

信頼性の高い審判の実現に向けて —最近の動向と取組



特許庁審判部審判課審判企画室長 **小野 孝朗**

要 約

本稿は、平成 28 年 4 月 12 日の東京弁護士会知的財産権法部の定例会における講演記録を整理・追記したものである。①審判の概要の説明、②審判の動向として統計的な分析、③近時の審判部の取組を紹介し、④審判に関する平成 23 年・26 年改正の概要と改正後の運用を解説した。なお、本稿中、意見に関する部分は、講演者の私見であることは十分に留意されたい。

目次

- 第 1 はじめに【司会 東弁知的財産権法部長 川田 篤弁護士】
- 第 2 御講演【特許庁審判部審判課審判企画室長 小野孝朗氏】
 - 1 審判の位置付け
 - (1) 審判の役割
 - (2) 審判の位置付け
 - (3) 審判部の組織
 - 2 審判の動向
 - (1) 拒絶査定不服審判の動向
 - (2) 無効審判の動向
 - (3) 訂正審判の動向
 - (4) 異議申立て・取消審判の請求・審理期間の動向
 - 3 審判の取組
 - (1) 口頭審理の活用
 - (2) IT 審判廷
 - (3) 巡回審判, 出張面接等の推進
 - (4) 特許庁の実施庁目標 (審判部関係)
 - (5) 審判における国際連携
 - (6) 模擬審判廷による実演
 - 4 平成 23 年改正—審判の予告・訂正の単位
 - (1) 審決の予告
 - (2) 訂正 (審判) の請求
 - 5 平成 26 年改正—特許異議申立制度の創設
 - (1) 特許異議申立制度の趣旨
 - (2) 特許異議申立ての手の流れ
 - (3) 特許異議申立制度の関連情報
 - (4) 特許異議申立ての状況
 - (5) 特許異議申立ての手の留意点
 - (6) 申立人の意見書における新たな公知例の主張の許容範囲
 - 6 そのほかの関連する論点
 - (1) 無効審判の請求人適格

- (2) 無効理由通知の位置付け
- (3) 訂正における通常実施権者の承諾
- (4) プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る訂正
- (5) 外国語文献の扱い

第 3 質疑応答

第 1 はじめに【司会 東弁知的財産権法部長 川田 篤弁護士】

本日の講師は、特許庁審判部審判課審判企画室長の小野孝朗様です。小野様は、平成 9 年に特許庁に入庁され、20 年近い御経歴がありますが、その間、変速機制御、空調機器、家電等の分野の審査、審判を担当しています。そのみならず、審判企画室のほか、総務課の制度審議室、調整課の審査基準室にもおられ、政策立案などにも関与されていました。そのほか、ワシントン大学ロースクールへの留学や、一橋大学大学院国際企業戦略研究科の准教授の経験もあります。

本日は、要職にあり御多用な中、お時間を割きいただきました。審判及び異議申立ての現状及び問題点など、多様な御経験を背景とした深い議論をしていただけるものと思います。それでは、よろしくお願いたします。

第 2 御講演【特許庁審判部審判課審判企画室長 小野孝朗氏】

お招きいただき、ありがとうございます。本日は審判・異議申立てについて詳しく説明します。実は、弁護士・弁理士の皆様には、特許庁審判部に様々な面で御協力いただいています。例えば、審判実務者研究会

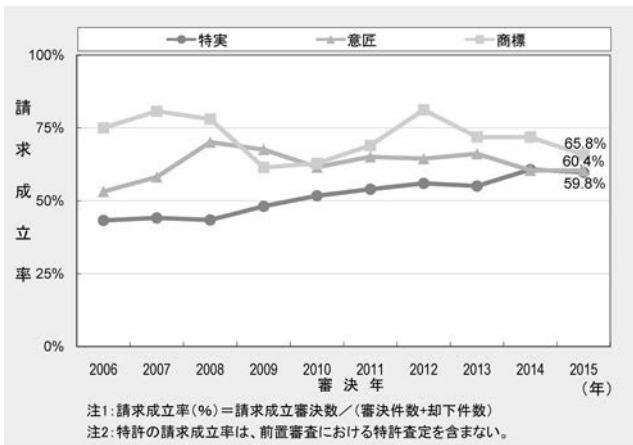


図3 拒絶査定不服審判の請求成立率の推移

ウ 拒絶査定不服審判の審判請求成立率

拒絶査定不服審判請求の成立率，すなわち，拒絶の査定を取り消した割合ですが，2015年（平成27年）は特許・意匠は60%程度，商標が66%程度です（図3参照）。特許の請求成立率は，2008年（平成20年）頃から上昇傾向にあります。この理由として，審判段階で拒絶理由通知後に特許審決をする割合が上昇している（図7参照）ことから，拒絶理由の応答時に適切な補正が行われていることなどが推測されます。

特許の技術分野別成立率は図4のとおりで，若干，機械系や化学系が高めです。

技術分野	請求成立率(2015年)
物理系・その他	57.2%
機械系	63.1%
化学系	61.5%
電気系	58.3%
特許平均	59.8%

図4 拒絶査定不服審判の技術分野別請求成立率

エ 拒絶査定不服審判（特許）の外国関連事件の割合
 外国の請求人比率が近年増えています（図5参照）。そのため，英語による情報発信も重要と考え，後述の取組（後掲3(4)イ参照）を進めています。

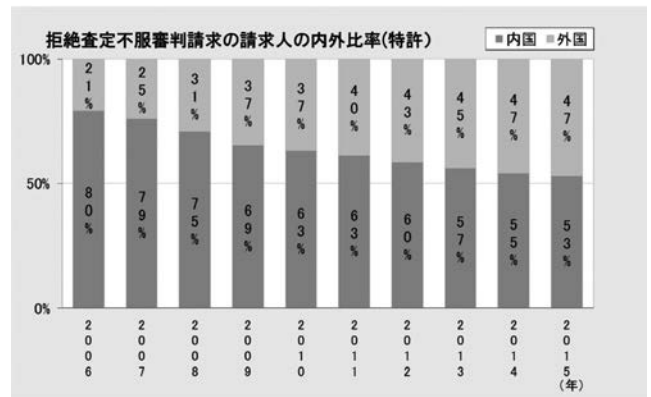


図5 拒絶査定不服審判請求の内外比率(特許)

