



研究開発者向けセミナー

第3回 特許中間対応セミナー 拒絶査定後の対応 審判請求と留意事項

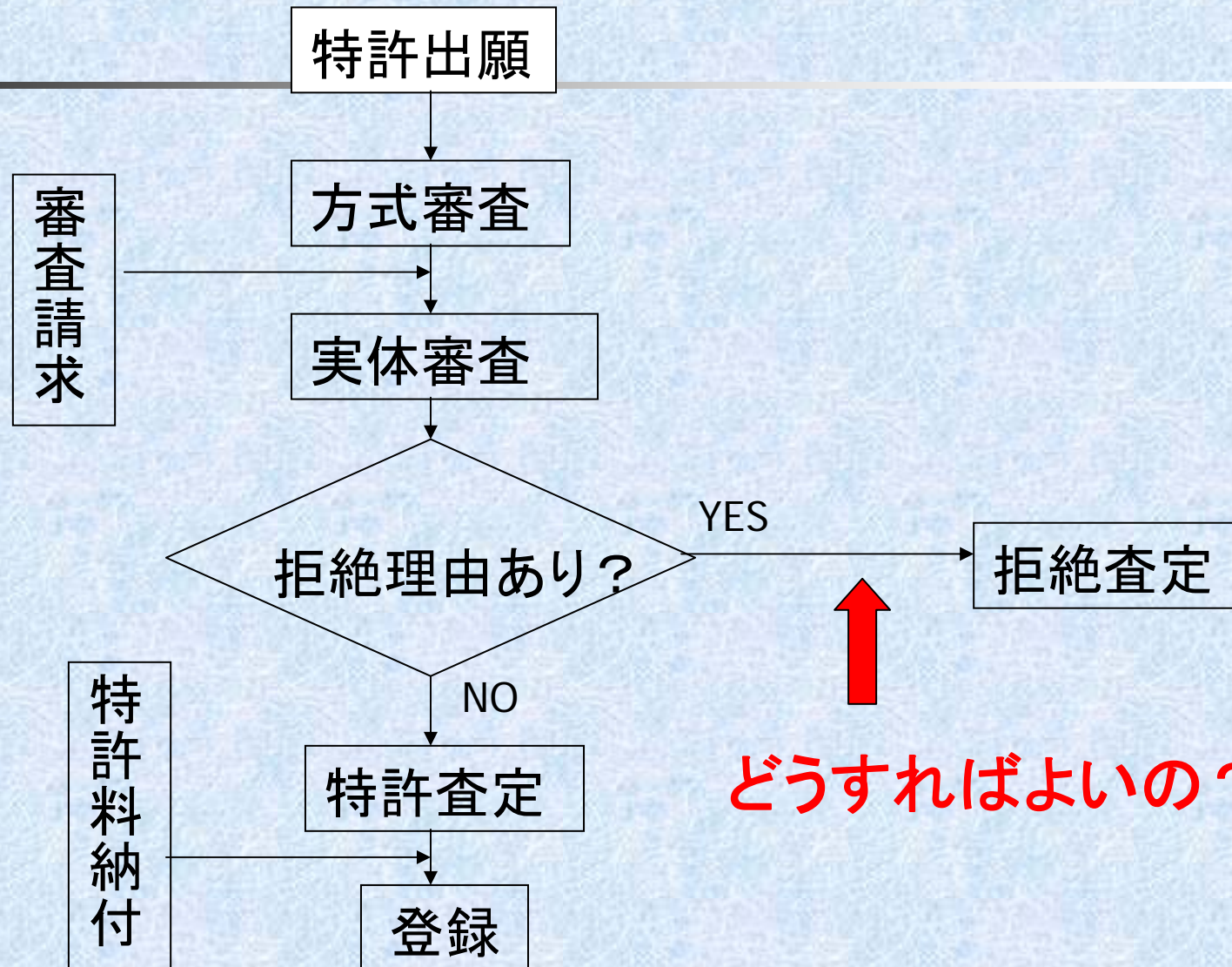
原謙三国際特許事務所



講義概要

- 特許中間処理とは？
- 拒絶理由通知を受けた際に取り得る措置
- 拒絶査定不服審判
- その他の審判について（無効審判・訂正審判）

特許中間処理とは？



どうすればよいの？



拒絶理由通知

実体審査の結果、拒絶理由があると判断された出願には、拒絶理由通知がなされる。

拒絶理由通知→「このままでは、拒絶査定します」という事前通知のようなもの



拒絶理由通知を受け取ったら

拒絶理由の検討



(a) 拒絶理由が妥当ではない場合

→ 反論する(意見書)

(b) 拒絶理由が妥当である場合

→ 補正する(手続補正書など)



意見書の提出

意見書とは、出願人の意見を述べ、審査官の拒絶理由に対して反論するための書類

補正をした場合にも、出願人の意見を述べるために、手続補正書とともに提出することが多い。



手続補正書の提出

- 補正のパターン

- ①特許請求の範囲の記載が不明瞭であるとの拒絶理由

- 不明瞭な記載を明確にする補正

- ②特許を請求している範囲が広すぎて、従来技術と抵触しているとの拒絶理由

- 特許請求の範囲を狭くする補正



補正の制限

- 出願当初の明細書または図面に記載した範囲内で補正しなければならない。
(新規事項の追加の禁止)
- 最後の拒絶理由が通知されたときは、これに加えて、さらに補正の制限がかかる。



最後の拒絶理由通知時の補正の制限

1. 新規事項の追加の禁止
2. 特許請求の範囲の補正は以下の点を目的とするものに限る。
 - a. 請求項の削除
 - b. 限定的減縮
 - c. 誤記の訂正
 - d. 明瞭でない記載の釈明

