

ユーザからみた新無効審判制度

—実務上の留意点を中心に—

会員 河宮 治*



目次

1. はじめに
2. 改正の趣旨
 - i. 改正の背景—その一
 - ii. 改正の背景—その二
 - iii. 新制度構築に向けて
3. 主要な改正点
 - i. 異議申立制度の廃止と新無効審判制度への統合
 - ii. 無効審判における攻撃・防御機会の充実
 - iii. 無効審判と審決取消訴訟とのキャッチボールの解消にむけて
 - iv. 審判手続の迅速化・応答期間の合理的設定
4. 請求人において留意すべき事項
 - i. 無効審判の請求
 - ii. 請求理由の記載
 - iii. 訂正請求に対する対応
 - iv. 無効審判と侵害訴訟
 - v. 無効審判と審決取消訴訟
5. 被請求人において留意すべき事項
 - i. 無効審判の請求
 - ii. 特許侵害訴訟と無効審判
 - iii. 答弁書の提出と訂正請求
 - iv. 審判請求書の請求理由の補正に対する同意
 - v. 審決取消訴訟
6. 権利付与後の情報提供制度
7. おわりに

1. はじめに

本年1月1日より新無効審判制度が発足した。敢えて「新」を冠したのは、今回の改正が単なる制度の手直しに止まらず特許の有効、無効を巡る争いを適確に解決できるのは、処分庁である特許庁しかないことを鮮明にする強い姿勢を読み取ることができるからである。事実、特許庁は、無効審判の処理を最優先課題とする体制を敷き、改正法の施行以前から前倒しで処理の迅速化を図っている。

本稿では、改正の背景と改正の要点を概括したうえで、制度の運用において審判請求人並びに被請求人が実務上留意すべき点を中心に解説する。

2. 改正の趣旨

i. 改正の背景—その一

改正に最も大きな影響を与えたのは、最高裁が出したキルビー判決(最高裁平成12.4.11判決・最高裁平10(オ)364号)であろう。この判決以降、特許権侵害訴訟において、被告が権利濫用の抗弁を行うケースが急増した⁽¹⁾。この判決は、「明らかな無効理由」があると認められる場合に、権利濫用の抗弁を認めたもので、裁判において、特許の有効、無効を争うことを結果的に容認した。その結果、特許権の侵害訴訟において、権利濫用の抗弁が急増するとともに同じ特許についての無効が、裁判所と特許庁の両方で平行して争われるケースも増加した。

現在までに、裁判所の判断と特許庁の判断とが相反した事例は、むしろ稀であるが、アルゼ事件(東京地裁平成14.3.19判決・東京地裁平11(ワ)13360号、同11(ワ)23945号)では、特許が無効であるとはいえないとして、約84億円の支払いを命じた判決の翌日に無効理由通知が出され、大きな反響を呼んだ。裁判所における無効判断は、当事者を拘束するのみで、確定無効審決のような対世効を持たないが、異なる判断主体が並存すること自体少なからぬ混乱を招来することとなる。

この点について、産業界からは、判断の一元化を求める意見が出され、裁判所に一元化すべしとする意見も一部にあったが、裁判所サイドが強い難色を示したため、一元化は見送られる結果となった。

いま一つの改正の直接的な動機として大径角形鋼管事件の最高裁平成11.3.9判決(最高裁平7(行ツ)204号)が挙げられる。この判決は、無効審判の審決取消訴訟係属中に対象特許の訂正容認審決が確定した場合、無効審判の審決を破棄して特許庁に差し戻すべき旨判

* 審判制度検討WGグループ長

示す。この判決以降、無効審決取消訴訟中に訂正審判の訂正容認審決が確定した場合、裁判所は無効審決を自動的に破棄し特許庁に差し戻す運用が定着し、その結果、事件が裁判所と特許庁の間で行き来するキャッチボール現象が生じ、事件の解決を遅延させる要因となっている。

ii. 改正の背景—その二

特許を無効にするためのいま一つの制度として付与後特許異議申立制度が平成6年改正により導入され、汎用されてきた。特許異議申立件数は年々減少する傾向にあるが、2002年で3850件であるのに対して、特許無効審判の請求件数は260件であり、根強いニーズを窺わせるものであった⁽²⁾。

しかしながら、かかる大量の異議事件の処理は、特許庁にとって極めて大きな負担であり、処理能力を上回りがねない深刻な事態を招来していた。同じ特許に対して異議と無効審判とが同時期に係属した場合に審理構造の相違から審理を併合できず、また、異議申立不成立の場合、申立人は出訴できないため、改めて無効審判を請求することになるなど紛争の解決を長期化させる要因となっていた。

さらに、異議では、申立人に意見提出の機会が認められておらず、成功率も30%程度と低く、制度的な不備を指摘する声も無視できないものであった。一方、旧無効審判においても、審理の迅速化が優先され、証拠の補充や訂正の機会が制限され、十分な議論が尽くせない問題があった。そのため、新たに無効審判が請求される場合があり、処理件数の増加のみならず、事件の解決が遅れることになる。

iii. 新制度構築に向けて

最初に上記の諸問題に本格的に取り組んだのは、財団法人知的財産研究所で、議論の内容は、「審判制度と知的財産訴訟の将来像に関する調査研究報告書」（平成14年3月）に詳しい。

