

# 知的財産権概論 第12回

## 特許権の成立を阻止するには？

たくみ特許事務所  
弁理士 佐伯 裕子

# 特許権の成立を阻止するには？

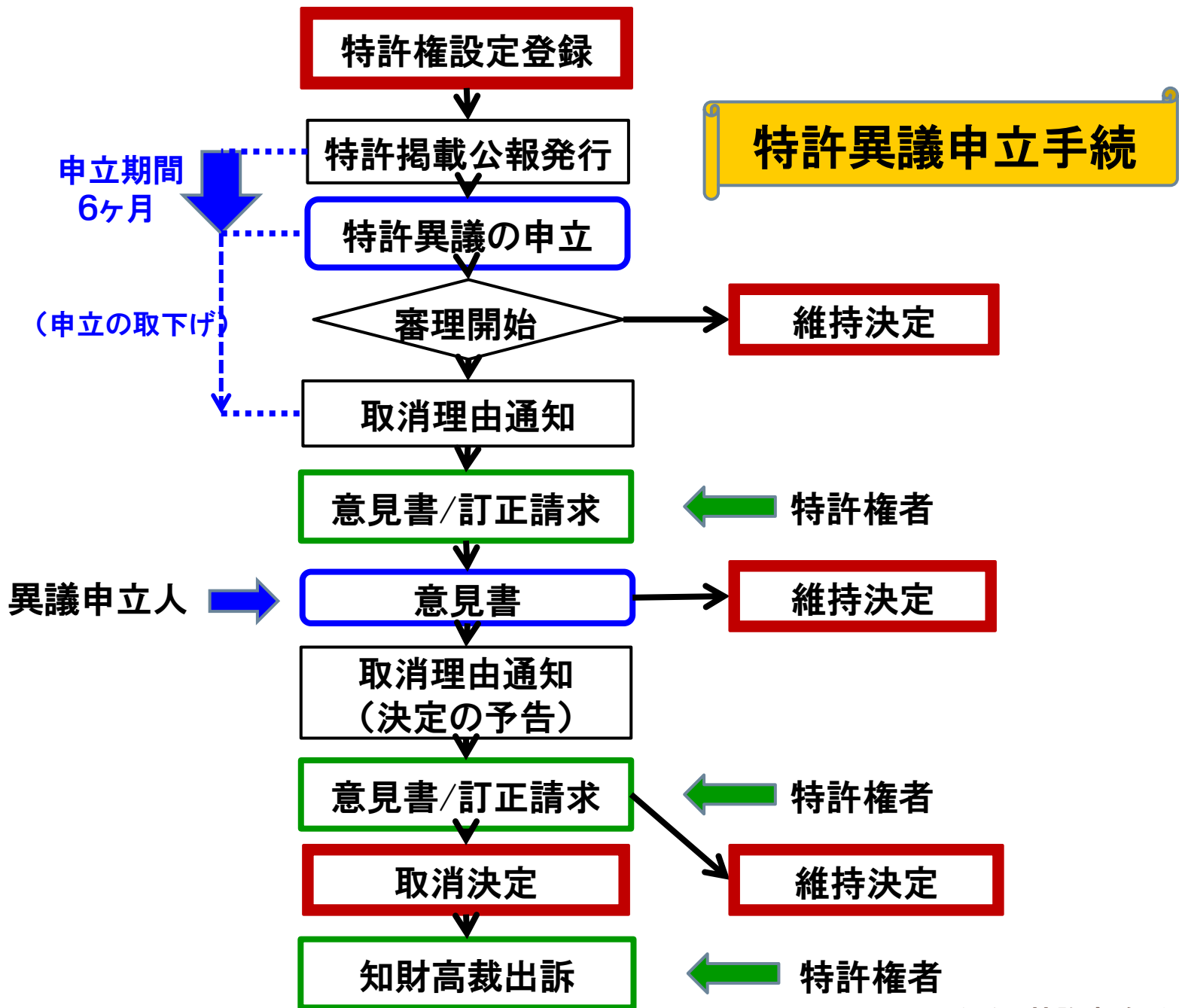
2

1. 異議申立制度
2. 無効審判制度  
異議申立と無効審判
3. 訂正審判制度
4. 情報提供制度
5. 権利侵害と権利の無効  
侵害裁判での無効の抗弁

# 異議申立制度( § 113～ § 120の5)

3

- **何人も**異議申立て可能。
- 特許掲載公報発行の日から**六月**以内。
- 請求項ごとに異議申立て可能。
  - 審理は申立てられた請求項のみ
