

新無効審判と付与後情報提供の問題点と活用について

特許第2委員会
第2小委員会*

抄 録 特許異議申立の制度が廃止され、特許異議申立制度と特許無効審判制度が統合された新しい特許無効審判制度が平成16年1月1日に施行された。特許第2委員会第2小委員会では、施行から1年以上経過した新しい無効審判制度や付与後の情報提供制度の利用状況につき、会員企業の実態調査を行った。調査結果からは、新しい無効審判制度になったものの、各社の利用状況は改正前と大きくは変わっていないことが分かった。すなわち、新しい無効審判制度は異議申立制度を包摂するものでありながら、件数は従来の無効審判の件数と大きく変わっておらず、異議申立制度の代替手段になるものとは考えていないという状況が見えてきた。本論文では、無効審判制度を改正した趣旨に沿って、個人や企業がどう活用していくべきか、また使いやすい制度にすべく、どう運用していくべきかについて検討を行った。

目次

1. はじめに
2. 新無効審判制度の現状について
 - 2.1 改正の概要
 - 2.2 現状と分析
 - 2.3 実態調査（アンケート）
 - 2.4 諸外国の制度
3. 無効審判における問題
 - 3.1 異議申立の代替としての無効審判の可能性
 - 3.2 問題点とその解決策
4. 権利付与後の情報提供制度
 - 4.1 制度の概要
 - 4.2 本制度の活用の可能性
5. 侵害訴訟との関係について
6. 無効化資料の管理について
 - 6.1 異議申立制度が廃止された影響
 - 6.2 今後の無効資料の管理
 - 6.3 特許を無効にするための準備作業
7. おわりに

1. はじめに

平成15年に特許法が改正され、その中で異議

申立制度を廃止して特許無効審判制度に統合することとなった。この新無効審判の制度は、「知的財産戦略会議」によってとりまとめられた「知的財産戦略大綱」¹⁾、「産業構造審議会・知的財産政策部会紛争処理小委員会」の報告²⁾を踏まえたもので、迅速かつ的確な紛争処理の実現の一環として、盛り込まれたものである。

今現在、その運用が始まって1年以上になるが、その状況はどうだろうか。公表された統計データや、特許庁からの情報³⁾では、新無効審判（特実）の請求件数は、旧無効審判（特実）とほぼ同レベルということである。もともと新無効審判の制度は、これまでの無効審判制度を基本に、異議申立制度の機能やニーズを包摂するものとして統合されたものである。しかしながら、現状、無効審判請求の件数において旧制度と大きな変化がないということは、新無効審

* 2004年度 The Second Subcommittee, The Second Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

判制度が、直ちにこれまでの異議申立制度（およそ四千件／年）に代替されるものではないということを表している。この現象は、期間が限られていた異議申立制度と違って、いつでも請求可能なことから来ているのか、多くの企業が、まだ様子見であるということなのか、また審査の質が向上した結果瑕疵ある特許が少なくなったのか、現時点では断定できないが、各社、他者特許対応に大きな変化が出始めていることは間違いない。

我々は、この制度改正に伴う他者特許対応の変化は各社での知的財産管理において、また公益的な面も含め問題はないのか、制度を改正した趣旨に合わせどう活用していけば良いのか、という点から検討を行った。

まず我々は、各社での他者特許対応、無効化対応は現状どうなっているのか、改正後どのように他者特許への対応方針が変化したかという実態を知るために日本知的財産協会特許第1及び第2委員会に参加している委員の企業を対象に調査を行った。調査結果によって、制度運用が始まって1年以上が経過した現在の実態が多少なりとも見えるようになったのではないかと考える。またその調査結果は、他者の知的財産に関する対応を模索している多くの企業にとって有用な情報と思う。そして本論文では上記調査の結果を参考に、新無効審判の「何人も」、「いつでも」請求できるといった点、旧異議申立制度の代替としての可能性、公益的な面での問題点、制度を改正した趣旨に合わせどう活用／運用すべきか、さらには、情報提供制度活用の可能性、侵害訴訟での特許有効性判断（権利濫用の抗弁）との関係、他者特許対応における業務管理等について検討を行った。

なお、本稿は2004年度特許第2委員会の戸田裕二委員長（日立技術情報サービス）をはじめ、同第2小委員会のメンバーである古川卓（小委員長、新日鉄ソリューションズ）、

藤井兼太郎（小委員長補佐、松下電器産業）、瀧川和徳（カネカ）、机昌彦（日本電気）、柳澤秀彦（日本製鋼所）、橋本幸一（豊田自動織機）、多田準也（住友金属鉱山）、福岡誠（川崎重工業）、福田隆（電気化学工業）の執筆によるものである。

