攻撃・防御の機会の最適化

新たな無効審判制度における無効理由・証拠等の追加の制限に関しては、現行の無効審判における平成10年法改正の趣旨を基本としつつ、無効理由・証拠等の追加を真に認めるべき事案についてのみ例外的に許容することとするべきではないか。

その具体策としては、相対的に少数の事例に柔軟に対応可能とする必要がある点を踏まえれば、審判官の裁量権に基づき対処することが適切ではないか。

無効理由・証拠等の追加を許容すべきものとして、訂正請求に対抗して補強証拠が提出された場合や、審判請求後に強力な証拠が発見された場合を含め、どのような事案について、どのような段階で、どのような無効理由・証拠の追加を許容すべきかを検討し、法令の整備又は運用指針の策定・公開等を通じて、審判官の判断基準を明確にすることが適切ではないか。

### (2) 根拠不十分な請求の排除

新無効審判制度における請求人適格を「何人も」とすることによる制度濫用の懸念に対応するため、その必要性を検討した上で、特許法第135条の審決却下の規定の運用の強化等の措置により、特許権者の負担を軽減することを検討することが適切ではないか。

### **( 3 ) 迅速・的確な審理のための運用改善**

新無効審判制度における審理の充実化を図るため、口頭審理の実務の改善や外部専門家の活用等の運用上の施策を検討することが適切ではないか。

また、審理の迅速化を図るため、計画審理の推進、当事者の応答期間の合理化、事務処理手続の改善、審判業務へのITの活用、審判官の補助者の増強等の運用上の施策を検討することが適切ではないか。

なお、現行の施行規則上の特許付与前の情報提供制度を、特許付与後の情報提供制度に拡張することについても、さらなる要望の調査を踏まえつつ、導入の是非を検討することが適切ではないか。

### **( 4 ) 侵害訴訟と無効審判との連携体制の充実**

侵害訴訟と無効審判との間の判断の相違の発生を一層減少させるとともに審判の審理の充実を図るためには、新無効審判制度と侵害訴訟との間でそれぞれの進捗状況に係る情報を共有することにより現行の裁量的中止規定の機動的実施を図ること、侵害訴訟における当事者のクレーム解釈等に関する主張・立証情報の入手を容易化すること、等について、特許庁の職権調査の限界を踏まえつつ、検討することが適切ではないか。

### **( 5 ) 審査・審理の一層の充実**

異議申立て及び無効審判を統合・一本化して新たな無効審判制度とするに当たっては、ここ数年の傾向である審査の充実化及び拒絶査定不服審判における審理の充実化について一層の努力を今後も維持することにより、特許性を欠く発明に対して特許が付与されることを回避し、権利付与後に特許の有効性をめぐる紛争が生じる事態を未然に防止するよう努めることが適切ではないか。

## 第2節 引き続き検討すべき課題

### 1. 侵害訴訟と審判の関係について

#### (1) 侵害訴訟と審判との調整・連携

必要的中止規定については、訴訟審理期間が長期化し、キルビー判決以前の状態への逆戻りとなる事態が懸念されるとの指摘がある。求意見制度については、実効性に懐疑的な意見があり、制度内容のイメージが不明確であるとの指摘がある。鑑定嘱託制度についても、その実効性に懐疑的な意見がある。他方で、侵害訴訟と審判との間の判断の相違や、侵害訴訟と審判の双方に対応する当事者の負担の軽減を望む声もある。したがって、これらの方策については、その是非も含めて、引き続き検討を続けることが必要ではないか。

#### (2) 侵害訴訟と審判

侵害訴訟と審判との判断の相違をどこまで減少させるべきかについての問題や、侵害訴訟における有効性の判断の範囲の拡張によって侵害訴訟と審判の双方を請求する必要性を減少させ、当事者の対応負担や判断の相違を減少させるべきかについての問題は、意見が収斂していないことから、知的財産戦略大綱の指示の趣旨を踏まえ、引き続き検討を続けることが必要ではないか。

### 2. 判定制度の在り方

現時点では、我が国における **ADR** 全体の在り方の検討が進んでいないこと、民間 **ADR** に対する要請の見極めも十分になされているとはいえないこと等を反映して、さまざまな意見が提示されたため、なお慎重に検討することが必要であるものの、判定を廃止すべきとの意見が多数を占めた。

したがって、**ADR** 全体の在り方について議論の推移を踏まえつつ、引き続き検討することが必要ではないか。

### 3. 無効審判における営業秘密等の非公開化

知的財産戦略大綱等において、訴訟における営業秘密の非公開化についての検討が指示されている状況を踏まえ、新無効審判制度における営業秘密の非公開化についても、引き続き検討を続けることが適切ではないか。

