

平成22年8月10日（火）

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31回特許制度小委員会

### 議 事 録

特 許 庁

1. 日 時： 平成22年8月10日（火）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、前田委員、守屋委員、山本和彦委員、山本晃司  
委員

4. 議 題： 開会

登録対抗制度の見直しについて

審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について

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

侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて

閉会

## 開 会

○委員長 それでは、まだお見えでない方が若干いらっしゃいますけれども、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 31 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、長岡委員と渡辺委員が所用のために御欠席と伺っております。

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。

本日の議題は、お手元の議事次第でございますとおり 5 点ありまして、登録対抗制度の見直しについて、審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について、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、侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについてという 5 点でございます。

非常に盛りだくさんになっておりますが、議事進行のほうに御協力いただければと思っております。

それでは、まず事務局のほうから配布資料の御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 「登録対抗制度の見直しについて」、資料 2 「審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について」、資料 3 「無効審判の確定審決の第三者効の在り方について」、資料 4 「同一人による複数の無効審判請求の禁止について」、資料 5 「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」、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。

それでは、早速ですが、議題に入らせていただきます。

### 登録対抗制度の見直しについて

○委員長 最初に、登録対抗制度の見直しについて、事務局より御説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、御説明いたします。お手元の資料1「登録対抗制度の見直しについて」を御覧ください。

本日、御議論いただく中身は3点でございます。1つ目は、告知義務について、2つ目は、確定日付の取得の義務付けについて、3つ目は、7ページ2. でございますけれども、特許権の放棄等に係る通常実施権者の承諾について、以上3点になります。

それでは、まず1ページ、告知義務について、でございます。

まず論点でございます。一般に、ライセンス契約におきましては、ライセンス契約の中身や、場合によっては、ライセンス契約の存在自体についても、当事者間に秘密保持義務が課されています。

そのため、通常実施権が許諾されている特許権が譲渡される際、特許権を譲り受けようとする者が通常実施権の有無や内容について事前確認をしようとしたとしても、特許権者は秘密保持義務違反に問われることを恐れて回答することができず、デューデリジェンスが有効に機能しないおそれがあるのではないかと、という御指摘を頂いたところでございます。

このような問題意識から、例えば、「通常実施権を許諾している特許権者は、当該特許権を譲渡しようとする際、特許権を譲り受けようとする者が求めるときには、その者に対して通常実施権が存在することを告知する義務を負う」といった「告知義務」を法律上規定することを検討してはどうかという御提案を頂いたところでございます。

このような御指摘を踏まえまして、1ページ以下、A案、B案という2つの案を掲げております。A案は「告知義務」を法律上規定しないという案で、3ページのB案は法律上規定するという案でございます。

まず、A案の法律上「告知義務」を規定しない案でございます。

考え方として4点ほど挙げております。

1点目は、「告知義務」を法律上規定していない現状においても、デューデリジェンス等への対応には問題が生じていないことから、あえて当然対抗制度の導入にあわせて、特許法に「告知義務」を規定する必要はないのではないかとという点でございます。

2点目は、以下の理由から、特許権取引におけるデューデリジェンス等への特許権者の回答は、ライセンス契約上の秘密保持義務に抵触しないのではないかとという点でございます。具体的には2ページのaとbでございます。

まず、aでございます。ライセンス契約におきましては、特許権の譲渡が禁止されてい

ることは通常ないわけでごさいます、ライセンシーは、対象となる特許権が将来譲渡される可能性があることを認識した上で、秘密保持条項を含むライセンス契約を締結していると考えられます。したがって、ライセンス契約に秘密保持条項が存在していたとしても、特許権譲渡の際に特許権者が特許権を譲り受けようとする者に対してライセンス契約について一定の情報を開示するという事は、当然の前提として許容されていると考えられるのではないかとごさいます。

次に、bでごさいます。実際のデューデリジェンス等では、デューデリジェンス等の当事者間においても秘密保持契約が締結され、開示された情報について、目的外利用や第三者への開示の禁止、デューデリジェンス等終了後の返却や破棄の義務付けなどがなされています。その上で、特許権者は、事案に応じて、例えば、弁護士限りで開示をするとか、特許権が譲渡される蓋然性が高まるにつれて段階的に情報を開示するといった工夫がなされておりますので、このような工夫によりまして、特許権者によるライセンス契約による情報の開示によってライセンシーに損害が発生する可能性は低いのではないかとごさいます。

さらに、A案の3点目でごさいます。実際にデューデリジェンス等で必要とされる情報はケースバイケースで、しかもそれは特許権や通常実施権の中身というよりは、むしろ、特許権を譲り受けようとする者の意思に依存していることがほとんどでごさいます。こういった状況を踏まえますと、デューデリジェンスの実効性を担保するために、必要な告知義務の範囲を一律に法律で定めるということは極めて困難ではないかとごさいます。

4点目は、特許権を譲り受けた者は民法上の担保責任の規定によって保護されると考えられますし、その担保責任の追及ができる場合というのは、その瑕疵について買主がこれを知らない場合に限られるということになっております。したがって、特許権者は特許権譲渡に際して、担保責任に基づく損害賠償請求や特許権譲渡契約の解除を回避するためには、自ら通常実施権の存在を特許権の譲受人に告知すべきこととなり、結果として、特許権者には事実上告知義務が課されているのと同じ状況が生じていると評価できるのではないかとごさいます。

以上がA案、告知義務を法律上規定しないという案の考え方でごさいます。

次に、3ページの告知義務を法律上規定するというB案でごさいます。

この考え方としましては、2つほど挙げておりますけれども、一言でいえば、ライセン

ス契約上の秘密保持義務に違反しないということを明確化するということでございまして、A案の考え方だけでは必ずしも十分と言えないのではないかという考え方がその背景にあるということでございます。

ただし、このB案に対する留意点といたしまして、3点ほど挙げております。

1点目は、A案の裏返しでございますけれども、告知義務の範囲を一律に定めることは極めて困難ではないかという点。

2点目は、実務上、特許権を譲渡する場合には、海外特許も含めて一括して譲渡することが多いところ、日本だけ告知義務を課すのはいかななものかという点。

3点目は、契約上の秘密保持義務とデューデリジェンスとの関係が問題になるのは、特許権取引の場合に限られたことではなく、M&Aの局面ではよくあることであるにもかかわらず、特許権取引の場合に限ってあえて法律上明示する必要があるのかどうかという点。

以上3点を、留意点として示させていただいております。

以上が、告知義務について、でございます。

次が、(2)通常実施権の対抗につき確定日付の取得を条件とすることについて、でございます。

この論点は、いわゆるバックデートについてどのように考えるのかという点でございます。4ページ目に具体例を掲げさせていただいております。

このケースでは、XからYに8月3日に特許権が譲渡され、8月10日にXからZに通常実施権が許諾され、同時に、この日付を7月26日に仮装したということでございます。本当に7月26日に通常実施権が設定されたのであれば、ZはYに対抗できるわけですが、実際は8月10日に通常実施権が設定されているので、ZはYに対抗できないということになるわけでございます。

このような場合に、Zは、X-Z間のライセンス契約について確定日付がなければ、最初から駄目と言われるとするのか、個別のケースの立証に任せるのかという点でございます。

この点につきまして、5ページ②のところでございますけれども、現在の実務慣行としては、ライセンス契約書に確定日付を取得するということは、行われていないということでございます。

また、当然対抗制度のアメリカ、ドイツにおきましては、ライセンス契約が確定日付ある証書によってなされていることが条件とされていないという状況でございます。

以上を踏まえ、5ページと6ページでA案とB案とを挙げております。

A案は確定日付ある証書によって許諾されていることを条件としないという案でございます。B案は条件とするという案でございます。

A案の考え方につきましては、4点ほど挙げております。

1点目は、確定日付を求めることは実務慣行からかけ離れているという点でございます。

2点目は、確定日付が義務付けられたときに、それを必要とする契約書としては、明示的に「ライセンス契約書」との名称が付されているもの以外にも、例えば、共同研究・開発の契約書の中でもライセンスの条項がある場合がございますので、そういったものを全部あらいざらい引っ張り出して確定日付を取得するというのは、手間とコストが相当程度高まるという点でございます。

3点目は、実務上は、特許権譲受時に、譲渡人に通常実施権の設定状況について表明保証させるということで十分に対応可能だという指摘がある点でございます。

4点目は、国際制度調和の点でございます。

留意点としましては、先ほどのケースの場合におきまして、Zを確定日付がないということで門前払いにすることができず、立証できるかどうかにかかってくるということで、制度的に日付の偽装を防止することができないという点をどう考えるかという点がございます。

他方、B案でございますけれども、確定日付を条件とするという案でございます。

考え方としましては、バックデートを制度的に防止するという点でございますし、確定日付を求めても金額的にも安いということがございます。また、通常実施権の二重譲渡の場合の対抗要件が確定日付ある証書によることになっておりますので、その点との均衡を図ることができるという点がございます。

このB案の留意点でございますけれども、実務慣行との関係、対象となる契約書の多さ、国際制度調和の点などがございます。また、通常実施権の二重譲渡の対抗要件との並びの点については、通常実施権の二重譲渡は、いわば食うか食われるかという典型的な対抗関係であるのに比べ、ここで議論している当然対抗の局面は、食うか食われるかというよりは、特許権を取得したときに通常実施権がついてくるかついてこないかということでございますので、両者の状況が全く同じということではなく、扱いに違いがあってもいいのではないかという点を挙げております。

以上が、確定日付の論点でございます。

7 ページに進ませていただきまして、最後、特許権の放棄等に係る通常実施権者の承諾について、という論点でございます。

現行法では、権利を消滅させたり、権利範囲を減縮させ得る以下のような行為につきましても、通常実施権者などの承諾が必要とされているところでございます。

これをグループに分けますと、特許権の放棄、出願の放棄、訂正審判の請求、この3つは特許権自身なくなる、もしくは部分的になくなるというグループでございます。

また、d と e、専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄につきましても、特許権者が専用実施権を設定し、さらに、専用実施権者が特許権者の承諾を得て通常実施権を設定している場合に、専用実施権者が専用実施権を放棄した場合どうなるかという論点でございます。

それから、f から i までは、最初にある出願があったときに、それに対して通常実施権を設定していたところ、1つ目の出願が取り下げられてしまって、2つ目の出願に切りかえられた場合に、通常実施権がついていけるかどうかという論点でございます。

当然対抗制度の導入に伴いまして、登録対抗制度や登録制度が廃止されますと、特許庁が通常実施権者を把握することは現実には困難になりますので、法律上、これらの者の承諾を義務付けたとしても、その実効性を担保することができなくなってしまうという点がございまして。

また、訂正審判請求に係る通常実施権者の承諾が典型的でございますけれども、本来、権利者なり出願人が自由に行うことができるはずの放棄、訂正、出願の変更等について、通常実施権者の承諾がなければそれができないということが合理的なのかどうかという指摘もされているところでございます。

以上を踏まえまして、検討に書いてあるような形で考え方を整理して、制度を見直してはどうかということでございます。

検討のところでございます。通常実施権は、特許法上「特許発明を実施する権利」であって、特許権者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権と解されていることを前提といたしますと、まず a から c のケースにつきましても、権利の消滅または権利の減縮があったとしても、通常実施権者などによる実施の継続は可能でございますので、特許法上これらの者の承諾を不要としてはどうかということでございます。

