



特許異議申立制度について

化材 1 岩木 郁子

目次

1. 特許異議申立制度とは？
2. 特許異議申立制度の統計
3. 特許異議申立制度の手続フロー
4. まとめ

1.特許異議申立制度とは？

(特許異議の申立て)

平成26年改正特許法にて創設、2015年4月1日施行

第百十三条

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、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

特許付与後の一定期間に限り、広く第三者に特許の見直しを求める機会を付与し、申立てがあつたときは、特許庁自らが当該特許処分の適否について審理し、当該特許に瑕疵があるときは、その是正を図ることにより、特許の早期安定化を図る制度

1.特許異議申立制度とは？

特許異議の申立ての理由

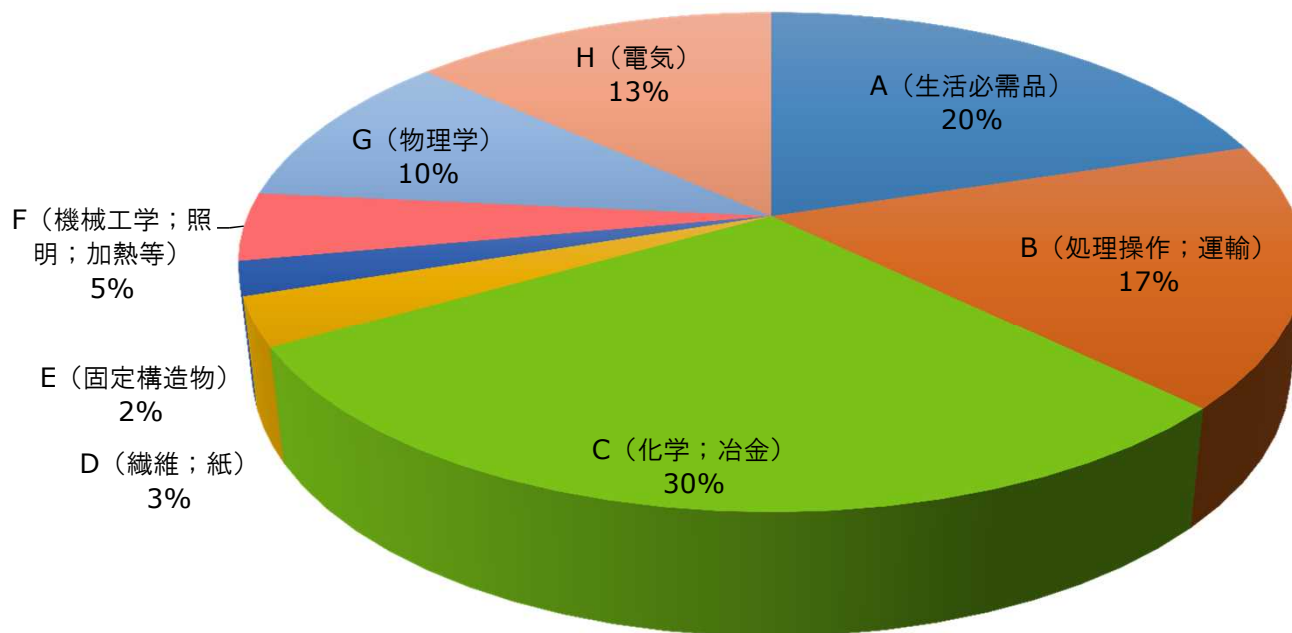
- 特許異議の申立ての理由
 - 特許法第 113 条第 1 号
 - ・ 新規事項違反（外国語書面出願を除く、特 § 17 の 2③）
 - 特許法第 113 条第 2 号
 - ・ 外国人の権利享有違反（特 § 25）
 - ・ 特許要件違反（特 § 29、29 の 2）
 - ・ 不特許事由違反（特 § 32）
 - ・ 先願違反（特 § 39①ないし④）
 - 特許法第 113 条第 3 号
 - ・ 条約違反
 - 特許法第 113 条第 4 号
 - ・ 記載要件違反（特 § 36④一、⑥（四号を除く））
 - 特許法第 113 条第 5 号
 - ・ 外国語書面出願の原文新規事項違反

