

強く安定した権利の早期設定の実現に向けて

～「ポストF A 1 1」における特許の質の向上をめざして～

1. 検討の背景

(1) 特許審査を巡る環境

近年、我が国出願人が海外で特許の権利取得を図る傾向が強まっている。我が国出願人による国際特許出願¹は、2011年に前年比20%増と、急激に増加しており(図1)、また、グローバル出願率²も増加している(図2)。グローバルな事業展開に伴い、我が国発の技術を核にした海外での権利取得を進める企業等にとり、我が国において強く安定した権利を早期に確保することは、その重要な基礎となるものである。

権利の早期付与に関しては、特許庁は、2013年に一次審査(F A)³がされるまでの、審査順番待ち期間を11か月にするという目標⁴に向けて取り組んでおり、近年、審査順番待ち期間が急激に短くなっている(図3)。また、世界で通用する、強く安定した権利の設定を実現するという観点からは、特許審査の質を維持・向上するための様々な施策を進めている。特に、審査の際に行われる先行技術文献調査において、中国特許文献・韓国特許文献をはじめとする、日本語以外の言語で記載された外国特許文献の割合が増加していることを踏まえ、これらの文献を調査するための検索環境の整備を進めている。また、審査の質について国際水準の品質管理を実施するための体制の整備を行っている。

これらの取組に見られるように、強く安定した権利の早期付与は、一義的に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全な権利付与を期待することは現実的でない。このため、これを補完する制度として、情報提供制度や従前の異議申立制度等の、特許の付与に第三者の知見を取り入れる仕組みがある。これらの制度は、第三者の立場からは、不適切な特許を排除するための仕組みとして機能するが、出願人及び特許権者の立場からは、拒絶理由や無効理由につながる情報の提供が事前になされることで、後から無効になることのない強い権利の選別・確立に資する仕組みとして機能する。

審査順番待ち期間11か月の目標が達成され、審査の結果が早く出されるような状況(「ポストF A 1 1」)のもとでは、早期審査制度を利用しない場合でも、出願公開される時期(出願から18か月)よりも早くに一次審査の結果が出され得ることとなり、特

¹ 我が国特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際特許出願(PCT出願)。

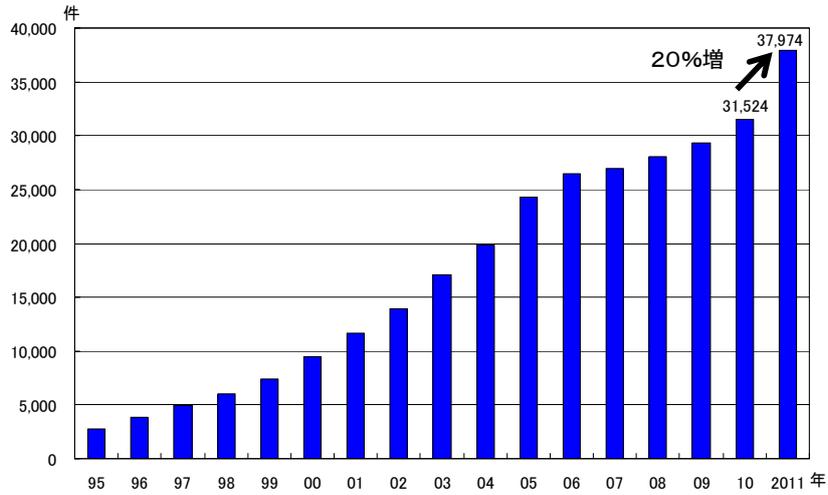
² 国内へ出願される特許出願のうち外国にも特許出願される件数の比率。外国出願した国の数は、グローバル出願率に影響を及ぼさない。なお、特許出願には、国内出願に基づかず直接国際出願の受理官庁としての日本国特許庁に出願されたPCT出願を含む。

³ 出願人による審査請求後に、最初に行われる審査。F Aは、First Actionの略称。

⁴ 「・・・10年後(長期目標(2013年))には、世界最高水準である11ヶ月を達成する」知的財産推進計画2004

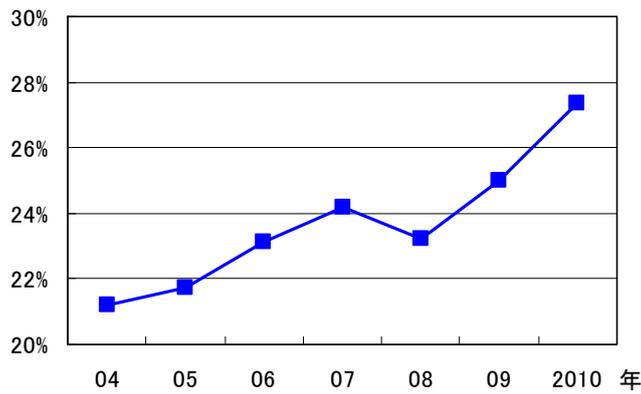
許審査は新たな局面を迎えることになる。このため、情報提供制度等の第三者の知見を活用するためのこれまでの仕組みが上手く機能しなくなる懸念がしめされており、これらの変化に対応し、「ポストF A 1 1」下においても、第三者の知見を活用するための仕組みを有効に機能させ、強く安定した権利を早期に確立するための新たな仕組み作りが求められている。

【図1】PCT出願の件数の推移



(資料) 特許行政年次報告書より作成

【図2】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

【図3】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

(2) 特許の質と有効性に関して第三者が関与し得る制度の類型

出願後、審査を経て、特許が付与されるまでの手続は、主に出願人と特許庁の間で進められる。一方、出願人又は権利者及び特許庁以外の第三者に対しても、審査の段階で情報を提供したり、特許付与の見直しや特許権の無効・取消しを求めたりするための機会を与える制度が用意されているのが、我が国のみならず諸外国においても、一般的である。この場合、出願人又は権利者には、補正や訂正という対抗手段が用意されており、第三者からの情報提供や申立ては、権利範囲の見直しを適切に行うことで、自らの権利を第三者からの攻撃に耐え得る、より強く安定したものとする良い契機ともなり得る。

特許の質と有効性に関し、第三者がどのように関し得るかは、第三者及び公衆の利益と、出願人又は権利者の利益とのバランスを考慮し、様々な制度設計があり得るが、特許の質と有効性に第三者が関与し得る制度を、その契機と活用の観点から分類すると、以下の3つの類型に整理することができる。

【類型①】 審査段階で第三者に情報や意見を提出する機会を与えるもの

本類型には、出願公開や審査請求等を実質的な契機とし、審査前の公開情報に基づき、第三者が特許性に関する情報や意見を提出する機会を与えることで、審査の質の向上につなげる制度が含まれる。審査で活用されることを前提としているため、提供された情報や意見に基づいて判断するプロセスは制度に組み込まれていない。

我が国では、「特許付与前の情報提供制度」が該当する。

【類型②】 特許付与の前後の一定期間に見直しを求める機会を与えるもの

本類型には、出願公告又は特許付与を契機とし、第三者に、特許付与の見直しを求める機会を一定期間にかぎり与える制度が含まれる。特許付与の前又は後の一定期間に限って機会が与えられるといった時間的制約がある反面、手続の簡易化等により次の類型③と差別化され、早期の権利の安定化に寄与する。

我が国では、平成6年法改正前の「特許付与前の異議申立制度」や、平成6年法改正で導入され、平成15年法改正により廃止された「特許付与後の異議申立制度」が該当する。現在、我が国には本類型に直接該当する制度はないが、後述する「特許無効審判制度」や「特許付与後の情報提供制度」で代替されている。

【類型③】 問題顕在化後に特許付与の見直しを求める機会を与えるもの

本類型には、権利者からの警告や特許権侵害訴訟の提起、特許クリアランス調査等、特許に関する問題が顕在化したことを契機とし、特許の付与の見直しや無効の確認を求めることができる制度が含まれる。主に当事者間の紛争解決に用いられ、手続の開始に期限がなく、いつでもできるかわりに、手続や要件のハードルが高く設定され、権利の安定性とのバランスがとられている。

我が国では、「特許無効審判制度」や特許権侵害訴訟における「無効の抗弁」（特許法104条の3）、「特許付与後の情報提供制度」が該当する。なお、「無効の抗弁」では、裁判所による無効の判断に対世効はない。また、「特許付与後の情報提供制度」では、別途、審判事件が起こされなければ、提供情報を用いた判断が特許庁でなされる機会はない。

（3）我が国における制度の変遷（異議申立制度、無効審判制度、情報提供制度）

無効審判制度は、我が国の特許制度の初期に導入され、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、さらに、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情報提供制度が導入され、後に、特許後にも拡張された。

（i）昭和34年（1959年）特許法制定以前

明治21年の特許条例で特許無効審判が導入され、大正10年特許法で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。これらの制度は昭和34年特許法でも引き継がれた。

（ii）昭和45年（1970年）法改正

出願公開制度及び審査請求制度が導入された。また、特許審査の的確性及び迅速性の向上を目的に、情報提供制度が特許法施行規則に導入された⁵。

（iii）平成6年（1994年）法改正

特許付与前の異議申立制度は、すべ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、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り、また、制度の国際的調和の観点等から、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へ改正された⁶。

