

平成23年特許法等の一部を改正する法律について

特許審査第二部特殊加工 大屋 静男
特許審査第二部生活機器 澤崎 雅彦

抄録

本稿では、平成23年特許法等の一部を改正する法律について、その背景と概要を説明するとともに、改正後の実務における留意点に触れ、最後に本法律では改正されなかった論点のうちその後検討が進められているものについて簡単に紹介いたします。

1. はじめに

昨年、特許法等の一部を改正する法律が平成23年法律第63号として公布され、本年4月1日に施行されました。

筆者は、昨年6月まで総務課工業所有権制度改正審議室に在席し、本法律の立案に関与する機会をいただきました。本法律は、大変多くの方のご尽力の結果として、それまで懸案であった多くの論点を改正するものとして成立いたしましたので、その一部にのみ関与した筆者が本法律の概要等を紹介させていただくのは分不相応であり大変恐縮する思いでございますが、ご寛容いただければと存じます。

本稿では、改正に至るまでの経緯について紹介した後、本法律により改正された論点のうち、審判関連の論点以外の部分についてその概要を紹介させていただき¹⁾、さらに改正後の実務における留意点や改正後に検討が進められている論点についても簡単に紹介させていただきます。

なお、文中の意見に係る部分は、筆者の個人的見解であり、特許庁の見解を示すものではないことを予めお断りいたします。

2. 改正の背景・経緯

(1) 改正の背景

現在、我が国は、厳しい環境・資源制約に加え、人口減少、少子高齢化の進行等、様々な構造的な課題に直面しています。こうした状況において我が国が持続的に成長していくためには、我が国の強みを活かすことのできる成長分

野を中心にイノベーションを創出し、成長のフロンティアを拡大していくことが必要とされております。そして、イノベーションを絶え間なく創出していくためには、知的財産を国内外において適切に保護・活用していくことが重要と考えられております。

これまで、我が国においては、平成14年の知的財産基本法の制定等、プロパテント政策が推し進められてきたところですが、近年の技術の高度化・複雑化や経済のグローバル化の深化を背景として、知的財産の活用の重要性の高まり、イノベーションの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等、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。

このような背景から、これまでの知的財産制度について新たな課題の分析を行い、改善することが求められていました。

(2) 特許制度研究会での検討

上述の背景を踏まえて、知的財産制度の改善を目的とした検討と論点の整理を行うべく、平成21年1月に特許庁長官の私的研究会として「特許制度研究会」が設置されました²⁾。

特許制度研究会では、「特許の活用促進」、「多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現」、「特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備」、「特許保護の適切なバランスの在り方」といった課題について検討が行われ、論点が整理されました。その中で検討された21の論点のうち8つの論点(次頁参照)については、

1) 審判関連の論点については、本特集の「平成23年改正特許法における無効審判及び訂正審判の運用について」をご参照下さい。

2) なお、本研究会は、委員各位の率直かつ自由な意見交換を確保するため、会議は原則として非公開とし、各委員は、所属組織としてではなく、有識者個人としての意見を述べることであり、議事要旨を無記名で公表すること等とされました。

平成21年12月にとりまとめられた報告書において、新たな制度の導入について検討を進めるべきとの提言がなされました³⁾。

○特許の活用促進

- ・登録対抗制度の見直し^(※)
- ・新たな独占的ライセンス制度の在り方^(※)
- ・特許出願段階からの早期活用^(※)
- ・実施許諾用意制度(ライセンス・オブ・ライト制度)の導入

○多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現

- ・特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和^(※)
- ・仮出願制度の導入
- ・新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止^(※)
- ・審査着手時期の多段階化
- ・公衆審査制度の拡充
- ・冒認出願に関する救済措置の整備^(※)

○特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備

- ・侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い^(※)
- ・特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
- ・裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備
- ・無効審判ルート^(※)の在り方
- ・無効審判の確定審決の第三者効
- ・審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方^(※)

○特許保護の適切なバランスの在り方

- ・特許の保護対象
- ・職務発明制度
- ・差止請求権の在り方
- ・裁定実施権制度の在り方
- ・特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の在り方

