

第2章 特許異議の申立て制度の創設等

1. 改正の必要性

(1) 従来 of 制度

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、異議申立て制度や付与後レビュー制度等がある。

② 我が国における制度の変遷

我が国では、昭和34年の現行特許法の制定当初から、特許異議の申立て制度と特許無効審判制度が併存してきた。このうち、特許無効審判については、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異議の申立て制度は、早期の権利付与や国際調和の観点から、平成6年の法改正により、権利の付与前に申立てを行う制度から付与後の一定期間に申立てを行う制度に移行した。しかしながら、当該制度については、異議を申立てた後は、審理中に、申立人に意見を述べる機会が与えられず、異議が認められなかった場合に、申立人が不満を残し、改めて特許無効審判を請求する結果、紛争が長期化し、申立人・権利者双方にとって負担が大きかった。

このため、紛争の一回的解決と当事者の負担軽減の観点から、平成15年の法改正により特許無効審判制度に包摂されるに至っている。

[我が国における制度の変遷]

	昭和34年 特許法制定以前	平成6年 法改正	平成15年 法改正
法改正事項	・特許無効審判制度を導入（明治21年） ・特許異議の申立て制度を導入（大正10年）	・特許付与前の異議申立て制度から特許付与後の異議申立て制度へ移行	・特許異議の申立て制度を廃止、特許無効審判へ統合、一本化
改正理由		・迅速な権利付与 ・国際的調和の観点	・紛争の一回的解決 ・当事者の負担軽減

(2) 改正の必要性

① 特許無効審判の請求件数の伸び悩み

平成15年の法改正により従前の特許異議の申立て制度(以下「旧制度」という。)が特許無効審判に包摂された後、特許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。特許無効審判制度は厳格な審理が可能である一方、口頭審理を原則としており、当事者の手続負担が大きく、製造までは行わない大学等にとっては利用し難いとの指摘や、地方ユーザーにとっては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。

② グローバルな権利取得・活用

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)の拡大、審査順番待ち期間の短縮化等、日本国内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、実際に我が国企業等のグローバル出願は急激に増加している。一方で、事業展開のために多額の投資を行った後で、特許権が無効となった場合、致命的な損害を受けかねない。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。

(3) 改正の方向性

以上の背景を踏まえ、産業構造審議会知的財産政策部会⁸特許制度小委員会で検討を重ねられ、平成25年2月に報告書「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」が取りまとめられ、旧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を導入することが適切であるとされた。

また、新たな制度においては、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と整理され、この点を念頭に、(i)特許異議の申立て制度と特許無効審判制度の趣旨及び性格付けの違い、(ii)平成15年の法改正の趣旨、(iii)特許異議の申立て制度の使い易さと濫用防止のバランス、(iv)運用上の工夫による特許異議の申立て制度の魅力向上、等の留意すべき事項を考慮した上で、制度設計を行うことが適切とされた。

8 経済産業省では平成25年7月に、知的財産政策部会は知的財産分科会へと名称を変更した。

さらに特許異議の申立て制度の導入に伴い、特許異議の申立てとの性格の違いや、特許無効審判を何人も請求できる制度を維持した場合の問題点等を含め総合的に判断し、特許無効審判については、利害関係人のみが請求をできるように改めることが適切であるとされた。

2. 改正の概要

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」において示された考え方に沿って、今回の改正において導入された特許異議の申立て制度の概要は、以下のとおりである。

[特許異議の申立て制度の概要]

申立期間	特許掲載公報発行の日から6か月以内
申立人適格	何人も
申立理由	公益的事由
審理構造	審判合議体による書面審理
申立単位	請求項ごと
職権審理	申し立てない理由についても審理可能
権利者の手続関与	取消理由通知がされた場合に意見書の提出・訂正請求可
申立人の手続関与	特許権者より訂正請求がなされた場合に意見書の提出可
複数の申立てがある場合の手続	原則として審理を併合
一事不再理	適用なし
料金	特許無効審判よりも低廉
不服申立て	取消決定に対してのみ東京高裁に出訴可

3. 改正条文の解説

(1) 特許異議の申立て制度の創設

◆特許法第113条（新設）

(特許異議の申立て)

第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたこと。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたこと。

三 その特許が条約に違反してされたこと。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないこと。

- ① 特許異議の申立てをすることができる者、期間、申立単位(柱書き)
第113条柱書き前段は、特許異議の申立てをすることができる者(申立人

適格)及び特許異議の申立てをすることができる期間(申立期間)について規定したものである。

申立人適格については、特許異議の申立て制度は、当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、特許庁自ら特許処分 of 適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成することを主眼とした制度であって、特許の見直しの契機を広く求めるため、「何人も」申立てができることとした。

また、申立期間については、従前の異議申立て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て制度の申立期間)、6か月(旧制度の申立期間)、9か月(欧州特許庁の異議申立て制度、米国の付与後レビュー制度、ドイツの異議申立て制度における申立期間)といった選択肢が考えられる。我が国では、特許異議申立人の準備期間の考慮、権利の早期安定化の両方の観点から、申立期間を特許掲載公報の発行の日から「6か月」とした。

第113条柱書き後段は、特許異議の申立ては請求項ごとにできる旨を規定したものである。特許異議の申立てについての審理は必要十分な範囲において行うことが望ましいと考えられることから、無効審判と同様に請求項ごとに特許異議の申立てができることとした。

② 特許異議の申立ての理由(第1号から第5号まで)

第113条各号は、特許異議の申立ての理由について規定したものである。

旧制度と同様に、権利帰属に関する事由は当事者間の紛争解決を主目的とする無効審判により争うことが望ましく、特許異議の申立ての理由は公益的事由のみに限定することとした。

◆特許法第114条 (新設)

(決定)

第百十四条 特許異議の申立てについての審理及び決定は、三人又は五人の審判官の合議体が行う。

2 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、その特許を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

3 取消決定が確定したときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。

4 審判官は、特許異議の申立てに係る特許が前条各号のいずれかに該当すると認めないときは、その特許を維持すべき旨の決定をしなければならない。

5 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

① 審判合議体による審理及び決定(第1項)

特許異議の申立ての審理は、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、審理の公平性・独立性の観点から、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とした。

② 審判官による決定及び決定の効力(第2項から第4項まで)

特許が特許法第113条各号のいずれかに該当すると認められる場合には、取消決定を(第2項)、各号のいずれにも該当すると認められない場合には維持決定を(第4項)、それぞれ審判官が行う旨を規定したものである。また、取消決定が確定したときは、特許を無効にすべき旨の審決が確定した場合(特許法第125条)と同様に、特許権は初めから存在しなかったものとみなすこととした(第3項)。

③ 決定に対する不服申立ての制限(第5項)

