

特許庁 総務部 総務課 制度改正審議室 御中

日本知的財産協会
理事長 守屋 文彦

産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会報告書
「特許制度に関する法制的な課題について」(案) に対する意見

拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、昨年 4 月から産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会にて審議を進められ、その審議結果を取り纏められた報告書(案)についてパブリック・コメントを募集されております首題の件に関しまして、添付のとおり意見を提出させていただきますので、よろしくお取り計らい下さい。

なお、ご審議いただいた同小委員会関係者の労苦に対しまして、感謝と敬意を表します。

敬具

添付書類：

I. 活用の促進

- (1) 登録対抗制度の見直し
- (2) 独占的ライセンス制度の在り方
- (3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解除

II. 紛争の効率的・適正な解決

- (1) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
- (2) 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
- (3) 無効審判ルートにおける訂正の在り方
- (4) 無効審判の確定判決の第三者効の在り方
- (5) 同一人による複数の無効審判請求の禁止
- (6) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

III. 権利者の適切な保護

- (1) 差止請求権の在り方
- (2) 冒認出願に関する救済措置の整備
- (3) 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

IV. ユーザーの利便性向上

- (1) 特許法条約（PLT）との整合に向けた救済手続の導入
- (2) 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
- (3) グレースピリオドの在り方
- (4) 特許料金の見直し

ご連絡先：

日本知的財産協会

事務局長 土井 英男

TEL:03-5205-3432

E-mail : doi@jipa.or.jp

I. 活用の促進

(1) 登録対抗制度の見直し

通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性、継続性を確保するため、登録を必要とせず、自ら通常実施権の存在を立証すれば第三者に対抗できる、「当然対抗制度」を導入すべきである、とする対応の方向については、取引の実情における種々の問題（登録の困難性及び事業再編等に伴う特許権の流動化等）を解消し、特許権の活用の促進が見込まれるビジネスニーズに合致する見直しであり、当協会は当然対抗制度の導入を支持する。

具体的な制度設計に関しては、基本的には実務上の問題は生じず、賛成である。特に制度設計上実務に影響の大きいと考える部分についての意見は以下のとおりである。

(1) 確定日付の取得を通常実施権対抗の条件とすることについて

制度上、確定日付の取得を通常実施権対抗の条件としないことが適当、とする点について、多くの契約が存在し多大な手間とコストがかかること、ライセンシーの適切な保護および国際的な制度調和の観点から賛成である。

通常実施権許諾日の仮装防止に対して、譲渡時の表明保証など当事者間でのリスク手当てなどで対応可能とする検討結果は取引の現状に合致しており、適当であると考えられる。

(2) 告知義務を設けることについて

① 特許権取引の際のデューデリジェンスの場面における「告知義務」を法律上設ける必要は無いとすることに賛成である。現状のデューデリジェンスで問題となっていないことに対して義務を課す必要は無い、とする検討結果は適当である。なお、特許権の譲受人にとっては、取引の安全のために、デューデリジェンスを行うことが考えられるという点について、念のため周知願いたい。

(3) 制度施行前に許諾されていた通常実施権への当然対抗制度の適用、および、通常実施権の登録制度の廃止について

制度施行前に許諾されていた通常実施権の保護、既登録の通常実施権についても制度移行後は当然対抗制度による保護を行うことに賛成である。制度の一本化による業務運用上の効率化および適切な保護に繋がることと考える。

但し、少数ながらも利用していた者にとっては、登録制度がなくなることの影響はあると考えられる。そのため、通常実施権者にとっては、特許権者による訂正の際に承諾を求めてもらいたいと考える場合等（報告書9頁図表2）には、改正後は、特許権者との契約上、特許権者に通知義務を課す等の対応が必要と考えられる点について、特許法改正説明会等を通じて制度の周知をお願いしたい。

(2) 独占的ライセンス制度の在り方

現行の独占的ライセンス制度（専用実施権、独占的通常実施権）の見直しを行い、新た

な独占的ライセンス整備を行うことは、多様化するビジネスニーズに応え、ユーザーの選択肢が増えるという点で賛成である。

当協会としては、継続検討に当たっては、特許庁における業務システム構築の状況を踏まえ、制度整備にあたって産業界のニーズや取引実情を反映された制度となるよう希望する。

