

2024年4月25日

## 判定制度の行末

三好内外国特許事務所

弁理士 高橋俊一

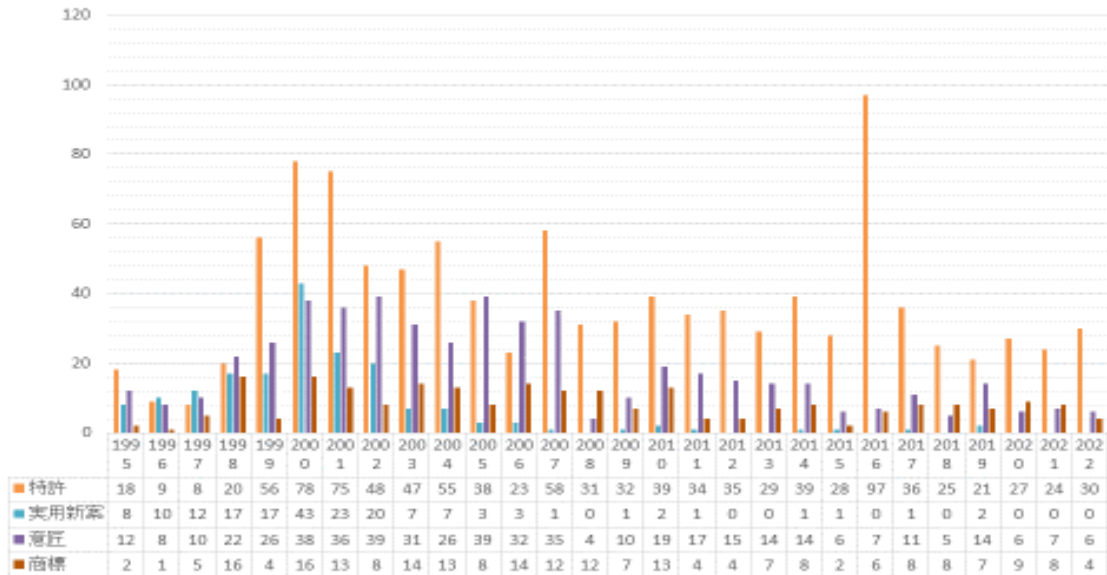


判定制度は、裁判外紛争処理システム（ADR）の一つとして位置づけられ、特許庁が当事者の請求に基づき被審物であるイ号物件が特許発明の技術的範囲に属するか否かについて法的拘束力のない見解を示す制度である。紛争の直接的な解決に繋がらない単に技術的範囲に属するか否か自体を争う権利範囲確認の訴えを裁判所が認めていない現状では、特許紛争を裁判に至ることなく早期に解決せんとするものである。

そして、2018年4月1日からは、特許発明が標準必須特許に該当するか否かについても判断する制度となっている。標準必須特許については、標準化団体が標準必須特許であるか否かを判断しないことが一般的であり、特許権者が単に自分の発明が標準必須特許である旨を宣言するだけで認められるものであることから、そのような真に標準必須特許であるか否か不明確な状態でライセンス交渉を行おうとする問題に対応せんとするものである。

図は、1995年から一昨年までの判定請求件数の推移を纏めたものである。判定制度は非常に有用な制度ではあるが、如何せん、その利用状況はここ数年、特許・実用新案で20件台、意匠で10台以下、商標で一桁と極めて芳しくない。特に、標準必須特許について判定請求ができるようになった後では請求件数が増加してもおかしくないはずであるが、判定公報を見る限り、標準必須特許についての判定審決がなされたものを見出せず、結果として、全体の判定請求の件数が伸びているという状況にはない。

## 判定請求件数推移



判定制度については、2000年頃には法整備や使用促進が提言され、一時的に請求件数が大きく増加した時期もあった。2005年の知的財産推進計画では、「訴訟制度の改革と合わせて仲裁等の裁判外紛争処理手続きの強化を図るべきである」と指摘され、更には、2017年には上記標準必須特許についての判定請求の導入等、これまでも利用を促進するべく、各方面において様々な検討・対応がなされてきた。特に、判定制度の問題点として、以下の3つが従来から指摘されている。

