

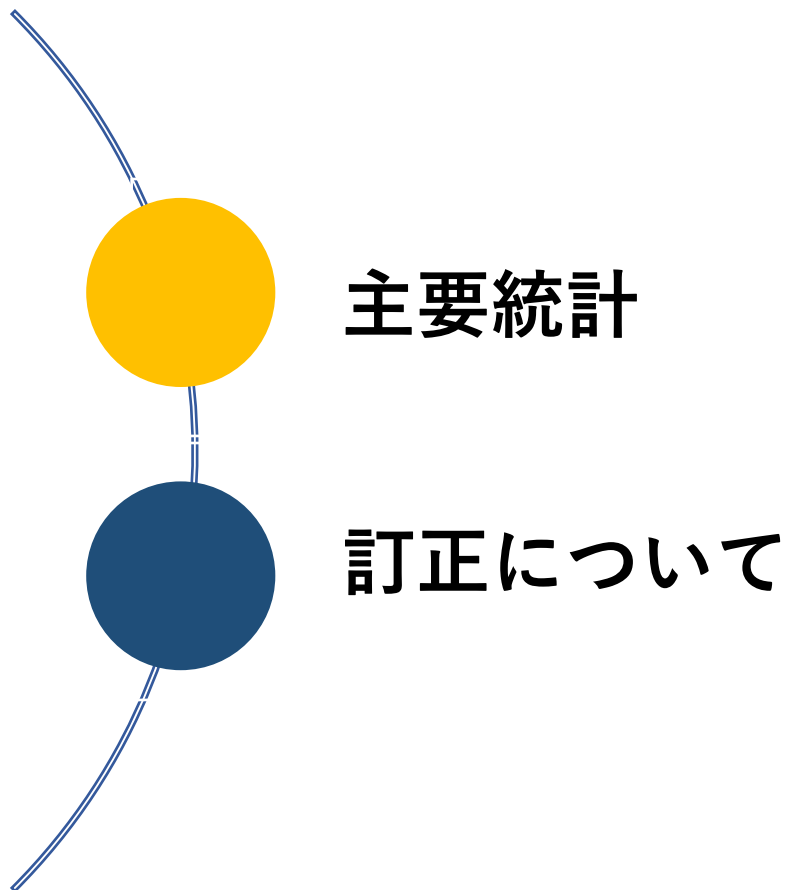
特許権に対する無効・異議制度の実情

2022年10月28日（金）

特許庁審判部長 安田 太



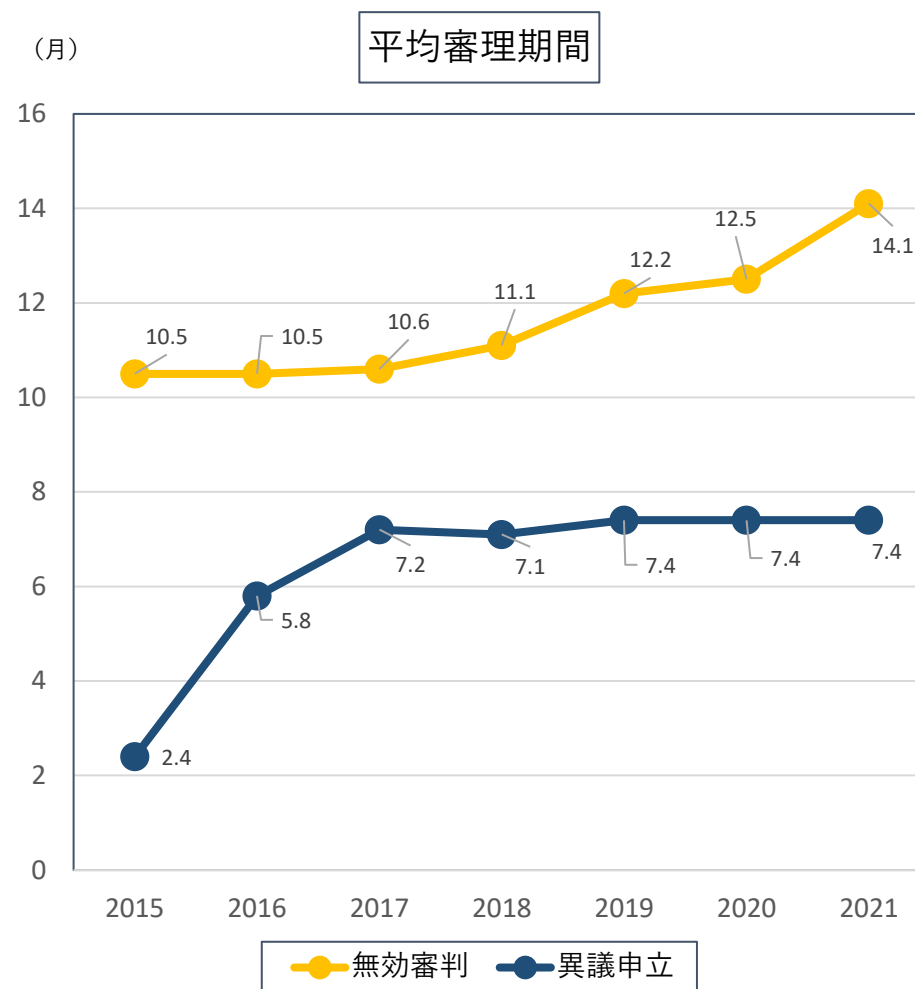
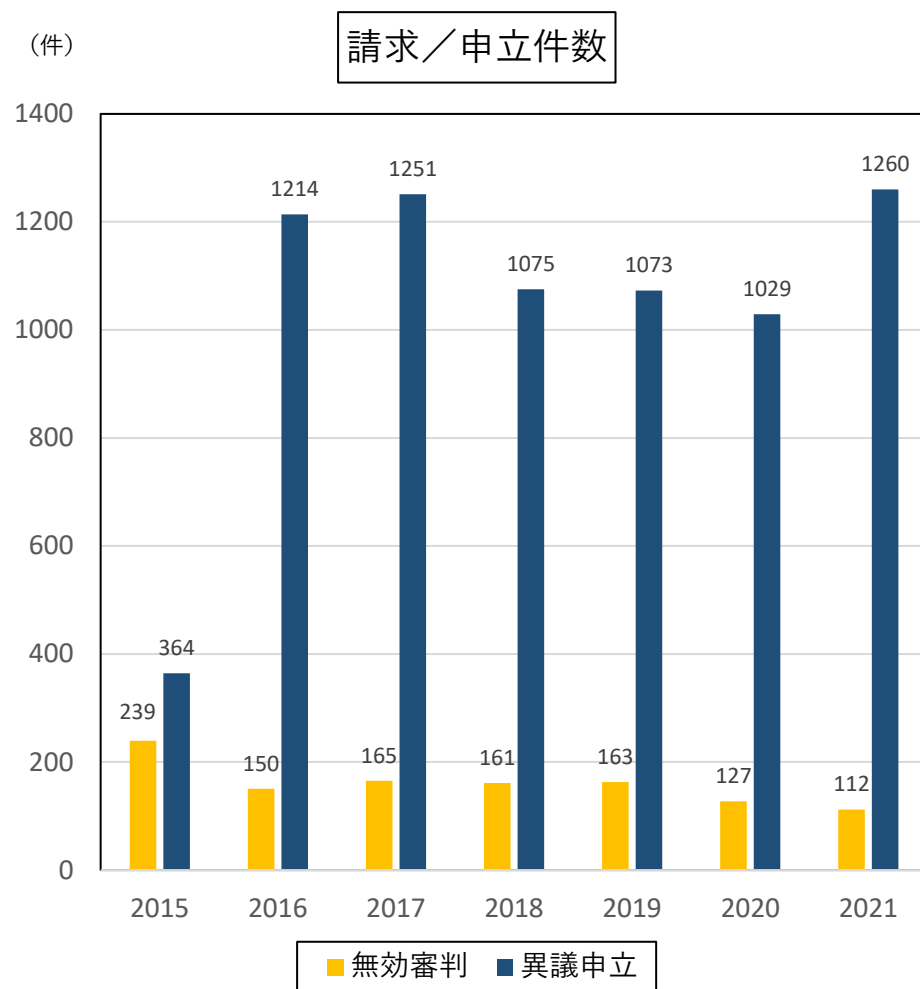
特許権に対する無効・異議制度の実情





