

特集《特許法改正》

# 平成 26 年改正法における救済手続の概要、 および、特許異議申立における実務上の留意点

平成 26 年度特許委員会

三上 敬史，中尾 直樹，奥田 誠，紺野 昭男，石渡 英房，  
平田 晴洋，岡田 恭伸，赤堀 孝，佐藤 浩義

## 要 約

平成 26 年改正特許法における救済制度の拡充について概説する。特に、優先権に関する救済については、省令及び方式審査便覧を参照して手続の具体的な期間を解説する。また、特許異議申立制度に関し、異議申立された側、および、異議申立する側の両者の立場から、特に留意すべき点について解説する。また、特許委員会で行ってきた異議申立の復活に関する議論の経緯についても簡単に述べる。

目次	(2) 根拠
1. 救済制度の拡充	(3) 具体的内容
1. 1 立法趣旨	1. 4. 1 e 先の出願のみなし取り下げ、及び、後の出願の 優先権主張の取下げができる期間
1. 2 不責事由がある場合の救済の拡充	(1) 概要
(1) 拡充対象となる手続き	(2) 根拠
(2) 救済の要件	(3) 具体的内容
(3) 救済手続きの期限	1. 4. 2 施行期日および経過措置
(4) 責めに帰すことができない理由とは	(1) 施行期日
1. 3 審判請求期間の徒過に対する救済	(2) 経過措置
(1) 救済の要件	2. 特許異議申立における実務上の留意点
(2) 正当な理由とは	2. 1 異議申立された特許権者側の留意事項
(3) 通常実施権	(1) 最低 2 回の意見書／訂正のチャンスを有意義に生かす
1. 4 優先権に関する手続の要件緩和	(2) 面接の有効利用
1. 4. 1 a 基礎出願から 1 年経過後の出願に対する優先 権主張の救済	(3) 訂正請求書作成上の留意点
(1) 概要	(4) 訂正請求に係る手数料（印紙代）についての留意点
(2) 根拠	(5) 提出書類及び受領書類が全て紙書類である点について
(3) 具体的内容	(6) 意見書・訂正請求書の提出期間
(4) 留意点	(7) その他の留意点
1. 4. 1 b 優先権主張の時期の緩和	2. 2 異議申立をする場合の留意事項
(1) 概要	(1) 異議申立人の名義
(2) 根拠	(2) 異議申立書のドラフトに関する留意点
(3) 具体的内容	(3) 引例の選択に関する留意点
(4) 留意点	(4) 異議申立書提出に関する留意点
1. 4. 1 c 優先権主張書面の補正の緩和	(4. 1) 特許異議申立書の形式及び添付書類について
(1) 概要	(4. 2) 特許異議申立書の提出方法について
(2) 根拠	(4. 3) 委任状について
(3) 具体的内容	(5) 特許異議申立人による意見書提出に関する留意点
(4) 留意点	(6) 審理の経過観察及び手続書類の閲覧
1. 4. 1 d 要約書の補正期限の変更	(7) 特許無効審判及び特許異議申立の利害得失に関して
(1) 概要	(7. 1) 主体の違いについて

- (7. 2) 申立(請求)期間と審理対象について
- (7. 3) 負担について
- (8) その他

### 3. 特許委員会における特許異議申立に関する議論の経緯

## 1. 救済制度の拡充

### 1. 1 立法趣旨

従前は、災害などの手続をする者の責めに帰することができない事由(不責事由)により所定の手続期間を徒過した手続について、救済規定を設けているものと、救済規定を設けていないものがあった。

しかし、東日本大震災の経験を踏まえると、救済規定を設けていない手続について所要の規定の整備を行う必要があると考えられる。例えば、従前は、災害発生時等に逐一の政令指定手続が必要であり、また、海外での災害には対応していなかった。さらに、災害以外の不責事由が発生した際は、期間延長できない手続が存在していた。

一方、欧米や中国、韓国などの諸外国では、災害時の救済制度が既に個別法において整備されていた。更に、「特許法条約(Patent Law Treaty: 以下、「PLT」という)」（日本は未加入）の締約国では、この条約に則り、災害等のやむを得ない事由が生じた場合の救済制度その他の制度利用者の利便性向上に資する措置が広く整備されている。

そこで、災害等の不責事由により所定の手続期間を徒過した場合の救済規定を設けていない手続のうち必要なものについて、特許法第 121 条第 2 項の規定に倣って、特許法において関係規定を新設し、手続をする者が所定の期間内にその手続をすることができなかったことについて「その責めに帰することができない理由」があったときは、理由がなくなってから 14 日(在外者の場合は、2 月)以内に期間経過後 6 月以内であれば、当該手続ができることとした。また、実用新案法、意匠法、商標法及び国際出願法においても同様の措置を講ずることとした(平成 26 年法律改正解説書 P9, 11, 13, 特許庁著、平成 26 年度特許法等改正説明会テキスト「平成 26 年特許法等の一部を改正する法律について」P2 等)。

### 1. 2 不責事由がある場合の救済の拡充

#### (1) 拡充対象となる手続

当該拡充の対象となる手続は以下の通りである。新規性の喪失の例外の証明書面の提出(特 30 条第 4

項)、優先権証明書面の提出(特 43 条第 6 項)、分割出願(特 44 条第 7 項)、変更出願(特 46 条第 5 項)、実用新案登録に基づく特許出願(特 46 条の 2 第 3 項)、存続期間の延長登録出願(特 67 条の 2 の 2 第 4 項)、1~3 年の特許料の納付(特 108 条第 4 項)、特許料の返還(特 111 条第 3 項)、手数料の返還(特 195 条第 13 項、実 54 条の 2 第 12 項)、国際出願手数料の返還(国際出願法 18 条第 3 項)、登録料の納付(実 32 条第 4 項)、既納の登録料の返還(実 34 条第 3 項)。

#### (2) 救済の要件

救済の要件は、出願人等手続をする者の責めに帰することができない理由により期間内に手続をすることができないことである。

#### (3) 救済手続の期限

責めに帰することができない理由がなくなった日から 14 日(在外者にあつては、2 月)以内にこれらの規定に規定する期間の経過後 6 月以内である。

#### (4) 責めに帰することができない理由とは

「責めに帰することができない理由」とは、天災地変のような客観的な理由にもとづいて手続をすることができない場合、通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしても、なお納付期間を徒過せざるを得なかったような場合である(工業所有権法(産業財産権法)逐条解説第 19 版 P352)。

「責めに帰することができない理由」に当たらないとされた例としては、1) 代理人の病気の場合であっても起案提出の可能な場合(昭 14(オ)1885 号)、2) 送達を知らなかった場合(東高判昭 36.8.1(昭 34(行ナ)14 号)、3) 責任者が多忙であった場合(東地判昭 48.11.16(昭 47(行ウ)110 号))、4) 代理人事務所の事務員の過失に基づくものである場合(最三小判平 14.11(平 1(行ツ)8 号)、などがある(審判便覧 26-03)。

最近の例としては、東日本大震災による混乱の続く状況下でのことであっても、それとの因果関係が主張立証されず、特許料等不納付に係る上記一連の不手際が、納付期限のデータ入力が適切でなかったことに加え、本件納付指示書自体が他の書類と紛れてしまって適切な管理がされなかったという、特許事務所における手続上の単純な人的な過誤によるものである場合には、「通常の注意力を有する当事者が通常期待される注意を尽くしてもなお避けることができないと認められる事由」に当たらないとされた例がある(平成 26(行コ)10003)。

### 1. 3 審査請求期間の徒過に対する救済

#### (1) 救済の要件

要件は、「出願審査の請求をすることができなかつたことについて正当な理由があるとき」である。出願人は、その理由がなくなった日から 2 月以内で同項に規定する期間の経過後 1 年以内に出願審査の請求をする必要がある（特 48 条の 3 第 5 項）。

#### (2) 正当な理由とは

「正当な理由」とは、PLT12 条の「Due Care」に相当するものであり、特許法 121 条等に規定された「その責めに帰することができない理由」より広い概念を意味するものである。

救済が認められる可能性のある「正当な理由」となりうる事例としては、1) 出願人等が突然の病気により手続をすることができなくなった場合であって、他に出願人等もなく、所定の期間内に代替者を手配することさえも困難であったとき、2) 期間管理用のシステムの不具合等により誤った期限が告知された場合であって、その事実を知った日（知るべきであった日を含む。）には、既に当該手続の所定の期間が徒過していたとき、3) 天災地変による被害に遭った場合であって、その後手続をすることができる状態に回復した日には、既に当該手続の所定の期間が徒過していたとき、などが挙げられる。（特許庁 期間徒過後の救済規定に係るガイドライン（平成 27 年 4 月 1 日改訂版））

