

平成22年11月15日(月)

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32回特許制度小委員会

### 議 事 録

特 許 庁

1. 日 時： 平成22年11月15日(月)16:00～18:00

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、  
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、渡辺  
委員

4. 議 題： 開会

特許制度に関する法制的な課題(論点整理)について

閉会

## 開 会

委員長 それでは、まだお見えでない方も若干いらっしゃいますが、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32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、茶園委員、長岡委員が、所用のため御欠席と伺っております。

それでは、特許制度小委員会の開催に当たりまして、岩井特許庁長官から一言御挨拶をお願いいたします。

岩井特許庁長官 新任の特許庁長官の岩井でございます。よろしくお願い申し上げます。着席して挨拶を続けさせていただきます。

本日は、委員の皆様方におかれましては、御多忙の中、お集まりいただきましてありがとうございます。また、本年4月から、特許制度の見直しについて御審議を続けていただきまして、このような形での委員の皆様方の御高見に改めて敬意を表させていただきたいと思っております。

私自身は、本年8月に特許庁長官を拝命した者でございます。この小委員会には初めて参加させていただきます。その意味で初めての御挨拶になりますけれども、本年は、知的財産制度が確立してから125周年という節目の年に当たるといこともございまして、先月、産業財産権125周年の式典もやらせていただいたわけでございます。そのような歴史的な節目の年であることにとどまらずに、我が国をめぐる経済的、あるいはさまざまな技術開発の点においても、大きな節目の時期に来ているのではなかろうかと強く思っているところでございます。

その意味で、この国の産業財産権の保護・活用について、どのような制度的な整備を行っていくかについて、知財の重要性、あるいはイノベーション創出のための制度が経済政策上語られておりますけれども、大きな国際的なハーモナイゼーション、その中における競争と協調という中で、我が国の特許を始めとする産業財産権の権利の確保とその活用について、どのような形で私ども特許庁が仕事をしていけばいいのかについて改めて考え、議論していく時期にあると思っております。

今回の御検討は、そのような背景の中で、これまで存在しておりました問題について幅広く御検討いただき、早期に着手できることについては、早速にも法律の改正を含めて手

当てしていこうということで御審議をいただいたと思いますけれども、先ほど申し上げましたように時間をかけていただいた討議がかなりまとまってきておりますので、本日、積極的な御意見を賜り、また私ども具体的な報告書の取りまとめに向けて努力をしてまいろうと思っております。どうぞ、本日も忌憚のない御意見をお出しいただきまして、これまでの議論を一層深めていただきますことをお願い申し上げて私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

委員長 御挨拶、ありがとうございました。

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、お手元にございますとおり、非常に全般的なものでありますが、「特許制度に関する法制的な課題（論点整理）について」でございます。

それでは、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．特許制度に関する法制的な課題（論点整理）について、資料2．澤井委員御提出資料、資料3．竹田委員御提出資料、資料4．守屋委員御提出資料、以上4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。

### 特許制度に関する法制的な課題（論点整理）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。

最初に、資料1「特許制度に関する法制的な課題（論点整理）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「特許制度に関する法制的な課題（論点整理）について」でございます。

まず1ページ目ですが、登録対抗制度の見直しでございます。以下、時間の関係もございいますので、ポイントのみ御説明させていただきます。

登録対抗制度の見直しについては、2．対応の方向としまして、「当然対抗制度」を導入する必要があると整理させていただいております。

3．（1）では、当然対抗制度を導入することの妥当性について整理させていただいて

おります。

( 2 ) においては、特許権者が破産した場合の扱いでございますが、破産管財人の解除権等を制限し、適切に保護する必要性について整理しております。

また、破産の場合については、破産管財人を通じて、通常実施権の存否や内容等の情報を事前に知ることができることなどを踏まえまして、特許権者が破産した場合等においても、当然対抗制度を導入することは問題がないと整理させていただいております。

( 3 )、( 4 ) については、告知義務、確定日付の取得等を条件とするかどうかという点でございますが、いずれについても、法律上そういった義務を設ける必要はないと整理させていただいております。

( 5 ) は、契約上の地位の承継の問題でございますけれども、事案に応じた解決が要請されることを踏まえ、現行法と同様、特許法では特段の規定を設けないことが適当であると整理させていただいております。

( 6 ) でございますが、当然対抗制度施行前に許諾されていた通常実施権についても、当然対抗制度を適用すべきであると整理させていただいております。

( 7 ) は仮通常実施権でございますが、これについても、当然対抗制度を導入すべきであると整理させていただいております。

( 8 ) は通常実施権の移転等の第三者対抗要件ですが、これについては、民法上の指名債権に係る権利変動に関する一般的な規定などによって処理されることとなると考えられますので、特許法において、特段の規定を設ける必要はないと整理させていただいております。

( 9 ) 特許法上「登録を備えた」通常実施権者のみに認められている規定の関係でございますが、の中用権とか、の延長登録出願のように、登録を備えた通常実施権者のみ実体的な権利が認められているものについては、今後は登録を備えなくても認めるということでございます。

他方で、例えば無効審判請求の通知とか裁定請求書の副本の送達のようなものについては、登録制度がなくなることにより、特許庁側としては通常実施権者の把握が困難になりますので、これからはそういった通知はしないということで整理させていただいているところでございます。

( 10 ) 特許権の放棄等に係る通常実施権者の承諾についてですが、特許権の放棄や訂正審判請求等については、通常実施権者の承諾を不要とした場合であっても自由実施は妨

げられませんので、承諾は不要とするという整理をさせていただいております。

他方、特許出願に基づく優先権主張や出願変更等の場合については、単純に通常実施権者の承諾を不要としてしまうと自由実施ができなくなってしまいます。このため、仮通常実施権者による実施の継続ができるようにするために、権利の引継ぎのような措置を講じた上で承諾を不要とすることが適当であると整理させていただいております。

次に5ページ、ここからは紛争の効率的・適正な解決でございます。

まず「ダブルトラック」の在り方でございます。対応の方向ですが、結論として、現行どおり両ルートの利用を許容することとすべきであると整理させていただいております。

次に、6ページ、再審の取り扱いでございます。

対応の方向ですが、再審による紛争の蒸し返しを防止すべく、無効審判又は訂正審判を請求した時期にかかわらず、侵害訴訟の判決確定後に確定した特許無効審判及び訂正審判の審決確定の遡及効を、当該特許に係る先に確定している特許権等侵害訴訟判決との関係においては制限すべきであると整理させていただいております。

3.の(1)は将来効の関係でございます。例えば無効審決が確定した場合などについては、何人も当該発明を実施することが可能になりますので、侵害訴訟の当事者についても、差止は解除されるべきということでございます。また、その手段としては、請求異議訴訟を提起することで対応できるのではないかと整理させていただいております。

次に、(2)確定判決に基づく支払いが未だなされていない場合でございます。無効審決が確定した時点で当該損害賠償請求認容判決に基づく損害賠償金の支払いがなされているか、なされていないかで扱いを変える合理的な理由もございませんので、同じように、再審請求は認めないということで整理させていただいております。

次に、(3)上告受理申立て等の制限でございます。この点については、「したがって」の параграфでございますが、判決確定後に確定した審決の遡及効のみを制限するというので、事実審口頭弁論終結後、判決確定前に確定した審決の遡及効は制限すべきではないと整理させていただいております。

次に、(4)延長登録無効審判でございます。この点については8ページですが、特許法第104条の3に係る特許無効審判の扱いの趣旨については、延長登録無効審判においても当てはまると言えますので、延長登録の有効性についても侵害訴訟で争えることを明らかにする立法的な手当てをまずする。これにあわせて延長登録無効審決確定の遡及効も制限するというので、無効審判と同じ扱いをすると整理させていただいております。

