

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」

平成 29 年度 特許委員会 第 1 部会 第 2 グループ

水本 義光, 中村 敏夫, 小原 寿美子, 佐藤 雄哉,
保坂 丈世, 吉田 昌司, 来田 義弘, 岩木 宣憲, 小野 暁子

要 約

新特許異議申立制度の現状を明らかにするため、弁理士会会員へのアンケート調査、平成 27 年異議申立 364 件の分析、対応外国特許の異議決定等との比較、異議決定（維持）と共になされた無効審判審決との比較、及び異議決定（取消）に対する知財高裁判決との比較等を行った。異議申立人に厳しい異議決定が出される傾向があり、日本特許庁の異議決定の特許取消率は欧州特許庁の異議決定の特許取消率よりも低いとの結果が得られた。その傾向は近年の日本特許庁の特許査定率の上昇、無効率の低下と同調しているように思われた。また、特許異議決定（維持）と共に無効審判審決が出された 5 件では、審判官がほぼ一致し、結論もほぼ一致していたが、商標登録異議決定（維持）と共に無効審判請求がされた 4 件では、審判官が完全に異なり、4 件のうち 2 件では無効と判断された。特許無効審判でも商標無効審判と同様に公平性担保のために異議決定の審判官と異なる審判官が審理しても良いと思われた。

目次

- はじめに
- 弁理士会会員のアンケート調査
- 平成 27 年の異議申立 364 件の分析
- まとめ

表 1

	平成15年の異議決定 3,055件の審理結果	平成27年の異議申立364件の 審理結果(平成29年12月末時点)
特許維持(訂正なし)	22%(671件)	39.8%(145件)
特許維持(訂正あり)	39%(1,186件)	45.9%(167件)
特許取消(全部又は一部)	37%(1,136件)	12.6%(46件)
却下, 取下	2%(62件)	1.0%(4件)
審理中	—	0.5%(2件)

1. はじめに

平成 15 年特許法改正によって旧特許異議申立制度が廃止され、特許無効審判制度に一本化された。しかし、特許無効審判制度は口頭審理が原則とされ、当事者の手続負担が大きく、また強く安定した特許権を早期に確保することが求められたことから、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として、平成 26 年特許法改正によって新特許異議申立制度が創設された。この新特許異議申立制度は平成 27 年 4 月 1 日から施行され、3 年が経過して、その概要が徐々に明らかになってきた。

旧特許異議申立制度に関する平成 15(2003)年の異議決定 3,055 件の審理結果⁽¹⁾と、新特許異議申立制度に関する平成 27(2015)年の異議申立 364 件の審理結果(平成 29 年 12 月末時点)⁽²⁾をまとめると、表 1 の通りとなる。

例えば、特許維持（訂正なし）は、旧異議申立制度では 22%であったが、新異議申立制度では 39.8%とほぼ倍増しており、特許取消は、旧特許異議申立制度では 37%であったが、新特許異議申立制度では 12.6%と約 1 / 3 に大幅に減少している。

新特許異議申立制度の状況、分析等について、いくつかの報告⁽³⁾が平成 29 年になされているが、これらの報告には平成 28 年 8 月までの約 1 年間に出品された既済の異議決定に基づいた分析結果が紹介されている。新特許異議申立制度は平成 27 年 4 月から施行されたばかりであり、この異議決定の群には、早期に出される維持決定が多数含まれ、長期間かかる取消決定は相対的に少ないため、この異議決定群を用いた分析は偏りがあり、統計的に正確ではないように考えられた。

そこで、当グループでは、偏りが少なく統計的により正確な異議決定群を用いることにし、平成 27 年異議申立 364 件の分析等、対応外国特許の異議決定等と

の比較、異議決定（維持）と共になされた無効審判の審決との比較、及び異議決定（取消）に対する知的財産高等裁判所（知財高裁）判決との比較等を行って、新特許異議申立制度の現状を明らかにすることとした。さらに、弁理士会会員にアンケート調査を行うことで、新特許異議申立制度を実際に利用した弁理士から、異議決定の妥当性、運用に関する生の意見、印象等を収集することにした。

2. 弁理士会会員のアンケート調査

(1) アンケート調査

新特許異議申立制度に関して弁理士会会員にアンケートを行い、714人から回答を得た。アンケートでは、表2に示す2つの質問：Q1「特許の有効性の判断の妥当性」、Q2「異議申立制度と他制度との関係」について訊ねた。なお、Q1では、回答者が「異議申立人側に関与された方」、「権利者側に関与された方」のいずれ（又は両方）かの選択と、それぞれの立場で特許の有効性の判断の妥当性について、「妥当」、「甘い」、「辛い」、「どちらでもない」からいずれかを選択してもらうようにした。また、Q2では、特許異議申立制度がなかった場合の対応について「情報提供制度を利用する」、「無効審判を請求する」、「何もしない」から選択（複数回答可）してもらうようにした。

