



特許庁審判部第 32 部門 審判長（前 特許審査第四部電話通信 審査長）

山田 洋一 yamada-yoichi2@jpo.go.jp

紛争解決の最前線



■はじめに

たとえば、皆さん（の会社）が新しい技術を事業化しようとしたとき、ライバル企業が有効性に疑問があるものの、関連する技術の特許を持っている場合、逆に、皆さんがせっかく取った特許の有効性について誰かから疑問を指摘された場合、どちらの場合でも、疑問がスッキリと解決されないうちは、その特許に関連する技術の思い切った活用に踏み出すことは、なかなかできないのではないのでしょうか。

特許は、他の知的財産同様、創造されたものがキチンと保護されてはじめて、広く活用されるものです。そして、大いに活用されることが、次の創造に向けて資金や人材を投入する原動力になるものです。

今年、特許法は、特許の有効性を巡る争いを解決するための審判および審判の結果についての裁判に関連する仕組みについて重要な改正が行われ（以下、「平成 15 年改正」）、その点については平成 16 年 1 月 1 日から施行されることになりました。今回は、この法改正の内容を紹介していきたいと思います。

細かい手続は、知的財産の専門家に任せるとしましても、おおまかな枠組みだけでもご存じいただければ、何かのお役に立つのではないかと思います。ぜひご一読いただければと思います。

まず、簡単に手続のおさらいをしておきたいと思います。

特許に関する手続は、特許庁に出願されることから始まりますが、特許出願は、請求されたものだけが審査されます。出願は審査を経て特許されますが、拒絶されるものもあります。

特許出願が拒絶された場合、出願人は特許庁に「拒絶査定不服審判」を請求することができます。そこでも特許にならない場合、今度は東京高等裁判所に特許庁長官

を被告として審決取消訴訟を起こすことができます。

次に、審査または審判で特許が認められた場合です。発明の内容や書類の記載不備など、出願に本来特許されるべきでない理由があるときには、第三者が、その特許を取り消したり、無効にしたりすることを求めることができる仕組みが必要です。従来は、このような仕組みとして、「特許異議申立制度」、「無効審判制度」の 2 つの制度があり、どちらも特許庁の審判部で審理していました。

本稿は、後者の場合、つまり、いったん認められた特許が有効かどうかを巡る争いを解決するための仕組みについて、法改正の 4 つのポイントを順番に説明していきます。

- (1) 「異議申立制度」廃止と「無効審判制度」への統合
- (2) 無効審判における攻撃・防御の機会の適正化
- (3) 審判と裁判所との「キャッチボール現象」改善
- (4) 審決取消訴訟に特許庁が関与する仕組み

以下、順に概要を紹介していきます。



■異議申立制度の廃止と無効審判制度への統合

従来の問題点

平成 15 年改正前は、特許の有効性を争う仕組みとして、「特許異議申立制度」と「無効審判制度」の 2 つがありました。表 -1 に対比したとおり、条件が若干異なりますが、他人の特許権の取消または無効を求める際には、場合によってはどちらの制度でも利用できました。

ところが、このような 2 つの制度が併存する問題点として、

- ① 異議申立てと無効審判とで重複して似た内容の請求がされ得る
- ② 異議申立てが不成立となると今度は無効審判を請求す



	改正無効審判	現行無効審判	異議申立て
請求理由	公益的理由および権利帰属に係る理由	公益的理由および権利帰属に係る理由	公益的理由のみ
請求人適格	・公益的無効理由は何人も請求可能 ・権利帰属に係る無効理由は利害関係人のみ	利害関係人のみ	何人も申立て可能
請求時期	いつでも請求可能	いつでも請求可能	特許付与から6カ月
審理構造	当事者対立構造+職権探知主義	当事者対立構造+職権探知主義	査定系構造+職権探知主義
審理方式	原則として口頭審理	原則として口頭審理	原則として書面審理
特許庁の決定に対する裁判所への不服申立て	・審判請求人と特許権者が原告または被告（特許庁は訴訟当事者でない） ・特許無効/特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能	・審判請求人と特許権者が原告または被告（特許庁は訴訟当事者でない） ・特許無効/特許維持のいずれの審決に対しても出訴可能	・常に特許権者が原告で特許庁が被告 ・特許維持決定に対しては出訴不可（異議申立人の不服申立て機会なし）

