



特許制度についての進化論的考察



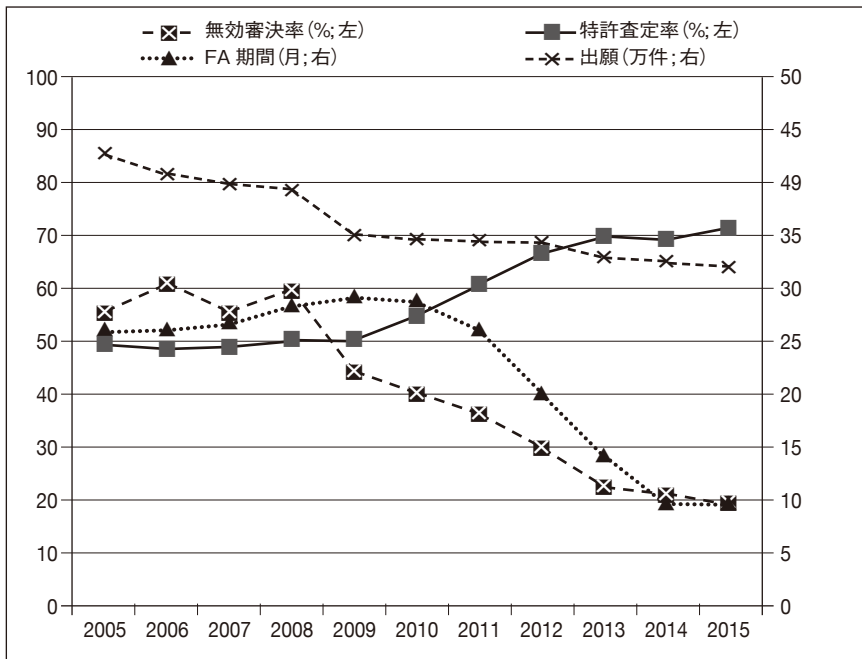
長谷川 芳樹
所長・弁理士

最近10年間の日本特許を巡る状況は大きく変化したが、現在の特許制度はこの変化に適応できているだろうか。環境や状況が変化しているにも拘わらず、その変化対応を怠ると、既存の制度や仕組みは進歩と発展の障害物となる。変化に適応したものが生き残り、改革を怠ったものは滅びる、という進化論的な考え方で、現行制度の問題点と見直しの方向を考察する。

《主要な4指標が劇的に変化》
図表1に、①無効審決率、②特許査定率、③FA(ファーストアクション)期間、④特許出願件数の主要な4つの指標の推移をグラフ化した。2006年から2015年までの10年間を比較すると、特許無効審判の無効審決率は61%から19%へと1/3以下に低下し、特許査定率は48.5%から71.5%まで約5割も上昇した。特許が「取りにくく潰しやすい」アンチパテントから、特許が「取りやすく潰しにくい」プロパテントの時代に転換した。他方、権利化までの要審査期間に相当するFA期間は、2006年の26ヶ月から一旦29.1ヶ月まで長期化したが一

ら一旦29.1ヶ月まで長期化したが一
2015年には9.5ヶ月へと1/3以下
に短縮された。また、特許出願件
数は2006年の42万件台から31万
件台まで約3割も減少した。
これら4指標の劇的とも言える
変化は2009年前後に生じている
が、その主たる要因は同じではな
い。無効審決率の大きな変化は
「回路用接続部材事件」(平成20年
(行ケ)10096号、知財高裁2009.1.28)
判決に代表される司法判断が特許
庁審判に影響したものであり、時
間差をおいて2010年から特許庁
審査による特許査定率が上昇し始
めた。裁判所(知財高裁)の進歩性

【図表1】日本特許の主要な4指標の推移(2005~15年)



左縦軸は無効審決率(%)および特許査定率(%),右縦軸はFA期間(ヶ月)および特許出願件数(万件)。FA期間は審査請求からファーストアクションまでの期間。いずれも特許行政年次報告書から筆者が抽出してグラフ化。

