

特許制度に関する論点整理について

- 特許制度研究会 報告書 -

2009年12月

特許制度研究会

目次

特許制度研究会に関する論点整理について	1
はじめに	1
特許の活用促進	7
. 登録対抗制度の見直し	7
. 新たな独占的ライセンス制度の在り方	12
. 特許出願段階からの早期活用	16
. 実施許諾用意制度（ライセンス・オブ・ライト制度）の導入	18
多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現	21
. 特許法条約（PLT）との整合に向けた方式的要件の緩和	21
. 仮出願制度の導入	23
. 新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止 ...	25
. 審査着手時期の多段階化	27
. 公衆審査制度の拡充	29
. 冒認出願に関する救済措置の整備	31
特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備	33
. 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	33
. 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方	37
. 裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備	43
. 無効審判ルートの在り方	46
. 無効審判の確定審決の第三者効	49
. 審決・訂正の部分確定 / 訂正の許否判断の在り方	51
特許保護の適切なバランスの在り方	53
. 特許の保護対象	53
. 職務発明制度	55
. 差止請求権の在り方	58
. 裁定実施権制度の在り方	65
. 特許権の効力の例外範囲（「試験又は研究」の例外範囲）の在り方	67
委員名簿	70
検討スケジュール	71

特許制度に関する論点整理について

はじめに

1. 産業競争力強化・経済成長に向けた知的財産システム

(1) 我が国の取り組むべき課題と知的財産システムの役割

近年の地球環境問題への対応、資源制約、国際競争の激化など厳しい課題の中で、我が国経済はいかにしてその成長を図っていくか、的確な戦略が求められている。

このような中、資源エネルギーに乏しい我が国が持続的な経済成長を実現するためには、活発な知的創造活動により革新的技術を創出し、これを活用して市場ニーズに的確にこたえていく新たな成長産業を生み出していくことが不可欠である¹。すなわち、知的財産の創造、保護、活用が好循環を生み出す「知的創造サイクル」をいかに大きくスピーディに回転させるかが、今後の我が国経済の成長の鍵である。他方で、著しい経済成長を遂げている新興諸国、とりわけ中国、インドを始めとするこれら諸国との経済的な相互依存関係が深化しており、これら諸国の知的財産システムの整備をリードしながら²、ともに発展を図ることが重要であり、経済のグローバル化とともに、世界各国が協調してグローバルな知的財産制度構築を進めていかなければならない。

¹ 経済産業省では、現在、以下の4つの政策的課題を最優先に解決すべく取組を進めている。

アジアを視野に入れ、技術や人材など、我が国の強みを最大限にいかすとともに、今後の経済を牽引する新たな成長産業を育て、雇用を創出するための戦略を構築する。資金繰り対策を含め、中小企業を総合的に支援する。

資源やエネルギーの安定供給を確保するとともに、再生可能エネルギーの一層の普及を促す。

地球温暖化対策を政府全体で推進するとともに、我が国が国際的に主導的役割を果たせるよう、特に環境大臣、外務大臣と密接に連携をする。

² 経済のグローバル化が進んだ現在、知的財産システムは我が国の成長のためのみならず、世界のビジネスを円滑化するツールとして機能しており、知的財産制度はアジア諸国においても、経済発展に有効かつ必要なインフラであると言えるが、欧米等の先進諸国と比較するとアジア諸国における知的財産制度の整備の状況は発展途上の段階にある。このため、我が国ではアジア諸国との間で、APECのような多国間の枠組みやEPAのような二国間の場を効果的に活用し、アジア諸国における知的財産制度の整備や運用の強化のため、人材育成や情報化に対する支援を行うなど、アジアを視野に入れた知的財産制度・運用の調和を図っている。

(2)「プロパテント」に向けた知的財産システム整備の実現

イノベーションの進展とこれによる経済の成長にとって知的財産システムの果たす役割が極めて大きいことは、米国においては1980年代から強く意識されてきた。

我が国においては、1995年にTRIPS協定が発効したことに合わせ、特許権の存続期間が出願後20年とされるなど、世界の特許制度の標準への統一が図られたものの、我が国産業がその国際競争力を高め、世界をリードしていくためには、より強い権利保護が必要との認識に至り、いわゆる「プロパテント政策」が強力に推し進められることとなった。

とりわけ、2002年の知的財産基本法の制定、2005年の知的財産高等裁判所の設立のほか、この10年あまりの間に実現してきた法令改正により、知的財産権の「広い保護」、「強い保護」については、少なくとも制度面の整備は大きく進展したと評価し得る。

(3) 知的財産をめぐる環境変化と新たな課題

一方、近年の経済のグローバル化や技術の高度化・複雑化等の進展により、イノベーションをめぐる環境はめまぐるしく変化している。このような中、これまで時代の変化に即してきた知的財産制度にも変革が迫られており、新たな課題について十分な分析の上、知的財産制度の改善を進めていく必要がある。

知的財産権の活用促進の必要性

第一に、イノベーションを促進していくためには、知的創造活動の成果たる知的財産の保護を充実するのみならず、その知的財産を事業に結びつけ、現実に産業において活用していくことの重要性が強く認識されてきた。時を同じくして、技術の高度化・複雑化が進むとともに、技術革新スピードが速まっていることから、「オープン・イノベーション」³の重要性が指摘されている。

近年は、企業間の特許ライセンスが盛んに行われているのはもちろん、産学連携による共同研究にも積極的な取組が見られる。しかし、取得された特許の多くが未利用となっているほか、実際に特許ライセンスを利用している企業からは、欧米と比較し、我が国特許制度におけるライセンシーの地位が不安定であり、国際的なライセンス契約の阻害要因等の懸念も表明されてい

³ 技術開発からその事業化までの過程の中で、業種を越えた他企業や大学、政府等とも積極的に協力して取り組むことにより、新しい事業価値をつくり出し、これまでにない業界や市場を創出する考え方。

る。大学から産業界への特許ライセンスが期待ほどには進んでいないことも事実である。

政府としても、従前から未利用特許の利用促進のための施策を進めてきたほか、2007、2008両年には、制度面でも相次いで特許ライセンサー保護強化のための法改正を実現させた。しかし、これらの対応にはまだ不十分な点が多いとの指摘もあり、知的財産が積極的かつ円滑に利用され、我が国産業の活性化と経済全体のイノベーションに十分に貢献できる制度となっているかどうか、再度根本的な検討を行い、制度改善を図っていくことが必要となっている。

多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現

第二に、知財制度の利用者が多様化しつつあることへの対応が求められてきている。我が国のものづくりを支える基盤的技術を有する中小企業やベンチャー企業などの役割の重要性が再認識されるとともに、技術開発の担い手として大学の存在が大きくクローズアップされてきている。

このような制度利用者は、概して知的財産制度に未だ不慣れであり、また資金力も十分でないこともあって、適時に的確な手続を行う等、制度を十分に活用できないことが多い。国際的に見ても、よりユーザーフレンドリーな手続に統一しようとする特許法条約（PLT）が既に発効している。

多様な主体にとって利用しやすい知的財産制度を実現すべく、制度の更なる改善を図っていくことが求められる。

特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備

特許技術が実際に事業に活用される機会が増大するにつれ、関係者間の紛争の機会も増大している。また、特許を強く保護しようとするれば、それだけ争いも深いものとなる。発生した紛争が効率的・適正に解決できるシステムが機能していなければ、特許制度が産業発展に寄与するどころか逆にこれを阻害することともなりかねない。

特許関係紛争の早期解決のため、司法制度改革の動きとも軌を一にしつつ、この10年間に知財高裁の創設、特許裁判の迅速化、特許侵害訴訟と審判制度の改善等の法改正を行ってきた。しかし、これらによって理想的な形で争訟の解決が図られているとは必ずしも言えない状況にあり、依然として解決に長期間を要しているケースも残されており、また、特許権者が不利な立場に置かれてしまっているのではないかと指摘がある。

特許権の有効性がどの時点においても常に公正に判断される仕組みとする一方、実際の紛争が効率的に解決されることが求められており、特許制度が

イノベーションを支えていく上で、この両者の要請を両立させるシステムを構築していくことが求められている。

特許保護の適切なバランスの在り方

特許による「広い保護」（保護対象の問題）、「強い保護」（保護の強さの問題）の課題については、前述のとおり、これまでに相当程度の制度改善が図られてきた。特に特許の保護対象については、既に課題が克服された状況にあると見られるが、更なる課題がないかどうかについては、再度の確認が必要である。

保護の強さについては、特許制度が技術開発のインセンティブを与えることによりイノベーションを促進することから、我が国の誇る高い技術水準を今後ともより高めていくためには、引き続き、強い保護により発明に対して大きなインセンティブを与えていくことが必要である。ただし、近年、米国で問題となっている「パテントトロール」への対応や、利用が不可欠な技術標準やリサーチツール等の上流技術に特許権が設定されているケースなどを想定するとき、特許保護と他者による利用可能性との適切なバランスを図っていくことが必要ではないかとの指摘がある。

また、企業における職務発明に係る利益の分配については、特許権者たる企業と発明者たる研究者とのバランスを図るいわゆる「職務発明制度」に関し、2004年の法改正によりルール改善が図られた。当面は新ルールの状況を見守ることになると思われるが、更なる改善の余地がないかどうか、特許をめぐる「バランス問題」の一つとして引き続き注視が必要な問題である。

2. 「特許制度研究会」における検討

(1) 「特許制度研究会」の設置

我が国の課題である「産業競争力の強化と持続的な経済成長の実現」のためには、今後の経済をけん引する新たな成長産業の育成が不可欠であり、そのためにはイノベーション創造を支える知的財産制度の果たす役割は大きい。知的財産の保護強化に向けたこれまでの取組を踏まえつつ、前述の知的財産を取り巻く環境変化に伴い直面している課題に適切に対応するためには、従来のプロパテントの姿勢を維持しつつも、我が国の政策が世界に及ぼす影響や諸外国との制度・運用の調和に留意し、イノベーションがより促進されるような知的財産制度を設計することが求められている。そこで、特許庁では、こうした観点からの特許制度の検討、論点整理を行うべく、本年1月、特許庁長官の私的研究会として「特許制度研究会」を設置した。

新たな革新的技術を創出し、それらの技術の事業化の結果、更なる技術開

発を加速するという循環の活性化・安定化を図るとともに、これを着実に拡大していくよう制度を整備することで、国内外の環境変化に対応した新たな成長産業の育成を支える基盤は、より強固なものとなる。

特許制度研究会では、こうした知的財産システムの実現のため、特許の活用促進、多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現、特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備、特許保護の適切なバランスの在り方といった相互に関連する課題について多角的に検討を行い、論点を整理した。

(2) 論点の概要

特許制度研究会における論点の概要は以下のとおりである。各論点についての研究会での議論の内容は次章以降にて記述する。

特許の活用促進

特許権者とライセンシーの利便性を向上させ、特許権の積極的活用によりイノベーションを促進するため、ライセンス制度の在り方について論点を整理した。

検討項目：

- ・登録対抗制度の見直し
- ・新たな独占的ライセンス制度の在り方
- ・特許出願段階からの早期活用
- ・実施許諾用意制度（ライセンス・オブ・ライト制度）の導入

多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現

制度利用者のニーズに対応した権利付与を行うため、手続面における国際調和や、出願時の出願人の負担の軽減、ニーズに応じた出願審査着手時期、特許の質を維持・向上させる公衆審査の仕組み、冒認出願をめぐる特許を受ける権利を有する者の救済措置の在り方について論点を整理した。

検討項目：

- ・特許法条約（PLT）との整合に向けた方式的要件の緩和
- ・仮出願制度の導入
- ・新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止
- ・審査着手時期の多段階化
- ・公衆審査制度の拡充
- ・冒認出願に関する救済措置の整備

特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備

効率的かつ適正な紛争解決に向けた仕組みの整備を通じて紛争当事者のコストを削減するため、特許に係る訴訟等の紛争をめぐる諸手続や権利侵害に係る救済手段の在り方について論点を整理した。

検討項目：

- ・ 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
- ・ 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
- ・ 裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備
- ・ 無効審判ルートでの在り方
- ・ 無効審判の確定審決の第三者効
- ・ 審決・訂正の部分確定 / 訂正の許否判断の在り方

特許保護の適切なバランスの在り方

技術の高度化・複雑化や、他者との間での技術供与・技術導入の進展等を踏まえ、発明者の技術創作を促進し、企業や研究機関等の特許権取得のインセンティブを高めつつ、他者による技術利用の許容とのバランスを図る特許保護の在り方について論点を整理した。

検討項目：

- ・ 特許の保護対象
- ・ 職務発明制度
- ・ 差止請求権の在り方
- ・ 裁定実施権制度の在り方
- ・ 特許権の効力の例外範囲（「試験又は研究」の例外範囲）の在り方

特許の活用促進

・登録対抗制度の見直し

1. 制度の概要

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（登録対抗制度。特許法第99条）。

他方、通常実施権が登録されていない場合、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。

なお、通常実施権の登録については、通常実施権を特許権単位で個別に登録する通常実施権登録制度と、ライセンス契約単位で包括的に登録する特定通常実施権登録制度⁴（2008年10月1日施行）がある。

2. 問題の所在

（1）実務の現状

実務上、数百数千もの特許権を、一括してライセンスすることも多い、通常実施権を過不足なく第三者に対抗するためには、実施の範囲に係る詳細な条件を全て登録する必要がある、特許権者が登録に協力しない場合がある、等の理由から、通常実施権の登録は困難との指摘があり⁵、登録率も極めて低い⁶。

特許権の譲渡を受けようとする者は、取引前にライセンスの有無や内容に

⁴ 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においては、複数の特許権、実用新案権又はこれらの専用実施権を対象とし、特許番号又は実用新案登録番号が特定されていない一定のライセンス契約（包括ライセンス契約）に基づいて許諾された通常実施権について、ライセンス契約単位でまとめて通常実施権を登録することが可能とされている。

⁵ 2008年4月18日に公布された特許法等の一部を改正する法律（平成20年法律第16号）において、通常実施権者の氏名、通常実施権の範囲等の秘匿ニーズが高い事項を一般には非開示とする措置が講じられた。これにより、これらの事項が一般に開示されるため登録が困難であるとの指摘については、手当てがされた。

⁶ 2006年における通常実施権の登録率は、約1.3%と推計されている（2006年「知的財産活動調査報告書」（特許庁）における通常実施権の許諾件数の推計値から算出）。また、特定通常実施権登録制度において、「数百数千もの特許権を、一括してライセンスすることも多い」ことを理由とする登録の困難さについては手当てがされたが、同制度においてもなお、「通常実施権を過不足なく第三者に対抗するためには、詳細な条件を登録する必要がある」等の理由から登録が困難であることに変わりなく、特定通常実施権登録の件数は、2009年10月1日時点でわずか3件にとどまっている。

ついて、デュー・デリジェンス⁷を行う等、登録を前提としない実務慣行が定着している。

(2) 特許の活用をめぐるビジネス環境の変化

近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化という環境の変化によって、企業の事業活動にとって、特許権の活用（ライセンス）が極めて重要になっている。そのような中、海外の買収事業者の参入など特許権の行使主体が多様化している。

