

ダブルトラック問題及び公衆審査制度に関するアンケート調査について

——特許第2委員会中長期テーマの2年目の活動報告——

特許第2委員会
第5小委員会*

抄 録 特許第2委員会では、2008年4月から3年計画で、日本国内における特許権侵害事件における企業の対応について実態を把握し、現行制度における訴訟実務の実態分析と問題点の抽出、法的整備を含めて、その対応策について検討している。

2年目（2009年度）の活動は、ダブルトラック問題及び公衆審査制度の法改正についてアンケート調査を行い、その検証を行った。

目 次

- はじめに
- ダブルトラックに関する問題
 - ダブルトラック解消
 - 紛争の蒸し返し
- 公衆審査制度に関する問題
 - 公衆審査制度の現状
 - 新たな公衆審査制度のあり方
 - 審査過程での公衆審査機会の保証
- 最後に

1. はじめに

特許第2委員会では、2008年4月から3年計画で、中長期テーマとして、日本国内における特許権侵害事件における企業の対応について実態を把握し、現行制度における特許権侵害事件に対する実務の実態分析と問題点の抽出、そして法的整備を含めてその対応策について研究を行っており、その1年目（2008年度）の活動として、特許権侵害訴訟に関する問題意識についてアンケートを行った¹⁾。

中長期テーマの2年目の活動としては、ここ

最近、特許法の改正を検討する動きがあることから、その中でもダブルトラックの問題及び公衆審査制度に関する法改正について会員企業にアンケートを行い、その検証を行った。

アンケートは、2009年度特許第1・第2委員会に参加する委員が所属する会員企業108社に対し行い、回答数は63社であり、回答率は約58%であった。

本稿は、2009年度特許第2委員会の山岸司郎委員長（パナソニック）、水野敦委員長代理（凸版印刷）をはじめ、同第5小委員会の川本英二（テルモ、小委員長）、平岡正憲（中国電力、小委員長補佐）、気田健久（ジェイテクト）、小暮宏幸（月島機械）、坂田玲子（大日本印刷）、高瀬泰治郎（古河電気工業）、高田幸典（三洋電機）、藤波克利（明電舎）、前野幸徳（シャープ）、山本裕哉（セコム）、楽山篤（ヤフー）が執筆したものである。

* 2009年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

2. ダブルトラックに関する問題

2.1 ダブルトラック解消

ダブルトラックとは、特許有効性の判断が、特許権侵害訴訟（以下、「侵害訴訟」と称す。）を審理する裁判所（以下、「侵害裁判所」と称す。）と、特許庁における無効審判（審決取消訴訟を含む）とで行われることをいい、その大きな問題点として、双方における判断の齟齬、それから生じる紛争の蒸し返し等が挙げられる。

特許の有効性判断に係るダブルトラックの現状把握として、2008年度の特許第2委員会第6小委員会が実施したアンケート¹⁾では、以下の回答が得られた（2008年度特許第1・第2委員会に参加する委員が所属する会員企業113社に対し行い、回答数は67社であり、回答率は約59%であった。）。

- ・過去5年間に侵害訴訟の経験がある企業の約4割がダブルトラックを経験していた。
- ・侵害訴訟と無効審判の間で特許有効性の判断の齟齬を経験した企業は、ダブルトラックの経験がある企業の中で、2社のみであった。

以上から、ダブルトラックはある程度の割合の企業が経験しているが、それから生じる問題点の一つである特許有効性の判断の齟齬を経験した企業は少ないことが分かった。

また、同アンケートで、侵害訴訟と無効審判とが同時係属している場合、特許有効性の審理はどのように行われるのが良いかを聞いたところ、表1に示すとおり、特許庁あるいは侵害裁判所の一方に判断を委ねること（表1中、「a」及び「f」）を希望する傾向は認められなかった。

一方、知的財産戦略本部²⁾、特許制度研究会³⁾や諸学説では、ダブルトラックの問題がクローズアップされ、様々な解消方法が検討されている。

表1 侵害訴訟と無効審判が同時係属している場合、特許有効性の審理について（2008年度アンケート結果）

回答内容	回答件数	回答率 ^{*1}
a. 侵害裁判所で判断せずに、特許庁での審理を待つ。	13	19%
b. 侵害裁判所で判断しないことを原則とするが、両当事者の申出がある場合、侵害裁判所で判断する。	7	10%
c. 侵害裁判所で判断することを原則とするが、両当事者の申出がある場合、特許庁での審理を待ってもよい。	10	15%
d. 侵害裁判所で判断することを原則とするが、裁判官の裁量により、特許庁での審理を待ってもよい。	16	24%
e. 特許庁の審理を待たずに侵害裁判所で判断する。	7	10%
f. 特許権の有効性の判断は特許権侵害訴訟に取り込み、侵害裁判所に一本化して行う。	8	12%
g. その他	1	2%
無回答	5	8%

※1 2008年度にアンケートの回答があった67社を基準

そこで、今年度のアンケートでは、「侵害訴訟と無効審判が同時係属している場合」ではなく、直接的にダブルトラックの解消の要否について聞き、特許制度のユーザ側の考え方を検討した。

