

特集 《現地代理人に聞く、権利化阻止及び無効化について》

# 英国及び EPO における、 特許付与前の権利成立阻止及び 付与後の無効化のための手続

英国弁理士

英国弁理士・欧州特許商標弁理士

Sean R. Gilday<sup>\*</sup>, Michael J. Newstead<sup>\*\*</sup>



## 目次

- I. はじめに
- II. 英国及び EPO における、特許付与前の権利成立阻止及び付与後の無効化のための手続
  - A. 英国における手続
    - (1) 英国における付与前制度
    - (2) 英国における付与後制度
  - B. 欧州特許庁における手続
    - (1) 欧州特許庁における付与前制度
    - (2) 欧州特許庁における付与後制度
- III. 結論

## I. はじめに

英国及びその他の欧州諸国において出願される特許は多く、このため、企業にとっては、自社の技術分野における特許動向を常時注視することが極めて重要である。特許動向によっては、市場での事業機会に支障をきたす可能性があるためである。本稿では、イギリスと欧州特許庁 (EPO) における、付与済み特許の取消し、あるいは係属中出願に対する特許付与阻止のためのさまざまな制度及び手続について解説する。

## II. 英国及び EPO における、特許付与前の権利成立阻止及び付与後の無効化のための手続

### A. 英国における手続

#### (1) 英国における付与前制度

イギリス特許法第 21 条に従い、第三者は特許出願に対して付与前に異議を述べるができる。この異議申立は、イギリス知的財産庁 (UKIPO) に提出される「第三者意見 (third party observations)」という形式をとる。意見には、特許性に関する資料 (及び必要と判断する根拠) を添付する。この資料とは、先行公表文献、競合する特許出願、その他特許出願の優先日前に発明またはその要素がすでに公表されていたこと

を裏付ける証拠である。

第三者意見は、優先日から 18ヶ月が経過し、特許出願が公開された後に提出されるのが通常である。もっとも、出願人が何らかの理由で出願中特許に関する通知を第三者に送付したなどの理由で、第三者が特許出願のことを知らされた場合には、それよりも前に意見を提出することも可能である。出願に対して特許が付与される前は、いつでも意見提出が可能である。

意見が提出された後、該当する出願の担当審査官は、出願人に対して意見の写し (人を中傷し、あるいは攻撃的、反道徳的または反社会的行動を助長することが一般的に予測されると審査官が判断する場合を除く) と、さらに、意見にて言及された書類のうち審査官が関連性を認めるものの写しを送付しなければならない。

第三者意見は、紙媒体の形式で、あるいは 2005 年の指示 (Direction) 導入後はオンライン形式すなわち物理的デジタル媒体 (光学ディスクなど) に保存した電子的記録、または電子メールで提出することができる。

意見には、どの出願に関連するものか審査官が特定できるよう、十分な情報を記載しなければならない。ただし、提出者の身元情報を記載することは義務付けられていない。すなわち、意見は匿名で提出することが可能である。

第三者意見を提出した者は、特許出願手続の当事者となるわけではない。提出者は UKIPO に資料を提出するに過ぎず、審査官はその裁量にて当該資料を拒絶理由通知で引用し、あるいはしないことができる。審査官は提出された資料を使用する義務はないが (実際に、提出資料が、当該特許出願に関する UKIPO の先

PAGE HARGRAVE ページ・ハーグレーブ (プリストル)

<sup>\*</sup> シーン・アール・ギルデイ 元特許庁審査官 (機械)

<sup>\*\*</sup> マイケル・ジェイ・ニューステッド 所長

行技術調査で判明した先行技術と比べて関連性が低いこともある) 検討する義務を負う。審査官が意見を検討するのは、発明の特許性、すなわち、出願が特許性ある発明の要件を充たすかどうかに関連する範囲に限られる。第三者から最もよく出される異議は、発明が特許出願の優先日前に公表されており、その結果新規性または進歩性を有しないというものである。その他の事項、たとえば特許を受ける権利、開示の十分性などについては、提出された意見に関連する検討対象とはならない。

審査官から出願が特許付与の状態となったことが通知された後に、意見が提出された場合には、その意見の写しが出願人に送付される。出願人がそれに応じて自発的に補正を行えるよう、特許付与日はその日から2ヶ月後に設定される。出願人が自発的補正を希望しない場合には、出願への特許付与を早めるよう請求することができる。

特許性を否定する第三者意見の場合、その証明基準は、英国民事訴訟法にいういわゆる「balance of probability」(蓋然性のバランス)という基準による。刑事事件に適用される「beyond all reasonable doubt」(合理的な疑いの余地がない)という基準とは異なり、50%以上の確率があると証明できれば、事実が認定される。疑わしい場合には、出願人の有利に解釈される。