他方、d から i までのグループにつきましても、通常実施権者などの実施の継続を確保

する観点からは、何らかの措置を講じませんと実施の継続ができなくなりますので、実施を継続させるための措置を講じた上で承諾を不要としてはどうかという考え方に基づいて整理をさせていただいております。

まず、①としまして、a から c までのケース、特許権が消えたり、特許権の一部が消えるというケースでございます。これらにつきましては、9 ページの上から 8 行目ぐらいのところでございますけれども、特許権が放棄などされましても、通常実施権者などの実施は妨げられませんので、これらについては承諾を不要としてはどうかということでございます。

また、②専用実施権の放棄、仮専用実施権の放棄に係る承諾でございます。現行法では、専用実施権の放棄には、その専用実施権についての通常実施権者が存在するときは、その通常実施権者の承諾が必要であるということを前提に、専用実施権が放棄によって消滅した場合には通常実施権も消滅すると解されているところでございます。

こうなりますと、通常実施権者は特許権者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあるということになりますので、現行法上は、専用実施権の放棄には通常実施権者の承諾が必要ということにして、勝手に放棄されないようにすることがなされているところでございます。

この点につきましては、9 ページの最後の段落でございますけれども、民法の転貸借などのケースを参考に、専用実施権が仮に放棄されたとしても通常実施権者にそれが対抗できないというような整理をいたしますと、専用実施権が放棄された後も通常実施権者による実施は否定されないということになります。そうしますと、10 ページでございますけれども、専用実施権者の放棄の自由は確保される一方で、通常実施権者の実施の継続も確保できるということで、このような制度に変えたほうが合理的なのではないかと整理をしております。

次に 10 ページ③の国内優先権主張の場合でございます。現行法では、国内の特許出願に基づく優先権を主張して新たな出願がなされますと、優先権の基礎とされた先の出願については取り下げたものとみなされることになりますので、その先の出願に仮通常実施権が設定されていた場合には、これも消滅してしまうことになってしまいます。

こうなりますと、後の出願が特許権になった後で、元の仮通常実施権者は差止請求や損害賠償請求をされるということになってしまいます。

こういった問題から、先ほどのケースと同じように、仮通常実施権者の承諾が、国内優

先権主張のときには必要とされているところでございます。

この点につきましては、11 ページの3パラでございますけれども、実施権の許諾契約の当事者間におきましては、発明の内容に着目して実施許諾がなされていると考えられます。したがって、当事者間で別段の定めがある場合は別ですが、少なくとも先の出願と同じ発明については後の出願も当然実施権の対象とするというのが当事者間の合理的意思に合致すると考えられますので、原則として、後の出願に実施権を引き継ぐということにしてはどうかということでございます。

もちろん、その2つ下のパラグラフに書いてございますけれども、当事者間で引き継がないという旨の合意がある場合には、その合意を尊重することにするのが適当だと考えられます。さらに、「なお、」というパラグラフでございますけれども、国内優先権主張の場合には明細書の範囲が広がりますので、仮通常実施権を引き継ぐ範囲については、先の出願の明細書に記載された事項に限って引き継ぐという整理にしてはどうかしております。

さらに、12 ページは、実用新案登録に基づく特許出願、特許出願から実用新案登録出願への変更に係る承諾でございます。これも1つ目の出願などについていた実施権について、2つ目の出願に引き継がせるかどうかということですが、基本的には、国内優先権主張と同じ考え方で整理してはどうかと整理しております。ただし、その場合も、実施権を引き継がないという旨の合意がある場合には、その合意を優先するというところでございます。

なお、この点につきまして、実用新案法には仮通常実施権制度がございませんので、引き継ごうと思っても実用新案に引き継げないこととなります。そこで、実用新案法において仮通常実施権の規定を設け、引き継げるようにしてはどうかということが追加的な論点となります。

最後、⑤でございます。特許出願から意匠出願への変更の場合も同じように整理しております。現行法上、特許出願から意匠出願に切りかえることができる制度がございますので、その考え方を踏まえれば、特許出願についていた仮通常実施権につきましても、意匠出願に切りかわった場合には引き継がれるという整理をしてはどうか。同時に引き継がない旨の合意がある場合には、その合意を尊重して引き継がないこととすることが適当ではないかと整理しております。

簡単ではございますけれども、以上でございます。

○委員長 御説明をありがとうございました。

それでは、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。

本議題について御自由に御意見をお願いいたします。

○委員 まず告知義務については、前回の委員会で私が申し上げたことは、特許権者の側に告知義務を課すると同時に、ライセンス契約に秘密保持条項がある場合には、告知を受けた者に秘密保持義務も合わせて課するという方向で検討してはどうかということです。

今回のA案は、法律上規定しない理由として、特に、これは前から一貫しているかもしれませんが、デューデリジェンスの慣行から、その点は取引の安全上心配がないという趣旨だろうと思いますが、特許権者には中小企業もあれば個人もあるわけで、それを含めて考えたときに、取引の安全について何らかの手当てをしなくてもいいのかということは今でも危惧の念を持っております。

2番目の対抗については、確定日付ある証書によって許諾されることを条件としないA案に賛成で、これについては先ほど事務局で説明されたとおりの理由です。

特許権の放棄等に係る通常実施権者の許諾等については、これも事務局の結論に賛成いたします。

以上です。

○委員 今、委員の御発言は大変重要な指摘だと思いますけれども、私としましては、やはり告知義務を規定していない現状においても、特にデューデリジェンスなどで問題が起きていないということ、そしてまた、先ほど事務局で説明がありましたように、一律で告知義務の範囲を定めることの難しさ、これを考慮すれば、やはりA案が妥当であろうと思います。

また、B案よりA案が良いのではないかと考えるもう1点の理由としては、国際的な制度調和の観点でございます。

日本で義務付けて、海外で義務付けてないというようなアンバランスというのは非常に企業、産業界にとって負担になるでしょうし、お隣に座っていらっしゃる委員はじめ、日本のものづくりを支える中小企業にとっても非常に負担が大きいという観点から、やはりA案が良いのではないかと考えます。

2点目の確定日付の問題、これも同様の趣旨でございますけれども、外国と日本と制度が違うというようなことでございますと、これからの特許のグローバル化の観点からいっても問題が大きいのだろうということでありまして、やはり事務局案のA案を支持したい

と考えます。

以上です。

○委員 今の委員御指摘のとおりだと思っております。

告知義務につきましても、確定日付につきましても、義務として置くということについては反対、A案として整理をされております事務局の御提案に賛成をいたします。

以上です。

○委員 私も事務局のA案にほぼすべて賛成させていただきます。

5ページに書いてございますように、実務上、特許譲渡時に、譲渡人に通常実施権の設定状況等について表明保証させることでというふうに書いてございますように、やはり契約のときにいろいろ交わしてなされるのが今まで普通でございます。確かに、懸念点は残るものの、小さい会社が1つずつ全部確定日付していくのかということと考えますと、やはり無理があるのかなと思っております。事務局案のこちらですと、まずA案に賛成。

その後も、すべてA案に賛成させていただきます。

○委員 私もA案でいきたいと思えます。

ものづくり中小企業の立場で、今までの話の中に出ておりますように、やはり簡略のほうがずっと良いと思えます。私の一例ですけれども、やはり契約するときに、いろいろと書面で問い合わせれば、相手はそれをプレッシャーとしてきちんと答えてくれますので、私はA案でいきたいと思えます。

以上です。

○委員 私もA案が良いと思えます。やはり義務までしなくても、告知義務に関しては良いだろうなと思えます。

また確定日付のほうも同じようにA案で、先ほど委員とか委員がおっしゃったような意見で同意見です。

以上です。

○委員長 ほかいかがでしょうか。

それと論点としては、告知義務と、確定日付と、それから、特許の放棄等に係る通常実施権者の承諾と3つあるので、できましたら、通常実施権者の承諾についてもいかがでしょうか。

○委員 まず告知のところですがけれども、A案で実務上良いと思えますし、確定日付についてもA案が良いと思えます。

それから、通常実施権者の同意につきましては、事務局のおっしゃるように、2つに分けて適切な対応をしていただければと思っております。

○委員 確定日付の点については、私はある程度の様式行為を求めても、一から制度を考えるのであれば良いのではないかという意見を以前、申し上げたと思うのですが、その後の議論、あるいは産業界の方々とお話を聞くと、非常に、様式行為に対する抵抗は強く、また、当然対抗というのであればやはり、それを徹底すべきであるという御意見を伺ったり、あるいはここでも理由としてあげられておりましたが、諸外国との均衡、制度調和の点を考えると、その点は確定日付を要しない、あるいは書面による契約というところを要しないということをやむを得ないかというふうに考えを改めております。

ただ、やはり争いが生じるおそれが十分あるように思いますので、今後の契約について、確定日付を取ること自体はそう大した手間でも、あるいは金額がかかることでもありませんので、法改正の際にはそういうプラクティスがあるのだ、あるいは望ましいんだということをお知らせをいただくというようなことが望ましいかと思えます。

告知義務につきましては、事務局案のA案で結構だと思います。

それから、放棄についても事務局案で結構だと思います。

○委員長 先ほど言われた確定日付に関しては、それを義務付けるのではなくて、それが望ましいことを告知するという御趣旨ですか。

○委員 そのとおりです。啓蒙でしょうか。

○委員長 啓蒙的な意味でということですか。

○委員 先ほどの確定日付の点ですけれども、義務付けはしないけれども、立証の容易さという観点からすれば、確定日付を得ておくというのは一番確実なものだろうと思っております。

通常取引のときはデューデリジェンス、あるいは表明保証といういろいろな方法で賄っているようですので、余り心配はしていないのですが、平時ではないときの破産ですとか、事実上の倒産のときに債権譲渡通知が乱発されたりすることを実務上、よく見かけるものですから、そういったときのことを考えると、今まで何も問題がなかったからといって、もし争いになれば、そういった立証が重要になるよということは少し広めておいていただいた方が良いのではないかと考えています。

それから、放棄のときなどの承諾を不要にするということですが、事務局案で賛成でございますが、fからiのような場合に、変更後のものに、通常実施権がその限度で

移転するというふうに考えれば良いのかもしれませんが、それが更にまた移転したときには、第1の論点の当然対抗のほうに移っていくということで、かなり権利関係が複雑になる場合もあり得るのではないかと心配しております。

ただ、結論的には事務局案で賛成でございます。

○委員 ここでは論点とされていないのですけれども、実は非常に大きな問題があるのは、対抗できるということは、すなわち契約内容をそのまま承継するということではないわけですね。この問題を論点にしないのは民法理論に委ねるということだろうと思いますけれども、法律の知識を持っていない一般の人などから見ると、それは当然契約内容をそのまま承継するものだとして理解される可能性はかなりあると思います。その点は、民法理論に委ねるとしても、特に特許ライセンス契約は、ライセンサーとライセンシーとの間の信頼関係とか、特許力とか、さまざまな要因でライセンス料率が決まるので、個々の契約でライセンス料率などもかなり幅が出てくるわけですから、その点に留意が必要ということは何らかの形で報告書に残していただいたほうが私は良いのではないかなと思っています。その点だけつけ加えます。

