

# 平成26年改正特許法における 特許異議申立制度について

特許庁 審判部第13部門 審判官 原 泰造

## 抄録

平成26年の特許法改正により、簡易で迅速な手続によってユーザーの負担が少なく、特許の早期安定化を図る制度として、特許異議の申立て制度が創設されることとなった。これまでの特許付与後におけるさまざまな制度を踏まえ、全件書面審理の採用、異議申立人への意見提出機会の付与（訂正の請求があった場合）を行い、一群の請求項の導入、取消理由通知（決定の予告）、等を行うことにより、バランスのとれた制度設計によりユーザーにとって魅力のある制度となっているこの特許異議の申立て制度について、本稿においては、実務上の留意点等も踏まえながら紹介を行う。

## I. はじめに

平成26年5月14日に「特許法等の一部を改正する法律（平成26年法律第36号）」が公布され、従前からの特許無効審判制度（請求について期間の制限がない）に加え、強く安定した権利の早期設定が可能となり、かつ制度ユーザーの負担が少ない「特許異議の申立て制度」が創設されることとなった。また、これに併せて、特許無効審判は利害関係人に限り請求できることとなった。

強く安定した権利の早期設定のための制度に関しては、産業構造審議会知的財産分科会（平成25年9月11日開催）において、①無効審判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（旧異議の廃止後の無効審判件数の伸び悩み）、②グローバルな権利取得・活用に対する悪影響（強く安定した特許権の早期確保の要請）、③第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制度の機能低下、④特許無効化資料の抱え込み、⑤審査官へのフィードバック機能の欠如、に対して対応すべく、新たに

特許異議の申立て制度を創設し、その制度においては、特許庁の職権審理のみに依存することなく簡易な手続で意見を述べる機会を適切に取り入れ、効率的な審理による最終的な判断を速やかに出せるようにすることが重要であるとし、(i) 特許異議の申立て制度と特許無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い、(ii) 特許異議の申立て制度の使い易さと濫用防止のバランス、(iii) 運用上の工夫による特許異議の申立ての魅力の向上、等を踏まえたものとするよう報告がなされた。

これを踏まえ、法制局審査、国会審議等を経て、上述の特許法等の一部を改正する法律（平成26年法律第36号）により、特許異議の申立て制度が創設されることとなった。今般開始される特許異議の申立て制度においては、審議会の報告書等を踏まえ、全件書面審理として異議申立人にとって利用しやすく、また異議申立人への意見提出機会の付与（訂正の請求があった場合）を行い制度の利便性向上を図るとともに、特許を取り消す決定を行う前には決定の予告を行い特許権者に訂正の機会を与える運用を行うこ

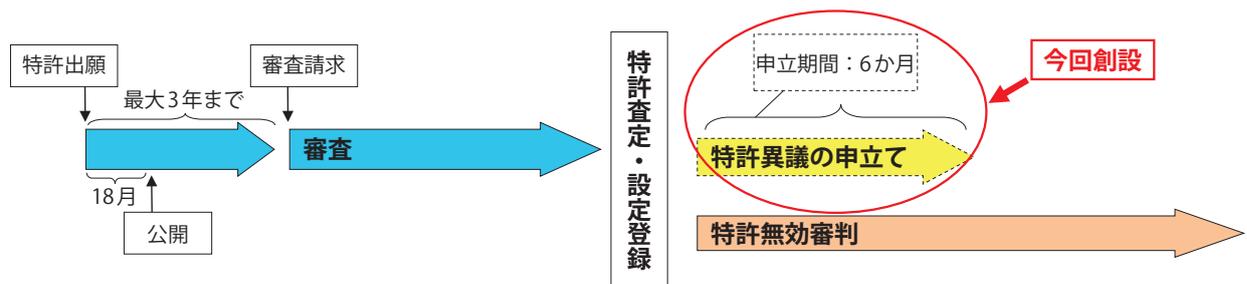


図1 法改正後における、特許出願から設定登録後までの流れ

と等により、ユーザーにとって魅力のある制度設計となっている。本稿においては、この特許異議の申立て制度について、その法定事項および運用事項について、実務上の留意点なども踏まえながら紹介することとする。

