寄稿３

特許権の安定性について

IIP知財塾　第五期生（平成23年度）グループ4
潮 太朗，江﨑 裕久，正井 純子，吉田 直裕，南 孝一

本稿は、一般財団法人知的財産研究所において開講されている「IIP知財塾」での研究成果について、昨年の第五期塾生の方から寄稿いただいたものです。本稿において述べられている事項は、塾生の個人的見解であり、知的財産研究所や塾生の所属する団体等の公式見解ではありません。また、本稿で紹介されている情報は成果報告書作成時である2012年3月末時点のものです。

抄録

瑕疵ある特許権の存在は、社会に対して本来必要のないコストを要求するものである。また、特許権者が権利行使をした際に、高い確率で特許権が無効とされる現在の状態は、特許制度自体の信頼を揺るがしかねない。

そこで、瑕疵ある特許権の成立を防止し、一旦成立した瑕疵ある特許権についても速やかに取り消すことにより、瑕疵ある特許権を減らす枠組みを提案する。加えて、権利行使の段階において特許権が無効とされる頻度を減らす仕組みも導入し、全体として特許権の安定性の向上に資する制度を提案する。

具体的には、瑕疵ある特許権の削減を目的とした、①特許付与前の情報提供制度の改善、②審査官による再審査制度の創設と、特許権の安定性の確保を目的とした、③無効事由の見直し、④手続的観点からの無効審判制度の見直し、を骨子とする。

Ⅰ.はじめに

特許権とは如何なるものであろうか。直感的に、それより前に世の中に存在したことがないものを発明したという「新しさ」が、特許権の本質であると感じる人は多いであろう。そして、歴史的にみても、「新しさ」こそが、特許権の最も本質的な要件であるといえそうである[1)]。

では、新しいものに排他的・独占的権利を付与する根拠は何であろうか。それは、1つの革新的な発明が生み出される背景には、世の中をもっと良くしたいという信念と共に、多大なる努力・時間・資金が費やされることが常であり、そうして生み出された発明が早期に公開されることは人類全体の利益になるものであるが、一方で、そのような多大なる犠牲を払わない者が公開された発明を模倣して利益を得ることが簡単であるから、何らかの方法で発明を公開した者を保護することが正義公平であるし、仮に、保護する体制を整えなければ今後革新的な発明が生まれてこないおそれがあるという考えに基づくものであると考えられる[2)]。

ただし、特許権の存在は社会に対してコストをもたらすものである[3)]。つまり、社会的コスト（特許の調査、侵害回避のための代替技術の開発、実施のためのライセンス料・ロイヤリティー、防衛特許の取得、紛争解決等）は特許権がなければ存在しないものである。したがって、社会全体の経済的観点からみれば特許権の存在はマイナス要素としても働くが、このような社会的コストよりも、特許権が存在することにより研究活動へのインセンティブが与えられ、その結果として技術革新により社会全体が発展する

1) 道祖土新吾、杉浦淳「特許権の本質と審判制度の機能と運用に関する一考察－前編－」特技懇258号60-70頁（2011）には、新しさが特許制度・特許権を支える本質であることが歴史的観点から詳細に考察されている。

2) 吉藤幸朔著、熊谷健一補訂『特許法概説第13版』8-11頁には、特許制度を肯定する根拠となる説として、基本的財産権説、基本的受益権説、秘密公開説、発明奨励説、過当競争防止説が説明されている。

3) 鈴木將文「特許に関する制度設計への一視座－瑕疵ある特許の規律の観点－」パテント64巻16号（別冊7号）33-51頁（2011）には、社会コストとは、「特許調査、侵害回避行為（代替技術の開発・利用、実施契約等）、防衛特許の取得、紛争解決等のコストである。また、特許庁や裁判所等の機関を運営するコストもある」と説明されている。

プラス要素の方が上回るという考えに基づき、特許制度が維持されている[4]。

我々は、現在の実情を分析し、このマイナス要素とプラス要素のバランスを考慮した上で、特許制度を今一度魅力あるものにするための提案を行うこととする。

II. 瑕疵ある特許権がもたらす問題

前章で述べたように、特許制度は、その制度を維持するための社会的コストというマイナス要因よりも、研究活動へのインセンティブによる技術革新というプラス要因の方が上回るというバランスの上に成り立っているわけであるが、しかしそれは社会に存在する瑕疵ある特許権[5]の数が十分に少ない場合の話であると考えられる。仮に、現在の我が国の状況が、後々に無効になる特許権の数が非常に多い状況、つまり瑕疵ある特許権が社会に非常に多く存在している状況であるならば、そのことに起因した社会的コストがマイナス要素に加わる結果[6]、特許制度が本来有するべきバランスが崩れているおそれがある。

我々は、瑕疵ある特許権が数多く存在する状況は特許制度自体を揺るがす本質的で深刻な問題になりうるという認識の下、まずは、瑕疵ある特許権がどのように社会的コストを増大させ、競合他社、新規参入企業、特許権者にどのような影響を与えるのかを考察する。

1. 競合他社の立場

競合他社の立場からみれば、特許権の存在を尊重して代替技術の開発を行ったものの、それが瑕疵ある特許権であった場合には、結局無駄なコストであったということになる。また、特許権者が瑕疵ある特許権をもとにライセンス交渉を申し出てきた場合に、競合他社はたとえその権利が瑕疵ある特許権であるとの疑念を抱いたとしても、事業化のスピードが求められる現状下、訴訟回避の観点からライセンス契約の締結を選択することがあり、その場合はライセンス料（ロイヤリティー）のコストがかかるがそれは本来であれば必要のないものである。

