

化学における特許戦略

第13回

特許権への対抗手段

たくみ特許事務所
弁理士 佐伯 裕子

特許権の無効及び特許権の成立阻止

＜特許権の無効＞

1. 無効審判制度
2. 訂正審判制度
3. 侵害裁判での無効の抗弁
4. 異議申立制度
5. 異議申立と無効審判

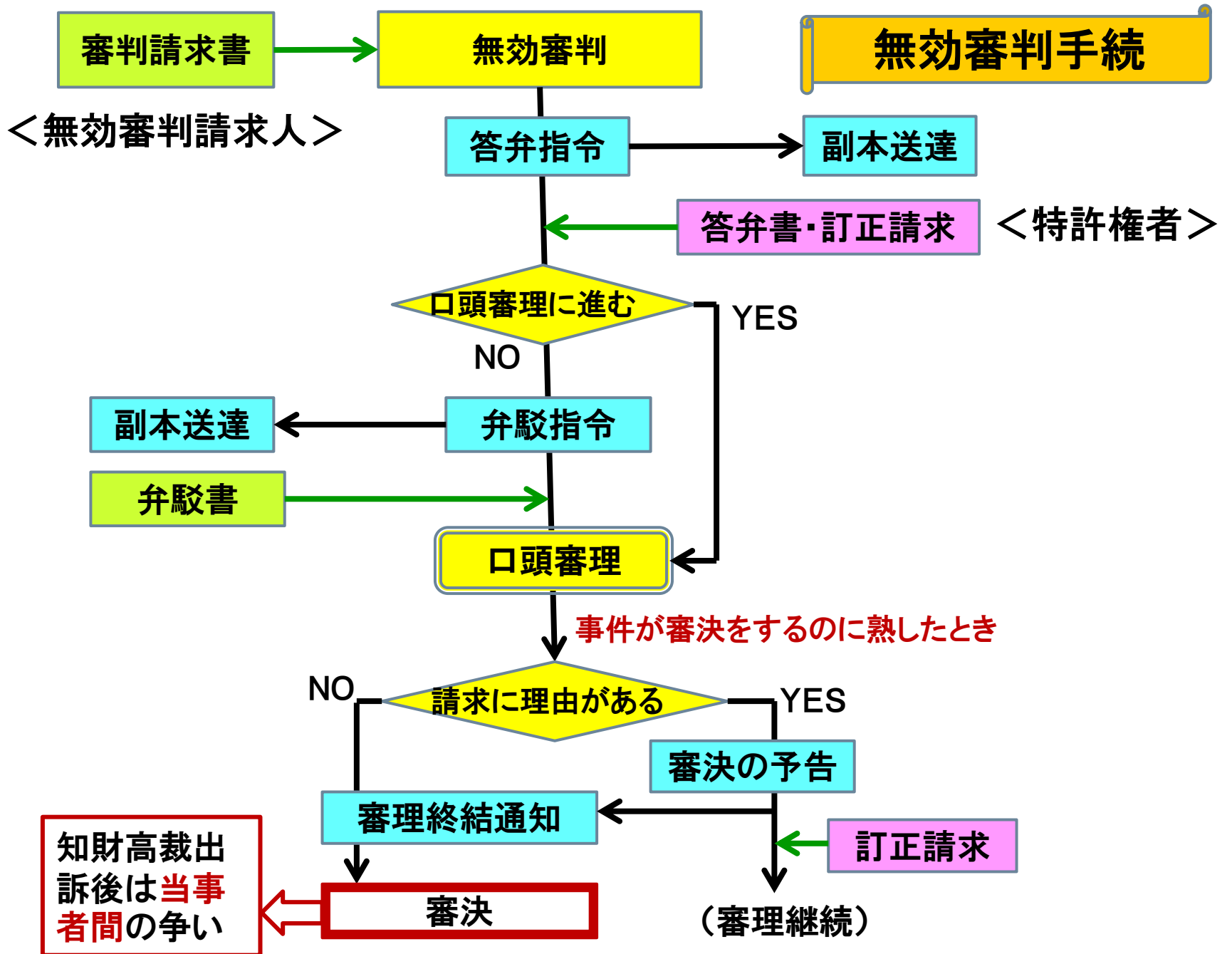
＜特許権の成立の阻止＞

6. 情報提供制度

無効審判制度

3

- **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)



