

# 意見書

平成 22 年 2 月 17 日

日本弁理士会

特許庁長官の私的懇談会である特許制度研究会における議論について、日本弁理士会の意見を下記の通り申し述べます。

## I. はじめに

今般の特許制度研究会における議論は、幾たびもの改正を繰り返しつつも通用してきた昭和 34 年法が公布後 50 年の節目を迎えるに当たり、近年のイノベーションを巡る急速な環境変化に鑑みて今後の特許制度の在り方につき、「原点に立ち返って包括的に」検討するものであるという（第 1 回配布資料「特許制度研究会について」を参照）。しかしながら、これまで公開された議事録要旨を拝見するに、毎回の議論はここ数年で目立ってきた個別の論点に集中しており、ともすれば直近の環境変化に対する手当が主として議論されているように見受けられる。我々日本弁理士会は、ここで今一度昭和 34 年法が果たしてきた機能、役割、現状認識を十分に議論し、その上で今後の制度の在り方を検討すべきものと思料する。その一助とすべく、僭越ながら、我々の認識を以下に記す次第である。

## II. 背景

### 1. 特許制度が戦後の日本において果たした役割と日本の現状

戦後日本の産業・経済の復興は目ざましく、この神がかり的な復興は、日本人の能力と努力の証しである。

しかし、この日本人の能力と努力のみによって、技術大国および経済大国・日本という地位を築くことができたわけではない。日本人の優れた「知的創造」を世界的レベルで知的財産を保護する知財保護制度が厳然と機能したからこそ、日本の目ざましい戦後復興があり、現在の日本の地位が構築できたのである。この知財保護制度は、そもそもは19世紀の終わりにパリ国際博覧会の出品物を模倣、盗用から守る制度を設けることを契機として生まれたものであるが、戦後日本の復興の陰に、このパリ条約の精神を実践的に機能させた昭和34年法の存在があったことは疑いない。

記録によれば、現行法である34年法制定についての工業所有権制度改正審議会の議論は、少なくとも施行の10年近く前の昭和25年12月1日には始まっていた。昭和34年法のための工業所有権制度改正審議会の特許と、実用新案、意匠だけで148回、商標を含めると実に200回以上開催された。ここで議論された数多くのテーマのうち、特に大正10年法になかったいわゆる進歩性についての第29条第2項の規定導入についての議論の深さと密度の濃さには驚嘆する。

この工業所有権制度改正審議会において、戦後間もない日本の知財保護制度をどのように制定するかについて、戦勝国との技術力の差が明確に存在することを前提とした特許の保護対象の議論がなされている。

現行法制定当初の条文においては、飲食物、嗜好物、医薬またはその混合方法、化学物質、および原子核変換物質についての発明は特許の対象から除外されていた。産業政策的な観点すなわち、アメリカ等の戦勝国に比して日本の当時の現状では特許を取得する技術力がない、という理由からである。

しかしながら、これらの除外規定は、その後の日本の技術力の飛躍的な進歩によって次々と解消された。昭和50年改正法においていわゆる物質特許制度が採用され、さらに平成6年法で原子核変換物質が対象とされ、平成14年改

正法においてコンピュータプログラムも発明として明記された。

一方、迅速な紛争解決の観点から、平成5年改正法、平成11年改正法および平成15年改正法においては、訂正審判、無効審判および裁判手続との間に一定の拘束条件が付加された。

さらに、いわゆるキルビー事件を契機として、裁判所が特許の有効性の判断をより積極的に行うという傾向が生じ、この事件後の傾向を背景にして、キルビー判決で示された基準よりも更に緩やかな基準での特許性の判断を可能とする第104条の3の規定が導入された（平成16年改正法）。

このように現行法は、そのときの社会的ニーズに応えるという理由でさまざま改正を重ねてきた。

統計的に分析すると、現行法施行後、日本の産業活動の活発化と相俟って、特許出願件数は増加傾向を維持し、輝かしい経済成長と共に特許、実用新案の出願を合わせて50万件を超える時代が到来する（昭和50年代（1980年代））。その後、平成10（1998）年から平成18（2006）年までは安定し、連続して40万件を超え、長らく、特許出願件数世界一の座を維持し続けた。

しかし、2006年以降、日本の特許出願件数は減少に転じた。一方、米国、中国、韓国の特許出願件数の伸びは最近極めて顕著である。2006年以降は米国が日本の出願件数を上回っている。

別の分析によれば、日本は世界の特許の主要国の中で最も特許率が低く、権利取得が困難な国であることが判明する。<sup>1</sup>そして、最近、特許庁および裁判所において特許無効と判断されるケースが目立っている。近年、知財に関する裁判数が減少していることを示すデータもある。そして、日本における最近の権利取得および権利行使の困難性に鑑み、これまでの日本重視の特許戦略を見直すとする動き、すなわち日本離れが、ユーザの間に広がっていると聞く。

---

<sup>1</sup>平成18年度 特許庁委託 産業財産権制度各国比較調査研究等事業「進歩性等に関する各国運用等の調査研究報告書」平成19年3月、社団法人 日本国際知的財産保護協会、53～73頁参照。

いうまでもなく、知財保護制度の盛衰は、ユーザの自由意思に専ら依存する。納税制度等の義務的な制度と異なり、ユーザの発意による活用がなければ、知財保護制度は成り立たない。ユーザの発明意欲、研究意欲を増進させ、制度の積極的な活用を促すためには、公開の代償としての特許権による利益の還元がユーザに目に見えるものである必要がある。

ユーザは多大な労力と費用と時間をかけて権利者となる。しかし、制度の現状は、せっかく取得した権利の行使に不安を感じさせるだけでなく、多くは権利無効による立場の逆転までも心配する心理状態に陥らせるものではないか。そして、それを実際に体験したとき、ユーザは失望し、制度に対する不信を招く。ユーザの多くは、制度の活用を断念し、やがて制度から離れていくに違いない。

そして、世界的に見たとき、このことは、ジャパンパッシングにつながる。日本の特許制度が権利者の側を向いていないとすれば、日本への特許出願数が減るばかりでなく、外国人による日本における投資活動も低下していくであろう。下に説明するごとく、特許権には異なる目的の会社同士を結びつける働きがあることを考えれば、真にグローバルな事業展開を行っているごく少数の日本企業をのぞいて、その影響は、外国企業と日本企業とのアライアンスの減少などをもたらす、技術開発に悪影響をもたらすものと考えられる。

また、何より重要なことは、ユーザにとって魅力のない知財制度となったときに最も重大な不利益を受けるのは知財制度の受益者たる日本国民である。近年の制度改正における議論において、知財制度の受益者たる国民の利益が十分に配慮、議論されていないことに危惧を感じる。