そのため、特許権の譲受人が、登録を備えていない通常実施権者に対しても差止請求権等を行使しないという、現在存在する実務慣行が変化するおそれがあるから、登録対抗制度の下では、登録をすることが実務上困難である通常実施権者のビジネスが不安定になるリスクがあるとの指摘がある。

3. 検討の視点

(1) 利用可能性が高く、客観的かつ画一的な判断が可能な対抗制度

通常実施権の対抗制度を見直すに当たっては、登録制度を利用することが困難な現状を踏まえ、登録を必要としない、利用可能性の高い制度とすべきではないか。

また、通常実施権者ないし第三者にとって予見可能性が高い対抗制度とするため、対抗要件は客観的かつ画一的な判断が可能なものとする必要があるのではないか。

(2) 諸外国との制度調和

国際的に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現状を踏まえ、諸外国におけるライセンスの対抗制度⁸との調和を図るべきではないか。

(3) 現行の民法の一般原則との関係

通常実施権の対抗制度を見直すに当たっては、「売買は賃貸借を破る」という現行民法の一般原則との関係にも留意すべきではないか。

なお、制度改正の案は、例えば、以下のものが考えられる。

⁷ 物品・権利購入、投資、M & Aなどの商業取引の際に行われる、対象とする物や権利・企業の財産的価値や状況等に関する各種の調査のこと。本文中では、購入予定の特許権に付随する権利の有無、内容などについての調査を指している。

⁸ 米国、ドイツ：当然対抗制度、フランス、英国：悪意者対抗制度。

- (A 案) 対抗要件の緩和：特許発明の実施・準備行為の立証により、第三者に
対抗可能とする
- (B 案) 悪意者等対抗制度：悪意（又は重過失）の第三者に対抗可能とする
- (C 案) 当然対抗制度：通常実施権の存在の立証により、第三者に対抗可能と
する

4 . 当研究会の意見

実務上、登録が困難であること、特許権の取引に当たってはデュー・デリ
ジェンスが実施されていること等を踏まえ、現行の民法の一般原則との関係に留
意しつつ、当然対抗制度について検討を進めてはどうか。

(1) 当然対抗制度導入に賛成する意見

当然対抗制度導入の必要性・妥当性

- ・ 現行の登録対抗制度は、登録が実務上困難であるため、使いづらい。当
然対抗制度を導入する必要性はかなり高い。
- ・ 現行の登録対抗制度では、登録が実務上困難であるため、通常実施権者
は特許権の譲受人等に実質的に対抗することができず、通常実施権者に
過大なリスクを負わせていると言えるから、当然対抗制度を導入する方
向性が妥当。
- ・ 対抗問題が顕在化した際に対抗要件として実質的に機能するかどうか、
という観点から選択肢を比較すると、悪意者等対抗制度、対抗要件の緩
和といった他の選択肢よりも、当然対抗制度が妥当と言える。
- ・ 現行の登録対抗制度を廃止して、当然対抗制度を導入すべき。特許権を
譲り受けようとする第三者は、当該特許権について通常実施権が存在す
るか否かについて調査する義務があると考えべきであるから、通常実
施権の存在を知らずに特許権を譲り受けたとしても、そのような第三者
は保護する必要がない。
- ・ 当然対抗制度は実務的ニーズも高く重要である。当然対抗制度を導入す
るに当たって乗り越えるべきは、ローマ法以来と言われる民法の一般原
則との関係であるが、有体物を前提にする民法は、無体物に関する一般
法とは必ずしも言えないのではないかという点等を踏まえ、十分に検討
を尽くし、その波及効果を包括的に検討した上で当然対抗制度の導入を
目指していくべき。

デュー・デリジェンスの実務

- ・ 当然対抗制度は、民法の一般原則との関係では特異な制度であると考えられる。しかし、特許権の取引は制度に精通する業者間で行われていること、現状の実務においてデュー・デリジェンスが実施されていること、デュー・デリジェンスにおける回答の真実性は契約責任等によって担保できることからすれば、取引の安全を害するとは考えづらい。さらに、特許権の取引後、不測の通常実施権者が存在したという場合の手当ては契約で対処しておくというのが実務の常識であるから、当然対抗制度を導入すべきではないか。

諸外国との制度調和

- ・ 我が国の登録対抗制度は諸外国と比べて特異であるため、国際的な制度調和を図るべき。

(2) 留意点の指摘

デュー・デリジェンスの実務

- ・ デュー・デリジェンスの実施程度は、取引形態により異なる。特許権の売買の場面に比べ企業買収のような場面では、例えばクロスライセンスの詳細な内容についてまでは調べていない場合もあるのではないか。
- ・ 当然対抗制度を導入するには、デュー・デリジェンスで必要な情報が取得されることが慣行として確立していることの確認が必要ではないか。

民法の一般原則との関係

- ・ 実務的なニーズに加え、理論的な説明ができれば、民法の一般原則の例外を認めることは可能。理論的な説明としては、有体物を前提にする民法は、無体物に関する一般法とは必ずしも言えないのではないかという点や無体物は有体物と違って重複利用が可能であるという点がある。
- ・ 民法の一般原則は、主に有体物を想定して構築されたものであるほか、不動産に関する権利についてその例外(借地借家法等)が認められていることからしても、無体物に関する権利である通常実施権に民法の一般原則の例外を設けることは不可能ではない。
- ・ 通常実施権について特許権の譲受人等への対抗を認めたとしても、特許権の譲受人等の利用を著しく妨げることにはならない場合もある。通行地役権については、民法上、登記が第三者対抗要件とされているが、最高裁判例により当然対抗に近い形で第三者対抗が認められている。通行地役権以上に本権者に対する制約が小さいと考えられる通常実施権につ

いて、民法の一般原則の例外を認めることは不可能ではない。

- ・ 民法や商法といった法制度は社会経済のインフラのようなものである。必要があれば例外を設けること自体に問題はないが、その際には相応の理由が必要である。当然対抗制度の導入に当たっては、以下3点の乗り越えるべき点があると考えられる。) 通常実施権が特許権の譲受人等の第三者にも主張可能な権利であると考えられるか。) 通常実施権が第三者にも主張可能な権利であるとした場合に、その主張に登録は不要と考えられるか。) 要求すべき水準の努力を尽くしても通常実施権の存在を認識できなかった第三者に対しても、通常実施権を主張可能と考えられるか。これらを乗り越えるために、単に登録が困難ということだけでなく、現代の社会の状況に即した積極的な理由付けを考える必要がある。

・新たな独占的ライセンス制度の在り方

1. 制度の概要

ライセンシーを単一に限定する「独占的ライセンス」には、契約当事者間において独占性の特約がなされる「独占的通常実施権⁹」と、特許法に規定されている「専用実施権」(特許法第77条)とがある。

(1) 独占的通常実施権

独占的通常実施権は、独占性¹⁰の合意(特約)がなされた通常実施権である。特許法上は単なる通常実施権と整理されることから、契約により効力が発生するが、独占性の合意(特約)は、特許権者と独占的ライセンシーの間での契約に過ぎず、登録することもできないため、第三者に対抗できない。

独占的通常実施権者は、対抗関係に立つ第三者(特許権の譲受人や二重ライセンシー)及び無権原の実施者に対して差止めを請求できない。

なお、独占的通常実施権は通常実施権であるため、登録事項のうち、実施権者の氏名や実施の範囲は、一定の利害関係人にのみ開示され、一般には開示されない。

(2) 専用実施権

専用実施権は、登録が効力発生要件であり、独占性を第三者に対抗することができる。

専用実施権者は対抗関係に立つ第三者(特許権の譲受人や二重ライセンシー)及び無権原の実施者のいずれに対しても差止めを請求できる。

しかし、実施権者の氏名や実施の範囲等を含む全ての登録事項が一般に開示されてしまう。

2. 問題の所在

(1) 独占的通常実施権では実施権者の保護が不十分である

独占的通常実施権者は、対抗関係に立つ第三者が特許発明を実施しても差止めを請求できないのみならず、無権原の第三者に対してさえ差止めを請求できない。そのため、実施権者の保護が不十分であると指摘されている。

⁹ 特許法上は通常実施権(特許法第78条)と整理される。

¹⁰ 独占的通常実施権の「独占性」とは、許諾者(特許権者又は専用実施権者)が他者に二重に実施権を許諾できないことを意味する。許諾者の自己実施権が留保されない独占的通常実施権の場合には、これに加えて、許諾者自身が実施できないことも含まれる。

- (2) 専用実施権には登録事項が全て開示されることの弊害等の問題がある
実施権者の氏名や実施の範囲等は、営業秘密に関わる事項であるため、それらを含む全ての登録事項が一般に開示される専用実施権には弊害があり、利用しにくいとの指摘がある。

3. 検討の視点

独占的ライセンスに関する実務の指摘・ニーズ等に対応し、独占的ライセンシーを適切に保護するため、以下の点について、その適否を検討してはどうか。

登録を備えない独占的ライセンシーについても、無権原の実施者に対しては差止請求を可能とするなど一定の保護を図ること

登録を備えた独占的ライセンシーについては、対抗関係に立つ第三者に対する差止請求も可能としつつ、登録・開示事項を最小限の事項とすること

4. 当研究会の意見

登録を効力発生要件としない新たな独占的ライセンス制度を整備し、登録を備えない独占的ライセンシーについても、無権原の実施者に対する差止請求は可能とすることについて検討を進めてはどうか。また、新たな独占的ライセンス制度では、登録・開示事項を最小限にした上で、登録を備えた独占的ライセンシーは、対抗関係に立つ第三者に対する差止請求も可能とすることについて検討を進めてはどうか。

(1) 新たな独占的ライセンス制度の導入に賛成する意見

登録を備えない独占的ライセンシーによる差止請求

- ・ 現行の独占的通常実施権者について、無権原の実施者に対してすら差止請求権が認められていないのは不合理である。登録を備えなくとも無権原者に対する差止請求は可能という新たな独占的ライセンス制度は、本来当然認めるべき権利を制度化するもので、合理的。

独占的ライセンスに係る登録の問題点

- ・ 登録を効力発生要件とする現行の専用実施権は、取引安全を強く重視した制度だが、実務上の問題が多く、適切な制度であるかは十分に検討の余地がある。契約により効力が発生し、対抗関係に立つ第三者に対して主張する際にのみ登録が必要という制度は、民法における物権の仕組みとも整合的であるから、登録を効力発生要件としない制度を導入することは可能ではないか。

- ・ 不動産登記制度は、登記が問題なくできることを前提とすることが可能だが、特許のライセンスの登録においては、登録事項の開示による弊害があるなど、登録すること自体に不都合がある。現行制度では、専用実施権等に関して、登録が問題なくできることを前提とした登録制度が採用されているが、その妥当性について見直す必要があるのではないか。
- ・ 登録が効力発生要件とされている専用実施権は、国際的に見て特殊な制度である。そのため、外国企業との取引において、登録の必要性について理解が得られずライセンス交渉が円滑に進まないなどの問題が生じている。専用実施権を廃止し、諸外国の制度と調和した、登録を効力発生要件としない新たな独占的ライセンスの制度を整備した方がよい。

新たな独占的ライセンス制度の整備に対するニーズ

- ・ 特に独占的に実施することを重視する傾向が強い製薬・化学業界においては、新たな独占的ライセンスの制度の整備に対するニーズが高い。

(2) 留意点の指摘

独占的ライセンスの登録・開示事項

- ・ 民法においては、取引の安全のため、強い権利は公示されるべきと考えられている。特許法において、独占的ライセンスの登録・開示事項の範囲を現行の専用実施権の登録・開示事項よりも狭める場合は、知的財産に係る秘匿ニーズと公示制度の在り方との折り合いをどうつけるか、という観点から検討しておく必要がある。
- ・ 特許権者についての公示さえ担保されていれば、例えば、独占的ライセンシーと称する者から侵害差止めの警告状を受けた場合においても、特許権者等に問い合わせること等により、当該警告を裏付ける独占的ライセンスに係る権原の有無について判断が可能である。よって、独占的ライセンスについて、(登録による)公示が必要であるとしても、登録は第三者対抗要件として、登録事項も必要最小限の事項のみでよいのではないか。

独占的ライセンシーの差止請求によるリスク

- ・ 登録を備えていない独占的ライセンシーについても無権原の実施者に対する差止請求を可能とする場合、特許権者としては、独占的ライセンシーが提起した侵害訴訟で無効の判断(無効の抗弁を認容する判断)がされてしまうリスクにさらされる機会が増え得ることから、無効の判断を回避したい特許権者の立場にも留意すべき。

訴訟法及び実体法との整合性

- ・ 訴訟法上の観点から、独占的通常実施権者の提起する訴訟と特許権者(専用実施権者を含む。以下同じ。)の提起する訴訟との相互関係について整理が必要となる(例えば、二重訴訟、既判力、承継、参加等)。
- ・ 独占的通常実施権者は、訴訟物の処分権限のうち、どのような権限まで有しているのか検討すべき点が生じる(例えば、被告に対する許諾等)。
- ・ 実体法上の問題点についても、乗り越えなければならない課題が多い(例えば、特許権者が、A社に対して独占的ライセンスを供与した後に、特許権者がB社に許諾をした場合、A社は独占的通常実施権者でないことになり、特許権者の許諾行為によって、訴訟上の訴訟遂行資格を失うのか等)。
- ・ そもそも、独占的通常実施権者は、特許権者に代位して、差止請求権を行使することが可能であるという理論も考えられるのではないか。

・特許出願段階からの早期活用

1．制度の概要

特許を受ける権利については、特許権のような登録・公示制度が存在しない。

また、現行制度では、特許権を目的とした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した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

出願後の特許を受ける権利について、登録・公示制度が存在しないことにより、対抗可否を含めた権利状態を確実に確認することが容易でない、処分の制限（差押え）を第三者に対抗する手段がなく、差押命令に反して特許を受ける権利が処分された場合、差押債権者が害されるおそれがある、などの不都合が指摘されている。

また、特許を受ける権利を目的とする質権が禁止されているため、特許権に比べて資金調達方法が制限されており、特許を受ける権利を担保の目的にするには譲渡担保によらざるを得ない状況にある。

3．検討の視点

特許出願段階からの早期活用に関する指摘等を踏まえ、以下の点について、その適否を検討してはどうか。

出願後の特許を受ける権利に係る権利変動¹¹を登録・公示する制度を創設すること

出願後の特許を受ける権利に係る登録・公示制度を創設する場合には、特許を受ける権利に係る権利変動の効力及び登録が特許権にも引き継がれること
特許を受ける権利を目的とする質権を解禁すること

4．当研究会の意見

出願後の特許を受ける権利に係る権利変動の登録・公示制度について検討を進めてはどうか。その場合、特許を受ける権利に係る権利変動の効力及び登録は、特許権にも引き継がれる（職権登録される）とすることについて検討を進めてはどうか。

