

# 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

## 「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上 に向けて」(案)に対する意見書

2013年(平成25年)1月16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が作成した平成24年12月報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(案)(以下「報告書」(案)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

報告書(案)において導入の検討がなされてい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」(以下「平成15年改正法」という。)により廃止された特許付与後の異議申立制度と実質的に同一の制度を復活させるものであって、同改正法の趣旨に反すると思料する。付与後レビュー制度を導入するためには、廃止された異議申立制度について指摘されていた弊害を解消する対策を併せて整備すべきである。

### 意見の理由

#### 1 平成15年改正法の立法趣旨

平成15年の特許法改正前は、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(以下「旧異議申立制度」という。)と無効審判制度の2つがあった。申立人適格について、異議申立ては何人にも認められているのに対して無効審判請求は利害関係人に限られていた違いがあったが、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(取消決定の確定、無効審決の確定)と、特許権が初めから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、旧異議申立制度は査定系による簡易な手続を、無効審判制度は訴訟に類似した当事者系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、成立した特許の有効性につき相応の手間暇をかけて有効性を争う者は、顕在的あるいは潜在的に当該特許権の行使を受ける者であ

り、その者が特許権自体の遡及的消滅を企図して手続を履践するに際しては、まず簡易かつ手続負担の少ない異議申立てを行い、かかる異議申立ての結果に不服がある場合（特許維持決定がなされた場合）に、重ねて当事者として手続関与が可能な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り返し行われることになり、特許庁の審理負担もさることながら、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、競業者の関心の高い特許や侵害訴訟の請求原因となっている特許について、異議申立手続と無効審判手続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、異議申立手続と無効審判手続とでは、前記のとおり、それぞれの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、それぞれの手続において主張される取消理由や無効理由に対応させて、手続ごとに訂正請求をすることできることとなっていたため、審理の平仄を合わせることもできず、並行して審理することもできなかった。

このように、旧異議申立制度は、無効審判制度と同様、実務的には紛争解決の手段として利用されていたため、あえて2つの制度を併存させる意味が希薄であるとされ、そのような利用態様に起因する紛争解決の長期化、特許権者の対応負担等の弊害が指摘されていた。

そこで、平成15年改正において、旧異議申立制度に関する規定を削除してこれを廃止するとともに、公益的無効理由に基づく無効審判請求人の適格を「利害関係人」に限定せずに拡大し、旧異議申立制度が担っていた機能を無効審判制度に包摂させることとして、前記弊害を除去し、両制度の合理化が図られたものである。

## 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

報告書（案）において検討されている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を想定している点において、旧異議申立制度と無効審判制度の関係と相違するところはない。そして、報告書（案）に記載された付与後レビュー制度の具体的な内容をみると、申立人適格（何人も）、申立期間（特許付与後6ヶ月間）、申立理由（公益的事由）、審理構造（審判合議体・書面審理・迅速な手続）、不服申立適格（特許権者のみ）、一事不再理の不適用、訂正の機会の付与、無効審判との同時係属の許容等、いずれの観点においても旧異議申立制度と同一である。付与後レビュー制度に訂正の機会が二度与えられること、訂正に対して申立人に意見提出の機会を付与している点において旧異議申立制

度と異なっているが、これらは平成23年の特許法改正で無効審判に審決予告を創設した趣旨に整合させたことや申立人の手続関与の改善のためであり、基本的な制度としては旧異議申立制度と異なるところはない。他方、無効審判制度の在り方について、現行の請求人適格を改めて平成15年改正前のように利害関係人のみに限定することが提案されていることからすると、報告書（案）の付与後レビュー制度の創設は、平成15年改正法により廃止された旧異議申立制度と無効審判制度との関係をそのまま復活させたものであると評価できる。

無効審判の審理との関係については、申立適格または請求適格が異なるとしても、付与後レビュー制度との同時係属が可能であるので、旧異議申立制度において指摘されていた弊害への対応が問題となる。付与後レビュー制度にせよ、旧異議申立制度にせよ、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、審査の見直しは付与後レビュー制度（あるいは異議申立制度）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、旧異議申立制度を単純に復活させた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と思料する。

### 3 検討されている付与後レビュー制度の問題点

報告書（案）は、付与後レビュー制度は無効審判制度とは異なる性格の制度とすることを前提としつつ両者が併存する際の関係について、「従前の特許付与後の異議申立制度下で、異議申立期間中に無効審判請求がなされたものは8年間で29件と少なかった。更に、新たな付与後レビューでは、申立人の手続関与が改善されることから、付与後レビューの申立期間中に請求される無効審判は更に少なくなると考えられる。この程度の件数であれば、付与後レビューと無効審判が同時に係属した場合に備えて、中止規定を整備し、無効審判を優先して審理する等により、特許権者の負担を軽減することができると考えられる。」（報告書（案）14ページ）と指摘する以外無効審判との併存審理の問題点について検討されていない。報告書（案）のこの説明は、旧異議申立制度と無効審判制度が併存していた際の弊害と認識された問題点に対して解決策を提示するものではなく、妥当でない。すなわち、併存申立て件数が少ないといつても競業者の関心の高い特許

や侵害訴訟関連の特許について付与後レビューと無効審判が同時期に特許庁に係属することが多いこと、そして迅速審理の要請が高い事件ほど、特許の有効性を巡る紛争の最終的な解決が長引くこととなりやすい弊害が問題点として指摘されよう。付与後レビューは、かつて旧異議申立制度について指摘されていた問題点を解消できていない。

競業者の関心が高い特許については、付与後レビュー及び無効審判が同時に係属することが稀ではない。申立人が異なる場合は取消理由と無効理由が異なる場合があり、特許権者は特許維持のためにそれらの理由ごとに対応する負担が生じる。報告書（案）は、中止規定を整備して無効審判を優先して審理することにより特許権者の負担を軽減できるとするが付与後レビューの申立理由が無視されることは妥当ではない。両者の関係を単に中止規定の運用で解消するのではなく、公益的な申立理由を無効審判手続において利用できる工夫（例えば、職権による無効理由通知）をすべきである。

付与後レビューにおける取消決定に対して取消訴訟が提起された後に無効審判が請求される場合は両者の関係はより複雑になり、特許権者の負担は増加する。そして付与後レビュー及び無効審判の手続ごとに特許権者は訂正請求が可能であることから、複数の訂正手続が併存する可能性があり、これらの訂正手続と侵害訴訟における無効の抗弁（特許法104条の3）との関係はさらに複雑となる。

また、複数の訂正請求が並存する場合には、特許発明の技術内容（技術的範囲）が早期に定まらず、侵害訴訟が同時に係属している場合は、無効の抗弁に対する訂正の再抗弁の審理においてどの訂正発明を基準にすべきかという問題が生じる。さらに、付与後レビュー及び無効審判が係属している場合は、訂正審判の請求が禁止されているので、侵害訴訟において付与後レビュー及び無効審判において主張されていない無効理由が主張された場合は、特許権者はそれに対して適切な訂正の機会がなく、無効理由に対応した適切な再抗弁を提出できないおそれがある（付与後レビュー新設の特有の問題ではなく、現行の無効審判制度においても指摘できるが、訂正の機会が失われるおそれがより高くなることが指摘できる。）。

よって、付与後レビュー制度を導入するためには、これらの廃止された異議申立制度について指摘されていた弊害を解消する対策を併せて整備すべきである。

以上