

産業構造審議会知的財産政策部会
第36回特許制度小委員会 議事録

1. 日時・場所

日時：平成24年9月26日（水）10：00～12：00

場所：特許庁庁舎16階 特別会議室

2. 出席者

大淵委員長、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）
- 2) ユーザーの利便性の向上に資する救済手続に関する第三者保護の在り方及び実用新案法における対応について

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（2）
- ・ 審査請求と同時に出願を早期に公開する案（A-1 案）ではなく、付与後レビュー制度を設ける案（C-2 案）に賛成。情報提供制度と比べて、その対象が特許査定されたものに限定されており、かつ請求項が確定しているため、特許庁も対応する人員、資源を用意することができ、付与後レビュー制度のほうが利用しやすいと言える。また、約五千件あった付与後異議申立は、2003 年法改正後、当初予定していた無効審判にはほとんど移行されずに、付与前情報提供制度に移行したと思われるが、それでも約二千件程度にしかならなかった。付与前情報提供制度は公開された特許全てが対象となっているので、付与後異議申立の件数よりも増えそうなものであるが、実際は減少している。それは制度が使いにくいからだろう。第三者情報の活用という観点から見ても、異議申立制度は情報提供制度よりも強い力をもっていることは明らかであり、それに加えて、A-1 案は審査請求と同時に公開されることにより、ファーストアドバンテージが失われる問題を考慮する必要がある。
 - ・ C-2 案の具体的な制度設計について、制度をより利用してもらおうインセンティブの観点から、付与後レビューの申立人適格は、無効化資料の抱え込みの問題を解消するために、匿名性を維持することが重要。無効審判の申立人適格については、早期に情報提供させるインセンティブを与えるために、「利害関係人」に限定するほうが良いのではないかと。
 - ・ C-2 案の復活には疑問であり、A-1 案を支持する。特許制度改革の一番の柱は、言わば至上命題ともいえるべき「適正かつ迅速な紛争の解決」であり、これまでこの考え

に基づき法改正が行われてきた。現在の鳥瞰図の上に C-2 案を落としてみれば、「適正かつ迅速な紛争解決」の流れにはそぐわないと認識。法的安定性の問題も含めて、これまでの特許制度改革の方向付けを変える制度を導入して良いのか、そういった観点を踏まえた審議をしなければならない。特許法のような経済法は、産業社会の発展や変化に対応した改正を行う必要はあるところ、仮に付与後異議申立制度を復活させなければ特許制度の目的を達成することが困難になるのであればやむなしだが、今回の制度改正がそれに該当するかについては大いに疑問を感じる。2003 年法改正では、従前の付与後異議申立制度を廃止することについて、産業界から反対意見があったわけではなく、適正かつ迅速な紛争解決に寄与する方向で無効審判に一本化された。従前の付与後異議申立制度の廃止後、当初予定していたように無効審判の件数が増えなかったことを理由に、改正の意義が達成されていないと結論付けるのは非常に近視眼的である。その間、特許審判で無効と認められるときは権利行使を制限される旨を規定した特許法第 104 条の 3 が新設されたことなどを考慮すべきではないか。

情報提供の機会を与えるという意味では、出願公開の機会を早める A-1 案は、審査請求をちゅうちょするケースも出てくるかもしれないが、早く権利を取得しようとすれば、ある程度の負担が生じることはやむを得ないのではないか。一方、単に負担が生じるわけではなく、出願公開を早めることによって、情報提供がなされれば、出願人としても補正等の手続により権利化に向けた早期の対応が可能となる。制度全体のバランスから言えば、出願公開の機会を早めることは、決して出願人に重い負担を負わせているわけではない。

