

諸外国の制度

第 1 概要

特許付与に対して一定期間内に異議を申し立てる異議制度は、多くの国や地域の特許制度に設けられている¹。また、異議制度と同様に、特許付与を見直す制度として、再審査制度、無効審判制度、無効訴訟制度がある。再審査制度は、当初の審査手続では考慮できなかった先行技術文献に基づき改めて審査を行う制度である。無効審判制度は、特許を無効にするための、特許庁における手続であり、また、無効訴訟制度は、裁判所における手続である。さらに、特許庁長官が職権により特許を見直す制度を採用している国もある。

また、侵害訴訟の手続において、被告が特許無効の抗弁を主張した場合、裁判所が特許の有効性を判断できるとする国もある。

情報提供（意見提出、刊行物の通知）の制度は、第三者が特許庁に対し、出願又は特許された発明に関する先行技術文献等を提出できる制度である。

これらの制度について、各国・地域における状況を以下の図 1 に示す。また、各制度における料金一覧を図 2（最終頁）に、諸外国の制度比較を別表として示す。

【図 1】 各国・地域における制度の有無

	異 議	再 審 査	無効審判	無効訴訟	職権取消	無効の抗弁	情報提供
米国	○	○	○			○	○
ドイツ	○			○			○
英国	※		○	○	○	○	○
欧州特許庁	○						○
韓国			○			○	○
中国			○				○
日本			○			○	○

※欧州特許ルートでの英国特許については、欧州特許庁に対して異議申立ての手続きをとることができる。

第 2 各国・地域の制度

1 米国

¹ WIPO SCP/18/4 para. 19

(1) 概要

米国では、特許の付与後においては、裁判所が特許の有効性を判断することとされていた。しかし、1980年の特許法改正により、高額で長期にわたる訴訟手続によらず、より少ない費用や期間でも特許の有効性を判断することを可能とする特許商標庁における再審査制度が設けられた²。その後、1999年の特許法改正により、第三者の請求人に手続関与を認める当事者系再審査制度が設けられ、従来の再審査制度は査定系再審査と改称された。

そのような状況の下、近年の米国議会において、米国における特許の質 (Patent Quality) が低下しており、改善する必要があるとの議論が提起された³。そして、2011年9月16日に米国改正特許法³が成立し、米国の特許の質を向上させ、確実性 (Certainty) を与えるべく⁴、Post-Grant Review (以下「付与後レビュー」という) の制度が新たに導入され、また、当事者系再審査がInter Partes Review (以下「当事者系レビュー」という) の制度に変更され、どちらもPatent Trial and Appeal Board (以下「1」項において「審判部」という) で審理されることとなった。

査定系再審査制度は、2011年の法改正後も存続し、審査官による再審査が行われる。

情報提供制度は、2011年の法改正により拡充され、提供期間が延長され、また、文献に加えて説明書の提出もできることになった。

(2) 付与後レビュー

ア 請求人適格、期間及び理由

特許権者でない者は、付与後レビューの開始を請求することができる (米国改正特許法〔以下「1」項において同じ〕321条(a)項)。ただし、請求書には、全ての真の利害関係人(all real parties in interest)を記載しなければならない (322条(a)項(2))。

請求は、特許の付与日又は再発行特許の発行日から9月以内に限りで行える (321条(c)項)。

² Chisum on Patents, Vol. 4, § 11.07 [4]

³ Senate Debate on S23 (S5370 - S5378), Debate on S23 (S5402 - S5443), House Debate on HR 1249 (H4480-H4505)

³ LEAHY-SMITH AMERICA INVENTS ACT (PUBLIC LAW 112-29-SEPT. 16, 2011) ; なお、本日時点において未施行の条文も含まれている。

⁴ http://www.uspto.gov/aia_implementation/20110125-leahy_intro_s23_s128.pdf S131 他

請求理由は、特許又はクレームの無効に関する 282 条(b) 項(2)又は(3)の下で提起され得るものとされ(321 条(b) 項)、新規性又は非自明性の欠如、特許適格性の欠如、記載要件違反(ベストモード開示要件を除く。)等である。

付与後レビューの開始基準として、相手方の反論がなかったと仮定して、請求で示された情報により少なくとも 1 つのクレームがどちらかといえば無効になりそうだと判断されるか(324 条(a) 項)、又は、請求により、他の特許や特許出願にとって重要な、新規又は未解決の法的問題が提起されていると判断されること(324 条(b) 項)が求められる。

イ 審理

(ア) 審理機関

付与後レビューは審判部⁵において行われ(326 条(c) 項)、特許商標庁長官により指定された審判部の少なくとも 3 名のメンバーで審理される(6 条(c) 項)。

(イ) 審理構造

いずれの当事者にも口頭審理の権利が与えられる(326 条(a) 項(10))。審理手続において、請求人には書面を提出する機会が少なくとも 1 回与えられる(326 条(a) 項(12))。

なお、請求人は、証拠の優越(preponderance of the evidence)の基準により不特許性の立証責任を負うとされて(326 条(e) 項)いる。

(ウ) 手続中の補正

特許権者は付与後レビューの期間において原則として 1 回補正(amend)をすることができる(326 条(d) 項(1))。

特許権者の反論及びクレーム補正が提出された場合、請求人には 2 月を期限として、再反論及び補正に対する異議を申し立てる機会が与えられる予定である⁶。

ウ 効力

(ア) 決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

請求人又はその利害関係人は、請求人が付与後レビュー手続において既に主張した理由又は合理的に主張し得た理由に基づいて、特許商標庁に対して当該クレームに関する手続を要求することはでき