仮に、競合他社が特許権者からのライセンス交渉に応じない場合には、瑕疵ある特許権をもとに侵害訴訟を提起される可能性が生じる。その場合、競合他社は、無効審判及びその審決取消訴訟において特許を無効とするか、或いは侵害訴訟における無効の抗弁（特許法第104条の3の抗弁）によって瑕疵ある特許権の権利行使を回避する必要があるが、たとえ最終的に瑕疵ある特許権を無効にできたとしても、その過程において多大な時間と費用の支払いを余儀なくされる上に、適時に市場での利益を得られないおそれもある。特に、零細企業や中小企業にとって、その時間と費用は経営自体を揺るがす大きなダメージとなりうる。また、たとえ大企業であっても、侵害訴訟の被告となったがゆえのブランド・イメージの低下につながりかねない。

以上のように、競合他社の立場からみれば、瑕疵ある特許権であってもその権利が無効になるまでの間は継続して、本来であれば必要のないコストを要求されている状態であるといえる。そして、そのコストは商品価格に反映され、経済に悪影響を与える。さらに、もし競合他社が本来であれば必要のない当該コストを本来の研究開発費に用いることができていたなら、社会にとって有益な発明が生み出されていたかもしれないのである。

なお、製薬業界のようにクロスライセンス契約が一般ではなく、1件の特許が非常に重要な業界はともかく、大量の特許権に基づくクロスライセンス契約が行われている電機業界などにおいては、1件や2件の瑕疵ある特許権はたいした問題ではなく、ライセンス契約の交渉時にそれを含めて評価し、処理されているのではないかという反論もありえる。しかし、そのような場合であっても、いわゆる「チャンピオン特許[7]」があり、これがクロスライセンスのバランスを決めているのが現状であるから、数件の瑕疵ある特許権にすぎないからと言って決して軽視できるわけではない。

2. 新規参入企業の立場

企業がある分野への新規参入を目的として商品開発をしようとするときに、関連する複数の特許権が存在している場合には、たとえそこに比較的多くの瑕疵ある特許権が混ざっていたにしても、開発を断念せざるを得ないという意見がある。この点、特許権の数が10件程度であれば、特許権に瑕疵がないかどうかも評価の上、それを考慮した上で新規参入をするかどうかを検討するため、瑕疵ある特許

---

4) 前掲注（3）の他に、鈴木將文「地域貿易協定（RTAs）における知的財産条項の評価と展望」RIETI Discussion Paper Series 08-J-005 にも同様の説明がある。ここではさらに、「知的財産制度の設計に当たっては、知的財産権の保護が経済厚生の観点からみて積極的作用と副作用の双方をもたらすこと、また知的財産制度がそのようなトレード・オフの上に成り立つものであることを常に念頭に置く必要がある。換言すれば、知的財産制度については、権利を適正な水準で保護すること、すなわち、権利の保護と無体物（情報）の自由な利用とをバランスよく確保することが重要である。」と説明されている。

5) 本論文では、現在の特許法の下で無効理由を含んでいる特許権のことを「瑕疵ある特許権」という。

6) ジェイ・P・ケサン「日本における特許無効手続の比較法的評価」知財研紀要78-81頁（2004）には、不用意に無効特許が発行されることによりもたらされる社会的コストにどのようなものが含まれるかについて、まとまった指摘がある。

7) ここで「チャンピオン特許」とは、技術標準に必須の技術に係る特許権や、ある製品の基本となる特許権など、競合他社の立場から見て、どうしてもライセンスを得る必要があると評価せざるを得ないような特許権を意味する。

権の存在が妨げになることはないのではないかという考え方もある。しかしながら、たとえ無効になる可能性が高いと評価できたとしても、無効審判や侵害訴訟において権利の有効性が判断されるまで待たなければならないというリスクが大きいため、企業としては多大な投資をしてその分野に進むことに二の足を踏むと考えられる。また、新規参入企業は、通常、当該分野に関連する特許権を保有していないため、クロスライセンス契約で解決するという戦略もとることができない。

瑕疵ある特許権が原因で新規参入を目指す者がそれを断念するということは、その商品に対して競争価格を超えた価格設定が行われることを意味し、社会的コストの増加につながる。また、新規参入が阻止される結果、その分野の商品に関する技術革新のチャンスが減ることにつながる。

3. 特許権者の立場

特許権者にとってみれば、自らが保有する特許権に瑕疵があるかもしれないという不安を感じることになる。そして実際、特許権をもとに事業を展開した後で、無効審判や侵害訴訟において無効と判断されるケースは多い。そうすると、特許が無効となることを怖れるあまり権利行使ができないうえに、特許権の維持費だけがかかるということになり、「特許権とはコストがかかるだけの無駄なものだ」という認識が広まってしまう[8]。一方で、瑕疵ある特許権が多く存在する状況に慣れ、特許権の安定性について懐疑的となった第三者は、「特許権はどうせ最後は無効にできる権利だ」という認識を持つに至り、特許権の存在を尊重しなくなる。

このような状況は、特許制度自体への信頼を揺るがせ、最終的には、研究活動へのインセンティブを削ぎ、技術革新による社会全体の発展に悪影響を与えることにつながる。

以上から、瑕疵ある特許権の存在は、競合他社、新規参入企業、特許権者のすべての立場、及びそれらを含む社会全体に対して、深刻な問題を引き起こすことがわかる。

Ⅲ. 瑕疵ある特許権の数についての推論

前章では瑕疵ある特許権が社会に与える問題について考察を試みたが、次に、実際にどの程度の影響が生じているのかを推し量るため、現在我が国において瑕疵ある特許権がどの程度存在しているか、いくつかの面から推論を試みる。

1. 特許付与後異議申立制度の廃止の影響

平成15年法改正により、特許付与後異議申立制度（以下、「異議申立制度」という）は廃止され、第三者が特許庁に対し特許の不服を申し立てる手段は、異議申立制度と旧無効審判制度とを統合した新無効審判制度だけとなった（ただし、同時に情報提供制度が権利付与後も可能となった）。廃止以前の異議申立は年間約4000件あり、そして、年間約1000件の特許権が取り消されていた。一方、旧無効審判の請求は年間300件程度であり、新無効審判となっても請求件数にほとんど変化はない[9]。異議申立制度により取り消されていた約1000件の特許権は、廃止後どこにいったのであろうか[10]。

