

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

特許権者からの「侵害」の訴えへの対応

2

「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

特許権の無効及び特許権の成立阻止

3

＜特許権を無効にするには＞

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

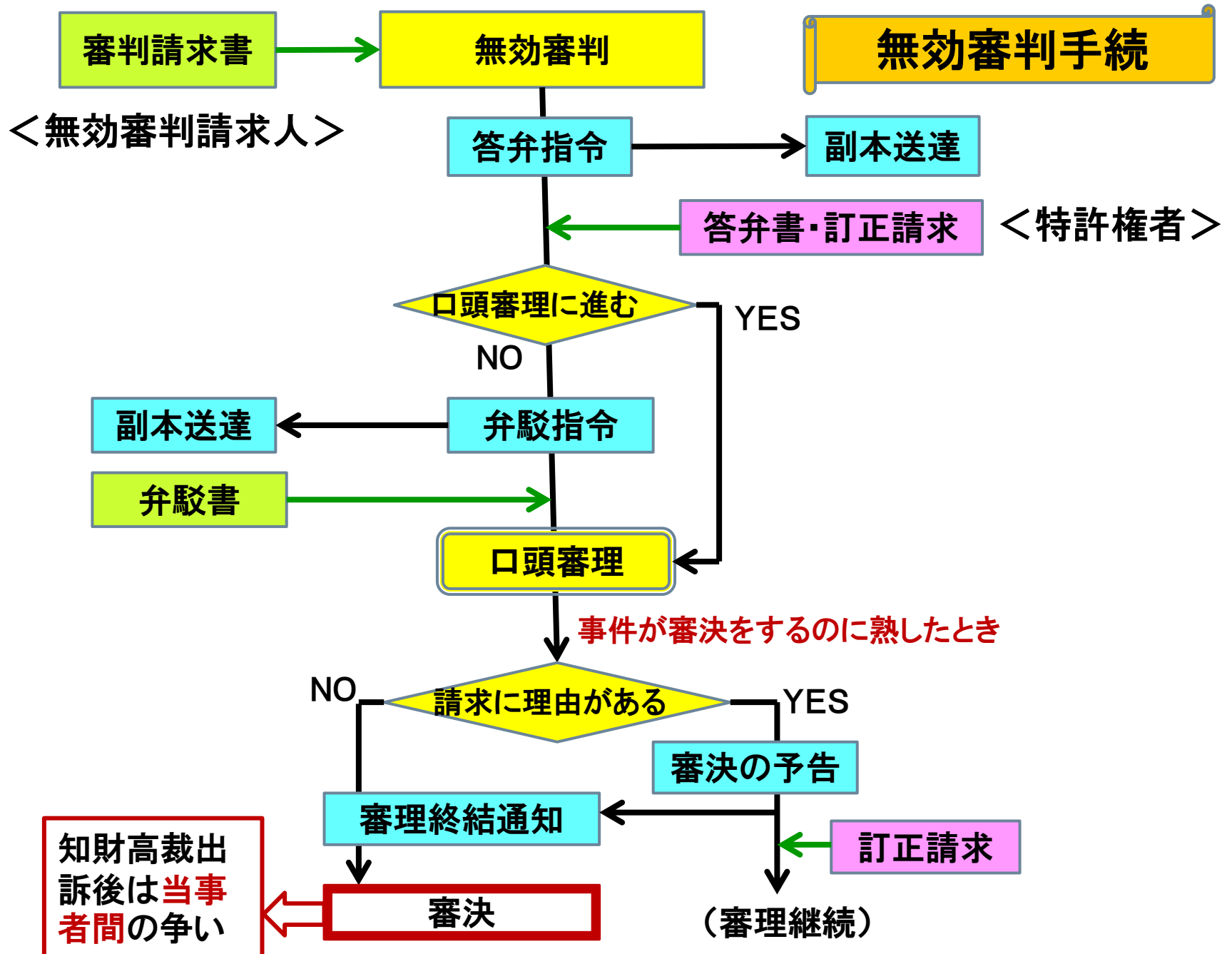
＜特許権の成立を阻止するためには＞

6. 情報提供制度

無効審判制度

4

- **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)



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^か疵^し(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「無効の抗弁」の位置づけ

8

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
-

＜被告が主張した場合 ↓＞

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
(=「**先使用权の抗弁**」)

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

最高裁判例：キルビー特許事件(1)

