

## 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（２）

～「ポスト F A 1 1」における特許の質の向上をめざして～

### 1. 前回（第 3 5 回）の特許制度小委員会における意見の概要

#### （１）現状の課題について

前回の特許制度小委員会では、現状の課題の分析について、特許付与前の情報提供の機会が喪失しているだけでなく、2003年の法改正において特許付与後の異議申立制度の機能を特許無効審判で吸収しきれていないことが指摘された。また、特許の質の低下への懸念と、当該観点からは、第三者による権利の見直しの機能が必要ではないかとの指摘もなされた。

#### ① 2003年の法改正について

< 予定していた改正の効果が得られていないのではないかとの指摘 >

- ・ 異議申立制度の廃止が無効審判にうまく移行していれば、無効審判はもっと多くなるはずであるが、実際にはほとんど増えていない。無効審判と異議申立制度を一本化したときに期待された変化は起きていないのではないか。  
（同旨複数）
- ・ 無効審判が増えなかったのは、企業側から見れば当然。異議申立は、使いやすく、差し当たり利害関係はないが、将来の技術の自由度を確保したい場合に多く利用されていた。無効審判は、本当に問題が起きたときにやれば良く、また、104条の3による対抗手段もあり、件数が減ってきたと思う。

#### ② 法的安定性について

< 法的安定性を害してまで制度改正が必要な状況変化はないとの指摘 >

- ・ 付与後異議制度を廃止して10年足らずの間で、特許制度をめぐる状況に著しい変化が特にあったとは認識していない。法的安定性の見地からは、付与前異議制度を廃止して付与後異議制度を設け、それを廃止し、さらに復活させるということを20年足らずの間に転々とする必要性やそれを行わなければ現在直面している特許制度の状況を解決できない必然的な理由はない。

< 状況変化に応じて柔軟に制度改正をすべきとの指摘 >

- ・ 法改正当時と事情が変わった点があれば、再度改正することもやむを得ない。公衆審査により強く安定した権利を設定することは重要であり、今回の改正の方向性には賛成。
- ・ 法的安定性は重要だと思うが、アンケート結果やグローバルな激しい競争の中でより強い特許を求める企業が目線等、ユーザーサイドに立って考えると、制度を柔軟に改めることは当然。国際的調和とユーザー目線の、二つのキーワードの下でより良い制度に改めていくことは賛成。

### ③問題の所在について

#### <情報提供の機会の喪失だけの問題ではないとの指摘>

- ・ 情報提供の機会がないことが問題ならば、機会をつくれば良いということになるが、そこから異議申立が必要かという話になると、少し質の違うことが一緒に議論されているように感じる。議論の前提となる課題認識をどう置くかにより、大分方向性が変わるのではないか。
- ・ 審査が早くなったことだけが理由であれば、早期公開や、公開前に登録になったもののみを対象にレビューする案となるのだろうが、実務的な感覚としてはそうではないと感じる。

#### <無効化資料の抱え込みに関する指摘>

- ・ 異議申立制度がなくなってから、企業は無効化資料を持っていても情報提供せず、将来の紛争に備えて手持ちにする、個別交渉でやろう、という傾向が高まってきた。この手持ちの資料をどうやって出させるかということが鍵になる。手続的に複雑で、コストがかかる、匿名性を否定するといった制度設計をすると、誰もその制度を利用しないだろう。
- ・ 無効審判があまり増えなかった理由が、手元に無効理由の文献において、実際に問題になったときに出せばいいということであると、仮に付与後異議の制度を採っても、第三者同士は互いに競争相手であり、権利をつぶすことが必ずしも利益にならないため、利用件数があまり増えない可能性がある。

#### <特許の質の低下に対する懸念とその対応策の必要性に関する指摘>

- ・ 公衆チェック、公益保護の観点で不十分なため、本来権利化されるべきでない特許が一定程度存在し、タイムリーな事業展開への制約や無用な紛争が起る温床となっているのではないか。
- ・ 特許性のないものが特許されるようになってきたと認識。異議申立制度は、審査の質についての早期のフィードバックのシステムで、審査の質を恒常的

に高めるための制度である。情報提供だけに焦点を当てるのではなくて、審査の質を高めていくために何が必要かという観点からも議論する必要がある、特許付与後の異議申立制度が果たすべき役割があるのではないか。

- ・ 審査が早くなってきた一方、審査結果や権利の信頼性はどうか、という疑問に対して、付与後に一定の見直しの機会を保証することが必要である。

## (2) 制度案について

A案（A-1案）、又はC案（C-2案、C-3案）について、賛成する意見が出され、それぞれに対する反対意見も出された。

- A-1 審査請求と同時に出願を早期に公開する。  
 . . .  
 C-2 付与後レビュー制度（従前の付与後異議申立制度に類似）を設ける。  
 C-3 出願公開前に特許査定される等、情報提供の機会なく特許されたものを対象に、付与後レビュー制度を設ける。

