

〈自由論題〉

特許権の不安定性・不確定性に起因する リスク低減政策の考察

新山隆一 (シャープ株式会社知的財産権本部主事・弁理士)

Consideration of Policies to Reduce the Risks that Arise from the Insecurity and Uncertainty of Patents
Ryuichi Niiyama

Sharp Co., Ltd., Intellectual Property Group, Junior Manager, Patent Attorney

特許権は成立した後も無効になる可能性があるという不安定な性質を有し、この不安定さは特許権の存続期間中完全に排除されることはない。従って、戦略なき特許権の活用はありえず、特許無効リスクマネジメントは企業活動にあって、もはや必要不可欠な要素である。しかし、企業が努力してリスクマネジメントを行っていても、市場において特許権の不確定性・不安定性に起因するリスクが過剰に発生している場合、そのリスクマネジメントに過度の負担がかかるうえ、特許権者以外の第三者に対しても不要な訴訟への対応を強いるなど、日本市場におけるイノベーション促進という観点からしても望ましい状況ではない。そこで本論文は、特許権の不確定性・不安定性に起因するリスクを、政策面から低減するための一方策を提案する。

■キーワード 特許, 無効, リスク, 無効審判, 不安定, 不確定, リスク低減, 政策, イノベーション

1. はじめに

企業は特許制度の下、新規製品の開発過程で生み出された発明について特許を取得する活動を行い、当該特許を利用して他者へのライセンスを行ってライセンス料や技術を獲得することにより事業を有利に進めたり、独占排他権を行使して市場から競争手を排除し市場を独占したりすることにより、投資した開発費用を回収するとともに更なる開発に挑戦する。特許権を活用してこのサイクルを確立することが、企業において最も基本的な特許戦略であるといえる。

しかしながら、特許権は厳格な審査を経て成立するとはいうものの、新規性及び進歩性（特許法第29条第1項各号及び第2項）の審査に用いられる先行技術は、世界中の何処かで知られている技術、公然実施されている技術、刊行物に記載されている技術全てである（特許法第29条第1項各号）ため、実

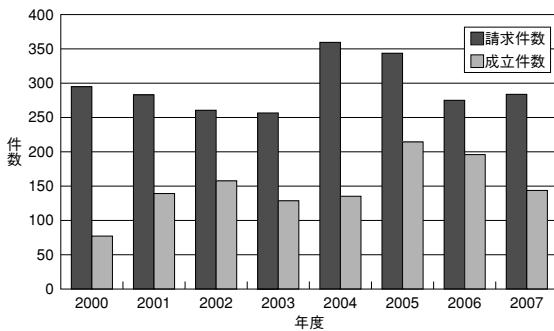
際にこれらについて完全に調査し、漏れなく特許要件につき審査を行うことは現実的に不可能である。すなわち法律のシステムを現実の特許出願の審査精度の向上努力のみによって完全に遂行することが非現実的となっており、審査において先行技術調査に時間をかけても、あるレベル以上は審査の精度が上がらなくなっている¹。法は、このような事態を考慮して特許権成立後であっても、特許無効審判により特許を無効にできることとしている²。従って、特許権は成立したとしても後に無効となるという不安定な性質を有するものといえる。

ここで、特許権活用の段階で特許が無効になってしまうとなると、特許権者としては上記基本的な特許戦略のサイクルうち、投資した開発費用を回収するという機能が害されることとなる。従って、特許戦略を組み込んだビジネスを推進するにあたっては、常に特許権が無効となるリスクを考慮した活用戦略を考えなければならず、これを無視して活用することは事業活動に支障をきたすことにもなりかねない。

近年の特許の無効の状況としては、2003年に特

*本論文は、日本知財学会誌編集委員会による複数の匿名レフェリーの査読を経たものである。

図1 特許無効審判



許に対する信頼性を高めることを趣旨とする特許異議申立制度が廃止されて当事者系の特許無効審判に一本化されたため、特許無効審判の請求件数、請求成立件数ともにやや増加傾向にある（図1参照）³。無効な特許が多く存在するような事態になると、本来成立しない特許権による侵害訴訟も増加するうえ、本来不要な無効調査や特許有効性の確認なども強えられることになる。それ以外にも、訴訟を避け合理性の観点から日和見主義的にライセンス契約の締結を選択したライセンシーが支払うライセンス料、侵害を恐れた競争者が研究活動を放棄することによる社会コスト、競争者による無駄な迂回設計コスト、不良特許に基づく製品に関して競争価格を超えた価格設定が行われることによる社会コスト、出願料その他特許取得コスト及びその後において無効にするコストなど、無効な特許が存在することによる社会的コストは大きいとの指摘は多い⁴。

このような点につき土肥（2005）は、特許出願の審査迅速化には無効な特許が混入するなど権利の質が低下するリスクが伴うことを懸念し、無効な特許が出回ることを防ぐ新しい仕組みを検討すべきことを訴えるとともに、本来発生しない権利が行使された場合に生じた損害賠償等の負担リスクが不正競争防止法第2条第1項第13号の「競争関係にある他人の営業上の信用を害する虚偽の事実を告知し、又は流布する行為」等に該当するおそれがあり、この場合特許権の不確定・不安定性に伴うリスクが権利者に負荷されることにもなりかねないから、明らかに故意や過失がないときは権利者にリスクを負担させない仕組みを構築しておくことが必要であると述べている。また高倉（2006）は、特許の「品質」のひ

とつのキーワードとして「安定性」を挙げ、真のプロパテントとは、吟味に吟味を重ねて選ばれた特許に強い権利を与えるとともに、審査でOK、審判でOKだったものが裁判でNOになると権利者が実施のための投資をしていた場合大きな損害を受けることになるからそのような事態をなるべく防止し、安心して投資できる環境を整備することが重要であると述べている⁵。

さらに特許権の不確定性・不安定性に起因して発生するリスクは、特許権者側においてばかりではない。日本経済新聞社が2006年に実施した「企業法務・弁護士アンケート調査」によると、企業に今後訴訟や法令違反のリスクが高まると思う分野を聞いたところ「特許権侵害や発明対価訴訟など知的財産の紛争」が61%と最も多く、弁護士への依頼を増やしたい分野でも「訴訟など紛争解決」が63%と最多であると集計されており、日本経済新聞はこの結果を受けて、企業同士の大型訴訟増加等への警戒感がうかがえると報じている⁶。このように、完全な審査を行うことは非現実的とはいふものの、このことに起因して市場に過剰なリスクを発生させている又は発生させるおそれがあり、イノベーションの促進を妨げることにもなりかねない。

以上のような事情に鑑みて本論文は、上記リスクを政策面から低減する方策について考察し、当該リスクを抑制するためのひとつの方策として、新たな制度を提案することを目的としている。

