

平成22年12月27日

特許庁長官 殿

大阪弁護士会

会長 金子武嗣

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)への意見

第1 登録対抗制度の見直しについて

1. 結論として、本報告書案における対応の方向、すなわち、「当然対抗制度」の導入に賛成である。

2. すなわち、現行制度のもとでは通常実施権の登録なしではその地位が非常に不安定であるにもかかわらず、登録制度が殆ど利用されていないという現実は、現行制度が十分に機能していないことを示すものとして、その見直しを迫るものといわざるを得ず、この不安定性を解消し、かつ諸外国との制度と調和させるという観点からは、当然対抗制度の導入はやむを得ないものと考ええる。

3. しかしながら、本報告書案における「具体的な制度設計に係る論点」として記載された事項のうち、以下に示す論点については、より一層の検討が必要であると考ええる。

(1)「(2) 通常実施権を第三者に対抗できる場合のライセンス契約の導入について」にあるように、通常実施権者と特許権の譲渡人との間のライセンス契約関係が通常実施権者と特許権の譲受人(第三者)との間に承継されるか否かについては、現行法と同様、特許法では特段の規定を設けないという結論には賛成であるが、基本的には、通常実施権者において、従前のライセンス契約関係と同じ条件(たとえばライセンス料)を譲受人に主張できると解すべきである。そうでなければ、当然対抗制度を設けた趣旨が没却されるおそれがあるからである。

(2)「(3) サブライセンスに基づく通常実施権の対抗について」の箇所では、サブライセンスを、特許権者がサブライセンシーに対して直接許諾した通常実施権と整理されると記載されているが、特許権者とサブライセンシーとの間に直接契約関係が生じるものではなく、この説明には疑問がある。しかし、サブライセンスに基づく通常実施権についても対抗できるとする結論には賛成である。

(3)「(5) 確定日付の取得を通常実施権対抗の条件とすることについて」にあるとおり、制度上、確定日付の取得を通常実施権対抗の条件としないという結論には賛成である。しかし、「(8) 通常実施権の登録制度の廃止について」に記載されているとおり、この登録制度が廃止されるのであれば、通常実施権を対抗するにはその存在を自ら立証する必要性が生じるため、立証容易化の観点から、例えば、ライセンス契約書に確定日付を得ておくなど、確定日付の取得の有益性を広報するなどの政策的配慮が必要であると思料する。

(4)「(8) 通常実施権の登録制度の廃止について」では、既存の登録も含めて通常実施権の登録制度を廃止することが適当であるとされているが、他方で、同報告書案の「I - (2) 独占的ライセンス制度の在り方」の箇所では、現行法下における専用実施権及び独占的通常実施権が、いずれも独占的ライセンスを利用しようとする者のニーズを十分満たすものとはいえず、新たな制度の整備に向けた検討を行うべきであるとしつつも、現在、特許庁において進めている新たなシステムの構築の状況を踏まえる必要があるとして、具体的な方向性が一切記載されていない。しかしながら、通常実施権の登録制度と独占的ライセンス制度の在り方は密接に関係する論点であるので、将来齟齬が生じないようにするため、独占的ライセンス制度についても一定の方向性を検討し、目処をつけておく必要があると思料する。

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について

報告書について、以下に記載する指摘点を除き特段の異論はない。

1. 再審制限方法

制限方法の報告書の結論として採用する「遡及的に変更された旨の主張を確定した特許権侵害訴訟との関係で制限する」との表現は射程が明らかでない。この表現は単に再審を制限するという意味以上の内容を含む可能性がある。射程が明確でない以上、報告書の選択するこの規定の方向性が特許制度固有の問題解決の方法として妥当というだけで正当化されうるものであるか明らかとならない。特許制度固有の問題として解決すること、その方向での改正に異論はないが、かかる報告書の表現のみをもってその妥当性を判断することはできない。

2. 損害賠償請求にかかる判決確定後の変更について

(1) 再審制限により、判決確定後支払われた損害賠償金の返還請求がなされないことが当然の前提とすることに疑問がある。不法行為により損害賠償という制度は、損害の負担の公平かつ妥当な分配を図るものである。いかに訴訟において攻撃防御を尽くした結果としても、実際には無効であった場合に返還を認めないことが本当に公平妥当なものといえることができるか。また、無効な権利をもとに受領した損害金を返還しないことが、極めて素朴な国民の法感情として受け入れられるのか。これらについて、報告書は一旦受領した賠償金の返還を認めることが妥当ではないとすることについてあたかもコンセンサスがあるかのようなようである。しかし、再審制限の許容性とは別個の問題として検討すべき問題ではないかと思われる。

