

# 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

特許庁制度審議室 法令企画係長 永井 翔吾  
特許庁制度審議室 法制専門官・弁護士 深津 拓寛  
特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐 星野 昌幸

## 要 約

平成 15 年特許法改正による特許異議の申立て制度の廃止から約 10 年を経て、平成 26 年特許法改正により創設された新たな特許異議の申立てが、平成 27 年 4 月 1 日から可能となった。特許異議の申立て制度は、特許付与後の一定期間（特許掲載公報の発行の日から 6 か月以内）に限って、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵のあるときは、その瑕疵を是正する、あるいは当該特許を取り消すことによって、特許の早期安定化を図る制度である。特許異議の申立て制度の創設については、法的安定性等の観点から反対意見もあったが、平成 15 年特許法改正後の急激な特許制度を取り巻く環境の変化に対応するためにも、強く安定した特許権を早期に取得できる制度改正が必要であるとの理由から、旧制度からの適切な見直しを行った上で、新たな特許異議の申立て制度を創設した。

## 目次

1. はじめに
2. 平成 26 年法改正による特許異議申立制度創設の経緯
3. 旧制度からの見直し点等
4. おわりに

### 1. はじめに

平成 27 年 4 月 1 日付けで特許法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 36 号。以下「改正法」といふ。）が施行され<sup>(1)</sup>、改正法により創設された特許異議の申立てが同日から可能となった。改正法により創設された特許異議の申立て制度（以下「特許異議申立制度」といふ。）は、特許付与後の一定期間（特許掲載公報の発行の日から 6 か月以内）に限って、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあったときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵のあるときは、その瑕疵を是正する、あるいは当該特許を取り消すことによ

て、特許の早期安定化を図る制度である。

本稿の執筆時点（平成 27 年 5 月 20 日）では、特許原簿に予告登録され、さらに特許庁公報に掲載された特許異議の申立ては、まだ存在しない<sup>(2)</sup>。特許異議の申立てが可能であるのは、改正法の施行日以後に特許掲載公報が発行された特許に限られる（改正法附則第 2 条第 16 項）ところ、特許法等の一部を改正する法律（平成 15 年法律第 47 号）による特許法改正（以下「平成 15 年法改正」といふ。）によって廃止される以前の特許異議の申立て制度（以下「旧制度」といふ。）においては、特許掲載公報の発行日から一定期間をかけて準備を行った上で申立てられることが多かったことから、今年の後半以降、特許異議の申立て件数が増加していくものと予想される。

旧制度が廃止され、その後約 10 年間の特許制度を取り巻く環境の変化を受けて、平成 26 年法改正において、特許異議申立制度を創設することとなり、旧制度が規定されていた特許法（昭和 34 年法律第 121 号。以下単に「法」といふ。）第五章に「特許異議の申

立て」の章（第 113 条乃至第 120 条の 8）を新設した。同章の多くの条文は、旧制度時の条文と同様の規定となっているが、旧制度からの一定の見直しを行っている。

また、改正法において政省令に委任した事項等について、「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」（平成 27 年政令第 26 号）及び「特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令」（平成 27 年経済産業省令第 6 号）を制定し、これらの政省令も改正法と同日に施行された。

以下では、平成 26 年法改正に至る課程でなされた議論を中心に、特許異議申立制度創設の経緯を概説し、続いて、旧制度からの見直し点等について解説する。

## 2. 平成 26 年法改正による特許異議申立制度創設の経緯

### (1) 平成 26 年法改正以前の我が国における無効審判制度及び特許異議の申立て制度の変遷

#### ア 昭和 34 年特許法制定時

我が国では、明治 21 年（1888 年）の特許条例において、無効審判制度が導入され、大正 10 年（1921 年）の特許法（大正 10 年法律第 96 号）では、出願公告制度及び特許付与前の特許異議の申立て制度が導入された。これらの制度は現行の昭和 34 年特許法（昭和 34 年法律第 121 号）制定時にも引き継がれ、特許異議の申立て制度と無効審判制度とが併存していた。特許異議の申立て制度及び無効審判制度については、ユーザーの利便性の向上や紛争の迅速かつ効率的な解決の観点から数次の見直しが行われてきた。

#### イ 昭和 45 年法改正

特許法等の一部を改正する法律（昭和 45 年法律第 91 号）による特許法改正（以下「昭和 45 年法改正」という。）時には、出願公開制度及び審査請求制度が導入された。その際、特許審査の的確性及び迅速性の向上を目的に、特許付与前の情報提供制度が特許法施行規則に基づく制度として、併せて導入された。

