

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)

平成 22 年 11 月 30 日



## 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の開催経緯

本小委員会では、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、活用の促進、紛争の効率的・適正な解決、権利者の適切な保護、ユーザーの利便性向上の観点から、特許制度に関する法制的な課題について検討を行った。

### 第25回小委員会 平成22年4月9日（金）

- 議事：・特許制度小委員会における主な検討事項について  
・特許制度に関する法制的な課題について

### 第26回小委員会 平成22年4月30日（金）

- 議事：・登録対抗制度の見直しについて  
・職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について

### 第27回小委員会 平成22年5月24日（月）

- 議事：・差止請求権の在り方について  
・冒認出願に関する救済措置の整備について

### 第28回小委員会 平成22年6月11日（金）

- 議事：・特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について  
・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について

### 第29回小委員会 平成22年6月25日（金）

- 議事：・無効審判ルートにおける訂正の在り方について  
・無効審判の確定審決の第三者効の在り方について  
・同一人による複数の無効審判請求の禁止について  
・審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について

### 第30回小委員会 平成22年7月5日（月）

- 議事：・特許法条約（PLT）との整合に向けた方式的要件の緩和について  
・大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方について  
・グレースピリオドの在り方について  
・特許料金の見直しについて

### 第31回小委員会 平成22年8月10日（火）

- 議事：・登録対抗制度の見直しについて  
・審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について  
・無効審判の確定審決の第三者効の在り方について  
・同一人による複数の無効審判請求の禁止について  
・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について

第32回小委員会 平成22年11月15日(月)

議事：・特許制度に関する法制的な課題(論点整理)について

第33回小委員会 平成22年11月30日(火)

議事：・特許制度に関する法制的な課題(報告書案)について

## 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会名簿

### 委員長

大淵 哲也	東京大学大学院 法学政治学研究科教授
片山 英二	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
鎌田 薫	早稲田大学総長・大学院法務研究科教授
亀井 正博	社団法人電子情報技術産業協会 法務・知的財産権運営委員会委員長 富士通株式会社 知的財産権本部長
澤井 敬史	社団法人日本経済団体連合会 知的財産委員会企画部会部会長代行 NTT アドバンステクノロジー株式会社取締役 知的財産ビジネスセンター所長
高部 眞規子	知的財産高等裁判所 判事
竹田 稔	竹田綜合法律事務所 弁護士
茶園 成樹	大阪大学大学院 高等司法研究科教授
長岡 貞男	一橋大学 イノベーション研究センター教授
中村 勝重	三鷹光器株式会社 代表取締役
野坂 雅一	読売新聞東京本社 論説委員
前田 裕子	全国イノベーション推進機関ネットワーク 事業総括 早稲田大学 客員教授
守屋 文彦	日本知的財産協会 理事長 ソニー株式会社 VP 知的財産センター長
山本 和彦	一橋大学大学院 法学研究科教授
山本 晃司	東京セントラル特許事務所 弁理士
渡辺 裕二	日本製薬工業協会 知的財産委員会委員長 アステラス製薬株式会社 知的財産部

(敬称略, 五十音順)

# 目次

## はじめに

### I. 活用の促進

- (1) 登録対抗制度の見直し ..... 1
- (2) 独占的ライセンス制度の在り方 ..... 11
- (3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁 ..... 13

### II. 紛争の効率的・適正な解決

- (1) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方 ..... 15
- (2) 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 ..... 23
- (3) 無効審判ルートにおける訂正の在り方 ..... 35
- (4) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方 ..... 40
- (5) 同一人による複数の無効審判請求の禁止 ..... 43
- (6) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方 ..... 46

### III. 権利者の適切な保護

- (1) 差止請求権の在り方 ..... 53
- (2) 冒認出願に関する救済措置の整備 ..... 58
- (3) 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備 ..... 67

### IV. ユーザーの利便性向上

- (1) 特許法条約（PLT）との整合に向けた救済手続の導入 ..... 72
- (2) 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方 ..... 78
- (3) グレースピリオドの在り方 ..... 84
- (4) 特許料金の見直し ..... 89

## はじめに

現在、我が国は、厳しい環境・資源制約に加え、人口減少、少子高齢化の進行など、構造的な課題に直面している。このような状況において、我が国が持続的な成長を実現していくには、我が国の強みをいかすことのできる成長分野を中心にイノベーションを創出し、成長のフロンティアを拡大していくことが必要である。こうした中、イノベーションを絶え間なく創出していくためには、知的財産を国内外において適切に保護・活用していくことが重要である。

これまで、我が国は、2002年の知的財産基本法の制定、特許審査の迅速化・効率化に向けた審査体制の充実、模倣品・海賊版対策の強化など、プロパテント政策を押し進めてきたところである。

しかしながら、技術の高度化・複雑化や経済のグローバル化の深化を背景として、オープン・イノベーションの進展による知的財産の活用の重要性の高まり、イノベーション創出における中小企業や大学の役割の増大、世界的な特許出願の急増など、近年の知的財産を取り巻く国内外の環境は大きく変化している。

こうした中、「新成長戦略」（2010年6月閣議決定）においては、「イノベーション創出のための制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行う」、「中小企業の知財活用を促進する」との方向性が示されている。

また、「知的財産推進計画2010」（2010年5月知的財産戦略本部決定）でも、「オープン・イノベーションに対応した知的財産制度を構築する」、「権利の安定性を向上させる」、「ベンチャー・中小企業や地域における知的財産の活用を促進し、国内のみならず世界でも通用する事業を生み出す」といった課題に取り組むこととされている。

こうした状況を踏まえ、本小委員会においては、近年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・競争力強化に貢献するという観点から、特許制度に関する法制的な課題について検討した。

# I. 活用の促進

## I - (1) 登録対抗制度の見直し

### 1. 現行制度の概要

現行法は、通常実施権について登録対抗制度を採用しており、特許庁に登録された通常実施権は、特許権の譲受人等の第三者に対抗することができる（特許法第99条第1項）。

登録されていない通常実施権は第三者に対抗できないため、登録を備えていない通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

### 2. 問題の所在

#### (1) 登録対抗制度の問題点

##### ① 登録制度を利用することの困難さ

実務上、以下の理由から、通常実施権の登録は困難との指摘があり、登録率も極めて低い<sup>1</sup>。

- ・ 実務では、1つの製品開発等に当たり、複数のライセンス契約に基づき多数の通常実施権が許諾されていることも多く、その全てを登録することには膨大な手間とコストがかかる。
- ・ ライセンス契約においては実施の範囲に係る条件を詳細に定めることが多いが、通常実施権を過不足なく第三者に対抗するためには、その条件すべてを登録する必要がある、現実的ではない。
- ・ 登録は共同申請主義（特許登録令第18条）であるが、特許権者が登録に協力する義務はなく、特許権者の協力が得られない場合がある。

##### ② 主要諸外国との制度不調和

海外の企業との間でライセンス契約が締結される等、ビジネスがグローバルに行われているにもかかわらず、ライセンスの対抗制度として登録対抗制度が採用されている国は稀であり、主要諸外国との制度的な調和が図られていない。

#### (2) 登録対抗制度見直しの必要性の高まり

近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進んでいることにより、自社の技術のみによって1つの製品を開発・製造することは、現実的ではなくなっていることから、企業の事業活動の安定性、継続性を確保する上で、通常実施権を保護する重要性が高まっている（図表1参照）。

一方で、海外の特許買収事業者の参入等により、特許権の行使主体となる者が多様化しているとの指摘があり、特許権を譲り受けた後も登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求等を行わないという従来の実務慣行が維持されず、登録を

<sup>1</sup> 「ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告書」（財団法人知的財産研究所、2009年度）によれば、国内の企業等から通常実施権の許諾を受けたことがあると回答した者のうち、「通常実施権についての登録率は0%又は1%未満」と回答した者の割合は、87.2%とされている。

備えていない通常実施権者が差止請求等を受けるおそれが高まっている。

【図表 1】標準規格に含まれる特許権の数<sup>2</sup>

技術標準名	対象製品	必須特許数	ライセンサー／ ライセンシー
MPEG2 <sup>3</sup> (ビデオ)	DVD、DVDディスク デジタルTV セットトップボックス <sup>4</sup>	約 790 件	25 社／ 約 1,500 社
DVD (6C) <sup>5</sup>	DVD プレーヤー／レコーダー DVD 再生用ディスク DVD 記録用ディスク	約 850 件	7 社／ 約 300 社
DVD (3C) <sup>6</sup>	DVD プレーヤー DVD 再生用ディスク	約 1,120 件	4 社／－

### 3. 諸外国の制度

以下のとおり、主要諸外国においては、

- ・ 当然対抗制度：通常実施権者は、登録を備えずに、通常実施権の存在を立証することによりその通常実施権を第三者に対抗できるとする制度
- ・ 悪意者対抗制度：通常実施権者は、登録を備えなくとも、悪意の第三者に対してはその通常実施権を対抗できるとする制度

が採用されている。

#### (1) 米国：当然対抗制度

米国においては、特許法に明文の規定はないが、判例により、ライセンスの対象となっている特許権の譲受人は、当該ライセンスによる制約付きで特許権を譲り受けるとされ<sup>7</sup>、特許権を譲り受けようとする者は、ライセンス契約の存否について、自らのリスクで調査しなければならないとされている。また、特許権を譲り受けようとする者には、ライセンスの有無等について特許権者（譲渡人）に問い合わせる義務があるとされており、必要な問い合わせをしなかった譲受人は保護に値しないと解されている<sup>8</sup>。

<sup>2</sup> 加藤恒『パテントプール概説 技術標準と知的財産問題の解決策を中心として』146頁～151頁、表22（社団法人発明協会、改訂版、2009年）

なお、出典文献には、「2009年6月末現在において、ライセンス活動が行われているパテントプールを掲げた。公表されているデータに基づくが、各数値は変動している可能性がある」旨記されている。

<sup>3</sup> 映像データの圧縮方式の一つで、DVD等で使用されるデータ形式。

<sup>4</sup> ケーブルテレビ放送や衛星放送、地上波テレビ放送（デジタル放送、アナログ放送）等の放送信号を受信して、一般のテレビで視聴可能な信号に変換する装置。

<sup>5</sup> 東芝、パナソニック等が管理する、DVD関連技術のパテントプール。

<sup>6</sup> フィリップス、ソニー等が管理する、DVD関連技術のパテントプール。

<sup>7</sup> Keystone Type Foundry v. Fastpress Co., 272 F. 242 (2d Cir. 1921)

<sup>8</sup> Sanofi S.A. v. Med-Tech Veterinarian Prods., Inc., 565 F. Supp. 931, 940 (D.N.J. 1983)

## (2) ドイツ：当然対抗制度

ドイツにおいては、特許権の移転又はライセンスの付与は、それ以前に他の者に付与されているライセンスに影響を及ぼさない旨、特許法に明文で規定されている（ドイツ特許法第15条（3））。

すなわち、ライセンシーは、ライセンスの存在を立証すれば、特許権の譲受人等の第三者にライセンスを対抗することができる。

## (3) フランス：悪意者対抗制度

フランスにおいては、ライセンスが登録されている場合には、当該ライセンスを第三者に対抗ことができ、登録されていない場合にも、悪意の第三者に対しては対抗することができる旨、知的財産法に明文で規定されている（フランス知的財産法第L613条9）。

## (4) 英国：悪意者対抗制度

英国においては、ライセンスが登録されている場合又は第三者がライセンスの存在につき悪意の場合には、当該ライセンスを第三者に対抗できる旨、特許法に明文で規定されている（英国特許法第33条）。

## 4. 対応の方向

通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、以下の点を踏まえ、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる、「当然対抗制度」を導入すべきである<sup>9</sup>。

- ・ 通常実施権を登録によらずに保護すべき政策的必要性が高いこと
- ・ 通常実施権は無体物に関する権利であり、かつ、特許権に対する制約性が小さいこと
- ・ 特許法上、法定実施権<sup>10</sup>について当然対抗が認められていること（特許法第9条第2項）
- ・ 加えて、特許権を譲り受ける際には、実務上も、特許権者への事前の直接確認（いわゆるデューデリジェンス等）が行われていること

## 5. 具体的な制度設計に係る論点

### (1) 仮通常実施権への当然対抗制度の導入について

現行法では、仮通常実施権についても、通常実施権と同様、登録が第三者対抗要件とされている（特許法第34条の5第1項）。この結果、仮通常実施権が登録されていない場合に、特許を受ける権利が第三者に譲渡されたときは、仮通常実施権を譲受人に対抗することはできない。この場合、当該特許を受ける権利に係る出願について特許権の設定登録があっても、仮通常実施権者に対して通常実施権が許諾されたものとはみなされないため、登録を備えていない仮通常実施権者は将来的に特許権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

<sup>9</sup> 特許法上の通常実施権について当然対抗制度が導入された場合には、いわゆる包括ライセンス契約（許諾の対象となる特許権を特許番号で特定しない契約）に基づき許諾された通常実施権についても、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法上の特定通常実施権登録に拠らず第三者対抗力を備えることが可能となることから、特定通常実施権登録制度は廃止すべきである。

<sup>10</sup> 特許権者等の意思とは関係なく、法律の規定によって発生する通常実施権（特許法第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項、第176条）

この点、通常実施権者について登録が困難な事情は、仮通常実施権についても当てはまるものであり、仮通常実施権者もまた、将来的な差止請求等のリスクを回避することが極めて困難な状況に置かれている。

したがって、仮通常実施権についても、通常実施権と同様に当然対抗制度を導入すべきである。

## (2) 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

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、ライセンス料の支払い、技術情報やノウハウの提供等、様々な債権・債務に関する合意がなされている。また、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る。そのため、通常実施権が特許権の譲受人（第三者）に対抗可能な場合に、通常実施権者と特許権の譲渡人との間のライセンス契約関係が通常実施権者と特許権の譲受人（第三者）との間に承継されるか否かについては、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る。

以上を踏まえ、現行法と同様、特許法では特段の規定を設けないことが適当である。

## (3) サブライセンスに基づく通常実施権の対抗について

特許法上、通常実施権者による他者へのライセンス（いわゆるサブライセンス）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。そのため、当然対抗制度を導入する場合には、特許権者からサブライセンサーへのサブライセンス許諾権の付与とサブライセンサーがそれに基づきサブライセンシーに通常実施権を許諾したこと等を立証すれば、サブライセンスに基づく通常実施権についても対抗可能となり、サブライセンシーについても適切に保護することが可能である。

## (4) 特許権者が破産した場合等の通常実施権の対抗について

### ① 破産管財人の解除権の制限について

破産法は「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約<sup>11)</sup>」について、破産者の相手方が「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合」には、破産管財人による契約解除権等（破産法第53条<sup>12)</sup>）が制限される旨を規定している（破産法第56条第1項<sup>13)</sup>）。

この点については、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「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合」に該当することが明確にされれば、破産法第56条第1項が適用されて、破産管財人による契約解除権が制限されることとなると考えられるから、

---

<sup>11)</sup> ライセンス契約は、「賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約」に該当すると解されている（竹下守夫編集代表『大コンメンタール破産法』236頁〔三木浩一〕（青林書院、2007年））。

<sup>12)</sup> 破産法第53条 双務契約について破産者及びその相手方が破産手続開始の時に於いて共にまだその履行を完了していないときは、破産管財人は、契約の解除をし、又は破産者の債務を履行して相手方の債務の履行を請求することができる。

<sup>13)</sup> 破産法第56条 第53条第1項及び第2項の規定は、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について破産者の相手方が当該権利につき登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合には、適用しない。

通常実施権者を適切に保護することが可能である。

## ② 特許権の譲受人の取引の安全について

破産の場面等では、通常取引の場面でなされるのと同じような特許権者への事前の直接確認（いわゆるデューデリジェンス等）を行うことが困難な場合が生じ得るが、以下の点を考えれば、当然対抗制度を導入することは、破産手続等を通じて特許権を取得しようとする者の取引の安全の観点からも問題がないと考えられる。

- ・ 破産手続等を通じて特許権を取得する場合には、取得する特許権に様々な制約が存在するリスクを織り込んでいと考えられる。
- ・ 破産による任意売却の場面では、特許権を譲り受けようとする者は破産管財人を通じて、通常実施権の存否や内容等の情報を事前に得ることが可能である<sup>14</sup>。
- ・ 特許権が執行手続の対象となる場面は実務ではほとんど見られない<sup>15</sup>。

## （５）確定日付の取得を通常実施権対抗の条件とすることについて

確定日付の取得を制度上通常実施権対抗の条件とすることは、通常実施権許諾日の仮装防止に有益であるとの指摘があるが、この点については、特許権譲渡時に譲渡人の表明保証を得ておくことによる対応が可能であると考えられることに加え、そもそも、i) ライセンス契約締結過程の通信記録等他の手段による立証が可能な場合であっても通常実施権の対抗が認められなくなること、ii) 中小企業等をはじめ産業界に対して、国際的にも類を見ず、現在の実務慣行にはない手続を強いることにもなること、iii) 確定日付を取得すべき契約書が多岐にわたる等、通常実施権者の手間とコストを相当程度増加させる可能性もあること、等の問題がある。

したがって、制度上、確定日付の取得を通常実施権対抗の条件としないことが適当である。

## （６）告知義務を設けることについて

特許権取引の際のデューデリジェンスの場面で特許権者が通常実施権について回答することが、ライセンス契約において一般に課されている秘密保持義務に抵触しないことを明確にするため、通常実施権についての「告知義務」を法律上規定すべきとの指摘があるが、この点については、i) 「告知義務」を法律上規定していない現状においても、デューデリジェンスへの回答に問題が生じていないこと、ii) 実務上の対応の工夫等により、それらの回答はライセンス契約上の秘密保持義務に抵触しないと考えられていることから、「告知義務」を法律上設ける必要はない。

また、「告知義務」を法律上設けなくとも、特許権者が、特許権の譲受人から民法上の担保責任を追及されることを免れるために自ら通常実施権の存在を譲受人に告知すべきことになるため、担保責任の規定が事実上の告知義務として機能することから、特許権を譲り受けようとする者の取引の安全の観点からも「告知義務」

<sup>14</sup> 破産者には、破産管財人に対する説明義務が課されている（破産法第40条第1項第1号）。説明義務に違反した場合は、免責不許可の制裁（破産法第252条第1項第11号）や刑事罰（破産法第268条第1項）が適用され得る。

<sup>15</sup> 特許権の移転件数の年間総数は1万6000～2万5000件前後に及ぶが、そのうち、執行手続（売却命令、譲渡命令）により移転される件数は、1～2件程度に過ぎない。

を法律上設ける必要はない。

#### (7) 制度施行前に許諾されていた通常実施権への当然対抗制度の適用について

当然対抗制度を導入すると、制度施行前に許諾されていた通常実施権又は仮通常実施権についても、制度施行後に特許権や特許を受ける権利を譲り受けた者との関係においては当然対抗制度が適用されることとなる。これにより、制度施行後に生じる対抗関係については一律に処理が可能であるし、制度施行前に許諾を受けていた通常実施権者や仮通常実施権者も、登録を強いられずに安定的に事業を継続することが可能となる。

#### (8) 通常実施権の登録制度の廃止について

当然対抗制度を導入すると、対抗要件としての通常実施権の登録制度は不要となるが、通常実施権を対抗するにはその存在を自ら立証する必要が生じるため、その立証容易化の観点から任意の登録制度を設けることも考えられる。

しかし、任意の登録制度については、登録された事項に変更が生じてもそれが登録に反映されない可能性が高く、登録と実体とが乖離す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おそれがあるため、問題がある。

また、通常実施権者は、登録によらなくとも、例えば、ライセンス契約書に確定日付を得ておくことによって、確定日付を得た日には通常実施権が許諾されていたこと及びその内容についても強い証明力を備えることが可能であると考えられる。

これらを踏まえれば、通常実施権について任意の登録制度を設けるのは適当ではなく、既存の登録も含めて通常実施権の登録制度を廃止することが適当である<sup>16</sup>。

#### (9) 通常実施権の移転等の第三者対抗要件について

現行法では、通常実施権の移転、変更、消滅、処分の制限、通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分の制限については、登録が第三者対抗要件とされている（特許法第99条第3項）。通常実施権について当然対抗制度を導入し、登録制度を廃止することを前提に、これらの権利変動の第三者対抗要件については、以下のとおり整理することができる。

すなわち、通常実施権は、特許権者に対して差止請求権等を行使しないという不作為請求権を中核とする権利であり、民法上の指名債権<sup>17</sup>に当たると解される。そのため、通常実施権について登録制度がなくなり、通常実施権の権利変動につき登録を第三者対抗要件とする旨の現行の規定（特許法第99条第3項）が削除されれば、通常実施権に係る権利変動の第三者対抗要件は、民法上の指名債権に係る権利変動に関する一般的な規定及び判例、解釈に従って処理されることとなり<sup>18</sup>、実務

---

<sup>16</sup> 通常実施権の登録制度を廃止すると、裁定実施権の登録も廃止されることとなるが、裁定実施権者は、登録によらなくとも、裁定に関する書類の謄本を取得することにより、裁定実施権の存在及びその内容を容易に立証することが可能であるから、裁定実施権との関係でも通常実施権の登録制度を廃止することに問題はない。

<sup>17</sup> 指名債権とは、債権者が特定されており、債権の成立・譲渡のために証書の作成・交付を要しない債権を言う。

<sup>18</sup> 例えば、通常実施権の移転については、i) 特許権者等に対する対抗要件は「譲渡人から特許権者等に対する通知又は特許権者等の承諾」と解され（民法第467条第1項参照）、ii) 特許権者等以外の第三者に対する対抗要件は「譲渡人から特許権者等に対する確定日付ある通知又は特許権者等の確定日付ある承諾」と解される（民法第467条第2項参照）、と考えられる。

上も問題は生じないと考えられる<sup>19</sup>。

したがって、通常実施権に係る権利変動の第三者対抗要件について特段の規定を設ける必要はない。

#### (10) 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

現行法では、登録対抗制度を前提に、「登録を備えた」通常実施権者又は「特許法第99条第1項の効力を有する」通常実施権者を対象とする以下のような規定が存在する。

当然対抗制度の導入に伴い通常実施権の登録制度を廃止することを前提に、これらの規定についてどのような扱いをすべきかが問題となる。

##### ① 中用権について

同一の発明について誤って二つの特許がされ、そのうち一つの特許が無効となった場合等に、無効になった特許について通常実施権を有する者に対して一定の条件のもと認められる法定実施権（いわゆる中用権：特許法第80条第1項）等<sup>20</sup>については、通常実施権者の事業の安定性を確保し、通常実施権者を適切に保護する観点から、登録を備えていない通常実施権者についてもこれを認めるべきである。

##### ② 延長登録出願について

通常実施権者が薬事法上の承認等の処分を受けている場合、その通常実施権者が登録を備えていなくとも、延長登録出願<sup>21</sup>に際して、当該処分を受けた者が通常実施権者であることを確認できる資料の添付があれば、特許庁が延長登録出願の審査をすることは可能である。このことから、当該資料の添付を条件に、通常実施権者が当該処分を受けたことを根拠とする延長登録出願を認めるべきである。

##### ③ 無効審判請求の通知、裁定請求書の副本送達等について

特許庁は、登録を備えていない通常実施権者についてその存在を把握することは困難である。他方、通常実施権者は、無効審判請求等<sup>22</sup>があった旨の通知（特許法第123条第4項）や裁定請求書の副本の送達（特許法第84条、第92条第7項及び第93条第3項）がされなくとも、特許権者からの連絡等によって、それらの請求があった事実を知ることが可能である。これらを踏まえ、通常実施権者に対して、無効審判請求等があった旨の通知及び裁定請求書の副本の送達をしないこととすることが適当である。

なお、裁定については、現行法では登録を備えた通常実施権者には答弁書の提

<sup>19</sup> サブライセンスについては、特許権者とサブライセンシーとの間の通常実施権と解されることから、サブライセンスによる通常実施権の譲渡は、特許権者を債務者とする指名債権としての対抗要件を具備すべきこととなると解される。

<sup>20</sup> 存続期間が満了した意匠権について「意匠法第28条第3項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する」通常実施権者に対して一定の条件のもと認められる法定実施権（特許法第82条第1項）がある。

<sup>21</sup> 現行法では、「登録を備えた」通常実施権者が薬事法上の承認等の処分を受けている場合は、それを根拠とする延長登録出願が認められている（特許法第67条の3第1項第2号参照）。

<sup>22</sup> 延長登録無効審判請求がある。

出の機会が認められているところ（特許法第84条、第92条第7項及び第93条第3項）、無効審判における参加と同様に、登録の有無にかかわらず通常実施権者が裁定の手續に關与できるような手当てをすべきである。

#### （11）特許権の放棄等に係る通常実施権者等の承諾について

現行法では、権利を消滅させ又は権利範囲を減縮させ得る行為には、通常実施権者又は仮通常実施権者が存在するときは、その承諾を必要とする旨の規定が存在する。

当然対抗制度の導入に伴い通常実施権の登録制度を廃止すると、特許庁が通常実施権者又は仮通常実施権者を把握することは現実には困難であることから、法律上これらの者の承諾を求めたとしても、その実効性を担保することができない。

また、本来、放棄や訂正等は権利者又は出願人が自由に行うことができる行為であるが、それらに通常実施権者又は仮通常実施権者の承諾を必要とすることは、単に実施する権利を有するにすぎない通常実施権者が承諾をしないことによってこれらの機会を奪うことができることとなり、不合理であるとの指摘もなされている。特に、訂正審判の請求については、特許権侵害訴訟において、特許権者が無効の抗弁に対する訂正の再抗弁をしようとしても、通常実施権者が訂正についての承諾をしない場合には、訂正の再抗弁をすることができなくなるなどの問題点が指摘されている。

通常実施権は、特許法上「特許発明を実施する権利」（特許法第78条第2項）であり、既述のとおり、特許権者に対し差止請求権や損害賠償請求権を行使しないように求める不作為請求権と解されている。

この点を踏まえ、特許権の放棄や訂正審判の請求等については、それらの行為がなされても通常実施権者等による実施の継続が妨げられないことから、通常実施権者等の承諾を不要とすることが適当である（図表2）。

他方、国内の特許出願に基づく優先権主張や出願変更等については、それらの行為がなされることによって仮通常実施権者等による実施の継続ができなくなるおそれがあることから、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が適当である（図表3）。

なお、当然対抗制度の導入と同様、これらの措置についても、当然対抗制度施行後に行われる特許権の放棄等や出願変更等から適用することが適当である。

【図表 2】 通常実施権者等による実施の継続が妨げられないものについての対応

現行法で通常実施権者等の承諾が必要な行為	対応の方向
特許権の放棄 (特許法第97条第1項)	通常実施権者の承諾を不要とする
特許出願の放棄又は取下げ (特許法第38条の2)	仮通常実施権者の承諾を不要とする
訂正審判の請求 (特許法第127条)	通常実施権者の承諾を不要とする

【図表 3】 仮通常実施権者等による実施の継続ができなくなるおそれがあるものについての対応

現行法で仮通常実施権者等の承諾が必要な行為	対応の方向
専用実施権の放棄 (特許法第97条第2項)	専用実施権の放棄は通常実施権者に対抗できないとし、通常実施権者の承諾を不要とする
仮専用実施権の放棄 (特許法第34条の2第7項)	仮専用実施権の放棄は仮通常実施権者に対抗できないとし、仮通常実施権者の承諾を不要とする
国内の特許出願に基づく優先権主張 (特許法第41条第1項ただし書、実用新案法第8条第1項ただし書)	先の出願の明細書等に記載された範囲に限り後の出願に実施権を引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承諾を不要とする ※
実用新案登録に基づく特許出願 (特許法第46条の2第4項)	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、通常実施権者の承諾を不要とする ※
特許出願から実用新案登録出願への変更 (実用新案法第10条第9項)	変更出願に仮通常実施権を引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承諾を不要とする ※
特許出願から意匠登録出願への変更 (意匠法第13条第5項)	

※当事者間で実施権を引き継がない旨の合意がある場合には、実施権を引き継がない

## 6. 実用新案法についての対応

### (1) 当然対抗制度について

#### ① 現行制度の概要及び問題の所在

現行実用新案法は、特許法と同様、通常実施権について登録対抗制度を採用している（実用新案法第19条第3項において準用する特許法第99条第1項）。登録されていない通常実施権は第三者に対抗できないため、登録を備えていない通常実施権は実用新案権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

#### ② 対応の方向

実用新案権に係る通常実施権についても、

- ・ 実用新案権についての通常実施権の登録も共同申請主義（実用新案登録令第7条において準用する特許登録令第18条）であり、通常実施権の登録について実用新案権者の協力が得られない場合があること
- ・ 特許権だけでなく実用新案権も含めて一括してライセンスの対象としている場合において、特許法と異なる扱いをすると、一つのライセンス契約の中に「第三者に対抗可能な実施権」と「第三者に対抗不可能な実施権」が

を踏まえ、通常実施権者を適切に保護するため、当然対抗制度を導入すべきである。

なお、上記具体的な制度設計に係る論点についても、特許法と異なる扱いをすべき事情は見当たらないから、同様の対応をすべきである。

## (2) 仮通常実施権の制度について

### ① 現行制度の概要及び問題の所在

現行実用新案法には、仮通常実施権についての規定が存在しない。

### ② 対応の方向

上記5.(11)で述べたとおり、特許出願を実用新案登録出願に変更する場合、その特許出願についての仮通常実施権を実用新案登録出願にも引き継ぐ必要がある。そこで、実用新案法にも仮通常実施権の制度を設けた上で、変更出願があった場合には、実用新案登録出願に係る仮通常実施権として、もとの特許出願に係る仮通常実施権を引き継ぐ必要がある<sup>23</sup>。

なお、実用新案法には仮専用実施権についての規定も存在しないが、仮専用実施権については別途登録をするための制度整備が必要であり、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であることから、後述する独占的ライセンス制度の在り方と併せて、改めて検討を行うことが適当である。

---

<sup>23</sup> 変更出願については、特許出願から実用新案登録出願への変更だけでなく、実用新案登録出願から特許出願への変更（特許法第46条第1項）や実用新案登録出願から意匠登録出願への変更（意匠法第13条第2項）もある。仮通常実施権に係る実用新案登録出願を特許出願や意匠登録出願に変更する場合、もとの実用新案登録出願に係る仮通常実施権を特許出願や意匠登録出願に引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承諾を不要とする。また、仮通常実施権に係る実用新案登録出願に基づく優先権主張（特許法第41条第1項、実用新案法第8条第1項）をする場合には、先の実用新案登録出願の明細書等に記載された範囲に限り後の出願に実施権を引き継ぐこととし、仮通常実施権者の承諾を不要とする。