第5項は、維持決定に対しては不服を申し立てることができない旨を規定したものである。これは、イ)特許異議の申立ては、第三者に対して特

許処分の見直しを求める機会を与えたものに過ぎないものであること、ロ)維持決定を受けた特許異議申立人は別途無効審判請求を行うことができること等の理由による。

◆特許法第115条 (新設)

(申立ての方式等)

第一百五条 特許異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した特許異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 特許異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許異議の申立てに係る特許の表示

三 特許異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

2 前項の規定により提出した特許異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第十三条に規定する期間が経過する時又は第二十条の五第一項の規定による通知がある時のいずれか早い時までにした前項第三号に掲げる事項についてする補正は、この限りでない。

3 審判長は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付しなければならない。

4 第二十三条第四項の規定は、特許異議の申立てがあつた場合に準用する。

① 特許異議申立書に表示すべき事項(第1項)

第115条は申立ての方式等について規定したものである。第1項は、特許異議申立書に表示すべき事項を規定したものである。同項各号に掲げる事項は必要的記載事項であるから、各号に掲げる事項のうち一つでも記載がない場合には、その申立書は方式違反となる。また、同項第2号の「特許異議の申立てに係る特許の表示」とは、特許異議の申立ての対象となっ

ている特許の特許番号及び請求項の表示をいう。

② 特許異議申立書についての補正の制限(第2項)

第2項は、特許異議申立書についての補正の制限について規定したものである。

特許異議の申立ては、一定期間に限り、これを認めるものであることから、特許異議申立書の要旨を変更する補正は、原則認めないこととした。ただし、特許異議の申立てに必要な証拠の準備を考慮して、第1項第3号に規定する「申立ての理由」及び「必要な証拠の表示」については、所定の期間、補正を認めることとした。

旧制度においては、この期間を特許異議申立期間が経過する時までとしていた。これに対し、新たな特許異議の申立て制度では、申立期間中に審理が開始され、特許法第120条の5第1項に規定する特許の取消しの理由の通知(以下「取消理由通知」という。)があった場合は、審理の効率化の観点から、特許異議申立期間が経過する前であっても、特許異議申立書の要旨を変更するような補正は認めないこととした。

これは、旧制度においては、特許異議申立期間の経過後に審理を開始する運用がとられていたが、新たな特許異議の申立て制度を創設するにあたって、特許制度小委員会において、特許権者が希望すれば、特許異議の申立てがされた後、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、審理結果を早期に得られるようにすることが適切とされたことに伴う措置である。

③ 特許権者及び特許に関し登録した権利を有する者への通知(第3項及び第4項)

第3項は、特許異議申立書の副本を特許権者に送付する旨の規定である。権利者に対し、意見書等の提出義務を生じさせるものではないため、副本の送達ではなく送付としている。

第4項は、特許異議の申立てがあった旨の専用実施権者等への通知について規定したものであり、無効審判の請求があった場合と同様(第123条第4項)、専用実施権者等に審理への参加の機会を与えるとの趣旨から規定したものである。

◆特許法第116条 (新設)

(審判官の指定等)

第一百六条 第三十六条第二項及び第三十七条から第四十四条までの規定は、第十四条第一項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。

第116条は、合議体の合議、審判官の指定、審判長、審判官の除斥・忌避等について規定したものである。これらについては、審判の場合と同様に考えられることから、審判における関連規定を準用することとした。

◆特許法第117条 (新設)

(審判書記官)

第一百七条 特許庁長官は、各特許異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

2 第四十四条の二第三項から第五項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。

① 審判書記官の指定(第1項)

第117条は審判書記官について規定したものである。第1項は、各特許異議申立事件について特許庁長官が審判書記官を指定する旨の規定であり、審判書記官は、指定された特許異議申立事件に関する送達事務を行うこと

となる。

② 審判書記官の除斥・忌避等(第2項)

第2項は、審判書記官の除斥・忌避等に関する審判の規定を準用したものである。

◆特許法第118条 (新設)

(審理の方式等)

第一百八条 特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。

2 共有に係る特許権の特許権者の一人について、特許異議の申立てについての審理及び決定の手續の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。

① 特許異議の申立てについての審理の方式(第1項)

第118条は、特許異議の申立ての審理の方式、審理の中止等について規定したものである。第1項は、特許異議の申立てについての審理の方式について規定している。旧制度では、書面審理を原則としつつ、審判長は、特許権者、特許異議申立人若しくは参加人の申立てにより、または職権で、口頭審理によるものとする事ができるとしていた。

他方、新たな特許異議の申立て制度の創設にあたっては、特許異議申立事件の当事者の対応負担を無効審判よりも低いものとし、かつ、審理手続自体も簡易なものとする事で、より利用し易い制度にするという観点から、審理の方式を「原則書面審理」から「全件書面審理」によるものとし、特許異議申立人が口頭審理へ呼出されることがないようにした。

② 共有に係る特許権における中止等の効力(第2項)

第2項は、共有に係る特許権に対する特許異議の申立ての審理における

中断及び中止について規定したものである。共有に係る特許権の特許権者の一人について中断又は中止の原因がある場合については、審判の場合(第134条第2項)と同様に考えられることから、共有者全員について中断又は中止の効力が生ずるものとした。

◆特許法第119条(新設)

(参加)

第百十九条 特許権についての権利を有する者その他特許権に関し利害関係を有する者は、特許異議の申立てについての決定があるまでは、特許権者を補助するため、その審理に参加することができる。

2 第百四十八条第四項及び第五項並びに第百四十九条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。

① 審理への参加(第1項)

第119条は、特許異議の申立ての審理への参加について規定したものである。

第1項は、特許権者側の利害関係人に審理への参加を認める旨を規定したものである。このように、審理への参加を特許権者側についてのみ認めることとしたのは、特許異議の申立ては何人もできるものであり、特許異議申立人側について、特に参加を認める必要がないためである。

② 参加の手續等(第2項)

第2項は、参加人が行うことのできる手續、中断又は中止の効力、参加申請書等についての審判の規定を準用したものである。

◆特許法第120条(新設)

(証拠調べ及び証拠保全)

第二百十条 第五十条及び第五十一条の規定は、特許異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。

第120条は、特許異議の申立ての審理における証拠調べ及び証拠保全について規定したものである。

証拠調べ及び証拠保全については審判の場合と同様に考えられることから、審判の規定を準用することとした。

◆特許法第120条の2(新設)

(職権による審理)

第二百十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

① 職権審理の範囲(第1項)

第120条の2は、職権による審理について規定したものである。第1項は、特許権者や特許異議申立人が申し立てない理由についても職権によって審理を行うことが出来る旨を規定したものである。これは、特許庁による特許処分の見直しという特許異議の申立て制度の趣旨を全うするには、特許権者や特許異議申立人の主張に拘束されることなく、特許異議の申立てがなされた特許について取消理由の有無を職権で審理することができるものとすべきであるからである。