#### ウ 平成 6 年法改正

特許法等の一部を改正する法律（平成 6 年法律第 116 号）による特許法の改正（以下「平成 6 年法改正」という。）以前の特許異議の申立て制度は、特許処分先立って第三者による特許異議の申立てを認めること

により、特許庁に対して特許処分を行うことについての再検討を求める機会を与える特許付与前の特許異議の申立て制度であった。

しかし、同制度は、すべての出願につき一律に特許異議申立期間を経過するまで特許処分を待たなければならないこと、また、多数の特許異議の申立てがされた場合にその審査に長期間を要し、特許権の付与が遅れる場合が生じるなど、迅速な権利付与という点で問題があった。加えて、多くの主要国では、当時の我が国とは異なり、特許付与後の特許異議の申立て制度が採用されていたことから、国際的調和の観点からも問題があると指摘されていた。そこで、平成 6 年法改正では、特許付与後の一定期間（特許掲載公報の発行の日から 6 か月）に特許異議の申立てを行う制度（旧制度）に移行した。

#### エ 平成 15 年法改正

しかしながら、旧制度については、特許異議を申し立てた後、特許異議申立人に意見を述べる機会が与えられておらず、特許庁と特許権者とのやりとりのみにより審理が終了してしまうことについて特許異議申立人が不満を抱いていた。また、こうした不満等を原因として、特許異議を申し立てた後に、さらに無効審判も請求する場合があることにより審理が長期化するという問題も生じており、特許異議申立人・権利者の双方の負担が大きかった。こうした負担を軽減し、迅速な審理及び紛争の一回的解決を実現すべく、平成 15 年法改正により、旧制度は廃止され、特許の有効性の審理制度は、無効審判制度に一本化された。かかる一本化に伴い、無効審判を「何人」も請求することができることとした<sup>3)</sup>。また、前記の特許を受けることができない発明に対して特許が付与されている事態を無効審判よりも簡便に是正するための方策を提供するという観点から、昭和 45 年法改正時に導入された特許付与前の情報提供制度に加え、特許付与後の情報提供制度が特許法施行規則に基づく制度として導入された。

#### オ 平成 23 年法改正

特許法等の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 63 号）による特許法改正（以下「平成 23 年法改正」という。）では、知的財産をめぐる紛争を迅速・的確に解決するために、無効審判等の紛争処理制度の見直しがされた。具体的には、①特許を無効にすべき旨の審決等の確定に基づく再審の訴え等における主張の制限、

②無効審判における審決の予告の導入による訂正請求の機会の確保と審決取消訴訟後の訂正審判の請求の禁止、③無効審判の確定審決の第三者効の廃止、④無効審判における訂正の拒否判断及び審決の確定を請求項ごとに行うための改正等が行われた。

(2) 平成 26 年法改正における特許異議申立制度創設に係る議論

ア 法改正に至る背景

(ア) 無効審判件数の伸び悩み

平成 15 年法改正による旧制度の廃止及び無効審判制度への一本化によって、無効審判の請求件数が増加することが見込まれていた。しかし、平成 15 年法改正後、無効審判の請求件数は、一旦は増加した(254 件(平成 15 年) → 358 件(平成 16 年))ものの、その後減少に転じ、平成 25 年時点では旧制度廃止前と同程度の水準で推移していた(247 件(平成 25 年))。これは、平成 15 年 12 月の旧制度の廃止前には年 4000 件程度存在していた特許異議の申立て<sup>(4)</sup>の一部は、特許を対世的に無効とする制度として無効審判制度が代替するとの想定と異なるものであった。また、旧制度の廃止後、特許異議の申立てに対するニーズの多くは、特許付与前の情報提供制度が代替し、特許審査に第三者の知見を活用する役割を担ってきたと考えられる。しかし、同制度による情報提供についても、特許審査の結果が平成 21 年を境に従前よりも早期に得られるようになってきたことに伴って情報提供の機会が減少したこと等により、同年をピークに件数が減少していた。また、特許付与後の情報提供制度については、情報提供を契機とした訂正審判の請求や無効審判の請求もほとんどなされず、同制度の利用は低調であった。