なお、「正当な理由」に関する裁判例の蓄積は少なく、どのくらい実質的な救済が広がるものか、今後の裁判所の判断が注目される。

#### (3) 通常実施権

特許出願が取り下げられたものとみなされた旨が掲載された特許公報の発行後、出願審査の請求があった旨が掲載された特許公報の発行前に、善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権が発生する（特 48 条の 3 第 8 項）。

### 1. 4 優先権に関する手続の要件緩和

PLT の加入に向けた整備の一環として、優先期間を徒過した出願に対する救済、及び、優先権を出願後に主張するための手段等（下記項目 1.4.1a~1.4.1e 参照）が定められた。

### 1. 4. 1 a 基礎出願から 1 年経過後の出願に対する優先権主張の救済

#### (1) 概要

「正当な理由」があれば、優先期間を徒過した出願であっても、優先日から 1 年 2 か月以内の出願であれば、優先権の利益を得ることができる。

#### (2) 根拠

（本法） 特 41 条 1 項 1 号、新設特 43 条の 2 第 1 項（特 43 条の 3 第 3 項および実 11 条 1 項で準用、特 184 条の 3 第 2 項および実 48 条の 3 第 2 項の不準用の規定から外れている。）

（省令） 特施規 27 条の 4 の 2 第 1 項、同第 2 項、同第 4 項～第 6 項

（条約との関係） PLT13 条(2)

（参考資料） 方式審査便覧 04.05、平成 23 年産業財産権法の解説 P177-P200

#### (3) 具体的内容

従前は、優先権主張ができるのは先の出願の日から 1 年以内の出願に限られていたが、正当な理由があることを条件に先の出願から省令委任期間までになされた出願に限り、優先権の主張が認められることとなった（特施規 27 条の 4 の 2 第 1 項、同第 2 項）。

省令委任期間は、

1) 国内優先権は、先の出願の日から 1 年 2 月（同第 1 項）、

2) パリ優先権および WTO（World Trade Organization）により認められた優先権は、パリ条約 4 条 C(1)の優先期間の経過後 2 月（同第 2 項）、である。

正当な理由があることを示すためには、「回復理由書」（特施規 27 条の 4 の 2 第 4 項）を省令委任期間内に提出し、さらに「正当な理由があることを証明する書面」を添付することが求められるが、特許庁長官の裁量により添付しなくてもよい場合がある（同第 5 項）。また、回復理由が同一の場合は、複数事件であっても一の書面で提出できる（同第 6 項）。

この救済は国内優先権（特 41 条 1 項 1 号）、パリ優先権（特 43 条の 2）、WTO の優先権（特 43 条の 3）のいずれにも適用がある。

#### (4) 留意点

a) PLT 等との関連

PLT13 条(2)は、優先権の主張を伴う特許出願をすべき期間内に、当該特許出願をすることができなかつ

た場合であっても、所定の要件を満たすときは、その優先権を回復する義務を締約国に課している。

#### b) 条文の手当て

「パリ条約の例による優先権主張」(特 43 条の 2, 新設) という条文を新設し、基礎出願から 1 年経過後の後の出願について条件付きで優先権の主張を認めるという処理をしている。従前からある WTO により認められた優先権も、条文のタイトルは「パリ条約による例の優先権主張」のままであるが、条文としては 1 条ずれて、特 43 条の 3 に移動された。

#### c) PCT に基づく国際出願

国内出願のみならず、PCT に基づく国際出願(国際特許出願および国際実用新案登録出願)でも同様の取り扱いがされる。PCT に基づく国際出願についての優先権主張の手続きは、本法でなく特許協力条約に基づく規則に従って行うため(PCT8 条(1)), 新設特 43 条の 2 (特 43 条の 3 第 3 項において準用)の規定についても従前同様に国際特許出願には適用しないこととして(特 184 条の 3 第 2 項), PCT26 規則の 2.3, 同 49 規則の 3.2 (受理官庁, 指定官庁による優先権の回復)について経過措置の適用解除を行って対応した。国際出願では、回復理由書の提出期間は、国内書面提出期間(外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間)が満了する時の属する日後 1 月以内である(特施規 38 条の 14 第 3 項, 4 項)。なお、これらに関しては、PCT 規則の発効が遅れており、2015 年 7 月 1 日となる見通しである。

#### d) 回復理由書

回復を認めるかどうかは特許庁長官が回復理由書の記載に基づき判断する。認められると「通知書」が送付され、期間経過後の手続きは許容される。認められない場合は、「却下理由通知書」が送付され、出願人には弁明の機会が与えられる。特許庁長官は弁明を踏まえても認められない場合は、「手続却下」する(方式審査便覧 04.05)。

現時点では、上記のような便覧の内容が明らかになっているが、証明書面の添付を求める類型を特許庁でガイドライン等として明らかにすることが期待される。

#### e) 正当な理由について

正当な理由については、1.3 を参照されたい。

#### f) 出願に当たって

正当な理由の立証が出願人に課せられているため、優先権主張することが考えられる場合は、可能な限

り、優先期間内に申立するのが望ましいことには変わりはない。また、今般の措置は意匠登録出願、商標登録出願についての優先権主張について救済するものではない(意 15 条, 商 13 条で不準用)。

### 1. 4. 1 b 優先権主張の時期の緩和

#### (1) 概要

出願後であっても、省令委任期間に限り優先権の主張が可能になった。

#### (2) 根拠

(本法) 特 41 条 4 項, 特 43 条 1 項, 特 43 条の 2 (新設), 特 43 条の 3 (旧特 43 条の 2 を移動), 実 8 条 4 項, 準用する実 11 条 1 項

(省令) 特施規 27 条の 4 の 2 第 3 項

(条約との関連) PLT13 条(1), 同 14 規則(3)

#### (3) 具体的内容

従前は、優先権主張の時期は「出願と同時」に限っていたが、改正により、出願後であっても省令委任期間(特施規 27 条の 4 の 2 第 3 項)に限り、優先権主張書面の提出が可能になった(特 41 条 4 項, 特 43 条 1 項, 特 43 条の 2, 特 43 条の 3)。1 年以内の優先権を主張する場合には正当な理由は不要であるが、基礎出願から 1 年を超えて優先権を主張する場合には、上述の 1.4.1a と同様に、正当な理由及び回復理由書の提出が必要である。

本規定により、すべての優先権、すなわち、国内優先権(特 41 条 4 項), パリ優先権(特 43 条 1 項), 1.4.1a で説明した基礎出願から 1 年経過後の出願に対する優先権(特 43 条の 2, 後述), 及び、従前のパリ条約の例による優先権(特 43 条の 3)のいずれにおいても出願後の優先権主張が認められることとなった。実用新案登録出願においても同様である(実 8 条 4 項)。

省令委任期間は、

- 1) 通常の特許出願は、優先日から 1 年 4 月またはこれらの優先権主張を伴う出願の日から 4 月のいずれか遅い日までの間(特施規 27 条の 4 の 2 第 3 項第 1 号),
- 2) 分割, 変更出願については、優先日から 1 年 4 月, 原出願の日から 4 月または出願日から 1 月のいずれか遅い日までの間(特施規 27 条の 4 の 2 第 3 項第 2 号), である。

ただし、1), 2) のいずれの場合も、出願審査の請求または出願公開があったのちの期間は認められない。

3) 基礎出願から 1 年を超えて優先権を主張する場合には、基礎出願の出願日から 1 年 2 月（特施規 27 条の 4 の 2 第 3 項第 3 号、同第 4 号）、となる。

#### (4) 留意点

##### a) PLT 等との関連

PLT13 条(1)は、同 14 規則(3)に規定する期間（優先期間が満了した日から少なくとも 2 箇月）に限り、優先権主張の補正（correction）及び追加（addition）を認める義務を締約国に課している。

##### b) PCT に基づく国際出願

国際特許出願および国際実用新案登録出願については、優先権の手続きは特許協力条約（PCT）によることとされており（特 184 条の 15 第 1 項等、PCT 規則 8.1）、すでに、国際段階において一定期間に限り、優先権主張の追加が可能である。（PCT 規則 26 の 2.1）。今般の特許法等の整備により、国内移行以後は、基本的に国内出願と同様の取り扱いとなる。

##### c) 優先日の変更

今般の措置に伴い、出願後に提出された優先権主張書面によって優先日について変更が生じる場合には、変更前の優先日又は変更後の優先日のいずれか早い日が優先日とされる。すなわち、優先権主張書面を提出することによって優先日の変動する（例えば、優先権を新たに主張したことにより、優先日が原出願の出願日から最先の先の出願の出願日に変更される等）と、優先日から計算される手続期限は再計算され、手続期限が変更される（早くなる）（特施規 27 条の 4 の 2 第 3 項第 1 号かっこ書き）。

