



ある特許に対し特許異議申立てを請求したいのですが、請求の期限を考慮すると証拠を探すための時間的な余裕がありません。特許異議申立ての制度における証拠提出のタイミングについて教えてください。

(東京都 T. Y)



1. はじめに

ご存じのように、特許異議申立ての制度（以下、本制度）では、申立ての期限が特許掲載公報発行の日から6カ月以内に制限されています（特許法113条）。

このような期限を設ける趣旨は、権利の早期安定化にあります。また、この趣旨から、異議申立書において、特許異議の申立ての理由を変更する補正や新たな証拠を追加する補正（いわゆる要旨を変更する補正）も、上記の期限が経過する時または取消理由通知送付のいずれか早い時までには制限されています（特許法115条2項）。

さらに、これらの規定に関連して、取消理由通知に対して特許権者から適法な訂正の請求があったときは、特許異議申立人に意見書を提出する機会が与えられますが、この場合にも、原則として実質的に新たな証拠は採用されないことになっています（審判便覧67-05.4）。

2. 証拠提出のタイミング

本制度の趣旨から、申立期限を経過した後に提出された証拠（新たな証拠）は、審理において採用されません。よっ

て、申立期限までに全ての証拠を準備しておくことが肝要です。

3. 新たな証拠の採用の可能性

特許庁が作成した「特許異議の申立てQ&A」のA2-4には、「刊行物等提出書で提出された文献であって、特許異議申立期間経過後に提出されたものは、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合を除き、証拠として用いませぬ」と記載されています。また、前述の審判便覧には、「ただし、意見の内容が、実質的に新たな理由及び証拠を提示しているときは、……訂正により追加された事項についての見解など訂正の請求の内容に付随して生じる理由である場合や、適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合を除き、当該実質的に新たな理由及び証拠は採用しない」と規定されています。

これらのことから、「適切な取消理由を構成することが一見して明らかな場合」などにおいては、新たな証拠が採用される可能性が残されているように思われます。よって、申立期限経過後であっても新たな証拠を提出してみようという意図はあるでしょう。

4. 新たな証拠の提示方法

新たな証拠を提示する方法としては、前述のQ&Aに記載されているように、刊行物等提出書による提出が考えられます。

また、特許異議申立人に意見書を提出する機会が与えられた場合には、この意見書において新たな証拠について言及することが可能です。

5. おわりに

特許法120条の5第5項によれば、「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」には意見書の提出機会が付与されないこともあります。そして、前述の審判便覧には特別の事情として「訂正が一部の請求項の削除のみの場合」が挙げられています。

よって、特許権者の訂正が、取消理由が通知されていない請求項以外の請求項を削除するようなものであるときには、特許異議申立人に意見書提出の機会が付与されない可能性がありますので、注意が必要です。

このような場合には、身近な弁理士にご相談ください。