(※) 新たな制度について検討を進めるべきとの提言がなされた論点

これにより、法改正に向けてより具体的な検討が進められることとなりました。そして、特許制度小委員会の中では、特許制度研究会において検討を進めるべきと提言がなされたものを含む16の論点について議論がなされ、そのうちの9つの論点(下記参照)については、平成23年2月にとりまとめられた報告書において、新たな制度を導入すべきとの提言がなされました⁴⁾。

同様に、意匠制度小委員会及び商標制度小委員会においても特許制度小委員会での議論を踏まえた検討が行われ、平成23年2月16日に行われた知的財産政策部会において、各小委員会の検討結果が報告され、了承されました。

○活用の促進

- ・登録対抗制度の見直し^(※)
- ・独占的ライセンス制度の在り方
- ・特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

○紛争の効率的・適正な解決

- ・特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
- ・侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い^(※)
- ・無効審判ルートにおける訂正の在り方^(※)
- ・無効審判の確定審決の第三者効の在り方^(※)
- ・同一人による複数の無効審判請求の禁止
- ・審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方^(※)

○権利者の適切な保護

- ・差止請求権の在り方
- ・冒認出願に関する救済措置の整備^(※)
- ・職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

○ユーザーの利便性向上

- ・特許法条約(PLT)との整合に向けた救済手続の導入^(※)
- ・大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方
- ・グレースピリオドの在り方^(※)
- ・特許料金の見直し^(※)

(※) 新たな制度を導入すべきとの提言がなされた論点

(3) 産業構造審議会での検討

特許制度研究会において特許制度の在り方についての提言がなされた後、産業構造審議会では、平成22年3月9日に行われた知的財産政策部会において知的財産をめぐる諸課題について検討されるとともに、そのうち法制的な課題については特許制度小委員会で検討を行うこととされました。

(4) 法律案の立案から法律の施行に至るまで

上述の報告書等の内容を踏まえて「特許法等の一部を改正する法律案」が立案されました。そして、以下の日程で法案が可決・成立し、平成23年法律第63号として公布された後、同法律は平成24年4月1日に施行されるに至りました。

3) 議論の内容の詳細については、「特許制度に関する論点整理について -特許制度研究会 報告書-」(特許庁HP掲載)に記載されています。

4) 議論の内容の詳細については、産業構造審議会知的財産政策部会「特許制度に関する法制的な課題について」(特許庁HP掲載)に記載されています。

平成23年 3月11日	「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定
4月 1日	第177回通常国会への同法案の提出
4月12日	参議院経済産業委員会における提案理由説明
4月14日	同委員会における質疑・採決
4月15日	参議院本会議において可決
5月25日	衆議院経済産業委員会における提案理由説明
5月27日	同委員会における質疑・採決
5月31日	衆議院本会議において可決・成立
6月 8日	平成23年法律第63号として公布
平成24年 4月 1日	施行

3. 改正の概要

(1) 通常実施権等の対抗制度の見直し

改正前の制度では、特許権者との間で通常実施権許諾契約を締結しても、特許庁の原簿に登録しなければ、当該通常実施権を第三者に対抗することはできませんでした。このため、登録を備えていない通常実施権者は、特許権を譲り受けた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した。

しかしながら、実務では、1つの製品の開発から製造に至るまでの間に、多数の特許権者との間で、多数の通常実施権の契約が締結されることも多く、その全てを登録するには膨大な手間とコストがかかる等の理由から、登録制度がほとんど利用されていない状態でした。

一方、近年の技術の高度化・複雑化により、自社の技術のみによって製品を開発・製造することは現実的ではなくなってきており、社外技術も活用する必要性が高まってきました。このため、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きました。

そこで、通常実施権の登録を要することなく、第三者に対抗することができる制度、いわゆる当然対抗制度が導入されることになりました(特許法99条)。この制度は、実用新案法及び意匠法においても同様に導入されることになりました。また、仮通常実施権についても、通常実施権に

ついて登録が困難な事情が同様にあてはまることから、当然対抗制度が導入されることになりました(特許法34条の5)。

当然対抗制度の導入により通常実施権等の登録制度は不要となるため、当該登録制度は廃止されることになりました(特許法27条)。また、登録制度を前提とした規定についても、併せて必要な手当てがなされました⁵⁾。