##### d) 他の項目との関連

なお、本項 1.4.1b「優先権主張の時期の緩和」と、本項 1.2 中の「優先権証明書の提出」の救済と、本項 1.4.1a「基礎出願から 1 年経過後の後の出願に対する優先権主張の救済」は、互いに異なる制度であるので注意したい。

### 1. 4. 1 c 優先権主張書面の補正の緩和

#### (1) 概要

優先権主張書面の提出後に優先権主張書面の補正が可能となった。

#### (2) 根拠

(本法) 特 17 条 1 項、特 17 条の 4(新設)、実 2 条の 2 (省令) 特施規 11 条の 2 の 3、実施規 1 条 (条約との関連) PLT13 条(1)、14 規則(3)

#### (3) 具体的内容

従前は、優先権主張書面について補正ができる旨の規定はなかったが、改正により、省令委任期間内であれば補正が認められることとなった（特 17 条 1 項、特 17 条の 4）。

省令委任期間は、

1) 通常の特許出願は、優先日から 1 年 4 月またはこれらの優先権主張を伴う出願の日から 4 月のいずれか遅い日までの間（特施規 11 の 2 の 3 第 1 号）

2) 分割、変更出願については、優先日から 1 年 4 月、原出願の日から 4 月または出願日から 1 月のいずれか遅い日までの間（特施規 11 の 2 の 3 第 2 号）、となる。

ただし、いずれの場合も、出願審査の請求または出願公開があったのちの期間は認められない。

#### (4) 留意点

##### a) 概要

この措置は、先述の PLT13 条(1)の「優先権主張の補正」についての対応措置として整備された。

優先権の主張の補正とは、すでに主張がされた優先権主張書面の記載に誤記があった場合にそれを正す目的のために行う手続のこととされ、優先権主張の追加や削除（取下げ）は別の手続きであるとされている（平成 26 年改正法解説 P35、方式審査便覧 28.12）。すなわち、これらは、国内優先権主張の追加（特 41 条 4 項）、パリ優先権の追加（特 43 条 1 項、項目 1.4 参照）、又は、国内優先権の取下げ（特 42 条 2 項）により行われなければならない。

「誤記」として認められる範囲がどの程度かについては、番号や日付の間違いなどが考えられるが、具体的取扱いについてまだ公表されていない。

##### b) 優先日の変更

今般の措置に伴い、補正により手続期限が変更される（特施規 11 条の 2 の 3 第 1 号かっこ書き）。すなわち、補正によって優先日（1.4.1b(4)c 参照）が変動すると、優先日から計算される手続期限は再計算される。

##### c) 実用新案登録出願

なお、実用新案登録出願においても、特許出願と同様に、優先権主張の補正を明文化するため、条約の下位規則を省令委任としていたことに鑑みて、従来の政令委任を改め省令委任とし、出願から 1 月までの間、

優先権主張書面の補正を含め実体補正ができることとされた（実 2 条の 2 第 1 項，実施規 1 条）。

#### 1. 4. 1 d 要約書の補正期限の変更

##### (1) 概要

原則として、優先日から 1 年 4 月に変更された。

##### (2) 根拠

(本法) 特 17 条の 3

(省令) 特施規 11 条の 2 の 2

##### (3) 具体的内容

従前は、原則として出願日（優先日）から 1 年 3 月としていたが、省令委任期間となり、原則として、優先権主張書面の提出期間と同一の期間に統一された。

省令委任期間は、

- 1) 原則として、出願の日または優先権主張を伴う場合は優先日から 1 年 4 月（特施規 11 条の 2 の 2），である。
- 2) ただし、出願公開の請求をした場合には補正できない。また、外国語特許出願であって国内書面提出期間内に出願審査の請求があり、かつ、国際公開がされているものは、審査請求がされた以降は補正できない。

#### 1. 4. 1 e 先の出願のみなし取り下げ、及び、後の出願の優先権主張の取下げができる期間

##### (1) 概要

先の出願日から 1 年 4 月とされた。

##### (2) 根拠

(本法) 特 42 条 1 項，同 2 項，同 3 項，実 9 条 1 項

(省令) 特施規 28 条の 4 第 2 項，実施規則 23 条第 2 項

##### (3) 具体的内容

従前は、先の出願日から 1 年 3 月としていたが、省令委任期間となり 1 年 4 月の期間とされた。

なお、先の出願が国際特許出願又は国際実用新案登録出願である場合においても、同様の趣旨で、特 42 条 1 項（実 9 条 1 項）の読み替えの部分中「1 年 3 月」が省令委任期間に改められた（特 184 条の 15 第 4 項，実 48 条の 10 第 4 項）。

#### 1. 4. 2 施行期日および経過措置

##### (1) 施行期日

施行期日は 2015 年 4 月 1 日である。本誌発行の時点では、すでに施行がされている。

#### (2) 経過措置

優先権主張に関する経過措置は、基本的には、施行後の特許出願に関するものとなる。すなわち、

- 1) 基礎出願から 1 年経過後の出願に対する優先権主張の救済（上記項目 1.4.1a）は、施行後にする特許出願に伴う優先権の主張について適用される（附則 2 条 8 項）
- 2) 優先権主張の時期の緩和（上記項目 1.4.1b）は、施行後にする特許出願に伴う優先権主張について適用される（附則 2 条 3 項，同 6 項）。
- 3) 優先権主張書面の補正の緩和（上記項目 1.4.1c）は、施行後にする特許出願について適用される（附則 2 条 1 項）。
- 4) 先の出願のみなし取り下げ（上記項目 1.4.1e）は、施行後にする特許出願に伴う優先権主張の先の出願について適用される（附則 2 条 4 項）
- 5) 後の出願の優先権主張の取下げができる期間（上記項目 1.4.1e）は、施行後にする特許出願に伴う優先権主張について適用される（附則 2 条 5 項）

#### 2. 特許異議申立における実務上の留意点

次に、特許異議申立制度に関し、異議申立された特許権者側、および、異議申立する側の両者の立場から、特に留意すべき点について解説する。

##### 2. 1 異議申立された特許権者側の留意事項

異議申立された側の者（特許権者）としては、可能な限り自身が望む技術範囲で特許権を維持するという観点、また、与えられる機会を最大限生かすという観点、さらに、手数料といった経済的損失の観点から、次の点に留意すべきであると考えられる。

##### (1) 最低 2 回の意見書／訂正のチャンスを有意義に生かす

審判官合議体の審理が開始され、取消理由があるとの心証に至った場合には、最初の取消理由通知が発行される（特 120 条の 5 第 1 項）。さらに、その後の審理で取消理由が解消していないとの心証の場合は、2 回目の取消理由通知（いわゆる決定の予告）が発行される（便覧 67-05.5）。すなわち、取消決定がなされるまでに審判官合議体の判断が最低 2 回特許権者に示される。最初の取消理由通知に対して特許権者が反論（訂正の有無を問わず）したものの取消理由がなお維持されていると合議体に判断された場合でも、再度反論／

訂正の機会が確保される。これは、特許権者にとって非常に親切的な運用であり、このメリットを最大限に生かすことが肝要であると思われる。

なお、特許権者が最初の取消理由通知に対する応答（意見書の提出又は訂正の請求）を行わなかった場合、若しくは特許権者が決定の予告を希望しない旨を申し出ている場合には、2 回目の取消理由通知を出すことなく取消決定がなされるので注意が必要である。

さらに、最初の取消理由通知と、2 回目の取消理由通知（決定の予告）とでは、異議申立人に意見書を提出する機会を与える基準が異なる。これをうまく利用して、異議申立人に余計な反論をさせない戦略も採り得る。

最初の、及び、2 回目の取消理由通知とも、①訂正の請求が、訂正要件に適合しない場合、②訂正が誤記の訂正等軽微なものである場合、③訂正が一部請求項の削除のみの場合、④訂正が特許異議の申立てがされていない請求項のみについてされた場合には、異議申立人に意見書の提出機会とは与えられない。これに加え、2 回目の取消理由通知では、⑤訂正の内容を検討しても、特許を取り消すべきと合議体により判断された場合、⑥既に異議申立人に意見書の提出機会が与えられている場合であって、訂正請求によって権利が相当程度減縮され、提出された全ての証拠や意見等を踏まえてさらに審理を進めたとしても、特許を維持すべきとの結論になると合議体が判断したときには、異議申立人に意見書の提出機会が与えられないという、基準の相違がある（便覧 67-05.4, 67-05.5）。