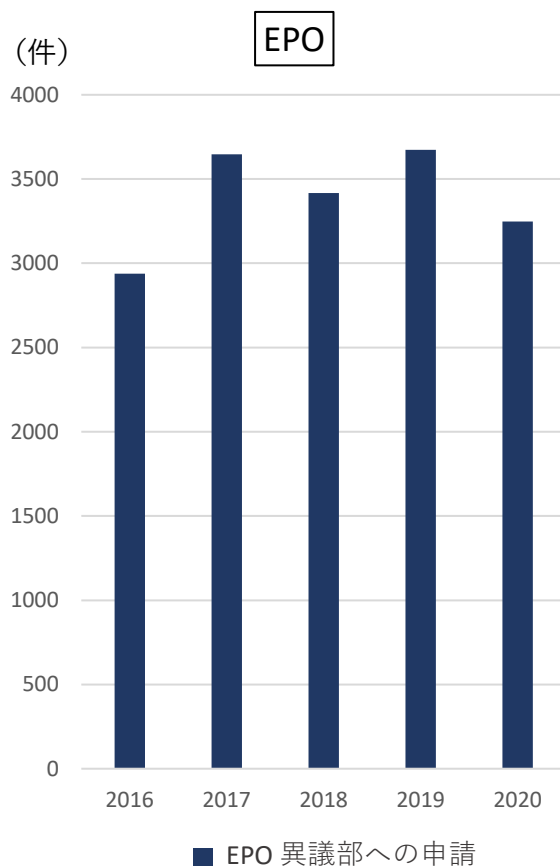
主要統計

日本における特許無効審判・異議申立の件数、審理期間

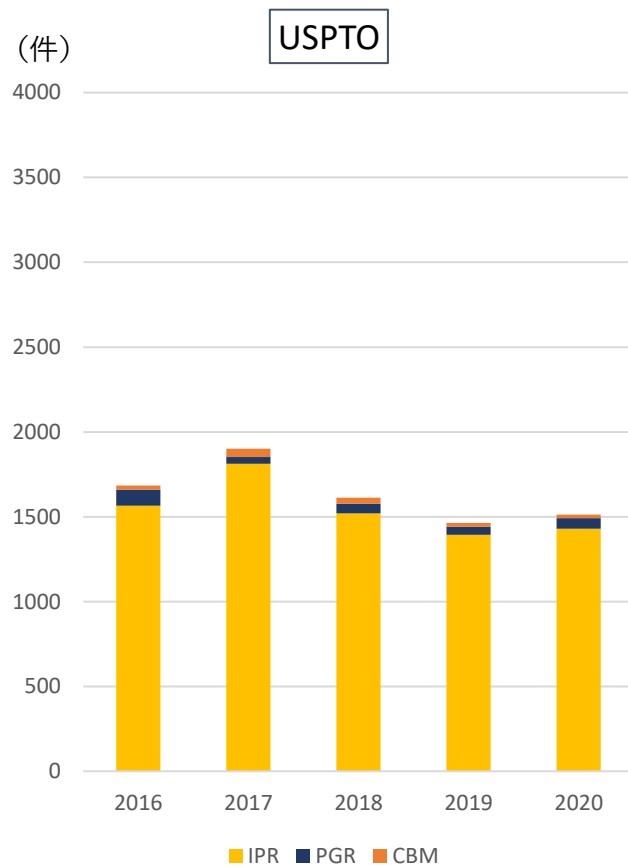


※無効審判は実用新案を含む（以下、同様）

日米欧における無効審判・異議申立等請求件数



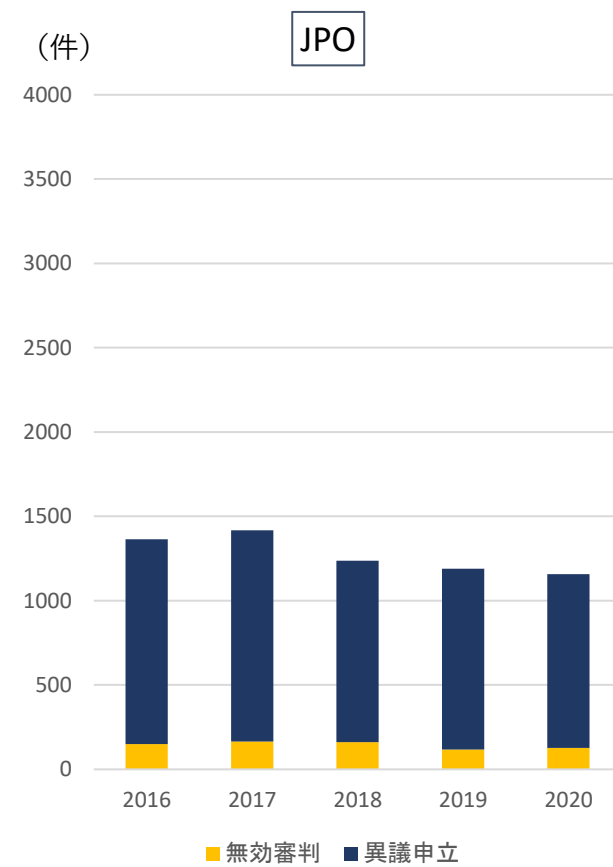
※異議部の決定に対する審判請求が審判部で取り扱われる。審判請求件数は、毎年1500～2000件程度



※IPR (Inter Partes Review：当事者系レビュー)

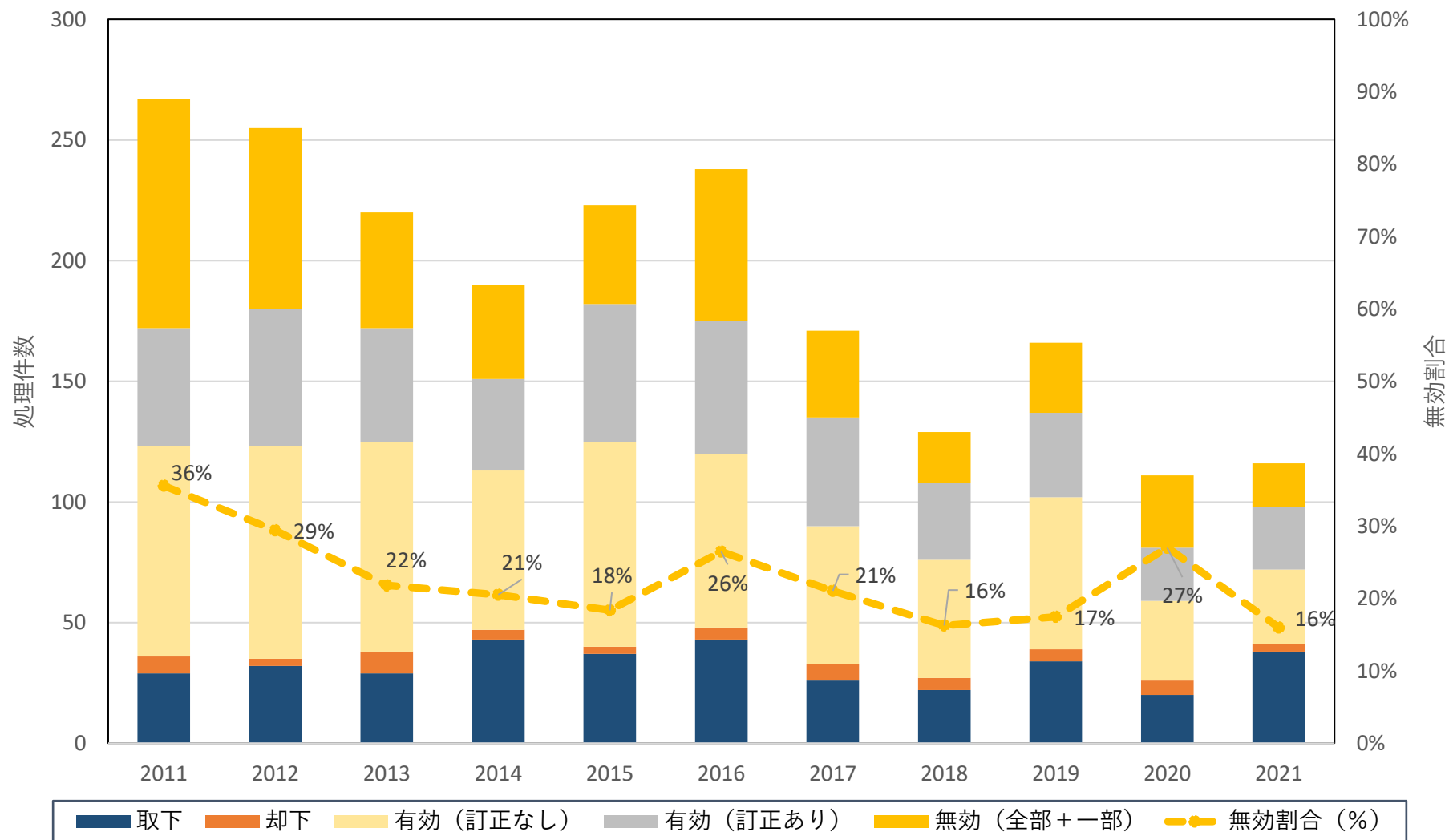
※PGR (Post Grant Review：付与後レビュー)