② 申立対象外請求項の職権審理の制限(第2項)

第2項は申し立てられない請求項については審理することができない旨を規定したものである。特許異議の申立て制度は、特許権を設定した後に特許異議の申立てを待ってその審理を行うものであるから、申立ての対象となっていない請求項についてまで職権により審理を行えることとすると、徒に特許権者の地位を不安定にするおそれがあるからである。

◆特許法第120条の3(新設)

(申立ての併合又は分離)

第二百十条の三 同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

2 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。

① 申立ての併合(第1項)

第120条の3は、審理の併合又は分離について規定したものである。第1項は、複数の特許異議の申立てについての審理は、特別な事情がある場合を除き、併合する旨を規定したものである。この場合の「特別の事情がある場合」とは、審理を併合することによって審理の続行が困難になる、あるいは、著しく遅延するおそれがある場合(例えば、二つの特許異議の申立ての一つについて特許異議申立書の却下がなされ、当該決定に対し訴えが提起された場合など)等をいう。第154条第1項に規定する審判の審理の併合のように、審判官の裁量により併合するものではない。特許権者の希望により申立期間満了前に先行して審理を進めていて、新たに特許異議の申立てがあった場合についても、原則的には審理を併合するが、前者について早期に特許異議の申立てについての決定ができる場合は、併合せず

優先的に審理を進めることになると解される。

② 申立ての分離(第2項)

第2項は、第1項の規定により併合された審理を更に分離できる旨を規定したものである。第2項には「特別の事情がある場合」との規定はないが、審理の分離は、いつでも裁量で行えるのではなく、併合後に第1項と同様の事情が生じた場合に限られると解される。

◆特許法第120条の4(新設)

(申立ての取下げ)

第一百二十条の四 特許異議の申立ては、次条第一項の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

2 第百五十五条第三項の規定は、特許異議の申立ての取下げに準用する。

① 申立ての取下げ(第1項)

第120条の4は、特許異議の申立ての取下げについて規定したものである。

第1項は、取消理由通知があつた後においては特許異議の申立ての取下げができない旨を規定したものである。本規定から明らかなように、取消理由通知後は、たとえ特許権者の承諾があつても特許異議の申立ての取下げは認められない。

特許異議の申立ては、第三者の自由な意思により行うものであり、その取下げも本来特許異議申立人の意思に委ねられるべきであるが、特許異議の申立てについての審理が進行し、すでに取消理由通知があつた場合には、特許異議の申立てがされた特許に瑕疵がある蓋然性が高いといえ、そのような場合にまで特許異議申立人の自由な意思による取下げを認めることは、公益的観点から特許処分の見直しを図ろうとする特許異議の申立て制度の

趣旨に合致しない。

なお、旧制度においては、申立期間の経過後に取消理由が通知されたため、申立期間中は取下げが可能であったが、今般創設する特許異議の申立て制度においては、特許権者が希望すれば、特許異議の申立てがされた後、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ことがあるため、申立期間経過前に取消理由が通知された場合は、その後は取下げができない。

② 請求項ごとの取下げ(第2項)

第2項は、特許異議の申立てが請求項ごとにできることに対応して、その申立ての取下げについても請求項ごとにできる旨を規定した。

◆特許法第120条の5(新設)

(意見書の提出等)

第二百十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。

ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

- 4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。
- 5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
- 6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第二百六十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
- 8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全て

の請求を取り下げなければならない。

- 9 第二百二十六条第四項から第七項まで、第二百二十七条、第二百二十八条、第二百三十一条第一項、第三項及び第四項、第二百三十一条の第二項、第三百三十二条第三項及び第四項並びに第三百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第二百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

① 基本的事項

第120条の5は、取消理由通知及び意見書並びに特許異議の申立てに係る手続中における特許の訂正の請求について規定したものである。

② 取消理由通知及び意見提出機会の付与(第1項)

第1項は、取消決定をしようとするときは、審判長は、特許権者及び参加人に取消理由を通知し、事前に意見陳述の機会を与えなければならない旨を規定したものである。これは、審理の結果、特許が取消理由に該当し得るという心証を得た場合においても、特許権者にならば弁明の機会を与えずただちに取消決定をすることは酷であり、かつ審判官にも全く過誤なきことは保証し得ないので、特許権者及び参加人に意見書を提出する機会を与え、かつ、その意見書を基にして審判官がさらに審理をする機会ともしようとするものである。

③ 訂正の請求(第2項)

第2項は、特許権者は取消理由通知に対する意見書の提出期間内に限り、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる旨を規定したものである。特許異議の申立てについての審理において取消理由が通知されたときは、その取消理由を回避するために明細書等の訂正を行う必

要が生じる場合がある。しかし、その際に、独立して訂正審判を請求できることとすると、無効審判の場合と同様に、訂正審判の審決が確定するまで特許異議の申立てについての審理を進めることができないなど、迅速な審理が妨げられるおそれがある。そこで、無効審判における訂正の請求(第134条の2第1項)と同様に、特許異議の申立ての審理手続における意見書提出期間内に限り、訂正審判と同一の範囲内で明細書等の訂正を請求できることとし、あわせて、特許異議の申立てが係属してから決定が確定するまでの間は訂正審判の請求はできないこととした。

なお、特許制度小委員会では、平成23年の法改正で無効審判に審決の予告(第164条の2)を創設した趣旨を踏まえ、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されたことに伴い、決定前の予告に関する規定の新設を検討した。しかしながら、第1項、第2項の規定に基づき、取消理由通知により再度訂正の機会を与えることが可能であるため、決定をするのに熟した場合は、「決定の予告」としての「取消理由通知」を行う運用とすることとし、無効審判のように特段の規定は設けないこととした。

④ 訂正の請求の単位(第3項及び第4項)

第3項本文は訂正審判に関する第126条第3項前段の規定に対応するものである。また、同項ただし書は、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合に、その決定の確定を請求項単位で行えるようにするための規定である。

第4項は、「一群の請求項」の扱いについて規定するもので、第126条第3項の後段の規定に対応するものである。

⑤ 特許異議申立人への意見提出機会の付与(第5項)

第5項は、第1項の規定により審判長が指定した期間内に第2項の規定

による特許権者による訂正の請求があったときについては、取消理由通知を含む関係書類を送付し、相当の期間を指定した上で、特許異議申立人による意見書提出の機会を付与する旨を規定している。

旧制度において、取消決定をしようとするときは、平成15年の法改正以前の旧特許法第120条の4第1項の規定により、特許権者及び参加人に取消理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることとされていた。