表-1 改正無効審判制度の骨格

ることで似たような手続が繰り返される

- ③このようなケースは、いわば業界で関心の高い重要な特許で起こりがちだが、そのような重要な特許ほど、本来、迅速に紛争解決すべき等の指摘がありました。

また、異議申立制度それ自体の問題点として、

- ④異議申立人は申立て後の審理手続に当事者として関与できないため、当事者間での実質的な攻撃防御をすることができない
⑤異議申立可能な期間が特許付与後6カ月に制限されていることにも弊害あり等も指摘されていました。

平成15年改正では、こうした二制度並存の問題点や異議申立制度自体の問題点を解消するため、異議申立制度を廃止して無効審判制度に統合することとなったわけです。

改正の概要

平成15年改正では、改正後の無効審判制度は、廃止される異議申立制度の機能や役割を、いわば取り込むようなかたちになりました。

項目ごとに説明を加えていきます。

(1) 請求理由（無効理由）～どんな理由で請求できるか？

特許を取り消したり無効にしたりする理由には、大きく分けて、新規でない、進歩性がない、同じ発明についてもっと早い特許出願がある等の「公益的理由」と、冒認出願（他人の発明を適法な権利の承継なく出願したもの）・共同出願のルールに違反している等の「権利帰属に係る理由」の2つがあります。

異議申立ては、「公益的理由」のみ、無効審判は両方とも可能となっていました。

改正後の無効審判制度は、両方とも可能となっています。

(2) 請求人適格～誰が請求できるか？

異議申立ては誰でも請求可能、一方、無効審判では利害関係人に限って請求可能でした。

改正後は、「公益的理由」では従来の異議申立てを引き継いで誰でも請求可能に、「権利帰属に係る理由」は、改正前の無効審判と同様に利害関係人に限って請求できることになりました。

(3) 請求時期～いつ請求できるか？

改正前の異議申立ては、特許付与後6カ月に限ってできましたが、無効審判には原則として請求時期に制限はありませんでした。

改正に当たっては、

- ①誰かが自分の事業に関することなどで、ずっと後になってからでも特許の有効性見直しを求めたくなることがある
②請求期間を制限すると、期間末に請求が集中したり、他の請求人の様子が分からないので、かえって不要な審判請求が増加しかねない等の理由から、請求時期を制限しないことになりました。

(4) 審理構造・審理方式～どんな形式で手続が進むか？

異議申立制度では、異議申立人は異議手続の契機を提供するだけという立場で、その後の手続は、特許庁と特許権者との間で進行しました。これを「査定系審理構造」と呼びます。

一方、無効審判では、無効審判請求人と特許権者との間で互いに攻撃防御する「当事者対立構造」が採用されていました。

改正に当たっては、

- ①異議申立制度では、異議申立人が手続に関与できない

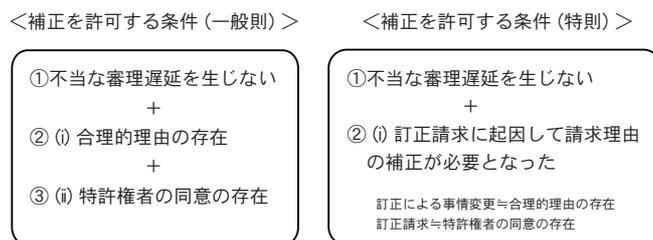


図-1 無効審判の請求理由における補正を許可する条件

という不満があった

②「当事者対立構造」は、両当事者どうしで直接互いの主張をぶつけ合って、お互い、納得いくまで議論を尽くすことができる利点がある

③当事者対立構造によれば、当事者が実験成績証明書等に基づく主張立証をできる（特許庁は、自ら実験成績証明書を出すなどということはずりありません）等の理由から、従来の無効審判同様「当事者対立構造」が採用されました。