2. 新無効審判制度の現状について

2.1 改正の概要

平成15年改正法において、迅速かつ的確な紛争処理の実現を目指し、異議申立制度を廃止して特許無効審判制度に統合するとともに、特許無効審判・訂正審判・審決取消訴訟の関係の合理化を行うなどの審判制度の改正が行われた（特123条等）。また異議申立制度の廃止を契機に、特許を受けることができない発明に対して特許が付与されている事態を簡便に是正すべく

表1 新無効審判制度の骨格

	新無効審判	旧無効審判	異議申立
請求理由	公益的理由及び権利帰属に係る理由	同左	公益的理由のみ
請求人資格	・公益的無効理由は何人も請求可能。 ・権利帰属に係る無効理由は利害関係人のみ。	利害関係人のみ	何人も申立て可能
請求時期	いつでも請求可能	同左	特許付与から6ヶ月
審理構造	当事者対立構造＋職権探知主義	同左	査定系構造＋職権探知主義
審理方式	原則として口頭審理	同左	原則として書面主義
特許庁の決定に対する裁判所への不服申立	・審判請求人と特許権者が原告又は被告（特許庁は訴訟当事者でない）。 ・特許無効/特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能。	同左	・常に特許権者が原告で特許庁が被告。 ・特許維持決定に対しては出訴不可（異議申立人の不服申立機会なし）。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

権利付与後の情報提供制度が導入された（特施則13条の3）。

平成15年改正後の無効審判（以下、新無効審判という）制度の骨格は表1に示す通りである。表1からわかるように、新無効審判と旧無効審判との基本的な相違は、請求人適格の点のみである。これに対し、新無効審判と異議申立とでは、この請求人適格以外の点についてほぼ相違している。このことから新無効審判は基本的に旧無効審判の内容を踏襲しつつ、請求人適格について異議申立の内容を取り入れたものになっているということがいえる。

2. 2 現状と分析

改正前は特許付与の見直しという公益的な観点から異議申立制度が存在しており、各企業は無効審判とは別に、関心ある他者特許を消滅させるための機会を有していた。異議申立制度は、表1に示すように、申立てた後は基本的に特許権者と特許庁との間で手続が進められる査定系構造であるため異議申立人の負担が少なく、また「何人も」と規定されるように個人による申立ても可能であることから比較的に利用しやすい制度であり、過去3年間（2001～2003年）の平均で年間約四千件のニーズが存在していた。

しかしながら、今回の法改正でこの異議申立制度が廃止されたことにより、これまで各企業が異議申立制度を活用して消滅させようとしていた他者特許について今後どのように対応していくべきかという点が問題となってくる。直接的な対応としては新無効審判制度や権利付与後の情報提供制度の活用が考えられる。

ここで、少なくとも現状における新無効審判の請求件数は平均25件／月（2004年10月時点）であり、過去3年間（2001～2003年）の平均請求件数22件／月と比較すると若干は増加している。これは無効審判と異議申立が統合され特許を消滅させるための手段が新無効審判に一本化

されたことから、ある意味当然の結果といえるが、年間約四千件というこれまでの異議申立の件数を考慮すると、現状では新無効審判制度は異議申立の代替としてはほとんど機能していないということがいえる。

それでは、何故この新無効審判制度は異議申立制度の代替として活用されていないのであろうか。また、活用されないことにより如何なる問題が発生し得るであろうか。

考えられる原因の一つとして、異議申立制度が存在していた時点と比べ、特許庁における審査の質が向上してきており、瑕疵ある特許の成立件数が減少してきたということが言えるかもしれない。また現状を考えると、そもそもこれまで年間約四千件も異議を申立てる必要性が本当にあったのかという疑問が生じないわけではない。

しかし上記原因があるとしても、やはり新無効審判制度が異議申立の代替として使われていない主な原因は、法改正されてからまだ間もなく、各企業とも様子見をしている段階であるということや、当事者系構造でかつ原則口頭審理であるという無効審判特有の敷居の高さにあるものと思われる。

そしてこの改正により、これまで異議申立により取り消されていた特許の件数が過去3年間（2001～2003年）の平均で年間約千件もあったものが、現在までのところほとんどそのまま無くなってしまっている。審査の質がいくら向上したとはいえ、ここまで急激な変化をもたらすとは考えられず、裏を返せば一部の特許権が不安定なまま存在しているのが法改正後の現状といえる。

そしてこのような状況が今後も継続することにより、その数は年々累積していく可能性も考えられる。それでも無効審判は原則いつでも請求できることから、必要が生じた都度、無効審判を請求すればよいという考え方もできるが、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