他方、特許異議申立人は、特許異議申立書を提出した後、審理の途中経過については何ら知らされず、かかる審理手続において意見を述べる機会も保証されていなかったため、特許異議申立人の不満が大きく、特許庁の審理内容に不満がある場合には新たに無効審判を請求しなければならない等、紛争解決の長期化につながっていた。

以上を踏まえ、今般の特許異議の申立て制度を創設するにあたり、特許異議申立人の当事者の対応負担を低く保ちつつ、制度の利便性向上を図る観点から、特許権者による訂正請求があった場合、特許異議申立人に対しても、その希望に応じた意見提出の機会を設けるため、当該訂正請求に対し書面での意見提出を可能とする規定を設けることとした。

ただし書以下では、特許異議申立人が意見提出を希望しない場合及び特別の事情がある場合には意見提出機会を付与しない旨を規定している。「特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情」とは、迅速かつ効率的な審理の観点から、訂正請求の内容が実質的に判断に影響を与えるものではない場合等、特許異議申立人に意見を聞くまでもないことが認められる場合等をいう。

⑥ 訂正拒絶理由の通知及び意見の提出(第6項)

第6項は、訂正拒絶理由に関する規定であって、訂正拒絶理由の通知等に係る第134条の2(無効審判)及び第165条(訂正審判)の規定に倣い、本項において、特許権者による訂正請求が必要な要件を満たさないときは、特

許権者及び参加人に対して理由を通知するとともに、意見書を提出する機会を与えなければならないこととした。

⑦ 複数の訂正請求がなされた場合の調整(第7項)

第7項は、複数の訂正請求が並存した場合、先の訂正請求は取下げられたものとみなす旨を規定するものである。無効審判における訂正の請求に関する第134条の2第6項の規定に倣い、複数の訂正請求の間に矛盾がある場合には、後の訂正請求が特許権者の意思を最も反映しているという前提のもと、このような規定とした。

⑧ 訂正の請求の取下げ(第8項)

第8項は、訂正の請求の取下げができる時期と範囲について規定したものであり、無効審判に係る訂正請求における規定(第134条の2第7項)と同趣旨の規定である。

⑨ 審判における規定の準用(第9項)

第9項は、訂正の要件、手続、効果、訂正請求書の方式等について、訂正審判の場合と同様に考えられることから、必要な読替規定を置きつつ、関連する規定を準用した。

◆特許法第120条の6(新設)

(決定の方式)

第二百十条の六 特許異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

一 特許異議申立事件の番号

二 特許権者、特許異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

三 決定に係る特許の表示

四 決定の結論及び理由

五 決定の年月日

2 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を特許権者、特許異議申立人、参加人及び特許異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。

① 決定における記載事項(第1項)

第120条の6は特許異議の申立てに係る決定の方式について規定したものである。第1項は、特許異議の申立てについての決定は、同項に規定する方式に従って作成された決定書をもって行われる旨を規定したものである。

② 決定書の謄本の送達(第2項)

第2項は、決定書の謄本の送達について規定したものであり、審決書の謄本の送達について規定した第157条第3項と同趣旨の規定である。

◆特許法第120条の7(新設)

(決定の確定範囲)

第一百二十条の七 特許異議の申立てについての決定は、特許異議申立事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

一 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、一群の請求項ごとに第一百二十条の五第二項の訂正の請求がされた場合
当該一群の請求項ごと

二 請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合であつて、前号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

第120条の7は特許異議の申立てに係る決定の確定範囲について規定したものである。特許異議の申立てに係る決定において、審決の確定範囲について規定した第167条の2と同趣旨の規定を設けることとした。

◆特許法第120条の8（新設）

（審判の規定等の準用）

第二百十条の八 第三百三十三条、第三百三十三条の二、第三百四十四条第四項、第三百三十五条、第二百五十二条、第三百六十八条、第三百六十九条第三項から第六項まで及び第七十条の規定は、特許異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

2 第百十四条第五項の規定は、前項において準用する第三百三十五条の規定による決定に準用する。

① 審判規定の準用（第1項）

第120条の8は、特許異議の申立てについての審理及び決定における審判の規定の準用について規定したものである。

第1項は、不適法な特許異議申立書等に対する補正命令及び決定による却下、特許権者等に対する審尋、不適法な特許異議の申立ての決定による却下、審理・訴訟手続の中止、特許異議の申立てに関する費用に関して審判の規定を準用したものである。

② 申立却下に対する不服申立ての禁止（第2項）

第2項は、第1項において準用する第135条の規定による不適法な特許異議の申立ての決定による却下に対しては不服を申し立てることができない旨を規定したものである。これは、不適法な特許異議の申立ての却下の決定は、維持決定と同様に、審判合議体による審理を経てなされるものであるから、特許異議申立人に不服の申立てを認める必要がないと考えられ

