

「特許異議の申立て制度の運用（案）」に対する意見

【氏 名】	一般社団法人 日本国際知的財産保護協会 会長 片山英二
【住 所】	〒105-0001 東京都港区虎ノ門1丁目14番1号郵政福祉琴平ビル4階
【電話番号】	(03)3591-5301
【FAX 番号】	(03)3591-1510
【メールアドレス】	japan@aippi.or.jp

【意見】

(1) 特許異議申立人による意見書の応答期間について

(1-1) 意見内容

特許異議申立人による意見書の応答の指定期間は、標準60日（在外者90日）とすべきである。

(1-2) 理由

旧制度で問題となっていた特許異議申立人の意見申立の機会につき、意見書提出の機会を与えることが今回の改正の大きな柱となっていると認識するが、本運用（案）の2ページでは意見書の応答期間は標準30日（在外者50日）となっており、他の手続きと比べて応答期間が短い。

特許異議申立人にとって、訂正請求がなされたことは、対象となる特許権の権利範囲が変わることを意味し、当初の異議申立の内容とは乖離が生じていることが想定される。限られた申立て期間で行われる本手続きにおいて、真に権利の安定性の実現を願うのであれば、このような訂正に付随して生じる請求範囲の変更点についても特許性の判断を行わせるべく、申立人にも他の応答期間（60日）と同様、十分な検討の期間を付与することは改正趣旨にも沿うものと考えらる。

(2) 取消理由通知（決定の予告）について

(2-1) 意見内容

取消理由通知に対する応答がない（意見書の提出又は訂正の請求がない）場合であっても、取消理由通知（決定の予告）を行うべきである。

(2-2) 理由

無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、審決の予告を当事者にしなければならず（第164条の2第1項）、その場合、被請求人には訂正の機会が与えられる（同2項）。そして無効審判においては、被請求人が審判の請求に対して答弁書を提出していない場合であっても、審決の予告がなされ、被請求人には訂正の機会が与えられる（同第1項）。

これに対して、特許異議申立制度では、第164条の2が準用されておらず、また、本運用（案）においては、取消理由通知に対する応答がない場合には、取消理由通知（決定の予告）を行わないこととなっている。

取消理由通知があった時点では応答しなかった場合であっても、その後の環境の変化等により特許権者が特許権の維持を望む場合もあり得る。そのような場合に、特許取消通知に応答しなかったからといって、特許取消通知（決定の予告）を行わずに直ちに取消決定されると、特許権者にとって不利益が大きく、特許権者の事業戦略に多大な影響を及ぼすことが想定される。

取消決定に対しては取消決定取消訴訟を提起できるが（第178条）、当該訴訟係属中は訂正審判を請求することができず（第126条2項）、特許権者にとっては特許請求の範囲の訂正の機会がないこととなり、当該訴訟において極めて不利にならざるを得ない。無効審判の審決の予告の場合には、答弁書の提出の有

無に関わらず、訴訟提起後の訂正審判に代わる訂正の機会を与えており（第164条の2第2項）、特許異議申立においても同様の趣旨で取消理由通知（決定の予告）を行って訂正の機会を与える以上、取消理由通知に対する応答がない（意見書の提出又は訂正の請求がない）場合であっても、取消理由通知（決定の予告）を行うべきである。

（3）特許異議申立人に意見書の提出の機会を与えない特別な事情について

（3-1）意見内容

特許異議申立人に意見書の提出の機会を与えない特別な事情のうちの⑥（本運用（案）の4ページ）について、すでに特許異議申立人に意見書の提出の機会に与えられている場合であって、訂正の内容を検討した結果直ちに維持決定できると合議体が判断したときであっても、特許異議申立人に再度の意見書の提出の機会を与えるべきである。

仮に与えないとするならば、「訂正の内容を検討した結果直ちに維持決定できると合議体が判断したとき」について、合議体が直ちに維持決定できると判断する場合はどのような場合なのか、明確にして頂きたい。

（3-2）理由

特許異議申立人の機会につき、意見書提出の機会を与えることが今回の改正の大きな柱となっていると認識するが、訂正請求によって特許権の権利範囲が変わり、それによって維持決定と判断されるにも関わらず、特許異議申立人に意見書提出の機会がないことはその改正趣旨にそぐわない。

特許異議申立人にとって、特許権が維持決定されるか否かは、その後の申立人の事業戦略や研究戦略に多大な影響を及ぼすものであり、訂正請求後の特許請求の範囲に対して何ら意見申立できる機会がないまま維持決定されるのでは、申立人にとって極めて酷である。特許無効審判を請求できる者は利害関係人のみに限られるところ（第123条第2項）、仮に再度の意見書提出の機会を与えないとすれば、特許異議申立人によっては、訂正請求後の特許請求の範囲に対して意見申立できる機会が全くなくなることを意味し、旧制度と同じく申立人の不満を解消することはできない。よって、やはり、訂正請求によって特許権の権利範囲が変わるのであれば、たとえ訂正の内容を検討した結果直ちに維持決定できると合議体が判断したとしても、特許異議申立人に再度の意見書の提出の機会を与えるべきである。

仮に、再度の意見書提出の機会を与えないとするならば、せめて「訂正の内容を検討した結果直ちに維持決定できると合議体が判断したとき」がどのような場合であるかを明確にすることにより、合議体間の判断のばらつきを抑えるとともに、申立人が最初の意見書提出に際し意見申立する内容を、維持決定される場合を想定して柔軟に判断できるようにして、制度の利便性を向上させるべきである。

以上