

# 日本及び米国における特許の有効性判断に関する仕組みの概要



大阪工業大学大学院 教授 小林 昭寛

## 要 約

特許の有効性を争う仕組みは、時代によっても国によっても大きく異なっている。この背景には、特許制度を取りまく状況や特許の保護に対する社会の価値観が、その時代や国ごとに異なるという事情がある。本稿では、日本と米国を取り上げて、制度の変遷を振り返るとともに、それぞれの国の制度の特徴を概観する。そのうえで、今後の日本における制度運用の参考になりうる米国制度の特徴について検討する。

- 目次
- はじめに
  - 日本における制度の変遷
    - 特許付与前の異議申立てと付与後の異議申立て（平成6年改正前後）
    - 侵害訴訟中の無効判断（平成12年）
    - 特許異議申立制度の無効審判への統合（平成15、16年改正）
    - 特許異議申立制度の再導入（平成26年改正）
  - 平成26年改正法における特許の有効性判断制度の概要
  - 米国における特許の有効性判断に関する制度
    - 特許の有効性判断の仕組みの変遷
    - 各制度の概要
      - 付与後レビュー
      - 当事者系レビュー
      - 査定系再審査
      - ビジネス方法特許に関する付与後レビュー
      - 民事訴訟における特許無効の判断
      - 民事訴訟と行政手続における特許の有効性の判断基準の相違
    - 米国における特許の有効性判断の仕組みの特徴
  - 終わりに

## 1. はじめに

我が国において特許の有効性を判断する仕組みとしては、特許異議申立てのほか、特許無効審判と侵害訴訟中の無効判断がある。こうした特許の有効性を争う仕組みは、ここ20年ほどの間に大きな変化を経てきた。

平成26年の特許法等の改正により特許異議申立制度が復活したことを受けた特集号において、編集委員会から本稿の執筆を依頼された。この機会を利用し

て、我が国における特許の有効性の判断に関する制度の変遷について振り返ってみたい<sup>(1)</sup>。

また他国に目を転じると、例えば米国の特許の有効性を争う制度は、日本のそれとは大きく異なっている。欧州の制度も日米とは全く異なっている。

このように、特許の有効性を争う仕組みは、時代によっても国によっても大きく異なっている。この背景には、特許制度を取りまく状況や特許の保護に対する社会の価値観が、その時代ごとにまた国ごとに異なるという事情がある。本稿では、こうした状況を概観してみたい。（ただし、本稿では紙面の都合上、我が国と米国制度についてのみ説明する。）

## 2. 日本における制度の変遷

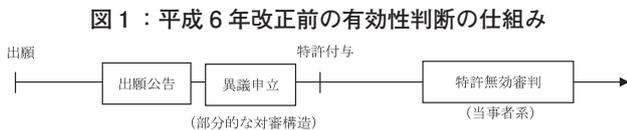
### (1) 特許付与前の異議申立てと付与後の異議申立て（平成6年改正前後）

平成6年改正以前の昭和34年特許法（及び大正10年法）には、特許付与後の異議申立制度は存在せず、特許付与前の異議申立制度が規定されていた（旧55条～62条）。特許付与前の異議申立制度では、審査官が拒絶理由を発見しない場合には出願公告を行い、出願公告後3ヶ月以内に第三者が異議申立てをすることができ、異議申立てがあった場合は、その審査を経て審査官が最終的に特許査定可否を判断する制度であった。

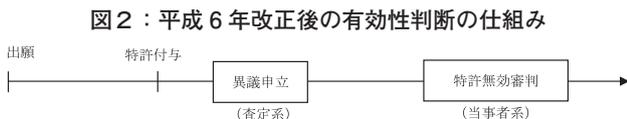
したがって、特許付与後に特許の有効性を判断する制度としては無効審判があるのみであった。当時は、侵害訴訟裁判所における無効判断も認められていなかったから、特許の有効性を争うためには、無効審判

を請求するほかなかった<sup>(2)</sup>。(図1)

この時代の制度の利用状況を見ると、特許付与前の異議申立てが最大で約1万3千件であったのに対し、無効審判は百件～2百件程度であり、特許の付与後にその有効性が争われることは非常に少なかったことが分かる。



その後平成6年改正により特許付与前の異議申立制度が廃止され、付与後の異議申立制度が導入された。その結果、特許の有効性を判断する手続きは、特許異議申立てと特許無効審判との2制度併存となった。(図2)



付与後の異議申立てへの改正の主な理由は、特許付与手続の迅速化である。付与前の特許異議申立制度では、出願公告されたすべての出願について3ヶ月の異議申立期間を経なければ特許査定に至らないが、付与後の異議申立制度に変更すれば、審査官が拒絶理由を発見しない出願についてはただちに特許査定をすることができ、特許付与までの平均的な期間が短縮できる。

また、当時の日米合意の誠実な履行も副次的な目的の一つに挙げることができる。ここでいう日米合意とは、米国政府が先願主義への移行法案を議会提出する一方、日本政府は付与後の異議申立制度に移行することなどを約した合意である。米国側の狙いは日本における審査期間の短縮であったから、この観点からも特許付与手続の迅速化が主な改正目的と言うことができる。

平成6年改正前の特許異議申立制度は、特許査定又は拒絶査定に至るまでの審査官による職権審査手続きの一環として位置づけられていたが、異議申立人と特許出願人との間で主張・立証を行ったうえで審査官が異議申立ての成否を決定する点では、部分的に対審構

造が採用されていた。

これに対し、平成6年改正で導入された付与後の特許異議申立制度は、異議申立人の関与の度合いが低い査定系の手続きであった。当時の日本では、官民挙げて、米国の査定系再審査制度において請求人の関与の機会が限定されていることを批判していた。しかし平成6年改正では、職権の取消理由通知を基本とする査定系の手続きに基づく異議申立て制度が導入されることになった<sup>(3)</sup>。

この背景には、当事者対立の審理構造を取る無効審判との差別化が必要だったという事情があったものと考えられる。約1万3千件の付与前異議申立てがされていた状況下では、特許の有効性の争いを審理負担の大きい無効審判だけで処理するような制度設計は困難である。そのため、特許異議申立制度を無効審判とは異なる性格・内容の手続きとして設計したうえで、付与後の異議申立てと無効審判とを并存させる方向性が選択された。