※CBM (Covered Business Method：ビジネス特許レビュー)

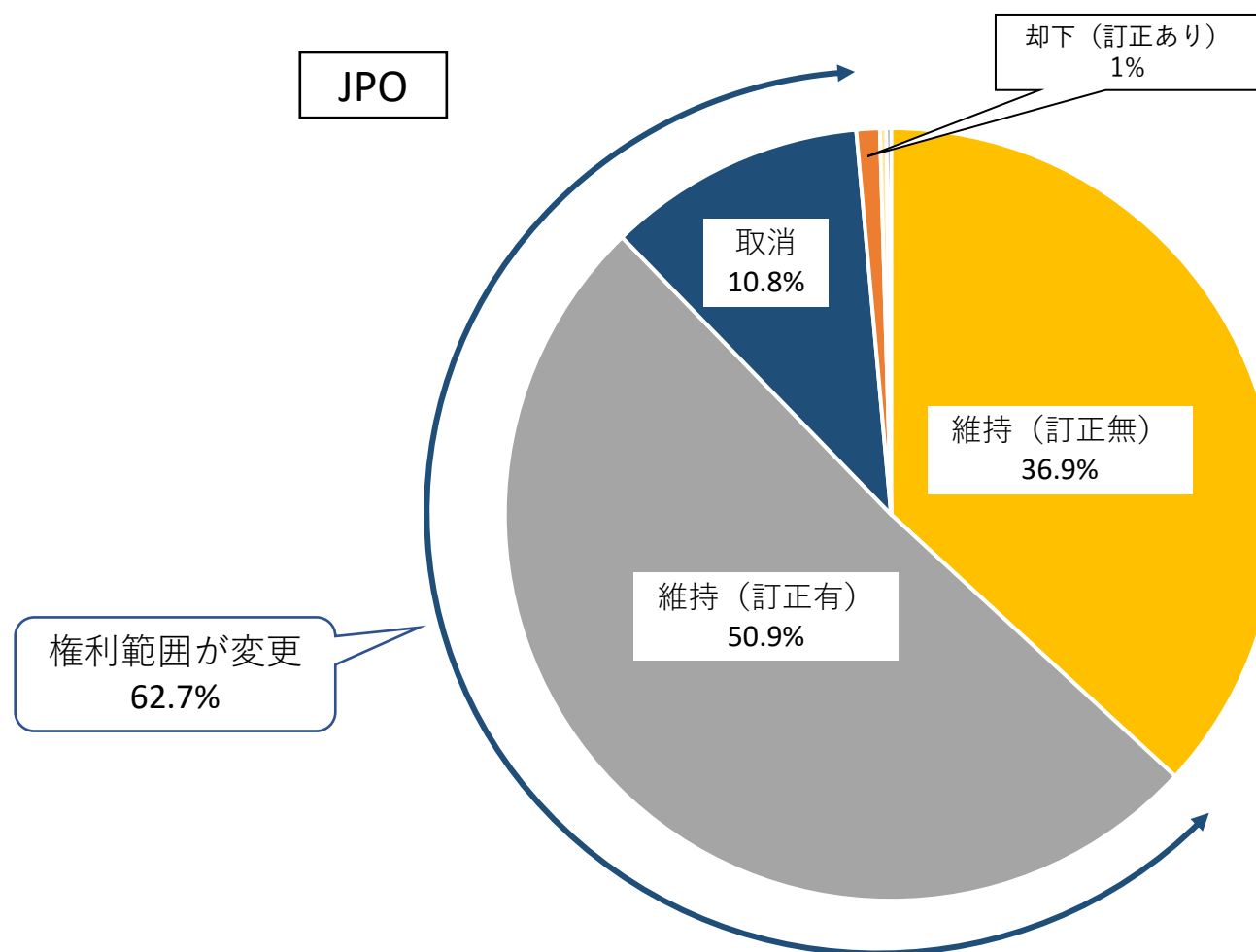


出典：EPO, USPTOウェブサイトより

日本の無効審判における審理結果の動向

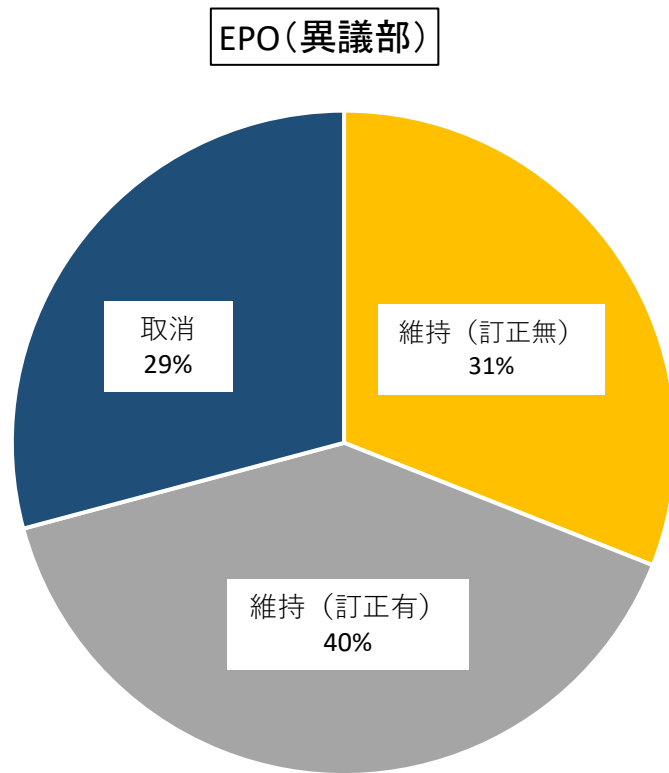


日本における特許異議申立ての処分状況

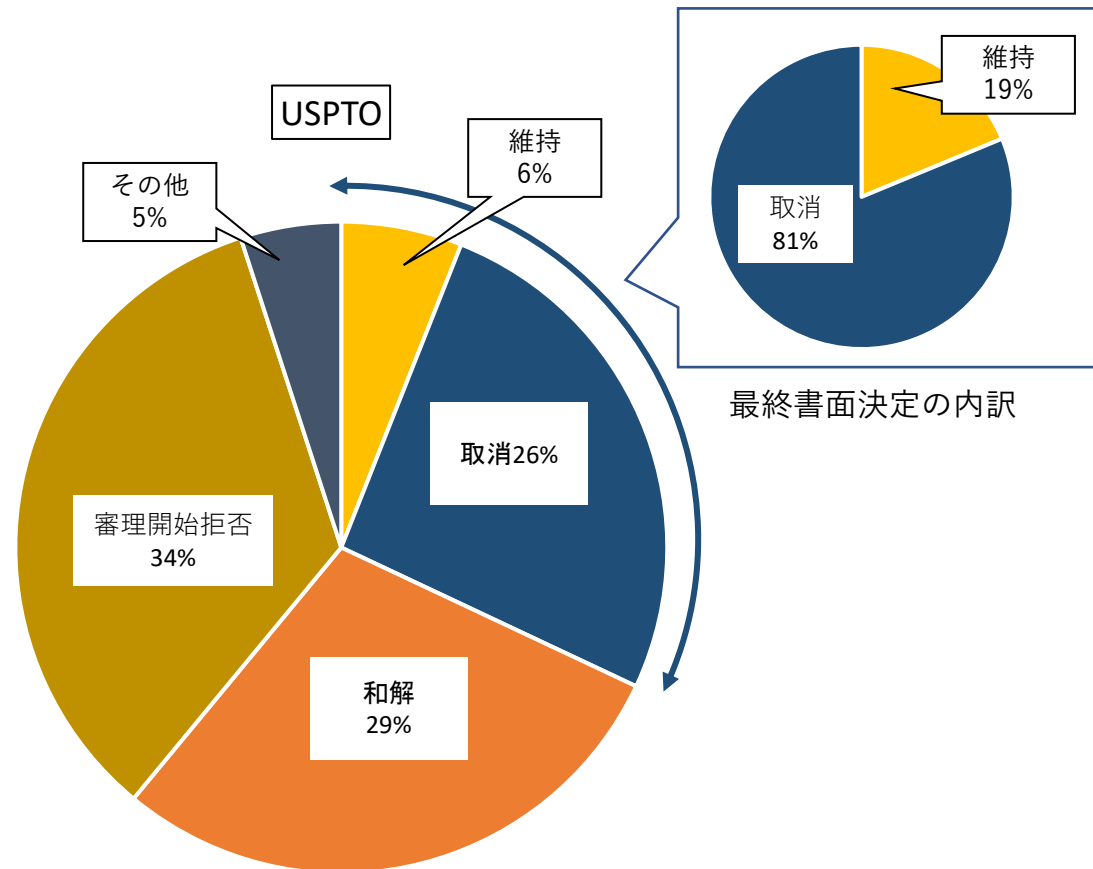


※2015年4月から2021年12月までに最終処分がなされた事件（計6,312件）

欧米の処分状況



2018年～2020年の処分状況 (計10,336件)