特許異議申立制度の実務の手引きより抜粋

4

2. 特許異議申立制度の統計 申立の状況

- ・ 平成27年4月1日以降に特許掲載公報の発行がされた特許が適用対象
- ・ 申立日が平成28年8月1日までの申立は**1001件**（1年4か月）

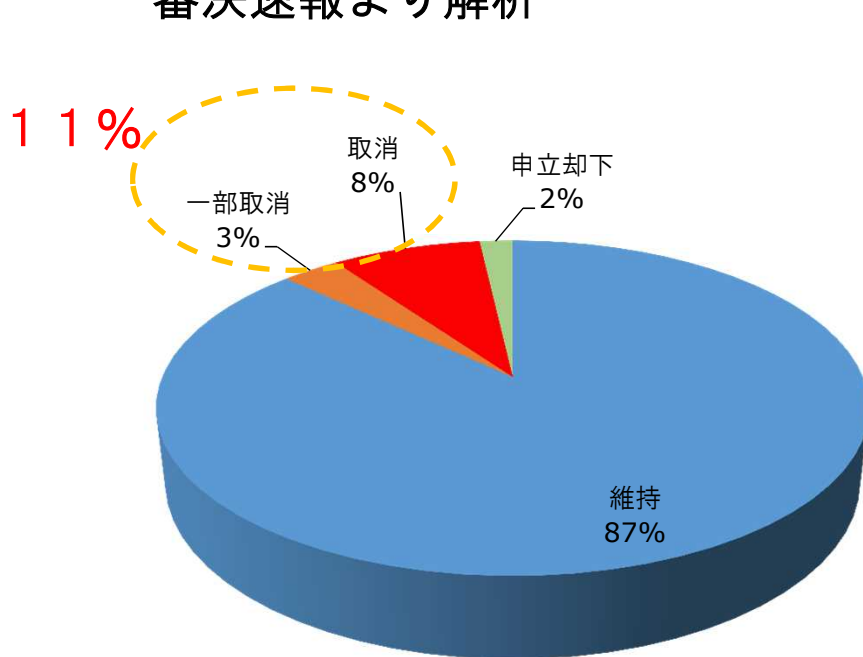


特許庁HP「特許異議の申立ての状況、手続の留意点について」より
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_ryuuiten.htm