### 4. 審決取消訴訟における裁判所の審理範囲の拡大

現時点では、審決取消訴訟において、直ちに裁判所の審理範囲を拡大することについて積極的意見は多くなかった。一方、キルビー判決の影響も踏まえ、長期的には、より単純な制度のもとで迅速な紛争解決を実現するため、メリヤス編機判決及び大径角形鋼管事件判決において示された特許庁と裁判所との関係を見直すことについて議論を深めて行く必要があるとの意見も提示された。

メリヤス編機判決のもとでは、裁判所は特許庁が判断していない新たな公知

事実の対比をすることはできないため、審決取消訴訟において新たな無効原因を主張することは不可能であるとされている。また、審決取消訴訟継続中に減縮を目的とする訂正がなされたときには、裁判所は原審決を取り消して事件を特許庁に差し戻さなければならないとする大径角型鋼管事件判決も、メリヤス編機事件判決を踏襲したものである。

このような制度は、技術的事項について必ず特許庁の審理を経由すべきであるとの考え方に基づくものであるが、反面、軽微な減縮であって裁判所がそのまま訂正後の特許の有効性を判断する能力をもつ場合にも常に事件が特許庁に差し戻されるため、事件の一次的解決の妨げになる可能性がある。そこで、減縮を目的とした訂正がなされた場合であっても、裁判所自らが訂正後の特許についてその有効性を審理判断することが可能であるか否かを判断し、事件を特許庁に差し戻すか否かについての裁量を持つことが、より柔軟かつ迅速な事件の解決に資するとも考えられる。

この点は裁判所の体制整備にも関連した問題であり、引き続き検討を続けることが適切ではないか。

## 参 考 资 料

## 【参考資料1】紛争処理制度形成の経緯

### 明治21年以前

特許付与可能性をめぐる争い、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、特許局などの行政庁が行う審判・異議申立ては存在しなかった。

### 明治21年特許条例

明治21年特許条例において、特許付与可能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<sup>74</sup>。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。

### 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。大審院における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るときは、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（特許法第36条）。

### 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、

---

<sup>74</sup> 高橋是清「我国特許制度の起因」には、「…是が事実にあ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ふ習慣のある国ならば、それは特許局で審判をせず、全く裁判所に任せても宜い、或いはさう言ふ習慣がなくても外国にあるやうなエキスパート、裁判所が必要と思ふ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、実際さう言ふ訳に行かないから、隅々特許条例を設けて発明を保護すると云つても、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るとか、或は裁判官が斯う云ふ訴訟に度々出會つて、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。

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。

#### 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、国を相手に（特許局長官を被告として）上告手続を進めることとなっており、以来、現在に至るまでこの構造が維持されている。

#### 昭和 23 年特許法改正

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。

#### 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。

#### 平成 5 年特許法改正

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（特許法第 134 条等）。

#### 平成 6 年特許法改正

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（特許法第 113 条等）。

#### 平成 10 年特許法改正

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（特許法第 131 条等）。

#### 平成 11 年特許法改正

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（特許法第 120 条の 4 等）。

## 【参考資料2】迅速かつ的確な審判審理の確保のための運用上の方策

審判制度における審理充実のためには、上記の規定の他以下のような対処についても検討が必要である。

### (1) 専門家関与による的確性の確保

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ことを踏まえれば、的確な審理のためには以下のような専門家の関与についても検討が必要である。

#### 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的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) 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。

### ( 3 ) 応答期間の合理化

#### 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との指摘がある。応答期間について内外差の在り方を見直してはどうか。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。

#### 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二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）を指定することにしてはどうか。

### ( 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

#### 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。

#### 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

#### 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。

### **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。

## 【参考資料3】諸外国における特許訂正の制度

### (1) 米国

訂正を行う機会として、当該特許が実施不能であったりクレームを拡張したいときには、特許権者自身が再発行特許出願を行うことができる。なお、審判の係属中には特許の訂正は原則認められていない。

審決取消訴訟の係属中においても、特許庁に対して再発行特許出願が可能である。再発行特許出願によってクレームが訂正された場合、軽微な訂正であって、新たな証拠を追加しなくとも実質的に審理が可能である場合には、審決取消訴訟はそのまま継続して審理することが可能であるが、それ以外の場合には、特許庁に差し戻すことになる。なお、審決取消訴訟を受け持つCAFCは事実審ではないため、新たな証拠の追加は認められない。

### (2) ドイツ

自発的限定手続を行うことにより、特許権存続期間中であれば何時でも特許の範囲を自発的に限定することが可能である（特許法第64条）。異議申立て、無効確認訴訟の係属中の限定手続による訂正も可能であり、その場合、自発的限定手続が終了するまで、異議申立てや訴訟を中止することができる。

また、異議申立ての控訴事件が特許裁判所に係属中に訂正を申請することが可能である。訂正の申請がなされると裁判所は訂正を考量して控訴事件の審理を継続する。したがって、キャッチボールは生じない。