## I - (2) 独占的ライセンス制度の在り方

### 1. 現行制度の概要

現行法下において、ライセンシーが単一に限定される独占的ライセンスには、次の2つがある。

- ・ 専用実施権（特許法第77条）  
特許法上、独占的かつ排他的な実施権として規定されている独占的ライセンス
- ・ 独占的通常実施権  
特許法上は通常実施権であるが、契約当事者間において許諾した範囲については当該通常実施権者以外の者に重ねて許諾を行わないという独占性の合意（特約）がなされている独占的ライセンス

【図表1】専用実施権と独占的通常実施権の比較

	専用実施権	独占的通常実施権
効力の発生	登録	契約
対抗要件	登録 (登録すれば独占的かつ排他的な権利として、第三者に対抗することができる)	当事者間における独占性の合意(特約)を第三者に対抗することはできない
差止請求	可能	不可(裁判例) ※裁判例の多くが否定 <sup>24</sup>
損害賠償請求	可能	可能(裁判例)
主な登録事項	実施権者の氏名 実施権の範囲	実施権者の氏名 実施権の範囲
主な開示事項	実施権者の氏名 実施権の範囲 (全て開示)	実施権の有無 (実施権者の氏名及び実施権の範囲は、一般には非開示であり、一定の利害関係人に対してのみ開示される)

### 2. 問題の所在

#### (1) 専用実施権を利用することの困難さ

専用実施権の利用率は独占的通常実施権のそれと比べて低く<sup>25</sup>、これについては以下のような指摘がある。

- ・ 専用実施権は、登録しなければその効力が発生しないため使いづらい
- ・ 専用実施権は、(営業秘密に当たる場合が多い) 実施権者の氏名や実施権の範

<sup>24</sup> 大阪地判昭和59年12月20日無体集16巻3号803頁等

<sup>25</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注(1)によれば、独占的ライセンス(専用実施権又は独占的通常実施権)を利用したことがある者のうち、専用実施権を利用したことがある企業は約29.6%、独占的通常実施権を利用したことがある企業は約76.1%とされている。

困を含む登録事項の全てが一般に開示されるため使いづらい

## (2) 独占的通常実施権では実施権者の保護が不十分であること

独占的通常実施権については、以下の点で保護が不十分であるとの指摘がある。

- ・ 独占的通常実施権者は、特許権が第三者に譲渡された場合、新たな特許権者に対して自らが独占的に実施できるということを主張できない
- ・ 独占的通常実施権者は、無権限に実施をしている者に対してさえ、差止請求をすることができない

### 3. 対応の方向

現行法下における専用実施権及び独占的通常実施権は、いずれも独占的ライセンスを利用しようとする者のニーズを十分に満たすものとは言えない。このため、これらのニーズに対応する新たな独占的ライセンス制度の整備に向けた検討を行うべきである。

他方、独占的ライセンス制度の在り方については、効力発生要件、登録事項・開示事項、差止請求権、損害賠償請求権等、多くの点について包括的に制度を見直す必要があるが、その制度整備に当たっては、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であるところ、現在、特許庁では「業務・システム最適化計画」により新たなシステムの構築(2014年1月稼動予定)を進めていることにも留意すべきである。

このような特許庁におけるシステム構築の状況を踏まえ、独占的ライセンス制度の在り方については、改めて検討を行うことが適当である。

## I - (3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

### 1. 現行制度の概要

現行法では、特許権を目的とする質権の設定は可能であるが（特許法第95条）、特許を受ける権利を目的とする質権の設定は禁止されている（特許法第33条第2項）。

### 2. 問題の所在

#### (1) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁のニーズの存在

知的財産を担保とする融資には以下のメリットがあることから、特許を受ける権利を目的とする質権の設定についても一定のニーズがある<sup>26</sup>と指摘されている。

- ・ 不動産等の担保に適した財産を保有していない企業であっても、技術力が高い企業であれば融資を受けやすい
- ・ 金融機関にとっても、担保設定のプロセスにおいて、融資先の資産を知的財産の価値も含めて多面的に評価することができる

#### (2) 特許を受ける権利を目的とする質権が禁止されていることによる不都合

特許を受ける権利を目的とする質権の設定が禁止されているため、特許を受ける権利に担保を設定する場合には、譲渡担保によらざるを得ない。しかし、譲渡担保の場合、権利名義が債権者（金融機関等）に移転するため、出願段階における手続、ライセンス契約、訴訟等において、債権者（金融機関等）が当事者とならざるを得ないという不都合が生じる。

この結果、実務においては、特許を受ける権利に担保を設定する場合、特許を受ける権利にやむを得ず譲渡担保を設定しておき、特許権設定登録後に、権利名義を戻した上で改めて質権を設定するという煩雑な手続が強いられるという不合理な事態が生じている。

### 3. 対応の方向

現行法において、特許を受ける権利を目的とする質権設定が禁止されている趣旨及びそれに対する指摘としては、以下の点等が挙げられており、禁止の趣旨には合理性がないとの指摘がある。また、仮専用実施権等の制度が整備される等、特許を受ける権利の経済的・財産的価値が高まっていることや産業界においては質権が望ましい担保と評価されていること等を踏まえれば、特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁に向けた検討を行うべきである。

<sup>26</sup> 財団法人知的財産研究所・前掲注(1)によれば、出願中の権利を目的とする質権を設定することが認められた場合、それに伴って生ずると考えられる登録のための手間やコストを踏まえてもなお、出願中の権利を目的とする質権を利用したいと思うかを尋ねたところ、「1. 是非利用したい」との回答が0.7%、「2. 機会があれば利用したい」との回答が19.1%であり、合計で19.8%であった。

また、中小企業を母集団（32者）として集計したところ、「1. 是非利用したい」との回答が3.1%、「2. 機会があれば利用したい」との回答が46.9%であり、合計で50.0%であった。

【図表 1】 特許を受ける権利に係る質権を禁止している趣旨とそれに対する指摘

特許を受ける権利に係る質権を禁止している趣旨	趣旨に対する指摘
(a) 特許を受ける権利は確定的なものではなく、質権者や第三者が不測の損害を被るおそれがある。	<p>将来の債権等の確定的でない権利についても、判例上広く質権設定は認められている<sup>27</sup>。</p> <p>また、質権者は、特許を受ける権利が確定的ではないことによるリスクを織り込んだ上で質権設定を受けるはずであると考えられる。</p>
(b) 質権の実行に際して権利が公開され、権利自体が毀損されるおそれがある。	<p>出願後においては、公開による権利の毀損という不利益はないと言え、特に出願公開後については理由とならない。</p> <p>また、仮に質権の実行に際して権利が公開されることによって、何らかの不利益を被るとしても、質権設定者は、そのリスクを織り込んだ上で質権設定をするはずであると考えられる。</p>
(c) 特許を受ける権利には公示方法がなく、その権利変動を確認することが容易でない。	<p>登録・公示制度を整備すれば、対応可能である。</p>

他方、特許を受ける権利を目的とする質権の解禁には、特許を受ける権利に関する登録・公示制度を整備する必要があり、特許庁における業務システムの広範な改造が不可欠であるところ、現在、特許庁では、「業務・システム最適化計画」により新たなシステムの構築（2014年1月稼動予定）を進めていることにも留意すべきである。

このような特許庁におけるシステム構築の状況を踏まえ、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は、改めて検討を行うことが適当である。

<sup>27</sup> 例えば、将来債権については、大判大正11年1月24日民集1巻7頁において、質権設定が認められた。

## Ⅱ．紛争の効率的・適正な解決

### Ⅱ－（１）特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

#### 1. 現行制度の概要

##### （１）現行制度の背景

特許の有効性の判断は特許庁での無効審判の手續によらなければならないとされていた。しかし、特許庁における無効審判の審理期間が長期化している状況下、平成12年4月にいわゆるキルビー最高裁判決（以下「キルビー判決」という）において、侵害裁判所は特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができ、無効理由が存在することが明らかであるときは、当該特許権に基づく請求は特段の事情がない限り権利の濫用に当たり許されないと解すべき旨が判示された。その後、特許法第104条の3が施行され、特許権侵害訴訟において、当該特許が「特許無効審判により無効にされるべきものと認められるとき」は、その特許権の行使は許されないこととされた。

これにより、特許の有効性に関する判断が、「無効審判ルート（無効審判、審決取消訴訟及び上告審）」と「侵害訴訟ルート（特許権侵害訴訟、控訴審及び上告審）」の二つのルートで行われ得るという、いわゆる「ダブルトラック」という状況が生じている。

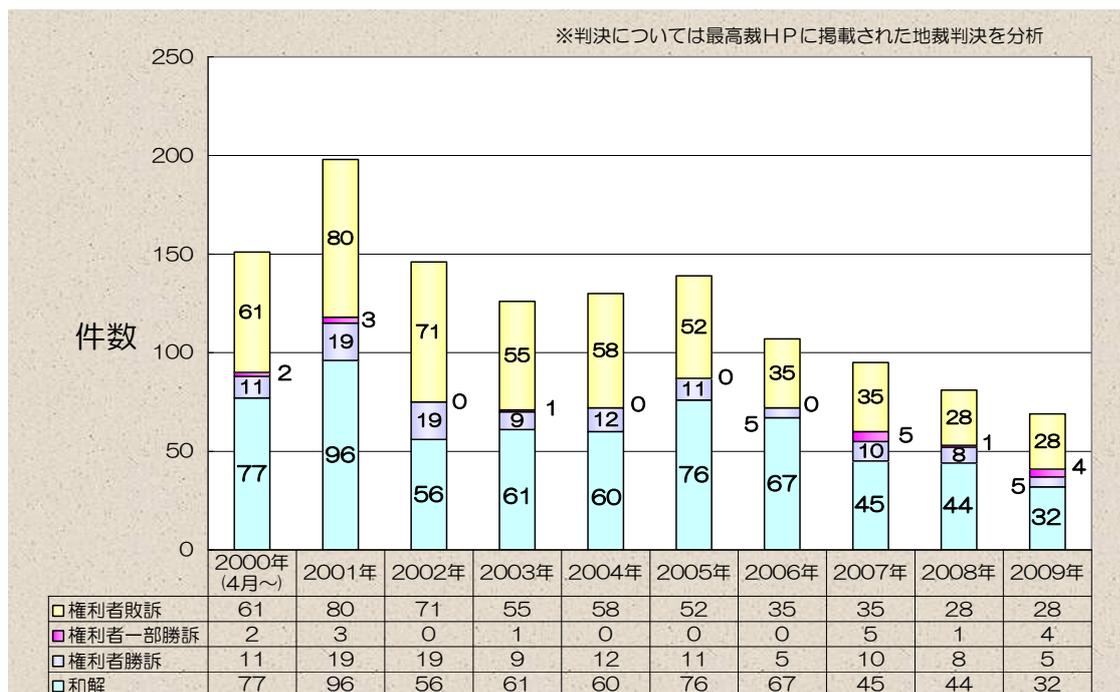
##### （２）現行制度の現状

###### ① 特許権等侵害訴訟の地裁判決（第一審判決）動向

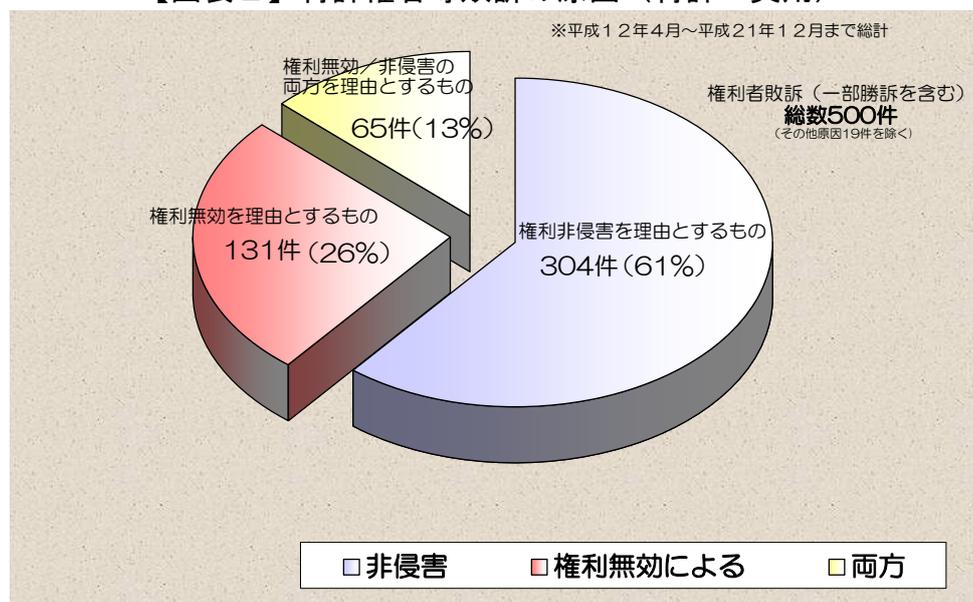
- ・ 特許権等侵害訴訟件数は、近年やや減少傾向であり、和解<sup>1</sup>により終局するものが、半数前後を占めている
- ・ 地裁判決に至った件数及び特許権等侵害訴訟のうち和解により終了した件数の和に対し、特許権者等が敗訴した件数の割合は約4割程度である（図表1）
- ・ 特許権者等敗訴（一部勝訴を含む）のうち、「権利非侵害」のみを理由とするものは約60%（特許権等侵害訴訟事件全体の約24%）で、特許等の無効の判断が示されているのは約40%（特許権等侵害訴訟事件全体の約16%）である（図表2）

<sup>1</sup> 和解件数については、特許法第168条第3項に基づいて特許権等の侵害に関する訴えの提起及び訴訟手續の完結があったときに特許庁長官へ通知される情報により算出。

【図表 1】 侵害事件の地裁判決動向（特許・実用）



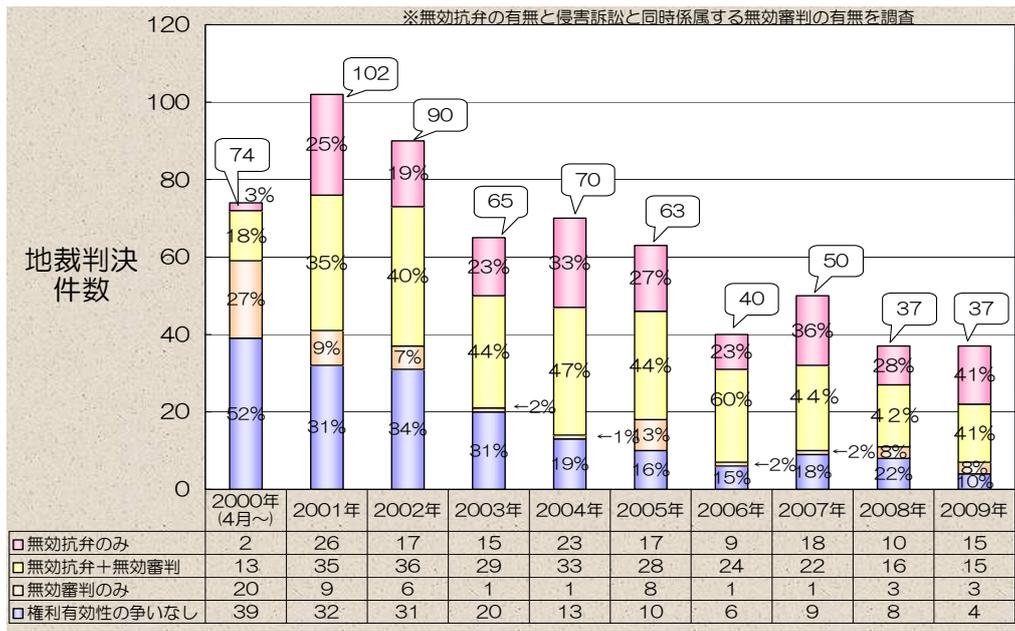
【図表 2】 特許権者等敗訴の原因（特許・実用）



② 「無効抗弁」と無効審判の利用状況

- ・ キルビー判決以降、特許権等侵害訴訟において、「無効抗弁」が高い割合で主張されるようになり、特許法第104条の3が施行された2005年以降は、特許権等侵害訴訟において、地裁で判決が出された事件のうち、約70～85%の事件で無効抗弁が主張されている（図表3）
- ・ また、地裁で判決が出された事件のうち、無効抗弁の主張がされ、かつ、無効審判が同時係属している事件の割合は、2005年以降地裁で判決があった事件の約40～60%である（図表3）

【図表3】「無効抗弁」と無効審判の利用状況（特許・実用）



③ 知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件及び特許権等侵害訴訟と同時係属する無効審判の平均審理期間

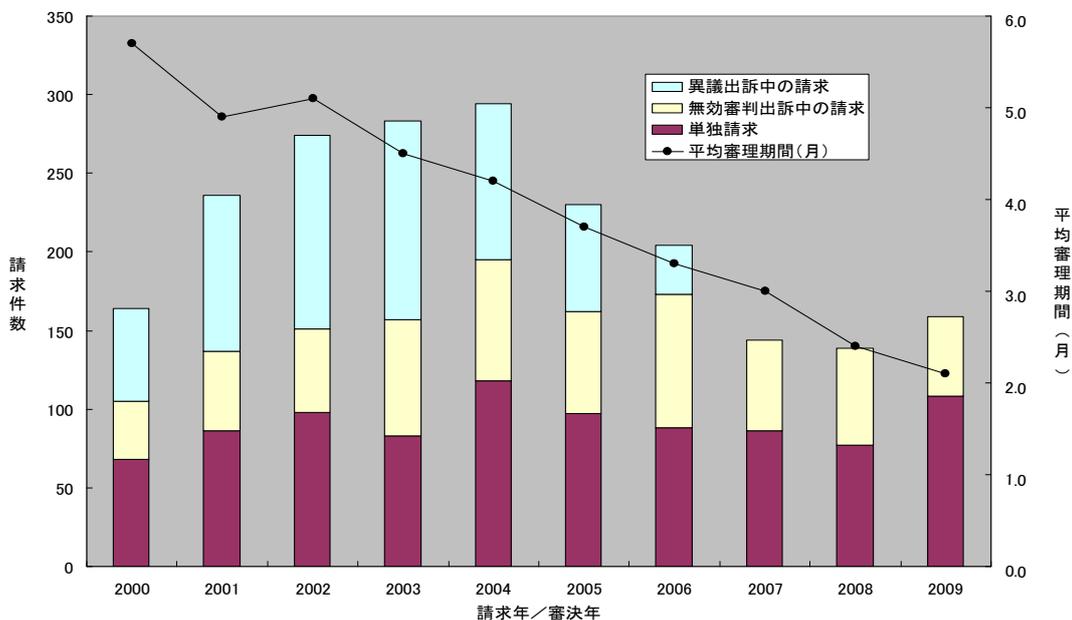
- ・ 知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件（東京地裁）の第一審判決までの平均審理期間<sup>2</sup>及び特許権等侵害訴訟と同時係属する無効審判の一次審決までの平均審理期間はともに概ね短縮傾向にあり、2008年の知的財産権（特許権・実用新案権）関係民事通常訴訟事件の第一審判決までの平均審理期間は12.5月、2009年の特許権等侵害訴訟と同時係属する無効審判の一次審決までの平均審理期間は8.8月である（図表4）
- ・ なお、訂正審判の一次審決までの平均審理期間も短縮傾向にあり、2009年の平均審理期間は、約2.1月である（図表5）

<sup>2</sup> 清水節・國分隆文『『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会』の協議事項に関連する諸問題について』判タ1301号（2009）85頁 別表2参照

【図表4】 知的財産権関係民事通常訴訟事件及び特許権等侵害訴訟と同時  
係属する無効審判の平均審理期間（特許・実用）



【図表5】 訂正審判の請求件数及び平均審理期間（特許・実用）



④ 無効審判の一次審決と特許権侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬

- ・ 特許法第104条の3が施行された2005年4月以降の無効審判の一次審決と特許権侵害訴訟の第一審判決との判断結果（対象とされた請求項の内容及び証拠が同一）を比較すると、54件中10件について、有効・無効の判断齟齬がみられた（図表6）

対象事件：特許法第104条の3施行（2005年4月1日）以降、2009年の第2四半期まで（6月末まで）の約4年間に地裁で判決が出された特許権の侵害訴訟事件で、判決において、特許法第104条の3に基づく無効抗弁に関する判断が示されたもののうち、無効審判の一次審決と特許権侵害訴訟の第一審判決対象とされた請求項の内容及び証拠が同一のもの。

【図表6】対象となる請求項の内容及び証拠が同一の事案における判断齟齬（特許）（総数54件）

	特許庁 有効	特許庁 無効
侵害訴訟 有効	a 3	b 3
侵害訴訟 無効	c 7	d 41

判断結果の齟齬率=10/54=19%

\* 「証拠が同一」とは、証拠の主副が入替わっているものを含む。

\* 判断齟齬の根拠条文は、4件<sup>3</sup>を除き、特許法第29条第1項第3号又は第2項。

\* 「b」の3件の全て、及び「c」の7件中4件は、審決が先に出されている。

## 2. 問題の所在

特許の有効性に関する判断が、「無効審判ルート」と「侵害訴訟ルート」の二つのルートで行われ得ることについて、（1）両ルートにおいて判断齟齬が生じ得る点やそれにとまなう制度の公平性に問題がある点、（2）両ルートで重複して争うことによる社会経済的な効率性の点、（3）特許権者の手続き負担、（4）両ルートの制度的特徴、（5）裁判所における技術専門性についての懸念、（6）特許権侵害訴訟で無効と判断される事例が多いことから権利行使を躊躇する場合がある等の点に関する指摘がなされている。

### （1）無効審判ルートと侵害訴訟ルートの判断齟齬について

無効審判の一次審決と特許権侵害訴訟の第一審判決との判断齟齬は、特許権・特許制度の信頼性を損ねるのではないか等の指摘がある。一方、無効審判と特許権侵害訴訟第一審の判断齟齬は、無効審判と特許権侵害訴訟の制度の目的や特徴が異なることを考えればやむを得ない等の指摘がある。

両ルートの確定時の判断齟齬については、知財高裁に同時期に係属した場合には、同じ部へ配点されるとの運用により、知財高裁で判断が統一され、判断齟齬は生じない仕組みになっているのではないかと指摘や、無効審判と特許権侵害訴訟第一審の複眼的な評価を経て、審決取消訴訟と控訴審の審理を行うことにより、審理の質が高まることが期待できるため、二つのルートが併存することに意義があるとの指摘がある。一方、特許権侵害訴訟において無効の抗弁が成立せず原告の勝訴判決が確定した後に無効審決が確定すれば、再審により被告が侵害を免れるという制度は公平性の点、紛争や論点の蒸し返しの点で問題がある等の指摘がある。

<sup>3</sup> 特許法第29条第2項及び第36条第4項が根拠条文となった事例、特許法第36条第6項第1号が根拠条文となった事例、特許法第38条が根拠条文となった事例、並びに特許法旧第36条第3項（実施可能要件）が根拠条文となった事例。

## (2) 制度の効率性について

特許の有効性判断を二つのルートで同時期に行うことは、社会経済的に非効率なのではないかとの指摘がある。一方、二つのルートで有効性の判断を行う制度ではなく、無効審判と特許権侵害訴訟が同時係属している場合に、何ら進行調整や情報交換をしないことが問題であり、両ルートにおける進行調整や情報交換を行いながら審理を進めるべきであるとの指摘がある。

## (3) 特許権者の手続き負担について

特許の有効性判断が二つのルートで同時期に行われ得ることは、被疑侵害者が無効審判請求と無効抗弁の主張を行った場合、特許権侵害訴訟を提起した特許権者にとって、手続き上の負担が二重になるのではないか等の指摘がある。この点、現実には、両手続における争点や証拠は共通することが多いことから、負担はそれほど大きくない等の指摘もある。

## (4) 無効審判ルートと侵害訴訟ルートの制度的特徴について

特許権侵害訴訟は当事者主義でありその判決の効力は相対効であるのに対し、無効審判は職権主義であり審決の効力は対世効であるなど、両ルートは審理原則等それぞれの制度の特徴が異なるため、両ルートが併存することに意義があるとの指摘<sup>4</sup>がある。

## (5) 裁判所の技術専門性について

侵害裁判所の技術専門性は、知財高裁の創設、第一審管轄の集中、専門委員や裁判所調査官などによって、制度的には一定程度担保されていると言えるのではないかとの指摘がある。他方、最先端の技術分野の知識、技術進歩の流れや相場観が特許性の判断に必要な場合には、経験的に多数の事件を扱っており、技術分野ごとに細分化された組織構成を有している特許庁の無効審判の判断を求めたいとの指摘がある。

## (6) 特許権侵害訴訟の特許無効の判断と特許権行使との関係

侵害裁判所において、被告の特許法第104条の3に基づく抗弁が成立して原告が敗訴する割合が高いため、特許権者が特許権侵害訴訟の提起を躊躇するケースが多いのではないかと、もしそうなのであれば、特許法第104条の3の在り方を見直すべきではないかとの指摘がある。一方、特許権侵害訴訟において、判決と同数程度の和解終局があるため、必ずしも原告の敗訴率が高いわけではなく、かかる指摘はあたらないとの声もある。

---

<sup>4</sup> 具体的には、例えば、特許庁における無効審判やそれに付随する訂正請求等に基づく特許権の有無や権利範囲の変更内容は、対世効を有するものとして公示されるが、特許庁における無効審判や訂正手続が制限されると、特許権侵害訴訟における無効抗弁や訂正の再抗弁の結果と、対世効を有する権利範囲の内容とにずれが生じ得、このようなずれが生じないよう、特許庁における手続を制限せず、両ルートが併存することに意義があるとの指摘がある。

### 3. 諸外国の制度

#### (1) 特許庁と裁判所の両方で特許の有効性を争うことができる制度

##### ① 米国

特許の有効性は、連邦裁判所<sup>5</sup>に加えて、特許商標庁（再審査制度<sup>6</sup>）でも争うことができる。

特許権侵害訴訟においては、特許有効の推定が働くため（米国特許法第282条）、これを覆すには「明白かつ確信できる証拠」<sup>7</sup>が必要とされる。

連邦裁判所における特許無効の判断については、最高裁判決<sup>8</sup>により争点効<sup>9</sup>が認められ、対世効に近い効力がある。

また、当事者系再審査の開始の決定がされたときの、特許権者の申し立てに基づく裁判所の裁量による訴訟の中止に関する規定（米国特許法第318条）がある。

##### ② 韓国

従来は、特許権侵害訴訟（裁判所）では特許の有効性の判断を行うことはできず、特許庁における無効審判の経る必要があるとされてきたが、2004年の大法院（最高裁に相当）の判決<sup>10</sup>において、無効審決の確定前でも、侵害裁判所は、特許に無効理由があることが明らかであるときは、当該特許権の行使は権利濫用に該当し許されないと判示された。その後下級審も同判例に従っている。

#### (2) 裁判所で有効性の判断を行うことのできない制度

##### ① ドイツ

特許権侵害訴訟（通常裁判所）において特許の有効性の判断を行うことはできず、必ず連邦特許裁判所<sup>11</sup>における無効手続を経る必要がある。

特許権侵害訴訟を審理する裁判所では、無効宣告がなされる蓋然性が高い場合、裁量により訴訟手続が中止され得る。

##### ② 中国

特許権侵害訴訟（人民法院）においては特許の有効性の判断を行うことはできず、必ず国家知識産権局（特許庁に相当する組織）の特許覆審委員会（特許庁の

<sup>5</sup> 特許権侵害訴訟又は無効確認訴訟

<sup>6</sup> 1980年改正で再審査制度が導入されて以降、1999年改正で、当事者系再審査が導入され、さらに、2002年改正では、当事者系再審査の審理範囲制限が緩和された。これらの改正により利便性が高まり、次第に再審査制度の利用が増加する傾向にある。

査定系再審査：511件（2006FY）、643件（2007FY）、680件（2008FY）、658件（2009FY）

当事者系再審査：70件（2006FY）、126件（2007FY）、168件（2008FY）、258件（2009FY）

<sup>7</sup> “clear and convincing evidence”（“preponderance of evidence”（「証拠の優越」）（再審査で判断される基準）よりも高度の証明が必要とされる）

<sup>8</sup> *Blonder-Tongue Laboratories v. University of Illinois Foundation*, 402 U.S. 313, 91 S. Ct. 1434, 28 L. Ed. 2d 788 (1971)

<sup>9</sup> “collateral estoppel”

<sup>10</sup> 2004年10月28日・大法院判決・2000ダ69194

<sup>11</sup> ドイツ特許庁の審判部の一部が特許庁から切り離された上で、構成員に法曹有資格者を加え、1961年に設立。無効手続においては、法律系の裁判官2名と技術系裁判官3名からなる合議体が構成される。

審判部に相当する機関)による無効宣告の手続を経る必要がある。

特許権侵害訴訟を審理する人民法院では、無効宣告がなされる蓋然性が高い場合には、裁量により訴訟手続が中止され得る。

### (3) 特許庁と裁判所で特許の有効性を争うことを選択できる制度

#### ① 英国

特許の有効性判断の場は、主に特許権侵害訴訟(第一審は、高等法院特許裁判所<sup>12</sup>又は特許県裁判所<sup>13</sup>の競合管轄)における抗弁・特許取消の反訴と、特許取消手続(特許庁長官、高等法院特許裁判所又は特許県裁判所の競合管轄)とがある。

これらの手続が並行的に行われる場合、手続の主宰者が同一であれば併合して進めることができるが、異なる場合には、これらの間における「選択的競合」とされ、何れかの手続に事件が係属しているときは、原則として他の手続で特許の有効性を争うことはできない<sup>14</sup>。

## 4. 対応の方向

「ダブルトラック」について指摘される問題を解消するためには、「Ⅱ－(2)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」で扱われる課題を解決するため、無効審判等の審決確定の遡及効に係る主張を制限して再審による紛争の蒸し返しを防止すること、無効審判の更なる審理の迅速化等進行調整の運用の改善を図ることが必要である。

その上で、侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴、技術専門性を活かし紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状、無効審判と特許権侵害訴訟の関係に関するキルビー判決や特許法第104条の3の制定等に至るこれまでの検討経緯を踏まえ、現行どおり両ルートの利用を許容することとすべきである。

---

<sup>12</sup> “Patents Court”

<sup>13</sup> “Patents County Court”

