

令和3年1月1日発行(毎月1回1日発行) 通巻836号 昭和15年4月18日第3種郵便物認可 CODEN:KAKYAU ISSN 0451-1964

C H E M I S T R Y

化学

JANUARY
2021
Vol. 76



新春特集 • Special issue

コロナ禍で 研究・教育環境は どう変わったのか?

解説 • Research article

連続アズレン環をもつ
キラルナノグラフェン





化学の
特許はおまかせ!

中務先生のやさしい カガク特許講座

第28回

第三者の特許への 対抗手段

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っている、開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを、生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます！

新製品を市場に投入し、「販売量も予想を上回り利益もでているし順調だ」と思っていたある日、警告書なるものが会

今月のホーリツ

「特許法」

第79条(先使用による通常実施権)

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

第104条の3(特許無効の抗弁)

第1項 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により(中略)無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。(第2～3項省略)

第113条(特許異議の申立て)

何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、

社に送られてきました。そこには「貴社が〇〇を製造・販売される行為は、弊社所有の特許権の侵害行為に該当する」なんてことが記載されています。「えらいこっちゃ〜、どないしよう?！」と社内は大騒ぎに。今回は、第三者の特許によって攻められた際の対抗手段について解説したいと思います。



特許権を無効化するためには

まずは、特許権を無効化する方策について説明します。次頁の表1に示すように、事業実施の障害になる他人の特許を無効化する手段はいくつかあります。まず、特許される前の出願中に、その出願が特許されないようにするために「情報提供」をすることができます。また、特許されたあと6月のあいだは、「異議申立」によって特許を取り消すことができますし、6月が経過したあとでも「無効審判」によって特許を無効にすることができます。さらに、特許権者に訴えられたあとであっても、裁判所で「無効の抗弁」を主張することができます。このように時期と状況によって方策が異なるので、以下それぞれについて説明していきましょう。

① 情報提供(特許法施行規則第13条の2)

自分たちが実施しようとしている事業の障害となりそうな特許出願が特許される前に、拒絶理由となる情報を審査官に提供して、その権利化を邪魔することができます。匿名での

特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。(以降略)

第123条(特許無効審判)

第1項 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。(以降略)

第2項 特許無効審判は、利害関係人(中略)に限り請求することができる。(第3～4項省略)

「特許法施行規則(経済産業省令)」

第13条の2(情報の提供)

何人も、特許庁長官に対し、刊行物、特許出願又は実用新案登録出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲若しくは図面の写しその他の書類を提出することにより、特許出願が次の各号のいずれかに該当する旨の情報を提供することができる。(以降略)

表 1 他人の特許を無効化する手段

	情報提供	異議申立	無効審判	無効の抗弁
請求時期	いつでも ^{*1}	特許公報発行から6月	特許後いつでも	裁判中
請求人	誰でも (匿名可)	誰でも (ダミー可)	利害関係人	被告
審理する者	審査官 (審判官)	審判官	審判官	裁判官
審理方法	提出のみ	書面審理のみ	口頭審理あり	口頭弁論
請求件数	4643 件 (2019 年)	1073 件 (2019 年)	113 件 (2019 年)	訴訟件数(約 90 件)の 73 %
成功率	約 70 % (拒絶理由採用)	約 15 % ^{*2} (取消決定)	約 20 % ^{*2} (無効審決)	47 % ^{*3}
不服申立	できない	できない	知財高裁に 提訴	知財高裁に 提訴

^{*1} 特許されたあとでも提供可能(特許法施行規則第 13 条の 3)。

^{*2} 一部の請求項のみの取消または無効を含む。

^{*3} 特許の有効性について判断した件(44%)の内数。

書類提出が許されているので、「提出者」の欄に「省略」と記載して提出することも可能です。つまり特許出願人にバレずに邪魔することができるといえます。あくまで情報を提供するだけで審理に関与することはできませんが、審査の進捗に応じて何度でも提出することができます。

実際、提供された情報の 70 % ほどが拒絶理由通知に採用されるようです。2019 年には 4643 件提出されており、かなり活用されています。

② 異議申立(特許法第 113 条)

特許公報の発行から 6 月のあいだに、異議申立をして特許の取消を求めることができます。誰でも申立て可能ですが、実在の人物である必要があるため、無関係の他人の名義を借りて「ダミー名義」で申立てる場合が多数を占めています。特許権者が権利範囲を訂正した場合などには異議申立人が反論できますが、異議決定に対して不服を申し立てることはできません。

2019 年には 1073 件の異議申立がありました。審判官が審理するとはいえ、一旦特許されたものを覆すわけですから、取消(一部請求項の取消を含む)になる割合は低く、15 % くらいです。