オ 拒絶査定不服審判（特許）の審理結果内訳

図6に示すとおり，特許の拒絶査定不服審判請求のうち9割近くは請求時に補正がされるため，審査部で前置審査が行われます。そのうち6割弱は前置登録，すなわち，原査定が取り消され特許査定がされます。残り4割強について前置報告がされ，補正がなく前置審査のされないものと合わせて，審判部の合議体で審理されます。審決の請求成立・不成立の比率は，大体，6対4ほどになります。

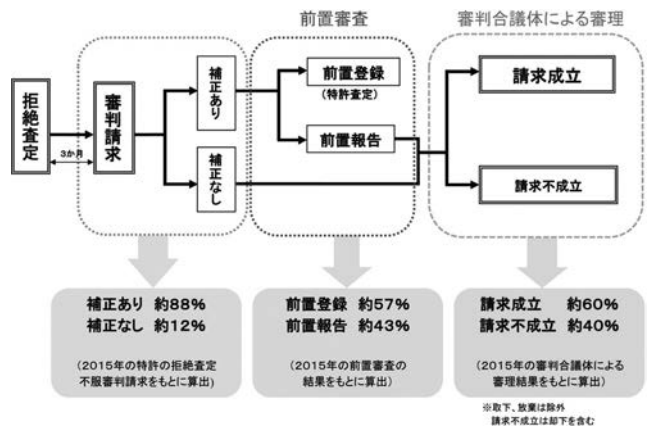


図6 特許の拒絶査定不服審判の審理結果内訳

カ 拒絶査定不服審判（特許）の審理結果の推移

特許において，拒絶査定の維持審決は減る傾向にあり，拒絶査定を取り消した特許審決（特に審判段階で拒絶理由通知後の特許審決）が増える傾向にあります（図7参照）。拒絶査定の維持審決に対する審決取消訴訟への出訴率は，近年2~3パーセント前後です。昨年度は80件ほどありました。審決取消訴訟における審決の支持率は，7~8割前後で推移しています。

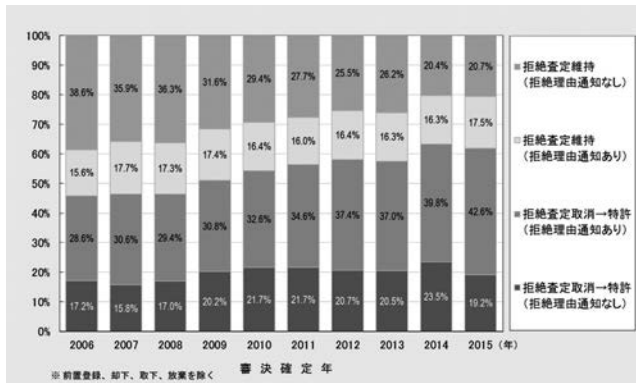


図7 特許の拒絶査定不服審判の審理結果の推移

(2) 無効審判の動向

ア 無効審判の請求件数と審理期間

無効審判の請求件数は、特許については、200～300件程度を推移しています(図8参照)。2003年(平成15年)に旧特許異議申立制度が廃止された影響で、2004年(平成16年)は前年より100件程度増加したこともありましたが、数年ですぐに250～300件程度に戻り現在に至ります。

無効審判の審理期間ですが、昨年は特許で10.5月であって、1年を超えない程度の期間で審理を進めています。侵害訴訟の審理期間に比べ、無効審判の方がやや速く結論を出せるように努力しています。

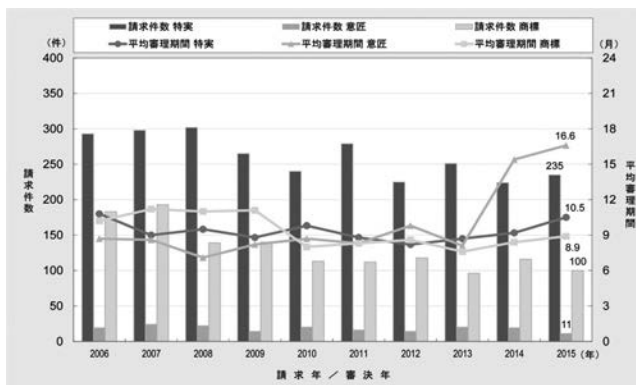


図8 無効審判の請求件数・平均審理期間の推移

イ 無効審判(特許・実用)審理結果

図9の折れ線グラフの「無効割合」は、特許・実用の無効審判において特許・実用を無効とする請求が成立した率を示しています。昨年は19パーセントで、最近は下降傾向です。無効審判を請求しても、無効になりにくい傾向が続いています。この理由として、審決の予告の制度が導入され、訂正の機会が増加したことなどが考えられます。

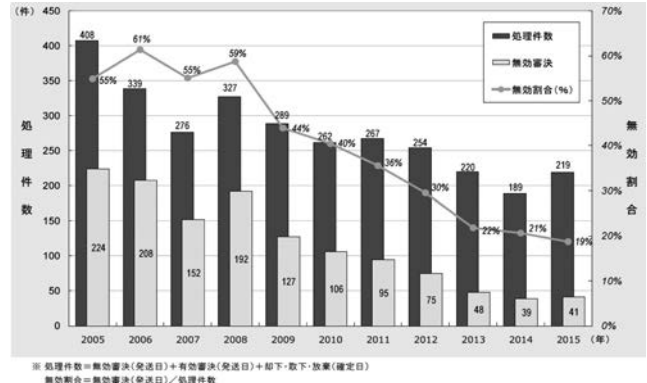


図9 無効審判(特許・実用)の審理結果と無効割合の推移

他方、特許・実用の無効審判の審決について、審決取消訴訟での審決支持率は、昨年は大体6割強でした。2、3年前までは7割前後で推移していましたので、それに比べると若干支持率が低下気味であることから、審判部において審決の質の向上と適正な審理のためにいろいろと取組を進めています。その点は、後ほど紹介します。

ウ 無効審判(意匠・商標)審理結果

意匠の無効審判は件数が少なく、変動が大きい傾向があります。商標の無効審判の無効割合は、3割前後で推移しています(図10参照)。商標の審決支持率は昨年大体5割強と若干低下気味のため、より高い支持率に向けた取組を進めています。

