

特許異議申立制度の活用と対処

松 縄 正 登*

抄 録 特許異議申立制度（以下「新制度」という。）が施行されてから2年目に入り、特許庁が公表した特許異議の申立ての件数は、平成27年（2015）4月からの累計（平成28年9月15日現在）で1,200件（権利単位の件数）を超えることとなった。平成15年（2003）まで存続した旧特許異議申立制度（以下「旧制度」という。）では、平成8年が801件、平成9年が5,322件で、その後、旧制度が廃止されるまで、年平均4,306件の特許異議の申立てがされていた状況に比べ、やや低調ではある。新制度は、旧制度よりも一歩踏み込んだ書面審理のみである点を考えると、特許無効審判よりも特許異議申立人にとって利用しやすい制度であり、企業等の要望とも合致する内容と思われ、今後、増加することが予想される。そこで、新制度を中心に、特許異議申立人及び特許権者双方の立場で、実務的側面からアプローチを行い、本制度等の利用方法と対処方法について論じる。

目 次

1. はじめに
2. 特許異議申立制度の概要
 2. 1 特許異議申立手続
 2. 2 審理手続
3. 特許を取消しにするための有効な主張
 3. 1 特許異議の申立て
 3. 2 特許無効審判
4. 特許を取消しにさせないための有効な主張
 4. 1 特許異議の申立てに対する対応
 4. 2 特許無効審判等に対する対応
5. おわりに

1. はじめに

特許異議申立制度が平成27年（2015）4月1日に施行されてから、すでに2年目の後半に入っている。

特許異議申立制度は、従前より特許付与前の異議申立制度として長らく存在していたが、平成6年（1994）の特許法改正（平成6年法律第116号）により特許付与後の異議申立制度（以下「旧制度」という。）として改正された。さ

らに平成15年（2003）の特許法改正（平成15年法律第47号）により、旧制度は廃止され、特許無効審判制度へ一元化された。その後、平成26年（2014）の特許法改正（平成26年法律第36号）により、新たな特許異議申立制度（以下「新制度」ともいう。）として創設され、平成27年（2015）4月1日から施行されている。

平成27年4月から平成28年3月における特許異議の申立件数が684件（権利単位の件数、以下同じ）だったのに対し、2年目の平成28年（2016）4月1日から9月15日時点における申立件数は、556件となった。半年弱で昨年度の総件数の8割の申立てがあり、現在の特許異議申立制度がスタートしてからの累計件数は1,240件となった。今年の動向が気になるところであるが、この申立て状況が続くと今年度の申立件数は、本年度は最終で単年度で1,000件を超えそうな勢いである。

* 金沢工業大学大学院 客員教授・博士（法律学）
辻丸国際特許事務所 弁理士
Masato MATSUNAWA

それでも、平成15年（2003）まで存続した旧制度では、初年度（平成8年度）で801件、2年目で5,322件となり、その後、旧制度が廃止されるまで、年平均4,306件の特許異議の申立てがされていた状況に比べ、やや低調である。

旧制度が平成15年に廃止され、約10年間のブランクがあるので、企業の知財担当者や弁理士等になじみがないのか、様子見をしているのかわからないが、いずれにしても今後特許異議の申立てが増える傾向にあることは疑いないところである。

特許庁審判部の審理について、まだ助走段階ではあるが、ファーストアクションで維持決定（即維持）28.8%、取消理由通知71.2%となっており¹⁾、特許異議申立制度としては、まずまずの滑り出しといえる。

なお、特許庁から再三、「手続の留意点について」ということで、「申立ての理由が具体的に記載されていない」などの不適切な事例が発生しているとのアナウンスがあり、不適切な特許異議申立てがなされている状況等があり、経時的には改善されていくものと思われるが、不備があると、せっかくの特許異議申立て自体が水泡に帰すことも想定されるので特許異議申立てに際しては留意が必要である。

特許異議申立制度と対をなすのが、特許無効審判制度であり、特許異議申立制度が改正される度にその影響を受けてきた。平成15年（2003）の法改正により、旧制度が特許無効審判に併合されたのに伴い、請求人が何人へと変更された。さらに、平成26年（2014）の法改正により、何人から利害関係人に変更された（123条2項）。

平成15年（2003）改正後の特許無効審判制度は、①口頭審理が原則のため当事者の手続負担が大きいこと、②特許付与後において何人もいつでも審判請求ができるため特許権者のリスクが大きいこと、などの問題点が指摘される一方で、③強く安定した権利を早期に確保すること

