

日本发明专利异议请求制度简介

2015年2月23日
日本河野专利事务所
专利代理人 孙姣

日本于2014年5月14日公布了涉及知识产权的若干法律的修订法案。法案中，提及将被废除的发明专利异议请求制度恢复，该制度将于今年4月1日正式施行。以下，就即将施行的发明专利异议请求制度进行简单的介绍。

1. 发明专利异议请求制度的概要

发明专利异议请求制度是允许第三人参与专利有效性判断的一种制度。该制度在1959年日本制定现行专利法时，曾与无效请求制度并存，并在1994年改法时，由授权前请求修改为授权后请求，在2003年改法时因被并入无效请求制度中而被废除。

发明专利异议请求制度将于今年内被恢复，届时，自专利授权公报发行之日起六个月内，任何人都可向日本特许厅提出发明专利异议请求。专利权一经撤销，则被视为自始不存在。

2. 异议请求的理由

作为发明专利异议请求的理由，仅限于涉及公共利益的理由。例如：

* 发明专利的修改超范围。

* 专利权人依法不能在日本享有专利权或与专利相关的权利；

该发明不具备新颖性、创造性、或实用性；

该发明违反社会公德和妨碍公众利益；

存在与该发明专利同样的在先申请。

* 该发明专利违反了条约。

* 该发明专利存在形式缺陷，如得不到说明书支持、说明书公开不充分、不清楚、不简洁等。

* 以外文提交发明专利申请之后提交的日语译文超出了该外文记载的范围。

3. 异议请求的提出

自专利授权公报发行之日起六个月内，任何人均可提出发明专利异议请求，该请求需以书面形式向日本特许厅提出。

4. 关于审理

对发明专利异议请求的审理和决定由 3 或 5 名审判员组成的合议组进行，仅有书面审理，没有口审。

异议请求理由成立的，审判员将做出取消专利权的决定（即取消决定）。当审判员要做出取消专利权的决定时，需向专利权人发出“取消理由通知书”。

异议请求理由不成立的，审判员将作出维持专利权的决定（即维持决定）。

另外，审判员可依职权对异议请求人未提出的理由进行审理，但不对未请求的权利要求项进行审理。

5. 异议请求的撤回

在取消理由通知书发出以前，异议请求人可以撤回异议请求。另外，就两项以上权利要求提出异议的，可撤回对其中一部分或全部权利要求项的异议请求。但在取消理由通知书发出之后，异议请求人不能撤回异议请求。

6. 关于意见陈述的机会等

专利权人收到取消理由通知书后，可在指定期限内提交意见陈述书，并请求对说明书、权利要求书或附图进行订正。

如专利权人请求对说明书、权利要求书或附图进行订正，异议请求人将会收到专利权人提出的订正请求书和订正后的说明书、权利要求书或附图的副本，并可在指定期限内提交意见陈述书。

另外，如果专利权人不服审判员做出的取消决定，其可向知识产权高级法院提起诉讼。但是，异议请求人即便不服审判员做出的维持决定，也不能上诉。

7. 异议请求的费用

每件异议请求需向日本特许厅缴纳 16500 日元，另外，对提出异议请求的每项权利要求还需缴纳 2400 日元。

8. 实务中需留意的事项

发明专利异议请求的费用与无效请求相比要低得多，大约为无效请求费用的三分之一左右。因此，如希望竞争对手的发明专利权尽早被取消，可采用异议请求这一成本较低的方式。在作为请求人提出异议请求时，需注意提出的期限，即在专利授权公报发行之日起六个月内提出，而且，还要注意以法律规定的理由提出异议请求。

如果是专利权人，则要注意把握意见陈述的机会，充分说明专利权有效的理由，在必要时通过订正来提高专利权的稳定性。

另外，由于发明专利异议请求制度的恢复，无效请求制度也相应地发生了变化，如请求人资格被限定为利害关系人。因此，在希望攻击竞争对手的发明专利时，需要根据自身的情况决定提出异议请求还是无效请求。