特許権者の「侵害」への対応

5

「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

→特許権者：前もって「侵害」への対応を

- ・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）
- ・訴訟・和解・仲裁

訂正審判制度(§ 126-1)

6

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

7

「訂正審判」: 特許権設定前の「補正」より厳しい要件
「特許権」の設定 → 特許発明の「**技術的範囲**」の外縁が確定
= その外側であれば自由に実施できる(「均等」には注意)

1. 訂正の目的制限

特許請求の範囲の減縮(請求項の削除) 誤記・誤訳訂正
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)

侵害訴訟での審理の進み方

1. 「イ号」(被告製品、被告方法など)は、本件特許発明の**技術的範囲**に属するか否か
2. 「イ号」は技術的範囲に属さないとしても「**均等**」の範囲内といえるか
3. **本件特許発明に無効理由はあるか** § 104の3
(=「**無効の抗弁**」)
4. 被告に「**先使用权**」はあるか

侵害訴訟での「無効」の抗弁(§104の3)

9

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(=無効審判で争われたら明らかに「無効」となる理由が揃っている)ときは、特許権者(専用実施権者)は相手方に対し権利行使ができない。

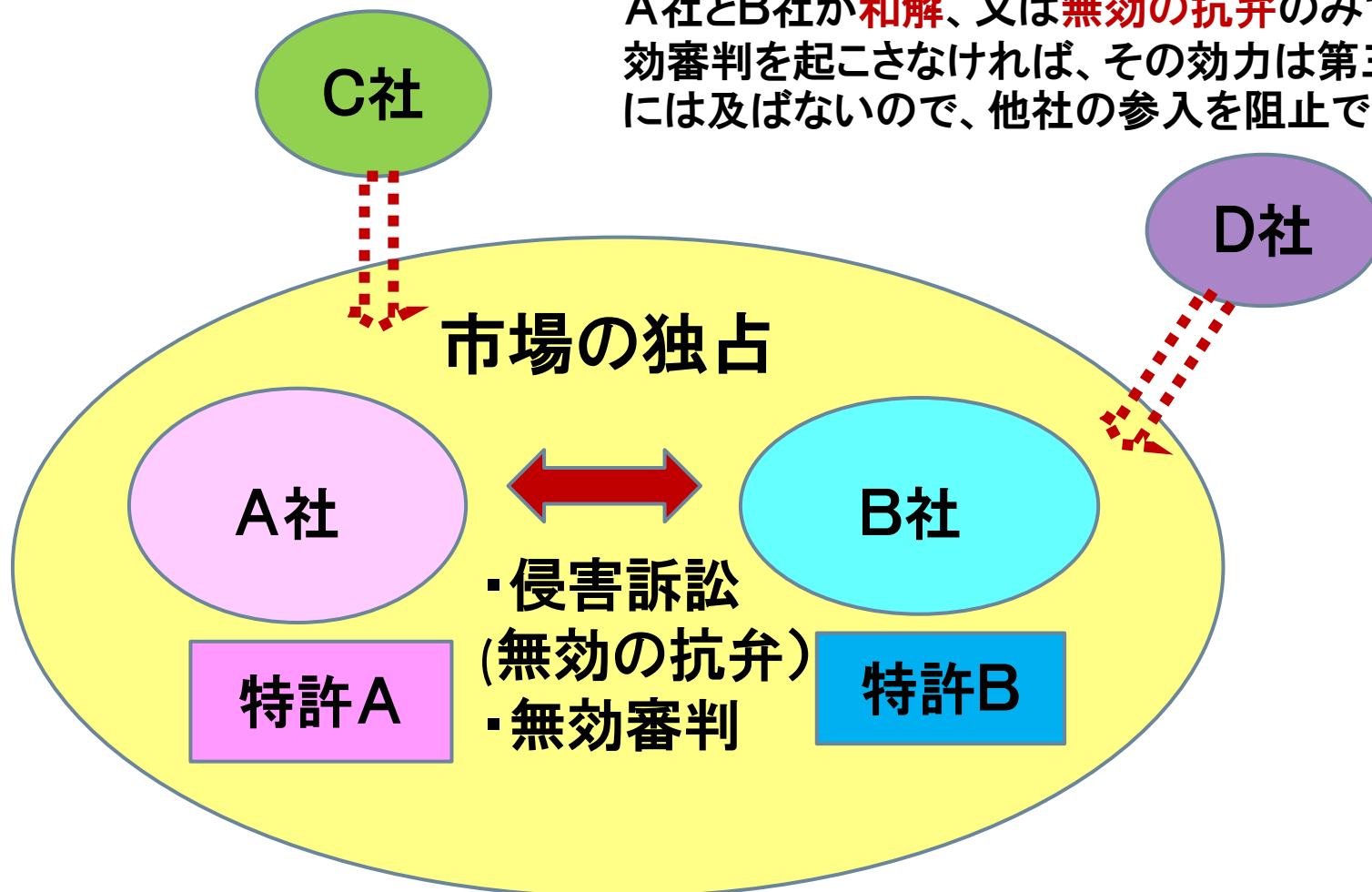
← **キルビー特許事件**

- ◎裁判所が「**特許権の無効**」を判断できるようになった
「**無効**」の効力は**当事者間のみ**⇒**第3者には及ばない**
- ・実際に**無効審判を請求する必要はない**。
 - ・侵害訴訟の被告による「**特許権無効**」の**主張が必要**
 - ・審理を不当に遅延させる目的と判断されれば却下

無効審判と侵害訴訟における「無効の抗弁」

A社とB社が市場を独占しているとき、両者が無効審判を争って特許Aも特許Bもつぶれれば、C社、D社の参入を許すことになる。

A社とB社が和解、又は無効の抗弁のみで、無効審判を起こさなければ、その効力は第三者には及ばないので、他社の参入を阻止できる。



最高裁判例：キルビー特許事件(1)

11

キルビー特許：半導体集積回路の基本特許

テキサス・インスツルメントのジャック・キルビー発明

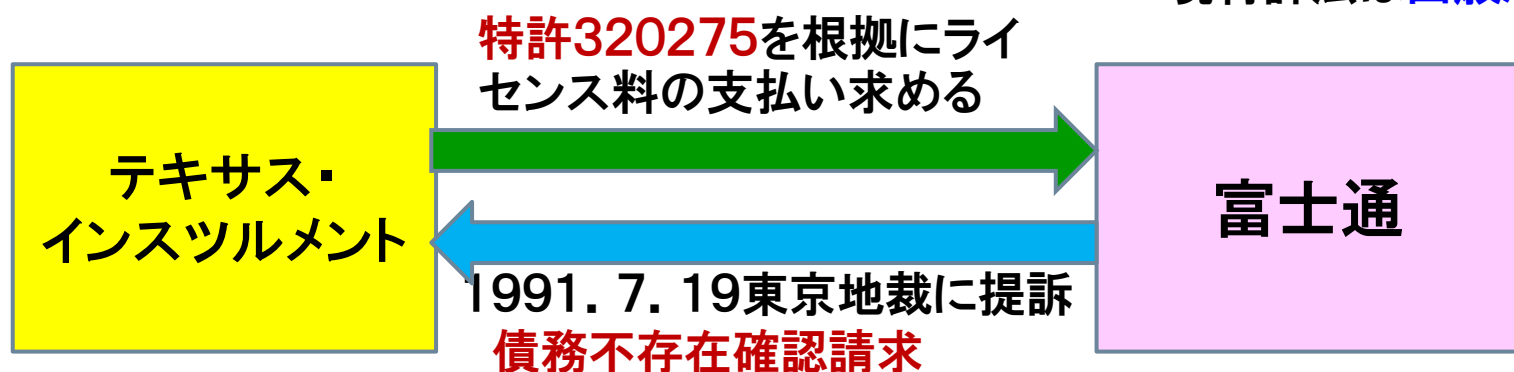
(原)特許320249(半導体装置) 1960年出願

1965年公告、1977年登録、1980年満了 ⇒分割出願9件全て拒絶査定

(孫分割)特許320275(半導体装置) 1964年孫出願、拒査、審判で公告

1986年公告、1989年登録、2001年満了予定(旧特許法、公告から15年)

⇔現特許法は出願から20年



最高裁判例：キルビー特許事件(2)