また、付与前の異議申立制度の時代に、重要な特許出願に対して多数の異議申立てが集中するいわゆる「多数異議」の問題が顕著であったという事情も影響している。出願公告された特定の特許出願について多数の異議申立てが集中すると、特許出願人の対応負担が大きいうえに、審査の遅延にもつながるといった問題が顕在化していた。これに対し、審判合議体が多数の異議申立ての理由・証拠をまとめて審理したうえで取消決定の適否を判断する査定系の手続きを採用すれば、多数異議の場合の特許権者の対応負担も軽減しうると考えられた。これが、査定系の手続きを採用したもう一つの理由である。

その意味で、平成6年改正法の付与後異議申立ては、特許権者（又は出願人）の負担の軽減を狙いとするものでもあった。

## (2) 侵害訴訟中の無効判断（平成12年）

特許付与後の異議申立ての件数は最大約8千件（平成10年）であり、特許付与前の異議申立ての件数（最大約1万3千件）に比べると減少した。また、平成6年改正後も特許無効審判は100～300件程度で推移した。

しかし数千件規模の特許付与後の異議申立てがなされたため、平成6年改正前に比べて、特許付与後に特許の有効性を争う事件数は数百件の単位から数千件の

規模へと大きく増加した。

特許がいったん付与された後の有効性の判断にはより慎重な審理が求められることから、無効審判と同様に、特許付与後の異議申立ての審理は審判合議体が行うこととされた。そのため、付与前の異議申立てから付与後の異議申立てへの転換に伴い、審判官が審理する事件数は激増した。

その結果、無効審判の審理の遅延が目立つようになってきた。平成6年改正による特許付与後の異議申立てへの転換は、審査段階の手続の迅速化に大きく貢献したが、審判段階の手続の遅延という副作用が顕在化したことになる<sup>(4)</sup>。

こうした状況を背景として、平成12年4月11日のキルビー事件の最高裁判決（平成10年(オ)第364号）により、いわゆる「権利濫用抗弁」が認められることになった。

キルビー事件の最高裁判決は「特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利濫用に当たり許されない」旨を判示したものである。この判例により、特許権に基づく差止請求や損害賠償請求等を審理する訴訟（特許権侵害訴訟）において、裁判所が、特許の有効理由の存否について審理判断することができ、特許に無効理由が存在することが明らかであると認めるときは差止めや損害賠償等の請求を排斥できることが明確にされた<sup>(5)</sup>。

最高裁判決は、「無効理由が存在することが明らかである場合」については「侵害訴訟において、まず特許庁における無効審判を経由して無効審決が確定しなければ、当該特許に無効理由の存在することをもって特許権の行使に対する防御方法とすることが許されないとすることは、特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に無効審判の手続を強いることとなり、また、訴訟経済にも反する」としている。

最高裁判決は、特許を対世的に無効とするためには専門的知識経験を有する特許庁の無効審判によらなければならないことを前提としており、無効審判の存在意義を否定したものではない（178条6項、123条1項）。特許に無効理由が存在することが明らかであって、かつ対世的な特許無効までは求めない場合についてまで、無効審判を経なければ侵害と無効の争いが解決できないことは不合理であるとの考えを示したものである。

すなわち、侵害訴訟における無効理由の存否を巡る紛争の迅速な解決を目指したものである。また、裁判所が侵害論と無効論の2つをまとめて判断できるようにするという意味で、紛争の1回の解決を目指したものであるが、これもやはり迅速な紛争解決を主眼としている。

こうした判断が下された背景には、侵害訴訟の対象となった特許についての無効審判の審決が出される時期が遅れるという状況があった。審理期間の短縮の努力はされていたが、無効審判は侵害訴訟の後半に至ってから請求されることも多く、侵害訴訟の進行との同期が取りにくかったのである。

その結果起きたことは、侵害訴訟における権利濫用抗弁の常態化である<sup>(6)</sup>。最高裁判決の2年後には、下級審で判決が下された事案のおよそ半数において権利濫用の抗弁がなされるような状況になっていた。最高裁判決は「無効理由が存在することが明らか」な場合について裁判所による無効判断を認めたものであったが、この「明らか要件」も次第に形骸化する結果になった。

このようにして、特許付与後に特許の有効性を争う仕組みとして、特許異議申立て、特許無効審判、民事訴訟である侵害訴訟中の無効判断の3つの制度が並存する状況になっていった。（図3）

図3：平成12年キルビー判決後の有効性判断の仕組み



### (3) 特許異議申立制度の無効審判への統合（平成15、16年改正）

特許異議申立て、特許無効審判、民事訴訟中の無効判断の3つの制度の並存状態が定着する中、平成15年改正で特許異議申立てを特許無効審判に統合する改正が行われた。（図4）

図4：平成15・16年改正後の有効性判断の仕組み



平成 15 年改正の論点は多岐にわたるが、その主眼は、①手続の迅速化と、②特許権者の負担の軽減であったといえる。

背景には、異議申立てと無効審判の審理の確定までに長期間を要する状況があった。審判の審理期間の長期化の背景には、異議申立てと無効審判だけでなく、拒絶査定不服審判の事件数の増加という事情もあった<sup>7)</sup>。

また、少数の重要な特許に異議申立てと無効審判が重複して請求される状況もあった。付与後異議申立てを査定系の手続とすることで緩和されていたが、多数の異議申立てによる特許権者の負担の問題もあった。

また、日本全体で司法重視の流れが強まる情勢の中で、キルビー判決により侵害訴訟中の無効判断が可能となった状況下において、裁判所による民事訴訟中の無効判断に加えて、異議申立てと無効審判の二つの行政手続が果たして必要なのか、という議論が産業界を中心に巻き起こったことも多分に影響している。

賛否両論の議論の結果、(i)公益的無効理由についての特許無効審判の請求人適格(利害関係の要件)を緩和し、異議申立ての機能を無効審判に包摂させること、(ii)無効審判請求人による無効理由と証拠の提出機会を適正化すること、(iii)無効審判の審決後の訂正審判の請求時期の制限と裁判所の審判事件の差戻し決定の導入により「キャッチボール現象」の影響を軽減させることなどを骨子とする改正が行われた。