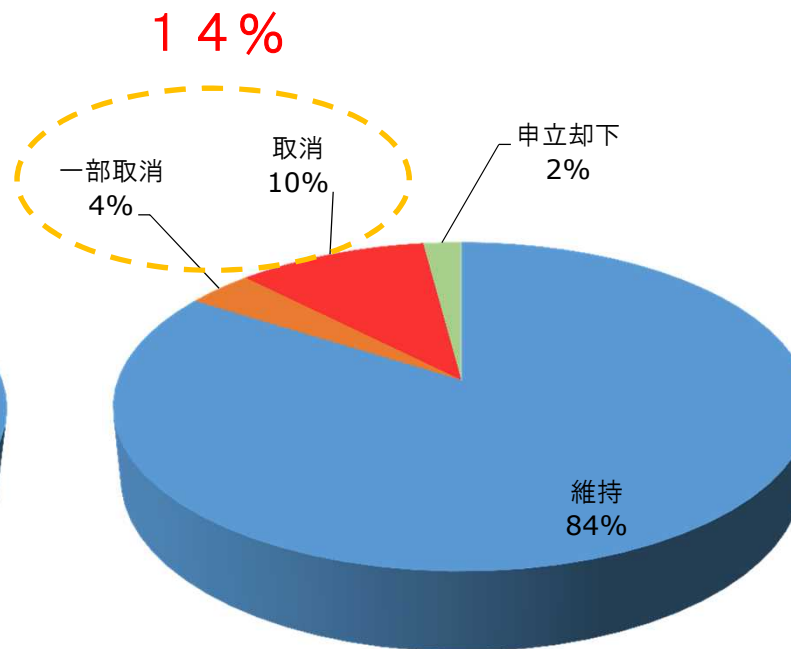
Cセクション：化学分野での申立てが多い。

2. 特許異議申立制度の統計

審決速報より解析



2016年10月26日（全222件）

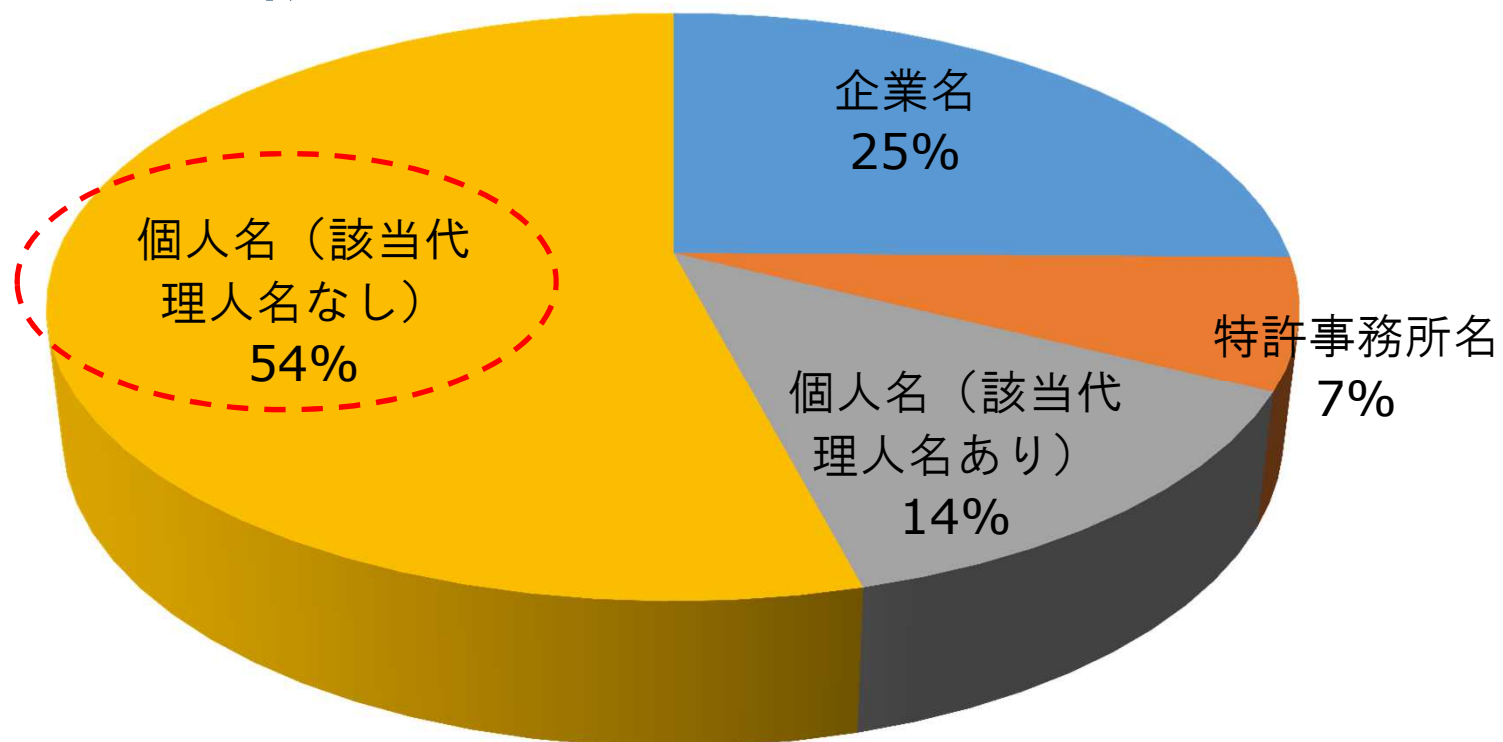


2016年11月16日（全194件）

一部取消又は取消決定がなされるのは、
全体の十数%と非常に少ない。

2. 特許異議申立制度の統計

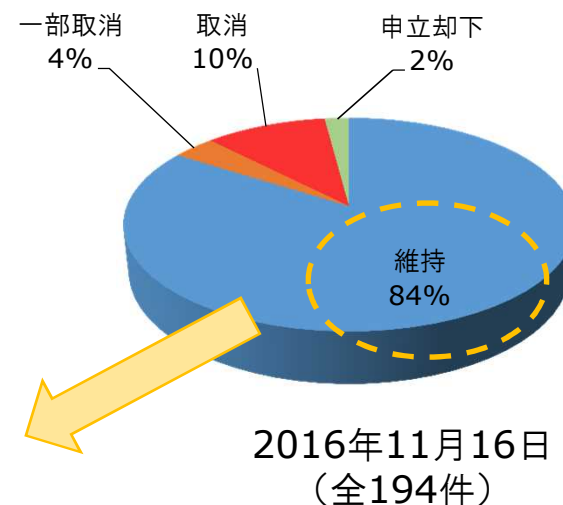
異議申立人の内訳



2016年10月26日時点の審決公報（全222件）より

2. 特許異議申立制度の統計

2016年11月16日時点での審決速報、全194件中、維持となった案件は163件（84%）



