

## I. 平成6年法改正について

### 1. 工業所有権審議会「特許法及び実用新案法の改正に関する答申」（平成4年12月18日）抜粋

#### 「Ⅲ. 異議申立制度のあり方について

##### 1. 法改正の必要性

特許付与という行政処分に関して、広く第三者にその是正を求める機会を与えることは、瑕疵ある特許を是正するために必要なものである。現行法の特許付与前の異議申立制度は、特許付与に先立って、第三者の異議申立てを認めることによって、行政庁に再検討の機会を与える方式をとっており、安定した権利の付与という点では意義ある制度であるが、他方、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、また、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、迅速な権利付与という点では、問題点を有している。

このため、我が国において、迅速な権利付与を図る観点から、特許付与前の異議申立制度を廃止し、特許付与後の異議申立制度へ改正する必要がある。この改正に関連して、申立人適格、申立期間等について特許付与後の異議申立制度と無効審判制度との関係を明確にしつつ、両者を併存させる必要がある。

また、制度の国際的調和という観点からは、多くの主要国で付与後の異議申立制度となっているが、WIPOハーモナイゼーション条約案第18条（特許付与前の異議申立制度を禁止する旨の規定）について討議が行われているため、条約の交渉状況等の国際情勢を見極めつつ、法律改正の時期を検討する必要がある。

##### 2. 改正の概要

- ①特許付与後の異議申立制度へ改正すること
- ②何人も特許権付与の公示後6カ月以内に異議申立てを行えることとすること
- ③請求項毎に異議申立てを行うことができることとすること
- ④異議申立理由は、新規性、進歩性を満たさないもの、明細書の記載が不明

瞭であるもの等公衆の利益に反するものとする事

- ⑤複数の異議申立てがあった場合も、一つにまとめて審理を行うことができることとする事
- ⑥異議申立ての手續において、特許の訂正を可能とする事
- ⑦異議申立ての審理において、異議申立人が申し立てない理由についても、職権で審理を行うことを可能とする事
- ⑧異議申立ての審理は審判官の合議体で行うこととする事
- ⑨異議申立ての審理の結果、特許の取消を受けた権利者は、不服がある場合は東京高裁に出訴することができることとする事
- ⑩異議申立期間及び異議申立係属中においても、無効審判の請求を可能とする事
- ⑪特許権の存続期間は、特許出願の日から20年とする事

### 3. 法律改正が必要となる事項

#### (1) 特許付与後の異議申立制度への改正

< 関連条文 ; 特 51 条、特 55 条等 >

迅速な権利付与を図るため、制度の国際的調和を考慮しつつ、特許付与前の異議申立制度を廃止し、特許付与後の異議申立制度へ改正する。

申立人適格、申立期間等について、特許付与後の異議申立制度と無効審判と関係を明確にしつつ、両者を併存させる。

(イ) 特許付与後の異議申立制度は、特許制度に対する信頼性を高めることを目的とし、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者にその取消を求める機会を与え、申立てがあった場合は、特許付与という行政処分を行った行政庁が行政処分の適否の審理を行い、その是正を図るものである。

(ロ) 一方、無効審判制度は、通常、特許侵害訴訟等の特許係争において、利害関係人が防御手段の一つとして請求することからもわかるように、行政庁が行った行政処分である特許付与の是非を巡る当事者間の争いを解決するための手段として位置づけられる。

(ハ) このため、制度の国際的調和にも留意しつつ、より迅速な権利付与を行うという観点から、我が国においても、無効審判制度と併存させつつ、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者からの異議の申立を待ち、申立てが

なされた場合は、行政庁が特許付与という行政処分の適否について審理を行う特許付与後の異議申立制度へ改正することが適切である。

(参考)

特許付与後の異議申立制度を有する主要国においては、異議申立ての審理は行政庁においてなされ（欧州特許条約 19 条、米国特 305 条、独特 27 条）、かつ、行政庁がより積極的に特許付与の瑕疵を是正するための審理を行うために職権審理を行うことが可能とされている（欧州特許条約 114 条、米国特 303 条、独特 61 条）。

特許付与後の異議申立制度を有する主要国においても、異議申立制度とは別に特許無効を争う制度を有しており、行政庁が行った行政処分である特許付与の是非を巡る当事者間の争いを解決するための手段として位置づけられている（共同体特許条約 55 条、米国特 282 条、独特 81 条）。

**2. 特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室「平成 6 年改正 工業所有権法の解説」発明協会（1995）第 168 頁 抜粋**

「第 7 章 特許付与後の異議申立制度

I. 従来 of 制度と改正の背景

...

