

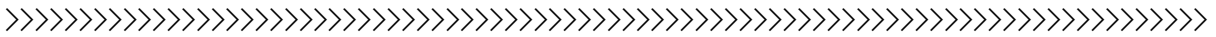


YAMAUCHI パテント NEWS

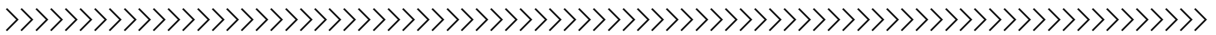
VOL. 38

////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

平成 23 年改正特許法の速報



平成 23 年改正特許法の速報



平成 23 年改正特許法は、法準第 63 号として公布されましたが、未だ十分な解説書もありません。

しかし、出願系では新規性喪失の例外とか、紛争系では訂正審判・訂正請求などが実務上大きな影響があるものと思います。

そこで、とりあえず改正法の概要をまとめてみました。全部で 8 項目ありますが、速報としてお知らせ致します。

なお、出願審査請求料の低減は、この 8 月から施行されたばかりです。他の改正項目の施行日はまだ決まっていません。

次頁以下をご参照ください。

平成 23 年改正法の概要

1. 新規性喪失の例外規定

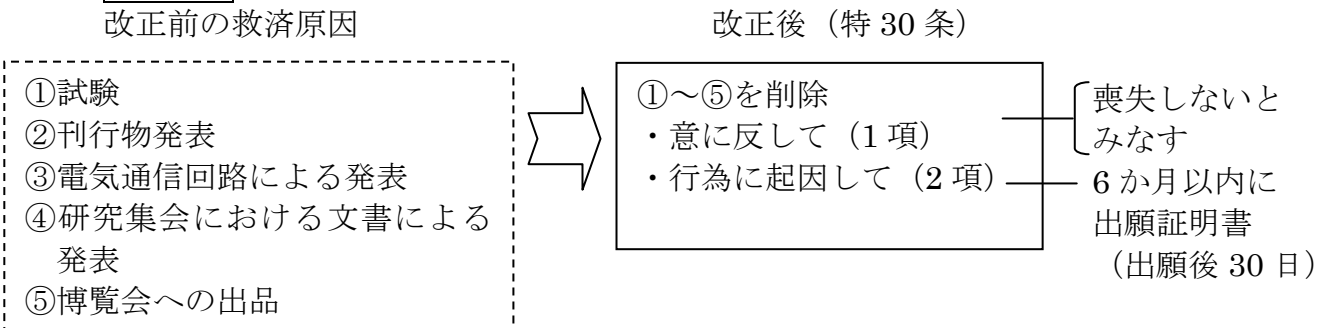
(1) 改正の目的

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、発明が公になった後に特許出願を行っても新規性を失わないようにする。

(2) 改正前の問題点

救済原因が学会発表等に限定されており、証明書提出等の手続も期限や内容の面で厳しく、特許保護の面で妥当性に欠けていた。

(3) 改正内容



(4) 改正のメリット

自らの行為に起因する行為を救済されるので、①号の意に反する場合を併せると、どのような原因で公表した後でも新規性を喪うことなく、特許権を取得できる可能性が生じる。

この実益は大学発明等で大きいと考えられる。

2. 共同発明者の一部による特許権移転の請求

(1) 改正の目的

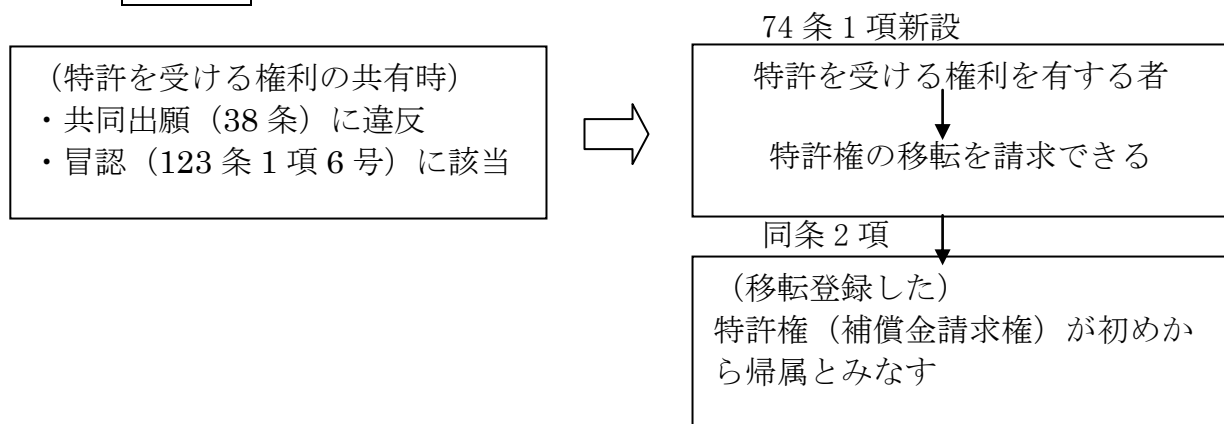
共同出願すべきときに単独出願したり、真の発明者でない者による冒認出願に発生した特許権を、真の発明者が取り戻せるようにする。

