

第5節 審判の取組

1. 審判制度の変遷

(1) 特許

①特許異議申立制度の廃止及び無効審判制度の抜本的改正

迅速かつ的確な紛争処理を促す観点から、特許異議申立制度、審判及び審決取消訴訟に係る制度を合理化した（平成15年法改正（平成15年法律第47号））。

a. 異議申立制度及び無効審判制度の統合・一本化（特許法第5章、第123条第2項等）

特許権の設定後にその有効性を特許庁が判断する制度のうち、異議申立制度に関連する規定を削除するとともに、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ため、無効審判制度においてこれまで一般に利害関係人に限られていた請求人適格について原則として何人も請求することができることとした（一部の請求理由については利害関係人に限り請求できることを明記した）。また、請求人適格の拡大については、実用新案法及び意匠法についても同様の改正を行った。

b. 無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判請求期間の制限及び審決取消訴訟の差し戻し規定の導入（特許法第126条、第181条、第134条の2、第134条の3等）

無効審決に対する審決取消訴訟の係属中に訂正審判を請求できる期間を制限する一方、裁判所が一定の要件のもと相当と認めるときは、審理を特許庁に差し戻し、無効審判手続の中で特許権者に訂正請求をさせることを可能とした。

c. 無効審判における請求理由・証拠の追加の例外的認容（特許法第131条、第131条の2等）

無効審判の請求理由の要旨変更となる補正を一定の要件の下で認めることとした。また、審判請求時に請求の理由を不十分に記載したまま審判請求書が提出されることを抑止するため、請求の理由の記載方法を明確化し、これに違反した場合には、一定の手続を経て請求書を却下できることとした。実用新案法及び意匠法についても同様の改正を行った。

d. 無効審判の審決取消訴訟における求意見制度及び意見陳述制度の導入（特許法第180条の2）

無効審判の審決取消訴訟において、特許庁による法令解釈や運用基準が争点となるとき、または、特許庁の専門的知識が審理充実のために必要となるときに、特許庁又は裁判所の発議により、特許庁長官が裁判所に意見を述べる制度を創設した。実用新案法、意匠法及び商標法についても同様の制度を創設した。

②キルビー判決と特許法第 104 条の 3 の新設

a. キルビー判決

特許の有効・無効の対世的な判断は、特許無効審判手続の専権事項であり、特許無効審判の無効審決が確定するまで特許は有効として扱われ、裁判所も特許権等の侵害訴訟の場面ではその有効性を対世的に否定することはできない。

他方で、いわゆるキルビー判決（最三小判平成 12 年 4 月 11 日 平成 10 年（オ）第 364 号 債務不存在確認請求事件）においては、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権等の侵害訴訟を審理する裁判所は、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて判断することができ、審理の結果、無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない旨が判示された。

b. 特許法第 104 条の 3 の新設

紛争のより実効的な解決等を求める産業界のニーズを踏まえ、2004 年の裁判所法等の一部改正（平成 16 年法律第 120 号）により、無効理由の存在が明らかである場合に限らず、侵害訴訟において当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、当該訴訟におけるその特許権の行使をすることができない旨を、特許法第 104 条の 3 を新設し明文の規定で定めた。これは、特許の有効・無効の対世的な判断は無効審判手続の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する権能を有しないという従前の法制の基本原則を前提としながら、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例法理を更に推し進めたものである。

実用新案制度、意匠制度及び商標制度についても、同様の手続を整備した。

c. 裁判所との連携／情報交換

無効審判は、特許権等の侵害訴訟と関連していることも多く、裁判所の侵害訴訟と特許庁の無効審判との判断の齟齬を防止すべく、特許法は、裁判所と特許庁との間で進行調整を図るための規定を設けている。

裁判所は、特許権等の侵害に関する訴えが提起されたときは、その旨を特許庁長官に通知することとし、特許庁長官は、訴えの提起についての通知を受けたときは、その特許権についての審判の請求の有無を裁判所に通知することとした（特許法第 168 条第 3 項及び第 4 項等）。

また、特許法第 104 条の 3 第 1 項の規定に基づく攻撃・防御の方法を記載した書面が提出されたときは、裁判所はその旨を特許庁長官に通知するとともに、特許庁長官は裁判所に対して訴訟記録のうち必要な書面の写しの送付を求めることができる旨を規定した（特許法第 168 条第 5 項及び第 6 項等）。

実用新案制度、意匠制度及び商標制度についても、同様の手続を整備した。

(2) 商標

①商標権付与後の異議申立制度の導入

商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴い、迅速な権利付与の要請が強くなってきている中で、すべての出願が異議申立期間を経過するまで権利設定を一律に何か月も待たされている状況は適当ではないため、平成 8 年法改正（平成 8 年法律第 68 号）により、それまでの権利付与前の異議申立制度を廃止し、権利付与後に第三者からの異議を受け付ける付与後異議申立制度へ移行することとした。

具体的には、①出願公告制度を廃止し、審査官は拒絶の理由を発見しないときは登録査定を行い、設定登録後に商標掲載公報を発行する、②商標掲載公報の発行の日から 2 月以内に限り、公衆の利益に反することを理由として、何人も申立てをすることができる、③審理は審判官の合議体が行い、登録取消の決定又は登録維持の決定を行うが、登録取消の決定をしようとするときは、商標権者等に対し取消理由を通知し、意見書を提出する機会を与える、④取消決定に不服がある場合は東京高等裁判所に出訴できるが、維持決定に対しては不服を申し立てることができない、⑤異議申立てと無効審判が同時係属した場合には、判断が矛盾・抵触することがないように、審理を中止することができる旨の改正を行った。

②商標登録取消審判制度の見直し

商標制度は、商標に化体された商標権者の業務上の信用を保護することを目的とするところ、商品又はサービスに使用されていない「不使用商標」は、そのような信用が蓄積されず商標制度をもって保護するに値しないものであるばかりか、不使用商標の累積は、商標登録を受けようとする者の商標採択の幅を狭めるものである。