また、無効審判に関する運用上の措置として、計画審理、応答期間の適正化、審理用副本を利用した並行処理、個別事件の進捗管理などを導入することにより、手続の迅速化を図ることとされた。

異議申立てと無効審判を一本化する際に、いつでも請求可能な当事者系の無効審判を廃止し、特許付与後一定期間にのみ申立てができる査定系の異議申立てに一本化するべきとの議論もあった。しかし、対世効のある特許無効の判断が得られる機会を特許後一定期間に限るべきでないとの意見や、特許の有効性を争う者の手続への十分な関与の機会がある当事者系の手続の維持を望む意見も強く、最終的には、無効審判を基本として異議申立てを包摂する制度設計が採用されることになった。

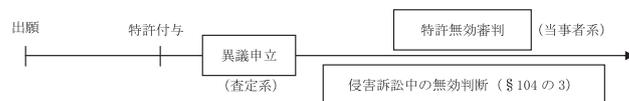
なお、司法重視の傾向はその後も続き、翌平成 16 年には、キルビー判決の権利濫用抗弁を拡大して成文化

するかたちで、特許法に無効抗弁規定(104条の3)が導入された。いわゆる「明らか要件」が完全に形骸化し、キルビー判決に基づく権利濫用抗弁が常態化していたことが背景にある。その後の平成 23 年改正では、侵害訴訟中で特許無効の主張と審理判断が可能であることを前提として、侵害訴訟の確定判決に対する再審の主張の制限の規定(104条の4)が導入されるなど、侵害訴訟中の無効判断はいまや完全に特許制度の中に組み込まれている。

#### (4) 特許異議申立制度の再導入(平成 26 年改正)

平成 26 年改正で、異議申立制度が復活し、特許の有効性を争う仕組みは、異議申立て、特許無効審判、侵害訴訟中の無効判断の 3 つの制度の併存状態に戻った(図 5)。復活した異議申立制度は、後述の通り平成 6 年改正当時のそれとは多少異なるし、侵害訴訟中の無効判断の仕組みもキルビー判決が出された平成 12 年当時とは異なるが、特許の有効性を判断する仕組みの全体構成は平成 12 年当時と基本的に同じになった。

図 5：平成 26 年改正後の有効性判断の仕組み



上記(1)～(3)で見たように、特許の有効性を争う仕組みは、①手続の迅速化、②特許権者の適切な保護、③第三者の適切な保護、の 3 つの視点に基づいて変遷してきたといえることができる。

平成 6 年の特許付与前の異議申立てから付与後の異議申立てへの転換は、主として、①手続の迅速化と、②特許権者の保護、を重視するものであった。平成 12 年のキルビー最高裁判決(及び平成 16 年の 104 条の 3 の規定の導入)は、主として、①手続の迅速化と、③第三者の保護、を重視するものであった。平成 15 年の異議申立てと無効審判の統合は、①手続の迅速化と、②特許権者の保護、を重視するものであった。

これらの仕組みの変更は、いずれも、①手続の迅速化、を基本的な視点としているが、②特許権者の保護と、③第三者の保護とのいずれをより重視するかについては、その時代の特許制度を取りまく状況や特許に対する価値観で異なっていた。

平成 6 年改正から 20 年弱が、また平成 15 年改正か

ら10年が経過し、特許制度を取りまく状況や特許に対する価値観も変化してきた。平成26年改正にあたって、特許の有効性を争う仕組みが新しい状況に応じて見直されたことも自然なことであろう。

手続の迅速性の観点に関しては、今回の法改正は、特許異議申立制度を再導入しても手続の迅速性を維持しうる状況であるということ为前提としていると思われる。平成15年の異議申立制度の無効審判への統合により、特許付与後の行政手続の事件数が大幅に減少したこともあり、審判事件の平均審理期間は大幅な短縮化の傾向にある。平成25年の平均審理期間は、拒絶査定不服審判については12.3月（一次審理通知までの期間）、特許無効審判については8.7月（審決までの期間）、訂正審判については2.0月（審決までの期間）にまで改善してきている<sup>(8)</sup>。また、個別の事件の進捗管理も徹底されている。

現時点では、改正法施行後の最初の特許掲載公報に対する異議申立期間すら経過しておらず、今後の異議申立ての件数はまったく不明である。しかし、こうした審理期間の状況を踏まえれば、特許庁として手続の迅速性を担保しうるという十分な成算があるものと思われる。

特許の有効性を争う第三者からの観点については、特許の有効性の簡易な見直しに対するニーズの高まりを指摘することができる。特許庁が委託した調査によれば、「特許権を見直すための機会が新たに必要と考えるか」との質問に対し、約67%の回答者が「新しい機会が必要」又は「制度の変更が必要」と回答したという<sup>(9)</sup>。

当事者系で口頭審理を原則とする無効審判は利用者にとってのハードルが高く、請求件数は数百件／年にとどまっていた。職権主義の色彩が強く申立人の負担が少ない査定系の異議申立制度の再導入を望む声が高まっていたことを考えれば、異議申立ての再導入は自然なこととも考えられる。

他方、特許権者の観点からは、自分の特許に対する攻撃の機会の増加を意味する。ただし、特許付与後の早期の段階で瑕疵のある特許について見直しが図られることは特許権者にとっての利益にもなりうる。ほとんどの特許出願人・特許権者は、他の特許出願人・特許権者との関係では利害関係のある第三者である。上記調査の回答者の多くが「特許権を見直すための新しい機会」を求めたということは、特許権者の立場から

みても、付与後の異議申立ての再導入のニーズは強かったということであろう。

しかし、特許の有効性を簡易な手続で争うことができる異議申立てが再導入されるため、特許権者としては自分の特許の有効性を争われる機会が大幅に増えることは覚悟しなければならない。実際の異議申立ての件数は現時点では不明であるが、旧異議申立制度の実績から考えれば、数千件単位の申立てがされても不思議はない<sup>(10)</sup>。また、他者から見て重要な特許について異議申立てが集中する状況は回避できないと考えられる。

