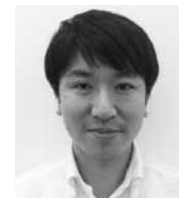


## 解 説 1

# 特許法改正・新異議申立制度について

中央技術研究所 技術戦略室 技術戦略総括グループ こんどう ひでさと  
近藤 秀怜  
(前 中央技術研究所 技術戦略室 知的財産2グループ)



## 1. はじめに

事業活動、研究開発活動、製造現場における日々の改善活動等の企業活動の成果である知的財産には特許、営業秘密、ブランド、デザイン等があるが、技術的側面からいえば重要なのは特許である。自社の技術的成果について特許を取得し戦略的に活用することで、他社よりも市場競争力を高めることが可能となる。その一方で、企業活動を行うに際しては、他社の特許に対するケアも必要となる。特許に関して他社と紛争が生じた場合、訴訟にまで発展し、事業の停止や高額な損害賠償等の甚大な影響を被ることもあるからである。したがって、企業活動の障害となる他社の特許が存在する場合、何らかの対策を講じる必要がある。他社特許に対して対策を講じることを一般的にパテントクリアランスという。

特許制度に関しては、特許法によって様々な規定がされているが、特許制度の主なユーザーである産業界のニーズに応じた利便性向上の観点や、諸外国の特許制度との国際的調和の観点から、特許法は数年ごとに改正されてきた。

そのような中、2014年（平成26年）5月14日、特許法の改正法が公布された（以下、「本改正」という）。本改正には前述のパテントクリアランスと密接に関係する「特許異議の申し立て制度の創設」が含まれている<sup>1)</sup>。以前にも異議申立制度は存在していたが、平成15年改正法により廃止された（以下、これを「旧異議申立制度」という）。本改正で導入される異議申立制度（以下、「新異議申立制度」という）は、実質的に旧異議申立制度を約10年ぶりに復活させたものである。

本稿では、企業活動を行うにあたり理解が重要と考えられる新異議申立制度について、復活に至った経緯も含めて解説を行う（新異議申立制度の施行日は本稿執筆時点では明らかになっていないが、2015年4月1日というのが大筋の見方である）。

## 2. 特許制度

新異議申立制度は特許制度の一部であることから、まず特許制度の概要について説明する。

### 2.1 特許制度の趣旨

特許制度は、発明をした者に対してその発明を独占的に実施する権利（特許権）を付与する制度であり、言い換えれば、ある技術の私的独占を保障する制度である。ただし、特許法は、技術の私的独占を認める代わりに、その内容を公報発行という形で公開することとしている。第三者は公開された技術を参考にしてより良い技術を開発し、特許権を取得する代わりにその技術を公開する。このように私的独占と公開のサイクルを繰り返すことで技術水準を向上させ、産業の発達を促すというのが特許制度の趣旨である。

### 2.2 特許付与の判断における基準

ある発明をした者が特許を取得したい場合、特許庁に特許出願という手続を行う。特許出願から1年6か月後、特許出願の内容は公開特許公報という形で公開される。公開される内容は審査前のものである。前述のとおり特許権は独占権という極めて強い権利であるため、特許を付与すべきか否かの判断には一定の基準が設けられており、特許出願された発明は、特許庁の審査官によって基準を満たしているか否かが審査される。その基準の例を示す。

新規性…発明が、今までにない新しいものであること  
進歩性…発明が、従来の技術から簡単に思いつかないものであること

基準を満たすと判断された場合は特許が付与され、基準を満たさないと判断された場合は、特許出願をした者（特許出願人）にその旨が通知される。特許出願人は、一定の制約の範囲内で、基準を満たすように特許の内容（権利範囲等）を修正することができ、修正後の内容が基準を満たす場合は特許が付与される。特許が付与されると、特許公報という形でその内容が公開される。

### 3. 第三者が特許の有効性の判断に関与できる制度

特許は独占権という極めて強い権利であることから、特許付与に関する特許庁の判断やその権利の範囲は、第三者の企業活動に大きな影響を及ぼす。そこで、特許付与

の判断が適正か否か、特許の権利の範囲が適正か否か、について第三者が関与できる制度が各種設けられ、それらは図1のように変遷してきている。以下、各制度について説明する。

