

特許付与後異議申立制度に関する日米比較研究^(*)

招へい研究者 ケリー・リー・ラーソン^(**)

米国の特許制度と日本の特許制度の制度調和の努力の中で最近生じた重要な展開は、付与後の特許異議申立制度及びレビュー制度の導入である。付与後異議申立制度及びレビュー制度は、一般に、第三者が、それまで訴訟に費やしていた膨大な時間と費用を負担することなく、特許クレームの効力に異議を申し立てる手続を設けている一方、同時に潜在的に欠陥のある特許のレビューを早い段階で行うことで、特許権の信頼性を高め、それによって特許権の安定化を図り、法的確実性を高め、技術革新を支えている。このような付与後異議申立制度及びレビュー制度の必要性は、主に、日米の特許制度全体を通して広がっている特許品質をめぐる懸念に基づいている。なぜなら、審査官は限られた時間と予算の中で、ますます多くの案件の審査に直面しているからである。特許制度のユーザーが、国境を越えたビジネスと特許取引を頻繁に行うグローバル化された世界においては、このような付与後異議申立制度及びレビュー制度についての理解がますます重要になっている。

しかしながら、付与後異議申立及び付与後レビューの目的は日米で共通する一方手で、制度の設計は異なる。米国では、米国特許改正法（AIA）の制定により、二つの重要な付与後特許レビュー制度、すなわち付与後レビュー（PGR）手続と当事者系レビュー（IPR）手続が創設された。一般に、付与後レビュー手続では、誰でも特許付与から9か月の期間内に特許クレームの有効性を争うことが可能になっている一方、当事者系レビューでは、誰でも9か月間の付与後レビューの適格期間経過後に特許クレームの有効性を争うことが可能である。日本では、平成26年改正特許法により付与後の特許異議申立制度が再度導入され、平成27年4月1日に発効し、誰でも特許付与から6か月間の期間内に異議申立を行うことにより特許の有効性を争うことが可能となった。

したがって、本研究では、最近施行された米国と日本における付与後の特許レビュー制度及び異議申立制度の比較検討を行い、手続上及び実体的な類似点及び相違点を浮き彫りにする一方、このような付与後の特許異議制度がそれぞれの特許制度のユーザーに与える潜在的な影響を批判的に検討する。

I. 序文

米国の特許制度と日本の特許制度の特許の制度調和の中で最近生じた重要な展開は、付与後の特許異議申立制度及びレビュー制度の導入である¹。付与後の特許異議申立制度は、一般に、第三者が、それまで訴訟に費やしていた膨大な時間と費用を負担することなく、特許クレームの効力に異議を申し立てる手続を設けている。米国では、米国特許改正

^(*) これは特許庁平成27年度産業財産権研究推進事業（平成27～29年度）報告書の英文要約を和訳したものである。和訳文の表現、記載の誤りについては、全て（一財）知的財産研究教育財団の責任である。和訳文が不明確な場合は、原文が優先するものとする。

^(**) ハンケン・スクール・オブ・エコノミクスの博士候補（招へい期間：平成28年6月27日～平成28年8月20日）

¹ 簡潔にするために、本報告書では、「付与後異議申立」と「付与後レビュー」とを同じ意味で用いる場合もある。いずれにせよ、付与後の異議申立及びレビュー手続は、特許の有効性を再検討する機会となる。

法（AIA）²すなわち2011年の特許制度改革の導入により、当事者系レビューと付与後レビューと呼ばれる二つの重要な付与後特許レビュー手続が創設され、それぞれ2012年9月16日と2013年3月16日から発効した。日本では、特許法の平成26年（2014年）改正により付与後の特許異議申立制度が再度導入され、2015年4月1日に発効した³。しかしながら、付与後の特許異議申立て及びレビュー制度には、国による手続上及び実体上の相違がまだ存在する。また、付与後手続が新しいものであり普及が進んでいる最中であることから、ますますグローバル化が進み、商取引において企業が国境を越える特許取引を頻繁に行う世界にあつては、米国と日本の特許制度のユーザーは、このような付与後の異議申立て及びレビューの仕組みを理解する必要がある。したがって、本研究では、最近施行された米国と日本の付与後の特許レビュー制度及び異議申立制度の比較検討を行い、両国の制度の手続上及び実体的な類似点及び相違点を浮き彫りにする一方、このような付与後のレビュー及び特許異議申立てがそれぞれの特許制度のユーザーにとってどのような意味を有するかについて批判的に検討する。

