

特許異議申立に関する分析

——新規性に焦点をおいて——

特許第2委員会
第3小委員会*

抄 録 平成27年4月に新しい特許異議申立（以下、「異議申立」という。）制度が施行され、月100件程度の異議申立が行われており、まとまった統計データが報告されている。公開されている統計データ¹⁾によると、維持決定率が非常に高く、取消理由通知が1回も発行されずに維持決定となった案件も多い。そこで、なぜ維持決定率が高いのかを探るべく、申立理由の根拠条文毎における取消理由通知への採用率、訂正の有無、審査時と異議申立の審理時とで用いられた文献の相違等の様々な分析を行ったところ、新規性違反の異議申立において審査時の引用文献と同一の文献を根拠に異議申立がされている案件が一定数あった。そこで、同一の文献を用いても取消理由通知に採用されるのか、訂正させることが可能なのかを調査し、さらに同一の文献を用いた異議申立の申立人の主張などを確認した。

目 次

1. はじめに
2. 異議申立の調査と分析
 2. 1 調査対象
 2. 2 異議申立結果の分析
 2. 3 異議申立理由の根拠条文の分析
 2. 4 新規性違反による異議申立の分析
 2. 5 新規性違反の異議申立における訂正請求の分析
3. 事例紹介
 3. 1 事例1（異議番号2015-700309号）
 3. 2 事例2（異議番号2016-700779号）
 3. 3 事例3（異議番号2016-700095号）
 3. 4 事例4（異議番号2016-700704号）
4. 実務者への提言
5. おわりに

める機会を与えるものであり、第三者の申立に基づいて特許庁自らが対象特許の処分の適否を審理し、対象特許に瑕疵があるときは是正することにより、特許の早期安定化を図る制度である。異議申立制度は、利害関係のない第三者からの申立が可能であることや書面審理で簡易に特許処分の見直しを求めることができるため、利用しやすいといえる。

平成27年4月に新異議申立制度が施行され、特許庁が発表した異議申立の年月毎の処理状況²⁾によると、平成29年3月末時点における処理件数998件のうち、維持決定が約89%、取消決定が約9%であった。一方、旧異議申立制度にて2003年に結論が出された異議申立では³⁾、維持決定が61%、取消決定が37%であったことと比べると、新異議申立制度の下での取消決定率が低い傾向となっている。

1. はじめに

異議申立制度は、特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許権の有効性を見直しを求

* 2017年度 The Third Subcommittee, The Second Patent Committee

このような新異議申立制度の取消決定率の低下については、旧異議申立制度では職権で口頭審理をすることができたものが、新異議申立制度では完全書面審理となったこと（特許法第118条第1項）、及び特許権者のみに面接の機会があることが取消決定率の低下に影響しているという意見もある⁴⁾。また、この取消決定率の低下と同様の傾向が審査段階でもみられる。具体的には2003年の特許査定率が50.5%（特許行政年次報告書2005年版）であったものが、2016年では75.8%（特許行政年次報告書2017年版）に上昇していることが挙げられる。

上記のとおり、新異議申立制度の取消決定率は低いものの、申立人の立場からすれば、少なくとも訂正させることにより、自社製品が外れるまで権利範囲を減縮できれば目的は果たせたことになるといえる。一方、出典1によると、維持決定となった案件のうちの約36%は取消理由通知書が発行されず、訂正もされずに維持決定されている。異議申立制度では、申立人の申立理由に基づいて審判官が対象特許に瑕疵があるとの心証に至った場合には、申立理由が採用されて取消理由が通知される。つまり、取消理由通知なしで維持決定となった上記約36%の案件では、申立人は、審判官の瑕疵があるとの心証すら形成できなかったことになる。

そこで、当小委員会では、申立理由が取消理由通知に採用されるか否かの一つの指標として申立理由の根拠条文に着目し、根拠条文による取消理由通知への採用率の相違を確認した。その結果において、新規性違反の判断は特許発明と証拠文献の開示との相違点の有無という事実認定であり、申立人と審判官との判断に相違が生じにくいと考えられるが、新規性違反の取消理由通知への採用率は決して高いと言えるものではなかった。

