

平成 23 年 2 月 1 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 34 回特許制度小委員会

議 事 録

特 許 庁

1. 日 時： 平成23年2月1日(火)10:00~11:00
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、亀井委員、澤井委員、高部委員、竹田委員、茶園委員、
中村委員、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について(報告書案)
閉会

開 会

委員長 おはようございます。まだお見えでない委員の方も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 34 回特許制度小委員会を開催いたします。本日も、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、本日は鎌田委員、長岡委員、野坂委員が所用のため御欠席であると伺っております。

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・配布資料一覧にございますとおり、「特許制度に関する法制的な課題について（報告書案）」についてでございます。

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 「特許制度に関する法制的な課題について（報告書案）」、資料 2 「産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（案）に寄せられた御意見の概要と御意見に対する考え方」、以上の 2 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について（報告書案）

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、「特許制度に関する法制的な課題について（報告書案）」についてでございますが、第 25 回本小委員会からのこれまでの御議論を踏まえまして作成されました報告書案でございます。特許制度に関する法制的な課題について、前回での御議論の後、本年 1 月 4 日まで 1 カ月間パブリックコメントを実施いたしました。そして、そこで提出された御意見についての考え方を、事務局において整理しております。

委員の皆様におかれましては、それらを踏まえまして、報告書「特許制度に関する法制的な課題について」を取りまとめるべく御議論いただきたいと思いますと思っております。

それでは、まずパブリックコメントで提出された主な御意見の御紹介と、その主な御意見に対する考え方及び、若干修正していただいた報告書案について、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と資料2でございます。初めに、順番が逆でございますけれども、資料2を御説明し、それも踏まえて資料1でどのような修正があったのかという順で御説明したいと考えております。

まず、資料2でございます。パブリックコメントにつきましては、今年の12月3日から今年の1月4日まで、約1カ月間実施しました。この結果、20件の御意見をいただいております。内訳といたしましては、団体が10件、企業が3件、個人が7件でございます。

それでは、その概要につきまして、2枚目以降で御説明いたしますが、多数の御意見をいただいておりますので、以下の説明は、時間の関係もございまして、複数の方から御意見をいただいたものを中心に御説明したいと考えております。

まず、2番の登録対抗制度の見直しについての御意見としまして、「通常実施権について、当然対抗制度を導入することに賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見を9団体、2つの企業、お一方の個人からいただいております。

次に、4番では、「仮通常実施権についても、当然対抗制度を導入することに賛成。」という御意見をいただいております。

また、5番以降、通常実施権を第三者に対抗できる場合のライセンス契約の承継という論点についてでございます。

5番では、「通常実施権を第三者に対抗できる場合のライセンス契約の承継について、現行法と同様、特許法では特段の規定を設けないことに賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

他方、6番では、「通常実施権を特許権の譲受人に対抗できる場合、通常実施権者と特許権の譲受人との間のライセンス契約関係を、特許権の譲受人にも主張できると解すべき。」という御意見ですとか、7番では、その旨を特許法で明文化すべきといった御意見をいただいております。こういった御意見につきましては、ライセンス契約においては、通常実施権の許諾の合意そのもののみならず、さまざまな債権・債務に関する合意がなされており、また、ライセンス契約の形態は包括ライセンス契約やクロス・ライセンス契約等、多種多様な契約形態が見られます。このため、通常実施権を第三者に対抗できる場合

のライセンス契約の承継に関しては、ケース・バイ・ケースの判断によるほうが、事案ごとの結論の妥当性を確保し得ると考えられることから、現行法と同様、特許法では特段の規定を設けず、個々の事案に応じて判断されることが望ましいと考えられますので、報告書のラインで回答しております。

また、10 番以降は、サブライセンスに基づく通常実施権の対抗についてでございます。

まず、10 番では、「サブライセンスに基づく通常実施権についても、当然対抗が認められるとする結論に賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

11 番では、「サブライセンスは、特許権者とサブライセンシーとの間で直接契約関係が生じるものではないので、本報告書案において、サブライセンスは、「特許権者がサブライセンシーに対して直接許諾した通常実施権と整理される」と記載している点には疑問がある。」という御意見をいただいております。これは御指摘のとおりでございますので、後ほど御説明しますが、記載を修正しております。