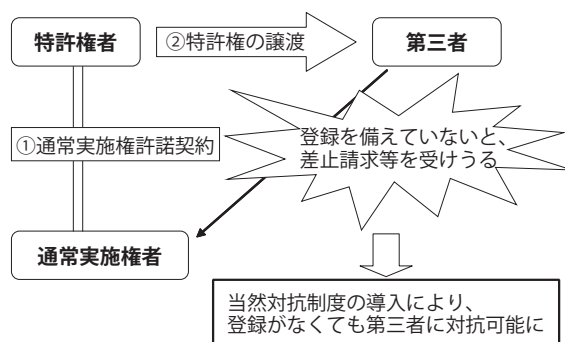


図1 通常実施権の対抗制度

(2) 冒認出願等に係る救済措置の整備

近年では、企業が単独で技術開発や製品開発をするだけでなく、他の企業や大学等と共同して技術開発や製品開発をすることが一般化しております。その結果、他人の発明であることを承知の上で出願して特許権を取得するといった事例(いわゆる、冒認)のほか、研究成果である発明の扱いについて明確なルールを定めないまま共同研究を始めてしまったために、一方が単独でその発明の出願をして特許権を取得してしまうといった事例(いわゆる、共同出願違反)が少なからず発生しており、中には訴訟にまで至るケースも存在しております。

しかしながら、改正前は、冒認出願等をされた真の権利者は、無効審判によりそのような特許を無効にすることはできても、冒認者等に取得されてしまった特許権を直接的に取り戻すための制度や確立した判例⁶⁾はなく、真の権利者の救済が不十分となっております。

このような我が国の状況に対し、主要諸外国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とする制

5) 詳細は、特許庁工業所有権制度改正審議室編「平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」10～40頁に記載されております。なお、本書の内容は「平成23年法律改正(平成23年法律第63号)解説書」として特許庁HPに掲載されております。

6) 真の権利者による特許権の移転登録手続請求が認められた事例として、最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁(生ゴミ処理装置事件)がありますが、この事例は、出願当初は真の権利者が出願人であり、その後他人に無断で出願人名義を変更され、特許された事例です。他方、真の権利者が自ら出願していなかったこと等を理由に、特許権の移転登録手続請求が否定された事例(東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁〔ブラジャー事件〕)もあることから、真の権利者が自ら出願していたといった限定的な状況でなければ、真の権利者による特許権の移転登録手続請求は認められないと考えられていました。この点、改正後の制度では、真の権利者は、自ら出願をしていたか否かにかかわらず、特許権の移転を請求できることとなりました。

度が整備されており、また、我が国の企業等からは特許権を取り戻すことを可能とする制度の導入に対するニーズがありました。

そこで、冒認出願等について特許された場合には、真の権利者は、冒認等に係る特許権の特許権者に対して、特許権（共同出願違反の場合には、その持分）の移転を請求できる制度が導入されることになりました（特許法74条）。また、この制度は、実用新案法及び意匠法においても同様に導入されることになりました。

このほか、冒認等の無効理由及び無効の抗弁に関する制度整備（特許法123条及び104条の3）や冒認者等から実施権の設定を受けた者等の保護（特許法79条の2）についても、併せて必要な手当てがなされました。例えば、冒認者等から通常実施権の許諾を受けていた者等については、冒認等に係る特許権であることを知らずにその発明の実施である事業又はその事業の準備をしていた場合には、真の権利者に特許権が移転された後においても、その実施又は準備をしていた発明及び事業の目的の範囲内において通常実施権を有することとされました⁷⁾。

(3) 料金制度の見直し

①国際調査手数料等の見直し

経済のグローバル化が進む中、海外で特許権を取得し、これをいかしてビジネスを展開していくことが重要性を増しております。近年の出願動向を見ると、国内の出願件数が減少傾向にある中、国際出願件数は上昇しております。こうした状況の下、企業の国際競争力を確保するため、国際出願支援という政策的観点から国際出願に関する手数料を引き下げることが必要となっております。

そこで、国際調査手数料等を引き下げることとされました（表1）。

表1 改正前後の国際調査手数料等の比較

	改正前	改正後
国際調査手数料と送付手数料の総額	11万円	8万円
国際調査の追加手数料 (1発明毎)	7万8千円	6万円
国際予備審査手数料	3万6千円	2万6千円
国際予備審査の追加手数料 (1発明毎)	2万円	1万5千円

②意匠登録料の見直し

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おりますが、意匠登録料の後年度負担が重い、必要な権利維持への投資等を抑制せざるを得ない状況を招来しているとの指摘がありました。