### ① A案について

#### <賛成>

- ・ 出願公開を早めることにより情報提供の機会を増やすことがよい。審査請求すると同時に公開し、審査の開始にできるだけ近いところで一般公衆に特許出願の内容を開示して、情報提供ができるようにし、それを活用して審査官がより適切な審査をすることが、制度的には一番収まりがよい。
- ・ A-1案の、公開前特許といった、情報提供できないようなものを解消するか、C-2案の付与後異議申立の方向で検討することがいい。

#### <反対>

- ・ FA11のように、審査が非常に早くなっていることに、A案で対応できるのか。
- ・ 情報提供では公開されたもの全てが対象になるので、捕捉が大変である。

### ② C案について

#### <賛成>

- ・ アンケート結果や他国の制度の状況を見ても、付与後の異議制度を設けることが現段階では最もふさわしい。C-2案かC-3案について、国際的な潮流も見ながら考えていくのではないか。2003年の法改正のときに指摘さ

れた問題の対応策を考えることにより、全く同じかどうかは別として、制度を復活することを考えてもいいのではないか。その際には、無効審判制度との意義・性質づけの切り分けを整理した上で導入してほしい。

- 安定的な権利をもたらすためにC案の付与後異議の方向で努力をすべきではないか。
- 公衆チェック、公益保護の観点で不十分なため、本来権利化されるべきでない特許が一定程度存在し、タイムリーな事業展開への制約や無用な紛争が起こる温床となっているのではないか（以上前掲）。そこで、付与後異議申立制度に相当又は類似する制度を新たに検討することは賛成である。
- C-2案、すなわち、審査のスピードが上がってきた一方、審査結果や権利の信頼性はどうか、といった疑問に対して、必ずしも制度の復活ではなくて、付与後に一定の見直しの機会を保証することが必要。
- 付与後レビューを導入する米国等の諸外国の動きから考えて、日本も企業側が求めている制度に変えていくことは妥当。より運用しやすい形にするため、また、企業、ユーザーサイドに混乱を招かないようにするためにはどうあるべきなのか、という視点は大事である。C-2案又はC-3案のように限定的にやることのメリット、デメリットもしっかり考えていくべき。
- 大学の知的財産本部等は予算やパワーの面で、無効審判まで持つていくことは難しい。特許の質を高めるという意味では異議申立制度に近いものができる、大学は手を挙げやすい。

#### <反対>

- 紛争の一回的解決の視点からは、付与後異議制度を簡単に復活するわけにはいかない。
- 審査の質を高めることは重要だ、だから付与後異議制度が必要だ、という相当因果関係は本当にそうなのだろうか。審査の質の向上ならば、他に考えるべきことがあるのではないか。