これだけの不安定な特許権が成立し、年々累積していくことを考えると少なくとも次のような問題があると言わざるを得ない。

一つは、権利者の立場からすれば、安易に権利行使をしても将来的に特許が無効になる可能性がこれまで以上に高くなるので、権利行使に際し一層のリスクを伴うことになる。他方で、事業を実施する第三者の立場からすれば、消滅する特許が少なくなった分だけ監視負担が増大するとともに、その実施内容と関連性の高い特許が真に有効なものであるかをこれまで以上に確認する必要が生じることになる。

2.3 実態調査（アンケート）

(1) 概略・目的

そこで我々はおかかる現状を考慮し、新無効審判の運用が始まって約半年になる時点で、日本知的財産協会特許第1、第2委員会の委員約70名を対象に、今回の改正を各社の知財部員が実際にどのように受け止め、活用しているかについて把握するためにアンケートを行うことにした。また、各社の実態を調査することでその情報を共有化し、実務に見合った新無効審判制度の活用方法について、より詳細に検討することを目的とした。

(2) 主要調査項目とその結果

1) 他者特許に対して

改正前の異議申立、無効審判等（情報提供を含む）と比べ、改正後の無効審判等（情報提供を含む）を試みる件数はどのようになったか？

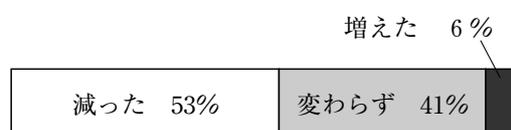


図1

2) 自社特許に対して

改正後、無効審判等をされる件数はどのよう

になったか？

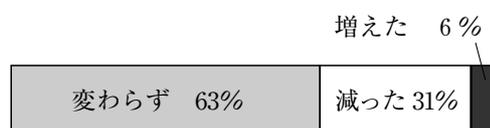


図2

3) 他者特許に対する無効化対応について具体的に以下の4ケースを挙げ、法改正前/後の各社対応と無効資料の取り扱い要領について調査した。

① 現在実施していないが、近い将来実施する可能性のある技術的範囲を含む特許（登録後）が見つかった。無効化できそうな資料がある場合どのように対応するか？

（※図中(a), (b), (c)は、(a)法改正前（異議期間中）、(b)法改正前（異議期間後）、(c)法改正後）

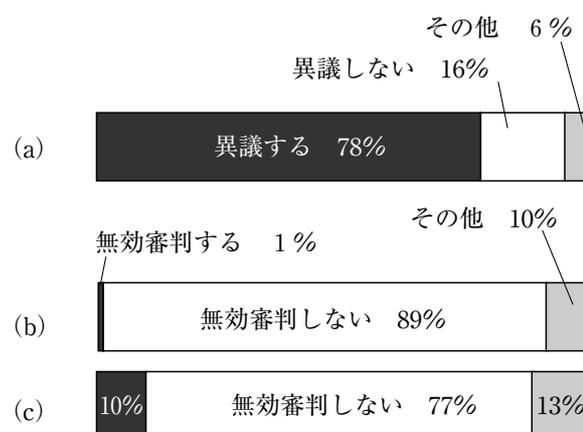


図3

② 現在社内でも実施している技術にぴったり合致する他者の特許（登録後）が見つかった。無効化できそうな資料がある場合どのように対応するか？（図4 図中(a), (b), (c)は図3と同じ）

③ ある会社から特許に基づき警告を受けた。侵害の蓋然性が高いが無効化できそうな資料がある場合どのように対応するか？

（図5 図中(a), (b), (c)は図3と同じ）

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

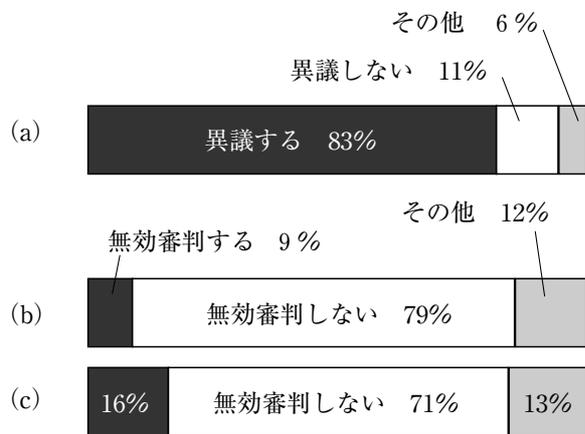


図4

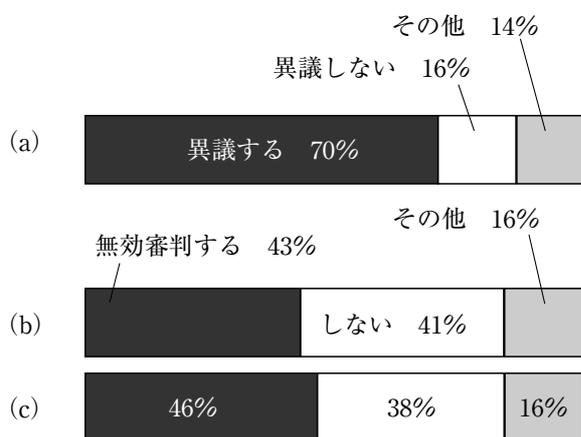


図5

④ 警告されていた会社から提訴された。侵害の蓋然性が高いが無効化できそうな資料がある場合どのように対応するか？

(図中 (a), (b), (c) は、図3と同じ)

