

特許制度改正試案

—新たな公衆審査制度の導入に向けて—

会員 早坂 巧



本稿は、特許法第104条の3の施行下で顕わとなってきた現行特許制度が抱える問題を分析すると共に、その根本的な改善に向けて新たな制度の導入を提案するものである。

1. 特許制度の現状—ダブルトラック問題と特許の質

1.1 背景

特許法第104条の3による特許無効の主張を伴う特許権侵害訴訟と特許無効審判（以下、「無効審判」）が並走した場合、特許の有効性が二系統すなわち「ダブルトラック」で争われることとなり、両系統間で判断に齟齬が生じる場合のあることが問題視されている。また、侵害訴訟に無効審判での訂正請求が絡み、後々になって訂正が確定して特許発明が遡及的に減縮等される場合のあることが、特許紛争を一層複雑化させる要因となっている。これら事件解決の遅延や訴訟経済面に関係する問題に加え、ダブルトラックの下では、権利者は、侵害訴訟と無効審判の双方で相手方からの特許無効の主張に勝たなければ権利行使ができず、実際、特許法第104条の3の適用によって権利者が敗訴するケースが頻発しており権利者側に一方的に不利ではないか、との受け止め方もある。

弁理士クラブ21世紀では、これらの問題についてその実像を把握し、可能な改善方法を探ることを目的として、検討を行ってきた。

特許法104条の3の施行日より3か月経過後の平成17年7月1日から平成21年6月31日までの3年間を対象として、裁判所ウェブサイト収録されている判決について我々が集計を行ったところによれば、東京地裁においてこの間に出された特許侵害訴訟及び非侵害の確認訴訟（以下、「特許権侵害関連訴訟」という。）の判決は、合わせて109件が収録されており、その約82%にあたる89件において特許法104条の3による主張がなされている。それら89件をベースとしてそ

の内訳を見ると、半数以上にあたる49件（55%）において特許に無効理由があるとして権利者が敗訴し、26件（29%）において無効理由の有無が判断されることなく技術的範囲への属否で権利者が敗訴し、残り14件（16%）が、無効理由があるとはいえないとした上で権利者が勝訴している事件である。すなわち、104条の3が主張された事件では、過半数で特許に無効理由があると判断されており、また無効理由の有無につき判断された事件に限った場合、無効理由があるとされた事件数は、そうでない事件数の3.5倍に上っている。

このように、特許権侵害関連訴訟で特許法104条の3が主張されたケースでは、特許が無効と判断されることにより権利者が敗訴する確率が高いことが確かに見て取れる。これに加え、無効審判が並走すればそれによっても特許が無効にされる場合も考え合わせると、わが国の特許制度の現状は、全体として権利者側に不利であるとの印象を与えるものかも知れない。

1.2 権利の保護と公平性

しかしながら、上記のような印象が妥当であるか否かには、問題がある。すなわち、それら104条の3の適用により権利行使できないとされた特許は、「無効審判により無効にされるべきもの」と認定されたものである以上、認定が誤っているのでない限り、権利行使できない原因はそれらの特許自体に存する。従って、結果として権利行使できなかったからといって、それらの特許に関し権利者が不当に不利な立場に置かれているとはいいい得ない。そのことは、逆にもしそれら無効理由を含んだ特許による権利行使が認められ、差止請求権や損害賠償請求権の実現に国家が敢えて手を貸したならば、実体として著しく公平性を欠く結果となり、特許制度に対する信頼性を損なう極めて不適切な状態がもたらされることを考えれば、明らかであろう。

その反面、特許権者が権利行使をしようとしたとき、

高い確率で特許が無効と認定されるような状況が長期間継続すれば、権利者にとって事業活動における特許の価値の相対的低下をきたし、知的創造サイクルの一角に綻びが生じるだけでなく、特許制度に対する公衆の全般的評価も低下して、制度維持の基盤までが弱体化しかねない。

従って、無効理由を含む特許が権利行使されるのを防止することも、また、権利行使の段に至って特許が無効と認定される頻度を減らせるようにすることも、共に必要である。しかしそれらは係争（特許権侵害関連訴訟及び無効審判）の段階ではいわば二律背反であり、係争段階における両者の勝敗バランスを調整することに焦点を当てて制度改善の着地点を探っても、基となる特許が無効原因を高頻度で含んでいる限り、全体としての妥当性のある改善には繋がらない。

特許権侵害関連訴訟で特許が無効とされることが多いという問題の根は、特許が無効理由を含む場合が多いという点に行き着くのであるから、寧ろ、特許の質を高める仕組みを設け、その結果として、紛争段階において特許が無効と判断される確率を低下させるように導くことこそが、地味ではあるが、実効性と妥当性とを併せ持つ方策になり得る。

そこで特許の成立とその存続について見ると、最近では、年間15万件前後の特許権設定登録件数に比し、無効審判請求件数は年間300件前後で、設定登録件数の僅か0.2%程に過ぎない。すなわち、出願人と審査官との間のみの遣り取りである査定系の審査を経て登録された特許の99.8%が、その有効性についての他者による見直しを受けることなく存続している。