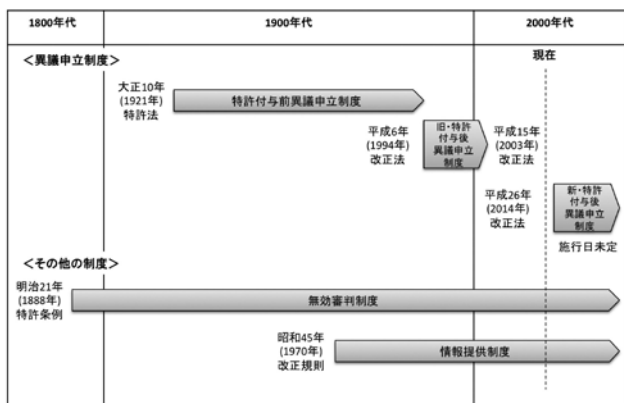


図1 第三者が特許の有効性の判断に関与できる制度の変遷

### 3.1 異議申立制度

#### (1) 特許付与前異議申立制度（大正10年特許法～平成6年改正法）

本制度は、特許付与前に特許公告という形で審査後の内容を公開し、一定期間第三者の異議申立を認めて特許庁の判断の見直しを図る制度であり、安定した権利として特許を付与できる点で意義があった。

しかしながら、全ての特許について一定期間見直しの機会を設けていたため、迅速な特許付与が難しいという問題があった。また、特許付与後異議申立制度を採用している諸外国から制度を変更するよう要請もあった。

#### (2) 特許付与後異議申立制度：旧異議申立制度（平成6年改正法～平成15年改正法）

前述の事情に鑑み、平成6年改正法により、特許付与前から特許付与後異議申立制度（旧異議申立制度）に変更された。本制度は、特許付与前異議申立制度と同様に、安定した権利として特許を付与できる点で意義があり、年間3千～6千件程度利用されていた<sup>1)</sup>。

しかし、本制度と後述の無効審判制度とが併存する状況で、異議申立と無効審判が同時期になされた場合、特許権者の負担が非常に大きいという問題があった。さらに、異議申立後に無効審判が請求される場合は、最終解決までの期間が長期化するという問題があった。

そこで、異議申立制度と無効審判制度とが併存することに起因するこれらの問題を解消し、一つの手続で済むように、旧異議申立制度は廃止され無効審判制度に一本化された（平成15年改正法）。

### 3.2 その他の制度

異議申立制度の理解を深めるため、その他の制度についても説明する。

#### (1) 無効審判制度（明治21年特許条例～現在）

1888年（明治21年）の特許条例で導入された無効審判制度は、第三者が特許の有効性の判断に関与できる制度としては最も古いものである。

無効審判制度は、一旦付与された特許を無効にすることができる制度であり、その効果は異議申立とほぼ同様である。しかしながら、異議申立が公衆による特許付与の見直しという公益的趣旨から設けられているのに対して、無効審判制度は当事者間の私的紛争解決を目的としている点で異なっている。制度趣旨の違いは審理方式等にも反映されており、異議申立が特許庁の審査の延長戦という趣であるのに対して、無効審判制度は訴訟を雛形として制度設計されており、当事者の負担は非常に大きい。そのためか、無効審判制度の請求件数は年間2百件台であり<sup>1)</sup>、旧異議申立制度の申立件数の10分の1以下程度であった。

平成15年改正法によって旧異議申立制度が廃止され、無効審判制度に一本化されたが、無効審判の請求件数は特段増加しなかった。やはり、無効審判は、その使い難さのために異議申立の代わりには利用されなかったことが示唆される。

#### (2) 情報提供制度（昭和45年改正規則～現在）

本制度は、特許庁における迅速かつ的確な審査を担保すべく、公衆から特許の有効性の判断に有用と思われる先行技術文献の提供を受け付けるものである。公開特許公報を見た第三者は、特許にすべきでないと考えた場合、特許付与を阻止するために、本制度を利用して審査に有用な先行技術文献を提供することができる。

旧異議申立制度の廃止後、情報提供制度の利用件数が増加している（その増加分は旧異議申立制度の利用件数には及ばない）ことから、異議申立の代わりにパテントクリアランスの手段としてある程度利用されているものと示唆される。

### 3.3 諸外国の制度

我が国の無効審判制度や情報提供制度に相当する制度は多くの国で広く採用されている。

さらに、欧州特許庁やドイツ特許庁は従来から特許付与後異議申立制度を採用している他、米国でも2011年の特許法改正（AIA: The Leahy – Smith America Invents Act）において特許付与後レビューの導入に踏み切った。このように、いわゆる知財先進国においては異議申立制度が比較的充実している。

## 4. 現行制度における問題点

前述のとおり平成15年改正法において旧異議申立制度が廃止され無効審判制度に一本化されたが、現行制度における問題点として、以下のような点が指摘されている<sup>2) 3)</sup>。

#### 4.1 第三者による審査への関与の機会減少

無効審判制度があまり利用されていないことから、実質的には、旧異議申立制度の廃止によって第三者が審査に関与する機会は情報提供だけとなっている。しかし、近年、審査の早期化により情報提供の機会のないまま特許が付与されるケースが増加しており、情報提供制度が十分に機能していない場合がある。

