

情報提供、異議申立、無効審判 利用時の注意



2021年8月30日

弁理士・米国弁護士 龍華明裕

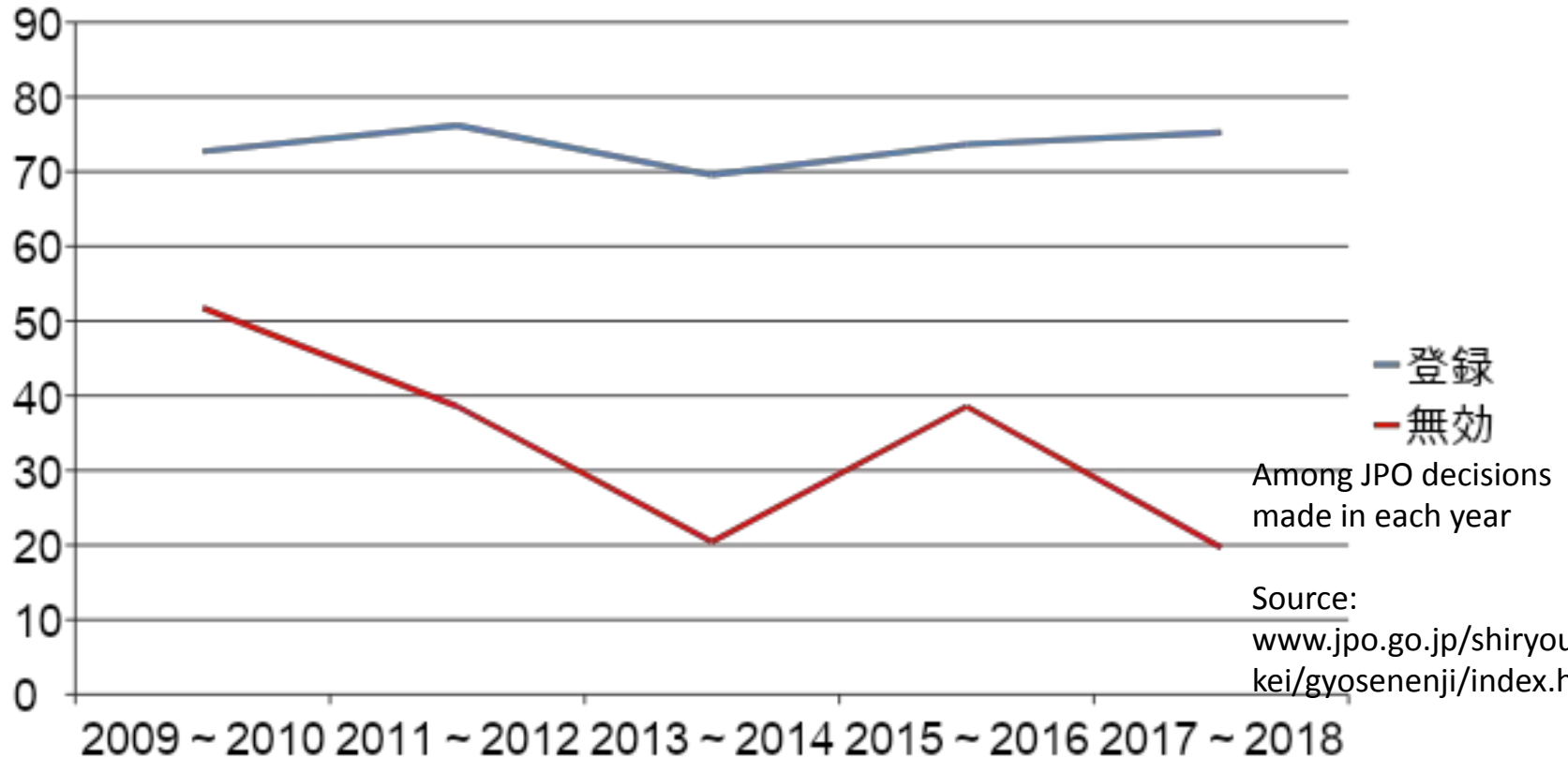
| | 情報提供 | 異議申立 | 無効審判 |
|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 事務所費用 | 20,000～ | 200,000～ | 400,000～ |
| 庁費用 | 0 | 16,500 + 請求項の数×2,400 | 49,500 + 請求項の数×5,500 |
| 口頭審理 | なし | | あり |
| 請求項 | 容易に減縮できる | | |
| 決定時期 | - - | 登録から1年以内 | 請求から9か月 |
| 既判力 (エストッペル) | なし | | あり |