- 制度を利用する立場によって、同じ業種であっても意見が異なるため、一概にはつきりしたことは言えないが、事務局から提示された案の中では、法的安定性は別として、制度として分かりやすい C-2 案が良い。制度の導入に当たっては、料金設定が利用効率を上げる重要なポイントになると考えられるため、付与後レビューは無効審判の半額程度が妥当ではないか。ただし、付与後レビューを利用しなくとも、無効審判や法第 104 条の 3 があり、また、企業が無効化資料を抱え込むことが、コンプライアンス上の問題があると大多数の者が考えているかと言えば必ずしもそうとは言い切れないため、期待しているほど利用件数は伸びないのではないか。その時々の特許行政の都合によって制度が改正されるのは好ましくない。今般検討されている改正が施行され、運用が定着された 5 年後、10 年後に、その時の出願状況や審査官の定員数等によって、やはりもう一度制度を変えようとならないようにする必要はある。なお、付与後レビューの申立理由の項目で (a) 公益的事由に「等」とあるが、ここには具体的に「先願」と記載したほうが良いのではないか。
- C-2 案を推薦する。2003 年以降、大学が独立行政法人化したことにより、大学の特許出願が急激に増加し、大学内に知的財産本部が設置されるなど大きな変化があっ

た。大学は製品を作っていないため、無効審判まで争うことはないが、大学知財本部の人は、(関連分野の特許公報を)見ており、付与後レビュー制度ができれば、大学側の特許の質が随分と変わるのではないか。A-1 案では、大学が基本特許を出願し、その基本特許で企業と提携し、基本特許をコアとした製品の特許出願をするというモデルの過程で基本特許出願が公開されてしまうので、優先権主張がしにくくなるおそれがある。

付与後レビュー制度の料金は、無効審判の5分の1くらいである1万円程度にするなど安く設定すれば、いろいろと大学から情報が出てくるのではないかと。

- 資料1の10頁のグラフを見ると、2003年度当時の付与後異議申立制度の審理の結果、約8割の特許が訂正又は取消となっている。2003年法改正以降も、この割合が適用されると仮定すると、思ったほど無効審判が請求されずに、言わば弱い特許が存在し続けている可能性があり、こうした状況は改善すべきと考える。現在、各企業が置かれている状況を踏まえると、使い勝手の良い制度に変えることは特許行政の責任であり、そして、国際調和、第三者の知見を活かすという観点からC-2案を支持したい。インセンティブという意味では、企業や大学が利用しやすい制度になるよう、料金の問題、付与後異議申立の申立人適格の匿名性を維持することが必要。
- C-2案をベースとした制度設計に賛成。グローバルな特許取得を担う実務者の立場から、パリ条約又は特許協力条約(PCT)の優先権を利用して各国に出願しているが、国ごとに審査が行われ、引例やクレームも国ごとで異なるなど、海外での権利取得コストは極めて高く、国内での権利取得と比べて一桁違う。最近、特許審査ハイウェイ(PPH)に代表されるように特許情報の流通性・公開性が高まったことに関連し、各国で同じような引例を用いて、同じような結果が得られる傾向が強まっている。こうした流れの中で、まず日本特許庁で審査を受けて、第三者の知見も反映させた上で安定な権利として覆らない権利を得ることが可能になれば、その結果を第二国以降で通用させて、海外における権利取得のコストを下げるができる。外国出願で日本を第1国として選択することがグローバルな権利取得の観点から有利となるような状況を作りたい。そういう観点から、第三者の知見を活用するためには、審査結果が出て、クレームや調査範囲が絞られる付与後に第三者の情報を参照して見直す機会を設けるC-2案が制度として最も機能するのではないかと。

A案+C案は、付与後レビュー制度を導入することによって、特許前の情報提供数の相当程度が付与後レビュー制度に移行すると考えられる。出願公開を早めることで、査定前の情報提供がどれだけ出てくるか効果は疑わしく、また、日本で早期に公開されることで、第一国として日本に出願することがためらわれてしまう可能性があり、A案+C案は慎重に検討していただきたい。