○委員 確定日付の点ですけれども、前におっしゃいました、これは政策判断の問題だと思いますので、政策判断として採用されるということに反対するものではありません。

ただ、今、何人かの委員から御指摘があったように、やはりバックデートの問題、とりわけ差押えとか倒産の局面においては、そういうことが生じる可能性があるように思いますので、このA案の考え方に書かれているのは、一種の裸の利益衡量というか、裸の政策判断というか、手間とコストがかかるということが基本的にある。だからできないということが書かれているわけですけれども、やはり制度論としてやる以上は、そのバックデートが実際には余り生じないんだ、あるいは生じてもそれほど大きな問題にはならないんだというようなことが、先ほど委員とか委員が言われたようなことも含めて書かれる、検討される必要があるのだろうと思います。

以上です。

○委員長 ほかにございませんでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、本日は、今、資料1に基づいて御議論いただいたわけですが、3点ありまして、まず告知義務に関しては、A案である告知義務を法律上規定しないというのが、本日の委員の多数の御意見でありましたので、A案の方向でございますし、それから、次に確定日付についても、A案の法律上要求しないというのが多数の方向でございます。

し、それから、3点目の特許権の放棄等に係る通常実施権者の承諾については、A案、B案という形ではなく、ここに書かれている方向性についてということではよいというのがいずれも委員の多数のお考えかと思っておりますので、今、申し上げたような方向で検討を今後、進めていくということではよいかどうかについての確認をするという重要なフェーズがございますが、これについては、今申し上げたような方向で、3点について今後進めていくということではよろしいでしょうか。

〔「異議無し」という声あり〕

○委員長 ではそういうことでございますので、第1論点については、締めることにいたします。

#### 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について

○委員長 それでは、本日、盛りだくさんでございますので、次の議題でございます審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料2に基づいて御説明いたします。

まず1ページ目でございますが、第29回特許制度小委員会における議論でございますが、そのときの議論では、無効審判の基本構造を変更しない案ということで、A案、B案、C案を提示いたしましたが、A案、B案を推す意見が多数でございました。特に、B-1案という案が非常に多数の意見だったと思っておりますが、明細書の一覧性が欠如するといった事態をどう解消するかといった本テーマの課題について、どのように対応するかといった点を本日、御議論いただきたいと思っております。

また、訂正審判につきましても、無効審判と同様に、請求項ごとで扱うといったことについて問題はないのではないかと指摘が前回の委員会でなされたので、これにつきましても御確認をお願いしたいと思っております。

2ページに進んでいただきまして、今回の検討の進め方ということでございますけれども、先ほど申し上げたとおり、前回の委員会で御提示申し上げたB-1案を検討の出発点として、それについてどのような対応があるかといったことを御紹介してまいりたいと思

います。

念のためにB-1案でございますが、特許請求の範囲の取扱いにつきましては、原則として請求項ごとに扱う、ただし、他の請求項を引用するようないわゆる従属形式の請求項については、引用元と一体として扱うということでございます。明細書の取扱いにつきましては、明細書の訂正を禁止するというのがB-1案での一応の原則でございます。

B-1案につきましては、独立請求項と従属請求項を一体不可分として扱うということでございますと、請求項ごとの攻撃防御の均衡が図られないといったことが懸念されますので、その際には、2ページから3ページにかけての点々の枠囲いに書いてございますように、いわゆる書き下しという、特許請求の範囲を従属項形式ではなく独立項形式に書き方を直すれば、請求項ごとの攻撃防御の均衡を図ることが可能だということにしております。

3ページの真ん中あたりの枠囲いに説明がありますとおり、今回こういった検討を進めるにあたりまして、審決が確定した実事例100件程度を調査いたしましたので、その結果についても、論点に応じながら適宜御紹介してまいりたいと思います。

まず、3ページの「3. 特許請求の範囲の取扱いの検討」でございます。B-1案をとった場合には、特許請求の範囲の一覧性の欠如は概ね解消できると考えておりますが、若干の例外的な場合につきましては、一覧性を確保することができない場合がございます。

具体的にどうということかと申しますと、独立項の訂正を行って、従属項については、先ほど申し上げた書き下しと同時に、その内容を更に訂正する。そして、その独立項と従属項の訂正の許否判断が分かれてしまった場合には、特許請求の範囲の一覧性が欠如するといった事態が発生します。

4ページの図1を御覧いただき、もう少し分かりやすく説明いたします。

左側に特許掲載公報がございまして、これが特許したときの請求項であり、請求項1はAからなる装置、請求項2はBからなる請求項1記載の装置ということで従属項形式になっております。これについて訂正が行われまして、請求項1につきましては、aからなる装置、請求項2については、書き下しプラス訂正ということで、a及びbからなる装置とする訂正が行われたといたします。この結果、請求項1については審決で訂正が認められた。請求項2については、例えば、bが新規事項であった等の理由によって訂正が認められなかったといったことといたします。そうしますと、最終的な権利範囲としては、請求項1につきましては、一番右側の「編さんイメージ」にございますように、aからなる装

置ということで訂正が認められて確定いたします。しかし、請求項2については、訂正が認められておりませんので、一番最初の特許掲載公報に戻ってまいります。そうしますと、資料中に書いてごさいませんが、具体的には、請求項2の内容というのはA及びBからなる装置というものでございませう。ただ、こういったA及びBからなる装置といった記載は、これまで出された書類のいずれにも記載されていないといったことが発生してまいります。

こういったこれまでに出了れた書類に直接的に記載されていないものをどのように表していくかという課題につきまして、4ページの「(b) 解決手段の検討」に記載してございませうように、請求項の書き直しのための新たな手続を導入してはどうかという案がございませう。

手続1、手続2と2つの案がございませうして、特許庁からの命令を受けて、特許権者が請求項の書き直しをするという手続案と、特許権者に代わって審判官が請求項の書き直しをするという手続案が考えられるわけがございませう。

しかし、手続1につきましては、新たな訂正手続を設けた上で、審決後に書き直しが適正に行われているか否かの審理を行うこととなりますので、審決の早期確定といった請求項ごとの扱いにより期待されるメリッが失われるといった問題点、あるいは、書き直しに應じなかつた場合にどのように扱うかといった問題点がございませう。

手続2につきましても、複雑な事例等において、審判官の書き直しに誤りがあつた場合に、どのような救済措置を講じるのかといったところが課題となつてまいります。

5ページのロに書いてございませうのは、このような書き直しのための手続をとることが難しい場合には、明細書の一覧性の欠如を完全には排除できませんが、公示の形態を工夫することによつて、書き直しはせずとも負担なく特許請求の範囲を読むことができるようにしてはどうかということがございませう。

これにつきましては、6ページの図2を御覧いただきたいと思ひますが、審決公報の案①、案②を、図2の中で提示してございませう。審決公報案①にピンク色に塗つてございませうが、審決の後ろに参照すべき特許請求の範囲、明細書の一覧を表のような形で掲載し、請求項1については、平成何年何月何日付けの訂正明細書、請求項2については、特許掲載公報と記載しておいて、その後ろに特許掲載公報、訂正明細書を続けて記載しておくといったような工夫をすれば、特許請求の範囲を書き直さずとも分かりやすくなるのではないかと。

あるいは、審決公報案②にございませうように、審決公報の編集の順番を変えて、請求項

ごとに参照すべき請求項を並べていくといった方法もあるのではないかと考えております。

さらに、6 ページの下半分に書いてございますが、請求項の削除訂正が行われた場合には、請求項の番号が繰り上がるというのが通常でございますが、番号が繰り上がりますと、訂正前の番号と齟齬が生じ、一覧性を確保するためには特許請求の範囲の書き直しが必要となりますので、番号が繰り上がらない措置をするといった編さん上の工夫によっても対応可能ではないかと考えております。

続いて、7 ページに移りまして、明細書の取扱いの検討でございます。

B-1 案では、明細書の訂正を禁止するというようにしておりますが、実際には明細書の訂正が行われることは非常に多くございまして、案件の調査をいたしましたところ、訂正請求の 85%、訂正審判の 73% 程度で明細書の訂正が行われております。

ただし、これらについて、過半数のものは請求項の訂正に単に整合させるといった形式的な訂正でございます。

しかし、中にはこういった明細書の訂正を行わないと無効理由が解消できないのではないかとといった事例も散見されましたので、結論として、8 ページでございますが、明細書の訂正を禁止することについては、慎重に検討すべきではないかと考えております。

8 ページの(2)は、明細書の訂正を禁止しない場合にはどのような対応があるかということでございます。

明細書の訂正を禁止しませんが、前回の委員会で御説明したような、1 つの請求項ごとに参照すべき明細書が複数存在する、いわゆる明細書の束が発生してまいります。これにつきましても、公報編さん上の工夫で読みやすくないかという観点から解決案を検討したのが 9 ページでございます。

9 ページの図 4 に、明細書の公示の工夫の例を案①、案②と設けてございまして、図 4 の左側、「審決公報(案①)」と書いてございますのは、先ほどの特許請求の範囲と同様に、まず参照すべき特許請求の範囲や明細書の一覧を記載しておく。このようにすれば、請求項 1 については、何月何日付けの明細書、請求項 2 については、どれを参照すればいいというのが分かり、多少明細書の束があっても分かりやすいのではないかと考えてございます。また、案②は、明細書の記載を読みやすいように並べて記載するものでございます。

3 番目の論点でございますが、9 ページの 5. で訂正審判における訂正の許否判断等の単位を変更することということでございまして、前回の委員会でも、訂正審判についても

請求項ごとに扱う考え方でいいのではないかという御議論がございました。

訂正審判の場合には訂正要件として独立特許要件がすべての請求項に課されることから、上位の請求項と下位の請求項とで、訂正の許否判断が分かれる可能性が若干高まってまいります。

しかし、10 ページの (a)、(b) に書いてございますように、特許請求の範囲の一覧性への影響、明細書の一覧性への影響は、先ほど御紹介した訂正請求に対しての公報編さんのやり方、あるいは、新たな手続の導入による書き直しといった工夫により、ある程度防げるのではないかと考えております。

いずれにいたしましても、明細書の一覧性への影響等は数%程度でございますので、こうした明細書の束が発生したとしても、対応が可能ではないかと考えております。

まとめといたしましては、10 ページから 11 ページに書いてございますように、特許請求の範囲の訂正の扱いにつきましては、(1) - i に記載のとおり、特許権者、または審判官が請求項の書き直しをするための新たな手続を導入するという手当てを行う、あるいは、(1) - ii に記載のとおり、特許請求の範囲の公示に工夫をするという手当てを行うことで対応してはどうかということでございます。

(2) の明細書の訂正の扱いにつきましても、原則請求項ごとに扱うにしても、明細書の訂正を本当に禁止するのか、あるいは、明細書の訂正は現行どおり認めておくのか、認めた場合には、一覧性の問題にどのように対応するのかといったことを議論していただきたい。

(3) の訂正審判の扱いについては、無効審判と同様の扱いとしてよろしいかといった点を御議論いただきたいと思っております。

私からは以上でございます。

○委員長 御説明ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局の説明を踏まえまして議論に移りたいと思います。

本議題につきまして御自由に御意見をお願いいたします。

○委員 まず訂正請求につきましては、最高裁判決で請求項単位ということがはっきりいたしました。そのときに、訂正審判請求はどうなるのかという点が不明確でありました。今回、この B-1 案の中で訂正審判についても同じ取扱いをする、つまり、請求項単位でいくということを確認されるということは非常に大きな意義があると思っております。

請求項単位とするときの明細書の公示の問題という点が、一番大きな問題だったわけで

すけれども、明細書の訂正を禁止するという事は、先ほどの説明にあったように、無効理由を解消できないという問題点があるのみならず、クレーム解釈の場面では、詳細な説明を参酌いたしますので、そのときに訂正されていませんと、クレームが正当に解釈できないということになってしまいます。