10

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

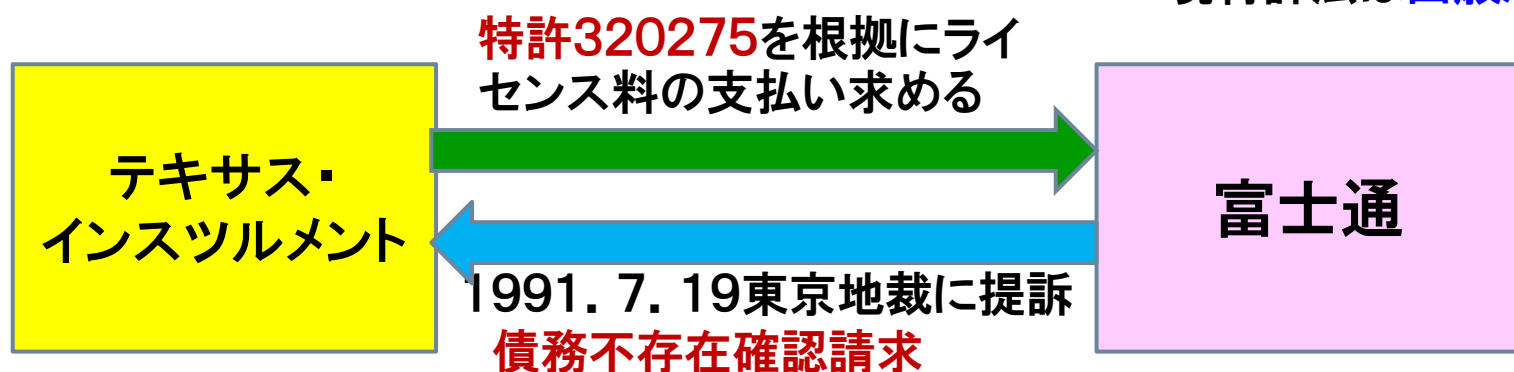
(原)特許320249(半導体装置) 1960年出願

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)

11

平10年(才)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とき、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

