

2 . 特許異議申立制度及び特許無効審判制度の在り方について

平成26年改正特許法により創設された特許異議申立制度は、平成27(2015)年4月の施行から約3年が経過し、平成27年の申立分についてはほぼ全件の処理が終了するなど利用状況が明らかになってきた。今後は、利用状況の動向を考慮しつつ、制度創設趣旨の達成度、制度ユーザーのニーズと現状とのギャップの有無等の検証を行う段階に入ることになる。また、特許異議申立制度の創設後、特許無効審判制度は請求件数が大幅に減少しており、将来的には、両制度の在り方をあらためて検討する必要性が生じるものと考えられる。

そこで、本研究では、統計的な観点を交えて現行制度を検証するとともに、諸外国における特許付与後手続の制度を概観することで、日本における特許異議申立制度及び特許無効審判制度の在り方を検討した。また、その検討結果に基づき、両制度に関する運用改善案を提案し、両制度を補完する新制度創設の可能性を探るものである。

< 担当講師 >

小椋 正幸 志賀国際特許事務所 副所長 弁理士

< グループメンバー（塾生） >

安部 剛 吉村・麻生・安部法律事務所 弁護士

堂野 邦夫 パナソニックIPマネジメント株式会社 アプライアンス知財部

徳本 浩一 久遠特許事務所 弁理士

西田 光宏 特許庁 審査第一部 自然資源

山口 和弘 創英国際特許法律事務所 弁理士

はじめに

特許付与後に特許の有効性を見直すことで取消又は無効とする手続は、特許制度全体の信頼性を維持するために必要かつ重要なものである。日米欧中韓のいわゆるIP5においては、表1に示すように特許庁における手続としては特許異議申立て、特許無効審判及び職権取消の制度が、そして、裁判所における手続としては無効訴訟の制度が設けられている(以下、特許庁及び裁判所におけるこれらの手続を総じて「特許付与後手続」という)。また、同じく表1に示すとおり、特許付与後手続とは別に、裁判所における無効の抗弁及び特許庁に対する情報提供の制度が設けられている。

表1 IP5及びドイツ・英国における特許付与後手続等の一覧¹

	異議申立	再審査	無効審判	無効訴訟	職権取消	無効の抗弁	情報提供
米国							
ドイツ							
英国							
欧州特許庁							
韓国							
中国							
日本							

欧州特許ルートでの英国特許については、欧州特許庁に対して異議申立ての手続をとることができる。

特許付与後手続の諸制度は同じ名称であっても、運用は国によって異なるだけでなく、評価も一様ではない。例えば、全米商工会議所の報告書²における「Patent opposition」³の項目によれば、満点の1.00に対して、米国は0.50、ドイツは1.00、英国は1.00、韓国は1.00、中国は0.25、日本は1.00となっている(なお、欧州特許庁の評価は含まれていない)。

同報告書の評価からは、日本の特許異議申立制度に対する評価は良好と言える。しかしながら、特許異議申立制度は平成27(2015)年4月の施行から約3年が経過して処理が進んだことで、制度の運用状況だけでなく、現状に対する制度ユーザーのニーズを統計的な

¹ 産業構造審議会知的財産政策部会 第35回特許制度小委員会(平成24年8月28日開催)「参考資料5 諸外国の制度」を基に日本及び韓国における現行制度の情報を追記

<https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/tokkyo_shiryuu035.htm>(参照日 2018年2月18日)

² U.S. Chamber of Commerce「Sixth Annual International IP Index」

<<http://www.theglobalipcenter.com/ipindex2018/>>(参照日 2018年2月18日)

³ 報告書本文171頁での説明は次のとおり。"Patent opposition - Measured by the availability of mechanisms for opposing patents in a manner that does not delay the granting of a patent (in contrast to a right of opposition before the patent is granted) and ensures fair and transparent opposition proceedings. This is a mixed indicator."

観点から分析することが可能となり始めている。

また、内閣の知的財産戦略本部が2017年5月に公表した「知的財産推進計画2017」⁴では、「権利付与から紛争処理プロセスを通じての権利の安定性の向上」の項目において「権利の早期安定化のために導入した特許異議申立制度の効果について確認するとともに、裁判所による特許の有効性に関する判断の動向やユーザーニーズの状況について注視する。」とある。このことから、特許庁における特許異議申立制度及び特許無効審判制度は、裁判所における特許無効の抗弁、訂正の再抗弁等との関係も考慮しつつ、将来的に制度の在り方を検討する必要性が認められる。

そこで、本研究では、特許付与後手続のうち特許異議申立制度及び特許無効審判制度に着目し、更なる信頼性及び効果の向上に繋がる施策を探るべく、両制度の現状について統計的な観点の分析とあわせて、他国における制度の運用に関する調査を行った。また、本研究は、分析及び調査の結果に基づき、両制度に関する運用改善案の提案とあわせて、両制度を補完する新制度創設の可能性についての検討を行うものである。

． 日本における特許異議申立制度と特許無効審判制度

日本の特許法においては、特許庁における特許付与後手続として特許異議申立制度及び特許無効審判制度が設けられている。以下、両制度の変遷と概要を説明する^{5,6}。

1 ． 特許無効審判制度及び特許異議申立制度の変遷

まず、検討と提案の前提として、平成23年改正までの制度の変遷を見ていく。

特許無効審判制度自体は、当事者間の紛争を解決する制度として明治21年から存在した。それに加えて、平成6年改正までは付与前の特許異議申立制度があった。この制度は、公衆審査を経て特許の信頼性を高めるといったメリットがあったが審査の遅滞が生じるという問題があり、迅速な権利付与といった目的のために平成6年に廃止され、それに代わって付与後の特許異議申立制度を導入して、書面審査の簡易迅速な手続で特許の信頼性を維持することとされた。

⁴ 内閣・知的財産戦略本部「知的財産推進計画2017」本文18頁、附表9頁

⁵ 産業構造審議会知的財産分科会 特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて(以下、「委員会報告書」という)。(2013年9月)

⁶ 永井翔吾、深津拓寛、星野昌幸「平成26年特許法等一部改正法における特許異議申立制度創設までの道程」パテント2015 68巻7号6～13頁(2015年)

表2 我が国における制度の変遷⁷

	昭和34年 特許法制定まで	昭和45年 法改正	平成6年 法改正	平成15年 法改正	平成23年 法改正
法改正 事項	・特許無効審判制度を導入(明治21年) ・特許付与前の異議申立制度を導入(大正10年)	・出願公開制度・審査請求制度を導入 ・特許付与前の情報提供制度を導入(特許法施行規則)	・特許付与前の異議申立制度を廃止、特許付与後の異議申立制度へ移行	・特許付与後の異議申立制度を廃止、特許無効審判へ統合・一本化 ・特許付与後の情報提供制度を導入(特許法施行規則)	・特許無効審判の制度の見直し
改正 理由		・審査処理の促進と滞貨の解消	・迅速な権利付与 ・制度の国際的調和	・迅速な審理 ・紛争の一次的解決	・紛争の迅速・効率的な解決

その9年後である平成15年、無効審判も付与後異議申立ても一度成立した特許を消滅させるという点において重複する制度であるとの指摘等を受けて、特許無効審判制度に一本化する改正がなされた。この一本化の背景には、異議申立案件の相当数が無効審判に流れるとの予測があった。

その後、平成23年には、特許無効審判の一事不再理効を当事者及び参加人に制限する等の改正がなされた。これは、平成15年法改正当時の特許法第123条第2項で特許無効審判は原則として「何人も」申し立てることができる建て付けとなった一方で、特許法第167条は何人に対しても一事不再理効を及ぼしていたことが背景となっている。審判に関与していない第三者にまで効力を及ぼして審判請求する権利を奪うのは問題があるということから平成23年改正で一事不再理効は、「当事者及び参加人」にのみ及ぶという改正がなされた。その他、平成23年改正では、無効審決確定に基づく再審での主張の制限、審決予告制度の導入と訂正審判請求の制限、無効審判の審理判断を請求頂ごとにする等の改正がなされている。

2. 現行法における特許異議申立制度

(1) 特許異議申立制度再導入の背景

上述のような制度の変遷を経て、平成24年ころ、付与後の異議申立制度を創設(再導入)する議論⁸が始められた。その当時の立法事実や改正の経緯を委員会報告書⁹の作成までの

⁷ 前掲注5)4頁、前掲注6)8頁

⁸ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員での議論では、当初、「付与後レビュー制度(従前の特許付与後の異議申立制度に類似)の導入」等の表現が用いられていた。

⁹ 前掲注5)

検討が示されている議事録¹⁰、関連する報告書¹¹によれば、制度再導入の理由について次の()～()の5点が挙げられている。

() 特許無効審判制度による特許付与の見直し機能の包摂の限界と特許の質への懸念

平成15年改正で廃止した異議申立ての代わりに無効審判の請求が増えると想定していたところ、一時的な増加にとどまったため(図3参照)再チェック機能が働かず不適切な特許査定が放置されているとの懸念が平成24(2012)年当時に存在していた。実際、平成15(2003)年の改正直後に無効審判の請求件数は254件(2013年)から358件(2004年)と増えたが、その後は改正前と同レベル程度まで減少し、2012年には平成15年改正前よりも少ない217件となった。また、特許の質の低下を懸念するアンケート結果も出ていた。

() グローバルな権利取得・活用に対する悪影響

上記()に関連して、再チェック機能が働かないために、日本で権利化しても海外で足元をすくわれる恐れが危惧されていた¹²。

() 第三者の知見を活用する必要性と情報提供制度の機能低下

審査官による海外も含めた先行技術調査には限界がある。それを補う方法として、現在、付与前の情報提供制度が活用されている。しかしながら、出願公開前の特許査定が実現するようになって付与前の情報提供が不可能なケースが増加していた。

() 各企業による特許無効資料の抱え込み

平成24(2012)年当時、無効審判制度を用いず、無効理由の証拠を温存する企業が多いと考えられていた。この点については、知的財産研究所のヒアリングの結果¹³では、他社の特許に無効理由があったとしても無効審判を躊躇する理由として「警告書が来たら無効審判請求等すればよい」、「紛争になってから無効審判請求等すればよい」、「当該権利と自己の技術との関連性を特許権者に詮索されたくない(ヤブヘビを避けたい)」等が挙げられて

¹⁰ 産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会「第35～39回(2012年8月28日～2013年2月25日) 議事録、配付資料、議事録」 <https://www.jpo.go.jp/shiryuu/toushin/shingikai/tokkyo_seido_menu.htm>(参照日 2018年2月18日)

¹¹ 一般財団法人 知的財産研究所「平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書 安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究報告書」(2013年)

