

アジア・オセアニア諸国の特許無効化制度 について

国際第3委員会*

抄 録 近年、ビジネスのグローバル化に伴い、各企業において製品の生産拠点、販売拠点がアジア・オセアニア各国へ益々広がり、これらの国々での知的財産に関する問題も顕在化し始めている。このような状況が進むにつれ、今後、実際に事業遂行上障害となる特許が見つかるケースも多くなってくると思われる。しかし、そのような特許の成立を阻止したり、成立した特許を無効化したりするために、各国にどのような制度が存在するのか、それらが実際どのように運用されているのか等を取りまとめた資料がないのが実情である。そこで、各国の特許無効化制度、実際の活用状況について調査を行ったので報告する。

目 次

1. はじめに
2. 各国制度紹介
 2. 1 インド
 2. 2 オーストラリア
 2. 3 インドネシア
 2. 4 タ イ
 2. 5 マレーシア
 2. 6 シンガポール
 2. 7 パキスタン
 2. 8 フィリピン
 2. 9 ニュージーランド
 2. 10 ベトナム
3. まとめ
4. おわりに

1. はじめに

近年、日中韓ASEANにインド、オーストラリア、ニュージーランドを加えた16ヶ国による東アジア首脳会議（東アジアサミット、所謂ASEAN+6）が開かれ、東アジア経済統合に向けた動きが進んでいる。また、我が国の環太平洋経済連携協定（TPP）への参加についても検討されつつある。このような背景から、今後、日本企業にと

ってアジア・オセアニア各国における事業の重要性は益々高まることが予想される。

これらの国々に事業の拠点を既に設置、もしくは設置を計画する日本企業は少なくなく、各国で特許権を取得するケースが増えている。一方で、各国特許庁の審査能力等の課題に加えて、急増する特許出願に対応するための審査品質の低下が懸念される。このため、今後は、特許性に疑義があるような特許も権利化され、事業遂行上障害となるケースも多くなり、無効化等の対応を迫られる機会が増えることが想定される。

そこで、問題特許発見時に取り得る一手段である特許無効化制度が各国でどのように制定され、実際にどのように利用されているのかについて調査を行ったので報告する。

なお、本論説中の「特許無効化制度」とは、日本の特許制度の情報提供制度に相当する「情報提供」（当事者系でない「異議申立」も含む）、特許登録前の当事者系の無効化手続である「異

* 2010年度 The Third International Affairs Committee

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

議申立」，特許登録後に行う無効化手続である「無効審判」等を含めている。裁判所で行う無効化手続きや，特許取消手続きについても「無効審判」の項に含めた。各国におけるこれらに相当する制度は必ずしも日本の制度と一対一で対応するものではないが，ここでは便宜上，上記の通り分類した。また，本稿は可能な限り対象国の特許法に記載の用語を忠実に日本語に訳したものを使用している。

本稿は，2010年度の国際第3委員会第1ワーキンググループにおいて，後藤美也子（副委員長，三井化学），野村啓輔（副委員長，大塚製薬），里山雅也（エーザイ），岡野祐三（日立製作所），佐橋哲也（日本電信電話），小池允（ソニー），西健一（カネカ），服部満（日本ガイシ）が作成した。

2. 各国制度紹介

2.1 インド

(1) 対象法令

2005年4月4日法律第15号改正特許法

2005年12月30日S.O.1844(E)号改正特許規則
(2006年5月5日施行)

(2) 情報提供

日本の情報提供に相当する制度として付与前異議申立が存在する。

i) 根拠条文

特許法25条(1)，規則55

ii) 概要

何人も，出願が公開されて特許が付与されていないとき，特許庁長官に対して付与前異議申立を行うことができる。但し，異議の審理は審査請求された場合のみに行われる。付与前異議申立の理由は，以下の通りである。

- ① 特許出願人が特許を受ける権利を有さない
- ② 発明が特許性を有さない(新規性，進歩性，

有用性等)

③ 明細書記載違反(生物学的素材の出所非表示，原産地非表示・誤表示等)

④ 手続不備(対応出願状況の提出義務(8条)違反等)

