

権利の安定性に関する整理（案）

1. 現状と課題

無体物に関する権利である特許権は、有体物に関する一般的な権利である所有権とは異なり、権利の存在及び範囲が不明確となりやすいことから、我が国は、それらを明確にするとともに、本来保護に値しない発明に特許権が付与されることを回避し、権利の法的安定性を担保するため、技術専門官庁である特許庁による行政処分を経て権利付与される制度を採用している。また、専門官庁の審査官であったとしてもその判断は絶対的なものとは言えないため、特許制度の信頼性を保つべく、審判制度及び審決等取消訴訟を設け、その判断の誤りの是正を可能としている。

しかしながら、このような制度下にあっても、特許権侵害訴訟等の局面においては、特許の有効性について当事者間で争いになることが多いため、これまで制度改正により是正が図られてきたところである。

権利の安定性に関わる重要な制度改正としては、特許法第 104 条の 3（以下「無効の抗弁」という。）がある。これは、キルビー最高裁判決（最三小判平成 12・4・11）（以下「キルビー判決」という。）以前、侵害訴訟において特許の有効・無効の審理・判断はできなかったが、平成 16 年特許法改正により、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、侵害訴訟において特許無効の抗弁を認める規定として創設されたものである。この後、平成 23 年特許法改正により、再審の訴え等における主張の制限（特許法第 104 条の 4）がなされ、無効審判の結果により侵害訴訟の確定判決の結果を覆すことができなくなり、無効審判との関係が整理されている。

紛争処理の段階における権利の安定性について、知的財産戦略本部の検証・評価・企画委員会の下に設置された知財紛争処理タスクフォースの報告書（平成 27 年 5 月 28 日）や、制度のユーザーである事業者・弁護士・裁判官等からのヒアリングによれば、無効の抗弁が紛争解決の実効性・訴訟経済の観点からは引き続き有効な規定であると指摘される一方で、導入から 10 年が経過し、特許の有効性に関する権利者と被疑侵害者の攻撃防御のバランスの問題や、無効審判との役割分担に関する指摘がなされている。また、無効の抗弁の導入の背景の一つとなった無効審判の審理遅延が著しく改善されたという事情にも留意が必要である。

また、紛争処理の段階において特許権が無効となるリスクを軽減するためには、それ以前の権利の付与の段階の取組も重要である。

権利付与の段階に関わる制度改正としては、平成 26 年特許法改正で導入された「特許異議申立制度」があり、また、特許庁においては審査・審判の品質の向上に向けた取組が強化されている中であるが、補正・訂正・分割といった制度の在り方についても指摘がなされている。

2. 論点

(1) 基本的な考え方

特許権に関する権利の安定性の検討に当たっては、事後規制型による自由な経済活動の中で社会全体の効率性を確保するという観点とともに、経済のグローバル化が進展する中で、経済成長の源泉である様々な知的な活動の重要性が高まり、我が国産業のイノベーション創出に向けた観点が重要であると考えられる。

また、権利の安定性は、我が国特許制度の根幹・信頼性に関わる問題でもあり、特許権を信じて相当期間投資を行った者を保護する必要性等もあることから、基本的にはその向上を図るべきであるが、無効審判や無効の抗弁などにより、無効と判断され得る特許権が存在することも否定できない。

以上を踏まえ、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より向上させるための方策について、当委員会の基本的視点である、利用者の視点、経済的合理性の視点及び国際的視点から検討することが適当である。

(2) 紛争処理段階について

紛争処理段階における権利の安定性については、行政処分によって付与された特許権に関し、主に特許庁による無効審判制度とともに、民事訴訟における無効の抗弁規定があるが、このような制度の在り方についてどのように考えるかが論点となる。

この点、特許権の有効性を信じた者を保護するという産業政策上の観点から無効理由を制限することなどを求める指摘や、無効審判及び無効の抗弁の在り方について技術的専門性を重視する観点から見直しを求める指摘がある。