## 2. オープン・イノベーションと企業の収益構造

企業は投資に対する利益を得る必要があり、その利益がさらなる技術開発に対する投資の源泉となる。この技術開発の利益と投資の循環を支えてきたのが

健全な特許制度である。強固な特許制度があつて始めて、企業の収益構造を改善することができる。もし特許制度が弱体化すれば、あるいは、特許権の行使が十分にできないことになれば、新たな技術開発から収益を上げることもできなくなり、技術開発へのインセンティブがなくなる。これは、オープン・イノベーションの環境下でも変わらない。

しっかりした特許制度こそが、まさにこれからのオープン・イノベーションの社会においてこそ重要であるという認識を持つ必要がある。

例えば、企業が共同研究開発をするとき、その成果の一つとして、特許の取り扱いが重要なテーマになる。言い換えれば、特許制度があり、発明が保護されているからこそ、複数の企業が集まって共同で研究開発ができるものである。共同で研究した結果、そこから収益を得ることができなければ、そもそも共同研究自体があり得ない。まさに、オープン・イノベーションの世界においてこそ強固な特許制度が必要になる。

そもそも、「オープン・イノベーション」という言葉が、「オープン」という言葉の重なるのために「オープン・ソース」運動の間違った理解<sup>2</sup>と混同されている印象がある。

---

<sup>2</sup> 「オープン・ソース」とは、ソフトウェアの設計図にあたるソースコードを、インターネットなどを通じて無償で公開し、誰でもそのソフトウェアの改良、再配布が行なえるようにすることであり、1998年、The Open Source Initiative(OSI)という団体によって「The Open Source Definition」(OSD)という定義が発表されたことに端を発して用いられている言葉である。確かに、多くのソフトウェア技術者が参加するオープン・ソース運動のなかからいくつかの優れたソフトウェアがあらわれて、現在も利用されている。しかし、オープン・ソースがソフトウェア以外の分野で機能しているという事実はない。しかも、コピー、研究、変更、配付等の扱いに関して、ほとんど、または全く制限が付けられていない「フリー・ソフトウェア」という言葉と対比されるように、このオープン・ソース・ソフトウェアであっても、著作権の存在を前提として、一定のルールの上で運用されているものである。決して無秩序な共同作業のことをいっているわけではない。つまり、オープン・ソース運動であっても、著作権の枠組みの上で、どこまでを開放し、どこまでを規制するかを決めた上で、始めて運用されているものであって、ルールの枠組みを弱めてしまったのでは、機能しない。

「イノベーション」は、「技術の革新にとどまらず、これまでとは全く違った新たな考え方、仕組みを取り入れて、新たな価値を生み出し、社会的に大きな変化を起こすこと」（2007年閣議決定）と定義されている。このイノベーションを個々の会社だけではなくいくつかの会社や研究機関などの複数の主体が参加して引き起こすこと、そして、ここが大事であるが、その成果を共有できることこそが「オープン・イノベーション」なのであろう。つまり、オープン・イノベーション環境では、産業構造審議会、産業技術分科会、基本問題小委員会による本年7月に公表された中間報告「イノベーション力を強化する産業技術政策の在り方」（案）においても「競争と協調」がテーマになっているとおり、競争と協調をきちんと切り分けてコントロールすることが重要である。

その上で、オープン・イノベーションを考えると、この概念が特許権などの知的財産権を弱める方向性で成り立つものではないことは明らかである。オープン・イノベーションのもとでも、しっかりと権利行使できる特許権をもって、どこまでの知的財産を開放し、どこまでの知的財産を自らのものとして保持して収益を得るのかをうまくコントロールできなければ、企業の事業は成り立たない。この点は、知的財産戦略本部・知的財産による競争力強化専門調査会が取りまとめた、2008年3月の「オープン・イノベーションに対応した知財戦略の在り方について」と題する報告書でも明確に指摘されているところである。

そして、強固な独占権が特許に与えられなければ、オープン・イノベーションの成果を複数の主体の間で共有することもできなくなる。つまり、独占性が弱ければ、複数の主体が集まって研究しても、つまり投資活動を行っても、その成果を享受できる保証が弱まることになる。独占性があるからこそオープン・イノベーションが可能なのである。

### 3. 日本のプロパテント政策

司法制度改革が始まって以来、日本の特許制度はめざましく改善された。特許侵害訴訟の裁判所での係属期間は数分の1に短縮され、時間のかかっていたイ号の特定といった手続きも簡略化あるいは省略されるようになった。キルビー最高裁判決もこのような裁判手続きの迅速な進行に貢献した。損害賠償金の算定方法もより充実したものとなった。また同時に無効審判や訂正審判の係属期間もめざましく短縮された。

2003年からはじまった知的財産推進計画によって、省庁間の垣根を取り払う画期的な努力により、税関、農水省と、特許庁あるいは経産省との協力関係も生まれた。細かい点でも多くの改善がなされ、裁判所における専門委員制度も、批判もあるものの、裁判所をより開かれたものにし、訴訟当事者の納得感を醸成する上では貢献している。水際対策の面でも大きな進展があった。

しかし、その結果、特許権がより強いものとなったという実感はあるであろうか。プロパテント政策が一つのゴールに行き着いたということであろうか。どうもそうはなっていないのではないか。

上記のように、特許出願は減少傾向にあり、特許侵害訴訟も、特許権の数が増えているにもかかわらず、明確な減少傾向にある。これらの減少傾向は、これまでの制度改正、あるいはインフラ整備が、結果としてプロパテント政策と反する効果をもたらしていることを示しているのではないだろうか。さらには、これまでの改正等が、ともすれば審査あるいは紛争処理の迅速化に偏ってしまい、結果として、権利行使を抑止する作用が相対的に突出してしまったのではないかと考える。例えば、審査請求期間の短縮は出願人側にとってはその自由度を制限することになったし、出願の単一性も厳しくなっている。プロパテントの方向性には誤りはないはずである。そのようなアンバランスをもたらした問題がどこにあるのか、を検証しなければ、今後の制度の在り方を議論することはできない。

#### 4. 日本の特許制度についての議論の現状

昨今の議論の多くは、米国における問題を出発点にしている。それはもちろん、米国の問題として取り扱われる限りにおいては問題がないが、企業活動がグローバル化しているが故に、日本における課題と混同されている。特に大企業にとってはその傾向が強いようであるが、そのために日本の制度についての議論を見誤らないように注意が必要である。