特許庁長官は，特許出願が拒絶すべき旨又は完全明細書が補正を必要とする旨を認めるときは，出願人に通知し，出願人は3ヶ月以内に応答する必要がある(規則55)。

iii) その他

最近の利用実績は表1の通りである。

表1 インドの付与前異議件数

年	2005	2006	2007	2008
付与前異議件数	155	44	64	153

(3) 異議申立

異議申立に相当する制度として付与後異議申立が存在する。

i) 根拠条文

特許法25条(2)，規則57

ii) 概要

如何なる利害関係人も，特許付与の公告日から1年以内のいつでも，特許庁長官に対して付与後異議申立を行うことができる。異議申立人は，付与後異議申立の際，自己の利害の内容，自己の事件の基礎となる事実，自己が求める救済処置を記述した陳述書および証拠を提出しなければならない。異議理由は付与前異議申立の理由と同じである。

iii) その他

異議申立審理中の補正は可能である。ただし，クレーム範囲の拡大や明細書開示範囲を超える補正を行うことはできない。

特許庁長官の許可を得れば，特許付与後であっても明細書を補正することができる(57条，規則81)。特許付与後に申請された補正内容は

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

公告することができ（57条(3)、規則81(3)）、特許付与後に許可された補正は公告される（59条(2)、規則83）。但し長官は、特許侵害訴訟、特許取消訴訟が裁判所に係属している間は、補正の許可又は拒絶の命令を発してはならず（57条）、特許取消訴訟が裁判所に係属している間は、裁判所の許可が必要となる（58条）。

付与後異議申立の最近の利用実績は表2の通りである。

表2 インドの付与後異議件数

年	2005	2006	2007	2008
付与後異議件数	6	27	34	71

(4) 無効審判

利害関係人による審判部に対する取消請求と、特許侵害訴訟の被告による高等裁判所に対する取消請求を合わせて記述する。

i) 根拠条文

特許法64条

ii) 概要

利害関係人は、いつでも無効審判を行うことができる。無効審判の理由は、以下の通りである。

① 特許権者が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない（新規性、進歩性、有用性等）

③ 明細書記載違反（生物学的素材の出所非表示、原産地非表示・誤表示およびベストモード違反等）

④ 手続不備（対応出願状況の提出義務（8条）違反、第一国出願義務違反（39条）等）

iii) その他

無効審判審理中の訂正は可能である。クレーム範囲の拡大や明細書開示範囲を超える訂正を行うことはできない。

2.2 オーストラリア

(1) 対象法令

2010年法律No.103により改正された1990年No.83特許法

2010年特別法規書No.181まで改正された1991年No.71特許規則（2010年7月1日施行）

(2) 情報提供

i) 根拠条文

特許法27条、規則2.5、2.7

ii) 概要

何人も、特許許可の公告日の3ヶ月後までは、知的財産局局長に対して情報提出することが可能である。情報提供制度の理由は、以下の通りである。

① 発明が特許性を有さない（新規性、進歩性のみ）

iii) その他

現地代理人の情報によれば、あまり頻繁には利用されていないようである。

(3) 異議申立

i) 根拠条文

特許法59、60条、規則5.1～5.15

ii) 概要

何人も、特許許可の公告日から3ヶ月以内（規則5.3(1)）に、以下の理由で異議申立が可能である。

① 特許出願人が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない（発明の主題、新規性、進歩性、有用性、秘密使用等）

③ 明細書記載違反

iii) その他

異議申立の請求から審決が確定されるまでには、2～10年（典型的には、2～3年）かかる。異議申立人及び特許出願人が期限延長手続きを多用することにより、3年以上かかるケースも

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

稀ではない。

異議申立における知的財産局局長の決定について、出願人および異議申立人は連邦裁判所に上訴することができる(60条(4))。また、特許法に基づく上訴のほか、行政控訴裁定法により行政控訴裁定機関に対して(特許法規則22.26(2)(a)(iii)および(iv))、または、行政決定(司法審査)法の規定に基づいて連邦裁判所に対して(行政決定(司法審査)法5条(1))、異議の決定について再調査を求めることもできる。

