

産業構造審議会知的財産政策部会
特許制度小委員会報告書

「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」
(案)

平成24年12月

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の開催経緯

本小委員会では、時代に即した特許制度の整備を図るべく、強く安定した権利を早期に確保することを実現する新たな制度の在り方について、そして、ユーザーの利便性の向上に資する手続の適正化・簡素化を進める措置等について検討を行った。

第35回小委員会 平成24年8月28日（火）

- 議事：・強く安定した権利の早期設定の実現に向けて
・ユーザーの利便性の向上に資する手続の見直しについて

第36回小委員会 平成24年9月26日（水）

- 議事：・強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（2）
・ユーザーの利便性の向上に資する救済手続に関する第三者保護の在り方及び実用新案法における対応について

第37回小委員会 平成24年11月2日（金）

- 議事：・米国改正特許法（A I A）における付与後レビュー制度等について（出張調査報告）
・強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（3）
・特許協力条約（P C T）に基づく国際出願の利便性向上について

第38回小委員会 平成24年12月14日（金）

- 議事：・強く安定した権利の早期設定の実現に向けて（4）
・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（報告書案）

第39回小委員会 平成25年2月（予定）

- 議事：・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（報告書案）

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会委員名簿

委員長

大淵 哲也	東京大学大学院 法学政治学研究科教授
片山 英二	阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士
鎌田 薫	早稲田大学総長・大学院法務研究科教授
亀井 正博	一般社団法人電子情報技術産業協会 法務・知的財産権運営委員会 委員長 富士通株式会社 知的財産権本部長
澤井 敬史	一般社団法人日本経済団体連合会 知的財産委員会企画部 会部会長 代行 NTTアドバンステクノロジー株式会社 顧問、知的財産戦略研究所 理事長
高部 眞規子	知的財産高等裁判所 判事
高山 裕貢	日本製薬工業協会知的財産委員会 副委員長 塩野義製薬株式会社 知的財産部長
竹田 稔	竹田・長谷川法律事務所 弁護士
茶園 成樹	大阪大学大学院 高等司法研究科教授
長岡 貞男	一橋大学 イノベーション研究センター教授
中村 勝重	三鷹光器株式会社 代表取締役
野坂 雅一	読売新聞東京本社 論説副委員長
長谷川 治雄	日本知的財産協会 副理事長 日本合成化学工業株式会社 取締役 知的財産部長
前田 裕子	全国イノベーション推進機関ネットワーク プロジェクト 統括 早稲田大学客員教授、京都府立医科大学特任教授
山本 和彦	一橋大学大学院 法学研究科教授
山本 晃司	日本弁理士会 復興プロジェクト本部 実行委員長 東京セントラル特許事務所 弁理士

(敬称略，五十音順)

目次

はじめに	1
I. 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて	2
II. ユーザーの利便性向上	
II-1 特許法条約（P L T）との整合に向けた救済手続の導入	20
II-2 大規模災害を理由とする救済手続の整備	27
II-3 特許協力条約（P C T）に基づく国際出願の利便性の向上	28
III. その他	
III-1 意匠法改正検討項目の特許法への波及について	30
III-2 平成23年特許制度小委員会 今後検討とされた論点について	30
IV. 参考資料	32

はじめに

知的財産を取り巻く環境は、この10年で大きく変化している。平成14年に策定された知的財産戦略大綱に基づき、知的財産立国を実現するために知的財産基本法が制定された。これを踏まえ策定された知的財産推進計画に基づき、産業財産権の保護・活用を担当する唯一の行政庁である特許庁は、迅速かつ的確な審査を実現するため、国内における審査を2013年に審査順番待ち期間を11か月にすることを目指して、任期付審査官の採用や先行技術調査の外注等による審査の効率化を行い、知的財産制度の整備を図ってきた。

一方、現下の特許制度を取り巻く状況は、経済のグローバル化やオープンイノベーションの進展などを背景に大きく変化している。我が国出願人による国際特許出願が、2011年に前年比20%増と急激に増加していることは、企業のグローバルな事業展開を裏付ける一つの指標として挙げられる。また、米国では、これまでの先発主義から、グローバル・スタンダードである先願主義に移行する改正を2011年に行い、また、中国では、特許出願件数が日本や米国を抜き世界第一に踊り出るなど、知財をめぐる状況は絶えず変化している。

こうした状況を踏まえ、本小委員会では、時代に即した産業財産権制度の整備を図るべく、強く安定した権利を早期に確保することを実現する新たな制度の在り方について、そして、ユーザーの利便性の向上に資する手続の適正化・簡素化を進める措置等について検討を行った。

I. 強く安定した権利の早期設定の実現に向けて

1. 現行制度の概要

(1) 特許の有効性の判断に第三者が関与する制度

特許権の有効性の判断に第三者が関与する仕組みには、各国・地域において様々な制度がある。例えば、特許権の有効性をめぐる当事者間の争いが生じた場合に、特許権の対世的な無効を主張するための制度としては、無効審判制度や無効訴訟制度等がある。無効審判制度は、特許を無効にするための、行政庁における手続であり、無効訴訟制度は、裁判所における手続である。また、侵害訴訟の手続において、被告が特許無効の抗弁を主張できる制度もある。

また、特許付与前後の一定期間内に特許付与の見直しを求める制度としては、異議申立制度や付与後レビュー制度等がある。

情報提供や第三者による意見提出の制度は、第三者が特許庁に対し、出願又は特許された発明に関する先行技術文献等を提出できる制度である。

(2) 我が国における制度の変遷

我が国では、特許制度の初期に無効審判制度が導入され、ユーザーの利便性の向上や紛争の迅速かつ効率的な解決の観点から数次の見直しがされてきた。一方、第三者の知見を活用する特許付与前の異議申立制度は、早期の権利付与や国際調和の観点から特許付与後の異議申立制度に移行し、更に、特許無効審判制度に包摂されるに至っている。また、出願公開制度とともに特許付与前の情報提供制度が導入され、後に、特許後にも拡張された。

①昭和34年（1959年）特許法制定まで

明治21年の特許条例において、無効審判制度が導入され、更に、大正10年特許法では、出願公告制度及び特許付与前の異議申立制度が導入された。これらの制度は現行の昭和34年特許法制定時にも引き継がれた。

②昭和45年（1970年）法改正

昭和45年の特許法改正時には、出願公開制度及び審査請求制度が導入された。その際、特許審査の的確性及び迅速性の向上を目的に、特許付与前の情報提供制度が特許法施行規則に基づく制度として、併せて導入された。

③平成6年（1994年）法改正

特許付与前の異議申立制度は、全ての権利につき一律に異議申立期間を経過

するまで権利付与を待たなければならないことや、高度・先駆的な重要な技術等について多数の異議が申し立てられた場合、特許権の成立が遅れることなど、迅速な権利付与の点で問題があった。また、制度の国際的調和の観点等からの要請もあり、平成6年の特許法改正により、特許付与前の異議申立制度は廃止され、多くの主要国が採用していた特許付与後の異議申立制度に改められた。

④平成15年（2003年）法改正

平成15年法改正の検討時には、異議申立制度と無効審判制度が併存することに起因する問題点として、異議申立てと無効審判が同時期に係属した場合に、両者の審理構造の違いから審理を併合できず、また、同時に審理をすることも困難であるため、最終的な解決までの期間が長引くとともに、特許権者が複数の事件に対応する負担を負うことや、異議申立てを行った後に無効審判を請求することで、最終的な解決が長期化することが挙げられた。また、異議申立制度に固有の問題点として、異議が申し立てられた後は、審理中、申立人に意見を述べる機会が与えられないことについての不満等が挙げられた。こうした問題を解消し、審判における迅速な審理、紛争の一次的解決、審判官による信頼性の高い判断といった要請を充足するために、平成15年の法改正では、異議申立制度と無効審判制度を新たな無効審判制度として統合・一本化する改正がなされた。この新たな無効審判制度は、異議申立制度が担っていた特許付与の見直しの機能を包摂し、当該機能と、無効審判制度が本来有する当事者間の紛争処理の機能の双方を有するものとなった。

また、異議申立制度が有していた特許付与の見直しの機能を補うものとして、更に、同年の特許法施行規則の改正により、特許付与後の情報提供制度が導入された。

⑤平成23年（2011年）法改正

平成23年の法改正では、知的財産をめぐる紛争を迅速・的確に解決するために、無効審判等の紛争処理制度の見直しがされた。具体的には、①特許を無効にすべき旨の審決等の確定に基づく再審の訴え等における主張の制限、②無効審判における審決の予告の導入による訂正請求の機会の確保と審決取消訴訟後の訂正審判の請求の禁止、③無効審判の確定審決の第三者効の廃止、④無効審判における訂正の拒否判断及び審決の確定を請求項ごとに行うための改正等が行われた。

図1に、以上で説明した我が国における制度の変遷の概要を示す。

【図1】我が国における制度の変遷

	昭和34年 特許法制定まで	昭和45年 法改正	平成6年 法改正	平成15年 法改正	平成23年 法改正
法改正事項	<ul style="list-style-type: none"> ・特許無効審判制度を導入 ・特許付与前の異議申立制度を導入 	<ul style="list-style-type: none"> ・出願公開制度、審査請求制度を導入 ・特許付与前の情報提供制度を導入（特許法施行規則） 	<ul style="list-style-type: none"> ・特許付与前の異議申立制度を廃止、特許付与後の異議申立制度へ移行 	<ul style="list-style-type: none"> ・特許付与後の異議申立制度を廃止、特許無効審判へ統合・一本化 ・特許付与後の情報提供制度を導入（特許法施行規則） 	<ul style="list-style-type: none"> ・特許無効審判の制度の見直し
改正理由		<ul style="list-style-type: none"> ・審査処理の促進と滞貨の解消 	<ul style="list-style-type: none"> ・迅速な権利付与 ・制度の国際的調和 	<ul style="list-style-type: none"> ・迅速な審理 ・紛争の一回的解決 	<ul style="list-style-type: none"> ・紛争の迅速・効率的な解決

（3）諸外国の制度

我が国の情報提供制度に相当する、審査段階で第三者が特許庁に対し情報や意見を提出する機会を与える制度は、多くの国や地域の特許制度で採用されている。また、我が国の無効審判のように、特許の有効性をめぐる当事者間の争いが生じた場合に特許権の無効を主張するための制度は、審査部、審判部、裁判所等の審理機関の違いはあるものの、いずれの国や地域も有している。

欧米では、これに加えて、我が国における従前の特許付与後の異議申立制度のような、特許の付与後の一定期間に見直しを求める機会を与える制度を有している場合が多い。これらの制度の具体的な枠組みは各国様々であるが、特許付与後の一定期間に限り、手続や申立理由等の面で有利な制度とすることで、特許付与後の早い段階で権利の見直しと安定化を図るという点で共通している。近年これらの制度を拡充する動きが見られ、米国では、2011年の特許法の改正により、特許付与後のレビュー制度が導入され、また、ドイツでは、特許付与後の異議申立制度における申立期間を3か月から9か月に延長する改正が予定されている。

2. 問題の所在

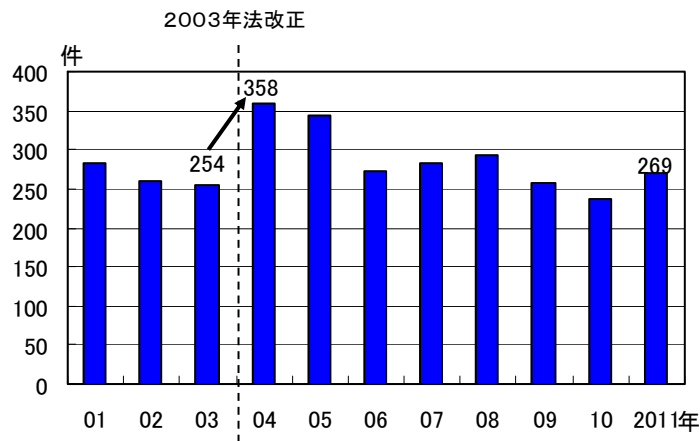
①無効審判による特許付与の見直し機能の包摂の限界と特許の質への懸念

平成15年（2003年）の法改正による異議申立制度の廃止後、無効審判の請求件数は一時的には増えたものの、現在では法改正前の水準で推移している（図2）。また、特許権の設定登録から1年の間に無効審判が請求された件数の推移をみると、法改正前の2001年に比べ、法改正直後の2004年は2倍以上に増えたものの、2011年には減少している（図3）。これは、特許異

議の申立ての代わりとしての無効審判の利用が、一時的には増加したものの、その後減っていることを示しており、異議申立制度に対するニーズを無効審判に吸収するという法改正時に期待された効果は十分に得られていないとの指摘がなされている。これに関連し、口頭審理を原則とする無効審判は負担が大きく、製造までは行わない大学等にとって利用し難いとの指摘や、地方ユーザーにとって時間やコストの面で不利であるとの指摘もなされている。

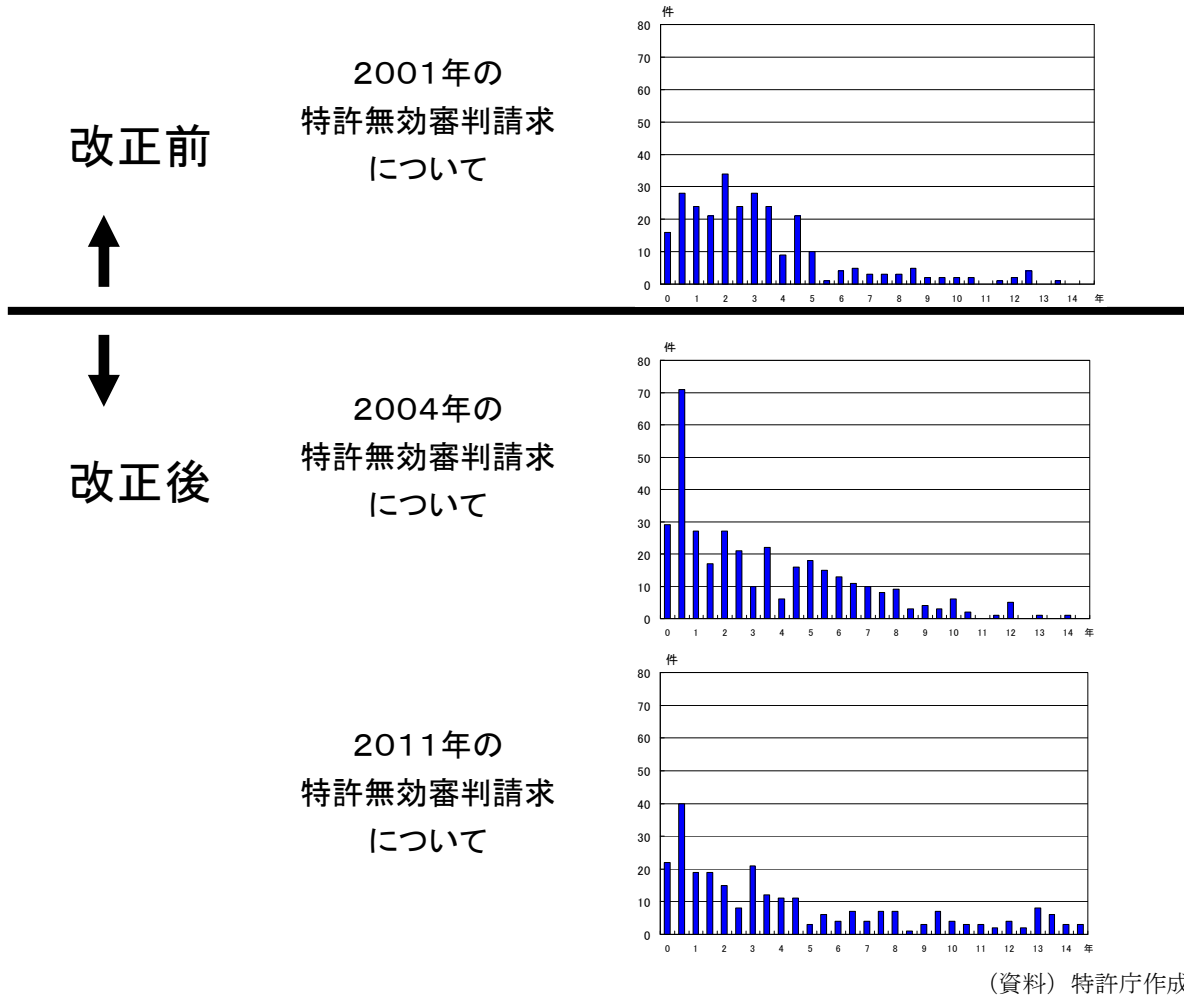
また、従前の特許付与後の異議申立制度における審理の結果をみると、2003年に結論が出されたもの3,055件のうち、特許が維持されたものは671件(22%)、訂正が認められた上で特許が維持されたものは1,186件(39%)、特許が取り消されたものは1,136件(37%)であった(図4)。このように2003年当時、異議申立制度により年間2,000件以上の特許権が取消し又は訂正の上で維持されていたことを考えると、現在も同様の割合で存在する可能性の高い瑕疵ある特許権が、現行制度下では、見直しの機会なくそのまま存在し続けている可能性があり、ユーザーからは特許の質に対する懸念が示されている。

