

ロシアの特許無効審判 (Invalidation for invention patent in Russia)

グローバル・アイピー東京特許業務法人
木本 大介

ロシアには、いわゆる「付与後異議申立制度」がない。従って、特許無効審判が特許を取り消すための唯一の手段である点で、ロシアと日本は共通する。しかし、ロシアと日本の特許無効審判には相違点も多い。近年、ロシアの特許制度に関する情報が増えてきたが、特許無効審判に関する情報は少ない。本論文では、ロシア特許弁理士のアドバイスを基に、民法及び審判規則を参照してロシアの特許無効審判について解説する。

1. はじめに

ロシアは特許先進国である。2012年の特許出願件数（44,211件¹）は、BRICs²の中でも、中国に次ぐ数字である。内国民による特許出願は全体の約65%。インドやブラジルと比べて、ロシア人の特許意識は相対的に高い。WTO³加盟に伴い、今後、外国人による特許出願も増加が見込まれる。日本企業にとって、特許出願に加えて、特許無効審判の重要度も増すことになる。

ロシアの特許無効審判は、民法及び審判規則に規定されている。従って、ロシアの特許無効審判を理解するには、民法に加えて審判規則も参照する必要がある。しかし、民法については、日本特許庁が提供する日本語版が存在するが、審判規則については、ロシア特許庁が提供するロシア語版しか存在せず、日本語版はおろか英語版も存在しない。従って、日本人にとって、ロシアの特許無効審判の理解は容易ではない。

本論文では、ロシア特許弁理士のアドバイスを基に、民法及び審判規則を参照して、ロシアの特許無効審判について解説する。

【用語の定義】

- 「民法」…連邦民法第4法典第7編（2010年10月19日施行）⁴。
- 「審判規則」…規則No. 56（2003年4月22日施行、2003年12月11日改正）⁵。
- 「特許」…民法上の「発明特許」と同義であり、実用新案特許及び意匠特許は含まない⁶。
- 「特許発明」…特許を受けた発明（特許が付与されたクレームに記載された発明）。

1 参考文献5

2 ブラジル、ロシア、インド及び中国。

3 World Trade Organization。ロシアは、2012/8/22に正式に加盟した。

2. 審判請求人側のポイント

2.1. 無効理由（民法1398条1項）

無効理由は、次のとおりである。

【無効理由】

根拠条文（民法1398条1項）	無効理由
1号	特許要件の不備
2号	サポート要件の不備
3号	ダブルパテント
4号	冒認出願

2.1.1. 特許要件の不備（民法1398条1項1号）

特許発明が次の何れかに該当する場合、特許は無効である⁷。

【無効理由（民法1398条1項1号）に該当する発明】

- A. 保護対象（民法1350条1項）ではない。
- B. 不特許事由（民法1349条4項、並びに1350条5項及び6項）に該当する。
- C. 産業上利用可能性の要件（民法1350条4項）を具備しない。
- D. 新規性の要件（民法1350条2項）を具備しない。
- E. 進歩性の要件（民法1350条2項）を具備しない。

2.1.2. サポート要件の不備（民法1398条1項2号）

特許発明が出願時の明細書に開示されていない事項を含む場合、特許は無効である⁸。

ロシアでは、日本⁹と異なり、クレームの記載が不明確であっても無効理由に該当しない¹⁰。

2.1.3. ダブルパテント（民法1398条1項3号）

同一の主題（発明、考案、及び意匠）について複数の同日出願が存在する場合、特許は無効である。

ロシアでは、日本¹¹と異なり、特許出願のダブルパテントの判断において、実用新案登録出願

4 連邦民法第4法典第7編（2010年10月19日施行）。本論文では日本特許庁が提供する日本語版を参照した。

http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/russia/minpou_no4.pdf

5 規則No. 56（2003年4月22日施行、2003年12月11日改正）。本論文では非公式の英語版を参照した。

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/chamber_on_patent_fees/pps_pravila

6 法律上は、発明特許、実用新案特許及び意匠特許を包含する。

7 詳細は、参考文献1の第2部第2章「特許要件」を参照。

8 アドバイザ談：「特許発明が出願時の明細書に開示されていない事項を含む場合でも、当該事項が出願時のクレームに開示されていれば、民法1398条1項2号の無効理由に該当しない場合がある。」