そういった問題もございますので、明細書の訂正を禁止するという事は、選択肢としてあり得ないのではないかというふうに思いますので、その中で公示を工夫していただくということで結構かと思えます。

請求項の削除の場合に、番号を繰り上げていたということは、それは現行でも大変分かりづらいものだと思いますので、是非これから削除の訂正をしていただくときには、欠番で行うというような形で指導していただければありがたいと思います。

以上です。

○委員長 これは論点が多岐にわたっておりまして、一番一覧性が高いのが 10 ページから 11 ページにかけてのまとめのところで、(1) 特許請求の範囲の訂正の扱い、(2) 明細書の訂正の扱い、それから (3) 訂正審判の扱いということで、今、御意見は多分 (2) と (3) を中心にいただいているのですが、(1) の部分については御意見としてはございますか。

○委員 (1) なんですけれども、請求項の書き直しによってはっきりさせるということは大変結構だと思いますけれども、この書き直しというのは訂正審判的な位置付けなのか、どういった位置付けになるのかというところがちょっとよく分からなかったのですけれども、そちらの御説明を頂けるのでしょうか。

○事務局 ここは新しい手続でございますので確定した考えはございませんが、基本的には、訂正の手続として新たなルートを作らざるを得ないと思っております。

○委員 そうしますと、せっかく訂正の手続は終わったのに、もう一度訂正しなさいということになるわけですか。

○事務局 はい。

○委員 その手続はよく分かりませんが、できるだけ書き下し的な形で明確にさせていただくのが、一番はっきりするとは思いますが、それができない場合でも、明細書について、図 2 ですか、審決公報の中の一覧というところで、どこを見ればいいのかというのがきちんとわかるようにしていただければ、実務的には問題ないのではないかと考えています。

○委員長 ほかにございますか。

○委員 10 ページから 11 ページのまとめのところに関してちょっと意見を述べたいと思います。

まず、特許請求の範囲の訂正の扱いですけれども、ここに2案、正確には3案ということになりますか。公報の編さんで手当てをするという考え方と、それから、書き直しという手続を導入するということとございますけれども、まずどちらが良いのかというのは、手続を導入することによって審理遅延の懸念というのが、ここにうたわれていたと思うのですけれども、それがどの程度発生するのか、書き直しの手続が具体的にどこに入るのかによってかなり変わってくると思います。

その審理遅延が別のテーマで予告審決の導入というテーマもあったかと思うのですが、あのときに無効審判、あるいは、訂正請求も込みの審理がなるべく早く進むようお願いしたいと申し上げたと思うのですけれども、それとのからみで、遅れる懸念があるようであれば、公報の編さんのほうで手当てしていただきたいと思いますし、それほど深刻な問題がないということであれば、書き直しをさせるということでもよろしいかと思います。

それから、(2)の明細書の訂正の扱いについてですけれども、明細書の訂正を禁止してもさほど問題がないのではないかと、前回、私は申し上げたと思いますが、これは原則としてという意味でございまして、当然ながら、誤記の訂正であるとか、明瞭でない記載の釈明については、無効理由解消のために、明細書の訂正が必要になる場合があると考えております。

そういった意味で、全くできないのかという誤解を招かないためにも、訂正を禁止するというのは、ちょっと現状では難しいのかなというふうに考えております。

したがって、明細書の束が発生した場合に、公報掲載の工夫によって公示を、どこを見ればよいのかがわかるようにするというところで、よろしいのではないかと思います。

ただ、現在、9ページの図4に審決公報の案が載っておるのですけれども、ちょっと意見を申し上げますと、ここで【0011】が請求項2用ということで審決公報に入ってきております。訂正明細書のほうを見ますと、どうも【0001】、【0011】、【0050】と3段落が訂正対象になっておるようでして、これは請求項2は、訂正が認められなかったということで、元の直前明細書のほうの記載に本来は戻るといえることですので、読み方としては、私どもこれまでの実務では、訂正の部分確定で請求項2は認められなかったということであれば、請求項2を解釈する場合には、明細書の記載としては、【00

11】だけではなくて、1も、50も、いずれも、訂正前の直前明細書に戻って読みますので、あえて、こういうふうに0011だけを請求項2用というように抜き出して、記載するのではなくて、訂正前の直前明細書の段落を、すべて列挙すれば十分ではないかというふうに考えております。そのほうが、段落ごとに、どの請求項に対応するものかという判断をしなくて済みますので、無用な争いにならないと考えております。

それから、若干、今回のB-1案、そのものに対しての懸念がございまして、こういった書き直しなりをするというのは、国際的に見ると非常に独特、我が国だけの手続になっている可能性がございまして。この辺が理解を得られるのかどうなのか、その辺は将来的な検討課題としてちょっとお願いしたいと思っております。

それから、先ほどの項番訂正のところにつきましてですけれども、元々、請求項の削除の場合は、項番繰り上げをしなくてもいいとなっていたはずなんですけれども、これが意外と知られていなくて、請求項番号を一生懸命繰り上げているという現実がございまして。この辺は周知をしていただければと思っております。

それから、最後に、先ほどの明細書の束の発生につきましても、データによりまして、単なる整合性を保つための明細書の訂正というのは、結構多いようございまして、実務上は、ここは本来はしなくても権利範囲の解釈、あるいは、明細書の記載要件等についての判断で影響がない場合が結構あるのではないかと。やらなくてもいい訂正をやることによって束が発生するというような事態が生じているのであれば、法律上、明細書の訂正は禁止できなくても、こういった場合はしなくてもいいという例を、ガイドラインなりなんなりで挙げていただいて、不要な訂正は、なるべくしないというようなコンセンサスができるようにしていただけたらと思っております。

以上でございます。

○委員 11 ページの論点に従いまして意見を申し上げますと、訂正請求を念頭に、何らかの一覧性の問題に対する対策を取っていくということについては、賛成でございまして、ただ、書き直しの手続を導入したほうが良いのか、あるいは、公示の工夫でいけるのかということについては、もう少し手続のイメージというか、具体的にさせていただいた上で、少し議論をさせていただきたい、検討させていただきたいと考えます。

それから、明細書の訂正については、やはり、無効回避のために訂正を必要とするという現状もございまして、禁止というのはかなり受け入れがたいとか、無理ではないかというふうに思っております。

それから、訂正審判でございますが、これは元々、今回の議論の理由と言いましょか、企業実務的に見て、余り問題が顕在化していないというのが実感でございますので、改めてここをさわるのか、拡張をして変更するのかということについては、異論がございます。現状どおりにしていただくということで良いのではないかという意見でございます。

以上です。

○委員 11 ページの（１）、（２）、（３）については、先ほど委員がおっしゃられた結論に賛成ですし、理由付けもおおむね賛成です。

一覧性が欠如する事態を解消するための方向性としても、ここに事務局でお書きになった方向性は良いとは思いますが、これですべてに対応できるのかということを考えますと、いろんなケースが考えられると思います。その点については、法律事項というよりは、特許庁の運用の問題ですので、将来、この立法が実現してから施行までの間には、時間的な余裕もあるわけですから、なお一層、その点に十分対応できるように詰めていただきたい。これは特許庁に対する要望でございます。

以上です。

○委員 私も事務局案に賛成したいと思います。

その上で1点発言をしたいと思います。

それは公示の工夫のやり方でございます。事務局からそれぞれ①案、②案と出ておりますけれども、これは①案か②案かどちらかを選択するという意味なのか、あるいは、両方使うことが可能だと考えていらっしゃるのか、さらに、この①案、②案をベースに、いろんな意見を踏まえてもっと工夫するということもあり得るのか、現時点でどういうふうにお考えなのか教えていただけますか。

○事務局 基本的には選択だと考えております。

ただし、またもっと良い案があるということであれば、それをまた運用の段階で検討することが可能だと思っております。

○委員 明細書等の束が発生するのはできる限り回避したほうが良いというようには思うのですが、まず、特許請求の範囲の訂正は置いておいたとして、明細書の訂正を禁止するというのは、先ほど委員がおっしゃいましたように、恐らく無理ではあると思います。そうだとすると、明細書の訂正を認めると、やはりある程度束が発生することは回避しがたいのではないのでしょうか。だからというわけでもないのですが、特許請求の範囲の訂正に関して、新たな手続を導入するという、その手続のイメージが必ずしもよく

分からないのですけれども、このペーパーでも書かれていますように、何らかの書き直しを求めて、それに対してそれが認められるとか、認められないとか、それに対する不服申立とかということを行うとすると、恐らく時間がかかるでしょうから、基本的には、特許請求の範囲についても、束が発生することを認めざるを得ないのではないのでしょうか。

ただ、書き直しについては、実際上はそれほど問題が発生しないということがあるのではないかと思えますから、常に書き直しを要求するというのではなくて、例えば、一部だけ訂正が認められる場合に、その手続の中で、何か付随的なものを設けて、それで簡単に認められたら、それでよいとするとか、それをしなくても、そのまま公示の方法で工夫するとか、①案と②案の間みたいなものも考えられるのではないかなと思いました。

訂正審判についてですけれども、訂正請求については、無効審判に対応するものですから、無効審判が請求項ごとであるということになると、訂正請求を特許権ごととすることは難しいと思えます。これに対して、訂正審判については特許権者だけの手続ですから、何とか特許権ごととすることでも、予備的請求とかを認めることによって、対応できるのではないかと思えます。もっとも、訂正請求について適当な対応ができるのであれば、訂正審判についても同じように取り扱うようにすることでもよいと思えます。

以上です。

○委員 日本知的財産協会で 60 社ぐらいのタスクフォースで検討いたしました。今までは、A案のところが良いということで多くの意見があったのですけれども、今回、B案で明細書の訂正を認めるという御意見が提出されておりますので、この点については、明細書の訂正を認めるという前提で、B-1案に反対しないという意見が多かったです。

それから、公示のところについては、委員がおっしゃったように、更に実務上、どのような方法が適切なのかということについて、御相談させていただければと考えております。

以上です。

○委員 実務的に難しいところがあるというのは、よく理解をいたしましたけれども、11ページの(1)の点では、どちらかという(1)-iiでしょうか、公示の工夫によって処理をするというほうに賛成をします。

ただ、先ほどお話がどなたからありましたように、非常に複雑になった場合に、後の明細書の訂正との関係もございますけれど、第三者として、この訂正をどういうふうに読めばいいんだというようなことを、権利者に対して確認を求めたいというふうな場面が、生じる可能性があるかと思えます。特に、争いになっている対象の権利だったような場合に、

委員がおっしゃったのでしょうか、当事者がそういう場合に何かを求めた場合に、権利者側が現在の権利はこうなんだということを答えるような、そういう制度というのがあり得ないのかなというようなことを考えました。

第2点の明細書の訂正については、やはり皆さんがおっしゃるとおり、訂正を禁じてしまうということはあるまいかと思っております。ただ、単純なものは良いのですが、多分、事務局のほうで考えておられるような非常に難しいもので、例えば、実施例の中の誤記の訂正をしようとする、それがAという要素とBという要素があった場合に、Bという要素の誤記を、訂正しようとした。Aというのもクレームは広過ぎるのでそこで減縮をした。そんな例で、明細書の中の実施例も手をつけざるを得ない、AとBとで判断が分かれたというようなのが典型的な例であるのだらうと思うのですが、そういう場合に、具体的にこれはどのような公報になって、どうなっていくのかというのを、これは、まだ現在は、検討中なんではしょうけれども、具体例をもって説明をしていただければという感じがいたします。

