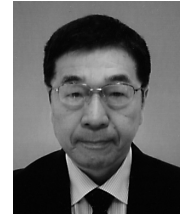


新特許異議申立制度の状況と対応方法 について



会員 玉井 尚之

要 約

本稿は、平成27年4月1日施行の特許異議申立制度（以下「新異議申立制度」ともいう）の実態を調査し、競合他社の瑕疵ある特許を取消す場合や、他社から特許異議申立をかけられた場合にどのように対処すべきか、さらに、新異議申立制度の性格を掴んだ上で、日常如何に対処すべきかを検討するために行った。

なお、平成6年から平成15年までの特許異議申立制度に関わる用語を「旧異議申立**」ともいい、現行の特許異議申立制度に関わる用語を「新異議申立**」ともいうこととする。

また、平成6年改正で旧異議申立制度が設けられたことから、平成6年から現在に至るまで、特許無効審判制度は改正を重ねているが、基本は変わっていないことから、特許無効審判はすべて「無効審判」ともいうこととする。

目次

1. 新異議申立制度等における取消率等の調査結果
2. 旧異議申立制度と新異議申立制度の違いについて
3. 新異議申立制度とはどのような制度と考えるべきか
4. 特許異議申立を行う際に考慮すべきこと
5. 特許異議申立をかけられた場合に留意すべきこと
6. 新異議申立制度の今後について

表1 (311件の帰趨)

異議取下げ	3件	1.0%
全項維持	272件	87.4%
全項ではないが維持	22件	7.1%
一部請求項取消	3件	1.0%
全請求項取消	11件	3.5%

1. 新異議申立制度等における取消率等の調査結果

新異議申立制度が開始されて、すでに1年半近くになり、本年8月31日までの異議申立件数は、1077件で、その内、311件については決定がなされている。統計的にも、この311件を調査すれば、新異議申立制度の性格も見えてくると考えて調査を行った。

調査は、特許庁ホームページのJ-PlatPatの『「経過情報」→「範囲指定検索」』、特許庁発行の統計資料、各種文献、インターネット情報等を用いて行った。

また、上記1077件のうちに重複して同一特許に対して特許異議申立がかけられたケースが複数あり、その重複申立がなされた件数を差し引くと、特許異議申立が申立てられた特許の数は979件であった。

(1) 調査結果全般について

決定が行われた311件について調査した結果を表1～表4に示す。

表2 (異議理由がWeb上明らかな219件の異議理由数(複数理由は重複カウント))

新規性	49件	13.0%
拡大先願	5件	1.3%
進歩性	206件	54.7%
実施可能要件	23件	6.1%
サポート要件	48件	12.7%
明確性要件	38件	10.1%
39条	2件	0.5%
新規事項追加	6件	1.6%

表3 (取消理由通知における取消理由が Web 上判明した 102 件の取消理由内容)

29 条	1 件	1.0%
29 条柱	13 件	12.7%
29 条の 2 + 29 条	4 件	3.9%
29 条 1 項 + 2 項	43 件	42.2%
36 条	16 件	15.7%
36 条 + 29 条	24 件	23.5%
36 条 + 29 条柱	1 件	1.0%

表4 (特許権者による意見, 訂正請求, 異議申立人の意見の有無)

	有り	無し
特許権者による意見	91 件	220 件
訂正請求	63 件	248 件
異議申立人の意見	38 件	273 件

(2) 旧異議申立, 新異議申立, 無効審判およびドイツの異議申立の取消/無効率等について

旧異議申立制度および新異議申立制度における取消率等を表5に示す。表5の新異議申立制度のデータは今回の調査に基づき, 旧異議申立制度のデータは特許庁ホームページからの下記資料に基づく。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutou/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou036/01.pdfの 10 ページ

https://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_bukai_houkokui/houkoku.pdfの 6 ページの図4

表5 (新旧異議申立制度の取消率等の比較)

	新異議申立制度 (%)	旧異議申立制度 (%)
特許維持 (訂正なし)	74.6	22.0
特許維持 (訂正あり)	19.9	39.0
特許取消 (全部又は一部)	4.5	37.0
却下・取下げ	1.0	2.0

特許無効審判事件における無効化率等を表6示す。表6のデータは特許庁の下記の統計資料に基づく。

https://www.jpo.go.jp/shiryoutou/nenji/nenpou2014/toukei/toukei_siryoyou.pdf「特許行政年次報告 2014 年版統計資料編」の 7 頁の 2008 年～2013 年の統計資料である。