(5) 裁判所への不服申立て～特許庁の判断に不服の場合はどうする？

特許庁の判断に対して裁判所へ不服申立てをする場合、異議申立制度と、無効審判制度とで、次のような違いがありました。

ア) 異議申立制度の決定取消訴訟

特許を取り消すと決定がされた場合：特許権者は、特許庁長官を被告として「決定取消訴訟」を起こせました。

特許を維持する決定がされた場合：異議申立人は決定取消訴訟を提起することはできませんでした（あらかじめ無効審判を請求するしかない）。

つまり、異議申立人はいずれの場合も、訴訟の当事者（原告・被告）にはならなかったわけです。

イ) 無効審判制度の審決取消訴訟

無効審判では、特許庁の判断「審決」に対して、相手方を被告として審決取消訴訟を起こせます。つまり、特許無効審決の場合は、特許権者が原告、無効審判請求人が被告、特許維持審決の場合は、無効審判請求人が原告、特許権者が被告となります。

通常の行政処分の例に従うと、審決（すなわち行政処分）をした特許庁の長が被告となるところですが、審決取消訴訟では今述べましたように、いずれの場合も特許庁長官は被告にはなりません。

これは、特許がいったん登録されると、発生した特許権は「私権」であるため、無効審判は「私権を巡る私人

間の争い」との側面が色濃く現れ、したがって、裁判では、利害関係を持つ当事者間で争ってもらう方が適切、との考えからです。

改正に当たっては、上記ア)イ)の相違を踏まえて検討された結果、

- ①私権を巡る争いであること
 - ②無効審判が当事者対立構造をとることとの整合性
 - ③審判の一方当事者を原告、特許庁を被告とすると、通常は他方当事者も訴訟追行の利害を有するから3者が絡み合う複雑な訴訟形態になりかねないこと
- 等を理由に、従来の無効審判制度の被告構造、すなわち、無効審判に対する審決取消訴訟の原告・被告は、無効審判請求人または特許権者となりました。



■無効審判における攻撃・防御の機会の適正化

この項目は、細部に入りますと、審判手続における書類のやりとりを含む細かいプロセスの話になりますので、基本的な考え方のみ簡単に紹介するにとどめます。

無効審判を請求するときは、特許を無効とすべき「請求理由」が最も重要な事項といえるでしょうが、それが審判請求当初から十分に記載されていなければ、特許権者は適切な対応をとることができません。

他方、改正により誰でも無効審判の請求ができることになりましたから、請求理由が不十分な無効審判請求書が増えることや、無効審判の請求後に請求理由の要旨を変更する補正を例外的とはいえ許可されたとしたことから、審判請求当初から無効理由を十分に記載しない無効審判請求の増加が懸念されました。

そこで、審判請求当初から無効理由を十分に記載することを徹底させることをねらいとして、請求の理由は「特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載しな



なければならない」

と法律上明確に規定し、理由が不十分な審判請求を排除できるようにになりました。

その「請求の理由」については、要旨を変更する審判請求書の補正は基本的に禁じられていますが、あまり厳格に禁止しても、別の無効審判請求が起こされるだけですから、その基本的な考え方は維持しつつ、図-1の条件を満たしたときは例外的にその請求理由の補正を許可できる裁量権が審判長に与えられることになりました。

また併せて、新たな無効理由が提示された場合の特許権者の防御についても、必要に応じて、再度の答弁機会と再度の訂正請求機会が与えられることを明確にする規定が置かれ、両当事者の攻撃防御の機会の適正化を図られました。