1.3 特許付与前異議申立制度

遡ると、平成7年末まで存在した特許付与前の異議申立制度（以下、「付与前異議申立制度」。）の下では、最後の5年間で年平均約1万件的異議申立がなされていた。同時期の登録件数は年平均13万件弱であったことからすると、概算として、出願公告件数の7%程度に相当する異議申立件数があったことになる。すなわち、付与前異議申立制度は、広く公衆からの主張及び証拠の提示を待って特許処分を見直すこと（いわゆる公衆審査）により瑕疵ある特許を排除する手段として、特許処分の前か後かの違いはあるが、現在の無効審判に比べ桁違いによく利用されていた。このように、付与前異議申立制度は、瑕疵ある特許の成立防止を通

じて特許の質を維持するという機能を、かなりの程度に果たしていたと考えられる。

加えて、付与前異議申立制度は、異議を審査する審査官の判断力と技術水準に対する認識とを高めることを通じて、審査の質を高める上でも大きな役割を果たしていた筈である。なぜなら、出願公告後に異議申立があったときは、審査官は、当事者対立構造において、申立人から提出される主張及び証拠とそれとは相容れない出願人の主張とを対等なベースとし、その上に立って判断を下すことを求められたことから、技術水準についての理解を深めることができると共に、争点を客観的且つ合理的に分析する力が涵養される機会を与えられていたからである。

すなわち審査官は、特許性の有無についてバランスの取れた妥当な判断のための、付与前異議申立制度という優れたオンザジョブ・トレーニングのシステム内に置かれていた。この制度の下では、既に述べたように年間1万件程度の申立があったことから、このトレーニングシステムは十分に機能していたと考えられる。しかしながら、同制度は、特許権行使の機会の遅れをもたらすということから廃止され、平成8年施行の特許付与後の異議申立制度へと移行し、異議の審理が審判官の職務となったことにより、審査官が異議を審査するというこの貴重なトレーニングシステムは失われてしまった。

1.4 特許付与後異議申立制度

特許付与後の異議申立制度（以下、「付与後異議申立制度」。）は、それまでの付与前異議申立制度に置き換わる形で設けられたものの、前者と相違して査定系の制度として設計され、申立人が当事者として審理に関与するものではなかった。すなわち審理手続は特許権者と審判官との間で進行し、特に、特許権者には取消理由通知に対して訂正を請求する機会が保証されていたのに対し、申立人は蚊帳の外に置かれるという制度構造のものであった。従って、同制度は申立人側に不利であり、そのため公衆にとって魅力に乏しいものであった。そのことを反映するように申立件数は平成10年の約8000件をピークに大幅な減少を続けた。しかしながらそれでも、制度が廃止される直前の平成15年には依然5000件弱の申立があり、公衆審査により瑕疵のある特許を消滅させ又は瑕疵を取り除くよう内容の減縮等の訂正をさせるのに、ある程度は機能し

ていたと思われる。

この付与後異議申立制度も平成15年改正法により廃止され、平成16年1月より、瑕疵のある特許を対世的に消滅させ又は内容を減縮等させる手段が無効審判に一本化され、それに合わせて、無効審判の請求人適格が何人にも開放された。しかしながら、それまで年間5000件程度はあった付与後異議申立ができなくなったにも拘らず、無効審判の請求件数はその後も年間300件前後と、それ以前から殆ど増えていない。このことは、付与後異議申立制度の廃止は、公衆審査の機能を、無効審判制度に引き継がせることなく特許制度から単に奪っただけであった、ということを示している。

こうして、先の付与前異議申立制度が廃止され、これを引き継いだ付与後異議申立制度も廃止されたことは、以前ならそれらの制度により排除されたであろう瑕疵ある特許の殆ど全てが存続し続けるという状態を作り出した。このことは、特許の質と法的安定性を、全体としては必然的に、低下させる方向に作用してきた筈である。

1.5 公衆審査と無効審判制度

ここで、無効審判制度が、かつての（付与前、付与後）異議申立制度のように利用されていない理由は、次のような幾つかの事情が複合したものであると考えられる。

- (1) 当事者系で口頭審理を原則とする無効審判手続それ自体、非当事者系で書面審理を原則とした付与後異議申立に比べ、請求人にとって大きな労力とコストを要し、そのことが、従前なら異議申立の対象としたであろう特許に対しても、無効審判の請求には大いに二の足を踏ませる。
- (2) 特許の付与前、付与後を問わず、異議の審理が書面によったのに対し、無効審判を請求すれば口頭審理の場で当事者が対決することとなるが、国内の狭い業界内で同じ分野の企業同士は様々な形で繋がっているため、たとえダミーを用いても、面と向かって対決する形は回避したい、という心理が強く働く。自己の特許に対する無効審判を誘発するおそれがある場合にはなお更である。
- (3) 従前の付与後異議申立制度においては、特許取消決定に対し特許権者が取消訴訟を提起しても、訴訟は特許権者と特許庁長官との間で進行したため、申

立人は、訴訟手続の追行をする必要がなく、その負担を考慮せずに済んだ。付与前異議申立制度においても、拒絶査定の場合の出願人の不服申立手段は拒絶査定不服審判であったため、異議申立人がその後の手続に引き込まれることはなかった。これに対し無効審判では、特許を無効とする旨の審決がなされても、特許権者に審決取消訴訟を提起された場合には、請求人は応訴しなければ確実に敗訴する。それを回避するには応訴せざるを得ないが、応訴すれば、請求人であった被告は、審判の場合より更に嵩む訴訟手続追行の労力及びコストに直面することとなる。従って、無効審判を請求しようとするには、相手方に審決取消訴訟を提起された場合は応訴して訴訟手続を追行する、という明確な意思及びそれに対応した潜在的なコストの手当てが必要となる。すなわち、1件の異議申立の場合に比べて1件の無効審判請求は、取消訴訟の可能性を含めたとき、請求人の負担が比較にならない程に大きい。このため、自己の事業に対し重大な障害となることが明らかなものでない限り、瑕疵があると見る関連分野の諸々の特許に対しそこまでの負担を押しつけて無効審判の請求をすることは、實際上極めて困難であり、少なくとも請求へのインセンティブは働かない。