このため、商標の使用を促し、不使用商標を排除するため、平成 8 年法改正（平成 8 年法律第 68 号）により不使用取消審判について見直しを行った。具体的には、(i) 改正前、請求人は「利害関係人」に限られるとされていたが、「何人」にも認めるよう請求人適格を緩和し、(ii) 当該審判請求の前 3 月から審判請求の登録の日までの間における商標の使用を駆け込み使用と被請求人が証明した場合には、商標の使用とは認められないこととし、(iii) 取消審決の確定の効果については、商標権が審判請求の登録の日に消滅したものとみなすこととした。

(3) 審判手続等

①拒絶査定不服審判請求期間の拡大

平成 20 年法改正（平成 20 年法律第 16 号）前の特許法においては、拒絶査定不服審判を請求することができる期間は「拒絶査定の謄本の送達があった日から 30 日以内（特許法第 121 条第 1 項）」、明細書等について補正をすることができる期間は「審判の請求の日から 30 日以内（同法第 17 条の 2 第 1 項第 4 号）」と規定されていた。

意匠及び商標の審査においても、拒絶査定不服審判を請求することができる期間は特許の場合と同様に、「拒絶査定の謄本の送達から 30 日以内（意匠法第 46 条第 1 項及び商標法

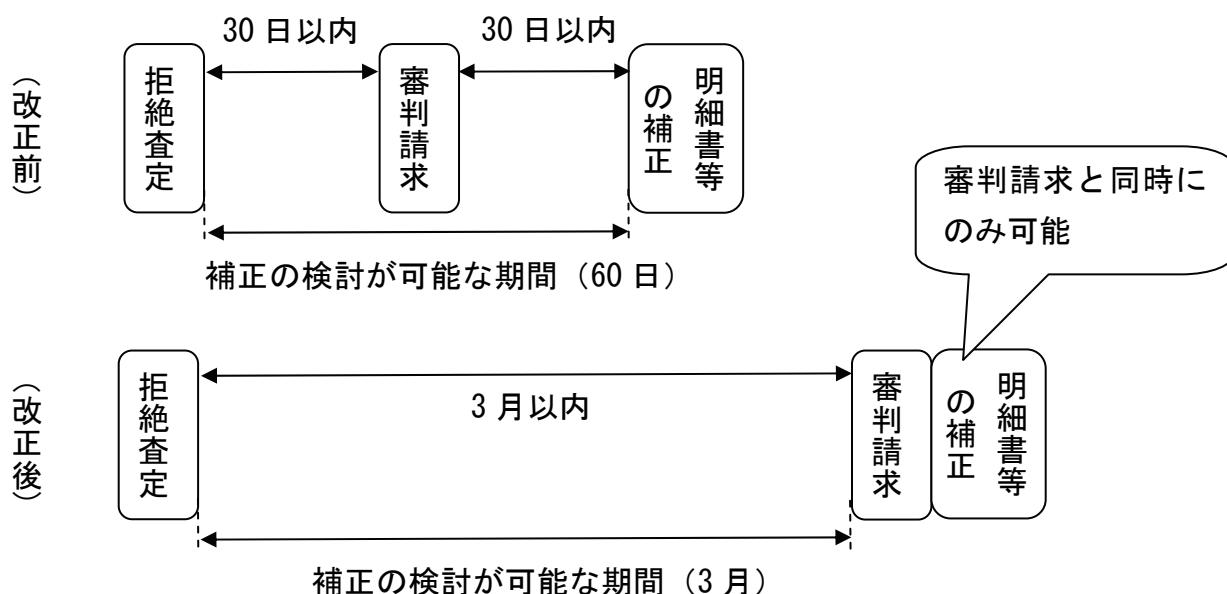
第 44 条第 1 項)」と規定されていた。

しかしながら、制度利用者からは、審判請求期間が短く明細書等の補正について十分な検討を行うことができないまま審判請求を行うことがある、との指摘がなされていた。また、明細書等の補正を審判請求後 30 日以内に行う従来の制度においては、明細書等の補正の内容を踏まえた適切な審判請求の当否の判断が行われていない場合もあると考えられていた。そこで、制度利用者に対する手続保障の充実等の観点に基づき、審判請求期間及び明細書等に対する補正期間の見直しを行い、平成 20 年法改正（平成 20 年法律第 16 号）により、拒絶査定を受けた後に拒絶査定不服審判を請求することが可能な期間を拒絶査定の謄本の送達の日から 3 月以内に拡大するとともに、当該審判請求に伴う明細書等の補正を当該審判請求と同時に行う場合にのみ可能とした（特許法第 121 条、特許法第 17 条の 2）。

「3 月以内」の期間は、2007 年 7 月の「行政不服審査制度検討会最終報告」（行政不服審査制度検討会）において、行政不服審査法（昭和 37 年法律第 160 号）における審査請求期間について、手続保障（国民の不服申立ての機会の保障）の観点から「3 か月」とすることが提言されていること¹及び諸外国の拒絶査定不服審判の請求可能期間²等を参考にして決定された。

また、補正が可能な時期が「その審判の請求と同時にするとき」とされたのは、補正内容を十分に検討した上で適切な審判請求が行われるようにすること及び第三者にとってほかの出願人の出願の帰趨を監視する負担が過度とならないようにすることを目的とするものである。

【改正前後の拒絶査定不服審判制度（特許）の概要図】



¹ 同報告では、「（行政不服審査法における）審査請求期間については 3 か月にすることとするが、審査請求期間を短縮する特例を定める個別法の定めについては、行審法の審査請求期間が出訴期間よりも短い 3 か月となることにかんがみ、それよりも更に短い期間を設けることを正当化する特段の理由が真に認められる場合に限定されるのが適切と考えられる。」とし、審査請求期間を原則 3 か月にすることを提言している。

² 米国では最終拒絶時から 3 月、欧州では拒絶の決定時から 2 月、中国では出願拒絶の決定通知を受領した日から 3 月となっている。

意匠及び商標における拒絶査定不服審判請求期間についても特許と同様の改正を行った¹（意匠法第 46 条、商標法第 44 条）。なお、意匠及び商標については、補正却下決定不服審判の請求可能期間に対しても同様の改正を行っている。

②判定制度の充実

判定制度は、特許権、実用新案権の技術的範囲や、登録意匠・類似意匠の範囲、商標権の効力の範囲に関して、特許庁が、判定対象の権利侵害の可能性について、厳正・中立的な立場から判断を示す制度である。