異議申立の最近の利用実績は表3の通りである。なお、対象期間は、前年7月1日～200X年6月30日を200X年と表記している。

表3 オーストラリアの異議申立・決定件数

年	2007	2008	2009
異議申立件数	113	124	179
異議決定件数	40	34	30

(4) 無効審判

日本の無効審判に類似する制度として、知的財産局による「再審査」制度と裁判所による「取消」制度の2つがある。以下個別に説明する。

1) 再審査

i) 根拠条文

特許法97条

ii) 概要

何人も、特許の登録後いつでも、知的財産局に対し再審査請求が可能である。再審査は、先行技術文献に基づく新規性および進歩性の判断のみに限定される(98条, 規則9.2)。再審査に要する期間は6～12ヶ月程度である。第三者が請求した場合、その請求者は再審査に参加できない。

再審査の結果、不利な報告書を受けた場合は、特許権者は2ヶ月以内に陳述書、補正提案書を提出することができる(特許法99条, 規則

9.4)。再審査の決定に不服のある特許権者又は再審査請求人は連邦裁判所に上訴できる。

2) 取消

i) 根拠条文

特許法138条

ii) 概要

何人も裁判所に対して特許の取消を請求することができる(138条(1))。取消理由は以下の通りである(138条(3))。

① 特許権者が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない(発明の主題, 新規性, 進歩性, 有用性, 秘密使用等)

③ 明細書記載要件違反

④ 手続不備(詐欺や虚偽陳述等による特許の付与。詐欺や虚偽陳述等による補正の許可等)

iii) その他

裁判所における審理期間は、2～3年だが、侵害訴訟等と合わせて審理されるとさらに長期化される。取消決定に対して不服のある者は、連邦裁判所へ上訴可能である(連邦裁判所法53AB)。

(5) その他

費用等の負担を考えると、取消裁判よりも再審査の方が使いやすいと思いがちだが、一概にそうとも言い切れない。なぜなら、知的財産局で行われる再審査では、特許要件違反に疑義がある場合であっても特許権者寄りの判断が下される可能性が低くないからである。これは、仮に再審査で特許性が肯定されて特許権が存続したとしても、後で裁判所における当事者間の取消裁判で審理可能であり、最終判断を裁判所にゆだねる傾向にあるためと考えられる。強く相手方特許の無効を望む者は、再審査のみならず取消裁判を提訴することも検討すべきである。

新規性判断は、優先日前に存在していた先行技術に対する全世界での刊行物公知、また進歩性判断は、優先日前にオーストラリアに存在し

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

た共通の一般的知識に照らし当業者にとって自明であるか否かである（7条）。したがって実務的には進歩性の欠如を証明することが難しく、特許出願人や特許権者に有利であると言える。

また、優先日前のオーストラリア内における特許権者による発明の秘密使用は不特許事由（異議申立理由及び取消理由）となる（18条（1）（d））。この理由の基礎をなす考え方は、発明者が最初に商業的に発明を秘密使用することにより利益を得、その後、特許による利益を得て、それにより20年よりも長い独占権を得ることは不当であるというものである。ここで、オーストラリア国外における発明の秘密使用は不特許事由とならない。また、一般に非営利的な秘密使用は不特許事由とならない（9条）。不特許事由になるか否かは、特許権者が出願前の使用により商業的な利益を得たかどうかによって依存するとの裁判所見解もあり、グレースピリオド期間内（出願前12ヶ月以内）の製造販売によって新規性が損なわれる可能性は否定できない。（Azuko Pty Ltd v Old Digger Pty Ltd (2001) 52 IPR at 183）

2. 3 インドネシア

(1) 対象法令

2001年8月1日法律第14号改正特許法
1991年6月11日政令第34号改正特許規則
(1991年6月11日施行)

(2) 情報提供

日本の情報提供に相当する制度として付与前異議申立が存在する。

i) 根拠条文

特許法45条

ii) 概要

何人も特許については公開後6ヶ月以内、簡易特許については、公開後3ヶ月以内に知的財産権総局に対して異議申立が可能である。異議

申立理由については、特許法上規定はないが、審査官の実質的審査に資する情報提供が可能と言われている。

(3) 異議申立

当事者系で争う異議申立制度は存在しない。

(4) 無効審判

無効審判制度は存在せず、取消訴訟を商務裁判所に提訴できる。

i) 根拠条文

特許法91条

ii) 概要

無効審判制度は存在せず、知的財産権総局では登録後の特許について無効の争いをする事ができない。しかし、何人も商務裁判所に取消訴訟を提訴することが可能である。期間についての規定はない。請求の理由は以下の通りである。