- (4) 従前の付与後異議申立制度では、申立人は、当事者として関与できず、そのため特許権者に対し不利な地位に置かれていた。従って、事業上の重大な障害となることが明らかな特許に対しては、申立人に不利な異議申立ではなく、もともと無効審判が利用されていた筈であり、異議申立ができなくなってもそれにより無効審判が利用されるようになるという関係にはなかった。

このように見ると、付与後異議申立制度が廃止された後、無効審判制度が代わりとして公衆により活用されることなく、その結果公衆審査の機能が特許制度から消滅することとなったのは、無効審判を請求した場合に生じる物的・心理的な負担の大きさに加え潜在的な訴訟コストまで危惧せざるを得なくなる公衆の立場に立てば、当然の結果である。

こうして、以前なら異議申立により排除されていたような瑕疵のある特許でも殆どが存続するようになったが、そのことは、既に述べたように、特許の質を全体として低下させる直接的な要因である。

1.6 審査が有する構造的問題

また、特許付与に至るまでの段階である出願の審査にも、付与される特許の質に影響を与える次のような構造的問題が、現行の制度にはあると考えられる。すなわち、審査官は、担当する特許出願について特許査定をすれば謄本送達により査定が確定するため、当該案件の処理を完了できるが、拒絶査定をした場合は、拒絶査定不服審判で査定が取消され、又は審査前置や差戻しにより審査を再開することになる可能性がある。従って、審査官は、特許査定で事件が決着するのに対して拒絶査定では必ずしも決着しない、という非対称の制度構造中に置かれている。他方、多くの場合において、進歩性の判断が査定を左右する。進歩性の判断は、当業者を基準として先行技術に照らし発明が容易であったか否かによるものであり、「当業者」も「容易性」も、抽象的概念であるから、判断はもともと困難を伴うものであるが、出願書類と出願人の主張及び先行技術資料という狭い範囲の情報に基づいて審査する審査官にとって、判断は一層困難である。

この判断における困難さと審査における上に述べた非対称の制度構造とが重なり合う結果として、個々の審査官の能力や職務に対する責任感とは別に、膨大な件数に及ぶ審査を全体として見たとき、進歩性を欠く発明に特許査定がなされる確率を高める方向のバイアスが審査に内在していることが、明らかである。判断の難しい事件は、特許査定をする方が円滑に処理できるからである。そして審査は、このバイアスに対する抵抗力という点では、弱体化してきた筈である。なぜなら、先に述べたように、当事者系の付与前異議申立制度の廃止以降、審査官からは、特許性の有無についてバランスの取れた妥当で合理的な判断をする力を涵養するオンザジョブ・トレーニングの機会が、奪われているからである。

2. 改善に向けた提案 - 新付与後異議申立制度の創設

2.1 目指すべき改善の方向

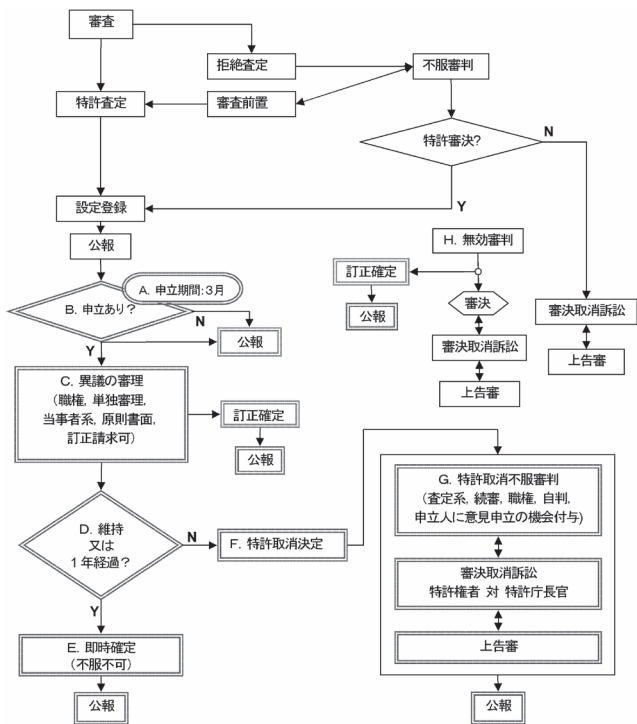
以上のように、公衆審査の欠如がもたらす直接の影響と、審査制度の構造からくるバイアス、及び審査官のオンザジョブ・トレーニング機会の喪失が相俟って、制度全体が、特許の質と法的安定性を低下させる方向に傾斜していると考えられる。この現状にあっては、特許の質の向上が促される仕組みを設けることに