次に、（５）刑事訴訟法の再審事由との関係でございます。刑事訴訟の場合は人権保障の問題がございますので、結論として、審決確定の遡及効は制限をしないということで整理させていただいております。

次に、（６）補償金請求訴訟でございます。これについては侵害訴訟の場合と違う扱いをする理由もございませんので、結論として、確定審決の遡及効を制限するというで整理させていただいております。

次に、（７）仮処分、仮差押えとの関係でございます。この点については、特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分が出された後に、無効審決が確定した場合、特許権者が損害賠償請求をされ得ることとか、既に受領した間接強制金を不当利得として返還しなければならないということは、紛争の蒸し返しであるという評価があり得るということで、どう処理するのかという論点でございます。

から のケースがあるわけですが、 のケース及び のケースについては、仮処分命令に基づいて差止をした後に本案訴訟で棄却判決が確定しておりますので、特許権者が仮処分との関係で損害賠償請求されることは合理的であるといえるかと思えます。

のケースについては、本案訴訟で認容判決が確定しているにもかかわらず、仮処分命令に基づく差止に係る分だけ損害賠償請求されるというのは妥当ではないと考えられますので、仮処分との関係で確定審決の遡及効を一律に制限し、これによって仮処分の結果を本案の結果に合わせることが可能になるのではないかという整理をさせていただいております。

この場合、 のケースから のケースを通じて、無効審決確定の遡及効を制限するというで首尾一貫した説明が可能になりますし、仮処分の結果と本案の結果をそろえることができますので、このような整理をさせていただいております。

なお、１０ページの２行目ですが、 のケースは、無効審決が確定した後に本案訴訟の請求棄却判決が確定するというケースになっておりますが、本案訴訟が提起されない場合も十分あり得ると思えます。この場合、仮処分をかけられた債務者側は、起訴命令を申し立てることによって仮処分の取り消しが可能になりますので、この場合についても特段問題なく処理できると思われます。

以上から、結論として、仮処分との関係でも確定審決の遡及効を一律制限すべきであると整理させていただいております。

次に１１ページ、無効審判ルートにおける訂正の在り方でございます。この点につきま

しては、対応の方向として、「審決予告」制度を導入するということと、出訴後の訂正審判請求を禁止するという方向で整理させていただいております。

なお、11ページのなお書きのところ、幾つか訂正の機会を与える必要がない場合を整理しております。これは、今まで御議論いただいたとおりでございます。

次に12ページですが、(2)裁判所で審決が取り消されて特許庁に再係属した場合については、現行と同様に処理するというところでございまして、「審決予告」は行わない。他方で、訂正の機会は必要に応じ与えるということで整理させていただいております。

次に13ページ、無効審判の確定審決の第三者効の在り方でございます。この点については、2.対応の方向でございますように、特許法第167条において規定される無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効については廃止するというで整理させていただいております。

14ページ、同一人による複数の無効審判請求の禁止でございます。これについては、対応の方向として、無効審判制度が、現状、紛争解決を目的とすると同時に、公益的機能も有していること、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こと、ユーザーの御意見なども踏まえて、現時点の結論としては、現行制度を維持するというで整理しております。

他方で、この点については、ここに書いております3つの点を総合的に考慮して、検討すべきという指摘があることも踏まえまして、無効審判制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在り方について、今後、引き続き検討すべきであると整理させていただいております。

次に15ページ、いわゆる部分確定の論点でございます。対応の方向でございますが、(1)として、特許無効審判における訂正及び訂正審判のいずれについても、基本的には請求項ごとに許否判断し確定させるということで整理しております。

(2)でございますが、上記の例外として、他の請求項を引用する従属項については、引用上必要な範囲内で引用元の請求項と一体不可分に扱うこととし、また、それが嫌な場合には、従属項を他の請求項を引用しない記載に書き換えることにより、請求項ごとの扱いを可能にすると整理させていただいております。同時に、公示を工夫すべきであるという御指摘などについて整理させていただいております。

16ページ、3.関連する論点でございます。(1)訂正に際しての対応関係の説明についてですが、明細書の訂正がいずれの請求項との関係においてなされようとしているのかを審判官が適確に把握する必要がありますので、訂正後の請求項と明細書の各訂正事項

との対応関係等について、審判請求書に記載することを要件化する等して、特許権者にその説明を求めることが必要と考えられるということで、協力をお願いしたいと考えております。

(2) 無効審判請求がされていない請求項に対する訂正が不認容になった場合の不服申立てでございますけれども、現行特許法では、このような規定が存在しないところでございますが、この点については、争いの対象外の付随的な手続にすぎないといえます。また、訂正審判を請求することにより別途争うことも可能ですので、このような場合については、不服申立ができないという整理が適当ではないかと整理させていただいております。

次に17ページ、差止請求権の在り方でございます。対応の方向でございますが、いわゆる「パテントトロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態、諸外国における議論、国際交渉や我が国における判例などの動向を踏まえつつ、多面的な検討を行うことが適当という指摘がなされたことを踏まえまして、引き続き、我が国にとってどのような差止請求権の在り方が望ましいか、検討することが適当であると整理させていただいております。

次に18ページ、冒認出願に係る救済措置の整備でございます。対応の方向でございますが、真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度を導入すべきであると整理しております。

3. 関連する論点でございます。(1)としては、移転の効果は遡及させるということでございます。

(2) 第三者の扱いでございますが、特許権設定登録後については、原則として第三者は保護しないということでございます。ただ、無効にする場合と移転の場合とでは、第三者が自由実施できるかどうかというところが変わりますので、この点について、例外的に保護するために、19ページですが、善意の譲受人及び実施権者は、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、法定実施権を有するものとすべきであると整理させていただいております。他方、特許権設定登録前は、設定登録前の第三者には保護されるべき信頼がないので、現行と同様、保護規定は置かないということでございます。

(3) 移転請求権行使の期間制限につきましては、無効審判により無効とされる可能性がずっとありますので、期間制限は設けないということで整理しております。

また、(4) 拒絶理由は、維持する。(5) 無効理由も、維持する。ただし、無効審判

の請求人適格については、真の権利者が特許権を取得する機会を担保する必要から、真の権利者に限定をするという整理をしております。他方で、冒認者等の権利行使に対する抗弁の主張権者については、真の権利者以外にも抗弁は認めるということで、バランスをとって整理しております。

(6) 冒認者等による特許出願、特許権の処分行為への対応でございます。特許権設定登録後の のケースですと、仮処分に対応するということができますけれども、他方で、の特許権設定登録前については、現行出願人の名義変更の届出は単独で行えることになって、仮処分が否定される可能性が高い状況になっております。このため、受ける権利の登録制度の導入という中期的な課題とあわせて今後検討していくということで整理させていただいております。

(7) 重複特許の防止でございますが、移転請求権と新規性喪失の例外を利用した新たな出願によってダブルパテントが発生しないように手当てをするということでございます。

(8) 移転請求後の特許証の交付については、真の権利者に対して特許証を交付するという整理させていただいております。

次に、職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備でございます。この点については、検討の中で4つの特則、それぞれについて整理させていただいております。

まず2.(1)書類提出命令でございます。民訴法上の規定では、「技術又は職業の秘密に関する事項」については、提出義務が免除されるということでございます。

特許権侵害訴訟の場合ですと、免除される要件は、「正当な理由」の有無になるということで、「正当な理由」の有無については、営業秘密であることと、書類の所持者が受ける不利益や、訴訟当事者が受ける不利益を比較衡量して決めるという特則が定められたということでございます。

これを踏まえて、 の制度導入の必要性でございます。特許法上の特則を設けますと、文書提出義務の範囲が民訴法に比べて広がる場合もあるし、狭くなる場合もあるということで、裁判所は、事案に応じてさまざまな事情を考慮して提出義務を課すべきか否かを適切に判断することが可能になる、ということを経験として整理しております。