<sup>14</sup> 裁判所における手続(特許権侵害訴訟又は特許取消手続)中に、特許庁長官による特許取消手続を行うためには、裁判所の許可が必要とされる。一方、特許庁長官による特許取消手続中に特許権侵害訴訟が提起された場合については、裁判所が訴訟手続の停止を認めたケースと認めなかったケースがある。また、特許庁長官による特許取消手続中に裁判所による特許取消手続を行うには、特許権者の同意又は特許庁の確認が必要とされる。

## II - (2) 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

### 1. 現行制度の概要

特許法第125条は、特許無効審判において無効審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を定めている。

また、特許法第128条は、訂正審判において訂正認容審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を定めており、特許無効審判における訂正請求について定める特許法第134条の2第5項は、特許法第128条を準用しているため、訂正請求を認める旨の審決が確定した場合も、その効果は遡及することとなる。

このため、特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」として、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある<sup>15</sup>。

一方で、特許権侵害訴訟の被告（被疑侵害者）は、特許法第104条の3に基づき<sup>16</sup>、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものである旨の主張（いわゆる無効抗弁）を提出でき、これに対して、原告（特許権者）は、無効にされるべきものではない旨の反論の他、訂正により無効理由が解消できる旨の主張（いわゆる訂正の再抗弁<sup>17</sup>）を提出できるのであり、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能を有している。

### 2. 問題の所在

上記のとおり、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判において特許権侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定すれば、特許権侵害訴訟の確定判決が再審により取り消される可能性があり、これについては、以下のような指摘がある。

特許権侵害訴訟において、当事者は、上記1. のとおり、特許の有効性及びその範囲について、互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられている。それにも

<sup>15</sup> 民事訴訟法第338条第1項第8号が定める、後の行政処分による「変更」とは、遡及的な変更であることを要すると解されている（斎藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法（10）』243頁（第一法規出版、第2版、1996年）、石川明・高橋宏志編『注釈民事訴訟法（9）』51頁（有斐閣、1996年）等）。

<sup>16</sup> なお、特許法第104条の3が施行されたのは2005年4月であるが、同条施行前も、キルビー判決以降は、特許権侵害訴訟において、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて裁判所が判断することは可能となっていた。

<sup>17</sup> 「訂正の再抗弁」又は「対抗主張」と呼ばれている。その成立要件として、従前からの東京地方裁判所知的財産専門部の実務では、i) 特許庁に対し、適法な訂正請求等を行っていること、ii) 当該訂正によって、被告が主張している無効理由が解消されること、iii) 対象となる被告の製品・方法が、訂正後の特許請求の範囲の記載に基づいて定められる当該特許発明の技術的範囲に属すること、が必要であるとされている（清水節「無効の抗弁（特許法第104条の3等）の運用と訂正の主張について」判タ1271号37頁、設樂隆一・古城春実「現在産業と知的財産侵害訴訟－判例を中心に」知財ぷりずむ11月号44頁（2007年）における〔設樂発言〕参照）。

もっとも、上記3要件については、最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕において、訂正の再抗弁の成立要件として、特許庁に対し既に訂正審判を請求していることまでは必要でないとの個別意見が述べられたことを受けて、東京地裁知財部においてさらに議論が行われている状況にある（清水節・國分隆文『『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会』の協議事項に関連する諸問題について』判タ1301号95頁）。

かかわらず、以下の（１）～（３）のように、後の無効審判や訂正審判等の結果によって、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは紛争の蒸し返しであり、i) 特許権侵害訴訟の紛争解決機能、ii) 企業経営の安定性等の観点から問題があるのではないか。

### （１）認容判決確定後の無効審決の確定

特許権侵害訴訟において、特許が有効であることを前提として特許権者の請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権についての無効審判において無効審決が確定した場合は、再審事由になると解されている<sup>18</sup> <sup>19</sup>。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を認容する判決が確定した後に、再審において、当該認容判決が取り消され、特許権者（再審被告）の請求が棄却された場合には、特許権者は、既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならない。

### （２）認容判決確定後の訂正認容審決の確定

特許権侵害訴訟において、特許権者の請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正を認める審決が確定した場合も、再審事由に該当する可能性がある<sup>20</sup>。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を認容する判決が確定した後に、再審において、「訂正後の特許の技術的範囲には、被告製品（被疑侵害者の製品）が含まれない」と判断された場合は、特許の技術的範囲に被告製品が含まれることを前提とする先の認容判決が取り消され、特許権者（再審被告）の請求が棄却されることとなり、特許権者は、既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならない。

### （３）棄却判決確定後の訂正認容審決の確定

特許権侵害訴訟において、無効抗弁が認容され、特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正を認める審決が確定した場合も、再審

---

<sup>18</sup> 特許法第104条の3施行前に特許権侵害訴訟が提起された事案であるが、特許権侵害訴訟で上記キルビー判決に基づく権利濫用抗弁を排斥した上で差止請求を認容した判決が確定した後に、無効審判が請求され、無効審決が確定した事案において、知財高裁が、再審開始決定をし、審理の上、確定判決を取消し、特許権者（再審被告）の請求を棄却した事件がある（知財高判平成20年7月14日判タ1307号295頁〔生海苔の異物分離除去装置事件〕）。

当該判決は、特許権者（再審被告）の請求を棄却した理由につき、「本件特許を無効とする前記・・・審決が確定したことにより本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特許法第125条本文）のであるから、上記無効審決が確定した旨の主張は権利消滅の抗弁であり、本件では、この抗弁事実も争いが無い。したがって、再審被告の本案請求は、その余の点につき検討するまでもなく理由がないことに帰する。」としている。

<sup>19</sup> 近藤昌昭・齊藤友嘉『司法制度改革概説② 知的財産関係二法／労働審判法』62頁及び63頁（商事法務、2004年）では、特許法第104条の3の立案担当者の見解として、特許権侵害訴訟で請求認容判決が確定した後に無効審決が確定した場合には再審が肯定され、他方で、特許権侵害訴訟で請求棄却判決確定後に無効不成立審決が確定した場合には再審は否定される旨が述べられている。

<sup>20</sup> 例えば、前掲注（17）ナイフの加工装置事件の個別意見は、（2）のような場合につき、請求認容判決は特許の成立、効力を前提として侵害認定を行うことから、事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり、当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは、民事訴訟法第338条第1項第8号にいう「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更されたこと」に該当する旨を言及している。

事由に該当する可能性があるとしてされている<sup>21</sup>。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を棄却する判決が確定した後に、再審において、「訂正後の特許においては、無効抗弁として主張された無効理由が解消されており、かつ、訂正後の特許請求の範囲を前提としても被告製品（被疑侵害者の製品）がその技術的範囲に属する」と判断された場合は、先の棄却判決が取り消され、特許権者（再審原告）の請求が認容されることとなり、被疑侵害者は、あらためて損害賠償等を命じられる。

### 3. 諸外国の制度

特許権侵害訴訟において、特許権者の請求認容判決が確定した後に、当該特許が無効になった場合についての主要諸外国の状況は以下のとおりである。

#### (1) 再審請求が認められる国

##### ① ドイツ

特許権侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後、特許無効確認訴訟において無効宣告判決が確定した場合、当該特許は遡及的に無効であったこととなり、ドイツ民事訴訟法第580条第6号の類推適用に基づいて、再審の申立が可能と解されている<sup>22 23 24</sup>。

なお、特許の有効性については、特許権侵害訴訟において判断を行うことはできず、特許権侵害訴訟とは別ルートである連邦特許裁判所における特許無効確認訴訟による無効手続を経る必要があるとされている<sup>25</sup>。

#### (2) 再審請求が認められない国

再審請求が認められていない国の中でも、その法律構成等は異なり、そもそも再審規定が存在しないとして再審請求を認めない国（英国等）や、無効審決確定の遡及効を制限する旨の規定を設けている国（中国、オランダ等）などがある。

##### ① 米国

特許権侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後、再審査により特許の取り消しが確定した場合は、連邦最高裁判決に基づくルールである「非遡

<sup>21</sup> 前掲注(17) ナイフの加工装置事件の法廷意見によれば、特許法第104条の3に基づく無効抗弁を認めて特許権侵害に基づく損害賠償等の請求を棄却した判決の確定後、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判における訂正認容審決が確定した場合、再審事由が存すると解される余地があると言える。

当該判決は、再審事由が存すると解される余地があるとした理由につき、「本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされる（特許法第128条）、前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるとともに、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民事訴訟法第338条第1項第8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。」としている。

<sup>22</sup> LG Dusseldorf GRUR 1989, 628 参照

<sup>23</sup> 「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」288頁（財団法人知的財産研究所、2006年度）

<sup>24</sup> なお、無効宣告判決確定の遡及効を制限する旨の規定は見当たらない。

<sup>25</sup> なお、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、無効宣告がなされる蓋然性が高い場合に、訴訟手続を中止する運用を採用している。

及の原則 (antiretroactivity doctrine)<sup>26</sup>が適用され、確定した特許権侵害訴訟における請求認容判決は覆されない<sup>27</sup>。

なお、特許の有効性の判断は、特許商標庁の再審査及び連邦裁判所の特許権侵害訴訟において行うことができるとされている。

## ② 英国

特許権侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後、当該特許が欧州特許庁により無効とされた事案において、裁判所<sup>28</sup>は、再審を認める法規定はないとして、「当事者間の公正な論争に対して終局判決が下された場合、これを当事者間の最終的答えとするべきである」として、先の特許権侵害訴訟で敗訴した被告は、後に当該特許が無効になったとしても救済されないことを明らかにしている<sup>29</sup>。

なお、特許の有効性の判断は、特許権侵害訴訟と、特許庁長官又は裁判所による特許取消手続の中で行うことができるが、何れかの手続に事件が係属しているときは、原則として他の手続で特許の有効性を争うことはできない<sup>30</sup>。

## ③ 中国：遡及効の制限規定あり

特許権侵害訴訟において、特許権者の請求認容判決が確定した後に、国家知識産権局の特許覆審委員会における無効宣告が確定しても、既に執行された特許権侵害訴訟の確定判決等に対しては、その遡及効が及ばない旨の規定が設けられており（中国特許法第47条第2項）、再審とはならない。

なお、特許の有効性の判断については、特許権侵害訴訟（人民法院）ではなく、国家知識産権局の特許覆審委員会による無効宣告の手続を経る必要があるとされている。

## ④ オランダ等：遡及効の制限規定あり

オランダでは、特許権侵害訴訟において特許権者の請求認容判決が確定した後に、特許無効の判断が確定しても、当該無効の判断の遡及効は、既に執行された特許権侵害訴訟の確定判決等に対しては及ばない旨の規定が設けられており（オランダ特許法第75条第6項）、再審とはならない。

また、イタリア特許法第59条の2、スペイン特許法第114条第2項及びベルギー特許法第50条第2項にも、無効の判断の遡及効を制限する同様の規定がおかれているため、再審とはならない。

<sup>26</sup> *Moffitt v. Garr*, 66 US 273(1861)

<sup>27</sup> 大塚雅博ほか「ダブルトラック問題解消に向けた立法的提言」（知財研フォーラムV o 1. 81）

<sup>28</sup> *Unilin Beheer v. Berry Floor* 控訴院2007年4月25日判決（[2007]EWCA Civ. 364）

<sup>29</sup> クリストファー・ヒース（城山康文訳）「不当な特許権行使－侵害警告と侵害後の無効化との比較法的考察」（知的財産法政策学研究 v o 1. 20（2008））

<sup>30</sup> 裁判所における手続（特許権侵害訴訟又は特許取消手続）中に、特許庁長官による特許取消手続を行うためには、裁判所の許可が必要とされる。一方、特許庁長官による特許取消手続中に特許権侵害訴訟が提起された場合については、裁判所が訴訟手続の停止を認めたケースと認めなかったケースがある。また、特許庁長官による特許取消手続中に裁判所による特許取消手続を行うには、特許権者の同意又は特許庁の確認が必要とされる。

## 4. 対応の方向

### (1) 再審を制限することの適切性について

#### ① 再審を制限することの必要性について

上記2. に記載した特許権侵害訴訟の紛争解決機能等に関する指摘や、再審の問題は実際に発生しており、判決確定後に審決が確定して再審となることによって、特許権者の法的安定性は非常に害されているとの指摘、特許権侵害訴訟においては抗弁として主張されなかった無効理由であっても無効審判において主張された結果、無効審決が確定し特許権侵害訴訟の結果が覆されるという制度では、特許法第104条の3第2項が意図しているような特許権侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れないとの指摘などがあることから、再審の制限について制度的な手当てをすべきである。

#### ② 再審を制限することの許容性について

民事訴訟においては、訴訟の過程で自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能が与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者もその結果について自己責任を負うべきとされ、判決に拘束されることとなる（既判力）。一方で、確定判決を取消し、既判力を除去することができる再審制度が民事訴訟法に設けられている趣旨は、判決の基礎となった訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵が認められる場合には、既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠いており、当該確定判決の効力を争う方法を認めないと、かえって国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害することになるから、その効力を争う手段を当事者に与えることにあると考えられる<sup>31 32 33</sup>。

そこで、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判で特許権侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定したことを再審事由としないとしても、再審制度の趣旨に反することとならないかについて検討する必要がある。

この点、特許権侵害訴訟の当事者には、特許法第104条の3によって、特許権侵害訴訟の過程で無効抗弁や訂正の再抗弁といった攻撃防御を尽くす機会と

<sup>31</sup> 伊藤眞『民事訴訟法』685頁（有斐閣、第3版補訂版、2005年）は、「確定判決には、形式的確定力および実質的確定力が付与され、その効力に服する者は、訴訟係属を復活せしめたり、また確定された権利関係の内容を争うことが許されない。しかし、判決の基礎となった訴訟手続や裁判資料に重大な瑕疵が認められる場合に、確定判決の効力を争う方法を認めないことは、かえって国民の裁判を受ける権利を損ない、ひいては民事司法に対する国民の信頼を害する。このような理由から法は、確定判決に対する特別の不服申立方法として再審の訴えを認める。」としている。

<sup>32</sup> 小室直人ほか『基本法コンメンタール新民事訴訟法3』104頁（日本評論社、第2版、2003年）は、「再審は、確定した判決や決定・命令の基礎に重大な誤りがあったり手続に重大な瑕疵があったりした場合に、その取消しを求める不服申立てであり、民事訴訟の理念である裁判の適正さを実現するためのものである。」としている。

<sup>33</sup> 兼子一ほか『条解民事訴訟法』1267頁（弘文堂、1986年）は、「再審とは要するに確定判決の既判力を除去するものであるから、再審事由の基礎はやはり既判力の当事者に対する拘束力を正当化する根拠を欠くところに求められるべきである。かつては既判力の正当化根拠は、たんに国家的秩序の安定性ないし社会の秩序と安定性に帰せられたがそれだけではあまりに形式的かつ一面的であり、説得性が十分でないから、さらに個人的に把握された法的安定性、つまり勝訴者の法的安定性にも求めなければならない。つまり当事者双方が訴訟の過程において自己の攻撃防御方法を尽くす十分な機会と権能を与えられ、その結果として判決が確定した以上は、敗訴者といえどもその結果について自己責任を負い、再び自己の実体的地位を主張して争うことを失権させられ、勝訴者もこの結果を信頼することが認められて、その法的地位の安定性が尊重されるわけである。」としている。

権能が与えられていることを踏まえれば、判決確定後に異なる内容の審決が確定したとしても、既判力を正当化する根拠は存在しており、国民の裁判を受ける権利を損なうことにはならず、また民事司法に対する国民の信頼を害することにもならないと考えられ、再審を制限することも許容できると考えられる。

## (2) 再審を制限する方法

再審を制限する方法としては、i) 確定審決の遡及効に係る主張を、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で制限する方法、すなわち、無効審決の確定により特許権が遡及的に消滅した旨の主張又は訂正審決の確定により特許権に係る明細書等の内容が遡及的に変更された旨の主張を、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で制限する方法と、ii) 審決の確定は特許権侵害訴訟の再審事由に該当しない旨を規定する方法が考えられるが、再審事由のうち制限をすべき事由は、無効審決の確定や訂正審決の確定等、特許法上の確定審決の遡及効に起因して生じるもののみである。このように特許制度固有の問題を解決するための方法としては、特許法における確定審決の遡及効に関して手当てを行う i) の方法による方が適切である。

## (3) 再審を制限する範囲（遡及効に係る主張が制限される審決の範囲）

遡及効に係る主張が制限される審決の範囲については、i) 無効審判又は訂正審判を請求した時期にかかわらず、特許権侵害訴訟の判決確定後に確定した特許無効審判及び訂正審判の審決確定の遡及効に係る主張を制限することと、ii) 事実審の口頭弁論終結後に審判請求された審判の審決についてのみその遡及効に係る主張を制限することが考えられるが、当事者が攻撃防御を尽くした結果である特許権侵害訴訟の確定判決が、事後的な審決の確定によって再審となり取り消されることは妥当でないこと、特許法第104条の3第2項の趣旨が達成されないおそれがある制度は適切でないこと等から、i) が適切である。

## 5. 具体的な制度設計に係る論点

### (1) 差止めを命じる判決について

特許権侵害訴訟の差止請求認容判決が確定した後に、i) 無効審決が確定した場合や、ii) 訂正認容審決が確定し、かつ訂正後の特許の技術的範囲に被告製品が含まれない場合について、再審請求が認められなくなっても、i) の場合には、当該特許が無効となり、何人も当該発明を実施することが可能であるのだから、特許権侵害訴訟の被告であった者であっても実施できるべきであり、また、ii) の場合も同様に、訂正後の特許の技術的範囲に含まれない製品については、何人も実施することが可能となっている以上、特許権侵害訴訟の被告であった者であっても実施できるべきである。

したがって、上記 i) 及び ii) の場合には、差止めは解除されるべき（差止判決に基づく強制執行を認めるべきではない）である。

また、差止解除（強制執行の回避）の手段としては、上記 i) 及び ii) の場合に共通して利用できる手段として、請求異議訴訟（民事執行法第35条）を提起することが考えられる。

## (2) 確定判決に基づく支払いが未だなされていない場合について

特許権侵害訴訟の損害賠償請求認容判決が確定した後に無効審決が確定した場合であって、無効審決が確定した時点で当該損害賠償請求認容判決に基づく損害賠償金の支払いが未だなされていなかったときについても、再審請求を認めず、なお支払いをさせるべきかという問題がある。

この点については、支払いが既になされているか否かで区別をする合理的理由は見当たらず、また、仮に支払いが既になされているか否かで分けて再審を制限すると、既に支払い済みの場合には、その後無効審決が確定しても再審は認められず、特許権侵害訴訟の被告であった者は返還請求をすることができなくなる一方で、未だ支払っていない場合には、被告であった者は再審請求をして認容判決を取り消すことにより、支払を免れることができる（強制執行を受けることがなくなる）ということになる。このような制度にすると、被告であった者が、損害賠償金の支払いを遅らせようとするおそれが生じ適切な制度とは言い難いと言える。

したがって、未だ支払いがなされていない場合についても再審請求は認められるべきではない。

## (3) 上告受理申立て等の制限について

現行法の下では、事実審口頭弁論終結後、判決確定前の審決確定は、上告受理申立理由（民事訴訟法第318条）や破棄差戻し理由（民事訴訟法第325条第2項）に該当し得ると解されているところ、例えば上告審係属中に原審の判決が前提とした内容と異なる審決が確定した場合に、破棄差戻しの上、再度事実審において審理をやり直すことにならないよう、事実審口頭弁論終結後、判決確定前に確定した審決についても遡及効に係る主張を制限する必要があるかとの問題がある。

この点、判決が確定した場合には、既判力が生じるため、敗訴者はその結果について自己責任を負い、再び自己の実体的地位を主張して争うことを失権させられることとなる一方で、勝訴者はこの結果を信頼することが認められ、その法的地位の安定性が尊重されなければならないこととなる<sup>34</sup>。これに対し、事実審口頭弁論が終結したとしても判決が確定するまでの間は何ら既判力が生じるわけではなく、例えば事実審において勝訴したからといって保護すべき法的地位の安定性までがあるとは言えない。

また、そもそも現行制度で問題になっているのは、判決が確定したことにより紛争が一旦解決したにもかかわらず、後に再審という形で紛争が蒸し返され、受領した金銭を返さなければならなくなる等の点であるところ、事実審口頭弁論終結の時点では、未だ紛争が解決したとまでは評価できない。

さらに、事実審口頭弁論終結後に確定した審決の遡及効に係る主張を制限しなくとも、上告審係属中に原審の判決が前提とした内容と異なる審決が確定した場合の全てが、必ず破棄差戻しになるわけではなく、紛争の解決を不当に遅延させるものと言える場合には、特許法第104条の3第2項の趣旨に照らし、上告を棄却することもできる<sup>35</sup>ことに鑑みると、事実審口頭弁論終結後、判決確定前に確定した審

<sup>34</sup> 前掲注(33)参照。

<sup>35</sup> 前掲注(17)ナイフの加工装置事件判決は、「上告人は、第1審においても、被上告人らの無効主張に対して対抗主張を提出することができたのであり、上記特許法第104条の3の規定の趣旨に照らすと、少なくとも第1審判決によって上記無効主張が採用された後の原審の審理においては、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正を理由とするものを含めて早期に対抗主張を提出すべきであったと解される。そして、本件訂正審決の内容や上告人が1年以上に及ぶ原審の審理期間中に2度にわたっ

決の遡及効に係る主張を一律制限し、事実審口頭弁論終結後に確定した審決は、一切特許権侵害訴訟において考慮されないよう法定までしなくとも、裁判所において個別事案に応じた適切な対応が期待できる。

したがって、判決確定後に確定した審決の遡及効に係る主張のみを制限することで十分であり、事実審口頭弁論終結後、判決確定前に確定した審決の遡及効に係る主張を制限する必要はない。

#### (4) 延長登録無効審判との関係（延長登録無効審決の遡及効に係る主張の制限）について

##### ① 延長登録無効審決確定の遡及効に係る主張の制限の必要性とその問題点について

特許法第125条の2第3項は、特許権の存続期間の延長登録無効審判において延長登録無効審決が確定した場合、その効果が遡及し、存続期間の延長は初めからなされなかったこととする旨を定めているため、特許権侵害訴訟において、延長登録が有効であることを前提に、延長登録された期間分を含めて、特許権者の損害賠償請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権について延長登録無効審決が確定した場合には民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当し、紛争が蒸し返され得るため、これを防ぐ手当てが必要である。

一方で、特許法には、特許権侵害訴訟において延長登録の有効性を争えるとする条文を設けていないところ、このように特許権侵害訴訟において延長登録の有効性を争えるという確実な保証もないままに、延長登録無効審決確定の遡及効に係る主張を制限し、再審を認めないこととするのは妥当ではない。

##### ② 特許法第104条の3と延長登録無効審判について

特許法第104条の3は、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則して制定された条文であるところ、キルビー判決の趣旨である i) 特許権者に不当な利益を与え、衡平の理念に反する結果にすべきではない、ii) 特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手續を強いることは妥当でなく、また訴訟経済にも反しないようにすべきとの考え方は、特許無効審判のみならず、延長登録無効審判においても当てはまると言える。

したがって、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済のためには、延長登録の有効性についても特許権侵害訴訟において争う必要があると言えることに鑑みると、むしろ、延長登録の有効性についても無効の抗弁が主張できることを立法により明らかにすべきである。

---

て訂正審判請求とその取下げを繰り返したことに鑑みると、上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない。したがって、上告人が本件訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、原審の審理中にそれも早期に提出すべきであった対抗主張を原判決言渡し後に提出するに等しく、上告人と被上告人らとの間の本件特許権の侵害に係る紛争の解決を不当に遅延させるものといわざるを得ず、上記特許法第104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない。」と判示しており、「上告人が本件訂正審判請求に係る対抗主張を原審の口頭弁論終結前に提出しなかったことを正当化する理由は何ら見いだすことができない」ことを理由に、訂正審決が確定したことを理由に原審の判断を争うことは、「特許法第104条の3の規定の趣旨に照らしてこれを許すことはできない」としている。

### ③ 延長登録無効審決確定の遡及効に係る主張の制限について

立法手当てにより、延長登録の有効性についても、特許権侵害訴訟において、主張立証ができる機会と権能が保障されることとなれば、特許権侵害訴訟の判決確定後に延長登録無効審決が確定したからといって再審により損害賠償金の返還を求めることは紛争の蒸し返しであり、これを制限する必要がある、かつ、かかる再審を制限することを正当化する根拠もあると言えるので、延長登録無効審決確定の遡及効に係る主張も制限すべきと言える。

したがって、延長登録の有効性についても特許権侵害訴訟において争えることを明らかにする立法的な手当てをするとともに、併せて延長登録無効審決確定の遡及効に係る主張も制限すべきである。

### (5) 刑事訴訟法の再審事由との関係

民事事件のみならず、刑事事件（刑事訴訟法第435条第5号）との関係でも審決確定の遡及効に係る主張を制限すべきかという問題がある。

この点、民事訴訟法上の再審制度の趣旨と異なり、刑事訴訟法上の再審制度の趣旨は、当該確定判決によって不利益を受ける有罪の言渡しを受けた者を救済してその利益の保護を図ることであり、人権保障を目的とするものであるところ、特許権を侵害した罪により有罪の言渡しをした事件が確定した後に、当該特許につき無効審決が確定した場合に、無効審決確定の遡及効に係る主張を刑事事件との関係でも制限することは、人権保障を目的とする刑事訴訟法上の再審制度の趣旨に鑑みると適切でないと考えられる。

したがって、刑事事件との関係では、審決確定の遡及効に係る主張を制限すべきではない。

### (6) 補償金請求訴訟との関係について

補償金請求権（特許法第65条第1項）に基づく補償金請求訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において判決の前提となる特許権の内容が変更された場合にも、特許権侵害訴訟の場合と同様に、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」として、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性があり（特許法第65条第5項及び第128条）、また、補償金請求訴訟においても、特許法第104条の3に基づく主張ができる（特許法第65条第6項にて準用）点も特許権侵害訴訟の場合と同様である。

したがって、特許権侵害訴訟との関係でのみならず、補償金請求訴訟との関係でも、確定審決の遡及効に係る主張を制限すべきである。

### (7) 仮処分、仮差押えとの関係について

特許権に基づく差止請求権を被保全権利とする仮処分命令が出された後に、無効審決が確定した場合、特許権者が損害賠償請求され得ることや、既に受領した間接強制金を不当利得として返還しなければならないことは、紛争の蒸し返しであると評価し、仮処分との関係でも確定審決の遡及効に係る主張を制限すべきかという問題がある。このような問題が起こり得るケースは、以下のとおりである。

① 差止めの仮処分命令 → 本案訴訟棄却判決確定 → 無効審決確定

② 差止めの仮処分命令 → 本案訴訟認容判決確定 → 無効審決確定

③ 差止めの仮処分命令 → 無効審決確定 → 本案訴訟棄却判決確定

この点、①のケース及び③のケースについては、仮処分命令に基づき差止めをし

た後に本案訴訟で棄却判決が確定しているのであり、特許権者が損害賠償請求される等するのは、仮処分の性質に鑑みるとやむを得ないが、②のケースについては、本案訴訟で認容判決が確定しているにもかかわらず、仮処分命令に基づく差止めに係る分だけ損害賠償請求されるというのは妥当ではないと考えられる。

そこで、②のケースについても、本案訴訟の結論と同様にすることが妥当である。具体的には、仮処分命令に基づく差止めについて債権者（特許権者）が損害賠償請求をされず、また債務者から間接強制金を受け取っていてもこれを不当利得として返還しなくてよいという制度にするべきであるところ、仮処分との関係で確定審決の遡及効に係る主張を一律制限することが考えられる。

すなわち、仮処分との関係で確定審決の遡及効に係る主張を一律制限したとしても、①のケースについては、本案訴訟で請求棄却判決が確定しており、本案訴訟における、仮処分命令の発令時から被保全権利（特許権に基づく差止請求権）が存在しなかったとの判断が事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消すことができ（民事保全法第38条第1項）、当該仮処分命令に基づく差止めは遡って違法なものとなる。したがって、債務者は債権者に損害賠償請求をし得、また債務者が間接強制金を支払っていた場合にも返還請求ができると考えられる<sup>36</sup>。

次に、②のケースについては、無効審決が確定したが、差止めの仮処分命令との関係でも遡及効に係る主張が制限されているので、仮処分命令に基づく差止めが遡って違法である旨の主張をすることはできない。したがって、債権者は損害賠償請求をされず、また債務者から間接強制金を受け取っていてもこれを不当利得として返還しなくてよい<sup>37</sup>こととなる。

また、③のケースについては、無効審決が確定した時点では、差止めの仮処分命令との関係で遡及効に係る主張が制限されているため、債務者が債権者に損害賠償請求をすること等はできないが、その後、本案訴訟棄却判決が確定した時点で、損害賠償請求等ができると考えられる。すなわち、本案訴訟において請求を棄却する判決が既判力をもって確定し、そこでの特許が遡及的に無効であったとの判断、言い換えると仮処分命令の発令時から被保全権利が存在しなかったとの判断が事情変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消すことができ、当該仮処分命令に基づく差止めは遡って違法なものとなる。したがって、債務者は債権者に損害賠償請求をし得、また債務者が間接強制金を支払っていた場合にも返還請求ができると考えら

---

<sup>36</sup> 仮処分決定の保全執行としてされた間接強制決定に基づき間接強制金が支払われた後に、本案訴訟において仮処分決定の被保全権利が否定された場合について、最判平成21年4月24日民集63巻4号765頁は、「債務者は、その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき、債権者に対して不当利得返還請求をすることができる」とし、その理由として、「保全執行の債務名義となった仮処分命令における保全すべき権利が、本案訴訟の判決において当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され、これが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には、当該仮処分命令に基づく間接強制決定は、履行を確保すべき債務が存しないのに発せられたものであったことが明らかであるから、債権者に交付された間接強制金は法律上の原因を欠いた不当利得に当たるものというべきである」と判示している。このことからすると、間接強制金が支払われた後に、無効審決が確定した場合も、事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消すことができ（民事保全法第38条）、また仮処分命令が取り消された場合には、これに基づく間接強制決定により支払われた間接強制金は債権者の不当利得になると考えられる。

<sup>37</sup> 間接強制金につき不当利得として返還請求するには、被保全権利が仮処分命令の発令時から存在しなかったことを理由として事情変更により取り消す必要があるところ（平成21年最判・前掲注（36）参照）、遡及効に係る主張が制限され、仮処分命令の発令時から存在しなかった旨の主張ができない以上、不当利得返還請求はできないものと考えられる。