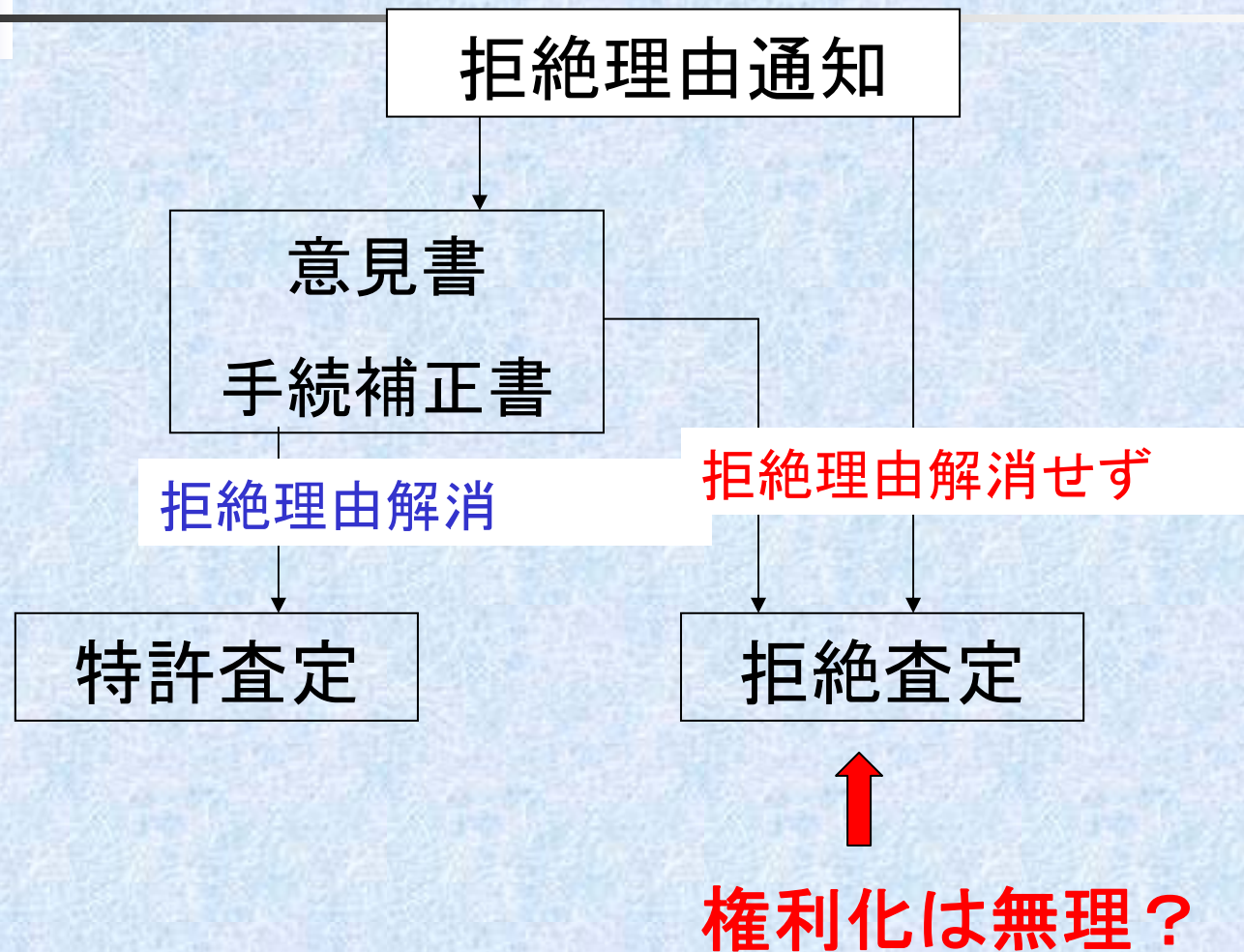


特許審査の統計

実績	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年
特許査定件数	109,720	111,276	112,221	111,179	129,071
拒絶査定件数	99,383	106,024	110,630	109,149	129,400
(うち否応答件数)	55,346	60,129	62,013	61,328	68,879
FA後取下げ・放棄等	2,430	3,050	3,930	6,266	7,915
特許査定率	51.9%	50.5%	49.5%	49.1%	48.5%
拒絶査定率	48.1%	49.5%	50.5%	50.9%	51.5%

特許行政年次報告書2007年版、第1「産業財産権をめぐる動向」より抜粋

拒絶査定後の対応





拒絶査定不服審判

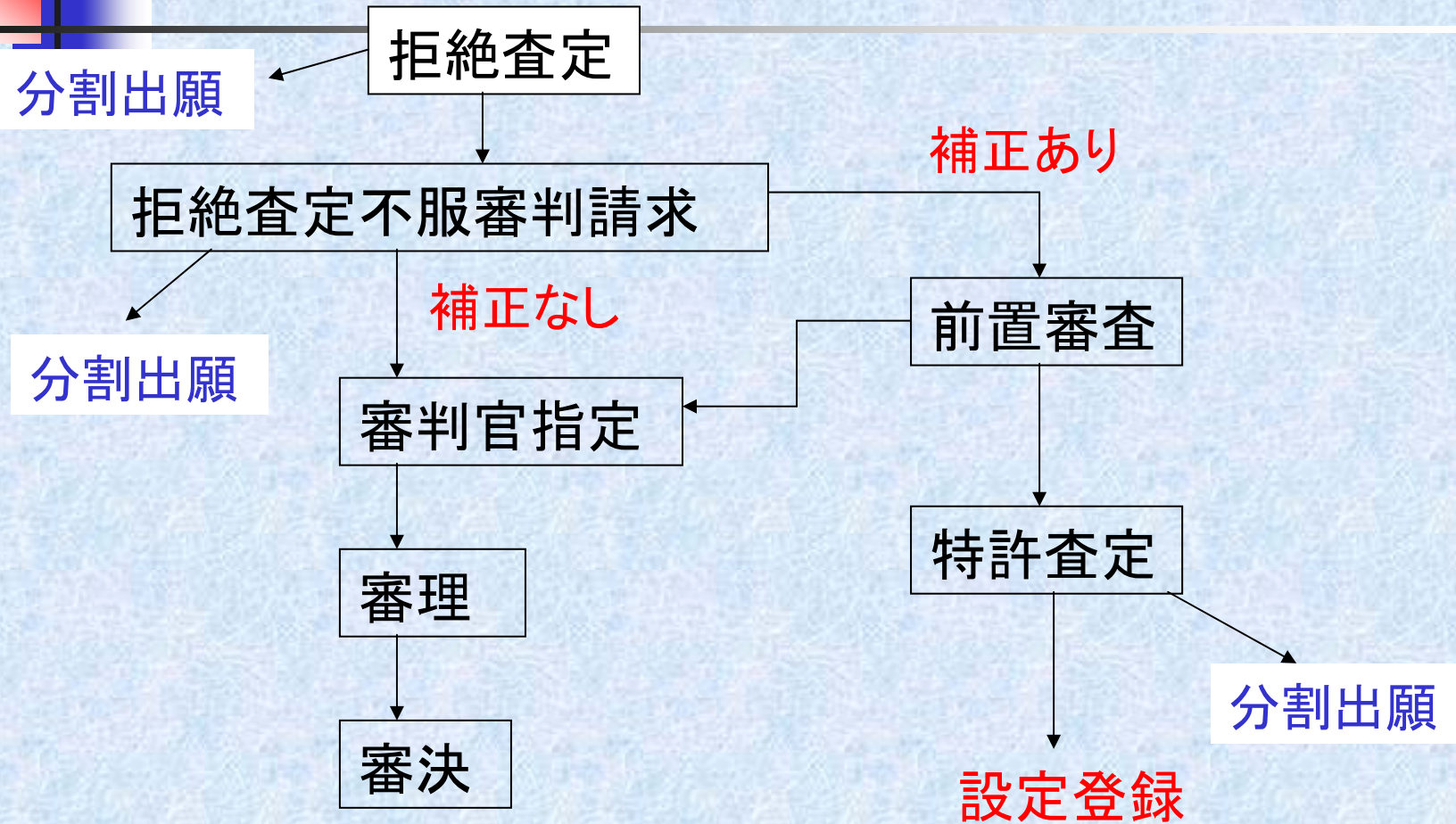
- 拒絶査定を受けた出願人の取り得る唯一の不服申し立ての手段
- 拒絶査定 of 謄本の送達があった日から30日以内に特許庁に対して審判請求することが必要
- 請求に必要なもの: 審判請求書、審判請求費用
- 審判請求の日から30日以内に限って、特許請求の範囲、明細書、図面に対して補正をすることが可能