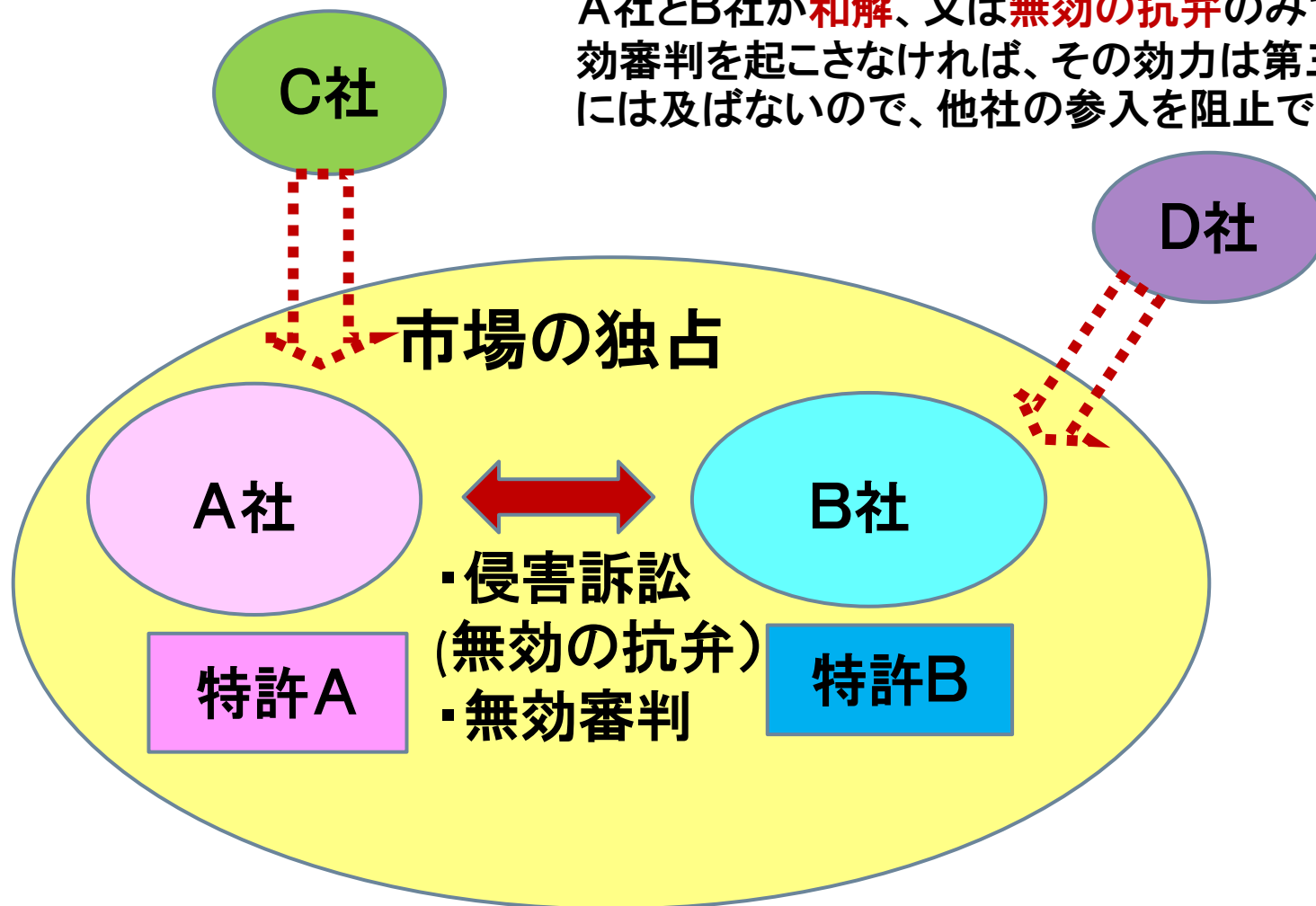


特許法第104条の3第1項新設

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。

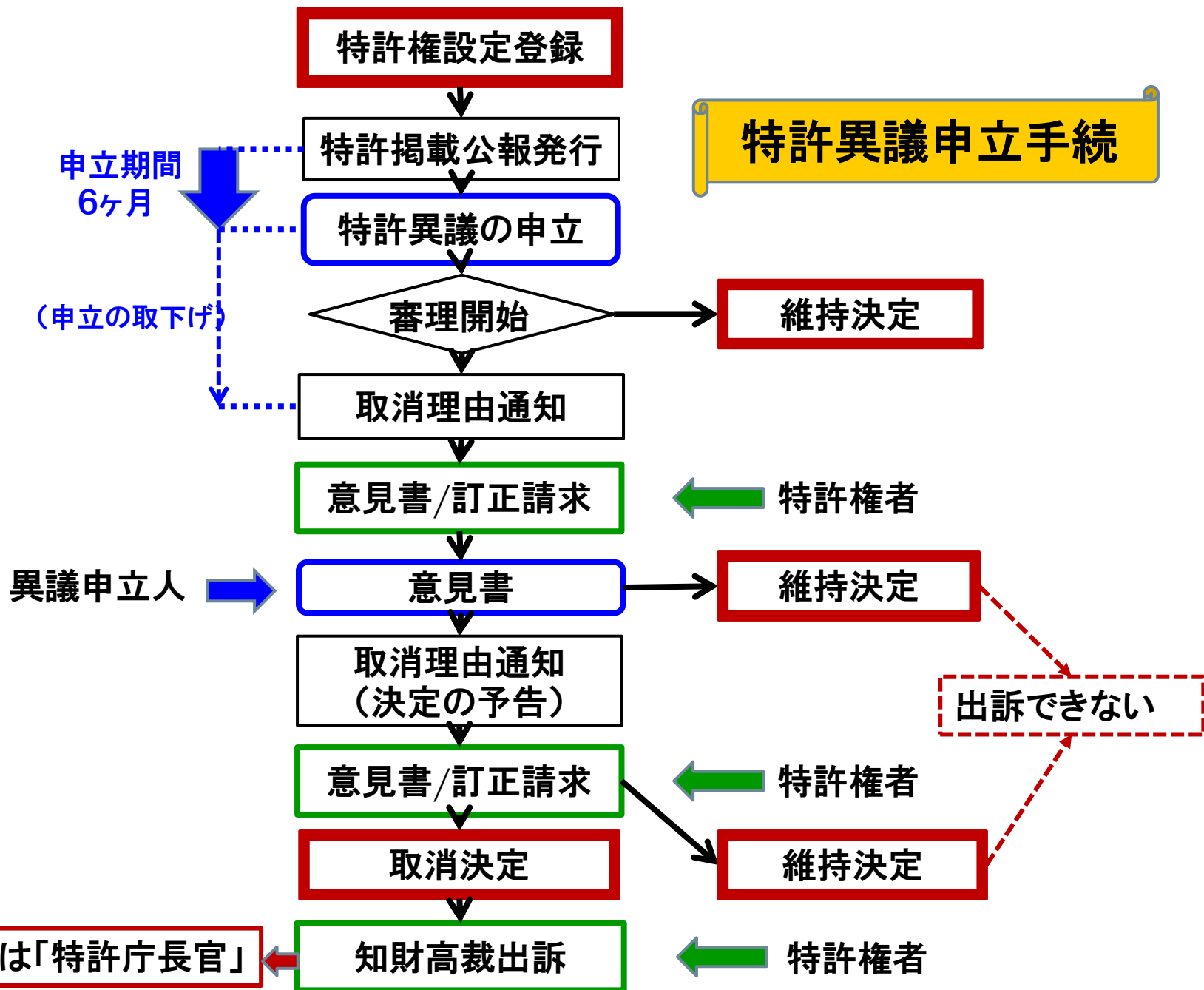


異議申立制度(§ 113～ § 120の5)