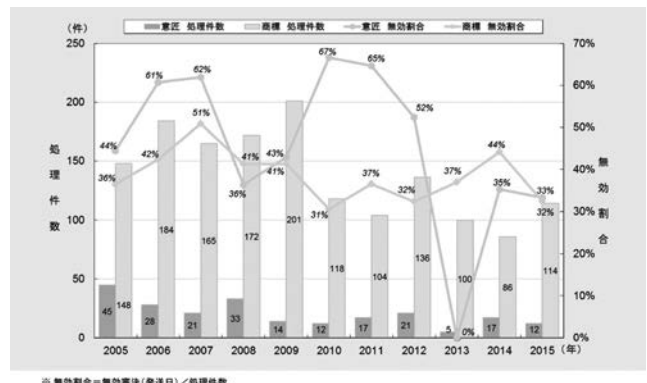


図10 無効審判(意匠・商標)の審理結果と無効割合の推移

(3) 訂正審判の動向

訂正審判は、平成23年特許法改正までは、審決取消訴訟の間に請求することができましたが、改正後はできなくなりました。件数は200件前後で推移しています(図11参照)。訂正審判については、できるだけ速やかに結論を出す方針であり、大体、2か月程度で、結論を出しています。

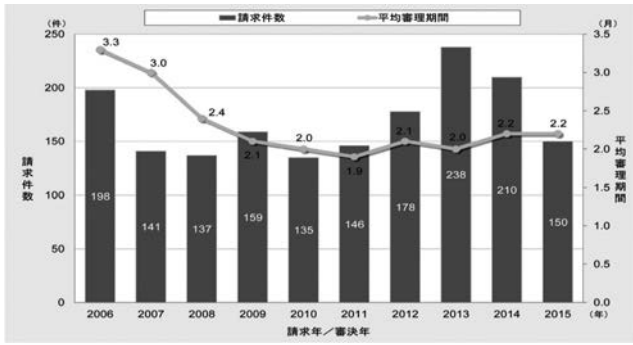


図 11 訂正審判の請求件数・平均審理期間の推移

(4) 異議申立て・取消審判の請求・審理期間の動向

特許の異議申立ての件数は、2015年(平成27年)は364件でした(図12参照)。その後、2016年(平成28年)3月末までに累計600件を超え、最近は、月100件前後の申立てがされています。後ほど審理状況について補足します。

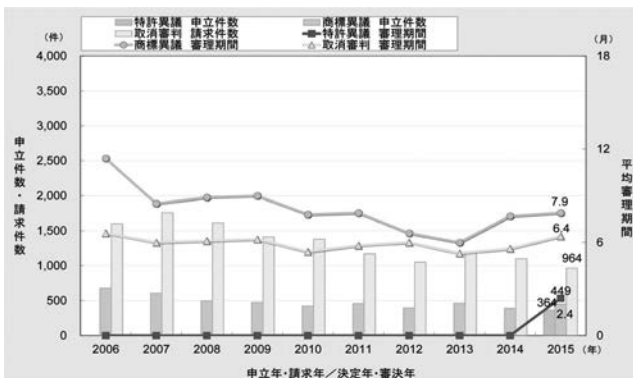


図 12 異議申立て・取消審判の請求件数・平均審理期間の推移

商標の異議申立て又は取消審判のうち、取消審判の請求件数は1000件前後で推移し、その審理期間は2015年(平成27年)で6.4月でした(図12参照)。図13の取消審判の審理結果において、請求のうちの多くは権利者からの答弁がないこともあり、8割程度について取消審決がされています。

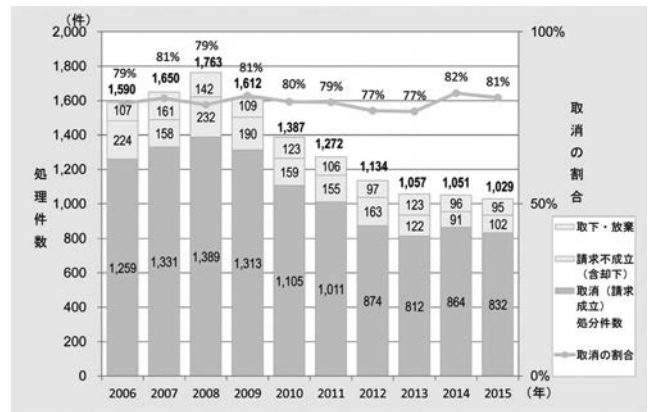


図 13 取消審判(商標)の審理結果と取消割合の推移

3 審判の取組

(1) 口頭審理の活用

無効審判や取消審判において、原則として、口頭審理を行う方針であります。当事者双方に主張を尽くしていただき、争点を明確にした上で、権利の有効性を判断しています。

ア 口頭審理がされる件数

特実意匠の無効審判については、当事者から不要の申出などが無い限り、口頭審理を原則実施しています。平成27年度の口頭審理の件数は特実が214件、意匠が18件でした。

商標の取消審判においては、①答弁書、弁駁(べんばく)書が提出されない場合、又は、②当事者の全てが書面審理を申し立てている場合が、非常に多くあります。それ以外は、原則として口頭審理を実施しています。平成27年度は53件実施しました。

イ 口頭審理の長短・回数について

口頭審理は1回で終わることがほとんどです。期日の長さも長短があり、技術分野にもよりますが、早いときは1時間程度で終わります。

第2回以降の期日が開かれることもあります。例えば、多くの証人を尋問したとき、第1回の口頭審理において新たな争点が見いだされたため期日を改めるときなどです。

ウ 口頭審理の進行—審理事項通知書の重要性

口頭審理に先立ち、審判合議体は「審理事項通知書」を当事者に送り、「口頭審理陳述要領書」の提出を求めます。審理事項通知書により、期日の指定のみならず、合議体が争点と考える点などを詳細に通知して、事前に争点を明確にしています。これにより、口頭審理を円滑に行い、審決に必要な資料を収集していま

す。

審理事項通知書の記載内容は、事件ごとに様々ですが、例えば、進歩性の判断が争点であれば、本件発明、引用発明、両者の一致点、相違点等の事実認定について合議体の暫定的な見解を伝え、当事者の意見を陳述要領書において主張することを求めたりします。また、審判請求書又は答弁書における当事者の主張が分かり難いときは、疑問点を明確にするように求めることもあります。

他方、審理事項通知の内容が適切でない場合、争点が曖昧なまま、又は十分に審理されていない争点が残されたまま、機が熟したと即断して審決に至るおそれもあります。実際の事件を幾つか抽出して調べますと、審理事項通知書の記載が不十分な場合の審決は、審決取消訴訟における取消率が高い傾向にありました。これは、審判での審理段階で十分に主張・立証し尽くされなかった争点が、審決取消訴訟で争われることが一因と考えられ、審理事項通知書を適切に活用すれば、このような審決の取消判決を避けられたかもしれません。