(2) 改正前の問題点

大学との共同研究や企業同士の共同開発の中で、一部の発明者による抜け駆けの出願により真の発明者が抜けた状態で特許権が発生する事件が生じていた。

このような場合、冒認特許権を無効とするだけでは発明者を保護することができない。そこで、共有者の地位を継承させて解決した生ゴミ処理装置事件（最高裁平成13年6月12日判決）の解決方法を立法化したものと思われる。

(3) 改正内容



付随的改正

- ・ 39条6項（冒認出願を出願でないとみなす）－削除
- ・ 74条3項 持分移転に同意要せず
- ・ 79条の2 移転登録前の実施による通常実施権

(4) 改正のメリット

共同研究・共同開発におけるリスクマネジメントとして、特許権の返還を認めたので、直接的に真の発明者を保護することができる。

これにより、共同研究・共同開発が適切に行われやすくなる。

3. 通常実施権の対抗力強化

(1) 改正の目的

通常実施権者が、特許権の譲渡があっても新たな特許権者の下でライセンシーとして事業継続を行えるようにする。

(2) 改正前の問題点

通常実施権を特許庁に登録（特 99 条）しないと、その後に特許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った。

このようなリスクは、通常実施権を特許庁に登録することが解消されるが、登録情報が業界で知られると競合上の不利益が多いので実際には登録されることが少なく、依然として事業遂行上のリスクが残っていた。

(3) 改正内容

改正前の対抗要件（特 99 条）

通常実施権は、
登録をした＝その効力を生ず



改正後（99 条 1 項）

通常実施権は、
その発生後に特許権を取得した者
に対しても効力を有する

登録要件
が外れた

(4) 改正のメリット

通常実施権者は、通常実施権の登録をしなくても、新たな特許権者に対しライセンシーの立場を主張できるので、差止請求等を受けることがなく、事業を遂行することができる。

とくに、欧米企業において特許権の譲渡が行われても、それまでのライセンス契約が保護される利点は大きいとされている（※1）。

(注)