また、無効審判については、口頭審理を原則とすることによる当事者の手続負担が大きくなり、製造まで行わない大学等にとっては利用し難いとの指摘や、地方

ユーザーにとっては時間やコストの面で不利であるとの指摘がなされていた。さらに、特許異議の申立てにおける取消決定に特許権者がその不服を裁判所に訴える場合は特許庁長官が被告であるのに対し、無効審判における無効審決に特許権者がその不服を裁判所に訴える場合は無効審判請求人が被告であるので、無効審判請求人にとってその訴訟負担が大きいことも無効審判制度が特許異議の申立ての代替としては利用が低調であった理由と思われる。これに加えて、平成 15 年法改正によって何人も無効審判を請求できるようになったが、そのために、一旦は特許権を得たにもかかわらず、いつ誰から無効審判の請求を受けるかわからず、権利が不安定なままとなるため、権利を早期安定化することが容易ではないこと等に対して指摘がなされていた。

(イ) 特許制度を取り巻く環境の変化

前記(ア)に加えて、海外で簡易な手続で早期の権利化が可能な特許審査ハイウェイ (PPH) の拡大、一次審査 (FA) がされるまでの審査順番待ち期間の短縮<sup>(5)</sup>等、日本国内で特許を取得し、日本発の技術を核としてグローバルに権利の取得・活用を進めようとする我が国の企業にとって好適な環境が整いつつあった。実際に我が国の出願人による国際特許出願は、平成 23 年に前年比 20% 増と急速に増加しており、また、国内へ出願される特許出願のうち外国にも特許出願される件数の比率 (グローバル出願率) も増加していた。一方で、事業展開のために多額の投資を行った後で、当該事業に係る特許権が無効となった場合には、致命的な損害を受けかねず、我が国において強く安定した特許権を早期に確保することの重要性がますます高まっていた。

イ 特許制度小委員会における議論

こうした状況を受け、産業構造審議会知的財産政策

表 1 我が国における無効審判・特許異議の申立てに係る制度の変遷

	昭和 34 年 特許法制定以前	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	・無効審判制度を導入 (明治 21 年) ・特許異議の申立て制度を導入 (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)	・特許付与前の特許異議の申立て制度から特許付与後の特許異議の申立て制度へ移行	・特許異議の申立て制度を廃止、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)	・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 ・国際的調和の観点	・紛争の一回的解決 ・当事者の負担軽減	・迅速・適格な紛争解決

部会特許制度小委員会<sup>6)</sup>（以下「特許制度小委員会」という。）では、平成 24 年 8 月から検討を重ね、平成 25 年 2 月に報告書「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」を取りまとめ、我が国において強く安定した特許権を早期に確保するための施策として、特許付与後の特許異議の申立て制度（以下「付与後レビュー制度」という。）を新たに導入することが適当であると報告した。

特許制度小委員会では、検討段階においては、前記の問題への対応策として、【A】「特許付与前の情報提供の機能の強化」、【B】「特許付与後の情報提供の機能の強化」及び【C】「特許付与前後の一定期間に見直しの機会を与える新たな制度を導入する」という 3 つの方向性及びこれらをより具体化した 6 件の案の適否を検討した。特許制度小委員会は、その中で一定の支持を得た【A】「特許付与前の情報提供の機能の強化」として「審査請求と同時に出願を早期に公開する」案（以下、特許制度小委員会での呼称に従い「A - 1 案」という。）及び【C】「特許付与前後の一定期間に見直しの機会を与える新たな制度を導入する」として「付与後レビュー制度を設ける」案（以下、特許制度小委員会での呼称に従い「C - 2 案」という。）の 2 案について、詳細な比較と検討を行った。

特許制度小委員会では、当初、C - 2 案に関して、付与後レビュー制度を復活すると、付与後レビュー制度と無効審判制度の 2 種類の特許の有効性を争う手続が併存するいわゆるダブルトラックとなり、また、平成 15 年法改正後に導入された特許法第 104 条の 3（特許権者等の権利の行使の制限）の規定による無効の抗弁の審理を含めると 3 種類の特許の有効性を争う手続が併存するいわゆるトリプルトラックとなり、紛争の一回的解決の要請に反する、20 年足らずの間に特許付与前の特許異議の申立て制度を廃止して付与後レビュー制度を設け、これを廃止した上で再度復活するというのは法的安定性の見地から問題がある等の観点から、付与後レビュー制度の創設に反対し、特許付与前の情報提供の機能を強化する A - 1 案を支持する意見も出された。