## 2. 2003年法改正時に期待された効果と現状について

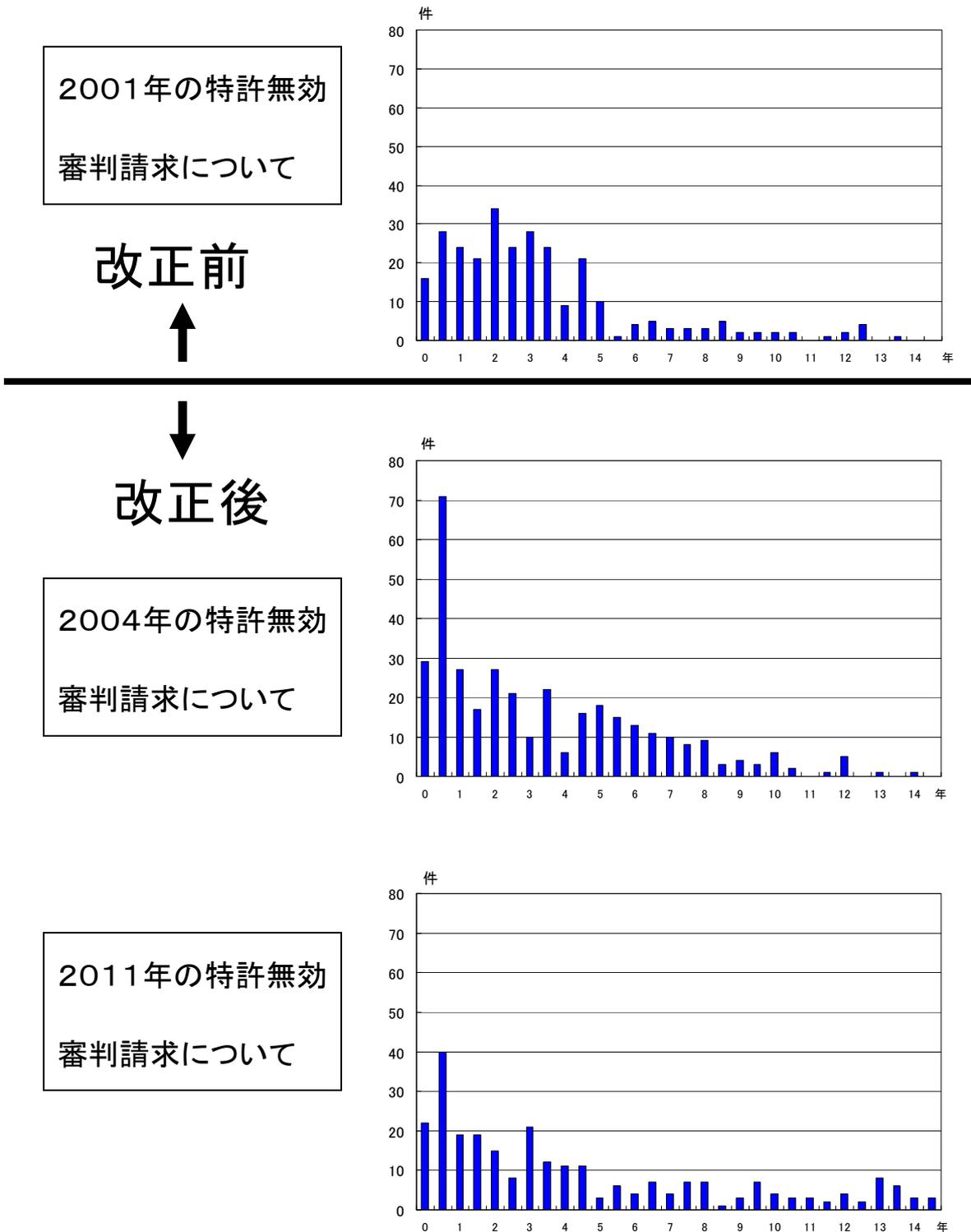
### (1) 無効審判の利用状況

2003年の法改正後において、特許付与後の異議申立制度の機能を吸収することが期待されていた無効審判は、件数的にみると100件程度の増加にとどまり、その後利用件数は再び減少している。なお、もうひとつの代替策として新たに設けられた特許後の情報提供制度についても、利用件数は年100件

未満と伸びていない。

特許権の設定登録から1年の間に特許無効審判が請求された件数を法改正の前後で比較すると、法改正前の2001年に比べ、法改正後の2004年は2倍以上に増えたものの、2011年には減少している（図1参照）。2003年の法改正の直後は、特許異議の申立の代わりに、特許無効審判が請求されたものがあつたが、その後、前回（第35回）の特許制度小委員会で指摘されたように、特許付与後の異議申立制度に対するニーズを特許無効審判では十分に吸収できないことが明らかになってきていると考えられる。

【図 1】 特許無効審判の請求時期（特許権の設定登録からの経過年数）



(資料) 特許庁作成

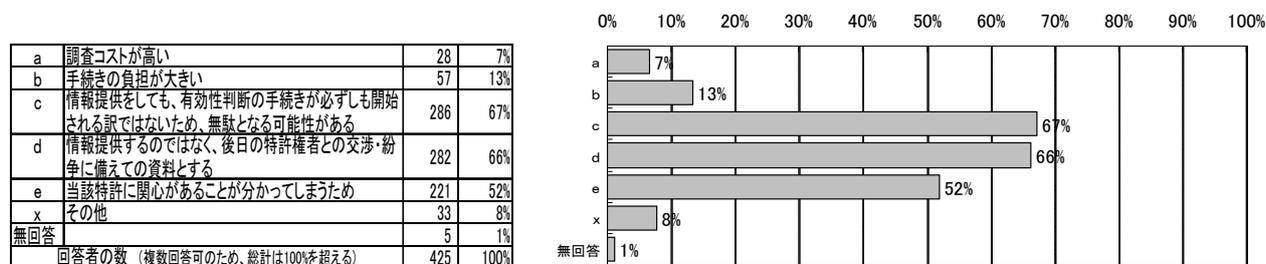
(2) 無効化資料の抱え込みについて

また、我が国企業において、将来の紛争に備えて、他社の特許を無効化し得る資料を集めて自社内に抱え込む、といった行動をとるようになってきたことが、アンケート<sup>1</sup>の結果から明らかになり（図2、3参照）、記述式の回答例からは、さらにライセンス交渉の態様にも変化が現れていることが読み取れる。

【図2】特許後の情報提供の利用頻度



【図3】特許後の情報提供を利用していない又は利用に消極的な理由



(記述式回答例)

- ・ 無効資料を隠し持っていて、警告や訴訟があったら、使えばよいと考える企業が多くなり、そのため、従来技術を含む、広いクレームの特許が多く存在していると思う。

<sup>1</sup> 平成24年度産業財産権制度問題調査研究「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究」(一般財団法人知的財産研究所)において、平成24年6月29日～7月27日、国内1,071者(特許出願件数の上位者、特許無効審判事件又は従前の特許付与後の異議申立事件の当事者等が対象)に対して、郵送によるアンケートが実施された。回答数は485(企業等:451者、法律・特許事務所:34者)、回答率は45%であった。(第35回特許制度小委員会 資料1の第11～20頁参照。)

- ・ 異議申立制度が無くなった現在、水面下の交渉が多くなったように感じる。無効資料を保持しつつ、それを基に無償のライセンスを受けるかわりに、無効審判を提起しないで権利を温存させておく、という手法が増えている。

しかしながら、他者の特許を無効化し得る資料を集めて自ら抱え込むことは、企業等のとり得る戦略の一つである一方、公益的観点からは好ましい状況ではないと考えられる。企業のコンプライアンスに対する意識も高まっている中、こうした状況を改善することが必要ではないか。