さらに、新規性違反の申立理由の証拠文献について調査したところ、申立人が新たに探し出

した証拠文献だけではなく、審査時の引用文献（以下、「審査引例」という。ここで、審査引例は新規性、進歩性の拒絶理由に用いられた引用文献を含む。）を申立理由の証拠文献として使用している案件も相当数あった。さらに興味深いことに、審査引例を用いて新規性違反の異議申立をし、特許権者が訂正を余儀なくされた案件も少なからずあることがわかった。これらの案件の一部を紹介し、会員企業が異議申立を活用する際の一助となることを目指した。

なお、本稿は2017年度特許第2委員会第3小委員会のメンバーである、小委員長 近藤篤郎（GSユアサ）、小委員長補佐 奥山俊介（帝人）、加藤大詩（三菱ケミカル）、渡辺弓子（デュポン）、委員 岩城佑（三菱電機）、上村政宏（日本触媒）、沢田典之（デンソー）、末廣紀子（旭硝子）、鳥越猛（日本ガイシ）、中西美典（パナソニック）、間中知幸（第一三共）、山本隼也（新日鐵住金）が執筆した。

2. 異議申立の調査と分析

2.1 調査対象

異議申立書の提出日が平成27年4月1日～平成29年3月31日の期間にあり、抽出日（平成29年6月12日）において、独立行政法人工業所有権情報・研修館が運営する特許情報プラットフォームJ-PlatPatの「審決公報DB」及び「審決速報」で異議の決定が確認可能であった異議申立案件を抽出して調査対象とした。なお、本稿における各種データは、J-PlatPatの「審決公報DB」及び「審決速報」に開示されている範囲から読み取って解析したものである。

2.2 異議申立結果の分析

抽出した異議申立の案件数は1,159件であった。それら案件の異議申立結果を表1に示す。維持決定となった案件は1,107件（95.5%）であ

表1 異議申立結果の内訳

	異議の決定	取消理由通知の有無	訂正請求の有無
調査対象の異議申立案件数 1,159件	維持決定 1,107件 (95.5%)	取消理由通知あり 689件 (62.2%)	訂正請求あり 549件 (79.7%)
		取消理由通知なし 418件 (37.8%)	訂正請求なし 140件 (20.3%)
	取消決定 52件 (4.5%)		

るのに対し、取消決定となった案件は僅か52件(4.5%)であり、殆どの特許が維持されていた。また、維持決定の1,107件のうち、取消理由通知書が発行されたのは689件であり、残りの418件は取消理由通知書が発行されておらず、維持決定の案件全体の約4割が取消理由通知なく維持決定となっていることが分かった。

取消理由通知書が発行されて維持決定となった689件のうち、140件は特許権者による訂正請求がなく意見書のみの対応で維持決定となっており、残りの549件は訂正請求がされて維持決定となっている。上記689件に対して約8割が訂正請求をしていることになり、取消理由が通知されると、特許を維持するために特許権者により何らかの訂正がされるケースが多いといえる。

2.3 異議申立理由の根拠条文の分析

維持決定の1,107件について、申立理由の根拠条文の分析を行った。申立理由の根拠条文毎の申立案件数を表2に、申立理由の根拠条文毎における取消理由通知への採用/不採用の件数を表3に示す。表2の数値は、対応する根拠条文の申立がされた異議申立の案件数であり、例えば1件の案件において、同じ根拠条文で論旨が異なる複数の申立がされていたとしても1件とカウントしている。表3の「申立理由が採用された案件数」は申立理由が取消理由通知に採

表2 維持決定の案件における申立理由の根拠条文毎の申立案件数

申立理由の根拠条文	維持決定1,107件中の申立案件数
新規性 (29条1項)	448 (40.5%)
進歩性 (29条2項)	986 (89.1%)
実施可能要件 (36条4項)	241 (21.8%)
サポート要件 (36条6項1号)	352 (31.8%)
明確性要件 (36条6項2号)	327 (29.5%)

※括弧内は維持決定1,107件に対する割合を表す。

用された案件数を表し、「申立理由が不採用であった案件数」は申立理由が取消理由通知に採用されなかった案件数を表す。なお、同じ根拠条文で論旨が異なる複数の申立がされた案件において、その複数の申立のうち一部のみの申立理由が取消理由通知に採用された案件も「申立理由が採用された案件数」にカウントしている。