### 3. 平成26年改正法における特許の有効性判断制度の概要

再導入された新異議申立制度の特徴は下記①～④の通りである。

①申立人適格として利害関係人であることは要求されず、何人も特許異議申立てをすることができる。また、異議申立理由は公益的理由に限定されており、私益的理由を含まない。

これらとの要件との関係で、無効審判制度が改正され、公益的無効理由の場合は利害関係人のみが無効審判請求できるものとされている。(113条, 123条)

②異議申立期間は特許掲載公報の発行から6月以内である。原則として異議申立書の提出時に、異議申立理由と必要な証拠を完備する必要がある。(113条, 115条(1))

異議申立理由と証拠を補正できる時期は、(i)特許掲載公報の発行から6月、又は、(ii)取消理由通知のいずれか早い時までには制限されている。旧異議申立制度とは異なり、審理の迅速化の観点から、異議申立期間の経過前であっても異議申立の本案審理を開始することがあるとの前提に立って、取消理由通知の後には異議申立理由と証拠の補正はできないこととしている。(115条(2))

③異議申立ては、無効審判と同様に、特許全体に対しまたは請求項ごとに行うことができる。無効審判の審決の確定単位と同様に、異議申立ての決定の確定単位の規定がある。(113条, 120条の7)

④特許の取消決定が確定すると、特許権は初めから存在しなかったものとみなされる。特許の取消決定の前には、取消理由が通知され、特許権者には意見書

の提出と特許の訂正請求の機会が与えられる。(114条(2)(3), 120条の5)

⑤特許維持決定の場合は特許が取り消されることはなく、異議申立人は特許維持決定に対して不服申立てできない。ただし、特許維持決定は、無効審判における特許維持の確定審決とは異なり、異議申立人に対する拘束力はないため、その後同一事実・同一証拠で無効審判を請求することは妨げられない。(114条(4)(5))

⑥審理構造は、査定系構造である。異議申立人は異議を申立てることができるが、その後の審理は基本的に審判官と特許権者の間で行われる。

ただし、かつての異議申立てよりも異議申立人の関与を強める制度となっており、訂正請求があった場合は、原則として、異議申立人に意見書提出の機会が与えられる。旧異議申立制度では査定系の審理構造が徹底され、異議申立人の意見陳述の機会が限定されていた。これに対する不満に応えるため、新異議申立制度では、訂正請求があった場合に異議申立人の意見陳述の機会を設けたものである。(120条の5(5))

訂正請求後に異議申立人が意見書で主張するのは、訂正請求の不適法性や訂正前後の特許についての取消理由の存在と考えられる。これが新たな取消理由・証拠の提示に該当する場合は、異議申立書の要旨変更の制限に抵触する可能性があるが、少なくとも、訂正請求に起因して補正することが必要になった取消理由や証拠を提示することは認められると考えられる。

⑦異議申立てにおける訂正請求に課される要件は、無効審判中の訂正請求とほぼ同様であるが、訂正請求可能時期が取消理由通知への応答のための指定期間内に限られる点は無効審判中の訂正請求とは異なる。なお、無効審判と同様に、決定の確定単位と整合するような方法で訂正請求を行う必要がある。(120条の5(2)(3)(4))

⑧旧異議申立制度では、書面審理を原則としつつも口頭審理によることもできるとしていたが、新異議申立制度ではもっぱら書面審理による。(118条1項)

⑨多数異議対策として、同一の特許権について複数の特許異議申立てがされた場合は、原則として当該複数の事件が併合して審理される。(120条の3(1))

⑩他の審判と同様に、新異議申立制度においても職権

探知主義・職権進行主義を取っている。各種審判に適用される証拠調べや証拠保全の規定は、異議申立ての審理にも準用されている。(120条の2)

⑪無効審判とは異なり、特許異議申立ての手続には予告審決制度に類する規定はないが、運用上の措置として、無効審判で審決予告をすべき場合と同様の場合(特許権者に不利な取消決定をしようとするケース)においては、「決定の予告」として取消理由通知を送付する実務が取られる。

具体的には、取消理由通知後に事件が決定するのに熟した場合において、特許を取り消すべき旨の心証となった場合は、「取消理由通知(決定の予告)」を行ない、訂正の機会を与える実務が取られる<sup>(11)</sup>。

以上の通り、平成26年改正で再導入された異議申立制度は、平成15年改正で廃止された旧異議申立制度と基本的に同内容であるが、いくつかの点で違いもある。

例えば、(i)異議申立理由・証拠の補正可能時期の制限(上記②参照)、(ii)訂正請求があった場合の異議申立人の意見陳述機会の確保(上記⑥参照)、(iii)完全書面審理主義(上記⑧参照)などは、旧異議申立制度との相違点である。

また、旧異議申立制度が廃止された後に無効審判に導入された規定と同様の規定が、新異議申立制度にも盛り込まれている。例えば、(iv)決定の確定単位(上記③⑦参照)や、(v)運用上の予告決定制度(上記⑪参照)である。

## 4. 米国における特許の有効性判断に関する制度

### (1) 特許の有効性判断の仕組みの変遷

日本と異なり米国では、古くから、侵害訴訟において被疑侵害者側が特許無効の抗弁をすることも認められていたし、侵害訴訟の提起のおそれがある場合に事前に無効確認訴訟を提起することも認められていた。

しかし、行政手続による特許の有効性確認の手段は1980年までは存在しなかった。

訴訟よりも簡便な有効性確認のための行政手続の導入を求める声に応じて、米国特許商標庁(USPTO)が所管する「査定系再審査」(*ex-parte re-examination*)が導入されたのが1980年のことである。また「当事者系再審査」(*inter-partes re-examination*)が追加導入されたのが、1999年のことである。

日本においては、もともと存在していた無効審判や特許異議申立てという行政手続に加えて、民事裁判所が特許無効の判断をする仕組み（権利濫用抗弁や特許法104条の3）が後から導入された。これに対し米国では、もともと存在していた民事裁判所による特許無効の仕組みに加えて、特許無効の行政手続が後から設けられたわけである。この辺りの事情は、行政処分の方定力に関しドイツの影響を強く受けていた日本と英米法系の国との相違でもあるが、伝統的に司法府の力が強い米国と行政府に頼りがちな日本との社会的文化的な相違を反映しているように思われて興味深い。