① 特許権の有効性を信じた者の保護について

イノベーション促進の観点から特許権の有効性を信じて相当期間の投資を行った特許権者等を保護すべきという観点については、具体的な

対応策として、無効理由に除斥期間を設定することや無効理由を制限することが考えられるが、除斥期間を設定した場合、特許権の監視のために多大なリソースを割く負担を第三者に課すことになり、また、無効理由を制限した場合、本来無効の特許がそのまま残って自由な経済活動と効率性を阻害し、イノベーション促進を妨害するおそれがあるため、経済的合理性、利用者の視点に照らし、いずれの対応策についても適当ではないと考えられる。

また、国際的視点からも、除斥期間や無効理由の制限については、主要国では採用されていないことから、適当ではないと考えられる。

② 無効審判及び無効の抗弁の在り方の見直しについて

無効審判及び無効の抗弁の在り方の見直しについては、(i)両制度の性質の違い、(ii)ユーザーニーズ、(iii)特許権者と被疑侵害者のバランス、(iv)制度導入経緯・趣旨との整合性に留意し、検討することが必要と考えられる。

(i) 両制度の性質に関して

無効審判が専門官庁による職権審理を可能とする制度であり、対世効を有するものであるのに対して、無効の抗弁は、当事者主義の下で具体的な紛争の解決を図るために裁判所が直接判断する制度であり、相対効のみを有するという違いがある。

(ii) ユーザーニーズについて

ユーザーニーズとしては、有効・無効判断における技術的専門性、さらに、紛争の一回的解決や両制度の使い分けに関するニーズなどがあると考えられる。

(iii) 特許権者と被疑侵害者のバランスについて

被疑侵害者が無効審判と無効の抗弁による対応が選択可能である一方で、特許権者は直接的にはその反論のみが可能であるが、間接的には無効化を防ぐための訂正審判の請求又は無効審判手続中の訂正請求も可能である。

(iv) 制度導入経緯・趣旨について

キルビー判決後の法改正による無効の抗弁の導入（平成 16 年）、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）が導入されてきた経緯、また、無効の抗弁の導入の背景の一つとなった無効審判の審理遅延が大幅に改善短縮されたという経緯がある。

以上を踏まえ、権利の安定性の向上のための具体的な対応策としては、技術的専門性をより重視した判断を期待し、②-1「無効の抗弁（無効の抗弁に対する訂正の再抗弁についても含む）を見直すこと」、②-2

「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こと」、②-3「攻撃防御のバランスの観点からの訂正審判制度の要件緩和等」の3つの方向性が考えられる。

②-1 無効の抗弁の見直しについて

具体的な対応策としては、(a)無効の抗弁の廃止、(b)無効の抗弁で利用できる無効理由の制限、(c)明らか要件又は有効性推定規定の導入の3つが考えられる。

(a) 無効の抗弁の廃止について

無効審判の審理期間が短縮化した以上、無効審判請求をすれば支障なく短期間で実効的な紛争解決が実現できるため、無効の抗弁は不要であるとの指摘がある。

しかし、無効の抗弁の廃止は、キルビー判決の根拠の一つである衡平の理念との関係で問題が生じ得ること、また、紛争の両当事者に侵害訴訟と無効審判の二つの手続を同時に強いることになり、訴訟経済の観点で問題があること、無効審判は請求せずに侵害訴訟において有効・無効に関する審理を行いたいという紛争の一次的解決の観点からのユーザーニーズに反すること等を踏まえれば、経済的合理性、利用者の視点に照らし、適当ではないと考えられる。

なお、国際的視点からも、侵害訴訟において無効の抗弁が認められない主要先進国はドイツのみであり、この制度に対しては賛否両面から様々な評価があることから、無効の抗弁を廃止する理由には必ずしもならないと考えられる。

(b) 無効の抗弁で利用できる無効理由の制限について

無効理由のうち、進歩性の判断については、豊富な知識及び経験に基づく高度な判断が求められるものであって、裁判官は専門官庁と比べ経験が多いとは言えず、専門官庁である特許庁に委ねるべきという観点から無効の抗弁の無効理由を制限すべきとの指摘がある。