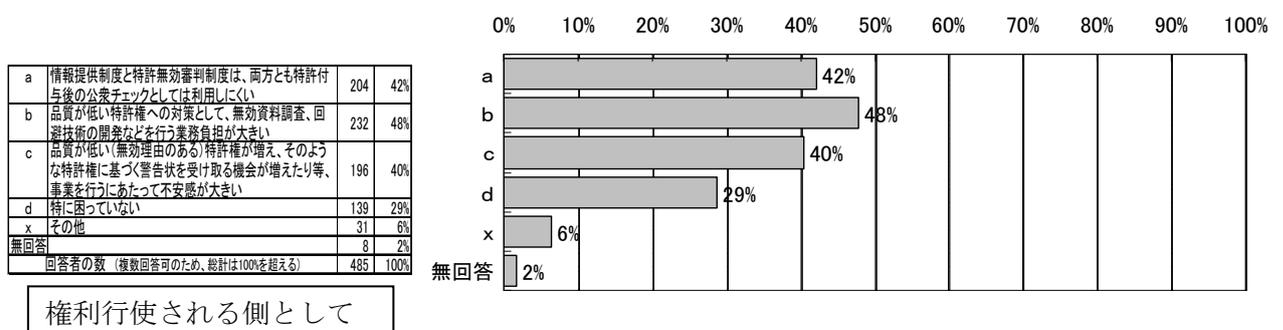
(アンケートの記述式回答例)

- ・ 第三者の特許への対応として無効資料を調査し保持しているが、権利は維持されたままであり、事業者としては、このような状況が好ましいとは思えない。
- ・ 一旦瑕疵ある権利が成立すると、消滅させるためには無効審判しかなく、有効なものとして扱わざるを得ない。このため、実施するうえで、反証・証拠を収集する負担が増え、形式的には特許権を侵害しつつ実施するなどコンプライアンス上も問題を意識するようになっている。

### 3. 特許の質の低下への懸念とその対策の必要性について

前回の特許制度小委員会において、現在の制度下における特許の質の低下への懸念が指摘されたように、アンケート結果でも、無効理由を有し得る特許権が増え、事業を行うにあたって不安感が大きいとの回答が40%（196件）に及んだ（図4参照）。

【図4】特許無効審判、情報提供制度における問題



また、同アンケートにおいて、最近10年間の変化について尋ねたところ、瑕疵ある特許が増えたと思うとの回答が相当数あった。

(記述式回答例)

○瑕疵ある特許の増加について指摘する意見

- ・ 瑕疵ある権利が増えたと思われる。(同旨複数)
- ・ 品質の低い特許がそのまま放置され続けている。
- ・ 不安定な権利が増えた。このような権利で権利行使されたことも有り、無用な労力を費やし、大変迷惑した。
- ・ 潜在的な無効理由を含む特許権が多くなっていることから、特許権を軽視する向きもあり、特許の権威が低下しているように感じる。
- ・ 無効理由のある特許権が増えたと思われる。自社が製造・販売する知財リスクが高くなっているように思われる。
- ・ 無効事由があると思われる特許権が多くなったので、無効化のための調査や有効性判断に関する業務が増えていると感じる。
- ・ 特許性のあやしい特許権が増加し、権利行使・係争時の負荷が増加していると思う。

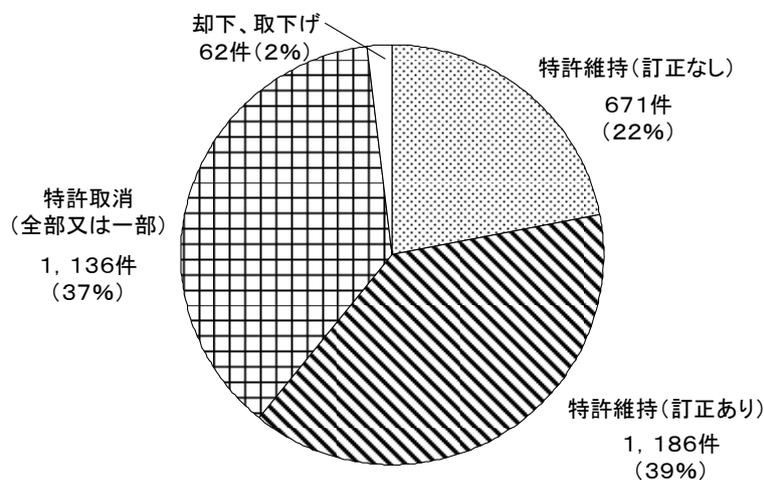
○異議申立制度の廃止や審査の迅速化と関連づけて、瑕疵ある特許の増加を指摘する意見