例えば、特許権者が他人の商品（実施対象物）などについて、それが自分の特許発明の技術的範囲に属するものであるかどうかを知りたい場合や、特許権者でない者が現実には実施中のものについて、それが特許権者の発明の技術的範囲に属するかどうかを知りたい場合に、特許庁に特許発明の技術的範囲（均等関係も含む²）について中立・公平な立場から公式な見解を求めることができる。

平成 11 年法改正（平成 11 年法律第 41 号）においては、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、必要な手続規定を整備した（特許法第 71 条）。具体的には、判定請求の方式、合議制、審判官の指定、除斥・忌避、審判書記官、審理の方式、証拠調及び証拠保全、職権審理、審理の併合、決定、費用負担等について、必要な手続を審判の規定の準用により規定した。

実用新案制度、意匠制度及び商標制度についても、同様の手続を整備した。

③審判書記官制度の新設

審判における審理方式の一つとして採用されている口頭審理は、答弁書（訂正請求がある場合は弁駁書）の提出以後の書面による手続に代えて、口頭により実質的な議論、争点整理、争点陳述を行うことにより、複数回の書面のやりとりを省略して効率的に審理を進め、審理期間の短縮を図る上で有効である。

口頭審理を行う場合には、口頭審理期日ごとに調書を作成することが義務づけられており（特許法第 147 条第 1 項）、この調書は口頭審理による審理が適法に行われたか否かを証明する唯一の手段として位置づけられる（特許法第 147 条第 3 項で準用する民事訴訟法第 160 条）が、従来、審判の口頭審理における調書の作成は、特許庁長官が指定する職員が審判長の命を受けて行うこととされていたことから、調書作成権限は、判断行為者である審判長にあり、裁判のように調書の作成を独立した権限を持った公証機関（裁判所書記官）

¹ ただし、特許制度と異なり、補正が可能な時期についての変更は行われていない。

² 均等論については、1998 年に出了たボールスプライン事件の最高裁判決において、特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる点がある場合であっても、①異なる部分が特許発明の本質的部分でないこと、②異なる部分を対象製品等におけるものと置換しても特許発明の目的を達成することができ、同一の作用効果を奏すること、③異なる部分の置換が当業者にとって容易であること、④対象製品等が公知技術と同一又は出願時に容易に推考できたものではないこと、⑤対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと、の 5 つの要件を充足する場合には、対象製品等は、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である旨判示された（平成 6 年（オ）第 1083 号）。

が行う体制とはなっていなかった。

また、口頭審理においては、当事者が十分に主張、立証ができるよう、審判長が積極的に審理指揮を行うが、その場合には自己の行為を自らが証明することとなり、審理内容の公証性を十分に担保しているとは言い難いところがあった。

特許庁における審決の効果は、当事者のみでなく、対世効を有する特許権の存続、消滅であるので、その審理過程の記録には十分な公証性が求められており、知的財産権の価値の高まり、口頭審理における審判長の積極的な審理指揮の増加、口頭審理件数の大幅な増加等の状況を踏まえると、口頭審理が明確かつ適法に行われることを担保する体制を整備する必要性が高まっている。このため、調書の公証性、客観性を担保し手続の適法性を担保する公証機能を強化する観点から、平成 11 年法改正（平成 11 年法律第 41 号）により、審判書記官制度が新設された。

これにより、全事件について事件ごとに関与する審判書記官が定められ（特許法第 144 条の 2 第 1 項）、担当する審判書記官は、指定された審判事件に関して、審判書記官の固有の業務である調書の作成及び送達に関する事務を行うほか、審判長の命により、口頭審理周辺事務を審判長の補佐事務として行うこととなった（特許法第 144 条の 2 第 4 項）。

実用新案制度、意匠制度及び商標制度についても、同様の手続を整備した。

2. 審理充実に向けた施策

(1) 口頭審理の充実

審判の審理の方式については、書面審理のほか、口頭審理によることもできるとされており、特に無効審判については、口頭審理が原則とされている。

口頭審理は、書面では十分に言い尽くせない当事者の主張を、審判長の審尋によって引き出すことにより、合議体が争点を正確に把握することに役立つものであり、また、当事者の説明を受けることで、技術内容の正確な把握にも役立つものである。

そして、特許庁における口頭審理は、民事裁判の口頭弁論と異なり、職権主義に基づく審理指揮が行われることから、事件に応じて様々な工夫をすることで、より適切な事件の解決に導くことができる。

1997 年からは口頭審理を実質的な議論の場として位置づけ、その後、審判書記官制度を整備した結果、口頭審理の実施件数は飛躍的に増大した（1997 年度の 56 回から 2009 年度の 221 回）。

そして、2003 年には、口頭審理の考え方を整理し、口頭審理の具体的な内容を紹介する「口頭審理実務ガイド」を公表し、口頭審理に臨む当事者の負担の軽減を図った。

また、地方在住の当事者の支援として、審判官が出張して行う巡回審判でも口頭審理を実施している。

(2) 早期審理による審理迅速化

早期審理制度は、一定の要件の下、出願人からの事情説明書による申請を受けて拒絶査

定不服審判事件の審理を通常に比べて早く行う制度である。特許・実用新案事件については1988年2月、意匠事件については1988年3月、商標事件については1997年9月にそれぞれ運用を開始し、これまで、早期権利取得を目指す制度ユーザーの利便性向上と利用普及のために以下の運用見直しを行ってきた。

①特許

【1996年1月】

早期審理の対象となすべき実施関連出願に係る審判事件の要件を緩和するとともに、手続・運用面をユーザーフレンドリーな規定とした。

【2000年7月】

早期審理の対象とするための要件を緩和するとともに、早期審理に関する事情説明書を簡素化した。

【2004年7月】

早期審理の適用対象のさらなる拡大と運用の明確化のため次の見直しを行った。

- ・「外国関連出願」の範囲を拡大
- ・「実施関連出願」の定義に関する記載を明確化
- ・「中小企業」の範囲を拡大
- ・外国特許庁から出願番号等を受けていない出願に対する運用を変更
- ・日本語で国際出願している特許出願において、国際調査見解書又は国際予備審査報告が得られている場合の運用を明確化
- ・明細書中に先行技術に関する記載がある場合の扱いを明確化