なお、本稿の執筆時において、特許異議の申立て制度に関連する政省令等はまだ確定していないため、本稿の内容の中で運用事項については確定したものとなっていない点についてご留意頂きたい。実際に制度を活用される際には、最新の情報を確認の上ご利用頂ければ幸いである。

## II. 特許異議の申立て制度の概要について

### 1. 特許異議の申立て

何人も、特許掲載公報発行の日から6月以内に限り、特許異議の申立てをすることができる。特許異議申立書には申立人の氏名住所を記載することとなり、匿名での申立てはすることは出来ない。匿名での申立て及び、上記期間を経過した申立ては、補正不可能なものとして決定をもって却下されるので留意されたい(特§ 120の8④で準用する特§ 135)。

また申立ての理由については公益的事由に限られているため、以下のものが挙げられており(特§ 113)、これ以外のものを理由とすることはできない。

#### ○特許異議の申立ての理由

##### ①特許法 113条 1号

新規事項違反(外国語書面出願を除く、特§ 17の2③)

##### ②特許法 113条 2号

外国人の権利享有違反(特§ 25)

特許要件違反(特§ 29、29の2)

不特許事由(特§ 32)

先後願違反(特§ 39①ないし④)

##### ③特許法 113条 3号

条約違反

##### ④特許法 113条 4号

記載要件違反(特§ 36④一、⑥(四号を除く))

##### ⑤特許法 113条 5号

外国語書面出願の原文新規事項違反

申立ての取下げに関して、取消理由通知の前であれば取り下げることができる。また、二以上の請求項に係る申立てについては、請求項ごとに取り下げが可能である(特§ 120の4②で準用する特§ 155③)。しかし、取消理由通知後は取り下げることができない。取消理由通知後の取下げを認めないとした理由は、すでに取消理由通知が出された後であれば、その特許権は瑕疵があるものとされ、取

り消される可能性を有するものと言えるため、このような場合にまで申立ての取下げを認めることは、公益的観点から特許処分の見直しを図ろうとする特許異議申立制度の趣旨に合致しないという考えによるものである。

### 2. 特許異議の申立ての審理

#### (1) 審理の対象

審理は、特許異議申立人からの申立てを待って開始され、申し立てている理由とその証拠に基づいて行われるのが原則である。しかし、特許異議の申立てにおいては職権審理も可能であることから(特§ 120の2①)、特許異議申立人が申し立てない理由についても、職権で審理することはあり得る。他方で、申し立てられていない請求項については審理をすることはできない。

また、本案審理は特許異議申立期間の経過を待って行われるが、特許権者が希望すれば特許異議申立期間の経過前に審理することとなる。なお、経過前の審理の希望は、特許異議申立人はできず、特許権者のみができることに留意されたい。

#### (2) 審理の方式

審理は、全件書面審理であり、口頭審理は行われない(特§ 118①)。

同一の特許権に複数の特許異議の申立てがあったときは、特別の事情がある場合を除き、これらの審理は併合して行われることになる(特§ 120の3①)。これは、特許権者の答弁負担を考慮し、迅速かつ効率的な特許異議の申立ての審理を行うためである。審理の併合がされた後は、それぞれの特許異議の申立てについて提出された証拠方法等は、併合した特許異議の申立ての審理において利用することができるようになる。なお、原則、併合して審理が行われることになるため、併合して審理する旨の通知はされない。

しかし、併合することは、あくまで原則であるため、併合して審理することによって審理が著しく遅れるなどの影響があるときには、分離をして審理をすることもあり得る。分離した特許異議の申立ては別事件として扱われ、個別独立した手続で審理がされ、決定もそれぞれの事件に対して出される。