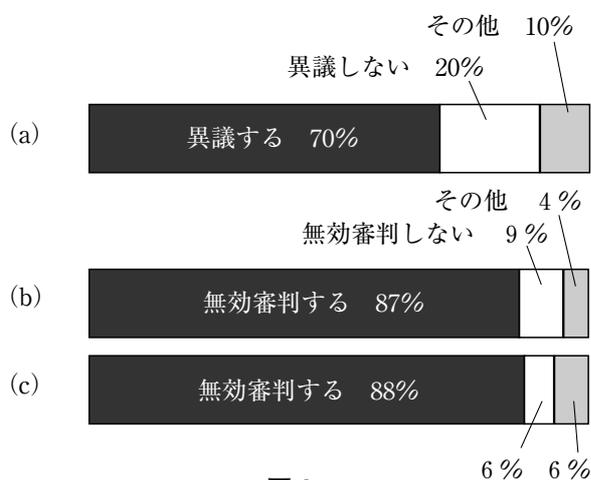


図6

4) 他者特許の無効化案件、無効化資料の管理について

① 案件の登録、管理はどのようにするか？

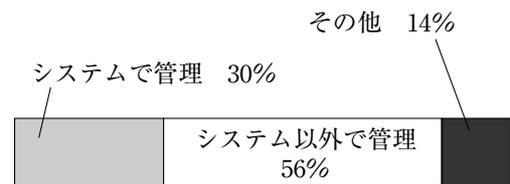


図7

② 無効化準備のために集めた資料はどのようにしているか？

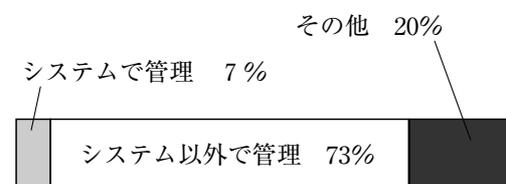


図8

③ 無効化の準備のための作業（無効化資料の収集）は期限を決めて行っているか？



図9

5) 異議申立の代替としての新無効審判の活用の可能性について

① 異議申立の代替として新無効審判を活用する可能性があるか？



図10

② 無効審判を従来の異議申立のような感覚で使えるようにすべきか？

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。



図11

6) 情報提供(付与前/付与後)について

① 改正後、付与前の情報提供をする機会はどうようになったか?

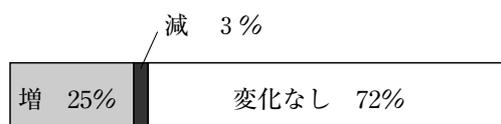


図12

② 異議申立の代わりに、付与後の情報提供を使うようになったか?

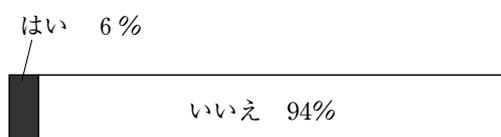


図13

③ 付与後の情報提供の制度を今後積極的に活用するか?

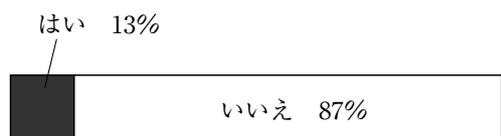


図14

7) 新無効審判または情報提供について改善すべき点はあるか?

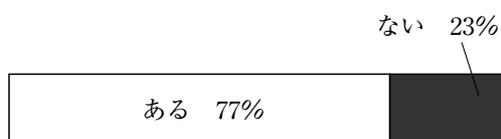


図15

2.4 諸外国の制度

新無効審判制度以降の現状分析において参考とすべく、USPTO(米国特許商標庁)とEPO

(欧州特許庁)の特許無効化制度及びその現状について、請求人適格や当事者系・査定系構造に留意しつつ、確認を行った。

(1) 米 国

USPTOにおける特許無効化の手段として、査定系及び当事者系再審査制度が存在する(35 U.S.C 301~307, 311~318 reexamination)。査定系再審査は、「いつでも」「何人も」請求が可能である。書面審理が前提で、請求人は審査に実質関与することができない。「何人も」には特許権者も含まれ、実際の査定系再審査件数の3~5割は、特許権者の申請によるものである。当事者系再審査は、「いつでも」請求することが可能であり、請求人は審査に関与することができる。条文上は「何人も」請求が可能となっているが、請求書に利害関係の明記が求められており、実質は利害関係人に限定される⁴⁾。