⁵ 特許商標庁長官、副長官、特許部長、商標部長、及び審判官(行政特許判事 Administrative Patent Judge)で構成される(6 条(a) 項)。

⁶ Federal Register / Vol. 77, No. 27 / Thursday, February 9, 2012 / Proposed Rules S6869

ず、また、民事訴訟又は国際貿易委員会（ITC）における手続で当該クレームが無効であると主張することはできない（325条(e)項）。

（イ）不服申立て

審判部の決定に対しては、両当事者は連邦巡回控訴裁判所（以下「CAFC」という）に不服申立てができる（329条）。

（3）当事者系レビュー

ア 請求人適格、期間及び理由

請求人適格（311条(a)項）及び真の利害関係人を記載しなければならないこと（312条(a)項(2)）は、付与後レビューの場合と同じである。

請求は、特許の付与日又は再発行特許の発行日から9月後の日、又は付与後レビューの終了日のいずれか遅い日以降にされなければならない（311条(c)項）。

請求理由は、102条（新規性等）又は103条（非自明性）の下で提起され得る理由のみであり、かつ、特許又は刊行物による先行技術に基づくもののみである（311条(b)項）。

当事者系レビューの開始基準として、少なくとも1つのクレームに関し、請求人が優勢であるという合理的蓋然性があることが必要である（314条(a)項）。

イ 審理

付与後レビューについて上記（2）イで記載した手続等は、当事者系レビューにも該当する（316条(c)項、6条(c)項、316条(a)項(10)、316条(d)項（1）、316条(e)項）。

ウ 効力

付与後レビューについて上記（2）ウで記載した効力は、当事者系レビューにも該当する（315条(e)項、319条）。

（4）査定系再審査

ア 請求人適格、期間及び理由

特許のクレームについて、何人も、いつでも、特許商標庁による再審査を請求することができる（302条）。請求人について、利害関係は要求されず、いわゆるダミーによる請求が可能である（301条(a)項、MPEP⁷2212）。

⁷ Manual of Patent Examining Procedure (Edition 8 (E8), August 2001, Last Revision

2011年法改正前は、特許又は刊行物によって構成される先行技術のみ引用することができたが、法改正後は、裁判所又は特許商標庁における手続でなされた特許権者のクレームに関する供述も引用できるようになった（301条(a)項（1）、（2））。

請求理由は、新規性又は非自明性の欠如のみである。

再審査開始基準として、特許性に関する実質的な新たな問題があることが必要である（303条(a)）。

イ 審理

（ア）審理機関

審査官により、最初の審査に関して定められた手続に従って行われる（305条、規則⁸1. 515(a)項）。

（イ）審理構造

書面審理が採用されているが、特許権者は所定の費用を支払って口頭審理を求めることができる（MPEP 2259）。特許権者から陳述書の送達を受けた請求人は、送達日から2月以内に、応答書を提出することができる（304条）。この後、請求人には意見を述べる機会とは与えられない（MPEP 2251）。

なお、請求人は、証拠の優越（preponderance of the evidence）の基準により非特許性の立証責任を負うとされている。

（ウ）手続中の補正

特許権者は査定系再審査手続において補正をすることができる（規則1. 530(d)項、MPEP 2221、2250）。特許権者の補正案が記載された陳述書は、請求人に送付され（規則1. 530(c)項）、これを受けた請求人は、補正案に対する応答書を陳述書の送達日から2月以内に提出することができる（規則1. 535）。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

付与後レビュー及び当事者系レビューとは異なり、請求人が手続において既に主張した理由又は合理的に主張し得た理由を制限する旨の規定は設けられていない。

（イ）不服申立て

特許権者は、審査官の特許取消決定に対し、審判部に不服を申し立てることができるが、請求人は、維持決定に対し、不服を申し立

July 2010)

⁸ Patent Rules (Title 37 - Code of Federal Regulations (Patents, Trademarks, and Copyrights))

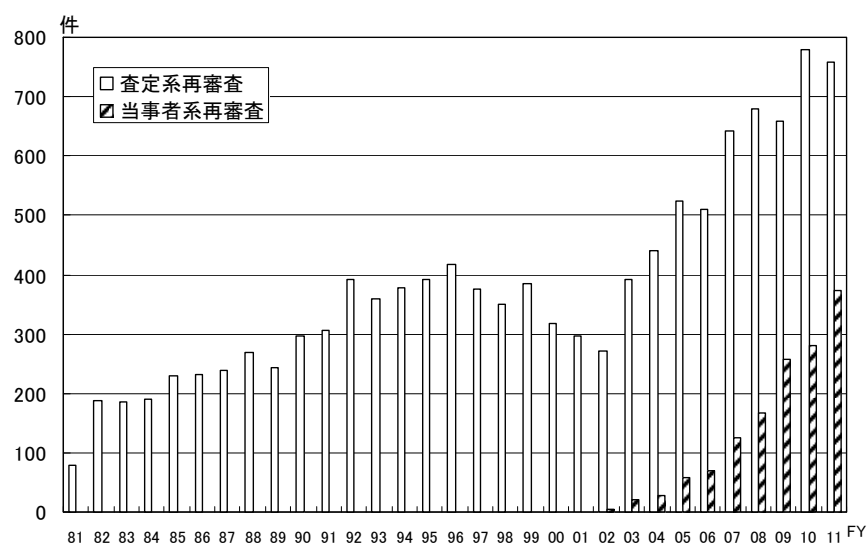
てることができない(306条)。

エ 長官による再審査請求

長官は、特許の実施可能期間中はいつでも、再審査請求が提出されていない場合であっても、長官が発見したか又は留意させられることになった特許又は刊行物によって特許性に関する実質的で新たな問題が提起されているか否かを決定することができ、査定系再審査を開始することができる(規則1.520)。

