

第5章 異議申立制度と無効審判制度の統合

1. 改正の必要性

(1) 現行の異議申立制度と無効審判制度の概要

特許付与後にその特許の有効性を争う手続として、現在異議申立制度と無効審判制度の2つがある。いずれの制度においても申立てないし請求が認められると特許権が存在しなかったものとみなされるため、両者は効果において共通している。これらの制度はいずれも、特許庁における審査の公衆による見直しと、特許権を巡る紛争の解決という2つの制度目的を有するが、異議申立ては審査の見直しに、無効審判は紛争解決に、それぞれ中心的な役割があるものとされており、各目的に応じて、異議申立ては査定系による簡易な手続を、無効審判は訴訟に類似した当事者系の本格的審理構造を採用している点に特色がある。

このように機能的に重複する2つの制度が併存しているのは、平成6年の法改正によってそれ以前の付与前異議申立制度が現行の付与後異議申立制度に移行したためである。平成6年の法改正以前は公衆審査という観点から特許付与前の異議申立制度が採用されていたが、特許付与までの期間を短縮することを目的として、同改正によって現行の付与後異議申立制度に移行した。これにより異議申立てと無効審判の双方が特許付与後に権利の有効性を判断する手続きとして併存することになったのである。

平成6年の法改正の際には、権利設定後にその有効性を特許庁が判断する制度という点で共通する異議申立てと無効審判を整理し一本化すべきとの意見がある一方で、簡易な見直し手続きとしての異議申立制度を残すべきとの意見もあり、結局、付与前異議申立制度のような当事者対立構造ではなく、特許権者と特許庁の対立構造（査定系構造）を採用するなど、無効審判との差異を明確にした上で、付与前異議申立制度を付与後の手続へと移行させた。

両制度の主な相違点は以下のとおりである。

異議申立てと無効審判の主な相違点

	異議申立て	無効審判
請求人適格	何人も（第113条）	利害関係人（裁判例）
請求時期	特許掲載公報発行の日から6ヶ月以内（第113条）	いつでも（第123条）
請求理由	公益的理由のみ（第113条）	公益的理由+権利帰属等（第123条）
審理構造	特許権者と特許庁の対立構造（査定系）（第120条の4）	特許権者と無効審判請求人の対立構造（当事者系）（第134条）
取消訴訟	特許取消決定に対して特許庁長官を被告として特許権者のみ不服申立て可能（第178条、第179条）	特許無効審決・特許維持審決に対し両当事者が原告あるいは被告となる当事者対立構造（第178条、第179条）

(2) 現行制度の問題

① 異議申立制度に対するニーズの変化及び問題

付与後の異議申立制度は、いったん異議が申し立てられた後は、特許庁と特許権者との間だけで特許の見直し手続が進む査定系の制度設計となっている。そのため、付与前異議申立てとは異なり、申立人は事件の当事者とはならず、審理中に主張立証を行う機会を持たない。また、申立人は特許維持決定に対して不服申立てをすることもできない。これは、異議申立てを無効審判と併存させるに際し、特許の簡易な見直しの制度と位置付けたことによるものである。

しかし、異議申立ての利用者には審理中に意見を述べる機会が十分でないことについて不満があり、むしろ手続への積極的関与を求める要請が高まっている。また、当事者に委ねた方が適切な無効理由・証拠の収集ができるような場合もあるが、現行の異議申立制度においては申立人が追加的に主張立証活動を行うことは不可能である。したがって、当事者の納得という観点からも、審理の充実という観点からも、現在の異議申立制度は不十分なものとなっている。

② 制度利用者からみた両制度の利用形態の変化と弊害

上述のとおり、異議申立制度は特許付与の見直し、無効審判は当事者間の紛争処理に重点をおく制度として併存している。ところが、両制度の利用状況をみると、制度の利用者は、両制度を本来的目的によって使い分けてはいない。すなわち、現状として、いずれの制度も主として当事者間の紛争解決を目的として利用されており、利用者の意識として、行政処分の見直しをするよう異議を申し立てるという考え方は必ずしも強いものではない。

