

2015年4月
角田特許事務所 特許調査セミナー
「異議申立て制度と公知例調査」
(前半)

弁理士 角田 朗

弊所の紹介

- ▶ 設立 2012年1月
- ▶ 主要業務：特許を中心とする知財情報の調査、分析、鑑定、その他関連する業務。
- ▶ メーカー、調査会社、特許事務所での経験を生かし、検索・調査を行うだけでなく、実体面の判断も行う。
- ▶ 今後は、特許異議の申立てや、特許／営業秘密等の出願戦略相談にも注力予定。

目次

1. 平成26年改正 特許異議申立て制度の概要
 - 1.1 異議申立て制度の概要
 - 1.2 平成15年改正前との違い
 - 1.3 異議資料調査時の留意点
 - 1.4 特許異議申立制度の実務の手引きポイント

2. 公知例調査のポイント
 - 2.1 国内特許調査
 - 2.2 外国特許調査
 - 2.3 非特許文献調査

1. 平成26年改正 特許異議の申立て 制度の概要

- ▶ 1.1 異議申立て制度の概要
- ▶ 1.2 平成15年改正前との違い
- ▶ 1.3 異議資料調査時の留意点
- ▶ 1.4 特許異議申立制度の実務の手引き
ポイント

1.1 異議申立て制度の概要

- ▶ 特許異議の申立ての対象となるのは、2015年4月1日以降に特許掲載公報(登録公報)が発行された特許。
- ▶ 4/1には、4400件以上の特許掲載公報が発行され、既に異議申立ての対象となっている。
- ▶ 出願日や登録日が2015年4月1日以降ではない。
- ▶ 何人も申立て可能だが、匿名での申立てはできない。
- ▶ 異議理由は無効理由とほぼ同じで、新規性、進歩性、先願、実施可能・サポート要件違反等。
- ▶ 冒認・共同出願違反、後発無効、訂正要件違反は異議の対象外。

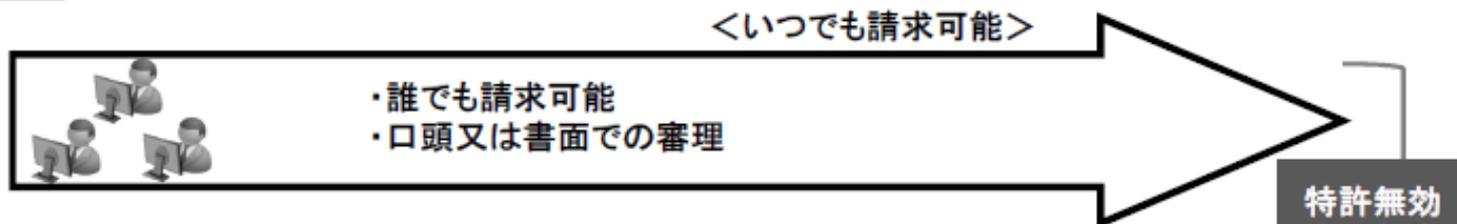
※参考文献1より引用

具体的な改正内容

- 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に対し、特許異議の申立てをすることができるものとする。【第113条】
- 特許異議の申立てについての審理は書面審理によるとともに、審判長は、特許の取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し意見書を提出する機会を与え、また、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、特許異議申立人に対し意見書を提出する機会を与えなければならないものとする。【第118条及び第120条の5】
- 特許無効審判に係る請求人適格について、利害関係人のみがこれを有するものとする。【第123条第2項】