他方、留意点でございますが、民事訴訟法上の文書提出命令についても、最高裁の平成20年の決定の中で、「技術又は職業の秘密」に該当するか否かは、比較衡量によって判断されることが示されておりますので、民訴法上のルールと特許法上の特則の両手続における提出義務の範囲には実質的な差異はなくなったという指摘もある、ということを経験

点として挙げております。

次に、(2) インカメラ審理手続でございます。民訴法の規定では、インカメラ手続において、文書が提示されるのは裁判所に対してのみでございます。

他方、特許権侵害訴訟に適用される特則としては、裁判所に提示はもちろんされるわけですが、さらに、裁判所は、必要と認めるときに当事者等に対して当該書類を提示し、意見を聴くことができるとされております。なお、この特則は、裁判所の権限として規定されているものでありまして、申立人に、書類の開示を求める権利があるわけではないということでございます。

以上を踏まえまして、の制度導入の必要性でございます。職務発明訴訟においても、営業秘密や技術的な事項が主張立証の過程で必要になることは特許権侵害訴訟と同様であることを考えますと、裁判所にとって、文書の提出義務の有無の判断が必ずしも容易でない場合が生じ得るということでございます。裁判所が必要と認める場合には、訴訟代理人等の相手方の中から真に適切な者を選択した上で、その者に書類を開示し、意見を求めることができるようにするべきではないかというのが必要性として挙げられます。

なお、現行の訴訟実務においては、裁判所の訴訟指揮権の下、訴訟当事者の代理人の間で任意の秘密保持契約を結び、これに基づいて必要な範囲で書類を任意開示することが行われていますが、このような手続に明文の根拠を与えるべきではないかということでございます。

これに対する留意点としましては、このインカメラ審理手続は、裁判所の判断により、相手方当事者に見せるわけでございますが、結果として高度な営業秘密が記載されている書類までもが相手方に開示されてしまう可能性があって、この結果として営業秘密が漏洩する可能性が増加するのではないかという指摘があるところでございます。

また、インカメラ審理手続において書類を開示する場合には、あわせて、次に御説明します秘密保持命令を発することができ、これは刑事罰で担保されているわけでございますが、この違反罪の公判手続は公開法廷で審理されますので、職務発明訴訟の特殊性などを考えますと、公判において秘密情報が公開されることによる二次被害の発生をおそれて告訴を躊躇せざるを得ないという指摘もあるところでございます。

次に、(3) 秘密保持命令でございます。民訴法上は、このような規定はないということでございます。特許権侵害訴訟の中では、秘密保持命令をかけることができ、刑事罰で担保できるということでございます。

導入の必要性としては、訴訟手続を通じて営業秘密が漏洩するおそれ及びこれを危惧する余地十分な攻撃防御を尽くせないおそれがあるということと、インカメラ審理手続で当事者等に書類の開示を認めた場合の担保が必要ということから、営業秘密が漏洩しないための手続の必要性を整理しております。

また、現行の職務発明訴訟の実務におきましては、裁判所の訴訟指揮の下、訴訟当事者間で秘密保持契約を締結し、証拠提出を促すということが行われておりますけれども、あくまでも当事者の任意に委ねられていますので、契約締結までに長期間を要し、訴訟遅延につながるという指摘もいただいているところでございます。したがって、秘密保持命令を実際に出すかどうかは別として、少なくとも任意の契約締結を促進する効果はあるという指摘があるところでございます。

留意点としては、秘密保持命令の刑事罰の担保について、刑事訴訟手続が公開されることによる二次被害の問題があるところでございます。

最後、(4)尋問の公開停止でございます。民訴法には、このような規定は存在しないということでございます。特許権侵害訴訟におきましては、裁判官全員の一致によって、当該事項の尋問を公開しないで行うことができるということでございます。

導入の必要性としては、職務発明訴訟では、大多数の訴訟において証人尋問が行われている実態がございますので、営業秘密の保護を図る観点から、このような特則を適用させたらどうかということでございます。

留意点としては、憲法の規定との整理が必要ということでございます。

最後、3.その他の留意点でございます。「公平性」と書いておりますが、職務発明訴訟は使用者等と従業者等との間の発明の対価をめぐる争いということで、常に原告と被告が決まっており、労働事件としての特色を有しているところがございます。こういったことを踏まえ、制度自身が両当事者にとって公平に設計されることが特に重要であるという点がございますので、この点を留意点として指摘させていただいております。

以上が、職務発明訴訟の関係でございます。

次に26ページ、PLTとの整合に向けた救済手続の導入でございます。2.対応の方向でございますが、ここに書いてあるような(ア)(イ)(ウ)のケースにつきまして、救済についての主観的要件や救済手続の期間を欧米並みにそろえることで、ユーザーの利便性を向上させようということでございます。

次に28ページ、大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方、いわゆる仮出願の論点

でございます。この点については、対応の方向にありますように、現行制度においても容易に方式上の不備のない出願を行うことも可能であるということでございますので、何らかの制度的手当てを直ちにすることではなく、現行制度におけるこの出願方法について周知をしていくということ、あわせて、この出願方法によって出願した場合には、リスクも同時に発生し得るという点もあわせて注意喚起するという点で整理させていただいております。

次に29ページ、グレースピリオドの在り方でございます。対応の方向としては、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に公表したことによって特許法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明については、その公表態様を問わずに本規定の適用対象となるよう、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大するべきであると整理させていただいております。なお、3.(1)にありますように、6カ月、12カ月という猶予期間については、今回は手当てしないということでございます。

最後、31ページ、特許料金の見直しでございます。対応の方向としては、これまでの議論を踏まえまして、国際出願の調査手数料等を含む審査請求料については引き下げ、中小減免措置については対象や減免期間を拡充する方向で、政府部内の調整を進めるべきであると整理させていただいております。

以上でございます。

委員長 非常に盛りだくさんな論点でございますが、手際のよい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。本議題につきましては、先ほどのように論点が非常に多岐にわたっておりますので、各論点ごとに御意見をいただくことにしたいと思います。また、資料を御提出いただいている委員におかれましては、各論点のところで御発言をお願いいたします。

それでは、最初の論点でございますが、登録対抗制度の見直しについて、御意見を願います。

委員どうぞ。

委員 ありがとうございます。第2回目だったでしょうか、このようにお願いしたいというふうに申し上げた要望をお聞き入れいただいた形で制度設計をしていただいているかと存じますので、私はここに書かれている内容に賛成いたします。

委員長 ほかにございませんでしょうか。

それでは、適宜お戻りいただくことにいたしまして、次に特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について、御意見を願います。資料では5ページ以下かと思えます。

特にございませんでしょうか。

それでは、また適宜お戻りいただくことにいたしまして、次に資料では6ページ以下だと思えますが、侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取り扱いにつきまして、御意見を願います。

委員どうぞ。

委員 侵害訴訟の審理の充実化のためにも、再審の制限につきましては、是非早急に立法していただきたいと思えます。資料の7ページで、上告受理申立ての制限に関しては、遡及効は制限すべきではないというまとめになっていますけれども、特許法第104条の3第2項や、あるいは民事訴訟法第157条に規定された時機に、後れた攻撃防御との関係で、この点は上告審において適切に判断されるべきだと解釈することによろしいでしょうか。これは質問です。

それから、仮処分との関係では、無効審決の遡及効を制限した上で、及び のケースについては、本案訴訟の帰すうに従うという整理でよいと思えます。それ以外の論点についても事務局案に賛成いたします。

