



## 日米欧中韓における 特許付与後手続の基礎知識



【知財情報戦略室】  
弁理士 山口和弘

### 1 はじめに

平成26年改正特許法により特許異議の申立て制度の創設(実質的な復活)が2015年4月1日に施行されたことで、日本では、付与後の特許を特許庁において見直す手続は特許無効審判(以下、単に「無効審判」といいます。)とあわせて二本立てになりました。しかしながら、日米欧中韓の五大特許庁(IP5)における特許付与後の手続には、日本と同様に二本立てか否かというだけでなく様々な相違点があります。そのため、例えば、同一ファミリーの特許への対応を検討する場合に、制度の違いを念頭におきながら考慮すべき点は少なくありません。

そこで、本稿では、各庁から公表されている資料等を参照しつつ、IP5における特許付与後の手続について知っておきたい基礎知識を解説します。

### 2 IP5における特許異議申立制度

表1は、日本特許庁公表の報告書<sup>(1)</sup>にある「諸外国の制度比較表」の一部を基にして、IP5における特許異議申立(以下、単に「異議申立」といいます。)に相当する制度を一覧表にしたものです。なお、現在、中国及び韓国<sup>注1)</sup>には異議申立に相当する制度はありません。

米国では、2011年改正特許法(AIA)により、付与後レビュー(Post Grant Review; PGR)が創設されました。このPGRは、時期的要件等からわかるように、日本よりも欧州の異議申立に近い制度といえます。一方、AIA施行前から利用可能であった米国の査定系再審査は、請求人の適格及び時期的制限は日本より緩やかですが、査定系という点では日本の異議申立に近い制度となっています。

《表1：日米欧における特許異議申立に相当する制度の概要》

	日本 異議申立	米国 付与後レビュー	米国 査定系再審査	欧州 異議申立
主な根拠条文	113条～120条の8	321条～329条	301条～306条	99条～105条
手続	査定系	当事者系	査定系	当事者系
申立人・請求人の適格	何人も可 (匿名不可)	利害関係人 (匿名不可)	何人も可 (匿名可)	何人も可 (匿名不可)
申立て・請求の期間	特許掲載公報発行の日から6か月以内	特許発行から9か月以内(※例外有)	特許発行後	特許付与の公告から9か月以内
異議理由・無効理由 ※呼称は日本の実務に沿って標記( )内は条文番号	発明該当性(29柱) 新規性・進歩性(29)、 拡大先願(29の2)、 記載要件(36(4)1, (6) ※4を除く)、 新規事項追加(17の2(3))、 先願(39(1)～(4)) など	発明該当性(101)、 新規性(102)、 進歩性(103)、 記載要件(112 ※ベストモードを除く)	特許又は印刷刊行物に基づく 新規性(102)、 進歩性(103)	発明該当性(52)、 新規性・拡大先願(54)、 進歩性(56)、 産業上の利用性(57)、 開示不十分/実施可能要件(100(b))、 不適法な補正又は分割(新規事項追加)(100(c)) など
審理方式	書面審理 (口頭審理不可)	書面審理 (口頭審理可)	書面審理(特許権者は口頭審理請求可)	書面審理 (口頭審理可)
庁費用	16,500円+(請求項の数×2,400円)	30,000ドル～ ※申立及び開始の合計	12,000ドル～	785ユーロ ※2016年4月～

注1) 韓国では、2017年3月1日施行予定の改正特許法により「特許取消申請制度」が創設されます<sup>(2)</sup>

### 3 IP5における特許無効審判制度

表2は、表1と同様に「諸外国の制度比較表」<sup>(1)</sup>の一部を基にして、IP5における無効審判に相当する制度を一覧表にしたものです。

米国では、AIAにより従前の当事者系再審査は当事者系レビュー(Inter Partes Review; IPR)に改められました。また、表には示していませんが、ビジネス方法特許に関する暫定プログラム(Transitional Program for Covered Business Method Patents; CBM)と呼ばれる時限制度(2020年9月15日までの予定)もAIAにより創設されました。なお、このCBMは、申立理由等の点ではIPRよりも前述のPGRに近い制度となっています<sup>(2)</sup>。