（iv）平成15年（2003年）法改正

異議申立てと無効審判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

⁵ 特許法施行規則13条の2；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）

⁶ 平成6年法改正について、工業所有権審議会の答申等は、参考資料1の第1～3頁を参照。

許権者が複数の事件に対応する負担を負うこと、また、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あげられた。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があったこと等があげられた⁷。こうした問題を解消し、審判における迅速な審理、紛争の一回的解決、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、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・一本化する法改正が2003年になされた。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ため、2003年の特許法施行規則の改正により、特許後の情報提供制度が導入された⁸。

(v) 平成23年（2011年）法改正

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特許無効審判における審決の予告の導入・訂正の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特許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4に法改正の経緯の概要を示す。なお、制度の変遷図については参考資料3を、また、従前及び現行の制度の比較については参考資料4を参照。

【図4】 法改正の経緯

	昭和34年 特許法制定以前	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"> ・特許付与前の異議申立制度を導入 ・特許無効審判制度を導入 	<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"> ・再審の訴え等における主張の制限 ・審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止・審決の予告の導入 ・特許無効審判の確定審決の第三者効の廃止 ・審決の確定の範囲等に係る規定の整備
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 ・国際的調和の観点 	<ul style="list-style-type: none"> ・迅速な審理 ・紛争の一回的解決 ・審判官による信頼性の高い判断 	<ul style="list-style-type: none"> ・紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し

⁷ 参考資料1の第4～9頁を参照。

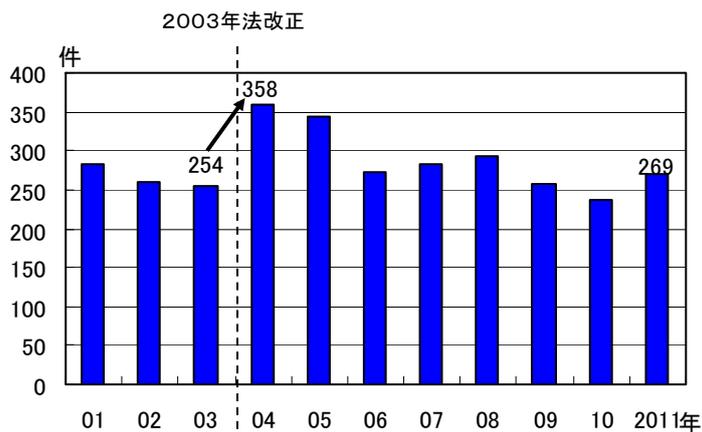
⁸ 特許法施行規則13条の3；情報提供制度の変遷については、参考資料2の第1頁1. を参照。

(4) 2003年法改正後の各制度の利用状況

2003年の特許法改正により、異議申立制度と無効審判制度が新たな無効審判制度として統合・一本化された後、特許無効審判の請求件数は、従前の特許異議の申立ての件数（2003年は約4,000件）には及ばないものの、2003年の254件から2004年の358件と、104件増（41%増）となり（図5）、特に、特許権の設定登録から1年間の間の請求の件数が増えた（図6）。従前であれば、異議申立ての期間（特許掲載公報の発行の日から6ヶ月）になされたであろう特許異議の申立ての代わりに、特許無効審判の請求がされたものと考えられる。

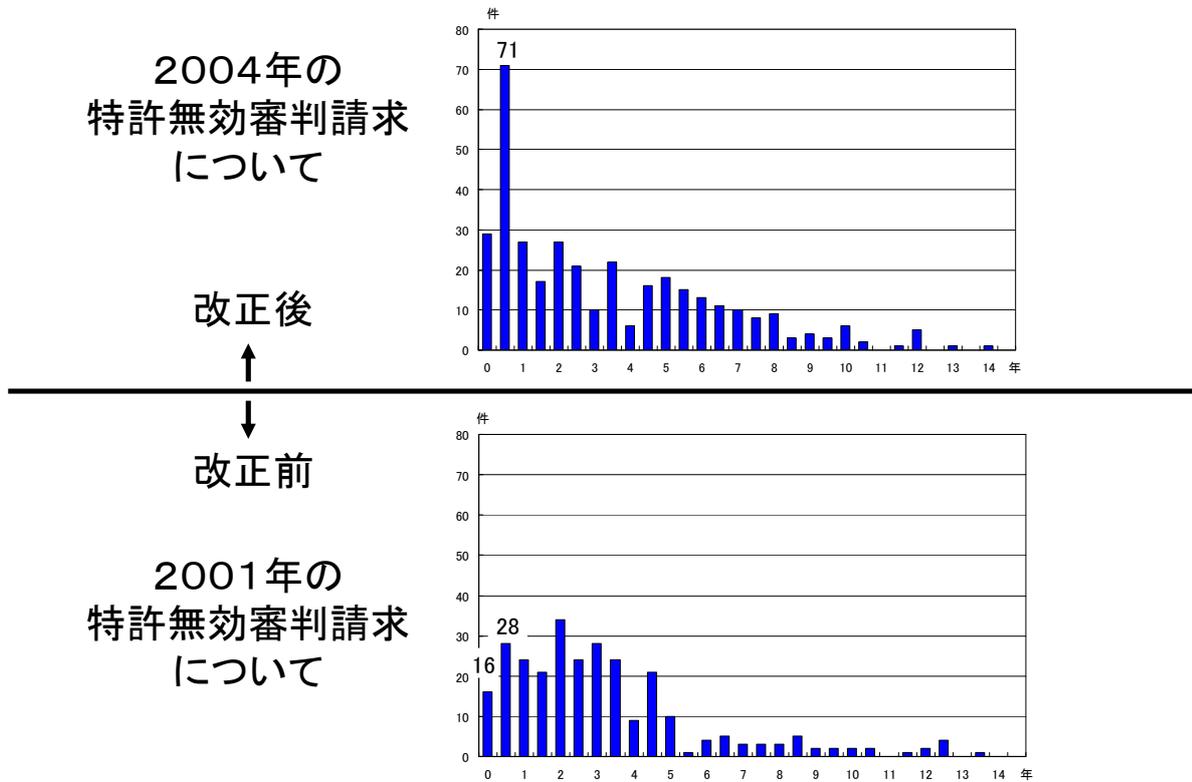
また、情報提供制度について、特許付与前に情報提供される件数は、2003年の約4,700件から2009年の約7,600件と、約3,000件増えたが、特許付与後に情報提供される件数は年間100件未満と少なく（図7）、特許付与前の情報提供制度が異議申立制度に対するニーズの多くを吸収したと考えられる。