特に何か解決案を申し上げているわけではないのでございますけれども、以上でございます。

○委員長 論点がたくさんあって、御意見も出しにくいところがあったかもしれませんが、例えば、(3)の訂正審判の扱いも、あえて、訂正審判だけ変える必要はないのではないかという御意見もあれば、問題が顕在化してないのだったら、今までのままで良いのではないかという御意見もあったかと思いますが、この点についても何か追加の御意見はございますでしょうか。

○委員 最高裁判決が傍論で述べたところと関連があるものですから、その点については、ある程度意見は異なる、分かれる可能性はあるとは思っておりますけれども、元々、改善多項制を採用した段階で、請求項ごとに可分に考えるという考え方は地裁、高裁をはじめとして、多く支持されてきたところだらうと思っております。その意味では、最高裁判決が傍論で述べたところとは、異なる扱いになるかもしれませんが、その方向で、先ほど述べた改善多項制の採用による訂正の取扱いが、法律的に変わってくるということは当然言えることだと思っておりますので、私は無効審判と訂正審判を同一に扱って、請求項ごとに可分として取り扱っていくことが今の法律の流れには沿うのではないかと考えております。

○委員長 ほかに御意見ございませんでしょうか。

それでは、時間の関係もございまして、本議題については、この程度にしておきたい

と思います。要するに、本日、中心的に御議論いただいたところが、ペーパーで言いますと 11 ページのまとめの中身のところにございます（１）と（２）と（３）と 3 点ありましたが、（１）の特許請求の範囲の訂正の扱いにつきましては、事務局のペーパーとしては、i と ii を選択的な形で御提示いただいて、これについて御議論いただいたところ、先ほどの中では、必ずしも両者は選択でなくて、書き直しが容易にできるのであれば、その書き直しの手続によるけれども、i と ii の両方を合わせたようなものもあるのではないかという御意見もありましたので、そのような意見を踏まえて、更に検討を進めていくことよろしいでしょうか。まずは（１）についてはそういうことよろしいでしょうか。

〔「異議無し」という声あり〕

○委員長 それから、次に（２）の明細書の訂正の扱いにつきましては、（２）－ i の明細書の訂正を全面的に禁止するというのは、これは無理だからということで、（２）－ ii のほうでいくべし、公示の工夫で対処すべしというのが委員の多数の御意見ですので、その方向で今後進めていくということよろしいでしょうか。

〔異議無し〕という声あり〕

○委員長 それから、最後の（３）の訂正審判の扱いについても、先ほど申し上げたように両論あるようございますので、先ほどのような御指摘を踏まえつつ更に検討を進めていくということよろしいでしょうか。

〔「異議無し」という声あり〕

○委員長 ではそういうことで進めさせていただきます。

#### 無効審判の確定審決の第三者効の在り方について

○委員長 次に、ちょっと時間が押しておりますが、無効審判の確定審決の第三者効の在

り方について、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料 3 に基づきまして御説明いたします。

特許法 167 条の第三者効をどうするかということでございます。

前回の委員会では、実務上の指摘とか憲法上の疑義、あるいは、侵害訴訟で無効抗弁が認められたものが、登録原簿上残されたままとなるという問題が出されました。

実務的には、こうした 167 条の点で大きな弊害は生じていないといった意見がございました。

憲法上の疑義につきましては、104 条の 3 に基づく無効抗弁ですとか、差止請求権、あるいは、損害賠償請求権の不存在の確認の訴えなどによって争うことができることから、憲法上の疑義が生じないといった意見や、いや、そうではないといった御議論がございました。

さらに、侵害訴訟で無効抗弁が認められた後になっても、第三者が無効審判を出せないと、特許原簿上、瑕疵のある権利が残り続けるといった問題点があるのではないかとといった御意見を頂いたわけでございます。

そして、判決の効果を第三者に拡張することの妥当性につきまして、他の訴訟類型、人事訴訟ですとか会社の組織に関する訴訟、こういった訴訟類型の判決が第三者に拡張されている例と無効審判を比較しつつ議論してみてもどうかといった御示唆を頂きましたので、今回は、そうした他の訴訟類型と無効審判を比較した点を整理してございますので、この点を 2 ページ以降で簡単に御紹介したいと思っております。

まず、2 ページの「3. 判決の効果を拡張するとことの妥当性の検討」でございませけれども、まず判決効が拡張される場合には、その強い必要性があるということでございまして、2 ページから 3 ページに表で書いてございませますが、人事訴訟におきましては、人の身分関係が当事者の間と第三者との間で別異に確定することは、法的安定性の点で好ましくないといった非常に強い必要性がございませ。

会社の組織に関する訴訟であっても、行政訴訟であっても、ほぼ同様に、強い必要性があると評価されております。

3 ページの一番下の 2 行目でございませますが、これに対して、特許法 167 条ではということとございませますが、やはり特許権の安定ですとか、特許権者の保護といった点からは、第三者に及ぼすことについて、一応の必要性は認められるということが言えるかと思ひませ。

こうした必要性が一応あるといった前提に立ちまして、4 ページ以降では、今度は、第

三者に対する手続保障が十分かどうかという点で、4つの観点から、先ほど申し上げた3つの訴訟類型と無効審判を比較してございます。

1つは、4ページの中ほどに書いてございます「職権主義の採用」ということでございます。

第三者の利害も実質的に手続に反映されるようにするための趣旨ということですが、これにつきましては、人事訴訟、会社の組織に関する訴訟、行政訴訟、あるいは特許の無効審判においても、職権探知主義の採用、あるいは職権証拠調べの規定による弁論主義の補充が十分になされていると評価できると思います。

2番目の観点は、6ページでございますけれども、「当事者適格の限定」ということでございます。6ページに書いてございますように、適切な訴訟追行のためには、当事者適格を限定することが必要だという趣旨でございます。

これにつきましては、人事訴訟では、身分関係の当事者に被告適格が限定される。あるいは、会社組織に関する訴訟においても、原告適格・被告適格が限定される。行政訴訟においても同様となっております。

これに対して、特許法におきましては、7ページ以降に書いてございますけれども、そもそも無効審判は何人も請求できることから、利害関係のない者であっても、無効審判を請求することができることになっておりますので、適切な訴訟追行がなし得るかといった点については、やや甘い点があると評価できるのではないかと考えております。

8ページには、3番目の観点として「第三者の訴訟参加」が担保されているかどうかという点を書いてございます。

これは、訴訟手続の係属が第三者に知り得る状態になっていて、利害関係を有する第三者が、審理に参加できる機会を保障するという意味でございますが、これにつきましては、人事訴訟のほうでは、利害関係人は訴訟に参加できる。会社の組織に関する訴訟では、被告たる会社による訴え提起についての公告の制度が現行の会社法においては規定されていない。行政訴訟につきましては、訴訟の結果により権利を害される第三者は申立によって参加でき、裁判所は、第三者を職権で訴訟に参加させることができることとなっております。いずれにしても、これらの3つの訴訟類型につきましても、完全な形で第三者が訴訟に参加できる機会が保障されているとは評価できないのではないかと考えております。

一方、特許法では、10ページの3段落に書いてございますが、無効審判におきましては、特許登録原簿に予告登録がなされますので、何人も書類を閲覧すれば、無効審判が請

求されていることが分かりまして、第三者は請求人として、審判に参加できることになっておりますが、自ら特許原簿を監視しなければならないといった点では、やや不十分な手続規定になっているということでございます。

そして最後の観点として、11 ページの「第三者による再審」ということで、訴訟に参加できなかった第三者を救済する方法を設けておく必要があるということございまして、人事訴訟法、あるいは、会社の組織に関する訴訟では、民事訴訟法の再審の規定が適用されている。行政訴訟におきましては、行政訴訟固有の規定が設けられているということでございます。

これについて特許法では、12 ページの最後の段落に書いてございますが、171 条、172 条で再審の規定が設けられております。しかし、現行の民事訴訟法と比べれば、同じ程度の規定ということなので、特段手厚い規定にはなっていないと言えるかと思えます。

13 ページ以降に、今、述べましたような点についてまとめて書いてございます。まず、(2) (ア) の「判決効が拡張される場合の必要性について」でございますが、人事訴訟における人の身分関係の合一的確定といったほどの強い要請は、特許法においてははないのではないかと考えられるわけでございます。

14 ページの手続保障につきましても、職権主義の採用という点では、特許法も他の法律とほぼ同様に手続保障がなされているのでございますが、「②当事者適格の限定」、あるいは、「③第三者の訴訟参加」、「④第三者による再審」につきましても、必ずしも、特許法の体制が十全であるというところまでは評価はできないのではないかと考えてございます。

かけ足になりますが、15 ページでございますけれども、特許原簿上の問題に関連した論点ということで、特許法 104 条の 3 で無効抗弁が認められたものについて、第三者が同一事実及び同一証拠によって無効審判を請求できないといったことになると、実質的に無効と判断されて利用できなくなった特許を特許原簿より抹消することができないといったことから、公益上の観点から望ましいとは言えないのではないかとございまして。

したがって、まとめといたしましては、判決効が第三者に拡張されている訴訟類型との対比に基づき検討を行った結果として、無効審判においては、拡張の必要性、手続保障のいずれについても十分であるとは言えないのではないかとございまして、167 条の第三者効については、削除として良いのではないかとまとめさせていただきます。

私からの説明は以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、ただいまの事務局の説明を踏まえまして、議論に移りたいと思います。

本議題について、御自由に御意見をお願いいたします。

○委員 先般の委員の御指摘に従って事務局で調べられたこのレポートの理由付けに全面的に賛成ですので、事務局案に賛成でございます。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

○委員 167条の第三者効については、実務的にはそれほど弊害があるということまではいえないと思うのですが、せつかくこの小委員会で議論にのぼりましたし、必要性の観点、あるいは手続保障の観点からしても、第三者について、同一事実、同一証拠に基づく無効審判が請求できないという法律の妥当性が言えない以上は、今回、削除という選択肢は十分あり得ると思います。そういう趣旨で事務局案に賛成させていただきます。

○委員長 ほかにございませんでしょうか。

○委員 前回の私の意見に基づいて詳細な御検討をいただいたことをありがたく思っております。

ここに記載されていることは、非常に相当なことであるというふうに思います。とりわけ、私自身見たところ、この当事者適格が限定されずに、何人も請求することが認められていて、その効力が、第三者に当然に及んでしまうということは、やはりなかなか正当化することは難しいように思いますので、私もここに記載されている事務局の原案に賛成したいと思います。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、特にほかにないようでございますので、黙示的賛成なのかもしれませんが、本議題につきましては、まとめの最後にある特許法167条の第三者効については削除として良いのではないかという、この方向で検討を進めていくということによろしいでしょうか。

〔「異議無し」という声あり〕

○委員長 それでは、そういうことで進めていただくことにいたします。

## 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 次に、本日議題が盛りだくさんで、かつ、時間が押しておりますので、先に進みたいと思いますが、同一人による複数の無効審判請求の禁止について、事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料4について御説明申し上げます。

まず資料4の1ページ目、2ページ目のあたりは無効審判制度の歴史ですとか趣旨について書いてございますので、省略させていただきます。

基本的には、無効審判制度は、主として、当事者の紛争解決機能を有するという一方、発明が独占されるという弊害を取り除く公益的な機能を有するといったことが書いてございます。