2. 特許権の不確定性・不安定性に起因するリスク低減政策の提案

2.1. 背景

法律のシステムの遂行を実際の審査のみによって行うことが非現実的となっている原因は、法律では「神様の目から見て真に新規性・進歩性があるか」を規定しているのに対して、実際の審査は合理的な範囲内で調査した結果発見された先行技術のみを基に新規性及び進歩性が判断されるところにある。新規性・進歩性を要求すること自体は特許制度のあり方として正しいことであると思うが、「神様の目から見て真に新規性・進歩性があるか」を徒に追求す

ることによる弊害として、過剰なリスク発生の可能性が存在しているのではないだろうか。この点、審査の精度を上げることにより、特許権の不安定性を解消しようという議論は多くなされている。上述した土肥（2006）や高倉（2006）も審査迅速化に伴う無効な特許の発生を懸念しているし、「知的財産推進計画2008」⁷では本編第2章I-3.(1)において「審査の質・予見性を更に高める」こと、及び同(2)において「審査の準司法手続としての信頼性を向上させる」ことを掲げ、実際特許庁も積極的にこれに取り組んでいる。

しかしながら、審査精度を高くするにも限界がある。Kesan（2002）は、審査官が利用可能な情報の質が向上しない限り、たとえ審査時間を増やすなどして審査の精度を上げる努力をしてもあまり意味をなさない、と述べている。審査官が利用可能な情報の質を向上させる取り組みとして特許庁は、2002年9月より出願人の有する先行技術文献を有効に活用すべく先行技術文献開示制度（特許法第36条第4項第2号）を導入した。しかし、出願人により開示されるほとんどの先行技術文献は特許庁のデータベースに既に存在する特許文献であり、肝心の入手困難な先行技術情報を収集する機能を十分に果たすシステムではない。先願主義（特許法第39条）のもと特許出願を急ぐ発明者は、出願前の先行技術調査に対して先行技術文献を丹念に探す時間も費用も限られており、データベースが充実し利用しやすい公開特許文献を調査することが最も効率的であるし、特許庁の調査範囲の大部分と重複しているだろうから、公開特許文献を調べておけば特許査定となりやすいからである。実際次節3.で述べるように、無効に至る半数以上の特許は、特許権成立後に特許文献以外の入手困難文献が提示、採用されて無効となっているのが現状である。

従って、審査の質を向上させるという真正面からの特許権安定性の向上は絶対に必要であるものの、その取り組みだけで十分に特許権の不確定性・不安定性を解消することは難しく、特許権が成立した後に特許が無効となるリスク低減の手当ても同時に行いトータルとして特許権の不確定性・不安定性に起因するリスクを最小化する取り組みが必要である

う。特許無効審判の現状については次節で詳細に述べるが、現在は同一の理由及び同一の証拠を用いて特許無効審判を請求する場合を除いて何度でも特許無効審判を請求できる仕組みになっており、先行技術が世界中の何処かに潜在しているかもしれないという状況の下では特許が無効となるリスクは決して解消されることはない。

これに関連して相良（2006）は、特許無効審判の請求期間又は回数に制限を設けるか特許無効審判の請求費用を変更することにより、社会的余剰を増加させることができる、と経済学的な観点から述べている。またKesan（2004）は、全ての主張を一回の審判で提出させるためのインセンティブを与えると同時に、「新たに発見された先行技術」に基づく反復的な特許無効審判の請求を防ぐための新たな仕組み又は制度を検討する価値があるかも知れない、と述べている。

本章では、これらを参考にしうえて、神様の目からは進歩性がないかも知れないが、それを追求するばかりではなく市場に存在するリスクの低減、ひいてはイノベーション促進の政策の問題として新たな制度の提案を行う。

2.2. 特許無効に関する現状

まず特許無効の手続きなどの現状について記しておく。

2.2.1. 特許無効審判の請求期間

特許無効審判を請求できる始期は設定登録時であり、それ以降は特許権の消滅後においても請求できる（特許法第123条第3項）⁸。ただし、消滅後損害賠償請求の除斥期間である20年を経過したときは、その時点で具体的な訴訟が係属していない限り、その特許権についての特許無効審判の請求は請求の実益がないという理由で却下される（特許登録令施行規則第5条）ため、終期は一応特許権消滅後20年とすることができる。

2.2.2. ほとんどが新規性又は進歩性を理由とする請求

特許無効審判が請求され2005年に審決が確定した特許権をカウントすると総数は239件あり⁹、そのうち新規性及び進歩性について争われたのは236件であった。新規性又は進歩性を理由として含めな

いで特許無効審判が請求されたケースは3件しかなく、ほとんどが新規性又は進歩性を理由として含んだ請求である（ただし、新規性及び進歩性を理由とする無効の請求と同時に、又は別の審判において、明細書の記載要件（特許法第36条）違反を理由とする請求も併せて行われているものも上記236件に含まれている）。

2.2.3. 無効に至るケース

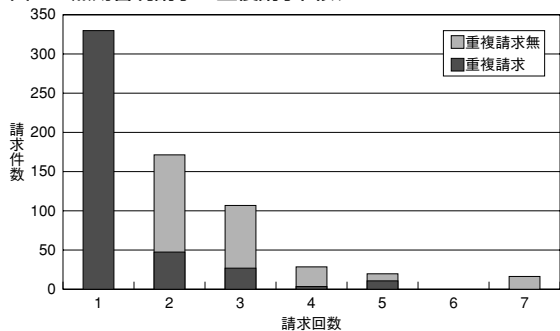
特許無効審判が請求され2005年に新規性又は進歩性を理由として審決が確定した特許権は236件で、そのうち審決が「全部無効」であるものは118件、「一部無効」であるものは19件、「無効でない」ものは99件であった。そして審決が「全部無効」の118件のうち、審査でも異議申立てでも引用されなかった先行技術が審判請求証拠として提出され、それが実際に新規性又は進歩性を否定する先行技術として採用されて無効となったのは110件（約93.2%）である。さらにそのうち、67件（約56.8%）は、外国文献、雑誌、ウェブページ、製品等の入手困難文献、製品により無効となっている。

このように、特許が無効となるか否かは、当該特許の出願時点より前に発行された文献や実施された製品のパンフレット等で新規性又は進歩性判断の基礎となりうるもの（以下、「無効資料」という）が新たに発見されて無効となる場合がほとんどであり¹⁰、さらに入手困難な先行技術が潜在的に存在しているかも知れないことによるリスクも高い確率で存在する。すなわち、特許権が潜在的先行技術の存在による不安定性を有し、新たな先行技術が発見されて特許が無効となりうるという不確定な状態が継続して存在することが見て取れる。

2.2.4. 「新たに発見された先行技術」に基づく反復的な審判の請求が可能

特許法167条では、「何人も、特許無効審判……の確定審決の登録があったときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない」と規定し、同一性のある証拠による基づいて繰り返し特許無効審判を請求することはできない（いわゆる、一事不再理）¹¹。しかし、これに違反しなければ繰り返し審判を請求でき、原則として新たに先行技術が発見されれば、これに基づいて何度で