- ・ 異議申立制度の廃止により、品質が低い特許権が増え、対応への負担が増加した。
- ・ 異議申立による当事者のチェックが入る機会が失われたため、当たり前の技術が権利化されてしまうことが増えていると感じる。
- ・ 利用し易い付与後異議申立てが廃止されたことにより、低品質の特許、また、事業の障害となる特許が増加した。
- ・ 異議制度の廃止により、付与前情報提供制度を利用しても、近年の審査のスピードアップによりタイミングが間に合わないことが多くなっているため、品質が低い特許権が乱立している状態である。
- ・ 匿名の異議申立制度が廃止されたことに伴い、本来付与されるべきでなかった品質の低い特許権が取消されずに相当数存在するようになり、これが事業展開の制約要因となり、スピーディーな事業展開の妨げとなっている。
- ・ 異議申立に比べて無効審判は件数が少ないので、審査結果(甘い特許査定)に対する審査官へのフィードバックの機会が減ったのではないかと思う。
- ・ 明らかに公知と考えられるものが、早期審査により、早々としかも公開なく、特許査定となっている。

このように、瑕疵ある特許の増加とその影響を懸念する意見が相当数あり、その中には、瑕疵ある特許の増加を、異議申立制度の廃止、審査の迅速化、早期審査又は出願公開前に特許されることと関連づけて指摘する意見もみられる。

従前の特許付与後の異議申立制度において、審理の結果をみると、2003年に結論が出されたもの3,055件のうち、特許が維持されたものは671件(22%)、訂正が認められた上で特許が維持されたものは1,186件(39%)、特許が取り消されたものは1,136件(37%)であった(図5参照)。

【図5】特許付与後の異議申立制度における審理の結果(2003年)



(資料) 特許庁作成

上記の、特許が取り消されたもの、又は特許は維持されたものの訂正がなされたものについては、登録時の特許には何らかの瑕疵があったものと考えられる。しかし、2003年の法改正後は、仮に、特許に瑕疵があったとしても、その多くは、特許無効審判を請求されることなく存在し続け、このことが、上記アンケートの回答にあるような、瑕疵ある特許に対する懸念につながっていると考えられる。

このような瑕疵ある特許について早期に是正する、何らかの対応策が必要ではないか。

#### 4. 検討の方向性

前回の特許制度小委員会では、特許付与前の情報提供制度の機会が喪失してきているということが問題であるならば、審査請求と同時に早期に公開するという対応案（A-1案）に賛成の意見があった。一方、現在の制度下における特許の質の低下への懸念に対する対応策として、付与後レビューの制度を設ける対応案（C-2、C-3案）に賛成の意見が出された。

問題の所在を、特許付与前の情報提供制度の機会の喪失とするか、それとも特許の質の低下への懸念とするかにより、対応案は大きく異なる。これらの案について更に詳細な検討を行う。

また、A-1案は特許付与前の対応案であり、C-2又はC-3案は特許付与後の対応案であるので、どちらかの対応案を選択するのみならず、両者の対応案を採用することも考えられる。

##### （1）審査請求と同時に出願を早期に公開する案（A-1案）について

出願公開前に審査請求がなされた場合には、直ちに出願公開を行うことにより、審査に係る案件は、全て出願公開されることを保証し、第三者による情報提供の機会を確保する、という案である。これにより、情報提供の機会がないという問題を解決することができると考えられる。

例えば、「ポストF A 1 1」のもと、出願と同日又は1か月未満に審査請求がなされた場合、出願から6か月目に出願公開され<sup>2</sup>、出願から12か月目に一次審査がなされる（ファーストアクション）とするならば、出願公開から一次審査までの6か月間、第三者による情報提供の機会があり得ることとなる。

出願公開制度は、審査の遅延により、出願された発明の内容が長期間公表されず、そのため、企業活動を不安定にし、また重複研究、重複投資を招いているという弊害を除去するために、昭和45年の法改正により採用された。また、出願公開制度の導入とともに特許付与前の情報提供制度も導入された。提供された情報は審査で有効に活用されている。

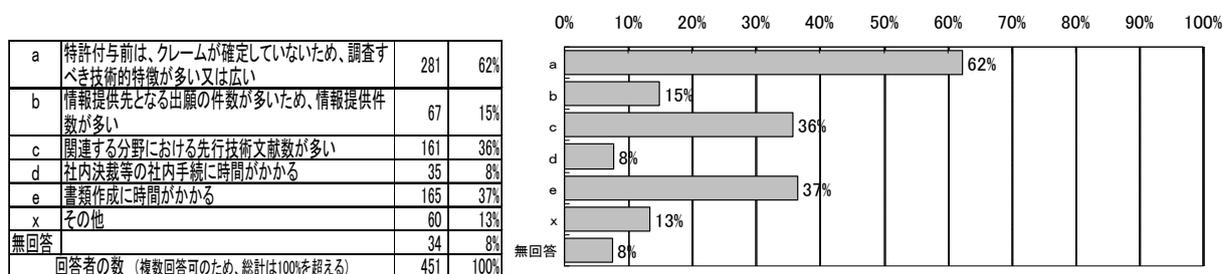
しかし、上記アンケートによると、特許付与前はクレームが確定していないため、調査すべき範囲が広く、制度ユーザーにとって負担となっていることが