【2009年11月】

環境エネルギーイノベーションの創出、グリーン社会インフラの強化が求められる中、「グリーン技術」に関する研究開発の成果をいち早く保護し、更なる研究開発の促進を図るため、早期審理の対象に「グリーン関連出願」に係る審判事件を試行的に追加した。

②意匠

【1997年9月】

早期審理の適用対象のさらなる拡大のため次の見直しを行った。

- ・「実施関連出願」の範囲を「実施の準備を相当程度進めている場合」まで拡大
- ・権利化の緊急性を要する場合として、「警告を受けている場合」、「実施許諾が求められている場合」を追加
- ・「外国関連出願」として、「出願人が日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関に出願している場合」を追加

③商標

【2000 年 1 月】

商標・審判のオンライン手続開始に伴う対応を行った。

【2002 年 9 月】

標章の使用の定義の見直し等の改正商標法が施行されたことに伴う対応を行った。

【2008 年 4 月】

早期審理の対象として「『地域団体商標登録出願』に係る審判事件であること」を新たに追加した。

【2009 年 1 月】

早期審理の対象として「出願人又はライセンシーが、出願商標を商品・役務に使用している、又は使用の準備を相当程度進めていて、かつ権利化に緊急性を要する審判事件であること」を新たに追加した。

(3) 特許性検討会における研究

2006 年度から、毎年、企業の知財部員、弁理士、弁護士、及び審判官という特許実務関係者をメンバーとして「進歩性検討会」を開催し、新規性及び進歩性が争われた事件の審決・判決の判断手法について検討を行った。検討結果を報告書としてまとめたほか、特許庁ホームページにも掲載して広く公表し、その周知を図っている。2008 年度からは会の名称を「特許性検討会」と改め、明細書等の記載要件についても検討対象とした。

さらに、2009 年度は、発明の成立性も検討対象に加えた。

(4) 前置審尋の活用

拒絶査定不服審判において、原審審査官¹が作成した前置報告書に対し、審判請求人に意見を求める施策として「前置報告を利用した審尋²」を 2005 年度から実施してきた。2008 年度からは、前置報告書が作成された事件の原則全件に対象を拡大し、審判請求人と審判官との意思疎通を円滑にし、審理の充実化を図るとともに、審判請求人の審判継続意思を確認することによって、不要な審判請求の見直しを通して、審判事件の迅速・効率的な処理を図っている。

¹ 拒絶査定不服審判の請求対象である拒絶査定を行った審査官。

² 審判請求人に、前置審査での審査官の見解を通知して反論の提出機会を与える手続。これにより、審判合議体は、審査官の見解に対する審判請求人の反論も考慮した上で審理を行うことになるとともに、前置審査を受けた審判請求人の審判続行の意思確認を、同時に行うことが可能となる。審理の一層の充実、特許庁全体としての処理効率向上を図ることができる。

(5) ペーパーレス化

2000 年 1 月から稼働した審判ペーパーレスシステムにより、拒絶査定不服審判については、審査段階からの一貫したペーパーレス化を実現するとともに、当事者系審判についても、起案・決裁等の業務でペーパーレス運用を行うなど、審判事件の迅速・効率的な処理に向けて審判環境のシステム面の高度化を図っている。

(6) 審判参与

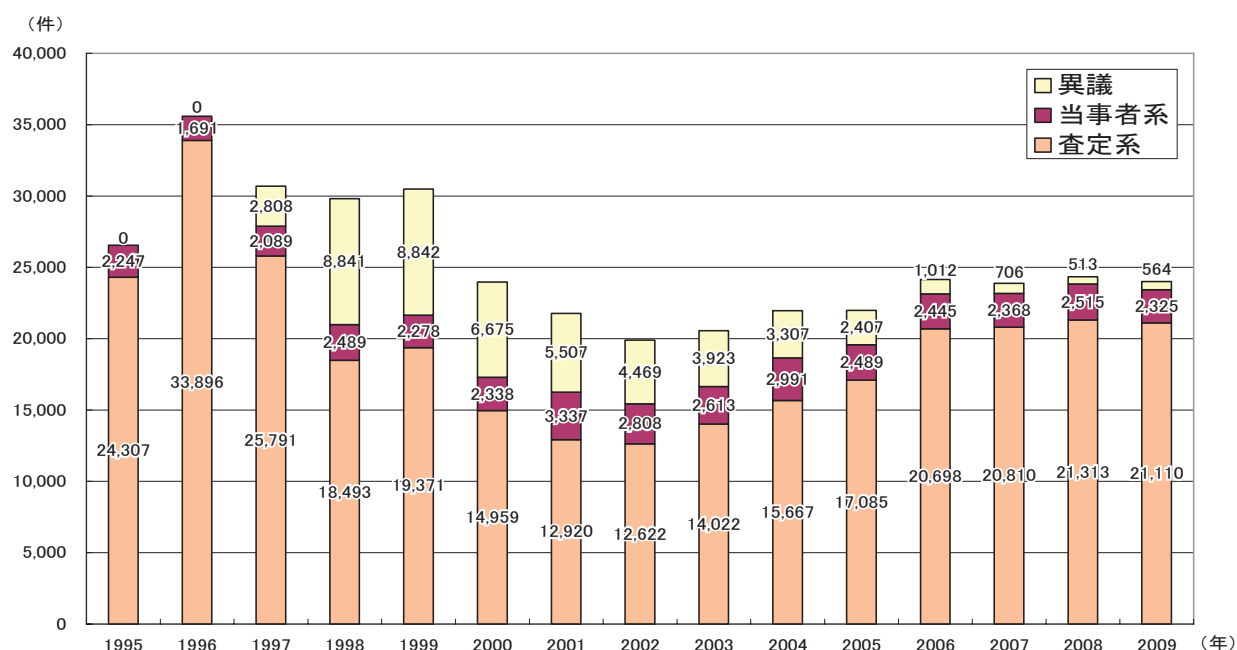
2008 年から、知的財産分野における経験が豊富な元裁判官や学識経験者を「審判参与」として委嘱し、個別の審理の過程で生じた法律問題に関する助言を得るとともに、研修等の講師を依頼し、審判官の能力向上を図っている。また、審判の制度・運用全般についても、複数の審判参与からなる「審判参与会」を開催して助言・提言を受け、審判部における運用の一層の適正化等を図っている。