これに関して、無効の抗弁で利用できる無効理由を制限することで、侵害訴訟における無効の抗弁と審決取消訴訟における判断基準とが異なることになるが、これは、当事者の立証能力に左右される当事者主義の民事訴訟と職権主義の行政訴訟の性質の違いを踏まえれば、理論的に整理可能であり、直ちに問題であるとは言えないと考えられる。

しかし、審決取消訴訟と侵害訴訟が最終的には同じ知的財産高等裁判所で取り扱われるにもかかわらず、同一の特許権の有効性の判

断につき、異なる理由で異なる結論がなされる可能性があり、当事者と第三者を混乱させるおそれがあること、また、紛争の一次的解決の観点から統一された判断基準が望ましいとのユーザーニーズがあること、さらに、進歩性の判断に当たって、専門的な知見を有する調査官や専門委員の活用により、裁判官の専門性を相当程度補うことが可能であることを踏まえれば、経済的合理性、利用者の視点に照らし、無効の抗弁で利用できる無効理由を制限することは適当ではないと考えられる。

なお、国際的視点については、主要先進国において、無効の抗弁で利用できる無効理由を制限している例はないところである。

(c) 明らか要件又は有効性推定規定の導入（以下「明らか要件」という。）について

明らか要件については、(c1)「侵害訴訟と無効審判における基準が異なることを前提に導入すべき」（以下「二重基準となる明らか要件」という。）との指摘があるとともに、(c2)「二重基準とはせず、行政処分によって付与される権利は当然有効性が推定されるため、それを確認的に規定する前提で、導入すべき」（以下、「確認的な明らか要件」という。）との指摘があった。

(c1) 二重基準となる明らか要件

当事者主義の民事訴訟と職権主義の行政訴訟の性質の違いを踏まえれば、無効の抗弁と侵害訴訟における判断基準が異なることは理論的にはあり得るものである。

これを前提に、行政行為の公定力を踏まえて民事訴訟では特許無効の判断を直接的には行わず、権利濫用が明らかである場合に権利行使を阻止できるようにすべきとの指摘や、特許庁の判断を尊重し、侵害訴訟においてのみより高い証明度を要求すべきとの指摘があった。加えて、仮に二重基準となる明らか要件を導入した場合は、侵害訴訟において特許の有効性及びその範囲について主張立証をする機会が制限されることから、特許法第 104 条の 4 に定める再審制限規定を見直すべきとの指摘があった。

しかし、二重基準となる明らか要件の下では、無効の抗弁で利用できる無効の理由を制限する場合と同様に、審決取消訴訟と侵害訴訟が最終的には同じ知的財産高等裁判所で取り扱われるにもかかわらず、同一の特許権の有効性の判断につき、異なる理由で異なる結論がなされる可能性があるため、紛争の一

回的解決の観点から統一された判断基準が望ましいとのユーザーニーズに反すると考えられ、更に第三者を混乱させるおそれもあることから、経済的合理性、利用者の視点に照らし、その導入は適当ではないと考えられる。

なお、国際的視点からは、米国のような二重基準を導入してもよいのではないかという指摘があるが、一般的に米国で求められる証明度は「証拠の優越」という日本とは異なる証明度の考え方という指摘があることなどを踏まえると、必ずしも日本において二重基準を導入すべき理由にはならないと考えられる。

(c2) 確認的な明らかな要件

確認的な明らかな要件の導入に関して、特許権を信じて相当期間投資を行った者を保護する必要性があり、国際競争力の観点で無効とすることには慎重に判断すべきとの指摘、特許権が情報財としての特殊性を背景に他の一般の行政処分と比較して無効となる割合が高いため、訴訟外での紛争解決においても権利の有効性推定を明示することで事実上の効果が期待されるとの指摘、進歩性の技術水準に関するいわゆる後知恵排除の判断基準が判決で明記されるようになり生じた実務上の効果を根拠に、こういった当然のことを明示することによる事実上の効果が期待されるとの指摘があり、また、我が国産業のイノベーション創出に向けてプロパテント方向であることを対外的に明確にできるとの指摘があった。