(2) これとは別に、報告書は損害金未払いの段階での無効審決の確定した場合にも支払いをさせるべきとしている点についてより細分化した分析をすべきである。報告書は、支払い済みの場合には返還請求できないのに、支払いを遅らせた者が支払いを免れるという結果の不当性を理由とする。しかし、(1)の問題は措くとしても、強制執行ができるのに漫然とそれをしなかった権利者にまであえて無効の権利による賠償を受領させることは相当ではない。報告書の支払いが未だなされていないとするだけの状況設定は大雑把にすぎる。

(3) 損害賠償請求がなれたが無効とすべき理由があるとして棄却された判決確定後、訂正認

容審決確定しその訂正クレームの技術的範囲に被告製品が属する場合、訂正認容審決確定後の製造販売にかかる被告製品についての新訴による賠償請求は可能となるとすると、権利者に判決確定後訂正による新訴提起の可能性を与えることになりバランスを欠く。

(4) ただし、当会においては確定判決を重視すべきであるとの意見もあり、この再審制限の問題については、両意見を併記することとする。

第3 無効審判ルートにおける訂正の在り方について（審決予告制度の導入）

本報告書の「審決予告」制度の導入については、下記不明点が存するので、その点を明確化した上で導入すべきと考える。

まず、いわゆる「キャッチボール現象」を可能な限り解消すべく制度改革を行う必要性が高いため、前向きに導入を検討すべきである。

ただ、「審決予告」制度は、そもそも概念上審決そのものとは考えられないため、その運用如何によってはどのような審理がなされるのか若干の疑問が残る。審決予告については、将来、訂正を行うか否か、さらにどの部分をどの程度訂正するかということの判断基準となることからすれば、少なくとも現在の無効審判と同等の中身が記載されている必要があると思われる。そこで、審理自体は無効審判請求中でなされるものであることから、無効審判請求における審理と同程度の充実した審理が行われ、かつ結論において請求項毎に明確な判断基準が示され、あるいは明確な結論が得られるまで十分な審理が尽くされるべきであり、そのような制度設計ないし運用がなされるべきであると言える。

次に、訂正後の請求項について無効理由があるとする場合、再度の審決予告がなされるのかどうか今回の改正案でははっきりしない問題点が存する。この点、再度の審決予告を行わないとすると、訂正の機会が1回のみとなってしまう、過度に萎縮した訂正を行わざるをえないという不都合が生ずるものと思われる。また、審決予告に対して不服申立ができないとの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、審決取消訴訟の提訴後、訂正審判ができないことから、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実際上の懸念も払拭できない問題点がある。

さらに、今回の改正案では、審決予告から訂正ができる日数がはっきりしていない問題点が存する。現制度では、審決取消訴訟が提起されてから90日以内となっていること（特許法126条2項）から、無効審決が出てから審決取消訴訟提起、その後90日ということになり、100日前後は訂正請求が可能ということになるが、この日数をそのまま確保することになるのか（例えば、審決予告の書面が送達されてから90日とか100日とか）、あるいは、より期間短縮を図るために期間を短くするのか、実務に対する影響も大きいため、この期間につき明らかにする必要があると言える。

最後に、訂正請求は、特許発明の保護という観点から重要な制度と考えられており、本来保護されるべき特許発明につき可能な限り無効とならないよう制度設計されるべきであり、その運用においても上記3点を踏まえた制度設計がなされるなど、留意すべきであると言える。

第4 審決・訂正の部分確定／訂正の拒否判断の在り方について

1 「1. 現行制度の概要」について

本報告書の「現行制度の概要」の認識については、同意見である。

2 「2. 問題の所在」について

本報告書の「問題の所在」の認識については、同意見である。

3 「3. 対応の方向」について

(1)本報告書の述べる「対応の方向」については、明細書等の一覧性を確保するための対策が十分に採られることを条件に、賛成である。

(2)すなわち、本報告書の立場は、無効審判における訂正請求についていわゆる請求項基準説に立ち、かつ、無効審判請求の対象とされていない請求項との関係でも請求項基準説を貫徹するものであると解される。請求項基準説は、少なくとも無効審判請求の対象とされている請求項との関係では近時の裁判例（知財高判平成21年11月19日等）の傾向に合致する。また、無効審判請求の対象とされていない請求項との関係でも請求項基準説を貫徹することは、本報告書が指摘するように、訂正の道連れの不認容や、争いのない請求項についてまで審判等が繰り返されることを防止できる点で優れており、妥当である。なお、本報告書は、無効審判請求の対象とされている請求項との関係では裁判例はないとしているが（48頁脚注75）、請求項基準説に立った裁判例も存するようと思われる（知財高判平成20年2月12日）。