【図2】特許無効審判の請求件数の推移

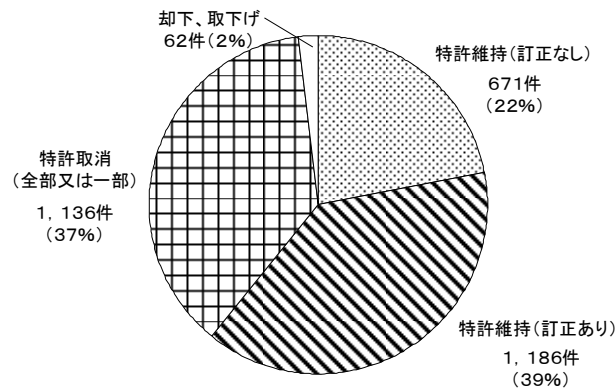


(資料) 特許行政年次報告書より作成

【図3】 特許無効審判の請求時期（特許権の設定登録からの経過年数）



【図4】 特許付与後の異議申立制度における審理の結果（2003年）



(資料) 特許庁作成

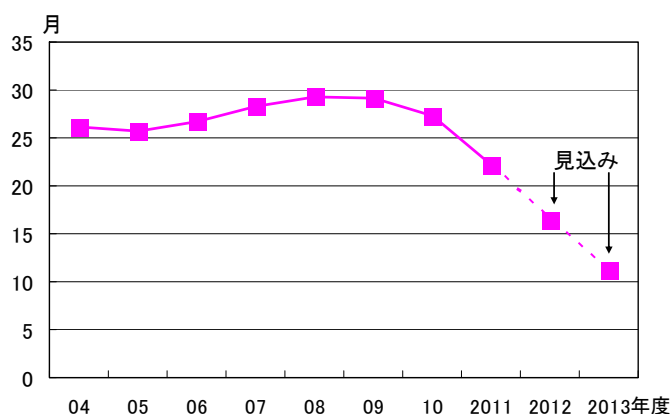
②グローバルな権利取得・活用に対する悪影響

こうした状況は、我が国の企業等が、我が国への特許出願を元に、グローバルに権利を取得・活用していく際に悪影響を及ぼす可能性がある。

長期化が懸念されていた審査順番待ち期間は、現在、2009年を境に急速に短縮されつつあり、2013年には11か月にまで短期化される見込みである（図5）。また、早期審査・スーパー早期審査の取組により、更に早い権利の取得も可能となっている。更に、我が国において特許可能と判断された結果を活用し、海外で簡易な手続で早期の権利化が可能な特許審査ハイウェイ（PPH）の仕組みは、我が国から海外への特許出願の90%以上をカバーする国・地域に拡大している。このように、我が国で早期に特許を取得し、日本発の技術を核にグローバルに権利の取得・活用を進めようとする我が国の企業等にとって、好適な環境が整いつつあり、実際に我が国の企業等のグローバル出願は急激に増加している（図6、図7）。

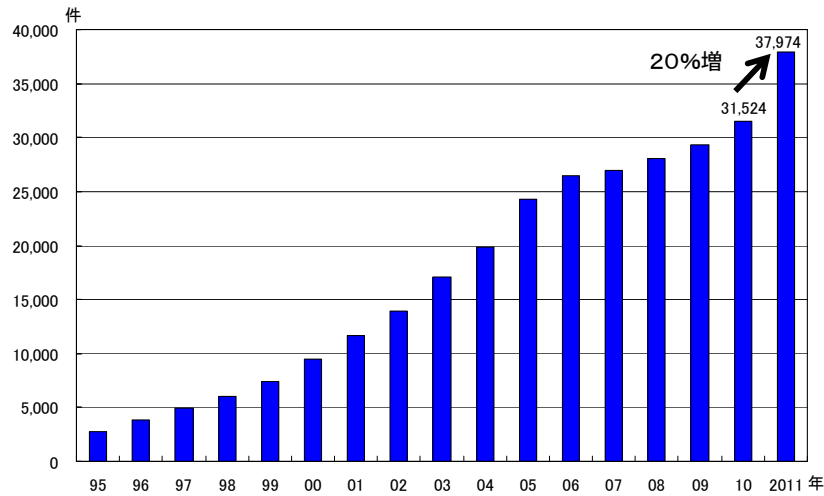
その一方、グローバルな事業展開のために多額の投資を行った後に、その基礎となった特許権に瑕疵のあったことが判明した場合、致命的な損害を受ける場合もある。このため、我が国において強く安定した特許権を早期に確保することの重要性はますます高まっているが、前提となる特許の質に懸念があるとすれば、我が国企業等の積極的なグローバル活動に水を差しかねない。

【図5】審査順番待ち期間



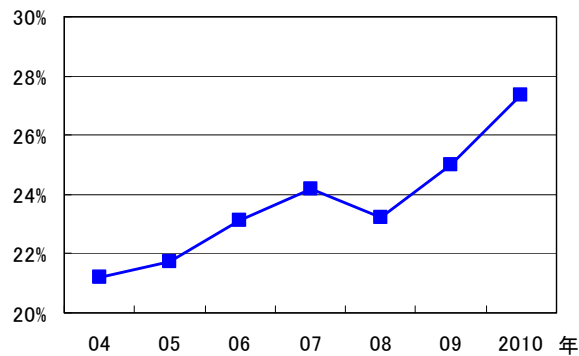
（資料）産業構造審議会第18回知的財産政策部会（平成24年6月25日）資料1より

【図6】国際特許出願（PCT出願）の件数



(資料) 特許行政年次報告書より作成

【図7】日本国出願人のグローバル出願率



(資料) 特許行政年次報告書2012年版より

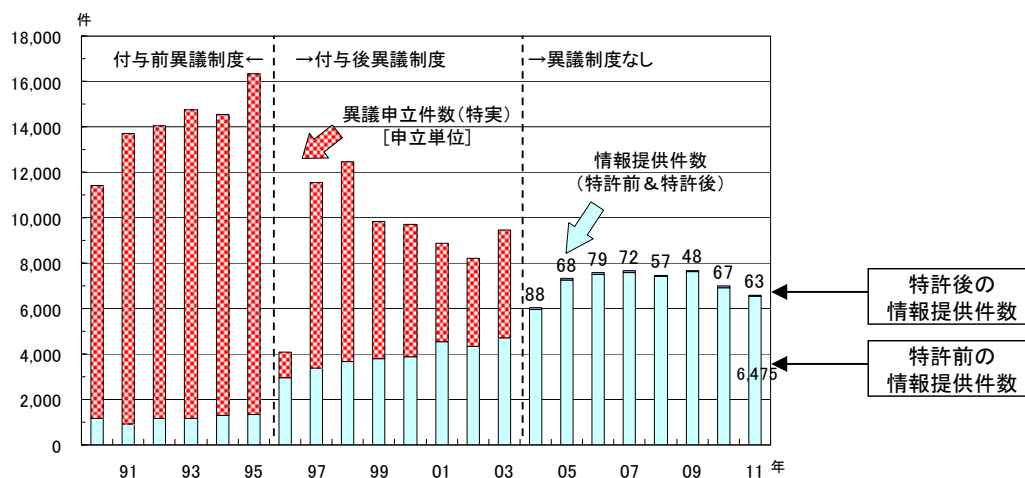
③第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制度の機能低下

無論、強く安定した特許権の早期付与は、まずは、特許庁の審査体制の強化によって実現されるべきものであるが、特許庁の審査のみをもって完璧な権利付与を期待することは現実的ではない。マニュアルやパンフレット等、審査官がアクセスしにくい文献が存在することに加え、先行技術調査の対象となる文献が年々増大し、外国語文献、特に中国・韓国の公報等の文献も増えている中、特許庁の審査を補完するための、第三者の知見を活用するための仕組みの重要性は年々高まっている。

我が国では、2003年の異議申立制度の廃止後、特許付与前の情報提供制

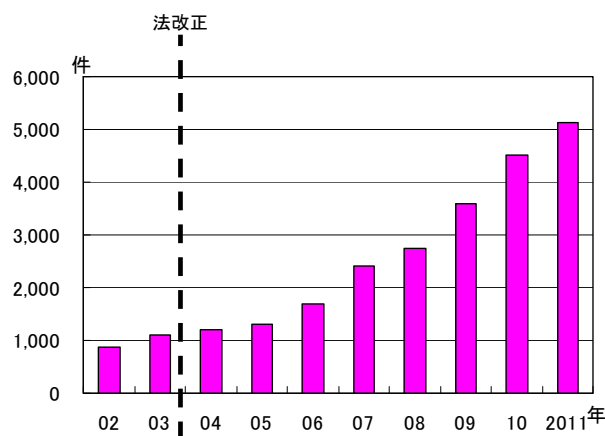
度の利用が、2003年の約4,700件から2009年の約7,600件へと増加し（図8）、その代替として機能してきた¹。しかし、特許付与前はクレームが確定していないため、調査すべき範囲が広く、制度ユーザーにとって負担である上、近年、審査の早期化により情報提供の機会が十分でないまま特許になるものが増加し、特に、出願公開前に特許査定される場合（図9）には、第三者が情報提供できる機会が全くなく、情報提供制度の機能が低下することへの懸念が高まっている。

【図8】 情報提供制度の利用状況



(資料) 特許庁作成

【図9】 出願公開前に特許査定される件数の推移



(資料) 産業構造審議会 第18回知的財産政策部会（平成24年6月25日）資料1に基づき作成

¹ 平成23年12月に審査された案件について調査した結果、情報提供を受けた出願のうち、72%は提供された文献等が引用文献等として拒絶理由通知に利用されている。（特許庁ホームページより）

④特許無効化資料の抱え込み

また、比較的簡易な権利付与の見直し制度として活用されていた異議申立制度の廃止後、我が国企業において、他社の特許を無効化し得る資料を入手したとしても、無効審判を請求するといった具体的なアクションを起こすことなく、将来の係争時に備えて、自社内に抱え込む又は抱え込まざるを得ないといった行動や状況が増えている。他の第三者にとって、本来無効になり得る特許で権利行使されるリスクが解消されないだけでなく、特許権者にとっても、将来、特許が無効にされるリスクを知らずに、事業活動を継続することになり、社会全体の利益の観点から見た場合には、望ましい傾向とは言えない。

⑤審査官へのフィードバック機能の欠如

異議申立制度の直接的な目的ではないが、従前の異議申立制度には、審査を行った審査官へのフィードバックとしての機能があり、無効審判制度への統合による件数の減少により、そのようなフィードバックにより審査の質が向上するといった機会が失われてしまったとの指摘もある。

3. 対応の方向

(1) 基本的な考え方

本委員会では、上記の五つの問題への対応策として、次のA-1～C-3の六つの案を検討した。

【A案】 特許付与前の情報提供の機能を強化する

A-1 審査請求と同時に出願を早期に公開する

【B案】 特許付与後の情報提供や無効審判の機能を強化する

B-1 特許付与後の情報提供に対して特許庁の見解を示す

B-2 特許無効審判の手続を簡素化し、特許後の情報提供制度と現在の特許無効審判制度の中間的な制度とする

【C案】 特許付与前後の一定期間に見直しの機会を与える新たな制度を導入する

C-1 特許付与前に公告し、特許異議の手続がとれる制度を導入する

C-2 付与後レビュー制度を設ける

C-3 出願公開前に特許査定される等、情報提供の機会なく特許されたものを対象に、付与後レビュー制度を設ける

以下では、これらの案のうち一定の支持があった二つの案（A－1案、C－2案）について、更に詳細に検討を行う。

①早期公開の義務付けによる情報提供機能の強化（A－1案）

廃止された異議申立制度の代替として最も多く利用されてきた特許付与前の情報提供機能を強化するため、出願公開前に審査請求がなされた場合には、直ちに公開を行うことにより、審査に係る案件は、全て公開されることを保証し、第三者による情報提供の機会を確保する案。

②付与後レビュー制度の導入（C－2案）

従前の異議申立制度の問題を改善しつつ、更に今日的な新たな制度意義を与えるための工夫を行った上で、特許の権利化後の一定期間に特許付与の見直しをする機会を与えるための新たな制度（付与後レビュー制度）を導入する案。

上記①の案（A－1案）について、審査段階での情報提供の機会を保証し、権利付与そのものの質の向上に資する点で、権利付与後の事後的な対応よりも望ましい面がある。また、実施に当たり必要となる行政上の追加コストが比較的小さいというメリットがある。

しかしながら、近年、審査順番待ち期間が急速に短くなっており、特に、早期審査の場合、早期審査の申出から審査官による審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間が、1. 8月（2011年）と短くなっているのに対し、公開のための技術的準備には一定の期間が必要なことを考えると、十分な情報提供の機会を確保するためには、結局、審査も遅らせなければいけなくなる可能性がある。

更に、我が国だけが出願の早期公開を義務付けた場合、我が国の出願人のみが先行開発者としてのリードタイムを失う結果になりかねない。

そして、情報提供機能の強化のみでは、前記2. の全ての問題の直接的な解決にはならないことも鑑みると、上記①の案（A－1案）は適切な対応策ではないと考えられる。

上記②の案（C－2案）については、自らの事業の方向性を見極めようとする第三者にとって、他者の特許の有効性が早期に確認できるというメリットがある。特許権者にとっても、瑕疵のある権利は早期に是正され、付与後レビューを経た特許は、その後、訴訟や海外特許庁で潰されにくい強いものとなることが期待されるので、安心して事業活動を進めることができるというメリット

がある。また、付与後レビューにより、争いの芽を事前に摘んで紛争を起こさせないことにより、無駄な紛争にかかるコストを削減することができ、特許制度の安定性と信頼性が高まることが期待される。更に、付与後レビューの結果を審査官にフィードバックすることにより、審査の結果付与される特許全体の質の向上も期待される。

ただし、1994年に特許付与前の異議申立制度が特許付与後の異議申立制度に改められてから20年弱、更に2003年に特許付与後の異議申立制度が廃止されてからは10年弱しか経過していないことを考えると、再び従前の異議申立制度に類似した制度を設けることについては、法的安定性の観点からの懸念を指摘する意見もある。

しかしながら、この10年間の特許制度を取り巻く環境の急激な変化、特に、我が国における審査の劇的な早期化により、今まさに我が国発の特許権に基づく海外での権利取得・活用の積極的展開が可能となる段階に来ていることを考えれば、その阻害要因を取り除くための制度改正については、柔軟性を持って果敢に取り組むべきと考えられる。

したがって、前記2.の問題についての対応策としては、付与後レビュー制度を新たに導入することが適切であると考えられる。

(2) 付与後レビュー制度の骨子

新たな付与後レビューの制度は、審査の迅速化がもたらす利益が失われないよう、特許庁の職権審理のみに依存することなく、当事者が簡易な手続で主体的に意見を述べる機会を適切に取り入れ、効率的な審理により最終的な判断を速やかに出せるようにすることが重要である。この点を念頭に、更に、次の①～④の観点に留意しつつ、以下のようなものとするのが適切である。

①付与後レビュー制度と無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い

付与後レビューは、特許庁においてなされる特許権設定後の見直し手続であるから、無効審判と同様に、審判合議体が審理手続を一貫して行うことが適切である。両制度の趣旨及び性格付けは、これまでの経緯及び解決すべき問題点を踏まえ、以下のように明確に区別される。