したがって、現在、審理事項通知書を適切に起案する方向で取組を進めています。

ちなみに、口頭審理において証人尋問など人証の取調べをすることも、年間数件程度ですが、あります。その内容は、やはり、公然実施、冒認又は共同出願違反関係の事実関係を調べるための尋問になります。

さらに、口頭審理の質を高めるため、特許庁審判課に所属する審・判決調査員（弁護士3名と弁理士1名（平成28年4月時点））が、口頭審理を傍聴し、審理指揮について分析やフィードバックなども行っています。

（2）IT 審判廷

特許庁本庁16階の審判廷は「IT 審判廷」と称しており、ディスプレイ、タブレット、書画カメラ等を使用しながら口頭審理をすることができますので、活用していきたいと思えます。

（3）巡回審判、出張面接等の推進

「巡回審判」や「出張面接」も勧めており、積極的に地方に出向いて対応するように努めているところです。

ア 巡回審判

巡回審判は、地域の中小企業などの支援を目的に、全国各地に審判合議体と審判書記官が出向いて口頭審

理を行うもので、両当事者の要請がある場合に開いています。件数は平成26年度で33件（大阪府16件、愛知県7件、京都府6件等）です。代理人が東京在住の場合、請求人又は被請求人が地方在住でも、当事者は地方での口頭審理を必ずしも希望しないようです。請求人、被請求人、代理人の所在地等をもとに特許庁側から巡回審判を積極的に勧めることも検討しています。

イ 出張面接・テレビ面接

拒絶査定不服審判関係では、地方における面接（平成26年度は18件）や、テレビによる面接にも取り組んでいます。テレビ面接も特別なソフトウェアや機器は必要ありません。カメラとマイクとスピーカーがあれば、ウェブサイトに登録し、やり取りできますので、気軽に利用していただけます。例えば、地方の請求人の知財部、東京の代理人の事務所、特許庁の3地点をつなぐことも可能です。

（4）特許庁の実施庁目標（審判部関係）

毎年、特許庁の実施庁目標を掲げています。審判の関係では、昨年度は、「審理期間」、「審判事例の分析・英訳・公表」の2点を掲げました。

ア 審理期間

審理期間については、2(1)イで既に述べたとおり、拒絶査定不服審判の平均審理期間について、特許、意匠、商標のそれぞれについて目標とする審理期間を設定し、その期間を切るように効率的な審理に努め、平成27年度末（平成28年3月末）の時点で達成しました。

イ 審判事例の分析・英訳・公表

審判事件の分析・公表については、例年、審判実務者研究会において、機械、化学など7つの分科会に分かれ、各分科会に、企業実務者、弁理士、弁護士、審判官の計5人～7人により、審判の機能の強化を図ることを目標に合計20の事例を研究し、報告書を公表しています。この研究会の要約版については英訳も行い、海外に向けて発信しています。

また、最近、外国の請求人が増えていることもあり（前掲2(1)エ参照）、審判部の法解釈の運用や理解の参考となりそうな審決の英訳を今年（平成28年）1月から公表しています。拒絶査定不服審判や無効審判の審決、異議の決定の英訳も公表しています。平成27年度は約80件を公表したところ、平成28年度も拡大充実に予定しています。これらの英訳は、機械翻訳ではな

く、人手をかけて、できるだけ精度の高いものとして
います。

(5) 審判における国際連携

特許の審査においては、制度調和の観点から、随分と前から国際連携が進められてきました。審判の国際連携については、最近、活発化しており、特に中国、韓国との交流が進んでいます。その理由としては、中国、韓国の審判制度が日本のユーザーに十分に知られていないこと、中韓の審判部が情報交換に熱心であることが挙げられます。専門家会合のほか、審判官の派遣などを通して、審判実務、口頭審理の進め方の実態、我が国との違いなどを調査し、情報提供しています。

また、昨年（平成 27 年）は知財高裁 10 周年記念の国際シンポジウムが開催されましたが、今年（平成 28 年）は欧米を中心に知財関連の国際シンポジウムに参加して行く予定です。例えば、今年の 5 月には、アメリカのワシントン D.C. において日米の知財シンポジウムが、また、11 月には、日欧の知財シンポジウムが、日本で開かれます。

(6) 模擬審判廷による実演

審判制度の理解促進、特に口頭審理の進め方を周知するため、巡回特許庁や日本弁理士会の研修などにおいて、模擬審判廷における実演を行っています。架空の事件において、請求人と被請求人の主張を受けて、審判長が口頭審理を進めていく様子を実演するとともに、証人尋問も実施して、その進め方なども説明しています。

4 平成 23 年改正—審判の予告・訂正の単位

(1) 審判の予告

平成 23 年改正までは、無効審判の審決取消訴訟の提起後、訂正審判を請求することができました。訂正審判の請求がされると、裁判所は、決定により審決を取り消し、無効審判事件を特許庁に差し戻すことができました。この決定により提訴の約 6 割が差し戻され、一次審決から二次審決まで、7.1 月の期間が余分かかりました。

そこで、訂正の機会を確保しながら、当事者の負担や審理コストを軽減し、期間を短縮するために、平成 23 年改正により、審決の予告を導入するとともに、審決取消訴訟の提起後は訂正審判を請求することができないようにしました。このように、審決の予告は、審決前に審決の内容を特許権者に知らせ、訂正の機会を

付与する制度です。

平成 23 年改正が施行された平成 24 年 4 月 1 日から 27 年 3 月末までの間に、無効審判の請求がされて実際に審決がされた 428 件を対象として、判断の内訳を調べました。そのうち、審決の予告がされたものが約 33 パーセント、すぐに維持決定がされたものが約 67 パーセントでした（図 14 参照）。

審決の予告から訂正を経て審決までに要した期間は、5.8 か月でした。改正前は一次審決から二次審決まで 7.1 か月かかりましたので、改正後はそれよりも期間を 1.3 か月ほど短縮したことになります。

