

## 第7章 特許付与後の異議申立制度

### I. 従来 of 制度と改正の背景

#### 1. 従来 of 制度とその問題点

従来 of 特許法においては、瑕疵のない安定した権利を付与するとの観点から特許付与前における特許異議申立制度（以下「付与前異議申立制度」という。）を設け、特許処分に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ていた。しかしながら、こうした制度は、安定した特許権の付与という点では意義ある制度ではあるが、他方、イ）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、ロ）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は問題を有していた。

また、多くの主要国では、我が国とは異なり特許付与後における特許異議申立制度（以下「付与後異議申立制度」という。）が採用されていることから、制度の国際的調和の観点からも問題が指摘されていた。

#### （参考）付与前異議申立制度の現状

平成5年に出願公告がされた88,920件 of 出願のうち、特許異議の申立てがなされたのは6,620件（7.4%）である。

特許異議の申立てが成立する割合は、特許異議の申立てに対して3割程度であるから、同年に出願公告がされた出願のうち、特許異議の申立てにより拒絶された割合は2%程度にすぎない。

## 2. 工業所有権審議会における論点

こうした問題認識の下、平成4年12月の審議会答申では、迅速な権利付与を図るとの観点から、付与後異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度へ改正する必要があるとされた。

こうした審議会答申に至るまでには、基本問題検討小委員会及び法制部会において鋭意検討が行われたが、付与後異議申立制度への改正にあたり特に論点となったのは、無効審判との関係をいかに整理するかであった。審議会答申では、付与後異議申立制度への改正にあたり、「申立人適格、申立期間等について特許付与後の異議申立制度と無効審判制度との関係を明確にしつつ、両者を併存させる必要がある」旨が指摘されているが、その検討の過程においては、無効審判への一本化等も議論された。

しかしながら、イ) 付与後異議申立制度を有する諸外国においても、特許処分のは是非をめぐる当事者間の争いを解決するための手段として、特許の無効を争う制度を有していることや、ロ) 付与前異議申立制度に対する利用者のニーズ、ハ) WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案との関係等を考慮し、両制度の併存を図ることが適当とされた。こうした検討の結果として、審議会答申においては、両者の性格を以下のように整理している（表2参照）。

- ①付与後異議申立制度は、特許に対する信頼性を高めることを目的とし、特許異議の申立てがあった場合に特許庁が自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものである。
- ②一方、無効審判制度は、通常、特許侵害訴訟等の特許係争において利害関係人が防御手段の一つとして請求することからもわかるように、特許庁が行った特許処分の是非をめぐる当事者間の争いを解決するための手段として位置づけられるものである。

また、このように両制度を併存した場合には、イ) 特許異議の申立てと同時期に無効審判を請求できるとするか否か、更に、ロ) 請求できるとした場合には、それぞれの審理における判断に矛盾・抵触が生じるのではないかという問題も指摘され、こうした問題認識から、例えば、特許異議申立期間及び特許異

表2. 付与後異議申立制度と無効審判制度の比較

	付与後異議申立制度	無効審判制度
①制度趣旨	特許処分の見直しを図ることにより特許の信頼を高めるための制度	当事者間の紛争を解決するための制度
②特許異議申立人・請求人	何人も申立て可	利害関係人のみ請求可
③申立て・請求の期間	特許掲載公報発行の日から6月以内	期間制限なし
④申立て・請求の単位	請求項ごとに申立て可	請求項ごとに請求可
⑤特許異議申立・無効理由	イ) 公衆の利益に反するもの (新規性、進歩性、明細書の記載不備、新規事項の追加等) ロ) 権利の帰属に関するもの (冒認、共同出願)	イ) 公衆の利益に反するもの (新規性、進歩性、明細書の記載不備、新規事項の追加等) ロ) 権利の帰属に関するもの (冒認、共同出願)
⑥審理主体	審判官合議体	同左
⑦審理の方式	原則書面審理	原則口頭審理
⑧参加	特許権者を補助するための参加	請求人としての参加及び当事者の一方を補助するための参加
⑨職権審理	イ) 特許異議申立人等が申し立てない理由についても審理可 ロ) 特許異議の申立てがされない請求項については審理不可	イ) 当事者が申し立てない理由についても審理可 ロ) 請求人が申し立てない請求項については審理不可
⑩特許権者の反論機会	取消理由通知に対して意見書を提出	審判請求書に対して答弁書を提出
⑪決定・審決	特許の取消又は維持の決定	請求成立又は不成立の審決
⑫不服申立て	イ) 特許権者等は取消決定の取消しを求めて東京高等裁判所に出訴可 ロ) 維持決定に対しては不服申立て不可	当事者等は、審決の取消しを求めて東京高等裁判所に出訴可