・無効審判制度

主に、特許権をめぐる当事者間の争いにおいて、特許の有効性の点で争うための制度であり、審判請求人と特許権者の主張がつくされた上で審決がなされることに重点を置く。

・付与後レビュー制度

主に、審査による特許付与の見直しをする制度として、瑕疵のある特許権を是正し、強く安定した権利を早期に確保することを目的とし、当事者の手続保障にも配慮しつつ、審理の手続が速やかに進められて、早期に最終的な判断が示されることに重点を置く。

無効審判制度は、現行、①特許後いつでも請求でき、②公益的事由（新規性、進歩性、記載要件、補正要件等）に加え、権利帰属に関する事由を含めて無効の理由とされ、③当事者による主張立証を中心とし、口頭審理を原則としており、これを維持する。

付与後レビューについては、その制度趣旨からみて、①特許権の設定登録後の一定期間に限って申立てができることとし、②申立理由は、権利帰属に関する事由は含まず公益的事由のみに限定し、③当事者の手続関与負担を軽減し、書面審理を原則とすべきである。

なお、付与後レビューの申立理由を、刊行物等の証拠に基づく新規性又は進歩性の問題のみに限定することも考えられるが、特許付与の見直しの観点からは記載要件等も重要であり、適切ではない。

また、職権審理の可能な範囲については、特許審査の見直しという側面の強い付与後レビューにおいては、当事者の書面による主張を審判合議体による職権審理で補うことは重要であるが、当事者の申立てていない請求項についてまで職権で審理を可能とすることまでは必要ないと考えられる。

○申立人（請求人）適格

付与後レビューにおける申立人適格については、特許の見直しの契機を広く求めるため、何人も申立ができるとすることが適切である。

また、付与後レビュー制度を導入するに当たり、特許無効審判の請求人適格を、現行の「何人も」から利害関係人に限定すべき、という意見と、現行の「何人も」のままでよいという意見の双方が出された。

この点については、無効審判制度と付与後レビュー制度の性格の違いや、無効審判を何人も請求できることを維持した場合の問題点等を含め総合的に判断すると、無効審判の請求人適格については、利害関係人の解釈が限定的になされることにより、真に無効審判の請求を必要とする者が不利益を受けないよう、また、請求人適格自体の争いにより審理遅延を生じないよう留意しつつ、利害関係人のみが無効審判の請求をできるよう改めることが適切である。

なお、無効審判そのものの在り方については、平成23年（2011年）法改正の運用状況も見極めた上で、今後、包括的な検討を改めて行うことが必要である。

②平成15年（2003年）の法改正の趣旨

平成15年の法改正の際、審判制度に対する、迅速な審理、紛争の一次的解決、及び信頼性の高い判断といった要請の下、異議申立てと無効審判が同時期に特許庁に係属することに伴う問題が指摘された。また、異議申立制度では、申立人に審理中の意見陳述の機会が与えられないという不満があり、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もなっているとの指摘もあった²。これらの指摘を十分に考慮した上で、付与後レビュー制度については次のとおりとすることが適切である。

○付与後レビューと無効審判の同時係属

付与後レビュー制度を導入するに当たり、付与後レビューと無効審判の同時係属による特許権者の負担を回避するため、付与後レビューの申立期間中は無効審判請求を禁止すべきとの意見がある一方、無効審判の請求は付与後レビューの申立期間中も禁止すべきではないという意見が多く見られた。

特許付与後の早い段階で侵害訴訟を提起された被疑侵害者には、その防御手段として、付与後レビューの申立期間においても、付与後レビューを経ることなく、最初から特許権の有効性を無効審判で本格的に争いたいというニーズがある。

一方、従前の特許付与後の異議申立制度下で、異議申立期間中に無効審判請求がなされたものは8年間で29件と少なかった³。更に、新たな付与後レビューでは、申立人の手続関与が改善されることから、付与後レビューの申立期間中に請求される無効審判は更に少なくなると考えられる。この程度の件数であれば、付与後レビューと無効審判が同時係属した場合に備えて、中止規定を整備し、無効審判を優先して審理する等により、特許権者の負担を軽減することができると考えられる。

したがって、付与後レビューの申立期間中であっても、無効審判の請求を禁止せず、請求を可能とすることが適切である。

² 「産業財産権をめぐる紛争の迅速かつ合理的な解決に向けて」平成15年2月 産業構造審議会 知的財産政策部会 18-23頁

³ 従前の付与後の異議申立制度下（1996年～2003年の8年間）における異議申立ての総件数34,146件（特許権ベース）のうち、無効審判の請求もなされたものは498件（34,146件の1.5%）であり、そのうち異議申立期間中に無効審判請求がされたものは29件（34,146件の0.09%、498件の5.8%）であった。

○申立人の手続への関与の改善

従前の付与後の異議申立制度では、申立人の審理手続への関与は、審尋に対する回答をすることはあっても、審判合議体が必要と認めた場合に制限されていた。付与後レビュー制度においては、より積極的な手続関与を求める声が大きいくことに応えつつ、当事者の対応負担の軽減、迅速な審理への強い要請など無効審判制度との違いを考慮した制度設計を行うことが必要である。

これを踏まえ、新たな付与後レビュー制度においては、申立人が希望する場合であって、特許権者により特許の訂正がなされた場合に、申立人が意見を提出できるようにすることが適切である。これにより、無効審判よりも迅速簡便な制度としつつ、申立人による、より主体的な参加を促す効果が期待できる。また、申立人が意見の提出を希望しない場合は、申立書にその旨を記載する等により、手続への関与を強制されないことで、手続関与を最小限としたいユーザーのニーズにも対応が可能と考えられる。

なお、上記のとおり、付与後レビューにおける、申立人の手続関与を拡大したとしても、依然として一定程度に制限されていることは変わらないため、無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁との関係において、一事不再理は適用しないことが適切である。そして、従前の特許付与後の異議申立制度と同様、付与後レビューの審理の結果、特許の取消しを受けた権利者は、不服がある場合は東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に出訴できることとし、特許維持の場合には、申立人は不服を申し立てることができないものとするべきである。

③付与後レビュー制度の使い易さと濫用防止のバランス

付与後レビューの制度の趣旨は特許審査の見直しであり、必要な見直しの契機が広く得られるように、制度の利用者にとって使い易いものとする必要がある。一方、付与後レビュー制度の濫用を防ぐとともに、特許権者の対応負担を軽減することも必要である。特許権者と、付与後レビュー制度を利用する者とのバランスを考慮し、申立期間や匿名性等について、以下のとおりとすることが適切である。

○申立期間

付与後レビューの申立てが可能な期間としては、従前の異議申立制度や諸外国の制度に鑑みて、3か月（従前の特許付与前の異議申立期間）、6か月（従前の特許付与後の異議申立期間）、9か月（欧州特許条約の付与後異議、米国の付与後レビュー、ドイツの付与後異議改正案における申立期間）といった選択肢

が考えられる。国際的には9か月を採用する国が増えているが、我が国では、当事者の書面による主張を審判合議体による職権審理により補い得ることで申立人の負担が軽減されていることを踏まえ、特許権者の負担軽減、権利の早期安定化の観点から、6か月とすることが適切である。

○匿名による手続

匿名による手続についての要望は存在するが、特許権者の対応負担とのバランスを考慮すれば、申立人の氏名や名称は、従前の特許付与後の異議申立制度と同様に、申立書に記載の上、特許権者に対しても明らかにされることが適切である。

○料金

権利の早期見直しによる安定化と不要な紛争の未然防止の観点からは、付与後レビューの料金を無効審判よりも低廉なものとし、その利用を促進すべきであるが、具体的な料金の額を定めるに当たっては、制度の濫用防止の観点も十分に考慮することが適切である。

○審判合議体による争点整理

付与後レビューの申立てに対する特許権者の対応負担を軽減するため、申立てがあった場合、無効審判の手続のように、直ちに特許権者に答弁の機会を与えるのではなく、従前の特許付与後の異議申立制度と同様、まず、審判合議体で申立ての内容について審理し、特許を取り消す理由があると判断した場合にのみ、特許権者にその旨を通知して、意見の提出及び訂正の機会を与えることが適切である。複数の申立てがなされた場合も、審判合議体が全ての申立理由を整理し、まとめて審理することを原則とすることで、審理の効率化や権利者の負担軽減を図ることができる。

また、複数の申立てをまとめて審理するため、従前の特許付与後の異議申立制度では、申立期間の経過を待つて審理をする運用をしていたが、新たな付与後レビューでは、特許権者が希望すれば、申立てがされた後、申立期間の経過を待つことなく速やかに審理を開始する運用とすることで、審理の結果を早期に得られるようにすることが適切である。

○訂正

特許権者の防御手段として、付与後レビューの手続において、特許の訂正ができることとし、付与後レビューの事件が特許庁に係属した時から確定するまでの間は、訂正審判の請求を禁止することが、適切である。

ここで、付与後レビューの審理の結果、特許を取り消された権利者が、出訴して不服を申し立てた際に、訂正審判を請求することができると、裁判所と特許庁の間で事件が往復する、いわゆる「キャッチボール現象」が起きることになる。平成23年の特許法改正で無効審判に審決の予告を創設した趣旨を踏まえ、付与後レビューにおいても、特許を取り消す旨の判断となった場合には、事前に審判合議体の判断を示した後に、訂正の機会を特許権者に与えることが適切と考えられる。この場合、特許権者は、審判合議体の判断を踏まえて訂正を行う機会が、先の取消理由の通知時と合わせて二度与えられる（無効審判の場合、審判合議体の判断が示されるのは審決の予告の時のみ）ことになり、より適切な対応を図ることが可能となる。

④運用上の工夫による付与後レビュー制度の魅力向上

付与後レビューにおいては、審理が開始された後、最終判断を速やかに出すことが重要であり、そのため、審理の初期の段階で、審理のスケジュールを明確にし、そのスケジュールに沿って審理を進めていく、計画審理を取り入れることが考えられる。また、審判合議体の判断理由を決定時に明示することにより、特許有効性の判断がより確かなものとして示されることになる。そして、付与後レビューの結果が早期に出され、権利が維持となった場合には、その後に無効審判が請求されたとしても、付与後レビューにおける審判合議体の判断が、同じ審判合議体による無効審判の審理において、実質的に尊重され得るならば、権利者にとってメリットがある。そして、付与後レビューの結果を審査官にフィードバックすることで、審査の結果付与される特許全体の質の向上につながると考えられる。

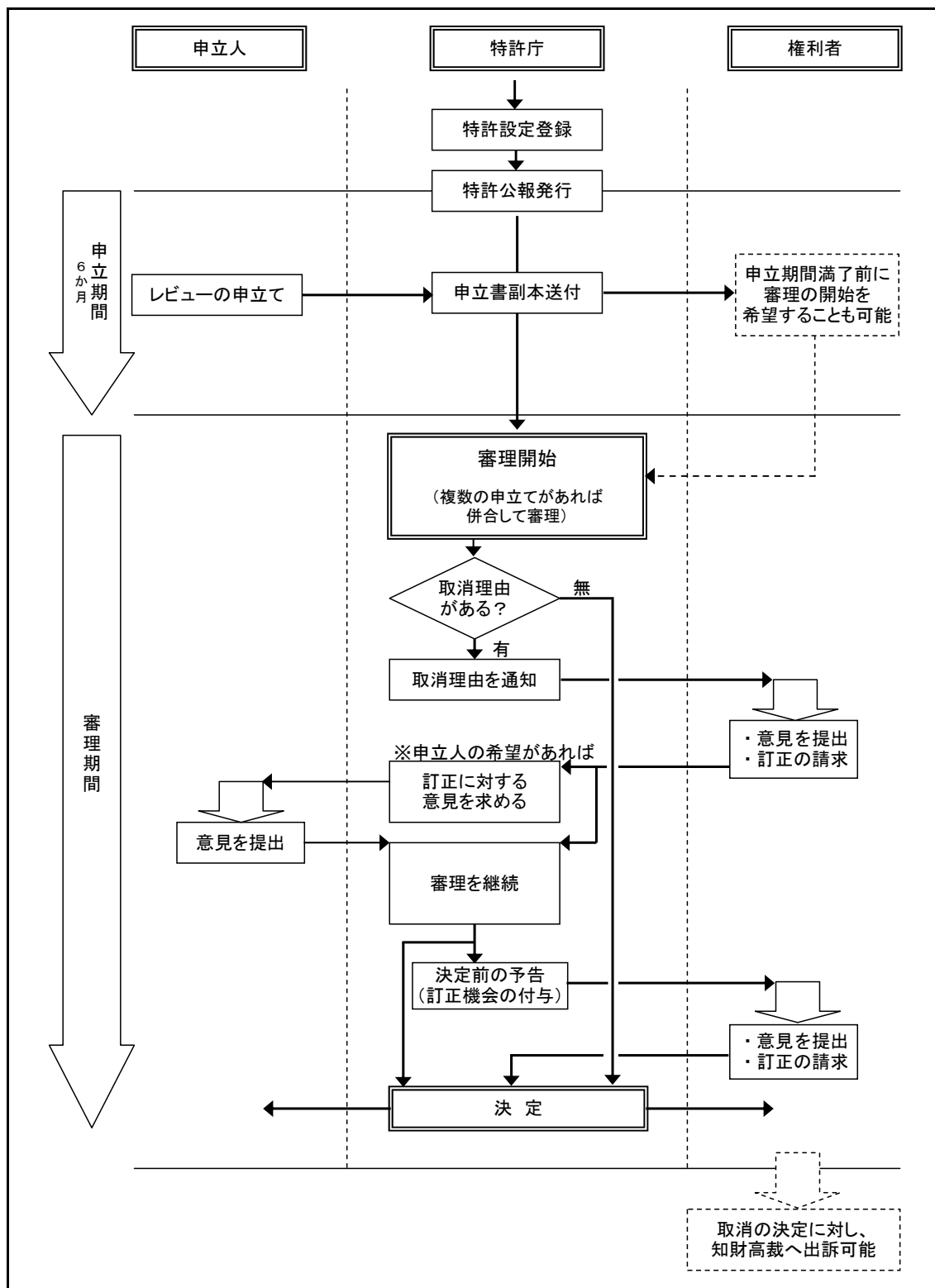
上記①～④の観点と付与後レビューの制度設計事項の対応を図10に示す。

【図 10】

留意事項	制度設計事項
付与後レビュー制度と無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申立期間（特許後の一定期間） ・ 申立理由（公益的事由） ・ 申立人適格（何人も） ・ 審理構造（書面審理・迅速な手続）
平成15年の法改正の趣旨	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同時係属時の対処（中止による調整） ・ 申立人の手続関与（訂正時の意見提出） ・ 一事不再理（適用せず） ・ 不服申立て（取消決定時のみ）
付与後レビュー制度の使い易さと濫用防止のバランス	<ul style="list-style-type: none"> ・ 申立期間（6月） ・ 申立人適格 ・ 料金（無効審判より低廉） ・ 審判合議体による論点整理 ・ 訂正
運用上の工夫による付与後レビュー制度の魅力向上	<ul style="list-style-type: none"> ・ 迅速な審理（計画審理等） ・ 特許有効性の明確化（判断理由の明示、同じ審判合議体による審理） ・ 審査官へのフィードバック

なお、上記の付与後レビューの制度設計事項を踏まえると、付与後レビューの手続フローは図11のようになることが考えられる。

【図11】付与後レビューの手続フロー



II. ユーザーの利便性向上

II-1 特許法条約（P L T）との整合に向けた救済手続の導入

1. 現行制度の概要

特許法条約（Patent Law Treaty、以下「P L T」という。）は、各国により異なる国内出願手続の統一による出願人の負担軽減を図ること及び手続期間に係る要件を緩和することで出願人の利便性を向上し国際調和を図ることを目的とした国際条約である。P L Tにおける救済規定には、P L T第12条に規定された「権利の回復」の規定や、P L T第13条に規定された「優先権主張の訂正又は追加、優先権の回復（以下、まとめて「優先権に係る救済」という。）」の規定が存在する。

