

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

2010年(平成22年)3月18日
日本弁護士連合会

【特許の活用促進】

登録対抗制度の見直し
新たな独占的ライセンス制度の在り方
特許出願段階からの早期活用

【多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現】

公衆審査について
冒認出願に関する救済措置の整備

【特許関係訴紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備】

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
特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備
無効審判ルートの在り方
無効審判の確定審決の第三者効
審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

【特許保護の適切なバランスの在り方】

特許の保護対象について
差止請求権の在り方
裁判実施制度の在り方
特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の在り方

目次

第1 特許の活用促進	4
「登録対抗制度の見直し」 - ライセンスに係る制度の在り方について -	4
1 制度の概要と問題点	4
2 意見	4
3 問題点の検討	4
独占的ライセンス制度について	6
1 制度の概要と問題点	6
2 意見	6
3 問題点の検討	7
「特許出願段階からの早期活用」について	10
1 制度の概要と問題点	10
2 意見	10
3 問題点の検討	10
第2 多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現	12
公衆審査について	12
1 制度の概要と問題点	12
2 意見	12
3 問題点の検討	12
冒認出願に関する救済措置の整備	14
1 制度の概要と問題点	14
2 意見	15
3 問題点の検討	15
第3 特許関係訴紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備	18
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	18
1 制度の概要と問題点	18
2 意見	18
3 問題点の検討	18
特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方	20
1 制度の概要と問題点	20
2 意見	21
3 問題点の検討	22
裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備	24
1 制度の概要と問題点	24

2 意見	25
3 問題点の検討	25
無効審判ルートの在り方	26
1 制度の概要と問題点	26
2 意見	27
3 問題点の検討	27
無効審判の確定審決の第三者効	28
1 制度の概要と問題点	28
2 意見	28
3 問題点の検討	28
審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方	28
1 制度の概要と問題点	28
2 意見	29
3 問題点の検討	29
第4 特許保護の適切なバランスの在り方	29
特許の保護対象について	29
1 制度の概要と問題点	29
2 意見	30
3 問題点の検討	30
差止請求権の在り方	30
1 制度の概要と問題点	30
2 意見	30
3 問題点の検討	30
裁定実施制度の在り方	31
1 制度の概要と問題点	31
2 意見	32
3 問題点の検討	32
特許権の効力の例外範囲（「試験又は研究」の例外範囲）の在り方	33
1 制度の概要と問題点	33
2 意見	33
3 問題点の検討	33

第1 特許の活用促進

「登録対抗制度の見直し」 - ライセンスに係る制度の在り方について -

1 制度の概要と問題点

特許庁に登録された通常実施権は、特許権の譲受人等の第三者に対抗することができる（登録対抗制度。特許法第99条）。この通常実施権の登録については、通常実施権を特許権単位で個別に登録する通常実施権登録制度と、ライセンス契約単位で包括的に登録する特定通常実施権登録制度がある。

しかしながら、実際には、数百数千もの特許権を、一括してライセンスすることも多く、通常実施権を過不足なく第三者に対抗するためには、実施の範囲に係る詳細な条件を全て登録する必要があるところ、特許権者が登録に協力しない場合がある、等の理由から、通常実施権の登録は困難との指摘があり、登録率も極めて低いのが実情である。他方、特許権の譲渡を受けようとする者は、取引前にライセンスの有無や内容について、デュー・デリジェンスを行う等、登録を前提としない実務慣行が定着しているともいわれ、また、その譲渡数も少ないため、対抗要件を欠くことによる実務上の混乱が顕在化しているわけではない。しかしながら、企業の事業活動にとって特許権の活用の重要性が高まる中、対抗要件を欠く通常実施権者のビジネスが不安定になるリスクが高いとの指摘には十分な配慮を要する。

特許制度研究会は、以上の問題意識から、制度改正の案として次のものが提示されている。

（A案）対抗要件の緩和：特許発明の実施・準備行為の立証により、第三者に対抗可能とする

（B案）悪意者等対抗制度：悪意（又は重過失）の第三者に対抗可能とする

（C案）当然対抗制度：通常実施権の存在の立証により、第三者に対抗可能とする

2 意見

現行の通常実施権登録対抗制度が十分に機能しておらず、新たに利用しやすい対抗制度を設けることについては大きな異論は存在しないが、その具体的な内容については、当該制度の必要性、影響、問題点、現行の登録対抗制度との関係、独占的ライセンス制度との整合性、関連諸制度の整備等を具体的に検討していく必要がある。

3 問題点の検討

（1）新たな対抗制度導入の方向性について

新たな対抗制度導入の必要性とされている前掲の諸点については、既に特定通常実施権登録制度の創設及び通常実施権登録制度の改正の際にも問題となつており、それを踏まえた上での制度創設及び改正を行つたところである。特定通常実施権登録制度については、2008年（平成20年）10月1日の施行であり、改正通常実施権登録制度が施行されたのは2009年（平成21年）4月1日である。

この点からすれば、これらの制度創設・改正の効果や修正すべき点が未だ明確で

ない現時点で、さらなる制度改正を図るのは拙速との感がぬぐえず、また、改正を行う場合には従前の制度の存続の要否を含めて検討した上で、真に有効な制度を創設する必要があると思われる。

もっとも、通常実施権を登録することは実務上困難であることが多く、実際にほとんどの通常実施権が登録されておらず、現状では、対抗要件としての登録制度として十分に機能しているとは言いがたいという問題意識は特定通常実施権登録制度の創設、通常実施権登録制度の改正を経ても十分に払拭されたとはいがたいことも否定できない。

そのため、利用しやすい対抗制度を設置することの方向性については、大きな異論はなかった。

（2）登録対抗制度の位置付けについて

登録対抗制度に代わる制度の改正案として前記のようにA案、B案及びC案が提案され、これらを中心に検討されているが、これら各案の検討の前提として、登録対抗制度の位置付けについて、次のように指摘することができる。

- ・新たに創設された特定通常実施権登録制度の利用状況及び利用についての制度上の問題点等について、調査を行う必要がある。
- ・登録を要しない新たな対抗制度を創設した場合、現行の登録制度との関係をどうするのか（一本化するのか、登録制度と併存するのか）。
- ・通常実施権の登録制度の必要性は希薄になるとしても、独占的ライセンス制度との関係で何らかの登録制度は必要ではないのか。独占的ライセンス制度の在り方を含めて同時に議論すべきである。
- ・登録以外の対抗制度を創設するにしても、債権譲渡対抗要件に関する「確定日付証書」などの公証機能に準じた制度を取り入れ、取引の安全とのバランスを考慮した信頼性の高い制度を検討する必要はないのか。
- ・当然対抗制度を創設した場合には、登録対抗制度については、登録に何らかの効果を付与しなければ、その意義を失うことになり、制度としては廃止せざるを得なくなると思われる。
- ・後述する独占的ライセンス制度との関係でライセンサー同士の優劣をつけるための登録制度を検討する余地はあると思われる。

（3）登録なくして第三者に対抗できるとする制度の具体案について

新たな対抗制度の創設にあたっては独占的ライセンス制度の在り方と結びつけて議論すべきであるという指摘がなされたこともあり、提案されているA案、B案及びC案の優劣について結論は出されなかった。

B案、C案については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（A案についても例えば借地借家法上の借家契約における占有と比べても公示として十分なものとはいえず、公示なき対抗を認

めるものに近い。)

特定通常実施権対抗制度創設の際、動産・債権譲渡特例法の制度が存在していることが許容性の一つの理由とされたのに対し、公示なき対抗制度を導入することは全く異なる制度を創設することになる。特にC案を採用する場合には、従前特許の譲受人等に対して対抗するためには登録が必要とされていたことからすれば、対抗力を有していないかった通常実施権に一律に対抗力を付与することになるため、その影響は大きいものと考えられる。

また、B案及びC案については、デュー・デリジェンスが十分かつ適切に行われていることがその前提となっているが、中小零細企業も含めた現時点における企業慣行として、デュー・デリジェンスが当然に十分かつ適切に行われているとは必ずしも言えないと思われる。

かかる制度を創設する際には、その必要性、影響を踏まえて、関連諸制度の整備も含めた制度設計を検討する必要があると思われる。

なお、問題のない制度はありえないことからすれば、もっとも広く対抗力をみとめる当然対抗制度（C案）を有する米国での実務上の問題点を調査し、公開する必要があるとの指摘がなされていることを付言する。

独占的ライセンス制度に関する

1 制度の概要と問題点

ライセンサーを单一に限定する「独占的ライセンス」には、契約当事者間において独占性の特約がなされる「独占的通常実施権」と、特許法に規定されている「専用実施権」（特許法77条）とがある。独占的通常実施権は債権契約にすぎず、特許法100条に基づく差止請求権を有しない。これに対し、専用実施権は同条に基づき差止請求権を有するが、専用実施権の設定登録が効力要件であるため、あまり利用されていないのが実情である。

特許制度研究会は、独占的ライセンスに関する実務の指摘・ニーズ等に対応し、独占的ライセンサーを適切に保護する必要があるとして、以下の点について、検討の視点として次の2点を挙げ、その適否を検討することを提案している。

登録を備えない独占的ライセンサーについても、無権原の実施者に対しては差止請求を可能とするなど一定の保護を図ること

登録を備えた独占的ライセンサーについては、対抗関係に立つ第三者に対する差止請求も可能としつつ、登録・開示事項を最小限の事項とすること

2 意見

登録を効力要件とする現行専用実施権制度を改廃し、新しい独占的な実施権（独占的ライセンス）制度を設けることについては大きな異論は存在しないが、新しい独占的ライセンスのライセンサーにいかなる要件の下でいかなる独占的利益を付与するか

については、検討しなければならない課題も多い。

特に、登録等を具備した独占的ライセンサーに対して、他のライセンサーとの対抗要件や無権原の実施者（侵害者）に対する差止請求権行使の要件とする場合には、「ライセンス対抗制度における登録制度の在り方」や「登録・開示事項の在り方」に関する問題点（検討課題）と相互に深い関係が存在する。