より、特許が無効理由を含んだまま存続する頻度を減らして全般的な法的安定性を高め、その結果として権利行使の容易性が高まるように誘導することが重要であろう。そうすることによって初めて、特許権者と公衆との間の利害のバランスを保ちつつ、特許権の十分な活用が図られるようになるからである。またこれと併せ、ダブルトラック問題を複雑化させている訂正請求の仕組みについても、無用な複雑さを生む原因を取り除くことが望ましい。そうすることにより、ダブルトラックに伴う問題を実質的にかなりの程度緩和できるためである。

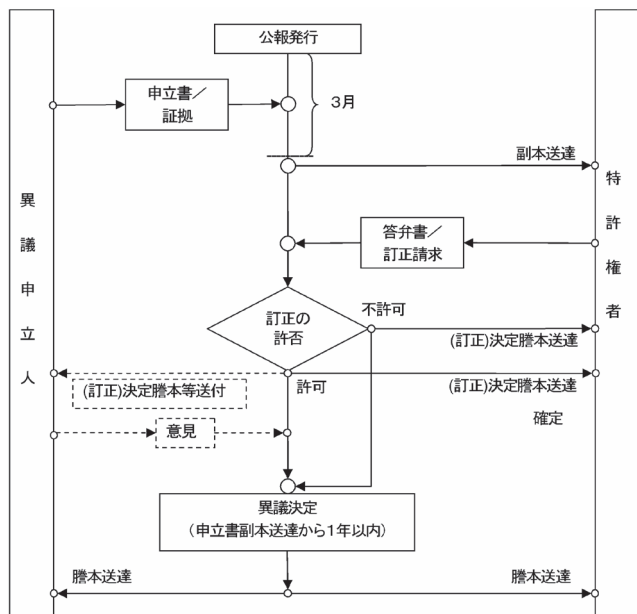
2.2 制度改正試案

以下に掲げる制度改正試案は、新たな付与後異議申立制度の創設と、異議又は無効審判の手続での訂正の（異議決定又は審決から分離した）早期確定とを柱とするものであり、制度の概要は次のとおりである。

- (a) 設定登録された特許の公報掲載日から3月以内に特許異議申立を可能とする。
- (b) 特許査定（又は特許審決）に関わった審査官（又は審判官）が単独で職権により審理し異議決定する。
- (c) 審理は、当事者系とし、書面審理を原則とする。
- (d) 異議における訂正請求を可能とし、訂正を認める旨の決定は、異議決定に先立つ特許権者への送達により、即時確定させる。
- (e) 特許を維持する旨の異議決定に対して、申立人に不服申立機会は与えない。
- (f) 特許を取消す旨の異議決定に対しては、特許権者の不服審判請求（査定系）を可能とし、申立人には、非当事者として意見を提出する機会を与える。
- (g) 特許権者への異議申立書の副本送達日から1年の期間を経過した時点で異議決定がなされていないときは、異議審理を未決のまま終了させ、特許は維持する。
- (h) 異議申立期間中か異議事件係属中かを問わず、また異議申立人と同一人であっても、無効審判はいつでも請求可能とする。
- (i) 無効審判において訂正請求があった場合、訂正を認める旨の決定は、審決に先立つ特許権者への送達により、即時確定させる。



新付与後異議申立制度の概要



異議手続の流れ (訂正請求がなされた場合)

以下、試案による改正後の制度の概要図を参照しつつ、個々の改正部分の要点及び趣旨を説明する。制度全体の概要図において2重枠のブロックは、改正により加えようとする部分に相当し、以下の説明中、各項目の符号は、概要図中の各ブロック中に記した符号に対応させてある。

A. 異議申立期間等

A1. 特許公報の発行日から3月以内に、何人も特許庁長官に、特許の取消を求めて特許異議の申立をす

ることができる。特許異議の申立は取り下げることができる。

[趣旨：簡易且つ迅速な手続とするため、特許公報発行日からの期間を3月に限定する。異議を申立てることを考慮している者は、問題の出願が特許査定に至るまでの経緯を追跡しているのが普通であるから、異議申立の可能な期間を特許公報発行日から3月と設定しても十分対処することができる。また公衆審査であるため、申立人適格は制限すべきでない。]

A2. (無効審判との関係) 特許について異議申立期間中か否か及び異議事件が係属しているか否かに関わりなく、何人も(異議申立人と同一人であっても)無効審判を請求することができる。

[趣旨：公衆審査である異議申立と、自己の事業活動の直接的障碍となる特許の排除を狙う無効審判請求とは、目的が異なるため、必要に応じて並行して行い得るようにしておく必要がある。また、異議申立人と無効審判請求人が同一人であっても、その点に変わりはない。更には、また異議申立人と同一人には異議事件係属中の無効審判請求人適格を認めないという制限を設けたとすれば、そのような制限を受けることが嫌悪され、異議申立がなされなくなるケースを生じ、改正の目的が十分に達成できなくなる。]

A3. (権利行使との関係) 特許権者(又は専用実施権者)は、特許について異議申立期間が経過していないこと又は異議事件が係属していることを理由としては、権利行使を妨げられない。

[趣旨：特許付与後の異議申立制度である以上、異議の結果を待つことなく何時でも権利行使可能とすることが必要である。]

A4. 異議申立の期間の経過後、異議申立の有無を公報に掲載する。

B. 異議申立の理由等

B1. 異議理由は、無効事由と同一とする。

B2. 複数の請求項に係る特許については、請求項ごとに申立をすることができる。

B3. 申立人は、申立期間内に申立の理由及び証拠を提出しなければならない。申立期間の経過後は、申立の理由又は証拠について、その要旨を変更する補正をすることはできない。