我が国のほか、米国、欧州特許庁等の主要諸外国・機関の多くは未加盟であるが、P L Tに準拠した救済規定の整備は進められている。例えば、米国、欧州特許庁等の主要諸外国・機関ではP L T第12条の対象となる手続について権利の回復規定が整備されている。また、P L T第13条に規定される優先権に係る救済は、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty、以下「P C T」という。）においても規定されているところ、欧州特許庁、仏国、英国を含む主要諸外国・機関では、P C Tの適用とともに各国国内法においてもP L T第13条に規定される優先権に係る救済の規定が整備されている。

（1）権利の回復（P L T第12条）

P L T第12条では、手続のための期間を徒過した場合であって、その非遵守の直接的な結果として出願又は特許に関する権利の喪失を引き起こした場合に、一定の条件の下、その権利を回復する規定を設けることを義務づけている。

我が国は、平成23年改正法において、特許庁における業務処理システムの改造が軽微で、かつ、救済のニーズが高い3つの手続⁴の期間徒過について、P L T第12条に準拠した「正当な理由」を要件とする形で、「権利の回復」の規定を整備したところである。

⁴ ①外国語書面出願の翻訳文の提出（特許法第36条の2第2項）、②外国語特許出願（特許協力条約に基づく国際出願であって外国語でなされた国際特許出願）の翻訳文の提出（特許法第184条の4第1項）、③特許料及び割増特許料の追納（特許法第112条の2第1項、特許権の回復）。また、実用新案法、意匠法及び商標法においても、特許権の回復と同様に、登録料等の追納、商標権の存続期間の更新登録申請等の期間徒過後の救済について、その要件を緩和する改正を行った。

しかしながら、P L T第12条において権利の回復の対象となる手続は、例えば、特許法第48条の3に規定された特許出願についての出願審査の請求（以下、「特許出願審査請求」という。）の手続のように、平成23年改正法によって導入された3つの手続以外にも存在する。

現行法では、特許出願審査請求の手続が所定期間内になされない場合、たとえそのことに「正当な理由」があったとしても、実体的な審査の判断が示されることなく、当該特許出願は取り下げたものとみなされ、これを救済する規定は存在しない。

（2）優先権に係る救済（P L T第13条）

P L T第13条では、優先権に係る救済として、①優先権主張の訂正又は追加、②優先期間徒過後の出願に係る優先権の回復、③優先権書類の提出期間徒過後の提出に係る優先権の回復が規定されている。

①優先権の主張に係る訂正又は追加

P L T第13条（1）では、一定期間内であれば優先権の主張の訂正又は追加の手続を認める規定を設けることを義務づけている。

②優先期間徒過後の出願に係る優先権の回復

P L T第13条（2）では、パリ条約第4条で規定される優先期間（優先日から1年）の満了後になされた出願について、一定の要件を満たすことを条件に、優先権の回復を認める規定を設けることを義務づけている。

③優先権書類の提出期間徒過後の提出に係る優先権の回復

P L T第13条（3）では、優先権の主張の基礎とした出願を行った国（以下「第一国」という。）の官庁へ優先権書類の請求を適切に行っているにもかかわらず、優先権書類の発行が遅れたことで、優先権の主張を伴う出願を行った国（以下「第二国」という。）において優先権が失効してしまった場合に、一定の要件を満たすことを条件に、優先権の回復を認める規定を設けることを義務づけている。

一方、我が国の現行法では、パリ条約による優先権等を主張する時期及び優先権書類を提出する期間が厳格に定められており、これらの時期や期間の徒過を救済する規定は存在しない⁵。

⁵ 基本的にパリ条約による優先権の主張の効果と同等の効果を生じさせるために導入され

2. 問題の所在

(1) 権利の回復

PLT第12条における権利の回復の対象手続の一つである特許出願審査請求の手続については、現時点では、期間徒過を救済する規定は存在しない。平成23年に開催された特許制度小委員会において、特許出願審査請求の手続期間徒過に対する救済について検討がなされたものの、第三者の監視負担増の懸念からユーザーの間でも賛否両論があるとされ、第三者保護規定の在り方について検討されることなく、当該救済制度の導入が見送られている⁶。

この点について、平成24年7月にユーザーへのヒアリング調査を行ったところ、第三者に対する影響についての懸念も示されつつも、特許出願審査請求の手続について期間徒過に対する救済を求める声が存在することが判明した⁷。特に、平成23年改正法で導入された特許法第184条の4第4項の規定によって、外国語特許出願（国際出願）の翻訳文の提出手続における期間徒過に対する救済がなされることになったが、特許出願審査請求の手続期間徒過に対する救済が見送られたことによって、結果的に救済されない場合が生じ得る現状に対し、実質的な救済が図られる制度設計を求めるニーズも示された⁸。

(2) 優先権に係る救済

PLT第13条に規定された優先権に係る救済の規定については、我が国の現行法では整備されていないため、優先権に係る救済が十分に図られていない状況にある。このような状況において、上記ヒアリング調査では、優先権に係る救済の規定の導入を要望するユーザーの声も明らかになったところである⁹。

た、特許法第41条に基づく国内優先権についても、同様に、救済する規定は存在しない。
⁶ 産業構造審議会知的財産政策部会の報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（平成23年2月）には「審査請求期間における期間満了後の延長手続の導入に関しては、ユーザーの間でも賛否両論があり、統一的な意思形成ができていないことから、今回は導入しないことが適当である」と記載されている（73頁脚注7参照）。

⁷ 例えば、「第三者とのバランスも勘案する必要はあるが、特許出願審査請求の手続期間徒過に対する救済については、救済される立場であれば歓迎する。」といった声がユーザー団体等から寄せられた。

⁸ 東日本大震災に対する救済措置（特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成8年法律第85号）第3条第3項の規定に基づく手続期間の延長、及び同法第3条第4項に基づく政令による手続期間の延長）は、特許の出願審査請求の期間徒過に対する救済を含むものであったところ、救済を希望する申出が11件あり、そのうち8件が救済されたことから、当該手続を救済対象とすることのユーザーニーズが高いことが改めて認識されたところであり、平成23年に発生した東日本大震災を経て、第三者保護規定の充実を前提とすれば導入に前向きな方向でユーザーの意見が集約されつつあるといえる。

⁹ 例えば、「優先権に係る救済の規定の導入という検討の趣旨に基本的に賛同する。」といった声がユーザー団体等から寄せられた。

なお、PCTの規則においても優先権に係る救済が規定されているところ、我が国は国内法が整備されていないことを理由に、当該PCT規則¹⁰の適用について経過措置を適用しているところである。

3. 対応の方向

以上のとおり、主要諸外国では権利の回復規定や優先権に係る救済の規定が整備されつつある中において、我が国における救済規定は未だ不十分であるといえるところ、これらの規定導入に対するユーザーからの高いニーズも示されたことも踏まえ、特許出願審査請求の手續期間徒過に対する救済や、優先権に係る救済については次のような方向で対応することが適切である。

(1) 権利の回復

PLT第12条に規定された権利の回復に関し、我が国においてユーザーから特に高いニーズが示された¹¹特許出願審査請求の手續期間徒過に対する救済については、第三者保護規定の在り方についても十分配慮した上で、導入することとする。

(2) 優先権に係る救済

PLT第13条に規定された優先権に係る救済についても、世界的にPLTに準拠した救済規定の導入が進んでいる状況や、ユーザーニーズも存在する¹²ことを踏まえれば、国際的な制度調和に向けて、優先権に係る救済の規定を導入することとする¹³。

4. 具体的な制度設計に係る論点

(1) 特許出願審査請求の手續期間徒過に対する救済のための要件について

PLT第12条に規定された権利の回復に関し、平成23年改正法においては、救済の幅や制度の濫用防止の観点から、「正当な理由」という救済を認める要件（主観的要件）が導入されるとともに、PLTが求める最低限のラインである「理由がなくなった日から2月以内（期間の経過後1年以内）」という、救済により手續が可能な期間（時期的要件）が導入されたことを踏まえ、特許出

¹⁰ PCT規則26の2. 3及び同規則49の3. 2

¹¹ 脚注7参照

¹² 脚注9参照

¹³ 優先権に係る救済の規定が導入されることになれば、現在、我が国が経過措置の適用を宣言しているPCT規則26の2. 3及び同規則49の3. 2についても、当該経過措置の適用の宣言を解除することが可能となる。

願審査請求の手續期間徒過に対する救済においても同様の主観的要件及び時期的要件を設けることとする。

(2) 特許出願審査請求の手續期間徒過に対する救済に関する第三者保護規定について

第三者保護規定を設けるに当たっては、特許出願審査請求の手續及び当該手續期間の意義、現行法における第三者保護規定、主要諸外国における状況について検討する必要がある。

(a) 特許出願審査請求の手續及び当該手續期間の意義

特許出願審査請求の手續は、事業化の見通しが定まらない段階で特許出願をすることが求められる先願主義の下、特許出願後において出願人が権利取得の是非を判断するための一定期間を確保するために設けられたものであり、その期間は、我が国現行法では3年とされている（特許法第48条の3第1項）。

また、この3年という期間は、同時に、監視する第三者にとっては当該期間を経過した後は監視負担から解放され、特許出願審査請求がされなかった場合には自由技術として実施を開始することができる時期を明らかにしたものであるといえる。

そして、この3年という期間が定められた背景として、出願人と監視する第三者の双方の利害に配慮して政策的観点から議論された結果、それまでの7年という期間を短縮して定められたという経緯がある¹⁴ことから、当該期間がいたずらに延長されることがないように十分配慮する必要がある。

(b) 現行法における第三者保護規定

現行法における第三者保護規定には、例えば、自由技術であることを信頼して実施した第三者を保護するもの（特許法第112条の3、特許法第175条及び特許法第176条）といった類型が存在する。

特許出願審査請求の手續期間徒過に対する救済規定における第三者保護規定の在り方を検討するに当たっては、上記のような現行法における第三者保護規定の在り方についても留意する必要がある。

(c) 主要諸外国における状況

¹⁴ 従前、特許出願審査請求期間は出願日から7年であったが、長期間にわたり権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在することによる第三者への不利益（例えば、審査請求や補正の有無を常に監視する必要があるなど）を削減すべく、平成11年法改正によって、平成13年10月1日以降、出願日から3年に短縮された。

現在、主要諸外国のうち、特許出願審査請求制度が導入され、かつ、特許出願審査請求書の提出期間徒過に対して救済規定が設けられているのは欧州特許庁、独国、英国、中国の4か国・機関であり、更に、当該救済規定に対する第三者保護規定が設けられているのは欧州特許庁、独国、英国の3か国・機関である。ここで、当該3か国・機関に設けられた手続救済規定及び第三者保護規定は、いずれも手続一般に対して設けられた規定であって、特許出願審査請求の手続に対しても適用が可能とされているものであることから、特許出願審査請求の手続に対して特別に規定されたものではない点に留意が必要である。

なお、PLTでは、期間不遵守による権利消滅から権利の回復までの間に、善意で有効かつ重要な準備を開始した又は行為を実施した第三者が得る権利（Intervening Rights）の扱いについては特段規定されていない。

（d）特許出願審査請求の手続期間徒過に対する救済に関する第三者保護規定の在り方

みなし取下げとなった後の特許出願が回復した場合において、仮に、当該回復した特許出願に係る特許権に基づいて、特許権者が何らの支障なく、補償金請求権や差止請求権等を行行使できるとなれば、当該特許出願の帰趨を監視する第三者にとっては、みなし取下げを確認するまでのみならず、その後、更に回復請求の帰趨を含めた期間も監視を余儀なくされることになる¹⁵。一方、特許出願審査請求の手続期間徒過に対する救済がなされること、すなわち、取り下げられたものとみなされた特許出願が回復することは、それ自体が出願人にとって大きな利益の享受であるといえる。

したがって、仮に、当該回復した特許出願に係る特許権に基づいて、特許権者が何らの支障なく権利行使をすることができるとなれば、特許権者と第三者との衡平が大きく損なわれるおそれがあることから、一定の範囲で権利行使を制限することが適切であると考えられる。

以上のことから、みなし取下げとなった後には第三者を追加の監視負担から解放し、みなし取下げ後に特許出願が回復した場合においては、みなし取下げを信頼して実施した第三者を保護するため、特許権者は当該第三者に対して、回復した特許出願に係る特許権に基づく補償金請求権の行使ができないとするとともに、当該第三者には無償の通常実施権が付与されることが適切である。

¹⁵ なお、平成23年改正法において、手続期間の徒過によって特許出願がみなし取下げとなる翻訳文提出手続に対し、期間徒過に対する救済規定が導入されたところである（脚注4①②）が、これら翻訳文提出手続については、当該手続に係る特許出願が未だ出願公開されていないため、第三者が我が国における将来の権利化を懸念してこれを監視するといったことにはならない点で、特許出願審査請求の手続とは異なる。

5. 関連する論点

(1) 権利の回復規定における主観的要件

平成23年改正法において一部の手続についてPLTに準拠した救済の主観的要件として「正当な理由」が導入されたことに伴い、現行法には「その責めに帰することができない理由（以下、「不責事由¹⁶」という。）」との2つの主観的要件が併存することになった。平成23年法改正に倣い、今回改正するPLT第12条対応以外の期間徒過に対する救済の主観的要件を「不責事由」から「正当な理由」へ改めていくことも考えられるが、今後、ユーザーの利便性の向上に資するPLTの他の規定等¹⁷への対応を図っていく中で、特許法全体の整合にも留意すべきであり、引き続き検討する必要がある。

(2) その他

更なるユーザーの利便性向上を目指し、国際調和の観点とともに我が国に適した救済制度の在り方についても引き続き検討する必要がある¹⁸。

PLTに準拠した救済規定に関する国内制度整備に当たっては、特許庁における業務の見直しや業務処理システムの改修が不可欠であることから、今後の「特許庁業務・システム最適化計画」も踏まえた議論を進めるべきである。

6. 実用新案法についての対応

実用新案法には、特許法と同様の優先権主張の手続は存在する（実用新案法第8条、第9条及び第11条（特許法第43条から第44条までを準用））。

実用新案法における優先権に係る手続は、特許法における優先権に係る手続とその趣旨及び救済の必要性の点で異なるところはないから、特許法の場合と同様、実用新案法においても優先権に係る救済の規定を導入することが適切である。

¹⁶ 不責事由とは、天災地変や本人の重篤のような客観的理由により手続をすることができない場合のほか、通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお手続をすることができなかつた場合を意味するものと解されている（知財高裁平成22年9月22日判決）。

¹⁷ 例えば、PLT第11条（2）に規定された処理の継続（期間の定めのある手続について、官庁は、期間経過した旨の通知をすることが求められ、その通知から一定期間内にした手続は許容される。手数料を課すことができる。）等が挙げられる。

¹⁸ 今後の制度設計に当たっては、現行のPLTの枠にとらわれず、我が国における救済制度の適切な在り方についての検討を続けるとともに、国際的な場においても我が国からの必要な発信を強化すべきである。

優先権に係る救済の規定における期間については、実用新案制度の趣旨¹⁹を踏まえ、特許法の場合より短い期間とすることが適切である。

Ⅱ－２ 大規模災害を理由とする救済手続の整備

1. 現行制度の概要

特許法等においては、遠隔又は交通不便の地にある者のための期間の延長の規定や指定期間の延長の規定（特許法第4条等）は設けられているものの、天災地変や社会的動乱（以下、「天災地変等」という。）を理由に手続期間を遵守できなかった場合の救済規定は設けられていない。また、平成23年改正法により導入された救済規定（権利の回復）は、適用される対象手続が限定されている上、期間の不遵守により権利喪失をした後の事後救済であり、更に、回復理由書と証拠書類を提出する必要がある。

2. 問題の所在

去る平成23年3月11日に発生した東日本大震災によって被災した被災地の企業等の多くを救済するため、特許庁は、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律（平成8年法律第85号。以下「特定非常災害特別措置法²⁰」という。）の適用により、法定期間について所定の救済措置を講じたところである。

一方で、日本国外で発生した天災地変等の例としては、平成23年秋にタイで発生した大洪水や同年10月にトルコで発生した大地震が挙げられるところ、これらの被災者が我が国特許庁にする手続については、特許法等に救済規定が設けられている手続の範囲、及び運用で対応可能な範囲でのみ救済が行われた²¹。