(1) 侵害訴訟中での特許有効性の判断

侵害訴訟中における特許有効性の判断は、「現行制度維持」（無効審判を請求できるが、侵害訴訟で特許無効の抗弁もできる。）とすること、または制度的に「無効審判ルート」（基本的に、無効審判での判断を基礎としたものとする。）あるいは「侵害訴訟ルート」（基本的に、侵害訴訟で判断することとする。）の一方を優

先すること、のいずれが望ましいかを聞いたところ表2に示す結果となった。

特許制度研究会資料⁴⁾や諸学説でダブルトラックの問題やその解決策が検討されているのに対して、特許制度のユーザである会員企業は、「無効審判ルート」あるいは「侵害訴訟ルート」を優先することより、現行制度維持が望ましいとする回答が約76%と最も多い結果となった。

表2 侵害訴訟中での特許有効性の判断

回答内容	回答件数	回答率 ^{※2}
A. 現行制度維持	47	76%
B. 無効審判ルート優先	8	12%
C. 侵害訴訟ルート優先	8	12%

※2 2009年度にアンケートの回答があった63社を基準（以下、表8まで同じ）

また、この「現行制度維持が望ましい」と回答した理由（複数回答可）を聞いたところ、「現行制度で特段の不都合を感じていない」の70%が最も多く、次いで「無効の抗弁、無効審判、それぞれに独自のメリットがある」の47%と、「無効審判を請求するかどうか選択できる」の34%が多い結果となった。

これらのことから、多くの会員企業は、ダブルトラックの問題点を認識していても、各々の侵害訴訟のケースに応じて、「無効審判」及び「無効の抗弁」の双方のメリットを考慮に入れて、双方の使い分けが可能な現行制度が望ましいと考えているものと思われる。

(2) 「無効審判ルート」優先

下記の3つの案について聞いた。

- ① 「無効審判ルート」への一本化
- ② 「無効審判ルート」優先のための侵害訴訟の中止
- ③ 「無効審判ルート」優先のための「特許無効の抗弁」（特許法104条の3）の制限

① 「無効審判ルート」への一本化

上記2. 1 (1) で現行制度維持が望ましいとの回答が最も多い結果となったが、特許制度研究会等^{2), 3)}や一部の学説⁵⁾で検討されるように、特許有効性の判断において、仮に「無効審判ルート」への一本化のため、「特許無効の抗弁（特許法104条の3）を廃止する」ことは望ましいかを聞いたところ表3に示す結果となった。

表3 特許無効の抗弁（特許法104条の3）の廃止について

回答内容	回答件数	回答率	
A. 望ましい。	12	19%	
理由 (複数回答可)	特許有効性判断は技術専門性を有する特許庁で判断する方が妥当であるため。	7	12%
	無効審判に一本化した方が、制度上わかりやすいため。	7	10%
	無効審判に一本化した方が、人的・費用的負担がかからないため。	5	8%
	特許権者負担を軽減するため。	2	3%
	その他	1	2%
B. 望ましくない。	49	78%	
理由 (複数回答可)	特許有効性判断を含めて、司法専門性を有する裁判所が判断する機会が必要なため。	27	44%
	権利濫用防止のため、廃止すべきでないため。	24	39%
	無効を争う機会が減るため。	10	16%
	特許無効の主張には、訴訟と別に無効審判を起す必要がでて、人的・費用的負担がかかるため。	9	15%
	その他	3	5%
無回答	2	3%	

「無効の抗弁（特許法第104条の3）を廃止」を「望ましくない」とする回答が78%であり、多くの会員企業が無効の抗弁の維持を望んでいることがわかった。

② 「無効審判ルート」優先のための侵害訴訟の中止

無効審判ルート優先のため、「無効審判があった場合に訴訟を中止すること」は望ましいかを聞いたところ表4に示す結果となった。

表4 無効審判の請求があった場合の訴訟の中止について

回答内容		回答 件数	回答 率
A. 望ましい。		34	54%
理由 (複数回答可)	現状、訴訟中は審決を待つ運用もできるため、制度化されることに問題はないため。	17	28%
	裁判所と特許庁における判断の相違が減少されるため。	17	28%
	特許有効性判断は、裁判所より特許庁の方が信頼できるため。	11	18%
	時間的に審決まで早期化され、審決を待つことに支障がないため。	7	12%
	その他	1	2%
B. 望ましくない。		26	41%
理由 (複数回答可)	訴訟の判決が遅延されるため。(無効審判の審決を待つことなく、早期に訴訟判決をだすべき)	22	36%
	無効審判の審決取消訴訟では、特許有効性判断は最終的に裁判所(知財高裁)判断になるので、初めから特許有効性判断は裁判所に任せたいほうが良いため。	6	10%
	特許有効性判断は、特許庁より裁判所の方が信頼できるため。	1	2%
	その他	3	5%
無回答		3	5%

「望ましい」がやや多い結果となったが、「望ましくない」の理由(複数回答可)で最も多かったのは「訴訟の判決の遅延」を危惧するものであるため、制度運用面で工夫されて判決までの遅延期間が大幅に短縮可能であれば、「無効審判があった場合に訴訟を中止すること」はより多くの会員企業に支持されるとも考えられる。