表2から分かるように、最も多い申立理由は進歩性違反であり、案件全体の約9割で進歩性違反の申立がされている。しかしながら、表3によると、進歩性違反の取消理由通知への採用率は約5割であり、他の申立理由と比較して進歩性違反は、特段取消理由通知に採用され易い申立理由であるとは言い難い。また、実施可能要件違反、サポート要件違反及び明確性要件違反の申立案件数は、それぞれ全体の2～3割である。サポート要件違反と明確性要件違反の取

表3 申立理由の根拠条文毎における取消理由通知への採用／不採用の件数

申立理由の根拠条文	申立理由が採用された案件数	申立理由が不採用であった案件数
新規性 (29条1項)	271 (60.5%)	177 (39.5%)
進歩性 (29条2項)	497 (50.4%)	489 (49.6%)
実施可能要件 (36条4項)	101 (41.9%)	140 (58.1%)
サポート要件 (36条6項1号)	193 (54.8%)	159 (45.2%)
明確性要件 (36条6項2号)	196 (59.9%)	131 (40.1%)

※括弧内は各根拠条文における採用／不採用の割合を表す。

消理由通知への採用率は約6割である一方、実施可能要件違反の採用率は約4割であり、先の2つの申立理由に比べると取消理由通知に採用され難い傾向にあることが分かった。

新規性違反の申立案件数は、進歩性違反に次ぎ多く、案件全体の約4割である。新規性違反の取消理由通知への採用率は約6割であり、進歩性違反と比較して新規性違反は取消理由通知に採用され易いことが分かった。しかしながら、新規性の判断は特許発明が証拠文献に記載された発明であるかを判断する事実認定が主であるため、新規性の判断の相違は事実認定の相違に依存する。このことを鑑みると、新規性違反の不採用率が約4割というのは高いように思われ、その原因について興味を持たれるところである。そこで次節からは、新規性違反の異議申立に焦点を当て、さらに詳細に検討を行った。

2. 4 新規性違反による異議申立の分析

新規性の判断は特許発明が証拠文献に記載された発明であるかの事実認定であることから、新規性違反の取消理由通知の採用判断は証拠文献に依るところが大きく、新規性違反の不採用率が高い要因としては証拠文献が適当でなかったことが考えられる。その適当でないケースの一つとして、審査引例の一部と重複する文献(以下、「重複文献」という。)を申立理由の証拠文献に用いている可能性が挙げられる。つまり、重複文献は一度審査で検討されているという事

実があることから、特許を取り消すべきという審判官の心証形成に寄与しにくいと予想される。そこで、新規性違反の異議申立における証拠文献中の重複文献の有無について調査した。結果を表4に示す。なお、重複文献のみを新規性違反の証拠文献としている案件、及び重複文献に加えて新たに挙げられた文献も新規性違反の証拠文献としている案件を「重複文献あり」にカウントした。また、審査引例のない案件は「重複文献なし」にカウントした。

表4によると、新規性違反の異議申立がされた448件のうち、重複文献ありの件数は79件であり、新規性違反の異議申立件数の約2割にて重複文献が用いられていた。

次に、重複文献が新規性違反の取消理由通知に採用された件数を調査した。結果を表5に示す。上記79件のうち45件において重複文献が新規性違反の取消理由通知に採用されており、上記79件に対する割合は57.0%であった。一方、重複文献なしの新規性違反の異議申立においては、369件に対して226件(61.2%)で新規性違反の取消理由が通知されている。重複文献なしの取消理由通知への採用率が61.2%であることから、重複文献ありの取消理由通知への採用率57.0%というのは決して低くない。申立理由の証拠として重複文献を用いると、その重複文献に基づく申立理由は取消理由通知に採用され難いのではないかと当初の予想に反し、審査引例と重複のない文献を用いた場合とほぼ同程度

表4 新規性違反の異議申立における証拠文献中の重複文献の有無

審査引例の有無	新規性違反の異議申立における証拠文献中の重複文献の有無	
	重複文献あり	重複文献なし
あり	79件 (17.6%)	271件 (60.5%)
なし		98件 (21.9%)