表6 (無効審判における無効率等)

	無効審判制度 (%)
請求不成立 (含却下)	49.0
請求成立 (含一部成立)	39.2
取下・放棄	11.8

表5と表6の区別が異なるが, 表6の「請求不成立 (含却下)」が概ね表1の「特許維持 (訂正なし)」+「特許維持 (訂正あり)」に相当し, 表6の「請求成立 (含一部成立)」が概ね表5の「特許取消 (全部又は一部)」に相当すると考えられる。表5及び表6をグラフ化したものを図1～図3に示す。

図1 (新異議申立制度における取消率等)

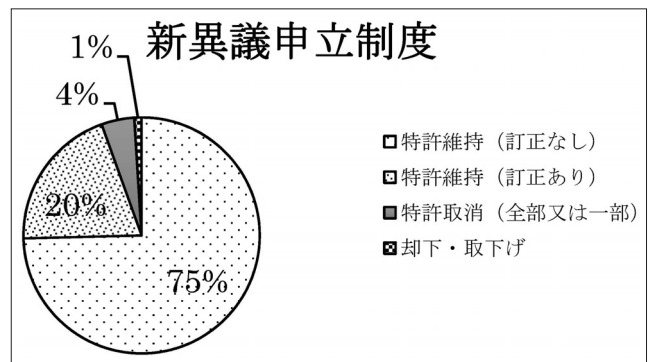


図2 (旧異議申立制度における取消率等)

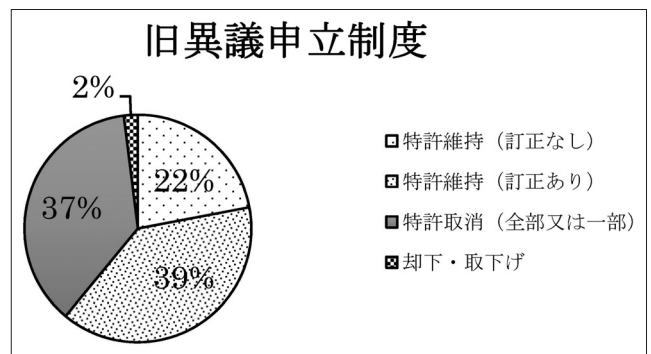
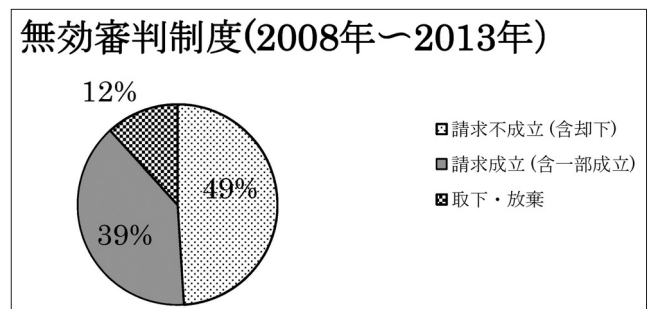


図3 (無効審判における取消率等)



グレイハイライト部を比較すると, 旧異議申立制度の特許取消 (全部又は一部) の割合は 37% で, 無効審判制度の請求成立 (含一部成立) の割合は 39% であ

り、これらの値は極めて近いが、新異議申立制度での特許取消（全部又は一部）の割合は4%と、旧異議申立制度や無効審判制度と比較しても極端に低い。

新異議申立制度は、旧異議申立制度の復活とされ、制度設計は殆ど同じといわれてきたが、そうするとこれはひとえに出願品質の向上と審査レベルの向上ということとなる。

参考に、ドイツにおける2010年度の異議申立の取消率等をグラフ化したものを図4に示す。このデータは、下記統計資料に基づく。

https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_bukai_houkokul/houkoku.pdfの平成25年9月産業構造審議会知的財産分科会「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」の41頁