| | 情報提供 | 異議申立 | 無効審判 |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|
| 主体要件 | 何人も | | 利害関係人 |
| 匿名 | 可 | 不可 | |
| 時期 | いつでも可能 (登録後含む) | 特許公報発行 から 6月 以内 | 設定登録後い つでも |
| 理由 | 新規性 進歩性 ダブルパテント 特許の対象となら ない発明 新規事項 明確性 実施可能要件 | 情報提供と同じ + 出願人不適格 公序良俗 | 異議申立と同じ + 発明者適格 不適法な訂正 |
| * 発明の単一性 要件を理由とす ることはできな い。 | | | |

近年、無効が認められるケースは少なくなっている

無効となる割合(%) : ↓ 60' s → 20' s

(参考) 登録割合(%) : ↑ 60' s → 70' s



デメリット

デメリット：特許権を強くしてしまう可能性がある

- 情報提供等の結果特許が有効に存続した場合、提供された文献によっては特許が無効にならないことの証明として寄与してしまう
- よって、特許権者の立場を強くすることとなりかねない

デメリット：権利者の特許出願が継続している場合、権利化に力を入れることが予想される

- 対象特許の重要性が露わになる
- 日本または外国において継続中の出願がある場合、下記の対応をとることが考えられる：
 - 競合事業者の製品の調査
 - それらの製品を請求の範囲に含める補正
 - 早期審査の請求
 - 分割出願
 - より多くの特許権の取得

デメリット：未提出の先行技術文献は、有利な条件でのライセンス交渉の材料となり得る

- 先行技術文献によって特許が無効となれば、原特許権者は他者の実施を排除できず、ライセンス料も受けられない
- 先行技術文献を提出すると、交渉材料がなくなる
- 競合が多い場合、または競合に大企業が存在する場合、影響が大きくなる