9 クレームの記載が不明確である場合には無効理由（日本特許法123条1項4号）に該当する。

10 審査では、クレームの記載要件が判断される。

11 日本特許法39条1項～4項。

に加えて意匠登録出願も考慮される。

2.1.4. 冒認出願（民法1398条1項4号）

願書の「出願人」の欄及び「発明者」の欄の何れかの記載に過不足がある場合、特許は無効である¹²。

2.2. 管轄（民法1398条2項）

ロシアでは、日本¹³と異なり、特許無効審判の管轄（請求先）は無効理由によって異なる（民法1398条2項）。特許要件の不備、サポート要件の不備及びダブルパテント（民法1398条1項1号～3号）を無効理由とする特許無効審判の管轄は特許紛争評議会（以下「CPD¹⁴」という）である。一方、冒認出願（民法1398条1項4号）を無効理由とする特許無効審判の管轄は裁判所¹⁵である。

2.3. 請求できる者（民法1398条2項）

ロシアでは、日本¹⁶と異なり、全ての無効理由に基づく特許無効審判について、何人も請求できる。

2.4. 請求できる時期（民法1398条1項）

ロシアでは、日本¹⁷と異なり、特許無効審判を請求できる時期は特許の存続期間¹⁸内に限られる。但し、法改正¹⁹により、存続期間満了後も特許無効審判が請求できるようになる見込みである。

2.5. 請求の対象

特許無効審判は、クレーム毎に請求できる。例えば、一部のクレームのみに無効理由がある場合であっても、無効理由があるクレームのみを対象として、特許無効審判を請求できる。

2.6. 請求手続

特許無効審判の請求は、次の審判請求書類を提出することで行う。

12 詳細は、参考文献1の第2部第6章第1節「無効理由（民法1398条1項）」を参照。

13 無効理由に拘らず、特許無効審判の管轄は一律に特許庁の審判部である。

14 Chamber of Patent Dispute。詳細は、参考文献1の第1部第3章第2節「産業財産機関」を参照。

15 アドバイザ談：「管轄する裁判所は、知的財産裁判所とは限らない。」

16 一部の無効理由に基づく特許無効審判については、特許を受ける権利を有していない者の請求は認められない（日本特許法123条2項）。

17 存続期間満了後も特許無効審判を請求できる（日本特許法123条3項）。

18 原則として出願日から20年であるが、最大5年の延長が認められる（民法1363条1項及び2項）。

19 2014年中に改正成立が見込まれる。

【審判請求書類】

審判請求書類	備 考
審判請求書	無効理由を記載する（審判規則2.5）。
無効資料	外国語（日本語を含む）の文献を提出できる。外国語の文献を提出した場合には、後日、ロシア語の翻訳文を提出する必要がある（審判規則3.2）。翻訳文のアポステイーユ ²⁰ は原則として不要である。
委任状	ロシア特許弁理士（代理人）を通して手続を行う場合に限る（審判規則2.1）。審判請求人が外国人（例えば、日本企業）である場合には必須である。
審判手数料の納付証明書	審判請求の正式受理前に限り、請求により返還を求めることができる（審判規則3.3）。
審判請求人の商業登記簿	アドバイザーによれば、登記した情報（社名及び住所）が記載されていることが必要である。

2.7. 請求の取下

特許無効審判の請求は、審決の前であれば、いつでも取り下げることができる（審判規則3.4）。請求の取下は、クレーム毎に行うことができる。

3. 特許権者側のポイント

3.1. 答弁書

特許無効審判が請求されると、特許権者には、審判請求書類の写しが送付され、答弁書を提出する機会が与えられる（審判規則3.1）。特許権者は、答弁書を提出することで、審判請求人の主張に対して反論できる。

3.2. クレームの訂正

3.2.1. 訂正の範囲

訂正の範囲については、規定がないが、次のとおり解されている。

【訂正の範囲】

認められる訂正	認められない訂正
<ul style="list-style-type: none"> ● 技術的な誤りの訂正 ● 本質的ではない事項の削除 ● 従属クレームから独立クレームへの変更（独立クレームの削除） 	<ul style="list-style-type: none"> ● 主題の変更 ● クレームに記載がない事項の追加 ● クレーム（特に、独立クレーム）の追加