いわゆるトロールの問題にしても、米国においては訴訟費用の高沸に伴って大きな問題となっているが、そもそも訴訟のコストが低く、認定されている損害賠償の額も過剰でない日本において、顕在化している状況とまではいえないであろう。米国では特許侵害訴訟を提起されることだけでも経済的なリスクとなっているが、そのようなリスクは日本ではわずかである。

また、行き過ぎを抑制することは必要と考えられるが、特許権が財産権である以上、そこから収益を上げようとする経済行為を一律に抑制するような考え方は、近年の権利流通を推進する方向とも矛盾する。また、米国においては故意侵害と懲罰的な損害賠償が、特許の取得と監視のコストにおいて大きな問題となっており、特許制度のゆがみを引き起こしているが、その問題も日本にはない。

製品の一部に関係する特許によって、製品全体が差し止められる問題にしても、米国ではいくつかの事例があるが、特許侵害訴訟の結論を見る限りにおいては、そのような事例が日本において問題となっているわけではない。

また、米国での特許許可率の低下が喧伝されているが、これはファイナルアクション後の補正を厳しく制限するという取り扱いをしたために、個々の出願における特許率が下がったためにすぎない。その証拠に、継続出願とRCEを考慮した発明単位で見た特許許可率はさほど下がっておらず、一方、継続出願とRCEの件数、そして審判請求件数が急速に増大している。<sup>3</sup>また、米国最高

---

<sup>3</sup> C. D. Quillen, Jr. and O. H. Webster, The Federal Circuit Bar Journal Vol. 18, No. 3, pp. 379-404, "Continuing Patent Applications and Performance of the U.S. Patent and Trademark Office - One More Time"



裁のK S R判決自体を見ても、米国における非自明性の基準が大きく変化したわけではないことは明らかである。また、米国における特許許可率の低下は、米国特許商標庁が発表しているデータによれば、2003年頃から顕著になっており、2007年4月のK S R最高裁判決とは直接的な因果関係はない。

因みに、米国において毎年特許される件数は下がっておらず、2008年の特許件数は15万7,747件で前年度の15万7,284件からわずかながら増加している。この様な全体状況を踏まえて検討しなければ、米国のここ数年の特許許可率の大幅な低下の正体は見えてこないと思われる。

日本で問題になっているのは、むしろダブルトラックの問題により権利の安定性が阻害されている点、特許侵害訴訟の件数の低下が示すように特許制度に対する信頼感が揺らいでいる点、世界的な傾向からずれた審査基準により特許の基準が不明確になっている点である。米国やその他の国における問題と日本における問題の評価を見誤ると、日本における制度設計もおかしくなる。

### III. 差止請求権

今さら説明すべきことでもないであろうが、差止請求権（特許法第100条）と損害賠償請求権（同第102条）は、特許権行使の二つの車輪であり、その上に日本の特許制度が載っていると云ってもいいほど重要な制度である。

これは、米国と正反対である。米国は、もともと損害賠償を民事の紛争解決の基礎としており、当事者間の衡平を考えた場合、つまりエクイティー上必要とされる場合に、差止請求を認めるという構成になっている。そのため、損害賠償にしても、故意侵害に対する懲罰的な三倍賠償や、全市場価値ルールといった、特許権者側に有利な理論が採用されてきた。そして、近年、プロパテントを目的としたCAFCの設立に伴って、差止請求権の行使が侵害の認定にほぼ直接的に結びつくようになってきたが、米国特許制度の長い歴史を考えれば、

---

これはむしろ例外であった。e B a y 事件の判決により、米国最高裁はそれを旧来の、つまりたかだか20数年前の姿に戻しただけである。つまり、差止請求権の制限というのは、米国の特殊な法制度と歴史の下で発生した非定常的な状態の修正にすぎないのである。

このような状況に鑑みて、米国における問題を見てみると、いわゆるトロールの問題や、数百万人が利用するブラックベリーのサービスに対する差止めの可能性という限界的な状況で起こった問題の解決策として e B a y 判決があることがあることが分かる。

そもそも、特許権の保護とその制限とのバランスをどこに置くかは特許法だけの議論で完結する問題ではない。権利行使の制限に関しては、一般法たる民法、独占禁止法などによっても手当可能である。日本においては懲罰的な損害賠償の制度もない。したがって、法体系全般の中で権利行使の適切な在り方を議論すべきであるが、そのような議論なしで、いきなりパテントトロールのような直近でかつ歴史的にみればあまり例を見ない問題の提起を出発点として、特許法100条の制限の可能性を唐突に議論することには反対である。

#### IV. 権利の安定性

特許権は、行政官庁である特許庁により付与される。そして、ビジネスは、特許庁により付与された特許権に基づいて展開されることが多い。化学会社であれば、新規製品をカバーする特許を取得した上で、数年間の準備を経て、製品を世に問うことになる。そして、それには商品企画、生産設備、原料の手当、流通、宣伝、営業、すべての側面において投資が必ず必要となる。製品が成功すれば、その投資を回収でき、次の投資に備えることができるし、ライセンスも現れるかもしれない。このような企業活動のサポートの一つの柱となっているのが特許権である。特許権の付与というのは、企業間の競争の枠組みを作り出すことに他ならず、競争のためのルールを定めるに等しい。その特許権が

不安定であれば、競争のルールをゲームの途中で変更するような混乱をもたらす。従って、競争のためのルールの安定化を重視するために、例えば先行技術の範囲を特許庁がサーチできる範囲に限定するという考え方もあり得よう。そうすべきといているのではないが、現にオーストラリア特許庁の進歩性の基準はそれに近いものである。

特許権の付与という行政的な作業が営々となされている以上、裁判所はそれを尊重する立場にあるものと考えられる。それがいわゆる公定力の考え方のもとにあるものであり、行政法の大きな原則の一つであるといわれていることはいうまでもないことであろう。また、特許性の判断においては、「相場観」といったものが重要になる。それは、出願人と特許庁の間において醸成されるものであるし、第三者にとっても判断の規範となり得るものであり、制度に対する安心感や期待感の基礎になるものである。

これに対して、侵害裁判所においては、侵害の態様や性質、当事者の行為などを含めた事件毎の判断を行う。それは、常に個別的なものであり、上述の「相場観」が入る余地はあまりない。ところが名目上当事者間のものであるにもかかわらず、特許無効の判断がなされれば、実質上対世効を有してしまう。その結果、特許権者は、大きなリスクを抱えずに特許侵害訴訟を提起できなくなっていると同時に、制度に対する安心感や期待感も損なわれる。