れる。

さらに、③のケースについては、本案訴訟が提起されていない場合も考えられるが、かかる場合には、債務者は、起訴命令を申し立てることができる。これを受け裁判所が債権者に本案提起をするよう命じた期間内に、債権者が訴えを提起しなかった場合には、仮処分命令は取り消され（民事保全法第37条第4項）、遡及的に消滅することとなる。そこで、かかる場合も、債務者は債権者に損害賠償請求をし得、また債務者が間接強制金を支払っていた場合にも返還請求ができると考えられる。

以上のとおり、仮処分との関係で確定審決の遡及効に係る主張を一律制限した場合には、②のケースのみ、仮処分命令に基づく差止めについて債権者が損害賠償請求をされず、また債務者から間接強制金を受け取っていてもこれを不当利得として返還しなくてよいという妥当な結論を導くことができるので、仮処分との関係でも確定審決の遡及効に係る主張を一律制限すべきである。

また、特許権侵害に基づく損害賠償請求権を被保全権利とする仮差押え命令が出された後に、無効審決が確定した場合も、特許権者が損害賠償請求され得るという同様の問題が起り得るが、上記と同様に考えるべきであり、仮差押えとの関係でも確定審決の遡及効に係る主張を一律制限すべきである。

## 6. 実用新案法についての対応

### (1) 無効審決について

#### ① 現行制度の概要及び問題の所在

実用新案法第41条は特許法第125条を準用しているため、無効審決確定の効力は遡及する。また、実用新案法第30条は、特許法第104条の3を準用しているため、実用新案権侵害訴訟において、無効の抗弁が主張できる。

そこで、実用新案権侵害訴訟の認容判決が確定した後に、無効審判において、無効審決が確定した場合には、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」（民事訴訟法第338条第1項第8号）として、実用新案権侵害訴訟における確定判決が再審により取り消される可能性があり、特許の場合と同様に、紛争の蒸し返しという問題が生じる。

#### ② 対応の方向

特許法と同様に無効審決確定の遡及効に係る主張を先に確定した実用新案権侵害訴訟判決等との関係で制限する必要がある。

### (2) 訂正について

#### ① 現行制度の概要及び問題の所在

実用新案法第14条の2第11項は、特許法第128条と同様に、訂正の効果が遡及する旨規定している<sup>38</sup>。また、実用新案権侵害訴訟において、特許庁において訂正をした旨の主張ができると考えられる。

そこで、実用新案権侵害訴訟の認容判決又は棄却判決が確定した後に、訂正がなされその旨が登録された場合には、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」（民事訴訟法第338条第1項第8号）として、実用新

<sup>38</sup> 実用新案法第14条の2第1項及び第7号に基づいて訂正をできるところ、実用新案権者が訂正書を提出した場合は、基礎的要件を欠く場合以外は（実用新案法第14条の3）、訂正があったものとされる。

案権侵害訴訟における確定判決が再審により取り消される可能性があり、特許の場合と同様に、紛争の蒸し返しという問題が生じる。

**② 対応の方向**

特許法と同様に訂正の遡及効に係る主張を先に確定した実用新案権侵害訴訟判決等との関係で制限する必要がある。

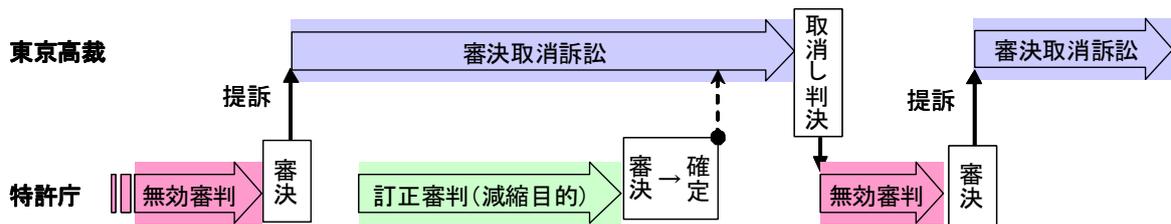
## Ⅱ－（３）無効審判ルートにおける訂正の在り方

### 1. 現行制度の概要

#### （１）現行制度制定までの経緯

平成5年改正後の特許法の下においては、無効審判が特許庁に係属している場合を除いて、明細書等の内容を変更する訂正審判の請求が可能であったため（特許法第126条）、無効審判において審決がなされたとき、特許権者は審決取消訴訟を提起して審決の確定を遮断しつつ、審決に含まれる無効理由を回避するために、いつでも特許庁に対して特許請求の範囲の減縮等を目的とした訂正審判を請求することができた。そして、審決取消訴訟係属中の訂正審判の取扱いに関する最高裁判所の判決<sup>39</sup>以降、審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正を認める審決が確定した場合、審決がほぼ自動的に取り消される裁判実務が定着することとなった。裁判所が審決を取り消すと、特許庁では訂正された特許について審理を再開して再度審決を行うこととなるが（特許法第181条第2項）、この審決に対してはさらに審決取消訴訟の提起が可能であった。このような審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因する特許庁と裁判所との間の事件の往復<sup>40</sup>が「キャッチボール現象」と呼ばれるもので、とりわけ、高裁での審理の終盤や、上告受理申立て中に訂正審決が確定した場合の審理遅延や審理の無駄といった弊害が指摘されていた。

【図表1】キャッチボール現象（平成5年改正後の特許法下）



#### （２）現行制度

この弊害の指摘への対処として、平成15年改正により、無効審判の審決取消訴訟が提起された場合について、訂正審判の請求は審決取消訴訟提起後の90日の期間内に限るとともに（特許法第126条第2項ただし書）、特許権者に訂正の意思があるときには、裁判所は実体判断をせず柔軟かつ迅速に事件を差し戻すことができることとした（特許法第181条第2項）。これにより、「キャッチボール現象」

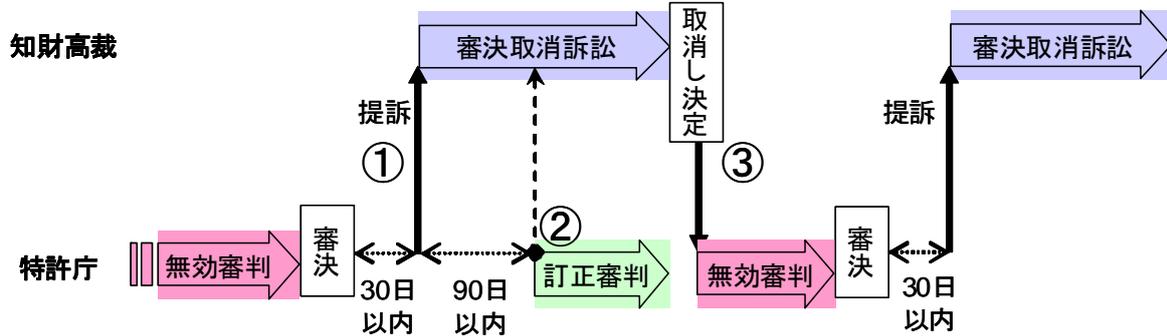
<sup>39</sup> 最判平成11年3月9日民集53巻3号303頁〔大径角形鋼管事件〕。

本判決は、それに先立つ最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕における「審判の手續において審理判断されなかつた公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない」旨の判示を前提としたものである。この先行判例に基づいて、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない」から「このような審理判断を、特許庁における審判の手續を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」とした。

<sup>40</sup> 事件の流れを追うと、①無効審決→②審決取消訴訟の提起→③訂正審判の請求→④訂正の認容審決の確定→⑤無効審決を取消す判決→⑥無効審判の審理と審決→⑦審決取消訴訟の提起 となる。

は発生し得るものの、著しい審理遅延や審理の無駄が生じなくなった。

【図表 2】 キャッチボール現象（現行制度下）



平成15年改正の施行後において、図表3中の①～③の件数は、図表3に示すとおりである（2005年～2009年の間に審決取消訴訟が提起された案件について集計）。

【図表 3】 キャッチボール現象の発生件数

	①特許権者による審決取消訴訟提起件数（訂正審判を請求できる期間内に取り下げられた案件を除く <sup>41)</sup>	②訴訟提起後90日以内に訂正審判が請求された件数	③特許法第181条第2項の取消し決定がされた（キャッチボール現象が発生した）件数	差戻された割合（③／①）
一次審決に対する提訴	444件	267件	190件	42.8%

また、キャッチボール現象が発生した案件において、一次審決の送達から、無効審判の審理再開までの手続に要した期間の平均は図表4のとおりである。

【図表 4】 キャッチボール現象発生時、各手続に要した平均期間

特許権者	審決送達 ↓ 訴訟提起 <sup>42)</sup>	訴訟提起 ↓ 訂正審判 <sup>43)</sup>	訂正審判 ↓ 取消決定	取消決定 ↓ 審理再開通知	日数合計 (審決送達→ 審理再開通知)
国内居住者	26.4日	60.8日	35.4日	22.8日	145.4日
在外者	112.1日	62.2日	38.8日	17.3日	230.4日
全件平均	35.3日	60.9日	35.7日	22.2日	154.2日

<sup>41)</sup> 訂正審判を請求できる期間内に取り下げられた案件は、訂正審判を請求するか否かの見極めを先延ばしするために提訴されたにすぎず、その後、結果的に実体的な審理を受ける意思を失ったのであるから、訴訟提起件数からは除外した。

<sup>42)</sup> 審決取消訴訟を提起できる期間は、国内居住者は30日（法定期間）、在外者は120日（法定期間＋附加期間）。

<sup>43)</sup> 審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求できる期間は、国内居住者、在外者ともに90日（法定期間）。

## 2. 問題の所在

現行制度における「キャッチボール現象」に対しては以下のような問題点が指摘されている。

- ・ 審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求して権利の客体を変更できることにより、裁判所の実体的な判断が示されることなく、裁判所と特許庁との間で事件が往復することは非効率な手続である。
- ・ 裁判所の実体的な判断を得ることのない訴訟に関して、手続上及び金銭上の負担が生じており、当事者（特に、無効審判請求人）にとって、無駄な負担を強いている。
- ・ 裁判所と特許庁との間での事件の往復に期間を要することや、審決取消訴訟を二度、三度提起するとともにその都度訂正審判を請求できることから、審理が遅延し、ひいては審決の確定が遅延することで、争いがなかなか決着しない。

## 3. 対応の方向

### (1) 「審決予告」の導入と出訴後の訂正審判請求の禁止

現行制度について指摘されている点を踏まえ、審理の遅延や無駄を解消するために、審判合議体による特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという現行制度の審決取消訴訟提起後の訂正審判における利点を確保した上で、この訴訟提起後の訂正審判請求については禁止して、キャッチボール現象が発生しない制度を導入すべきである。

具体的には、審判請求から口頭審理までは現行制度と同様に審理を進め、「審決をするのに熟した」と判断されるときに、審判合議体は判断を当事者に開示する手続（例えば、名称を「審決予告」とする。以下、本報告書ではこの名称を用いる。）を行う。「審決予告」は現行制度の審決と同内容<sup>44</sup>として、特許権者が「審決予告」中に示された審判合議体の判断を踏まえて訂正請求をすることができるようにする。これにより、この訂正機会は現行制度において審判合議体の判断が示される一次審決を踏まえての訂正機会（訂正審判による訂正機会）に対応したものとなる。

なお、訂正の機会を与える必要はないと考えられる以下のような場合には、「審決予告」を行うことなく、直ちに審決を出すこととすべきである。

#### a. 特許権者の主張が全面的に認容された場合

- a-1) 審決をするのに熟すまでの間に訂正請求がされず、審判請求された請求項が全て「有効」と判断された場合
- a-2) 審決をするのに熟すまでの間に訂正請求がされたが、全ての訂正事項が「訂正認容」と判断され、審判請求された請求項が全て「有効」と判断された場合

#### b. 審決予告が不要である旨の特許権者の意思表示があった場合<sup>45</sup>

「審決予告」に対する訂正請求以降は、現行制度における無効審判の審理再開後に最初になされる訂正請求以降の審理手続と同様に進める。その後、再び「審決を

<sup>44</sup> 訂正の許否判断と特許の有効性判断を含む。

<sup>45</sup> 例えば、特許権侵害訴訟が同時係属中であつたり、ライセンス供与をしているため、さらなる減縮訂正をする意思がない場合などには、訂正機会を不要として早期に審決を得ることを希望することが考えられる。意思表示は、例えば口頭審理が終了する時点までに行うことができるようにする。

するのに熟した」と判断されるときには、原則審決を出す、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<sup>46</sup>には審決予告を行う。

このような「審決予告」を導入した場合、現行制度で「キャッチボール現象」が発生した場合との対比では、対応する審決までの期間が100日程度（国内居住者の場合）短縮されると見込まれる<sup>47</sup>。

改正制度案の審決は、現行制度の二次審決に対応したものであるが、現行制度では二次審決後に再び審決取消訴訟を提起した上で訂正審判を請求することにより、さらに訂正機会を得ることが制度上可能である。

しかし、

- ・ 訂正の回数に制限がない制度の下では、紛争解決の引き延ばしをねらった訂正の繰り返しがされるおそれがある。
- ・ 二次審決後に訂正されるケースは少ない上、差し戻される事例も極めて少なく、実務上の必要性は小さいと考えられる<sup>48</sup>。
- ・ 「審決予告」に対する訂正請求以降にさらなる訂正の機会が与えられることが適切である場合には、現行と同様に訂正の機会<sup>49</sup>が与えられ得る。

ことから、審決までの訂正の機会が有効に利用されることを前提に、審決に対して審決取消訴訟が提起された後は、訂正審判の請求を禁止すべきである。

---

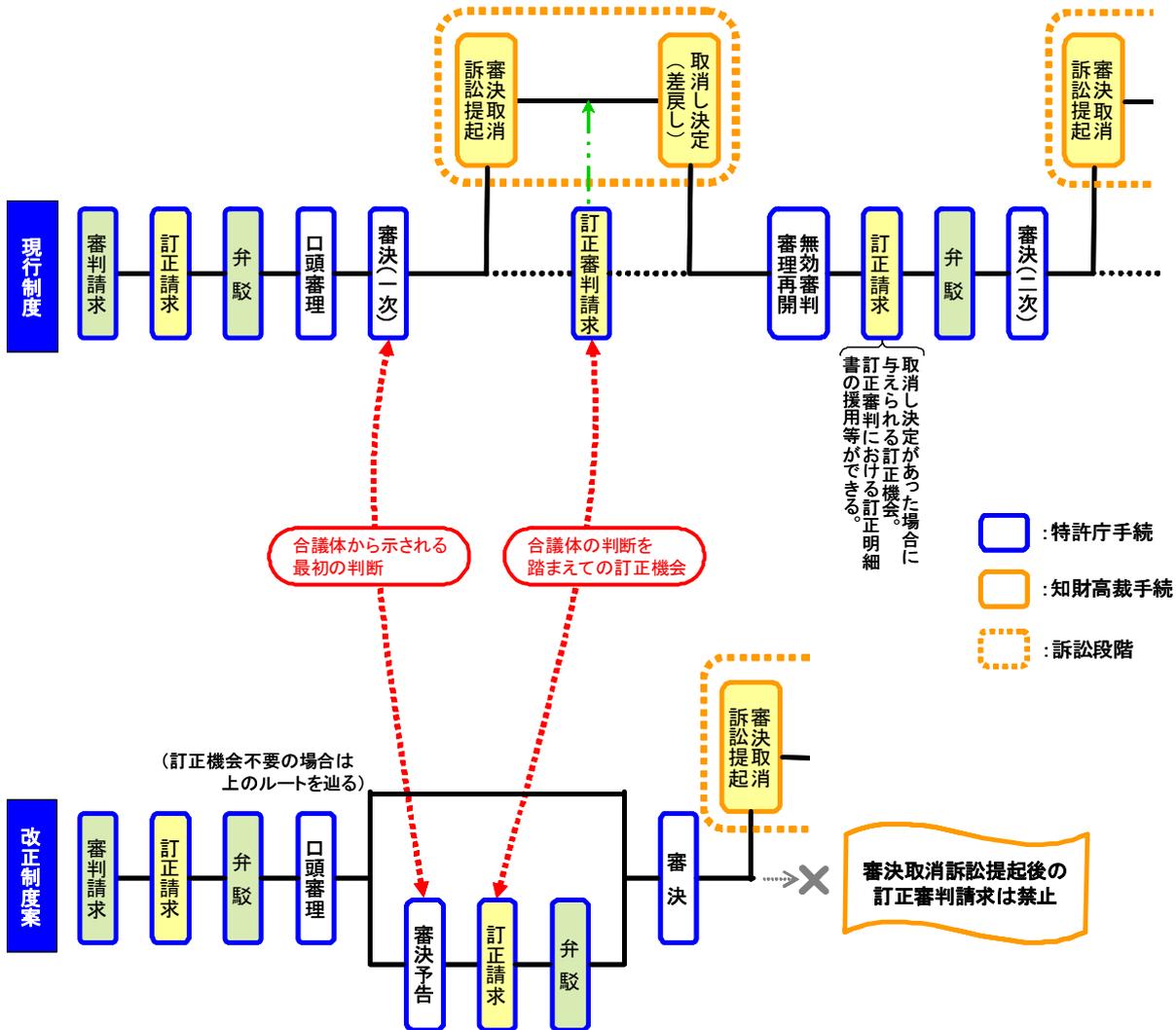
<sup>46</sup> 審判請求人が審判請求時に申し立てていたが、先の審決予告に記載されなかった無効理由によって、再び「審決をするのに熟した」ときに無効の心証となった場合などが考えられる。

<sup>47</sup> 現行制度の「一次審決」は、改正制度案の「審決予告」に対応し、「キャッチボール現象」が発生する場合には、現行制度の一次審決から審理再開後に与えられる訂正請求までの手続が、改正制度案では「審決予告」とこれに回答する訂正請求に置き換えられることになる。それぞれに要する期間は、現行制度では図表4の最右列の日数に訂正請求の指定期間10日（特許庁で定める標準的な指定期間（国内居住者、在外者共通））を加えた日数であり、改正制度案では、60日ないし30日（標準的な指定期間（国内居住者））であるから、国内居住者では100日程度短縮することになる。

<sup>48</sup> 一次審決に対して提訴された案件は444件であるのに対し、二次審決に対して提訴され、かつ、訂正審判が請求された案件は26件であり、二次審決後に訂正されるケースは少ない。また、このうち、特許法第181条第2項の取消し決定がされた案件は3件で、訂正審判の訂正認容審決確定によって審決取消がされた案件は4件であり、差し戻される例も極めて少ない（2005年～2009年の間に審決取消訴訟が提起された案件について調査）。

<sup>49</sup> 審判請求の理由の要旨を変更する補正が許可された場合の答弁の際の訂正の機会（特許法第134条第2項及び第134条の2第1項）、無効理由通知に対応する訂正の機会（特許法第153条第2項及び第134条の2第1項）。

【図表5】 現行制度と改正制度案の対比



(2) 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

改正制度案において、審決後に審決取消訴訟が提起され、裁判所で審決が特許法第181条第1項により取り消されて特許庁に再係属した場合は、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<sup>50</sup>には審決予告を行う。

4. 実用新案法についての対応

現行の実用新案法においては、訂正審判の制度がなく、特許法第181条第2項に対応する規定がないため、裁判所の取消し決定による「キャッチボール現象」は制度上発生しない。したがって、実用新案法についての対応は不要である。

<sup>50</sup> 前掲注(46)と同様。

## Ⅱ－（４）無効審判の確定審決の第三者効の在り方

### 1. 現行制度の概要

現行の無効審判制度においては、ある特許に対して何人も無効審判を請求することができる<sup>51</sup>とされているが（特許法第123条）、確定審決<sup>52</sup>の登録後は、何人も同一の事実及び同一の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（特許法第167条）。これは、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止することを目的としたものである。

### 2. 問題の所在

#### （１）第三者の手続保障の問題

無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わり得る可能性が否定しきれないところ、特許が有効である旨の審決が既に確定したことを理由に、当該審判に関与していなかった第三者に対しても同一の事実及び同一の証拠に基づいて、その特許の有効性について審判で争う権利が制限されること（このような制限がされることを、「無効審判の確定審決の第三者効」という）、ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは、不合理である。

この点、民事訴訟における判決の効果は当事者のみに及ぶことが原則であるが、これを第三者にも拡張する場合には、拡張することの強い必要性和、訴訟に参加していない第三者に対する手続保障とが要求されること、特許法については審決確定の効果は第三者に及ぼすことの必要性は必ずしも強くなく、また手続保障も、「職権主義の採用」は認められるが、「当事者適格の限定」、「第三者の訴訟参加」、「第三者による再審」の点で必ずしも十全であるとはいえないため、拡張の妥当性が認められない。

#### ①審決の効果は第三者に拡張する必要性

特許法第167条は、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止するという目的を有するものの、この目的から無効審判の確定審決の第三者効が必ずしも導かれるものではないため、必要性として強いものがあるとはいえない。

#### ②第三者の手続保障

##### (a) 職権主義の採用

審決の理由で用いられた事実及び証拠について職権探知がなされており、この点での手続保障がなされている。

##### (b) 当事者適格の限定

無効審判において、利害関係人でない者が審判請求人となったときには、第三者の利益を十分に保障するほどの充実した訴訟追行までは期待しにくい

<sup>51</sup> ただし、共同出願違反またはいわゆる冒認を理由とする場合は利害関係人に限る。

<sup>52</sup> 特許法第167条は「確定審決」と規定するが、無効審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとなるため、その後無効審判請求をすることはできない。したがって、無効審判請求不成立の審決があったときにのみ、本条の適用がある（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』442頁（社団法人発明協会、第18版、2010年）参照）。

ことから、審判請求人適格を限定しない現行制度は、第三者の手続を保障するものとはならないと考えられる。

(c) 第三者の訴訟参加

無効審判事件の係属は公示されるものの第三者への通知まではされていないため、審判への参加を希望する者は特許原簿の監視を強いられることから、参加の手続機会が十分に保障されているとまではいえないと考えられる。

(d) 第三者による再審

特許法の再審制度は民事訴訟法の考え方を基礎としており、現行民事訴訟法にはない詐害再審の規定も設けられているものの、民事訴訟法とは異なる救済事由による再審の規定が設けられた行政事件訴訟法<sup>53</sup>との対比でみれば、特許法における再審制度は第三者に確定審決の効果を拡張することに対する手続保障として十分とまではいえないと考えられる。

## (2) 公益上の問題

ある特許について無効審判請求不成立審決が確定していた場合、当該特許権侵害訴訟において特許法第104条の3に基づく無効抗弁が認められた後でも、先の無効審判と同一の事実及び同一の証拠によっては何人も無効審判請求ができないこととなるから、実質的に利用できない特許を対世的に無効にできず、特許原簿上も残されたままとなるため、公益上の問題が生じ得る。

## 3. 諸外国の制度

韓国特許法第163条では「本法に基づく審判の審決が確定したときは、何人も、同一の事実及び同一の証拠に基づいて再び審判を請求することができない。」と規定されており、無効審判の確定審決が第三者効を有する制度が存在する。また、中国にも同様の規定がある<sup>54</sup>が、その他の主要諸外国においては、第三者効に関する制度を有する国はない。

なお、我が国の特許法第167条は、オーストリア特許法旧第146条の規定を導入したものであるが、オーストリアにおいては裁判を受ける権利を定めた憲法に違反するとの判決を受けて、当該規定は廃止されている<sup>55</sup>。

<sup>53</sup> 行政事件訴訟法は、判決の効果が第三者に拡張される例の一つである（「処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。」（行政事件訴訟法第32条））。再審については、「処分又は裁決を取り消す判決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により訴訟に参加することができなかつたため判決に影響を及ぼすべき攻撃又は防御の方法を提出することができなかつた」者が再審を請求できるとされており（行政事件訴訟法第34条）、民事訴訟法とは異なる救済事由が規定されている。

<sup>54</sup> 中国特許法の実施細則第66条第2項には、「専利覆審委員会が無効宣告請求について決定を行った後に、また同様の理由と証拠によって無効宣告を請求した場合、専利覆審委員会は受理しない。」と規定されている。また、先の審判の決定の後に異なる審判請求人から無効審判が請求された事件で、証拠が異なることから受理されると判示した判例（北京市第一中等裁判所（2003）一中行初字第91号行政判決）がある（『審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書』322～323頁（財団法人 知的財産研究所、2006年度）参照）。

<sup>55</sup> 憲法裁判所の違憲判決によって廃止されたのは、オーストリア特許法第146条第2項の規定のうち、「第三者からなされたものであっても」という部分だけである。しかし、この部分を除く同条第1項、第2項の規定も、既判力の原則上自明なことを規定しているにすぎないという理由で全部削除された（瀧川叡一「オーストリア特許法における一事不再理規定の廃止」三宅正雄先生喜寿記念『特許争訟の諸問題』631頁（社団法人発明協会、1986年）参照）。

#### 4. 対応の方向

指摘される諸問題に鑑みれば、特許法第167条において規定される無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効については、廃止すべきである。

#### 5. 具体的な制度設計に係る論点

特許法第167条は「確定審決の登録があつたとき」と規定されているが、「登録」を要件としているのは、一般の第三者がその事実を知ることができるのは登録によるためであるとされている<sup>56</sup>。しかし、第三者効を廃止する場合、確定審決の効果が及ぶのは「当事者又は参加人」となるが、これらの者は登録がなくとも審決が確定したことを知ることができるから、「登録」の要件は削除すべきである。

#### 6. 実用新案法についての対応

##### (1) 現行制度の概要及び問題の所在

実用新案法第41条において特許法第167条を準用しているが、特許無効審判と同様の審理構造を有する実用新案登録無効審判においても第三者の手続保障の問題や公益上の問題がある。

##### (2) 対応の方向

同様に第三者効を廃止すべきである。

---

<sup>56</sup> 前掲注(52)『逐条解説』442頁～443頁参照

## Ⅱ－（５）同一人による複数の無効審判請求の禁止

### 1. 現行制度の概要

現行制度においては、ある特許に対して、何人も<sup>57</sup>、いつでも無効審判を請求できるとされている（特許法第123条第1項～第3項）。同一人が無効審判を請求できる回数に関する制限はないため、原則として、同時期に、あるいは時期をずらして、何回でも無効審判を請求できる<sup>58</sup>。

このような無効審判制度は、主として当事者間の特許権をめぐる紛争を解決する機能を有するとともに、無効審決が確定することにより瑕疵ある特許が対世的に無効とされる結果、本来自由に実施できる発明が独占される弊害が取り除かれる公益的な機能を有するとされている<sup>59</sup>。

### 2. 問題の所在

無効審判制度の紛争解決機能を重視して、同一人による複数の無効審判請求の制限に積極的な立場からは、例えば以下の指摘がなされている。

- ・ 同一人による無効審判請求の繰り返しが許容されると、特許が無効とされる危険にいつまでも晒され、紛争解決機能が損なわれる。
- ・ 一つの無効審判事件の審理促進<sup>60</sup>だけでなく、一つの特許権をめぐる紛争解決が迅速に行われるかどうかの視点も考慮すべきである<sup>61</sup>。
- ・ 既判力や訴訟上の信義則といった民事訴訟の一般原則の観点からすれば、無制限に同一人による無効審判請求を許容すべきでない。

一方で、同一人による複数の無効審判請求の制限に慎重な立場からは、例えば以下の指摘がなされている。

- ① 近年の制度改正（検討中のものも含む）によれば無効審判制度の紛争解決機能は相対的に小さくされている。

- ・ 特許法第104条の3が導入されたことにより、無効審判によらずとも、

<sup>57</sup> ただし、共同出願違反またはいわゆる冒認を理由とする場合は利害関係人に限る（特許法第123条第2項）。

<sup>58</sup> 先に確定審決の登録がある場合には、当該審判と同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することはできない（特許法第167条）。

<sup>59</sup> 平成15年改正前においては、特許付与後にその特許の有効性を争う手続として、異議申立制度と無効審判制度があったが、異議申立は特許付与の見直しに、無効審判は当事者間の紛争解決に、それぞれ中心的な役割があるものとされていた。平成15年改正により、異議申立制度を廃止し、異議申立制度が独自に担っていた機能を無効審判制度に包摂させることとした。

<sup>60</sup> 平成10年改正前には、審判請求の理由を変更し、新たな無効理由及び証拠を追加することが認められていたため、請求人が無効理由及び証拠の追加を無期限・無制限に行うことも多く、審理の遅延の原因となっていた。この問題の対処として、平成10年改正では、審判請求書の請求の理由について、その要旨を変更する補正を認めないことで、審判請求時に十分な準備をし、すべての無効理由を提出しようとするインセンティブが審判請求人に働くようにして、審理の促進を図った。その後、平成15年改正により、平成10年改正の趣旨に反しない一定の要件の下で、審判請求書の提出以降に新たな無効理由を追加することが例外的に容認されている（特許法第131条の2）。

<sup>61</sup> 現行制度では、審判請求書の請求理由の要旨を変更する補正を原則認めないため（特許法第131条の2）、平成10年改正前のような一つの無効審判事件の審理遅延は防止されているが、一方で、追加が認められない無効理由については、別途無効審判を請求することになるため、一つの特許権をめぐる紛争の解決という視点では、必ずしも迅速に行われたいとの指摘がある。

特許権侵害訴訟において無効判断が可能となっている<sup>62</sup>。

- ・ 特許権侵害訴訟における請求認容判決確定後の無効審決確定による再審が制限される場合<sup>63</sup>、紛争の蒸し返しを目的とした同一人による繰り返しの無効審判請求という不適切な事象が抑止される。

② 一般の民事訴訟事件とは異なる無効審判固有の事情によれば、紛争解決機能の視点に立っても同一人による複数の無効審判請求を制限するという方向性を導きにくい。

- ・ 通常の民事訴訟においては有力な証拠は限られた範囲に存在することが多い。一方、一般的に、無効理由となり得る証拠は広範に存在することから、実務上、無効審判の審理期間内に証拠をもれなく発見することが難しい場合がある。
- ・ 瑕疵ある特許であっても無効審判の審理期間内に無効理由の証拠を発見できなければ存続し続けることとなるが、そのような特許に基づく企業活動等の不当な制限がなされないことがないように、当該特許を除去できる機会の制限は、必要最小限であるべきである。