表2

特許の有効性の判断の妥当性													
Q1	維持決定又は取消決定を受けた方にお聞きします。関与した全ての案件を総合的に考えたときに、その全体的な心証として決定は妥当でしたか？妥当でないと思われた方にお聞きします。その決定は特許性判断として甘いと思いましたが？それとも辛いと思いましたが？よろしければ理由をお願いします。												
A1	<table border="1"> <thead> <tr> <th>異議申立側に関与された方</th> <th>権利者側に関与された方</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 妥当</td> <td><input type="checkbox"/> 妥当</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 甘い</td> <td><input type="checkbox"/> 甘い</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 辛い</td> <td><input type="checkbox"/> 辛い</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> どちらでもない</td> <td><input type="checkbox"/> どちらでもない</td> </tr> <tr> <td>理由:</td> <td>理由:</td> </tr> </tbody> </table>	異議申立側に関与された方	権利者側に関与された方	<input type="checkbox"/> 妥当	<input type="checkbox"/> 妥当	<input type="checkbox"/> 甘い	<input type="checkbox"/> 甘い	<input type="checkbox"/> 辛い	<input type="checkbox"/> 辛い	<input type="checkbox"/> どちらでもない	<input type="checkbox"/> どちらでもない	理由:	理由:
	異議申立側に関与された方	権利者側に関与された方											
<input type="checkbox"/> 妥当	<input type="checkbox"/> 妥当												
<input type="checkbox"/> 甘い	<input type="checkbox"/> 甘い												
<input type="checkbox"/> 辛い	<input type="checkbox"/> 辛い												
<input type="checkbox"/> どちらでもない	<input type="checkbox"/> どちらでもない												
理由:	理由:												
Q2	異議申立制度と他制度との関係												
A2	異議申立制度がなかった場合にどのような対応をされていましたか？ <input type="checkbox"/> 情報提供制度を利用する <input type="checkbox"/> 無効審判を請求する <input type="checkbox"/> 何もしない												

(2) Q1「特許の有効性の判断の妥当性」のアンケート結果

Q1のアンケートについて、異議申立人側に関与した回答者は151人であり、特許権者側に関与した回答者は155人であった。その結果は表3の通りである。

表3

特許の有効性の判断の妥当性	異議申立人側に関与した回答者(151人)	特許権者側に関与した回答者(155人)
妥当	29%	62%
甘い	41%	20%
辛い	15%	8%
どちらでもない	15%	10%

このアンケート調査の結果、特許権者側に関与した回答者の方が、異議申立人側に関与した回答者よりも2倍以上「妥当」と判断している。逆に、異議申立人側に関与した回答者の方が、特許権者側に関与した回答者よりも約2倍「甘い」と判断し、約2倍「辛い」と判断している。つまり、特許権者にとって、納得しやすい判断となっていることが分かる。

(3) Q2「特許異議申立制度と他制度との関係」のアンケート結果

Q2のアンケートについて、714人から回答があった。その結果は表4の通りである。

表4

	特許異議申立制度がなかった場合取る方策(714人)
情報提供	46%(332人)
無効審判	31%(219人)
何もしない	23%(163人)

仮に特許異議申立制度がなかった場合、必ずしも無効審判を請求するとは言えず、46%の回答者は権利の有効性についての情報を特許庁に提供すると回答している。権利化後の情報提供によって、特許権者が訂正審判により特許の瑕疵を解消することで不要な紛争を事前に防止することや、後日無効審判を請求したときにより充実した無効理由・証拠を提示することを狙ったものと考えられる。

(4) 自由記載欄の意見

Q1「特許の有効性の判断の妥当性」の自由記載欄に記載された意見から一部抜粋したものを、以下に記す。

(ア) 異議申立人側に関与された回答者の意見

a) 維持決定になり易いとの意見

- ・維持決定には不服を申立てることができないため、維持決定の方にインセンティブが働くのは当

然と思われる。

- ・審査段階なら、拒絶査定になっていたと思われる（複数）。
- ・そこそこ自信のある文献でしたが、維持決定でした。情報提供しておけば良かったかと思う。
- b) 進歩性の判断が特許権者側に有利との意見
 - ・全体的に権利者側に甘いと感じ、特に進歩性判断は権利者有利だと思う。新規性違反びつりの文献でなければ取消できないのではないかと感じている（複数）。
 - ・進歩性判断における動機付けを過度に参酌しすぎる。
 - ・発明は当業者に自明の周知技術の組合せにすぎないのに維持決定された（複数）。
 - ・進歩性がないと思われる案件について異議申立したが、取消理由通知なく維持決定された。進歩性が肯定されすぎる傾向にあると思う。
 - ・口頭審理がないせいか、他国よりもかなり権利者に甘い判断がされている印象を受ける。
- c) 訂正に対応する申立人側の意見
 - ・決定に対する妥当性ではないが、訂正事項が多い場合に申立人の意見書提出のための期間が30日しかないのは証拠の収集や整理を考えると短かすぎる。
 - ・一度の反論の機会もなく維持決定というのは納得がいかない。それならば無効審判で戦うべきであろうが、ダミーで無効審判を請求できるようにして欲しい。
- d) 判断は妥当であるとの意見
 - ・ケースごとに異なると考えられるから、一概に結論を出せない（複数）
 - ・訂正されているので、仕方ないと感じる。
 - ・無効審判（当事者系）で争えば良いと思うので、異議申立は一次フィルターのようなものと考えている。
- e) その他
 - ・権利者側に有利な判断がされているように思われる。特に36条に関しては、できる限り善解しようとしているように思われる（複数）。
 - ・審査段階ではありえないような結論ありきの決定理由で論理性を感じなかった（複数）。