次に、13 番では、特許権者が破産した場合の扱いについてでございますが、「特許法上、当然対抗制度下で対抗可能な場合が、破産法第 56 条第 1 項の規定に該当することが明確にされれば、破産管財人による契約解除権が制限され、通常実施権者を適切に保護することが可能となるとの考え方に賛成。」という御意見をいただいております。

また、16 番や 18 番では、確定日付の取得や告知義務を義務づけるかどうかという点について、いずれも義務づけないという御意見を多数の方からいただいております。

次に、20 番では、「当然対抗制度の施行前に許諾されていた通常実施権についても、制度施行後に特許権を譲り受けた者との関係において、当然対抗制度が適用されることとなることに賛成。」という、報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

22 番以降では、登録制度の廃止についての御意見をいただいております。

まず、22 番では、「通常実施権の登録制度を廃止することに賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

他方、24 番では、通常実施権の登録制度を廃止することに反対という御意見をいただいております。これに対しましては、通常実施権の登録制度を並存させることは、登録と実体とが異なる場合が生じ得ることによりかえって特許権取引に入ろうとする者の取引の安全が害される恐れがあるということを踏まえ、適切ではないという回答をしております。

次に、26番の通常実施権の移転等の第三者対抗要件についてでございますが、「通常実施権の移転等の第三者対抗要件については、特段の規定を設けないことに賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

27番から29番までの現行法の「登録を備えた」通常実施権者を対象とする規定の扱いについてですが、報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

30番では、特許権の放棄等に係る通常実施権者等の承諾について、下から2行目の後半からですが、「仮通常実施権者等の実施の継続を確保するための措置を講じた上で、仮通常実施権者等の承諾を不要とすることに賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

34番、35番では、実用新案法についての対応について、「特許権と同様の対応とすることに賛成。」という、御意見をいただいております。

以上が、登録対抗制度の見直しについてでございます。

次に、37番以降、独占的ライセンス制度のあり方の論点でございます。

37番では、「独占的ライセンス制度のあり方について、引き続き検討すべき。」という御意見をいただいております。これに対しましては、独占的ライセンスのあり方については、特許庁における「業務・システム最適化計画」による新たなシステムの構築の状況を踏まえつつ、今後検討してまいりますと回答しております。

次に、39番、40番では、特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁について、「引き続き検討すべき。」という御意見をいただいております。これに対する回答としては、独占的ライセンスと同様に、最適化の状況を踏まえつつ、今後検討してまいりますという回答をさせていただいております。

41番以降は、いわゆる「ダブルトラック」のあり方についての論点でございます。

この論点の関係では、現時点では「現行制度が維持されたことに賛成。」という御意見を、41番、42番でいただいております。他方、43番では、下から2行目でございますが、「ダブルトラックについての問題は残るので、無効審判制度の運用改善の効果を踏まえつつ、今後もよりよい制度設計について検討をすべき。」という御意見をいただいております。

これらにつきましては、全体の方向として、本報告書の内容を支持する御意見であると理解しておりますけれども、いずれにしましても、今後もよりよい制度設計について検討してまいりますという回答をさせていただいております。

50 番以降は、再審の取扱いの論点でございます。

50 番では、「確定判決は重視すべきであり、また、紛争の蒸し返しを防止することが期待できるので、侵害訴訟判決確定後に無効審決が確定しても、再審としないことについて賛成。」という御意見を多数いただいております。本報告書の内容を支持する御意見であると理解しております。

他方、51 番以降では、反対という御意見もいただいております。その理由としましては、51 番では、「まずは 104 条の 3 の問題を解決することが先決である。」という理由でございます。52 番では、「極めて素朴な国民の法感情として受け入れられるのか。」というところに疑義が呈されているところでございます。53 番では、第三者が提起した無効審判の結果に基づいても再審が制限されるという点について、検討が不十分ではないかという御意見をいただいております。こういった御意見に対しましては、報告書における再審を制限することの必要性に関する議論に基づいて回答しているところでございます。

次に、56 番では、再審を制限する方法について、「先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で、確定審決の遡及効または遡及効に係る主張を制限する方法で制度的手当をするという改正の方向に賛成。」という御意見をいただいております。

