

ダミーによる特許異議申立てにおける 実務的問題とその解消策について

会員 池田 輝行

要 約

リニューアルして復活することになった特許異議申立制度は、平成 27 年 4 月 1 日の施行日から約 11 ヶ月の間に 600 件を超える申立てがあり、制度利用者（ユーザー）に肯定的な評価がされつつあるように見受けられる。そこで本特許異議申立制度について今一度検討してみると、ダミー（替え玉）による特許異議申立てという実務的問題が残存するように思われる。

本問題は、特許異議申立人にとっては、自己がすべき手続を他者に依頼する必要がある、かつ、その結果として自分自身が対応に費やせる時間が短くなるということであり、特許庁にとっては、実質的な申立人に直接コンタクトできないためにスムーズな対応を期待できないということである。

本稿は、ダミーによる特許異議申立てのメリットとデメリットを整理した上で、上記実務的問題の解消策として異議申立人を非公開とする新たな制度を提言し、本制度の妥当性について種々の角度から検討したものである。

目次

1. はじめに
2. 復活した特許異議申立制度について
3. ダミーによる特許異議申立てについて
4. ダミーによる特許異議申立てのメリットとデメリット
 - (1) メリットについて
 - (2) デメリット（実務的問題）について
5. 上記デメリットの解消策について
 - (1) 一つの試案
 - (2) 特許異議申立制度の趣旨との整合性
 - (3) 濫用防止の観点
 - (4) 特許法第 186 条との関係
6. おわりに

1. はじめに

特許法の平成 26 年改正により、平成 27 年 4 月 1 日に新たな特許異議申立制度が施行された。特許異議申立制度については、平成 15 年の法改正で廃止されて以来、リニューアルして復活することとなったが、特許庁のホームページによれば、施行日から平成 28 年 3 月 8 日までの約 11 ヶ月の間に 608 件もの申立てがあったとのことである⁽¹⁾。

ここで、上記のように特許異議申立制度が廃止されることによって一本化された特許無効審判の直近（平成 26 年）における年間請求件数が 215 件であった⁽²⁾

ことに鑑みれば、その 3 倍に迫る数の特許異議申立てがなされつつあることになるため、復活した特許異議申立制度は、制度利用者（ユーザー）に肯定的な評価がなされつつあるように見受けられる。

そこで、このような特許異議申立制度について今一度検討してみると、ダミー（替え玉）による特許異議申立てという実務的問題が残存するように思われる。

以下において、まずは復活した特許異議申立制度の趣旨等を確認した上で、本問題がいかなるものであるかを整理し、その解消策について提言してみたい。

2. 復活した特許異議申立制度について

本制度は特許法第五章に規定されているが、その趣旨は、「当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、特許庁自ら特許処分 of 適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成することを主眼とした」ものとされている⁽³⁾。

そして、本制度における申立人適格については、特許法第 113 条柱書に規定されているように、「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」こととされている⁽³⁾。

なお、特許異議申立てに関する書面は、特許法第

186条第1項により原則として誰でも閲覧等が可能とされている。

3. ダミーによる特許異議申立てについて

上記のように、特許異議申立制度は特許の見直しという公益を図ることを目的としたものであるため、特許権者との間における利害関係の有無によらず何人も申立てが可能とされている。

このため、実務においては、実質的に利害関係を有する者が、利害関係を持たない者に自己に代わって特許異議の申立て手続をしてもらうというダミーによる異議申立てが少なからずなされているものと推察される。

その理由としては、平成15年に廃止された旧特許異議申立制度施行当時に開催された産業構造審議会知的財産政策部会の委員会において、参加委員から、「実務レベルでいきますと、このダミーというのは頻繁に行われておりまして、…現場の声としてはかなり頻繁に行われています。」との発言や、特許庁サイドからも、「別の人の名前で異議の申し立てをするというケースが非常に多いというように聞いています。」との発言がなされている⁽⁴⁾と共に、新旧特許異議申立制度間において、このような状況を変え得る特段の差異はないと考えられるからである。