に対するニーズが高まってきた状況があったことを踏まえ、特許異議申立制度が、旧来の制度における問題点を改善した新たな制度として導入された経緯がある。新たな特許異議申立制度は、特許無効審判制度の簡易版と位置づけられる。

この間、特許無効審判の請求件数をみると、平成7年（1995）の159件からはじまり、平成16年（2004）の358件、平成17年（2005）の343件をピークとして平成27年（2015）の227件までほぼ200件台を中心として推移してきている²⁾。このような状況を見る限り、特許無効審判制度は、マイナーチェンジを経てきているものの、その件数は、特許異議申立制度の変遷とは相関が見られない。

次に、特許異議申立制度の概要について解説する。

2. 特許異議申立制度の概要

2.1 特許異議申立手続

(1) 特許異議申立ての期間

特許権に瑕疵があり、本来、拒絶されるべきものであると考えられるときは、特許掲載公報（「特許公報」ともいう。）の発行日から6月以内に限り、特許異議の申立てをすることができる（113条）。

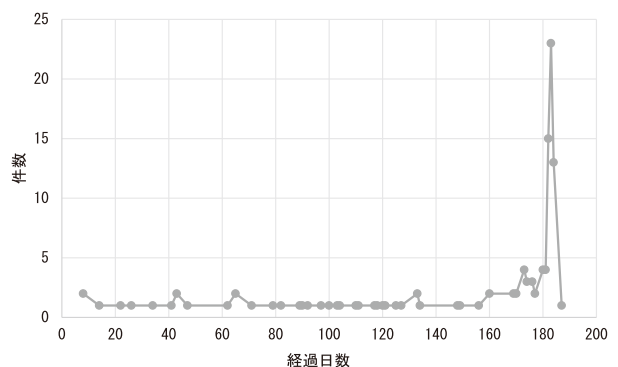


図1 特許公報発行から異議申立てをするまでの期間

実際の特許異議の申立ての状況をみると、図1のように、特許異議の申立期間終了間際の6月日に特許異議の申立てが集中しているようである³⁾。

(2) 特許異議の申立ての対象

特許異議の申立ての対象となる特許は、平成27年(2015)4月1日以降に特許公報が発行された特許である(113条1項)。

特許権は請求項ごとにあるため(185条)、特許異議の申立ての対象となる特許に複数の請求項があるときは、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる(113条)。

(3) 特許異議申立人

特許異議申立人は、何人(113条)でもよいが、情報提供の場合のような匿名は不可(115条1項1号)⁴⁾である。

被申立人は特許権者(113条)であり、特許権についての権利を有する者、その他特許権に関し利害関係を有する者は、決定があるまでは、特許権者を補助するため、審理に参加することができる(119条1項)⁵⁾。

なお、参加人は特許異議の申立てにおいて特許権者と同じ手続をすることができるため、本稿では、特許権者と参加人を合わせて「特許権者」とし、参加人を省略する。

(4) 特許異議申立書の提出

所定事項を記載した特許異議申立書を作成して、所定の手数料分の特許印紙を貼って特許庁長官に郵送で提出すればよい(115条1項柱書、特施規45条の2、様式51の2)⁶⁾。

特許異議申立書には、特許異議の申立ての理由、すなわち特許を取り消すための理由を、113条各号の中から選ぶとともに、特許異議申立書のなかで、その理由について書く必要がある。

特許を取り消すための理由として、17条の2

第3項(新規事項)、25条(権利の享有)、29条1項柱書(保護対象)、29条1項各号(新規性)、29条2項(進歩性)、29条の2(拡大先願)、32条(公序良俗違反)、36条4項1号・6項1-3号(記載不備)、39条1-4項(先後願)、113条1項3号(条約違反)、原文新規事項の追加(123条1項5号)があるが、37条(単一性)、38条(共同出願人)や49条7号(冒認)などは含まれていない。

2. 2 審理手続

(1) 審理の原則

特許異議の申立ての審理においても、基本として審理に関する一般原則が適用される(116条で準用する137条~144条)。

特許異議の申立ての審理や決定(決定、異議申立書・訂正請求書の却下の決定など)は、他の審理と同様、審理の公平性などを担保するため、3人又は5人の審判官の合議体が行い(114条1項)、その合議は過半数により決し(116条で準用する136条2項)、合議体を構成する審判官の一人が審判長として指定される(116条で準用する138条1項)。