以上です。

委員長 御質問に対してお答えされますか。願います。

事務局 上告受理申立ての点につきましては、御指摘のとおり、上告審で適切に判断されるといった理解でございます。

委員長 ほかにございませんでしょうか。

それでは、また適宜お戻りいただくことにしまして、次に資料としては11ページ以下かと思えますが、無効審判ルートにおける訂正の在り方について、御意見を願います。

委員、願います。

委員 特許法第181条2項によるキャッチボールの問題点を解消して、「審決予告」という制度で訂正の機会を与えるという基本的な制度設計については、賛成でございます。

12ページの(2)で、特許法第181条1項で取り消された場合の後の審理ですが、末尾のところ「さらなる訂正の機会が与えられることが適切である場合には、現行と同

様に審理を進めて」と書かれております。分からない点を御質問させていただきたいのですが、第一に、この「さらなる訂正の機会を与える」というのは、無効審判請求が成り立たないという審決が取り消された場合と考えられますが、この場合に特許法第134条の3第1項の訂正請求とは別に、さらに訂正の機会を与えることがあるという趣旨なのかどうかという点です。それから第2に、別に与えるとすると、例えばそれはどういう場合のことを指すのかという点です。第3に、その場合に「審決予告」は行わないのかどうか。そういった辺りを確認させていただきたいと思います。

委員長 事務局、お願いします。

事務局 さらなる訂正の機会ということでございますが、これは無効理由通知等の場合によっては差し上げるということでございます。したがって、それは内容に応じて差し上げるということを考えております。その際には、もう1回の「審決予告」については考えておりません。「審決予告」が行われますのは、最初の段階だけでございます。

高部委員 ただ今、質問したケースは、第一次審決は不成立審決なので、不成立の場合には「審決予告」は行わないという整理になっていますよね。

事務局 はい。

委員 その審決が裁判所で取り消されて再度の手續になった場合、この(2)に書かれているケースだと思っておりますが、そのような場合には「審決予告」はもう行わないということになるわけですか。

事務局 すみません、この御質問は後で回答させていただいてよろしいでしょうか。

委員長 委員、お願いします。

委員 ただ今の委員の質問に関連しますが、よく考えてみると、委員の疑問はもっともだと思います。予告審決をしないで、「無効審判請求は成り立たない」という審決をした後、知財高裁で審決が取り消されて審判に戻って、今度はその拘束力の基に審決することになると、無効と認められる蓋然性が高くなります。そうすると、そこで「審決予告」をして、訂正の機会を与えるほうが筋だと思いますので、その点は御検討いただけないでしょうか。

事務局 はい。

委員長 色々と具体的な事例を念頭に置いて検討すべき点があるかと思しますので、引き続き詰めていただければと思います。

ほかにいかがでしょうか。

それでは、また適宜お戻りいただくことにいたしまして、次に資料では13ページかと思いますが、無効審判の確定審決の第三者効の在り方という論点につきまして、御意見を願いたいと思います。

委員長 法167条の第三者効部分の廃止についてはあっさりと2行書いてありますが、今までずっと議論されてきたものなので、歴史的瞬間かもしれないですけども。

それでは、適宜お戻りいただくことにしまして、次に資料では14ページになろうかと思いますが、同一人による複数の無効審判請求の禁止という論点について、御意見を願いたいと思います。

委員 この点は、下の から の論点とともに、また引き続いて検討していただけるということで、事務局案に賛成いたします。

委員長 ほかにございませんでしょうか。

これも一番最後のところに、今後、引き続き検討すべきであるということで、無効審判の本質にもかかわるような大きな論点かと思いますが、このような現実的な形が妥当だろうと思います。

それでは、次にまた大きな論点であります、資料では15ページ以下でございますが、審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方について、御意見を願いたいと思います。

委員、お願いします。

委員 15ページ2.の対応の方向で結構かと思いますが、次の16ページの3.関連する論点の(1)訂正に際しての対応関係の説明についてについて、一言お願いがございます。ここの記載では、「訂正後の請求項と明細書の各訂正事項との対応関係等について、審判請求書に記載することを要件化する等」とございますが、具体的にどの程度の記載が必要とされるのかというところが、まだ具体的にイメージできない状態でございます。そのため、いきなり条文の要件として、つまり審判請求書の記載要件として、条文の要件化するということに対しては正直戸惑いがございます。例えば、分割出願の上申書のようにガイドライン、その他の運用上の措置として、これを手当てするという事も検討していただくことを希望したいと思います。

以上です。

委員長 事務局どうぞ。

事務局 そういった御意見も聞きながら進めてまいりたいと思います。

委員 訂正の部分確定、可分性とそれによって生ずる明細書の一覧性の確保という非状

に難しい問題がありますが、今回の資料を読むと、その点のバランスがとれていると思いますので、理由及び結論とも賛成します。

委員長 ほかにございませんでしょうか。

それでは、また適宜お戻りいただくことにいたしまして、次に資料では17ページになるかと思いますが、差止請求権の在り方について、御意見をお願いいたします。

委員、お願いします。

委員 大学等で、いわゆる「パテントトロール」に大学が譲渡してしまうという問題がある中で、そういうことを考慮すべきではないかという声があるかと思うのですけれども、基本的には特許の効力を弱めてしまうため、やはり譲渡するかしないかということは、大学がきちんと守っていかなければいけないのかなと基本的には思っています。ただし、今どこの大学もそうですが、財政が厳しい中で、特許の専門家をどこの大学も置けるというものではない状況の中で、インテレクチュアルベンチャーズがいわゆる「パテントトロール」という話もありつつ、そこに譲渡するという学校が何大学か出たり、出なかったりと色々ございますので、どういう形が一番望ましいのかは、今後検討していくことが適切であるという最後のまとめどおりだと思うのですが、まず出す側、大学側のほうが、どういう形で守っていくことが一番望ましいのかを検討しなければいけないのかなと思っています。

委員長 ほかにございませんでしょうか。

それでは、次に資料では18ページ以下になるかと思いますが、冒認出願に関する救済措置の整備について、この論点について御意見をお願いいたします。

委員、お願いします。

委員 大学が非常にたくさん特許出願するようになりまして、先生方の論文を頂いて、即特許出願しなければいけないという状況がたくさん生じています。その際に、どうしても論文の場合は真の発明者というよりも、感謝の意を込めて名前を載せていたり、色々な意味でどうしても共著として載ってしまう場合が多いです。その中で、それに連動して急いで特許出願することがよくありますので、冒認になるかならないかというのは、大学の知的財産本部においては大変難しい問題になってまいりますので、やはり登録後にその辺が訂正できたら、大学の知財本部はとても助かるのではないかと考えています。

委員長 委員、お願いします。

委員 冒認について、従前の無効審判請求のほかに、移転登録の請求ができるという2

つの選択肢が与えられること自体については、賛成いたします。

19ページの(5)のところで、無効審判の請求人適格は、真の権利者に限定すべきであるということなので、これは特許法第123条の2項ただし書が、利害関係人から真の権利者ということに変更されるという趣旨と考えますが、の特許無効の抗弁を主張できるのは、真の権利者以外の侵害訴訟の被告になった者は、誰でも主張できるという整理になっています。現行法でもそのように考えておりますので、それ自体は結構ですが、特許法第104条の3の文言が、「特許無効審判により無効にされるべき」と書いているため、この点については消極説もあるのではないかと思います。そういう意味で、確認的にもこれが特許法第104条の3の抗弁とすれば被告であれば主張できるというところは是非立法して、確認規定を置いていただきたいと思います。

以上です。

委員長 委員長が色々と言ったらいけないのかもしれないのですが、ただ今の点に関しては、冒認の抗弁の法的性質について、特許法第104条の3の無効抗弁と考えるか、帰属に関する抗弁として考えるのかなど、多々検討すべき点はあるかと思いますが、ただ今の点は、おそらく、どちらかという、そのような理論的な話というよりは、冒認を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限定することとの整合がとれるようにということでしょうか。

