

特許法等の一部を改正する法律について

工業所有権制度改正審議室

1. はじめに

グローバル市場における競争が新興国を含めて激化する中、我が国企業の競争力を持続させていくためには、イノベーションを促進し、新たな技術や産業を生み出すための環境を整備することが急務となっています。

こうした中、技術の高度化や複雑化に伴い、社外の技術も活用して研究開発や製品化を行うオープン・イノベーションが進展しており、これが要因となってライセンス契約の重要性が増し、共同研究・共同開発が一般化するなど、知的財産制度をめぐる状況も変化しています。

また、中小企業等におけるイノベーションを促進するために知的財産制度の利便性を向上させることや、技術革新のスピードに対応して迅速・的確に紛争を解決することも一層重要になっています。

こうした事情に鑑み、知的財産の適切な保護・活用を実現するための制度を整備し、もってイノベーションを通じた我が国経済の成長を実現することを目的として、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（国際出願法）、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（TLO法）、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（産活法）、産業技術力強化法（産技法）、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（中小ものづくり高度化法）について所要の改正を行うこととしました。

2. 法改正の経緯

技術の高度化・複雑化や経済のグローバル化の深化を背景として、オープン・イノベーションの進展による知的財産の活用の重要性の高まり、イノベーション創出における中小企業や大学の役割の増大、世界的な特許出願の急増など、近年の知的財産を取り巻く国内外の環境は大きく変化しています。

こうした環境変化を踏まえ、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においては、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に貢献するという観点から、特許制度に関する法制的な課題について検討が行われ、2011年2月に報告書が取りまとめられました。

また、産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会及び産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会においても、特許制度小委員会の審議を踏まえた検討等が行われ、2011年2月には、産業構造審議会知的財産政策部会に同報告書を含めた各小委員会

http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/toushintou/pdf/tokkyo_housei_kadai/01.pdf

の検討結果が報告され、了承されました。

「特許法等の一部を改正する法律案」は、上述の報告書等を踏まえて立案され、2011年3月11日に閣議決定された後、2011年4月1日に第177回通常国会に提出されました。

同法案は、4月12日の参議院経済産業委員会における提案理由説明、4月14日の質疑及び採決を経て、4月15日の本会議において可決され、また、5月25日の衆議院経済産業委員会における提案理由説明、5月27日の質疑及び採決を経て、5月31日の本会議において可決・成立しました。

3. 法改正の概要

①通常実施権等の対抗制度の見直し（特許法第34条の5及び第99条、実用新案法第4条の2及び第19条第3項並びに意匠法第5条の2及び第28条第3項）

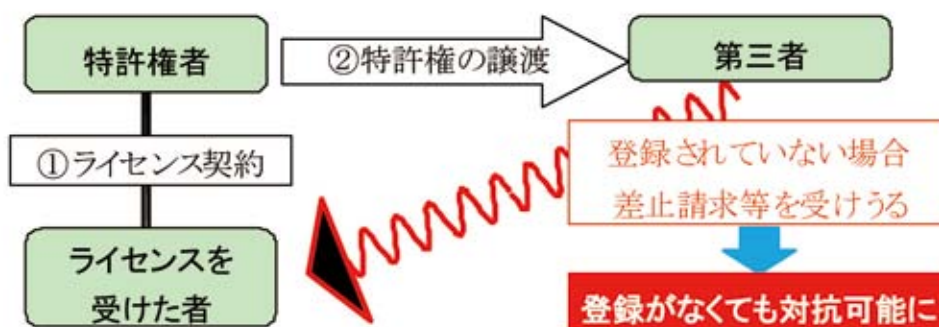
現行制度では、特許庁に登録されていない通常実施権を第三者に対抗することはできません（特許法第99条第1項）。そのため、登録を備えていない通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがあります。しかしながら、通常実施権の登録制度は、ア) 実務では、1つの製品開発等に当たり、複数のライセンス契約に基づき多数の通常実施権が許諾されていることも多く、その全てを登録するには膨大な手間とコストがかかる、イ) 登録は共同申請主義であるが、特許権者が登録に協力する義務はなく、特許権者の協力が得られない場合がある等の理由から、通常実施権の登録は困難との指摘があり、現状ではほとんど利用されていません。