注意すべき点は、明細書のみに記載されている事項（クレームに記載がない事項）をクレーム

²⁰ 「外国公文書の認証を不要とする条約」（1961年10月5日のハーグ条約）に基づく外務省の証明。

に追加できないという点である。

3.2.2. 訂正できる時期

特許権者は、特許無効審判の審理段階において、合議体によりクレームの訂正が許可された場合に限り、クレームを訂正できる。クレームの訂正は、特許権者の請求があった場合、又は、クレームを訂正することにより無効理由が解消する場合に、合議体の裁量により許可される。

なお、ロシアには、特許無効審判の審理段階以外でクレームを訂正する手続（日本の訂正審判に相当する手続）はない²¹。

4. 審決の効力

特許無効審判の審決は、ロシア特許庁長官の承認により効力が発生する（審判規則6.3）。審決は、特許維持審決、一部無効審決、及び全部無効審決の何れかである。

4.1. 特許維持審決

請求の対象となった全クレームが無効理由に該当しないと判断された場合には、特許維持審決が行われる。特許維持審決が行われると、全クレームに係る特許が維持される。

4.2. 一部無効審決

請求の対象となったクレームの一部が無効理由に該当すると判断された場合には、一部無効審決が行われる。一部無効審決が行われると、請求の対象となったクレームのうち、無効理由に該当すると判断されたクレームに係る特許が出願日から遡及消滅する（民法1398条4項）。この場合、無効理由に該当しないと判断されたクレームについては、特許権者による訂正（無効理由に該当すると判断された独立クレームの削除、及び、無効理由に該当しないと判断された従属クレームから独立クレームへの変更）を経て、特許が再発行される²²。

4.3. 全部無効審決

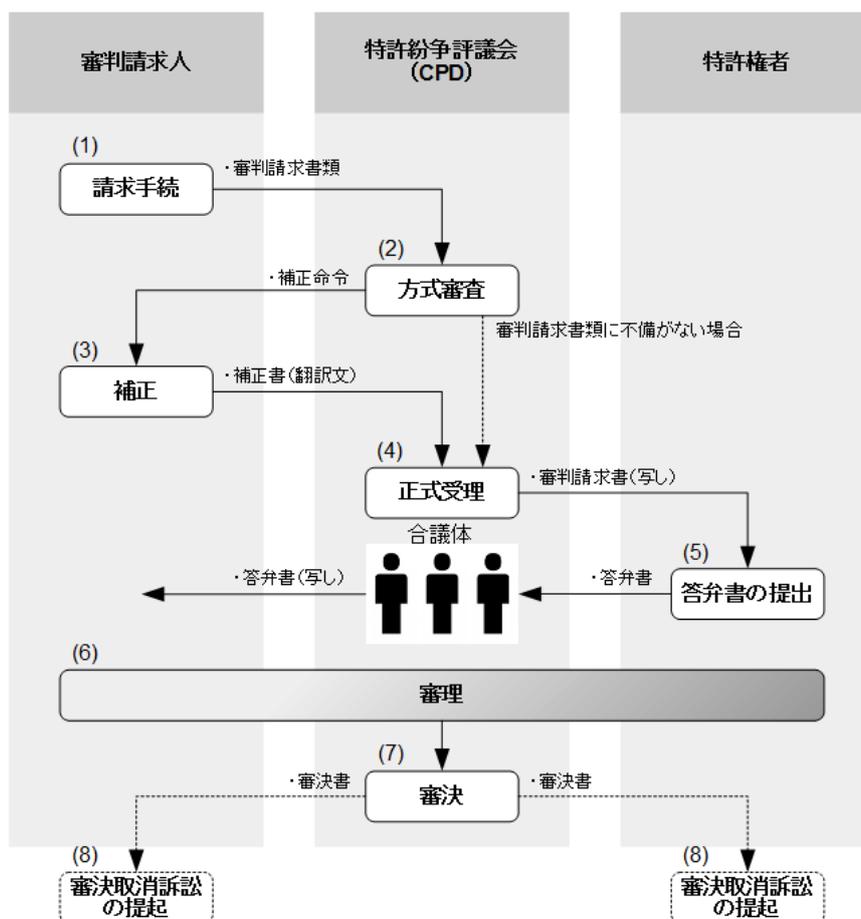
請求の対象となった全クレームが無効理由に該当すると判断された場合には、全部無効審決が行われる。全部無効審決が行われると、請求の対象となった全クレームに係る特許が出願日から遡及消滅する（民法1398条4項）。

