

## 日本における新特許異議申立制度の分析

大 門 良 仁\*  
足 立 圭 助\*\*  
中 村 真 弘\*\*\*  
中 島 伸 吾\*\*\*\*

**抄 録** 特許異議申立制度が施行されてから2年目に入り、特許異議の申立ての件数は、2015年度で684件、2015年4月からの累計で1,001件（2016年8月現在）となった。そこで、本資料では、特許権者と特許異議申立人の双方にとって利用しやすい制度であるかという観点から、2016年10月12日現在における全464件の異議決定の内容を分析した。その結果、全464件の異議決定のうち、その殆どの430件は「特許維持の決定」であり、一方「特許取消の決定」は一部取消のものと合わせ僅か34件（7.3%）であった（4件の申立却下を含む）。さらに、当該特許取消決定34件を精査すると、そのうち23件は合議体からの取消理由通知後に特許権者による訂正や意見書の提出がなされず、そのまま取消決定になったものであった。他方、特許権者の適切な防御の応答があった審理の中で「特許取消の決定」となったものは11件であり、全体の僅か2.4%という結果であった。

### 目 次

1. はじめに
2. 旧制度の概要
  2. 1 旧制度の立法趣旨
  2. 2 旧制度の概要
3. 新制度の概要と新制度復活の立法趣旨
  3. 1 新制度の立法趣旨
  3. 2 新制度の概要
4. 新制度の異議決定の分析（2015年4月1日～2016年10月12日に出された決定）
  4. 1 異議決定全体の分析
  4. 2 技術分野別の分析
  4. 3 旧制度との比較
5. 異議決定後の特許無効審判請求の分析
6. 特許無効審判制度の分析（2015年4月1日～2016年10月12日に出された審決）
  6. 1 審決全体の分析
  6. 2 技術分野別の分析
  6. 3 新制度と特許無効審判制度の分析結果との比較
7. おわりに

### 1. はじめに

特許異議申立制度（以下「新制度」という。）が施行されてから2年目に入り、特許庁が公表した特許異議の申立ての件数は、2015年度で684件（権利単位の件数、以下同じ）、2015年4月からの累計で1,001件（2016年8月現在）となり、1,000件を超えることとなった<sup>1)</sup>。

新制度は、2003年まで存続した旧特許異議申立制度（以下「旧制度」という。）と比較して、書面審理のみである点を考えると、特許無効審判よりも特許異議申立人にとって利用しやすい制度といわれており、今後、増加することが予想されている。

\* マイラン製薬株式会社 弁理士

Yoshihito DAIMON

\*\* 株式会社三和化学研究所 Keisuke ADACHI

\*\*\* ニプロファーマ株式会社 Mahiro NAKAMURA

\*\*\*\* 岩城製薬株式会社 Shingo NAKASHIMA

しかしながら、実際の異議決定に対する分析が行われたものは殆どなく、特許異議申立人、特許権者双方にとって、利用しやすい制度であるかの検証はされていない<sup>2)</sup>。

そこで、本資料では、2016年10月12日現在における全464件の異議決定の内容を分析することにした。

また、比較参照のため、同期間に審決の下りた特許無効審判における「特許無効審決（一部無効を含む）」の割合を分析した。

最後に、新制度である特許異議申立制度における「特許取消の決定」の分析結果と特許無効審判制度とを比較検証し、考察した。

なお、本資料は、日本ジェネリック製薬協会<sup>3)</sup>の知的財産研究委員会における分科会において、研究テーマの一環として調査・分析したものである。

## 2. 旧制度の概要

### 2. 1 旧制度の立法趣旨

旧制度以前の特許法では、瑕疵のない安定した権利付与の観点から特許付与前における特許異議申立制度（以下「付与前異議申立制度」という）を採用していたが、付与前異議申立制度は、権利付与まで長期化するとの問題があった。また、多くの主要国で特許付与後の特許異議申立制度を採用している一方、日本では付与前異議申立制度を採用しており、国際的調和の観点からも問題が指摘されていた。

そこで、上記の問題や特許無効審判制度との差別化が考慮され、「特許処分の見直しを図ることにより特許の信頼を高めるための制度」として、平成6年（1994年）の法改正で特許付与後異議申立制度（旧制度）が導入された。