3. 審判既済件数¹の推移

(1) 全体の動向

四法合計では、1996 年以降減少していたが、2002 年以降は増加傾向にあり、2009 年は 23,999 件となっている。内訳を見ると、査定系審判事件の既済件数は、2002 年以降増加傾向にあり、2009 年には 21,110 件となっている。当事者系審判事件の既済件数は、年により増減はあるものの平均して 2,500 件程度で推移している。異議申立ての既済件数は、2003 年 12 月をもって特許及び実用新案に対する異議申立制度が廃止されたことに伴い、減少しており、2009 年は 564 件となっている。

【審判等既済件数】



(備考)「査定系」には、拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判請求が含まれる。

「当事者系」には、無効審判、訂正審判、商標登録取消審判、及び判定が含まれる。

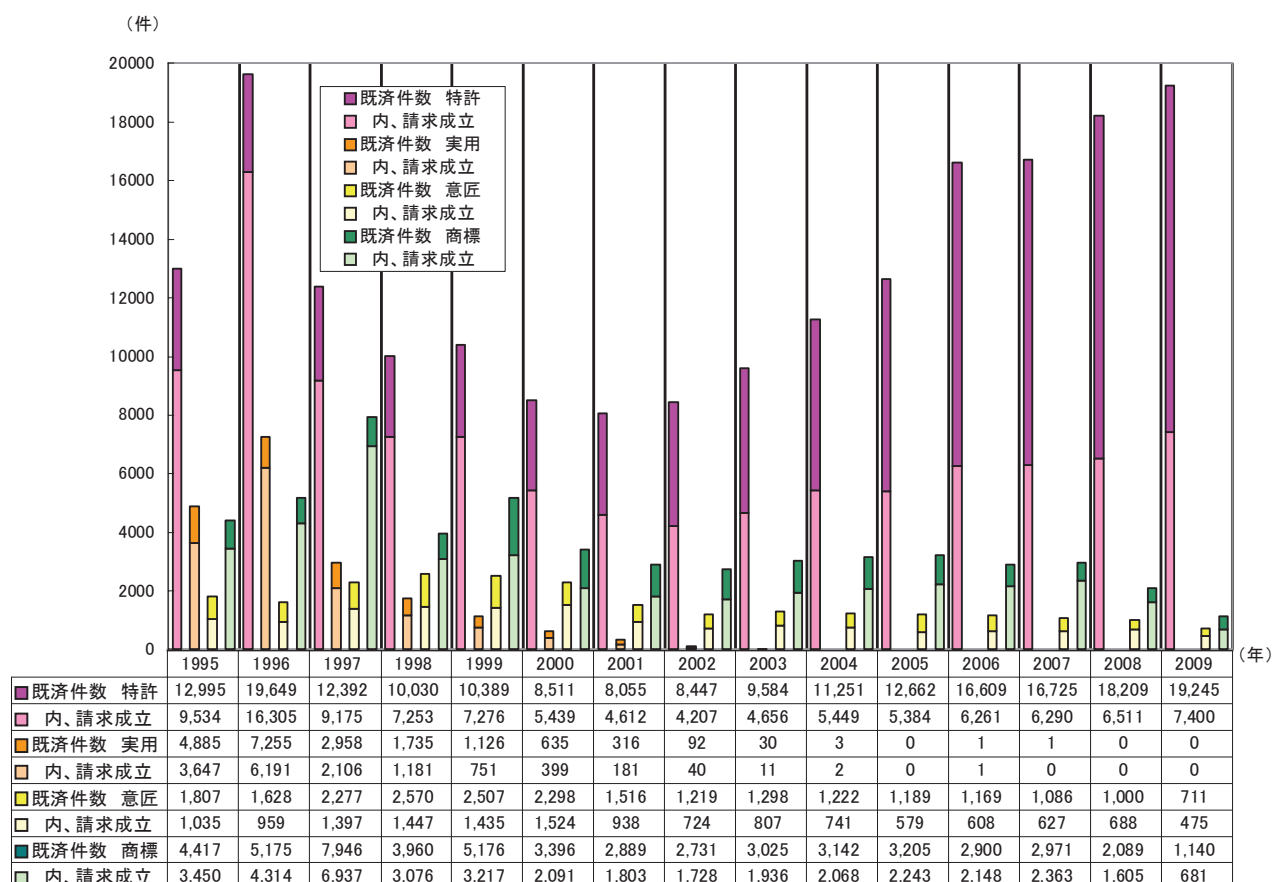
(資料) 特許庁作成

¹ 既済件数とは、審判において請求成立（一部成立を含む）とした件数、請求不成立（却下を含む）とした件数及び取下げ又は放棄によって審判事件が終了した件数の合計をいう。

(2) 拒絶査定不服審判の動向

特許に係る拒絶査定不服審判の既済件数は、2001 年以降増加傾向にあり、2009 年は 19,245 件となっている。意匠に係る拒絶査定不服審判の既済件数は、2002 年以降は平均して約 1,100 件程度で推移していたが、2009 年は 711 件に減少した。商標に係る拒絶査定不服審判の既済件数は 2000 年以降はほぼ横ばいで推移していたが、2008 年以降減少傾向にある。