図2 無効審判請求の重複請求回数



も審判の請求が可能である。実際、相良（2006）は平成16年1月から平成17年6月までの1年6カ月の間に特許無効審判の結果が確定した案件を用いて図2のような特許無効審判の重複請求に関する統計を集計し、同一特許権に対して同一人が特許無効審判を請求した割合は35%であると報告している。さらに重複請求が行われた特許権のうち約70%が同一人による請求であり、同一人によって繰り返し特許無効審判の請求がなされていることも指摘している。

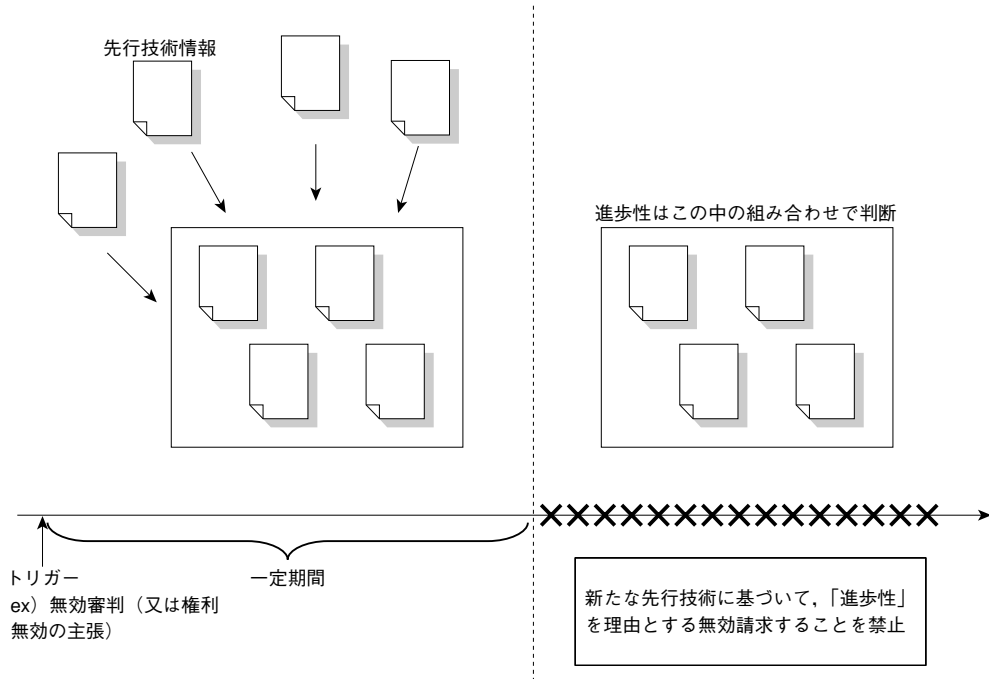
2.2.5. 付与後の情報提供制度（特許法施行規則第13条の3）

特許異議申立て制度が廃止され特許無効審判に統合された2003年に、特許が新規性、進歩性その他一定の条件を満たしていないことを証明するのに資する先行文献を、特許の設定登録後に提出できる付与後の情報提供制度が設けられた。従って、特許無効審判を請求するまでもないが特許が無効であるおそれがあることを暗に示しておきたいような場合には、本制度を利用できることとなっている。

2.2.6. 特許を無効にする手段

特許権を消滅せしめる制度は、特許無効審判のみである。一方、特許侵害訴訟を提起された場合、被告は当該訴訟において特許法第104条の3に基づき、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるため特許権を行使することはできない旨の主張を行うことができ、この場合裁判所でも実質当該特許が無効か否かの判断を行うことができることになる。ただし、特許侵害訴訟における無効の主張による場合、判決の効力は当事者限りであり、対世的に特許を無効にすることはできない。な

図3 提案制度の概要



お、特許侵害訴訟係属中に特許無効審判を請求することも可能であり、これらが並存することもある。

2.3. 新しい制度の提案

本節では、これまで述べてきた背景、現状を踏まえて、特許権の不確定性・不安定性に起因するリスクを低減するための制度の提案を行う。提案する制度の方針は「潜在しているリスクを早期に顕在化させ、特許権の不安定の度合いを緩和する」ことであり、提案制度が現実的に運用可能な制度とするために、特許権者と特許権者以外の者（以下、「非特許権者」という）のメリット・デメリットを比較考慮して修正を加える。

2.3.1. 基本設計

- 上記方針の下に基本的な制度設計にあたっては、
- ①競争者に新たな証拠を提出させるインセンティブを与える
 - ②新たな先行技術による反復的な無効の主張を防止し特許の有効性の予見性を高める
 - ③競争者による新たな証拠の発見確率を可能な限り高めるようにする

ことに焦点を当て、この3点を軸として制度の骨組みを構築する。これらの課題をクリアすることを目指した提案制度の概略を先に図示してしまうと、図3のようになる。

図3に示す提案制度の概要を説明すると、まず成立した特許権について潜在しているリスクを早期に顕在化させるために、ある時点から一定期間内にしか先行技術情報を提供できないようにすることで、第三者（特許権者、及び当該特許権者と訴訟・交渉等で既に特許権について争っている当事者以外の者）への先行技術情報提供のインセンティブを喚起する。そして、一定期間経過後は原則として一定期間経過前までに提出された先行技術情報のみでしか無効の主張をできないようにし、特許権の不安定性を緩和するというものである。

以下、提案制度の軸として示した上記1)乃至3)に基づいた設計の骨子について具体的に説明する。

①について

第三者に新たな証拠を提出させるインセンティブを与えるために、「進歩性」を否定するための先行技術情報について提出期限を設け、一定期間経過後は新たな先行技術情報に基づいて、進歩性の存在を

否定できなくなるようにする（以下、新たな先行技術情報を提出できる期間を単に「一定期間」という）。これにより、第三者であって特許権者の競争者には事業の遂行の妨げとなる特許権に対して一定期間内に先行技術情報を出し尽くしておくべきというインセンティブが喚起される。

②について

①のように先行技術情報についての提出期限を設けると、これ以降新たな先行技術に基づいて進歩性を否定されることはなくなるから、顕在化した先行技術だけをじっくり吟味して特許権の有効性を判断できることになる。結果として②に掲げた、新たな先行技術による反復的な無効の主張を防止し特許の有効性の予見性を高めることが実現される。

③について

しかし、成立した特許権全てについてこれらを適用すると、非特許権者が特許公報を監視する負担が大きすぎて、無効にしたい特許が存在していたとしても、これを見逃してしまったり、一定期間が経過する直前に自社の事業の障害となる特許権の存在に気付いて十分な先行技術情報の調査ができなかったりする場合もあるだろう。例えば、2007年度に特許査定された件数は約14万6,000件であり¹²、これら全ての内容の監視義務を非特許権者に課す一方で、特許権者に一定期間経過後に特許権の有効性を担保する一定の地位を与えることは、特許権者の地位を徒に強めることになってしまうことになるから、公平の観点からいって望ましくない。