(イ) 特許権者側に関与された回答者の意見

- a) 特許権者に有利な判断がなされるとの意見
 - ・全体的に権利者側に甘いと感じ、特に進歩性判断は権利者に有利だと思う。新規性違反びつりの文献でなければ取消できないのではないかと感じている（複数）。
 - ・取消理由通知内容のみだが、本当に内容を精査して技術を理解したうえで取消理由なのか疑問だった。
 - ・特許権者側が権利を維持したいという姿勢を示した場合、特許権者側に有利な対応をしていると考える。
- b) 判断は妥当であるとの意見
 - ・権利範囲を減縮した上での維持決定であったため妥当であると感じる（複数）。
 - ・相手方の主張に合理性があり、権利者側も納得したため（複数）。
 - ・想定した理由で維持となっているため適切で公平な判断だと思う（複数）。
 - ・かなり権利化が厳しい発明について無理やり特許査定にもっていったところを見透かされた感じがあります。このような場合、審査官と合議体とでは自然と判断に違いが生じるものと考えます。辛いですけど妥当だと考えます。
 - ・異議申立書には無理やりな進歩性違反も記載されていたが、取消理由通知では新規性違反しか採用していなかったので、公平な視点に立って検討してもらえたと思っている。
 - ・先行文献と明らかな相違点があった。
- c) 取消決定になり易いとの意見
 - ・拒絶査定不服審判の合議で特許になったのに同じ審判官で異なる結論が出た。
 - ・訂正請求により権利維持されたが、審査段階より進歩性のハードルが上がった。
- d) 通知書についての意見
 - ・取消理由通知の内容が異議申立書の丸写しとなっており、合議体としての整理判断がなされていない。

3. 平成27年の異議申立364件の分析

(1) 異議申立の分析方法

偏りが少なく統計的により正確な異議決定群として、既済の異議決定の群ではなく、一定期間内に異議

申立がなされたものを用いることにした。平成 27 年に異議申立がなされた 364 件は、平成 29 年 12 月末時点で 2 件を除いて審理が終結していることから、この異議決定の群を用いることとした。分析は、J-PlatPat を用いて審判番号の項目に 2015-700001～2015-700364 を 1 件ずつ順番に入力して調査して行った。重要なものに絞って検討するため、この 364 件の中で、(a) 欧米にファミリー出願を有するもの、(b) 異議決定(維持)と共に無効審判も請求されているもの、及び(c) 異議決定(取消)に対して知財高裁に提訴されたものを選択し、得られた「167 件の異議決定」を以下で検討した。

(2) ダミー

J-PlatPat の審決速報(審決決定の送達から 1 週間前後経過後、審決公報発行前までの審決情報)に 2017 年 10 月 5 日に掲載されていた 235 件について異議申立人を調査した。59%が個人、21%が弁理士/特許事務所、20%が企業と思われた。個人と弁理士/特許事務所による異議申立はダミーによってなされたと思われるため、80%の異議申立がダミーによるものと思われる。このように、新特許異議申立制度では、ダミーによる異議申立が可能とのメリットが十分に利用されているという結果が得られた。

(3) 意見書提出の機会

特許権者から訂正請求がなされた場合に、異議申立人に通知書が送付されて意見書提出の機会が与えられる。そこで、167 件の異議決定において、通知書の送付状況を調査することにした。その結果、以下の通りとなった。

- ① 訂正請求後に通知書が出された件数：96 件
- ② 訂正請求されたが通知書が出されなかった件数：9 件
- ③ そもそも訂正請求されていない件数：62 件

訂正請求がなされたもの(①と②) 105 件中、91%の案件に通知書が出されていた。通知書が出されなかった 9 件の状況を、審判便覧 67-05.5「取消理由通知(決定の予告)」の 4(1)に示された特別の事情①～⑥(特許法 120 条の 5 第 5 項)と対比したところ、8 件は特別な事情①～④のいずれかに該当し、特別な事情⑤又は⑥に相当する合議体の判断で通知書が発行されなかった案件は 1 件に過ぎないようであった。従って、

審判官は基本的には異議申立人に反論の機会を与える方向であるものと考えられる。

ただし、意見書提出期間(特許法 120 条の 5 第 5 項; 審判便覧 25-01.4「特許異議の申立ての指定期間」)は 30 日(在外者の場合は 50 日)であり、取消理由通知に対する特許権者の意見書提出期間(60 日、在外者は 90 日)と比べると短期間となっている。上記のアンケート結果にあるように、訂正事項が多い場合等、異議申立人の意見書提出のための期間が 30 日しかないのは証拠の収集や整理を考えると短すぎるのではないかと考えられた。