【拒絶査定不服審判 既済件数】



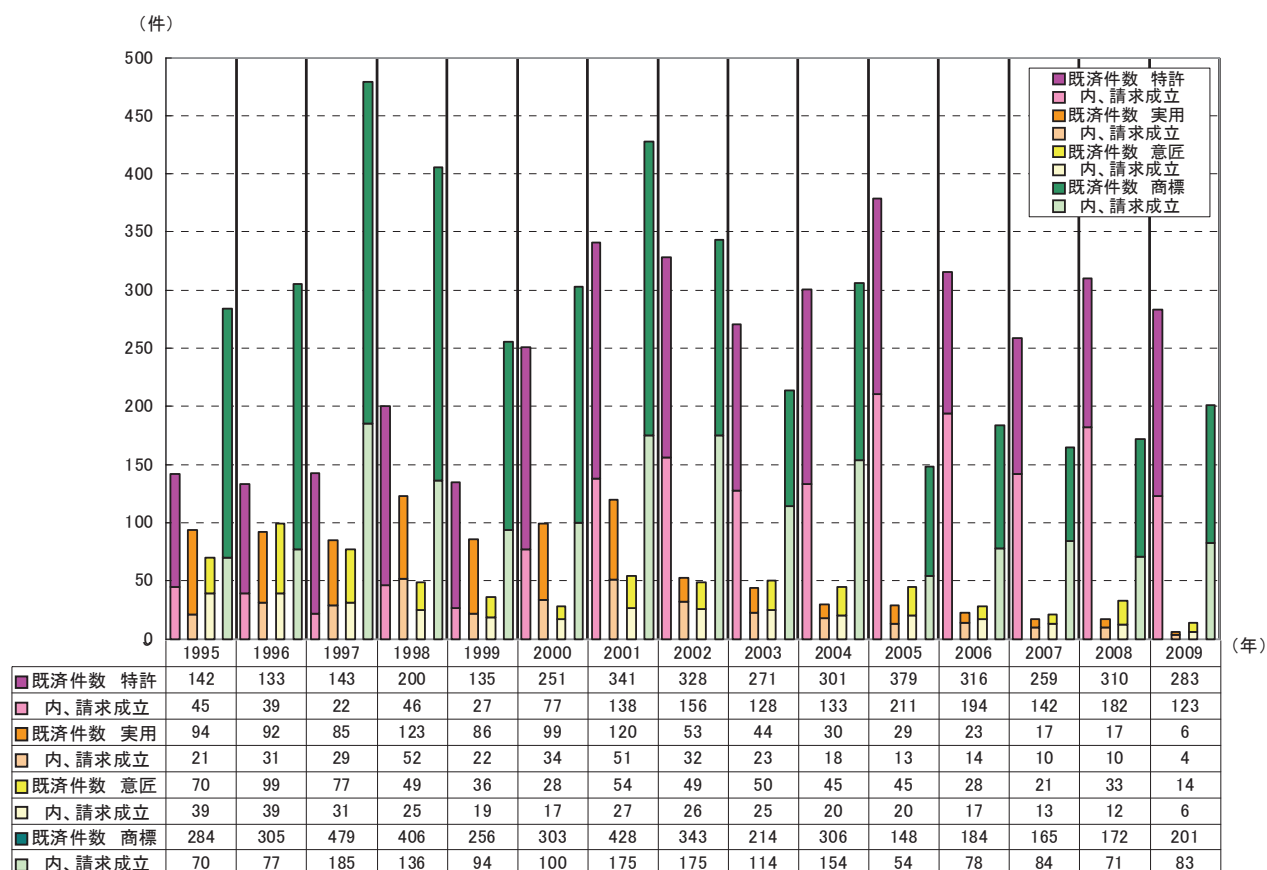
(備考) 特許及び実用新案の既済件数には、前置審査において登録となった件数は含まない。また、実用新案は、1993 年 12 月 31 日以前の出願に係る拒絶査定不服審判に対する既済件数。

(資料) 特許庁作成

(3) 無効審判の動向

特許に対する無効審判の既済件数は、増加傾向にあったが、2001 年以降は年により増減はあるものの、ほぼ横ばいで推移しており、2009 年は 283 件となっている。実用新案登録、意匠登録及び商標登録に対する無効審判の既済件数は減少傾向にあり、2009 年は実用新案が 6 件、意匠が 14 件、商標が 201 件となっている。