キルビー事件最高裁判決を広く適用するという誤った解釈とその結果生まれた特許法第104条の3は、本質的な矛盾を抱えており、現状のままでは放置すべきではない。一つの考え方としては、特許法第104条の3をより制限的なものとするか、あるいは条項自体を廃止にすべきと考える。制限的なものとする場合には、理由とできるのは冒認と新規性（特許法第29条第1項）のみとすべきである。これは、分割要件違反という特許処分 of 誤りが明確であって、それが重大な結果をもたらす事案において、侵害裁判所が瑕疵のある特許権の行使を権利濫用と判断できるとしたキルビー最高裁判決の趣旨にも立ち返るものである。

このような特許法第104条の3の制限的補正が難しい場合には、侵害裁判所において無効の抗弁がなされた場合に、裁判所が無効の判断を特許庁に求めるのか裁判所のみを求めるのかを当事者に問う手続きを提案したい。その案は、下記の「VII. 具体的提案」に示す。

## V. 審査基準の明確化と客観性担保、想到容易性

### 1. 特許庁の審査基準の明確化

権利の安定化のためには、まず、特許庁の審査実務の明確化が大切であることは言うまでもない。また、審査基準の制定とその運用については、客観性が必要である。これは、審査基準の制定の過程をより透明なものとして、特許制度の健全な運用なものに修正していく努力を継続することであり、また、日々の審査の実務においても、その審査基準がきちんと運用されていることを明らかにするための努力が個々の出願についても行われることを意味する。

この側面においては、これまでの特許庁の努力に敬意を表するものである。我々弁理士は、米国特許商標庁や欧州特許庁の実務を出願人の側から見る立場にあるが、それらの特許庁と比べても、日本の特許庁の審査の水準の高さは疑う余地もない。

しかし一方で、拒絶理由通知あるいは審決における理由付けが不十分な場合が散見されることは事実であろう。特に、特許法第29条第2項の判断についての論理付けの説明の明確化が求められている。

そもそも、昭和34年法において初めて設けられた特許法第29条第2項の規定は、無意識にせよ出願にかかる発明を前提として論理付けを行うという事後分析の落とし穴を防ぐためのものである。であるからこそ、「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同

項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。」(下線を付加した)と規定されているのであり、あくまでも出願日以前の先行技術から出発して出願にかかる発明に到達することが容易であったか否かが問題になるのであり、本願発明を前提にして、あるいは手がかりにして、複数の先行技術を組み合わせるようなことは防がなければならない。

つまり、事後分析の排除は法律の要求する事項であり、特許庁はこの法の要請に従う努力を惜しんではならないはずであり、拒絶理由通知書あるいは審決において、事後分析を防ぐための努力がなされたことを明確に記載することが、審査実務の客観性の担保と、審査基準の適正な適用に求められると確信している。

## 2. 想到容易性

これまで「進歩性」という用語が慣用され、われわれ実務家も多用し、または審査基準や判決などにおいても用いられてきた。しかし、この用語は特許法第29条第2項の精神を正しく反映している言葉ではない。広辞苑第2版によれば、「進歩」とは、「物事の漸次に発達すること。物事が次第によい方、また望ましい方に進みいくこと」と説明されているが、特許法第29条第2項の「容易に発明をすることができた」と、「よい」とか「望ましい」といった価値観とは、相反するとはいわないが、合致するものでは一切ない。むしろ「進歩」という言葉の一般的意味に引きずられて、特許法第29条第2項の趣旨が見えにくくなっている。したがって、現在検討されている特許法の全面改正を好機として、特許法の条文解説、審査基準、その他の全ての公的文書から排除されるべきである。

その代わり、特許法第29条第2項を表現する言葉として、「想到容易性」、あるいは「想到非容易性」を用いるべきである。実際、昨今の知財高裁の特許法第29条第2項の問題を扱ったかなりの数の判決において「進歩性」なる用

語を見ることがない。

これは、片務的な指摘では決してなく、我々自身もそのような努力をするべきである。

### 3. 当業者

日々の拒絶理由通知書や審決書、あるいは判決に触れていても、いわゆる当業者のレベル設定が大きな争点になっていることはあまりない。これは、我々代理人側の怠慢の結果でもある。

しかし、引用例の認定を正確に行い、本願発明との相違点を明確にする上で、いわゆる当業者のレベルをどこに設定するかは大きな問題であるべきである。その設定が不明瞭になっているために、審査官、審判官、裁判官の間での判断の齟齬が生じていることが多い。引用例の認定には、目的の上位概念化などの危険が伴うが、それを防ぐ一つの方策として、当業者のレベル設定をよく検討して、それを拒絶理由通知書やそれに対応する意見書などで明確にする努力が行われる必要がある。

### 4. 「特許の質」の問題

このような中で、「特許の質＝重要なものだけを特許すればよい」という考え方がありようであるが、誤りであろう。ユーザの意見として、おかしなものは特許しないでほしいというのがよくあるが、それは個別の事案において、そのユーザの視点から見て特許すべきでないようなものがまれに散見され、それを指摘しているに過ぎないと考えられるのであって、その解決法が一律に「特許の質」をあげることにないことは明らかである。

ところで、特許法の第29条2項の規定については、特許の質に関する価値判断を持ち込む余地のないものであるし、政策的にもそのような要請がある条

項とはどうてい思われぬ。したがって、本観点からは、現在の特許法29条第2項の規定を見直す必要性も妥当性も見出し得ぬ。

付言するに、我々代理人からみても、特許の質はあがっている。それは審査の質が向上したからでも（もともと日本の審査の質は高い）、審査基準が改正されたからでもない。<sup>4</sup>出願人の技術レベルの向上と特許制度に対応する努力の結果である。一世代前の出願は、B5の用紙に数枚というものも多かった。しかし、昨今の特許明細書の内容の充実には目を見張るものがある。敢えていえば、これが特許の質の向上というものであろう。

## VI. 日本の特許制度の方向性の提言

### 1. 50年目の制度見直しの理念の確立

まず必要なことは、昭和34年法が日本の産業発展に果たした役割を総括することであろう。その上で、新たな特許法が日本の産業のさらなる発展にどのように資するべきかを考え、さらに、世界的な特許制度にどのように貢献できるかを考えることである。目標としては、世界に冠たる理想的な特許制度を日本に構築することを目標とすべきである。

### 2. 現状認識

現状の認識の上で重要な点は、産業がグローバル化していることである。特許の取得の段階、権利行使の段階、有効性の判断、文献情報のアクセシビリティのどの側面をとっても、グローバル化が顕著である。一つの発明について複数の国で権利化がはかられ、権利行使も複数の国で平行して行われ