(4) 167 件の異議決定の検討

167 件の異議決定のすべてを詳細に検討するには件数が多すぎるため、特許公報及び引用文献までは検討せずに異議決定のみを読んで検討した。その結果、80%が妥当、10%が甘い、10%が辛いとの印象が得られた。このような印象を受けた理由は、167 件のうち 105 件(63%)で訂正請求がされており、審判官によって決定理由が論理立てられて説明されているために、妥当に見える傾向にあったと思われた。そこで、以下では、167 件中、欧米のファミリー特許に審判決が出されているもの、異議決定(維持)と共に無効審判の審決が出されているもの、及び異議決定(取消)に対する知財高裁の判決が出されているものに絞って、より詳細な検討を行った。

(5) 日米欧の特許性判断の比較

167 件の異議決定のうち、欧米のファミリー特許に異議決定、審決又は判決等が出されているものは、13 件があった。表 5 に、その 13 件の日米欧における異議決定、審決、判決の結論のみをまとめた。

表 5 に記載の通り、日本特許庁の異議決定では、13 件中、1 件のみ取消された。それに対して、欧州特許庁の異議決定では、異議係属中の 1 件を除く 12 件中、取消されたものが 7 件あり、日本より多かった。欧州特許庁の異議決定は確定しているものと審判請求されたものがある。審判請求されたもので審決が出された 1 件は、異議決定が取消され、差し戻された。これら 12 件の日欧の異議申立は、クレームが実質的に同一で、先行文献及び異議申立理由が同様であった。従って、日本特許庁の異議申立は、欧州特許庁の異議申立に比べて、特許取消率が非常に低いように思われた。

表5

JPO				EPO		USPTO	
異議番号	特許	発明の名称	異議決定	特許	異議決定／審判	特許	審判／訴訟
2015-700004	JP5732011	非骨軟骨性の間葉組織由来の多能性細胞の同定および単離	訂正維持	EP2292736	取消／(審判係属中)	未成立	—
2015-700059	JP5698096	歯科補綴の製造	維持	EP1613237	取消* ^D ／(審判係属中)	US7604759	—
2015-700083	JP5730261	多価肺炎球菌多糖類-タンパク質コンジュゲート組成物	訂正維持	EP1868645	取消／(審判係属中)	US8895024 US9399060	(Post Grant Review 4件) 維持
2015-700092	JP5701245	アルツハイマー病およびニューロンの代謝の減少によって引き起こされる他の病気を治療および予防するための中鎖トリグリセリドの使用	訂正維持	EP1292294	取消／訂正維持／(異議差戻し)	US6835750 他	—
2015-700112	JP5705288	プロタンパク質コンベルターゼスプレチリンケクシン9型(PCSK9)に対する抗原結合タンパク質	維持	EP2215124	(異議係属中)	US8859741	(CAFC判決 2017.10.5) 地裁の有効判決を取消(差戻し)
2015-700129	JP5709749	メタロセン触媒オレフィン- α -オレフィンコポリマーに基づくホットメルト接着剤	維持	EP2331648	取消* ^D <確定>	US8163833	—
2015-700151	JP5714803	ヒ素を含まないガラス	訂正維持	EP0912452	訂正維持／訂正維持	US5824127 US6128924	—
2015-700174	JP5718636	安定な酵素溶液及び製造方法	取消	EP2139979	取消／(審判係属中)	未成立	—
2015-700230	JP5726283	吸水性ポリマー粒子から残留モノマーを除去する方法	訂正維持	EP2550304	訂正維持* ^D <確定>	US8299207	—
2015-700235	JP5743327	ポリマー用の圧縮ペレット化添加剤ブレンド	訂正維持	EP2373730	取消<確定>	未成立	—
2015-700261	JP5730194	吸水性ポリマー粒子の製造方法	維持	EP2300060	訂正維持* ^D ／(審判係属中)	US8119755	—
2015-700275	JP5733875	皮膚上で視覚的に見えにくい医薬活性剤パッチ	訂正維持	EP1615628	訂正維持* ^D <確定>	未成立	—
2015-700283	JP5731708	新規多糖類誘導体及び剤形	訂正維持	EP2694110	訂正維持／(審判係属中)	US8992987	—

*D ドイツ語の異議決定であるため、詳細を確認していない。

対応の米国特許に対する Post Grant Review 又は訴訟は 2 件しか見出されなかった。1 件は特許維持で、他の 1 件は地裁の有効判決が取消され、差し戻されている。

表 5 の中で、日本特許庁で異議決定が出され、欧州特許庁で英語の異議決定が出されたもの、及び米国で判決が出されたものについて、日本特許庁と他国の判断の相違を検討した。そのうち、代表的な 5 例の概要を以下に紹介する。

a) 異議 2015-700004 / EP2292736 の異議決定

特許 5732011 及び EP2292736 の訂正発明は、(a) 脂肪組織から単離され、(b) CD9 <+>・・・を発現し、並びに (c) CD11b・・・の発現を欠く、多能性成体細胞を含み、実質的に均質な発現表現型を失うことなく連続的に継代することができる単離された細胞集団に関する。日本の異議決定では、甲 1 号証 (非特許文献) との相違点である細胞表面のマーカ発現の有無は甲