制度イメージ

【法改正前】



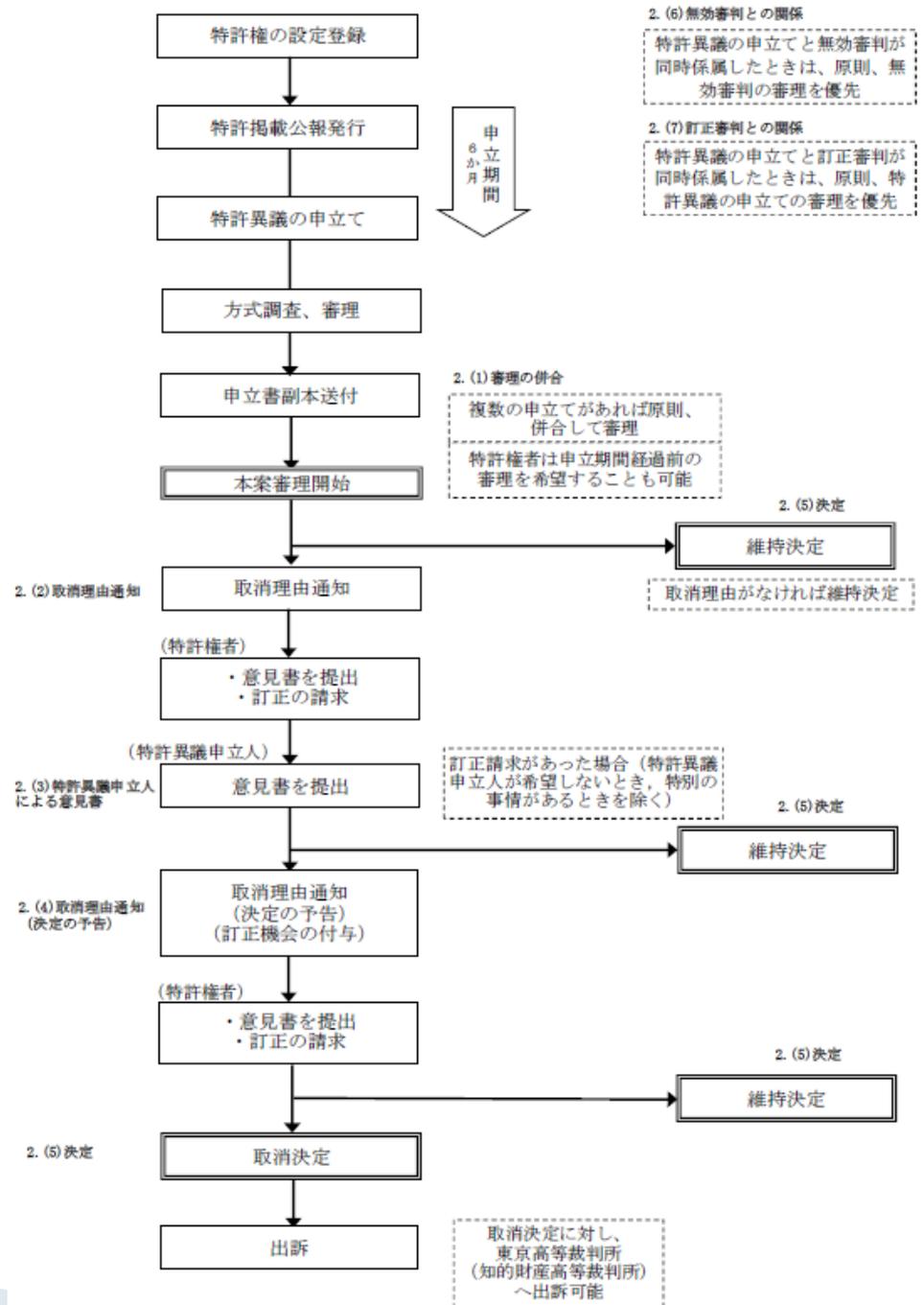
【法改正後】



特許異議の申立て 手続フロー

※参考文献2より引用

- ▶ 訂正の請求後、申立人が意見を述べる機会あり。
- ▶ 審決予告制度に倣った取消決定予告制度は見送られたが、運用で取消予告通知をする。



特許異議申立て制度の創設理由

- ✓ 旧特許異議申立制度の廃止後、無効審判の請求件数は一時的に増加したが、その後徐々に減少し、現在は旧特許異議申立制度廃止前の水準で移行。
- ✓ 現行特許法上の特許無効審判制度は、誰でもいつでも請求が可能な審判制度であり、権利の不安定化につながる。