委員 そうですね。

委員長 委員どうぞ。

委員 このテーマに関しては、設定登録後に特許権の移転請求権を認めるということが趣旨なのですが、それとは関係ないかもしれませんが、私どもで検討したときに、特許法第29条の2の規定、他の特許出願が冒認であった場合の取り扱いがどうなるのか、この点につき検討済みか否かよくわからないところがある、との意見がありました。このテーマそのものは、冒認出願に関する救済措置ということで大きなくくりがございます。基本的には発明者が同一で対処できるはずであることは承知しておりますが、共同発明の場合の一部不一致など、そうした問題で何か手当てしておくべきところがないかどうか、念のため検討していただくことを希望したいと思います。

以上です。

委員長 ほかにございませんでしょうか。

それでは、次に資料では21ページ以下になるかと思いますが、職務発明訴訟におけ

る証拠収集・秘密保護手続の整備について、御意見を申し上げます。

委員どうぞ。

委員 資料4として提出しておりますが、まず改稿があるので、先に直します。2ページ目の4の部分の下線部ですが、「233条6項」と書いてありますが、「223条6項」の間違いでございます。御修正ください。

意見として長々と書いてございますが、基本的に申し上げていることは、職務発明訴訟は、確かに報告書にあるとおり、立証活動に当たって営業秘密や高度に技術的な事項も含まれることも事実ですが、特許侵害訴訟とは違った側面も有しているということでございます。

その上で、我々としては色々な実例を踏まえて検討した上で、法制をお願いしたいと考えております。日本知的財産協会では、会員企業の色々な実態も、ただ今調べておりますので、そのような結果を踏まえて法制の議論をさせていただければと思います。

具体的には、2ページ目の3にございますように、色々な発明者の寄与等々の特許侵害訴訟には関係ない、直接特許侵害訴訟では出てこないような内容についても、職務発明訴訟では証明の対象となることがございます。これは例えば薬の場合ですと、発明者の寄与を証明するために、全体のプロセスの技術的な内容を開示しなければならないなど、それから特許料収入のところを証明するために、ライセンス契約の内容を体系的に開示せざるを得ないというケースも色々と考えられるわけでありまして。こういった事態は特許侵害訴訟とは必ずしも状況を一としておりませんので、職務発明訴訟の特性を改めてよく調べた上で、法制度についての御議論をさらに検討していただきたいというお願いでございます。

委員長 委員どうぞ。

委員 私のほうも資料2で提出しておりますので、それに沿って簡単に意見を申し述べたいと思います。今委員がおっしゃったのと同じで、3ページ目の真ん中辺り、「233条」になっていますが、「223条」の間違いなので、御訂正をお願いします。

今回の全部の資料を拝見すると、唯一このテーマだけが、「対応の方向」という2番の目次ではなくて、「検討」とされているのは、まだ議論が尽くされていないという認識があるため、そのように作成されたものと拝察しております。

この職務発明の課題に関しては、我々はグローバルな時代のイノベーションを促進する観点からすると、まだ議論が深まっているとは必ずしも言えないという感じがするので、基本的な方向としては、職務発明そのものの本質的な議論を行って、それとの関係で今回

の事務局案を継続的に検討扱いにさせていただくのが良いと思っております。

以下、簡単に述べますと、この小委員会のそもそも第1回の会合でも、経済のグローバル化とかオープンイノベーションの進展という環境変化を念頭に置いて、色々なことを議論するというお話になっていて、この場は特に法制的な課題を扱うということです。提出資料の「はじめに」に書きましたように、イノベーション促進の観点からも是非検討をしていただきたいというのが基本的な前提でございます。

提出資料の2番目の項目に書きましたように、職務発明制度に関しては、この議論があったときに、私もちょっとお話ししましたが、特にグローバル化がどんどん進展していったときには、日本の職務発明制度そのものがその進展になじまないの、その状態で職務発明訴訟の手続面の検討を拙速に進めて、仮にそれが実現したとしても、イノベーションの促進に寄与するとは考えられません。

イノベーションの重要性については、経団連でも、ことしの3月に「『イノベーション立国』に向けた今後の知財政策・制度の在り方」ということで書いてありまして、その中で1つの考えとしては、職務発明の法人帰属、あるいは職務発明制度そのものを廃止して自由契約とする等を含め、再改正に向けた本質的な検討を行うべきだとお話ししておりまして、それを別紙につけております。こういうことも含めて、持続的に検討していただくことを望むものでございます。

それで今般の中身については、提出資料の3番目のところで述べてあります。今委員がおっしゃったのと基本的に同じで、我々企業としては、職務発明は、企業自らが法人の発意と投資に基づいてリスクを負担して研究開発を行った結果として得られるものですから、本来ならば企業が自由に使用収益処分できるというのがあるべき姿だろうと思っております。

ただ、現状は特許法第35条があって、発明活動の実際の一端を担う従業者にある種の権利が認められているがために、職務発明訴訟の構造が、研究開発投資や事業活動に関する諸々のリスクを負っている企業とそれらに対してリスクをそもそも持っていない発明者の対立という構図で行われていると認識しております。しかし、この構図自体が、先ほどの別紙にも記載しましたように国際的に見てもかなり特異で、グローバルな時代のイノベーション促進との関係ではブレーキ要因になっていると思っております。

一方、今回の手続論の話として、特許侵害訴訟の証拠収集と秘密保持のことが挙げられているのですが、特許侵害訴訟は、もともと経済活動において競合関係にある企業同士が対立する構図で、先ほどの職務発明に関する構図と大分違って、あるときは企業が原

告になり、あるときは被告になります。なおかつ、もし裁判の過程の中で秘密保持を前提にオープンにされたノウハウを、仮にその企業が何らかの形で意図的に流出させるとしたら、その企業そのものがビジネスの世界では信用されないという、ある種の実質的なペナルティーを受けるという前提のもとに成り立っているところがあります。しかし、職務発明訴訟の場合には、そういう実質的なペナルティが存在しないので、特許侵害訴訟の構図とは違っているなど認識しています。そういう意味で、(2)で書いてありますように、対立構造の本質的な違いに配慮することなく、訴訟の迅速化の観点で今回の職務発明訴訟の手続きの議論を展開されているのだらうと思います。

次のページの(3)ですが、現状は、この資料に御説明がございますように、通常の特許侵害訴訟とかなり質が違う職務発明訴訟における営業秘密の保護については、民事訴訟法の一般規定の枠内で工夫しながら対処しているのですけれども、委員が4月30日に出された「秘密保護規定の必要性について」は、我々も同じような認識をしております。

ただし、特許法第105条の3項が、書類開示の対象者がいわゆる「裁判官の目」以外の当事者まで広がることを考えたときに、その職務発明訴訟の構図の特質を鑑みると、営業秘密の意図的な流出が起こったときにそれに対する懸念を払拭できないことから、そこまで同列で議論することについては賛同しがたいものがあります。

したがって、特許侵害訴訟とは特質が異なる職務発明訴訟においては、当面はいわゆるインカメラ方式としては「裁判官だけの目」を対象とした開示を認める民事訴訟法第223条6項の一般規定による手続にとどめておくことでよいと思います。

なお、この辺について実務的な話に関しての問題意識は、先ほど委員の知財協とも我々経団連では問題意識を共有しているところであります。

いずれにしても、事務局案に関するこの特許制度小委員会での議論の時間が限られているとすると、グローバルな時代におけるイノベーションの促進につなげるという視点での検証が十分なされているとは必ずしも言えないので、今後に向けてより本質的な職務発明制度の議論を行うと同時に、それとの関係で今回の事務局案を継続扱いにさせていただくのが良いと考えております。

以上です。

委員長 委員どうぞ。

委員 この課題につきましては、4月30日の委員会で、資料に基づいて意見を述べさせていただきますでしたが、その際は、秘密保持命令と証人等の尋問の公開停止のほうにやや

重点を置いて説明しておりましたので、本日は特許法第105条の1項の「正当な理由」と、3項の委員からも指摘がございましたインカメラ手続について、若干意見を補足させていただきます。