オ 利用状況(査定系・当事者系)

(ア) 再審査の請求件数



(イ) 審理結果別の件数⁹

i 査定系再審査

	特許査定	拒絶査定
2011年	691件	82件
2010年	607件	55件
2009年	574件	40件

ii 当事者系再審査

	特許査定	拒絶査定
2011年	344件	22件
2010年	224件	7件
2009年	218件	11件

⁹ USPTO 2011 Performance and Accountability Report p.171

(5) 情報提供制度等

第三者が特許出願について情報を提供する制度として、情報提供制度とプロテスト (Protest) の制度¹⁰がある。

情報提供制度において、2011年法改正前は、提出期間が出願公開後2月以内又は許可通知の郵送前のうちいずれか早い方までとされ、また、文献等を提出することはできたが、関連性についての説明書を提出することができなかった¹¹。

2011年法改正後の情報提供制度では、特許の質を向上させるため、第三者は、次の(A)又は(B)のいずれか早い方の前に、審査に関連する可能性のある特許、公開された特許出願又は刊行物を提供することができる(122条(e)項(1)、規則1.290(b)¹²) ;

(A) 特許許可通知の日が付与又は郵送された日

(B) 特許商標庁による公開日から6月後又は最初の拒絶理由発行日の遅い方

また、情報提供の際には、提供される文献の関連性の簡潔な説明をなくてはならない(122条(e)項(2)(A)、規則1.290(d))。

2 ドイツ

(1) 概要

特許商標庁に特許付与の見直しを求める制度として、異議制度がある(ドイツ特許法¹³〔以下「2」項において同じ〕59条1項)。異議申立期間の経過後は、異議手続が特許商標庁に係属していない場合に限り、特許無効訴訟を連邦特許裁判所に提起することができる(81条1項、2項)。

特許商標庁における無効審判制度は存在しない。ボン基本法の改正により、1961年7月1日に連邦特許裁判所が創設され¹⁴、特許商標庁の機関であった抗告部・無効部が連邦特許裁判所に移管された。

なお、欧州特許ルートのドイツ特許については、欧州特許庁に対して異議申立ての手続をすることとなる。

¹⁰ 規則1.291 ; 出願公開又は許可通知の郵送のどちらか早い方の日前に提供できる。

¹¹ 旧規則1.99 (2011年法改正に伴い削除)

¹² Federal Register / Vol.77, No.3 / Thursday, January 5, 2012 / Proposed Rules

¹³ Patentgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980 (BGBl. 1981 I S. 1), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBl. I S. 2302) geändert worden ist.

¹⁴ Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Art.96(1)

(2) 異議制度

ア 申立人適格、期間及び理由

特許付与の公告¹⁵から3月以内に、何人も異議を申し立てることができる(59条1項)。ただし、冒認(窃取¹⁶)を理由とする場合は、被害者のみが異議を申し立てることができる(59条1項)。特許権者による申立ては認められていない¹⁷。

取消理由の存在に基づき異議を申し立てることができる(59条1項)。その具体的な理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、冒認、不適法な補正等である(21条1項)。

イ 審理

(ア) 審理機関

特許部は、特許が維持されるべきか否か又は取り消されるべきか否か及びその範囲について決定を行う(61条1項)。異議申立事件ごとに、少なくとも3名の構成員による合議体が組まれ、うち2名は技術的構成員(審査官; 27条2項)でなければならない(27条3項)。

(イ) 審理構造

当事者が要求した場合又は合議体が適切であると判断した場合、口頭審理が行われ、合議体は異議申立人及び特許権者を召喚し(59条3項)、異議申立人及び特許権者により争点に関する主張が述べられる。

ただし、審理開始後は職権主義が採用されており、異議申立てが取り下げられた場合でも、異議手続は職権によって続行される(61条1項)。

(ウ) 手続中の訂正

特許権者は、異議手続において訂正請求をすることができる¹⁸。

ウ 効力

審理の結果に対して、特許権者及び異議申立人は、連邦特許裁判所に不服申立てを行うことができる(65条1項、73条2項)。

¹⁵ 特許の付与は特許公報の発行で公告される(58条1項)。日本の従前の公告制度とは異なる。

¹⁶ 特許の本質的内容が、他人の発明の説明、図面、ひな形、器具若しくは装置から、又は他人が使用する方法から、当該他人の同意を得ないで、取り出されていること(21条(1)項3号)

¹⁷ Richtlinien für das Einspruchsverfahren vor dem DPMA (Einspruchsrichtlinien) vom 18. Januar 2007 3.5.

¹⁸ BGH GRUR 98, 901 (BIII2b) Polymermasse ; 95, 113 (III3a) Datentraeger ; 90, 432 Spleisskammer ; 90, 508 (II2b) Spreizduebel

エ 利用状況¹⁹

(ア) 異議申立件数

2010年 665件

(イ) 審理結果別の件数 (2010年)

特許権者による特許の放棄	75件
特許更新料が払われなかったもの	87件
特許取消し	278件
維持 (全部又は一部)	538件

オ 特許法改正法案の提出

特許法改正法案が2012年5月に連邦参議院 (Bundesrat) に提出され、同年7月6日に通過し、同月12日に連邦議会 (Bundestag) に提出された²⁰。異議制度についての改正案には、異議申立期間を3月から9月に延長すること等が含まれている²¹。改正の理由として、技術内容の複雑化やグローバル企業の利便性を踏まえ、異議申立ての準備のための十分な時間を確保すること等が挙げられている²²。