また、欧州も表に含まれていませんが、欧州特許条約(EPC)では、異議申立以外の特許付与後手続は、特許権者が欧州特許庁に対して一括で特許の減縮及び取消をするための手続のみであり、無効審判、取消訴訟等は締約国の国内法に依るためです。

なお、2017年が予想されている欧州統一特許裁判所(Unified Patent Court; UPC)の運用開始に向けて<sup>(4)</sup>、あわせて準備が進んでいる欧州単一特許(単一効特許)(Unitary Patent; UP)についても、欧州特許の異議申立期間経過後に特許を取り消すための手続は、EPOにおける手続ではなく、欧州統一特許裁判所(Unified Patent Court; UPC)での取消訴訟となります。また、UPCの運用開始後、移行期間中(7年間を予定)の経過措置であるオプト・アウト(opt-out; 適用除外)を申請していない従来型欧州特許(UPとして登録されていない特許及びUPC運用開始前に登録された既存の特許を含む)の無効審判、取消訴訟等は、締約国各国の特許庁又は裁判所ではなく、UPと同様にUPCの管轄となる点には注意が必要です。

中国については、無効審判であっても請求人の資格は「何人も可」とされており<sup>(5)</sup>、いわゆるダミーによる請求も可能である点が特徴と言えます。

《表2：日米中韓における特許無効審判に相当する制度の概要》

	日本 無効審判	米国 当事者系レビュー	中国 無効審判	韓国 無効審判
主な根拠条文	123条～125条	311条～319条	45条～47条、 実施細則65条2項	133条～133条の2
手続	当事者系	当事者系	当事者系	当事者系
請求人の資格	利害関係人	利害関係人	何人も可 (匿名不可)	利害関係人 (特許の登録公告日後 3か月以内は何人も可)
請求の期間	特許権の設定登録後	特許発行から 9か月以降(※例外有)	特許権付与の公告後	特許権の設定登録後
無効理由  ※呼称は日本の 実務に沿って表記 ( )内は条文番号	発明該当性(29柱) 新規性・進歩性(29)、 拡大先願(29の2)、 記載要件(36(4)1、(6) ※4を除く)、 新規事項追加(17の 2(3))、 先願(39(1)～(4))、 権利帰属(123(1)6)、 後発的事由(123(1)7) など	特許又は 印刷刊行物 に基づく 新規性(102)、 進歩性(103)	発明該当性(2)、 新規性・進歩性・ 拡大先願(22)、 記載要件(26(3)、(4)、 細則20(2))、不適法 な補正(33)、分割(細 則43(1))、秘密保持 審査違反(20(1)) など	発明該当性・ 新規性・進歩性・ 拡大先願(29)、先願 (36(1)～(3))、記載要 件(42(3)1、(4))、冒認・ 共同出願違反(133(2))、 不適法な補正・分割・ 変更(133(6)、(7)、(8)) など ※利害関係人以外による 請求は一部制限有
審理方式	原則口頭審理 (書面審理も可)	書面審理 (口頭審理可)	書面審理又は 口頭審理	書面審理又は 口頭審理
庁費用	49,500円+(請求項 の数×5,500円)	23,000ドル～ ※申立及び開始の合計	3,000人民元	150,000ウォン +(請求項の数× 15,000ウォン)