そこで、ロングライフデザインの適切な保護を促進する等の観点から、諸外国と比べて負担の重い11年目以降の意匠登録料について、各年33800円から各年16900円に減額することとされました。

③中小企業等減免制度の見直し

資力の乏しい者、大学、研究開発型中小企業等に対しては、特許法、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）及び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）において、特許料等の減免措置が講じられておりましたが、減免期間が短い、減免対象範囲が狭い等の指摘がありました。

そこで、以下の措置が講じられることになりました（特許法109条及び195条の2、TLO法13条、産活法56条、産技法17条及び18条並びに中小ものづくり高度化法9条）。

- ・特許料の減免期間を延長し、1年目から3年目までに加え、4年目から10年目も減免期間とする。
- ・減免対象者を、「資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」に代えて、「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」として要件を緩和する。
- ・職務発明要件、予約承継要件⁸⁾を廃止し、特許を受ける権利及び特許権を承継した場合を含め減免対象とする。

(4) 発明の新規性喪失の例外規定等の見直し

①発明の新規性喪失の例外規定の見直し

改正前の制度では、発明の新規性喪失の例外規定によって、出願前に公開された発明であっても、下記の発明については、所定の期間内に特許出願をし、且つ出願に際して必要な手続を行うことによって、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されておりました。

- ・特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明（改正前の特許法30条2項）
- ・特許を受ける権利を有する者自らが試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、長官指定の学

7) 詳細は、特許庁工業所有権制度改正審議室編「平成23年 特許法等の一部改正 産業財産権法の解説」44～63頁に記載されております。

8) 改正前は、減免対象が、職務発明であって、かつ、予約承継されることとなっている発明に限定されておりました。

術団体が開催する研究集会において文書発表し、又は特定の博覧会に出品することにより、新規性を喪失した発明（同条1項及び3項）

しかしながら、このように、改正前の制度では、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明の他は、その適用対象となる公表態様が限定されていたために、多様化している発明の公表態様に十分には対応できなくなっていました。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、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ことや、研究開発資金調達のための投資家への説明のように、産業の発達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問題が生じていました。

そこで、発明の公表態様の多様化に十分に対応できるようにすべく、適用対象が、従来は限定的に列挙されていた公表態様による発明から、「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拡大されることになりました。また、実用新案法においても同様に適用対象が拡大されることになりました。

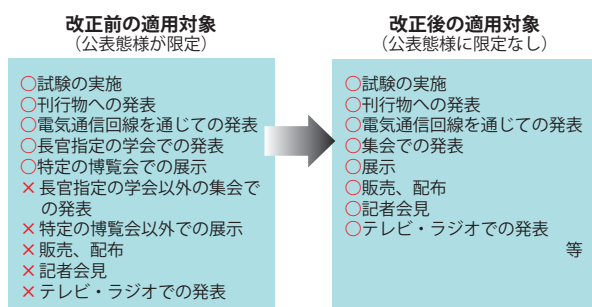


図2 改正前後における適用対象となる公表態様の比較⁹⁾

②商標法における博覧会指定制度の廃止

改正前の制度では、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（改正前の商標法4条1項9号）や、この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（改正前の商標法9条1項）がありました。

しかしながら、これらの制度は、特許庁長官の指定がなければ適用できないため、博覧会の賞及び出品者の保護の

観点からは不十分であるとの指摘がございました。

そこで、制度の利便性向上等の観点から、特許庁長官が個別に指定した博覧会のみが対象となる従来の制度を廃止し、特許庁長官の定める基準¹⁰⁾に適合する博覧会が対象となる制度に改正することになりました。

(5) 出願人・特許権者の救済手続の見直し

改正前の制度では、手続期間徒過についての救済は、対象となる手続に限られており、またその要件が非常に厳格であるため、実質的な救済が図られていないとの指摘がありました。また、国際的には、ユーザーフレンドリーな手続の導入と手続調和を目的とした特許法条約（PLT）が発効し、欧米の制度は同条約に準拠する形で手続面での制度調和が進んでおりました。

そこで、特許法条約との整合に向けて、以下の措置が講じられることになりました。

- ・外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出について、救済手続を導入し、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、翻訳文の提出を認める（特許法36条の2及び184条の4、実用新案法48条の4）。
- ・特許料及び割増特許料の追納について、救済を認める要件を「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（特許法112条の2、実用新案法33条の2、意匠法44条の2）。

