

特許異議の申立ては、第三者の自由な意思により行うものであり、その取下げも、本来、特許異議申立人の意思に委ねられるものである。また、特許異議の申立ての審理は申立てを待って開始されるものであるから、申立てが取り下げられたときは、審理を終了すべきと解される。しかしながら、特許異議の申立てについての審理が進行し、既に取消理由通知がなされた場合には、特許異議の申立てがされた特許についての特許処分に瑕疵がある蓋然性が高いものといえ、そのような場合にまで特許異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは、公益的観点から特許処分の見直しを図ることとする付与後異議申立制度の趣旨に合致しないと考えられる。このため、一旦取消理由が通知された後は特許異議の申立ての取下げを認めないこととした。

第2項は、特許異議の申立てが請求項ごとにできることに対応して、その申立ての取下げについても請求項ごとにできる旨を規定したものであり、その趣旨は無効審判の請求の取下げの場合と同様であることから、関連規定を準用した。

## 11. 意見書の提出及び特許の訂正

### (意見書の提出等)

第二百十条の四 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明りようでない記載の釈明

3 第二百六条第二項から第四項まで、第二百七条、第二百八条、

第三百三十一条、第三百三十二条第三項及び第四項並びに第六百六十五条の規定は、前項の場合に準用する。

本条は、取消理由通知及び意見書並びに特許異議の申立てに係る手続における特許の訂正の請求（以下「訂正請求」という。）について規定したものである。

第1項は、取消理由通知及び意見書の提出について規定したものであり、審判官合議体が審理を行った結果、取消決定をしようとするときには、審判長は、特許権者及び参加人に取消理由通知を行い、事前に意見陳述の機会を与えなければならない旨を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是非についての見直しを目的とする制度であることから、特許を取り消すにあたっては、特許異議の申立てにおいて提出された証拠や職権審理による証拠等に基づいて合議体が審理した結果を取消理由通知という形で、特許権者に通知することとした。事前に取消理由を通知するのは、拒絶理由通知等の場合と同様、何ら弁明の機会のないうちに、特許権者に不利な決定がなされることがないようにするためである。

#### （補説）付与後異議申立制度における審理手続

付与後異議申立制度においてどのような手続によって特許権者に答弁（意見）陳述の機会を与えるかについては様々な議論がなされた。その中で出された一つの案として、付与後異議申立制度においても、特許異議の申立てに対する答弁書提出と職権審理に基づく理由の通知に対する意見書提出を併存させる制度も考えられた。これは、付与前異議申立制度下において特許異議の申立ての審査と出願の審査が併存していることや無効審判において、審判請求書に対する答弁書の提出（第134条第1項）と、職権審理に基づく無効理由通知に対する意見の申立てが（第153条第2項）併存していることを参考にしたものであるが、上記の理由以外にも、イ）そのような制度は、手続が非常に煩雑になるという欠点があること、ロ）取消理

## 第7章 特許付与後の異議申立制度

由通知及び意見書提出という手続を採ることにより、特許権者は取消理由通知によって通知された理由に対してのみ反論すればよいこととなり、特許権者の答弁負担の軽減を期待できること等の理由から採用されなかった。

第2項は、特許異議申立手続中における特許の訂正について規定したものであり、特許権者は取消理由通知に対する意見書の提出期間内において訂正請求が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、特許異議の申立ての理由を回避するために特許異議の申立てに対する答弁書の提出期間内に、必要に応じて明細書又は図面の補正を行うことが可能とされていた。これと同様に、付与後異議申立制度においても、取消理由を回避するために明細書等の訂正を行う必要が生じる場合もあり得る。しかし、その際に別途訂正審判を請求することとすると、訂正審判と無効審判が同時係属した場合と同様、訂正審判の審決が確定するまで特許異議の申立ての審理を行うことができないなど、迅速かつ効率的な審理が妨げられるおそれがある。そこで付与後異議申立制度においても、第134条第2項と同様の考え方にに基づき特許異議の申立ての審理手続における意見書の提出期間内に限り、訂正審判の場合と同様の範囲で明細書等の訂正を行うことを可能とし、同時に、第126条第1項において訂正審判の請求を認めないこととした。

