

強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（３）

～これまでのまとめと付与後レビュー制度案の検討～

１．付与後レビュー制度の創設の必要性

（１） 現行法下における特許付与後の権利見直し制度の概要

現行の無効審判制度は、２００３年の特許法改正により、それまでの無効審判制度に異議申立制度を吸収統合させ、異議申立制度が独自に担っていた特許付与の見直し機能を包摂するものとして創設された。

一方、特許付与後に特許の有効性を争う手段としては、特許権侵害訴訟における権利無効の抗弁が認められているが、その効力は当事者間に限られ、対世的な特許権の見直し効果は有していない。

（２） 現行制度の問題点

①無効審判による特許付与の見直し機能の包摂の限界と特許の質への懸念

２００３年の特許法改正による異議申立制度の廃止後、無効審判の請求件数は一時的には増えたものの、現在では法改正前の水準で推移している。異議申立制度に対するニーズを無効審判に吸収するという、改正時に期待された効果は十分に得られていないことが指摘されている。口頭審理を原則とする無効審判については、製造までは行わない大学等にとって利用し難いとの指摘や、地方ユーザーにとって時間やコストがかかり負担であることも指摘されている。

また、２００３年当時、異議申立制度により年間２，０００件以上の特許権が取消し又は訂正の上で維持されていたことを考えると、現在も同様の割合^１で存在する可能性の高い瑕疵ある特許権が、現行制度下では、見直しの機会なくそのまま存在し続けている可能性があり、ユーザーからは特許の質に対する懸念が示されている。

②グローバルな権利取得・活用に対する悪影響

こうした状況は、我が国の企業等が、我が国への特許出願を元に、グローバルに権利を取得・活用していく際に悪影響を及ぼす可能性がある。

^１ 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。（第３６回特許制度小委員会 資料１の第１０頁参照。）

現在、長期化が懸念されていた審査順番待ち期間は、2009年を境に急速に短縮されつつあり、2013年には11か月にまで短期化される見込みである。また、早期審査・スーパー早期審査の取組により、更に早い権利の取得も可能となっている。さらに、我が国において特許可能と判断された結果を活用し、海外で簡易な手続で早期の権利化が可能な特許審査ハイウェイ（PPH）の仕組みは、我が国から海外への特許出願の90%以上をカバーする国・地域に拡大している。このように、我が国で早期に特許を取得し、日本発の技術を核にグローバルに権利の取得・活用を進めようとする我が国の企業等にとって、好適な環境が整いつつあり、実際に我が国の企業等のグローバル出願は急激に増加している。

その一方、グローバルな事業展開のための多額の投資を行った後に、その基礎となった特許権に瑕疵のあったことが判明した場合、致命的な損害を受ける場合もある。このため、我が国において強く安定した特許権を早期に確保することの重要性は益々高まっているが、前提となる特許の質に懸念があるとすれば、我が国企業等の積極的なグローバル活動に水を差しかねない。

③第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制度の機能低下

無論、強く安定した特許権の早期付与は、まずは、特許庁の審査体制の強化によって実現されるべきものであるが、特許庁の審査のみをもって完全な権利付与を期待することは現実的ではない。マニュアルやパンフレット等、審査官がアクセスしにくい文献の存在はもちろん、先行技術調査の対象となる文献が年々増大し、外国語文献、特に中国・韓国の公報等の文献も増えている中、特許庁の審査を補完するための、第三者の知見を活用するための仕組みの重要性は年々高まっている。

我が国では、2003年の異議申立制度の廃止後、その代替として特許付与前の情報提供制度の利用が増加した。しかし、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である上、近年、審査の早期化により情報提供の機会が十分でないまま特許になるものが増加し、情報提供制度の機能が低下することへの懸念が高まっている。