---

<sup>4</sup> R. ポーク・ワグナー、知財研フォーラム、冬号、2009年2月発行、63～79頁、「特許の品質のメカニズムを理解する」参照

ることが普通になっている。ある国での有効性の判断は他国でも一定の影響を持つ。自動翻訳とインターネットにより、一昔前は大変困難であった多言語の文献の調査も容易になっている。そして、科学技術はより高度なものとなり、一つ一つの製品に多くの異なる技術が盛り込まれるようになっていく。

### 3. 理想的な特許制度の条件

その中で理想的な特許制度の条件としては、権利をより安定なものとするところがある。特許権のような無体財産権は、特許付与という行政処分により一定の競争の枠組みを社会に作り出すことになる。その枠組みが尊重されなければ、企業の投資活動の活性化と安定的な事業活動は困難になる。したがって、審査の透明性、判断の明確性及び一貫性の担保が行われることを条件として、特許権をより安定なものとして取り扱う仕組みが必要である。

また、特許取得と権利行使のコストの高額化は避けなければならず、そのための努力が継続されるべきである。

## VII. 具体的提言

### 1. 無効審判制度と無効抗弁の改革案

上記のようにキルビー事件最高裁判決の適用範囲を広いものとする解釈と特許法第104条の3は、本質的な矛盾を抱えている。特に、特許庁における無効審判手続きと裁判所における無効抗弁があまり整理もなく併存しており、その中で裁判所の裁量によりかなり無理のある運用を強いられているように感じられる。特許法第104条の3をより制限的にすることが現実問題として困難であるとすれば、少なくとも、無効審判と無効抗弁の関係は整理すべきである。



以下のような特許庁の判断機能を活用する制度の提案をしたい。括弧のなかの記号は添付の図1に対応している。

- (1) 無効の抗弁が被疑侵害者の側からなされた場合、まず、裁判所は無効審判の請求がすでに特許庁になされているかを確認する。
- (2) その上で、無効審判請求の意思があるかどうかを被疑侵害者に一定の期限を区切って確認する。
- (3) その意思確認の結果に基づいて、無効審判を請求しないことになった場合（Aルート）には、
  - ① 裁量により侵害論など無効抗弁以外について審理を続行するとともに、特許権者は特許の「再評価」を特許庁に請求できる（A-2）。
  - ② 裁判所は特許庁に有効性についての求意見が可能である（特許法180条の2）（A-2'）。
  - ③ 「再評価」が求められた場合、特許権者の主張と被疑侵害者の無効の抗弁の内容に基づき特許庁は職権探知により「評価書」を作成する。
  - ④ 当事者には意見書に対する裁判所における陳述の機会を保証する。
  - ⑤ 両当事者の主張を聞いて裁判所が有効・無効の判断を行う。
- (4) 無効審判を請求することとなった場合あるいはすでに無効審判請求がなされている場合（Bルート）には、
  - ① 請求が既になされていなければ、被疑侵害者に一定の期間内に無効審判請求を促す。無効審判の請求がなされなければ、Aルートに移行する。
  - ② 特許庁は集中審理を行う（B-1）。
  - ③ 審決があるまで裁判所は審理を中断するか判決を行わないこととする。

- ④ 審決を受けて裁判所の審理を再開する（B－2）。審決に対する不服の申し立ては、別途許さず、侵害訴訟内で主張を行う。

(5) 無効審判請求の制限

- ① 侵害訴訟提起までは従来通りいつでもできる（C－1）。
- ② 侵害訴訟の提起後、判決確定あるいは事件の終結までは、上記の手順に従うもの以外の別個の無効審判請求は認めない。第三者にも認めない（ダミー請求を防止するためである）。利害関係があれば、第三者は訴訟参加できる。
- ③ 一事不再理の原理を維持する。裁判所での無効の抗弁での証拠と同一の証拠に基づく無効審判請求もできない。
- ④ 侵害訴訟の判決が確定した後は、審判請求の制限はなくなるが、同一当事者による無効審判請求は、証拠と理由の異同にかかわらず禁止する。

(6) 特許庁による無効審判の集中審理

- ① 無効理由の主張・立証の補正、複数の訂正案の提示などを許容し、審判手続き中で、判断の材料を出し尽くすことができるようにする。
- ② 職権探知主義を維持する。
- ③ 審判官の指揮により審理期間を制限する。

(7) 特許再評価制度（A－2）について

- ① 特許権者の請求により、無効抗弁の証拠を基礎として審判官合議体が特許性を再評価する査定系の制度である。
- ② 「再評価」は、判定と同様、拘束力はない。
- ③ 「再評価書」は、その内容と当事者の意思にかかわらず、裁判所に必ず提出されるものとし、当事者には再評価書についての意見陳述を許す。
- ④ 「再評価」の手続き中において訂正案の提示を認め、その特許性

について判断をする。

- ⑤ 訂正案が特許性のあるものと認められれば、特許権者は訂正審判請求と訂正の再抗弁を行うことができる。訂正審判の結果は、判断が済んでいるので、すぐに出る。

以上の流れを図にまとめると添付の図のようになろう。

このような制度のメリットと検討課題としては次のような点を挙げるができる。

- (1) 裁判所の審理で十分である場合には、裁判所ルートを選択により迅速性を優先できる。
- (2) 裁判所ルートを選択した場合でも、特許庁には職権探知のもとで審理を行い、その結果について当事者が陳述することにより、職権探知主義を弁論主義の中に取り込むことができる。特許権者の意思に基づいて特許庁の見解を取得する機会を保障することができる。
- (3) 特許庁ルートを選択時には、訂正ができるので、攻撃防御のバランスを確保することができる。
- (4) 課題としては次のような事項がある。
  - ① 特許庁と裁判所の判断が異なることは当然あり得る。
  - ② 審決取消訴訟と地裁判決の控訴審との整合の問題があるが、これは知財高裁における運用で解決できないか。
  - ③ 判決後に無効審判請求を制限的に解禁する。被疑侵害者には原則無効審判請求を認めないものとする。
  - ④ 特許庁における集中審理をどのように制度設計するか。

## 2. 付与前審査協力制度について

特許権の安定性を維持する上で公衆審査的な要素を取り入れることが望ましい。ただ、特許権の付与後であれば、いったん確立した私権を取り消すことに

なるのであるから、当事者主義的な色彩を強くしなければならず、結局、現在の無効審判制度のように侵害の紛争を前提としなければ使いにくい制度になってしまう。そこで、第三者の監視の実効性の向上と負担の軽減を図るために、特許の付与前に、第三者がより積極的に審査に参加できる制度を提案したい。添付の図2を参照願いたい。