¹² 前掲注5)7頁

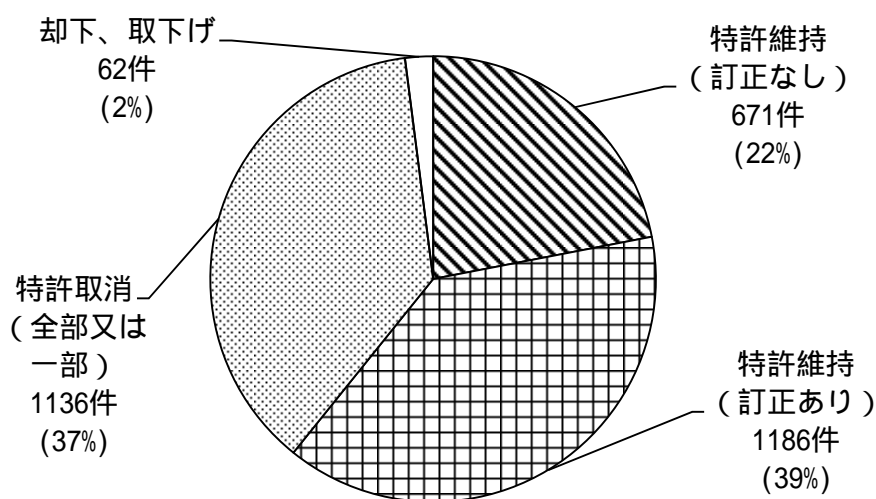
¹³ 前掲注11)236～237頁

いることを裏付けとして示すことができる。

() 審査官へのフィードバック機能の欠如

平成15(2003)年法改正前の旧特許異議申立制度では、2003年に結論が示された3055件については、取消が37%、訂正ありでの特許維持が39%で、両者の合計は76%と高率であった¹⁴。その一方で無効審判制度の利用が伸びなかったことからすると、無効理由がある特許は潜在的に相当数あると2012年当時に考えられていた。

図1 特許付与後の旧異議申立制度における審理の結果(2003年)



(2) 現行法における特許異議申立制度の骨子及び趣旨

上述のような背景を受けて、瑕疵のない強く安定した権利、手続保障、迅速な審理判断を目指して平成26年改正により特許異議申立制度が再導入された。再導入後の制度の骨子及び設計事項は、表3¹⁵に示すとおりで、書面審理で迅速な手続を目指している点などを特徴としている。

¹⁴ 前掲注10)第36回特許制度小委員会 配布資料「資料1 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて(2)」10頁
¹⁵ 前掲注5)18頁の表に基づいて作成(なお、出典における「付与後レビュー制度」との記載を「異議申立制度」に置き換えている。これ以降の引用についても同様。)

表3 異議申立制度の趣旨

留意事項	制度設計事項
異議申立制度と無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申立期間（特許後の一定期間） ・ 申立理由（公益的事由） ・ 申立人適格（何人も） ・ 審理構造（書面審理・迅速な手続）
平成15（2003）年の法改正の趣旨	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同時係属時の対処（中止による調整） ・ 申立人の手続関与（訂正時の意見提出） ・ 一事不再理（適用せず） ・ 不服申立て（取消決定時のみ）
異議申立制度の使い易さと濫用防止のバランス	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申立期間（6月） ・ 申立人適格 ・ 料金（無効審判より低廉） ・ 審判合議体による論点整理 ・ 訂正
運用上の工夫による異議申立制度の魅力向上	<ul style="list-style-type: none"> ・ 迅速な審理（計画審理等） ・ 特許有効性の明確化（判断理由の明示、同じ審判合議体による審理） ・ 審査官へのフィードバック

（3） 現行法の特許異議申立制度における注目点

次に平成26年改正特許法で導入された特許異議申立制度について、本検討に関連する範囲で説明する¹⁶。まず、異議申立ての申立人適格についてであるが、これは、特許法第113条柱書において「何人も」とされた。匿名での申立てについても検討されたが、下記の見解¹⁷から不可とされた。

「匿名による手続についての要望は存在するが、特許権者の対応負担とのバランスを考慮すれば、申立人の氏名や名称は…特許権者に対しても明らかにされることが適切である」

この点については、実務でのヤブヘビを避けたいというニーズと齟齬があると思われることから、後ほどの制度提案でも触れる。

¹⁶ 詳細は前掲注6)のほか、小野孝朗「特許異議申立制度の現状と手続の留意点」知財研フォーラム 2017 Winter Vol. 108 3～11頁(2017年)等が詳しい

¹⁷ 前掲注5)16頁

一方、特許異議申立制度の導入にあわせて、特許無効審判制度における請求人適格は利害関係人に限定された。なお、利害関係人に限定する旨の議論がされている委員会の議事録には、ダミー請求が多いことを問題視して、真摯な請求人のみが参加してダミー請求を排除する運用をすべし、という意見が複数見られる¹⁸。この意見については、ダミー請求の需要や実情に対する考慮のほか、瑕疵のない強く安定した権利の実現とのバランスからも検討されるべきと思われる。

そして、異議申立人の手続関与の保障についてみると、特許権者による特許の訂正請求がなされた場合、申立人に意見書提出の機会が与えられる(特許法第120条の5第5項)とされている。ただし、維持決定(特に、取消理由通知なしの場合)に対して、申立人が追加の意見を述べる機会は定められていない。したがって、維持決定の場合には特段の予告なく、申立人に対して維持決定謄本が送達されることとなり、当事者にとって納得がいく制度となっているかについては一考の余地があると言える。

・ 特許異議申立制度及び特許無効審判制度の利用状況と現行法における課題

1 . 特許異議申立制度及び特許無効審判制度の利用状況

() 特許庁公表のデータに基づく利用状況の分析

図2～5及び表4は、特許庁より公表されているデータに基づいて作成した図表である。図2からわかるように、特許異議申立制度については、再導入から半年後の2015年10月から申立件数が増加し、2016年及び2017年は月平均で100件強の申立てがあったが、表4からわかるように、2003年の廃止前と比べて件数は1/3以下となっている。また、再導入後の初期の申立てについては9割以上の件で決定が出ており、特許維持が80%以上を占めている。

なお、図表には示していないが、特許庁年次報告書¹⁹での公表値によれば、異議申立ての平均審理期間は、2015年は2.4か月、2016年は5.8か月となっており、図5に示す特許無効審判制度の審理期間よりも短い。しかしながら、後述するとおり、特許異議申立てでは審理フローの特性上、審理期間には幅がある点は特筆されるべきである。

¹⁸ 前掲注10)

¹⁹ 特許庁「特許行政年次報告書(2017年版)」

<<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/gyosenenji/index.html>>(参照日 2018年2月22日)

図2 特許異議申立制度及び特許無効審判制度の利用状況(2014年4月～2017年12月)²⁰

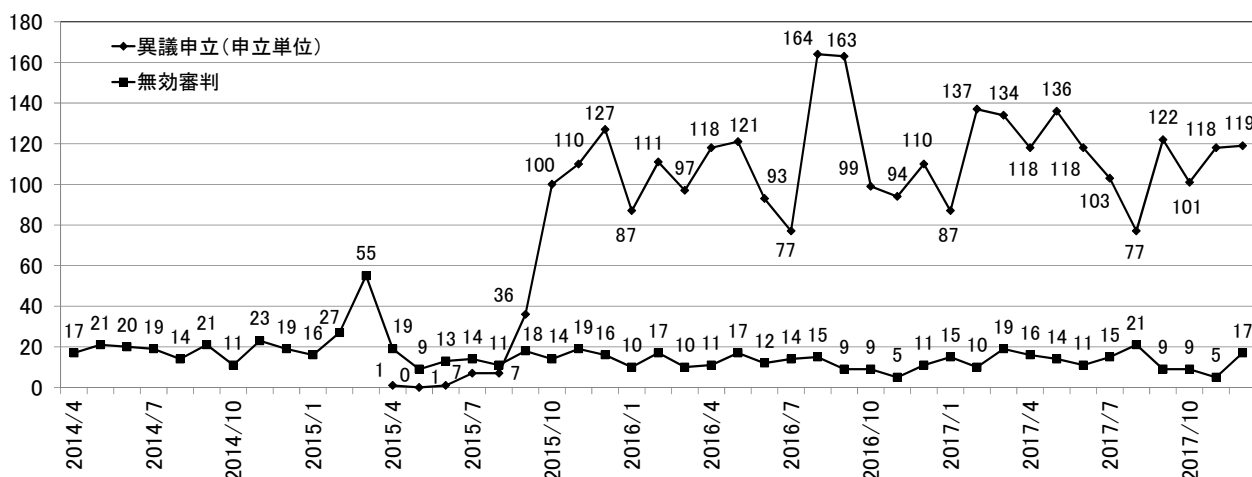


図3 特許無効審判の請求件数の推移(年別)^{21, 22}

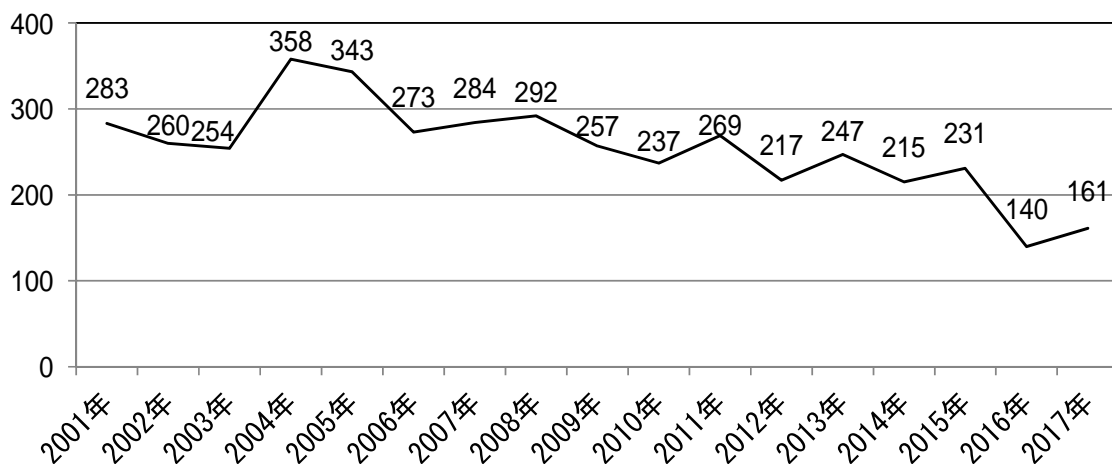


表4 特許異議申立制度の廃止及び再導入後における申立件数・請求件数と登録件数^{19, 20}

	2001年	2002年	2003年	2015年	2016年	2017年
特許異議申立	4,306 (3,536)	3,850 (3,150)	4,765 (3,896)	389 (364)	1,334 (1,214)	1,370 (データ公表前)
特許無効審判	283	260	254	231	140	161
登録	121,742	120,018	122,511	189,358	203,087	199,577

異議申立ての()外の数字は申立単位、()内の数字は権利単位、2017年は速報値²²

²⁰ 特許庁「特許出願等統計速報」

<http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/syutugan_toukei_sokuho.htm>(参照日 2018年2月25日)

²¹ 前掲注21)及び特許庁「特許行政年次報告書(各年版)」

<<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/gyosenenji/index.html>>(参照日 2018年2月22日)

