

平成24年10月22日

工業所有権制度改正審議室長 山田 正人様  
審判課審判制度企画室長 野仲 松男様

日本弁理士会  
会長 奥山 尚一

## 意見書

### －強く安定した権利の早期設定の実現に向けて－

前略 平素より大変お世話になっております。

今年度の特許制度小委員会検討議事「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて」について、日本弁理士会の意見を以下のとおり提出致します。よろしくお取り計らい下さいますようお願い申し上げます。

草々

## 1. はじめに（問題の所在）

### （1）制度の変遷

我が国では、明治21年の特許条例で特許無効審判が導入され、大正10年特許法で出願公告制度及び特許付与前の異議申立制度が導入され、これらの制度は昭和34年特許法でも引き継がれた。また、昭和45年法改正で、出願公開制度及び審査請求制度の導入に伴い、特許審査の的確性及び迅速性向上を目的に、情報提供制度が特許法施行規則に導入された。

その後、平成6年改正法で、上記付与前の異議申立制度は、迅速な権利付与の点で問題があり、また、制度の国際的調和の観点から、多くの主要国が採用していた特許付与後の異議申立制度に改正され、更に平成15年（2003年）改正法により、付与後異議申立と特許無効審判を新たな無効審判制度として統合・一本化するとともに、異議申立制度が有していた特許付与の見直しの機能を補うために、特許後の情報提供制度が導入された。

かかる付与後異議申立制度が無効審判制度との統合に際して、

（A）異議申立制度は審査の見直しに、無効審判制度は当事者間の紛争解決に、それぞれ重点をおく制度として併存しているが、いずれの制度も主として当事者間の紛争解決を目的として利用されていた、

（B）異議申立制度では、申立人は事件の当事者とはならず、追加的な主張立証活動ができないので、当事者の納得という観点と審理の充実という観点から不十分なものとなっていたという課題が指摘されていた（産業財産権法の解説（平成15年）より）。

## （２）改正後の状況

異議申立制度（約4000件/年）を無効審判制度（約300件/年）と統合したところ、無効審判は増えることなく、情報提供（付与前）が約4500件/年から約7500件/年に増えた。これは、第三者は異議申立ての代わりとして付与前の情報提供を利用していることを示すものとする。なお、特許付与の見直しの機能を期待して設定された付与後の情報提供制度はほとんど利用されていない（約60件/年）。

一方で、権利の早期付与に関して、特許庁において、2013年に一次審査（FA）がされるまでの審査順番待ち期間を11ヶ月にするという目標（FA11）が達成されつつある。したがって、出願公開前に特許権が付与される案件が増加し、上記付与前の情報提供制度を利用する仕組みが機能しにくい状況となってきた。

## （３）問題の所在

### ア．第三者の知見を生かす機会の喪失

従前の異議申立制度は、無効審判制度と比較すれば権利者にとっても第三者にとっても負担の軽い制度であり、利用者は無効審判制度の10倍以上であった。つまり、少なくとも90%以上の異議申立制度利用者は、無効審判制度は利用しておらず、いわば「審査の見直し」として機能していたものである。

さらに 2003 年の付与後異議申立制度における審理の結果をみると、結論が出された 3,055 件のうち、特許がそのまま維持されたものは 671 件 (22%) に過ぎず、1,186 件 (39%) が訂正が認められた上で特許維持されたもの、1,136 件 (37%) が特許取消しとなっている（平成 24 年 9 月 26 日開催の産構審第 35 回特許制度小委員会での配布資料 1 第 10 頁参照）。してみると、2003 年に登録された特許権のうち少なくとも 2,322 件が登録時に何らかの瑕疵があったところ、異議申立制度の廃止により、その 90%以上が無効審判にも付与後情報提供にも移行しなかったことを考えると、第三者にとって何らかの障壁となり得る瑕疵ある特許が、現実には数多く存在し続けていると考えられる。このように、付与後異議申立と無効審判とを統合したことにより、第三者の知見を生かす機会が現実には喪失していることを看過することはできない。

「審査官による審査」のいわば限界を、第三者の知見を生かすことにより、これらの特許を本来あるべき形（訂正又は消滅）にするべき機会を創設する必要がある。

### イ．付与前の情報提供制度の限界

知的財産研究所が行ったアンケート結果にもあるように、付与前の情報提供制度は、未だ特許請求の範囲が確定しておらず、またどのタイミングで特許となるかのウォッチングも難しいことから、その利用には相当の労力を要し、限界がある。