よって、これらの制度を含めた慎重な検討が必要であり、混乱を招かないような制度設計が必要となる。

3 問題点の検討

（1）現行制度に対する特許制度研究会の認識について

専用実施権は、我が国特許法独自の制度であり、独占的通常実施権とは異なり、いわゆる（準）物権的効力のある実施権として一定の存在意義を有するものの、登録が効力発生要件とされており、登録事項が全て開示されるなど手続的な負担も大きく、また、専用実施権が設定されるなど特許権者といえども専用実施権に抵触する範囲で特許権を実施することができないなど設定者の負担も大きいため、実務でもあまり利用されていない。

したがって、現行専用実施権の改廃自体には大きな異論はなかった。ただ、これに代わる制度として独占的ライセンス制度を設けた場合には、

登録のない独占的ライセンサーについて無権原の実施者に対する差止請求を認めてよいか、

当然対抗制度を設けた場合における実施権者と登録ある独占的ライセンサーの優劣関係、

当然対抗制度を設けた場合における独占的ライセンサー同士の優劣関係、完全独占的ライセンス契約を締結した場合の特許権者に対する効力等については、通常実施権制度をどのようにするかとも関係し、以下にも述べるように種々の問題点があり慎重な検討が必要である。

（2）侵害者（無権原実施者）に対する差止請求権等

特許制度研究会が検討の視点として挙げる上記 及び は相互に関連する問題であるので、個々の検討課題について個別的に検討をするのではなく一体として検討を行う必要がある。

ア 独占的ライセンス契約のライセンサーに対して、侵害者に対する差止請求権を付与することについては基本的に賛成する意見が多かった。

イ ただし、侵害者に対する差止請求権を認める場合にも登録を具備しない独占的ライセンサーにも差止請求権を認めるべきかについては反対意見も存在した。

その理由は以下のとおりである。

） 一般論として公示制度なき独占的実施権の効力の拡張は慎重にすべきである（c f . 不動産賃借権に対する妨害排除請求権の要件として登記等の公示

の具備を要求する民法に関する判例理論との調和。)

) 登録なき独占的ライセンサーについて差止請求権を付与すると権利行使者が複数存在する場合もあり、この場合の相互関係及び侵害者との関係がどうなるのかは慎重な検討が必要である。

特に、登録なき独占的ライセンス契約については、複数の独占的ライセンサーが存在する可能性があり、独占的ライセンサー相互の間ではいずれも相互に独占性を主張し得ないと考えられる。そして、この場合に複数の権利者が各々提訴した場合には、被告の応訴の不利益、判決の効力範囲、無効の抗弁に対する判断の齟齬、損害賠償額（特許法102条各項の類推適用を認めた場合）等の問題点が生じる。及びについては、民事訴訟法の一般原則に従い、訴訟当事者間のみに判決効が及ぶとすることで足りるともいえるが、その他の点については考慮を要するものと考えられる（この点、複数の独占的ライセンサーがいる場合には、自己が独占権をもつことを主張するには登録を必要とした上で、他に独占的ライセンサーが存在すること及び登録がなされていないことを抗弁事由とすることも考えられる。）。

ウ なお、差止請求権の問題ではないが、登録なき独占的ライセンサーによる損害賠償請求についても特許法102条の推定規定を適用すべきか否かについても十分な検討が必要である。

（3）当然対抗制度を設けた場合における通常実施権者と登録あるライセンサーの優劣関係

通常実施権の対抗制度については、特許の活用促進の観点から、登録なくして特許の譲受人等に対して、通常実施権を対抗しうる制度の導入が検討されている。

導入が検討されている制度の内、もっともライセンサーに有利と思われる当然対抗制度をとった場合において登録ある独占的ライセンサーとの関係をどのように考えるべきか。

権原なき第三者については、独占的ライセンサーは登録を行わなくとも、差止及び損害賠償を認める方向で検討されている。この場合に独占的ライセンサーが登録を行う意味は、特許権者から実施権の設定を受けた通常実施権者に自己の独占的実施権を対抗できることにあると考えられる。

しかし、通常実施権について当然対抗制度をとった場合、特許の譲受人に対しても当該通常実施権を対抗することができるのに、通常実施権設定後に独占的ライセンスを登録したものから差止及び損害賠償を受けるとすることは、整合性がないようにも思われる。特に、完全独占ライセンスについては、特許権全てについて特許登録期間中という期限を設けた場合実質的に見て特許権譲渡とかわりがないが、この場合にも登録すれば既存の通常実施権者に対抗できるとすることは、当然対抗制度の抜け道となってしまう。

この点については、

当然対抗制度は特許権の譲受人等に対するものとし、独占的ライセンス契約の優劣については、登録を基準とするとして割り切ることも制度的には可能である。

このように解した場合、登録なき通常実施権が先に設定されており、その後独占的ライセンス契約が設定され登録された場合、登録なき通常実施権者（独占的ライセンサーを含む。）は、独占的ライセンサーから差止請求及び損害賠償請求を受けることになる。

このような結果を避けようとすれば、当然対抗制度を認めたにもかかわらず、結局通常実施権者は登録を行う他はなくなるが、従前通常実施権者には登録請求権はないと考えられており、通常実施権者としては防ぐ手だけではないこととなる。

上記のような問題が生じることを考慮して、独占的ライセンスの登録前に契約された通常実施権者には対抗しえないとする考え方もありうる。この場合には、公示のない通常実施権の設定が公示のある独占的通常実施権の登録に優先することになる。このような制度を設けるとすれば、実施権設定の時間的先後関係が重要になってくるため、明確性・画一性の観点から、登録前に契約がなされていたことを明確にする手段を備えることを要件とすべきとも考えられる（例えば確定日付等）。

この立場に立つと、独占的ライセンス契約の登録は、登録後の通常実施権（独占的通常実施権の設定を含む。）に対してのみ効力を持つことになり、権利保護要件的なものとなろう。

もっともこの立場に立つ場合法律関係は複雑とならざるを得ない。

複数の実施権の設定が可能である知的財産権においては、多数の利害関係人が出現することが考えられ、その場合に、契約内容、登録の有無、登録と契約の先後によって、実施契約に基づく実施の可否、範囲が変わることになる。従って、種々の事例を想定して検討を行う等詳細な検討を行い、また、規定においてもその検討をいかした明確かつ詳細な規定を設けるべきである。

複数のライセンス契約を行ったライセンサーに対する損害賠償請求についても検討が必要である。損害賠償請求権の内容については、債務不履行の状況（独占性を失うだけなのか、実施自体ができなくなるのか）によって変わってくると思われ、契約条項にも影響するため、この点についても検討が必要である。

（4）完全独占的ライセンス契約を締結した場合の特許権者に対する効力

完全独占的ライセンス契約を締結した場合に、特許権者が自己実施を行った場合に損害賠償請求をなし得るのは当然として、差止請求まで認めるべきか。

この点、登録なくして特許権者に対する差止請求を認めると、契約に基づく不作為請求について差止請求を認めることになり（準）物権的効力を認めることになる。契約当事者間の関係であり、これを認めるとするか否かは制度設計の問題ともいえ

るが、現在の専用実施権と同一の効力を登録のない独占的ライセンス契約に認めるというのもバランスを欠いており、少なくともそのような効果を生じさせるためには、ライセンサー・ライセンシーの共同申請による登録という制度を必要と考えるべきではないかという指摘も存在した。

次に、特許権者から譲り受けた第三者との関係では、完全独占的ライセンス契約及び独占的ライセンス契約の完全性、独占性については登録を要件とすべきことについて異論はなかった。

ただし、登録・開示事項の在り方としては、通常実施権の登録事項を改正した際にも、専用実施権が特許権者・第三者に対して非常に強い影響を持つことに鑑みて登録事項について改正を見送った経緯が存在しており、完全独占的ライセンス契約に専用実施権とほぼ同一の効力を持たせるとするならば、その効力との関係で慎重に検討する必要があると思われる。

「特許出願段階からの早期活用」について

1 制度の概要と問題点

特許を受ける権利については、特許権のような登録・公示制度が存在せず、特許権を目的とした質権の設定は可能であるものの（特許法95条）、特許を受ける権利を目的とした質権の設定は禁止されている（特許法33条2項）。

特許制度研究会は、特許出願段階からの早期活用の観点から、以下の3点を検討の視点として提案している。

出願後の特許を受ける権利に係る権利変動11を登録・公示する制度を創設すること

出願後の特許を受ける権利に係る登録・公示制度を創設する場合には、特許を受ける権利に係る権利変動の効力及び登録が特許権にも引き継がれること

特許を受ける権利を目的とする質権を解禁すること

2 意見

特許を受ける権利の早期活用の必要性はあるものと考えられるため、特許を受ける権利についての権利変動の登録・公示制度がない現状はこの点不十分であり、登録・公示制度を創設することについては賛成である。

3 問題点の検討

（1）「特許を受ける権利の登録・公示制度の創設」について

近年、特許を受ける権利の経済的価値が高まっており、売買、ライセンス、担保、信託等、特許出願段階からの早期活用のニーズが増している（1997年は、出願後の特許を受ける権利の移転件数が11,370件であったのに対し2006年は21,336件に増加している。）。しかし、現状では、特許を受ける権利の登録・公示制度が不十分であるため、特許出願段階からの早期活用のニーズに応えられて

いない。なお、米国、ドイツ、フランス、英国では、特許を受ける権利の登録・公示制度はあるということである。

特許を受ける権利の登録・公示制度を創設することの必要性は明らかである。

(2)「特許を受ける権利に係る質権の解禁」について

ベンチャー企業を中心に、発明等事業の初期段階での金融の必要性は高いものの、現行特許法33条2項では特許を受ける権利についての質権設定が明文で禁止されている（この立法趣旨は明確でないと言われている。）ため、特許を受ける権利によって融資を受けるのであれば譲渡担保に頼らざるを得ない。しかしながら、譲渡担保では権利名義が債権者（金融機関等）に移転するため、出願段階における手続き、ライセンス契約、訴訟等において、債権者が当事者にならなければならないという不都合が生じる。実務上はいったん特許を受ける権利を金融機関等債権者に移転し、特許権設定登録後は再度権利名義を戻した上質権設定を行っているが、このような権利変動は融資のための担保という実態に合っておらず、かつ、煩瑣である。また、ベンチャー企業の創業者は、融資目的で権利名義を移転することに対する抵抗感も強い。他方、特許を受ける権利の質権を禁止する積極的な理由は見当たらないと思われる。したがって、特許を受ける権利につき質権設定が可能となるような法改正に異議はない。

