

平成 22 年 6 月 25 日 (金)

於・特許庁 16 階特別会議室

産業構造審議会知的財産政策部会

第 29 回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

1. 日 時： 平成22年6月25日（金）10：00～12：00
2. 場 所： 特許庁特別会議室（特許庁庁舎16F北側）
3. 出席委員： 大淵委員長、片山委員、鎌田委員、亀井委員、澤井委員、高部委員、竹田委員、
茶園委員、中村委員、野坂委員、守屋委員、山本和彦委員、山本晃司委員
4. 議 題： 開会
無効審判ルートにおける訂正の在り方について
無効審判の確定審決の第三者効の在り方について
同一人による複数の無効審判請求の禁止について
審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について
閉会

開 会

○委員長 それでは、定刻となりましたので、ただいまから産業構造審議会知的財産政策部会第29回特許制度小委員会を開催いたします。

本日は、御多忙の中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。

なお、本日は長岡委員、前田委員、渡辺委員が所用のため御欠席ということでございます。

議事に先立ちまして、細野特許庁長官から一言御発言があるとのことでございますので、お願いいたします。

○細野特許庁長官 皆様、おはようございます。日ごろ活発に御議論いただき、改めて御礼を申し上げます。

議事に先立ちまして、一言申し上げたいと存じます。既に御承知のとおりだと思いますけれども、今週になりまして、当庁職員が大変芳しからざる理由により逮捕されるという事案が発生いたしました。御案内のとおりでございます。今後、当局の捜査も続きますし、我々は内部規律の問題として、第三者委員会も立ち上げた上で、真相解明と再発防止等々についてしっかりとした対応をしていきたいと思っております。

引き続き、プロセスが進みますけれども、我々としまして、久しくこういう事案はなかったことも含めまして、大変重たく受けとめております。起きましたことにつきましては、大変神妙に受けとめておりますし、また、特許のユーザーの方々、国民の方々、あるいは今日お集まりの関係者の皆様方には、大変御心配と御迷惑をおかけしております。大変恐縮に存じております。改めておわびを申し上げたいと思っております。

それから、それはそうなのでございますけれども、庁内で非常に重たく受けとめておりますけれども、行政は行政として着実に前に進まないといけないと思っております。やるべきことはしっかりやっていくということで進みたいと思っております。

現在、皆様方をお願いしておりますこの審議会の検討事項、まさにこれは未来に向かって、良い制度を作っていくための重要なステップでございます。引き続き活発な御議論をちょうだいしたいと思います。

この小委員会も大分、回を重ねてまいりまして、かなり後半に入ってきております。まだいろいろ難しい論点が残っております。ユーザーの方々の立場、裁判所の立場、弁護士

の方々の立場、それぞれの立場がおありになると思います。建設的に活発な御議論を是非お願い申し上げたいと思います。

大変申しわけない事案でございますけれども、そんな気持ちで我々事務局として対応させていただきますので、委員長を初め皆様方にくれぐれもよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

○委員長 それでは、本日の議題について御紹介させていただきますが、本日の議題は、お手元の議事次第でございますとおりの3点ございまして、1点目が、「無効審判ルートにおける訂正の在り方について」でございます。2点目が、2つございまして、「無効審判の確定審決の第三者効の在り方について」と、「同一人による複数の無効審判請求の禁止について」でございます。3点目が、「審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について」でございます。数え方によっては4点でありまして、非常に盛りだくさんでございますので、議事進行に御協力いただければと思います。

それではまず、事務局より配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 配布資料の確認をさせていただきます。

本日の配布資料は、座席表、議事次第・配布資料一覧、委員名簿のほか、資料1「無効審判ルートにおける訂正の在り方について」、資料2「無効審判の確定審決の第三者効の在り方について」、資料3「同一人による複数の無効審判請求の禁止について」、資料4「審決・訂正の部分確定／訂正の拒否判断の在り方について」、資料5「今後のスケジュール（案）」、以上5点でございます。不足等ございませんでしょうか。

○委員長 よろしいでしょうか。

無効審判ルートにおける訂正の在り方について

○委員長 それでは早速ですが、議題に入らせていただきます。

まず、第1点目の「無効審判ルートにおける訂正の在り方について」という論点について、事務局より御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料1に基づいて私から御説明させていただきます。

まず1ページ、現行制度の概要ということでございます。現行制度に行く前に、平成5年改正法の下での運用がどのようなことであったかということ、簡単に御紹介したいと思います。1ページ目の下のほうに、図1がございまして御覧いただきたいと思っております。

平成5年法の下では、特許庁で無効審判が提起されまして、それで審決が出る。不服がある場合には、提訴するわけですが、その後、訂正審判が提訴可能でした。ただ、この訂正審判は、特許庁の係属が終わったらいつでもできるということでありましたので、審決取消訴訟が提起されている間は、いつでもできました。特に、ここの期間制限がなかったことから、高裁での審理の終盤とか、その先の上告受理申立て中に訂正審決が確定するということがございまして、そうなりますと、また高裁から特許庁に無効審判が戻ってくるといことになりましたので、非常に審理期間的に遅延が生じているという無駄が発生しておりました。

そうしたことから、資料の2ページでございますが、現行制度の下では、御案内のとおり訂正審判の請求する時期が、平成15年法によりまして、訂正審判の請求は審決取消訴訟提起後の90日の期間中に限るといことになりました。これによりまして、従前起こっていたような著しい審理遅延は発生しておりませんが、依然として、キャッチボール現象は起こっているといことでございます。

それがどのような具合で起こっているかと申しますと、3ページのほうに進んでいただきたいと思いますが、3ページの下の方に図3というチャートがございます。これは5年間で起こされた無効審判の無効審決の数、それに対する出訴の数、それに伴って訂正審判請求されたものを書いてございまして、この5年間で無効審決がされた数は、一番左側の四角に書いてございますが、902件ございました。これについて特許権者から審決取消訴訟が提起されましたのは444件。また、そのうち訂正審判の請求が訴訟提起後90日以内にされたのが267件。これに伴いまして、特許法181条2項の取消し決定が行われて、実体的な審理をすることなく、特許庁に差し戻ってきたものが190件となっております。

したがいまして、この右側に「43%」と書いてございまして、審決取消訴訟が提起されたもののうち、実体的な審理がされることなく特許庁に戻ってきたのが43%。さらに訂正審判が行われたものと、特許庁に取消しで戻ってきたものの比率、つまり267分の190を見ますと、71%が実体的な審理を得ることなく、キャッチボールとして特許庁に戻ってきているとい具合になっております。

こうしたことと申しますと時間も掛かるということで、次のページを御覧いただきたいと思いますが、表2を御覧いただきますと、このようなキャッチボール現象が起こることによって、どのぐらい時間がかかったかというのが統計で示されております。左上の欄か

ら申し上げますと、審決が送達されてから訴訟が提起され、訴訟が提起されてから訂正審判が請求され、訂正審判の基に取消し決定がされて、特許庁に来て審理再開通知、この全体の平均が 154 日かかっているというのが現在の制度の状況でございます。こうしたことから、現在の制度の問題は、裁判所の実体的な判断が示されることなく、裁判所と特許庁の間で事件が往復する、いわゆるキャッチボール現象で非効率な手続が行われているということです。

2 番目は、こうしたことは、特に無効審判請求人等の当事者に無駄な負担を強いていることになっている。結果的に審理の時間も遅延しているという問題があるということでございます。

こうしたことから、現行制度の特徴は、いったん審判合議体による審決が出た上で、訂正請求を行うことができるという点が利点でございますが、こうした利点を確保したままでキャッチボールを解消できないかというのが、今回の検討の方向性でございます。

簡単に申し上げますと、資料の 6 ページを御覧ください。6 ページの図 4 で、現行制度と今回検討していただく改正制度をチャートで示しております。復習のために現行制度から簡単に御紹介しますと、現行制度では、無効審判がされた後、訂正請求がされて、弁駁、口頭審理の後、一次審決が出されます。

これに対して、訴訟が提起されまして、訴訟の提起後 90 日以内であれば、訂正審判を請求できます。そういった場合には往々にして 181 条 2 項で、取消し決定、差戻しとなって特許庁にまた戻ってきます。特許庁では、無効審判の審理を再開して同じような手続を繰り返す、ここがキャッチボールだったというわけでございます。

今回検討していただきたいと考えておりますのは、下の改正案でございまして、審判請求がされてから訂正請求、弁駁、口頭審理までは同じでございます。この後、特許庁でいわゆる心証開示に当たるものでございますが、予告審決という従来的一次審決と同内容のものを両当事者にお見せする。それを見た後で訂正請求があれば、それをお受けして弁駁を受けて、機が熟した際に審決を出すことにしてはどうかと考えておるわけでございます。

従来は、一次審決が出された後、提訴された段階で訂正審判が請求されましたが、改正案では、予告審決という合議体の心証が現行制度の一次審決と同じような形で出されまして、それに対する訂正の機会が与えられるということで、現行制度と実質的に同じことが特許庁の手続の中だけで完結できるのではないかと考えております。このようなことをする代わりに、従来は提訴した後に、訂正審判の機会があったわけですが、訂正審判の機会

はなくして、その分、迅速化してはどうかということを考えているということでございます。

こうしたことを行いますと、具体的に審理期間はどのぐらい短くなるのかということでございます。これは細かく計算する内容は省略しますが、7ページに移りまして、一番下の(3)のすぐ上のところに書いてございます。平均的な数字ですが、これによって、従来154日かかっていたところが、100日ぐらいは短くなるということで、審理期間の短縮が図れるのではないかと考えております。

最後に、特許庁で審決を書くわけですが、それについてまた取消しということがございまして、それでまた特許庁のほうに裁判所から事件が戻った際には、従前と同様に審理を進めていくということを考えております。裁判所から戻ってきた場合には、予告審決というのは2回目は行わないということでどうかということが、今回御審議いただきたいと考えている案でございます。