また、特許を受ける権利を目的とする質権の解禁について検討を進めてはど

¹¹ 移転、信託による変更、消滅、処分の制限、質権等。

うか。

(1) 改正に賛成する意見

特許出願段階からの早期活用のニーズ

- ・ 出願後の特許を受ける権利について、質権を解禁し、登録・公示制度を創設することは、実務のニーズに対応するものであり、賛成である。

特許を受ける権利に係る権利変動の効力及び登録の引継ぎ

- ・ 出願後の特許を受ける権利に係る権利変動の効力及び登録は、特許権にも引き継がれるとした方が制度の利便性が高い。

特許を受ける権利を目的とする質権の解禁

- ・ 出願後の特許を受ける権利を目的とする質権を禁止する合理的理由は見当たらない。
- ・ 質権による資金調達は、大学やベンチャー企業等にとっては重要な課題である。また、譲渡担保による資金調達については、出願人・特許権者の名義を金融機関に移転することになるという点で、抵抗感が持たれている。これらを踏まえれば、出願後の特許を受ける権利を目的とする質権設定を解禁してもよいのではないか。

(2) 留意点の指摘

- ・ 出願後の特許を受ける権利について、登録・公示制度の創設や質権解禁を検討するに当たっては、制度の導入に当たりどの程度のコストが生じるかということとの関係も考えてはどうか。
- ・ 特許権における「質権」が、設定者が特許発明を実施できるという点で、民法における「抵当権」に近いことも踏まえて、その名称及び実質を更に検討してはどうか。

・実施許諾用意制度（ライセンス・オブ・ライト制度）の導入

1．制度の概要

諸外国の中には、他者に対して実施許諾する用意がある特許を外部に公表するインセンティブを付与する目的で、「ライセンス・オブ・ライト制度」（実施許諾用意制度）を導入している国がある¹²。

実施許諾用意制度の下では、特許権者は、ある特許について他者に実施許諾する用意があるという意思を登録する代わりに、その特許の維持料の減免を受けることができる。

2．問題の所在

（1）制度の導入の検討を求める声

我が国においても、特許流通・活用の更なる活性化のために、料金面でのインセンティブを与えるこの制度の導入を検討すべきとの指摘がある¹³。

（2）留意点

- ・ 特許維持料の減免は制度利用のインセンティブになり得るか。
- ・ 制度の利用により、実施許諾の増加や特許流通の活性化が見込まれるか。
- ・ 特許の存続期間末期となり技術的に陳腐になった特許について権利維持のためのコストを削減する目的の利用が大勢を占めるおそれはないか¹⁴。
- ・ 実施許諾用意の意思を登録した特許の実施料や実施条件をめぐる紛争処理のために、当事者間の負担や行政又は司法コストが上昇するのではないか。
- ・ 特許を他者に実施許諾する意思を表明することで、他者がその特許を軽

¹² 英国、ドイツの他、イタリア、スペイン、ギリシャ、ニュージーランド、シンガポール、南アフリカ共和国等、実施許諾用意制度は多くの国で導入されている。なお、フランスにおいては、2005年で制度が廃止された。フランス産業財産権庁は、実施許諾用意制度廃止の第1の理由を「特許権者は実施許諾用意の利益（維持料の減額）を享受していたのに対して、この制度によって第三者にライセンスされた特許はごくわずかであり、実施許諾用意制度には、ほとんど効果のないことが実証されたため」としている。また、第2の理由を「より好ましい制度として中小企業のための料金減免を導入したため」としている。なお、廃止に当たって、特にユーザーからの反対意見等はなかったとのことである。財団法人知的財産研究所「平成20年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 日本の産業財産権に係る料金施策の在り方の検討」（2009年3月、財団法人知的財産研究所）資料編「フランス産業財産権庁回答」Q4-1、Q4-2参照。

¹³ 知的財産推進計画2008 - 世界を睨んだ知財戦略の強化 - 65頁参照。

¹⁴ 欧州ユーザーヒアリングにおいて、フランスの代理人からは、「実施許諾用意制度は、特許権者の利用の目的は経費削減のみであって、未利用特許の活用が促されている印象はない」との回答を得ている。知的財産研究所・前掲注12参照。

- 視することにつながり、特許侵害を誘発するようなことにはならないか。
- ・ 特許制度の料金体系全般との関係¹⁵、行政手続コスト、諸外国における制度の利用及び改廃の状況等を勘案する必要がある。

3．検討の視点

我が国の現状と制度導入により見込まれる効果、英国・ドイツ・フランスの制度をめぐる状況や制度利用者の意識¹⁶を踏まえ、実施許諾用意制度の導入の必要性について、どのように考えるべきか。

4．当研究会の意見

制度導入については賛否が分かれたこと、制度の特許活用促進効果の見込みや詳細設計についての懸念も示されたことを踏まえ、特許権の活用の実態を見定め、制度の詳細設計に関する検討を深めつつ、制度の導入の是非について引き続き検討を行うべきではないか。

(1) 改正に賛成する意見

- ・ 企業にとって料金減免の経済効果は重要である。
- ・ 技術標準化の推進や大学等の特許活用に有用な制度となり得ることが期待される。
- ・ 特許の活用促進に劇的な効果を及ぼすとは言えないかもしれないが、新しいビジネスを起業する手がかりになるという程度の効果はあるかもしれない。
- ・ 嫌な人は使わなければよいという制度なので、導入してもよいのではないか。
- ・ メーカーにとっては、この制度の導入によりライセンス制度の活用の選択肢が増えると考えられる。

¹⁵ 我が国の特許制度の料金制度は、制度利用者から支払われる手数料による収支相償が図られている。したがって、実施許諾用意制度による料金減免が、他の制度利用者の手数料によって賄われることに足る十分な意義を有するものであるか、また他の利用者の手数料支払負担を過大にすることはないかについても、留意する必要がある。

¹⁶ 実施許諾用意制度が導入された場合に、できれば利用したいとの回答者が14.1%、特許によって使い分けて利用したいとの回答が28.9%、慎重に検討し利用するかもしれないとの回答が39.3%、利用しないとの回答が9.3%であった。また、実施許諾用意制度の導入について、強く望むとの回答が11.7%、どちらかという望むとの回答が35.1%、どちらでもよいとの回答が38.8%、導入を望まないとの回答が3.5%、導入に反対との回答が0.7%であり、同制度の導入を望む声は46.8%であった。知的財産研究所・前掲注12参照。

(2) 改正に慎重な意見

- ・ 料金減免だけを目当てに制度が利用され、実際には特許の流通促進につながらないおそれがある。
- ・ 特許の活用促進につながるかどうかは不明である一方で、制度設計によっては特許権を弱める方向に作用するおそれもあるため、望ましくない。

(3) 留意点の指摘

- ・ 実施権・実施料の設定や、それらをめぐる特許権者とライセンス希望者との間の紛争を解決するシステムの構築等の制度の詳細設計、制度の導入により見込まれる効果や導入のためのコスト、特許制度における料金体系との関係や特許会計全体への影響、既存の特許に対する経過措置等、制度の詳細設計が最重要課題。
- ・ 活用の安定化のために、いったんこの制度を利用したら離脱できないようにすべき。
- ・ 広く活用されるために、適切なライセンス条件や対価とセットで考えるべき。
- ・ 特許の活用が進んでいない現状は、そもそも活用したい特許がないことが原因ではないか。
- ・ ライセンス交渉時に不利になるため、大学がこの制度を利用するのは疑問。

多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現

・特許法条約（P L T）との整合に向けた方式的要件の緩和

1．条約の概要

（1）P L Tとは

特許法条約（P L T）は、各国により異なる国内出願手続の統一及び簡素化による出願人の負担軽減を目的とし、さらに、手続上のミスによる特許権の失効を回復する等の救済を規定。2000年6月採択、2005年4月発効。

（2）P L Tの主要項目

出願日の認定要件の緩和（第5条）

- ・クレームがなくても、出願日を確保可能。
- ・明細書がいかなる言語で記載されていても、出願日を確保可能。
- ・出願時に欠落していた明細書の一部又は図面の事後補充が可能。
- ・出願の明細書・図面の提出に代えて先の出願の出願番号等の引用が可能。

出願手続等の簡素化及び容易化（第6条）

出願に関する最大限の要件として、特許協力条約（P C T）の要件を準用。

手続期間に間に合わなかった場合の救済（第11～13条）

- ・指定期間を徒過した場合、期間延長又は期間満了後の手続の継続が可能。
- ・妥当な注意を払ったか又は故意ではなか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、権利の回復が可能。
- ・優先権主張の訂正・追加、優先権主張の権利の回復が可能。

代理義務の緩和（第7条）

締約国は、特許料の支払い、出願日を確保するための出願書類の提出、料金の単純な支払、翻訳文の提出等には代理を義務づけてはならない。

紙出願の許容と電子出願への移行（第8規則）

締約国は、外交会議終了から5年後（2005年6月2日）までは紙による提出を認めなければならない。なお、それ以降は紙による出願を排除可能。

権利移転等の登録申請につき単独申請が可能（第16規則、第17規則）

2．問題の所在

P L Tには、2009年8月25日現在、20か国が加盟している。日米欧

を含む主要国・機関の多くは未加盟であるが、例えば、EPOはPLTに準拠した条約改正を行うなど、PLT未加盟国・機関においても手続面での国際調和が進んでいる。

	出願時クレーム不要	出願時明細書の言語要件無し	欠落明細書・函面の事後補充	手続期間満了後の期間延長	一定条件下の権利回復	優先権主張の訂正
米国	(仮出願は不要)		(優先権あれば補充可)			
EPO						
韓国		×	×	×		
日本	× ¹⁷	×	×	×	¹⁸	× ¹⁹

3. 検討の視点

各国の特許法を統一かつユーザーフレンドリーな制度とするために、PLTの主要項目について早期に国内法の対応を図るべきか。

4. 当研究会の意見

PLTの主要項目のうち優先度の高いものについては、実現した場合の問題点等も考慮しながら、早期の実現に向けて検討を進めてはどうか。

改正に賛成する意見

- ・ PLTには早期に加盟することが望ましいが、当面はPLTに対応した出願日認定要件の緩和が実現されれば十分。
- ・ 我が国の手続要件は他国のものと比べて厳格であり、ミスがあった場合の出願人の損失は大きいと、PLTに準拠した救済手段を導入すべき。

¹⁷ ただし、クレームのない出願であっても、明細書の提出があれば直ちに出願却下されることはない(方式審査便覧15.20)。

¹⁸ ただし、特許料の追納、拒絶査定不服審判請求は可。

¹⁹ ただし、明らかな誤記と認められる場合に限り、訂正を認めている(方式審査便覧28.11)。

・ 仮出願制度の導入

1．制度の概要

米国には、1年以内に正規出願がなされることを前提に、明細書の形式及び言語が任意、クレーム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仮出願制度が存在する。

米国における仮出願制度は、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（優先日から最長21年）と米国内の直接出願の権利存続期間（最長20年）との不均衡の是正等を目的として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．問題の所在

（1）我が国への仮出願制度の導入を求める声

米国の仮出願制度は、簡易かつ安価な手続で早期に出願日を確保でき、特許出願に一刻を争う競争の激しい分野や、出願支援体制が弱い大学・中小企業等にとって有効であるとして、我が国においても導入を求める声がある。

（2）留意点

我が国では、審査請求制度の存在により出願料が低額であり、仮出願と同様、安価に出願日を確保することが可能である。また、国内優先権制度により、仮出願と同様、最大21年の権利存続期間の確保が可能であり、仮出願制度の持つ利点の多くは、既存の国内制度によって既に担保されている。

また、明細書の形式及び言語が任意、クレームが不要といった出願時の要件緩和については、外国語書面出願において英語が許容されていることを除き、現行国内制度では対応できていないが、特許法条約（PLT）に同様の規定がある。我が国への導入の可否の検討に当たっては、既存の国内制度やPLTとの関係の整理が必要である。

3．検討の視点

要件緩和への安易な依存により、出願時の不十分な開示が誘発され、権利化段階で問題を生じるおそれについて留意しつつ、仮出願と同様の出願時の要件緩和の必要性について検討する。なお、制度改正の案は、例えば、以下のものが考えられる。

（A案）個々の制度の組合せにより仮出願相当の機能を実現

(B案)「仮出願」として独立した制度を創設

4. 当研究会の意見

大学における仮出願の必要性を支持する意見がある一方、仮出願として独立した制度を創設することについては懸念が示された。したがって、仮出願に対するニーズについては、何らかの対応が必要としても、独立した制度の導入ではなく、既存の制度とP L T準拠の出願要件の緩和との組み合わせによる実現として検討を進めてはどうか。

(1) 仮出願の導入に賛成する意見

- ・ 大学からは、常に使う制度として仮出願が必要というわけではないが、論文発表の競争が激しい技術分野ではニーズがあると聞いている。そういう時は少しでも簡単に申請ができるということは重要である。

(2) 仮出願の導入に慎重な意見

- ・ P L T加盟に先立って仮出願制度を導入するニーズが本当にあるのかよく分からない。それほどのニーズがないのであれば、導入しなくてもよいのではないか。
- ・ 仮出願は一見良さそうだが、論文の要件と特許法上の要件とは異なるため、論文をそのまま申請しても、必ずしも特許法上の要件を充足するとは限らず、後で問題を生じるおそれがある。
- ・ P L T準拠の申請制度と仮出願制度とを併存させることは、特許制度を複雑にするので適切ではない。

(3) 留意点の指摘

- ・ 産業界は仮出願を導入するニーズを全く感じない。
- ・ 大学の申請支援は、仮出願の導入によってではなく、大学のスタッフや弁理士等による人的支援により対処すべきである。

・新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止

1．制度の概要

我が国の特許法では、出願前に公開され公知となった発明は特許を受けられないことが原則であるが、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した場合等については、例外的救済措置として、新規性喪失の例外規定が設けられている（特許法第30条）。

試験、刊行物又はインターネットなどでの公表、学術団体による研究集会で文書をもって発表すること又は博覧会に出品すること等により公知となった発明については、所定の手続を行うことにより、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるが、対象となる学術団体及び博覧会は、政府等が開設する博覧会を除き、特許庁長官による指定を受けたものに限られる。本指定は、学術団体又は博覧会の主催者より指定申請があった場合に、申請書その他必要事項を審理の上、特許庁長官が行う。

2．問題の所在

学術団体及び博覧会の指定については、主催者による申請が前提となっているが、学術団体での発表者及び博覧会への出品者にとって、指定の有無によって新規性喪失の例外の適用可否が左右されているのは問題ではないかとの意見、また、研究集会での文書発表と刊行物やインターネットでの文書公表とで取扱いが異なることは、制度面のバランスを欠いているのではないかとの指摘がある。

3．検討の視点

学術団体及び博覧会指定制度の意義について再検討すべきではないか。

(1) 学術団体及び博覧会指定制度を廃止した場合の利点及び欠点

大学等における研究活動の推進ひいてはイノベーション促進への寄与、学術団体や出願人等の負担軽減、制度・行政事務の合理化が利点として、また、証明書類の証拠力低下など、出願人による証明の自己責任化の面が強くなるのが欠点として、それぞれ挙げられる。