資料の3ページ、2. でございますが、第29回特許制度小委員会では、こういった同一人による複数の無効審判の制限に対して、積極的な御意見と反対する御意見というのがございました。

簡単に御紹介いたしますと、積極的な御意見のほうでは、無制限に同一人に無効審判請求するのは許容するべきではない。一つの無効審判事件の審理促進だけではなくて、一つの特許権をめぐる紛争解決が迅速に行われることが大事であるといった御指摘をいただきました。

また、3ページの一番下のところに書いてございますけれども、A案、B案ということではなく、2回目以降に何らかの形で制限をする中間的な制度についても、検討の余地があるのではないかといった御指摘をいただいております。

一方、4ページに進んでまいります。同一人による複数の無効審判の制限に慎重な意見もございまして、まず最初のところでございますけれども、審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定をなくすといったこと、あるいは、無効理由を含む特許が存在し続けないうように、公益の任務を担う審判官の職権主義の発動を積極的にするといったこと。あるいは、3番目に、審決取消訴訟における審理範囲の制限を緩和して破棄自判も可能とする。こういった点を総合的に検討していかないと、同一人による複数の無効審判請求を制限することはできないのではないかと。したがって、現段階では、A案という同一人による複数の無効審判を許容する案に賛成であるが、これらの点については、中長期的に引き続き検討すべきだといった御意見がございました。

さらに、一番下のところでございますが、実際、無効審判の実務上では、後になって有力な証拠が発見されることは避けられないといったことから、基本的に無効審判で争う機会を制限することには非常に問題があるといったような御指摘がございました。

今回の検討の視点でございますが、無効審判の制度趣旨として、紛争解決機能と公益的機能といった2つの大きな観点がございますので、それぞれについて、視点を整理しておきたいと考えております。

まず4ページの(1)の「(ア) 無効審判制度の紛争解決機能の視点」からいたしますと、やはり基本的には一回的な解決を目指すといった方向が導き出されるものだと思っております。

しかしながら、近年の制度改正、検討中のものも含めて見れば、無効審判制度の紛争解決機能というのは、総体的に小さくなっているのではないかと。104条の3が導入されて、侵害訴訟において無効判断が可能になっているといったことや、今回、検討しておりますように再審が制限されるといったことから、紛争の蒸し返しを目的とした同一人による繰り返しの無効審判請求が、少なくなるのではないかとといったことが考えられるということがございます。

さらに、紛争解決機能の点から見ても、一般の民事訴訟と異なる側面があることを忘れてはいけないということで、無効審判の固有の事情として、通常の民事訴訟においては、有力な証拠が限られた範囲に存在することが多いと考えられる一方、一般的に無効審判の無効理由については、非常に広範に存在するといったことでございますので、一定の審理期間に証拠を漏れなく発見することは難しいといったこともあり、やはり瑕疵ある特許であっても除去できる機会というのは、最小限にすべきといった指摘がされております。

さらに、こういった同一人による複数の無効審判を制限したとしても、いわゆるダミーによる請求は可能でございますので、改正の実効性が担保できないのではないかとといった点が、紛争解決機能の観点から出された意見と整理できると思います。

一方、5ページの下の方の「(イ) 無効審判制度の公益的機能の視点」からでございますが、やはり公益的機能の観点を重視いたしますと、一回的な解決を目指すといったことから、やや遠ざかっていくということだろうと思います。

6ページに書いてございますように、無効理由を含む瑕疵ある特許は、やはり対世的に無効にする機会を制限すべきではないといった方向になってまいります。

また、現在の無効審判制度というのは、何人も請求可能としておりますので、そもそも

紛争の一回的な解決を予定した制度ではないといったような御意見も伺ったところでございます。

こうしたことから、前回の委員会で指摘された関連の論点ということで整理しておりますが、審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定の見直しと、個々の審判請求の審理期間を長期化させないようなダブルトラックの観点からの要請、両ルート of デブルトラックを有効に活用するという点からの無効審判の迅速化の要請との関係を検討する必要があります。また、職権主義の発動の在り方について、職権主義を強く働かせますと、当事者対立構造を採用している趣旨から見てどうなのか、あるいは、当事者の公平性の観点からどうかといった点について検討しなければならない。さらには、③のところでございますが、審決取消訴訟における審理範囲の在り方については、司法と行政の役割分担といった非常に基本的な無効審判制度の在り方に関する十分な基礎調査をしないと、なかなか結論が出ないといった論点があるかと思えます。

さらに、応用問題といたしまして、同一人の2回目以降の無効審判について、中間的な制限を設けるといった制度設計もあり得るわけでございますけれども、こうした点につきましても、先ほど申し上げたような補正の制限の在り方、職権主義の在り方、あるいは審決取消訴訟の審理範囲の在り方といったものを、すべて総合的に勘案いたしませんと、なかなか案が出てこないといったことが現状かと考えております。

したがって、本件につきましては、7ページの「4. まとめ」に書いてございますように、基本的には、今後引き続き検討をすべきと整理すべきではないかと考えている次第でございます。

私からの説明は以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、ただいまの事務局の説明を踏まえて議論に移りたいと思います。

本議題について、御自由に御意見をお願いいたします。

○委員 今回のまとめで、①、②、③という要旨変更の補正の制限ですとか、職権主義、あるいは審決取消訴訟の審理範囲といったことも含めて、同一人の複数回目の無効審判請求をどうしていくかということについて、引き続き検討していただくということで良いと思います。

ただ、1点、確認をしたいのですけれども、このペーパーの6ページには、職権主義については補完的だというふうに書かれているのですけれども、先ほどの資料3の第三者効

との関係の説明の中では、職権主義が十分に行われているという御説明でしたし、それから、ダブルトラックの問題の議論のときにも、職権主義が制度的な特徴だという御説明であったと思います。この補完的というところが、具体的にどういう形で運用されているのかを含めて少し御説明をしていただくと、今後の議論を引き続き行うときに役に立つかと思えます。

○事務局 それでは、御説明いたします。

現在の特許庁の無効審判は、当事者主義が証拠を出す段階については、当事者主義的に進めております。ただ、出された証拠の内容につきましては、証拠の論理構成の仕方といった点については、職権主義的に審理を行っているというのが現状でございます。

したがって、無効理由のベースとなる証拠の提出の段階につきましては、原則、当事者主義的で職権主義は余り発動されないということになっております。

そういった意味で、今回のこのペーパーでは、補完的に職権主義を発動しているというふうに書かせていただいているところでございます。

○委員 事務局の7ページのまとめに全面的に賛成いたします。

前回は申し上げましたが、1回の紛争だけを考えれば、そこで出し尽くすということで、後から蒸し返しなしというのはやむを得ないことだとは思いますが、企業間の紛争というのは1回に限らずに、1つの特許に対して、また後から紛争が別の製品に対して起きるという場合があって、現実には有力な無効資料が、1回の結論が出た後に、それだったらこれがあつたのではないかというようなことで見つかる場合がある。そういった場合に、懸念になっている特許を、事前に排除する仕組みがなくなってしまうということは、非常に問題があると思えます。

特に、資料の5ページの脚注の10番でしょうか。実際には侵害訴訟のない無効審判が7割程度あって、懸念になっている特許の事前排除の手段として、低コストな紛争解決手段という位置付けで活用されている例があるということですので、ここは無視してはならないと考えております。

以上です。

○委員 やはり、今の委員の御指摘にもありましたように、一定期間内に無効資料を見つけ出すということ、漏れなく発見するということが難しいという事務局がまとめていただいたとおりの理由がございまして、同一人による複数の請求を制約するということに対しては反対、現行の制度を維持していただきたいと考えております。

以上です。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

それでは、時間の関係もございますので、本議題につきましては、ペーパーの7ページの4. まとめに記載してある方向で、今後とも引き続き検討を進めていくということによるのでしょうか。

[「異議無し」という声あり]

それでは、そういうことで先に進みます。

これは無効審判の本質等にも関わって非常に難しい問題かと思っておりますので、また、今後引き続き検討ということをお願いします。

#### 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて

○委員長 それでは、その次に、本日、最後の議題でございます侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて、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5について説明させていただきます。

まず1ページ目には、第28回特許制度小委員会の審議の結果が掲載されております。

前回の委員会では、「(1)再審を制限することの適切性について」は、適切であるといった意見を多数頂戴いたしました。

続いて、「(2)再審を制限する方法」でございますが、再審事由に該当しない旨を規定する方法と、確定審決の遡及効を制限する方法、どちらが良いかということでしたが、遡及効を制限する方法がよろしかろうとの意見が多数であったと考えます。

ただ、この点につきましては、特定の事件との関係でのみ遡及効を制限することが、行政法の一般理論に反しないかといった点で、なお検討を要するといった宿題を頂戴したところでございます。

さらに、「(3)再審を制限する範囲(遡及効が制限される審決の範囲)」についても、御議論いただいたわけですが、結論といたしましては、無効審判または訂正審判を請求した時期にかかわらず、判決確定後に確定した審決すべてについて、その遡及効を制限する案が良いのではないかといたるところで御意見を頂戴いたしました。

今回の御議論は、そういった点で、今、頂いた宿題の点や、その他細かな論点が幾つかございますので、それについて御紹介させていただいて御審議を頂ければと思っております。

まず2ページ、「3. 行政法の一般理論との関係について」でございます。

これにつきましては、行政法の専門の先生から御意見を頂戴してまいりまして、特定の事件との関係でのみ確定審決の遡及効を制限するといった遡及効の制限の仕方が、直ちに行政法の一般理論に反することはないであろう、ただし、多くの利害関係人が存在する中で、行政処分の効果をも、特定の者の関係のみで制限するという点については、憲法上の平等原則の観点から問題になる可能性があるという御指摘を頂戴いたしました。

そこで平等原則の観点から、特定の事件との関係でのみ遡及効を制限することがどのように評価されるのかといった点を次の3ページ以降で整理いたしましたので、御紹介したいと思います。

まず、3ページの最初のところに、再審が制限された場合に、どのような権利が制約されるのかにつき記載がございます。具体的に権利が制約される場面というのは、3ページの上から①、②、③といったケースでございます。基本的には損害賠償金の返還請求が可能になったり、あるいは、損害賠償請求することが可能になるということでございますので、この制約される権利の性質は、一番最後の行に書いてございますが、いわゆる経済的な自由権であると整理することができると考えております。

また、次に本改正の目的でございますが、これは、従前から申し上げておるとおりでございます。これは企業経営の安定性を図り、あるいは、侵害訴訟の紛争解決機能の向上を図るといった紛争蒸し返しの観点でございますので、これにつきましては、目的としては、非常に正当な目的であると整理できると考えております。

4ページに、そのような正当な目的に従った今回の法改正の手段がどのようなものかということでございますが、これにつきましては、(ウ)の真ん中あたりから書いてございますが、侵害訴訟判決との関係でのみ、審決確定の遡及効を制限するものでありまして、他の事件や他の者との関係で何らかの制限があるものではないといったことから、こうした手段というのは、目的達成のための必要最小限の手段であり、目的と手段との間に合理的な関連性があるというふうに評価できると考えております。