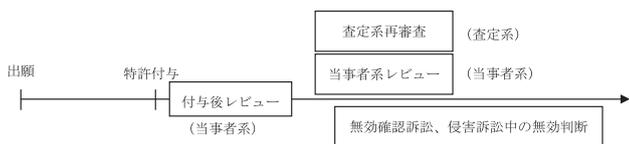
上記のように、米国では、1980年には「査定系再審査」という特許の有効性を争う行政手続が導入されていた。しかし、査定系再審査は第三者申立人が手続に関与できる度合いが低いという批判があり、第三者による利用は低調だった。

この不満に応える形で、1999年に「当事者系再審査」が導入された。しかし、申立人が後の有効性判断の手続で当事者系再審査での主張を繰り返すことができないという禁反言の効果がある点が嫌悪されて、やはり利用件数は低調であった。

その後2000年代に入って次第に顕著になったのが、パテントロール問題やビジネス方法特許に基づく濫訴問題である。こうした問題への懸念を背景に、2011年の米国特許改正法（AIA：America Invents Act）による改正では、特許の有効性を争う行政手続の仕組みが更に改正された。

その結果、①「付与後レビュー」が新設され、②「当事者系レビュー」が当事者系再審査を修正する形で導入され、③「査定系再審査」が維持される形で特許の有効性確認の行政手続が再編された。（図6）

図6：米国における有効性判断の仕組み



なお、上記①～③以外に、付与後レビュー制度を基礎にした④「ビジネス方法特許に関する付与後レビュー制度」も導入されたが、これはビジネス方法特許にのみ適用されるもので、2020年9月16日までの暫定的な措置である。

## (2) 各制度の概要

### (a) 付与後レビュー（PGR: Post-Grant Review）

付与後レビュー（PGR: Post-Grant Review）は、米国特許改正法による改正で新設されたものであり、特許権者以外の第三者が、特許付与後の早期の段階で特許の取り消しを求められることができる制度である（§ 321～329）。2013年3月16日以降の有効出願日を有する特許出願（先願主義の下での出願）であって特許されたものに対して適用される。（そのため現時点では、請求件数がまだ数件／年に留まっている。）

請求可能な時期は、特許付与後9月以内に限定されており、特許付与後の異議申立制度の性格を持つ。ただし、申立人が無効確認訴訟を既に提起している場合は、付与後レビューを併用することはできない（§ 325(a)(1)）。

請求可能な特許取消の理由はすべての無効理由（ベストモード要件違反を除く）であり、付与後の早い段階で特許の有効性を全面的に見直すことができるようにされている。

他方、手続開始の基準は、査定系再審査や当事者系レビューに比べて高く設定されており、「少なくとも一つのクレームについて無効の蓋然性が有効の蓋然性よりも高い場合」（it is more likely than not at least one of the claim challenged is unpatentable）にのみ手続が開始される（§ 324）。すなわち、請求人に50%を超える勝機があると認められる事件についてのみ手続が開始される。このように手続開始の基準を高くしている理由は、請求人に当初から十分な無効理由・証拠を提示させるためである。（この手続開始基準は、行政による特許取消の最終判断の証明基準である「証拠の優越則」と同様の考え方と思われる。）

また、料金は査定系再審査や当事者系レビューに比べて高額に設定されている（申立料金1万2千ドル+開始手数料1万8千ドル=3万ドル）。

このように付与後レビューの利用のハードルを高めに設定している点には、制度の濫用を防止したいとの意図が感じられる。

審理構造は当事者系であり、審判合議体により当事者対立構造の審理がなされる。手続途中で当事者が和解することも可能であり（§ 327）、日本の異議申立てのような職権主義の色彩の濃い制度とは異なる。ディスカバリ手続（証拠開示手続）も利用可能で、訴訟類似の審理手続となっている。

審理期間は、原則として1年以内とされているが、特別な事情がある場合は6か月の延長が認められる (§ 326(a)(11))。

当事者系の審理構造であるため、特許取消の決定または特許維持の決定に不服いずれの当事者も、連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) に出訴することができる (§ 329)。

請求人が、付与後レビューにおいて実際に申し立てた特許の取消理由や、合理的に申し立てることができたであろう取消理由については、その後の手続において主張することはできないという禁反言 (estoppel) の効果が生じる (§ 325(e))。「その後の手続」の具体例は、後の当事者系レビュー、査定系再審査、無効確認訴訟、侵害訴訟中の無効抗弁、ITC (International Trade Commission) での手続などである。

こうした禁反言の趣旨は、主張立証の後出しを禁止することにより最初の手続において攻撃防御を尽くさせることであるが、この禁反言の効果は、十分な無効理由・証拠を持っていない請求人に付与後レビューの利用を思いとどまらせる抑止効果にもなると考えられる。

#### (b) 当事者系レビュー (IPR: *Inter-Partes* Review)

当事者系レビュー (IPR: *Inter-Partes* Review) は、米国特許改正法により、従前の「当事者系再審査」が改変されたものである。 (§ 311~319)

特許権者以外の第三者が特許の取り消しを求める制度であることには変わらないが、審理主体が審査官から審判合議体に変更されるなどの改正を受けている。2012年9月16日の施行日から、既存の特許を含めてすべての特許に対して適用される。2014年度の請求件数は1310件である。日本の特許無効審判が数百件であることを考えれば、それなりに利用されていると評価できる。

請求可能時期に関しては、いくつかの制限がある。当事者系レビューは、付与後レビューが請求できる付与後9月以内には請求することができない。また、付与後レビューの手続が係属中の場合は、当事者系レビューを請求することはできず、付与後レビューの手続の終了後にのみ請求できる。 (§ 311(c))。更に、申立人が侵害訴訟を提起されていた場合は、当事者系レビューは訴訟提起後1年以内でなければ請求できない

(§ 315(b))。また、申立人が既に無効確認訴訟を提起していた場合は、当事者系レビューを併用することはできない (§ 315(a)(1))。

請求可能な特許取消の理由は、新規性又は進歩性の欠如 (§ 102, 103) であって、先行特許又は刊行物の先行技術に基づくものに限られている (§ 311(b))。すなわち、記載要件 (§ 112) 違反や公知公用に基づく新規性・進歩性欠如は対象とならない。