#### (3) 取消理由通知

取消理由通知には、通常取消理由通知と、特許無効審判における審決の予告と同様に、特許を取り消すべき旨の決定の前に、訂正の機会を特許権者に与えるための取消理由通知(決定の予告)の2種類がある。後者は運用にて行うものであり、「(6) 取消理由通知(決定の予告)」で後述する。ここでは前者についてのみ述べる。

合議体が審理し、特許を取り消すべきであると判断した

ときは、特許権者に取消理由を通知し、期間を指定して意見書の提出及び訂正の機会を与える(特§120の5①、②)。特許権者は、この取消理由の通知を待って意見を述べればよく、特許異議申立書に記載された理由及び証拠に対しては意見を述べる必要はない点に留意されたい。

なお、合議体による審理の結果、取消理由が認められず特許は維持されると判断した場合には、取消理由が通知されることなく、すぐに特許を維持すべき旨の決定(維持決定)が行われることになる。

**(4) 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出**

特許権者は、取消理由が通知された場合にはその内容を検討し、指定された期間内に意見書及び訂正請求書を提出して、反論をすることができる(特§120の5②)。また、特許権者が早期に決定を得ることを目的として取消理由通知(決定の予告)を希望しない場合には、特許権者は、その旨を当該意見書に記載する。

**ア 訂正の請求**

特許権者が訂正の請求をするときには、二以上の請求項に係る特許である場合には、請求項ごと又は一群の請求項(一の請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項)ごとに訂正の請求をすることができる。これは無効審判の訂正の請求と同様である。

また、特許異議の申立てがされていない請求項についても訂正することができる。

**(a) 一群の請求項**

一群の請求項の例としては、子、孫、ひ孫……のような引用関係を有する場合(A)(例えば、図2の請求項1~4)、一つの請求項の記載を複数の請求項が引用する場合(B)(例えば、図3の請求項1~4)、一つの従属項が、複数の

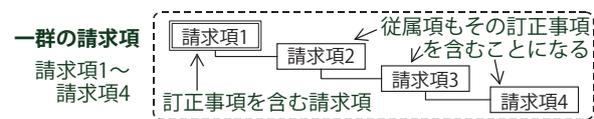


図2 子、孫、ひ孫……のような引用関係を有する例(A)

請求項の記載を引用する場合(C)(例えば、図4の請求項1~4)、上記(A)~(C)等の関係を組み合わせる場合(例えば、図5の請求項3~8)が挙げられる。

**イ 訂正の請求の取下げ**

特許異議の申立てにおける訂正の請求は、取消理由通知(決定の予告として行う取消理由通知も含む)において指定された意見書を提出する期間又は訂正拒絶理由通知において指定された意見書を提出する期間に限り、取り下げることができる(特§120の5⑧、特§17の5①)。

この場合に、訂正の請求を請求項ごと又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

また、訂正の請求をした場合、先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は取り下げたものと見なされる。

**ウ 特許権者による意見書又は訂正請求書提出後の審理**

**(a) 意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理**

取消理由通知に対して、特許権者が意見書も訂正請求書も提出しないときは、通知した取消理由に対して意見がないと考えられるため、取消理由通知(決定の予告)をすることなく、特許を取り消すべき旨の決定(取消決定)がされる。

**(b) 意見書のみ提出された場合の審理**

特許権者の提出した意見書を参酌しても、依然として、通知した取消理由によって特許を取り消すべきと判断されたときは、取消理由通知(決定の予告)がされる。

他方で、通知した取消理由によっては特許を取り消すことができないと判断されたときは、特許を維持すべき旨の決定(維持決定)がなされる。

なお、通知した取消理由に対して意見書のみが提出され訂正請求書の提出がなかったときは、特許異議申立人に意見書提出の機会を与えることなく、審理が進められること

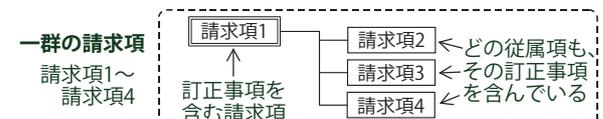


図3 一つの請求項の記載を複数の請求項が引用する例(B)