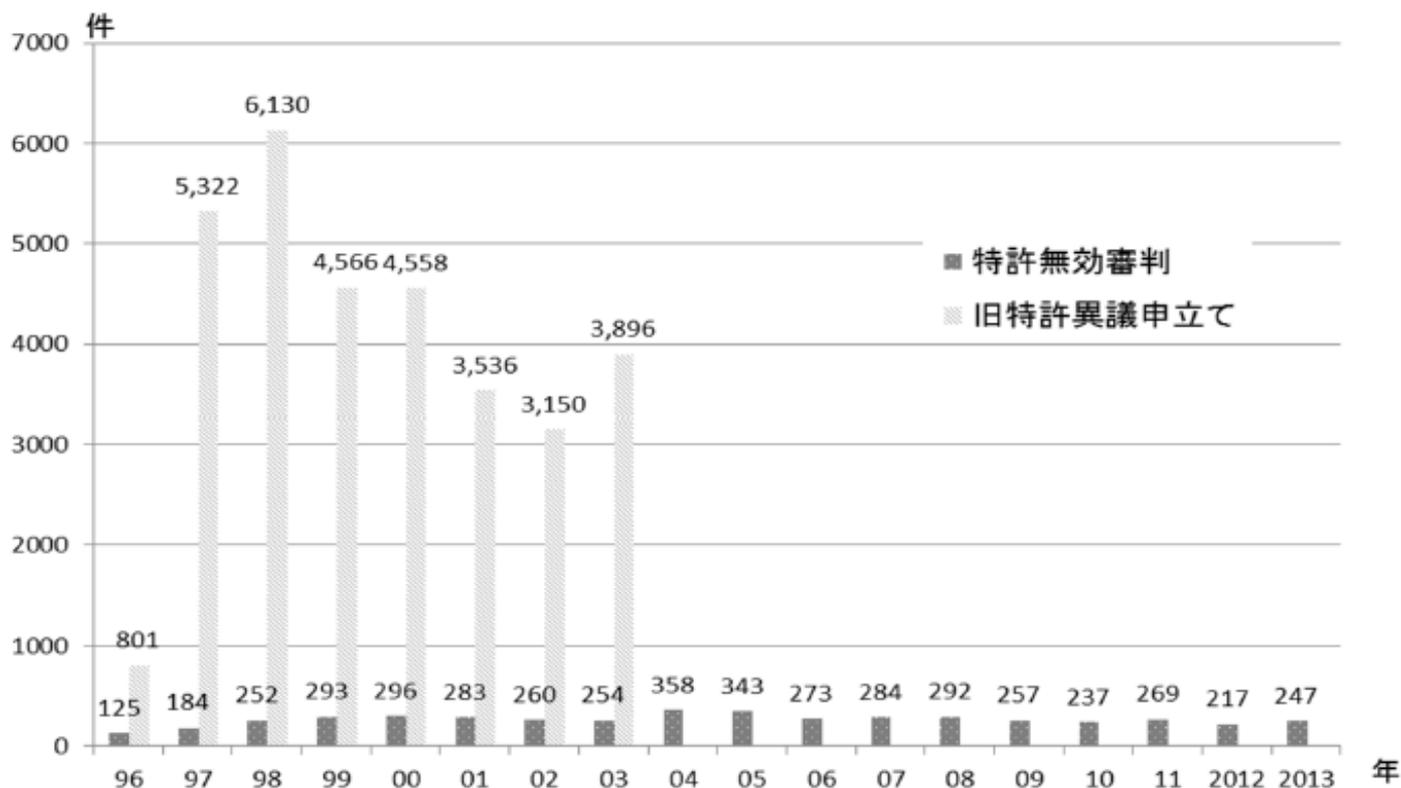
※参考文献2より引用

- ✓ ダミーなど訴えの利益がない者が、無効審判に係る審決取消訴訟で高裁へ出訴することは好ましくない。

※参考文献1より引用

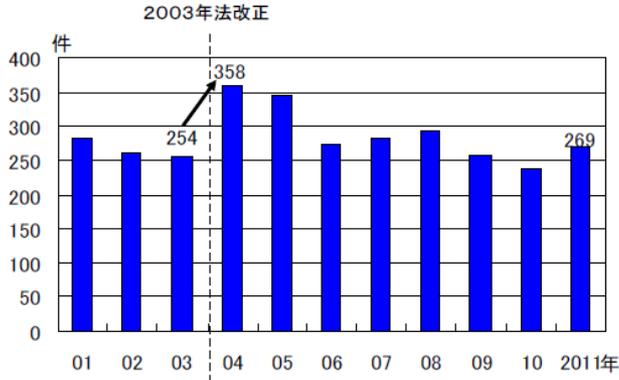
- 旧特許異議申立制度の廃止後(2003年)、特許無効審判の請求件数は年間約100件(+4割)増加したが、その後の経済状況の変化を受けて請求件数は徐々に減少し、現在は旧特許異議申立制度廃止前の水準で移行。

特許無効審判の請求件数及び旧特許異議申立て件数の推移



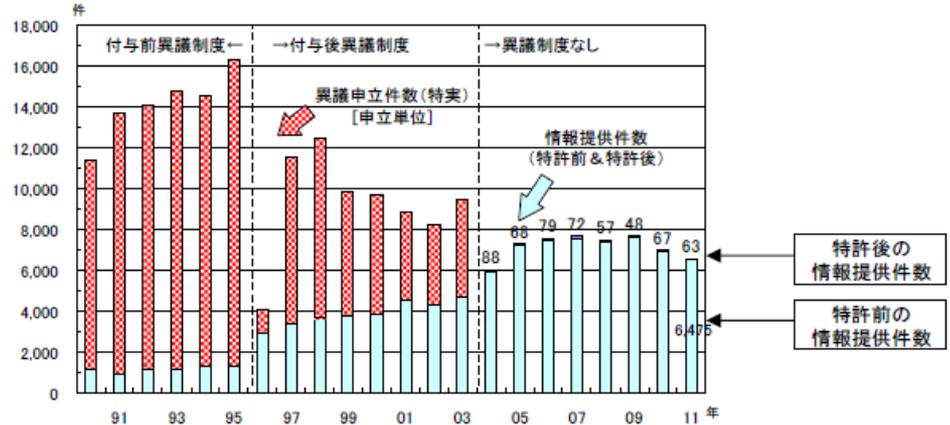
出典：特許行政年次報告書2004年版、2014年版
(旧特許異議申立制度は2003年12月をもって廃止)