【図5】 特許無効審判の請求件数の推移



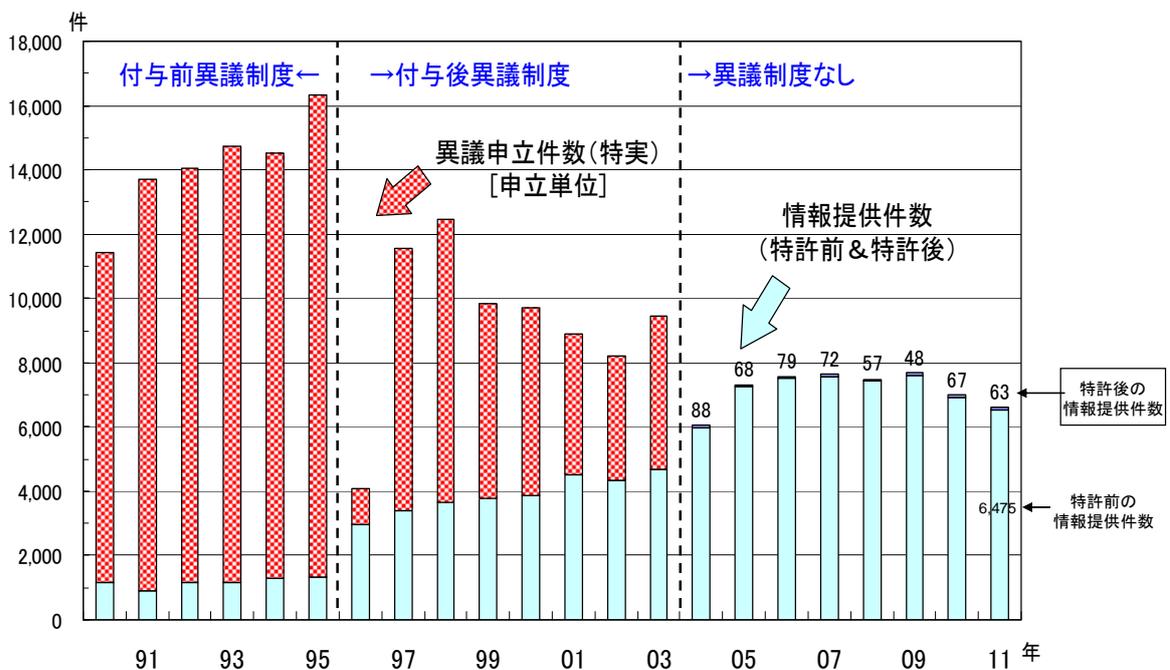
(資料) 特許行政年次報告書より作成

【図6】 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）



(資料) 特許庁作成

【図7】 情報提供制度の利用状況



(資料) 特許庁作成

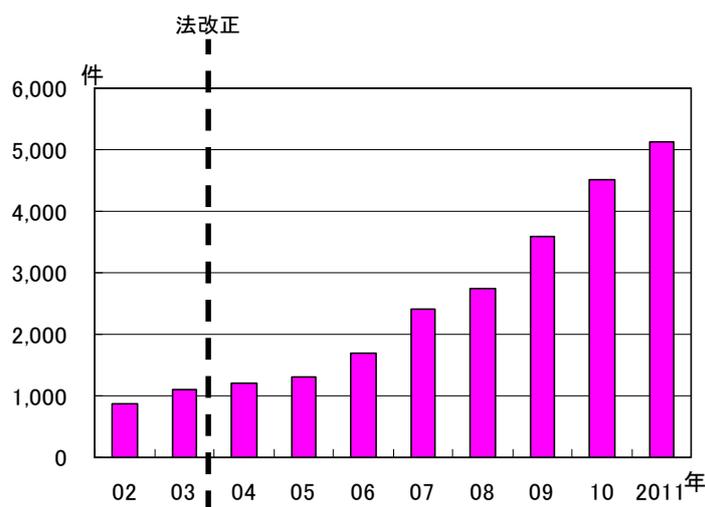
2. 問題の所在

上記1.(4)のとおり、2003年の特許法改正で廃止された特許付与後の異議申立制度は、特許無効審判、特許付与後の情報提供制度、及び特許付与前の情報提供制度で代替されたが、近年、特許審査の結果が早く出るようになって、特許付与前の情報提供の機会がないまま特許が付与されるといった、情報提供の機会の喪失が拡大してきている。

(1) 審査順番待ち期間の短縮に伴う情報提供の機会の損失（第三者の知見を活用する機能の低下）

情報提供制度において、従前の異議申立制度のニーズの多くを代替し、その利用が増加していた特許付与前の情報提供の件数が、2009年をピークに減少している。特許審査の結果が2009年を境に従前より早く得られるようになってきたこと（図3）に伴い、情報提供の機会が減少していることが一つの要因と考えられる。特に、出願公開前に特許査定される場合、第三者が情報提供できる機会が全くなく、出願公開前に特許査定される件数は年々増えていることから（図8）、情報提供の機会の喪失が拡大している。

【図8】 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

こうした傾向は、審査順番待ち期間が目標の11か月に近づく中で、急激に顕在化し

つつあり、2013年に、審査順番待ち期間11か月が達成された後は、早期審査を行わない場合でも出願公開前に特許査定がなされる場合が生じることから、情報提供の機会が十分に得られないまま、特許査定されるものが急増し、2万件を超えることも予想される⁹。また、残りのものについても、特許前の情報提供制度では、クレーム（特許請求の範囲）が確定しない状況で情報提供をする必要がある中、審査の結果が早く出るようになったことに伴い、自社の研究開発や事業と抵触するかどうかについて従前よりも早い段階で行うため、調査範囲を絞ることができず、より広い範囲を調査することになり、情報提供者の調査の負担が大きくなる。さらに、多大な負担をかけて調査して情報提供しても、情報提供制度の性格上、提供された情報が審査で必ず取り上げられる保証はない。こうした問題が、特許前の情報提供の利用が増え、さらに審査の結果が早く出るようになってきたことで、クローズアップされるようになっている。

一方、権利者がグローバルに事業を展開する上で、早期に特許を取得することも重要であり、審査を遅らせることは適切でない。したがって、審査順番待ち期間が11月にまで短縮される状況を目前にして、情報提供制度では十分に担保できず、第三者の知見を活用する機能が限定的にしか発揮されない状況を打開するための何らかの対応が必要と考えられる。

（2）付与後の情報提供制度の利用の低調

特許後の情報提供制度のメリットとして、特許権者が、特許の活用の際に提供情報を事前に検討することができるとともに、必要に応じて特許の瑕疵を訂正審判により治癒することができるため、不要な紛争を事前に防止することができるということが期待されていた。また、提供情報は、無効審判を請求しようとする者の参考とされ、さらに、無効審判や訂正審判が請求された場合、提供情報が審理において活用されることが期待されていた¹⁰。

しかし、未だ争いが顕在化していない権利者にとって、情報提供を契機に自らが訂正審判を請求するインセンティブはなく、実際には、情報提供を契機とした訂正審判の請求はほとんどなされていない¹¹。また、すでに無効審判や訂正審判が請求されている状態での情報提供はあるものの、情報提供を契機に無効審判が提起されることも期待できない状況である。また、情報提供者にとって、情報提供を契機とした特許庁の審理手続

⁹ 2013年以降の「ポストFA11」における、年間の特許出願件数を35万件、審査請求率を70%と仮定し、出願から1年以内に審査請求されるものは4.1万件（7%）で、そのうち、出願から1か月未満に審査請求されるものは2.6万件（4%）と算出（時期ごとの審査請求率は、出願から3年までの審査請求率が判明している2008年の値から算出）。特許査定率を60%と仮定すると、出願から1年以内に審査請求される4.1万件のうち、審査の結果、特許査定となる件数は2.5万件となる。このうち出願から1か月未満に審査請求されたものなど、その多くは出願公開前にFAとなり、出願公開後にFAとなる場合でも、情報提供できる期間は極めて短くなることが予想される。

¹⁰ 参考資料2の第1頁2.を参照。

¹¹ 参考資料2の第2頁3.（1）、（2）を参照。

が開始されないので、情報提供をするインセンティブは低い¹²。

このように、特許後の情報提供制度は、提供された情報の活用が権利者や第三者の自主的行動に委ねられている点に問題があり、提供された情報が特許庁における審理の中で確実に活用される仕組みが求められているといえる。

(3) 企業における情報の抱え込み

こうした状況の中、我が国企業において、将来の紛争に備えて、他社の特許を無効化し得る資料を集めて自社内に抱え込む、といった行動をとるようになってきた¹³。各企業で情報が抱え込まれ、第三者の知見を活用しにくい状況になっており、強い特許を早く生み出すという点から問題があると考えられる。

(4) ユーザーニーズ

特許無効審判制度、情報提供制度、また従前の特許付与後の異議申立制度のユーザーの利用状況に関する国内アンケート¹⁴の結果によると、特許無効審判や情報提供の制度について、特許権者としては、大きな問題はないと思っているが、権利行使をされる側の立場としては、問題があると思っている、という傾向にあることがわかった。また、特許付与後の情報提供を契機に訂正審判を請求しようとする意識があるが、実際には特許付与後の情報提供を契機として訂正審判が請求されていないので、現状とユーザーの意識の間に乖離がみられる。

アンケート結果の概要は以下のとおりである。

○ 特許付与前の情報提供制度

特許付与前の情報提供制度はよく利用されている（図10-1）、一方、情報提供した出願に関心があることが分かってしまうため、また、将来の交渉・紛争に備えて手元にとっておき、問題が顕在化して特許無効審判を請求するときに提示するため、情報提供を利用しないということがあることがわかった（図10-1A）。

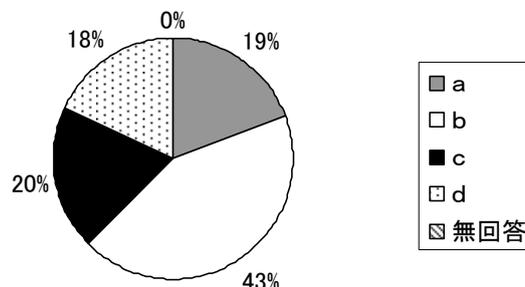
また、特許付与前の情報提供制度を利用するにあたって負担となることとしては、特許付与前はクレームが確定していないため、調査すべき範囲が広いことが最も多いことがわかった（図10-2）。

¹² 後出 図10-3A参照。

¹³ 後出 図10-3A、図10-8参照。

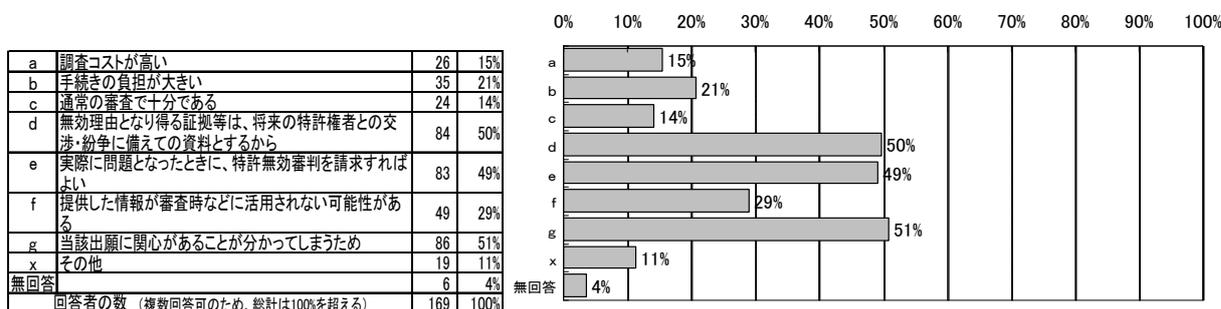
¹⁴ 平成24年度産業財産権制度問題調査研究「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究」（一般財団法人知的財産研究所）において、平成24年6月29日～7月27日、国内1,071者（特許出願件数の上位者、特許無効審判事件又は従前の特許付与後の異議申立事件の当事者等が対象）に対して、郵送によるアンケートが実施された。回答数は485（企業等：451者、法律・特許事務所：34者）、回答率は45%であった。