第3項は、訂正の範囲、訂正についての実施権者等の承諾、訂正の効果、訂正請求書の方式、共同とする訂正請求、共同でした訂正請求における中断又は中止の効果及びいわゆる訂正拒絶理由通知について規定したものであるが、これらについては、訂正審判の場合と同様に考えられることから関連する規定を準用した。

### (参考) 諸外国における特許の訂正

国際的にみても、特許異議の申立てについての審理手続において特許の訂正を行うことができることが規定されている(欧州特許条約第57(1)規則、

同第58(2)規則、独国特許法第21条(2)、米国特許法第305条)。

## 12. 審判の規定の準用

### (審判の規定の準用)

第二百十條の六 第三百三十三條、第三百三十四條第四項、第三百三十五條、第三百五十二條、第三百六十八條、第三百六十九條第三項から第六項まで及び第三百七十條の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2 第一百四條第五項の規定は、前項において準用する第三百三十五條の規定による決定に準用する。

本条は、特許異議の申立てについての審理及び決定における審判の規定の準用について規定したものである。

既に解説したように、付与後異議申立制度と無効審判制度は、その制度趣旨を異にするものである。しかしながら、両制度とも、その審理は裁判における第一審に相当するものであり、これにふさわしい適正手続を保障する必要がある。そこで、そのような適正手続の保障という観点から審判同様の手続を採るべき場合については関連する審判の規定を準用することを第1項において規定した。

第2項は、不適法な特許異議の申立ての決定による却下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、不適法な特許異議の申立ての却下は、維持決定の場合と同様に、審判官の合議体による審理を経てなされるものであり、特許異議の申立てについての審理の結果として決定がなされる以上、特許異議申立人に不服の申立てを認める必要がないと考えられるためである。

なお、特許異議申立書の却下の決定については、イ)特許異議申立書の却下の決定は、審判官合議体の審理の結果としてなされるものではなく、審判長の

権限によりなされるものであること、ロ) 特許異議申立書の瑕疵の有無については無効審判では争い得ないことなどの理由から不服の訴えを認めることとした。

### 13. 特許異議申立てについての決定に対する訴え

#### (審決等に対する訴え)

**第一百七十八条** 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについての審理、審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

(第三項から第六項まで略)

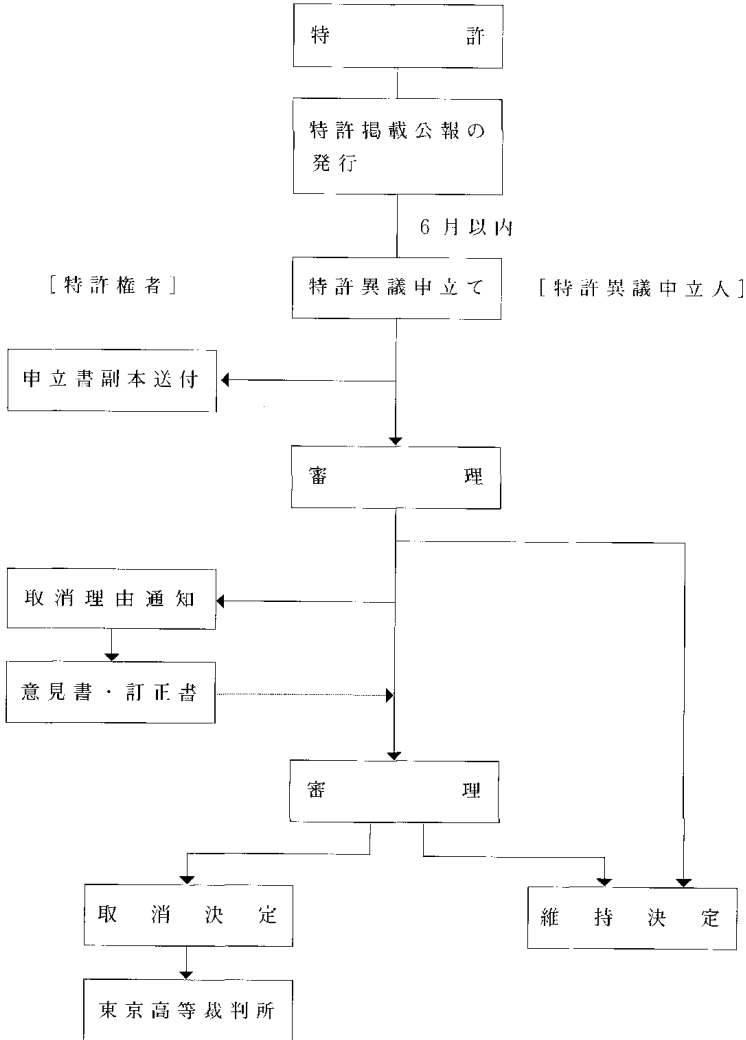
本条は、特許異議の申立てについての決定及び特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについて規定したものである。

