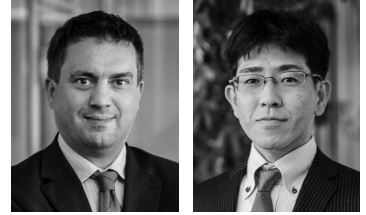


欧州および日本における異議申立制度の比較

Dr. Christian Köster,
 会員, 欧州特許弁理士 関口 一哉



要 約

欧州における異議申立制度に関して、2016年7月に手続に関する新たな規則が導入され、これに基づいて手続が進められている。また、日本では2015年4月より異議申立制度が（再）導入され、2016年には1300件を超える申立が行われた。

本稿では欧州および日本における異議申立制度の重要な点について概説し、異議申立制度を利用する際にける注意点等について述べる。

目次

1. はじめに
2. 異議申立人の申立人適格
 - (1) 欧州
 - (2) 日本
3. 異議申立に関する期限
 - (1) 欧州
 - (2) 日本
4. 異議申立手続の流れ
 - (1) 欧州
 - (2) 日本
5. 異議理由
 - (1) 欧州
 - (2) 日本
6. 異議申立への参加および第三者による情報提供
 - (1) 欧州
 - (2) 日本
7. 審判
 - (1) 欧州
 - (2) 日本
8. 異議申立に関する費用
 - (1) 欧州
 - (2) 日本
9. 異議申立に際しての注意点等
 - (1) 欧州
 - (2) 日本

1. はじめに

欧州特許条約（EPC）の下登録された特許に対し、欧州特許庁（EPO）において行われる異議申立の手続に関する規則の変更があり、2016年7月1日から新しい規則が適用されている⁽¹⁾。係る変更において、EPO

は早期に異議申立の結論を導くために、より簡素化されかつ効率的化された手続を導入した。また、異議申立の当事者は口頭審理の準備に関してより多くの時間を得られることになった。

日本では、平成15年の法改正により、特許付与後の紛争解決の手段を無効審判に一元化することとして特許異議申立制度は廃止された。しかし、無効審判は口頭審理を原則とし、当事者の手続負担が大きいこともあり、その請求件数は異議申立制度が存続していた当時の水準にとどまっていた。一方、権利化後いつでも請求できる無効審判により、多大な投資をした後に特許を無効にされるなど、致命的な不利益を被ることがないように、強く安定した特許権を早期に確保する必要性があった⁽²⁾。このような状況を踏まえ、2015年4月に特許異議申立制度が導入された。

本稿では、改訂された欧州の特許異議申立制度と、新たに導入された日本の特許異議申立制度について、その類似点や相違点について述べる。

2. 異議申立人の申立人適格

(1) 欧州

EPC第99条は、欧州登録特許に対し「何人も」異議申立書を提出することができる、と規定している。関連する審決例⁽³⁾によれば、異議申立人が異議を申し立てる動機については原則として不問とされている。従って、異議申立人が取消を求める特許に関して何らかの利害関係を有することを示す必要はない。

ただし、異議申立人の情報は手続上重要であり、こ

れを開示しなければならないことが審決例⁽⁴⁾で確認されている。したがって、異議を申し立てる対象特許の特許権者に自己の情報を知られたくない場合、異議申立人はダミーを用いて異議申立を行うことになる。EPOの審決例では、ダミーによる異議申立であっても当該申立人を適法な申立人として扱い、ダミーである異議申立人が他人のために手続を行っているという事実をもってして、異議申立を不適切なものとして扱うことはないとされている⁽⁵⁾。

ダミーによる異議申立手続が不適法なものとして却下されるのは、それが権利の濫用に当たるような場合である。例えば、特許権者は異議申立を行うことができない⁽⁶⁾ために第三者が特許権者の代わりに異議申立を行う場合や、代理行為を行う正規の資格を有さない者が、代理人として異議申立手続を行う場合等は、権利の濫用として適法な異議申立手続とは認められない。

一方、代理行為を行う正規の資格を持つ者は、真の異議申立人の代理人として（真の異議申立人の名前は出さずに）異議申立を行うことができる。

（2）日本

日本においても、特許法第113条で特許異議申立は「何人も」申し立てることができることとされており、異議申立人が利害関係を有することは要件とされていない。つまり、欧州の場合と同様、異議申立人が異議を申し立てる対象特許の特許権者に自己の情報を知られたくない場合、ダミーを用いて異議申立を行うことができる。

