

5 安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究^(*)

平成15年の特許法改正により、特許付与後の異議申立制度と特許無効審判制度が統合・一本化され、特許付与後の異議申立制度の機能を包摂する新たな特許無効審判制度が作られた。しかし、特許無効審判の請求件数は、平成15年以降、一時的には増えたが、現在では法改正前の水準で推移しており、現行の特許無効審判制度は、特許付与後の異議申立制度の代替としてほとんど機能していないのではないかと疑問が呈されている。また、審査順番待ち期間の短縮や、早期審査件数の増加に伴い、情報提供の機会が十分に無いまま特許になるものが増加している。さらに、日本では、瑕疵ある特許を事後的にスクリーニングする機会が、海外と比較して少ないことも指摘されている。

そこで、現行の特許無効審判制度、及び情報提供制度等について調査・分析し、安定的な権利付与に向けた制度の在り方を検討するための基礎資料の作成を目的として、本調査研究を行った。

I. 序

1. 本調査研究の背景

特許の有効性について、瑕疵ある特許を消滅させる手続として、特許無効審判の制度(特許法第123条)が設けられている。平成15年の特許法改正により、特許付与後の異議申立制度と特許無効審判制度が統合・一本化され、特許付与後の異議申立制度の機能を包摂する新たな特許無効審判制度が作られた。

しかし、特許無効審判の請求件数は、平成15年の法改正後、一時的には増えたものの、現在では法改正前の水準で推移しており、現行の特許無効審判制度は、特許付与後の異議申立制度の代替としてはほとんど機能していないのではないかと疑問が呈されており、また、原則口頭審理による特許無効審判では、従前の特許付与後の異議申立てをするのと同様の感覚で簡易に利用できるものではない等の指摘がされている。さらに、上記法改正に併せて導入された特許付与後の情報提供制度も利用が少ない状況である。

また、審査順番待ち期間の短縮や、早期審査件数の増加に伴い、情報提供の機会が十分に無いまま特許になるものが増加し、特に、出願公開前に特許査定される場合には、第三者が情報提供できる機会が全く無いまま、権利化されることになる。さらに、瑕疵ある特許が潜在している状況を解消する事後的スクリーニングの機会が海外と比較して日本では少ないことも指摘されている。

2. 本調査研究の目的

現行の特許無効審判制度、及び情報提供制度等について調査・分析し、安定的な権利付与に向けた制度の在り方を検討するための基礎資料作成を目的として、本調査研究を行う。

3. 本調査研究の実施方法

本調査研究においては、上記の目的のために、以下に挙げる項目を実施した。

- 法律学及び経済学的観点を含む専門的な視点から、特許後に権利の有効性を簡易にかつ早期に見直す手段の必要性などの検討を行うべく、学識経験者5名、産業界有識者4名、弁護士・弁理士2名の計11名からなる委員会を4回開催した。
- 特許無効審判制度、情報提供制度、従前の特許付与後の異議申立制度の利用状況、目的、問題点に関するアンケートを1,071者(企業等971者、弁護士・弁理士事務所100者)に送付し、485者から回答を得た。
- 特許無効審判制度、情報提供制度、従前の特許付与後の異議申立制度の課題・問題点に関する具体的な意見等を把握するため、国内アンケートの回答者から抽出した10者(企業9者、事務所1者)に対し、国内ヒアリング調査を実施した。
- 特許後に権利の有効性を簡易に見直すための、最新の制度を把握するため、米国特許商標庁、米国の法律事務所3者及び大学研究者1者に対して、海外ヒアリング調査を実施した。
- 書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、日本を含む海外主要国の特許無効審判制度及び異議申立制度等について、法律学及び経済学的観点を含めて、調査、整理及び分析した。

(*) これは平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

Ⅱ．国内における安定的な権利付与のための制度の現状・課題

1. 特許無効審判(特許法第123条)