※括弧内は新規性違反による異議申立件数448件に対する割合を表す。

表5 重複文献が新規性違反の取消理由通知に採用された件数及び割合

重複文献の有無	新規性違反による異議申立件数 (A)	新規性違反の取消理由が通知された件数 (B)	左記取消理由が発行された件数の割合 (B/A)
あり	79件	45件※	57.0%
なし	369件	226件	61.2%

※45件は重複文献に基づいて取消理由が発行された件数であり、新たに挙げられた文献のみに基づいて取消理由が通知された案件は含まない。

の割合で取消理由通知に採用されるとの興味深い結果を得た。

なお、取消理由が通知された上記45件のうち、34件は審査時においても重複文献と同一の文献で新規性違反の拒絶理由が通知されたものであった。つまり、これら34件は審査を経て、審査引例による新規性違反はないと判断されたにもかかわらず、異議申立の審理において重複文献に基づいて新規性違反の取消理由が通知された案件である。

2. 5 新規性違反の異議申立における訂正請求の分析

次に重複文献を用いた新規性違反の申立が異

議申立の審理に及ぼした影響を検討するため、取消理由通知に対する訂正請求の有無について調査した。結果を表6に示す。

新規性違反の申立理由が取消理由通知に採用された案件271件のうち、訂正がされて維持決定となったものは約8割であり、新規性違反の取消理由が通知されると、殆どの案件で訂正請求をしていることが分かった。一方、重複文献を用いて新規性違反の申立をした案件についても同程度の約8割で訂正請求をしている。このことから、重複文献を用いた新規性違反の取消理由であるからといって、訂正請求を行わずに維持決定となっている割合が高いという訳ではない。つまり、審査時の拒絶理由が解消された

表6 新規性違反の申立理由が取消理由通知に採用された案件の訂正請求の有無

	訂正請求の有無	
	あり	なし
新規性違反の取消理由が通知された案件 /271件	225 (83.0%)	46 (17.0%)
上記のうち、重複文献に基づいて新規性違反の取消理由通知された案件 /45件	38 (84.4%)	7 (15.6%)

※括弧内は各々の案件数271件、45件に対する訂正請求のあり/なしの割合を表す。

※訂正請求が新規性の取消理由を解消する目的でされたものかどうかの判断はしていない。

審査引例を新規性違反の申立理由の証拠文献として用いた場合であっても訂正を余儀なくされる場合が多い。

このような訂正を経て維持決定となった案件は、審査時において文献に記載されているか、記載されているに等しい事項が存在していたにも係らず、審査で触れられなかったか、あるいは審査と異議申立での審理とで文献内容の事実認定に差異があったかのいずれかであると考えられる。特に後者の場合については、「蓋然性」の認定が審査と異議申立の審理とで異なったことが一因ではないかと考えられる。例えば、審査時の「本願発明が先行技術文献に記載されている蓋然性が高い」とする拒絶理由通知に対して、出願人は、文献に記載されているとは言えないとの反論により特許査定を得る場合がある。しかしながら、異議申立においてこの蓋然性の結論が、当業者の知見に基づく申立人の主張等により覆される可能性がある。

そこで、異議申立において申立人はどのような主張をして、特許権者に訂正をさせ、権利範囲を狭めることに成功したのかについて深耕するため、次章では、重複文献に基づいた新規性違反の異議申立がされ、新規性違反の取消理由が通知された45件のうちのいくつかの事例について、具体的な内容を紹介する。

3. 事例紹介

本章では、重複文献を新規性違反の申立理由の証拠文献とした事例を用いて、審査を経て新規性を有すると判断され、特許査定されたにもかかわらず、申立人がどのように新規性違反を主張することで取消理由通知に採用されたかを紹介する。事例1～3は申立人の新規性違反の申立理由が取消理由通知に採用され、訂正請求に至った異議申立であり、事例4は同じく取消理由通知に採用されたが、訂正請求には至らなかった異議申立である。

3. 1 事例1 (異議番号2015-700309号)

本事例は、当業者の知見に基づいて審査時に不明であった構成を明らかにすることで、新規性違反の申立理由が取消理由通知に採用され、訂正請求に至った例である。

(1) 発明の内容

本件特許発明はスライディングノズル用プレート耐火物に関する発明であり、特許査定時の請求項1の発明は「カーボン質量を上記カーボン質粉末量と有機結合剤の800℃焼成後の残炭量との和とした際、アルミニウム質量に対するカーボン質量が0.2～0.45倍の範囲である」の構成要件を含む。