²² 前掲注21)の平成29年12月分(平成30年2月20日)作成

図4 特許異議の申立年毎の処理状況(割合及び件数)(2017年12月末時点)²³

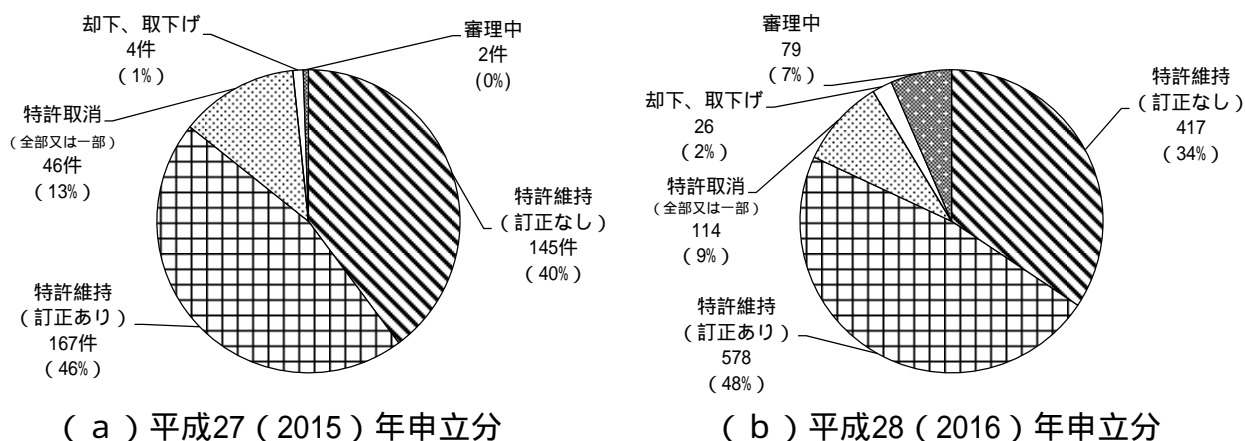
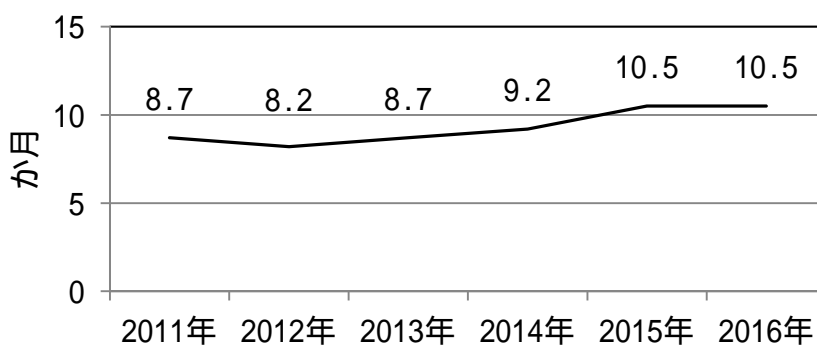


図5 特許無効審判制度の審理期間²⁴



() 独自調査に基づく利用状況の分析

本研究では、下記のサンプルを対象に特許異議申立制度の利用状況について詳細²⁵を分析した。その結果は、図6及び図8～9並びに表5～11に示す。また、図7は特許異議申立制度が再導入される直前(請求人適格が利害関係人に制限される前)の2015年3月における特許無効審判の請求人についての内訳を示したものである。

- ・ サンプル調査対象 :
異議申立日が2015年4月1日から2016年3月31日までの特許634件(権利単位)
- ・ 使用データベース :
NRIサイバーパテントデスク2(経過情報ダウンロード日:2017年5月30日)

²³ 特許庁「特許異議の申立ての状況、手続の留意点について」に基づいて作成
<https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm>(参照日 2018年2月22日)

²⁴ 前掲注19)の各年版

²⁵ 山口和弘「データから見る日本の特許異議申立制度の現状」季刊創英ヴォイス Vol. 80 8～11頁(2017年)での分析と同一のサンプルについて、追加の分析を実施したものである。

表5 サンプル調査対象特許の内訳

	件数	構成比
異議の決定あり (内、確定登録通知あり)	581 (564)	91.6% (89.0%)
取下げ	3	0.5%
審理中	50	7.9%
合計	634	100%

図6 サンプル調査対象特許についての異議申立人の内訳

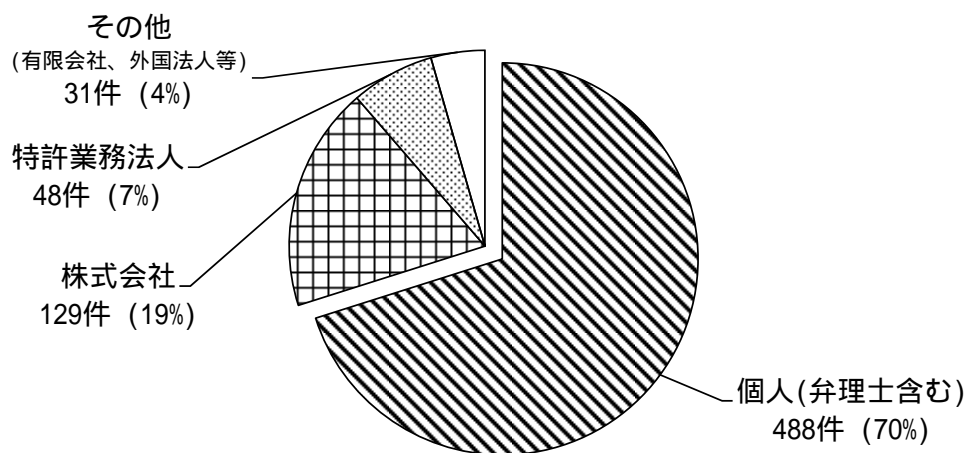


図7 2015年3月に請求された特許無効審判における請求人の内訳

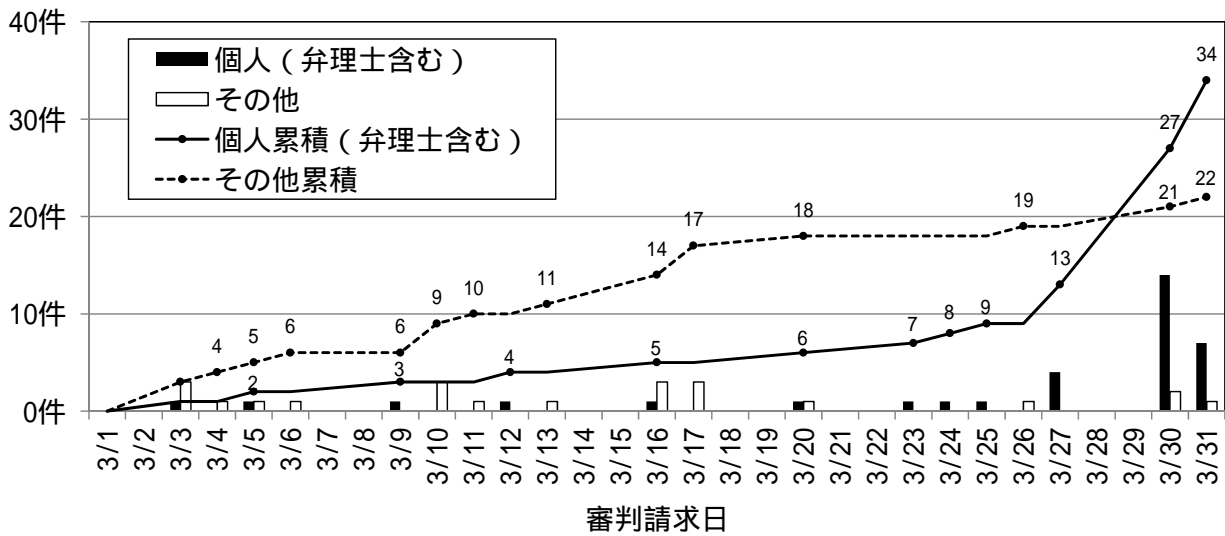
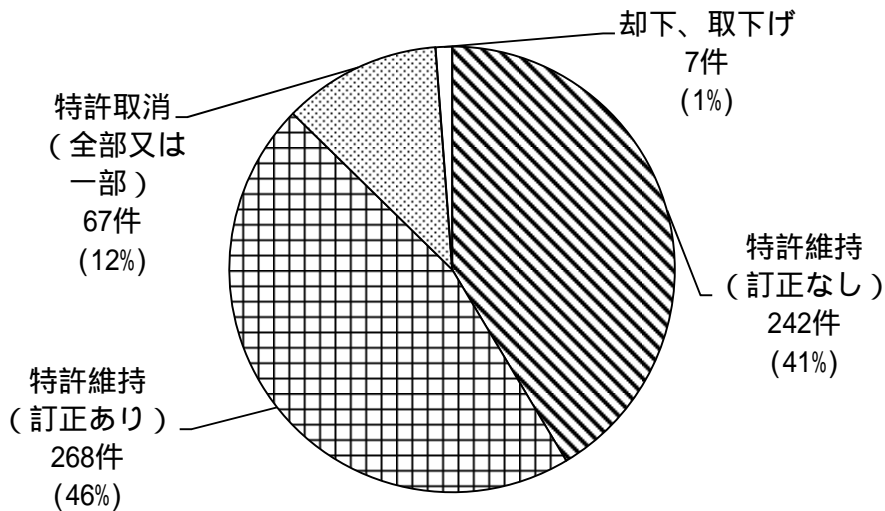


図8 サンプル調査対象特許²⁶に対する異議申立ての審理結果



²⁶ 異議の決定あり 581 件及び取下げ 3 件の合計 584 件の内訳

図9 サンプル調査対象特許²⁷に対する異議申立ての審理における訂正請求

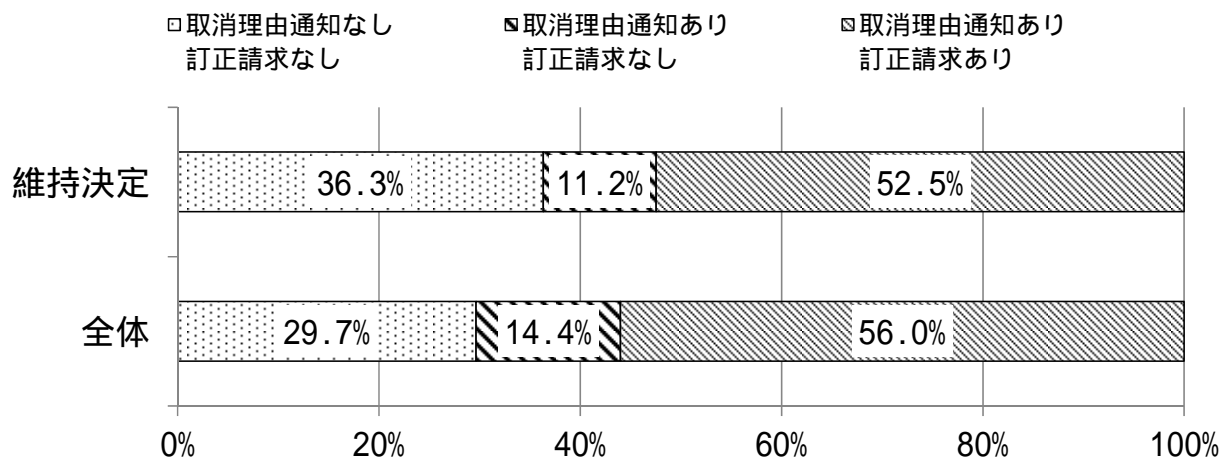


表6 サンプル調査対象特許の審理期間(か月)²⁸

	最小	最大	平均
維持(取消理由通知なし): 185件	1.9	11	3.6
維持(取消理由通知あり): 324件	3.9	17.8	9.4
全部取消又は一部取消(訂正請求なし): 29件	6.2	14.7	8.7
全部取消又は一部取消(訂正請求あり): 22件	9.0	18.9	13.3
申立却下(訂正請求あり): 4件	5.8	7.2	6.7
全体: 564件	1.9	18.9	7.6