④無効化資料の抱え込み

また、比較的簡易な権利付与の見直し制度として活用されていた異議申立制度の廃止後、我が国企業において、他社の特許を無効化し得る資料を入手したとしても、無効審判を請求するといった具体的なアクションを起こすことなく、将来の係争時に備えて、自社内に抱え込む又は抱え込まざるを得ないといった行動や状況が増えている。他の第三者にとって、本来無効になり得る特許で権

利行使されるリスクが解消されないだけでなく、特許権者にとっても、将来の無効化のリスクを知らずに事業活動を継続することになり、社会全体の利益の観点から見た場合には、望ましい傾向とは言えない。

⑤審査官へのフィードバック機能の欠如

異議申立制度の直接的な目的ではないが、従前の異議申立制度には、審査を行った審査官へのフィードバックとしての機能があり、無効審判制度への統合による件数減少により、そのようなフィードバックによる審査の質の向上の機会が失われてしまったとの指摘もある。

（３）対応の方向性

①早期公開の義務付けによる情報提供機能の強化

以上の問題への対応として、廃止された異議申立制度の代替として最も多く利用されてきた特許付与前の情報提供機能を強化するため、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ことが考えられる。

しかしながら、情報提供機能の強化のみでは、前述（２）の全ての問題の直接的な解決にはならない上、（a）公開のための技術的準備に必要な期間を考えると十分な情報提供の機会を確保するためには、結局審査も遅らせなければいけなくなる可能性があること、（b）我が国だけが出願の早期公開を義務付けた場合、我が国の出願人のみが先行開発者としてのリードタイムを失う結果になりかねないことから、適切な解決策ではないと考えられる。

②従来の異議申立制度の問題を改善した付与後レビュー制度の導入

より直接的な、他の対応策として、従前の異議申立制度の問題点を改善しつつ、更に今日的な新たな制度意義を与えるための工夫を行った上で、権利付与後の一定期間に特許付与の見直しを行う機会を与えるための新たな制度（付与後レビュー制度）を導入することが考えられる。

ここで、１９９４年に付与前の異議申立制度が付与後の異議申立制度に改められてから２０年弱、更に２００３年に付与後の異議申立制度が廃止されてからは１０年弱しか経過していないことを考えると、再び従前の異議申立制度に類似した制度を設けることについては、法的安定性の観点からの懸念を指摘する意見もある。

しかしながら、この１０年間の特許制度を取り巻く環境の急激な変化、特に、我が国における審査の劇的な早期化により、今まさに我が国発の特許権に基づ

く海外での権利取得・活用の積極的展開が可能となる段階に来ていることを考えれば、その阻害要因を取り除くための制度改正については、柔軟性を持って果敢に取り組むべきと考えられる。

なお、諸外国においても、第三者の知見を活用する制度として、特許審査の補完としての情報提供制度に加えて、特許付与後の一定期間に限って特許を見直す機会が特許庁に対する手続として設けられていることが一般的であり、米国における付与後レビュー (Post Grant Review) 制度の導入に見られるように、近年これを拡充する動きが見られる。

(4) 付与後レビュー制度導入のメリット

新たな付与後レビュー制度では、審査の迅速化がもたらす利益を失わないよう、当事者の意見を適切に取り入れつつも、効率的な審理が可能となるよう制度設計を行い、最終的な判断を速やかに出せるようにすることが重要である。

これにより、自らの事業の方向性を見極めようとする第三者にとって、他者の特許の有効性が早期に確認できるというメリットがあることはもちろん、瑕疵のある権利は早期に是正され、付与後レビューを経た特許は、その後、訴訟や海外特許庁でつぶれない強いものとなることが期待されるので、特許権者にとっても安心して事業活動を進めることができるというメリットがある。

また、特許付与後レビューにより、争いの芽を事前に摘んで紛争を起こさせないことにより、無駄な紛争にかかるコストを削減することができ、特許制度の安定性と信頼性が高まることになる。さらに、付与後レビューの結果を審査官にフィードバックすることにより、審査の結果付与される特許全体の質の向上も期待される。