(3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

特許を受ける権利の質権設定については、選択肢が増える方向であり、賛成であるが、特許庁における業務システム構築の状況を踏まえ、継続検討を行っていただきたい。

II. 紛争の効率的・適正な解決

(1) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

特許の有効性判断について、侵害訴訟ルートと無効審判ルートの両ルートの利用が許容されている現行制度が維持されたことに、賛成する。当協会特許第2委員会第5小委員会のアンケート結果（知財管理誌 Vol.60 No.5 2010）でも、現行制度の維持を望む会員が多く、現状においては、現行制度維持が適切であると考えている。

なお、裁判所においては、無効審判を請求するのであれば早期に請求するように被告に訴訟指揮を行い、無効審判が請求された場合には、無効審判の1次審決の結果を参考に裁判所が判断する、という運用が望ましいと考える。侵害訴訟継続中の無効審判事件については、集中審理により裁判官が参考とし得るように、より迅速な審理を行い、また、知的財産高等裁判所の判決に劣らない高度で説得的な審決が出されることを期待したい。

さらに、両ルートで争われる場合には、（現在も行われているが）知的財産高等裁判所で、侵害訴訟控訴審と無効審判の審決取消訴訟が同一部で審理され、判断齟齬が生じないような運用が望ましい。また、侵害訴訟において、必要と考えられる場合は、訴訟手続の中止（特許法168条2項）をすることを含め、両ルートで当事者の主張が十分になされ、当事者双方の納得性が高い手続きが行われることを望む。

(2) 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

無効審判等の確定審決の遡及効に係る主張を、先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で制限する、という改正の方向に賛成である。また、報告書案28頁「5. 具体的な制度設計に係る論点」で挙げられた論点についての改正の方向性にも、基本的に賛成である。

無効審決確定により確定済みの特許権侵害訴訟が蒸し返されること（例えば、損害賠償金の返還を求められるような制度）は、特許権者にとっての法的安定性に欠け、特許権侵害訴訟の紛争解決機能を減殺するものであり、許容することはできない。

今回の法改正が実現し、当事者の攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられている点については、現状の手続きを維持しつつ、紛争の蒸し返しが生じない、紛争解決が行われることを強く望むものである。

(3) 無効審判ルートにおける訂正の在り方

「審決予告」を導入し、出訴後の訂正審判請求を禁止するという改正の方向性については、審判における合議体の心証を得た上で訂正する機会が与えられること、および、訂正の機会を得るために審決取消訴訟を提起する必要がなくなることから、賛成である。その上で、以下の点を要望する。

審決予告は、「現行制度の審決と同内容」（報告書案 37 頁）とのことであるが、この点の実現されることを強く望む。すなわち、審決予告を行う際には、当事者が十分に審判合議体の心証を理解し、与えられた訂正の機会を活用することができるようにすべきである。そして、当事者の納得感が得られ、紛争が適切に解決できるように、心証開示を明瞭に行っていただきたい。これにより、その後に行われる審決における判断及び判断理由についての当事者の理解も深まり、審決取消訴訟が提起された場合にも、争点が明確となり、審決の違法性についての裁判所の判断がよりの確に行われると考える。

また、『審決予告』に対する訂正請求以降は、現行制度における無効審判の審理再開後に最初になされる訂正請求以降の審理手続と同様に進める。」ことや、その後、再び審決をするのに熟したときであっても、「合議体の判断を開示して訂正の機会を与えることが適切な場合には、審決予告を行う」（報告書 37～38 頁）とされており、この点についても、このような改正や運用が行われることを望む。

(4) 無効審判の確定判決の第三者効の在り方

特許法 167 条に規定される無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効について廃止すべきという方向性には、賛成である。

(5) 同一人による複数の無効審判請求の禁止

現行制度維持という方向性には賛成である。当協会としては、同一人によって、複数の無効審判が請求されることは、原則としては望ましくなく、一回的に解決されるべきとは考えている。しかしながら、無効審判が複数回請求されるケースにおいても、例えば、特許権者から異なるクレーム解釈に基づき再度の警告を受けた場合等、合理的と考えられる事情がある場合もある。

そのため、例えば、単純に同一人の 2 回目の無効審判請求を禁止する、というようなことも適切とはいえない場合も考えられる。さらに、無効審判の公益的機能を考慮すれば、同一人の複数の無効審判請求を禁止する、という点については、今回は法改正を行わず、引き続き検討を行うことが適切であると考えている。

