

51-04 P U D T

無効審判の請求の対象、無効事由

1. 審判請求の対象

無効審判の請求の対象は、行政処分としての一つの特許（登録）処分である（特 § 123①、実 § 37①、意 § 48①、商 § 46①、§ 68④）。

- (1) 特許・実用新案登録において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに無効審判を請求することができる。
- (2) 商標登録において、指定商品、役務が二以上のものについては、指定商品、役務ごとに無効審判を請求することができる。

2. 無効事由

無効事由は、権利を無効にする理由及び事実である。その理由は、法定（特 § 123①、実 § 37①、意 § 48①、商 § 46①、§ 68④）のものに限られ、これ以外のものを理由として無効審判を請求することができない。いわゆる制限列挙規定である。

3. 無効理由（後掲の無効理由一覧参照）

無効の理由は、拒絶の理由とほぼ同じであるが、一部相違する。

(1) 特許、実用新案

ア 拒絶理由であるが無効理由でないもの

- (ア) 単一性違反（特 § 37、実 § 6）
 - (イ) 特許請求の範囲の省令違反（特 § 36⑥四、実 § 5⑥四）
 - (ウ) シフト補正要件違反（特 § 17 の 2④）
 - (エ) 文献公知発明に係る情報の記載不備（特 § 36④二、§ 48 の 7、§ 49五）
- イ 拒絶理由でないが無効理由であるもの
- (ア) 後発的無効理由（特 § 123①七、実 § 37①六）

(イ) 不適法訂正（特 § 123①八、実 § 37①七）

（注）経過措置により、平成7年6月30日以前に出願された外国語特許出願については、旧特 § 184 の 15①に基づく無効理由が存在する。

(2) 意匠

ア 拒絶理由であるが無効理由でないもの

一意匠一出願（意 § 7）、組物（意 § 8）、関連意匠（意 § 10①）

イ 拒絶理由でないが無効理由であるもの

後発的理由（意 § 48①四）

(3) 商標

ア 拒絶理由であるが無効理由でないもの

一商標一出願（商 § 6①②）

イ 拒絶理由でないが無効理由であるもの

後発的理由（商 § 46①五、六、七）、無権利者登録（商 § 46①四）、先願（商 § 8①）

4. 無効事由存否判断の基準時

無効事由の存否について、いつの時点における法律及び事実状態に照らして判断すべきかという問題があり、これは、無効理由ごとに異なる。

特許、実用新案、意匠では通常、出願時、商標では通常、登録査定時（最三小判平 16.6.8 (平 15 (行ヒ) 265 号)）であるが、例えば、特 § 123①七、実 § 37①六、意 § 48①四、商 § 46①五の後発的無効理由のように、特許（登録）がされた後において、無効理由を有することとなったときにおける判断時点は、後発的無効理由に該当するに至った時である。

5. 実用新案における基礎的要件の審査との関係

実用新案の無効理由（実 § 37①）と基礎的要件（実 § 6 の 2、§ 14 の 3）は、独立した要件であるが、基礎的要件を満たさない登録実用新案は、考案の单一性（実 § 6）不備及び請求項が省令で定めるところにより記載（実 § 5⑥四）されて

いないことを除き、無効理由を有することになる。

例えば、請求項が方法で記載されていることによる基礎的要件の不備は、実§3柱書違反の無効理由になり、明細書等の記載が著しく不明確であることによる基礎的要件の不備は、実§5違反（明細書等の記載不備）の無効理由となる。

（参考）商標における除斥期間（→51—06）

特許、実用新案登録無効審判における無効理由一覧

| | |
|---|--|
| 新規事項の追加 (特 § 123①一) (実 § 37①一) | 出願明細書等の補正が、 <u>特 § 17 の 2</u> ③、 <u>実 § 2 の 2</u> ②に違反して新規事項を追加するものであったにもかかわらず特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 外国人の権利能力違反 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 25</u> 、 <u>実 § 2 の 5</u> ③に違反して、権利を享有できない外国人に対して特許（実用新案登録）が付与されたこと |
| 非発明 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 2</u> ①及び <u>§ 29</u> ①でいう発明、 <u>実 § 2</u> ①及び <u>§ 3</u> ①でいう考案でないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 産業上利用可能性違反 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 29</u> ①、 <u>実 § 3</u> ①の産業上利用可能性の要件を満たさないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 新規性違反 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 29</u> ①、 <u>実 § 3</u> ①に規定する新規性を欠如する発明（考案）に対して特許が与えられたこと |
| 進歩性違反 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 29</u> ②、 <u>実 § 3</u> ②に規定する進歩性を欠如する発明（考案）に対して特許が与えられたこと |
| 拡大先願 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 29 の 2</u> 、 <u>実 § 3 の 2</u> に規定する後に公開された先願に記載された発明（考案）と同一の後願発明（考案）に対して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 公序良俗違反 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 32</u> 、 <u>実 § 4</u> に規定する公序良俗等に反する発明（考案）に特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 共同出願要件違反 ※ (特 § 123①二) (実 § 37①二) | 特許（実用新案登録）を受ける権利を共有する発明（考案）については共同出願しなければならない旨の <u>特 § 38</u> 、 <u>実 § 11</u> ①の規定に反して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 先願 (特 § 123①二) (実 § 37①二) | <u>特 § 39</u> ①～④、 <u>実 § 7</u> ①～③の後願排除等の規定に反して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 条約違反 (特 § 123①三) (実 § 37①二) | 条約に違反して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 明細書の記載要件違反 (特 § 123①四) (実 § 37①四) | <u>特 § 36</u> ④一、 <u>実 § 5</u> ④に規定する明細書の記載要件を満たさないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと |

| | |
|---|--|
| 特許請求の範囲の記載要件違反 (<u>特 § 123</u> ①四) (<u>実 § 37</u> ①四) | 特 § 36⑥一～三、実 § 5⑥一～三に規定する特許請求の範囲（実用新案登録請求の範囲）の記載要件を満たさないものに対して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 原文新規事項 (<u>特 § 123</u> ①五) | 外国語書面に新規事項を加えた外国語書面出願に対して特許が与えられたこと |
| 冒認出願 ※ (<u>特 § 123</u> ①六) (<u>実 § 37</u> ①五) | 特許（実用新案登録）を受ける権利を有しない者の出願に対して特許（実用新案登録）が与えられたこと |
| 後発的無効理由 (<u>特 § 123</u> ①七) (<u>実 § 37</u> ①六) | 特許（実用新案登録）後に事後的に、上記の「外国人の権利能力欠如」又は「条約違反」の特許（実用新案登録）になったこと |
| 不適法訂正 (<u>特 § 123</u> ①八) (<u>実 § 37</u> ①七) | 特許（実用新案登録）に対して特 § 126、§ 134 の 2、実 § 14 の 2 に規定する訂正要件を満たさない訂正がされたこと |

※ 権利帰属に係る無効理由については、特許法第 74 条第 1 項の規定による請求に基づき、特許権の移転の登録があった時は無効理由から除かれる。

意匠登録無効審判における無効理由と適用条文一覧

| 無効理由 | 適用条文 |
|--|---------------------------|
| 意匠登録要件違反 (意 § 3 、 § 3 の 2) | 意 § 48 ①一 |
| 不登録事由違反 (意 § 5) | 意 § 48 ①一 |
| 先願違反 (意 § 9 ①、②) | 意 § 48 ①一 |
| 本意匠に専用実施権が設定されているにもかかわらず意匠登録がされた関連意匠 (意 § 10 ⑥) | 意 § 48 ①一 |
| 共同出願違反 (意 § 15 ①で準用する 特 § 38) | 意 § 48 ①一 |
| 外国人の権利享有違反 (意 § 68 ③で準用する 特 § 25) | 意 § 48 ①一 |
| 条約違反 | 意 § 48 ①二 |
| 無権利者登録 | 意 § 48 ①三 |
| 後発的外国人の権利享有違反・条約違反 | 意 § 48 ①四 |

商標登録無効審判における無効理由と適用条文一覧

| 無効理由 | 適用条文 | 除斥期間(商 § 47) (注1) |
|--|----------|---------------------------------------|
| 商標登録要件違反 (商 § 3) | 商 § 46①一 | ○ |
| 不登録事由違反 (商 § 4①) | 商 § 46①一 | (第8号、第10号、 第11号～第15号、第17 号)(注2) |
| 地域団体商標登録要件違反 (商 § 7の2①) | 商 § 46①一 | ○ |
| 先願違反 (商 § 8①、②、⑤) | 商 § 46①一 | ○ |
| 登録取消における再登録禁止違反 (商 § 51②、§ 52の2②、§ 53②) | 商 § 46①一 | × |
| 外国人の権利享有違反 (商 § 77③で準用する特 § 25) | 商 § 46①一 | × |
| 条約違反 | 商 § 46①二 | × |
| 商 § 5⑤の要件違反 | 商 § 46①三 | × |
| 無権利者登録 | 商 § 46①四 | ○ |
| 後発的外国人の権利享有違反・条約違反 | 商 § 46①五 | × |
| 後発的不登録事由違反 (商 § 4 ①一～三、五、七、十六) | 商 § 46①六 | × |
| 後発的地域団体商標要件違反 | 商 § 46①七 | × |
| 防護標章登録要件違反 (商 § 64) | 商 § 68④ | × |

注1：○印は、商標権の設定登録の日から5年を経過した後は請求することができないもの。

注2：第4条第1項第10号及び第17号については不正競争の目的で商標登録を受けた場合、及び第15号については不正の目的で商標登録を受けた場合は、この限りではない。

(改訂 R5. 12)

(訂正 R7. 7)