¹⁹ 実用新案法は、ライフサイクルの短い製品について基礎的要件の審査のみで迅速に登録して権利化を図ることを目的としている。

²⁰ 特定非常災害特別措置法の立法趣旨の根幹は、被災地域の一日も早い復旧・復興を目指し、被災者及び関係地方公共団体を支援することであることに鑑みると、政令が指定し特定非常災害特別措置法の適用対象となる大規模な非常災害（特定非常災害）としては、日本国内における大規模災害のみが想定されているものと考えられ、日本国外で発生した天災地変等はそれが東日本大震災と同規模の大規模災害であったとしても、特定非常災害に指定されることはないと考えられる。なお、現に、これまで特定非常災害に指定された災害は、日本国内で発生したもののみ（平成7年阪神淡路大震災、平成16年新潟県中越地震、平成23年東日本大震災）である。

²¹ 『タイにおける洪水、トルコにおける地震により影響を受けた手続の取り扱いについて』
http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/thailand_turkey_2011.htm

すなわち、例えば優先権書類の提出手続（特許法第43条第2項）や特許出願の分割手続（特許法第44条第1項）といった、何ら救済規定が設けられていない手続については、救済されなかった。

以上のように、我が国においては、日本国外で発生した大規模な天災地変等の被災者の特許等関連手続を適時に救済することを可能とする規定が整備されているとは言い難い²²。

3. 対応の方向

東日本大震災の発生に際し、諸外国が被災者の特許等関連手続を救済するための措置を迅速に講じたことを踏まえ、手続面での国際的な制度調和の重要性に鑑み、我が国においても、日本国内外で発生した大規模な天災地変等の被災者のする特許等関連手続が、適時に救済されることを可能とする規定を整備することが適切である。

4. 実用新案法・意匠法・商標法等についての対応

国内外で天災地変等が発生した場合の救済ニーズは、実用新案法、意匠法及び商標法等においても変わるところはないから、特許法と同様の救済規定を導入することが適切である。

II-3 特許協力条約（PCT）に基づく国際出願の利便性の向上について

1. 現行制度の概要

1978年10月から、我が国は、自国の特許庁へ一つの様式、一つの言語、一括の手数料納付により出願することにより、出願人が権利取得を望む加盟国に対して当該出願日を確保することを可能とする特許協力条約（以下「PCT」という。）に加盟している。

PCTに基づく規則²³上、受理官庁は、PCTに基づく国際出願（以下「PCT国際出願」という。）を行う者から、当該条約を所管する世界知的所有権機関（以下「WIPO」という。）国際事務局に対する国際出願手数料、国際調査機

²² 米国及び欧州においては自然災害等を要件とする救済規定が設けられており、特に米国の救済規定は迅速・簡便に救済することができている。実際に、東日本大震災の被災者のする諸外国特許庁に対する特許等関連手続については、諸外国において整備された救済規定によって迅速かつ適切に救済されたところである。なお、東日本大震災の被災者を対象とした救済規定を公表した諸外国特許庁は、合計48庁・機関にのぼる。

²³ PCTに基づく規則第14.1、第15.1、第16.1(b)、第57.1、第58.1(a)参照。

関に対する調査手数料及び受理官庁に対する送付手数料を徴収しなければならない旨規定されている。

同様に、国際予備審査機関は、国際予備審査請求を行う者から、WIPO国際事務局に対する取扱手数料及び国際予備審査機関に対する予備審査手数料を徴収しなければならない旨規定されている。

2. 問題の所在

昨今のPCT国際出願の急激な増加²⁴はめざましく、今後も経済のグローバル化が進むにつれ、外国での権利取得を目指す出願人等への利用促進が求められる。

一方、現行制度においては、PCT国際出願等を行う者は、特許庁に対する送付手数料、調査手数料及び予備審査手数料については通常の国内出願と同様に特許庁へ納付する必要があるのに対し、国際出願手数料及び取扱手数料並びに特許庁以外の国際調査機関に対する調査手数料についてはWIPO国際事務局の名義である国内銀行口座へ納付する必要があることから、多くのユーザーから、一つの国際出願等の手続を行うに際して複数の手段による手数料納付手続を行わなければならない煩雑性が指摘されている²⁵。

3. 対応の方向

PCT国際出願等の手数料納付手続の利便性を高めるべく、国際出願手数料及び取扱手数料並びに特許庁以外の国際調査機関に対する調査手数料についても特許庁へ納付することが適当である。

²⁴ 特許庁を受理官庁とするPCT国際出願件数は、2011年前年比20%増。2012年においても7月現在前年同期（1月～7月）比10%を超える増加を示している。

²⁵平成24年度産業財産権制度問題調査研究「PCT国際出願制度における手続の課題に関する調査研究」（一般財団法人知的財産研究所）において、平成24年6月29日～8月1日、国内1,137者に対して郵送によるアンケートを実施（回答数574、回答率50.5%）した結果、約70%の者が各種手数料の納付先や納付方法に煩雑性を感じており、国際出願手数料等の納付に際して予納制度の利用や手数料納付先の一本化が求められている。

Ⅲ. その他

Ⅲ－１ 意匠法改正検討項目の特許法・実用新案法への波及について －国際意匠登録出願の特許出願・実用新案登録出願への変更－

我が国特許法及び実用新案法では、国内出願について意匠登録出願から特許出願又は実用新案登録出願への出願変更を認めている²⁶。

今般、意匠の国際登録システムであるハーグ協定ジュネーブアクト加盟の検討を進めているところ、国際意匠登録出願から特許出願又は実用新案登録出願への出願変更についても、現行制度との整合性を考慮して、それを認めることが適当である²⁷。

Ⅲ－２ 平成２３年特許制度小委員会 今後検討とされた論点について

１. 独占的ライセンス制度の在り方

独占的ライセンス制度の在り方については、効力発生要件、登録事項・開示事項、差止請求権、損害賠償請求権等、多くの点について専用実施権と比較の上、包括的に制度を見直す必要がある。

平成２３年法改正において、当然対抗制度の導入を行い本年４月より施行されたところ、本制度の活用実態についても把握しつつ、独占的ライセンス制度の導入に対するニーズを見極め、制度改正の必要性について引き続き検討を進める。

２. 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁に対するニーズの増加の状況を見極めつつ、制度改正の必要性について引き続き検討を進める。

３. 差止請求権の在り方

平成２３年特許制度小委員会では、いわゆる「パテントトロール」や国内外の技術標準をめぐる権利行使の実態、諸外国における議論、国際交渉や我が国における判例などを踏まえつつ、差止め請求権の在り方について、多面的な検討とされており、情報収集を行いつつ、制度改正の必要性について引き続き検

²⁶ 特許法第 46 条第 2 項、実用新案法第 10 条第 2 項参照。

²⁷ 産業構造審議会知的財産政策部会第 21 回意匠制度小委員会(平成 24 年 11 月 19 日)において議論され、了承された。

討を進める。

4. 同一人による複数の無効審判請求の禁止

平成23年法改正により、侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の制限及び、無効審判ルート of 審決の予告等、紛争の蒸し返しや特許庁と裁判所とのキャッチボール現象など一定の措置を講じたところであり、法改正後の制度利用状況をみつつ、ユーザーニーズも踏まえて制度改正の必要性について引き続き検討を進める。

5. グレースピリオドの在り方

新規性喪失の例外（特許法第30条）の猶予期間、及び当該適用を受けるために必要な手続は、特許制度調和において国際的な議論が継続中であることから、国際的な議論の趨勢をみつつ、制度改正の必要性について引き続き検討を進める。

6. 職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備の議論は、前提となる職務発明制度についてユーザーの関心が高い。職務発明制度の在り方の検討状況を踏まえ、制度改正の必要性について引き続き検討を進める。

參考資料

諸外国の制度

第 1 概要

特許付与に対して一定期間内に異議を申し立てる異議制度は、多くの国や地域の特許制度に設けられている²⁸。また、異議制度と同様に、特許付与を見直す制度として、再審査制度、無効審判制度、無効訴訟制度がある。再審査制度は、当初の審査手続では考慮できなかった先行技術文献に基づき改めて審査を行う制度である。無効審判制度は、特許を無効にするための、特許庁における手続であり、また、無効訴訟制度は、裁判所における手続である。更に、特許庁長官が職権により特許を見直す制度を採用している国もある。

また、侵害訴訟の手続において、被告が特許無効の抗弁を主張した場合、裁判所が特許の有効性を判断できるとする国もある。

情報提供（意見提出、刊行物の通知）の制度は、第三者が特許庁に対し、出願又は特許された発明に関する先行技術文献等を提出できる制度である。

これらの制度について、各国・地域における状況を以下の図 1 に示す。また、各制度における料金一覧を図 2（参考資料 1 の最後）に、諸外国の制度比較を参考資料 2 に示す。

【図 1】 各国・地域における制度の有無

	異議	再審査	無効審判	無効訴訟	職権取消	無効の抗弁	情報提供
米国	○	○	○			○	○
ドイツ	○			○			○
英国	※		○	○	○	○	○
欧州特許庁	○						○
韓国			○			○	○
中国			○				○
日本			○			○	○

※欧州特許ルートでの英国特許については、欧州特許庁に対して異議申立ての手続をとることができる。

第 2 各国・地域の制度

²⁸ WIPO SCP/18/4 para. 19

1 米国

(1) 概要

米国では、特許の付与後においては、裁判所が特許の有効性を判断することとされていた。しかし、1980年の特許法改正により、高額で長期にわたる訴訟手続によらず、より少ない費用や期間でも特許の有効性を判断することを可能とする特許商標庁における再審査制度が設けられた²⁹。その後、1999年の特許法改正により、第三者の請求人に手続関与を認める当事者系再審査制度が設けられ、従来の再審査制度は査定系再審査と改称された。

そのような状況の下、近年の米国議会において、米国における特許の質 (Patent Quality) が低下しており、改善する必要があるとの議論が提起された³⁰。そして、2011年9月16日に米国改正特許法³¹が成立し、米国の特許の質を向上させ、確実性 (Certainty) を与えるべく³²、Post-Grant Review (以下「付与後レビュー」という) の制度が新たに導入され、また、当事者系再審査が Inter Partes Review (以下「当事者系レビュー」という) の制度に変更され、どちらも Patent Trial and Appeal Board (以下「1」項において「審判部」という) で審理されることとなった。

査定系再審査制度は、2011年の法改正後も存続し、審査官による再審査が行われる。また、2011年の法改正により補充審査 (Supplemental Examination) が新設された。

情報提供制度は、2011年の法改正により拡充され、提供期間が延長され、また、文献に加えて説明書の提出もできることになった。

(2) 付与後レビュー

ア 請求人適格、期間及び理由

特許権者でない者は、付与後レビューの開始を請求することができる (米国改正特許法 [以下「1」項において同じ] 321条(a)項)。ただし、請求書には、全ての真の利害関係人 (all real parties in interest)

²⁹ Chisum on Patents, Vol. 4, § 11.07 [4]

³⁰ Senate Debate on S23 (S5370 - S5378), Debate on S23 (S5402 - S5443), House Debate on HR 1249 (H4480-H4505)

³¹ LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT (PUBLIC LAW 112-29-SEPT. 16, 2011)

³² http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110125-leahy_intro_s23_s128.pdf
S131 他

を記載しなければならない（322条(a)項(2)）。

請求は、特許の付与日又は再発行特許の発行日から9月以内に限りできる（321条(c)項）。

請求理由は、特許又はクレームの無効に関する282条(b)項(2)又は(3)の下で提起され得るものとされ（321条(b)項）、新規性又は非自明性の欠如、特許適格性の欠如、記載要件違反（ベストモード開示要件を除く。）等である。

付与後レビューの開始基準として、相手方の反論がなかったと仮定して、請求で示された情報により少なくとも1つのクレームがどちらかといえば無効になりそうだと判断されるか（324条(a)項）、又は、請求により、他の特許や特許出願にとって重要な、新規又は未解決の法的問題が提起されていると判断されること（324条(b)項）が求められる。

イ 審理

(ア) 審理機関

付与後レビューは審判部³³において行われ（326条(c)項）、特許商標庁長官により指定された審判部の少なくとも3名のメンバーで審理される（6条(c)項）。

(イ) 審理構造

いずれの当事者にも口頭審理の権利が与えられる（326条(a)項(10)）。審理手続において、請求人には書面を提出する機会が少なくとも1回与えられる（326条(a)項(12)）。

なお、請求人は、証拠の優越（preponderance of the evidence）の基準により不特許性の立証責任を負うとされている（326条(e)項）。

(ウ) 手続中の補正

特許権者は付与後レビューの期間において原則として1回補正をする（amend）ことができる（326条(d)項(1)）。

審理は1年以内（正当な理由（good cause）がある場合は、6月の延長可。）に終了することとされており（326条(a)項(11)）、日程命令（Scheduling Order）による計画的審理がなされる³⁴。

ウ 効力

³³ 特許商標庁長官、副長官、特許部長、商標部長、及び行政特許判事（Administrative Patent Judge）で構成される（6条(a)項）。

³⁴ Federal Register, Vol.77, No.157, August 14, 2012, Office Patent Trial Practice Guide, 48757

(ア) 決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

請求人又はその利害関係人は、請求人が付与後レビュー手続において既に主張した理由又は合理的に主張し得た理由に基づいて、特許商標庁に対して当該クレームに関する手続を要求することはできず、また、民事訴訟又は国際貿易委員会（ITC）における手続で当該クレームが無効であると主張することはできない（325条(e)項）。

(イ) 不服申立て

審判部の決定に対しては、両当事者は連邦巡回控訴裁判所（CAFC）に不服申立てができる（329条）。

(3) 当事者系レビュー

ア 請求人適格、期間及び理由

請求人適格（311条(a)項）及び真の利害関係人を記載しなければならないこと（312条(a)項(2)）は、付与後レビューと同じである。

請求は、特許の付与日又は再発行特許の発行日から9月後の日、又は付与後レビューの終了日のいずれか遅い日以降にされなければならない（311条(c)項）。

請求理由は、102条（新規性等）又は103条（非自明性）の下で提起され得る理由のみであり、かつ、特許又は刊行物による先行技術に基づくもののみである（311条(b)項）。

当事者系レビューの開始基準として、少なくとも1つのクレームに関し、請求人が優勢であるという合理的蓋然性があることが必要である（314条(a)項）。

イ 審理

付与後レビューについて上記（2）イで記載した手続等は、当事者系レビューにも該当する（316条(c)項、6条(c)項、316条(a)項(10)、316条(d)項（1）、316条(e)項）。

ウ 効力

付与後レビューについて上記（2）ウで記載した効力は、当事者系レビューにも該当する（315条(e)項、319条）。

(4) 査定系再審査

ア 請求人適格、期間及び理由

特許のクレームについて、何人も、いつでも、特許商標庁による再審査を請求することができる（302条）。請求人について、利害関係は

要求されていない（301条(a)項、MPEP³⁵2212）。

2011年法改正前は、特許又は刊行物によって構成される先行技術のみ引用することができたが、法改正後は、裁判所又は特許商標庁における手続でなされた特許権者のクレームに関する供述も引用できるようになった（301条(a)項（1）、（2））。

請求理由は、新規性又は非自明性の欠如のみである。

再審査開始基準として、特許性に関する実質的な新たな問題があることが必要である（303条(a)）。

イ 審理

（ア）審理機関

審査官により、元の審査に関して定められた手続に従って行われる（305条、規則³⁶1.515(a)項）。

（イ）審理構造

書面審理が採用されているが、特許権者は所定の費用を支払って口頭審理を求めることができる（MPEP2259）。特許権者から陳述書の送達を受けた請求人は、送達日から2月以内に、応答書を提出することができる（304条）。この後、請求人には意見を述べる機会は与えられない（MPEP2251）。

なお、請求人は、証拠の優越（preponderance of the evidence）の基準により非特許性の立証責任を負うとされている。

（ウ）手続中の補正

特許権者は査定系再審査手続において補正をすることができる（規則1.530(d)項、MPEP2221、2250）。特許権者の補正案が記載された陳述書は、請求人に送付され（規則1.530(c)項）、これを受けた請求人は、補正案に対する応答書を陳述書の送達日から2月以内に提出することができる（規則1.535）。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

付与後レビュー及び当事者系レビューとは異なり、請求人が手続において既に主張した理由又は合理的に主張し得た理由を制限する旨の規定は設けられていない。

（イ）不服申立て

特許権者は、審査官の特許取消決定に対し、審判部に不服を申し

³⁵ Manual of Patent Examining Procedure, 8th ed., rev.9, August 2012

³⁶ Patent Rules (Title 37 - Code of Federal Regulations (Patents, Trademarks, and Copyrights))