先に進みまして、61 番では、やや各論的ではございますが、2 つの団体から御意見をいただいております。「支払い済みの場合には返還請求できないのに、支払いを遅らせた者が支払いを免れることができるという結果の不当性を理由として、いまだ支払いがなされていない段階で無効審決が確定した場合も支払いをさせるべきとしている。この点について、権利の上に眠る特許権者を保護する必要はないのではないか。」という御意見をいただいております。この点に関しましては、損害賠償請求認容判決が出されても、任意の支払いを待つことが多く、強制執行をすることは少ない現状からすると、強制執行をしなかったことを理由に何らかの不利益な扱いをすることは妥当ではない等の意見を踏まえ、本報告書案記載のとおり結論が妥当であると回答しております。

64 番以降は、無効審判ルートにおける訂正のあり方の論点でございます。

まず、64 番では、「キャッチボール現象の解決のために、審決予告の制度の導入と出訴後の訂正審判請求の禁止に賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見を多数いただいております。

他方、67 番では、「出訴後の訂正審判を禁止すると、審決予告に対する訂正に基づく審決を考慮して、特許権者が適切な訂正をする機会を奪う恐れがあるので、反対。」とい

う御意見をいただいております。これに対しましては、出訴後の訂正審判が禁止されない場合、早期に訂正を行う動機が失われてキャッチボール現象の減少にはつながらない恐れがあります。今般はキャッチボール現象を発生させないために、出訴後の訂正審判を禁止すべきと整理しているという回答をしております。

69 番では、運用の話でございますけれども、「審決予告には明瞭な心証開示がされるという運用が行われるべき。」という御意見をいただいております。回答といたしましては、審決予告は当事者の主張立証が尽くされ「審決をするのに熟したとき」になされます。また、審決予告には審決と同等の判断内容が記載されるものといたしますが、その着実な運用に努めてまいりますと回答しております。

71 番では、「審決予告に対して訂正ができる期間はどの程度か。・・・現行の利点が確保されるようにすべき。」という御意見をいただいております。この点につきましては、現行の答弁時の訂正機会や、職権無効理由通知に対する訂正機会における指定期間を参考に検討してまいりますと回答しております。

73 番では、「審決予告に対して不服申立ができないならば、その内容を争いたい場合でも、訂正審判が禁止されることから、安全を見て、不必要と思われる減縮訂正を強いられることになるのではないか。この場合、審決予告を争いながら、予備的に減縮訂正をする制度は考えられないか。」という御意見をいただいております。これに対しましては、審決予告は行政処分ではないため、それ自体を争うことはできませんが、審決予告に対して訂正をしなければ、審決予告と同内容の審決がなされ、審決取消訴訟において実質的に審決予告の内容を争うことができます。したがって、現行制度と同様、訂正の機会が付与されたときに、安全を見て訂正を行うか、現行クレームで審決の内容を争うかを、権利者の意思によって選択できるという回答をしております。

75 番では、「審決が特許法第 181 条第 1 項により取り消された後の特許庁での審理において、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求が禁止されているならば、無効審決をするのに先立ち審決予告は原則としてすべきではないか。」という御意見をいただいております。この点につきましては、報告書を修正しております。詳細につきましては、後ほど御説明いたします。

78 番、79 番では、それぞれ無効審判の確定審決の第三者効のあり方と、同一人による複数の無効審判請求の禁止の論点について、本報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

80 番以降は、部分確定についてでございます。

80 番では、報告書の内容を支持する御意見をいただいております。また、同時に、「特許請求の範囲及び明細書の一覧性を確保するための対策は十分に採られるべき。」という御意見をいただいております。この点につきましては、報告書で記載された方向で検討してまいりますという回答をしております。

86 番では、「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説明を求めるとすることに賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見を多数いただいております。

他方、87 番では、この点に関しまして、「特許権者にとって過度な負担とならないようにすべき。」という御意見も 1 団体からいただいておりますので、この点については配慮して検討してまいりますと回答しております。

90 番、91 番は、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についてでございます。

90 番では、「不服申立の機会を与えることは必ずしも求められていないと整理することに賛成。」という、本報告書の内容を支持する御意見をいただいております。

逆に、91 番では、「独立した不服申立の機会を与えるほうがよいのではないか。」という御意見をいただいております。これに対しましては、無効審判請求がされていない請求項に対する訂正請求につきましては、争いの対象外の付随的手続であることや、訂正審判によって争う機会を担保されていることから、不服申立の機会を与えることは必ずしも求められていないと回答しております。