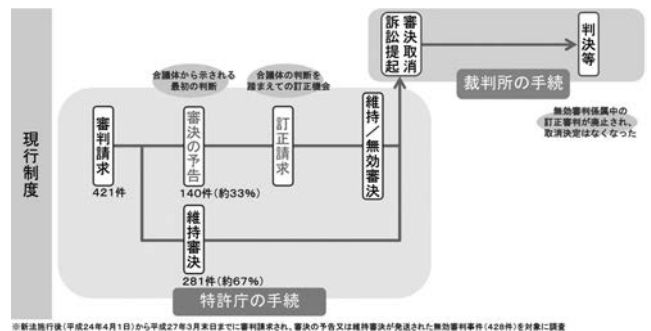


図 14 審決の予告

(2) 訂正（審判）の請求

ア 訂正（審判）の請求の単位の変更—一群の請求項

訂正（審判）の請求の単位も、改正前は特許権全体で確定するとの扱いがされ、複数の訂正事項のうち一つでも訂正要件を満たしていないときは、全ての訂正事項が、いわば道連れになり、認められませんでした。

これを、「請求項ごと」に訂正（審判）の請求を可能にし、訂正事項ごとに部分的に確定することが可能な制度とし、道連れのような事態を防ぐことにしました。

ただし、引用関係にある請求項については、「一群の請求項ごと」に訂正を請求しなければならないものとし、「一群の請求項」という新しい概念を導入し、特許法施行規則において複雑な定義をしていました。しかし、この「一群の請求項」の定義を精査したところ、「引用・被引用の関係の組合せ」という表現によって、より簡潔に表現できることが分かり、図 15 のように改正した特許法施行規則を平成 27 年 11 月に施行しました。

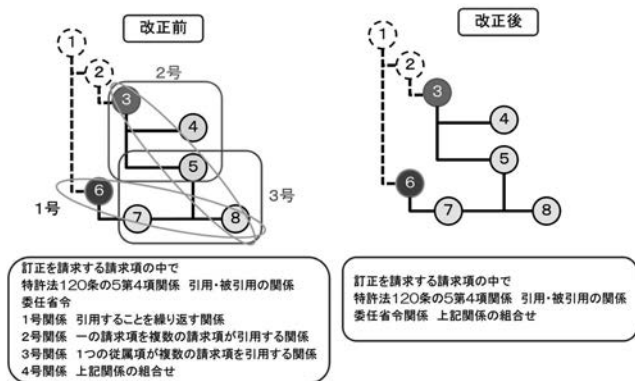


図15 平成27年施行規則改正 一群の請求項の定義

この施行規則の改正で、訂正（審判）の請求の様式も見直し、「請求項の数」との見出しを「審判の請求に係る請求項の数」又は「訂正の請求に係る請求項の数」との見出しに変更しました。また、「請求の趣旨」の記載も「訂正後の請求項〇〇について」と特定するように変更しました。

加えて、訂正（審判）の請求の手数料の算定方法も変更しました。これまでは全請求項の数に基づいて算定していたところ、改正後は訂正と関連した請求項の数に基づいて算定する方法に変更しました。

ちなみに、実際の訂正（審判）の請求の際、方式の不備について方式指令により対応をお願いすることも少なくないため、特許庁ホームページにおいて、手続上の留意点についての情報発信に努めています。

イ 平成23年改正後の訂正（審判）、請求書の補正の運用

無効審判において訂正の請求がされる割合について、平成23年改正が施行された平成24年4月1日から平成26年末までの640件について調べたところ、その46パーセントで訂正の請求がされていました。その内訳は、答弁書の提出時のものが54パーセント、審決の予告後のものが34パーセントとなっています。

また、無効審判の請求書の補正を許可する基準については、特許庁審判部が公表している『審判便覧』が目安になります。『審判便覧』51-16の「『請求の理由』の要旨変更」に請求書の要旨変更の考え方について、また、『審判便覧』51-15の3.(1)に要旨変更の補正を許可し得る要件について説明があります。要件は大きく分けて二つあります。第1の要件は、請求書の補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかです。第2の要件は、補正が認められる事由があると審判長が認めることです。どのような事由があ

るかということ、二つあり、一つの事由は、訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたことです（特許法第131条の2第2項第1号）。多くの場合はこの事由に該当するかもしれません。もう一つの事由は、補正に係る無効審判請求の理由を請求時に記載しなかったことについて合理的な理由があり、かつ、被請求人が当該補正に同意したことです（同項第2号）。

このような要件を満たすときは、無効審判の請求書の要旨変更に当たる補正でも許可し得ることになります。詳細は『審判便覧』51-15及び16に譲りますが、例えば、無効審判請求時に予測することが必ずしも容易でないような訂正については、請求書の補正の必要性が認められ得るとされています。

5 平成26年改正—特許異議申立制度の創設

(1) 特許異議申立制度の趣旨

平成26年特許法改正により、特許異議申立制度が創設され、昨年（平成27年）4月1日に施行されました。制度の趣旨は、特許の早期安定化にあります。何人も申し立てることができますが、その申立期間は特許掲載公報の発行から6月に限られます。

他方、無効審判は、特許などの有効性をめぐる紛争解決と位置付けられ、請求人適格が「利害関係人」に限られました。

(2) 特許異議申立ての手続の流れ

特許異議の申立手続は、申立人による特許異議申立書の提出により開始されます。申立書の副本は、特許権者に送付されますが、特許権者は、この時点ですぐに反論する必要はありません。審判官の合議体は、同じ特許権に対してほかの者からの申立てもあり得るので6月の申立期間が経過してから、書面審理を開始する運用をしています。申立期間中に複数の申立てがされたときは、効率性の観点から、全ての申立てを原則併合して審理します。

合議体が審理の結果、取消理由がないと判断したときは、特許維持決定がされ、特許権者は、特に反論などをする必要はありません。他方、取消理由があると判断したときは、取消理由を特許権者に通知し、訂正の請求や意見書の提出の機会を設けます。

以前廃止された旧特許異議申立制度との違いとして、審判合議体の審理が、旧制度では、書面審理を原則としつつ、口頭審理も認めていましたが、新制度では、全件書面審理のみとしました。また、訂正の請求

があったときは、審判合議体が申立人にも意見を聞くこととしており、このような申立人が意見を述べる機会は、旧制度ではありませんでした。

審判合議体は、訂正の請求の内容と、申立人及び特許権者の意見とを踏まえて、改めて審理をします。そして、取消理由がないと判断すれば特許維持の決定をします。これに対し、取消理由が解消されていないと判断したときは、直ちに取消しの決定をするのではなく、運用で再度の取消理由通知を「決定の予告」と明記しつつ送付しています。「決定の予告」とする趣旨は、無効審判における「審決の予告」と同様、特許権者に再度の訂正請求の機会を与えることにあります。この決定の予告に対する訂正の請求及び意見を踏まえて、最終的に特許を維持するか、取り消すかを判断します。特許取消決定がされたときは、特許権者は知財高裁に取消決定取消訴訟を提起することができます。他方、特許維持決定がされたときは、申立人は不服を申し立てることはできません。

