

知財紛争処理システムに関する論点整理 (権利の安定性関連)(案)

1. 知的財産推進計画2015における位置づけ P. 1
2. 知財紛争処理システム（権利の安定性関連）に関する論点整理 P. 2
 - 2-1. 個別論点①（特許無効制度の意義） P. 8
 - 2-2. 個別論点②（審査・審判の在り方） P.17

平成27年11月18日

内閣官房 知的財産戦略推進事務局

1. 知的財産推進計画2015における位置づけ

< 「知的財産推進計画2015」の構成 >

【第1部 重点3本柱】

第1. 地方における知財活用の推進

第2. 知財紛争処理システムの活性化

<<知財紛争処理システムの機能強化>>

・ 証拠収集手続

・ 権利の安定性

・ 損害賠償額

・ 差止請求権

← 今回のテーマ

<<知財紛争処理システムの活用促進>>

・ 訴訟遂行に関する負担への対応

(中小企業、地方当事者の知財訴訟遂行支援)

・ 相談体制の強化

・ テレビ会議システム等の活用

・ 地方における知財専門家へのアクセス支援

<<知財紛争処理に関する情報公開、海外発信>>

第3. コンテンツ及び周辺産業との一体的な海外展開の推進

【第2部 重要8施策】

1～8 (略)

工程表 (略)

2. 権利の安定性に関する論点整理

【論点(権利の安定性関連)】

特許法第104条の3については、平成16年特許法改正の趣旨である紛争解決の実効性・訴訟経済の観点からは引き続き有効な規定であると考えられる一方で、特許性判断の攻撃防御のバランスが**防御者有利となってしまった**との指摘や、**進歩性判断**については産業の成熟度合い・競争力・海外の状況を加味しながら**産業政策上の判断**として**特許庁が適切かつ迅速に行うべき**との指摘もある。また、権利の安定性は、紛争処理プロセスを通じてだけでなく、権利付与の段階においても重要である。

権利付与から紛争処理までの段階における**権利の安定性の在り方**についてどのように考えるべきか。

- ✓ 個別論点①(**紛争処理の段階**): 行政処分によって付与された特許権に関し、**特許庁による無効審判制度**があるとともに、**民事訴訟**である特許権侵害訴訟においていわゆる**無効の抗弁規定**(特許法第104条の3)があるが、このような制度の在り方についてどのように考えるべきか。
- ✓ 個別論点②(**権利付与の段階**): **審査・審判の在り方**についてどのように考えるべきか。

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)抜粋】

2. 権利の安定性

(1) 背景

平成16年特許法改正において、いわゆるキルビー判決がその根拠とした**衡平の理念**及び**紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨**に則してその判例法理を押し進め、当該特許権が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、侵害訴訟におけるいわゆる**無効の抗弁規定**である**第104条の3**(特許権者等の権利行使の制限)が設けられた。

これに対して、**紛争解決の実効性・訴訟経済の観点**から同改正を評価する見解がある一方で、特許権者とのバランスにおいて**被疑侵害者を有利にしている**との見解や、**技術的な知見が求められる特許の有効性判断は一次的には特許庁に委ねるべき**という見解、イノベーション促進の観点から特許権を信じて**相当期間投資を行った者を保護すべき**であるという見解も示されてきた。

(参考①) 権利の安定性 (権利付与段階、紛争処理段階) に関する制度改革の経緯

	異議	無効審判	無効の抗弁	情報提供制度
昭和34年特許法制定以前	大正10年(1921年)の特許法で 特許付与前 の異議申立制度の導入。	明治21年(1888年)の特許条例において、 無効審判制度の導入		
昭和45年特許法改正				特許付与前 の情報提供制度の導入
平成6年特許法改正	特許付与前の異議申立制度の廃止、 特許付与後 の異議申立制度の導入			
平成15年特許法改正	無効審判制度と異議申立制度を統合・一本化。 (異議申立制度の廃止)			特許付与後 の情報提供制度の導入。
平成16年特許法改正(裁判所法等の一部を改正する法律)		侵害訴訟と無効審判の連携の強化 (侵害訴訟等の訴訟記録のうち審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる旨の規定等を設ける。)	無効の抗弁の導入 (特許等が無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者等は、相手方に対しその権利を行使することができない旨の規定等を設ける。)	
平成23年特許法の改正		<ul style="list-style-type: none"> ・審決の予告の導入による訂正請求の機会の確保と審決取消訴訟後の訂正審判の請求の禁止 ・無効審判の確定審決の第三者効の廃止 ・無効審判における訂正の許否判断および審決の確定を請求項ごとに行うための改正 	無効審決等の確定に基づく 再審の訴え等における主張の制限	
平成26年特許法の改正	特許異議申立制度 を創設	特許異議申立制度創設に伴う当事者適格などの見直し		

(参考②) 諸外国における権利の安定性に関する状況

米国

- 付与後レビュー・当事者系レビュー
 米国の特許の質を向上させ、確実性(Certainty)を与えるべく、「付与後レビューの制度」(Post-Grant Review) (※下表の異議制度又は無効審判に該当)が2011年9月16日の米国改正特許法成立により導入された。また、第三者の請求人に手続関与を認める当事者系再審査(1999年特許法改正で創設)が「当事者系レビューの制度」(Inter Partes Review) (※下表の無効審判に該当)に変更された。どちらも特許権者でない**利害関係者が請求可能**。
付与後は特許付与日から9月以内、当事者系は9月後。審判部(Patent Trial and Appeal Board)で審理される。
- 査定系再審査制度
 より少ない費用や期間でも特許の有効性を判断することが可能な「再審査制度」が1980年の特許法改正で設けられ、1999年の特許法改正により、「**査定系再審査制度**」と改称された。**何人も請求でき**、特許商標庁による**審査官による再審査**が行われる。また、補充審査(Supplemental Examination)が新設(2011年)
- 情報提供制度
 情報提供制度は、2011年の法改正により拡充され、提供期間が延長され、また、文献に加えて説明書の提出もできることになった。
- 無効の抗弁
 侵害訴訟においては、**特許有効の推定が働くため**(米国特許法第282条)、これを覆すには「**明白かつ確信できる証拠**」が必要とされる。

英国

- 特許庁長官に対する取消手続
 特許庁長官に特許を取り消す命令を申請できる制度。**特許権者を含む何人も**申請できる。
- 裁判所に対する取消手続
 裁判所に特許を取り消す命令を申請できる制度。**特許権者を含む何人も**申請できる。
- 無効の抗弁
 侵害訴訟における**無効の抗弁は可能**。

ドイツ

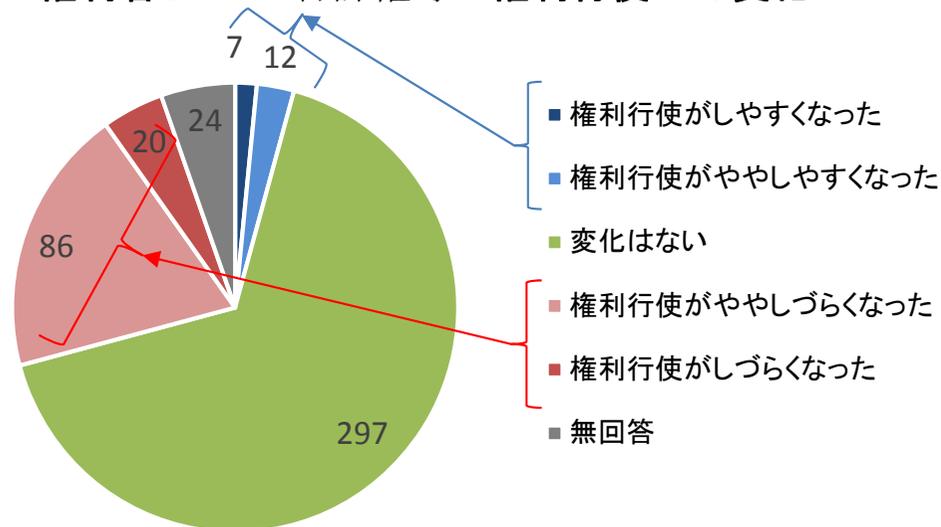
- 異議制度
 特許商標庁に特許付与の見直しを求める制度(ドイツ特許法第59条1項)。**特許権者以外の何人も**申立てが可能。異議申立期間は**特許付与後3月以内**。
- 無効訴訟
 異議申立期間経過後、異議手続が特許商標庁に係属していない場合に限り、**特許無効を求める訴訟を連邦特許裁判所に対して提起することが**できる。
 なお、**侵害訴訟の手続において、特許無効の抗弁を主張して争うことはできず**、上記二つの制度により争うことになる。
- 情報提供制度
 特許出願の新規性調査請求後、審査請求後、又は異議手続において、誰でも特許付与を妨げる可能性がある刊行物を通知することができる。

