

2011年11月

平成23年特許法等改正について

平成23年6月8日付で特許法等の一部を改正する法律が公布されましたので、概要を下記の通りお知らせ致します。本改正法の施行は上記公布日から起算して1年以内に行われますが、現在のところ平成24年4月1日を目処に調整中とのことです。ご不明な点がございましたら、当所までお気軽にご連絡下さい。

1. 通常実施権等の対抗制度の見直し【特99条】

通常実施権のライセンスを受けた者は、その事実を特許庁に登録しなければ後に特許権等を譲り受けた者から差止請求等を受け、事業継続が不可能になるおそれがあるが、登録の手間や手続きに掛かる費用の問題から実務上この登録手続きはほとんど利用されていない。そこで、ライセンシーが安定的に事業を継続することができる環境を整えるため、実務上困難なライセンスの登録を行わなくても、特許権等の譲受人等第三者に対抗できる（当然対抗制度）こととする（特99条）（実案、意匠においても同様）。なお、仮通常実施権についても同様に、この当然対抗制度が導入される（特34条の5）。

2. 冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備【特74条】

共同研究・共同開発が増加するに従い、創作された発明について冒認出願や、共同発明者の一部による抜け駆け出願（共同出願違反）が行われるケースが発生している。このような場合であっても他の発明者が取り得る手段は特許の無効化等に限られており、真の権利者に対する研究開発の成果の保護が不十分であった。そこで、このような場合に、真の発明者等が特許権を自らに返還するよう請求できる移転請求権を導入する（特74条）（実案・意匠においても同様）。

なお、特許権の譲受人やライセンシーは一定条件の下、継続実施が可能となる。また、冒認・共同出願違反を理由とする無効審判は真の権利者のみが請求できるが、訴訟における無効の抗弁はこれに限定されない（特104条の3第3項）。

3. 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止【特181条第2項他】

現行法上、無効審判の審決取消訴訟が提起されると、提起後90日以内に限り訂正審判の請求が認められ（特126条第2項ただし書）、請求があった場合、裁判所は何ら実体的な判断をすること無く事件を特許庁に差し戻すこと（いわゆるキャッチボール現象）ができる（特181条第2項）。しかし、このような差し戻しは手続きとして非効率であるだけでなく、費用や手続面での負担や、審理の遅延を引き起こすといった問題がある。そこで、審決取消訴訟提起後の訂正審判は請求できないこととし（特126条第2項ただし書の削除）、差し戻しに関する規定（特181条第2項）を廃止する一方で、無効審判において審決に先立って合議体の判断を示す「審決の予告」制度を導入し、特許権者に対しこの予告の内容を踏まえた上で訂正の機会を付与することとする（特164条の2）。

4. 再審の訴え等における主張の制限【特104条の4】

特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、無効審判や訂正審判において当該判決の前提となる特許権の内容を遡及的に変更する審決が確定した場合、これが再審事由に該当する可能性がある。このような状況では、紛争が蒸し返えされ、安定的な事業活動が脅かされるといった問題が指摘されている。一方で、当事者は特許権侵害訴訟において判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲について主張立証する機会と権能を与えられているといえる。そこで、このような問題を解決すべく、特許権侵害訴訟の判決確定後に特許の無効審決が確定した場合の再審等を制限することとする。

5. 審決の確定の範囲等に係る規定の整備【特 126 条第 3 項他】

無効審判中の訂正請求や訂正審判による訂正における「審決の確定」及び「訂正の許否判断」の範囲が、請求項毎であるのか、特許全体として一体不可分であるのかについて特許法上明文の規定が無く、不明確となっている。そこで、訂正審判及び特許無効審判中の訂正を、請求項毎にも請求できることとし（特 126 条 3 項、特 134 条の 2 第 2 項）、また、無効審判及び訂正審判における審決の確定範囲が、審判請求や訂正請求の仕方に応じて確定することを明確化し、請求項毎に確定させることも可能とする。（特 167 条の 2）

6. 無効審判の確定審決の第三者効廃止【特 167 条】

無効審判の確定審決には第三者効が認められており、確定審決の登録後は審判請求人以外の者でも同一の事実及び証拠に基づいて無効審判を請求することが認められないこととなっているが、第三者への手続保障等が不十分であり、確定審決の効果を審判に関与していない第三者まで拡張するのは妥当ではないとの指摘がなされている。そこで、当該第三者効を廃止し、無効審判の当事者及び参加人のみが同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求できないこととする。

7. 各種料金の引き下げ

特許出願の審査請求料、意匠の登録料、国際出願の調査手数料等が 20～30%程引き下げられる。なお、審査請求料は平成 23 年 8 月 1 日以降になされた審査請求手続から新料金が適用されている。

8. 特許料等の減免制度の拡充

制度の利便性向上のため、個人、中小企業、大学等に対する特許料減免期間を現行の 3 又は 6 年から 10 年へ延長する。併せて、資力に関する要件を緩和して減免対象者を拡大するとともに、他社から発明を承継した場合も減免の対象とする。

9. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し等【30 条他】

現行制度においては、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる公開態様は限定列举されているため、これに該当しないものについては例外規定の適用を受けることができない。本改正では、適用対象を「特許を受ける権利を有する者

の行為に起因して」新規性を喪失した発明にまで拡大し、発明者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わずに、特許権等を取得し得るよう制度を整備する。そのため、学会での発表は長官の指定の有無によらず規定の適用を受けることが可能となる他、現行法上規定の適用を受けることが困難であったテレビで発明を発表する場合や、研究開発資金調達のために投資家に説明する場合なども適用の対象となる（実案も同様）。

また、商標法においても博覧会指定制度を廃止し、長官による指定がなくても、一定の基準に適合する博覧会については、当該博覧会の賞と同一又は類似する標章を有する商標を不登録事由とすることができ（商 4 条第 1 項第 9 号）、当該博覧会に出品（展）した商品等の商標について出願時の特例（商 9 条第 1 項）の主張を可能とする。

10. 出願人・特許権者の救済手続の見直し【特 36 条の 2 他】

現行制度において手続期間の徒過に対する救済措置は極めて限られた手続に関してのみ認められ、国際的な制度調和の観点から遅れをとっている。そこで、本改正において、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文提出に対する救済手続を導入し（特 36 条の 2、184 条の 4）、特許料等追納に対する救済要件を緩和するとともに救済期間を拡大する（特 112 条の 2）。具体的な救済期間は、「正当な理由」があることを条件として、前者の翻訳文の提出については提出期間の経過後 1 年以内であって理由が無くなってから 2 月以内、後者の特許料の追納については納付期間の経過後 1 年以内であって理由が無くなってから 2 月以内となる。なお、要件となる「正当な理由」の詳細についてはガイドラインの発表が予定されている。

11. 商標権消滅後 1 年間の登録排除規定の廃止【商 4 条第 1 項第 13 号廃止】

権利を早期に取得できるようにするため、商標法第 4 条第 1 項第 13 号を廃止し、商標権が消滅した場合に、1 年間を待たずして直ちに、他人がその商標と同一又は類似の商標について商標登録を受けることが可能となる。なお、商標権が存続期間満了によって消滅した場合は、満了後 1 年間は満了時に遡って更新されることがあるため、同 13 号の廃止に関わらず、原則その間の他人の商標登録は認められない。

以上