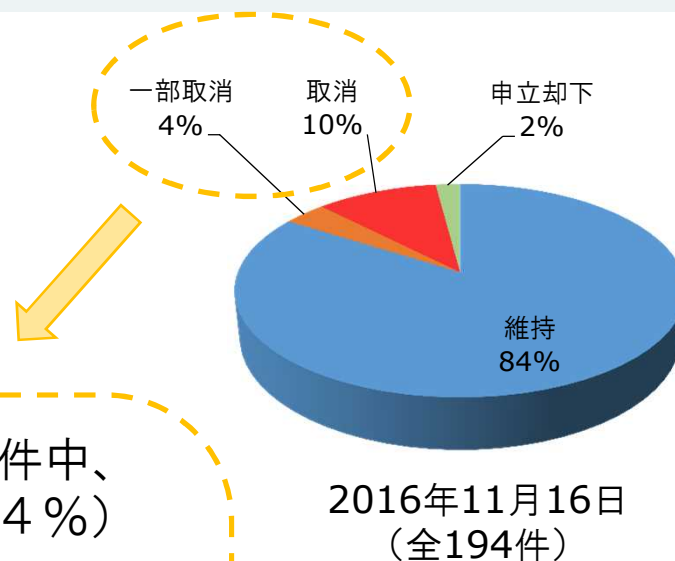
そのうち

維持（訂正なし）
全体の22%

維持（訂正あり）
全体の62%

- a. 取消理由が1度も通知されることなく維持 30件（全体の15%）
- b. 取消理由→意見書→維持 12件（全体の6%）
- c. 取消理由→意見書+訂正請求→申立人意見書→維持 73件（全体の38%）
- d. 取消理由→意見書+訂正請求→維持 39件（全体の20%）
- e. 取消理由→意見書→取消理由（決定の予告）→意見書+訂正請求→（申立人意見書）→維持 4件（全体の2%）
- f. 取消理由→意見書+訂正請求→申立人意見書→取消理由（決定の予告）→意見書+訂正請求→維持 3件（全体の1.5%）
- g. その他 2件（全体の1%）