(6) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

今回の改正は、訂正請求についての請求項毎の訂正の許否判断、訂正および審決の部分確定の部分は、最高裁の裁判例に従ったものであり、訂正審判についても、制度の一貫性を図るための改正であると理解している。そして、訂正の道連れの不認容の防止、争いのない請求項について、審理が繰り返されることを防ぐ点については、一定の利点があるものとする。

他方、手続自体は複雑となり、明細書の一覧性を確保できなくなるケースも生じることが考えられ、ユーザーにとって難点もあると考える。

これらの点を総合し、明細書等の一覧性を確保できなくなるようなケースは、現在の無効審判および訂正審判の件数等の現状を考えれば、上記難点は限定的と考えられ、公示の工夫によって影響を少なくできる余地も残されている。従って、特許権者の保護の立場から、上記利点が優ることに期待したい。

なお、強調しておきたい点として、明細書等の一覧性を確保できなくなるケースは、無効審判及び訂正審判に限って、そしてその中でも一部について生じる問題であるため、許容範囲内と考えている。しかしながら、その数が著しく増加するようなことが生じるのであれば、権利解釈の負担が増加することになり、許容限度を超えることもあると考える。

その上で、以下の点を強く要望したい。

① 明細書等の一覧性の欠如を抜本的に解決することは、非常に困難であると認識しているが、その影響を低減するため、公示上の工夫について十分に配慮されたい。報告書においても、「各請求項に係る発明の把握にあたり参照すべき明細書の一覧を記載する」といった案が記載されているが、この案を含め、第三者にとって、権利内容が把握しやすい公示方法を実現していただきたい。

② 報告書 51 頁 3. (2) ①特許請求の範囲の項で、「請求項の項番号をずらす訂正は認めない」とされており、明細書等の一覧性確保の観点から、このこと自体には賛成であるが、それにより、従来認められていた訂正請求や訂正審判が、訂正の自由度において制限を受けることがないことを強く求めたい。

③ 報告書 51 頁 4. (1) 訂正に際しての対応関係の説明、については、「訂正後の請求項と明細書の各訂正事項との対応関係について、審判請求書に記載することを要件化する等して」特許権者に説明を求める、とある。このこと自体は、賛成であるが、特許権者にとって過度な負担とならないようにしていただきたい。

また、上記要件化によって特許権者から提出される書面（例：訂正請求書、訂正審判の審判請求書）は、第三者にとっても有用な情報と考えられる。第三者の閲覧は可能と考えるが、公示する内容に加える等、閲覧が容易にできるように配慮をしていただきたい。

④ 公示方法については、第三者にとって、アクセスがしやすいようにしていただきたい

い。具体的には、特許公報や近年の審査経過書類は、特許電子図書館（IPDL）で閲覧可能であり、今後も、継続的に IPDL で閲覧可能にしていきたい。また、上記のように、訂正請求書や訂正審判請求書の記載要件として求められるのであれば、それらの書類も IPDL で閲覧できるようにしていきたい。

Ⅲ. 権利者の適切な保護

(1) 差止請求権の在り方

差止請求権の在り方について、引き続き検討することに賛成である。差止請求権は、特許権の基本的な効力であり、その制限には慎重であるべきと考える。

所謂、パテントトロールが、差止請求権を背景としながら、特許権に基づく警告を行い、高額な和解金を得る、という問題については、当協会としても看過できないものであり、産業の発達という特許法の目的とも整合しないものと考えている。従って、そのような場合にもなお差止請求権を行使できるとするのは、権利濫用的であり、強い違和感がある。

しかしながら、他方で、濫用的かどうかの境界の判断は難しいものであり、これを立法上明確にすることは容易なこととは言えないと考えている。そのため、継続検討が必要と考える。

(2) 冒認出願に関する救済措置の整備

冒認出願の問題は、産業界では稀有であるが、世界ハーモなどの観点から真の権利者あるいは第3者保護のための仕組みを導入することが必要というのであれば、改正の方向性については反対はしない。

このような仕組みの導入にあたっては、真の権利者あるいは第3者の保護のため、(a) 真の権利者による出願をどのように取り扱うかという観点、(b) 冒認者の権利を真の権利者に移転させる場合には、冒認者により遂行された出願過程およびその結果として得られた権利が、真の権利者の保護に足りるかという観点からも検討をお願いしたい。また、出願人あるいは権利者（として表示されている）以外の者が、共同でなされた発明であることを主張し、持分の一部移転を求める訴訟が頻発するような事態は望ましくなく、発明者とはどのような者か、ということについて、法改正説明会等において、周知されることを望む。