図4

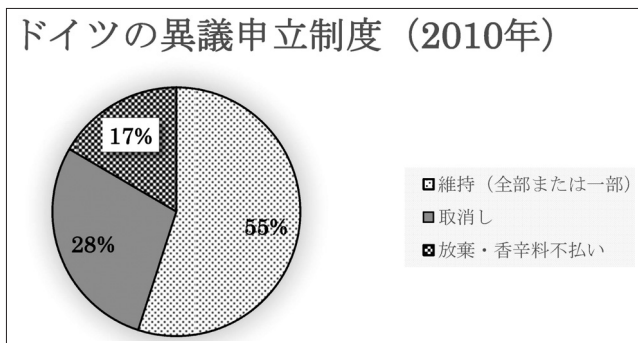


図4は、旧異議申立制度のグラフ(図2)及び無効審判制度(2008年～2013年)のグラフ(図3)に似ており、新異議申立制度のグラフ(図1)だけが他のグラフと大きく異なっている。これらの比較により、必ずしも「日本の出願品質の向上と審査レベルの向上」がこのような結果を生み出したとはいえないではないかと考えられる。

では、なぜ新異議申立制度における取消率が、旧異議申立制度における取消率と大きく異なって低いのかを調べるのが非常に重要となる。その理由がわかれば、新異議申立制度を利用する上で大きなヒントを与えてくれると思うからである。

2. 旧異議申立制度と新異議申立制度の違いについて

新異議申立制度は、旧異議申立制度の復活といわれ、主体的要件、時期的要件、客体的要件等は同じか殆ど同じであり、当事者の負担の軽減や、特許権者による訂正請求後に異議申立人に意見書提出を認めるな

ど、旧異議申立制度を改善されたものとされている。

筆者は、旧異議申立制度と新異議申立制度を比較して、取消率の差異が生じる制度上の違いとして、少なくとも審理方式と面接に関する2点があるのではないかと考える。この2点のわずかな違いが審判官合議体による審理に大きく影響し、従前の制度と比較して審理結果に大きな違いを生じさせているのではないかと考える。

以下、なぜこの2つの違いが審理結果に大きな影響を及ぼすのか検討する。

(1) 審理方式に関して

旧異議申立制度では、旧異議申立制度下での特許法(以下「旧特許法」ともいう)第117条第1項は、以下の規定となっている。

『特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。但し、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、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。』

これに対して、現行法第118条第1項は、以下の通りである。

『特許異議の申立てについての審理は、書面審理による。』

両者の違いは但書の有無のみであるが、旧異議申立制度では「原則書面審理」であるのに対して新異議申立制度では、「完全書面審理」となった点が大きく異なる。

旧異議申立制度では、特許異議申立人は、書面審理から口頭審理に変更するように申立をすることができたが、新異議申立制度ではこの申立ができなくなった。

書面審理から口頭審理へ切り替えたいと特許異議申立人が希望する状況としては、例えば、取消理由通知の内容が特許異議申立人の意図するものと「ずれ」が生じている場合、技術的内容の「誤解」が生じている場合などが考えられよう。そのようなときに、旧異議申立制度下では、法律的に特許異議申立人による旧特許法第117条第1項但書の申立が可能で制度設計となっていたが、新異議申立制度ではその道が絶たれていることが大きいと考える。

旧異議申立制度では、特許異議申立人が口頭審理に変更するように申立を行い、それが認められないと、行政不服審査法に基づく審査請求を求めるという不服申立手段もあったが、新異議申立制度では、法律上、

但書の規定が消滅したため、特許異議申立人には、審判官合議体による取消理由通知に疑問を感じても、それに対して対処する手段がない。

取消理由通知に疑問を感じる場合以外に、特許異議申立人が、異議申立理由は非常に技術的に複雑であるから当初から口頭審理にして欲しいと希望する場合も考えられる。そのような場合でも、特許異議申立人によるこの申立が認められない制度設計になっている。

特許異議申立人は特許権者が訂正請求しない限り、意見を述べる機会はなく、訂正請求後の意見も訂正請求した事項に限られるので（審判便覧）、最初の特許権者の意見に対しては意見を述べることはできない。

実際に口頭審理に切り替えることは稀なのかもしれないが、法律上その道が絶たれたことが審判官の心理に大きな影響を与えたものと推測する。この心理的影響については後述する。

(2) 面接について

特許異議申立制度の実務の手引き（平成27年12月特許庁審判部）の26頁で面接に関して明確に規定された。それによると、以下のように規定された。

(ア) 特許権者との面接

以下に掲げる場合等で、迅速・的確な審理に資すると考えられるときには、合議体からの要請、又は特許権者の代理人等の要請により、面接が行われることがある。

特許権者との面接

- ① 明細書等、意見書・補正書の記載が複雑であって、本件特許発明の把握が難しい場合
- ② 特許性等の主張や、従来技術との相違点等が的確に把握できない場合
- ③ その他、審理促進、円滑な意思疎通のため必要と認められる場合