表2に日米欧を比較する形で、2003年の出願件数・登録件数・異議申立件数(※1米国については査定系再審査)、無効審判件数(※2同当事者系再審査)の一覧を示す^{5~7)}。

表2 2003年日米欧出願件数等実績

	出願	登録	異議申立	無効審判	査定系再審査	当事者系再審査
日本	413092	122511	3896	254	—	—
EPC	162208	59992	2634	—	—	—
米国	366043	187017	—	—	239(392)	21

※米国の査定系再審査件数は、第三者による申請件数(総数)

再審査制度の活用実績が、日欧と比較少ないことが窺える。この理由については、査定系再審査は請求人が審理に実質関与できない、当事者系再審査では請求人側の応答期間が短い(30日)、出願と異なり個人・中小企業向けの割引制度が無い、無効理由が先行特許又は刊行物記載に限定される、一事不再理の制限がある、審査結果が訴訟と比較し権利者に有利な傾向に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ある等、複数指摘がなされている⁴⁾。

情報提供については、公開された出願に限り可能だが、その期間はごく限定される(37 C.F.R 1.99)。

なお、最近では特許法を改正し、異議申立制度を導入しようとする動きもある。

(2) ヨーロッパ特許条約

EPOにおける特許無効化の手段として、異議申立制度が設けられている(EPC Article99 Opposition)。申立期間は特許付与の告示の公表から9ヶ月間、「何人も」可能である。当事者系で、書面審理が基本だが、異議部及び当事者のいずれも口頭審理を要求することができるため、口頭審理を行うケースも多い。いわゆる当事者系の手続であるのかかわらず、EPCの異議申立は活用実績が高い。異議申立件数の推移を表3に示すが、表2と見比べるとわかるように、日本の旧異議申立件数と同程度で推移している⁵⁾。

表3 EPC 出願・登録・異議申立件数推移

	1998年	1999	2000	2001	2002	2003
出願件数	113341	123869	145241	162007	160430	162208
登録件数	36717	35357	27522	34702	47381	59992
異議申立件数	2284	2303	1998	1365	2219	2634

EPOにおける「何人も」の定義には、特許権者は含まれず、特許権者がいわゆるダミーを使って異議申立を行うことも認められない。また、ダミーによる異議申立を、資格を有する代理人以外が自分の名前で行った時にも、手続の悪用として却下される。この点は、日本の旧異議申立とも米国の査定系再審査とも、少しずつ異なる。なお、資格を有する代理人が、特許権者を除く第三者の利益のために、自身の名前で異議申立を行う行為自体は、一応認められている(EPO審決 G3-97, G4-97)⁸⁾。

情報提供(特許性に関する意見の提出)は何人も可能である。提出時には根拠となる理由の陳述が必要だが、対象となる出願がEPOに係属していれば、担当部課は前記意見を参酌することが義務付けられている。手続の終結後に受理された意見は、単にファイルに加えられるのみとなる(EPC Article 115 Observations by third parties)。

3. 無効審判における問題

異議申立は、何人も行うことができたため、広く一般個人による異議申立も少なくなかった。1999年から2000年の平均では、55%の異議申立が個人により申立てられていたとの統計がある。そのため、新無効審判制度では、異議申立制度を踏襲し、何人も無効審判を請求できるように改正された。

しかしながら、無効審判の現状にて述べたとおり、年間約四千件のニーズのあった異議申立制度が廃止されたにもかかわらず、今のところ、新無効審判制度は異議申立制度の代替として機能しているとは言い難い。

そのため、本章では、異議申立の代替としての無効審判の可能性について検討した。

3. 1 異議申立の代替としての無効審判の可能性

(1) 請求人適格「何人も」の取り扱い

特許庁運用資料⁹⁾に示されているとおり、無効審判を非存在者の氏名や他人の氏名を冒用して請求した場合には、特許庁において不適法なものとして請求は認められない。

すなわち、非存在者の請求は、不適法なもので補正ができないものとして却下(特135条)され、氏名冒用の場合、被冒用本人の意思に基づかない審判請求のため、非存在者の場合と同様に却下される。但し、被冒用者が冒用者の手続きを追認した場合は、適法となる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このように、非存在者等による無効審判を請求しても、特許無効の効果を得ることはできない。

