

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？

1. 無効審判制度

2. 異議申立制度

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

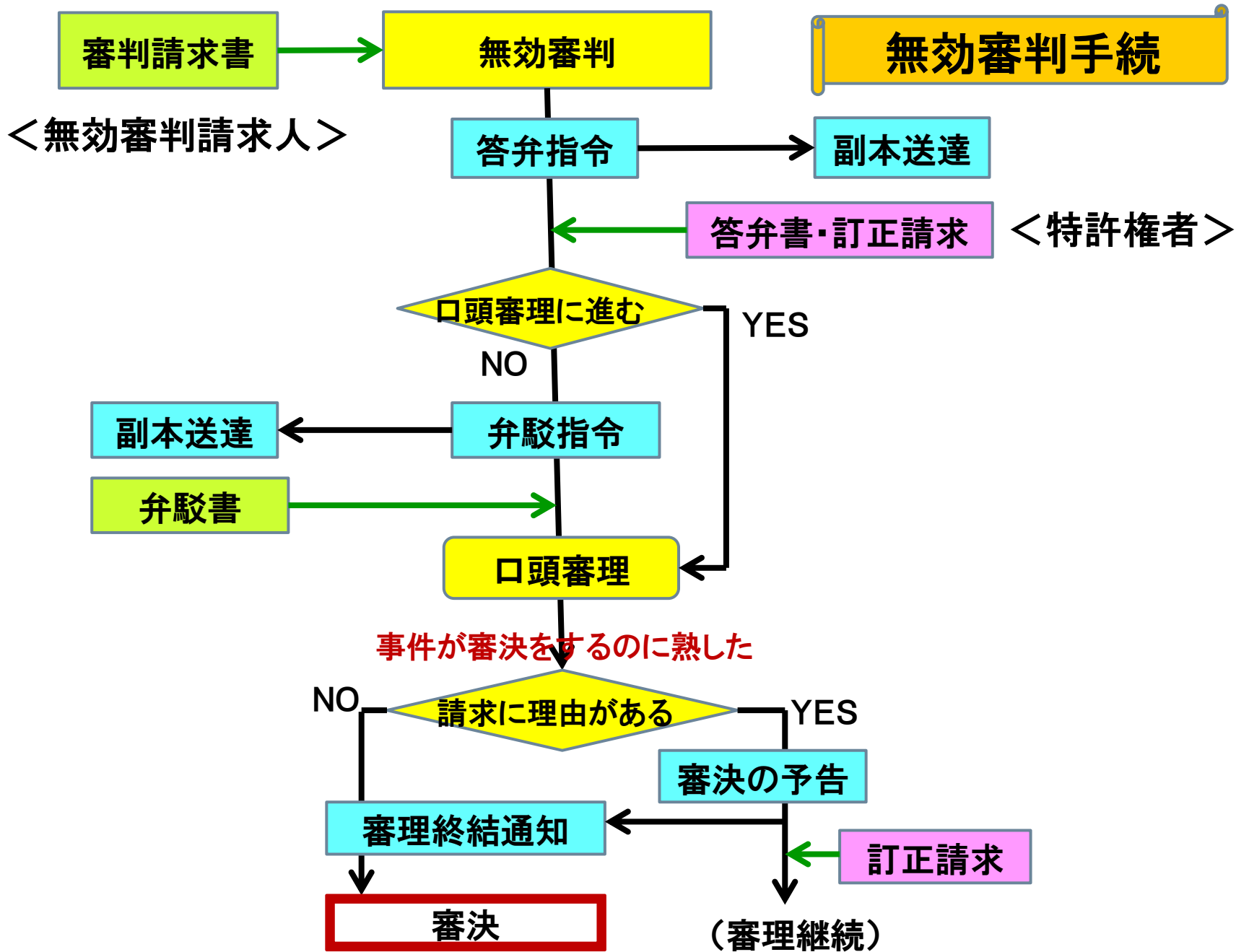
無効審判制度

- **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)