③ 公益的機能の視点からは、同一人による複数の無効審判請求を制限するという方向性を導きにくい。

- ・ 本来であれば何人も自由に実施できるはずの発明をある者に独占させることは、特許法の目的である産業の発達を妨げるおそれがある。
- ・ 平成15年改正により異議申立制度と統合された結果、無効審判に特許付与を見直す機能を包摂させることになったのであるから、瑕疵ある特許を対世的に無効にする唯一の手段となった無効審判の制限は必要最小限にするべきである。

### 3. 諸外国の制度

#### (1) 同一の事実及び同一の証拠に基づく請求のみが禁止される制度

##### ① 韓国

重複した請求を禁止する規定（韓国民事訴訟法第259条（重複した提訴の禁止）を韓国特許法第154条第8項で準用）と、同一事実及び同一証拠に基づく再度の請求を禁止する規定（第163条）とがあるが、それ以外の場合には同一人が複数の無効審判を請求することは禁止されていない。

##### ② 中国

審判請求人は異なる理由及び証拠により、同一の特許権について繰り返して無効審判を請求することができるとされている。この点は判例により確立されている。

<sup>62</sup> ただし、無効審判のうち関連する特許権侵害訴訟がないものが7割程度あることから、特許権侵害訴訟に至らない、無効審判のみの紛争も多数存在する。無効審判は訴訟に比べて低コストな紛争解決手段という位置付けは変化していないといえる。

<sup>63</sup> 現行制度では、特許権侵害訴訟における請求認容判決確定後の無効審決確定は再審事由となる可能性があるため、紛争の蒸し返しを目的として繰り返しの無効審判請求が行われるおそれがあるが、本小委員会での場合の再審を制限することが検討されている。

## (2) 同一の事実及び同一の証拠以外の一定の場合が禁止される制度

### ① 米国

特許の有効性を争う制度として当事者系再審査 (Inter Partes Reexamination) がある。当事者系再審査において有効判断が確定した場合、以後その請求人は、この再審査で請求人が提出した、あるいは提示し得た理由 (issues) については、後の当事者系再審査請求の請求理由とすることはできない。ただし、当事者系再審査手続の時点で入手し得なかった新たな先行技術の発見により無効性が主張される場合はこの限りではない (米国特許法第 317 条 (b))。

よって、同一人による複数の再審査請求は禁じられてはいないが、「入手し得なかった新たな先行技術の発見」があった場合に限り、再審査請求ができることとされている。

### ② ドイツ

特許の有効性の判断は連邦特許裁判所における無効手続において行われる。ドイツ特許法第 21 条第 1 項各号、第 22 条第 1 項に列挙されている無効事由<sup>64</sup>について、同一無効事由による繰り返しの提訴は、裁判所の決定が拘束力を有することから禁止される。一方で、異なる事由を根拠とする新たな訴訟提起は可能である。

## 4. 対応の方向

無効審判制度は主に紛争解決を目的として利用されている一方、公益的機能も有すると考えられるところ、それぞれの視点から総合的には同一人による複数の無効審判請求を制限し、一回的な解決を目指すという方向性を導きにくいと整理されるものと考えられる。また、最近の無効審判に係る制度改正が審理促進を念頭に行われてきているという経緯や、制度利用者の実務上の意見等も勘案すれば、現時点の結論としては、現行制度を維持すべきである。

一方で、i) 審判請求書の要旨を変更する補正の制限規定の在り方、ii) 公益の任務を負う審判官の職権主義の在り方、iii) 審決取消訴訟における審理範囲の在り方等を総合的に考慮して、同一人による複数の無効審判請求の制限について検討すべきとの指摘がある。また、制限の方法について、無効審判請求を 1 回のみ請求可能とすることのほか、2 回目以降に何らかの形で制限をする中間的な制度も検討の余地があるとの指摘がある。これらを踏まえ、無効審判制度の基本的な趣旨・目的等も含めた在り方について、今後、引き続き検討すべきである。

<sup>64</sup> i) 特許性の欠如 (ドイツ特許法第 22 条第 1 項及び第 21 条第 1 項第 1 号)、ii) 開示不十分 (ドイツ特許法第 22 条第 1 項及び第 21 条第 1 項第 2 号)、iii) 冒認 (ドイツ特許法第 22 条第 1 項及び第 21 条第 1 項第 3 号)、iv) 特許対象の不適法な拡張 (ドイツ特許法第 22 条第 1 項及び第 21 条第 1 項第 4 号)、v) 特許保護範囲の拡張 (ドイツ特許法第 22 条第 1 項)。なお、このうち「i) 特許性の欠如」は、新規性・進歩性の欠如などを含む非常に広い概念である。

## Ⅱ－（６）審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

### 1. 現行制度の概要

#### （１）現行制度の概要

現行法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としている。一方、複数の請求項に係る特許ないし特許権の一体不可分の取扱いを貫徹することが不相当と考えられる一定の場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分な取扱いを認める旨の例外規定を置いている<sup>65</sup>。特許無効審判について規定する特許法第123条や、二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則について規定する特許法第185条等は、このような例外規定である。

#### （２）過去の制度改正と審決の確定及び訂正の許否判断の各論点との関係

##### ① 審決の確定の論点との関係

審決が部分的に確定するかという論点については、昭和34年法の制定の時点から併合出願については生じ得るものであった。

しかし、訂正請求制度が導入されたこと（平成5年改正）と、無効審判請求対象の請求項に独立特許要件<sup>66</sup>が課されなくなったこと（平成11年改正）とが相まって、訂正を認めつつも、一部請求項は無効、残りの請求項は有効との審決がなされることとなった。その結果、無効とされた請求項について特許権者が訴えを提起した場合に、有効とされた請求項についての審決（訂正認容及び有効性の判断）の部分が、出訴期間を経過したことにより確定したと考えるか否かという論点が認識されるようになったと考えられる。

##### ② 訂正の許否判断の論点との関係

平成5年改正前は、無効審判手続の中で訂正ができず、訂正を行う場合には独立した訂正審判を請求する必要があった。訂正審判では、訂正の許否を一体的に判断し、訂正が認められる場合には一体的に確定するから、その後の無効審判において、有効性のみ請求項ごとに判断されても、請求項ごとに訂正を認めたり認めなかったりということは発生し得なかった。

しかし、平成5年改正によって、請求項ごとに請求できる無効審判手続の中で訂正を行うことを可能とする訂正請求制度が導入されたことにより、請求項ごとに訂正を認めるのか否かという論点が発生することとなったと考えられる。

#### （３）近時裁判例で示された各論点に対する解釈

##### ① 無効審判における審決の確定についての解釈（審決の可分性）

現行の無効審判制度は、昭和34年法の制定以来、「発明単位」や「請求項単

<sup>65</sup> 最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁参照。

<sup>66</sup> 訂正が、特許請求の範囲の減縮を目的とする場合、あるいは、誤記又は誤訳の訂正を目的とする場合には、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が、特許可能でなくてはならないとする要件。無効審判では、無効理由の審理の際に、特許可能であるか否かについて判断を行っているため、重複した手続を排除する観点から、無効審判が請求された請求項の訂正要件から独立特許要件が削除された。

位」で無効審判請求が可能な「一部無効」<sup>67</sup>の考え方を基本構造として採用した（「請求項単位」としたのは、改善多項制の導入（昭和62年改正）以降。）ため、特許法上の明文の規定はないが、近時一連の知財高裁決定等<sup>68</sup>では、無効審判の審決は請求項ごとに可分な行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定すると判示されている。

## ② 訂正請求における訂正の許否判断についての解釈（攻撃防御の均衡）

平成20年最高裁判決<sup>69</sup>では、攻撃防御の均衡を図る観点から、特許異議の申立て（無効審判の請求も同旨と考えられている）に対する防御手段としての実質を有する「特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正」については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきと判示されており、特許法上の明文の規定はないが、訂正についても請求項ごとに許否判断をすることが求められている。

## （4）各論点に係る運用

### ① 従前運用の概要

従来、特許庁では、1.（2）①及び②で挙げた論点については、請求項ごとに可分的な取扱いを行っていなかった。具体的には、訂正の許否判断については、一の訂正手続を分けることなく一体的に扱われ、審決の確定時期及び範囲については、全ての請求項について争う余地がなくなったときに一体的に確定すると扱われていた。

### ② 現行運用の概要

近時裁判例を通じて、審決の確定や訂正の許否判断に関し、請求項ごとの取扱いをすべきとされた事項については従前の運用が改められ<sup>70</sup>、その他の事項については従前の運用を継続するとともに、後述する明細書の束からなる特許権ができるだけ生じないような運用が行われている<sup>71</sup>。

<sup>67</sup> 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』210, 211頁（社団法人発明協会、初版）参照。「一部無効」については、「あくまで一発明に係る特許請求の範囲ごとということであって、一発明のうちのその一部について特許の無効を請求することを認める趣旨ではない。」とされている。

<sup>68</sup> 知財高決平成19年6月20日判タ1263号327頁、知財高決平成19年7月23日判タ1266号320頁、知財高判平成19年9月12日（平成18年（行ケ）10421号）、知財高判平成20年2月12日判タ1265号311頁

<sup>69</sup> 前掲注(65)を参照。

<sup>70</sup> 審決が部分確定するとの扱いについては2008年6月から、訂正の請求について許否判断を請求項ごとに行うとの扱いについては2008年9月から行われている。

<sup>71</sup> 複数の請求項に関連する明細書の訂正の許否判断を行う場合には、関連する全ての請求項との関係で訂正要件が満たされることが必要であるとされている。（特許庁『審判便覧』51-05（改訂H22.11） 2.（2）b（e））

【図表 1】 現行制度における審決の確定等

	無効審判		訂正審判
	有効性判断	訂正請求	
判断の 単位	請求項ごと (第 123 条、第 125 条、第 185 条)	[審判請求対象請求項の減縮 目的等の場合] 請求項ごと (最判、運用)	訂正の許否判断  一体不可分 (最判 (傍論)、運用)
		[上記以外の場合] 一体不可分 (運用)	
確定の 単位	審決の確定	訂正認容の確定	審決の確定  一体不可分 (最判 (傍論)、運用)
	請求項ごと (知財高決、運用)	[審判請求対象請求項] 請求項ごと (知財高決、運用)  [審判請求対象外請求項] 一体不可分 (運用)	

## 2. 問題の所在

### (1) 制度の不明確性

審決の確定及び訂正の許否判断については、特許法に明文の規定がないため、裁判例で示された解釈に基づいた制度運用が行われているが、例えば、

- ① 無効審判が請求されていない請求項についての訂正請求における訂正の許否判断<sup>72</sup>
- ② 複数の請求項に関連する明細書についての訂正請求における訂正の許否判断<sup>73</sup>
- ③ 訂正審判における訂正の許否判断<sup>74</sup>

に関しては、近時裁判例で示された解釈の射程外であったり、下級審での解釈が分かれたりしており、これを請求項ごとに扱うのか、一体不可分で扱うのかが不明確になっている。

### (2) 制度の一貫性の欠如

平成 20 年最高裁判決は、訂正請求のうち無効審判の請求に対する防御手段としての実質を有するものについては、請求項ごとに可分な取扱いを認める一方で、傍

<sup>72</sup> 裁判例なし。また、宮坂昌利「重要判例解説」L&T第42号100-101頁(2009年)は、「①「特許異議の申立てのされていない請求項」についての訂正請求は、本判決の説示からすると、訂正審判請求と同様、一部訂正否定説が妥当することとなるものと解される。」とする。一方で、三村量一「改善多項制の下におけるクレームの訂正」知的財産法政策学研究22号12頁(2009年)は、「無効審判請求の対象とされていない請求項との関係でも、請求項基準説により訂正の許否を判断するのが相当である。」とする。

<sup>73</sup> 裁判例なし。

<sup>74</sup> 請求項ごとに扱うとする裁判例としては、知財高決平成20年2月12日判タ1265号311頁を参照。原則、一体不可分で扱うとする裁判例としては、知財高判平成20年5月28日(平成19年(行ケ)10163号)を参照。また、前掲注(65)最判は、傍論ではあるが「複数の請求項についての訂正を求める訂正審判請求は、複数の請求項に係る特許出願の手続と同様、その全体を一体不可分のものとして取り扱うことが予定されているといえる。」としている。一方、三村・前掲注(72)13頁は「訂正審判請求においても、訂正の許否は請求項ごとに判断すべき(請求項基準説)である。」とし、同24頁において、「本判決が、特許出願及び訂正審判に請求について判示する点は、傍論であり、最高裁判決として下級審を拘束するものではない」としている。

論ではあるものの、訂正審判については一体不可分として取扱うことが予定されているとの考え方を示した。また、特許庁も訂正審判については一体不可分として取扱う従来からの運用を継続している。したがって、無効審判における訂正請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がなくなっている。

### (3) 明細書等の一覧性の欠如

特許権の設定の登録により排他的独占権を付与する以上、その権利範囲は第三者からも明らかであることが要求される場所、特許法は権利の公示の手段として特許登録原簿を用意している。特許を受けた発明の明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「明細書等」という。）は、特許登録原簿の一部とみなされており（特許登録令第9条第2項）、訂正すべき旨の審決が確定したときは、訂正後における明細書等により特許権の設定登録がされたとみなされる（特許法第128条）ことから、訂正が認められた明細書等も特許登録原簿の一部となり公示されることとなる。また、訂正認容が確定した、つまり特許権の客体が変更された場合には、訂正した明細書等の内容を特許公報に掲げる旨を特許法は規定し（特許法第193条第2項第7号）、審決公報に訂正した明細書等が掲載されている。

訂正の許否判断及び審決の確定を一体的に扱う運用のもとでは、訂正された特許権の権利範囲の把握に当たり、最後に訂正が認められた明細書等のみを参照することで足りる（以下このような状況を「明細書等の一覧性が確保されている」という。）。しかし、近時裁判例を受けて、訂正の許否判断及び審決の確定について請求項ごとの扱いをする部分が生じたことにより、

① 訂正が認められた複数の請求項間で確定の時期が異なった場合

② 訂正の許否判断が複数の請求項間で異なった場合

には、特許登録原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならなくなり（以下このような状況を「明細書等の一覧性が欠如している」という。）、権利範囲の把握のための負担が増すという問題が生じている。特に、

③ 被従属項と従属項<sup>75</sup>とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている場合

④ 明細書の束<sup>76</sup>が発生する場合

などにおいては、明細書等の組み替え（編さん）を行ったとしても、同じ請求項や明細書の段落について、複数の明細書等を読み分けなければならないという事態を回避することができない。

---

<sup>75</sup> 他の請求項に引用された請求項を「被従属項」、他の請求項を引用して記載した請求項を「従属項」という。

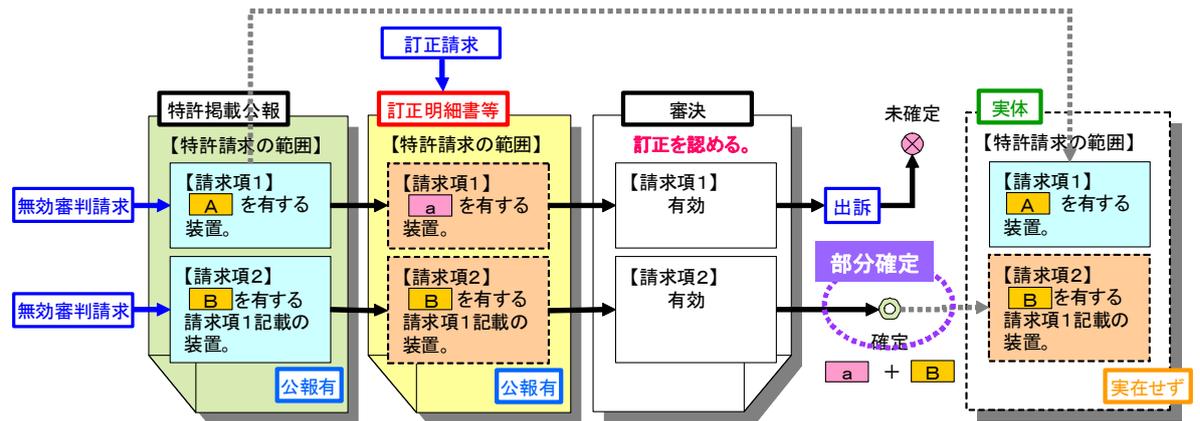
<sup>76</sup> 複数の請求項に関連する明細書のある特定の記載（例えば、段落）が、一つの表現ではなく、請求項ごとに異なった複数の表現で存在するような事態。

【明細書等の一覧性が欠如している例（上記③及び④）】

③ 被従属項と従属項とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている場合

請求項1を引用する請求項2について、審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定した場合。

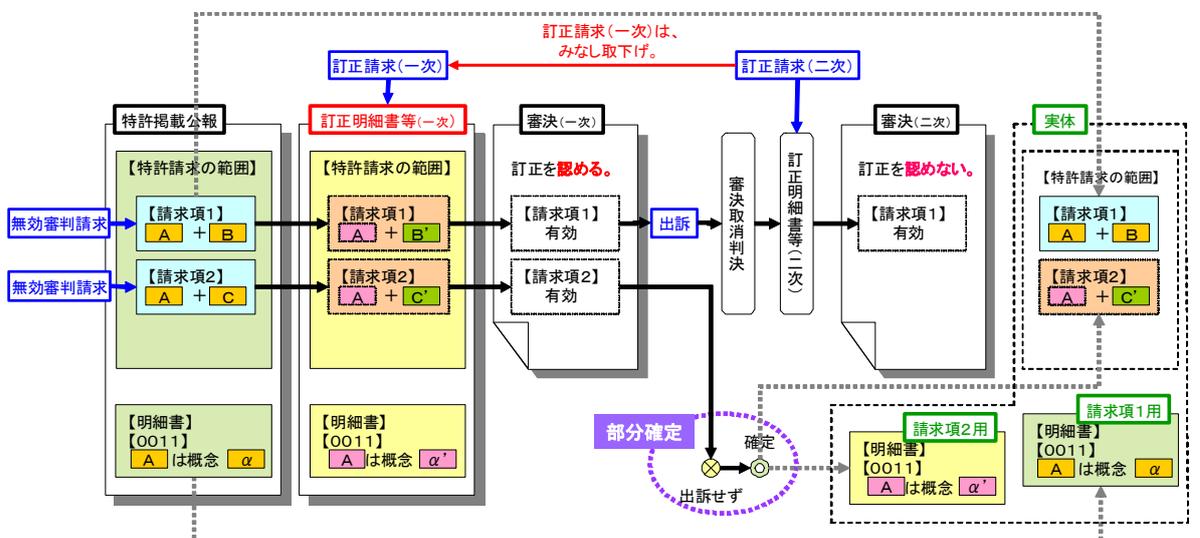
下図の場合では、請求項1は構成A（特許掲載公報に記載された特許請求の範囲の請求項1）のままで未確定だが、請求項2は請求項1を引用しているにもかかわらず、構成A+Bではなく、構成a+B（訂正明細書等に記載された特許請求の範囲の請求項1を引用する請求項2）で確定しており、二つの特許請求の範囲を参照することが必要である。



④ 明細書の束が発生する場合

一次審決で複数の請求項に関連する明細書の訂正を認め、有効と判断された請求項の一部について審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定し、他の請求項について提起した訴えの判決によって、訂正要件についての判断の誤り等を理由に審決が取り消された後、二次審決において、新たになされた訂正を認めなかった場合で、且つ、当該他の請求項が有効と判断された場合。

この場合、権利範囲の把握に当たり、特許登録原簿から各請求項の確定時期及び確定した時点の明細書等を特定し、複数の明細書等を参照する必要が生じる。下図の場合では、請求項2については訂正明細書等（一次）の内容で、請求項1については特許掲載公報に記載の明細書等の内容で確定しており、二つの明細書等を参照することが必要である。



### 3. 対応の方向

#### (1) 請求項ごとの取扱い

近時裁判例で示されている訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに扱うという考え方は、i) 訂正の道連れの的不認容<sup>77</sup>を防止でき、攻撃防御の均衡を図れる点、ii) 争いのない請求項について審判手続で審理が繰り返されることを防げる点において優れている。

したがって、無効審判を請求項ごとに請求できるとする無効審判制度の基本構造は維持しつつ、明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に一定の配慮をしたうえで、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行うことを前提とする制度整備のための改正を行うべきである。また、訂正に係る制度の一貫性を図るため、訂正審判についても請求項ごとの扱いを行うよう制度改正を行うべきである。

#### (2) 明細書等の一覧性の確保

##### ① 特許請求の範囲

(1) に記載のとおり、原則として請求項ごとの扱いを行うが、特許請求の範囲の一覧性を確保するため、従属項については、引用上必要な範囲内で被従属項との間で訂正の許否判断及び審決の確定を一体不可分に扱う<sup>78</sup>べきである。特許権者は、訂正又は訂正明細書等の補正の機会を利用して、従属項を他の請求項を引用しない記載に書き換えることにより、訂正の許否判断及び審決の確定に関して請求項ごとの扱いを受けるようにすることができる。

また、請求項の項番号をずらす訂正は認めないこととするとともに、例外的に特許請求の範囲の一覧性欠如の問題が生じた場合には、各請求項に係る発明の把握に当たり参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載するなど、審決公報による特許請求の範囲の公示に工夫をするべきである。

##### ② 明細書

明細書の訂正を許容することとしたうえで、明細書の一覧性を確保するため、明細書の束の発生を極力防ぐ手当てをするべきである。例外的に明細書の束が発生する場合のように、複数の明細書を公報に掲載する必要があるときについては、各請求項に係る発明の把握に当たり参照すべき明細書の一覧を記載するなど、審決公報による明細書の公示に工夫をするべきである。

### 4. 具体的な制度設計に係る論点

#### (1) 訂正に際しての対応関係の説明

明細書の訂正を許容することにより、明細書の訂正についても、請求項ごとに訂正の許否判断を行い、請求項ごとに審決を確定することが必要となる。そのためには、明細書の訂正がいずれの請求項との関係においてなされようとしているのかを審判官が的確に把握する必要があるところ、訂正後の請求項と明細書の各訂正事項との対応関係等について、審判請求書に記載することを要件化する等して、特許権

<sup>77</sup> 訂正の許否判断が一体不可分に取扱われることで、いずれか一つの請求項に対する訂正事項が訂正要件を満たさなければ、他の請求項に対する訂正事項も道連れで不認容となること。

<sup>78</sup> 引用元の請求項について訂正が求められている場合は、従属項と一体不可分に許否判断をして、従属項の訂正認容は、引用元の請求項の訂正認容が確定しない限りは確定せず、引用元の請求項の訂正認容も、従属項の訂正認容が確定しない限りは確定しないものとする。

者に説明を求めるとすることが適当である。

## (2) 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

現行法には、無効審判請求がされていない請求項に対する訂正が認められなかった場合の不服申立方法を定めた規定が存在しない。

特許の有効性について争う無効審判において、無効審判請求がされていない請求項に対する訂正請求は、争いの対象外の付随的手続にすぎない。また、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となったことについては、訂正審判を請求することにより争うことができることから、請求項ごとに取扱う方向で制度改正を行うに際しても、無効審判請求がされていない請求項に対する訂正が認められなかった場合の不服申立ての機会を与えることは、必ずしも求められてはいないとの整理が適当である。

## 5. 実用新案法についての対応

### (1) 現行制度の概要及び問題の所在

実用新案登録無効審判も「一部無効」の考え方を採用している（実用新案法第37条第1項）。

### (2) 対応の方向

実用新案法においても、審決の確定を請求項ごとに行うことを前提とする制度整備を行うべきである。

なお、実用新案法における訂正手続は、特許法における訂正手続のように訂正の許否判断を介在させるものではなく、訂正があったときに訂正の遡及効が発生するものである（実用新案法第14条の2第11項）。そのため、訂正の許否判断に関連して特許法で行う制度整備については、実用新案法では必要ない。

## Ⅲ. 権利者の適切な保護

### Ⅲ－（１）差止請求権の在り方

#### 1. 現行制度の概要

特許権は、特許発明の業としての実施を独占し得る権利であり（特許法第68条）、権原のない第三者が当該特許発明を実施した場合は特許権の侵害となる。

特許権者又は専用実施権者は、自己の特許権又は専用実施権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる（特許法第100条第1項）。

この差止請求権の行使には、損害賠償請求権の行使とは異なり、故意・過失といった主観的要件を必要とせず、客観的に権利侵害行為があれば、原則として請求可能である。

なお、現行法上、差止請求権の行使が制限される場合として、i) 裁定による通常実施権（特許法第83条、第92条、第93条）が設定される場合と、ii) 権利濫用に当たる場合（民法第1条第3項）とがある<sup>1</sup>。

#### 2. 問題の所在

##### （１）差止請求権の行使に対する指摘

差止請求は、侵害に対する有効かつ直接的な対抗手段である。他方、現行制度上は、個別事情を考慮することなく権利侵害行為さえあれば画一的に差止請求権の行使が認容されるため、いったん差止請求権が行使されてしまうと、被疑侵害者（無権原の実施者）は事業を停止するほかない。

このような観点から、差止請求権の行使が実施者たる企業等に与える影響は少なくなく、ひいてはイノベーションの促進を阻害することがあるとして、権利行使の目的や態様、権利主体の事業形態等によっては、差止請求権を制限すべき場合があるとの指摘がある。

差止請求権の行使を制限すべきと指摘される具体的な場合として、以下のものが挙げられるが、それぞれについて異論もある。

##### ① いわゆる「パテントトロール」により権利行使がなされる場合

###### (a) 制限の必要性があるとする意見

- ・ 自らは特許発明を実施せず、差止請求権を盾に高額な賠償金や実施料を要求する等の行為は不当であり、イノベーションを阻害するものである

<sup>1</sup> このほか、独占禁止法違反に基づき公正取引委員会の排除措置命令が発せられた後に実施許諾が行われた場合は、差止請求をすることはできない。

独占禁止法による規制については、公正取引委員会が「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を公表している（<http://www.jftc.go.jp/dk/chitekizaisan.html>）。技術標準におけるホールドアップについては、公正取引委員会「標準化に伴うパテントプールの形成等に関する独占禁止法上の考え方」第2 標準化活動 3 規格技術に関する特許権の行使と独占禁止法の適用参照

（<http://www.jftc.go.jp/dk/patent.html>）。

なお、技術標準に関するホールドアップを引き起こす差止請求のうち、技術情報を提供する義務があったにもかかわらず意図的に技術を秘匿し、後になって差止請求するという型のホールドアップ問題については、独占禁止法によって規制される可能性が高いとの指摘がある。

ので、このような場合には、特許権者による差止請求権の行使を認めるべきではない。我が国においても、我が国の特許権に基づき警告状を送付するなどの事例が見られるようになってきている。

- ・ パテントトロールと呼ばれる、自ら特許を実施せず、相手の事業差止めが真の目的ではないにもかかわらず差止めを武器に高額なライセンス料を要求する特許管理会社については、産業界では従来から問題になっていた。最近では米国を中心に、特許管理会社が投資家から集めた資金で他人の特許を買い集めて権利行使する活動が活発化しており、外国特許も保有し日本を含めたグローバルなライセンスを要求するケースが増えていることで日本国内でも問題が深刻化している。
- ・ 我が国の訴訟費用や損害賠償額は米国と比較すると低額であるため、いわゆる「パテントトロール」が我が国において活動しようとする場合、彼らがツールとし得るのは差止請求のみである。

(b) 制限に慎重な意見

- ・ 我が国の特許制度及び特許権侵害訴訟制度においては、米国と異なり、いわゆる「パテントトロール」を誘発・助長し難い状況にある。実際、我が国においては、いわゆる「パテントトロール」の問題が顕在化しているとはいえない。
- ・ 我が国の特許制度には、懲罰的賠償など侵害を抑止する手立てが少ない。また、特許権侵害訴訟における特許権者の勝訴率も低い。このような状況において、差止請求権を制限すると、我が国の特許権がさらに弱体化するおそれがある。
- ・ 米国において、e B a y 判決以降にあってもなお、いわゆる「パテントトロール」の問題は収束する状況にあるとはいえず、差止請求権の行使を制限することがその有効な解決策となり得るか疑問である。
- ・ いわゆる「パテントトロール」を定義することは困難であり、どのような場合に差止請求権の行使を制限するのか明確化できない。

② 技術標準におけるホールドアップを引き起こす権利行使がなされる場合

(a) 制限の必要性があるとする意見

- ・ 技術標準の形成・活用が妨げられ、技術標準化への参加者のみならず社会も損失を被るため、権利行使を認めるべきではない。
- ・ 標準化に参加していなかった者（アウトサイダー）によるホールドアップは影響が大きいので、何らかの対処をすべき。

(b) 制限に慎重な意見

- ・ 我が国で差止請求権を制限するとしても、他国では差止めが行われる。我が国だけの取組では機能しないため、国際的に意見を主張していくべき。
- ・ 技術標準が国際的なものである場合、我が国のみで差止請求権を制限する施策を採用すれば、国際的な方向性と一致せず、国際的な批判の矢面に立たされる。
- ・ 差止請求権を制限することにより、特許発明の実施者（標準化技術の利

用者)は差止めを受けるおそれなくなる。その結果、実施者がライセンス交渉のテーブルにつかず、または交渉が長引き、特許権者が不利益を受けるおそれがある。

### ③ 製品に対する寄与度の低い特許に基づき権利行使がなされる場合

#### (a) 制限の必要性があるとする意見

- ・ 製品全体に対する特許の寄与度が低いにもかかわらず製品全体の製造や販売が差し止められるため、影響が大きい。
- ・ 特許調査を行うなど他人の特許を侵害しないための努力をし、侵害する特許権はないとの結論に至った上で実施したにもかかわらず、結果的に特許権を侵害した場合においても、差止請求権の行使を甘受しなければならないのは、(仮に、製品の設計変更を行うなどして侵害を回避することが容易でない場合は、特に、)不合理である。

#### (b) 制限に慎重な意見

- ・ 真に重要でなく、寄与度が低い技術なのであれば、現行制度上も権利濫用法理を適用できる可能性がある。
- ・ 一定期間があれば、特許回避は容易であるため、差止めを認めたとしても、それほどの影響はない。他方、設計変更などにより特許回避が容易でないのであれば、むしろ製品における寄与度が高い特許であることが多いといえるのであるから、そのような場合にこそ差止めを認容すべき。
- ・ 米国ではいくつかの事例があるが、我が国においては問題となっていない。

## (2) 特許権に基づく差止請求権の行使と権利濫用

特許権もまた民法の基本原則の例外でなく、差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、民法第1条第3項の権利濫用法理に基づき、権利行使が制限される<sup>2</sup>との立場が通説である<sup>2</sup>。