この報告書は、その性格上具体的な提言を行うものではないが、上記の諸問題に正面から向き合い、改革の方向性を示唆した点で大いに評価されるべきものである。

この報告書における議論は、経済構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会に引き継がれ、平成14

年5月28日に第1回が開催された。この委員会は、計6回開催され、同年11月に報告書案がパブリックコメントに付され、平成15年2月に最終報告書が纏められ、今回の法改正の基礎となった。この委員会では、特許の有効性を巡る紛争の“一回的解決”を図るという視点から新たな制度はいかにあるべきかを中心に活発な議論が交わされた。“一回的解決”なる語がどこで最初に用いられたかについて、筆者は不明にして知らないが、要は紛争当事者が一つの場で攻撃、防御を尽くすことでそれ以上争う余地のない解決を意味するものと思われる。

紛争の一回的解決は、異議不成立の場合の無効審判請求や特許庁と裁判所とのキャッチボールなどによる事件の長期化を防ぐことには有効であるが、攻撃・防御を尽くすことから当該事件の解決は長期化することが予想され、一回的解決と解決の迅速性とは、むしろ相反する課題であると言わざるを得ない。したがって、新たな制度設計は、一回的解決と解決の迅速性という相反する課題を如何に調和させるかが鍵となる。

3. 主要な改正点⁽³⁾

i. 異議申立制度の廃止と新無効審判制度への統合

特許異議申立件数は、無効審判の請求件数の10倍以上であり、高いニーズがあったことは上で述べたとおりであるが、異議申立てと無効審判という2制度並存による弊害（重複請求など）と査定系構造の異議申立制度自体の問題点（申立人の審理への参加が認められていないこと、申立期間の制限など）の両面から異議申立制度を廃止して新無効審判制度に統合することとした。

新無効審判の基本骨格は以下のとおりである。

イ) 請求理由

異議では認められていなかった権利帰属に係る理由と新規性、進歩性などの公益的理由の両方が従来どおり認められる。

ロ) 請求人適格

公益的理由については、異議申立と同様何人も請求できることとする一方、権利帰属に係る理由については、利害関係人に限ることとした。

これにより、異議では相当数に上っていたと思われるダミーによる申立が無効審判請求においても事実上可能となったが、審理構造や審決取消訴訟の当事者に

なる必要など審判請求のハードルは高くなっており、無効審判請求件数が、異議申立件数ほど多くなることはないと予想されている。

ハ) 請求時期

特許の有効性を巡る紛争は、権利消滅後においても起こりうることから、請求時期は制限しないこととした。

ニ) 審理構造

当事者対立構造として、攻撃、防御を尽くせるようにし、職権探知主義によって補完する審理構造を踏襲した。

ホ) 審決に対する不服申立て

審決に対して不服を有する審判請求人または被請求人は、相手方を被告として東京高裁に不服を申し立てることができる従来構造を踏襲することとした。通常の行政不服訴訟と異なり、処分庁である特許庁が参加できない構造について議論があったが、求意見・求意見陳述制度(法 180 条)を新設し、当該事件に関する法律の適用その他必要な事項について特許庁が意見を述べる機会を認めることで決着した。

ii. 無効審判における攻撃・防御機会の充実

平成 10 年の法改正では、審判請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない(旧法 131 条第 2 項)として、請求書の補正を厳しく制限する一方、特許権者に対しては、無効審判継続中の訂正審判の請求を禁止し(旧法 126 条)、訂正の請求を答弁書提出期間内に限定する(旧法 134 条第 2 項)など訂正の機会を厳しく制限し、審理期間の短縮を図った。この対策は、審理期間の短縮という面で実効があったが、その反面、十分な攻撃・防御を尽くすことができず、上で述べたとき諸問題を招来する結果となった。

今回の改正は、一回の無効審判において、十分な攻撃・防御を保障する観点から、請求書の補正および訂正の請求に関する厳しい制限を緩和する一方、補正の制限緩和に伴って懸念される不十分な審判請求の防止を図っている。

イ) 請求理由の記載要件の明確化

無効審判請求書の請求理由の記載要件として、「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ければならない」ことを明確にした(特 § 131②)。この規定は、ごく当然のように思えるが、請求人にとって重

要な規定なので後に詳しく説明する。

ロ) 請求理由の要旨を変更する補正の許可

新たな無効理由の追加などは、請求理由の要旨を変更するものとして認められない(特 § 131 の 2①本文)。しかし、そのような補正であっても、以下の条件を満たす場合には、審判長が裁量により補正を許可できることとした(特 § 131 の 2①但し書き、同条②)