についての判断傾向が、特許庁における特許の取りやすさと潰しやすさを大きく左右していることがわかる。

FA期間の大幅な短縮は、2001年の審査請求期間の短縮後に生じた未審査滞貨のコブが2009年前後に生じて、その後に特許庁の審査促進の取り組みで未審査滞貨が解消されたことによるものである。最近では、出願から早めに審査請求すれば、PCT出願等の海外向け出願を手続きする前に特許査定を受けることも珍しくない。特許出願件数の約3割もの減少は、2008年9月のリーマンショックから始まった世界経済危機が影響しており、その後も微減が続いており、かつ、この出願減少がFA期間の短縮をアシストしていると思われる。

《状況に応じた変化が必要な3制度》

日本特許を巡る主要な4指標は、2009年あたりの前後でドラスティックに様相が異なっているが、この前後10数年の時期に特許制度上の変革として何があったかを振り返ると、まず、2001年10月1日出願分から審査請求期間が7年から3年へ短縮され、2004年には旧・付与後異議申立制度(付与前異議申立制度に代えて1996年に施行)が廃止され、10年余の空白をあけて2015年に新・付与後異議申立制度として復活した。他方、2000年のキルビー事件最高裁判決を受けて、2005年には侵害裁判所での特許無効の抗弁を認めるダブルトラック規定(特許法104条の3)が施行された。

日本特許を巡る様相が大きく変化したときには、その制度や仕組みも変化することが必要になる。環境や状況が変化しているにも拘わらず、その変化対応を怠ると、既存の制度や仕組みは進歩と発展の障害物となる。このような視点から考察すると、①審査請求制度、②異議申立制度、③特許法104条の3(ダブルトラック規定)の3つについては、状況の変化に対応する検討と見直しが必要になっている、と考えている。

《出願審査請求制度》

結論から言うと、制度自体は存置して審査請求期間の短縮が必要と考えている。審査請求制度を廃止する(米国に合わせる?)という議論もあるが、現実問題として特許出願後に審査不要な発明であることが判明する出願が一定数(4割程度か?)存在する以上、これを審査対象から排除して審査負担軽減を図るために審査請求制度が必要になる。先願主義では出願手続きを急ぐ関係上、我が国を始めとする先願主義の国では、出願後に審査不要が判明するケースは少くない。先発明主義から先願主義に移行して間もない米国とは事情が異なっており、諸外国を見ても欧州、中国、韓国などのほとんどの審査主義国は出願審査請求制度をとっている。

審査請求できる期間に関しては、技術の進歩と陳腐化のスピードが速くなって審査要否の早期判断が可能になっていることを考慮すると、現在は出願後3年以内とされている期間の更なる短縮化が望まれる。例えば、事実上の外国

出願期限(優先期限)に合わせて出願後1年以内に短縮する、あるいは、PCT出願の国内移行期限に合わせて出願後2年6ヶ月以内に短縮すれば、出願人のグローバル出願戦略との整合を図ることもできる。

《異議申立制度》

結論から言うと、「付与後」異議申立制度を「付与前」異議申立制度に変更すべきであると考え。旧・付与後異議申立制度の新設に伴って1996年に廃止された出願公告制度/付与前異議申立制度の復活と言えるが、この1996年の制度改正(切り替え?)の趣旨は「工業所有権法の解説/平成6年改正」(特許庁総務部総務課 工業所有権制度改正審議室編)に説明されている。付与前異議申立制度は「安定した特許権の付与という点では意義ある制度であるが、他方、イ)全ての出願につき一律に異議申立期間を経過するまで特許処分を待たなければならないこと、また、ロ)多数の異議申立がされた場合にその審査に長時間を要し、特許権の付与が遅れる場合が生じるなど、迅速な権利付与という点では問題を有していた。」と指摘し、多くの主要国では付与後異議申立制度が採用されていることから国際的調和の観点からの問題も指摘されている。

