

特許異議申立制度の運用の現状と効果的な活用

The Current Situation of the Opposition System and Proposals for Effective Use

浅見 節子*
Setsuko ASAMI

〔抄録〕

2014年（平成26年）の特許法改正により異議申立制度が導入され、2015年4月1日に施行された。本稿では、改正に至る経緯、異議申立制度の概要、統計情報を紹介したうえで、最近の運用の状況を分析する。その後、他の文献による分析や訴訟の状況、欧米の状況を説明し、本制度の効果的な活用について提言する。

最近の運用状況の分析は、2018年前半に異議申立がなされた案件（約500件）を対象とした。その審理結果は、維持（訂正無）が38%、維持（訂正有）が49%、取消が11%であり、旧異議申立制度における審理結果（維持（訂正無）が22%、維持（訂正有）が39%、取消が37%（2003年））と比較すると、維持決定となるものが多く、取消決定となるものが少ない。その原因として考えられるのは、①取消をする際には、取消理由通知に加えて決定の予告を行い、特許権者には訂正の機会が2度与えられること、②特許権者は審判合議体と面接や電話応対をして、訂正する前に審判合議体の意向を知ることができることが挙げられる。②については、特に維持（訂正有）において、面接が効果的に利用されている。

異議理由としては、①取消の中では記載要件違反のみが相対的に多く、②維持（訂正有）では、進歩性欠如だけでなく新規性欠如や記載要件違反を含むものや拡大先願が多く、③維持（訂正無）では、進歩性欠如のみや進歩性欠如と記載要件違反が多い。訂正により請求項を減縮させるためには、進歩性欠如のみでなく、新規性欠如や記載要件違反など他の理由を組み合わせることが有効であると考えられる。また証拠として提示する文献としては、拒絶理由通知などですでに利用されている文献も検討すべきである。

欧米の同様な制度との比較においても日本では取消率が低い。この理由として、欧米の制度は当事者対立構造であり、結論に対しては特許権者だけでなく、異議申立人も不服を申し立てることができるなどの相違があり、日本の制度設計によるところが大きいと考えられる。

はじめに

2014年（平成26年）の特許法改正により異議申立制度が導入され、2015年4月1日に施行された。施行から4年が経ち、本制度の運用状況が明らかになってきたことから、その状況を分析する

とともに、本制度をどのように活用すべきかを検討する。

本稿においては、改正に至る経緯、異議申立制度の概要、統計情報を紹介したうえで、最近の運用の状況を分析する。その後、他の文献による分

* 東京理科大学 経営学研究科 技術経営専攻 教授
Professor, Graduate School of Management, Department of Management of Technology, Tokyo University of Science

析や訴訟の状況、欧米の状況を説明し、制度の効果的な活用について提言する。

1. 改正に至る経緯

(1) 制度の変遷

1885年（明治18年）に専売特許条例が制定され、1888年（明治21年）の特許条例において無効審判制度が導入された。1921年（大正10年）の特許法では、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、1959年（昭和34年）の現行特許法にも引き継がれた。1970年（昭和45年）の改正時には、出願公開制度及び審査請求制度が導入され、審査的的確性及び迅速性の向上を目的に、特許付与前の情報提供制度が導入された。

1994年（平成6年）の法改正において、特許付与前の異議申立制度が廃止され、特許付与後の異議申立制度に改められた。特許付与前の異議申立制度は、全ての権利につき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や、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など迅速な権利付与の点で問題があったためである。

2003年（平成15年）の法改正において異議申立制度が廃止された。異議申立制度と無効審判制度が併存することに起因する問題点として、異議申立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、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、特許権者が複数の事件に対応する負担を負うことや、異議申立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挙げられた。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・一本化する改正がなされた。

2011年（平成23年）の法改正では、無効審判等の紛争処理制度の見直しがなされた。審理の結果、特許を取り消された権利者が、出訴して不服を申し立てた際に訂正審判を請求することができると、裁判所と特許庁の間で事件が往復する、いわゆる「キャッチボール現象」が起きる。そこで、無効審判における審決の予告の導入により訂正請求の機会を確保し、審決取消訴訟後の訂正審判の請求を禁止した。

(2) 改正の際の問題の所在

産業構造審議会・知的財産分科会報告書「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」（2013年9月）（以下、「報告書」という。）では、「問題の所在」として以下の5点を挙げている。

- ① 無効審判による特許付与の見直し機能の包摂の限界と特許の質への懸念
- ② グローバルな権利取得・活用に対する悪影響
- ③ 第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制度の機能低下
- ④ 特許無効化資料の抱え込み
- ⑤ 審査官へのフィードバック機能の欠如

このうち重要な事項として、①と③が挙げられよう。

①については、以下のように説明されている。

異議申立制度の廃止後、無効審判の請求件数は一時的には増えたものの、法改正前の水準で推移しているため、異議申立制度に対するニーズを無効審判に吸収するという法改正時に期待された効果は十分に得られていない。これに関連し、口頭

審理を原則とする無効審判は負担が大きく、製造までは行わない大学等にとって利用し難いとの指摘や、地方ユーザーにとって時間やコストの面で不利であるとの指摘もある。瑕疵ある特許権が、見直しの機会なくそのまま存在し続けている可能性があり、特許の質に対する懸念がある。