5. 特許無効審判のフロー

本章では、仮想事例に基づいて、主に審判請求人の立場から特許無効審判のフローを説明する。図1に、仮想事例に基づく特許無効審判のフローを示す。

21 法律上は、特許権者自らが特許無効審判を請求することで、クレームの訂正の機会を自発的に得ることはできるが、実務上、そのような事例はない。

22 特許が再発行されると、特許番号も変わる（参考文献4のp36）。



【図 1】

仮想事例の前提事項は、次のとおりである。

【前提事項】

- A. 審判請求人は、日本企業である。
- B. 無効理由は、進歩性の要件の不備（民法1398条1項1号）である。
- C. 無効資料は、日本の特許公開公報（日本語）であるが、対応米国出願が存在する。
- D. 無効資料の翻訳はロシア特許弁理士（代理人）に依頼する。

5.1. (1) 請求手続

審判請求人は、審判請求書類をCPDに提出することで特許無効審判を請求する。

【仮想事例におけるポイント】

- A. 審判請求人は日本企業であるので、ロシア特許弁理士に手続の代理を委任し、委任状を提出する必要がある（審判規則2.1）。
- B. 無効資料は日本語であるので、翻訳期間の確保のために、ロシア特許弁理士に手続の代理を依頼する際に、無効資料の翻訳も依頼する。
- C. 翻訳品質の向上のために、ロシア特許弁理士に無効資料の翻訳を依頼する際に、対応米国出願（英語）を参考資料として送付する。

5.2. (2) 方式審査

審判請求書類が提出されると、提出日から1ヵ月以内に、CPDによる方式審査が行われる（審判規則3.1）。方式審査で審判請求書類に不備が見つかった場合には、審判請求書類の補正を要求する通知（以下「補正通知」という）が審判請求人に送付される（審判規則3.2）。一方、方式審査で審判請求書類に不備が見つからなかった場合、又は、補正により審判請求書類の不備が解消した場合には、「(4) 正式受理」に進む。

5.3. (3) 補正

補正通知が送付された場合には、審判請求人は、補正通知の受領日から3ヵ月以内に、審判請求書類を補正する必要がある（審判規則3.2）。補正通知に対する応答がなかった場合には、審判請求が却下される。

【仮想事例におけるポイント】

- A. 無効資料は日本の特許公開公報（日本語）であるので、補正通知の受領日から3ヵ月以内に翻訳文（ロシア語）を提出する必要がある。

5.4. (4) 正式受理

不備のない審判請求書類が整った時点で、CPDにより審判請求が正式に受理される。審判請求が正式に受理されると、審判請求を受理した旨の通知（以下「受理通知」という）が、審判請求人及び特許権者の双方に送付される（審判規則3.1）。特許権者には、受理通知と共に、審判請求書類の写しが送付され、答弁書を提出する機会が与えられる。また、受理通知には、1回目の口頭審理の開催日が示される。実務上、審判請求日から4～6ヵ月後が1回目の口頭審理の開催日として指定される²³。

5.5. (5) 答弁書の提出

特許権者は、答弁書を提出することで審判請求人の主張に対して反論する。答弁書の写しは、審判請求人に送付される。審判請求人は、答弁書の写しを受領してから1回目の口頭審理が開催されるまでの間に、特許権者の主張に対する反論を準備できる。

5.6. (6) 審理

審判請求書類が正式に受理されると、合議体による審理が行われる（審判規則4.1）。合議体は、3～5名²⁴の審判官から構成される。

審理は、口頭審理を軸に展開される。口頭審理には、審判請求人、代理人及び特許出願の審査を担当した審査官の参加が認められる（審判規則4.2）。口頭審理は、次の手順に沿って進められる（審判規則4.6）。