(6) 商標権消滅後一年間の登録排除規定の廃止

誰かが使用していた登録商標は、その商標権が消滅した後も一定の期間はその商標に化体された信用が残存しているため、他人がその商標を使用すれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがあります。このことから、改正前の制度では、商標権消滅後1年間は他人の商標又はこれと類似する商標の登録を排除する旨の規定が設けられておりました（改正前の商標法4条1項13号）。

しかしながら、近年の製品のライフサイクルの短縮化によって早期の権利獲得のニーズが高まっていることや、審査期間が短縮化されているという状況から、この規定による権利化の遅延という弊害が顕著になってきているとの指

9) 平成23年度特許法等改正説明会テキスト「平成23年特許法等の一部を改正する法律について」（特許庁HP掲載）23頁参照。

10) 例えば、改正後の商標法4条1項9号についての基準は、博覧会が、①産業の発展に寄与することを目的とし、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること②開設地、開設期間等が、同号の趣旨に照らして適当であると判断されるものであること③政府等が協賛し、又は後援する博覧会その他これらに準ずるものであること、の3点となります（平成24年特許庁告示第6号）。

摘がありました。

そこで、早期の権利獲得というユーザーニーズ等に応えるべく、この規定は廃止されることになりました。

また、改正後において、商標権消滅後の他人の商標登録出願によって出所の混同を生ずるおそれがある場合については、混同防止を目的とする他の拒絶理由(商標法4条1項15号等)を適用する運用により対応することになりました。

4. 改正後の実務における留意点について

(1) 通常実施権等の対抗制度の見直し

改正により、通常実施権の登録制度が廃止され、対抗要件を備える通常実施権の存在が公示されることを担保する制度がなくなりました。したがって、特許権を譲り受けようとする者が、当該特許権について通常実施権の存在を確認したい場合には、特許庁の原簿以外の手段により確認することになります。具体的には、特許権者に直接確認する、いわゆるデューデリジェンスを行うことになると考えられます。この点に関しては、改正前においても特許権の売買の際には、デューデリジェンスを行うことにより未登録の通常実施権の存在等を確認することが実務慣行となっていたとの指摘もありますが¹¹⁾、改正後は、通常実施権の存在を確認するための手段として、デューデリジェンスの重要性が高まっているといえます。

また、特許権が譲渡された後においては、通常実施権の存在が証明されれば、通常実施権者は特許権の譲受人に対して通常実施権を対抗できますが、譲渡前の特許権者との契約の内容(ライセンス料やライセンス期間等)が承継されるのが問題となります。この問題は、本改正前から生じ得たものですが、現時点で判例・通説はなく、今後の実務に委ねられることとなります¹²⁾。

(2) 冒認出願等に係る救済措置の整備

改正により、冒認出願され冒認者に特許が付与された場合等においても、真の権利者(特許を受ける権利を有する者)は、冒認者等に対して特許権の移転を請求することができることになりました。

特許権の移転を請求するためには、特許を受ける権利

を有することを証明することが必要になります。特許を受ける権利は、発明が完成することにより発生し、発明者に原始的に帰属するものですので、それを証明するためのものとしては、発明が完成するに至るまでに作成される書類、例えば、研究開発過程で作成した書類、実験データ、社内会議における資料等が考えられます。したがって、改正後は、これらの書類の管理がより重要になるといえます。

なお、特許された後になってから特許を受ける権利を有することを証明することは、実際には困難な場合が多いと考えられますので、トラブルを未然に防ぐことが改正後においても重要になります。その方法としては、例えば、共同研究を行うような場合には、成果物としての発明の取り扱いや、共同出願する場合における持分割合等について事前に明確に取り決めておくことが考えられます¹³⁾。

(3) 発明の新規性喪失の例外規定の見直し

改正により、新規性喪失の例外規定の適用対象が拡大されましたが、この規定はあくまでも特許出願より前に公開された発明は特許を受けることができないという原則に対する例外規定であることに留意する必要があります。仮に出願前に公開した発明についてこの規定の適用を受けたとしても、例えば、第三者が同じ発明について先に特許出願していた場合や先に公開していた場合のように、特許を受けることができない場合もありますので、可能な限り早く出願をすることが引き続き重要になります¹⁴⁾。