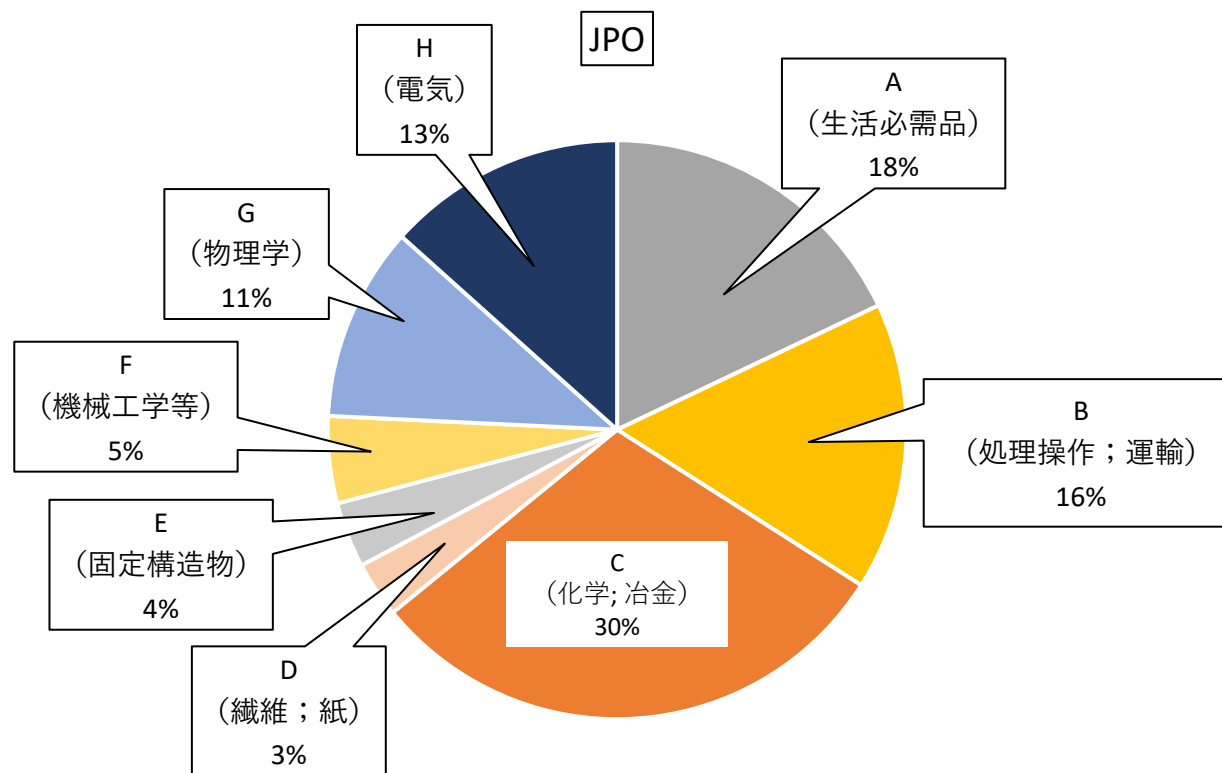


2019年～2021年の処分状況 (計4,462請求)

※審理開始拒否：例えば、特許訴訟とIPRが併存する際、特許訴訟の進行スケジュール等を考慮した上で、IPRの審理開始をUSPTOが拒否するような場合が含まれる。

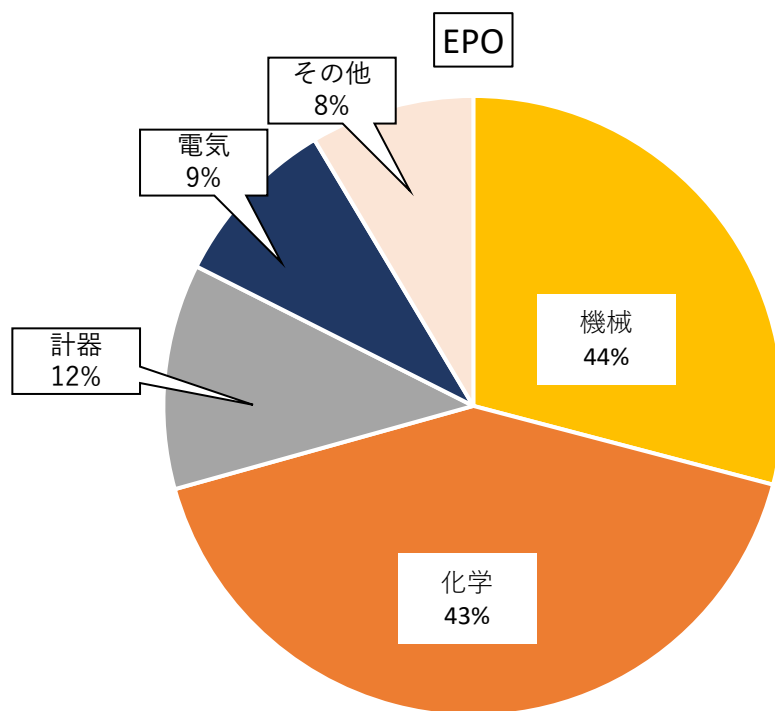
出典：EPO、USPTOのウェブサイト

日本における特許異議申立ての状況（IPC別）

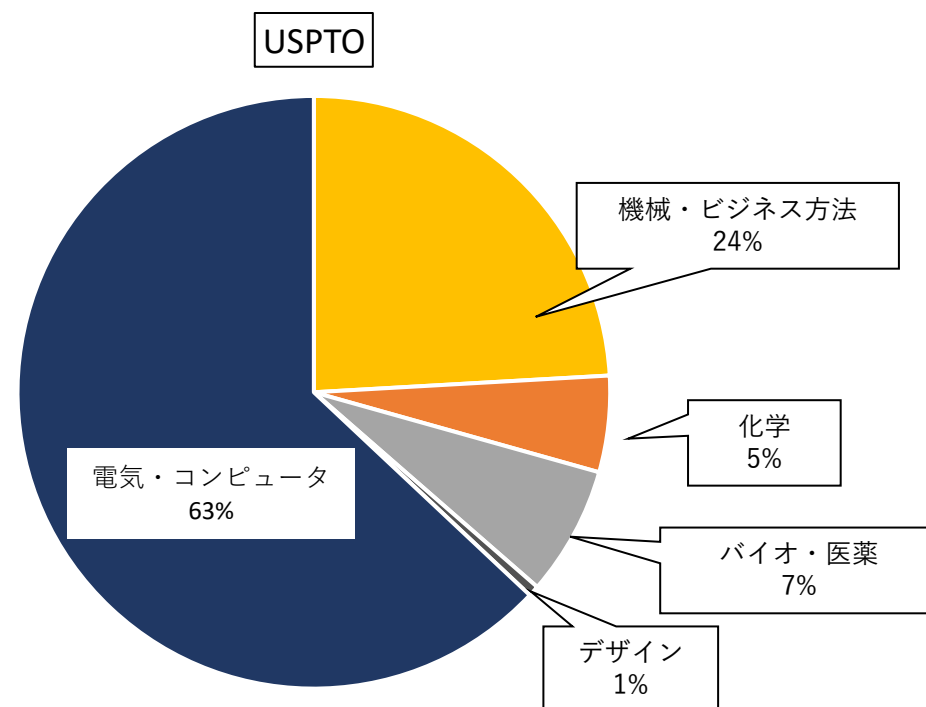


セクション	A	B	C	D	E	F	G	H
申立件数	1132	1016	1899	197	231	307	686	844
特許登録件数に占める申立件数の割合（％）	0.53	0.46	1.20	1.75	0.52	0.27	0.24	0.29