《表3：日米欧における特許付与後手続に関する統計》

	日本 異議申立	日本 無効審判	米国 当事者系レビュー	米国 付与後レビュー	欧州 異議申立
申立件数・ 請求件数	389件 (2015年4～12月) 405件 (累計) <sup>※1</sup>	133件 (2015年4～12月) 231件 (2015年1～12月) <sup>※1</sup>	1,737件 (2015年度) 4,049件 (累計) <sup>※4</sup>	11件 (2015年度) 15件 (累計) <sup>※4</sup>	2,898件 (2015年) <sup>※8</sup>
取消決定・ 請求成立	0件 <sup>※2</sup>	37件 (2014年) <sup>(8)</sup>	571件 <sup>※5</sup> (累計) <sup>※4</sup>	0件 <sup>※5</sup> (累計) <sup>※4</sup>	31% (2015年) <sup>※8</sup>
一部取消 <sup>※7</sup> ・ 一部成立	3件 <sup>※2</sup>		114件 <sup>※5</sup> (累計) <sup>※4</sup>	0件 <sup>※5</sup> (累計) <sup>※4</sup>	38% (2015年) <sup>※8</sup>
維持決定・ 請求不成立	77件 <sup>※2</sup>	105件 <sup>※3</sup> (2014年) <sup>(8)</sup>	107件 <sup>※5</sup> (累計) <sup>※4</sup>	0件 <sup>※5</sup> (累計) <sup>※4</sup>	31% (2015年) <sup>※8</sup>
平均審理期間	(データ無し)	9.2か月 (2014年) <sup>(8)</sup>	審理開始後 原則1年以内 <sup>※6</sup>	審理開始後 原則1年以内 <sup>※6</sup>	25.6か月 (2014年) <sup>(12)</sup>
[参考] 特許登録件数	189,358件 (2015年) <sup>(7)</sup>		295,459件 (2015年度) <sup>(10)</sup>		68,421件 (2015年) <sup>(11)</sup>

※1 異議申立の累計は2015年4月1日～2016年1月12日までのもの<sup>(6)</sup>、他の申立件数・請求件数は速報値<sup>(7)</sup>

※2 2016年3月14日時点におけるJ-PlatPatの審決速報に基づくため、審決公報DBに反映済みのものを含まず

※3 却下を含み、取下・放棄(41件)を含まず

※4 米国の2015年度は2014年10月～2015年9月、累計は2012年9月16日～2016年1月31日までのもの<sup>(9)</sup>

※5 本案審理が開始(Institution)された後に最終書面決定(Final written decision)が下されたもの  
(審理が開始されなかったもの及び和解等により終結したものを含まず)<sup>(9)</sup>

※6 米国特許法326条(a)(11)において法定期間(正当な理由がある場合は6か月の延長可)として規定されており、  
申立から審理開始決定までの期間を考慮すると合計ではおおよそ18か月以内となります<sup>(3)</sup>

※7 日本及び欧州の異議申立で「一部取消」は、訂正請求有  
又は「補正された形での維持(Patent upheld in amended form)」の件数

※8 申立件数は特許ベース、全決定件数は3,713件<sup>(11)</sup>

#### 4 IP5における特許付与後手続に関する統計

このように、制度面で様々な違いがあるIP5における特許付与後手続ですが、統計の観点からみても様々な違いがあります。

表3は、IP5のうち日米欧における特許付与後手続に関する統計を示しています。日本では、2015年4月に異議申立の受理が開始されて以来、2015年12月までで無効審判の3倍近い389件の申立がありました。しかしながら、統計対象期間の相違に加えて、特許登録件数の相違を考慮しても、米国の当事者系レビューや欧州の異議申立と比べて、日本の異議申立の件数は低水準となっています。

なお、表中にない中国及び韓国における無効審判の請求件数は下記の通りで、同様に特許登録件数を考慮しても、やはり日本の件数は低水準と言えます。

○中国・無効審判：747件(2014年)<sup>(13)</sup>

○韓国・無効審判：687件(2014年)<sup>(14)</sup>

次に、表3に示した件数で単純に比べると、①米国、②欧州、③日本の順で特許が取消又は無効と判断される割合が高いことがわかります。

日本の無効審判については割合の変化が顕著で、2005年は請求成立(含む一部成立)の割合が最終処分件数全体の56%(211件)でしたが、2009年は43%(123件)、2014年は20%(105件)まで低下しており、統計上は、ここ10年で日本特許庁の手続により無効にすることが難しくなったと言えます。

なお、日本の異議申立について、J-PlatPatの審決速報によれば取消決定は0件でした。この背景としては、制度が始まって日が浅く、本案審理開始後に取消理由が通知されることなく早期に維持決定されたものが多く掲載されている可能性が考えられます。

また、米国では当事者系レビュー(IPR)により無効と判断される特許の割合が目立って高いように見えます。しかしながら、表3の統計には、本案審理が開始(Institution)されるための特許有効性に関する基準で