8ページに侵害訴訟との関係ということで、現在の一次審決と申しますのは、前回御議論いただきましたダブルトラック制度の下で、早く出したほうが良いという御要請の下、特許庁の一次審決の判断を見たいという御要望がありましたが、今回御提案している予告審決は、現行の一次審決とほぼ同様の内容を考えておりますので、こういった点で予告審決が早期に出されれば、ダブルトラックの制度下における特許庁の無効審判の一次審決を早く出すべきという御要請にもこたえることができるのではないかと考えている次第でございます。

こうしたことから、8ページに「まとめ」と書いてございますが、キャッチボール現象を発生させないため、予告審決とそれに応じて訂正請求ができるを導入するとともに、訴訟提起後の訂正審判は請求できないとする制度を、手続の効率性や、紛争の早期解決という視点を考慮しつつ、検討すべきではないかということにしております。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

ここでは、キャッチボール現象というものの防止という観点から、この論点が出ておりまして、キャッチボール現象というのにも何種類かあって、これは超第2種キャッチボール現象と最近言われているものではないかと思いますが、名前は別として、この解決策として先ほど事務局からいろいろ御説明がありましたが、これについて御自由に御意見を願います。

委員、お願いします。

○委員 私は結論的には賛成しますが、これに関連して、1、2事務当局に御質問しておきたいことがございます。このキャッチボール現象というのは前々から問題になっていたわけですが、平成15年改正の時に、現行のような制度がとられました。この時点でも私は確か審議会にも出ておりましたし、こういう制度よりは、むしろ無効審判手続で無効理由通知をして、それに対しては訂正の機会を与えて、審決取消訴訟では訂正は許さないという制度がどうか。今の予告審決に近い考え方を述べたことがありまして、その時点では、特許庁は特許庁の負担が大き過ぎるから、そういう制度は取り得ないとの回答だったわけですが、今度は自ら特許庁がこれを改正を提案してくれたので、その意味では大変結構だと思っております。

訂正請求は、予告審決に対する訂正請求の一回的なものになってしまうわけで、権利者が訂正で対応する時に、どういう訂正をしていくのが良いのかということは非常に難しいことがあると思うのです。ここに至るまでの検討の中でも、予備的な訂正も含めての予告審決に対応する訂正請求ということも考えられるのではないかという示唆もあったと思うのですが、現段階においてはどう考えておられるかということをお聞きしておきたいと思っております。

以上です。

○委員長 事務局、お願いします。

○事務局 まず予備的な訂正請求についてでございますが、現在、予備的な訂正請求制度は考えておりません。ただ、1回だけの訂正ということではなく、予告審決の後に訂正請求がありまして、弁駁がありまして、その後必要があれば、また無効理由通知等を差し上げて、さらに、そこでまた訂正の機会を差し上げることは可能だと考えております。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 私もキャッチボール現象は非常に問題だと思っております。先ほど紹介がありましたように比率も高いということで、今回提案のあった予告審決というものを導入して、うまく機能できれば課題解決ができるであろうと評価したいと思っております。

それで1点質問があるのですが、予告審決については、特許権者の意思表示をすることになっておりますが、意思表示のタイミングはどういうことを想定されているのかということと、その特許権者が意思表示するための検討する期間というものも、何か想定されているのかどうか、事務局の案があれば教えていただきたいと思っております。

○事務局 意思表示の期間としては、予告審決の前に口頭審理というのがございますので、口頭審理の段階で、予告審決は不要であるという特許権者の意思表示を行うというのが最もポピュラーかと考えております。

○委員 それ以外のパターンもあり得るわけですか。

○事務局 そこが一番大きいと考えておるわけでございますが、もちろん上申書等によって、予告審決は不要である旨の意思表示は可能だと思っております。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 私もキャッチボール現象は非常に問題だと思っておりましたので、その解消の方法が提案されたということで歓迎はいたしますが、解消の仕方としては、これだけが唯一ではないと思っています。今回の御提案のような制度をとった場合に、3点ほど指摘がございます。

第1に、出訴後には、もう一切訂正審判請求はできないということなのですが、その点について、現在審決取消訴訟においては、新たな無効理由については一切審理できないわけですが、仮に将来、裁判所の審理範囲が広がった時には、訂正審判請求が可能になるような制度設計もあっていいのではないかとというのが1点です。

第2に、181条1項で取り消された時に、再係属後はもう予告審決は行わないということなのですが、これは特許権者にとってみると、再係属後の判断がどうなるのかというのはなかなか予測しがたいところがあるので、このような場合の予告審決については、必要性は一切無いということでもいいのかどうかという点が多少問題かなと思いました。

それから、第3に、予告審決自体に不満な人は、最終の審決に対する取消訴訟で、その点についての違法も争えるのかどうかなど、いろいろ議論すべき問題は残っているかと思っています。

以上です。

○事務局 審理範囲の拡大の話は、次の議題のほうで若干触れさせていただきますので、そういった新しい制度ができた場合には、また別途の検討になろうかと思っております。

2番目の、再係属後の予告審決は、現在の改正案では行わないと整理しておりますが、この点これまでの無効審判のキャッチボールの中の2回目のキャッチボールというのは数的には非常に少ないものとなっております。例えば、3ページの表1を御覧いただきますと、一次審決に対するキャッチボールの場合と、二次審決に対するキャッチボールの割合が書いてございまして、一次審決に対する提訴については差戻し率が42.8%でございま

すが、二次審決に対するものは 4.9%ですので、数的には少ないことから、予告審決を再係属後に行う必要はなかりと判断しているということでございます。

3番目の、予告審決について審決取消訴訟で争えるのかどうかということでございますが、予告審決自体は司法審査の対象にしない方向で考えておりまして、あくまでも最後の審決について裁判所で御審理いただくことなのかなと考えております。

○委員 2番目の点は、3ページの表の見方の問題なのだろうと思いますが、キャッチボールが発生する原因は、裁判所のほうが181条2項で戻すからでありまして、特許権者の立場で見ますと、再度の二次審決に対する提訴をして訂正請求をするところが、不満の数の表れなのかなと見たのですけれども。

○事務局 おっしゃるとおりだと思います。

○委員長 委員。

○委員 私も御提案内容が、キャッチボール現象の解消には、100日程度の審理短縮が見込まれるということで、賛成したいと思います。ただ、2点ほど気になるところがございまして、審決取消訴訟提起後は、一律に訂正審判の請求を禁止するということがございまして、これは1回その必要があれば戻ってくるから、また訂正の機会が与えられることと理解しておりますが、その辺りについては、8ページの上段の第3段目のなお書きのところに、「訂正の機会が与えられることが適切である場合には」云々とございます。こちらについて、訂正の機会というのは、特許権者にとって自らの権利を守る防御の機会でございますので、なるべく特許権者の権利を損なわないような運用をお願いしたいと思います。

それからもう1点、7ページの脚注16のところですが、今、予告審決そのものが争えるかどうか、これとは若干違う話かもしれませんが、予告審決に対して、意見書の提出は許可しないということです。ここについては、私共の議論の中では一部、予告審決に対して訂正請求をするだけでなく、意見書の提出も認めてほしいという声があったということをお願いしたいと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 物づくり、中小企業の立場でお話をしたいのですが、キャッチボール現象というのは早期解決の面から問題がございまして、いろいろな課題があるかもしれませんが、中小企業とするとキャッチボールをやって長期化すること自身が体力勝負になります。それから長期化すると信用問題も生じます。この後にいろいろな議論が出てくるかもしれません。

が、あの手この手を使って延ばすこと自身が、既に中小としては太刀打ちできませんので、これはできるだけ早期に解決する方法を見出していきたい。キャッチボールは絶対やめるべきだと思います。極端に言えば、2回まででもうおしまいだとか、そのくらいのつもりでいろいろな手を考えていただいたらありがたいと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 発明をできる限り保護するという立場から考えると、先ほどお話が出た予備的な訂正請求、ヨーロッパでやっておられるようなものが本来は望ましい、将来の方向性としてはそう思います。他方、実務的にこの御提案の制度で、弁駁の後、無効理由通知を打つことによって、ただし、これは裁量的になるわけですが、無効理由を打つことによって、できるだけ絞ってでも特許になるチャンスを与えるという制度としてとりあえずやられることに対して、反対するものではありません。ただ、できるだけそこにある発明を保護するということが前提ですので、運用としてはそういうふうにしていただきたいと思います。

あと、これは審決ですが、中には変な審決もあり得ますので、特許権者側としてはやや気になるのは、その予告審決自体に対する態度です。予告審決に対しては争わせないという前提だとすると、予告審決に対する批判を言っても駄目ですよということになるのだろうと思います。ただ、現実の問題としては、そこで議論が紛糾することが事実上考えられると思います。

実務的に考えると、予告審決はこういう理由で間違っているのだけれども、それは間違っているととしても、少なくともこの訂正によって予告審決の無効理由は消えるはずであるという、そういう言い方を多分当事者としてはするのではないかと思います。その時に、予告審決に対するやりとりが余り長く続いていってしまうと、それ自体で非常に遅くなってしまうことがあるので、実務的にどういうふうな手続進行の指揮をされるかということについては興味がございますし、余り紛糾しないようなやり方を工夫していただければと思います。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 今、委員の言われた最後の点ですが、それが私の3番目の指摘と共通するところがございます。裁判では、中間判決という制度がありまして、例えば、特許権を侵害しているか、していないかだけを判断して、侵害しているという前提で、次は損害論をやりましょうということ、最後に終局判決が出ると、終局判決に対する上訴の中で中間判決に