この点、異議申立制度の廃止後、特許付与前情報提供の件数が約4500件から約7500件へ増加していることから、特許付与前情報提供が異議申立制度の代替的機能を一定程度は果たしているといえる。しかしながら、公開段階では対象となる件数が極めて多く、また確定していないクレームに対して情報提供をせざるを得ないことから、異議申立制度ほどの正確性で情報提供がなされているとはいえないであろう。

すなわち、異議申立制度の廃止後に特許付与前情報提供の件数が増加している状況を加味すると、異議申立制度により取り消されていた年間約1000件分の特許権が、そのまま瑕疵ある特許権として残存しているとまではいえないが、異議申立制度の廃止によって瑕疵ある特許権が増加した可能性は否定できないであろう。そして、そのことは実務者であれば肌で感じていることであると思われる。

2. 無効審判における無効審決の数と割合

無効審判において無効となる特許の割合は過去5割を超えたこともあり、近年減少傾向にあるものの、それでも2010年の値で約4割、無効となった権利は102件である[11]。これらの無効となった権利は、瑕疵ある特許権であったといえる。

件数からみると、実際には特許になったもののうち無効

8）高尾昌之、阿部琢磨「日本国特許庁への期待」特技懇263号45-51頁（2011）には、「権利の実効も図れない上に特許権を失う確率を鑑みて、特許権確保のための投資を控えるメーカーもあると考える。」という記載がある。
9）特許庁編「産業財産権の現状と課題〈特許行政年次報告書〉」（特許庁HP）無効審判の請求件数は、2000年：296件、2001年：283件、2002年：260件、2003年：254件、2004年：358件、2005年：343件、2006年：273件、と推移している。
10）「権利付与前情報提供制度を積極的に活用するための検討」知財管理56巻11号1697-1709頁（2006）　には、「年間約1,000件の無効の蓋然性の高い特許が、瑕疵のあるまま残存していると推定される」との記載がある。
11）前掲注（9）

になる割合は0.1％[12]にも満たない。しかしながら、無効審判が請求されたもののうち半数近くが無効になるというのは、大きい値であるように感じられる。

そして、「無効審判において特許権が無効になる割合がそのような高い値であるということは、社会に存在するすべての特許権の中に、同じような高い割合で瑕疵ある特許権が含まれているということであろうか」という疑問が自ら想起されるが、そうではない。なぜなら、無効にできる確率が高い特許権に対して、無効審判が集中的に請求される可能性が高いと考えられるためである。

とはいっても、無効審判における無効審決の割合からみて、実際に無効審判において無効となる権利は氷山の一角にすぎず、相当数の瑕疵ある特許権が無効審判も請求されないまま社会に存在することが推認される。

3. 侵害訴訟において無効と判断されるケースの数と割合

2000年4月から2009年12月までの侵害訴訟1242件において、和解等により終了せずに地裁判決に至ったものは628件であり、和解により終局した614件と同程度である。地裁判決628件のうち、その訴訟過程において無効の抗弁（特許法第104条の3の抗弁）がなされたものは403件ある。そのうち、裁判所が特許権の有効性を判断したのは、260件であり、そのうち無効と判断されたのは195件、無効でないと判断されたのは65件である[13]。つまり、無効の抗弁があった403件の内、裁判所が無効と判断した件数は約5割の195件であり、これらの権利は瑕疵ある特許権であったということになる。

もちろん、判決に至らず和解で解決されたものの中には、権利者の「実質的勝訴」のものが相当数あるから、判決に至った事件のみの分析から、瑕疵ある特許権の割合を論ずることはできない[14]。しかしながら、たとえ和解で解決された事件の数を加味したとしても、依然として瑕疵ある特許権が社会に数多く存在している状況が推認される。

4. 外国特許庁の審査結果から推論される瑕疵ある特許権の存在

経済のグローバル化に伴い、同一内容の発明を複数国に出願・特許権を取得する傾向が強まっているが、日本で特許査定された後に、外国の特許庁の審査において新規性を否定する証拠が発見される場合もあると考えられる。

国際出願（PCT出願）において、日本国特許庁が国際調査機関・国際予備審査機関として調査・予備審査をし、新規性・進歩性ありと判断したものが、他国の国内段階に移行した際に、新たな証拠を提示され新規性・進歩性が否定されるケースが一定量あることが、ユーザー等から指摘されている[15],[16]。

そして、日本国特許庁の調査によると、日本国特許庁が国際調査機関・国際予備審査機関として調査・予備審査をし、新規性・進歩性ありと判断したものが、米国・欧州の国内段階に移行した際に、新たな証拠のみで新規性・進歩性を否定する拒絶理由が通知される割合が、共に約50％あると報告されている[17]。

なお、上記の調査は、国際調査機関・国際予備審査機関としての日本国特許庁の審査を調査したものであり、日本国内において該当する特許権がそのまま成立しているわけではないこと、米国・欧州の国内段階における最初の拒絶理由等を調査したものであり、最終的に拒絶査定になったかどうかは不明であること、新規性だけではなく進歩性を含めた合計の集計であること、日本と米国・欧州では、法律・審査基準・運用に異なる部分があることなどの様々な理由があるから、上記の数値をもとに日本に存在する瑕疵ある特許権の数を正確に推認することはできない。

しかしながら、外国特許庁の審査に触れた際に、日本に存在する瑕疵ある特許権の存在を垣間見るということは、

---

12) 前掲注（9）2010年の無効審決の件数102件を、2010年の特許登録件数である222,693件で除算した値。実際には、2010年に登録になった特許権に対して2010年に無効審判が請求され審決がだされるわけではないので、参考値である。

