

平成 2 3 年改正法逐条解説

(平成 2 3 年法律第 6 3 号)

前書き

当事務所では、若手弁理士を集めて「特実審査基準」の勉強会を行っている。現在のゼミが 2 期目である。今般、ゼミ生の勉強を兼ねて、「平成 2 3 年改正法逐条解説」を作ることとなった。

この逐条解説は、いずれも 1 期または 2 期のゼミ生である、石井豪、池田雅人、潮太郎、内野則彰、太田彰、小國泰弘、垣内順一郎、北口智英、國井久美子、鈴木毅、田中秀幸、長野みか、西納航平、森岡嗣象(いずれも弁理士または弁理士試験合格者)によって分担執筆され、間違えている点の修正、誤解されそうな部分の修正及び追加したい実務的対応の追加のみを、黒田博道が行った。

若いゼミ生であるので、文章的にもこなれていない点もあり、また解説本にかなり近い表現でしか記載できない部分もみられるが、すべて彼ら、彼女らの今後の糧になると思い、ご容赦願いたい。更に、この内容に絶対的な保証を与えるものでないこともご理解いただきたい。

また、内容に対してご質問がありましたときは、できるだけお答えする所存です。

執筆者全員は、ただただ、本書が法改正のご理解の一助になれば幸いです。

2 0 1 2 年 3 月 2 7 日

(代表者)

みらい国際特許事務所

弁理士 黒田 博道

0 3 - 3 6 3 9 - 7 2 3 2

参考文献

1. 産業財産権法の解説 特許庁工業所有権制度改正審議室 編
特許庁ホームページより取得
2. 平成23年特許法等の一部を改正する法律について
-概要・新旧対照表・附則-
平成23年度特許法等改正説明会テキスト 特許庁
3. 「平成23年改正法における無効審判および訂正審判の運用について」
平成23年度会員研修テキスト 日本弁理士会 研修所
4. 改正商標審査基準(抜粋) 特許庁ホームページより取得
5. 特許制度に関する法制的な課題について 平成23年2月
産業構造審議会知的財産制作部会
6. 平成23年特許法改正 日本弁理士会 特許委員会
7. 特許法等の平成23年改正について 弁理士 山本晃司
8. 平成23年特許法等改正に関する補足説明 弁理士 山本晃司

1012年 3月26日 完成
4月 5日 修正1

特許法第27条

(特許原簿への登録)

第二十七条 次に掲げる事項は、特許庁に備える特許原簿に登録する。

- 一 特許権の設定、存続期間の延長、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
- 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 三 特許権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 四 仮専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

2 特許原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(1) 変更箇所

第27条第1項第2号から「又は通常実施権」の文言が削除され、同項第3号における「、専用実施権又は通常実施権」が「又は専用実施権」に変更された。さらに、同項第四号から「又は仮通常実施権」の文言が削除された。

(2) 変更理由

当然対抗制度の導入により、通常実施権者、および仮通常実施権(通常実施権等)の登録制度が不要となった。

(3) 変更内容

通常実施権等に関する事項が特許原簿の登録事項から削除され、通常実施権等の登録制度が廃止された。

なお、通常実施権を対抗するためにはその存在を通常実施権者が自ら立証する必要も生じるため、立証容易化のために任意の登録制度を設けることも考えられたが、登録事項の変更が確実に登録に反映されない場合に登録と実体とが乖離し得ること、および通常実施権者は、登録によらずとも、例えばライセンス契約書に確定日付を得ること等により証明力を備えられると考えられること等から、任意の登録制度は設けられなかった。

(4) 実務的対応

これまでも、登録の手間とコスト面等の理由により、通常実施権の登録制度はほとんど利用されていなかった(例えば、通常実施権の登録率が0%または1%未満の企業が約90%であった・特許庁「平成23年特許法等の一部を改正する法律について」第2頁)ものの、本改正により、そのような実務が完全に不要となった。すなわち、許諾による通常実施権者、および仮通常実施権者等は、当然対抗制度により保護される上に、そのための実務面での負担も軽減されることとなった。

(潮 太郎)

特許法第28条

(特許証の交付)

第二十八条 特許庁長官は、特許権の設定の登録があつたとき、第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたとき、又は願書に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは図面の訂正をすべき旨の審決が確定した場合において、その登録があつたときは、特許権者に対し、特許証を交付する。

