

第1章

特許庁における取組

1章

1. 2003年「特許法等の一部を改正する法律」

知的財産の迅速かつ適正な保護の要請に対処するため、特許権の取得等に係る費用負担の適正化を図る観点から特許関連料金の改定その他の料金納付に係る制度の見直しを行い、迅速かつ的確な紛争処理を促す観点から異議申立て、審判及び審決取消訴訟に係る制度を合理化するとともに、特許制度の国際的調和を進める等の改正を行った。

(1) 法改正の経緯

知的財産戦略大綱で求められた「出願・審査請求構造の改革」や「審判制度の簡素化」等に向け、産業構造審議会知的財産政策部会の下に紛争処理小委員会、特許制度小委員会が設置され、検討が進められてきた。紛争処理小委員会が取りまとめた報告書「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」及び特許制度小委員会が取りまとめた「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について 中間取りまとめ」は、2003年2月に産業構造審議会知的財産政策部会に報告され、了承された。

これらを踏まえ、「特許法等の一部を改正する法律案」が2003年2月28日の閣議決定を経て国会に提出された。同法案は4月23日の衆議院経済産業委員会における質疑及び採択を経て、同月24日に同本会議において可決された。さらに、5月15日の参議院経済産業委員会の質疑及び採択を経て、同月16日の同本会議において可決・成立した。

(2) 法改正の概要

出願・審査請求構造改革関連

a. 特許関連料金の改定（特許法第107条第1項、第195条第2項等）

出願者間の費用負担の不均衡を是正し、適切な出願・審査請求を促進することを目的として、特許関連料金を改定した。出願手数料は、発明、出願を奨励する観点から容易に出願できる水準として、出願書類に対する処理手続に要する実費を超えない額にするため、現行の21,000円を16,000円に引き下げた。審査請求手数料は、審査に要する実費に近い水準とするため、現行の2倍とし、例えば、平均的な出願（請求項数が7.6項の場合を想定）で、現行約10万円であるところを約20万円に引き上げた。特許料は、他の手数料等と合わせて、産業財産権制度の運用に必要な経費が確保できる水準とした。具体的には、発明の活用による利益享受の蓋然性が低い権利維持期間初期の料金を低く設定しているこれまでの累進構造を維持しつつ、権利維持期間における初期の特許料をさらに重点的に減額することとし、1年目から3年目は約8割減、4年目から6年目は約6割減、7年目から9年目は約4割減、10年目以降の特許料については現行料金水準を保つこととした。以上の改定の結果、平均的な出願（請求項数が7.6項、権利維持期間9年の場合を想定）一件当たりの出願から権利維持までに掛かる総費用は10万円程度減額された。

【改正法施行による特許関連料金】

(単位:円)

	出願手数料	審査請求手数料	特許料	
施行日以後の出願にかかるもの	16,000	168,600 (4,000)	1 ~ 3年	2,600 (200)
			4 ~ 6年	8,100 (600)
			7 ~ 9年	24,300 (1,900)
			10 ~ 25年	81,200 (6,400)
施行日以後の審査請求にかかるもの	21,000	84,300 (2,000)	1 ~ 3年	2,600 (200)
			4 ~ 6年	8,100 (600)
			7 ~ 9年	24,300 (1,900)
			10 ~ 25年	81,200 (6,400)
施行日前の出願にかかるもの	21,000	84,300 (2,000)	1 ~ 3年	13,000 (1,100)
			4 ~ 6年	20,300 (1,600)
			7 ~ 9年	40,600 (3,200)
			10 ~ 25年	81,200 (6,400)

(備考) 表中の () 内は、1 請求項につき納付すべき金額。

b . 審査請求手数料返還制度の導入 (特許法第195条第9項、第10項)

審査請求後に、出願人にとって権利取得の必要性がなくなった特許出願について、審査の開始前に当該特許出願の放棄又は取下げがあった場合には、その後6か月以内における審査請求手数料を納付した者からの返還請求により、審査請求手数料のうち政令で定める割合を返還する制度を導入した。

c . 特許を受ける権利又は特許権が共有される場合の特許料及び審査請求手数料減免措置等の見直し (特許法第107条第3項、第195条第6項等)