	異議	再審査	無効審判	無効訴訟	無効の抗弁	情報提供制度
米国	○	○	○		○	○
英国			○	○	○	○
ドイツ	○			○		○

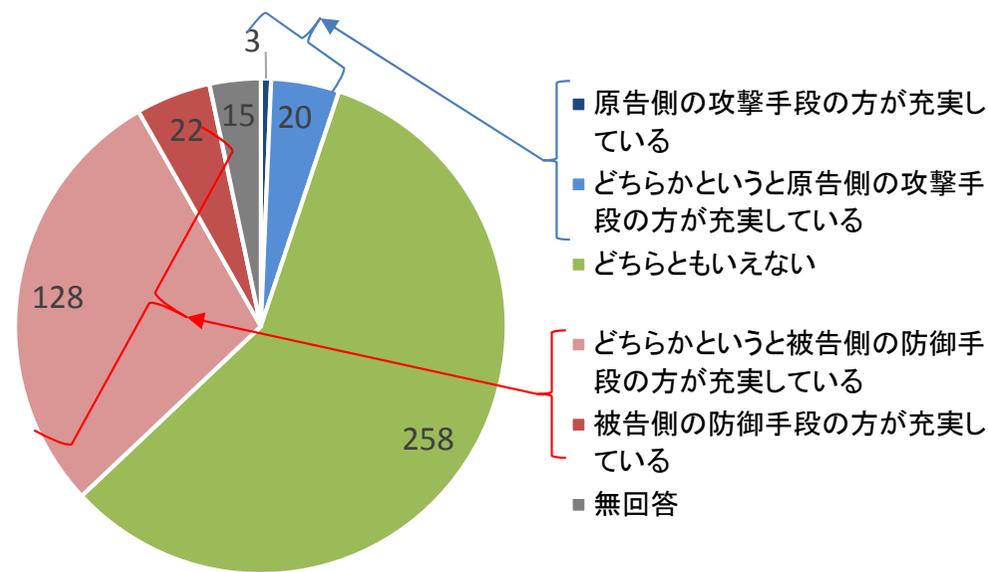
(参考③) 「権利の安定性」 関連の国内アンケート調査結果①

(無効の抗弁導入に伴う)

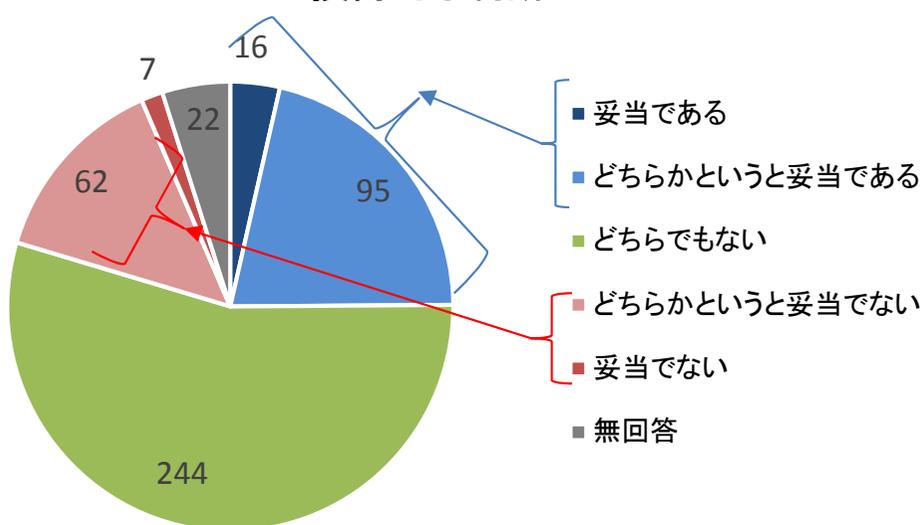
権利者としての特許権等の権利行使への変化



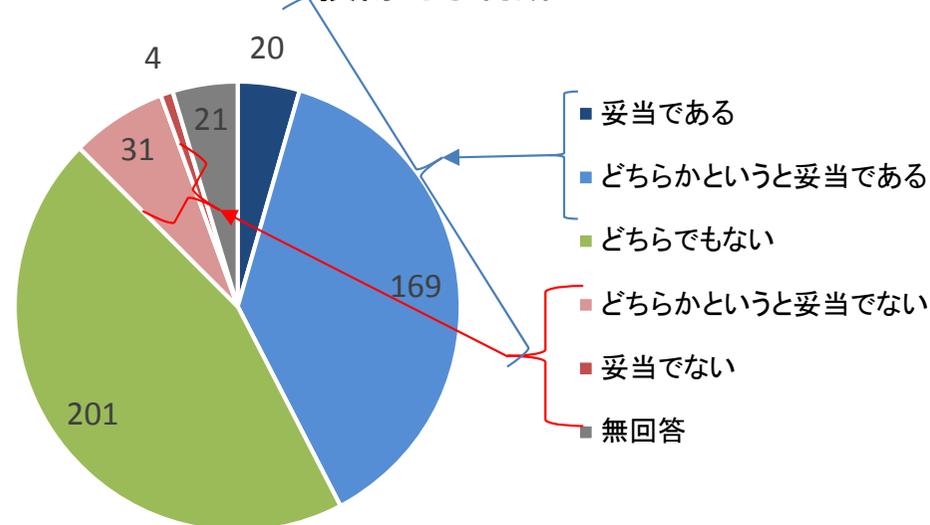
原告側の攻撃手段と被告側の防御手段の充実度



裁判所における特許権等の有効・無効に関する技術的な判断



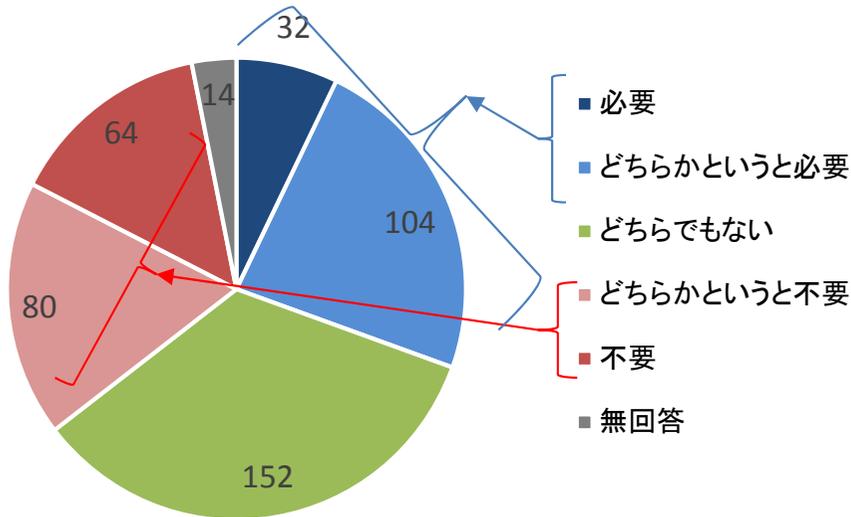
特許庁における特許権等の有効・無効に関する技術的な判断



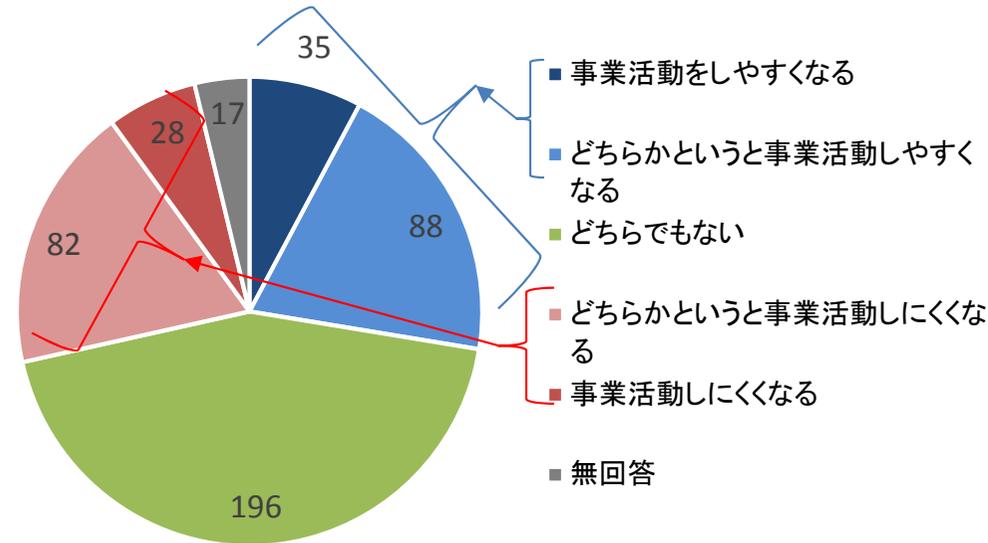
(出典)平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」
 (注)回答者の内訳は、大企業352者、中小企業94者(特許権侵害訴訟等の経験の有無は問わず)。

