

産業構造審議会知的財産政策部会
第37回特許制度小委員会 議事録

1. 日時・場所

日時：平成24年11月2日（金）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) 米国改正特許法（AIA）における付与後レビュー制度等について（出張調査報告）
- 2) 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（3）
- 3) 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の利便性向上について

4. 議事内容

- (1) 米国改正特許法（AIA）における付与後レビュー制度等について（出張調査報告）
- ・ USPTOでは、制度の使いやすさ、濫用防止についてはどのように考えているか。料金を高額に設定しているのは、濫用防止のためか。
(事務局回答)
 - ・ USPTOでは、実際に制度の運用にかかる費用を徴収しており、政策的な判断というよりは、必要な料金を徴収している。濫用防止の観点では、付与後レビュー（PGR）については、あまり長い申立期間を設定するのではなく、申立期間を9月に限定することで、濫用に対し一定の歯止めがかけられている。
 - ・ 今般の米国改正特許法において、ディスカバリー手続の導入が評価された理由は何か。
(事務局回答)
 - ・ 米国において、再審査等がなされた場合、特許権者側の防御手段として、反対当事者が相手側の当事者が提出した証拠を確認（Cross Examination）することができるという点が評価されている。一般的な訴訟におけるディスカバリーよりはかなり制限された手続である。
 - ・ 申立期間の長短について、米国が9月に設定したのは、料金の高さに関連しているか。また、資料1の1頁末尾にある「Cross Examination」を「確認」と訳しているところ、趣旨としては、反対尋問のことか。

(事務局回答)

- ・ 当初、米国では1年間の申立期間を設けることを検討していたようだが、結果として9月になったと聞いている。また、製薬業界では、薬の承認や製品化等に時間がかかるため、実際に問題が生じるのは、特許成立後、だいたい期間を経過した後だろうということ、当該特許が実際に使用される段階にならないと、これほどの料金をかけて使わないのではないかという意見があった。

USPTOの運用では、「Cross Examination」は、なるべく審理を効率的に行うためにデポジション（供述録取）のような形で、別の場所で聴取を行い、書類として提出させるようなので、「反対尋問」と訳すと若干印象が異なるため、「確認」と記載したところ。

(2) 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて (3)

- ・ 制度設計自体については基本的に賛成。付与後レビューの申立人適格を「何人も」とすることは異論ないが、無効審判の請求人適格は「何人も」ではなく、平成15年法改正前と同様に「利害関係人」に限定すべきである。平成15年法改正のときに、無効審判と付与後異議を統合したことで無効審判の性格が非常に不明確になった。今回、付与後レビューという形で、異議申立制度の復活のような形になるのであれば、無効審判は当事者間の争いの解決を主たる目的とするという、その性格上の違いをはっきりさせるべきで、平成15年の改正前と同様に、利害関係人に限定すべきである。また、そうしないと、前回の審議会で付与後レビューの導入に反対した委員の意見を反映できないのではないか。資料2の6頁中「無効審判には、新規性、進歩性等の公益的事由による対世的な無効化という機能も含まれており」との記載は、資料2の5頁の性格付けの記載と矛盾しており、請求人適格の判断に時間を要して審理が遅延するという指摘も、実際にそんなことが起こるのか疑問である。そもそも全く利害関係のない人が無効審判をいつまでも請求できる制度が良いとは思わない。強く安定した権利を早期に設定するということが付与後レビュー制度の導入のキャッチフレーズであるにもかかわらず、いつまでも全く利害関係のない人から無効審判を請求されることは、特許権者の地位を極めて不安定にするので、利害関係人に限定をすべきではないか。そうすれば、事実上、無関係な人が付与後レビューの申立期間を過ぎてなお同じような申立てを繰り返すというような事態も避けることができるのではないか。
- ・ 無効審判の請求人適格は「何人も」を維持して良いのではないか。2003年の国立大学の法人化以降、大学・TLOは、特許に対する考えが変わってきた。大学は「利害関係人」なのかというときに、もうライセンスをしていれば「利害関係人」であるかもしれないが、これからライセンスをしようとしていたり、途中段階の場合、実際にまだものをつくっていなければ利害関係人ではないのかもしれない。この辺の判断が非常に難しくなるのではないか。付与後レビュー制度の導入は、大学等にと