#### 4.2 特許の信頼性・安定性に対する懸念

前述のとおり、第三者による審査への関与の機会が減少した結果、特許の信頼性・安定性について懸念が持たれている。

障害となる特許がある場合、実務上は、使いにくい無効審判を利用する代わりに、先行技術文献を収集し、その特許が無効であるとの鑑定を弁護士や弁理士から取得することがある（無効鑑定）。取得した無効鑑定は、将来的に特許権者との間で紛争が生じたときの交渉材料や無効審判請求の基礎的資料として使用することになる。

しかしながら、無効鑑定を取得したとしても特許が存在する限り、特許権者から権利行使されるリスクは残る。さらに、無効鑑定はあくまで弁護士や弁理士の見解であり、その特許が特許庁で確実に無効と判断されるわけではない。このように、旧異議申立制度の廃止によって、廃止前に比べて無効鑑定を取得する機会が増え、権利行使されるかもしれない、確実に無効にできるかわからない、という不安定さが増すこととなった。

また、企業活動が国際化する中、異議申立制度を採用する欧米の知財先進国と比較して、我が国の特許がその信頼性・安定性においてバランスを欠くことは、グローバルな特許の取得・活用に悪影響を及ぼす可能性がある。

### 5. 新異議申立制度

#### 5.1 概要

前述の問題点を背景として、本改正により新異議申立制度が導入されることとなった。本制度の骨子は次のとおりである。

- 誰でも、特許公報の発行日から6か月以内に限り、登録特許について異議申立をすることができる。
- 異議申立があると、特許庁にて特許を取り消すべきかどうか審理される。取消理由があると認められるときは特許権者に対して取消理由通知がなされる。特許権者はこれに対して、特許が取り消されないように、特許の内容を修正する手続をとることができる。
- 特許庁は、特許を取り消すべきと認められるときは取消決定を、そうでないときは維持決定を下す（なお、取消決定に対して特許権者は不服申立ができる）。
- 取消決定が確定すると、特許が取り消される。

以下、本制度の概要を説明する（本制度の詳しい内容については参考文献<sup>4)</sup>を参照されたい）。

(1) 新異議申立制度と情報提供制度・無効審判制度との比較  
新異議申立制度について、他の制度と比較しながら説明する（表1）。

#### ①制度趣旨

新異議申立制度は、情報提供制度と同じく、特許庁による審査の信頼性を担保するという公益的趣旨に基づく。これに対して、無効審判制度は私的な紛争解決という趣旨に基づく。

#### ②申立をすることができる者（主体的要件）

新異議申立制度では、申立は誰でも可能である。これは、新異議申立制度が情報提供制度と同じく公益的趣旨に基づく制度であることから、広く申立を認めるものである。

一方、無効審判制度は、本改正前は旧異議申立制度を取り込んだ制度として設計されていたため誰でも請求可としていたが、本改正後は新異議申立制度との違いが明確化され、私的紛争解決という趣旨に則って、利害関係人にも請求が認められることとなる。

#### ③申立をすることができる期間（時期的要件）

新異議申立制度では、特許公報発行日から6か月間に限り、申立をすることができる。これは、情報提供や無効審判には時期的な制限がないことは対照的であるが、第三者が申立の要否を検討し、先行技術文献を調査して申立を行うのに必要十分な期間ということで定められた<sup>5)</sup>。

#### ④申立理由

新異議申立制度と情報提供制度は、公益的趣旨に基づくことから、新規性や進歩性等に関する申立や情報の提供に限られる。

一方、無効審判は、当事者間の紛争解決という趣旨により、新規性や進歩性等に関するものに加えて、共同出願違反（複数の者が共同で発明をした場合、共同で特許出願しなくてはならないこと）や冒認出願（他人の発明を盗んで特許出願してはならないこと）といった当事者間でしか知り得ない事情に関する無効理由としている。

#### ⑤審理方式・審理主体

新異議申立制度では、申立人および特許権者の主張は書面でなされ、特許庁の審判官の合議体（審判長と審判官からなる）によって審理される。情報提供制度では、提供された情報は審査官が裁量で審理する。