B4. 申立期間の経過後、異議申立の有無を公報に掲載する。

C. 異議申立の審理手続

C1. 特許庁長官は、申立の方式を審査し、補正をすることができないものについては申立を却下し、補正をすることができるものについては期間を指定して補正を命じ、期間内に補正がないときは、申立を却下する。

C2. 異議理由の有無の審理は、当事者系の手続とする。

[趣旨：当事者対立構造により、問題点の明確化を図って審理を容易にすると共に、判断の偏りも防止する。]

C3. 異議申立の審理は、(a) 原則として当該事件における特許査定（又は特許審決）に関与した審査官（又は審判官）が、(b) 単独で、(c) 職権により行う。

[趣旨：(a) 異議の審理は、公衆側から提出された新たな証拠や新たな観点に基づく特許の再審査としての性格のものであり、公衆の関与なしに行われた審査（審判）における判断を争うものでないから、特許に至った審査（審判）に関与した審査官（審判官）が審理することに実体的な問題はなく、また審査の経過を知悉する審査官（審判官）であれば、異議理由の有無を迅速、的確に判断できる。(b) 単独審理により、特許庁における人的、物的コストを抑えた簡便な制度とすることができる。(c) 対世的効力のある処分に至る手続であるから、職権主義が妥当である。]

C4. 申立人が申し立てない請求の理由及び請求の趣旨については審理することができない。

[趣旨：公衆の関与による簡易且つ迅速な再審査としての性格のものであるから、審理範囲は公衆から提示された理由、趣旨に限定すれば十分であり、それを超えて広げると簡易性・迅速性が失われる。]

C5. 原則として書面審理による。

[趣旨：公衆による異議申立制度の利用を促すには、コスト面及び心理面共に、公衆に負担の軽い簡易な手続であることが必須であり、もし口頭審理を原則とすれば公衆には過度な負担となって、制度は利用されなくなる。]

C6. 申立期間の経過後、審査官（審判官）は、異議申立書及び証拠の副本を特許権者に送達し、期間を指定して答弁書提出の機会を与える。

C7. 特許権者は、答弁書提出の指定期間内に、答弁書の提出と共に、明細書、特許請求の範囲、図面につき訂正請求をすることができる。訂正は、(a) 申立

の理由に示す事項について行うものであって、(b) 次の何れか、すなわち、(i) 特許請求の範囲の減縮、(ii) 誤記又は誤訳の訂正、又は (iii) 明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限り、且つ (c) 実質上特許請求の範囲を拡張又は変更する訂正は不可とする。独立特許要件は規定しない。

[趣旨：簡易且つ迅速な手続とすることが必須である一方、公衆の関与による再審査の性格のものであるから、申立の理由に示されない事項について訂正の機会を与えるのは審理を複雑化させ遅延させることとなり不適當である。また、訂正が申立の理由に示す事項に限定されているから、訂正後の発明における特許要件の充足如何は、申立の理由についての審理において判断されるため、独立特許要件を別途規定する必要はない。]

C8. (審理手続)

(1) 審査官（審判官）は、答弁書提出の指定期間の経過後、訂正請求がなされているときは、要件を充足する訂正には認める決定を、要件を充足しない訂正には却下の決定をし、決定謄本を特許権者に送達する。

(2) 訂正を認める旨の決定は、決定謄本の特許権者への送達により即時確定する。訂正請求を却下する旨の決定に対して不服を申し立てることはできない。

[趣旨：訂正請求は、取消理由（無効理由と同じ）を取り除くことを目的に特許権者が自ら求めているものであるから、所定の要件を充足すれば訂正を認め、異議の審理とは独立して先に送達により即時確定させても、特許権者に不測の不利益を及ぼす虞はない。また、訂正は、特許請求の範囲の減縮、誤記訂正又は不明瞭記載の釈明を目的とし請求の範囲を拡張・変更しないものに対して認められるから、訂正を認める旨の決定謄本の送達により即時確定させても、異議申立人の不当な不利益となることもない。仮に訂正要件に違反する内容の訂正請求がなされ看過され認められて確定するようなことがあった場合には無効理由が新たに生ずることになるため、特許権者は、訂正請求にあたっては内容に十分な注意を払うこととなるから、そのようなことが起こる虞は極めて低い。また、異議決定とは独立して先に訂正内容が確定するため、特許発明の内容が未確定のまま異議手続の終了まで或いは異議決定に対する不服審判の審決確定まで持ち越されるということがない。従って、並走する無効審判や侵害訴訟が係属している場合であっても権利内容が迅速に確定

することとなり、それらの手続において審理に無駄が生じる可能性を除去できる。また、訂正請求を却下する旨の決定に対しては、その結果特許を取消す旨の異議決定がなされた場合に審判において併せて不服申立できるから、独立の不服申立手段は不要である。また独立の不服申立を可能にすると、異議の審理が過度に複雑となり、制度の利用性を損なうことになる。]

(3) 確定した訂正は公報に掲載される。

(4) 審査官（審判官）は、訂正を認める旨の決定の謄本と共に、訂正請求書とその添付書類の写し及び答弁書の副本を申立人に送付して、期間を指定して申立人に意見を提出する機会を与えることができる。