特許庁の実務は、最判平成20年7月10日を経て、限定的ながら請求項ごとに審決の確定及び訂正の許否判断がなされており、既に、第三者に権利内容を公示する観点から明細書等の一覧性を確保する必要性は生じている。よって、早急に明細書等の一覧性を確保する対策が講じられるべきである。そして、かかる明細書等の一覧性を確保する対策が講じられるならば、無効審判請求の対象とされていない請求項についてのみ一体不可分に取り扱う積極的理由はもはや存しないというべきである。したがって、無効審判における訂正請求については、全て、請求項ごとに審決を確定させ、また訂正の許否の判断がなされるべきである。

また、訂正審判については、本報告書が指摘するとおり裁判例は別れているものの、上記最判が訂正請求と別異に扱う理由を述べた傍論部分については批判的意見が多く（熊谷健一・L&T44号22頁、盛岡一夫・知財管理59巻①2号1643頁等）、むしろ訂正請求と同一の法的位置づけをすべきとの批判（三村量一・「改善多項性の下におけるクレーム訂正」知的財産法政策学研究22号23頁）もある。そして、上記のとおり明細書等の一覧性を確保する対策が講じられるならば、訂正審判についても、一体不可分に取り扱う積極的

理由は大きく減退する。したがって、訂正審判においても、全て、請求項ごとに審決を確定させ、また、訂正の許否の判断がなされるべきである。

(3)もつとも、請求項基準説に立った場合、本報告書が指摘するとおり、明細書等の一覧性が欠如する例が生じえ、第三者の監視負担の増大という弊害が生じ得る。そして、訂正請求の場面全体及び訂正審判の場面にまで請求項基準説を貫徹した場合、かかる弊害が生じる危険性が飛躍的に増大する。

そこで、本報告書が述べるとおり、従属項については引用上必要な範囲内で被従属項と一体不可分に扱うことや、審決公報に各請求項に係る発明の把握に当たり参照すべき特許請求の範囲及び明細書の一覧を記載するなどの公示対策を十分に講じる必要がある。かかる公示対策の詳細については今後検討がなされることと思われるが、具体的な公示方法の案が出来上がった段階で、再度、意見を求めて頂きたい。

4 「4. 具体的な制度設計に係る論点」について

本報告書の述べる「具体的な制度設計に係る論点」については、賛成である。

5 「5. 実用新案法についての対応」について

本報告書の述べる「実用新案法についての対応」については、賛成である。

第5 冒認出願に関する救済措置の整備について

結論

冒認出願に関する救済措置を設けることについては賛成するが各論、特に第三者保護についてなお検討を要する点がある。

理由

冒認出願における真の発明者に対する救済としては、真の発明者に特許権（共同出願違反の場合には、発明への寄与度に応じた持分）を帰属させるところにあるところ、報告書に記載されているとおり、現行法の下で真の権利者に特許権（共同出願違反の場合には、発明への寄与度に応じた持分）の移転登録請求が認められるのか明らかではない。

現行法の下で真の発明者による移転登録請求権が消極的に考えられてきた理由として、冒認者に特許権が帰属している間になされた権利移転、実施権の設定によって現れた利害関係者との調整が必要となることが挙げられてきたところである。

発明者の認定は、発明がなされる過程を個別具体的に認定することが前提となるところ、一般的に発明がなされる過程が利害関係人に明らかにされることはない。また、発明者の認定は、複数の関与者の中から「自然法則を利用した技術的思想の創作」を行った者を認定するという高度な法的評価を要するものである。以上の理由から、前記した利害関係者が、利害関係をもつにあたって、真の権利者、あるいは真の権利者のみによってなされたものであるか否かを判断することは不可能であるといっても過言ではない。

そこで、特許法において、真の発明者による移転登録請求権を明文化するにあたっては、特許権を譲受けた者や実施権の設定を受けた者との利害調整を図る規定を設けることが必須となる。なお、担保権の設定を受けた者、差押債権者、破産管財人との関係については、報告書において指摘されているとおり、下記する移転登録請求の効果を前提に関係各法の解釈に委ねることで問題ないと思われる。