【図10-1】特許付与前の情報提供の利用頻度



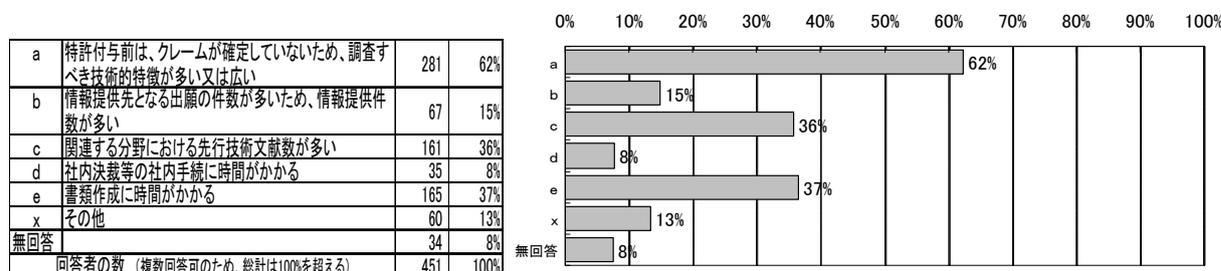
a	積極的に利用している	87	19%
b	積極的とまでは言えないが、利用している	195	43%
c	消極的であり、ほとんど利用していない	88	20%
d	利用していない	81	18%
無回答		0	0%
回答者の数		451	100%

【図10-1A】利用していない又は利用に消極的な理由



a	調査コストが高い	26	15%
b	手続きの負担が大きい	35	21%
c	通常の審査で十分である	24	14%
d	無効理由となり得る証拠等は、将来の特許権者との交渉・紛争に備えての資料とするから	84	50%
e	実際に問題となったときに、特許無効審判を請求すればよい	83	49%
f	提供した情報が審査時などに活用されない可能性がある	49	29%
g	当該出願に関心があることが分かってしまうため	86	51%
x	その他	19	11%
無回答		6	4%
回答者の数 (複数回答可のため、総計は100%を超える)		169	100%

【図10-2】特許付与前の情報提供の準備に時間がかかる又は負担となる理由

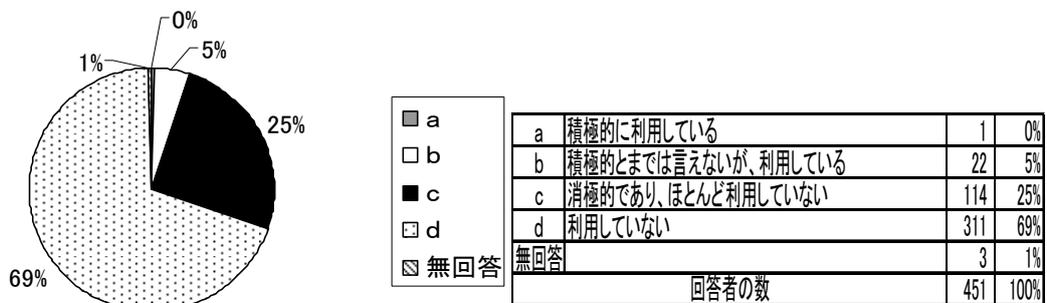


a	特許付与前は、クレームが確定していないため、調査すべき技術的特徴が多い又はない	281	62%
b	情報提供先となる出願の件数が多いため、情報提供件数が多い	67	15%
c	関連する分野における先行技術文献数が多い	161	36%
d	社内法裁等の社内手続に時間がかかる	35	8%
e	書類作成に時間がかかる	165	37%
x	その他	60	13%
無回答		34	8%
回答者の数 (複数回答可のため、総計は100%を超える)		451	100%

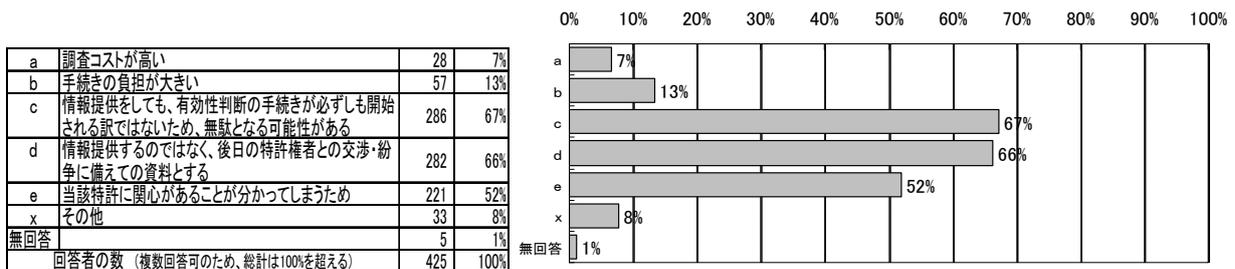
○ 特許付与後の情報提供制度

特許付与後の情報提供制度は、利用が進んでおらず（図10-3）、その主な理由として、情報提供をしても特許の有効性の判断の開始されず、無駄となる可能性があること、将来の交渉・紛争に備えて手元にとっておいていることがあり、また、情報提供した特許に関心があることを知られたくないことも理由としてあることがわかった（図10-3A）。また、情報提供がされれば、その内容は確認するものの、提供された情報が無効理由となるのか不明な状況では、自主的に権利範囲を狭めるメリットはないので、すぐには対応せず、権利行使をする段階で訂正審判の請求を検討する等の際に利用することがわかった（図10-4～10-5B）。