【制度改正の背景が解消された】

1996年の「付与前」から「付与後」への異議申立制度の切り替えは、権利の安定性を多少犠牲にして職権審査のみで特許権を付与しようとするものであり、その背景

には、7年という長い審査請求期間と、大量の未審査滞貨による審査の遅延によって権利化が遅れていた、という問題があった。この権利化プロセス(出願から職権審査、異議申立を経て特許査定、さらに設定登録まで)の遅延問題は、法改正によって審査請求期間が半分以下に短縮され、かつ、特許庁の審査促進によってFA期間が1/3まで短縮されて劇的に改善されたことにより、「付与前」異議申立制度について指摘されていた問題点を招くような背景事情の多くは解消されたと言って良い。

さらに国際的調和に関する指摘については、前掲の「解説」168頁に「法律改正に至るまでの経緯」として説明されており、「日米包括協議において、米国が我が国に付与後異議申立制度への改正を要請し、我が国も米国に早期出願公開制度の導入等の改正を要請し、これらについて合意が得られたため、この日米合意を受け、審議会答申に示された考え方に沿って改正を行うこととした。」と言及されている。結局のところ、日米間の“取引”によって「付与前」から「付与後」への異議申立制度の切り替えが行われており、特許制度の円滑な発展のための改正というような“大義”は見いだし難い。

【「付与前」制度に戻すと…】

「付与前」異議申立制度に戻した場合、審査官が当事者系の審理を経験する機会ができるという利点がある。「付与前」から「付与後」に切り替わった1996年以降、審査官は査定系の職権審理の経験を積むことはできるが、異議申立人と

出願人が互いの主張を戦わせる当事者系の審理を経験する機会がなくなっている。当事者系の審理については、審査官時代にOJT(On the Job Training)を経験することなく審判官となり、その後に無効審判などで当事者系審理を初めて経験することになるが、これで良いのか、僭越ながら人材開発の点で疑問を感じる。仮に、現状の審査・審判に品質問題があるとするなら、その原因の一端はこの辺りにあるかもしれない。

「付与前」異議申立制度に戻した場合、異議申立期間の開始から最終処分である査定が出て登録されるまでは仮保護の権利が与えられることになるだろうが、「仮保護」とは言ってもその権利は強く、1996年に廃止された付与前異議申立制度では差止請求も可能な事実上の独占権であった。この仮保護の期間がいたずらに長いと弊害も出るだろうが、公告決定から査定までの期間は異議理由の審理期間に上限を設けることで、このような弊害を防止できる。仮に“上限”を設けることが難しくても、特許庁の事務処理や公報発行事務は電子化の進展によって日々迅速化しているので、職権審査の終了から異議申立および査定を経て設定登録されるまでの一連の手続き期間は大幅に短縮できるはずであり、そうであるなら「仮保護」の期間が特許成立以前に介在してしまう弊害は最小限にすることができる。

異議申立制度は国会での法改正の審議における公聴会のようなものであり、出願から権利化までの期間が長期化していない限りは、

やはり最終処分の前に行われるのが望ましい。日米包括協議において“国際的調和”を図ることを主要な動機として葬り去られた「付与前」異議申立制度を、最近の新しい状況下で再評価しても良いのではないか。

《特許法104条の3》

結論から言うと、ダブルトラック規定については制度自体を存置しつつも、適用を受ける範囲を制限する見直しをすべきと考える。特許の権利化という面では、無効審決率や特許査定率に示されるごとくプロパテントと言えるが、権利活用や権利保護の面ではアンチパテントと考える。このような状態は、特許は事業の武器ではなく保険であるという考え方が整合的であり、事業上で競合する企業同士が互いの保有特許を持ち寄ってクロスライセンスし合って互いに事業を継続する、高度成長期からの日本の業界慣行(このような交渉を年に一度のペースで行い、企業間の特許料のトータルの収支を“年末調整”する慣行)が整合的である。また、特許が保険的な位置づけとなると、特許権は質も大切だが量(件数)も重要であり、ここに、日本企業が伝統的に特許を大量出願する一つの動機があった。

そのような構図は日本企業同士の間では描くことはできても、外国企業が参入する状況下で描くことは難しい。そこで、特許法104条の3(いわゆるダブルトラック規定)が問題になるわけだが、これについては、権利者の過重な防御負担の軽減と、特許庁と侵害裁判所の役割分担という2つの視点から見