(イ) 代理人等が面接をする場合には、電話・ファクシミリ又は面接を希望する旨を記載した上申書等の書面により、面接を希望する事件を担当する合議体、部門長又は審判書記官に要請する。

(ウ) 特許権者の代理人等から面接を要請された場合、審理期間中少なくとも一度は面接が行われる。ただし、以下に掲げる場合等には、面接の要請が断られることがある（詳細は、面接ガイドライン【審判編】

「6. 面接等の要請に応じることができない事例」を参照)。なお、特許権者との面接に、特許異議申立人が同席することはできない。後日、当該面接記録は何人も閲覧することができる。

旧異議申立制度では、面接に関する規定が明瞭には定められておらず、特許権者のみに面接の機会を与えることは不公平であるとして、特許権者及び特許異議申立人の両者に面接の機会を与えなかった審判長もおられた。

その特許異議申立制度の実務の手引きの骨子は、新異議申立制度下では、特許権者とは要請があれば少なくとも1回は面接をするが、特許異議申立人からの要請があった場合については規定されず、特許権者との面接に際して特許異議申立人は同席できないことが明確に規定された。

この点からも、異議申立て後に、特許異議申立人が面接を通じて意見を述べる機会は無くなったことが明確となった。

以上の審理方式の変更と面接の規定の明確化により、審判官が審理をする際の心理が旧異議申立の時と比べて大きく変わったと推測する。それは、完全書面審理により審判官合議体は、特許異議申立後においては、特許異議申立人の意見を聞く必要がないことが法律的に認められ、審理結果について後で何らかの不服を申立てられることが完全になくなったからである。

そして、取消決定を行うと、特許権者はその取消決定に対して提訴でき、その被告人は特許庁長官になるのに対して、維持決定に対しては、特許異議申立人は訴えの提起はできず、無効審判を請求できるのみである。

特許異議申立人が無効審判を請求したとしても、その被告は特許権者であり、その無効審判の審理を行うのは、一般的に除斥理由がない限り特許異議申立事件の審理をした審判官合議体となる。特許異議申立事件で異議申立人が申立てた理由と証拠に対しては、一事不再理効もないので、不満があれば、無効審判で聞きましようというスタンスと思われる。これで、一切何も問題ないのであれば、特許異議申立事件に時間をかけたくない心理が審判官に働くのは当然のことであろう。

しかしながら、特許異議申立の決定の結果が旧異議

申立制度下での結果と大きく乖離していることは一目瞭然で、特許成立の正当性を審理する特許異議申立制度と特許無効審判制度の間での大きな乖離した結果を容認した状態で制度を運用し続けることは適切でなく、何らかの改善を加えなければならないことは誰しも認めることであろう。

平成 26 年法改正で復活した付与後異議申立の趣旨が、「強く安定した特許権を早期に確保する」であるので、瑕疵ある特許権が相変わらず発生し続けている可能性が高い現在の新異議申立制度は何らかの手当てがなされるべきものとする。

3. 新異議申立制度とはどのような制度と考えるべきか

新異議申立制度は、旧異議申立制度とは全く別制度と考えるほうがよいのではないかと考える。

平成 26 年特許法等の一部改正「産業財産権法の解説」75 頁「(3)改正の方向性」に以下の記載がある。『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。』

ここでいう「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、」の当事者は、特許異議申立後においては、実質的に特許権者のみであり、特許異議申立人は含まれていないと考えたほうが新異議申立制度を正しく捉え、正しく対処するためには必要ではないだろうか。

今回調査した範囲で、決定件数 311 件中全項維持されたものの中で、訂正請求された件数が 63 件で、それに対して特許異議申立人が意見書を提出した件数はわずか 38 件であった。

この 38 件中、請求項の一部取消があった件数が 1 件、その他は全項維持か訂正後全項維持であり、訂正後の特許異議申立人の意見は殆ど実質的効果がないよ

うに考えられる。

これらを総合すると、新異議申立制度は、無効審判と比較して、請求人（特許異議申立人）に不利で、被請求人（特許権者）に有利な制度であると考えたほうが、対処すべき方向性を考えるうえで、正しく判断できると考える。