2~4 号証に記載の事情を考慮すれば当業者に容易ではないと判断して特許を維持した。欧州特許庁の異議決定では、マーカ発現が時間と共に変化するため、甲 1 号証との相違点はマーカプロフィールの測定時の相違に過ぎないと判断して新規性なしで特許を取消した。

b) 異議 2015-700083 / EP1868645 の異議決定

特許 5730261 及び EP1868645 の訂正発明は、13 種類の異なる多糖類-タンパク質コンジュゲートを生理学的に許容できるビヒクルと共に含む多価免疫原性組成物に関する。日本の異議決定では、甲 1~10 号証のいずれにも本組成物が免疫原性を示す記載は見いだせず、本発明の効果も当業者に予測できないと判断して特許を維持した。欧州特許庁の異議決定では、上記の甲 5 号証には 9 価、11 価及び 13 価のコンジュゲートワクチンが記載され、7 価及び 9 価のワクチンはキャリアタンパク質 CMR₁₉₇とコンジュゲートしているか

ら、キャリアタンパク質 CMR₁₉₇とコンジュゲートした13価のコンジュゲートワクチンは自明であると判断して、進歩性なしで特許を取消した。

c) 異議 2015-700174 / EP2139979 の異議決定

特許 5718636 及び EP2139979 の訂正発明は、セリンプロテアーゼ、フェニルボロン酸成分等、及び塩成分 (Mg 若しくは Zn の塩化物、硫酸塩又は硝酸塩) を含む液体組成物に関する。日本の異議決定では、WO01/96518 (甲1号証) と実質的な相違点が存するものとは認められないと述べて、甲1号証に基づいて新規性なしで特許を取消した。欧州特許庁の異議決定では、WO96/21716 (甲2号証) と US5972873 (甲3号証) に基づいて新規性なしで特許を取消したが、甲1号証については、任意付加成分としてフェニルボロン酸と MgSO₄ と MgCl がそれぞれ記載されているが、これらの任意成分等の多数の選択をしなければ、本訂正発明には至らないため、本訂正発明が明瞭かつ明確には記載されておらず、甲1号証は新規性を否定しないと述べている。

d) 異議 2015-700235 / EP2373730 の異議決定

特許 5743327 及び EP2373730 の訂正発明は、(a) ベース添加剤混合物、及び (b) シリカ等の圧縮助剤を含む、ベースポリマーに添加するための減少した脆さを有する、ポリマーを含まない添加剤ブレンドに関する。日本の異議決定では、特表 2002-512287 (甲1号証) との相違点である「減少した脆さを有する」との効果甲1号証から予想できない格別顕著な効果であると判断して進歩性を認めて、特許が維持された。欧州特許庁の異議決定では、上記の発明の効果は甲1号証の対応米国出願に記載されたペレットが本来有していた効果であり、本訂正発明はその効果の要因がシリカであったことを見出したにすぎないと述べて、甲1号証の対応米国出願に基づいて新規性なしで特許を取消した。

e) 異議 2015-700283 / EP2694110 の異議決定

特許 5731708 及び EP2694110 の訂正発明は、特定の粒径及び形状分布を有するセルロースエーテルである多糖類誘導体の発明1と、その多糖類誘導体を含有する剤形の発明2に関する。日本の異議申立では、WO92/03167 (甲2号証) の追試実験が、甲2号証に

記載されていない粉碎機 ACM-10A を用いているため、甲2号証の追試とは認められないと判断して、新規性及び進歩性を認めて、発明1と発明2について特許を維持した。欧州特許庁の異議決定では、できるだけ忠実に追試が行われたことを疑う理由がないため、甲2号証の追試を採用して、発明1について新規性を否定し、発明2のみについて特許を維持した。

(6) 日本特許庁の異議決定 (維持) と無効審判審決の相違に関する検討

新特許異議申立制度の制度趣旨は「特許の早期安定化」であって、無効審判の制度趣旨は「特許の有効性に関する当事者間の紛争解決」であり、制度の趣旨が異なる。そこで、異議申立は、査定系手続により、原則として特許庁と特許権者との間で進められ、異議申立人は発言の機会が限定され、知財高裁に提訴することも認められていない。他方、無効審判では、当事者系手続により、審判請求人と被請求人との間で進められ、口頭審理に参加でき、知財高裁に提訴することができる。このように、異議申立と無効審判が制度として異なっていることから、167件の異議決定のうち、異議決定 (維持) と共に無効審判の審決が出されているものを調査した結果、表6に記載された5件が存在した。異議 2015-700358 では、異議申立が中断され、無効審判の審理が先行した。それ以外のものは、異議決定 (維持) が出された後、無効審判が請求された。

表6に記載の通り、いずれも異議決定 (維持) と同様に無効審判審決でも有効と判断されている。異議申立と無効審判は、制度として異なっており、無効審判請求人はさらなる主張ができるにも関わらず、異議申立と無効審判とで特許性判断が同等であった。上記の5つの異議決定と無効審判では、いずれも同じ主引例の証拠に基づき同じ理由で主張された模様であり、異議決定と無効審判審決の理由の記載がほぼ同様である箇所があるものもあった。従って、異議決定 (維持) に続けて無効審判を請求するには、新たな証拠を追加するか、新たな主張を追加することが良いのではないかと考える。