2. 特許異議申立制度の統計



2016年11月16日時点での審決速報、全194件中、一部取消または取消となった案件は27件（14%）

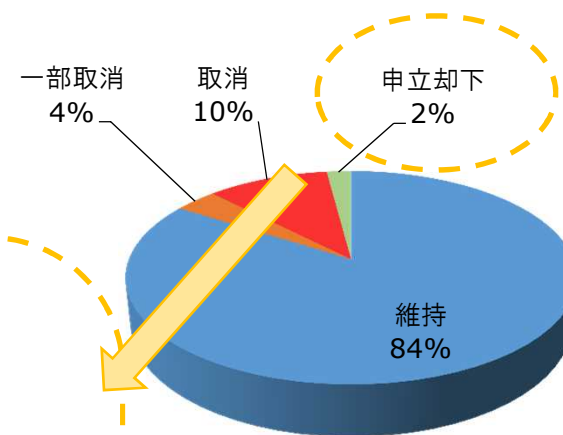
そのうち、取消理由が通知されたが、**特許権者からの応答が一度もなく取消が決定した案件**

14件（全体の7.2%）

特許権者が何らかのアクション（意見書提出、訂正請求）をしたにもかかわらず取消になったケースは

13件（全体の6.7%）

2.特許異議申立制度の統計



2016年11月16日
(全194件)

2016年11月16日時点での審決速報、全194件中、
申立て却下となった案件は4件（2%）

特許権者の訂正請求により、異議申立の対象となっていた請求項が削除されたことによる申立て却下が3件

特許異議申立期間を経過して申立がなされたことによる
却下が1件

異議申立書をゆうパック（郵便又は信書便にあたらな
い）で送付したことにより、特許庁に到達した日が申立
書の提出日となり、到達日が異議申立可能な期間を渡過
していたため申立てが却下された。

参考 旧異議申立制度における審理の結果

⑦異議申立

	特許				
	申立件数		審判部最終処分件数		
	権利単位	申立総数	取消決定 (含一部取消)	維持決定 (含却下)	取下・放棄
2000年	4,558	5,700	1,417	3,493	18
2001年	3,536	4,306	1,550	2,649	34
2002年	3,150	3,850	1,281	2,162	21
2003年	3,896	4,765	1,111	1,845	24
2004年			902	1,634	48
2005年			602	960	4

特許庁行政年次報告書2006年版より

**2000年から2003年の申立件数（権利単位）15140件のうち、
取消決定とされた件数は5359件（約35%）**

参考 無効審判における審理の結果

(3) 無効審判

	特許				
	請求件数	審判部最終処分件数			
		請求成立 (含一部成立)	請求不成立 (含却下)	取下・放棄	
2006年	273	194	71%	88	34
2007年	284	142	50%	82	35
2008年	292	182	62%	92	36
2009年	257	123	48%	123	37
2010年	237	102	43%	129	23
2011年	269	91	34%	140	28
2012年	217	73	34%	144	32
2013年	247	43	17%	139	29
2014年	215	37	17%	105	41
2015年	227	39	17%	142	34