[趣旨：訂正の確定により特許請求の範囲の減縮等、発明内容に変更が生じていることから、そのような変更を異議申立時に知り得なかった申立人に意見提出の機会を与えるのが一般に妥当であり、判断の衡平を保つ上でも有用である。但し、申立人による新たな証拠の提出は、これを認めると手続が複雑化し簡易且つ迅速な制度でなくなってしまうことから、認めない。]

(5) 審査官（審判官）は、答弁書提出期間の経過後、並びに該当するときは申立人に意見提出のために指定した期間の経過後、異議申立について決定する。決定には理由を付す。

(6) 特許権者に対する異議申立書の副本の送達日から1年を経過した時において、特許を取消す旨の異議決定が未だなされていないとき、異議事件は終了とし、特許は維持される。

[趣旨：審理手続に1年を超える長期間を要する複雑な事件は、簡易且つ迅速な再審査としての異議申立制度にはなじまない一方、その間に訂正が認められて送達で確定していれば、特許の瑕疵を取り除く上で一定の役割を果たすことができる。]

D. 異議決定謄本の送達等

D1. 特許庁長官は、異議決定謄本又は上記期間内に特許を取り消す旨の異議決定がされなかったときはその旨の書面を、特許権者に送達する。また申立人に対しては、異議決定謄本又は前記書面を送達し、また、訂正を認める旨の確定した決定であって申立人に送付されていないものがあるときは、その決定謄本、訂正請求書及び訂正明細書等を、併せて送付する。

E. 特許維持の決定の効果

E1. 特許維持の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

[趣旨：異議手続は、公衆を関与させた再審査という性格のものであり、且つ申立人にとって簡易なものであることが必要なため、不服申立により引き続き争う機会を与えるにはなじまない。しかも不服申立で正面から争う意思があるのであれば、無効審判の途が残されているから、異議手続との関係で取って設ける必要はない。]

E2. 特許維持の決定が確定したときは、その旨を、該当する場合には確定した訂正の内容と共に、公報に掲載する。

F. 特許取消の決定の効果

F1. 特許取消の決定に対しては、特許権者は、決定謄本の送達日から3月以内に「特許取消不服審判」を請求できる。特許権者は、特許取消不服審判の請求と同時に、明細書、請求範囲、図面の訂正を請求することができる。訂正が充足すべき要件は、異議申立における訂正の要件と同一とする。

F2. 特許取消の決定が確定したときは、特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。

F3. 特許取消の決定が確定したときは、その旨を公報に掲載する。

G. 特許取消不服審判

G1. 特許取消不服審判は査定系の審判とし、審理は、(a) 原則書面により、(b) 審査及び異議の続審として、(c) 3名ないし5名の審判官が、(d) 職権により行う。

[趣旨：査定系の審判とすることで、異議事件において申立人であった者は審判事件の当事者とならずに済むことから、異議申立の際、将来審判手続に当事者として引き込まれるかも知れないという懸念がなく、従って、申立が行い易い。また特許取消不服審判の審決に対して取消訴訟が提起された場合も、訴訟は特許権者と特許庁長官との間で進行し、異議事件の申立人であった者が訴訟に引き込まれることはない。異議申立をする際に申立人がこれらの懸念を抱かずに済むことで初めて、公衆審査としての異議申立制度が実際に広く利用され得る。]

G2. 審判長は、特許取消不服審判の請求があったときは、審判請求書の写しを（及び、訂正請求がな

れているときは、その写しと共に) 異議決定の時に申立人であった者に送付し、期間を指定して、意見を提出する機会を与えなければならない。

[趣旨：審判請求書等に示された特許権者の主張を審理するに当たり、異議申立人が有用な意見や情報を有する場合にそれらを利用できるようにしておくことが、審理を深め、偏りのない判断に到達するのに資す。また、異議申立人であった者に意見提出の機会を保証することで、異議申立人に異議決定に対する不服申立の途がないことの不公平を是正する。更には、異議申立人であった者は審判事件の当事者でないため、意見を提出しない場合であってもそのこと自体を理由として不利益を被ることはない。こうして、審判手続に引き込まれることがないことから、異議申立を簡易な手続として利用することが可能となる。]

G3. 審判長は、異議申立人であった者から意見の提出があったときは、特許権者にその写しを送付する。

[趣旨：異議申立人であった者から提出される意見は、審判官が判断において考慮する可能性があるため、特許権者にそれらを予め提示しておくことにより、内容の分析と検討の時間的余裕を与え、特許権者が不当に不利な立場に置かれることを防止する。]

G4. 審判長は、訂正請求がなされているときは、訂正を認めるか否かを決定し、決定謄本を特許権者に送達すると共に、異議申立人であった者に送付する。

G5. 訂正を認める旨の決定は、特許権者への送達により即時確定する。確定した訂正は公報に掲載する。

[趣旨：異議申立における訂正での扱いと同様。]

G6. 審判長は、異議決定における特許取消の理由と異なる理由で特許取消決定を維持する審決をしようとするときは、特許権者にその理由を通知し(取消決定維持理由通知)、期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。

[趣旨：不利益な処分をする前に、特許権者に釈明等の機会を保証することで、判断の適正を図る。]

G7. 特許権者は、取消決定維持理由通知により指定された期間内に、訂正請求をすることができる。

[趣旨：治癒し得る瑕疵がある場合、治癒の機会を保証することが、発明の保護に必要であるため。]