第三者意見には匿名性があるため、それを提出することはイギリス及び EPO における有効な方策となりうる(下記参照)。第三者意見は、個人情報または返送先住所を記入せずに提出が可能である。特許出願は優先日から18ヶ月経過後に出願公開されるため、多くの企業は、競合他社名義の出願や関心のある技術分野の出願を常時追跡する専用の「監視サービス」を導入している。

第三者意見は中傷的な内容でない限り必ず出願人に送付される。十分な関連性を有するものであれば、出願の拒絶には結びつかないとしても、出願人が意見提出者に有利な形で出願補正を行う結果になることはありうる。

第三者意見は、公的手数料がかからないため、競合他社の知的財産戦略に影響を及ぼすための費用効果的な方法ともなりうる。特許が付与されるまで待つのは、競合他社が侵害訴訟を提起する権利を取得し、また、費用のより多くかかる付与後手続が必要となるというデメリットがある。さらに、出願に対する意見を

提出した場合でも、その後に付与後制度を利用して特許取消しを求めることは妨げられない、という点に注意すべきである。

## (2) 英国における付与後制度

イギリス特許の取消権限は、裁判所と UKIPO の両方にある。誰でも(特許権者自身も)、特許付与後であればいつでも、英国特許の取消しを請求することができる。但し、取消しの事由は限定されている。より具体的には、取消事由は、発明が特許性を欠いていること(発明の先行使用または先行公表を根拠とする異議はこのカテゴリーに含まれる)、特許を受ける権利を有しない者に特許が付与されたこと、特許明細書の記載が不十分であること(発明を当該技術の熟練者が実施するのに十分明確かつ十分完全な態様で開示していないこと)、あるいは、審査手続の過程で、出願当初の範囲を超える事項が出願に追加されたことである。裁判所及び UKIPO は、指定国をイギリスとする欧州特許を取り消す権限も有する。

UKIPO での手続は聴聞形式をとり、通常はウェールズのニューポートにある UKIPO 本庁で実施される。UKIPO の決定は、当然の権利として特許裁判所に上訴が可能である。また、さらに、特許裁判所から控訴院(Court of Appeal)に上訴することができる(この場合には控訴院の許可が条件となる)。取消訴訟のもう一つの開始方法は、特許裁判所に直接提訴するか、県特許裁判所(Patents County Court)に提訴することである。これらの裁判所の決定に対しても、控訴院に上訴することができる(控訴院の許可が条件となる)。控訴院の判決が下されると、イギリスの最上級の裁判所である最高裁判所(Supreme Court)(旧貴族院(House of Lords))に最後に一回のみ上訴が認められる。また、最高裁判所の許可があれば、特許裁判所の決定に対して最高裁判所に直接上訴することも可能である。

上記の手続は、並行して係属する欧州特許出願とは無関係である。また、EPO での異議申立(下記にて説明する)が可能であること、あるいは実際に係属中であることは、これらの手続には一切影響を及ぼさない。

各裁判所では、それぞれの通常の手続ルールが適用される。すなわち、手続は、その裁判所で他の種類の判決を求める場合と同様である。弁理士(patent attorney)は、UKIPO での手続とは別に、裁判所では弁

論権 (right of audience) を当然に有するわけではない (弁理士が、この権限を付与する特別の訴訟資格証明 (litigation certificate) を取得している場合を除く)。このため、通常は事務弁護士 (solicitor) 及び/または法廷弁護士 (barrister), を選任する必要がある。裁判所は、鑑定人、科学的専門家など、必要と判断するあらゆる証拠を利用することが可能である。また、鑑定人及び専門家から事前に証拠書面が提出されている場合には、これらの者への反対尋問を命じることもできる。

特許はその全部または一部を取り消すことができる。すなわち、一部取消とすることが可能だが、補正により、援用された事由に基づいて異議を解消することができる。

## B. 欧州特許庁における手続

### (1) 欧州特許庁における付与前制度

EPO に対しても、欧州特許出願に関する第三者意見を提出することができる。この場合の意見は、出願に係る発明に新規性または進歩性がないという理由で出されることが多い。もっとも、出願書類が不明瞭であること、発明の開示が不十分であること、また、新規事項の追加に関する意見提出も可能である。

意見には、EPO の公式言語である英語、フランス語またはドイツ語のいずれか一つにて、関連する理由と主張または意見を記載しなければならない。書証はいずれの言語にても提出が可能だが、EPO が設定する期限内に公式言語の一つによる翻訳文を提出しなければならない。

意見は、EPO に対して紙媒体またはオンライン形式で送付することができる。また、イギリスと同様、匿名での提出も認められる。第三者意見の提出者には受領確認が送付されるが、イギリスと同様に、提出者は手続当事者とはならない。意見は出願人に送付され、出願人にはそれに対して見解を述べる機会が与えられる。しかし、その意見を拒絶理由通知において拒絶の根拠として利用するかどうかは、完全に審査官の裁量に委ねられる。特許付与後に到着した意見は検討されず、ファイルに記録されるのみである。もっとも、特許異議が申し立てられた場合 (下記参照) には、検討される可能性がある。