特許庁行政年次報告書2016年版より

**2006年から2015年の請求件数2518件のうち、
請求成立（特許無効）とされた件数は1026件（約41%）**

参考 商標異議申立制度における審理の結果

(7) 異議申立て

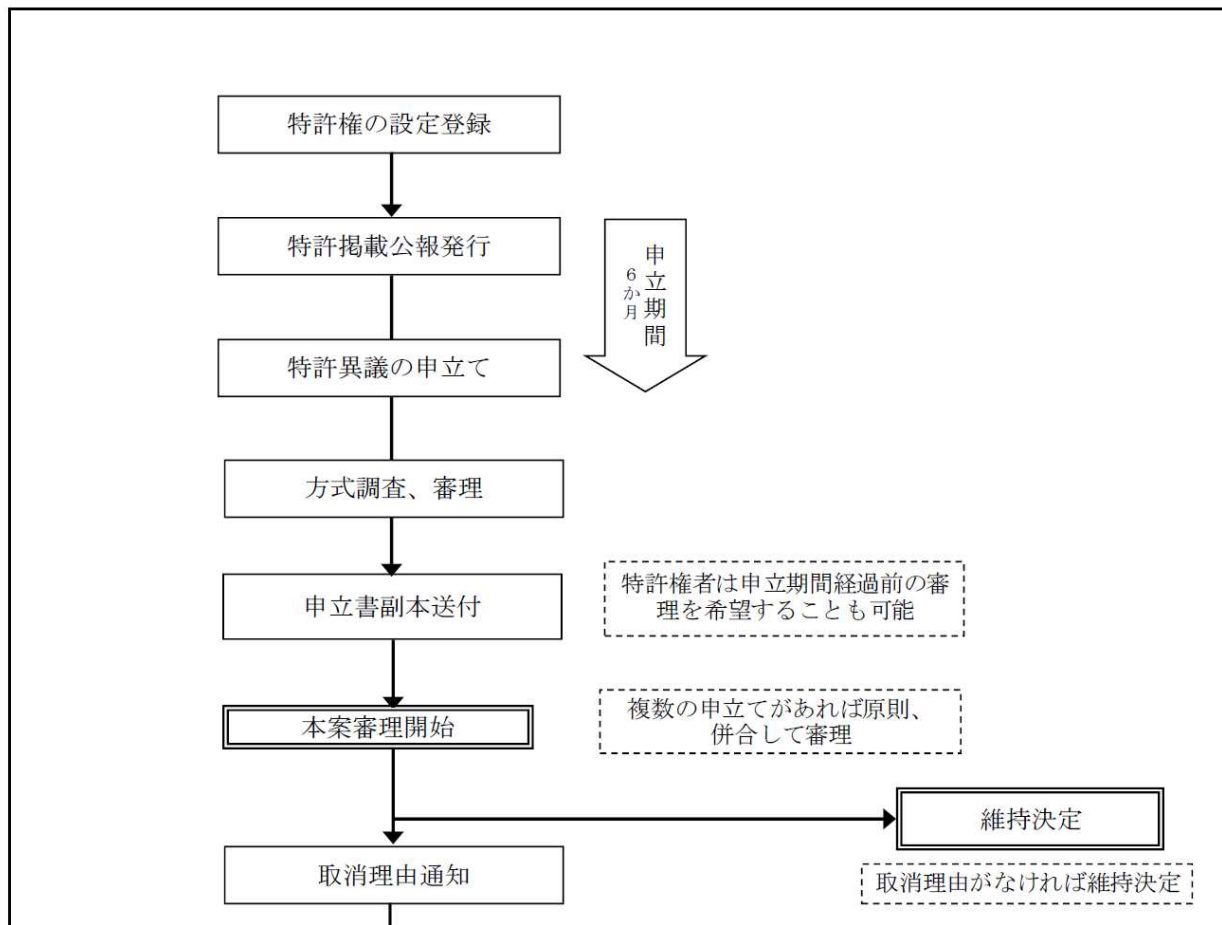
	商標				
	申立件数		審判部最終処分件数		
	権利単位	申立総数	取消決定 (含一部取消)	維持決定 (含却下)	取下・放棄
2006年	677	700	160	24% 654	41
2007年	607	615	118	19% 554	34
2008年	497	513	72	14% 409	32
2009年	473	480	113	23% 408	43
2010年	423	431	73	17% 322	47
2011年	458	465	66	14% 421	34
2012年	394	401	63	16% 317	40
2013年	460	478	42	9% 296	46
2014年	391	396	74	19% 302	43
2015年	449	461	58	13% 295	58