■無効審判と審決取消訴訟との間の「キャッチボール現象」改善

これは、今回の改正のなかでも大きな項目ですが、なじみのない方には分かりにくい話かと思しますので、図-2を参照しながら改正の前後を対比していきたいと思えます。

従来の問題点

無効審判で、特許が無効との審決が出ると、特許権者が審決取消訴訟を起こせることはすでにお話ししたとおりです。舞台を特許庁から東京高等裁判所に移して、裁判手続が進行していきます。

その一方で、特許権者は、特許庁に、裁判所で争っている特許について「訂正審判」を請求することができます。これは、無効理由から逃れるために特許書類の訂正を求める手続です。改正前は、このようにいったん審決が出て東京高裁に出訴した後は、いつでも（もちろん審決・判決が確定しないうちですが）訂正審判を請求できたのです。

すると、図-2でお分かりのように、その時点で、一方で訂正前の内容で裁判を争い、他方で特許書類の訂正を求めて審判で争うという、ダブルトラックで手続が進行することになります。

ここで、審判で訂正が許されると、訂正前の内容の特許について裁判を続けることは、さすがに適切ではないだろうということで、裁判所はほぼ自動的に無効審判の審決を取り消していました。

現行 特許庁と裁判所との間で事件が長期化

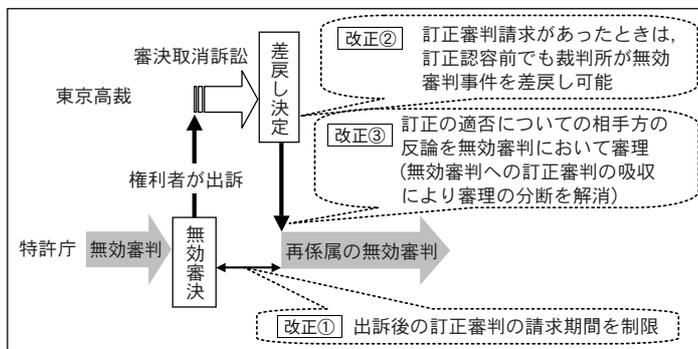
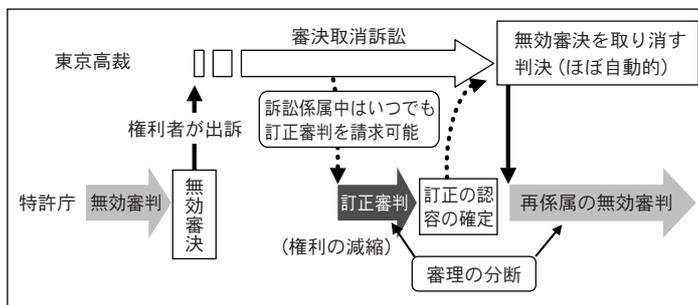


図-2 審決取消訴訟係属中の訂正審判と再係属無効審判の説明図

特許無効審決を受けた特許権者は、審決の自動的な取消を狙って、出訴とともに訂正審判を請求したり、東京高裁での審決取消訴訟の終了間際や、判決が出た後、最高裁への上告する期間など、きわめて遅い時期に訂正審判を請求するケースも現れました。

訂正審判の確定によって自動的に無効審判の審決が取り消されると、無効審判事件は再び特許庁の仕事ということになり（「係属」するという言い方をします）、審判官は無効審判の審理を再度行うこととなります。これが、図面の「再係属の無効審判」です。

さらには、2度目の無効審判の結果に不服の相手方が、原告と被告が入れ替わって再び東京高裁に出訴することもでき、そうなると、特許庁→東京高裁→特許庁→東京高裁の順でたっぶり2ラウンド分の手続が行われることもあり得ます。