4. 特許異議申立を行う際に考慮すべきこと

実際に新異議申立をうまく利用するにはどうすれば良いか検討するために、特許取消となった事例と特許維持となった事例をそれぞれ 3 例ずつ無作為に抽出して、特許異議申立人が申立てた理由と異議決定の内容を比較して調査を行った。

特許取消となった事例に対しては、包袋書類のコピーを取り寄せ、特許維持となった事例に対しては、J-PlatPat の「審判情報－審判記事」から情報を入手した。

以下、特許取消となった事例と特許維持となった事例について簡単に説明する。

(1) 特許取消となった事例

① 特許第 5715509 号「太陽電池、及び太陽電池の製造方法」

例えば、請求項 1 に係る構成要件は、甲第 1 号証に全て記載されていることが明らかであり、その他の請求項も証拠に直接記載されていることを根拠としていた。

取消理由通知書では、特許異議申立人の主張を全面的に採用している。

取消理由通知に対して、特許権者は意見書・訂正請求書を提出せず、全項取り消しとなった。

② 特許第 5733853 号「廃液からのヨウ化水素酸の回収方法」

甲第 1 号証は、特許権者の出願に係る公開公報（特開 2006 - 240961 号公報）であり、この甲第 1 号証に本件請求項 1 の構成要件の殆どが開示されていた。

相違点は、実質的相違点ではなく、他の証拠により補足できるものであった。

取消理由通知書では、特許異議申立人の主張を全面的に採用している。

取消理由通知に対して、特許権者は意見書・訂正請求書を提出せず、取り消しとなった。

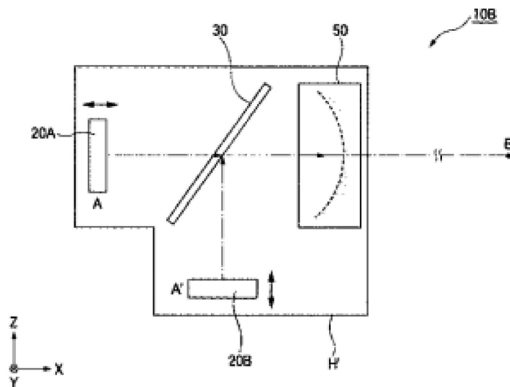
③ 特許第 5723123 号「ヘッドアップディスプレイ」

請求項 1 及び請求項 2 の 2 つの請求項に対して特許異議申立てがなされ、請求項 1 が取消、請求項 2 が維持された事例である。

請求項 1 の構成要件は、甲第 1 号証に開示されており、請求項 2 については単なる設計事項の範囲ではないと判断され特許維持された。

本件請求項 2 に係る発明には、下図、【図 10】に示すように A と A' に移動手段が設けられているが、甲第 1 号証には、A' に移動手段は開示されておらず、単なる設計事項ということができないというのが請求項 2 維持の根拠で、甲第 1 号証で A' に移動手段を設ける必要性がないというのがその理由である。この根拠及び理由は、すんなりとは理解できない。その理由は、本件特許権者が A' に移動手段を設ける必要性を有しているのであるから、甲第 1 号証で A に移動手段が設けられているのであれば A' に移動手段を設けることが容易想到であるとするのが、従来特許庁が審査段階でとっている考え方であると思うからである。

【図 10】



上記、①と②の事例では、証拠に本件特許の構成要件が明示的に記載されており、特許権者が意見書や訂正請求書を提出して審判官の心証を覆すことは難しいのではないかと感じた。

上記、③の事例では、請求項 1 に係る発明に対しては、①と②と同じく、特許権者が意見書や訂正請求書を提出しても審判官の心証を覆すことは難しいように感じた。しかし、③の請求項 2 に係る発明に対しては、必ずしも進歩性を有しているとはいえないのではないかと感じる。

(2) 特許維持となった事例

① 特許第 5730834 号「アメリカンドッグ用ミックス」

特許異議申立人が申立期間経過後に上申書とともに提出した証拠は採用しないことが異議決定書に記載されている。

特許異議申立理由は進歩性と明確性要件（PBP：プロダクト・バイ・プロセス）に関するものであった。

(i) 進歩性について

[相違点 1]

ミックスの用途について、請求項 1 に係る発明は、アメリカンドッグ用であるのに対して、引用発明は、ベーカリー類用である点。

[相違点 2]