訂正機会が少なくとも 2 回担保されること、並びに、異議申立人への意見書提出機会付与の基準の相違に鑑みて、特許権者が取り得る戦略の一例を挙げる。

**戦略 A**：最初の取消理由通知に対しては訂正せず反論→2 回目の取消理由通知に対しては訂正して反論

想定事例：取消理由に対して反論の余地がある場合等、初回は訂正せずに反論してみる強気の対応が取り得る。ただし、2 回目の取消理由通知に対する訂正で取消理由を確実に解消する必要がある。

戦略 A の場合、最初の取消理由通知に対して訂正がなされないで 1 回目の反論に対して異議申立人に意見書を提出する機会とは与えられない（特 120 条の 5 第 5 項）。しかし、2 回目の取消理由通知において行った訂正に対しては、原則、異議申立人に意見書を提出

する機会が与えられる。これは、特許権者が最初の取消理由通知に対して訂正請求を行わなかった場合であって 2 回目の取消理由通知に対して訂正請求が行われた場合、合議体は、特許を維持すべきとの心証であっても、異議申立人に意見書提出機会を与えるとの運用が採られるからである（便覧 67-05.5）。従って、予期せぬ反論、証拠がこの段階で提出されてしまうリスクがあると言える。

**戦略 B**：最初の取消理由通知に対しては訂正要件違背のリスクのある訂正→2 回目の取消理由通知に対しては訂正要件違背のリスクの少ない訂正

想定事例：取消理由を解消するためには訂正が避けられないが、下位概念ではなく中間概念に限定したい。しかしながら当該中間概念に対応する文言の直接的記載が明細書中に無く、新規事項追加、あるいは、特許請求の範囲の減縮でなく拡張／変更とされるリスクがある場合、このような対応が考えられる。最初の取消理由通知に対して行った訂正請求書が訂正要件違反であってそれに対して訂正拒絶理由通知が通知された場合には、これに回答しても放置してもよく、訂正が認められなくても、特 120 条の 5 第 7 項により 2 回目の訂正請求書が有効となる。この場合にも、2 回目の取消理由通知に対する訂正で取消理由を確実に解消する必要がある。

戦略 B の場合、1 回目の訂正に対しては、原則、異議申立人に意見書を提出する機会が与えられるが、2 回目の訂正に対しては、異議申立人に意見書を提出する機会が与えられない可能性がある。すなわち、2 回目の訂正では、上記⑥の「既に異議申立人に意見書の提出機会が与えられている場合であって、・・・特許を維持すべきとの結論になると合議体が判断したとき」に該当する場合は、異議申立人に意見書提出機会が与えられない。従って、1 回目の訂正を戦略的に行うことによって、異議決定の直前で異議申立人に意見を開陳されてしまう機会を封殺する、といった策も検討に値することになる。

**戦略 C** 最初の取消理由通知に対しては限定度合いの少ない減縮訂正→2 回目の取消理由通知に対しては限定度合いの大きな減縮訂正

想定事例：進歩性不備の取消理由解消のため請求項の減縮補正はやむを得ないが、段階的に狭くして合議体の判断を見たい場合に、この戦略を採

りうる。

戦略 C の場合、1 回目の訂正に対しては、原則、異議申立人に意見書を提出する機会が与えられるが、2 回目の訂正に対しては、異議申立人に意見書を提出する機会が与えられない可能性がある。

**戦略 D** 最初の取消理由通知に対しては見せかけの減縮訂正→2 回目の取消理由通知に対しては実質的な減縮訂正

本命の限定クレームに対して異議申立人に対する反論を封じる策である。見せかけでも減縮訂正であれば合議体は異議申立人に意見を聞くこととなる。その後、さらなる減縮訂正を行った場合、合議体の判断によっては、合議体は、異議申立人に再度の意見を聞く機会を与えることなく維持決定することができる。

**戦略 E** 訂正は 1 回のつもりで最初の取消理由通知に対して減縮訂正

早期権利化、他の訂正案もない等の事情があればこの戦略が経済的であろう。訂正請求に際しては、基本料 (49,500 円) に加え、特許登録原簿に記録されている請求項の数×5,500 円を加えた額の手数料が必要となる (便覧 67-05.2, 21-09)。例えば、クレーム数 = 40 の特許権ならば、訂正請求に要する印紙代 = 49,500 円 + 5,500 円×40 = 269,500 円となり、相当な高額となる。従って、経済性を重視するならば、戦略 E が有用と言える。弁理士が特許権者側の代理人になる場合であって上記戦略 B~D を推奨する場合は、このコスト説明を事前に為すべきである。

## (2) 面接の有効利用

異議申立制度の導入に伴い改正された「面接ガイドライン (審判編)」によれば、審判官との面接は特許権者にのみに許され、異議申立人側からの求めによる面接の機会とは与えられない。面接ガイドラインは、依頼があれば合議体は少なくとも 1 回は特許権者と面接をすとしており、面接は合議体との意思疎通のための重要な手段であるから、特許権者としてはその機会を有効に活用すべきである。面接のタイミングは状況により種々考えられるが、心証がある程度形成される前に実施することが望ましいであろう。

## (3) 訂正請求書作成上の留意点

特許異議申立における訂正請求は、訂正審判、無効審判における訂正請求と、求められる書式、訂正の要件は実質的に同じであるが、特許前の「補正」とは大きく異なる制度であって特有の様式・要件などがあ

る。従って、とりわけ訂正審判、無効審判における訂正請求の経験をこれまで持たなかった場合には、これらを、「審判便覧」、「特許異議申立制度の実務の手引き」などで事前に十分に確認して訂正請求書を作成することが望ましい。方式的な不備も補正が可能であればよいが、補正ができないものは訂正請求が決定却下される。また、訂正の請求が訂正要件に適合しないときは訂正拒絶理由が出されるが、これを受けての訂正請求書に対する補正は、訂正請求書の要旨を変更するものであってはならず、訂正事項の削除、軽微な瑕疵の補正に限られ、新たな訂正事項の追加や、訂正事項の変更は要旨変更とされる。訂正請求書の記載を誤ることは貴重な訂正の機会を 1 回無駄にすることに等しいので、注意が必要である。

特に注意すべき事項として、訂正の請求は、一群の請求項があるときは、「一群の請求項」ごとに行う必要がある点が挙げられる。ここで、「一群の請求項」とは、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような関係等がある請求項をいう。従って、「一群の請求項」は、異議申立の対象に係る請求項ではないもの、さらには実際に文言が訂正された請求項ではないものまで包含することになる場合がある。また、請求項や段落番号の加除による項ズレの禁止、例えば、削除された請求項の項番号の繰り上げをしてはならないなどの制限もあるので留意が必要である。それらについて、「平成 23 年改正法における無効審判及び訂正審判の実務の考え方」の第 2 章 訂正審判に詳細な解説、例示がある。

また、「一群の請求項」は訂正の単位となることから、訂正請求書の「請求の趣旨」の記載にも留意が必要となる。つまり、その請求の単位が、「請求項ごと」、「一群の請求項ごと」、あるいは「特許全体に対する請求」であるのか、が明確になるよう記載する必要がある。その記載例を挙げると、以下のようになる。



【表】訂正請求書の「請求の趣旨」欄の記載例

請求の単位	「請求の趣旨」欄
請求項ごとに訂正の請求をする場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり請求項ごとに訂正することを求める。
一群の請求項ごとに訂正の請求をする場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求める。
請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正の請求をする場合	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正することを求める。
特許全体に対して訂正の請求をする場合（※）	特許第〇〇号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり訂正することを求める。

（「特許異議申立制度の実務の手引き」，付録 II. 提出書類様式 3-3 より）

また、訂正請求書の「請求の理由」は、「(1)設定登録の経緯」，「(2)訂正の理由」，「(3)訂正事項」，「(4)訂正の原因」と項分けして記載する。特に、「(2)訂正の理由」は、訂正の目的を特定する記載であり、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明、あるいは、請求項間の引用関係の解消（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする）のいずれであるのか、を特定して記載する必要がある。また、「(3)訂正事項」では、訂正の内容を具体的かつ明確に記載する必要がある。例えば、「請求項の訂正に整合するように発明を訂正する」と言った概略的な記載は不適切とされ、「てにをは」のような比較的軽減な訂正であっても省略してはならないとされている。