一方、無効審判では、その審理手続において訴訟を雛形としていることから請求人および特許権者は口頭で主張を行い、審判官の合議体によって審理される。

#### ⑥不服申立

新異議申立制度では、特許の取消決定に対して特許権者は知財高裁（知的財産高等裁判所）に不服申立をすることができる。

一方、特許の維持決定に対して申立人は不服申立をすることはできない（無効審判を請求することはできる）。

表 1 新異議申立制度と情報提供制度・特許無効審判との比較（本改正後）

	情報提供制度	特許無効審判	新異議申立制度
①制度趣旨は？	迅速・的確な審査のため (公益的趣旨)	当事者間の紛争解決のため	審査結果の見直しのため (公益的趣旨)
②誰ができるか？	誰でも可(匿名可)	利害関係人のみ可	誰でも可
③いつできるか？	いつでも可	特許成立後いつでも可	特許公報発行日から 6か月間に限り可
④申立の理由は？	新規性 進歩性 先願主義 記載要件 新規事項追加	新規性 進歩性 先願主義 記載要件 新規事項追加等 + 共同出願違反 冒認出願	新規性 進歩性 先願主義 記載要件 新規事項追加等
⑤審理のやり方は？	書面 審査官の裁量による審理	原則口頭 (申立又は職権により 書面も可) 審判官の合議体による審理	書面 審判官の合議体による審理
⑥不服申立は できるか？	不可	可 (特許権者・審判請求人い ずれも知財高裁に不服申立可)	可 (特許権者は、知財高裁に取 消決定に対する不服申立可。 ただし、申立人は、維持決定 に対して不服申立不可)

## (2) 新異議申立制度と旧異議申立制度との比較

新異議申立制度は、ほとんど旧異議申立制度と同じ内容であるが、幾つかの点で変更がなされている(表2)。

## ①訂正請求に対する意見書の提出

旧異議申立制度からの変更点の内、最も重要なものといえる。

旧異議申立制度では、審尋(審判長が申立人や特許権者に対して意見提出の機会を与える手続)が運用的に行われていたものの、申立人に異議申立審理中に意見を述べる機会はずしも認められていなかった。そのため、申立人の関知しないところで特許の内容が修正されることなどが問題点として指摘されていた。

そこで、新異議申立制度では、特許権者から特許の内容の修正があった場合、審判長は申立人に対して意見書を提出する機会を与えなければならないこととされた。

この変更により、旧異議申立制度の問題点が解消され、申立人は審理により深く関与することができるようになったといえる。

## ②審理方式

旧異議申立制度では、原則として書面審理が採用されていたものの、申立又は職権により例外的に口頭審理を行うことができた。そのため、申立人には、無効審判に比べて手続が簡易な異議申立を選択したメリットが失われる懸念があった。

一方、新異議申立制度では、例外としての口頭審理は認められず、全件書面審理となった。

この変更により、制度趣旨の異なる無効審判制度との違いがより明確になるとともに、前述の懸念が払拭され、新異議申立制度はより使い易いものになると考えられる。

表 2 新異議申立制度と旧異議申立制度との比較

	旧異議申立制度	新異議申立制度
①訂正の請求に対する意見書の提出	不可	可 (審判長から指定された期間に限る)
②審理のやり方	原則書面 (申立又は職権により口頭も可)	書面

※この他、異議申立書の要旨変更可能な期間が次のように変更される。

旧異議申立制度:申立可能な期間(特許公報発行日から6か月)

新異議申立制度:申立可能な期間(特許公報発行日から6か月)又は取消理由通知があったときのいずれか早い方まで。

## 5.2 本改正の影響

### (1) メリット

異議申立制度が復活することにより、無効審判制度よりも簡易な手続で特許を取り消すことができる上、情報提供を行う機会がないまま成立した特許に対して無効審判以外に制度上採り得る手段がないという前述の問題点が解消される等、パテントクリアランスにおいてそのメリットを享受する企業は多いと予想される。

また、異議申立により特許を取り消すことができれば、無効鑑定を取得したものの権利行使されるリスクが残存するという不安定な状況も解消される。

### (2) デメリット

新異議申立制度は、情報提供制度や無効審判制度と異なり、特許公報発行から6か月間という申立期間の制限がある。そのため、障害となる可能性のある特許をいち早く抽出して、限られた期間内に先行技術文献を収集して異議申立を行う必要がある等、相応の負担を強いられることとなる。

## 6. おわりに

本改正により来年導入予定の新異議申立制度について解説を行った。本制度は、実質的に旧異議申立制度を復活させたものだが、幾つかの点で改善が図られている。本改正によって、パテントクリアランスにおける選択肢が増えること自体は喜ばしいことと考えられる。

しかしながら、異議申立を行うか否かの判断に際しては留意しなければならないことも多い。例えば、異議申立をすることによって、その特許が他の企業の事業活動・研究開発活動等に影響を与えるものと特許権者に知らしめること等である。

本制度をどのように活用していくかはユーザーたる企業それぞれの状況に応じた判断によるところであり、当社としても、事業や研究開発の状況に応じて本制度を適切に活用できるよう、継続的に検討していく必要がある。

### － 引用文献 －

- 1) 特許庁；平成26年特許法等改正説明会テキスト 平成26年特許法等の一部を改正する法律について、2014年
- 2) 一般財団法人知的財産研究所；安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究報告書、2013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
- 4) 高畑豪太郎；新・特許異議申立制度の解説－平成26年特許法改正－，経済産業調査会，2014年
- 5) 吉藤幸朔、熊谷健一；特許法概説[第13版]，有斐閣，1998年