これまでのところ、権利濫用法理に基づいて特許権に基づく差止請求権の行使を制限した事例は存在していない<sup>3 4</sup>。

<sup>2</sup> 中山信弘編著『注解特許法 上巻』943頁(青林書院、第3版、2000年)、吉藤幸朔・熊谷健一補訂『特許法概説』466頁、481頁等(有斐閣、第13版、1998年)参照

<sup>3</sup> ただし、特許権侵害に基づき製品の販売等の差止めを求めた仮処分の申立てにつき、無効理由が存在することは容易に知り得たこと、仮処分の申立てが原告に圧力をかけることにあったとみられること等に鑑み、権利の濫用として違法と判示した事例は存在する(東京地判平成18年3月24日判時2028号125頁参照)。なお、本件の控訴審判決は「権利濫用」であるか否かについては判示しなかったものの、当該仮処分申立ては「特許権侵害に基づく権利行使という外形を装っているものの、(中略)著しく相当性を欠くものと認められる。」と述べている(知財高判平成19年10月31日判時2028号103頁参照)。

また、無効理由が存在することが明らかである特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は権利の濫用であると判示した事例はある(最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁〔キルビー事件〕参照)。

<sup>4</sup> 特許権の濫用であると主張されたものの、かかる抗弁を否定して差止請求を認容した裁判例は存在している(知財高判平成18年1月31日民集61巻8号3103頁参照)。また、東京地判平成19年10月26日(平成18年(ワ)第474号)では、被告により、当事者間の和解交渉の経緯と、技術的意義が低い権利であることを併せ根拠として、差止請求権の行使が権利の濫用であると主張されたが、判旨は「特

### (3) 国際的な議論

近年、発展途上国からは、知的財産権が環境技術等の技術移転の障害となっており、強制的に実施許諾すべきと主張されることがあるが、先進国はこのような立場に強く反対している<sup>5</sup>。

## 3. 諸外国の制度

差止請求権の制限に関する主要諸外国の規定は、以下のとおりとなっている。

### (1) 米国

米国特許法第283条は、管轄権を有する裁判所は「衡平の原則に従って・・・裁判所が合理的であると認める条件に基づいて」差止命令を出すことができると定めており、差止命令を出すか否か、及び差止めの範囲は、裁判所の裁量事項であると解されている。

連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)は、従来、特許権侵害事案について原則として差止請求を認容する運用を行っていたが、2006年5月のeBay判決では、この運用を連邦最高裁判所が覆し、差止めの認容については、損害賠償では救済が不十分などの事情がある場合に、裁判官が、

- ① 権利者に侵害を受忍させた場合に回復不能の損害を与えるかどうか、
- ② その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か、
- ③ 両当事者の辛苦を勘案して差止めによる救済が適切かどうか、
- ④ 差止命令を発行することが公益を害するかどうか、

の4要素を考慮し、判断されることとなった。

### (2) 英国

英国特許法上の差止め(英国特許法第61条第1項)は衡平法上の救済方法であり、差止命令を出すか否かは裁判所の裁量事項であると解されているが、終局差止めについては、特許権侵害が認められれば通常は認められる。

### (3) ドイツ

特許権侵害があれば、原則として差止請求は認められる(ドイツ特許法第139条第1項)。なお、差止請求権の行使が権利の濫用に当たる場合には、信義則に関するドイツ民法第242条に基づき、差止請求権の行使が制限される可能性がある。

## 4. 対応の方向

本小委員会においては、特許法において差止請求権を制限する規定の要否を検討していくに当たって、いわゆる「パテントトロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態、諸外国における議論、国際交渉や我が国における判例などの動向を踏まえつつ、差止請求権の在り方について多面的な検討を行うことが適当であるとの指摘

---

許法は、特許権侵害の要件が満たされれば、発明の技術的価値の高低にかかわらず、特許法所定の保護を認めている。」として、そのような主張を容れなかった。

<sup>5</sup> 欧州経営者連盟、国際知的財産保護フォーラム、米国商工会議所の知的財産権の制限と強制実施許諾に関する共同声明 [JOINT RESOLUTION OF BUSINESSEUROPE, IIPPF, AND THE U. S. CHAMBER OF COMMERCE ON RESTRICTIONS OF IP RIGHTS AND COMPULSORY LICENSING]

(<http://www.jetro.go.jp/theme/ip/iippf/pdf/press081222.pdf>)

がなされた。

この点を踏まえ、多面的な検討を加速化しつつ行った上で、引き続き、我が国にとってどのような差止請求権の在り方が望ましいか、検討することが適當である。

## Ⅲ－（２）冒認出願に関する救済措置の整備

### 1. 現行制度の概要

他人の発明について正当な権原を有しない者（発明者でも、発明者から特許を受ける権利を承継した者でもない者）が特許出願人となっている出願は、冒認出願<sup>6</sup>と呼ばれており、拒絶理由を有するものとされている（特許法第49条第7号）。

また、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができないとされており（特許法第38条）、これに違反する特許出願も、拒絶理由を有するものとされている（共同出願違反、特許法第49条第2号）。

現行制度では、冒認又は共同出願違反（以下「冒認等」という。）に対して、真の権利者が採り得る手段としては、以下のものがある。

#### （１）無効審判請求

冒認又は共同出願違反の出願（以下「冒認出願等」という。）に係る特許は、無効理由を有するものとされているため（特許法第123条第1項第2号及び第6号）、真の権利者は、無効審判を請求することにより当該特許を無効にすることが可能である。

#### （２）損害賠償請求

真の権利者は、冒認等をした者に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性がある（民法第709条）。

#### （３）新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願

真の権利者は、新規性喪失の例外（特許法第30条第2項）により、冒認出願の公開等から6月以内に出願をすることで特許権を取得できる可能性がある<sup>7</sup>。

#### （４）出願人名義の変更・特許権の移転

特許法上明文の規定はないが、裁判例によれば、真の権利者は、以下の手段をとることが可能である。

##### ① 特許権設定登録前の出願人名義変更

真の権利者は、特許を受ける権利（共同出願違反の場合、その持分）を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認出願等の出願人名義を変更することが認められている<sup>8</sup>。この場合において、真の権利者が自ら出願していたかは問われていない。

<sup>6</sup> 本報告書では、冒認者が出願した場合と、真の権利者が出願した後、出願人名義変更につき権限のない者が、譲渡証書の偽造等により、出願人名義を自己の名義に変更した場合を併せて、冒認出願として扱うものとする。

<sup>7</sup> 冒認出願は、先願の地位がなく（特許法第39条第6項）、また、真の権利者の出願に対しては拡大先願の地位も有しない（特許法第29条の2括弧書き）。したがって、真の権利者の出願は、先に冒認出願がされていることによって拒絶されることはない。

<sup>8</sup> 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁〔自動連続給粉機事件〕（なお、本件は、実用新案に関する事案であるが、実用新案においても実体審査が行われていた時期のものである。）、方式審査便覧45．25参照

## ② 特許権設定登録後の特許権の移転

真の権利者が自ら出願していた事案において、特許権の移転登録手続請求が認められた事例がある<sup>9</sup>。他方、真の権利者が自ら出願していなかったこと等を理由に、特許権の移転登録手続請求が否定された事例もある<sup>10</sup>。

## 2. 問題の所在

### (1) 冒認・共同出願違反の実態

近年、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化しているため、他人の技術情報（発明）を知得する機会を得た者がその技術情報を盗んで出願するという場合に限らず、当該発明が、共同開発プロジェクトの成果としての発明なのか、プロジェクト外の発明なのかをめぐって誤解が生じ、結果として冒認等が生じやすい状況にあるといえる。

#### 【国内企業等アンケート結果<sup>11</sup>】

回答のあった企業・大学のうち、約95%が共同研究・共同開発をした経験があり、約75%が現在も共同研究・共同開発を実施している。

以上のような状況において、冒認等は、企業・大学において少なからず発生しており、訴訟に至るケースも存在する。

#### 【国内企業等アンケート結果<sup>12</sup>】

回答のあった企業・大学のうち、過去に冒認出願された経験がある企業・大学は、約31%である。

また、過去に共同で出願するべき発明について単独で出願された経験がある企業・大学は、約40%である。

### (2) 現行制度における救済手段の限界

真の権利者による特許権の取得という観点からは上記1. (1)、(2)の手段では目的を達せられず、また、上記1. (3)、(4)の手段についても、以下のとおり十分とはいえない。

#### ① 新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願（上記1. (3)）

真の権利者が自ら出願して特許権を取得することについては、冒認出願の公開等から6月という出願期間の制約があり、冒認に気付いた時点では、当該期間が既に経過しており、真の権利者が出願したとしても特許を受けることができなくなっている場合がある。

<sup>9</sup> 最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁〔生ゴミ処理装置事件〕参照

<sup>10</sup> 東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁〔ブラジャー事件〕参照

<sup>11</sup> 「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」194頁（社団法人日本国際知的財産保護協会、2009年度）参照（アンケート調査対象企業・大学：3000者、回答のあった企業・大学：912者）

<sup>12</sup> 前掲注（11）報告書182、184頁参照

## ② 出願人名義の変更・特許権の移転（上記1.（4））

特許法上に明文の規定がなく、真の権利者が自ら出願していなかった場合に、冒認出願等に係る特許権が設定登録されると、真の権利者による特許権の移転請求が認められない可能性が高い。

### 3. 諸外国の制度

諸外国には、以下のとおり、真の権利者の救済のため、真の権利者が自ら出願していなかった場合においても、特許権設定登録の前後を問わずに特許権の取得を可能とする制度が存在する。

#### （1）移転請求制度

ドイツ、英国、フランスでは、真の権利者による出願の有無や冒認出願等に係る特許権の設定登録の前後を問わずに、冒認出願等又は冒認出願等に係る特許権を真の権利者が取り戻す制度が存在する<sup>13</sup>。

#### （2）出願日遡及制度

ドイツ、英国では、冒認出願等に係る特許が取り消された後等に、真の権利者の出願に対して、冒認出願等の出願日に申請したことと同等の利益を与える制度<sup>14</sup>が存在する。この場合において、真の権利者は冒認出願等の明細書等の範囲内であれば、特許請求の範囲を拡張することが認められている<sup>15</sup>。

### 4. 対応の方向

以上のとおり、近年冒認等が発生しやすい状況となってきたにもかかわらず、真の権利者の救済が十分とはいえず、また、諸外国の制度との調和の観点や、産業界等からのニーズも踏まえれば、真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度を導入すべきである。

#### 【国内企業等アンケート結果<sup>16</sup>】

冒認出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約61%が、特許権を真の権利者に移転することを選択している（複数回答可）。

また、共同出願違反の出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約72%が、特許権の持分を真の権利者に移転することを選択している（複数回答可）。

<sup>13</sup> ドイツ特許法第8条、英国特許法第8条・第37条、フランス知的財産法第L611条8参照

<sup>14</sup> 英国では、真の権利者の出願の出願日を冒認出願等の出願日に遡及させることが認められている（英国特許法第8条・第37条）。一方、ドイツでは、異議申立により冒認を理由に特許が取り消された後等に、真の権利者は、新たな出願をし、冒認出願に基づいて優先権を主張することが認められている（ドイツ特許法第7条・第59条）。他方、共同出願違反については、ドイツでは異議申立理由とはされていないから、共同出願違反の場合には、新たな出願による優先権の主張は認められていない（前掲注（11）報告書43頁参照）。

<sup>15</sup> 前掲注（11）報告書47、86頁参照

<sup>16</sup> 前掲注（11）報告書147～148頁参照

【日本弁護士連合会意見<sup>17)</sup>】

登録の前後を問わず、真の発明者自らの出願の有無を問わずに、一律に真の発明者による権利の移転請求（名義の変更）を認める改正をすべきである。

なお、出願日遡及制度については、特許権設定登録により確定し公示された特許請求の範囲が、出願のやり直しによって事後的に拡張される可能性があり、他者の権利内容を監視する負担が増加すること等が懸念されることから、導入することは適当でない。

## 5. 具体的な制度設計に係る論点

### (1) 特許権の移転請求権行使の効果

冒認出願等に係る特許権については、冒認等を理由に特許が無効にされて冒認者又は共同出願違反者（以下「冒認者等」という。）が特許権を失う場合<sup>18)</sup>と、冒認等を理由に移転請求権が行使されて冒認者等が特許権を失う場合とで、特許権を失った場合の効果を異ならせる必要はない。

すなわち、現行制度においては、冒認等を理由に特許が無効にされる場合、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特許法第125条）ことから、移転請求制度が導入され、冒認等を理由に真の権利者による特許権（共同出願違反の場合、被違反者の持分）の移転が行われる場合には、当該特許権は冒認者等には初めから帰属していなかったものとして扱うべきである。仮にこのように扱わなければ、冒認者等が、移転前の期間において当該特許権を有効に取得していたものとして扱うこととなり、妥当ではない。

一方、真の権利者は、本来ならば当該特許権を取得し得た者であり、また発明が公開されたことで産業の発達に寄与したともいえるから、移転により初めから真の権利者に当該特許権が帰属していたものとして扱うべきである。仮にこのように扱わなければ、当該特許権が移転前の期間には誰にも帰属していなかったこととなるから、特許権が設定登録されているにもかかわらず、何人も当該特許に係る発明について自由実施が可能となり、妥当ではない。

### (2) 第三者（冒認者等からの特許権の譲受人等）の扱い

#### ① 特許権設定登録後における第三者の扱い

冒認等に係る特許権について、当該特許権を冒認者等から譲り受けた者（譲受人）、当該特許権について実施権の設定・許諾を受けた者（実施権者）又は質権の設定を受けた者（質権者）等（Ⅲ－（2）においては以下まとめて「第三者」という。）が生じ得るから、冒認等を理由に真の権利者による特許権の移転を認めるに当たっては、これらの第三者の扱いについて整理する必要がある。

#### (a) 総論

##### (ア) 基本的な考え方

以下の点を踏まえれば、冒認者等から真の権利者へ特許権が移転される場

<sup>17)</sup> 「特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に関する中間意見書」15頁（日本弁護士連合会、2009年度）参照

<sup>18)</sup> なお、冒認出願等に係る特許権は、設定登録によって、いったんは冒認者等に帰属するものと解されている（前掲注(9)等参照）。

合には、基本的には、第三者は冒認者等やその譲受人との間の取引で取得した権利を失うこととするのが適当である。

- ・ 冒認等を理由に特許が無効にされる場合に、特許権について第三者が有する権利が消滅することとのバランスを考慮すれば、冒認等を理由に特許権が真の権利者に移転される場合においても、基本的には第三者を保護する必要はない。
- ・ 冒認者等は、本来特許権を取得することについて何らの権利も有しないのであるから、冒認者等が当該特許権についてした処分行為は原則無効なものとして扱われるべきである。
- ・ 仮に、第三者を保護することとしてしまうと、冒認者等が特許権取得後、特許権の譲渡等を行うことで、真の権利者を容易に害することができ、その結果、真の権利者の救済が図れなくなってしまう。

#### (イ) 留意すべき事項

冒認等を理由に特許が無効にされる場合には、当該特許権に係る特許権者が存在しなくなり、第三者が発明を自由に実施できることとなる。

しかし、冒認等を理由に特許権が移転される場合には、真の権利者が特許権を取得することになるため、当該発明を実施している第三者は真の権利者から権利行使され得ることとなる点に留意する必要がある。

#### (b) 各論

##### (ア) 譲受人の扱い

上記 (a) (ア) の基本的な考え方に従い、特許が無効にされる場合は、冒認出願等に係る特許権の譲受人は当該特許権を失うのであるから、真の権利者の譲受人に対する特許権（共同出願違反の場合、その持分）の移転請求が認められるべきである<sup>19</sup>。

ただし、(a) (イ) のとおり、真の権利者からの権利行使のおそれがあるため、以下の点を踏まえ、当該特許権が冒認出願等に係る特許権であることについて善意で、特許発明の実施又はその準備をしていた者は、実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有することとすべきである<sup>20</sup>。

- ・ 冒認等を理由に特許が無効にされる場合に、譲受人が当該特許発明の実施を継続することが可能であることとのバランスを考慮すれば、冒認等を理由に特許権が真の権利者に移転される場合においても、譲受人による実施が妨げられるべきではない。
- ・ 第三者が冒認等に係る特許権であることを公開情報から把握することは極めて困難であり、特許権の帰属についての公示を信頼して特許権を取得し、実施のために一定の投資をした者を保護する必要がある。

<sup>19</sup> なお、特許権が共有に係るときは、他の共有者の同意を得なければ自己の持分を譲渡できないとされているところ（特許法第73条第1項）、共同出願違反の場合、移転により初めから真の権利者（被違反者）に特許権（被違反者の持分）が帰属していたこととなるから、移転前における共同出願違反者から第三者への特許権の譲渡は、他の共有者（真の権利者）の同意のない無効なものとなる。

<sup>20</sup> 冒認者等が善意である場合（例えば、特許を受ける権利を譲り受ける契約が無効であったことを知らずに出願を行ってしまった場合等）も、善意の譲受人と同様に法定実施権による保護を与えるべきである。

- ・ 譲受人が通常実施権を有するものとしても、真の権利者による特許発明の実施が妨げられるわけではなく、通常実施権者が特許発明を実施することを受忍するという限度で権利が制限されるのみであるから、真の権利者の救済が大きく損なわれることにはならない。

#### (イ) 実施権者の扱い

上記 (a) (ア) の基本的な考え方に従い、冒認等を理由に特許権が移転される場合には、特許が無効にされる場合と同様に、冒認者等により設定・許諾された専用・通常実施権は無効なものとされるべきである<sup>21</sup>。

ただし、善意の実施権者には、上記 (b) (ア) で検討した考え方が同様に該当することから、善意の譲受人と同様、通常実施権を有することとすべきである。

#### (ウ) 質権が設定されている場合の扱い

上記 (a) (ア) の基本的な考え方に従い、冒認等を理由に特許権が移転される場合には、特許が無効にされる場合と同様に、冒認出願等に係る特許権に設定されている質権は無効なものとされるべきである。

この場合、特許法上特段の手当てをしなくとも<sup>22</sup>、真の権利者が当該質権の登録の抹消を請求することが可能であると考えられる。

#### (エ) 処分の制限がされている場合の扱い

上記 (a) (ア) の基本的な考え方に従い、冒認等を理由に特許権が移転される場合には、特許が無効にされる場合と同様に、冒認出願等に係る特許権についてなされた差押え等の処分の制限は無効なものとされるべきである。

この場合、特許法上特段の手当てをしなくとも、真の権利者は、処分の制限がされた特許権（共同出願違反の場合、その持分）が自己のものである<sup>23</sup> ことに基づいて第三者異議の訴え<sup>24</sup>を提起することで、執行の不許を求めることが可能であると考えられる。

#### (オ) 破産財団に属している場合の扱い

上記 (a) (ア) の基本的な考え方に従い、特許が無効にされる場合は、冒認出願等に係る特許権は破産財団から失われるのであるから、真の権利者

<sup>21</sup> なお、特許権が共有に係るときは、他の共有者の同意を得なければ実施権を設定・許諾できないとされているところ（特許法第73条第3項）、共同出願違反の場合、移転により初めから真の権利者（被違反者）に特許権（被違反者の持分）が帰属していたこととなるから、移転前における共同出願違反者から第三者への実施権の設定・許諾は、他の共有者（真の権利者）の同意のない無効なものとなる。

<sup>22</sup> 冒認等を理由に特許権の移転がされることによって、特許権は初めから冒認者等には帰属していなかったこととなるから、冒認の場合には、冒認者による質権の設定は無権利者による無効な設定行為であったこととなり、共同出願違反の場合には、共同出願違反者による質権の設定は他の共有者の同意のない無効な設定行為であったこととなる。

<sup>23</sup> 冒認等を理由に特許権の移転がされることによって当該特許権は処分の制限がされる前から真の権利者に帰属していたこととなる。

<sup>24</sup> 民事執行法第38条第1項「強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる」

の破産管財人に対する特許権（共同出願違反の場合、その持分）の移転請求が認められるべきである。

この場合、特許法上特段の手当てをしなくとも、移転請求権が特許権の譲受人に対しても行使可能なものであることから、破産財団に属している特許権についても、移転請求権の行使が認められると考えられる。

## ② 特許権設定登録前における第三者（譲受人、仮実施権者）の扱い

特許権設定登録前は、設定登録後とは異なり、特許権の成立について未確定な状況である。つまり、第三者は、設定登録前に特許を受ける権利を譲り受けても、他者の先願によって同一の発明を独占される可能性や、その者から権利行使を受ける可能性もあり<sup>25</sup>、このようリスクがあることは第三者も織り込み済みであると考えられる。したがって、設定登録前の第三者には、保護されるべき信頼がないといえる。

以上のことから、特許権設定登録前については、設定登録後における法定実施権のような規定を設ける必要はない。

## （３）移転請求権行使の期間制限

真の権利者による特許権の移転請求権の行使に期間制限を課し、一定期間経過後は行使できない旨規定したとしても、当該特許権が無効審判により無効とされる可能性が依然としてあることから、当該特許権を自らのものとして保持し続けるという冒認者等の期待を保護する必要はない。

したがって、移転請求権の行使に期間制限を設ける必要はない。

## （４）拒絶・無効理由の在り方

### ① 拒絶理由

真の権利者が冒認出願等の拒絶を望む場合があり得ることから、冒認出願等を拒絶理由として維持すべきである。

### ② 無効理由

#### (a) 冒認等の無効理由の存廃

真の権利者が冒認出願等に係る特許権の消滅を望む場合があり得ることから、冒認出願等を無効理由として維持すべきである。

#### (b) 冒認等を理由とする無効審判の請求人適格

現行法では、利害関係人であれば冒認等を理由として無効審判を請求することができる（特許法第123条第2項ただし書）。そのため、真の権利者以外の者が無効審判を請求することにより特許が無効にされ、真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会が失われる可能性がある。

したがって、冒認等を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限定すべきである。

---

<sup>25</sup> 同様に、第三者は、仮実施権を有していても、将来実施権を取得することが保障されているわけではなく、同一発明について先願の他者が特許権を取得すれば、その者から権利行使される可能性がある。

(c) 冒認者等の権利行使に対する抗弁の主張権者

冒認等を理由とする無効審判の請求人適格を真の権利者に限定する場合には、併せて冒認等を理由とする抗弁の主張権者についても真の権利者に限定すべきかが問題となる。

この点については、冒認者等の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて実施している者にも及ぶ可能性があることを考慮すると、そのような者にも抗弁の主張が認められることが妥当である。また、そもそも冒認者等は、特許を受ける権利（共同出願違反の場合、他の共有者の持分）を有しておらず、特許権を取得し得る者ではないことも踏まえれば、冒認者等による権利行使に対しては、真の権利者以外にも冒認等を理由とする抗弁の主張を認めるべきである。

なお、真の権利者による権利行使が妨げられることのないよう、冒認出願等に係る特許権が真の権利者に帰属するに至った場合には、冒認等を理由とする抗弁の主張は否定されるべきである。

(5) 冒認者等による特許出願・特許権の処分行為（譲渡、放棄等）への対応

① 特許権の譲渡、特許権の放棄（特許権設定登録後）

真の権利者が特許権の移転請求訴訟を提起した場合に、冒認者等が特許権を他者に譲渡したり、放棄したりすることにより、真の権利者による特許権の取得を妨害することが考えられる。

この点については、真の権利者による特許権の移転請求を認める制度の下では、当該請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分が可能となるため、これにより冒認者等による特許権の他者への譲渡や放棄を制限することが可能である。

② 出願人名義の変更、出願の放棄・取下げ（特許権設定登録前）

出願人名義変更の届出は単独で行えるため、被保全権利（冒認者等に対する名義変更請求権）の不存在を理由に処分禁止の仮処分が否定される可能性が高い。

これに対しては、特許を受ける権利の登録制度を導入し名義変更手続について双方申請を採用すれば、冒認者等による出願人名義変更、出願の放棄・取下げを仮処分により確実に防止することが可能になる。

したがって、冒認者等による出願人名義変更等の防止については、上記登録制度の導入という中期的に検討すべき課題とともに検討する必要がある。

(6) 重複特許の防止

移転請求制度を導入すれば、真の権利者は、冒認出願に係る特許権を移転請求権の行使により取得することが可能となる。

また、仮に現行制度と同様に冒認出願に先願の地位を認めないとすれば<sup>26</sup>、真の権利者は、冒認出願の公開等から6月経過するまでの間に、自らも同一の発明について出願することにより<sup>27</sup>、自らの出願についても特許権を取得することが可能で

<sup>26</sup> 現行法では、冒認出願には先願の地位（後願排除効）が認められていない（特許法第39条第6項）。

<sup>27</sup> 冒認出願の公開等から6月経過するまでは、真の権利者の意に反して、冒認出願によって発明が公知になってしまったとしても、新規性の喪失の例外の適用を受けることができるから（特許法第30条第2項）、真の権利者の発明が冒認出願の公開公報に記載されていることを理由として、真の権利者の出願が拒絶されることはない。また、冒認出願は、真の権利者の出願に対しては拡大先願の地位を有しない（特許法第29条の2括弧書き）。

ある。

したがって、真の権利者は、同一の発明について重複して特許権を取得することが可能になり妥当ではないから、これを防止すべきである。

#### (7) 冒認等を理由とする特許権の移転後の特許証の交付

現行法では、特許証は、特許権の設定登録があったとき等に交付されるが（特許法第28条第1項）、特許権の移転が行われた場合に移転後の特許権者に対しては交付されない<sup>28</sup>。

この点については、通常の特許権の移転とは異なり、冒認等を理由として特許権の移転がされる場合には、初めから真の権利者に特許権が帰属していたものとして扱われることを踏まえ、真の権利者に対して特許証を交付すべきである。

### 6. 実用新案法についての対応

#### (1) 現行制度の概要及び問題の所在

近年の共同開発の一般化等に伴い、実用新案についても、冒認等が生じやすくなっている。これに対し、現行の実用新案法は、特許法と同様、真の権利者による実用新案権の移転請求に関する明文の規定はなく、真の権利者による実用新案権の取得という観点からは、救済方法が十分とはいえない。

#### (2) 対応の方向

真の権利者が出願したか否かにかかわらず、実用新案権の設定登録後に、実用新案権の移転請求を認める制度を導入すべきである。

---

<sup>28</sup> 特許証には、特許権者の氏名等が記載され（特許法施行規則第66条）、その交付は、名誉を表示するためのものであるとされている（特許庁編『工業所有権法（産業財産権法）逐条解説』78頁（社団法人発明協会、第18版、2010年）参照）。

### Ⅲ－（３）職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

#### 1. 現行制度の概要

民事訴訟法には、文書提出義務（民事訴訟法第220条）及び文書提出命令（同法第223条第1項）、インカメラ審理手続（同法第223条第6項）、訴訟記録の閲覧等の制限（同法第92条）、証言拒絶権（同法第197条）といった証拠収集及び秘密保護に係る一般規定が設けられている。

他方、特許法には、特許権侵害訴訟において、営業秘密や高度に技術的な事項が含まれる証拠が必要となることから、特許権侵害訴訟に限り、i) 書類提出命令（特許法第105条第1項）、ii) 当事者等への開示を認めるインカメラ審理手続（同条第3項）、iii) 秘密保持命令（同法第105条の4）、iv) 尋問の公開停止（同法第105条の7）といった証拠収集手続の機能強化及び営業秘密の保護強化に係る規定が設けられている（民事訴訟法の特則）。

#### 2. 問題の所在

特許法上の証拠収集手続の機能強化及び営業秘密保護強化に係る規定は、職務発明の対価請求訴訟（以下「職務発明訴訟」という。）には適用されず、民事訴訟法上の一般規定が適用されるのみである。

しかし、職務発明訴訟においては、i) 発明者の寄与度の認定や、ii) 相当の対価の額の算定が争点となるが、これらの事項を立証するために必要な証拠には使用者側の営業秘密が含まれることが多い。

例えば、i) 発明者の寄与度の認定に当たっては、発明者の当該発明の完成に至る過程に対する関与の有無や程度について立証が必要となるが、その証拠となる研究開発に関する日報などの証拠には、技術的ノウハウなどの営業秘密が記載されていることが多い。また、ii) 相当の対価の額の算定に当たっては、当該発明に係る製品の利益額の算定の基礎として、製造原価明細書等の財務データやライセンス契約書等が必要となるが、これらの書類には非公表の営業秘密が含まれることが多い。

そこで、職務発明訴訟においても、適正な裁判を実現する観点から、上記i)～iv)の各制度の全部又は一部を導入することが必要ではないかが問題となる。

##### （１）書類提出命令について

民事訴訟法の文書提出義務（民事訴訟法第220条）及び文書提出命令（同法第223条）の規定では、文書一般が文書提出義務・文書提出命令の対象とされているが、「技術又は職業の秘密に関する事項」<sup>29</sup>等の事由に該当する場合には、提出義務が免除される（同法第220条第4号ハ及び第197条第1項第3号）<sup>30</sup>。

<sup>29</sup> 最決平成12年3月10日民集第54巻3号1073頁は、「『技術又は職業の秘密』とは、その事項が公開されると当該技術の有する社会的価値が下落し、これによる活動が困難になるもの、または当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるものをいう。」と判示し、民事訴訟法第220条第4号ハに該当する営業秘密の範囲を限定的に解している。

<sup>30</sup> なお、最決平成20年11月25日民集62巻10号2507頁は、民事訴訟法第220条第4号ハ及び同法第197条第1項第3号により文書提出を拒絶することができる場合について、「文書提出命令の対象文書に職業の秘密に当たる情報が記載されていても、所持者が民事訴訟法220条4号ハ、197条1項3号に基づき文書の提出を拒絶することができるのは、対象文書に記載された職業の秘密が保護に値する秘密に当たる場合に限られ、当該情報が保護に値する秘密であるかどうかは、その情報の内容、性質、その情報が開示されることにより所持者に与える不利益の内容、程度等と、当該民事事

これに対して、特許法では、侵害行為の立証や損害の計算に必要な書類は、一般的に書類提出義務・書類提出命令の対象とされている（特許法第105条第1項、第2項）が、「その提出を拒むことについて正当な理由」があれば提出義務が免除される。そして、この「正当な理由」の有無については、民事訴訟法220条列挙事由のような事由の限定はないが、「個別具体の事案に応じて、営業秘密を開示することにより書類の所持者が受ける不利益と、書類が提出されないことにより訴訟当事者が受ける不利益とを比較衡量して」<sup>31</sup>判断される。