12

平10年(オ)364号 平成12年4月11日最高裁判決

債務不存在確認訴訟

<判旨事項>

1. 特許無効審判確定前でも、裁判所が特許無効事由の有無を判断可能
2. 特許に無効事由が存在することが明らかなき、損害賠償や差止請求を求めることは「権利の濫用」に当たる

<経緯>

1. 地裁判決 1994. 8. 31 原告勝訴 特許に抵触していない
2. 高裁判決 1997. 9. 10 原告勝訴 分割不適法で無効蓋然性高
3. 特許庁審決 1997. 11. 19 特許無効審決
4. 最高裁判決 2000. 4. 11 高裁判決支持、裁判所が特許無効判断可能



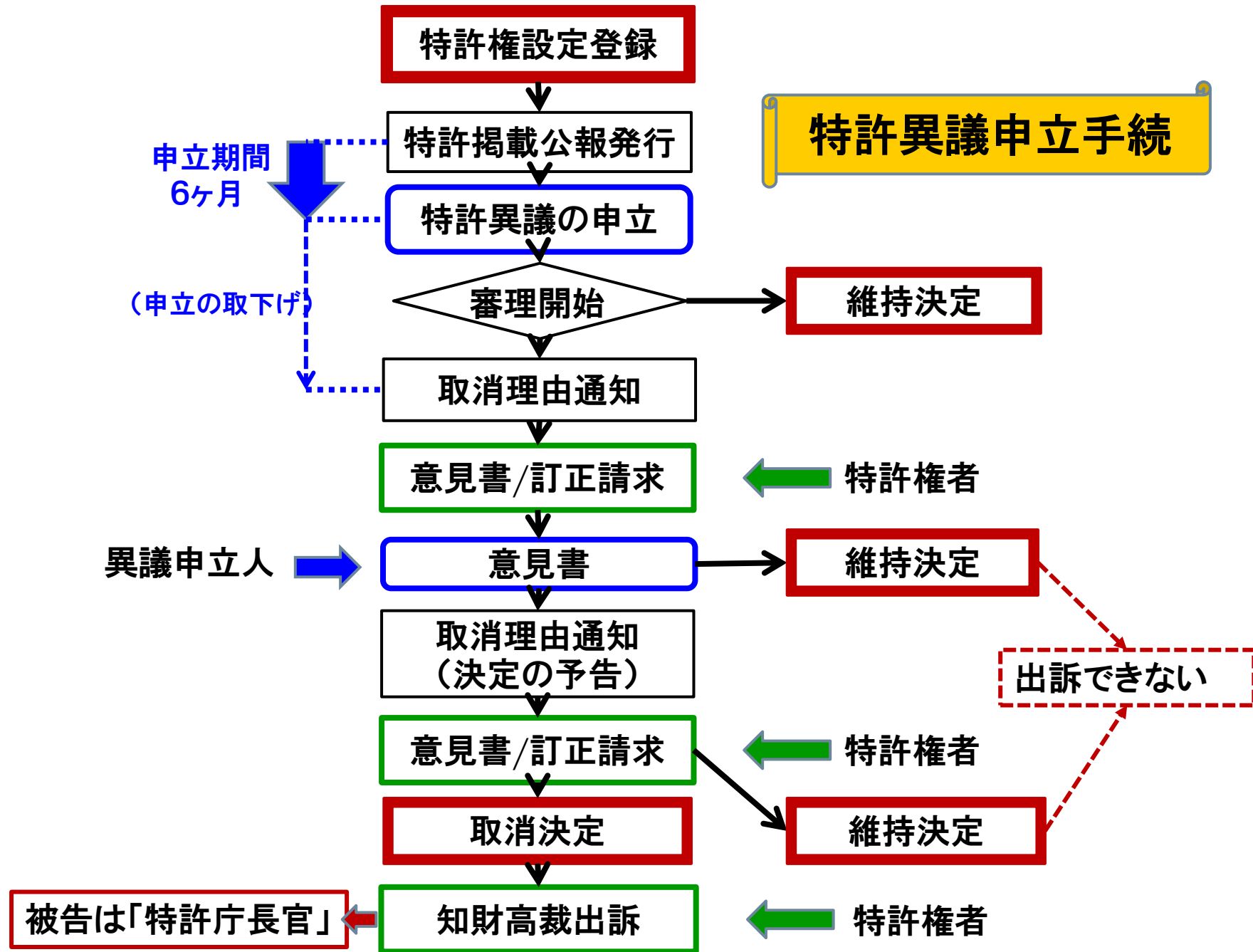
特許法第104条の3第1項新設

異議申立制度(§ 113～ § 120の5)