また、訂正請求書には、明細書を訂正する場合には訂正した全文明細書を、特許請求の範囲を訂正する場合には訂正した特許請求の範囲の全文を添付する必要がある。

さらに、その特許権について、専用実施権者、質権者、または特 35 条 1 項（職務発明）、特 77 条 4 項（専用実施権者による許諾）若しくは特 78 条 1 項（特許権者の許諾）による通常実施権者がいる場合には、訂正請求についての「承諾書」の提出が必要となる。専用実施権者は特許登録原簿により判明するが、通常実施権者は登録制度も廃止された現行法にあってはその把握が時に困難となる可能性があり、また通常実施権者が多数に上ることがある。承諾書のありかたについては、これまで訂正審判、無効審判における訂正請求でも実務上の問題としてしばしば指摘されているところであるが、異議申立においても同様に求められるた

め、注意が必要である。

#### (4) 訂正請求に係る手数料（印紙代）についての留意点

訂正請求に係る印紙代は、前記 2.1(1)「戦略 E」でも触れたように、特許登録原簿されている請求項の数に応じて定まる。訂正に係る請求項の数分ではない。従って、例えば、5 項のうち 1 項を訂正するような一部の請求項についての訂正であっても、さらに、請求項の数を 5 から 3 に減縮するような訂正であっても、訂正前の 5 項分の手数料が必要となる。また、訂正請求を 2 回行う場合、印紙代は 2 回分発生するのでその点も留意する必要がある。施行時の手数料（印紙代）は、訂正請求 1 件につき、49,500 円に 1 請求項につき 5,500 円を加えた額である。

#### (5) 提出書類及び受領書類が全て紙書類である点について

意見書（様式 61 の 3）及び訂正請求書（様式 61 の 4）は、全て紙に印刷し、代理人印（本人手続の場合には特許権者印）を押印する。訂正請求書には、必要な金額の特許印紙を貼りつけた上で、指定期間内に郵送又は持参により特許庁へ提出する必要がある（オンライン手続不可）。

意見書及び訂正請求書を提出するにあたり、特許出願などの通常のオンライン手続に比べ、時間も手間も掛かるし、方式上の不備がチェックされることもないので、注意が必要である。郵送する場合、予め郵便局の場所、窓口時間等を確認しておくといよい。

#### <電子データの保存>

上記のように、提出書類は全て紙書類であるが、審判官から、提出した書面に記載した内容の電子データの提出を求められる場合がある（「審判便覧 67-05 6. 特許権者等又は特許異議申立人に対する電子データの求め」参照）。

#### <様式概要>

- ・白色 A4 用紙を縦長に使い、余白を上下左右 2cm 空ける。文字は、10~12 ポイントの大きさと、黒色インクにより明瞭に印字する。左横書で、1 行あたり 36 文字詰め、1 ページ当たり 29 行以内とし、行間を 4mm 以上空ける。左とじで容易に離脱しないように閉じる。
- ・訂正をしたときは、訂正箇所直接訂正印は押印しない。右余白に「○字削除」、「○字挿入」、「○字訂正」のように訂正字数を記入し押印する。

### < 郵送 >

- ・ 郵送の場合、提出日に郵便局等に差し出す日付を記入し、書留郵便など差出日が証明できる方法により送付する。
- ・ ゆうパック等の宅配便は、信書に当たらず、特許庁に到達した日が提出日になるので、注意が必要である。
- ・ 受領確認のため、返信用ハガキに手続内容が分かる記載及び宛先を記入し同封したり、意見書、訂正請求書のコピーおよび宛先を記載した返信用封筒（必要額の切手貼付）を同封したりすると良い。

### < 押印・割印 >

- ・ 収入印紙と異なり、特許印紙に割印をしてはならない。
- ・ 特許権者の氏名（法人にあっては代表者の氏名）の後に、朱肉を用いて鮮明に押印する。
- ・ 代理人手続による場合は、代理人の氏名（特許業務法人にあっては代表者の氏名）の後に、朱肉を用いて鮮明に押印する。この場合には、特許権者の押印は不要である。

### < 承諾書・共有 >

- ・ 訂正請求をしようとする特許権に、専用実施権者、質権者、職務発明に基づく通常実施権者、特許権者・専用実施権者の許諾による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾書を、訂正請求書に添付して提出する（特 120 条の 5 第 9 項で準用する特 § 127）。
- ・ 訂正請求をしようとする特許権が共有に係る場合には、特許権者全員を（訂正請求の）請求人として記載する。

### < 「取消理由通知の日付」欄 >

- ・ 意見書における「取消理由通知の日付」欄には、取消理由通知に記載された日付（起案日）を記載する。
- ・ 訂正拒絶理由通知に対する意見書（特 120 条の 5 第 6 項）の場合には、「訂正拒絶理由通知の日付」と記載し、訂正拒絶理由通知に記載された日付（起案日）を記載する。

### < 「取消理由通知（決定の予告）の希望の有無」欄 >

- ・ 2 回目の取消理由通知（決定の予告：審判便覧 67-05.5）を受ける希望が有るか否か記載する。通常「希望する」であろうが、早期に決定を受けたい場合などでは、「希望しない」を記載する。
- ・ 訂正拒絶理由通知に対する意見書（特 120 条の 5 第 6 項）の場合には、記載不要。

### < 証拠 >

- ・ 証拠（乙第〇号証）が文書の場合、該当箇所を枠で囲むか、下線を付す。
- ・ 証拠が外国語文書の場合、該当箇所の翻訳を添付する。

### < 正本／副本 >

- ・ 意見書及び訂正請求書は、正本 1 通に加え、特許庁用（審理用）の副本 1 通、異議申立人用の副本（異議申立人の人数分）、参加人用の副本（参加人の人数分）を添付する。例えば、異議申立人が 2 人の場合には、正本 1 通、副本 3 通を提出する。
- ・ 必要な副本の数は、取消理由通知に記載されている。
- ・ 意見書及び訂正請求書における、「添付書類及び添付物件の目録」欄または「添付書類の目録」欄の記載にも留意する。

### （6） 意見書・訂正請求書の提出期間

特許権者が意見書・訂正請求書を提出する指定期間は、取消理由通知の発送日から、国内居住者は 60 日、在外者は 90 日である（特 120 条の 5 第 1 項、審判便覧 25-01.5）。

### < 手続をする者の請求による延長 >

- ・ 請求による指定期間の延長は原則行わない。
- ・ 以下の手続をした場合、延長が認められることがある（特 5 条、審判便覧 25-04）

指定期間の経過前に十分な余裕をもって、手続者が、所定の手数料（特 195 条第 1 項第 1 号）を支払い、「期間延長請求書」（特施規 4 条の 2、様式 3）を提出するとともに、当該期間延長請求書の「請求の内容」の欄において以下の事項を記載する。

- 期間延長を必要とす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や客観的に判断可能な理由）。
- 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な理由。

- ・ 延長期間は、標準指定期間に 20 日を加える延長がおおむねの限度とされる。b で記載した通りの期間延長が認められるとは限らない。

### < 職権による延長 >

- ・ 職権による指定期間の延長は原則行わない。
- ・ 以下の手続をした場合、職権で延長することがある（特 5 条、審判便覧 25-04）
  - 指定期間が、標準指定期間より短い指定期間で

あり、指定期間の経過前に十分な余裕をもって上申書が提出されたなどの要件を満たした場合。

ii) 証拠等の量や性質に起因して長期の応答期間を要するときであって、特許異議申立人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し、指定期間の経過前に十分な余裕をもって上申書が提出されたなどの要件を満たした場合。

- ・ i) の場合には、標準指定期間を限度として、ii) の場合には、標準指定期間に 30 日を加える期間をおおむねの限度として、期間延長されることがある。

### (7) その他の留意点

#### <複数回の訂正請求>

- ・ 一の特許異議申立事件において、複数回の訂正請求がされたときには、先にされた訂正請求は取り下げたものとみなされる（特 120 条の 5 第 9 項で準用する特 128 条）。

#### <訂正請求書、訂正明細書等の補正>

- ・ 訂正請求書の補正は、事件が特許庁に継続している場合に限り、補正できる（特 17 条第 1 項）。
- ・ 訂正明細書、訂正特許請求の範囲、訂正図面の補正（及びこれと共にする訂正請求書の請求の趣旨欄の補正）は、取消理由通知に対する意見書提出期間、訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間に限られる（特 17 条の 5 第 1 項）。

#### <訂正請求の取下げ>

- ・ 訂正請求の取下げは、取消理由通知に対する意見書提出期間、訂正拒絶理由通知に対する意見書提出期間に限られる（特 120 条の 5 第 8 項、特 17 条の 5 第 1 項）。
- ・ 訂正請求を、請求項ごと又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない（特 120 条の 5 第 8 項、特施規 45 条の 6 で準用する特施規 50 条の 2 の 2）。