③ 無効審判(特許法第 123 条)

特許されたあとであれば、いつでも無効審判を請求することができます。ただし、請求人には利害関係が要求されますし、面と向かって議論する口頭審理もありますので、特許権

者と直接争うことになります。すでに警告を受けていたり、裁判で争っていたりする相手方の特許権を無効にするために請求するようなケースが多いと思います。

無効審判の請求件数は少なく、2019 年はわずか 113 件でした。また、無効(一部請求項の無効を含む)になる割合も約 20 % と低く、気楽に請求できるものではありません。

④ 無効の抗弁(特許法第 104 条の 3)

①～③までは特許庁での行政手続における方策でしたが、④は裁判所での司法手続における方策です。特許権侵害訴訟を提起された被告は、裁判中に無効の抗弁、つまり、原告が請求の基礎としている特許が無効とされるべきだという旨を主張することができます。訴えられてからの主張ですから、かなり追い詰められた状況といえます。

訴訟件数は少ないのですが(2014 年から 2019 年までの 6 年間の平均で約 90 件/年)、そのうちの 73 % で無効の抗弁が主張されています。訴えられたほうも黙ってはいないということです。権利範囲に属しないと判断された場合などでは特許の有効性まで審理する必要がないので、無効の抗弁を主張した全件の有効性が審理されるわけではありませんが、有効性を審理したものうち 47 % が無効だと判断されています。追い詰められた被告が結構頑張っているといえます。

相手方の特許出願が特許査定される前であれば、情報提供するのがよい場合が多いでしょう。問題となる公開公報を見つけたら審査経過を監視し、審査の流れを追いかけながら適切なタイミングで審査官に情報を提供していくのが理想的です。情報提供されたことに触発された特許出願人が分割出願をして審査への係属を長引かせる場合があったりするので、登録を待って異議申立をする場合もあります。一方、無効審判のハードルはかなり高いので、特許公報が発行されてから 6 月経過してしまうと、無効化は困難になってしまいます。障害特許の存在に早く気づくことが大事です。

警告を受けてしまったら

では、思いがけず特許権者から「特許権侵害だ」との警告を受けた場合はどうすればよいのでしょうか。その場合の作業の流れを図 1 に示します。以降に示すような事項を検討しながら作業を進める必要があるでしょう。警告書には回答期限が記載されていることが多いので、迅速に検討しなければなりません。検討に時間を要する場合には、期限を延長し

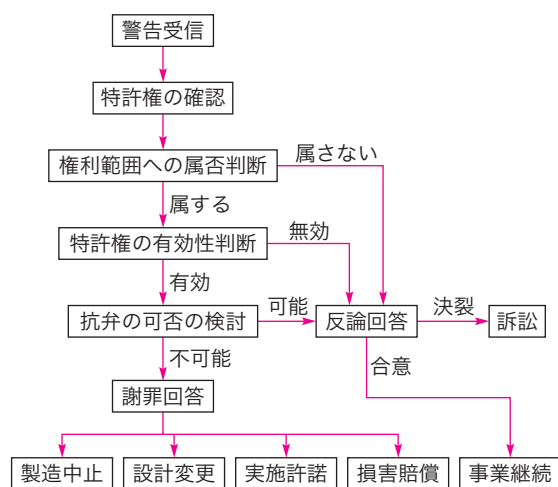


図1 警告を受けた場合の作業の流れ

てくれるよう期限内に連絡すればよいと思います。

1 特許権の確認

まずは特許権を確認します。「特許情報プラットフォーム」などの特許検索サイトに入り、特許公報をダウンロードするとともに、特許権者の名義などの登録情報や審査経過も確認します。そのうえで、特許登録原簿の閲覧を請求して登録状況を確認するのが確実です。

2 権利範囲への属否の判断

相手方の特許権が確認できたら、警告書中に記載されている自社製品が、その特許請求の範囲に含まれるかどうかを検討します。これは、本連載の第22回(2020年11月号)で説

明した、特許権者が行うべき検討と立場は逆ですが同じ作業です。属さなければ、その旨を回答します。

3 特許権の有効性の判断

特許権が無効にされるべき理由を有しているかどうか検討します。これもまた、本連載の第22回(2020年11月号)で説明した、特許権者が行うべき検討と立場は逆ですが同じ作業です。結局のところ、特許権者と実施者との争いは、「属否」と「有効性」に尽きるのです。無効にすべきものであれば、その旨を回答します。