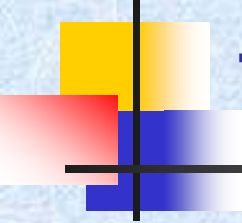


拒絶査定不服審判に伴う手続

- (1) 特許請求の範囲、明細書、図面の補正
(最後の拒絶理由通知時と同じ補正の制限あり)
- (2) 分割出願: 審判請求の日から30日以内
(平成19年4月1日以降の出願については査定後30日以内にする可)
- (3) 審判請求書の補正

拒絶査定不服審判の流れ

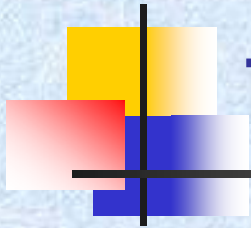




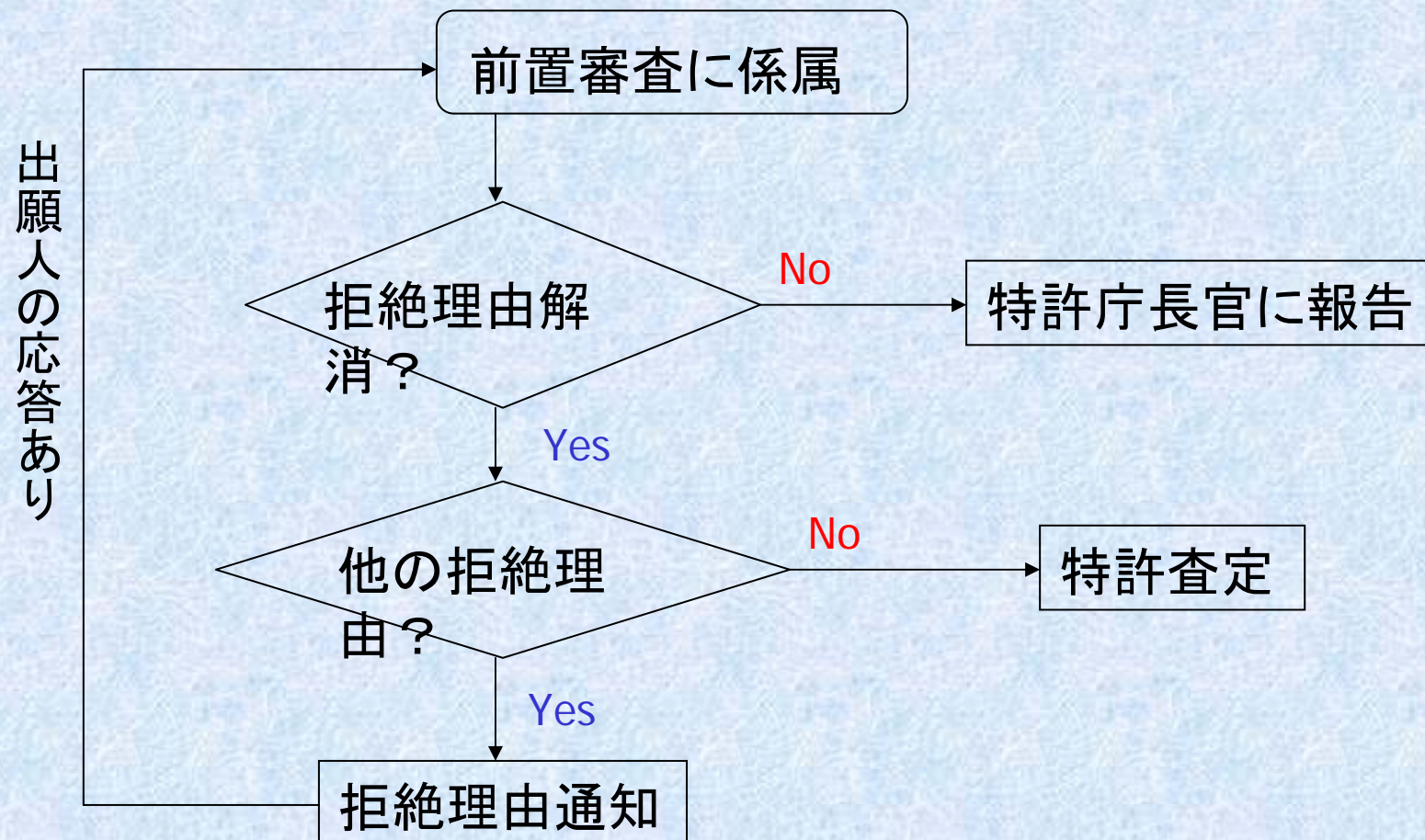
前置審査

◆ 審判請求から30日以内に明細書、特許請求の範囲、および図面について補正がなされた場合には、審判官による審理に先立って、拒絶査定をした審査官が行う再審査

→これにより、もとの審査官が持っている出願に関する知識を活用し、審判事件を迅速処理することが可能となる。



前置審査の流れ





拒絶査定不服審判の統計

	請求 件数	前置登録 件数	前置報告 件数	審判部最終処分件数		
				請求 成立	請求 不成立	取下・ 放棄
2001年	19,270	7,654	8,036	4,612	2,898	545
2002年	21,193	7,306	9,223	4,207	3,623	617
2003年	21,607	7,216	9,136	4,656	4,152	776
2004年	23,284	7,687	10,617	5,449	4,581	1,221
2005年	22,444	7,803	9,795	5,384	5,781	1,497
2006年	25,870	9,632	11,794	6,261	8,200	2,148



拒絶査定不服審判での審理

- 審査においてした手続を土台に審理を続行し、新たな資料を補充して拒絶査定がなお維持できるかどうかを審理する(続審)。
- 3名または5名の審判官の合議体により審理を行う。



拒絶査定不服審判での審理(2)

- ・審理の結果、査定の理由と異なる理由が発見された場合には、審判長名で拒絶理由が通知される。
- ・この拒絶理由通知に対して審判請求人は意見書・補正書を提出することができる。
- ・拒絶理由通知が、「最初の拒絶理由通知」である場合、出願当初の明細書等の範囲内で補正することができる。



拒絶査定不服審判での審理(3)