一方、実存の個人や、弁理士や弁護士の職業代理人による請求は可能とされている。

しかしながら、実存の個人による無効審判の請求が可能であるにもかかわらず、現状実際にはあまり使われていない。以下では、無効審判手続の中で、一般の個人が請求した場合の問題点を考察する。

(2) 手続的負担

新無効審判は、異議申立制度と異なり当事者系審判であり、原則として口頭審理が採用されることになる。審判手続は、手続が複雑かつ専門的であるため、一般の個人にて遂行できるかが問題になる。

すなわち、特許庁等からの連絡に対して迅速かつ的確な手続を行う必要があり、また、口頭審理が採用された場合には、特許庁へ出頭し対応しなければならない。

更に、無効審判の審決に対して審決取消訴訟が提起された場合、個人で、原告または被告として裁判所に出頭する必要がある。

このような手続に対応するためには、専門的な知識が必要であり、個人が対応するには負担が大きく一般的には困難が伴うと言わざるを得ない。

また、個人や中小企業のみならず大企業の知的財産部門においても無効審判手続を実効あるように進める上では手続的な負担が大きい。これらの理由により、従来の異議申立と同様の感覚で無効審判を請求することが困難となっていると考えられる。

なお、手続的負担に関しては、職業代理人である弁理士・弁護士に代理を依頼することで解決できる場合も多いと考えられる。

3. 2 問題点とその解決策

以上述べたとおり、新無効審判は、個人のみならず大企業においても手続的負担が大きく、異議申立制度の代替としてほとんど機能していない。調査結果においても、6割の企業が異議申立制度の代替として新無効審判制度を利用する可能性がないと答えている(2. 3. 2(5)①参照)。その理由としては、口頭審理の存在を挙げている回答が多かった。

このような状況が続くと、従来異議申立により取り消されていた特許が、有効な権利として存在し、今後不安定な権利が潜在的に増加することにもつながる。このことは2章にて述べたとおり、事業を実施する企業において関連する特許の監視負担が増加するだけではなく、権利行使する際のリスクが高くなると予想される。

従って、無効審判の請求数を増加させ、瑕疵ある権利の増加を防ぐためには、手続的負担を軽くし、抵抗感少なく請求することができるように制度の見直しが必要であると考えられる。

調査結果においても、約7割の企業が異議申立のような感覚で無効審判を請求できるようにすべきであると回答しており(2. 3. 2(5)②参照)、そのためには、「請求人の申請により書面審理が選択できる」「査定系の審理構造とする」等という回答が多く挙げられた。

4. 権利付与後の情報提供制度

4. 1 制度の概要

新無効審判制度とは別に、異議申立制度を補完する位置付けとして、従来から存在した情報提供制度(特施則13条の2)が権利付与後まで拡張された(特施則13条の3)。

この制度では、権利付与後であれば原則としていつでも対象となる特許に対し関連する無効資料を提出することができる。しかし、それを

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

もとに常に特許の有効性が判断されるものではなく、原則として特許庁のシステム上に閲覧可能に格納されるだけであって、別途無効審判が請求された場合などに審判官が参考にするかもしれないという位置付けのものである。

4. 2 本制度の活用の可能性

他者特許の排除を考える企業としては、良い無効資料を掴んでいる場合、まずはそれを用いて当事者間で交渉を行い、それでも話がまとまらない場合は別途無効審判の請求や侵害訴訟において当該無効資料に基づいて無効主張をするのが一般的ではないかと思われる。

情報提供により把握している無効資料を事前に開示してしまえば、特許権者に事前に余分な検討期間を与えてしまうだけであって、通常であれば本制度を活用するメリットはほとんどないものと思われる。実際、調査結果においても他者特許に対する無効化手段として付与後の情報提供をするとの回答はゼロであった。異議申立制度に替わる手段として使うようになったというのも僅かに止まっている。

ただし、別途無効審判や訂正審判が請求されている場合は、そのタイミングで情報提供を行えば、審理の中でその無効資料が採用される可能性もある。そして従来であれば別途の無効審判請求や無効審判への参加が必要であったものが、当事者として直接関わらずに情報だけ提供することができるため、このような限定された状況下ではこの制度を活用する意義があるものと思われる。

最も適切なタイミングで情報提供を行うためには、無効審判等が請求されている事実を逐一把握しておく必要がある、関心ある特許を継続してウォッチングしておかなければならないため、その監視負担は大きい。また、提供した情報の内容が審判官にうまく理解してもらえないまま棄却審決がなされ、それが確定してしまう

と一事不再理効により同一事実・証拠でもう一度争うことができなくなってしまう可能性もある。このような問題点を考えれば、現実はこの制度を有効に活用できるケースはごく稀であろう。