(1) 制度の趣旨、内容及び利用状況、並びに制度が抱える問題

平成15年の法改正により、特許付与後の異議申立制度を廃止するとともに、この制度の機能を包摂する新たな特許無効審判制度が作られた。

特許無効審判の請求件数は、特許付与後の異議申立制度が廃止された年から翌2004年にかけて年間の請求件数が急増しており、また、その内訳をみると、特許権の設定登録から1年以内に請求されるものが増加していた。そのため、この増加分は特許付与後の異議申立ての代わりに、特許無効審判の請求がされたものと考えられる。ただし、この増加分は、従前の特許付与後の異議申立ての件数と比べると非常に少ない。

また、特許無効審判の請求件数は2011年には269件と、特許付与後の異議申立制度が廃止される以前と同程度の水準に戻っている。

以上のことから、特許付与後の異議申立制度が廃止された翌年(2004年)には、一部ではあるが、そのニーズを特許無効審判制度が吸収したが、現状ではそのような機能も希薄になっており、特許付与後の異議申立制度の代替としてほとんど機能していないことが予想される。

(2) 国内アンケート及び国内ヒアリング調査結果

国内アンケートによると、特許無効審判制度を利用する目的は、「権利行使されたとき(侵害訴訟を提起される・警告状を受け取る等)の対抗手段」であるという回答と、「自社事業(研究開発等将来事業に関わる事業を含む)の障害となる、若しくは将来なりそうなどの対抗手段」であるという回答が多かった。また、自社事業に関連性が強い他者の特許に対して特許無効審判の利用を躊躇若しくは諦める理由として、手続負担や口頭審理の負担が大きいう理由の他、警告等が来る、若しくは紛争となってから無効理由を提示するなり、特許無効審判を請求する対応をとればいいという回答が多かった。さらに、国内ヒアリングでも利用する際の労力、費用の負担や匿名での利用が難しいことから、「自社事業に関連性がありそう」という程度の他者の特許に対して、特許無効審判制度を利用しづらいという意見もあった。

2. 特許付与後の異議申立て(平成15年改正前の特許法第113条)

(1) 制度導入の背景、制度の内容及び利用状況

特許付与前の異議申立制度の有していた特許権の設定が遅れる場合が生じるという問題点や、制度の国際調和の

観点などから、平成6年の特許法改正により特許付与前の異議申立制度が廃止され、特許付与後の異議申立制度が導入された。導入時の特許付与後の異議申立制度と特許無効審判制度の役割は次のように考えられていた。

① 付与後異議申立制度は、特許に対する信頼性を高めることを目的とし、特許異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら特許処分を適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものである。

② 一方、特許無効審判制度は、通常、特許侵害訴訟等の特許係争において利害関係人が防御手段の一つとして請求することからもわかるように、特許庁が行った特許処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決するための手段として位置づけられるものである。

特許付与後の異議申立制度は、2003年は年間約4,800件(申立総数)の利用があった。また、2003年の調査結果によると、特許付与後の異議申立がなされた特許のうち、76%の特許が何らかの瑕疵のため訂正若しくは取消しとなっていた。

(2) 国内アンケート及び国内ヒアリング調査結果

国内アンケートによると、特許付与後の異議申立制度を利用する目的は、「自社事業(研究開発等将来事業に関わる事業を含む)の障害となる、若しくは将来なりそうなどの対抗手段」であるという回答が、「権利行使されたとき(侵害訴訟を提起される・警告状を受け取る等)の対抗手段」であるという回答よりも多かった。一方、特許無効審判制度では逆に、前者の回答が後者の回答よりも少なかったため、特許付与後の異議申立制度と特許無効審判制度をそれぞれ異なる位置づけとしているユーザーが多いことがうかがえる。また、自社事業に関連性が強い他者の特許に対して制度の利用を躊躇若しくは諦める理由として、手続負担が大きいう回答は、特許無効審判制度では32.6%に上ったのに対して、特許付与後の異議申立制度では10.6%にとどまり、特許付与後の異議申立制度の方が、特許無効審判制度よりも手続面での負担が少なかったことがうかがえる。