(参考④) 「権利の安定性」 関連の国内アンケート調査結果②

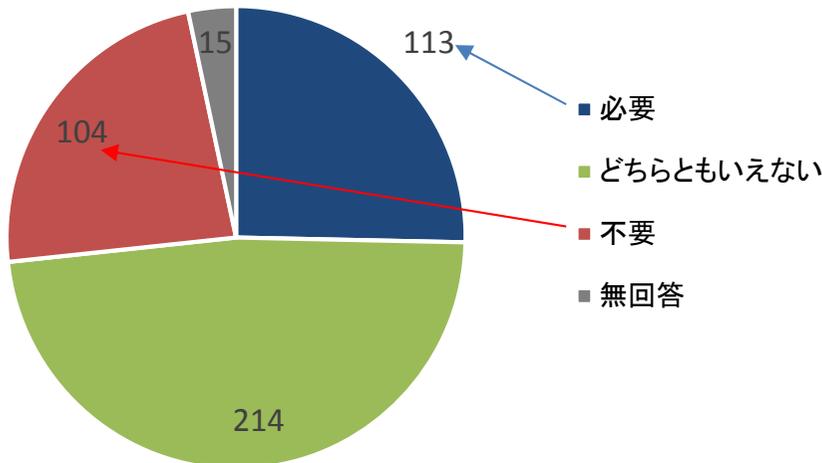
事業活動を行うに際して、**時間と共に特許権が無効となりにくなるような特許権等の安定性が高まる制度の必要性**



(権利付与後には審査時よりも権利が無効となりにくなるような) 権利の安定性を高める制度を導入した場合の**事業活動への影響**



侵害訴訟において、権利の安定性を増す(裁判所で特許権等が無効と判断される可能性を減らす)施策の**必要性**

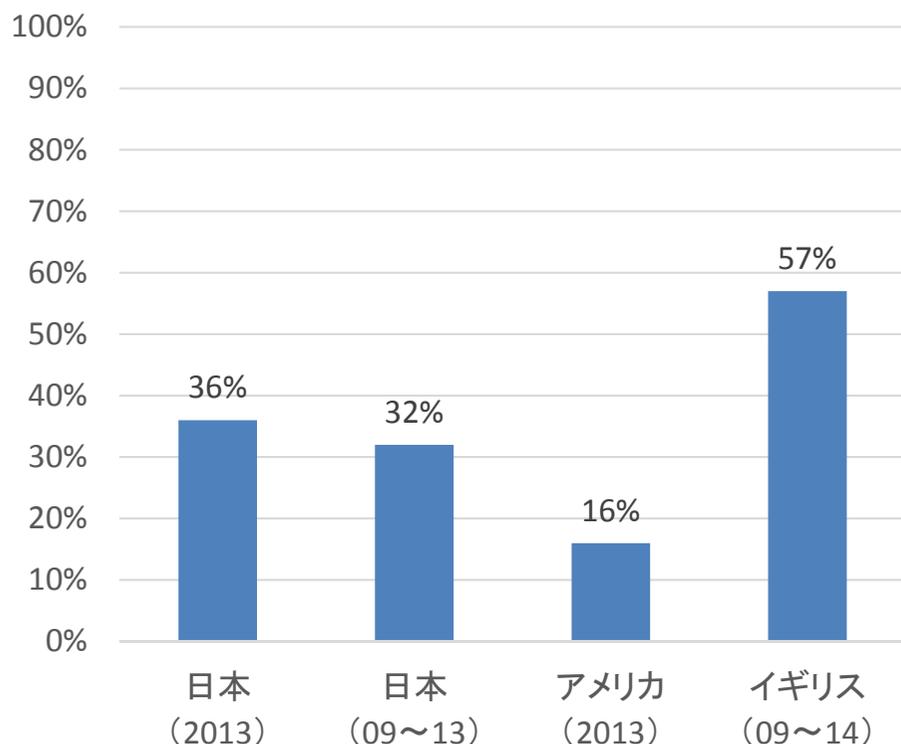


(出典)平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」

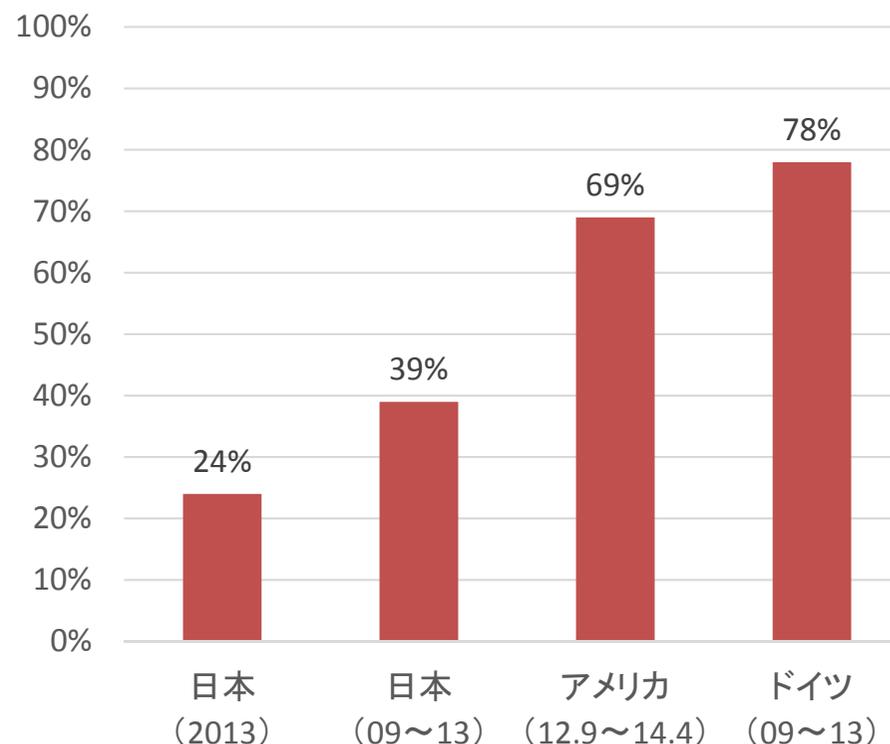
(注)回答者の内訳は、大企業352者、中小企業94者(特許権侵害訴訟等の経験の有無は問わず)。

(参考⑤) 日・米・英・独の侵害訴訟及び無効審判等における特許権の無効率

侵害訴訟における無効率



無効審判等における無効率



- 日本** 侵害訴訟 2009～2013年の侵害訴訟地裁判決(219件(2013年は41件))のうち、無効の判断がなされた割合
 無効審判 2009～2013年の無効審判請求の最終処分(取下・放棄を除く)がなされた件数(1107件(2013年は182件))のうち、請求が認容された割合
 なお、2009～2013年の侵害訴訟地裁判決において、無効の抗弁が主張されたもの(168件)のうち無効の判断がなされた割合は42%で、無効審判が請求されたもの(127件)のうち権利無効の審決がなされた割合は53%
- アメリカ** 侵害訴訟 2013年の主たる連邦地裁における判決(270件)のうち、無効と判断された案件の割合
 無効審判 2012年9月から2014年4月までのIPR(当事者系レビューの手續)について、手續開始が認められたクレーム数(552件)を母数とした時の無効審決率
- イギリス** 侵害訴訟 2009～2014年の特許裁判所により言い渡された特許訴訟の判決(104件)のうち、無効の判断がなされた割合
- ドイツ** 無効訴訟 2009～2013年の連邦特許裁判所における無効訴訟(560件(和解・取下げを除く))で、権利無効又は一部無効と判断された割合。なお、権利無効の割合が46%、一部無効の割合が32%