確認的な明らかな要件については、確認的な意味でも明示すると、無効審判と侵害訴訟のいずれにおいても、特許権を無効とする際には、より慎重な判断がなされることが期待される点に加えて、訴訟等に至らない紛争の解決にも事実上の影響を及ぼし、権利の安定化に資すると考えられ、また、我が国産業のイノベーション創出に向けて権利の安定性を向上させるという意思をユーザーに明確に示すことにもつながると考えられる。

一方で、行政処分によって付与された特許権に有効性が推定されることは当然であり意味がないのではないかと指摘、逆に、強く推定が働いて無効になるべきものが無効にならなくなるのではないかと指摘があり、また、技術専門官庁による無効審判においても確認的な明らかな要件を課すことには違和感があるとの指摘があった。

以上から、無効の抗弁のみならず専門官庁が行う無効審判にも確認的な明らか要件を導入することの是非等、指摘された課題への対応も含め、更に検討を進めることが適当である。

(d) 訂正の再抗弁について

前述のとおり、被疑侵害者による無効の抗弁や無効審判請求に対して、特許権者は、直接的にはその反論のみが可能であり、間接的に無効化を防ぐための訂正審判請求等が可能となっている。

侵害訴訟において訂正の再抗弁を行う場合、「実際に適法な訂正審判請求等を行っていることが必要」等とする裁判例が複数あり、原則として、訂正審判請求や訂正請求を行わずに、訂正の再抗弁を行うことができない運用がなされている。

この点、権利者は、権利範囲の減縮が早期に確定することを防ぐとともに、紛争の長期化につながる無効審判の誘発を防ぐために、訂正審判請求等を躊躇する状況であるため、訂正審判請求等をしなくても訂正の再抗弁ができることを明確にすべきとの指摘があった。

また、これに関連して、被疑侵害者の事業とは関係がない無効事由がある場合でも、訂正審判制度が機能すれば無効事由が除外されて権利が生き残ることが想定されるため、実際に訂正がなされていない段階でも（権利濫用が明らかでないとして）権利行使を認めて問題ないとし、訴訟においてできるだけ権利無効とならないように運用されることを求める指摘もあった。

一方で、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁については、行政行為である訂正と当事者主義を前提とする民事訴訟との整合性が課題となるとの指摘、訂正の範囲が明確にならず第三者にとって複雑になるおそれがあるとの指摘、キルビー判決に基づき運用されていた時期に実際に生じたような濫用による審理の遅延のおそれがあるとの指摘、さらには、訂正審判請求等の要件緩和がむしろ重要との指摘があった。

この点、民事訴訟との整合性に関する課題については、無効の抗弁の場合と同様に、訂正の再抗弁も当事者効に限られると考えれば必ずしも問題であるとは言えず、訂正の範囲に関する課題についても、判決においてその範囲を明確化した上で、無効の抗弁の場合と同様に、第三者への情報提供を可能とする運用が可能であると考えられる。また、濫用のおそれに関しては、時機の制限を含めて、無効の抗弁における特許法第 104 条の 3 第 2 項のような規定による

手当てや、訴訟指揮による解決等が考えられる。さらに、訂正審判等の要件緩和と、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁の導入は矛盾するものではなく、両立可能であると考えられる。

訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁の導入は、侵害訴訟において訂正の可否について判断される機会が拡大され、紛争の迅速かつ一回的解決に資すること、被疑侵害者が無効審判請求を経ないで無効の抗弁を行えることと均衡すること、さらに、無効審判において訂正の可否についても併せて審理することができることで手続が均衡することが期待される。これらにより、侵害訴訟における権利の安定性の向上に資するとともに、紛争解決の実効性、訴訟経済等にも資するものとなり、更なる当事者間の衡平につながると評価できるため、経済的合理性、利用者の視点等に照らし、その導入には意義があると考えられる。

以上から、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁の導入について、前述の課題への対応の検討も含め、具体的に検討を進めることが適当である。

②-2 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

具体的な対応策としては、(a)「専門委員・調査官の更なる充実など、裁判所における更なる技術的専門性の向上」（以下「技術的専門性の向上」という。）、(b)「人事交流の拡大、意見交換会など、裁判所と専門官庁（特許庁）の連携強化」（以下「連携強化」という。）、(c)「特許庁による有効性確認、求意見など、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」（以下「レビュー機会の拡大」という。）の3つが考えられる。