3. 法律改正に至るまでの経緯

審議会答申では、こうした検討を経て、付与前異議申立制度を廃止し、付与後異議申立制度へ移行する必要があるとされたが、その制度改正の時期については、米国の先願主義への移行等に代表される W I P O 特許ハーモナイゼーション条約案に盛り込まれた事項については各国がそれぞれ歩み寄ってはじめて制度の国際的調和が達成されるとの認識から、「W I P O 特許ハーモナイゼーション条約の交渉状況等の国際情勢も十分踏まえ、法律改正の時期を検討する必要がある。」とされた。このため、平成 5 年の一部改正では付与後異議申立制度への改正は行われなかった。

しかしながら、その後の日米包括協議において、米国が我が国に付与後異議申立制度への改正を要請し、我が国も米国に早期出願公開制度の導入等の改正を要請し、これらについて合意が得られたため、この日米合意を受け、審議会答申に示された考え方に沿って改正を行うこととした。」

## II. 平成15年法改正について

「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 抜粋

### 第2章 制度改正の具体的方向

#### 第1節 特許の有効性に関する審判制度等の在り方

##### 第1項 異議申立制度・無効審判制度の在り方

特許の有効性に関する審判制度等は、①迅速な審理、②紛争の一回的解決、及び、③信頼性の高い判断、を実現することが求められている。現行の異議申立制度及び無効審判制度については、特許の有効性を判断する類似の制度が併存することによる弊害、異議申立制度に対する利用者の要請の変化が指摘されている。これらを踏まえ、現行の異議申立制度及び無効審判制度の改正を検討する必要があるのではないかと。

具体的改正の方向としては、①二制度の統合・一本化による対応、②二制度を残しつつ各々の制度を改善する対応、が考えられる。いずれの方向を選択する場合にも、「潜在的なものも含めた当事者間の紛争の解決」と「特許庁自らによる行政処分の見直し」の双方の機能を果たしうる制度が必要ではないかと。

#### 1. 審判制度等に対する要請

現在、特許の有効性に関する審判制度等については以下のような要請がある。これらの要請を如何なるバランスで満足させるべきか検討する必要がある。

##### ①迅速な審理の要請

特許権の重要性の高まりは最近の侵害訴訟の迅速化に対する要請に拍車をかけている。また、特許の有効性は侵害訴訟における前提問題となることから、特許の有効性に関する審判についても、さらに迅速な処理に対する要請が高まっている。

##### ②紛争の一回的解決の要請

侵害訴訟に関連する審判事件については、一つの特許の有効性をめぐって複数の審判事件が提起されたり、異議申立てと無効審判事件が重複して提起される傾向が強まっている。また、一つの特許の有効性について一つの審判事件しか提起されない場合であっても、事件の結論が高等裁判所に出訴された後に、事件が特許庁に差し戻される場合があり、紛争の最終的な解決までの期間が長期化することが多い。

このような傾向は社会的影響が大きな重要特許について顕著であるため、権利の安定性の観点からも特許権者の対応負担の観点からも適切な対応が求められている。特許権の適切な保護の観点からは、個々の審判事件に着目した解決を図るだけでなく、一つの特許権についての複数の事件を全体として合理的に

解決することが必要ではないか。

③信頼性の高い判断の要請

特許の有効性をめぐる争いにおいては、技術的な専門性を有する審判官による確かな判断が求められているところ、近年の技術の高度化・複雑化を受けて高度に専門的な特許をめぐる争いが頻発している状況が、こうした要請を一層強めている。

2. 現行制度とその問題点

(1) 現行制度

現行では、特許庁が特許の有効性について判断する制度として「異議申立て」と「無効審判」の二制度が置かれている。平成 8 年以前は、公衆審査という観点から権利付与前の異議申立制度が採用されていたが、特許権付与までの期間を短縮することを目的として、平成 8 年に特許付与後に異議を申し立てることができる制度に移行した。

改正の際には、異議申立てと無効審判を整理し一本化すべきとの意見がある一方、簡易な見直し手続としての異議申立制度を残すべきとの意見もあった。結局、付与前異議申立制度のような当事者対立構造ではなく、特許権者と特許庁の対立構造を採用するなど、無効審判との差異を明確にした上で、付与前異議申立制度を付与後の制度に移行させることとした。

さらに、このような特許庁における特許の有効性を判断する制度に加え、平成 12 年 4 月のキルビー判決<sup>9</sup>を契機に、侵害裁判所において一定限度内で特許の無効理由の存否について判断することが可能となった。その結果、現在では、特許の有効性について判断する制度として、三つが併存する事態に至っている。

異議申立てと無効審判の主な相違点

	異議申立て	無効審判
請求時期	登録から 6 ヶ月以内	いつでも
請求人適格	何人も	利害関係人
請求事由	公益的理由のみ	公益的理由+権利帰属
審理構造	特許権者と特許庁の対立構造（査定系）	特許権者と無効審判請求人の対立構造（当事者系）+職権探知主義
不服申立て	特許取消決定に対して特許権者がする場合のみ可能	特許無効審決・特許維持審決に対し両当事者が可能