EPO でも同様に、出願に対する第三者意見を提出した場合でも、その後に付与後異議手続を申し立てた

り、裁判所に特許取消しを求めたりすることは妨げられない。実際に、EPO に第三者意見が提出された出願のうち3分の1は、後に異議申立を受けている。

### (2) 欧州特許庁における付与後制度

特許付与日から9ヶ月以内に、欧州特許に対する異議申立が可能である。この付与後異議申立制度は、一元的な取消手続だというメリットがある (すなわち、異議申立手続が認容されれば、欧州特許の指定国全部において特許が取り消される)。この9ヶ月を経過すると、当該欧州特許を無効にするには、その特許が効力を生じている各指定国において別々に手続をとるしかない。当然のことながら、これはEPOで一元的に特許を取り消すよりもはるかに費用がかかる。2014年か2015年に導入予定の新しい欧州統一特許制度 (Unitary Patent) により、EU 特許裁判所 (Unified Patent Court) で一元的取消手続が可能となる予定である。しかし、現時点 (本稿の執筆時点) においては、この手続にかかる費用と制度の実効性に関する詳しい情報は無い。

異議申立制度を通じた特許取消の申立は、イギリスの付与後制度と同様に、限定的な事由に基づく場合にのみ行うことができる。この事由は、より具体的には、発明が特許性を欠いていること、発明が不十分であること (当該技術の熟練者が実施することができる程度に明確かつ十分に開示されていないこと)、あるいは、審査の過程で、出願当初の範囲を超える事項が出願に追加されたことである。これらの事由はイギリスの取消事由と似ているが、特許を受ける権利がないことは取消理由とされていない。

手続は、ハーグ、ミュンヘン及びベルリンにあるEPOのオフィスの一つに対して、異議申立を、異議申立の範囲及び根拠を記載した書面並びにその裏付け証拠とともに提出することから始まる。異議申立が受理された場合、手続はEPOの異議部にて取り扱う。異議部では、実体審査手続が実質的に再開される。

特許は、付与当時の状態のまま維持されることもあり、また、全部取消若しくは一部取消 (補正により、特許性に関する異議が解消された場合) とされることもある。ただし、補正をするかどうかは完全に特許権者の裁量に委ねられる。異議部は、特許権者がその勧告に従わない場合には、特許の全体を取り消すことができる。補正を行う場合には、実体審査手続の通常

ルールに従わなければならない（当初の出願書類に新規事項を追加したり、当初の出願書類における保護範囲を拡大したりすることは認められない）。

異議申立手続において、特許権者は審査手続と同様に口頭手続を請求する権利を有する。この手続は、原則としてハーグ、ミュンヘンまたはベルリンで開催される。もっとも、この手続は一般公開される（非公開で実施される、実体審査の口頭手続とは異なる）。

異議部の決定に対しては、EPOの審判部に異議を申し立てることができる。ただし、審判は決定後2ヶ月以内に申し立て、また、審判の理由を4ヶ月以内に提出しなければならない。審判部の審判廷は、異議申立の場合の行政的手続とは異なり、より正式な裁判手続の形式をとる。

最後に、審判部の決定に対しては、最後に一回のみ、最終的機関である欧州連合司法裁判所に上訴することができる。但し、この上訴が認められるのはEU法令に関する事項についてのみである。この上訴は数件しか行われておらず、主に「ヒト胚の使用に関する発明の特許性についてバイオテクノロジー発明の法的保護に関する1998年7月6日の欧州議会及び理事会指令」（指令98/44/EC）に関連する特許の事案であった（例えば、Brüstle v Greenpeace 事件判決（C-34/10）参照）。欧州連合司法裁判所の判決は、将来の決定に対

してはEPOを拘束しないが、審査官は特許出願審査の際にその判決を考慮することが期待されている。

EPOの異議申立手続は、イギリスと比べて人気の高い取消制度である。付与された欧州特許の約20件に1件が9ヶ月以内に異議申立を受けている。欧州委員会が実施した調査によれば、異議申立の3分の1が特許取消とされ、また、別の3分の1が特許一部取消とされている（特許が補正され、範囲が縮減された）。

### Ⅲ. 結論

他社の特許活動に対応してどのような戦略をとるべきか（付与前制度と付与後制度のどちらを活用すべきか）は、主張が認められる見込み、使える予算などのいくつかの要因によって左右される。具体的な事情に応じて専門家のアドバイスを依頼すべきである。

しかし、企業によっては、他社の特許または特許出願に対して、付与前または付与後のアクションを取らず、自社が先行技術に関して有する情報をもとに交渉し、有利な契約を締結することを選択した方がよい場合もあるだろう。また、自社の特許・特許出願のポートフォリオを構築することも、付与前・付与後の制度を利用することなく他社の出願を阻止し、またはクロスライセンス契約交渉をする場合の有効な手段である。

（原稿受領 2013. 4. 30）

