

南アフリカにおける異議申立、無効 審判、情報提供



Adams & Adams

Charl Marais
(弁護士)

Charl Marais 氏は、Adams & Adams(南アフリカ法律事務所)のヨハネスブルク事務所に勤務する弁護士である。南アフリカ国内外の化学、バイオ分野の明細書作成、審査手続に精通している。また、鑑定書作成、特許戦略策定、知的財産の価値評価、契約書作成の業務にも携わる。

南アフリカ共和国には、特許の無効化の手続きとして、特許取消の申請手続制度が設けられている。特許取消の申請手続は、特許の特任裁判官によって審理される。特許取消の申請手続は、付与された特許に対して、何人も、いつでも申請することができる。また、特許の侵害訴訟の被告は、侵害の訴えに対する反訴として、特許取消を求めることができる。

南アフリカ共和国には、特許出願の登録に対する異議申立の制度、および、第三者による情報提供制度はない。

一方、失効した特許の回復に対する異議申立、および、付与された特許の補正(日本特許法の訂正に相当)に対する異議申立の制度がある。

1. 特許取消の申請手続

何人も、いつでも、所定の方法により、付与された特許の取消を申請することができる(特許法第61条)。

特許取消の申請手続は、特許の特任裁判官(Commissioner of Patents、以下「特任裁判官」)によって審理される。特任裁判官は、南アフリカ共和国高等裁判所のトランスバル地方支部の首席裁判官によって任命された裁判官であり(特許法第8条)、申請された案件ごとに任命される。特任裁判官が、特許取消の手続を第一審として審理し決定を下す(特許法第18条)。

特許取消の申請手続には南アフリカ共和国特許法第61条および特許規則89～94が適用される。

特許法第 61 条には、以下の特許取消事由が記載されている。

- (a) 特許権者が特許を出願する権利を有していない（特許法第 27 条違反）
- (b) 特許取消を主張する者の権利を不正に取得した結果として、特許が付与された
- (c) 特許発明が特許可能なものでない（特許法第 25 条違反）
- (d) 明細書に図解もしくは例示されている発明が実施不能であるか、明細書に記載されている成果および利益を生じさせない
- (e) 明細書が、発明に関わる技術分野の当業者が発明を実施しうる程度に十分に発明を説明し、確認し、かつ、必要に応じて図解もしくは例示を提供していない
- (f) 明細書の請求項が以下のいずれかの条件を満たしていない
 - (i) 明瞭である
 - (ii) 明細書に開示されている事項にに基づいている
- (g) 特許出願に関して提出された所定の宣言書または陳述書に重大な虚偽の陳述もしくは表明が含まれており、宣誓または陳述がなされた時点でそれが虚偽であることを特許権者が知っていたか、当然に知るべきであった
- (h) 特許出願が特許法第 36 条に基づいて拒絶されるべきであった（つまり、発明が自然法則に明白に反する、または、公序良俗に反する）
- (i) 微生物学的方法または微生物学的方法による製造物が請求項の主題であり、かつ、特許法第 32 条(6)の規定が順守されていない

1-1. 申請人による取消申請書の提出

取消申請書は、特許権者を受取人とし、特許庁の特許登録官に提出する。取消申請書には、明細陳述書を添付する。特許取消の申請手続において、自らの主張を立証する責任は申請人に課される。

1-2. 特許権者による反対陳述書の提出

取消申請書が交付された日から 2 ヶ月以内に、特許権者は答弁書の形で反対陳述書を提出できる。2 ヶ月以内もしくは下記 1-6. に記載通りの許容された延長期間内に答弁書が提出されなかった場合、当該特許は取り消されたものとみなされる。