③「無効審判ルート」優先のための「特許無効の抗弁」(特許法104条の3)の制限

「無効審判ルート」を優先するため、特許無効の抗弁の無効理由を、「新規性欠如(特許法29条1項)、同一先願(特許法39条)、拡大先願(特許法29条の2)に限定すること」は、多くの会員企業(86%)が望ましくないとし、また「冒認出願・共同出願違反に限定すること」も、多くの会員企業(78%)が「望ましくない」と回答した。

(3)「侵害訴訟ルート」優先

下記の2つの案について聞いた。

- ①「侵害訴訟ルート」への一本化
- ②「侵害訴訟ルート」優先のための無効審判制度の見直し

①「侵害訴訟ルート」への一本化

仮に、特許制度研究会³⁾で検討され、過去に司法制度改革推進本部資料^{6), 7)}でも検討されていたように、特許有効性の判断において、仮に「侵害訴訟ルート」への一本化のため、「特許庁での無効審判を廃止し、裁判所での特許有効性の判断に一本化すること」は望ましいかを聞いたところ表5に示す結果となった。

無効審判の廃止を「望ましくない」とする回答が91%であり、多くの会員企業が無効審判制度の維持を望んでいることがわかった。

②「侵害訴訟ルート」優先のための無効審判制度の見直し

「侵害訴訟ルート」を優先するため、無効審判制度を見直すことについて聞いたところ、以下の結果となった。

一. 無効審判の禁止

「侵害訴訟が提起された後は、その被告による無効審判請求を禁止すること」に関しては、多くの会員企業(79%)が「望ましくない」とし、また、「侵害訴訟で無効の抗弁が主張された後は、その被告による無効審判請求を禁止すること」に関しても、多くの会員企業(76%)が「望ましくない」と回答した。

二. 無効審判の除斥期間

「無効審判請求に除斥期間を設けること」に関しても、多くの会員企業(84%)が「望ましくない」と回答した。

三. 同一人による無効審判の禁止

「侵害訴訟が起きていない場合」であっても、同時係属する同一人による複数の無効審判請求を禁止すること」に関しては、多くの会員企業

表5 無効審判の廃止について

回答内容		回答 件数	回答 率
A. 望ましい。		4	6%
理由 (複数回答可)	裁判所判断に一本化した方が、人的・費用的負担がかからないため。	3	5%
	「1つの紛争は1つの手段で」とするキルビー判決の趣旨に合致するため。	2	3%
	特許有効性判断は最終的に裁判所(知財高裁)判断になるので、初めから特許有効性判断は裁判所に任せたい方がよい。	2	3%
	裁判所判断に一本化した方が、制度上わかりやすい。	1	2%
	特許有効性判断を含めて、司法専門性を有する裁判所が判断する方が妥当であるため。	0	0%
	その他	0	0%
B. 望ましくない。		57	91%
理由 (複数回答可)	特許付与及びその無効処分は特許庁の権限であるため。(行政と司法の分配の秩序は守られるべき)	29	48%
	特許有効性判断は技術専門性を有する特許庁で判断する方が妥当であるため。	25	41%
	無効審判にくらべ、侵害訴訟は、人的、費用的負担が大きくなるため。	14	23%
	多くの無効審判は、侵害訴訟とは関係なく独立して請求される現状にそぐわないため。	14	23%
	無効を争う機会が減るため。	14	23%
	その他	5	8%
無回答		2	3%

(68%) が「望ましくない」と回答した。

また、「先の無効審判の確定後の同一人による新たな無効審判請求を禁止すること」に関しても、多くの会員企業(83%)が「望ましくない」と回答した。

(4) ダブルトラック解消のまとめ

アンケート結果から、会員企業の多くは、ダブルトラックの解消は強く望んでおらず、またいずれか一方のルートを優先させるために、特許無効の抗弁(特許法104条の3)の廃止・制限や、無効審判制度の廃止・制限についても望

んでいない、すなわち現行制度の維持を望んでいるものと思われる。

しかし、現行制度においては、2つのルートでの有効性判断に齟齬が生じる懸念が残る。また、ダブルトラックの進行状況によっては、侵害訴訟の判決が遅延する懸念もある。

ここで、上記2. 1 (2) ②の結果を検証すると、無効審判と特許無効の抗弁とが同時に係属する場合には、無効審判の審決があるまで侵害訴訟を中止することが「望ましい」とする回答が「望ましくない」とする回答をやや上回り(54%)、また「望ましくない」とする回答のうち、その理由の多くが訴訟の判決が遅延すること(22社、36%(複数回答可))であるため、無効審判の審決(キャッチボール現象が起きた場合には、少なくとも一次審決)が早期になされれば、「望ましい」とする回答がさらに増えることが考えられる。

したがって、無効審判の審決(少なくとも、一次審決)がなされるまで侵害訴訟を中止(特許法168条2項)し、かつ侵害訴訟の遅延を少なくするため無効審判の優先審理と早期審理とが可能となる制度運用を行うことが最も望ましいと考えられる。

実際には、特許庁においても、自発的に侵害訴訟案件の無効審判を優先処理する運用がなされ、さらに審判の審理期間も年々短縮されているようである⁸⁾。また、侵害裁判所では、第1審で無効審判を促す運用をし、あわせて知的財産高等裁判所で、侵害訴訟での第2審(控訴審)と無効審判の審決取消訴訟の一体審理が可能な限り試みられているようである⁹⁾。