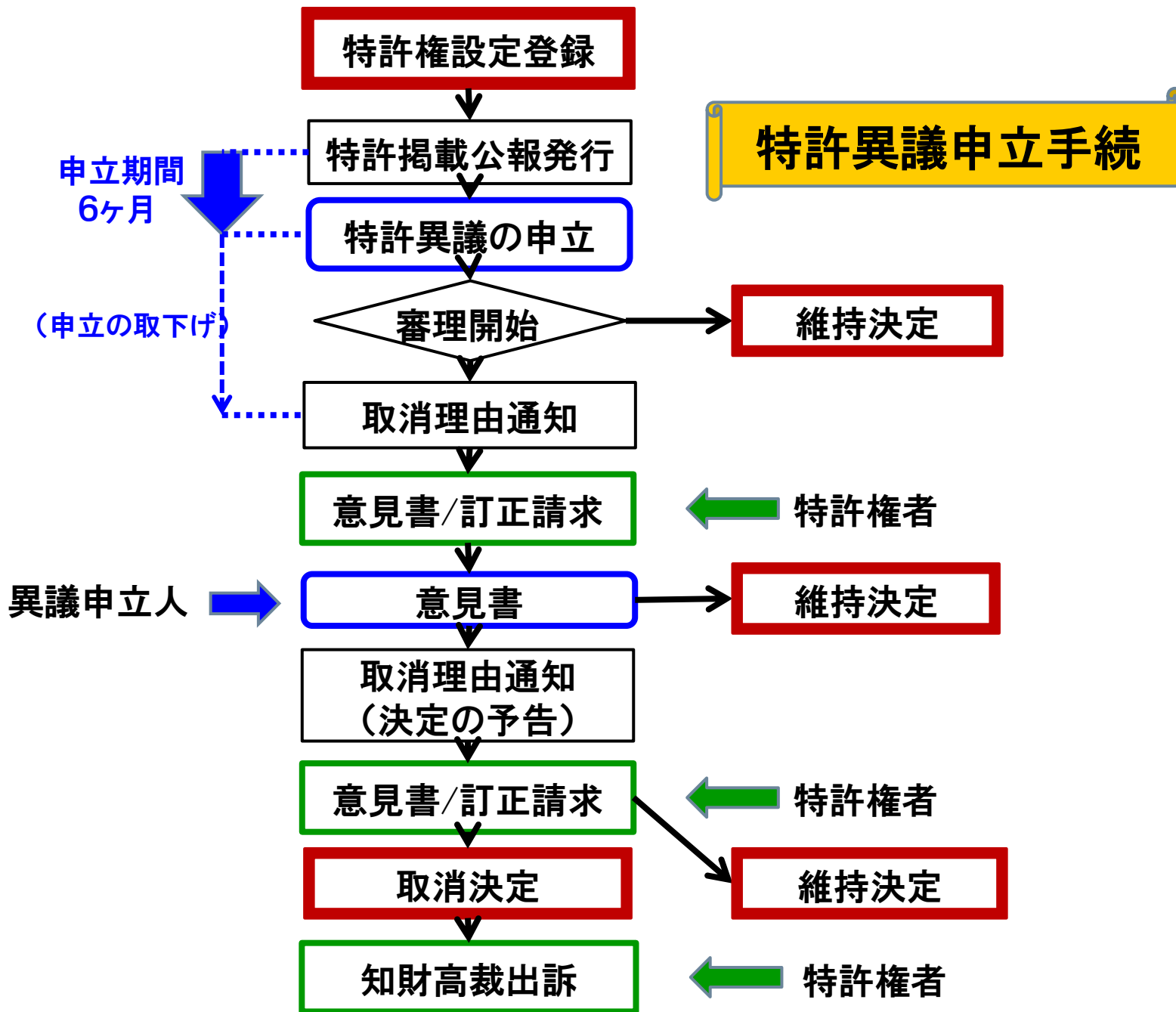
1. 特許発明と同一又は類似発明の実施者、過去の実施者
2. 将来実施する可能性を有する者
3. 特許製品、特許方法と同種の製品、方法の製造、販売、使用等の事業者
4. 特許権の専用実施権者、通常実施権者
5. 特許権についての訴訟関係者、警告を受けた者
6. 特許発明に関し特許を受ける権利を有する者