もっとも、質権の効力が及ぶ範囲に関しては、出願中の発明の補正・分割出願等に対してどのように取り扱うか問題になる。質権を設定した原出願につき分割出願をすることは原出願の有する価値の分割であることから質権の効力が当然及ぶものと取り扱うべきであろうし、補正是担保価値に重大な影響を与えることになること及び特許発明の訂正審判には質権者の同意を要するとしている特許法127条の趣旨からしても登録した質権者の同意が必要とするのが筋であろう。基本的には仮専用実施権の効力を定めた特許法34条の2と整合性ある内容にすべきである。又、質権が設定されている特許出願を優先権主張の基礎とした国内出願（特許法41条）や外国出願への効力も問題になるが、国内優先権出願は仮専用実施権者（又は登録した仮通常実施権者）の承諾を得た場合のみ認めるとする特許法41条1項本文但し書の規定との整合性が必要である。

なお、特許を受ける権利の質権登録を第三者対抗要件とすることについては特に問題はないと思われる。但し、現行特許法では、特許権等の質権設定についても登録が効力発生要件であるところ（特許法98条3項）、これについても効力発生要件とすることについては疑義が呈せられているため、特許を受ける権利、及び特許権等の質権設定について、登録を第三者対抗要件とするように制度を統一化する必要がある。

また、出願前の特許を受ける権利の質権設定を認めるかについては、出願前の特許を受ける権利については、権利の内容、範囲の特定、対抗要件の考え方、出願後

の特許を受ける権利との連続性等の問題が指摘されており、出願前の特許を受ける権利については公示・特定が不十分であるため、質権解禁に含まれないとすべきであろう。

第2 多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現

公衆審査について

1 制度の概要と問題点

現行の公衆審査制度としては、情報提供制度、無効審判制度が存在する。2004年の付与後異議申立制度の無効審判制度への一本化は、機能的に重複する制度の併存による弊害に対処するためのものであったが、付与後異議申立制度が廃止されたことにより、瑕疵のある特許の有効性を争う簡易な手段が失われたことを問題視する声があるとのことである。

特許制度研究会は、出願公開前に特許査定されることにより公衆審査の機会が奪われる問題に対処するため、出願公開後一定期間経過するまでは特許査定できないものとし、特許付与前の情報提供の機会を保障する制度の導入について検討するとして、以下のような検討案を提案している。

- (A案) 特許付与後の一定期間、無効審判の手続を査定系とする等の手続を設ける
- (B案) 付与後の情報提供に基づき、特許庁長官が裁量により特許の有効性を再審査することを決定できる制度を導入する

2 意見

特許付与前において利用しやすい情報提供制度を工夫することは好ましいといえる。

近年の早期審査による公開前の特許付与が増加しており(年間2500件程度)、このような場合に特許付与前において第三者に情報提供の機会を与える必要性があると考えられるので適切な措置が望まれる。

特許付与後においては、旧異議制度の単純な復活や簡単な査定系をベースとした無効審判制度(廃止された付与後異議制度と機能的、実質的に相違しないもの。)の創設は、特許制度ユーザーの社会的ニーズの検証を含めて慎重な検討が必要である。

3 問題点の検討

(1) 情報提供制度の必要性

特許の質の向上は、出願人に対する先行技術調査義務化や審査官の審査能力の向上によっても十分とはいえない限界があろう。第三者が保有する有力な先行技術情報が効率的に利用できることが望ましい。付与後異議制度が廃止される前には、年間約3000~4000件の特許に対して異議が申し立てられ(特許権者からの訂正請求割合や申立て成立割合も比較的高かったと考えられる。), 特許登録後の職権的審査方式として、無効原因を帯びる特許に対する有意義なスクリーニング機能を果たしていたと評価できる。しかし、この付与後異議制度は審理遅延や当事者の負担

増等の弊害に対処するため2004年度（平成16年度）の特許法改正により廃止され、その果たしていた機能を無効審判制度に包含させるべく期待された。そして同時に付与後の情報提供制度が設けられた。

その後の経緯によれば、特許無効審判の申立数は同制度廃止の前後を通じて年間約300件のレベルで推移しており、付与後異議制度が果たしていた機能を無効審判が代替したとは到底いえない。又、付与後情報提供による情報が有効に利用されているとの状況はない。むしろ付与前情報提供制度による情報提供が増加し（年間約2000件程度とされる。）、提供された情報の審査官による利用率は高い（76%）との結果がある。このことから、廃止された異議制度による公衆審査ニーズの一部は付与前情報提供によって代替したとはいえる。しかし、現行制度は年間3000～4000件あった異議制度による公衆審査へのニーズに十分に答えておらず、第三者が保有する有用な先行技術情報が十分に活用されていないと言わざるを得ない。このような先行技術情報は、特許権侵害紛争当事者間において利用されれば足りるとの考え方もあり得ようが、あらかじめ特許庁に効果的に提出させて特許の質を高めることができるならば予測可能性の向上と法的安定性に寄与することになるので望ましい。

（2）特許付与前

特許付与前において利用しやすい情報提供制度を工夫することは好ましいといえる。付与前に提供を受けた情報を審査官が適切に評価し有効に活用できれば情報提供のインセンティブの減退を招くことは少ないといえよう。審査段階においては職権主義が支配するため、現行法では、情報提供を行う第三者に対して審査への手続的関与は認められない。しかしまったく認めないとまでいいう必要はなく、職権主義の下にあっても当該第三者の意見聴取を認めるなどの工夫があってもよい（請求項が補正された場合など）。提供する情報が有効に活用されることが期待できるのであれば公衆審査への有効なインセンティブになる。審査官がそれを採用しない場合であってもその理由を情報提供者にフィードバックすることは有用であろう。

近年の早期審査による公開前の特許付与が増加している（年間2500件程度）。この場合は、特許付与前において第三者に情報提供の機会を与える必要性があると考えられるので適切な措置が望まれる。

（3）特許付与後

特許付与後については、付与後異議制度を廃止した以上、特別な事情が認められない限り、それと実質的に同一と評価される無効審判制度を認めることは2004年（平成16年）改正の経緯に逆行するとはいえる。従って、旧異議制度の単純な復活や簡単な査定系をベースとした無効審判制度（廃止された付与後異議制度と機能的、実質的に相違しないもの。）の創設は、特許制度ユーザーの社会的ニーズの検証を含めて慎重な検討が必要である。査定系の簡易な無効審判制度の導入が議

論されているが、無効審判手続の基本的構造について、当事者系を基本とする審理方式と査定系を基本とする審理方式の2種類のものを認めることは無効審判制度の目的や基本的性質との関係においてより深い検討が必要である。

廃止された付与後異議制度によって果たされていた簡易な情報提供機能（社会のニーズ）は、付与前情報提供制度のみでは十分に代替できていない。先行技術情報調査等を含む情報提供へのインセンティブは、他人の出願につき特許が付与されて発生する場合がある。現行の無効審判制度がそのニーズの受け皿として機能しなかったことは、現行の無効審判制度には簡易な情報提供目的にはなじまない使い勝手の悪さ（たとえば口頭審理原則、一事不再理法理などが考えられる。）があると考えられる。

付与後の有用情報の提供の在り方は、無効審判制度の在り方に関する議論を離れて検討することはできない。従って、この問題は無効審判制度の問題点を含めて広い観点から検討する必要がある。

なお、論点の分野は異なるが、第三者の意見や情報を提供する機会を認める点において共通するものとして、技術的争点に関する的確な判断を支える制度として「日本版アミカスブリーフ制度の導入の検討」が論点として記載されている。日本の司法制度全体と関する問題ではあるが、問題点を検討することは有用と思われる。

冒認出願に関する救済措置の整備

1 制度の概要と問題点

（1）冒認出願の登録前

ア 冒認出願の登録阻止・遅延化

- ・ 情報提供（施規13条の2）により拒絶査定に導く（但し、現実に可能かは疑問。）
- ・ 審査手続の中止（特許法52条1項）の上申（但し、中止されるとは限らない。）

イ 真の発明者（及びその特許を受ける権利の承継人。以下同じ。）の出願の保護

- ・ 先願関係

冒認出願が先願であっても真の発明者の出願は保護される。

特許法39条6項（冒認出願は特許出願、実用新案登録出願とはみなさない）

特許法29条の2（真の発明者の特許出願と冒認出願は発明者が同一であるから同条の適用なし）

- ・ 新規性喪失の例外

冒認出願が公開されても、公開後6ヶ月以内なら「意に反する公知」で、冒認出願は公知発明とはならない（特許法30条2項）

ウ 冒認出願に対しては拒絶査定（特許法49条7号）

エ 出願人名義変更手続

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ます（実質上の移転請求）。

但し、実務上の取扱いであるが、明確な法的根拠はない。

（2）冒認出願の登録後

ア 冒認出願の無効化・・・無効審判請求（特許法123条1項6号）

イ 冒認出願からの権利行使の排斥・・・無効の抗弁（特許法104条の3）

ウ 移転登録請求

原則として認められていない。

最判平成13年6月12日（民集55.4.793）の事案は、真の発明者の出願後に偽造した出願人名義変更が提出されたという事案。

（3）冒認者への損害賠償請求（民709条）

最判平成5年2月16日（判時1456.150）は損害賠償が可能であることを判旨する（但し、時効消滅した事案。）但し、損害額の立証は困難ではないか。

特許法104条の適用（もっとも民訴246条）

（4）現行制度上の問題点

登録後の移転（返還）請求が否定されると、真の発明者は、独占的実施を共有できない。真の権利者は当該発明を営業秘密として保持する機会を奪われている（出願しないことを責められない。）