以上が、紛争処理の論点でございます。

次に、93 番から 95 番が、差止請求権のあり方についての論点でございます。93 番では、「引き続き、我が国にとってどのような差止請求権のあり方が望ましいか検討することに賛成。」という御意見をいただいております。本報告書の内容を支持する御意見であると理解しております。

96 番以降は、冒認出願に関する救済措置の整備についてでございます。

96 番では、報告書の内容を支持する御意見を多数いただいております。

97 番では、「特許権設定登録前については、・・・明確な法的根拠はない。・・・移転請求を認めるほうがよいのではないか。」という御意見をいただいております。この点につきましては、現行法のもとでも、真の権利者は、特許を受ける権利の存在を確認する

判決をもって単独で出願人名義手続を行うことが可能であることから、特許法に明文で移転請求を認める必要性は高くないという回答をしております。

99 番では、「設定登録前における第三者についても、設定登録後と同様に法定実施権を認める等、何らかの保護を検討する必要があるのではないか。」という御意見をいただいております。この点につきましては、報告書と同様に、特許権設定登録前は特許権の成立について未確定な状況であるということなども踏まえ、第三者保護を認める必要性は、必ずしも高くないと回答しております。

101 番では、「複数の請求項のうち、一部の請求項のみが冒認されたものである場合の移転請求の結果が明らかでないから、この場合の取扱いを明確にすべき。」という御意見がございました。この点に対しましては、二以上の請求項に記載された発明について特許された場合でも発生する特許権は一つであるという現行特許法の基本的な考え方に従い、複数の請求項のうち一部の請求項に係る発明のみが冒認されたものである場合には、真の権利者は、その特許権全体について持分の移転が認められ、当該特許権を共有することになると回答しております。

106 番以降は、職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備の論点でございます。

106 番では、「検討を継続することに賛成。」という御意見をいただいております。また、107 番や 108 番では、「書類提出命令の導入は不要。」ですとか、「当事者等への開示を認めるインカメラ審理手続の導入に反対。」という御意見をいただいておりますが、いずれにしても、今後検討を継続してまいります回答しております。

また、112 番では、「職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続のあり方を検討するのに先立ち、イノベーションの促進に向け、職務発明制度の見直しを検討すべき。」という御意見を 4 団体からいただいております。この点につきましては、その必要性について意見が分かれており、慎重に検討すべき問題であると考えられます。現時点では、平成 16 年の制度改正後の職務発明制度の運用状況について、継続的に情報収集及び評価を行っており、今後も継続してまいりますという回答でございます。

113 番以降は、P L T との整合に向けた救済手続の導入についてでございます。本報告書の内容を支持する御意見を、113 番、114 番でいただいております。

117 番以降は、いわゆる仮出願の論点でございます。117 番では、「最低限の様式を整えて出願日を確保した場合に新規事項の追加の禁止を回避して追加できる範囲が不明。」

という御意見をいただいております。この点につきましては、論文をベースに最低限の様式を整えて出願することは可能ですが、補正の際に新規事項の追加は禁止されているという回答をしております。

また、120番では、「リスクについて十分な注意喚起も同時に行うことに賛成。」という御意見をいただいております。回答といたしましては、注意喚起をしてみたいということでございます。

121番以降は、グレースピリオドのあり方についてでございます。

121番では、「新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大することに賛成。」という御意見をいただいております。

他方、122番では、「新規性喪失の例外規定の適用対象を不明確に広く認めると、法的安定性を欠くため慎重な検討が必要ではないか。」という意見をいただいております。この点につきましては、本報告書案では特許を受ける権利を有する者により公知とされた発明については、その公表態様を問わずに新規性喪失の例外規定の適用対象となるようにすべきとしており、適用対象の範囲そのものは明確なものであると考えております。また、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な手続的要件は維持されるため、立証できないものについては新規性喪失の例外規定の適用を受けることはできないということで、法的安定性は担保されると考えているという回答でございます。

また、126番から133番では、猶予期間や適用を受けるために必要な手続について、本報告書の内容を支持する御意見をいただく一方、猶予期間を統一すべき、手続を簡素化すべき、といった御意見をいただいております。報告書の内容を支持する御意見ではないものにつきましては、新規性喪失の例外規定は、現在継続中の先進国間での特許制度調和の議論において主要項目の一つとなっているが、猶予期間や必要な手続については、議論がまだ収れんしていないため、現時点で現行制度を変更することは時期尚早で、国際的な議論の趨勢を見きわめつつ検討していくべきという回答でございます。