これが、東京高裁と特許庁との間の「訂正に起因する事件のキャッチボール」といわれる現象です。

こうした事態が発生すると、図-2の上側の矢印で示した、訂正審判の確定までの裁判所での審理の手間も、



それにかかった期間も、まったく無駄になります。

また、再係属の無効審判は、訂正された内容の特許を対象とするわけですから、訂正審判の審理と再係属の無効審判については、「審理の分断」による非効率性という問題もありました。

さらには、訂正審判は「査定系構造」の手続で進みますので、無効審判請求人が手続に関与できず、再係属の無効審判（こちらは当事者系対立構造です）ではじめて意見を述べるができるようになるという問題もありました。

改正の概要

そこで、無効審判の審決取消訴訟の提起後の手続に関して以下の3点の改正が行われました。今度は図-2の下側に示した改正後のものを参照してください。

①訂正審判の請求時期の制限～出訴後90日限り

審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求できる時期に関して制限を加え、出訴後90日に限って訂正審判を請求できることとしました。

これで長期間の裁判手続の後に無効審判が特許庁に再係属するという事態が解消されます。出訴後の訂正審判請求を完全に禁止しなかったのは、やはりいったんは審判の判断を仰ぎ、それに対応した訂正をしたいというニーズに応えたものです。

②審決取消訴訟における「差戻し」規定の新設

出訴後に訂正審判が請求されると、裁判所は中身の審理を行うことなく、決定により審決を取り消して無効審判事件を特許庁に差し戻すことができるようになります。

そこで、無効審判が特許庁に再係属することになり、訂正の適法性や特許の有効性が審理されます。

③差し戻された無効審判事件への訂正審判の吸収規定

無効審判事件が特許庁に差し戻されると、特許庁には、その無効審判と、訂正審判がともに係属していることになります。ここで、「審理の分断」が問題となります。そこで、詳細省略しますが、訂正審判で特許権者が求めている訂正の内容を、無効審判の中で訂正を請求する手続として取り込む仕組みが規定され、無効審判だけで完結するようになりました。

改正後の図を改正前と比べていただけるとお分かりいただけるかと思いますが、まず、長期間の裁判手続の無駄が解消されます。裁判と審判がダブルで走る事態も解消されます。特許庁の中で訂正審判と再係属の無効審判が繰り返される事態も解消されます。全体に手続がスッキリとしたものになり、決着がつくまでの期間もグッと短縮されることが期待されます。



■無効審判審決取消訴訟における特許庁の関与

無効審判の審決取消訴訟においては、特許庁は訴訟当事者とはなりません。特許庁の法令解釈や運用基準が審決取消訴訟における主要な争点になった場合のように、専門官庁としての特許庁が訴訟において専門的意見を述べるのが適切な場合もあります。そこで、平成15年改正では「求意見・意見陳述制度」が導入され、特許庁が訴訟に関与する（審決取消訴訟において、裁判所が法律判断をするに際しての参考資料となるべく、意見を述べる）ことができることとされました。



■まとめ

2002年のデータでは、異議申立ては約3,150件、無効審判は260件となっています。

これは、特許登録件数約12万件からすると、かなり小さな数字ですが、それだけに、特許権者、および異議を申し立てる人や無効審判を請求する人にとっては、重要な特許が含まれていることが推測されます。

今回の法改正により、紛争解決の短縮化、当事者負担の軽減、特許庁と東京高等裁判所との間で事件が行き来する状況の合理的な遮断等が図られ、知的財産の保護の強化が進むことが期待されます。

参考文献

- 1) 特許庁審判部：平成15年改正審判制度の運用について。
- 2) 特許庁：特許行政年次報告書2003年版<本編>。
(平成15年10月14日受付)



ぱつと、一息。

《特許が無効となる理由》

基本的なことですので、ご存じの方も多いかと思いますが、この欄でまとめて解説されたことはないようですので、簡単にご紹介します。いったん認められた特許が無効とされる場合の理由は、ざっと以下のとおりです。審査段階で、審査官が出願を拒絶する理由と、一部の例外を除いてほぼ同じです。