① 審理が不当に遅延するおそれがないことが明らかであること(特 § 131 の 2②柱書き)。

② その補正が以下の二つの何れかに該当すること。

1) 訂正請求がなされ、それに起因した新たな無効理由の主張立証のために当該補正が必要になったこと(特 § 131 の 2②一)。

2) 当初の請求理由に、記載できなかったことに合理的な理由があり、しかも、被請求人がその補正に同意するとき(特 § 131 の 2 二)。

ハ) 再答弁、再訂正請求の機会

請求理由の要旨を変更する補正を許可するときは、新たな攻撃に対する防御として、再度答弁および訂正請求の機会を保障する規定を置いた(特 § 134②、同 134 の 2①)。

iii. 無効審判と審決取消訴訟とのキャッチボールの解消にむけて

上で述べたキャッチボール現象の急増は、特許の訂正審判の請求件数が、上記平成 11 年大径角形鋼管事件最高裁判決以降急増している事実(平成 10 年 69 件、11 年 96 件、12 年 151 件、13 年 220 件、14 年 261 件)からも窺い知ることができる。かかるキャッチボールは、事件を振出しに戻すことになり、それまでの審理が無駄になるだけでなく、審理の分断という非効率を生じ、無効審判の請求人は、訂正審判に関与できないなど、無効審判、審決取消訴訟、訂正審判の三者の関係を見直すべき深刻な問題をもたらした。

今回の改正では、キャッチボールを完全にシャットアウトすることはできないにしても、発生を可能な限り防ぐため、以下の 3 点の改正を行った。

イ) 出訴後の訂正審判請求時期の制限

審決取消訴訟提起後は、原則として訂正審判を請求できないこととし、例外として出訴後 90 日に限り訂正審判を請求できることとした(特 § 126②)。

ロ) 出訴後の訂正審判請求の無効審判への差戻し

無効審判の審決について審決取消訴訟が提起された後訂正審判が請求されたとき、裁判所は、決定をもって無効審決を取消し、訂正の適否を含め無効審判に差戻すことができる旨の規定を新設した（特 § 181 ②③）。事件が差戻されると、再係属した無効審判において訂正の適法性や特許の有効性が審理されることとなる（特 § 134 の 3）。

ハ) 差戻し無効審判における訂正審判の取扱い

「訂正審判の請求」を「訂正の請求」として差戻された無効審判の手續きに取り込むため、審理の開始の際に相当の期間を指定して訂正請求の機会を認めることとし（特 § 134 の 3 ②）、先にした訂正審判の請求書に添付した明細書等を援用できること（同③）、指定期間内に訂正請求があったときは先の訂正審判請求をみなし取下げとすること（同④）、訂正請求がなされなかった場合には、さきの審判請求を訂正請求とみなすこと（同⑤）などを新たに規定した。

iv. 審判手續の迅速化・応答期間の合理的設定

無効審判及び訂正審判の審理のより一層の迅速化を図るため、従来一律であった応答期間を当事者の対応負担を考慮して合理化し、手續の種類や性質などに応じた柔軟な期間の指定を行える運用とした。

なお、応答期間の合理化は、平成15年改正法の施行日である平成16年1月1日以降に期間を指定する全ての無効審判手續、訂正審判手續（つまり、施行日前に請求されたものを含む）に適用されるので、厳密な意味では、平成15年改正法の「主要な改正点」ではないが、実施上はきわめて重要なので、敢えて取上げることにした。

イ) 標準指定期間

法律及び省令において審判長が指定し、定め、又は示す期間（指定期間）については、手續の種類や性質等に応じた標準的な指定期間を定め、統一的な取り扱いをすることとした。

ロ) 応答負担の大小に応じた長短の標準指定期間

応答負担の軽い手續については、例えば10日といった短期の標準指定期間を定めている。

ハ) 指定期間の職権又は請求による延長

既に指定した期間であっても、延長することに客観的合理性が認められる場合には、職権又は請求による延長を認める柔軟な運用を図ることとした。

ニ) 在外者についての期間の自動延長の廃止

在外者については、標準指定期間を別途定め、自動的な延長は認めないこととして、内外格差の是正を図っている。

なお、具体的な標準指定期間等については、「平成15年改正法における無効審判等の運用指針」（平成15年11月 特許庁発行）の付録4に表として見易く纏められており、本稿末尾に転載するので参照されたい。全般に厳しい期間設定になっており、特に、在外者が当事者となる場合、自動的な期間延長が認められないことを承知する必要があり、在外者の代理人は、当該在外者に十分に承知させるべきである。

4. 請求人において留意すべき事項

i. 無効審判の請求

無効審判を請求するに際して、請求人を誰にするかは十分に検討すべきである。今回の改正では、権利帰属に関する無効理由以外の公益的無効理由については、当事者能力及び手續能力を有する者であれば、何人も無効審判を請求することができることとなった。このため、特許権者との関係で自己の名前を伏せて審判を請求することが可能になる。特許異議の件数が無効審判の請求件数に比べてはるかに多かった有力な要因である。しかしながら、無効審判は、当事者系であり、口頭審理を原則とするなど、申立て終わりの特許異議と違い審判手續きに対応できる相当の手續能力を要求され、審決取消訴訟では、原告、被告の何れかにならなければならないことから、自己の名前を伏せる必要がある場合、慎重に請求人を選定すべきである。