また、登録前は保護される可能性が高いとしても、早期審査、早期公開が増加し、登録が早期になされる傾向がある。また、共同発明の増加に伴い、権利が複数人に共有される場合が増え、出願人名義の瑕疵としての冒認出願が発生しやすくなっている。

（5）特許制度研究会の提案

特許制度委員会は、現状の冒認出願に関する取扱いの問題点に基づき、特許付与の前後を問わず、真の権利者自らの出願の有無を問わずに、一律に真の権利者による権利の移転請求（名義の変更）を認めることの適否を検討することを提案している。

2 意見

登録の前後を問わず、真の発明者自らの出願の有無を問わずに、一律に真の発明者による権利の移転請求（名義の変更）を認める改正をすべきである。

3 問題点の検討

（1）通説の理論的根拠

登録後における移転請求は、現行法下では、次の理論的、制度的理由で不可能であると解されている。

特許権は、審査を経て、行政処分である特許査定がされ、特許登録がされることにより出願人のために発生する権利である。すなわち、出願人の出願にかかる特許を受ける権利に対して特許を付与する手続きであると理解される。出願人が真の権利者でないことが拒絶理由とされていることは、発明が技術的にみて特許を受けるべき要件を具備することだけでなく、誰を特許権者とするかも処分の一内容であって、出願人が真の権利者であるかどうかも特許査定の内容になっていることを意味する。真の発明者に対して特許権の移転請求を認めると、無効審判手続によることなしに、裁判所が、無権利者に対する行政処分（登録査定）を無効にし、真の権利者のために特許権の設定処分をして、特許庁に対しその旨の登録を命ずるのと同一の結果になるのであって、いわば司法権を逸脱することになると解されるのである。

（2）理論的側面について

現在の通説的見解は、誰を特許権者とするかも登録査定の一内容と考える、いわば属人的観点（誰に成立した権利であるか）に立脚している。

しかしながら、出願公開により社会に貢献するのは、公開された技術の内容自体であって、誰が出願したかによってその貢献が変わるものではない。当該技術を発明した真の権利者は、自ら出願していない場合であっても社会に貢献しているといえる。したがって、権利は発明自体に成立するのであって、その権利が誰に帰属するかとは別問題であるという考え方をすべきである。

そこで、真の発明者は、特許庁に対して出願することによって特許付与を受ける地位としての特許を受ける権利（それ故に財産権でもあるが）を取得するのみではなく、真の発明者の特許を受ける権利を妨害する冒認出願に対し、その妨害排除のために物権的請求権類似の名義変更請求権及び移転登録請求権を基礎付ける条項を創設することが考えられる。このような条項の創設によって、現在の実務である特許を受ける権利の確認判決に基づく出願人名義変更にも明確な法的根拠を与えることができる。

なお、前記のように特許を受ける権利についての公示制度を導入する場合（特許登録令において不動産登記法と同様の嘱託登録を可能とする改正が必要となる）には、冒認者に対する名義変更請求権又は移転登録請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分命令が登録可能となって、取引の安全を保護することもできる。

（3）真の発明者による出願の要否

真の発明者が出願したことを、名義変更請求権、移転登録請求権の要件とするべきではないと思料する。現行の実務は出願を要件とせずに名義変更手続を認めてきたこと、真の発明者は少なくも営業秘密として保持する機会を奪われたのだから権利の移転を受けてもよいと考えられるからである。

(4) 名義変更 , 移転請求の範囲

冒認者が自らも発明 (利用・改良発明) や , 何等かの工夫を施した内容で出願している場合 , 真の発明者が名義変更 , 移転請求できる範囲をどうするかの問題である。

冒認者の発明部分が , 請求項単位で特定できる場合もあれば , 同一請求項の中の上位概念化させている場合もあり , その態様は千差万別であると考えられる。

純理論的には , 冒認出願につき , 冒認者と真の発明者の共有とし , その持分割合を裁判所等で決定することが考えられるが , そもそも , 対立関係にある冒認者と真の発明者とが , 権利の行使等で共同歩調をとることを要請される共有に馴染むか , 疑問である。さりとて , 冒認出願を強制的に分割することも制度的に可能か問題がある。そこで , 冒認者の発明部分も含め , 冒認出願全体を一体として捉え , その主従によって当該出願の帰属者を決定し (場合によっては冒認者が権利を獲得する場合もある。民法の附合的構成) , 権利を取得できなかった方は , 自己の発明部分について対価請求権を有するとする案もありうる。今後の検討課題である。

(5) 第三者の保護

冒認者から権利の譲渡や実施権の設定を受けた者の保護が必要か否かの問題がある。すなわち , 民法規定の適用 (民 94 条 2 項類推等) による保護のほか , 特許法特有の保護形態が必要か否かが問題となった。

特許権付与処分を属人的に考えないものとする前記の名義変更請求権及び移転登録請求権を創設する場合には , 特許特有の現象は考えにくく , これまでに蓄積のある民法理論に委ねることで十分ではないかとの考えもあるが , 善意の第三者には法定通常実施権を設定するという見解 , 期間制限を設けるという見解もありうる。

(6) 付隨的問題 - 現行規定の改正 -

無効理由としての冒認 (特許法 123 条 1 項 6 号 , 2 項の冒認部分) を残す必要はあるか疑問である。真の発明者の選択幅を増やすという観点から , 現行法のまま残すことも考えられるが , 属人的に考えるとすると , 冒認は特許権者であることの否認 (特許権者側に「冒認でない」ことの立証責任がある。知財高裁平成 18 年 1 月 19 日 [平 17 (行ケ) 10193] 等) という一般法理に解消されることになり , 無効理由として残す必要はなくなると考えられる。ただ , 拒絶理由 (特許法 49 条 7 号) としては残すべきであろう。審査官が冒認であると把握できる場合は希であると思えるが , 情報提供等で知る可能性もあり , その場合は拒絶査定で対抗する必要があると思えるからである。この点は更に検討を要する。

真の発明者の出願の保護の規定は残すべきである。名義変更請求を認めても真の発明者が自ら出願する余地は残すべきであるからである。

第3 特許関係訴紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備

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

1 制度の概要と問題点

侵害訴訟の判決が確定した後に、判決の基礎となる処分（特許査定）が変更されることとなる無効審判や訂正審判の審決が確定することにより、以下の場合は再審事由（民訴338条1項8号）に該当することになる。

特許権者勝訴の判決確定後に、当該特許権が無効（確定）となった場合

特許権者勝訴の判決確定後に、当該特許権の訂正（減縮訂正）（確定）され、訂正後のクレームの技術的範囲に対象物権（方法）が属さなくなつた場合しかし、次の場合は再審事由に該当しない。

特許法104条の3の抗弁による特許権者敗訴の判決確定後に、無効審判では当該特許権の有効（確定）となった場合

その結果、特許権者側は、先の侵害訴訟の確定判決が取り消された場合、受け取った損害賠償金が不当利得となり特許権者は利息を付けて返還する義務が生じる可能性があり、確定判決に基づき行われている企業活動がおびやかされる事態が生じ得るとの問題がある。

2 意見

再審を制限する改正に賛成する見解と反対する見解がある。

3 問題点の検討

（1）再審を制限する改正に賛成する見解

特許権者の地位が不安定すぎること、

相手方としては無効理由は侵害訴訟の段階で十分調査し主張すべきであり、このように相手方に要求しても不当ではないこと、

上記1の、の場合との場合とを比較すると特許権者側が不利な立場におかれプロパテントの方向に逆行するとの理由である（仮に両方を均衡させるなら、の場合も再審にする必要があるが、そうすると紛争の一回的解決が更に図りにくくなる。）

特許制度は他の制度と異なり、再審事由に該当する可能性が制度的に高いので、他の制度とは別の取扱いをしても違和感はない。

但し、第三者との間では、無効審決が確定すれば、対世的に特許が無効になるのは仕方がないとの見解が多数であった。

（2）再審を制限する改正に反対ないし疑問とする見解

民訴法の原則を覆すほどの問題があるのか疑問である。

特許権は元々、そのような不安定な権利と考えなければならず、再審事由を更に限定しなければならないか疑問である。

侵害訴訟の被告とされた者のみが負担を負わされ、他の第三者には負担がない

のは被告との間で均衡を失するのではないか。

再審の問題は、裁判所の判決と特許庁の審決の結論齟齬が時を異にした問題である。同時進行の齟齬の場合は、裁判所（地裁）の判断か、特許庁の判断かは、どちらが優先されるか不明であるが、この再審の問題では、常に裁判所の判断を優先することになるのも疑問である。審決も知財高裁の審決取消訴訟の判断を経て確定しているのであるから、両者に軽重はないはずである。

（3）提案

以上のように賛否両論があったが、仮に改正するとすれば、無効審決の遡及効を制限する案を提案する。

改正条項案

第125条に次の1項を加える。

2 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、本案判決が確定した後に当該特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、前項の規定にかかわらず、当該侵害訴訟に係る本案判決に関し、その特許権は当該本案判決の確定の時から存在しなかったものとみなす。ただし、第123条第1項第7号に該当するに至った時が、当該本案判決の確定の後であるときは、この限りでない。

第128条に次のただし書きを加える。

ただし、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、本案判決が確定した後に当該特許を訂正すべき旨の審決が確定したときは、当該侵害訴訟に係る本案判決に関し、当該本案判決の確定の時にその訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許権の設定の登録がされたものとみなす。

（4）提案の改正条項の説明

特許法128条も改正するのは、訂正についても遡及効を制限しなければ同様の問題が生じるからである。

同じ当事者間の別訴及び、後行する特許権者と第三者との間の訴訟には影響を与えないように（現行法を適用するように）、「前項の規定にかかわらず、当該侵害訴訟に係る本案判決に関し、その特許権は当該本案判決の確定の時から存在しなかったものとみなす。」としている。