ある「合理的可能性(Reasonable likelihood)」を満たせなかった申立や、最終書面決定(Final written decision)の前に和解等により終結した申立の件数が含まれていません。そのため、米国特許商標庁提供の統計<sup>(9)</sup>には、表3の取消決定571件には下記の数値が添えられています。

- 終結したIPR全件(2,600件)に占める割合：22%
- 審理開始されたIPRに占める割合：44%
- 全ての最終書面決定に占める割合：72%

一方、米国の付与後レビュー(PGR)は、これまでのところ累計でも15件と極めて低調になっています。この原因としては、AIAにより2013年3月16日に施行された先願主義下の審査で特許となったもののみが対象であることのほか、高額な庁費用がネックとなっている可能性も考えられます。実際に、IPRの申立件数が多くなっている背景には、特許侵害訴訟を提起された被疑侵害者が、訴訟における無効の抗弁に比べれば低コストであり、訴訟戦略的にもIPRの方が有利と考えていることがあると言われています。そのため、特許侵害訴訟を提起されていない状況で積極的に費用をかけてまでPGRを申し立てる第三者は少ないと推測されます。

さらに、表3からは、日本の無効審判と比べて欧州の異議申立は審理期間が平均で3倍近くになっていることがわかります。欧州では異議の決定に対する審判が請求された場合、異議の申立から審判部の審決が出るまでに合計で6～8年を要するケースもあるため、欧州の異議申立では、費用面だけでなく、所要期間に対する考慮も必要となります。

## 5 おわりに

特許付与後手続を利用するにあたって最も重要となるのが異議理由・無効理由ですが、日本の無効審判を例にすると、2010～2014年発行の審決公報によれば、特許法36条の記載要件関係を理由として無効と判断した審決はわずか10件ほどです。そのため、戦略的には、記載要件に基づく無効理由は特許権者に補正・訂正を誘導するための牽制等を意図していることも少なくないと考えられます。

また、特許権者・申立人／請求人のいずれの立場であっても考慮が欠かせない点に費用の問題がありま

す。これには、手続に係る庁費用、代理人費用、特許調査費用等だけでなく、決定・審決に不服申立が可能の場合、それに要する費用も含まれます。

したがって、適切な場合には出願係属中の情報提供制度等の他の制度の活用も考慮しつつ、IP5における特許付与後手続の活用にあたっては、総合的な戦略を練ることが肝要となっています。

### 【出典／参考文献】 ※すべてウェブサイトより入手可能

- (1) 日本特許庁「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて（産業構造審議会知的財産分科会）」（2013年9月）
- (2) 弊所ウェブサイト・知財トピックス「審査請求期限の短縮、取消申立制度の導入等を含む改正韓国特許法、2017年3月1日に施行へ」（2016年4月）
- (3) 本誌vol.70「米国特許法改正施行後における他者への対抗手段」（2014年4月）
- (4) ジェトロ・デュッセルドルフ事務所知的財産部「欧州知的財産ニュース：欧州統一特許裁判所協定の暫定適用に関する議定書にEUの7加盟国が署名」（2015年10月）
- (5) ジェトロ・上海事務所知識産権部「中国専利無効審判請求・訴訟における注意点に関する調査報告書」（2012年3月）
- (6) 日本特許庁「特許異議の申立ての状況、手続の留意点について」（2016年1月）
- (7) 日本特許庁「特許出願等統計速報：平成27年12月分」（2016年2月）
- (8) 日本特許庁「特許行政年次報告書2015年版」（2015年9月）
- (9) 米国特許商標庁「AIA Trial Statistics: January 2016」（2016年1月）
- (10) 米国特許商標庁「2015 Performance and Accountability Report」（2015年11月）
- (11) 欧州特許庁「Annual Report 2015 -Searches, examination, oppositions」（2016年3月）
- (12) 米国知的所有権法協会(AIPLA)「Opposition and Appeal Proceedings at the European Patent Office」（2015年10月）※欧州特許庁による発表資料
- (13) 中国国家知識産権局「Annual Report 2014」（2015年9月）
- (14) 韓国知的財産庁「Annual Report 2014」（2015年6月）

※この記事に関するお問合せ先：

知財情報戦略室：ipstrategy@soei-patent.co.jp