2. 付与後レビュー制度の骨子

以下では、次の（１）～（４）の観点に留意しつつ、更に、上記１．（４）のとおり、当事者の意見を適切に取り入れながらも、効率的な審理により最終的な判断を速やかに出せるようにすることを念頭に、付与後レビュー制度の詳細について検討する。

（１）付与後レビュー制度と無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い

付与後レビューも、無効審判も、特許庁においてなされる権利設定後の見直し手続であるから、いずれも、審判合議体が審理手続を一貫して行うことが適切であると考えられる。一方、両者の趣旨及び性格付けは、これまでの経緯及び解決すべき問題点を踏まえ、以下のように明確に区別されるべきである。

・ 無効審判制度

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ための制度であり、審判請求人と特許権者の主張がつくされた上で審決がなされることに重点を置く。

・ 付与後レビュー制度

主に、審査による特許付与の見直しをする制度として、瑕疵のある特許権を是正し、強く安定した権利を早期に確保することを目的とし、当事者の手続保障にも配慮しつつ、審理の手続が速やかに進められて、早期に最終的な判断が示されることに重点を置く。

上述の制度趣旨を踏まえると、無効審判制度については、現行制度と同様、①特許権の存続中だけでなく、特許権の消滅後においても請求でき、②公益的事由（新規性、進歩性、記載要件、補正要件等）に加え、権利帰属に関する事由を含めた無効理由を認め、③当事者による主張立証を中心とし、口頭審理を原則とすべきである。

付与後レビューについては、その制度趣旨からみて、①特許権の設定登録後の一定期間に限って申立てができることとし、②申立理由は、権利帰属に関する事由は含まず公益的事由のみに限定し、③当事者の手続き関与負担を軽減し、書面審理を原則とすべきである。

なお、付与後レビューの申立理由を、刊行物等の証拠に基づく新規性又は進歩性の問題のみに限定することについては、むしろ特許付与の見直しの観点か

らは記載要件等も重要である等の理由から、反対の意見が多数を占めた。

また、職権審理の可能な範囲については、特許審査の見直しという側面の強い付与後レビューにおいては、当事者の書面による主張を審判合議体による職権審理で補うことの重要性を認めつつも、当事者の申立てていない請求項についてまで職権で審理可能とすることについては、多くの懸念が示され、採用すべきでないとの意見が支配的であった。

○申立人（請求人）適格

付与後レビューにおける申立人適格については、特許の見直しの契機を広く求めるため、何人も申立可能とすることが適当と考えられる。一方、無効審判の請求人適格については、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、現行の「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、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、また、請求人適格の判断に時間を要し、審理が遅延するという実務上の問題もあるため、何人も請求できることを維持することが適切ではないかと考えられる。

（２）２００３年の法改正の趣旨

２００３年の法改正の際には、審判制度に対する、迅速な審理、紛争の一回的解決、及び信頼性の高い判断といった要請のもと、異議申立てと無効審判が同時期に特許庁に係属することに伴う問題が指摘された。また、異議申立てでは、申立人に審理中の意見陳述の機会が与えられないという不満があり、特許維持決定に対して新たな無効審判を請求する原因にもなっているとの指摘もあった²。これらの指摘は、付与後レビュー制度の検討に当たっても、十分に考慮し、解決を図るべきである。

○付与後レビューと無効審判の同時係属

付与後レビューの事件と無効審判の事件が同時期に係属することを回避するには、両者の申立て又は請求時期を分け、付与後レビューの申立期間中は、無効審判の請求を禁止することが適切と考えられる。

この場合、紛争に巻き込まれた当事者であっても無効審判を利用できない時期が生じるという問題がある。しかし、従前の付与後の異議申立制度下（１９９６年～２００３年の８年間）における異議申立ての総件数３４，１４６件³