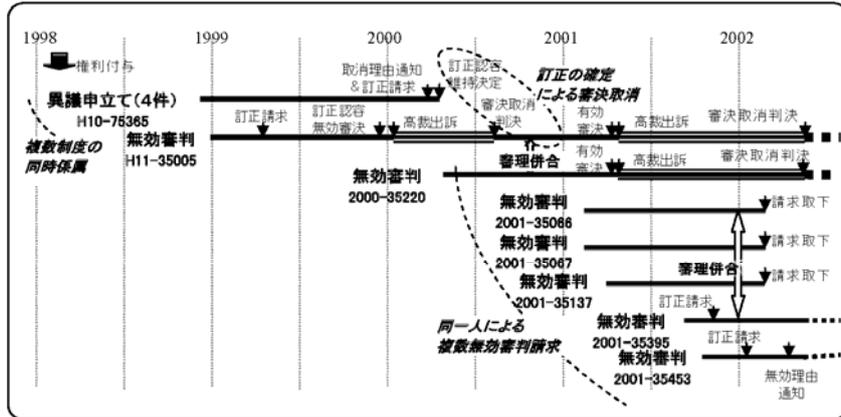
<sup>9</sup> 最高裁平成 12. 4. 11 判決（最高裁平 10（オ）364 号）。詳細は p 68 頁以降。

(2) 現行制度の問題点

① 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

(ア) 同時審理の困難性

競業者の関心の高い特許権、重要な特許権、侵害訴訟関連の特許権等については、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がある。その場合、異議申立てと無効審判は審理構造の違いから審理を併合することができず、また、訂正請求を各々別々に提出できるため、同時に審理することも困難である。結果的に、迅速に審理すべき重要な特許権ほど特許の有効性をめぐる争いの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事態が生じている。



(イ) 特許庁内における特許の見直し手続の重複

また、両制度が併存することによって、特許の無効を求める者が、先ず簡易かつ負担の少ない異議申立てを行い、異議申立ての結果に不服がある場合に無効審判を請求する傾向も見られる。その結果、特許庁において、同一当事者による特許の見直し手続が繰り返されることになるため、紛争全体の最終的な解決が長期化する一因となっている<sup>10</sup>。

<sup>10</sup> 1998年～2001年4月までの無効審判を請求したもののうち、同一権利に対して異議申立てと無効審判の両方が請求されたものは306件（これは、無効審判事件の約24%にあたる）であり、また無効審判請求人と異議申立人が同一であるものは114件であった（これは無効審判事件の約9%にあたるが、異議申立ては何人の名前でも申立て可能であることから、実際にはこれ以上の重複が生じている可能性がある）。無効審判全体の請求傾向は設定登録から約1年辺りがピークとなっているが、無効審判請求人と異議申立人が同一であるもの

②異議申立制度に固有の問題点

(ア)申立人の積極的関与の要請

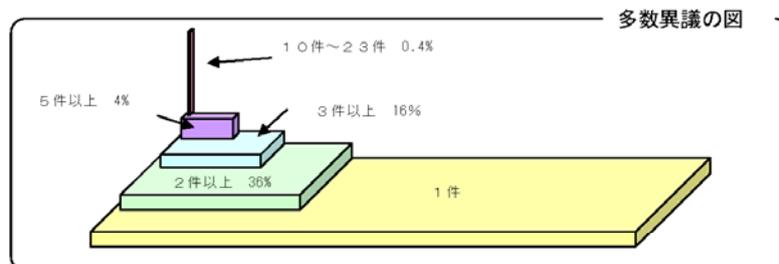
付与後異議申立制度においては、異議が一旦申し立てられた後は特許庁と特許権者との間だけで特許の見直し手続が進められる。このため、申立人に審理中の意見陳述の機会が与えられず、また、特許維持決定に対する不服申立てができない制度となっている。

しかし、制度の利用者の中には、審理中に意見を述べる機会が与えられないことについて不満があり、また、このことは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。このため手続への積極的関与を強く求める要請が高くなりつつある。

(イ)異議申立手続の重複

また、現在の付与後異議制度においては、付与前異議制度の時代よりも一の特許権について二以上の異議申立てがなされる事例は減少している。しかし、競業者の関心の高い特許権や重要な特許権など一部の特許権に対しては、二以上の異議申立てが集中する傾向は変わっていない。1996年から2001年までの間に異議が申立てられた特許の18%に異議申立ての36%が集中しており、1件の特許に対して23件の異議申立てがなされた事例もある。