最後に、137番以降は、特許料金の見直しについてでございます。

137番では、「料金見直し、中小企業等減免制度の拡充に賛成。早急の実施を希望。」という御意見をいただいております。本報告書の内容を支持する御意見であると理解しております。速やかに実現できるように検討をいたしますという回答でございます。

138番から141番では、審査請求料を半額程度に引き下げるべき、中堅企業も減免対象とすべき、といった御意見をいただいております。この点につきましては、特許特別会計

における受益者負担等の原則の下、特許庁におけるさまざまな審査処理促進策や効率化の状況を踏まえながら、イノベーションの促進に資する料金の引下げ幅及び減免制度の拡充を検討してまいりますという回答でございます。

パブリックコメントでいただいた主要な御意見と、それに対する回答は、以上でございます。

以上を踏まえまして、報告書で幾つか修正しております。

まず、パブリックコメントでいただいた御意見との関係でございます。パブリックコメントの 11 番の御意見の関係で、報告書案の 4 ページを修正しております。(3)の 2 行目に、「特許権者・サブライセンサー間の通常実施権と整理される」とございます。ここは、もとの案では「特許権者がサブライセンサーに対して直接許諾した通常実施権と整理される」となっておりました。実際に許諾はしていないわけございまして、許諾したのと同じ効果を有するという趣旨で書いておりましたので、今回、正確な表現に修正したということでございます。

パブリックコメントの関係でもう一点修正しております。75 番の御意見の関係でございますが、報告書案の 39 ページの(2)のところに修正を加えております。現在の案ですと、「再係属した場合は、それまでの手続や審理を見直してやり直すこととし、「審決をするのに熟した」と判断されるときに原則審決予告を行うこととすべきである。」としております。ここは、もとの案では「現行と同様に審理を進め、原則審決に至るが、合議体の判断を開示して訂正の機会を与えることが適切な場合には審決予告を行う。」となっておりますので、いわば原則と例外を入れかえたような形で修正しております。

パブリックコメントの指摘を踏まえて修正を加えました点は、以上の 2 点でございます。

それ以外にも、記載の追加を 2 点ほどしておりますので、その点を御紹介いたします。まず、6 ページの脚注の 17 でございます。これは、新たに追加しております。「現行法では、質権が設定された通常実施権の放棄にはその質権者の承諾が必要とされているが、この規定が削除されれば、債権質の対象である債権の放棄に関する民法の判例及び解釈に従って処理されることとなる。この点について、民法上、債権について質権が設定されている場合には、債権者は、質権者の承諾なく債権を放棄することはできないと解されているから、実務上も問題は生じないと考えられる。」ということでございます。

この点は、通常実施権の放棄に係る質権者の承諾の要否ということでございますが、通常実施権について当然対抗制度を導入し、通常実施権の登録制度を廃止しますと、特許庁

は通常実施権者も把握できませんけれども、通常実施権者に係る質権者も把握することが現実には困難になりますので、その承諾を求めても実効性を担保することができないということになります。したがって、把握できない方の承諾についての論点整理と同様の扱いをしようとしているということでございます。

なお、この論点につきましては、特許法上の承諾を求めないということにしたとしても、民法上の承諾が引き続き必要になります。

もう一点は、9ページの【図表3】の左側の下の3つについてです。この論点は、通常実施権者や仮通常実施権者の実施継続の措置を担保した上で、承諾を不要とするという一連の論点でございますが、報告書に書いていない項目が幾つかございましたので、その追加をしております。

具体的には、下の3つの右側に2つ整理がございまして、両方共通でございますが、3行目の「また」以降の部分でございます。上のほうで言いますと、出願変更の対象である実用新案登録に専用実施権がついていて、その専用実施権に通常実施権がついていた場合に、出願が変更された場合には特許出願に仮通常実施権として実施権を引き継ぐこととし、専用実施権についての通常実施権者の承諾を不要とするということでございます。これは、出願変更についての専用実施権者の承諾につきましては、専用実施権の登録制度は引き続き残りますので、この承諾は引き続き残すということを前提にしますと、出願変更ができる場合は、専用実施権者の承諾があったことになりますので、専用実施権はもとの形のままで存在せずに、消えてなくなってしまうということになります。