註:弁理士や弁護士には「法律上の利益がない」

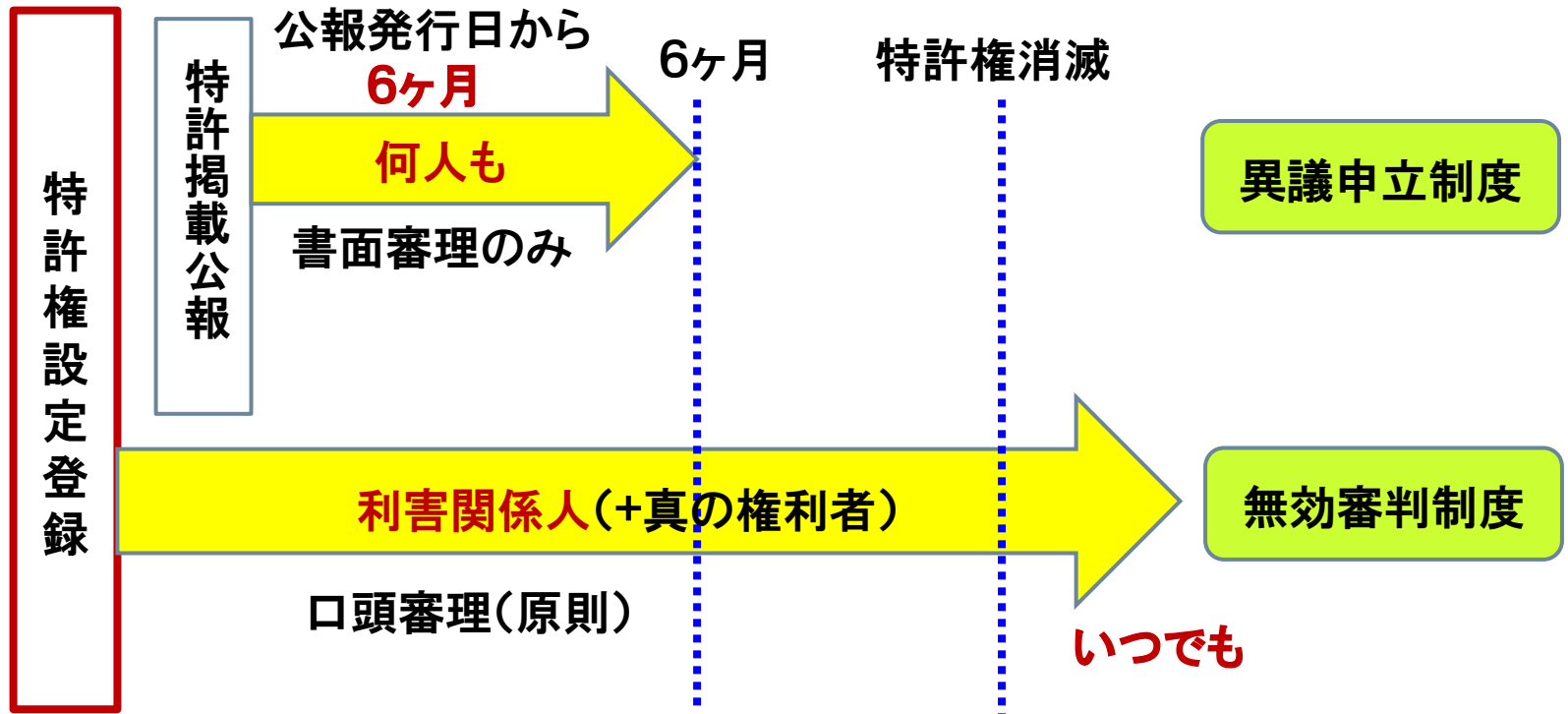


異議申立制度(§ 113～ § 120の5)

- **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：無効審判の審理優先
 - 訂正審判よりも異議申立審理優先



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)