### (3) オーストリア

特許後の訂正は訴訟においても認められている。最高特許商標裁判所における無効審判の控訴手続においても特許の訂正が可能であり、裁判所が特許の訂正を決定した場合、裁判所における審理は継続される。したがって、キャッチボールは生じない。

### (4) 韓国

訴訟においては、明細書の訂正申請は許容しないが、特許庁審判院へ訂正審判を請求することにより可能である。

無効審判に対する審決取消訴訟が特許法院に係属中、特許審判院に訂正審判の請求が可能である。また、訂正審判が確定した場合、特許法院は訂正された特許に基づいて審決取消訴訟の審理を継続することを認める特許法院の判決が出されている<sup>75</sup>。したがって、キャッチボールは生じない。

---

<sup>75</sup> 特許法院では、多数の判決にみられるように、審決取消訴訟の審理範囲に制限を置かない実務となっているためキャッチボール現象は生じない。例えば、特許法院 2000 年 11 月 16 日判決（99 ホ 7971）では、「…拒絶査定不服審判の場合以外には、国民の迅速な裁判を受ける権利を保障するため審決取消訴訟の審理範囲に制限をおいておらず、審判手続で主張しなかった新しい無効事由に対しても審理をすることが妥当であると思われ、（中略）無効審判の審決後に特許請求の範囲が訂正された場合には、審決取消訴訟で法院が訂正され

