

# 他社特許対応における特許制度の比較

松 縄 正 登\*

**抄 録** 本稿では、自社にとって気になる他社の特許出願や他社が取得した特許を発見した場合、どのような対応をとればよいかについて、情報提供制度、特許異議申立制度および特許無効審判制度を中心とした特許制度による他社特許対応の観点から、各特許制度について説明するとともに、各特許制度の比較と各特許制度利用における留意点について説明します。

## 目 次

1. はじめに
2. 各特許制度の説明
  2. 1 情報提供制度
  2. 2 特許異議申立制度
  2. 3 特許無効審判制度
  2. 4 各特許制度の比較
3. 各特許制度利用における留意点
4. おわりに

## 1. はじめに

日常の業務等のなかで、他社が出願していたり特許を取得したりしている気になる特許を公開特許公報、特許掲載公報（特許公報）や出版物などで見つけた場合に、どのような対応をとればよいか迷うところですが、本稿では、他社特許への対応のための制度である情報提供制度、特許異議申立制度および特許無効審判制度の説明と各特許制度の比較と各特許制度を利用する際の留意点について説明します。

## 2. 各特許制度の説明

### 2. 1 情報提供制度

他社の特許出願のうち、公開されただけでま

だ特許付与に至っていないものや、すでに特許が付与されているものについて、公知文献があるなど、対処すべき特許出願や特許に瑕疵があり特許性を有しない拒絶の理由があると考えられるときは、特許庁への情報提供が有効です。

情報提供制度は、刊行物等提出書を特許庁に提出することによって、特許出願の審査に有益な情報を提供し、より迅速・的確な審査に資することを目的としています（特施規13条の2）。

さらに、いったん特許が付与された後でも、情報提供を行うことができます（同13条の3）。この場合は、審判に情報提供を行うことで、特許権の有効性についての情報を提供し、審判の審理に寄与することになります。

例えば、特許出願された発明が特許性を有するものでなく、新規性・進歩性欠如（特許法第29条違反；以下、「特許法」を省略し単に「29条」といいます。）などの拒絶の理由があると考えられるときは、新規性・進歩性欠如の根拠として先行技術文献を特許庁に情報提供することによって、審査に寄与することができます。

\* 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

特許庁の統計によると、情報提供件数は、年間7,000件前後で推移していて、情報提供を受けた案件の73%が、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されています<sup>1)</sup>。

刊行物等提出書において、匿名を希望する場合は、【識別番号】、【住所又は居所】および【氏名又は名称】に「省略」と記録することで、提出者の氏名等を記載せずに提出することができます<sup>2)</sup>。

## 2. 2 特許異議申立制度

### (1) 沿革

特許異議申立制度は、平成27年（2015）4月1日に施行されて以来、すでに6年目の後半に入っています。令和1年（2019）6月末時点で、平成27年（2015）4月からの累計が4,422件となり、そのうち3,601件（約81%）が最終処分となり、年間1,000～1,250件程度の特許異議の申立てがあります<sup>3)</sup>。

平成27年（2015）4月から平成30年（2018）3月末までの3,093件の特許異議の申立ての最終処分の内訳は、登録された特許について訂正がなくそのままの形で維持されたものが1,078件（34.9%）、特許請求の範囲等の訂正を経て維持されたものが1,579件（51.1%）となっており、特許が維持されたものは合計2,657件（86.0%）、特許異議の申立ての対象請求項の全てまたは一部が取り消されたものが、343件（11.1%）、その他2.9%となっています。

取消し11.1%のデータの中には、一部取消しも含まれているので、全部取消しになった件数は1割以下と考えられます。

### (2) 概要

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、何人も、特許公報の発行日から6月以内に特許異議の申立て

をすることができます（113条）。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日以降に特許公報に掲載された特許です。

