

「特許異議の申立て制度の運用（案）」に対する意見書

2015年（平成27年）1月14日

日本弁護士連合会

2014年（平成26年）12月18日付けで特許庁審判部審判課によりなされた「特許異議の申立て制度の運用（案）」（以下「運用案」という。）に対する意見募集に関し、当連合会は以下のとおり意見を述べる。

第1 意見の趣旨

- 1 運用案「（1）審理の併合」、「（2）取消理由通知」、「（3）特許異議申立人による意見書」、「（5）決定」、「（6）無効審判との関係」、「（7）訂正審判との関係」については、特段異論はない。
- 2 運用案「（4）取消理由通知（決定の予告）」の制度を設けたことは、特許権者保護の観点から賛同できるが、成文法上の根拠を欠くため、かかる取扱いを運用によって行うことの合理的理由を、十分に説明する必要があると思料する。

第2 意見の理由

取消理由通知（決定の予告）の運用について

- (1) 運用案「（4）取消理由通知（決定の予告）」は、「取消決定を行う前には、取消理由通知（決定の予告）を行い、特許権者に訂正の機会を与える」としている。

平成15年法律第47号改正前特許法（以下「旧々法」という。）下での異議申立て制度においては、特許権者に対し、取消理由通知への応答期間内における訂正の機会が付与されていた（旧々法120条の4第1,2項）。一方、旧々法下では、特許異議申立てが特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面を訂正することについて審判を請求することができ（旧々法126条1項本文）、一方、取消決定に対しては取消決定取消訴訟が可能であったことから（旧々法178条）、これが、いわゆる特許庁及び取消決定取消訴訟受訴裁判所間の「キャッチボール現象」という障害を生む原因となっていた。特許無効審判においても、同様の障害が発生していた。

そこで、特許無効審判においては、「キャッチボール現象」の解消を目途として、平成23年法律第63号改正特許法（以下「現行法」という。）により

審決の予告及びこれに伴う訂正の機会を付与することとなった（現行法164条の2第1, 2項）。

新法（平成26年法律第36号。以下「新法」という。）においては、特許権の早期安定化を可能とすべく、簡易かつ迅速な審理が可能な特許異議申立て制度が創設されることとなった。しかし、旧々法とは異なり、新法においては特許権異議申立人に対し意見を述べる機会が付与される等（新法120条の5第5項）、当事者争訟的性格をも付帯されており、公衆審査による権利の早期確定を睨んだ新法特許異議申立て制度の下でも、特許権者保護の観点から、特許無効審判と同様の訂正の機会が付与される必要がある。

特許無効審判においては、特許権者に対し、少なくとも答弁期間及び審決の予告に対する応答期間内の訂正の機会が保障されていることから、これと並行して、特許異議の申立て制度の下でも、取消決定をするに機が熟した場合、決定の予告をし、訂正の機会を付与することは、特許権者に対する手続保障の観点から妥当である。

(2) ただし、決定の予告の制度は成文法上の根拠を持たない。特許異議申立て制度の創設に伴い、特許権者の保護（「キャッチボール現象」の解消と訂正機会の付与）に関して現行法の特許無効審判と平仄を合わせる制度設計を行うのであれば、然るべき立法的手当がされるべきであったとの批判にも耳を傾けるべきであろう。

この点を、運用によって解決する選択をすることとした以上、その合理的理由を十分に説明する必要があると思料する。

以上