以上の観点からいたしますと、経済的自由権を制約するにあたって、正当な目的があり、必要最小限の手段を構成しているといった点から、今回、こういった制約を行っても、平

等原則の観点から、大きな問題はないのではないかと整理しているところでございます。

以上が前回の委員会で御指摘いただいた行政法の観点からの宿題に対するお答えでございます。

そのほか、4ページ以降に非常にたくさんの関連する論点がございまして、これについても、御紹介してまいりたいと思います。

まず最初は、4ページの「(1) 差止を命じる判決について」ということでございます。

差止請求認容判決が確定した後に、無効審決が確定した場合には、無効審決が確定したため特許は無効になりますので、何人も当該発明を自由に実施できるということになっている、このような場合に、侵害訴訟で被告になった者だけが実施できないというのは余りにも不合理ではないかといった点については、前回の委員会でも皆様から賛成の意見を頂戴したところでございます。

ただ、訂正認容審決が確定して、訂正後の特許の技術範囲には被告製品が含まれないといった場合については、若干の違う御意見もございまして、そもそも訂正認容審決が出たというのは、被告ではなくて別の第三者が無効を主張したことによるものであるから、それについて、被告への差止めを解除するのはむしろ不適切なのではないかといった御意見もございました。

しかし、これにつきましては、5ページの上から第2段落のところに書いてございます。無効審決が確定した場合には、当該特許が無効となって何人もできるということから、侵害訴訟の被告であったものも実施できると考えましたが、これと同様なことが、訂正認容審決が確定した場合にもあてはまるのではないかと。すなわち、訂正後の特許の技術的範囲に含まれない製品については、何人も実施することができるわけですから、侵害訴訟被告であった者であっても実施できるようにしたほうが良いのではないかと考えている次第でございます。

5ページの(イ)は、では具体的に差止解除(強制執行の回避)の手段をどのようにするかといった点についてでございます。

この点につきましては、前回の委員会でも、民事執行法に定められる請求異議訴訟を提起することが考えられるのではないかとといった点を、意見として提示させていただきました。この場合の請求異議事由については6ページに書いてございますような幾つかの考え方がございまして、いずれにしても請求異議訴訟で差止めという強制執行を回避できるのではないかと整理しております。

1つ目の考え方は、6ページの1行目から3行目程度に書いてある考え方でございます、法改正によって無効審決確定の遡及効を制限すれば、無効審決確定の効果が、事実審口頭弁論終結前に遡及することはないので、無効審決確定自体が請求異議事由となり得るのではないかと。こういった理論から強制執行を回避できるのではないかと。

もう1つは、その3行目から下に書いてある点でございますが、権利濫用といった考え方であっても、強制執行を回避できるのではないかとといった考え方があると考えております。

これは無効審決確定の場合だけでなく、訂正認容審決確定の場合であっても同様であり、こうした考え方で強制執行を回避できるというふうに考えられるのではないかと考えております。

以上が差止めの解除についての論点でございます。

次に、6ページの「(2) 上告等の制限の要否」という論点についてでございます。

これは現行法の下では、事実審の口頭弁論終結後に、しかも判決確定前に審決が確定したといった場合には、現在、上告受理申立理由や、破棄差戻し理由になっているということでございます。

判決確定後に確定した審決の遡及効を制限するだけではなくて、さらに、この遡及効制限の対象となる審決の範囲を拡張して、事実審の口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効も、制限したほうが良いのではないかと、そういった御意見がございました。

ただ、これにつきましては、7ページの「(イ) 上告等の制限について」の一番下から4行目ぐらいのところでございますが、やはり、事実審口頭弁論が終結したとしても、判決が確定するまでの間は何ら既判力が生じるわけではない。例え、事実審において勝訴したとしても、当該判断が上告審に入って覆される可能性があるということにはわかっているわけですから、事実審において勝訴したからといって保護すべき法的地位の安定性までがあるとは言い切れないのではないかと整理しております。

したがって、8ページの下の方の(3)の上になりますけれども、判決確定後に確定した審決の遡及効を制限すれば必要十分であって、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効までも制限する必要はないのではないかと考えている次第でございます。

次に、3番目の論点でございますが、「(3) 延長登録無効審判との関係」というのがございます。

これは、現在の特許法の104条の3には、当該特許が特許無効審判により無効にされる

べきものと認められるときと規定しておりまして、延長登録無効審判により無効にされるべきものと書いてないといったところが現状でございます。

104 条の 3 の制定経緯を確認しましたところ、やはり、特段の検討の形跡は見当たらないというのが現状でございました。

9 ページの（イ）のところの下のほうから書いてございますが、この 104 条の 3 は、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念ですとか、紛争解決の実効性、訴訟経済等の趣旨に則して設けられているわけでございますが、10 ページに書いてございますように、こうした点というのは、延長登録無効審判においてもそのまま当てはまると言えるのではないかと考えております。

したがって、今回は、延長登録の有効性についても、無効の抗弁が主張できるように立法化して明らかにすべきと考えられるということでございます。

この本質的なことといたしまして、10 ページの（ウ）でございまして、「延長登録無効審決確定の遡及効の制限について」も合わせて考えておく必要があると考えておりまして、これは侵害訴訟の場合と同様に、延長登録無効審決確定の遡及効を制限すべきではないかと考えてございます。

次が 4 番目の点でございまして、11 ページの「（４）補償金請求訴訟との関係について」でございまして。

これは前回の委員会では、御提示いたしませんで、今回、はじめて御提示申し上げる論点でございます。

これは特許法の 65 条第 1 項で補償金請求権が規定されておりまして、これにつきまして、補償金請求訴訟が、判決が確定した後に特許無効や、あるいは、訂正審判等において特許権の内容が変更された場合に、どのように対応すべきかということでございます。

これにつきましても、基本的に、無効審決、訂正認容審決が確定いたしますと、現状のところでは再審事由に該当するといったことになってまいりますので、11 ページから 12 ページに書いてございます①、②、③、これは前回の委員会で御紹介した侵害訴訟のケースと全く同じでございますが、こういった場合について、侵害訴訟と全く同じことが起きてしまうということでございます。

したがって、12 ページに書いてございますが、補償金請求訴訟においても、特許法 104 条の 3 に基づく主張ができることにかんがみますと、補償金請求訴訟との関係でも、確定審決の遡及効をきちんと制限する必要があると考えております。

以上が4番目の論点でございます。

そして、5番目の論点でございますが、「(5) 仮処分との関係について」でございます。

これは、差止めの仮処分が出された場合について、どのように対応していくかということでございます。

差止めの仮処分命令に基づいて、差止めをした後に、特許無効審決が確定したような場合には、特許権がさかのぼって無効になった結果として、差止行為は違法な行為になってしまいます。そこで、差止めを行った債権者、つまり、特許権者に過失が認められれば、当該債権者に対して仮処分執行による損害賠償請求が認められるというふうに現在は整理されております。

間接強制金を受領した場合には、これについて、返還請求がなされるといった点も同様でございます。

実際にこのようなケースが発生いたしますのは、13ページの①、②、③とございますように、3つの類型で整理することができるかと思っております。

①につきましては、差止めの仮処分命令の後に本案訴訟で棄却判決が確定して、その後、無効審決が出された場合でございます。

②につきましては、差止めの仮処分命令後に、本案訴訟の認容判決が確定して、その後無効審決が確定された場合でございます。

③につきましては、差止めの仮処分命令の後に無効審決が確定して、本案訴訟棄却判決が確定するといったケースでございます。

この中で問題になりますのは②のケースでございます。差止めの仮処分命令が出された後に、本案でも請求が認容されたといったケースについて、どのように考えるかということでございまして、当該ケースについては、後に確定した無効審決の効果を遡及させるのは酷であろうといった点については、大方の一致をみたわけですが、これについて、具体的に法制度としてどのように作っていくかということで幾つか意見がございました。

それについては、14ページ、15ページに書いてございますが、1つの考え方は、14ページの(イ)の考え方でございまして、仮処分との関係でも確定審決の遡及効を一律に制限してはどうかという案でございます。

これは、最近の裁判例で、仮処分命令に基づき差止めをした後に、当該特許を無効とする旨の審決が確定した場合には、特段の事情がない限り、債権者に過失があったと推定す

る旨判示されていることなどもあり、特許権者が現在、仮処分の利用に対して萎縮の傾向にある。こういった点から、仮処分との関係でも確定審決の遡及効を一律に制限してはどうかということでございます。

ただ、一律に制限してしまいますと、前の 13 ページの①のような差止めの仮処分命令が出た後に、本案訴訟棄却判決が出たケースについても、無効審決確定の遡及効を制限してしまうのは妥当ではないのではないかとということでございますが、これにつきましては、14 ページの下の方に書いてございますが、このケースにつきましては、本案訴訟で被保全権利が不存在と判断されたことが事情の変更にあたるとして当該仮処分命令を取り消すことができ、これにより先の仮処分命令に基づく差止めはさかのぼって違法なものとなるので、損害賠償請求がし得ることとなるから問題ないのではないかとといった考え方がございます。

もう 1 つの次の考えは、15 ページの（ウ）に書いてございますような、②のケースのみ仮処分との関係でも確定審決の遡及効を制限してはどうかということでございます。

これは先ほど来、申し上げておりますとおり、②のケースについては、認容判決が確定した時点で仮処分も含めて紛争が解決したと評価できるわけですから、これについては、遡及効を制限してはどうかという考え方でございます。

ただ、もう 1 つ考え方がございまして、これは 16 ページの（エ）でございますが、仮処分との関係では、確定審決の遡及効を一律制限しないというふうに整理したほうが良いのではないかと。これはそもそも仮処分というのは暫定的・仮定的に応急的な措置でございまして、しかも、その審理というのは、基本的には疎明に基づいて行っているといったことからすると、やはり、本案訴訟と同様に考えることはできないので、一律に制限しないということにしてはどうかということでございます。

ただし、②のケースでございますが、こういったケースにつきましては、16 ページの下から 4 行目ぐらいに書いてございますけれども、本案訴訟において、仮処分命令の発令時から特許が有効に存在していたことを確認すれば、後に無効審決が確定したとしても、損害賠償を請求されることにはならないのではないかとといったことから、こういった方法が良いのではないかと案でございます。

したがいまして、この仮処分の扱いにつきましては、こうした案のどれがよいかということを御審議いただきたいと思っております。

まとめに書いてございますのは、これまで申し上げたような論点をまとめておるという

こととございます。

私からの説明は以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

それでは、ただいまの事務局からの御説明を踏まえて議論に移りたいと思います。

本議題について御自由に御意見をお願いいたします。

○委員 少数意見であることを承知で申し上げたく存じます。

前回 28 回の本小委員会で御提出いただいた整理の資料と、それから、この場での御議論を持ち帰りまして協会の中で議論を試みましたが、依然として賛否両論あるというのが当協会の現状でございます。

なかなか反対という意見の中には、先ほど同一人による複数回審判請求の制約という中で、事実として後日、無効資料が見つかるということがあるということを御指摘になっておりますけれども、まさに同じ理由で、やはり、その点でこれまでと大きく法律の枠組みが変わることについての抵抗があるというのが現実でございます。

したがって、いわば一周遅れで議論をしているということもございまして、今回、平等原則のところで整理をしていただいておりますけれども、そういった場合に、それを蒸し返しと呼ぶのかというあたりも含めて、改めて議論させていただいて、多くの意見を十分におくみとりいただいた上で、慎重に議論を進めていただけるとありがたいと思います。

それから、差止めの解除につきましては、これは当然にそうしていただくべきというところで変わりはございませんし、上告の制限ということはあってはならないのではないかなと考えております。