① 審判請求に理由がないとき

請求棄却→拒絶査定が維持される

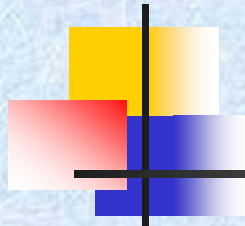
② 審判請求に理由があるとき

特許すべきか否かについて職権で調査し審理する。

審理の結果、新たな拒絶理由を発見した場合は、拒絶理由通知を出して補正の機会を与える。

補正後の内容で審理した結果、それでもなお拒絶すべきであると判断されるときは、請求は棄却される。

審理の結果、拒絶理由が発見されないときは特許すべき旨の審決がなされる。



審決

(1) 棄却審決

特許されない場合の審決（拒絶審決）

(2) 特許審決（認容審決）

特許される場合の審決



審決取消訴訟

- 拒絶査定不服審判における審決に対して不服があるときの不服申し立て手段
- 出訴期間は、審決の謄本送達日から30日
- 訴えの提起先は、東京高等裁判所（知財高裁）
- 特許庁長官を被告とする

警告状の受領

弊社の調査によりますと、貴社は、製品名「××」とするゲーム機の製造・販売をしておられますが、貴社の行為は、弊社の特許第〇〇号を侵害するものですので、直ちに上記貴社製品の製造・販売を中止するよう求めます。

甲社

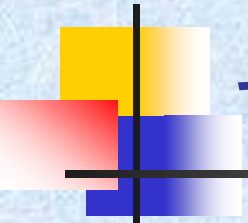
乙社

特許権者

実施者

警告状





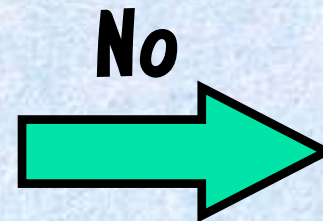
警告を受けた乙社はどうすればいいですか？

ほんとに、甲社の
特許権を侵害して
いるの？

- 正当な権利？
特許権は有効に存続しているか？
正当な権利者からの警告か？
- 甲社の特許権の範囲は？
- 自社(乙社)製品が、甲社の権利にはいるか？

侵害成立・非成立の予測方法

特許原簿の閲覧請求
甲社の特許権は有効？



侵害不成立



出願書類の閲覧請求

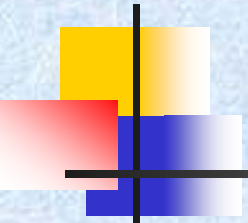
意見書での甲社の主張
などを確認し、技術的範囲を
正しく解釈する

自社製品は甲社の特許発明の
技術的範囲に属するか？



侵害不成立





甲社の特許権を侵害していた場合、 乙社はどうすればいいですか？

甲社の特許に
無効理由はな
いですか？

(例)
甲社の出願日前に既に公開されていた文献で、
甲社の特許発明に近い技術内容を記載した文献
が存在しないか調査する。



無効理由ってどんな理由？



- 公知発明と同一（新規性欠如）
- 先願発明と同一（先願でない）
- 公知発明からの設計事項（進歩性欠如）
- 真の発明者でないのに
勝手に出願してしまった（冒認）
- 明細書の記載が不十分
（実施可能要件非充足）
- 訂正審判や特許無効審判の手続き中にされた訂正の請求が、
不適法にさせられたこと（後発的理由）

無効理由を発見した場合 乙社はどうしたらいいですか？ 措置①

甲社に「貴社の特許には無効理由がある」旨回答する。

甲社が、**訂正審判** を請求し、
特許請求の範囲を減縮してくれる可能性有。

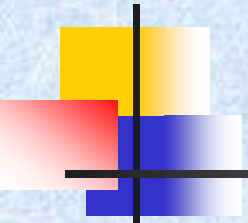
減縮された結果、自社(乙社)製品が、
X社の特許の技術的範囲外になる。

乙社



侵害回避

消滅はできなかったけど、権利狭くなったからね。これで実施できるね。



無効理由を発見した場合 乙社はどうしたらいいですか？ 措置②

特許庁に **特許無効審判** の請求をする準備をする。



無効理由が認められれば、
特許を無効にする旨の審決がなされる。



甲社の特許が遡及消滅する。

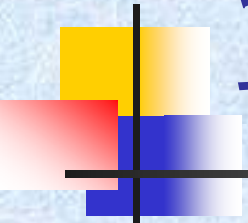


乙社

侵害回避

ほっと





特許無効審判請求の準備としては何をすればいいですか？

(1) 無効審判の請求の対象とする請求項を決める

(2) 包袋の調査をする。

- ① 出願書類等の閲覧請求をする。
- ② 審査過程で出願人が提出した意見書での反論内容等を確認する。
- ③ 無効理由を基礎付ける文献等の調査・証拠収集する。

乙社から回答書を受領した甲社はどうすればいいですか？

こんどは特許権者の立場になって考えてね。

訂正審判

無効理由は妥当？

Yes

訂正審判を特許庁に請求し、特許請求の範囲を減縮

訂正認容
(訂正後の特許に無効理由なし)

権利狭くなっちゃったけど、これで無効審判請求されないし、仮に請求されても大丈夫。

甲社



乙社に無効審判を請求された場合、甲社は
はどうすればいいですか？

答弁書の提出

無効理由は妥当？

No

妥当でない理由を答弁書に記載し特許庁に提出

特許庁での審理の結果無効理由なし

特許維持決定



甲社

乙社に無効審判を請求された場合、甲社は
はどうすればいいですか？

訂正の請求

無効理由は妥当？

Yes

訂正請求書を特許庁に提出

特許庁での審理の結果、訂正後の特許に無効理由なし

特許維持決定



甲社



特許無効審判とは？

瑕疵ある特許を無効にし、特許権を
遡及的に消滅させる手段(特許法123条)

[無効審判の請求の対象]

- 特許庁(行政庁)が下した特許処分
- 請求項毎に請求できる。
- 特許権者により訂正の請求がされた場合は、訂正が適法かどうかも審理の対象となる。



訂正審判・訂正の請求とは？

訂正審判

特許権に有効な部分が含まれている場合に、明細書、特許請求の範囲の減縮等を目的とした訂正によって無効理由を除去し、その特許権の全部が無効になることを回避する機会を特許権者に与える制度です。