ご提案

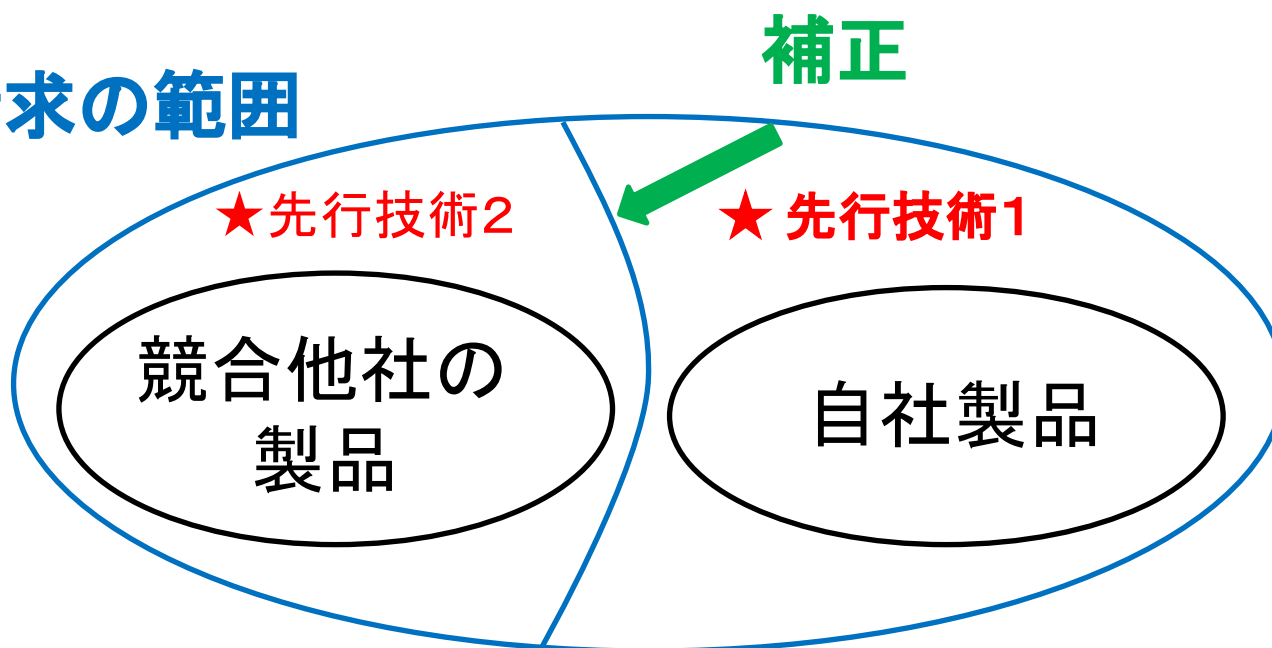
競合他社の特許を存続させておくメリット

- 特許権者以外の第三者の発明の実施を排除できる
- したがって、他にも競合が存在している場合において、ライセンスを取得できれば、特許権から**恩恵**を受けることができる

ご提案: 異議申立により、自社製品を請求の範囲の外に出す

- 他社の実施を排除するため特許権は維持されるよう努めつつ、自社の製品が請求の範囲に含まれないよう異議を申し立てる

特許請求の範囲



先行技術2は提供しない

ご提案: 複数の企業、または大企業が自社と同じ態様で
発明を実施している場合、特許権に対抗しない

例外 (例):

- 特許侵害を訴えられる可能性があり、事業を行っている国において継続中の特許出願がない
- 他社と**違う態様**で発明を実施できる

ご提案は、事業内容や個別の状況により変わります。

ご提案: 第三者の名前で、情報提供または 異議申立を行う

- 無効審判において請求人は請求の範囲を**広く**解釈するが、
- 侵害を避けようとする際には**狭く**解釈しようとする
- 矛盾のある主張は、請求人の信用を損なう

⇒ 第三者の名前(例: 弁理士名)で情報提供または異議申立を行うことにより、将来別の主張をすることができる

ご提案: 包袋禁反言を作るために情報提供と異議申立を利用する

- 第三者が情報提供または異議申立を行うことにより、請求の範囲を広く読むことができる
- 特許権者の回答が包袋禁反言となり得る
- 非侵害の判断が得やすくなる

ご提案: 特許事務所に、潜在的な異議申立に関する ウォッチサービスを依頼する

特許事務所は、特定の者の新たな特許を定期的に調査することができる

定期的に、下記の報告をしてもらう:

1. 関連する発明の特許出願
2. 分割出願に関する情報
3. 外国出願に関する情報

出願人並びに特許権者へのご提案

出願人が留意すべきこと:

出願への対抗行為は、特許の重要性を表す

●日本と外国において:

- 競合事業者の製品を調査する
- それら製品を請求の範囲に含める補正をする
- 必要に応じて、早期審査を請求する
- 分割出願を継続させておく
- 可能な限り、多様な発明についてより多くの特許権を取得する

出願人が留意すべきこと：

後に審査された特許の方が、有効性を認められやすい傾向にある
(例：日本 対 米国)

日本で先に審査された場合：

- 日本語の引用文献が発見される
- 日本出願の引用文献を考慮し米国出願の請求項が補正
- **有効な米国特許**
- 日本出願において、米国の英語文献は考慮されなかった
- **無効な日本特許**

米国出願が先に審査されれば、上記とは反対に日本特許が有効なものとなりやすい

審査の順番が重要である

米国で有効な特許を取得するために:

他国での対応する出願の審査が完了するまで、
継続出願を残しておく

— 又は —

他の外国出願 早期審査を請求する



米国 (継続出願) 他国での引用文献を考慮して
OA応答する

特許権者が留意すべきこと:

異議申立期間が経過するまで、警告を送らない

- 上記期間が過ぎた後にとれるアクションは無効審判のみであり、利害関係人以外は請求できない
- 請求人は特許庁および裁判所に対しての矛盾した主張を避けようとする
 - ⇒ 請求の範囲を広く読むことが困難
 - ⇒ 特許を無効とすることが困難

特許無効審判