(3) 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

当協会としては、本小委員会に対して、営業秘密の保護等の観点から十分な時間をかけて審議すべしとの意見を提出しており、継続検討される方向性に賛成である。

なお、今回の特許制度小委員会では審議されなかったが、当協会としては、以下の理由により、職務発明制度の本質的な在り方（特許法 35 条の廃止、法人帰属を含む）につ

いて、イノベーションの促進強化およびグローバル競争力強化の観点から早期に検討することが必要であるとする。

・企業は先の 35 条改正にいち早く対応し、自社の職務発明規程を改正法に適合するよう改めた。しかしながら、企業が抱えるリスクは軽減されておらず（職務発明訴訟の事案は旧法案件であり、裁判所の審理においては、法改正時の国会の付帯決議が参酌されていない）、先の改正に対する期待感が薄れ、特許制度に対する違和感、閉塞感が生じている。

・すなわち、裁判所における職務発明訴訟における発明の貢献度合いに関する判断の不透明性（自己実施の場合に、売り上げの 30%なり 50%は、独占の利益から生じるとみなす知的財産高等裁判所の運用）の観点、職務発明制度を人事処遇等への不満の捌け口として利用されて発生する職務発明対価請求訴訟の観点、産業の国際競争力の低下の観点等（海外からの投資意欲の減退並びに雇用の減少、発明者間の協力への悪影響によるイノベーション阻害）、本件に横たわる問題である。

IV. ユーザーの利便性向上

(1) 特許法条約（PLT）との整合に向けた救済手続の導入

「権利の回復」に関して他国と比べて厳格な要件（翻訳文の提出および特許料等の追納による権利回復）については PLT に準拠した救済手続を導入することに賛成する。具体的には、救済手続に関する主観的要件および時期的要件について、国際調和および出願人や第三者の利益、不利益の観点からバランスの取れた方向性が示されており、一定の範囲で救済の幅を広げることに賛同する。なお、上記主観的要件の具体的な救済範囲については、欧州などが採用する **Due Care** をベースに十分な議論が必要であるとする。更に言えば、PLT との整合については、まだ、多くの項目が残されており、権利者等の救済と、第三者の保護のバランスを考えた上で、PLT 加盟についての考え方をとりまとめていく必要があるとする。

(2) 大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方

報告書案での「4. 対応の方向」に賛同する。PLT 加盟を含めたグローバルな制度調和の中で考えるべきであり、日本独自の仮出願制度のようなものは必要でない。ただし、報告書で述べられているように大学等の出願人に対する啓蒙、教育などは必要とする。

(3) グレースピリオドの在り方

第三者の監視負担を考慮し、猶予期間を現状どおり（6ヶ月）とすること、及び、本規定の適用を受けるために必要な手続（特許法第 30 条第 4 項）を維持することに賛成する。なお、国際的な制度調和が進んでいない現段階での規定変更であり、大学等が本制度を利用して特許出願する結果、日本や米国では特許を取得できても欧州等多数の国で

は特許を取得することができず、せっかく良い発明が生まれても産学連携に生かせない（欧州等で特許が取れないため事業化できない）という状況になることも危惧される。したがって、大学等の発明者が他国制度も把握した対応をとるよう、これらに対する十分な啓蒙活動も併せて必要であると考えます。

（４）特許料金の見直し

特許料金の見直しについては、企業の負担軽減が図られることになり、今回の検討の方向性に賛成であるが、経済の回復基調に陰りが見える中、特許料金の見直しは待ったなしの状況にあり、緊急の実施が必至である。

また、中小企業等減免措置については、拡充に賛成するとともに、特許庁、各経済産業局及び日本弁理士会等を通じて、繰り返しの周知徹底が図られることを求めたい。

なお、減免対象者の拡充に関しては、大手・準大手企業の範疇に入らず、中小企業の定義（資本金、従業員数）から外れた層（中堅企業）に対する取り組みがおろそかになっている感がある。これらの層にある企業は、自助努力を期待する層に入っているためと思われるが、少数の知的財産担当で日常的な権利取得活動で手一杯の企業や、小額の特許予算しか工面できなくて、グローバルに打って出ようにも出られない企業が存在するので、一定条件の下、これらの企業も減免対象者としていただきたい。

以上