しかしながら、A - 1 案については、特許付与前の情報提供制度においては、対象が特許査定されたものに限定されず、公開されたすべての特許出願が対象となるため、情報提供を行うべき対象を捕捉していくことが困難であり、また、対象となる請求項の内容も確

定していないため、付与後レビュー制度と比較して、利用しづらいとの指摘や、特許審査への第三者情報の活用という観点でも情報提供制度よりも付与後レビュー制度の方が強力であること、審査請求と同時に出願の内容が公開されて発明の内容が早期に開示されてしまえば、発明を行ったことによるアドバンテージを失うことにつながり、そのために第一国として日本に特許出願することがためられる可能性がある等の点から、A - 1 案を採用することは支持されなかった。

一方で、付与後レビュー制度を復活させるという C - 2 案については、自らの事業の方向性を見極めようとする第三者にとって、他者の特許の有効性を早期に確認できるというメリットがあり、特許権者にとっても、特許付与後の特許異議の申立てによって、瑕疵のある権利が早期に是正され、その後に訴訟や海外特許庁の審査等において潰されにくい強い権利となることが期待されるため、安心して当該特許に係る事業活動を進めることができるというメリットがある、紛争の芽を事前に積むことで無駄な紛争に関わるコストを削減できる、特許制度の安定と信頼が高まる、付与後レビュー制度の結果を審査官にフィードバックすることで審査の質の向上につながるといった利点が指摘された。加えて、平成 15 年法改正以来の 10 年間に生じた前記ア(イ)で述べたような特許制度を取り巻く環境の急激な変化に対応するためにも、C - 2 案に従って、付与後レビュー制度を導入することが適当とされた。

ウ 報告とりまとめから法案の公布まで

特許制度小委員会における平成 25 年 2 月の報告書「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」の取りまとめを受けて、特許庁において改正法の立案を行い、平成 26 年 3 月 13 日に改正法の法案は第 186 回通常国会に提出され、同年 4 月 25 日、同法案は衆議院本会議で可決・成立し、同年 5 月 14 日に公布された。

### 3. 旧制度からの見直し点等

前記のような経緯を経て、特許異議申立制度を創設する改正が成立したが、本改正に際しては、特許制度小委員会等において、次のような点につき旧制度からの見直しが議論された。

#### (1) 特許異議申立書の要旨の変更の制限

旧制度では、特許異議申立書の要旨を変更する補正

は、原則として禁止されていた（平成 15 年法改正前の特許法第 115 条第 2 項本文）が、特許異議の申立てに必要な準備を考慮して、特許異議申立期間内（特許掲載公報発行の日から 6 か月以内）であれば、申立ての理由及び必要な証拠の表示については、要旨変更となる補正をすることができた（同項ただし書）。

しかし、新たな特許異議申立制度では、申立期間中に審理が開始され、審判長から取消理由を通知した場合には、特許異議申立期間が経過する前であっても、特許異議申立書の要旨を変更する補正は認めないこととした（法第 115 条第 2 項）。

このような制限を入れた理由は、旧制度においては、特許異議申立期間の経過後に審理を開始する運用がとられていたのに対し、新たな特許異議申立制度においては、原則は旧制度と同様に、複数の特許異議の申立てがあった場合には審理を併合し（法第 120 条の 3 第 1 項）、特許異議申立期間の経過を待って審理を開始するものの、特許権者が希望すれば、特許異議申立期間の経過前でも審理を開始できるとしたからである。これは、新たな特許異議申立制度を創設するにあたり、特許制度小委員会において、特許権者が希望すれば、特許異議の申立てがされた後、特許申立期間の経過を待つことなく速やかに審理を開始できるとすることで、審理結果を早期に得られるようにすることが適切とされたことに伴う措置である。

## （2）全件書面審理

旧制度では、書面審理を原則としていたが、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとする事ができるとしていた。そうして、口頭審理が行われた場合には、特許異議申立人の審理への対応負担が大きかった。

新たな特許異議申立制度では、特許異議の申立ての当事者の対応負担を無効審判よりも低いものとし、かつ、審理手続自体も簡明なものとする事で、より利用し易い制度とするとの観点から、審理の方式を原則書面審理から、全件書面審理へと改めた（法第 118 条第 1 項）。これにより、特許異議申立人が口頭審理へ呼出されることがないようにした。