こうなりますと、通常実施権がその専用実施権についているわけでございますけれども、通常実施権のいわば根っこがなくなってしまうということになりますので、専用実施権が承諾により消えてしまった場合には、その上に乗っていた通常実施権は、出願変更後の特許出願、下のケースで言いますと、実用新案や意匠登録出願のほうに、直接仮通常実施権の形で発生するという整理をしているところでございます。

基本的な考え方につきましては、ほかの項目と同じでございますので、記載を単純に追加しているということでございます。

長くなりましたけれども、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、本議題についてでございますが、前回の本小委員会におきましては、本報告書案の報告書については御了承いただいているところでございます。先ほど詳細に御紹介

いただきましたとおり、パブリックコメントにおきまして多数の御意見をいただきましたが、それを受けましての修正は、今御説明いただいた程度でございまして、大幅な修正はしてございません。

つきましては、パブリックコメントそれ自体及びそれを受けて、その他の修正部分につきまして御質問等ございましたら、御自由にお願いたします。

委員、どうぞ。

委員 パブリックコメントに関連してですが、前回の審議会で、私が冒認の出願で真の権利者の権利の回復に関して、こういう問題があると発言した点について、今度のパブリックコメントに出ております。それは101です。それに対しての特許庁の回答がありますが、私はこの回答は、はっきり言って正しくないと思いますし、とても同意できないと思っています。

具体的に見ていただきますと、101は、複数の請求項のうち、一部の請求項のみが冒認されたものである場合の移転請求の結果が明らかでないから、この場合の取扱いを明確にすべきという点です。つまり、共同開発などがうまくいかなかったという場合に、ある一社が複数の請求項を立てて特許出願をする。現在の改善多項制のもとでは、2つ以上の発明について1つの出願であることができるわけですし、123条では請求項ごとに無効にするということができることになっています。

具体的に言えば、請求項1が冒認であるけれども、請求項2はその特許出願をした人の発明であるという場合にどうするかということですが、この特許庁の考えだと、特許権が一つだから、両方の発明について、特許権は真実の発明者と冒認出願をした者との共有になるというのですが、なぜそれで共有になるのかということが、私には理解できません。

つまり、請求項1はあくまで冒認でありますから、真実の権利者は請求項1について、それは冒認出願であって、まさに今度の改正では移転登録請求ができることになるべきはずですが、しかし、請求項2は特許権を受ける権利を有する者がした出願ですから、その場合には冒認ということとは言えないわけです。なぜ、特許権が1つだから請求項1についても2についても、その冒認出願をした者と冒認に関して真実の権利者である者とは共有になるのかという法的根拠が、私には全く理解できません。

この問題を解決するのは、結局、先ほど言ったように、123条の場合には請求項ごとも認めているわけですから、冒認である請求項について移転登録請求を認めて、その意味では、一つの特許ですが、クレーム請求項1については甲が、クレーム2については乙が

特許権者にならざるを得ない。これは、改善多項制をとり、今度の訂正についても請求項ごとにと考えていく。その全体の流れから言えばそうせざるを得ないのではないかと考えていますけれども、最終的にはこの問題は裁判所が判断すると思うのです。今特許庁がこう決めるとするのは、これを皆さんが聞いていて、本当に納得できるなどお思いになられるなら、それは特許庁の考えとして入れるのはいいかもしれませんが、ここまでこの段階で書いてしまうということは、私は問題だと思っているので、以上の点について、指摘をしておきます。

以上です。

委員長 今のは、事務局への御質問かと思うのですが、この特許庁の回答のほうとしては、あくまで特許権は一つだと、一つの特許権の一部の移転登録はできないということが前提になっているかと思うのですが、その点に関して、委員のお考えとしては、請求項ごとに、発明のほかに、権利についても別個のものなのかという点は確認しておいたほうがいいと思います。請求項1に係る特許権と請求項2に係る特許権が別かどうかというところで、以下の議論が随分違ってくるのでありまして、この特許庁の御回答は、発光ダイオード事件の最高裁判決でもこうだったかと思いますが、請求項は複数あってもあくまで特許権は1個だという前提になっているのですが、委員のお考えとしては、どちらが出发点になっているのでしょうか。請求項ごとに、権利も複数あるということなののでしょうか。

委員 従来はそう考えられてきているわけですが、今度のこういう制度を取り入れることとか、訂正についての部分確定の問題ということを考えてみると、やはり改善多項制になったときから、特許制度は全体的に変わってきているので、複数の発明が一つの出願でなされるという制度のもとで、真の権利者がその自分のした発明について、移転登録を認める制度を設ける以上は、そのところは修正されざるを得ないだろうと思っています。