---

<sup>2</sup> 特許出願人が出願公開の請求（早期公開請求；特許法第64条の2）をした場合、一般に、出願公開の請求を行った時期が、（1）出願と同時であれば約5か月程度、（2）出願の方式審査が完了し、特許分類に付与がなされている段階であれば、約2か月ないし3か月程度で公開特許公報が発行されるが、分類付与作業によって多少前後する場合がある。また、書面（紙）による手続の場合には、電子化にかかる期間が付加される。（特許庁ホームページより）

分かった（図 6 参照）。

【図 6】 特許付与前の情報提供の準備に時間がかかる又は負担となる理由



（記述式回答例）

- ・ 出願段階でチェックして情報提供するとすると、チェック対象が増え、負担が大きくなり、チェック漏れが多くなった。
- ・ 公開段階では、問題となる特許の件数が多く、付与前の情報提供の負担も大きい。

また、上記アンケートでは、審査が早くなり、情報提供が間に合わなくなってきたことも指摘されている。

（記述式回答例）

- ・ 審査が早くなり、情報提供がギリギリとなる場合が多い。
- ・ 審査が早くなってきて、情報提供が間に合わないケースが発生している。
- ・ 審査が迅速になったことと関連して、情報提供を行うタイミングを確保することが難しくなったように感じる。特に、ファーストアクションまでは出願人側の権利化の意図が不明であり、情報提供を躊躇する一方、ファーストアクション対応後は特許査定までの期間が短いため情報提供が難しくなっている。
- ・ 審査請求から審査までの時間が読めないまま情報提供の機会を逃している場合が多くなったと思う。

特に、早期審査の場合、早期審査の申出から審査官による審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間は、1. 8月（2011年）と短く、さらにスーパー早期審査<sup>3</sup>では、申請から一次審査までを1か月以内（DO出願（国内段階

<sup>3</sup> 通常の早期審査の対象となる出願のうち、実施関連出願かつ外国関連出願に該当する、より重要性の高い出願を対象として、通常の早期審査よりも更に早期に審査を行う制度。2008年10月から試行開始。2011年のスーパー早期審査の申請件数は361件。

に移行した国際特許出願)については、原則2か月以内)で行い、また、再着審査についても、意見書・補正書の提出から1か月以内に行うこととしており、さらに、出願人に対し、手続をオンライン手続とすること及び拒絶理由通知書に対して、その発送日から30日(在外者は2か月)以内に意見書、手続補正書を提出することを求めることで、通常早期審査制度に比べて、早期審査の申出から審査の最終結果が出るまでの期間が短縮される。このような状況において、情報提供の機会があったとしても、情報提供者が適時に情報提供するための監視負担は大きいと考えられる。

また、出願公開するための手続は日数を要する<sup>4</sup>ので、早期に出願を公開したとしても、審査が速やかになされる場合には、十分な情報提供の機会が保証されるわけではない。

したがって、「ポストF A 1 1」のもと、出願公開を早期に行うことで、情報提供の機会を確保したとしても、必ずしもユーザーがその機会を十分に享受できるものではない可能性がある。

また、早期に出願公開されると、優先権を主張して、改良発明を内容とする出願をすることで、技術開発の成果について漏れのない形で特許権を取得し、他者による模倣に対抗する、といった戦略的な行動をとり難くなり、出願人の利益を減じることとなる。さらに、第三者に知られることなく開発できるリードタイムが短くなるので、出願人が早期に特許権を取得したいが早期の公開は望まない場合には、先行開発の利益が減じることとなる。こうした状況は、「ポストF A 1 1」のもとでは、早期審査の手続を経ることなく、出願から早い段階で審査請求をした場合にも生じ得ることとなる。

特許出願から18月経過後に出願公開する制度は諸外国でも採用されている。また、出願人が希望する場合には、出願から18月を経過する前であっても、その申請により、出願公開を行うことができる制度も採用されている<sup>5</sup>。また、早期審査を請求する際、特許出願が公開されていない場合に、早期の出願公開の請求も出願人に求めることは、台湾等の例があるが<sup>6</sup>、早期審査の場合にかかわらず、出願人の請求なく早期に出願公開する例は見あたらない。

---

<sup>4</sup> 前出2参照

<sup>5</sup> 日本特許法第64条の2、欧州特許条約第93条(1)(b)等

<sup>6</sup> 発明専利加速審査作業方案(2011年7月1日改正施行)一、1、(6)

## (2) 付与後レビュー制度を設ける案（C-2案）について

特許の質の維持・向上を図り、強く安定した権利のために、付与後レビュー制度（従前の付与後異議申立制度に類似）を設ける案である。

付与後レビュー制度の詳細を検討するに当たり、前回の特許制度小委員会における意見を踏まえ、以下について留意する必要がある。

### (留意点)

- a. 付与後レビューと特許無効審判の制度の性格の違い
- b. 2003年の法改正の趣旨
- c. 付与後レビュー制度における使い易さと濫用防止のバランス
- d. 付与後レビュー制度を利用するインセンティブ

特許無効審判は、主に、特許権をめぐる当事者間の争いにおいて、特許の有効性の点で争う制度として位置づけられる。

一方、付与後レビューは、主に、特許審査の見直しをする制度として位置づけられるものとし、特許後の一定期間内に限り特許付与の見直しをすることで早期に権利の安定化を図ることができる。付与後レビューの結果、特許が取り消され、初めから存在しなかったものとみなされるとした場合、その効果について、特許無効審判と変わらないものとなるが、制度の趣旨は付与後レビューと特許無効審判とは異なるものとして位置づけられるべきものと考えられる。