## （3）特許異議申立人による意見の提出

旧制度では、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会が与えられていた。そ

の一方で、特許異議申立人は、特許異議申立書を提出した後は、審理の途中経過については何ら知らされず、審理手続において意見を述べる機会が与えられていなかった。そのため、特許異議申立人の不満が大きく、また、特許異議の申立ての審理内容に不満のある特許異議申立人は、その後、新たに無効審判の請求をせざるを得ず、紛争解決の長期化につながっていた。

そこで、新たな特許異議申立制度では、特許異議申立人の当事者としての対応負担を低く保ちつつ、制度の利便性向上を図る観点から、特許権者による適式な訂正請求があった場合には、特許異議申立人に意見提出の機会を与えることとした（法第 120 条の 5 第 5 項）。

## （4）匿名による特許異議の申立ての可否

特許異議の申立てについては、特許制度小委員会において、他者の特許を無効化し得る資料（以下「無効化資料」という。）を入手しても将来の係争に備えて、情報提供等を行うことなく、無効化資料を抱え込むという問題を解消するために、誰が特許異議の申立てをしたのか分からないように、匿名による特許異議の申立てを認めるべきとの意見が出された。しかしながら、特許権者の対応負担とのバランスを考慮すれば、特許異議申立人の氏名・名称は、特許異議申立書に記載の上、特許権者に対しても明らかにされることが適切であるとして、改正法では、旧制度と同様に、匿名での特許異議の申立てをすることはできないものとした（法第 115 条第 1 項第 1 号参照）。

平成 26 年法改正により創設された特許異議申立制度においては、適式な訂正請求がなされた場合に、特許異議申立人に意見書の提出機会を与えるなど、旧制度よりも能動的に特許異議申立人が手続に関与することが予定されているところ、匿名による特許異議の申立てを認める場合には、事実上、手続に不都合が生ずる等、創設された特許異議の申立ての制度設計と整合しないと考えられる。また、あくまで匿名を希望する者については、例えば、特許付与前の情報提供制度及び特許付与後の情報提供制度を利用する<sup>(7)</sup>等の方法がある。

## （5）特許異議の申立ての申立人適格及び無効審判の請求人適格

平成 26 年法改正による特許異議の申立て制度の創設にあたっては、無効審判制度との棲み分けについても議論がなされた。無効審判制度は、主に、特許権を

めぐる当事者間の争いにおいて、特許の有効性を争うための制度であって、審判請求人と特許権者の主張が尽くされた上で審決がなされることに重点を置いている。これに対して、特許異議申立制度は、主に、審査による特許付与の見直しをする制度として、当事者の手続保障にも配慮しつつ、簡易な手続により、特許の瑕疵を是正し、強く安定した権利を早期に確保することに重点を置いている。このような両制度の性格の違いから、両制度を並置し、それぞれの利点を生かすべく制度の調整を行った。

特許異議の申立ての申立人適格については、特許の見直しの契機を広く求めるため、「何人」も申立てができるとされた。

一方で、無効審判の請求人適格は、平成 15 年法改正以前は利害関係人に限定されていると解されていたが、平成 15 年法改正により、旧制度が廃止されたときに、「何人」も無効審判を請求できると改められた。特許制度小委員会では、請求人適格を「利害関係人」と限定した場合には、「利害関係人」該当性を争って、入口論で審理に時間がかかるおそれがあるとの理由から、「何人」のままでよいとする意見も出されたが、当事者間の紛争解決という無効審判請求の性格と第三者の知見を生かした特許審査の見直しという特許異議の申立ての性格の違いや、いつまでも「何人」も無効審判請求できるとした場合、特許権者の立場が不安定となるという不利益を考慮し、無効審判の請求人適格は「利害関係人」に限るとされた。

表 2 特許異議申立制度と無効審判制度との比較

	特許異議申立制度	無効審判
制度趣旨	特許の早期安定化を図る	特許の有効性に関する当事者間の紛争解決を図る
手続	査定系手続（原則として特許庁と特許権者との間で進められる）	当事者系手続（審判請求人と被請求人（特許権者）との間で進められる）
申立人・請求人の適格	何人も（匿名は不可）	利害関係人のみ
申立て・請求の期間	特許掲載公報発行の日から 6 月以内（権利の消滅後は不可）	設定登録後いつでも（権利の消滅後でも可能）