裁判所及び特許庁が、ユーザ側にこれらの運用を行うことをわかりやすく示し、これらの運用が確実かつ徹底して行われれば、ダブルトラックを解消するための法改正は不要ではないかと考えられる。

2.2 紛争の蒸し返し

ダブルトラックの弊害として、侵害訴訟の判決確定後に、無効審判等により侵害訴訟と異なる特許有効性にかかる審決が確定した場合は、再審事由（民事訴訟法338条1項8号）となる場合があり、いわゆる紛争の蒸し返しが起こることが懸念される。

そこで、このような紛争の蒸し返しについて聞き、特許制度のユーザ側の考え方を検討した。

(1) 再審事由について

①被擬侵害者（被告）による紛争の蒸し返し
「生海苔の異物分離除去装置事件」¹⁰⁾のように、特許権者が侵害訴訟で勝訴し判決が確定した後に、無効審判が請求され当該特許が無効となった場合、行政処分である特許処分に変更があるため被擬侵害者は侵害訴訟に対する再審請求（民事訴訟法338条1項8号）をすることができる。

しかし、再審請求がなされると、当事者間の紛争解決の遅延につながるとともに、対世的にも権利の安定性、取引の安全性を欠くこととなる。

そこで、「侵害訴訟で権利者が勝訴した後に特許無効審判で無効審決が確定した場合、これを侵害訴訟の再審事由としないこと」は望ましいかと聞いたところ表6に示す結果となった。

被擬侵害者の場合「再審事由としないこと」は「望ましくない」とする回答が68%であり、多くの会員企業が現行制度の維持（すなわち、再審事由とする）を望んでいることがわかった。

既述した「生海苔の異物分離除去装置事件」¹⁰⁾のような事件はレア・ケースである現状が、このような結果につながっているのかもしれない。

②特許権者（原告）による紛争の蒸し返し

上記2.2(1)①とは逆に、「侵害訴訟で無効理由が存在するとして権利者が敗訴した後

表6 侵害訴訟で権利者勝訴後の、特許無効審決確定を、侵害訴訟の再審事由としないこと

回答内容		回答件数	回答率
A. 望ましい。		20	32%
理由 (複数回答可)	権利の安定・取引の安全が図れるため。	14	22%
	紛争の早期解決を図ることができるため。	9	14%
	侵害訴訟において特許の有効性を判断できる状況であるので(特許法104条の3)再審事由に該当しないと解されるため。	5	8%
	侵害訴訟で無効事由があることを主張しなかった場合は再審事由としないことを条件に望ましいと思う。	4	6%
	再審の対応にかかる費用負担がなくなるため。	2	3%
	その他	0	0%
B. 望ましくない。		43	68%
理由 (複数回答可)	世の中に証拠が多く存在し、後に適切な証拠が発見されることもあり、蒸返しとはいえない無効審判請求の場合にまで再審を制限することの根拠がないため。	30	48%
	無効となった権利に対して被告だけが拘束され、第三者は自由に使えるという不公平が生まれるため。	26	41%
	確定判決の基礎となった行政処分に変更が生じたとして再審事由が存在する(民訴338条1項8号)ため。	23	37%
	被告にとっては無効審判の実質的な無意味化であると考えられるため。	5	8%
	その他	1	2%
無回答		0	0%

に、無効審判で請求不成立審決が確定した場合、これを侵害訴訟の再審事由としないこと」は望ましいかと聞いたところ、「望ましい」とする回答が54%とやや上回った。「訂正により権利範囲が変更されたときのみ、再審事由とする」という意見もあった。

なお、「望ましくない」とする回答は43%だった。

(2) 無効審決確定の効果の制限

侵害訴訟で特許権者が勝訴し差止めを行使した後あるいは賠償金を受け取った後に、特許無効の審決が確定すると特許権は初めから存在しなかったものとみなされ（特許法125条）、特許権者は不当差止を理由とした損害賠償や、受け取った賠償金に対して損害賠償や不当利得返還が命じられる可能性が生じる。

そこで、侵害訴訟で特許権者が勝訴した後に、特許無効審決が確定した場合に、特許権者であった者が損害賠償責任等を負うことに対して、無効審決の効果を制限することで調整を図ること^{5), 11)}の妥当性について聞いた。

①差止認容判決と無効審判との調整

「差止請求訴訟で特許権者が勝訴し差止めが行われた後に無効審判で無効審決が確定した場合、特許権者に不当差止を理由とした損害賠償責任を負わせないために、無効審決の遡及効を認めないこと」は「望ましい」と思いますかと聞いたところ表7に示す結果となった。

②損害賠償認容判決と無効審判との調整

損害賠償請求訴訟で権利者が勝訴した後に無効審判で無効審決が確定した場合、受領した賠償金の返還責任を特許権者に負わせないために、審決の遡及効を認めないことは「望ましい」と思いますかと聞いたところ表8に示す結果となった。

③再審確定後の無効審決の遡及効について

上記2. 2 (2) ①②のとおり、差止請求訴訟、損害賠償請求訴訟のいずれの場合も、無効審決の遡及効を認めないことは望ましいとする回答が上回った。

既判力により当事者は確定判決に拘束されるべきであり、無効審決が確定した場合の効果に制限を設けることで調整を図るべきとする意見が多く、これにより、権利の安定、取引の安全が求められていると考えられる。

