

産業構造審議会知的財産政策部会
第35回特許制度小委員会 議事録

1. 日時・場所

日時：平成24年8月28日（火） 14：00～16：00

場所：特許庁庁舎16階 特別会議室

2. 出席者

大淵委員長、片山委員、亀井委員、澤井委員、高部委員、高山委員、竹田委員、茶園委員、長岡委員、中村委員、野坂委員、長谷川委員、前田委員、山本晃司委員

3. 議題

- 1) 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて
- 2) ユーザーの利便性の向上に資する手続の見直しについて

4. 議事内容

(1) 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて

- ・ 付与後異議制度を廃止して10年足らずの間で、特許制度を巡る状況に著しい変化が特にあったとは認識していない。紛争の一回的解決の観点から、付与後異議制度を復活すると、特許の有効性に関する特許庁の審理制度が無効審判制度とダブルトラックになる。また、侵害訴訟との関係では、特許法第104条の3の規定による無効審判の審理を含めるとトリプルトラックになってしまうため、そう簡単に復活するわけにはいかないのではないかと。成文法の制度において重要なことは、法的安定性であり、その見地からも、付与前異議制度を廃止して付与後異議制度を設け、それを廃止し、さらに復活させるということを20年足らずの間に転々とする必要性や改正を行わなければ現在直面している特許制度の状況を解決できない必然性はない。情報提供制度は、公衆審査等の最も重要な機能の一つであり、現に付与前の情報提供制度は活発に行われているところ。こうした現状を踏まえると、出願公開を早めることによって、情報提供の機会を現状よりさらに増やす方策を検討することが制度的に良い在り方ではないか。
- ・ 法改正当時と事情が変わった点があれば、再度改正することもやむを得ない。公衆審査により強く安定した権利を設定することは重要であり、今回の改正の方向性には賛成。アンケート結果や他国の制度の状況を見ても、付与後の異議制度を設けることが現段階では最もふさわしい。C-2案かC-3案について、国際的な潮流も見ながら考えていくのではないかと。2003年改正のときに指摘された問題の対応策を考慮することによって、全く同じかどうかは別として、制度を復活することを考えてもいいのではないかと。その際には、無効審判制度との意義・性質付けの切り分け

を整理した上で導入していただきたい。

- 付与前後の情報提供制度、無効審判制度は、公衆チェックや公益保護の観点で不十分であるため、本来権利化されるべきではない特許が一定程度存在し、タイムリーな事業展開への制約や無用の紛争が生じる温床となっているのではないか。こうした現状を踏まえると、付与後異議制度に相当又は類似する制度を新たに検討することに賛成。ただし、検討に当たっては、第三者の立場から申立人の手続の関与、あるいは自主的な匿名性の担保を求める意見がある一方で、権利者の観点からは匿名性を悪用した恣意的な濫用が起きることに対して非常に大きな懸念もあるので、今後、十分に議論させていただきたい。
- 特許性のないものが特許査定される傾向にあると認識。そういった意味で、付与後異議申立制度の廃止が無効審判にうまく移行していれば、無効審判はもっと多くなるはずであるが、実際にはほとんど増えていない。これは、無効審判と異議申立制度を一本化したときに期待された変化は起きていないのではないかと推測できる。現状認識に立った新しい制度設計をするために、単に情報提供制度の問題だけではなく、特許庁の審査にできる限り早くフィードバックして質を高めるシステムが必要。異議申立制度は、まさに特許審査の質を恒常的に高めるための制度的仕組みとして機能している。特許付与後の異議申立制度が果たすべき役割があるのではないか。
- 審査が早くなってきた一方、審査結果や権利の信頼性に対する疑問に対して、必ずしも制度の復活を前提としていないものの、付与後に一定の見直しの機会を保証することは必要と認識。異議申立制度が廃止されてから、企業は無効化資料を持っていても情報提供せずに、将来の紛争に備えて手持ちにする、個別交渉でやろう、という傾向が高まってきた。この手持ちの資料をどうやって出させるかということが鍵になる。そのためには、手続が複雑で、コストがかかる、匿名性を否定するといった制度設計をすると、誰もその制度を利用しないだろう。一方、付与後の権利の見直しは、一度設定された権利を覆す手続であることを考えると、準司法的な手続とせざるを得ないと考えるが、権利の信頼性を高める簡易なシステムが必要であるという目的から反しないために、全件合議体で審理するのではなく、例えば、期間内に出てきた資料を一括して審理することや、権利が覆るときのみ合議体で審理する等が考えられないか。28頁の2003年法改正との整合性の確保において、(ア)～(ウ)に関しては、むしろ手続する側、情報を提供する側にとって制約や負担が生じる方向でしかないため、見直していただきたい。
- 付与後異議申立制度を廃止したことに伴う無効審判の請求件数の増加はさほど見られず、当初期待された効果は出なかったと思われるので、C-2案に賛成。大学の知的財

産本部等は予算やパワーの面で、無効審判まで持っていくことは難しく、特許の質を高めるという意味では異議申立制度に近いものができる、大学は手を挙げやすい。2003年法改正時は、大学は法人格を持っていなかったが、2005年に国立大学が法人化したことにより、研究者同士のコンペティターが利害関係人に当たるのか関心がある。無効審判の請求人適格を「利害関係人」と規定するならば、大学も入る可能性を考慮していただきたい。