欧米における技術分野別の審判請求件数



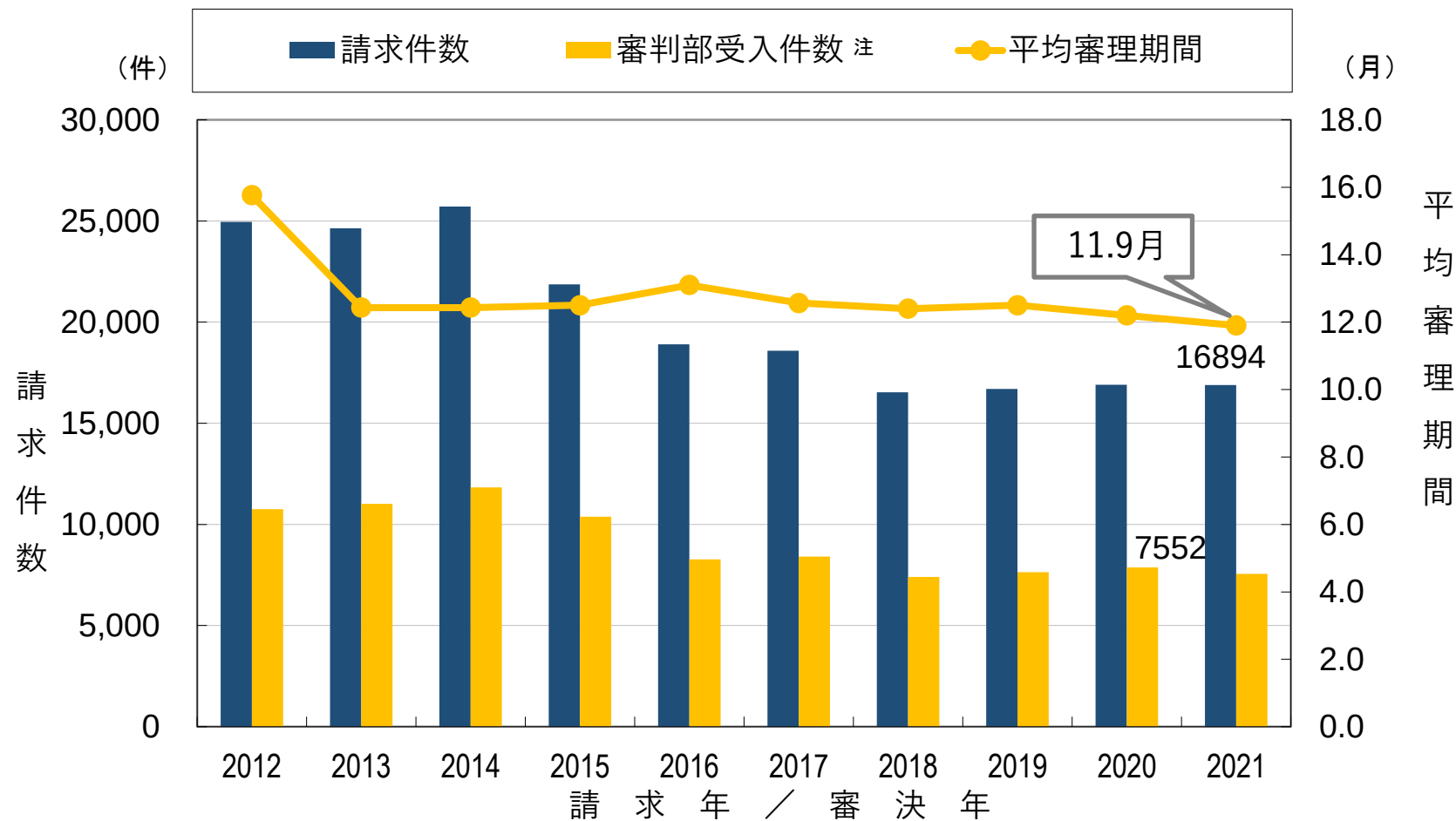
2018年～2020年の異議申立（審判）件数の割合
（計10336件）



2019年～2021年のIPR, PGR, CBM件数割合
（計4378件）

出典：EPO, USPTOウェブサイトより

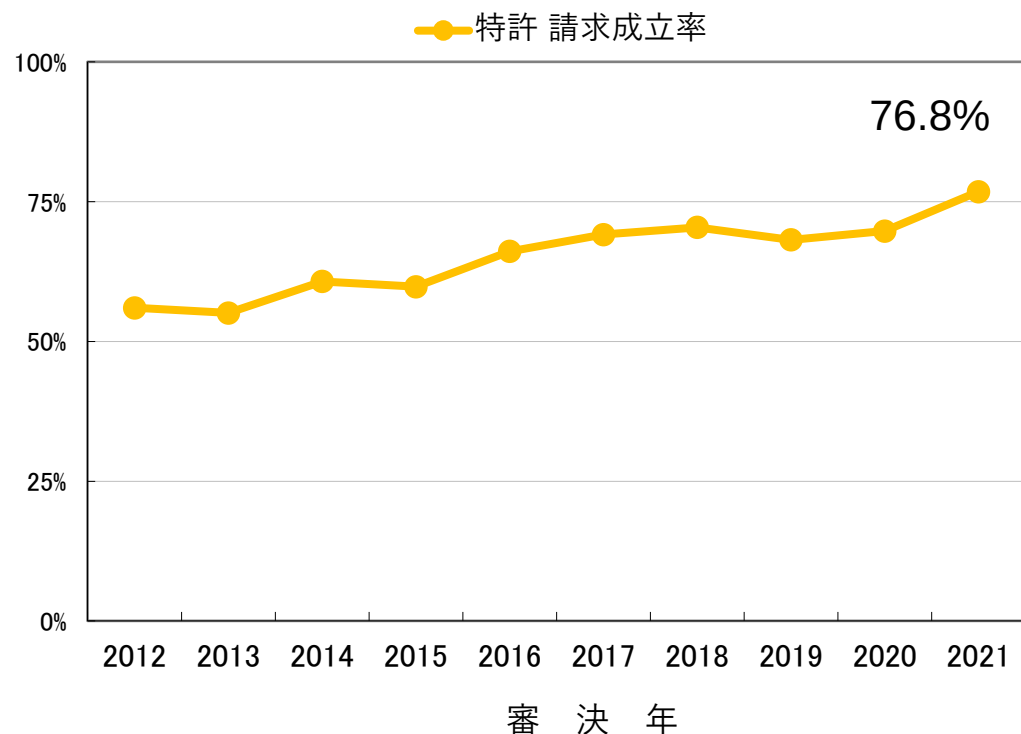
日本における拒絶査定不服審判 請求件数と審理期間の動向



注：審判部受入件数：前置審査を経て審判部が受け入れた事件

日本における拒絶査定不服審判 審判請求成立率