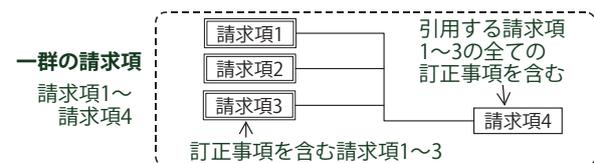
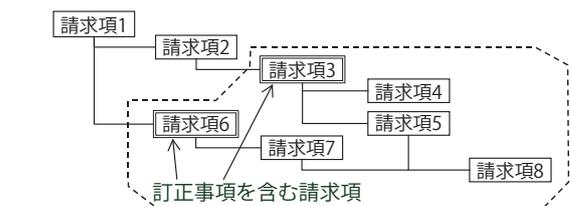


図4 一つの従属項が、複数の請求項の記載を引用する例(C)



※ 請求項1、2は、訂正されていない請求項

図5 上記(A)~(C)等の関係を組み合わせる例

になる。すなわち、特許異議申立人に意見書提出の機会が与えられるのは、特許権者から訂正の請求があった場合に限られる(特§120の5⑤)。

(c) 訂正の請求があった場合の審理

訂正の請求が訂正要件(特許無効審判における訂正請求と同様)を満たしているかについて判断され、訂正事項ごとにそれぞれ訂正要件の適合性の判断をする。

最終的な訂正の適否の判断は、訂正が請求された単位に応じて行う。具体的には、請求項ごとの請求については請

求項ごとに、一群の請求項ごとの請求については一群の請求項ごとに、訂正の適否の判断をする。

(5) 特許異議申立人による意見書の提出

通知した取消理由に対して特許権者から訂正の請求があったときは、特許異議申立人が希望しない場合、又はその機会を与える必要がないと認められる特別な事情がある場合を除き(特§120の5⑤ただし書)、特許異議申立人