実務的には、特許の無効を求めるに際し、先ず簡易かつ負担の少ない異議申立てを行い、異議申立ての結果に不服がある場合に無効審判を請求する傾向も見られる。この結果、特許庁において、同一当事者による特許の見直し手続きが繰り返し行われることになり、紛争の最終的な解決が長期化する一因にもなっている。また、異議申立人が審理に関与できないことによる審理結果への不満も、特許維持決定に対して新たな無効審判を請求する原因になっている。

さらに、特に競業者の関心の高い特許や侵害訴訟関連の特許について、異議申立てと無効審判の両方が同時期に特許庁に係属することがある。その場合、異議申立てと無効審判とでは審理構造が異なるため審理を併合することができず、また、特許権者は各手続ごとに訂正請求をすることができるため、並行して審理することすら困難が生じる場合がある。その結果、競業者の関心の高い特許や侵害訴訟関連の特許のように、本来迅速審理の要請の高い事件ほど、特許の有効性を巡る紛争の最終的な解決が長引くこととなりやすく、また、特許権者は複数の事件に個々に対応する負担を負う。

これらに加え、現行の異議申立制度の問題として、一つの特許について二以上の同一内容の異議申立てがなされることが多いことが挙げられる。その原因の一つは、準備の都合上異議申立てが申立期間の終期に集中し、他の異議申立ての内容を事前に参照することができないことにある。その結果、同一の特許について異議申立てが重複してなされることになり、特許権者にも異議申立人にも負担を強いることとなっている。

(3) 問題点への対処

上述のとおり、現在異議申立制度は、無効審判と同様、紛争解決の手段として利用されており、あえて2つの制度を併存させている意味が希薄になっているのみならず、そのような利用態様に起因する弊害が指摘されている。そこで、今改正により、従来異議申立制度が独自に担っていた機能を無効審判制度に包摂させ、異議申立制度を無効審判制度に吸収統合することとした。

これにより、異議申立て後に無効審判請求が繰り返してされたり、両者が重複して請求されるなど、特許権者に対する過重な攻撃が減少すると考えられる。また、同一権利に対して複数の請求があった場合においても併合審理や同時審理が可能になるため、紛争全体の迅速な解決が促進されるとともに、特許権者の対応負担を軽減することができる。さらに、特許の無効を主張する者の手続への関与が保障されることにより、当事者の審理への満足度が高められるとともに、審理の充実を期待することができる。

2. 改正の概要

異議申立制度に関する規定を削除するとともに、公益的無効理由に基づく無効審判の請求人適格を拡大して異議申立制度が担っていた機能を無効審判に包摂させる。

新しい無効審判制度は以下のような基本骨格を持ったものとする。

請求人適格	<u>何人も（一部の請求理由については利害関係を要求）</u>
請求時期	いつでも
請求理由	公益的理由+権利帰属等
審理構造	特許権者と無効審判請求人の対立構造（当事者系構造） +職権探知主義
審決取消訴訟	審判の両当事者が原告あるいは被告となる当事者対立構造

※下線を引いた部分が改正部分

3. 特許法の改正条文の解説

(1) 異議申立てに関する章、及び条文の削除

◆特許法目次

目次を次のように改める。

第五章 削除

◆特許法第5章

第五章 削除

第113条から第120条まで 削除

まず、異議申立制度が無効審判に吸収されることに伴い、異議申立てに関する特許法第五章の条文が全て不要になることから、これを削除し、かつ、その他特許法全般について異議申立制度に関連する部分を適宜削除した。

また、従来異議申立期間が6ヶ月に限定されていたことを前提とした制度として、特許掲載公報の発行の日から5ヶ月間は何人も出願書類及びその付属物件を無料で閲覧できる縦覧の制度があったが、後述のとおり、無効審判との統合によって申立て期間の制限がなくなるため、縦覧の制度は新しい制度との整合性を失う。そこで、異議申立てに関する章の削除に併せて縦覧に関する第66条第5項及び第6項も削除した。

(2) 無効審判の請求人適格の変更

◆特許法第123条

(特許無効審判)

第二百二十三条 (略)

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。

3・4 (略)