申立て・請求及びその取下げ	請求項ごとに可能 取消理由通知後の取下げは不可	請求項ごとに可能 答弁書提出後の取下げは相手方の承諾があれば可能
異議理由 無効理由	①公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等）	①公益的事由（新規性、進歩性、明細書の記載不備等） ②権利帰属に関する事由（冒認出願、共同出願違反） ③特許後の後発的事由（特許後の権利享有違反・条約違反）
審理方式	書面審理（口頭審理は不可）	原則口頭審理（書面審理も可）
複数申立て・事件の扱い	原則併合して審理	原則併合せず事件ごとに審理
決定・審決の予告	取消決定の前に、取消理由の通知（決定の予告）	請求成立（無効審決）の前に、審決の予告
決定・審決	特許の取消し若しくは維持 又は申立て却下の決定	請求の成立若しくは不成立 又は却下の審決
不服申立て	取消決定に対して、特許権者は、特許庁長官を被告として東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に出訴可能 維持決定及び申立て却下の決定に対する不服申立ては不可	審判請求人及び特許権者の双方とも、相手方を被告として、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に出訴可能
料金	16,500 円 + (申立てた請求項の数 × 2,400 円)	49,500 円 + (請求した請求項の数 × 5,500 円)

(6) 特許異議申立期間中の無効審判の請求

特許異議申立制度を導入するにあたり、特許制度小委員会では、特許異議の申立てと無効審判の同時係属による特許権者の負担を回避するために、特許異議申立期間中は無効審判請求を禁止すべきとの意見も出された。しかしながら、前記のように、特許異議申立制度と無効審判制度は目的が異なり、また、特許異議申立制度の異議理由より無効審判請求の無効理由の範囲は広く、そのため、特許付与後の早い段階で侵害訴訟を提起された被疑侵害者にとっては、その防御手段として、特許異議申立期間中においても、特許異議の申立てを経ることなく、最初から特許権の有効性を無効審判で本格的に争いたいというニーズが存在すると考えられた。また、旧制度時代に特許異議の申立てと無効審判の同時係属による特許権者の負担を回避するために、特許異議申立期間中は無効審判請求を禁止すべきとの意見も出された。

効審判が同時係属した例は、8 年間にわずかに 29 件と少数であり、実際に同時係属が生ずることは少ないと予想された。加えて、新たな特許異議申立制度では、特許異議申立人の手続関与が改善されることから、特許異議申立期間中に請求される無効審判の件数は更に少なくなると考えられた。

そこで、特許異議申立期間中であっても、無効審判の請求を禁止せず、同時係属も可能とすることとした。ただし、同一の特許について、特許異議の申立てと無効審判が同時に係属した場合において並行審理をするときは、両者で整合しない結果が生じ得る、あるいは一方において訂正請求や特許無効（又は特許取消）が確定した場合に他方の手続が無駄になる等の問題が生じることから、並行審理は行わず、無効審判請求人の合理的意思を尊重し、原則として、無効審判を優先して審理することとし、当該手続の審決が確定するまで、特許異議の申立ての審理は中止することとした（法第 120 条の 8、第 168 条第 1 項）。なお、同一の特許について、特許異議の申立てと無効審判が同時に係属した場合には、同一の合議体がこれを担当する。

#### (7) 特許異議申立制度の申立理由

特許制度小委員会では、特許異議申立制度の申立理由についても議論がなされたが、結論として、主に、審査による特許付与の見直しをする制度として、瑕疵のある特許権を是正し、強く安定した権利を早期に確保することを目的とするといった付与後レビュー制度の制度趣旨から、新規性、進歩性、明細書の記載不備等の公益的事由とするのが適当とされ、新たな特許異議申立制度の申立理由（法第 113 条各号）は、旧制度と同様に公益的事由とされ、無効審判の無効理由（法第 123 条第 1 項各号）とは異なり、権利帰属に関する事由（冒認出願、共同出願違反）や特許後の後発的事由（特許後の権利享有違反・条約違反）は、特許異議申立制度の申立理由とはされなかった。

権利帰属に関する事由が特許異議申立制度の申立理由とされていない理由は、冒認出願や共同出願違反に係る問題は、特定の当事者間における権利の帰属を巡る紛争であって、そのような紛争の解決は、利害関係を有する当事者にその解決を委ねるのが適当であるから、査定系手続である特許異議申立制度での解決に適しないためと考えられる。また、特許後の後発的事由が特許異議申立制度の申立理由とされていない理由は、特許付与に対する早期の異議申立てという特許異

