

# 検討の視点と主な検討項目

オープン・イノベーションの進展等の知的財産を取り巻く環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に資するため、主に以下の3つの視点から、特許制度に関する法制的な課題について検討する。

外部技術の活用や企業間の連携等が活発化する中、特許の適切な活用・保護等を通じて、特許の円滑な利用を促進する

中小企業・大学等の幅広いユーザーの利便性向上により、イノベーション創出の裾野を広げる

経済のグローバル化が深化する中、特許制度についても、国際的な制度調和により、経済活動の障壁を取り除く

## I. 活用の促進

### ◆主な検討項目◆

#### (1)登録対抗制度の見直し

現行制度上、通常実施権は特許庁に登録しなければ、特許権の譲受人等の第三者に対抗することができない(登録対抗制度)。他方、登録することは実務上困難であると指摘されており、通常実施権の登録率も極めて低い状況にある。そこで、ライセンス制度の利便性向上のため、登録対抗制度の見直しについて検討する。

#### (2)独占的ライセンス制度の在り方

独占的ライセンスには、専用実施権と独占的通常実施権があるが、前者には「秘匿ニーズの高い実施権者の氏名等が一般に開示されてしまう」、後者には「第三者に独占性を対抗できない」等の問題がある。そこで、独占的ライセンス制度の在り方について検討する。

#### (3)特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

現行制度上、特許を受ける権利については、質権の目的とすることが禁止されている。他方、中小企業や大学発ベンチャーをはじめとして、特許を受ける権利を担保とする融資のニーズがあると指摘がある。そこで、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検討する。

## II. 紛争の効率的・適正な解決

### ◆主な検討項目◆

#### (1)侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い

特許権侵害訴訟の判決が確定しても、その後、無効審判や訂正審判で侵害訴訟の判決が前提にしていた内容とは異なる内容の審決が確定すると、侵害訴訟の再審事由に該当するとされて一度確定した判決の結果が覆されるおそれがある。このような紛争の蒸し返しを防止する対応について検討する。

#### (2)特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

特許の有効性について、特許庁での無効審判に加え、裁判所での特許権侵害訴訟においても争うことができる、現状のいわゆる「ダブルトラック」について、両ルートの関係の在り方を検討する。

#### (3)審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

複数の請求項からなる特許権に係る無効審判や訂正審判における、審決の確定時期及び訂正の許否判断等について、立法的な手当をすることにより特許権を全体として一体不可分に扱うべきか、現行の運用と同様に請求項単位で扱うことを前提とした制度整備を行うべきかについて検討する。

#### (4)無効審判ルートにおける訂正の在り方

審決取消訴訟提起後の一定期間内に訂正審判が請求された場合、知財高裁は事件を特許庁へ差し戻すことができるため、知財高裁と特許庁との間で事件が繰り返り行き来する、いわゆる「キャッチボール現象」が生じ得る。そこで、無効審判制度の在り方について検討する。

#### (5)無効審判の確定審決の第三者効の在り方

現行制度上、無効審判の無効不成立審決の確定登録後は、何人も同一事実・同一証拠に基づいて無効審判を請求することはできないとされているところ、確定審決の効果が審判に関与していない第三者にまで及ぶことの意義や妥当性について検討する。

## III. 権利者の適切な保護

### ◆主な検討項目◆

#### (1)差止請求権の在り方

現行制度上、特許権に基づく差止請求は特許権侵害行為があれば原則として認められるが、差止請求権の行使が権利の濫用に当たるような場合における権利行使の制限に関し、民法上の権利濫用法理にゆだねるべきか、特許法に根拠規定を設けるべきかなどについて検討する。

#### (2)冒認出願に関する救済措置の整備

他人の発明について正当な権原がない者が出願人となっている出願(冒認出願)について、真の権利者の適切な保護を図るため、真の権利者が特許権の移転登録手続を請求できる制度の導入について検討する。

#### (3)職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

職務発明訴訟における証拠収集手続の機能強化及び営業秘密の保護強化の観点から、現行制度上、適用対象が特許権侵害訴訟に限られている、「秘密保持命令」、「裁判の公開停止」等の証拠収集・秘密保護の拡充規定を、職務発明訴訟においても導入することについて検討する。

## IV. ユーザーの利便性向上

### ◆主な検討項目◆

#### (1)特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和

出願人の手続負担の軽減、及び国際的な制度調和の観点から、特許法条約の主要項目のうち、「手続上のミスにより失効した特許権の回復」等の優先度の高いものについて検討する。

#### (2)大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方

大学等における研究成果を早期に保護するため、論文をベースに最小限の労力で、早期に出願日を確保できるよう、出願手続の在り方について検討する。

#### (3)グレースピリオドの在り方

グレースピリオドについて、国際的な制度調和や大学等における研究活動の推進の観点から、現行制度上、6月とされている猶予期間の在り方や、救済対象の拡大(学術団体・博覧会の指定制度の廃止含む)について検討する。

#### (4)特許料金の見直し

我が国全体のイノベーションの促進に資する料金の在り方について、受益者負担の原則を踏まえつつ、検討を行う。また、イノベーションの裾野の拡大を図る観点から、中小企業等に対する減免制度の対象拡大等について検討する。