って良いことだと思うが、「利害関係人」であるか否かの判断が困難なため、結果として、大学等が無効審判を請求できなくなることを懸念している。

付与後レビューと無効審判の同時係属については、従前、異議申立期間中に無効審判が請求されたものは29件しかなかったのであれば、両制度を同時に係属させてもそれほど煩雑にならないのではないかと。一日も早く無効審判を請求したい人にとって、かえって不都合になるのではないかと。

- ・ 無効審判の請求人適格を「利害関係人」にすべきとの意見に賛成。特許になった後、ある程度の期間が過ぎた後は、当事者がどのように紛争を処理し、解決したいのかという意思を優先させるべきであり、いつまでも「何人も」無効審判を請求できるということはおかしい。「利害関係人」に限るとするのは、従前（15年法改正前）の法123条のように、「何人も」を削るだけで、「利害関係人」と明記するわけでもない理解している。従前の無効審判の利害関係はかなり緩く解していたと思うので、それほど問題にならないのではないかと。ただ一方で、付与後レビューの申立期間の経過後は「利害関係人」しか無効審判を請求できないことに不安があるのも事実。今回、6か月という付与後レビューの申立期間で、瑕疵判断が十分にできるのかという問題は依然として残っているため、ある程度の期間が経過後は、6か月の期間と切り分けてでも、請求人適格を絞るという別の考え方もあると思う。

付与後レビューと無効審判の同時係属について、当時も、特許を無効や取消しにしたい側は無効審判と異議申立制度のどちらを使うかは切り分けていた。しかし、付与後レビューの6か月の申立期間は無効審判を請求できないとすると、特許になってすぐに紛争が始まってしまうような案件に対して、6か月を経過するまでは、紛争の一方の当事者は無効審判を請求できない、付与後レビューしか請求できないということになるが、紛争当事者は満足しないのではないかと。わずか6か月の期間といえども実際に無効審判の請求があったので、そういったニーズが生じたときに、それをくみ取れるような制度設計にしておくべきではないかと。

また、付与後レビューの申立期間の6か月の間のみ、無効審判の請求を禁止すると、付与後レビューの審理は6かを経過後に始まり、無効審判はその6か月が過ぎれば請求できるので、結局2つの手続が同時に始まることになってしまう。付与後レビューは、申立期間満了前でも審理を開始できるオプションがあるとはいえ、特許権者が自ら権利が取り消される可能性のある審理を早く開始することを希望するとは思えない。特許後にすぐ紛争が始まった場合に侵害訴訟で訴えられた側は、裁判所で法104条の3の無効の抗弁で争い、その判断は数か月で出る一方、6か月間は無効審判を使えない。このような制度で、訴えられた者が十分な防御ができるのか、という点を踏まえて再検討して欲しい。

- ・ これまでの議論を整理すると、15年法改正で無効審判と異議申立制度を合体したことで法的性格が不明確となったことが指摘された。しかし、16年法改正で、法104

条の3が明文化され問題点が抜本的に変わっていることを踏まえると、15年法改正時には無効審判しかなかったのが、必然的に「何人も」とならざるを得なかったが、現状では、法104条の3の無効の抗弁があるので、「何人も」は必然ではなく、高度な立法政策の問題である。利害関係人の範囲が広いか狭いかでこの微妙なバランスというのは、非常に違ってくる。今後ライセンスするかもしれない潜在的利害関係人を含むのであれば、何人も全く利害関係がない人を除けばかなり幅広く解釈することができる。微妙なバランスを考えるに当たって、利害関係人に入る、入らない人のラフ・イメージが沸くと良い。

- これからライセンスをしようと思っているのであれば、それは利害関係人に入れてもいいのではないか。
- 利害関係人かどうかの判定が複雑になると、結局は煩雑なものが増えてくるのではないか。
- 今般の全体的な目的は、無効化資料の抱え込み、つまり早期に情報を出してもらいインセンティブをつくるためには、無効審判の請求人適格を「利害関係人」に限ったほうが、将来利害関係になり得る可能性を少しでも持っている人は異議申立てしか使えないので、早く情報を提供するようになる。要するに、できるだけ早期に権利確定に必要な情報をパブリックから集めるという観点からすると、請求人適格を「利害関係人」にすることに賛成である。
- 利害関係の議論については、民事訴訟の参加における利害関係を参照して、法律上の利害関係というふうに考えた場合、ライセンス契約の交渉を現にしているのであれば、それはまさに利害関係があるが、将来、こちらの方向の技術開発をしたいので、そうすると、この特許がある以上、ライセンスを受けなければならないと思っているのは法律上の利害関係ではない、と考えるのが普通の考え方ではないか。そういう視点から考えた方がいい。