表7 取消・一部取消・申立却下と訂正請求・意見書提出との相関

	(全体)	訂正請求あり	訂正請求なし・意見書提出なし
取消	38	12	22
一部取消	13	10	0
申立却下	4	4	0
(合計)	55	26	22

²⁷ 維持決定は確定登録通知があった509件が対象、全体はサンプル調査対象特許全体の634件が対象

²⁸ 申立日から確定日まで(全部又は一部取消の場合、出訴期間の分だけ日数が増える。)

表8 サンプル調査対象特許の特記事項

	件数	全体比 ^{*1}
早期審査対象	151	23.8%
分割出願	125	19.7%
拒絶査定不服審判あり	103	16.2%
異議申立係属中の無効審判請求	1	0.2%
異議申立前の訂正審判請求	1	0.2%

*1 調査対象634件に対する割合

表9 サンプル調査対象における公開前登録の特記事項

	(全体)	情報提供あり	早期審査対象	分割出願
公開前登録	78	3 ^{*1}	70 ^{*2}	6 ^{*3}

*1 内訳は登録後の情報提供1件、再公表公報(国際公開あり)2件

*2 残りの8件は再公表公報(国際公開あり)

*3 分割出願が公開前に登録された場合を示し、6件すべてが早期審査対象であった

表10 サンプル調査対象における取消・一部取消・申立却下の特記事項

	(全体)	情報提供あり	早期審査対象	分割出願	公開前登録
取消	38	7	8	3	5
一部取消	13	1	7	1	6
申立却下	4	0	0	0	0
(合計)	55	8	15	4	11

表11 サンプル調査対象における訂正請求の特記事項

	(全体)	情報提供あり	早期審査対象	分割出願	公開前登録
訂正請求あり	357	103	90	72	48

2. 現行法における特許異議申立制度及び特許無効審判制度の課題

前述の特許異議申立制度再導入の趣旨及び利用者のニーズという観点から、現行の特許異議申立制度及び特許無効審判制度の利用状況を分析したところ、以下のとおり、現状における課題及び将来想定される課題があるものと考えられる。

(1) ダミー請求に関する利用者のニーズへの対応

図6に示すサンプル調査の結果からわかるとおり、現行の異議申立制度では、個人、特許業務法人等による申立てが70%以上を占めているが、特許権者との間で直接的な利害関係が認められる場合は少ないと考えられることから、これらのほとんどはダミーによる請求と考えられる。

このようにダミーによる申立てが圧倒的多数を占めているだけでなく、現行制度で改善すべき点として匿名での申立てが挙げられており²⁹、また、匿名での提出が可能な情報提供制度³⁰が盛んに活用されている現状や特許異議申立制度が再導入される直前の2015年3月に請求された特許無効審判でダミーと思われる請求人が多数を占めた事実(図7参照)を踏まえると、そのような利用者のニーズに対して、現行の特許異議申立制度は十分に応えられているかについては再考の余地があると言えよう。

情報提供制度の現状について検討すると、庁費用無料かつ匿名可能であるが、このことに起因すると考えられる制度濫用等の問題は聞かれない一方で、情報提供制度の有益性は特許庁も認識している³¹。また、異議申立ての取消理由に相当する情報は設定登録後においても有益な情報であることに変わりはない

そうであるならば、無料の情報提供制度と異なり、庁費用の支払いが必要な特許異議申立制度であれば、匿名による問題は制度濫用ではなく、特許庁との連絡及び庁費用支払いに関する点に帰着するのではないかと考えられる。

(2) 審理早期化・審理効率化と審理を尽くすこととのバランス

特許庁から公表されている統計(図4参照)及び本研究でのサンプル調査の分析結果(図8参照)によれば、特許維持の決定の割合は80%を超えており、平成15年の旧異議申立制度における61%(図1参照)と比較して高率である。

また、取消理由通知なしの維持決定が36.3%存在すること(図9参照)は審理が尽くされていないことの直接的な裏付けとはならないが、審理期間のばらつき(表6参照)は明らかことから、平均審理期間の目標³²である「8~10か月」をバランス良く達成しつつ、当事者の対応負担も考慮して、審理を充実させる方策を検討する余地はあると考えられる。

その他、特許異議申立制度では、図9からわかるように訂正請求が全体の56%で提出されている現状からは、例えば、新たな先行技術文献により新規性欠如が明らかとなったク

²⁹ 河瀬博之「特許異議申立制度の企業における利用状況及び企業に与える影響」知財研フォーラム 2017 Winter Vol. 108 12~23頁(2017年)

³⁰ 特許庁「情報提供制度について」<https://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm>(参照日 2018年2月25日)

³¹ 前掲注30)では「近年、情報提供件数は、年間7千件前後で推移しており、情報提供を受けた案件の73%において、情報提供された文献等を拒絶理由通知中で引用文献等として利用しています(平成25年12月に拒絶理由通知書が起案された案件について調査)」とある。

³² 経済産業省「平成29年度において特許庁が達成すべき目標について」<http://www.meti.go.jp/policy/policy_management/jissityou-hyouka/29fy-mokuhyou/29fy-mokuhyou-kagami.html>(参照日 2018年2月25日)

レームについては、特許権者自らの選択により、取消理由通知前に当該クレームを審理対象から除外する等の対応を可能とすることで審理の効率化を図ることは可能と考えられる。

また、訂正請求及び意見書が提出されることなく取消決定となっている場合が多く見受けられることから(表7参照)、異議申立制度よりも簡易な形で、現行の付与後情報提供制度を発展的に改正し、特許性の判断を伴う制度に変更することも一考に値すると思われる。

なお、特許無効審判制度の審理期間が2015年に前年に対して1.3か月増加しているが(図5参照)、特許異議申立制度再導入の影響が出るのは申立件数が増加した2015年9月以降と考えられるため、特許異議申立制度の再導入との因果関係を見出すことはできなかった。

(3) 対応外国出願で引用される先行技術文献への対応

理想の特許権は、広くて強い、かつ、外国においても同一の権利範囲が認められる特許権であり、日本での設定登録後に外国の審査結果で権利が不安定になることは極力避けられるべきである。しかしながら、現実には、米国・欧州では、日本の審査において引用された先行技術文献が踏襲されておらず、特許異議申立てにおいても新たな外国文献が挙げられる場合があるとの分析がある³³。また、日本特許庁を国際調査機関とするPCT国際出願について国内移行・域内移行後の審査で挙げられたX文献・Y文献で、米国については76%、欧州については74%が日本特許庁による国際調査で挙げられた先行技術文献を踏襲していないとの調査結果³⁴もあることから、そのような非踏襲文献によって、「日本で権利化できても海外で足元をすくわれる」との危惧³⁵は残る。

実際に、日本で早期に成立した特許に基づく特許権侵害差止等請求事件において、欧米の先行技術文献が原因で有効性が否定されたことが一因となって、訂正の再抗弁が争点となった最高裁判決³⁶は記憶に新しく、仮に、当該事件の対象特許に対応外国出願が存在していたならば、「日本で権利化できても海外で足元をすくわれる」ことが現実となっていた可能性がある。

また、同一の発明について日本と外国とで特許となったクレームが同一ではなく、外国では異なる先行技術文献が挙げられている場合(特に、日本の特許クレームの方が広い場合)には、日本においても安定した権利であるか否かを何人も確認できる制度は有用であると考えられるが、現行の特許異議申立制度では、6か月の申立期間を経過すると、特許無効審判を請求する以外に手立てはない。このような状況でも、特許権者は訂正審判を請

³³ 浅見節子「特許審査の質の評価に関する一考察 - 特許異議申立等からみたPCT国際調査報告や国内審査の分析 - 」AIPPI月報2018年1月号 63巻1号6頁(2018年)

³⁴ 日本知的財産協会国際第2委員会第3小委員会「PCT国際段階と五極国内段階における先行技術文献調査に関する考察」知財管理2017年9月号 67巻9号1345頁(2017年)

³⁵ 前掲注12)

³⁶ 最高裁・平成29年7月10日・平成28年(受)第632号(いわゆるシートカッター事件最高裁判決)
<http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=86898>(参照日 2018年2月25日)

求することで適切な範囲にクレームを減縮することは可能であるが、当該先行技術文献が考慮されたことが明示される運用ではないため、第三者に対する公示機能の面で十分とは言えない。そこで、現行の特許異議申立制度よりも簡便な手続で瑕疵を是正できる制度の創設は、第三者だけでなく、特許権者にも有益であると考えられる。

(4) 早期審査等による出願公開前の設定登録への対応

近年は、審査の早期化により権利化までの期間が短縮され、2016年の最終処分期間は14.6か月となっており、出願時に審査請求を行った場合には出願公開前に特許権が設定登録され得る状況にある。また、早期審査やスーパー早期審査を活用すれば、12か月の優先期間内に日本において審査の最終処分を受けることは容易である。早期審査については、申出件数は増加を続けており、2016年の利用実績は2009年と比べて約2倍まで増加し、対2015年比でも1,981件増の19,492件となっており、今後も利用件数の伸びが予想される。これは、出願公開前に設定登録される件数は引き続き増加し、特許付与前の情報提供が不可能なケースも増加することを意味する。

さらに、現在の特許異議申立制度の利用状況を見ると、本研究におけるサンプル調査の対象特許634件に基づく分析結果によれば、早期審査対象の案件は151件で全体の23.8%と目立って高く(表8参照)、そのうち70件は公開前登録である(表9参照)。本研究の分析結果では、早期審査と異議申立ての審理中における訂正請求又は最終処分との間に明確な相関は確認できなかったが(表10~11参照)、今後の最終処分の蓄積を待ってあらためて検証する価値があると考えられる。

このように、早期審査等による出願公開前の設定登録によっても、上記(3)と同様に「日本で権利化できても海外で足元をすくわれる」という危惧は否定できない。

・ 米欧中韓における制度の概要と注目できる制度

本研究では、日本を含めていわゆるIP5を構成する米国、欧州、中国及び韓国における制度を調査することで、上述したような日本の特許異議申立制度及び特許無効審判制度における課題の解決に繋がる制度の検討を行った。表12及び13は、調査対象とした制度の概要であり、以下、注目した制度を紹介する。