訂正の請求

特許無効審判の手続きの中で、特許権者が、明細書、特許請求の範囲等を訂正する機会を与える制度

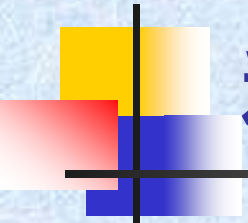
無効審判の請求人

誰でも請求可能

例外

特許庁における審査の
「公衆による見直し」のための
機能もあるからね。

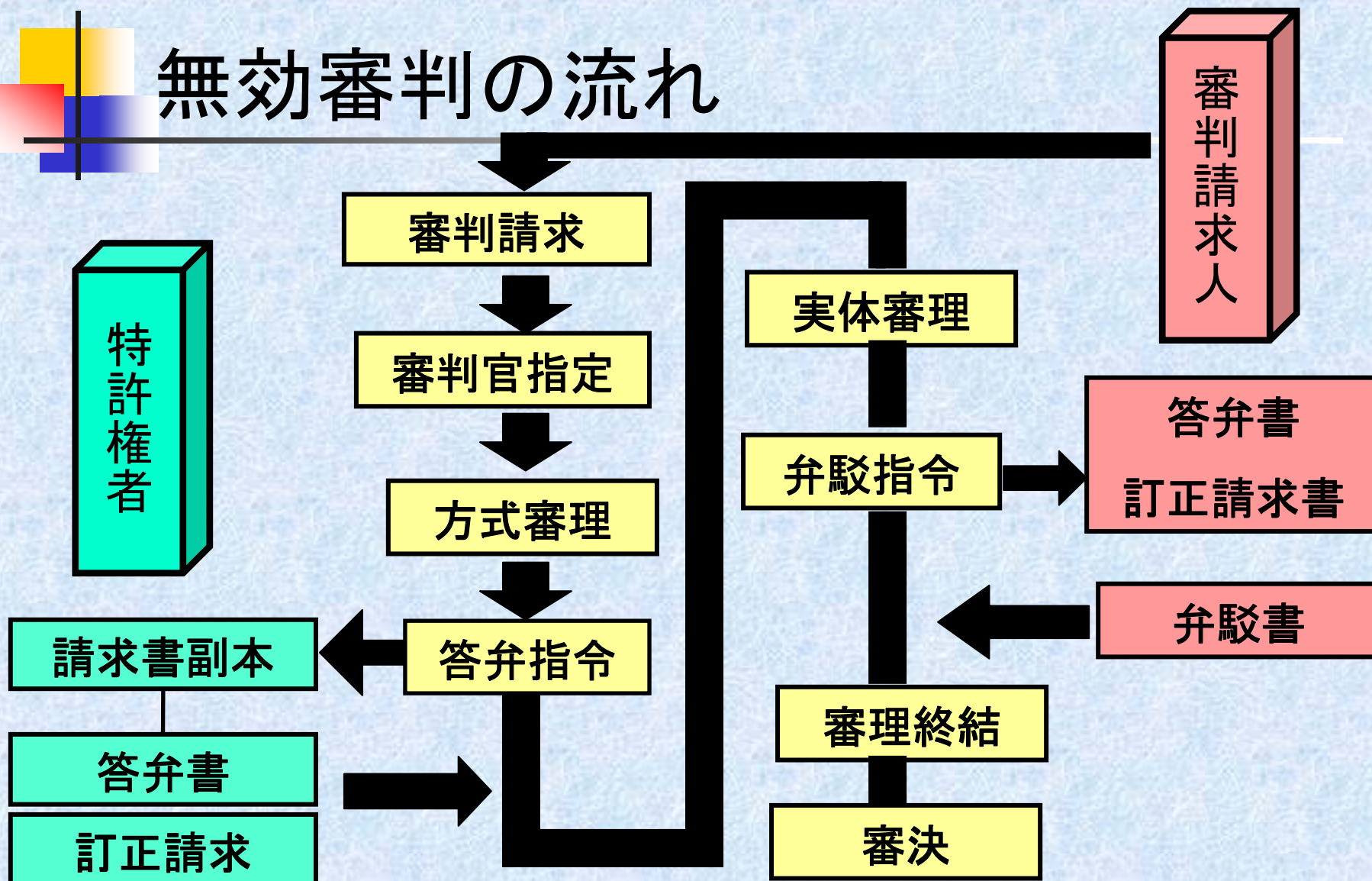
- その1. 無効審決が確定後は請求できない。
(理由) 特許権は初めから存在しなかったものとされた後に、
無効審判を請求する利益はないため。
- その2. 権利帰属に関する無効理由の場合は、
利害関係人に限って請求が認められる。
(理由) 当事者間の問題だから。



利害関係人とはどんな人？

- 特許発明と同一または類似の装置・方法を実施している人
- 特許を受ける権利の真の共有者
- 真の発明者など

無効審判の流れ





審判請求の方式的要件

(1) 審判請求書の提出

- 宛名(特許庁長官殿)
- 審判事件の表示(「特許〇〇号無効審判事件」)
- 審判請求に係る請求項の数
- 当事者・代理人の氏名or名称、住所or居所
- 請求の趣旨及びその理由
- 証拠方法

(2) 手数料の納付



特許無効審判請求書の記載 (1)

請求の趣旨は
何を書くの？

第〇〇〇号発明の特許請求の範囲請求項1に記載された発明についての特許を無効とする、
審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求める。

特許無効審判請求書の記載 (2)

請求の理由は
何を書くの？

特許権者が何に対して反論
すべきかわかるように
記載する。

特許を無効にする根拠となる事実を具体的に記載する。

⇒ 審判請求書の送達後、直ちに有意義な実体審理開始

⇒ 適切な攻撃防御による審理の迅速化

特許無効審判請求書の記載 (3)