先に述べたように、特許庁は無効審判の処理を最優先課題とする体制を整えており、一度無効審判を請求すると、審理は迅速に進められるので、当事者は対応に追われことになることが十分に予想される。したがって、事前準備に万全を期すことが肝要である。確かに今回の改正では、紛争の一回的解決を図るため、攻撃、防御の機会の制限が緩和されたが、期間的には厳しいものがあり、証拠の収集に万全を期すことは当然として、被請求人の反論や訂正請求の可能性、審理の進行などを事前にシミュレーションし、さらには、審決取消訴訟の可能性をも視野に入れた十分な検討が必要となる。

ii. 請求理由の記載

先に述べたとおり、無効審判請求書の請求の理由の記載要件が新たに規定された。記載要件を満たさない審判請求は、補正によって治癒された場合を除き、その審判請求書は、審決または決定により却下される（特§135, §133①③）。

改正された特許法第131条第2項は、「請求の理由」の記載要件として、以下の2点を規定している。

- ① 特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定すること。
- ② 立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載すること。

①について

ここで、「特許を無効にする根拠となる事実」とは、無効事由の根拠となる法条の要件（要件事実）、例えば、特許法第29条第2項に規定されている要件、を構成する具体的事実（主要事実）、例えば「当業者が容易に発明できた」という要件事実について、特許発明と証拠に記載された発明との異同を示すとともに出願当時の技術水準を明らかにし、その差異が微差にすぎないこと、さらにその微差が当業者にとって自明であることを示す事実をいう。また、「具体的に特定する」とは、例えば、単に文献の記載箇所を指示しただけでは不十分でその記載箇所に記載されている事項を記載する必要があるとされている（平成15年改正法における無効審判等の運用指針33頁34頁）。これは、請求理由だけでその全容が明らかに看取できるようにして、被請求人たる特許権者の負担軽減を図るためである。

②について

「立証を要する事実（要証事実）」とは、①で具体的に特定した「特許を無効にする根拠となる事実」のすべてをいい、「事実ごとに証拠との関係を記載する」とは、要証事実のそれぞれと証拠のそれぞれがどのように対応しているかを記載することをいう。つまり各要証事実について対応する証拠を明示し、当該証拠の記載事項が要証事実といかなる関係にあるかを記載する。

iii. 訂正請求に対する対応

被請求人が無効理由を回避するため訂正請求し、訂正請求に起因して請求理由の補正が必要になったときには、請求理由の補正が許可されることは、先に述べたとおりである。

訂正請求は、要件が厳しく規定されているため多分に予測可能である。したがって、事前に対策を講じておくことが肝要であることは、先に述べたとおりである。訂正請求がなされることが通知されてはじめて無効の証拠を探そうでは、有利な進行は望めないであろう。

ところで、無効審判における訂正請求では、訂正要件のうち所謂独立特許要件が課されておらず、訂正後の特許の有効・無効の問題として判断される点で訂正審判とは大きく相違している。訂正が認められたからといって、特許が有効だと判断されているわけではないが、他の訂正要件に違反がある場合には、最大限これを攻撃して訂正請求そのものを成立させないようにすることが必要である。

iv. 無効審判と侵害訴訟

最高裁のキルビー判決以来、特許権侵害訴訟において権利濫用の抗弁が急増しているが、同時に無効審判を請求するケースが多くなっている。いまの所、裁判所は、無効事由が「明らか」か否かを問題にすることなく無効事由の有無を判断しているようであり、裁判所が判断できると考えた場合には、無効審判における判断を待つことなく審理を行っている。裁判所では、証拠の追加が比較的容易であり、特許の無効を巡って攻撃、防御を尽くせる利点がある反面、技術的に高度で理解が困難な場合には判断が回避される可能性がある。

一方、無効審判は、技術専門の審判官によって判断されるため、技術的な理解に問題はないものの、請求理由の補正、証拠の追加などに依然制限があり万全な事前準備を要することから、侵害訴訟が提起されたときに、防御のため十分な事前準備なしに取り敢えず無効審判を請求することはすべきでないし、かえって不利な結果を招く恐れがある。

また、裁判所での無効の主張内容と無効審判における主張内容とは、必ずしも一致する必要はないが、少なくとも矛盾の無いように注意する必要がある。

さらに、両方が平行した場合、無効審判の迅速化により、特許庁の判断が裁判所の判断より先に出されることが多くなると考えられ、裁判所の判断に影響を与えることになるであろう。かかる意味で、審判請求を早めることができる場合には、できる限り請求を早めることが有利である。しかし、無効審判で審決が得られたとしても、審決取消訴訟が次に控えていることも