1. 判定結果に拘束力がない
2. 特許庁自身が最終的な紛争解決に関与するものではなく、紛争解決手段としては不十分
3. 判定結果が公開される

こういった問題点が改善されないことから、2003年の産業構造審議会紛争処理小委員会では、判定制度の廃止について言及され、以降の検討課題の一つとされた。これを受けて、その後、各方面においてアンケート、意見聴取が行われて来ている。

2006年の特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書における「判定制度についてのアンケート調査」では、上記1の問題点については納得する（「どちらかといえば」を含む）との意見が67.9%であり、上記3の問題点については賛成する（「どちらかといえば」を含む）との意見が52.8%であり、利用者側からは制度の問題点について寛容な意見が多かったと感じられる。この一方で注目したのは、このアンケート調査では、判定制度を利用した理由が問われており、「公的機関である特許庁が行うものだから」がトップで、「決定ま

での期間が短いから」、「費用が安いから」、「審査が公正且つ公平に行われるから」が続き、「判定結果の精度が高いから」がその後になっており、この「判定結果の精度が高いから」の意見が少ないことについて違和感を持った。しかし、判定結果についての裁判所の判決及び弁護士・弁理士による鑑定との対比による相対的な信頼性については、それぞれ裁判所との対比で信頼できる（「どちらかといえば」を含む）が69.9%及び弁護士・弁理士による鑑定との対比で信頼できる（「どちらかといえば」を含む）が69.8%となっており、判定結果の信頼性は、裁判所の判決及び弁護士・弁理士による鑑定と比べても遜色無く高いと認識されていると言えた。

その後、2017年に、知的財産協会（知財協）の特許第2委員会が特許発明の技術的範囲についての「判定制度についてのアンケート」を知財協の会員企業を対象に実施し、その結果解析を知財管理 No. 12に纏めている。そのアンケートでは、判定制度に対する印象について質問している。結果は、総回答数75社のうち、「利用価値の高い制度であると思う」が僅か4社であるのに対して、「それほど利用価値が高いとは思えない」が71社に上っている。そして、「それほど利用価値が高いとは思えない」とする理由は、先に挙げた判定制度の問題点1、3が上位を占めている。2006年のアンケート結果と比較すると、判定制度の問題点に対する利用者側の寛容性が無くなっていると見ることができる。

また、「特許発明の技術的範囲に属するか否かについての判断」に関して、弁護士、日本知的財産仲裁センターによるセンター判定、特許庁、裁判所で比較した納得感について質問している。結果は、裁判所、弁護士、特許庁、センター判定の順番で納得感があるとされたが、特許庁、センター判定の判断については少なからず納得できないとする回答が見られた。2006年のアンケート結果と比較すると、特許庁による判定結果についての裁判所の判決及び弁護士による鑑定との対比による相対的な信頼性については、大幅に下がっていると見ることができる。その理由として、知財管理 No. 12では、特許庁は有効性を判断する機会が多いものの、裁判所及び訴訟実務に精通して裁判所の傾向を熟知している弁護士に比べて、その職務上技術的範囲の属否を検討する機会が少ないことにあると推察している。知財協の会員企業は、しっかりとした知財部を有する企業が多く、実際に判定制度の活用経験がある企業の意見であり、頷けるものと見ることができる。なお、ここでのアンケートは、特許発明の技術的範囲についてのものであるが、意匠・商標についても同様の傾向がみられるものと思料する。

特許庁としては、数は少ないながらも一定数の利用が認められることから、現状維持の方針のようである。しかしながら、現状の判定制度の問題点としては、先に挙げた3つの問題点が改善されないままの状況に加えて、判定結果の信頼性という点加わっているのではないだろうか。したがって、このままの状態では、一定の需要は認められるものの、それ以上の利用を促進することは困難であり、いずれ廃止の議論が再発するのではないかと危惧する。ここに挙げた問題点を今一度ご検討いただき、判定制度の改善・利用促進に繋げてい

ただくことを期待したい。

以上