(2) 学術団体及び博覧会指定制度を廃止した場合の留意点

特許出願前の安易な発表の助長防止のため、出願前の第三者の出願や公表によって拒絶されるリスクがあること、また、諸外国での権利化に際し、各国法令によっては、自らの公開によりその国での権利化が困難となる可能性

について、更なる注意喚起が必要となる。

4. 当研究会の意見

学術団体及び博覧会指定制度については、廃止すべきとの意見が多かったため、廃止する方向で検討を進めてはどうか。

(1) 廃止に賛成する意見

- ・ 外国の学術団体の申請及び指定は未だに例がなく、海外の学会等での自己の発表によって新規性を失う状況は国際的な観点から問題があるため、本指定制度は廃止した方がよいのではないか。
- ・ 本指定制度の廃止は、大学では非常にニーズがあることであり、廃止の場合の欠点（証明の自己責任化）も全く問題とはならない。

(2) 留意点の指摘

- ・ 大学等においては、本指定制度廃止についてのニーズがあるので改善を考えた方が望ましいが、一方、産業界でのニーズはない。大学等に対しては、新規性喪失の例外措置に頼るばかりではなく、早期に出願を行うよう促すことも必要ではないか。
- ・ 指定制度を廃止すると、どのような学術団体や博覧会での発表であれば新規性喪失の例外が適用されるのかという要件を法令に規定することについて検討する必要がある。

・審査着手時期の多段階化

1．制度の概要

特許出願の審査は、原則、審査請求の順番に従って行われる。審査順番待ち期間が長期化する中、早期権利化のニーズにこたえるため、所定の条件を満たした出願について、早期に審査を行う早期審査制度・スーパー早期審査制度が導入されているが、審査着手時期を遅らせるための制度はない。

2．問題の所在

(1) 遅い権利化のニーズにこたえる制度の導入を求める声

審査着手時期に関する出願人のニーズは様々であり、早い権利化だけでなく、国際標準化に関連する分野、医薬品や基礎的研究など製品化・事業化に時間の掛かる分野では、遅い権利化を求める声がある。しかし、遅い権利化のニーズに対応する制度は設けられていない。

(2) 留意点

2001年には、権利の帰すうが長期間未確定になることによる第三者への影響を考慮して、審査請求期間を7年から3年に短縮する制度改正が行われており、遅い権利化を認める制度の導入は、過去の制度改正の趣旨に逆行する可能性がある。

3．検討の視点

特に、遅い権利化を可能とすることで、イノベーションを阻害することにならないか、出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスを取る制度設計は可能かに留意しつつ、遅い権利化のニーズにこたえる制度の導入について検討する。なお、検討案は、例えば、以下のものが考えられる。

- (A案) 審査請求期間を3年から、例えば、5年又は7年に延長する
- (B案) 審査請求後、出願人の請求により審査着手を(一定期間)繰り延べるとともに、出願人又は第三者の繰延解除請求により審査着手可能な状態に戻すことを可能とする
- (C案) 現行の審査請求制度と早期審査を最大限活用することで対応する

4. 当研究会の意見

遅い権利化のニーズにこたえる制度の導入については、賛否両論があるため、引き続き検討を行うべきではないか。

(1) 遅い権利化を可能とする制度の導入に賛成する意見

- ・ 実施が可能となるまで時間が掛かる医薬品等の技術においては、費用が掛かっても、審査着手を繰り延べられる制度があれば有り難い。
- ・ 第三者の監視負担という課題については、各分野の事情に応じた出願人間の痛み分けとなるであろうから問題ない。

(2) 遅い権利化を可能とする制度の導入に慎重な意見

- ・ 審査着手の繰延べを認めると制度が複雑になり、複雑な制度を活用しきれない中小企業にとっては不公平となる。
- ・ ワークシェアリングの観点からタイムリーな審査が重要。審査着手時期をいわずに延ばすことは疑問。
- ・ 遅い権利化を可能とする制度は、第三者の監視負担の増加等の弊害を解消するために行った過去の制度改正に逆行する。

(3) 留意点の指摘

- ・ 特許権付与後の権利行使の際の均等論の適用とのバランスを図るなど、審査だけに限定されない実体面を含む幅広い視野で細部について議論すべき。
- ・ 審査着手時期の繰延べを認めることと、審査請求期間を7年に戻すこととは実質的に変わらないのではないか。

．公衆審査制度の拡充

1．制度の概要

現行の公衆審査制度としては、情報提供制度、無効審判制度が存在する。2004年に廃止された付与後異議申立制度による公衆審査の機能は、無効審判の請求人適格を拡大することにより、現行の無効審判制度に包摂されている。

なお、2005年からは、特許権侵害訴訟において、特許法第104条の3に基づく無効の抗弁も可能となっている。

2．問題の所在

早期審査件数の増加に伴い、出願公開前に特許査定される案件が増加している。今後、審査順番待ち期間の短縮により、そのような案件が更に増加することが予想され、公衆による特許付与前のチェックの機会が減少することを問題視する声がある。

また、2004年の無効審判制度への一本化は、機能的に重複する制度の併存による審理遅延や当事者の負担増という弊害に対処するためのものであったが、付与後異議申立制度が廃止されたことにより、瑕疵のある特許の有効性を争う簡易な手段が失われたことを問題視する声もある。

3．検討の視点

出願公開前に特許査定されることにより公衆審査の機会が奪われる問題に対処するため、出願公開後一定期間経過するまでは特許査定できないものとし、特許付与前の情報提供の機会を保障する制度の導入について検討する。

また、特許付与後に権利の有効性を争う簡易な手続の導入につき、審理の遅延の防止や当事者の負担の軽減という2004年の法改正の趣旨に逆行しないかや、その濫用により、権利者の対応負担の増加やビジネスの予見性の低下を招くおそれはないかに留意しつつ検討する。なお、検討案は、例えば、以下のものが考えられる。

- (A案) 特許付与後の一定期間、無効審判の手続を査定系とする等の手続を設ける
- (B案) 付与後の情報提供に基づき、特許庁長官が裁量により特許の有効性を再審査することを決定できる制度を導入する

4. 当研究会の意見

特許付与前の公開の義務化及び特許付与後に権利の有効性を争う簡易な手段の導入については、双方とも賛否両論があった。したがって、公衆審査制度の拡充については、出願公開前に特許査定される案件の件数の増加状況を見極めつつ、過去の改正経緯も踏まえ、引き続き検討を行うべきではないか。

(1) 公衆審査制度の拡充に賛成する意見

- ・ 出願公開後一定期間は特許査定をしないこととした上で、出願公開前に拒絶理由を発見しない状態となった場合は、その旨を出願人に通知して早期公開を行うかどうかの判断の機会を与えることが適当。
- ・ 公衆審査を確実にするためには、特許付与後に、査定系の権利の有効性を争う手続を導入するのがよい。
- ・ 拒絶の理由を発見しない特許出願をインターネット上で公告に付し、公告の日から例えば3か月以内に情報提供があった場合、その後6か月以内に終わるように、もう一度審査をやり直すということも考えられる。

(2) 公衆審査制度の拡充に慎重な意見

- ・ 審査の質が高まってきているので、公衆審査は現行のままで十分ではないか。審査の質を高める方向に特許庁の人的・物的資源を使うべき。
- ・ 出願公開後一定期間は特許査定をしないとすると、早期審査を請求し、審査着手を早めた意味がなくなる。

(3) 留意点の指摘

- ・ 特許権が付与された後、私権となった以上は、基本的に当事者が主体となって行う手続で争うべき。公衆審査的な手続を入れるのであれば、特許付与前に入れるべきではないか。
- ・ 付与後異議申立制度の廃止自体が間違っていたかどうかという議論であるならば、慎重に議論すべき。
- ・ 特許付与を見直すかどうかを特許庁長官の裁量とするような制度は避けるべき。

・冒認出願に関する救済措置の整備

1．制度の概要

他人の発明について正当な権原がない者がした出願は、冒認出願と呼ばれている。現行法上、冒認出願をされた真の権利者が権利を取り戻すための移転請求（名義の変更）については規定されていない。

裁判例・実務上は、特許付与前であれば、真の権利者が出願人名義を自身に変更する途があるが、特許付与後になると、移転請求は一律には認められず、特に、真の権利者が自ら出願していない場合は認められない可能性がある²⁰。

2．問題の所在

諸外国では、真の権利者による移転請求権が、特許付与の前後を問わず、真の権利者が出願していたかを問わずに明文で認められている。これに対し、我が国における真の権利者の救済は不十分ではないかとの指摘がある。

3．検討の視点

特許付与の前後を問わず、真の権利者自らの出願の有無を問わずに、一律に真の権利者による権利の移転請求（名義の変更）を認めることの適否を検討してはどうか。

4．当研究会の意見

真の権利者自らの出願の有無を問わずに、特許付与の前後を通じた権利の移転請求（名義の変更）を特許法上認めることについて検討を進めてはどうか。

（1）改正に賛成する意見

- ・ 諸外国では認められている救済が、我が国では認められていないということは気に掛かる。現行法の解釈論としては真の権利者に一律に権利の取戻しを認めることについて賛否両論あるが、立法論として移転請求を認めるべきということには余り異論はなく、多くの人は速やかな立法的解決を望んでいるのではないか。

（2）留意点の指摘

- ・ 現行法下では、特許庁は特許付与に当たって出願人を真の権利者である

²⁰ 最高裁平成13年6月12日第三小法廷判決（平成9年（オ）第1918号、生ゴミ処理装置事件）、東京地裁平成14年7月17日判決（平成13年（ワ）第13678号、ブラジャー事件）。

と認定していることになっている。このような現行法を前提にすると、特許付与後にその認定の誤りが判明した場合の真の権利者による権利の取戻しを認めるには、制度的に考慮しなければならない事項は多い。

- ・ 冒認出願の際の救済措置は従来から望まれてきたものであるが、公定力論など幾つもの解決すべき問題がある。公定力に関しては、特許権の有効性についての公定力なのか、それとも帰属についての公定力のかなどを含めた検討が必要になる。

特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備

・ 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. 制度の概要

特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、判決の基礎となる処分が変更されることとなる無効審判や訂正審判の審決が確定することにより、以下のような「紛争の蒸し返し」(再審)が生じ得る状況になっている。

(1) 被疑侵害者による再審

侵害訴訟において、特許権者の差止め等の請求を認容する判決が確定しても、その後に、被疑侵害者が請求した無効審判の無効審決が確定した場合、民事訴訟法上の再審事由に該当するとされる²¹、²²。

(2) 特許権者による再審

侵害訴訟において、被疑侵害者による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ても、その後、特許権者が請求した訂正審判(又は無効審判手続中の訂正)につき訂正を認める審決が確定した場合、民事訴訟法上の再審事由に該当する可能性がある²³。

2. 問題の所在

被疑侵害者の無効審判請求に起因する再審の結果、先の侵害訴訟の確定判決が取り消された場合、受け取った損害賠償金が不当利得となり特許権者は利息を付けて返還する義務が生じる可能性がある。また、特許権者による訂正に起因する再審の結果、先の侵害訴訟の確定判決が取り消された場合、被疑侵害者

²¹ 民事訴訟法第338条第1項には、「次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。」と規定され、無効審決の確定は、その第8号「判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。」に該当するとされる。

²² 特許権侵害に基づく差止請求を認容した判決の確定後、特許無効審決が確定したことにより、再審請求を認め、確定判決を取り消し、特許権者の請求を棄却した事件として、知財高裁平成20年7月14日判決(平成18年(ム)第10002号及び平成19年(ム)第10003号、生海苔の異物分離除去装置事件)参照。

²³ 最高裁平成20年4月24日第一小法廷判決(平成18年(受)第1772号、ナイフの加工装置事件)において、特許法第104条の3の抗弁を認めて特許権侵害を理由とする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判示された。

は損害賠償等を命じられる可能性がある。

そして、これらの結果いったん解決したはずの紛争が蒸し返され、確定判決に基づき行われている企業活動がおびやかされる事態が生じ得るとのビジネスリスクを懸念する声がある。

3．検討の視点

侵害訴訟の確定判決後の再審の可能性に関して生じ得る問題の指摘等を踏まえ、再審の可能性への対応について検討すべきではないか。

具体的事例に応じた判断がなされるよう、再審の条件を一律に規定しない案が考えられる。また、再審の可能性を無くす、又は低減する制度改正の案としては、例えば、以下のものが考えられる。

(A案) 審決確定の遡及効の適用を制限する

無効審決及び訂正をすべき旨の審決確定の遡及効を定めた規定について、侵害訴訟で確定判決（訴訟上の和解も含む。）を受けた当事者間では、適用させないものとする。

(B案) 審決確定を再審事由から除外する

無効審決及び訂正をすべき旨の審決確定は、侵害訴訟の確定判決の再審事由に該当しないものとする。

(C案) 審判請求に除斥期間を設ける

特許権の設定登録の日から一定期間（例えば、2～5年）経過後は、何人も無効審判を請求できないとし、特許権者による訂正審判請求も禁止する。

(D案) 審判請求時期で審決の効力を変える

特許権の設定登録日から一定期間（例えば、2～5年）経過後に請求された無効審判及び訂正審判については、確定審決の効力が及ぶ範囲を審判請求日以降のみに限定し、遡及効を無くす。

4．当研究会の意見

確定した侵害訴訟が無効審判の確定審決に基づき再審となることを防止すべきとの意見が多かった。一方で、無効の遡及効を重視する公益的な側面と、「紛

争の蒸し返し」の防止を重視する紛争解決手続上の側面のいずれを強調するかという価値判断に基づいて議論すべき、問題となるような事例²⁴はまれにしか生じないものであることも考慮すべき等の意見があったことを踏まえ、各制度案の具体的な効果、実務上の問題点等を精査しつつ、検討を進めてはどうか。

(1) 改正に賛成する意見

- ・ 企業経営の安定性重視の視点からは、事後の審決確定により確定済みの侵害訴訟が蒸し返されることは許容できない。
- ・ 問題となるような再審の事例はまれにしか生じないが、再審となる事例が生じ得る制度であるということ自体が問題。
- ・ 侵害訴訟判決確定後に、被告であった者が無効審判を請求することは日常的にあり得る。侵害訴訟は特許争訟の中で紛争を解決する中心的な存在であるから、侵害訴訟の紛争解決機能が失われないよう、侵害訴訟で徹底的に争ったら、それで紛争解決は終結し、再審にはならないとした方がよいのではないか。
- ・ 最高裁が解釈論で確定判決後の審決が確定しても再審は許されない旨判示をしない限り解決は難しいため、立法で解決した方がよい。
- ・ 我が国の特許権は、侵害訴訟で勝っても後に特許が無効化され、権利行使の結果が覆される潜在的なリスクが高いというイメージから、我が国での出願を見送るといった国際的な動きもあると聞いている。
- ・ 無効審決の効果は遡及すると定める特許法第125条を改正し、将来効のみとするのはどうか。その場合であっても、過去に命じられた差止めが将来にわたって継続するという問題が残るが、それを無効にするための法律上の手当を行えばよい。権利が無効になっても、過去に支払ったライセンス契約のロイヤルティの返還義務はないとするのが有力説であり、既に特許が無効となった場合の効果を将来のみに及ぼせる考え方が存在する。
- ・ 侵害訴訟の確定判決後の特許無効の効果を将来効とすれば、侵害訴訟においては、当事者は攻撃防御を尽くすことになる。
- ・ 民事訴訟では「時機に後れた攻撃防御方法」として主張が許されないはずの事実を、無効審判ではいつまでも主張が可能で、その無効審判の審決が再審事由に該当するとなれば、民事訴訟法で「時機に後れた攻撃防御方法」の却下を規定した趣旨が没却してしまう。