考慮すべきである。審決取消訴訟との関係については、次項で詳しく述べるが、いずれにしろ、侵害訴訟が提起されたときに、権利濫用の抗弁と無効審判とを絡めるか否か、絡めるとしてどのように絡めるかは、すぐれて戦術的に重要である。

v. 無効審判と審決取消訴訟

無効審判の審決に不服がある場合、審決の取消を求めて東京高裁に出訴することができ、無効審判を請求する際に、審決取消訴訟の可能性についても事前に検討しておくべきことは、先に述べたとおりである。進歩性判断に関する審決取消判決の分析結果が論文として発表されている（渡部温著「最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（機械分野）」*パテント* 2002 Vol.55 No.6 25-43頁；西島孝喜著「審決取消訴訟における進歩性判断の傾向（電気・情報）」*パテント* 2003 Vol.56 No.9 43-53頁；「審査の迅速・的確化の観点から見た進歩性判断に関する問題点と提案」*知財管理* Vol.53 No.2003, 1415-1424頁など）。これらの論文はいずれも同じ傾向を指摘しているが、最も総括的な分析がなされている第3の論文で興味深いのは、進歩性有りとして特許が有効であるとした審決の取消率は、26件のうち18件と極めて高く、逆に無効であるとした審決については、22件中2件だけが取消されたにすぎないというデータである。結果的には、48件中無効と認められたのが38件で、審決取消訴訟を含めると、特許の無効が認められる確率は、約8割にも達する。

このデータは、進歩性判断に関するものだけであり、過度な評価はさけるべきであるが、審決取消訴訟を提起することで特許の無効を勝ち取ることができる可能性が十分あることを忘れてはならない。特に、侵害訴訟絡みの場合には、侵害訴訟、無効審判、審決取消訴訟の三者を総合的に考慮した対応を図るべきである。

5. 被請求人において留意すべき事項

i. 無効審判の請求

特許権者は、自己の特許について、無効理由の有無を常日頃からチェックしておくことが好ましい。特許の活用を図るうえでは、特許の有効性の確認が不可欠である。具体的な手法は別にして、有効無効を判断する材料は、結構身近に存在しているはずで、例えば対応外国出願における引例などをこまめに蓄積しておく

なども精査の出発点にできるかも知れない。

特許の有効性に重大な影響を与えるような引例が発見された場合には、予め訂正審判により無効事由を取り除いておくことも場合によっては必要であろう。

特許権者は、自己の特許に対し無効審判が請求された場合、以下の事項に留意して、特許維持のため最大限の努力を傾注すべきである。

ii. 特許侵害訴訟と無効審判

特許権侵害訴訟を提起した場合、被告は特許の無効理由の有無を調査し、無効理由が有ると考えた場合には、裁判では権利濫用の抗弁をし、さらに必要だと考えた場合には、特許庁に対し無効審判を請求する。

無効審判が請求された場合、被請求人たる特許権者は、まず審判請求書を精査する。今回の改正では、請求理由の記載要件が規定されたので、この記載要件を満たしているかもチェックする必要がある。記載要件を満たしていない場合には、その旨及び補正によっても治癒できないものであることを主張し、審判請求そのものが決定により却下されるべき旨主張すべきである。

審判請求に治癒不可能な瑕疵が認められない場合は、主張されている無効理由が有力なものか否かを冷静に分析する。この分析にいささかの甘えもあってはならない。

iii. 答弁書の提出と訂正請求

分析の結果、無効理由がさほど有力でないと判断した場合は、答弁書の提出で足りるが、有力だと判断される場合には、訂正の請求により無効理由を解消できないかを判断し、必要と判断した場合には、答弁書提出期間内に訂正請求を行う。

答弁の機会には、審判請求書の副本送達後（最初の答弁）と審判請求書の補正書の副本送達後（新たな無効理由への再答弁）が法定されるほか、審判長が必要と認めた場合にも与えられる（施行規則上の答弁機会）が、原則一回と考え、最初の答弁に全力投球すべきである。訂正請求した場合など、請求人が審判請求書を補正して新たな無効理由を主張したときには、改めて答弁の機会が認められる。

また、訂正請求ができる時期は、上記法定の答弁書提出期間内のほか、職権探知した無効理由の通知に対する意見書提出期間内にも認められ、さらに審決取消

訴訟における差戻し決定によって再係属した無効審判の審理再開時、特許維持審決が判決により取消された場合に特許権者の求めに応じて行う訂正請求のための指定期間内にも認められる。

訂正請求が必要と判断した場合、請求できる時期は限られているうえ、審理の進行が早いので、最初の答弁機会に訂正請求をしておくことが賢明であろう。訂正請求をできるだけ先送りしたい場合、職権探知した無効理由通知の発行を審判長に要請し、この無効理由をまって訂正請求することも可能である。審決取消訴訟を覚悟するのであれば、出訴後に訂正の機会がいま一度訂正審判請求として認められるので、審判段階では訂正請求をせずに判断を待つこともできる。今回の改正では、欧州特許庁やドイツ特許庁で認められている予備的請求は、審判官の負担が大きいため認められなかったが、予め訂正請求の内容を盛り込んだ答弁書を作成し、審理の進行によって訂正請求を実際に行うようにすることも可能であると考えられる。