③については、以下のように説明されている。

先行技術調査の対象となる文献が年々増大し、外国語文献、特に中国・韓国の公報等の文献も増えているなか、第三者の知見を活用するための仕組みの重要性は年々高まっている。異議申立制度の廃止後、特許付与前の情報提供制度の利用が、2003年の約4,700件から2009年の約7,600件へと増加し、その代替として機能してきたが、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く、ユーザーにとって負担であるうえ、審査の早期化により情報提供の機会が十分にならないまま特許になるものが増加し、特に、出願公開前に特許査定される場合には、第三者が情報提供できる機会が全くない。

2. 現行の異議申立制度の概要

現行の異議申立制度（以下、「現行制度」といい、旧異議申立制度を「旧制度」という。）の概要は以下のとおりである。

異議申立制度は、①特許権の設定登録後の一定期間に限って申立てができることとし、②申立理由は、権利帰属に関する事由は含まず公益的事由のみに限定し、③当事者の手続関与負担を軽減し、書面審理とする。

申立人適格については、特許の見直しの契機を広く求めるため、何人も申立ができるとする。申立人の手続への関与については、申立人が希望する場合であって、特許権者により特許の訂正がなされた場合に、申立人が意見を提出できるように

する。

申立期間は、当事者の書面による主張を審判合議体による職権審理により補い得ることで申立人の負担が軽減されていることを踏まえ、特許権者の負担軽減、権利の早期安定化の観点から、6月とする。

無効審判や侵害訴訟における無効の抗弁との関係において一事不再理は適用せず、また審理の結果、特許の取消を受けた特許権者は、不服がある場合は知的財産高等裁判所に出訴でき、特許維持の場合、申立人は不服を申し立てることができない。

特許権者の防御手段として、異議申立の手続において、特許の訂正ができる。2011年の法改正で無効審判に審決の予告を創設した趣旨を踏まえ、異議申立制度においても、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（これを「決定の予告」という。）、訂正の機会を特許権者に与える。

3. 統計情報

特許庁のホームページや特許行政年次報告書において公表されている統計情報は以下のとおりである。

(1) 異議申立件数の推移

表1(次頁)に示すように、現行制度における異議申立件数は、権利単位で2016年、2017年は1,200件超であり、2018年は1,100件を下回っている。2018年の異議申立は、2017年の後半と2018年の前半の特許公報が発行されたものに対してなされることから、対象件数を両年の特許登録件数の平均とすると、2018年の異議申立率は約0.6%であり、2016年、2017年も同様である。旧制度(2003年)と比較すると、件数で約3分の1、申立率で約5分の1である。

(2) 異議申立の審理結果

特許庁ホームページによれば、2015年4月～2017年9月末に異議申立がされた2,512件の、2018年12月末時点における審理結果は、維持（訂正無）が879件（35.0%）、維持（訂正有）が1,269件（50.5%）、異議申立の対象請求項の全て又は一部が取り消されたもの（取消）が284件（11.3%）、異議申立の対象請求項が全て削除されたことにより異議申立が却下されたもの（却下（訂正有））が23件（0.9%）、却下（訂正無）3件（0.1%）、取下げ8件（0.3%）、審理中のもの46件（1.8%）である¹⁾（図1参照）。

報告書によれば、2003年における旧制度における審理結果は、維持（訂正無）が671件（22%）、維持（訂正有）が1,186件（39%）、異議申立の対

象請求項の全部又は一部取消が1,136件（37%）、却下・取下げが62件（2%）であったことから、現行制度においては取消の割合が大きく減少していることがわかる（図2参照）。

(3) 無効審判のデータ

異議申立制度との比較のため、無効審判のデータを紹介する。

表2（次頁）に示すように、無効審判の請求件数は2015年までは年間200件台であり、現行の異議申立制度が本格的に始まった2016年以降は100件台となっている。無効審判の請求成立率は2009年には50%であったが、その後減少傾向にあり、2018年には20%を下回っている。

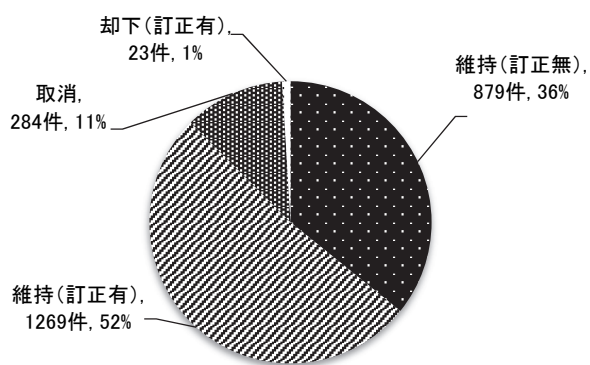
[表1] 異議申立件数・特許登録件数の推移

	2001年	2002年	2003年		2015年	2016年	2017年	2018年
異議申立件数*1	3,536	3,150	3,896		364*2 (389)	1,214 (1,334)	1,251 (1,371)	1,075 (1,172)
特許登録件数	121,742	120,018	122,511		189,358	203,087	199,577	194,525