① 発明が特許性を有さない（新規性、進歩性、産業上利用可能性、特許要件違反等）

また、特許権者又は実施権者は商務裁判所に、他人による同一発明が既に特許付与されているとの理由で取消訴訟を提起することが可能である。

さらに、公訴官が特許権者又は実施権者に対して、強制ライセンスの付与が、当該ライセンス付与の日又は複数の強制ライセンスが付与された場合は最初の強制ライセンス付与から2年以内に公衆の利益を損なう契約及び方法において特許の実施を継続することを防止することができないものと判明したとの理由で取消訴訟を提訴することも可能である。

iii) その他

なお、訂正審判制度がなく、無効の取消訴訟において特許権者は特許の内容について訂正する機会がないことに注意すべきである。

取消訴訟の利用実績は、過去4件請求されて

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

いることを確認した。

(5) その他

インドネシアには、「富める者は寛容であるべき」とする考え方が根強く、民事裁判（損害賠償等）による解決手段は定着していない。裁判所による差止、税関による水際規制等の法律上の規定はあるが、実施細則がない等、適切な活用はなされていないようである。その代わり、「政府が与えた特権をないがしろにする者は罰すべき」といった刑罰による解決手段が好まれていると言われている。また、裁判の判決は公開されない点も注意すべきである。

2. 4 タ イ

(1) 対象法令

B.E.2542（1999年）3月21日法律（第3号）により改正されたB.E.2522（1979年）3月11日法律（1999年9月27日施行特許法）

(2) 情報提供

日本の情報提供に相当する制度として付与前異議申立が存在する。異議申立は登録査定後ではなく、審査が始まる前にコメントを提出するシステムである。

i) 根拠条文

特許法31条

ii) 概要

特許出願人以外であれば何人でも、特許公開後90日以内に、知的所有権局へ、以下の理由に基づいて異議申立が可能である。

① 特許出願人が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない（新規性、進歩性、利用可能性、非特許要件等）

iii) その他

異議の決定までには1～2年を要する。

異議の決定に対する不服申立として、知的所有権局長官の命令又は決定の受領後60日以内に

特許委員会（商務担当国務次官を議長とし、内閣に指名された12名以下の委員からなる。）への審判請求（72条）が可能である。また、特許委員会の決定又は命令に対しては、これらの通知の受領から60日以内に、知的財産に関わる事件の一審裁判所である中央知的財産・国際貿易裁判所（CIP & IT）への上訴（74条）が可能である。

審理中の訂正が可能であり、クレーム、明細書、図面の訂正が可能である。訂正内容については最初に審査官が審理し、その後、異議申立人に送付される。

異議申立制度の具体的な利用実績はあるが、詳細は不明である。

(3) 異議申立

当事者系で争う異議申立制度はない。

(4) 無効審判

無効審判（無効特許の取消訴訟）だけでなく、特許の取消制度があるので、以下にそれぞれについて記載する。

1) 無効審判

i) 根拠条文

特許法54条

ii) 概要

利害関係人又は公訴官は、CIP & ITに対して、以下の理由に基づいて特許の無効を請求できる。なお現地代理人からの情報によれば、無効審判可能な期間は特許登録後10年以内とのことであり、理由は付与前異議申立と同じである。

iii) その他

特許の内容についての訂正に関してはクレーム単位の放棄が申請可能であるが、無効審判係属中は申請できない。

CIP & ITの判決に関する不服は、最高裁判所へ上訴できる。但し、期限は不明である。

無効審判の利用実績（日本の実用新案にあた

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

る小特許は除く)は表4の通りである。

表4 タイの無効特許の取消訴訟件数¹⁾

年		2005	2006	2007	2008	2009
無効審判件数	申請	10	3	1	10	8
	処理	5	7	6	4	4

2) 取消

i) 根拠条文

特許法55条

ii) 概要

知的所有権局長官は、以下の場合に、特許委員会へ、特許の取消を要請できる。

① 正当な理由がない、強制ライセンスの不実施または不正実施

② 特許法が要求する条件、制限に違反した特許許諾

かかる決定に不服がある当事者は、決定の通知の受領から60日以内にCIP & ITに提訴することができる。

2.5 マレーシア

(1) 対象法令

2006年法律A1264により改正された1983年法律291特許法(2006年8月16日施行)