C-2案の個別の論点について、付与後レビューは第三者情報をいち早く集め、覆らない結果を早期に設定するための制度であり、無効審判は当事者間の紛争を解決

するための制度である。2つの制度は趣旨が異なるものとして制度設計することが可能。そうであれば請求時期は、付与後レビュー中であっても無効審判の申立が可能（a）案が良い。付与後レビューと無効審判が同時に係属した場合の対応策として挙げられた（ア）～（エ）については、適宜職権探知で制度的に対応可能と思われる。申立理由については公益的事由のみに限らず、権利の信頼性を高めるために規制要件も排除すべきではない。付与後レビューの申立人適格は「何人も」とし、無効審判の申立人適格は「利害関係人」に戻すことを望む。複数申立てられた場合の手續は従前の付与後異議と同様、原則一つにまとめることで良い。申立人の手續への関与は、必要があれば申立人が希望して関与できるという程度で良い。参加については、ここまでやる必要があるのか疑問。審理構造については、特許査定に関与した審査官の知見も活用することも検討して欲しい。それによって、複数の申立があった場合に争点整理に役立つ。料金については、安ければ安いほど良い。制度の濫用防止のために高くすることはやめて欲しい。

- C-2 案が適切だと考えている。審査が非常に早くなり、第三者の知見に基づく審査ができずに、瑕疵ある特許権が増加している現状は、何らかの制度改正の必要性があると考えられる。A-1 案は、本来、出願公開は権利付与の代償で、国際的にも1年6か月後の公開が主流であるのに対し、日本だけ審査請求の代償として公開することは国際的に見ても適切さを欠いてしまい、出願人にとってはかなり不利益になり、審査請求をためらうことになるのではないかと。C-3 案については、情報提供があっても質の向上には不十分な場合があるので、付与後レビューを設ける対象を限定することは難しいのではないかと。

C-2 案の各論点について、付与後レビューを導入することによって、紛争解決手段としての無効審判の請求に何らかの制限をかけるのは、本末転倒で適切ではなく、無効審判の申立人適格を、現在の「何人も」から「利害関係人」に限定することによってどれほどの意味があるか疑問。かえって「利害関係人」であるか否か請求人適格の審理の負担が増え、審理の長期化につながるのではないかと。わざわざ無効審判の申立てをしてくれるのだから、利用しない手はない。

- C-2 案をベースに検討を進めることに賛成。「適正かつ迅速な紛争解決」の考えは理解できるが、事後的な紛争コスト若しくはその解決に要する時間を考慮すると、紛争にしないことも企業にとっては大事であり、今回の制度の見直しは決してこれまでの特許制度改革の流れに逆らうものではないと理解。ただし、従前の付与後異議申立制度を単に復活させるのではなく、廃止した趣旨も踏まえつつ、かつ権利者と第三者のバランスを取った制度にしていきたい。電気・電子業界は、非常に多くの技術が特許法に関わっているため、なるべく安定的な権利を取りたいと思っており、付与後レビュー制度が濫用されることによる権利者への負担の増加を懸念している。この点、料金は無効審判より安くなるのだろうが、余り安すぎるのは好ま

しくない。無効審判については、請求人適格を「利害関係人」とすると入口論で審理に時間がかかってしまうため、「何人も」のままで良い。申立人の手続への関与については、請求項が訂正された場合は意見が言えるようにすることが合理的である。職権審理については、申立てのない請求項について審理する必要はない。特許庁が自発的に特許付与の見直しを開始することについては原則として反対である。

- ・ 特許の質を向上させ、強く安定した権利を設定することは非常に重要である。その目的を達成するために現時点で最も適切なものはC-2案であり、国際調和の観点からも合致している。資料1の10頁のグラフにあるように、従前の付与後異議申立の決定でそのまま特許が維持されたものがこれほど少なかったということは、やはり付与後異議申立は必要であると考えられる。ただし、付与後異議制度は2003年法改正で廃止した経緯があり、付与後レビューは第三者の知見による早期の公衆審査、無効審判は当事者間の紛争解決というように、付与後レビュー制度と無効審判制度の性格付けをしっかりとしないと、いびつな制度設計になる。付与後レビュー制度を導入することで無効審判請求することに対して縛りを与えるべきではないという意見もあるが、性格が異なるものであり、同じ目的のためになされるのであれば、一定の制限は必要であると考えられるため、時期を区切ることは制度としてすっきりしているのではないか。