そこで提案制度では、非特許権者に特許権の監視義務を発生させ、一定期間のカウントを開始するトリガーとして、特許無効審判の請求又は特許侵害訴訟の提起があったことを条件とするとの設定をした。つまり、注目度の高い特許権だけに監視義務を発生させ、監視の目をこれらの特許権のみに集中させるのである。特許無効審判又は特許侵害訴訟で争われる特許権は、特許権者と侵害被疑者との間で実際に問題となったものであり、当事者以外の競争者も関心が高い特許権である可能性が極めて高い。従ってこれらの特許権については、当事者以外の競争者に先行技術情報を提出させるインセンティブも大きいと考えられる。

監視の観点から見ると、例えば2007年においては、特許無効審判の請求件数は284件¹³、特許権・実用新案権の侵害訴訟は50件¹³で合計334件である（侵害訴訟では、複数の特許権を用いている場合があり、特許無効審判と侵害訴訟で重複してカウントされている特許権もあるだろうから、実際には多少のずれはある）から、トリガーを導入すれば、非特許権者は毎月28件程度監視すればよいだけである（自己の事業分野だけを監視するとなると数件程度で足りるであろう）から、大きな監視の負担とはならない。なお、提案制度を導入したと仮定すると特許無効審判の請求件数が大幅に増加又は減少することも考えられ、その場合は監視負担の度合いも変化するが、それについては次節にて詳細に検討する。

以上、一定期間のカウントを開始するトリガーとして、特許無効審判の請求又は特許侵害訴訟の提起があったことを条件とするとの設定により、関心の高い特許権に対して、競争者による調査費用の集中投資が効率よく行われることになるから、③競争者による新たな証拠の発見確率を可能な限り高くすることを期待できる。また、特許無効審判の請求又は特許侵害訴訟の提起があった特許権に限るのは、行政や司法の介入は最小限に止めるべきという趣旨も含んでいる。すなわち、関心の高い特許権が優良特許であろうが不良特許であろうが、一定期間内に文献が収集されて特許の無効性が予見しやすくなることにより審決又は判決が確定する前に当事者間でライセンス締結や和解に至るのであれば、当事者間で効率的な資源配分が達成されていると言える。

2.3.2. 詳細設計

次に、提案制度の詳細についての設計を行う。

(1) 新たな先行技術に基づいて請求できない理由は「進歩性」に限る

特許権者と非特許権者との利益のバランスを考えた場合、一定期間経過後に特許権者に与える一定の地位としては「新たな先行技術によって進歩性が否定されない」ことに止めることが妥当であろう。すなわち、一定期間経過後も新たな先行技術に基づいて「新規性」は否定できる余地は残しておくべきと考える。

具体例を挙げて説明すると、「①文字盤と長針・短針からなる本体と、②リストバンド、からなる腕時計であって、③日にちを表示するカレンダー機能と、④東西南北の方向を表示する方位機能、を備えた腕時計」という発明が、構成要件①②を備えた腕時計は周知の技術で「日にちを表示するカレンダー機能を備えた置時計」という先行技術（構成要件③が記載されている）が審査の段階で指摘されたうえで特許権が成立したと仮定する。この場合、特許権者にとっては④の方位機能の構成要件を示す先行技術がいつまでも潜在的に存在する可能性を排除できないために特許権が不安定となっているから、④方位機能の先行技術情報の提出期間を設けることによって第三者を巻き込んで一気にこれを検索し、特許権の不安定性を解消すべきであることは2.3.1項で提案した。

しかしながら、④方位機能の先行技術情報が提出されないまま上記提出期間が経過したけれども、万が一構成要件①乃至④の全てを備える腕時計に関する先行技術が発見された場合（すなわち、上記期間経過後に発見された先行技術情報が特許発明の技術の一部を構成するものではなく、特許発明の全部を構成するものである場合）にまで特許権を消滅させられないとすると、もともと存在していた既存技術を個人に独占させ当該個人以外が利用できなくなる事となるから、公平の観点からも不当であり、特許権者の過保護というべきであろう。

以上より、単一の先行文献や製品のみで特許を無効にする「新規性を理由とする無効」については先行技術の提出期間を設けず、複数の先行技術や製品を組み合わせることによって特許を無効にする「進歩性を理由とする無効」についてのみ先行技術の提出期間を設けておけば、特許権の不安定さを解消するという観点からは十分であると考えられる。

なお、一定期間が経過しても相変わらず無効となる恐れがあることで特許権の不安定性を緩和できないかもしれないという懸念があるかも知れないが、2.2節2.と3.で用いたデータによると「全部無効」と「一部無効」を合わせた137件のうち、1つの請求項でも新規性が否定された¹⁴、という案件はわずか21件、29条の2で否定されたものは6件、これら

を合わせても27件にしかならず、残りの110件（約80%）は進歩性を理由として無効となっており、進歩性判断の予見困難性を緩和することができれば、特許権の不安定性の緩和に貢献することが分かるであろう。

(2) 一定期間

新たな先行技術情報を提出できる期間をあまりに長期間とすると、特許権の不確定性・不安定性を緩和するという趣旨が損なわれ、逆にあまりに短期間とすると、非特許権者が先行技術を十分に調査することができなくなる。よって、非特許権者が十分に調査できる期間を考慮したうえで、できるだけ短い期間に設定すべきであろう。

これについて、例えば松下電器産業がジャストシステムに対して差止請求を提起したいわゆる一太郎訴訟（平成17年（ネ）第10040号）¹⁵では、控訴審ではじめて入手困難文献が提示されている。この中で原告は当該文献による無効理由についての追加的な主張・立証は時機に遅れたものとして却下されるべき旨の主張を行っており、これについて判決は「原審においては、第1回口頭弁論期日が開かれてから……口頭弁論が終結されるまで2カ月余り、訴えの提起から起算しても4カ月足らずの期間である。……本件特許の無効理由に関する部分は、新たに追加された文献に基づくものではあるが、これらはいずれも外国において頒布された英語の文献であり、しかも、本件訴えより15年近くも前の本件特許出願時より前に頒布されたものであるから、このような公知文献を調査検索するためにそれなりの時間を要することはやむを得ない」と述べている。

以上を考慮すると、差止を請求された本当に真剣な当事者でも有力な無効資料を探し出すのに4カ月はかかっていることから、非特許権者には少なくとも半年以上の調査期間を与えるべきであり、十分な調査期間を与えることも考慮すると、1年程度の期間は必要であろう。

(3) トリガー

一定期間カウントの始期となるトリガーは、2.3.1の基本設計の項で述べた通り、関心の高い特許について不確定性・不安定性を解消するという趣旨から、特許無効審判の請求又は特許侵害訴訟の提起が