【図2】特許無効審判の請求件数の推移



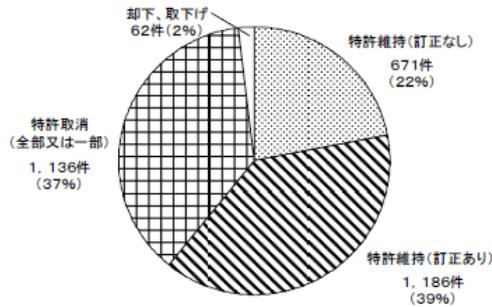
(資料) 特許行政年次報告書より作成

【図8】情報提供制度の利用状況



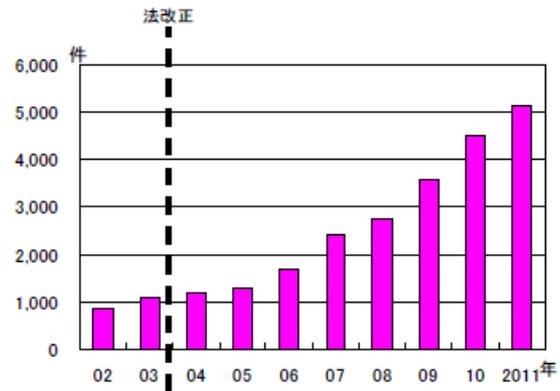
(資料) 特許庁作成

【図4】特許付与後の異議申立制度における審理の結果（2003年）



(資料) 特許庁作成

【図9】出願公開前に特許査定される件数の推移



(資料) 産業構造審議会 第18回知的財産政策部会 (平成24年6月25日) 資料1に基づき作成

※参考文献3より引用

- ①無効審判による特許付与の見直し機能の包摂の限界と特許の質への懸念
- ②グローバルな権利取得・活用に対する悪影響
- ③第三者の知見を活用する必要性の高まりと情報提供制度の機能低下
- ④特許無効化資料の抱え込み
- ⑤審査官へのフィードバック機能の欠如

※参考文献2より引用

「特許異議の申立て制度は、将来実施をするかもしれない発明について、特許権を減縮させたり、取り消す制度」

「特許無効審判は、自社の事業を守り抜くため、総力を挙げて戦う制度」

(2014年 FICPI 京都シンポジウムにおける、あるパネリスト発言)

1.2 平成15年改正前との違い

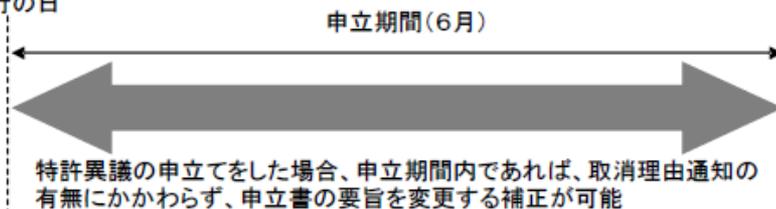
1. 申立書の要旨変更が可能な期間を短縮

平成15年改正前旧制度と比較して、申立書の要旨変更(異議理由や証拠の変更)を認める期間を短縮。審理の効率化を図る。

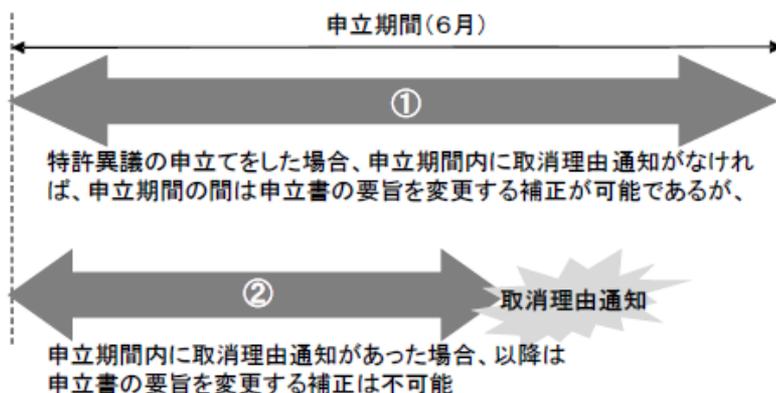
(特115条2項)