このような両制度の趣旨の違いを踏まえつつ、以下に、付与後レビュー制度の詳細について検討する（参考資料1参照）。

### ① 請求時期

#### i) 申立期間

付与後レビューの申立は、審査の見直しという制度趣旨に照らし、特許掲載公報の発行の日から一定期間内に限り可能とすることが妥当。

申立可能な期間としては、従前の異議申立制度や諸外国の制度に鑑みると、以下の(a)～(c)のように、3月～9月程度が選択肢として挙げられる。

- (a) 3月（従前の特許付与前の異議申立制度における申立期間）
- (b) 6月（従前の特許付与後の異議申立制度における申立期間）
- (c) 9月（欧州特許条約の付与後異議制度、米国の付与後レビュー制度、ドイツの付与後異議制度改正案における申立期間）

#### ii) 特許無効審判との重複の可否

付与後レビューの制度を設けた場合に、付与後レビューの可能な期間に特許無効審判を重複して請求可能とするか否かについては、次の3つの選択肢が考えられる。

- (a) 付与後レビューの有無にかかわらず、特許後いつでも特許無効審判の請求を可能とする。
- (b) 付与後レビューの可能な期間は、特許無効審判の請求を禁止する（ただし、権利帰属に関する事由は除く）。
  - (b-1) 付与後レビューの申立期間中、又は、付与後レビューの特許庁における審理中は、特許無効審判の請求を禁止する。
  - (b-2) 付与後レビューの申立期間中は、特許無効審判の請求を禁止する。

上記(a)は、従前の特許付与後の異議申立制度と特許無効審判の関係と同様、両者の併存期間を認めるものであり、特許後はいつでも特許無効審判が請求できる点で、制度としては単純かつ分かりやすい半面、特許権者の負担が増加するおそれがある。

一方、上記(b-1)では、付与後レビューの事件と特許無効審判の事件が特許庁に同時期に係属することがないので、特許権者の負担は軽減され、2003年の法改正の際に指摘された、異議申立と特許無効審判が同時期に係属することによる問題は生じないが、紛争に巻き込まれた当事者であっても特許無効審判を利用できない時期が生じる。また、付与後レビューの審理期間によっては、特許無効審判の請求が禁止される期間が長くなるおそれがある。

その点、上記(b-2)では、特許無効審判の請求の禁止は、付与後レビューの申立期間のみに限定されるが、付与後レビューの申立期間経過後に、付与後レビューの事件と特許無効審判の事件が同時期に係属する可能性は避けられない。

特許庁に付与後レビューの事件と特許無効審判の事件が同時期に係属した場合の対応策としては、例えば、(ア)付与後レビューの事件の手続を中止し、当事者対立構造の審理がなされる特許無効審判の事件を優先して審理する、(イ)付与後レビューの事件における申立理由についても、職権探知として、特許無効審判で審理することができることとする、(ウ)特許権者の申立てにより付与後レビューを口頭審理によることとし、特許無効審判の審理と併合することができることとする、(エ)付与後レビューの申立てを特許無効審判の請求に変更して、複数の特許無効審判の審理を併合する、などにより、特許権者の負担を軽減しつつ、効率的な審理を可能とすることが考えられる。

## ② 申立理由

申立の対象となる理由については、以下の2つの選択肢が考えられる。

- (a) 公益的事由（新規性、進歩性、記載要件、補正要件等）のみ
- (b) 刊行物等の証拠に基づく新規性又は進歩性のみ（ただし、職権審理により、公益的事由全般を審理対象とすることができることとする。）

(a) は、従前の特許付与後の異議申立制度と同様であり、権利帰属に関する事由等は含まない。(b) は、付与後レビューの審理の結果を早期に出すという観点から、申立理由を更に限定するものである。この場合、審理の充実性の点から、職権で、記載要件等の他の公益的事由も審理の対象とし得るようにすることが考えられる。

## ③ 申立人適格

### i) 付与後レビューの申立人適格

付与後レビューにおいて、特許の見直しの契機を広く求めるためには、何人も申立てができることとすることが妥当と考えられる。その際、申立人の氏名や名称が特許権者に知られないように手続をすることができれば、より多くの申立てがなされ、付与後レビューの制度の利用が促進される可能性がある。しかし、申立てに対応する特許権者の負担とのバランスを考慮すると、申立人の氏名や名称は、特許無効審判と同様に、申立書に記載の上、特許権者に対しても明らかにされるべきではないか。

### ii) 特許無効審判の申立人適格

一方、付与後レビューの制度を設ける場合、これに伴い、特許無効審判が当事者間の争いの解決を主たる目的とすることをより明確化するため、無効審判の請求人適格を「何人も」から、例えば利害関係者に限定することが考えられる。しかしながら、特許無効審判には、新規性、進歩性等の公益的事由による対世的な無効化という機能も含まれており、何人も請求できることを維持することも考えられる。