(3) 無効訴訟

ア 原告適格、期間及び理由

異議申立期間の経過後、異議手続が特許商標庁に係属していない場合に限り、特許の無効宣言を求める訴訟を裁判所に対して提起することができる (81条1項、同条2項)。無効訴訟の原告適格については明記されていないが、「何人も」原告適格を有すると解されている²³ (冒認を除く。81条3項)。無効理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、冒認、不適法な補正等である (22条1項、21条1項)。

イ 審理

(ア) 審理機関

連邦特許裁判所の無効部において審理される (65条1項、66条1項2号)。合議体は5人の裁判官で構成され、法律系の裁判長と裁判官がそれぞれ1人、技術系の裁判官が3人である (67条2項)。

¹⁹ WIPO SCP/18/4

²⁰ <http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/452/45209.html>

²¹ <http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/103/1710308.pdf> p. 7

²² http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/RegE_Patentrechtsnovelle.pdf?__blob=publicationFile p. 28

²³ BGH 15. 4. 1955, GRUR 1955, 476 ; Benkard 22 Rn. 21[Rogge]; Busse 81 Rn. 37[Keukenschrijver/Schwendy]; Schulte 81 Rn. 13; Bernhardt/KraBer S. 294.

(イ) 審理構造

原則として口頭審理が行われる（82条3項、88条）。職権主義が採用されている（87条）。

(ウ) 手続中の訂正

特許権者は無効訴訟手続において訂正請求をすることができる²⁴。

ウ 効力

(ア) 決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

請求棄却判決が確定した後は、当事者及び無効理由を同一にする訴訟提起は認められない²⁵。

(イ) 不服申立て

連邦特許裁判所の判決に対しては、各当事者が連邦最高裁判所に対して控訴することができる（110条1項）。

エ 利用状況

無効訴訟の提起件数²⁶

2011年	297件
2010年	255件
2009年	228件

(4) 侵害訴訟における抗弁

ドイツでは、侵害訴訟の手続において特許無効の抗弁を主張して争うことはできず、特許の有効性については上記二つの制度により争うことになる。

(5) 情報提供制度等

特許出願の新規性調査請求後、審査請求後、又は異議手続において、誰でも特許付与を妨げる可能性がある刊行物を特許庁に通知することができる（43条3項、44条3項、59条4項）。

3 英国

(1) 概要

特許庁長官に対する取消手続と裁判所に対する取消手続が設けられて

²⁴ BGH 30. 5. 1956 (FN250) 11

²⁵ BGH GRUR 1964. 18 Konditioniereinrichtung

²⁶ BpatG Jahresbericht 2011 p. 143, Jahresbericht 2010 p. 137, Jahresbericht 2009 p. 183

おり、請求人は選択的に利用することができる（1977年特許法²⁷〔以下「3」項において同じ〕72条1項）。1949年特許法²⁸の下でも、特許を取り消す権限は裁判所と特許庁長官に与えられていたが、特許庁長官に対する取消手続は特許付与後1年以内になされなければならない、また、特許庁長官が取り消すことのできる理由は裁判所よりも制限されていた。これに対し、特許庁長官の権限が制限されているために、特許庁長官が特許権者に有利な判断をすることを余儀なくされることがあるという問題点が指摘され、1977年改正法により、特許庁長官の取消権限を裁判所と同じとした²⁹。

1949年特許法まで付与前異議制度があったが³⁰、異議により特許の付与が遅延するため³¹、1977年特許法で廃止された。このため、欧州特許ルートの英国特許については、欧州特許庁に対する異議申立ての手続（後記4）ができるが、英国特許庁に出願した特許の付与に対し、第三者が異議を申し立てる制度は存在せず、意見提出制度（21条）が英国国内特許の審査に第三者が影響を与え得る唯一の手続である³²。

また、一定の場合に限り、特許庁長官による職権取消しが認められている（73条1項）。

（2）特許庁長官に対する取消手続

ア 請求人適格、期間及び理由

特許庁長官(comptroller)は、何人か（特許権者を含む）の申請により、特許を命令により取り消すことができる（72条1項）。

取消理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、冒認、不適法な補正等である（72条1項）。

なお、特許庁長官は、当該請求について処分を行う義務を負っておらず、その特許を取り消すべきか否かの問題は裁判所がより適切に解決す

²⁷ Patents Act 1977 (<http://www.ipo.gov.uk/patentsact1977.pdf>)

²⁸ Patents Act 1949 (<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo6/12-13-14/87/contents>)

²⁹ 知的財産訴訟外国法制研究会「知的財産訴訟制度の国際比較」別冊 NBL81 号（平成 15 年 7 月）196 頁

³⁰ Patents Act, 1949, Art. 14 には、「完全明細書の発行から 3 月以内はいつでも、利害関係のある者は誰でも、以下の理由に基づき、特許の付与についての異議を特許庁長官に通知することができる・・・」と規定されていた。

³¹ Banks Report (Report of the Committee to Examine the Patent System and Patent Law, Cmnd. 4407, July 1970, para. 124; Patent Law Reform, Cmnd. 6000, April 1975, p. 3; Patent Law Reform - A Consultative Document, 1975, para. 65

³² R. Miller, et. al., 'Terrell on the Law of Patents' 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para. 3-36