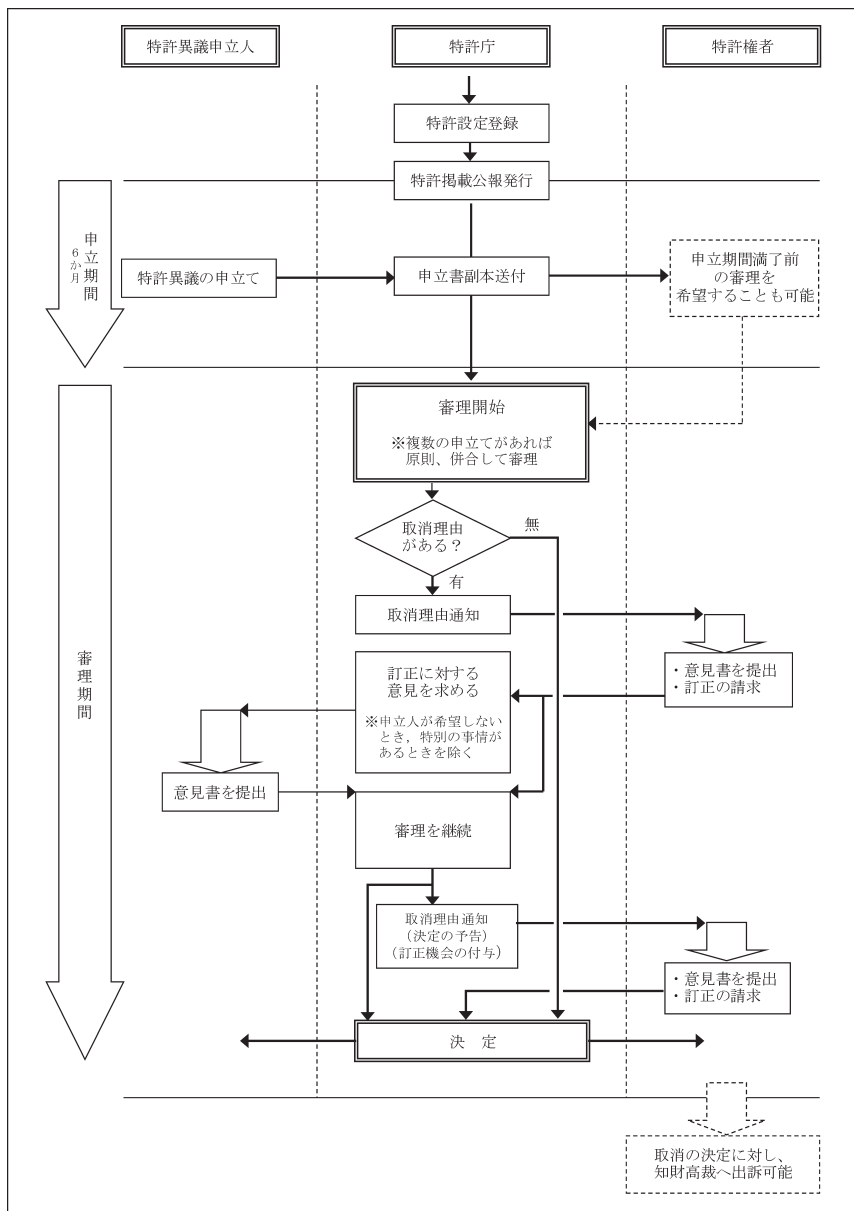
るためである。

なお、これに対し、第1項において準用する第133条の規定による不適法な特許異議申立書の却下の決定については、その決定は、審判合議体の審理の結果としてなされるものではなく、審判長の権限によりなされるものであるから、不服の申立てを認めることとした。

[特許異議の申立て制度と特許無効審判制度の比較]

	特許異議の申立て制度	特許無効審判制度
制度趣旨	権利設定後の早期の権利の見直し	当事者間の紛争解決
申立て・請求の期間	特許掲載公報発行の日から6か月以内	いつでも
申立人・請求人	何人も	利害関係者(改正前は何人も)
申立理由・無効理由	公益的事由	公益的事由、権利帰属に関する事由、後発的事由
審理主体	審判合議体	同左
審理方式	全件書面審理	原則口頭審理
申立人(請求人)の手続関与	特許権者による訂正がなされた場合に意見書の提出可	全面的に手続に関与
料金(上限額)	16,500円に1請求項ごとに2,400円を加えた額	49,500円に1請求項ごとに5,500円を加えた額
出訴	取消決定を受けた特許権者のみ東京高裁に出訴可	請求人、特許権者のいずれも東京高裁に出訴可

[特許異議の申立て制度の手続フロー]



(2) 特許異議の申立て制度の創設に伴う改正

◆特許法第6条

(法人でない社団等の手続をする能力)

第六条 法人でない社団又は財団であつて、代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。

一 (略)

二 特許異議の申立てをすること。

三・四 (略)

2 (略)

◆特許法第7条

(未成年者、成年被後見人等の手続をする能力)

第七条 (略)

2・3 (略)

4 被保佐人又は法定代理人が、その特許権に係る特許異議の申立て又は相手方が請求した審判若しくは再審について手続をするときは、前二項の規定は、適用しない。

第6条は、一定の手続に限り、法人格のない社団又は財団についてもこれを行うことを認めるものである。第1項において、今般創設する新たな特許異議の申立て制度においても、法人でない社団等が申立手続を行うことができる旨の規定を設けた。

また、第7条は、未成年者、成年被後見人等が手続をすることについての制限を規定したものであって、第4項の規定により、被保佐人等の特許権に対して特許異議の申立てがなされた場合、当該被保佐人等は保佐人等の同意を得ることなく手続を可能とする規定を設けることとした。

◆特許法第17条

(手続の補正)

第十七条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第十七条の五までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書、第四十一条第四項若しくは第四十三条第一項(第四十三条の二第二項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。))及び第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)に規定する書面又は第二百十条の五第二項若しくは第三百十四条の二第一項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。

2～4 (略)

◆特許法第17条の5

(訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の五 特許権者は、第二百十条の五第一項又は第六項の規定により指定された期間内に限り、同条第二項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。

2・3 (略)

第17条第1項は、明細書等の補正の時期的制限について規定しているところ、特許異議の申立てにおける訂正に係る明細書等の補正の時期的制限についても規定することとした。

また、第17条の5(改正前の第17条の4)において、訂正した明細書等に

ついて補正ができる時期について規定しているところ、第1項を新設し、特許異議の申立てにおける訂正に係る明細書等についても、取消理由の通知に対する意見書の提出期間(第120条の5第1項)内、又は訂正拒絶理由通知に対する応答期間(第120条の5第6項)内に限り、補正できる旨、規定することとする。

◆特許法第23条

第二十三条 特許庁長官又は審判官は、中断した審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手續を受け継ぐべき者が受継を怠つたときは、申立てにより又は職権で、相当の期間を指定して、受継を命じなければならない。

2・3 (略)

◆特許法第24条

第二十四条 民事訴訟法第二百二十四条(第一項第六号を除く。)、第二百二十六条、第二百二十七条、第二百二十八条第一項、第三百十条、第三百十一条及び第三百十二条第二項(訴訟手續の中断及び中止)の規定は、審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の手續に準用する。この場合において、同法第二百二十四条第二項中「訴訟代理人」とあるのは「審査、特許異議の申立てについての審理及び決定、審判又は再審の委任による代理人」と、同法第二百二十七条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判長」と、同法第二百二十八条第一項及び第三百十一条中「裁判所」とあるのは「特許庁長官又は審判官」と、同法第三百十条中「裁判所」とあるのは「特許庁」と読み替えるものとする。

第23条は、中断した審査等の手続の受継に係る命令について規定したものである。審判手続と同様に、中断した特許異議の申立てについての審理及び決定の手続についても受継を命じたこととした。

また、第24条は、手続の中断等に係る民事訴訟法上の規定の準用を措置するものであって、審判における準用措置と同様に、特許異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止についても、民事訴訟法の規定を準用することとした。

◆特許法第28条

(特許証の交付)

第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の決定若しくは審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2 (略)

第28条は、特許証の交付を行う場合について規定したものである。審判における訂正すべき旨の審決と同様に、特許異議の申立てに係る手続において明細書等の訂正をすべき旨の決定が確定した場合においても特許証を交付することとした。

◆特許法第41条

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条 (略)

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のう

ち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合に於ては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項、第四十三条の二第一項(第四十三条の三第三項において準用する場合を含む。)若しくは第四十三条の三第一項若しくは第二項(これらの規定を同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第一百四十四条(第六十五条第六項(第一百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。))において準用する場合を含む。)並びに第二百二十六条第七項(第十七条の二第六項、第一百二十条の五第九項及び第一百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第二百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(これらの規定を同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3・4 (略)