【口頭審理の手順】

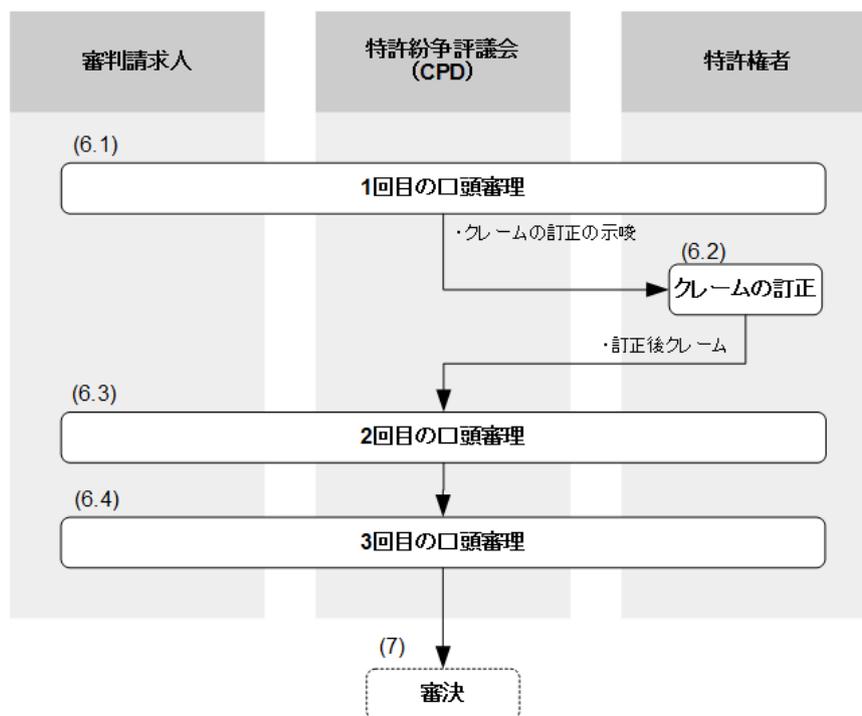
1. 審判請求人又はその代理人の答弁
2. 特許権者又はその代理人の答弁

23 参考文献3,p.55

24 大半の事件では、合議体は3名の審判官により構成される。

3. 特許出願の審査を担当した審査官による答弁
4. 合議体からの質問に対する参加者の回答
5. 参加者の補足答弁

合議体は、口頭審理の議事録を作成する。口頭審理の参加者は、議事録の写しの送付をCPDに請求できる。図2²⁵に、審理の詳細なフローを示す。



【図2】

5.6.1. (6.1) 口頭審理（1回目）

1回目の口頭審理では、審判請求書、無効資料及び答弁書に基づいて、請求の対象となった特許発明が無効理由に該当するか否かが審理される。合議体は、請求の対象となった特許発明の一部が無効理由に該当するとの心証を形成した場合には、特許権者にクレームの訂正の示唆（例えば、無効理由に該当するとの心証が形成された独立クレームを削除し、無効理由に該当しないとの心証が形成された従属クレームを独立クレームとする旨）を提示する。

5.6.2. (6.2) クレームの訂正

クレームの訂正に関する合議体の示唆が提示された場合には、特許権者は、合議体の示唆の内容を検討した上で、訂正後クレームを提出する。なお、合議体の示唆に反する訂正も認められる。例えば、合議体の示唆が原請求項1を削除して原請求項2（原請求項1の従属クレーム）を独立クレームに変更するものである場合に、原請求項1を削除して原請求項3（原請求項1の従属クレーム）を独立クレームに変更する訂正も認められる。

25 Gorodissky & Partnersによるセミナー「OBTAINING AND ENFORCEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS IN RUSSIA」（2013/8/29）の配布資料を基に筆者が作図した。

5.6.3. (6.3) 口頭審理 (2回目)

特許権者が訂正後クレームを提出すると、2回目の口頭審理が行われる。2回目の口頭審理では、訂正後クレームに基づいて、無効理由の妥当性が審理される。また、必要に応じて、追加の先行技術を探すための追加サーチが行われる。

5.6.4. (6.4) 口頭審理 (3回目)

追加サーチが終了すると、3回目の口頭審理が行われる。3回目の口頭審理では、追加サーチの結果に基づいて、訂正後クレームが進歩性の要件を具備するか否かが審理される。3回目の口頭審理の結果に基づいて、審決が行われる。