(注) *1 異議申立は権利単位の件数。カッコ内は申立件数。

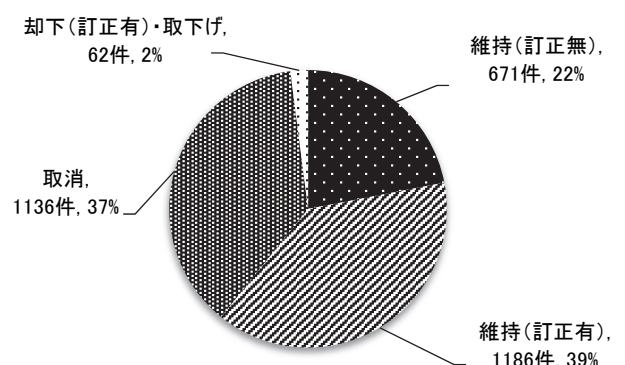
*2 現行制度は2015年4月1日以降に特許公報が発行された案件が対象であり、異議申立期間は特許公報の発行から6月であるので、異議申立がなされたのは2015年10月～12月がほとんどであり、実質的に3月分が対象となっている。

[図1] 2015年4月～2017年9月に異議申立がされた事件(2,512件)の審理結果



(注) 2018年12月末時点(却下(訂正無)3件, 取下げ8件, 審理中(46件)を除く)。

[図2] 2003年に異議申立がされた事件(3,055件)の審理結果



[表 2] 無効審判の請求件数・最終処分件数の推移

		2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
請求件数		257	237	269	217	247	215	231	140	161	159
最終処分件数	請求成立*1	123	102	91	73	43	37	39	56	35	19
	請求不成立*2	123	129	140	145	139	106	144	125	108	84
	取下・放棄	37	23	28	32	29	41	36	42	24	22
請求成立率(%)*3		50	44	39	33	24	26	21	31	24	18

(注) *1 請求成立には一部成立を含む。

*2 請求不成立には取下を含む。

*3 請求成立率：請求成立（含一部成立）／請求成立（含一部成立）＋請求不成立（含取下）

4. 異議申立がなされた案件の分析

現行の特許異議申立制度においては、旧制度に比べて特許が取消となるものの割合が低くなっている。その原因について、異議申立がなされた最近の案件を対象とし、いくつかの観点から分析する。

(1) 分析の対象

2019年5月に特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)の機能の改善がなされ、異議申立案件について、異議決定以外に、取消理由通知や面接記録などの特許庁が作成した書類も掲載されるようになり、また異議申立がなされた案件については、審理中の案件も掲載されるようになった。この機能を利用して異議申立がなされた案件を分析する。

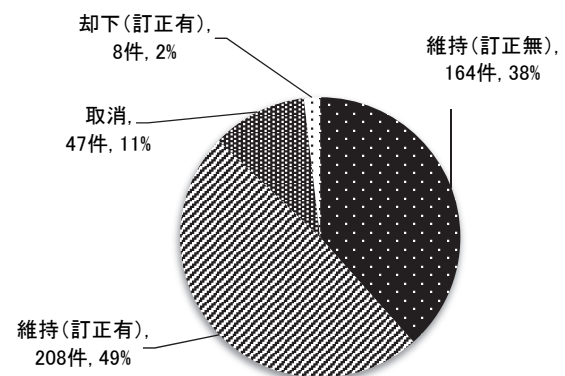
分析の対象は、比較的新しいものとし、平均審理期間が7.2月(2018年)であることから、多くの案件について異議決定がなされていると考えられる2018年1月～6月に異議申立がなされた案件とした。案件数は527件であり、そのうち特許情報プラットフォームに掲載されているのは499件であった²⁾。

(2) 審理結果の内訳

499件のうち、維持(訂正無)が164件(33%)、維持(訂正有)が208件(42%)、異議申立の対象請求項の全て又は一部が取り消されたもの(取

消)が47件(9%)、異議申立の対象請求項が全て削除されたことにより異議申立が却下されたもの(却下(訂正有))が8件(2%)、審理中のものが70件(14%)であり、異議の取下げと、期間経過後の異議申立のため却下された案件がそれぞれ1件あった。比較的新しい案件を対象にしたので審理中のものがやや多いが、それを除くと、維持(訂正無、訂正有)や取消の割合は、図1の特許庁公表のデータとほぼ同じである(図3参照)。