無効審判に関する第123条第1項の規定には特に変更を加えず、同条第2項に新たに請求人適格に関する規定を置く。今改正により無効審判制度に変更があったのは請求人適格のみであるが、ここでは、異議申立制度と無効審判制度の一本化という観点から、無効審判制度の基本骨格となる、請求理由、請求人適格、請求時期、審理構造及び審決取消訴訟について、それぞれ立法作業時の検討経過の概略を解説する。

① 請求理由

現行の無効審判における無効理由は異議申立ての理由を全部包含しており、また、今回の法改正は従来の無効審判の機能を縮小することを目的としたものではない。したがって、無効理由に関して現行制度に変更を加える必要はなく、新しい無効審判の請求理由は従来と同じである。

無効審判の請求理由

公益的理由 (異議申立理由)	新規事項の追加 (第17条の2第3項、第123条第1項第5号)、外国人の権利享有違反 (第25条)、新規性・進歩性等の特許要件違反 (第29条、第29条の2)、不特許事由 (第32条)、明細書の記載不備 (第36条)、先後願 (第39条)、条約違反 (第123条第1項第3号)
権利帰属	共同出願要件違反の出願 (第38条)、冒認出願 (第123条第1項第6号)
後発的理由	特許後の条約違反 (第123条第1項第7号)、特許後の外国人の権利享有違反 (同号)、訂正要件違反 (第123条第1項第8号)

② 請求人適格 (改正事項)

無効審判の請求人適格の範囲については従来論争があり、学説上も特許庁

及び東京高等裁判所の実務においても利害関係が必要であると解されてきたが、今回の改正により、原則として何人もこれを請求することができることとし、権利帰属に関する無効理由についてのみ利害関係を要求することとする。

上述のとおり現行の無効審判の請求人適格は利害関係人に限定されている。これに対し、異議申立てにおいては、公衆による特許の見直しという制度の趣旨から、申立人適格が広く何人にも認められている。今改正により、異議申立制度の持つ公衆審査機能を新しい無効審判制度に包摂させるためには、従来異議申立ての理由とされていた事項について請求人適格を拡大することが必要である。これが、原則として何人も無効審判を請求することができることとする理由である。

しかし、上述の通り、現行無効審判の無効理由の中には、異議申立ての申立理由となっていないものもある。これらについては、各理由ごとに請求人適格を拡大することが適切か否かを検討する必要がある。

現行法上異議申立ての理由となっていない無効理由として、まず、後発的無効理由と呼ばれる一群の無効理由がある。具体的には、特許付与後に外国人の権利享有違反が生じたこと、特許付与後に条約違反が生じたこと、及び、訂正要件違反の訂正がなされたことがこれにあたる。これらの事由が異議申立ての理由とされていないのは、特許付与に対する早期の異議申立てという制度趣旨からみて、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いこと、及び、そもそも6ヶ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稀であることにある。

要するに、いわゆる後発的無効理由が異議申立ての理由となっていないのは、これらの理由について請求人適格を広く認めることが不適切であるからではなく、単に、6ヶ月という限られた申立て期間を前提とする異議申立制度には馴染まなかったからにすぎない。事実、外国人の権利享有違反や条約違反が特許付与前に生じている場合には異議申立ての理由とされており、また、訂正はそれ自体が新たな特許査定という性格をも有しているから、本来的に見直しの対象とされるべきものである。したがって、今回の改正により異議申立

制度を無効審判制度に吸収させるに際して請求期間の制限がなくなれば、むしろ、後発的無効理由についても広く公衆審査の対象とすることが望ましい。

これに対し、権利帰属にかかわる無効理由、すなわち冒認出願および共同出願要件違反の出願については、発明の特許性については何ら問題はなく、専ら権利の帰属が問題となっているものである。このような特定の当事者間における権利の帰属を巡る紛争の解決は、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。したがって、権利帰属に係る無効理由については、利害関係人にも請求人適格を認めることとした。

以上の検討結果に基づき、後発的無効理由及び従来異議申立ての理由ともなっていた無効理由については何人にも請求人適格を与えることとし、他方、冒認及び共同出願違反については利害関係人だけが無効審判を請求できることとした。