特許法第105条1項のただし書きに規定された提出を拒むことについて「正当な理由」があるときとは、どういう場合を言うかについては、この課題を審議した工業所有権審議会の企画小委員会の報告書によると、裁判所は、訴訟追行の必要性和営業秘密保護の必要性を比較衡量した上で判断すべきであるとしております。つまり、これが立法趣旨であるということになります。

職務発明の対価請求訴訟には、この規定は現行法では適用されませんので、民事訴訟法第220条の4号の八に基づいて、提出を拒むことができる文書に当たるかどうかということが問題になります。この規定については、資料の1ページに書いた最高裁の平成12年3月10日の判決が判断基準を示していますが、そこでは、「その事項が公開されると当該技術の有する社会的価値が下落し、これによる活動が困難になるもの、または当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものをいう。」とっております。

それに続いて、事務局からも紹介がございました最高裁の平成20年11月25日の決定は、ここに言う職業の秘密が保護する秘密に値する場合に限られるのであって、それについては、資料に書きました比較衡量の上で判断するとしています。

この2つの判決の関係については、判決文自体からは明確ではありませんが、その後の東京高裁の判例等を見ますと、先ほどの20年判決における比較衡量を行った上で、それが開示されると業務に深刻な影響を与え、その遂行が困難になるものという判断をしております。そうすると極めて高度の秘密に属するものでないと提出を拒めないというのが、民事訴訟法第220条の4号八の趣旨になるということになります。

その意味では、先ほど申し上げました特許法第105条1項の「正当な理由」についての立法趣旨と比較してみますと、特許法第105条の1項を適用することによって、文書提出の義務の範囲が広がるということはないのではないかと。事務局は、狭い部分もあり広い部分もありと整理しておりますが、そういう考え方もあり得ると思う一方で、少なくともこれによって現在の訴訟実務から企業側がライセンス契約等の提出を拒めないことになるということはいえないだろうと思います。

むしろ問題は、訴訟追行上の必要性和営業秘密の比較衡量にあるため、営業秘密を保持するために、当該文書、この点、最も問題になるのはライセンス契約書ですが、それを提

出しなくても他の代替的な立証方法を用いて立証することが可能だと思っておりますし、それが可能だとすれば、訴訟追行上の必要性は、その文書を提出する必要性はなくなるので、そういう場合には提出を拒む「正当な理由」があると判断される可能性は十分にあると思っております。

特許法第105条2項は民事訴訟法第223条第6項と対応しておりますので、この点は問題ないとして、問題は3項の「インカメラ手続」であって、現行の規定、民事訴訟法の規定によれば、裁判所だけがインカメラ手続で、その文書の提出を認めるべきかどうかを判断すべきことになっておりますが、特許法の105条3項が適用になると、当事者、訴訟代理人又は補佐人に対して、その意見を聞く必要があるときは開示することができることになるわけです。

この規定を適用することになると、現在の実務との関係がどうなるのかということ、現在の訴訟実務においても、この営業秘密に関わる文書の提出をめぐる職務発明訴訟では非常にもめることが多いのですが、実際には裁判所が営業秘密を保持しつつ適切な証拠調べを実施できるように、訴訟指揮権に基づいて、申立人、主として原告訴訟代理人ですが、秘密保持を命じて、文書の必要箇所を開示し、あるいは申立人（原告）訴訟代理人と被申立人（被告）訴訟代理人との間で秘密保持契約を締結した上で、裁判所が文書を開示する方法が現実にとられています。

しかし、このインカメラ手続は訴訟指揮権に基づくものですから、その措置はもちろん適法であると思っております。しかし、このような手続は、特許法第105条第3項が例外として規定しているように非常に重要な訴訟手続であることからすると、民事訴訟法の明文に依拠することなしに行うよりは規定上明確にしたほうが良いと思っております。

その意味では、今回の改正案は、従来、直接の条文上の根拠規定はないけれども、裁判官が訴訟指揮権の行使として行ってきた「営業秘密を保持しつつ必要な証拠の収集に努める」という裁判所の実務に法的根拠付けをするものであって、裁判所は訴訟遂行の観点から見て、適切な運用を行ってこの種の訴訟における紛争の解決に寄与する。そういう目的で設けられるものであるものと考えております。

以上の点を補足させていただきました。

委員長 委員どうぞ。

委員 先ほど産業界の方から御意見がありましたが、私も、職務発明訴訟において営業秘密が流出するおそれがある、そういう懸念については共有したいと思っております。その上で

幾つか質問があります。

澤井委員のペーパーの中に、訴訟の数がそれほど多くもないというフレーズがございますが、どれくらい訴訟があるのかということを確認しておきたいということです。そして、またここでおっしゃっているのは、訴訟の数がそれほど多くもないから拙速に進めるなという論理でございますけれども、思うに、仮にその数が多くなくても、社会的な影響が大きいとか、企業に与える打撃が大きいということであれば、その訴訟の数云々の問題ではないのではないかと思います。そこを一応確認させていただきたいと思います。

あとは事務局のペーパーにございます特許権侵害訴訟の中で、裁判所の判断で意見を聴くことができると書いてありますが、こういうケースはかなり現実にあるのでしょうか。その事実関係について分かれば教えていただきたいと思います。

以上です。

委員長 どうぞ。

事務局 幾つか御質問いただいたうち、まず件数でございますが、当審議会において前回職務発明訴訟について御議論いただいたときの資料に載せておりますけれども、職務発明訴訟の件数につきましては、年によって大きな差がございますが、平成18年、平成19年、平成20年は13件ほど、平成21年には6件ほど判決が出ているという状況でございます。資料の1ページの参考というグラフで示させていただいております。その中では、平成17年以前のデータも載せております。

次に、件数だけで重要性が決まるわけではないのではないかという点につきましては、見解についての御質問だと思います。事務局としては、この件数を多いと考えるのか、少ないと考えるのかという点につきまして、かつ少ないと判断した場合であっても、社会的影響があるのかどうかという点も含めて御議論いただきたいと思っております。なお、事務局としては、この場で委員の皆様にご議論いただく必要のあるだけの重要な論点であると考えているということでございます。

それから、侵害訴訟におけるインカメラ手続の実態でございますが、現在手元にございません。なお、職務発明訴訟においては、裁判所限りで見せるという民訴法の一般ルールが適用されますが、訴訟実務においては、法律上の手続ではなく、裁判所の訴訟指揮権の下で、訴訟当事者の代理人間で任意の秘密保持契約を結び、これに基づいて必要な範囲で書類を任意開示が行われているということでございます。

以上でございます。

委員長 委員、どうぞ。

委員 現実の職務発明訴訟で、中々苦労しながら秘密保持契約という形で処理しているという点については、委員がおっしゃるとおりです。その場面としては、会社側が資料を出したいけれども、しかし秘密を守ってもらわなければいけない、けれども秘密保持命令の制度はないので困るという場面も経験したことがあります。そうした現実をいかにして解決していくのかという問題であろうと思います。

産業界の御意見の底には、先ほども御発言がございましたが、それは職務発明制度自体の存続についていかにすべきか、我が国のイノベーションを促進することから考えてみた場合にいかにすべきであろうかという点にございまして、その点自体について、私もそれを変えることについて十分検討すべきではないかと思います。ただし、そういう制度の改正という議論と、現実にあるその制度に基づいた紛争の処理のための手続をどうするかは分けて考えるべきだと思います。仮に将来、職務発明制度を大きく改正したとしても、これまでに出願された発明についての権利というのは残っていくため、その紛争は将来とも避けることはできないと思います。そういうものを切り離して考えますと、理論的に言いますと、秘密保持命令等の制度を導入するか否かという点は決着をつけなければならないものではないかと思います。