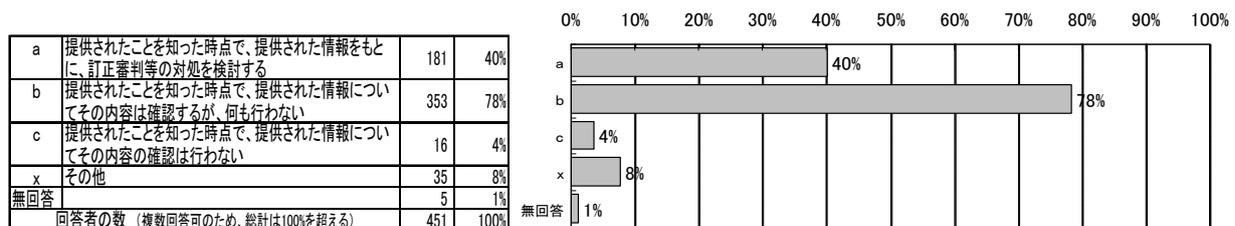
【図10-3】特許後の情報提供の利用頻度



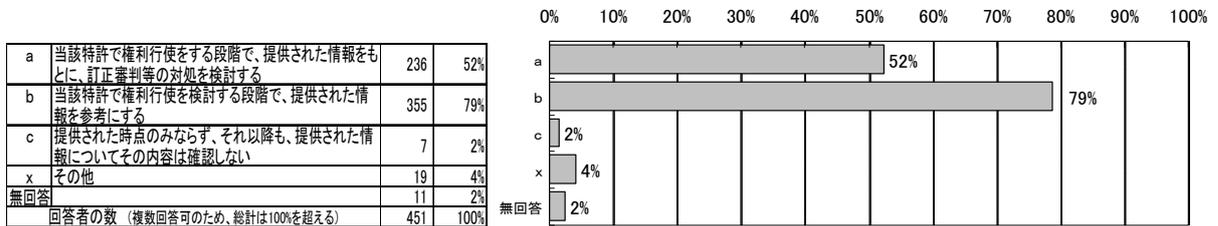
【図10-3A】利用していない又は利用に消極的な理由



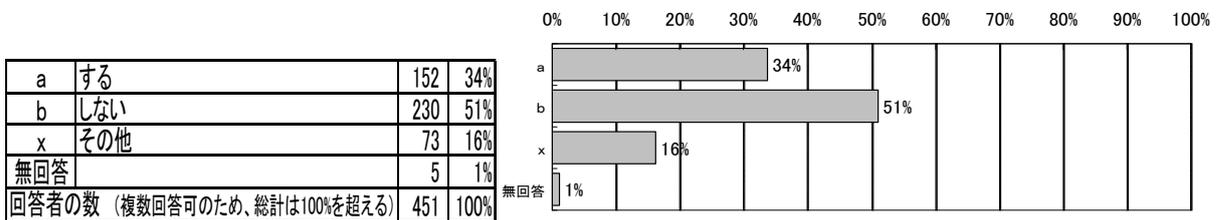
【図10-4】特許付与後の情報提供がされたことを知った時点での対応



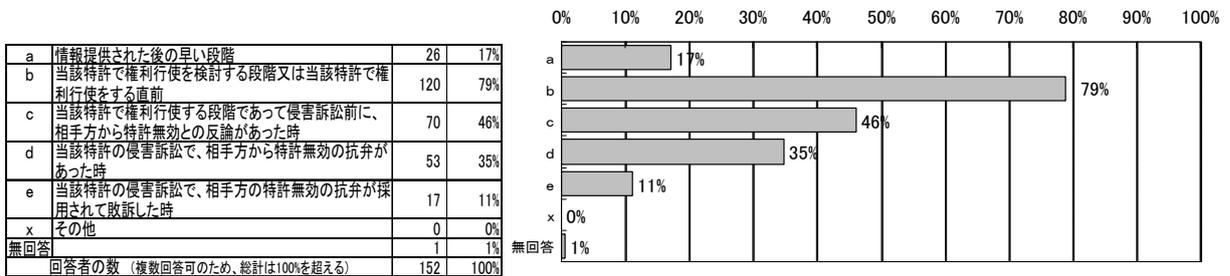
【図10-4A】 その後の対応



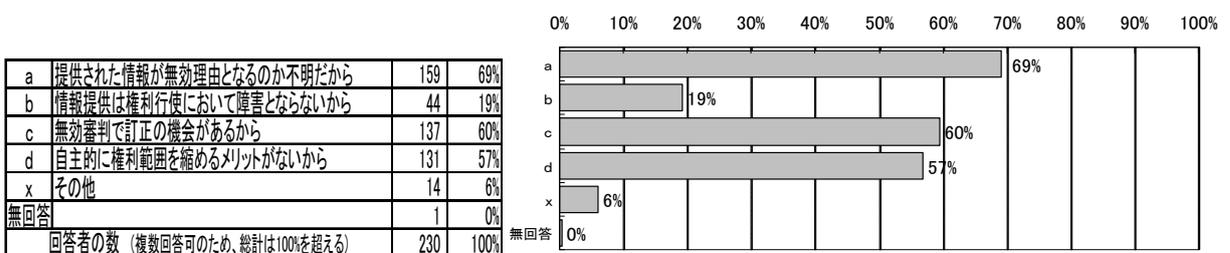
【図10-5】 情報提供により特許に疑念を生じた場合の、訂正審判の請求の有無



【図10-5A】（回答aについて）訂正審判を請求するタイミング



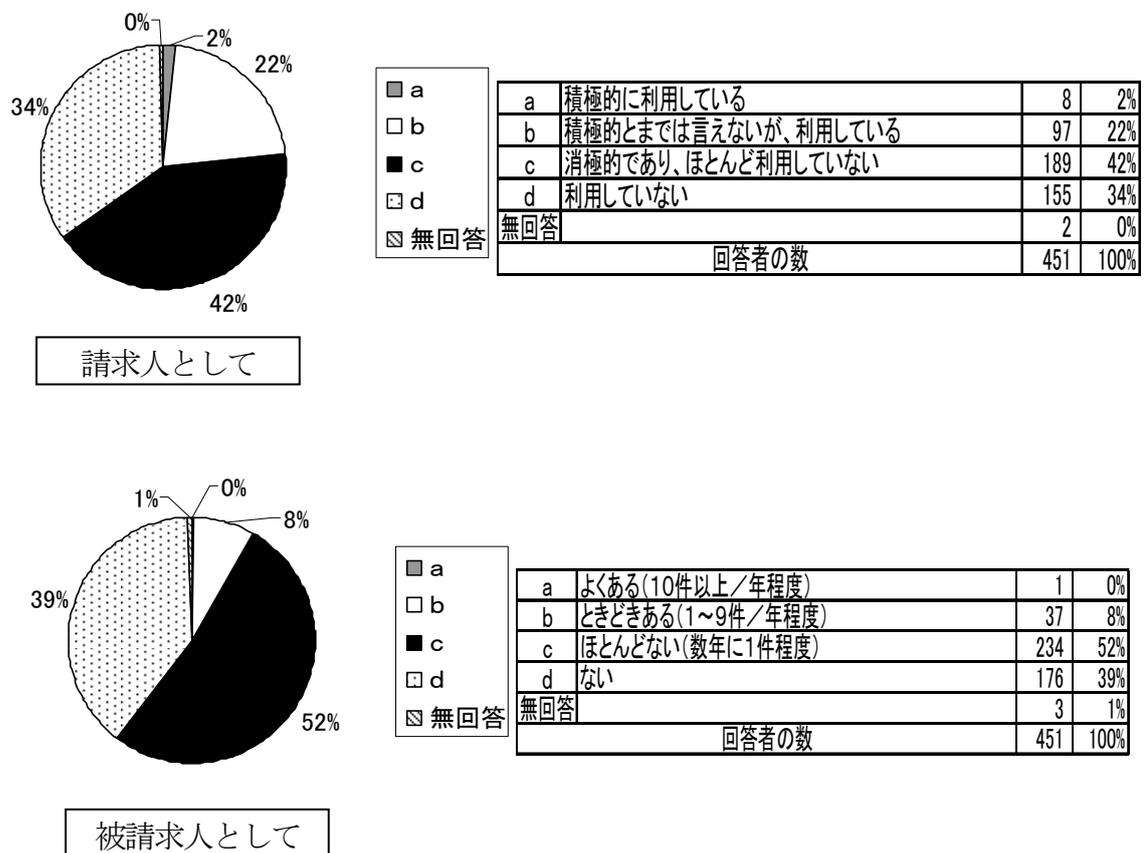
【図10-5B】（回答bについて）情報提供を契機に訂正審判を請求しない理由



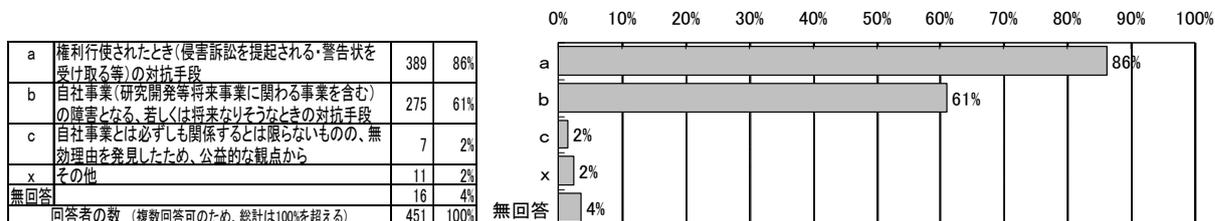
○ 特許無効審判

特許無効審判を請求人として利用している者は四分の一程度であるが、被請求人となった経験のある者は約6割であった(図10-6)。権利行使されたときの対抗手段としての利用が最も多く、現在又は将来、自社事業の障害となるときに対抗手段として利用されることも多いことがわかった(図10-7)。また、自社事業に関連性が強い他者の特許に無効理由を発見しても、警告等が来た後の交渉の段階で、又は紛争になった後に裁判又は審判段階で提示すればよいと考えている者が多いことがわかった(図10-8)。

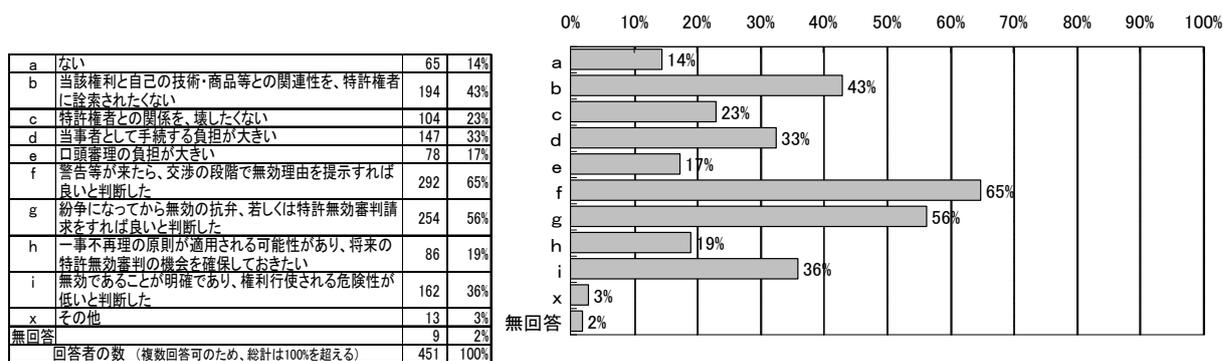
【図10-6】特許無効審判の利用頻度



【図10-7】特許無効審判の利用目的



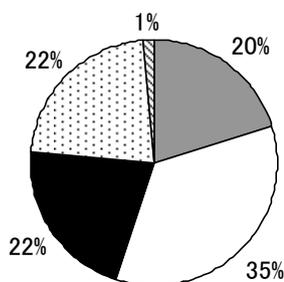
【図10-8】特許無効審判の利用を躊躇又は諦めようと思ったことの有無と理由



○ 従前の特許付与後の異議申立制度

従前の特許付与後の異議申立てが、良く利用されていたことが裏付けられ(図10-9)、現在又は将来、自社事業の障害となるときにの対抗手段として異議申立てをすることが多かったこと(図10-10)、無効審判と比べると、異議申立ての利用にはあまり躊躇がなかったことがわかった(図10-8、図10-11)。また、特許付与後の異議申立制度が廃止されて、特許査定後に提供される情報が減少し、無効理由のある他者特許が増加し、事業が制約されたと考えている者の多いことがわかった(図10-12)。