4 抗弁の可否の判断

有効な権利の権利範囲に属していても、権利行使を逃れる抗弁ができる場合があります。その代表的なものに先使用の抗弁(特許法第79条)があります。特許出願の前から事業を実施していた者が、そのあとに特許出願した者によって事業を停止させられたのでは酷なので、その事業を継続実施できる実施権(先使用权)が認められます。

ただし、先に実施していたことの立証責任は実施者にあるので、客観的な証拠がなく先使用权が認められなかった場合には、自ら侵害行為を行っていたと主張しただけになるおそれがあります。したがって、先使用权の主張は慎重にする必要があります。

5 反論を回答

前記2～4のいずれかの主張ができる場合は、回答のなかで反論します。それを相手方が納得してくれれば一件落着で

コラム



守れる知財部門

これまでの連載で説明してきたように、特許出願の手続は複雑ですし権利期間も長期間にわたりますので、多くの会社では特許管理のために知財部門を設けています。その業務の大半を占めるのは、特許権の取得作業とその維持管理であり、保有する権利を活用して会社の利益に貢献します。これらの業務はいわば「攻め」の知財業務です。

一方、知財部門には今回のテーマのような「守り」の業務もあります。事業部が新製品をだそうとして前のめりになっているところを引き留めることもありますから、場合によっては嫌われる役どころですが、新規事業にゴーサインをだすかどうかの経営判断に影響を与えるきわめて重要な業務です。事業を始めるに当たっ

て障害特許の有無を調査して検討する作業は、知財部門としても責任が重くたいへんですが、会社が違法行為をしてしまうことを防いだり、本文でも説明したように、製造を開始したあとになって製造中止や設計変更に追い込まれたりするのを事前に防ぐ、非常に重要な業務です。

このような「守り」の知財業務をしっかりできるかどうか、その会社の知財部門の総合力のパロメーターになると筆者は考えています。「攻め」の知財業務は日常業務であり、どの会社の知財部門でもそれなりにうまくやっていますが、「守り」の知財業務を的確に遂行できるかどうかは会社によると思います。理想的な知財部門は、最悪の事態を避けるリスク回避のためのブレーキ装置として機能します。よく走るだけでなく、よく停まる高性能なブレーキを備えた自動車が本当によい自動車だということです。

あり、そのまま事業を継続することができます。しかし、相手方が争ってきた場合には、交渉することになります。両者が合意できれば和解となりますが、折り合わなければ訴訟に進むこともあります。

6 謝 罪

前記2～4の主張ができないのであれば、回答のなかで謝罪するしかありません。違法行為である侵害行為を継続するわけにはいかないので、なんらかの手を打つ必要があります。まずは該当する製品の製造を中止したり、設計変更したりして、権利範囲に属する製品の製造を停止する方策が考えられます。また、そのまま実施したい場合には、特許権者に実施許諾を求めることもできますが、相手次第ですし条件にもよります。さらに、過去の実施分に対して損害賠償を求められることもありますし、生産設備の廃棄や謝罪広告まで求められる場合もあります。謝罪する場合であっても、両者が折り合えなければ訴訟に進むことがあります。

いずれにしても、やられっ放しでは押し込まれるだけなので、属否や有効性についてなんとか少しでも主張しながらうまく謝って、よい条件で収めたいものです。負け戦ほど知恵が必要なのです。

備えあれば憂いなし

相手方の特許を無効化しようとするのであれば、情報提供が異議申立で対応したいところです。そのためには、問題特

許の存在をできるだけ早く認識する必要があります。公開公報や特許公報を定期的に検索するなどして、問題特許の早期把握に努めることが重要です。

相手方から攻められて製造中止しなければならないのであれば、最初から製造しないほうがよいわけですし、設計変更しなければならないのであれば、最初から権利範囲外の製品を製造しておくべきです。いずれにせよ、事業化の判断のときに障害特許の把握が不十分だと痛い目に遭います(コラム参照)。

本連載の第22回(2020年11月号)では、特許権侵害に対抗する特許権者の立場で解説し、その際のまとめで「急いては事を仕損じる」と書きましたが、今回は逆の立場です。今回もことわざで締めるのであれば「備えあれば憂いなし」といったところでしょうか。

次回 NEXT

特許権以外の知的財産権

これまで特許権について説明してきましたが、知的財産権に含まれるのは特許権だけではありません。周辺の権利のアレコレについて説明します。

なかつかさ・しげき ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表社員弁理士。岡山大学非常勤講師。1961年岡山県生まれ。1987年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。(株)クラレ、特許事務所を経て、2008年せとうち国際特許事務所を設立。＜趣味＞家庭菜園、犬の相手。