II. 米国の付与後特許レビュー手続

(1) 付与後レビュー（PGR）手続

付与後レビュー手続は、282条(b)(2)又は(3)の下で提起できる任意の事由に基づき一つ以上のクレームの特許性をレビューするために特許審判部（PTAB）で行う審判手続である。付与後レビュー手続は、当事者が特許の付与又は再発行特許の付与から9か月後の日以前に請求することによって開始される⁴。重要な点として、AIAのルールによれば、付与後レビューは、優先日が2013年3月15日以降の特許についてのみ利用できる⁵。第三者によるレビュー請求は、異議を申し立てた少なくとも一つのクレームに特許性がない⁶可能性が高いこと又はレビュー請求が他の特許又は特許出願にとって重要な新規又は未解決の法的問題を提起している可能性が高いことを証明した時に開始される⁷。特許権者には、申立てに対して適宜応答する機会が与えられる⁸。

² Leahy-Smith America Invents Act (AIA), Pub. L. No. 112 - 29, 125 Stat. 284 (2011) (特許法の複数の条文に散在)。6条(d)、324条(a)、125 Stat. 284, 306。

³ 経済産業省「特許法等の一部を改正する法律案に関する閣議決定（平成26年3月11日）（http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0311_01.htmlで閲覧できる）（2016年7月19日最終アクセス）。

⁴ 米国特許法321条(c)。

⁵ 米国特許法321条(注)(1)(A)。

⁶ 米国特許法321条(b)。

⁷ 米国特許法324条(b)。

⁸ 米国特許法323条。

USPTO長官（以下「長官」）は、特許権者による申立てへの予備的な応答を受け取ってから3か月以内⁹又は当該応答を行うことのできる最後の日が経過した後¹⁰に付与後レビューを開始するかどうかを決定する。このような付与後レビューを開始するかどうかに関する長官の決定は終局的なものであり、不服を申し立てることはできない¹¹。付与後レビューが開始された場合、申立人は、証拠の優越度により無効を証明する責任を負う¹²。さらに、付与後レビューは、次の場合に禁反言効を有する¹³。すなわち、付与後レビュー手続の間に自分たちが提起したか又は合理的に提起し得た任意の理由（複数でも可）に基づき、そのクレーム（複数でも可）について、特許庁の手続¹⁴、又は民事訴訟又は国際貿易委員会（ITC）の手続を行うことは禁じられる¹⁵。特許権者は、付与後レビュー手続の間に、特許の補正を求める申立てを行うことができる。付与後レビューに関するPTABの決定に不服がある当事者は、連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に控訴することができる¹⁶。

付与後レビュー手続の利点の一つは、それが、特許訴訟よりも迅速かつ安価に、最近付与された特許を再審査する機会となることである¹⁷。例えば、開始されたどの付与後レビュー手続についても、長官は、その手続について通知した日から遅くとも1年以内に終局的決定を行うこととされている。ただし、この期間は最高で6か月間延長できる¹⁸。2017年1月1日現在における（20クレームまでの）付与後レビュー請求の費用は1万2,000米ドルである¹⁹。2017年1月1日現在における（長官が付与後レビューを開始することを決めた場合の）付与後レビューの開始後手数料は1万8,000米ドルである²⁰。

（2）当事者系レビュー（IPR）手続

当事者系レビュー手続は、USPTOのPTABで行われる行政審判手続であり、この場合、PTABは、特許及び刊行物から成る先行技術を根拠に米国特許法の102条及び103条に基づいて提起できる事由のみに基づいてクレームの特許性をレビューする²¹。当事者系レビュー

⁹ 米国特許法324条(c)(1)。

¹⁰ 米国特許法324条(c)(2)。

¹¹ 米国特許法324条(e)。

¹² 米国特許法316条(e)。

¹³ しかしながら、申立人が付与後レビューを終了させた場合、申立人又は現実の利害関係人との間で申立人によるその付与後レビューの開始を理由とする禁反言は伴わない。特許法327条(a)。