共有に係る特許権又は特許を受ける権利について、特許料等の減免措置を受けることのできる者が共同出願人の中に含まれる場合、特許料及び審査請求手数料の納付に当たり、各共有者の持分及び減免される割合に応じた減免を受けることができることとした。実用新案法における登録料及び実用新案技術評価請求の手数料についても同様の改正を行った。

d . 特許料等減免に係る産業技術力強化法等の改正 (産業技術力強化法第16条、大学等技術移転促進法¹第12条、第13条)

試験研究等を主な業務とする独立行政法人の特許に係る特許料等に関し、特許法等における減免規定を廃止し、新たに産業技術力強化法の観点からの特許料等の軽減規定を産業技術力強化法に追加した。さらに、公設試験研究機関等における特許料等に関して、産業技術力強化法の観点から新たに産業技術力強化法において軽減規定を追加した。また、国立大学法人や独立行政法人に対する特許料等の減免措置の変更に合わせて、国立大学法人や独立行政法人の権利を取り扱う技術移転機関 (TLO) に対する特許料等の減免措置を規定した大学等技術移転促進法の規定も改正した。

¹ 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律

紛争処理制度改革関連

a．異議申立制度及び無効審判制度の統合・一本化（特許法第5章、第123条第2項等）

特許権の設定後にその有効性を特許庁が判断する制度のうち、異議申立制度に関連する規定を削除するとともに、異議申立制度が担っていた機能を無効審判に包摂させるため、無効審判制度においてこれまで一般に利害関係人に限られていた請求人適格について原則として何人も請求することができることとした（一部の請求理由については利害関係人に限り請求できることを明記した）。また、請求人適格の拡大については、実用新案法・意匠法も同様の改正を行った。

b．無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判請求期間の制限、及び審決取消訴訟の差戻し規定の導入（特許法第126条、第181条、第134条の2、第134条の3等）

無効審決に対する審決取消訴訟の係属中に訂正審判を請求できる期間を制限する一方、裁判所が一定の要件のもと相当と認めるときは、審理を特許庁に差し戻し、無効審判手続の中で特許権者に訂正請求をさせることを可能とした。

c．無効審判における請求理由・証拠の追加の例外的認容（特許法第131条、第131条の2等）

無効審判の請求理由の要旨変更となる補正を一定の要件の下で認めることとした。また、審判請求時に請求の理由を不十分に記載したまま審判請求書が提出されることを抑止するため、請求の理由の記載方法を明確化し、これに違反した場合には、一定の手続を経て請求書を却下できることとした。実用新案法、意匠法についても同様の改正を行った。

d．無効審判の審決取消訴訟における求意見制度及び意見陳述制度の導入（特許法第180条の2）

無効審判の審決取消訴訟において、特許庁による法令解釈や運用基準が争点となるととき、または、特許庁の専門的知識が審理充実のために必要となるときに、特許庁又は裁判所の発議により、特許庁長官が裁判所に意見を述べる制度を創設した。実用新案法、意匠法及び商標法についても同様の制度を創設した。

国際調和関連

a．特許法第37条の規定方式の国際調和

二以上の発明を一の願書で特許出願できることを認める特許法第37条について、国際的特許制度や各国法制と調和させるとともに、今後の国際的制度調和に柔軟かつ迅速に対応するため、発明の単一性の要件を満たす条件として「技術的關係」を有することが求められることのみを法律に規定し、具体的要件を省令に委任した。実用新案法についても同様の改正を行った。

b．特許国際出願手続の簡素化（国際出願法¹第2条、第3条等）

特許協力条約に基づく規則の改正に伴い、国際出願法において、従来、国際出願や国際予備審査請求の際に決めるべきこととなっていた指定（選択）国に係る規定を削除するとともに、国際予備審査の請求を行うことができる期限を設けた。また、日本国民等を少なくとも一名含む者であれば日本国特許庁に国際出願ができる旨を法律上明記した。

