



新・特許異議申立制度の特徴とその利用度の予想と対策



長谷川 芳樹
所長・弁理士

新しい特許異議申立(付与後レビュー)制度が来年4月(遅くとも5月)に施行される。旧制度(付与後特許異議申立制度)が廃止されてから12年目の復活である。特許登録件数を12年前と現在とで比較し、新制度の特徴点を旧制度と対比すると、来年から始まる新制度での異議申立件数は少なくとも年間数千件になっても不思議ではない。そのように予想する根拠と、権利者および申立人側の対策について述べたい。

《特許権の「早期安定化」が目的》

図1は、今回の法改正の前後の制度を対比している。現行法の下(法改正前)では、無効審判は誰でもいつでも請求できるため、いつ、誰から無効の主張を受けるかわからない期間が半永久的に続き、権利の不安定化を招いていた。

新制度の下(法改正後)では、登録公報発行から6か月間に限って異議申立を認め、その後の無効審判請求は利害関係人のみが請求できることとしたので、権利の早期安定化が期待される。

《申立人は「訂正」に反論できる》

図2は、特許異議申立がされたときの審理のフローである。審理は審判官の合議体でなされ、取消理由があれば権利者に通知がされ(120条の5①)、意見提出および訂正の機会が与えられる(120条の5①、②)。クレーム等の訂正があったときは、申立人の希望があれば通知されて意見提出の機会が与えられる(120条の5⑤)。

旧制度では、クレームが訂正された場合、申立人に反論の機会が認められていなかったが、新制度

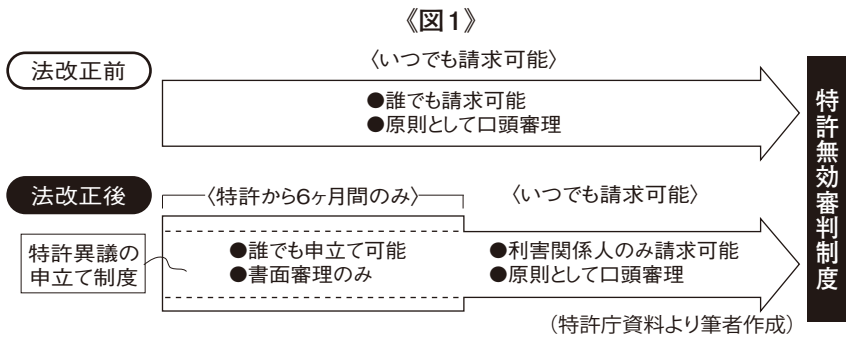
では訂正クレームに対して意見提出することができる。このような意味で、新制度は申立人にとって利用価値の高い制度である反面、権利者には厳しい制度になっている。

審判合議体は、取消理由に対する権利者の意見、訂正の内容および訂正に対する申立人の意見、等に基づいて審理を継続する。そして、取消理由があるような場合は、権利者に訂正および意見提出の機会を与えた後(図2の点線の部分)、取り消すか否かの決定を行う(114条)。