(3) 特許異議申立制度の関連情報

特許異議申立ての手の詳細については、特許庁のホームページなどで情報提供しています。審判便覧を改訂し、実務の手引き、手続上の留意点、様式作成見本、Q&Aも作成・公表しています。特に、手続の留意点やQ&Aは適宜改訂していますので、特許異議の申立ての手続の際には、特許庁のホームページで最新情報を参照ください。

(4) 特許異議の申立ての状況

制度開始から日が浅く、最終的な決定まで手続が進んだものは余り多くありません。昨年4月に施行され、申立期間が6月ありますので、申立てが本格化したのは昨年の10月以降です。今年(平成28年)3月8日、特許異議の申立ての件数が600件を超えたと特許庁は公表しました。

審理結果について、平成28年3月末時点では取消決定に至ったものは、ごく僅かで、維持決定が120件強程度です。取消決定が少ない理由は時期的な問題があります。取消決定までには、取消理由を権利者に通知し特許権者に意見提出と訂正請求の機会を60日間設け、訂正請求があった場合には申立人に意見提出の機会を30日設け、やはり取消理由があるときは、取消理由通知(決定の予告)を権利者に通知し再度訂正請求の機会を設けると、処理が進んだものでも平成28年3月末時点では決定の予告をようやく通知し始

めた状況のためです。

審理期間について、特許維持決定が直ちにされるときは、数か月単位で決定がされます。他方、それ以外の場合には、取消決定までに上述のやりとりが特許権者、申立人及び審判合議体との間で行われることから、決定までにそれなりの期間が必要となっています。このように、時期的な問題で取消決定はまだ十分な件数が出ていない状況ですが、審理期間についても注視していきます。

ちなみに、合議体の最初の審理結果の提示をファーストアクションと呼んでいますが、ファーストアクションが取消理由通知のものは7割強、維持決定が直ちにされるものが3割弱というのが、現時点での状況です。また、取消理由通知に対する応答がされたもののうち大体8割について訂正の請求がされています。まだ件数自体が多くありませんが、途中経過としては、このような割合になります。

図16にIPC別に技術分野ごとの内訳を載せています。分野によって偏りがあり、化学・冶金(Cセクション)が突出して多く、次に、生活必需品(Aセクション)が少し多めです。

合計 608件(平成28年3月8日現在)	
<IPC別 内訳>	
Aセクション(生活必需品)	139件
Bセクション(処理操作;運輸)	93件
Cセクション(化学;冶金)	189件
Dセクション(繊維;紙)	19件
Eセクション(固定構造物)	18件
Fセクション(機械工学;照明;加熱;武器;爆破)	30件
Gセクション(物理学)	51件
Hセクション(電気)	69件

図16 特許異議の申立ての状況

(5) 特許異議申立ての手続上の留意点

申立ての状況のほか、よく見られる不備については、手続上の留意点として、特許庁のホームページで最新情報を発信しているところです。

手続上の不備としては、具体的な申立理由の記載がない場合が挙げられます。例えば、新規性・進歩性がないことを理由としながら、引用発明の認定の記載も、本件発明との一致点・相違点の記載もないものも見受けられます。また、従属項についての取消理由が「請求項1と同様」程度ではなく、必要に応じて詳細に理由を記載してください。細かい話ですが、副本の数が足りないこともあります。これらの不備についても上述の手続上の留意点としてホームページに載せていますので、ぜひ参考にしてください。

特許異議の申立ては、「何人」でも申し立てることができます。弁護士や弁理士が代理人としてではなく、自ら本人として申し立てる事例も見られますが、「何人」でも申し立てられますので、手続上は差し支えないこととなります。ちなみに、申立書に何か不備があるときは申立人に対して方式指令をしたり、質問などがあるときは申立人に電話などにより問い合わせたりする点がある点は留意してください。

利害関係人であれば、書面審理による特許異議の申立てではなく、口頭審理が原則の無効審判を請求することが可能です。当事者間の争点整理の観点においては、無効審判が便宜なこともあるかもしれません。しかし、特許異議の申立てか無効審判かという手続の選択は、申立て又は請求をする利害関係人の判断になりますので、合議体から積極的に無効審判を勧めることはありません。利害関係人の目的に応じて、適切な手続を選んでいただくこととなります。

(6) 申立人の意見書における新たな公知例の主張の許容範囲

申立手続において訂正の請求がされたときは、申立人に意見書の提出を求めます。その意見書において新たな証拠を追加できるかについては、訂正の請求の内容に付随して必要となる証拠であれば、取消理由として採用することがありますが、訂正の請求の内容に付随しないものは、取消理由として採用することはありません。

この点は、申立人に意見を述べる機会を設けた趣旨を考える必要があります。従前の旧特許異議申立制度では、申立人は申立ての後、たとえ訂正の請求がされても全く手続に関与することができませんでした。そして、特許権者と合議体との間のみのやりとりにより特許維持決定がされたとき、特許維持決定に対しては不服を申し立てられないため、不服のある申立人は、利害関係があるときに限られますが、改めて無効審判を請求することがありました。この場合、特許異議の申立ての審理期間に、更に無効審判の審理期間が加わり、全体として争いが長期化することにもなりました。このような背景から、新たな特許異議の申立ての手続においては、申立人のより積極的な手続関与を求める声があるとの産業構造審議会の指摘を踏まえて、訂正の請求がされたときは、新たな主張の必要性が生じ得ることから、申立人が意見書を提出する機会を設けたわけです。

このような趣旨を踏まえ、意見書の内容は「訂正の請求の内容に付随して生じる理由」に限られることが、『審判便覧』67-05.4の1.(2)に記載されています。すなわち、「訂正請求の内容に付随して生じる理由」に限り、新たな証拠を採用する余地があるとの整理をしています。訂正請求の内容に付随して生じる理由でない場合、申立人が実質的に新たな理由に係る証拠を提出しても、異議申立期間を6月に限定している趣旨を没却しないように、取消理由としては取り上げないこととなります。