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

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

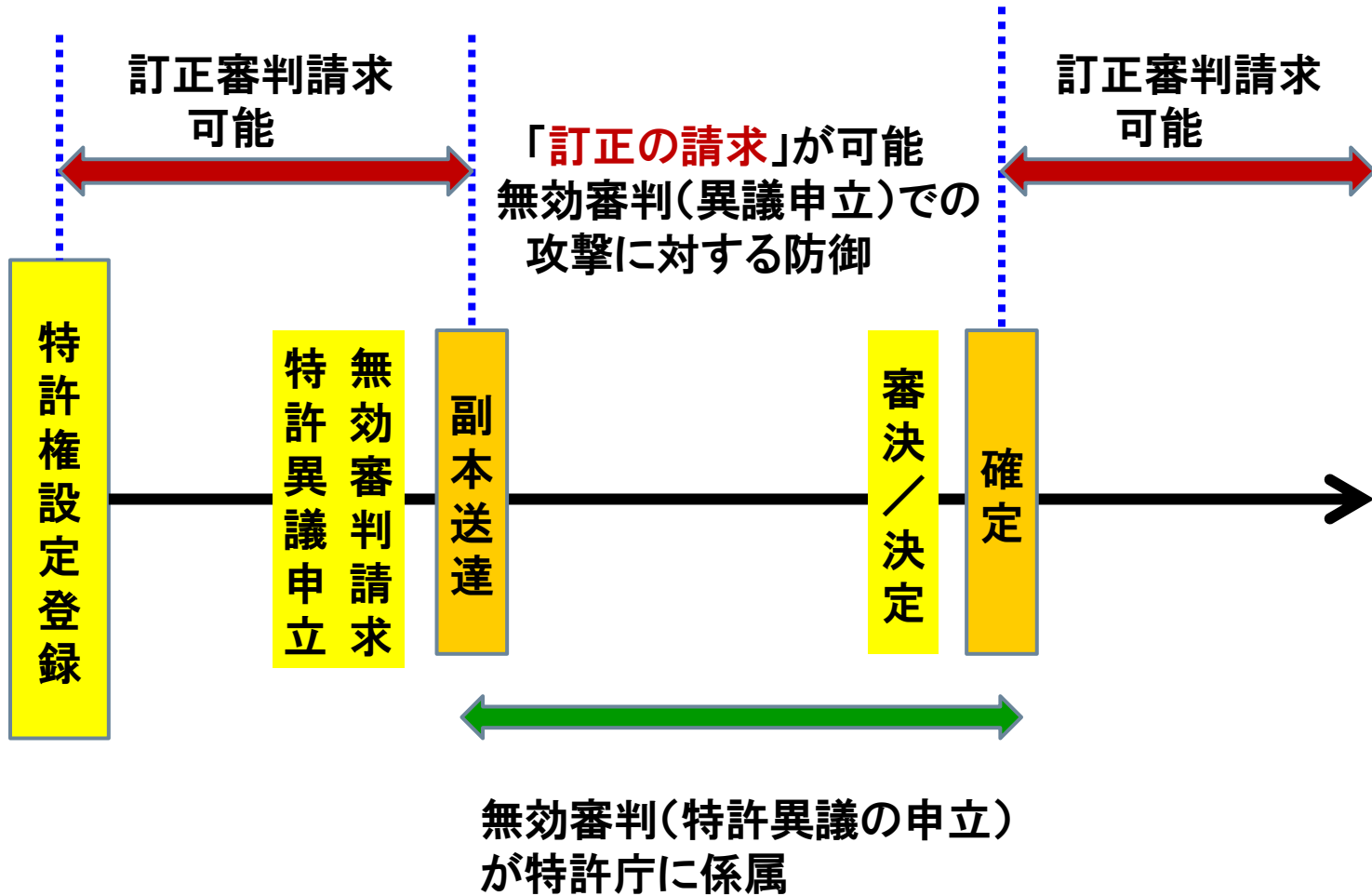
請求項間の引用関係の解消

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

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)

- ・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)
- ・情報提供の事実はお願人へ通知

権利侵害への対応

「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)

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

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