第1項は、取消決定及び特許異議申立書の却下の決定に対する訴えの管轄について規定したものである。特許異議の申立ての審理については、審査官及び特許庁長官から独立した客観的立場で十分な審理を行う能力を有する審判官の合議体によりなされるものであり、権利者が十分主張立証を尽くす機会が保証された準司法的な手続を経ていることからみて、更に三審級を重ねることは徒に事件の解決を遅延させるものであること等の理由から、取消決定を受けた特許権者等が、これに不服がある場合には東京高裁に出訴できることとした。

また、特許異議申立書の却下の決定は第一審に相当する審判官合議体の長である審判長によるものであることから、これに対する不服の訴えは、審判請求書の却下に対する不服の申立ての場合と同様に、東京高裁の専属管轄とした。

第2項は、不服の訴えを提起できる者について規定したものである。審判の

図11. 付与後異議申立制度の手続概要



場合と同様の趣旨から、本項において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ついて規定した。

(補説) TRIPS 協定第62条との関係

TRIPS 協定第62条4及び5には、「行政上の取消し及び異議申立、取消し、無効等の当事者間手続における最終的な行政上の決定は、司法当局又は準司法当局における審査に服する。ただし、退けられた異議の申立て又は行政上の取消しに係る決定については、これらの手続を求めた理由に基づき無効確認手続を行うことができることを条件として、当該審査の機会を与える義務を負わない」旨規定されている。

一方、我が国の特許法上では、特許異議の申立ての理由と同一の理由により、上記「無効確認手続」に相当する無効審判を請求することができることとされている。このため、付与後異議申立制度において、維持決定を受けた特許異議申立人に不服の申立てを認めないことは、TRIPS 協定上も問題がない。

#### 14. 関連する改正事項

今回の付与後異議申立制度の導入及び出願公告制度、付与前異議申立制度の廃止に伴い、既に解説した規定以外にも改正が行われている。以下、その概要について簡単に解説する。

##### (1) 付与後異議申立制度の導入に伴う改正

◆第7条（未成年者、禁治産者等の手続をする能力）

本条第4項は、準禁治産者等の特許権に対して特許異議の申立てがなされた場合は、当該準禁治産者等は保佐人等の同意を得ることなく手続をすることができる旨を規定したものであり、その趣旨は、相手方が請求した審判について手続をする場合と同様である。

◆第17条、第17条の4（手続の補正、訂正に係る明細書又は図面の補正）

第120条の4第2項の規定により訂正した明細書又は図面の補正について第17条第1項及び第17条の4第1項に規定した。また、旧第17条の3が削除されたことに伴い、旧第17条の5を第17条の4へ条文移動した。

#### ◆第23条

従来は、特許異議の申立てについての手続は同項の「審査」の手続に含まれていたが、付与後異議申立制度は、審査及び審判とは異なる制度であることから、第1項において特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の受継について規定した。また、中止の場合には受継を必要としないことから同項中より削除した。