2011年改正特許規則(2011年2月15日施行)

(2) 情報提供

制度としては存在しないが、実務上、提出が可能である。但し、審査官にこれを参照する義務はない。

(3) 異議申立

異議申立制度は存在しない。

(4) 無効審判

無効審判は存在せず、特許無効訴訟が存在する。ここでは特許無効訴訟について述べる。

i) 根拠条文

特許法56条

ii) 概要

利害関係人は、いつでも高等裁判所に対して次のいずれかの理由に基づいて特許無効訴訟を提起することができる。請求理由は以下の通りである。

① 特許権者が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない(新規性、進歩性、利用可能性、非特許要件等)

③ 明細書記載違反

④ 手続不備(実体審査における対応出願状況の提出義務等)

iii) その他

登録後、誤記の訂正や登録官が受け入れることのできる訂正はいつでも可能であるが、特許無効訴訟手続が係属している間は、訂正できない(79A条)。なお、登録官とは、2002年マレーシア知的財産公社法に基づいて設立されたマレーシア知的財産公社の総裁を指す。

無効訴訟の対象特許について特許法48条の強制ライセンスが設定されている場合、無効訴訟を提起する者は強制ライセンスの受益者に通知しなければならない。

裁判所の決定が確定したことを公告する内容がマレーシア知的財産公社のウェブサイト上で公開されている²⁾。ここでは、2008年から2009年に無効にされた3件の特許が紹介されていた。提訴からの期間は不明であるが、登録日から無効まで2~9年を要している。

2.6 シンガポール

(1) 対象法令

2007年法律第2号改正特許法(2007年4月1日施行法)

(2) 情報提供

情報提供制度は存在しない。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 異議申立

異議申立制度は存在しない。

(4) 無効審判

知的所有権庁へ無効審判が請求でき、同様に裁判所でも特許の有効性を争うことが可能である。

1) 無効審判

i) 根拠条文

特許法80条

ii) 概要

何人も、特許許可後であれば、知的所有権庁に対して、次のいずれかの理由に基づいて特許の取消を請求することができる。請求の理由は以下の通りである。

- ① 特許権者が特許を受ける権利を有さない
- ② 発明が特許性を有さない（新規性、進歩性等）
- ③ 明細書記載違反（記載不備、新規事項追加、補正違反等）
- ④ 手続不備（詐欺行為等）

iii) その他

審決（Legal decision）が知的所有権庁のウェブサイト上で公開されている³⁾。少なくとも2009年に3件実績があるようである。なお、審決まで8年かかった事例もあり、相当の期間がかかるようである。

2) 取消訴訟

特許法91条において、高等裁判所は知的所有権庁の登録官の権限を行使できるとあるため、80条にある登録官による特許無効の手続きを裁判所に対しても請求可能と解釈される。しかしながら、特許の無効のみを争う取消訴訟は一般に利用されておらず、通常侵害訴訟の中で無効の抗弁を主張する利用が多いようである。請求の理由は無効審判と同じである。

特許権者は、知的所有権庁もしくは裁判所の承認の下、公報および補正提案通知の表現内で、

補正は可能である。補正は、明細書、クレーム、図面について可能であるが、新規事項の追加、権利範囲の拡張は許されない（83条(1)、84条(3)）。

なお、知的所有権庁でなされた無効審判請求の最終決定に対し、不服の場合は裁判所に上訴可能である。

(5) その他

シンガポールには自国に審査官がおらず、他国への審査の委託や、他国の審査結果を利用する等で審査が行われている。そのため、無効審判についても技術的判断を審査同様、外部に審査委託して行う。

特許侵害訴訟においては、被疑侵害者は特許について無効の抗弁が可能であり、裁判所で無効についての判断も行われる。その際は、裁判官が技術的判断を行うとのことである。

他国の審査結果に基づき登録になった特許について、基礎となる国の権利の無効が確定した場合でも、それに基づくシンガポールの権利が自動的に無効となることはない。しかしながら、特許法80条(f)に基づく無効理由を有すると解される可能性があり、現地代理人によれば、実際に争った場合は基礎となる国の包袋が考慮されるとのことである。