表12 日米欧における特許異議申立てに相当する制度の概要³⁷

	日本 異議申立	米国 付与後レビュー	米国 査定系再審査	欧州 異議申立
手続	査定系	当事者系	査定系	当事者系
申立人・請求人の 資格	何人も可 (匿名不可)	利害関係人 (匿名不可)	何人も可 (匿名可)	何人も可 (匿名不可)
申立て・請求の 期間	特許掲載公報発行 の日から6か月以内	特許発行から 9か月以内(例外 有)	特許発行後	特許付与の公告から 9か月以内
審理方式	書面審理 (口頭審理不可)	書面審理 (口頭審理可)	書面審理(特許権者 は口頭審理請求可)	書面審理 (口頭審理可)
庁費用	16,500円+(請求項 の数×2,400円)	38,000ドル~ 申立及び開始の合 計	12,000ドル~	785ユーロ

韓国は、2017年3月施行の改正特許法により査定系の特許取消申請制度(後述)を導入

表13 日米中韓における特許無効審判に相当する制度の概要³⁸

	日本 無効審判	米国 当事者系レビュー	中国 無効審判	韓国 無効審判
手続	当事者系	当事者系	当事者系	当事者系
請求人の資格	利害関係人	利害関係人	何人も可 (匿名不可)	利害関係人 (特許の登録公告日 後 3か月以内は何人も 可)
請求の期間	特許権の設定登録後	特許発行から 9か月以降(例外 有)	特許権付与の公告後	特許権の設定登録後
審理方式	原則口頭審理 (書面審理も可)	書面審理 (口頭審理可)	書面審理又は 口頭審理	書面審理又は 口頭審理
庁費用	49,500円+(請求項 の数×5,500円)	30,500ドル~ 申立及び開始の合 計	3,000人民元	150,000ウォン +(請求項の数× 15,000ウォン)

1. 米国

米国では、特許商標庁(USPTO)関与の下に当事者間で特許の有効性について審判を進める付与後レビュー、当事者系レビュー等が存在するが、これに加えて、特許権者とUSPTO

³⁷ 前掲注5)56頁の参考資料2からの抜粋に庁費用等の情報を追加

との間で特許について審査のやり直しを行う査定系再審査も存在する。この査定系再審査は何人も請求でき、その請求は匿名でも行うことができる。また、米国の当事者系レビューにおいて、その審理結果に対して審判官合議体に審理の再考を求めることができる Request for rehearing という制度が存在する(37 CFR 42.71)。本研究では、これらの査定系再審査、匿名請求及び Request for rehearing に注目し検討したので紹介する。

(1) 査定系再審査³⁸

() 概要及び利用状況

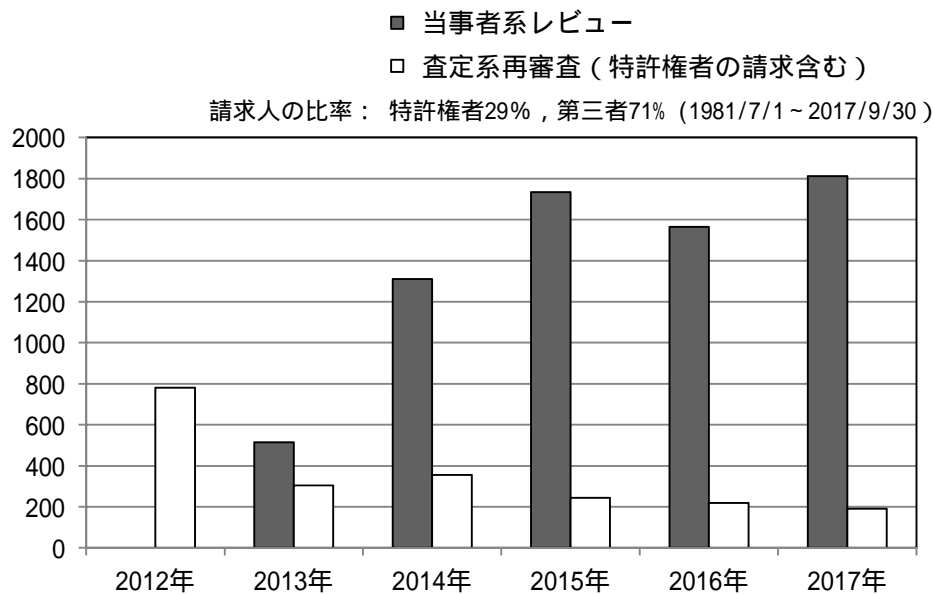
査定系再審査は、特許発行後、特許庁が先行技術に基づいて特許の有効性を審査する制度である。AIA (Leahy-Smith America Invents Act) 施行前の旧法においては、特許発行後の審査制度として、査定系再審査に加えて、当事者間で特許の有効性について審査を行う当事者系再審査が存在していた。しかし、AIAにおいては、審査的な手続に基づく当事者系再審査に代わり、裁判的な手続に基づく当事者系レビューが2012年9月に導入され、その結果、図10に示すように査定系再審査の請求数は2012年から2013年で3割程度に減少した。その後は、減少傾向ながらも年間約200～300件程度の請求が存在し、依然として査定系再審査のニーズは一定数存在するよう見受けられる。

() 匿名請求にて憂慮される問題について

査定系再審査のように、その請求を匿名で行う場合、匿名を維持しなければならない問題、請求人が特定されないことに起因する問題等が憂慮される。これに対して、査定系再審査においては、例えば、請求人が付与後レビュー又は当事者系レビューの禁反言により請求できない者ではない旨を宣言することについて、請求人の代わりに請求書を提出する登録実務者(特許弁護士、パテントエージェント) いわゆる、米国代理人が宣言できるようになっており、請求人は匿名を維持できるようになっている(ただし、登録実務者は必須となる。)。また、当事者対立構造ではなく権利者と特許庁との間の再審査であること、禁反言がないこと等は、請求人が特定されないことに起因する問題に対処し得る。そのため、査定系再審査を見る限り、匿名請求にて憂慮される問題は、その制度設計によって対処し得るよう見受けられる。

³⁸ 高岡亮一「アメリカ特許法実務ハンドブック」326頁～330頁及び342頁～350頁(中央経済社、第5版、2017年)

図10 当事者系レビュー及び査定系再審査の請求数の推移³⁹



(2) Request for Rehearing

() 概要及び傾向

次に、Request for rehearingは、当事者系レビューにて、その請求人及び特許権者の双方が審理結果に対して審判官合議体に審理の再考を求めることができる制度である。すなわち、当事者系レビューでは、特許権者だけでなく請求人に対しても、審理の再考を求める機会は少なくとも与えられているのである。このRequest for rehearingであるが、審理結果の決定の過程における誤り、見落とし等に基づいて行う必要があり、新たな証拠を提出できない。また、Request for rehearingがなされた場合において、審判官合議体が審理の誤り等を認めることは少ないが、直近4年間で、審理の誤り等が認められた割合が1.5%から3.6%に増加傾向にあるとの報告もある⁴⁰。

³⁹ (当事者系レビュー統計) 米国特許商標庁「AIA Trial Statistics」のうち、FY2015～FY2018の統計
 <<https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>>(参照日 2018年2月18日)

(査定系再審査統計) 米国特許商標庁「Ex Parte Reexamination Filing Data September 30, 2017」
 <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_roll_up.pdf>(参照日 2018年2月18日)

⁴⁰ Jennifer M. Dienes, Christopher J. Betti, Ph.D. 「LAWFLASH: Rare Grant of Request for Rehearing in Biologics-related IPR (November 9, 2017)」
 <<https://www.morganlewis.com/pubs/rare-grant-of-request-for-rehearing-in-biologics-related-ipr>>(参照日 2018年2月18日)

() 懸念及びメリット

Request for rehearingについては、審理が長期化するおそれがあり、かつ同じ審判官合議体が再考することにより審理結果が変わらない可能性が高いという懸念がある。しかし、Request for rehearingの指摘により審理精度を向上させることができ、かつ請求した者の納得感を高めることができるというメリットがある。そのため、特に、これらのメリットを重視する場合、Request for rehearingは有効な手段の一つと考えられる。

() 審理の誤り等が認められた事例

このようなRequest for rehearingによって審理の誤り等が認められた事例として、当事者系レビュー事件「Affordable Drugs VI, LLC, v. Celgene Corporation⁴¹」を挙げておく。本事件においては、審判官合議体が、当事者レビューの審理結果として、「請求項10の遺伝子検査は、引用された参考文献及びその他の証拠に基づいて、予測可能な結果を達成すべく既知の使用のために既知の要素を組み合わせたものである」と当初主張していたところ、特許権者がRequest for rehearingを行い、その後、審判官合議体が、遺伝子検査が「一般的」であることを証明する十分な証拠が提供されていないと判断し、その誤りを認めている。

この事例は、特許権者によるRequest for rehearingであるが、「一般的」か否かの判断について逆の状況であれば、請求人にとって有意な制度となることはいうまでもない。

2 . 欧州

本研究では、日本と欧州(欧州特許条約; EPC)の特許異議申立制度における以下の2点の相違に着目し、見直しについて検討を行った。

(1) 副請求⁴²

欧州では、日本と異なり、複数の補正案(一の主請求(Main request)クレームセット及び一以上の副請求(Auxiliary request)クレームセット)を欧州特許庁(EPO)に提出し、検討させることができる。日本においても、このような副請求制度の導入を求める声がある。

⁴¹ 米国 当事者系レビュー事件「Affordable Drugs VI, LLC, v. Celgene Corporation」事件番号: IPR2015-01098、IPR2015-01102 及び IPR2015-01103

⁴² 紺野昭男「欧州特許庁(EPO)の予備的請求制度の概要と、わが国の訂正制度との対比」別冊特許 64巻4号78~95頁(2011年)

欧州における副請求制度は、欧州特許条約、規則、審査基準に根拠を持つ制度ではなく、EPOからの法律上の勧告(Legal advice)として、Legal advice from European Patent Office No.15/05(rev.2)に、「Auxiliary requests in examination and opposition proceedings」と題して規定されているに過ぎない制度である。ドイツ特許庁、ドイツ連邦裁判所の実務を継承したものとされている。

特に、EPOの異議部においては、複数の補正案を提示する副請求制度が頻繁に活用されている。異議申立人からの特許取消の主張に対して、段階的に限定・限縮した補正案を副請求クレームセットとして用意し、取消しを回避しながら、できるだけ広い権利範囲の維持を狙うことができるからである。