13) 特許庁編『審判の概要（制度・運用編）』13-15頁（2010）

14) 清水節「統計数字等に基づく東京地裁知財部の実情について」判例タイムズ1324号52-60頁（2010）には、「概数的には、東京地裁知財部の全事件の約半数が和解で終了し、判決で終了するのは約3分の1強といえよう。判決のうち、原告勝訴の容認判決は39件で、判決87件にうちでは45%を占めるが、既済件数全体に対しては15%である」、「ただし、特許権関係訴訟に限定すると、原告勝訴の容認判決は、11件で、判決36件のうちでは30%であり、平成20年度は35%であったから、原告勝訴の判決は3割強といえる。」と認定した上で、「和解で終了した約半数の事件の中には、本来、勝訴判決を受けられた事件も存するわけであり、この点を除いて原告勝訴判決の件数の多寡を議論しても、やや不正確な印象を免れない。」とし、個人的な統計によれば、「和解で終了する事件の半数以上が、本来、原告が勝訴判決を受けられた事件であり、これに原告勝訴の容認判決を加えた実質的な原告勝訴の割合は、年により変動はあるものの5割前後とかなり高率であるといえよう。」と記載されている。

15) 知的財産による競争力強化・国際標準化専門調査会（第7回 平成23年2月25日開催）知的財産戦略本部　議事録での福島委員の発言。

16) 「日・米・欧PCT出願の国際調査に関する考察」知財管理61巻4号549-562頁（2011）

17) 「PPHやPCTを利用した特許出願に関する日米欧三極審査比較分析－審査の品質向上に向けて－」知財管理61巻9号1389-1402頁（2011）逆に、米国特許商標庁が国際調査機関・国際予備審査機関として調査・予備審査をし、新規性・進歩性ありと判断したものが、日本の国内段階に移行した際に、日本国特許庁において新たな証拠のみで新規性・進歩性を否定する拒絶理由が通知される割合は、約70％あると報告されていることからみると、むしろ日本国特許庁の審査は比較的良いといえる。つまり、どの国においても瑕疵ある特許権が存在するという悩みを抱えているということである。

おそらく多くの実務担当者が経験的に感じていることであろう。

以上、本章においては、我が国に存在する瑕疵ある特許権の正確な数を算出するまでには至らなかったものの、各種のデータを考察することにより、瑕疵ある特許権が数多く存在しているという実情は複数の観点から窺い知ることができた。そして我々は、現在の我が国の状況は、瑕疵ある特許権が非常に多く存在しており、前述のように特許制度自体を揺るがしかねない状況にあると考える。

Ⅳ. 瑕疵ある特許権が生み出される要因

前章では、我が国に瑕疵ある特許権が数多く存在するという実情を考察したが、ここでは、瑕疵ある特許権が生み出される要因を考察する。

1. 情報の爆発

新規性・進歩性を否定する証拠となりうる先行技術は、出願前に国内で公知になったものだけではなく、世界のどこかで公知になったものであればよい。

WIPOは、世界全体の特許出願件数は、1990年には約100万件であったが、2000年には約138万件に達し、2010年には約198万件となったと報告している[18]。そして、特に中国では近年特許文献が急激に増加しており、2011年の特許出願件数は中国だけで約52万件であり、中国の国家知識産権局（SIPO）は、2015年には中国における特許の出願件数が約75万件になると予想している[19]。このように、毎年増加する特許出願のすべてが、公開され蓄積されて、先行技術となるのである。

また、アジアをはじめ世界の研究者の学術研究の増加に伴い、世界の学術雑誌の種類も近年急増しており、大学図書館における電子ジャーナルの利用可能な種類数は、平成17年度において約154万種類であったものが、平成18年度においては約194万種類となっていることが報告されている[20]。

このように、先行技術としての情報が爆発的に増加したため、一人の審査官が限られた時間内において完璧な審査を行うことは困難になってきている[21]。

2. 特許付与前の情報提供制度の問題点

情報提供制度は、第三者にとって、特許権が付与される前にその成立を阻止しえる唯一の手段であり、提供された情報の76%が審査官による拒絶理由通知において利用されていると報告されている[22]。提供された情報の四分の三が審査段階の証拠として採用されていることは、情報提供制度が、瑕疵ある特許権の成立を阻止するために非常に有効に働いていることを示すものである。

ところで、実務において情報提供を行う第三者は、特定の出願の審査経過情報を見ながら提出時期を決定することになる。現在、IPDL（特許電子図書館）から得られる経過情報は無料であるがリアルタイムではない。そして、民間が提供している経過情報サービスの情報もリアルタイムではない。IPDLには、無料かつリアルタイムの審査書類情報もあるが、多数の出願をウォッチングするには不向きである。また、電子出願端末から得られる審査経過情報はリアルタイムであるが有料であり、やはり多数の出願をウォッチングするには不向きである。したがって、情報提供を行う第三者が安価な方法を選択しようとすれば、タイムラグが原因で情報提供の機会を逃す可能性がある。

また、早期審査・スーパー早期審査では情報提供ができるタイミングが非常に短くなり、さらに第三者が情報提供の機会を逃しやすくなっている[23]。今後、審査順番待ち期間の短縮[24]により、そのような出願が更に増加することが予想される。

この点に関し、EPOのRWSでは、第三者がウォッチングしたい特許出願について登録すれば、リアルタイムで登録者に経過情報が電子メールで通知されるWebRegMTシステムが導入されている[25]。また、米国において、特にソフトウエア関連発明については審査官が先行技術を十分に調査しきれないことから、「コミュニティ・パテント・レビュー（CPR）」と呼ばれる民間の知識を審査に活用する