なお、異議申立制度の趣旨の一つは、第三者に特許権の見直しの機会を与えることである。係る趣旨に鑑みて、特許権者自身が自己の特許権に対して異議を申し立てることは欧州の場合と同様、認められないと解される。

3. 異議申立に関する期限

（1）欧州

異議申立手続に関する最も重要な期限は、異議申立をすることができる期間である。欧州特許に対する異議申立期間は、当該欧州特許の公報発行日から9ヶ月である。この期間内に異議申立をしなかった場合、期間徒過に関する異議申立人への救済措置はない。

その後の手続中の期間は異議部により設定される。

このたび改訂された新たな異議申立手続においては、従前の手続とは異なり、期間の延長は正当な理由がある場合に限って例外的に認められる⁽⁷⁾こととなった。EPOは、延長が認められるための「正当な理由」については非常に厳格に審査を行う旨、セミナー等で通知している。したがって、新たな規則の下では期間の延長は行われたいものとして、異議部から示された期限内に応答を完了できるよう、作業を進めることが推奨される。

（2）日本

一方、日本における異議申立の申立期間は特許掲載公報の発効日から6ヶ月以内となっており、欧州における異議申立可能期間より短くなっている。これは、強く安定した権利を早期に設定する、という制度趣旨によるものであろう。当該期間の徒過に関しては、欧州と同様、異議申立人に対する救済措置はない。欧州における手続とは異なり、異議申立における書類の提出は紙ベースでのみ行うことが可能であり、オンラインでの手続は認められていない。押印や副本の準備等を考えると、書面の準備は時間的余裕を持って行うことが好ましい。

その後に設定される期限としては、取消理由通知に対する応答の期限が挙げられる。取消理由通知に対して、特許権者は相当の期間（標準60日、在外者90日）内に意見書の提出および訂正を行うことができる。この期間は欧州における実務と同様、原則として延長は認められない。例外的に延長を認めるか否かは、個々の延長請求理由に対する合議体の自己裁量による。したがって、延長を望む場合は、延長請求の理由を提示して延長の可否を事前に合議体に問い合わせるのがよいであろう。

前記取消理由通知に対して特許権者が訂正請求を行った場合は、原則として異議申立人に取消理由を記載した書面と特許権者からの意見書、訂正請求書等が送付される。これに対し、異議申立人は相当の期間（標準30日、在外者50日）内に意見書を提出することができる。当該期間を延長することはできない⁽⁸⁾。

4. 異議申立手続の流れ

（1）欧州

欧州での異議申立手続においては、異議の申立があると、特許権者には当該異議申立書に対して意見書等

を提出する機会が与えられる。その後、異議部より口頭審理の召集がなされる。もちろんこのような手続の流れに従わない場合もあるが、一般的には上記のような流れで手続が進められる。

前述のとおり、異議申立期間は欧州特許の発行日から9ヶ月である。申し立てられた異議に関する情報は全て特許権者に送付される。EPOは異議申立に関して方式審査を行い、方式要件を満たすものであれば異議申立期間の経過後速やかに、特許権者に異議申立に対する意見書を提出するように求める。特許権者に与えられる意見書の提出期間は通常4ヶ月である⁽⁹⁾。特許権者からの意見書は異議申立人に送付される。改訂された手続の下では、異議部は同時に次のアクション（通常は口頭審理の召集）を準備する。一般的に、口頭審理の日付はその召集の通知から6ヶ月以内に設定されることはない。

このような期限の設定や内部手続を考慮した上で、新たな手続において異議部の決定が出されるまでの期間は、複雑でないケースの場合異議申立期間の経過後15ヶ月ほどになる、とEPOは述べている⁽¹⁰⁾。改正前の異議申立手続では、複雑でないケースの場合でも異議部の決定が出されるまで一般的に19～27ヶ月を要しており、今回の改正により大幅な改善が見られる。