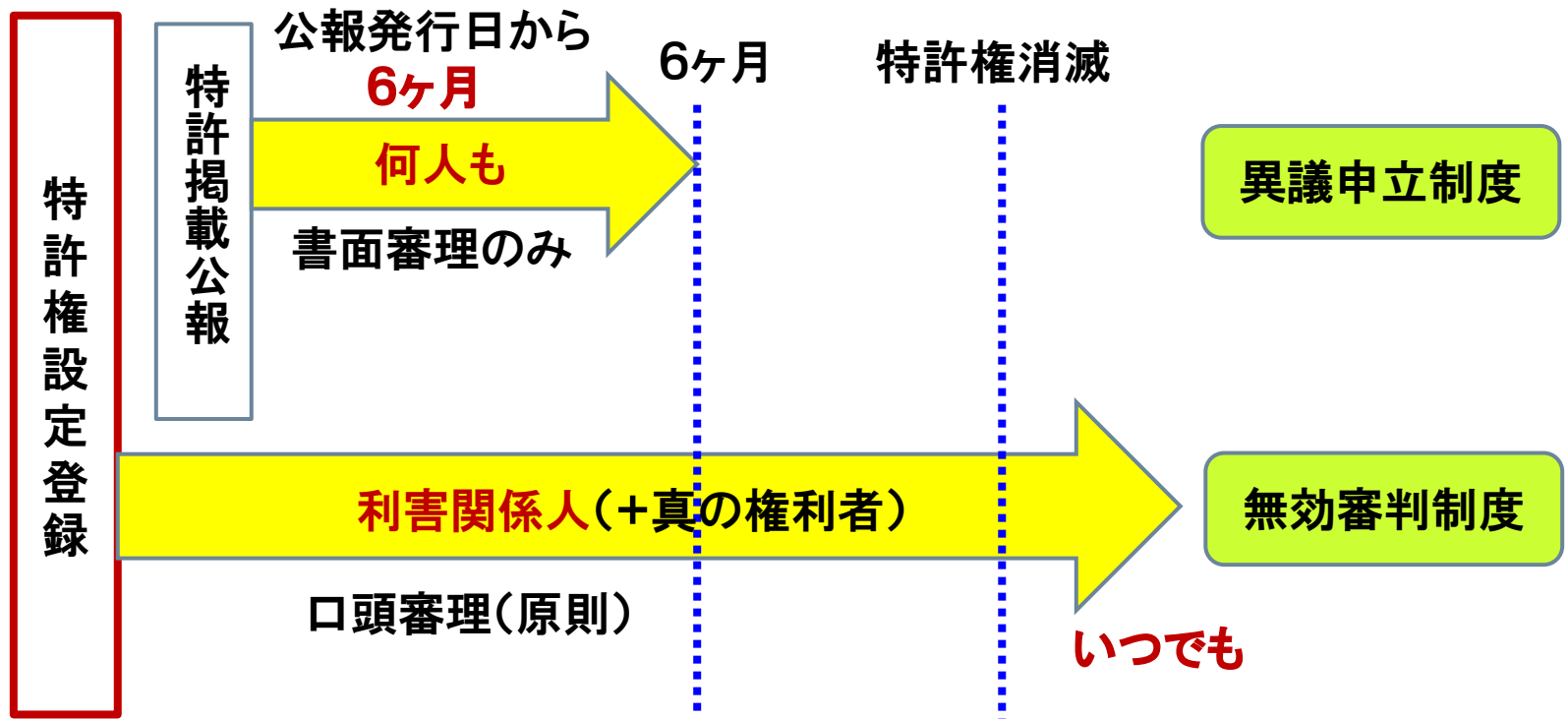
13

- **特許掲載公報発行の日から六月以内。**
「特許権」の設定を取り消す＝「無効審判」と同じ効果
- **何人も異議申立て可能。**…弁理士名、普通の個人名可
- **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