18）WIPOのHP Intellectual Property Statistics（http：//www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/）
19）「専利審査業務「十二五」計画（2011-2015年）」より特許庁が作成したデータから。尚、中国では実用新案の出願件数も多く、2011年の実用新案の出願件数は特許出願件数とほぼ同程度あり、2015年には約90万件の実用新案の出願が予測されている。
20）文部科学省HP「大学図書館の整備及び学術情報流通の在り方について（審議のまとめ）」（2009）
21）ただ、この点については、特許庁において、外国特許文献、特に中国・韓国文献の急増に対応するため、機械翻訳（中→日、韓→日など）を利用した特許文献のデータベースの構築と、これらを効率的に検索できる外国特許文献検索システムの開発が計画されているところである。
22）前掲（9）
23）前掲（9）2010年の早期審査制度利用数は11,042件であり、当該制度を利用した出願の平均審査順番待ち期間は申請から1.7月（2010年の値）と、当該制度を利用しない出願と比べて大幅に短縮されている。また、2010年のスーパー早期審査制度申請件数は395件であり、当該制度を利用した出願の平均審査順番待ち期間は申請から25日（2010年の値）である。
24）産業構造審議会知的財産政策部会第16回配布資料　2013年に審査順番待ち期間11月の達成が見込まれている。
25）前掲（10）の1706頁参照

試みが行われている。これは、企業や大学等の研究者等をはじめとする一般人からなるコミュニティが、インターネット上で、特許出願に対するレビューを行い、その結果を特許庁に提示して審査に活用させる仕組みである[26]。

以上の状況からみて、我が国においては、情報提供制度は有効に働いているものの、今後の審査順番待ち期間の短縮を見据え、また諸外国にならい情報提供制度の更なる利用を促すために、改善すべき点がありそうである。

3. 権利付与後の公衆審査の機会の減少

先に述べたように、平成15年末に異議申立制度は廃止され、無効審判制度へ一本化されるとともに、付与後情報提供制度が導入された。付与後異議申立制度と無効審判が統合された目的は、機能的に重複する制度の併存による審理遅延や当事者の負担増という弊害に対処するためのものであった[27]。しかしながら、付与後異議申立制度が廃止されたことにより、瑕疵のある特許権を取り消すための簡易な手段が失われたことを問題視する声が多い[28]。

なお、特許付与後情報提供制度は参考機能しか持たず、情報提供を行っても権利は存続するため、第三者にとって効果が限定的である。さらに、第三者が付与後情報提供を行うことにより、当該特許権に関心があることを特許権者に悟られてしまう。その上、第三者が実際に無効審判或いは侵害訴訟における無効の抗弁を行う際の作戦を、事前に特許権者に知られてしまうと共に、特許権者に対して検討期間を与えることになる。したがって、特許付与後情報提供制度はほとんど利用されておらず[29]、調査はするがいざという時のために証拠を社内で温存している企業が多いとの報告がされている[30]。

その結果、現在、権利付与後において第三者が瑕疵ある権利権を無効にすることができる手段は、実質的に無効審判制度のみであるが、無効審判が申し立てられる件数は年間200～300件程度にすぎない[31]。つまり、権利化された後、特許の有効性の見直しを受けたものは、現状ではおよそ0.1～0.2％[32]にすぎないということになる。

無効審判が旧異議申立制度のように利用されていない理由は、無効審判は当事者系で口頭審理を原則とするため、経済的コストと労力がかかるという理由と、表だって無効を主張することは、相手から侵害していると勘ぐられることにつがるため匿名を望む者が多いが匿名ではできないという理由にあると考えられる。

以上の状況から、我々は、現在の我が国には、特許付与後において瑕疵ある特許権を取り消すための適切な手段が準備されていないのではないかと考える。

Ⅴ. 瑕疵ある特許権を削減するための制度試案

現状の制度の下で審査官が限られた時間で完璧な先行技術調査を行うことは困難である。しかしながら、瑕疵ある特許権が存在することは、無駄な社会的コストの増加に直結する。したがって、我々は、瑕疵ある特許権が成立しないようにするため、特許付与前の情報提供制度をさらに充実させると共に、瑕疵ある特許権が成立した場合に速やかに取り消すことができる仕組みを構築するべきであると考える。以下に提案制度の内容を説明する[33]。

1. 情報提供制度の強化

情報提供を行う第三者が情報提供の機会を逃すことを防ぎ、必要な時期に、最適な情報提供を行うことができるようにするため、特許庁が有する審査経過情報をリアルタイ

---

26) 我が国においても、知的財産研究所により、2008年7月16日から2008年12月8日までの間においてCPRが試行的に実施されたことがある。当該試行を通じて、我が国におけるCPRが一定の効果を奏し、ある程度の有効性が確認されたが、課題も浮き彫りになったことが記載されている。第一の課題として、参加レビュアーの数が253人と少なかったこと、第二の課題として、非特許文献の数が少なかったことが挙げられている。そして、それらの課題を解決するために、レビュアーないしは出願人へのインセンティブ、より積極的かつ広範な告知活動、レビュー対象出願の一般公開等の改善策が必要であることが記載されている。詳細は「コミュニティーパテントレビューに関する調査研究」知財紀要1-9頁（2009）を参照されたい。

27) 産業構造審議会 知的財産政策部会 紛争処理小委員会「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」（2003）

28) 「新無効審判と付与後情報提供の問題点と活用について」知財管理55巻12号1733-1744頁（2005）

29) 中村健太「我が国特許制度に関する実証分析：情報提供制度に焦点をあてて」国民経済誌202巻5号109-128頁（2010）には、特許付与後の情報提供制度の利用件数は年間100件に満たないこと、特許付与後の情報提供制度に基づき無効が確定したケースは2件（2009年11月時点）と少ないことが記載されている。

30) 「有効な情報提供制度のあり方について」知財管理61巻1号53-66頁（2011）

31) 前掲（9）無効審判の請求件数は、2006年：273件、2007年：284件、2008年：292件、2009年：257件、2010年：237件と、ここ5年間は、200～300件程度である。