(a) 技術的専門性の向上

調査官、専門委員は、裁判における技術的なサポートとして機能しているとの指摘や、技術的専門性に関する特許庁と裁判所の基準のずれの予防のためには、技術的専門性を高める仕組みを地道に充実させていくべきとの指摘があり、調査官、専門委員の更なる充実を図ることは基本的に適当と考えられる。

ただし、当事者主義の審理構造との関係、関与の公平・中立、透明性、質・量の確保、無効審判との役割分担などの課題もあることから、これらを踏まえ、技術的専門性の向上について、権利の安定性の向上の観点から有効な更なる対応策があるかどうか、経済合理性、利用者の視点等から引き続き検討することが適当である。

(b) 連携強化

査定系の審決取消訴訟においては特許庁が当事者となることから、裁判所と特許庁との連携強化には慎重であるべきとの指摘があるが、調査官への就任に際しては、特許庁を辞職の上調査官として宣誓させることなど中立性は確保されているので、審査官・審判官と裁判官の人事交流や意見交換を更に綿密にすることで、技術的専門性のある専門官庁の知見の更なる活用につながるため、利用者の納得感が高まるとの指摘もある。

連携強化についても、技術的専門性の向上における課題と同様の点を踏まえ、権利の安定性の向上の観点から有効な更なる対応策があるかどうか、経済合理性、利用者の視点等から引き続き検討することが適当である。

(c) レビュー機会の拡大

侵害訴訟における求意見制度について、特許権を付与した立場で職権探知が可能な専門官庁である特許庁の判断を加味し、裁判所の判断の参考とすることは有用であり、特許庁による判断を期待しているユーザーのみならず、裁判所と特許庁の判断の統一を期待しているユーザーの納得感が高まるため、検討すべきとの指摘があった。一方で、査定系の審決取消訴訟においては特許庁が当事者となることから慎重になるべきとの指摘、裁判官の審理・判断の柔軟性を確保する観点から強制的なものにすべきではないとの指摘、訴訟遅延を防ぐため意見提出に期限を切るべきであるとの指摘があった。

また、権利の逐次安定化を図るため、自分の権利の有効性を権利者が確認できる制度を検討すべきとの指摘もあった。

求意見制度については、侵害訴訟の審理の遅延を招くおそれや調査官・専門委員制度との役割分担に関する課題等がある一方で、訂正の可否に関する判断や有効性判断、特に技術的専門性が求められる進歩性判断等について専門官庁の考えを裁判所が参照することが可能となり、ユーザーの納得感が高まり、権利の安定化に資することが期待されるため、経済的合理性、利用者の視点等に照らし、前述の課題への対応も含め、具体的に検討を進めることが適当である。

また、権利の有効性を権利者が確認できる制度についても、ユーザーの納得感が高まり、権利の安定化に資することが期待されるため、ユーザーニーズの検討を含めて更に検討することが適当である。

②-3 攻撃防御のバランスの観点から無効の抗弁に対する対抗策としての訂正審判等の要件緩和等

訂正審判等については、無効の抗弁に対する対抗策として挙げられるため、問題となる。

この点、訂正審判等の要件に関連して、実質的な拡張又は変更にあたるか否かについての訂正審判等の判断のハードルが高いため、利用者にとって使いづらく不自由を感じるとの指摘、明細書全体の記載を考慮して訂正の判断をしてほしいとの指摘があった。

また、攻撃防御のバランスの観点からの具体的な対応策として予備的な訂正や段階的な訂正を認めるべきとの指摘もあったところである。

特許権者にとっては、出願時又は権利化の段階で想定していなかった状態に対応することができ、権利の活用につながり、権利の安定性の向上に資するものであると考えられる。

一方で、訂正審判等の要件緩和については、明細書に開示された範囲と権利化された範囲の差分は従来パブリックドメインとされていたところ、もし、その範囲へ特許権が拡張変更され得るとなれば、第三者の監視負担が権利化後も継続するという課題もあると考えられる。また、訂正審判は、特許の一部についての瑕疵を取り除くための制度であることにも留意が必要である。

