

3. 特許異議の申立てについての決定

(決定)

第百十四条 (第一項略)

- 2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）をしなければならない。
- 3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかつたものとみなす。
- 4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号の一に該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。
- 5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

本条第2項から第4項までは、特許異議の申立てについての決定について規定したものである。

第2項は、特許を取り消すべき旨の決定（以下「取消決定」という。）について、第4項は特許を維持すべき旨の決定（以下「維持決定」という。）について規定したものである。

付与後異議申立制度は特許庁による特許処分の見直しを図るものであり、また、特許異議の申立てについての決定はその見直しの結果を表すものであることから、付与後異議申立制度においては、特許異議の申立ての適否について判断（特許異議の申立てに理由がある又はない旨の決定）をするのではなく、特許処分に瑕疵があるか否かを判断し、瑕疵がある場合、すなわち特許が第113条各号の一に該当すると認めるときは取消決定をし、認めないときは維持決定をすることとした。

第3項は、取消決定が確定したときの効果について規定したものである。取消決定が確定したときは、特許権が初めから存在しなかつたものとみなされる。これは特許無効の審決が確定した場合の効果（第125条）と同じである。

第5項は、維持決定に対しては不服を申し立てることができない旨を規定したものである。これは、イ) 特許異議の申立ては、第三者に対して特許処分の見直しを求める機会を与えたにすぎないものであること、ロ) 維持決定を受けた特許異議申立人は別途無効審判請求ができることなどの理由による。

(決定の方式)

第二百十条の五 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行い、決定をした審判官がこれに記名し、印を押さなければならない。

一 特許異議申立事件の番号

二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 決定に係る特許の表示

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

本条は、特許異議の申立てについての決定の方式等について規定したものである。

第1項は、特許異議の申立てについての決定は、同項に規定する方式に従って作成された決定書をもって行われる旨を規定したものである。

第2項は、決定書の謄本の送達について規定したものであり、審決書の謄本の送達について規定した第157条第3項と同趣旨の規定である。

4. 特許異議の申立ての方式

(申立ての方式等)

第百十五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名

二 特許異議の申立てに係る特許の表示

三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

2 前項の規定により提出した特許異議申立書について第百十三条に規定する期間の経過後にする補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。

3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

4 第百二十二条第三項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

本条は、特許異議申立書の記載方式等について規定したものである。

第1項は、特許異議申立書に表示すべき事項を規定したものである。同項各号に掲げる事項は必要的記載事項であるから、各号に掲げる事項のうち一つでも記載がない場合には、その申立書は方式違反となる。また、第2号の「特許異議の申立てに係る特許の表示」とは、特許異議の申立ての対象となっている特許の特許番号及び請求項の表示をいう。

第2項は、特許異議申立書についての補正の制限について規定したものである。特許異議の申立ては、一定期間に限り、これを認めるものであることから、この趣旨に反するような特許異議申立書の補正、すなわち、特許異議申立期間の経過後に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。

特許異議申立書の要旨の変更該当するケースとしては、イ) 特許異議申立

人を変更する場合、ロ) 特許異議の申立ての対象となっている特許の表示を変更する場合又はハ) 新たな特許異議申立理由や証拠の表示を追加する場合などが考えられる。ただし、単なる誤記の訂正のように、実質的な変更とならない補正は、特許異議申立書の要旨を変更する補正には該当しない。

第3項は、特許異議申立書の送付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、特許異議申立書の副本の到達により、出願人には一定期間内における答弁書の提出及び明細書又は図面の補正の機会が与えられる（旧第57条）ことから、審査官がこれを送達することとされていた。一方、付与後異議申立制度においては、特許異議申立書の副本の特許権者への到達は、特段の法律上の権利義務を発生させるものではないことから、副本は送達ではなく送付することとした。

第4項は、特許異議の申立てがあった旨の専用実施権者等への通知について規定したものであり、これは、無効審判の請求があった場合と同様（第123条第3項）、専用実施権者等に審理への参加の機会を与えるとの趣旨から規定したものである。

5. 審理の方式

（審理の方式等）

第百七十七条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、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ことができる。

2 第百四十五条第三項及び第四項、第百四十六条並びに第百四十七条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

3 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手續の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