(2) 審査の概要

審査時の拒絶理由通知では、引用文献1として国際公開第2009/119683号を挙げており、引用文献1に基づいて新規性を有していないと判断された。

上記の構成要件に関して、出願人は意見書にて「引用文献1の実施例2のフェノール樹脂の残炭率を本願と同一の35%とし、外掛け質量%によって生じる若干の誤差を無視すると、カーボン質量は2.4質量% (= 1 + 4 × 0.35) となり、アルミニウム質量に対するカーボン質量は0.48倍であって、0.45倍より大きい値となる。したがって、引用文献1の実施例2は、本願発明の規定範囲外であり、これをもって当業者が容易に発明をなし得るものではないと考えます。ちなみに、実施例1の樹脂量も、実施例2と同様に外掛け4質量%添加している。珪素樹脂の残炭率が不明だが、フェノール樹脂と同程度と考えることができ、この場合も、アルミニウム質量に対するカーボン質量が0.2～0.45倍の範囲外となるものと推定される。」と述べている。

(3) 異議申立の概要

甲第1号証として上記の引用文献1が挙げられ、申立人は、申立理由にて上記の構成要件に関して「甲第1号証の各実施例におけるカーボン質量は黒鉛（1質量%）と有機バインダーの焼成後の残炭量との和となるところ、フェノール樹脂の残炭率を35%、珪素樹脂の残炭率を20%とすると、表1～表3に示す実施例1～4、8、10、11及び13～17のアルミニウム質量に対するカーボン質量は次のとおりとなる。（中略）すなわち、実施例1、3、4、10及び13～17におけるアルミニウム質量に対するカーボン質量は、0.2～0.45倍の範囲内となる」および「異議申立人の知見によれば、甲第1号証の段落0045に記載されるように珪素樹脂をエチレングリコール等の溶媒に希釈して使用した場合、同残炭率は5.15～18.8%である」と述べている。この申立理由に基づいて取消理由通知が発行され、特許権者はアルミニウム質量に対するカーボン質量の範囲を減縮する訂正を行い、本異議申立は維持決定となった。

(4) 考 察

申立人は、珪素樹脂の残炭率を明確にして、その残炭率を用いて引用文献1（甲第1号証）のアルミニウム質量に対するカーボン質量を計算することで、引用文献1の実施例が本件特許発明の範囲内であることを立証した。審査時には不明と判断された事項であっても当業者であればその事項に関して知見を有している可能性がある。その当業者の知見に基づいて、引用文献と特許発明との各構成要件の同異を確認することは有効であると考えられる。

3. 2 事例2（異議番号2016-700779号）

本事例は、当業者の知見に基づいて審査時に誤認された構成を指摘することで、新規性違反の申立理由が取消理由通知に採用され、訂正請

求に至った例である。

(1) 発明の内容

本件特許発明は化粧板に関する発明であり、特許査定時の請求項1の発明は、「ISO5660-1に準拠する発熱性試験にて不燃認定取得可能要件を満たすことを特徴とする」との構成要件を含む。

(2) 審査の概要

審査時の拒絶理由通知では、引用文献1として特開2009-083269号公報を挙げており、該引用文献1に基づいて新規性を有していないと判断された。

上記構成要件に関して、出願人は意見書にて「引用文献1は不燃化粧板に関するといえどもその課題は主として「無機シーラーの塗布量や無機基板の表面状態に関係なく無機シーラー層と化粧シートとの密着性に優れた不燃化粧板を提供する」ことであり、本願発明のように、ISO5660-1に準拠する発熱性試験にて不燃認定取得可能要件を満たす化粧板を提供することを課題として各層の厚み及び化粧シートの重ね押さえ部分の幅を検討することとは一線を画しています。特に引用文献1の実施例及び比較例で不燃性の基準とされた総発熱量（MJ/m²）は本願発明の不燃認定取得可能要件を評価する一つの要素にすぎません。」と述べている。

