

過去の法改正時の第三者保護規定に関する整理

(1) 再審により特許権が回復した場合と特許料等の追納により特許権が回復した場合について

●平成6年特許法改正時の整理

(補説) 第三者に通常実施権を認めなかった理由

今回の改正では、特許料の追納により特許権が回復した場合に、この特許発明の実施をしていた第三者に対し、通常実施権を認めることはしなかった。これは、審議会答申において、年金納付期限経過後1年以内であれば権利が回復する可能性があることは第三者に予測可能であるとされたことに加え、今回の権利の回復は、特許権の失効後の6月という短期間にのみ回復を可能とするものであるから、その期間内における事業の実施により、通常実施権による救済が必要となる事態が生じることが想定し難いこと等を考慮したためである。

(注) 再審の場合は、特許無効の審決確定後3年間という長期の請求期間が認められているため、特許無効の審決確定後に第三者の事業の実施が相当程度進むことも想定されることから、当該実施を通常実施権(第176条)により救済する意義はあると解される。

(「平成6年改正 工業所有権法の解説」137頁より)

●平成23年特許法改正時の整理

5. 具体的な制度設計に係る論点

(1) 第三者保護規定について

②考え方

今回、特許料等の追納手続について、救済期間を拡大することにより、再審による特許権の回復と同様の第三者保護規定を導入すべきか否かが論点となる。この点、i) 特許権の消滅から回復されるまでの期間が最大で1年と再審の場合の3年(特許法第173条第4項)より短く、第三者を保護しなければならない程度までに特許発明の事業の実施が行われることは想定し難いこと、及び、ii) 再審による場合は、前提として無効審判により特許権が無効とされており、その段階において利害関係人が当該特許権に係る発明を現に実施している可能性が高いため、後に再審により特許権が回復した場合に当該利害関係人を保護すべきとの要請が高いのに対し、特許料等の不納により特許権が失効する場合にこのような第三者の存在は想定されないことから、平成6年の整理と同様の理由により第三者に通常実施権を設定する必要はない。

(産業構造審議会知的財産政策部会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(平成23年2月)76頁より)

(2) 特許を受ける権利が回復した場合（翻訳文提出期間徒過の回復）

●平成23年特許法改正時の整理

4. 対応の方向

(2) 救済規定により手続が可能な期間（時期的要件）について

P L Tは権利の回復の申請を行うにつき「理由がなくなった日から2月以内（期間経過から1年以内）」という期間を最低限のラインとして規定している。諸外国においても、同様の水準の救済手続が設けられており、国際調和の観点からして、我が国もこの時期的要件に従うべきである。

・・・

5. 具体的な制度設計に係る論点

(1) 第三者保護規定について

②考え方

外国語書面出願の翻訳文の提出手続に関しては、出願が取り下げられたものとみなされてから回復するまでの間は、未だ特許権は存在しないため、権利が消滅していた期間の第三者の行為を保護するという前提を欠いている。また、出願が取り下げられたものとみなされてから回復するまでの間に公開公報が発行されることはないため、出願が回復するまでの間に、当該出願に係る公開情報に基づいて第三者が発明を実施することはあり得ない。

他方、外国語特許出願の翻訳文の提出手続に関しては、出願が回復された時点で既に出願の国際公開（P C T第21条）が行われており、それにより入手した情報から回復までの間に、第三者が当該出願に係る発明を実施する可能性は皆無ではない。しかしながら、実際は、出願が取り下げられたものとみなされてから回復するまでの期間が短く、その期間内に、第三者を保護しなければならない程度までに外国語特許出願に係る発明の実施が行われることは想定し難い。

よって、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出手続に関しても、第三者保護規定を設ける必要はない。

（産業構造審議会知的財産政策部会報告書「特許制度に関する法制的な課題について」（平成23年2月）74、76頁より）