[図 3] 2018年1月～6月に異議申立された事件の審理結果



(注) 2019年6月末時点。却下(訂正無)(1件)、取下げ(1件)、審理中(70件)を除く。

(3) 審理結果別の異議理由

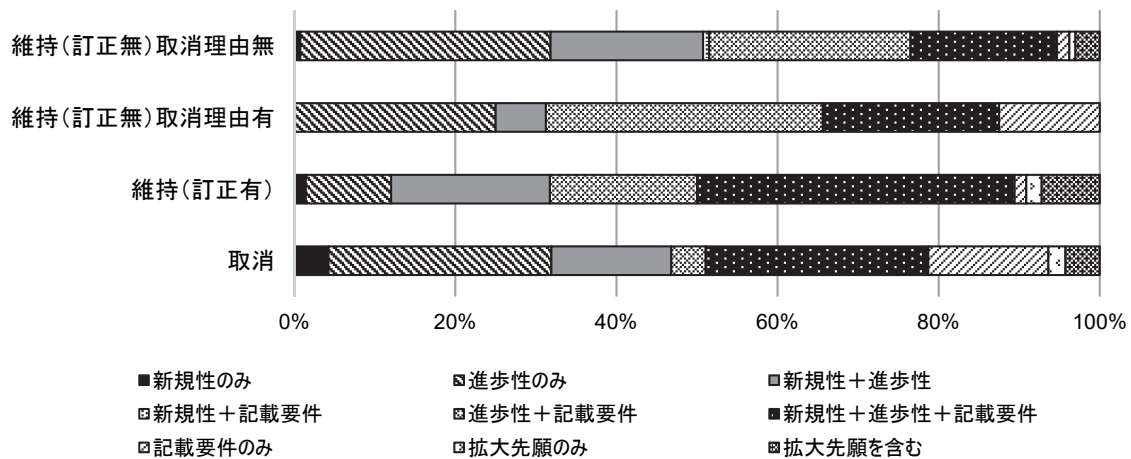
審理結果別の異議理由を表3及び図4、図5(次頁)に示す。

[表 3] 審理結果別の異議理由

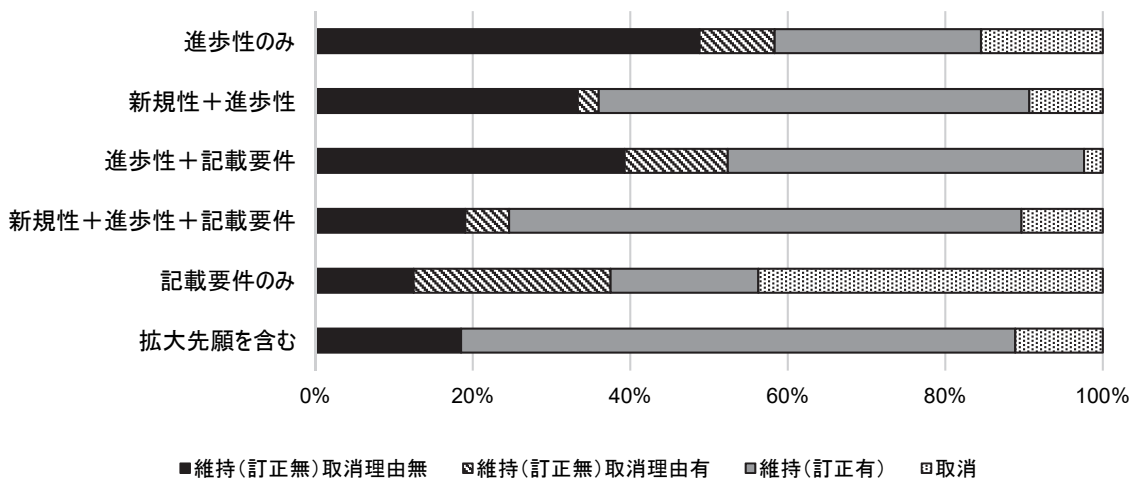
	新規性のみ	進歩性のみ	新規性+進歩性	新規性+記載要件	進歩性+記載要件	新規性+進歩性+記載要件	記載要件のみ	拡大先願のみ	拡大先願を含む	計
維持（訂正無） 取消理由無	1	41	25	1	33	24	2	1	4	132
維持（訂正無） 取消理由有	0	8	2	0	11	7	4	0	0	32
維持（訂正有）	3	22	41	0	38	82	3	4	15	208
取消	2	13	7	0	2	13	7	1	2	47
却下	1	1	3	0	1	2	0	0	0	8

(注) 異議決定に記載された決定分類に基づく。

[図 4] 審理結果別の異議理由の割合



[図 5] 異議理由別の審理結果の割合



(注) 異議理由として 10 件以上のものを掲載している。
表 3 の「拡大先願のみ」と「拡大先願を含む」とを合わせて「拡大先願を含む」としている。

(4) 取消決定の分析

取消決定の割合は旧制度と比べて大きく減少しているが、どのような場合に取消決定がなされているかを、取消決定がされた 47 件について分析した。47 件中、取消理由通知に対して応答がなかったものが 25 件 (53%)、決定の予告に対し応答がなかったものが 14 件 (30%) あり、決定の予告に対して意見書が提出されたものが残りの 8 件 (17%) であった。取消決定がなされた案件のうち、応答がなかった 39 件 (83%) については、実質的に特許権者の承諾がなされたものといえ、取消決定をする際には特許権者の納得が得られるよう、慎重な審理がなされていると考えられる。

取消決定となった案件の異議理由において、他の結果と比べて相対的に多いのは、「記載要件のみ」の異議理由である。

なお、異議申立がなされた請求項全てが訂正により削除された場合は異議却下となるが、異議却下となった 8 件については異議申立が成功したといえる。その異議理由は、「進歩性を含むもの」が 7 件であり、「新規性のみ」が 1 件である。

(5) 維持決定(訂正無)の分析

維持決定(訂正無)の案件は 164 件であるが、そのうち取消理由が通知されたものは 32 件であり、訂正をせずに意見書のみで維持決定がなされている。残りの 132 件(決定全体の 31%)は取消理由が通知されずに維持決定がなされており、異議申立をしても取消理由に採用されないケースが少なからずある。

取消理由が通知されて訂正されずに維持決定となったものは、「進歩性+記載要件」、「記載要件のみ」の異議理由が多く、取消理由が通知されずに維持決定となったものは、「進歩性のみ」、「新規性+進歩性」、「進歩性+記載要件」の異

議理由が多い。進歩性に関しては、取消理由が通知されないことが多いが、組み合わせるための動機付けを重視する最近の実務の傾向を反映しているのではないかと考えられる。

(6) 維持決定(訂正有)の分析

維持決定(訂正有)の案件は 208 件であるが、2 回以上の訂正がなされているものが 43 件、決定の予告後にのみ訂正したものが 13 件あり、特許権者としては、決定の予告があることを前提として対応していることが窺える。