以上でございます。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

○委員 単なる質問なのですが、16 ページで仮処分との関係で遡及効を一律制限しないというところの最後から 4 行目で、仮処分命令の発令時から特許が有効に存在していたことを確認すればとなっているのですが、発令時から特許が有効に存在していたという点がよく分からないのですが。

○事務局 これについては、13 ページの②のケースでございますので、最初に差止めの仮処分命令が出されていて、その後、本案訴訟でも認容判決が出されたけれども、後に当該特許の無効審決が確定した場面です。この場合、本案訴訟で認容判決が出されているの

で、その段階で差止めの仮処分命令時から有効だったということの確認をいただくことができるのではないかと案でございます。

○委員 これは私が事前説明のときに申し上げた1つの考え方なのかなという感じもするのですが、あり得るものとして、仮処分で差止めが出ているわけですが、それを実質的に本案訴訟で認可するような、そういう判決を取得するということが考えられないかということです。

したがって、差止め、仮処分の訴訟物というか、被保全権利差止請求権、特許法に基づく差止請求権であるとすれば、その特許権に基づく差止請求権の確認判決というものを取得するというイメージかなというふうに思っています。

ただ、この注の37に書かれているように、そもそも確認の利益が認められるかどうかというのが1つの問題になるような気がしますし、それから、この制度として、無効審決の遡及効を制限する訴訟の対象が何かということにも関係してくるわけですが、侵害訴訟との関係で遡及効を制限するといったような場合に、今のような差止請求権存在確認訴訟というようなものが、侵害訴訟と言えるのかどうかというような問題、それは何か立法のときにそれを含むような手当てをするのかもしれませんが、そういったような問題点はあるのかなというふうには思っております。

○委員 仮処分が認容された後に起こす本案訴訟は、差止請求権存在確認訴訟ではなく、恐らく差止めそのもの、つまり給付訴訟ができるわけですので、確認の利益というのはなかなか難しいのかなという気がします。

例えば、起訴命令があったときのことを考えていただければ、明らかだと思うのですが、仮処分が発令されたのに対して、起訴命令が出されれば、当然に同じ差止請求を求める形の本案訴訟を起こすことになりますので、この13ページに書かれている本案訴訟認容判決とか棄却判決とかというのは、差止めの仮処分の本案訴訟、つまり、本案としての差止請求を言っているのだらうと理解しておりますけれども、それでよろしいですか。

○事務局 はい。

○委員長 ここでお答えいただく方がよいかよくわかりませんが、とりあえず、いわば中間確認的にどうぞ。

○委員 違うとは申しませんが、やや私の前提とは違って、通常の給付訴訟においてはおっしゃるとおり、被保全権利と本案訴訟の関係は、おっしゃるとおりだと思うのですが、これは将来の給付の訴えなんですね、差止訴訟というのは。したがって、本案での差

止訴訟というのは、本案の事実審における口頭弁論終結後の差止めになるのだろうというのが私の認識です。

したがって、それは仮処分の時点からの後の差止めの部分については、本案の訴訟物に給付訴訟ではなり得ないのではなかろうかというのが私の認識で、それを前提として、この確認訴訟になるのではないかということをお願いしたということです。あるいは、私の前提が間違っているかもしれませんが。

○委員長 いずれにせよ非常にハイポセティカルな感じになっているので、議論がしにくいところがございますけれども、どういたしましょうか。また少し議論を戻っていただいとということになるかと思うのですが。

○委員 その点は差止めの本質という非常に難しい問題なので、また委員にさらに研究をしていただければいいかと思うのですが、仮処分との関係で遡及効をどうするかという問題ですが、やはり、②のように仮処分決定が最終的には本案判決で正しかったということが認定されているような場合には、本案の結論と運命を共にするのが一番適切ではないかと私は思います。

そうしませんと、先ほどの（エ）という一律制限しないで、委員のような考え方で、何らかの形で仮処分のほうには損害賠償は課されないような方法があるのかもしれないのですが、仮処分を執行した場合に、例えば、間接強制金が発生していたら、それを返すことになるのかとか、いろいろと問題が生ずるような気がします。したがって、できるだけ本案訴訟と運命を共にさせるのが、一番シンプルではないかと思えます。

それから、ほかの類型なんですけれども、補償金の関係は、侵害訴訟と同じに考えて良いと思っています。

それから、差止めの解除という言葉が出てまいりますけれども、差止めの解除というのは、要するに将来において、製造販売禁止ということがない。そういう禁止はされないという意味で理解してよろしいでしょうか。つまり、それ以前の間接強制金などはもう不当利得の対象にならない。正当な権利の行使だったというふうな評価をされるという趣旨で理解してよろしいでしょうか。

○事務局 はい、そういう趣旨で書いております。

○委員 今の最後の委員の質問に関連するわけですが、そうすると差止めの仮処分は無効審決が確定した段階で失効するという考え方になるわけですね、将来に向かって効力を失う。

○事務局 はい。

○委員 そうすると、そのことを明文で書いておかないと問題はないですかねという疑問があります。

仮処分に議論が集中していますけれども、そのほかの点については、先ほどの御説明どおりで良いと思いますが、損害賠償については無効審決確定後も執行できるわけですね。

そうすると、特許権侵害損害賠償請求権に基づいてした仮差押え命令はどうなるわけですか。

○事務局 そこはまだ検討しておりません。

○委員 損害賠償金について本案訴訟の確定判決に基づいて執行できるのであれば、仮差押え命令は効力を失わないとならないと論理が一貫しないと思うのですけれども、その点、御検討いただけませんか。

○事務局 はい、了解いたしました。

○委員長 こういうのは細かく詰めていくといろいろほかにもあるのではないかと思いますので、それは御検討いただければと思いますが、ほかに。

○委員 先ほどやや誤解を招いたかもしれませんけれども、私は先ほど1つの考え方としてあり得るのではないかというふうに申し上げただけでありまして、基本的には委員と意見は同じです。立法できるのであれば、この仮処分と本案一体で考えたほうがきれいなのかなというふうに思っていますけれども、これは技術的に、もし難しいのであれば、実際上の対応策としてそういうことは考えられないかという趣旨で申し上げただけであるということです。

○委員 仮処分、これ幾つかありまして、まとめの17ページのところでいきますと、(1)、(2)、(3)、(4)については事務局の案で賛成です。

(5)については、それぞれの委員の方々が議論されているように、結論は割と明らかであろう、②の場合は、それは本案訴訟で確定をしていけば、それと運命を共にするというふうにしないといけないと思います。あとは法律的にどこまで書いておけば良いのかという問題、あるいは、全く書かなくても、場合によっては、そういうふうな解釈になるのかなという感じもしますけれども。

それから、基本的なところで質問なんですけど、損害賠償請求について、これはこの委員会の前提は、無効審決が確定をした場合に、過去取りきっているものについては、もちろんそれは遡及効は及ぼしませんよ。ただし、取りきっていない部分、発生はしているけれ

ども移動は起こっていないというそのものについては、ちょっと以前、議論したのだと思うのですが、どう扱うのが原則だということでしたでしょうか。

○事務局 たしか前回の議論では、例えば、お金を払ってないうちに無効審決が確定したといった場合でも、きちんとお金は取るべきだといったふうに整理したと記憶しております。

○委員長 要するに損害賠償を受け取ったかどうかとは関係ないということですね。

○委員 発生したかどうか。

○委員長 それを受け取ったかどうかは関係ないとしないと、未払いを促すことになるからといったような、そういう議論だったかと思えますけれども。

○委員 はい、分かりました。

○委員長 いろいろと複雑になってきましたが、ただ、こういうところはきちんと詰めておいたほうがいいことは間違いないかと思えます。ほかにいかがでしょうか。

○委員 17 ページに従ってお答えしますと、(1)と(2)については賛成です。

(3)と(4)については、特に不都合が思いつきませんので反対はいたしません。

(5)の仮処分については、実務上、最近、本案訴訟が非常に早くなっているのですが、どの程度仮処分があるかということはよく分からない部分もあるのですけれども、仮処分の性格を考えると、一律に制限する案には反対したいと思えます。

○委員長 ほかにいかがでしょうか。

○委員 先ほどの差止めの解除の手段の点ですけれども、請求異議でいくということが書かれているのですが、その理由付けとして、権利濫用というのが出てくるのですけれども、確かに、権利濫用で請求異議を認めた最高裁の判例はあるのですけれども、かなり典型的にはレアなケースかと思えます。特に、訂正の場合まで権利濫用でいくというのは非常に難しいだろうと思えます。

現行法では審決が遡及してしまいますので、口頭弁論終結後という言い方の説明は、難しかったと思うのですけれども、今回の改正で遡及効を制限をすれば、審決が確定したという事実は口頭弁論終結後に起きた事実だということで、それを請求異議事由ということで構成するのが一番素直なのではないかと感じました。

以上です。

○委員長 これは6 ページのところですが、多分、権利濫用というのは、若干付加的な理由付けかなというふうに、思っておりましたが、これがメインというよりは、この

書き方だと、またというのが、何か割と、先ほどの委員の御指摘は、むしろ、権利濫用というよりは、請求異議事由に正面から当たるよというほうが素直ではないかというご趣旨でしょうが、多分、これは、そう言えなくても最後は権利濫用ですよという、それぐらいのことを付け足し的に述べるにすぎないのではないかというふうに私は個人的に理解しておりましたけれども。

ほかにいかがでしょうか。

それでは、議論も尽きないところかとは思いますが、本議題につきましては、17 ページから 18 ページにかけての 5. まとめのところの (1) から (5) に記載の方向でということ、また、細かい詰めは多々あるのではないかと思いますけれども、その基本線に沿って検討を進めていくということによろしいでしょうか。中締めの確認ですが。

〔「異議無し」という声あり〕

ただ、ちょっと気になったのですが、最後の仮処分との関係というのは、要するに、先ほど御説明いただいた、イからエ、この 3 つが並べてあるということで、そういう意味では、1 つに絞るというよりは、この 3 つの方向で、つまり非常に前広な形での中締めだという感じでございます。

それで今日はようやくすべてをカバーすることができました。時間がなくなれば、御意見はメールでお願いするという事しかなかったのですが、きちんとセッションの中で御意見を伺うことができたかと思えます。

それでは、よろしいでしょうか。

とりあえず議論の中身としては、本日、盛りだくさんでありましたけれども、5 つの論点をすべてカバーすることができました。それでは、進行に御協力いただきまして誠にありがとうございました。

本日の議論は以上で終了したいと思います。

それでは、最後に、今後のスケジュールについて事務局より説明をお願いいたします。

○事務局 今後のスケジュールにつきましては、委員長と御相談の上、おって御連絡させていただきたいと考えております。以上でございます。

○委員長 ありがとうございます。

○委員 委員長にお願いしたいのですけれども、発明訴訟に関してインカメラ手続を導入

するという議論が行われたのですが、文書提出命令ということについても同時に、案としてあがっております。業界各社で議論したところ、この論点については、非常に我々議論が多いと認識しておりますので、是非、この点については、改めて審議の機会を設けていただきたいと思います。

○委員 全く同様でございますので、是非機会をお願いしたいと思います。

○委員 経団連の中でもいろいろと聞いてみたところ、委員と同じような意見があるので、是非機会を設けていただきたいと思います。

○委員長 分かりました。それでは、そういうことで、知的財産政策部会 第 31 回特許制度小委員会を閉会したいと思います。

本日も非常に盛りだくさんで、かなり時間を超過して御熱心に御議論いただきましてどうもありがとうございました。

それでは、皆様お疲れさまでした。

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](#)