特許付与後の異議申立制度が廃止された影響として、「特許査定後に提供される情報が減少し、無効理由のある他社特許が増加し、事業が制約された」という回答が多かった。また、特許付与後の異議申立制度に掛かっていたコストが削減されたという回答もあったが、反面、「無効審判若しくは鑑定などの判断のため、コスト、必要な工数が増えている」といった、特許付与後の異議申立て以外の面でのコストが増えていることを示唆する意見もあった。特許付与後の異議申立制度がなくなり、それにかかるコストは削減されても、それ以外の面(情報提供、特許無効審判、鑑定など)のコストを含めて考えると、全体としてコストが削減されているかは、国内アンケートの結果のみからでは判断することが難しい。

また、国内ヒアリングでは、特許付与後の異議申立制度において、特許権者からの意見書、訂正の請求等に対して、申立人が更に取消理由を主張する書面を提出するなど参加できる仕組みがあった方がよいかについて質問したところ、申立人からの反論の機会はあった方が良いとの意見が多かった。

3. 特許付与前の情報提供制度(特許法施行規則第13条の2)

(1) 制度の趣旨、内容及び利用状況、並びに制度が抱える問題

特許付与前の情報提供制度は、昭和45年の出願公開制度の導入に伴い、審査の的確性及び迅速性の向上に資することを目的として、特許法施行規則に規定されたものである。

情報提供制度の利用件数は、特許付与後の異議申立制度が廃止された2003年(約4,700件)から次の2004年にかけて、約1,300件増えた。その後、2009年には約7,600件まで増えた(2003年から約2,900件増)。このことから、従前の特許付与後の異議申立ての代わりに、特許付与前の情報提供制度が利用されたことがうかがえる。

また、特許庁での審査順番待ち期間が短縮化し、早期審査制度の利用が増加している中、特に、出願が公開される前に特許査定となる件数が増えており、特許付与前の情報提供の機会が十分に無いまま特許されるものが増えることになる。

(2) 国内アンケート及び国内ヒアリング調査結果

特許付与前の情報提供制度をどの程度利用しているかについて質問したところ、利用に対して肯定的な回答は、利用に対して消極的な回答よりも多かった。利用に対して消極的な理由としては、およそ半数の回答者が「当該出願に関心があることが分かってしまうため」という回答をした。

特許付与前の情報提供制度の負担としては、「特許付与前は、クレームが確定していないため、調査すべき技術的特徴が多い又は広い」という回答が多かった。さらに、上述のように特許付与前の情報提供の機会がそもそも無い案件が増えるという問題が生じることが予想される中、少なくとも回答者の35.2%が、特許付与前の情報提供を行いたかったが、審査に間に合わなかった経験をしていることが分かった。これに関連し、国内ヒアリングでも特許付与前の情報提供制度についての課題として「特許査定となるのが早い、若しくは、特許査定がでる時期が分からないため、情報提供を行えないときがあるのが課題」という意見があった。

4. 特許付与後の情報提供制度(特許法施行規則13条の3)

(1) 制度の趣旨、内容及び利用状況、並びに制度が抱える問題

平成15年法改正では、特許付与後の異議申立制度を廃止し、特許無効審判制度に統合する改正を行ったこと等から、平成15年の法改正を契機として、特許法施行規則に特許付与後の情報提供制度が規定された。しかしながら、特許付与後の情報提供制度の導入後、その利用件数は年間100件未満で推移しており、特許付与後の異議申立制度の代わりに利用されているといった状況は見受けられない。

(2) 国内アンケート及び国内ヒアリング調査結果

特許付与後の情報提供制度をどの程度利用しているかについて質問したところ、利用に対して消極的な回答(「消極的であり、ほとんど利用していない」、「利用していない」という回答の合計)が94.3%と大半を占めた。そして、利用に対して消極的な理由については、「情報提供をしても、有効性判断の手续が必ずしも開始されるわけではないため、無駄となる可能性がある」という回答が最も多く、国内ヒアリングでも複数の回答者から、同様の理由で利用していない旨の回答があった。