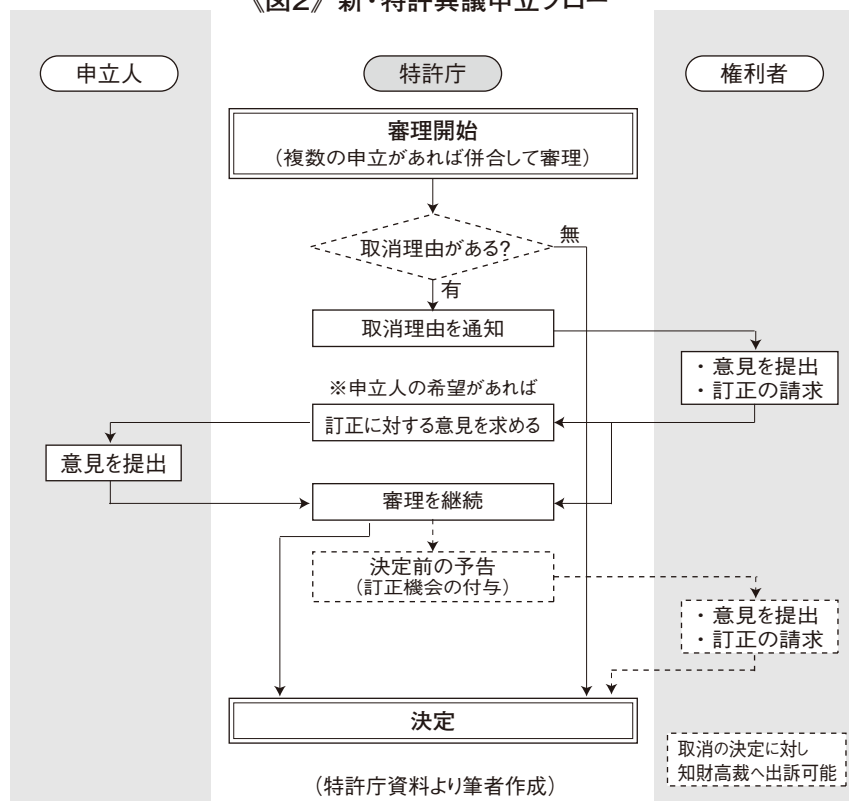
《無効審判よりも使い勝手よく》

現行法における無効審判では、原則口頭審理が実施され、この口頭審理対応の負担が無効審判請求を躊躇させる一つの要因になっている。法改正後の新制度では、異議申立の審理は全て書面審理で行うので、申立人は口頭審理の負担から解放される。

さらに無効審判では、請求人が無効審決を得た(請求認容)としても審決取消訴訟では当事者(被告)となることから、請求人の費用



《図2》新・特許異議申立フロー



的、労力的負担大きい。法改正後の新制度では、異議決定に対する取消訴訟(図2の点線の部分)の被告は特許庁長官であり、申立人は訴訟当事者(被告)になることはない。申立人にとっては負担が少なく、使い勝手の良い制度である。

《旧制度でも訂正無の維持は2割強》

図3は、旧制度における異議申立の審理結果を示している(2003年)。全部または一部の特許取消となったケースが4割弱を占め、訂正することにより特許維持となったケースが約4割を占める一方で、訂正無で特許維持となったケースは2割強しかない。無傷で特許が維持される割合が2割強であった(逆に言えば、8割近いケースで異議申立した意味があった。)ことから、申立人にとって異議申立制度は利用価値が高い制度であるといえる。

さらに旧制度では、異議申立の後には申立人の関知しないところ(審判合議体と権利者の間)で審理が進められ、クレームが訂正されて権利者に有利な結果となるといった不満も指摘されていたが、新制度では、クレーム訂正後に申立人に意見提出の機会が与えられるので、申立人にとって新制度はますます利用価値の高い制度になったとい

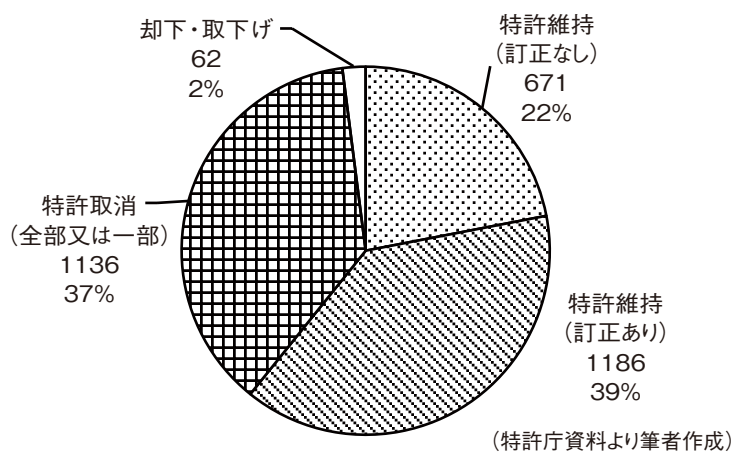
える。

《少なくとも数千件の異議申立?》

図4は、2000年から2013年までの無効審判請求件数および異議申立件数(棒グラフ、左目盛)と、特許登録件数(折れ線グラフ、右目盛)の推移を示している。旧制度は2003年に廃止されたが、2004年以降も無効審判請求は増加していない。異議申立制度と無効審判制度にはそれぞれ別個の存在意義と役割があり、簡単に乗り換えることができるような制度ではなかったことが証明された、といえる。