審判長は、特許権者や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ができる(120条の2第1項)、異議申立てがされていない請求項については、審理することができない(同条2項)。これは特許無効審判でも同様である。

審理は書面審理が原則であった旧制度には、特許権者、特許異議申立人の申立て又は職権で口頭審理にすることができる(平成6年特許法117条1項但書)という規定があったが、新制度では、特許異議申立ての審理が書面審理のみに限定された(118条1項)という点が目新しいところである。もっとも、旧制度の時代でも口頭審理を行うことはレアケースであったが、新制度では、全面的に口頭審理を排除し書面審

理のみに徹底したものとみることができる。

これは、当事者はもちろんのこと、合議体にとって心理的、物理的負担の面で大きな軽減であるといえるが、十分機が熟するまで審理できるかという点で若干の懸念がないわけではない。

また、同一の特許権について、2以上の特許異議の申立てがされているときは、審理は、原則的に併合される(120条の3第1項)。

(2) 取消理由通知

合議体による審理は、異議申立人が申し立てた理由及び証拠に基づいて行われる。

審理は、特許異議申立書に記載された理由や証拠に対して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手続により進行する⁷⁾。

また、合議体は、特許異議申立人が提出した取消理由・証拠の精査だけでなく、自ら先行技術文献の調査などの職権調査を行う。

また、審理の結果、特許を取り消すべきと判断したときは、取消理由を通知し、特許権者に意見書の提出の機会を与える(120条の5第1項)。

特許権者は、取消理由通知に応答して、指定期間内に意見書を提出するとともに(120条の5第1項)、明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正請求をすることができる(120条の5第2項、17条の5第1項)。

なお、審理の結果、取消理由を構成できないものについては、維持決定を行う(114条4項)。

(3) 訂正請求

審判長は、上記指定期間内に訂正請求があったときは、①取消理由通知、②訂正請求書、③訂正された明細書等の副本、を特許異議申立人に送達し、意見書を提出する機会を与えなければならないが(120条の5第5項本文)、①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(希望の有無は申立書に記載する)、②特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情⁸⁾があるときは、意見書を提出する機会を与える必要はない(120条の5第5項)。

審判長は、特許権者が行った訂正請求について審理し、訂正請求が適法でないときは、特許権者に訂正拒絶理由を通知し、意見を提出する機会を与える(120条の5第6項)。特許権者は、訂正拒絶理由通知に応答して、指定期間内に意見書を提出するとともに(120条の5第1項)、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる(17条の5第1項)。

取消理由の通知後に特許異議申立事件の決定をするのに機が熟した場合において、特許取消の判断となったときは、取消理由通知(決定の予告)⁹⁾が送達される。特許権者は、この通知に응答して、指定期間内に意見書を提出するとともに(120条の5第1項)、明細書、特許請求の範囲又は図面について訂正請求(明細書等の訂正)をすることができる(同条2項、17条の5第1項)。

(4) 決定の予告

合議体は、審理を行い、機が熟した段階で決定をする。すなわち、取消理由のないものについては、維持決定を行う(114条4項)。

取消決定を行うときは、取消決定の内容を記載した「取消理由通知(決定の予告)」を特許権者に送達し、特許権者はこの機会を利用して、意見書と訂正請求書を提出することができる。

(5) 決定

取消理由のあるものについては、取消決定を行うが(114条2項)、取消決定の理由には、取消理由通知(取消理由通知(決定の予告))があるときはその取消理由通知に記載された取消理由のうち、取消しの根拠となるすべての理由

を決定の理由のなかに記載する。取消理由通知(同上)に記載されなかった理由は採用できない。

さらに、取消決定に不服があるときは、当事者、参加人、特許異議の申立ての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、知的財産高等裁判所に取消決定取消訴訟を提起することができる(178条1項・2項, 114条5項)。

維持決定は、特許異議決定の謄本が送達されたときに確定する。

(6) 訂正認容決定の効力

訂正請求により訂正を認める旨の決定が確定したときは、その訂正後における明細書等は、出願当初まで遡求し、特許出願から出願公開、特許査定・審決、特許権設定登録まで、その訂正明細書等によりされたものと看做される(120条の5第9項で準用する128条)。