  - 申立てられていない理由でも審理可能
- 書類審査のみ(口頭審理は行わない)
- 特許権者： 意見書＋訂正請求書の提出
- 異議申立人： 訂正請求書に対する意見書の提出
- 同時係属の場合の審理優先度：  
無効審判＞異議申立＞訂正審判



# 無効審判制度

5

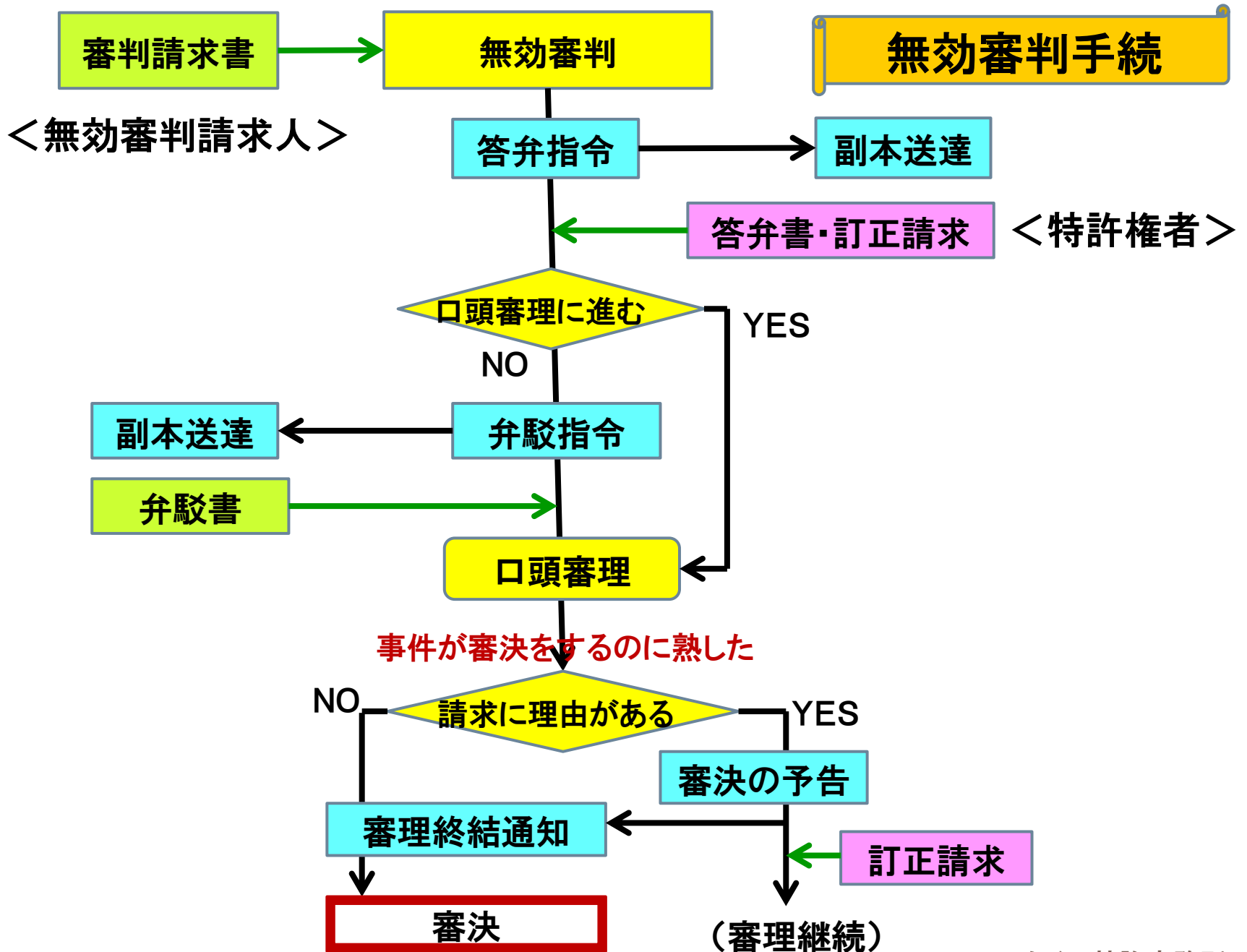
- **利害関係人**が請求できる(§ 123)
  - ＋冒認、共同発明違反を争う真の権利者
- 特許登録後いつでも請求できる
  - 特許権の消滅後も可能
- 原則として口頭審理
- 特許の無効審決が確定
  - 特許権は初めから存在しなかつたものとみなす  
(§ 125)

