

特許異議申立

ヨーロッパ特許権は一旦成立しても特許異議申立をうけることがあります。異議申立は、ヨーロッパ特許庁（EPO）によって処理されますが、中央での手続きがすべての指定国に効力をもちます。すなわち、EPOの異議申立手続きは、各国内法のもとにおける無効や取消手続きとはまったく別個の手続きです。

特許異議申立期間

ヨーロッパ特許に対する異議申立は、ヨーロッパ特許掲載公報発行の日から9ヶ月以内いつでもできます。いわゆる“特許後異議申立”です。異議期間の延長は認められません。異議期

間内に異議申立書の提出と異議申立手数料の納付を済まさない限りなりません。

特許異議ができるのは誰か

何人も異議申立をすることができます。個人、法人を問いません。EPOの拡大審判部の審決では、名義だけの異議申立人（いわゆる“ダミー”）を認めています。この場合は真の異議申立人は表にあらわれません。

しかし、出願人本人による“ダミー”（自己異議申立）は認められません。また、EPOに対し資格のない代理人による異議申立も認められません。

特許権所有者は、次の事項を請求することが可能になりました。

- 特許後の中央的特許の取り消し（各国毎の取り消しが不要）
- 特許後の特許の減縮
- しかし異議申立が継続中は異議申立が優先する

特許異議申立手数料

手数料として705ユーロ（約US\$950）を異議申立期間中に納付しなければなりません。しかし、異議申立手続き全体となりますと費用はかなり高くなります。

異議申立人の氏名、住所などの詳細、及び異議対象の特許の説明に加えて、異議申立書には次の事項を記載しなければなりません。

- 異議申立の範囲（異議対象のクレーム）
- 異議申立の理由
- 異議申立の根拠となる証拠（例、先行文献）、事実、主張の表示

異議申立書が合式といえるためには、出願人と異議部がともに、異議申立の一件書類から対応すべき対象が理解できなければなりません。

特許異議申立理由

異議申立理由は次の三つだけです。

- クレームされた発明は特許性がない。（主題適格性を欠く、または、新規性もしくは進歩性を欠く）

- 明細書が、発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載していない（“開示不十分”）。
- 出願の主題が、願書に添付された明細書の範囲を超えている（新規事項の追加があった場合）

手続きの開始—出願人による答弁書

異議申立は、通常、三人の合議体によるEPO異議部の扱いとなります。異議申立書は先ず出願人に通知され、方式に審査された後EPOは4ヶ月の期間を設定し、その間に出願人は答弁書を提出しなければなりません。この4ヶ月の期間は延長が可能です。

答弁書を提出しなくても自動的に特許の取消にはなりません。これからみても期限はそれほど致命的ではないことが分かります。EPOは、いつでも、職権的に異議申立を自ら審査して、異議申立人や出願人自身が異議申立後に提出したすべての資料を基に異議決定を下すことがあります。

出願人の答弁書は異議申立人に送付され、以後当事者が特に要請しないかぎり新たな手続きを設定することはありません。異議部は答弁書を送付した後速やかに異議決定をおこなうことができます。

用心のために、異議申立人又は出願人は、異議部が自分に不利な心証形成をしないように、予め、最初の書類を提出したときにヒアリング（“口頭審理”）を請求しておくことをお勧めします。EPOは、事件の要旨を予め把握する上で当事者双方が必要な範囲と回数の資料を提出することを歓迎しています。

各当事者は、意見書を提出し、さらに既に述べた意見を補充する議論をおこなう機会の回数は同じであるべきです。

ある時点で、EPOは、予備的で拘束力のない意見を出すことがよくあります。それによって当事者は、EPOが自分の主張のポイントをどの程度理解しているかを判断することができます。

上申書

出願人は、答弁書を提出するとき、またはその後においてある種の上申をおこなうことが許されています。上申は、“主たる上申”、“第一回補足の上申”、“第二回補足の上申”…と呼ばれています。こうした上申は、補正したクレームを介してをEPOにより引き続き審査してもらえる最後の拠点となるものです。

しかし、連続して上申書を出す場合にはどれを先にするか選択には慎重を要します。というのは、後から提出した上申書は先の上申書が採用できないと判断された後でしか審査されないからです。一つの上申書が採用されて特許は維持されることがあります。

