

特許付与後にクレームの訂正は可能か？ －最高裁判所の判決－



著者：Vladimir Biriulin¹

Nikolay Bogdanov²

編者：黒瀬 雅志³

はじめに

ロシアの特許法⁴には、特許付与後のクレーム訂正に関する規定が設けられていない。そのため、特許付与後にクレームを訂正できるか否かが不明確となっていた。この点についてロシア特許庁と知的財産裁判所の見解が異なったケースに対して、最近、最高裁判所の判決が下された。

【第1事例（裁判SIP-631/2017）⁵】

特許付与後にクレーム及び明細書の訂正が可能か

ロシアには、日本の訂正審判に相当する制度がないため、特許付与後にクレーム及び明細書を訂正する機会がない⁶。特許権者が特許クレームの訂正ができるのは、当該特許に対して無効審判請求がなされ、審判の審理において審判合議体⁷がクレームの訂正を提案した場合に限られる⁸。

本事案においては、審判合議体はクレーム訂正の機会を与えず、特許を無効と判断した。

第1事例に係る特許第2588634号⁹のクレーム

本件特許発明は、特定の成分の混合物を使用することで「セラミックプロパント¹⁰」を製造す

1 ロシア弁護士 Gorodissky & Partners

2 ロシア弁護士 Gorodissky & Partners

3 日本弁理士 Gorodissky & Partnersウラジオストク事務所顧問 ロシアの知的財産専門家が執筆した論文を、黒瀬が日本の読者向けに編集し、最近のロシア知財実務の動向を報告する。

4 民法典第4部第72章

5 知的財産裁判所2017年11月1日判決

6 書誌的事項あるいは明白な誤りを訂正することはできる（民法1393条4項）。

7 特許紛争評議会（Chamber of Patent Dispute）と呼ばれている。特許庁内に設けられ、審査部門の査定に対する不服申立、特許無効審判請求等の審理を行う。

8 「クレームを訂正することで特許が部分的にも有効である場合には、審判合議体は特許権者にクレームの訂正を提案しなければならない」（審判規則4.9）。

9 当該特許の出願日は2015年10月13日