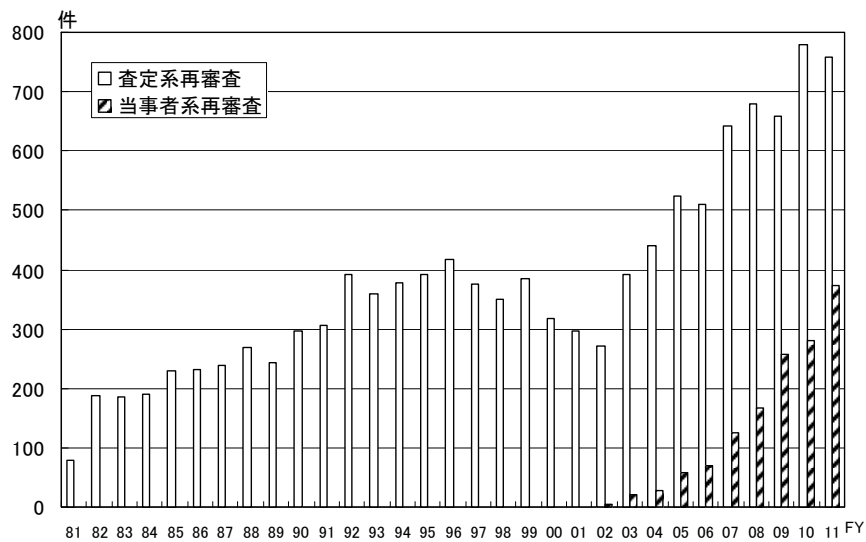
立てることができるが、請求人は、維持決定に対し、不服を申し立てることができない(306条)。

エ 長官による再審査請求

長官は、特許の実施可能期間中はいつでも、再審査請求が提出されていない場合であっても、長官が発見したか又は留意させられることになった特許又は刊行物によって特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを決定することができ、査定系再審査を開始することができる(規則1.520)。

オ 利用状況(査定系・当事者系)

(ア) 再審査の請求件数



(イ) 審理結果別の件数³⁷

i 査定系再審査

	特許査定	拒絶査定
2011年	691件	82件
2010年	607件	55件
2009年	574件	40件

ii 当事者系再審査

	特許査定	拒絶査定
2011年	344件	22件
2010年	224件	7件
2009年	218件	11件

³⁷ USPTO 2011 Performance and Accountability Report p.171

(5) 情報提供制度等

第三者が特許出願について情報を提供する制度として、情報提供制度とプロテスト (Protest) の制度³⁸がある。

情報提供制度において、2011年法改正前は、提出期間が出願公開後2月以内又は許可通知の郵送前のうちいずれか早い方までとされ、また、文献等を提出することはできたが、関連性についての説明書を提出することができなかった³⁹。

2011年法改正後の情報提供制度では、特許の質を向上させるため、第三者は、次の(A)又は(B)のいずれか早い方の前に、審査に関連する可能性のある特許、公開された特許出願又は刊行物を提供することができる(122条(e)項(1)、規則1.290(b)⁴⁰)；

(A)特許許可通知の日が付与又は郵送された日

(B)特許商標庁による公開日から6月後又は最初の拒絶理由発行日の遅い方

また、情報提供の際には、提供される文献の関連性の簡潔な説明をしなくてはならない(122条(e)項(2)(A)、規則1.290(d))。

2 ドイツ

(1) 概要

特許商標庁に特許付与の見直しを求める制度として、異議制度がある(ドイツ特許法⁴¹〔以下「2」項において同じ〕59条1項)。異議申立期間の経過後は、異議手続が特許商標庁に係属していない場合に限り、特許無効訴訟を連邦特許裁判所に提起することができる(81条1項、2項)。

特許商標庁における無効審判制度は存在しない。ボン基本法の改正により、1961年7月1日に連邦特許裁判所が創設され⁴²、特許商標庁の抗告部・無効部が連邦特許裁判所に移管された。

なお、欧州特許ルート of ドイツ特許については、欧州特許庁に対して異

³⁸ 規則1.291；出願公開又は許可通知の郵送のどちらか早い方の日前に提供できる。

³⁹ 旧規則1.99

⁴⁰ Federal Register, Vol.77, No.137, July 17, 2012, Changes to Implement the Preissuance Submissions by Third Parties Provision of the Leahy-Smith America Invents Act

⁴¹ Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert worden ist.

⁴² Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art.96(1)

議申立ての手続をすることとなる。

(2) 異議制度

ア 申立人適格、期間及び理由

特許付与の公告⁴³から3月以内に、何人も異議を申し立てることができる(59条1項)。ただし、冒認(窃取⁴⁴)を理由とする場合は、被害者のみが異議を申し立てることができる(59条1項)。特許権者による申立ては認められていない⁴⁵。

取消理由の存在に基づき異議を申し立てることができる(59条1項)。その具体的な理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、冒認、不適法な補正等である(21条1項)。

イ 審理

(ア) 審理機関

特許部は、特許が維持されるべきか否か又は取り消されるべきか否か及びその範囲について決定を行う(61条1項)。異議申立事件ごとに、少なくとも3名の構成員による合議体が生まれ、うち2名は技術的構成員(審査官;27条2項)でなければならない(27条3項)。

(イ) 審理構造

当事者が要求した場合又は合議体が適切であると判断した場合、口頭審理が行われ、合議体は異議申立人及び特許権者を召喚し(59条3項)、異議申立人及び特許権者により争点に関する主張が述べられる。

ただし、審理開始後は職権主義が採用されており、異議申立てが取り下げられた場合でも、異議手続は職権によって続行される(61条1項)。

(ウ) 手続中の訂正

特許権者は、異議手続において訂正請求をすることができる⁴⁶。

ウ 効力

審理の結果に対して、特許権者及び異議申立人は、連邦特許裁判

⁴³ 特許の付与は特許公報の発行で公告される(58条1項)。日本の従前の公告制度とは異なる。

⁴⁴ 特許の本質的内容が、他人の発明の説明、図面、ひな形、器具若しくは装置から、又は他人が使用する方法から、当該他人の同意を得ないで、取り出されていること(21条(1)項3号)

⁴⁵ Richtlinien für das Einspruchsverfahren vor dem DPMA (Einspruchsrichtlinien) vom 18. Januar 2007 3.5.

⁴⁶ BGH GRUR 98, 901 (BIII2b) Polymermasse ; 95, 113 (III3a) Datentraeger ; 90, 432 Spleisskammer ; 90, 508 (II2b) Spreizdubel

所に不服申立てを行うことができる（65条1項、73条2項）。

エ 利用状況⁴⁷

（ア）異議申立件数

2010年 665件

（イ）審理結果別の件数（2010年）

特許権者による特許の放棄	75件
特許更新料が払われなかったもの	87件
特許取消し	278件
維持（全部又は一部）	538件

オ 特許法改正法案の提出

特許法改正法案が2012年5月に連邦参議院（Bundesrat）に提出され、同年7月6日に通過し、同月12日に連邦議会（Bundestag）に提出された⁴⁸。異議制度についての改正案には、異議申立期間を3月から9月に延長すること等が含まれている⁴⁹。改正の理由として、技術内容の複雑化やグローバル企業の利便性を踏まえ、異議申立ての準備のための十分な時間を確保すること等が挙げられている⁵⁰。

（3）無効訴訟

ア 原告適格、期間及び理由

異議申立期間の経過後、異議手続が特許商標庁に係属していない場合に限り、特許の無効宣言を求める訴訟を裁判所に対して提起することができる（81条1項、同条2項）。無効訴訟の原告適格については明記されていないが、「何人も」原告適格を有すると解されている⁵¹（冒認を除く。81条3項）。無効理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、冒認、不適法な補正等である（22条1項、21条1項）。

イ 審理

（ア）審理機関

連邦特許裁判所の無効部において審理される（65条1項、66条1項2号）。合議体は5人の裁判官で構成され、法律系の裁判長と裁

⁴⁷ WIPO SCP/18/4

⁴⁸ <http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/452/45209.html>

⁴⁹ <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/103/1710308.pdf> p. 7

⁵⁰ http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RegE_Patentrechtsnovelle.pdf?__blob=publicationFile p. 28

⁵¹ BGH 15. 4. 1955, GRUR 1955, 476 ; Benkard 22 Rn. 21[Rogge]; Busse 81 Rn. 37[Keukenschrijver/Schwendy]; Schulte 81 Rn. 13; Bernhardt/KraBer S. 294.

判官がそれぞれ1人、技術系の裁判官が3人である（67条2項）。

(イ) 審理構造

原則として口頭審理が行われる（82条3項、88条）。職権主義が採用されている（87条）。

(ウ) 手続中の訂正

特許権者は無効訴訟手続において訂正請求をすることができる⁵²。

ウ 効力

(ア) 決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

請求棄却判決が確定した後は、当事者及び無効理由を同一にする訴訟提起は認められない⁵³。

(イ) 不服申立て

連邦特許裁判所の判決に対しては、各当事者が連邦最高裁判所に対して控訴することができる（110条1項）。

エ 利用状況

無効訴訟の提起件数⁵⁴

2011年	297件
2010年	255件
2009年	228件

(4) 侵害訴訟における抗弁

ドイツでは、侵害訴訟の手続において特許無効の抗弁を主張して争うことはできず、特許の有効性については上記二つの制度により争うことになる。

(5) 情報提供制度等

特許出願の新規性調査請求後、審査請求後、又は異議手続において、誰でも特許付与を妨げる可能性がある刊行物を特許庁に通知することができる（43条3項、44条3項、59条4項）。

3 英国

(1) 概要

特許庁長官に対する取消手続と裁判所に対する取消手続が設けられて

⁵² BGH 30.5.1956 (FN250) 11

⁵³ BGH GRUR 1964.18 Konditioniereinrichtung

⁵⁴ BpatG Jahresbericht 2011 p. 143, Jahresbericht 2010 p. 137, Jahresbericht 2009 p. 183

おり、請求人は選択的に利用することができる（1977年特許法⁵⁵〔以下「3」項において同じ〕72条1項）。1949年特許法⁵⁶の下でも、特許を取り消す権限は裁判所と特許庁長官に与えられていたが、特許庁長官に対する取消手続は特許付与後1年以内になされなければならない、また、特許庁長官が取り消すことのできる理由は裁判所よりも制限されていた。これに対し、特許庁長官の権限が制限されているために、特許庁長官が特許権者に有利な判断をすることを余儀なくされることがあるという問題点が指摘され、1977年改正法により、特許庁長官の取消権限を裁判所と同じとした⁵⁷。

1949年特許法まで付与前異議制度があったが⁵⁸、異議により特許の付与が遅延するため⁵⁹、1977年特許法で廃止された。このため、欧州特許ルートの英国特許については、欧州特許庁に対する異議申立ての手続（後記4）ができるが、英国特許庁に出願した特許の付与に対し、第三者が異議を申し立てる制度は存在せず、意見提出制度（21条）が英国国内特許の審査に第三者が影響を与え得る唯一の手続である⁶⁰。

また、一定の場合に限り、特許庁長官による職権取消しが認められている（73条1項）。

（2）特許庁長官に対する取消手続

ア 請求人適格、期間及び理由

特許庁長官(comptroller)は、何人か（特許権者を含む）の申請により、特許を命令により取り消すことができる（72条1項）。

取消理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、冒認、不適法な補正等である（72条1項）。

なお、特許庁長官は、当該請求について処分を行う義務を負っておらず、その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所がより適切に解決す

⁵⁵ Patents Act 1977 (<http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf>)

⁵⁶ Patents Act 1949 (<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/87/contents>)

⁵⁷ 知的財産訴訟外国法制研究会「知的財産訴訟制度の国際比較」別冊NBL81号（平成15年7月）196頁

⁵⁸ Patents Act, 1949, Art. 14には、「完全明細書の発行から3月以内はいつでも、利害関係のある者は誰でも、以下の理由に基づき、特許の付与についての異議を特許庁長官に通知することができる・・・」と規定されていた。

⁵⁹ Banks Report (Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law, Cmnd. 4407, July 1970, para. 124; Patent Law Reform, Cmnd. 6000, April 1975, p. 3; Patent Law Reform - A Consultative Document, 1975, para. 65)

⁶⁰ R. Miller, et. al., 'Terrell on the Law of Patents' 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para. 3-36

る性質のものであると判断するときは、処分を要しないとされている（72条7項）。

イ 審理

（ア）審理機関

特許庁長官の権限を代行する Hearing Officer⁶¹により審理が行われる。

（イ）審理構造

当事者が要求した場合又はHearing Officerが適切であると判断した場合には、口頭審理が行われる⁶²。

（ウ）手続中の訂正

特許権者は取消手続において訂正請求をすることができる（75条1項）。特許権者による訂正案に対しては、何人も、特許庁長官に異議を申し立てることができる（75条2項）。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

取消手続における特許庁長官の決定については、その後の特許侵害訴訟において禁反言を生じず、特許庁長官に取消請求をした者は、侵害訴訟において再度特許の有効性を争うことができる（72条5項）。ただし、侵害訴訟ではなく、裁判所に対して取消手続を求めるためには、裁判所の許可が必要になる（72条6項）。

（イ）不服申立て

決定に対しては、請求人及び被請求人⁶³が特許裁判所に対して不服を申し立てることができる（97条1項）。

エ 利用状況⁶⁴

特許庁長官に対する取消手続の件数（特許）

2011年	4件
2010年	7件
2009年	5件

（3）裁判所に対する取消手続

⁶¹ “... hearing officers who are senior officers of the Office authorised to act on behalf of the Comptroller.” Patents:Deciding Disputes(April 2011/recised April 10) para. 1.8

⁶² Patent Rules 2007 80条4項、82条1項(c)

⁶³ ‘Terrell on the Law of Patents’ 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para.20-55

⁶⁴ Facts and Figures 2010 and 2011 Calendar Years p.34、Facts and Figures 2009 and 2010 Calendar Years p.34

ア 請求人適格、期間及び理由

特許庁長官に対する取消手続の場合と同じである（72条1項）。

イ 審理

（ア）審理機関

特許裁判所又は州特許裁判所（Patents County Court）⁶⁵である（72条1項）。

（イ）審理構造

裁判所が必要があると判断した場合に限り、口頭審理が行われる⁶⁶。

（ウ）手続中の訂正

特許庁長官に対する取消手続の場合と同じである（75条2項）。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

取消手続において判断された取消理由に限らず、当事者を同一にする取消し又は無効の主張は認められないとされている⁶⁷。

（イ）不服申立て

決定に対しては、請求人及び被請求人が控訴裁判所（Court of Appeal）に対し不服を申し立てることができる⁶⁸。

（4）職権取消し⁶⁹

ア 要件

特許庁長官は職権で命令により特許を取り消すことができる（73条1項）。

取消理由は、①新規性の欠如（その発明の優先日以後において公開された他の特許出願に記載された事項により、その発明の新規性が認められない場合）、②英国法に基づく特許及び欧州特許が同一優先日を有する同一発明に付与され、かつ、これらの特許出願が同一出願人又はその承継人によって出願されたと長官が認める場合に限られている（73条1項、2項、2条3項）。

⁶⁵ The Patents County Court Guide (Issued 12th May 2011) 1.2

⁶⁶ Civil Procedure rules 63.25(3)

⁶⁷ ‘Terrell on the Law of Patents’ 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para.20-15

⁶⁸ ‘Terrell on the Law of Patents’ 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para.20-30、County Courts Act 1984, s.77

⁶⁹ 職権取消制度は、英国の他にインド、台湾でも採用されていたが（インド特許法66条、台湾特許法67条）、台湾では2011年の専利法改正（2011年11月29日可決）で職権による特許の取消制度は廃止された。

②の理由による取消しは、欧州特許に対する欧州特許条約に基づく異議申立期間の満了日、又は、異議申立手続が最終的に処理される日よりも後でなければならない（73条3項）。