² 「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」平成１５年２月 産業構造審議会 知的財産政策部会 １８－２３頁

³ １９９６年１月～２００３年１２月に異議申立てがなされた特許権の総件数。

のうち、無効審判の請求もなされたものは498件（34,146件の1.5%）であり、そのうち異議申立期間中に無効審判請求がされたものは29件（34,146件の0.09%、498件の5.8%）である。後述の付与後レビューにおける申立人の手続関与の改善も考慮すれば、並行して無効審判を請求するニーズは更に少なくなり、このような禁止期間による影響はわずかなものと考えられる。

また、付与後レビューの申立期間だけでなく、付与後レビューの審理の係属中についても無効審判の請求を禁止しない限り、両者の同時係属を完全に排除することはできないという問題もある。しかし、これについては、付与後レビューの審理を迅速に行うことで同時係属の可能性を低くするとともに、中止規定や、付与後レビューと無効審判の審理をまとめて行うための調整規定等を整備することにより、問題を最小限に抑えることが可能である。むしろ、付与後レビューの審理係属中も無効審判の請求を禁止した場合には、付与後レビューの申立も無効審判の請求もできない期間が生じるが、禁止期間を付与後レビューの申立期間中に限定すれば、そのような問題が生じることもなく、被疑侵害者が後から付与後レビューに参加できるための規定も不要となるという利点がある。

○申立人の手続への関与の改善

従前の付与後の異議申立制度では、申立人の審理手続への関与は、審尋された際に回答することはあっても、合議体が必要と認めた場合に制限されていた。このため、付与後レビュー制度においては、より積極的な手続関与を求める声も大きい一方、当事者の対応負担の軽減、迅速な審理への強い要請など無効審判制度との違いを考慮した制度設計が必要である。

以上を踏まえ、新たな付与後レビュー制度においては、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できるとすることが適切と考えられる。また、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、手続への関与を強制されないことで、手続関与を最小限としたいユーザーのニーズにも対応が可能と考えられる。

なお、付与後レビューにおける、申立人の手続関与を上述のように拡大したとしても、依然として一定程度に制限されていることは変わらないため、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ことが適切と考えられる。そして、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、特許の取消しを受けた権利者は、

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し、特許維持の場合には、申立人は不服を申し立てることができないものとするべきである。

（３）付与後レビュー制度の使い易さと濫用防止のバランス

付与後レビューの制度の趣旨は特許審査の見直しであり、必要な見直しの契機が広く得られるように、制度の利用者にとって使い易いものとする必要がある。一方、付与後レビュー制度の濫用を防ぐとともに、特許権者の対応負担を軽減することも必要である。以下、特許権者と、付与後レビュー制度を利用する者とのバランスを考慮し、申立期間や匿名性等について検討する。

○申立期間

付与後レビューの申立てが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を鑑みると、３月（従前の特許付与前の異議申立期間）、６月（従前の特許付与後の異議申立期間）、９月（欧州特許条約の付与後異議、米国の付与後レビュー、ドイツの付与後異議改正案における申立期間）が考えられる。国際的には９月を採用する国が増えているが、我が国では、当事者の書面による主張を審判合議体による職権審理により補い得ることで申立人の負担が軽減されていることを踏まえ、特許権者の負担軽減・権利の早期安定化の観点から、６月とすることが適切と考えられる。

○匿名による手続

匿名による手続についての要望は存在するが、特許権者の対応負担とのバランスを考慮すれば、申立人の氏名や名称は、従前の特許付与後の異議申立制度と同様に、申立書に記載の上、特許権者に対しても明らかにされることが適切である。上述のように、付与後レビューは書面審理が原則であり、申立人が希望しない場合には手続への関与を強制されないため、申立人に対する当事者としての負担は十分に軽減されていると考えられる。