訂正審判の場合とは違って訂正請求をした場合、審判請求人には反撃の機会が与えられているので、訂正請求は反撃に十分対抗できるものでなければならない。

iv. 審判請求書の請求理由の補正に対する同意

今回の改正では、審判請求理由の補正が要旨を変更するものであっても、当初不記載について合理的理由があり、特許権者が同意した場合にはその補正が許可される。

例えば、ある事実の立証が審判請求時には不可能と考えられていたが、別の方法で容易に立証できることが、後に明らかになったような場合、その事実に基づく新たな無効理由を追加する請求理由の補正がなされると、特許権者に手続補正書が送達され、当該補正について同意不同意の確認が求められる。特許権者は、自己にとって不利な補正に通常は同意し難いであろうが、単純に不同意とすると、請求人は新たな無効審判を請求することになり、特許権者にとって新たな負担となる。特許権者には、当然反論の機会が認められるので、当該補正が認可要件に違反するときはその旨反論し、さらに補正の内容と負担の増加の程度の両方を慎重に考量して同意、不同意を決定すべきである。

特許権者が在外者である場合、同意を得るのは中々困難であることが予想されるので、代理人は事前によ

く説明しておくことが好ましい。

v. 審決取消訴訟

特許を無効にすべき旨の審決が出され、それに不服の場合には、審決取消訴訟を提起することになる。先に述べたように、無効審決が取消される確率は、特許維持審決が取消される確率に比べて相当に低い、可能性が無いわけではない。

今回の改正では、出訴後90日を限って、訂正審判を特許庁に請求することができ、裁判所は、訂正後の特許の有効・無効を無効審判においてさらに審理させることが相当であると判断したときには、決定をもって審決を取消し、事件を無効審判に差戻す旨の規定が新設され、特許権者に最後の訂正機会が認められており、特許権者は有利な審決を得るためにこの機会を有効に活用すべきである。

裁判所は、訂正の内容が、例えば既に無効であると判断された請求項への限定であるといった自明なものでない限り、ほぼ自動的に差戻しの決定をするものと予想される。

裁判所の取消決定により事件が差戻された無効審判では、訂正を巡って請求人と特許権者との攻防をへて訂正後の特許の有効、無効が審判において審理されることとなる。

なお、無効審判の審決後の手続は、訂正審判請求の有無、差戻し決定の有無、判決の内容などによって複雑に分岐するが、詳しくは前掲の運用指針、特に付録3の手続フロー図を参照されたい。

6. 権利付与後の情報提供制度

日本弁理士会は、今回の改正で廃止される異議申立制度を多少なりとも補完するものとして、特許付与後の情報提供制度の採用を提案したところ、これが採用される事となったのは喜ばしい限りであった。

これまでの情報提供は、特許付与前に限られていたが(特施規 § 13 の 2)、今回特施規 § 13 の 3 を新設し、特許付与後にも情報提供ができるようになった。この情報提供制度は、すべての特許及び旧実用新案登録に適用され、設定登録後であれば、何人(無記名を含む)もいつでも行うことができる。提供できる情報の種類は、特許法第 123 条第 1 項各号に掲げる無効理由のすべてではなく、特施規 § 13 の 3 ①各号に規定する無効

理由に限られる。

情報提供に伴って特許庁に提出できるのは、「書類」に限られ、「刊行物」や「願書に添付の明細書、図面の写し」のほか、カタログ、実験成績証明書等も「その他の書類」として提出できる。

情報提供の内容は、原則として電子化した上で記録原本に格納し、格納された情報提供の内容や提出書類は、オンライン閲覧可能とする。

記録原本又は包袋に格納された情報提供の内容は、無効審判、訂正審判等の審判記録袋に出願記録とともに印刷して配布され、審判官は、適切と認めた場合、職権審理の対象とすることができる。

また、情報提供があったときは、特許権者にその旨を通知する。特許権者は、提供された情報が自己の特許の有効性に影響を与えるか否かを判断し、必要があれば、訂正審判を請求することにより、予め特許の瑕疵を取り除くことができる。

7. おわりに

以上、駆け足で新無効審判制度についてユーザの視点から概説したが、説明不足は否めない。より詳細で行届いた解説は、前掲の運用指針に詳しいのでこれを参照していただきたい。

新無効審判制度は、発足したばかりであり、発足前

から実施されている計画審理や口頭審理と組み合わせたときの実際の運用、さらにはより主導的になるであろう職権主義(職権探知、職権審理)のもとでの審理の進行など、審判当事者にとって不安がないわけではない。しかしながら、今回の改正は、特許の有効、無効を巡る紛争の解決を図ることができる唯一の行政機関が無効審判であり、その役割を法律的に担保するためになされたものであることを忘れてはならない。新無効審判制度がその本来の役割を十全に果たせる制度として発展することを祈ってやまない。

注

- (1) 産業財産権侵害訴訟の下級審判例のデータ検索によると、キルビー判決後の約2年7ヵ月で4割の事件(判決に至ったもの)、件数にして191件について、権利濫用の抗弁がなされ、そのうち75件はその抗弁を認めており、さらにそのうちの約5割は進歩性欠如を肯定するものであったとの報告がある。「キルビー判決の影響を受けて、産業財産権訴訟はどのように変貌しつつあるか」(KTK(関西特許研究会)特実部会・意匠部会 2003.4.22 弁護士 小松 陽一郎)
- (2) 特許行政年次報告書 2003年版 特許庁編 統計資料編参照
- (3) 今回の改正は、旧実用新案、意匠には適用されるが、商標には適用されず異議申立制度はそのまま存続される。なお、訂正審判・訂正請求制度のない新実用新案法、意匠法では訂正に関する改正はなされていない。