¹ 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律

改正法の施行期日

2004年（平成16年）1月1日から施行する。ただし、出願・審査請求構造改革関連の改正については2004年（平成16年）4月1日から施行する。

2．産業構造審議会知的財産政策部会

（1）経緯

知的財産戦略大綱で求められた「審判制度の簡素化」や「出願・審査請求構造の改革」等に関する具体的な検討を行うため、産業構造審議会知的財産政策部会（部会長：中山信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授）の下に、紛争処理委員会（委員長：大淵哲也 東京大学先端科学技術研究センター教授（当時））、特許制度小委員会（委員長：後藤晃 東京大学先端経済工学研究センター教授）等が設置された。

紛争処理小委員会においては、2002年5月以降、審判制度の改革についての検討が行われ、6回にわたる審議を踏まえ、2002年10月の小委員会で「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」が取りまとめられた。

特許制度小委員会においては、出願・審査請求構造の改革についての検討が行われ、「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について 中間取りまとめ」が2003年2月に取りまとめられた。さらに、特許法における再生医療関連技術等の取扱いの明確化を図るため、特許制度小委員会の下に医療行為ワーキンググループ（座長：相澤英孝 早稲田大学アジア太平洋研究センター教授）が2002年10月に設置され、2003年4月に「医療関連行為に関する特許法上の取扱いについて」が取りまとめられた。引き続き、同小委員会では、「望ましい職務発明制度の在り方」や「実用新案制度の在り方」等について審議を行っていく予定である（実用新案制度については、2003年7月に設置された実用新案制度ワーキンググループ（座長：大淵哲也 東京大学大学院法学政治学研究科教授）において検討）。

また、2003年6月には、ブランド戦略の観点を踏まえつつ、商標制度の在り方を検討するため、商標制度小委員会（委員長：土肥一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授）が設置された。

（2）紛争処理小委員会

異議申立てと無効審判の統合・一本化

特許の有効性を判断する制度として、従来異議申立制度と無効審判制度があったが、重複請求による重要特許への過剰な攻撃、異議申立ての不成功後に無効審判を請求するという特許庁段階における冗長な見直し手続等の二制度が併存することに起因する問題を回避するとともに、申立人の関与の拡大や権利者の負担の軽減等、現行の異議申立て及び無効審判に対する要請に応じるため、両制度を統合・一本化することについて検討した。

統合にあたっては、職権探知主義、制限のない請求期間、緩やかな請求人適格等を規定し、現行の無効審判制度を基本として、現行の異議申立制度の機能やニーズを包摂するものとするべきとの指摘がなされた。

新無効審判における攻撃・防御の機会の最適化

1998年法改正の趣旨である新たな無効理由・証拠等の追加の原則禁止を基本としつつも、無効理由・証拠等の追加を真に認めるべき事案に限って、これを例外的に許容できるものとするべ

きとの指摘がなされた。具体的には、訂正請求に対抗するために必要な新証拠等が提出された場合や、特段の事情により審判請求時に提出できなかった新証拠等が提出された場合につき、追加の許可を可能とすることについて検討することが適切との指摘があった。他方で、これに応じて権利者の適切な防御機会（特許の訂正請求の機会）を確保すべきとの指摘があった。

あわせて、審判請求当初に十分な理由・証拠を提示させるための措置（特許権者の答弁機会前の請求却下等）を講じることについても検討すべきとの指摘がなされた。

新無効審判制度の審決取消訴訟における特許庁の関与

新無効審判制度の審決取消訴訟における訴訟当事者は、現行の無効審判と同様に審判請求人と特許権者となることから、特許庁の法令解釈が争点になる事案、職権探知の無効理由が争点になる事案等に対応するため、特許庁が訴訟に関与することができるように求意見・意見陳述制度を創設すべきとの指摘がなされた。

審決取消訴訟係属中の特許の訂正の在り方

現在、審決取消訴訟の提起後にはいつでも特許の訂正審判が請求できるところ、特許権の訂正による権利範囲の変更の確定により、審決が自動的に取り消されて、事件が裁判所と特許庁との間で往復するキャッチボール現象が生じている。

このため、審決取消訴訟の末期に訂正審判が請求されることにより、それまでの訴訟審理が無駄になること、訂正を認める審決がなされた後の取消判決を待たなければ、再度の無効審判において両当事者関与の下での訂正の是非の審理ができず、審理の分断の無駄があること、といった事態が生じている。