この原因の一つは、準備等の都合上、異議申立てが付与後6ヶ月の申立期間の終りに集中するため、複数の異議申立人が互いに他の異議申立人の申立内容を見ることができないことにある。仮に、申立てに期間制限がなければ、自分が異議申立てをする前に他の異議申立人の申立内容について精査し、その結果、他者の異議申立てに十分な理由があると判断して自ら異議申立てを取りやめることも想定される。しかし、現行制度においては申立期間が制限されているため、結果として、不要な異議が重複して申し立てられ、特許権者にも異議申立人にも負担を強いることになっている。



は、約2年辺りがピークとなっており、別途の無効審判請求により紛争解決までの期間が長引く傾向を示している。

### 3. 諸外国の状況

侵害裁判所における特許の有効性判断については、国によって差異があるが、特許庁において特許の有効性判断を行う手続は、ほとんどの国において設けられている。

オランダやフランスのように、裁判所のみで特許の有効性判断を行い、行政機関にはそのような機能がない国もある。これらの国では行政機関において実体審査を行っていないなどの特別な事情があり、むしろ例外的である。特許庁などの専門性を有する行政機関を擁する国においては、特許の有効性判断を行う手続は、特許庁で取り扱われることが通例である。

裁判所において無効確認訴訟を行う点で例外的であった米国においても、1980年代に特許商標庁で見直しを行う再審査制度を導入し、1999年には、その利便性の向上のため、事件への請求人の関与を深めた当事者系再審査制度を導入している。

### 4. 制度改正の具体的方向性

#### (1) 基本的考え方

特許の有効性に対する行政判断の存在意義・必要性は認めるとしても、現行制度について、異議申立制度と無効審判制度の併存が惹起する弊害が顕在化しつつあることを考慮して、制度全体の最適化・合理化を図るべきではないか。この観点から、①迅速な審理、②紛争の一回的解決、③信頼性の高い判断、といった基本的要請を充足する制度を構築する必要があるのではないか。

#### (2) 具体的検討

改正の具体的な方向性としては、①二制度の統合・一本化による対応、②二制度を残しつつ各々の制度を改善する対応、が考えられる。

##### ①二制度の統合・一本化による対応

現行の異議申立制度及び無効審判制度が併存することによる問題点を解消するためには、有効性を判断する制度として、二制度が併存するよりは、一つの制度に絞る方が適切ではないか。

平成6年に付与後異議制度が導入された際、異議申立制度と無効審判制度の趣旨については、前者は「特許庁自らによる行政処分の見直し」に、後者は、「潜在的なものも含めた当事者間の紛争の解決」に重点を置くものとして整理された。しかし、現実の事件においては両制度とも「行政処分の見直し」と「紛争解決」の双方の側面を併せ持っており、利用者もこれらの制度を峻別して使い分けているわけではない。

したがって、統合・一本化する場合には、現行の異議申立制度及び無効審判制度がそれぞれ有している「特許庁自らによる行政処分の見直し」と「潜在的

なものも含めた当事者間の紛争の解決」の双方の機能を包摂する制度とすることが適当ではないか。

#### ②二制度を残しつつ、各々の制度を改善する対応

現行の異議申立制度は、平成 6 年法改正時、簡易な見直し手続としての異議申立てを残すべきとの意見を踏まえ、当事者対立構造ではなく特許権者と特許庁の対立構造を採用するなど、無効審判の手続要件との差異を明確にした経緯がある。この経緯を踏まえ、現行の異議申立制度及び無効審判制度を残しつつ、異議申立てに対する利用者の要請を十分に考慮し、異議申立制度の問題点を是正することも可能である。

具体的には、申立人の関与を強める、意見陳述・証拠提出の機会を与える、申立て不成立の場合に高等裁判所への出訴を認める、等の見直しが想定される。

ただし、見直しを行った結果、異議申立てが無効審判に非常に類似したものとなるのであれば、もともと共通する部分が多い制度を併存させる意義がより薄くなることも考慮すべきである。

### 5. 小委員会における意見

現行の異議申立制度及び無効審判制度が併存することに起因する弊害、あるいは、異議申立制度に対する新たな要請等について考慮した場合、異議申立てと無効審判の両制度を統合・一本化することが適切とした意見が多数であった。

一本化される制度の趣旨としては、現行の異議申立制度に期待されている「特許庁自らによる行政処分の見直し」のみを制度趣旨とすべきとの意見も一部にあったが、現行の無効審判制度に期待されている「潜在的なものも含めた当事者間の紛争の解決」と現行の異議申立制度に期待されている「特許庁自らによる行政処分の見直し」の双方の機能を果たし得るものとすることを支持する意見が多数であった。

これらの意見を踏まえると、異議申立制度及び無効審判制度を統合・一本化することが適切ではないか。また、一本化された制度は、主として現行制度のいずれかの機能を果たすものではなく、双方の機能を果たしうるものとするのが適切ではないか。