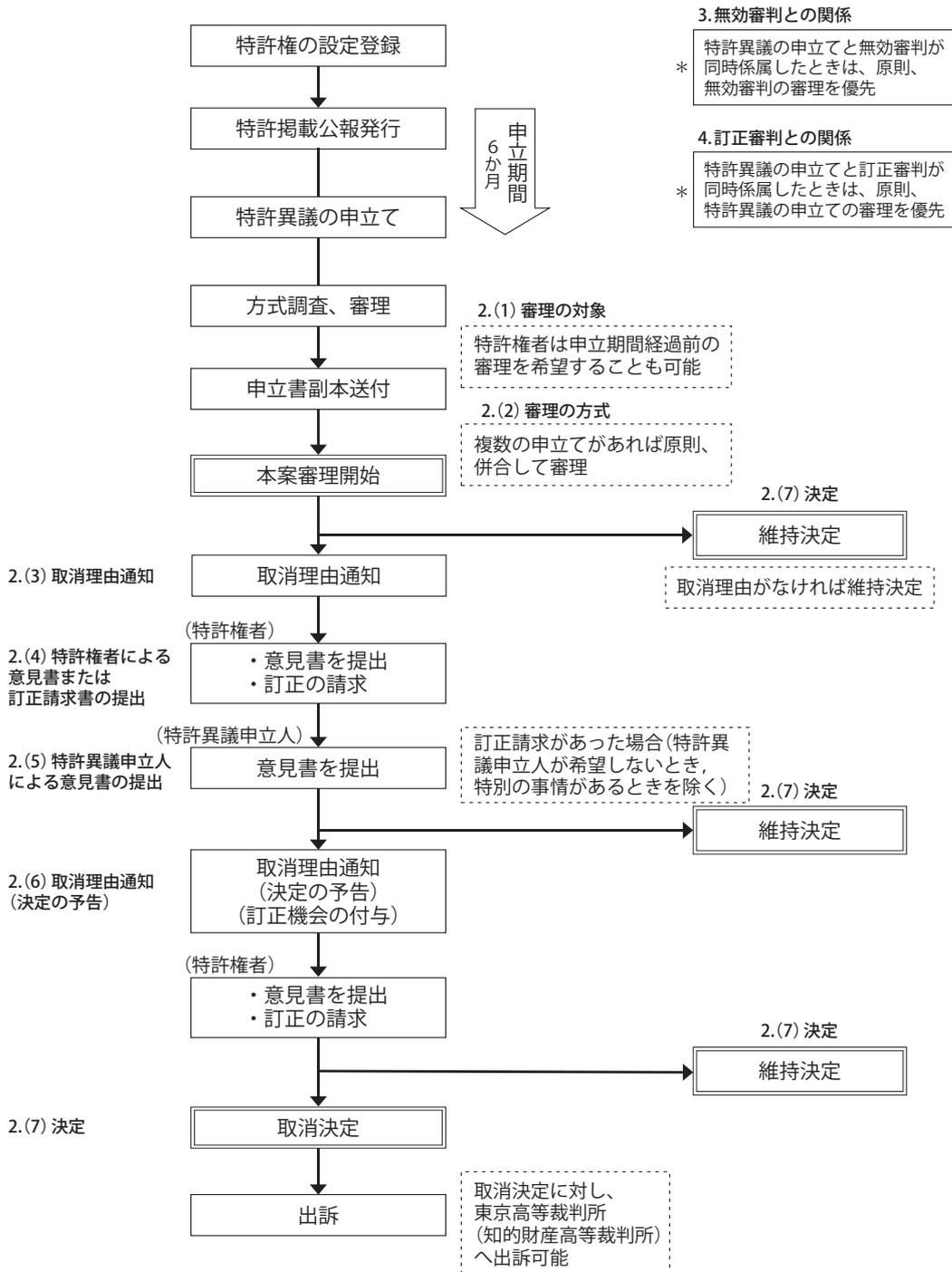


図6 特許異議の申立てのフロー図(代表的な手続きのみを記載)

には、相当の期間が指定され、意見書を提出する機会が与えられる(特§120の5⑤)。

ここでいう特段の事情とは、具体的には、訂正が、①訂正要件に適合しないとき、②誤記訂正等軽微なとき、③請求項を削除するのみであるとき、④特許異議の申立てがされていない請求項についてのみされたとき、である。

## (6) 取消理由通知(決定の予告)

### ア 取消理由通知(決定の予告)について

無効審判においては、特許庁と裁判所との間のいわゆるキャッチボール現象を防止するため、審決取消訴訟係属中の訂正審判の請求を禁止した上で、訂正の機会を与えるために、審決の予告制度が規定されている(特§164の2①)。

特許異議の申立てにおいても、無効審判と同様、取消決定に対する訴えが裁判所になされると、訂正審判の請求が禁止されているため(特§126②)、取消理由の通知後に、特許異議申立事件が決定をするのに熟した場合において、特許を取り消すべき旨の判断となったときは、訂正の機会を与えるために、決定の予告に相当する取消理由通知を行う。

「取消理由通知(決定の予告)」には、決定の予告である旨が冒頭に明示され、特許権者は、指定期間内に、意見書の提出及び訂正の請求をすることができる。

もっとも、取消理由通知に対し特許権者から何ら応答がないときは、さらに訂正の機会を付与する必要のないことから、決定の予告は行われ(上述の「2.(4)ウ(a)意見書も訂正請求書も提出されない場合の審理」を参照)。また、特許権者が、特許異議申立てについての決定を早期に得ることを望んで決定の予告を希望しないときも同様である。

決定の予告については、規定として新設することも検討されたが、特§120の5①、②の規定に基づき、取消理由通知により再度訂正の機会を与えることが可能であるため、決定をするのに熟したときには「決定の予告」としての取消理由通知を運用にて行うこととした。