### 2. 2 旧制度の概要

旧制度では、何人も特許掲載公報発行の日か

ら6か月以内であれば、公衆の利益に反する拒絶理由に基づき請求項毎に特許異議申立が認められ、審理は審査官の合議体による原則書面審理で行われていた。

しかし、旧制度は、「一つの特許権に対する繰り返しの攻撃により、紛争解決の長期化や応訴負担が発生する」との批判を受け、平成15年（2003年）の特許法改正で特許無効審判制度に組み入れられて、廃止することとなっていた。

## 3. 新制度の概要と新制度復活の立法趣旨

### 3. 1 新制度の立法趣旨

平成15年（2003年）の法改正により「特許に係る紛争の迅速かつ的確な解決のため紛争処理制度を合理化」との趣旨から特許異議申立制度と特許無効審判制度が統合化された。しかし、平成15年（2003年）法改正後、一時的に特許無効審判の請求件数が増加したものの、現在は平成15年（2003年）法改正前の水準で推移している。特許無効審判制度が手続きの煩雑さ、コスト面でユーザーにとって利用しにくい制度であることが原因であり、請求件数の減少によって、本来特許異議申立により取り消されるべき不安定な特許権が存続しているという問題が生じていた。また、不安定な特許権の存続は、権利利用という観点からも問題となり得るため、早期の権利安定化が求められていた。

そこで、「強く安定した権利の早期確保を可能とし、かつユーザーの負担が少ない制度」として、平成26年（2014年）の法改正で特許付与後異議申立制度が再導入された<sup>4)</sup>。

### 3. 2 新制度の概要

新制度は、旧制度と比較し、①申立書の要旨変更期間の短縮、②全件書面審理、③申立人に意見書提出の機会を付与された点が変更されて

いる。

- ① 申立書の要旨変更が可能な期間は、旧制度では申立期間内であれば、申立書の要旨変更が可能であったが、新制度では、特許異議申立期間内であっても取消理由通知がなされた場合、それ以降の申立書の要旨変更は不可となった。
- ② 新制度では審理を全件書面審理とし、口頭審理の可能性を排除してより利用しやすい制度となっている。
- ③ 旧制度では、申立人に意見書提出の機会とは与えられなかったが、新制度では特許権者による訂正請求に対して意見書提出が認められている。

#### 4. 新制度の異議決定の分析 (2015年4月1日～2016年10月12日に出された決定)

##### 4.1 異議決定全体の分析

特許情報プラットフォーム (J-PlatPat) にて抽出した全464件 (2016年10月12日現在) の異議決定の内容を分析したところ、全464件の異議決定のうち、その大半の430件は「特許維持の決定」であった。一方「特許取消の決定」は一部取消のものも含め僅か30件 (6.5%) であった。残る4件は、一部特許異議申立がされていたが、特許権者自ら訂正により一部請求項が削除され、これにより特許異議申立の請求内容が存在しなくなったため申立却下となったものであった。そのため、この4件も「特許取消の決定」に類するものであると考えた (図1参照)。

さらに、当該「特許取消の決定」等 (上記申立却下の4件を含む) 34件を精査すると、そのうち23件は合議体からの取消理由通知後に特許権者による訂正や意見書の提出がなされず、そのまま取消決定になったものであることが判明

した。

すなわち、特許権者の適切な防御の応答があった審理の中で「特許取消の決定」等となったものは11件であり、全体の僅か2.4%という結果であった (表1参照)。

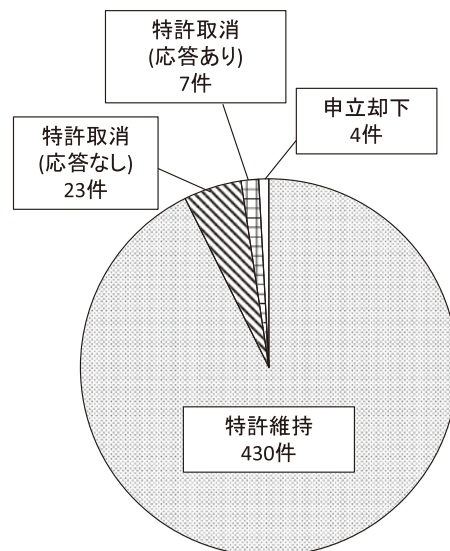


図1 異議決定内容 (全464件)

表1 異議決定内容

異議決定内容 (2015年4月1日～2016年10月12日)		件数
異議の決定件数		464件
異議決定内容	特許維持	430件 (92.7%)
	訂正・補正なし	303件
	訂正・補正あり	127件
	特許取消等	34件 (7.3%)
	特許権者からの応答がなく、全部取消	21件
	特許権者からの応答がなく、一部取消	2件
	特許権者からの応答あり、全部取消	3件
	特許権者からの応答あり、一部取消	4件
申立却下		4件