表7 差止認容判決確定後における無効審決の遡及効の制限

回答内容		回答件数	回答率
A. 望ましい。		38	60%
理由 (複数回答可)	権利の安定、取引の安全が図れるため。	25	41%
	既判力により当事者は確定判決に拘束されるべきであるため。	18	30%
	紛争の早期解決を図ることができると。	8	13%
	遡及効を認めないのは望ましいが、全く認めないとすると権利者が審決確定を遅らせようとするのが懸念されるため審判請求日までは遡及効を認めてもよい。	8	13%
	その他	1	2%
B. 望ましくない。		24	38%
理由 (複数回答可)	無効審決確定による対世的効力が生じ、侵害訴訟に絡む権利だけ有利にするのは不公平であるため。	18	30%
	安易な権利行使が増加する虞があるため。	9	15%
	訴訟当事者ではない当該権利のライセンサーも拘束され、不公平であるため。	4	7%
	無駄な無効審判請求が増加すると考えられ、審判経済に反するとともに、遅延につながるため。	3	5%
	その他	2	3%
無回答		1	2%

(3) 一事不再理的効力について

①侵害訴訟と無効審判手続きの一事不再理的効力の適用について

「無効審判の請求不成立の審決の確定登録がされた後に、侵害訴訟において無効審判と同一事実・同一証拠に基づいて特許無効の抗弁（104条の3）をできないようにすること」（「圧流体シリンダ事件」¹²⁾）は望ましいか否かについて聞いたところ、「望ましい」とする回答は65%であった。

逆に、侵害訴訟で無効の抗弁（特許法104条の3）不成立の判決が確定した後に、無効審判において同一事実・同一証拠に基づいて特許無効の主張をできないようにすることは望ましい

表8 損害賠償認容判決確定後における無効審決の遡及効の制限

回答内容		回答 件数	回答 率
A. 望ましい。		35	56%
理由 (複数回答可)	権利の安定、取引の安全が図れるため。	22	36%
	当事者は確定判決に拘束されるべきであるため。	18	30%
	遡及効を認めないのは望ましいが、全く認めないとすると権利者が審決確定を遅らせようとするのが懸念されるため審判請求日までは遡及効を認めてもよい。	8	13%
	紛争の早期解決を図ることができるため。	7	12%
	その他	1	2%
B. 望ましくない。		26	41%
理由 (複数回答可)	侵害訴訟に絡まない権利については無効審決確定による対世的効力が生じるにもかかわらず、侵害訴訟に絡む権利だけ有利になるため不公平であるため。	20	33%
	安易な権利行使が増加する虞があるため。	9	15%
	無駄な無効審判請求が増加すると考えられ、審判経済に反するとともに、遅延につながるため。	5	8%
	訴訟当事者ではない当該権利のライセンサーも拘束されるため不公平であるため。	4	7%
	その他	4	7%
無回答		2	3%

可否かについて聞いたところ、「望ましい」とする回答(49%)と「望ましくない」とする回答(51%)は略同数であった。

②無効審判における一事不再理効

「無効審判の確定審決登録後に同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判請求をすることができないとする一事不再理(特許法167条)の規定を存続させること」は望ましいか否かについて聞いたところ、「望ましい」とする回答が91%であり、「望ましくない」を大きく上回った。

(4) 紛争の蒸し返しのまとめ

アンケートの結果、会員企業の多くは、再審

事由についての法改正は望んでいないことがわかった。つまり、現行制度のとおり侵害訴訟で特許権者が勝訴した後に新たな無効資料が発見されれば無効審判の途を確保し、無効審決が確定した場合、被擬侵害者は再審請求を可能とすることに問題はなく、侵害訴訟で被疑侵害者になった場合に企業活動に不利にならないようにしたいという回答が多い結果となった。

しかし、現行制度においては、当事者間の紛争解決の遅延につながるとともに、対世的にも権利の安定性、取引の安全性を欠くという懸念も残る。

そこで、再審事由については現行制度を維持しつつも、上記2.2(2)で述べたように、不当差止を理由とした損害賠償責任あるいは賠償金返還責任を負わせないように次のようなことが望ましいと考えられる。

- i) 無効審判の審決の遡及効制限で当事者間の利害関係の調整を図る法整備
- ii) 判決等による訴訟運用

また、会員企業は再審事由の法改正は望んでいないものの、上記2.2(3)のとおり、同一事実・同一証拠に基づいての無効の主張を行うことによる蒸し返しは望ましくないと考えているようである。

3. 公衆審査制度に関する問題

近年、侵害訴訟において特許が無効であると判断される判決が多く、特許権が不安定になっている。平成15年特許法改正による付与後異議申立制度(以下、単に「異議申立制度」と称す。)の廃止、すなわち無効審判制度への一本化により、無効理由を有する特許に対応する手段が限られたことで、無効理由を有する特許が訴訟段階まで放置されていることが原因のひとつとも考えられる。

2008年度に実施したアンケート¹⁾の結果においては、67社中約7割の45社の会員企業が「異

議申立制度の復活」,「異議申立制度に代わる制度」或いは「無効審判制度の異議申立制度に近づける運用」を望むと回答しており,異議申立制度廃止(無効審判制度への一本化)により公衆審査の機会が失われたことに対し,現行の無効審判制度よりも企業が活用し易い,新たな公衆審査制度が望まれていると考えられる。