特許法上の書類提出義務及び命令を、職務発明訴訟にも導入すべきかについては、以下の2つの考え方がある。

### ①導入の必要性があるとする意見

特許法上の書類提出命令を導入すれば、裁判所は事案に応じて様々な事情を考慮して提出義務を課すべきか適切に判断することが可能になる。

すなわち、民事訴訟法の規定では、「技術又は職業の秘密」に該当しないため文書提出義務が認められる文書についても、証拠としての必要性や文書所持者が被る不利益等を比較衡量の結果、「正当な理由」が存在するとして提出義務が免除され得るし、他方で、民事訴訟法の規定では文書提出義務が免除される文書についても、「正当な理由」が無いとして、提出義務を課することができる場合も生じ得る。

以上の点から、職務発明訴訟の書類提出義務の有無についても特許権侵害訴訟におけるのと同様に、「正当な理由」の有無によって判断できるような制度を整備すべきである。

### ②導入に慎重な意見

職務発明訴訟について書類提出命令の特則がない現状においても、高度な営業秘密が含まれる書類の提出が問題となる場合には、企業は提出方法に様々な工夫を行うなどして証拠提出に十分に協力しているのであるから、書類提出命令を導入する必要性は必ずしも高くない。例えば、ライセンス収入金額の立証が問題となる場合には、公証人にライセンス契約相手毎のライセンス料率と売上額を示し、これを基に全契約の平均ライセンス料率と売上額の合計値を算出させ、これをライセンス契約書に代えて裁判所に提出するなどの工夫を行っている。

## （2）当事者等への開示を認めるインカメラ審理手続について

民事訴訟法上の文書提出義務の有無の判断に当たっては、裁判所が必要があると認めるときは、文書の所持者に当該文書の提示をさせることができる（民事訴訟法第223条第6項）が、この場合に文書が提示されるのは裁判所に対してのみである（同項後段）。

これに対して、特許法上の規定では、裁判所は特許法第105条第1項の書類提出義務を拒むことができるか否かの判断をするため必要があると認めるときは、当該書類を裁判所に対してのみでなく、当事者等に対しても開示し、意見を聴くこと

---

件の内容、性質、当該民事事件の証拠として当該文書を必要とする程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」と判示した。

<sup>31</sup> 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成11年改正 工業所有権法の解説』46頁（社団法人発明協会、1999年）参照。

ができる（特許法第105条第3項）としている。

当事者等への開示を認めるインカメラ審理手続を職務発明訴訟にも導入すべきかについては、以下の2つの考え方がある。

#### ① 導入の必要性があるとする意見

職務発明訴訟においても、営業秘密や高度に技術的な事項が主張立証上必要となることは特許権侵害訴訟と同様であり、裁判所にとって、文書の提出義務の有無の判断が必ずしも容易でない場合が生じ得る。そこで、職務発明訴訟について適正な裁判を実現する観点からは、インカメラ審理手続の特則を職務発明訴訟にも導入し、裁判所が、文書提出義務の除外事由の有無を判断するに当たり必要な場合には、訴訟代理人等相手方の中から真に適切な者を選択した上で、その者に書類を開示し、意見を求めることができるようにするべきである。

また、現在の訴訟実務においては、裁判所の訴訟指揮権の下、訴訟当事者の代理人間で任意の秘密保持契約を結び、これに基づいて必要な範囲で書類を任意開示することが行われているが、このような重要な手続には、明文の根拠を与えるべきである。

#### ② 導入に慎重な意見

特許法上のインカメラ審理手続において、裁判所の判断により、相手方当事者に書類が開示された場合、結果的に書類提出義務が認められないような高度な営業秘密が記載されている書類までもが相手方に開示されてしまう可能性があり、使用者にとって重要な営業秘密が漏えいする可能性が増加するおそれがある。

また、インカメラ審理手続において書類を開示する際に、併せて秘密保持命令を発することができ、これに違反した者には刑事罰による制裁がある（特許法第200条の2）。しかし、秘密保持命令違反罪の公判手続は公開法廷で審理されるため、使用者は、公判において秘密情報が公開されることによる二次被害の発生をおそれて告訴を躊躇せざるを得ず（秘密保持命令違反罪は親告罪、同条第2項）、実質的に営業秘密漏えいの制裁としての機能を果たしていない。

### （3）秘密保持命令について

特許法上、裁判所は、当事者の申立てにより、当事者等に対し、当事者が保有する営業秘密を特許権侵害訴訟の追行目的以外で使用し、又は秘密保持命令を受けた者以外に開示してはならないことを命ずることができる（特許法第105条の4第1項）。また、秘密保持命令に違反した者には刑事罰の制裁がある（同法第200条の2）。

これに対して、民事訴訟法にはこのような規定は存在しない。

秘密保持命令を職務発明訴訟にも導入すべきか、及び導入する際の留意点については、以下の考え方がある。

#### ① 導入の必要性があるとする意見

職務発明訴訟においても、主張立証の過程において営業秘密が問題となることから、i) 訴訟手続を通じて営業秘密が漏えいするおそれ及びこれを危ぐする余り十分な攻撃防御が尽くせないおそれ、ii) インカメラ審理手続において当事者等への書類の開示を認めた場合に当事者等から営業秘密が漏えいするおそれがある。これに対して、刑事罰を伴う秘密保持命令を導入することにより、営業秘

密漏えい防止の手当てが強化され、営業秘密に関する当事者の主張立証を促進し得る。

また、現在の職務発明訴訟の実務において、裁判所の訴訟指揮の下、訴訟当事者間で秘密保持契約を締結し、証拠提出を促すということが行われているが、あくまでも当事者の任意に委ねられているため、契約締結までに長期間を要し、訴訟遅延につながる。かかる問題点に対しても、秘密保持命令をよりどころとして任意の契約締結を促進する効果があると考えられる。

## ② 留意点

秘密保持命令に違反した者には刑事罰による制裁が設けられているが、秘密保持命令違反罪の公判手続は公開法廷で審理されるため、公判において秘密情報が公開されることによる二次被害の発生をおそれて告訴を躊躇せざるを得ず、実質的に営業秘密漏えいの制裁としての機能を果たしていない。

## (4) 尋問の公開停止について

特許法上、当事者等が、侵害の有無についての判断の基礎となる営業秘密を含む事項について尋問を受ける場合、裁判所は、裁判官の全員一致により、一定の要件が認められるときは、当該事項の尋問を公開しないで行うことができることが定められている（特許法第105条の7第1項）。

これに対して、民事訴訟法上はこのような規定はない。

尋問の公開停止の制度を職務発明訴訟にも導入すべきか、及び導入する際の留意点については、以下の考え方があ

### ① 導入の必要性があるとする意見

職務発明訴訟では発明過程を詳細に立証するため、書類では足りずに当事者や証人の尋問が必要となることが多く、実際に、大多数の職務発明訴訟において証人尋問が行われている。営業秘密を含む事項の証言については、民事訴訟法上の証言拒絶権を行使し得るものの、証言をする場合は、原則として公開の法廷で行わなければならない、当事者の営業秘密が一般公衆に知られてしまうおそれがある。

このため、当事者が営業秘密の保護を優先するあまり陳述・証言をすることができず、十分な主張・立証を尽くせないおそれがあることから、職務発明訴訟にも尋問の公開停止を導入すべきである。

### ② 留意点

憲法第82条第1項において、裁判は公開法廷で行われることが原則と定められている。そのため、尋問の公開停止を導入することがその例外として認められるか問題となるが、人事訴訟及び特許権侵害訴訟に尋問の公開停止規定が導入された際の議論を参考にすると、尋問を公開することにより、かえって適正な裁判を害するおそれがあるならば、憲法第82条第2項に定められる例外である「公の秩序又は善良な風俗を害する虞」がある場合に該当すると解される。

この点、職務発明訴訟が、尋問を公開することによってかえって適正な裁判を害するおそれがある場合に該当するかについては、留意が必要である。

### 3. 対応の方向

特許法上の証拠収集・秘密保護手続の特則を職務発明訴訟へ導入することの要否については、上記のとおり、各制度について導入の必要性があるとする意見がある一方で、書類提出命令の必要性、インカメラ手続で開示された営業秘密の漏えいの可能性の観点や、職務発明制度の在り方等を踏まえた、慎重な検討が必要との意見があった。

また、職務発明訴訟の制度設計に当たっては、当事者である従業者等の個人と使用者等の法人との間に証拠収集や訴訟維持能力に差があるという特徴に十分に配慮し、公平性の確保に特に注意する必要があるとの指摘もあった。

以上のような指摘があることを踏まえ、職務発明訴訟における証拠収集・秘密保持のための制度設計の在り方については、検討を継続することが適当である。

## IV. ユーザーの利便性向上

### IV- (1) 特許法条約（P L T）との整合に向けた救済手続の導入

#### 1. 現行制度の概要

特許法条約（以下「P L T」という。）は、ユーザーフレンドリーな手続の導入及び国際的な手続調和を目的とした国際条約である。主要諸外国の多くは、同条約に未加盟であるが、手続期間の徒過により出願又は特許に関する権利の喪失を引き起こした場合について、P L Tに準拠した救済手続を設けている。

一方、我が国の現行法には、特許料及び割増特許料（以下「特許料等」という。）の追納期間（特許法第112条の2）等の限られたものを除き、期間徒過後の救済手続が設けられていない。

具体的には、i) 我が国の外国語書面出願<sup>1</sup>における翻訳文の提出期間は、出願日<sup>2</sup>から1年2月であり（特許法第36条の2第2項）、ii) 外国語特許出願<sup>3</sup>の翻訳文の提出期間は、優先日<sup>4</sup>から2年6月である（特許法第184条の4第1項）。後者には、かかる期間の満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出したときは、翻訳文提出特例期間として、当該国内書面の提出の日から2月以内に、翻訳文を提出することが認められているが（特許法第184条の4第1項ただし書）、両者とも、翻訳文を提出すべき期間内に、その提出がなかった場合、出願はみなし取下げとされ、期間経過後の救済手続は設けられていない。

また、iii) 特許料等の納付期間については、追納による特許権の回復の規定が設けられているところ（特許法第112条の2第1項）、原特許権者が第4年以後の各年分の特許料等を納付できなかったことが、その責めに帰することができない理由による場合には、理由がなくなった日から14日以内（期間経過から6月以内）に限り、特許料等の追納を認め、特許権を回復させるものであるが、その追納が認められる要件が欧米と比較して極めて厳格なものとなっている。

※P L Tに加盟するためには、あらゆる言語で記載された明細書による出願を受け付け、原則すべての手続<sup>5</sup>を救済の対象とする等、手続の在り方を抜本的に変更する必要があり、その加盟に向けては、国内制度の整備に加え、特許庁における業務処理システムの全面的改造が不可欠であるところ、現在、特許庁では「業務・システム最適化計画」<sup>6</sup>により新たなシステムの構築（2014年1月稼働予定）

<sup>1</sup> 特許庁への出願の際に明細書等を経済産業省令で定める外国語（英語）で記載することが許されており、当該外国語で記載した書面を願書に添付した特許出願を外国語書面出願という（特許法第36条の2第2項）。

<sup>2</sup> 優先権の主張を伴う特許出願にあつては、優先権の主張の基礎とした出願の日のうち最先の日（特許法第17条の3）。

<sup>3</sup> 特許協力条約（以下「P C T」という。）に基づく国際出願であつて指定国に日本国を含むものを国際特許出願といい、外国語でされた国際特許出願を外国語特許出願という（特許法第184条の4第1項）。

<sup>4</sup> 国際出願が優先権の主張を伴う場合には、優先権の主張の基礎となる最先の出願の日、優先権の主張を伴わない場合には、その出願の国際出願日（P C T第2条(xi)）。

<sup>5</sup> 既に救済された期間、救済を請求する期間、審判・再審に関する期間、当事者系手続に関する期間等は、条約上救済を義務づけられていない（P L T規則第13規則（3））。

<sup>6</sup> ユーザーの利便性向上、世界最高レベルの迅速かつ的確な審査実現のためのシステム基盤の整備、業務の抜本的見直しとシステム経費の削減等を実現すべく、新たなシステムを開発中。

を進めていることにも留意するべきである。

このような特許庁におけるシステム構築の状況を踏まえ、P L Tの手続のうち、システムの改造が軽微で早急に対応が可能なP L T第12条における「権利の回復」に焦点を当てることとし、具体的には、ユーザーにとってメリットが大きいと考えられる上記i)～iii)の三つの手続を対象にした「権利の回復」に準じた制度について、以下検討する<sup>7</sup>。

## 2. 問題の所在

以上のように我が国の現行制度においては、i) 外国語書面出願の翻訳文提出手続及びii) 外国語特許出願の翻訳文の提出手続については、手続期間を徒過した場合の救済手続が設けられておらず、また、iii) 特許料等の追納期間に関する救済についても、救済が認められる要件が欧米と比べて非常に厳格であって、実質的な救済が図られていないとの指摘がある。

## 3. P L T及び諸外国の制度

### (1) P L Tが規定する権利の回復

P L Tは、i) 状況に応じた Due Care (いわゆる「相当な注意」) を払っていたか、又はii) Unintentional (いわゆる「故意ではない」) であったにもかかわらず、期間徒過により権利が失われてしまった場合、回復申請により、権利の回復が可能としている (P L T第12条)。

回復申請ができる期間は、理由消滅から2月又は期間経過から1年のいずれか早く満了する期間内である (P L T規則第13規則(2))。

### (2) 諸外国の制度の概要

#### ① 外国語書面出願及び外国語特許出願における翻訳文の提出

諸外国においては、一定の要件の下、翻訳文提出期間経過後の手続を認める救済制度が設けられている。欧州においては、状況に応じた Due Care (相当な注意) を払っていたにもかかわらず期間の不遵守が生じた場合に、米国においては、期間の不遵守が避けられないものであった場合に、それぞれ救済を認めており、P L T上の Due Care (相当な注意) に沿った救済制度が導入されている。

#### ② 特許料等の追納による権利の回復

諸外国においては、一定の要件の下、特許料等の納付期間経過後の救済制度が設けられている。米国においては、期間の不遵守が避けられないものであった場合に加え、期間の不遵守が故意でない場合を救済することとし、また、ドイツやフランスにおいても、状況に応じた Due Care (相当な注意) を払っていたにもかかわらず、期間の不遵守が生じた場合に救済することとしており<sup>8</sup>、P L Tに沿った救済制度が導入されている。

<sup>7</sup> なお、審査請求期間における期間満了後の延長手続の導入に関しては、ユーザーの間でも賛否両論があり、統一的な意思形成ができていないことから、今回は導入しないことが適当である。

<sup>8</sup> 欧州特許庁 (E P O) が付与した特許権については、欧州特許条約 (E P C) 加盟国ごとに回復を認める要件を規定している。

#### 4. 対応の方向

我が国の現行制度における期間徒過に対する対応は、諸外国と比べ極めて厳格であることから、特許庁における業務システム上の制約を踏まえ、上記1. に掲げた i) ~ iii) の手続について、P L Tに準拠した救済手続を導入することとし、その主観的要件と時期的要件については、以下の方向で対応するべきである。

なお、P L Tへの加盟を含めた他の手続の導入については、新システムが安定的に稼働した後に、改めて検討を行うべきである<sup>9</sup>。

##### (1) 救済を認める要件（主観的要件）について

我が国の特許法は、失われた権利の回復を極めて限定的に認めているが、これは救済を受け得る権利者だけでなくそれ以外の第三者の利益にも十分な配慮を払ったものであるということができ、それ自体には一定の合理性がある。

しかしながら、上記のとおり、グローバルな観点からは、我が国の救済は、実態において、欧米に比べても厳格すぎるとの指摘を受けているところであって、冒頭に述べたような世界的なすう勢に鑑みれば、一定の範囲で救済の幅を拡大する、すなわち救済の要件を緩和する方向での制度改正が望まれるところである。他方、P L T上は主観的要件として Due Care（相当な注意）又は Unintentional（故意ではない）のいずれかを選択できるところ、仮に Unintentional（故意ではない）を選択した場合は、救済の幅が広がり過ぎて、制度の濫用を招くおそれが否めない。

したがって、欧州等が採用する Due Care（相当な注意）の救済例を参考に、P L T上の Due Care（相当な注意）に相当する主観的要件を導入するべきである。

##### (2) 救済規定により手続が可能な期間（時期的要件）について

P L Tは権利の回復の申請を行うにつき「理由がなくなった日から2月以内（期間経過から1年以内）」という期間を最低限のラインとして規定している。諸外国においても、同様の水準の救済手続が設けられており、国際調和の観点からして、我が国もこの時期的要件に従うべきである。

よって、上記1. に掲げた i) ~ iii) の手続について、以下の図表1のような救済手続を導入するべきである。

---

<sup>9</sup> 今後の制度設計に当たっては、第三者の監視負担増に留意しつつ、併せて、P L T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。

【図表 1】 救済手続の概要

根拠条文 (特許法)	対象手続	救済の内容	主観的要件/ 時期的要件
第 36 条の 2	外国語書面出願の翻訳文の提出手続	・翻訳文提出期間の徒過により、取り下げられたものとみなされた外国語書面出願について、一定の要件の下、その外国語書面出願の翻訳文を提出することができることとする。	(現行) なし ----- (改正案) ・ Due Care / ・ 理由消滅から 2 月又は期間経過から 1 年のいずれか早い期間
第 184 条の 4	外国語特許出願の翻訳文の提出手続	・翻訳文提出期間の徒過により、取り下げられたものとみなされた外国語特許出願について、一定の要件の下、その外国語特許出願の翻訳文を提出することができることとする。	(現行) なし ----- (改正案) ・ Due Care / ・ 理由消滅から 2 月又は期間経過から 1 年のいずれか早い期間
第 112 条の 2	特許料等の追納手続	・ 追納期間の徒過により、消滅したものとみなされた特許権について、特許料等の追納手続ができる要件を緩和するとともに、当該手続をすることができる期間を延長する。	(現行) ・ その責めに帰することができない理由 / ・ 理由消滅から 14 日又は期間経過から 6 月のいずれか早い期間 ----- (改正案) ・ Due Care / ・ 理由消滅から 2 月又は期間経過から 1 年のいずれか早い期間

## 5. 具体的な制度設計に係る論点

### (1) 第三者保護規定について

#### ① 現行法における第三者保護規定

現行法において、特許権が回復するのは「特許料等の追納により特許権が回復した場合」と「再審により特許権が回復した場合」であるが、いずれも特許権の効力は回復前に存在する物には及ばない旨の規定が設けられている（特許法第 112 条の 3 及び第 175 条）。

一方、後者には、「特許権が回復する前に当該特許権に係る発明を実施した者は、その特許権について通常実施権を有する」旨の規定が設けられている（特許法第 176 条）のに対し、前者には、このような第三者保護規定は設けられていない。

両者の相違については、平成 6 年の特許法第 112 条の 3 の規定導入時に、再審の場合は、特許無効の審決確定後 3 年間という長期の請求期間が認められているのに対し、特許料等の追納により特許権が回復し得る期間は特許権の失効後 6 月という短期間しかないため、その期間内における事業の実施により通常実施権による救済が必要となる事態が生じることが想定し難く、通常実施権を認めることは、かえって特許権者に酷であり、第三者に行き過ぎた保護を与えることにな

るためと整理されている。

## ② 考え方

今回、特許料等の追納手続について、救済期間を拡大することにより、再審による特許権の回復と同様の第三者保護規定を導入すべきか否かが論点となる。この点、i) 特許権の消滅から回復されるまでの期間が最大で1年と再審の場合の3年（特許法第173条第4項）より短く、第三者を保護しなければならない程度までに特許発明の事業の実施が行われることは想定し難いこと、及び、ii) 再審による場合は、前提として無効審判により特許権が無効とされており、その段階において利害関係人が当該特許権に係る発明を現に実施している可能性が高いため、後に再審により特許権が回復した場合に当該利害関係人を保護すべきとの要請が高いのに対し、特許料等の不納により特許権が失効する場合にこのような第三者の存在は想定されない。

よって、平成6年の整理と同様の理由により第三者に通常実施権を設定する必要はない。

外国語書面出願の翻訳文の提出手続に関しては、出願が取り下げられたものとみなされてから回復するまでの間は、未だ特許権は存在しないため、権利が消滅していた期間の第三者の行為を保護するという前提を欠いている<sup>10</sup>。また、出願が取り下げられたものとみなされてから回復するまでの間に公開公報が発行されることはないため、出願が回復するまでの間に、当該出願に係る公開情報に基づいて第三者が発明を実施することはあり得ない。

他方、外国語特許出願の翻訳文の提出手続に関しては、出願が回復された時点で既に出願の国際公開（PCT第21条）が行われており、それにより入手した情報から回復までの間に、第三者が当該出願に係る発明を実施する可能性は皆無ではない。しかしながら、実際は、出願が取り下げられたものとみなされてから回復するまでの期間が短く、その期間内に、第三者を保護しなければならない程度までに外国語特許出願に係る発明の実施が行われることは想定し難い。

よって、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出手続に関しても、第三者保護規定を設ける必要はない。

なお、期間不遵守による権利消滅から権利の回復までの間に、善意で有効かつ重要な準備を開始した又は行為を実施した第三者が得る権利（Intervening Rights）の扱いについては、PLTでは規定しておらず、各国の裁量によるものとされている。

## 6. 実用新案法についての対応

### （1）現行制度の概要及び問題の所在

実用新案法においても、特許法における特許料等の追納や外国語特許出願の翻訳文の提出同様、登録料及び割増登録料の追納（実用新案法第33条の2）、外国語実用新案登録出願の翻訳文の提出（実用新案法第48条の4第1項）といった手続が存在する。

---

<sup>10</sup> 外国語書面出願及び外国語特許出願については、翻訳文未提出の段階で特許性の有無について実体審査がされることはなく特許権が生じていないので、その前提において特許権の効力の制限の導入はあり得ない。

## (2) 対応の方向

実用新案法におけるこれらの手続も特許法における手続と趣旨を異にするところはないから、実用新案法に関しても特許法と同様の手当てを行うべきである。

## IV－（２） 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方

### 1. 現行制度の概要

#### （１）出願日の確保について

出願書類（願書、特許請求の範囲、明細書、必要な図面及び要約書）には所定の様式に従ってそれらの書類に必要な事項を記載することが要求されているが、何が出願日認定のために必要な記載事項であるかについては現行法に明文の規定はない。

##### ①明細書の様式について

明細書には、「発明の名称」、「図面の簡単な説明」、「発明の詳細な説明」を所定の様式で記載しなければならない（特許法第36条第3項、特許法施行規則第24条、様式第29）。

しかしながら、出願時には、明文の規定はないものの、例えば、【書類名】、【発明の名称】、【技術分野】を記載するとともに、【0001】（最初の段落番号）の後に対応する記載さえあれば、出願は受け付けられ、出願日を確保することは可能である（図表1及び図表2）。

【図表1】様式第29を満たす明細書（例）

【書類名】	明細書
【発明の名称】	○○○
【技術分野】	△△△
【0001】	
.....	
【発明の概要】	
【発明が解決しようとする課題】	
.....	
【課題を解決するための手段】	
.....	

【図表2】最低限の様式を整えた明細書（例）

【書類名】	明細書
【発明の名称】	○○○
【技術分野】	△△△
【0001】	
(例) 論文に記載 の技術内容	

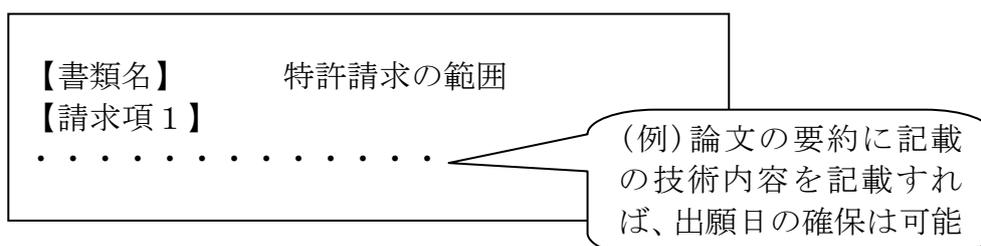
※網掛け部分がなくても、出願日の確保は可能

##### ②特許請求の範囲について

特許請求の範囲は、出願に必須の書類であり（特許法第36条第2項）、所定の様式で記載しなければならない（特許法第36条第6項各号、特許法施行規則第24条の4、様式第29の2）。

しかしながら、例えば、【請求項1】の後に対応する記載さえあれば、出願は受け付けられ、出願日を確保することは可能である（図表3）。

【図表3】様式第29の2を満たす特許請求の範囲（例）



## (2) 補正

明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項（以下「当初明細書等に記載した事項」という。）の範囲内においてしなければならない（特許法第17条の2第3項）。

すなわち、新規事項の追加の補正を認めると、準備不十分のまま出願して後に補正する者と、最初から完全な明細書を作成する努力をしている者との間で不平等が生じ、その結果、最初は不十分な明細書を提出して、後に補正をするという悪習を助長することになることから、「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正は許されない（新規事項の追加禁止）。例えば、概念的に上位の事項に補正する場合（上位概念化）であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合には、補正は許されないこととなる。

## (3) 国内優先権制度

出願の時点で、完全な形で特許出願できれば問題はないが、先願主義の下においては、早急に出願する必要があることから、後になり補充する必要も出てくる。また、技術の高度化複雑化により、事後的な補充をしてより完全なあるいはより包括的な出願にしたいという場合もある。

そこで、特許出願をする際に、我が国に既にした自己の特許出願（以下「先の出願」という。）の発明を含めて包括的な発明として、先の出願から1年以内に優先権を主張して出願をした場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先に出願されている発明については、その特許審査等の基準日を先の出願日とし、優先的な取扱いを認めるという国内優先権制度が設けられている（特許法第41条）。

国内優先権制度は、自国で基本的な発明についてした出願を出発点として、その発明をベースとしつつ、その後の改良・拡張発明等を取り込んだより完全な出願へと発展させ、それに乗り換えることを可能にしようとするものである。

## 2. 問題の所在

大学等の研究者においては、研究成果を早期に論文として発表したいという希望がある一方で、その研究成果について特許権を取得しようとする場合には、論文の発表前に特許出願をしなければならない。特許出願等のサポート体制として、大学知的財産本部やTLOの設置など、大学等における知的財産活動の基盤整備は進んできているものの、i) 研究者等が特許制度や特許出願手続に関する十分な知識を有していない、ii) 大学等における出願・権利化支援体制が大企業等に比べると未だ弱い弱などところもあるなどの理由により、大学等の研究者が、論文発表前の適切な時期に特許出

願を行うことの困難性が指摘されている。

こうした中、大学等からは、特許出願に際して、「特許の出願書類については、所定の様式が規定されていること」、「漏れのない強い権利を獲得するためには、明細書における実施例の充実や、特許請求の範囲の作成に時間を要する」などを理由として、米国の仮出願制度を例とした、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な出願手続の緩和を求める声がある。

### 3. 諸外国の制度

#### (1) 米国

米国では、1年以内に正規出願がなされることを前提に、明細書の様式が任意であり、特許請求の範囲が不要といった簡易かつ安価な手続（仮出願）により、早期に出願日を確保できる制度（仮出願制度）がある（米国特許法第111条（b））。

##### ① 制度導入の経緯

米国には、国内優先権制度がないため、国外からパリ優先権を主張して米国に出願される出願の権利存続期間が優先日から最長21年であるのに対し、米国内の直接出願の場合、権利存続期間が最長でも20年にしかならないという不均衡を生じていた。米国の仮出願制度は、この不均衡の是正等を目的として1995年に導入されたものであり、他の国における国内優先権制度と類似した側面を持つ。

##### ② 利用実態

仮出願の利用件数は年間約134,000件（2009年度）。なお、米国外からの出願の場合、仮出願を用いて米国に最初に出願することで、ヒルマー・ドクトリン<sup>11</sup>を回避する目的でも利用されている。ただし、ヒルマー・ドクトリンの回避は、米国の制度特有の問題である。

※実際に、日本の大学が、日本に出願する前に、仮出願制度を利用して米国に出願しているケースがある。しかし、そのうちの多くが様式も整えられ、特許請求の範囲も具備していることから、米国の仮出願を利用する主な理由は、労力の問題よりは、米国特有のヒルマー・ドクトリンの回避のためであると考えられる。

##### ③ 米国の仮出願制度と現行の国内制度の比較

米国の仮出願制度と我が国の国内優先権制度とを比較すると、出願時に「仮」出願の形式をとるか否かという点で本質的に異なる（図表4）。

具体的には、仮出願日の利益の享受は、国内優先権制度の優先日の利益が対応し、最大21年の権利存続期間は、仮出願制度においても、国内優先権制度においても同じである。

また、我が国では、審査請求制度の存在により、出願料が安価に設定されており、仮出願と同様に安価に出願日を確保することが可能である。仮出願では、その後12か月の間に真に権利化が必要か否かを見極める必要があるが、我が国で

<sup>11</sup> ヒルマー・ドクトリンとは、優先権主張に基づいた明細書全体の発明開示内容を根拠として第三者の後願を排除できる効果が、優先権主張の基礎となる出願が米国出願である場合に限り優先権主張日より発生し、それ以外の場合は米国出願日とされる判例法を言う。

は、国内優先権制度と審査請求制度を併用することにより、最大4年間の見極め期間を持つことができる。

※米国では、仮出願制度を使うことで、論文で出願しておいても、後から本出願の際に様式や内容を自由に直せる点で、日本より有利との意見もある。しかし、実際には、米国の仮出願制度でも、当初記載されていない部分については、仮出願日の利益は受けられず<sup>12</sup>、この点では、日本の国内優先権制度と変わるところはない。

【図表4】米国仮出願制度と現行の国内制度との比較

	仮出願制度（米国）	国内優先権制度と関連制度（日本）
出願の性格	「仮」出願 (1年以内に正規出願（本出願）がない場合取下げ) 実体審査の対象とならない。	通常出願 (国内優先権の基礎とされた場合は1年3月後にみなし取下げ)
優先権	仮出願日の利益の享受には仮出願明細書によるサポートが必要	優先日の利益の享受には先の出願の明細書によるサポートが必要
存続期間	存続期間の算定基準は本出願の日 (最長21年)	存続期間の算定基準は後の出願の出願日 (最長21年)
出願コスト	仮出願時\$220（正規出願時\$1,090） ※小規模企業・大学は半額。	<審査請求制度> 出願料15,000円 審査請求料約20万円 (大学等に対して、審査請求料の半額軽減制度あり)
明細書の形式	任意 ※本出願時に形式を整える 発明者宣誓書、情報開示陳述書（IDS）は不要。	所定の様式
明細書の記載要件	Written description要件、実施可能要件、ベストモード要件 <sup>13</sup> を満たす必要あり	通常出願と同様の記載要件
図面	必要	必要
特許請求の範囲	不要 ※本出願時に必要	必要