一方、近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進んでいることにより、自社の技術のみによって1つの製品を開発・製造することは、現実的ではなくなってきました。そのため、企業の事業活動の安定性、継続性を確保する上で、通常実施権を保護する重要性が高まっています。

そこで、通常実施権を適切に保護し、企業活動の安定性、継続性を確保するため、通常実施権を登録なくして第三者に対抗できるとする制度（当然対抗制度）を導入することとしました。併せて、特許出願中のライセンスである仮通常実施権についても同様の制度を導入することとしました。

また、実用新案法及び意匠法においても同様の制度を整備することとしました。

【当然対抗制度の導入】



②冒認出願等に係る救済措置の整備（特許法第74条、第123条第1項第2号及び第6号、実用新案法第17条の2、第37条第1項第2号及び第5号並びに意匠法第26条の2、第48条第1項第1号及び第3号等）

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るため、冒認又は共同出願違反（以下「冒認等」という）が生じやすい状況にあり、現に、企業・大学において訴訟に至るケースも存在します。

しかし、現行制度では、冒認等の出願をされた真の権利者は冒認等に係る特許を無効審判により無効にすることはできますが、上記特許に係る特許権を取り戻すための制度はなく、真の権利者の救済が十分ではありません。

これに対し、ドイツ、英国、フランス等では、真の権利者が冒認等に係る特許権を取り戻すことを可能にする制度が導入されており、産業界等からはそのような制度の導入のニーズがあります。

そこで、冒認等の出願について特許された場合には、真の権利者は、特許を受ける権利を有することに基づいて、冒認者等に対し、上記特許に係る特許権の移転を請求できることとしました。

また、特許権が真の権利者に移転した場合には、真の権利者による権利行使が冒認等を理由として妨げられることが無くなるようにするため、移転後においては冒認等の無効理由に該当しなくなるように手当てすることとしました。

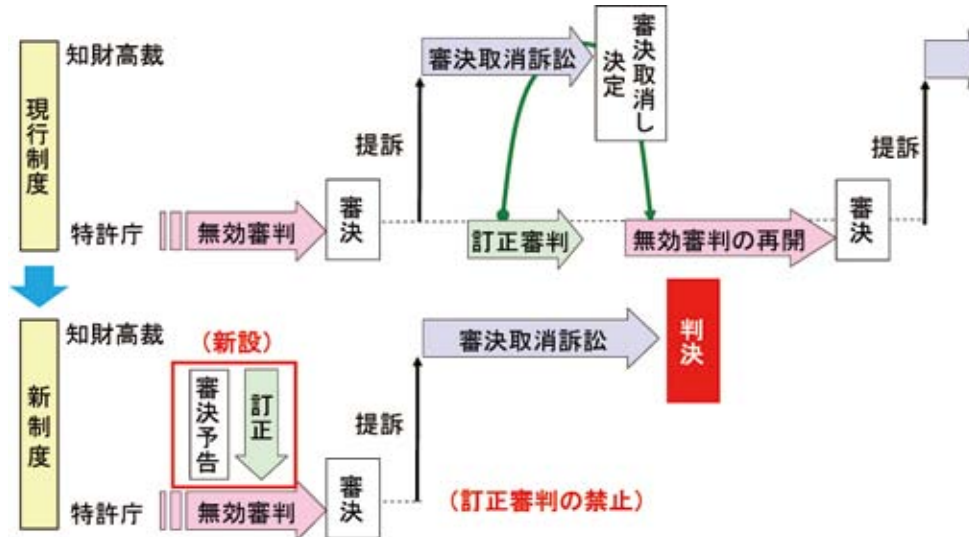
これらの点については、実用新案法及び意匠法においても同様とすることとしました。

③審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止（特許法第126条第2項、第134条の3、第156条、第164条の2、第181条及び第195条第2項別表）

現行制度では、特許無効審判の審決取消訴訟の提起後に、争われている権利の客体を変更する訂正審判を請求することができ、この場合に裁判所は実体的な判断をせず、事件を特許庁に差し戻すことができるとされています。このように、実体的な判断を経ずに裁判所と特許庁との間で事件が往復すること（「キャッチボール現象」）は非効率であり、特許無効審判の審決の確定が遅れるために紛争の早期解決を阻害するとともに、事件の当事者に実体判断がされない訴訟に係る手続上及び金銭上の負担を負わせるという問題が生じています。