まず、審査官が特許できると判断した場合には、その旨をインターネット上で公告する。電子的な検索に掛かるように、フラグを立てるようなもので十分であろう。これは、新たな公報の発行などを伴うものではないし、また仮保護の権利のような別個の権利を発生させる性格のものでもない。また、出願公開前であれば、出願公開と予告公告を同時に行う(早期審査などの請求がなければ、出願日または優先日から18ヶ月以前に予告公告は行わない)。

その後、例えば2ヶ月以内に第三者は、情報を提供することができる。そして、特許庁は集中審査を行い、例えば1ヶ月以内に査定系審査の結論を出す。複数の情報提供があれば、それをまとめて審理し、一括して判断をする。特許が可能であれば、そのまま特許査定をおこない、特許できないと判断するときには、出願人の側に2ヶ月の応答期間をもって、意見書と補正書の提出の機会を与える。このとき複数の補正案の同時提示を許すなど、審査手続きの迅速化を特別に図る。

なお、権利の発生時点は、従来通り設定登録時であり、過去にあった仮保護の権利のようなものはない。

## VIII. まとめ

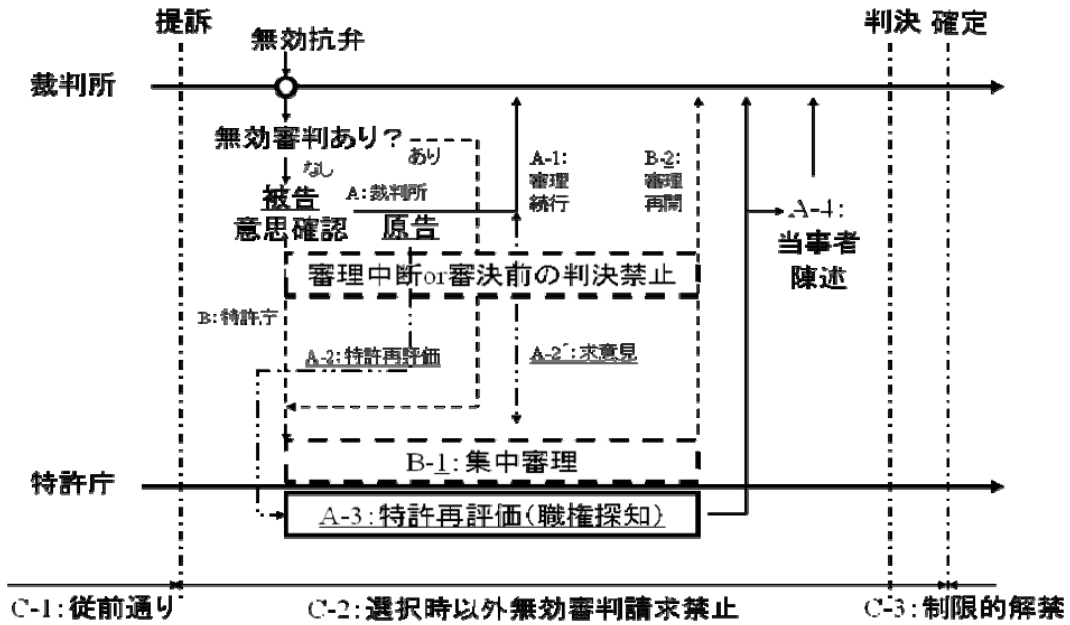
日本の特許庁の情報収集、管理能力は世界的にみて群を抜いており、世界に冠たる特許制度を構築し、運営できる資質を有すると確信する。

日本弁理士会は特許庁のそのような方向に向けての活動を全面的に支持し、協力することを約束する。

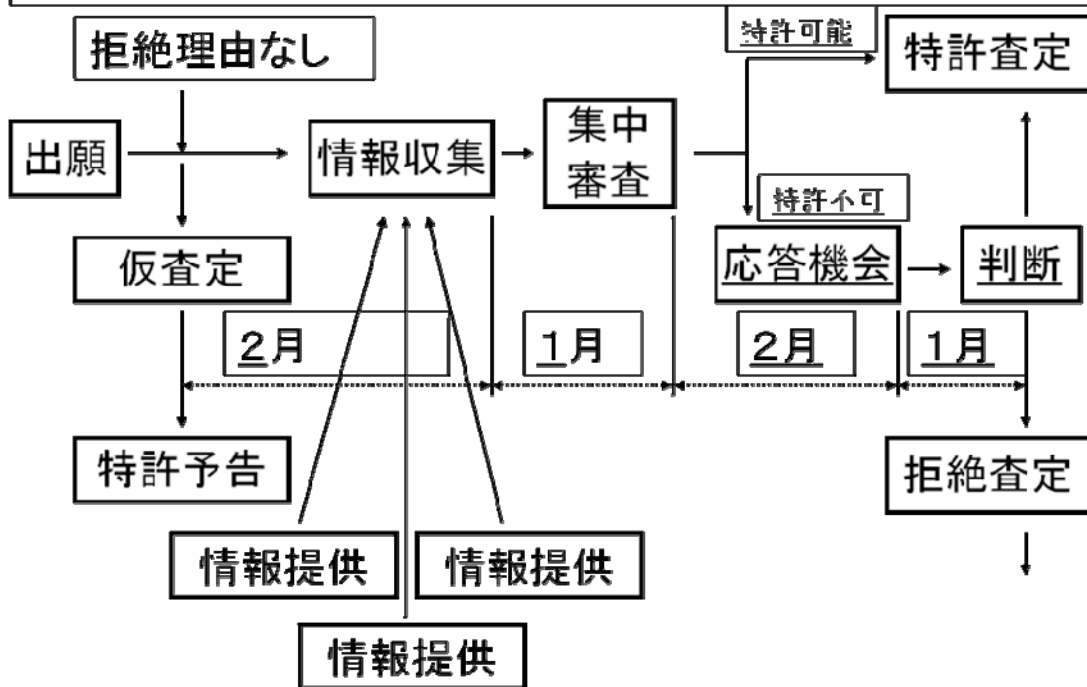
日本だからできることは本当に数多い。千年以上前の文献をそのまま読むことができるような日本の安定的な文化的背景のもとで、例えば「発明」といった基礎概念を単一言語で共有しながら議論を深めることができる環境は世界のどこにもない。特許制度のユーザ、特許庁を含めた行政官庁、学会、法曹界、日本弁理士会が力を合わせれば、そのような優れた特許制度を実現することができるはずである。

