

特許法等の一部を改正する法律について（追録）

「特許法等の一部を改正する法律案」が本年5月31日に可決・成立し、6月8日に法律第63号として公布された。以下、概要を報告する。

1. 法律改正の趣旨

自社以外の社外の技術を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いる開発環境の変化に対応し、ライセンス契約の保護強化や共同研究等における発明者保護を図り、また、イノベーションの裾野を広げ、知的財産紛争を迅速・効率的に解決するための審判制度の改正が行われた。

2. 改正要項

（1）通常実施権等の対抗制度の見直し（特許法第27条第1項）

通常実施権等は、登録せずに、その発生後にその特許権を譲渡等により取得した第三者に対しても、その効力を有するものとする。現在、他社の特許を利用するためのライセンス契約の重要性が高まり、大学や他社との共同研究開発の一般化などへの適切な対応が必要となっている。

現状では、ライセンスを受けた者は、ライセンスを特許庁に登録しないと、売買は賃貸借を破る原則から、特許権等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るが、実務上、件数が多いなど登録が困難となっている。そこで、登録をしなくても、このような差止請求等に對抗できるよう制度とした。

契約締結日の立証手段と、契約管理、以後の通常実施権の移転に注意が必要となる【註1】。

（2）冒認出願等に係る救済措置の整備（第74条第1項）

特許が、特許を受ける権利を有しない者の特許出願に対してされたとき又は共同出願違反に該当する出願に対してされたときは、特許を受ける権利を有する者は、その特許権者に対して特許権の移転を請求することができるものとする。出願公開（公知事由）後に、冒認を知った真の発明者に適正な救済が行われる。

共同研究・共同開発が一般化する中で、共同発明者の一部によって特許権が取得されてしまうケースが発生しているが、発明者保護の手段は特許権等を

無効とする等に限られていた。そこで、このような場合に、発明者が特許権等を取り戻すことができるよう制度を設けた【註2】。

（3）審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止（第126条第2項）

無効審判手続において、審決の予告を行い、それに応じた訂正請求ができる手続を導入した上で、無効審判に係る審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求を禁止すること。特許審査の迅速化に加え、紛争が生じたときの解決・処理を迅速化・適正化し、紛争のコストを低減するとともに、特許権の機動的な行使を可能とする。

現在、無効審決の取消訴訟の提起後（90日以内）に、争いの対象となった特許権の内容を訂正する審判が請求され、事件が特許庁に差し戻されてしまうなど、紛争解決が非効率となる場合が生じている。そこで、無効審判の段階で訂正の機会を確保することにより、訴訟提起後は訂正審判の請求を禁止する（第164条の2）。

（4）再審の訴え等における主張の制限（第104条の4）

特許権の侵害訴訟の終局判決が確定した後に特許の無効審決が確定したとき等は、訴訟の当事者であった者は、その判決に対する再審の訴え等において、当該無効審決等が確定したことを主張することができないものとする。安定的な事業活動のため、特許権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を制限し、紛争の蒸し返しを防ぐ。

（5）審決の確定の範囲等に係る規定の整備（167条の2）

二以上の請求項に係る特許の無効審判及び訂正審判について、その審決の確定の範囲等に係る規定を整備すること。権利内容の迅速な確定等のため、特許権の有効性の判断等を特許権の一部（請求項）ごとに行うための規定を設けた。

(6) 無効審判の確定審決の第三者効の廃止(第167条)

無効審判の審決確定後に、当事者及び参加人以外の者が、同一の事実及び同一の証拠に基づいて審判を請求することができるものとする。無効審判の確定審決については審判請求人以外の者でも同一の事実及び同一の証拠に基づいて争うことがみとめられない等の審判制度の問題について、審判請求人以外の者による審判請求を認めることとした。

(7) 料金の見直し

(1) 中小企業、大学等に対する特許料の減免等について、その要件を緩和し、併せてその期間を第1年から第10年までに延長する。

(2) 中小企業、大学等に対する第11年から第20年までの意匠登録料を4～10年度と同額とする50%の引き下げ。

(3) 国際出願(PCT)手数料のうち、特許庁に支払う調査手数料(97,000円)等について、法律で上限額を設け、具体的な額を政令で定める手数料とすること。減額の幅は未定だが、これで、中国でのPCT出願の増加に対応できるのか注視すべきことになる。

(4) 為替レートの変動に対応してWIPOに収める国際出願手数料は、約10%値上げとなる：本年8月1日から。

料金、手続面において、中小企業や大学等の負担軽減を図るとともに、海外における終局的には権利

取得を支援するものである。

④2011年8月1日から、出願審査請求料が約25%値下げされた。出願時でなく審査請求時の適用である。

(8) 発明の新規性喪失の例外規定の見直し

特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公となった発明については、内外国特許公報等に掲載されたことにより公知となったものを除き、新規性喪失の例外の適用を受けることができるものとする。

現行制度においては、発明者自身が学会等で発明を公にした場合でも、特許権等の取得が認められなくなる場合がある。そこで、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、発明が公知になった後でも特許権等を取得し得る(法第30条第2項)。大学における研究の活性化につながるものと期待されるが、厳格な公表事実の証明には従来と同様の資料が必要となる。

また、産学共願の出願等で早期審査を出願と同時に請求した出願の改良特許等の出願は、公開時点前に特許公報が発行されることもあり、注意が必要。

3. 施行期日

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。

【註1】関連「使用及び収益を目的とする権利を設定する契約について、第三者に対抗することができる要件を備えている場合」(破産法第56条第1項)に該当し、登録することなく、ライセンサーが破産した場合でも、破産管財人によりライセンス契約を解除されることがない。

【註2】冒認出願は、先願とはならないが(39条6項)、出願公開で公知となってしまう。過去に移転を認めた最高裁の事件は、真の発明者が最初の出願人であった事案(生ゴミ処理装置事件：平成9年(オ)第1918号、最高裁平成13年6月12日第3小法廷判決)。