なお、シンガポールは、権利者側に有利な特許制度となっていると言われている。侵害訴訟において無効の抗弁がなされた際も、裁判官の裁量で訂正の機会を与える等の対応が可能と言われ、特許権者に実質有利な運用となっている点に注意が必要である。

2.7 パキスタン

(1) 対象法令

2002年に改正された2000年法律第61号特許法

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 情報提供

i) 根拠条文

特許法24条

ii) 概要

何人も、完全明細書の公開以降、情報提供することが可能である。情報提供できる理由については、新規性の欠如に限られている。なお、パキスタンにおいて情報提供の利用実績はない。

(3) 異議申立

i) 根拠条文

特許法23条

ii) 概要

何人も、特許許可の公告日から4ヶ月以内に特許庁長官に対し、異議を申し立てることができる。請求理由は、以下の通りである。

- ① 特許権者が特許を受ける権利を有さない
- ② 発明が特許性を有さない(新規性, 進歩性, 等)

③ 明細書記載違反

iii) その他

異議申立請求から審決まで、現地代理人情報によると、4～5年かかるとのことである。また、審決に対する不服申立手段として、高等裁判所に出訴することができる。

現地代理人の情報によると、過去2年で約600件の異議申立がなされ、そのうち、95%はメールボックス出願についての異議であったとのことである。

また、アジア弁理士会2010会議の資料⁴⁾によると、異議申立の大半はパキスタンのジェネリック医薬製造者の代表協会が申立人であるとのことであり、異議理由は、新規性もしくは進歩性の欠如が多いとのことである。

(4) 無効審判

高等裁判所への無効請求と特許庁長官への無

効請求が存在する。

1) 高等裁判所による無効

i) 根拠条文

特許法46条

ii) 概要

利害関係人もしくは連邦政府の請願により、または侵害訴訟の反訴において、請求することができ、請求の時期的制限はなく、高等裁判所に対して請求することができる。請求理由は異議申立と同じである。

2) 特許庁長官による無効

i) 根拠条文

特許法47条

ii) 概要

異議申立を行わなかった利害関係人だけが、特許捺印日から12ヶ月以内に特許庁長官に対して請求できる。請求理由は高等裁判所への無効請求と同様に、異議申立と同じである。

iii) その他

無効審判を請求してから、審決確定までは、4～5年要するとのことである。無効審決に対する不服申立手段としては、高等裁判所に出訴することができる。

2. 8 フィリピン

(1) 対象法令

2008年法律第9502号により改正された法律第8293号知的財産法(2008年7月4日施行)

(2) 情報提供

i) 根拠条文

知的財産法47条

ii) 概要

何人も、特許出願の公開後、その発明の特許性を理由に、書面で所見を申し立てることにより、知的財産庁に情報提供することができる。情報提供者の所見は出願人に送付される。出願人は所見に対して見解を述べることができる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(3) 異議申立

異議申立制度は存在しない。

(4) 無効審判

無効審判に相当する制度として取消請求が存在する。

i) 根拠条文

知的財産法61条

ii) 概要

利害関係人は、知的財産庁に対して、特許又はそのクレームもしくはその一部を取り消すことを請求することができる。請求の理由は以下の通りである。

① 発明が特許性を有さない（新規性、進歩性、公序良俗違反等）

② 明細書記載違反

取消手続において特許権者はクレームを訂正することができる（65条）。

高度に技術的な事項に関する事案の場合は、法律局長及び取消が求められている特許が属する技術分野において経験又は専門知識を有する2人からなる3人委員会が請求に関して聴聞し決定することができる（64条）。委員会の決定に対しては知的財産庁長官に不服申立することができる。

請求から審決確定までは5年程度を要する。

2.9 ニュージーランド

(1) 対象法令

2006年弁護士及び不動産譲渡取扱人法（2006年No.1）348条により2008年8月1日に改正された1953年法No.64特許法

(2) 情報提供

i) 根拠条文

特許法22条

ii) 概要

異議を経ない特許の拒絶について規定された

22条に基づき情報提供は可能であるが、出願公開制度がないため、実務的には第三者が情報提供することは困難である。

(3) 異議申立

i) 根拠条文

特許法21条

ii) 概要

利害関係人は、公告日から3ヶ月以内に特許庁に対して、異議申立が可能である。なお上記期限は公告日から7ヶ月まで延長可能である。請求の理由は以下の通りである。

① 特許権者が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない（発明の主題、国内出願明細書やその他の書類での50年以内の公開、国内公然実施、進歩性等）