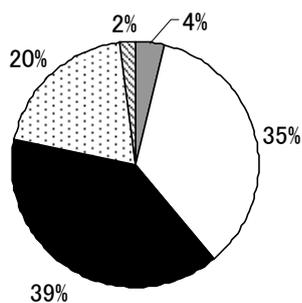
【図 10-9】 従前の特許付与後の異議申立制度の利用頻度



- a
- b
- c
- ▨ d
- ▨ 無回答

a	積極的に利用していた	92	20%
b	積極的とまでは言えないが、利用していた	156	35%
c	消極的であり、ほとんど利用していなかった	97	22%
d	利用していなかった	100	22%
	無回答	6	1%
回答者の数		451	100%

申請人として

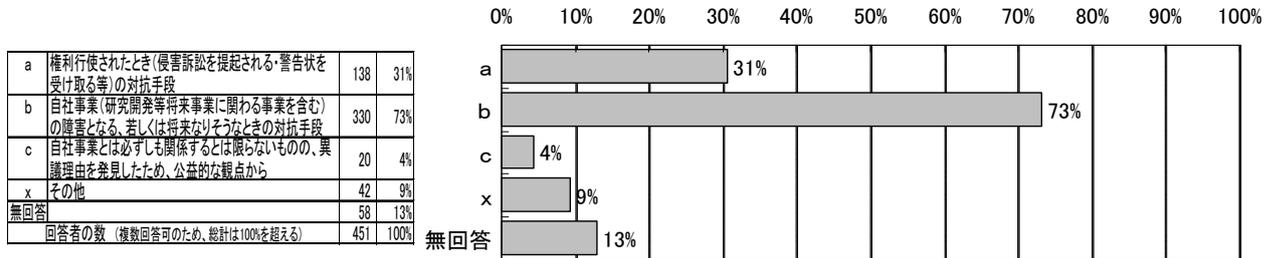


- a
- b
- c
- ▨ d
- ▨ 無回答

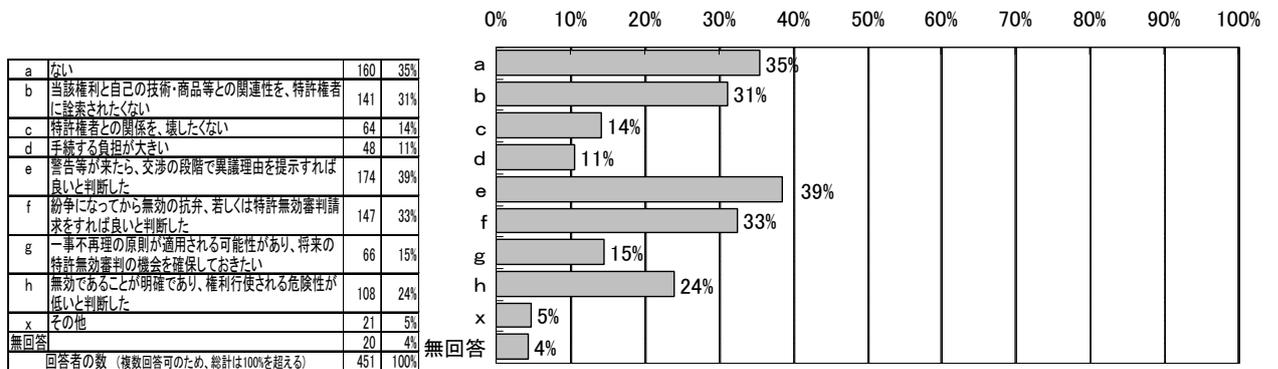
a	よくあった(10件以上/年程度)	17	4%
b	ときどきあった(1~9件/年程度)	158	35%
c	ほとんどなかった(数年に1件程度)	178	39%
d	なかった	89	20%
	無回答	9	2%
回答者の数		451	100%

被申請人として

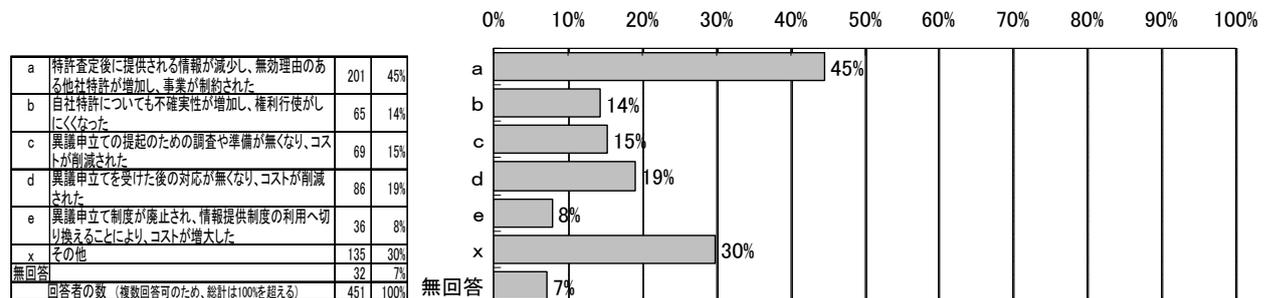
【図10-10】従前の特許付与後の異議申立制度の利用目的



【図10-11】異議申立を躊躇又は諦めようと思ったことの有無と理由



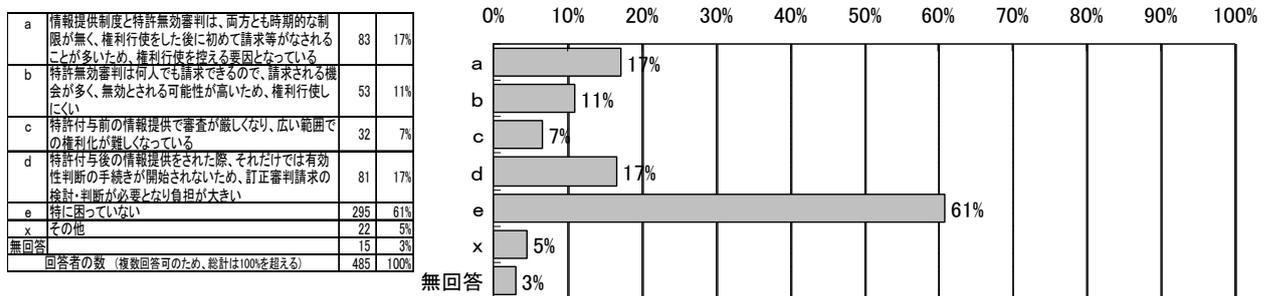
【図10-12】特許付与後の異議申立制度が廃止された影響



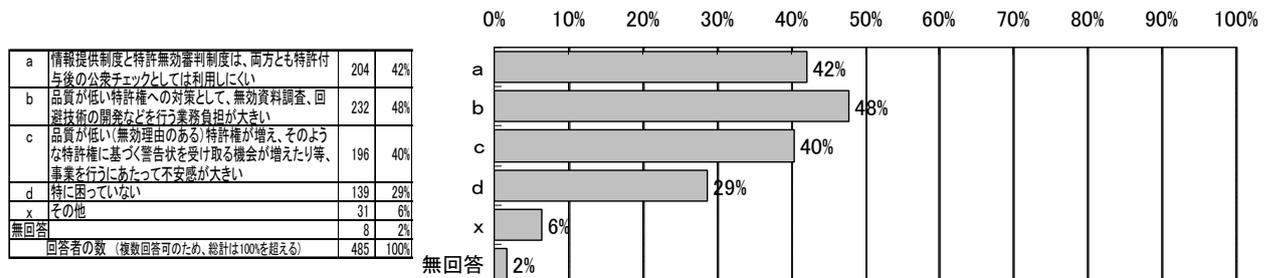
○ 現行制度について

特許無効審判や情報提供制度について、出願人又は権利者としては、特に困っていないが、一方、権利行使をされる側として、問題があると考えている、という傾向にあることがわかった(図10-13)。

【図 10-13】 特許無効審判、情報提供制度における問題



出願人・権利者として



権利行使される側として

○ 安定的な権利とするための新たな機会の必要性等について（記述式回答）

安定的な権利とするために、特許を見直すための新たな機会が必要であるとの回答が半数以上あった（247件）。具体的には、付与後異議申立制度が必要であるとの回答が最も多かった。また、早期審査における質への懸念又は公開前に特許査定される場合に情報提供の機会がないことへの懸念（13件）、国際調和の観点から異議申立制度の導入を求める意見（6件）や、異議申立制度は、権利者にとっても、異議申立を経ることで、後に無効とされる心配が減少し、安心して権利行使できる等のメリットがあるとの意見もあった（3件）。