そこで,現在の無効審判制度の利用実態及び新たな公衆審査制度についてアンケート調査を行った。

3. 1 公衆審査制度の現状

(1) 公衆審査制度としての無効審判制度の利用実態

異議申立制度の代替手段としての無効審判制度の利用実態につき,アンケートを行った。結果を図1に示す。

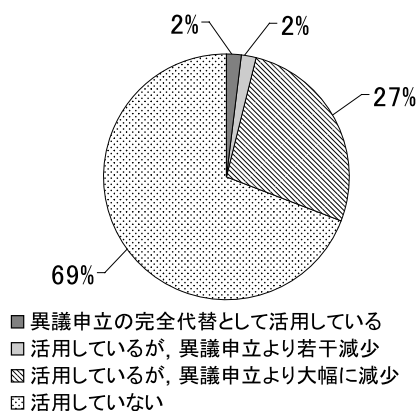


図1 無効審判制度の利用実態

図1から明らかなように,異議申立制度の代替手段として無効審判制度を「活用していない」と「件数が大幅に減少している」との回答が非常に多く,ほとんどの会員企業において,無効審判制度は異議申立制度の代替としての活用実績が無いことがわかった。

(2) 対応策・代替手段の現状

一方,無効審判制度で代替しない代わりに増えている対応策(複数回答可)として,「将来

に備えて無効資料を社内で蓄積する」との回答が95%であり,「付与前情報提供を積極的活用している」との回答が55%であった。

無効審判制度が代替活用しづらい理由(複数回答可)として,「審判請求人が特定されやすい」「書面審理に比べ,口頭審理による人的/経済的負荷の増加」との回答がそれぞれ70%にのぼり,この2つが主な要因となっている。なお,「一事不再理の可能性」を要因とする回答は16%であった。

また,無効理由を有する特許に対する制度として,付与後情報提供制度があるが「使いにくい」との回答が94%であり,その理由(複数回答可)として,「情報提供をしても再審査が行われないこと」との回答が89%であった。

したがって,平成15年の特許法改正時に異議申立制度の代替手段として利用が想定されていた無効審判制度および付与後情報提供制度は,必ずしも代替手段として活用されていない実態がわかった。

3. 2 新たな公衆審査制度のあり方

(1) 新たな公衆審査制度の必要性

2008年度に実施したアンケート¹⁾の結果から多くの会員企業が,無効理由を有する特許に対する新たな公衆審査制度を望んでいるものと考えられる。

また,上記3.1より特許の公衆審査にかかる機会が減少しており,そのことが特許権の不安定化に影響している可能性は十分に考えられる。

したがって,現行の無効審判制度よりも活用し易い,新たな公衆審査制度の導入の必要性が考えられる。

そこで,以下,新たな公衆審査制度の検討案について聞き,検討を行った。

(2) 新たな公衆審査制度の検討案

① 新たな公衆審査制度の態様

請求人側に視点をおいた場合、新たな公衆審査制度のあり方としては、手続きが簡易な「書面審理」を前提として、「請求人」「請求理由」「請求時期」「請求対象」のいずれにも制限がない制度が理想的である。しかし、制度濫用により生じる、特許権者や特許庁の対応負荷などを考慮すると、必ずしも最良とはいえない。

そこで、当小委員会では、制度の利用可能性を考慮し、原則として、「誰でも請求可能」かつ「書面審理」であることを前提に、各関係者にかかる負担のバランスを勘案した制限を加えた以下に示す新たな公衆審査制度を立案した(各制度案の詳細は表9参照)。

(A案)「請求理由」を制限(無効審判への一事不再理的効力あり)。

(B案)「請求時期」を制限(無効審判への一事不再理的効力あり)。

(C案)「請求対象」「請求時期」を制限。

これらの制度案の有効性についてアンケートを行い、その結果に基づいて検討を行った。各案の有効性に関する回答を図2に示す。

② 「請求理由」を制限した制度

A案を「有効」「概ね有効」とする回答は35%であった。懸念事項(複数回答可)としては、「請求理由(単一文献に基づく新規性・進歩性違反)」を限定した制度では、「該当するケースが稀で利用機会が少ない」との回答が49%

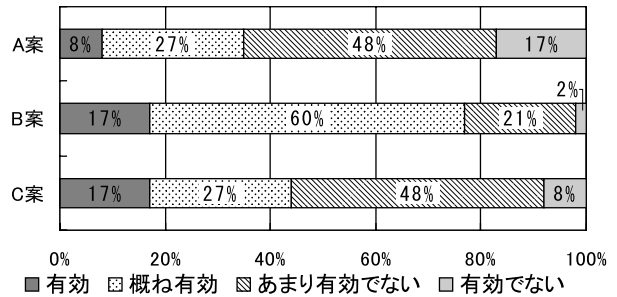


図2 新たな公衆審査制度の有効性について

であった。また、「時期的な制限が無いので、制度の乱用が懸念される」という回答が39%であった。

③ 「請求時期」を制限した制度

B案を「有効」「概ね有効」とする回答が78%であり、多くの企業で受け入れられる結果となった。懸念事項(複数回答可)としては、「時間的制約による証拠収集の負担増」との回答が47%、「一事不再理的効力の適用により、無効審判ができない」との回答が41%であった。