¹⁴ 米国特許法325条(e)(1)。

¹⁵ 米国特許法325条(e)(2)。

¹⁶ 米国特許法329条。

¹⁷ 米国では特許訴訟の費用が極めて高額である。米国知的財産権法協会（2013年）によれば、特許訴訟の平均的費用は約160-280万ドルである。

¹⁸ 米国特許法326条(a)(11)。しかしながら、正当な理由があればこの期間を6か月に限り延長できる。

¹⁹ 連邦規則集37編42.15(b)(1)。

²⁰ 連邦規則集37編42.15(b)(2)。開始後料金は前納であるものの、付与後レビューを求める申立人の請求が却下された場合には返還される。しかしながら、これらの手数料には弁護士費用及びその他の関連費用が加味されていないため、付与後レビュー手続の総費用がこれよりも大幅に増える可能性が高い点に留意すべきである。

²¹ 米国特許法311条(b)。

一は、ある程度民事の特許訴訟と特許審査とのハイブリッドとして機能し、その手続の証拠開示手続は民事の特許訴訟よりも限定されており、事実の審理は陪審ではなく、技術的に訓練を受けた審判官によって決定される。当事者系レビューは、AIAの新しい規定の一つとして2012年9月16日以降に開始される手続に適用される²²。

一般に誰でも、特許付与から9か月後の日以降²³、又は付与後レビューが開始された場合には、付与後レビュー手続の終了時に、特許性のない一つ以上のクレームを取り消す目的で特許の当事者系レビューの開始を申し立てることができる。当事者系レビューは、申立人が異議を申し立てた少なくとも一つのクレームに関して、申立人の主張が認められる相当の可能性があることを立証することにより開始できる²⁴。さらに、申立書には、異議を申し立てた各クレーム、クレームに異議を申し立てる理由、及び各クレームに異議を申し立てる理由を裏付ける証拠を詳細に記載しなければならない。特許権者は、申立てに対する予備的な応答を所定の期間内に提出することを随時選択できる²⁵。長官は、特許権者から予備的な応答を受け取った時から3か月以内に、当事者系レビューを開始するかどうかを決定する²⁶。当事者系レビューを開始するかどうかをめぐる長官の決定は終局的であり、不服を申し立てることができない²⁷。当事者系レビューが開始された場合は、申立人は、特許クレームに特許性がないことを証拠の優越により立証する責任を負う²⁸。

さらに、当事者系レビューは禁反言効を有し、これにより、申立人又は現実に利害関係を有する者は、当事者系レビューの間に自分たちが提起したか又は合理的に提起し得た任意の事由に基づき、そのクレームについてUSPTOの手続を請求又は維持することができない²⁹。さらに、申立人又は現実に利害関係を有する者の申し立てた当事者系レビューが開始された場合には、いずれの当事者も、民事訴訟の全体若しくはその一部又はITCでの手続において、当事者系レビューの間に自分たちが提起したか又は合理的に提起し得た任意の理由に基づき、クレームが無効であることを主張できない³⁰。当事者系レビューが開始されている場合、特許権者は、特許の補正を申し立てることができる。

当事者系レビュー手続の利点の一つは、付与後レビュー手続の場合と同様、特許訴訟よりも迅速かつ安価に、最近発行された特許を再審査する機会となることである³¹。長官は、当事者系レビュー手続について通知した日から遅くとも1年以内にその終局的決定を行う

²² 米国特許法311条。

²³ 米国特許法311条(c)。

²⁴ 米国特許法314条。

²⁵ 米国特許法313条。

²⁶ 米国特許法314条(b)(1)、第314条(b)(2)。

²⁷ 米国特許法314条(d)。

²⁸ 米国特許法316条(e)。

²⁹ 米国特許法315条(e)(1)。

³⁰ 米国特許法315条(e)(2)。

³¹ 前掲注(17)及びこれに付随するテキストを参照。

こととされている。ただし、この期間は最高で6か月間延長できる³²。2017年1月1日現在における（20クレームまでの）当事者系レビュー請求の費用は9,000米ドルである³³。2017年1月1日現在における（長官が当事者系レビューを開始することを決めた場合の）当事者系レビューの開始後手数料は1万4,000米ドルである³⁴。