#### <意見書提出期間経過後の審理>

特許権者の応答として、3つのパターンがある。パターンごとに説明する。

- a. 意見書も訂正請求書も提出しなかった場合
- b. 意見書のみ提出した場合
- c. 訂正請求した場合（通常、併せて意見書も提出する）

- a. 意見書も訂正請求書も提出しなかった場合
  - ・ 2 回目の取消理由通知（決定の予告）が通知されることなく、取消決定がなされることがある。
- b. 意見書のみ提出した場合
  - ・ 特許異議申立人には、意見書提出の機会は与えられない点に留意する。
  - ・ 意見書を参酌したが、通知した取消理由が維持できる場合には、原則として、2 回目の取消理由通知（決定の予告）が通知され、再度、訂正の機会が与えられる。
  - ・ 意見書の参酌により、通知した取消理由が解消した場合には、維持決定がなされる。
- c. 訂正請求した場合
  - ・ 訂正請求書に補正可能な方式違反（手数料不足、委任状不備、承諾書不備、請求の趣旨及び理由の記載要件違反等）があるときは、補正命令がなされる（特 120 条の 5 第 8 項、特 120 条の 8 第 1 項で準用する特 133 条第 1 項第 2 項、特 120 条の 5 第 9 項で準用する特 131 条第 3 項）。適式に訂正請求書の補正を行えば治癒できる。応答しないときは、決定却下される。
  - ・ 訂正請求書に補正できない方式違反（期間徒過後の請求等）があるときは、弁明書提出の機会が与えられた後（特 120 条の 5 第 8 項、特 120 条の 8 第 1 項で準用する特 133 条第 1 項第 2 項）、審判長により訂正請求の決定却下がされる。
  - ・ 訂正請求が訂正要件に適合しない場合には、訂正拒絶理由が通知される。

特許異議申立に係る請求項に関しては、独立特許要件（特 120 条の 5 第 9 項で準用する特 126 条第 7 項）について、訂正要件としては判断されず、訂正が認められた上で審理される。

特許異議申立がされていない請求項に関しては、訂正要件として独立特許要件についても判断され、適合しないときは訂正拒絶理由通知が通知される。

## 2. 2 異議申立をする場合の留意事項

異議申立をする側としては、特許権の取消を目指して与えられる機会を最大限生かすという観点、また、競合他社への自社動向を秘匿するという観点、さらに、手数料といった経済的損失の観点から、次の点に留意すべきであると考えられる。

### (1) 異議申立人の名義

「何人も」、特許庁長官に対して特許異議の申立てをすることができる(特 113 条柱書)。具体的には、自然人、法人、法人でない社団又は財団であって、代表者又は管理人の定めがあるもの(特 6 条 1 項第 2 号)が異議申立人となり得る(審判便覧 22-01, 67-02)。異議申立人適格を「何人も」とした理由としては、特許異議の申立て制度が当事者間の具体的紛争の解決を主たる目的とするものではなく、特許庁自ら特許処分適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成することを主眼とした制度であって、特許の見直しの契機を広く求めるため、「何人も」申立てができることとしたのである(平成 26 年法律改正解説書 P78)。

「何人も」と規定されていることより、異議申立人に利害関係は不要であり、すなわち、個人名及び個人住所での異議申立が可能である。しかしながら匿名、すなわち氏名(名称)及び住所(居所)を記載しない申立書は方式違反となり認められない(特 115 条 1 項第 1 号, 平成 26 年法律改正解説書 P80)。少なくとも他人の権利の取消しを求めるのであるから「匿名」での申立てを認めないことは当然であろう。また住民票を調査したところ、特許異議申立人が実在しないとして、申立てを却下した例として平成 3 年審判第 21204 号(特願昭 61-98659 号)にかかる特許異議申立事件(特許付与前)がある(「ダミーによる特許異議申立について」千葉成就, 発明 95 卷 1 号 81 頁)。

異議申立の手続において、会社名義での異議申立を好まないクライアントが、代理人を立てずにクライアント企業の従業員又は家族の個人名義及び個人住所などを利用する場合があると思われる。いわゆるダミーによる異議申立である。競合他社に自社が注目していることを知られたくない、又、異議申立が認められず特許が維持された後、権利侵害の可能性ある会社として調査・監視対象とされてしまうことへの懸念もある。

しかしながら、個人名及び個人住所での異議申立の手続には従前の異議申立制度以上に大きなリスクが伴うことに留意すべきである。なぜなら、上述のように、従前の異議申立制度と異なり、異議申立人には訂正請求に対する意見書を提出する機会が与えられ、その提出期間は合議体から取消理由・訂正請求書等の異

議申立人への発送日からたったの 30 日(在外者 50 日)しか与えられていないからである(審判便覧 25-015)。この短期間に、訂正請求項の評価、追加引例調査、取消理由の再構築、意見書のドラフト等を行う必要がある。個人宅に届いた書類の回送に手間取っていると、せっかく与えられた意見書提出の機会を無駄にすることにもなりかねない。また、従前の特許異議申立制度では、合議体(審判官)と異議申立人との面接は想定されていなかったが、新たに導入された特許異議申立制度では、取消理由の検討にあたり、異議申立書の記載について、合議体が技術説明を求める必要があると判断したときは、異議申立人との間で面接が行われることがある(「特許異議申立制度の実務の手引き」P30, 特許庁審判部発行, 平成 27 年 2 月)。その際に特許庁から異議申立人に問い合わせしたところ、本人が全く対応できない等の問題を生じる可能性がある。従前の異議申立制度の場合ではあるが審理の遅延等を招くことから、ダミーによる異議申立を自粛する要請がなされていた(特許庁審判部審判企画室「特許後の異議申立ての状況とその傾向等について」発明 94 卷, 10 号 P105)。

したがって、弁理士を異議申立人とするか、若しくは弁理士を代理人として異議申立を行った方がよいことは明らかである。その際、弁理士の選定において、クライアント企業の特許出願代理の依頼を受けている弁理士とするのではなく、クライアント企業が類推できないように、出願を依頼している代理人とは異なる弁理士の名によって異議申立を行うといった配慮も必要であろう。

### (2) 異議申立書のドラフトに関する留意点

「申立ての理由」欄の記載としては、5 項目(①申立ての理由の要約, ②手続きの経緯, ③申立の根拠, ④具体的理由(本件特許を取り消すべき理由), ⑤むすび)の項分け記載を推奨している(「特許異議申立制度の実務の手引き」P103, 特許庁審判部発行, 平成 27 年 2 月)。

特許異議の申立てがどの請求項に対し、いかなる根拠条文、証拠及び論理付けで行われているかを迅速・的確に把握できるように「申立ての理由」の冒頭に「①申立ての理由の要約」を掲げ、この「①申立ての理由の要約」としては、申立ての理由を、以下に示すような表形式を用いて記載することを求めている。

「④具体的理由(本件特許を取り消すべき理由)」に

は、単に取消理由の項目や引例を挙げるだけでなく、各取消理由について具体的に記載することが必要である。例えば、進歩性不備であれば、2つの引例を組み合わせる論理付け等を詳述し合議体を納得させ、合議体が取消理由としてそのまま採用でき得る程度の内容が好ましい。特に、合議体から例外的に面接が要請される場合を除き、異議申立人には合議体との面接の機会がないことから、書面において自らの主張を漏れなくかつ誤解のないよう説明することが肝要である。

また、独立請求項だけでなく、従属請求項も含めて異議理由が存在する異議対象請求項の全てに対して、十分な取消理由を記載することが肝要である。なぜなら、取消理由通知に対して特許権者が訂正請求をした際に、合議体が異議申立人に意見書提出の機会を与える必要がないと認められる特段の事情として「③訂正

が一部の請求項の削除のみの場合」が挙げられており（審判便覧 67-05.4）、特許権者が独立請求項を削除して従属請求項を独立形式に書き換える訂正のみをした場合等に、訂正請求の内容が実質的な判断に影響を与えるものでないから③に該当されると判断され、意見書提出の機会が与えられないからである。

また、特殊な事情がない限り、「意見書提出の希望の有無」欄には「希望する」と記載すべきである。

**(3) 引例の選択に関する留意点**

異議申立の結果、特許が維持された場合であっても、同一の証拠で無効審判の請求や侵害訴訟での特104条の3の無効の抗弁をすることは法律上可能ではある。しかしながら、既に特許異議申立の手続で審判官合議体に有効であると判断された事実は重く、無効審判や裁判で特許異議申立と異なる結論が得られる可