④ 「請求対象」「請求時期」を制限した制度

C案を「有効」「概ね有効」とする回答は45%であった。懸念事項(複数回答可)としては、「利用機会が少ない」との回答が70%であった。

⑤ 新たな公衆審査制度のまとめ(期待される制度)

「請求理由」「請求対象」が制限されないB案の支持率が圧倒的に多かった。このことから、会員企業が、実務における利用機会の頻度を重

表9 新公衆審査制度案

	A案	B案	C案
請求理由	<ul style="list-style-type: none"> 新規性欠如(第29条1項) 同一先願(第39条) 拡大先願(第29条の2) 単一文献に基づく進歩性違反 	無効審判の請求理由と同じ	
請求時期	制限なし	特許公報発行後 6ヶ月以内	
請求対象	制限なし(全ての特許)		公開前に特許査定となったもの
一事不的再理	適用あり(同一事実・同一証拠による無効審判の請求が不可能)		適用なし

要視していることが窺える。一方で、「時間的制約による証拠収集の負担増」や「一事不再理」に関しては懸念する声も多く、新制度案を検討する上で軽視できないものと考えられる。このように、会員企業は新たな公衆審査制度を導入するとした場合には、廃止された異議申立制度と同程度に簡易な利用が見込める以下の点を考慮した制度設計が望ましいと考えていると思われる。

- i) 「書面審理」を原則として採用する。
- ii) 「請求時期」の制限を課す。ただし、その期間はユーザの負担（請求人側としては、一定期間内の証拠収集の負担増。特許権者側としては、特許権の不安定な期間の存在。）を考慮するものとする。
- iii) 「一事不再理」的効力を適用せず、同一事実・同一証拠による無効審判を請求できるものとするを考慮する。

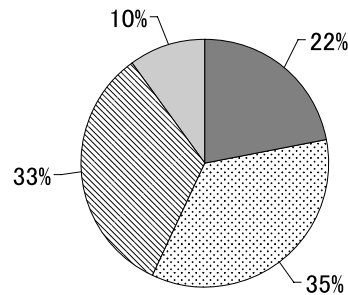
3. 3 審査過程での公衆審査機会の保証

公衆審査の一つとして「付与前情報提供制度」が設けられているが、近年、審査の迅速化や早期審査の活用に伴い、かかる制度の機会を与えられずに出願公開前に特許査定となるケースが見受けられる。現在、特許付与後の対応として「付与後情報提供制度」が設けられているが、上記3. 1 (2) のとおり、再審査が行われないことを主要因として殆ど利用されていない。

そこで、出願公開前に付与された特許に対する公衆審査制度を検討している特許制度研究会等^{2), 13)}の試案およびその補完案を示し、各案の妥当性について聞いた。

- ①出願公開後、一定期間（例：3ヶ月）経過するまでは特許査定をできない案（X案）
付与前情報提供による公衆審査の機会を保証する方法として、出願公開後、一定期間（例3ヶ月）経過するまでは特許査定できないものと

する（X案）の有効性について聞いた。結果を図3に示す。



■ 有効 □ 概ね有効 ▨ あまり有効でない □ 有効でない

図3 X案の有効性について

「有効」「概ね有効」との回答が57%であった。なお、「有効」以外と回答した企業に不都合と考える理由（複数回答可）を聞いたところ、「権利付与が遅れ、活用の支障となる」との回答が最も多かった。

上記X案を実施した場合に権利化遅延の影響を受けるケースとして、出願公開前の段階で拒絶理由を発見しない状態となった場合が考えられる。そこで、X案を補う以下の補完案の有効性について聞いた。結果を図4に示す。

- (X1案) 拒絶理由を発見しない状態になった場合、出願人に通知して早期公開の判断の機会を与える。
- (X2案) 拒絶理由を発見しない状態になった場合、自動的に早期公開する。
- (X3案) 審査請求（もしくは早期審査申請

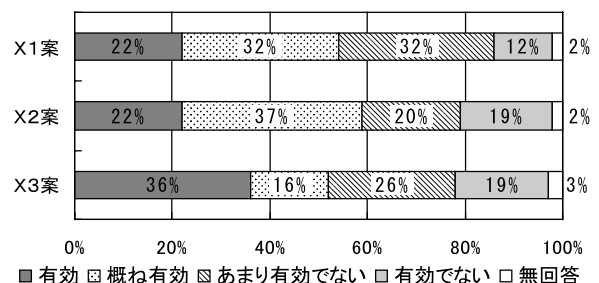


図4 X案の補完案の有効性について

時)の要件として、公開を義務付ける。

図4の通り、「有効」「概ね有効」とする、それぞれX1案：54%、X2案：59%、X3案：52%であり、各案に大きな差は見られなかった。

②特許査定後に公衆審査の機会を設ける案 (Y案)