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ます（113条）。

特許異議の申立ては、一度登録査定がなされた特許に対するものであり、迅速・適格な審理を図る必要上、審理は書面審理によるのみとなります（118条1項）。

他の審判と同様、特許異議の申立ての事件についての審理を担当する合議体は、特許権者、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ますが（120条の2第1項）、特許異議の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ません（同条2項）。

そして、合議体は、特許異議申立人が提出した特許異議申立書を検討し、機が熟した段階で特許異議申立てについての決定（異議決定）をします。すなわち、取消理由のないものについては、維持決定をし（114条4項）、取消理由のあるものについては、取消決定をします（同条2項）。

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ます（178条1項・2項、114条5項）。

特許庁のホームページに記載要領等が掲載されているので、それらを参照して、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ることになります（115条1項柱書、特施規第45条の2、様式第51の2）。

## 2. 3 特許無効審判制度

### (1) 沿革

特許異議申立制度と対をなすのが、特許無効審判制度です。特許無効審判の請求件数は、平成28年（2016）年以降、ほぼ150件台を中心として推移してきています。

平成30年（2018）の統計によると、最終処分159件のうち、請求成立（含一部成立）は19件（12%）、請求不成立（含却下）84件（53%）、取下・放棄22件（14%）となっています。特許異議の申立てと同様、一部成立を含む請求成立（すなわち一部無効となる特許を含む無効）となる特許は1割程度です<sup>4)</sup>。

### (2) 概要

特許権に瑕疵があり、本来、拒絶されるべきものと考えられるときは、いつでも利害関係人に限り特許無効審判を請求することができます。

特許無効審判では、請求に期間的な制限がないため、特許の有効性を争う必要性が生じたときに、主張・立証を十分整理した上で請求することができます。また、他の請求人による特許無効審判請求の状況を踏まえつつ、請求することもできます<sup>5)</sup>。

特許無効審判は、特許異議の申立てと同様、請求項ごとに請求することができます（123条1項柱書）。無効理由は、新規事項追加による補正要件違反（17条の2第3項）ほか123条1項各号に掲げられたものに限られます（123条1項）。共同出願違反（123条1項2号で規定する38条）、冒認出願（123条1項6号）の場合は、特許を受ける権利を有する者に限られます（123条2項括弧書）。

特許無効審判は、一度権利が付与された特許に対するものであり、公正な審理を図る必要上、請求人と被請求人（権利者）との間で当事者対立構造をとり、十分な主張、立証を尽くさせる

口頭審理が原則です（145条1項）。

請求人が提出した審判請求書は、方式審理を経た後、被請求人へ送付され、被請求人は、これに応答して答弁書（さらに明細書等の訂正）を提出して反論することができます。

合議体は、審判請求書、答弁書等を検討し、口頭審理を基本として手続を進め、また、口頭審理の必要がないときは書面審理とし、機が熟した段階で、必要に応じて審決の予告をしてから、審理を終結し審決をします。

特許異議の申立てと同様、特許権者は無効理由通知や審決の予告があった機会を利用して、訂正請求をすることができます。このため、特許権者は無効理由を訂正によって回避することができます。

また、当事者、参加人または審判に参加を申請してその申請を拒否された者は、審決に不服があるときは知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができます（178条1項）。

## 2. 4 各特許制度の比較

### (1) 提出・申立て・請求のできる時期

情報提供制度においては、いつでも（特許出願が特許庁に係属しなくなるまで）刊行物等提出書を提出できるため、各制度のなかで、一番手軽に行える対抗措置といえます。

特許異議申立制度においては、特許出願について特許査定があった後に、その特許に係る特許公報が発行された日から6月以内に異議申立てをすることができます。

これに対し、特許無効審判制度においては、特許権の設定登録後であれば、いつでも請求をすることができます（123条）、特許権の消滅後においても請求することができる（同条3項）点で、特許異議申立制度と異なります。