また、特許権となり、かつ、その権利範囲が第三者にとって問題となり得る場合には、

早急に対策を打つべきであろうが、特許権となるかどうか分らず、かつ、その権利範囲も未確定の特許出願に対して、付与前に情報提供することは、特許出願人に対して、当該特許出願について興味のある第三者が存在することを教える結果にもなるので、第三者が、付与前の情報提供制度の利用を躊躇する場面も少なくない。

#### ウ．グローバルな権利取得の観点からみた情勢の変化

現在、日本を含め各国のユーザにとって、この数年、特許出願のグローバル化の機運が急速に高まっている。日本企業が日本国を第1国として特許出願するという前提は次第に薄れ、第1審査庁をどこにするかという厳しい選択肢にさらされる中、日本の知財システムが国際競争力の観点からいかに有用に機能するかが試されている時代である。日本国特許庁により早期に審査結果を得ることができ、しかもその結果が、諸外国に出願しても容易に覆らない仕組みが求められており、その大前提として、日本国特許庁を第1審査庁にすれば公知文献が漏れなく挙げられているという信用の構築が必要である。それが早期審査、早期権利設定と組み合わせられれば、日本国において最も早く且つ最も有効な特許権が発生し、それが世界各国への出願の足がかりとなる。そのような「早期に審査結果が得られ、かつその結果が諸外国において容易に覆らない」仕組みが日本国特許庁において構築されれば、日本ユーザのグローバルな権利取得に要する全体コストを下げられる戦略に繋がる期待を大いに含んでいる。

現在の日本国特許庁における先行技術調査も十分に良質なものはあるが、近年中国語や韓国語の特許文献が急速に増大していることも考えると、そのような仕組みを実現するには、第三者が持ち得ている情報を日本国特許庁の審査結果に反映させる仕組みを導入することが必須である。

## 2．基本的な考え方

### (1) 付与後レビュー制度（C－2案）の創設

上記のとおり、現在の知財環境は、2003年の法改正当時とは大きく事情が変わっている。上記1.(3)ア．～ウ．の問題を解決するためには、特許権付与後の早い段階で第三者から情報を募って、第三者の知見を生かし、審査を見直す機会の構築を図るべきであると考ええる。

2003年の法改正における課題を勘案しつつ、新たに顕在化された上記諸問題を解決し、かつ、当事者間の紛争解決として用いられる特許無効審判と明確に区別化された、新たな「付与後レビュー制度の創設」（C－2案）が最善の方策であると考ええる。

以上の観点から、下記の2点を大きな柱として新たな付与後レビュー制度を構築すべきである。

### (A) 第三者（申立人）の負担軽減

上記述べてきたとおり、新たな付与後レビュー制度は、「審査の見直し」としての精度を高めるために、第三者が持ち得ている情報を提供しやすい制度とする必要がある。

従前の付与後異議制度の廃止に伴い、付与前の情報提供制度は、上記 1.(3)イ. で述べたような課題があるにもかかわらず、第三者が無効審判制度ではなく、付与前情報提供制度を利用したのは、第三者が、審理の結果に納得は得やすいが負担の重い無効審判を避け、納得は得にくいが簡易に利用できる情報提供を選択したことと、また負担の重い無効審判を極力避け、将来起こり得る紛争時のために無効理由となり得る文献を蓄積するにとどまったことによると考えられる。この動向を考慮すると、付与後レビュー制度が審査見直しを目的として活発に利用されるためには、できるだけ第三者にとって負担が軽く、利用しやすい制度にすべきである。

### (B) 特許権者の負担軽減および無効審判制度との切り分け

一方で、付与後レビュー制度が創設されれば、特許権者にとっての負担増は避けられない。しかしながら、上記 1.(3)ウ. で述べたように、知財情勢のグローバル化に伴い、特許権者にとっても安定した権利が日本において得られる必要がある。

また、2003 年の法改正において課題となったように、新たな付与後レビュー制度が紛争解決手段としても用いられる要素が高いと、特許権者に過度の負担を強いることになる。

情報提供制度と無効審判制度との関係を確認するため、2011 年 10 月 17 日に審判速報で検索できた無効審判 254 件について調査した。56 件（22%）に対しては情報提供も利用されており、その割合は審査対象の出願全体に対する情報提供の割合（約 2.5%）を大きく上回っている。しかし、情報提供制度の場合は、審査官が審査段階においてその採用の適否を審査官自身が決め、通常の拒絶理由通知に吸収させているため、権利者の負担がほとんど増えず、情報提供制度と無効審判制度が併存することは課題になっていないと考えられる。