### イ 取消理由通知(決定の予告)後の審理

#### (a) 訂正の請求がある場合

取消理由通知(決定の予告)に対し、特許権者から訂正の請求があった場合には、特許異議申立人に対して意見書を提出する機会が与えられる。しかし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に対して意見書を提出する機会を与える必要のない特別の事情(特§120の5⑤ただし書)が認められるときは除かれる。ここでいう特別の事情とは、上述の「2.(5)特許異議申立人による意見書の提出」で述べた①～④に加え、⑤特許を取り消すべきと合議体が判断した場

合、等も含まれる。

#### (b) 訂正の請求がない場合

取消理由通知(決定の予告)に対し、特許権者から訂正の請求がなかった場合には、特許異議申立人には意見書の提出の機会とは与えられず、特許権者から意見書の提出があるときには、その内容が検討される。そして、取消理由通知(決定の予告)の理由により特許を取り消すべきと判断できるときには、取消理由通知(決定の予告)の理由により決定をする。

## (7) 特許異議の申立てについての決定

特許異議が複数の請求項に申し立てられているときは、これら全ての請求項について、請求項ごとに特許を取り消すか又は維持するかを示し、一つの決定によりなされる。

また、複数の特許異議の申立てがあった場合は、原則として審理は併合されるため、特許を取り消すか又は維持するかは一つの決定によりなされる。

### ア 決定の理由

決定は、取消決定、又は維持決定(特§114)である。

取消決定においては、取消理由通知(決定の予告)の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知に記載された理由のうち、その根拠となる全ての取消理由が記載される。なお、取消理由通知(決定の予告)の取消理由通知を行ったときは当該取消理由通知に記載されなかった理由は採用されない。

維持決定においては、取消理由通知前の場合には特許異議の申立ての理由によっては特許が取り消されない理由を、取消理由通知または取消理由通知(決定の予告)をした後の場合にはこれらの取消理由通知に記載した取消理由によっては特許が取り消されない理由が、決定の理由中に記載される。

### イ 決定の確定と取消決定の効果

#### (a) 決定の確定

特許異議の申立てについての決定は、取消決定がなされた場合には特許権者は知的財産高等裁判所に訴えを提起することができる(特§178①)、出訴期間が経過した場合には確定する。維持決定がなされた場合には決定の謄本の送達により、確定する。維持決定に対する不服は申し立てることができない(特§114⑤)。

また、請求項ごとに特許異議の申立てがなされた場合であって、①一群の請求項ごとに訂正の請求がなされたときには当該一群の請求項ごとに、②請求項ごとに訂正の請求がなされたときには当該請求項ごとに、確定する。

#### (b) 取消決定の効果

取消決定が確定したときは、特許権は初めから存在しな

かったものとみなされる(特§114③)。また、一部の請求項に係る特許の取消しが確定したときは、当該請求項に係る特許権のみが、初めから存在しなかったものとみなされる(特§185)。

### 3. 無効審判との関係

#### (1) 特許異議の申立てと無効審判が同時係属した場合の審理

特許異議の申立てと無効審判とは、種類の異なる事件であることから、併合して審理はされることはない。

特許異議の申立てと無効審判が同時係属したときは、原則、無効審判の審理を優先し、特許異議の申立ての審理を中止する。

このように無効審判を原則優先するとした理由としては、①無効審判は、侵害事件等特許紛争に関連して請求される場合が多く、紛争の早期解決の観点から、迅速な審理が求められること、②無効審判の請求人は、当事者系手続による紛争解決を求め、審決の結果によっては訴訟により争う可能性を想定した上で無効審判を選択していると考えられ、当該無効審判請求人の意思を尊重すべきであること、などが挙げられる。