(3) 異議申立の概要

甲第1号証として上記の引用文献1が挙げられ、申立人は、申立理由にて「甲第1号証の明細書、第0010に、「本発明の不燃化粧板が有する不燃性は、人的災害等の発生を抑制する見地から望まれるものである。ここで、「不燃性」とは、建築基準法第68条の26第1項の規定に基づき、同法第2条第9号及び同法施行第108条の2第1～3号（不燃材料）の規定に適合する

ものをいう。具体的には、本発明の不燃化粧板1に対して、同法2条第9号に定める燃焼性評価試験装置を用いて、前記不燃化粧板1の時間に対する総発熱量が8 MJ/m²以下であり、加熱開始後20分間、最大発熱速度が10秒以上継続して200kW/m²を超えず、かつ加熱開始後20分間、防火上有害な裏面まで貫通する亀裂等及び穴がないことを指す。」と記載されている。また、上記3つの要件(以下、「不燃認定取得可能要件」と称する場合がある。)を充足するか否かについての発熱性試験は、ISO5660-1コーンカロリメーター法に準拠したものである(一般財団法人 日本建築総合試験所による「防耐火性能試験・評価業務方法書」参照)」と述べている。特許権者は、化粧板の接着層の材料を限定する訂正を行い、本異議申立は維持決定となった。

(4) 考 察

引用文献1(甲第1号証)に記載されている燃焼性評価試験装置を用いた具体的な試験は、本件発明のISO5660-1の不燃認定取得可能要件と等しいことを説明し、取消理由通知が発行されたものである。このように、引用文献に特許発明の構成要件に関わる記載があった場合でも、その文言が言い換えられていた場合、審査官が新規性を認定する可能性がある。このような場合には、仮に審査で用いられた文献であっても、その他書籍、又は規格書等の文献に基づいて検討し、特許発明が審査引例に開示されているに等しいと説明することで、取消理由の根拠文献となる場合がある。発明が属する分野で用いられている規格を一部構成とする発明に対して、審査引例に記載されたパラメータが当該規格と同一であるか否かを確認することは有効である。

3. 3 事例3(異議番号2016-700095号)

本事例は、引用文献の実施例が本件発明のパ

ラメータを満たす蓋然性のある旨を主張することで、新規性違反の申立理由が取消理由通知に採用され、訂正請求に至った例である。

(1) 発明の内容

本件特許発明は、(メタ)アクリル酸エステル重合体及び架橋剤を含有する粘着性組成物を架橋した粘着剤に関する発明であり、特許査定時の請求項1の発明は「構成要件C:ゲル分率が45~90%であり、構成要件D:ゾル分のゲルパーミエーションクロマトグラフィー(GPC)法による重量平均分子量が100万~250万である。」の要件を含むものである。

(2) 審査の概要

審査時の拒絶理由通知では、引用文献5として特開2000-109771号公報を挙げており、引用文献5に基づいて新規性を有していないと判断された。

構成要件Dに関して、出願人は意見書にて「上記のような従来の応力緩和タイプの粘着剤では、低分子量の重合体はゾル分に溶出しやすく、したがって、本願第1発明で規定するようにゾル分の重量平均分子量が60万~250万と高くなることは、理論的に考えられません。すなわち、文献3~7に記載の粘着剤は、本願第1発明で規定するゾル分の重量平均分子量を到底満たすものではありません。」と述べており、引用文献5は構成要件Dを満たさないと主張している。なお、構成要件Cに関しては、拒絶理由通知書で引用文献5に基づく明確な指摘はされておらず、出願人は意見書において本構成要件に関する反論はしていない。

(3) 異議申立の概要

甲第2号証として上記の引用文献5が挙げられ、申立人は、申立理由にて「以上のように、甲第2発明には、上記相違点に係る本件特許発

明1の発明特定事項C, D(上記構成要件C, D)に関する具体的な開示はないものの、甲第1発明にて、本件特許発明1の発明特定事項C, Dを実現するための手段として開示されている本件特許発明2乃至5を満足する記載がある。又は容易に想到することができる。当該記載は、甲第2発明の実施例1で得られた粘着剤は、本件特許発明1の発明特定事項C, Dに係るゲル分率、ゾル分の重量平均分子量に係る値を満足しているものと思料する」と述べている。特許権者はゲル分率の範囲を減縮する訂正を行い、本異議申立は維持決定となった。