EPOにおいて、補正の時期が可能な時期は、原則として、異議申立書が送付され、それに対する答弁書提出期間、異議部からの指令への応答期間、口頭審理召喚状に記載された書類提出最終期限日までの期間、であり、口頭審理召喚状には、EPC規則116により、異議部の見解が述べられる。見解の内容は具体的であり、異議部の取消理由に対するその時点での暫定的見解が述べられる。異議部は、まず主請求クレームセットを審理し、次に特許権者より示された順序で、副請求クレームセットについて審理する。そして、権利維持可能なクレームセットが存在する場合にはその順位前までの主請求又は副請求クレームセットについて否定的見解を述べ、権利維持可能なクレームセットが存在しない場合にはすべてのクレームセットについて否定的見解を述べるのを原則とする。

このような口頭審理召喚状における見解を受けて、特許権者はさらに補正書の提出を行うことができる。したがって、これまで提出した主請求及び副請求クレームセットでは特許性を認め難いとの見解が異議部から示された場合は、その見解に基づいてさらなる補正を行うことが可能となる。新規性及び進歩性を有するが、記載不備があるといった場合にも補正を行うことができる。

EPOでは異議又は審判手続中に複数の補正案を審理対象とすることができるのに対し、日本ではそれができない点が議論されてきた。

例えば、平成15年特許法改正の際、特許庁と裁判所との間のキャッチボールを防ぐために、当事者の攻撃防御を尽くさせるためのものとして副請求制度の導入が議論されたが、採用には至らなかった。

また、EPOにおいては、1つでも瑕疵があるクレームが存在すると、他のクレームに特許性があったとしても、その出願の特許査定、権利維持を行わない。それゆえ、段階的に限定、限縮された発明について順を追って判断を得たい場合には、限定されたクレームを独立クレームに記載し直し、副請求クレームとして提出する必要がある。このように、EPOは権利化前も権利化後も、全請求項を一体不可分に扱う実務であり、請求項単位に不可分に扱う実務は採用していない。

(2) 口頭審理⁴³

欧州では、日本と異なり、異議部より口頭審理の召集がなされる。

日本では異議申立てについて査定系の審理が行われる。特許庁に異議申立てがなされると、まず方式要件の審査が行われ、方式要件を満たしている場合、異議申立書が特許権者に送付される。欧州における手続とは異なり、この段階では、特許権者には異議申立書に対して反論を述べる機会とは与えられない。方式要件を満たした異議申立てについて、合議体が特許を維持すべきとの結論に達したときは維持決定がなされ、これについて異議申立人は意見等を述べることはできない。一方、特許を取り消すべきとの結論に達したときは特許権者に取消理由通知が送付される。取消理由通知に対して、特許権者は60日以内(在外者は90日以内)に意見書の提出や訂正請求を行うことができる。

一方、欧州では異議申立てについて当事者系の審理が行われる。EP0に異議申立てがなされると、特許権者には異議申立書に対して意見書等を提出する機会が与えられる。その後、異議部より口頭審理の召集がなされ、申し立てられた異議に関する情報は全て特許権者に送付される。そして、EP0は異議申立ての方式審査を行い、異議申立てが方式要件を満たしていると判断すれば、異議申立期間の経過後速やかに異議申立てに対する意見書を提出するよう特許権者に求める。特許権者に与えられる意見書の提出期間は通常4か月である。特許権者から提出された意見書は異議申立人に送付される。異議部は同時に次のアクション(通常は口頭審理の召集)を準備する。

本研究において、日本においても、異議申立制度にこのような口頭審理を導入すべきか否かについて検討を行った。口頭審理を導入すると審理期間の長期化は避けられないと予想されるところ、平成26年改正の際等においても異議申立ての審理長期化を危惧する意見が多く見られたことから、口頭審理の導入には慎重な姿勢で臨むべきであると考えられる。

3. 中国及び韓国

(1) 中国：無効宣告請求制度

中国における特許付与後手続としては、日本の特許無効審判制度に相当する無効宣告請求制度が存在する。

無効宣告請求は、専利権付与後の発明専利(日本の特許に相当)について、請求によりその専利権を無効にすることができる制度(専利法第45条ないし第47条)である。無効宣告請求では、当事者の請求又は職権によって、審判体が口頭審理を実施する。

⁴³ Dr.Christian Koster、関口一哉「欧州および日本における異議申立制度の比較」パテント 2017 70 巻5号 112~118 頁(2017年)

中国には訂正審判制度が存在せず、権利化後の訂正の機会、無効宣告請求がなされた後の所定の期間のみであり、かつ、訂正可能なのは権利要求書(クレーム)のみとされている。2017年4月の改正審査指南⁴⁴により訂正可能な範囲は拡大されたが、特許権者は大幅な訂正ができないことを前提としてクレームを構成すべきであるというコンセプトの下、早期に権利関係の確定を図る制度設計になっているといえる。

(2) 韓国：特許取消申請制度及び職権再審査制度

韓国では、2017年3月施行の改正特許法により、日本の特許異議申立制度に相当する査定系の特許取消申請制度が導入された。特許取消申請制度では、特許権の登録公告日から6か月以内の期間において何人も申請することが可能で、審査で引用されなかった先行技術文献に基づく新規性欠如・進歩性欠如等を申請理由とすることができる。なお、庁費用は11,000ウォン(2018年2月下旬のレートで約1,100円)であり、請求項の数によっても変わらないことから、表12に示す他国の制度と比べて極めて安価である。

また、2017年3月施行の改正特許法では、特許登録前の検証強化のための職権再審査制度が導入された。この職権再審査制度では、特許決定(日本の特許査定に相当)の謄本が発送された後であっても、特許権発生前までに明白な拒絶理由が新たに発見された場合には、審査官が職権で特許決定を取消し、審査を再開することができる。特許決定後の情報提供を取り扱う場合に有用な制度と考えられるが、導入から日が浅いこともあり、本研究の実施期間中に活用実績に関する情報は得られなかった。

． 提案

現状における課題及び将来想定される課題を踏まえ、米欧の制度も参考としつつ、現行の特許異議申立制度及び特許無効審判制度に関して、次のとおりに提案する。

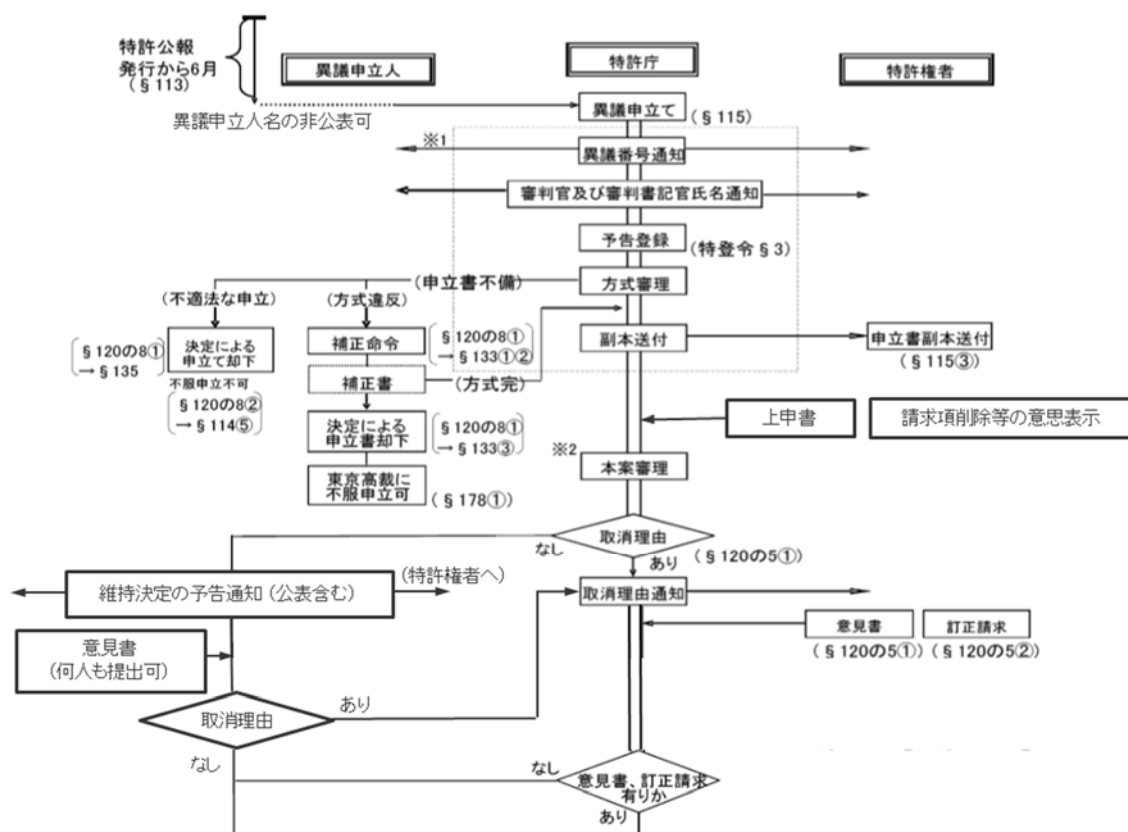
1 . 特許異議申立制度に関する提案

特許異議申立制度については、次の(1)～(3)を提案する。図11では、各提案に基づく手続の特許異議の申立てのフロー図において示している。

なお、早期の審理を維持する観点から、特許異議申立制度における口頭審理導入に関する提案は検討から除外した。

⁴⁴ ジェトロ「法律・法規-部門規定：「専利審査指南」の改正に関する国家知識産権局の決定(2017年)」
<<https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/section.html>>(参照日 2018年2月25日)

図11 特許異議の申立てのフロー図(提案関連部分)⁴⁵



(1) 申立人適格の見直し ~ 申立人情報非公表の選択制 ~

() 概要

特許異議申立制度における申立人適格を、現在の「何人も(匿名は不可)」から、「何人も(非公表選択可)」とすることを提案する⁴⁶。

ただし、非公表を選択する場合は、別途庁費用を納付し申立書に連絡先を記載した上で、申立人に関する情報の非公表を希望する旨を申請することとする。

() 趣旨

特許異議申立制度再導入の趣旨、早期審査の趣旨、利用者のニーズ、特許権者の負担及

⁴⁵ 特許庁「特許異議の申立てのフロー図(詳細版)」に基づいて作成<http://www.jpo.go.jp/seido/tokkyo/tetuzuki/shinpan/tokkyo-igi/pdf/index/flow_shousai.pdf> (参照日 2018年2月18日)

⁴⁶ 池田輝行「ゲームによる特許異議申立てにおける実務的問題とその解消策について」パテント2016 69巻9号99~103頁(2016年)においても同様の提案が示されていることから、本研究では前述した米国における再審査制度の分析のほか、実施に際してのシステムの運用面等からも検討を行った。

び審理の負担を考慮し、申立人適格を「何人も(非公表選択可)」とすることで、現行制度の手続で必要とされる特許庁から申立人に対する連絡・通知、及び申立人による意見書の提出を可能としつつ、利用者のニーズが高い実質匿名での異議申立てを実現する。

() 想定される影響

実質匿名での異議申立てを可能とすることで、利用者による申立ての躊躇が低減され、有益な申立てが増加することが期待できるので、2.(1)で述べた特許異議申立制度再導入の5点の理由のうち、特に、()グローバルな権利取得・活用に対する悪影響、()各企業による特許無効資料の抱え込み、といった問題の改善が期待できる。