旧制度

特許掲載公報の発行の日



新制度



2. 全件書面審理

新制度では全件書面審理。特許異議に係る当事者性を無効審判よりも低いものとして、異議申立人にとってより利用しやすい制度に。(特118条1項)

3. 異議申立人への意見提出機会の付与

特許権者による訂正請求があった場合には、異議申立人にもこれに対する意見提出を認める。

旧制度では、訂正請求に対する異議申立人の意見提出が認められておらず、不満があった。(特120条の5第5項)

⇒ 旧制度との差異が最も大きい部分

特許異議申立人の意見書提出

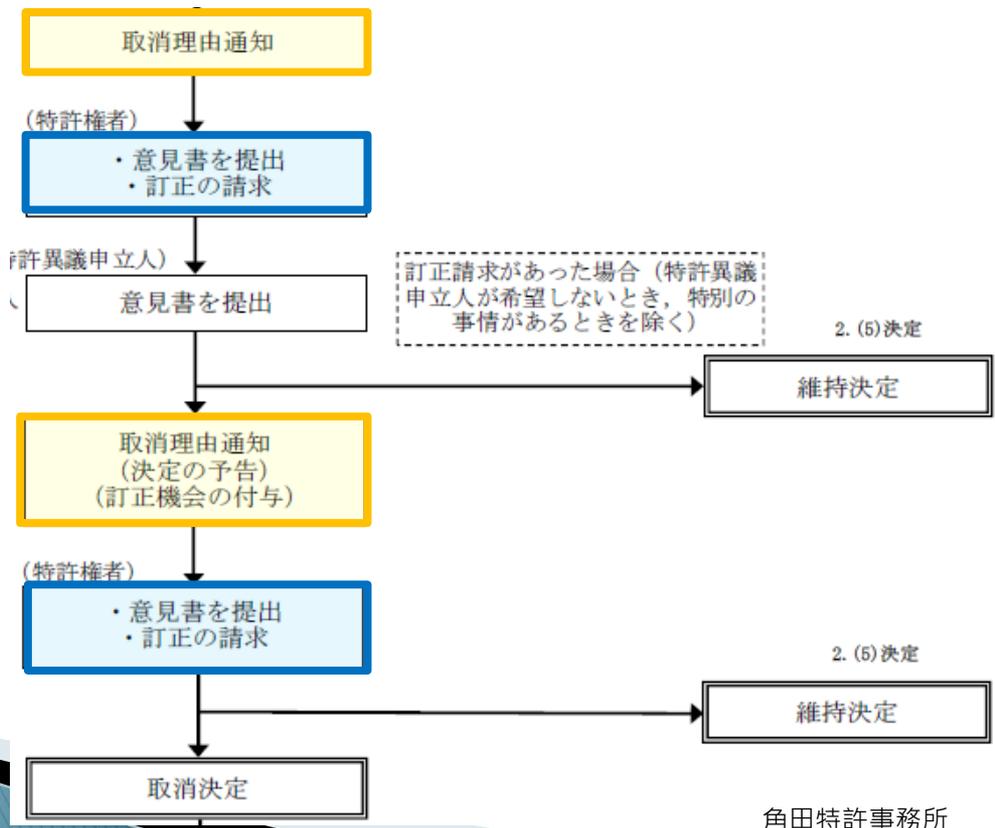
(意見書の提出等)

第一百二十条の五

5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

4. 訂正可能な時期の変更

平成15年改正前は、取消決定に対する取消訴訟係属中に訂正審判の請求ができた。改正法では、取消訴訟係属中に訂正審判の請求ができないが、運用で訂正後に取消予告を行う。(参考文献2より引用)



- ▶ 異議申立てに対する、特許権者の意見書や訂正請求書提出期間は、標準60日、在外者90日。
- ▶ 新設の特120条の5第5項では、訂正請求があった際に、申立人が意見書を提出する機会が与えられる。意見書提出期間は、標準30日、在外者50日。(参考文献4より)
- ⇒ 申立人から意見書の提出を希望しないときや、申立人に意見書を提出する機会を与える必要がない特別の事情があれば、審判長は意見書を提出させなくても良い。

- ▶ 訂正後に取り消し理由がある場合には、運用で取消予告をするため、訂正請求の機会が2度ある場合もある。
- ✓ 訂正請求があった後、付与後情報提供制度を使って新たな公知例を提出できる。
しかし運用上、異議申立て期間経過後の証拠は審理の対象としない。
- ⇒ 有力な証拠であれば、特許権者が自主的に減縮訂正する可能性もゼロではない。取消理由通知後に、情報提供してみる価値はある。