手続の重複の問題については、できるだけ特許庁の無効の判断の合理性を担保するために、申立期間を制限する方向に議論が走るのは当然かと思うが、付与後レビューの申立期間中で、無効審判請求ができないということによる弊害はどういうものがあるか、その弊害は法的に是正しなければならないほどのものかということの問題になる。併存した場合、申立期間を限っても、申立期間内に付与後レビューの結論が出なければ、重複状態になることは避けがたいが、そういうことができるだけ起きないように運用することが特許庁としての責任であると思う。そうかといって、両制度を合体するのは、制度の機能や手続き、その結論に対する一事不再理等が異なるため、困難だと思う。重複して申し立てられる期間をできるだけ排除する方向でいくのが少なくともこの制度を二つ併存する場合の一つの立法政策ではない

か。

- ・ 事務局側が提示した付与後異議申立制度の導入に基本的に賛成。ただし、審査の質を考えたときに、付与後レビューによるいわゆる大衆審査によって、審査官のマインドが緩まないようにしてほしい。

付与後レビューの導入の背景として、資料2の3頁に「我が国の状況が劇的に変化した」と記載されているが、これでは説明として不十分であり、向こう10年以上、早期審査が達成される予定であると言入れて欲しい。今後、PCT 出願の増加に伴い、サーチレポートの作成負担や審査の業務負担も増えると考えられるところ、5年後、10年後も早期審査を維持できるのか心配している。付与後レビューと無効審判の重複を避けるために、審理を早めて付与後レビューと無効審判が実質的に重複しないということが可能なのか。業務負担増を考慮して付与後レビュー制度を導入するというのは特許庁として審査に対する大胆な提案であると受け止めている。付与後異議制度を15年法改正で廃止した背景には、審判の処理が大変だったということが内々では強かったように感じている。今後も継続して早期審理ができるという点で決意表明をお願いできればと思う。

資料2の4頁に「付与後レビューを経た特許は、その後、訴訟や海外特許庁でつぶれない強いものとなることが期待される」とあるが、付与後レビューの申立期間後に問題や紛争が生じることもあり、全ての権利が付与後レビューによってつぶれない権利になると錯覚を生じさせないように配慮してもらいたい。

無効審判の請求人適格は、利害関係人に絞るべきである。出願人からすると、審査があつて、情報提供があつて、付与後異議申立て、無効審判があつて、104条の3が裁判であつて、五戦五勝しないといけない。これは出願人又は権利者とのバランスから考えてどうかと思うから、審判の方をある程度制限することが必要ではないか。

- ・ ものづくり、中小企業の立場では、価値と知恵でものづくりのスピードを早くすることが最も重要である。その点、特許がもたもたしていたのでは話にならない。「何人も」と言われたら、特許を通っても何が出てくるか、いつつぶされるか、分からない。大昔の、とんでもない国の、とんでもない書物を出されてきてつぶされたことがあるが、そういうことを考えると「何人も」というのが後で出てくると、こわくて事業なんかやらない方がいいということになってしまう。無効審判の請求人適格は「何人も」ではなく、「利害関係人」に限定すべき。
- ・ 無効審判の請求人適格は「利害関係人」に絞るべきだと考える。制度趣旨を踏まえると、付与後レビューが公衆審査により質の高い特許を得るところにあるのに対して、無効審判は、当事者間の紛争解決手段であり、この制度趣旨から請求人適格を絞るべきではないか。医薬品はライフサイクルが長いものであり、特許権は期限満

了まで享受する製品である。申立期間を過ぎた後もいろいろな所から攻撃される状況に置いておくというのはどうだろうかという声もあり、請求人適格というところでどれだけ抑止力になるのか分からないが、ある程度のハードルを設けたいという声はある。

- 本論については事務局案に賛成。無効審判の請求人適格は、現状のとおり「何人も」を維持してもらいたい。「利害関係人」かどうかをめぐって、入口論のところでは実際に時間がかかるという例が過去にあったという経験がある者もある。どこまでが範囲か、将来、関わりがあるということはどう説明するかということも実は難しい問題になる可能性もあると思う。
- 無効審判の請求人適格は、現行の「何人も」に維持すべきだと考える。付与後レビュー制度の導入に賛成であるが、非常に類似した制度が並存する場合は、両者をきちんと切り分けて整理するべき。一旦、特許権が発生すれば、それは私権として、それを争うということは、本来はそもそも無効審判制度がやるべきで、今回、もし付与後レビュー制度を導入する場合は、現在の制度に新たに付け加えるだけのもので、それによって、現在の制度の在り様を大きく変える必要はないのではないかと。むしろそれは現在の制度に新たに特許の質を改善するために、こういう制度を付け加えたのだというふうに発想している。「何人も」を「利害関係人」に変更するとうかが、現実にそもそもどれくらいの弊害、問題が発生しているのか。変えることによって、現実に起こり得るような問題のどの程度の抑止力となるのか、余り大きくないのではないかと。