議の申立てが特許庁に係属している間は、無効審判の請求を認めないとする案も提起された。

しかしながら、特許異議申立期間中にも特許権に基づく侵害訴訟の提起は可能であるにもかかわらず、特許侵害訴訟において利害関係人が防御手段の一つとして利用する無効審判を請求できないとすることは適当ではないと考えられることから、審議会答申では、利害関係人が両者の相違点を比較衡量した上で、両制度を選択できるよう特許異議申立期間及び特許異議の申立てが特許庁に係属している間においても無効審判の請求を可能とすることとし、併せて、特許異議の申立てと無効審判が同時係属した場合には、両者における判断が矛盾・抵触することがないように審理の裁量的中止（第168条第1項）の適切な運用を検討すべきとされた。

### 3. 法律改正に至るまでの経緯

審議会答申では、こうした検討を経て、付与前異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度へ移行する必要があるとされたが、その制度改正の時期については、米国の先願主義への移行等に代表される WIPO 特許ハーモナイゼーション条約案に盛り込まれた事項については各国がそれぞれ歩み寄ってはじめて制度の国際的調和が達成されるとの認識から、「WIPO 特許ハーモナイゼーション条約の交渉状況等の国際情勢も十分踏まえ、法律改正の時期を検討する必要がある。」とされた。このため、平成5年の一部改正では付与後異議申立制度への改正は行われなかった。

しかしながら、その後の日米包括協定において、米国が我が国に付与後異議申立制度への改正を要請し、我が国も米国に早期出願公開制度の導入等の改正を要請し、これらについて合意が得られたため、この日米合意を受け、審議会答申に示された考え方に沿って改正を行うこととした。

(参考) 平成6年8月の日米両特許庁「共通の理解」(抜粋)

[JPO 側措置]

(付与後異議制度の導入)

- 1.(a)1996年1月1日以降改正異議制度を設定するために、1995年4月1日までに JPO は改正異議制度の改正法案を提出する。
- (b)改正制度下では、異議は特許付与後にのみなされる。
- (c)多数異議は、異議手続き係属期間を最小のものにするために、一つの手続きに併合されるものとする。
2. (略)
3. (略)

[USPTO 側措置]

(早期公開制度の導入)

- 1.(a)1996年1月1日までに早期公開制度を設定するため、1994年9月30日までに USPTO は、米国特許法119条、120条、121条、365条の下での最先の出願日から18月後に出願を公開するための法案を提出する。
- (b)USPTO は出願日から18月の経過後速やかに、また、米国特許法119条、120条、121条、365条の下で優先権が主張されている場合には最先の出願日から18月の経過後速やかに、1996年1月1日以降出願されたすべての出願を公開する。図面、クレームを含む明細書、出願の書誌的事項が明らかとされる。もはや係属していない出願及び「秘密命令 (Secrecy order)」の下にある出願については、公開されない。
2. (略)
3. (略)

## II. 改正の概要

平成4年12月の審議会答申において示された考え方によって、今回の改正において導入された付与後異議申立制度等の概要は、以下のとおりである。

### 【特許法の改正】

- ①何人も、特許掲載公報の発行の日から6月以内に限り、特許異議の申立てを行えることとした。
- ②特許異議の申立ては請求項ごとに行えることとした。
- ③特許異議申立理由は、新規性、進歩性を満たさないもの、明細書の記載が不明瞭であるもの等、公衆の利益に反するもののみとした。
- ④特許異議の申立ての審理は審判官の合議体が行うこととした。
- ⑤複数の異議申立てがあった場合には、原則、審理を併合することとした。
- ⑥特許異議の申立ての審理において、特許異議申立人等が申し立てない理由についても、職権で審理を行うことができることとした。
- ⑦特許異議の申立ての手續において、特許の訂正を行えることとした。
- ⑧特許異議の申立ての審理の結果、特許の取消しの決定を受けた特許権者等は、不服がある場合には、東京高裁に出訴できることとした。
- ⑨出願公告制度及び付与前異議申立制度を廃止した。

### 【商標法の改正】

- ⑩特許法を準用していた規定を改め、出願公告制度及び登録前における登録異議申立制度を規定した。

## III. 特許法の改正条文の解説

今回の付与後異議申立制度に関する手續や要件等については特許法第5章に

規定されている。このため、本節では、第5章に規定された条文を中心に順次解説した後、関連する改正事項についてもその概要を解説する。

## 1. 特許付与後における特許異議の申立て

### (特許異議の申立て)

**第百十三条** 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号の一に該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