(4) 出願人・特許権者の救済手続の見直し

改正により、期間の定めがあるすべての手続について救済規定が設けられたわけではなく、また、今回見直しがされた特許料の納付期間及び翻訳文の提出期間の徒過についても、救済を受けるためには、「正当な理由」があること等が要件となりますので、これらの点について十分に理解しておく必要があります。例えば、期間徒過の原因となった事象が予測可能であったといえる場合には、出願人は、当該事象により期間徒過に至ることのないように事前に措置を講ずることができたと考えられます(例えば、出願人が長期入院することが1か月前にわかっていたにもかかわらず、特に措置を講ずることなく入院中に手

11) 産業構造審議会知的財産政策部会第26回特許制度小委員会議事録(特許庁HP掲載)を参照。

12) 実務上の留意点や対応については、神田雄「当然対抗制度における実務上の留意点」NBL969号37-43頁(2012)、飯田圭「当然対抗制度—解釈上の課題と実務上の留意事項」Jurist1436号54-59頁(2012)が参考になります。

13) 事前に取り決めておくべき内容や契約書の書き方等については、独立行政法人工業所有権情報・研修館「知っておきたい特許契約の基礎知識」(独立行政法人工業所有権情報・研修館HP掲載)が参考になります。

14) 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続等については、「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」(特許庁HP掲載)が参考になります。

続期間を徒過してしまったような場合には、予め代理人に対して手続の代理を依頼しておくことができたと考えられます。)ので、「正当な理由」がないと判断される可能性があります¹⁵⁾。

5. 改正後において検討が進められている論点

特許制度研究会又は産業構造審議会において議論はされたものの本改正の対象とはされず、引き続き検討を行うべきとされた論点のうち、直近の産業構造審議会において検討が進められているものを紹介させていただきます。

(1) 公衆審査制度の拡充

現行制度には、公衆による審査の機能を有する制度として情報提供制度と無効審判制度の2つの制度が存在していますが、平成15年の法改正以前は、この他に付与後異議申立制度が存在していました。しかしながら、付与後異議申立制度は、異議申立人が事件の当事者になれず、意見を述べる機会が十分でないことや、無効審判制度との併存により弊害が生じていたこと等から、同改正により廃止され、その公衆審査機能は無効審判制度に包摂されることとなりました。

特許制度研究会では、今後審査順番待ち期間が短縮されれば公開前に特許査定される案件が増加し、公衆による特許付与前のチェックの機会が減少することや、付与後異議申立制度の廃止によって瑕疵ある特許の有効性を争う簡易な手段が失われたことを問題視する声があるとして、特許付与前の情報提供の機会を保障する制度や特許付与後に権利の有効性を争う簡易な手続の導入について検討されましたが、賛否両論があったため、状況を見極めつつ引き続き検討を行うべきとされました。

その後の特許制度小委員会では議論に上がらず、平成23年の法改正の対象ともされませんでした。平成24年8月28日に開催された第35回特許制度小委員会では、再びこの論点について検討されました。本委員会では、近年の審査順番待ち期間の短縮に伴って情報提供の機会が失われていることや、特許を見直すための新たな機会を

設けることに対して一定のニーズがあること等を踏まえ、第三者の知見を活用する機能を回復強化するための新たな制度を設けることの要否について検討されております¹⁶⁾。

(2) 出願人・特許権者の救済手続の見直し

3.(5)で紹介したとおり、平成23年の法改正では、出願人・特許権者の救済手続に関して、特許法条約(PLT)との整合に向けて、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出と、特許料及び割増特許料の追納について、救済手続の見直しが行われました。ただし、これらの救済手続の見直しについては、特許庁における業務処理システムの改正に伴う改造が軽微で早急に対応可能な手続に焦点が当てられたものであり、PLTに規定されるその他の救済手続については改正が見送られていました。

その後、第35回特許制度小委員会では、世界的にPLTに準拠した救済規定の導入が進んでいる状況を踏まえて、平成23年の法改正で改正が見送られた以下の救済手続の導入を含め、手続面での国際的な制度調和に向けた改正が検討されております¹⁷⁾。

- ・特許出願審査請求期間の徒過を救済する規定の導入(PLT12条準拠)
- ・優先権主張の訂正又は追加、優先権の回復を許容する規定の導入(PLT13条準拠)