これに対し、従来から存在する権利付与前の情報提供制度では、提出するタイミングが早ければ審査官にその内容を検討・採用してもらえ可能性があるので、異議申立制度が無くなった現状においてはむしろこの権利付与前の情報提供制度をこれまで以上に活用すべきである。ただしこの制度についても、①公開段階では対象となる件数が極めて多く、②権利化まで特許請求の範囲が定まらず対象を絞りにくいといった問題点があることから、仮にこれら情報提供制度を合わせたとしても異議申立制度の代替としてはまだ不十分であるといえる。

5. 侵害訴訟との関係について

いわゆるキルビー最高裁判決（平成10(オ)364号）以降、多数の特許権等の侵害訴訟において権利濫用の抗弁が利用されていた（平成15年度利用率68%³⁾）が、平成16年法改正によって明白性要件が撤廃された特許法第104条の3が新設されたことにより、被告が特許の無効に関し抗弁として主張するときは、それが審理を不当に遅延させることを目的とする場合を除き、裁判所は特許が無効であることが明らかである場合に限らず無効事由の有無を判断できることとなる。上記裁判所の判断は対世効を有するものではなく当事者間限りで有効と解されるが、「特許は無効である」との裁判所判断は、侵害訴訟を提起された被告にとっては、無効審判を別途請求するまでもなく懸案問題の払拭に対し有効かつ場合によってはそれだけで十分な紛争解決となり得るとも考えられる。

しかしながら今回の実態調査結果によれば、他者から侵害訴訟を提起された状況において、

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

自社製品の侵害の蓋然性は高いが無効化できそうな証拠を有する場合、「侵害訴訟の中で権利の有効性を争い、並行して無効審判を試みる」という回答が法改正前後にかかわらず約9割にも達し、「侵害訴訟の中では権利の有効性を争うが、無効審判は請求しない」との回答を圧倒的に上回る結果が得られた。なお、キルビー判決以前であれば多かっただと思われる「侵害訴訟の中では権利の有効性を争わず、無効審判を試みる」との回答はゼロであった。

上記のように、ほぼ全ての企業が侵害訴訟の中で権利の有効性を争う意思を有する一方で、対応負担が増大するにもかかわらず、さらに並行して無効審判を請求する理由としては、例えば、被疑製品の変更、新製品開発等を考慮すると対世的な権利の無効化が必要である場合も考えられる。しかしながら、仮に対世的な無効化は必要ない場合であっても、事業に与える影響を回避するために敗訴のリスクを可能な限り低減すべく「2度あるチャンスは活用する」企業心理が働いているとも考えられる。

さらに、侵害訴訟と無効審判において権利の有効性に関し判断が異なった場合に、いずれにしても被告に有利な結果となる問題も、侵害訴訟における特許無効の抗弁と並行して被告が無効審判を請求する動機の一つとなっているかも知れない。すなわち、現状では、①侵害訴訟において被告による特許無効の抗弁が認められ、その後に特許有効の審決が出たとしても、判決の基礎となった行政処分自体には変更がないことから再審事由には該当せず、原告は救済されない。②侵害訴訟において被告による特許無効の抗弁が認められなくても、その後に特許無効の審決を勝ち取ることができれば、判決の基礎となった行政処分に変更が生じるため再審事由に該当し、被告は救済され得る¹⁰⁾。

ただし上記問題に関しては、裁判所と特許庁における判断の食い違いを防止する目的で侵害

訴訟と無効審判の連携をより円滑化するため、審判合議体が当事者に侵害訴訟関連情報の積極的な提供を要請する運用³⁾、平成16年法改正により審判合議体が必要に応じて侵害訴訟における権利の有効性に関連する抗弁資料を入手できるとされる特許法第168条5項および6項が新設されている。さらに、侵害訴訟関連の当事者系審判については優先的に迅速処理する運用がなされる³⁾。

上記により侵害訴訟と無効審判における判断の食い違いが抑止されれば、企業にとって侵害訴訟と並行して無効審判を請求する必然性はより低下すると思われる。異議申立制度の廃止により、従前であれば取り消されていたような不安定な権利が年々累積していくと予想される状況下においては、瑕疵ある権利に基づく訴訟提起も増加する可能性が高いと思われる。紛争の1回的解決の観点からも、上記施策が充分機能するよう期待したい。

6. 無効化資料の管理について

6.1 異議申立制度が廃止された影響

法改正前は他者の特許を消滅させるための一つ的手段として異議申立制度があったことから、関心ある他者特許については異議申立をするケースもあった。その制度が廃止された現在では、これまで検討してきたように、異議申立を行っていたもの全てについて特許無効審判を請求することはないと考えられる。