以上のことから、付与後レビュー制度は、情報提供制度よりも権利者の負担が増えることは仕方ないとしても、できるだけ権利者の負担を少なくし、「審査の見直し」が目的であることを明確にし、「紛争解決」としての側面をできる限り縮小する方向で制度設計すべきである。また、権利者の負担を軽くすることは、第三者の負担を軽くすることとのバランスからも適切な方向と考える。そして、無効審判制度の目的が紛争解決のみであることを明確にすることで、2つの制度を区別すべきと考える。

## (2) 審査請求と同時に出願を早期に公開し、付与前情報提供制度を強化する案（A－1 案）について

以下の理由で、A－1案は採用すべきでなく、かつC－2案とも併用すべきではない。

#### ア．A－1案を採用すべきでない理由

出願公開制度は、そもそも「公開の代償として特許権を付与」という大原則の下、特許権が設定された特許発明について特許公報によりその内容が公開されていたところ、審査の遅延に伴う重複研究、重複投資を解消するために、特許権が未だ付与されていないにもかかわらず、発明を早期に公開するために設けた制度である。

「公開の代償として権利付与」との大原則から明らかなように、特許出願人は、自らの発明を公開したくないと考えるのが当然であり、A－1案を採用すると、出願人は発明を公開したくないために、出願の審査請求の時期を遅らせる方法を取らざるを得ない。

例えば、1年程度の間に関連する発明を順次出願するような場合、審査請求したことにより先の発明が公開されると、関連発明の新規性、進歩性が失われる可能性が高くなるので、最後の出願が終わるまで最初の出願の審査請求ができなくなってしまう。重要な発明になるほど、その発明が公開されるまでに関連する発明の出願をできる限り多種多様に出願しておくというのが、通常の知財戦略である。そのような場合を救うために、新規性喪失の例外を適用できるようにする方法も考えられなくもないが、平成23年に法改正した特許法第30条第2項の再改正が必要となり、また再改正されたとしても、十分に自分の公開された発明が保護されるとは限らない。更には、かかる公開が、他国出願に際しての優先権主張の妨げともなりかねない。

しかも、単に審査請求しただけで早期に公開されてしまい、しかもその代償として、「第三者からの情報提供がもらえるかもしれない」ということでは、出願人が早期審査請求を躊躇するであろうことは容易に想像できる。

そうであれば、せっかく日本国特許庁において、F A 1 1を達成したとしても、権利の「早期設定」とは逆の方向に働き、近年の知財情勢の動きからは全くの相反する結果を招いてしまう。

すなわち、F A 1 1の達成により権利の早期設定が可能となり、「公開の代償として権利付与」という本来あるべき姿が全うできる環境が整ってきたにもかかわらず、A－1案を採用すると、早期の審査請求が見送られ、結果として権利の早期設定が遠のくこととなる。A－1案の採用は、出願公開制度を設けた本来の趣旨から逸脱することは明白である。

また、A－1案の趣旨からすると、第三者の情報提供を得るために早期に出願公開するものであるから、早期公開後一定の期間は審査を待つ必要があり、この点においても、A－1案の採用は、権利の早期設定とは相反する事態を招いてしまう。

このような制度が採用されれば、日本企業が日本を第1国として選択したくないと考えるであろうことは明白であり、上記1.(3)ウ. で挙げた課題とも大きく相反することになる。

さらに、上記1.(3)イ. で述べたとおり、情報提供制度自体が第三者にとって必ずしも利用し易い制度でないことを考えると、それを出願内容を早期公開させてまで強化させる必

要があるとも思えない。

よって、A－1案は採用すべきではない。

#### イ．A－1案とC－2案の併用について

上記述べたとおり、そもそもA－1案には数多くの問題があり、A－1は採用すべきでない。上記A－1案の問題が、C－2案との併用によって全く解消されないことは明らかであり、C－2案と併用することにも何ら意味がないことは明らかである。