異議決定と無効審判との審判官の一致数を調査したところ、表6に記載の通り、3名一致、2名一致、1名一致のいずれかであり、3名とも異なるものは皆無であった。従って、平均すれば2名の同じ審判官が無効審判で審理に関与したことになる。この運用は、審判

表6

異議番号	特許番号	発明の名称	異議決定	審判番号	無効審判	異議申立と無効審判の審判官の一致数
2015-700001	5706569	畦塗り機	維持	無効2016-800022	有効 (提訴後、審判取下)	3名
2015-700010	5695790	大容量送水システム	維持	無効2016-800077	有効／請求不成立 (知財判H29(行ケ)10066)	1名
2015-700112	5705288	プロタンパク質コンペルターゼス プチリシンケクシン9型(PCSK 9)に対する抗原結合タンパク質	維持	無効2016-800004	訂正有効／(訴訟係属中)	2名
2015-700123	5732215	セグメント	維持	無効2016-800059	有効<確定>	3名
2015-700358	5800926	レコメンド装置、レコメンド方 法、レコメンド媒体の生産方 法、およびプログラム	訂正維持	無効2016-800002	訂正有効<確定> (異議より審判が 先行審理)	1名

便覧 12-04「審判官の除斥・回避（前審関与）」に記載された「同じ権利に対する特許（商標登録）異議申立事件と無効審判事件は前審関与には当たらないため、実質上の回避はしない」との運用に従ったものである。しかし、新特許異議申立制度が、そもそも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として導入されたことを考慮すると、異議申立を審査の延長と捉えても問題はなく、無効審判の審判官から「特許査定をした審査官」が回避されるのと同様に「異議決定で特許維持をした審判官」も回避されることで、より公平性の高い無効審判を行うことは何ら妥当性を欠くことにもならないのではないかと考える。

ところで、商標登録異議申立制度は新特許異議申立制度と仕組みが似ており、商標登録異議申立で維持決定が出されれば、異議申立人は知財高裁に提訴することはできず、無効審判を起こすことが必要になる。上記の審判便覧 12-04の審判官の除斥・回避（前審関与）の規定は、商標無効審判で商標登録異議決定にも適用される。しかし、商標の無効審判では、公平性を保つため、商標登録異議決定（維持）の審判官と異なる審判官を担当させる運用を長年行っているようである。本論文で検討した「167件の特許異議決定」の申立時期がほぼ2015年10月～12月であったため、同時期に商標登録異議申立がなされた92件（異議2015-900307～2015-900398）について、商標登録異議決定（維持）と無効審判がなされたものの審判官の同一性を調査することにした。92件には、維持決定が59件、一部取消決定が8件あり、これらの中で商標無効審判を請求したものは表7に記載の通り、4件存在した。なお、4件とも商標登録異議申立人と商標無効

審判請求人は同一であった。

商標登録異議決定（維持）と無効審判がなされたものの審判官は、4件とも完全に異なっていた。4件のうち2件は、商標登録異議決定（維持）と異なって、商標無効審判で無効と判断されている。このように、商標登録異議申立と商標無効審判では、審判官が完全に異なり、判断が異なる場合があり、商標無効審判では、新たな審判官によって先の判断に捕われずに公平に再度の審理が行われているようにも思われた。

特許無効審判でも、商標無効審判と同様に公平性担保のために特許異議決定の審判官と異なる新たな審判官が審理しても良いように考える。

以下に、表6の特許異議決定の代表的な例の概要を紹介する。

a) 異議 2015-700123 / 無効 2016-800059

特許 5732215 は、周方向へ連結され、さらに軸方向へ連結されることにより、掘削穴内に筒状壁体を構成するセグメントに関する。同一の会社が同じ証拠及び理由で異議申立及び無効審判を行った。異議決定及び無効審判では共に同じ3名の審判官が、甲1号証（非特許文献）に発明が解決しようとする課題に着目して動機づけが無いと判断して進歩性を認めて、共に訂正請求無しで特許権が維持された。

(7) 日本特許庁の異議決定（取消）とその知財高裁判決の相違に関する検討

167件の異議決定のうち、異議決定（取消）に対する知財高裁の判決が出されているものは、表8に記載された4件がある。異議決定に対する知財高裁への取消訴訟では、被告は異議申立人ではなく、特許庁長官で

表7

商標登録 異議番号	商標登録番号	商標登録 異議決定	審判番号	商標無効審判	異議申立と無効審判の 審判官の一致度
2015-900327	商標5779610	維持	無効2017-890019	無効(未確定)	完全不一致
2015-900360	商標5799460	維持	無効2017-890017	無効<確定>	完全不一致
2015-900371	商標5790605	維持	無効2016-890073	有効/(訴訟係属中)	完全不一致
2015-900372	商標5791831	維持	無効2016-890074	有効/(訴訟係属中)	完全不一致

ある。異議申立人又は関係する会社（ダミーを依頼した会社）は訴訟参加が可能であるが、表8に記載された4件では参加人が居なかった。4件中1件では、異議申立人は、特許権者が提出した原告準備書面に対する意見を、上申書として異議申立手続に提出していた。