あったときとするのがよいと考える。また、次節で述べるように特許権者が自らトリガーをひいて特許権の不安定性を緩和しようとすることに問題はないと考えられ、特許無効審判の請求又は特許侵害訴訟の提起がなくとも特許権者からの申出により、一定期間のカウントを開始するような仕組みとしてもよいと考える。なお、当該トリガーは非特許権者にとって極めて重要な情報であるため、対象となる特許権などの明確な公示が前提として存在すべきである。

(4) 先行技術情報を提出できる者

第三者に積極的に特許の無効性に影響を与える情報を提供させるために、何人も提出できることが望ましい。また、情報の提供を躊躇させることがないように、付与後の情報提供制度と同様、匿名で提出できるようにすべきである。

(5) 明確な請求の理由の記載

自らは特許が無効であるとの確信はないのにトリガーをひくことだけが目的の非特許権者による無鉄砲な特許無効審判の請求が増加することが懸念される。また、このような特許無効審判の請求により被請求人や特許庁に過度の負担を生じさせるばかりでなく、請求書の送達を受けた被請求人は直ちに有意義な反論をすることができないなど、審理の遅延ももたらす。よってこれを防止するために、特許無効審判を請求するにあたっては、請求を十分に根拠づけるよう理由の理由を構成する事実を具体的に特定するなど記載要件を厳格にすべきである。

これについては特許異議申立て制度を廃止した2003年に特許無効審判の請求件数増加を懸念した特許庁が特許無効審判の請求理由の記載要件を厳格化しており（特許法第131条第2項）、そのため特許無効審判の請求件数は劇的に増加することはなかった（図1参照）。

従って、特許庁が現行の特許無効審判の請求理由の記載要件の厳格さをコントロールすることで、提案制度を導入した場合の非特許権者による無鉄砲な特許無効審判の請求の防止は抑制できるであろう。

(6) 訂正

特許権者は特許権成立後に訂正審判（特許法第126条）又は訂正の請求（特許法第134条の2）によ

り、特許請求の範囲を減縮することができる。その場合、発明に新たな構成要件が追加されたり、既存の構成要件が新たな要素でさらに限定されることがある。トリガーがひかれ一定期間が経過した後、訂正により新たな構成要件や限定要素が追加され、その構成要件や限定要素に関する先行技術情報を一切提示できないとなると、非特許権者にとっては著しく不利となる。また、訂正される範囲まで予想して特許権を監視しなければならないとすると、非特許権者の監視負担が著しく増加する。

したがって、訂正された部分については新たにトリガーがひかれたとみなして一定期間のカウントをリセットし、当該時点から新たに一定期間をカウントすることとすべきである。

(7) 付与後の情報提供制度との関係

非特許権者が先行技術情報を提出するのに、現行の付与後の情報提供制度を利用すればよいだろう。また(1)で述べたように、進歩性以外では特許を無効にできる余地を残しておくとする、情報提供は一定期間経過後もできるようにしておくべきである。よって、現行の付与後の情報提供制度は一定期間の存在にかかわらず、現行のまま利用できるようにしておけばよいだろう。

2.4. 提案制度の導入を仮定した場合に懸念される事項

ここで、提案制度を導入したと仮定した場合の特許権者及び非特許権者のメリット及びデメリットを挙げてみる。

2.4.1. 特許権者のメリット・デメリット

a) メリット

- ・一定期間を経過することにより特許が無効となるリスクを低減し得る。
- ・特許権侵害の抑止力が強く働く。

b) デメリット

- ・トリガーがひかれると、当該特許権に関心を持つ全ての者によって無効資料調査が一斉に行われ、特許が無効となる確率が高くなる。
- ・トリガーがひかれ、第三者から有力な先行技術情報をもたらされると、無効確率がグレーな特許権について柔軟な活用ができなくなる。

2.4.2. 非特許権者のメリット・デメリット

a) メリット

- ・一定期間を経過することにより特許権の不確定性が解消され、ライセンス料支払いによる事業継続、設計変更等の対応を明確な方針の下に行える。
- ・当事者同士の1対1の対決でなく、特許権者に対して他の非特許権者からも先行技術情報の提供を期待でき、特許を無効にできる確率が上昇する。
- ・特許の有効性がグレーのまま当該特許発明を使用し続けることによるライセンス支払い累積額の肥大化を抑制できる。

b) デメリット

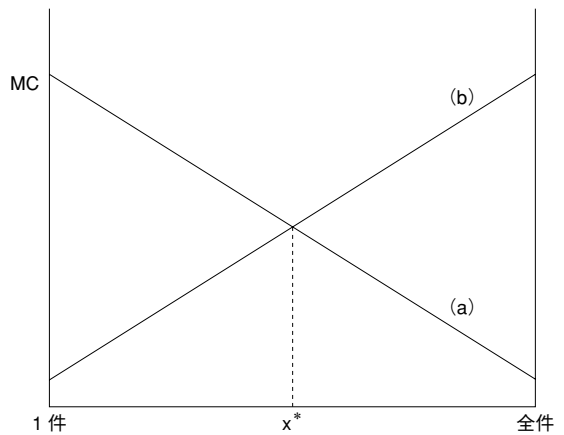
- ・一定期間を経過して問題となる特許の有効性が極めて高くなると、差止請求や高額なライセンス要求を受けるなど、事業に大きな影響をきたすおそれがある。

以上を考慮することにより、提案制度を導入した場合の特許無効審判の請求件数の増減の予測について考察してみる¹⁶。

2.4.3. ダミー請求の増減予測

特許権者は提案制度のメリットである特許権の不安定性を解消するために関連企業に依頼してダミーで特許無効審判の請求を行うような事態が考えられ、この結果請求件数が大幅に増加するとも考えられる。しかし一方で、特許権者のデメリットで挙げたように、提案制度は一度トリガーをひくと当該特許権に関心を持つ第三者が一斉に無効調査を行うため、当該特許権は集中砲火を浴びる仕組みとなっている。その結果特許権の価値がゼロとなると、1円のロイヤリティも獲得できなくなるから、特許権の無効性の予測によってはトリガーがひかれることを恐れた特許権者が交渉においてなるべく特許無効審判に発展しないように活用しようとする特許権も多くなるだろうから、請求件数が減少するとの見方もできる。さらに、図1に示したように近年特許無効審判の請求は半数以上が成立しておりダミー請求を躊躇させる状況であるといえるし、まして、特許権者自ら無効理由を包含しているのではないかと疑っているような特許について、わざわざダミー請求を

図4 ダミー請求の均衡



したりトリガーをひかれるような活用の仕方はしないだろう。

このように、特許無効審判の件数が増加する要因も減少する要因も存在し、提案制度を導入することによる請求件数の増減予測は単純ではない。そこで、特許権者がダミー請求を行うかどうかを経済学的観点から考えてみると、図4に示すとおり均衡が存在するはずである¹⁷。

図4において、横軸は特許権者が保有している特許権のうちダミー請求を行う件数であり、縦軸はダミー請求をした場合又はしない場合の限界便益である。直線(a)はダミー請求をすることにより特許権者が得られる限界便益、直線(b)はダミー請求をしないことにより特許権者が得られる限界便益である。

