

## 平成 2 3 年特許法等改正

- (1) 通常実施権等の対抗制度の見直し
- (2) 冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備
- (3) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止
- (4) 再審の訴え等における主張の制限
- (5) 審決の確定の範囲等に係る規定の整備
- (6) 無効審判の確定審決の第三者効の廃止
- (7) 各種料金の引き下げ
- (8) 特許料等の減免制度の拡充
- (9) 発明の新規性喪失の例外規定の見直し
- (10) 出願人・特許権者の救済手続の見直し
- (11) 商標権消滅後 1 年間の登録排除規定の廃止

\* 施行日 : 2012 年 4 月 1 日

## (1) 通常実施権等の対抗制度の見直し

現行法では、特許権の譲受人等の第三者に対して通常実施権を対抗するためには、あらかじめ特許庁に通常実施権の登録をしておくことが必要とされています。

しかし、登録の手間とコスト面等の理由により、通常実施権の登録制度はほとんど利用されていないのが現状です。このため、ライセンスの対象となった特許権が1つでも譲渡されると、企業が事業を差し止められ、大きな損失を被りかねません。

そこで、通常実施権等の登録制度が廃止されました。(仮通常実施権についても同様)

通常実施権を適切に保護するため、登録を必要とせずに、特許権の譲受人等の第三者に対して通常実施権を対抗することができます。(当然対抗制度)

## (2) 冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備

近年、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化していますが、この結果、冒認又は共同出願違反が少なからず発生しており、中には訴訟に至るケースもあります。

現行制度では、冒認等に対して、真の権利者が採り得る手段としては、

- ①無効審判による冒認等に係る特許の無効化
- ②不法行為に基づく冒認者等に対する損害賠償請求
- ③新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願

等が認められていますが、いずれも真の権利者が自らの発明に係る特許権を取得する手段としては十分とはいえません。

そこで、冒認又は共同出願違反をされてしまった真の権利者が、自らは出願していなくても、冒認者等から特許権の移転を請求することができるようになりました。(移転請求権)

なお、移転請求権が行使されて、真の権利者への特許権の移転の登録がされたときは、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなされます。

## (3) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

現行制度では、無効審判の審決取消訴訟提起後、90日以内に限り訂正審判を請求できます。その場合に裁判所は実体判断をせずに、決定によって事件を差し戻すことができるため、いわゆるキャッチボール現象が生じ、手続上効率が良くありませんでした。

また、裁判所と特許庁との間での事件の往復にはある程度の期間を要し、審決取消訴訟を二度、三度提起した場合にも、その都度、訂正審判を請求できるとされていることから、

審理が遅延し、争いがなかなか決着しないという問題もあります。

そこで、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止し、訂正審判の請求に起因して、裁判所が決定をもって事件を差し戻すことができるとする規定が廃止されました。

ただし、現行制度における審決取消訴訟提起後の訂正審判には、審判合議体が審決で示した有効性の判断を踏まえて訂正をすることができるという利点がありますが、これについては、無効審判中に「審決の予告」で審判合議体の判断を示し、特許権者がこれを踏まえての訂正ができるようにすることで利点は確保されます。

#### (4) 再審の訴え等における主張の制限

特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において判決の前提となる特許権の内容を変更する審決が確定した場合には、再審事由に該当する可能性があります。

一方で、特許権侵害訴訟において、被告（被疑侵害者）は当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものである旨の主張（無効の抗弁）を提出でき、これに対して、原告（特許権者）は無効にされるべきものではない旨の反論の他、訂正により無効理由が解消できる旨の主張（訂正の再抗弁）を提出することができ、当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会があります。

しかし、特許権侵害訴訟においてこのような機会があるにもかかわらず、判決後の無効審判や訂正審判の結果によっては再審とされ、確定判決が取り消されて損害賠償金の返還等が発生し得ることは、紛争の蒸し返しであり、解決になりません。

そこで、訴訟の判決が確定した後に、判決が基礎とした内容と異なる内容の審決が確定したとしても、当該審決の確定を再審事由として主張することが禁止され、紛争の蒸し返しを防止することとなりました。