G8. 審判長は、取消決定維持理由通知に対し特許権者から提出された意見書(及び該当するときは訂正請求書)があるときは、その写しを異議申立人であった者に送付して意見を提出する機会を与えることがで

きる。

[趣旨：異議申立人が有する意見が、審理の参考となり得るため、事案の必要性に応じて、審判官の裁量により、異議申立人であった者にそれらの提供の機会を与えることが有益であるため。]

G9. 審判長は、訂正請求があったときは、訂正を認めるか否かを決定し、その決定謄本を審決に先立って特許権者に送達すると共に、異議申立人であった者に送付する(訂正を認める旨の決定は、特許権者への送達により即時確定する。)

[趣旨：異議申立における訂正での扱いと同じ。]

G10. 審判長は、異議申立人であった者から意見の提出があったときはその写しを特許権者に送付する。

[趣旨：当該意見を特許権者に提示しておくことは、特許権者が自己の特許の有効性について客観的な評価をする上での一資料となり、有益である。]

G11. 審判長は、事件が審決をするのに熟したときは、審理を終結を特許権及び異議申立人であった者に通知し、その後審決をする。

G12. 差戻し審決はできない。

[趣旨：異議申立人であった者は審判の当事者でないため、その者が再度当事者となる異議への差戻しは不適切である。また、もし差戻しを認めると、異議申立の審理を再開させることになるため、異議申立制度が簡易な制度ではなくなり、公衆による異議申立制度の幅広い利用が図れない結果となる。]

G13. 特許権者は、審決に不服があるときは、審決謄本の送達日から30日以内に、特許庁長官を被告として、知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる。審判長は、特許権者が遠隔地等である場合、付加期間を定めることができる。

[趣旨：他の審判の審決に対する不服申立の場合と同様。]

H. 無効審判における訂正請求

H1. 無効審判において訂正請求があったときは、訂正要件(現行の要件と同じ)を充足するときは訂正を認める旨の決定を、充足しないときは却下の決定をし、決定謄本を特許権者に送達する。訂正を認める旨の決定は、決定謄本の特許権者への送達により即時確定する。却下の決定に対して独立した不服申立はできない。

[趣旨：異議事件において訂正を認める旨の決定を、

異議決定に先行して早期に確定させるようにすると同様、その後の審判の行方とは関わりなく訂正を独立して早期に確定させることにより、侵害訴訟が並走している場合等において審理の無駄をもたらし得る権利内容の長期不確定という事態の発生を防止する。]

* * * * *

2.3 新付与後異議申立制度の利点

上記の新付与後異議申立制度（これと併せた無効審判での訂正請求に関する改正を含む。）は、以下の利点を有する。

- (a) 負担の比較的少ない書面審理の形で異議の手続が進行するため、公衆にとって利用し易い。
- (b) また当事者系の手続であるため、特許権者と異議申立人との間の公平性が担保される結果、妥当な決定が得られ易い。
- (c) しかも、特許を取消す旨の異議決定に対し特許権者が請求する特許取消不服審判が、査定系審判として構成されているため、異議申立を行うに際して、将来特許権者により特許取消不服審判やその審決に対する取消訴訟に当事者として引き込まれる懸念を抱かずに済み、異議申立てを躊躇させる要素がない。
- (d) 特許権者が特許取消不服審判を請求した場合も、異議申立人であった者には審判において意見提出の機会が保証されるため、偏りのない審理が行われ易く、そのことは、制度の実際的価値を高いものとする。
- (e) 従って、公衆は、無効理由があると考える特許に対し、将来の事業の障碍となる可能性の芽を摘むため、予防的に、その取消し又は特許請求範囲の減縮を狙って、異議申立制度を積極的に活用することとなる。
- (f) またその結果、当事者系手続である異議事件の審理を通じて、審査官のオンザジョブ・トレーニングの機会を復活させることができ、審査の質的向上が図られる。
- (g) このようにして特許が幅広く公衆審査に曝されることと、審査自体が質的に向上することが相俟って、特許の質が向上し、権利の強さの基本である法的安定性が高まる。
- (h) 無効理由を含む特許の割合の低下を通じて、産業活動における無用な障碍を減らし、活動の円滑化を図ることができる。

- (i) 更に、訂正要件を満たす訂正が異議決定や無効審判の審決に先行して即時確定するため、異議事件、無効審判事件や侵害訴訟が並走し、それぞれ訂正請求や訂正の対抗主張がなされている場合であっても、最新に確定した訂正請求が出願時に遡って他の又はその後の訂正請求における基礎となり、侵害訴訟における特許の内容となる。従って、他の訂正請求は、確定した訂正後の明細書等に基づき実質的変更や拡張等となって要件を満たさない場合には棄却され、訂正の対抗主張も要件を満たさないものとなれば同様に退けられる。こうして、同一特許につき複数の事件において異なる内容の訂正請求や訂正の対抗主張がなされていても、最新に確定した訂正内容へと早期に収束し、また、その後に認められ確定する訂正についても同様である。その結果、複数の未確定の訂正明細書等が長期間並存するという従来弊害は取り除かれる。

3. 無効審判制度について

(1) ダブルトラックの状態を嫌悪する余り、現在の無効審判制度についてはこれを廃止し、特許の有効性についての判断を侵害訴訟手続に一本化することも、制度改善の方向性に関する自由な議論の中には含まれる案の一つであると思われる。しかしながら、仮に無効審判制度を廃止したとすると、以下のような極めて公平性を欠く事態が必然的にもたらされると予測される。