平成 15 年度法改正における無効審判等の運用指針 [特許庁ホームページより引用]

標準指定期間等

手続の種類等(実質的な攻撃防御に係るもの)	在 内 者	在 外 者
① 権利者の第1回目の法定の答弁書提出のための指定期間(特§134①)	(特許・旧実) 60日 (新実) 30日 (意・商) 40日	(特許・旧実) 90日 (新実) 60日 (意・商) 70日
② 請求理由の要旨変更補正が許可された場合の権利者の第2回目以降の法定の答弁書提出のための指定期間(特§134②)	(特許・旧実・新実・意) 30日	(特許・旧実・新実・意) 50日
③ 権利者の施行規則上の答弁書提出のための指定期間(特施則§47の2①)	(各法共通) 30日	(各法共通) 50日
④ 権利者の第1回目の法定の答弁書提出のための指定期間の再適用(特§134①)	(各法共通) 30日	(各法共通) 50日
⑤ 無効審判請求人の弁駁書提出期間(特施則§47の3①)	(各法共通) 30日	(各法共通) 50日
⑥ 職権審理結果の通知(無効理由通知)における意見申立のための指定期間(特§153②)	(各法共通) 30日	(各法共通) 50日
⑦ 訂正請求についての訂正拒絶理由通知における意見申立のための指定期間(特§134の2③)	(特許・旧実) 30日	(特許・旧実) 50日
⑧ 訂正審判の訂正拒絶理由通知における意見書提出のための指定期間(特§165)	(特許・旧実) 30日	(特許・旧実) 50日

⑨ 職権証拠調べ結果の通知における意見申立のための指定期間（特 § 150⑤）	（各法共通） 30日	（各法共通） 50日
⑩ 審尋に対する回答期間（特 § 134④）	（各法共通） 15日程度	（各法共通） 25日程度

手続の種類等（既に準備が整っているもの）	在 内 者	在 外 者
⑪ 特許維持審決の取消判決による再係属の無効審判の審理開始時における訂正請求のための指定期間（特 § 134の3①）	（特許・旧実） 10日	（特許・旧実） 10日
⑫ 差戻し決定による再係属の無効審判の審理開始時における訂正請求のための指定期間（特 § 134の3②）	（特許・旧実） 10日	（特許・旧実） 10日

手続の種類等（攻撃防御と直接関係しないもの）	在 内 者	在 外 者
⑬ 無効審判請求書の請求理由の要旨を変更する補正についての権利者の同意の確認通知における指定期間（特 § 131の2②二，特施則 § 47の4①）	（特許・旧実・新実・意） 10日	（特許・旧実・新実・意） 10日
⑭ 参加申請に対する意見申述のための指定期間（特 § 149②）	（各法共通） 15日	（各法共通） 25日
⑮ 方式に係る補正指令の指定期間（特 § 133①②）又は却下理由通知における弁明書提出のための指定期間（特 § 133の2②） ・ 料金不足の場合 ・ 委任状不備の場合 （委任者又は代理人が複数の場合） ・ 無効審判請求書の請求理由の記載要件違反の場合（特 § 131②） ・ その他の方式要件違反の場合	（各法共通） 10日 10日 20日 （特許・旧実・新実・意） 30日 （各法共通） 20日	（各法共通） 10日 20日 30日 （特許・旧実・新実・意） 30日 （各法共通） 20日
⑯ 手続の受継命令における受継のための指定期間（特 § 23①）	（各法共通） 事情を考慮した適宜期間	（各法共通） 事情を考慮した適宜期間
⑰ その他施行規則に規定されている手続期間（特施則 § 50③但し書き， § 50の8①， § 58の2①但し書き， § 58の17③， § 60①等）	（各法共通） 事情を考慮した適宜期間	（各法共通） 事情を考慮した適宜期間

手続の種類等（特に短い期間指定で足りるもの）	在 内 者	在 外 者
⑱ 標準指定期間より短い期間指定 ・ 口頭審理等において後日提出することとされた手続書類について、標準指定期間よりも短い期間とすることを手続者が同意した場合。 ・ 計画審理等において、標準指定期間よりも短い期間とすることを手続者が同意している場合。 ・ 事案の内容・性質からみて、標準指定期間よりも短い期間で当事者が対応できると認められる場合。 ・ 事件が相当程度熟した局面において攻撃防御の提出のための期間を指定する場合であって、当事者がまったく新たな攻撃防御方法を準備するとは考えにくいとき。 ・ 特に迅速な審理の進行が必要な場合。 ・ 審判の両当事者間での侵害訴訟において、審判で申し立てられた無効理由に基づく権利濫用の抗弁を巡る攻撃防御が既になされているために、短い期間で当事者が対応できると認められる場合。 ・ 差戻し決定により再係属した無効審判の審理開始時の訂正請求期間の後に、無効審判請求人に弁駁機会を与える場合の弁駁書の提出期間。（出訴後90日以内に請求した訂正審判の内容等を訴訟の過程で知っているため。） ・ 特許無効審決の取消判決により再係属した無効審判において、審理開始時に無効審判請求人に弁駁書の提出機会を与える場合。（訂正がないため審理対象が変更されておらず、しかも原審判と訴訟の過程で主張立証を尽くしているため。）	（各法共通） 審判長は、上記の各標準指定期間よりも短い期間であって個々の事情を勘案して相当と認めるものを、指定期間とすることができる。	（各法共通） 審判長は、上記の各標準指定期間よりも短い期間であって個々の事情を勘案して相当と認めるものを、指定期間とすることができる。