議申立制度の制度趣旨からみて、特許付与後に発生する後発的事由までも申立理由とすることは必ずしも必要ではなく、加えて、そもそも 6 か月という短い申立期間にこれらの事由が発生することは極めてまれであるからと考えられる。

なお、特許制度小委員会では、特許異議申立制度の申立理由を刊行物等の証拠に基づく新規性又は進歩性の問題のみに限定するとの案についても検討されたが、むしろ特許付与の見直しの観点からは記載要件等も重要である等の理由から、反対の意見が多数を占めた。

#### 4. おわりに

旧制度が廃止されてわずか 10 年で新たに特許異議申立制度を創設することについては、その必要性や法的安定性の観点から反対する意見も出された。しかしながら、付与後レビュー制度を包摂することとなった無効審判制度が、付与後レビュー制度に対するニーズに十分に対応できているとは言えず、また、特許制度を取り巻く近年の急激な変化に対応するためにも、強く安定した特許権を早期に取得できる制度改正が必要であるとの理由から、平成 26 年法改正において特許異議申立制度を導入した。特許異議申立制度の創設にあたっては、第三者の視点を取り入れて特許の見直しを行うことで特許権を早期に安定化するという制度趣旨に沿って、旧制度からの見直しを行い、簡易で利用しやすい手続とすることを目指した。例えば、特許異議申立人の手続負担を増やすことなく、その手続関与の機会を保障するとともに、特許異議申立ての手数料は、無効審判請求の手数料よりも低廉な金額としている。

本稿では、特許異議申立制度の創設までの道程を踏まえ、その制度趣旨などについて解説した。本稿が、参考資料 5)～7) の特許異議申立制度運用の資料などとともに、特許制度利用者による特許異議申立制度活用の一助となれば幸いである。

#### (参考資料)

- 1) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室『平成 6 年改正 工業所有権法の解説』（発明協会、1995 年）
- 2) 特許庁総務部総務課制度改正審議室『平成 15 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』（発明協会、2003 年）
- 3) 産業構造審議会知的財産分科会『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』(2013 年 9 月)

- 4) 特許庁総務部総務課制度審議室『平成 26 年特許法等の一部改正 産業財産権法の解説』(発明協会, 2014 年)
- 5) 特許庁審判部『特許異議申立制度の実務の手引き』(2015 年 2 月)
- 6) 特許庁審判部『審判便覧(改訂第 15 版)』(2015 年 4 月)
- 7) 星野昌幸「平成 26 年法改正特許法における特許異議申立制度について」『知財管理』Vol.65 No.5 (No.773) (日本知的財産権協会, 2015 年)

以上

## 注

- (1) 「特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成 27 年政令第 25 号)により, 改正法の施行期日は定められた。
- (2) 特許異議の申立てについては, 特許庁公報に掲載される。
- (3) 平成 15 年法改正以前は, 無効審判の請求人適格を制限する旨は明記されていなかった(平成 15 年法改正前の法第 123 条参照)が, 産業財産権関連法においては, 請求人適格につ

いて明示的な規定がない場合には利害関係人のみが請求人適格を有するとの解釈が判例上蓄積していた。無効審判の請求人適格についても, 裁判例(東京高等裁判所昭和 45 年 2 月 25 日判決(無体例集 2 巻 1 号 44 頁))及び特許庁の運用(審判便覧 改訂第 9 版(2002) 51-02 2.(1)参照)において, 当該審判請求について法律上正当な利益を有する者(利害関係人)のみがこれを有するとされていた。

- (4) 旧制度の廃止前の特許異議の申立て件数: 3536 件(平成 13 年), 3150 件(平成 14 年), 3896 件(平成 15 年)(本文中の特許異議の申立て件数を含めて, 出典は特許庁行政年次報告書 2004 年版, 2012 年版)。
- (5) 平成 25 年には, 審査順番待ち期間 11 か月との目標が達成された。
- (6) 知的財産政策部会は, 平成 25 年 7 月に, 知的財産分科会へと名称を変更した。
- (7) 特許異議の申立てとは異なり, 特許付与前の情報提供制度及び特許付与後の情報提供制度において, 刊行物等提出書は匿名で提出をすることができる(特許法施行規則第 13 条の 2 第 3 項・第 4 項, 第 13 条の 3 第 3 項)。

(原稿受領 2015. 5. 20)