直すべきと考える。

【権利者の過重な防御負担の軽減】

例えば、職権審査・審判での引用文献については、拒絶理由通知(50条)に対する応答手続きにより特許請求の範囲が減縮されているのであるから、これらの公知資料を証拠として侵害訴訟の場面で特許法104条の3に基づく無効の抗弁を認めることは、権利者に再度、再々度の防御を強いる過重な負担になる。

これに対し、侵害訴訟の場で初めて提出された公知文献等を証拠とするときは、無効の抗弁を認めたとしても、権利者に過重な防御負担を強いることにならない。経験的に言っても、権利化プロセスでは隠れていた有力な公知文献が特許係争の勃発後の“必死の調査”によって発見されることは珍しいことではなく、これが新規性(29条1項3号)の証拠になる場合も少なくない。このような“明らか”な無効理由が認められる場合は、侵害訴訟と並行して無効審判を請求するまでもなく、法104条の3に基づく無効の抗弁により紛争解決することが望まれる。

【特許庁と侵害裁判所の役割分担】

例えば、法104条の3によれば明細書の記載要件についても侵害裁判所で無効の抗弁が可能になっているが、このような判断は特許庁での審理を差し置いて東京・大阪の地裁において審理、判断すべき性質のものでないことは明らかだろう。他方、新規性に係る法29条1項1号(公知)及び2号(公用)については、特許発明と対比され

るべき発明を事実認定により特定しなければならないため、事実認定に慣れていない審判官と弁理士による無効審判で行うよりも、事実認定の訓練と経験を備えた裁判官と弁護士による侵害裁判で審理するのに適していると言える場合が多いが、同条1項3号(文献公知)については特許発明と対比されるべき証拠の発明を公知文献の記載から特定することになるので、無効審判で審理するのに何ら支障はなく、これは公知文献に基づく特許法29条2項(進歩性)の審理についても同様である。

上記のような次第で、侵害裁判所における無効の抗弁(法104条の3)については、無効審判を請求するまでもなく被告が特許の無効を主張することができるというダブルトラック制度自体を存置しつつも、その無効主張が可能な条件や対象、範囲等を制限する見直しをすべきと考える。なお、これについては、「知的財産法研究の輪 渋谷達紀教授追悼論文集」(発明推進協会)の拙論文「特許法104条の3(いわゆるダブルトラック規定)に内在する諸問題」にて詳しく論考したので、参照していただくと有りがたい。

※参考：Google等で「ダブルトラック 長谷川芳樹」または「104条の3 長谷川芳樹」をキーワードに検索すると拙論文のPDFがヒットします。

相澤英孝氏(一橋大学教授)は新聞紙上で、第4次産業革命と知的財産と絡めて特許制度の抜本的な見直しの必要性を説かれ、その中で次のように述べている。

「ノーベル経済学賞受賞者のダ

グラス・ノースによれば、中世の経済的停滞を打破する制度的基盤となったのは、所有権に象徴される財産制度である。その一翼をなす知的財産制度は、産業革命において技術革新の基礎となった。これからの第4次産業革命において、その重要性はさらに大きく、未来を左右する。」

「日本では、技術的に遅れた国だった時代の負のイメージからか、特許権に対する警戒的な空気が産業界にも法学界にも強く、弱い特許権の時代が続いている。そのため、日本企業でも、日本での特許侵害訴訟を避け、米国やドイツでの訴訟を選択する状況になっている。それでもなお、米国のパテントトロール(特許権を購入して行使することによる利益を追求する企業)による弊害が強調されることも少なくない。だが、米国における近年の成長をみれば、特許権を消極的にとらえる政策を見直し、積極的な側面に注目して、政策を転換していかなければならない。」(日経新聞10月26日朝刊「経済教室」)

第4次産業革命を持ち出すまでもなく、最近の日本の特許を巡る状況の変化を鑑みても、現在の特許制度には改革、改善すべき問題点が幾つかあるように思われる。変化に適応したものが生き残り、改革を怠ったものは滅びる、という進化論的な考え方を今後も持ち続けたいと思う。

以上