5. 現行の制度の経緯とその全体的評価

(1) 現行の制度の経緯及び問題点

特許付与後の異議申立制度が廃止された平成15年の法改正後、上述した特許無効審判制度や情報提供制度、早期審査制度の利用件数などの統計から、次のような状況がうかがえる。

- 特許無効審判制度が特許付与後の異議申立制度の機能を包摂することの限界
- 特許付与前の情報提供制度の機能低下等の問題
- 新設された特許付与後の情報提供制度の低調な利用
- 無効理由を有する特許の増加の懸念

(2) 国内アンケート及び国内ヒアリング調査結果

国内アンケートによると、現在の制度について、「出願人(特許権者)の立場」から見た場合には、「特に困っていない」という回答が約6割あったが、反面、「権利行使をされる側の立場」から見た場合には、「特に困っていない」という回答が28.7%にとどまった。具体的な問題点としては、情報提供制度と特許無効審判制度は公衆チェックとしては利用しにくい、品質が低い特許への対策として負担が大きいといった点が挙げられた。また、特許権を見直すための新たな機会が必要、若しくは制度の変更が必要という回答が67.6%あり、このような制度を望むユーザーが多いことがうかがえる。さらに、この新たな機会としては、従来の異議申立制度を望む声があることが明らかになった。加えて、安定的な権利付与に向けた制度について、自由記載の形式で回答を得たところ、

「審査の質の向上」等が挙げられた。

国内ヒアリングにおいては、平成15年法改正により、「異議申立てに掛けていた工数が減った」点をメリットとして挙げる回答があったが、このメリットがあるものの総じて見るとデメリットの方が大きいという回答もあった。さらに、デメリットとして「労力のかかる無効審判を提起する必要が出てくる」、異議を申し立てて特許を取消すことができれば「回避する必要が無いものを、回避していることもあり、負担となっている」、従前であれば異議を申し立てていた程度のものについて「無効資料などを用意して、気にかけておかなければいけないところに負担を感じる」等の回答があった。

Ⅲ. 諸外国における安定的な権利付与のための制度の現状

1. 米国

米国では、2003年頃から、無効でありそうか、若しくは過度に広そうな、疑義のある特許(“Questionable Patent”)はイノベーションを阻害し得ると指摘する報告書や、質の低い特許が訴訟にかかる費用を増大させている点を指摘する報告書が出された。

これらの報告書の指摘を受けて、2005年から特許法改正法案が議会で検討され、2011年の第112議会に提出された特許法改正法案が、幾つかの修正(名称もLeahy-Smith America Invents Act(AIA)に修正)の後、成立した。

海外ヒアリングによると、AIAにおいて新たなレビュー制度(Post Grant Review及びInter Partes Review)の導入などにより、米国特許商標庁の負担は増加するが、裁判所において特許の有効性に関する争いが延々となされることが少なくなるので、裁判所の負担は減少し、裁判費用よりも廉価な新制度によって特許を無効とすることができるのでユーザーの負担も減少することになり、総合的に見れば社会全体のコストは低減されると考えられていることがわかった。

2. ドイツ

ドイツにおいては、付与された特許の見直しを求める制度として、ドイツ特許法第59条などに定められている異議申立制度と、ドイツ特許法第81条などに定められている特許無効訴訟の2つの制度がある。現行の日本の制度と比べると、平成15年改正前の異議申立制度と類似する制度を有する点と、異議の申立てが可能な時期が経過してしまうと、特許を無効にするには特許庁に審判を提起するのではなく、裁判所に訴訟を提起する必要があるという点で異なっている。

3. 英国

英国においては、付与された特許の見直しを求める制度

として、英国特許法第72条などに定められている英国特許庁長官に対する取消手続と、裁判所に対する取消手続とが設けられており、請求人はこれらを選択することができる。さらに、一定の場合に限り、英国特許庁長官による職権取消しの制度が設けられている(英国特許法第73条1項)。日本の制度と比較すると、特許を無効にする手段として、特許庁への手続に加えて、裁判所への手続を選択できる点、及び特許庁長官による職権取消しが可能な点が異なっている。

4. 欧州(欧州特許条約)