○料金

権利の早期見直しによる安定化と不要な紛争の未然防止の観点からは、付与後レビューの料金を無効審判よりも低廉なものとし、その利用を促進すべきであるが、具体的な金額を定めるに当たっては、制度の濫用防止の観点からも十分な検討が必要である。

○審判合議体による争点整理

付与後レビューの申立てに対する特許権者の対応負担を軽減するため、申立

てがあった場合、無効審判の手續のように、直ちに特許権者に答弁の機会を与えるのではなく、従前の付与後異議申立制度と同様、まず、審判合議体で申立ての内容について審理し、特許を取り消す理由があると判断した場合にのみ、特許権者にその旨を通知して、特許権者に意見の提出及び訂正の機会を与えることが適切であると考えられる。

これにより、複数の申立てがなされた場合も、審判合議体が全ての申立理由を整理して、まとめて審理を行うことで、審理の効率性や権利者の負担軽減が図られる。このように、複数の申立てはまとめて審理することを原則とすべきであるが、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検討すべきである。

○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、適切と考えられる。

ここで、付与後レビューの審理の結果、特許が取り消された権利者が、出訴して不服を申し立てた際に、訂正審判を請求することができると、裁判所と特許庁の間で事件が往復する、いわゆる「キャッチボール現象」が起きることになる。平成23年の特許法改正で無効審判に審決の予告を創設した趣旨を踏まえ、付与後レビューについても、特許を取り消す旨の判断となった場合には、事前に審判合議体の判断を示した後に、訂正の機会を特許権者に与えることが適切と考えられる。この場合、特許権者は、審判合議体の判断を踏まえて訂正を行う機会が、取消理由の通知時と合わせて二度与えられる（無効審判の場合は、合議体の判断が示されるのは審決の予告時のみ）ことになり、より適切な対応を図ることが可能となる。

（４）運用上の工夫による付与後レビュー制度の魅力向上

付与後レビューにおいては、審理が開始された後、最終判断を速やかに出すことが重要であり、そのため、審理の初期の段階で、審理のスケジュールを明確にし、そのスケジュールに沿って審理を進めていく、計画審理を取り入れることが考えられる。その際、判断理由を明らかにすること、また、職権探知した場合にはその範囲を明らかにすること（「先行技術文献調査結果の記録」を明示する等）により、特許有効性の判断がより確かなものとして示されることになると考えられる。また、付与後レビューの結果が早期に出され、権利が維持となった場合には、その後に無効審判が請求されたとしても、付与後レビュー

における審判合議体の判断が、同じ審判合議体による無効審判の審理において、実質的に尊重され得ることとなり、権利者にとってはメリットがある。そして、付与後レビューの結果を審査官にフィードバックすることで、審査の結果付与される特許全体の質の向上につながると考えられる。

なお、図 1 に、上記（１）～（４）の観点と付与後レビューの制度設計事項の対応を示す。

【図 1】

留意事項	制度設計事項
付与後レビュー制度と無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い	・ 申立期間（付与後の一定期間） ・ 申立理由（公益的事由） ・ 申立人適格（何人も） ・ 審理構造（制限的手続関与・職権審理・書面審理・迅速な手続き）
2003 年の法改正の趣旨	・ 申立期間（無効審判との重複排除・併合・参加の可否） ・ 申立人の手続への関与（適切な関与） ・ 一事不再理 ・ 不服申立て
付与後レビュー制度の使い易さと濫用防止のバランス	・ 申立期間（6 月） ・ 申立人適格（匿名不可） ・ 料金（無効審判より低廉） ・ 審判合議体による論点整理 ・ 訂正
運用上の工夫による付与後レビュー制度の魅力向上	・ 迅速な審理（計画審理等） ・ 特許有効性の明確化（職権探知の範囲の明示、同じ審判合議体による審理） ・ 審査官へのフィードバック

（５）付与後レビューの制度の手続フロー案

上記（１）～（４）の観点を踏まえて、付与後レビューの制度の手続フロー案を以下に示す。

【図 2】