32) 前掲(9)その年における無効審判請求件数を、その年の特許登録件数で除算した参考値。特許登録件数は、2006年：141,399件、2007年：164,954件、2008年：176,950件、2009年：193,349件、2010年：222,693件である。

33) 審査官が限られた時間の中で完璧な審査を行うことは困難であるが、特許庁の発表によれば、この困難な業務に対して特許庁では、より詳細な分類体系の整備、機械翻訳を利用した外国文献データベースの構築及び検索システムの開発、審査官への法律・技術・語学等様々な観点からの研修の実施、複数の審査官による協議・審査長チェック・庁内の第三者によるサンプルチェック等の審査の品質監理体制の充実、国際審査官協議や研修相互参加等の外国特許庁との連携といった様々な施策がとられているところであり、その成果が期待される。現状の特許制度の下で可能なそのような施策は特許庁にまかせることとし、ここでは、特許制度の仕組みの観点からアプローチした。

ムかつ無料で提供する。同時に、第三者がウォッチングしたい特許出願を登録すれば、経過情報がリアルタイムで登録者にメール等にて通知される制度を導入する。

さらに、情報提供の手段として、利便性向上のためインターネット掲示板方式(コミュニティー・パテント・レビュー)を本格的に導入する。

これら情報提供制度の強化により、情報提供制度の利用数の増加が見込まれ、瑕疵ある特許権が成立しないための強力な仕組みになり得るものと考える。

2. 審査官による再審査制度の創設

瑕疵ある特許権が成立した場合に速やかに取り消すための簡便な制度として、再審査制度を導入する。概要は以下のとおりである。

(ア) 何人も、特許掲載公報発行の日から6月以内に再審査の請求を可能とする。何人も請求できるのは、再審査が公益のために特許処分の見直しを図ることを目的としているからである。請求期間については、再審査制度は特許権付与後の制度であるから比較的長い期間としても早期権利付与の観点からみて問題がないことを踏まえ、第三者に十分な対処期間を与える必要があることから、6月とする[34]。

(イ) 請求理由は、新規性、進歩性、記載要件、新規事項の追加等の公益的理由とし、冒認、共同出願等の権利の帰属に関する事項は請求理由としない[35]。再審査が、公益のために、特許付与という行政処分の見直しを図ることを目的としているからである。

(ウ) 再審査は、特許査定(又は特許審決)をした審査官(又は審判合議体)が行う。したがって、多くの場合、1名の審査官が再審査することになる[36]。

(エ) 再審査の方式は、査定系、書面審理とする。当事者系としない理由は、再審査制度が、特許処分の見直しを簡便な手続きで行うことを目的としているからである。

(オ) 特許を維持する決定に対して、再審査請求人には不服申立の機会を与えない。無効審判の請求の選択肢が残されているからである。一方で、特許の取消決定に対して、特許権者に取消決定不服審判の請求の機会を与える。なお、審判合議体が再審査を行った場合の、特許の取消決定に対する不服は、知財高裁に訴えることを可能とする。

(カ) 取消決定不服審判は、3名又は5名の審判合議体が審理する。

付与後異議申立制度の廃止の要因の一つに、「無効審判制度との併存による審判部の審理遅延」という問題があっ

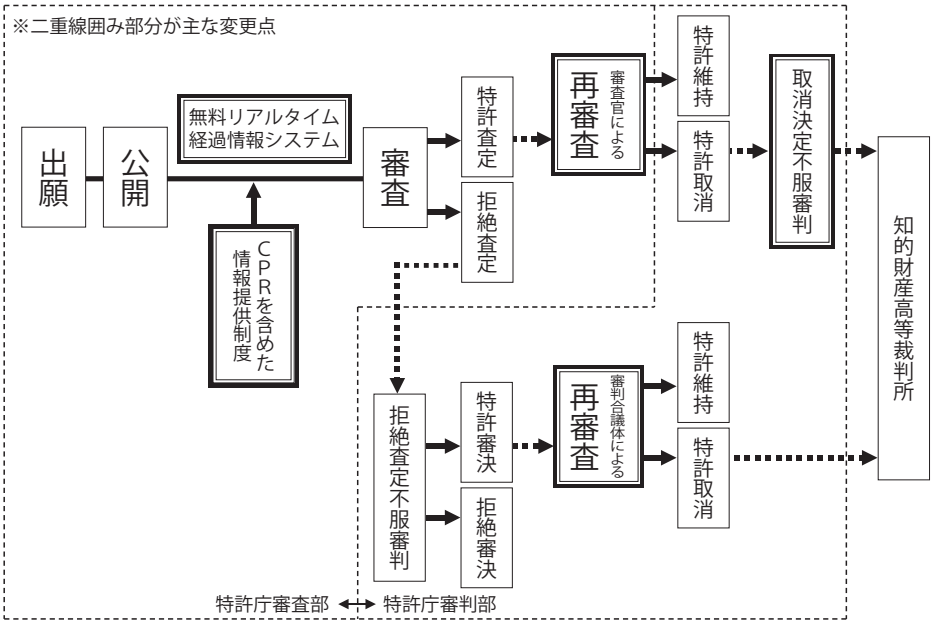

図1　情報提供制度の強化と再審査制度の流れ

34) 工業所有権審議会「特許法及び実用新案法の改正に関する答申」(1992) 平成7年まで存在した付与前異議申立制度の申立可能期間は、早期権利付与の影響を考慮して3月であったが、平成8年の付与後異議申立制度に移行する際に、第三者が高度な出願内容に十分に対処できるように6月と決定された。

35) 冒認、共同出願等の権利の帰属に関する事項については、無効審判を請求することが可能である。

36) 1名の審査官が特許処分の見直しを図るというアイデアは、早坂巧「特許制度改正試案－新たな公衆審査制度の導入に向けて－」パテント63巻1号104-113頁 にも詳細に記載されている。