特許庁行政年次報告書2016年版より

**2006年から2015年の申立件数（権利単位）4829件のうち、
取消決定とされた件数は839件（約17%）**

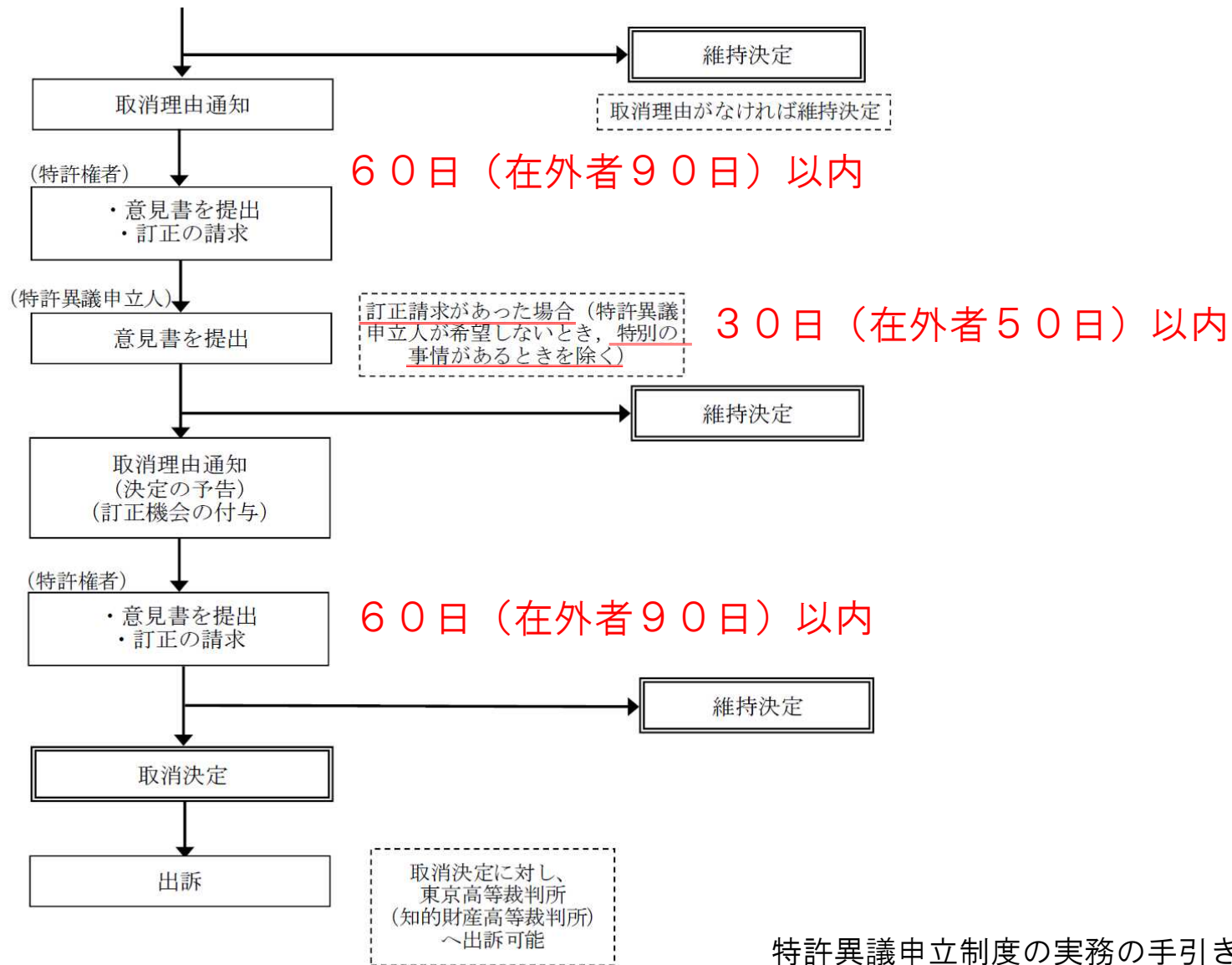
3.特許異議申立制度の手続フロー

【図表1】 特許異議申立制度の手続フロー



特許異議申立制度の実務の手引きより

3. 特許異議申立制度の手続フロー



特許異議申立制度の実務の手引きより¹⁵

特許異議申立書の作成

以下を参考に申立書を作成
(申立書に方式違反があると、通知書(補正命令)が出される)

- 特許異議申立制度の実務の手引き

<https://www.jpo.go.jp/shiryuu/kijun/kijun2/igi-tebiki.htm>

- 特許庁HP 作成見本、作成要領等

https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/igi_moushitate_youshiki.htm



特許異議申立書の作成見本
特許異議申立書の作成要領
「申立ての理由」の記載要領

特許異議申立書の作成

特許異議申立書の「申立ての理由」の記載要領中の「申立ての理由」の記載例を参考に項分け記載する。

- ① 申し立ての理由の要約
- ② 手続きの経緯
- ③ 申立ての根拠
- ④ 具体的理由（本件特許を取り消すべき理由）
 - ア 本件特許発明
 - イ 引用発明の説明
 - ウ 本件特許発明と証拠に記載された発明との対比
 - エ 記載不備の理由
 - オ 補正が不適法である理由
- ⑤ むすび

(1) 申立ての理由の要約
 特許法第29条第2項 (請求項1-3)
 (同法第113条第2号)
 特許法第36条第4項第1号 (請求項1-3)
 (同法第113条第4号)

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

「申立ての理由」の記載要領より

特許異議申立書の作成

補正命令が出された事例

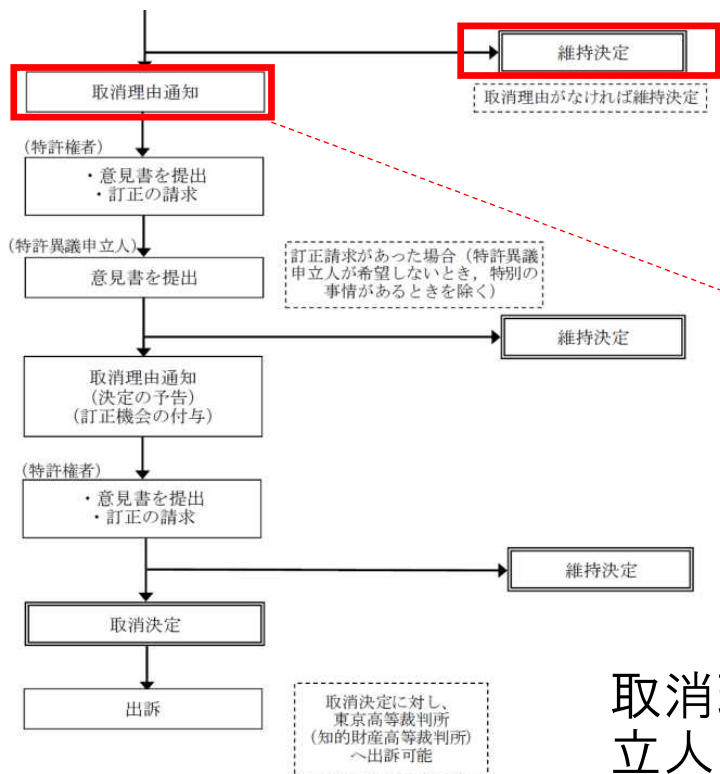
- 申立ての理由が具体的に記載されていない（例：「請求項1と同様」）
- 特許法29条を理由とするが、引用発明の認定、一致点、相違点の記載がない（「申立ての理由」の記載要領をご確認ください）
- 特許異議申立書に頁番号が振られていない
- 正本と同様に副本にも朱肉を用いた押印が必要であるが、押印がない又は押印がコピーとなっている
- 副本は特許権者の数+1通の提出が必要であるが、副本の数が足りない
- 添付された証拠と「証拠方法」欄の記載不一致
- 代理人手続の場合、代理権を証明する書面の添付がない