例えば、先の意見にあった、非常に古い、どこか日本とは関係のない国の資料で無効という問題が起こったとして、それは請求人適格の問題ではなく、何とか考えなければならぬとしたら無効理由そのものの問題である。請求人適格を「利害関係人」に変えることによって全体としてどの程度の抑止力があるのかという点に疑問を感じる。権利の消滅後に無効審判を行える点については、請求人適格の問題にも多少関係するが、これも無効審判そのものの問題ではないかと。

請求人適格の問題と無効審判制度そのものの問題を分けて考えると、請求人適格を「利害関係人」に限定することについては、あまり意味があるようには思えない。むしろ限定することによって、後でいろいろな問題が発生するのではないかと。無効資料の抱え込みという問題を解決する一つの方法として請求人適格を限定するという意見について、現実にそういう効果が相当にあるということであれば、それはきちんと考慮しなければならないが、果たして特許付与時に無効化資料を持っていて、無効審判の請求人適格を限定することによって後で無効審判が請求できないから異議をできる限り申し立てるということは余り期待できないのではないかと。結論として、現行の「何人も」を維持すべきだと思う。

同様に、付与後レビュー制度を導入するとしても、無効審判の請求期間を限定す

る必要はないと思う。6か月制限しても、同時係属を全て解決するには付与後レビューの事件が終結するまで無効審判を請求できないようにしなければならないが、そうするといろいろな問題が発生し、そうしないということであれば、ある程度同時係属は避けられない。かつてはそれほど同時係属する案件が起こっていなかったならば、あえて無効審判の請求を限定する意味も現実的には余りないのではないか。

- ・ 事務局案に基本的に賛成。使い勝手のいい制度にする、そして強く安定した権利を実現するという目的に沿って、速やかな運用にもっていただきたい。その上で、付与後レビューのレビューがいずれ必要になるであろう。請求人適格の問題について、当面は利害関係人に限定したほうがいいという印象だが、その利害関係人の線引きはなかなか難しい面もあろう、やってみないと分からない部分もあると思うので、付与後レビューの、いずれあるタイミングでレビューをして使い勝手のいいものになっているか、最終的には日本の競争力強化につなげていかなければいけないという目的があると思うので、それに沿ってどのように運用されていくのか注意深く検証し、必要に応じて運用面で使い勝手のよいものに変えていく、そういう柔軟性にも期待したい。
- ・ 付与後レビュー制度の導入というテーマと直接関係ないので発言することを控えていたが、今回は無効審判の請求期間の始期について問題になったところ、終期について、つまり権利の消滅後、いつまでも請求できる制度が良いのかどうか、再検討すべきではないかと思っている。紛争の当事者は、権利消滅後に損害賠償請求をされれば無効の抗弁で戦えば十分である。無効審判に何らかの手を付けるのであれば、法104条の3との調整をどうすべきか、本来は議論すべきではないか。
- ・ 権利消滅後の無効審判請求を認めるかという点について、あまり議論を広げると時間が足りない。本当はもっと幅広く検討して結論を出すべきだが、実際には一年に数回の審議会では検討が追いつかないので、どうしても当面の課題をどう解決するかということになる。現在の状態を固定して将来の法改正を考えると、5年後、10年後にはどうなるのか専門家でも読むのは難しいと思うが、全体的な制度の整合性、安定性を考えないといけない。制度設計は、できるだけ制度全体の整合性を考えてながら検討を進めていくことが必要であり、審査や審判の処理が遅れるようなことがあると特許庁としての質と処理能力が問われることになる。努力していただきたい。
- ・ 今回、付与後レビューの導入後に、FA11が逆戻りすることがないようにしてほしい。制度面だけではなく、体制的な受け皿の確保が一体となって初めて実現するのであって、特許庁には是非お願いしたい。

(3) 特許協力条約 (PCT) に基づく国際出願の利便性向上について

- 出願人の手続を減らす大変ありがたい取組みだと思う。なるべく早期に法改正が実現するようお願いしたい。

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](#)