##### 4.2 技術分野別の分析

続いて、前記全464件の異議決定を技術分野

別に分析した。

前記全464件の異議決定について、特許行政年次報告書2016年版に記載の分野別対応IPC表<sup>5)</sup>に基づき分類した結果を表2に示す。前記全464件の技術分野別の内訳は、I－電気工学75件、II－機器66件、III－化学183件、IV－機械工学95件、V－その他45件であった。審理結果は、いずれの技術分野でもおよそ90%以上と高い割合で維持決定がなされ、取消決定（一部取消を含む）の内訳は、I－電気工学2件（2.7%）、II－機器4件（6.1%）、III－化学18件（9.8%）、IV－機械工学5件（5.3%）、V－その他1件（2.2%）であった。

したがって、新制度における「特許維持の決定」の割合は、技術分野ごとに大きな差を認めず、いずれの分野においても平均に近い値を示した（表2参照）。

### 4. 3 旧制度との比較

続いて、旧制度と新制度における審理結果を分析した。旧制度の審理結果は、産業構造審議会知的財産分科会報告書（平成25年9月）に記載の2003年の審理の結果<sup>6)</sup>を参考とした。旧制度では、3,055件のうち、特許が維持されたものは1,857件（60.8%）、特許が取り消されたものは1,136件（37.2%）、残る62件（2.0%）は却下取下げであった。

新制度では、464件のうち、特許が維持されたものは430件（92.7%）である一方、特許が取り消されたもの（一部取消及び申立却下を含む）は34件（7.3%）であり、旧制度での取消決定の割合（37.2%）と比較すると新制度で取り消されたものの割合は圧倒的に低かった（図2参照）。

表2 新特許異議申立制度の審理の結果（2015年4月1日～2016年10月12日に出された決定）  
～技術分野別の分析～

	請求件数	特許維持		特許取消 (全部又は一部)		申立却下
		訂正なし	訂正あり	訂正なし	訂正あり	
I－電気工学	75件	73件 (97.3%)	13件 (17.3%)	60件 (80.0%)	2件 (2.7%)	0件 (0.0%)
II－機器	66件	61件 (92.4%)	13件 (19.7%)	48件 (72.7%)	4件 (6.1%)	1件 (1.5%)
III－化学	183件	163件 (89.1%)	62件 (33.9%)	101件 (55.2%)	18件 (9.8%)	2件 (1.1%)
IV－機械工学	95件	89件 (93.7%)	29件 (30.5%)	60件 (63.2%)	5件 (5.3%)	1件 (1.1%)
V－その他	45件	44件 (97.8%)	10件 (22.2%)	34件 (75.6%)	1件 (2.2%)	0件 (0.0%)
合計	464件	430件 (92.7%)	127件 (27.4%)	303件 (65.3%)	30件 (6.5%)	4件 (0.8%)