(2) 日本

日本の実務においても、異議申立がなされると、まず方式要件の審査が行われる。方式要件を満たしているものである場合、異議申立書が特許権者に送付される。欧州における手続とは異なり、この段階では、特許権者には異議申立書に対して反論を述べる機会とは与えられない。

一方、方式要件を満たしていないと認められる場合、補正ができる場合は補正命令または審尋が出され、補正ができない瑕疵である場合には異議申立が却下される。

方式要件を満たした異議申立については、3人または5人の審判官の合議体が審理を開始する。合議体が特許を維持すべきとの結論に達したときは、維持決定が出される。

一方、合議体が特許を取消すべきとの結論に達したときは、特許権者に取消理由通知を送付する。当該取消理由通知に対して、特許権者は60日以内（在外者は90日以内）に意見書の提出および／または訂正請求を

行うことができる。特許法第120条の5第2項により、訂正は、(i)特許請求の範囲の減縮、(ii)誤記又は誤訳の訂正、(iii)明瞭でない記載の釈明、または(iv)他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする、に限られる。

取消理由通知に対して特許権者が訂正を行った場合、その旨および内容が異議申立人に通知され、異議申立人はその通知から30日以内（在外者は50日以内）に、当該訂正に対して意見を述べるができる。合議体は、提出された訂正請求書および異議申立人からの意見書の内容を踏まえ、審理を更に進める。

特許権者からの意見書や訂正請求を考慮してもなお、特許は取消されるべきと合議体が考える場合、合議体は更に取消理由通知を特許権者に送付する。これに対し、特許権者は前述と同様、意見書の提出および／または訂正請求を行うことができる。訂正請求が出された場合、その旨および内容が異議申立人に通知され、異議申立人はその通知から30日以内（在外者は50日以内）に、当該訂正に対して意見を述べるができる。このように、特許権者は原則として少なくとも2回、訂正の機会が与えられる。

特許権者からの意見書や訂正請求を考慮してもなお、合議体が特許は取消されるべきと判断した場合、取消決定が出される。異議申立は請求項毎に行うことができるため、取消決定も請求項毎に行われる。

異議申立の手続中、合議体が必要であると認める場合または特許権者からの要請があった場合、合議体と特許権者との間で面接が行われることがある。但し、欧州における口頭審理とは異なり、合議体と特許権者の面接に異議申立人が同席することはできない。日本における異議申立制度は当事者対立構造を有しておらず、合議体と特許権者との間での手続であるためである。なお、面接記録は後日、何人も閲覧することができる。

一方、異議申立人との面接は原則として行われませんが、取消理由の検討にあたり、合議体が技術説明を求める必要があると判断したときに限り、異議申立人との間で面接が行われることがある⁽¹¹⁾。合議体と異議申立人の面接に特許権者は同席できないが、面接が行われた旨は取消理由の通知の際に特許権者に通知される。

なお、日本においては新たに導入された異議申立制

度が始まってからまだ日が浅いため、審理期間に関する（信頼できる）統計的データが出てくるまでには今後の案件の蓄積が待たれる。

5. 異議理由

（1） 欧州

EPC 第 100 条は、欧州特許に対する異議申立理由を限定的に列挙している。欧州特許に対する異議の理由として、以下のものが挙げられる。

- ・当該特許に係る発明が新規性を有さない
- ・当該特許に係る発明が進歩性を有さない
- ・当該特許に係る発明が産業上の利用可能性を有さない
- ・当該特許に係る発明が EPC において規定される法上の発明に該当しない
- ・当該特許に係る発明が、EPC 上特許を受けられる発明から除外されている
- ・当業者がその発明を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない
- ・当初の明細書の範囲を超えた範囲に対して特許が付与されている

上記以外の特許性に関する要件は、異議申立理由には含まれていない。特に、発明の単一性と明確性に関する要件に違反している場合であっても、異議申立の理由として用いることはできない。

但し、異議申立に関する手続の中で特許権者が特許請求の範囲を補正した場合、補正後の請求項に係る発明は全ての特許要件を満たしている必要がある点には留意すべきである。実際、異議申立手続中に補正した特許請求の範囲の記載に対して、例えば明確性の要件を満たしていない、と異議申立人が反論することはよくあることである。