具体的には請求の理由に何を書けばいいの？

(1) 請求の理由の要約

表形式がわかりやすいよ。

(2) 手続の経緯

(3) 無効審判請求の根拠

(4) 本件特許を無効にすべきである理由

(5) 結び

- ① 本件発明の特定
- ② 先行技術発明が存在する事実および証拠に説明
- ③ 本件特許発明と先行技術発明との対比



請求の理由の補正

どんな場合に、
請求の理由の補正が
認められるの？

要件①

審理を不当に遅延させる恐れがないことが明らかであること

要件②

当初の請求の理由に記載できなかったことに合理的理由があること



無効審判の審理構造の特徴

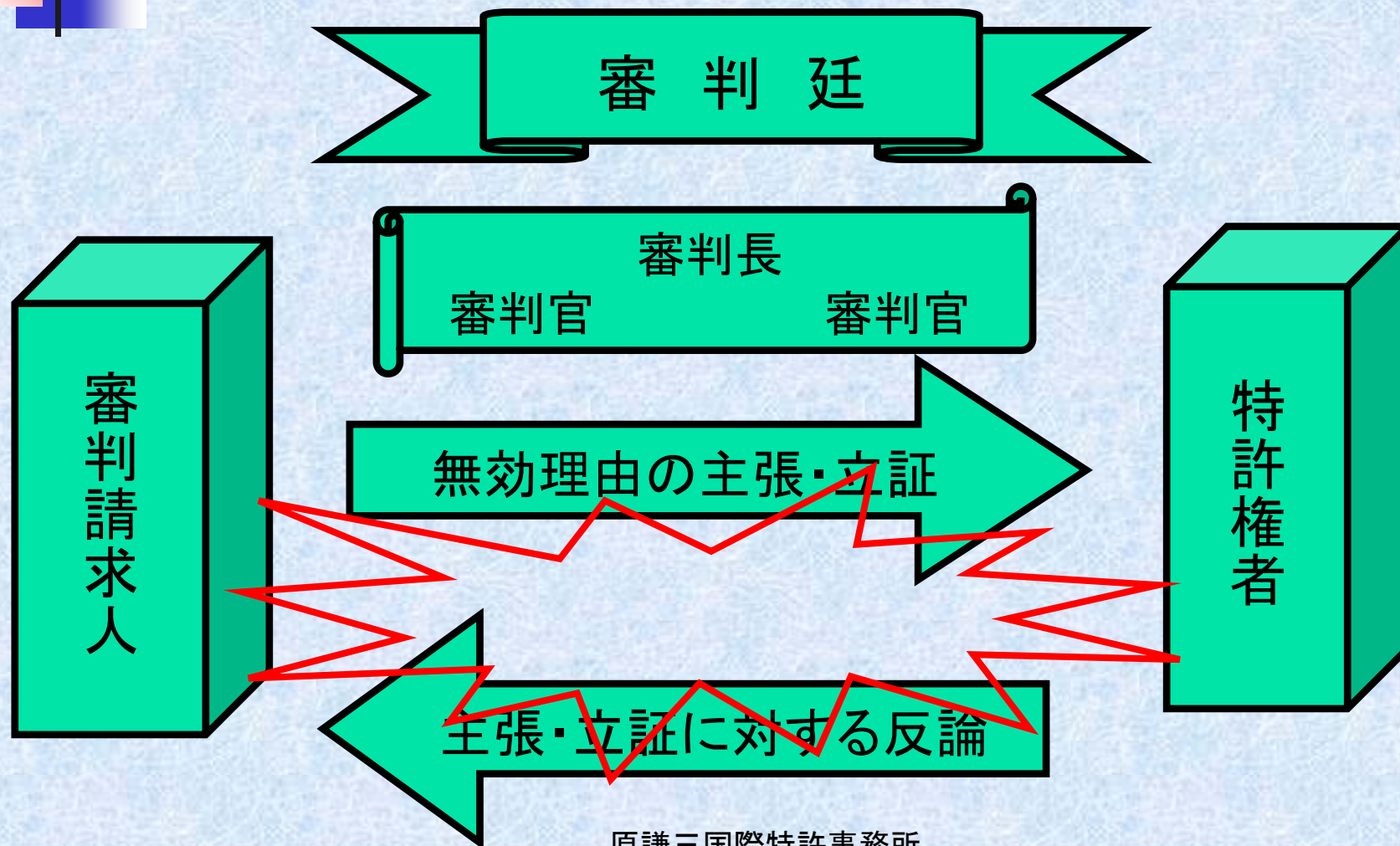
当事者対立構造

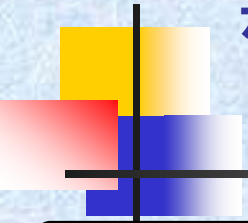
特許無効を主張する者(審判請求人)が、
特許権者に対し審判を請求する。
当事者双方に平等に主張の機会を与える。

職権探知主義

申立てのあった請求項について、
申立てのない理由についても審理する。

当事者対立構造





無効審判請求に対する 特許権者の防御方法

答弁書の提出

答弁書提出の機会原則一回と考えて、最初の答弁に全力投球すべきである。

訂正の請求＋答弁書の提出

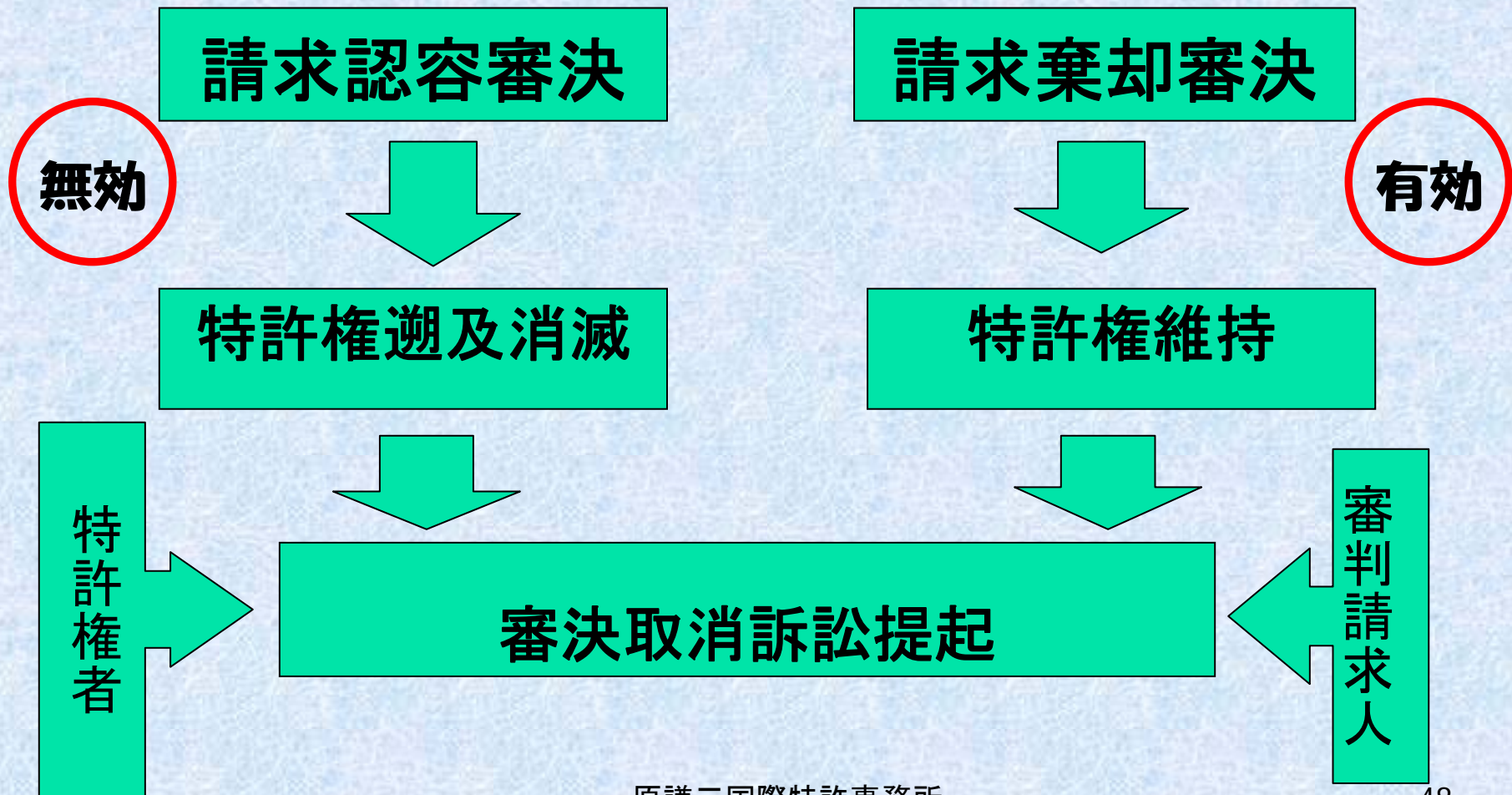
訂正の請求をする場合は、訂正後の特許に無効理由がない旨答弁書で主張する。

審理の終了

審理終結通知

- 審判長は、事件が審決をするに熟したとき、当事者及び参加人に審理の終結を通知する。
- 審理終結の通知から20日以内に審決がなされる。

特許無効審判の審決





確定審決の登録による効果

一事不再理効

請求棄却審決が確定し、登録されると、
何人も同一の事実及び同一の証拠について
特許無効審判を請求することができなくなる

- 抵触審決の防止
- 審判経済
- 審判の蒸し返しの防止



無効審判の審決取消訴訟

審決取消訴訟
は誰ができる
の？

答え
当事者・参加人・
参加を申請して拒否されたもの

誰を相手に請求
するの？

答え
容認審決に対する訴え： 特許権者等が
無効審判の請求人を相手に提起
棄却審決に対する訴え： 無効審判の請求人が、
特許権者を相手に提起




訂正審判の請求ができる時期

特許権の設定登録後はいつでもできる。
(無効審判で遡及消滅した後は請求不可)

