

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて～『ポストF A 1 1』における特許の質の向上をめざして～」に対する意見書

2012年（平成24年）11月15日
日本弁護士連合会

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会（以下「委員会」という。）が検討を行っている、「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて～『ポストF A 1 1』における特許の質の向上をめざして～」と題する資料（以下、本年8月26日に配布した同名資料を「配布資料（1）」¹、本年9月26日に配布した同名資料の続編を「配布資料（2）」²という。）について、当連合会は、以下のとおり意見を述べる。

意見の趣旨

委員会の配布資料（2）で重点的な検討がなされている（C-2案³）、いわゆる付与後レビュー制度は、平成15年法律第47号「特許法等の一部を改正する法律」により廃止された特許付与後の異議申立制度とその実質は同等であり、同改正法の趣旨に反するものであるから、妥当な提案とはいえない。

意見の理由

1 平成15年改正法の立法趣旨

特許付与後にその特許の有効性を争う手続として、異議申立制度と無効審判制度の2つがあった。いずれの制度においても申立てないし請求が認められると特許権が存在しなかったものとみなされる点において、両者は共通していた。これらの制度はいずれも、特許庁における審査の公衆による見直しと、特許権を巡る紛争の解決という2つの制度目的を有するが、異議申立ては審査の見直しに、無効審判は紛争解決にそれぞれ中心的な役割があるものとされ、各目的に応じて、異議申立てには査定系による簡易な手続を、無効審判は訴訟に類似した当事者系

¹ http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou035/01.pdf
（特許庁産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会ホームページより）

² http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou036/01.pdf（同上）

³ 別紙参照。

の本格的審理構造を採用した点に特色があった。

しかしながら、実務的には、特許の無効を求めに際し、まず簡易かつ負担の少ない異議申立てを行い、異議申立ての結果に不服がある場合に無効審判請求をする傾向が指摘されていた。この結果、特許庁において、同一当事者による特許の見直し手続が繰返し行われることになり、紛争の最終的な解決が長期化する一因になっていた。

さらに、特に競業者の関心の高い特許や侵害訴訟の対象となっている特許について、異議申立てと無効審判の両方が同時期に特許庁に係属することもあった。その場合、異議申立てと無効審判とでは審理構造が異なるため審理を併合することができず、また、特許権者は手続ごとに訂正請求をすることができるため、並行して審理することができなかった。

このように、異議申立制度は、無効審判と同様、紛争解決の手段として利用されていたのであり、あえて2つの制度を併存させる意味が希薄になり、そのような利用態様に起因する弊害が指摘されていた。

そこで、異議申立制度に関する規定を削除するとともに、公益的無効理由に基づく無効審判請求人の適格を拡大して異議申立制度が担っていた機能を無効審判に包摂させて平成15年改正法となった。

2 付与後レビュー制度の創設と平成15年改正法の立法趣旨との関係

付与後レビュー制度をどのようなものとするかは、今後の委員会による検討次第であると思われるが、いずれにしても、付与後レビュー制度は審査の見直しに、無効審判は紛争解決にそれぞれ中心的な役割があるものとし、各目的に応じて、付与後レビューには査定系による簡易な手続を、無効審判は訴訟に類似した当事者系の本格的審理構造を採ることが想定されている。

付与後レビューにしる、廃止された異議申立制度にしる、審査の見直しという側面があるとしても、その申立ての背後には潜在的、顕在的の別なく何らかの紛争が想定されているものと考えられる。また、改正前の無効審判制度は紛争解決のための手続という側面があったとしても、結局は特許庁の審査を見直すことに他ならず、両者の制度趣旨を厳密に区別することはできないものであったからこそ、両者を包摂するものとして現行無効審判制度になったものである。

したがって、審査の見直しは異議申立制度あるいは付与後レビュー制度が適格な制度であり、紛争解決の手段としての無効審判制度とは異なるものとするべきであるとの制度設計理念は、既に平成15年改正法で排除されたものであって、付与後レビュー制度の創設は平成15年改正法の立法趣旨に反するものといわざ

るを得ない。

3 検討されている付与後レビュー制度の問題点

第36回委員会（本年9月26日開催）では、付与後レビュー制度に関して、特に（C-2案）と呼ばれる案について詳細な説明が行われた。そこでは、付与後レビューを無効審判とは異なる性格の制度とすることを前提に、いくつかの点で平成15年改正前の特許付与後の異議申立制度と異なる制度とすることが提案されているが、以下に示すように、いずれの提案内容も、かつて異議申立制度に関して指摘されていた問題点を解消できていない。

まず、無効審判の請求をできる時期については、（a）制限を設けない、（b-1）付与後レビューの申立期間中又は付与後レビューの特許庁における審理中は無効審判の請求を禁止する及び（b-2）付与後レビューの申立期間中のみ無効審判の請求を禁止するが選択肢として挙げられているが（配布資料（2）15ページ）、（a）は平成15年改正前の異議申立制度と同様の問題を有しており、平成15年改正法の趣旨に照らして選択肢足り得ない。