手続開始の基準は、査定系再審査に比べて高いが付与後レビューよりは低めに設定されており、「少なくとも一つのクレームに関し請求人が優勢という合理的蓋然性がある」 (there is a reasonable likelihood that he would prevail as to at least one of the claim challenged) という中程度の高さ (50%程度の勝機で足りる) の基準である (§ 314(a))。手続開始の基準を査定系再審査よりも高くしている理由は、請求人に当初から十分な無効理由・証拠を提示させるためである。

また、料金も、査定系再審査に比べてかなり高額に設定されているが、付与後レビューに比べればやや低めに設定されている (申立料金9千ドル+開始手数料1万4千ドル=2万3千ドル)。

このように付与後レビューの利用のハードルほどではないにしろ、当事者系レビューの利用のハードルを高めに設定している点には、特許の有効性を争う行政手続の濫用を防止したいとの立法意図が感じられる。

審理構造は、付与後レビューと同様に当事者系であり、審判合議体による当事者対立構造で審理がされ、手続途中で当事者が和解することも可能である (§ 317)。ディスカバリ手続も利用可能であるが、付与後レビューよりも限定的なものとなっている。

審理期間は、原則として1年以内とされているが、特別な事情がある場合は6か月の延長が認められる (§ 316(a)(11))。

特許取消の決定または特許維持の決定に不服いずれの当事者も、CAFCに出訴することができる (§ 319)。

付与後レビューの場合と同様に、請求人が当事者系レビューにおいて実際に主張した特許の取消理由や、合理的に主張することができたであろう取消理由については、その後の手続において主張することはできないという禁反言 (estoppel) の効果が生じる (§ 315(e))。改正前の当事者系再審査にも請求人の禁反言の

規定があり、これが当事者系再審査の利用を躊躇する理由の一つと言われていたが、改正により「合理的」との文言が挿入されたため、禁反言の適用が緩和されるのではないかと期待されている。(当事者系レビューの利用件数が当事者系再審査に比べて多いのは、この点にも理由があると思われる。)

### (c) 査定系再審査 (ex-parte reexamination)

査定系再審査 (EPR: ex-parte reexamination) は以前から存在する制度であるが、米国特許改正法により若干の改正を受けている。(§ 301~307)

査定系再審査は、主として、有力な先行技術が発見された場合に、その先行技術に基づく特許の有効性について USPTO に再度の審査を請求するための制度である。

そのため、査定系再審査は、付与後いつでも請求することができ、第三者のほか特許権者みずからも請求することができる (§ 302)。なお、第三者の場合、匿名での手続も認められている。

査定系再審査で請求可能な特許取消の理由は、先行特許又は刊行物の先行技術に基づく新規性 (§ 102) 又は進歩性 (§ 103) の欠如に限られている (§ 301)。すなわち、記載要件 (§ 112) 違反や公知公用に基づく新規性・進歩性欠如は対象とならない。

手続開始の基準は、「特許性に関する新たな実質的な疑問が生じたかどうか」(substantial new question of patentability is raised by the request) という低い基準 (§ 303(a)) であり、付与後レビューや当事者系レビューと比べて利用のハードルは低い。料金も、比較的低額に抑えられている (1万2千ドル)。

査定系再審査の審理主体は審判合議体ではなく審査官であり、また手続構造は査定系である。そのため、手続が開始すると、審査官と特許権者の間でのみ手続が進むことから、第三者請求人が関与できる余地は小さい。

査定系であることから、再審査によって特許が取り消された特許権者のみが CAFC に不服申立てをすることができる。

査定系のためディスカバリや和解などの手続はなく、また再審査における主張に関する禁反言も働かない。

査定系再審査は、申立て可能な特許取消理由が刊行物に基づく新規性・進歩性の欠如に限られているう

え、手続開始後の第三者の関与の余地が限られているとの批判があった。事実、当事者対立構造を取る当事者系レビューの方に利用者が流れているように見受けられる。(2011年度に759件だった査定系再審査が、当事者系レビューの稼働後の2014年度には343件にほぼ半減した。これに対し、2014年度の当事者系レビューは1310件だった。)

行政庁の職権色の強い査定系の手続よりも、自らの関与の度合いの高い当事者対立構造を嗜好する傾向が強い点は、日本の利用者と対照的である。この辺りも日米の社会的な相違であろう。

査定系再審査は、特許権者自らが新たな先行技術に基づく再審査を請求し、クレームを訂正して特許の有効性を高める手段として利用することも多かったと言われるが、当事者系レビューが別途に設けられた以上、査定系再審査の利用者はますます特許権者中心になっていくのかもしれない。

### (d) ビジネス方法特許に関する付与後レビュー (CBM: Transitional Program for Covered Business Methods)

上記の付与後レビュー制度は、米国特許改正法による改正後の特許 (2013年3月16日以降の有効出願日を有する特許出願に係る特許) についてのみ適用されるため、これまでに登録された特許の有効性を争う手段としては利用することができない。

他方、これまでに蓄積したビジネス方法特許の有効性を争う措置を望む声が強かったことから、ビジネス方法特許に関して特別に付与後レビュー制度が規定されることになった (米国特許改正法18章 (§ 321 付則))。

もっとも、2012年9月16日以降は、当事者系レビューが既存の特許も含めて適用可能となっているから、ビジネス方法特許に関する付与後レビュー制度を利用する意義は大きくないかもしれない。(2014年度の請求件数は177件であった。)

いずれにしろ、この制度は、2012年9月16日から2020年9月16日まで施行される暫定的なものである。2012年9月16日の米国特許改正法の施行日から、既存の特許を含めすべてのビジネス方法特許に対して適用される。

内容は、付与後レビュー制度の規定のほとんどを準用しているが、①ビジネス方法特許にのみ適用される

点（規則 42.301(a)）、②特許権侵害を問われている第三者のみが請求可能である点（規則 42.302(a)）、③取消理由は、旧 § 102 の先行技術に基づく新規性・進歩性欠如に限られる点、④請求時期は付与後レビューを利用できる付与後 9 月以外の時期であればいつでも請求できる点、⑤禁反言の効果が、実際に主張した理由に限定されている点などで、付与後レビューとはかなり異なっている。