例外

- その1.** 特許無効審判が特許庁に係属中はできない。
(理由) 無効審判係属中は、「訂正の請求」という訂正審判と同様の手続きが認められ、無効審判手続きの中で訂正の可否が判断される。
- その2.** 審決取消訴訟提起後は、90日間に限って訂正審判の請求が認められる。
(理由) 裁判所と特許庁との間のキャッチボール現象による審理の遅延防止。
大径角形鋼管事件(最高裁平成11・3・9判決)



訂正の請求ができる時期

(1) 無効審判請求書の副本送達に伴う答弁書の提出のための指定期間

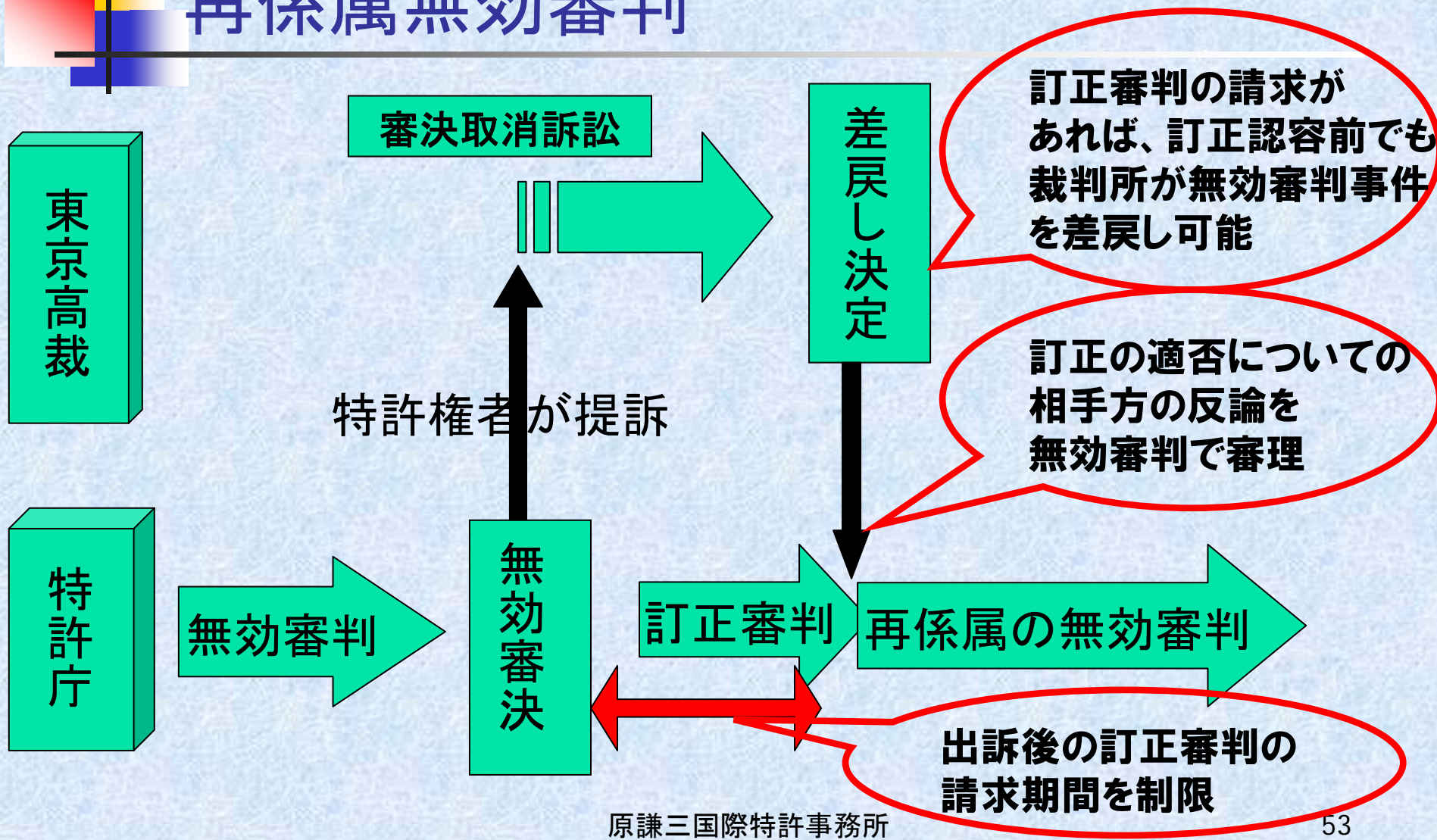
(2) 無効審判の請求の要旨変更となる補正を許可した場合の
手続補正書の副本送達に伴う答弁書の提出のための指定期間

(3) 職権探知した無効理由の通知に対する意見書の提出のための指定期間

(4) 審決取消訴訟における差戻決定によって再係属した
無効審判の審理再開時の訂正請求のための指定期間

(5) 審決取消訴訟において特許維持審決が判決により取消された場合に
特許権者の求めに応じて行う訂正請求のための指定期間

審決取消訴訟係属中の訂正審判 再係属無効審判





訂正審判請求手続

(1) 訂正審判請求書の提出

[請求の趣旨]

「特許第〇〇〇号発明の明細書を請求書に添付した明細書のとおり訂正することをもとめる。」

[請求の理由]