平成27年（2015）4月1日以降に特許公報が発行された特許については、特許公報発行後6月以内に特許異議の申立てができるため、通常

の手順では、まず特許異議の申立てをして異議決定が出されてから、その異議決定（特許維持）に不服があるときは、特許無効審判を請求することができます。

なお、特許異議の申立てをしないで、特許無効審判を請求することも可能です。特許異議の申立てができるのは、上記の期間（特許公報発行後6月以内）に限られるので、この期間を経過した場合や平成27年（2015）4月1日より前に特許公報が発行された特許については、特許無効審判のみを請求することになります。

## （2）当事者

情報提供制度は、何人でも、特許出願が特許庁に係属しなくなるまで、匿名で、刊行物等提出書を提出することができます。

特許異議の申立ては、何人でもすることができますが、情報提供制度のように特許異議申立人の住所・氏名等を省略することはできません。また、特許無効審判の請求人は、利害関係人に制限されます。

特許異議の申立ては、特許無効審判制度の簡易版と位置づけられます。

## （3）審査・審理手続

特許庁に提出された刊行物等提出書（提供情報）は、担当審査官の審査資料として審査が進められることとなります。審判においても同様です。

また、審判合議体における特許異議の申立ての審理と特許無効審判の審理は、ほぼ同様の手続で進行しますが、両者の間には、若干の相違点があります。

特許異議の申立ては、①何人も申立てできること、②書面審理のみであること、③面接の機会の特許権者のみに与えられており、特許異議申立人には面接の機会がなく、意見書を提出する機会のみが与えられていること、④特許が取

消しになったとき特許権者は取消決定取消訴訟を知的財産高等裁判所に提起することができるのに対し、特許が維持決定になったとき本事件は確定（終了）し、特許異議申立人は訴えを提起する機会がないこと、が特徴です。

これに対し、特許無効審判は、①請求人が利害関係者に限られること、②口頭審理が原則であること、③面接の機会は当事者に均等に与えられていること、④審決に不服のときは、請求人、被請求人ともに当事者として知的財産高等裁判所に審決取消訴訟を提起することができる点で特許異議の申立てとは異なります。

## 3. 各特許制度利用における留意点

### （1）情報提供制度

情報提供は、いつでも、匿名でかつ手数料（電子化手数料含む）なしですることができますが、審査等に情報提供された内容が用いられたかどうかのフィードバックを受けるためには、匿名ではなく差出人を明記する必要があります。

情報提供は刊行物等提出書をオンラインまたは郵送で特許庁に提出することによって行われます。平成29年現在、約4割程度がオンラインによる情報提供です。

情報提供を電子出願ソフトによる場合、郵送による情報提供の場合のいずれの場合においても、電子データや郵送に用いられた封筒のデータエントリー等の提供者に関する情報が明らかになることはありません。

情報提供は競合他社による気になる特許出願に対して行われるケースが多いと想定されるため、不必要な係争を回避するためにも、匿名による情報提供をすることは有意義だと考えられます。

ここで、刊行物等提出書の提出手順について補足します。上記したとおり、情報提供は、郵送またはオンラインによる提出が可能ですが、郵送の場合でも、特許庁で電子データ化され、

実質的にオンラインによる書類と同じデータとなります。そこで、留意すべき点は、原稿段階で整然と作成されたものが、提出段階の作業で、改行、スペース、段落、章・節などの区切りがなくなり、雑然と文字が連続したテキスト的な文章になってしまうことです。

そこで、オンライン提出の場合には、特許庁へ提出する前に、提出用の画面上で、確認し、整形して提出することが大切です。

なお、引用文献については、特許公報など特許庁で発行した公報類については証拠資料として添付する必要はありません。

また、刊行物等提出書は刊行物に限らず、明細書の記載不備や手続補正書の新規性欠如等の指摘をすることも有効です。

## (2) 特許異議申立制度

特許異議申立制度は、特許公報発行日から6月以内に何人も特許異議の申立てができることもあり、準備期間を含め、他社特許への対応がしやすいのが利点ですが、特許自体の取消しについては統計データから見た限りさほど期待できないように見受けられます。