証拠及び上申の補充

異議手続きの中で取り上げられる予定の書類、例えば、先行文献などは異議申立書の提出と同時に提出しておくべきです。同様に、出願人の上申も意見書を提出する段階で提出するのがベストです。厳密に言うと、後から補充した証拠の採否は、EPOの裁量にかかっています。もし、その事項が“特許性に関し決定的な関連性”を有する場合には、それは多分採用されるでしょう。というのも、EPOの基本方針は、疑わしき特許権はつくらぬという点にあるからです。

しかし、関連性が乏しく、しかも遅れば遅れる程出された補充証拠は、採用される確率は低くなります。従って、異議申立書の提出を完了すれば、提出予定の証拠、例えば、調査結果、実験データ等は、少なくとも異議申立期間経過前のできるだけ早い時期に用意しておくことが大切です。

口頭審理の準備

異議申立手続きでは、通常、少なくとも一方の当事者(通常は双方)は口頭審理を要求します。口頭審理とは、当事者がその主張するところを異議部の審査官の面前で口頭で述べることで、異議部は口頭審理の要求は拒否できないことになっています。そのことは、EPC法に法定されており当事者は口頭審理を受ける権利を有しています。

口頭審理に先立ってEPOは、期日を設定し、通常、前審的な意見を含めたものを公示します。期日の変更はよほどの理由がないと認められません。

さらにEPOは、口頭審理期日の一ヶ月(通常は二ヶ月)前の日を設定して、新しい証拠の提出、または出願人側には新しい主たる上申、または補助的上申をおこなうことを認めてい

ます。EPOは、その日以後に提出された新たな事実や証拠を審理する義務は有しません。ただし、異議申立の首題が変わったことを理由に認められることはあります。

口頭審理

口頭審理は、裁判のミニ口頭審理といったところでしょうか。しかし、裁判ほど形式的ではありません。審理は特許明細書が作成された言語でおこなわれますが、要請があればそれ以外の公用語への同時通訳が許されます。理論的には、当事者は、相手当事者(異議部も含む)に対し予期せぬ突飛な申し出や動議などを持ち出すことはできないことになっています(実際は、残念ながらしばしばそういうことがあるようです。)口頭審理は、本質的には、提出済みの証拠に基づいて既におこなわれた議論の繰り返し、または補足を目的としたものです。

時には、証人が呼ばれ証言をすることがあります(この場合は、通知があり、形式上の要件を満たす必要があります)。通常、当事者は、ヨーロッパ代理人を選任し、それを通じて主張をおこないます。異議決定は、ほとんどの場合、口頭審理の席でなされ、その場で言い渡されますが、正式の決定書は通常1ヶ月〜6ヶ月の間に送達されます。両当事者は、口頭審理から決定書の送達までの間にはいかなる書類も提出できません。

審判

異議部の決定に不服の当事者は、審判請求書を決定通知の日から2ヶ月以内、請求原因を同時または書面による決定書通知の日から4ヶ月以内に提出できます。これらの期間は延長できません。

異議申立の費用

通常の異議申立の場合、当事務所の異議申立書の作成と提出の費用は、事案の複雑さや先行文献の数によって変わりますが、略£3000 - £15000 (US\$4500 - \$23000.)位です。事件の複雑さや量によってはもっと高くなる場合があります。以後手続きの進行中当事者間の書類のやりとり、出廷に備えての書類の作成などを考慮しますと、£5000 - £40000 (US\$7500 - \$60000.)程になります。審判の費用もほぼ同じ位です。

理論的には、こうした費用は、たとえば、サーチを簡略化したり、掘り下げた分析をやらないなどで節約することができますが、我々としてはこのようなやり方は推奨できません。完璧な準備こそ地歩を固め、または防御を固める上の成功の鍵だからです。

上記情報は概要であり、法律および実務に関する最終的なものではありません。Mewburn Ellis LLPおよびその他の知的財産に関する詳しい情報は、ホームページwww.mewburn.comにお尋ねください。Mewburn Ellis LLP is a Limited Liability Partnership registered in England (no. OC306749). Registered Office at 33 Gutter Lane, London EC2V 8AS

London
33 Gutter Lane
London
EC2V 8AS
Tel: 020 7776 5300
Fax: 020 7776 5399

Bristol
22-24 Queen Square
Bristol
BS1 4ND
Tel: 0117 945 1234
Fax: 0117 926 5692

Manchester
Bridgewater House
Whitworth Street
Manchester M1 6LT
Tel: 0161 247 7722
Fax: 0161 247 7766

Cambridge
Newnham House
Cambridge Business Park
Cambridge CB4 0WZ
Tel: 01223 420383
Fax: 01223 423792