欧州特許条約(The European Patent Convention)においては、この条約に基づき欧州特許庁(European Patent Office)で付与された欧州特許の見直しを求める制度として、欧州特許条約第99条などに定められている異議申立制度が設けられている。

5. 韓国

2006年の法改正前の韓国特許法においては、付与された特許の見直しを求める制度として、特許の設定登録後一定期間のみ申立てが認められていた異議申立制度と、無効審判制度の二つが設けられていた。しかし、2006年の法改正により、異議申立制度を無効審判制度に統合した。従前存在した異議申立制度を無効審判制度に統合する改正を行っているという点で、韓国と日本は同様な法改正の経緯をたどっているといえる。しかしながら、韓国の異議申立制度との統合後の無効審判制度は、請求人適格などの点で日本の無効審判制度と異なる点がある。

6. 中国

中国においては、付与された特許の見直しを求める制度として、中国国家知識産権局の専利復審委員会に対して、特許権の付与が中国専利法の関連規定に合致していないと認められた場合に当該専利権の無効を宣告するよう請求することができる、無効宣告請求制度がある。なお、従前は、何人も専利付与の公告から6月以内に専利権の取消しを請求できるという、日本の従前の特許付与後の異議申立制度と類似する制度が存在したが、2001年の第二次特許法改正で廃止された。

Ⅳ. 経済学的見地を含む安定的な権利付与のための制度に関する論文

経済学的見地から、権利の安定性や、異議申立制度、無効審判制度について考察した論文として、瑕疵のある特許を駆除することは、特許審査ではなく、無効訴訟で行う方が効率的であると主張したLemley(2001)の論文がある。この

Lemley (2001) の主張のうち、無効訴訟に任せる方が良いという部分に対しては、経済的に価値のある特許についても無効訴訟が行われないケースがありうる、無効訴訟は結論が出るのに時間がかかるので、特許権が早期に確定されず、企業の研究開発投資や事業投資を阻害する可能性があるといった問題点が指摘されている。これらのことから、理論的には、瑕疵のある特許を駆除するには、特許審査とは異なり、経済的に価値のある特許に対して重点的に行われ、さらに、無効訴訟とは異なり、コストが安く、かつ、特許権を早期に確定するような制度が有用であるといえる。

また、米国において、欧州特許条約の「異議申立制度」を導入した場合の経済的な効果を定量的に把握し、異議申立てによる便益と、異議申立てのコストを比較すると、便益の方がコストよりも大きくなるといった結論が、Graham and Harhoff (2006) では導かれている。さらに、中村・真保・長岡 (2010) (2011) の研究によると、日本の異議申立制度は、瑕疵のある特許を排除する効果を持っており、無効審判制度は、匿名性が保たれないために、「異議申立制度」を代替しないとしている。

V. 安定的な権利付与に向けた制度の在り方について

1. 無効審判制度の役割

現行の特許無効審判制度は、当事者間の争いの解決手段としての役割は果たされているといえるが、従来の特許付与後の異議申立制度に求められていた当事者間の争いの有無に関わりなく特許の信頼性を高めるための役割については、特許無効審判制度の非匿名性と手続負担の大きさから十分に果たされていないといえる。

2. 特許後の権利の有効性を簡易にかつ早期に見直す手段を設けることの必要性

(1) 特許後の権利の有効性を簡易にかつ早期に見直す手段を設けることの必要性

特許付与後の権利の有効性を簡易にかつ早期に見直す手段の必要性としては、企業活動の効率化と社会コストの削減という、2点が挙げられる。

(2) 特許後の権利の有効性を簡易にかつ早期に見直す手段を設けた場合の企業活動への影響について

本調査研究の結果から、仮に従来の特許付与後の異議申立制度と同様な制度を導入した場合、以下のような影響が予測される。

- 影響1: 無効理由のある他社特許の増加により受けていた事業の制約が軽減される。

- 影響2: 見直し期間経過後は自社特許の権利の有効性が高まり、その開発投資も促されることになる。
- 影響3: 導入される制度を利用する場合、その労力及びコストが新たに必要となり、同時に導入される制度を申し立てられた場合の対応のための労力及びコストが新たに必要となる。