²⁴ 前掲注22、23参照。

(2) 改正に反対する意見

- ・ 問題となるような事例²⁵はまれにしか生じない特殊なものであり、そのような事例に対応するために制度を変更することに違和感がある。

(3) 留意点の指摘

- ・ この問題は業界によって見解が相当異なる。
- ・ この問題は、無効審決確定で特許権が初めから存在しなかったこととなることを重視する公益的な側面と、証拠の後出し又は判断のやり直しによる「紛争の蒸し返し」の防止を重視する紛争解決手続上の側面のいずれを強調するかという価値判断に基づいて議論されるべき。
- ・ 確定審決の効果が侵害訴訟に係る過去の確定判決に遡及しないような制度措置を行う場合には、民事訴訟の再審をめぐる法理論上の整合性に留意すべき。
- ・ 最終的に決め手となるのは再審の在り方をどうするかである。事後の審決確定が侵害訴訟の再審事由に当たることを認めるかどうかにより、今回(第4回特許制度研究会)議論している他の問題も全て影響を受ける。特許無効の審決の遡及効の考え方を徹底するのか、既存の紛争解決の結果を尊重するのかという現実的な問題であるのみならず、理論的には、特許の効力をどのように考えるべきかという問題である。侵害訴訟では特許の有効性を判断できなかった過去の制度を前提とすれば、事後の審決確定が再審事由となるのは自然。しかし、特許法第104条の3が導入され、侵害訴訟で特許の有効性が判断できる現在の制度を前提にしても、事後の審決確定が再審事由に該当すると考えるべきか、又は、特許の有効性が判断された侵害訴訟の確定判決は事後の審決確定によっても覆らないとすべきかという問題。制度利用者はどちらを望むのか。
- ・ 無効の抗弁や訂正の再抗弁が行える状況であれば、判決が確定した後に再度争う余地を認める必要性は少ないのではないかと。ただ、異なる無効理由によって争う場合まで制限する必要はないのではないかと。
- ・ 遡及効を制限する場合の具体的な立法に際しては、確定審決の遡及効が発生するか否かの基準等を決める必要がある。基準によっては、無効審判の人為的な引き延ばしのインセンティブを与えるなど、制度として機能しないおそれがある。基準については、例えば、無効審判の審決確定時を基準にするのが素直だと思うが、無効審判請求時とすることもあり得る。

²⁵ 前掲注22、23参照。

・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．制度の概要

我が国では、従来、特許の有効性については、裁判所が特許権等侵害訴訟の途中で判断することはできず、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が、2000年4月の「キルビー最高裁判決」²⁶、2005年4月に施行された特許法第104条の3の規定²⁷により、侵害訴訟において特許の有効性の判断を行うことが可能となった。このため、紛争処理における特許の有効性判断が無効審判ルートと侵害訴訟ルートの2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」の状況となっている。

2．問題の所在

(1)「ダブルトラック」の問題点を指摘する声

特許の有効性判断が、無効審判ルートと侵害訴訟ルートの2つのルートで行われ得ることについては、特許の有効性判断を2つのルートで同時期に行うことは社会経済的に非効率ではないか、侵害訴訟と無効審判のどちらか一方で特許無効の判断がなされれば被告は侵害を免れることができるのは特許権者にとって不利であり、このことに起因して特許の価値が下がっているのではないか、特許の有効性の判断の結果が2つのルートで異なり得ることは、特許権・特許制度の信頼性を損ねるのではないか、といった指摘がある。

(2)各ルートの機能・役割等を重視すべきとの声

他方で、特許の有効性判断を含む紛争処理の在り方について、訴訟は当事者主義であり判決が相対効であるのに対し、無効審判は職権主義であり審決が対世効を有するなど、侵害訴訟と無効審判とではその審理原則等それぞれの制度の特徴が異なること、技術専門性を背景とした無効審判における特許の有効性判断を求める機会の確保等の観点から、紛争処理において無効審判制度が有効に活用されている現状等を踏まえ、両ルートの判断を求める機会が確保されるべきとの指摘がある。

²⁶ 最高裁平成12年4月11日第三小法廷判決(平成10年(オ)第364号)

²⁷ 「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、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、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない」

(3) 留意点

裁判所の技術専門性

侵害裁判所が特許有効性を判断することに対しては、裁判所が専門技術的な事項に関する判断を行うことについて懸念する声があることに留意すべきと考えられる。

侵害訴訟の判決確定後の無効審決等による再審との関係

上述の(1)の指摘については、侵害訴訟の判決が確定した後に判決の基礎となる処分が変更されることとなる無効審判や訂正審判の審決(例えば、判決とは異なる内容の無効審判の審決等)確定が訴訟の再審事由となり得るといふ、「 . 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」の論点と関連するものである点に留意すべきと考えられる。

3. 検討の視点

上述の指摘や留意点等を踏まえ、侵害訴訟による紛争処理において両ルートで有効性判断が行われ得る「ダブルトラック」の在り方について検討すべきではないか。「ダブルトラック」の在り方については、両ルートの自由な利用を前提とする案、制度改正により特許の有効性判断を一方のルートに集約する案が考えられる。

(1) 両ルートの自由な利用を前提とし非効率性を緩和する案(A案)

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や技術専門性の観点から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を踏まえると、両ルートにおいて特許の有効性の判断が行われ得る現行の紛争処理システムを前提とする案が考えられる。「ダブルトラック」の非効率、両ルートの判断結果の相違の問題を最小限にとどめるため、無効審判の審決を踏まえて侵害訴訟の審理を行えるよう、無効審判の審理の迅速化や侵害訴訟の中止等の運用等により対処することが考えられる。

(2) 無効審判ルートに集約する案(B案)

特許法第104条の3が導入されたことによって「ダブルトラック」の状況になった経緯を踏まえ、特許法第104条の3を廃止又は修正して侵害訴訟ルートでの有効性判断を制限する案が考えられる。具体的には、例えば、以下のようなものが考えられる。

(B - 1 案)

特許法第 1 0 4 条の 3 を廃止する²⁸。

(B - 2 案)

特許法第 1 0 4 条の 3 を修正し、侵害訴訟の無効抗弁として主張し得る無効理由を、例えば、冒認や新規性欠如のみに限定する。

(3) 侵害訴訟ルートに集約する案 (C 案)

他方で、紛争当事者は、無効審判ルートよりも侵害訴訟ルートの方に力を投じていることが多く、当事者間では特許の有効性の判断は侵害訴訟ルートに集約した方が効率的であるとの指摘があることなどを踏まえ、無効審判ルートでの有効性判断を制限する案 (C 案) が考えられる。具体的には、例えば、以下のようなものが考えられる。

(C - 1 案) 侵害訴訟ルートに紛争処理を集約させる

侵害訴訟の係属後は、被告による無効審判請求を制限することにより、当該紛争処理のための有効性判断を侵害訴訟のみで行うこととする。あわせて、裁判所の技術専門性を担保するため、当事者の申立てにより、特許庁が意見を提出する仕組みを導入する。

(C - 2 案) 審判請求に除斥期間を設ける

特許権の設定登録日から一定期間 (例えば、 2 ~ 5 年) 経過後は何人も無効審判を請求できないものとすることにより、一定期間経過後の有効性判断を侵害訴訟のみで行うこととする。

4 . 当研究会の意見

特許の有効性判断が 2 つのルートで行われ得ることについては、紛争処理における侵害訴訟と無効審判の役割についての考え方等により多様な意見が出された。したがって、「ダブルトラック」の在り方については、両者の機能及び役割分担を整理した上で、各種の制度案の具体的な効果、実務上の問題点等を精査しつつ、引き続き検討を行うべきではないか。

(1) 両ルートの自由な利用を前提とし非効率性を緩和する案 (A 案) を支持する意見

- ・ 「 . 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」の論点が解決すれば、この論点 (特許の有効性判断の「ダブルトラック」の在

²⁸ この措置を行うだけでは、キルビー最高裁判決に基づくいわゆる「明らか無効の抗弁」自体は引き続き可能であると考えられる点に注意が必要である。

り方)に関して何ら制度を変える必要はないと思う。特許庁と侵害裁判所間の判断齟齬は、ダブルトラックが正常に機能している健全な状態を示すものだと思う。ただし、蒸し返しが可能となればそれは問題である。

- ・ 裁判所は法的な観点からのアプローチが得意で、特許庁は技術的な観点からのアプローチが得意であり、両者は観点や視点が違っている。複眼的に評価をされた後に知財高裁で判断が統一されるということであれば、判断の質が高まる効果も期待されるので、2つのルートが併走することに意義はある。
- ・ 産業界としては現行の「ダブルトラック」を維持すべきと考えている。裁判所と特許庁の判断齟齬を実質的に解消するために、無効審判の審決を踏まえた訴訟の審理を進めることができるよう、無効審判の審理を迅速化すべき。
- ・ 米国でも「ダブルトラック」の在り方が技術的専門性の観点から議論されており、侵害訴訟で権利の有効性が争点となった場合であって特許庁に再審査²⁹を請求したときには通常訴訟手続の中止が認められており、このような点を我が国でも参考とすべき。原則として、無効審判の審理を迅速にし、裁判所は、無効審判が請求されたときは、当事者の申立てにより手続を中断することとする。但し、時機に後れた無効審判請求に対し、裁判所は、手続を中断するかどうかについては裁量権を有することとする、という制度がよい。

(2) 無効審判ルートに集約する案(B案)を支持する意見

- ・ 技術の流れや相場観に関して、特許庁の無効審判の判断を裁判所において尊重するという考え方が大事であり、これが特許権の安定性につながる。「3. 検討の視点」のB-1案(特許法第104条の3の廃止)までは難しいと思うので、無効理由の法条によって特許庁と侵害裁判所が役割分担するB-2案がよいのではないかと。特許法第104条の3を修正するか、裁判所に対して、特許庁の判断をもっと尊重して欲しいというメッセージを送ることで解決すると思う。特許法第104条の3に明らか要件を復活させる等の裁判所と特許庁の役割分担を明確にする対応が必要なのではないか。

²⁹ 米国において、特許権が成立した後、他の特許又は刊行物である先行技術を証拠として、米国特許庁に、再度、特許の審査を請求する制度。

(3) 侵害訴訟ルートに集約する案(C案)を支持する意見

- ・ 制度としては、特許権の有効な権利範囲の迅速な確定とともに、シンプルで正確かつバランスの取れたシステムが望ましい。例えば、侵害訴訟提起後は、無効審判請求を禁止し、裁判官の進捗管理の下、特許庁に有効性の判断を審理付託することを可能とし、侵害訴訟における特許無効の判断には対世効を持たせるべき³⁰。特許無効の判断の効果は将来のみに及ぶ³¹とすれば問題ない。
- ・ 当事者は、無効審判よりも侵害訴訟の方に力を投じていることが多い。また、特許の有効性の判断は侵害訴訟に集約した方が効率的であると考えられる。死力を尽くした侵害訴訟での結果については、現状よりも強い効力を当事者間に及ぼしてもよい。当事者として無効審判で判断してもらいたいのは、()最先端の技術分野について判断が必要な場合、()進歩性の判断に関して技術の流れや相場観が必要な場合であり、これらにつき、何らかの形で専門的知識を取り込むことができれば、制度の信頼性も増す。
- ・ 制度に存在意義はあるが、侵害訴訟で有効性判断をしている場合もあえて全件について無効審判をやることに意味はあるのか。侵害訴訟で特許庁の知見をいかすにも、求意見制度などによれば足り、わざわざ無効審判を併走させる必要はない。

(4) 留意点の指摘

- ・ 侵害訴訟において特許の有効性の判断をすることとなったことによって、特許権の安定性についての懸念が生じており、これを解消するため司法と行政の役割分担の整理を議論の出発点とすべき。
- ・ 無効審判への一本化はキルビー最高裁判決以前の状況への逆行であり望ましくない一方、侵害訴訟への一本化は、裁判所の技術的争点の判断に不安がある。この観点から司法と行政の役割分担の在り方を整理すべき。何らかの形で技術専門官庁である特許庁の判断を介入させることは必須である。
- ・ ダブルトラックで同時併走させておきながら裁判所が審決を参照する方法か、意見提出の制度自体を侵害訴訟に取り入れる方法か、いずれの方法を採るべきかは検討の必要があるが、侵害裁判所が特許庁の意見を聞

³⁰ 侵害訴訟における無効判断の効果は、訴訟当事者間にのみ及ぶが(相対効)、これを訴訟当事者間のみならず第三者にも及ぶようにしようとする考え方のこと。

³¹ 現行制度においては、特許庁の無効審判における特許無効審決が確定した場合、特許権は過去に遡って存在しなかったものとみなされる(特許法第125条)。

- くことができる機会があった方がよい。
- ・ 無効審判請求の機会を制限することにならない方がよい。
 - ・ 特許法第104条の3の下では、「ダブルトラック」となり、無効については侵害訴訟の中でも争える。キルビー判決は紛争の一次的解決・早期の解決目的を目的としたものだが、実際にはそのような状況となっていない。
 - ・ 「3. 検討の視点」のC - 2案(無効審判に除斥期間を設ける案)では、大正10年法の時代に問題となった除斥期間経過後の権利行使の弊害を防ぎきれない。
 - ・ 「3. 検討の視点」のB - 1案(104条の3の廃止)は、特許の有効性の判断をしたいのにできないという時代を経て、キルビー判決、そして104条の3の創設に至ったという経緯からすれば、また判断できなくなる状況に戻るということには、裁判所は反対だろう。
 - ・ 侵害訴訟に一本化する場合については、()侵害訴訟に先立って請求されていた無効審判の取扱い、()訂正の位置付け(対世効のある形での訂正は裁判所ではできないため特許庁で行うこととなり、結局一部ダブルトラックが維持される形となってしまうではないか。)の2つがテクニカルなハードルであるように感じる。
 - ・ ダブルトラックの問題は、諸外国が進もうとする方向性を考慮しながら、検討すべき。

(5)「日本版アミカスブリーフ」制度の導入

- ・ 社会のニーズ等の多くの情報が裁判所へ提供されるよう、米国のアミカスブリーフ³²のような、公衆の意見を聴取する制度を導入すべき。

³² 未確立の法律問題や審理において留意すべき事項について、公衆又は利害関係を有する第三者を代表して、訴訟当事者以外の者が、裁判所に対し情報を提供する米国の制度。

・裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備

1．制度の概要

裁判所調査官が知的財産関連事件の審理・裁判に必要な技術的事項を調査して裁判官を補佐してきたほか、2004年には専門委員制度³³が導入されるなど、裁判官の技術的争点に関する的確な判断を支える一定の体制は存在している。また、2005年には裁判所調査官の権限が拡大されるなど、近年では体制の拡充も進められている。