- (1) 申立ての理由の要約
  - 特許法第29条第2項 (請求項1-3)
  - (同法第113条第2号)
  - 特許法第36条第4項第1号 (請求項1-3)
  - (同法第113条第4号)

請求項	本件特許発明	証拠
1	A . . . . . 手段 (3) 、 B . . . . . 手段 (7) C . . . . . 手段 (9) を備え、 D . . . . . する現像装置	甲第1号証 (特開平〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報)  A . . . . . 手段 (11,15) 、 B . . . . . する点 (16) 、 C . . . . . 手段 (32) を備え、 D . . . . . する現像装置  〇〇〇の点は設計的事項
2	E . . . . . 請求項1記載の現像装置	甲第2号証 (〇〇〇, 〇〇, 〇年〇月, 第〇巻, 第〇号, p. 〇-〇, 〇)  E . . . . . した点について
3	F . . . . . 請求項1又は2記載の現像装置	甲第3号証 (米国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書)  甲第4号証 (〇〇〇, (米), 〇〇, 〇年〇月, Vol. 〇, No. 〇, p. 〇-〇, 〇)  F . . . . . したことにより . . . . . を防止することの周知例
理由の要点	①特許法第29条第2項 ・請求項1 甲第1号証記載の発明から容易想到。〇〇〇の点は設計的事項。 ・請求項2 甲第1号証記載の発明、甲第2号証記載事項から容易想到。 ・請求項3 甲第1号証記載の発明、甲第2号証記載事項及び周知技術 (甲3、甲4) から容易想到。 ②特許法第36条第4項第1号 発明の詳細な説明において、「〇〇手段」は、その具体的構成が何ら記載されておらず、かつ周知のものでもないから、いわゆる当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。	

(「特許異議申立制度の実務の手引き」P106の表、特許庁審判部発行、平成27年2月)

能性は少ない。異議申立の手続は、無効審判ほどの当事者対立構造ではないため、異議申立人にとって十分に取り消されるべきとの主張をし尽くせない可能性もある。

そこで、戦略の一つとして、把握している全ての引例を特許異議申立の手続では提出せず、無効審判や侵害訴訟で提出する有力な証拠を残しておくことも、証拠の性質によっては取り得る選択肢となる。

ただし、将来の無用な争いを防ぐ意味で、特許異議申立の手続にて有力なすべての証拠を提出し、十分な論証を行って取消を求める戦略もある。各企業の事業計画や証拠の有力度合いによって判断される内容であろう。

#### (4) 異議申立書提出に関する留意点

##### (4. 1) 特許異議申立書の形式及び添付書類について

特許異議申立書には、上述した異議申立人の氏名等及び意見書提出の希望の有無の他に、特許異議の申立てに係る特許の特許番号、申立てをする請求項、代理人の氏名等、申立ての理由、証拠方法及び添付書類又は添付物件の目録等を記載する必要がある。また、特許異議申立書には、相当額の特許印紙を貼り付けるとともに代理人印を押印する。なお、特許庁との連絡のため、代理人の欄には電話番号又はファクシミリ番号を記載すると好ましい（審判便覧 67-03）。

特許異議申立書には引例などの証拠書類も紙で添付する必要がある。この場合、原則として、証拠書類における引用部分（特徴とする構成のみでなく、前提となる部分を含む）を枠で囲むか、下線を付する必要がある。また、外国語で作成された引例などを提出する場合には、引用部分について日本語の翻訳文を添付する。更に、立証事項と証拠との関係を、申立ての理由欄、証拠方法欄、又は証拠説明書により明確に示す必要がある。例えば、引用発明としての証拠（主引用例）、相違点〇〇に関する証拠（副引用例）、周知技術××としての証拠等を説明する。なお、文書のコピーを提出する場合には、鮮明なものとする必要がある（特許異議申立制度の実務の手引き P104-P105）。

なお、提出書類は全て紙書類であるが、審判官から、提出した書面に記載した内容の電子データの提出を求められる場合がある（「審判便覧 67-05 6. 特許権者等又は特許異議申立人に対する電子データの求め」参照）。

##### (4. 2) 特許異議申立書の提出方法について

代理人は、郵送又は持参により期日までに特許庁へ提出する必要がある（特許異議申立制度の実務の手引き P102）。オンライン手続はできないため、注意が必要である。特許異議申立書及び添付書類については、正本に加えて必要な数の副本（特許権者の数+1（審理用））を提出する（審判便覧 67-03）。なお、特許異議申立書の提出日は、申立期限ぎりぎりになるのが通例である。

##### (4. 3) 委任状について

特許異議申立の手続を代理するためには、特許異議の申立ての手続についての代理権を証明する書面として委任状を提出する必要がある。この場合、委任状には、「特許〇〇〇〇〇〇号に関する特許異議の申立て及びその取下げ」の記載が必要である。また、包括委任状であれば「すべての他人の特許に関する特許異議の申立て及びこれらの取下げ」や「すべての他人の特許又は商標（防護標章）登録に関する異議の申立て及びこれらの取下げ」の記載があれば、特許異議申立書または代理人選任届に包括委任状番号を記載することにより援用することができる（特許異議の申立て Q&A Q3-4）。

##### (5) 特許異議申立人による意見書提出に関する留意点

訂正に対する意見書提出期間は合議体からの訂正請求書等の発送日から 30 日（在外者 50 日）と極めて短い。また、この期間の請求による延長は、特許無効審判における弁駁書提出期間と同様に認められていない（「特許異議の申立て制度の運用(案)」に対する寄せられた御意見及び御意見に対する回答」7 特許庁）。なお、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と、双方が認められた場合には、例外的に職権による延長が認められる可能性がある。

上述のように、この期間内に、訂正請求項に対する反論要否、新規文献サーチ、意見書の起案、異議申立人の内容チェック、特許庁への提出を行う必要がある。特許庁から書類を受領したら、クライアントに書類を即時に送付し、対応を検討してもらう必要がある。また、予め、クライアントにはその旨を予告して準備しておいてもらう必要がある。

意見書では、訂正により追加された事項についての見解など、訂正の請求の内容に付随して生じる理由で

あれば主張でき、当該理由に関する証拠の提出は認められる。また、周知技術を補強するような証拠であれば採用される。

一方、意見の内容が、実質的に新たな理由及び証拠を提示している場合には、これらは採用されない（審判便覧 67-05.4）。したがって、例えば、意見書にて新たな証拠を主引用例とする主張を行うことや、訂正事項とは関係ない事項に関して新たな証拠を提出しても、合議体に採用されることは考えにくい。これは、特許異議申立の期間が特許掲載公報発行の日から 6 月以内に制限されている趣旨を考慮してのことである。

なお、上記趣旨を鑑みれば、例えば、特許異議申立での申立期間が経過した後に、上申書等を用いて、特許異議申立書には記載されていない新たな取消理由又は新たな証拠を主張したとしても、やはりこれらは採用されにくいものと推測される。

#### （6） 審理の経過観察及び手続書類の閲覧

異議申立人には、合議体から訂正に対する意見を求められない限り、異議申立書を提出してから決定の謄本が送達されるまで、書類が届くことはない。また、特許権者が訂正しなかった場合、特許権者の意見書すら異議申立人には送付されない。また、特許権者との面接に異議申立人が同席することも許されないから、包袋に残された面接記録を閲覧し、その概要を確認しておくことが必要になる場合もある。このため、異議申立人は審理の経過や包袋内の書類を閲覧したい場合があると思われる。

書類が一切電子化されないため、電子的に包袋を閲覧することはできない。このため、書類を閲覧するには、特許庁の窓口で包袋を閲覧する必要がある（印紙代 1500 円＋コピー手数料）。

なお、書類の提出の有無は、特許情報プラットフォーム（J-PlatPat）の経過情報検索で確認できる。但し、情報の反映まで書類の提出から 3 週間程度かかるため、注意が必要である（特許異議の申立て Q&A Q5-2）。

#### （7） 特許無効審判及び特許異議申立の利害得失に関して

特許権を潰したい側から見れば、潰す手段として、特許無効審判と特許異議申立との 2 つの手段がある。以下、2 つの手段の制度上の違いに基づく利害得失について考察する。

#### （7. 1） 主体の違いについて

今回の法改正によって、特許無効審判の請求人適格は「利害関係人」であることが確定的に規定された（特許法 123 条第 2 項）。「利害関係人」とは、特許権などの存在によって、法律上の利益や、その権利に対する法的地位に直接の影響を受けるか、又は受ける可能性のある者と定義されている（審判便覧 31-01）。この「請求人適格」に関する判断基準や運用は、平成 15 年法改正前（明文の規定がない）のものから変更されない（審判便覧 31-00）。このため、特許権に係る製品等と同種の製品等の製造などの事業を行っている同業者であれば、特許無効審判を行うことが可能であると思われる。