イ 審理

特許権者は、自己の意見を述べ、かつ、技術水準の一部を構成する事項を除去するよう明細書を補正する機会が与えられる（73条1項、2項）。

ウ 効力

特許権者は、長官の取消決定に対し、特許裁判所へ不服を申し立てることができる（97条1項）。

エ 利用状況⁷⁰

特許庁長官による職権取消手続の件数（特許）

2011年	67件
2010年	90件
2009年	92件

(5) 侵害訴訟における抗弁

英国では、上記手続に加えて、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張して争うことができる（74条1項）。

(6) 情報提供制度等

第三者は、出願公開から特許が付与されるまで、その発明が特許可能な発明であるか否かの問題について長官に書面で理由を付した意見を述べることができる（21条1項）。意見はEメール又は電子媒体で提出することができる⁷¹。

なお、21条1項に基づいて意見を述べる者は、長官における手続の当事者となるものではない（21条2項）。

4 欧州特許庁

(1) 概要

⁷⁰ Facts and Figures 2010 and 2011 Calendar Years p.15、Facts and Figures 2009 and 2010 Calendar Years p.16

⁷¹ Direction under section 124A ‘Submitting observations concerning the patentability of an invention’
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-legislation/p-direction.htm>

欧州特許の付与に関する条約⁷²は、欧州特許の付与までを対象とするのが原則であり、付与後の欧州特許の行使や無効等については、原則として対象外であって、加盟国の国内法に委ねられている（したがって無効審判制度は規定されていない。）。この原則の例外をなすのが、異議制度である（欧州特許付与に関する条約〔以下「4」項において同じ〕99条）。また、欧州特許庁の手続において、第三者は意見書を提出することができる（115条）。

（2）異議制度

ア 申立人適格、期間及び理由

欧州特許公報における欧州特許の付与の告示の公告⁷³から9月以内に、何人も異議を申し立てることができる（99条1項；特許権者を除く⁷⁴）。

申立理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、不適法な補正等である（100条）。

イ 審理

（ア）審理機関

異議申立事件ごとに技術資格審査官3名による合議体が組まれる（この合議体を異議部と称する。19条）。異議が申し立てられた欧州特許の出願審査を担当した審査官が、第1審査官（日本の審判合議体における主任審判官）となることが多いとされているが、審査長（日本の審判合議体における審判長）になることはできない⁷⁵。他の2名は異議が申し立てられた欧州特許の付与手続に関与した者であってはならない。

（イ）審理構造

申立人は、異議申立手続の当事者となる（99条3項）。

異議部は、まず書面審理によって結論に到達するように努めるが、異議部が口頭審理に便宜性があると認めた場合、又は何れかの当事者が口頭審理を請求した場合は、口頭審理が行われる⁷⁶。

⁷² Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000

⁷³ 64条1項；日本の従前の公告制度とは異なる。

⁷⁴ G 9/93 (OJ 12/1994, 891)

⁷⁵ Guidelines for Examination in the European Patent Office, 20 June 2012（以下、'Examination Guidelines' という）、Part D, Chapter II, 2.

⁷⁶ Examination Guidelines, Part D, Chapter VI, 1.

(ウ) 手続中の補正

特許権者は異議手続において補正をすることができる⁷⁷。特許権者から補正書(amendments)が提出されると、異議部は他の当事者に通知し、異議部が便宜であると考えるときは、指定する期間内に応答するように求める⁷⁸。

ウ 効力

(ア) 決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

欧州特許庁における決定が、加盟国内の訴訟や無効審判における主張に対して与える効力については、各加盟国による⁷⁹。

(イ) 不服申立て

異議部の決定に対して、申立人及び特許権者は、欧州特許庁の審判部に不服申立てをすることができる(106条、107条)。審判部の決定に対しては、更に不服を申し立てる手続は規定されていない。

エ 利用状況

(ア) 異議申立件数⁸⁰

2010年	異議申立件数(特許)	約2770件
	異議申立率(特許)	5.2%

(イ) 審理結果別の件数

i 異議事件の処理件数(Decisions in opposition cases)⁸¹

2011年	2234件
2010年	2309件

ii 審理結果⁸²

2010年	特許維持	29%
	訂正されて特許維持	38%
	特許取消し	33%

(3) 情報提供制度等

欧州特許庁の手続において、出願公開後、第三者は、出願又は特許の

⁷⁷ Rule 79(1), Rule 80

⁷⁸ Rule 79(3)

⁷⁹ 例えば、イギリスにおいては、欧州特許庁における決定は国内の訴訟や無効審判に対して禁反言を与えないとされている(Buehler AG v Chronos Richardson Ltd (1998) All ER (D) 107)。

⁸⁰ WIPO SPC/18/4, Annex 1

⁸¹ Annual Report 2011

⁸² WIPO SPC/18/4, Annex 1

発明の特許性に関して意見を述べることができる（115条）。ここでいう欧州特許庁の手続とは、特許付与前の手続に限られず、取消しや限定の手続も含まれる⁸³。第三者による意見は、欧州特許庁の公用語により書面をもって提出し、また、その根拠とする理由を陳述する⁸⁴。また、オンラインでの提出も可能である⁸⁵。意見は出願人又は特許権者に遅滞なく通知され、出願人又は特許権者は、これに対して見解を述べる（comment）ことができる⁸⁶。意見が出願に関する発明の特許性の全部又は一部を問題にしている場合は、欧州特許庁の部門に係属している何れかの手続において、その手続が終結するまで、これを参酌しなければならない。

5 韓国

（1）概要

無効審判制度を有する。従前、付与後異議制度があり、何人も特許登録公告後3月以内に異議申立てをすることができたが、2006年の特許法改正により無効審判制度に統合・一本化された。

また、特許付与前の情報提供制度がある。

（2）無効審判制度

ア 請求人適格、期間及び理由

無効審判は、従前、利害関係人又は審査官がいつでも請求できたが⁸⁷、2006年の法改正後は、特許権の設定登録があった日から特許の登録公告⁸⁸日後3月以内は何人も請求できるが（冒認、共同出願違反を除く。）、3月経過後は利害関係人又は審査官のみが請求できることとなった（韓国特許法⁸⁹〔以下「5」項において同じ。〕133条1項）。

無効理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、先願、

⁸³ Examination Guidelines, Part D, Chapter X 4.5

⁸⁴ Rules 114(1)

⁸⁵ Decision of the President of the European Patent Office dated 10 May 2011 concerning the filing of third party observations under Article 115 EPC by means of an online form (<http://tpo.epo.org/tpo/app/form/>)

⁸⁶ Rule 114(2); Examination Guidelines, Part E, Chapter V, 3.

⁸⁷ 日本の大正10年特許法（大正10年法律第96号）では、特許無効審判は、利害関係人及び審査官に限り請求することができた（ただし、先願又は冒認の理由については、審査官は請求不可）。（84条2項）

⁸⁸ 特許権を設定するための登録があったときは、その特許に関して特許公報に掲載し登録公告がされる（87条3項）。日本の従前の公告制度とは異なる。

⁸⁹ 2011年12月2日改正 法律第11117号

記載要件違反、冒認、共同出願違反、条約違反、不適法な補正、分割又は変更等である（133条1項）。

イ 審理

（ア）審理機関

特許庁長所属の下に特許審判院が設けられている（132条の2）。審判は、3人又は5人の審判官で構成される合議体がこれを行う（146条）。

（イ）審理構造

口頭審理又は書面審理で行われるが、当事者が口頭審理を申請したときには、書面審理のみで決定することができるものと認められる場合以外は口頭審理をしなければならない（154条1項）。

（ウ）手続中の訂正

特許権者は無効審判手続において訂正請求をすることができる（133条の2）。合議体は、請求人に訂正請求書の副本を送付し、意見提出の機会を与える⁹⁰。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

確定審決については、同一当事者だけでなく、第三者に対しても同一事実及び同一証拠に基づく再度の審判請求を禁止している（163条）。

（イ）不服申立て

特許庁の決定に対して、両当事者は特許法院に不服申立てができる（186条）。

エ 利用状況⁹¹

（ア）無効審判請求件数

	特許	実用新案
2011年	722件	121件
2010年	651件	120件
2009年	630件	166件

（イ）無効審判の審理結果別の件数

⁹⁰ 審判便覧第10版638頁

⁹¹ 韓国特許庁ホームページ

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=k07_03_01

		請求成立 Acceptance	請求不成立 Rejection	却下 Dismissal	取下げ Withdrawal
2011年	特許	374件 (53%)	206件	16件	104件
	実用新案	77件	47件	5件	13件
2010年	特許	336件 (53%)	163件	19件	115件
	実用新案	85件	24件	6件	21件
2009年	特許	318件 (60%)	126件	8件	77件
	実用新案	110件	39件	6件	20件

オ 審査官による無効審判請求

(ア) 件数

2008年以降に4件確認でき、いずれも下記(ウ)の①に該当する事案であった⁹²。

(イ) 運用

審査官による無効審判請求は、当該特許権が無効とされる可能性が高く、当該特許権を存続させる場合に、特許権が公共の利益を害する、又は害する可能性が高く、現実的に無効審判を請求する請求人がいない場合に限って請求される⁹³。

(ウ) 審判請求の検討

審査官は、次に該当することとなった場合には、無効審判請求をするべきか否かを検討し、所属局長に報告する⁹⁴。

- ① 不実な権利の存続防止のための処理に基づいて、特許審判院から当該審査局が通知を受けた事件（無効審決の言渡し後、確定前に、特許権者が権利を譲渡し又は相手方に実施権等を許諾したことにより、審判請求が却下され、又は、審判請求が取り下げられた場合、当該特許は不実な権利である蓋然性があるため、特許審判院から審査局に通知がなされる。）
- ② 二重出願
- ③ その他、出願後12月以内に特許決定された特許について先の出願が発見された場合、審査評価の結果、重大な欠陥があることを確

⁹² 特許庁調べ

⁹³ 審査指針第5部（2009年追録）5606頁

⁹⁴ 審査指針第5部（2009年追録）5614～5616頁

認した場合、特許に係る情報提供や新たな証拠の発見等があった場合

(3) 侵害訴訟における抗弁

侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張して争うことができる⁹⁵。

(4) 情報提供制度等

特許出願後（出願公開前にも可能）には、誰でもその特許出願が拒絶理由に該当し、特許されることができないという趣旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる（63条の2）。

6 中国

(1) 概要

中国国家知識産権局の特許復審委員会に対して無効宣告の請求をすることができ、我が国の無効審判に相当する。

なお、従前、付与後異議制度に類似する取消請求制度が存在し、何人も特許付与の公告から6月以内に特許権の取消しを請求できたが、2001年の第二次特許法改正で廃止された。

また、第三者は特許付与前に意見書を提出することができる。

(2) 無効審判制度

ア 請求人適格、期間及び理由

特許権付与を公告⁹⁶した日から何人も特許無効の宣告を請求するための手続をとることができる（中華人民共和国専利法⁹⁷〔以下「6」項において同じ〕45条）。特許権者による請求も認められている⁹⁸。なお、中国には日本の訂正審判に相当する制度はない。

請求理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、先願、記載要件違反、不適法な補正又は分割等である⁹⁹。

イ 審理

(ア) 審理機関

⁹⁵ 大法院（全員合議体）2012年1月19日判決

⁹⁶ 中華人民共和国国家知識産権局専利審査指南（2010年）（以下「審査指南」という）第5部分第八章1.2.1.2；日本の従前の公告制度とは異なる。

⁹⁷ 中華人民共和国専利法（第三次改正、2009年10月1日施行）

⁹⁸ 審査指南第4部分第3章3.2

⁹⁹ 中華人民共和国専利法実施細則（2010年2月1日改正、以下同）65条2項

中国国家知識産権局の特許復審委員会が審理を行う（46条1項）。特許復審委員会は國務院特許行政部門が指定する技術専門家と法律専門家から構成される¹⁰⁰。特許復審委員のうち、復審員、兼務復審員は、局長が局内の経験を有する審査官とリーガル要員のうちから任用する¹⁰¹。審判は、3人又は5人で構成される合議体により行われる。なお、当該特許出願の審査に関与した者は忌避の対象となる¹⁰²。

（イ）審理構造

専利復審委員会は当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をすることができる¹⁰³。当事者が口頭審理を請求したときは、合議体は口頭審理の実施に同意しなければならない¹⁰⁴。

（ウ）手続中の訂正

特許権者は無効審判手続において訂正請求をすることができる¹⁰⁵。請求項の削除以外の方式で訂正がなされた場合、請求人は、訂正後の権利要求書について新たな無効宣告理由、証拠と意見を提出することができる¹⁰⁶。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

確定審決については、同一理由及び同一証拠に基づく再度の審判請求を禁止している¹⁰⁷。

また、特許権の付与、若しくは無効宣告手続において、特許出願人や特許権者が請求項や明細書の修正、若しくは意見陳述を通して放棄した技術方案を、権利者が特許権侵害をめぐる紛争案件で改めて特許権の保護範囲に取り入れた場合には、人民法院はこれを支持しないとされている¹⁰⁸。

（イ）不服申立て

特許復審委員会の決定に対して、両当事者は人民法院に不服申立てができる。特許復審委員会が被告となるため、相手方当事者は、第三

¹⁰⁰ 実施細則 59 条

¹⁰¹ 審査指南第 4 部分第 1 章 1.

¹⁰² 実施細則 37 条 4 号

¹⁰³ 実施細則 70 条 1 項

¹⁰⁴ 審査指南第 4 部分第 4 章 2.

¹⁰⁵ 実施細則 69 条

¹⁰⁶ 審査指南第 4 部分第 3 章 4.2、4.3.1

¹⁰⁷ 実施細則 66 条 2 項、審査指南第 4 部分第 3 章 2.1

¹⁰⁸ 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（2009 年 12 月 28 日公布）第 6 条

者として訴訟参加するよう通知される（46条2項）。

エ 利用状況

（ア）近年の無効審判請求件数（特許及び実用新案）¹⁰⁹

2011年	（特許）566件	（実用新案）1323件
2010年	（特許）509件	（実用新案）1147件
2009年	（特許）444件	（実用新案）1102件

（イ）審理結果別の件数

結審件数¹¹⁰

2011年	（特許）555件	（実用新案）1245件
2010年	（特許）388件	（実用新案）984件
2009年	（特許）456件	（実用新案）1078件

（3）侵害訴訟における抗弁

中国では、侵害訴訟の手續において特許無効の抗弁を主張して争うことはできず、特許の有効性については無効審判により争うことになる。ただし、被告が侵害訴訟手續中に無効審判を請求した場合、侵害訴訟が中止されることがある¹¹¹。

（4）情報提供制度等

特許出願の公開日から特許付与の公告日までの間、何人も、特許出願に対し、特許法の規定に合致しない旨の意見を提出することができる¹¹²。

¹⁰⁹ 中国国家知識産権局 Annual Report 2009～2011

¹¹⁰ 中国国家知識産権局 Annual Report 2009～2011

¹¹¹ 「最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」（2001年6月22日公布）第9条

¹¹² 実施細則48条

【図2】料金一覧

米国[1]	付与後レビュー	開始請求 35,800US\$ (クレームが20以下の場合) ~
	当事者系レビュー	開始請求 27,200US\$ (クレームが20以下の場合) ~
	査定系再審査	請求 17,750US\$
		・独立クレームが3を超える場合、 1独立クレームあたり250US\$加算 ・クレームが20を超える場合、1クレームあたり62US\$加算
	補充審査	請求 5,140US\$
	補充審査の結果後の再審査	請求 16,120US\$
情報提供	180US\$	
ドイツ	異議[2]	200EUR
英国	特許庁長官に対する取消手続[3]	・陳述書を準備し、相手方陳述書を検討する場合 200~600 £ ・証拠を準備し、相手方の証拠を検討しコメントを述べる場合 500~2000 £ ・口頭審理に参加する場合 1500 £/日
欧州特許庁	異議 2012.4.1~[4]	745EUR
韓国	無効審判[5]	・電子文書提出 基本料 1件当たり150,000ウォン 加算料 請求の範囲の1項毎に15,000ウォン加算 ・書面提出 基本料 1件当たり170,000ウォン 加算料 請求の範囲の1項毎に15,000ウォン加算 ・設定登録日より登録公告日後3か月以内に請求した場合 (何人も請求できる期間) 1件当たり11,000ウォン
中国	無効審判[6]	3000人民元
日本	無効審判	請求 49,500円+請求項数×5,500円
	※従前の特許付与後の異議申立て	申立て 8,700円+請求項数×1,000円