なお、上記委員会で配布された資料⁽⁵⁾には、「異議申立て…人の傾向は、…約55%が個人名での申立てであり、…(1996年～2000年平均)。」との記載もあり、当時は実に半数以上の特許異議申立てが個人名でなされていたという状況が見て取れる。

ここで、ダミーによる特許異議申立て自体は、上記のように特許法第113条柱書に規定されている「何人も」の文言に違反するものではなく適法なものと言えるが、実務上においては、ユーザー等にとってメリットだけではなくデメリットも生じさせていると思われる。このデメリットこそ、本稿がテーマとする実務的問題であるが、次項において、このデメリットを上記メリットと共に整理してみたい。

4. ダミーによる特許異議申立てのメリットとデメリット

(1) メリットについて

上記産業構造審議会知的財産政策部会の委員会で数名から発言がなされており⁽⁶⁾、また上記資料において

も指摘されているように⁽⁷⁾、例えば、二当事者がセット品メーカーと部品メーカーといった取引関係や、親会社と子会社の関係、あるいはライセンスの許諾と被許諾の関係にあると仮定する。このとき、部品メーカーが自己の顧客であるセット品メーカーの特許に対して異議申立てをしたい場合や、子会社が親会社の特許に対して異議申立てをしたい場合、あるいはライセンスがライセンサーの特許に異議申立てをしたい場合を想定してみると、自己の名で異議申立てをしたくないと考えるのは自然のことと思われる。

なぜなら、上記の取引関係等はあくまでビジネス上の関係であるところ、一般的にビジネスでは継続性が重要な要素となるからである。すなわち、特許異議申立てをした場合に必ずしも特許を取り消すことができるとは限らない一方で、一旦異議申立てをすることにより利害関係を顕在化させると、現在及び将来において良好なビジネス関係を有することが難しくなるためである。

従って、上記のような場合には、部品メーカーや子会社、あるいはライセンサーにとって、ダミーにより特許異議申立てをすることは、利害関係を顕在化させることなく特許を取り消す機会を得るというメリットを享受するための手段ということになる。

なお、一度成立した特許を消滅させるという意味では共通する特許無効審判制度においては、本特許異議申立制度の復活に際して特許法第123条第2項が改正され、利害関係人に限り請求することができるようになったため、上記のようなダミーにより手続をとることはできない。このことは、ダミーによる特許異議申立てのメリットを再認識させるものと思われる。

(2) デメリット（実務的問題）について

上記復活した特許異議申立制度は、平成25年2月にまとめられた産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「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」において示された考え方に沿って導入された⁽⁸⁾。そこで本報告書を見てみると、以下のような考えが示されている。付与後レビュー制度（上記復活した特許異議申立制度に相当）においては「申立人の手続への関与の改善」が必要であり、「申立人が希望する場合であって、特許権者により特許の訂正がなされた場合に、申立人が意見を提出できるようにすることが適切である。これにより、無

効審判よりも迅速簡便な制度としつつ、申立人による、より主体的な参加を促す効果が期待できる。」。

なお、この考えは、平成26年法改正により特許法第120条の5第5項に具体的制度として反映されている。

ここで、ダミーによる特許異議申立てについて考えてみると、特許庁に対して申立人（申立人の代理人による場合も含む。以下同じ。）自身が直接手続を行うのではなく、申立人に代わる他者が手続を行うため、必然的に上記の意見提出を含めた特許庁とのやりとりは全て当該他者を介して行われることになる。

しかし、このような他者を介する手続は、申立人にとっては自己がすべき手続を当該他者に依頼する必要があるのみならず、その結果として、自分自身が対応に費やせる時間が当該他者を介する分だけ短くなってしまふという実務的問題を生じさせる。

一方、特許庁にとってもこのような手続は歓迎できないと思われる。というのも、上記の特許庁ホームページ内⁽⁴⁾には、「特許異議申立書等の不備については、特許庁から、確認、相談させていただくことがあります。連絡が取れるよう、電話番号の記載をお願いします。」と記載されているが、申立人がダミーである場合には、電話で問い合わせをしてもスムーズな対応を期待することは難しいと思われるからである。