る性質のものであると判断するときは、処分を要しないとされている（72条7項）。

イ 審理

（ア）審理機関

特許庁長官の権限を代行するHearing Officer³³により審理が行われる。

（イ）審理構造

当事者が要求した場合又はHearing Officerが適切であると判断した場合には、口頭審理が行われる³⁴。

（ウ）手続中の訂正

特許権者は取消手続において訂正請求をすることができる（75条1項）。特許権者による訂正案に対しては、何人も、特許庁長官に異議を申し立てることができる（75条2項）。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

取消手続における特許庁長官の決定については、その後の特許侵害訴訟において禁反言を生じず、特許庁長官に取消請求をした者は、侵害訴訟において再度特許の有効性を争うことができる（72条5項）。ただし、侵害訴訟ではなく、裁判所に対して取消手続を求めるためには、裁判所の許可が必要になる（72条6項）。

（イ）不服申立て

決定に対しては、請求人及び被請求人³⁵が特許裁判所に対して不服を申し立てることができる（97条1項）。

エ 利用状況³⁶

特許庁長官に対する取消手続の件数（特許）

2011年	4件
2010年	7件
2009年	5件

（3）裁判所に対する取消手続

³³ “... hearing officers who are senior officers of the Office authorised to act on behalf of the Comptroller.” Patents:Deciding Disputes(April 2011/recised April 10) para. 1.8

³⁴ Patent Rules 2007 80条4項、82条1項(c)

³⁵ ‘Terrell on the Law of Patents’ 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para.20-55

³⁶ Facts and Figures 2010 and 2011 Calendar Years p.34、Facts and Figures 2009 and 2010 Calendar Years p.34

ア 請求人適格、期間及び理由

特許庁長官に対する取消手続の場合と同じである（72条1項）。

イ 審理

（ア）審理機関

特許裁判所又は州特許裁判所（Patents County Court）³⁷である（72条1項）。

（イ）審理構造

裁判所が必要があると判断した場合に限り、口頭審理が行われる³⁸。

（ウ）手続中の訂正

特許庁長官に対する取消手続の場合と同じである（75条2項）。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

取消手続において判断された取消理由に限らず、当事者を同一にする取消し又は無効の主張は認められないとされている³⁹。

（イ）不服申立て

決定に対しては、請求人及び被請求人が控訴裁判所（Court of Appeal）に対し不服を申し立てることができる⁴⁰。

（4）職権取消し⁴¹

ア 要件

特許庁長官は職権で命令により特許を取り消すことができる（73条1項）。

取消理由は、①新規性の欠如（その発明の優先日以後において公開された他の特許出願に記載された事項により、その発明の新規性が認められない場合）、②英国法に基づく特許及び欧州特許が同一優先日を有する同一発明に付与され、かつ、これらの特許出願が同一出願人又はその承継人によって出願されたと長官が認める場合に限られている（73条1項、2項、2条3項）。

³⁷ The Patents County Court Guide(Issued 12th May 2011) 1.2

³⁸ Civil Procedure rules 63.25(3)

³⁹ ‘Terrell on the Law of Patents’ 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para.20-15

⁴⁰ ‘Terrell on the Law of Patents’ 17th ed. (2011) Sweet & Maxwell, para.20-30、County Courts Act 1984, s.77

⁴¹ 職権取消制度は、英国の他にインド、台湾でも採用されていたが（インド特許法66条、台湾特許法67条）、台湾では2011年の専利法改正（2011年11月29日可決）で職権による特許の取消制度は廃止された。

②の理由による取消しは、欧州特許に対する欧州特許条約に基づく異議申立期間の満了日、又は、異議申立手続が最終的に処理される日より後も後でなければならない（73条3項）。

イ 審理

特許権者は、自己の意見を述べ、かつ、技術水準の一部を構成する事項を除去するよう明細書を補正する機会が与えられる（73条1項、2項）。

ウ 効力

特許権者は、長官の取消決定に対し、特許裁判所へ不服を申し立てることができる（97条1項）。

エ 利用状況⁴²

特許庁長官による職権取消手続の件数（特許）

2011年	67件
2010年	90件
2009年	92件

（5）侵害訴訟における抗弁

英国では、上記手続に加えて、侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張して争うことができる（74条1項）。

（6）情報提供制度等

第三者は、出願公開から特許が付与されるまで、その発明が特許可能な発明であるか否かの問題について長官に書面で理由を付した意見を述べることができる（21条1項）。意見はEメール又は電子媒体で提出することができる⁴³。

なお、21条1項に基づいて意見を述べる者は、長官における手続の当事者となるものではない（21条2項）。

4 欧州特許庁

（1）概要

⁴² Facts and Figures 2010 and 2011 Calendar Years p.15、Facts and Figures 2009 and 2010 Calendar Years p.16

⁴³ Direction under section 124A ‘Submitting observations concerning the patentability of an invention’
<http://www.ipo.gov.uk/pro-types/pro-patent/p-law/p-legislation/p-direction.htm>

欧州特許の付与に関する条約⁴⁴は、欧州特許の付与までを対象とするのが原則であり、付与後の欧州特許の行使や無効等については、原則として対象外であって、加盟国の国内法に委ねられている（したがって無効審判制度は規定されていない。）。この原則の例外をなすのが、異議制度である（欧州特許付与に関する条約〔以下「4」項において同じ〕99条）。また、欧州特許庁の手続において、第三者は意見書を提出することができる（115条）。

（2）異議制度

ア 申立人適格、期間及び理由

欧州特許公報における欧州特許の付与の告示の公告⁴⁵から9月以内に、何人も異議を申し立てることができる（99条1項；特許権者を除く⁴⁶）。

申立理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、実施可能要件違反、不適法な補正等である（100条）。