冒認出願における真の権利者による移転登録請求の制度は、当該請求の効果が特許権設定登録時に遡及し、それに伴って利害関係者の権利が遡及的に喪失するという内容が適切である。

但し、報告書の意見にある通り、冒認者から特許権を譲受けた者、実施権を許諾された者で、かつ、当該特許発明に係る者については、先使用权者として当該特許発明の実施である事業をしている者、又は、その準備を行っている者については、先使用权者（法 79 条参照）が特許権者から保護されているのと同様に、真の発明者で特許権を移転登録を受けた者との関係においても保護されてしかるべきである。他方、冒認者から特許権を譲受けただけの者、実施権の許諾を受けただけの者については、真の発明者を犠牲にしてまで保護されるべき事実上の利益が存在するとは言い難いため保護する必要はないものとする。

前記したとおり発明者の認定は非常に困難な作業であるところ、冒認者を真の発明者と信じて、特許を受ける権利を譲受けた者、仮実施権の設定を受けた者で、かつ、特許を受ける権利に係る発明、特許出願中の発明の実施である事業をしている者、又は、その準備を行っている者についても保護されてしかるべきである。

本制度における利害関係者の保護は、法的にいかなる利害関係を有するに至ったかという点のみならず、法的関係を有するに至りどの程度の投資行為を行ったかをも加味して画すべきものと思料する。

この点、報告書においては、設定登録前の発明は特許権として成立するか否か明らかでなく、第三者には保護されるべき信頼がないと断言されている。しかし、昨今の登録前の発明の活用を図る政策論からすれば、登録前からの重大な利害関係を有する第三者の出現が予想され、単に特許査定がなされた否かにより保護の有無を決するのは適切でないと思われ、更なる検討が必要などころである。

なお付言するに、特定の請求項についてのみ冒認が認められる場合の移転請求の在り方については、一特許に一登録とする原則を堅持し共有とするのか、新たに別特許として分割類似の手当てをするのか、公示の在り方について検討を要する。

第 6 グレースピリオドの在り方について

1 問題の所在記載の内容について

同 2（1）公表内容の多様化がおこっており、現行の限定列挙制度と合致していないことは認める。多様化のなかで立証上の観点からの検討も必要である。

同 2（2）指摘の不合理性については同意する。

同2（3）インターネット等の発表等との均衡でも不合理性はたしかにある。

しかし指定制度の現実の状況が、主催者の申請如何なことから、発表者、出願人の利便性からして問題、との認識については同意する。指定制度自体の問題なのか、指定にあたって主催者から申請することが前提となることが問題なのか、につき検討を要する。

2 諸外国制度と現行の日本国内制度の比較、整理について

賛成する（または異論はない）。

同3について

アメリカ、韓国は広く例外事由を認めているが、欧州、中国ではむしろ例外事由は少ないことに留意が必要である。

3 対応の方向について

同4について

適用対象を拡大しようとする方向性について、先願主義を採用している我が国の特許法制度の枠組みにおいて、そもそも先願主義の例外として位置づけられるグレースピリオドを不明確に広く認めることは、制度として不安定要素を抱え込むことになり法的安定性を欠くため（立証上の観点からの検討が必要なのももちろんである）、慎重な検討を要する。

ただし、インターネットでの情報伝達の仕組みからすれば、今回の改正目的については、真に新規性喪失の例外になりうるかは要検討である。archive.orgが有名であるが、インターネット上のサイトには、ロボット収集でデータを継続的に集積・複製・公開しているものも存在しており、発明者が公開した段階で第三者による公開が自動的に発生しうる。新規性喪失の例外事由の運用に対する伝統的な解釈では、出願時に新規性喪失の例外規定の適用を真に求めて出願しても、インターネットの伝播性・複製性が強いとの特性から、別ルートの再公表により結局は新規性を喪失してしまうだけの結果も予想される。

猶予期間を統一する方向には賛成である。

適用のための必要な手続きについて現状維持との意見には賛成である。

産業振興（そもそもの研究費を調達する等の資金調達や研究機関からの技術移転の促進）の側面や、国際調和の観点からすれば、その必要性は認める。

内実は特許大国であるアメリカとの調和であろうが、政策的要請を加味するのであれば、中国、欧州との関係も慎重な検討を要する。

結論として、現在、産業振興のために知財立国を打ち出している我が国においては、その目的達成のため、グレースピリオドを広く認めることの検討自体は賛同できる。

以上