特許異議申立書の作成

- 証拠の不備
 - - 外国語文献の翻訳文が添付されていない
 - - 証拠ごとに証拠番号（例：甲第1号証）の記載がない
 - - 文書の文字が不鮮明で判読できない
 - - 図書、雑誌等の公知日が特定できない（表紙や奥付がない）
 - - パンフレット等の頒布時期、発行時期が確認できる資料がない
 - - インターネット上の情報などが証拠として提出されており、対象となる特許の出願日前の情報であるかが特定できない（図書など公知日が特定できる証拠がある場合はそちらを優先して提出してください）
 - - ホームページの印刷物にURL、印刷日の記載がない
 - - 実験成績報告書等の作成日・作成者等の記載がない
 - - 証拠を国際公開番号で特定し、国際公開公報を添付すべきところ、添付された証拠が「再公表特許」である
- 証拠を提出する場合は「審判便覧34-01 証拠提出に関する書類の点検と注意事項 4. 文書」に提出が必要な部分が提示されているので、よくご確認ください。

取消理由通知

2016年11月16日時点での審決速報全194件中、



a : 取消理由が1度も通知されることなく維持
30件(15%)

取消理由が通知された案件は
160件(82%)

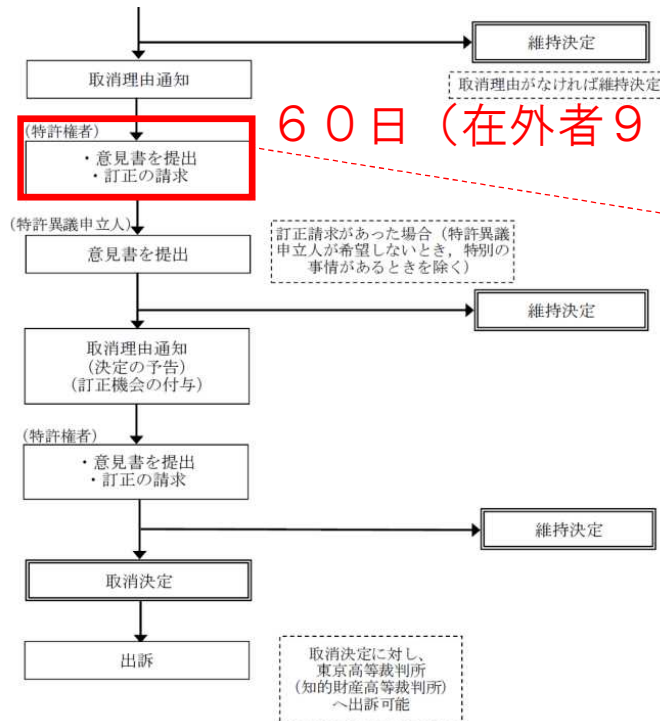
取消理由は特許権者に通知されるのみ。異議申立人には通知されない。

特許異議申立制度の実務の手引きより

取消理由が通知された後は、意義申立人は異議の申立を取り下げることができない。

意見書、訂正請求（特許権者）

2016年11月16日時点での審決速報全194件中、



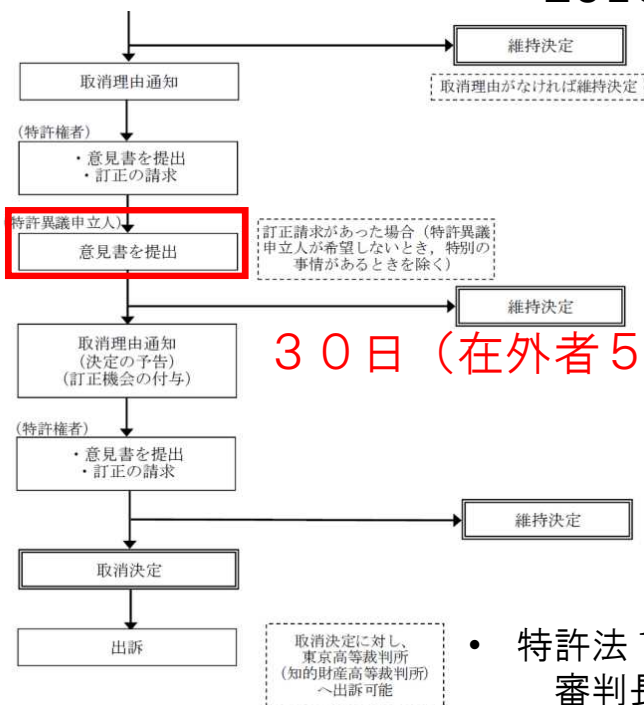
b. 取消理由→意見書→維持
12件（全体の6%）

少なくとも1回の訂正ありで維持となった案件
121件（全体の62%）

特許異議申立制度の実務の手引きより

意見書（異議申立人）

2016年11月16日時点での審決速報全194件中、



c. 取消理由→意見書+訂正請求→申立人意見書→維持
73件（全体の38%）

d. 取消理由→意見書+訂正請求→維持
39件（全体の20%）

30日（在外者50日）以内

• 特許法120条の5第5項

審判長は、特許法120条の5第1項の規定により指定した期間内に特許法120条の5第2項の訂正の請求があったときは、特許法120条の5第1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。但し、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。

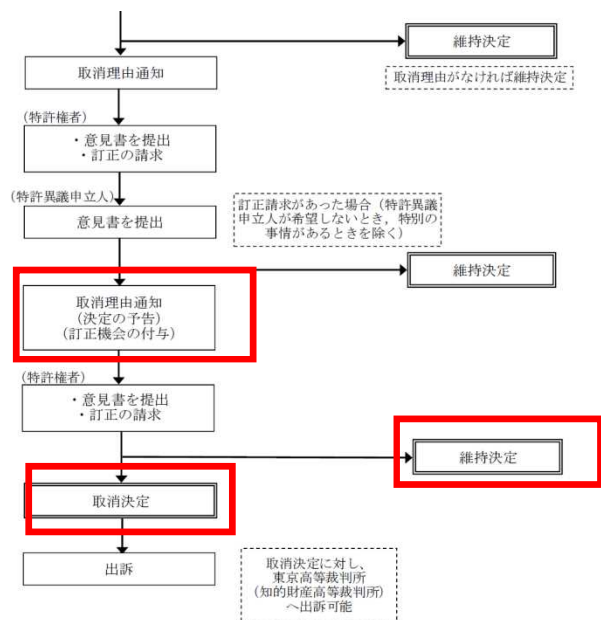
特許異議申立制度の
実務の手引きより

意見書（異議申立人）

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

- ① 訂正の請求が訂正要件に適合しない場合
- ② 訂正が誤記の訂正等軽微なものである場合
- ③ 訂正が一部の請求の削除のみの場合
- ④ 訂正が特許異議の申立てがされていない請求項のみについてされた場合

維持決定、取消決定（決定の予告）



特許異議申立制度の実務の手引きより

・ 取消理由通知（決定の予告）後の審理
 先の①～④に加えて、⑤⑥の場合、申立人に意見書提出の機会が与えられない

⑤ 訂正の内容を検討しても、特許を取り消すべきと合議体が判断した場合

⑥ 既に申立人に意見書の提出の機会が与えられており、訂正請求によって権利が相当程度減縮され、提出された全ての証拠や意見書等をふまえてさらに審理を進めたとしても、特許を維持すべきとの結論になると合議体が判断した場合

- ・ 取消決定に対しては東京高裁に訴えを提起することができる
- ・ 維持決定に対しては、不服の申し立てをすることはできない。
- ・ 無効審判との間において一事不再理効は働かない

まとめと今後の検討事項

- 異議申立により特許を取消とする可能性は十数%と低いものの、請求項を訂正させることができる可能性は高い。
- 異議申立人が望む方向に訂正を導く可能性を高めるためにも、全ての請求項について異議申立した方がよいのではないか？
- 多方面からの議論をしておくことで、審理の経過に応じて後の反論がしやすくなるか？例えば、異議申立人が意見書を提出する際に、申立時の主引例と副引例を入れ替えるのは要旨変更にあたるとして認められない可能性が高い。⇔様々な議論をすると、要点がぼやけたり、主張が弱い印象を与える可能性もある。

まとめと今後の検討事項

- 課題の関係性もかなり重視される。主引例を選択する上で、構成の開示の有無だけでなく、課題の開示の有無についての検討も重要。
- 記載要件違反についての検討も重要。
- 特許権者である場合、訂正は慎重に。訂正事項の変更は訂正請求書の要旨を変更するものとして取り扱われるため、補正書で対応することができない。その場合、1回目の取消理由通知と同じ理由で取消理由通知（取消決定の予告）が通知される。



ご清聴ありがとうございました