「特許」をつぶしたい「本気度」

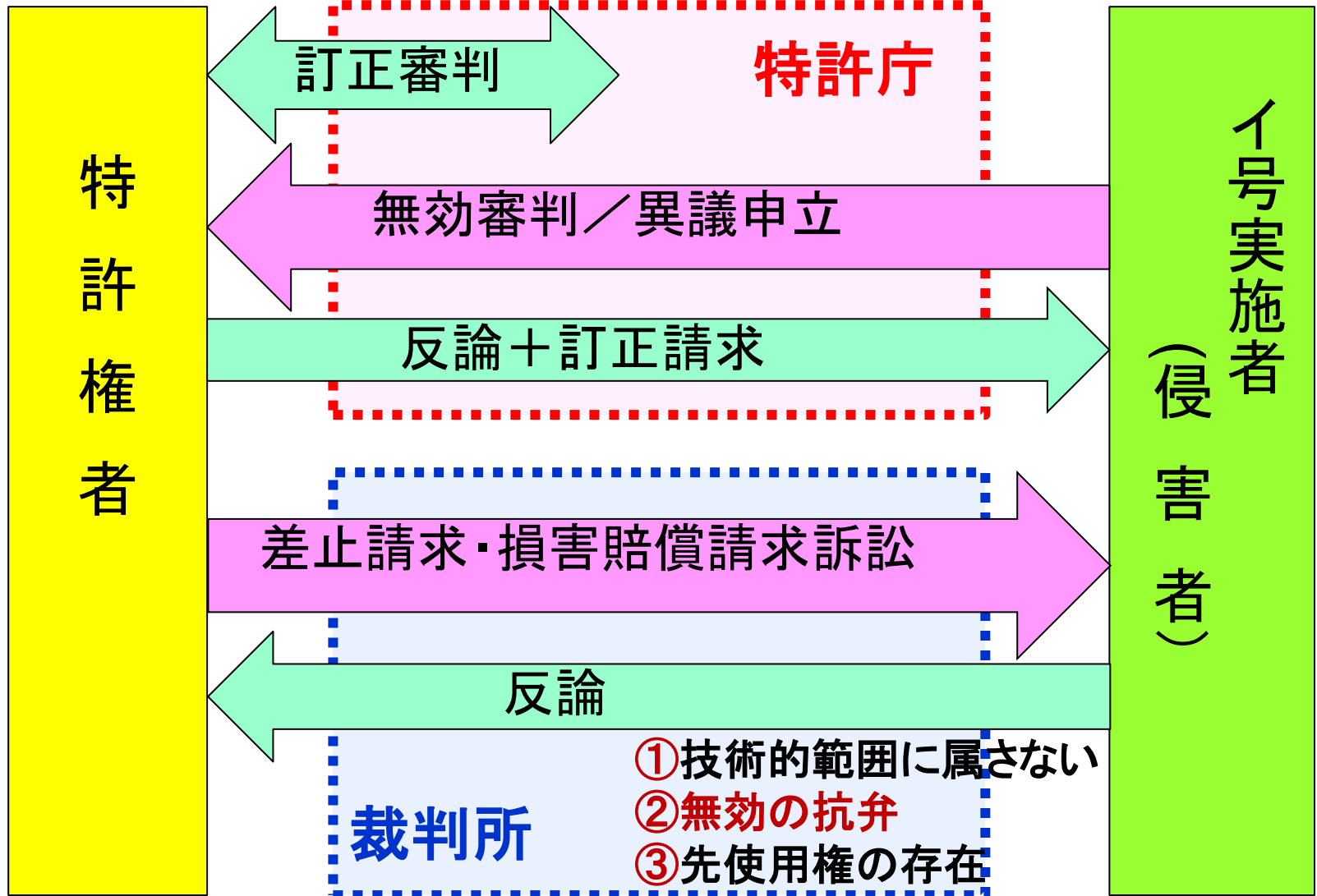


異議申立と無効審判

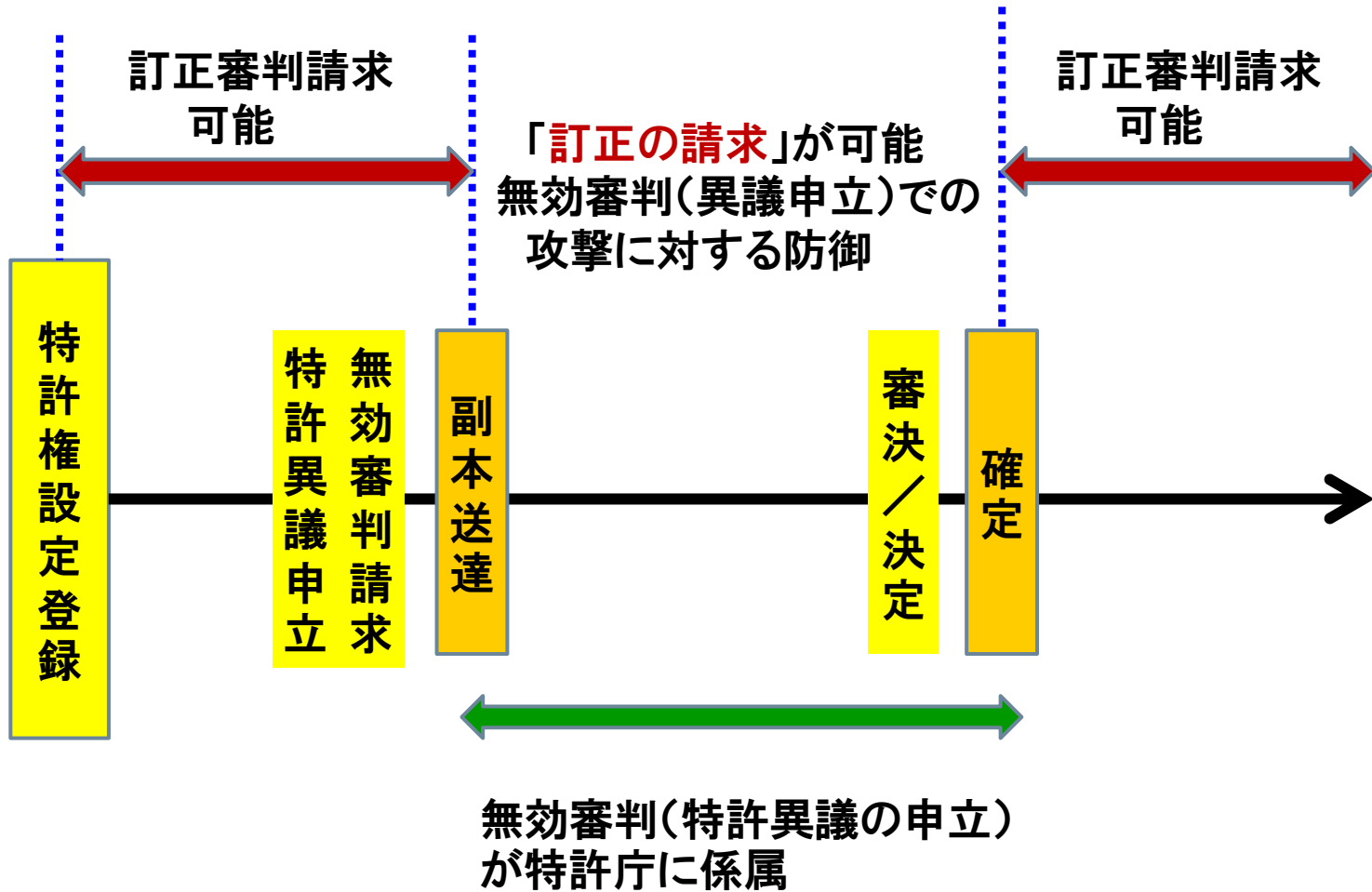


同時係属の場合： 無効審判 > 異議申立

特許権をめぐる攻撃と防御



訂正審判の請求時期



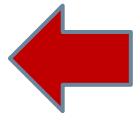
同時係属の場合の審理

18

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)

19

- ・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**
 メリット: 匿名性、特許成立前に阻止が可能
 デメリット: 本格的な紛争前に相手が防御準備
- ・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

無効と異議申立と情報提供の理由

- 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 (情報提供)
- ⑤記載要件の不備
- ⑥外国語書面出願原文の新規事項
- ⑦公序良俗違反
- 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>

今日のポイント

21

1. 情報提供制度・・特許権の成立阻止

2. 異議申立制度・・特許権の確定阻止

3. 無効審判制度・・特許権の無効

重要度・真剣度

匿名性

4. 侵害裁判での「無効の抗弁」と「無効審判」