委員長 というのは、要するに、請求項1に係る特許権も1個の権利だし、請求項2に係る特許権ももう一個の権利だというように、特許権は請求項ごとに複数あるというお考えなののでしょうか。

委員 少なくとも、制度全体がそうだったと考えるかどうかという点は問題ありますが、こういう制度を取り入れる以上は、そのように解釈しなかったら合理的な解釈ができない。皆さんはどうでしょうか。この特許庁の回答が正しいなどお思いになりますか。

委員長 どうぞ。委員、手を挙げておられるので。

委員 この問題、すごく難しいと思います。要するに、改善多項制のもとで権利がどう

いう形になるのかということが問題となります。今回の報告書では、審決の部分確定の部分で、今までよりもかなり踏み込んで、最高裁判決よりもさらに踏み込んで、「請求項ごと」という考え方が取り入れられてきたと思うのですけれども、出願段階のものについては、可分だとは考えられていないのではないかと思います。そういう意味では、過渡期のような気がいたします。

先ほどの委員の設例なのですが、仮に請求項1が冒認だということで、移転登録請求がされたときに、もし請求項1について移転登録せよというような判決主文が出たら、特許庁としては登録していただけるのかどうかという点が、問題なのではないかと思います。

そういう場合に、請求項1と2、2つあるから2分の1の部分についての移転登録をすべきだというのが、今の回答だと思います。判決主文と登録の仕方は、例えば、被告が任意に移転登録の手続をしてくれないときに強制執行という問題になります。請求項1についてのみ移転登録をせよという主文は強制執行できませんということになると、大変困ってしまいます。今の回答であれば、初めから、請求の仕方として請求項1のみが問題のときでも権利全体の2分の1の移転登録を求めよという形で読めると思うのですが、その登録のやり方、請求の趣旨や判決主文ののあり方といいますか、そういった問題とセットで考える必要のあるテーマだと考えています。

以上です。

委員長 関連論点としては余り広げないということだったのですが、請求項ごとに権利が別だということになると、例えば、請求項1で侵害訴訟を起こして、敗訴して判決確定した場合には、請求項2は別の権利だから既判力が及ばないのかという、あまりに難しく皆があまり触れたがらないような、この請求項関係の重要関連論点というところにも及んでこざるを得なくなってしまう面がありますので、そういう意味では、この問題は、現実的にうまくハンドリングしていかないと、ものすごく大変な、特許制度全体に及んでくるような大げさな話になりかねないという気はいたしますが。

先ほどのお尋ねは、裁判所のほうの主文は、受け皿としての特許庁のほうの登録制度との関係で、登録できないような主文を出してもしょうがないということなので、それは、こういう事件が来たときに裁判所がどのように判断するのかという問題と、特許庁が最終的に登録関係をどう扱うかといういろいろな問題が非常に複雑に絡み合っているかと思えます。そういう作業ができますかというお尋ねで、そのあたり、いかがでしょうか。

委員 もう一点、よろしいですか。

委員長 どうぞ。

委員 私の意見は申し上げましたが、どう書くべきだなどとは申し上げていません。今回の法改正の解釈をここでこう決めつけてしまうのは非常に問題じゃないですかということを行っているので、こういう書きぶりではなくて、今後の裁判所の運営や特許庁の運営などの問題でもっと検討していくべき問題だとか、表現を変えていただけるならば、それは今後の問題として裁判所も特許庁も考えていくでしょうから、それはそれでいいと思うのですが、ここでこう決めつけるのは、どう考えてもおかしいと私は思います。

事務局 御指摘の点でございますが、まず初めに、立法論として一部のクレームだけ取り戻すことが不可能かどうかということであれば、可能性はあると思います。しかし、それをやろうとしますと、先ほど委員長からも御指摘がありましたように、いろいろな困難な論点がございますし、また、主要諸外国の移転制度を見ても、クレームごとの移転は認めておりません。したがって、今回は、特許権全体に係る共有持ち分を移転するという考え方で整理をしてきたところでございます。