請求項 1 に係る発明では、粗蛋白質含量 9~12 質量%の薄力系小麦粉で熱処理小麦粉のグルテン・バイタリティが 45~55%であり、引用発明では、強力系、準強力系、中力系、薄力系などの小麦粉を用い、湿熱処理小麦粉 A のグルテン・バイタリティが未処理小麦粉のグルテン・バイタリティを 100 としたときに 80~98 である点。

相違点 1 については、想到容易と判断し、相違点 2 については想到容易とはいえないとしている。相違点 2 について想到容易と判断できない理由として、以下の点を挙げている。

- ・グルテン・バイタリティが本件発明では「45~55%」であるのに対して、引用発明では相対的な値しか記載されておらず、実施例でも「58.5%」と本件発明の範囲内から外れている。

- ・その他の引用文献にも本件発明の記載がない。

(ii) PBP に関する明確性要件について

請求項 1 及び 2 は以下のように記載されている。

【請求項 1】

粗蛋白質含量 9~12 質量%の薄力系小麦粉を 80~100℃で湿熱処理してなり、グルテン・バイタリティが 45~55%でありかつ実質的に a 化されていない熱処理薄力小麦粉を 50 質量%以上含有することを特徴とするアメリカンドッグ用ミックス。

【請求項 2】

湿熱処理が常圧条件下で飽和水蒸気により行われるものである請求項 1 記載のアメリカンドッグ用ミックス。

特許異議申立人の主張は、請求項 1 および 2 の記載

は、製造方法を含むものであり、本願明細書等には不可能・非実際の事情について何ら記載がなく、当業者にとって不可能・非実際の事情が明らかであるともいえないから明確性要件違反であるとするものである。

これに対して審判官は、以下のように特許異議申立人の主張を退けている。

- 小麦粉は、湿熱処理により変化が生じた後の構造を表記することは到底できない。
- 小麦粉の評価指標として従前用いられていた上記グルテン・バイタリティや α 化度のほか、アメリカンドッグ用ミックスに好適なものとして区別し得る成分特性の評価指標が確立していない現状からは、本件特許の出願時において、請求項1の「アメリカンドッグ用ミックス」をその構造又は特性により直接特定することは、困難な事情があった。
- 本件特許の出願時において、上記製造方法により変化が生じた後の構造又は特性を分析し、特定した上で、請求項に直接明記することは、「不可能」であるか、又はそのために、時間、手間、費用をかけることは「非实际的」であるといえ、また、そのために出願時期が遅くなることは、先願主義の見地からも「非实际的」である。
- 「アメリカンドッグ用ミックス」という物の発明に係る請求項1の記載に「粗蛋白質含量9～12質量%の薄力系小麦粉を80～100℃で湿熱処理してなり」というその物の製造方法が記載されている場合において、上述のとおり「不可能・非実際の事情」が存在すると認められるから、請求項1の記載は、特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するものである。

② 特許第5720783号「炭素繊維束および炭素繊維束の製造方法」

本件発明の特徴は、発明品の特性を数値範囲で特徴づけるパラメータ特許である。

例えば、請求項1は以下の通りである。(請求項数は9)

【請求項1】

炭素繊維束の単繊維繊維度が0.8dtex以上2.5dtex以下であり、結節強度が298N/mm²以上である炭素繊維束。

特許異議申立人は、認定証や実験成績証明書等(甲第1～3号証)を証拠として提出したが、実験成績証明書に製造日を示すロット番号の記載がないこと、炭素繊維の物性に大きく影響するとする保管場所や保管条件の記載がないこと、製造時期と実験時期が4～5年経過していること等を理由にこれらの証拠は不採用となった。

その他、甲第4号証～6号証についても種々の欠陥が指摘されて、特許異議申立人の主張は退けられている。

③ 特許第5705562号「カンデサルタンシレキセチル含有錠剤及びその製造方法」

特許異議申立人が主張する取消理由は、進歩性及びサポート要件(課題が解決できるように明細書に記載がない)という理由である。

請求項数は2で、以下の通りである。

【請求項1】

カンデサルタンシレキセチル及び錠剤全重量に対して1～20重量%のステアリン酸を含有することを特徴とするカンデサルタンシレキセチル含有錠剤。

【請求項2】

カンデサルタンシレキセチルに、錠剤全重量に対して1～20重量%のステアリン酸を配合することを特徴とするカンデサルタンシレキセチル含有錠剤の製造方法。

本件発明では「ステアリン酸」が構成要素であるが、刊行物1には「1種以上の脂肪性物質」と記載され、さらに「例えば、脂肪性物質は脂質やリン脂質であってもよい。脂質は脂肪酸や脂肪酸エステルであってもよい。脂肪酸はラウリン酸、ミリスチン酸、ステアリン酸、パルミトレイン酸、オレイン酸、カプリン酸、カプリル酸、オレイン酸、リノレン酸、アラキドン酸及びそれらの混合物のうちの1種以上であってもよい。」と記載され、この例示の中に、「ステアリン酸」も含まれてはいる。