特許法125条2項で、本案判決を「第104条の3第1項の主張を排し又は同条2項の却下決定を伴う」等の限定をしなかったのは、特許法104条の3第1項の主張がなされずに、侵害認容となる場合もあるからである。また、特許法128条ただし書きで、「第104条の3第1項の主張を容れた本案判決」（無効の抗弁が認容されて請求棄却となっている場合に訂正審判・訂正請求が確定すると、現行法では再審事由となると解されているが、この場合も再審事由としない

ようにするため)と限定する必要があることになる。

また,侵害を認容した判決の後,訂正審判・訂正請求が確定して技術的範囲が限定(狭くなる)された結果,侵害ではなくなる場合があり,現行法では再審事由に該当することになるが,この場合も再審事由にしないよう改正したい。

以上のように,種々の場合があるので単に「本案判決」とした。

(5) 提案に対する意見等

本案訴訟が和解で終了した場合は,和解の効力の問題となるから,確定判決でよい。

無効審決確定の効力を遡及させる起算点については,事実審の口頭弁論終結時とするべきか,確定時とするべきか等の検討の必要があるとの指摘がなされている。事実審の口頭弁論終結後に無効審決や訂正審決が確定すると,現行法では再審事由であることから上告理由となると解されているが,再審事由にしないよう改定することで,これらも上告理由にはならないことになるとの分析がなされている。

相対的に無効審決確定の遡及効を制限するか否かにかかわらず,差止請求については請求異議訴訟で争うことが考えられるとの指摘がなされた。

特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

1 制度の概要と問題点

従来,特許の有効性については,特許庁での無効審判手続によるものとし,裁判所での侵害訴訟では特許の有効性を前提として判断することを前提とした建前が採用されていた。ただ,特許庁の無効審判の期間が長期間に及ぶことがあったため,侵害訴訟においても,公知技術参酌の法理を用い,技術的範囲の解釈という形で,実質上,特許の有効性についての判断がなされてきた。2000年4月の「キルビー最高裁判決」を契機とし,2005年4月に施行された特許法104条の3の規定により,侵害訴訟においても特許の有効性の判断を行うことが制度的にも肯定されることになった。

このため,紛争処理における特許の有効性判断が無効審判ルートと侵害訴訟ルートの2つのルートで行われ得るという,いわゆる「ダブルトラック」の状況となっているが,この問題点として,特許権者の負担,裁判所の技術専門性の問題及び地裁と審決の結論の齟齬の問題が指摘されている。

特許制度研究会は,検討の視点として,次のような案を提案している。

(1) 両ルートの自由な利用を前提とし非効率性を緩和する案(A案)

侵害訴訟ルートと無効審判ルートのそれぞれの制度の特徴や技術専門性の観点から紛争処理において無効審判が有効に活用されている現状を踏まえると,両ルートにおいて特許の有効性の判断が行われ得る現行の紛争処理システムを前提

とする案が考えられる。「ダブルトラック」の非効率、両ルートの判断結果の相違の問題を最小限にとどめるため、無効審判の審決を踏まえて侵害訴訟の審理を行えるよう、無効審判の審理の迅速化や侵害訴訟の中止等の運用等により対処することが考えられる。

(2) 無効審判ルートに集約する案 (B案)

特許法104条の3が導入されたことによって「ダブルトラック」の状況になった経緯を踏まえ、特許法104条の3を廃止又は修正して侵害訴訟ルートでの有効性判断を制限する案が考えられる。具体的には、例えば、以下のようなものが考えられる。

(B-1案)

特許法104条の3を廃止する。

(B-2案)

特許法104条の3を修正し、侵害訴訟の無効抗弁として主張し得る無効理由を、例えば、冒認や新規性欠如のみに限定する。

(3) 侵害訴訟ルートに集約する案 (C案)

他方で、紛争当事者は、無効審判ルートよりも侵害訴訟ルートの方に力を投じていることが多く、当事者間では特許の有効性の判断は侵害訴訟ルートに集約した方が効率的であるとの指摘があることなどを踏まえ、無効審判ルートでの有効性判断を制限する案 (C案) が考えられる。具体的には、例えば、以下のようなものが考えられる。

(C-1案) 侵害訴訟ルートに紛争処理を集約させる

侵害訴訟の係属後は、被告による無効審判請求を制限することにより、当該紛争処理のための有効性判断を侵害訴訟のみで行うこととする。あわせて、裁判所の技術専門性を担保するため、当事者の申立てにより、特許庁が意見を提出する仕組みを導入する。

(C-2案) 審判請求に除斥期間を設ける

特許権の設定登録日から一定期間 (例えば、2~5年) 経過後は何人も無効審判を請求できないものとすることにより、一定期間経過後の有効性判断を侵害訴訟のみで行うこととする。

2 意見

特許権者の負担の解消をはかるべく、侵害訴訟に一本化すべきとする意見 (特許制度研究会C-1案) と、ダブルトラックの病理的現象を解消すべきであるが、原則として現制度は維持すべきとの意見 (同A案) に分かれた。しかし、無効審決に一本化すべきとする意見 (同B案) 及び侵害訴訟ルートに集約するとともに審判請求に除斥期間を設けるとの意見 (同C-2案) には反対である。

なお、侵害訴訟に一本化すべきとする意見でも、裁判所の技術専門性及び地裁と審

決の結論の齟齬を問題とする意見はなかった。

3 問題点の検討

(1) 裁判所の技術専門性

特許制度研究会では、侵害裁判所が特許有効性を判断することに対しては、裁判所が専門技術的な事項に関する判断を行うことについて懸念する声があることを留意点として挙げているが、当連合会の検討では、侵害裁判所の技術専門性に疑問があるとする見解はなかった。また、技術裁判官を導入することに対しては、賛成する意見はなかった。理由は次のとおりである。

技術専門性といつても、一般に裁判官はどの分野でも素人であり、知財特有の問題ではない。調査官、専門委員があり、技術説明会等で技術が正しく理解できることが、制度的に担保され、無効審判制度がこれより優れた制度であるという保証はない。

知財高裁が無効審判事件の是非を判断することを是認する以上、侵害裁判所の非専門性を問題にすることは論理の整合性がなく、そもそも、ダブルトラックの問題と裁判所の技術専門性を絡めて議論するのは誤りである。

技術系裁判官の導入については、技術の多様性から考えて、技術系といつても専門技術に幅がある点、裁判官には幅広い知見、見識を必要とすることから考えれば、むしろ弊害があると考えられる。

(2) 地裁と審決の結論の齟齬

時期が並行している場合は、知財高裁の審理の運用（審決取消訴訟と侵害訴訟の並行審理）で齟齬は解消される（時期が異なる場合は再審の問題）。

一般論として判断主体が異なれば、異なる結論が出るのは当然のことであって奇異なことではないし（裁判における三審制）、齟齬が生じても事件の解決に支障がないなら、問題とすべきことでもない。

キルビー判決以降の無効審判請求が提起され、かつ、侵害訴訟では無効理由の抗弁が提出された事案 176 件のうち、審決と地裁判決の判断が齟齬する事案 22 件を分析した結果は、うち 19 件（無効事由及び証拠資料が共通する案件 [実質的な齟齬の案件] は 8 件である。）は知財高裁（又は東京高裁）において判断が統一（審決判断に統一 4 件、地裁判断に統一 15 件）され、控訴審が大阪高裁の事案 3 件も侵害訴訟が棄却（確定）されることにより齟齬は解消していると考えられた。すなわち、実際上も問題となるべき現象が生じていないことが確認された。

裁判所と特許庁での「進歩性の基準」の位置づけに相違があることが原因の 1 つではないか、審査基準を裁判規範とするため、何らかの法的裏付（規則化など）により公的確認作業が必要ではないかとの意見も提出された。

(3) 特許権者側の負担と人材資源の無駄

上記のように、侵害訴訟に一本化すべきとする意見（同C-1案）と、ダブルトラックの病理的現象を解消すべきであるが、原則として現制度は維持すべきとの意見（同A案）に分かれたのは、この問題点についての考え方の相違による。

侵害訴訟に一本化すべきとする意見は、特許権者は、特許権者が侵害訴訟と無効審判の両方で勝訴しなければならないのは、被疑侵害者（以下「相手方」という。）と比較して地位が弱すぎること、特に、特許権者が中小・ベンチャー企業の場合は、ダブルトラックは代理人費用も含め負担が大きいことを重視する。

また、裁判所と特許庁の人材資源の無駄になることを理由とする。

現状のダブルトラックを肯定する意見では、侵害訴訟と無効審判での争点は共通するが多く、また、両方で勝訴するといつても、同時並行の場合は知財高裁で統一的に審理されるから大した負担にはならないこと、そもそも、特許権者は独占権を主張しているのであるから、いわば日本中を敵にしているのであって、この程度の負担は甘受すべきではないか、との負担に係る理由と、民事紛争解決からの裁判所、特許制度全般を管理する特許庁とのダブルトラックがあってよいこと、ダブルトラックなら、裁判所と特許庁との均衡があるが、例えば裁判所に一本化されると裁判所の責任が重すぎることにならないかとの制度理論的な理由のほか、仮に侵害訴訟に一本化しても、情報収集能力の差から、第三者の無効審判請求は制限すべきではないから、その効果は限定的なものになること、訂正審判は無効審判を前提にしているので無効審判制度を侵害訴訟と切り離しにくいとの制度設計的な側面からの理由が示された。

さらに、仮に、侵害訴訟に一本化する場合でも、無効審判が先行している場合はどう処理するか、訂正の再抗弁（対抗主張）は、訂正審判請求を申立てまで要求すべきか、主張するだけでよいか、後者なら後に訂正審判請求を義務づける必要があるのでないか、との意見があった。

（4）無効審決に一本化すべきとする意見（同B案）について

（B-1案）のように、特許法104条の3を廃止したり、（B-2案）のように、特許法104条の3を修正し、侵害訴訟の無効抗弁として主張し得る無効理由を、例えば、冒認や新規性欠如のみに限定する改正をしても、最高裁のキルビー判決の存在故に、明らかに無効理由が存するものについては特段の事由がない限り権利濫用としてその権利行使は棄却されざるを得ないから、無効審決に一本化することはできない。