しかも、A－1案を併用すると、C－2案を設けた存在意義も没却されてしまうため、C－2案との併用も選択すべきではない。

早期に審査請求された出願については、F A 1 1の達成により早期に権利設定され、通常の1年6月経過後に出願公開される前にその確定した「権利内容」が公開される案件が増大することが予想される。そうであれば、C－2案の付与後レビュー制度が採用されれば、かかる早期に権利設定された特許発明に対して、早期に第三者の知見が提供されるものであるから、A－1案を採用するよりも、C－2案を採用した方が、早期に安定した権利設定が実現できるものとする。A－1案の採用は、C－2案の採用により得られるであろう目的の達成を、むしろ妨げるものであり、両者の併存は矛盾する結果を招くものであり、あり得ない。

また、A－1案は、そもそもC－2案が法的安定性の見地等により採用すべきでないとの意見から、いわばC－2案の代案としてその採用が検討されているものであるから、C－2案が法的安定性を勘案してもなお採用されるというのであれば、C－2案は本来の「安定的な権利付与」という観点から採用されることに他ならないから、C－2案を採用した上でのA－1案の採用（両者の併用）はそもそも意味がないことは明らかである。

よって、A－1案とC－2案との併用も選択すべきではない。

### 3．具体的な提案

上述の基本的な考え方に基づいて、以下の付与後レビュー制度を提案する。

#### (1) 申立人適格

「何人も」とすべきと考える。審査見直しの制度であり、第三者が利用し易い制度とすべきであるからである。申立期間には利害関係が明確になっていないことも予測できる。

#### (2) 料金

無効審判よりも安い料金にすべきと考える。申立人にとって負担の軽い制度にすべきだからである。

#### (3) 申立て、決定の単位

審査を見直す制度であり、かつ査定系の審理構造をとることを考慮すると、申立ての単位は登録単位（特許査定によって登録される単位）とするのが適当であると考え。ただし、取消理由の有無は請求項単位で判断され、取消又は維持の決定も請求項単位とすべきと考える。

#### **（４）取消理由**

公益的事由とすべきである。具体的には、補正違反、29 条、29 条の 2、39 条、36 条、原文新規事項追加である。審査見直しを目的とするからである。

#### **（５）申立期間**

特許公報発行日から 6 月以内とすべきである。諸外国では 9 月以内と設定しているところもあるが、審査期間の短縮化（F A 1 1）が図られている状況及び早期権利設定の要請を勘案すると、付与後レビューの審理期間も短縮化すべきであり、付与後レビューの申立期間もできる限り短くすべきであり、6 月以内が相当であると考え。なお、3 月以内では、第三者が通常は特許権の設定登録を見てから調査等を行うものであることを考えると、期間が不十分であると考え。

#### **（６）審理主体**

審判官の合議体とすべきである。一旦は審査官により設定登録された特許の見直しだからである。なお、審理の早期化、乱用的申立に対応するため、特許査定した審査官や特許審決した合議体に申立内容に対する意見を聞くことを可能にする制度又は運用の構築もご考慮いただきたい。

#### **（７）審理の進め方**

書面審理、職権審理を原則とし、審判官の合議体が、取消理由がある（審査結果を見直すべき）と判断した場合のみ権利者に取消理由通知を送付し、権利者に反論の機会を与えるべきと考える。そして、合議体が維持（審査結果を見直す必要はない）と判断した場合は、権利者に連絡することなく維持決定できるとすべきであると考え。審査見直しを目的とする制度であり、権利者の負担を軽減するためである。また、権利者が希望する場合は合議体との面接は認めるべきである。権利者にとっては権利の取消しに繋がる重大な手続きであり、拒絶査定不服審判と同様の行為は認めるべきだからである。

なお、申立ての単位を登録単位にすることにより、申立書に申立理由が明示されていない請求項も職権で審理できるとものと考え。本制度は、審査の結果である登録を見直し、より安定的な権利を設定するための制度と位置づけるべきだからである。

#### **（８）複数の申立て**

前述の審理の進め方により、複数の申立てがあった場合にも実質的に 1 つに併合される。

#### **（９）申立人の手続への関与**

審理の途中での申立人の関与（口頭審理や書面提出の機会の付与）は、職権によってのみ、かつ、必要最小限にすべきと考える。「職権によってのみ」とするのは、審理に関

与したい第三者は、無効審判制度を利用すればよく、無効審判制度との制度目的を明確に区別するためである。「必要最小限」とするのは、実験データを検証する場合など、審判官の合議体だけでは審理が難しい状況も想定され、審判官の裁量を担保する必要がある一方で、口頭審理や書面提出の機会が増えると審査見直しよりも紛争解決に利用される可能性が増えるからである。