#### (5) 審決の確定の範囲等に係る規定の整備

無効審判中の訂正請求や訂正審判の訂正における「審決の確定」及び「訂正の許否判断」については、特許法に明文の規定がないため、「請求項ごと」に扱うのか、「一体不可分」に扱うのか、その扱いが不明確となっていました。

また、近時裁判例では、無効審判の「審決の確定」及び「訂正の許否判断」を、「請求項ごと」に扱うことが求められるようになり、現行の運用では、無効審判に対する訂正の請求を「請求項ごと」に扱われています。しかし、訂正審判は「一体不可分」に扱う点で、「一貫性がない」との指摘がありました。

さらに、訂正を「請求項ごと」に扱い、その許否判断が請求項間で異なった場合には、

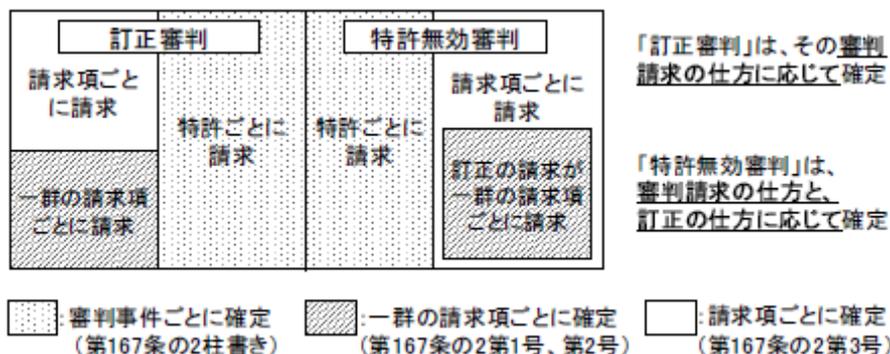
その請求項に関連する明細書や、特許請求の範囲の複数の請求項の記載について、訂正される部分と訂正されない部分が生じることがあります。このような場合、権利内容を理解するために、審決の確定経緯を辿り、請求項ごとに訂正前後の複数の明細書や特許請求の範囲の請求項の記載等を参照して読み分ける必要が生じる（一覧性の欠如）ため、権利を把握するための負担が重くなってしまいう問題がありました。

そこで、以下のとおり規定が整備されました。

### ①訂正の請求単位の見直し

- ・訂正審判及び特許無効審判中の訂正を、特許権単位（一体不可分）だけでなく、請求項ごとに請求できる。
- ・請求対象の請求項において、ある請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係がある場合には、これらの請求項を「一群の請求項」とし、一体不可分に扱う。
- ・「一群の請求項」について、請求項ごとの扱いを請求人が求める場合には、請求項間の引用関係を解消する訂正を認める。
- ・明細書又は図面の訂正が複数の請求項と関係する場合には、その請求項の全てについて請求をしなければならない。

### ②審決の確定範囲の明確化



\*特許庁発行「平成23年度特許法等改正説明会テキスト」より引用

## (6) 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

現行法では、無効審判等の確定審決の登録後は、何人も同一の事実・同一の証拠に基づいてその審判を請求することはできません。これは、同一の事実・同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止するためです。

しかし、確定審決の効果を審判に関与していない第三者にまで拡張する（「第三者効」

を有する)ならば、拡張の強い必要性と、第三者への手続保障とが求められますが、特許法においてはそれらが十全でないため、第三者効は妥当ではないとの指摘がありました。

また、ある特許について無効審判請求不成立審決が確定した後に、特許権侵害訴訟において先の無効審判と同一の事実・同一の証拠により無効の抗弁が認められた場合、実質的に利用できない特許であるにも関わらず、何人も先の無効審判と同一の事実・同一の証拠によっては無効審判を請求して対世的に無効とできないため、特許原簿上残されたままとなるという公益上の問題が生じ得ます。

そこで、確定審決の第三者効「何人も…できない」を廃止し、審決が確定した無効審判の「当事者及び参加人」のみについて、同一の事実・同一の証拠に基づいて、その審判を請求できないことになりました。