[1] 2012年10月5日時点の料金 <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee100512.htm>

[2] "Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) geändert worden ist"

[3] TPN 4/2007

[4] Rules relating to fees (version and amounts as applicable from 1 April 2012), Art.2 (10)

[5] 韓国特許庁HP (2009年2月15日時点)

[6] 中国国家知識産権局公告第75号 (2001年3月1日施行)

諸外国の制度比較表

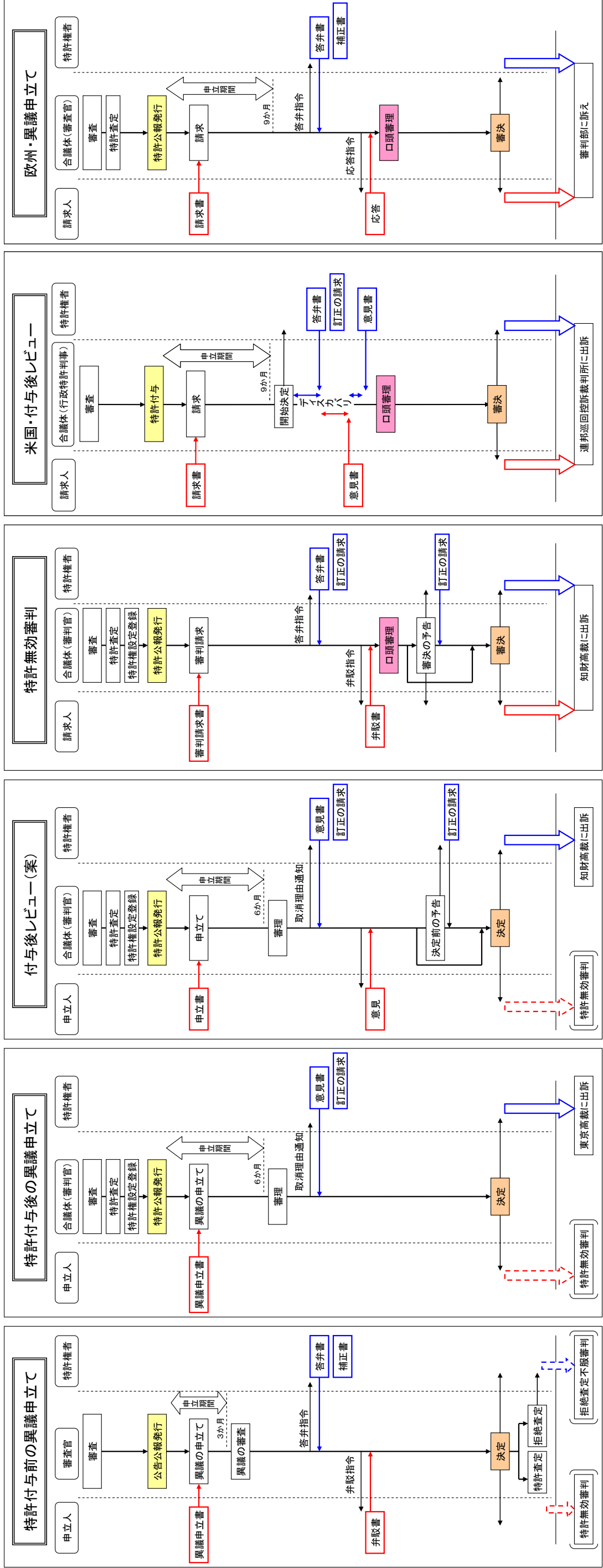
	米国			ドイツ		英国			欧州特許庁	韓国	中国	日本
	付与後レビュー	当事者系レビュー	査定系再審査	異議申立	無効訴訟	長官への取消手続	裁判所への取消手続	職権取消	異議申立	無効審判	無効審判	無効審判
請求人資格	何人も但し、請求書に「真の利害関係人」を記載しなければならない。	何人も但し、請求書に「真の利害関係人」を記載しなければならない。	何人も(ダミーでの請求が可能)	何人も(冒認を除く)	規定なし(解釈により「何人も」(冒認を除く))	何人も(冒認を除く)	何人も(冒認を除く)	-	何人も	登録公報発行後3月以内は何人も請求できる(冒認、共同出願違反を除く)。3月経過後は、利害関係人又は審査官のみ。	何人も	何人も
	321条(a)、322条(a)(2)	311条(a)、312条(a)(2)	301条(a)、302条、MPEP2212	59条1項	81条1項、3項	72条1項、2項	72条1項、2項	-	99条1項	133条1項	45条	123条2項
特許権者による請求の可否	不可	不可	可	不可	不可	可	可	-	不可		可	不可
	321条(a)	311条(a)	302条、MPEP2212	※1	※2	72条1項	72条1項	-	G9/93(OJ1994.891)		審査指南第4部分第3章3.2	
請求理由	新規性欠如 非自明性欠如 その他の特許適格性欠如 記載要件違反(ベストモード開示要件を除く。)	新規性欠如 非自明性欠如	新規性欠如 非自明性欠如	新規性欠如 進歩性欠如 その他の特許適格性欠如 記載要件(実施可能要件)違反 冒認 不適法な補正又は分割(新規事項追加)	新規性欠如 進歩性欠如 その他の特許適格性欠如 記載要件(実施可能要件)違反 冒認 不適法な補正又は分割(新規事項追加)	新規性欠如 進歩性欠如 その他の特許適格性欠如 記載要件(実施可能要件)違反 冒認 不適法な補正又は訂正等(新規事項追加)	新規性欠如 進歩性欠如 その他の特許適格性欠如 記載要件(実施可能要件)違反 冒認 不適法な補正又は訂正等(新規事項追加)	①新規性(その発明の優先日以後において公開された他の特許出願に記載された事項により、その発明の新規性が認められない場合)、②同一の優先日を有する同一発明についての欧州特許が付与されている場合	新規性欠如 進歩性欠如 その他の特許適格性欠如 記載要件(実施可能要件)違反 不適法な補正又は分割(新規事項追加)	新規性欠如 進歩性欠如 特許適格性欠如 不正な補正又は訂正 先願 記載要件違反 不適法な補正又は分割 共同出願違反 記載要件違反 冒認 後発的事由など	新規性欠如 進歩性欠如 その他の特許適格性欠如 先願 記載要件違反 不適法な補正又は分割	新規性欠如 進歩性欠如 特許適格性欠如 不正な補正又は訂正 先願 記載要件違反 冒認 後発的事由など
	321条(b)、282条(b)(2)又は(3)	311条(b)	301条	59条1項、21条1項	21条1項、22条1項	72条1項	72条1項	73条1項、同条2項、2条3項	100条	133条1項各号	実施細則65条2項	123条1項
請求期間	特許付与日又は再発行特許の発行日から9月以内	特許付与日もしくは再発行特許の発行日から9月後の日、又は付与後レビューの終了日のいずれか遅い日以降	特許付与後	特許付与の公報発行後3月以内(※3)	異議申立提起可能であるか又は異議申立手続が係属している場合は、提起することができない	特許付与後	特許付与後	上記②の理由による取消については、欧州特許に対する欧州特許条約に基づく異議申立期間の満了日、又は、異議申立手続が最終的に処理される日より後でなければならない	特許付与の公報発行後9月以内	設定登録後(特許消滅後も請求可)	特許付与の公報発行後	特許付与後
	321条(c)	311条(c)	302条	59条1項	81条2項	72条1項	72条1項	73条3項	99条1項	133条1項	45条	123条1項
審理機関	特許庁(審判部。少なくとも3名の審判部構成員による。)	特許庁(審判部。少なくとも3名の審判部構成員による。)	特許庁(審査部の審査官)	特許庁(3名のうち2名は審査官)	連邦特許裁判所	特許庁長官(権限を代行するHearing Officer1名)	裁判所	特許庁長官	特許庁(審査官3名)	特許審判院(審査官3名又は5名)	特許庁(特許復審委員会、3名又は5名)	特許庁(審判官3名又は5名)
	326条(c)、6条(c)	316条(c)、6条(c)	規則1.515	61条1項、27条3項	65条1項	72条1項、※4	72条1項	73条1項、同条2項	101条1項	132条の2、143条	46条1項	136条
審理構造	両当事者には口頭審理の権利が与えられる(326(a)(10))。審査開始基準:少なくとも1つの請求項に、どちらかといえば無効であること、又は、重要である新規もしくは未解決の法的问题を提起していること(324条(a)(b))	両当事者には口頭審理の権利が与えられる(316(a)(10))。審査開始基準:少なくとも1つの請求項に、請求人が優勢であるという合理的蓋然性があること(314条(a))。特許又は刊行物からなる先行技術のみを証拠とすることができる(311条(b))	書面審理。ただし、特許権者は所定の費用を支払って口頭審理を要求することができる(MPEP2259)。審査開始基準:特許性に関する実質的な新たな問題があること(303条)	口頭審理又は書面審理。当事者が口頭審理を要求した場合、又は特許部が口頭審理が適切であると判断した場合は、口頭審理が行われる(59条3項)。	原則口頭審理。ただし、当事者の合意があれば書面審理によることも可能。	口頭審理又は書面審理。当事者が口頭審理を要求した場合、又はヒアリング・オフィサーが適切であると判断した場合は、口頭審理が行われる。	裁判所が必要がある場合と判断した場合に限り、口頭審理が行われる。	特許権者は、自己の意見を述べ、かつ、技術水準の一部を構成する事項を除去するよう明細書を修正する機会が与えられる。	異議部は、最初に書面手続によって結論に到達するように努力する。ただし、異議部が口頭審理に便宜性があると認めた場合、又は、何れかの当事者が口頭審理を請求した場合は、適当な準備の後、口頭審理が異議部において行われる。	口頭審理又は書面審理。当事者が口頭審理を申請したときは、合議体は口頭審理の実施に同意しなければならない。また、合議体は自発的に口頭審理を行うこともできる。	口頭審理又は書面審理。当事者が口頭審理を請求したときは、合議体は口頭審理の実施に同意しなければならない。また、合議体は自発的に口頭審理を行うこともできる。	原則、口頭審理。但し、当事者又は参加人の申立により、審判長は職権で書面審理とすることができる。
	324条(a)(b)、326条(a)(10)	311条(b)、314条(a)、316条(a)(10)	MPEP2259、303条、304条	59条3項	82条3項、88条	規則80条4項、規則82条1項(c)	※5	73条1項、同条2項	※6	154条1項	実施細則70条1項、審査指南第4部分第4章2.	145条1項
手続中の補正・訂正の可否	可	可	可	可	可	可	可	-	可	可	可。ただし、明細書及び図面の訂正、文言の追加は不可。	可
	326条(d)(1)	316条(d)	規則1.530(d)、MPEP2221、2250	※7	※8	75条1項	75条1項	-	規則79条1項、80条	133条の2	実施細則69条	134条の2
訂正に対する請求人の反論の機会	有	有	有	有	有	有	有	-	有	有	有(請求項の削除以外の場合)	有
	※9	※9	規則1.535		83条2項	75条2項	75条2項	-	規則79条3項	※10	審査指南第4部分第3章4.2、4.3.1	規則47条の3
同一の請求人及び理由による請求の防止	有	有	無	有	有	無(※11)	有	-	各加盟国による	有	有	有
	325条(e)	315条(e)	-	-	※16	72条5項、6項	※15	-	-	163条	実施細則66条2項、審査指南第4部分第3章2.1	167条
不服申立先/不服申立人	CAFC。請求人も不服申立が可能。	CAFC。請求人も不服申立が可能。	審判部。請求人は不服申立できない。	連邦特許裁判所。申立人も不服申立が可能。	連邦最高裁判所。両当事者が可能。	特許裁判所。請求人も不服申立が可能。(※14)	控訴裁判所。両当事者が可能。	特許裁判所。	審判部。申立人も不服申立が可能。	特許法院。両当事者が可能。	人民法院。両当事者が可能。(※12)	東京高等裁判所。当事者、参加人又は当該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
	329条	319条	306条	65条1項	110条1項	97条1項	※13	97条1項	106条、107条	186条	46条2項	178条1項、2項

※1 Richtlinien für das Einspruchsverfahren vor dem DPMA (Einspruchsrichtlinien) vom 18. Januar 2007 3.5.
 ※2 W.Stockmair、安井幸一「ドイツ的知的所有権制度の解説」87頁(1996年)
 ※3 3月以内から9月以内へ改正する特許法改正法案が提出されている。
 ※4 Patents:Deciding Disputes(April 2011/reviced April 10)P4
 ※5 Civil Procedure rules 63.25(3)
 ※6 Guidelines for Examination in the European Patent Office, 20 June 2012, Part D, Chapter VI. 1.
 ※7 BGH GRUR 98,901(BIII2b) Polymermasse ; 95,113(III3a) Datentraeger ;90,432 Spleisskammer ; 90,508(II2b) Spreizduebel
 ※8 BGH 30.5.1956(FN250)11
 ※9 Federal Register / Vol. 77, No. 27 / Thursday, February 9, 2012 / Proposed Rules S6869
 ※10 韓国審判便覧(第10版) 638頁
 ※11 侵害訴訟においては、同一理由による無効主張を行うことも可能。裁判所への取消手続を求めるためには、裁判所の許可が必要。
 ※12 特許復審委員会が被告となるため、相手方当事者は、第三者として訴訟参加するよう通知される。
 ※13 Terrell on the law of patents, 17th ed., para.20-30, County Courts Act 1984, s.77
 ※14 Terrell on the law of patents, 17th ed., para.20-55
 ※15 Terrell on the law of patents, 17th ed., para.20-15
 ※16 BGH GRUR 1964.18 Konditioniereinrichtung

諸外国の制度比較表

	米国	ドイツ	英国	欧州特許庁	韓国	中国	日本
制度名	第三者の情報提供	刊行物の通知	第三者の意見	第三者による意見	情報提供	意見書提出	情報提供
	122条(e)	43条3項	21条1項	115条、規則114条	63条の2	実施細則第48条	施行規則13条の2 施行規則13条の3
提供期間	(a)又は(b)のいずれかより前 (A)特許許可通知の日が付与又は郵送された日 (B)特許商標庁による公開日から6月後又は最初の拒絶理由発行日の遅い方	サーチレポート請求後、審査請求後、又は異議手続中	出願公開から特許付与まで	出願公開から(特許付与後も可能)	出願後	出願公開から権利付与の公告日まで	出願の係属中特許付与後
	122条(e)	43条3項、44条3項、59条4項	21条1項	115条、審査便覧D部X章4.5	63条の2	実施細則第48条	施行規則13条の2 施行規則13条の3
対象理由	審査に関連性する可能性のあること	特許付与を妨げる可能性があること	特許性欠如	特許性欠如	特許出願の拒絶理由(但し、背景技術の記載不備、サポート要件、明確性要件、簡潔性要件、単一性要件の不備は除く。)	専利法の規定に合致しないこと	新規性欠如 進歩性欠如 特許適格性欠如 不適法な補正又は訂正(特許付与後のみ) 先願記載要件違反 原文新規事項追加など
	122条(e)	43条3項	21条1項	115条	63条の2但書	実施細則第48条	施行規則13条の2 施行規則13条の3
備考	2011年の法改正前は、情報提供の期間は出願公開後2か月内に限られており(ただし、出願公開前はプロテストという制度により提供することができた。規則1.291)、特許及び刊行物の提出数も限られていた。また、関連性についての説明書を提出することができなかったが、今回の改正により提出できるようになった。		審査官が出願が法律及び規則の要件を満たしている旨を報告した後に、長官が意見書を受領した場合、長官は意見書を審査官に送付しなくてもよい(規則33条5項)。	意見書が出願に関する発明の特許性の全部又は一部を問題にしている場合は、欧州特許庁の部門に係属している何れかの手続において、その手続が終結するまで、これを参照しなければならない(審査便覧E部VI章3)。			
侵害訴訟における無効の抗弁	可	不可	可	-	可	不可。 ただし、被告が侵害訴訟手続中に無効審判を請求した場合、侵害訴訟が中止されることがある。	可
		-	74条1項	-	大法院(全員合議体)2012.1.19判決	「最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」第9条	104条の3

日・米・欧における特許付与後の手続の制度比較



※各制度の典型的な手続の流れを示したものである。