ついでに違法も争えるわけです。それも1つのヒントになるのではないかという趣旨で、先ほどの指摘をさせていただいたということをつけ加えさせていただきます。

○委員長 今言われた点で非常に重要なのは、この予告審決というものの位置付けをどう考えるかでございます。今言われた1つのモデルとしては、中間判決みたいな、ある程度前提問題はここで固めるというイメージでいくのか、それともいろいろなパターンがあって、自分のほうは訂正しなくても、元のままのクレームで全部特許がとれると思っけても、予告審決で、一部に無効理由を含んでいると言われたら、しょうがないから訂正を出そうかという程度のような、要するに、心証開示的なものと思うかという、名称ともかわってくるかと思いますが、その辺りでそれぞれ皆様の間でイメージするところが違うと、端で聞いておましてそういう気がしております。その辺りは最終的にはどう制度を組むかで、先ほどの点も単なる心証開示と思うのか、それともやはり中間判決のようなものと思うのかで大きく変わってくるかと思いますが、その点について、今、御意見いただきましたが、ほかにも、何か御意見がありましたらどんどん出していただければと思います。

それから、委員長が余りしゃべってはいけないのですが、先ほど私が、なぜ、「超第2種キャッチボール」といった若干耳慣れない言葉を使ったかという、「キャッチボール」という言葉は非常に使われているし、かつ先ほど皆様おっしゃっていたように、これは非常に無効審判制度全体に対して、非常な脅威になって、最終的には特許制度全体に対する脅威になっているかと思いますが、私があえて名前をつけているのは、いろいろ異なるものをただ「キャッチボール」と呼ぶと、先ほどのものではないですけれども、私が称する第1種のことを言っている場合もあれば、第2種のことをいっていることもあるということで議論が混乱してしまうからでございます。第1種というのが、先ほどのメリヤス編機事件の昭和51年最高裁判決によって生ずる、新たな無効理由は審決取消訴訟段階で出せないということに基づくものが第1種であり、第2種が大径角形鋼管事件のような、審決取消訴訟係属中に訂正審決が確定した場合に、当然取消説がとられたわけで、それによって生ずるキャッチボールが第2種キャッチボールでございます。そして、それを解決しようとして、平成15年改正がなされたのですが、先ほど委員が御指摘になったように、わりと法181条2項の差止めが幅広くなされると、結局は、事件が審判に戻ってくるという現象を称して超第2種キャッチボールと、名前は余り美しくないのですが、分かりやすさで、そういうように呼んでおります。

それから、第3種キャッチボールというのも、最近はかなり御指摘が出ているかと思いますが、前提問題である一致点、相違点の誤りだけを理由に取り消してしまう。そういうことで、また事件が裁判所と審判部の間を往復すると、これは拘束力も絡んでまた大変難しい問題がございます。何で今時間をとってこういうことを申し上げているかという、要するに今申し上げただけでもお分かりのとおり、キャッチボールというのはいろいろあって、かつそれぞれが、委員が言われたように先ほどの訂正の関係で複雑に絡み合っています。研究者的には、全体像を把握した上でないと、多分これを1カ所いじると、またそこだけではなくていろいろなところに波及効果が及んでいきますので、その議論を多少なりとも整理しようと思って名前をつけましたが、そういう意味ではキャッチボールという時には、種類を区別したほうが議論は整理できるのかなと思っております。

お願いします。

○委員 今、委員長が言われたキャッチボールにも幾つ種類があるというのは、私も全く同じ考えを持っておりますけれども、そのうちのすべてのキャッチボールを、一連に1つの法改正で改めてしまうというのは、とても私の今までの経験から言っただけでできないことで、この第2種キャッチボールですが、訂正関係のキャッチボールというのは、比較的その後のキャッチボールとは切り離して、ここで解決することはできるものだと私は思います。確かに、予備的予告審決の内容を争えるのかということの問題はございますが、これはネーミングも1ついろいろ問題があったわけですが、いわば心証開示的なことに対する訂正の対応で、訂正を審決取消訴訟では認めないことにする代わりに、その心証開示的なもので訂正のきっかけを与えるような組み立てだと、また考え方も違ってこようかと思えます。その辺はもう少し詰めなければならないでしょうけれども、この問題は、後の審理範囲の問題とか、もう1つは上流のところでは審決を取り消して、そのためにキャッチボールが余計に起こるといった問題とは、一応切り離して進めていいのではないかと私は思っているということだけ申し上げておきます。

○委員長 先ほど申し上げた、念頭に置いて、という趣旨は、むしろ別にやる際にも、全体への波及効果の可能性については、念頭に置く必要があるという趣旨ですので、今のはおっしゃるとおりで、それはまとめて議論できれば一番良いのですが、それでは余りに問題が大きくなってしまいますので、ここでの変更を検討する際には、波及効果についても十分に考えてやりましょうということでありまして、これは後で出てくる論点のところにもかかわるので、それは念頭に置いて進めるということに尽きるかと思えます。

ほかにございませんでしょうか。

無効審判の確定審決の第三者効の在り方について
同一人による複数の無効審判請求の禁止について

○委員長 それでは、本日は大変盛りだくさんでございますので、後で関連する論点で出てくることもあるかと思いますが、とりあえず先に進ませていただきます。

次が、「無効審判の確定審決の第三者効の在り方について」と、それから「同一人による複数の無効審判請求の禁止について」、これは2点合わせて1点になっておりますが、これについて事務局から御説明をお願いします。

○事務局 まず資料2について御説明いたします。無効審判の確定審決の第三者効の在り方についてということでございます。

現行制度のほうから簡単に御紹介いたしますと、現在、無効審判制度においては、何人であっても無効審判を請求することができるかとされていますが、確定審決の登録後は、何人も同一の事実、同一の証拠に基づいて無効審判を請求することはできないとされております。

無効審判を請求することは、請求人の固有の権利でございますが、一方、特許権者にしてみれば、何回も無効を申し立てられるということは、特許権の安定性を欠くということがございますので、こういった両者のバランスを講じまして、現在の167条では、同一の証拠、同一の事実に限って、何人も繰り返し無効審判を請求することができない、と整理されているということでございます。

これまでにどれぐらいのそういった事案があったかと申しますと、第三者による無効審判請求を制限したものが1件、同一人について制限したものが5件といった状況でございます。

次のページに進んでいただきまして、問題の所在ですが、こういった現行の状況について、第三者効については撤廃すべきではないかという御指摘がございます。これはどういう理由に基づくかと申しますと、2ページの2.のかぎ括弧の下ですが、無効審判は、職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙によって審決の結論が変わり得ることから、当該審判に関与していなかった第三者が、その後同一事実、同一証拠に基づいて争う権利が制限されることは、裁判で争う権利をも制限されることになるので不合理ではない

かという問題点でございます。

これに対して、また反対の御意見もございまして、2ページの下のほうに書いてございますが、やはり紛争の繰り返しを防ぐ、あるいは効率的に紛争処理を行うという点から、同一事実、同一証拠については、第三者についても制限を付すべきである、あるいは、先ほど御覧いただきましたように、この規定で排除される審判請求は、非常にまれでございますので、この制度はこのままでいいのではないかという御意見があるところでございます。

次の3ページ目、外国の状況がどのようになっているかということですが、我が国と同様な制度を持っているのは韓国だけになっています。そして、我が国がこういった167条を導入する際は、オーストリアの特許法を参考にして導入したということですが、その母国であるオーストリアのほうでは、裁判を受ける権利を定めた憲法に抵触するということから、現在ではこの規定はなくなっている状況でございます。

そこで本件についての検討の方向性でございますが、A案、B案、C案と3つの案を比較して検討してはどうかと考えております。

まずA案でございますが、これは現行制度を維持するという案です。紛争の繰り返しを防止するために、何人であっても、同一証拠、同一事実であれば無効審判は請求できないとしてはどうかということでございます。このようにしますと、先ほど御紹介したように裁判を受ける権利、憲法上の権利との関係がどうなるかという論点があるわけでございます。これは4ページに書いてございますが、同一事実、同一証拠で無効審判は請求できないわけでございますが、現行制度下では、侵害訴訟において104条の3に基づく主張は可能でございますので、完全に裁判の道がふさがれているということではないので、違憲性の問題は低減しているのではないかという反論がございます。

2番目、無効審判の公益的機能ということで、無効審判の請求は制限なく何人にも認めるべきではないかということですが、これはバランスの問題で、現行制度はこういったバランスはそれほど失っていないのではないかという反論もございます。

さらに、馴れ合い手続と申しまして、第三者が同一事実、同一証拠で無効審判を提起できないと仮定しますと、権利者とそれと通じた者が出来試合のような無効審判をやってしまつて、有効だということを確定してしまつて、同じ証拠で第三者が争えないようにすることが起きるのではないかという懸念も心配されます。ただ、これについては特許法の172条に、審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をも

って審決をさせた時は、再審の事由にするという手当てもされておりますので、これで解決できるのではないかという指摘がございます。

2番目の案はB案でございまして、同一人のみが、同一事実、同一証拠で審判を請求できない、第三者であれば無効審判請求をできることとしてはどうかという案でございます。これは第三者にとっての裁判を受ける権利を保障するというものでございます。ただ、これについても若干の問題はございまして、5ページの課題に書いてございますが、第三者であっても、紛争の蒸し返しになりますので、効率性が問題になる。

2番目は、167条の実効性ということで、同一人だけを排除したとしても、第三者にこういったチャンスを与えれば同一人がダミーを用いてやらせるということで、こういった制限を外すと制度の実効性が得られないのではないかという指摘がございます。

そして、3番目の案がC案です。これは167条を全部削除してしまって、だれでも同一事実、同一証拠で、何回でもできるというふうにしてはどうかということでございます。これについては無効審判制度の公益的な立場は維持されるわけですが、やはり問題点がございまして、6ページに書いてございますように、対応負担あるいは紛争解決の非効率性というのは、B案あるいはそれに増してふえてくるということ。