※1：日本大学法学部教授 加藤浩 著 「薬事日報」2011年6月20日に基づく。

4. 取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止

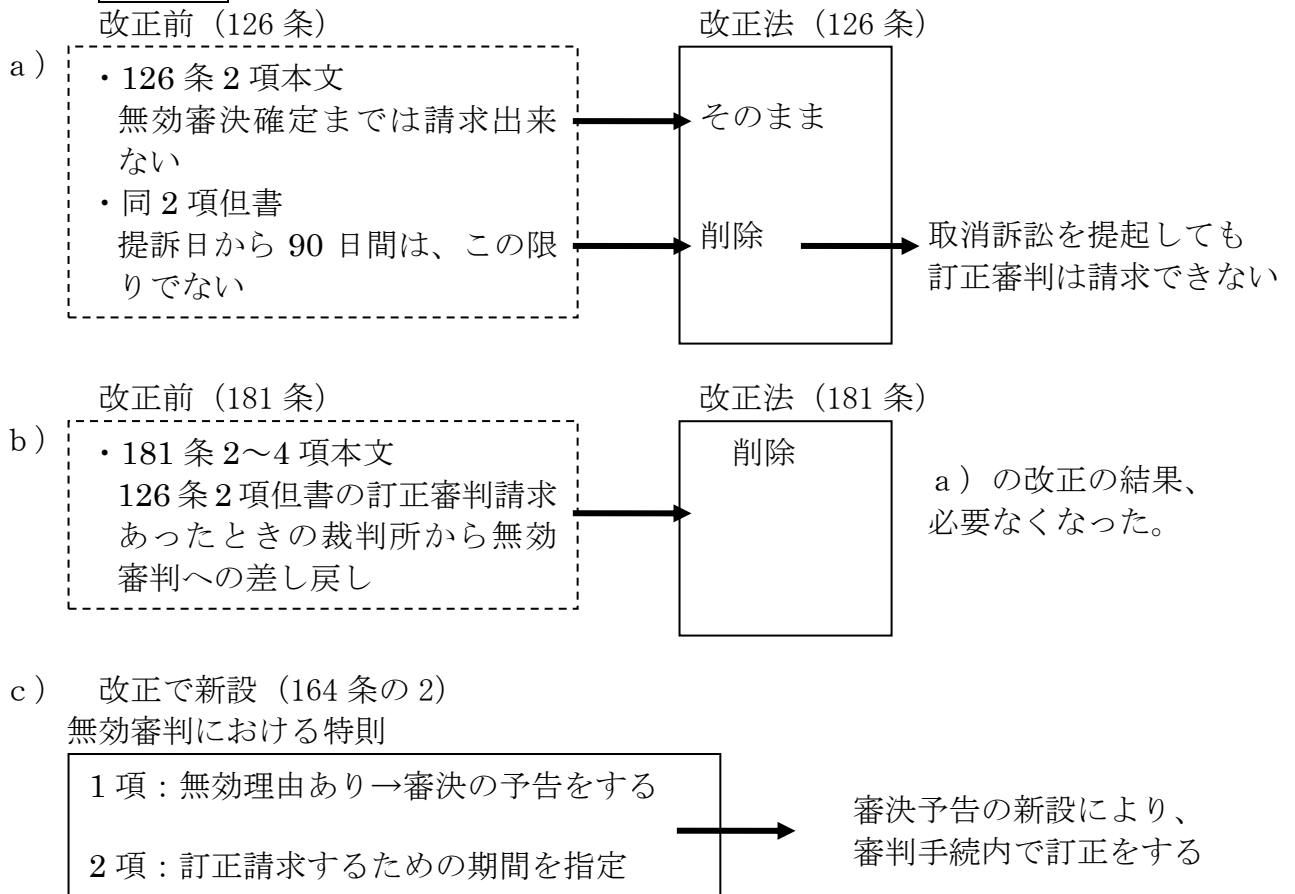
(1) 改正の目的

特許権の無効を巡っては、攻撃側が無効審判とその取消訴訟で、防御側が訂正審判を請求して攻撃防御を行うが、取消訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止して、裁判所から審判へ事件が差し戻される無駄を防ぎ、紛争処理を迅速に行えるようにする。

(2) 改正前の問題点

無効審判の取消訴訟提起後に、特許内容を修正する訂正審判が請求されると、特許181条の規定により事件が特許庁（無効審判）に差し戻されることがあり、このような場合に訂正審判と無効審判が何度も繰返して係属すると紛争解決に長期間を要する事例が生じていた。

(3) 改正内容



(4) 改正のメリット

裁判所と特許庁との間での事件の行き来がなくなり、紛争解決が早くなる。

5. 再審の訴え等における主張の制限

(1) 改正の目的

安定的な事業活動のため、特許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等の再審事由を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐようにする。

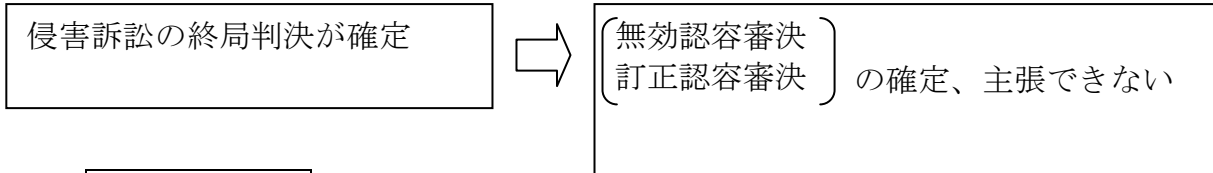
(2) 改正前の問題点

侵害訴訟で権利者勝訴の判決が確定した後、特許の無効審決が確定すると、再審事由が生じ、紛争が再燃していた。

ナイフの加工装置事件（最高裁平成 20 年 4 月 24 日判決）では、侵害訴訟控訴審判決が出された後に訂正審決が確定したが、訂正審判請求を何度か繰り返して紛争解決を不当に遅延させた事情があったので、再審事由として争うことを許さなかった。このような紛争遅延事例に鑑みて導入された規定と思われる。