他方、現行法の解釈の問題として、特許権の一部のクレームについてのみ移転を認めるということについて、そういう判決を登録時点で受けられるかどうかという実務上の問題は別途あるにしても、そういう判決を出せる可能性が仮にあるとすれば、今回のパブリックコメントに対する回答は行き過ぎということにもなるかと思えます。したがって、委員から御示唆をいただいた点も参考にさせていただいて、書きぶりについては検討したいと考えております。

委員 ありがとうございます。それで結構です。

委員長 ほかにいかがでしょうか。何かございませんでしょうか。

委員、どうぞ。

委員 内容に全く賛成なのですが、重ねてという感じで、92 ページの中小企業等減免制度の拡充についてですが、この【図表7】にございますように、特許法以外でも各法令において、大学、TLO、研究開発型中小企業の減免措置が講じられているということになっております。最後のページにありますように、やはり今回のオープン・イノベーションの促進など、制度改正の方向性を踏まえて、中小企業だけでなく大学、独法、TLOなどの特許料等横並びで広く御検討いただくことを望みます。明記されておりますように、是非ともそちらの拡充もしていただければ幸いです。

委員長 よろしいでしょうか。

それでは、特にございませんようですので、ありがとうございました。それでは、本報告書（案）自体につきましては、修正意見はございませんでしたので、本案、現在括弧付きでございますが、これをもちまして、本小委員会の報告書とさせていただきますよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

委員長 どうもありがとうございました。それでは、本案をもちまして、本小委員会の報告書といたします。委員の皆様におかれましては、これまで長い間熱心に御議論いただきまして、誠にありがとうございました。

今後の予定でございますが、産業構造審議会知的財産政策部会が2月16日に開催される予定でありまして、本小委員会報告書を議題として御報告する予定でございます。ありがとうございました。

それでは、本日の議題は以上で終了したいと思います。

岩井特許庁長官挨拶

委員長 最後に、本報告書の取りまとめに当たりまして、事務局を代表いたしまして岩井特許庁長官から御挨拶をいただきたいと思っております。

岩井特許庁長官 特許庁長官の岩井でございます。

本小委員会の報告書をお取りまとめいただきまして、誠にありがとうございました。せっかくの機会でございますので、一言御礼を込めて御挨拶させていただきます。

報告書の「はじめに」にも書いていただいておりますように、特許制度、知財制度は、経済発展、産業競争力の基礎であります。オープン・イノベーションを初めとする近時の経済環境の変化の中で、この国がさらに発展していくために何をなすべきかについて、新経済成長戦略の中にも知財のことがきちんと位置づけられておりますけれども、この小委員会におきまして、4月からそうしたオープン・イノベーションを初めとする近時の経済環境の変化を受けて、法制度的に特許制度をどうすればいいかということについての御議論をいただいたところでございます。

4月に議論を開始していただきまして、今日が10回目の議論ということになります。

皆様方、大変お忙しい中、御都合もお繰り合わせいただき、またそれぞれの回にいろいろな論点があることにつきまして、事前に御準備もいただきまして御参加もいただき、大変熱心な御議論をいただきましたことにつきまして、改めて感謝申し上げます。また、委員長の御指導力のもとに、どの回も非常に充実した議論をさせていただいたのだらうと思います。

もともと、この特許制度の見直しは、今のような背景で出てきておるわけですので、競争力強化に資するように、この制度が活用されること、あるいは紛争の効率的、適正な解決がなされること、権利者の保護が適切に図られること、そしてユーザーの利便性向上ということから大変画期的な中身にお取りまとめいただいたものと理解しております。

この制度の見直しを、先ほどのような観点から、我が国のイノベーションのさらなる促進に役に立てていきたいと思っております。そのような観点から、本日お取りまとめいただきました報告書の内容を法律案の形に最大限取り込みまして、国会にお出ししていきたいということがございます。その意味では、これの法文化ということがこれからの我々の仕事になりますので、政府内各部署との調整という問題もありますけれども、いただきました報告書の中身が最大限生かせるような形で、法律の形につくり出していきたいと思っております。

また、最終的に内閣の中の調整をし、国会の先生方の御理解も得て、皆様方に御審議いただいたものが形としてこの国のイノベーションに役に立つように、ここから先は私どもの仕事でございますので、しっかりやらせていただくという決意を新たにお誓い申し上げます。御礼の言葉にさせていただきます。長期間の御指導、どうもありがとうございました。

委員長 御挨拶ありがとうございました。

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 34 回特許制度小委員会を閉会いたします。本日も御多忙の中、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。

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](#)