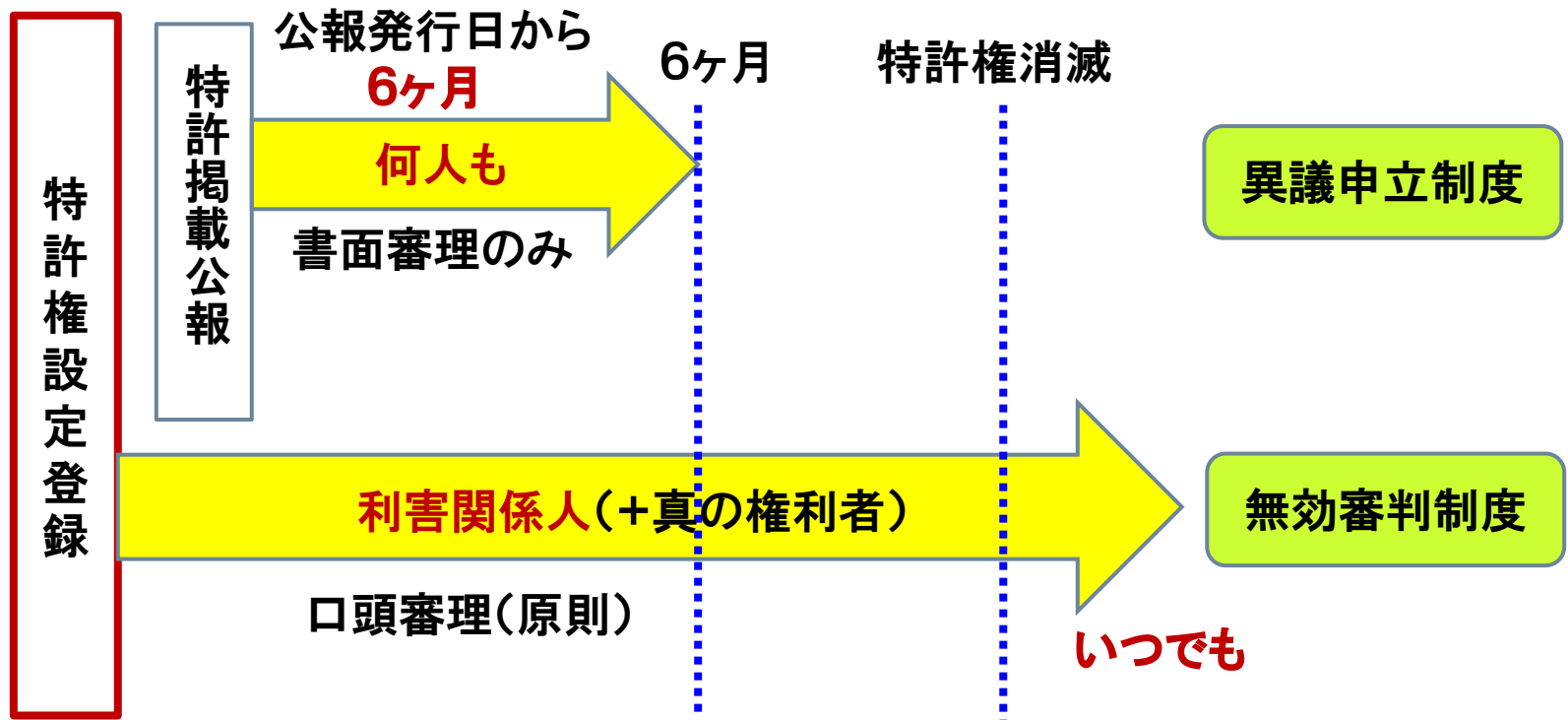
13

- **特許掲載公報発行の日から6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」

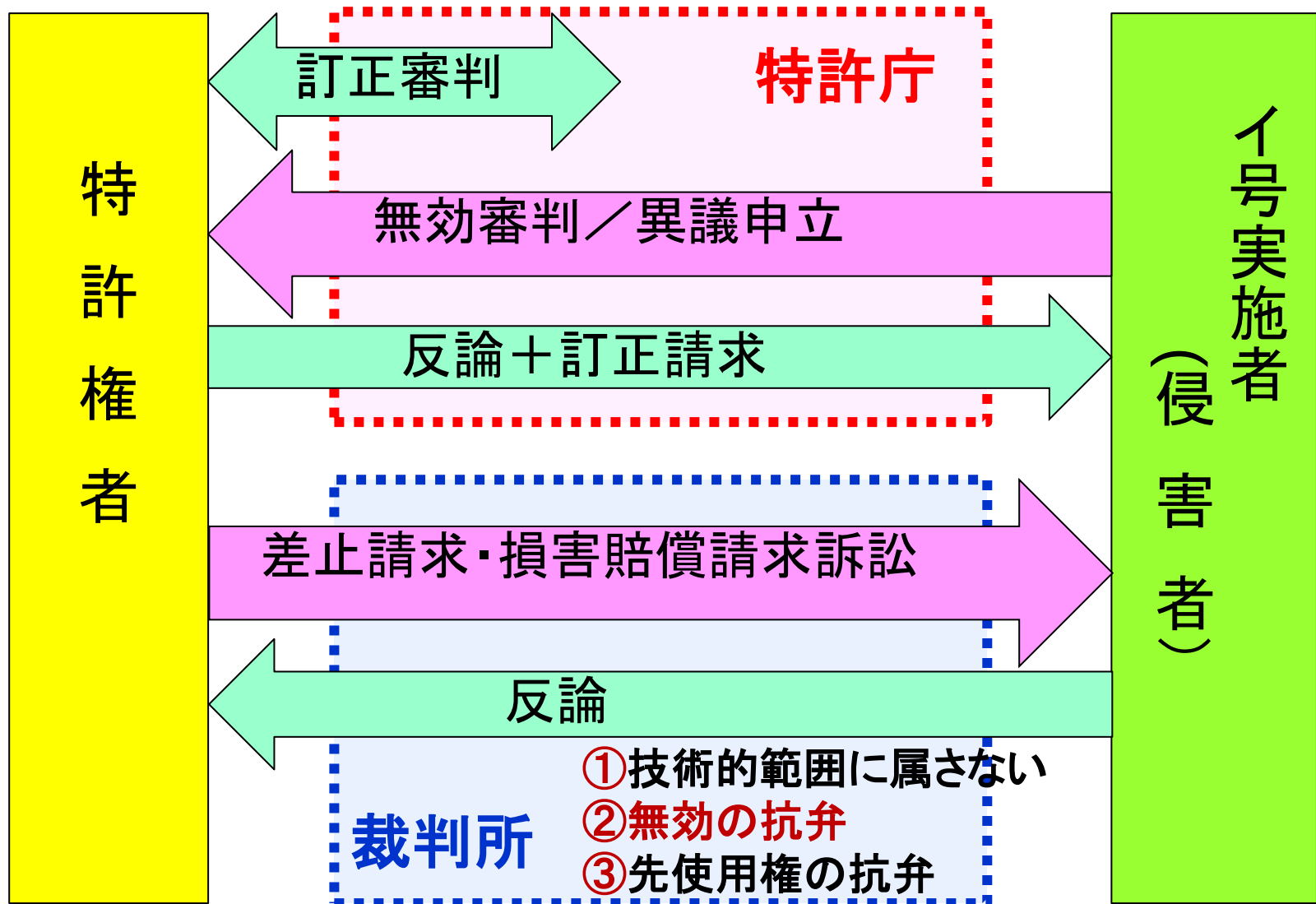


異議申立と無効審判

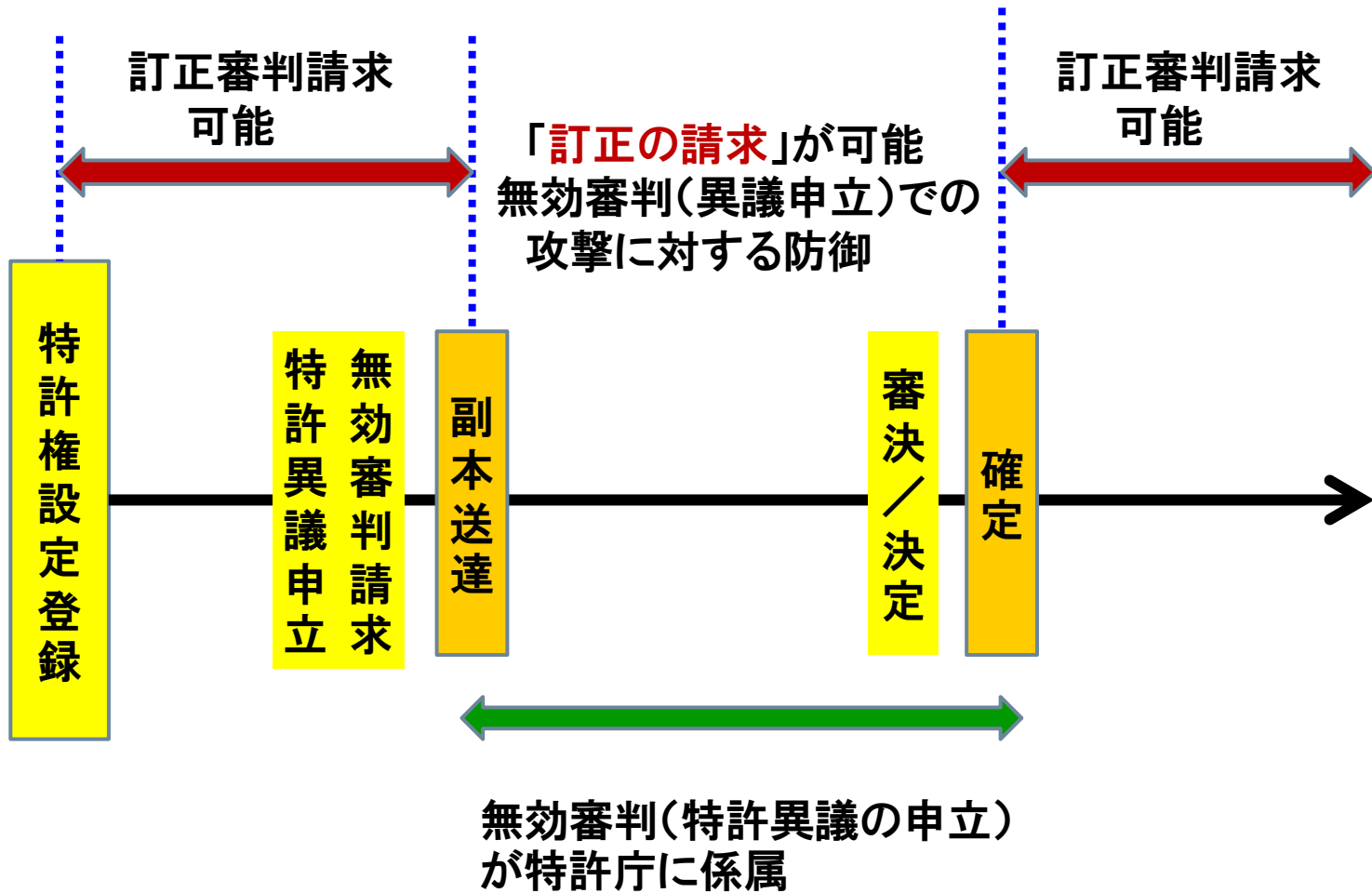


同時係属の場合： 無効審判＞異議申立

特許権をめぐる攻撃と防御



訂正審判の請求時期

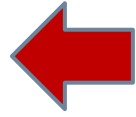


同時係属の場合の審理

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
無効審判＞異議申立＞訂正審判

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)
- ・情報提供の事実が出願人へ通知

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>