2 特許証の再交付については、経済産業省令で定める。

(1) 変更箇所

同法74条1項の移転請求に基づく特許権の移転の登録があつたときを追加した。

(2) 変更理由

特許証の交付は特許権者の名誉を表示するためである。

そうすると、真の権利者が冒認等を理由とする特許権の移転登録を受けたときに、特許権が設定登録の時から真の権利者に帰属していたものとみなされる(同法第74条第2項)ことを踏まえれば、その場合、真の権利者に対して特許証を交付することは適切である。

そこで、冒認等を理由とする特許権の移転の登録が行われた場合、真の権利者に対して特許証を交付することとした。

(3) 変更内容

同法74条1項の移転請求に基づく特許権の移転登録があつたときに特許証を交付する旨の規定が追加された。

(4) 実務的対応

特になし。

(小國 泰弘)

特許法第30条

(発明の新規性の喪失の例外)

第三十条 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明は、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。

2 特許を受ける権利を有する者の行為に起因して第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同項各号のいずれかに該当するに至ったものを除く。)も、その該当するに至った日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明が前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

(1) 変更箇所

第1項に、旧第2項の内容(意に反して公知になった発明についての新規性喪失の例外)が規定された。

第2項に、旧第1項及び旧第3項の適用対象が「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した発明」に拡大された内容(特許を受ける権利を有する者の行為に起因して公知になった発明の新規性喪失の例外)が規定された。

また第2項に、内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて公知になった発明が適用対象から除外されることが明記された。

(2) 変更理由

発明の公開態様の多様化に対応するため。

従来の規定では、適用対象となる公開態様が限定的に列挙されていた。そのため、学会の主催者、公表方法、メディア等の違いによって本規定の適用対象となる場合とならない場合とがあった。そのような不均衡を是正し、産業の発展に寄与するという法の趣旨に照らせば適用対象とされるべき公開態様によって公知となった発明を網羅的に適用対象とするために改正が行われた。

(3) 変更内容

新規性喪失の例外規定の適用対象が、「特許を受ける権利を有する者の行為に起因して」新規性を喪失した発明(特許公報等に掲載されて新規性を喪失した発明を除く)にまで拡大された。具体的には、従来適用対象とされていなかった、集会・セミナー等(特許庁長官の指定のない学会等)で公開された発明、テレビ・ラジオ等で公開された発明、及び販売によって公開された発明等が、新たに適用対象となった。

(4) 実務的対応

< 適用対象となる公開態様 >

改正によって新規性喪失の例外規定の適用対象となる公開態様の幅が広がった。具体的には、販売、配布、記者会見、テレビ・ラジオでの発表、特定の学会以外の集会、特定の博覧会以外での展示等によって公知となった発明も、改正後は適用対象となる。例えば、特許製品を販売してしまっても、販売後6月

以内に出願することで権利化の可能性が残る。

なお、改正後の規定は施行日以降の出願に適用され、発明の公開日が施行日前であっても、出願日が施行日後であれば改正後の規定が適用される。例えば、施行日前に特許製品を販売した場合でも、販売日が施行日から遡って6月以内であれば、施行日後に出願することで新規性喪失の例外を受けられる可能性がある。ただし、国内優先権の主張を伴う場合は、先の出願が施行日以降にされている場合に関し、改正後の規定が適用される。

< 権利者の行為に起因する公開 >

特許法第30条第2項の規定は、特許を受ける権利を有する者（以下「権利者」と称する）の行為に起因する公開により公知になった発明でなければ適用されない。

「権利者の行為に起因する公開」の例としては、例えば、権利者が自ら公開（権利者と公開者が一致）するケース、権利者の一部が権利者全体を代表して公開（権利者の一部が公開者と一致）するケース、権利者と権利者以外の実験補助者が共同で公開（公開者の一部が権利者と一致）するケース、権利者からの依頼又は権利者への取材に基づいて、権利者以外の者が公開する（権利者と公開者が異なる）ケース等が挙げられる。

なお、発明の公開の原因となる行為をした者と行為時の権利者が一致していない場合は、行為時の権利者全員の意思に基づいて発明の公開の原因となる行為が行われたことを、「証明する書面」に記載する必要がある（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）。また、複数人の権利者のうちの一人が独断で発明を公開した場合に、「意に反して」と認められなかったケースがある（東京地判平17.3.10（平16（ワ）11289））。

< 権利者か否かの判断時 >

上記「権利者」は、発明の公開の原因となる行為を行った時（以下「行為時」と称する）において権利者である必要がある。よって、職務発明である場合等のように、特許を受ける権利の承継があった場合は、上記行為時と特許を受ける権利の承継時との前後関係に注意する必要がある。