上記違いに基づく利害得失について考察すると、特許異議申立の方が特許無効審判よりも主体の自由度が高い点は、特許異議申立のメリットであり、特許無効審判のデメリットであると言える。例えば、特許異議申立については個人名義でも行うことができる一方、特許無効審判については会社名義等で行う必要が生じ易い。

#### （7. 2） 申立（請求）期間と審理対象について

特許異議申立の申立期間は、公報発行日から 6 月以内に制限されている。一方、特許無効審判の請求期間は、設定登録後何時でも可能である。このため、公報発行日から 6 月経過後は、特許無効審判しかできない。

また、特許異議申立の審理対象は、公益的事由に限られている。一方、特許無効審判の審理対象は、公益的事由に限られない。このため、公益的事由以外の事由について争う必要がある場合には、自ずと特許無効審判を選択することとなる。

#### （7. 3） 負担について

特許異議申立は「書面審理」であり、特許無効審判は原則「口頭審理」である。このため、特許異議申立の方が、手続負担が小さいと思われる。

また、特許権者は、特許異議申立における取消決定、又は、特許無効審判における無効審決がなされた場合には、いずれの場合であっても知的財産高等裁判所に出訴が可能である。但し、被告の名義が特許異議申立と特許無効審判とで異なる。詳細には、取消決定に対する出訴の被告は「特許庁長官」であり、無効審決に対する出訴の被告は「特許無効審判の請求人」である（特 179 条）。このため、特許無効審判の請求人は、被

告となる可能性があり、負担が大きい。一方、特許異議申立の異議申立人は、被告となることはないため、負担が小さいと言える。更に、費用としては、特許異議申立の方が特許無効審判よりも安い傾向がある。

以上のことから、特許異議申立の方が、特許無効審判よりも、負担が小さいと言える。

### (8) その他

特許異議申立人の地位の継承は不可である（審判便覧 67-02）。このため、取消理由の通知前に、異議申立人が死亡したときや合併により消滅したときは、特許異議申立は、決定をもって却下されるので注意が必要である。

特許異議申立と特許無効審判とが同時係属したときは、原則特許無効審判の審理が優先される（審判便覧 67-09）。

また、訂正審判は、特許異議申立の特許庁に係属したときからその決定が確定するまでの間は請求することができない（特 126 条第 2 項）。但し、特許異議申立の特許庁に係属する前などであれば、訂正審判を行うことができる。このため、訂正審判と特許異議申立とは同時係属し得る。この場合、原則、特許異議申立を優先する（審判便覧 67-10）。これは、特許異議申立における取消理由通知に対して、改めて訂正の請求をすることができるからである。

## 3. 特許委員会における特許異議申立に関する議論の経緯

なお、最後に、特許委員会がここ数年どのように特許異議申立制度について考えてきたかについて概説する。

### (1) 平成 23 年度

#### <公衆審査の調査・研究>

日本弁理士会内での特許委員会への諮問事項であった「現行特許制度の問題点と改善案についての調査、研究及び提言」に対して、特許委員会内で調査・研究した。その中の 1 つとして、公衆審査の調査・研究を行った。

調査・研究では、従前の特許異議申立制度が平成 16 年に無効審判制度に統合された前後の動向は以下のとおりである。

① 第三者は、異議申立制度の代わりとして（特許付与前の）情報提供制度を利用している可能性が高い。

② 情報提供したにもかかわらず特許査定となった場合に無効審判を請求する第三者もいる。しかし、その割合は情報提供された案件の 1% 程度である。

③ 早期審査の案件には、第三者が特許化を阻止した案件の割合が多い。

④ 早期審査の申請数は急速に増加し、かつ審査期間が短縮している。

⑤ ほとんどの情報提供は審査請求後である。

⑥ 付与後の情報提供制度は、公衆審査としての役割を果たしているとは考えにくい。

そして、これらの動向を分析した結果として以下の内容を示している。

平成 15 年改正の理由の 1 つに、「異議申立制度では、異議申立人の追加的な主張立証活動ができないので、当事者の納得という観点と審理の充実という観点からも不十分なものとなっていた。」というものがある。もし、この問題点の改善が強く求められていたのであれば、無効審判の請求人に利害関係が要求されなくなったことによって、無効審判の件数が増加するはずである。しかし、無効審判の件数は増えておらず、①のように、第三者は、異議申立制度の代わりとして（特許付与前の）情報提供制度を利用している可能性が高い。したがって、「当事者の納得という観点と審理の充実という観点」は、異議申立制度に対する本質的な問題点ではなかったと考えられる。

②のように、情報提供した上で無効審判を請求するのは、情報提供した第三者の 1% 程度である。つまり、多くの第三者は、情報提供制度だけを選択し、自らも多大な労力を必要とする無効審判までは請求していない。したがって、公衆審査を促進するためには、第三者に負担の少ない制度であることが求められる。一方、出願人または権利者に過剰な負担がかからない制度であることも必要と考える。

③の結果は、出願人が早期に特許権を取得したいと考えている出願人には、第三者が権利化を阻止したい出願の割合が多いという当然の結果を示している。一方、④から、十分な公衆審査の機会を第三者に与えていない案件が増える傾向にある。早期に権利化される出願ほど第三者が公衆審査の機会を求めていることを考慮すると、すべての出願に対して一定の公衆審査の機会を与えるべきと考える。

⑤のように、情報提供のほとんどは、審査請求後である。これは、みなし取り下げになってしまえば情報



提供する必要がないこと、審査請求前に情報提供すると出願人に第三者が注視していることを知らせることになり、みなし取り下げになる可能性が低くなると思われることなどが理由にあると推測できる。

⑥のように、特許性を判断する審査（審理）に強制的には戻らない付与後の情報提供制度では公衆審査の役割は果たせないと考えられる。したがって、公衆審査の機会は、審査請求後に確保すべきであり、かつ審査（審理）に影響を与えるものであるべきと考える。

このような調査・研究の結果として、上記諮問事項に対する答申では、公衆審査について、「改善案の検討では、設定登録後に審査または審判に戻す案も排除せず、出願人と第三者の利益・負担のバランスを考慮した上で、すべての出願に対して一定の公衆審査の機会を与える方法を検討すべきと考える。」との提言を行った。

## （2）平成 24 年度

＜産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会への発信＞

特許委員会では、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会における検討議事「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて」に対して、日本弁理士会の意見の草案作成などを行った。

その中で、平成 15 年改正後の状況を次のように指摘した。『異議申立制度（約 4000 件／年）を無効審判制度（約 300 件／年）と統合したところ、無効審判は増えることなく、情報提供（付与前）が約 4500 件／年から約 7500 件／年に増えた。これは、第三者は異議申立の代わりとして付与前の情報提供を利用していることを示すものとする。なお、特許付与の見直しの機能を期待して設定された付与後の情報提供制度はほとんど利用されていない（約 60 件／年）。一方で、権利の早期付与に関して、特許庁において、2013 年に一

次審査（FA）がされるまでの審査順番待ち期間を 11 ヶ月にするという目標（FA11）が達成されつつある。したがって、出願公開前に特許権が付与される案件が増加し、上記付与前の情報提供制度を利用する仕組みが機能しにくい状況となってきた。』

そして、特許権付与後の早い段階で第三者から情報を募って、第三者の知見を生かし、審査を見直す機会の構築を図るべきであるとの考えを示した。具体的な方策として、平成 15 年法改正における課題を勘案しつつ、新たに顕在化された上記諸問題を解決し、かつ、当事者間の紛争解決として用いられる特許無効審判と明確に区別化された、新たな「付与後レビュー制度の創設」が最善であるとの考えを発信した。さらに、

- （i）できるだけ第三者にとって負担が軽く、利用しやすい制度にすべきであること
- （ii）権利者の負担も軽くすること
- （iii）付与後レビュー制度は「審査の見直し」を目的とし、無効審判制度は「紛争解決」を目的とすることを明確にし、2つの制度を区別すべきこと

を主張し、制度の具体的内容についても意見を示した。また、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて」（平成 24 年 12 月）は、多くの項目で日本弁理士会の意見と一致する内容となった。

## （3）平成 26 年度

平成 26 年 5 月 14 日に特許法等を改正する法律が公布され、平成 27 年 4 月 1 日に施行された。特許委員会では、日本弁理士会内の改正法説明会の講師、特許庁との改正法の運用・審判便覧作成についての議論、実務面からの注意点の整理等を行った。

（原稿受領 2015. 5. 29）