## (7) 各種料金の引き下げ

### ・出願審査請求料 (2011.8.1 施行済)

#### 通常の特許出願

改定前：¥168600+請求項数×¥4000

改定後：¥118000+請求項数×¥4000

#### 特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願

改定前：¥101200+請求項数×¥2400

改定後：¥71000+請求項数×¥2400

#### 特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願

改定前：¥151700+請求項数×¥3600

改定後：¥106000+請求項数×¥3600

#### 特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した特許出願

改定前：¥134900+請求項数×¥3200

改定後：¥94000+請求項数×¥3200

・意匠登録料 (11～20 年分) 改定前：¥33800/年 → 改定後：¥16900/年

### ・PCT出願に係る手数料

調査手数料 改定前：¥97000 → 改定後：¥70000

送付手数料 改定前：¥13000 → 改定後：¥10000

予備審査手数料 改定前：¥36000 → 改定後：¥26000

調査追加手数料 改定前：¥78000×(発明数-1) → 改定後：¥60000×(発明数-1)

予備審査追加手数料 改定前：¥21000×(発明数-1) → 改定後：¥15000×(発明数-1)

## (8) 特許料等の減免制度の拡充

- ・ 特許料の減免期間の延長→第4年分から第10年分までの特許権の維持に係る特許料が新たに減免対象となります。
- ・ 減免対象の拡大→特許法における「資力」に関する要件が緩和されました。
- ・ 職務発明要件，予約承継要件廃止→他者から発明を承継された場合も対象になります。

## (9) 発明の新規性喪失の例外規定の見直し

現行法では、発明の新規性喪失の例外となる公開態様が、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、特許庁長官指定の学会での文書発表、特定の博覧会への出品等に限定されていました。

しかし、これだけでは、近年の発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなってきたため、新規性喪失例外規定の適用対象を、「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されることになりました。

他方、内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等（内外国特許庁が発行する特許公報、実用新案登録公報等）に掲載されて新規性を喪失した発明は、適用対象とならないことを明確化しました。

## (10) 出願人・特許権者の救済手続の見直し

- ・ 外国語書面出願及び外国特許出願の翻訳文提出について

所定の期限内に翻訳文を提出しないと、出願は下げたものとみなされていましたが、今回の法改正により、期間徒過に「正当な理由」があったときは、期間経過後1年以内であって、理由がなくなってから2月以内であれば、救済手続による翻訳文の提出が認められるようになりました。

- ・ 特許料等の追納について

現行法では、特許料等納付期限から6ヶ月以内であれば割増料を追納することが可能です。さらに、「責めにきすことができない理由」があれば追納期限から6ヶ月以内であって理由がなくなってから14日以内であれば追納により権利回復が可能です。

しかし、「責めにきすことができない理由」という要件が厳格であるため、救済の実行性がほとんどありませんでした。

そこで、救済を認める要件を「正当な理由」に緩和するとともに、救済手続が可能な期

間を「追納期間経過後1年以内であって理由がなくなってから2月以内」に拡大されました。

(\*「正当な理由」の例)

\*権利者が病気で入院した場合

\*期限管理システムのプログラムに発見不可能な不備があった場合

## (11) 商標権消滅後1年間の登録排除規定の廃止

何人かが使用していた登録商標は、商標権が消滅した後であっても、その商標に化体した信用が残存している場合もあるため、従来は、混同防止の観点から、商標権の消滅後1年間は、その商標と同一又は類似の関係にある商標を他人が商標登録することを認められませんでした。

しかしながら、近年、製品のライフサイクルの短縮化が進んでいることや特許庁において審査処理期間が短縮していること、等の状況の変化の中で、商標権消滅後1年間、他人の商標登録を認めないことの弊害が顕著化してきており、結果として、同号は早期の権利付与という出願人のニーズに応えられない制度となっていました。

そこで、商標法第4条第1項第13号を廃止されました。これにより、無効審判や権利の放棄等によって商標権が消滅した場合に、1年間を待たずして、その商標と同一又は類似の関係にある商標について、直ちに他人が商標登録を受けることが可能となります。

なお、今回の法改正後であっても、商標権の消滅後に出所の混同を生ずるおそれがある場合には、混同防止に関する総括的な規定（商標法第4条第1項第15号）等を適用することが可能であり、混同防止を図ることは制度的に担保されています。

以上

参考：特許庁発行「平成23年度特許法等改正説明会テキスト」