本制度は、法制度上、権利者有利の制度となっており、実質的に、特許権者は取消理由通知を受けても、3回は訂正請求によって、明細書、特許請求の範囲または図面を訂正する機会が与えられています。

そこで、特許異議の申立てにおいて、特許の取消しに至らなくても、自社に有利な方向に訂正請求をさせた上で、特許を維持すべき旨の決定（維持決定）となることが望まれます。

特許異議の申立ては、特許権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ので、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ます。

この場合の留意点としては、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す。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ます。

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す。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ます。

審判長は、上記指定期間内に訂正請求があったときは、原則として、特許異議申立人に意見書を提出する機会を与えなければなりません（120条の5第5項本文）。そして、合議体は審理を行い、機が熟した段階で決定をします。すなわち、取消理由のないものについては、維持決定をします（114条4項）。また、取消決定をするときは、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ます。

さらに、特許を取り消すべき旨の決定（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ます（178条1項・2項、114条5項）。ただし、特許異議申立人は、訴訟を提起することはできません。

## (3) 特許無効審判制度

特許異議決定において、特許維持の決定がされた場合には、特許異議申立人が利害関係人であれば、直ちにあるいは、すぐにではなくても

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ます。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ません。

特許無効審判における合議体は、特許異議申立時と同じメンバーである可能性が高いので、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、維持決定をし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ます。

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、さらに特許無効審判を請求するという事は、素顔を出して口頭審理に望むという決断が必要です。

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ませんが、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、たとえ合議体は異なっても、一度出された特許庁の結論を覆す可能性は低いので、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と考えられます。

また、特許異議の申立てにおける取消理由(113条1項各号)と特許無効審判における無効理由(123条1項各号)とは若干異なるので、留意が必要です。

## 4. おわりに

本稿では、「他社特許対応における特許制度の比較」と題して、他社特許対応可能な情報提供、異議申立て、無効審判の各制度について紹介しました。

情報提供制度は、いつでも匿名で提供でき、電子化手数料を含め、手数料が無料ということ

で、手軽に提供できるよい制度であるといえます。また、特許異議申立制度は、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、準備期間を含め、他社特許への対応がしやすいのが利点ですが、統計的に特許を取消しにすることは難しいと思われます。これについては、いつでも請求可能な特許無効審判についても同様です。特許異議の申立て、特許無効審判ともに、取消(無効)とならなくても、戦略として、通常審査の経緯、情報提供の状況等(特許無効審判の場合にはさらに特許異議の決定の状況等)を検討し、特許権者に訂正請求をさせることによって、自社の製品等の権利範囲から外れるように誘導する手法を採るのがよさそうです。いずれにしても、特許異議申立制度、特許無効審判制度ともに、特許制度の発展に寄与すべく、当事者間のバランスがとれた今後の法改正に期待する次第です<sup>6)</sup>。

## 注 記

- 1) 情報提供制度について  
<https://www.jpo.go.jp/system/patent/shinsa/johotekyo/index.html>
- 2) 刊行物等提出書の書き方  
<https://www.pcinfo.jpo.go.jp/guide/Content/Guide/Patent/Kankoubutsu/Kankoubutsu.htm>
- 3) 特許異議申立の統計情報  
[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi\\_moushitate\\_tokei.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_tokei.html)
- 4) 特許行政年次報告書  
<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/index.html>
- 5) 審判請求書等の様式作成見本・書き方集  
[https://www.jpo.go.jp/system/trial\\_appeal/general-sample\\_bill\\_sinpan.html](https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-sample_bill_sinpan.html)
- 6) 松縄正登, 知財管理, Vol.67, No.1, 2017, pp.29~39 (2017)

(URL参照日は全て2020年1月15日)

(原稿受領日 2020年1月16日)