ただし、すでに特許異議の申立ての審理が相当程度進行していて、早期に特許異議の申立てについての決定ができるとき、また、特許異議の申立てに係る証拠の方が、無効審判請求に係る証拠よりも、明らかに証明力が高いものであり、特許異議の申立てを優先して審理することが、当該特許権についての紛争の迅速な解決に資するときは、例外的に特許異議の申立てが優先して審理される。

なお、特許異議の申立てと無効審判との間において、一事不再理効は生じない。

また、同一特許に対する特許異議の申立てと無効審判があるときには、原則として同一の審判官が審理を行うこととなる。

### 4. 訂正審判との関係

#### (1) 特許異議申立てが係属した場合の訂正審判

特許異議の申立てが特許庁に係属した時からその決定(請求項ごとに申立てがされた場合にあつては、その全ての請求項に係る決定)が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない(特§126②)。取消決定に対して、決定の取消しを求めて裁判所に訴えが提起されたときは、当該決定が確定するまで、訂正審判を請求することはできない。

#### (2) 特許異議の申立てと訂正審判が同時係属した場合の審理

特許異議の申立てと訂正審判とは種類の異なる手続であることから、両者の審理は併合されない。

特許異議の申立てと訂正審判が同時係属したときは、特許異議の申立てについての審理に際し、すでに訂正審判が請求されている場合であっても、特許異議の申立ての手続内で訂正の請求ができることから、原則として、訂正審判を中止し、特許異議の申立ての審理が優先される。

ただし、すでに訂正審判の審理が相当程度進行していて、早期に審決ができるときには、例外的に、訂正審判の審理が優先される。

### Ⅲ. 無効審判における請求人適格

特許無効審判は、平成26年法改正前までは、原則として「何人も」審判請求できるものと規定されていたが(平成26年法改正前特§123②)、今般の平成26年法改正により、特許無効審判は、「利害関係人」のみが請求することができるものと規定された(平成26年法改正後特§123②)。

ただし、例外的に、特許無効審判においても、共同出願違反(特§123①二)及び冒認(特§123①六)を理由と

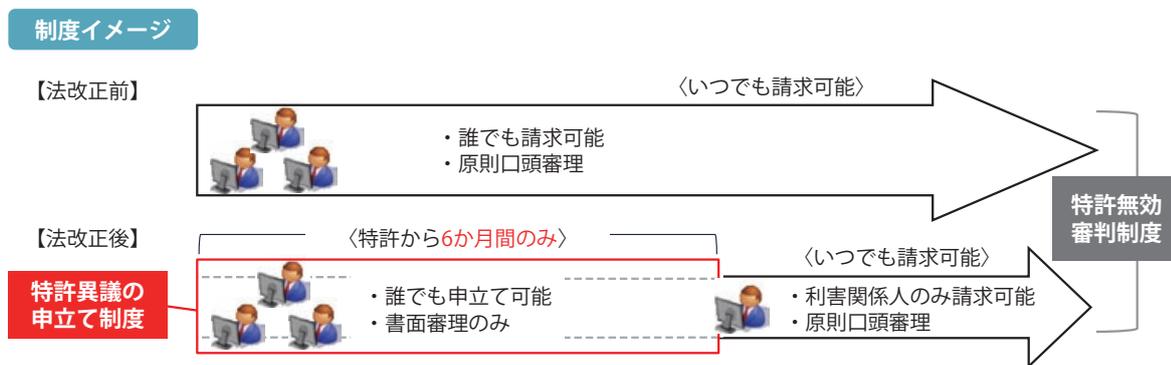


図7 特許無効審判と特許異議の申立て

する場合には、「特許を受ける権利を有する者」に限り請求できることは、従前と変わらない(特§123②かっこ書)。

特許無効審判における利害関係人とは、当該特許権等の存否によって、その権利に対する法的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者のことをいう。

利害関係人として認められるか否かは、権利内容や請求人の事業内容等との関係において、個別具体的に判断されることになる。

## 1. 利害関係人の具体例(特許)

利害関係人としては、以下の具体例が挙げられる。ただし、これらはあくまで例示であるので、利害関係人をこれらのみに限定するものではなく、利害関係を有するかどうかは個別事件ごとに判断されることに留意されたい。