その他、新たな機会の必要性の有無にかかわらず、審査の質の向上を求める意見（42件）も出された。

安定的な権利とするための新たな機会の必要性について（記述式回答を集計）

必要性あり	247	51%	(71%)
（内訳）			
付与後異議申立制度が必要	119	25%	(34%)
ただし、付与前異議申立制度が必要	12	2%	(3%)
重複回答あり			
再審査が必要	10	2%	(3%)
公開前に特許査定されたものを対象に異議申立制度等の対策が必要	4	0.8%	(1.1%)
早期審査の申出がされたものは早期公開する	5	1.0%	(1.4%)
早期審査の場合、情報提供の機会を確保する	3	0.6%	(0.9%)
情報提供に対して特許庁が見解を示す	2	0.4%	(0.6%)
特許無効審判を书面審理とする	1	0.2%	(0.3%)
特許庁が、特許付与後でも必要に応じて権利範囲の適正化を実施する	1	0.2%	(0.3%)
その他	95	20%	(27%)
現行制度（情報提供制度等）の見直し・改善	11	2%	(3%)
必要性なし	91	19%	(26%)
回答なし	136	28%	
計	485	100%	

※括弧内は、回答があったものの中の割合

3. 諸外国の制度

諸外国における、第三者が情報を提供する制度、特許付与を見直す制度、特許の有効性について争うための制度について、上記1.(2)の制度の分類を参照しつつ、概観する。

(1) 各国の制度

(1-1) 米国

特許の有効性の判断は連邦裁判所のみでなされていたが、訴訟にかかる費用や時間のコストが大きいため、1980年の法改正により、米国特許商標庁における特許付与後の手続きとして再審査制度が導入された。この再審査制度では、請求人が手続に関与できなかつたが、1999年の法改正により、請求人が手続に関与できる当事者系再審査の制度が導入され、従来の再審査制度は、査定系再審査と改称された。

その後、発明者先願主義 (first-inventor-to-file) への移行を含む、2011年の特許法改正 (America Invents Act) において、特許の質をさらに高め、また、特許に対する異議を特許付与後の迅速な手続きを通じて解決するために、付与後レビュー (Post-grant review) の制度が導入された。また、当事者系再審査は、当事者系レビューの制度に移行され、付与後レビューや当事者系レビューの審理は、特許審判部 (Patent Trial and Appeal Board) で審理されることとなった。

第三者が特許に対抗するために、特許権侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張することができるだけでなく、第三者は米国特許商標庁に、付与後レビュー、当事者系レビュー、査定系再審査の手続きをとることができる。また、特許出願に対して第三者は情報提供制度を利用することができる。

付与後レビュー、当事者系レビュー、及び査定系再審査の制度を比較すると、付与後レビューの請求は一定期間内に限られる¹⁵、当事者系レビューや査定系再審査の請求理由は特許又は刊行物による先行技術に基づく新規性又は非自明性に限定される¹⁶、各々の制度における、審理又は再審査が開始されるための開始要件が異なるなどの違いがある。

侵害訴訟において特許は有効なものと推定されるが¹⁷、再審査制度では特許の有効性

¹⁵ 付与後レビューの請求時期は、特許の付与日から9月以内に限られる (米国特許法 321 条(c)) のに対して、当事者系レビューの請求時期は、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である (米国特許法 311 条(c))。

¹⁶ 当事者系レビューの請求理由は、特許又は刊行物による先行技術に基づく、新規性又は非自明性のみである (米国特許法 311 条(b)) のに対して、付与後レビューの請求理由 (米国特許法 321 条(b)) には、そのような限定はない。

¹⁷ 米国特許法 282 条

の推定は働かず、付与後レビュー、当事者系レビューの制度においても同様と考えられる¹⁸。

(1-2) ドイツ

付与された特許に対して、第三者は、特許庁に対して付与後異議の手続きを、また、裁判所に対して無効訴訟を提起することができる。付与後異議の制度は、無効訴訟に比べて低額で、かつ、審理期間が短い。2012年8月現在、技術の複雑化やグローバル企業の利便性を鑑み、異議申立期間を現行の3月から9月に延長する特許法改正法案が提出されている。

(1-3) 英国

1977年特許法で付与前異議制度が廃止され、第三者が特許付与前に審査に関与し得る手続は、意見提出制度のみとなったが、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付与後異議の手続きをとることができる。また、特許の取消の手続については、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のどちらかを選択してとることができる。

(1-4) 欧州特許庁

欧州特許が付与された後、権利は欧州特許条約(EPC)の加盟国の中から指定された国の特許として効力を有することになるが、特許付与の告示の公告から9月の間は、欧州特許に対抗するための単一手続として、第三者は欧州特許庁に対して異議申立ての手続きをとることができる。異議申立期間後又は異議申立ての手続きを経た後は、特許の取消は、各国で手続をとる必要がある。

(1-5) 韓国

2006年に、付与後異議制度が廃止され、特許無効審判の制度に統一された。統一後の特許無効審判は、利害関係人又は審査官が請求することができるが、特許付与後の一定期間は、何人も請求することができる点で、我が国の特許無効審判とは異なる。また、特許付与前の情報提供制度がある。

(1-6) 中国

2001年に、付与後異議制度が廃止され、特許に対し、何人も特許庁に、無効宣告の請求をすることができる制度を有する。また、特許付与前の情報提供制度がある。

¹⁸ 請求人は、証拠の優越により、不特許性の主張を証明する責任を負う(米国特許法316条(e)、326条(e))。

(2) まとめ

審査段階で第三者に情報や意見を提出する機会を与える制度（類型①）は、多くの国で採用されている。また問題顕在化後に特許付与の見直しを求める機会を与える制度（類型③）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、いずれの国も有している。欧米諸国では、これに加えて、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（類型②）を有している国が多く、近年これを拡充する動きが見られる。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月から9月に延長する改正が予定されている。

【図10】 諸外国の制度の比較

	日本	米国	ドイツ	英国	欧州特許庁	韓国	中国
①審査段階で第三者に情報や意見を提出する機会を与えるもの	情報提供 (特許付与前)	情報提供	刊行物の通知	意見提出	意見提出	情報提供	意見提出
②特許付与の前後の一定期間に見直しを求める機会を与えるもの		付与後レビュー	付与後異議	(EPCルートの英国特許については、EPOにおける付与後異議)	付与後異議	無効審判(特許後から3月は何人も無効審判の請求ができる)	
③問題顕在化後に特許付与の見直しを求める機会を与えるもの	・無効審判 ・侵害訴訟における無効の抗弁 ・情報提供 (特許付与後)	・当事者系レビュー ・査定系再審査 ・侵害訴訟における無効の抗弁	無効訴訟	・特許庁長官／裁判所に対する取消手続(選択制) ・職権取消	※各国での手続による	無効審判(特許後から3月経過後は、利害関係人又は審査官が無効審判の請求ができる)	無効宣告請求

なお、諸外国の制度の詳細については、参考資料5を参照。

4. 検討の方向性

(1) 検討の方向性

異議申立制度を代替することが予定された、無効審判と特許付与後の情報提供の制度のうち、特許付与後の情報提供制度は十分に機能せず、その代わりに特許付与前の情報提供の制度の利用が増えたが、近年、特許審査の結果が早く出るようになって、特許付与前の情報提供制度の機能が急激に低下している。欧米諸国においても、第三者の知見の活用を拡充する方向にある中、我が国の対応を決定するには、特許付与前の情報提供制度の機能の低下が、グローバルに活動している企業等にどれほどの問題を引き起こしているのか、又は、今後どれほどの問題を引き起こすのか、更に具体的な分析が必要である。その上で、その問題が現行制度の中で対応できるものであるか、第三者の知見を活用する機能を回復し強化するための、新たな制度を設けることが必要なのかが決定される。具体的な対応策としては、前記1.(2)の制度の類型に基づき、以下が考えられ

る。

【A案】 類型①の特許付与前の情報提供の機能を強化する
審査の迅速化により失われつつある情報提供の機会を強化する措置を講じることにより、現在、中心的に機能している情報提供制度の機能を回復する。

【B案】 類型③の特許付与後の情報提供や特許無効審判の機能を強化する
本来、異議申立制度の代替として予定されていた、特許付与後の情報提供制度や特許無効審判の利用が少ない理由を解消し、制度を強化する。

【C案】 類型②に該当する新たな制度を導入する
2003年に異議申立制度を廃止した趣旨を踏まえ、当時指摘された問題を解決しつつ、類型②に相当する期間限定の特許付与の見直しを行う新たな制度を導入する。

(2) 具体的な制度案の検討

【A案】 類型①の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。

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。

(メリット)

- ・ 審査段階での第三者関与の強化であり、権利付与そのものの質の向上に資する。
- ・ 既存の情報提供制度を活用するため、新たな審査制度・審理制度を導入する必要がない。

(デメリット)

- ・ 権利付与前の早期の公開義務付けは、本来保証されるべきリードタイムを失わせ、出願人の利益を減じるおそれがある。

【B案】 類型③の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。

特許付与後の情報提供に基づき、特許権の有効性に関する特許庁の見解を示すことにより、訂正審判の請求等、権利者による積極的な対応を促し、特許付与後の情報提供の拡大を図る。

(メリット)

- ・ 情報提供者の負担が小さく、権利者にとっても、訂正等の対応が必要と自身が認める場合以外の対応が不要。
- ・ 2003年の制度改正の趣旨に沿っており、運用変更のみで対応できる可能性がある。