③ 明細書記載違反

④ 手続不備

異議申立の審決が確定するまで通常数年を要する。特許庁長官による決定に不服がある場合は、決定があった日から28日以内に高等裁判所に上訴することができる。

iii) その他

異議申立審理中に訂正は可能である。クレーム範囲の拡大や明細書開示範囲を超える訂正はできない。

異議申立により無効になった件数は表5の通りである。（手続き中に権利者や代理人によって権利が放棄された案件も含む）

表5 ニュージーランドの付与前異議による無効件数

年	2005	2006	2007	2008	2009
付与前異議による無効件数	2	10	3	1	0

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(4) 無効審判

日本の無効審判に類似する制度として、裁判所による特許の取消と、特許庁長官による特許の取消の制度がある。

1) 裁判所による特許の取消

i) 根拠条文

特許法41条

ii) 概要

利害関係人は、特許付与後いつでも高等裁判所による特許の取消を申請することが可能である。特許の取消の審理が結審するまで通常数年を要する。高等裁判所の決定が特許の取消であり、その決定に不服がある場合は控訴裁判所に上訴することができる。請求の理由は以下の通りである。

- ① 特許権者が特許を受ける権利を有さない
- ② 発明が特許性を有さない(新規性, 進歩性, 有用性, 秘密使用等)
- ③ 明細書記載違反(ベストモード違反等)

iii) その他

裁判所の要求に基づいて訂正は可能である。クレーム範囲の拡大や明細書開示範囲を超える訂正をすることはできない。

最近の利用実績は表6の通りである。

表6 ニュージーランドの高等裁判所による無効件数

年	2005	2006	2007	2008	2009
高裁による無効件数	2	2	0	0	0

2) 特許庁長官による特許の取消

i) 根拠条文

特許法42条

ii) 概要

異議申立を行わなかった利害関係人は、特許付与後12ヶ月以内であれば、特許庁長官による特許の取消を請求することができる。請求理由は異議申立と同じである。特許庁長官の決定に

不服がある場合は、決定があった日から28日以内に高等裁判所に上訴することができる。

iii) その他

特許庁長官による特許の取消によって無効になった件数は表7の通りである。(手続き中に権利者や代理人によって権利が放棄された案件も含む)

表7 ニュージーランドの特許庁長官による無効件数

年	2005	2006	2007	2008	2009
長官による無効件数	1	3	0	0	0

(5) その他

現在の実務では、進歩性は審査されずに特許が登録になる。しかし、進歩性の欠如は異議申立や特許取消の根拠となるので注意が必要である。

2008年に特許法改正の要求が政府に提出されており、ソフトウェアや治療法を特許対象から外すことや、進歩性を特許付与の条件にすることが議論されている。

2. 10 ベトナム

(1) 対象法令

知的財産法：2005年11月29日裁可の法律第50/2005/QH11号(2006年7月1日施行)を改正した2009年6月19日裁可の法律36/2009/QH12号(2010年1月1日施行)

産業財産に関する知的財産法の細則及び施行ガイドラインの政令103号

政令第103/2006/ND-CP号の施行ガイドラインを提供する省令

(2) 情報提供

i) 根拠条文

知的財産法112条

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ii) 概要

条文上、何人も公開日から特許付与決定の日まで国家工業所有権庁に対して下記理由により情報提供が可能である。

① 特許出願人が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない(新規性, 進歩性, 産業上の利用可能性等)