しかしながら、審判官は、「脂肪性物質」が、ステアリン酸であるとまでの動機づけはないとしている。その理由として、「引用例1発明において、「1種以上の脂肪性物質」として記載された多数の例示化合物から、カンデサルタンシレキセチルの分解を抑制して安定化する効果のみならず、カンデサルタンシレキセチルの過剰な吸収を抑制して副作用を抑制する効果も期

待できるものとして、「ステアリン酸」を選択することが、当業者にとって容易に想到し得たということではできない。」として特許異議申立人の主張を退けている。

サポート要件については、特許異議申立人は、本件明細書の記載のデータに対して「ウェルチのt検定」を行って効果がないことの主張をしているが、審判官は「ウェルチのt検定」を本件に使用することの妥当性を否定している。

上記の特許維持決定となった事例を検討してみる。

事例①は、進歩性主張欠如の主張に対して、技術的な論争を行わなければ取消することができなかつたと思われる。たとえ、特許異議申立人の主張が正しいとしても、特許異議申立人には論争の場がなく、不利な状況であったと考える。

PBPに関する明確性要件については、審査の段階で見逃された事例と思われる。審査段階であれば、当然に拒絶理由通知の対象であったと考える。

事例②では、証拠の妥当性について特許異議申立人に不利に働いた事例と考える。実験成績証明書の不備があれば、証拠として採用されないのは当然としても、その補正は特許異議申立期間が経過する時又は特許権者宛の取消理由通知の送付のいずれか早い時まででなければ認められず、実質的に特許異議申立時に完全な状態で証拠を出さなければ、特に実験成績証明書などは証拠として認められないので注意が必要である。

事例③では、審判官は「多数の例示化合物から、カンデサルタンシレキセチルの分解を抑制して安定化する効果のみならず、カンデサルタンシレキセチルの過剰な吸収を抑制して副作用を抑制する効果も期待できるものとして、「ステアリン酸」を選択することが、当業者にとって容易に想到し得たということではできない。」と認定している。

この認定は、「多数の中から特定の組合せを選択するには、これらを結び付ける事情、例えば共通の課題やこれに基づく動機づけが必要である。」と判示した「粉粒体の混合装置事件（H21年（行ケ）101402）」沿ったものであり、従来の特許庁の判断である、「引用文献の明細書に記載されていれば、それと主引用発明とを組み合わせることは想到容易である。」との基準とは大きく違っている。

サポート要件については、「ウェルチのt検定」のよ

うな専門的内容については、意見を述べるできない特許異議申立人には不利で、意見を述べるができる特許権者に有利に働くことは当然である。

(3) 特許を取消するための戦略

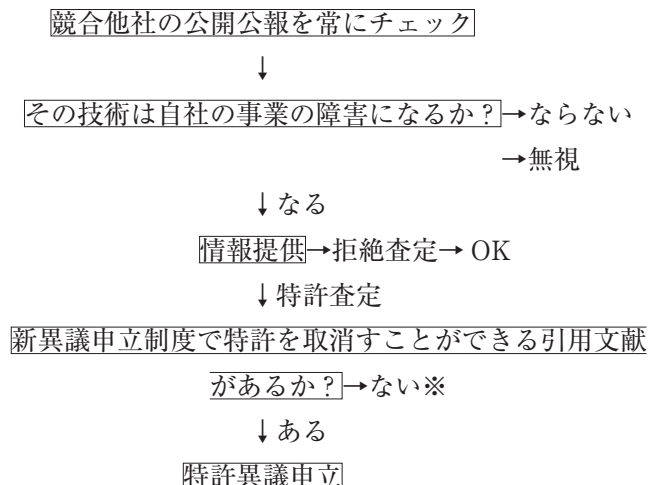
以上の統計的研究や、事例研究からいえることは、新異議申立制度は特許権者にとっては有利で、特許異議申立人にとっては不利となる制度であることを認識した上で戦略を考えなければならないということである。