2．問題の所在

専門委員の特許制度の十分な理解についての懸念や、裁判所調査官のリソースの限界についての指摘がある中で、裁判所における最先端技術や技術の流れ・相場観の適切な把握を必要とする争点等に関する的確な判断を支える制度整備を求める声がある。

3．検討の視点

裁判所と特許庁において技術の流れ・相場観を共有する等、裁判所における技術的争点の判断の信頼性を一層高めるための方策を検討すべきではないか。なお、制度・運用改正の案は、例えば、以下のものが考えられる。

(A案) 技術系裁判官を任用

技術の流れや相場観の迅速・的確な共有のため、特許訴訟を担当する裁判官として、技術的知見に関するバックグラウンドを有する裁判官を任用するのはどうか。

(B案) 特許庁が特許の有効性に関する意見を提出

特許権等侵害訴訟において、特許無効の抗弁が主張された際に、特許庁の技術専門的知見が適時に反映される制度が特許法上規定されていないところ、当事者から申出があった場合、又は裁判所の裁量により、裁判所は特許の有効性について特許庁に対し意見を求めることができる制度としてはどうか。

(C案) 専門委員の供給源を拡大

技術分野を網羅し、中立的な立場から日常的に特許法に基づく技術評価を行う特許庁の審判官を専門委員として任命しておき、当該技術分野の事件が係属した場合、適時に裁判官に専門技術についての説明を行うこととするの

³³ 専門委員には200名を越える大学教授、弁理士、研究者等の専門家が任命されている。

はどうか。

(D案) 裁判所調査官制度を充実

技術分野ごとに適切な特許庁審判官と弁理士をあらかじめ登録しておき、当該技術分野の事件において必要があるときに、臨時の裁判所調査官として、当該事件が終局するまで短期間任用するのはどうか。

4. 当研究会の意見

技術的争点に関する裁判官の判断を支援する体制を強化すべきとの意見が多かったため、技術的争点の判断を支援するための具体策について、引き続き検討を行うべきではないか。ただし、技術的争点の判断に必要な情報が適切に裁判官に提供されていれば、必ずしも裁判官が理系のバックグラウンドを有しているかどうかは技術的争点の判断に影響しないとの意見が多かった。

(1) 技術的争点の判断の支援等に関する意見

- ・ 事業・投資戦略の帰すうに影響を与えることから、特許権は安定している必要があり、司法における技術的争点に関する判断を支援する体制の整備に賛成する。

(2) 裁判官の技術的素養に関する意見

- ・ 現在の我が国の法曹制度においては、様々な価値基準の下で多角的な視点から思考する訓練が行われているため、司法判断を下すには法曹教育を受けた者が適任である。
- ・ 民事訴訟においては、当事者から提出された情報を基に判断することが原則であり、それ以外の情報を基に判断することは許されない。民事訴訟における弁論主義の原則にかんがみれば、必ずしも裁判官の技術的なバックグラウンドの有無により判断が変わるわけではない。裁判官が理系かどうかという視点に拘泥する必要はない。
- ・ 裁判官にも技術的バックグラウンドがあった方が望ましいという意見は理解できないではない。しかし、特許訴訟以外にも医療、建築など専門訴訟とされるものが相当数あるが、いずれについても、裁判制度は、裁判官が当該分野の専門知識をあらかじめ有していることを前提とせず、当事者の主張立証によって専門的知見が提供されることを前提として、法曹資格のある裁判官が、法曹としての見識に基づき判断を行うというシステムとなっている。むしろその方が、裁判官が有する個人的専門知

識に頼るよりも、証拠に基づく公平で客観的な判断になるように思われる。

(3) 専門委員制度に関する意見

- ・ 専門委員には法律の知識は必ずしも必要でないと言われているが、委員経験者からは、法律や訴訟手続に関する知識が必須との声が多い。法律の知識が必要となる点については調査官制度と重複するので、その点での役割分担も含めて両制度の在り方について検討すべき。

・無効審判ルートの在り方

1．制度の概要

現行の無効審判制度においては、異なる無効理由を挙げることにより同一人が何度でも無効審判を行うことができる。他方、特許権者側にも特許付与後に特許請求の範囲を訂正できる機会が多く与えられている³⁴。

なお、無効審判の審決取消訴訟の審理範囲に関しては、無効審判の手続で審理・判断されなかった公知事実との対比における無効原因の主張はできないと解されている³⁵。

2．問題の所在

無効理由が異なる複数の無効審判が請求される、特許付与後も特許請求の範囲等を訂正できる機会が多いことにより、訂正の度に権利の客体が変更されるために、審理をやり直す必要が生じ得る、無効審判の審決がなされた後、審決取消訴訟段階で訂正審判の請求や新たな証拠に基づく無効理由の主張が行われると、知財高裁による特許庁への差戻しにより、知財高裁と特許庁との間で事件が行き来することが繰り返されることにより、特許の有効性の判断結果が最終的に確定するまでに相当の期間を要するケースがある。

3．検討の視点

迅速・効率的な紛争解決のため、無効審判ルートの在り方について包括的に検討すべきではないか。なお、無効審判請求や訂正の機会、審決取消訴訟の審理範囲に関して現行制度を維持すべきとの考え方のほか、制度改革の案としては、例えば、以下のものが考えられる。

(A案) 同一人による複数の無効審判を禁止

無効審判において、請求の理由の変更・追加等を、時機に後れたものでない限り認める一方、同一人による複数の無効審判請求を禁止する。

攻撃防御のバランスの観点から、特許権者による複数の訂正審判請求・訂正請求も禁止する一方、訂正事項の変更・追加等を、時機に後れたものでない限り許可する。

³⁴ 無効審判請求に対する答弁書提出期間、無効審判の請求不成立審決の取消訴訟において審決が取り消された場合、特許法第181条第2項による取消決定がされた場合、職権による無効理由通知があった場合等。

³⁵ 最高裁昭和51年3月10日大法院判決(昭和42年(行ツ)第28号、メリヤス編機事件)。

(B 案) 無効審判の審決後の訂正を禁止

無効審判の審決後は、訂正審判請求・訂正請求を原則禁止する。

(C 案) 審決取消訴訟の審理範囲を拡大

無効審判の手續において既に提出されていた証拠及び無効理由については、審決で判断がされていなくても、知財高裁が審理判断できるようにし、自判も可能とする。

(D 案) 審決取消訴訟における特許庁の意見提出機会を拡大

無効審判の審決取消訴訟において、当事者から申立てがあったときは、知財高裁は特許庁に当該事件に関する意見を求めなければならないとする。

4 . 当研究会の意見

無効審判ルートの在り方については多様な指摘がなされた。無効審判ルートの在り方については、迅速・効率的な紛争解決、無効審判当事者の公平性、制度利用者の手續保障等の視点から、各制度案の具体的な効果、実務上の問題点等を精査しつつ、引き続き検討を行うべきではないか。

留意点の指摘

無効審判請求の機会について

- ・ 極端な事例にとらわれて、無効にすべき特許を無効にする機会が奪われることのないようにするべき。
- ・ 米国のように、特許性について実質的で新たな問題を提起するような証拠ではない場合には再度の審判請求ができないという考え方も、無効審判制度の在り方の検討の際に参考となる。
- ・ 無効審判請求を制限すると、ダミー（他人の名前で審判請求すること）のおそれがあると言われることもあるが、制度利用者の視点で見れば、これを心配するあまり制度改正に反対するという結論にはならないのではないか。
- ・ 何度も同じような理由で無効審判請求をされるとするのは、例えば大学とか中小企業にとっては酷である。

審決取消訴訟の審理範囲について

- ・ 審決取消訴訟の審理範囲を拡大してできるだけ一回の紛争で解決できるようにし、当事者に対しても一回の無効審判でできる限り主張・立証を

- し尽くすよう促すのが適切。
- ・ 審判段階までに提出済みだが未判断の主張・証拠については、審決取消訴訟の審理範囲に含めるべきであると考えている。
 - ・ 特許法第104条の3が創設され、侵害訴訟では無効理由の出し入れが自由とされたこと等からすると、メリヤス編機事件最高裁大法廷判決は現在の状況には適さないほどに審理範囲を過度に制限していると言うこともできる。そのため、一定程度審決取消訴訟の審理範囲を拡大すること自体には賛成。ただ、裁判所は行政機関である特許庁と異なり訂正には対応できない場合があるので、どこまで裁判所で判断できるのかという問題はある。

・無効審判の確定審決の第三者効

1．制度の概要

現行の無効審判制度においては、同様の主張に基づく審判手続の繰り返しを防止し特許権者の対応負担を軽減するため、有効審決の確定登録後は、何人も同一事実・同一証拠に基づいて無効審判を請求することはできないとされている（特許法第167条）。

2．問題の所在

特許が有効である旨の審決が既に確定した事件があるからといって、当該審判に関与していなかった第三者が同一事実・同一証拠に基づいて無効審判で争う権利、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との指摘がある。また、侵害裁判所において無効判断がなされた場合等についても、無効審判で有効の審決が確定していた場合、同一事実・同一証拠によっては何人も対世的に無効にできないこととなるため公益上の問題が生じ得るとの声もある。

他方で、同一事実・同一証拠に基づく無効審判の請求を制限することは、紛争処理制度として効率的であるとして、同条の制度趣旨を評価し、現行制度を維持すべきとする声もある。

3．検討の視点

第三者の権利保護と特許権者の対応負担軽減とのバランスや、無効審判制度の重要な意義である公益性と紛争解決の効率性とのバランス等を考慮しつつ、同一の事実及び証拠に基づく審判請求の取扱いについてどのように考えるか。なお、検討案は、例えば、以下のものが考えられる。

- （A案）第三者、同一人とも、無効審判の請求を禁止（本規定を維持）
- （B案）同一人のみ、無効審判の請求を禁止（第三者による審判請求は許容）
- （C案）第三者、同一人とも、無効審判の請求を禁止しない（本規定を削除）

4．当研究会の意見

特許法第167条の制度改正については賛否両論があるため、引き続き検討を行うべきではないか。

(1) 改正に賛成する意見

- ・ 侵害訴訟において無効の抗弁が認められ実質的に権利行使ができなくなっている特許権について、この規定があるために、無効の抗弁が成立した無効理由に基づき無効審判請求をすることが許されない状況が生じ得る。また、特許法第167条の導入時のモデルとなったオーストリアにおいては、同規定が違憲を理由として既に削除されているにもかかわらず³⁶、我が国において同規定を維持することが適切であるのか疑問がある。
- ・ 1つ周知技術を加えればこの条文に反しないということを理由に、この規定により実害は生じないとの意見があるが、そのような条文解釈自体に違和感がある。

(2) 改正に反対する意見

- ・ 同一の証拠等に基づいて何度も無効審判が請求されることとなると、特許権者の対応負担は大きい。大企業であれば対応できるだろうが、中小企業や大学にとっては対応困難だろう。
- ・ この制度は当然の前提として受け入れられてきたものであり、制度改正の必要性は特に感じていない。

(3) 留意点の指摘

- ・ この規定が維持されたとしても、無効不成立審決が確定した審判と同一の事実及び同一の証拠に基づき侵害訴訟において特許法第104条の3の無効の抗弁を主張できるなら、実害は余り生じないだろう。
- ・ 産業界側としては本規定の改正の有無により実質的な問題を生じないことから存廃に固執しない。

³⁶ 我が国の特許法第167条の母法であるオーストリア特許法第146条は、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、1970年に削除されている。

・ 審決・訂正の部分確定 / 訂正の許否判断の在り方

1 . 制度の概要

現行法上、複数の請求項からなる特許権については、無効審判を請求項ごとに請求することが可能とされているが（特許法第123条第1項）、審決の確定の時期及び範囲³⁷、訂正請求の許否判断の基準³⁸、訂正請求認容の確定の時期及び範囲³⁹については明文規定がない。この点につき、従来、特許庁においては、審決の確定、訂正の許否判断について、複数の請求項からなる特許であっても、常に特許全体を一体不可分に扱う運用が行われていたが、現在は、近時の諸判例⁴⁰の状況も踏まえ、審決の確定、訂正の許否判断のいずれについても、請求項を単位として行う運用としている。

2 . 問題の所在

請求項を単位とすると、争いのない部分について権利内容を早期に確定させることが可能となるとの声がある一方、明文規定が存在しないことの制度の透明性についての指摘や、特許権の内容は第三者に分かりやすいものとすべきとの指摘もある。

3 . 検討の視点

無効審判の審決の確定と訂正の許否判断の際に、特許全体を一体不可分として扱うこと（一体不可分説⁴¹）と、請求項ごとの扱いとすること（請求項単位説⁴²）の、いずれが適切と考えられるかについて検討すべきではないか。仮に請求項ごとの扱いとする場合には、確定した訂正の内容等を明確かつ早期に公示する制度の導入についても検討すべきではないか。

³⁷ 複数の請求項に関する審決について、いずれか一つの請求項について取消訴訟が提起された場合、残りの請求項も未確定として扱うか否かの問題。

³⁸ 複数の請求項に訂正請求があった場合、いずれか一つの請求項に関する訂正要件が満たされなければ、その他の請求項に関する訂正要件の判断をせず、訂正請求全体を不認容とするか否かの問題。

³⁹ 訂正の認容について、いずれか一つの請求項について変更の可能性が残っている限り、残りの請求項も未確定と扱うか否かの問題。

⁴⁰ 最高裁平成20年7月10日第一小法廷判決（平成19年（行ヒ）第318号）等。

⁴¹ 無効審判の審決及び訂正認容については、全ての請求項について取消・変更の可能性がなくなる限りは、全体を確定させない。訂正の許否判断に当たっては、全ての請求項に関する訂正要件が満たされない限りは、訂正全体を不認容とする。

⁴² 無効審判の審決及び訂正認容については、争いがなくなった請求項から、請求項単位に順次確定させる（部分確定）。訂正の許否判断に当たっては、訂正要件の有無を、請求項単位で判断する。

4. 当研究会の意見

審決の確定及び訂正の許否判断を請求項単位で行うことに賛成する意見が多かった一方、ユーザーにとっての分かりやすさについての懸念や国際的な制度調和についての指摘があったことから、各制度案の具体的な効果、実務上の問題点等を精査しつつ、検討を進めてはどうか。

(1) 請求項単位説を支持する意見

- ・ 近時の判例は、訂正請求については請求項ごとに許否判断し部分確定させるという流れになってきており、またビジネスの安定化の観点からも、権利を随時部分確定させ、早急に活用可能にすることが望ましい。また、現行制度は外から見て権利状態が分かりにくいので、IT技術を活用するなどして、ユーザーにとって分かりやすい公示制度となるよう、対策を講ずるべき。

(2) 一体不可分説を支持する意見

- ・ 迅速性という観点からすると部分確定が適しているが、ユーザーにとっての分かりやすさの観点からは特許単位での確定の方が望ましく、部分確定とした場合は大企業でない一般的な制度利用者にとっては制度が複雑であり対応が困難である。