- ▶ 何らかの事情で特許権者が意見書や訂正請求書を提出しないと、2度目の取消理由通知をしない運用。
- ⇒ 病気や不注意で期限徒過すると、本来減縮訂正により維持できた請求項が取り消されるリスクがある。
- ✓ 異議の申立てがあつたら、特許権者は意見書または訂正請求書を必ず提出する。
- ✓ 請求項に従属項がある場合、一群の請求項ごとに訂正請求を行う。

1.3 異議資料調査時の留意点

- ▶ 特許付与前情報提供制度を活用する。情報提供制度では、匿名で公知例を提出可。
- ✓ 申立期間の6ヶ月は意外と短い。証拠が外国語文献の場合、引用箇所のと訳が必要。
 - ⇒ SDI等で、予め競合他社の出願公開を監視する必要性が高まる。
- ▶ 仮に情報提供が成功しなくても、異議申立てが控えており、思い切った情報提供が可能に。

SDIでは、定期的に特許分類の改正を調べる

特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

サイト内検索 Google™ カスタム検索 検索

ホーム お知らせ 制度・手続 施策・支援情報 資料・新

ホーム > 制度・手続 > 特許 > 制度 > 特許分類に関する情報

制度・手続

- + はじめての方へ～私たちの身の回りのアイデア、デザインなど～
- 特許
 - ▶ 制度
 - ▶ 手続

特許分類に関する情報

- [国際特許分類\(IPC\)について](#)
- [日本の特許分類\(FI・Fターム\)について](#)
- [中国特許文献のFI・Fターム付与データ提供について 2015年1月23日](#)

FI改正情報

FIはIPCを基礎として細展開された日本国特許庁独自の分類です。適切なサーチキーとして機能するように年に1回から2回、必要な分類を改定します。

FIは、原則としてIPCの最新版に準拠していますが、一部、旧版のFIと一致していない場合があります。

最新のFI分類表は、以下を御参照ください。分類対照ツール、または、パテントマップガイダンスの「FI照会」からも、御参照いただけます。

2014年11月付与開始<自己解凍形式>

[Aセクション\(EXE: 4.194KB\)](#) [Bセクション\(EXE: 18.5MB\)](#)

[Cセクション\(EXE: 3.388KB\)](#) [Dセクション\(EXE: 841KB\)](#)

[Eセクション\(EXE: 2.271KB\)](#) [Fセクション\(EXE: 20.7MB\)](#)

[Gセクション\(EXE: 3.593KB\)](#) [Hセクション\(EXE: 4.314KB\)](#)

2002年以降にFIの追加、廃止、更新が行われた改正分野における該当FIのリストは、以下から参照可能です。

Microsoft Excelの自己解凍形式

- [2014年11月付与開始 \(EXE: 589KB\)](#)
- [2014年4月付与開始 \(EXE: 488KB\)](#)
- [2013年11月付与開始 \(EXE: 529KB\)](#)

- ▶ 特許掲載公報が発行されたら、すぐに異議資料の調査を行う。
- ▶ 特許が付与された発明について、新規性を否定できる同一文献が見つかることは非常に少ない。
- ▶ 異議資料の調査期間は、最低3ヶ月は確保。
- ▶ (ダミー等を使って)特許異議申立てを行う。進歩性の論理付けが重要なので、申立書作成期間も1ヶ月以上確保しておく。
- ▶ 必要があれば、特許権者の訂正請求に対する意見書提出も行う。

1.4 特許異議申立制度の実務の手引き ポイント

- i. 必要な証拠の表示
- ii. 要旨変更、申立料金
- iii. 特許権者との面接
- iv. 異議申立人との面接
- v. 審理の併合・分離
- vi. 訂正時の注意点
- vii. 書類提出時の注意点

必要な証拠の表示(p20~21)