対象特許がどの程度自社の事業展開上問題になるかという、その程度いかんによって対応策を考え直さなければならぬと考える。また、対応策を講じる段階も考慮する必要がある。

基本的には、特許異議申立によって対象特許を取消することは非常に難しいことを認識する必要がある。

対象特許の構成要件が明示的に記載された刊行物等を準備できるかによる。取消理由の論理展開が、物理・化学等の法則などを用いてブリッジを架けて結論を導くような複雑なやり方は、新異議申立制度ではあまり通用しないことを認識しなければならない。

特許前（審査段階）での情報提供によって瑕疵ある特許出願の芽を潰す方が、新異議申立制度を利用するよりも効果的であると感じる。特許を取消するための戦略としてのフローを以下に提案する。



※の場合は、現行の新異議申立制度下での特許異議申立を行わず、無効審判→審決取消訴訟まで貫くことを選択も検討する必要がある。

5. 特許異議申立をかけられた場合に留意すべきこと

特許異議申立をかけられた場合は、逆に特許権者にとっては、新異議申立制度は非常に有利な制度であることを認識して、たとえ示された証拠が強力であっても、技術的反論を行って、技術的議論の土俵に持ち込めば、審判官はおおいに特許権者の意見に耳を傾けてくれることを意識すべきである。

下記、表7は今回の調査で全項取消となった事例である。

この表7の11例のうち、特許権者による意見書が提出されなかったものが10件と、殆どを占めている。これは、異議申立において提出された証拠が強力であったともいえるが、逆に特許異議申立人の主張について技術的な小さな欠陥を見つけて反論すれば特許維持となっていた可能性もある。つまり、反論をあきらめなければ維持される可能性は非常に高いと考えて、必ず反論すべきである。

6. 新異議申立制度の今後について

(1) 制度について

新異議申立制度は、上述の通り、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会で検討が重ねられ、平成25年9月にとりまとめられた「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」の趣旨を全て具現しているわけではないのではないかと感じる。

繰り返しになるが、「3. 新異議申立制度とはどのような制度と考えるべきか」で述べたように、「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、」の当事者は、特許異議申立後においては、実質的に特許権者のみであり、特許異議申立人は含まれていないと考えたほうが新異議申立制度を正しく認識できていることになろう。

この、特許異議申立後の特許異議申立人からの意見が考慮されていないことが、新異議申立制度の特徴であり、「特許異議申立人に、特許権者からの訂正請求がなくとも意見を述べる機会を何らかの形で少なくとも1回は認められるようにすること」、「特許異議申立人からの要請で面接の機会を認めること」及び特許法第118条1項に旧特許法第117条第1項但書の規定（口頭審理も例外として認められること）が必要なのではないかと考える。

(2) 今後の展望について

上述の通り、現行の新異議申立制度は、特許異議申立人と特許権者との間でバランスがある制度設計とは必ずしもいえない。

特許異議申立事件の決定結果がこれから増えていくにつれ、旧異議申立制度と新異議申立制度とは大きく違っており、特許の信頼性という観点から、国内外より指摘されるのではないかと危惧する。

現状の新異議申立制度の法律的問題と運用上の問題を改善することは重要であるが、一方、改善されるまでの期間は、新異議申立制度の性格を十分理解した上でうまくこの制度と付き合っていくことが重要と考える。

以上

(原稿受領 2016. 9. 26)

表7 (全項取消となった事例)

No	特許番号	取消理由通知	取消理由条文	特許権者意見	訂正有無	異議申立人意見	特許権者からの応答
1	5697935	あり	29条柱	なし	なし	なし	なし
2	5705553	あり	36条	あり	あり	なし	なし
3	5715509	あり	36条+29条	なし	なし	なし	なし
4	5716904	あり	29条1項+2項	なし	なし	なし	なし
5	5720890	あり	29条柱	なし	なし	なし	なし
6	5729929	あり	36条+29条	なし	なし	なし	なし
7	5733853	あり	29条柱	なし	なし	なし	なし
8	5750404	あり	36条+29条	なし	なし	なし	なし
9	5751503	あり	36条+29条	なし	なし	なし	なし
10	5757109	あり	36条+29条	なし	なし	なし	なし
11	5757110	あり	36条+29条	なし	なし	なし	なし