出願公開前に特許査定となった場合に、別途公衆審査制度を設けること (Y案)の有効性について聞いた。結果を図5に示す。

「有効」「概ね有効」との回答は57%であり、公衆審査の詳細内容が未定ではあるものの、上記X案と、その補完案であるX1、X2及びX3案と同程度の評価を得られた。

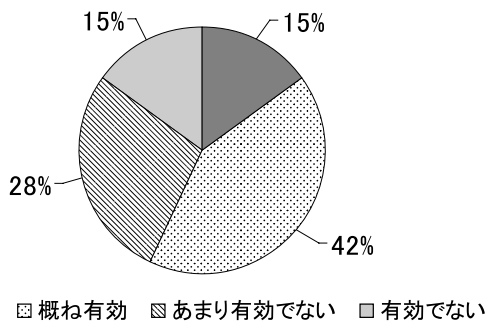


図5 Y案の有効性について

しかし、X案とY案の回答の傾向には次の図6に示す関連性が見られた。図6は、X案について「あまり有効でない」「有効でない」と否定的な回答の会員企業のみをX1、X2、X3及びY案に対する評価を再集計したものである。

X1、X2及びX3案を「有効」「概ね有効」と考える会員企業が40%以下であるのに対し、Y案については56%の企業が「有効」「概ね有効」と答えている。すなわち、公衆審査機会の保証に関し、特許付与前の対策に否定的な企業は、権利化遅延や早期公開のデメリットがあるX、X1、X2及びX3案よりも、これらのデメリットを考慮する必要のない特許付与後の対策を望む傾向がみられた。

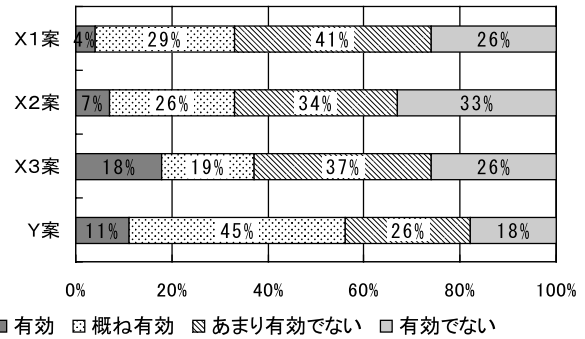


図6 X案の補完案とY案との関係

一方、X案に肯定的な会員企業の半数以上は、X1、X2及びX3案のいずれも有効であると考えているが、Y案を有効と考える会員企業は少なかった。

③公開前特許査定に対する公衆審査のまとめ
特許査定前の審査段階での対応を望む会員企業と、早期権利化を優先して特許査定後の対応を望む会員企業とがあり、回答が2極化するものとなった。

しかし、考え方に違いはあるものの、特許付与前後のいずれかにおいて簡易な公衆審査機会の保証を希望する会員企業は多く、何らかの法整備が望まれる。

4. 最後に

今回、多くの会員企業は、ダブルトラックの問題を解消する法改正は望んでいないことがわかった。しかし、訴訟の紛争解決機能を重視する立場から考えると、「生海苔の異物分離除去装置事件」のようなレア・ケースに対しても法的な手当てが必要であろう。

また、今回、多くの会員企業は、新たな公衆審査制度の導入を望んでいることがわかった。しかし、一度廃止した制度の復活または似た制度を導入することは困難であるとも考えられる。

今後、法の整備が行われるのであれば、特許権の安定性・信頼性が確保できるものであることを期待したい。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

なお、アンケートご協力を戴いた各会員企業及びヒアリングにご協力を戴いた弁護士の方々に深く御礼を申し上げる次第である。

注 記

- 1) 「特許権侵害訴訟（日本）に関する問題意識の調査について」知財協HP「会員専用ページ」「専門委員会成果物」
http://www.jipa.or.jp/kaiin/katsudou/iinkai_seikabutsu_mokuji/pdf/090727tokkyo2.pdf
- 2) 「第3期知的財産戦略の基本方針の在り方について」知的財産戦略本部HP 第22回知的財産戦略本部会合 資料5
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/dai22/22gijisidai.html>
- 3) 特許制度研究会 特許庁HP
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm>
- 4) 「迅速・効率的な紛争解決について」特許庁HP 特許制度研究会 第4回配布資料
- 5) 村林隆一「ダブルトラック問題の解決方策案」知財プリズム, Vol. 7, No. 79, 2009年4月
- 6) 司法制度改革本部HP 知的財産検討会 第4回会合 資料1

- http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai4/4siryou_list.html
- 7) 司法制度改革本部HP 知的財産検討会 第9回会合 資料3
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/titeki/dai9/9siryou_list.html
- 8) 「平成16年法改正（平17. 4. 1 施行）後における侵害訴訟係属中の無効審判・訂正審判の取扱い」特許庁HP
<http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/iken20050119/kekka01.pdf>
- 9) 知的財産高等裁判所, 平成17(ネ)10005号, H18. 3. 27判決
- 10) 知的財産高等裁判所, 平成18(ネ)10002号及び平成19(ネ)10003号判決
- 11) 飯村敏明「知的財産紛争の一回的な解決方法を探る—特許権紛争を中心として」別冊NBL知財年報2008, 2008年
- 12) 名古屋高等裁判所, 平成15(ネ)277号, 同655号, H17. 4. 27判決
- 13) 「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—」特許庁HP 特許制度研究会
<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/kenkyukai/tokkyoseidokenkyu.htm>

(原稿受領日 2010年2月16日)