なお、訂正前の明細書等に基づいてされた決定・判決は、取消し又は破棄差戻しとなるとともに、その決定・判決は、再審理由となり得る。

3. 特許を取消しにするための有効な主張

3. 1 特許異議の申立て

(1) 特許異議の申立ての意義

着目する特許出願が特許査定され、特許公報に掲載された日から、6月以内であれば、特許異議の申立てを行い、特許を取消すことが可能であるが、6月という期間内に特許異議の申立てをしないといけないため、時期を逸しないように、着目する特許出願の審査経緯を調べたり、特許公報をチェックしたり、場合により閲覧申請を行うなど、日頃から監視することが有効である。

上記の図1からも明らかなように、特許異議申立期間ギリギリの駆け込み的な特許異議の申

立てが多い。

この理由として、慎重に特許異議申立書の内容について検討していることもありうるが、準備期間が足りないために、ギリギリの特許異議の申立てとなっているとも考えられる。いずれにしても、特許異議の申立てをするか否かについて早く決断し、早めに準備をすることが肝要である。また、特許異議の申立ては、特許無効審判の前哨戦とも位置づけられる(詳細は後述する)。

特許異議の申立ては、特許侵害の警告を受けているなど、利害関係人が、名前を伏せて特許異議の申立てを行いたい場合なども想定される。

このような場合には、利害関係のない第三者を特許異議申立人として特許異議の申立てを行うことができるが、この場合の留意点として、連絡のとれないダミーを特許異議申立人とすることは避けるべきである。例えば、特許異議申立書に不備があった場合などの方式命令への対応や特許庁からの電話での問い合わせに対応できないなどのデメリットがあり、合議体としても審理のなかで配達不能な公示送達などがあると、特許異議の申立て自体の審理に微妙な影響を及ぼすことも想定される。

また、特許異議の申立ては期間中何件でも提出できるので、複数の特許異議の申立てをすることも可能である。審判では、複数の特許異議の申立てがあった場合は、併合されて審理され一つの決定がなされる。

(2) 特許異議の申立ての理由

特許異議の申立てをする場合の特許異議の申立ての理由は、上記したように113条の各号に記載されたものであって、同条各号以外を理由として特許異議の申立てをすることはできない。

このなかで、新規性欠如(29条1項各号)、進歩性欠如(29条2項)を主張するのは大原則であるが、ほかに、明細書の実施可能要件違反

(36条4条1号), サポート要件違反(36条6項1号), 特許請求の範囲の明確性違反(36条6項2号), 新規事項追加違反(17条の2第3項)などを主張することが有効である。以下, 各特許異議の申立ての理由の留意点について述べる。

1) 新規性欠如(29条1項各号), 進歩性欠如(29条2項)を主張する場合

① 的確な証拠(引用例)を引用すること

証拠として, 特許公開公報, 書籍, カタログなどの先行技術文献を提出する。この中でも, 特に, 特許公開公報, 特許公報など特許庁発行の公報がベストであるが, 書籍などの刊行物も証拠としては有力である。なお, カタログ, 設計図などは, 先行技術文献としての日付の確定が難しいため, 証拠として採用されないことも多い。

また, 実験成績証明書については, 分野にもよるが, 特許公報に記載された実施例の忠実な実施としてはパラメータが足りないことが多いため, 採用されないことも多々ある。証人尋問についても, 心証の形成に不十分ということで採用されない場合が多い。

② 的確な取消理由とすること

特許異議の申立ての主たる取消理由は, 基本的に, 新規性欠如の場合は, 主引用例(甲第1号証)から, 進歩性欠如の場合には, 主引用例(甲第1号証)と副引用例(甲第2号証以下)の組合せから, 本件特許発明が, 引用例と同一又は引用例に基づいて容易になし得たものである点を主張するものであるが, 合議体を納得させ得るものであることが必要である。

合議体は, 職権調査を行うことにより, 先行技術文献を自ら見つけ, 特許異議の申立ての証拠(甲号証)を組み合わせる取消理由とすることもあるが, 特許異議の申立てにおける取消理由が納得できるものであれば, その主張を採用して取消理由とすることが多い。

また, 特許発明の請求項が多岐にわたるとき

は, 特許異議申立人の訂正請求時の請求項削除により, 取消理由をかわされないためにも, 自社の障害となるすべての請求項について取消理由を構築しておくことが望ましい。