※ グラフは、平成26年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許権等の紛争解決の実態に関する調査研究報告書」、特許庁行政年次報告書2015年版、法務省「英国における知的財産訴訟制度(特許訴訟制度)の調査結果(報告)」及びThe Global IP Project HP (<http://idpreview.net/sites/global-ip/wp-content/uploads/2015/01/Significant-Trends-Slides-25-Jan-2015.pdf>)を基に知財事務局作成

2-1. 個別論点①（紛争処理の段階—特許無効制度の意義—）-1

【個別論点①】 行政処分によって付与された特許権に関し、特許庁による無効審判制度とともに、民事訴訟である特許権侵害訴訟においていわゆる無効の抗弁規定（特許法第104条の3）があるが、このような制度の在り方についてどのように考えるべきか。

◆課題：紛争段階における特許無効制度について見直しを求める指摘があるが、以下の点についてどのように考えるか。

①-1:「無効審判(特許庁)」及び「無効の抗弁(裁判所)」の在り方

➤ 両制度の性質の違い

- ・無効審判 : 専門官庁(特許庁)の行政処分によって付与された特許権の有効・無効の判断については**高度な技術的専門性が求められる**ことから、**専門官庁(特許庁)の職権審理**により再度レビューさせる制度。**対世効**を有する。
- ・侵害訴訟における**無効の抗弁**:(対世効を有さないものの、)**専門官庁(特許庁)を経ずに、当事者主義の下、裁判所が直接**特許権の有効・無効を**判断し、紛争の一回的解決が図れる**制度。**相対効**であるが、訴外第三者へのアクセスを容易にすること(ホームページでの公表、検索可能)により、**実質的な効力を担保**している。

➤ ユーザーニーズ

- ・有効・無効判断における**技術的専門性**
- ・紛争の**一回的解決**
- ・両制度の使い分け 等

➤ 特許権者と被疑侵害者のバランス

- ・被疑侵害者: 専門官庁(特許庁)に対する**無効審判の請求**と、侵害訴訟における**無効の抗弁**とが可能
- ・特許権者 : 被疑侵害者による無効審判及び無効の抗弁に対して、直接的には**反論のみ**が可能。なお、無効化を防ぐため、**訂正審判の請求**も可能。

➤ 制度導入経緯・趣旨との整合性

- ・キルビー最高裁判決(最三小判平成12・4・11)後、法改正により、特許無効の抗弁(平成16年)に加え、**再審の訴え等における主張の制限**(平成23年)、**特許異議申立制度**(平成26年)がそれぞれ導入されてきた経緯・趣旨との整合性
- ・特許無効の抗弁(平成16年)導入以来、**無効審判の審理期間が大幅に短縮**してきた経緯

①-2: 特許権の有効性を信じた者の保護

➤ イノベーション促進の観点

- ・特許権の有効性を信じて**相当期間投資を行った特許権者等を保護**すること

2-1. 個別論点①-1

◆ 検討: 紛争段階における権利の安定性向上という観点から、例えば、以下の検討例についてどのように考えるべきか。

検討例①-1: 「紛争の一回的解決」より「有効・無効判断における専門性」を重視し、無効の抗弁を見直す。

- (a) 特許法第104条の3への「明らか」要件の導入や無効とするためより高い証明度の要求
- (b) 無効の抗弁で利用できる無効理由の制限(進歩性や記載要件等を除外する等)
- (c) 無効の抗弁の廃止

検討例①-2: 侵害訴訟における技術的専門性を更に高めるための措置を講ずる。

- (a) 裁判所における更なる技術的専門性の向上(専門委員・調査官の更なる充実など)
- (b) 裁判所と専門官庁(特許庁)の連携の強化(人事交流の拡大、定期的な意見交換会の実施など)
- (c) 侵害訴訟における専門官庁(特許庁)によるレビュー機会の拡大(特許庁による有効性確認、求意見など)

検討例①-3: 産業政策の観点から、特許権の有効性を信じて設備投資等を行った特許権者等の利益の保護を重視し、無効審判及び無効の抗弁のいずれにおいても、無効理由を制限する。

- (a) 無効理由を制限(新規性等に限る、新たな証拠に基づく新規性・進歩性に限るなど)
- (b) 無効理由に除外期間を設定

以上のほか、特許権者が強く安定した特許権に基づいて権利行使ができるようにするため、検討すべき事項はあるか。

2-1. 個別論点①-1 各検討例に関する期待される効果と留意点

各検討例		期待される効果	留意点
<p>検討例①-1</p> <p>「紛争の一回的解決」より「有効・無効判断における専門性」を重視し、無効の抗弁を見直す。</p>	(a) 特許法第104条の3への「明らか」要件の導入や無効とするためより高い証明度の要求	<p>専門官庁の知見を活用することなどにより、技術的専門性をより重視した判断が期待できる。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・侵害訴訟と無効審判における無効要件が異なることとなり、紛争の一回的解決というユーザーニーズに応えられなくなる場合も出てくる。 ・侵害訴訟と無効審判における無効要件が同じであることを前提に導入された、再審の訴えにおける主張の制限との整理が必要となる。 ・無効を主張するためには、別途、無効審判請求をせざるを得なくなり、紛争の一回的解決、被疑侵害者側の防御手段の使い分けといったユーザーニーズには全く応えられなくなる。
	(b) 無効の抗弁で利用できる無効理由の制限		
	(c) 無効の抗弁の廃止		
<p>検討例①-2</p> <p>侵害訴訟における技術的専門性を更に高めるための措置を講ずる。</p>	(a) 裁判所における更なる技術的専門性の向上	<p>専門的な主張や証拠の提出を当事者の責任とする当事者主義の審理構造との関係。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・専門委員、調査官、専門官庁のいずれが関与する場合でも関与の公平・中立・透明性、質・量の確保が問題となる。 ・無効審判との役割分担があいまいになるおそれがある。 	
	(b) 裁判所と専門官庁(特許庁)の連携の強化		
	(c) 侵害訴訟における、専門官庁(特許庁)によるレビュー機会の拡大		
<p>検討例①-3</p> <p>産業政策の観点から、特許権の有効性を信じて設備投資等を行った特許権者等の利益の保護を重視し、無効審判及び無効の抗弁のいずれにおいても、無効理由を制限する。</p>	(a) 無効理由を制限	<p>特許権者の利益の保護の徹底により、イノベーション創出を更に促進できる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・審査段階等で指摘されていない新たな理由がその後発見された場合にも、本来無効の(保護に値しない)特許がそのまま残って第三者の事業を妨害し、産業発達に寄与するという特許法の目的に反する事態が起こるおそれがある。 	
	(c) 無効理由に除斥期間を設定		<ul style="list-style-type: none"> ・第三者は、将来の事業を含め、自社に関連する特許権全てを調査し、無効審判を提起するなど、多大なるリソースを割くことが必要になる。

2-1. 個別論点①（紛争処理の段階－特許無効制度の意義－） -2

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)特許無効制度関連抜粋】

2. 権利の安定性

(2) 意見と課題

(中略)

権利付与から紛争処理プロセスを通じて権利の安定性は重要であるとの意見が多く出された。(中略)。紛争処理の段階においては、第104条の3について、何らかの形で制限すべきとする意見が多く出された。これに対して、現状を維持すべきとする意見が複数示された。

第104条の3を見直すべきとする意見の理由としては、同条の背景となっていた特許庁における無効審判の審理の遅延が著しく改善したこと、平成26年改正で特許権付与後の異議申立て制度が導入されたこと等を踏まえれば、第104条の3の制度としての必要性は相当程度低下しており、権利者と被疑侵害者とのバランスを確保すべきであるとの点が挙げられた。また、第104条の3の導入により、特許性判断の攻撃防御のバランスが防御者有利となってしまったとの指摘や、第104条の3の導入の際の議論において、侵害訴訟における特許性の判断の予測ができていなかったのではないかと指摘があった。

進歩性判断については、特許制度が産業の発展に寄与するためには、産業の成熟度合い・競争力・海外の状況を加味しながら進歩性の程度を微調整することが重要であり、特許庁が産業政策上の判断として適切かつ迅速に行うべきことであるとの意見も示された。

これに対して、第104条の3を見直す案に対しては、特許庁の判断にも過誤があり得るので、侵害訴訟においてもその点を争える余地を残しておくべきであること、特許庁における無効審判における無効率の方が、侵害訴訟において、無効の抗弁が主張された際の無効率よりも高いこと、侵害訴訟で原告勝訴判決確定後に当該特許が無効になると紛争が蒸し返されるので、侵害訴訟で判断の方が紛争の迅速かつ根本的な解決に結びつくこと、侵害訴訟での判断によって対世的な無効になるのではなく原告は訂正によって無効化を防ぐことが可能であること等の理由から、反対する意見があり、第104条の3を廃止する案に対しては、反対する意見が多かった。