- 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたこと。
- 二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。
- 三 その特許が条約に違反してされたこと。
- 四 その特許が第三十六条第四項又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。
- 五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないこと。

本条は、特許付与後（特許掲載公報の発行後）における特許異議の申立てについて規定したものである。

### (1) 特許異議の申立てをすることができる者及び期間

本条中本文前段は、特許異議の申立てができる者及び特許異議の申立てができる期間について規定したものである。

審議会答申においても指摘されているとおり、付与後異議申立制度は、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、特許庁が自ら特許

処分の適否を審理し、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ための制度である。そこで、付与後異議申立制度における特許異議の申立ては、具体的利害関係を有する者に限ることなく、広く何人に対しても認めることとした。

特許異議申立期間については、出願内容の高度化、調査対象となる関連技術の増加等の実態を踏まえ、特許異議の申立てをする者が発明の内容を理解し関連技術を調査した後、特許異議の申立てを行うのに必要十分な期間とする必要がある。付与前異議申立制度の下における特許異議申立期間は、昭和62年の一部改正において、出願内容の高度化等を考慮し見直しが図られたが、早期権利付与のニーズも考慮する必要があることから、それまでの2月から3月への延長にとどめられた（表3参照）。

付与後異議申立制度においては、既に特許権設定がなされているため、特許異議申立期間を更に延長しても早期権利付与の点では問題がないことから、付与後異議申立期間を特許掲載公報の発行の日から6月以内とした。

#### （補説）「特許異議の申立て」との用語について

付与後異議申立制度は、既になされた特許処分の取消しを求める請求であり、行政事件訴訟法における処分の取消しの訴えと同じであるから、「取消しの請求」との用語を用いるべきではないかとの議論もあった。しかし、イ）従来から「特許異議の申立て」という名称が普及していること、ロ）「取消しの請求」という用語は、第三者に一定の請求権を認めているという印象が強く、制度の趣旨及び内容と必ずしも合致しないこと等の理由から、従来どおりの「特許異議の申立て」の用語を用いることとした。

#### （参考）WIPO特許ハーモナイゼーション条約案における特許異議申立期間

WIPO特許ハーモナイゼーション条約案第18条においても、付与後の特許異議申立期間は少なくとも6月と規定されている。



## (2) 請求項ごとの特許異議の申立て

本条中本文後段は、特許異議の申立ては請求項ごとにできる旨を規定したものである。

付与前異議申立制度においては、特許査定及び拒絶査定の対象が出願単位とされていたことから、特許異議の申立ては出願単位にすることとされていた(表3参照)。一方、付与後異議申立制度は、特許庁が自ら特許処分の適否を審理し、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ために設けられた制度であり、その審理はそのような目的を達成するのに必要十分な範囲において行うことが望ましいと考えられる。そこで、付与後異議申立制度においては、無効審判と同様に、請求項単位で特許異議の申立てができることとした。

### (参考) 諸外国における特許異議の申立て

国際的にみても、付与後異議申立制度における特許異議の申立ては、請求項単位で行うことが認められている(欧州特許条約第55規則(c)、米国特許法第302条、米国特許法施行規則1.510(b)(2))。

## (3) 特許異議の申立ての理由

本条各号は、特許異議の申立ての理由について規定したものである。

付与前異議申立制度においては、出願の単一性違反等の形式的な瑕疵については特許異議申立理由とされていなかったが、特許権が設定される前の段階においては、特許性が否定されるものについては可能な限り特許を付与しないものとするべきとの考えから、冒認出願や共同出願要件(第38条)違反は特許異議申立理由とされていた(表3参照)。

しかしながら、冒認出願や共同出願要件違反は、本来当事者間の争いに属するものであり、こうした問題は当事者間の紛争解決手段として位置づけられる無効審判により争うことが望ましいと考えられることから、冒認出願、共同出願要件違反のように権利の帰属に関する理由については特許異議申立理由から