2) 36条違反を主張すること

明細書, 特許請求の範囲等の明瞭でない記載, 誤記やサポート要件違反は, 訂正請求を行うことによって容易に取消理由が解消される可能性があるため, 特許を取り消すための主たる取消理由としては弱い面があるが, 副次的に審判官に特許に瑕疵があるという心証を与えることができる可能性があるという意味でも, 取消理由として主張することは必要である。

3) 17条の2違反を主張すること

審査時の補正等による新規事項追加があり, そのまま看過されているケースがあるので, ここで主張することも有効である。

(3) 特許異議申立人の手続

1) 取消理由通知が発送されたとき

特許異議の申立てが受理され, 審理が開始されて, 合議体から特許異議申立人に対して取消理由が通知されたときは, 特許異議申立人は, 特許権者が取消理由に応答して意見書や訂正請求書を提出するのを傍観しているだけであって何も手続をすることはできない。この段階ですることができるのは, 閲覧請求を行って意見書, 訂正請求書, 面接記録の写しを入手することと情報提供を行うことくらいである。

なお, 取消理由の通知日前, 特許公報発行から6月のどちらか早い方の日時までであれば, 理由と証拠の補充が可能(ただし要旨の変更は不可)であるため, 必要なときは, 特許異議申立ての後に, 補充を行うこともできる。

2) 訂正請求書が提出されたとき

特許権者が提出した意見書, 訂正請求書について, 合議体は審理を行い, 特許権者がした訂正請求について, 特許異議申立書に意見書提出

の希望がある場合には、特別の事情がある場合を除き、合議体から意見書の提出の機会が与えられる。

意見書提出を求められても、意見書を提出しなかったり、提出しても有効な意見でなかったり、異議申立書の要旨変更となるような主張をした場合には採用されないため、意見書についてはしっかりと対応する必要がある。

取消理由通知（決定の予告）が提出されたときも、特許異議申立人としての対応は上記と同様である。

特許権者は、合議体と少なくとも1回面接をすることができるが、特許異議申立人にその機会は与えられない。なお、特許権者との面接に、異議申立人が同席することはできないが、後日、面接記録の閲覧については何人もすることができるため、閲覧請求をすることによって面接のおおまかな内容については知ることができる。

(4) 維持決定に対する対応

特許異議の申立てにおける維持決定については不服申立をすることができないが（114条5項、195条の4）、利害関係人であれば、特許無効審判を請求することができる（123条2項）。

(5) 訴訟

特許異議申立てについて、取消決定が出された場合は、特許権者が、知的財産高等裁判所で特許取消決定取消訴訟を提起することが想定される。

この訴訟は特許庁長官を被告として（179条）訴えを提起する（178条1項）ことになるので、特許異議申立人は傍観者である。

また、裁判所で、この訴えが認められた場合は、決定取消となり審判部に差し戻され、再び合議体で審理を行うことになる。

この場合には、先になされた決定はリセットされることになるので、審理が再開され、場合

により、再び特許異議申立人に意見書等の提出の機会が与えられることになる。

3. 2 特許無効審判

(1) 特許無効審判の意義

特許無効審判は、利害関係人が請求人であることが前提であるため、特許異議の申立てのときのように第三者による特許無効審判請求はすることができない。特許無効審判が、口頭審理が前提であり、請求人と被請求人が審判廷に出頭することが必須の状況をも、第三者を特許無効審判請求人とすることができないのは明らかである。

また、特許無効審判は、特許異議の申立てと同一事実、同一証拠に基づいて請求することは法的に可能であるが、実質的に、特許異議の申立てにおいて維持決定がされた事件について、同一事実、同一証拠に基づく特許無効審判請求では、おそらく特許庁審判部の同一部門、さらに同一合議体で審理を行う可能性があり、また審理の基準を担保する見地から、先の維持決定によほどの瑕疵等がない限り、その維持決定が覆る可能性は低いといえる。

特許異議の申立ての決定後の特許無効審判において、特許異議申立人にとって有利なのは、先にした特許異議決定を精査することにより、特許異議の申立ての敗因の把握、合議体の判断の分析などを行い、特許無効審判の請求に向けた対策をとることができることにある。特許異議申立人は、特許異議の申立て時に使用した条文の差し替え、証拠の変更など、特許異議の申立ての弱点を克服した特許無効審判の請求をすることが可能となる。また、特許無効審判では、特許異議の申立て時においてなされた訂正請求の適否についても争うことができる（123条1項8号）。

