



特許異議申立制度に 期待し過ぎると失望する？



長谷川 芳樹
所長・弁理士

特許異議の申立制度がスタートして1年が過ぎたが、無効審判の約10倍のペースで利用されているようだ。

異議申立と無効審判を比較すると、①異議／無効の理由および②審理主体において両者は同一(または実質同一)であるが、③申立人／請求人適格、④決定／審決に対する不服の申立、⑤取消の訴えの被告適格、⑥審理の方式において両者は異なっている。

事業遂行上で目障りな特許を潰したいと考える事業者は、上記①、②および③に着目して異議申立制度を利用しがちであるが、上記④、⑤および⑥に着目すれば、異議申立制度に期待し過ぎると「こんなはずではなかった！」と失望することになりかねない。

特許庁HPの公表データでは、2015年10月21日から2016年1月12日までの83日間に異議申立件数が286件増加している。単純計算すると年間1,200件を超え、無効審判の約10倍のペースで利用されている。無効審判に比べて手続等が簡便であるところから、異議申立は利用する上でのハードルが低いと考えられる。

《異議申立はダミーが主流》

特許無効審判の請求人適格については、旧・異議申立制度が廃止された平成15年法では「何人も」請求できると規定されていたが、平成26年法で創設された新・異議申立制度が「何人も」申し立てることができる(113条)としたため、昨年の4月からは「利害関係人」でなければ無効審判を請求できないこととなった(123条2項)。これによって、正体を隠して(ダミーで)特許を潰そうとするときは異議申立を行い、名前を明かしても構わないときは異議申立か無効審判の一方または両方を適宜に選択できる、という使い分けが可能になった。

特許庁HPの2016年1月27日の更新時点で、特許維持または取消決定が出された69件について異議申立人の名義を調べると、約8割のケースがいわゆるダミーと思わ

れる手続主体により申し立てられていた。なお、ダミーの申立ができることが、異議申立件数が多いことの直接の要因ではない筈である。なぜなら、新・異議申立制度の開始以前、無効審判は年間100件台ペースだったが、当時はダミーで無効審判を請求できたのであるから、異議申立が無効審判請求の約10倍も多くなっている理由をダミーの可否で説明することはできない。

上記の「決定」が出された69件の内訳は、全て維持決定だったが、これをもって直ちに「異議申立では特許は潰せない」とまで言うことはできない。取消決定となる場合は、その前に取消理由通知が出されて権利者には応答手続する機会が認められる(120条の5)ので、制度がスタートして手続きが一巡するまでの間は維持決定ばかりが出るのは当然である。あと半年あるいは1年くらい様子を見ないと、どの程度の割合で維持決定(訂正あり、訂正なし)と取消決定(全部、一部)が出されるのか推測できないだろう。

《審判官の心情等に影響する 制度の違い》

特許異議申立の理由(113条)と特許無効の理由(123条1項)は概ね

一致しており、いずれも審判官の合議体で審理されるため、異議申立によれば、簡便な手続きで無効審判と“同等の結果”が得られるかのように見える。しかし、結局は人間が審理して判断するのであるから、合議体を構成する審判官の心理や心情（以下、「心情等」という。）によって、その結論が一定の方向に偏ってしまうことが起こり得る。

異議申立と無効審判を比較したとき、審判官の心情等に影響を与えらると思われる両制度上の差異は、プロログに列挙した通り、④合議体の決定、審決に対する不服申立手段の有無と、⑤合議体の決定、審決の取消訴訟が提起された場合の被告適格の違いと、⑥審理方式において口頭審理がされるか否かの違い、である。

制度上の異同④（不服申立手段の有無）について言えば、法178条1項は「取消決定または審決に対する訴え」について裁判管轄を定めることで、取消訴訟を提起できる対象から維持決定を除外している。したがって、特許異議の申立／無効審判の請求があって少なくとも一部の請求項が特許の取消／無効となったときは、特許権者は知財高裁にその決定／審決の取消訴訟を提起できる。しかし、請求項が特許の取消／無効にならなかった場合は、両者は扱いが異なる。異議申立においては、特許取消にならなかった場合は異議申立人に不服を申し立てる手段はないが、無効審判においては、無効審判請求人はその審決（特許有効とされた審決）の取消訴訟を知財高裁に提起できる。

制度上の異同⑤（取消の訴えの被告適格）について言えば、特許

異議の申立／無効審判の請求により少なくとも一部の請求項が特許の取消／無効となったときは、特許権者はその決定／審決の取消訴訟を知財高裁に提起できるが、被告適格において両者は異なっている。すなわち、特許取消決定に対する訴えは特許庁長官が被告となり（179条本文）、特許無効審決に対する訴えは無効審判の請求人が被告となる（同条ただし書）。

制度上の異同⑥（審理の方式）について言えば、特許異議申立の審理は書面審理によることとされ（118条1項）、少なくとも異議申立人が口頭審理に参加したり、面接に出頭したりする余地はない。他方、無効審判の審理は口頭審理による（145条1項本文）こととされているので、無効審判請求人は口頭審理の場を活用して自らの主張を尽くすことができる。

異議申立と無効審判を比較したとき、上記④、⑤および⑥の3つの制度上の異同（不服申立手段の有無と、被告適格の違いと、口頭審理の有無）を、単なる手続き上の違いに過ぎない、と侮ってはいけない。係争の仕掛け人である異議申立人／無効審判請求人の立場から言えば、特許を潰すという目的を達成する上で“勝てる見込み”が違ってくる可能性があるからである。