(4) 考 察

引用文献5(甲第2号証)は本件特許の請求項1の構成要件C, Dを直接的には開示していないが、構成要件C, Dを満たすための手段が引用文献5の明細書に記載されていることを申立理由とし、それが取消理由通知に採用された。一般的に使用されていないパラメータを用いた特許発明では、そのパラメータが先行文献に直接的に開示されていないことが多く、審査官は新規性を認定する可能性がある。本事例では、引用文献の実施例に記載されている成分や合成条件に基づき、引用文献の実施例が本件特許発明の構成要件C, Dを満たす蓋然性を主張した。審査時の引用文献の実施例等に、そのパラメータの規定された範囲を満たすための製造方法や測定手段が記載されていないか確認することは有効であると考えられる。

3. 4 事例4(異議番号2016-700704号)

本事例では、引用文献の実施例が本件特許発明のパラメータを満たす蓋然性のある旨の異議申立をし、取消理由通知に採用されたが、訂正請求なしで維持決定となった例である。

(1) 発明の内容

本件特許発明は、排熱回収器用フェライト系ステンレス鋼に関する発明であり、特許査定時の請求項1の発明は「表面に、Cr, Nb, Si, Al, Tiをカチオン分率の合計で40%以上含む酸化皮膜が形成される」の構成要件を含んでいる。

(2) 審査の概要

審査時の拒絶理由通知では、引用文献3として特開2009-174046号公報が挙げられており、同文献に基づいて新規性を有していないと判断された。

上記構成要件に関して、出願人は意見書にて「引例2(拒絶理由通知書における引用文献3)には本願発明の特定の酸化皮膜についての記載は無く、また特定の酸化皮膜をどのように形成させるかについての記載も示唆も無い。」と述べている。

(3) 異議申立の概要

甲第1号証として上記の引用文献3が挙げられ、申立人は、上記構成要件に関して申立理由にて「本件特許発明1~5は、「Cr, Nb, Si, Al, Tiのカチオン分率の合計で40%以上含む酸化皮膜」を有するのに対して、甲1-1発明及び甲1-2発明(両発明ともに甲第1号証に記載の発明)では、このような酸化皮膜が形成されているか否かについては、明記されていない。しかしながら、甲1-1発明および甲1-2発明は「1,100℃、 5×10^{-3} torrの真空雰囲気中で10分加熱するNiろう付けが施された」ものであり、以下に説明するように、この場合明らかに、「Cr, Nb, Si, Al, Tiのカチオン分率の合計で40%以上含む酸化皮膜」が形成される」と述べている。具体的には、申立理由にて「 10^{-2} torr以下の真空中でろう付けする場合には、酸化されやすい元素であるCr, Nb, Si, Al, Tiのカチオン分率が、 N_2 を導入して 10^{-2} torr~1 torr

の真空雰囲気であろう付けする場合よりも小さくなることはあり得ず、むしろ大きくなることが明らかであり、本件特許の明細書段落0030の説明とは全く反対となることは、技術的に明らかである。したがって、本件特許の明細書段落0030に記載されているように、 N_2 を導入して 10^{-2} torr ~ 1 torrの真空雰囲気であろう付けする場合にCr, Nb, Si, Al, Tiという酸化されやすい元素が酸化されて、これらの元素のカチオン分率が40%以上になる場合、単に、 10^{-2} torr以下の真空中であろう付けする場合にもカチオン分率が40%以上になるのは明らかである。」と述べている。

(4) 審判官の判断

上記申立理由に基づいて取消理由通知書が発行された。その取消理由に対して特許権者は意見書を提出し、本件発明の実施例18は引用文献3（甲第1号証）に記載された条件とほぼ同じ条件で熱処理されたにも係らず、実施例18のカチオン分率は25%であり、申立人の主張内容が実験事実に合致しないことを主張した。特許庁は「上記実施例18の熱処理条件は、甲1-1発明の「1,100℃、 5×10^{-3} torrの真空雰囲気で10分加熱」との熱処理条件とほぼ同じ条件であるところ、特許異議申立書には、これらの熱処理条件によって形成される酸化皮膜中のカチオン分率が40%以上となることを裏付ける証拠や実験データは何ら示されていないから、特許異議申立人の上記主張は、証拠又は実験データに基づくものではない。」と判断した。本異議申立は訂正なしで維持決定となった。