【無効審判 既済件数】

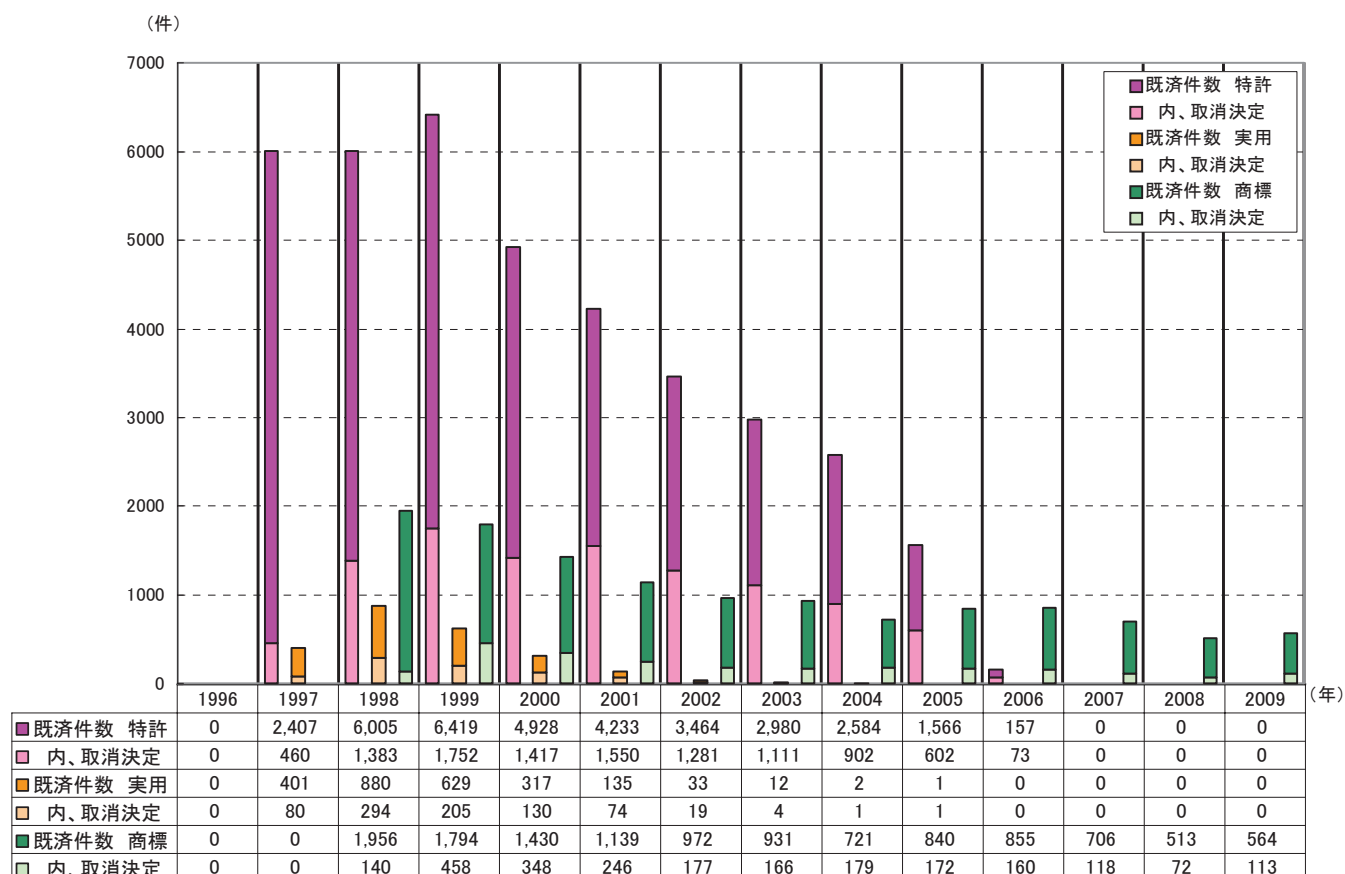


(資料) 特許庁作成

(4) 異議申立ての動向

1996 年 1 月に制度が開始された特許及び旧実用新案登録に対する異議申立ては 2003 年をもって廃止され、2006 年 3 月までに全件の処理を完了した。一方、1997 年 4 月に制度が開始された商標登録に対する異議申立ての既済件数は、審理が開始された 1998 年以降減少傾向にあり、2009 年は 564 件となっている。

【異議申立て 既済件数】



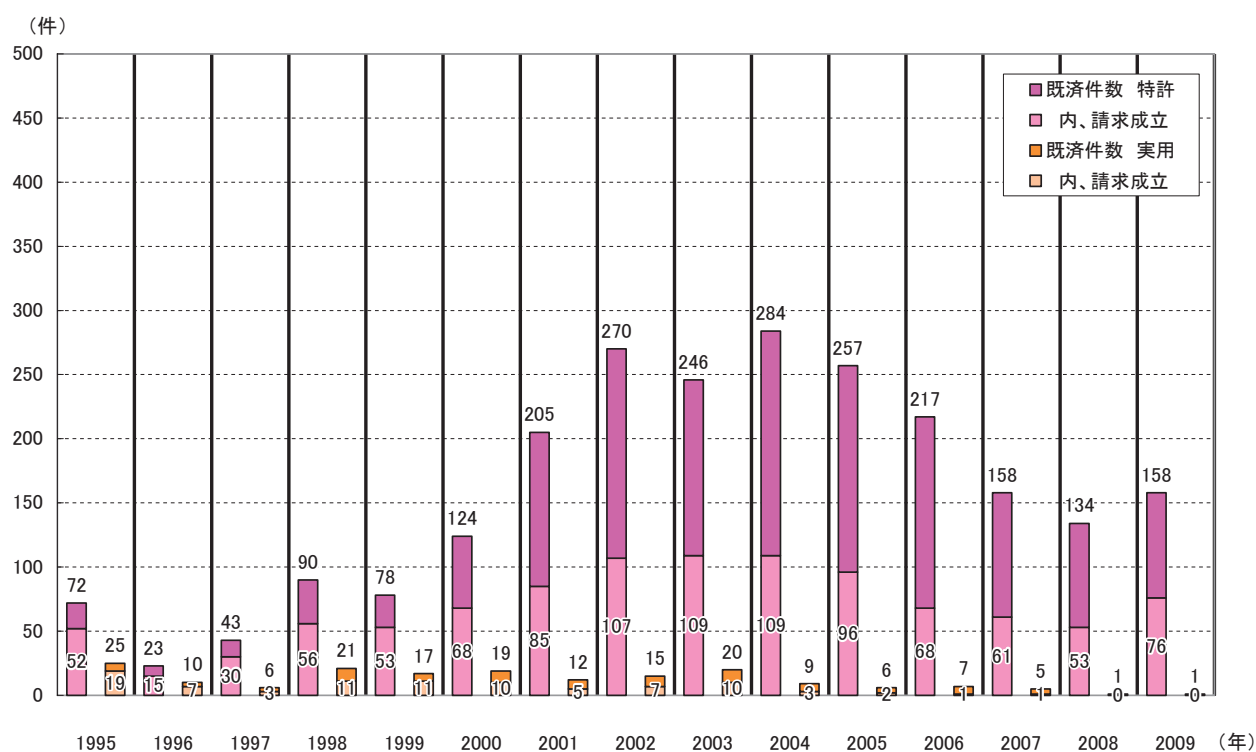
(備考) 実用新案は、1993 年 12 月 31 日以前の出願に係る異議申立てに対する既済件数。

(資料) 特許庁作成

(5) 訂正審判の動向

特許に係る訂正審判の既済件数は、2004 年までは増加傾向で推移していたが、2003 年 12 月をもって異議申立制度が廃止され、異議決定取消訴訟提起後の訂正審判請求が減少したことに伴い、既済件数も減少しており、2009 年は 158 件となっている。旧実用新案に係る訂正審判の既済件数は、減少傾向にあり、2009 年は 1 件となっている。