以上を踏まえれば、経済合理性、利用者の視点等に照らし、前述した指摘や課題への対応策、ユーザーニーズやその是非も含め、具体的に検討を進めることが適当である。

また、訂正審判等の予備的な訂正や段階的な訂正については、現行制度でも訂正範囲を異ならせる複数の訂正審判を請求することが可能であり、審判・裁判における審理の長期化につながる懸念があることから、具体的なユーザーニーズを把握した上で、必要性が認められれば制度の見直し等の検討を進めることが適当である。

③ その他

司法判断に関する納得感を増す観点から、司法におけるプロセスの透明性、説明責任を向上させるべきとの指摘もあり、利用者の視点から重要であると考えられるため、訴訟手続等において、これらを踏まえた運用が期待される。

(3) 権利付与段階について

紛争の段階において特許権が無効となるリスクを軽減するために、それ以前の権利の付与の段階の取組も重要である。権利付与段階における権利の安定性に係る制度改正としては、平成 26 年特許法改正で導入された「特許異議申立制度」があり、特許庁においては審査・審判の品質の向上に向けた取組が強化されているところであるが、権利付与段階における権利の安定性に係る制度についても論点となる。

この点、審査体制及び品質管理体制や、補正・分割といった制度の在り方の検討の必要性についても指摘がある。

① 審査体制及び品質管理体制について

審査の質の向上のためのこれまでの取組として、特許庁は「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（品質ポリシー・品質マニュアル）で整備するとともに、品質管理庁内委員会を設置し評価を行うなど品質管理体制の整備・強化を行ってきた。また、外部有識者からなる審査品質管理小委員会から、特許・意匠・商標の審査の品質管理の実施体制・実施状況について客観的な評価及び改善提言を受けるとともに、それら提言を特許庁の品質管理の取組に反映させている。

権利の安定性の向上のための取組の強化に関しては、特許庁に対して審査に当たって事前調査を徹底することが必要との指摘があることも踏まえ、これまでの取組を引き続き進めることが適当である。

② 補正・分割について

潰れないが使えない特許ができてしまっただけでは意味がないとの観点から、内容的・時期的な面から特許の補正・分割の要件緩和を検討すべきとの指摘があった。

補正・分割の要件緩和については、出願人又は特許権者が出願時又は権利化の段階で想定していなかった状態に対応することができ、権利を活用することができる効果が期待される一方で、訂正審判等の柔軟化の場合と同様に、第三者の監視負担や紛争解決に要する期間の長期化の課題もあることから、権利の安定性の向上の観点から有効な対応策があるかどうかを含めて、経済合理性、利用者の視点等から、ユーザーニーズの検討を含め、引き続き検討することが適当である。

③ 出願側について

中小企業を含む企業や弁理士などの出願側についても、特許出願を担う弁理士に問題があるのではないかと指摘や、中小企業の経営者の知的財産の活用等に関する意識に問題があるとの指摘、中小企業と弁理士

との関係が希薄であるとの指摘もあることも踏まえ、安定した質の高い特許を増やしていく観点で、一層の対応が期待される。

3. 方向性案

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より向上させるための方策について、以下のとおり、進めることが適当である。

無効審判及び無効の抗弁の在り方の見直しに関して、確認的な明らか要件の是非等や、訂正審判請求等を伴わない訂正の再抗弁について具体的な検討を進めることが適当である。また、無効の抗弁に対する対抗策としての訂正審判等の要件緩和等の是非等について具体的な検討を進めることが適当である。

併せて、侵害訴訟における技術的専門性を更に高める観点から、技術的専門性の向上及び連携強化についての取組の強化や、専門官庁によるレビュー機会の拡大としての求意見等について具体的な検討を進めることが適当である。

さらに、特許庁における審査の質の向上のためのこれまでの取組を引き続き進めるとともに、補正・分割の要件等の緩和についても、引き続き検討することが適当である。

以上