C-2案の具体的な論点について、付与後レビューの可能な期間は、特許無効審判の請求を禁止する(b)案が良いのではないか。また、比較的早期に結論が出ることが想定されるので、付与後レビューの申立期間中においてのみ特許無効審判請求を禁止する(b-2)案もあり得るのではないか。申立理由については、公益的事由である(a)案を支持する。申立人適格については、付与後レビュー制度は「何人も」が良いが、無効審判については、当事者間の紛争解決という意味で「利害関係人」の要件は必要。申立人の手続への関与については、できるだけ重くない手続が望ましく、訂正に対して意見が言えることは認めても良いと思う。職権審理について、申立人が申し立てない理由も、職権で審理を行うことは適切であるが、請求項ごとに申し立てたときに、申し立てていない請求項についても職権で審理可能とする点については、特許権者の意向によるのではないか。一事不再理について、付与後レビューに関しては深く関与しないのであれば、一事不再理を適用されないことになろう。無効審判における一事不再理については、平成23年改正によって、「同一事実及び同一証拠」の範囲については少し広く解釈できるようになったと理解。

- ・ C-2案に賛成。ただし、審理の結論が早期に得ることができるようスピード感を持たせることが大事。料金設定については、会社がつぶれるかつぶれないか大事な特許であれば、金額の大小は問題ではない。
- ・ 「適正かつ迅速な紛争解決」という考えに基づき、法改正を行ってきたことは紛れ

もない真実であり、その文脈で付与後レビューを導入することが適正であるかきちんと議論をすべきではないか。信頼性を高めるために付与後レビューを入れるという文脈が見えないので、ロジックをしっかりと詰めるべきである。また、審査官へのフィードバックがかかるような、ある種の緊張感を持たせる制度でないと良い制度設計にならない。付与後レビュー制度が、権利の信頼性を高めてグローバルに勝負することが目的であるならば、第三者が提供する情報だけでなく、審査官のサーチ範囲を広げるなど、付与後レビューを経た権利がより強くなるような考えがあっても良いと思う。特許庁が自発的に特許付与の見直しを開始する制度は不要である。

- ・ 付与後レビュー制度と無効審判制度は、非常に異質なものである。2003年法改正で付与後異議制度が無効審判制度に吸収されたため、異質な2つの制度が混在しており、かなり分かりにくいものとなっている。クリアな制度設計は必要であり、全体の整合を考慮すると、異質な制度は混在させないほうが良いのではないかと。また、「適正かつ迅速な紛争解決」は重要だが、無効審判は敷居が高く、使い勝手が悪いというユーザーの声があるため、より使い勝手の良い制度を検討して、瑕疵ある特許は早くつぶせる状態にしておくことは「適正かつ迅速」な特許制度の流れに合致すると思う。法的安定性の観点では、2003年法改正時からかなりの年月が経っている上にFA期間が11か月になることは当時から言えば夢のごとき話であるし、公開前査定されることもほとんど想定されていなかった。このように10年足らずの間に実質的には何10年分もの大変化が起きており、外的状況の変化を踏まえた制度の見直しは必要であると考えられる。現状に合った制度は何が望ましいのか、そうシンプルに考えれば、使い勝手の悪い制度よりは、使い勝手の良い制度にして、瑕疵ある特許は早期に解消したほうが良いのではないかと。

(2) ユーザーの利便性の向上に資する救済手続に関する第三者保護の在り方及び実用新案法における対応について

- ・ 第三者保護規定を設けることについて異論はないが、「正当な理由」の中身・解釈によって、「権利の効力制限規定を設ける」(b)案、「第三者への実施権付与規定を設ける」(c)案、両方の規定を設ける(d)案のいずれを選択するか判断が分かれるところ。また、審査請求期間(3年)が実質的に1年延びることによる監視負担はかなり大きいという懸念があり、意見が定まらずまだ立場を決めきれていない。

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](#)