6 そのほかの関連する論点

事前に質問を受けている事項のうち、これまで説明していないものについて、以下、説明します。

(1) 無効審判の請求人適格

無効審判の請求人適格は、平成26年改正により、利害関係人に限定されました。『審判便覧』31-02に利害関係人の例示があり、例えば、特許発明の実施者、特許発明自体ではなくとも、特許発明に係る製品と同種の製品の製造・販売の事業をしている者、実施権者、訴訟関係にあるか警告を受けた者などです。

『審判便覧』31-01にもありますが、利害関係を審判請求書に記載する必要はありません。記載がなくても、補正を命じることはなく、様式にも利害関係を記載する欄を設けていません。特許権者が請求人に利害関係がないことを争点として主張したときは、実際に利害関係があるかどうかについて、請求人に主張、立証を求めることにしています。

「特許発明の技術分野と同一又は近接する技術分野の製品の製造・販売」の事実があれば、利害関係が認められるかどうかについて質問がありました。「同一又は近接する技術分野」ということだけであれば、『審判便覧』31-02の具体例に照らして、利害関係が認められない可能性も高いと思量します。すなわち、「技術分野」という言葉が入ると広がりがありますので、認められない可能性があることとなります。「特許発明に係る製品と同一又は近接する製品の製造・販売」ということであれば、製品による限定がありますので認められる可能性が高いと思います。

また、将来、同種の製品を製造する可能性があれば、利害関係が認められるかどうかの質問については、それを裏付けるだけの証拠が必要になるのではないかと考えます。事件にもより、一概には言えない面があり

ますが、例えば、具体性のある企画書などを提出する必要があるかもしれません。

(2) 無効理由通知の位置付け

審判官の合議体が新たな無効理由を見いだしたときは、無効理由通知を通知することになりますが、『審判便覧』51-18にも「職権審理は審理を補完する程度にとどめることが適切」であるとされ、無効審判は、当事者対立構造であるから、基本的には請求人の主張立証に基づいて審理を進めるべきとしています。したがって、職権審理は抑制的に運用しています。

このように、補完的な運用としていることから、無効理由の通知は、例えば、複数の証拠の組合せを少し修正したり、周知事実を補足したりするなど、修正的なものが中心になります。

(3) 訂正における通常実施権者の承諾

訂正については、通常実施権者の承諾が必要とされています(特許法127条, 134条の2第9項)、通常実施権者の承諾が必要とされた事件の数は把握できておりません。通常実施権の登録制度も廃止され、通常実施権者の存在は必ずしも分かりませんので、通常実施権者が存在するかどうかについて、争いがあれば、必要に応じて審尋することになります。争いがなければ、合議体から審尋することはないのが通常かと思えます。

(4) プロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る訂正

プロダクト・バイ・プロセスのクレームについて、昨年(平成27年)6月5日の最高裁判決により、製造方法により物の構造を特定せざるを得ない不可能・非実質的な事情がないにもかかわらず、製造方法が記載されたプロダクト・バイ・プロセス・クレームは明確性の要件を欠くとの判断がされました。そのような事情がないプロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許について、明確性の要件を満たすために物の発明を方法の発明にする訂正を認めるべきかが問題となりました。この点については、今年(平成28年)3月に、「物」の発明を「物を生産する方法」の発明へとカテゴリー変更を含むことを認める訂正審決(訂正2016-390005号)がされました。これは特許庁のホームページでも公表しています。同審決では、このような訂正が実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものに当たるかどうかについて、二つの観点から検討しています。一つの観点が、訂正前後の発明におい

て、発明が解決しようとする課題及びその解決手段が実質的に変更されたものか、もう一つの観点は、第三者に不測の不利益を与えないかという観点です。審判合議体は通常3人からなる場所、この審決については、首席審判長も加えた5人の審判官からなる合議体が判断しています。なお、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの、「物」の発明から「物を生産する方法」の発明へのカテゴリー変更を含む訂正であっても、一律に訂正が認められるものではなく、事件ごとに個別に判断されますので、御注意ください。

(5) 外国語文献の扱い

外国の文献を証拠として提出する場合には、日本語の翻訳が必要であることは、『審判便覧』34-01にも記載されています。英語の文献であっても日本語の翻訳が必要になります。関連箇所のみ翻訳を出していただければ足りませんが、日本語の翻訳がない箇所については証拠として採用できないということがあり得ますので、注意が必要です。

第3 質疑応答

本田淳弁理士 外国人の割合が増えていることが、グラフからも明確であり驚きました。

ところで、審理事項通知書についてですが、審判官の見解も事前に分かり、とても有用であるとは思いますが、しかし、審理事項通知書に示された審判官の心証が口頭審理により変わり得るのでしょうか。

講演者 確かに、審理事項通知書で、ある程度、争点が限定されてしまう面はあります。他方、心証を余り書きすぎないようにしている面もあります。質問になりますが、審理事項通知書は詳しく書きすぎない方がよいとお考えでしょうか。

本田弁理士 詳細な方が準備をしっかりしやすい面があるので、詳しい方がよいと思います。特に外国人も参加し、通訳が入ると、2時間くらいはすぐ必要になりますので、詳細な方が、主張すべき点が明確に定まるので、よいように思います。

講演者 そうですね。争点を明確にするとしても、絞りすぎないことが大事かもしれません。必要な証拠は事前に提出していただき、主張を明確にしながら、口頭審理において争点を絞りつつ進めて行き、当事者の納得感が増していければと考えています。裁判所において新たな証拠が提出されて結論が変わるようなことが余りないように、口頭審理においては、審理事項通

知書などを活用し、十分な主張、立証に努めていきます。

司会 少し通訳についてお伺いしたいのですが、同時通訳を認めると審理の阻害になる危険性があるし、逐語通訳だと時間が必要になりますが、いずれの方法によるか一般的な扱いはありますか。

講演者 一般的な扱いはないように思います。ただ、時間はかかりますが、逐語通訳によることが多いように思います。

黒田博道弁理士 特許庁では、法解釈や運用の理解に参考となる審決の英訳をしているそうですが、審決は特定されているのでしょうか。

講演者 特定しています。日本語の審決も併せて掲載しています。

黒田弁理士 判決では規範となるような判決と事例の判断にすぎない判決があるそうですが、掲載されている審決は、規範となるようなものを英訳されているという認識でよろしいのですか。例えば、特許庁が掲載した審決を引用しながら、出願の審査において、拒絶理由は誤りではないかという使い方も許されるのでしょうか。