表8に記載の通り、4件のうち3件は知財高裁で異議決定が取消されている。この結果からは、知財高裁の特許性判断は異議決定（取消）よりも甘いようにも思われた。

以下に、特許異議決定の代表的な2例の概要を紹介する。

a) 異議 2015-700133 / 知財高判平 28 年(行ケ)10225
特許 5708898 (請求項 4) は、末端に一般式(1)で表される基を有するポリアリーレンスルフィド樹脂と、該ポリアリーレンスルフィド樹脂に対し 0.01~1,200ppm の範囲となる割合でヨウ素原子を含有するポリアリーレンスルフィド樹脂組成物に関する。一次異議決定では、請求項 1~3 が訂正維持され、請求項 4~7 が異議申立人提出の PCT/KR2013/007081 (甲 4 号証) の実験報告書 (甲 9 号証) に基づいて特許法 29

の 2 によって特許を取消した。知財高裁では、甲 9 号証が出願時に存在しない重合禁止剤を用いており、その実験条件も不明な点があることから甲 4 号証の追試に当たらないと判断して、一次異議決定（取消）を取消した。

b) 異議 2015-700324 / 知財高判平 29 年(行ケ)10072
特許 5739965 は、シラノール基を 1.3% 以下の量で有する球状粒子であり、水及び 10% (v/v) メタノール水溶液に対して 300rpm で 1 分間攪拌後において、粒子が分散しない程度の撥水性を備えることを特徴とするポリアルキルシルセスキオキサン粒子に関する。異議決定では、特開平 1-185367 (甲 1 号証) の実験報告書が異議申立人及び特許権者の双方から提出され、異議申立人の実験報告書 (甲 4 号証) が採用されて新規性なしで特許を取消した。知財高裁では、甲 4 号証が攪拌速度及び塩素含有量を明らかにしていないことから甲 1 号証を追試したものではないと判断して、異議決定（取消）を取消した。

表8

異議番号	特許番号	発明の名称	異議決定	訴訟番号	異議決定に対する 知財高裁判決	訴訟後
2015-700019	5694588	加工飲食品及び容器詰飲料	取消	H28(行ケ) 10205	異議決定を認容	上告棄却 <異議決定確定>
2015-700094	5702494	ピタバスタチンカルシウムの新規な結晶質形態	一部取消	H28(行ケ) 10278	異議決定を一部取消	二次異議決定: 一部取消 <確定>
2015-700133	5708898	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	一部取消	H28(行ケ) 10225	異議決定を取消	二次異議決定: 訂正維持 <確定>
2015-700324	5739965	ポリアルキルシルセスキオキサン粒子	取消	H29(行ケ) 10072	異議決定を取消	二次異議決定: 維持 <確定>

(8) 日本特許庁の審査及び無効審判における特許性判断の最近の傾向について

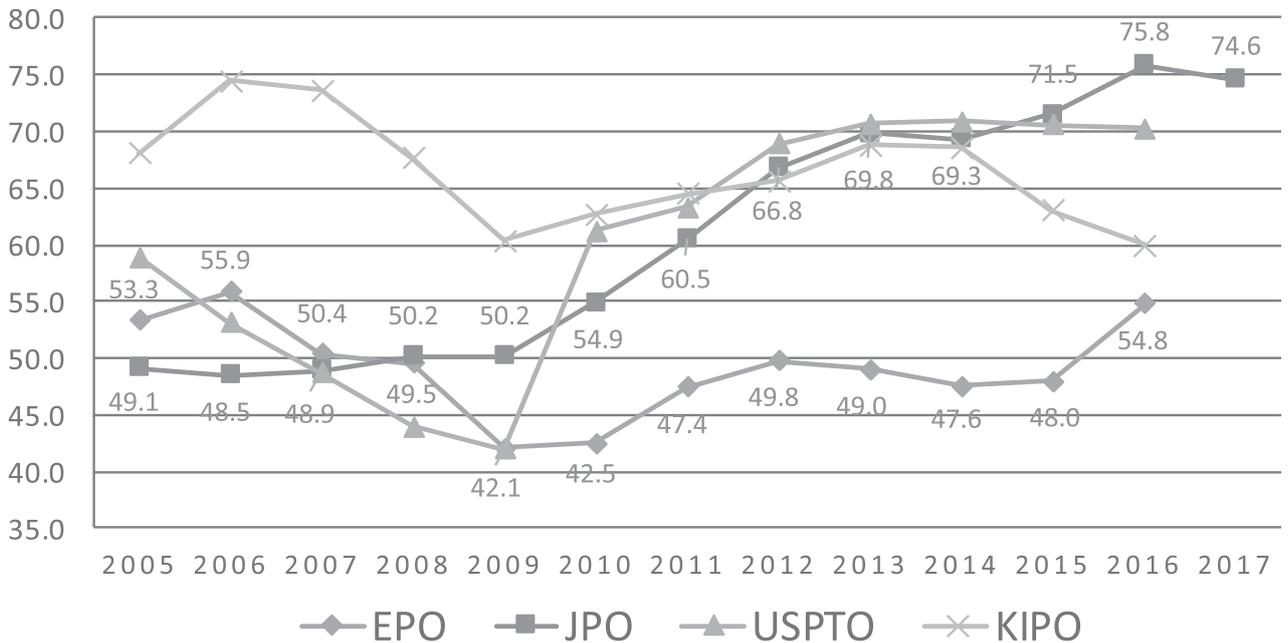
特許行政年次報告書に記載されている、日本特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁及び韓国知的財産庁の特許査定率の経過を下図に示す。下図から分かるように、日本特許庁の特許査定率は、最近、上昇傾向にある。欧州特許庁の特許査定率は、上下はしているものの、概ね42~56%の範囲で一定しており、最近是他庁と比較して、特許査定率が低いとの特徴を有する。