### ○利害関係人の具体例(特許)

- ①当該特許発明と同一である発明を実施しているか、過去に実施していた者
- ②当該特許発明を将来実施する可能性を有する者
- ③当該特許権に係る製品・方法と同種の製品・方法の製造・販売・使用等の事業を行っている者
- ④当該特許権の専用実施権者、通常実施権者
- ⑤当該特許権について、訴訟関係にあるか、過去に訴訟関係にあった者、もしくは警告を受けた者
- ⑥当該特許発明に関し、特許を受ける権利を有する者

なお、弁理士や弁護士が(代理人ではなく)審判請求人本人となることは、弁理士や弁護士個人には無効審判を請求する法律上の利益がないとして認められない。

## 2. 特許無効審判における利害関係の審理

請求人は、審判請求書に利害関係を記載する必要はなく、審判請求書に利害関係が記載されていなくても、合議体から補正を命じられることはない。

利害関係の有無については、被請求人が特に争わない限り、その調査が行われることはない。

被請求人が利害関係について争う場合であっても、合議体において請求人が利害関係を有することが明らかであるときは、請求人に釈明を求めることなく、審理は進められる。

被請求人が利害関係について争う場合であっても、且つ、請求人の利害関係が明らかでないときは、合議体から、請求人に対し、利害関係の有無について釈明を求める。請求人の主張(弁駁書等の提出)によっても、なお利害関係に疑義があるときは、さらに審尋等が行われ、職権で利害関係について調査がなされる。

## IV. おわりに

特許異議の申立て制度は、簡易で迅速な手続によって、特許付与後の一定期間に限り広く第三者に特許の見直しの機会を設け、特許の早期安定化を図る制度である。他方で特許無効審判制度は、特許の有効性に関する当事者間の紛争解決を図る制度であり、両者は制度の趣旨が異なるとともに、様々な手続等においても異なる面を有しているものである。

特許無効審判制度は、原則口頭審理で行われるため、請求人が主張や立証をし尽くすことができる厳正な手続として重要な制度である一方、手続面などの負担が請求人にとって大きい面も有する。今回創設される特許異議の申立て制度においては、全件書面審理の採用、異議申立人への意見提出機会の付与(訂正の請求があった場合)を行い、一群の請求項の導入、取消理由通知(決定の予告)、等を行うことにより、これまでの特許付与後におけるさまざまな制度の中で適切なバランスをとった制度設計がなされたものである。今後の実際の運用も含めて、バランスのとれたユーザーにとって魅力のある制度となっていくことが期待される。

なお、「I. はじめに」においても述べさせて頂いたが、本稿の執筆時において、特許異議の申立て制度に関連する政省令等はまだ確定していないため、本稿の内容の中で運用事項については確定したものとなっていない点についてご留意頂きたい。実際に制度を活用される際には、最新の情報を確認の上ご利用頂きたい。

最後に、今後ユーザーの皆様が特許異議の申立て制度を利用されるにあたり、本稿に記載の内容が実務において参考になれば、幸いである。

## profile

### 原 泰造(はら たいぞう)

1997年4月	特許庁入庁(審査第二部一般機械)
2001年4月	審査官昇任
2002年4月	総務部国際課 国際機関係長
2003年4月	審査第二部一般機械 審査官
2003年10月	米国ワシントン大学留学
2004年10月	審査第二部生産機械 審査官
2005年9月	総務部国際課 課長補佐(特命担当)
2006年4月	審査第二部一般機械 審査官
2008年1月	総務部国際課 地域協力班長
2010年4月	審査第二部搬送組立 審査官
2011年7月	審査第一部調整課 審査企画班長
2013年4月	審判部第11部門(運輸・照明) 審判官
2013年9月	審判部審判課 課長補佐(法便担当)
2015年1月	審判部第13部門(生産機械) 審判官