(ア) 特許異議申立人は、申立ての理由として主張する具体的な事実を立証するための証拠を表示する。

(イ) 異議申立ての証拠方法は、通常は文書。その他に、検証物、証人、鑑定人、特許異議申立人本人がある。

証拠が文書の場合、正本に加えて、その写しを、特許庁及び特許権者の数に応じて提出しなければならない。

(ウ) 文書の写しが提出された場合、職権や相手方の申出により、原本等の提出が促されることがある。

請求項	本件特許発明	証拠
1	A手段 (3) 、 B手段 (7) C手段 (9) を備え、 Dする現像装置	甲第 1 号証 (特開平〇〇-〇〇〇〇〇〇号公報) A手段 (11、15) 、 Bする点 (16) 、 C手段 (32) を備え、 Dする現像装置 〇〇〇の点は設計的事項
2	E請求項 1 記載の現像装置	甲第 2 号証 (〇〇〇, 〇〇, 〇年〇月, 第〇巻, 第〇号, p. 〇-〇, 〇) Eした点について
3	F請求項 1 又は 2 記載の現像装置	甲第 3 号証 (米国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書) 甲第 4 号証 (〇〇〇, (米), 〇〇, 〇年〇月, Vol. 〇, No. 〇, p. 〇-〇, 〇) Fしたことによりを防止することの周知例
理由の要点	①特許法第 29 条第 2 項 ・請求項 1 甲第 1 号証記載の発明から容易想到。〇〇〇の点は設計的事項。 ・請求項 2 甲第 1 号証記載の発明、甲第 2 号証記載事項から容易想到。 ・請求項 3 甲第 1 号証記載の発明、甲第 2 号証記載事項及び周知技術 (甲 3、甲 4) から容易想到。 ②特許法第 36 条第 4 項第 1 号 発明の詳細な説明において、「〇〇手段」は、その具体的構成が何ら記載されておらず、かつ周知のものでもないから、いわゆる当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない。	

申立ての理由の要約例

※参考文献4より引用

必要な証拠の表示 (p21~22)

(エ) 外国語で作成された文書を提出して書証の申出をするときは、取調べを求める部分についてその文書の訳文を添付しなければならない。訳文が添付されていないときは、補正が命じられる。

(オ) 文書の記載から発行日や発行場所等が明らかな場合(特許公報類、図書、雑誌等)を除き、証拠説明書を提出する。

証拠説明書には、標目、作成年月日、作成者、立証趣旨を記載し、特許庁及び相手方の数に応じて提出する。

なお、証拠の数が多いとき等も、合議体から証拠説明書の提出が求められることがある。

4 証拠の説明

号証	標目	原本・写しの別	作成年月日	作成者	立証趣旨
甲1	特開平〇〇-〇〇〇〇〇号公報	写し	平成〇〇年〇〇月〇〇日	特許庁	29条2項の主たる証拠。
甲2	〇〇〇, 〇〇, 〇年〇月, 第〇巻, 第〇号, p. 〇-〇, 〇	写し	平成〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇社	請求項2発明の〇〇の点。
...
甲21	米国特許第〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書	写し	平成〇〇年〇〇月〇〇日	米国特許商標庁	請求項3発明の××の点の周知例。
甲22	〇〇〇, (米), 〇〇, 〇年〇月, Vol. 〇, No. 〇, p. 〇-〇, 〇	写し	平成〇〇年〇〇月〇〇日	〇〇社	請求項3発明の××の点の周知例。

証拠説明書の例
 ※参考文献4より引用

5 添付書類又は添付物件の目録

- (1) 甲第1号証写し
- (2) 甲第2号証写し

正本1通及び副本2通
 正本1通及び副本2通

要旨変更、申立て費用(p21、p26)

- ▶ 要旨変更となる異議の申立ての理由及び証拠の追加、変更が認められるのは、基本的に異議申立期間が経過する時まで。
- ▶ ただし、異議申立期間中に取消理由の通知があるときは、当該取消理由の通知がある時までに短縮される。(p21)
- ▶ 異議申立てに要する費用は、1万6500円に1請求項につき2400円を加えた額。一定額ではなく、申し立てた請求項数に応じて異なる。(p26)

特許権者との面接 (p28~29)

ア 特許権者との面接

(ア) 以下に掲げる場合等で、迅速・的確な審理に資すると考えられるときには、合議体からの要請、又は特許権者の代理人等の要請により、面接が行われることがある。

○特許権者との面接

- ① 明細書等、意見書・補正書の記載が複雑であって、本件特許発明の把握が難しい場合
- ② 特許性等の主張や、従来技術又との相違点等が的確に把握できない場合
- ③ その他、審理促進、円滑な意思疎通のため必要と認められる場合

異議申立人との面接 (p30)

イ 特許異議申立人との面接

特許異議申立事件は、無効審判のような対立構造によるものではなく、合議体(審判官)と権利者との間で手続が進められるものであるため、特許異議申立人との面接は行われたい。

ただし、取消理由の検討にあたり、特許異議申立書の記載について、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、特許異議申立人との間で面接が行われることがある。

審理の併合・分離(p37)