なお、異議申立書において挙げられた異議理由については、異議申立書中で個々に立証する必要がある点に注意すべきである。十分に立証されていない理由については、異議申立の手続中に審理されない危険もあるためである。

（2） 日本

日本においても、異議理由は特許法第 113 条に限定列挙されている。異議理由としては、以下のものが挙げられる。

- ・当該特許が、特許法第 17 条の 2 第 3 項に規定する

要件を満たしていない補正をしている

- ・当該特許が、特許法第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条または第 39 条第 1 項～第 4 項までの規定に違反している
- ・当該特許が条約に違反している
- ・当該特許が第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項の要件を満たしていない
- ・外国語書面出願に係る特許の明細書等の記載が外国語書面に記載した事項の範囲内でない。

前述のとおり EPC においては明確性の要件違反は異議理由となっていないが、日本においては明確性の要件に違反していることを理由として異議を申し立てることができる（特許法第 113 条第 4 号）。

異議申立は、請求項毎に申し立てることができる。合議体は、異議を申し立てられていない請求項について異議理由の有無を審理することはできないが、異議を申し立てられた請求項については異議申立書に述べられていない異議理由について職権で審理することができる。これは EPC における異議申立手続においても同様である⁽¹²⁾。

欧州における場合と同様、異議理由は、異議を申し立てる請求項毎に具体的かつ詳細に議論することが重要である。なお、異議理由及び証拠は、異議申立期間が満了するまでもしくは取消理由通知が出されるまで、のいずれか早い方までに補正することができる（特許法第 115 条第 2 項）。

6. 異議申立への参加および第三者による情報提供

（1） 欧州

異議申立手続の係属中に、特許権者が異議申立人ではない第三者に対して特許権侵害に関する手続を起した場合、当該第三者は一般的に異議申立手続への参加を希望すると考えられる。特に、EPO において異議申立手続が継続している欧州特許から派生した国内特許に関して、別途独立に無効化手続を取ることを認めていないような EPC 締約国（例えばドイツ）で特許権侵害に関する手続を起された場合、第三者は EPO における異議申立手続への参加を希望すると考えられる。

このような場合、EPC は係る第三者に異議申立手続への参加を認めている。即ち、特許権侵害に関する手続を起されたことを証明した第三者は、異議申立期間の経過後であっても当該異議申立手続へ参加するこ

とができる。特許権者から特許権侵害に関する訴えを起こされる前に、第三者が非侵害確認訴訟を起こしたような場合も、当該第三者は異議申立手続に参加することができる（EPC 第 105 条）。

異議申立手続へ参加するためには、当該第三者は特許権者から特許権侵害に関する手続を起こされた日または自ら非侵害確認訴訟を提起した日から 3ヶ月以内に、参加の理由を記載した参加申請書を提出する必要がある。また、参加申請人は異議申立のためのオフィシャルフィーを支払わなければならない。参加が認められると、参加者は異議申立手続における当事者として扱われる。

上記参加に関する期間を徒過してしまった場合や、特許権者から権利侵害に関する手続を起こされていないが異議申立手続に関心のある第三者は、情報提供を行うことが可能である（EPC 第 115 条）。情報提供は匿名で行うことが可能であるが、情報提供を行った者は異議申立手続の当事者となることはできない。

（2） 日本

特許法第 119 条は、特許権についての権利を有する者その他特許権に関して利害関係を有する者は、特許権者を補助するために異議申立の審理に参加できると規定している。参加手続は、異議申立手続が係属中に行うことができる。

参加を申請した者が当該特許権について利害関係を有していないと認められた場合は、参加の申請は却下される。一方、参加の申請が認められた場合、参加者には特許権者と同様に当事者としての地位が認められる。

一方、欧州での制度とは異なり、日本の異議申立制度においては異議申立人側への参加は認められていない。日本における異議申立制度の趣旨が、特許庁自らが当該特許処分の適否を見直すということであり、よって当事者対立構造をとらないためである。従って、異議申立手続に継続している特許の特許権者から侵害訴訟を起こされた第三者は、当該侵害訴訟の中で特許権の無効について主張するか、特許庁に無効審判を請求するなどの対応をすることになる。