1. 成立性のないもの

産業上利用可能な発明に当てはまらないものが違反となります。本誌6月号に掲載された「ビジネス関連発明の最近の動向」にも紹介されましたが、「発明」であるためには「全体として、自然法則を利用した技術思想の創作」に当てはまる必要があります。そうでない場合は無効の理由となります。

2. 新規性、進歩性のないもの

発明に新規性がない場合は、出願される前に、すでにその発明が公然と（おおまかには、特定の人々の間の秘密ではない状態とお考えください）知られ、公然と実施され、または頒布された刊行物（最も多く用いられるのがご存じ特許公報類ですが、他に雑誌、図書、マイクロフィルム、CD-ROM等）に記載され、インターネットでホームページに掲載された場合などです。そして、それらの発明からその技術分野の通常の知識を有する者（当業者）が容易に発明をすることができた場合、これがいわゆる進歩性の欠如で、拒絶理由、無効理由を通じて最も多く現れる理由です。

3. 同じ発明について、その特許の出願日より先の特許（または実用新案）出願がある場合

さらに2つに分かれます。

- ①先にされた出願の明細書等と同じ発明が記載されている場合（発明者および出願人が、その特許と異なる場合に限り）。
- ②「特許請求の範囲」の請求項に同じ発明がある場合（発明者および出願人がその特許と同じ場合でも、同日出願の場合も協議などの手続が決められています）。

4. 特許請求の範囲、明細書等の記載に不備があるもの

単なる書類の書き方の問題と軽く考えないでいただきたいと思います。たとえば、中身のよく分からない発明が特許になったら大勢の人が迷惑するでしょうね。明細書・図面には当業者が発明の内容が理解できるように（法律では「容易にその実施をすることができる程度に」と規定）説明さ

れている必要があります。また、「特許請求の範囲」というのは、平たくいうと、ズバリ特許の対象となる発明を表したもので、権利解釈の重要な根拠にもなる、いわば特許出願書類のエッセンスともいえるべき部分で、ここでは発明が明確に特定されていなければなりません。いずれについても、次にあげる補正の制限との関係もありますので、最初からできるだけキチンとした書類で出願していただくことが大切です。

5. 補正に新規事項が含まれる場合

特許請求の範囲や明細書等は、出願の後でも、手直し（補正）のできる機会がありますが、1つ重要なルールがあります。ご存じの方も多いと思いますが、上の2. と3. で説明しましたように、日本の特許制度は（ほとんどの国々の制度もそうですが）、発明自体について判断される場合、出願の時または日を基準に、いわば早い者勝ちの仕組み（先願主義）になっています。それだけに、出願の当初の明細書等にかかれていたことに、新しいことを追加することは禁止されています。もし、新しいことを追加できるとしたら、とりあえず出願しておいて、後から新たな発明や改良をドンドン書き足していくことができますから、出願の時または日を基準として新規性・進歩性、出願の先後を判断することが無意味になってしまいます。

6. 「特許を受けることができない発明」とわざわざ断つてあるもの

公序良俗違反になるものはダメ、と決まっています。

7. 冒認出願

他人のした発明を、正当な手続（特許を受ける権利の承継）なしに勝手に特許出願してはいけません。

8. 共同出願のルール違反

共同でした発明の場合、発明者や、承継人など特許を受ける権利が複数の人に及ぶことがあります。そのような場合には、特許出願も共同でしなければなりません。

他にもいくつかありますが、レアケースと思われるので省略します。

なお、審査、拒絶査定不服審判での拒絶理由には、「出願の単一性」のルールというのがありますが、いったん特許になった後には、このルールに違反が発見されても、発明の内容自体の問題ではなく、いわば出願手続上の違反ですから、この点を捉えて無効にするのは特許権者に対して過酷との考えから、無効理由からは外れています。