(3) 留意点の指摘

- ・ 制度設計の際には国際的な制度調和への配慮が必要。
- ・ この論点は、権利を特許単位又は請求項単位のどちらで考えるのかという特許制度の本質論とも関係する。なお、特許単位で考える場合には、一部の訂正請求の瑕疵のために一律に訂正請求が認められないことを防ぐために、特許権者に対し、例えば「訂正の予備的請求」⁴³等の救済手段を整備する必要があるが、請求項単位で考えるならばそのような救済手段に関する難しい論点の検討が不要になる。
- ・ 明細書の訂正の許否判断・確定・公示をどのように取り扱うべきか等、関連する論点は多い。

⁴³ 特許権者が、第1次的に行った訂正が認められない場合に備えて行う、特許請求の範囲の内容等が異なる第2次以降の仮定的な訂正の請求。

特許保護の適切なバランスの在り方

・特許の保護対象

1．制度の概要

現行法は、「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」を発明と規定している（特許法第2条第1項）。また、この定義上発明となるものであっても、「人間を手術、治療又は診断する行為」等は産業上利用できない発明として特許の対象とされていない。

2．問題の所在

現代の先端技術は劇的な速度で絶えず高度化・複雑化しており、欧米においても特許の保護対象の議論は依然として流動的である。

このような現状の下、我が国の特許の保護対象が適切であるかを確認すべきとの声がある。

3．検討の視点

現在の特許の保護対象は、産業の発達・イノベーションの促進の実情や国際動向に照らし、適切か。

4．当研究会の意見

特許の保護対象については、現行のままで問題ないとの意見が多く、早急に見直すべきとの意見は出なかったため、法改正の必要はないと考えるのが適当ではないか。

(1) 改正に反対する意見

- ・ 現行法の発明の定義規定は世界に誇るべきものであり、変更の必要はない。
- ・ 米国では発明の具体的な定義が成文法に規定されていないことで、欧州では不特許事由が条約・法律に明示されていることで、それぞれ実務上の問題を抱えている。
- ・ 現行定義の廃止に対しては多くの制度利用者が抵抗を感じるであろう。

(2) 留意点の指摘

- ・ 現行の発明の定義は非常に美しい反面、制度利用者には理解しにくいので、変更するのであれば、発明の定義規定を廃止し、欧州のような不特許事由に拠るのが、分かりやすく柔軟な制度となるのではないか。
- ・ 新しい対象に速やかに対応できるよう継続的に制度の見直しが行われるべき。
- ・ 新しい対象は、特許法とは別の法体系で保護するのが法的安定性から見ても合理的。
- ・ 特許の保護対象を広げる際に、法改正をせずに審査基準の改訂のみで対応するという姿勢が適切であるかを議論しつつ制度の在り方を検討すべき。

・職務発明制度

1．制度の概要

(1) 職務発明制度とは

職務発明制度は、個々の従業者等の権利を保護して発明のインセンティブを喚起するとともに、使用者等の研究開発投資等の促進を目的としている。

現行法（昭和34年法）制定時の特許法第35条は、職務発明の特許を受ける権利が発明者たる従業者に帰属することを前提に、使用者の通常実施権、予約承継、権利承継の際の従業者の「相当の対価」請求権等について規定していた。

(2) 2004年法改正

近年この「相当の対価」の支払をめぐり、使用者と従業者の間の紛争が急増したことから、2004年に以下のように制度が改正された。

2004年改正特許法第35条（新法）の下では、「相当の対価」の額は、使用者等と従業者等との間の取決めに従い対価を支払うことが不合理でない限り、その取決めにゆだねられる。

不合理と認められるか否かは、合意に至る手続面（協議の状況、策定された基準の開示状況、従業者等からの意見聴取の状況等）を重視しつつ、対価を決定するための基準の内容や対価額等の実体面の要素も補完的に考慮して判断する（第4項）。

対価の定めが存在しない場合又は不合理である場合、対価額は「使用者等が受けるべき利益」及び発明完成に至る使用者等の「負担・貢献及び従業者等の処遇その他の事情」を考慮して決定する（第5項）。

2．問題の所在

(1) 制度の再改正を求める声

新法の下であっても、裁判所が対価の支払が不合理と判断した場合は高額な対価が算定される可能性があるなど、「相当の対価」請求権が依然として経営上のリスクとなっているとの意見や、企業における研究開発や雇用の在り方等が多様化しているとの声があり、特許法第35条の再改正又は廃止を主張する声は根強い。

(2) 留意点

法改正後は、各企業において、改正法に整合する新たな職務発明規程の整備が進められる一方、相当の対価をめぐる新たな訴訟（旧法適用事件）は減

少傾向にある。また、新法が適用された事例は確認されていない。

3. 検討の視点

制度の再改正を求める声についてどのように考えるべきか。

4. 当研究会の意見

現状では、改正法が適用される事件が発生していないため、再度の法改正は難しいことや、改正について賛否両論があったことから、新法の運用状況を見守りつつ慎重に検討を行うべきではないか。

(1) 改正に賛成する意見

- ・ そもそも対価請求権が従業者にとって発明のインセンティブになっているか疑問である。
- ・ 発明者のみに権利を与えることで、集団での研究開発や、使用者の研究開発投資、企業の国際的競争力等に悪影響を及ぼすおそれがある。
- ・ 改正法という「不合理性」の判断基準が不明確であり、予測可能性が低い。

(2) 改正に反対する意見

- ・ 新法を適用した裁判例がいまだ見出されず、改正法の運用や評価が定まっていないため、当面の間は状況を見守るべき。
- ・ 特許法第35条を削除するとなると一般法たる民法に判断がゆだねられることとなり、予測可能性が一層低下すると考えられる。このため、同条を削除せずに、細部を調整する方策の方が望ましい。
- ・ 現実に認められる対価が低額になったことや、企業の職務発明に対する対応も変わってきて訴訟も減っているので、静観すればよいのではないか。

(3) 留意点の指摘

- ・ 制度の国際調和の観点を重視すべき。
- ・ 2004年の法改正時の国会審議においては、改正法の施行に当たり、政府が法改正の趣旨を周知し、既存案件の場合でも円滑な解決が可能となるよう努めるべきことが衆参両院において附帯決議されている⁴⁴。この

⁴⁴ 特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（平成16年5月7日 衆議院・経済産業委員会、平成16年5月27日 参議院・経済産業委員会）。

附帯決議の考え方が裁判所等に浸透していくことが望まれる。

- ・ 制度の在り方とともに、労働法との関係や、「相当の対価」の法的性質について検討すべき。
- ・ 制度設計の最適解は、何年先の将来を見据えたものとするのか、研究開発の環境や我が国の国際的競争力の在り方をどのようにとらえるかによっても異なる。
- ・ 発明者の技術創作へのインセンティブになっているものは何かについての実証分析の蓄積が望まれる。
- ・ 現行の「相当の対価」は金銭的保障という狭いインセンティブとなっているが、企業が独自に様々なインセンティブを設定することがあってもよいのではないか。

・差止請求権の在り方

1．制度の概要

我が国では、差止請求は特許権侵害行為があれば原則として認められる。これに対し、米国では、特許権侵害事案について原則として差止請求を認容していた連邦巡回区控訴裁判所（C A F C）の運用を連邦最高裁判所が覆し、差止め認めは、損害賠償では救済が不十分などの事情がある場合に、裁判官の裁量により行われることとなった⁴⁵。

2．問題の所在

（1）差止請求権の事業に与える影響

権利行使の影響が大きく、以下のような場合に行使の仕方に問題があるとして差止請求権の制限を求める声がある。

- ・ 製品に対する寄与度の低い特許に基づき侵害差止めがなされる場合
- ・ 自ら特許発明を実施していないにもかかわら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、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
- ・ 標準技術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

（2）現行制度における差止制限⁴⁶の問題点

現行制度においては、民法上の権利濫用法理⁴⁷に基づき差止請求権の行使が制限される可能性が考えられるが⁴⁸、権利濫用法理は事情を総合考慮する考え

⁴⁵ 米国においては、権利・利益全般の侵害に対する救済は金銭的な損害賠償によることが原則であり、差止めは裁判官の裁量により認められる例外的な救済である。米国連邦最高裁判所は、2006年5月のeBay判決において、従来C A F Cにおいて差止めによる救済が原則認められていた特許権侵害の事案についても、裁判官が以下の4要素を総合的に考慮して終局的差止命令を発し得るか否かを判断すべき旨判示した。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、その損害に対する補償は金銭賠償のみでは不適切か、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、差止命令を発行することが公益を害するかどうか。

⁴⁶ 裁定実施権が設定された場合も、特許権者が差止請求権を行使できない状況が生じ得る（「．裁定実施権制度の在り方」参照）。ただし、裁定実施権制度は、裁定実施権の設定を求める者が通常実施権の許諾について特許権者と事前に協議を行うことが前提とされ、請求の理由も限られているなど、活用できる場面が限定的である。

⁴⁷ 民法第1条第3項には、「権利の濫用は、これを許さない」と規定されている。

⁴⁸ 著作権侵害に係る下級審裁判例に、損害賠償は認容されたものの、差止請求については権利濫用として棄却されたものがある。原告が著作権を有する写真が掲載された写真集の出版差止請求に対し、原告の写真は写真集全体に比して極めて小さいこと、当該写真の掲載に当たっては原告も深く関与していたこと、原告による訴訟提起まで被告会社は当該写真について原告が被告会社の職務上撮影したものであると誤解していたこと、原告は当該

方であるため、予測可能性に乏しい。

(3) 留意点

この論点については、国内の諸事情を考慮するのみならず、条約・諸外国への影響への配慮を要する。

- ・ 諸外国の制度と平仄を合わせずに排他的権利を弱めてしまうと、特許取得のインセンティブを削ぐことにつながりかねず、我が国の国際競争力を低下させてしまうおそれがある。
- ・ 差止制限は排他的権利の制限であり、特許権者の許諾を得ない他者による特許発明の実施の放置であるため、TRIPS協定第30条及び第31条の諸規定との整合性が問題となり得る。
- ・ 我が国が排他的権利の制限を自発的に行うことで、他国での排他的権利の制限を助長し、我が国の企業の海外での活動を阻害するおそれがある。

3. 検討の視点

差止請求権については、民法上の権利濫用法理に基づいて権利の行使が制限される可能性があることを踏まえ、現行制度を維持すべきか、それとも、権利者の差止請求権を制限し得る何らかの根拠規定を特許法に設けるべきか。

なお、仮に差止請求権を制限するのであれば、以下の案が考えられるのではないか。

(A案) 現行制度と同様に差止請求権の濫用を許さない旨を確認的に規定

(B案) 差止請求権が制限される場合の権利主体や権利行使態様等に関する要件を新たに導入

4. 当研究会の意見

差止請求権を制限する何らかの規定を特許法に設けることについては賛否両論があった。したがって、差止請求権の制限の在り方については、引き続き検討を行うべきではないか。

写真集の改訂版にも引き続き当該写真が掲載されることを意欲していたことが推認できること、当該写真集が今後増刷される可能性が低いこと等を理由に、差止請求は権利の濫用であって許されないと判示した。那覇地裁平成20年9月24日判決(平成19年(ワ)第347号)。

(1) 改正に賛成する意見

効力のバランス

- ・ e B a y 判決はバランスが取れており、そのまま導入すべき。
- ・ e B a y 判決のような考え方によって差止請求権に制限を加えることはイノベーションのために必要。
- ・ 特許権の弱体化につながるという点にこだわることなく、差止請求権の制限について検討すべき。
- ・ 侵害の回避努力にもかかわらず意図せずに特許権侵害をしてしまった場合に差止めを甘受しなければならないのは不合理。

訴訟上の問題

- ・ 我が国では、特許権侵害があれば自動的に差止請求が認められる制度になっている。差止請求を相当でないと判断してこれを回避するには、特許を無効としたりクレーム解釈により侵害自体を否定するほかないが、それでは損害賠償請求まで否定される。権利濫用法理の運用実態にも照らせば、立法措置も含めた検討が必要。
- ・ 裁判官が民法の一般原則である権利濫用法理を用いることはハードルが高いと感じる。裁判所が差止請求権の行使の制限について判断しやすくなるように、特許法上に差止請求権の行使を制限する根拠規定等を設けてはどうか。

「パテントトロール」をめぐる議論

- ・ 我が国においてもパテントトロールによる侵害警告事例が増えており、企業の対応負担が増加している。
- ・ 昨今の不況によって倒産した会社の保有していた特許権が売買されるなど、従来とは異なるビジネスモデルが生まれやすい土壌ができており、今後我が国においてもパテントトロールによる問題が発生する危険がある。
- ・ 我が国がパテントトロールを許さない特許制度を目指しているという姿勢を示すことができれば、国際的なアピールになる。
- ・ 特許法に、パテントトロールに対して差止請求権を制限することを、明瞭に規定すべきではないか。

(2) 改正に慎重な意見

効力のバランス

- ・ 中小企業等が市場の拡大や独占を目指すために差止請求権が極めて重要

である。e B a y 判決の考え方に従って差止めを制限するなど、特許権を弱体化させる方向性は適切でない。

- ・ 製品における寄与度の低い特許権については一定期間があれば特許回避は容易ではないか。
- ・ 公益目的の特許について差止めの制限が認められることとした場合には、公益に関係する度合いが高い特許であるほど差止めが制限される可能性が高くなるため、公益に関わるような万人にとって重要な技術の開発に対するインセンティブを削ぐことになりかねない。

日米制度の相違

- ・ e B a y 判決は米国における一般原則を特許権侵害に当てはめたものに過ぎないため、日米の制度及び実務の違いや差止めを制限した場合の悪影響を考えて慎重に判断すべき。
- ・ 米国とは異なる状況下で、特許権の効力を弱めることにもつながりかねない差止制限を行うことには慎重であるべき。
- ・ 我が国においては、諸外国と比べて進歩性の審査基準が厳しいため技術水準の低い発明に対して特許権が設定されてしまうことの弊害が抑制されている。侵害訴訟においては、無効の抗弁が認められる場合も多く、製品に対する寄与度を適切に勘案して損害賠償額が算出されるため米国に比べて高額な損害賠償が認容されにくいなど、特許権の効力の弊害が生じにくい。
- ・ 日米の特許保護の状況は制度の厚みや深みが異なり、米国は、かつて特許権の効力を制限し、その後反省して保護を強化し、更に揺り戻しが来て保護を弱めているという試行錯誤の歴史であるのに対し、我が国は米国の後を追いつつ特許権保護を強化し始めたものの、現在は停滞中である。
- ・ e B a y 判決の趣旨は、我が国の民法の一般条項である「権利濫用の法理」・「信義則」による事情の総合考慮に基づく判断に対応するものである。このような一般法理が既に我が国の制度に組み込まれている以上、特許法を改正する必要はない。