1-3. 申請人による証拠宣誓供述書の提出

特許権者の反対陳述書が交付された日から2ヶ月以内に、申請人は自らの証拠を宣誓供述書に記載して提出できる。

1-4. 特許権者による応答証拠宣誓供述書の提出

申請人の証拠宣誓供述書の発送から2ヶ月以内に、特許権者は自らの応答証拠を記した宣誓供述書を提出できる。

1-5. 申請人による答弁宣誓供述書の提出

特許権者の応答証拠宣誓供述書の発送から2ヶ月以内に、申請人は自らの答弁を記した宣誓供述書を提出できる。この宣誓供述書への記載内容は、応答証拠宣誓供述書に対する答弁に限定される。特任裁判官の許可もしくは指示がない限り、これ以後の証拠提出は認められない。

1-6. 提出期限の延長

当事者双方の同意により、または特許登録官が認めた場合、2ヶ月と定められた提出期間（反対陳述書、証拠宣誓供述書、応答証拠宣誓供述書、答弁宣誓供述書の提出期間）を延長することができる。

1-7. 南アフリカ共和国国外で作成された宣誓供述書

宣誓供述書が南アフリカ共和国の国外で作成された場合、南アフリカ共和国の領事による認証が必要。なお、「外国公文書の認証を不要とするハーグ条約」（1961年）の締約国で宣誓供述書が作成された場合は、領事による認証に代えて、アポステイユ（上記ハーグ条約に基づく外務省の証明）を利用できる。英語以外の原語で作成された宣誓供述書には英語訳を添付する。

1-8. 取消申請書、明細陳述書、反対陳述書の補正

特任裁判官は、取消申請書、明細陳述書および反対陳述書の補正を許可することができる。

1-9. 取消手続中の特許明細書の補正

取消手続の過程で、特許権者は特任裁判官に対し特許明細書を補正するための申請を行うことができる。特任裁判官は、そのような修正の可否につき裁量権を有する。特許法第61条(3)により、特任裁判官は特許法第51条(6)および(7)に違反する補正を許可することはできない（請求項の補正については、特許範囲を拡張する補正は認められない）。

1-10. 口頭審問

申請人または特許権者の請求があれば、口頭審問が実施される（特許規則94）。南アフリカ共和国の特許弁護士は口頭審問に代理人として出席できる。ただし、南アフリカ共和国では、申請人と特許権者の双方の代理人として訴訟弁護士が口頭審問に出廷することが一般的である。

1-11. 決定

特任裁判官は、特許を取り消すべきかまたは特許を維持すべきか、また、維持する場合であって明細書もしくは請求項に補正が必要なときは如何なる補正を施すべきか、を決定する（特許法61条）。

1-12. 費用負担

敗訴した当事者は自らの訴訟費用を負担しなければならない。さらに、敗訴した当事者は、通常、勝訴した当事者の当事者費用の支払を命じられる。

1-12. 控訴

申請人または特許権者は、特許取消の申請手続に対する決定に不服がある場合、高等裁判所に控訴することができる。

2. 侵害訴訟における反訴

特許侵害訴訟の被告は、侵害訴訟において、特許取消を請求できる。（特許法第65条）。特許法第61条に定められた「特許取消の申請手続」に関する特許取消事由が、侵害訴訟における特許取消事由として援用される。

3. 失効した特許の回復に対する異議申立

失効した特許の回復に対して、何人も、異議を申し立てることができる（特許法第47条(2)）。異議申立人は、特許権者から提出された「失効した特許の回復を求める申請」が官報に掲載された日から2ヶ月以内に、「特許の回復に対する異議申立」を行う。

異議申立書には、異議申立の根拠を示した明細陳述書を添付する。

4. 特許付与後の明細書の補正に対する異議申立

特許付与後の明細書の補正申請に対して、何人も、異議を申し立てることができる（特許法第51条(3)(a)）。

異議申立人は、特許権者から提出された「特許付与後の明細書の補正申請」が官報に掲載された日から2ヶ月以内に、「特許の回復に対する異議申立」を行う。

上記官報に掲載された日から2ヶ月以内に補正申請に対する異議申立がなかった場合、その補正は一般的に許容される。異議申立がなされた場合、特任裁判官が所定の方法に従って当該事案を処理する。

(編集協力：日本技術貿易株式会社)