第41条第2項は、国内優先権主張の効果として、当該出願は優先権の主

張の基礎とされた先の出願の時にされたものとみなす旨を規定しているところ、特許異議の申立て制度における訂正請求の独立特許要件について、無効審判における訂正請求の規定(第134条の2第9項)に倣い、国内優先権主張の効果が及ぶ対象に追加することにより当該先の出願の時点を基準に判断されるようにした。

◆特許法第54条

(訴訟との関係)

第五十四条 審査において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2 (略)

第54条第1項は、特許庁での審査を中止する場合について規定したものである。審判における審決と同様に、特許異議の申立てについての決定が確定するまで審査を中止できることとした。

◆特許法第65条

(出願公開の効果等)

第六十五条 (略)

2～4 (略)

5 出願公開後に特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第百十二条第六項の規定により特許権が初めから存在しなかつたものとみなされたとき(更に第百十二条の二第二項の規定により特許権が初めから存在していたものとみなされたとき

を除く。)、第百十四条第二項の取消決定が確定したとき、又は第百二十五条ただし書の場合を除き特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第一項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

6 (略)

第65条は、出願公開の効果について規定するものである。このうち第5項は、補償金請求権について、かかる特許出願については、最終的に特許権の設定の登録がある場合以外には、初めから生じなかつたものとみなす旨を規定しているところ、無効審判における規定に倣い、取消決定が確定したときには補償金請求権は初めから生じなかつたものとみなされることとした。

◆特許法第104条の4

(主張の制限)

第百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。

一 当該特許を取り消すべき旨の決定又は無効にすべき旨の審決

二 (略)

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の

訂正をすべき旨の決定又は審決であつて政令で定めるもの

第104条の4は、特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金支払請求訴訟において確定した判決が、後の無効審判、訂正審判等の結果によって確定判決の既判力が排除されることがないように、これらの審判における審決が確定したことを再審の訴えにおいて主張できないこととする旨の規定である。特許異議の申立てにおける特許を取り消すべき旨の決定、訂正請求における明細書等の訂正をすべき旨の決定についても再審事由として主張できない旨を規定することとした。

◆特許法第111条

(既納の特許料の返還)

第百十一条 既納の特許料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

一 (略)

二 第百十四条第二項の取消決定又は特許を無効にすべき旨の審決が確定した年の翌年以後の各年分の特許料

三 (略)

2 前項の規定による特許料の返還は、同項第一号の特許料については納付した日から一年、同項第二号及び第三号の特許料については第百十四条第二項の取消決定又は審決が確定した日から六月を経過した後は、請求することができない。

3 (略)

第111条は、既納の特許料の返還について規定したものである。第1項第2号では無効審決が確定した場合と同様に、取消決定が確定した場合の特許料についても返還することを規定するとともに、第2項において取消

決定から所定の期間経過後は返還請求が不可能となる旨を定める。

◆特許法第123条

(特許無効審判)

第二百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一～七 (略)

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第二百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第二百十条の五第九項又は第一百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第二百十条の五第二項ただし書又は第一百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

2～4 (略)

第123条は無効審判における請求理由等について規定したものである。第1項第8号は、訂正審判、訂正請求における訂正の要件を満たさない場合を無効理由とする旨の規定であるところ、特許異議の申立てにおける訂正請求についても同様の規定を設けることとした。

◆特許法第126条

(訂正審判)

第二百二十六条 (略)

2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決(請求項ごとに申立て又は請求がされ

た場合にあつては、その全ての決定又は審決が確定するまでの間は、請求することができない。

- 3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4～7 (略)

- 8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

第126条は、訂正審判について規定したものである。第2項の規定において、無効審判に倣い、特許異議の申立てが特許庁に係属してから決定が確定するまでの間は訂正審判を請求できないこととした。

また、第8項において、無効審判の規定に倣い、特許が特許異議の申立てによって取り消された後には訂正審判を請求できないこととした。

なお、第3項で規定されている「一群の請求項」の略称に係る定義については、今般改正により最初に用いられることとなる第120条の5第4項に移行することとした。

◆特許法第131条の2

(審判請求書の補正)

第三百十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一・二 (略)

三 第三百三十三条第一項(第二百十条の五第九項及び第三百十四条

の二第九項において準用する場合を含む。)の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

2～4 (略)

第131条の2第1項第3号は、審判請求書が所定の方式に違反しているとして補正をすべきことを命じられた場合(第133条)に、命じられた事項についてする補正は、要旨を変更する場合であっても認められる旨について規定したものである。特許異議の申立て制度の訂正請求書において第120条の5第9項において第133条第1項を準用することに伴い、同条によって補正が命じられた場合についても、上記の補正が認められる場合を含めることとした。

◆特許法第139条

(審判官の除斥)

第三百三十九条 審判官は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。

- 一 審判官又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人であるとき、又はあつたとき。
- 二 審判官が事件の当事者、参加人若しくは特許異議申立人の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあつたとき。
- 三 審判官が事件の当事者、参加人又は特許異議申立人の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
- 四 (略)
- 五 審判官が事件について当事者、参加人若しくは特許異議申立人

の代理人であるとき、又はあつたとき。

六・七 (略)

第139条は、審判官の職務の関与についての除斥を規定したものである。特許異議の申立てにおける参加人又は特許異議申立人についても、第139条第1号から第3号まで及び第5号の規定において、審判官の除斥原因とした。

◆特許法第168条

(訴訟との関係)

第百六十八条 審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。

2～6 (略)

第168条第1項は、審判と訴訟等との関係について規定したものである。特許異議の申立ての手続と他の審判手続とが同時係属した場合等に、特許異議の申立てについての決定が確定するまで審判手続を中止して進行調整を行うことができる旨を規定した。また、同項を第120条の8において準用することにより、他の特許異議の申立ての決定又は審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまで、特許異議の申立ての審理手続を中止できることとした。

◆特許法第171条

(再審の請求)

第百七十一条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又

は参加人は、再審を請求することができる。

2 (略)

◆特許法第173条

(再審の請求期間)

第七十三条 再審は、請求人が取消決定又は審決が確定した後再審の理由を知った日から三十日以内に請求しなければならない。

2 (略)

3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により取消決定又は審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。

4 取消決定又は審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。

5 再審の理由が取消決定又は審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。

6 (略)

第171条は、再審の請求について規定したものであるところ、特許異議の申立てにおける取消決定に対しても再審を請求することができることとした。

また、第173条は、当該請求の期間について規定したものであって、上記と同様に特許異議の申立てについても所要の規定を設けた。

◆特許法第174条

(審判の規定等の準用)

第一百七十四条 第十四条、第十六条から第二十条の二まで、第二百十条の五から第二百十条の八まで、第三十一条第一項、第三十一条の二第一項本文、第三十二条第三項、第五十四条、第五十五条第一項及び第三項並びに第五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2～5 (略)