講演者 判決における規範としての扱いまではしておりません。それぞれの技術分野の審判部門が最近行った審決において、外部に情報として提供するに値するものを参考として載せている位置づけになります。したがって、特定の事件の判断であって、規範的な意味まではないことになります。

黒田弁理士 分かりました。ところで、プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて最近公表された訂正審判の審決ですが、物の発明に製造方法を記載したのでは不明確であるときは、物の発明を方法の発明に実体を変更することができるとしたものと理解しています。今年4月1日公表のハンドブックにおいても、最後の拒絶理由通知に対する補正、審判請求時の補正についても、同様の扱いとされていたと記憶しています。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームにおいて、例えば、物の発明を、物を製造する方法の発明に訂正しても、物の発明の実施行為の範囲に比べて、物を製造する方法の発明の実施行為の範囲とはそれほど変わりませんので、影響は大きくはないだろうと思っています。

しかし、問題は、制御方法を含んだ制御装置の発明

です。例えば、手順A、手順B、手順Cの順番で制御する装置というような制御装置のクレームは無数にあります。制御方法は物を製造する方法ではありませんが、プロセスであり、時間的要素があります。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの考え方に従い、このような装置クレームを制御方法のクレームにしなければならないとすると、制御方法のクレームは、その方法の実施にしか及びません。物のクレームである制御装置のクレームよりはるかに狭くなることになります。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの考え方が、制御方法を含んだ制御装置に関するクレームにも及ぶかどうかが、実は大問題なのではないかと思っています。結論はともかく、特許庁はこの辺りは検討されていますか。プロダクト・バイ・プロセス・クレームの最高裁判決がされたとき、物を製造する方法以外に、制御方法においても時間的要素が組み込まれていることから、どのように考えるのか問題となると思いました。

講演者 制御方法が含まれた装置クレームについて、どう考えるべきか、特許庁としての見解は示されていないと思います。昨年プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する最高裁判決は、飽くまで物の製造方法が記載されている物の発明の場合について判示するものと理解しています。

司会 黒田先生に確認させていただきますが、制御方法の装置クレームを、制御方法のクレームに訂正したとしますと、権利範囲は広がるのか、狭まるのかどちらとお考えなのですか。

黒田弁理士 制御方法のクレームは、その方法の使用にしか権利が及びません。ところが、装置、すなわち、物ですと、「使用」のほか、「生産」、「譲渡」にも及びますから、「使用」に制御方法の使用が入るほか、製造・販売にも権利が広く及びます。

司会 なるほど、そうしますと、制御装置の発明を制御方法の発明に変更するときは、権利範囲を狭くするだけなので、第三者に不測の不利益を与える可能性は低く、訂正自体は認められるのではないですか。

黒田弁理士 訂正が認められるかどうかを問題としているわけではありません。たとえ訂正が認められるとしても、時間的要素がある制御方法を含んだ制御装置のクレームも、明確性がないものとして扱われると、多数の制御装置のクレームが、潜在的には訂正しないと無効となり得るものであり、かつ、訂正後は権利範囲

が非常に狭くなることを心配しているのです。

飯塚卓也弁護士 最近、特許庁のホームページを見て驚きました。いわゆるビジネス関連発明については、2000年頃、一時、バブルといえるほど多数の出願がされましたが、2003-2006年頃の特許査定率は8パーセント程度にとどまりました。最近の傾向を見ようとホームページを見ましたところ、最近(2014年)は特許査定率も64パーセントもあり、目を疑いました。審査の水準が変化したのかなど、御存じのことがあれば御教示ください。

講演者 一般的な話として、ビジネス関連発明が導入された当初は、どのようなものが発明としての要件を満たすのかという認識が十分に共有されておらず、特許査定率は一桁台になったと理解しています。その後、この分野の審査が進むにつれ、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準、特にビジネス関連分野における審査基準が出願人に浸透し、どのようなものであれば、発明としての要件を満たすのかについて、認識が十分に共有された結果、出願人側で出願の厳選や適切な補正などの対応が進んできたことによって、特許査定率が上昇したのではないのでしょうか。

深井俊至弁護士 審理事項通知書において、争点と考えることを指摘することに重点があるのか、曖昧で釈明してもらわないと分からないという点を指摘することに重点があるのか、全体としてどのような傾向にあるのでしょうか。例えば、無効理由があると考えるときは、具体的に無効理由を指摘して、特許権者に反論があれば反論してくださいというようなことは、指摘することを原則としているのでしょうか。

講演者 ケース・バイ・ケースではありますが、多くの審理事項通知書において、引用発明の認定、本件発明との一致点・相違点についての合議体の暫定的な見解を具体的に提示しています。

また、当事者の主張が曖昧で理解し難い部分をもう

少し詳しく主張してもらいたいときは、請求書又は答弁書の具体的な内容を指摘して、説明を求めることもあります。

さらに、無効理由があると考えるとき、特許権者に反論を求めることも、事件によりあり得ると思います。そこまで踏み込むかどうかは、まさに事件によるという印象を、個人的には持っています。

司会 異議の申立ての手續において、一度、取消理由通知がされた後、再度の取消理由通知の形式で決定の予告がされます。無効審判における審決の予告であれば、合議体の意思の表明は1度だけですが、異議申立てにおいては2度になります。そうしますと、無効審判の審決の予告で考えられなかった、最初の取消理由通知と再度の取消理由通知(決定の予告)との間で理由が一致しない可能性があります。このような不一致は特に差し支えないとお考えでしょうか。

講演者 審判部としては、できるだけ、最初の取消理由通知で通知した内容について決定の予告をします。すなわち、理由には、原則としてそれまでに通知した取消理由のうち、取消理由通知(決定の予告)において採用する取消理由を構成する全ての理由について審理し、判断した結果を記載します。したがって、新たな取消理由が見いだされ、既に最初に通知した取消理由と異なる内容になるときは、再度の(決定の予告前の)取消理由通知を通知することになります。

司会 議論はまだまだ尽きませんが、予定時刻も過ぎました。本日は、小野様には、審判の最新の動向を御紹介いただいたほか、当部部員から事前にお渡しさせていただいた質問事項についても丁寧に御説明いただきました。本日の御講演から、近時の法改正に基づく、特許庁における審判・異議申立制度を充実するための努力及び工夫と、これらの手續における留意点がよく分かりました。小野様には、部員一同、改めて厚く感謝を申し上げます。〔拍手〕

(原稿受領 2016. 7. 20)