- 特許の請求成立率（審査官の拒絶査定を取り消した割合）は、近年緩やかに上昇。2021年は76.8%。

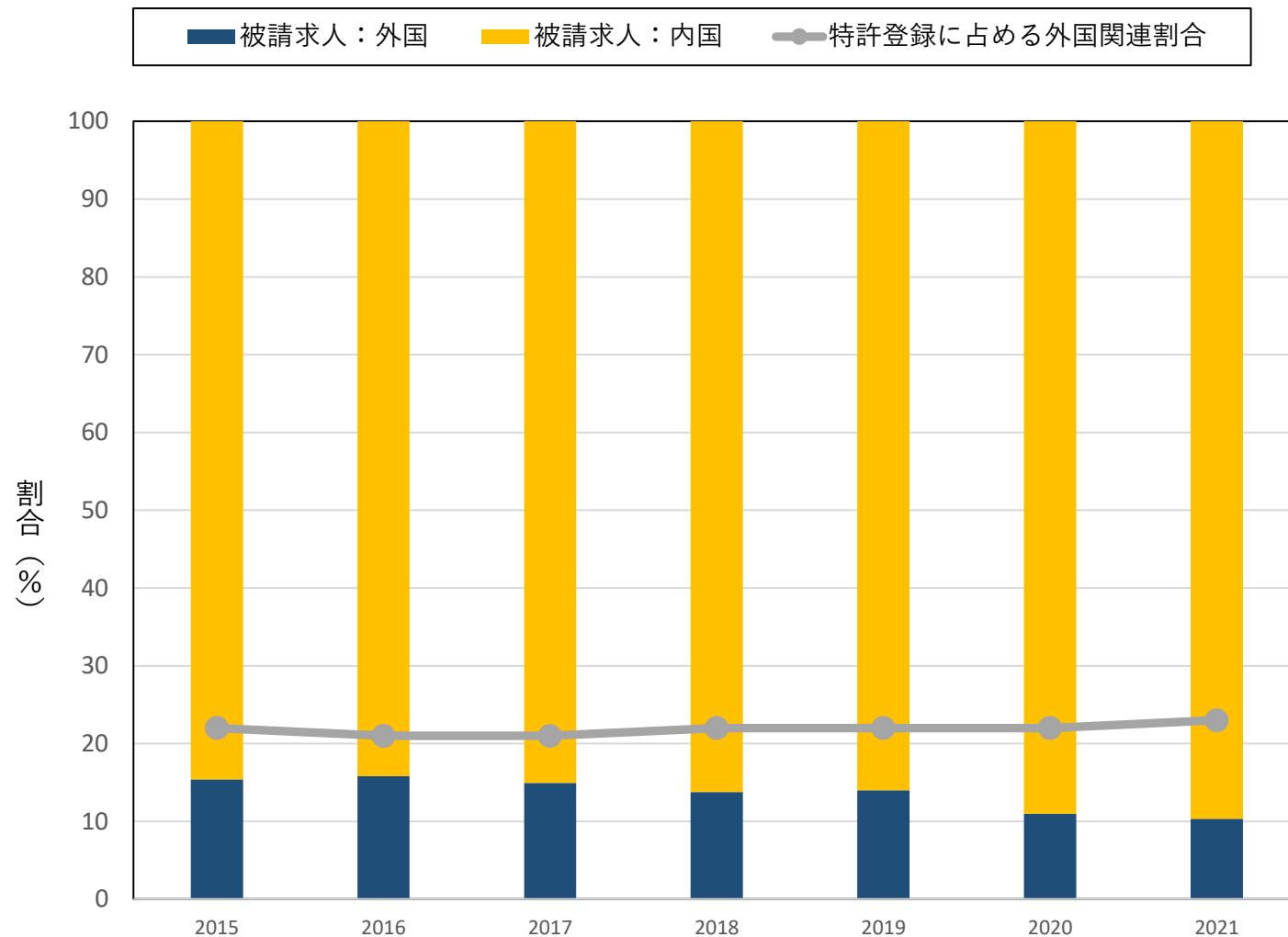


注：請求成立率（％）＝請求成立審決数／（審決件数＋却下件数）
（特許の請求成立率は、前置審査における特許査定を含まない）

技術分野別請求成立率（特許）

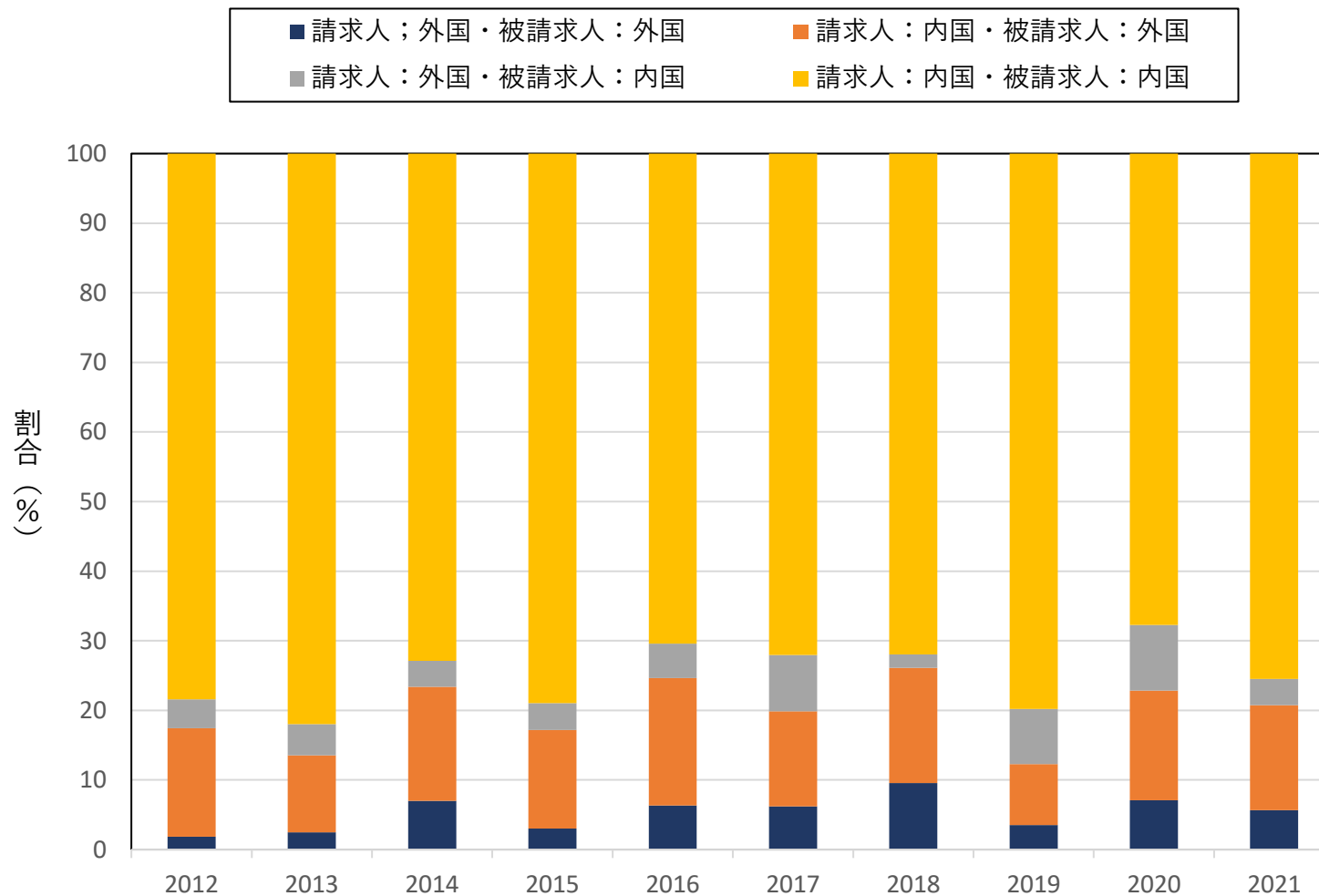
技術分野	請求成立率(2021年)
物理系・その他	68.3%
機械系	79.3%
化学系	80.1%
電気系	78.7%
特許平均	76.8%