手続の種類等（日本国内の交通不便地）	在 内 者	在 外 者
⑰ 日本国内の交通不便の地（下記の別表参照）にある者についての標準指定期間	（各法共通） 上記の各標準指定期間に一律15日を加えた期間を標準指定期間とする。	適用なし

別表：交通不便の地

東京都	伊豆諸島・小笠原諸島
石川県	輪島市海士町（舳倉島）
鹿児島県	南西諸島
沖縄県	沖縄本島を除く周辺諸島
北海道	北海道周辺諸島

指定期間等の職権又は請求による延長

<p>審判長の職権による延長 （特 § 5①）</p>	<p>（各法共通，在內者・在外者共通） 指定期間の職権による延長は原則として行わない。ただし，下記の(a)又は(b)の場合において所定の要件を満たすときに限り，指定期間を職権延長できる。</p> <p>(a) 標準指定期間より短い指定期間だった場合。 <u>延長後の指定期間は標準指定期間を限度とする。</u></p> <p>(イ) その指定期間が標準指定期間より短いものであったこと（⑱）。</p> <p>(ロ) 指定期間の経過前に十分な余裕をもって，標準指定期間程度の期間が必要である合理的かつ具体的な理由を示した上申書が提出されたこと。</p> <p>(ハ) 上申書等の内容からみて，標準指定期間程度の指定期間とすることが相当であったと認められること。</p> <p>(b) 証拠等の量や性質に起因して長期の応答期間を要する場合 <u>延長後の指定期間は標準指定期間+30日を概ねの限度とする。</u></p> <p>(イ) 当事者が実質的な攻撃防御を行うための応答期間（①～⑩）であること。</p> <p>(ロ) 「自己提示の証拠の収集」の場合は，指定期間に実験成績証明書その他の証拠を提出する必要性と，証拠収集活動に極めて長い期間を要する必然性の双方が認められること。「相手方提示の証拠の分析」の場合は，相手方が提示した証拠の量が膨大（数百頁）であったり，証拠の性質が極めて複雑高度であり，その証拠の分析と防御方法の準備に極めて長い期間を要する必然性が存在すること。</p> <p>(ハ) 「自己提示の証拠の収集」の場合における無効審判請求人の応答期間（弁駁機会等）の延長については，請求理由の補正の制限に違反する証拠の提出を目的とするものでないこと。</p> <p>(ニ) 指定期間の経過前に十分な余裕をもって，手続者が，下記の事項を記載した上申書を提出したこと。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期間延長が必要である合理的かつ具体的な理由。（「自己提示の証拠の収集」の場合は，立証事項，主張との関係，証拠収集活動の内容，長期間を要する具体的理由等。「相手方提示の証拠の分析」の場合は，証拠の膨大さ・複雑高度さ，分析に長期間を要する具体的理由等。） ・必要とする延長期間の特定。 ・必要とする延長期間が合理的なものである具体的理由。 <p>(ホ) 上申書等の内容からみて，期間を延長することが適当と審判長が認めること。</p>
<p>手続者の請求による延長（特 § 5①，特 § 195一）</p>	<p>（特許・旧実のみ適用，在內者・在外者共通） 指定期間の請求による延長は原則として行わない（各法共通）。ただし，請求が下記の条件を満たす場合は，審判長は，その請求に基づき指定期間を延長することができる（特許・旧実のみ適用）。 <u>延長後の指定期間は，標準指定期間+20日を概ねの限度とする。</u></p> <p>(イ) 指定期間の経過後は，特許権者が訂正請求の提出又は訂正請求書に添付した訂正明細書等の補正をすることが法律上制限されるような指定期間についての延長請求であること。（すなわち，法定の答弁書提出のための指定期間（①②④），無効理由通知に対する意見申立期間（⑥），訂正請求の訂正拒絶理由通知に対する意見申立期間（⑦），再係属の無効審判の審理開始時の訂正請求のための指定期間（⑩⑫）についての延長請求に限られる。）</p> <p>(ロ) 指定期間の経過前に十分な余裕をもって，手続者が下記の事項を記載した期間延長請求書（特 § 5①，特施則 § 4の2）を提出し，所定の手数料を支払ったこと（特 § 195一）。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・期間延長が必要である合理的かつ具体的な理由（手続者及び代理人の責めに帰することができない理由等）。 ・請求する延長期間の特定。 ・請求する延長期間が合理的なものである具体的理由。 <p>(ハ) 期間延長請求書の内容からみて，期間を延長することが適切と認められること。</p>

(原稿受領 2004. 3. 19)