たが、3人の審判合議体が審理していた付与後異議申立制度と異なり、再審査制度は、多くの場合すでに内容を熟知している特許査定をした1人の審査官によるものであるから、特許庁の業務の負担は少ない。

また、付与後異議申立制度の廃止の理由の一つに、「異議申立と無効審判が重複して提起される傾向があり、特許権者の対応負担が増加している」という問題が挙げられていた。再審査制度を導入することにより、同様に、再審査と無効審判が重複して提起され特許権者の対応負担の増加する問題が生じるとも思われる。しかしながら、無効審判は当事者間の紛争を解決するための手段であり3人の審判合議体が審理するのに対して、再審査は特許付与という行政処分の見直しを図るための簡便な手段であり1人の審査官によるものであるから、第三者はその性質に応じて両者を使い分ける傾向が強まることが推測される結果、重複提起はそれほど問題にならないと思われる。また、特許掲載公報発行後、長期間経過後の無効審判において特許が無効になる場合に比べて、特許権者のダメージは小さく、特許権者にとってもメリットがある。

以上の再審査制度を創設することにより、瑕疵ある特許権が一旦成立した場合であっても簡便な手続で速やかに取り消すことができる。

我々は、本章において提案した「情報提供制度の強化」と「審査官による再審査制度の創設」の2つの制度により、瑕疵ある特許権によって生じる本来必要のない社会的コストを削減することができると考える。

VI. 特許権の安定性を向上させるための制度試案

前章で我々は、瑕疵ある特許権を削減するための2つの制度を提案した。これらの制度によって、権利行使の段階で無効とされる特許の数は相当数減少するはずである。

しかしながら我々は、瑕疵ある特許権を削減させることのみならず、権利行使の段階で不必要に特許権が無効とされることを防止することが、特許制度をより魅力的なものにしてイノベーションを促進することに寄与すると考え、以下の2つの仕組みを提唱する。

1. 無効事由（特許法第123条第1項）の見直し

特許法第123条第1項には、無効審判における無効事由として、記載要件（同法第36条）違反が含まれている。

また、侵害訴訟においては、従来、機能的･抽象的クレームないし不明確なクレームを解釈する際に、発明の詳細な説明を参酌して技術的範囲を限定していたが[37]、同法第104条の3の制定以降、原則としては、全ての無効事由が侵害訴訟においても主張可能となったため、明確性要件・サポート要件・実施可能要件などの記載要件違反を理由に無効の抗弁を主張し得ることとなった。

しかしながら、記載要件違反は、新規性・進歩性違反と比べて無効審判請求人（或いは被告）が比較的簡単に主張できることや、出願当時の技術水準や技術常識をどこまで主張・立証すればよいかが不明確であること、さらに、明細書を参酌すればイ号物件が特許発明の技術的範囲に含まれている場合でさえも、記載要件違反と判断された場合には、新規性・進歩性を有する発明についての独占権の全てを失うことになってしまうことなどが問題点として指摘されている[38]。

冒頭に述べたように、特許権の本質は「新しさ」であると考えられることから、発明の詳細な説明を参酌して技術的範囲を特定する手段を講じることなく、記載要件違反というだけで特許権自体を無効と判断すること（瑕疵ある特許権であったと判断すること）は、不必要に特許権の安定性を損ねているように思われる。

なお、今次の米国改正法では、特許の発行日から9月以内に申し立てることができる特許付与後レビュー（Post Grant Review）では記載要件違反が申立理由になっているのに対し（321条b）、その後に申し立てることができる当事者系レビュー（Inter Partes Rreview）では、記載要件違反は申立理由にならない[39]。また、欧州特許条約では、サポート要件（84条）は、異議申立事由ではなく（100条）、加盟各国裁判所での無効事由にもあたらない。

以上の考察から、我々は、無効事由から記載要件違反をはずすことを提言する。これにより、侵害訴訟における無効の抗弁においても、無効事由として記載要件違反を主張できないことになる。

そして、侵害訴訟において、クレームが不明確な場合又はクレームの範囲が明細書に開示した内容に対して広すぎる場合には、発明の技術的範囲を明細書等の記載を考慮して解釈することにする（特許法第70条第2項）。

これにより、必要以上に特許を無効とするケースが減少し、特許権の安定性を高めることができる。

2. 無効審判の蒸し返しを防止する無効審判制度の手続的観点からの見直し

現行の無効審判制度においては、ある特許に対して、何人もいつでも無効審判請求ができるとされている（特許法

37）東京地判平成10年12月22日判時1674号152頁（機能的クレームの解釈－磁気媒体リーダー事件－）
38）潮海久雄「特許法において開示要件（実施可能要件・サポート要件）が果たす役割」知的財産法政策学研究16巻131-166頁（2007）
39）河野英仁「米国改正特許法逐条解説～第2回 冒認出願とレビュー手続～」知財ぷりずむ10巻111号83-109頁

第123条第1乃至第3項)。また、同一人が無効審判を請求できる回数に関する制限はないため、原則として、同時期にあるいは時期をずらして、何回でも審判請求ができる。

その結果、無効審判において権利有効との審決が確定した特許権に対して、同一人が何度も無効審判を請求するケースが報告されている[40]。このようなケースでは、特許権者は、その度に口頭審理に出席して特許の有効性を主張する必要があり、特許権者に過度の負担を負わせるものである。また、特許権の法的安定性を損なわせることにつながりかねない[41]。

そこで我々は、無効審判の蒸し返し問題を防止し、特許権の安定性を向上させるために、無効審判制度を手続的観点から改良することを提言する。概要は以下のとおりである。

(ア) 2回目以降の無効審判請求時には、過去の無効審判において提出されたすべての証拠と、実質的に異なる証拠を用いた新たな主張である必要があることを要件として加える。