同様に特許行政年次報告書に記載されている日本特許庁の特許無効審判の無効率の経過を表9に示す。特許無効審判の無効率は、最近、低下傾向にある。無効率が低下した理由は複数存在すると思われるが、その1つの理由として、知財訴訟をめぐる紛争を迅速・的確に解決するために、平成23年特許法改正で、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止され、審決の予告の手続が設けられたことが挙げられる。

旧特許異議申立制度下の取消率37%（2003年）と新特許異議申立制度下の取消率12.6%（2015年）の違いは、制度の違いという点に加えて、上記の特許庁の特許査定率の上昇、無効率の低下と同調しているようにも考えられる。これと対比できるのは、欧州特許庁の状況である。上記の通り、特許査定率は50%程度で低く、前記の異議決定の比較の通り、欧州特許庁の異議決定が厳しい。従って、異議決定の特許取消率は特許査定率と同調していると考えられる。

今回の検討の結果、例えば日本特許庁と欧州特許庁とでは、異議決定及び特許査定率等の傾向が相違することが明らかとなった。このように日本特許庁と欧州特許庁とで異議決定等の審査・審理の傾向が異なることを、企業はグローバルな特許戦略の策定において考慮することも必要ではないかと思われる。

図1



(特許行政年次報告書2009年版、2014年版及び2018年版より)

表9

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
無効率(%)	56	61	55	59	43	40	35	29	20	20	18	25	21
終結数	379	316	259	310	283	254	259	250	211	184	219	223	167
無効	211	194	142	182	123	102	91	73	43	37	39	56	35
有効	114	88	82	92	123	129	140	145	139	106	144	125	108
取下・放棄	54	34	35	36	37	23	28	32	29	41	36	42	24
審判請求数(参考)	343	273	284	292	257	237	269	217	247	215	231	140	161

(特許行政年次報告書2008年版及び2018年版より)

4. まとめ

新特許異議申立制度の現状を明らかにするために、弁理士会会員へのアンケート調査、平成 27 年異議申立 364 件の分析等、対応外国特許の異議決定等との比較、異議決定（維持）と共になされた無効審判の審決との比較、及び異議決定（取消）に対する知財高裁判決との比較等を行った。その結果、異議申立人に厳しい異議決定が出される傾向があり、異議申立の特許取消率は欧州特許庁の異議決定の特許取消率よりも低いと思われた。しかし、その傾向は新特許異議申立制度の制度構成の相違に起因するだけではなく、近年の特許庁の特許査定率の上昇、無効率の低下と同調しているようにも考えられた。

異議決定（維持）と共に無効審判の審決が出された 5 件では、異議決定と無効審判とで審判官が平均で 2 名一致しており、同様に無効審判審決でも特許有効と判断されていた。商標登録異議申立で商標登録異議決定（維持）と共に無効審判審決が出された 4 件では、審判官が完全に異なっており、4 件のうち 2 件は、商標登録異議決定と異なって商標無効審判で無効と判断されていた。特許無効審判でも商標無効審判と同様に公平性担保のために異議決定の審判官と異なる新たな審判官が審理しても良いように考えられた。

通知書に関しては、通知書に対する異議申立人の意

見書提出期間は 30 日等であり、取消理由通知に対する特許権者の意見書提出期間 60 日等と比べると短期間となっている。アンケート結果にあるように、訂正事項が多い場合等、異議申立人の意見書提出のための期間が 30 日しかないのは証拠の収集や整理を考えると短すぎるのではないかと考えられた。

(参考文献)

- (1) 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の利便性向上に向けて」, 平成 25 年 9 月 (参考: 第 6 頁 図 4)
https://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_bukai_houkokul/houkoku.pdf
(参照日: 2018 年 12 月 20 日)
- (2) 特許庁審判部, 「特許異議の申立ての状況, 手続の留意点について」, 平成 30 年 1 月
https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm
(参照日: 2018 年 12 月 20 日)
- (3) 松縄正登, 「特許異議申立制度の活用と対処」, 知財管理, Vol.67, No.1, pp.29~39 (2017); 玉井尚之, 「新特許異議申立制度の状況と対応方法について」, パテント, Vol.70, No.2, pp.60~68 (2017); 大門良仁, 他, 「日本における新特許異議申立制度の分析」, 知財管理, Vol.67, No.6, pp.908~913 (2017)

(原稿受領 2018. 9. 5)