本条は、特許異議の申立ての審理の方式について規定したものである。

第1項は、付与後異議申立制度における書面審理原則について規定したものである。書面審理を原則としたのは、イ) 付与後異議申立制度は、通常の民事訴訟や無効審判のように当事者対立構造をとるものではないので、口頭審理による利点が少なく、むしろ、書面審理による利点が多いこと、ロ) 利害関係のない特許異議申立人を常に口頭審理の場へ出頭させることとするのは適当でないこと、ハ) 現行の審判制度においては、いわゆる査定系審判は書面審理を原則とし、当事者系審判は口頭審理を原則としているが、原則として特許権者と審判官合議体との間で手続が進められるという点からみた場合、付与後異議申立制度は当事者系審判よりも査定系審判に近いと考えられること等の理由による。もちろん、特許異議の申立ての審理においても真実究明や効率的審理のために口頭審理が必要となる場合が考えられるが、そのような場合には同項ただし書の規定により、口頭審理によるものとする事ができる。

第2項は、口頭審理を行う場合における口頭審理の告知、審理の公開、通事及び調書について規定したものである。これらについては審判事件における口頭審理の場合と同様に考えられることから、関連する審判の規定を準用することとした。

第3項は、共有に係る特許権に対する特許異議の申立ての審理における中断及び中止について規定したものである。共有に係る特許権の特許権者の一人について中断又は中止の原因がある場合については、審判の場合と同様に考えられることから、共有者全員について中断又は中止の効力を生ずるものとした。

(補説) 特許異議申立人の一人に中断又は中止の原因がある場合の取扱い

共同でなされた特許異議の申立てにおいて、特許異議申立人の一人について中断又は中止の原因がある場合については、イ) 特許異議の申立ての審理においては、原則として特許権者と審判官合議体の間で手続が進められること(第120条の4他)、ロ) 特許異議申立人は利害関係人として特許異議の申立てをしている者ではないこと等の理由から、第3項のような規

定は置かなかった。

6. 参加

(参加)

第一百八条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2 第四百八条第四項及び第五項並びに第四百九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

本条は、特許異議の申立ての審理への参加について規定したものである。

第1項は、特許権者側の利害関係人に審理への参加を認める旨を規定したものである。このように、審理への参加を特許権者側についてのみ認めることとしたのは、特許異議の申立ては何人もできるものであり、特許異議申立人について、特に参加を認める必要がないためである。

第2項は、第1項の規定により参加をする者が行うことができる手続、中断又は中止の効力及び参加申請書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、関連する審判の規定を準用した。

7. 証拠調べ及び証拠保全

(証拠調べ及び証拠保全)

第一百九条 第一百五十条及び第一百五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。この場合において、同条中「読み替える」とあるのは、「同法第三百三十六条中「裁判所が証拠調べニ依リテ心証ヲ得ルコト能ハザルトキハ」とあるのは「審

判長ハ」と読み替える」と読み替えるものとする。

本条は、特許異議の申立ての審理における証拠調べ及び証拠保全について規定したものである。

証拠調べ及び証拠保全については審判の場合と同様に考えられることから、審判の規定を準用することとした。

また、本条後段の読替え規定により、当事者尋問は他の証拠調べによって心証を得られなかった場合に限らず、いつでも行えることとなっている。いわゆる当事者尋問の補充性という考え方を特許異議の申立ての審理においては採用しない旨を規定したものであるが、これは特許異議の申立ての審理においては、審判官は特許異議申立人の主張する申立ての内容に拘束されることなく、自ら証拠を収集し、特許を取り消すべき理由を発見できるものであることから、当事者尋問を補充的なものとして扱う理由は乏しいとの考えによるものである。

(補説) 証人尋問における特許異議申立人の地位

本条において第151条の規定を準用するにあたっては、特許異議の申立ての審理手続は、原則的に、合議体と特許権者の間で進められるものであることから、証人尋問などの証拠調べにおいては、特許異議申立人を証拠調べに参加させず（尋問をさせず）に、必要な証拠調べ（尋問）は職権でこれを行うこととすれば足りるのではないかとの議論があった。しかし、証人に対する証拠調べにおいては、その証拠資料（証言）の獲得のために尋問という手続を踏むが、この場合に、その証拠資料の証拠力を正確に見極め、事実を正しく認定するためには、証人に対する尋問事項について最も詳しく知ると考えられる証拠申請者が主尋問を行い、また、その証拠により立証される事実によって自らの証拠や主張を攻撃される者が反対尋問をするのが適当と考えられる。