(イ) 無効審判開始に際して、まずは審判合議体が、「無効審判請求人－審判合議体」構造の査定系審理を行い、当該要件を満たしていると判断した場合には、「無効審判請求人－特許権者」の当事者対立構造を構成し、原則として口頭審理により審理を行う。他方、当該要件を満たしていないと判断した場合には、請求が成立しないことが明白な場合として、請求不成立の却下審決を行う。

(ウ) 請求不成立の却下審決に対して不服がある場合には、審判請求人がかかる要件の判断について知財高裁に訴えることを可能とする。知財高裁において差し戻し判決があった場合に、はじめて審判合議体が、無効審判請求人と特許権者の当事者対立構造を構成し、口頭審理により審理する。

以上の制度により、第一に、後々の無用な無効審判の蒸し返し請求を抑止する効果が期待される。第二に、2回目以降の無効審判請求人には新たな手続的負担が生じることになるから、無効審判を請求するのであれば早い方が有利であるということになり、早期の無効審判提起へのインセンティブが働くため、早期の特許権の安定化に寄与する。

また、特許権者にとっては、仮に無用な無効審判の蒸し返し請求がなされた場合においても、審判合議体による査定系審理によって、請求不成立の却下審決がなされることになり、対応の負担を抑えることができる。さらに、無効審判が請求され、特許有効との審理・判決を経る度に、無

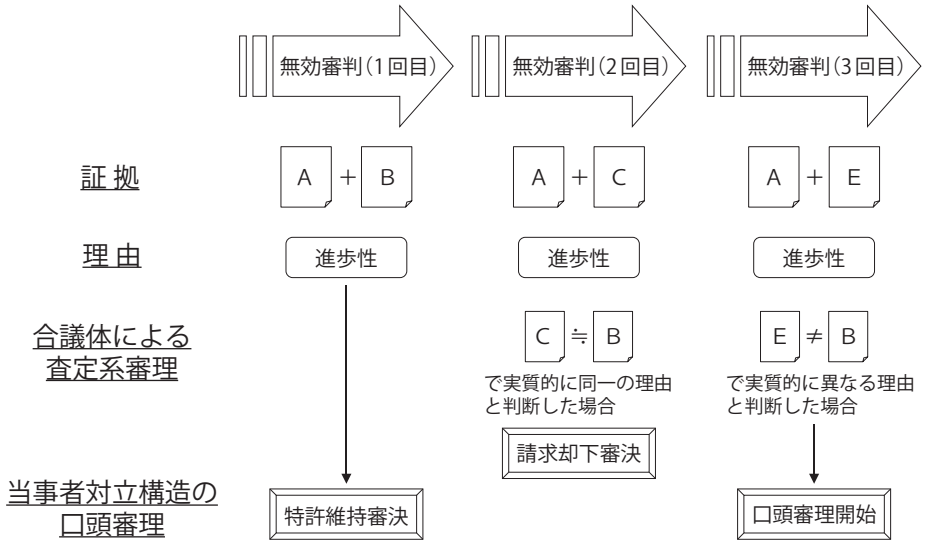

図2　提案する無効審判の手続の概要

40) 財団法人知的財産研究所「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究報告書」平成18年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書(2007)

41) 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」(2011) 参照。この問題は特許制度小委員会で取り上げられ、「無効審判の確定審決の第三者効の在り方」と「同一人による複数の無効審判請求の禁止」がセットで検討された。その結果、「無効審判の確定審決の第三者効の在り方」については、平成23年改正法において、無効審判の確定審決の第三者効を廃止することになり、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求が認められることになった。「同一人による複数の無効審判請求の禁止」については採用に至らなかったが、同一人による複数の無効審判請求の制限を含めた無効審判の在り方について引き続き検討するべきであると報告されている。

効審決がでる可能性が減少するために、特許権の安定性は向上することになるといえる。

一方で、どのような場合に「実質的に同じ証拠を用いた同一の主張」と判断するかについては、様々な事例を検討して基準を設定する必要があり、さらに判例に基づき基準を修正していく必要があると考えている。

我々は、本章において提案した「無効事由の見直し」と「無効審判の蒸し返しを防止する無効審判制度の手続的観点からの見直し」の2つの仕組みにより、特許権の安定性を向上させ、特許制度に対する信頼性を回復できるものと考える。

Ⅶ. おわりに

以上の4つの仕組みを骨子とする提案により、我々は、社会に対して本来必要のないコストを要求する瑕疵ある特許権の成立が抑制される同時に、権利行使の段階において高い確率で特許権が無効とされる状況も解消されると考えている。その結果、全ての関係者にとってバランスのとれた魅力のある特許制度となることを期待するものである。

profile（メンバー）

潮 太朗（うしお たろう）

弁理士
1995年3月　慶應義塾大学大学院理工学研究科修了
2007年12月　弁理士登録
2010年2月　阿部・井窪・片山法律事務所入所

江﨑 裕久（えさき ひろひさ）

弁護士
2006年3月　青山学院大学法務研究科修了
2006年11月　司法研修所（新60期）
2008年2月　コニカミノルタテクノロジーセンター（株）知的財産センター
2011年8月　外務省 国際法局 経済条約課 課長補佐

正井 純子（まさい じゅんこ）

弁理士
株式会社フジクラ 知的財産センター 知的財産技術部在籍
化学メーカーを経て2008年株式会社フジクラ入社、現在に至る

吉田 直裕（よしだ なおひろ）

審査官（特許庁特許審査第三部無機化学）
2000年3月　神戸大学大学院自然科学研究科修了
2000年4月　特許庁入庁
審判課、調整課を経て現職

profile（担当講師）

南 孝一（みなみ こういち）

弁理士（日本国際知的財産保護協会理事長）
名古屋工業大学生産機械工学科卒
1977年4月　特許庁入庁
2008年7月　特許技監
2011年7月　退職、8月 弁理士登録
2012年6月より現職