また、特許庁審判部により作成された『特許異議申立制度の実務の手引き』によれば⁽⁹⁾、「取消理由の検討にあたり、特許異議申立書の記載について、合議体が技術説明を求める必要があると判断したときに限り、特許異議申立人との間で面接が行われることがある。」とされているが、申立人がダミーである場合には、必ずしも合議体が満足するレベルの面接をスムーズに行うことはできないと考えられる。

以上のようなことから、ダミーによる特許異議申立ては、上記特許制度小委員会報告書に謳われている「無効審判よりも迅速簡便な制度」の実現に支障をきたすものであり、期待された、「申立人による、より主体的な参加を促す効果」に水を差すものであるという意味で、実務的問題を生じさせるものと考えられる。

そこで、あくまで上記メリットを損なうことなく上記のようなデメリットを解消する方策が望まれることになる。

5. 上記デメリットの解消策について

(1) 一つの試案

上記のように、現行法では、特許異議申立てに関する書面は特許法第186条第1項により原則として誰でも閲覧等が可能とされているのであるが、申立人を特定する情報については非公開とする制度（以下「申立人非公開制度」という。）を採用してみるのはどうだろうか。

なお、このような制度は、異議の申し立て先である特許庁長官（特許法第113条柱書）へは申立人を特定する情報を提供させる一方で、他者へは公開しないものであるため、インカメラ制度（特許法第105条第2項参照）に類似するものと言って良いのかもしれない。

この申立人非公開制度によれば、ユーザーは自己が異議を申し立てた事実を秘匿できることから、上記4.(1)のメリットを担保できると共に、申し立てに際してわざわざダミーを使う必要もなくなることになる。一方で特許庁も、必要に応じて申立人本人へ直接コンタクトできるため、スムーズな対応を期待できることになる。

以下においては、申立人非公開制度について、復活した特許異議申立制度の趣旨と整合するものであるか否かを確認した上で、特許権者や第三者の立場からもその妥当性について検討してみたい。

(2) 特許異議申立制度の趣旨との整合性

上記2. で述べたように、復活した特許異議申立制度の趣旨は、「特許庁自ら特許処分 of 適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成すること」である。

ここで申立人非公開制度について考えてみると、申立人が誰であるかは非公開とされるものの、異議を申し立てることにより特許庁に対して特許処分を見直す契機を生じさせる機能を有することは言うまでもない。

また、特許異議申立制度は、本来的に、「当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、」上記のように、「公益的な目的を達成することを主眼とした」ものであるから⁽⁹⁾、申立人が非公開とされ当該特許権者にも知られないこと自体は、特許異議申立制度の趣旨に違背するものではないと思われる。

従って、申立人非公開制度は、復活した特許異議申立制度の趣旨と整合するものであると考えられる。

(3) 濫用防止の観点

申立人非公開制度は、ユーザーにとって上記のようにダミーを使わなくて済むという点でより使い勝手の良い制度になると考えられるため、特許権者にとってはユーザーの濫用による対応負担の増大が懸念されよう。

なお、上記特許制度小委員会報告書には、この点について、「付与後レビューの制度の…利用者にとって使い易いものとする必要がある。一方、付与後レビュー制度の濫用を防ぐとともに、特許権者の対応負担を軽減することも必要である。特許権者と、付与後レビュー制度を利用する者とのバランスを考慮」することが適切であるとの考えが示されている⁽¹⁰⁾。

ここで、仮に匿名での異議申立てを認める制度であれば、ユーザーに濫用される恐れもあると思われるが、申立人特定情報を明記した申立書の提出を要請する申立人非公開制度においては、かかる恐れは少ないと思われる。

なぜなら、特許庁との関係では申立人が把握されることになるため、必要に応じて行政官庁たる特許庁が本制度のユーザーである申立人をコントロールすることができると考えられるからである。

従って、申立人非公開制度は、必ずしも特許権者の対応負担を増大させるものとは言えず、上記特許制度小委員会報告書に謳われている「バランス」を崩すものではないと思われる。

(4) 特許法第 186 条との関係

第三者との関係では、特許法第 186 条につき検討しておく必要がある。

上記 2. で述べたように、現行制度においては、特許異議申立てに関する書面は特許法第 186 条第 1 項により誰でも閲覧等が可能とされているが、申立人非公開制度により申立人特定情報が秘匿されることになれば、上記閲覧等により第三者が取得できる情報が制限されることになるためである。