異議理由として他の結果と比べて多いのは、「新規性+進歩性」、「新規性+進歩性+記載要件」であり、訂正して特許請求の範囲を減縮させるためには、複数の理由を挙げるのが効果的であると考えられる。また「拡大先願を含む」ものが多いのも特徴的であるが、訂正して特許請求の範囲が減縮されることにより、この理由が解消されることが多いと考えられる。

(7) 面接・電話対応の分析

異議申立の手續において、特許権者は審判合議体に面接を申し込むことができ、また電話による対応を求めることもできる。異議申立の手續において、どの程度面接や電話対応が活用されているのかを調査した。

上記 499 件のうち、面接・対応の記録があるものは 73 件あり、面接記録があるものは 50 件で、対応記録のみのは 23 件であった。記録のある 73 件のうち、審理結果が維持(訂正有)となったものが最も多く 44 件(維持(訂正有)案件全体に対し 21%。44 件中、28 件は面接あり。)、維持(訂正無)は 8 件(維持(訂正無)案件の 5%)、取消は 2 件(取消案件の 4%)、審理中のものは 19 件(審理中案件の 27%)であった。

取消理由が通知された場合、訂正請求書が提出されることが多いが、その提出前に面接を行うことが多くなされている。また決定の予告の前に面接がなされ、決定の予告の通知後に訂正請求書を提出している事例や、決定の予告後に面接をして、その後訂正請求書を提出している事例も見られた。いずれの場合でも、維持決定となっている事例がほとんどである。

面接記録は面接の具体的な内容が記録されていることは少なく、「審判合議体は被申立人の説明を理解した。」という選択肢に○が付されていて、それ以上の記載がないものが多い。

一方、応対記録には、訂正案や意見書案が添付されていることが多く、特許権者が事前に訂正案などを送付して審判合議体の意向を知ったうえで、訂正請求書を提出し、維持決定に至るケースが多い。

面接は審査の段階でも多用されており、面接をすることによって審査官の意向を事前に知ることができ、特許査定につなげることができることが報告されているが³⁾、異議申立においても、面接や電話応対は活用されており、結果として維持決定が多くなっているといえる。

5. 現行制度の運用に関する他の文献による分析

現行制度に関して分析した文献として、以下のものが挙げられる。

「特許異議申立に関する分析⁴⁾」においては、異議理由の取消理由通知への採用率を根拠条文ごとに示しており、新規性欠如や明確性要件違反が約 60%で最も高く、進歩性欠如は約 50%、サポート要件違反は約 55%、実施可能要件違反は約 42%であることが示されている。新規性欠如の証拠については、拒絶理由通知で提示された文献が使用

されているものが約 18%あり、この場合の取消理由通知率やそれに対する訂正請求率は、審査で提示された文献が使用されていないものと同率であることも示されている。これらのことから、拒絶理由通知で使用された文献であっても、新規性欠如の異議申立の証拠として有用であると述べている。

「特許審査の質の評価に関する一考察⁵⁾」においては、異議申立がなされて取消又は訂正された案件のうち PCT 出願であって日米欧で審査のファーストアクションがなされた案件を対象として、新規性又は進歩性を否定する証拠として提示された文献を分析している。証拠として提示された文献としては、審査において提示されている文献を使用することが一定数あること、日本の特許文献の提示が多いこと、また提示される文献は本件発明と同じ技術分野の日本の特許文献が多いとされており、審査において使用された文献の提示も有用であることが示されている。

「日本の異議申立制度の検討⁶⁾」においては、2015 年の異議申立案件の分析をし、異議申立人に厳しい異議決定が出される傾向があること、具体的な案件において欧州特許庁の結論と比較し、日本の取消率は相対的に低いことが示されている。改善すべき点として、異議申立と無効審判の審判官は共通することが多いが、新たな審判官が担当すべきこと⁷⁾や、異議申立人の意見書提出期間 (30 日) が取消理由通知の意見書提出期間 (60 日) に比べて短いことが挙げられている⁸⁾。

6. 取消決定の決定取消訴訟の状況

異議申立により取消決定がなされた場合、特許権者は出訴することができるが、その状況は表 4 (次頁) のとおりである。

[表 4] 取消決定の決定取消訴訟の推移

	2016年	2017年	2018年
出訴件数	3	11	5
請求棄却	-	1	3
決定取消	-	2	8

(注) 特許行政年次報告書 2019 による。

2019 年前半までに判決が言い渡された事件は 17 件であり、請求棄却は 4 件（2017 年 1 件，2018 年 3 件），決定取消は 13 件（2017 年 2 件，2018 年 8 件，2019 年前半 3 件）であり，取消決定の維持率は 24% であり，取り消されるものが多い。

2019 年前半までの判決一覧表を表 5（次頁）に示す。

請求棄却となった 4 件の主な争点は，進歩性 1 件，記載要件 2 件，拡大先願 1 件である。

決定取消となった 13 件の主な争点は，進歩性 3 件，「新規性+進歩性」2 件，「進歩性+記載要件」4 件，記載要件 1 件，拡大先願 1 件，「進歩性+拡大先願」1 件，発明該当性 1 件である。

審判合議体では 1 件について訂正が新規事項で

あるとし，他の 1 件について訂正が原文新規事項であるとしてそれぞれ訂正を認めなかったが，判決では訂正を認めている。

比較のため，表 6 に無効審判の審決取消訴訟の状況を示す。

無効審判の審決件数が 200 件台～100 件台／年であるのに対し，出訴件数は 2017 年までは 100 件台であることから，半数以上が出訴されている。審決維持率は年によって変動はあるものの，10 年間の平均は全体で 70% であり，無効成立の審決の場合は 65%，無効不成立の審決の場合は 72% であり，取消決定の決定取消訴訟と比べて審決維持率は高いといえる。