そうすると、特許異議の申立てをしておくことは無駄ではなく、特許無効審判の前哨戦とし

での意義を有するものといえる。

なお、旧制度の平成8年(1996)から平成15年(2003)における総特許異議申立件数は、31,959件(権利単位)であり、そのうちの申立成立件数は8,269件であるから、特許異議申立てがなされた特許の約26%が取消しとなっている¹⁰。新制度においても、同様の結果となることが想定される。

(2) その他

上記した情報提供、特許異議の申立てが有効であるが、特許が成立し、特許異議申立期間が経過した後の対抗手段としては、特許無効審判、判定、特許侵害訴訟等を考慮することができる。

4. 特許を取消しにさせないための有効な主張

4.1 特許異議の申立てに対する対応

(1) 特許異議申立書の副本送達

特許出願が特許査定され特許公報に掲載されても、特許異議の申立てを受ける可能性があるため、特許公報掲載日から6月は様子を見る必要がある。

もし、特許異議の申立てがされた場合には、特許庁から特許異議申立書の副本が特許権者に送付されてくることになる(115条3項)。また、特許異議申立書の副本は、特許権について専用実施権者や通常実施権者などがいるときは、それらの者にも特許異議の申立てがあった旨が通知される(同条4項)。

なお、特許異議申立書の副本が送られてきた段階では、特許権者は何も手続をする必要はない。

(2) 取消理由通知

特許庁での合議体による審理が進み、取消理由通知が送達されたときは、この通知の発送日

から60日以内に意見書を提出する必要がある。

意見書だけでは、合議体を納得させることが難しいと判断したときは、さらに訂正請求書を提出することによって対応することができる。

取消理由通知が送達されたにもかかわらず、意見書を提出しないでいると、取消理由通知に対して意見がないということで、取消理由について承諾したものとみなされ、取消決定を受けることになる。

意見書と訂正請求書を提出すればよいが、取消理由通知に対し、意見書で対応できると判断するときは、意見書だけでもよいが、ケースバイケースである。

合議体は、特許異議申立書の理由や証拠を精査し、職権で取消理由通知を組み立てているので、特許権者は、取消理由通知に対して審判官を納得させるための十分な意見を述べればよく、特許異議申立書の副本に記載された理由や証拠について意見を述べる必要はない。

一方、特許異議の申立てがあった旨の通知があり、その後特許庁から特許維持決定の通知が送られたときは、特許は維持されたということで、特許異議の申立てについては終了するので、特許権者は対応する必要はない。

なお、特許異議の申立てにおいて、特許が維持決定されても、次は、通常の特許無効審判が請求されることが考えられるので、油断は禁物である。

① 取消理由の適法性

取消理由に記載された適用条文、甲号証等の証拠資料と取消理由の論理に無理はないか、矛盾点はないか検討する必要がある。

② 的確な反論

取消理由通知に回答しないと、取消理由通知(決定の予告)が送達されることになる。さらに、その取消理由通知に回答しないでいると、取消決定が届くことになる。

すなわち、取消理由通知に対しては指定期間内に意見書を提出することが大前提であるが、単に反論のための反論では合議体を納得させることはできない。ここでは、上記したように、取消理由を詳細に分析したうえで、取消理由の瑕疵について言及し、場合によっては特許発明のすぐれた特徴について丁寧に説明をする必要がある。ただし、熱弁のあまり、審判官、合議体に対する誹謗・中傷を記載することは御法度である。

(3) 訂正請求

1) 訂正請求の機会

訂正請求の機会は、取消理由通知時、訂正拒絶理由通知時と取消理由通知（決定の予告）時の3回あるが、このうち訂正拒絶理由通知時は、訂正請求によって生じた瑕疵の治癒しかできないので、実質的には、取消理由通知時と取消理由通知（決定の予告）時の2回である。なお、特許権者には、決定の予告を希望するかという選択肢があるが、希望しない場合には、訂正の機会は取消理由通知時の訂正請求に限られ、決定の予告なしに直ちに取消決定となるため、決定の予告については希望すべきである。

2) 訂正の範囲

特許請求の範囲等の訂正については、まず、取消理由通知時に訂正請求をしないか、しても必要最小限の訂正請求をしておいて、合議体の反応を見ながら、取消理由通知（決定の予告）時にさらに踏み込んだ訂正請求をすることにより、特許を取消しさせない方法を採用することも有効であるが、基本的にはケースバイケースと考えるべきである。