(3) 複数の特許異議の申立てがあった場合

特許異議申立期間の経過前に審理された後に、新たな特許異議の申立てがされたときは、原則として当該特許異議の申立ての審理は併合される。

審理の併合後、先行して審理が開始された特許異議の申立てについて、審理が相当程度進行していて、早期に決定ができるときには、審理は分離される。

訂正時の注意点 (p40～44)

- ▶ 二以上の請求項に係る特許に対する異議の申立てについては、請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正請求をする。
- ▶ また、異議申立てがされていない請求項についても訂正可能。
- ▶ 訂正可能な時期は、取消理由通知において指定された意見書の提出期間内(標準60日、在外者90日)。
- ▶ 訂正の請求には、訂正に係る請求項数ではなく、特許登録原簿に記録されている請求項数に応じた手数料が必要。

書類提出時の注意点(p102)

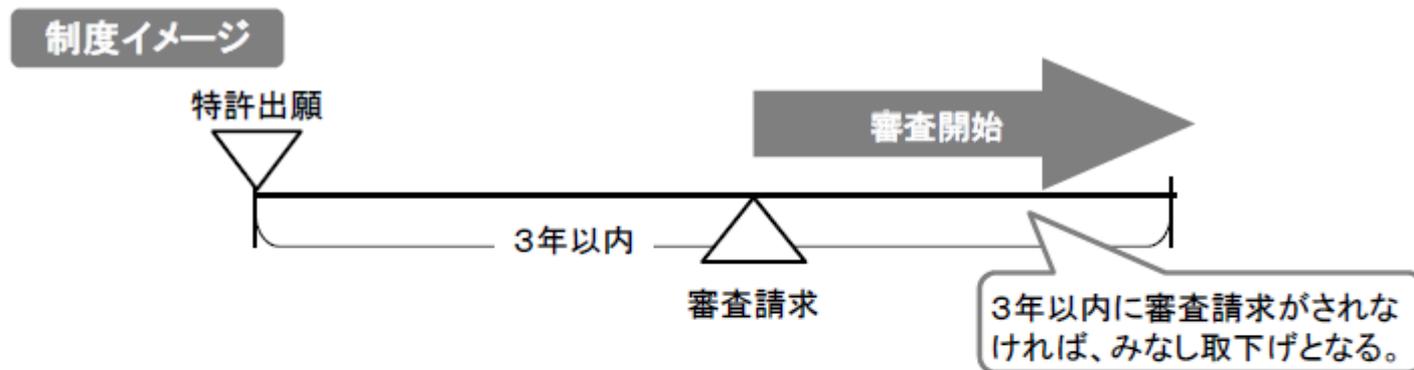
- ▶ 特許異議の申立て手続は、オンラインではできない。
- ▶ 申立書、意見書、訂正書等は、特許庁へ書類を持参するか、郵送で行う。
- ▶ 郵送の場合は、書留郵便等で差出日が証明できる方法により送付する。
- ▶ 「ゆうパック等の宅配便」は、「信書便(信書便法 § 2 ③)」にあたらないため、特許庁に到達した日が提出日となる。

【参考】実用新案法の場合

- ▶ 実用新案法には異議申立て制度はないが、登録前（実施規22条）と登録後（実施規22条の2）の情報提供制度がある。
- ▶ 登録後でも、無効資料を情報提供すれば、技術評価書が否定的となり、事実上、権利行使が困難になる。
- ▶ 実案の場合、減縮訂正は1回のみ（実14条の2第1項）。
- ▶ 実案の技術評価書と無効審判は何人も請求可。

【参考】出願審査請求期限徒過の救済

平成26年改正により、出願審査請求期限(3年)が徒過しても、1年以内かつ正当な理由があれば救済される。4/1から施行。ウォッチング調査に影響がある。(参考文献1より引用)



→今回の改正により、

- 請求期間(特許出願から3年間)の徒過に正当な理由があるときは、一定の期間内に限り当該請求をすることができるものとする。
- 請求期間の徒過について記載した特許公報の発行後から当該請求について記載した特許公報の発行前までの間に当該特許出願に係る発明の実施を行った第三者が不当に権利侵害に問われることのないよう、当該特許出願について特許権の設定の登録があったときは、当該第三者に当該特許権の通常実施権を与える。

参考文献

1. 特許庁 平成26年度特許法等改正説明会テキスト
2. 特許庁 特許異議の申立て制度の運用(案)
3. 特許庁 平成25年9月「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」報告書
4. 特許庁 特許異議申立制度の実務の手引き
<http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/igi-tebiki/tebiki.pdf>
5. 塚原朋一 「同一技術分野論は終焉を迎えるかー特許の進歩性判断における新しい動きを思うー」 特許研究第51号
<http://www.inpit.go.jp/jinzai/study/study00005.html>