③ 請求時期

無効審判の請求時期については特に制限を設けず、いつでも請求できることとする。

一般的な行政処分に対する取消請求については、法律関係の安定という観点から請求時期に制限が設けられているのが通例である。異議申立制度において申立期間が6ヶ月に制限されているのもこの考え方に従ったものといえる。無効審判においても、昭和62年の法改正以前には、外国刊行物を証拠とする無効審判の請求について5年間の除斥期間が存在した。

しかし、特許権は私権であるため、その有効性を巡る紛争は、事前であれ事後であれ、権利行使ないしその可能性の存在を契機として生じることが多く、必ずしも特許付与の後一定期間内に顕在化するものではない。仮に除斥期間を設けて一定期間経過後は特許の有効性を争い得ないこととすると、客観的には特許性のない発明に付与された権利が行使されることになるため、産業政策上不当な結果が生じ、ひいては我が国の特許制度に対する信頼も失われることとなる。現に外国刊行物の除斥期間については、除斥期間の経過

を待って特許権を行使する、いわゆる待ち伏せの権利行使の問題が指摘されていた。そのため、現行の無効審判は、特許権存続中はもちろんのこと、消滅後においても、権利行使の可能性のある限りその請求をすることができることとなっている。

今改正は、無効審判に異議申立制度の機能を担わせるものではあるものの、従来の無効審判の制度目的を変更ないし縮小することを目的とするものではない。また、仮に請求時期を制限すると、その請求期間中に、具体的紛争を離れた予防的審判請求を多数招くことにもなりかねず、特許権者に経済的必然性のない負担を与えたとの危惧もある。そこで、新しい無効審判の請求期間については、現行の無効審判と同様、特に制限を設けないこととした。

④ 審理構造

無効審判の審理構造は、従来の無効審判と同様、審判請求人と特許権者との間の当事者対立構造としつつ、職権探知も可能にする。

審理構造の基本を当事者対立構造に置く理由は、当事者に主張立証を委ねることにより、実験成績証明書のような特許庁では得ることができない証拠が得られ、審理の充実に資すること、及び、当事者が自ら攻撃防禦を尽くすことによって納得が得られることにある。制度利用者からも、異議申立制度が採用している査定系構造については不満が多く、審判請求人がみずから当事者となる当事者系構造の採用を望む声が多かった。

また、査定系手続には、申立理由を職権で補完するという利点があるが、新無効審判制度においても現行制度と同様に職権探知主義を採用することによりこの利点を兼ね備えることが可能である。そこで、新しい無効審判の審理構造は当事者対立構造としつつ、同時に、従来どおり審判官による職権探知もできることとした。

⑤ 審決取消訴訟

新しい無効審判の審決に対する取消訴訟について、当事者の構成など基本

的形態は現行制度を維持する。被告を処分庁たる特許庁とせず、無効審判における当事者間の対立構造を訴訟においても採用するのは、無効審判における場合と同様、審理の充実及び当事者の納得の観点から、無効審判請求人と特許権者との間の対立構造を採用することに制度的利点が大きいと考えられるからである。

特許庁を被告としないことに関連して、特許庁の法令解釈等に関する主張が裁判所に反映される機会が失われるという問題がある。この問題に対しては、別途新たに特許庁長官の意見陳述の制度を新設することにより対処することとなった。

4. 他法の関連改正

(1) 実用新案法及び意匠法

これらの法律に基づいて付与される権利が対世的効力を有することにおいては特許法と差異がない。そこで、これらの法律についても特許法同様請求人適格を拡大し、特許無効審判と同様何人も請求可能であることを明記した。

◆実用新案法第37条第2項（実用新案登録無効審判）

◆意匠法第48条第2項（意匠登録無効審判）

また、平成5年の法改正以前のいわゆる旧実用新案法は、異議申立制度と無効審判制度を併存させており、特許法と極めて類似した制度を採用している。加えて、両制度の利用状況も特許法と同様であると考えられるので、両者を統合し、特許法と同様の新しい無効審判制度に一本化することとした。

(2) 商標法

商標法もまた異議申立てと無効審判とを併存させているが、現状両制度の重複申立ての事例は少なく、異議申立制度になお独自の存在理由が認められる。そこで、両制度の統合整理については今後の課題とし、また、異議申立制度が存続するため、無効審判の請求人適格の拡大についても今後検討を継続することとした。