また、欧州における場合と同様、第三者は特許庁に対して情報提供を行うこともできる（特許法施行規則第 13 条の 2）。この場合、情報提供を行った第三者は異議申立手続の当事者となることはやはりできない。

7. 審判

（1） 欧州

一般的には、異議部での口頭審理終了時に、登録時のクレームのまま維持、補正したクレームで維持、もしくは特許取消、のいずれかの結論が出される。登録時のクレームのまま維持するとの結論は異議申立人にとって不利益なものであり、一方、特許を取消すとの結論は特許権者にとって不利益なものである。また、補正したクレームで維持された場合は、一般的に特許権者・異議申立人両方にとって不利益があるものと考えられる。EPO は、異議申立手続の結論によって不利益を被る当事者に審判を請求する権利を認めている（EPC 第 107 条）。

異議部による結論により不利益を被る当事者が審判請求をする場合、審判請求書は書面による異議申立の決定が発行された日から 2 か月以内に提出しなければならない。また、書面による異議申立の決定が発行された日から 4 か月以内に請求の理由を提出しなければならない（EPC 第 108 条）。審判請求が方式的要件を満たす場合、EPO に現在 28 ある審判部のいずれかが審理を開始する。

審判部は EPO の組織の一部として存在するが、その審決に関しては独立した決定権を有し、EPC のみに拘束される。また、EPO の審判部は手続に関する独自の規則を有する。審判部による独自裁量の範囲は多岐にわたるため、本稿ではその手続等について詳細に説明することは控える。

（2） 日本

合議体が決定をするのに熟したと判断すると決定が出されるが、これは（登録時のクレームのままもしくは補正したクレームで）特許を維持するとの決定もしくは特許を取消す旨の決定、となる。特許取消決定に対しては、特許権者、参加人または異議申立についての審理に参加を申請してその申請を拒否された者がその決定の日から 30 日以内（在外者にあつては 120 日以内）に東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）に訴えを提起することができる（特許法第 178 条）。取消決定が裁判所により取消された場合は、特許庁において異議申立の手続が再開される。

一方、欧州における手続とは異なり、特許維持決定に対しては不服を申し立てることができない。維持決定に不服がある異議申立人は、別途特許庁に無効審判

を請求することで特許を無効にする可能性が残されている。

8. 異議申立に関する費用

(1) 欧州

現在、異議申立のオフィシャルフィーは785ユーロである。一方、審判請求のオフィシャルフィーは1880ユーロとなっている。異議申立にかかる欧州特許弁理士の費用は担当弁理士の時給や案件の複雑さなどによって大きく変わる。しかし、異議申立期間の経過後にそれぞれのEPC締約国で権利を取消するための手続(無効審判等)を行うよりは、EPOでの異議申立手続を行うほうが一般的に費用は抑えられる。EPOの異議申立手続では、一の手続で全ての締約国における特許の取消や減縮の効果を発生させることができる一方、異議申立期間の経過後は、それぞれのEPC締約国において個々に無効化手続を行わなければならないからである。

なお、原則として異議申立手続の両当事者はそれぞれの費用を負担する必要がある点に留意すべきである。一般的には、異議申立書中で費用の分担についての請求もするが、異議部や審判部が費用の負担について何らかの決定を下すことは非常に稀である。したがって、自己の費用は全て自身が払うという前提で手続を進めるのがよいであろう。

上述のとおり、異議申立期間の経過後にEPC締約国各国で無効化手続を行うよりは、EPOの異議申立手続において特許の取消を試みるほうが費用の面で有利である。

(2) 日本

異議申立を申し立てる際の印紙代は、16500円に申し立てる請求項ごとに2400円を加算した額となる。一方、無効審判の請求に必要な印紙代は49500円に請求項ごとに5500円を加えた額となる。代理人の費用はEPにおける場合と同様、代理人ごとの時給や案件の複雑さなどによって大きく異なる。

上記のように異議申立の印紙代は無効審判のそれよりも低く、また異議申立人は無効審判請求人のように利害関係を有することを要件とされておらず、ダミーでの異議申立を行うことが可能であることから、事業の妨げになるような特許を見つけた場合に積極的に利用されるようになることが予想される。