ただし、そのスピードをいかにするかという点については、色々なやり方があるかと思えます。これまでの御意見を色々伺っていると、あるいはその検討と並行して職務発明制度そのものについての議論を進めていくことなのかなという感じがいたしました。

以上でございます。

委員長 委員どうぞ。

委員 4月30日の小委員会的时候には、被告の代理人となられる委員、それから、被告となる企業の関係者の委員の方々からも、今回の4つの証拠収集、秘密保護手続の導入については積極的な意見が出されておりました。その発言を聞き、今後、職務発明訴訟においても、営業秘密を適切に保護しつつ、その証拠がより裁判の手続に提出されていく方向になるのではないかという印象を持ちました。

しかし、今回、委員、委員から、特に裁判官以外へのインカメラにおける開示の点について慎重論が出されました。委員のおっしゃっていることは、基本的に正しい方向で、誠に同感です。一方、文書提出命令や秘密保持命令は、訴訟の中で非常に重い手続だと思っています。そういう重い手続の導入については、その訴訟の両方の当事者が納得していた

だき、かつ協力していただきながら、その訴訟を進行していくことが欠かせないと思います。

秘密保持命令がバックにあれば、その秘密保持契約も円滑に締結できるという面はございますが、そういう場合にも当事者の理解が、あるいは納得が必要ではないかと思っております。そのように考えますと、今回、産業界側から余り賛成が得られないような状況ですと、引き続き検討することもやむを得ないような気がいたします。

今回の守屋委員提出資料の1ページの一番下のところに、証拠の提出方法を工夫されているという紹介がされておりました。さらなる工夫は当然必要だと思いますが、仮に現行法の民事訴訟法でいく場合であっても、こうした工夫によって訴訟に必要な証拠が審理判断するのに必要な証拠がきちんと提出されていくように、そういった方向での審理への協力が望まれると思います。

以上です。

委員長 委員どうぞ。

委員 この問題についての中身というか、こうした規定を置くべきか否かというのは最終的には特許法の政策判断だと思いますので、私は特にコメントはありません。

ただし、1点だけ、事務局の文章で22ページの(1)の留意点で指摘されているところの最後のところで、いずれも いずれもというのは、民事訴訟法も特許法もという意味だと思いますが 比較衡量によって決定されることになるから、両手続における提出義務の範囲には実質的な差異はなくなったとの指摘もあることについて、どう考えるかという問いがございますので、民事訴訟法学者としての見解を述べたいと思います。

私の理解では、平成20年の最高裁決定というのは、職業秘密に当たることを前提としているが、比較衡量によって、なお保護に値しないような場合もある。したがって、文書提出を命じ得る場合もあるということをも認めたもので、この比較衡量というのは、文書提出義務を拡張する方向で働く比較衡量であって、文書提出義務を限定する方向では、この比較衡量は働かないというのが平成20年の趣旨ではないか。私の理解では、多くの研究者もそのように理解しているように思います。

そうであるとすれば、特許法の解釈論はよく知りませんが、仮に事務局が22ページの一番上の行で整理されているように、営業秘密に該当しないため文書提出義務が認められる文書についても、比較衡量の結果、「正当な理由」が存在するとして提出義務が免除され得るということについて、この「正当な理由」という概念が含まれていれば、平成20年

の最高裁決定はそこまでは言っていないだろうと思います。

そういう意味では、文書提出義務を限定する方向で比較衡量が働くというのは、この民事訴訟法の文書提出命令は知らないものなのではないかと思います。そういう意味では、この20年の最高裁決定があっても、両手続における実質的な差異はなくなったとは言えないというのが私の認識です。

以上です。

委員長 委員どうぞ。

委員 産業界ということで、経団連、知財協の御意見と余り違うところではありませんが、民事訴訟法について最高裁の判断の意味であるとか、実情として我々が当事者に立ったときに色々やっていること等々に鑑み、J E I T Aの中で議論しても、書類提出命令の導入の意味についてよく整理できていないというのが正直なところでございます。もちろん特許法第35条のよってたつところの問題意識があって、その点で仮に広がるといいましょうか、手続が導入されることに対する懸念、違和感もございますが、この時間の中で議論して、例えば導入という考え方を支持するには中々頭が切り替わらないというのが事実ですので、もう少し継続して議論させていただく機会をいただきたいというのがJ E I T Aの中の議論の結果でございます。

以上です。

委員長 委員どうぞ。

委員 私も製薬業界の中で色々議論してきましたが、ただ今委員がおっしゃられたとおり、幾ら議論しても、現在のところ、秘密保持の部分に関しては非常に歓迎できますが、インカメラ手続等において、職務発明訴訟において対象となっている発明の外側の部分に非常にビジネスに大きな影響を与えるようなノウハウとかがたくさんございまして、その辺が当事者にも開示されると事業上も非常に大きなリスクになるところに対して、いかなる歯止めがかけられるかに関して、まだ十分な検討ができていないというのが正直なところございまして、先ほど来でございますように、もう少し慎重に検討していくべきではないかと考えております。

委員長 ほかによろしいでしょうか。

それでは、職務発明の関係はこれくらいにしまして、次のテーマに移る前に、先ほどの委員と委員からの御質問、この資料で言うと12ページ辺りだったかと思いますが、この御質問に対して事務局で御回答されるということですので、お願いいたします。

事務局 先ほどは失礼しました。審決取消訴訟提起後でございますが、これは12ページの(2)に書いてございますように、審決が取り消されて特許庁に再係属した場合は、現行と同様な審理が進められるということでございますので、有効審決が否定された場合には、特許法第134条の3第1項の訂正請求が可能でございます。これに加えて、必要に応じて無効理由通知が発せられれば、その際に訂正の機会が与えられるということでございます。ただし、特許庁に再係属した場合には、既に審決も判決も出ているわけですので、「審決予告」をもう一度することはないというふうに整理しております。

委員長 委員どうぞ。

委員 今の点ですけれども、審決が取り消されて戻った場合には、先ほど申したように判決の拘束力はあるけれども、職権主義がございますから、審判体は職権に基づいて別の理由で無効にすることもできるわけです。そのような場合には、いかにするわけですか。現行法では無効理由通知をしますよね。

事務局 それに対しては「審決予告」をすることなく、機が熟した段階で審決をすることになります。それに対してはまた裁判所に審決取消訴訟を提起することができるわけですが、その際には、従前ございましたような訴訟提起から90日以内の訂正の機会はないということにしております。

委員 そのような場合には、訂正の機会はそれ以上はないということになるわけですね。

事務局 御理解のとおりです。無効理由通知がなされれば、訂正の機会がございますけれども、その後の「審決予告」はないということです。今回の改正は、頻度の高い1回目のキャッチボールを防ぐことを主にしており、それ以降は、実際に2回目のキャッチボールが起こる割合も相当程度少ないわけでございますが、既に審決も判決も出され、論点が整理されていると思いますので、それ以上は必要ないのではないかと考えているところでございます。

委員長 今の問題は、最初の手続での無効理由に対しては、「審決予告」をして、その前後で2回訂正の機会が与えられるのに対し、審決が取り消されて特許庁に再係属した場合に、先ほどのように職権で打たれた無効理由に対しては、「審決予告」がなく、訂正の機会は1回だけになるということですか。

事務局 はい。

委員 最終的には立法政策の問題だろうと思いますが、それでは職権で発見した無効理

由が、初めの段階で通知されていれば実は2回できたのに、そのときには気が付かなくて、通知も「審決予告」もないまま、有効ですから請求不成立と審決がされて、裁判所で取り消されてしまったという場合はそうならないということになりますが、特許権者の特許権の保護という立場から言ってどうなのかという問題はあります。細かい制度設計のところは、またそういうことも含めて御検討いただければと思います。

事務局 基本的に職権で無効理由通知を差し上げる際には、証拠を新たに加えることはまずございません。無効審判における職権審理の範囲は、前回の審議会で御説明したように、基本的には論理の組み換え程度のものということを考えておりますので、全く新たな無効理由が通知されることは非常にまれではないかと考えております。