すなわち、無効審判制度が廃止されると、公衆は、無効理由があると考える特許を予め無効にしてから、安心して事業の実施に着手するという、これまで有していた選択肢を失うことになる。技術はいよいよ複雑高度化すると共に技術分野の境界も錯綜しつつある中で、ある技術の実施がどこか一部分で他人の特許発明の技術的範囲に属し侵害となるという機会が増えることはあっても減ることはない。そのような場合、特許に無効理由があっても予め特許を無効にするための手段を制度が用意しておらず、特許を侵害することを承知で見切り発車的に事業を行い、特許権侵害関連訴訟で特許の無効を主張する他ないとすれば、敗訴した場合、実施者は事業が頓挫し、それまでに行った投資が無駄となる他信用も毀損するため、大きな打撃を被る。しかも無効理由の存在を信じていたとしても、訴訟の帰趨は確実な予測が困難であり、敗訴の場合の打

撃の大きさを考慮すると、敢えて実施することに伴うリスクは高い。このような状況に置かれると、特許が無効理由を有すると信じていても、特許発明を迂回するよう技術を改変することを試みるか、その技術の実施を諦めざるを得ないケースが、必然的に増えることとなる。

こうして、無効審判制度の廃止は、本来なら特許を無効にした上で遂行できた筈の企業活動さえも公衆に断念させる圧力となる一方で、無効理由を含んだままの特許が何の攻撃にも曝されずに存続し牽制力として不当に利用され続けることを許す結果となる。そのような状態は、産業活動にとって摩擦力のような、エネルギーを削ぐマイナス要因に他ならない。産業発達を目的とした特許制度が、産業活動を阻害する要因を作り出すこととなるのは、制度の自己矛盾であり、制度の存在価値についての評価を揺るがすことになる。

とりわけ、医薬品の製造のように監督官庁の許認可がなければ実施不能な分野では、他者の特許が存在しそれを侵害することとなる場合には、無効審判で特許を無効とする旨の審決を得ない限り許認可は得られず、実施の術がないのが実情である。これは、侵害事件を誘発するのを是としない監督官庁にとって、無理からぬところである。従って、未だ実施していない段階で特許の無効処分を求めることのできる無効審判制度が利用できなければ、許認可を受けるための準備を整え申請にまで至ったとしても、申請者は、そこから先へ進むことができない。このことは、無効理由を有する特許であっても、無効審決がなされない限り完全な参入障壁として利用できることを意味する。特許のそのような利用は特許制度本来の目的に沿うものではない筈であるから、これを是正する手段が必要であり、その点でも無効審判制度は不可欠である。

加えて、特許法には刑法の特別規定として特許権侵害罪が規定されており、罰則も大幅に強化されてきた(第196条、第196条の2、及び第201条)。これまで特許権侵害については適用事例がないとしても、法律は必要に応じて適用するために制定されるのであるから、その罰則規定は、制度上何時でも適用可能である。この状況において、特許が無効と認定されなければ実施が特許権侵害とされる可能性のあることを認識しつつ、特許発明を含む技術を実施して侵害訴訟で敗訴し

た場合、実施者には、犯罪者として刑法の適用を受ける可能性が残る。特許の有効無効という容易でない判断を特許権侵害関連訴訟のみに委ね、特許の無効を勝ち得なかったときは差止めや損害賠償と共に刑事罰まで科される可能性があるのでは、特許権者と公衆の間の不公平性は著しい。従って、無効審判により予め特許を無効にした上でその特許発明とされていたものを実施できるようにするという手段を、無効審判制度の廃止によって公衆から奪うことは、法制度を支える基礎である公平性を崩すこととなる。

こうして前述の経済的打撃の可能性に加え刑事罰もあり得ることから、無効理由を有する他人の特許を実施し訴訟で特許の有効性を争うことのリスクはなお高く、そのため、無効審判制度を廃止した場合、産業活動の阻害という前述のマイナス要因は、一層大きい。

これは、たとえ無効審判に代えて、未実施の段階で公衆がもっぱら特許の無効の確認を求めて提訴することができるようにしたとしても、殆ど解消されないであろう。公衆にとって訴訟を提起することの負担は到底無効審判請求の比ではなく、そのため、そのような確認訴訟の制度は、実際には例外的にしか利用されない筈だからである。

4. むすび

以上述べてきたように、審査官のオンザジョブ・トレーニングの機会を兼ねる当事者系の新付与後異議申立制度を、申立人が特許取消不服審判の当事者にならずに済む形で導入し、これと無効審判制度とを併存させ、併せて、両者における訂正請求の許否決定を異議決定又は審決から分離して行い、許可した訂正は、早期の送達により即時確定させることによって、無効理由を含む特許の的確な減縮や排除の容易化、審査及び特許の質の向上、特許の法的安定性の向上、並びに訂正に絡む権利内容の早期確定と、それによる訴訟経済の改善が図られる。そしてこれらを、特許権者と公衆との間のバランスを保ちつつ実現することができる。

ダブルトラックを含む種々の問題について、現在、特許制度改正に向けた多面的検討が始められているが、本稿で述べた制度改正試案が、選択肢の一つとして検討されることを願うものである。

(原稿受領 2009. 10. 15)