異議申立における取消決定の決定取消訴訟では，特許権者が原告であり，特許庁長官が被告になることから，その構造としては拒絶査定不服審判の審決取消訴訟と同様である。拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の結果を表 7（次々頁）に示すが，拒絶審決の維持率は 80% 以上であり，取消決定の決定取消訴訟と比べて格段に高いといえる。

[表 6] 無効審判の審決取消訴訟の推移

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年
出訴*1	180	155	165	172	120	115	117	109	107	79
無効成立・請求棄却	46	27	21	25	18	16	13	13	9	12
無効不成立・請求棄却	33	39	47	47	57	31	28	37	41	53
無効成立・審決取消*2	22	12	10	12	11	13	7	8	14	1
無効不成立・審決取消*2	7	13	15	20	18	23	18	14	18	12
審決維持率 (%) *3	73	73	73	69	72	57	62	69	61	83

(注) 知財高裁ホームページの判決データベースより取得。

*1 出訴件数は特許行政年次報告書 2019 による。

*2 審決取消には一部取消を含む。

*3 審決維持率：請求棄却／請求棄却+審決取消（含一部取消）

[表 5] 取消決定の決定取消訴訟の判決一覧

訴訟番号	異議番号 特許番号	判決結論	主な争点	発明の名称	訂正の有無	面接・ 対応	判決後	備考
平成 29(行ケ)10229	2016-700469 5823767	請求棄却	進歩性	ゴルフスイングの計測解析システム及び計測解析方法	○●	×	確定	
平成 29(行ケ)10045	2016-700138 5764329	請求棄却	サポート要件 実施可能要件	低比重リボタンパク質受容体関連タンパク質6(LRP6)	×	●	確定	取消理由通知に対して応答がなかったため、主任審判官は、取り消すことを特許権者に確認し、対応記録を作成した。
平成 28(行ケ)10205	2015-700019 5694588	請求棄却	実施可能要件 明確性要件	加工飲食品及び容器詰飲料	○	×	確定	取消決定が確定したため、無効審判は却下となった。
平成 29(行ケ)10167	2016-700150 5771021	請求棄却	拡大先願	積層フィルム	○●	×	確定	
平成 29(行ケ)10130	2016-700009 5746620	決定取消	進歩性	白色反射材及びその製造方法	○●	×	維持決定	引用発明の認定の誤りであるとして、取消決定を取り消した。
平成 29(行ケ)10062	2016-700433 5818959	決定取消	進歩性	半導体デバイス	○	○●	維持決定	引用発明の認定の誤りであるとして、取消決定を取り消した。
平成 29(行ケ)10117	2016-700611 5845033	決定取消	進歩性	マイクログラフ・ニューモニエ検出用イムノクロマトグラフィー試験デバイスおよびキット	●	○○	審理中(サポート要件・実施可能要件違反の取消理由通知)	引用発明の認定の誤りであるとして、取消決定を取り消した。
平成 29(行ケ)10072	2015-700324 5739965	決定取消	新規性 進歩性	ポリアルキルシルセスキオキサン粒子	×	×	維持決定	異議申立人が実験成績証明書を提出したが、判決では採用されず、引用発明の認定の誤りであるとして、取消決定を取り消した。
平成 30(行ケ)10109	2017-700609 6043844	決定取消	新規性 進歩性	ゲーム制御方法、サーバ装置及びプログラム	●	○	維持決定	引用発明の認定の誤りであるとして、取消決定を取り消した。
平成 29(行ケ)10230	2016-701074 5923887	決定取消	進歩性 サポート要件 実施可能要件	ポリイミド、及びポリイミド前駆体	○●	×	維持決定	主引用発明に周知技術を適用しても本件発明の構成に到らないなどとして、取消決定を取り消した。
平成 28(行ケ)10278	2015-700094 5702494	決定一部取消	進歩性 サポート要件 実施可能要件 新規事項	ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態	○△●	×	判決に従い、一部の請求項は取消し	判決においては、一部の請求項は分割要件違反のため出願日が繰り下がり、進歩性欠如と判示された。
平成 29(行ケ)10085	2016-700153 5770412	決定取消	進歩性 明確性要件 新規事項	電力変換装置	○●△	●○	維持決定	取消決定においては、新規事項であるとして訂正を認めず、進歩性欠如により取り消したが、判決においては新規事項ではないと判示した。
平成 30(行ケ)10032	2016-700688 5854504	決定取消	進歩性 サポート要件 明確性要件 原文新規事項	直接法による複合材料部品の製造のための一定の幅を有する新規の中間材	○△●△	×	維持決定	取消決定においては、原文新規事項であるとして訂正を認めず、進歩性欠如等により取り消したが、判決においては原文新規事項ではないと判示した。
平成 29(行ケ)10129	2016-700420 5813262	決定取消	サポート要件	米糖化物並びに米油及び／又はイノシトールを含有する食品	○●	○●	維持決定	サポート要件の判断の前提となる課題の認定を誤ったとして、取消決定を取り消した。
平成 28(行ケ)10225	2015-700133 5708898	決定取消	拡大先願	ポリアリーレンスルフィド樹脂の製造方法およびポリアリーレンスルフィド樹脂組成物	●	○	維持決定	本件発明と先願発明の相違点は樹脂の中のヨウ素の含有量の記載の有無であり、異議申立人が実験成績証明書を提出したが、判決では採用されず、取消決定を取り消した。
平成 30(行ケ)10023	2016-700992 5905698	決定取消	進歩性 拡大先願 訂正要件違反	研磨用クッション材	●△	○	審理中(実施可能要件・明確性要件違反の取消理由通知)	取消決定においては、特許請求の範囲の変更であるとして訂正を認めず、進歩性欠如、拡大先願の理由により取り消したが、判決においては、訂正は認めなかったが、進歩性欠如と拡大先願について取消決定を取り消した。
平成 29(行ケ)10232	2016-701090 5946491	決定取消	発明該当性	ステーキの提供システム	○●	×	維持決定	本件発明は、本件発明の課題を解決するための技術的手段であり、全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するとして、取消決定を取り消した。