Ⅲ. 日本の特許制度と付与後異議申立制度及び無効審判制度

（1）特許異議申立手続

特許異議の申立ての手続は、特許庁内の審判部（PTAD）で行う行政審判手続である。公益的事由に関する事由のみについて、特許掲載公報³⁵の発行から6か月以内に、特許庁長官に対して特許に対する異議申立てをすることにより任意の者が手続を開始できる³⁶。特許異議申立ての基準は、特許性に合理的な疑いがあることであり、異議申立て手続きでは申立人が追求しているクレームのみが考慮される³⁷。さらに、異議申立て手続のユニークな点は、原則として主に書面のみに基づいて行われることである³⁸。異議申立てを行う者は、異議申立てに必要なとされる理由を述べるだけでなく、異議申立てを支持する証拠を提出しなければならない³⁹。

3～5人の審判官で構成される審判合議体が、特許異議の申立てについて審理する⁴⁰。同一特許に関連して複数の異議申立てが存在する場合、審判が併合される⁴¹。審判長から特許の取消の理由が通知された後は、申立てを取り下げることができない⁴²。異議申立ての対象となる特許が日本国特許法の113条に記載されている（上記の公益に関連する）項目のいずれかに該当すると認定された場合、審判官は特許を取り消す旨の決定をする⁴³。取消決定が確定した場合、その特許権は初めから存在しなかったものとみなされる⁴⁴。異議

³² 米国特許法316条(a)(11)。しかしながら、正当な理由があればこの期間を6か月に限り延長できる。

³³ 連邦規則集37編42.15(a)(1)。

³⁴ 連邦規則集37編42.15(a)(2)。開始後手数料は前納であるものの、当事者系レビューを求める申立人の請求が却下された場合には返還される。しかしながら、これらの手数料は弁護士費用及びその他の関連費用を考慮していないため、当事者系レビュー手続の総費用がこれよりも大幅に増える可能性が高い点に留意すべきである。

³⁵ 日本国特許法113条。

³⁶ 日本国特許法113条1項1号～5号。

³⁷ 日本国特許法120条の2第2項。

³⁸ 日本国特許法118条。

³⁹ 日本国特許法115条1項3号。

⁴⁰ 日本国特許法114条1項。

⁴¹ 日本国特許法120条の3第1項。

⁴² 日本国特許法120条の4第1項。

⁴³ 日本国特許法114条2項。

⁴⁴ 日本国特許法114条3項。

申立ての対象となる特許が日本国特許法113条のいずれの項目にも該当しないと判断された場合、審判官は、特許が維持される旨の決定をする⁴⁵。

審判長が特許を取り消す旨の決定を下したい場合、特許権者にその理由が通知され、所定の期間内に意見書を提出する機会が与えられる⁴⁶。また、特許権者は、自己の特許の訂正を請求することができる⁴⁷。特許権者が訂正を請求した場合、審判長は、申立人に通知し、所定の期限までになんらかの意見書を提出する機会を与える⁴⁸。申立人は、PTADの特許を維持すべき旨の審決に対して不服を申し立てることができない⁴⁹。しかしながら、彼らは別途、特許無効審判を請求することができる。一方、特許権者は特許を取消すべき旨の決定に不服がある場合、特許庁長官を被告として知的財産高等裁判所に取消訴訟を提起できる。特許異議の申立ての手續にかかる期間は、付与日から約1年間である。特許異議申立ての手續は比較的新しく、平成27年12月31日時点で5件しかない⁵⁰。特許異議申立ての現在の費用は（平成28年4月1日現在）1万6,500円であり、これにクレーム1項につき2,400円が加わる⁵¹。

（2）特許無効審判手續

特許無効審判手續は、特許の有効性をめぐる当事者間の紛争を解決する目的で、JPO内のPTADで行われる当事者系審判手續である。利害関係人は、特許の登録後いつでも、また、主張可能な全ての特許無効事由について特許無効審判を請求できる⁵²。特許権の消滅後においても、特許無効審判を請求できる⁵³。特許無効審判を請求する基準は、特許異議の申立ての審判と同様、特許性に合理的な疑いがあることである。無効審判手續は、主に口頭審理により行われ、無効審判の請求人は、特許を無効にすべき理由だけでなく、証明する必要がある各事実につきその事由と証拠との関係を請求書に記載しなければならない⁵⁴。