訂正の理由・訂正事項を記載

(2) 訂正明細書の添付

訂正の要件

訂正審判は
誰ができる
の？

特許権者
特許権が共有の場合は、共有者全員。

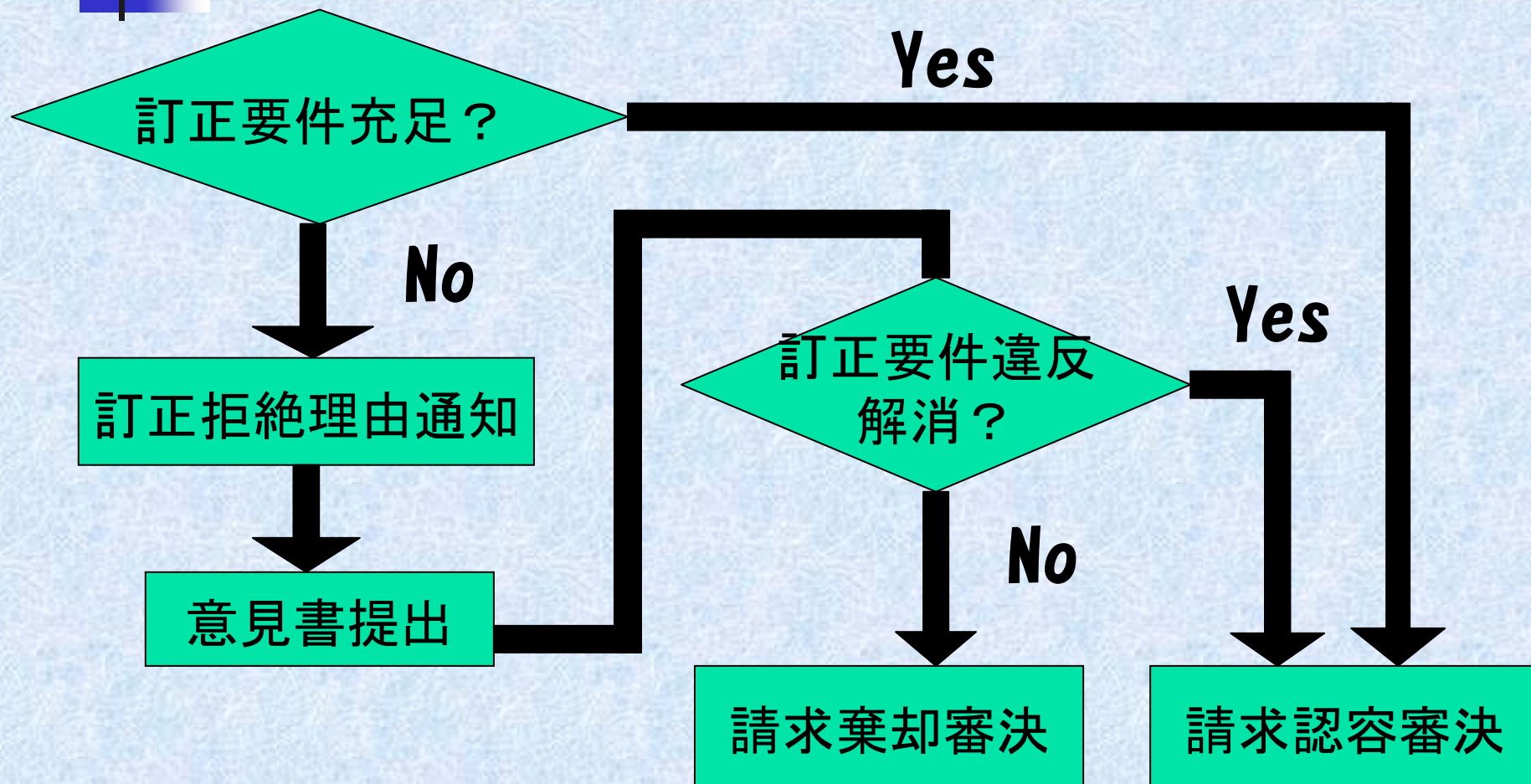
訂正の
目的
は？

- (a) 特許請求の範囲の減縮
- (b) 誤記又は誤訳の訂正
- (c) 明瞭でない記載の釈明

その他の
要件は？

- ① 新規事項の追加に該当しないこと
- ② 実質的に拡張するものでないこと
- ③ 独立特許要件(新規性・進歩性)

訂正審判の実体審理



訂正審判の審決

請求認容審決

請求棄却審決

訂正後の内容が
登録明細書等となる。

登録明細書等に変更なし
(訂正の内容は反映されない)

審決取消訴訟提起

特許権者



キルビー最高裁判決(1)

特許権侵害訴訟を審理する裁判所が、
特許に無効理由があるか否かを
判断できるとした画期的な判例。

特許に無効理由が存在することが「明らか」であるときは、
その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、
特段の事情がない限り、
「権利の濫用」にあたり許されないとした。



キルビー最高裁判決(2)

**特段の事情と
はどんな場合**

訂正審判又は無効審判における訂正請求は未確定な状態にあり、訂正前のクレームでは特許の無効理由の存在が明らかであると認められるが、当該訂正が確定すれば、その訂正後のクレームでは特許が無効であるとは言えなくなる場合。この場合、侵害の事実が認められれば、権利者の請求は認容できる。



キルビー最高裁判決(3)

当事者間の「衡平の理念」「紛争の迅速的解決」を考慮し、
特許の有効性についての判断を、侵害訴訟において、
無効理由の存在が明らかな場合に限り
判断できる点を明確にした。



裁判所における紛争の一括解決へ

キルビー最高裁判決の影響(1)

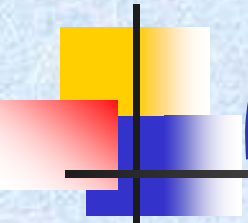
無効の抗弁の増加

侵害訴訟の8割以上で、
特許無効の抗弁がなされるようになった。

同一の特許について、特許庁と裁判所で
見解が異なる場合が生じた

アルゼ事件
東京地裁平成14・3・19判決

〔特許庁〕 瑕疵ある特許を対世的、
遡及的に無効にすることが目的。
〔裁判所〕 当事者間での紛争解決が目的。



無効審判と侵害訴訟との関係の整備 に向けた特許法の改正へ

権利行使の制限の抗弁

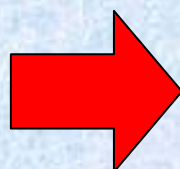
キルビー最判の「無効理由の存在の明白性」に代え、侵害訴訟において、「当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められる場合は、当該訴訟における特許権の行使は許されない」とした（特許法104条の3）。

「特許の有効・無効の対世的判断は、審決取消訴訟も含めた特許無効審判手続きの専権事項とする」基本原則を維持。

権利行使の制限の抗弁に対する 防御方法

裁判所で、実施者(被告)に、貴社の特許が無効である旨の主張をされました。
特許権者であるあなたはどのようにしますか？

訂正審判の請求
特許請求の範囲を減縮訂正し、
無効理由を解消する。



特許の消滅を防止
紛争の実効的解決へ



裁判所と特許庁との進行調整(1)

特許庁

無効・訂正審判の請求があった旨の通知

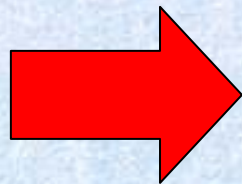
裁判所

特許無効の抗弁がされた旨の通知
侵害訴訟の記録の写し



裁判所と特許庁との進行調整(2)

裁判所で侵害訴訟が係属している間に
請求があった無効審判は、
早期に審理すべき対象とされる。



早期の実体的解決へ