イ 審理

（ア）審理機関

異議申立事件ごとに技術資格審査官3名による合議体が組まれる（この合議体を異議部と称する。19条）。異議が申し立てられた欧州特許の出願審査を担当した審査官が、第1審査官（日本の審判合議体における主任審判官）となることが多いとされているが、審査長（日本の審判合議体における審判長）になることはできない⁴⁷。他の2名は異議が申し立てられた欧州特許の付与手続に関与した者であってはならない。

（イ）審理構造

申立人は、異議申立手続の当事者となる（99条3項）。

異議部は、まず書面審理によって結論に到達するように努めるが、異議部が口頭審理に便宜性があると認めた場合、又は何れかの当事者が口頭審理を請求した場合は、口頭審理が行われる⁴⁸。

⁴⁴ Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973 as revised by the Act revising Article 63 EPC of 17 December 1991 and the Act revising the EPC of 29 November 2000

⁴⁵ 64条1項；日本の従前の公告制度とは異なる。

⁴⁶ G 9/93 (OJ 12/1994, 891)

⁴⁷ Guidelines for Examination in the European Patent Office, 20 June 2012（以下、'Examination Guidelines' という）、Part D, Chapter II, 2.

⁴⁸ Examination Guidelines, Part D, Chapter VI, 1.

(ウ) 手続中の補正

特許権者は異議手続において補正をすることができる⁴⁹。特許権者から補正書(amendments)が提出されると、異議部は他の当事者に通知し、異議部が便宜であると考えるときは、指定する期間内に応答するように求める⁵⁰。

ウ 効力

(ア) 決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

欧州特許庁における決定が、加盟国内の訴訟や無効審判における主張に対して与える効力については、各加盟国による⁵¹。

(イ) 不服申立て

異議部の決定に対して、申立人⁵²及び特許権者は、欧州特許庁の審判部に不服申立てをすることができる(106条、107条)。審判部の決定に対しては、さらに不服を申し立てる手続は規定されていない。

エ 利用状況

(ア) 異議申立件数

2010年	異議申立件数(特許) 約2770件
	異議申立率(特許) 5.2%

(イ) 審理結果別の件数

i 異議事件の処理件数(Decisions in opposition cases)⁵³

2011年	2234件
2010年	2309件

ii 審理結果⁵⁴。

2010年	特許維持	29%
	訂正されて特許維持	38%
	特許取消し	33%

(3) 情報提供制度等

欧州特許庁の手続きにおいて、出願公開後、第三者は、出願又は特許

⁴⁹ Rule 79(1), Rule 80

⁵⁰ Rule 79(3)

⁵¹例えば、イギリスにおいては、欧州特許庁における決定は国内の訴訟や無効審判に対して禁反言を与えないとされている(Buehler AG v Chronos Richardson Ltd (1998) All ER (D) 107)。

⁵² Case Law of the Boards of Appeal (sixth edition 2010) 5.1. Parties to appeal proceedings

⁵³ Annual Report 2011

⁵⁴ WIPO SPC/18/4, Annex 1

の発明の特許性に関して意見を述べることができる（115条）。ここでいう欧州特許庁の手続きとは、特許付与前の手続きに限られず、取消しや限定の手続きも含まれる⁵⁵。第三者による意見は、欧州特許庁の公用語により書面をもって提出し、また、その根拠とする理由を陳述する⁵⁶。また、オンラインでの提出も可能である⁵⁷。意見は出願人又は特許権者に遅滞なく通知され、出願人又は特許権者は、これに対して見解を述べる（comment）ことができる⁵⁸。意見が出願に関する発明の特許性の全部又は一部を問題にしている場合は、欧州特許庁の部門に係属している何れかの手続において、その手続が終結するまで、これを参酌しなければならない。

5 韓国

（1）概要

無効審判制度を有する。従前、付与後異議制度があり、何人も特許登録公告後3月以内に異議申立てをすることができたが、2006年の特許法改正により無効審判制度に統合・一本化された。

また、特許付与前の情報提供制度がある。

（2）無効審判制度

ア 請求人適格、期間及び理由

無効審判は、従前、利害関係人又は審査官がいつでも請求できたが⁵⁹、2006年の法改正後は、特許権の設定登録があった日から特許の登録公告⁶⁰日後3月以内は何人も請求できるが（冒認、共同出願違反を除く。）、3月経過後は利害関係人又は審査官のみが請求できることとなった（韓国特許法⁶¹〔以下「5」項において同じ。〕133条1項）。

無効理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、先願、

⁵⁵ Examination Guidelines, Part D, Chapter X 4.5

⁵⁶ Rules 114(1)

⁵⁷ Decision of the President of the European Patent Office dated 10 May 2011 concerning the filing of third party observations under Article 115 EPC by means of an online form (<http://tpo.epo.org/tpo/app/form/>)

⁵⁸ Rule 114(2); Examination Guidelines, Part E, Chapter V, 3.