## （2）欧州

EPC2000<sup>14</sup>はPLTに対応しており、出願時に特許請求の範囲を省略可能

<sup>12</sup> New Railhead Mfg., L.L.C. v. Vermeer Mfg. Co., 298 F.3d 1290 (Fed. Cir. 2002) : 仮出願に基づく優先権を主張した出願について、Written description 要件を充足していないとして、仮出願の出願日を享受できないとされたケース。

<sup>13</sup> 明細書は、当業者が発明を製造し、使用できる程度に発明及びその製造、使用方法を、十分、明瞭及び簡潔に、かつ正確な用語をもって明記し、発明者が最善と信じる発明の態様を記載しなければならない（米国特許法第112条）。これは、①Written description 要件、②実施可能要件、③ベストモード要件の3つの要件に分けられる。

①Written description 要件：クレームされた発明は明細書に記載されていなければならない。

②実施可能要件：当業者が発明を製造し、使用できる程度に記述しなければならない。

③ベストモード要件：発明者が最良と信じる発明の態様（ベストモード）を記載しなければならない。

である（EPC規則第40条）。特許出願時に特許請求の範囲を提出しない場合、方式審査における補正指令から2月以内に特許請求の範囲を提出することが可能である（EPC規則第57条（C）、第58条）。仮出願という独立した制度はないが、国内優先権制度、審査請求制度（2年）を有する。

### （3）韓国

従来は、出願時に特許請求の範囲を提出しなければならなかったが、平成19年改正法により、出願公開（優先日から18月）又は審査請求のいずれか早い方までに特許請求の範囲を提出すれば足りることになった（特許請求の範囲の記載猶予制度（韓国特許法第42条第5項））。仮出願という独立した制度はないが、国内優先権制度、審査請求制度（5年）を有する。

## 4. 対応の方向

### （1）現行制度での対応の可能性

#### ① 出願日の確保について

##### （a）明細書の様式について

前述1.（1）のとおり、例えば、【書類名】、【発明の名称】、【技術分野】を記載するとともに、【0001】（最初の段落番号）の後に、論文に記載の技術内容を記載すれば、出願は受け付けられ、出願日を確保することは可能である。このように、明細書の様式については、出願日の確保という観点のみから見れば、格別厳格なものではなく、明細書として最低限の様式を整えれば、出願日を確保することは現在でも可能である。

##### （b）特許請求の範囲について

前述1.（1）のとおり、【請求項1】の後に対応する記載があれば、出願は受け付けられ、出願日を確保することは可能である。

したがって、特許請求の範囲は、その作成自体を省略することはできないが、出願手続上の方式要件という観点から見れば、例えば、「最低限1つの請求項を項目として用意し、発明のポイントを簡単に記載」しさえすれば、方式上の不備のない出願として受理されることは現在でも可能である。

#### ② 記載の補充について

論文をベースに最低限の様式を整えて、方式上の不備のない出願をする場合、漏れのない強い権利を獲得するために、補正を行うことがある。しかし、出願時に記載した内容が不十分であればあるほど、その後、補正を行う場合に、補正される内容が当初明細書に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加と判断されるおそれが大きくなる。

このような場合には、必要に応じ、なるべく早い段階で、その出願を基礎とする国内優先権の主張を伴った、十分な出願をすることで対応可能である。

国内優先権制度を利用すれば、先の出願に記載された内容は先の出願日、後の出願のみに記載された内容は後の出願日が特許審査等の基準日となる。すなわち、後の出願で新たに追加された事項については、基準日は後の出願日となるが、一出願として、より完全・包括的な権利化を図ることができる。

---

<sup>14</sup> 2000年に採択された改正欧州特許条約。

## (2) 出願時の特許請求の範囲の要否について

前述したように、我が国の出願手続上の方式要件については、出願日の確保という観点から見れば格別厳格なものではなく、出願手続を行う者の作業負担は大きなものではない。また、特許請求の範囲は、明細書に記載された事項より上位概念的に記載されることが一般的であるところ、出願時に特許請求の範囲を不要とした場合、後から提出された特許請求の範囲に記載された概念の抽出が明細書に記載された事項から自明と言えず、新規事項の追加と判断されるリスクが大きくなるおそれがある。

以上から、現状においても、出願時点において特許請求の範囲に発明のポイントを記載しておくことで、i) 方式上の不備のない出願として受理され、出願日の確保が可能であること、ii) 後から特許請求の範囲を補正する際にも、新規事項の追加と判断されるリスクが、出願時に特許請求の範囲を不要とした場合に比べ低減できることを考慮すれば、明文上、出願時に特許請求の範囲の提出を不要とすることについて、緊急の必要性は認められない。

## (3) 具体的な対応

大学・研究者等も含めた特許制度利用者が、広く強い権利を取得するためには、適切な特許請求の範囲や実施例の記載が必要であり、現状においては、こうした認識を大学・研究者等に広めていくことが必要である。

ただし、論文をベースに一刻を争って出願しなければならない場合には、現行制度においても、

- ・ 明細書については、出願日の確保に必要な最低限の様式を整える
- ・ 特許請求の範囲については、研究者が把握している発明のポイントを最低限記載する

ことによって、容易に方式上の不備のない出願を行うことも可能である。

したがって、大学等の研究者が、論文をベースに一刻を争って出願したいという声に応えるため、現行制度におけるこの出願手法について大学・研究者等に周知することが必要である。

しかし、この出願手法により論文の記載をベースとして出願した場合には、権利範囲が狭すぎる特許権となってしまう等のリスクが発生し得ることから、そのリスクについて十分な注意喚起も同時に行うべきである。

なお、特許請求の範囲のない出願の導入については、国際調和の観点から、必要に応じ検討すべきである。

## IV- (3) グレースピリオドの在り方

### 1. 現行制度の概要

特許法では、出願前に公表されて新規性を失った発明は、原則として特許を受けることができない。しかし、この原則を厳格に貫くとかえって産業の発達に寄与するという法の趣旨に反する場合もある。

そこで特許法は、第30条に新規性喪失の例外規定を設け、出願前に公表された発明であっても、以下に記載する一定の要件を満たす場合には、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱うこととしている。

#### (1) 本規定の適用対象となる発明

本規定の適用対象となる発明は、特許を受ける権利を有する者の以下の行為によって公知となった発明に限定されている（特許法第30条第1項及び第3項）。

- 試験を実施（第1項）
- 刊行物に発表（第1項）
- インターネット等の電気通信回線を通じて発表（第1項）
- 特許庁長官が指定する学術団体が開催した研究集会において、文書をもって発表（第1項）
- 博覧会へ出品（ただし、以下のものに限る）（第3項）
  - ・ 政府等が開設する博覧会
  - ・ その他の博覧会であって、特許庁長官が指定するもの
  - ・ パリ条約の同盟国またはWTOの加盟国で開設される国際的な博覧会（政府等あるいはその許可を受けた者が開催するもの）
  - ・ それ以外の国で開設される国際的な博覧会であって、特許庁長官が指定するもの

なお、特許を受ける権利を有する者の意に反して公知となった発明も適用対象となる（特許法第30条第2項）。

#### (2) 猶予期間

新規性喪失の例外の適用を受けるためには、発明が公知となった日から6月以内に特許出願をする必要がある（特許法第30条第1項～第3項）。

#### (3) 本規定の適用を受けるために必要な手続

意に反して公知となった場合を除き、本規定の適用を受けるためには、出願時にその旨を記載した書面を提出し、さらに、公知となった発明が本規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に提出しなければならない（特許法第30条第4項、特許法施行規則第27条の3の2、様式第34）。

### 2. 問題の所在

現行の新規性喪失の例外規定では、適用対象を、試験、学会発表、刊行物発表、博覧会への出品等によって公知となった発明に限定しているため、以下のような問題が生じている。

### (1) 限定列挙することでは十分に対応できない公表態様の多様化

技術の高度化、複雑化による研究開発費の増大や研究開発リスクの増大を背景として、例えば、更なる研究開発資金調達のために外部の投資家等に対して発明の説明をするというように、資金調達やマーケティングのために特許出願前であっても発明を公表せざるを得ないケースが増えてきている。

また、多数の機関が関与するコンソーシアム型の共同研究や、様々な分野の研究者で構成される研究者コミュニティにおける異分野融合型共同研究などのように、研究開発形態の多様化が進んでおり、その結果、研究開発成果の公表態様も、従来のように刊行物による発表や学会での発表に限られることなく、例えば研究開発コンソーシアムにおいてオープンな形式で行われる戦略会議での口頭発表や、研究者コミュニティにおける勉強会での口頭発表など、極めて多様化してきている。

以上のような発明公表行為も、研究開発促進のためには重要な行為であるため、本来、新規性喪失の例外規定の適用対象とすべきと考えられるが、現行規定では、適用対象を第30条第1項及び第3項に列挙した行為によって公知となった発明に限定しているため、研究開発成果の公表態様の多様化に十分に対応できておらず、上記行為によって公知となった発明は適用対象となっていない。

### (2) 発明の公表の仕方・メディアの違いによる不均衡の顕在化

例えば、インターネットで動画配信された発明は適用対象になる一方で、テレビ放送で発表した発明は適用対象とならないなど、ほぼ同様の態様で、ほぼ同様の効果を伴う類似の発明公表行為であっても、発明の公表の仕方・メディアの違いによって本規定の適用対象になる場合とならない場合があり（図表1）、適用対象を限定列挙していることに起因する不均衡が顕在化してきている。

【図表1】新規性喪失の例外規定の適用対象・適用対象外となるものの例

適用の対象／ 対象外	公表の仕方（例）	メディア（例）
○ 対象	自社製品についてカタログやパンフレットを不特定の者に頒布	・新聞社の記者に説明して新聞に掲載するよう依頼した内容が新聞上に公開 ・インターネット上で動画ストリーム配信
× 対象外	自社製品そのものの販売	・テレビ放映で発表

また、学会が開催する研究集会での文書発表については、当該学会が特許庁長官による学術団体指定を受けていない場合は新規性喪失の例外規定の適用を受けられない一方、予稿集やインターネットでの文書発表については特許庁長官による指定の有無に関係なく適用を受けられるため、制度面のバランスを欠いているのではないかとの意見がある。

### (3) 学術団体・博覧会の主催者の申請の有無によって適用可否が左右される

現行規定においては、学術団体・博覧会については、特許庁長官の指定が必要とされており、その指定については、主催者による申請が前提となっている。そのため、学術団体が開催する研究集会での発表者及び博覧会への出品者は、主催者による申請の有無によって新規性喪失の例外規定の適用の可否が左右されることとなっている。

特に、近年、海外での発明公表の機会が増大している中で、外国の学術団体については、制度上は指定が可能だが、これまで申請がなされたことがなく、その主催する研究集会での文書発表について本規定の適用を受けることができない状態になっている。

このため、学術団体・博覧会指定制度の存在により、現行の規定は、出願人にとって利便性が低い状態となっているのではないかとの指摘がある。

### **3. 諸外国の制度**

日本以外の主要諸外国・地域（米欧中韓）における制度について、新規性喪失の例外事由となる公表態様、及び猶予期間は以下のとおりである。

#### **(1) 米国<sup>15</sup>**

- ・ 例外事由となる公表態様：公表の態様を問わない
- ・ 猶予期間：12月
- ・ 宣言：発明を公表したことの宣言は不要

#### **(2) 欧州（欧州特許条約（EPC）及びドイツ等）**

- ・ 例外事由となる公表態様：本人の国際博覧会への出品による発明の開示のみ
- ・ 猶予期間：6月
- ・ 宣言：発明を公表したことの宣言は必要

#### **(3) 中国**

- ・ 例外事由となる公表態様：国際博覧会での展示、規定の学術会議での発表に限定
- ・ 猶予期間：6月
- ・ 宣言：発明を公表したことの宣言は必要

#### **(4) 韓国<sup>16</sup>**

- ・ 例外事由となる公表態様：出願人本人の行為により公知となる場合はすべて
- ・ 猶予期間：6月（米韓FTA成立後12月へ移行予定。）
- ・ 宣言：発明を公表したことの宣言は必要

### **4. 対応の方向**

#### **(1) 改正点について**

現行の新規性喪失の例外規定は、限定列举された公表態様によって公知となった発明だけを適用対象とするものであるため、法の趣旨に照らせば本来適用対象とすべきものを網羅できていないといった問題や、同様の二つの発明公表行為について、一方は適用対象となり、他方は適用対象とならないといった不均衡が顕在化している。

<sup>15</sup> 先願主義の下での新規性喪失の例外規定は、自己の公表が公知技術となってしまうことに対する救済を意図しているのに対し、米国の制度（「グレースピリオド」とよばれる）は、先発明主義の下、発明の公開後の早期出願を促す点で趣旨が異なる。

<sup>16</sup> 出願公開または登録公告によって公知となったものは除く（韓国特許法第30条第1項第1号）。2006年以前は日本と同様（試験、刊行物、インターネット、指定学術団体及び博覧会には例外適用）であった。

よって、本来適用対象とされるべき公表態様によって公知となった発明を網羅的にカバーするため、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に公表したことによって特許法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明<sup>17</sup>については、その公表態様を問わずに本規定の適用対象となるよう、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大すべきである。

なお、猶予期間については、少なくとも日米欧の三極で統一されることが好ましい等の意見があることから、現状どおり（6月）とすべきか、米国と同様に12月に拡大すべきかの判断は国際的議論のすう勢を見極めつつ行うべきである。現在、国際的な制度調和の議論が継続中であることから、現時点で現行の猶予期間を変更することは時期尚早である。

また、本規定の適用を受けるために必要な手続（特許法第30条第4項）については、これを廃止すると、出願以前の公開情報がその出願の特許性に影響を及ぼすものであるか否かが不明となる事態を招き、第三者にとって、当該出願に特許が付与されるのか不明な状況となることから、現行制度を維持すべきである。

## （2）本規定の濫用のおそれについて

出願人は、引き続き、公知となった発明が本規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許庁に提出する必要があることから、適用対象を拡大したとしても、本規定が安易に利用されるという事態は生じないと考えられる。

また、仮に本規定の適用を受けた場合でも、発明の公表時から出願するまでの間に、第三者が同じ発明を特許出願していた場合や公知化していた場合には、その発明について特許を受けることができなくなる点に変更はなく、このことも本規定が安易に利用されることへの抑止力として働くと考えられる。

## （3）第三者の監視負担について

「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」（特許法第2条）たる発明を口頭説明や販売用展示会における展示などに基づいて即座に認識することは実際には困難であることから、通常、第三者が監視対象とする発明は、文書化されて刊行物やインターネットなどに掲載されたものである。

よって、今回の改正によって適用対象となる公表態様が拡大しても、実際に第三者が監視を行う対象は従来と変わるところがなく、第三者の監視負担の増加は実質的にほとんどないと考えられる。

## 5. 実用新案法についての対応

### （1）現行制度の概要及び問題の所在

現行実用新案法において、新規性喪失の例外規定は、特許法を準用している（実用新案法第11条第1項）。すなわち、実用新案法も、特許法と同様、限定列举された公表態様によって公知となった考案だけを新規性喪失の例外規定の適用対象としている。

実用新案法の保護対象たる考案についても、資金調達やマーケティングなどのた

<sup>17</sup> 特許を受ける権利を有する者が他人に積極的に依頼したことによって公知となった発明を含む。一方、例えば特許を受ける権利を有する者が特許出願したことにより特許公報に掲載された発明は、本人が自ら主体的に公表したものとはいえないため、本規定の適用対象とはならない（最判平成元年11月10日民集43巻10号1116頁）。

めに出願前に公表せざるを得ない場合があるが、これらの行為によって公知となった考案は、現行制度の下では新規性喪失の例外規定の適用を受けられず、社会の実情に適合しているとは言えない。

また、特許の場合と同様に、メディアの違いによる不均衡の顕在化といった問題や、学術団体・博覧会の主催者の申請の有無によって適用可否が左右されるといった問題も存在する。

## (2) 対応の方向

実用新案法においても、特許法と同様、実用新案登録を受ける権利を有する者が自ら主体的に公表することによって公知となった考案については、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である。

## IV－（４）特許料金の見直し

### 1. 特許料金の見直し

#### （１）現行制度の概要

##### ① 特許料金

特許料金は、出願料、審査請求料、特許料から構成され、行政サービスの利益を享受する者が費用を負担する受益者負担の原則の下、料金全体として特許業務に必要な経費を支弁し収支相償するよう設定される。

- ・ 出願料、審査請求料  
各手続きに対する手数料としての性格を有し、実費を勘案しつつも、出願奨励等の観点から踏まえ政策的に決定される。
- ・ 特許料  
特許権等を維持するために徴収される料金であり、出願料等と併せて特許行政全体の経費を補うよう決定される。

【図表 1】 現行の特許料金

出願料	15,000 円
審査請求料	基本料金 168,600 円＋請求項毎 4,000 円
特許料 (1年当たり)	1～3年 : 基本料金 2,300 円＋請求項毎 200 円 4～6年 : 基本料金 7,100 円＋請求項毎 500 円 7～9年 : 基本料金 21,400 円＋請求項毎 1,700 円 10年目以降: 基本料金 61,600 円＋請求項毎 4,800 円

##### ② 国際出願関係手数料

特許協力条約（PCT）に基づき国際出願を行う出願人は、出願時に国際出願手数料・送付手数料・調査手数料を支払う。また、出願人が国際予備審査を請求する場合には予備審査料・取扱手数料を支払う。これらの手数料は、手数料を支払う理由によって金額を設定する機関が異なるが、送付手数料・調査手数料・予備審査手数料及び国際調査／予備審査の追加手数料（以下「追加手数料」という。）は、我が国がその額を定める。

我が国の送付手数料・調査手数料・予備審査手数料及び追加手数料は、現在、図表 2 のとおりである。

【図表 2】 現行の国際出願関係手数料

送付手数料	13,000 円
調査手数料	97,000 円
調査の追加手数料(1 発明毎)	78,000 円
予備審査手数料	36,000 円
予備審査の追加手数料(1 発明毎)	21,000 円

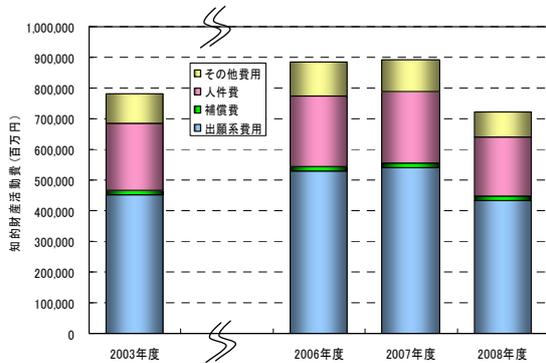
#### （２）問題の所在

景気悪化に伴い、近年は企業の知的財産活動費が減少している。特に、知的財産活動費の約 6 割を占める出願関連費用の減少幅が大きく（図表 3）、2009 年度の出願件数、審査請求件数も前年比約 10%減少している（図表 4 及び図表 5）。このような知的財産関連投資の減退が長期化した場合、将来にわたって我が国の競

争力が損なわれるおそれがある。

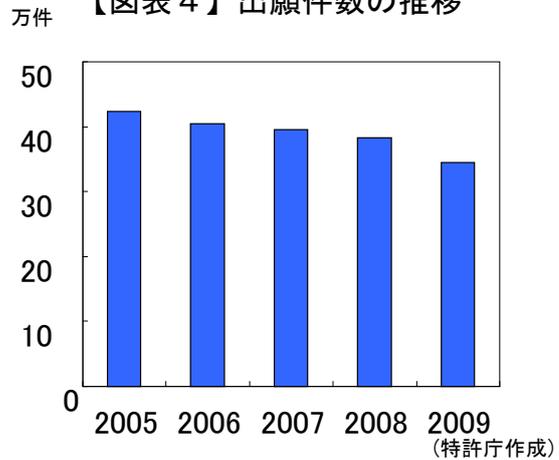
他方、我が国出願人による海外への出願は、企業活動のグローバル化に伴い、増加傾向にあるが、海外出願の割合は他国と比べ低い水準にあり（図表6）、今後、我が国出願人による海外出願の割合はさらに増えていくことが予想される。

【図表3】企業における知的財産活動費の推移



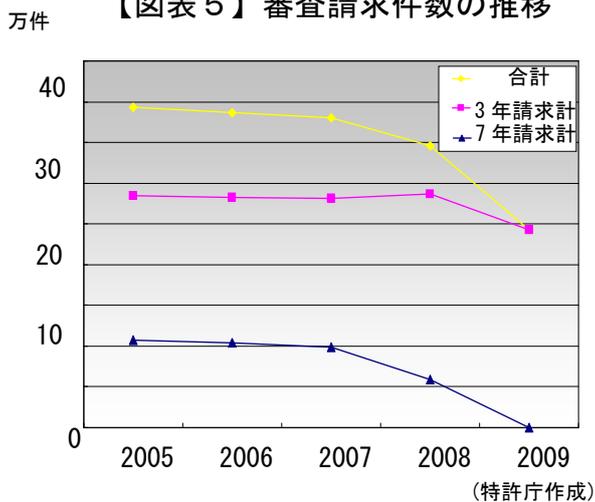
出典 平成 2009 年 知的財産活動調査報告書

【図表4】出願件数の推移



(特許庁作成)

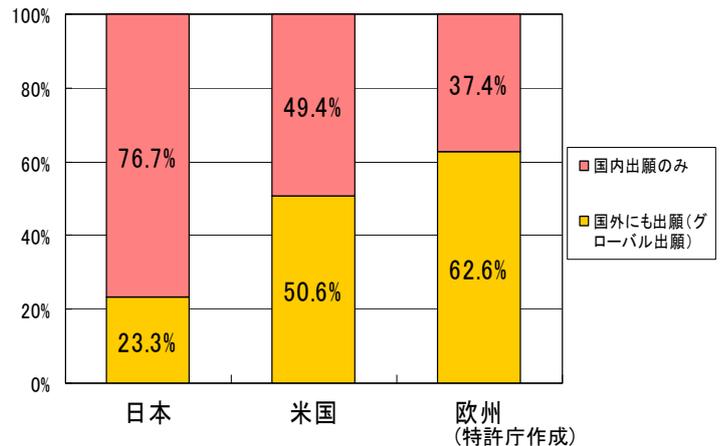
【図表5】審査請求件数の推移



(特許庁作成)

【図表6】日米欧出願人の自国特許庁への出願構造

(日本 2008 年、米国・欧州 2007 年)



(特許庁作成)

### (3) 対応の方向

特許特別会計の収支状況は、先行技術調査の外注拡大等特許審査の迅速化・効率化の取組により、審査処理件数を増加させつつ、支出の効率化を図った結果、今般、特許料金の引下げが可能な見込みである。知的財産をめぐる現下の状況を考慮し、イノベーションの促進や企業の国際戦略の支援へとつなげるべく、料金引下げ分が出願人に還元されることが望ましい。

#### ① 審査請求料の引下げ

出願料、審査請求料、特許料の現状を踏まえると、まず出願料は概ね実費程度であることに加え、その額も15,000円であり、これ以上の引下げを行っても出願人への還元は限定的である。また、特許料は、2003年及び2008年

に既に大幅な引下げ<sup>18</sup>を行っている。

他方、審査請求料は、審査効率の改善により実費単価が現行料金よりも安くなっている。米国において特許権取得に要する費用<sup>19</sup>と比しても割高となっている。審査請求料については利用者の料金引下げに関するニーズ<sup>20</sup>も高い、という事情が認められる。

このような状況を踏まえ、今般の料金引下げについては、審査請求料に重点を置いて行う必要がある。審査請求料は基本料金（168,600円）と請求項毎の料金（4,000円）から構成されるが、審査請求一件当たりの請求項数が少ない中小企業には基本料金値下げの効果が大きく、また、基本料金の引下げに利用者のニーズが高いことから、審査請求料の引下げは基本料金について行うべきである。

引下げ幅は、特許特別会計の収支相償の原則を踏まえ、監査法人による実費計算の結果を参照しつつも、国際出願の調査手数料引下げ等その他の料金見直し額と合わせ総合的に検討し、中長期的な特別会計の安定運営の観点から政策的に決定されるべきである。

## ② 国際出願の調査手数料等の引下げ

近年の出願傾向を見ると、国内の出願件数等の減少にもかかわらず、国際出願件数は上昇している。全世界的に見ても特許出願件数は上昇傾向にあり、各国企業とも世界の市場で競争すべく、国際的に特許を取得している。

今後、我が国出願人の海外での競争力強化に向けて、外国出願支援が重要であり、我が国が設定する送付手数料、調査手数料、予備審査手数料及び追加手数料を引き下げることにより海外での特許取得の手続を支援する必要がある。

---

<sup>18</sup> 2003年に登録後1－9年分の特許料金を半額、平成20年改正では特許料を平均12%引き下げている。

<sup>19</sup> 米国の平均的な特許出願における権利取得までの費用は約13万円。

<sup>20</sup> ユーザーからは審査請求料の引下げ、出願取下げによる審査請求料の返還割合の増加、中小企業等に対する減免の拡充等、特許関係料金に対する様々なニーズが寄せられている。「我が国の経済情勢等を踏まえた産業財産権に関する料金制度等の在り方に関する調査研究報告書」（財団法人知的財産研究所、2009年度）、「産業財産権に係る料金施策の在り方に関する調査研究報告書」（財団法人知的財産研究所、2008年度）

## 2. 中小企業等減免制度の拡充

### (1) 現行制度の概要

特許法上は、原則として全ての利用者に対し同一の特許料金を徴収することとなっているが、例外として、「資力に乏しい者」のみに対して減免措置を定めている。これは、資力が乏しくて特許料等が納付できないとの理由で特許権を取得できなかったり、出願できずに発明が公開されなかったりすると、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励」するという特許法の法目的が達成されないためである。

なお、特許法以外の各法令においても、研究開発型中小企業、大学等に対し減免措置を講じている。(図表7)

【図表7】 減免制度の概要

対 象	減 免 規 模	要 件	証 明 書 類	法 律
資力に乏しい個人	審査請求料:免除 特許料(1~3年):免除	生活保護を受けている または 市町村民税 が課されていない	生活保護を受けていることを証明する書類、 市町村民税(非)課税証明書	特許法
	審査請求料:半減 特許料(1~3年):3年間猶予	所得税が課されていない	納税証明書、源泉徴収票、	特許法
資力に乏しい法人	審査請求料:半減 特許料(1~3年):3年間猶予	資本金3億円以下 法人税又は所得税を納付していないこと 等	納税証明書、定款、株主名簿、 職務発明であることを証明する書面 等	特許法
研究開発型中小企業	審査請求料:半減 特許料(1~3(一部6年):半減	試験研究費比率が売上の3%超 中小企業新事業活動促進法による認定 等	試験研究費等比率の証明、従業員数の証明(雇用保険等の写し) 資本金 等	産業技術力強化法 等
大学・大学研究者 ・公設試験研究機関 等	審査請求料:半減 特許料(1~3年):半減	職務発明であること 等	職務発明認定書、大学等が権利承継を受けた証明 等	産業技術力強化法 等

### (2) 問題の所在

図表8<sup>21</sup>に示すとおり、審査請求料の減免利用件数については、全審査請求件数に占める割合が2.4%、特許料の減免利用件数については、全特許登録件数に占める割合が1.3%である。特許法上の減免制度利用者についてみれば、審査請求料の減額及び特許料の猶予で、それぞれ1,331件(0.38%)及び251件(0.16%(いずれも2008年実績値))にすぎず、中小企業等の減免制度が十分に利用されていない。この要因としては、i) 現行の減免制度の適用範囲が狭いこと、ii) 大学や他企業との共同研究開発や他者による発明の活用などオープンイノベーションが重要となる中で、現在は他者の発明(特定承継した発明)を活用した場合、減免対象となっていないこと、iii) 減免対象者となった場合でも、特許料の減免の対象期間は1-3年であり、この期間に受けられる軽減額は平均で5,000円程度と効果も小さいこと、が挙げられる。

また、減免制度の適用を受けるためには、減免申請書とともに、各法令で定める減免対象要件を満たす証明書類の作成・提出が必要となるところ、これらの手続きが煩雑であるとの指摘がある。

<sup>21</sup> 減免制度利用者数は特許法で定める資力に乏しい者の他、他法に規定する研究開発型中小企業、大学、TLO等の減免制度全体の利用者を含む。

【図表 8】 減免利用件数の日米比較 (2008 年)

	日本	米国
全中小企業数	420 万社	2,200 万社
全出願件数(中小・個人・大学等)	391,002 (45,445)	468,669 (120,888)
中小・個人・大学等割合	11.6%	26.0%
審査請求件数(中小・個人・大学等)	347,836 (44,400)	
中小・個人・大学等割合	12.8%	
特許査定件数(中小・個人・大学等)	159,961 (22,605)	153,270 (30,888)
中小・個人・大学等割合	14.1%	20.2%
審査請求時 減免利用件数	8,237 2.39%	120,888 26.0%
特許登録時 減免利用件数	2,043 1.28%	30,888 20.2%

特許庁調べ

### (3) 対応の方向

#### ① 減免対象者の拡充

減免制度の拡充に際しては、制度利用者の利便性向上のため、減免対象者の要件の緩和及び研究開発体制の実態に則した適切な権利保護を図る等の観点から、以下の取組が必要である。

- ・ 特許法において、現在減免対象となっている資力に乏しい者の要件を緩和して、企業に係る減免対象者を拡充することが必要である。
- ・ また、オープンイノベーションが重要となる中で、研究開発体制の実態を踏まえた適切な権利保護を図るため、企業の従業者による職務発明でなくとも、資力に乏しい企業が特許を受ける権利を譲渡（特定承継）された場合を含め減免対象とすることが必要である。

なお、減免対象者の拡充に伴い減免対象要件を証明する書類の簡素化を合わせて行うことが適当である。

#### ② 特許料減免期間の延長

特許料の改正を経て特許料減免期間(1 - 3年)における現在の特許料が十分に安価に設定されたため、特許料減免の効果が小さくなっている。このため、特許料の減免期間を延長することが必要である。