日本の特許異議申立における外国関連の割合



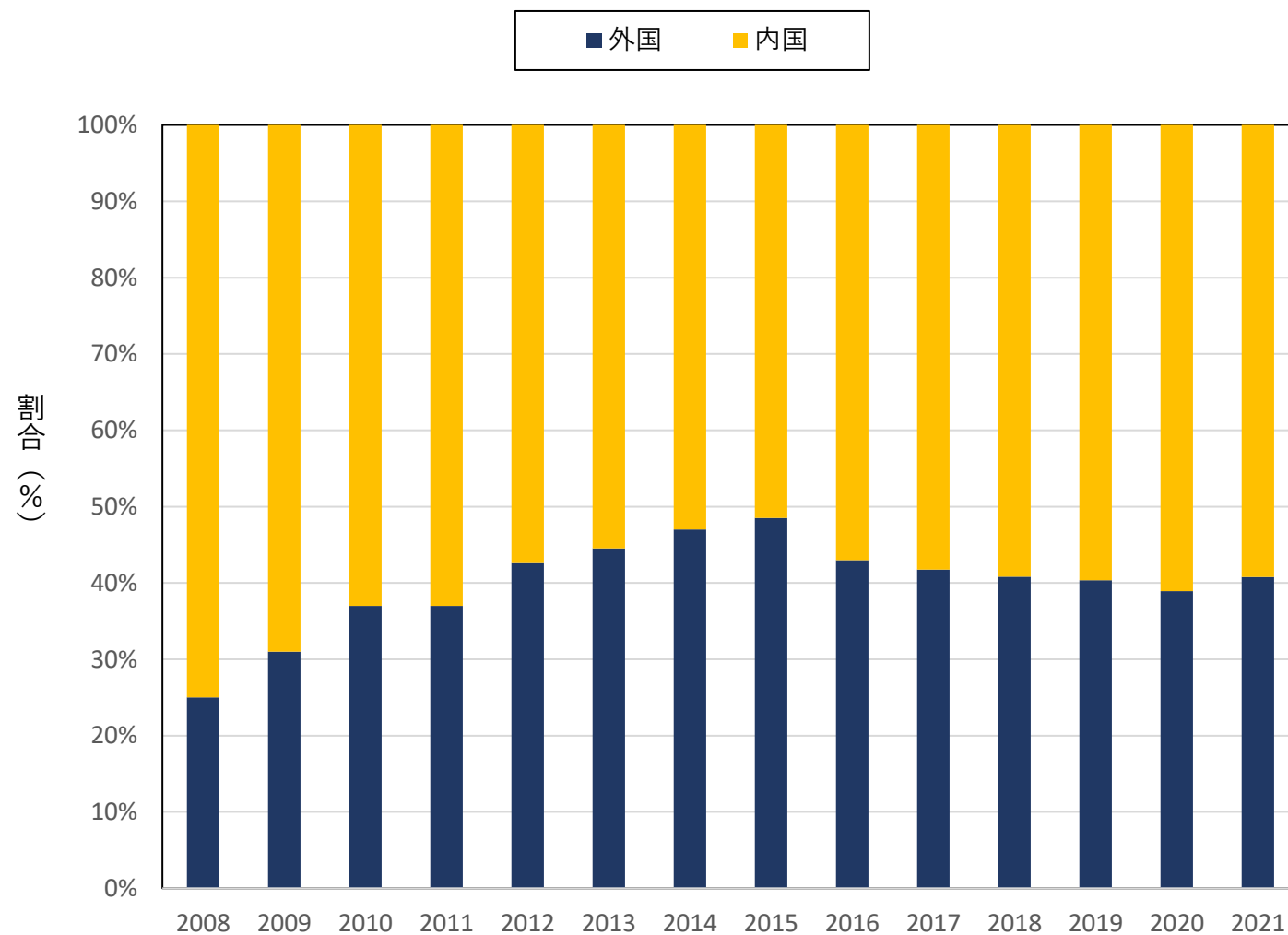
※筆頭被請求人の国籍

日本の無効審判における外国関連の割合



※筆頭請求人、筆頭被請求人の国籍

日本の拒絶査定不服審判における外国関連の割合

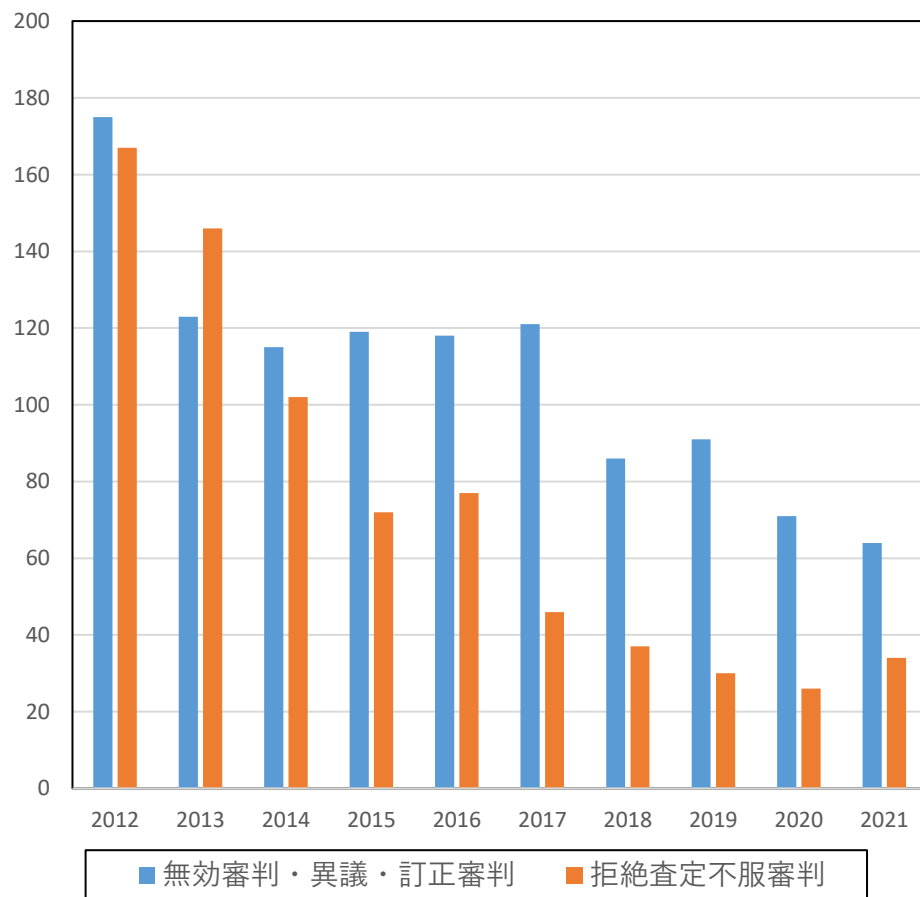


※筆頭被請求人の国籍

日本における審決取消訴訟（特許）の動向

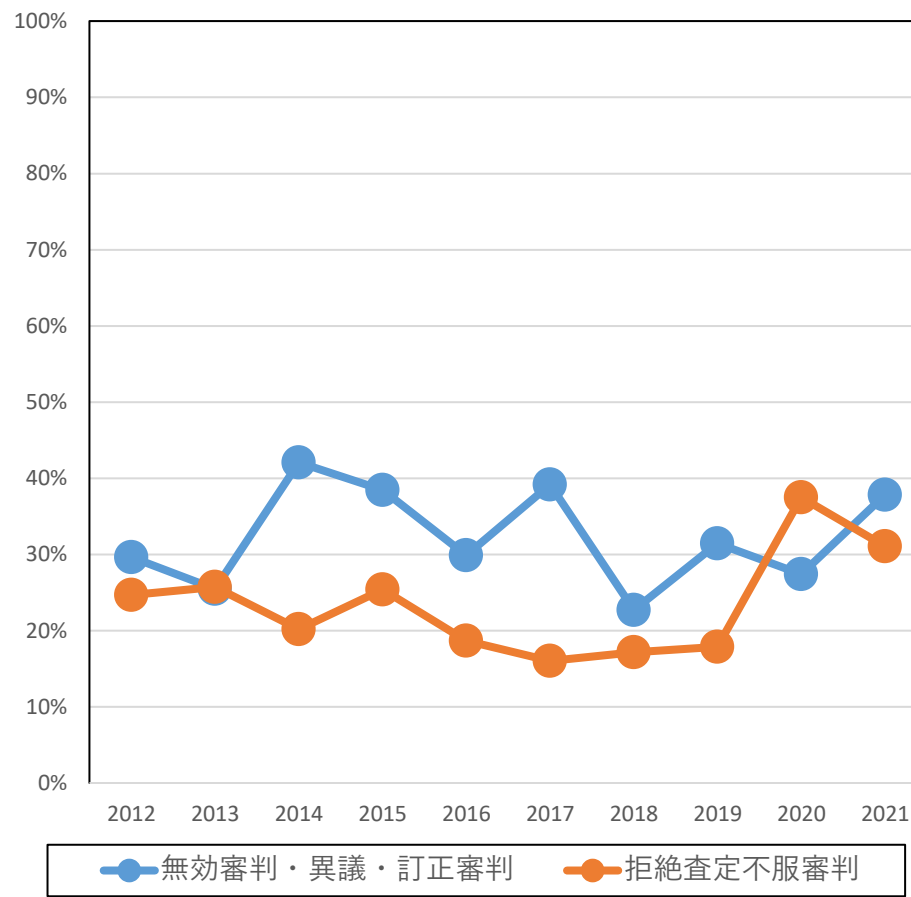
(件)

出訴件数



(%)

審決取消率

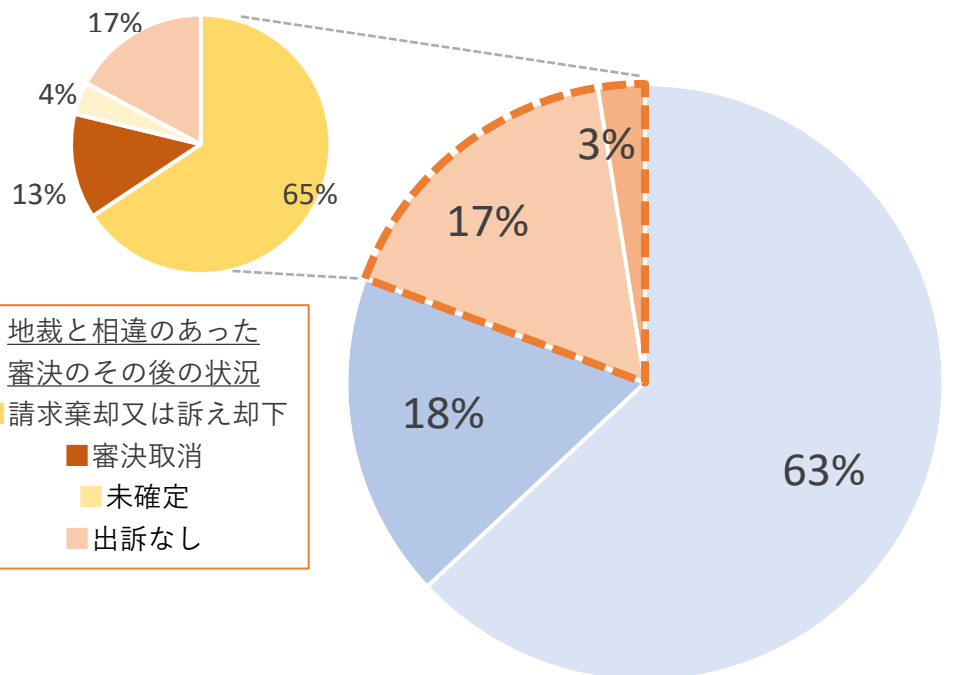


日本におけるダブルトラックの分析（2016～2020年）

- 無効審判と侵害事件にて有効・無効の判断に至った地裁判決の結論の一致率は81%
- 審決と地裁判決の判断が相違した事件のうち、知財高裁で審決が取り消された割合は13%