そこで、付与後異議申立制度における証人尋問においては、特許異議申立人が証人申請をした場合や、特許権者が特許異議申立人の提出した証拠の信憑性を疑わせる証拠を提出したような場合には、特許異議申立人に尋

問を行わせることができることとした。

8. 特許異議の申立てにおける職権審理

(職権による審理)

第二百十条 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

本条は、特許異議の申立てについての審理における職権審理の範囲を規定したものである。

付与後異議申立制度における職権審理の範囲については、付与後異議申立制度の趣旨からみて、特許異議の申立てがあったときは、申立てがなされていない請求項及び申し立てない理由についても積極的に職権審理を行うべきではないかとの意見もあったが、付与後異議申立制度は、特許権を設定した後に特許異議の申立てを待ってその審理を行うものであるから、申立ての対象となっていない請求項についてまで審理を行うことはかえって特許権者の地位を不安定にするものであり、そのような範囲まで職権審理を行うべきではないとの考えから本条のような規定が設けられた。

第1項は、特許異議の申立ての審理においては特許権者や特許異議申立人が申し立てない理由についても職権審理を行うことができる旨を規定したものである。これは、付与後異議申立制度の趣旨を全うするには、特許権者や特許異議申立人の主張に拘束されることなく、特許異議の申立てがなされた特許の瑕疵の有無を職権で審理できるとすべきと考えたことによる。

第2項は、特許異議の申立てがされない請求項については職権審理ができない旨を規定したものである。これは、上記後段の考えに基づくものである。

(参考) 諸外国における職権審理

国際的にみても、特許異議の申立ての審理において、特許の瑕疵を是正するために職権審理を行うことが可能とされている（欧州特許条約第114条、米国特許法第303条、独国特許法第61条）。

9. 複数の特許異議申立てがなされた場合の手続

(申立ての併合又は分離)

第二百十条の二 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

本条は、特許異議の申立ての審理の併合及び分離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、複数の特許異議の申立てがなされた場合、特許異議の申立てごとに決定を行うこととされており(旧第58条第1項)、いずれかの特許異議の申立てについて理由があるものとされれば、拒絶査定を受けることとなっていた。このため、出願人は、すべての特許異議の申立てに対して、個々に答弁書を提出しておかなければ不利な決定を受けるおそれがあり、その負担が問題視されていた。また、審議会答申においても、複数の特許異議の申立てがなされた場合には、事実上、特許の成立が遅れたり効果的な権利行使が制約されることがあるという問題点が指摘された。

このような問題点を解消し、効率的な審理を行うために、付与後異議申立制度においては、複数の特許異議の申立てがなされた場合には、原則、審理を併合することとした。

第1項は、複数の特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合する旨を規定したものである。この場合の「特別の事情がある

場合」とは、審理を併合することによって審理の続行が困難になる、あるいは著しく遅延する場合（例えば、二つの特許異議の申立ての一つについて特許異議申立書の却下の決定がなされ、当該決定に対し訴えが提起された場合など）をいう。

第2項は、第1項の規定により併合された審理を更に分離できる旨を規定したものである。第2項には「特別の事情がある場合」との規定はないが、審理の分離は、いつでも裁量で行えるというのではなく、併合後に第1項と同様の事情が生じた場合に限られると解される。

（補説）第2項において「特別の事情がある場合」を規定しなかった理由

本条第2項についても第1項の「特別の事情がある場合」と同趣旨の文言を置くべきかについて検討がなされたが、第2項は、第1項の原則を破る例外的規定であり、審理の分離は、第1項中の「特別の事情がある場合」と同様な場合に限られることは解釈上明らかであるとの理由から、そのような文言を置くことはしなかった。

10. 特許異議の申立ての取下げ

（申立ての取下げ）

第二百十條の三 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があった後は、取り下げることができない。

2 第五十五條第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

本条は、特許異議の申立ての取下げについて規定したものである。

第1項は、特許の取消しの理由の通知（以下「取消理由通知」という。）があった後においては特許異議の申立ての取下げができない旨を規定したものである。本規定から明らかなように、取消理由通知後は、たとえ特許権者の同意があっても特許異議の申立ての取下げは認められない。