特許法第 186 条ただし書きには、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときに閲覧等を認めないこととし得る書類が限定列挙されているが、その第 3 号には、特許無効審判等に係る書類であって当事者

等から自己が保有する営業秘密が記載された旨の申出があったもの、が挙げられている。

この第 3 号（正確には本号の前身）は平成 10 年法改正により追加されたものであるが、本改正の趣旨を確認すると、「発明の内容に直接関連しない書類の中に、公にされることにより企業の利益又は個人の利益といった保護すべき利益を損なうおそれがある書類が存在するため、その取扱いを明確化する必要がある」ためであると説明されている⁽¹¹⁾。

そうであれば、特許異議申立人を特定する情報についても、上記 4. (1) で述べたことから分かるように、それ自体が、公にされることにより申立人の利益を損なうおそれがある営業秘密とも考えられるため、上記第 3 号と同様に扱っても良いと思われる。

なお、上記第 3 号において、特許無効審判等の当事者系審判に係る書類に限定している理由は、当事者系審判では冒認や共同出願違反を立証する営業秘密が提出される可能性があるために過ぎず⁽¹²⁾、申出があったものに限定している理由は、営業秘密であるかどうかを第一によく認識しているのは書類の提出者であるために過ぎない⁽¹³⁾ことから、これらの限定は上記の検討に影響を与えるものではない。

以上のことから、申立人非公開制度は、第三者との関係においても妥当なものと考えられる。

6. おわりに

ダミーによる特許異議申立ては、上記のように、ユーザーにとっては実務上不便を強いているものと思われる。従って、ダミーを使わなくても済むような、より使い勝手のよい特許異議申立制度が望まれる。

ここで、ユーザーにとって使い勝手が良い制度というのは必然的に特許権者にとっては厳しい制度になるだろうが、特許成立後の早い段階で厳しい公衆審査を受けることにより、その後 20 年程度に及ぶ長期間に渡って一層安定した権利を保持できると考えれば、特許権者にとっても利点のあるものといえよう。

また、より厳しい公衆審査を経て成立する特許は、その信頼性が高まるため、ビジネスにおいて一層尊重されることになると思われる。

本稿が、ダミーによる特許異議申立てを解消させる新たな制度を誕生させる一つの契機となるようなことがあれば、筆者にとって望外の喜びである。

参考文献

- (1) 特許庁審判部，特許庁ホームページ内「特許異議の申立ての状況，手続の留意点について」，平成 28 年 3 月
(URL: https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm)
[最終アクセス日：平成 28 年 3 月 24 日]
- (2) 特許庁，特許行政年次報告書 2015 年版，p.37 (2015) の 1-1-99 図
- (3) 特許庁総務部総務課制度審議室編，平成 26 年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説，p.78(2014)，発明推進協会
- (4) 産業構造審議会知的財産政策部会第 2 回紛争処理小委員会議事録 (平成 14 年 6 月 27 日) の中西委員発言と小林審判企画室長発言
- (5) 資料 1 特許の有効性に関する審判制度等の在り方 (案)，p.11 (注 1)
- (6) 前掲注(4)中西委員及び小林審判企画室長による発言と，佐藤委員発言
- (7) 前掲注(5)p.11 の(iv)業界慣行としての第三者申立て
- (8) 前掲注(3)pp.75-76
- (9) 特許庁審判部，特許異議申立制度の実務の手引き，p.27(平成 27 年 12 月)
- (10) 本文の 4.(2)に記した産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「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」，p.15 (平成 25 年 2 月)
- (11) 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編，平成 10 年改正工業所有権法の解説，p.99(1998)，社団法人発明協会
- (12) 前掲注(11)p.101
- (13) 前掲注(11)p.102

以上

(原稿受領 2016. 3. 24)

パンフレット「弁理士Info」のご案内

内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

価格

一般の方は原則として無料です。

(送料は当会で負担します。)

問い合わせ/申込先

第3事業部 広報・支援室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