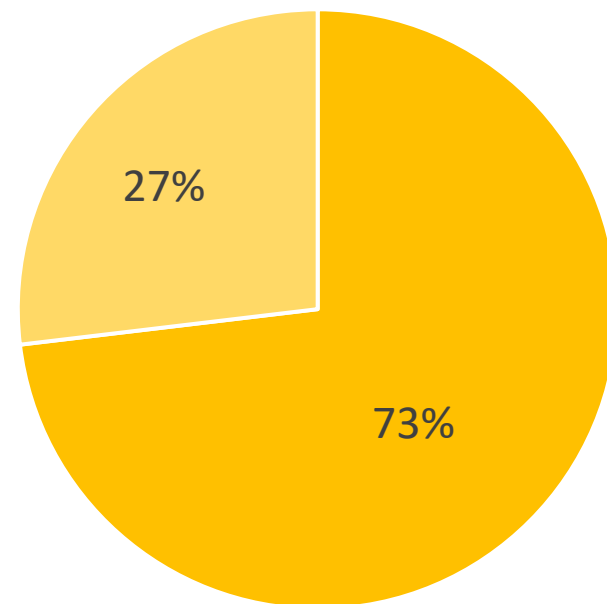
注：ダブルトラック：特許の有効性について裁判所と特許庁の両方が独立して判断

無効審判と判決（無効の抗弁）の判断の一致率



特許庁

審決と判決（無効の抗弁）の判断の先後



■ 審決（予告含む）が先 ■ 審決が後

■ 一致：庁○、地裁○ ■ 一致：庁×、地裁×
 ■ 相違：庁○、地裁× ■ 相違：庁×、地裁○
 ○ = 権利有効、× = 権利無効



訂正について

日本の無効審判における訂正要件

- 特許権者（防御側）は、無効理由の回避を目的として、訂正を請求可能。
- 訂正の請求を行う際は、訂正要件を満たす必要がある。

<訂正要件>

(1) 訂正の目的制限

- a. 特許請求の範囲の減縮
- b. 誤記又は誤訳の訂正
- c. 明瞭でない記載の釈明
- d. 請求項間の引用関係の解消

(2) 新規事項の追加禁止

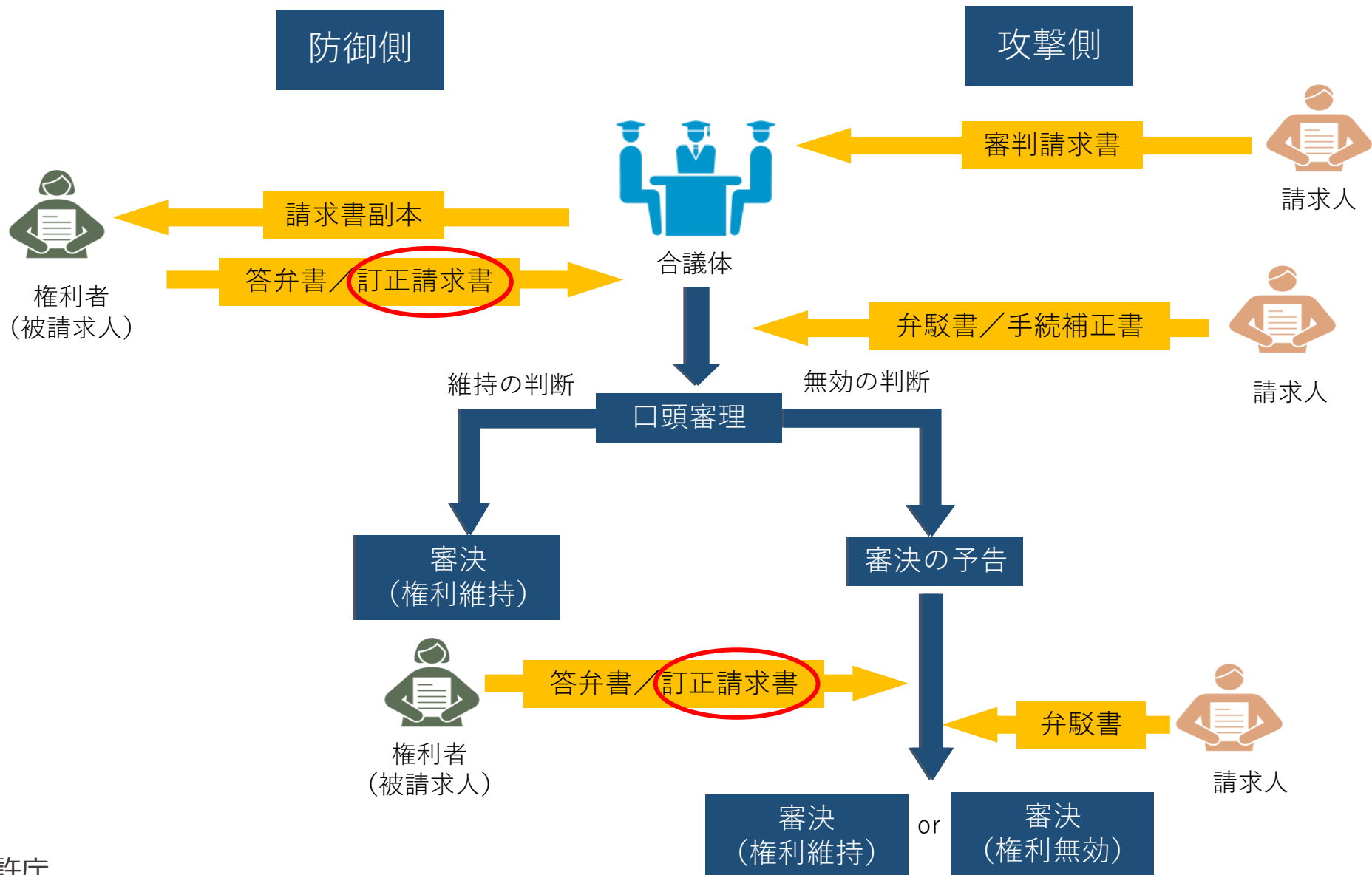
(3) 実質拡張・変更の禁止

（参考）新規事項追加が判断された知財高裁の最近の判例85件のうち、約75%で訂正等が新規事項に該当しないと判断（パテント2022 Vol. 75 No.9）

※異議申立における訂正請求、訂正審判における訂正要件も基本的に同じ（訂正後の発明が、特許を受けることができない場合の扱いは、審判等の種類によって異なるが、訂正拒絶理由又は取消理由等が通知される。）

審判段階において、訂正が新規事項の追加に該当するか否かについては、
仮想事例を用いたパネルディスカッションで具体的に検討

日本の無効審判における訂正のタイミング



三庁における訂正の比較（１）

	JPO	USPTO	EPO
実体要件	・ 目的（請求項減縮 or 誤記訂正 or 不明瞭記載釈明 or 引用関係解消） ・ 新規事項追加不可 ・ 実質拡張変更不可 (PA § 134-2 (1), (9)→ § 126 (5), (6))	・ 審判に係る不特許事由に対応していない訂正は不可 ・ 新規事項追加不可 ・ 拡張不可 (35 USC § 316 (d) (3), 37 CFR § 42.121 (a) (2), (b))	・ 異議理由への対応 ・ 出願時の開示を超える事項の追加禁止 ・ 保護内容の拡張不可 (R. 80 EPC, Art. 123 EPC)

三庁における訂正の比較（２）

	JPO	USPTO	EPO
訂正可能 期間	複数の指定期間 (PA § 134-2 (1))	審理開始後 3 月以内	審判手続が進むにつれて 制限される（「収束的ア プローチ」）。 第1段階：審判手続の開始時 第2段階：口頭審理の召喚前、又 は、EPC規則第100条(2)に基づく 通知で指定された期間の満了前 第3段階：その後 (Art. 12, 13 RPBA)
訂正可能 回数	1 回以上、権利を取り消 す方向の場合は 2 回以上 （先にされた訂正の請求 は取下げとみなす） (PA § 134-2 (1), (6))	原則 1 回 (35 USC § 316 (d) (1), (2), 37 CFR § 42.121 (c))	訂正請求の可否は審判部 の判断による（最終段階 で許容されるのは例外的 な場合のみ） (Art. 12, 13 RPBA)

三庁における訂正の比較（３）

	JPO	USPTO	EPO
予備的請求 (※)	不可	不可	可（訂正の主請求と予備的請求が可能）
訂正の許否 と結論との 関係	訂正の許否と有効無効の結論とは関係なし（訂正を認めた上で無効とすることもある）	無効の結論であれば訂正は認めない	無効の結論であれば訂正は認めない

（※）特許権者は、第１希望のクレームを主請求として提出し、第２希望以降のクレームを予備的請求として提出可能。

ありがとうございました

特許庁審判部 安田 太