特許権者が、最も無効確率が低いと見込んでいる特許権1件をダミー請求した場合、特許無効リスクを解消し、安定した特許権を活用できるから便益が高くなる。以降、無効確率が低いと見込んでいる順にダミー請求を行っていけば、徐々に特許が無効となる確率は増加するから、限界便益は逡減していく。一方、最も無効確率が低いと見込んでいる特許権1件をダミー請求しなかった場合、不安定さを解消できるのに不安定なまま特許権を活用することになるから便益は低くなる。以降、無効確率が高いと見込んでいる特許をダミー請求しなかったために、特許権が一応有効なまま特許権を活用できることになるから限界便益は逡増していく。そして、特許権

者は(a)ダミー請求をすることによる得られる限界便益が(b)ダミー請求をしないことによる限界便益を上回る限りダミー請求を行うこととなり、両直線が交わる x^* 件を請求するときが、特許権者にとって最も総便益が高くなるダミー請求件数である。

以上より、特許権者は合理的な場合にしかダミー請求をせず、特許無効審判の請求件数がダミー請求により極端に増加することは考えにくい。それよりも、上記2.4.2. a)で非特許権者のメリットとして掲げたように、非特許権者も一定期間を経過することにより特許権の不確実性が解消され、事業継続・設計変更等の対応を明確な方針の下に行えるという利点があることから、特許権者によるダミー請求を一概に不当であるということはできない。

このように、一定期間を経過することにより特許権の不確実性が解消される事態は本来望まれるべきでものあり、むしろダミー請求は正当化すべきであると考えられる。よって、これをダミー請求とせず、2.3.2 (3)で述べたように、単なる特許権者からの申出により一定期間のカウントを開始する仕組みにしてもよいだろう。これに関連して、米国では特許付与後であっても特許権者が自ら再度特許の審査を請求しうる再審査制度が存在する。特許権者は先行技術文献を発見した場合、自ら当該文献を米国特許商標庁に提示して改めて審査をパスすることにより、特許の無効確率を低減することができるというものである。

参考までに査定系の再審査の請求件数をグラフで示すと図5のようになる。特許権者による再審査請求は平均約140件/年であり、非特許権者による請求は平均約279件/年である。特許権の不確実性を解消したい要請は、非特許権者側の方が高い。また、提案制度のように特許権者に特許が無効になる確率を緩和するという一定の地位を与える制度ではないため単純に比較をすることはできないが、特許権者によるダミー請求の要請は極めて高いわけではないといえる可能性が高い。

また、2003年度以前は、特許付与後6カ月間非特許権者が特許権の成立に対して異議を申し立てることができる付与後異議申立て制度が存在した。その

図5 査定系再審査制度(米国)

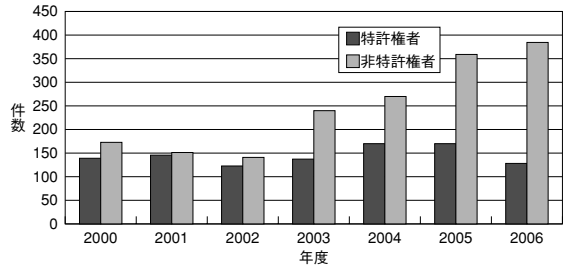
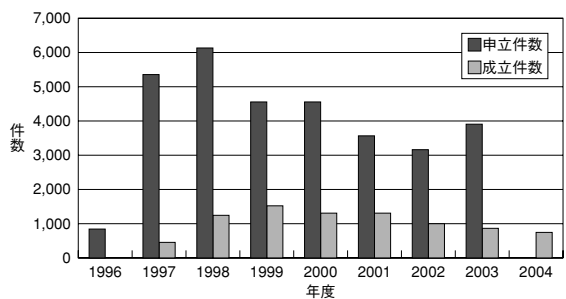


図6 付与後異議申立て



請求件数が、提案制度を導入した場合の特許無効審判の請求件数増減の参考になるかもしれないので、図6に掲げておく¹⁸。

図6によれば、付与後異議申立て制度の年間平均申立て件数は3,995件である。年間11万件もの特許権が成立することが考えると、決して多い件数ではない。また、提案制度とは単純に比較はできないものの、付与後異議申立て制度の申立て件数がある程度多くなっているのは、競争者が単純に問題となりうる特許権を消滅させておきたいことに加えて、不確定の特許権を早期に確定させたい要請もあるからだろう。

提案制度では、非特許権者が不用意に特許無効審判制度を請求すると、特許の無効性が極めて低くなって特許権者が著しく有利な地位になり得るから、非特許権者が従来の特許異議申立て制度のようにとりあえず特許無効審判を請求する行為は抑制され、上記申立て件数よりも特許無効審判の請求件数は少なくなると予想される。

さらに、2.3.2詳細設計の項の(5)において、明確な理由がないのに特許無効審判を請求することを防止することとした。よって非特許権者としても、先行技術調査を十分に行ったうえで本当に問題とな

る特許についてのみ特許無効審判を請求することが期待される。

2.5. 考察

以上、提案法についての設計について詳細に述べてきたが、本節では違った角度からも考察してみる。

2.5.1. 進歩性判断の方法について

提案制度では、一定期間が経過した後は新たな先行技術に基づいて進歩性を理由とする無効の請求・主張することを禁止することとしたが、これを少し緩和して「一定期間を経過した後は進歩性の解釈を変更し、進歩性のハードルを低くする」ことも考えられる。このように考える趣旨は、次の通りである。

特許庁の審査基準によれば「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う」とされ、審査官、審判官及び裁判官が実務において進歩性を否定するときには、当事者及び特許庁の調査により探し出された結果としての先行技術を基に「引用発明に接した当業者であれば容易に本願発明に想到できる」と指摘する。すなわち、既に提出され「土俵」に乗った先行技術のみを見て、これとこれは容易に組み合わせられる、というように進歩性の有無を判断するのである。しかしながら、実際には先行技術調査、特に無効資料を探し出す調査は多額の費用と長期に渡る期間を要し、進歩性判断の「土俵」に乗せるまでに大変な苦勞をすることが多い。この点、トリガーをひいた後非特許権者により一斉に無効資料調査が行われ、一定期間を経過しても見つからなかった先行技術は多くの者が利用できる状況にない技術であり、当該特許の発明者がこれを知らずに発明を成し遂げた可能性は極めて高い。それであれば、一定期間経過した後に進歩性を否定しうる有力な先行技術が見つかったとしても、その技術については全く知らずに発明をしただろうから、その先行技術

については当業者が「接する」ことが困難であるといえるから、当該「接する」ことの困難性も考慮して進歩性の判断を行い、神様の目から見れば進歩性がないかも知れないが、一定期間を経過したことで「当業者が容易に接することができない」ことも考慮して進歩性があると擬制し、特許の不確定性・不安定性を解消して市場において過剰に存在するリスクを取り除くことを優先すべきとも言えるのではないだろうか。