⁵⁹ 日本の大正10年特許法（大正10年法律第96号）では、特許無効審判は利害関係人のほか、審査官（ただし、先願又は冒認の理由は除く）も請求することができた（84条2項）。

⁶⁰ 特許権を設定するための登録があったときは、その特許に関して特許公報に掲載し登録公告がされる（87条3項）。日本の従前の公告制度とは異なる。

⁶¹ 2011年12月2日改正 法律第11117号

記載要件違反、冒認、共同出願違反、条約違反、不適法な補正、分割又は変更等である（133条1項）。

イ 審理

（ア）審理機関

特許庁長所属の下に特許審判院が設けられている（132条の2）。審判は、3人又は5人の審判官で構成される合議体が行う（146条）。

（イ）審理構造

口頭審理又は書面審理で行われるが、当事者が口頭審理を申請したときには、書面審理のみで決定することができると認められる場合以外は口頭審理をしなければならない（154条1項）。

（ウ）手続中の訂正

特許権者は無効審判手続において訂正請求をすることができる（133条の2）。合議体は、請求人に訂正請求書の副本を送付し、意見提出の機会を与える⁶²。

ウ 効力

（ア）決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

確定審決については、同一当事者だけでなく、第三者に対しても同一事実及び同一証拠に基づく再度の審判請求を禁止している（163条）。

（イ）不服申立て

特許庁の決定に対して、両当事者は特許法院に不服申立てができる（186条）。

エ 利用状況⁶³

（ア）無効審判請求件数

	特許	実用新案
2011年	722件	121件
2010年	651件	120件
2009年	630件	166件

（イ）無効審判の審理結果別の件数

⁶² 審判便覧第10版 638頁

⁶³ 韓国特許庁ホームページ

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=k07_03_01

		請求成立 Acceptance	請求不成立 Rejection	却下 Dismissal	取下げ Withdrawal
2011年	特許	374件 (53.4%)	206件	16件	104件
	実用新案	77件	47件	5件	13件
2010年	特許	336件 (53.1%)	163件	19件	115件
	実用新案	85件	24件	6件	21件
2009年	特許	318件 (60.1%)	126件	8件	77件
	実用新案	110件	39件	6件	20件

オ 審査官による無効審判請求

(ア) 件数

2008年以降に4件確認でき、いずれも下記(ウ)の①に該当する事案であった。

(イ) 運用

審査官による無効審判請求は、当該特許権が無効とされる可能性が高く、当該特許権を存続させる場合に、特許権が公共の利益を害する、又は害する可能性が高く、現実的に無効審判を請求する請求人がいない場合に限って請求される⁶⁴。

(ウ) 審判請求の検討

審査官は、次に該当することとなった場合には、無効審判請求をするべきか否かを検討し、所属局長に報告する⁶⁵。

- ① 不実な権利の存続防止のための処理に基づいて、特許審判院から当該審査局が通知を受けた事件（無効審決の言渡し後、確定前に、特許権者が権利を譲渡し又は相手方に実施権等を許諾したことにより、審判請求が却下され、又は、審判請求が取り下げられた場合、当該特許は不実な権利である蓋然性があるため、特許審判院から審査局に通知がなされる。）
- ② 二重出願
- ③ その他、出願後12月以内に特許決定された特許について先の出願が発見された場合、審査評価の結果、重大な欠陥があることを確認した場合、特許に係る情報提供や新たな証拠の発見等があった場

⁶⁴ 審査指針第5部（2009年追録）5606頁

⁶⁵ 審査指針第5部（2009年追録）5614～5616頁

合

(3) 侵害訴訟における抗弁

侵害訴訟において特許無効の抗弁を主張して争うことができる⁶⁶。

(4) 情報提供制度等

特許出願後（出願公開前にも可能）には、誰でもその特許出願が拒絶理由に該当し、特許されることができないという趣旨の情報を証拠と共に特許庁長に提供することができる（63条の2）。

6 中国

(1) 概要

中国国家知識産権局の特許復審委員会に対して無効宣告の請求をすることができ、我が国の無効審判に相当する。

なお、従前、付与後異議制度に類似する取消請求制度が存在し、何人も特許付与の公告から6月以内に特許権の取消しを請求できたが、2001年の第二次特許法改正で廃止された。

また、第三者は特許付与前に意見書を提出することができる。

(2) 無効審判制度

ア 請求人適格、期間及び理由

特許権付与を公告⁶⁷した日から何人も特許無効の宣告を請求するための手続をとることができる（中華人民共和国専利法⁶⁸〔以下「6」項において同じ〕45条）。特許権者による請求も認められている⁶⁹。なお、中国には日本の訂正審判に相当する制度はない。

請求理由は、新規性又は進歩性の欠如、特許適格性の欠如、先願、記載要件違反、不適法な補正又は分割等である⁷⁰。

イ 審理

(ア) 審理機関

中国国家知識産権局の特許復審委員会が審理を行う（46条1項）。

⁶⁶ 大法院（全員合議体）2012年1月19日判決

⁶⁷ 中華人民共和国国家知識産権局専利審査指南（2010年）（以下「審査指南」という）第5部分第八章1.2.1.2；日本の従前の公告制度とは異なる。

⁶⁸ 中華人民共和国専利法（第三次改正、2009年10月1日施行）

⁶⁹ 審査指南第4部分第3章3.2

⁷⁰ 中華人民共和国専利法実施細則（2010年2月1日改正、以下同）65条2項

特許複審委員会は国务院特許行政部門が指定する技術専門家と法律専門家から構成される⁷¹。特許複審委員のうち、復審員、兼務復審員は、局長が局内の経験を有する審査官とリーガル要員のうちから任用する⁷²。審判は、3人又は5人で構成される合議体により行われる。なお、当該特許出願の審査に関与した者は忌避の対象となる⁷³。

(イ) 審理構造

専利複審委員会は当事者の請求又は事案内容上の必要に応じて、無効宣告請求について口頭審理を行う旨の決定をすることができる⁷⁴。当事者が口頭審理を請求したときは、合議体は口頭審理の実施に同意しなければならない⁷⁵。

(ウ) 手続中の訂正

特許権者は無効審判手続において訂正請求をすることができる⁷⁶。請求項の削除以外の方式で訂正がなされた場合、請求人は、訂正後の権利要求書について新たな無効宣告理由、証拠と意見を提出することができる⁷⁷。