無効審決に一本化すべきとする意見においてキルビー判決を否定する立法をさらに伴うとすれば、キルビー判決以前に戻すことを意味し、そのような場合には、当時、問題になった審判期間の長期化による侵害訴訟の遅延の問題が再燃することにならざるを得ない。確かに、現在、審判期間が1年弱に短縮化されたとしても審決確定までは相当の期間を要する（審決取消訴訟及びその上告（上告受理

申立)を経由することになる。また,訂正請求,訂正審判等もある。)と考えられるからである。更に,現在の侵害訴訟における発明の有効性という本質に関わる審理,分かりやすい判決理由に支障が出る可能性が高い。すなわち,キルビー判決前と,同様,特許の有効性については技術的範囲の解釈の中で審理しなければならず,公知技術参酌の解釈等(実施例限定説等),外国の特許権者を含む一般には分かりにくい判決理由となる可能性があることから,この意見には反対する。

(5) 侵害訴訟ルートに集約するとともに審判請求に除斥期間を設けるとの意見(同C-2案)

この制度は,真実は無効理由が存在するとしても一定期間経過後は,無効とはしないということであるが,特許の信頼性を損ねるとともに,常に競業他社の特許を調査しないなければならないということになり,特に中小,ベンチャー企業にとって大きな負担となるため,この意見に賛成する者はいなかった。

(6) 日本版アミカスブリーフ制度について
その導入に賛成する。

裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備

1 制度の概要と問題点

裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度として,従来からの裁判所調査官の制度に加え,2004年には専門委員制度が導入され,また,2005年には裁判所調査官の権限が拡大されるなどしてきたが,専門委員の特許制度の十分な理解についての懸念や,裁判所調査官のリソースの限界,最先端技術等についての理解支援につき,更なる制度整備が必要との問題が指摘されている。

特許制度研究会は,検討の視点として,次のような案を提案している。

(A案) 技術系裁判官を任用

技術の流れや相場観の迅速・的確な共有のため,特許訴訟を担当する裁判官として,技術的知見に関するバックグラウンドを有する裁判官を任用するのはどうか。

(B案) 特許庁が特許の有効性に関する意見を提出

特許権等侵害訴訟において,特許無効の抗弁が主張された際に,特許庁の技術専門的知見が適時に反映される制度が特許法上規定されていないところ,当事者から申出があった場合,又は裁判所の裁量により,裁判所は特許の有効性について特許庁に対し意見を求めることができる制度としてはどうか。

(C案) 専門委員の供給源を拡大

技術分野を網羅し,中立的な立場から日常的に特許法に基づく技術評価を行う特許庁の審判官を専門委員として任命しておき,当該技術分野の事件が係属した

場合，適時に裁判官に専門技術についての説明を行うこととするのはどうか。

(D案) 裁判所調査官制度を充実

技術分野ごとに適切な特許庁審判官と弁理士をあらかじめ登録しておき，当該技術分野の事件において必要があるときに，臨時の裁判所調査官として，当該事件が終局するまで短期間任用するのはどうか。

2 意見

技術系裁判官を任用（同A案）については反対である。

その他の案については特に積極的に反対する見解はなかった。¹

3 問題点の検討

(1) 技術系裁判官を任用（同A案）

前述のとおり，反対で一致し，賛成する意見はなかった。

(2) 特許庁が特許の有効性に関する意見を提出（同B案）

ダブルトラックを肯定する見解からは，審決こそ特許庁の有効性に関する公式的見解であるから，これ以上に意見を求める必要性に乏しいのではないかとの見解も示されたが，積極的に反対する意見はなかった。

(3) 専門委員の供給源を拡大（同C案）

この意見に対する賛否ではないが，専門委員の現状につき次のような見解が発表された。

専門委員は，実際は，効果的に利用されていないという印象がある。調査官とは異なり，報告書を出すこともなく，また裁判官とも合議が不能のため，裁判所の心証形成には影響を与えるにくいから，裁判官としても使いにくいのではないかとの見解もあったが，他方で，専門分野について技術を理解していると感じた事件があり，事件の早い段階で専門委員を使用した方が技術分野によってはよい場合もあるのではないかとの見解もあった。

現在の専門委員の特許制度の中での技術の理解，対応に問題を指摘する意見もあったが，技術プロパーとの差異につき，裁判官からの説明が必要と考えられる。

専門委員制度全般について，改正（裁判官と合議可能等）するとすれば，他の専門事件（医療，建築）との関係も考慮しなければならず，簡単ではないのではないか。

(4) 裁判所調査官制度を充実（同D案）

この意見に対する賛否ではないが，裁判所調査官の現状につき次のような見解が発表された。

¹ なお，当連合会は，知的財産権侵害訴訟の東京地方裁判所及び大阪地方裁判所への専属管轄の問題について，他の地域に所在する特許権者に対する権利行使のコスト増大をもたらしていないか，コスト負担増が特許権の正当な権利行使を障害していないか等につき検証すべきである旨，意見を有している（2008年12月25日意見）

調査官の意見がどのように判決に反映しているか、当事者には不明な点がある。調査官は、準備手続等あまり発言せず、何を考えているか分からず、技術について分かっているのか当事者としては不安になることがある。調査官も、審理経過の中で適宜質問などをして欲しい。

調査官が多忙であることからすれば、増員は賛成であるが、その供給源については、特許庁審査官のほか、弁理士、更には一般技術者（学者）等に拡大することには、継続的な人材確保に支障が出る可能性もあり、また、人材の質を確保できるかどうか懸念がある。また、アドホックな調査官を導入すると、弁理士等では調査官業務に専念は不可能で、本職と調査官業務の二足のわらじにならざるを得ないため、利害関係に問題が生じるおそれがある。

技術の細分化、専門化のため審査部門も多岐に分かれているが、専門分野に対応する調査官を選任してもらいたい。この観点からはアドホックとして審査部門の審査官を調査官として使えないか。

調査官制度は日本独自の制度で便利な制度と評価されている。ただ、特許庁からの出向であるので、特許の有効性については公平か否か、疑問があるとの見方もある。

無効審判ルートの在り方

1 制度の概要と問題点

現行の無効審判制度は、異なる無効理由を挙げることにより同一人が何度も無効審判を行うことができる反面、特許権者側も特許請求の範囲を訂正できる機会が多く与えられている。また、無効審判の審決取消訴訟の審理範囲は、無効審判の手続で審理・判断されなかった公知事実との対比における無効原因の主張はできないと解されている。

このため、無効理由が異なる複数の無効審判が請求され、また、訂正の度に権利の客体が変更されるために審理をやり直す必要が生じ得るし、審決取消訴訟段階で訂正審判請求や新たな証拠に基づく無効理由の主張が行われると、知財高裁と特許庁との間でキャッチボール現象が生じ、特許の有効性が確定するまでに相当の期間を要するケースがあるとの問題が指摘されている。

特許制度研究会は、検討の視点として、次のような案を提案している。

（A案）同一人による複数の無効審判を禁止

無効審判において、請求の理由の変更・追加等を、時機に遅れたものでない限り認める一方、同一人による複数の無効審判請求を禁止する。

攻撃防御のバランスの観点から、特許権者による複数の訂正審判請求・訂正請求も禁止する一方、訂正事項の変更・追加等を、時機に遅れたものでない限り許可する。

(B案) 無効審判の審決後の訂正を禁止

無効審判の審決後は、訂正審判請求・訂正請求を原則禁止する。

(C案) 審決取消訴訟の審理範囲を拡大

無効審判の手続において既に提出されていた証拠及び無効理由については、審決で判断がされていなくても、知財高裁が審理判断できるようにし、自判も可能とする。

(D案) 審決取消訴訟における特許庁の意見提出機会を拡大

無効審判の審決取消訴訟において、当事者から申立てがあったときは、知財高裁は特許庁に当該事件に関する意見を求めなければならないとする。

2 意見

無効審判の審決後の訂正を禁止（同B案）には反対する。

審決取消訴訟における特許庁の意見提出機会を拡大（同D案）については賛成である。

その他の案については賛否両論があった。

3 問題点の検討

(1) 同 人による複数の無効審判を禁止等（同A案）

ア 賛成の見解

複数の無効審判が繰り返されるのは、無効とする自信のない場合であり、また、複数の訂正審判請求・訂正請求がなされるのは、訂正要件を満たすか否かが不明なためである。したがって、請求の理由の変更・追加等又は訂正事項の変更・追加等を時機に遅れたものでない限り認めるという柔軟な制度にするなら、この問題は解消されるのではないか。

イ 反対ないし疑問をもつ見解

このような制度としても、第三者の無効審判請求は回避できない（無効審判請求は「何人」でも提起できるからダメ - とはいひにくい。）現状の特許法168条1項の活用である程度回避できるのではないか。

(2) 無効審判の審決後の訂正を禁止（同B案）

特許権者はできれば訂正したくない。無効審決が出たからいわば仕方なく訂正している。それにもかかわらず、無効審判の審決後は、訂正審判請求・訂正請求を原則禁止することになれば、有効とできる特許まで無効とならざるを得ず、プロパテントと逆行した建前になる。反対で一致した。

(3) 審決取消訴訟の審理範囲を拡大（同C案）

ア 賛成する見解

実務は、キャッチボール現象を病理現象とみて、大法廷判決（最大判昭51.2.10 [民集30.2.79]）を限定する方向に向かっているが限界があるから、立法的な解決が妥当である。

イ 反対ないし疑問をもつ見解

特許権者側としては訂正審判が成立すれば、一息いれられる余地もあり、特許権の安定性に資する面もある。また、手続的に考えても、審決取消訴訟の段階で訂正が成立した新たな請求項に対する無効理由を主張させることができか、問題もある。