## ④ 申立単位

従前の特許付与後の異議申立制度と同様、請求項ごとにレビューの申立を行うことができることとするのが適切ではないか。

#### ⑤ 複数の申立てがなされた場合の手續

複数の申立てがあった場合、一つにまとめて審理を行うことができることが、審理の効率性や当事者の負担から見て適切ではないか。

その際、特許権者が希望すれば、申立てがされた後、申立期間の経過を待つことなく、速やかに審理を開始することで、審理の結果を早期に得られるようにすることも考えられるのではないか。

#### ⑥ 訂正

特許権者の防御手段として、付与後レビューの手續において、特許の訂正ができることとし、付与後レビューの事件が特許庁に係属した時から確定するまでの間は、別途の訂正審判の請求を禁止することが、適切ではないか。

#### ⑦ 申立人の手續への関与

付与後レビューの手續に申立人がどの程度関与し得ることとするかは、手續の簡素化のため最小限とすべきとの意見と、審理の充実のため積極的な関与を求める意見とが存在する。特許審査の見直しという制度趣旨、審理の長期化の防止、特許権者の対応負担、特許無効審判との差別化等の点を考慮すると、審理を円滑に進めるために必要な程度の関与を認めることが妥当ではないか。

例えば、申立人が希望する場合であって、特許権者により特許の訂正がなされた場合等に、申立人は意見を提出することができることとしてはどうか。

また、もし、申立人が意見の提出を希望しない場合は、申立書にその旨を記載する等により、関与を強制されないようにすることも考えられる。

#### ⑧ 参加

特許権者を補助するために専用実施権者等が付与後レビューの審理に参加できることとしてはどうか。また、申立人側に、被疑侵害者が参加できることとしてはどうか。

なお、諸外国において、例えば、欧州特許条約やドイツ特許法には、異議申立期間の経過後、侵害訴訟の被告である被疑侵害者は異議申立手續に参加できる旨が規定されている<sup>7</sup>。

#### ⑨ 審理構造

付与後レビューは、権利付与後の見直し手續きであることを考慮し、審判官の合議体が審理を行うものとしつつ、当事者の負担軽減と迅速な審理、特許無効審判との差別化等の観点から、原則、書面審理で行うこととするのが適切で

<sup>7</sup> 欧州特許条約第105条、ドイツ特許法第59条(2)

はないか。

#### ⑩ 職権審理

特許審査の見直しという側面の強い付与後レビューの審理においては、申立人が申し立てない理由についても、職権で審理を行うことができるようにすることが適切ではないか。

また、請求項ごとに申立を可能とした場合、当事者の申し立てていない請求項についても、職権で審理可能とすることも考えられるのではないか。

#### ⑪ 不服申立て

従前の特許付与後の異議申立制度と同様、付与後レビューの審理の結果、特許の取消を受けた権利者は、不服がある場合は東京高裁（知財高裁）に出訴できることとするのが適切ではないか。

#### ⑫ 一事不再理

付与後レビューにおける、申立人の関与を一定程度に制限するのであれば、特許無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁との関係において、一事不再理は適用しないこととするのが、妥当ではないか。

また、2011年特許法改正の趣旨を踏まえつつ、一回的紛争解決や権利者の負担軽減の観点から、特許無効審判において当事者に適用される一事不再理の範囲をより広くしてはどうか。

#### ⑬ 料金

付与後レビューの申立料及び特許無効審判の請求料について、制度濫用を防止しつつ、権利化後の早い時期における権利の見直しと紛争の早期解決を促す観点から、特許無効審判よりも付与後レビュー制度の方が利用しやすい料金となるよう、設定すべきではないか。

### （3）審査請求と同時に出願を早期に公開するとともに、付与後レビュー制度を設ける（A案＋C案）について

A案およびC案のそれぞれについては、上記（1）又は（2）で検討したとおりであり、両者は択一的な関係にないから、両者を同時に導入することは可能である。ただし、審査請求と同時に出願を早期に公開する案と付与後レビュー制度を設ける案の両方を採用することによる相乗効果は特に見あたらない。むしろ、両者を同時に採用する場合には、特許権者にとって一方的に不利とな

らないよう十分な配慮が必要であると考えられる。

#### (4) 出願公開前に特許査定される等、情報提供の機会なく特許されたものを対象に、付与後レビュー制度を設ける案（C-3案）について

付与後のレビュー制度という観点では、上記（2）で検討したことと同様であるが、付与後レビューの対象が、公開前に特許査定された場合に限定されている点で異なる。付与後レビュー制度導入の趣旨が、情報提供の機会の喪失だけでなく、審査の見直しの機会を設けて、特許の質の維持・向上を図ることであるならば、情報提供の機会の有無のみで対象を限定する必要は乏しいと考えられる。

### 5. 関連する論点

#### ○特許庁が自発的に特許付与の見直しを開始することについて

特許を強く安定した権利とするために、第三者による申立や情報提供を契機とするのみならず、特許庁自らが把握した情報に基づき、特許付与の見直しを開始する手続がとれるようにすることも考えられるのではないか。