影響3については、導入される制度の内容により、新たに必要となる労力及びコストの負担は異なるものの、負担は増加することとなる。他方、影響1及び2についても、導入される制度の利用状況により影響の度合いは個別企業によって変化するものの、国内アンケート調査においてそれぞれ重要性が確認されており、企業全体にとって良い影響があると考えられる。今後の制度の在り方についての国内アンケート調査と国内ヒアリング調査においても、簡易にかつ早期に見直す機会の創設を支持する意見が多い。

(3) 特許後の権利の有効性を簡易にかつ早期に見直す手段を設けた場合の社会コストの増減について

従来の特許付与後の異議申立制度のような、特許付与後の早期に見直す制度を設けることによって、次のような点で社会的コストが低減されることが、理論的な見地を含む論文から示唆されている。

- 無効な特許による事業制約の低減
 - 権利の早期明確化による特許権の投資促進機能の強化
- また、実証的な論文として、米国において欧州特許条約の異議申立制度を導入した場合、異議申立制度の便益がコストを上回ることを示す論文(Graham and Harhoff(2006))がある。加えて、無効審判制度はコストが高い点と匿名性が担保されない点から異議申立制度を代替していないことを示す論文(中村・真保・長岡(2010)(2011))もある。

以上の研究によれば、特許後に権利の有効性を簡易に見直すための手段を設けることで社会的なコストは低減されることが予想される。

3. 安定的な権利付与に向けた制度の在り方について

従来の特許付与後の異議申立制度と同様な制度を新たに設けた場合、他の制度との関係で次のような影響が予測される。

まず、審査スピードの上昇、早期審査制度の利用増加に伴い、機能が低下することが予測される特許付与前の情報提供に関しては、仮に特許付与前の情報提供を行うことができなかつたとしても、新たに設ける特許付与後の異議申立と同様な制度を利用することにより、特許性の無い特許を排除することができるという、いわば機能が低下する特許付与前の情報提供制度を補完するような役割を果たし得ると考えられる。

次に、ユーザーが特許付与後に情報を提供しても権利の有効性を判断する手続が開始されない点にメリットを感じていない特許付与後の情報提供制度に対しては、従来の特許付与後の異議申立制度と同様な制度であれば、この点が解消された制度となり、特許付与後の情報提供制度の問題点を解決する役割を果たし得る。

「利用する際の手続負担が大きい」、「匿名で利用できない」という理由から、従来の特許付与後の異議申立制度の役割を十分に果たしていない特許無効審判に対しては、現状の特許制度が十分に果たし切れていない役割を補完する制度となり、特許の質を高め、特許制度の信頼性を高めることができる。

また、今回の調査結果では、ユーザーから以下のような制度の要望が多く寄せられた。

- 無効審判と比べて、申立人の負担が軽い制度
- 特許権者側の訂正・反論に対して、申立人側から意見を述べることができる制度
- 特許権者側に申立人が分からないようにすることができる制度

新たな制度を設けることを想定した場合、特許権者への負担を十分考慮するとともに、上記の点を考慮した制度設計が望ましいと考える。

さらに、安定的な権利付与に向けた制度の検討は、特許付与後の制度だけではなく、特許付与前の審査の質の向上に向けた取り組み、制度についても検討すべきという意見も、国内アンケートや国内ヒアリング、委員会などにおいて多数挙げられた。審査の質の向上と合わせて、特許後の権利の有効性を簡易にかつ早期に見直す手段を講じることが求められているといえる。

以上のように、本調査研究では現行の特許無効審判制度、特許付与前・付与後の情報提供制度及び従来の特許付与後の異議申立制度の利用状況、ユーザーが感じている課題や、諸外国の制度を基に、特許付与後に権利の有効性を見直す手段の必要性やその影響などについて検討した。この検討結果が、今後の安定的な権利付与に向けた制度の設計の検討に資することを期待するものである。

(担当:研究員 高橋広介)