以上

# 図1 具体案



# 図2 具体案



# 特許制度改正に関する提言

ダブルトラック問題 & 付与前審査協力制度

2010年2月17日

特許制度研究会対応ワーキンググループ

# ダブルトラック問題について

- 検討の基本

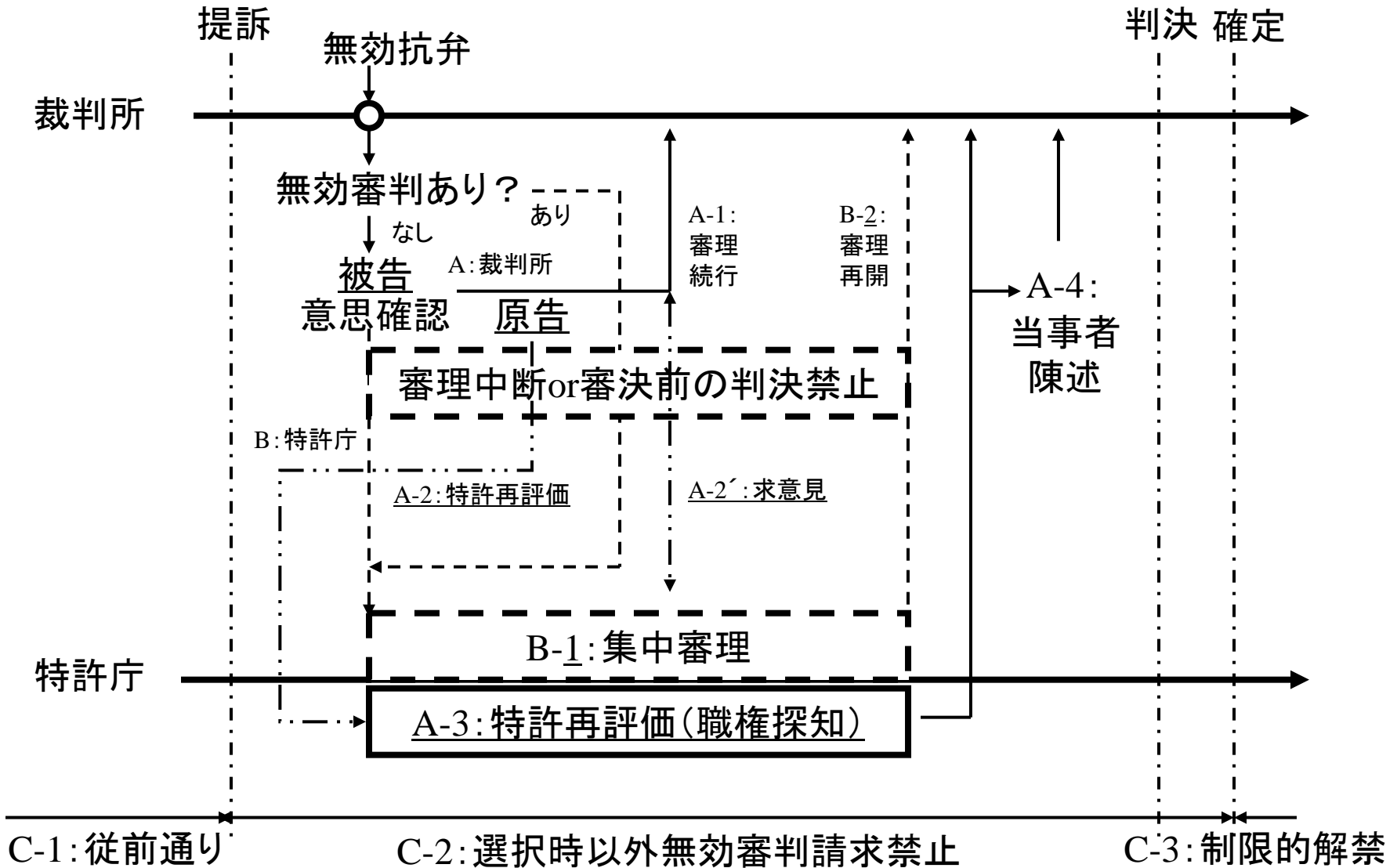
- 無効審判制度は存続させる
- 裁判所の無効判断(104条の3の抗弁)は、ひとまず現行通り残されると仮定して考える
- 特許庁の判断機能の活用
- 迅速性優先と、納得感優先のいずれか一方に偏らない
- 当事者の攻撃防御のバランスにも配慮



# 制度設計の要点

- 無効審判と裁判所の無効抗弁審理との同時進行は排除
- 当事者にルート選択の機会を与える
- 無効審判ルートを選択時は集中審理、審理期間を制限する。一方、手続的制限を緩和し、無効の主張と訂正の抗弁とを出し尽くせるようにする
- 裁判ルート選択時は特許庁の職権探知機能を弁論主義に反映させられる措置を講じる

# 具体案



# 具体案説明(1)

- 侵害訴訟における無効抗弁主張をトリガーとする
- 当事者間の無効審判が継続しているか否かチェック
- 無効審判がなしのときは有効性を裁判所又は特許庁のいずれで判断したいか、被告の意思を確認(期限あり)
- 意思確認結果によってルート決定(AorB)
- 裁判所ルート選択の場合(Aルート)
  - 審理続行(A-1)、原告による特許再評価の請求を許容する(A-2)、裁判所は職権により特許庁長官に対して求意見可能(A-2':180条の2)、再評価が請求された場合、特許庁審判官は職権探知で評価書作成(A-3)、当事者には評価書に対する陳述機会保障(A-4)、当事者の陳述により弁論に反映させて裁判所が有効・無効を判断。
- 特許庁ルート選択の場合(Bルート)
  - 一定期間内に無効審判が請求されない場合はAルート強制。審判請求があれば集中審理(B-1)、審決があるまで裁判所は審理中断又は審決前の判決禁止、集中審理の審決を受けて審理再開(B-2)。
- 無効の抗弁時に審判ありの場合はBルートに取り込む

# 具体案説明(2)

- 審判請求に関する制限
  - 訴訟提起までは従来通り(C-1)
  - 訴訟提起～判決確定までは原則として無効審判請求禁止(C-2)
    - 当事者以外にも適用(ダミー阻止)、第三者は訴訟参加すればよい
    - 例外は、無効ルート選択時
  - 判決後は制限的解禁(C-3)
    - 例えば、同一当事者による無効審判請求は、証拠・理由の異同に関わりなく請求を禁止する
- 集中審理(B-2)について
  - 無効理由の主張・立証の追加修正、複数回の訂正、複数の訂正候補の提示などを許容し、審判中の指揮下で一定期間内に特許の有効・無効判断の材料を出し尽くす制度設計
  - 侵害訴訟における有効性判断＋職権探知のイメージ
  - 審理期間は制限必要