なお、特許法第30条第2項の適用を受けるためには公開時から六月以内に出願する必要があるが、この「公開時」と上記「行為時」が同時であるとは限らない。例えば、権利者が自ら口頭発表を行った場合等は通常上記「行為時」と「公開時」とが同時であると考えられるが、権利者からの依頼に基づいて取材が行われ、後日に権利者以外の者が発明を公開する場合等は、「行為時」と「公開時」とが異なると考えられる。

< 手続的要件 >

従来と同様に、特許法第30条第2項の適用を受けるためには、「その旨を記載した書面」を特許出願と同時に提出し、かつ、「証明する書面」を特許出願の日から30日以内に提出する必要がある（特30条第3項）。

「証明する書面」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」の[3.2]～[3.4]に示された一定の書式に従った出願人自らによる証明書が特許出願の日から30日以内に提出されていれば、証明事項について一定の証明力があるものと認められる。すなわち、従来必要とされていた「書面B（客観的証拠資料や第三者による証明書）」の提出が必須とはされなくなった。

また出願人は、特許出願の日から30日を過ぎた後でも、先に（特許出願の日から30日以内に）提出した「出願人自らによる証明書」に記載された事項の範囲内で、それらの事項が事実であることを裏付けるための補充資料を、意見書又は上申書等を通じて提出することができる。

< 第三者による出願や外国出願との関係 >

改正によって適用範囲が拡大されたことで本規定の利便性が高まったが、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し、可能な限り早く出願することが望ましい。

例えば第三者が同じ発明について先に特許出願又は公開した場合は、特許を受けることができない。

また外国出願を行う場合は、国によって新規性喪失の例外規定（例外事由となる公表態様や猶予期間等）が異なることに留意する必要がある。

< 実用新案法への波及 >

実用新案法においては、特許法第30条を準用する実用新案法第11条第1項についての形式的な規定の変更はない。すなわち、実用新案法においても特許法と同様に、実用新案登録を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性を喪失した考案については、その公表態様を問わずに新規性喪失の例外規定の適用対象となる。

（長野 みか）

特許法第34条の3

(仮通常実施権)

第三十四条の三 特許を受ける権利を有する者は、その特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 前条第二項の規定により、同条第四項の規定による仮通常実施権に係る仮専用実施権について専用実施権が設定されたものとみなされたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

4 仮通常実施権は、その特許出願に係る発明の実施の事業とともにする場合、特許を受ける権利を有する者(仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権にあつては、特許を受ける権利を有する者及び仮専用実施権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

5 第一項若しくは前条第四項又は実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る第四十一条第一項の先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が第三十六条の二第二項の外国語書面出願である場合にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明に基づいて第四十一条第一項の規定による優先権の主張があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該優先権の主張を伴う特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

6 仮通常実施権に係る特許出願について、第四十四条第一項の規定による特許出願の分割があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該特許出願の分割に係る新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

7 前条第五項本文の規定により、同項に規定する新たな特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権(以下この項において「新たな特許出願に係る仮専用実施権」という。)が設定されたものとみなされたときは、当該新たな特許出願に係るもとの特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権についての仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権についての仮通常実施権を有する者に対し、当該新たな特許出願に係る仮専用実施権に基づいて取得すべき専用実施権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

8 実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設

定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。

- 9 意匠法（昭和三十四年法律第二百二十五号）第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
- 10 仮通常実施権は、その特許出願について特許権の設定の登録があつたとき、その特許出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき又はその特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、消滅する。
- 11 前項に定める場合のほか、前条第四項の規定又は第六項本文の規定による仮通常実施権は、その仮専用実施権が消滅したときは、消滅する。
- 12 第三十三条第二項及び第三項の規定は、仮通常実施権に準用する。

（１）変更箇所

ア 2項及び3項の括弧書き、「（当該仮通常実施権を許諾した者と当該特許権者とが異なる場合にあつては、登録した仮通常実施権を有する者に限る）」がそれぞれ削除された。

イ 6項及び7項の括弧書きがそれぞれ削除された。

ウ 第5項および第6項がそれぞれ第6項および第7項に、第7項～第9項がそれぞれ第10項～第12項となり、新たな第5項、第8項、および第9項が設けられた。さらに、これらの変更に伴い、旧第8項に相当する第12項において、「第六項本文」が「第七項本文」に変更された。