5.7. (7) 審決

審理が終了すると、合議体により審決が言い渡される。審決の内容は、合議体を構成する3名の審判官の多数決で決まる(審判規則4.7)。審決が言い渡されると、2ヵ月以内に、審判請求人及び特許権者の双方にCPDから審決書が送付される(審判規則6.1)。審決の内容は、CPDのWebサイト²⁶上に公開される。特許無効審判の審理期間は、日本²⁷より長く、約10~24ヵ月である²⁸。

6. 審決取消訴訟

特許権者又は審判請求人は、審決に不服がある場合には、審決書の受領日から3ヵ月以内に、知的財産裁判所²⁹に不服を申し立てるための審決取消訴訟を提起できる(民法1398条5項)。なお、審決取消訴訟が提起された後のクレームの訂正は認められない。

7. 実務上の留意点

7.1. 攻撃側(審判請求人)の留意点

審判請求後に新たな無効資料を提出することはできない(審判規則2.5)³⁰。従って、審判請求前に、入念な無効資料調査を行うことが重要である。

また、ロシアでは、日本と異なり、裁判所は、特許無効審判の審決を待たずに特許権侵害訴訟の審理を進める³¹。さらに、特許無効審判の審理には、特許権侵害訴訟の審理より時間がかかる。従って、特許権侵害訴訟が提起された場合や特許権者から警告を受けた場合には、特許無効審判の手続を迅速に進めることが重要である。特に、答弁書の写しを受領してから1回目の口頭審理までの期間に、特許権者の主張に対する反論を準備しておくことが、特許無効審判の手続を迅速に進める上で有効である。

26 http://www.fips.ru/sitedocs/pps_all.htm

27 8.2ヵ月(参考文献6)。

28 参考文献3,p.55

29 2013年7月3日から業務を開始した新設の裁判所。詳細は、知的財産裁判所のWebサイト(<http://ipc.arbitr.ru/>)、並びに参考文献1及び2を参照。

30 用語の解釈に参照すべき資料(例えば、辞書)の提出は認められるが(審判規則4.8)、先行技術を追加するには、新たな特許無効審判を請求する必要がある。

31 参考文献1,pp.237-238

7.2. 防御側（特許権者）の留意点

クレームの訂正に関しては、明細書のみに記載された事項（従属クレームに記載されていない事項）を独立クレームに追加することはできない。さらに、ロシアの特許査定率（特許査定件数／審査件数）は約8割に達することから、出願時のクレームが許可される確率が日本より高い。これらのことから、出願段階から、独立クレームだけでなく、従属クレームについても十分に検討することが重要である。

また、特許権者は、無効理由が妥当である場合には、1回目の口頭審理においてクレームの訂正案を提示することにより、口頭審理が1回減る（上記「(6.3) 口頭審理（2回目）」がスキップされる）ことになり、特許無効審判の審理を迅速に進めることができる。

8. その他の特許に対する特許無効審判

8.1. ユーラシア特許に対する特許無効審判

ロシアでは、ユーラシア特許出願に対して付与されたユーラシア特許³²は、ロシア特許出願に対して付与されたロシア特許と同様に取り扱われる。特許無効審判に関しても、ロシア特許とユーラシア特許との間で違いはない³³。

8.2. 実用新案特許及び意匠特許に対する特許無効審判

ロシアでは、民法上、「特許」とは発明特許、実用新案特許及び意匠特許の3つを含む概念である。特許無効審判の規定（民法1398条）は、発明特許のみを対象とする規定ではなく、発明特許、実用新案特許及び意匠特許の3つを対象とする規定である。従って、実用新案特許及び意匠特許に対する特許無効審判も、基本的には発明特許と同様である。

但し、実用新案特許の登録要件には、進歩性の要件が含まれていない（民法1351条1項）。従って、進歩性の要件の不備は、実用新案特許の無効理由にはならない。

9. むすび

今後、ロシアで日本企業が特許無効審判の当事者になるケースが増加すると思われる。本論文がそのような日本企業の一助になれば幸いである。本論文ではフォローできなかった審決及び判決の検証は今後の課題とさせて頂く。最後に、本論文の内容は、筆者及びアドバイザーの個人的見解を示すものであって、所属組織の見解を示すものではないことに留意されたい。