# 利害関係人とは(無効審判の請求人適格)

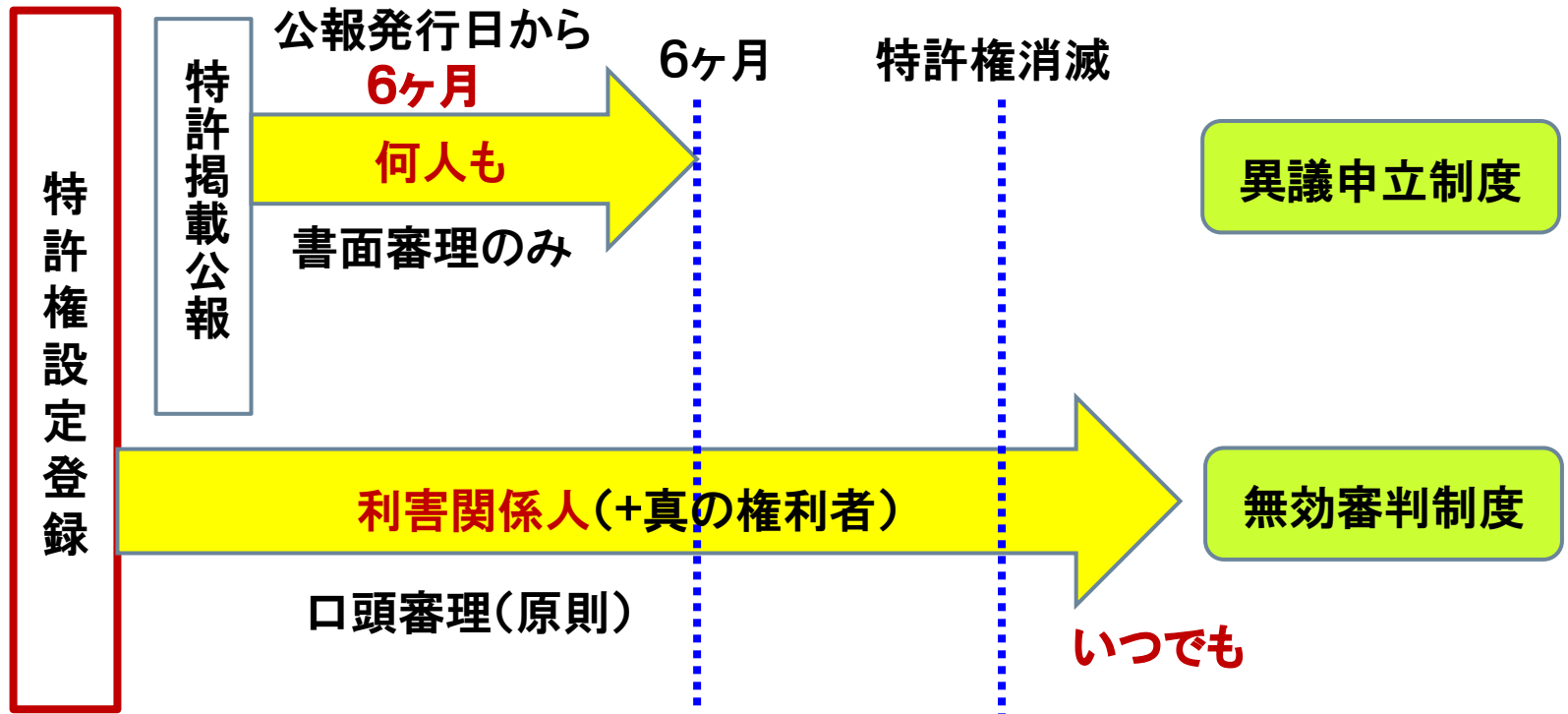
6

1. 特許発明と同一又は類似発明の実施者、過去の実施者
2. 将来実施する可能性を有する者
3. 特許製品、特許方法と同種の製品、方法の製造、販売、使用等の事業者
4. 特許権の専用実施権者、通常実施権者
5. 特許権についての訴訟関係者、警告を受けた者
6. 特許発明に関し特許を受ける権利を有する者

註:弁理士や弁護士には「法律上の利益がない」



# 異議申立と無効審判



同時係属の場合： 無効審判 > 異議申立



## 異議申立と無効の理由

- ①新規事項の追加
- ②特許を受けることができる発明でない
- ③新規性、進歩性がない
- ④先後願違反
- ⑤記載要件の不備
- ⑥公序良俗違反
- ⑦外国語書面出願原文の新規事項
- ⑧条約違反

<異議申立理由>

- ⑨冒認出願、共同出願違反



<無効理由>

- ⑩単一性違反

<拒絶の理由>

# 訂正審判制度( § 126-1 )

10

1. 特許権者  特許明細書の訂正審判の請求  
特許明細書の瑕疵(無効理由)を解消  
請求項ごとの請求が可能
2. 無効審判請求(特許異議申立)後、確定するま  
での間は請求できない  
 無効審判、異議申立手続中に「訂正の請求」  
が可能
3. 特許権の消滅後も請求可能  
(ただし、無効にされた後はできない)