(2019年7月1日現在)

(注) 訂正の有無については、取消理由通知に対する訂正を○、決定の予告に対する訂正を●、訂正のないものを×と表示し、訂正拒絶理由が通知されたものを△と表示した。面接・対応については、面接を○、電話対応を●、どちらもないものを×と表示した。複数の記号が表示されているものは時系列で表示した。

[表 7] 拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の推移

	2016年	2017年	2018年
出訴件数	77	46	37
請求棄却	48	42	29
審決取消	11	8	6
審決維持率(%)*1	81	84	83

(注) 特許行政年次報告書 2019 による。

*1 審決維持率：請求棄却／請求棄却＋審決取消

2018年の取消決定の決定取消訴訟は5件に減少しており、また取消決定に際しては慎重な審理がなされるようになってきていることから、今後は訴訟が減少し、また決定維持率も増加することが期待される。

7. 欧米の制度との比較

報告書においては、特許が付与された後に、第三者がその特許の取消を請求することができる制度について、海外の状況が詳しく解説されている。その中から、米国と欧州の制度と最近の運用状況を紹介する。

(1) 米国

米国においては2011年の特許法改正により、付与後レビュー (Post Grant Review) が導入され、またそれまでの当事者系再審査が当事者系レビュー (Inter Partes Review) に変更された。

付与後レビューの請求は特許の付与日から9月以内になされなければならない、真の利害関係人を記載する必要がある。請求理由は新規性又は非自明性の欠如、特許適格性の欠如、記載要件違反等である。日本の制度との大きな相違点は、いずれの当事者にも口頭審理の権利が与えられる点であり、また審判部 (PTAB) で審理される点は共通であるものの、その決定に対して両当事者ともに連邦巡回控訴裁判所 (CAFC) に出訴できる点も異なる。

る。

一方、当事者系レビューの請求は、特許の付与日から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にされなければならない、付与後レビューと同様に真の利害関係人を記載する必要がある。口頭審理が可能である点や両当事者が出訴できる点は付与後レビューと同じであるが、請求理由は新規性又は非自明性の欠如のみである。

当事者系レビューについては請求理由に制限があるものの、付与後レビューの制度と当事者系レビューの制度を合わせると、期間の制限がなく、利害関係人のみが請求できること、口頭審理が可能であること、その決定に対して不服がある場合には特許権者・請求人ともに裁判所に出訴できることから、日本の異議申立制度よりも無効審判制度に近いといえることができる。

米国特許商標庁 (USPTO) の統計によれば⁹⁾、2012年9月16日の新特許法の施行当初から2019年1月31日の当事者系レビューの請求は9,031件、ビジネス方法レビューの請求は576件、付与後レビューの請求は156件であり、合計で9,766件である。そのうち2,272件がレビュー開始前に終了し、2,479件が開始を否定され、レビューが開始されたのは4,995件である。最終的に決定がなされたのは2,582件であり、そのうち全請求項の特許性が否定されたのが1,633件(最終決定の63%、請求全体の17%)、一部の請求項の特許性が否定されたのが454件(同18%、5%)、全請求項の特許性が肯定されたのが495件(同19%、5%)であった。レビューの請求に対して開始されたものが約半分であり、最終決定がなされたものがさらにその約半分であるため、最終決定がなされたものは請求全体の4分の1強ではあるが、その半分以上は全請求項の特許性が否定されており、当事者系レビュー等のレビュー制度は有効に機能し

ているといえよう。

(2) 欧州

欧州特許庁（EPO）においては、異議申立制度（Opposition System）があり、特許公報における特許付与の告示から9月以内に、何人も異議を申し立てることができる。申立理由としては、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、不適法な補正等である。日本の異議申立制度との大きな相違点は、当事者系手続であって、特許権者又は異議申立人のいずれかが口頭審理を請求した場合には口頭審理が行われる点である。また異議部の決定に対して、両当事者が審判部に不服を申し立てることができる。

欧州特許庁審判部の年報¹⁰⁾によれば、2018年の異議申立件数は3,412件であり、異議申立の可能性のある特許107,817件のうちの3.2%に相当する。同年に異議決定がされた件数は4,061件であり、維持（訂正無）が32%、維持（訂正有）が41%、取消が27%である。

異議部の決定に対して審判が請求されて結論に至った案件は954件（2018年）で、うち請求棄却が348件（審決の36%）であり、それ以外の606件（同64%）については、審判請求が全部又は一部において成功している。その内訳は取消が232件（同24%）、維持（訂正無）が31件（同3%）、維持（訂正有）が226件（同24%）、異議手続再開が117件（同12%）である。審判において結論が変更されるものが半数を超え、そのうちの約半分が維持から取消となり、半分強が取消から維持となっている。