そこで、キャッチボール現象を発生させないために、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止することとしました。一方で、審決取消訴訟提起後の訂正審判は、特許権者にとっては審判合議体による特許の有効性及び訂正の許否に関する判断を踏まえた上で訂正ができるという利点があることから、この利点を維持するために、事件が審決をするのに熟した時点で審判合議体による判断を開示する手続（審決の予告）を無効審判中に創設し、これに応答して訂正を行う機会を設けることとしました。

【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（特許法第104条の3及び第104条の4、実用新案法第30条、意匠法第41条並びに商標法第13条の2第5項、第38条の2、第39条及び第68条第3項）

特許権侵害訴訟や補償金請求訴訟の判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において特許権侵害訴訟等の判決が基礎とした内容と異なる内容の審決が確定すれば、「判決の基礎となった行政処分が後の行政処分により変更された」（民事訴訟法第338条第1項第8号）として確定判決が再審により取り消される可能性があります。しかし、特許権侵害訴訟等の当事者は、特許法第104条の3に基づき、訴訟において特許の有効性及びその範囲について互いに攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられているにもかかわらず、このような事態が生じることは、紛争の蒸し返しであり、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能や、企業経営の安定性の観点から問題があるとの指摘がなされています。

そこで、特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、この特許権侵害訴訟等の判決確定後に、特許を無効にすべき旨の審決等が確定したことを、再審において主張できない旨を定めることにより、再審を制限することとしました。

また、特許法第104条の3導入の契機となった最高裁判例の趣旨に鑑み、特許権侵害訴訟等において延長登録の有効性についても攻撃防御を尽くせることとし、併せて、延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合も、無効審決が確定した場合と同様に、再審を制限することとしました。

さらに、再審制限を実効性のある制度にするため、侵害訴訟に付随する仮処分命令及び仮差押命令の結論も覆ることのないようにする必要があります。そこで、仮処分命令及び仮差押命令の債権者（特許権者）に対する損害賠償や不当利得返還を請求する訴訟においても、特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、特許を無効にすべき旨の審決が確定したこと等を主張することができないこととしました。

また、実用新案法及び意匠法においても同様の措置を講じることとし、商標法においては、無効審決及び取消決定が確定した場合につき、再審を制限することとしました。

⑤審決の確定の範囲等に係る規定の整備

a. 審決の確定範囲の明確化（特許法第 167 条の 2、第 180 条、第 181 条及び第 182 条、実用新案法第 41 条及び第 47 条第 2 項並びに商標法第 43 条の 14、第 55 条の 3、第 60 条の 2 及び第 63 条第 2 項）

特許法では、請求項ごとに請求をすることができる審判の審決の確定については、審判事件ごとに確定するのか、請求項ごとに確定するのかについての明文の規定がありません。

そこで、近時の裁判例を踏まえ、請求項ごとに審判の請求がされた場合における審決の確定の範囲を明確化することとしました。また、審決を請求項ごとに確定するために必要となる書類が、裁判所から特許庁に送付されるようにすることとしました。

また、実用新案法においては、特許法の規定を準用することとし、商標法においては、登録の異議申立てについての決定及び無効審判の審決が、指定商品又は指定役務ごとに確定することを明確化することとしました。

b. 訂正審判及び訂正の請求の請求単位の見直し（特許法第 126 条、第 131 条第 3 項、第 131 条の 2、第 134 条の 2、第 155 条、第 178 条及び第 195 条の 4）

特許無効審判における訂正の請求は、請求項ごとに個別にその許否を判断すべき旨の最高裁の判例を踏まえ、特許無効審判における訂正の請求及び訂正審判の請求を、請求項ごとにすることができる旨を明確化することとしました。

また、訂正審判及び訂正の請求の請求書について、請求の方式に違反した場合の請求書を却下する決定に対する不服申立手続を、訂正の請求と訂正審判との間で揃えることにより、両制度の一貫性を図ることとしました。