もう1つは、同一人が同一事実、同一証拠で、もう1回無効審判を蒸し返せるというのは、いかななものかという点がございます。

したがいまして、まとめとしては、同一事実、同一証拠に基づく無効審判請求を制限して、特許権者の対応負担を軽減し特許権の安定を重視する立場を採るというA案、現行の167条を維持することが適当ではないかということです。

もう1つは、第三者の裁判を受ける権利については憲法問題等ございますので、第三者がこういった制限を受けることが無いようにするというB案の線も含めて検討を進めてはどうかというまとめにしております。

以上が、資料2についての説明でございます。

続きまして、資料3についても説明させていただきたいと思っております。資料3は、同一人による複数の無効審判請求の禁止ということでございます。

現行制度におきましては、同一事実、同一証拠の場合を除けば、同一人が何回も無効審判を繰り返し請求することができとなっております。

一方、1ページの下の方の(2)で審判請求理由の補正の制限について書いてございます。平成10年の法改正前においては、無効審判において、無効の理由を自由に後から

追加できるといった制度になっておりました。このために、従前は無効審判が一度起こされても、次から次と証拠が追加されることから、無効審判がなかなか収束しないという状況になっておりました。こういった状況を踏まえて、平成 10 年の法改正において、無効の理由とか証拠の追加を厳しく制限することにしました。こういった証拠の追加を制限すると、無効審判請求人としては、別途の無効審判を新たに請求せざるを得ない状況が発生するということでございます。

この状況を示したのが、次の 2 ページに図 1 というグラフがございます。左側のグラフが平成 10 年法下の無効審判の請求された状況でございまして、複数の無効審判が出されたものとか、1 件だけ無効審判が出されたものというように色分けして示していますが、この棒グラフの一番上の黄色いところが、同一人が複数の無効審判を請求した件数と割合を示しています。平成 10 年法下の 5 年間におきまして、151 件、全体の 13.8% について、同一人が無効審判を繰り返し請求しているということございました。

こうした同一人の無効審判の複数の繰り返し請求というものが多くなったものですから、平成 15 年にはまた法改正を行いまして、一定の要件の下では無効理由を追加することを容認する法改正を行いました。これによりまして、小分けにして複数の無効審判を出すところは若干減ってまいりまして、その状況が、図 1 の右側のグラフでございます。右側のグラフの一番上の黄色いところを見ていただきますと、先ほどの平成 10 年法下に比べて小さくなっておりまして、全体の割合が 7.9% にまで同一人の繰り返しのケースが減ったという状況になっております。

こういった状況になっていますが、さらにこれを踏まえて、3 ページの問題の所在ということでございます。同一人が複数回請求できるということは、紛争解決全体の遅延につながってくるということから、これを何とか制限してはどうかという御意見と、それに反対の御意見もございますので、それを簡単に御紹介してまいります。

まず「2. 問題の所在」の最初の括弧のところです。同一人による複数の無効審判請求の制限について積極的な意見がございました。これはどういうことか申しますと、無効審判における紛争解決機能ということで、何回も何回も同一人が、無効審判を繰り返すと、特許権の安定性が損なわれる。あるいは、特許権者に対して負担である。そもそも無効審判というのは、当事者が申し立てない理由について、職権で審理できるはずのものでございますから、1 回の無効審判で終わらせるべきだという視点です。

あるいは、侵害訴訟との関係で、これは前回のダブルトラックの時も御議論いただきま

したが、無効審判が何度も繰り返されまして、最終的に無効審判が確定すると、再審事由になりかねないということもございましたので、そういった点からも、同一人の無効審判は制限すべきであるという御指摘がございます。

またこれとは反対に、3ページの下のほうでございますが、無効審判の制度の趣旨、公益的な趣旨ということから、瑕疵ある権利を放置するのはよくない、そういった場合には、同一人であっても公益的な観点から、無効審判請求の制限というのは必要最小限であるべきだという御見解がございまして、制限には反対であるという御意見もございます。

さらに、無効審判の審理期間についての御意見もございました。同一人について、無効審判を1回だけに制限するということになると、1回の無効審判の中での理由の追加を、より幅広く認めないと一回的に紛争は解決しないであろうというところの御指摘があるところでございます。ただ、これは先ほど申し上げましたように、余り広く理由の追加を認めますと、その1回の無効審判がなかなか収束しないこととなりますので、もろ刃の剣でございまして、そういった点を踏まえて、現行の審判請求理由の補正の制限を更に緩和することはいかかなものかという御指摘がございます。

そういった論点の基に、ユーザーの方々のアンケート結果が4ページ、5ページに載っておりますので、簡単に御紹介いたします。財団法人知的財産研究所がアンケート調査した結果ですが、同一人が複数回の無効審判を請求できる制度について、「このままでよい」と回答した者が37.4%、「問題があるものの、この制度でやむを得ない」とした者が18.9%、「現行制度を維持しつつも、2回目以降の無効審判請求は請求人側に何らかの負担を負わせるようにすべきだ」というのが19.4%ということで、こういったところが大きな意見ということでございます。

次のページは、日本知的財産協会のアンケート結果が出ておりまして、複数の無効審判請求を禁止することについては、望ましくないとした回答が68%あったという結果が出ております。

5ページから、諸外国の状況も簡単に御紹介したいと思います。(1)で、同一の事実、同一の証拠に基づく請求のみが禁止される制度、いわゆる日本と同じ制度についてはどこの国があるかと申しますと、韓国と中国が日本と同じ制度となっております。

次に同一の事実、同一の証拠以外の一定の場合が禁止される制度を持っている国が幾つかございまして、まず1つは米国でございます。米国の場合は、日本の無効審判に相当するものとして、当事者系再審査というものがございます。この当事者系再審査は、先の再

審査請求で入手できなかった新しい資料がある場合には、繰り返し再審査を請求できるのだけれども、そうでなかった場合には請求できないという制度になっております。

6 ページに進んでいただきまして、ドイツがございまして、ドイツの場合は、これは連邦特許裁判所で無効手続が行われることになっておりますが、一度判断された後は、次は異なる理由を根拠とする新たな訴訟だけが提起可能になっている。証拠だけではなくて、理由が同じだと、新たに訴訟提起をすることはできないということになっているようでございます。

そこで検討の方向性でございますが、A案、B案の2つのもので検討を進めてはどうかということでございます。

まずA案というのは、現行制度を維持するというものでございます。これは先ほど来、御説明しておりますように、無効審判制度の公益性といった観点から、複数回繰り返しの制限は必要最小限にすべきではないか、一方で、審判請求の理由の補正についても、これ以上緩和せずに現行どおりとして、審理期間へ影響が無いように配慮すべきではないか、ということでございます。

ただ、こういった現行制度を取り続けますと、冒頭に申し上げたように、同一人によって繰り返し無効審判が請求されるという難点があるわけでございます。これについては7 ページに書いてございますが、特許権者はそもそも排他的独占権を獲得している以上、こういった攻撃を受けるのは、代償として受忍せざるを得ないのではないかという反論もございまして。

2 番目は、特許権侵害訴訟において請求認容判決確定後の無効審判は再審事由になる可能性があるということでございますが、同一人無効審判請求を制限しませんと、紛争の蒸し返しを目的として繰り返し無効審判が行われるおそれが出てしまうということでございます。

続いて、B案でございますが、これは同一人による複数の無効審判を禁止してはどうか、あわせて審判請求の補正制限も緩和するというところでどうかということでございます。この趣旨は、先ほど来、御紹介しているとおりでございますが、この問題点は、瑕疵ある特許の除去の機会が失われることになるのではないかと、本来は無効審判は、公益的な事由から、何人もできるはずではないかといったことがまず最初の問題点です。

8 ページに進んでいただきまして、審理の遅延ということで、新しい無効理由を無効審判の中で追加できるように補正の制限を緩めてしまうと、先ほど来、申し上げたように審

理期間の長期化が見込まれてしまいます。これに対しては補正のできる期間に、何らかの制限を新たに設けてはどうかという御提案もあるということでございます。

もう1つは請求禁止の実効性ということで、同一人による複数の無効審判請求を禁止しても、やはりダミーは避けられないことから、同一人を制限しても制度の実効性が得られないのではないかとということがございます。

さらに、4つ目として差止解除手段の保障ということでございます。いったん無効審判を請求して、請求不成立となって、同一人は再び無効審判請求できないこととなった後で、今度は侵害訴訟で差し止めが認容され、更に新しい無効理由が見つかった。その場合に、差し止めを解除するために、無効審判で争うチャンスがなくなってしまうのではないかと、この点が反論として挙げられているということでございます。

以上が、A案、B案の論点でございます。

そして、8ページから9ページにかけて関連する論点ということで、先ほど若干御紹介しましたが、審決取消訴訟の審理範囲に関する論点もございます。B案の延長上にある論点であると考えられると思いますが、審判請求理由の補正制限を緩和することがB案の前提になっているわけです。これに加えて、審決取消訴訟の中では、新たな無効理由を提出できることとしてどうか。これはメリヤス事件の最判の考え方を覆すものですが、そういったことをしてはどうか。こういった案も中長期的な視点で考えていってはどうかということでございます。

具体的な内容としては、3つの点を書いてございますが、審決取消訴訟において、無効審判において、提出しなかった新たな無効理由、これは審判において提出されていたが実際には判断されなかったものも含まれますが、そういったものを審決取消訴訟の中で提出することができるとしてはどうか。

そのような新しい無効理由の提出があった場合には、これに対抗するために、また審決取消訴訟の最中に、訂正審判請求を認めるようにしてはどうか。

訂正審判の結果が不認容ということで確定した場合には、審決取消訴訟では、訂正前の請求項について、新たに出された無効理由との対比で審理判断し、訂正を認容する審決が確定した場合には、訂正後の請求項について新たな無効理由との対比で審理判断をしてはどうかという御提案でございます。短期にこれを詰めるのは難しいかと思いますが、中長期的にはこういったことも検討してはどうかという御意見もございます。

「6. まとめ」でございますが、無効審判制度の有する公益的な機能、あるいは、同一

人による複数の無効審判を禁止することの実効性の問題、また、最近の無効審判に係る制度改正が審理促進を念頭に行われてきているという経緯、あるいは制度利用者のニーズ、意識等も勘案して、これについては、現行制度を維持する方向ではどうかということにしております。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

これは2つ論点があつてなかなか大変でございますが、ただいまの事務局の御説明を踏まえまして議論に移りたいと思います。どなたからでも御自由に御意見を申し上げます。

委員、お願いします。

○委員 167条は「何人も」と規定されておりました、第三者と同一人が混在しているために非常に議論しにくいのですけれども、第三者については、非常に問題が多いということがございますので、その点と同一人による請求のところは一応分けてお話をさせていただきたいと思います。

167条の同一事実、同一証拠というのは、同一の請求人という関係で見ますと、余りにも狭い範囲だと思います。つまり、少し証拠を変えれば、もう一度別の請求ができるような仕組みになっておりました、民事訴訟の一般の原則、例えば既判力とか訴訟上の信義則といった観点からすれば、無制限に同一人によって請求を繰り返させることを許容することに対しては問題があつて、何らかの形で制限をすべきではないかと思っております。

今回のペーパーでは、許容説と禁止説と2つの御提案があるわけですが、諸外国の例を見れば、それに限らず限定的な制限説といえますか、中間的な制度もあるわけでありまして、少なくとも2回目以降の審判請求については、同一人については、何らかの制限を加える方向は検討の余地があるのではないかと思います。

その上で、今回のB案に対する課題ということで書かれている、7ページの幾つかの問題について感想だけ述べさせていただきます。7ページの①の公益的機能という点ですが、無効審判制度が、従前は特許権をめぐる紛争解決ということを中心とする目的を持っていたわけですが、公衆による見直しといった中心課題を有していた異議制度が、平成15年改正によって統合されたために、無効審判制度の機能がどこにあるのかということが非常に不明確になっているように思います。片や「ダブルトラック」を維持して、紛争解決の機能も持たせるわけですので、この①の課題のところは、余りに特許無効審判制度の公益的機能だけが強調されているように感じました。

それから②ですが、どうも審理促進という意味が、1つの審判請求事件についての審理促進ということだけに重きが置かれていまして、1つの特許権をめぐる紛争についての審理促進という観点に欠けているのではないかと思います。特に、「平成10年の法改正の趣旨をかながみれば」となっているのですが、平成10年改正の趣旨というのは、1ページの注4のところでしょうか、「審判請求時に十分な準備をし、すべての無効理由を提出しようとするインセンティブ」と書かれていまして、もしそのような趣旨をかながみるのであれば、むしろ一回的に解決するような制度のほうに向くのかなと思います。

それから③ですが、ダミーの話は本末転倒でありまして、ダミーがいるから実効性が無いということにはつながらないと思います。それから、そもそも何人でもできるようになったのも、その異議制度と無効審判制度をドッキングした15年改正によるものでありまして、無効審判の紛争解決機能を重視していた従前の制度では、利害関係人のみが無効審判請求できたはずでございます。

それから④ですが、再審を制限していただくということは前回御議論いただいたわけですが、差止解除する手段を与えるために、再度の無効審判請求をさせるというのは、これも本末転倒でございます。特許権侵害訴訟での結論を安定的にするという意味で再審制限の必要性を申し上げたわけでありまして、差止解除の手段のために新たな無効理由を発見して、再度これで無効審判をやって、無効審決を得て差し止めを解除させようという意図自体が、本来はやってほしくないという趣旨でありましたので、再審制限をお願いした趣旨からしても、この辺りの論点整理にはなかなか賛同しがたいものがございます。ただ、完全に制限する、禁止するという趣旨ではなくても、2回目以降に何らかの形での制限を課す方向は十分に検討していただいていると思いますし、そもそも無効審判制度の趣旨、目的をどこに重点を置くのかという点は十分に議論していただきたいと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 この167条をめぐる問題は非常に幅の広い意見があるわけです。1つは167条廃止説がございますし、次に現行維持でもいいという説がございますし、今の委員の御提案、御説明にあったような、更に同一人の請求回数を制限しようという意見まであるわけです。この中の167条の廃止説というのは、どうも出てくるところは、1つは憲法違反の問題と、もう1つは日本の特許法が見習ったオーストリア法では、その制度はなくしているのだからというところがあると思います。

ただ、憲法違反説はこのペーパーにも書いてございますように、104条3の問題もござ
いますし、別に差止請求権、損害賠償請求権、不存在の確認の訴えでも十分争うことがで
きるわけで、これで裁判を受ける権利を禁じているということにはならないと思います。
オーストリア法が改正になったから日本も見習うというのは、いかにも主体性の無い話で、
日本は日本の制度として本当に必要なかどうかを議論すればいいのだと思っております。

いずれの点から見ても、結局は立法政策の問題なのですけれども、現行の規定で何か問
題が起きているのかというと、1ページのところで出てくるのは、第三者が1件で同一人
が5件という程度で、全体の無効審判の中からいけば、これが問題になっている事例は極
めて少ない。ただ、実務をやっているものから見ると、同一の事実、同一の証拠の解釈に
は問題点が無いとは言えないわけですが、その大きな弊害がこれによって生じているわけ
ではないということになると、その視点から見ると、現行法維持のA案でいくということ
で、良いのではないかと。

委員の先ほど御説明になったことは、それを更に進めて、同一人の複数回の請求を許さ
ないということになるわけですが、これは制度的には、あり得ない制度ではないと思
いますが、これについては、非常に大きな問題があると思っております。

1つは、確かに委員が言われたように、1つの無効審判請求事件の審理を遅延するかと
いう視点で見ると見るべきものではなくて、本当はその特許権をめぐる紛争解決が迅速に
行われるかどうかの視点で見ると見るべき点からすれば、1つの審判手続が、最終的に
審決取消訴訟まで行って長くなっても、それによって一回的に紛争が解決できるならば、
そのほうがずっと紛争解決が早いということはあるわけで、前者のような視点からこ
ういう制度は取り得ないということとは言えないと思っております。

ただ、この制度を採るためには、私は絶対に必要なことがあると思っております。1つ
は、今の要旨を変更する補正を制限している規定、最初は非常に厳しくて、今は若干緩や
かになってはいますが、こういう制度はなくさなければいけない。それから、1回だけとい
うことになると、無効の特許権が世の中にはびこる可能性がございますから、公益の
任務を負っている審判官としては、職権主義をもっと働かせるべきではないかという議論
も出てくる。

それから、審決取消訴訟にきては、これは委員長の持論であろうと思っておりますが、例の審
理範囲の制限がこれでいいのか。制限を撤廃する、あるいはもっと制限を緩やかにする方
向に行くべきではないかと。

もう1つ言わせていただきますと、知財高裁では、相当な理由がある時には、審決を取り消すだけではなくて、破棄自判も認める。こういう制度を全部入れてくれれば、その事件1つは長引くかもしれないけれども、紛争の一次的解決というのはグッと早くなると思います。だから、本当に検討するなら、そういう制度を検討すべきだということは常々自分の頭にあったものですから、その意味では委員の提案は、1つのそういうことを考えるきっかけになると思います。

やはり、それだけのことを全部トータルにして検討して方向性を出さないと、今の状況、今の制度の中でそう簡単に1回には制限できないというのが私の意見ですから、これは今回の結論的な事務局側の結論に賛成はしますが、こういう点を含めた制度改正の在り方を、是非とも特許庁として積極的に取り組んでほしいということが私の切なる要望ですので、最後に申し上げておきます。

○委員長 今、委員が言われた中には非常に重要な点が多々あったかと思いますが、これは結論もさることながら、報告書として外に出るので、どういうところまで考慮した上で、こういう結論を出したのかということの説得力からすると、その問題点だけを検討してこういうものを出しましたというよりは、それ以外のいろいろな点もある程度考慮した上で、現時点でできるものはこういうことであるというようにする必要があると思います。むしろ、去年の特許制度研究会以降は、従前のような割と細切れにやってきた改正ではなくて、もっと長期的にトータルにとらえるべしという考え方になってきていると思いますが、このような観点からは、今、委員が言われたとおりで、いろいろなところを踏まえた議論をして、それを全部一度に打ち出したらとても制度は動きませんが、ただ、それは議論はすべきでございますし、そのような議論がしっかりと報告書に残っているほうが、ここまで検討した上でこういう結論になっているのだということで説得力が高まる場所ではないかと思っております。

委員。

○委員 私も基本的には委員と同じ意見を持っておりまして、167条の第三者効は廃止すべきではないかと思っております。そして、同一人に関しては、できる限り1回で終わらすというように考えるべきではないかと思っております。ただ、同一人に関しては、今、委員がおっしゃったように、新たな無効理由を提出することが、取消訴訟段階ではできないとか、無効審判の段階でも一定の制限が課せられていますので、そういう点の問題をクリアにする必要があると思います。

第三者効に関して申しますと、資料2の4ページにおいて、A案をとった場合、すなわち、第三者効を残した場合でも、憲法上の問題はあるという指摘はあるのだけれども、104条の3に基づく主張が可能であるから、違憲性の問題は大幅に低減しているのではないかと書かれています。しかし、一方では、同一事実、同一証拠による無効審判を封じて無効にしないとしつつ、他方では、104条の3に基づいて特許の行使を認めないとしますと、その場合に、無効にしないとすることはどういう意味を持つのかということが、今度は疑問になるのではないかと思います。

私自身はここに書かれているように、同一事実、同一証拠で無効不成立審決が確定したとしても、104条の3に基づく無効抗弁の主張は可能だと考えておきまして、その理由は、167条と104条の3は性質が違うからと思っはいるのですけれども、これを逆方向から考えるとしますと、104条の3で無効の抗弁を認めて権利行使を認めないとした場合に、それでも無効審判の請求を否定して特許権を登録簿上残すということに関して、167条の趣旨で言うところの特許権の安定というのが、一体どういう意味を持つのかというのは、今度は逆に不思議になるのではないかと考えています。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 まず、一事不再理、資料2の確定審決の第三者効についてですが、こちらは現実問題として、第三者による制限事例が1件、同一人による制限事例が5件ということですので、現行案どおりでも格段の問題は生じないだろうと思いますし、実務家としても、1つ先例の無効審判の審決が出ておれば、それを分析して足りないものを補って無効審判請求するというのが通例ですので、実際には同一事実、同一証拠というのはほとんど無いと思いますけれども、憲法問題が残るということであれば、B案でも一向に構わないと考えます。

もう1点の同一人による複数の無効審判請求の禁止に関してですが、これはA案、現状どおりということに強く賛成したいと思います。紛争の一時的解決ということで、こういった提案がなされているかと理解しておりますが、前回、再審事由を制限するという議論があったかと思いますが、そうなりますと実務の流れとしては、無効審判請求はなるべく早め早めにしかけることになろうかと思います。そうすると、同一人が複数の無効審判を請求する。これは事情があってやる場合がございまして、そういった場合でも、恐らく請求の時期はそろってくる。比較的近寄ってくる。そうなれば審理の併合という手段もござ

いますし、無効審判の中でなるべく整合的に解決を図る仕組みそのものもあろうかと思えます。

さらに、再審事由の制限ということがございますと、1つの侵害被疑物品に対して民事訴訟の判決が確定して、無効審判の審決も確定した。その後のことを考えてみますと、例えば、侵害被疑物件とは違うもの、実際の企業活動であれば新製品なり何なり、あるいは、改良品を市場に出そうとした時に、それが既に確定判決で差し止めなり何なりを受けたものに対してどういう関係があるのか。それを分析していく上で、新たに有力な無効理由が出てきてしまった時に、じゃあ次に出てくる製品を作って良いかどうか、保障するかというところで、これまでは無効審判でまず先に権利を消滅させる、無効にしておくという手段があったかと思いますが、同一人による複数の無効審判請求を禁止してしまうと、その後の話では、もう無効審判という手段を選べなくなってしまうのです。これは非常に問題だと思っておりますので、みだりにここは、例え同一人であっても複数の無効審判請求は禁止すべきではないと思えます。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 資料2の5ページの注で御紹介いただいておりますように、アンケートの結果は、存続が望ましいということでした。ただ、ここに付記していただいておりますように、第三者と同一人というのを区別してアンケートをとっていませんので、この点について更にいろいろ検討してみたわけですが、企業としては167条、第三者に関しては、廃止しても特に支障は無いのではないかと考えております。

それから、資料3の5ページでアンケートの結果を御紹介いただいておりますが、制限することは望ましくないというのがアンケートの結果でございます。ただ、委員個人としては、裁判制度を考えると、やや違和感のある部分も出てくるでしょうから、そもそも審判制度をどう考えるのかということも、更に議論していただければと思います。

以上です。

○委員長 先ほど委員が言われた、要するに第三者効、法167条があっても、結局は法104条の3で権利行使が拒めるから良いではないかという点ですが、最近では、法167条の第三者効があっても、侵害訴訟では法104条の3の抗弁の主張が別途できるというのが有力になってきているので、侵害訴訟に関する限りは、さほどの効果でもないから、逆に違憲論が弱まるという非常におもしろい形になっているのですが、ただ、これは先ほど委員

が言われたことですが、そうなるとう度は、実際は、空権、すなわち、空の権利のようになって、行使しようと思っても 104 条の 3 で 1 回裁判が出て、今後も同じような抗弁が予想される状態になっているにもかかわらず、これはちょっと事務局に確認したいのですが、無効審判が打てなくなれば職権で登録抹消しないから、その登録は残ったままとなってしまう、今度は逆に、登録の公示機能という観点からすると、実際は空の権利なのに消せないという状態は、これは良いのかなというのが 1 点考える必要があるのではないかと思います。

それからもう 1 点、これも事務局にお伺いできればと思うのですが、4 ページのところで、馴れ合い手続に対しては再審が可能だというのがあって、これは理論的にはそうなのですが、今まで裁判でも、再審は、究極の、非常の救済手段なのであって、審判のほうも余り再審がいっぱい出てくると、制度設計としてはかなりいかなものかということにもなりかねないのですが、馴れ合い審決の再審については、どの程度今までそういう例があったのでしょうか。

○事務局 まず最初にお尋ねの公示の観点のほうですが、これは無効審判で無効とならない限りは、原簿上は残ったままということだと思います。再審のほうは、私も実は聞いたことがございませんで、申しわけございません、確実な答えは申し上げられませんが、余りないと思います。

○委員長 大体そうではないかと思ったのですが、やはりそうでしたか。

委員、どうぞ。

○委員 第三者効の問題については、B 案、つまり同一人に限るというほうに賛成です。やはり制度として憲法上の疑義が私はあるのではないかと思います。104 条の 3 があるからいいというのは、どうもストレートな話ではないように思いますので、そうだとするとシンプルに、どっちに転んでも余り影響がありませんよということであれば、きちんと理路整然としたほうに持っていくべきではないかという感じがします。

それから、同一人による複数の無効審判請求は、実務的には非常に難しい問題だろうと思います。委員がおっしゃるように、現状のようなものよりももう少し制限してもいいのではないかという、直感的にそういう感じはしますが、他方、実際の実務をやっていると、文献調査というのが難しく、特に電機分野等で、文献が最初のほうの調査では出てこない、相当たってから出てくるといことがございます。よく例に出されるのは、ロシア語の文献ですが、今後、中国語の文献も増えますので、なかなか難しい事態になるだろうと感じ

ます。

侵害訴訟では、それをある程度の時期までに出てきたもので制限して、そこで判断をする。それに当事者が拘束される。それで結構だと思うのです。ただ、その後に新しい文献を当事者が発見して、負けた当事者がその文献に基づいて無効審判を新たに請求するところまでを制限するのは、いかがなものかという感じがいたします。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 第三者効の問題ですけれども、審判に関与していない第三者が争う機会が無くなるのは、憲法 32 条に抵触するのではないかという御議論だと思いますが、もちろん民事訴訟法においても、判決効が第三者に拡張する場合というのは幾つかございます。本件と同じように対世効と言われる第三者に一般に拡張する制度としては、人事訴訟、身分関係の訴訟が一般的にそうでございますし、会社関係の訴訟、株主総会決議取消訴訟とか、あるいは行政訴訟、行政処分取消訴訟等については、取消判決の第三者に対する拡張が認められています。このような第三者に拡張する場合、もちろん憲法 32 条、あるいは第三者の手続保障の観点から問題があるのではないかというのは、民事訴訟法学会でも共有されている問題意識であると思います。

私の理解では、こういう制度が認められることについての議論の仕方としては、以下のような形に今の民訴学会ではなっているのではないかと思います。1つは、第三者に拡張するための必要性というのは、強いものが必要ではないかと考えられているということです。基本が民事訴訟の場合は、少なくとも判決効の相対性というのが大原則としてございますので、第三者に拡張していく場合には、それはかなり強い必要性というものが認められなければならない。

今、挙げた例では、身分関係とか会社関係、あるいは行政関係の法律関係の安定性というのは、一般に非常に強いものがあると理解されているのだらうと思います。ただ、それだから当然に認められるということは、憲法 32 条との関係ではなっていないくて、その許容性、そこにいない第三者の手続保障が実質的に確保できるようないろいろなシステムが必要ではないかというのが現在の問題意識だらうと思います。

幾つかのものがございますが、例えば、手続は職権主義がとられている。それは裁判官がそこにいない当事者の利害を実質的に手続に反映して、真実の発見等を確保できる、当事者に完全に委ねてしまわないという手続がとられているようなこと。あるいは、問題となっている手続の当事者が、その当事者適格を一定のものに限定して、第三者の利害も確

保できるような適切な当事者が、その訴訟を進行できるような措置がとられているということ。あるいは、その手続が継続しているということが、第三者に知り得る状態になっていて、利害関係を持つというふうに考える第三者は、その手続に参加できる。参加して自分の利害関係を守る機会が保障されているということ。あるいは、先ほどもちょっと出てきましたが、馴れ合い的な訴訟がなされた場合には、第三者がそれを再審によって敗れるという詐害再審と言われる一般的な制度ですが、そういうような制度が設けられているということ。すべての制度に今述べたようなものがすべてあるとは限りませんが、そういったものを総合的に判断して、第三者の手続保障が実質的に確保できていると考えれば憲法違反ではない。

今、私が挙げた民事訴訟の制度は、私の理解では憲法違反だと考えられていないと思いますので、現状の相場感といたしますか、そういったような今の人事訴訟とか、会社訴訟とか、行政訴訟で与えられているような手続保障が付与されていけば、憲法違反にはならないという理解が一応あるのではないかとということで、御参考までに。

○委員長 ありがとうございます。

今の点にも関連しまして、先ほどオーストリアに従う必要は無いのではないかとこの話があったのですが、私は 2000 年 6 月に、別にこれのためだけではないのですが、2 週間ほどオーストリアに行きまして、関係者ほぼ全員にインタビュー調査、文献調査をしたのですが、その際にこの点も触れまして、いろいろ文献だけだと調べられないところを聞いたら、向こうでは非常に驚かれて、確か対第三者効について違憲判決が出たのは 70 年代だと思うので、もう何 10 年もたつて、若手の人の中には、そもそもオーストリアにそんな法律があったと知らない人もいるぐらいで、割と年配の方にお聞きしないとわからないぐらいの状態でありました。

要するにオーストリアでこの制度がとられていたのは、先ほど出ていたように、多分我が国の審判の実務の感覚に近いのか、職権主義で調べるのだから第三者の手続的関与はさほどのものではないと考えられていたようでございます。これは手続一般で、職権主義と当事者主義とどっちを強調するかということにかかってくるかと思いますが、職権主義でやるのだから、第三者の手続的関与はさほど関係無いのではないかと考えて、この法律を作らずと裁判所で争ったけど、最終的に、同国憲法裁判所で違憲となってしまうました。それ以来オーストリアではもう、日本の法 167 条の母法とされる、同国 146 条を御覧になると、146 条は廃止となっております、番号だけで、中身はありません。このよ

うに、廃止されましたが、番号だけが廃止という付記とともにいわば残骸をさらしています。

日本の法 167 条の対第三者効部分について、完全に違憲であると言い切れるかは別としても、違憲の疑義あるものが、日本の特許法上に残っているのが好ましいのかという点は問題となり得るのではないかと思っております。オーストリアの人たちに、同国で違憲とされているような制度をなにゆえ日本は維持しているのかという疑問の目でみられたという経験からしても、そのように感じます。多分これが維持されているのは、濫用的な無効審判請求の防止の必要性等の公益的な必要性からではないかとは思いますが、それはなるべく、憲法上の問題の疑義が無いような形で、もう少しいろいろと工夫の仕方があるのではないかという気がしております。

ほかにございませんでしょうか。

審決・訂正の部分確定／訂正の拒否判断の在り方について

○委員長 それでは、今のも非常に哲学論争的なものに絡んで大きな論点だったのですが、またその次には非常に大きな論点でございます「審決・訂正の部分確定／訂正の拒否判断の在り方について」、事務局から御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料 4 に基づいて御説明いたします。

まず 1 ページ、現行制度の概要でございますが、これは御案内のとおりですが、今現在の特許法では、1 つの出願というのは 1 つの行政処分ということで進めておりまして、1 つでも請求項に瑕疵があれば拒絶されることになっております。ただ、こういった扱いをするのは不適切だといった場合、つまり、123 条の無効審判等については、請求項ごとにこういった請求をすることができるという規定されているということでございます。

1 ページの下の方で、無効審判制度の改正と訂正の許否判断等の論点との関係ということで、訂正の許否判断ということで書いてございますが、実は平成 5 年改正法前は、無効審判手続の中で訂正ができず、訂正を行う場合には独立した訂正審判を請求する必要性がありました。具体的に言えば、無効審判が行われますと、まず訂正審判が提起されまして、訂正審判のほうが審理されまして、ベースとなる明細書が確定した上で、無効審判について請求項ごとの審理が進められることになっておりました。

ところが、法改正におきまして、無効審判の手続の中に訂正審判が訂正請求という形で

入り込んできましたので、今度はその請求項ごとに争う無効審判の中で、請求項ごとに訂正の可否を認める、判断するという事になってまいりました。つまり訂正の内容が、請求項ごとに細分化した状況が発生しているということでございます。

2番目に2ページで、審決・訂正の部分確定という話でございますが、これはまた更に法改正が進みまして、平成11年の法改正におきまして、今度は無効審判請求の対象の請求項については、訂正があった場合でも独立特許要件という、有効か無効かという判断事項を判断しない。有効か無効かの判断は、有効性の審理のほうで判断を行うことになってまいりましたので、訂正を認めるかどうかということと、それが有効か無効かということと、それぞれ独立に判断されることになってまいりました。

したがって、無効審判において、請求項ごとに出訴されたりされなかったり、また、請求項ごとに訂正請求がされていたか否か、認容されたか否かによって、請求項ごとに訂正、あるいは確定の状況が入れ子状態で非常に複雑な状況になっているというのが現状でございます。

こうした中で、(3)で裁判例でも幾つか方向性が示されておりまして、(3)の①の審決の可分性ということですが、無効審判の審決については、請求項ごとに可分な行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定する。つまり無効審判で3つの請求項について審決が出された。そのうち1つだけが訴訟が提起された、残り2つは訴訟が提起されなかったという場合には、1つはペンディング状態だけれども、提起されなかった2つは、その時点で確定するのだという考え方が裁判で示されておりまして。

さらに、(3)の②の攻撃防御の均衡ということでございますが、無効審判に対する防御方法として、訂正請求というものがございまして。訂正請求については、特許法で請求項ごとに行うのか、一体不可分で行うのかということは明文化されておりませんが、攻撃する側の無効審判が請求項ごとで行われるのであれば、防御に要する訂正の内容も、請求項ごとに判断されてしかるべきという状況が生まれているということでございます。

次に2ページから3ページ目にかけて、現行の特許庁の運用ですが、特許庁の運用としては、従来は審決の確定についても、訂正についても一体不可分ということで、全部ワンセット揃った上での判断ということをしておりまして、先ほど御紹介したような裁判例もございましたので、裁判例で指示された方向については、その方向で特許庁の運用を変えて部分的に確定する、部分的に訂正を認めるという運用を進めています。

ただし、また後ほど御説明しますが、余り細分化して訂正等を認めていきますと、最終

的にでき上がった明細書が、いわゆる明細書の束と申しまして、請求項ごとに参酌すべき明細書が異なるという非常に公示的に問題のある現象が起きかねませんので、そういった問題が最小限となるように配慮しながら運用している。運用の内容については、現在「審判便覧」等で公開しているところでございます。

そこで今回こういった状況になっている中での問題点ですが、3つございまして、1つは制度の不明確性ということでございます。特許法上明定されている請求項ごとに行えというのは、123条とか185条といったところでございまして、それ以外にも不明な点がございまして、それが3ページの2.(1)の(a)、(b)、(c)で書かれているところでございます。無効審判が請求されていない請求項についての訂正の請求における訂正の許否判断、あるいは複数の請求項に関連する明細書についての訂正の許否判断、あるいは訂正審判における訂正の許否判断、こういったものは特許法上の明文の記載はございません。特許庁の「審判便覧」のほうで扱いを定めているだけということでございます。

裁判例については、4ページを御覧いただきたいと思います。知財高裁での判断の動向ということで、今御紹介いたしました(a)、(b)、(c)の判断が明文化されていないものについて、(a)については今のところ裁判例は無い。(b)についても無い。(c)については請求項ごとに扱うというものと、一体不可分で扱うというものの2種類が並存している状況でございます。

2番目の問題点としては、制度の一貫性の欠如を4ページに挙げております。これは最高裁の判決の中で、無効審判における訂正請求と訂正審判、これは、実は特許後の明細書を直すという意味では同じ機能を持っているわけですが、訂正の許否判断の仕方について、最高裁の判決の解釈が分かれているということでございまして、無効審判の訂正請求については請求項ごと、訂正審判については、最高裁の傍論ではございますが、一体不可分に扱うという2つの考え方が示されておりますので、制度としての一貫性に欠ける点があるというのが2番目の問題点でございます。

3番目の問題点は、先ほどちょっと御紹介しましたが、明細書等の一貫性の欠如ということでございます。特許権は御案内のとおり、排他的独占権を争うものでございますので、公示が必要だということですが、先ほど申し上げたように非常に細分化して権利が確定されますと、公示性に問題が出てくるということでございます。

少し時間も押しておりますので、次に7ページの諸外国の概要のほうに移らせていただきます。諸外国の状況は、表3に書いてあるようにそれぞれ様々でございますが、日本と

韓国が若干バツが多くなって似通っておりまして、部分確定のものが多くなっております。これに対してEPO、ドイツは、請求項ごとに扱うのではなくて、一体不可分に扱うということになっております。ただ、EPO、ドイツについては、一体不可分で扱うと請求項が複数ある場合に、1つの請求項が無効であると他の請求項も道連れになってしまう弊害があるわけですが、そういった道づれにならないように予備的な請求を認めるとか、あるいは無効なものだけを最終的に削除可能であるという手段が講じられておりまして、一蓮託生で特許権者に酷な事態が生じないようにする手当てはされているというのが状況でございます。

また飛ばしますが、9ページに、そういった状況の中で、これからの検討はどのように進めるかということですが、現在示してある案は、表4にあるようにA案、B案、C案と大きく分けて3つの案で示しております。

A案はどんな案かと申しますと、現在示されているような裁判例、請求項ごとに判断すべきだというものを徹底的に進めていこうという案でございます。ただ、これについては、請求項ごとの取扱いを徹底的に進めていきますと、先ほど申し上げた明細書の公示性という点で問題が生じかねないということでございます。

また、全く対極の案としては、C案ということで、ドイツ、ヨーロッパのように一体的に扱っていこうではないか。その代わり一蓮託生の弊害が生じないような手当てをしていこうではないかというのがC案です。ただ、C案については、これまで延々と継続的にやってまいりました無効審判制度、請求項ごとに扱うことや、改善多項制といった現在の制度の根幹を変えるということになりますので、その点では大きな障害があるということでございます。

その中で中間的な案としてB案がございまして、B-1案については、明細書の公示性を考える点から、専門用語でございますが、他の請求項を引用して記載する従属項という特許請求の範囲の書き方がございますが、従属項とその基になった独立請求項だけを一体的に扱って、明細書の公示性を若干担保しようというものでございます。

B-2案というのは、請求項ごとの取扱いは原則としても、明細書の公示性が損われる最も大きい原因である訂正があった場合は、訂正事項を一体的に扱って処理していこうという2つの中間案をどのように考えるかということでございます。

表4の中で黄色い表で書いているのは、法改正を要する事項でございます。現行の運用については、A案とB-1案の間ぐらいが、今特許庁の「審判便覧」で定めている運用と

いうことでございます。

最後のまとめに進ませていただきますが、A案とB案というのはなかなか難しいということから、15 ページのまとめで書いてございますが、近時裁判例で示された訂正の許否判断や審決の確定を請求項ごとに可分な取り扱いとする考え方を原則としつつ、審決の早期確定、攻撃防御の均衡、あるいは明細書の一覧性という観点に配慮して、どのような場合に一体不可分の取り扱いを認めていくのか、あるいは特許権者の手続保障の内容をどのようにとっていくのかという点について配慮しながら、検討すべきではないかということでまとめております。

最後には、各案の課題についての解決の程度を簡単に星取り表でまとめております。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、これにつきまして議論に移ってまいりたいと思いますが、どなたからでも御意見をお願いいたします。

委員、お願いします。

○委員 私はA案で進めていただきたいと思います。資料のまとめに書いてあるようなことも考慮した意味でのA案でいていただきたいと思います。やはり1つの案を出しますと、それに対していろいろな案が出てまいります。そのために請求項の数がどうしても多くなります。そして、一部だけが駄目だからといって全体が駄目になるということは、中小にとっては非常に痛いと思います。1つのことを考えますと、こうなったら、あんなつたらというように、アイデアが次々と出てきます。中小企業はそれをどうしても1つの出願で出したいと思います。どれも非常に特徴があるからといって、複数の出願に分けて出したら、お金も相当かかります。したがって、今まで通りのA案が良いと思います。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 この問題は特許庁の特許後の明細書の公示制度との関係も絡むという点で、実務上非常に難しいところがあるのですが、法律制度から考えてみますと、日本の裁判所が、この訂正の一体不可分から可分へと移行してきた経過の一番大きなところは、1発明1出願主義から改善多項制に至る経過において、結局発明は1つであっても、請求項ごとの発明が1つの出願に集まっている。幾つかの発明が1つの出願にある時に、そのうちのどれかの請求項についての訂正が認められないと一連託生に認められなくなるというのは、制

度的には非常に不合理ではないかというところがあると思います。

特に、知的財産高等裁判所になってから、こういう訂正の不可分から可分へという考え方が移っていった背景には、そういうこととか、123条の請求項ごとの無効請求を認めていることとか、いろいろな特許制度の変遷の中でこういう考え方が出てきているので、今部分確定かどうかを理論的に考えたら、私は部分確定であって請求項ごとだという考えをとるのが、理論的には正しいと思っております。

ただ、1つ留意しなければならないのは、その実務で全部押していった場合には、特許庁も指摘するように明細書の一覧性が非常に大きく阻害される。そうすると、これはユーザーニーズから考えて、特許制度を利用する者にとって非常に不便、不利益が生ずるのではないかという点があると思います。その点は未解決な状況にある。これは非常に大きな問題だ。ただし、私は理論的にさっき言ったように、請求項ごとに考えて部分確定を考えていくべきだということになれば、それは何としてでも特許庁が一覧性をどう保っていくかを創意工夫してやってもらわなければならないことだと思っております。ただ、それがそう簡単にできることではないということは私もよくわかっていることです。

もう1つは、これは最高裁が、傍論ですけれども、訂正審判請求については、いわゆる一体不可分説をとっているということがございますので、その辺は今後どういう考えになっていくかということは今の段階では分かりません。これは確かに行政の問題であって、出願する人にとってのニーズや利益の問題だということになれば、最高裁判決が将来どうなるかまで待っていて良い問題では無いと私も思いますから、できるだけ早急に、請求項ごとにということで、実務の運用が明細書の一覧性の問題も解決して運用できるようになることが望ましいと思っておりますが、そういうことは、まだ未確定の間に法改正をしてしまうのか、そこまでしっかり見通したところで法改正をやるのか、そのところはタイムラグが生じますが、慎重に考えなければならないところだと思っております。

繰り返しになりますが、そういうユーザーニーズにこたえるために、できるだけ早急に考えることが必要であるという視点からすれば、ここで請求項ごとにという方向で法改正をしましょうということの結論を出すことも良いのですけれども、その場合には、先ほど言った一覧性の問題とか、幾つかの問題点が挙げられているところがありましたが、それらの点について、十分な法的な制度としてユーザーに迷惑をかけないようなきちっとした制度設計ができたからこれでいきましょうという時に、本来、法改正を行うのが一番妥当であろう。その時期が何カ月ぐらいを要するのか、それだと来年の通常国会に間に合うのか、

再来年になるのかというのは、もっぱら事務当局のいろいろな事情や作業面の問題だと思いますが、その点は任せざるを得ないのですが、私の基本的な考えは以上のとおりです。

○委員長 ありがとうございます。

委員、お願いします。

○委員 この問題は日本弁理士会の中でもかなり議論を重ねてきたわけですが、なかなか結論が出ません。原理原則から言うと、私どもはA案が一番すっきりするようにも思うのですが、さらに、明細書の一覧性の問題についても、現実に補正自身もかなり複雑な状況になっておる現況では、追っていけば幾何学的に最後は解決できるはずだという意見もあるのですが、かといって、そういった実務に不慣れな方が、直ちに権利内容を正しく把握できるのかという問題もご置きます。そういったところも考えると、やはりB-1案ぐらいである程度の一覧性を担保したほうが妥当ではないかと思われまます。

B-1を選択した場合の付帯条件ということで、資料4に幾つかありまして、11ページの(i)で、引用関係にある場合に複雑なものが出てくるわけですが、書き下しをした場合には、請求項ごとの判断が保障される。しない場合は一体不可分と、ここは非常にすっきりしてよろしいかと思います。

(ii) 番目の明細書の訂正を禁止するということですが、ここは現実問題として、私どもも明細書の訂正をする機会がございますが、これはなぜするのかといいますと、訂正そのものは減縮か、明瞭でない記載の釈明、誤記の訂正しかできないですけれども、減縮目的であっても明細書の訂正をする場合がある。これは要するに、訂正後の特許請求の範囲の記載と発明の詳細、いわゆる明細書ですけれども、の記載との整合が形式上保たれなくなるということがございまして、そのままにしておきますと、裁判所で技術的範囲の解釈をする場合、あるいは記載要件の判断をする場合に、何か不都合が生じるのではないかと、いう潜在的な不安があるものですから、明細書の訂正をあわせてするという機会が多うございます。

ただ、実際問題としては限定的減縮をしているわけございまして、元の明細書に記載されている範囲でクレームが狭まっているわけですから、明細書をよく読んでいただければ、記載不備の問題も無いはずですし、技術的範囲についても、正しく解されるということで、この点が法定されればよりいっそう裁判実務でも、そういった合目的的、あるいは合理的な判断がされると期待できると思われまます。その一方、明細書の訂正を一律禁止することになりますと、では誤記の訂正もできないのか、あるいは本当にその必要が無いの

かという潜在的な不安がございます。この点については、代理人としての弁理士の意見というよりは、実際には特許権者、出願人、どういうふうにも明細書の訂正について意見を持たれるのかということ尊重すべきであると考えております。

以上です。

○委員長 委員、お願いします。

○委員 非常に難しい問題で、はっきりした意見というわけではありませんが、現状の方向性からするとAとかBの方向だろうと思うのです。ただ、国際的な面で見ると反対の方向へどんどん、国際的に調和しない方向に行っているという矛盾を感じます。国際的に調和しようと思うと、先ほど御説明がありましたとおり、随分いろいろなことを変えていかなければいけないということになって、とても今回の改正で全部やるというのは難しからうと思います。

その中でどうするかというのは、先ほど申し上げたとおり、確たる話では無いわけですが、例えば、B-2という案が示されておりまして、一応国際的な調和に反するわけではないという説明がされておりますので、更に事務局のほうで御検討いただいて、国際調和のために将来の方向転換があり得るような法改正、余地を残した法改正にしていだければというのが私の意見でございます。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

委員、お願いします。

○委員 最高裁の判決で、訂正請求については請求項基準説ということが明確になったわけですから、そこを一番初めの出発点として考えざるを得ないのではないかと思います。訂正審判についての最高裁の傍論がいろいろと議論を呼んでいるところでありまして、議論を呼んでいるために、かえってユーザーの人にとってみると、どっちなのか、一体説なのか、それとも請求項単位説なのかということが分かりにくい、不明確な状況を生んでいると思いますので、そここのところがはっきり分かるようなメッセージを送るというのは、1つのあり方だろうと思います。

請求項を単位にした時の問題点として挙げられている、明細書の一覧性を欠くという問題点の解消の仕方、これが一番議論すべきところであると思っております、この解消の仕方が決まれば、訂正審判請求も請求項単位説に従ったとしても、同じような形での解消ということになると思いますので、余り問題は無くなるのではないかと思います。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

幅広く御意見をお伺いできればと思いますので、時間はあれですけれども、簡単にでも何か御意見いただければと思います。ございませんでしょうか。

この論点はたくさん御意見が出て、時間が足りなくなって困るのではないかと思っていたところ、意外な展開なのでこちらもびっくりしてしまっていて、御遠慮なさらずにいかがでしょうか。こういう時に指名させていただく例もなくはないのですが、それは私は余り好まないもので、何かございましたら御遠慮なくどうぞ。

ございませんでしょうか。

それでは、特に御意見が無いようでございますので、本日の議題は以上で終了したいと思えます。

では最後に、今後のスケジュールについて事務局より御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、今後のスケジュールについて御説明させていただきます。

お手元の資料5でございます。次回第30回は7月5日月曜日15時からでございます。議題は、「特許法条約（PLT）との整合に向けた方式的要件の緩和」、「大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方」、「グレースピリオドの在り方」、「特許料金の見直し」を予定しております。それ以降につきましては、資料のとおりでございます。

以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。本日は非常に議題が多くてお疲れ様でございましたが、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第29回特許制度小委員会を閉会いたします。

本日も、長時間御審議いただきまして、どうもありがとうございました。

閉 会

以上

-
- <この記事に関する問い合わせ先>
 - 特許庁総務部総務課制度改正審議室
 - TEL : 03-3581-1101 内線 2118
 - FAX : 03-3501-0624
 - E-mail : [お問い合わせフォーム](#)