3～5人の審判官で構成される審判合議体が行い、無効審判の審理をする⁵⁵。同一の特許権に関する特許無効審判を請求する者が2人以上存在する場合、共同で審判を請求することができる⁵⁶。審判請求は、審決が確定する前であれば撤回できるが⁵⁷、答弁書の提出があ

⁴⁵ 日本国特許法114条4項。

⁴⁶ 日本国特許法120条の5第1項。

⁴⁷ 日本国特許法120条の5第2項1号～4号。

⁴⁸ 日本国特許法120条の5第5項。

⁴⁹ 日本国特許法114条5項。

⁵⁰ 特許行政年次報告書2016年版65頁。

⁵¹ 産業財産権関係料金一覧（2016年4月1日現在）（2016年8月5日最終アクセス）

（https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm）。例えば、訂正、控訴及び再審判の請求費用など、追加的な費用がかかる場合もある。この場合、特許異議の申立て審判手續の総費用が大幅に増える。

⁵² 日本国特許法123条1項～2項。

⁵³ 日本国特許法123条3項。

⁵⁴ 日本国特許法131条2項。

⁵⁵ 日本国特許法137条1項。

⁵⁶ 日本国特許法132条1項。

った後は、必ず相手方の同意を得なければならない⁵⁸。審判請求が行われた場合又は請求書の補正が認められた場合、審判長は、これを被請求人に通知し、所定の期限までに答弁書を提出する機会を与える⁵⁹。特許を無効にすべき旨の審決が確定した時は、特許権が初めから存在しなかったものとみなす⁶⁰一方、重要な点として、特許を維持する場合には、同じ事実と証拠に基づく禁反言効を発動させることとなる⁶¹。また、特許権者は、明細書、特許請求の範囲（複数でも可）又は図面（複数でも可）を訂正するための訂正審判（複数でも可）を請求できる⁶²。訂正審判が請求された場合、審判長は、この情報を被請求人に伝達し、その者に所定の期限までに答弁書を提出する機会を与える⁶³。重要なことは、当事者が申し立てていない理由についても審判長が一定の規定に従って審理することができることである⁶⁴。

さらに、特許無効審判手続に要する期間は、請求した日から約10か月であり、両当事者は、PTADの審決に不服がある場合、知的財産高等裁判所に取消訴訟を提起できる。平成27年12月31日に終了する年度については、227件の特許無効審判が請求され、234件について処分が行われた⁶⁵。特許無効審判の現在の費用は（平成28年4月1日現在）4万9,500円であり、これにクレーム1項につき5,500円が加算される⁶⁶。

⁵⁷ 日本国特許法155条1項。

⁵⁸ 日本国特許法155条2項。

⁵⁹ 日本国特許法134条1項～2項。

⁶⁰ 日本国特許法125条。

⁶¹ 日本国特許法167条。

⁶² 日本国特許法134条の2第1項。

⁶³ 日本国特許法134条の2第4項。

⁶⁴ 日本国特許法134条の2第5項。

⁶⁵ 特許行政年次報告書2016年版39、65頁。

⁶⁶ 産業財産権関係料金一覧（2016年4月1日現在）（2016年8月5日最終アクセス）

（https://www.jpo.go.jp/tetuzuki_e/ryoukin_e/ryokine.htm）。例えば、訂正、控訴及び再審判の請求費用など、追加的な費用がかかる場合もある。この場合、特許無効審判手続の総費用が大幅に増える。

IV. 米国と日本の付与後特許異議申立制度及びレビュー制度の分析と潜在的な影響

(1) 米国の付与後レビュー制度

付与後レビューと当事者系レビュー手続のルールと機能は一般に共通しているものの、説明すべき幾つかの重要な違いがある。申立て期間の違い（付与後レビューが特許の付与から9か月の期間中に利用可能であるのに対して、当事者系レビューは付与後レビュー期間後に利用可能である）のほか、付与後レビューの方が、特許の有効性を争うための事由が多いことが挙げられる。例えば米国特許法の282条(b)(2)又は(3)の下で主張される一切の事由は、当事者系レビューが米国特許法の102条及び103条に基づく事由に限定され、特許又は刊行物から成る先行技術にのみ基づくことと比較すると、より異議を申立てやすい。さらに、付与後レビュー手続の方が当事者系レビュー手続よりも手続を開始するための基準がわずかに高い。付与後レビューは、少なくとも一つのクレームに特許性がない可能性がある場合に開始されるのに対して、当事者系レビュー手続は、特許をめぐる争う者が少なくとも一つのクレームについて主張が認められる相当の可能性に基づいて開始される。また、付与後レビュー手続の方が、証拠開示手続の範囲が、当事者のいずれかによってなされる事実の主張に直接関連する証拠に限定されるのに対して、当事者系レビュー手続の証拠開示は、証人の証言録取書、宣誓供述書又は宣言書類、及び正義の利益に必要なだとみなされる他の一切のもので構成される。