# 訂正審判の要件

11

## 1. 訂正の目的制限

特許請求の範囲の減縮

誤記・誤訳の訂正

明瞭でない記載の釈明

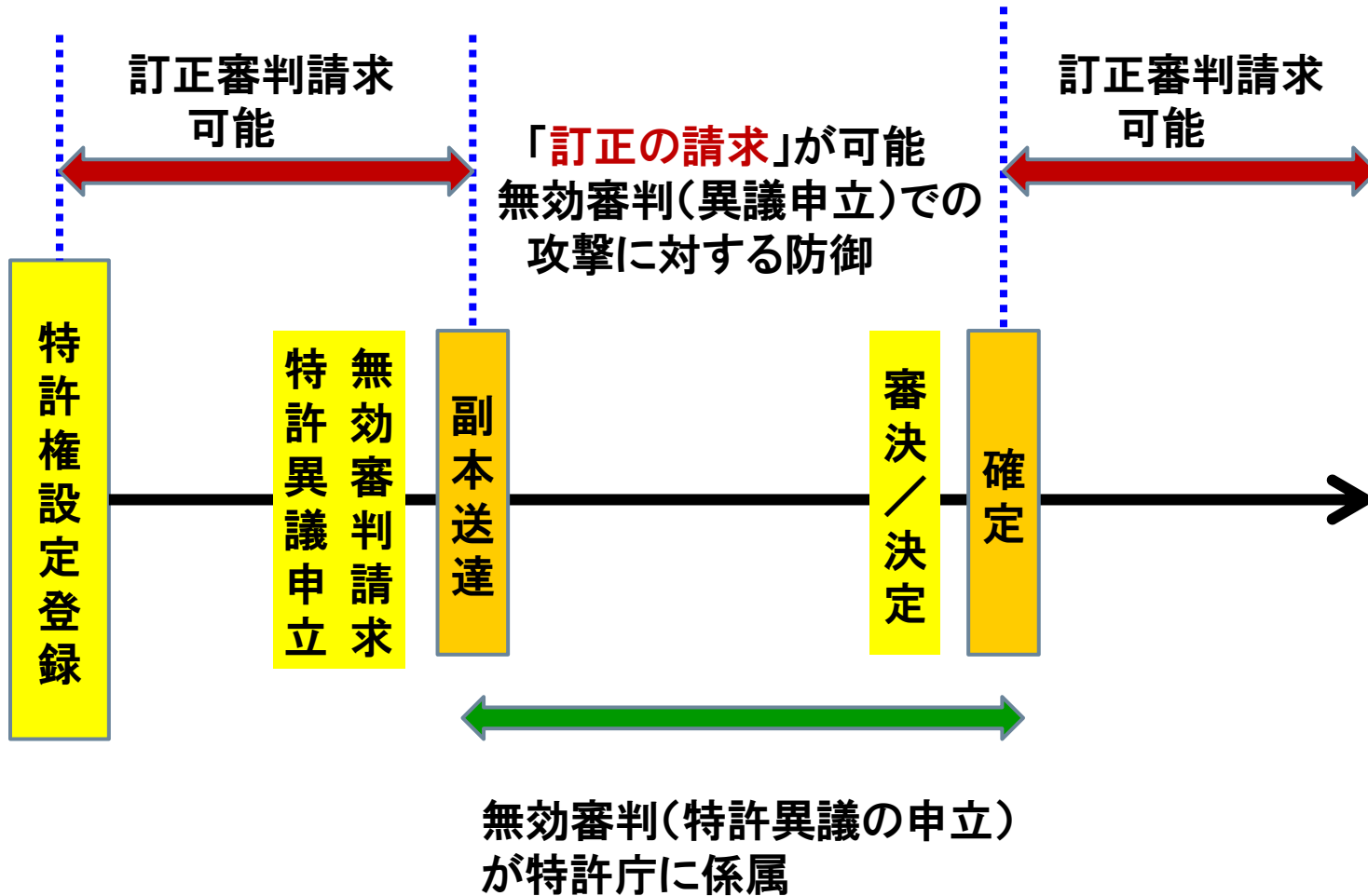
請求項間の引用関係の解消

## 2. 新規事項の追加禁止

## 3. 実質的な対象発明の拡張、変更の禁止

## 4. 独立特許要件(訂正後の発明に特許性がある)

# 訂正審判の請求時期



# 同時係属の場合の審理

13

## 1. 異議申立てと無効審判

原則として無効審判を優先、異議申立審理中止

紛争の早期解決：侵害事件との関連

← 無効審判人＝当事者手続による解決求める

## 2. 無効審判(異議申立)と訂正審判

原則として無効審判(異議申立)を優先、

訂正審判を中止

← 無効審判(異議申立)手続中で訂正の請求可能

# 情報提供制度(特許法施行規則13条の2)

14

- ・情報提供の対象： 特許庁に継続している特許出願
- × 拒絶査定確定、放棄、取下、却下された出願
- 特許権設定登録後の出願
- ・提出可能な情報： 異議申立の場合と同様
- ・何人も提供可能、提供者氏名の省略可能
- ・情報提供者へのフィードバック(封書で郵送)
- ・情報提供の事実は出願人へ通知

# 権利侵害への対応

15

「特許権の活用」＝特許権侵害の訴え



「特許権の無効」＝無効審判、「無効」の抗弁  
侵害への対応

- ・自己の権利の確認(無効理由はないか)  
→訂正審判による瑕疵の訂正
- ・相手の権利状態の把握
- ・警告(十分な確証が得られた場合)
- ・和解・訴訟・仲裁

# 侵害訴訟での「無効」の抗弁(§104の3)

16

特許権(専用実施権)の侵害訴訟において、  
当該特許が特許無効審判により**無効にされるべきもの**と認められるときは、  
特許権者(専用実施権者)は権利行使ができない。

- ・裁判所が「特許権の無効」を判断
- ・実際に無効審判の有無は問われない。
- ・侵害訴訟の被告による「特許権無効」の主張
- ・審理を不当に遅延させる目的と判断されれば却下



# 今日のポイント

17

**1. 異議申立制度**

**2. 無効審判制度**

**異議申立と無効審判**

**3. 訂正審判制度**

**訂正審判と訂正の請求**

**4. 情報提供制度**

**5. 権利の活用と権利の無効**

**侵害裁判での無効の抗弁**