委員 繰り返しになりますけれども、職権主義の在り方としてそれ自体も問題ではないかということですので、いろいろなことを総合的に考慮していただきたいと思います。

委員長 今のように御検討いただくことにしまして、それでは先に進みたいと思います。次は資料だと26ページかと思いますが、特許法条約（PLT）との整合に向けた救済手続の導入について、この点について御意見をお願いします。

委員どうぞ。

委員 2点ございます。まず26ページ、対応の方向について、（ア）から（ウ）の3項目に限定されて記載されておりますが、今後の議論で結構ですので、他の期間徒過についても救済の必要性がないか、対象の拡大について継続した検討をお願いしたいと思いません。

それからもう1点、3. 関連する論点の（1）Due Care に関する部分でございます。前回議論したときも多少申し上げたと思いますが、こちらの関連する論点のところでは、Due Care に相当する基準を採用すべきとございますが、EPOは期間徒過の通知や処理の継続、ファーザープロセッシングと言われておりますが、これの請求とセット、こういった救済に加えて、さらにDue Care の概念による救済が図られております。そういった一連の救済が図られている中で、Due Care の概念で救済されるべき例が生じていることについて留意していただきたいと思います。

つまり、通知や処理の継続といった救済手段が併用されている以上、Due Care の概念によって救済すべき事例というのは、比較的例外的、あるいは限定的なものになっている可能性があると思われれます。

一方、我が国ではそういった期間徒過の通知、あるいは処理の継続の請求といった救済

措置はございませんので、EPOとはそもそも前提が違っているという状態であろうかと思えます。この3.の関連する論点のところの(1)の最後の3行、「よって」以下ですが、「主観的要件は、EPO等が採用するDue Careの救済例を参考に、Due Careに相当する基準を採用すべき」とございますが、今申し上げたような前提の相違を考慮せずに、EPOのDue Careの事例をただ引き写すような基準をつくってしまった場合には、救済要件が厳格化して、通知や処理の継続を含めた救済範囲よりも、実質的に我が国の救済範囲が狭められるおそれがあるかと思えます。

こういった点で前提の相違がございますので、その点を含めて国際的に調和した救済を図ることができるように、我が国におけるDue Careの基準がどうあるべきかをきちんと検討していただきたいと思えます。

以上です。

委員長 よろしいでしょうか。

それでは、次に資料としては28ページになるかと思えますが、大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方について、御意見をお願いします。

委員どうぞ。

委員 前回の委員会のお話にもお話しさせていただきましたが、大学等の知財本部においては、論文からそのまま出願できるような要望は大変多いかと思われそうですが、そもそも実証する企業に使っていただけない特許があり、中々厳しい状況である中で、出願日だけ早く押さえないというものは限定されてくると思います。もちろん、特許のダイサンシツ系の物質のものなど早ければ早いほどいいものもございますが、ここに書いてありますように、現在の運用でもそれは十分対応できると思いますので、この下の4行目ですか、リスクについて十分な注意喚起も同時に行いながら、大学での特許の出し方を上手にやっていくべきであると思っていますので、こちらに書かれている内容に賛成いたします。

委員長 委員どうぞ。

委員 私も同感であります。特に最近、産学官、大学と企業と国とで色々仕事をする人が多いのですが、やはり何が請求項なのか、大学側のほうでもその辺のところはしっかりと知識を持ってからやっていくべきかと思えます。どちらかというとな大学優先型で事業をやっていくと失敗する例が大変多いというのは、そういった点にあると思えます。

企業優先型というのは、過去に経験的なものがあつた上でそれを押さえているわけですが、それに対して大学側のほうは知識だけがどんどん導入されて進むため、それで上手く

いくかなという思いがあります。ただし、昨今色々特許と特許が結びついて、すごいものになるという要素が大変多くございます。そういった意味で大学側のほうで特許制度の活用にとんどん予算を出して頂いて、有益でどこに出しても抜けがないような特許を取得して頂きたいと思います。そういった意味で、この文章のとおり同感します。

委員長 ほかによろしいでしょうか。

それでは、次に資料29ページ以下かと思いますが、グレースピリオドの在り方について、御意見ををお願いします。

委員どうぞ。

委員 こちらも大学が、まず先生が学会で発表して、その後急いで出さなければいけない特許というのが非常に多い状況で、大学の知的財産本部においては大変関係の深い内容でございます。特許庁長官に申請ずみの学会でないと救済できないという、本来学会が特許性のところを考えて出す、出さないを決めているわけではない、手続を取っているか取っていないかだけという状況もございますので、やはり範囲を拡大していただくことは大変歓迎する内容でございます。よろしくをお願いします。

委員長 ほかにいかがでしょうか。

これが最後の論点かと思いますが、次に資料31ページの特許料金の見直しにつきまして、御意見ををお願いいたします。

委員どうぞ。

委員 審査請求料の引下げについては、財源的に問題がございますので、非常に難しいことではあるかと思いますが、ユーザーが安くなったという実感を持っていただくためには、少なくとも値上げ前の水準まで引き下げていただくことを希望したいと思います。

それから、減免については、対象者や期間の拡充ということは大変結構でございますが、減免を受けるための手続的負担の軽減についても是非とも検討をお願いしたい、実現をお願いしたいと思います。

以上です。

委員長 委員どうぞ。

委員 現在、私が所属している全国イノベーション推進機関ネットワークという機関は、全国の中小企業を支援するというか、地域の小さい会社と産学連携、産産連携を支援するネットワーク機関でございます。色々なところで知財のお話をさせていただくのですが、中小企業、特に小さな企業では、特許出願の必要性が御理解いただけてなかったり、特許

とは何かというのがまだまだ多うございます。

私が、中小企業の減免制度がございましてというお話をしますと、そんなこと知らなかったという方がほとんどです。そうしたときに御説明しようと思ったときに、これだけしか安くないのにこんなに面倒な手続が要るのというのは大変辛い状況で、やはり減免していただける年数であったり、金額にインパクトがあって、優良な中小企業が特許を守ろうという気になれるように、是非よろしく願います。

また、どうしても赤字会社でないと厳しいという点は難しいのかもしれませんが、優良企業を支援するという観点では、何とかならないのかなと思っています。

委員長 委員どうぞ。

委員 特許の出願件数は、アメリカや中国がすごい勢いで増加しているのに比べると、日本は90年代を境に全く増加していないという状況が続いています。したがって、総合的な施策の一環でしょうが、こういった特許料金の見直しによって件数を増加するということを大胆に施策として行っていただくことによって、国のイノベーションの力が強まるのであれば、是非お願いしたいと思います。

委員長 ほかにいかがでしょうか。

委員どうぞ。

委員 先ほどの意見に同感でございます。今、ものづくりは非常に低迷しております。是非政府部内のほうで調整を進めて、特許料金を1つのきっかけとして出させていただきたい。新しいことをやること自身が今意力を失っておりますので、国からまず始めの一步を示していただくと良いと思います。金額の小さい大きいは別にして、とにかく何かを示すべきかと思います。よろしく願います。

委員長 ほかにいかがでしょうか。

それでは、ほかに御意見がなければ本日の議論は以上で終了したいと思います。

事務局におかれましては、本日の御意見を踏まえまして、報告書の案の作成をお願いいたします。

それでは、最後に、今後のスケジュールについて、事務局より御説明をお願いします。

事務局 今後のスケジュールにつきましては、次回は、11月30日火曜日、午前8時半からの開催を予定しております。議題は、「特許制度に関する法制的な課題（報告書案）」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。

それでは、以上をもちまして、産業構造審議会知的財産政策部会第32回特許制度小委員会を閉会いたします。

本日も、長時間御熱心に御審議いただきまして、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](#)