(3) 改正内容

104 条の 4 を新設



(4) 改正のメリット

紛争の蒸し返しを防ぐことができる。

なお、主要諸外国では、紛争の蒸し返しが生じない制度となっている（※2）。

（注）

※2：日本大学法学部教授 加藤浩 著 「薬事日報」 2011 年 6 月 20 日に基づく。

6. 第3者の無効審判請求に対する制限除外

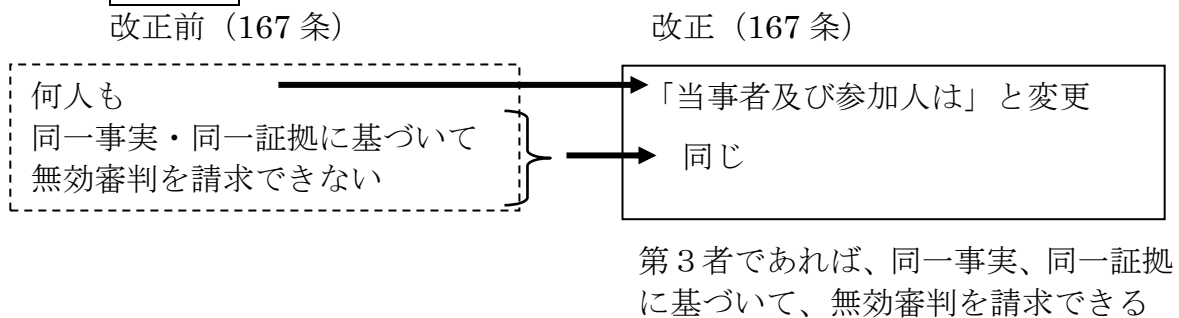
(1) 改正の目的

紛争処理の適正化のため、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求を認める。

(2) 改正前の問題点

無効審判の確定審決について、当事者以外の者も同一の事実及び証拠に基づいて争うことが認められなかった。このため、事業上の要請から争う必要があり、かつ審決の理由に不服があっても再度の審判請求を行えず、結果として第3者の取消訴訟を提起する機会も失われていた。

(3) 改正内容



(4) 改正のメリット

いったん確定した無効審決であっても、第3者であるなら、同一事実、同一証拠に基づいてでも、再度無効審判を請求できるので、納得のいく判断を求めることができる。

7. 無効・訂正特許権単位からクレーム単位へ変更

(1) 改正の目的

紛争当事者の攻撃手段である無効審判請求と防御手段である訂正審判・訂正請求がクレーム単位（引用項があるときはクレーム群単位）で行えるようにする。

(2) 改正前の問題点

最高裁判決〔発光ダイオード事件、平成20年7月10日判決〕により、訂正請求の許否がクレーム毎に判断することとされ、これを受けての改正と思われる。

(3) 改正内容

訂正審判（126条）

1 項	①クレーム減縮 ②誤記等訂正 ③不明瞭釈明 ④引用クレームを引用しないクレームに	同じ 新設
2 項	（訂正審判を請求できない時期） クレーム毎に審判請求されたとき、 全てのクレームの審決確定まで	3 項に対応させた修正
3 項	クレーム毎の訂正審判の請求が可 （一群のクレーム毎のときも）	これが重要な改正点
4 項	明細書、図の訂正は、訂正に係るクレームの全てを	新設

訂正請求（134条の2）

1 項	①クレーム減縮 ②誤記等訂正 ③不明瞭釈明 ④引用クレームを引用しないクレームに	同じ 新設
2 項	クレーム毎の訂正請求が可 （無効請求がクレーム毎＝訂正もクレーム毎）	これが重要な改正点
3 項	一群のクレーム毎に請求する	
7 項	訂正請求の取下げ＝クレーム毎に	
8 項	無効審判請求のクレーム毎の取下げ→ 訂正請求もみなし取下げ	

8. 料金の低減

(1) 特許料等の減免制度の拡充、意匠登録料の引き下げ

中小企業や大学等に対する特許料の減免期間が3年から10年へ延長され、対象となる中小企業の範囲を拡大された。意匠登録料も11年目以降が半減した。

【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	1年～3年目 → 1-10年目
研究開発型中小企業	
大学・独法等	

※減免期間延長による効果（目安）：5千円→11万円/特許権

【意匠登録料の引き下げ】

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

(2) 国際出願手数料の引き下げ

中小企業等の国際展開を支援するため、国際出願の調査手数料が引き下げられた。

(3) 出願審査請求料

「特許法等関係手数料の一部を改正する政令」が7月8日に閣議決定され、平成23年8月1日から施行されている。

今回の改正により審査請求料が約20万円から約15万円（約25%）（平均的な特許出願の場合）へ引き下げられた。

審査請求料

	新料金	現行料金
通常の特許出願	118,000円＋請求項数×4,000円	168,600円＋請求項数×4,000円
特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願	71,000円＋請求項数×2,400円	101,200円＋請求項数×2,400円
特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願	106,000円＋請求項数×3,600円	151,700円＋請求項数×3,600円
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	94,000円＋請求項数×3,200円	134,900円＋請求項数×3,200円