

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）」に対する意見書

2010年12月24日

日本弁護士連合会

当連合会は、「『特許制度に関する法制的な課題について』（案）」（以下「課題案」という。）に対し、下記のとおり意見を述べる。

なお、当連合会は、2010年3月18日、特許庁特許制度研究会報告書「特許制度に関する論点整理について」に関する中間意見書（以下「中間意見書」という。）を公表しているため、本書では主として、改正する方向で結論されている項目を中心として意見を述べるものとする。

記

第1 登録対抗制度の見直し（課題案中（1））

1 結論

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、との対応の方向（課題案3頁）に賛成する。

2 取引の安全の保護等の配慮の必要性

通常実施権（仮通常実施権を含む。以下同じ。）の登録率が低いこと、並びに、産業界からの要請が強いこと等からすれば、当然対抗制度の導入をすることにつき賛成するが、公示なき対抗を認める点で民法を前提とした従来の諸制度とは異なる制度を創設することになる関係上、取引の安全を害することのないよう配慮することが必要である。

すなわち、告知義務や、日付仮装の防止のための確定日付を法で要求する必要はないと考えられるが、第三者に対抗できる場合のライセンス契約の承継等の法律関係（課題案4頁、5.（2））については、想定事例によりその結果を研究するとともに、改正法施行後速やかにその成果を公表する等して中小企業、ベンチャー企業に対する啓蒙活動をすべきものと思われる。この想定事例による研究については、当連合会も協力する用意がある。

また、当然対抗制度を導入する関係上、特許庁には通常実施権者が存在するか否かを把握することが事実上不能であることに鑑みれば、特許権の放棄等の

手続関係上、現行法における登録された通常実施権者の承諾は不要とせざるを得ないかもしれないが（課題案 8～9 頁，5．（11）），特許権は通常実施権の目的となっていること，その許諾範囲につき単に特許権者からその実施の差止，損害賠償請求を受けないという不作為請求権であるともいいきれない面があること（例 独占的通常実施権許諾契約）等から，少なくとも特許権者と通常実施権者との間でも承諾を不要とすることにつき疑問があるとの意見もあった。したがって，この点についても，承諾を必要としないことにより，通常実施権者がどのような不利益を被るのか，これを回避するためにはどのような契約条項が必要かを研究し，公表すべきものと思われる。この点についても，当連合会は協力する用意があることを付言する。

第 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（課題案中（2））

1 結論

一部には反対の意見もあるが，先に確定している特許権侵害訴訟判決との関係で，確定審決の遡及効又は遡及効に係る主張を制限する方法で制度的手当をすることに賛成する見解が多数である。

2 「具体的な制度設計に係る論点」について

「具体的な制度設計に係る論点」（課題案 28～33 頁）の分析及び制度設計に賛成する。

ただ，特許法第 104 条の 3 の抗弁に延長登録無効事由を入れる改正をするとともに，延長登録無効審決の遡及効も制限することについて，一部に次の指摘があった。

無効審決の確定による遡及効を制限する論拠は，本案判決手続において当事者間で徹底的に争われた（争われるべき）結果にもとづく本案判決の既判力を，後日の無効審決によって否定することが妥当でないという認識に基づくものである。特許権付与に特許要件を備えるべきであるにしても，全ての公知文献を把握し，全ての無効理由の不存在を特許権者の責任のもとに保証させることは，特許権者に酷にすぎ，少なくとも訴訟によって権利行使を肯定された既判力は維持するべきであるとの価値判断によるものである。これに対し，延長登録制度は，特許法 67 条 2 項が規定する許可処分等の法制度による実施不能期間に関する期間延長であるから，その延長登録の要件具備に関する保証が特許権者に求められることはむしろ当然であるのではないか。この点で，無効審決・訂正許可審決確定による遡及効制限の必要性と差があるように思われる。

第3 無効審判ルートにおける訂正の在り方（課題案中（3））

1 結論

「審決予告」の制度の導入と出訴後の訂正審判請求の禁止については疑問である。

2 理由

上記の「疑問」と結論した理由は、次の各意見があったことによる。

(1) 反対ないし疑問とする意見

課題案の制度設計では、特許権者が訂正できる機会は、特許無効審判請求に対する答弁時と審決予告の後の2回が原則となる。これは、特許権者にとっては、訂正審判請求という有利な制度の活用に制約を加えることになり、現行制度と比較して不利になるように思われる。すなわち、訂正要件についての判断は微妙で訂正の機会が減少することには不安がある。