第174条は、再審における準用条文について規定したものであるところ、第1項を新設し、取消決定に対する再審について、特許異議の申立て及び審判に関する所要の条文を準用することとした。

◆特許法第175条

(再審により回復した特許権の効力の制限)

第一百七十五条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取得した当該物には、及ばない。

2 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権

の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。

一～五 (略)

◆特許法第176条

第七十六条 取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

第175条は、善意の第三者保護の観点から、再審によって回復した特許権の効力の制限について規定したものである。第1項及び第2項において、無効審判により無効にした特許権が再審により回復した場合と同様に、特許異議の申立てにおける取消決定により取り消した特許に係る特許権が再審により回復した場合に特許権の効力を制限することとした。

また、第176条は、再審によって特許権が回復した場合、前条と同様の趣旨により、当該第三者に与えられる通常実施権について規定したものである。無効審判により無効にした特許権が再審により回復した場合と同様に、特許異議の申立てにおける取消決定により取り消した特許に係る特許権が再審により回復した場合、善意に発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、通常実施権を有することとした。

◆特許法第178条

(審決等に対する訴え)

第七十八条 取消決定又は審決に対する訴え及び特許異議申立書、
審判若しくは再審の請求書又は第二百十条の五第二項若しくは第
百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、
東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該特許異議の申立てについ
ての審理、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
た者に限り、提起することができる。

3～6 (略)

① 特許異議の申立て等に係る決定に対する訴え(第1項)

第178条は特許異議の申立て等についての決定に対する訴えについて規定したものである。第1項は、取消決定、特許異議申立書の却下の決定及び訂正請求書の却下の決定に対する訴えの管轄について規定したものである。特許異議の申立ての審理については、審査官及び特許庁長官から独立した客観的立場で十分な審理を行う能力を有する審判合議体によりなされるものであり、権利者が十分主張立証を尽くす機会が保証された準司法的な手続を経ていることからみて、更に三級審を重ねることは徒に事件の解決を遅延させるものであること等の理由から、取消決定を受けた特許権者等が、これに不服がある場合には東京高裁に出訴できることとした。特許異議申立書の却下の決定及び訂正請求書の却下の決定に対する訴えについても同様の趣旨である。

② 訴えにおける当事者適格(第2項)

第2項は、不服の訴えを提起できる者について規定したものである。審判の場合と同様の趣旨から、本項において当事者に加えて特許異議の申立

てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者についても規定した。

◆特許法第181条

(審決又は決定の取消し)

第八十一条 (略)

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、更に審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決又は決定の取消しの判決が、第二百十条の五第二項又は第三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決又は決定を取り消さなければならない。

第181条第2項は、審決又は決定の取消しの判決が確定した場合の審理手続について規定したものである。審判における審決取消しの場合と同様に、特許異議の申立ての決定の取消しに対しても適用されることとした。

◆特許法第184条の18

(拒絶理由等の特例)

第八十四条の十八 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第一百十三条第一号及び第五号並びに第二百二十三条第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第一百十三条第五号及び第二百二十三条第一項第五号中「外国語書面」にとあるのは「第

百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

第184条の18は、外国語書面出願の拒絶理由及び無効理由について、外国語特許出願にも適用する旨を規定するものである。外国語書面出願の申立理由についても同様の規定を適用するために所要の規定を設けることとした。

◆特許法第184条の19

(訂正の特例)

第百八十四条の十九 外国語特許出願に係る第百二十条の五第二項及び第百三十四条の二第一項の規定による訂正及び訂正審判の請求については、第百二十六条第五項中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、「外国語書面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

第184条の19は、外国語特許出願に係る特許についても、外国語書面出願に係る特許の訂正と同様の範囲で、訂正審判又は無効審判の手続中における特許の訂正ができるよう所要の読替えを規定している。特許異議の申立ての手続中における特許の訂正についても同様の規定を適用するため、所要の規定を設けることとした。

◆特許法第185条

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特例)

第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第

二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第一百一十一条第一項第二号、第一百四十三条第三項(第七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十三條第三項、第二百五条、第二百二十六条第八項(第三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第二百二十八条(第二百二十条の五第九項及び第三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第三十二条第一項(第七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第七十五条、第七十六条若しくは第九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

第185条は、二以上の請求項に記載された発明について特許がされた場合、本条に掲げた条文を解釈するに際しては、請求項の数に応じた特許処分が行われ、請求項の数だけの特許権が存在するとみなす規定したものである。二以上の請求項に係る特許に対する特許異議の申立てにおける取消決定の確定、訂正決定の確定の解釈に適用する旨の規定を設けることとした。

◆特許法第193条

(特許公報)

第九十三条 (略)

2 特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

一～三 (略)

四 第四十八条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による出願審査の請求

五 (略)

六 特許異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれら
の取下げ

七 特許異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又
は再審の確定した決定若しくは確定審決(特許権の設定の登録又
は出願公開がされたものに限る。)

八～十 (略)

第193条は特許公報について規定したものである。第2項第6号及び第7号において、審判の規定に倣い、特許異議の申立てにおける請求、取下げ及び確定した決定等を公報に掲載することとした。

なお、第2項第4号の規定については「第1章 救済措置の拡充等」参照。

◆特許法第194条

(書類の提出等)

第百九十四条 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、特許異議の申立て、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

2 (略)

第194条は、手続の処理のために必要な書類の提出等について規定したものである。審判及び再審の場合と同様に、特許異議の申立手続以外の手続を処理するために必要な書類等の提出を求めることができる旨の規定を設けることとした。

◆特許法第195条の4

(行政不服審査法による不服申立ての制限)

第九十五条の四 査定、取消決定又は審決及び特許異議申立書、審判若しくは再審の請求書又は第一百二十条の五第二項若しくは第一百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

第195条の4は行政不服審査法による不服申立ての制限について規定したものである。第178条に規定する決定に対しては東京高裁に出訴できることから、行政不服審査法による不服申立てを制限する旨を規定した。なお、維持決定についても、第114条第5項において「不服を申し立てることができない」と規定されていることから、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

◆特許法第197条

(詐欺の行為の罪)

第九十七条 詐欺の行為により特許、特許権の存続期間の延長登録、特許異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。

第197条は、詐欺の行為の罪について規定したものである。審決の場合と同様に、詐欺の行為により特許異議の申立ての決定を受けた者に対して刑罰の対象に含めることとした。

◆特許法第199条

(偽証等の罪)

第百九十九条 (略)

2 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は特許異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減輕し、又は免除することができる。

第199条は、偽証等の罪、具体的には第1項で虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときの罪について規定し、第2項で前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は審決が確定する前に自白したときは、その刑を減輕し、又は免除できると規定したものである。第2項において、審判の場合と同様に、特許異議の申立ての審理において偽証の罪を犯した者が特許異議の申立てについての決定の確定前に自白した場合に、刑の減輕又は免除の対象とすることとした。