《甲の特許Aを 乙が潰したいとき》

特許権者甲の特許Aが成立したが、競合企業乙としては特許Aの存在が事業遂行の妨げになる場合、異議申立と無効審判の利害得失を考慮して使い分けを検討することになる。

両制度は、発明の進歩性（29条2

項）等の特許要件を満たさない特許について、その取消／無効の可否を争うという点で事実上同一であり、かつ、審判官の合議体で審理する点でも同一なので、どちらの手段を使っても同等の結果が得られると考えるのが普通だ。一方、手続き面では、異議申立は何人も申立ができるが、無効審判は利害関係人であることが要件になっている。よって、乙はダミー丙の名義で異議申立できるが、無効審判は乙自身の名義でなければ請求できない（制度改正前は、ダミー丙の名義で無効審判を請求できた。）。

乙としては、特許Aが事業の邪魔になっていることを甲に知られたくない、あるいは、甲は乙の取引先だから特許Aに対して乙の名義でアクションするのは避けたい、という事情があれば、ダミー丙の名義で異議申立するのが普通であろう。そのような企業間の“諸般の関係”の問題がない場合でも、比較的安直にダミー丙の名義による異議申立を選択することも少なくないだろう。

ところが、ここに落とし穴がある。結論から言うと、異議申立人／無効審判請求人の立場から見ると、異議申立はダミーが使えるので簡便だが勝つのが難しい、無効審判は本人名義だから“度胸”がいるが勝てる見込みが高い、というのが正直なところの感想だ。

《勝てる見込みが違ってくる 第1の理由》

乙が有力な証拠Bを提示して、特許Aは進歩性を有しないとの理由で、異議申立／無効審判を仕掛ける場合で説明する。

乙が異議申立した場合、審判長

が取消の理由ありと判断したときは、その理由を甲に通知して意見書提出、クレーム訂正の機会を与え(120条の5第1項)、訂正があったときは乙に意見書提出の機会を与える(120条の5第5項)。これらの手続を経て、審判合議体は特許取消または特許維持の決定をすることになる(114条)が、甲が強気の姿勢を崩さなかった場合、例えば意見書で進歩性を強く主張してクレームは訂正しないとき、あるいは、クレームを訂正したが有力な証拠Bを回避するには不十分であるとき、審判合議体としては悩ましい判断を求められる。

この場で特許取消の決定をすると、甲は取消を求めて訴えを起こすだろうが、そうすると被告は特許庁長官となり、自分たち(審判合議体)は事件の当事者として知財高裁の法廷に引っ張り出されて、原告(甲)と対峙して争わなければならない。無効審判の場合は、特許無効の審決に対して甲が取消の訴えを提起しても被告は乙であり、審判合議体としては“お手並み拝見”を決め込むことも可能だが、特許取消の決定をすると被告は自分たちになってしまう。

ところが、特許維持の決定をすると、甲も乙も不服を申し立てる手段がないから、異議事件は“これにて一件落着”となる。特許維持に不服があれば無効審判を請求できるのだから、乙としては争う道が閉ざされるわけではない。そういうことなら、ここは…(むにゃむにゃ)…と、そんな事がありはしないか。

異議申立の理由と特許無効の理由は実質的に同一だから、勝敗の確率が異なってくるのはおかしな

話だが、実際のところでは上記の理由で勝敗の確率は異ならざるを得ない、と考える。取消/無効の可否を判断するのは審判官の合議体だから、建前や理想論はさておき、結局は感情の動物である人間の判断に委ねられているからである。

《勝てる見込みが違ってくる 第2の理由》

書面審理か口頭審理かという審理方式の違いによっても、異議申立人/無効審判請求人が勝てる見込みが異なってくる。異議申立は書面審理とすることが118条で規定されているから、審判官としては口頭審理に対応する負担がない、という点で無効審判より“楽な仕事”である。これに対し、異議申立人としては、書面のみによって技術内容や争点を審判官に伝える必要があるわけだが、これが難しい。異議申立人の主張が書面に現れていても審判官には伝わらないこともあり、結果的に、異議申立人の主張が審判官に十分には理解されないまま、特許の維持決定が出される可能性もある。

無効審判の場合は、両当事者が出頭する口頭審理(145条1項)が行われるため、審判合議体は技術内容や争点などを事前に検討して口頭審理の本番に備えるのが普通である。また、両当事者は審判合議体との間で審理事項通知書や口頭審理陳述要領書などの書面をやりとりし、さらに、口頭審理の場で審判合議体は両当事者の主張に対する疑問や問題点を指摘し、これに対して両当事者は技術内容や争点などを明らかにすることができる。特許性の有無を検討する上

で、書面審理と口頭審理の違いは非常に大きく、異議申立/無効審判の結果(決定、審決)に大きな影響を与えるだろう。

これに加えて、無効審判の場合は当事者対立構造の下で審理されるので、審判合議体が両当事者の一方と面接することは有り得ない(その点で「公平」である。)が、異議申立の場合は査定系の色彩が濃いため、特許権者が審判合議体と面接することが運用として認められている。書面を読んだだけでは審判官が異議申立人の主張を理解できないとき、特許権者が面接において異議申立人の主張を審判官に解説し、あわせて訂正クレームを提案するようなことがあれば、特許権者にとって有利な結論が導かれる可能性が高いことは、容易に理解できる。

上記の次第で、特許を“潰したい”と希望する事業者が、特許異議申立制度に期待し過ぎると失望することも多いのではないかと私は考えている。よって、特許異議申立と特許無効審判の「使い分けは必要ですか？」と問われれば、迷わず私は「必要です！」と答えることにしている。

以上