(5) 考察

申立人は、引用文献3（甲第1号証）の実施形態が上記の争点となった構成要件を満たすことは技術的に明らかであることを主張したが、申立人の主張は証拠又は実験データに基づくも

のではないことを理由として、その主張は採用されなかった。言い換えれば、申立人が引用文献を忠実にトレースした実験データを提示することで、申立人の主張が採用された可能性があったと思われる。

4. 実務者への提言

今回の分析は、平成27年4月1日～平成29年3月31日の期間に異議申立書の提出があり、抽出日（平成29年6月12日）において異議決定が確認できた異議申立案件に基づくものであり、現行の異議申立制度の運用実態を概ね反映していると考えられる。

本分析から、取消理由通知が発行されると、その多くで何らかの訂正が行われていることが明らかとなった。即ち、取消決定率がきわめて低いという状況下において、申立人にとって効果的な異議申立とするには、(1) 取消理由通知を発行させ、かつ(2) 特許権者に訂正請求を行わせることが重要と考える。したがって、まずは取消理由通知が発行されるように申立理由を工夫することが、制度の有効活用の第一歩であると考えられる。

また、異議申立において、審査引例と同じ文献を再度、新規性違反の証拠として提出したとしても、取消理由通知に採用された案件が少なからずある、との興味深い結果も判明した。そこで、第2章の公開データの分析及び第3章の事例紹介から、申立人の立場に立った異議申立制度の有効活用方法として、以下を提言したい。

審査時における新規性違反の審査引例を、異議申立において、再度、新規性違反の証拠として使ったとしても、取消理由通知が発行される可能性があるため、当業者の知見をふまえて審査引例を見直すべきである。中でも以下の3つの場合は有効である。

① 審査時、不明と認定されたか、又はまったく触れられなかった事項であっても、当業者

の知見に基づけば、審査引例に「記載されている」か、又は「記載されているに等しい事項が存在している」と主張できる場合。

② 審査時、審査引例に異議対象発明の構成要件に関わる記載があり、その記載が、特許発明では規格等の別の語句に言い換えられているにすぎないと主張できる場合。このような場合、規格書等の文献に基づいて、特許発明が審査引例に開示されているに等しいと当業者が理解する理由を説明するとよい。

③ 一見新規なパラメータを含む発明であっても、審査引例に当該パラメータで規定された範囲を満たすための製造方法や測定手段等が記載されており、その記載に基づいて当該パラメータを満たす蓋然性が高いと主張できる場合。実験成績証明書で対応する場合には、当該審査引例に記載されている内容を忠実にトレースするとよい。

5. おわりに

以上のように、平成27年4月から運用が開始された新異議申立制度下では、取消決定の割合がきわめて低い一方で、いったん取消理由が通知されると、なんらかの訂正がなされる可能性が高い。したがって、申立人の立場にとっての新異議申立制度は、特許自体を取り消すための制度というよりは、必要な訂正をさせるための制度ととらえることができる。

企業は、事業上、障害となる他社の特許に対

してタイミングよく適切に対応していく必要にせまられる。したがって、異議申立のほか、情報提供や無効審判を含め、どのフェーズでどのような証拠を出して対応していくかは悩みどころである。

新異議申立制度は、請求項の訂正に持ち込むことで、無効審判と比べれば小さな負担で事業上の障害を取り除くことができる可能性がある制度と考えれば、活用の価値があろう。本論説が、会員企業が異議申立を活用する際の一助となることを願ってやまない。

注 記

- 1) 山口和弘「データから見る 日本の特許異議申立制度の現状」ソウエイヴォイス AUGUST 2017 (2017)
- 2) 特許庁 特許異議の申立年月毎の処理状況（平成29年3月末時点）
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm
(参照日：2017年6月12日)
- 3) 特許庁産業構造審議会知的財産分科会「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」(2013)
http://www.jpo.go.jp/shiryoutou/toushin/toushin_tou/pdf/tokkyo_bukai_houkoku1/houkoku.pdf
(参照日：2018年1月17日)
- 4) 玉井 尚之「新特許異議申立制度の状況と対応方法について」パテントVol.70 No.2 (2017)

(原稿受領日 2018年7月2日)