第104条の3の見直しの具体案としては、

- ・「特許無効審判により無効とされるべきもの」の判断事由から進歩性や記載要件を除外する、一定期間を経過した特許権は無効の抗弁の対象から除外するなど、第104条の3に基づく無効の抗弁の対象を制限する、
 - ・侵害訴訟において裁判所が権利無効を認定するための判断水準をより高くするため、第104条の3に「明らか」要件(明らかに無効とされるべき場合を限定するなど)を導入する、
 - ・権利有効性推定規定(例えば、権利無効とするための証拠のレベルの設定を伴うものなど)を導入する、
- の3案が示された。

なお、特許権者の保護と紛争の一層の早期解決を図る観点から、特許権侵害訴訟に関する再審の訴えについて、侵害訴訟における事実審の最終弁論期日後に無効審決が確定した場合には、再審の訴えで当該特許無効を主張することができないようにするなどの提案もあった。

(中略)

(3) 今後の方向性

我が国産業のイノベーション創出に向け、産業政策上の観点を反映した進歩性水準の判断が重要であることに留意し、権利者と被疑侵害者とのバランスを確保する観点から、(2)に掲げた方策のような、無効の抗弁(第104条の3)の手直しを含めて権利の安定性を確保するための方策について検討を進めるべきである。

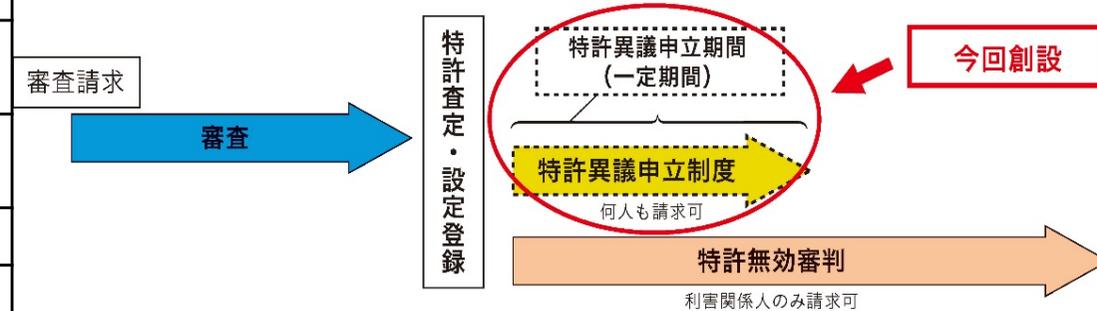
(参考⑦) 無効審判制度と特許権付与後異議申立制度 (平成26年改正後)

無効審判制度は、主に**当事者間の争い**において、**特許の有効性の点で争う**ための制度である。特許権の設定登録後であれば**何時でも、特許権消滅後も請求が可能**であり、公益的事由に加えて権利帰属に関する事由について、**利害関係人**が請求できる。

特許異議申立制度は、主に、審査による特許付与の見直しをする制度として、**瑕疵のある特許権を是正し、強く安定した権利を早期に確保すること**を目的とし、当事者の手続保障にも配慮しつつ、審理の手続が速やかに進められて、早期に最終的な判断が示されることに重点をおく。特許掲載公報の**発行の日から6月以内、公益的事由**(新規事項追加の補正、新規性の欠如、進歩性欠如等)について、**誰でも、異議申立てができる制度**。

比較項目	特許異議申立制度	無効審判制度(改正後)
主な制度趣旨	審査による特許付与の見直しをする制度	当事者間の争いにおいて、特許の有効性の点で争うための制度
請求人適格	何人も	利害関係人
申立・請求期間	特許掲載公報の発行の日から 6月以内	特許権の設定登録後。特許権消滅後も可能
申立・無効理由	公益的事由 (新規性、進歩性、記載要件、補正要件等)に限る	公益的事由に加え、権利帰属に関する事由を含む
審理方式	書面審理・職権審理	口頭審理・職権審理
その他	一事不再理を適用せず	一事不再理

2-8-1図 特許異議申立制度の創設(特許異議申立制度と特許無効審判制度との比較) 出典:特許行政年次報告書2015



○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第二百一十一号)(抜粋)

(特許異議の申立て)

第百十三条 **何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内**に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

- 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。
- 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
- 三 その特許が条約に違反してされたこと。
- 四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
- 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないこと。

(決定)

第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(略)

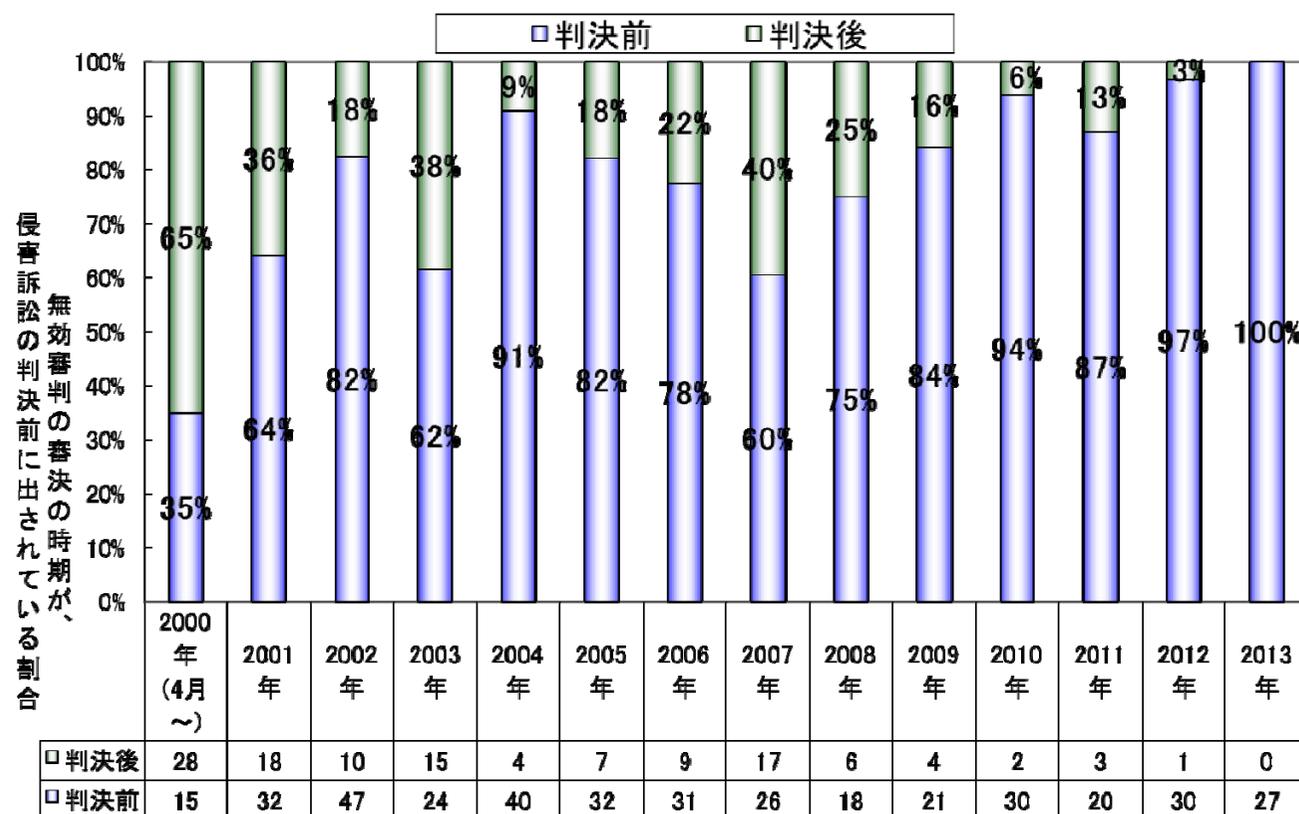
(審理の方式等)

第百十八条 特許異議の申立てについての**審理は、書面審理による。**

2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

(参考⑧) 無効審判の審理期間

- 侵害訴訟のうち半数以上の割合で無効審判が請求。
- 訴訟と同時係属する**無効審判の平均審理期間は、19月(2000年)から8.3月(2013年)に大幅に短縮。**
- キルビー最高裁判決当時、侵害訴訟の判決前に審決が出されない事例が半数以上。その後、無効審判の平均審理期間は大幅に短縮し、**2013年には無効審判の審決は全て、侵害訴訟の判決前に出されている。**