【訂正審判 既済件数】



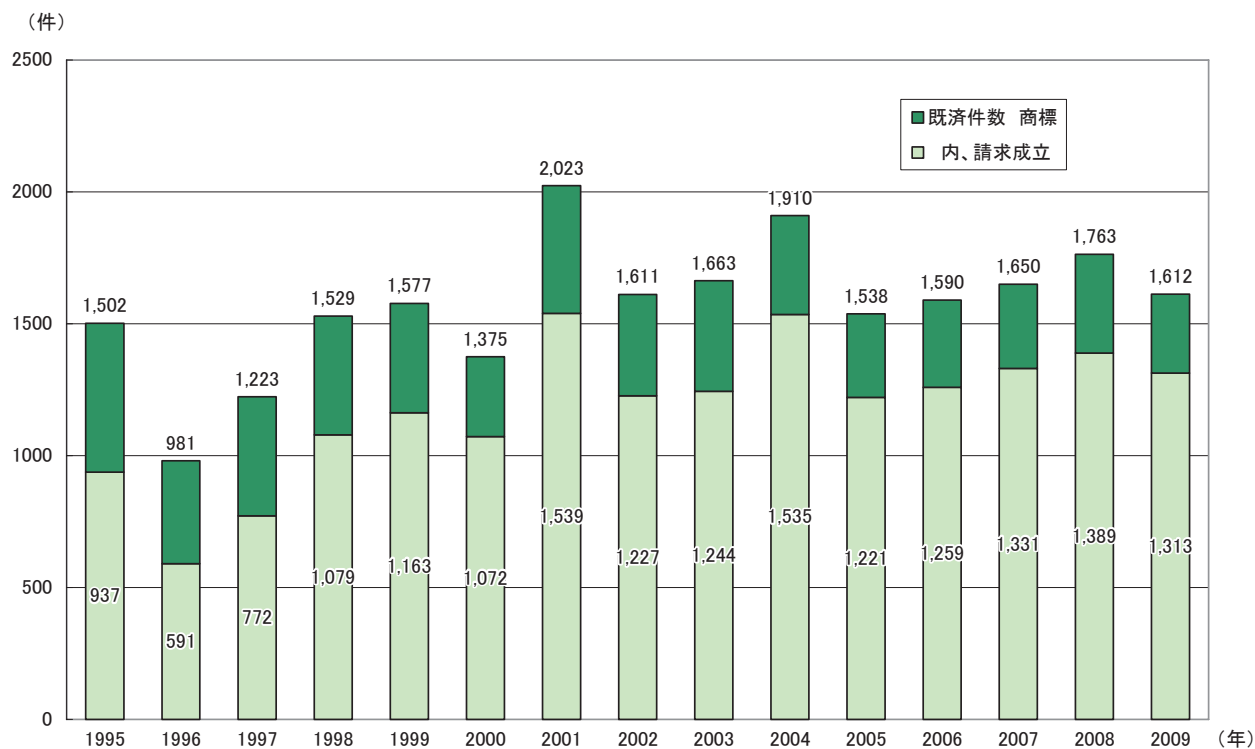
(備考) 実用新案は、平成 5 年 12 月 31 日以前の出願に係る訂正審判に対する既済件数。

(資料) 特許庁作成

(6) 商標登録取消審判の動向

商標登録取消審判の既済件数は、1998 年以降は年により増減はあるもののほぼ横ばいで推移しており、2009 年は 1,612 件となっている。

【商標登録取消審判 既済件数】

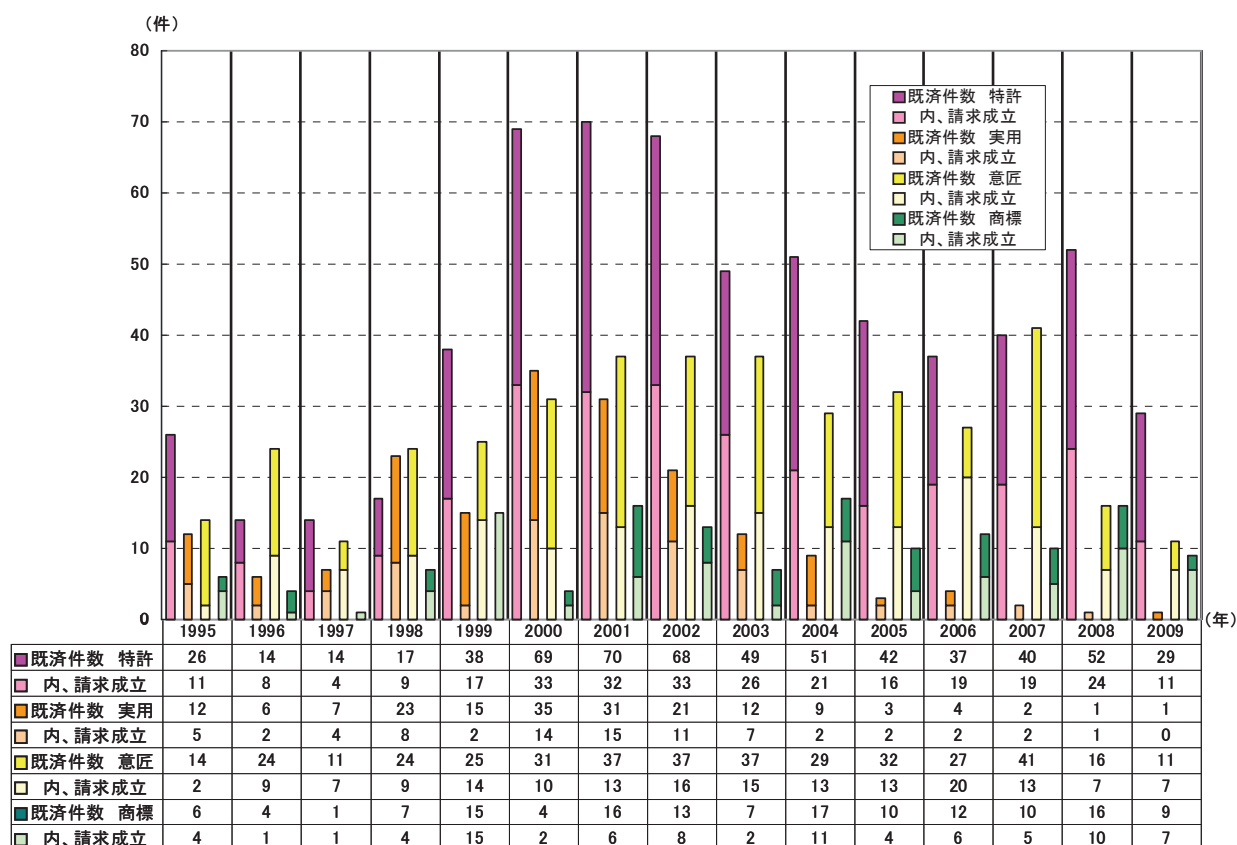


(資料) 特許庁作成

(7) 判定の動向

特許発明及び実用新案登録に対する判定の既済件数は、2000 年をピークに減少傾向にあり、2009 年はそれぞれ特許 29 件、実用新案 1 件となっている。意匠及び商標に対する判定の既済件数は年により増減があり、2009 年は意匠が 11 件、商標が 9 件となっている。

【判定請求 既済件数】



(資料) 特許庁作成