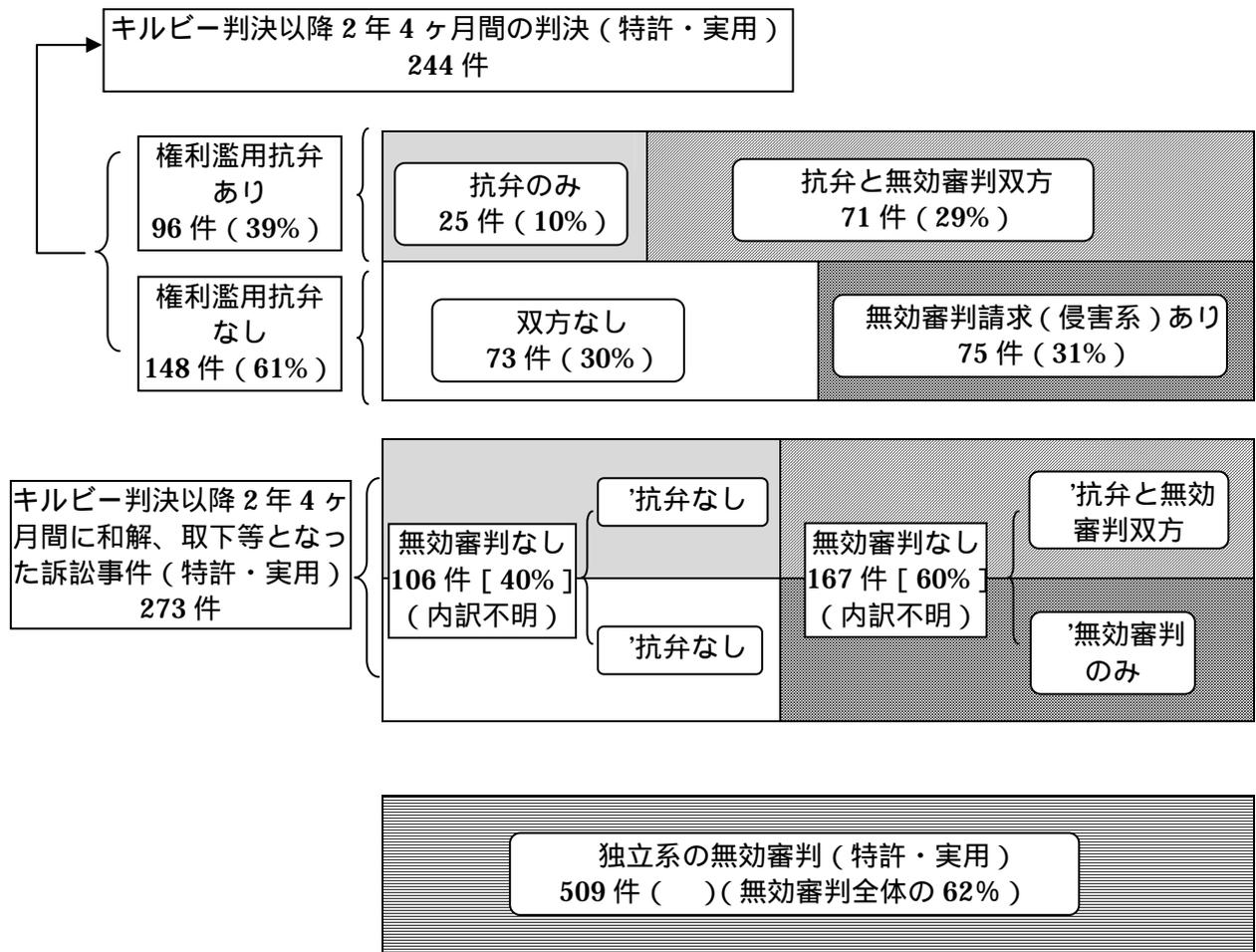
#### (5) 中国

審判手続等とは独立して特許を訂正する制度は存在しない。また、審決取消訴訟中に特許を訂正する制度も存在しない。したがって、キャッチボールは生じない。

---

た特許請求の範囲を審理対象にして特許に無効事由が存在するかを判断し、それにより審決で下した妥当性を判断すればよいとするのが相当である。」と判示している。

【参考資料4】侵害訴訟と無効審判の件数割合



計 無効審判請求 822 件

- 抗弁のみ
- 抗弁と無効審判双方 (裁判所と特許庁で重複・共同処理)
- 無効審判のみ (特許庁のみで処理)
- 抗弁・無効審判ともになし (裁判所、特許庁いずれも処理せず)
- 独立系無効審判 (侵害と無関係)

(注) ( ) 内の数字は、キルビー判決以降に成された判決数 (244 件) を 100% とした場合の割合。[ ] 内の数字は、キルビー判決以降、和解、取下等になった訴訟の合計 (273 件) を 100% とした場合の割合。

( ) 2001 年の 1 年間に請求された独立系の無効審判請求件数 218 件を、キルビー判決以降の 2 年 4 ヶ月分に外挿。

【参考資料5】侵害裁判所の有効性判断と無効審判の判断の相違

		無効審判		判断相違率
		「有効」と判断	「無効」と判断	
裁判所	「有効」と判断	19件	0件	0%
	「無効」と判断( )	2件	14件	13%
判断相違率		10%	0%	( )6%

(注1) 裁判所の有効性判断と無効審判の審決が相違するケース  
無効理由が存在することが明らかに場合  
対象全体(35件)に占める、裁判所と特許庁の判断が相違したケース(2件)  
の割合

(注2) 対象事件：キルビー判決(平成12年4月11日)以降に判決が出された侵害訴訟  
事件のうち、以下の ~ の全ての条件を満たす特許・実用新案(35件)(1つの訴  
訟において複数の権利が対象となった場合は、権利単位でカウント)  
侵害訴訟(地裁)と無効審判が同じ時期に係属していた  
裁判所が特許等の有効性について判断を示した  
特許庁が無効審判の審決を行った

(1) 裁判所が無効と判断した16件のうち、特許庁が有効と判断したものは2件。  
上記2件の具体的内容

ケース1：訴訟と無効審判において無効審判請求人の無効理由の主張が相違していたも  
の。裁判所は、被告(侵害被疑者)製品は出願前に実施されていたものであるから、  
本件考案は新規性がなく明らかに無効であると判断し、特許庁は、無効審判請求人(訴  
訟被告)が主張した訂正審判による訂正が違法であるとの無効理由を採用せず、有効  
審決を行ったものである。

ケース2：明細書の要旨変更に対する考え方の相違によるもの。裁判所は、出願時の明  
細書の補正が明細書の要旨を変更するものであるとして、出願日繰下げにより新規性  
なしと判断し、特許庁は、出願時の明細書の補正は要旨変更ではないと判断したも  
のであり、なお、この他、審決は特許無効としたが審決取消訴訟において審決が取り消  
され、その後、侵害訴訟で特許有効の判断を含む判決が下されたものが1件ある。

キルビー判決では、侵害裁判所は「明らかに無効」の場合にのみ権利濫用とすること  
ができることとなっており、裁判所が無効と判断した後、特許庁が有効と判断するとい  
う食違いは、本来発生する可能性が低いはずである。

(2) 裁判所が有効と判断した19件のうち、特許庁が無効と判断したものは0件。

今後、このようなケースが生じると、損害賠償を支払った後に特許が無効になってし  
まう事態を招きかねず、産業界に混乱を生じる恐れがある。

なお、無効審決はなされていないが、裁判所が有効と判断し、特許庁が無効理由通知  
を行った事件として、アルゼ事件(平成11(ワ)13360、平成11(ワ)23945、無効審判  
2001-35267号)が存在する。

また、キルビー判決以前の事例ではあるが、静岡地裁が特許の有効性についての検討  
を行い特許有効との判断を示した上で、約7億円の損害賠償を命じる判決を出した直後  
に、特許庁が特許無効の審決を行ったというケースがある。

(3) 裁判所の判決が審決より先になされたケースは、9件(全35件の26%)。

この9件のうち、裁判所と特許庁の判断が一致したものは、7件(77%)