例えば、一定期間経過後の進歩性判断は、29条の2と同様な判断とするといった方法や、主引例に組み合わせる文献は公知技術では足りず、2以上の文献に記載がある周知技術であることを要するといった判断方法が考えられる。

2.5.2. 行政事件訴訟法との比較

行政事件訴訟法第14条は、原則として、取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った日から6月を経過したときは、提起することができない旨規定する。当該規定の趣旨は、行政処分が処分の相手方のみならず、多くの利害関係者、行政機関などにかかわるので、いつまでも行政処分の効力を争うるとすれば多くの者が法的に不安定な状態におかれるため、出訴期間を限定することにより行政処分の効力を安定させ、よって、行政法関係の早期安定を図り、ひいては行政の円滑な遂行、国民の権利利益の保護を図ることにある¹⁹。特許権成立後にも特許無効リスクが存在することによる権利不確定性・不安定性の解消も、単純に上記行政事件訴訟法に倣って、設定登録後一定期間内に特許無効審判を請求しなければ、特許は有効であるものとみなす、とすることも一旦は考慮されるべきだろう。しかし、特許権の場合は以下の理由で単純に一定期間の経過を理由に特許が有効であるとみなすことはできないと考える。

(1) 非特許権者の監視負担が大きすぎる

2.3.1項で述べた通り、1年間に登録される特許の数が約14万件と莫大な数である。もし非特許権者が重要な特許の監視を逃して一定期間を過ぎてしまい、特許が完全に有効であると擬制されると、差止請求のような強力な権利行使に全く対抗する手段

がなくなってしまう。そして、この特許が新規性のない特許であったとすれば、公有財産である技術によって、事業の実施が止められてしまうということになり、これは特許権者に著しく有利で非特許権者に不利な状況といわざるを得ない。

このような特許により、事業の実施を中止したり、迂回発明のために開発費用を再投資したりしなければならぬとすれば、イノベーション促進の妨げになることは明らかである。

(2) 権利範囲が不明確である

特許発明の技術的範囲は特許請求の範囲に基づいて定められる（特許法第70条）。当該特許請求の範囲は、文章で記載されているため、その語句の意味する内容が完全に明瞭な場合は少なく、権利範囲が完全に区画されることはほとんどない。よって、その特許権を侵害していないと思っていた非特許権者が、一定期間経過後に当該特許権を行使され、裁判所で特許発明の技術的範囲に属する旨の判決が出てしまうと、それが後に無効な特許だと分かっても、もはや対抗する手段がないことになる。従って(1)と同様、やはり特許権者に著しく有利になってしまう。

以上のように、特許権者に著しく有利となれば、独占排他権という強力な権利が濫用された場合の悪影響が多大なものとなってしまい、やはり行政事件訴訟法第14条で規定するよりも詳細な制度設計が必要である。

2.5.3. 先行技術文献の開示義務の強化との比較

特許権の不安定性を取り除くために、先行技術文献の開示義務を強化する、という制度も当然考えられる。例えば米国特許法では情報開示義務制度が存在し、この制度の下では出願人が審査時に自分の知り情報を提出しておかないと後に特許権者は権利行使ができないというペナルティが課せられる。

情報開示義務制度によれば出願人に対しては知り得る先行技術情報を全て出させるインセンティブを喚起できるものの、第三者に先行技術情報を提出させるためのインセンティブを喚起させるという視点が存在しない。従って、特許権者にとっては第三者が新たな先行技術文献を提示されて特許が無効にな

ってしまうかもしれない、という不安定さを解消することはできない。

しかしながら、情報開示義務制度は出願人に先行技術の合理的な調査義務を課すことにより、審査段階での精度を確保するという点では優れている。そこで、提案制度によって特許権の不安定性を軽減できるというメリットを与える代償として出願人に審査精度向上への貢献を要請するという趣旨で、提案制度と情報開示義務制度を並存させることも一法である。

2.5.4. 付与前又は付与後異議申立て制度の復活との比較

旧異議申立て制度は成立した特許権を第三者の申立てにより見直す制度であるから、特許権の不安定性を緩和する制度として考慮されてもよいだろう。特に、付与後異議申立て制度は特許無効審判に比べると第三者にとって簡易に特許権の見直しを要請できることから、制度の復活を要望する声も多い。

付与後異議申立て制度は、成立した特許権を監視する競争者から見直しの要請がなされ、無効な特許が取り除かれるきっかけとなるという点については望ましいものの、特許権の不安定性を十分に取り除くことはできない。2.2節2.と3.で掲げたデータ239件²⁰を用いると、239件のうち59件（約25%）が付与前又は付与後異議申立ての審理がなされた後に重複して特許無効審判がなされ、重複請求された59件中30件（約50.8%）が全部無効又は一部無効となっており、特許権の不安定性が異議申立てを経た後も依然として存在していることが窺うことができる。この繰り返し請求を見直さない限りは、特許権の不安定性を十分に緩和することができないだろう。

さらに、異議申立ては特許権者と申立人の間で特許の有効性が争われるのであるが、第三者をも巻き込んで特許の有効性を明らかにするという仕組みとはなっていない。

以上より、潜在しているリスクをなるべく早く顕在化させ特許権の不安定性を十分に取り除くという観点からすると、単純に異議申立て制度を復活させるだけでそれを達成することは期待しにくく、もう

表2 IPC分類ごとの無効率

筆頭IPC分類	件数	全部無効又は一部無効	無効率
A (生活必需品)	68	45	66.2
B (処理操作, 運輸)	43	28	65.1
C (化学, 冶金)	29	12	41.4
D (繊維, 紙)	4	3	75.0
E (固定構造物)	32	22	68.8
F (機械, 照明等)	13	8	61.5
G (物理学)	23	12	52.2
H (電気)	27	12	44.4
合計	239	142	59.4

一歩進めた制度設計が必要であると考える。

2.5.5. 提案制度の適用範囲(分野)について

提案制度を適用するにあたって、機械・電気分野とライフサイエンス分野などの分野を考慮すべきではないか、という点についても一考しておくべきだろう。参考までに2.2節で示した無効審決のあった239件のデータを用いて筆頭IPC分類の大分類ごとの無効率を示す。

表2のデータによれば、分類A(生活必需品)、B(処理操作, 運輸)、D(繊維, 紙)、E(固定構造物)、F(機械, 照明等)等の分野で無効率が高く、権利が不安定となっているため、提案制度を適用すべき要請が高いと言えるかもしれない。しかし、その他の分野でも無効率は40%以上となっており、何れの分野でも権利の不安定性が大きく、全ての分野において提案制度のような仕組みにより、権利の不安定性・不確定性に起因するリスクを軽減する要請は高いと考える。