日本の異議申立制度と比較すると、異議申立がなされる割合が大きく、また特許が取り消される割合も大きい。口頭審理がなされることも多く、異議決定に対して申立人も審判請求をすることが

できるなど、日本よりも異議申立人に有利な制度となっていることが主要な理由と考えられる。

8. まとめ

このように日本の異議申立制度は、特許権者のみが出訴でき、また特許権者は審判合議体との面接の機会が与えられているといった点で、欧米の制度に比べて特許権者に有利な制度となっている。その前提で、日本の異議申立制度を効果的に活用するにはどうすべきかについて、特許権者と異議申立人それぞれへの示唆として、以下の点が挙げられる。

(1) 特許権者への示唆

異議申立がされれば、その副本が送付されるが、取消理由が通知されないものも全体の30%程度あり、また取消理由が通知された場合に意見書のみによる反論が有効な場合もある。訂正をする場合、取消決定の前に決定の予告がなされることから、訂正を行う機会は最初の取消理由の通知時と合わせて2度与えられる。これらの機会を利用して、適切に特許請求の範囲を減縮することが重要である。また訂正の際に審判合議体との面接や電話応対を利用すれば、審判合議体の意向を事前に知ることができ、より適切な訂正をすることが可能となる。

(2) 異議申立人への示唆

取消決定になるものは少ないが、訂正して維持されるものは多いので、特許請求の範囲を減縮させるには有効な制度といえよう。訂正がなされると異議申立人に意見書提出の機会が与えられるため、特許請求の範囲がどのように減縮されるかを予測して、追加の文献を準備することも有効である。

進歩性欠如の異議理由に関しては、採用されないことも多いので、引用発明を組み合わせるための動機付けの説明を十分にすることが重要と考えられる。異議申立に際しては、拒絶理由においてすでに提示された文献も精査し、また本件発明の技術分野の特許文献を十分にサーチして、新規性や進歩性を否定する先行技術文献を提示することにより、特許請求の範囲を減縮させることが可能になると考えられる。特に新規性を否定する文献や拡大先願として使用できる文献を提示することが効果的であり、また記載要件違反の異議理由を

組み合わせることも有効であろう。

おわりに

現行の異議申立制度の運用の状況を、最近の案件のデータに基づいて、いくつかの観点から分析した。特許権者に有利な制度の選択をした以上、異議申立制度に限界があるのはやむを得ないものとする。異議申立をする際には、現行制度の特徴を理解したうえで、どのような活用が効果的かを検討すべきである。本稿が多少でもその示唆になれば幸いである。

注)

- 1) https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/shubetu-tokkyo-igi/igi_moushitate_tokei.html
IPCのセクション別の統計も掲載されている。
- 2) データベースにアクセスしたのは2019年7月1日であるが、同年6月に異議決定がなされた案件については異議決定の日付のみしか掲載されておらず内容が確認できなかったため、これらの案件は「審理中」に分類した。
- 3) 特許第1委員会第4小委員会「面接審査の有効な活用方法の検討」知財管理 68-10 (2018年10月) 1381-1395頁。審査における面接について統計分析やアンケート調査などを行い、特許率の向上や迅速な権利化などの観点から、面接の有効性を述べている。
- 4) 特許第2委員会第3小委員会「特許異議申立に関する分析——新規性に焦点をおいて——」知財管理 68-12 (2018年12月) 1695-1706頁
- 5) 拙著「特許審査の質の評価に関する一考察——特許異議申立等からみたPCT国際調査報告や国内審査の分析——」AIPPI 63-1 (2018年1月) 6-19頁。異議申立がなされて取消又は訂正された案件のうちPCT出願であって日米欧で審査のファーストアクションがなされた案件32件を対象として分析した。異議の証拠として、国際調査報告又は日本の拒絶理由で提示されていた文献のみを挙げたものが3件、国際調査報告又は日本の拒絶理由で提示されていた文献を含むものが18件あった。また証拠として新たに提示された文献は、日本の特許

- 6) 平成29年度特許委員会第1部会第2グループ「日本の異議申立制度の検討『各国の特許異議申立の事例の対比から見てきた日本の特許異議申立制度の姿』」パテント 72-2 (2019年2月) 99-108頁
- 7) 審判便覧においては「なお、同一特許権に対する無効審判事件、訂正審判事件があるときは、原則として無効審判事件、訂正審判事件と同一の合議体を構成する審判官を指定する。」と記載されていたが、2018年10月の改訂の際の意見募集の結果を受けて、上記記載は削除された。
- 8) その他の報告として、第11期IIP知財塾成果報告書「特許異議申立制度及び特許無効審判制度の在り方について」(平成29年度) 17-52頁においては、統計的な分析を詳細に行い、諸外国の制度を概観し、日本における異議申立制度と無効審判制度の運用改善案の提案と新制度創設の可能性を検討している。www.iip.or.jp/juku/pdf/th11/period11-02.pdf
- 9) https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/trial_statistics_jan2019.pdf
なお、ビジネス方法特許については、9月の期間を超えても付与後レビューの請求をすることができることが特許法に規定されている。
- 10) [documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/\\$File/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2018_en.pdf](http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/81C57DA1CE966E40C12583EB005100FB/$File/Annual_Report_of_the_Boards_of_Appeal_2018_en.pdf)