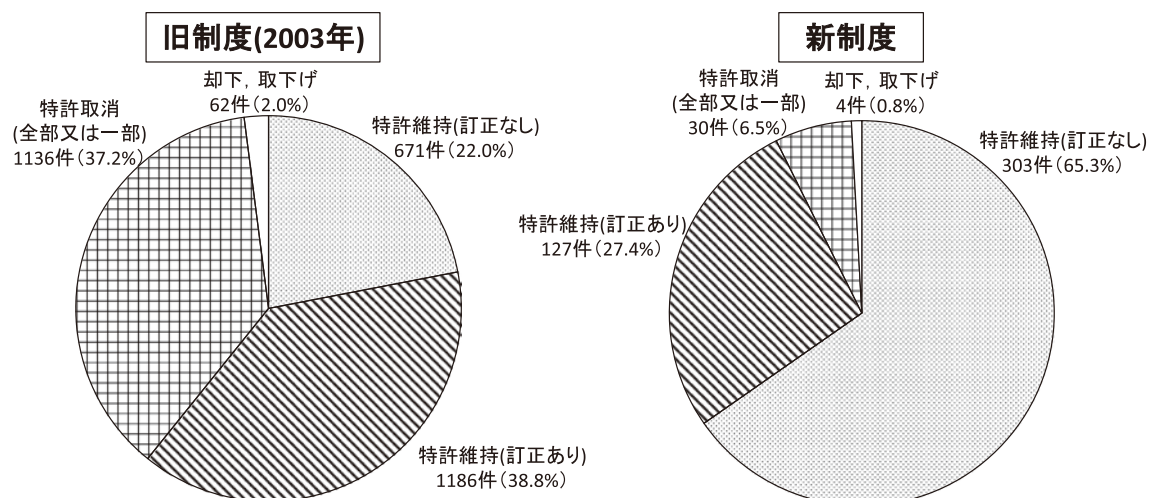


図2 旧制度と新制度の比較（審理の結果）

## 5. 異議決定後の特許無効審判請求の分析

異議決定のうち「特許維持の決定」であった430件について、特許無効審判の有無（2016年12月現在）を確認した。特許維持決定後に特許無効審判が請求されているものは、僅か5件（1.2%）であった。この内3件については審理中であり、2件については特許維持審決がなされ、特許無効の審決が下されたものはなかった。

## 6. 特許無効審判制度の分析（2015年4月1日～2016年10月12日に出された審決）

### 6.1 審決全体の分析

続いて、新制度の特許異議申立制度の分析と同時期に審決が下りた特許無効審判における審決を特許情報プラットフォームにて抽出した。全284件の審決における「特許無効審決（一部無効を含む）」の割合を分析したところ、その割合は28.2%であった（表3参照）。

### 6.2 技術分野別の分析

さらに、前記全284件の審決について、特許行政年次報告書2016年版に記載の分野別対応IPC表に基づき分類した結果を表3に示す。前記全284件の技術分野別の内訳は、I（電気工学）

が12件（37.5%）、II（機器）が10件（34.5%）、III（化学）が27件（30.3%）、IV（機械工学）が19件（26.0%）、V（その他）が12件（19.7%）であった。

したがって、特許無効審判における「特許無効審決（一部無効を含む）」の割合は、技術分野ごとに大きな差を認めず、いずれの分野においても平均に近い値を示した（表3参照）。

### 6.3 新制度と特許無効審判制度の分析結果との比較

上述の通り、2015年4月1日～2016年10月12日に出された「取消決定（一部取消及び申立却下を含む）」の割合と同時期に審決が下りた特許無効審判における「特許無効審決（一部無効を含む）」の割合を比較すると、前者は7.3%であるのに対して、後者は28.2%であり、その差は歴然である。前者と後者の審査された時期は異なるため単純に比較はできないが、新制度における特許異議申立制度は、特許無効審判制度に比べて、申立人サイドからすれば特許を取消しにくい制度であることが窺われた。

## 7. おわりに

今回の分析結果は、2015年4月1日～2016年10月12日に出された新制度の運用実態を示すものであり、今後、慎重に審理された特許異議申立において、全体における「取消決定」の割合

表3 特許無効審判制度の審理の結果（2015年4月1日～2016年10月12日に出された審決）  
～技術分野別の分析～

	請求件数	特許無効		特許維持	審決却下
		全部無効	一部無効		
I - 電気工学	32件	12件 (37.5%)	6件 (18.8%)	20件 (62.5%)	0件 (0.0%)
II - 機器	29件	10件 (34.5%)	7件 (24.1%)	17件 (58.6%)	2件 (6.9%)
III - 化学	89件	27件 (30.3%)	23件 (25.8%)	61件 (68.5%)	1件 (1.1%)
IV - 機械工学	73件	19件 (26.0%)	12件 (16.4%)	53件 (72.6%)	1件 (1.4%)
V - その他	61件	12件 (19.7%)	9件 (14.8%)	45件 (73.8%)	4件 (6.6%)
合計	284件	80件 (28.2%)	57件 (20.1%)	196件 (69.0%)	8件 (2.8%)

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

が増える可能性は否定できない。

引き続き、特許異議申立制度の動向を注視していく必要があるが、ユーザーにとって真に利用しやすい制度になるよう強く願う次第である。

#### 注 記

- 1) [http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi\\_moushitate\\_ryuuiten.htm](http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm)
- 2) 例えば、直近の文献（小野，パテント2016年11月号，Vol.69，No.13，pp.111-123）でも、「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。」との記載に留まる。

- 3) <http://www.jga.gr.jp/>
- 4) [https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/toushin\\_tou/pdf/tokkyo\\_bukai\\_houkokul/houkoku.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/toushin_tou/pdf/tokkyo_bukai_houkokul/houkoku.pdf)
- 5) [https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenjinpou2016/toukei/0224\\_01fu.pdf](https://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenjinpou2016/toukei/0224_01fu.pdf)
- 6) 前掲注4)の6頁

HP参照日はすべて2017年2月3日

（原稿受領日 2017年2月17日）