#### ◆第24条

第23条第1項の改正と同様に、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止について規定した。

#### ◆第28条（特許証の交付）

第120条の4第2項の訂正請求に対して訂正をすべき旨の決定が確定した場合における特許証の交付について規定した。

#### ◆第54条（訴訟との関係）

旧第54条は、出願公告後の補正の却下について規定していたが、出願公告後の補正がなくなったことに伴い、この規定を削り、新たに審査と特許異議の申立てについての決定若しくは審決又は訴訟手続との関係等（旧第65条と同趣旨）について規定した。

#### ◆第111条（既納の特許料の返還）

取消決定が確定した場合におけるその年の翌年以降の各年分の特許料の返還について規定した。これは、特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合における特許料の返還と同趣旨である。

#### ◆第126条（訂正の審判）

第1項において、特許異議の申立てが特許庁に係属している場合には、訂正審判を請求できない旨を規定した。また、第5項において、取消決定により特許が取り消された後は、訂正審判を請求することができない旨を規定し



た。

◆第134条（答弁書の提出等）

旧第4項における「尋問」は、第151条で準用する民事訴訟法における「尋問」とは必ずしも同義ではないと解され、むしろ同法における「審尋」に類似するものであると解されることから、「尋問」を「審尋」に改正した。

◆第168条（訴訟との関係）

第1項において、特許異議の申立ての審理についての裁量的中止を規定した。これにより、特許異議の申立てについての決定が確定するまで審判手続を中止することができることとなった。また、同項を第120条の6において準用することにより、特許異議の申立ての決定又は審決が確定するまで、特許異議の申立ての審理手続を中止できることとなった。

◆第171条、第173条（再審の請求）

第171条第1項、第173条第1項及び第3項から第5項までにおいて、確定した取消決定に対する再審の請求について規定した。維持決定については、これに対する不服の申立てを認めないのと同様の趣旨から、再審を認めないこととした。

◆第174条（審判の規定等の準用）

第1項において、確定した取消決定に対する再審についての関連規定の準用を規定した。なお、第2項から第5項までにおいて、新たに第1項が規定されたことに伴う形式的改正を行った。

◆第175条、第176条（再審により回復した特許権の効力の制限）

確定した取消決定に対する再審により特許権が回復した場合における特許権の効力制限及び通常実施権について規定した。

◆第184条の18（拒絶理由等の特例）

外国語特許出願に係る特許に対する特許異議申立理由についての所要の読替えを規定した。

◆第184条の19（訂正の特例）

外国語特許出願に係る特許の訂正についての所要の読替えを規定した。

◆第185条（二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則）

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ができることに対応して、確定した取消決定の効果（第114条第3項）も請求項ごとに発生する旨を規定した。また、旧第174条第2項及び旧第193条第2項第5号の改正に伴い、本条中の関連部分について形式的改正を行った。

◆第193条（特許公報）

第2項第5号から第7号までにおいて、特許異議の申立て、特許異議の申立てについての確定した決定及び訂正された明細書等に記載された事項の公報掲載について新たに規定した。

◆第194条（書類の提出など）

特許異議の申立ての審理においては第120条の6において準用する第134条第4項の規定により、当事者を審尋することができることから、本条において、審判及び再審に関する手続と同様に特許異議の申立てに関する手続を除外した。

◆第195条の4（行政不服審査法による不服申立ての制限）

取消決定及び特許異議申立書の却下の決定に対しては東京高裁に出訴できることから、行政不服審査法による不服申立てを制限する旨を規定した。なお、維持決定についても、第114条第5項において「不服を申し立てることができない」と規定されていることから、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

◆第197条（詐欺の行為の罪）

審決の場合と同様に、詐欺の行為により特許異議の申立てについての決定を受けた場合を罰金の対象とする旨を規定した。

◆第199条（偽証等の罪）

審判の場合と同様に、特許異議の申立ての審理において宣誓をした者が偽証をした場合において、特許異議の申立てについての決定が確定する前に自白をしたときには、刑を減刑又は免除することができる旨を第2項において規定した。