審決予告に対しては不服申立ができないことを原則とする建前を採用するならば、その内容に問題があり、それを争いたい場合（訂正の必要はなく、現行クレームでいきたいと思う場合）でも、無効とする審決が出されてしまえば、訂正審判が禁止されることから、安全をみて、本来不要ではないかと思われるような減縮訂正を強いられることになりはしないか、との懸念がある。ただ、この点につき、審決予告を争いながら、予備的に減縮訂正をする制度は考えられないか、との意見もあった。

審決予告制度を導入することによって見込まれる審理期間の短縮は100日程度であるならば、それは、送達その他の手続の改善により、別途、短縮化の余地のあるのではないか。また、特許無効審判請求に際しても、請求人に提出書類の電子データの提出を求めること等により、審判請求書の被請求人に対する送達を迅速化し、全体の期間を短縮することが可能なのではないか。「審決予告」の法的性格が不明確であり、このような概念を十分に検討することなく安易に採用することは、制度設計上好ましくないのではないか。

(2) 賛成意見

キャッチボール現象の抜本的な解決には、特許無効審判請求手続における請求理由の要旨変更の原則禁止規定の廃止、審判手続における職権主義の活用、審理範囲に関する最高裁大法廷判決の見直し及び審決取消訴訟における判決による審決取消と自判制度の導入などの検討が必要になるとしても、上記現象の一部でも解決する「審決予告」の制度の導入と出訴後の訂正審判請求の禁止には賛成すべきではないか。

第4 無効審判の確定審決の第三者効の在り方（課題案中（4））

特許法第167条において規定される無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効については、廃止すべきであるとの対応の方法、確定審決の「登録」の要件の削除、及び、実用新案法についても同様に第三者効を廃止すべきとの点につき賛成する。

中間意見書（28頁）で述べたとおりである。

第5 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方（課題案中（6））

1 結論

課題案の「対応の方向」及び「具体的な制度設計に係る論点」の整理につき賛成する。

2 理由

中間意見書（28～29頁）頁で述べたとおり、審決の早期確定による権利活用や早期解決及び1つの請求項の瑕疵により他の請求項が道連れにされることを避けること、傍論ではあるが訂正審判請求につき一体不可分とした批判の多い最判平成20年7月10日の存在を考慮するなら、課題案の対応の方向が正しいものと考えられる。ただ、この改正をする場合には、公示の一覧性（第三者の権利内容の把握）に配慮する必要があるが、特許権者の過大な負担とならないよう、特許請求の範囲及び明細書の公示に工夫をすべきである。

第6 冒認出願に関する救済措置の整備（課題案中（2））

1 結論

冒認・共同出願違反につき、真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度を導入すべきとする対応の方向（課題案60頁）に賛成する。

2 「具体的な制度設計に係る論点」について

「具体的な制度設計に係る論点」（課題案60～66頁）の分析及び制度設計には概ね賛成するが、次の意見もあったことを報告する。

特許権設定登録前の移転請求

現在の実務では、真の発明者は、特許を受ける権利の確認訴訟を提起するとともに、当該訴訟の確定判決を得てから出願人名義変更届（特許法34条4項、施規5条1項、施規12条1項）を特許庁に提出して、出願人名義を真の発明者の名義とすることができる。すなわち、実質上の移転請求が可能

ではあるが、明確な法的根拠はない。そこで、特許権設定登録前の特許を受ける権利の段階でも、移転請求を認める方がよいのではないか。

特許権設定登録前における第三者（譲受人，仮実施権者）の扱い

冒認出願等である特許権につき善意で、該特許発明の実施又はその準備をしていた者に対しては法定通常実施権を肯定する（課題案62頁（b）（ア））のに対し、特許権設定登録前における第三者は、保護されるべき信頼がないとして、設定後における法定実施権のような制度を設ける必要はないとしている（課題案64頁）。

しかしながら、特許権設定登録前における第三者は、契約締結時において先願等の存在によって特許権が成立しないというリスクは織り込んでいるとしても、冒認発明等であることまでリスクとして織り込んでいるとは考えにくい。したがって、課題案のように冒認発明等のリスクを先願等のリスクと同列に論じて、保護されるべき信頼がないとするのは妥当ではないのではないか。この場合も登録になること等を条件として法定実施権を認める等、何等かの保護が必要ではないか。

第7 グレースピリオドの在り方（課題案中（3））

本来適用対象とされるべき公表態様によって公知となった発明を網羅的にカバーするため、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に公表したことによって特許法第29条第1項各号の一に該当するに至った発明については、その公表態様を問わずに特許法第30条の適用対象となるよう、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大すべき、とする対応の方向（課題案86～89頁）に賛成する。

以上