従って、従来は異議申立を行っていたが特許無効審判までは請求していなかったような他者特許について、どのように管理するのか、また、収集した無効資料等の証拠の管理方法をどのようにするかが問題となる。

また、従来の異議申立制度においては、企業の知財担当者は、異議申立期間までに証拠の収集や、特許を取り消すための論理構築などを行

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

う必要があり、それを行うことで一応の仕事の区切りとすることができた。しかし、異議申立制度が廃止され特許無効審判に一本化された現在においては、基本的には、証拠の収集・論理構築などを行う最終的な期限がなくなり、仕事の区切りをつけることが出来づらくなったとも考えられる。

6. 2 今後の無効資料の管理

異議申立制度が存在したときでも、異議申立期間が過ぎた案件や、当事者間の交渉によりあえて無効審判を請求しない案件もあり、従来からそのような案件については、管理の仕方は各企業により異なると思うが一応管理されていたと思われる。例えば、袋や紙のファイルなどに資料（製品資料、特許公報とその審査経過、管理期限、特許を無効とする証拠及びその論理構築など）を入れて保管・管理している企業もあれば、これらの資料も含めて全てをコンピュータに入力して管理している企業もあると思われる。

今後の無効資料の管理も、基本的には、いままで行っている上記のような管理の方法を前提に行えば良いと考えられる。

しかし、異議申立制度が廃止されたことから、従来のようにまずは異議申立をするケースがなくなり、特許無効審判も請求しない他者特許の数は、累積的に増えることが予想される。

従って、今後は、このような累積的に増える他者特許のウォッチングがますます重要になるとともに、コンピュータに入力する手間とそれを使う頻度を総合的に検討した上で、出来れば、コンピュータなどで管理しておくのが後々便利になるとと思われる。

6. 3 特許を無効にするための準備作業

特許を無効にするための準備については、前記の通り実態調査の結果では、特に期限を決め

ていないとの回答が約6割であったが、これは単に特許庁に対する法的期限が無くなっただけであるため、企業の知財担当者の仕事の区切りを一段落させるためにも、一定の期限を設け、無効化資料の証拠の収集などを行うのが良いのではないかと考える。

7. おわりに

委員に対して行った実態の調査結果からは、異議申立制度の復活を希望する声や、これまでであれば異議申立で取り消されるべき不安定な特許権が乱立しているのではないかという声も一部あった。審査の質が向上し、瑕疵ある特許権の無効化の必要性は減ったと見ることもできるが、やはり異議申立の制度を利用していた四千件の規模は大きく、それらはどこにしまいこまれているのだろうかという不安は残る。

本論文では、新無効審判制度を旧制度の異議申立の代替として利用する可能性について議論してきた。各社、様子見という状況もあるだろうが、無効審判に対するイメージから利用を躊躇している状況も見える。法改正において、異議申立制度のもつ公衆審査機能を拡充すべく、無効審判請求の請求人適格が拡大されたという本来の趣旨を踏まえ、有効に活用することが重要であると考えられる。

特許庁においても、新無効審判制度、情報提供といった制度の運用にあたり、ユーザーの抵抗感を低減し、特許権の信頼性が担保できるような、より良い方法の検討を継続していただくと同時に、審査の質の一層の向上にも努めていただきたい。

新制度下、他者特許の無効化の検討に迫られた会社、あるいは既に新無効審判を利用したという会社も、少なからずあろう。まだ他者特許への対応方針を模索中の会社もあろうかと思う。それら検討にあたり、本論文がいくらかでもお役に立つことができれば幸甚である。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

注 記

- 1) 知的財産戦略大綱 第3章 2.(1)特許審査・審判の迅速化等,
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki/kettei/020703taikou.html>
- 2) 産業構造審議会・知的財産政策部会紛争処理小委員会報告書「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」2. 1特許の有効性に関する審判制度等の在り方,
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushin_tou/pdf/fun_report.pdf
- 3) 特許庁審判部, 審判の現状と課題, (2004)
- 4) 日本知的財産協会 国際第1委員会, 資料, 米国特許をうまく取得する方法(第3版), (2003)
- 5) 「特許行政年次報告書2003年版」
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/index.htm>
- 6) “USPTO Annual Report 2003”,
<http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2003/>
- 7) “EPO Annual Report 2003”,
<http://annual-report.european-patent-office.org/2003/>
- 8) EPOホームページ, “EPO Boards of Appeal decisions”,
http://legal.european-patent-office.org/dg3/search_dg3.htm
- 9) 特許庁, 平成15年改正法における無効審判等の運用指針, p.28 (2003)
- 10) 近藤昌昭・齋藤友嘉, 司法制度改革概説2 知的財産関係二法, 労働審判法, (2004) 商事法務

(原稿受領日 2005年7月6日)