さらに、付与後レビュー手続と訴訟との関係についてみると、米国の付与後レビュー手続は、連邦裁判所における訴訟の代わりになる。しかしながら、USPTOと米国の地方裁判所とでは、実際のところ、特許の有効性を争う際に必要とされる立証責任の基準が異なり、クレームを解釈する際の基準も異なる。米国の地方裁判所では、訴訟において特許は有効だと推定される一方で⁶⁷、USPTOにおける付与後レビュー手続の間は、特許が有効であるとは推定されない。このことは、特許法のいずれかの規定（新規性、非自明性等）に違反していることを理由に何者かが米国の地方裁判所において特許の有効性を争うためには、「明白で説得力のある」証拠基準（これは、極めて実体的かつ真実である可能性が高いことを証拠が示すことを意味する）に基づいて証拠を提出しなければならない⁶⁸ことを意味する。一方、USPTOにおいて特許の有効性に異議を申し立てる者は、「証拠の優越」基準（特許性のないクレームが存在する可能性の方が高い）に基づいて証拠を提出する責任を負う。⁶⁹ことを意味する。明白で説得力のある証拠基準は、証拠の優越基準よりも高い基

⁶⁷ 米国特許法282条。

⁶⁸ *Microsoft Corp. v. i4i L.P.*, 131 S. Ct. 2238 (2011).

⁶⁹ 米国特許法316条(e)。

準である。後者は、関連する先行技術を考慮した後に特許を付与するUSPTOの決定に対する尊重に基づいている。しかしながら、その理論的根拠は、特許庁が欠陥のある特許を発行することが珍しいことではないという事実及び一部の先行技術が審査の過程で見逃されている可能性があるという事実を考慮していない。

したがって、USPTO手続と、同じ特許に関して並行する地裁の審理との間には重要な相互作用が存在する。特許庁における審査の手続と付与後手続中の両方の手続は、クレームの解釈において「最も広い相当の解釈」の基準⁷⁰を用い、これは、それが表れる特許明細書に照らして最も広い解釈を意味する。対照的に、地方裁判所は、発明時にその用語が当業者にとって有していた意味に解釈されるとした、連邦巡回控訴裁判所の*Phillips*判決⁷¹において示された原則に従って特許クレームを解釈する⁷²。

したがって、特許クレームの解釈をめぐる異なる解釈基準が存在するため、司法手続と行政手続との制度的調和が欠如している。そのため、理論的には、USPTOと地裁で並行的な手続が行われた際、特許の有効性の判断が分かれる可能性がある。しかしながら、こうした状況では、付与後手続が進行している間、地裁が同時係属中の特許訴訟を停止する可能性が高い。もっとも、この点は実務ではまだ不明確である。

(2) 日本の付与後異議申立制度及び無効審判制度

日本の特許制度の特許無効はダブルトラックに基づいている。これは、特許無効に関する問題が、特許異議の申立ての審判及び特許無効審判の審理によりJP0で扱われる一方で、裁判手続の中では特許無効の抗弁も利用できるという意味である。特許無効の抗弁は、本質的には、JP0における無効審判請求を行わなくても、裁判所における侵害訴訟で無効の抗弁を行うことができることを意味する⁷³。特許異議の申立ては、特許無効審判とは異なり、査定系手続である。このことは、特許異議申立ての手続が主に特許庁と特許権者との間で、証拠書類のみに基づいて実施されるのに対し、特許無効審判が両当事者と特許庁の関与する当事者系手続であることを意味する。さらに、特許が公報に掲載された時から6か月以内に誰でも特許異議の申立ての審判手続を請求できるのに対し、特許の登録後に特許無効審判を随時請求できるのは利害関係人のみである。特許異議申立て制度が再度導入されたのはごく最近であるのに対して、特許無効審判は、日本の制度の付与後制度において重要な役割を果たし続けてきた。