なお、政令第103/2006/ND-CP号の施行ガイドラインを提供する省令6条に基づいて異議申立手続きに移行する場合もある。

(3) 異議申立

i) 根拠条文

知的財産法112条, 省令6条

ii) 概要

何人も公開日から特許付与決定の日まで国家工業所有権庁に対して異議申立可能である。申立理由は情報提供理由と同じである。

(4) 無効審判

i) 根拠条文

知的財産法96条, 政令14条

ii) 概要

何人も、権利期間中であれば、国家工業所有権庁に対して無効審判を請求可能である。請求の理由は以下の通りである。

① 特許権者が特許を受ける権利を有さない

② 発明が特許性を有さない(新規性, 進歩性, 産業上の利用可能性等)

iii) その他

決定に不服がある場合には、さらに審判請求(第二回審判請求)を行うことができる。第二回審判請求は、科学技術省大臣か裁判所に訴えを提起することができる。第二回審判請求の期間は、無効審判の解決満了日から30日以内又は無効審判の決定日又は決定を知った日から30日以内に行う必要がある(政令14条)。

無効審判中において訂正が許容される範囲

は、発明者又は所有者の名称、住所に関する変更、誤記訂正や、クレームの減縮に限られる。

特許・実用新案を合わせた無効審判の利用実績は、表8の通りである。

表8 ベトナムの無効審判件数

年	2005	2006	2007	2008	2009
無効審判件数	0	11	7	10	15

3. まとめ

アジア・オセアニア各国の特許無効化制度の有無、活用実績及び注意点について調査したが、各国とも何らかの特許無効化制度が存在し、いくつかの国では、わずかながらでも利用実績があることが確認できた。しかしながら、日本と異なり、利用実績が乏しいため、統一的な判断基準が存在するか否か、どのような請求理由に基づく特許無効が多いか等不明な点が多い。また、制度上存在している場合であっても、上記のような不明点に加え、運用の幅が大きい可能性もあり、利用の際には現地代理人とよく相談の上、対応する必要がある。

4. おわりに

本稿は、主としてアジア・オセアニア各国の現地代理人を通じて得た情報に基づいて作成した。各国の特許無効化制度においても、国情の違いや法制の違いを受けて、異なるところも少なくなかった。会員会社においては、これらの相違点を十分理解した上で、その国での特許無効化への最適な対応方法を検討することが重要である。今後、特許法や司法制度の改正などにより、各国における特許無効化制度の変更が予想されるため、実際に特許の無効化を検討するにあたっては、各種最新の情報を確認することが望ましい。

本稿が、アジア・オセアニア諸国の特許無効

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

化への対応を検討する皆様のお役に立てれば幸いである。最後に、本稿の作成に際し、ご協力頂いた現地代理人の方々にこの場を借りてお礼を申し上げたい。

協力事務所

インド

LexOrbis Intellectual Property Practice
Amarchand&Mangaldas & Suresh A Shroff
& Co

DePenning & DePenning

Remfry & Sagar

オーストラリア

SPRUSON & FERGUSON PATENT AND
TRADE MARK
F.B. RICE & Co.

インドネシア

Hakindah International

タイ

S & I International Bangkok Office

マレーシア

N.S. Goh & Associate

シンガポール

DONALDSON & BURKINSHAW
ELLA CHEONG SPRUSON & FERGUSON

パキスタン

Vellani & Vellani

フィリピン

Ortega, Del Castillo, Bacorro, Odulio, Calma
& Carbonell

ニュージーランド

SPRUSON & FERGUSON PATENT AND
TRADE MARK

F.B. RICE & Co.

ベトナム

INVENCO VIETNAM INTERNATIONAL
TRADEMARK AND PATENT AGENT
TRUNG THUC

注 記

- 1) タイ王国 CIP&IT裁判所ホームページ
<http://www.ipitc.coj.go.th/info.php?cid=15> (参照日：2011. 6. 15)
- 2) マレーシア知的財産公社
http://www.myipo.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=362 (参照日：2011. 3. 8)
- 3) シンガポール知的所有権庁
<http://www.ipos.gov.sg/topNav/pub/dec/2009.htm> (参照日：2011. 3. 8)
- 4) Asian Patent Attorneys Association 58th Council Meeting "Patents Committee Report 2010 (by Ali Kabir Shah)"
http://www.apaa2010.kr/meeting/down/Patent_s_Committee_PDF/Patent_Committee_Report_2010_Pakistan.pdf (参照日：2011. 2. 25)

参考文献

特許庁ホームページ内、外国産業財産権制度情報にて各国法令の仮訳が提供されています。

<http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryousonota/fips/mokuji.htm> (参照日：2011. 3. 8)

(原稿受領日 2011年6月23日)