2003年以前には、特許登録件数(12万件)の約3%にあたる3~4千件の特許に対して異議申立がされていたから、単純に現在の特許登録件数(27万件)に当てはめると、異議申立がされると予想される特許の件数は7~8千件(申立件数はそれ以上)となる。さらに、法改正により創設された新制度は、これまで検討したように旧制度と比べて申立人にとって使い勝手の良い制度になっている。この点を考慮すれば、新制度の下で年間1万件の異議申立がされても不思議ではない。

《図3》旧・特許異議申立制度における審理の結果(2003年)



《権利者側の対策は2段階で》

創設された新しい異議申立制度は、現在の無効審判はもちろのこと、2003年に廃止された旧制度と比べても、申立人にとって使い勝手が良く、利用価値の高い制度になっている。見方を逆にする、出願人／権利者にとっては、せっかく獲得した特許の全部または一部が「無に帰する」リスクが高まることになる。

権利者としては、権利化前と異議申立後の2段階での対策が必要になる。権利化前の対策としては、クレームおよび明細書等の充実をベースにした権利化業務の質的強化が必要になってくる。例えば、明細書の開示範囲を超えた広い(広すぎる?)クレームは異議申立で討たれやすいので、クレームの範囲を絞るか、広いクレームに見合った範囲で明細書のサポートを充実させる、という対策が必要になる。また、クレームの範囲を限縮する訂正をするための技術事項を明細書中に盛り込んでおく、

という対策も必要になる。

異議申立を受けてしまった後は、実務の知恵とスキルを総動員して対応しなければならない。ここで失敗すると、権利化活動にかけた労力と費用が水泡に帰する。語弊がある言い方かもしれないが、手間と費用を惜しんでいると、元も子もなくなってしまうから、特別の体制で取り組む必要がある。

《勝率7割超「文殊の知恵」の出番》

手前味噌で恐縮だが、創英では「三人寄れば文殊の知恵」システムが稼働している。審判、書面鑑定、訴訟、その他の重要案件については、当該ケース担当者と2名の協議者の3人が案件に関わる創英オリジナルの仕組みである。

2名の協議者のうち一人は、審査・審判官、審判長、東京地裁調査官などを経験した権利化および係争の知見と経験が豊富な常任協議者であり、もう一人の協議者(非常任協議者)は、当該技術分野に

おける新進気鋭の若手の人財である。このような個性の違う3人が、活発に議論して最適解を見出すという「文殊の知恵」の仕組みが稼働することにより、創英では、特許無効審判において請求人側でも被請求人側でも勝率7割の実績をあげている。

権利者側の代理である場合は、この文殊の知恵を使って無効審判準拠の体制で仕事することが多くなると思われる。特に、訂正請求については平成23年改正法で複雑な対応が求められることとなり、権利者にとっても「工夫のしがい」のある制度になっているので、その活用が望まれる。しかし、重要度や難易度が高くないケースや、予算の問題があるときは、一般的な仕事の仕方(当該ケースの担当者が一人)で処理する、という仕分けも必要であろう。

異議申立人側の代理である場合は、文殊の知恵システムを使うまでもないことが少なくないと思われるが、重要度が高いケースについては、予算の問題との見合いの下で無効審判準拠の「文殊の知恵」体制が必要になると思われる。

来年4月(遅くとも5月)から施行される新しい異議申立制度は、無効審判請求の請求人適格を利害関係人に制限した上で、一定の期間を限って誰でも特許異議を申し立てることを可能にする制度である。上述した通り、異議申立人にとって使い勝手よく制度設計されているから、その利用度はかなり高いと考えられる。制度の施行を半年後に控えて、万全の準備が望まれる。

以上

《図4》 特許無効審判・旧特許異議申立件数および登録件数の推移