なお、複数回の訂正請求をしたときは、先の訂正請求は取下げられたものとみなされ、最新の訂正請求のみが有効となる（120条の5第7項）。

3) 訂正拒絶理由通知に対する対応

意見書を提出することにより適切な反論をするとともに、訂正拒絶理由を解消するように再度の訂正請求を行う。ただし、上記したように、訂正拒絶理由に応答する訂正請求は、あくまで訂正拒絶理由を解消するためのものであるから、訂正請求書に記載した内容の訂正に限られ、訂正事項の削除、軽微な不備の補正などに限定される点に留意が必要である。

(4) 合議体との面接の活用

いつでもできるわけではないが、迅速・的確な審理に資すると考えられるときは、合議体からの要請、又は特許権者の代理人等の要請によって、特許権者は面接の機会をもつことができる。その機会を利用して、技術説明などを積極的に行うことによって、書面では説明が困難な技術内容の理解を深め、誤解を正すとともに、合議体に特許の取消理由通知を回避するための訂正案を提示するなどして合議体の見解を伺うなど、面接を活用することも有効である¹¹⁾。

4. 2 特許無効審判等に対する対応

(1) 特許無効審判に対する対応

特許異議申立人は、特許異議申立ての審理によって、特許が維持された場合には、特許無効審判を請求していただくことが想定されるので、特許が維持されたからといって、安心せずに準備を怠らないことが必要である。特許無効審判はいつでも利害関係人であれば、請求することができるので、通常の特許に係るリスクよりも大きいと考えて対処することが肝要である。

特許無効審判が請求されたときは、通常の特許と同様、答弁書、口頭審理陳述要領書や口頭審理できちんとした対応をすることが必要である。

(2) 取消決定に対する対応

特許異議の申立ての審理により、特許が取消

しとされた場合には、知的財産高等裁判所に取消決定取消訴訟を提起することができる。

知的財産高等裁判所では、被告は特許異議申立人ではなく、特許庁長官である。実際には、特許庁長官の代理人である審判官が出廷して異議決定の当否について争うことになる。

ここでは、通常の拒絶査定不服審判に対する審決取消訴訟のときと同じように手続を進める必要がある。

知的財産高等裁判所において、訴えが認められて取消決定が取り消された場合には、決定は審判に差し戻され、再び審理されることになる。また、知的財産高等裁判所で認められなかった場合には、最高裁判所へ出訴可能であるが、最高裁判所は、法令の解釈に疑義がある事件などについて最終的な判断を下す機能を有するものであるから、それ以外の場合は、上告不受理とされる可能性が高い。

5. おわりに

特許異議申立制度がスタートして2年目も後半にさしかかっているが、特許異議の申立ては、特許公報発行日から6月以内に何人もできることもあり、方式不備等が散見される中、着実に特許異議申立件数が増加し、特許庁による審理も順調に進んでいるようである。

本制度は、何人であっても申し立てができるという開かれた制度であるが、その気軽に申立てができるというメリットとともに、若干の問題点も垣間見える。

上記したとおり、特許異議の申立ての審理により、特許が取消しとされた場合には、知的財産高等裁判所に取消決定取消訴訟を提起することができる。ここで、特許が取消された特許権者は、特許庁長官を被告として争うことになるわけであるが、実際には、特許庁審判長をはじめとする特許庁審判官が、特許庁長官の代理人として裁判所に赴くことになる。

特許庁審判官は、特許が取消しされた原告を相手として取消決定の是非について裁判所で争わなければならない。裁判所での手続は時間と手間がかかるため、特許庁における特許異議の申立ての審理では、直ちに維持決定をするか、訂正請求を認めた上での維持決定をすることにより、審理経済上、裁判所に要する訴訟負担を減らすことが望ましいであろう。

一方、特許が維持決定された場合には、特許異議申立人が利害関係人であれば、直ちにあるいは、すぐにではなくとも必要なときにいつでも、特許無効審判を請求することができる。

上記したことであるが、特許無効審判における合議体はおそらく特許異議申立時と同じ合議体の可能性が高いので、特許異議の申立てを経ても依然として有効となっている特許について、特許異議決定を行った同一合議体の下で口頭審理を原則として、争うケースが多いものと思われる。

特許異議申立人は、何らかの利害を持つ関係者である可能性が高いので、特許無効審判を請求するということは、今回は、素顔を現して口頭審理に望まなくてはいけないという決断が必要となる。