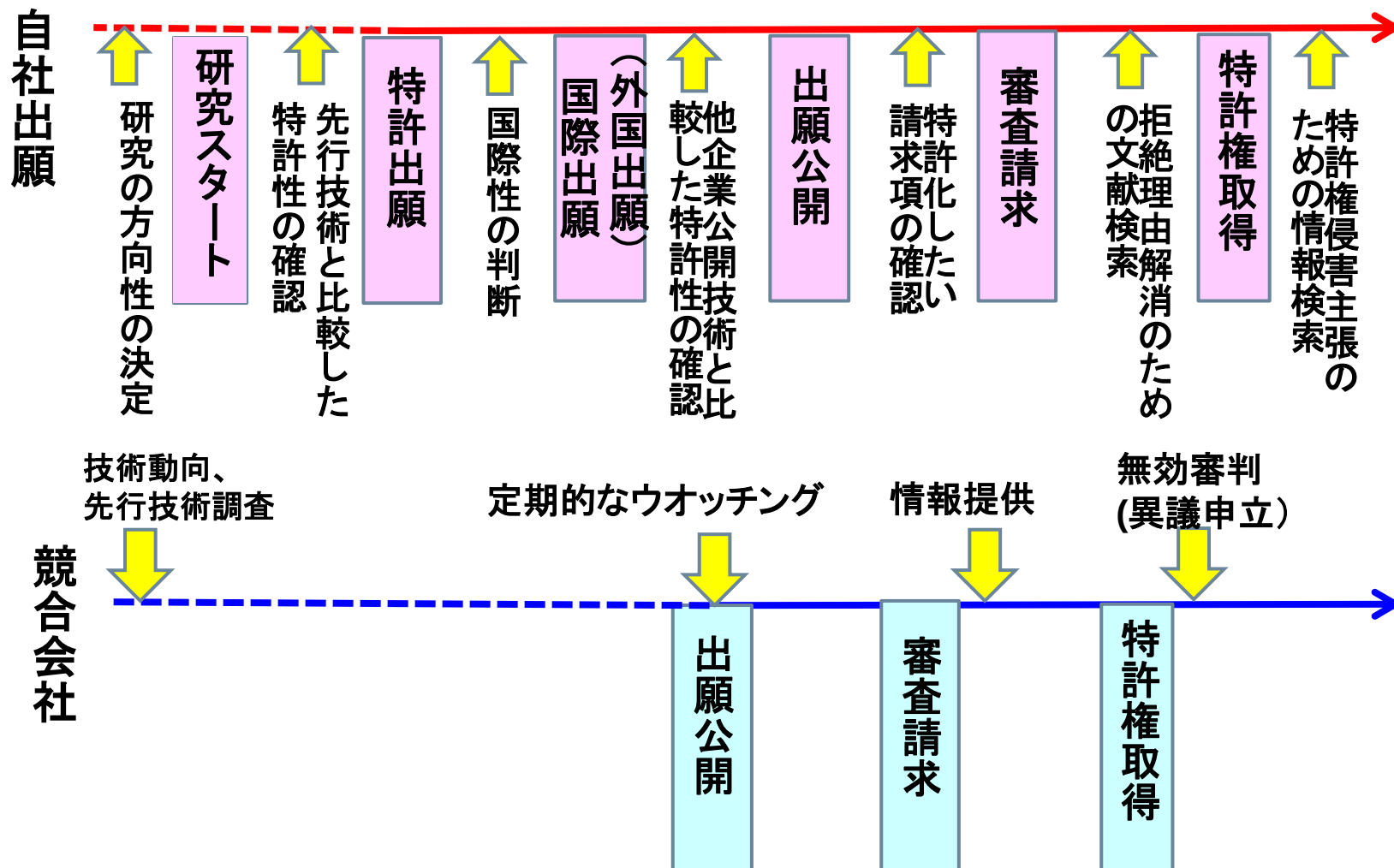
- ⑨冒認出願、共同出願違反

<無効理由>

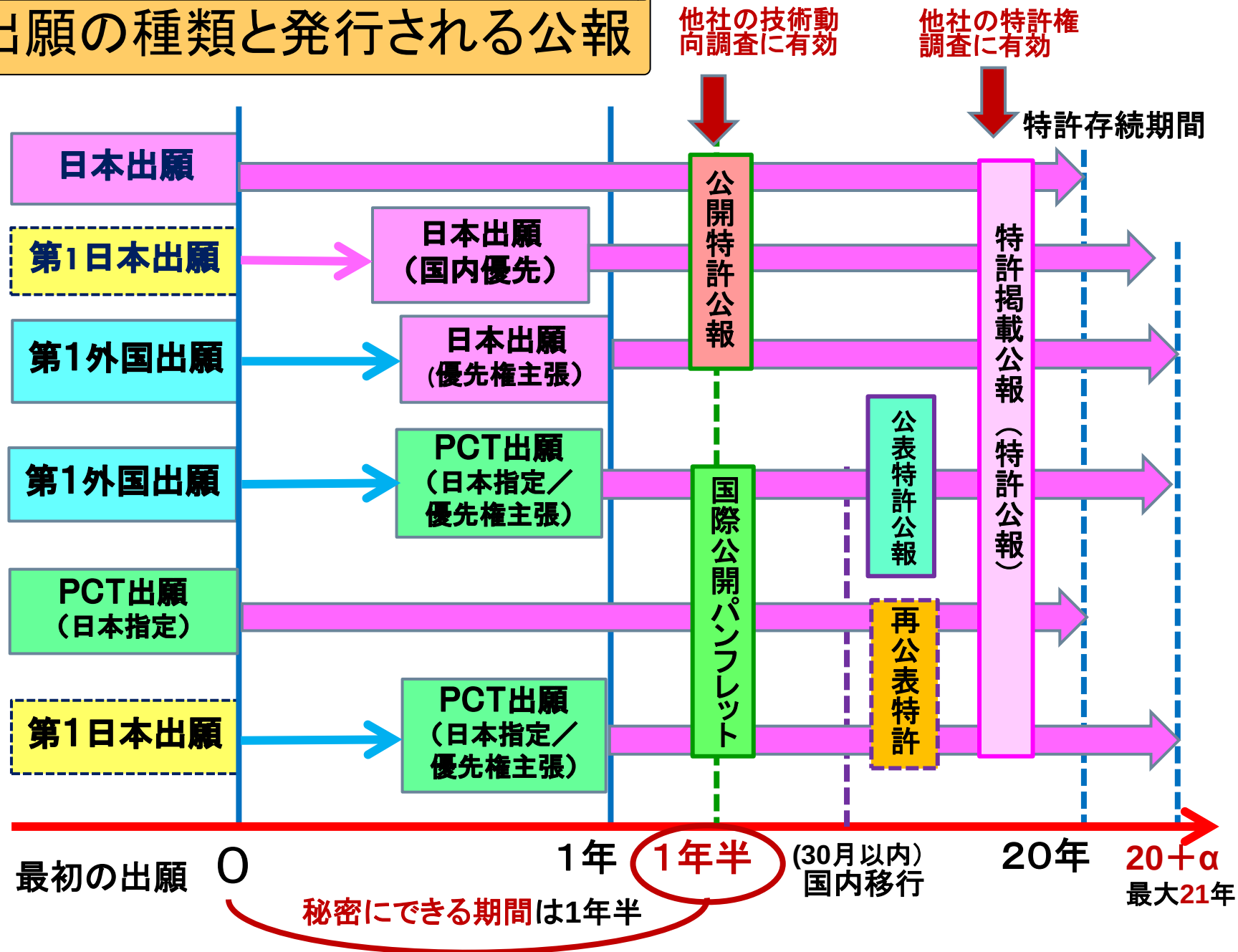
- ⑩単一性違反

<拒絶の理由>

特許戦略としての特許情報検索



出願の種類と発行される公報



オンラインによる特許関連情報検索

1. 特許庁ホームページ : <https://www.jpo.go.jp>

特許庁関連の情報、法令、審査基準等の他、知的財産権関連情報、リンク集「知的財産権リンク集」から、**世界各国特許庁HP**、裁判所などにアクセス
「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」から、特許出願データベースにアクセス

2. 特許情報プラットフォーム(J-PlatPat): <https://www.j-platpat.inpit.go.jp>

独立行政法人 工業所有権情報・研修館

まずは、左端の“特許・実用新案”にカーソルを合わせるかクリックする

- ①特許出願番号照会⇒特許公報番号, 出願番号(外国公報も含む)から検索