事実、2016年の統計によれば年間1300件以上の異議申立がなされている⁽¹³⁾。異議申立制度が導入される以前の無効審判請求件数は年間250~300件にとどまっており、異議申立制度が積極的に利用されているといえるであろう。

なお、取消理由通知に対して訂正請求を行う場合は、49500円に訂正を行う請求項ごとに5500円を加えた額の費用を支払う必要がある。

9. 異議申立に際しての注意点等

(1) 欧州

欧州における異議申立の手続に関して新たな規則が適用されることになり、特許権者および異議申立人のいずれもその戦略を再考する必要があると思われる。特許権者においては、以下の3点(“3 Ps”)が重要になるであろう。

- ・異議申立書に対する包括的な応答書面を早期に準備する

(Prepare a comprehensive response to opposition)

- ・専門的な技術的知識は早期に収集・確認する

(Procure technical expertise early)

- ・(必ずしも提出する必要はないが) 予備的なクレームの補正案を早期に用意しておく

(Propose (but not necessarily file) fallback positions early)

一方、異議申立人にとっては、以下の3点(“3 Os”)が重要と考えられる。

- ・特許権者の手続を引き延ばすような行為を認めないよう監視する

(Object to delaying tactics used by the proprietor)

- ・(内部で)異議申立における自己の議論の弱点について、早期に十分検討しておく

(Openly discuss weak points early (but only internally))

- ・異議申立手続の進捗を注意深く監視する

(Oversee the opposition procedure closely)

もちろん、個々の案件ごとにその戦略は最適化されるべきであるし、異議申立手続に関して異なるアプローチを採用してきた業界は従来の戦略を踏襲することもあると思われる。欧州特許に対する異議申立手続に関する今回の規則改正は従前の手続を劇的に変更するものではないが、“時代は変わる”(The times, they

are changin') ものであり、変化に応じて戦略等を変えていくべきであろう。

(2) 日本

合議体が取消理由通知を発行した場合、これに応答する期間として特許権者は 60 日（在外者は 90 日）しか与えられず、前述のようにこの期間は原則として延長できない。また、異議申立の手続はオンラインではできず、紙ベースでのみとなる。このため、取消理由通知が出された場合には速やかに応答の準備に取り掛かることが望ましい。

特許権者と合議体との面接は、原則として異議申立手続中に 1 回は認められる。そして、係る面接に異議申立人が同席することはできない。したがって、面接を利用して合議体とより詳細な議論をすることは、特許維持決定を得るために有用な手段といえる。

一方、異議申立人はダミーで申し立てることができるため、特許を消滅させたい第三者にとっては容易に利用できる手段といえよう。また、仮に異議申立手続で維持決定が出されたとしても、後日無効審判を請求して特許を無効にできる可能性も残されている。異議申立に関しては無効審判に関する一事不再理の規定

(特許法第 167 条) と同様の規定はなく、また無効審判との間に一事不再理の原則は適用されないため⁽¹⁴⁾、異議申立手続において申し立てたのと同じ理由・証拠で無効審判を請求することとも可能である。したがって、異議申立は特許を消滅させるための第一次的な手段として利用価値があると思われる。

(参考文献)

- (1) Official Journal EPO, 2016, A42
- (2) 平成 26 年法律改正解説書 第 2 章
- (3) 拡大審判部審決 G1/84, Official Journal EPO, 1985, 299
- (4) 拡大審判部審決 G1/84, 審決 T 635/88, T 59/93 等
- (5) 拡大審判部審決 G3/97 及び G4/97, Official Journal EPO, 1999, 245 及び 270
- (6) 拡大審判部審決 G9/93, Official Journal EPO, 1994, 891
- (7) Guidelines for Examination (EPO), Part E 1.6
- (8) 特許異議申立 Q&A (特許庁) Q3-23
- (9) Guidelines for Examination (EPO), Part E 1.2
- (10) Official Journal EPO, 2016, A43
- (11) 特許異議申立制度の実務の手引き (特許庁) 第 3. 1. (5)
- (12) 拡大審判部審決 G10/91, Official Journal EPO, 1993, 420
- (13) 特許出願等統計速報 平成 28 年 12 月分
- (14) 審判便覧 67-06

(原稿受領 2017. 2. 15)