また、（b-1）については、長期間にわたって第三者が付与後レビューと無効審判のいずれも利用できない事態が生じる恐れがある（さらに、この点を悪用し、特許権者が第三者に依頼して形式的に付与後レビューの申立てをさせて無効審判の請求を阻止する、などの病理的現象も生じかねない。）これへの対処として、付与後レビューにおいて申立人側への参加を認めることも考えられているが（配布資料（2）17ページ）、その場合、元の申立理由とは異なる理由による参加を認める必要があり、付与後レビュー手続が遅延する可能性が高い上、付与後レビューについて申立人側の参加人に不服申立てが認められないのであれば（配布資料（2）18ページ）、不服申立てが可能な無効審判を希望する第三者にとって参加制度は十分な代替手段とならない。さらに、（b-1）においては、単に特許庁における審理中のみ無効審判の請求を禁止するだけであるから、付与後レビューにおいて訂正がされた後に取消決定に対して取消訴訟が提起され、訴訟係属中に無効審判が請求された場合には、付与後レビューにおける訂正と無効審判手続における訂正との関係が複雑になることは避けられない。また、取消訴訟において決定が取り消された場合には、結局、付与後レビューと無効審判が同時に特許庁に係属する可能性が生じるから、両手続の同時係属の防止という目的は達成されない。

また（b-2）は、挙げられている案の中では最も現実的と考えられるものの、付与後レビューの審理は申立期間経過後に開始されることが多いであろうから、

付与後レビューと無効審判の同時係属の可能性はかなり高いと見るべきであり、(a)と同じく、平成15年改正法の趣旨に照らして問題がある。

以上のように、(C-2案)においても、付与後レビューと無効審判の関係について平成15年改正前に指摘されていた問題は解消できておらず、(C-2案)は妥当な提案とは言えない。

なお、(C-2案)においては、付与後レビューと無効審判が特許庁に同時係属した場合の対応策として、(ア)付与後レビューを中止し無効審判を優先審理する、(イ)付与後レビューの申立理由を無効審判内で職権探知により審理する、(ウ)特許権者の申立てにより付与後レビューを口頭審理として無効審判と併合する、(エ)付与後レビューの申立てを無効審判の請求に変更して、複数の無効審判を併合する、の4案が提示されている(配布資料(2)15ページ末尾段落)。以下、念のため、これらの対応策についても付言しておく。

これらの対応策はいずれも、同時係属の場合には無効審判を優先する内容であるところ、付与後レビューと無効審判が同時係属する場合、一般により緊急性が高いと考えられる無効審判を優先すべきであるから(特許法104条の4参照)、その点については妥当というべきである。しかしながら、詳細に検討するといずれの対応策にも問題がある。

まず、(ア)は、付与後レビューの申立理由が無視されることとなるから、取り得る選択肢ではない。また、(ウ)及び(エ)は、付与後レビューにのみ関与するつもりで申立人を無効審判手続に関与させることになる点で、付与後レビューの利用者の意志に反する結果となる恐れがある点で妥当でない。

挙げられた対応策の中では(イ)が最も現実的と考えられるが、仮にこの制度をとる場合でも、無効審判請求後の付与後レビューの取扱い、付与後レビューにおいて申立人が有する手続上の地位(配布資料(2)17ページ)の無効審判手続内での確保、付与後レビューの申立理由について、職権による無効理由通知をしない場合の審決での取扱い(この場合、申立理由についての判断を理由として記載しなければ、付与後レビューにおける特許維持決定での理由の記載との整合が取れない。)などについて、更なる検討を行うべきである。

以上

【A案】類型 の特許付与前の情報提供の機能を強化する

審査の迅速化により失われつつある情報提供の機会を強化する措置を講じることにより、現在、中心的に機能している情報提供制度の機能を回復する。

(A - 1案) 審査請求と同時に出願を早期に公開する。

【B案】類型 の特許付与後の情報提供や特許無効審判の機能を強化する

本来、異議申立制度の代替として予定されていた、特許付与後の情報提供制度や特許無効審判の利用が少ない理由を解消し、制度を強化する。

(B - 1案) 特許付与後の情報提供に対して特許庁の見解を示す。

(B - 2案) 類型 の特許無効審判の手続を簡素化(書面審理)し、特許後の情報提供制度と現在の特許無効審判制度の中間的な制度とする。

【C案】類型 に該当する新たな制度を導入する

2003年に異議申立制度を廃止した趣旨を踏まえ、当時指摘された問題を解決しつつ、類型 に相当する期間限定の特許付与の見直しを行う新たな制度を導入する。

(C - 1案) 特許付与前に公告し、特許異議の手続きがとれる制度を導入する。

(C - 2案) 特許後レビュー制度(従前の付与後異議申立制度に類似)を設ける。

(C - 3案) 出願公開前に特許査定される等、情報提供の機会なく特許されたものを対象に、付与後レビュー制度を設ける。

<注>

【類型 】 審査段階で第三者に情報や意見を提出する機会を与えるもの

【類型 】 特許付与の前後の一定期間に見直しを求める機会を与えるもの

【類型 】 問題顕在化後に特許付与の見直しを求める機会を与えるもの

(配布資料(1)4ページ, 24ページ~26ページより引用)