各種公報のダウンロード、印刷／出願経緯、登録情報、分割情報の検索
- ②特許・実用新案検索⇒フリーワードから検索
複数フリーワードを掛け合わせて文献数を絞り込むことが可能。

3. 知的財産高等裁判所: <https://www.jp.courts.go.jp>

特許関係の判決例の検索

(19) 日本国特許庁 (JP)(12) **特 許 公 報 (B2)**

(11) 特許番号

特許第5765851号**(P5765851)****特許公報発行日**(45) 発行日 **平成27年8月19日 (2015. 8. 19)**(24) 登録日 **平成27年6月26日 (2015. 6. 26)****特許登録日**

(51) Int. Cl.

IPC分類F 1

C 0 7 C 63/64 (2006. 01)
G 0 3 F 7/004 (2006. 01)
C 0 9 K 3/00 (2006. 01)
H 0 1 L 21/027 (2006. 01)
C 0 7 D 487/04 (2006. 01)

C 0 7 C 63/64
G 0 3 F 7/004
C 0 9 K 3/00
H 0 1 L 21/30
C 0 7 D 487/04

C S P
5 0 3 B
K
5 0 2 R
1 4 7

F1記号

請求項の数 7 (全 61 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2011-196094 (P2011-196094)
(22) 出願日 平成23年9月8日 (2011. 9. 8)
(65) 公開番号 特開2012-250969 (P2012-250969A)
(43) 公開日 平成24年12月20日 (2012. 12. 20)
審査請求日 平成26年2月7日 (2014. 2. 7)
(31) 優先権主張番号 特願2011-104791 (P2011-104791)
(32) 優先日 平成23年5月9日 (2011. 5. 9)
(33) 優先権主張国 日本国 (JP)

国内優先権主張出願

(73) 特許権者 000125370
学校法人東京理科大学 **・・・特許権者**
東京都新宿区神楽坂 1 - 3
(74) 代理人 100115842
弁理士 秦 正則
(72) 発明者 有光 晃二 **・・・発明者**
東京都新宿区神楽坂 1 丁目 3 番地 学校法
人東京理科大学内