◆特許法第202条

(過料)

第二百二条 第百五十一条(第七十一条第三項、第百二十条(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百七十四条第二項から第四項までにおいて準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその囑託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。

第202条は、過料について規定したものであるところ、審判の場合と同様に、特許異議の申立てに係る審理における証拠調べにおいて宣誓をした

者が虚偽の陳述をした場合に過料の対象とすることとした。

◆特許法 別表

別表(第九十五条関係)		
	納付しなければならない者	金額
一～十 (略)		
十一	<u>特許異議の申立てをする者</u>	<u>一件につき一万六千五百円に 一請求項につき二千四百円を 加えた額</u>
十二	<u>特許異議の申立てについての 審理への参加を申請する者</u>	<u>一件につき一万千円</u>
十三～十六 (略)		

新たな特許異議の申立て制度の創設に伴い、別表において、(1)特許異議の申立ての手数料、及び、(2)特許異議の申立ての審理への参加の手数料の上限額を新たに規定した。特許異議の申立ての手数料については、実費を勘案しつつ、特許無効審判よりも低廉なものとして制度の利用促進を図るべきといった政策的観点も踏まえ設定した。

(3) 特許無効審判の請求人適格の変更

◆特許法第123条

<p>(特許無効審判)</p> <p>第二百三条 (略)</p> <p>2 <u>特許無効審判は、利害関係人(前項第二号(特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。))又は同項第六号に該当することを理由として特許無効審判を請求する場合にあつては、特許を受ける権利を有する者)に限り請求することができる。</u></p>

3・4 (略)

第123条は、特許無効審判について規定しており、第2項において、特許無効審判の請求をすることができる者(請求人適格)について規定している。

旧制度と特許無効審判が併存していた平成15年の法改正前の旧特許法においては、前者の申立人適格は何人も有していたのに対し(旧特許法第113条)、後者の請求人適格は利害関係人のみがこれを有するものとされていた(明記はされていなかったが、産業財産権関連法においては、請求人適格について明示的な規定がない場合には利害関係人のみが請求人適格を有するとの解釈が判例上蓄積していた)。そして、平成15年の法改正において、旧制度を特許無効審判制度に一本化するに際し、特許無効審判を「何人も」請求することができる旨を第123条第2項において規定した。

今般、請求人適格を限定しない特許異議の申立て制度を創設するに際し、旧制度と特許無効審判が併存していた時と同様に、特許無効審判の請求人適格を利害関係人に限定することとした。あわせて、平成15年の法改正前の旧特許法下では明記されていなかった請求人適格について、利害関係人であることを明確化する規定を第123条第2項に確認的に設けることとした。ただし、明確化することで、旧特許法下よりも請求人の適格性の判断を手続上厳格にすることにはならない。

なお、利害関係人に該当するか否かは個々の事件で個別に判断されることになるが、例えば「実際に特許権侵害で訴えられている者」、「類似の特許を有する者」、「特許発明と同種の製品を製造する者」等がこれまでの裁判例で利害関係人と認められている。

◆特許法第125条の2

(延長登録無効審判)

第百二十五条の二 (略)

2 延長登録無効審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3・4 (略)

第125条の2は、特許権の存続期間の延長登録の有効性を争うものとして、存続期間の延長登録の無効審判に関して規定したものである。明示的な規定はないが利害関係人のみが請求人適格を有すると解釈されるところ、今般の第123条第2項における請求人適格の明文化に倣い、本条においても第2項を新設し、存続期間延長登録に係る無効審判の請求人適格を利害関係人に限定する旨を確認的に明文化することとした。

◆特許法第104条の3

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 (略)

2 (略)

3 第二百三十三条第二項の規定は、当該特許に係る発明について特許無効審判を請求することができる者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

第104条の3第3項は、冒認者の権利行使に対する無効の抗弁を主張できる者の範囲を規定したものであって、同項において第123条第2項を引用し、冒認等(第123条第1項第2号(特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。))又は同項第6号に該当すること。)を理由とする無効の抗弁について、特許を受ける権利を有する者以外の者であっても侵害訴訟等に

において無効の抗弁を主張できる旨が規定されていたが、今般の第123条第2項において、特許無効審判の請求人適格を利害関係人とし限定したことに伴い、第104条の3第3項に規定する侵害訴訟における攻撃又は防御の方法を提出できる者の範囲に特許無効審判を請求することができる者以外も含まれる旨を規定するために所要の改正を行った。

4. 他法の関連改正

◆商標法第46条

(商標登録の無効の審判)

第四十六条 (略)

2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3 第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

4 (略)

◆商標法附則第14条

(書換登録の無効の審判)

第十四条 (略)

2 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

3 第一項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。

4 第四十六条第三項及び第四項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。

商標法第46条は、商標登録の無効審判について規定したものである。請求人適格について、明示的な規定がないが利害関係人のみが請求人適格を有すると解釈されるところ、今般の特許法第123条第2項における請求人適格の明確化に倣い、商標法第46条においても第2項を新設し、商標登録に係る無効審判の請求人適格を利害関係人に限定する旨を確認的に明文化することとした。

商標法附則第14条は、書換登録に対する無効審判について規定したものであって、上記と同旨により、所要の措置を講ずることとした。

5. 施行期日及び経過措置

(1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲において政令で定める日から施行する(附則第1条本文)。

(2) 経過措置

◆附則第2条第16項

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～15 (略)

16 新特許法第百十三条の規定は、この法律の施行前に旧特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行がされた特許については、適用しない。

17・18 (略)

附則第2条第16項は、特許異議の申立て制度の創設に伴う経過措置について規定したものである。

今般、強く安定した権利を早期に設定する観点から新たな特許異議の申立て制度を創設する改正を行ったが、このような安定した権利に対するニーズは改正法の施行前にした特許出願についても生じている。このため、特許異議の申立て制度は、改正法第1条の規定の施行前にした特許出願についても適用することとした。ただし、特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(いわゆる特許掲載公報)の発行がされた特許については、従前の例によるものとした。

◆附則第2条第17項

(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～16 (略)

17 この法律の施行前に請求された特許無効審判については、新特許法第二百二十三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

18 (略)

附則第2条第17項は、従来特許無効審判の請求人適格は何人も有していたものを、特許異議の申立て制度の創設に伴い、請求人適格を利害関係人に限る旨の規定を設けたことに伴う経過措置について規定したものである。

改正法施行前に請求された審判については、改正特許法の規定により導入される新たな扱いを途中から適用するのではなく、改正法施行前の規定に基づき、その手続を一貫したものとすることが適当である。そこで、その審判の取扱いについては、その審決が確定するまでは、改正前の規定を適用することとした。