なお、訂正があった場合には申立人に意見を提出する機会を与えるべきとの考えもある。しかし、審理状況を申立人に適宜伝えるだけ、もしくは速やかに審理状況を公開するだけでも、申立人は上申書を提出することや、付与後情報提供制度を利用することができるので、訂正があった場合に意見を提出する機会を与えることを、制度として担保する必要性は低いと考える。また、意見を提出する機会を与えれば、当事者対立の性質が強くなってしまう。さらに、意見を提出する期間だけ審理を待たなければならなくなるので審理期間が長くなってしまう。したがって、訂正があった場合にも申立人に意見を提出する機会を与えない制度でよいと考える。

#### **(1 0) 審理状況の公開**

付与後レビューが開始された場合には、その審理状況を速やかに公開すべきと考える。それにより、上記（9）でも述べたように、申立人の手続きの関与を最小限に抑えることができ、かつ、申立人以外の第三者にも、付与後情報提供制度を利用する機会を与え、より強く安定した権利を設定することができる。

#### **(1 1) 訂正**

申立てがあった場合には確定するまで訂正審判は請求できないこととし、取消理由通知に応答できる期間に、請求項単位で訂正請求できる制度にすべきである。取消理由の通知及び取消又は維持の決定を請求項単位とすることとの整合を図るためである。

#### **(1 2) 権利者、申立人以外の参加**

権利者、申立人以外が審理に参加できる必要はないと考える。制度を簡潔にするためである。原則書面審理のため、参加者でなくても権利者側を実質的に補助でき、申立ては何人にも認められているため、申立人側に参加を認める必要はないと考える。

#### **(1 3) 無効審判の請求時期**

無効審判の請求時期は、現制度のままとし、付与後レビューとの関係で、無効審判の請求時期を制限すべきではない。特許権の発生後、直ちに侵害訴訟などが提起されているような場合には、無効審判請求を認めないと、無効審判請求が制限されている間、紛争当事者は、付与後レビューを申し立てることを余儀なくされ、かえってトリプルトラックを誘発するおそれがある。更に、侵害訴訟を提起された際も、無効審判を請求できず、訴訟において特許法第 104 条の 3 による特許無効の抗弁で対抗する手段しかなく、早期の訴訟提起に対して被告の取り得る対抗手段が制限される。無効審判と付与後レビューが併存したとしても、審査見直しとしての付与後レビューよりも紛争解決を目的とする無効審判を優先することによって、不都合は生じないと考える。



#### (14) 無効審判との併存・併合

付与後レビューと無効審判とが併存する場合にも併合はしないこととし、原則は無効審判を優先させるべきと考える。審査見直しよりも紛争解決を優先すべきであるからである。また、下記(17)で述べるとおり、付与後レビューには一事不再理を適用しないのが適当であると考えるところ、付与後レビューを優先させた場合、その後に再度同一の事実及び同一の証拠に基づいて無効審判が請求される可能性があり、従前の付与後異議申立において問題となっていた、付与後レビュー制度の紛争解決としての利用の可能性が広がり、また、トリプルトラックを誘発するおそれもある。

なお、無効審判を優先させた場合、付与後レビューの申立理由については職権で審理することも可能であり、事実上の併合も可能である。また、付与後レビューには申立期間に制限があるので、無効審判の審決確定後に新たな付与後レビューが申し立てられることはないので、トリプルトラックを誘発するおそれがない。また、併存した場合に必要な応じて付与後レビューを中止できる制度としてもよいと考える。

#### (15) 無効審判の請求人適格

「利害関係人」に改正すべきと考える。付与後異議申立制度との統合後は、無効審判制度には審査見直しの目的もあったため請求人適格を「何人も」としなければならない理由があった。しかし、付与後レビュー制度の導入によって、無効審判制度の目的を「紛争解決」のみに明確化するのが適当である。したがって、無効審判の請求人適格は、民訴上の原則に従い、「利害関係人」とすべきと考える。

#### (16) 不服申立て

維持決定の場合は確定とし、取消決定の場合は、権利者は特許庁長官を被告として知財高裁に出訴できることにすべきである。一方、申立人は不服申立てができなくてよいと考える。紛争の長期化を防ぎ、次項で述べるとおり、一事不再理を適用しないことにより、申立人には、再度無効審判を請求する機会が与えられるからである。

#### (17) 一事不再理

一事不再理は適用すべきでないと考える。審査見直しの制度だからである。

以上