特許異議の申立てと特許無効審判とでは一事不再理は適用されないが、特許異議申立時と同一事実、同一証拠に基づく特許無効審判請求をしても、上記したとおり、審理を行う合議体は同じと考えられるため、特許異議決定に重大な瑕疵がない限り、前審の判断が踏襲され、請求成立となる可能性は低いものと考えられる。また、同一特許についての特許異議の申立てと特許無効審判とを、同一合議体が審理することは、迅速・的確な審理を基本方針とする特許庁にとって、理にかなったことであるし、特に問題はない。

特許異議の申立てについて、取消理由通知(決定の予告)後に訂正請求ができることについて、

特許権者は、取消理由通知と取消理由通知（決定の予告）の最低2回、訂正請求の機会が与えられる。これは、裁判所とのキャッチボール現象を回避するためとの説明がなされているが、特許権者は、取消理由通知における訂正請求と、取消理由通知（決定の予告）における訂正請求の機会をうまく活用し、そのための戦略を練ることが取消しされないための知恵の絞りどころなのかもしれない。

また、特許権者は、少なくとも1回は合議体との面接の機会を与えられるが、特許異議申立人には面接の機会が与えられていない。特許異議申立制度は、ある意味では当事者系であり相手方がいる関係上、特許権者だけでなく特許異議申立人についても、公平の観点から面接の機会があってもよさそうである。

なお、特許出願人にとって、もっともよい防御方法は、よい特許出願をすることである。特許が取消しとならないためには、特許出願前に、先行技術調査を行うなどして、先行技術文献等に対して新規性・進歩性を備えた特許明細書を作成するとともに、明細書等に瑕疵のない特許出願をするよう心がけることが望まれる。

注 記

- 1) 特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm参照。
(2016.12.2 アクセス)
- 2) 特許庁ホームページ
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toukei/toukei_index.htm 各年度の特許行政年次報告書を参照のこと。(2016.9.2 アクセス)
- 3) 松縄正登・辻丸光一郎・中山ゆみ・南野研人、辻丸国際特許事務所 特許セミナー「権利化（特許）をめぐる実践的な攻防戦略」資料，2016.7.28
- 4) 異議申立人は、無効審判のように利害関係人に限定されないため、何人もすることができる。何人には、自然人、法人及び法人でない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのある

もの（6条1項2号）が該当する。

- 5) 参加人は、例えば、専用実施権者、通常実施権者等が該当する。ただし、異議申立人側への参加は認められない。参加人は、特許権者を補助するため、一切の審判手続をすることが可能である。
- 6) 異議申立書、証拠資料等の提出書類については、必要な数の副本（特許権者数+副本）を提出する必要がある（特施規4条、同45条の6で準用する50条の4）。なお、オンラインでの異議申立てはできないため、すべて紙の書面による手続となる。また、特許公報類についても紙公報添付の省略はできない。証拠が外国語文献のときは、引用箇所の翻訳文の添付が必要である（特施規61条1項）。詳細は、特許庁ホームページを参照されたい。
- 7) 審理は、異議申立書に記載された理由及び証拠に対して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手続により進行する。したがって、決定は、取消理由通知の内容に基づいてなされることになる。
- 8) 特別の事情に当たる場合は、下記のとおり。①訂正請求が訂正要件に適合しない場合（120条の5第9項で準用する133条3項、120条の8で準用する133条の2第2項）又は訂正が認められないときは、「訂正請求があったとき」に該当しない。②訂正が誤記の訂正等の軽微なものである場合、③訂正が一部の請求項の削除のみの場合、④訂正が、異議申立てがされていない請求項のみについてされた場合。
- 9) 取消理由通知（決定の予告）には、「決定の予告」である旨を冒頭に明示する。当該通知には取消決定をするときと同様の記載をする。
- 10) 特許行政年次報告書2004年版
- 11) 特許権者の代理人等から面接を要請された場合、代理人等が要請する面接の内容が、本来の面接の趣旨を逸脱している場合など、面接に応じることができない場合をのぞき、審理期間中少なくとも1回は面接が行われる。代理人等が面接を希望する場合は、電話、FAXや上申書等により、担当合議体、部門長又は審判書記官に要請する。なお、テレビ面接も可能である。（面接ガイドライン【審判編】参照）

（原稿受領日 2016年9月2日）