無効審判の審決の時期の推移

(出典) 検証・評価・企画委員会(第2回)(平成26年11月11日) 配付資料2「侵害訴訟等における特許の安定性に資する特許制度の在り方の検討状況」

(参考⑨) 無効の抗弁(特許法第104条の3等)

<逐条解説抜粋> 特許法第104条の3(特許権者等の権利行使の制限)

特許を無効にすべき旨の審決が確定するまでは、**特許権は有効に存続することを前提**(特許法第125条)としつつも、特許無効審判が請求されたならば、当該特許はその特許無効審判では無効にされることになる旨の**抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等の理由があると認められた場合には、そのような特許権に基づく差止請求権等の行使は認めないこととしたもの**である。また、平成23年の特許法等の一部改正により、延長登録無効審判が請求されたならば、当該特許権の存続期間の延長登録はその延長登録無効審判では無効になる旨の抗弁等が侵害訴訟において提出され、その抗弁等の理由があると認められた場合には、当該無効にされるべき期間に係る特許権の行使は認められないこととした。

※ キルビー最高裁判決(最三小判平成12・4・11)の概要

衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の観点から、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権侵害訴訟を審理する裁判所は、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり認められない旨判示した。

※ ○「侵害訴訟と特許無効審判の関係等について」(平成15年12月15日知的財産訴訟検討会第15回資料1)抜粋

1 侵害訴訟における特許権に基づく請求の制限

紛争の実効的解決の観点から、侵害訴訟において、特許が第123条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することを理由として特許権の行使を認めない旨の抗弁が主張された場合は、裁判所は、特許が無効であることが明らかである場合に限り当該事由の有無を判断することができることとし、当該特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められるときは、当該特許権の行使(差止請求・損害賠償請求等)を認めないことができるものとする。

(注1)出願公開に伴う補償金請求権の行使についても、同様の手当てを行う。(注2)キルビー判決において「特段の事情」として考慮される場合としては、訂正審判の請求という事情が想定されていた。しかし、特許法に新たに創設されることとなる抗弁において、特許が特許無効審判により無効とされるべきものと認められることを要件として規定する場合には、そもそも訂正審判の請求という事情は、「特段の事情」として考慮すべき事情に当たらない。(注3)この裁判所の判断については、**当事者間限りの相対効となる**。なお、**当事者以外の第三者に対する情報提供を可能とするため、裁判所又は特許庁のホームページにおいて、判決について特許番号の情報を付加し、特許番号に基づいて判例を検索できることとする。**

○特許法(昭和三十四年四月十三日法律第二百一十一号)(抜粋)

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、**特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。**

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3 第百二十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

(主張の制限)

第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、**当該終局判決に対する再審の訴え**(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、**当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。**

一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

(訴訟との関係)

第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、**特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。**

2 訴えの提起又は仮差押命令若しくは仮処分命令の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、**裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる。**

3~5(略)

6 特許庁長官は、前項に規定する通知を受けたときは、**裁判所に対し、当該訴訟の訴訟記録のうちその審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる。**

(参考⑩) 有識者・事業者等からの主な意見 (無効の抗弁関係)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

無効の抗弁の見直しに積極的な意見

<「明らか」要件を導入すべき(検討例①-1(a))>

- ◇ 裁判官にできないのは、特許要件の最後のところの運用の「さじ加減」であり、そのため、「明らか」要件が必要。(法学者)
- ◇ 「明らか」要件を入れて、特許庁という行政専門官庁の判断がある程度尊重されるような意味合いを持たせたら良いのではないか。(事業者)

<専門官庁判断の重み付けをすべき(検討例①-1(a))>

- ◇ 無効論については、特許庁の判断に重み付けがあってもいいと思う。(事業者)
- ◇ 産業の発展に寄与できるか否かの大事なポイントである**進歩性**のハードルなどの「調整」は、常時、かつ**迅速に微調整すべき性質**であり、司法ではなく行政が適切、迅速に舵取りすべき。(事業者)

<無効理由を制限すべき(検討例①-1(b))>

- ◇ 権利を安定化する仕組みとして、無効理由を新規性や進歩性**のみに限定し、記載要件では争えないようにするのはあり得る。**(弁理士)
- ◇ 被告が**進歩性**で無効を主張してきた場合、一時的に**裁判を止めて特許庁で迅速に判断してもらって、その上で裁判を続けることが良い**と思う。(事業者)

<無効の抗弁を廃止すべき(検討例①-1(c))>

- ◇ 無効の抗弁は、特許庁の無効審判が遅いために導入された制度だと思うが、現在は、**審判が早くなっているため、機能としてもう必要ない**のではないか。(事業者)
- ◇ **特許権を翻って無効にできるのは、行政処分である無効審判しかあり得ず、民事訴訟において特許権の無効を扱えるようにすることは違和感がある。**(法学者)

無効の抗弁の見直しに慎重な意見

<「明らか」要件に意味はない>

- ◇ キルビー最高裁判決が「明らか」性を要件としたが、裁判所で、**理由に「明らか」である旨が示され無効となり、ワークしなかった。**(法曹関係者)
- ◇ **現行規定で無効とされる事案が有効とされることはない**と思う。(法曹関係者)
- ◇ **裁判官や弁護士の争うポイントが変わるか不明で、結果は変わらない**のではないか。(事業者)

<専門官庁判断の重み付け(有効性推定)に意味はない>

- ◇ 現状でも**有効性の推定はなされて**おり、更に条文化することに**意義、効果があるのか疑問。**(弁理士)
- ◇ **特許庁が登録した特許に関してミスジャッジはあり得るので、有効性推定規定を導入することについては、慎重に検討すべき。**(事業者)
- ◇ **最終的に有効性判断は、無効審判手続でも知財高裁において取り扱われる。**(法曹関係者)

<無効理由を制限すべきでない>

- ◇ **無効のレベルが2段階になるため、複雑化してしまう**のではないか。(事業者)
- ◇ **審決取消訴訟が現状維持であれば、片方が限定的で、もう片方がそのままということになり、裁判官が取扱いに困る**だろう。(法曹関係者)

<無効の抗弁を廃止すべきでない>

- ◇ 無効の抗弁は、**紛争の一回的解決**という観点で導入された制度であるが、その**理念は揺らいでいない。**(法曹関係者)
- ◇ **日本企業が海外企業から訴えられたときなど、突然訴えられた際の防御手段として無効の抗弁は必要。**(事業者)
- ◇ **無効な特許権による権利行使は避けるべきであるから、無効の抗弁の廃止には反対。**(事業者)

(参考⑪) 有識者・事業者等からの主な意見 (紛争処理の段階 (無効の抗弁以外) 関係)

※ヒアリング等から知的財産戦略推進事務局作成

制度の見直しに積極的な意見

<裁判所の技術的専門性(検討例①-2(a),(b))>

- ◇ 調査官の質問権を与える体制がなされているので、これを活用すれば裁判に対する信頼感が一層向上するものと思う。(経済団体関係者)
- ◇ 裁判官が特許庁にも来てもらって特許庁の実務を色々と知ってもらうことには意味があるのではないかと。問題意識の共有は重要。(法学者)
- ◇ 裁判所と特許庁の進行調整規定は、齟齬が生じないためと、迅速化のための規定であり、目立たないが良い規定。(事業者)

<専門官庁によるレビュー機会を付与すべき(検討例①-2(c))>

- ◇ 特許庁長官の意見を聴くことができるという規定を導入することができれば、機能すると思う。(法学者)
- ◇ 侵害訴訟で何も無いところでいきなり裁判所が判断しても問題点を理解してもらえるのだろうか、という心配がある。(事業者)

<無効になりにくくすべき(検討例①-3)>

- ◇ 瑕疵のある特許権であっても、長年権利行使してきたものは、権利者の投資を尊重する意味で、通常より潰れにくくしてもよいのではないかと。(法学者)
- ◇ 権利活用という側面からすれば、無効が確定したときの遡及効を無くすのも良いかもしれない。(法曹関係者)

制度の見直しに慎重な意見

<専門官庁によるレビュー機会は負担になる>

- ◇ 侵害訴訟において、特許の有効性を確認する手段があれば使うかもしれないが、手続が複雑になり、また、被告にとっては、負担となる。(事業者)
- ◇ 現行制度でも訴訟において無効審判の請求の意思は確認されており、制度コストを考えると、必要性に疑問がある。(法曹関係者)