#### (e) 民事訴訟における特許無効の判断

被疑侵害者は、特許侵害訴訟を提起された後は、その訴訟において特許が無効である旨の抗弁を行うことができる。

また侵害訴訟を提起される前は、確認判決訴訟法 (Declaratory Judgment Act: 28 USC § 2201(a)) に基づく確認訴訟 (suite for declaratory judgment) を提起して特許無効を確認することができる。具体的には、他人の特許権を侵害する可能性がある製品等を製造販売している者は、裁判所に対し、その特許が無効であることの確認（無効確認）を求めることができる場合がある<sup>(12)</sup>。

ただし、確認訴訟を提起するためには、「実際に争いのある事件」(case of actual controversy) でなければならない。最高裁の判例によれば、「実際に争いのある事件」に該当するか否かの判断基準は「対立的な法律上の利益を有する当事者間に、確認判決を出すのが当然の緊急かつ現実的な紛争が存在するか否か」であるとしている (MedImmune, Inc. v. Genentech, U.S. Supreme Court (2007))。すなわち、特許権者が特許侵害訴訟を提起することが見込まれる状況でなければ、無効確認訴訟を提起することはできない。

米国では、侵害訴訟において無効の抗弁が成功して特許無効を理由とした非侵害の判決が確定した場合や、無効確認訴訟において特許無効を確認する判決が確定した場合は、それらの確定判決中の無効判断は、訴訟の相手方だけでなく訴外第三者に対する効力も有する。その結果、特許権者は誰に対しても特許の有効性を主張できなくなる。

この点日本では、侵害訴訟中の無効の抗弁や差止請求権等不存在確認訴訟における特許無効の主張を認める判断は、既判力が生じる判決の主文ではなく、判決理由中に記載されるものであり、訴訟当事者に対する既判力も持たないし、ましてや訴外第三者に対する対

世効もない。いわゆる相対効の無効判断である。

これに対し米国では、判決主文だけでなく判決理由中の判断も争点効 (collateral estoppel) と呼ばれる拘束力を有するため、確定判決の理由中でされた無効判断であっても、訴訟当事者である特許権者は相手方に対して特許の有効を再び主張することはできない。

また、特に特許無効の判断の場合は、この争点効は訴外第三者にも効果が及ぶ反射効 (collateral estoppel) であると解されている。

すなわち、ある裁判で特許の有効判断が確定すると、特許権者は訴訟当事者だけでなく訴外の第三者に対してもその特許の有効性を主張することができなくなる。いわゆる対世効の無効判断である。

#### (f) 民事訴訟と行政手続における特許の有効性の判断基準の相違

米国において特徴的なことの一つは、特許の有効性を決定する際の判断基準のハードルが、民事訴訟における有効性判断の場合と、行政庁における有効性判断の場合とで相違することであろう。

付与後レビュー、当事者系レビュー、査定系再審査、ビジネス方法特許の付与後レビューのいずれにおいても、手続の途中の攻撃防御の際に証拠提出責任を相手方にシフトするためには「一応の立証」(prima-facie rule) の基準が適用され、特許の取消理由の存在が一応は確からしいという状況を作り出せば、相手方に反証の必要性がシフトする。

しかし、これらの行政手続において最終的に特許の有効性を否定するための証明基準としては、「証拠の優越則」(preponderance of evidence) の証明基準が適用される。これは、特許を無効とする側の証拠力が、有効とする側の証拠力よりも勝っている場合に特許性を否定するという、いわば 50% の基準であり、50% を超える無効の蓋然性を立証すれば特許を取り消すことができる。

これに対し、無効確認訴訟や侵害訴訟中の無効抗弁における証明基準は、「明確かつ説得力ある証拠」(clear & convincing evidence) の基準であり、特許を無効とするハードルはかなり高い。

この点からも、伝統的な民事訴訟による無効判断の制度に加えて、行政手続による特許の取消制度の存在意義は小さくない。

**(3) 米国における特許の有効性判断の仕組みの特徴**

米国における特許の有効性判断の仕組みの特徴の一つは、特許の有効性に関する行政手続の仕組みにおいて、請求人による濫用防止の観点に気を配っている点であると思われる。

例えば、①手続開始基準を高めを設定している点、②利用料金をかなり高額に設定している点、③請求人にその後の手続における禁反言を課している点、④当事者対立構造の審理を中心としている点、などが挙げられる。

米国の制度のもう一つの特徴は、民事訴訟中の特許の有効性判断と行政手続による有効性判断とを明確に使い分けるように制度が設計されている点であろう。米国では、伝統的に民事訴訟において特許の有効性が判断されてきた。その後の改正によって特許の有効性を争う行政手続が整備されてはきたが、基本を民事訴

訟における特許有効性判断に置き、後から追加された行政手続はこれを補完するように設計されているように見受けられる。

例えば、①請求可能時期の規定により民事訴訟による有効性判断との手続重複を厳密に避けている点、②請求人の禁反言により争いの蒸し返しを防止している点、③有効性の判断基準を明確に切り分けている点、などが挙げられる。

**5. 終わりに**

本稿では、我が国と米国の最近の動きを振り返りつつ、両国における特許の有効性判断の制度を概観した。特許の有効性を争う仕組みは、時代によっても国によっても大きく異なっている。この背景には、特許制度を取りまく状況や特許に対する価値観が、その時代ごとに、また国ごとに異なるという事情がある。