6. おわりに

以上、平成23年特許法等の一部を改正する法律について、その背景、改正の内容、実務における留意点等を紹介させていただきました。

本稿では、法律以外の改正事項については深く触れておりませんが、平成23年5月31日に国会において法案が可決・成立してから、平成24年4月1日に法律が施行されるまでの間には、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う政令及び省令の改正¹⁸⁾が行われ、政省令を含めた法令の整備が行われております。また、法令の改正だけでなく、法律改正に関する説明会の開催¹⁹⁾や改正された法律に関

15) 救済が認められる又は認められない可能性のある具体的な事例や救済についての考え方については、「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン」(特許庁HP掲載)が参考になります。

16) 検討状況の詳細については、産業構造審議会知的財産政策部会第35回特許制度小委員会配付資料「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて」(特許庁HP掲載)をご参照下さい。

17) 検討状況の詳細については、産業構造審議会知的財産政策部会第35回特許制度小委員会配付資料「ユーザーの利便性の向上に資する手続の見直しについて」(特許庁HP掲載)をご参照下さい。

18) 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成23年12月2日政令第370号)、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令(平成23年12月28日経済産業省令第72号)

19) 特許法等改正説明会は、平成23年9月下旬から10月末にかけて全国主要都市において19回開催され、計6930名の方々が参加いたしました。説明会の講義内容は、独立行政法人工業所有権情報・研修館のIP・eラーニングでも視聴可能となっております。

するガイドラインの策定²⁰⁾なども行われております。特許制度は制度利用者が非常に多く、改正によって与える影響も大きいと、改正法が施行されるにあたっては、制度利用者を実務上の混乱を招くことがないように、このように入念な準備が進められました。

また、本改正は、特許制度の改正を中心としたものでありましたが、現在、産業構造審議会知的財産政策部会の意匠制度小委員会では、ヘーグ協定及びロカルノ協定への加盟や、3Dデジタルデザインを含む保護対象の拡大について検討が行われており²¹⁾、商標制度小委員会では、音やにおいの商標など新しいタイプの商標の保護の導入について検討が行われております²²⁾。さらには、特許制度に関して、5.で紹介したように現在も特許制度小委員会において引き続き検討が進められている論点もありますので、これら特許・意匠・商標制度の各論点に関して近いうちに改正が行われる可能性もあります。

現行の特許法等は昭和34年に制定された法律ですが、知的財産を取り巻く状況は法制定当時から大きく変化してきており、特許法等はその時代の変化に合わせてこれまでも多くの改正を重ねてまいりました。中でも、今回の法改正はそれまで懸案であった多くの論点について改正が行われたものでありますが、知的財産を取り巻く状況は現在も刻々と変化しており、特許法を始めとする知的財産制度が今後どのように変化していくのかが引き続き注目される所です。

最後に、本稿は、今回の法改正を概括的に述べたものであり、詳細については紹介しきれていない部分も多くございますが、本改正を理解する上で、本稿が少しでも皆様のお役に立つことができれば幸いです。

profile

大屋 静男 (おおやしずお)

平成15年4月 特許庁入庁(特許審査第二部熱機器)
平成20年7月 総務課法規班・工業所有権制度改正審議室
(法規係長・特許実用新案制度係長)
平成21年7月 特許審査第二部ロボティクス
平成22年1月 総務課工業所有権制度改正審議室
平成23年7月より現職

profile

澤崎 雅彦 (さわさきまさひこ)

平成17年4月 特許庁入庁(特許審査第二部運輸)
平成22年1月 総務課工業所有権制度改正審議室(特許実用
新案制度係長)
平成23年7月より現職

20) 新規性喪失の例外規定の改正に関しては「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き」及び「平成23年改正法対応・発明の新規性喪失の例外規定についてのQ & A集」が、出願人・特許権者の救済手続の見直しに関しては「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドライン」及び「期間徒過後の手続に関する救済規定に係るガイドラインについてのQ & A」が特許庁HPにおいて公表されております。

21) 検討状況の詳細については、第14回以降の意匠制度小委員会配布資料等(特許庁HP掲載)をご参照下さい。

22) 検討状況の詳細については、第19回以降の商標制度小委員会配布資料や「新しいタイプの商標に関する検討ワーキンググループ報告書」(特許庁HP掲載)等をご参照下さい。