(4) 審決取消訴訟における特許庁の意見提出機会を拡大（同D案）

特許庁への意見聴取につき、当事者の申立権を創設するもので賛成である。特に反対意見はなかった。

無効審判の確定審決の第三者効

1 制度の概要と問題点

特許法167条は、何人も同一事実・同一証拠に基づいて無効審判を請求することはできないとして、同一無効主張の繰り返しを防止することで、特許権者の負担を軽減しているが、第三者が同一事実・同一証拠に基づいて無効審判で争う権利、いいかえれば裁判を受ける権利（憲法32条）に抵触するのではないか、真実は無効な権利が生き残るという公益上の問題が生じ得るとの指摘がある。

特許制度研究会は、検討の視点として、次のような案を提案している。

（A案）第三者、同一人とも、無効審判の請求を禁止（本規定を維持）

（B案）同一人のみ、無効審判の請求を禁止（第三者による審判請求は許容）

（C案）第三者、同一人とも、無効審判の請求を禁止しない（本規定を削除）

2 意見

同一人のみ、無効審判の請求を禁止（第三者による審判請求は許容）（同B案）に賛成する。

3 問題点の検討

特に実務で支障が出ているとは感じられないが、母国法のオーストリアでは第三者の裁判を受ける権利の観点より憲法違反とされ、廃止された制度であることから、特許法全面改正の場合は削除されることには反対の意見はなかった。

つまり、実務では「同一証拠」を厳格に解釈し、例えば、周知技術としての刊行物を付加すれば、同一証拠ではないとして、いわば運用的に憲法違反を回避している。この運用により、同一人でも何回も無効審判が提起できるようになる。そこで、同一人に対しては、「同一証拠」を実質的に同一の証拠と解せるようにし、第三者に対しては、制限を設けない改正（同B案）が妥当である。なお、ダミーによる請求については、「何人」でも提起できるから制限しにくい問題はある。

審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

1 制度の概要と問題点

現行法上、無効審判を請求項ごとに請求することが可能とされているが、審決の確

定の時期及び範囲，訂正請求の許否判断の基準，訂正請求認容の確定の時期及び範囲については明文規定が無い。

特許制度研究会は，検討の視点として，次のように提案している。

「無効審判の審決の確定と訂正の許否判断の際に，特許全体を一体不可分として扱うこと（一体不可分説）と，請求項ごとの扱いとすること（請求項単位説）の，いずれが適切と考えられるかについて検討すべきではないか。仮に請求項ごとの扱いとする場合には，確定した訂正の内容等を明確かつ早期に公示する制度の導入についても検討すべきではないか。」

2 意見

請求項単位に基づく処理をすることに賛成する。また，訂正した内容を，その都度，明確かつ早期に公示すべく手当てすべきであり，仮に，立法技術的な問題があるとすれば，立法段階で検討すべきである。

3 問題点の検討

ユーザーの利便性からみて，理論面は別として，立法論としては，訂正審判及び訂正請求のいずれの場合も請求項単位説に基づく処理をし，かつ，公示もこれに対応することがよいことに異論はないし，国際的な制度調和に反するとも思えない。

次のように処理するべきであると提案する。

無効審判の審決は，請求項単位に取消しを受ける余地のなくなった時点で，順次，部分確定させる。

訂正の許否（訂正審判請求も含め）は請求項単位で行う。

訂正の認容も，請求項単位で順次部分確定させる。

但し，從属項については，引用関係上必要な範囲で，引用例の請求項と一体に扱う。

第4 特許保護の適切なバランスの在り方

特許の保護対象について

1 制度の概要と問題点

現行法は，「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」を発明と規定している（特許法2条1項）ところ，「人間を手術，治療又は診断する行為」等は産業上利用できない発明として特許の対象とされていない。しかしながら，現代の先端技術は劇的な速度で絶えず高度化・複雑化しており，欧米においても特許の保護対象の議論は依然として流動的である。このような現状の下，我が国の特許の保護対象が適切であるかを確認すべきとの声があるとのことである。

特許制度研究会は，「現在の特許の保護対象は，産業の発達・イノベーションの促進の実情や国際動向に照らし，適切か，」と検討の視点を挙げるが，結果として，特許の保護対象については，現行のままで問題ないとの意見が多く，早急に見直すべきとの意見は出なかったため，法改正の必要はないと考えるのが適当ではないか，としてい

る。

2 意見

特許の保護対象については、現行のままで問題ないとの意見が多く、早急に見直すべきとの意見は出なかつたため、法改正の必要はないと考える。

3 問題点の検討

Bilski v. Kappos 最高裁判決の動向等に注視する必要があるものの、現在の「発明」の定義について特段の不都合が生じていないことから、これを見直す必要はないとの意見が出され、これに対する特段の異論はなかつた。

差止請求権の在り方

1 制度の概要と問題点

権利行使の影響が大きく、以下のような場合に行使の仕方に問題があるとして差止請求権の制限を求める声があるとのことである。

- ・ 製品に対する寄与度の低い特許に基づき侵害差止めがなされる場合
 - ・ 自ら特許発明を実施していないにもかかわらず差止請求権を盾に高額な賠償金や実施料を要求する等の、いわゆる「パテント・トロール」により権利行使がなされる場合
 - ・ 標準技術におけるホールドアップを引き起こす権利行使がなされる場合
- 特許制度研究会は、検討の視点として、次のように提案している。
- (A案) 現行制度と同様に差止請求権の濫用を許さない旨を確認的に規定
- (B案) 差止請求権が制限される場合の権利主体や権利行使態様等に関する要件を新たに導入

2 意見

差止請求権を制限する何らかの規定を特許法に設けることについては賛否両論があった。したがつて、差止請求権の制限の在り方については、引き続き議論をしていくべきである。

3 問題点の検討

(1)(広義の) 差止請求権の制限の必要性

まず、新規立法の必要性は別として、差止請求権が制限されるべき場合があることについては異論がなかつた。差止請求権が制限されるべき場合として議論した類型は別紙1のとおりであるが、具体的にどの類型について差止請求権が制限されるべきであるかについては議論が分かれた。なお、差止めを制限する場合の金銭的補償の在り方等についての議論は別紙2を参照されたい。

(2) 新規立法の必要性

新規立法の必要性については、差止請求権を制限するためには、既存の法理（権利濫用・違法性の相対的認定、一部認容主義の活用）の活用で十分であるとする見

解²と予測可能を高める等の観点から、差止請求権を直接制限する規定を設けるべきとの見解（かかる見解の論者の具体的な条文案は別紙1のとおり）に分かれた。なお、e Bay 判決の基準をそのまま日本特許法に移植することについては、エクイティ法の伝統を持たない日本法の体系にそぐわないのではないかとの意見があり、これに対しては、異論はなかった³。

（3）留意点

今後の議論の際には、以下の視点が重要であるとの指摘がなされた。即ち、差止請求権を制限すべき理由には、特許法の目的である産業の発達を阻害するというものと、国民の生命健康を守る等公共の利益のため（特許法93条）というものとの2つがあることを意識すべきであるが、研究会における議論は、に偏りすぎており、今後は、の点も十分意識して議論すべきである。

さらに、各論の議論をする際にも、常に、特許発明に対して一定期間実施の独占権が付与されている趣旨に遡った検討が必要であるとの指摘もなされた⁴。

裁定実施制度の在り方

1 制度の概要と問題点

特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていないとき（特許法83条）

利用関係の場合（特許法92条）

公共の利益のため特に必要であるとき（特許法93条）

上記の場合に、特許庁長官又は経済産業大臣の裁定によって、特許権者等の同意を得ることなく、あるいは意に反して、他人の特許発明についての通常実施権を設定することができる制度である。裁定実施権制度はこれまでのところ活用実績がなく、活

² この見解に立つ場合も、既存の法理に明文の根拠を与える等の観点から新規立法をすべきという見解もある。例えば、2条3項1号の「物の発明の実施」を硬直的に適用すれば完成品（ビルディング）の使用が特許発明に係る部品（金具）の使用に該当するため金具に関する特許権者はビルディングの建築業者にその使用の差止めを求めることができるとの不条理な結論になりかねない。そこで、2条3項柱書に「ただし、物の発明及び物を生産する方法の発明においてはその物を使用した物の実施には及ばない」といったただし書を設けることによって「物の発明の実施」の概念の外延が不当に拡張することを防ぐ案も議論された。しかしながら、議論の混乱を避けるため、本メモにおいては、特に断らない限り、新規立法とは、差止請求権を直接制限する規定を立法することをいうこととする。

³ e Bay 判決の基準をそのまま移植するという方策を取るのであれば、救済手段として差止請求を持たないコモン・ローについての理解を踏まえた上で、エクイティ法による差止請求という救済手段の根拠、趣旨、位置づけ、一般的要件等についての深い検討が必要であろう。

⁴ 例えば、特許発明に対して一定期間独占権が付与されている趣旨が発明を公開させるインセンティブを与えることでその実施（第三者に対するものを含む）を促進することにあると考えると、特許権者が、特許発明を自らも実施せず、第三者にも実施させない状態において、差止請求権を行使すれば、それは、特許法の目的に反することになる。

用しにくい制度となっている。また、代替性の低い上流技術（いわゆるリサーチツール）に係る特許や標準技術に必要な特許の円滑な利用のために、裁定実施権制度活用の可能性が指摘されているとのことである。

特許制度研究会は、検討の視点として、次のように提案している。

（A案）現行制度では行政機関が行うとされている裁定の判断の一部又は全部を司法手続にゆだねる

（B案）標準技術に係る特許を裁定請求の対象とする

（C案）リサーチツール等の代替性に乏しい上流技術を裁定請求の対象とする

2 意見

現行の裁定実施制度が機能していないことを理由に制度改正を拡大する余地があるとの指摘があったものの、裁定制度の対象は安易に拡大すべきではないとの意見や裁判所を判断主体とすることについての課題を指摘する意見もあった。したがって、裁定実施制度の在り方については、引き続き慎重に議論を行うべきではないか。

3 問題点の検討

現行の裁定制度については、特許侵害を自認するものであり、利用しにくい面があるものの、この点を工夫した上で、現行制度の根幹は維持し、問題があれば弾力的運用により対応するとともに、制度改正としては、以下の事項について検討するべきとの意見があり、これに対する異論はなかった⁵。