また、実質匿名の申立人であっても意見書の提出が実現できることで、後ほどの提案で触れる、申立ての内容及び審理の内容を公表し、公衆審査の観点を取り入れて審理の補強を図ろうとすることは、実質匿名の申立てであっても機能することになる。これにより、同じく特許異議申立制度再導入の5点の理由のうち、()特許無効審判制度による特許付与の見直し機能の包摂の限界と特許の質への懸念、()審査官へのフィードバック機能の欠如、といった問題に対する改善が期待でき、瑕疵のある特許権を是正し、強く安定した権利の早期確保に寄与するものと考えられる。

特許権者の負担及び審理の負担に関しては、前述のように、現状でもダミーによる請求が70%以上と非常に多いことに起因して、特許権者の対応負担とのバランスが大きく変化する要素が見受けられない。さらに、「非公表選択可」とすることで、実質匿名としながら特許庁と申立人の双方向の連絡が実現できるので、次の提案の「取消理由通知前に提出された上申書の取扱いの明確化」、「維持決定の予告通知」と合わせて、特許異議の申立てのフローに示す上流での審理の決着にも資すると考える。

なお、実質匿名による異議申立てを可能とすることに起因して制度の濫用も懸念されるが、非公表を選択する場合に係る庁費用を定期的に見直すことで抑制しうると考えられる。

さらに、本研究において、特許庁側の情報セキュリティに対する負担を危惧する意見もあった。しかし、現在の異議申立ては紙の書面による手続に限られており、公開される経過情報等は、電子データとして入力し直されるため、非公表が選択されている場合には、申立人に係る情報を入力しなければ良い。また、公開前の特許出願の管理が既に行われていることから、特許庁側は申立人の連絡先を把握しつつ、公開される審判記録等では申立人名を伏せておくことは技術的に可能であると考えられる。なお、紙の書面による手続に関しては、今後オンラインによる手続の導入が望まれるが、特許協力条約(PCT)に基づく国際出願を対象とする「ePCTシステム」における第三者による情報提供手続⁴⁷におい

⁴⁷ 世界知的所有権機関(WIPO)「第三者情報提供制度 ePCT システム上でのご利用方法 第三者情報提供のためのユーザガイド(2015年9月1日 ePCT Version 3.1)」18頁

て、ユーザー登録を必要とするものの、情報の提供者を入力する前に、「出願人に対して、またこの情報提供の公共の記録において、匿名とすることを希望する」にチェックを行えば、情報提供者の名前は、公の記録に掲載されず、出願人及び関連官庁に対しても明らかにされない仕組みが実現されていることを参考に、特許庁に対しては連絡先を明らかにする仕組みを構築することは、技術的に可能であると考えられる。

(2) 取消理由通知前に提出された上申書の取扱いの明確化

() 概要

特許異議申立書の副本送付後かつ本案審理開始前に、特許権者が「上申書の提出」及び「請求項削除の意思表示」が可能であることを審判便覧⁴⁸において67 05P「特許異議申立てについての審理」の2項(4)として追記することを提案する(図11参照)。

() 趣旨

記載内容が不十分な取消理由、審理不要の請求項に関する取消理由等が通知される可能性を低減する。

() 想定される影響

現行の審判便覧67 05P「特許異議申立てについての審理」の2項(3)は、「特許異議の申立てについての審理は、特許異議申立書に記載された理由及び証拠に対し特許権者が答弁するのではなく、審判長が通知した取消理由に対し特許権者が意見書等を提出することにより進行する。」とのみ定めており、特許異議申立書の副本送付後かつ本案審理開始前に、特許権者が上申書を提出し、それを合議体が参酌しうることについて明文の規定はない。

しかし、現行の審判便覧67 08Pの1項(1)において、特許権者が、特許異議申立書の副本受領後、審判長に対し、特許異議申立期間経過前に審理することを希望する旨の上申書を提出したときは、特許異議申立期間の経過前に審理することをも認めていることと、上申書の提出と参酌が実務上行われていることに鑑みれば、上申書の提出及びそれを参酌しうることの明文化について支障はないと思料される。

<http://www.wipo.int/export/sites/www/pct/ja/epct/pdf/epct_observations.pdf> (参照日 2018年2月18日)

⁴⁸ 特許庁「審判便覧(第16版)」

<https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/sinpan-binran_16.htm> (参照日 2018年2月28日)

さらに、「請求項削除の意思表示」については、当該請求項について、審判便覧67 05.3Pの3項「意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理」に準じた取扱いとすることとして、当該請求項を争点から落とすことが可能であると思料される。最初の取消理由通知の段階で論点が整理され易くなるので、早期決着を望む特許権者にとって有益である（例えば、対応外国出願の審査結果により、一部の請求項についての取消しが明らかである場合）。すなわち、このような前倒しの処理により、具体的には図12に示される審理後半での訂正請求の数を低減することで、審理の早期決着が可能になる案件の増加を期待できる。また、取消理由通知なしでの維持決定を予定する場合には、次の提案のように「維持決定の予告通知」制度を導入するので、申立人との間でバランスを保つことができる。

(3) 取消理由通知なしでの維持決定をする場合における「維持決定の予告通知」制度の導入

() 概要

現行の異議申立制度では、審判官合議体の明らかな誤解等により特許が維持された場合、申立人は、後日に、請求人に利害関係を有することが求められる特許無効審判を請求する必要がある。このように明らかな瑕疵を是正するために特許無効審判まで請求することは、早期に安定した権利を確定するという観点からは好ましくない。そこで、特許異議申立制度において、審判官合議体が、取消理由通知を発行せずに維持決定をしようとする場合、その前に「維持決定の予告通知」の発行を必要とする制度の導入を提案する（図11参照）。

なお、当該制度の導入についても、特許法の改正によらずに、審判便覧等に明記することによって対応可能と考える。

() 趣旨

審判官合議体の決定に誤り等があった場合、この誤り等について争うべく特許異議申立ての審理続行を可能にし、申立人が無効審判の請求等を強いられる可能性を低減する。さらに、公衆審査の観点も取り入れて、審理の補強を図る。なお、この制度に加えて、上述のように取消理由通知の発行前に提出された上申書の取扱いを明確化するため、申立人と特許権者との利益バランスは保たれると考えられる。

() 制度の詳細

意見書提出の機会

維持決定の予告通知について、具体的には、取消決定前の取消理由通知（決定の予告）と同様、審判官合議体が取消理由通知なしで維持決定をしようとする場合、維持決定の内容を公表し、相当の期間（1か月を想定）を指定して、意見書の提出機会を与える。

意見書提出の要件

意見書の提出は、公衆審査の観点を含めるべく、申立人を含む「何人も」できるようにする。意見書提出時に、「新たな証拠」として、既に申し立てられた新規性又は進歩性欠如、明確性要件違反等の取消理由を裏付ける証拠を提出することのみ認める。「新たな証拠」としては、例えば、技術分野の技術常識を証明する文献等を想定する。

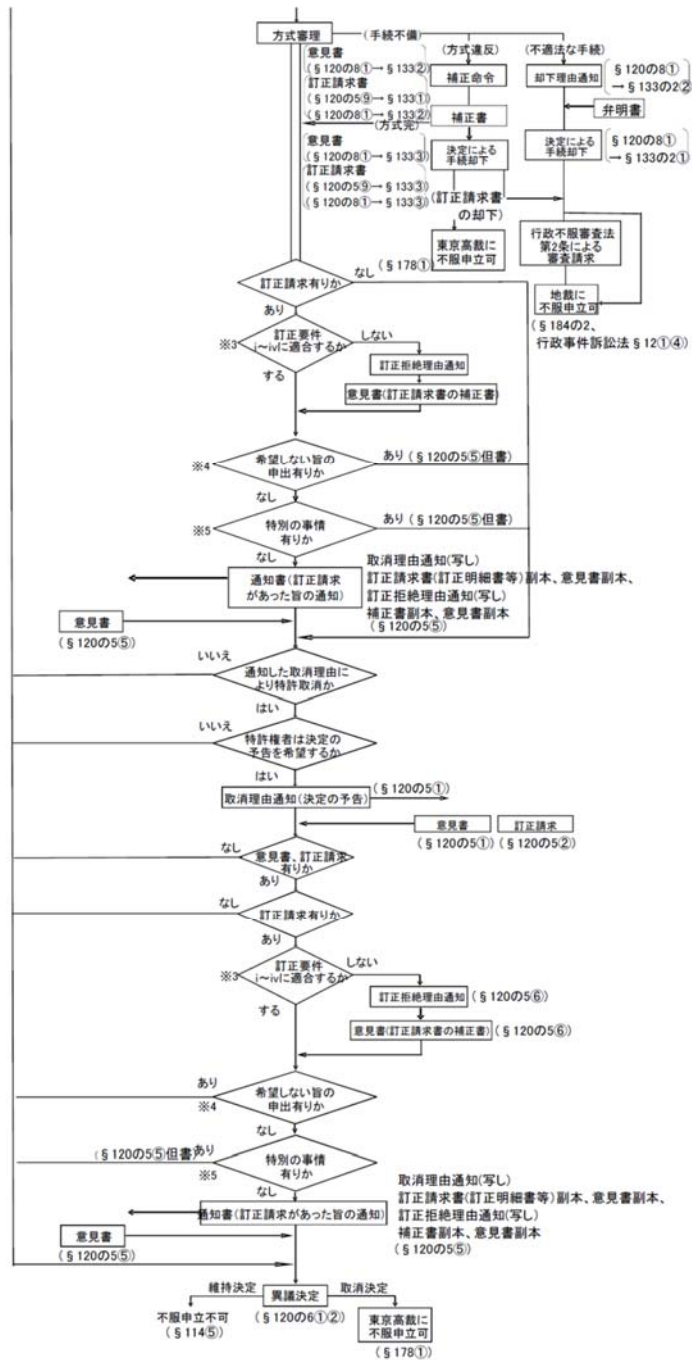
審理の再開及びその理由

意見書提出があったとき、審判官合議体は意見書を参酌の上で審理続行が必要と認めた場合、審理を再開するものとする。審理の再開理由としては、法令解釈の誤りがあった場合と、意見書提出により、既存の申立理由の新規性又は進歩性欠如、明確性要件違反等が明白となった場合とを提案する。なお、申立人の意見書を参酌して新たな刊行物等を証拠として提出可能とすることが、申立ての要旨変更の制限（特許法第115条第2項）との間で整合性が取れないとの懸念もあろうが、現行の特許異議申立制度では、職権審理（同法第120条の2）が採用されているので、職権によって刊行物等を証拠として採用することに差し支えはないと解釈できよう⁴⁹。

なお、同様の考え方を採用している制度として欧州特許庁の異議申立ての審理における第三者による情報提供制度がある（EPC第115条）。

⁴⁹ 特許庁「特許異議の申立てのQ&A」4頁、A2-4回答欄
<https://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/pdf/sinpan_q/tokkyo_igi_moushi_tate.pdf>（参照日 2018年2月25日）