⁷⁰ 連邦規則集37編42.100(b)。最も広い相当の解釈基準は、法律ではなく、USPTOの定めた規則である。

⁷¹ 同上。

⁷² *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005) (en banc)。有効性は、内因性及び外因性の両方の証拠を考慮に入れ、裁判所に提出された記録全体を基に判断する。

⁷³ 最判平12・4・11 民集54巻4号1368頁（「キルビー」事件）を参照。

付与後手続と訴訟との関係については、いわゆるキルビー判決⁷⁴によって2000年に大きな変化が生じた。キルビー判決は、JPOでの無効訴訟とは関係なく、裁判所の侵害訴訟で無効の抗弁を行うことを可能にすることにより、基本的には、侵害訴訟中に特許を無効にする権限を裁判官に与えた。このことは、JPOでの無効審判手続の中で特許の無効を認定する審決が確定し、拘束力を持つのを待つことなく、先に無効を主張できることを意味する。それでも、無効の抗弁は、無効訴訟手続がJPOと知的財産高等裁判所で並行して進みかねないという状況を生み出した。このように、裁判所が手続を停止し、JPOの決定を待つか又はその逆になるかは依然としてはっきりしない。

さらに、特許の異議申立てにおいて、特許を維持すべき旨の決定がされた場合、場合、申立人は、知的財産高等裁判所に出訴することができない。したがって、特許異議申立と、特許無効審判のいずれを行うかは、特許をめぐる争う者たちの事情に応じて選んだ方が良くかもしれない（ただし、2014年以降は、利害関係人しか特許無効審判を請求できない点に留意する必要がある）。特許に大きな利害を有し、自分たちを被告とする侵害訴訟が予期されることから、特許の有効性を争いたい人々は、特許無効審判を選択した方が良い。

特許無効審判が利用できない場合がある点を考えると、自分たちの将来の事業戦略を考慮し、特許に重大な利害を有しないものの、不備のある特許を無効にしたいような当事者であれば、特許異議の申立ての方が適切であろう。また、無効審判には、請求するための期限はないとみられるため、その人の状況に応じて最も有利だと思われる時期に請求し、取り下げることもしできる。

V. 結び

付与後の異議申立て制度及びレビュー制度が、米国と日本の両国の特許制度において重要な役割を果たしていることは明らかである。これらの制度は、訴訟よりも安い費用で迅速に、第三者が異議申立てや特許の有効性の再審査に関与できる機会を与えるだけでなく、特許庁が特許権をより適正な方法で安定させる助けにもなる。これは、特許の範囲と強さについてより良く知ることによって公益に資するだけでなく、法的確実性と特許品質を高め、それによってイノベーションを促進する役に立つはずである。

付与後レビュー手続は、特許庁及び第三者が特許の有効性を再検討する機会となるが、特許権者の紛争プロセスに不確実性を与える要素でもあることから、いささか両刃の剣といえる面もある。付与後レビュー手続は、当事者が地方裁判所以外の場所で特許を争うためのもう一つの制度であるだけでなく、そもそも特許の付与に至る過程で特許権者が経験

⁷⁴ 同上。

しなければならなかった骨の折れる全経過を取り去ってしまう。特許は、既に特許庁により一度審査されているにもかかわらず、いったん付与後の異議申立て及びレビューの手続きに入れば、それまでの確実性が失われてしまう。企業は、そもそも特許庁により特許が付与されることを前提に、投資及び意思決定を行っている場合がある。米国における付与後レビュー手続と日本における特許異議の申立て手続は比較的新しく、ごく最近に実施されたに過ぎないものの、これにより特許の品質が改善されるかどうかについて明確な結論を下すには早すぎる可能性がある。とはいえ、技術進歩に伴い特許紛争はますます複雑化し、解決が困難になっており、同時に、企業の行動がますますグローバル化する中でさらに国際化してきている。

したがって、取引の中で特許を利用している企業や組織が、付与後の特許異議申立てやレビューの重要性を認識し、その理解を深め、自己の知的財産に関して十分な情報に基づくビジネス上の意思決定を行えるようにすることが必要である。