<無効になりにくくすべきでない>

- ◇ 無効審判を請求する利益は権利行使がされてから顕在化するにも関わらず、それが顕在化しない段階で、無効の主張を遮断するのは手続保障上、大きな問題である。(法曹関係者)
- ◇ 和解しなければ無効審判で無効になるリスクがあるので裁判で和解に応じるが、無効にならなくなると紛争が解決しにくくなる。(法曹関係者)

2-2. 個別論点②(権利付与の段階一審査・審判の在り方一)

【個別論点②】 審査・審判の在り方についてどのように考えるべきか。

◆課題:権利の安定性向上といった観点から、権利付与段階に関する制度又は運用について、以下の点をどのように考えるか。

②-1:権利付与段階における特許審査・審判の在り方

➤ 権利の安定性の確保のためには、権利付与段階からの取組が重要であるところ、品質向上に向けた取組が進み、特許異議申立制度が導入された今、権利の安定性の向上に向けて**更に取り組むべき事項**は何か。

◆検討:権利付与段階における権利の安定性向上という観点から、以下についてどのように考えるべきか。

検討例②-1:強く安定した特許権が付与されるべく、特許の質の向上に向けた**審査体制及び品質管理体制の強化**を図る。

以上のほか、強く安定した特許権が付与されて広く権利活用がなされるようにするため、検討すべき事項はあるか。

【知財紛争処理タスクフォース報告書(平成27年5月28日)権利付与の段階一審査・審判の在り方一関係抜粋】

2. 権利の安定性

(2) 意見と課題

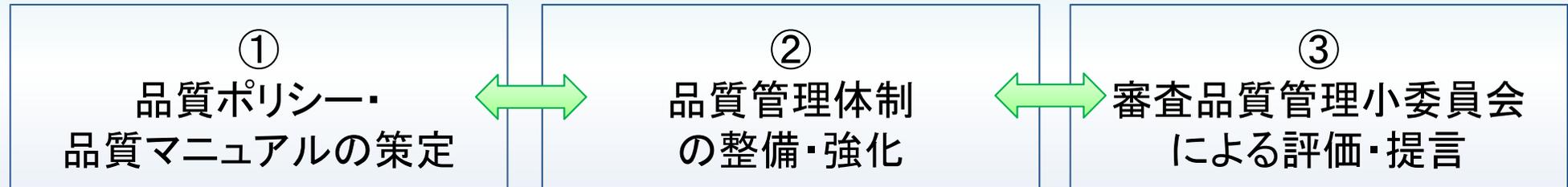
権利付与から紛争処理プロセスを通じて権利の安定性は重要であるとの意見が多く出された。権利付与の段階においては、審査の品質管理を向上させるべきとの意見が出された。(中略)

(3) 今後の方向性

我が国産業のイノベーション創出に向け、**産業政策上の観点を反映した進歩性水準の判断が重要である**ことに留意し、権利者と被疑侵害者とのバランスを確保する観点から、(2)に掲げた方策のような、無効の抗弁(第104条の3)の手直しを含めて**権利の安定性を確保するための方策について検討を進めるべき**である。

(参考⑫) 審査の質の向上のための品質管理システム①

審査の質の向上に向けた取組(特許・意匠・商標)



①品質ポリシー・品質マニュアルの策定

新規性・進歩性等の審査の実体的な判断基準を示した「審査基準」とは別に、審査の品質管理という観点から、基本原則や実施体制、審査プロセスにおける品質チェックの方法等を文書で整備

品質ポリシー

- 審査の品質管理の基本原則を示した「品質ポリシー」を策定(特許は平成26年4月に公表、意匠・商標は同年8月に公表)
- 英語版も作成し、海外発信(同年10月に公表し、国際的な知財庁間の会合等で配布)

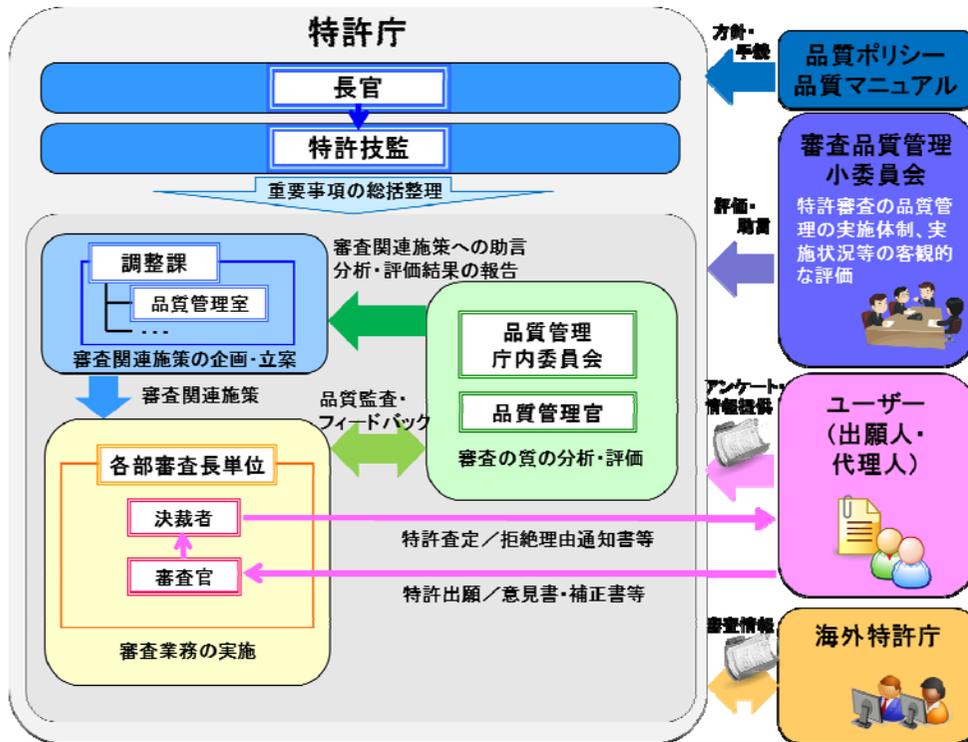
品質マニュアル

- 「品質ポリシー」の基本原則に沿った審査の品質管理及びその実施体制等を文書化した「品質マニュアル」を策定(特許は平成26年8月に公表、意匠・商標は同年12月に公表。)
- 平成27年度の品質管理体制を反映させるために、特許・意匠・商標いずれも平成27年6月に改訂
- 英語版も作成し、海外発信(特許は平成26年11月に公表、意匠・商標は平成27年2月に公表。)

(参考⑬) 審査の質の向上のための品質管理システム②

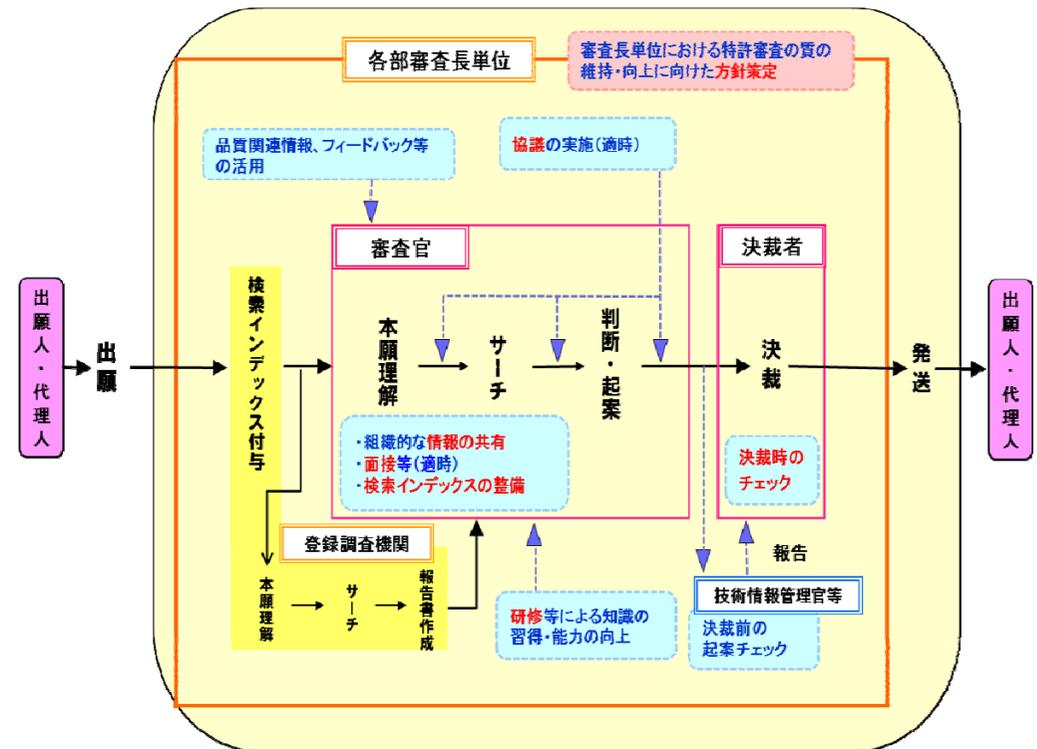
②品質管理体制の整備・強化(特許)