32 ユーラシア特許は、ユーラシア特許条約の各締約国の国内特許（ロシア特許等）の束である。

33 ユーラシア特許については、特許無効審判以外に、付与後異議申立による特許の取消しが可能である。詳細は、参考文献1の第3部第7章「ユーラシア特許の取消手続」を参照。

【統計】

年	特許査定* (件)	特許無効審判の審決* (件)	特許権侵害訴訟** (件)
2009	34,824	80	不明
2010	30,322	75	不明
2011	29,999	79	100
2012	32,880	86	115

[出展] *参考文献5、**参考文献2

【参考文献】

1. 黒瀬、伊藤、谷口、木本 (2013/5/8) 『ロシア知的財産制度と実務』 経済産業調査会 (ISBN-10: 4806528978)
2. 黒瀬雅志 (2013) 「ロシアの知的財産裁判所」, 『知財ぷりずむ』 2013年8月号 Vol. 11 No. 131, pp. 37-43, 経済産業調査会
3. 『模倣対策マニュアル ロシア編』 2012/3, 日本貿易振興機構
4. 『ロシア調査団報告書』 2013/9, 日本知的財産協会
5. 『Annual report of Rospatent 2012』 2013/4, ロシア特許庁
6. 『特許行政年次報告書2013年版』, 2013/9, 日本特許庁

以 上

ロシア訪問記（サンクトペテルブルク編）

2013年8月に、ロシアの西の玄関口、サンクトペテルブルク（St. Petersburg）を訪問しました。帝政ロシアの首都であったサンクトペテルブルク（旧レニングラード）は、モスクワに次ぐ第2の都市。川と運河に囲まれた水の都です。世界三大美術館の一つ「エルミタージュ美術館」や絢爛豪華な教会が建ち並び、街全体がまるで1つのミュージアムを形成しています。

ビジネス街としての側面もあります。ロシアの特許事務所の多くは首都モスクワに本部を構えています。サンクトペテルブルクに本部を構える特許事務所も相当数に昇ります。アドバイザーが所属するARS-PATENTもそんな特許事務所の1つです。滞在中に訪問した複数の特許事務所は、何れも東京では目にする事のない古びたビルに入居していましたが、内部は日本の特許事務所と比べても遜色がないと感じました。

この訪問は私にとって初のロシア訪問でした。ロシアといえば、「寒い」、「怖い」、「不便」といったイメージがありましたが、これはいい意味で裏切られました。

訪問時の気温は20度前後。澄み切った空気から指す日の光は心地よく、日中であれば半袖で過ごせました。当時の日本の夏は「歴史的な猛暑」といわれていましたので、サンクトペテルブルクの方が快適なくらい。訪問直後にG20サミットを控えていたこともあり、治安は極めて良好。交通や通信等のインフラも申し分がなく、完全な「先進国の街」でした。

私のような先入観を持っている人は多くないと思いますが、本稿でロシアに興味を持った読者には、ロシアの空気を体感してみることをお勧めします。ちなみに、アドバイザーによれば、2013年のサンクトペテルブルクの初雪は11月28日、最低気温は零下。ロシア人にとってはまだまだ冬とは呼ばない時期だそうです…。訪問するなら夏が狙い目ですね。



〈血の上の協会〉

【著者紹介】

木本大介(日本弁理士)。グローバル・アイピー東京特許業務法人所属。専門は、通信、エレクトロニクス及びコンピュータソフトウェア。2003年、上智大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻修了。2005年、弁理士試験合格。企業の知財部、特許事務所を経て、2013年7月より現職。[主な著作]『ロシア知的財産制度と実務』(2013/5/8、経済産業調査会、共著、ISBN-10: 4806528978)。

<http://www.giplaw-tokyo.co.jp/jp/>



【アドバイザー紹介】

Evgeny Ilmer (ロシア特許弁理士、ユーラシア特許弁理士)。ARS-PATENT所属。Polytechnical University(発電・核エネルギー工学)卒業、サンクトペテルブルク大学大学院(言語語(英仏)専攻修了)卒業。知的財産業界でのキャリアは12年。2013年より現職。趣味はアメリカ文学及びイギリス文学に触れること。

<http://www.ars-patent.com/>