ウ 効力

(ア) 決定後の同一当事者による同一理由・証拠に基づく請求

確定審決については、同一理由及び同一証拠に基づく再度の審判請求を禁止している⁷⁸。

また、特許権の付与、若しくは無効宣告手続において、特許出願人や特許権者が請求項や明細書の修正、若しくは意見陳述を通して放棄した技術方案を、権利者が特許権侵害をめぐる紛争案件で改めて特許権の保護範囲に取り入れた場合には、人民法院はこれを支持しないとされている⁷⁹。

(イ) 不服申立て

特許複審委員会の決定に対して、両当事者は人民法院に不服申立てができる。特許複審委員会が被告となるため、相手方当事者は、第三者として訴訟参加するよう通知される（46条2項）。

⁷¹ 実施細則 59 条

⁷² 審査指南第 4 部分第 1 章 1.

⁷³ 実施細則 37 条 4 号

⁷⁴ 実施細則 70 条 1 項

⁷⁵ 審査指南第 4 部分第 4 章 2.

⁷⁶ 実施細則 69 条

⁷⁷ 審査指南第 4 部分第 3 章 4.2、4.3.1

⁷⁸ 実施細則 66 条 2 項、審査指南第 4 部分第 3 章 2.1

⁷⁹ 「最高人民法院による専利権侵害をめぐる紛争案件の審理における法律適用の若干問題に関する解釈」（2009 年 12 月 28 日公布）第 6 条

エ 利用状況

(ア) 近年の無効審判請求件数（特許及び実用新案）⁸⁰

2011年	（特許）566件	（実用新案）1323件
2010年	（特許）509件	（実用新案）1147件
2009年	（特許）444件	（実用新案）1102件

(イ) 審理結果別の件数

結審件数⁸¹

2011年	（特許）555件	（実用新案）1245件
2010年	（特許）388件	（実用新案）984件
2009年	（特許）456件	（実用新案）1078件

(3) 侵害訴訟における抗弁

中国では、侵害訴訟の手續において特許無効の抗弁を主張して争うことはできず、特許の有効性については無効審判により争うことになる。ただし、被告が侵害訴訟手續中に無効審判を請求した場合、侵害訴訟が中止されることがある⁸²。

(4) 情報提供制度等

特許出願の公開日から特許付与の公告日までの間、何人も、特許出願に対し、特許法の規定に合致しない旨の意見を提出することができる⁸³。

⁸⁰ 中国国家知識産権局 Annual Report 2009～2011

⁸¹ 中国国家知識産権局 Annual Report 2009～2011

⁸² 「最高人民法院による特許紛争案件審理の法律適用問題に関する若干規定」（2001年6月22日公布）第9条

⁸³ 実施細則 48条

【図 2】 料金一覧

米国	付与後レビュー 2012. 9. 16～[1]	35, 800US\$（クレームが20以下の場合）～
	当事者系レビュー 2012. 9. 16～[1]	27, 200US\$（クレームが20以下の場合）～
	査定系再審査 2012. 9. 16～[1]	再審査の請求 17, 760US\$ 手続中の申請 1, 940US\$ ・独立クレームが3を超える場合、 1独立クレームあたり460US\$加算 ・クレームが20を超える場合、1クレームあたり100US\$加算
	査定系再審査 2011. 9. 26～[2]	再審査の請求 2, 520US\$ 手続中の申請 1, 930US\$ ・独立クレームが3を超える場合、 1独立クレームあたり250US\$加算 ・クレームが20を超える場合、1クレームあたり60US\$加算
	情報提供 2012. 9. 16～[3]	・3以下の文献を提出する場合は無料[4] ・3から10の場合は180US\$、それ以降10ごとに180 US\$加算
ドイツ	異議[5]	200EUR
英国	特許庁長官に対する取消手続[6]	・陳述書を準備し、相手方陳述書を検討する場合 200～600 £ ・証拠を準備し、相手方の証拠を検討しコメントを述べる場合 500～2000 £ ・口頭審理に参加する場合 1500 £/日
欧州特許庁	異議 2012. 4. 1～[7]	745EUR
韓国	無効審判[8]	・電子文書提出 基本料 1件当たり150, 000ウォン 加算料 請求の範囲の1項毎に15, 000ウォン加算 ・書面提出 基本料 1件当たり170, 000ウォン 加算料 請求の範囲の1項毎に15, 000ウォン加算 ・設定登録日より登録公告日後3か月以内に請求した場合 (何人も請求できる期間) 1件当たり11, 000ウォン
中国	無効審判[9]	3000人民元
日本	無効審判	審判請求 49, 500円+請求項数×5, 500円 (訂正請求 49, 500円+請求項数×5, 500円)
	※従前の付与後異議	8, 700円+請求項数×1, 000円

[1]

http://www.uspto.gov/aia_implementation/fee_setting_-_ppac_hearing_attachment_1-table_of_patent_fee_changes_7feb12.pdf

[2] <http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee092611.htm#exam>

[3] 37 CFR 1.290(f) (Federal Register / Vol. 77, No. 3 / Thursday, January 5, 2012 / Proposed Rules)

[4] 改正前は文献の数が3以下でも有料であった (37 CFR 1.99(e))。

[5] "Patentkostengesetz vom 13. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3656), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2521) geändert worden ist"

[6] TPN 4/2007

[7] Rules relating to fees (version and amounts as applicable from 1 April 2012), Art.2 (10)

[8] 韓国特許庁 HP (2009年2月15日時点)

[9] 中国国家知識産権局公告第75号 (2001年3月1日施行)