# 具体案説明(3)

- 特許再評価制度(A-2)について
  - 原告の意思により、無効抗弁の証拠を基礎として審判官合議体が特許性を再評価する制度(査定系とする)
  - 判定と同様の拘束力なしの制度とする
  - 再評価の結果は、原告・被告のいずれに有利かを問わず、裁判所に必ず提出→当事者の意見陳述機会(A-4)へとリンクさせる
  - 訂正案の提示を認め、それに対する特許性についても評価
  - 訂正案に対して特許性ありの評価が得られた場合、特許権者は訂正審判請求&訂正の再抗弁へと繋がられる→訂正審判の結果は直ぐに出る

# メリット及び留意事項

- メリット

- 裁判所の審理で十分な場合には裁判所ルートを選択により迅速性を優先できる
- 裁判所ルート選択時でも、特許庁には職権探知下で検討させ、その結果を当事者に陳述させる機会を与えることにより、弁論主義に対して職権探知を反映させることができる(原告の意思に基づく、特許庁見解取得の機会を保障する意義)
- 裁判所の判断に不安がある場合には特許庁ルートを選択により職権探知のメリット、特許庁の相場観に基づく納得感が得られる
- 特許庁ルートを選択時には訂正ができるので、攻撃防御に関するバランスも確保できる

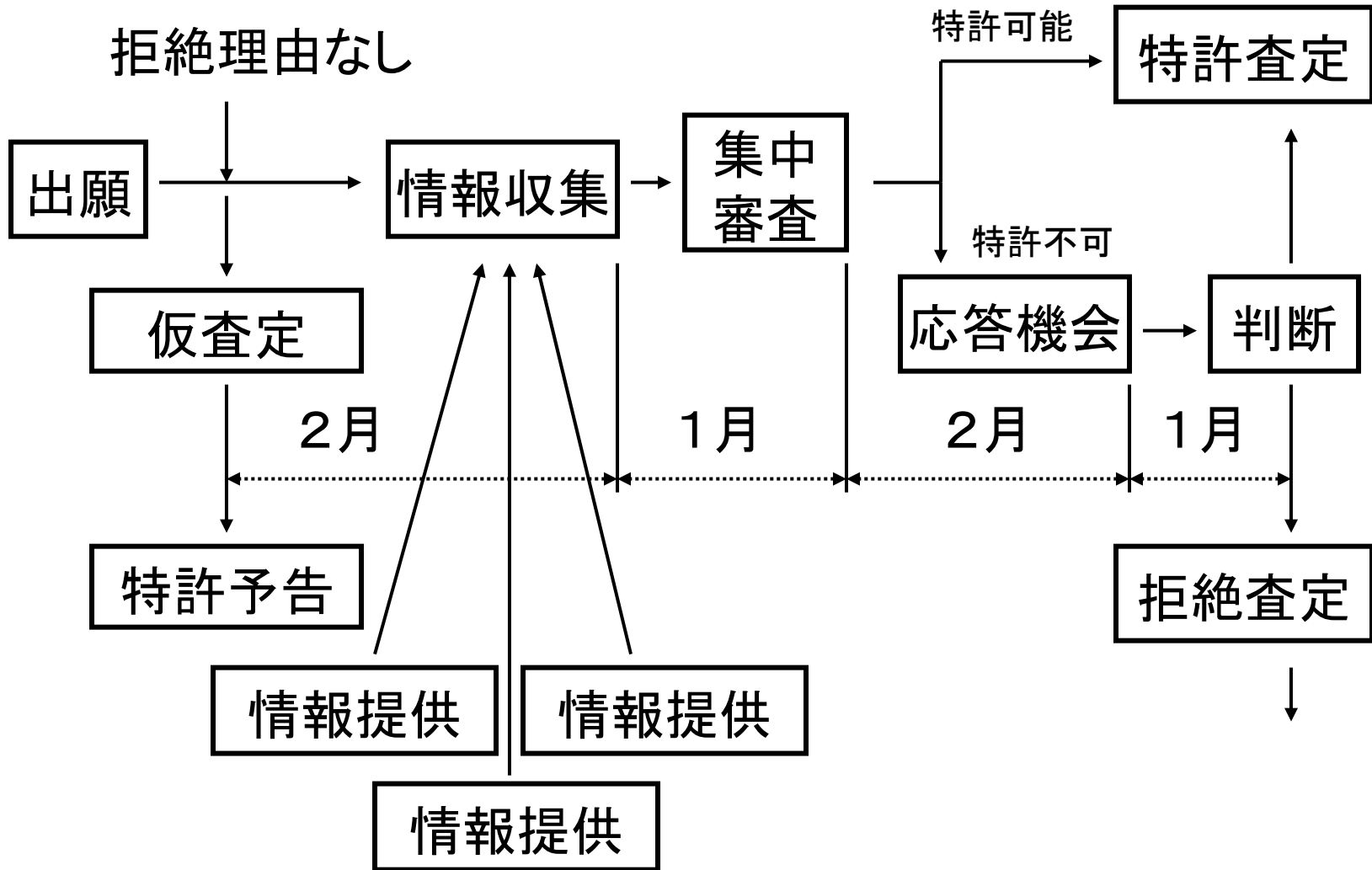
- 検討課題

- 特許庁ルート選択時の審決に反する結論が裁判所に出る可能性が残る
  - 裁判所はゼロから判断する訳ではなく、行政庁の審決というベースがあるので審決取消訴訟と同様に割り切ることが可能
- 審決取消訴訟と地裁判決の控訴審との整合→知財高裁の運用に期待する
- 判決後に無効審判請求を解禁する範囲→当事者には原則認めない
- 集中審理の制度設計

# 付与前審査協力制度について

- 制度導入の必要性
  - 特許権の安定性の向上
  - 無効審判・無効の抗弁で争われるべき事案の厳選化
  - 第三者の監視の実効性向上と負担の軽減
  - 特許化を阻止する視点からの第三者関与の機会を増加させる(人材育成にも必要)
- 制度設計の前提
  - 特許付与前の制度とする
  - 権利化遅延を可能な限り抑える

# 具体案





# 具体的説明

- 特許予告時までに守秘義務解除が必要
- 予告時に未公開のものは公開まで保留
  - (出願人の早期公開があれば保留解除)
- 予告方法...インターネットによる公示
- 集中審査では、担当審査官が得られた情報を参照して一括判断(事件毎の判断ではない)
- 集中審査後の応答期間では補正可能、面接等を活用して補正案提示等も認める
- 権利発生時期は従来通り設定登録時