⑥無効審判の確定審決の第三者効の廃止（特許法第 167 条、実用新案法第 41 条、意匠法第 52 条及び商標法第 56 条第 1 項）

特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録があると、何人も同一の事実及び同一の証拠に基づく審判の請求をすることができないとされています。しかし、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判請求であっても、審判請求人が異なれば、その主張立証の巧拙によって結論が変わり得る可能性が否定しきれないことから、上記審判において主張する機会がなかった第三者にまで審決の効力を及ぼすことは妥当ではありません。

そこで、特許無効審判等の審決の効力のうち、第三者に対する効力について、これを廃止することとしました。

また、実用新案法、意匠法及び商標法においても同様の措置を講じることとしました。

⑦料金の見直し

a. 中小企業等減免制度の見直し（特許法第 109 条及び 195 条の 2、TLO 法第 13 条、産活法第 56 条、産技法第 17 及び 18 条並びに中小ものづくり高度化法第 9 条）

ア) 特許料減免期間の延長

現行の特許法等における特許料減免期間は、特許登録後 1-3 年（一部の法律において 1-6 年）とされていますが、同じ期間の正規料金は、特許登録時の請求項数が 6 という平均的な場合で、10,500 円であり、減免を受けられたとしても 3 年分で 5,250 円の減額にとどまっており、十分な効果が上がっていません。減免制度を効果的にするため、特許法等における特許料の減免期間を現状から延長して 1-10 年目とすることとしました。

イ) 職務発明要件、予約承継要件の廃止

近年、大学や他企業との共同研究・開発、他者による発明の活用等の関心が世界的に高まっており、経営資源に乏しい中小企業や大学等研究機関は、外部主体が有する技術や知識を有効に活用していますが、現在の減免制度においては、他者から発明を譲渡された者は減免対象としていません。研究開発体制の実態を踏まえた適切な権利保護を図るため、職務発明要件、予約承継要件を廃止し、他者から発明を譲渡された者を含め減免対象とすることとしました。

ウ) 資力要件の緩和による減免対象者の拡充

現行の特許法では資力に乏しいとして赤字（法人税が課されていない）の中小企業（資本金 3 億円以下）の特許出願を支援するため減免制度を設けていますが、現行特許法の減免制度は十分に利用されているとはいえません。（2008 年の減免利用実績は全審査請求件数の 0.38%）減免制度の利用を促進するため、資力要件を緩和し、減免対象者を拡充することとしました。

【特許料の減免制度の拡充】

対象者	減免期間
資力に乏しい個人・法人	対象拡大
研究開発型中小企業	1年 - 3年目
大学・独法等	1-10年目

b. 意匠登録料の見直し（意匠法第 42 条）

近年、我が国企業においてロングライフデザインが重視されていますが、累積的に増加する我が国の意匠登録料の後年度負担は、諸外国の料金体系と比較しても重く、新たな意匠創作の保護への投資等を抑制せざるを得ない状況を招来しています。そこで、11 年目から 20 年目までの意匠登録料について、各年 16,900 円（4 年目から 10 年目までと同額）に減額することとしました。

【意匠登録料の引下げ】

登録料	1-3年目	毎年 8,500円	
	4-10年目	毎年16,900円	
	11-20年目	毎年33,800円	→ 16,900円

c. 国際出願に係る手数料等の見直し（国際出願法第 8 条第 4 項、第 12 条第 3 項及び第 18 条第 2 項）

経済のグローバル化が進む中、国際出願を通して海外での特許権を取得し、これを活かした各国・地域でのビジネスが今後益々重要となってきます。そうした状況の下、我が国出願人の国際競争力を確保する上で国際出願の支援も重要な役割を果たします。そこで、国際出願支援という政策的観点から国際出願の手数料を引き下げることとしました。

⑧発明の新規性喪失の例外規定の見直し等

a. 発明の新規性喪失の例外規定の見直し（特許法第 30 条第 2 項、実用新案法第 11 条第 1 項及び意匠法第 4 条第 2 項）

特許法は、第 30 条に発明の新規性喪失の例外規定を設け、出願前に公開された発明であっても、一定の要件を満たす場合には、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱うこととしています。

しかし、現行の規定は、その適用対象を、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、特許庁長官が指定する学会での文書発表、特許庁長官が指定する博覧会など特定の博覧会への出品等によって公知となった発明に限定しているため、発明の公表態様の多様化に十分に対応できなくなっており、例えばインターネットを通じて動画配信された発明は適用対象となる一方で、テレビで発表された発明は適用対象とならないといった不均衡や、研究開発資金調達のための投資家への説明のように、産業の発展に寄与するという法の趣旨に照らせば本来適用対象とされるべき公表態様によって公知となった発明が適用対象とならないといった限界が生じています。

そこで、本来であれば適用対象とされるべきと考えられる公表態様によって公知となった発明を網羅的に対象とすることが可能となるように、発明の新規性喪失の例外規定の適用対象を、限定列挙方式から「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知と

なった発明にまで拡大することとしました。

ただし、内外国特許庁への出願行為によって特許公報等に掲載され公知となった発明等については、制度趣旨に照らして適用対象とする必要はないと考えられること、及びこれを適用対象とすると、制度の悪用を招くおそれがあることから、適用対象とならないことを、現在明文化されていない意匠法を含め条文上明確化することとしました。

また、実用新案法においても特許法と同様の措置を講じることとしました。

b. 商標法における博覧会指定の廃止（商標法第4条第1項第9号及び第9条第1項）

商標法においては、特許庁長官が個別に指定した博覧会について、この博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標を不登録事由とする規定（第4条第1項第9号）や、上記博覧会に出品した商品等の商標の出願時をその博覧会への出品時に遡らせる規定（第9条第1項）があります。しかし、現行制度のもとでは、必ずしもこれらが適切に利用されている状況とはいえ、博覧会の賞及び出品者の保護という観点からは不十分です。そこで、特許庁長官による個別の博覧会指定を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会を保護の対象とすることとしました。

⑨出願人・特許権者の救済手続の見直し（特許法第36条の2、第112条の2及び第184条の4、実用新案法第33条の2及び第48条の4、意匠法第44条の2並びに商標法第21条、第65条の3及び附則第3条）

現行の手続期間徒過についての救済は、対象となる手続が極めて限られており、またその要件が非常に厳格であって、実質的な救済が図られていないとの指摘があります。国際的には、ユーザーフレンドリーな手続の導入及び手続調和を目的とした特許法条約が発効し、欧米の特許制度は、同条約に準拠する形で手続面での制度調和が進められているのに対し、我が国は、国際的な制度調和の観点から欧米に比べて後れをとっています。

そこで、手続期間徒過についての救済をより実効的なものとするため、特許法条約との整合に向けた改正を行うこととしました。具体的には、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出（特許法第36条の2及び第184条の4）について、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無くなってから2月以内であれば、救済手続による翻訳文の提出を認めることとしました。また、特許料及び割増特許料の追納（特許法第112条の2）について、救済を認める要件を従来の「その責めに帰することができない理由」から「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上記翻訳文提出の救済手続と揃える形で拡大することとしました。

また、実用新案法及び意匠法においても同様の措置を講ずるとともに、商標法における更新登録申請期間等を徒過した場合にも、同様に救済手続による申請等を認めることとしました。

⑩商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止（商標法第4条第1項第13号）

近年、急激な技術革新、市場ニーズの多様化等により、製品が市場に投入された後、成長、成熟、衰退までの製品ライフサイクルの期間が短くなる傾向にあることから、商標においても、早期の権利取得へのニーズが高まっています。

現行商標法第4条第1項第13号の規定は、商標権が消滅した後、何人かが使用していた登録商標は、他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招く場合があることから、商標権消滅後1年間は他人の商標登録出願を一律に排除していますが、審査期間が短縮化しつつあることを踏まえれば、上述規定による権利化の遅延という弊害が顕著化してきており、結果として、早期の権利取得という出願人からのニーズに応えられない制度となっています。

こうした状況に対応するため、商標権消滅後1年間は他人の商標登録出願を一律に排除している第4条第1項第13号の規定を廃止することとしました。また、従来同号が担っている権利消滅後の取引者及び需要者の誤認混同の防止については、混同防止を目的とする他の拒絶理由、具体的には商標法第4条第1項第15号等の運用によることとしました。

⑪施行期日（附則第1条関係）

公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしました。