

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)
に対する意見

[氏 名]	(社) 日本国際知的財産保護協会 パブコメ検討委員会 「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」検討小委員会 委員長 飯田 圭
[住 所]	〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目14番1号郵政福祉琴平ビル4階
[電話番号]	(03)3591-5301
[FAX 番号]	(03)3591-1510
[メールアドレス]	k_iida@nakapat.gr.jp
[意見]	<ul style="list-style-type: none"> ● 「I－(1) 登録対抗制度の見直し」「4. 対応の方向」について 賛成する。 ● 「I－(1) 登録対抗制度の見直し」「5. 具体的な制度設計に係る論点」「(1) 仮通常実施権への当然対抗制度の導入について」、「(3) サブライセンスに基づく通常実施権の対抗について」、「(4) 特許権者が破産した場合等の通常実施権の対抗について」、「(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」、「(6) 告知義務を設けることについて」、「(7) 制度施行前に許諾されていた通常実施権への当然対抗制度の適用について」、「(8) 通常実施権の登録制度の廃止について」、「(9) 通常実施権の移転等の第三者対抗要件について」、「(10) 現行法の「登録を備えた」通常実施権者を対象とする規定の扱いについて」及び「(11) 特許権の放棄等に係る通常実施権者等の承諾について」について いずれも賛成する。 ● 「I－(1) 登録対抗制度の見直し」「5. 具体的な制度設計に係る論点」「(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承継について」について 基本的には賛成する。但し、関係者の予測可能性を可及的に確保するために、少なくともライセンス契約や特許権の譲渡の典型的な類型におけるライセンス契約関係の当然承継の可否について、検討を深めることが望まれる。 ● 「I－(1) 登録対抗制度の見直し」「6. 実用新案法についての対応」「(1) 当然対抗制度について」「② 対応の方向」について 賛成する。 ● 「I－(1) 登録対抗制度の見直し」「6. 実用新案法についての対応」「(2) 仮通常実施権の制度について」「②対応の方向」について 賛成する。なお、できる限り、必要な法改正の内容・時期に合わせて、特許庁の業務システムの改造を実施されたい。

- 「I－(2) 独占的ライセンス制度の在り方」「3. 対応の方向」について
賛成する。なお、できる限り、必要な法改正の内容・時期に合わせて、特許庁の業務システムの改造を実施されたい。
- 「I－(3) 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁」「3. 対応の方向」について
賛成する。なお、できる限り、必要な法改正の内容・時期に合わせて、特許庁の業務システムの改造を実施されたい。
- 「II－(1) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方」「4. 対応の方向」について
当面は「現行どおり両ルートの利用を許容する」ことも止むを得ないが、両ルートの並存下での課題に対処する方策や各ルート自体の法制度的・運用的な改善などは勿論、両ルートの関係に係るより抜本的な法制度改正の要否をも含めて、今後とも更により積極的に検討を継続すべきである。例えば、侵害裁判所で特許の有効性が事実上判断されている現状が、特許の有効性について訴訟の前段階において専門行政庁による審理判断を受ける利益ないし特許審判前置の利益を実質的に当事者から奪っていることにならないか、という点など根本的な問題がまだまだ未検討である。
- 「II－(2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審等の扱い」「4. 対応の方向」「(1) 再審を制限することの適切性について」について
「II－(1) 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方」「4. 対応の方向」に関する上記意見を前提に、侵害訴訟の確定判決の安定性の確保という両ルートの並存下での課題に対処する方策として、それ自体には、特に強くは反対しない。
- 「II－(2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審等の扱い」「4. 対応の方向」「(2) 再審を制限する方法」について
賛成する。
- 「II－(2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審等の扱い」「4. 対応の方向」「(3) 再審を制限する範囲」について
反対する。たまたま侵害訴訟の方が早期に確定したことを理由として、侵害訴訟の被告としての適正な防御の努力の一環として確定以前から請求されている無効審判請求の無効審決の確定による無効の遡及効を制限する理由はないと考える。
- 「II－(2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審等の扱い」「5. 具体的な制度設計に係る論点」「(1) 差止めを命ずる判決について」、「(3) 上告受理申立ての制限について」、「(4) 延長登録無効審判との関係について」、「(5) 刑事訴訟法の再審事由との関係について」、「(6) 補償金請求訴訟との関係について」及び「(7) 仮処分・仮差押えとの関係について」について
いずれも賛成する。
- 「II－(2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審等の扱い」「5. 具体的な制度設計に係る論点」「(2) 確定判決に基づく支払が未だなされていない場合について」について
反対する。いまだ支払がされていない損害賠償請求権についてまで、損害賠償の支払を強制すべきか疑問が

ある。報告書（案）の「2. 問題の所在」において既に受領がなされた損害賠償の返還を強制することの問題点が指摘されている。しかし、その問題点からさらに進んで、いまだ支払のない損害賠償の支払を強制することまで適当であることにはならないのではないか。特許権者は強制執行により支払を強制することも可能であり、そのような努力をしない権利の上に眠る特許権者を保護する必要性はないともいえる。

- 「II-(2) 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審等の扱い」「6. 実用新案法についての対応」「(1) 無効審決について」「②対応の方向」及び「(2) 訂正について」「②対応の方向」について
いずれも賛成する。
- 「II-(3) 無効審判ルートにおける訂正の在り方」「3. 対応の方向」「(1) 「審決予告」の導入と出訴後の訂正審判請求の禁止について」について
反対する。継続して検討すべきである。審決予告に基づく訂正を踏まえてなされた審決を考慮して特許権者が適切な訂正をする機会を奪うおそれがある。現行法においても、無効理由通知（現行法上、請求人が申し立てない理由を審理した場合に限られるが、新たな引用例を職権で追加すれば可能である。）を活用すれば、無効審判手続内における訂正の機会を確保することが可能である。そのような運用をしても、なお、いわゆるキャッチボール現象が減少しない場合には、改めて検討すれば足りる。
- 「II-(3) 無効審判ルートにおける訂正の在り方」「3. 対応の方向」「(2) 「審決」が特許法第181条第1項により取り消された後の特許庁での審理について」について
反対する。仮に「審決予告」の制度を導入するのであれば、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求が禁止されていることを踏まえるならば、無効審決をするに先立ち「審決予告」は原則として必要とすべきである。
- 「II-(3) 無効審判ルートにおける訂正の在り方」「4. 実用新案法についての対応」について
賛成する。
- 「II-(4) 無効審判の確定審決の第三者効の在り方」「4. 対応の方向」、「5. 具体的な制度設計に係る論点」及び「6. 実用新案法についての対応」「(2) 対応の方向」について
いずれも特に反対しない。
- 「II-(5) 同一人による複数の無効審判請求の禁止」「4. 対応の方向」について
賛成する。
- 「II-(6) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方」「3. 対応の方向」「(1) 請求項ごとの取扱い」及び「(2) 明細書等の一覧性の確保」並びに「4. 具体的な制度設計に係る論点」「(1) 訂正に際しての対応関係の説明」について
いずれも賛成する。
- 「II-(6) 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方」「4. 具体的な制度設計に係る論点」「(2) 無効審判請求がされていない請求項に対する訂正が不認容になった場合の不服申立」について
反対する。訂正の不認容の審決という行政処分への不服申立ての機会の保障の必要性、特許事件の性質上行政事件訴訟法の規定をそのまま適用することが必ずしも適当でないこと、改めて訂正審判を請求するのでは実質的な審理判断の重複になり、無駄であること等に鑑みると、寧ろ請求項基準説を徹底して、無効審判請求が

されていない請求項に対する訂正の問題を、無効審判における訂正請求の問題ではなく、訂正審判請求の問題と把握することにより、同請求が認められなかった場合に、審決取消訴訟による独立した不服申立ての機会を与える方が良いのではないか。

- 「Ⅱ－（６）審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方」「５．実用新案法についての対応」「（２）対応の方向」について賛成する。

- 「Ⅲ－（１）差止請求権の在り方」について賛成する。

- 「Ⅲ－（２）冒認出願に関する救済措置の整備」について基本的には賛成する。

但し、譲受人又は冒認者等が冒認出願等について善意の場合、一定の範囲で法定実施権（無償）が認められることとされているが、それでは真の権利者の保護に欠けるのではないか。すなわち、善意の譲受人又は冒認者等の保護として、差止めを受けることのないよう法定実施権による保護を与えることは適切であると考えられる。しかしながら、譲受人又は冒認者等が悪意になった時点以後についてまでも無償で実施を継続できる地位を与えるまでの必要性はないのではないか。したがって、例えば、譲受人又は冒認者等が真の発明者からの書面による通知等により悪意になった時点以後の実施に対しては、一定の額の対価請求（例えば実施料相当額）を認める等の制度を採用することにより、真の権利者と譲受人又は冒認者等の利益の調整を図るべきではないか。

また、複数の請求項のうち、一部の請求項のみが（一部）冒認の場合（自己の創作に係る独立クレームの従属クレームに他人の創作を取り込む場合、他人の創作に係る独立クレームに自己の創作を付け加えて従属クレームとする場合等）に、一部冒認が利用発明とされるのか、それとも共同発明とされるのか、という問題とも相俟って、特に特許権の請求項毎の分割（持分）移転を認めていない現行法制の下では、移転請求の結果が、全ての請求項について（持分）移転の効果が生じるのか、それとも問題の一部の請求項についてのみ（持分）移転の効果が生じるのかが明らかでない。したがって、この場合の取扱いを明確にする必要がある。

なお、現行法では登録済みの特許の発明者名を訂正する手段がないが、冒認を理由とする特許権移転制度を設ける場合には、それに伴う発明者名の訂正手段も設けるべきことに留意されたい。

- 「Ⅲ－（３）職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備」について賛成する。

- 「Ⅳ－（１）特許法条約（PLT）との整合に向けた救済手続の導入」「４．対応の方向」、「５．具体的な制度設計に係る論点」「（１）第三者保護規定について」「②考え方」及び「６．実用新案法についての対応」「（２）対応の方向」についていずれも賛成する。

- 「Ⅳ－（２）大学・研究者等にも容易な出願手続きの在り方」「４．対応の方向」「（１）現行制度での対応

の可能性」について

以下の点で趣旨が不明である。すなわち、明細書について、提案における最低限の様式により出願日をより早く確保することと、補正における新規事項の追加の禁止の問題を回避して追加できる範囲との関係が不明である。このため、最低限の様式によって出願日を早く確保する意味が不明である。

- 「IV－（２）大学・研究者等にも容易な出願手続きの在り方」「４．対応の方向」「（２）出願時の特許請求の範囲の要否について」について
賛成する。

- 「IV－（２）大学・研究者等にも容易な出願手続きの在り方」「４．対応の方向」「（３）具体的な対応」について
賛成する。

- 「IV－（３）グレースピリオドの在り方」「４．対応の方向」について
基本的には賛成する。

但し、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大するに際し、適用対象について何らかの「拡大された定義」がなされるとすると、発表態様が当該「拡大された定義」に入るか否かという点が争いになる可能性があり、当事者（出願人、無効審判請求人等）及び審査官・審判官の負担になる。そこで、端的に「例外事由となる公表態様を、出願人本人の行為により公知となる場合はすべて」とすることを提案する。

また、特許法第30条第4項では、「その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出」と規定されているところ、この「出願と同時」という期間的要件の緩和（例えば、出願から1年以内）を提案する。この点、産学連携において、出願後に、大学側で学会等で出願内容の一部が出願前に発表されていたことが判明することがある。このような事態に対処できるようにしたい。また、特許法30条適用の申請期間を例えば出願後1年以内というように緩和しても、出願内容が公開されるのは出願後18ヶ月であるから、公開公報に特許法30条適用を申請した事実は記載されるため第三者への不都合はないと考えられる。

- 「IV－（３）グレースピリオドの在り方」「５．実用新案についての対応」「（２）対応の方向」について
「IV－（３）グレースピリオドの在り方」「４．対応の方向」に関する上記意見と同様である。

- 「IV－（４）特許料金の見直し」「１．特許料金の見直し」「（３）対応の方向」について
賛成する。さらに、近時の経済情勢並びに出願数及び審査請求数の減少という状況を踏まえて、審査請求料等の見直しについて早急な実施を希望する。

- 「IV－（４）特許料金の見直し」「２．中小企業等減免制度の拡充」「（３）対応の方向」について
賛成する。

以上