図12 特許異議の申立てのフロー図(提案関連部分以降)⁵⁰



2. 特許異議申立制度及び特許無効審判制度に関する提案

欧州における副請求制度を参考に、訂正請求において、以下の運用を提案する。

(1) 副請求制度の導入

⁵⁰ 前掲注45)より抜粋

() 提案

訂正時に、1つの主請求クレームセットのほか、最大2つまでの副請求クレームセットの提出を認めるようにする。主請求クレームセットが特許とならない場合に副請求クレームセットが審理されるが、2つの副請求クレームセットが提出されている場合は各副請求クレームセットに特許権者が指定した指定順位に沿って審理される。主請求クレームセットの審理から最終指定順位の副請求クレームセットの審理に至るまでに特許となるクレームセットがあれば、それ以降の指定順位のクレームセットは審理されない。逆に、特許権者による取下げがない限り、提出されたクレームセットは、特許となるクレームセットがあると判断されるまですべて審理される。

原則として、主請求クレームセットは副請求のクレームセットに比べて広い範囲のクレームであり、副請求のクレームセットはその指定順位が下がるほど狭い範囲のクレームであるように規定されているものとする。このような形で副請求がなされなかった場合には、審判部によって副請求のクレームセットを審理しないという決定がなされ得るようにする。

() ユーザーニーズについて⁵¹

産業構造審議会知的財産政策部会において、平成14年5月に設置された「紛争処理小委員会」に日本弁理士会から副請求制度の導入を求める意見⁵²が提出されたが、「審理負担が大きいこと」「運用で対応可能であること」等を理由として、一定のユーザーニーズがあることは認められながらも、副請求制度の導入は時期尚早であるとして見送られた⁵³経緯がある。

() 審理負担について

副請求クレームセットを「主請求クレームセットが特許とならない場合に、2つある場合は指定順位に従って、審理されるもの」とすれば、提出された主請求クレームセット及び副請求クレームセットがすべて審理される場合は、主請求クレームセット及び1番目の指定順位の副請求クレームセットがすべて特許とならない場合に限られるから、この運用の導入が確実に審判部の審理負担を相当増加させるものであるとは言い難い。提出可能な主請求クレームセット及び副請求クレームセットの数を合わせて最大3つとした理由は、

⁵¹ 山川茂樹、高田大輔「欧州特許制度にける主請求・予備的請求について」報告書 日本弁理士会国際活動センター国際政策研究部(2012年)

⁵² 日本弁理士会「産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会報告書(案)に対する意見」(2012年)

⁵³ 産業構造審議会知的財産政策部会「第3回紛争処理委員会(2002年7月17日) 議事録」

<https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/funsosyor3_gijiroku.htm>(参照日 2018年2月18日)

審理負担がいたずらに増えることを防ぐためである。3つ以上の副請求クレームセットの提出を認める代わりに3つ目以降の副請求クレームセットの審理に要する料金を高く設定することも考えられるが、このような運用は公平性の観点から疑問が残るところである。

そして、原則、主請求クレームセットが最も広い範囲のクレームとされ、副請求のクレームセットの指定順位が下がるほどそれより狭い範囲のクレームとなるようにされることによって、審理の観点が発散することを防いでいる。

() 国際調和の観点について

現在、副請求制度を行っているEP0及びドイツは、特許制度に関し日本と異質の法体系を採用している地域ではない。日本において副請求を導入することは、これらの地域との制度調和に資するという側面もあると考える。

() 現在の運用実態について

現在の運用でもクレームセットの複数の案を審判部に提出し得るとしても、それは非公式な手続に過ぎず、このような非公式な手続を熟知しているユーザーとそうでないユーザーとの間で公平性が保てないおそれがある。

副請求制度の導入により複数のクレームセットの提出を正式な手続として認め、それを広く周知することがユーザー間の公平性を保つ上で重要であると考ええる。

(2) その他

後述する再審査制度創設の素案では何人も請求可能な制度とすることとの平仄から、特許無効審判制度における利害関係人の要件撤廃に関する提案は検討から除外した。

3. 新たな特許付与後手続に関する検討

本研究では、現行の特許異議申立制度では応えることができない利用者のニーズを考慮した上で、公衆審査の観点を重視し、特許権者及び第三者の双方にとって、信頼性が高く安定した権利の早期確定にも資する新たな制度として再審査制度⁵⁴の創設についても検討を行った。以下、検討結果に基づく素案を示す。

⁵⁴ IIP 知財塾第五期生(平成23年度)グループ4 潮太郎、江崎裕久、正井純子、吉田直裕、南孝一「特許権の安定性について」特技懇 267号67~76頁(2012年)における再審査制度創設の提案とは、本素案は現行の特許異議申立制度との併存を前提としている点で異なる。

(1) 再審査制度の創設

() 趣旨

本素案の再審査制度は、現行の付与後情報提供制度の拡張版、かつ特許異議申立制度の簡易版として位置付け、特許権者以外にも第三者による請求を認めることで訂正審判と区別する。これにより、特許権者は、訂正を必須とせずに特許の有効性を確認することが可能となり、例えば、日本での権利化後に対応外国出願の審査で見つかった先行技術文献を考慮した審査結果を明示的に記録することを可能とする。また、第三者は、特許異議申立ての申立期間後であっても、特許性に明らかな疑義を生じさせるような先行技術文献について、簡易な手続により特許庁に再考を求めることを可能とする。

() 概要

特許権者の負担軽減と利用者による制度の濫用防止とのバランスを図るため、何人も請求可(上述の提案と同様に、請求人は請求人名の非公表を選択することが可能)としつつ、「刊行物に基づく新規性・進歩性の欠如」を審査対象とする(ただし、再審査において補正があった場合には、新規性・進歩性以外についても審査を行う)。なお、十分な証拠力を有する先行技術のみを審査対象とすることを目的として、先行技術としては刊行物のみを対象とし公知・公用の証拠は審査対象としない。公知・公用の証拠については、請求人には当事者系の制度である特許無効審判の請求を求める建て付けとする。

再審査の請求は設定登録後はいつでも可とするが、特許異議申立て、特許無効審判又は訂正審判等の他の審判手続との同時係属は認めない。

特許前の通常の審査における審査官と別の審査官が担当することを担保するため、各審査部から人選された審査官から構成される特別部を創設し、当該特別部から選出された1名の審査官が再審査を担当する。

請求があった後は3か月以内に一次段階の審査を行い、審査対象の刊行物によって「新たに実質的な新規性又は進歩性の欠如」が認められる場合に限り二次段階の審査に移行する審査フローとする(すなわち、現行の特許異議申立制度における申立後1回目の取消理由通知と同様の運用)。このような運用とすることで、濫用的な請求があっても、特許の有効性に疑義が生じない限りは特許権者には実質的な負担が発生しないようにする。

また、迅速な審査を担保する観点から、再審査では審査官は追加の調査を行わず、請求時に提出された刊行物と請求の理由のみに基づいて審査を行う。一方、安定した特許権の設定を目的として、一次段階の審査において「明らかな進歩性の欠如」等の特別な要件は設定しない。

審査続行が決定し、二次段階の審査に移行する場合には、通常の審査と同様に、特許権者へ拒絶理由を通知する。また、再審査における補正の要件は訂正審判と同様とする。口頭審理(口頭審査)は実施しないが、特許権者には審査官との面接を認める点は通常の審査と同様とする。

二次段階の審査は一次段階の審査の結果として特許権者に拒絶理由を通知することにより開始し、その後は通常の審査と同様の審査フローとする。また、早期の審査を担保する観点から、二次段階の審査は9か月以内(一次段階の審査との合計で1年以内)の査定(特許査定又は拒絶査定)を法定する。

拒絶査定で審査終了の場合、通常の審査と同様に、特許権者には拒絶査定不服審判の請求を認める(前置審査あり)。ただし、第三者の監視負担軽減の観点から、分割出願は認めない。

請求人が第三者である場合、当該第三者に答弁の機会是与えず、手続簡素化の観点から副本送付等も行わない。また、一事不再理効はなしとする。これに対応させて、審査中の情報提供は考慮しない運用とするが、再審査の審査が終わった後に別途の再審査を請求することは認める。

庁費用は現行の審査請求料と同等する。ただし、請求人が請求人名の非公表を選択した場合、追加事務処理の実費に相当する額(例えば、2割増し)の支払いを求める。なお、出願公開前に設定登録になった特許に対して、審査時に非考慮の刊行物を証拠として再審査を請求する場合であっても、庁費用免除等の優遇措置は行わない。

(2) 再審査制度の創設にあたっての懸案事項

この再審査制度創設にあたっては、現行制度(特に、特許異議申立て及び訂正審判)との棲み分けを明確にする必要があると考える。

また、特許権者自らが請求人となって再審査を行った場合に生じうる問題についても検討が必要となるであろう。具体的には、特許権者を含む何人も再審査の請求を可能とする場合、訂正審判に関する特許法第127条と同様の規定を設けることで特許権者による請求を制限し、専用実施権者、通常実施権者又は質権者の利益を考慮する必要性について検討が必要と考えられる。

また、訂正審判は2016年の平均審理期間が2.7か月となっているため、再審査制度では刊行物のみを審査対象とすることが前提であっても、上述の概要で示した法定期間内に審査を終了させる枠組みが適切か否かについては更なる検討の必要性があると思われる。

． おわりに

特許異議申立制度は施行されてから約3年が経過し、処理は着実に進んでいるが、統計的な観点から十分な検証を行うにはこれまでの最終処分件数は十分とまでは言えない。特に、本研究で着目した早期審査や公開前登録については、審査の質だけでなく、第三者の監視機会を確保する面からも、制度ユーザーへのアンケートはもちろん、十分な客観性を有する運用の実績や統計にも基づいた検証により、特許無効審判制度と合わせて現行制度に対する改善の要否が検討されるべきであると考えます。

例えば、特許異議申立ての審理の質については、2018年2月中旬時点で、知的財産高等裁判所における取消訴訟の裁判例が4件あり、請求棄却が1件、決定取消が2件、決定一部取消が1件となっている。図4及び図8で示したとおり、現状では特許異議申立ての最終処分が取消又は一部取消となる割合が低いことを考えると、今後も決定取消及び決定一部取消の判決が相次ぐような場合には、異議申立ての審理における特許庁による判断の信頼性に係わる問題となりかねない。

その他、本研究では詳細な分析を割愛したが、特許異議申立てに対して維持決定があった特許については、後日に無効審判の請求があった場合の最終処分や、特許権侵害訴訟が提起された場合の特許無効の抗弁の結論についても検証が必要と考えます。

また、制度改善のための基礎資料を充実させるために、本研究で行ったような統計的な観点からの検証については、分析の対象を適宜拡大しつつ定期的の実施することは有用であると考えます。

このような将来的な検証に際して、本研究での検討及び提案が一助となれば幸いです。

以上