	付与後レビュー (PGR)	当事者系レビュー (IPR)	査定系再審査 (EPR)
請求時期	・付与後9月以内 ・無効確認訴訟との併用は不可	・付与後9月以降またはPGRの終了後のみ ・侵害訴訟提起後1年以内に限定 ・無効確認訴訟との併用は不可	付与後いつでも
請求人	特許権者以外の第三者		第三者(匿名可) 特許権者も請求可能
請求理由	全ての無効理由 (除くベストモード要件)	先行特許・刊行物に基づく 新規性・進歩性欠如	先行特許・刊行物に基づく 新規性・進歩性欠如
手続開始基準	無効の蓋然性が 有効の蓋然性より高い (最も高い基準)	請求人が優勢との 合理的蓋然性がある (中程度の基準)	特許性に関し 新たな実質的疑問が生じた (低い基準)
料金	最も高額 (3万 <sup>ドル</sup> )	高額 (2万3千 <sup>ドル</sup> )	最も低額 (1万2千 <sup>ドル</sup> )
審理主体	審判合議体		審査官
審理構造	当事者対立構造 (申立人の関与の度合いが高い)		査定系構造 (申立人の関与度合いが低い)
ディスカバリ	あり	あり(限定的)	なし
和解の可否	和解による解決も可能		なし
審理期間	原則として1年以内(6月の延長の可能性あり)		規定なし
不服申立	双方当事者とも不服申立て可能		特許を取り消された特許権者のみが不服申立て可能
禁反言	手続で実際に主張した理由+合理的に主張できたであろう理由は、後の有効性判断手続において主張できない		なし
有効性判断の基準	・特許の有効性の最終判断の証明基準には「証拠の優越則」を適用(無効の蓋然性が有効の蓋然性よりも高いことが証明された場合に、特許を取り消す) ・無効確認訴訟や侵害訴訟中の無効抗弁における無効の最終判断の証明基準は「明確かつ説得力ある証拠」ルールを適用。行政手続における特許取消の証明基準よりも水準が高く、無効になりにくい		

しかし、どのような制度や運用にも 100%の正解はない。多様性を持つ他国の制度や運用を参考にしつつ不断の改善をすることが必要ではないだろうか。

平成 26 年改正で再導入された日本の特許異議申立ては、第三者の立場を強化するものである。他者から見て重要な特許について異議申立てが集中する状況は回避できないと考えられる。特許権者の負担を増加させることなく、多数の異議申立てを処理するために、複数の申立ての併合と異議申立て期間経過前の審理の開始とを両立させるなど、特許庁の適切な運用が期待される。

また、米国とは異なり、日本の異議申立てにおいては手続開始基準の規定はない。しかし、審理にあたって、取消理由通知の可否や通知の内容を合議体が適切に判断することによって、いわば「言いがかりの異議申立て」のようなものを手続の初期段階で排除することは可能であり、米国の制度と同様の効果をもたらすことが可能と思われる。

他方、特許無効審判においては、実質的に無効理由が記載されていないなど、請求の理由の記載要件（131 条 2 項）に明らかに違反するような事案については、審判長の補正命令を経て手続が却下される（133 条 1 項、3 項）。米国の手続開始基準と同様の運用は難しいかもしれないが、特定の特許について繰り返しの無効審判が請求されるケースにおいて、申立てられた無効理由やその証拠が薄弱なものについては、積極的に補正命令を発動するなどの実務を検討する余地はあるのではないだろうか。

なお、米国における行政手続による有効性判断と民事訴訟による有効性判断との証明基準の切り分けに関しては、我が国の法制度にただちに整合するものとはいえない。しかし、特許付与後の早期の段階で特許性を見直す異議申立制度が再導入されたことを考えれば、将来的には、異議申立て期間を経過した後の特許については、より法的安定性を重視した制度・運用が検討されてもよいように思われる。ただし、その際には、民事訴訟における無効判断と無効審判における無効判断の証明基準を同様に扱うのか区別するべきなのか、といった検討も併せて必要になると思われる。

我が国の新たな特許有効性判断の仕組みが、今後の運用も含めて適切なものとなるよう期待したい。

## 注

- (1) 筆者は、特許庁在職中に、本稿で言及する制度改正のいくつかに参加した経験があるが、本稿で述べることは公的なものではなく、まったくの個人的な見解である。
- (2) 侵害訴訟においては、特許発明の技術的範囲の認定の際に公知技術を除外するなどの訴訟実務により対応していた。
- (3) 異議申立の受理後は、審判合議体が取消理由の存否を判断し、特許維持決定か特許取消決定を行う。特許取消決定をしようとする場合は、取消理由を通知して特許権者に反論と訂正請求の機会を与えるという職権色の強い手続きであった。手続き開始後の異議申立人の意見陳述が法律上禁止されていたわけではなかったが、実際上はその機会は限られたものであった。
- (4) 特許異議申立て、無効審判、訂正審判などの特許付与後の審判事件のほか、特許付与前の審判事件として拒絶査定不服審判があるが、後者の請求件数は年間約 2 万 5 千件に及ぶ。これは欧米に比べて桁が二つ多い数字であり、日本は審査官の査定に対して審判に救済を求める比率が高い構造になっている。
- (5) キルビー判決以前は、無効審判で特許を無効とする審判が確定しない限りは、特許は有効であり、侵害裁判所は特許の当否を判断することができないとされていた。
- (6) キルビー事件最高裁判決の事案は、侵害被疑者が提起した差止請求権等不存在確認訴訟において、特許の有効理由の存在を理由として差止請求権等の不存在を主張するものであったが、特許権者が提起した侵害訴訟における被告の抗弁の形で無効理由の存在を主張することも可能であり、実際上はこのケースの方が多い。
- (7) 昭和 61 年には 1 万 3 千件程度だった拒絶査定不服審判が、平成 15 年には 2 万件を上回るなど、審査処理件数の増加につれて拒絶査定不服審判の件数が急激に増加していた。平成 15 年は、特許出願の審査の迅速化に向けて任期付審査官の大量採用を開始する直前の年度であり、将来の審査件数の増加に伴い、拒絶査定不服審判が更に増加すると見込まれていた。事実、平成 19 年には拒絶査定不服審判の請求が 3 万 3 千件にまで達する状況となった。
- (8) 特許行政年次報告書 2014 年版より。
- (9) 知的財産研究所「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究」より。
- (10) 異議申立てをするためには特許掲載公報の内容の定期的な監視が必要であるが、異議申立制度の廃止後の 10 年間にこうした人的体制が失われてしまったとの見方もある。そうだとすれば、改正後の異議申立ての件数は、以前よりも少ない可能性がある。
- (11) 審判予告制度がないのは、審判合議体の心証が分かりにくい当事者対立構造の無効審判とは異なり、異議申立ては査定系の手続きであって取消理由通知によって審判合議体の心証が特許権者に対して明確に開示されるためである。
- (12) 我が国における差止請求権等不存在確認訴訟とは異なり、特許の有効を直接の確認対象とすることができる。

(原稿受領 2015. 5. 12)