訴訟上の問題

- ・ 金目当ての差止請求である場合は裁判で和解を勧奨されれば解決するのではないか。

国際関係の観点

- ・ 今後の我が国にとっては、国際競争に当たり、人件費で勝つのは難しい

ため、知財による付加価値で勝負するしかない。「知財立国」を標榜する我が国は特許権を弱めるべきではない。

損害額算定方法への影響

- ・ 我が国の特許権侵害に基づく損害賠償額の算定は、民法の原則（第709条）においても、特許法の特別規定（特許法第102条第1項、第2項）においても、特許権者が実施を独占できること（侵害を差し止める権能があること）を前提とした算定方法を採用している。差し止めが制限され得る制度を採用し、仮に、その制度の下で、差し止め請求権が認められない特許権者Aが、特許を実施しているBを被告として、損害賠償の請求をしたとしても、Bの実施は禁止されないのであるから、Bの実施行為と因果関係を有するAの損害は発生しないこととなり、損害の算定は不可能となるのではないか。また、仮に、特許法第102条第3項（実施料相当額）を根拠として請求する場合であっても、そもそも、特許権者Aが、特許の実施を独占できない以上、第三者が特許権者に対して実施料を支払うことは期待できないため（第三者は差し止め請求を受けない以上、対価を支払う必要はない。）実施料相当の損害が認められるか否かは不明である。

水際政策への影響

- ・ 我が国では、特許権侵害を理由とする侵害品の輸入の阻止について強化策を採ってきた。そのような政策への悪影響も無視できない。

「パテントトロール」をめぐる議論

- ・ 現時点では、パテントトロールを許さないというメッセージを海外に発信することまでする必要はないのではないか。

(3) 留意点の指摘

効力のバランス

- ・ 差し止め請求権の濫用に対して何らかの安全弁が必要であるのは確かだが、それによって特許権の相対的な価値が下がる可能性がある。
- ・ 差し止め請求権の行使を制限することの判断が、権利者・侵害者にとってフェアかアンフェアかという基準は今後変化し得るため、変化した際に迅速に対応できるように差し止め請求権の行使を制限する要件を限定的な表現で規定することは避けるべき。
- ・ 特許の技術的回避にはそれなりの時間が掛かる。差し止め実施までの猶予期

間を適切に設定できるのであればかなりの問題が解決できるのではないか。

- ・ 現行制度においては、ライセンス交渉や損害賠償も差止請求権という後ろ盾があるからこそ機能している。差止請求権の問題は特許権の本質に関わる問題である。差止めを制限する範囲を権利濫用法理の適用される範囲を超えて大幅に広げる制度改正をするのではなく、権利を弱めた場合の波及効果も踏まえ、適切な強さの特許権の効力はどの程度とすべきかという視点で制度の在り方を総合的に考慮する必要がある。

日米制度の相違

- ・ 日米の制度の違いは、我が国は原則として差止めも損害賠償も認められるのに対し、米国は権利侵害に対する救済は懲罰賠償も含み得る損害賠償が原則で、差止めは裁判官の裁量による例外的措置である点。我が国において、理論的には一定の場合に民法の権利濫用法理により差止請求権を制限する余地はあるが、実務的には、制限した場合の代替措置などバランスを取る方策を検討すべき。
- ・ 我が国では、米国とは異なり懲罰的損害賠償が認められていないため、差止めを制限した場合において実施の継続を抑止することは容易でない。

国際関係の観点

- ・ 差止めを制限する制度をつくる場合は、我が国での特許出願のインセンティブを損なうこと、ひいては我が国の国際的競争力を削ぐこととならないようにしなければならない。
- ・ パテントトロール等に対しては何らかの対応が必要と考えられるが、それによって途上国において強制実施許諾の利用が拡大する等のリスクがあることにも留意すべき。

他の法分野との関係

- ・ 境界線が明確な有体物を対象とする所有権と知的財産権とが本質的に異なると考えれば、必ずしも特許権を所有権と同様に考える必要はない。例えば、特許権の行使が濫用であるか否かを判断する際に考慮すべき要素を特許制度特有のものとして規定しても構わない。
- ・ 財産権を保障する憲法第29条の趣旨に照らせば、特許権が財産権である以上、制度改正をする場合は、差止めが制限された結果として侵害行為が継続することにより生じる損失について侵害者から特許権者に金銭的填補をさせる措置を併せて講ずる必要が出てくる。

- ・ 公正取引委員会作成のガイドラインによると、知的財産に係る技術の利用に係る制限行為のうち、そもそも知的財産権の行使とはみられない行為には独占禁止法が適用される。我が国の法律は統一的に運用されるべきとの観点からすれば、独占禁止法違反となるような行為については、特許権侵害に対する権利行使であっても、差止めは認められるべきではない。そして、そのような趣旨で侵害訴訟において差止めが制限される場合には、現行制度においては民法第1条第3項を適用することになると考えられる。

「パテントトロール」をめぐる議論

- ・ パテントトロールが横行している米国ですら立法による対応は実現していないことからすれば、我が国において立法による対応策を講ずることは更に困難かもしれない。そもそもパテントトロールが悪かどうかについても評価は分かれる。

・ 裁定実施権制度の在り方

1 . 制度の概要

裁定実施権制度とは、一定の要件が満たされた場合に、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定によって、特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して、他人の特許発明についての通常実施権を設定することができる制度である。我が国の特許法では、以下の3つの場合の裁定を規定している。

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないとき（特許法第83条）

利用関係の場合（特許法第92条）

公共の利益のため特に必要であるとき（特許法第93条）

2 . 問題の所在

裁定実施権制度はこれまでのところ活用実績がなく、活用しにくい制度となっている。また、代替性の低い上流技術（いわゆるリサーチツール）に係る特許や標準技術に必要な特許の円滑な利用のために、裁定実施権制度活用の可能性が指摘されている⁴⁹。

3 . 検討の視点

裁定制度の判断主体又は客体（裁定制度の対象）を拡大するなど、裁定実施制度の利便性向上のための手当てについて検討すべきか。

制度改正の案は、例えば、以下のものが考えられる。

- （A案）現行制度では行政機関が行うとされている裁定の判断の一部又は全部を司法手続にゆだねる
- （B案）標準技術に係る特許を裁定請求の対象とする
- （C案）リサーチツール等の代替性に乏しい上流技術を裁定請求の対象とする

⁴⁹ 裁定実施権をめぐる他の論点として、例えば、2001年WTO第4回閣僚会議において採択された「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定と公衆の健康に関する宣言」（いわゆるドーハ宣言）をめぐる議論がある。強制実施権は本来国内市場向けの供給に限定して許諾されるべきものであるが、ドーハ宣言を受けて、2005年12月にTRIPS協定改正議定書が採択され、途上国における公衆衛生問題に対応するために必要な医薬品を製造・輸出する場合には、国外向けの供給であっても強制実施権を設定することが可能となった。同議定書はそのような強制実施許諾制度の整備を義務付けたものではないが、人道上の観点からその趣旨を反映した制度改正を行うべきとする指摘もある。

4. 当研究会の意見

現行の裁定実施権制度が機能していないことを理由に制度改正を検討する余地があるとの指摘があったものの、裁定制度の対象は安易に拡大すべきではないとの意見や、裁判所を判断主体とすることについての課題を指摘する意見もあった。したがって、裁定実施権制度の在り方については引き続き慎重に検討を行うべきではないか。

(1) 改正に賛成する意見

- ・ 現行の裁定実施権制度は機能していないため、より合理的な制度への改正を検討する余地があるのではないか。

(2) 改正に反対する意見

- ・ 現行の裁定実施権制度のうち、公益上必要な場合の裁定以外は実務上のニーズがないため、安易に対象を拡大するべきではない。
- ・ 他国の強制実施権制度に関する政策への影響などを考慮すると、改正には慎重であるべき。
- ・ 裁定実施権の制度の現状維持を支持する。リサーチツール特許の問題に関しては、リサーチツール特許の登録及びライセンスの斡旋を推進してはどうか。

(3) 留意点の指摘

- ・ 裁定は、行政が扱うものとして導入されており、裁判所で行うことが適切な事項であるかについて疑問がある。
- ・ 裁定は、本来、訴訟事項ではなく非訟事項ではないか。

・特許権の効力の例外範囲（「試験又は研究」の例外範囲）の在り方

1．制度の概要

現行法第69条第1項には「試験又は研究」のための実施には特許権の効力が及ばない旨が規定されている。その具体的な範囲は、通説によれば、「試験又は研究」の範囲を特許発明自体の「特許性調査」、「機能調査」、「改良・発展を目的とする試験」に限られると言われている⁵⁰。

2．問題の所在

(1) 例外範囲の明確化・拡大を求める声

上記通説に対し、特許権の効力の及ばない範囲の明確化を求める声がある。

また、リサーチツール等の試験・研究用途の上流技術に係る特許発明を利用して試験・研究を行うことについては一律に特許権の効力外となるよう、「試験又は研究」の範囲を拡大すべきではないかとの指摘がある。

(2) 留意点

- ・ 「試験又は研究」の範囲の明確化又は拡大によって研究活動が円滑化される効果と、例外範囲の拡大による大学等の研究機関の研究開発インセンティブが滅殺される可能性とを比較考量すべき。
- ・ 特許権の例外は「特許権者の利益を不当に害さない」ことを条件とするTRIPS協定第30条との関係に留意すべき。
- ・ スイス・ベルギーにおける試験・研究の例外範囲を明確化・拡大する制度改正⁵¹が、特に試験・研究用のツールとして用いられる技術のイノベーションに与えた影響や、英国における意見募集の結果⁵²を注視すべき。

⁵⁰ 染野啓子「試験・研究における特許発明の実施（ ）（ ）」AIPPI 33巻3号2頁、4号2頁。

⁵¹ スイスでは、「ある特許発明を対象とした学術研究は特許の効力範囲から全面的に除外される」旨規定する法改正がなされた（スイス特許法第9条1b）。また、バイオテクノロジー発明のリサーチツールの非排他的強制実施権について規定する立法も存在する（スイス特許法第40b条）。ベルギーでは、特許権の効力は「特許を取得した発明に関して科学的な目的で実施される行為、特許を取得した発明を用いて科学的な目的で実施される行為には及ばない」旨規定する法改正がなされた。その結果、特許発明自体を主題にした研究のみならず、特許発明を用いた研究であっても、「主として科学的目的で」行われる場合には特許権の効力の例外範囲とされており、他国よりも特許権の効力の及ばない範囲が広がった。その法改正の影響がイノベーション促進に寄与するか否かが注目されている。

⁵² 英国知的財産庁では、2006年の「知財に関するゴアーズ・レビュー」において「試験研究の例外を明確化すべく制度改正すべき」との提言がなされた。この提言を受けて、昨年7月～11月に特許権の効力に関する試験・研究の例外について意見募集を行い、2

3. 検討の視点

特許権の効力の例外範囲である「試験又は研究」の範囲の明確化又は拡大の必要性について、どのように考えるべきか。

4. 当研究会の意見

「試験又は研究」の範囲の明確化又は拡大については賛否両論があったため、「試験又は研究」の範囲についての司法解釈の蓄積を注視しつつ、慎重に検討を行うべきではないか。

(1) 改正に賛成する意見

- ・ 他者の有する特許権の範囲内にある医薬の新薬承認に必要な臨床研究等を実施する行為や自社品との比較対照研究の目的で調製・使用する行為等が「試験又は研究」の範囲に含まれるべき。

(2) 改正に反対する意見

- ・ 判例の積み重ねにより「試験又は研究」の範囲が明確になるように制度を運用し、それで問題が生じた場合には法改正を検討すべき。
- ・ 基礎研究を本務とする大学はリサーチツール特許くらいしか資金を集める手段がない。このため、もし、リサーチツールを利用すること自体を「試験又は研究」の例外としてしまうと、リサーチツール特許から利益を回収できなくなるため、大学は生き残りが難しくなる。
- ・ リサーチ・ツール発明の保護は、イノベーション促進の観点から、特許権の効力の制限、あるいは特許対象の制限という形で制限すべきではない。逆に公益の観点から、裁定実施権制度の存在をベースに、リサーチツール発明の利用の促進を図るべきではないか。

(3) 留意点の指摘

- ・ リサーチツールを使う側と開発する側のインセンティブとのバランスを

009年7月、その結果が公表された。その結果、試験研究の例外の明確化は有用であり、明確化のためのガイダンス作成に賛成との意見が大多数を占めた。リサーチツールに関する特許についての意見は2つの意見に分かれた。一方は、リサーチツールに関する特許は研究を阻害するものであり、他方はそのような証拠はないとするものであった。今回公表された資料には、この結果に基づいてUKIPOがどのような施策を行うかについて何ら記載がなされていない。しかし、近い将来、この結果に沿った形での法改正・ガイダンス作成がなされるとの予想もある。

調整すべき。

- ・ 大学等の研究の現場では、リサーチツールのライセンスに関するガイドラインの普及が進んでおり、研究活動が妨げられるという問題は生じていないのではないか。
- ・ リサーチツール特許の大学での使用については、大学により意識の違いがあることや、特許の使用に関して事前申請を前提として無償許諾を行う慣行が普及しつつあることにも留意する必要がある。
- ・ 特許法第69条の射程を過度に狭く解釈すると、研究活動の阻害に繋がるおそれがあることや、技術の進展により同条の適用の有無が不明確になることが危惧されるため、必要に応じて見直すべき。

委員名簿

- 座長 野間口 有 独立行政法人産業技術総合研究所 理事長
- 委員 飯村 敏明 知的財産高等裁判所 判事
- 大歳 卓麻 日本アイ・ビー・エム株式会社 会長
- 大淵 哲也 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
- 奥山 尚一 久遠特許事務所 弁理士
- 片山 英二 阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
- 佐々木 剛史 トヨタ自動車株式会社 知的財産部長
- 白石 忠志 東京大学大学院法学政治学研究科 教授
- 竹中 俊子 ワシントン大学ロースクール 教授
- 田中 昌利 長島・大野・常松法律事務所 弁護士・弁理士
- 山口 洋一郎 レーダー・フィッシュマン＆グラワー法律事務所
米国弁護士
- 山本 敬三 京都大学大学院法学研究科 教授
- 尹 宣熙 漢陽大学校 法学専門大学院 教授
- 渡部 俊也 東京大学先端科学技術研究センター 教授
- 渡辺 裕二 アステラス製薬株式会社 知的財産部長

(五十音順、敬称略)

検討スケジュール

- 第1回：2009年1月26日(月) 13:30～15:30
議題 特許制度の見直しの論点
- 第2回：2009年3月27日(金) 10:00～12:00
議題 特許権の効力の見直しについて
- 第3回：2009年4月24日(金) 10:00～12:00
議題 特許の活用促進について
- 第4回：2009年5月29日(金) 10:00～12:00
議題 迅速・効率的な紛争解決について
- 第5回：2009年7月 6日(月) 13:30～15:30
議題 迅速・効率的な紛争解決について(2)
- 第6回：2009年8月25日(火) 13:30～15:30
議題 産業財産権をめぐる国際動向と迅速・柔軟かつ適切な権利付与について
- 第7回：2009年10月2日(金) 10:00～12:00
議題 発明・発明者の保護の在り方について
- 第8回 2009年11月4日(水) 10:00～12:00
議題 自由討議
- 第9回 2009年12月4日(金) 14:30～16:30
議題 自由討議