表3. 付与前異議申立制度と付与後異議申立制度の比較

	付与前異議申立制度	付与後異議申立制度
(1)特許異議の申立て	何人も、出願公告の日から3月以内に特許異議の申立てが可(請求項ごとの申立ては不可)	何人も、特許掲載公報発行の日から6月以内に請求項ごとに特許異議の申立てが可
(2)特許異議申立理由	①第17条の2第3項違反(外国語書面出願を除く) ②第25条(外国人の権利享有)第29条(特許要件)、第29条の2、第32条(不特許事由)第38条(共同出願)、第39条第1～4項(先願)違反 ③条約違反 ④第36条第4項又は第6項(第4号を除く)(記載要件)違反 ⑤外国語書面に記載されない事項が明細書等に記載されていること ⑥冒認出願	①第17条の2第3項違反(外国語書面出願を除く) ②第25条(外国人の権利享有)第29条(特許要件)、第29条の2、第32条(不特許事由)第39条第1～4項(先願)違反 ③条約違反 ④第36条第4項又は第6項(第4号を除く)(記載要件)違反 ⑤外国語書面に記載されない事項が明細書等に記載されていること
(3)特許異議申立書の補正	特許異議申立期間経過後30日を経過した後における理由又は証拠の表示の補正は不可	特許異議申立期間経過後における特許異議申立書の要旨を変更する補正は不可
(4)特許異議申立ての審査・審理	①審査官による審査 ②複数の特許異議申立ては申立てごとに審査 ③申立てがされない理由については特許異議申立ての審査においては審査せず(別途拒絶理由として通知することは可)	①審判官の合議体による審理 ②複数の特許異議申立てがあったときは原則審理を併合 ③申立てがされない理由についても職権審理可 ④申立てがされない請求項については審理不可
(5)答弁書・意見書	出願人は特許異議申立書に対して答弁書を提出	特許権者は取消理由通知に対して意見書を提出
(6)明細書等の補正・訂正	答弁書提出期間内に限り明細書等の補正可	意見書提出期間内に限り訂正請求可
(7)特許異議の決定	①特許異議の申立ての決定(特許異議申立理由あり又はなしの決定) ②決定の謄本を特許異議申立人に送付	①特許異議の申立てについての決定(特許の取消又は維持の決定) ②決定の謄本を特許権者、参加人及び特許異議申立人に送達
(8)不服申立て	決定に対しては不服申立て不可	①取消決定に対しては東京高等裁判所に出訴可 ②維持決定に対しては不服申立て不可

除外することとし、新規性、進歩性の欠如や明細書の記載要件違反など公衆の利益に関する理由のみを特許異議申立理由とした。

(補説) 後発的な無効理由を特許異議申立理由としなかった理由

付与後異議申立制度においては、特許後に特許権者が第25条の規定により特許権を享有できなくなったこと、特許後に条約に違反することとなったこと及び不適法な特許の訂正がなされたことを特許異議申立理由としなかった。これは、イ) 特許の有効・無効について判断を行う無効審判制度とは異なり、付与後異議申立制度は特許処分の適否について判断を行う制度であるから、特許後の事由を特許異議申立理由とすることは適当でないこと、また、ロ) 特許権の設定登録後約6月程度の間に上記の事由が発生することは、事実上、極めて稀と考えられることなどの理由による。

(参考) 諸外国の制度における特許異議申立理由

国際的にみても、出願の単一性違反等の形式的な瑕疵はもとより、冒認出願、共同出願要件違反についても特許異議申立理由から除外されている。

(欧州特許条約第100条、米国特許法第302条、独国特許法第59条)

## 2. 特許異議の申立てについての審理及び決定の主体

(決定)

**第百十四条** 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

(第二項以下略)

本条第1項は、特許異議の申立てについての審理及び決定の主体について規定したものである。

付与後異議申立制度は、既になされた特許処分について審理をするものであり、その結果は権利の消長及び内容に直接かかわるものであることから、審理

の公平性・独立性を十分に担保する必要がある。また、従来の特許法においても、審理の公平性・独立性を担保すべきとの趣旨から、特許後に行われる無効審判や訂正審判等の審理は、すべて審判官の合議体により行われている。そこで、付与後異議申立制度においても、その審理及び決定は、審判官の合議体が行うこととした。

**(審判官の指定等)**

**第百十六條** 第百三十六條第二項及び第百三十七條から第百四十四條までの規定は、第百十四條第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

本条は、合議体の合議、審判官の指定、審判長、審判官の除斥・忌避等について規定したものである。これらについては、審判の場合と同様に考えられることから、審判における関連規定を準用することとした。

**(補説) 特許異議申立人による除斥・忌避の申立て**

本条を規定するにあたっては、審理の結果について直接の利害関係を有しないと考えられる特許異議申立人に除斥・忌避の申立てを認める必要はないのではないかとの検討もなされた。しかし、除斥の申立てについては、除斥事由は法定事由であり、その効果は審判官や当事者の知不知を問わず生じ、除斥事由ある審判官は法律上当然にその職務の執行から除斥されるものであるから、特許異議申立人に除斥の申立てを認めることに実害はなく、むしろ利益ある場合が多いと考えられることからこれを認めることとした。また、忌避の申立てについては、特許異議申立人による忌避権の濫用の問題も考えられるが、忌避制度は除斥制度とともに公正な審理の実現の上で重要な制度であることからこれを認めることとした。