審査官 前田 憲彦

最終頁に続く

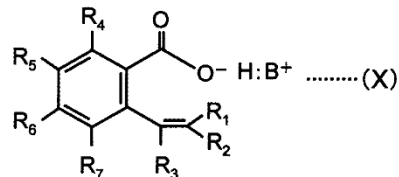
(54) 【発明の名称】 カルボン酸化合物、塩基発生剤及び当該塩基発生剤を含有する感光性樹脂組成物

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

カルボン酸と塩基類からなるカルボン酸化合物であって、下記式 (X) で表されることを特徴とするカルボン酸化合物。

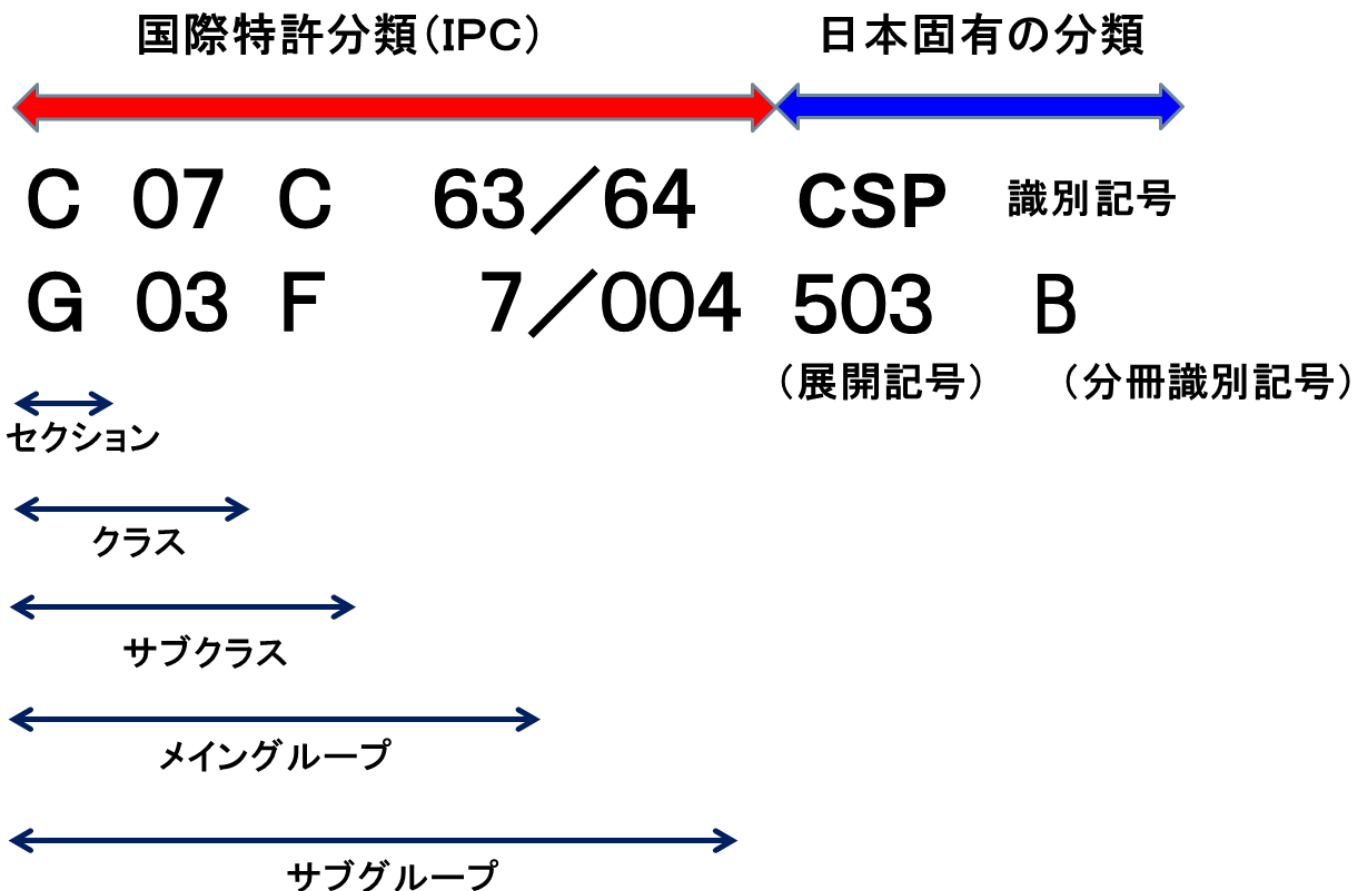
【化1】



(式 (X) 中、R₁、R₂、R₃はそれぞれ、独立して水素、ハロゲン、アルキル基を示し、同一であっても異なってもよい。R₄、R₅、R₆、R₇はそれぞれ、独立して水素、ハロゲン、アルコキシ基、アルキル基を示し、同一であっても異なってもよい。また、Bは有機塩基を示す。)

IPC分類記号(FI)

IPC(国際特許分類) + 各国特有の付加記号で表記
1971(ストラスブール協定)に特許分類の世界的な共通化(現在2022改訂版)



今日のポイント

26

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



4. 侵害裁判での「無効の抗弁」と「無効審判」

5. 特許戦略としての情報検索