特許審査の品質管理体制



- ① 責任者としての長官、特許技監
- ② 審査業務を実施する審査長単位 (課相当)
- ③ 審査関連施策の企画・立案を行う調整課・品質管理室
- ④ 審査の質の分析・評価を行う品質管理庁内委員会・品質管理官

特許審査プロセスと品質管理の実施



- ① 審査官の実体審査における品質向上の取組 (審査官間における協議・情報共有、出願人等との面接、品質関連情報の活用等)
- ② 審査長等による決裁時の品質チェック
- ③ 品質管理官による品質監査・フィードバック

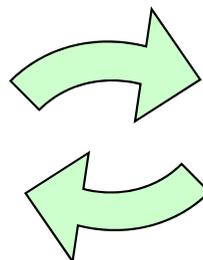
(参考⑭) 審査の質の向上のための品質管理システム③

③審査品質管理小委員会による評価・提言

「審査品質管理小委員会」における審議事項等

審査品質管理小委員会は、産業構造審議会の下に設置した外部有識者委員会であって、品質管理の実施体制・実施状況に関する評価項目・評価基準を作成する。その上で、特許・意匠・商標の審査品質に関し、評価項目・評価基準に基づく客観的な検証・評価(※)を行い、特許庁の品質管理向上に向けた提言等を行う。

評価項目・評価基準に基づく評価
実施体制・実施状況に対する改善提言



特許庁の品質管理に
関する施策に反映

(※)検証・評価の観点

- ・品質管理の方針や手順が適切に整備されているか
- ・品質管理体制が適切に整えられているか
- ・方針や手順に沿った品質管理が適切に実施されているか 等

スケジュール(予定)

第1回(12月17日)

- 品質管理に関する取組の実施状況についての質疑
- 評価項目・評価基準に基づく中間評価
- 中間評価に基づく実施体制・実施状況に対する改善提言

第2回(3月中)

- 評価項目・評価基準に基づく評価
- 実施体制・実施状況に対する改善提言
- 報告書(案)の審議

＜特許出願、審査、審判＞

- ◇ 良い発明があり、特許出願して特許になった、という状態では特許訴訟に勝てない。特許出願を分割したり早期審査を請求したりして、ビジネスを見ながらリアルタイムでクレームを上手に作っていく必要がある。(法曹関係者)
- ◇ 権利を潰れにくくするためには、裁判制度だけでなく特許庁の責任も大きい。審査に当たっての事前調査を徹底することが大前提。特許の信頼性を高め、企業がチャレンジしやすい環境を醸成することが重要。(法学者)
- ◇ 発明者、企業知財部、弁理士、特許庁(審査官、審判官)、裁判所という特許システム全体で見ると、そもそも特許査定率が6割程度であり、一番問題があるのは、特許出願を担う弁理士ではないか。(経済団体関係者)
- ◇ 裁判所において、9割程度権利が維持されるためには、特許庁の権利設定がしっかりする必要があり、審判については、必要があれば、代理人として弁理士だけでなく、弁護士も審判廷に入り、しっかりと議論すべき。(経済団体関係者)
- ◇ 知財高裁の裁判例と明らかに異なる審決がなされることがあったり、社会的事実認定が弱かったりするので、審判官に対する研修をしっかりと行うべき。(法曹関係者)

＜補正、訂正＞

- ◇ 権利化後に明細書を直せるようになると良い。米国のreissue(再発行特許)のような、権利化後に権利範囲を改変できる制度が望ましい。特許取得後に事業の方向性が変わることがあり、それに合わせて権利範囲を変更したい状況になることがある。(弁理士)
- ◇ 訴訟において特許無効が争われたときの権利者の防衛方法として訂正の要件を緩和するのも一案である。(弁理士)
- ◇ 現行法では新規事項を追加する補正はできないため、事業の方向性や市場の動きが決定していない状況で出願した場合、事業の方向性が確定した後、補正や訂正審判で必要なクレームを確保することは困難。事業の方向性に沿ったクレームが作れる制度となれば、強い権利が創設できる。(弁理士)

以下、別紙

(別紙1) 知的財産推進計画2015本文抜粋 (権利の安定性関連)

知的財産推進計画2015(平成27年6月19日 知的財産戦略本部決定) 抜粋(権利の安定性関連)

はじめに (中略)

知的財産高等裁判所の設立から10年経ち、我が国の知財紛争処理システムは、産業界や実務家から一定の評価が得られているものの、利用状況や利便性において改善を求める声も強い。(中略)

国際的なシステム間競争にさらされていることを十分考慮し、我が国の知財紛争処理システムの在り方を**検証すべき**時期にある。

(中略)

第1部 重点3本柱

第1. (略)

第2. 知財紛争処理システムの活性化

(1) 現状と課題

(中略)

権利付与から紛争処理プロセスを通じて**権利の安定性は重要**である。2004年の特許法改正によって、侵害訴訟において特許権が無効とされるべきものと認められるときは権利の行使をすることができないとする**特許法第104条の3(無効の抗弁)**が導入された。現状において、無効の抗弁を**廃止することには異論が多いものの**、同条導入の背景となっていた**無効審判の審理遅延が現在は著しく改善**され、また、本年から**付与後異議申立制度が導入されたこと**を踏まえ、**権利者と被疑侵害者とのバランスを見直す必要**があること、特許権の要件である**進歩性**については、第一次的には**特許庁が産業政策上の判断としてその程度を微調整しながら適切に行うのが相当**であると考えられること等から、同条の在り方は再検討することが必要である。

(中略)

(2) 今後取り組むべき施策

以上の現状と課題を踏まえ、**我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化**、活用促進、及び情報公開・海外発信に関し、関係府省において**以下の取組を推進**することとする。

<<知財紛争処理システムの機能強化>>

(知財紛争処理システムの機能強化に向けた検討)

・我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化に向けて、**権利者と被疑侵害者とのバランスに留意**しつつ、以下の点について**総合的に検討し、必要に応じて適切な措置**を講ずる。

(中略)

-権利の安定性について、我が国産業の**イノベーション創出**に向け、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた**権利の安定性を向上させる方策**について検討する。(以下、略)

(別紙2) 知的財産推進計画2015工程表抜粋 (権利の安定性関連)

知的財産推進計画2015工程表 (平成27年6月19日 知的財産戦略本部決定) 抜粋(権利の安定性関連部分)

項目番号	2015本文掲載施策	項目名	施策内容	担当府省	短期		中期	
					2015年度	2016年度	2017年度	2018年度
第2. 知財紛争処理システムの活性化								
35	○	知財紛争処理システムの機能強化に向けた検討	<p>我が国の知財紛争処理システムの一層の機能強化に向けて、権利者と被疑侵害者とのバランスに留意しつつ、以下の点について総合的に検討し、必要に応じて適切な措置を講ずる。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 証拠収集手続について、侵害行為の立証に必要な証拠収集が難しい状況にあることに鑑み、証拠収集がより適切に行われるための方策について検討する。 - 損害賠償額について、グローバル市場の動向を視野に入れつつ、ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策について検討する。 - 権利の安定性について、我が国産業のイノベーション創出に向け、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策について検討する。 - 差止請求権の在り方について、標準必須特許の場合、PAEによる権利行使の場合について、特許権の価値に与える影響も考慮し、検討する。 <p>(短期・中期)</p>	内閣官房	<p>証拠収集手続がより適切に行われるための方策、ビジネスの実態を反映した損害賠償額の実現に向けた方策、権利の付与から紛争処理プロセスを通じた権利の安定性を向上させる方策及び差止請求権の在り方について、検討体制を整備し、総合的に検討を行い、課題・方向性を整理する。</p>	引き続き左記について検討するとともに、検討結果に応じ、必要に応じて適切な措置を実施。	引き続き、必要に応じて適切な措置を実施するとともに、知財紛争処理システムの更なる機能強化に向けた検討を継続して実施。	
				経済産業省				
								法務省