裁定機関を裁判所とすること

この点については、裁判所は本来権利関係に紛争がある場合に法律的判断をするところであり、裁定には適していないとの指摘がなされた。

直接出訴を認めること

早く結論が出ることになるが、裁定の法的性質を詰める必要があるとの指摘がなされた。

実施権を認める旨の裁定については、対価の額を除き、争えないものとすること
このように設計すれば、早期解決に資するとの指摘がなされた。これに対して、
対価の額を除き争えないこととする制度設計はTRIPS協定第31条（i）に抵触するおそれがあるのではないかとの指摘がなされた。

「不実施の場合」の「適当に実施されていないとき」という要件の立証責任の転

⁵ 差止請求権の制限との関係について付言すると、差止めを制限しつつ、損害賠償請求を認める場合には、事実上は、実施許諾があったのと同様の状態が生じるのであり、侵害訴訟において差止めを否定することにより、裁定制度の目的は一定程度達成することができる。また、侵害訴訟において差止めを否定するというプロセスは、被告又は被疑実施者が特許侵害を自認することなく進行するものであり、現行の裁定実施制度の問題点の一つは解消されるといえる。

換

これは商標法50条と同様に考えるものであるが、特許の場合には、裁定までに実施をするか、あるいは他者に実施させれば裁定実施権を認める根拠がなくなるので、実効性の点で疑問であるとの指摘がなされた。

特許権の効力の例外範囲（「試験又は研究」の例外範囲）の在り方

1 制度の概要と問題点

現行法69条1項には「試験又は研究」のための実施には特許権の効力が及ばない旨が規定されている。その具体的な範囲は、通説によれば、「試験又は研究」の範囲を特許発明自体の「特許性調査」、「機能調査」、「改良・発展を目的とする試験」に限られると言われている。上記通説に対し、特許権の効力の及ばない範囲の明確化を求める声がある。また、リサーチツール等の試験・研究用途の上流技術に係る特許発明を利用して試験・研究を行うことについては一律に特許権の効力外となるよう、「試験又は研究」の範囲を拡大すべきではないかとの指摘があるとのことである。

特許制度研究会は、次のように検討すべきであると提案している。

「『試験又は研究』の範囲の明確化又は拡大については賛否両論があったため、『試験又は研究』の範囲についての司法解釈の蓄積を注視しつつ、慎重に検討を行うべきではないか。」

2 意見

「試験又は研究」の範囲の明確化又は拡大については賛否両論があったため、「試験又は研究」の範囲についての司法解釈の蓄積を注視していくことが適当である。

3 問題点の検討

特許法69条の明確化・拡大化によりカバーすべき事項として、検討用資料及び研究会議事要旨においては、リサーチツール（の使用）及び医薬品（の研究）を特許法69条に含めるべきとの指摘がなされている。また、試薬（の使用）について特許法69条に含めるべきではないかとの問題提起がなされた。

このうち、リサーチツールの使用と試薬の使用については、差止めを制限する場合の一つと整理することにより、開発者と使用者のバランスを図ることができるのでないかとの意見が示された。医薬品の使用については、まず、後発医薬品について薬事法14条所定の承認を申請するため必要な試験を行うことが特許法69条に該当するか否かについて、これを肯定した最高裁判例⁶を研究する必要があるとの指摘がなされた。

なお、「試験又は研究」の範囲についての司法解釈の蓄積を注視していくことには異論がないが、今後、議論を進める際には、「試験又は研究」の範囲に含めるべきとの意

⁶ 最判平成11年4月16日

見が提出されているものの一部に、差止請求権を制限すべき場合として整理することが適切なものがあるのではないかという視点が必要である。

別紙1

差止めを制限すべき類型（又は考慮要素）

差止めを制限すべき類型（又は考慮要素）	条文案
特許権者の属性に関するもの ⁷	自ら(自己と利益を共通にする者を含む)実施する能力(設備)を持たず,実施料を得る目的又は権利を売却する目的で,その特許権又は専用実施権を保有している場合
	自ら実施をする能力(設備)を有しているが当該特許発明又はこれに類似する市場において代替性のある発明 ⁸ を実施していない場合において,適正な実施料の支払を申し出たにもかかわらず,実施を許諾しなかった場合。但し,自ら実施しないことについて正当な理由がある場合はこの限りでない。

⁷ 「特許権者の属性に関するもの」として,いわゆる「パテント・トロール」による特許権行使の是非等が議論されている。この点,「パテント・トロール」については,定義が極めて困難であり,研究が先行している米国においても,定義付けを放棄したとの情報もある(2009年6月,米国下院知的財産権小委員会は,「パテント・トロール」を定義する試みを放棄したことである)ことに鑑みると,法的議論をする際には,「パテント・トロール」という用語を用いるべきではないとの見解がある。これに対して,「パテント・トロール」による権利行使が現に問題とされている以上,定義付けの試みを継続すべきとの見解も示された。

⁸ 類似特許を実施する者が本件特許による類似特許製品市場への参入を防止することは医薬品業界等でも普通に行われていることなので差止制限の対象とすることは適切ではない。自ら実施する特許とは関係のない多数の死蔵周辺特許を押さえ,市場全体を囲い込むような行為は独禁法の私的独占に該当しかねない行為なので差止制限の対象とする。

発明の内容に関するもの	標準技術に関する特許の場合	一定の技術分野において、当該特許発明を実施することが当該分野に新規参入するための不可欠又は重要な条件であり、当該特許発明の特許権者が当該特許発明の実施を正当な理由なく拒否することが、当該分野における競争を実質的に制限することとなる特許発明
	リサーチツールに関する特許の場合	一定の技術分野において、当該特許発明を実施することが当該分野の新たな技術を開発 ⁹ するための不可欠又は重要な条件であり、当該特許発明の特許権者が当該特許発明の実施を正当な理由なく拒否することが、当該分野における技術の開発を実質的に制限することとなる特許発明
	発明の実施が公共の利益のため特に必要である ¹⁰ 場合（例：国民の生命や財産の保全に直接関係する場合）	発明の実施が人 ¹¹ の生命又は財産の保全に対する現在の危難を避けるため、やむを得ないと認められる場合
差止めの対象に関するもの	製品に対する寄与率が小さい等明らかに当該特許侵害に基づく差止請求権の行使が権利濫用と認められる場合 ¹²	差止めを認めることにより相手方が被る損害が、差止めを否定することにより特許権者が被る損害であって、損害賠償を認めるものにより填補されないといえるものを合理的な理由なく超過する場合であつて、特許権者が差止めを求めるに不正の目的があると認められる場合

⁹ 「研究」行為については、研究の自由を確保し、以て産業の発展を促すという観点から、単に差止めを制限するのみならず、損害賠償請求も認めるべきではないという意見がある。

¹⁰ 特許法93条参照

¹¹ この点、かかる論者が、「国民」ではなく、敢えて「人」と規定しているのは、外国において伝染病が蔓延した場合における医薬品の輸出のケース等を想定しているからである。

¹² 脚注1の部品（金具）と完成品（ビルディング）の例を想定している。

差止めを制限する場合の金銭的補償について

(1) 問題の所在

差止めを制限する場合であっても、過去の損害について損害賠償請求が認められるることは当然である。問題は、差止めを制限することの代償として、金銭的補償を与えるべきか否か、与えるとして金額をどのように決めるか、という問題がある。

(2) 金銭的補償の是非

差止めを制限することの代償として、金銭的補償を与えるべきことについては、異論は見られなかった。

(3) 金額の決定

金額については、ロイヤリティ相当額とすると、実施契約を締結するインセンティブが薄れるとの意見があり、これに対する反論は見られなかった。

具体的な条文としては、例えば、「裁判所は、職権で又は特許権者の申立てにより、特許発明の実施者に対し、口頭弁論終結後の特許発明の実施について、差止請求が認められなかったことの代償として受けるべき相当な額の金銭を特許権者に対し支払うよう命じるものとする」と規定することが考えられる¹³。ここで、かかる代償金の支払命令(以下、単に「支払命令」という。)を裁判所の職権事項としているのは、支払命令は、差止請求が否定されることを要件としているため、特許権者が支払命令を申し立てることを躊躇する場合が多いと考えられるためである。

上記の「相当な額」については、差止めを否定することの対価であるから、現に存在する実施契約の料率にとらわれるべきではない。

また、代償金は、将来の損害(民法709条又は特許法102条各項に基づき計算される)と差止めを否定することにより権利者が喪失する利益により構成されるところ、については、結局に吸收されてしまうことが多いように思える。

なお、現行の裁判制度の運用要領においては、工業所有権審議会における発明実施部会における意見が尊重される形で裁定がなされる旨が規定されているが¹⁴、裁判所が金額を決定するという構成を採用する場合も、実務に通じた弁護士及び弁理士等から構成される委員会を設け、かかる委員会の意見を聴いた上で、裁判所が金額を決定するようすべきである。

(4) 支払命令の実効性の確保

差止めが否定され、支払命令が発令された場合において、その実効性を如何に確保するかが問題となる。

この点については、一定の金額を供託させるとの見解が示された。この見解について

¹³ かかる規定は、TRIPS協定第31条にも沿うものと解される。

¹⁴ 「裁判制度の運用要領」(参考資料5)

は、異論は見られなかった。

他の方法としては、一定期間代償金の支払がなされなかつた場合には、差止めの制限を解除するという方法も考えられる¹⁵。具体的には、判決主文の第1項において、「被告は、・・・を製造、販売してはならない」とした上で、第2項において、「第1項の執行は、被告が第3項に定める代償金の支払¹⁶を 回以上怠るまで猶予する」とし、第3項において、「被告は原告に対し、代償金を平成 年 月以降毎月末日限り以下の計算式により計算される金額を支払え」とすることが考えられる。

¹⁵ この発想は判決主文の柔軟化につながる。

¹⁶ 代償金の支払がなされる場合には、当該期間中に発生した損害賠償請求権は消滅することになる。