

特許異議の申立て制度の運用（案）に対する意見

氏名	一般社団法人電子情報技術産業協会
御意見	
<p>【該当箇所】：2 ページ 2. (2) 取消理由通知 「合議体は、審理にあたっては、全ての特許異議申立人が申し立てた理由及び証拠について検討する。」</p> <p>【意見内容】： 申立人 X が、証拠 A ・ 証拠 B に基づいた取消理由を主張し、申立人 Y が、証拠 C ・ 証拠 D に基づいた取消理由を主張した場合でも、特許庁が、必要に応じて、独自に、証拠 A ・ 証拠 C に基づいた取消理由を通知して頂きたい。</p> <p>【理由】： 紛争の迅速な解決に資するため。</p>	

【該当箇所】：2 ページ 2. (3) 特許申立人による意見書

「応答の指定期間は、標準30日（在外者50日）とする。」

【意見内容】：

応答期間が短すぎる。取消理由通知に対する応答の指定期間と同様に、標準60日（在外者90日）とし、また、訂正の請求の内容が繁雑で、応答に時間を要すると認められる場合等には、柔軟に期間延長を行う旨、運用に明記して頂きたい。

【理由】：

特許権者の訂正の請求の内容が繁雑な場合には、異議申立人が「標準30日」の期間内に、対応することが難しい場合があるため。例えば、訂正により特許発明の内容が減縮等された場合、訂正後の特許発明の内容と実施或いは実施予定の製品等の内容とを比較考慮して意見書提出を行なう必要があるが、通常、製品等の内容確認には時間を要する。また、訂正においては、請求項を減縮するために、明細書・図面に記載された範囲内で新しい構成を請求項に追加することが考えられる。訂正があった場合に、特許異議申立人に対して意見提出の機会を与えているのは、訂正で構成を追加した請求項に、取消理由が存在するか否かの検討をしてほしいからと考える。例えば、当初の請求項が構成A+B+Cで、刊行物1+2の組み合わせで進歩性なしと異議申立で主張した。その後、訂正で構成Dが追加された。そこで、この構成Dに対応する新しい刊行物の調査を行い、構成Dが記載された刊行物3が発見されたので、刊行物1+2+3の組み合わせで進歩性がないと意見書で主張するなどである。

異議申立人は、取消理由の内容、訂正の内容を把握した後に、新しく追加された構成が記載された刊行物の調査、進歩性なしの検討を行うことになるので、ある程度の期間が必要である。運用案では、応答の標準期間30日としているが、これでは短すぎであり十分な調査、検討ができないと考える。

【該当箇所】：4ページ 2. (4) 取消理由通知（決定の予告）

「⑥他方、すでに特許異議申立人に意見書の提出の機会が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は、特別の事情にあたるとして、特許異議申立人に再度の意見書の提出の機会を与えることなく、維持決定をすることができる。」

【意見内容】：

上記⑥の記載によれば、異議申立人に既に1回目の意見書提出の機会が与えられた場合には、取消理由通知（決定の予告）の後に特許権者が訂正請求によって請求項を訂正したとしても、異議申立人には2度目以降の意見書提出の機会が与えられない可能性がある。しかし、上記⑥の場合であっても、訂正による追加事項については、異議申立人による再度の意見書提出の機会を認めるべきではないか。

【理由】：

「平成26年度特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」の75ページに記載されているとおり、今回創設された特許異議の申し立て制度は、「当事者が簡易な手続で主体的に意見を述べる機会を適切に取り入れる」ことが特徴の1つである。

しかし、上記⑥の取扱いがなされてしまうと、特許権者は2回目の訂正請求が保障されているのに対して、異議申立人には1回の意見書提出の機会しか与えられないこととなる。この結果、当事者が主体的に意見を述べる機会の確保の点で均衡を失うことになり、今回の特許異議の申し立て制度の趣旨に合致しないこととなりかねない。

特に、特許権者が1回目の訂正請求ではさほど請求項を減縮しなかったが、2回目の訂正請求で請求項を大幅に減縮したような場合に、異議申立人に意見書提出の機会を与えないとすると、実質的に異議申立人の意見を述べる機会が与えられないことが生じうるという懸念がある。

また、取消理由通知（決定の予告）とその後の訂正の機会の付与が、平成23年法改正によって、「審決の予告」とその後の訂正の機会の付与を参考に立案されたことを考慮するのであれば、平仄を図る上でも、取消理由通知（決定の予告）の後に訂正請求が行われた場合には、異議申立人に対して反論の機会を付与するのが妥当である。すなわち、

「平成23年改正法における無効審判および訂正審判の実務の考え方」の第3章10節3.

(1) ①によれば、審決の予告をした場合であって、訂正の請求をしたときには、「通常は請求人に対して反論の機会を与える」とされており、取消理由通知（決定の予告）後の訂正の請求についても同様に、異議申立人に意見書提出の機会を付与すべきである。

【該当箇所】：4 ページ (6) 無効審判との関係【運用方針】

「特許異議の申立てと無効審判が同時継続したときは、原則、無効審判の審理を優先し、特許異議の申立ての審理を中止する。」

【意見内容】：

複数の異議申立ての審理が併合された場合の説明 も付記して頂きたい。

【理由】：

説明文は、異議申立人と無効審判請求人とが同一の場合を想定しているものと思われるが、複数の異議申立ての審理が併合された場合について、運用を明らかにして頂きたい。

— 以 上 —