これらの問題を解決するため、新無効審判制度の審決取消訴訟の係属中の特許の訂正機会について、以下のa～cの改正を施すべきとの指摘がなされた。

- a．新無効審判の審決後に特許の訂正を申し立てることが可能な期間を、審決取消訴訟の提起後の一定期間までに限ること。
- b．裁判所は、訂正の適否や訂正された特許の有効性について無効審判手続の中で審理させることが適切であると認めるときには、訂正の認容審決の確定前の時点でも、事件を特許庁に差し戻すことができるようにすること。
- c．特許庁は、差し戻しがあったときは、差し戻しの無効審判中において訂正の適法性や特許の有効性について審理すること。

侵害訴訟と審判の関係について

侵害訴訟と審判との間の判断の相違や、侵害訴訟と審判の双方に対応する当事者の負担の軽減については、知的財産戦略大綱の趣旨を踏まえ、引き続き検討を続けるべきとの指摘がなされた。

（３）特許制度小委員会

料金改定

特許関連料金体系の見直しについては、知的財産戦略大綱で指摘された「出願・審査請求構造の改革」に関する施策の一環から議論が行われた。基本的な方向性として、「出願者間の費用負担

不均衡の是正」及び「審査請求行動の適正化」の観点から、各種手続に要する実費をこれまで以上に勘案することとし、出願手数料及び特許料は引下げ、審査請求手数料は引上げを行い、かつ、出願1件当たりの出願から権利維持までに要する総費用を引下げることが望ましいとの結論が得られた。

同時に、現行料金体系から新料金体系への移行期には、審査請求手数料の引上げが特許料の引下げに先行することから、両料金体系間の円滑な移行を図るため、現行の審査請求手数料が適用される特許権について何らかの措置を講ずること、また、中小企業等に対する軽減措置の拡充や先行技術調査の支援の強化が必要であるとの指摘がなされた。

さらに、出願人の費用節減の観点から、出願審査の請求が行われた後、審査官による最初の通知等がなされるまでの間（審査待ち期間）に権利取得の必要性がなくなった出願について、審査待ち期間中に出願の取下げを行った場合には、審査請求手数料の一部を返還する制度を新たに導入するべきとの指摘もなされた。

医療行為ワーキンググループ

特許制度小委員会の下に設置された医療行為ワーキンググループにおいては、再生医療関連技術等の特許法における取扱いの明確化に向け、集中的な審議を行った。その結果、同一人に戻すことを前提に、人間から採取したものを原材料として医薬品、医療機器を製造する方法について、新たに特許性を認めるため特許審査基準を改訂するとの基本的な方向性について合意を得た。この合意を受け、2003年6月の特許制度小委員会において「医療関連行為に関する特許法上の取扱いについて」が取りまとめられた。

職務発明

2001年に出された光ピックアップ装置事件の高裁判決¹において、使用者が支払った対価が相当額に満たない場合、従業者は事後的に相当の対価を請求し得ることが判示されたことを契機として、発明者が発明のもたらした利益を踏まえた金銭的対価を求める傾向が強まってきたこと等を背景に、使用者と元従業者との間で、特許法第35条を根拠とした「相当の対価」をめぐる紛争が増加している。

特許庁では、こうした状況や、2002年7月に策定された知的財産戦略大綱を受け、2002年度の特許制度小委員会において、職務発明に関する企業における実態、従業者層の意識、各国の制度・実態等の調査結果をとりまとめ、公表した。

これらの調査結果等を踏まえ、同委員会において、2004年の通常国会に特許法第35条を改正する法案を提出することを視野に、望ましい職務発明制度の在り方について集中的に議論を行うこととしている。

¹ 東京高裁平成13年5月22日判決判時1753号23頁平成11年（ネ）第3208号。光ピックアップ装置について職務発明をなした従業者が、職務発明に係る権利を所属企業に承継させたことに対する「相当の対価」を求め、当該企業を相手取り提起した訴訟の控訴審判決。なお、本高裁判決は、最高裁判決（平成15年4月22日第三小法廷判決平成13年（受）第1256号）によって支持された。