(デメリット)

- ・ 審決と異なり、見解に法的拘束力がなく、情報提供者、権利者のいずれも不服申立てができない。
- ・ 権利の有効性に否定的な見解が出された場合、外形上、瑕疵のある特許権に見えてしまう。
- ・ 特許権の有効性に否定的な見解が示されても、権利者が訂正を行うとは限らず、瑕疵の治癒が保証されない。

B-2 類型③の特許無効審判の手続を簡素化（書面審理）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。

簡素化の態様として、特許後の一定期間に特許無効審判の請求があったものについてのみ簡素な手続（書面審理）とし、当該期間を経過した後に審判請求されたものについては現行どおり手続保障を厚くする（口頭審理）とすることも考えられる（B-2 a）。

(メリット)

- ・ 現行の特許無効審判（口頭審理）¹⁹より手続が軽く、当事者の負担が減る。
- ・ 現行の特許無効審判をもとに最小限の制度改正で対応できる可能性がある。

(デメリット)

- ・ いつまでも手続をとることができるにもかかわらず、手続が軽くなることに対するアンバランスが発生する（権利者不利となる）。
- ・ 一定期間のみ手続を軽くする場合、実質的に二制度を有することになり、2003年法改正の趣旨に反するおそれがある。
- ・ 書面審理としても、当事者系の手続であることに変わりはなく、審決取消訴訟には、当事者としての対応が必要となる。

【C案】 類型②に該当す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。

(メリット)

- ・ 権利設定前の段階で審査のレビューが行える。

(デメリット)

- ・ 国際調和に逆行する。1994年法改正の趣旨にも反するおそれがある。

C-2 付与後レビュー制度（従前の付与後異議申立制度に類似）を設ける。

(メリット)

- ・ 権利付与を遅らすことなく、すべての特許について、特許付与の見直しの機会が

¹⁹ 特許無効審判は、口頭審理によるとされ、ただし、当事者等の申立てにより又は職権で、審判長は書面審理によるものとする事とされている（特許法145条1項）。

与えられる。

- ・ 期間の限定により、早期に権利の安定化を図ることができる。
- ・ 査定系の手続とすることにより、当事者の負担を軽減可能。

(デメリット)

- ・ 2003年法改正により特許付与後の異議申立制度を廃止した経緯を踏まえ、同じ問題が生じないように制度設計を行う必要がある。

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。

(メリット)

- ・ 権利付与を遅らすことなく、特許付与の見直しの機会が与えられる。
- ・ レビュー対象を必要最低限とすることにより、特許権者の負担が少ない。
- ・ 期間の限定により、早期に権利の安定化が図れる。
- ・ 査定系の手続とすることにより、当事者の負担を軽減可能。

(デメリット)

- ・ 2003年法改正により特許付与後の異議申立制度を廃止した経緯を踏まえ、同じ問題が生じないように制度設計を行う必要がある。
- ・ 出願公開後であっても、特許付与前の情報提供の機会が十分でない場合については対応できない。

以上のメリット、デメリットを整理すると、次のとおりである。

【図 1 1】 対応案の一覧

案		メリット		デメリット
A-1	審査請求と同時に出願を早期に公開	出願人／権利者		・ 権利付与前の早期の公開義務付けは、本来保証されるべきリードタイムを失わせ、出願人の利益を減じるおそれがある。
		第三者		
		両者	・ 審査段階での第三者関与の強化であり、権利付与そのものの質の向上に資する。	
		その他	・ 既存の情報提供制度を活用するため、新たな審査制度・審理制度を導入する必要がない。	
B-1	特許付与後の情報提供に対して見解を示す	出願人／権利者		・ 誤って権利の有効性に否定的な見解が出された場合、外形上、瑕疵のある特許権に見えてしまう。
		第三者		・ 特許権の有効性に否定的な見解が示されても、権利者が訂正を行うとは限らず、瑕疵の治癒が保証されない。
		両者	・ 情報提供者の負担が小さく、権利者にとっても、訂正等の対応が必要と自身が認める場合以外の対応が不要。	・ 審決と異なり、見解に法的拘束力がなく、情報提供者、権利者のいずれも不服申立てができない。
		その他	・ 2003年の制度改正の趣旨に沿っており、運用変更のみで対応できる可能性がある。	
B-2	特許無効審判の手続を簡素化（書面審理）	出願人／権利者		・ いつまでも手続をとることができるにもかかわらず、手続が軽くなることに対するアンバランスが発生する（権利者不利となる）。
		第三者		・ 書面審理としても、当事者系の手続であることに変わりはなく、審決取消訴訟には、当事者としての対応が必要となる。
		両者	・ 現行の特許無効審判（口頭審理）より手続が軽く、当事者の負担が減る。	
		その他	・ 現行の特許無効審判をもとに最小限の制度改正で対応できる可能性がある。	
B-2a	一定期間のみ、特許無効審判の手続を簡素化	出願人／権利者		
		第三者		・ 審決取消訴訟には、当事者としての対応が必要となる。
		両者	・ 現行の特許無効審判（口頭審理）より手続が軽く、当事者の負担が減る。	
		その他	・ 現行の特許無効審判をもとに最小限の制度改正で対応できる可能性がある。	・ 一定期間のみ手続を軽くする場合、実質的に二制度を有することになり、2003年法改正の趣旨に反するおそれがある。
C-1	特許付与前に公告し、異議申立の制度を導入	出願人／権利者		
		第三者		
		両者	・ 権利設定前の段階で審査のレビューが行える。	
		その他		・ 国際調和に逆行する。 ・ 1994年法改正の趣旨にも反するおそれがある。
C-2	付与後レビュー制度を設ける	出願人／権利者	・ 期間の限定により、早期に権利の安定化を図ることができる。	
		第三者		
		両者	・ 権利付与を遅らすことなく、すべての特許について、特許付与の見直しの機会が与えられる。 ・ 査定系の手続とすることにより、当事者の負担を軽減可能。	
		その他		・ 2003年法改正により特許付与後の異議申立制度を廃止した経緯を踏まえ、同じ問題が生じないように制度設計を行う必要がある。
C-3	一部（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	出願人／権利者	・ レビュー対象を必要最低限とすることにより、特許権者の負担が少ない。 ・ 期間の限定により、早期に権利の安定化が図れる。	
		第三者		
		両者	・ 権利付与を遅らすことなく、特許付与の見直しの機会が与えられる。 ・ 査定系の手続とすることにより、当事者の負担を軽減可能。	・ 出願公開後であっても、特許付与前の情報提供の機会が十分でない場合については対応できない。
		その他		・ 2003年法改正により特許付与後の異議申立制度を廃止した経緯を踏まえ、同じ問題が生じないように制度設計を行う必要がある。

(3) 2003年法改正との整合性の確保について

C-2、C-3案においては、特許付与後の異議申立制度を廃止し、特許無効審判に統合した2003年法改正との整合性を考慮した制度設計を行う必要がある。このうち、特に問題となるのは、異議申立と無効審判が併存することによる、権利者の複雑事件への対応負担と最終的な解決の長期化である。これに関しては、例えば以下のような対応策が考えられるのではないかと。

(ア) 申立理由を、無効理由より限定的なものとする。

公報・刊行物を証拠とする新規性（先願、拡大先願を含む）、進歩性の欠如のみに申立理由を限定するなど、あいまいな理由による申立ての可能性を減らす。

(イ) 複数の申立てがあった場合の審理を選択併合方式とする。

審理を併合するか否か、特許権者が選択可能とし、併合しない場合は、申立期間の経過を待たずに審理を開始することで早期に結論を得ることを可能とする。

(ウ) 申立書の申立理由につき、より具体的な記述を義務付ける。

進歩性を否定するための論理の具体的記載など、申立理由のより具体的な記述を義務付けることで、申立人の意図を明確にするとともに、制度の濫用を防止する。

(エ) 権利者に不利益のない審理方式とする。

上記(ウ)を前提とし、審査官が権利者と対峙する当事者対立構造の審理とするか、または、権利者の負担の軽い書面審理で、手続を進める。より積極的な関与を求める第三者は、無効審判制度を活用すべきと割り切ることで、権利者の負担を軽くする。

5. 関連する論点

(1) 無効審判への影響の有無

特許無効審判制度では、従前の異議申立制度の機能を包摂させるために、特許無効審判の請求人適格を、「何人も」と規定している。もし、付与後レビューの制度を導入するならば、特許無効審判の請求人適格をそのままとするか、それとも「利害関係人」と規定するか、が論点になり得る。

(2) 平成23年法との整合性

新たな制度を導入する場合に、当事者及び参加人に対し、一事不再理の適用（第167条）をありとするか否かの検討に際して、平成23年法改正により、第三者効を廃止したことの趣旨に留意する必要がある。

(3) 特許庁が自発的に特許付与の見直しを開始することについて

特許を強く安定した権利とするために、第三者による申立や情報提供を契機とするのみならず、特許庁自らが把握した情報に基づき、特許付与の見直しを開始する手続がとれるようにすることも考えられるのではないか。