3. むすび

企業が開発投資からその開発の産物である特許権が活用できるかも含めたリスクをとって事業を行うことは、それによって利潤を得ている以上ある意味当然のことであり、この観点からいうとリスクが生じていること自体が問題ではないだろう²¹。また、特許権が成立した後に、事後的に特許が無効となること自体も問題ではない。特許権は、独占排他権という極めて強力な効力を有するから、本来無効な特

許が濫用されることによる市場への悪影響は必ず取り除かなければならず、特許無効審判制度はなくてはならない制度である。

しかし、本来信頼すべき特許権付与という行政処分が行われたにもかかわらず、特許権が不確定・不安定なことによるリスクが過剰に存在することにより本来不要な訴訟が乱発する等、無駄な社会的コストの増大は、企業活動を阻害し、イノベーション促進の妨げにもなりかねない。イノベーション促進については近年政府も積極的に取り組んでおり、2007年末より特許庁内に設置された「イノベーションと知財政策に関する研究会」が約半年に渡って開催され、2008年8月に「イノベーション促進に向けた新知財政策」という報告書がまとめられた。この報告書の中では「不確実性」と「ビジネスリスク」を低減するイノベーション創出のための知財システムを構築することを目標として、「審査基準を核とした特許制度のコミュニケーション・チャネルの整備」(報告書の政策提言5)などが提案されている。

報告書で提案されているように、統一した判断基準を整備して特許権取得段階のみならず、保護の段階においても不確実性を抑制することは絶対に必要な取り組みであり、歓迎すべきものである。しかしながら、第1章で指摘したように審査や判断の精度を向上させるにも限界があり、新たな先行技術情報が潜んでいるかもしれないというリスクはいくら審査や判断の精度を高めても取り除くことはできない。

本論文では、審査や判断の精度を高めるという正面からの特許無効リスクの低減ではなく、特許権成立後も依然として存在する特許権の不確定性・不安定性に起因するリスクを新たな仕組みを構築することにより取り除くための政策提言を行った。具体的には、政策の基本設計においては、関心の高い特許に対して非特許権者に新たな証拠を早期に提出させるインセンティブを与える仕組みを提案するとともに、詳細設計において特許権者及び非特許権者のメリット・デメリットを比較考慮し、これを実現可能なレベルまで落とし込んだ提案制度の考え方が、上記悪影響及び過大なリスクの発生を抑制、排除するための一助となることがあれば幸いである。

注

- 1 丸島 (2006) p. 42.
- 2 紋谷 (2006) pp. 76-79.
- 3 『特許行政年次報告書 2008 年版〈統計・資料編〉』第 1 章 総括統計 (7) 審判及び異議申立.
- 4 例えば Jay P. Kesan (2002).
- 5 高倉 (2006) p. 41.
- 6 2006 年 12 月 26 日, 第 1 面.
- 7 2008 年 6 月 18 日, 知的財産戦略本部.
- 8 過去の侵害に対する訴訟に対抗しうる途を残すという趣旨で, 消滅後でも請求できることになっている.
- 9 1 つの特許権に複数特許無効審判が請求されており, 併合されることなく両方が 2005 年に審決に至ったものが 2 件あったのでその重複は解消した.
- 10 例えば久野 (2006) pp. 52-53 等でも述べている.
- 11 特許法第 167 条規定する同一の証拠とは, 同一性のある証拠の意味であり, たとえ証拠自体は異なっても, 内容が実質上同一である場合には一事不再理の効力が及び, また同一内容の文献であっても引用部分を異にし, 立証されるべき技術内容を異にする場合は両者を同一証拠とはされない, と解されている (吉藤・熊谷, 1998, p. 630).
- 12 『特許行政年次報告書 2008 年版〈統計・資料編〉』第 1 章総括統計 (1) 特許.
- 13 「審判制度の運用の概要」(2008) 特許庁審判の現状と運用 第 1 部, 審判の現状, p. 13.
- 14 特許無効審判は請求項毎に請求することができる (特許法第 123 条第 1 項).
- 15 2005 年 4 月の知的財産高等裁判所設立後, 初の大合議事件.
- 16 特許権の不確定性を解消するような目的で侵害訴訟を起こすようなことは考えにくいから, ここでは特許無効審判だけを対象として考えることにする.
- 17 ロジャー・ミラー他 (1995).
- 18 『特許行政年次報告書 2005 年版〈統計・資料編〉』第 1 章 (7) 審判及び異議申立 ⑦異議申立. 請求件数は, 権利単位である (1 つの特許権に複数申立てがあっても件数は 1 件である).
- 19 小早川・高橋 (2004).
- 20 2.2 節の 236 件に記載不備など新規性又は進歩性以外の理由のみで審

決に至った 3 件を加えた.

- 21 「政策研究院シンポジウム報告書『企業活力と知財戦略』—法と経済学から考える—」(2004) pp. 36-37 で職務発明のリスクについて述べている.

参考文献

- (1) "Fiscal Year 2007 Uspto Workload Tables," (2007), http://www.uspto.gov/web/offices/com/annual/2007/50300_workloadtables.html
- (2) Jay P. Kesan (2002) "Carrots And Sticks to Create a Better Patent System," *Berkeley Technology Law Journal*, Vol. 17, No. 2, pp. 763-797.
- (3) Jay P. Kesan (2004) 『日本における特許無効手続きの比較評価』財団法人知的財産研究所.
- (4) R. L. ミラー・D. C. ノース・D. K. ベンジャミン(著), 赤羽隆夫(訳) (2005) 『経済学で現代社会を読む』日本経済新聞社.
- (5) 小早川光部・高橋滋 (編集) (2004) 『詳解改正行政事件訴訟法』第一法規.
- (6) 相良宏 (2006) 「無効審判制度に関する経済的分析」『平成 17 年度 知財プログラム論文集』政策研究大学院大学.
- (7) 高倉成男・丸島儀一 (2006) 「政策研究院シンポジウム報告書『知的財産政策の国際的動向と課題』—プロパテントの危機とその克服—」政策研究大学院大学.
- (8) 土肥一史 (2006) 「知財 Awareness」日経 BP 社 <http://chizai.nikkeibp.co.jp/chizai/etc/doi20051024.html>
- (9) 久野敦司 (2006) 『特許戦略論』星雲社.
- (10) 紋谷暢男 (2006) 『知的財産権法概論』有斐閣.
- (11) 吉藤幸朔(著), 熊谷健一(補訂) (1998) 『特許法概説 (第 13 版)』有斐閣.
- (12) 「イノベーション促進に向けた新知財政策」(2008) 特許庁.
- (13) 「政策研究院シンポジウム報告書『企業活力と知財戦略』—法と経済学から考える—」(2004) 政策研究大学院大学.
- (14) 「知的財産推進計画 2008」(2008) 知的財産戦略本部.
- (15) 「特許行政年次報告書 2005 年版」(2005) 発明協会.
- (16) 「特許行政年次報告書 2008 年版」(2008) 発明協会.
- (17) 「平成 20 年度知的財産制度説明会 (実務者向け) テキスト『審判制度の運用の概要』」(2008) 特許庁.