- ・ 情報提供の機会がないことが問題ならば、機会をつくれれば良いということになるが、そこから異議申立が必要かという話になると、少し質の違うことが一緒に議論されているように感じる。議論の前提となる課題認識をどう置くかにより、大分方向性が変わるのではないかと。また、28頁の2003年法改正との整合性の確保の論点において、「審査官が権利者と対峙する当事者対立構造の審理」と案が提示されているが、あくまでも審査官は、利害の対立する人間を行司役で見る役割を担うものと理解しているので、議論をきちんとしていただきたい。
- ・ 法的安定性は重要だと思うが、アンケート結果やグローバルな激しい競争の中でより強い特許を求める企業が目線等、ユーザーサイドに立って考えると、制度を柔軟に改めることは当然。国際的調和とユーザー目線という二つのキーワードの下でより良い制度に改めていくことに賛成。より運用しやすい形にするため、また、企業、ユーザーサイドに混乱を招かないようにするためにはどうあるべきなのか、という視点は大事である。C-2案又はC-3案のように限定的にやることのメリット、デメリットもしっかり考えていくべき。
- ・ 審査が早くなったことだけが理由であれば、早期公開や公開前に登録になった案件のみを対象にレビューする案となるのだろうが、実務的な感覚としてはそうではないと感じる。数字を見ると、当初期待した結果が出ない法改正であったのではないかと。そうだとすると、やはり安定的な権利をもたらすために付与後異議、ここで言えばC案の方向でできるだけ努力をすべきではないか。無効審判があまり増えなかった理由が、手元に無効理由の文献において、実際に問題になったときに出せばいいということであると、仮に付与後異議の制度を採っても、第三者同士は互いに競争相手であり、権利をつぶすことが必ずしも利益にならないため、利用件数があまり増えない可能性がある。
- ・ 審査の質を高めることは重要だ、だから付与後異議制度が必要だ、という相当因果関係は本当にそうなのだろうか。審査の質の向上ならば、他に考えるべきことがあるのではないかと。これまで目指してきた方向性に逆行する制度改正をする必要があるのか疑問。それよりもっと情報提供をしやすいような制度設計を考えることが先決ではないか。

- ・ 製薬業界では、2003年法改正で、異議申立制度と無効審判制度を新たな無効審判制度に統合・一本化した現状に問題があるのか非常に冷めた見方をしている。一方で、付与後異議申立のように特許を見直す機会があっても良いという意見もある。それは、リサーチツール特許のような難しい技術については、公衆審査によって、冷静で客観的な判断、あるいはデータ等々で攻撃できるような機会があれば、質の高い特許の成立というのを望むことができるのではないか、ひいては無用な紛争も防げるのではないかという考え方があるため。情報提供制度は、公開されたもの全てが対象になるため、捕捉することが大変。
- ・ 出願人の立場では、特許庁の審査の質は高いと認識。それは、第三者の情報提供に頼っているためではなく、情報提供も広く受けつつ審査の質を高く維持しているためではないか。今回の案では、A-1、より良くするのであればC-2を検討するのが良い。無効審判が増えなかったのは、企業側から見れば当然。異議申立は、使いやすく、差し当たり利害関係はないが、将来の技術の自由度を確保したい場合に多く利用されていた。無効審判は、本当に問題が生じたときにやれば良く、また、法第104条の3による対抗手段もあり、件数が減ってきたと思う。そのため、今回、仮にC-2の付与後異議申立を復活しても期待どおりには件数は増えないのではないかと。
- ・ 当社が欧州で取得した特許権を巡って、欧州特許庁に異議が申し立てられたことがある。結果として勝利し、安心して欧州で事業展開を行うことができた経験からすると、異議申立制度は必要だと認識。

(2) ユーザーの利便性の向上に資する手続の見直しについて

- ・ 特許法条約（PLT）との整合に向けた救済措置の拡大について賛成。審査請求期間を徒過した場合の第三者保護規定も、実務上監視していた他社の出願がみなし取下げになった時点で、事業を開始するケースがあるため、救済措置は必要。23年改正時に本小委員会で取りまとめた「特許制度に関する法制的な課題について」において、「PLTの枠にとらわれず、我が国における救済制度の適切な在り方について、検討を行うべきである。」と記載されたとおり、手続救済の主観的要件を Due Care（正当な理由）とするか Unintentional（故意ではない）とするかという議論にとどまらず、欧州特許庁で導入されている Further Processing、期間徒過の事前又は事後の通知、あるいは別の運用的手当によって二重三重の救済を図ることの必要性についても引き続き検討していただきたい。
- ・ PLTとの整合に向けた救済手続の整備、大規模災害を理由とする救済手続の整備について大賛成。ただし、新たに救済される立場と監視する立場のバランスを十分に考慮してもらいたい。企業としては、注目特許の審査請求期間が切れるタイミン

グを監視しているので、審査請求期間の徒過を救済する規定の導入に当たっては、非常に慎重に検討していただきたい。仮に延長する場合であっても、第三者の監視負担が重くならないよう、十分考慮していただきたい。

- 大規模災害を理由とする救済手続について賛成。審査請求期間の徒過の救済規定の導入は、第三者保護規定を含めた制度の在り方について、今後議論することに賛成。

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](#)