（２）変更理由

仮通常実施権者の登録制度も通常実施権と同様になくなったため。

更に、5項の改正によって、先の出願に仮通常実施権を有するものの承諾なしに後の出願で国内優先権主張を伴う出願が可能となるため、仮通常実施権者が将来的に特許権者から権利行使を受けるおそれがある。そこで、仮通常実施権者の実施を確保することが必要である。

一方、国内優先権主張を伴う出願がなされた場合等において、当事者が、後の出願等に仮通常実施権を承継させない意思を有している場合にまで、仮通常実施権者の実施を確保すべく仮通常実施権の承継を認めることは妥当でない。

（３）変更内容

当然対抗制度の導入により、仮通常実施権者は登録なくして第三者に対抗することができることとなるため、仮通常実施権を許諾した者と特許権者（専用実施権についての仮通常実施権である場合は専用実施権者）が異なる場合であっても、仮通常実施権者に対して通常実施権が許諾されたものとみなされることとなった。

国内優先権の関係は下記の通りである。

仮通常実施権の許諾されている特許出願に基づく国内優先権主張がなされた場合の仮通常実施権の取扱い（第34条の3第5項）

国内優先権主張を伴う出願についての仮通常実施権者の承諾を不要とする一方で、仮通常実施権者の実施の継続を確保すべく、新たに設けられた第34条の3第5項の規定により以下の措置が講じられる。

すなわち、仮通常実施権の許諾されている特許出願に基づく国内優先権主張がなされたときは、当該優先権主張を伴う特許出願（後の出願）について、先

の出願についての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。この結果、上記範囲内において、仮通常実施権者の実施が確保される。

仮通常実施権の許諾されている実用新案登録出願又は意匠登録出願から特許出願への変更がなされた場の仮通常実施権の取扱い（第34条の3第8項および第9項）

仮通常実施権の許諾されている実用新案登録出願等を特許出願に変更した場合においても、新たに設けられた第34条の3第8項および第9項の規定により、以下の措置が講じられる。

すなわち、変更後の特許出願について、実用新案登録出願等についての仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。この結果、仮通常実施権者の実施が確保される。

設定行為に別段の定めがあるとき（第34条の3第8項ただし書および第9項ただし書）

上述のように、後の特許出願や変更後の出願（後の出願等）について、仮通常実施権の設定行為の範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなされる。

しかしながら、仮通常実施権許諾契約の当事者間において、後の出願等について仮通常実施権を承継しない旨の合意がある場合、その意思が尊重される。この場合、第34条の3第8項ただし書および第9項ただし書の規定により、後の出願等について仮通常実施権が許諾されたものとは認められない。

（４）実務的対応

仮通常実施権許諾契約の当事者、特に仮通常実施権者は、その仮通常実施権の許諾されている特許出願等について、その後の経過を監視することがより重要になるものと考えられる。後の出願等による特許権等の権利範囲は、後の出願等の出願後の補正により変化し得るのであり、よって仮通常実施権の設定行為で定めた範囲よりも狭くなる可能性が考えられるためである。

（内野 則彰）

特許法第34条の5

(仮通常実施権の対抗力)

第三十四条の五 仮通常実施権は、その許諾後に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利若しくは仮専用実施権又は当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利に関する仮専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

(1) 変更箇所

ア 条文表題が変更された。

イ 「その登録をしたときは、」が「その許諾後に」に変更された。

ウ 「効力を生ずる」が「効力を有する」に変更された。

エ 2 項削除。

(2) 変更理由

イ について

仮通常実施権は、通常実施権と異なり、法律の規定により発生するものは存在せず、特許を受ける権利を有する者の許諾のみによって生じるため、「許諾後」と規定された。

エ について

特許法第99条第3項と同様。

(3) 変更内容

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、通常実施権と同様に、当然対抗制度が導入された。

(4) 実務的対応

第99条と同じ。

(内野 則彰)

特許法第36条の2

(特許出願)

第三十六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの（以下「外国語書面」という。）並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面（以下「外国語要約書面」という。）を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願（以下「外国語書面出願」という。）の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であっても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3 前項に規定する期間内に外国語書面（図面を除く。）の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内で同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

(1) 変更箇所

第36条の2第4項及び第5項が新設された。また、同条第4項が第6項に変更された。さらに、同条第6項において、「前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書」という文言が「同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書」と変更された。

(2) 変更理由

我が国の現行制度における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った。

国際的には、手続上のミスによる特許権等の失効を回復することで出願人の救済を図ること等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た。

(3) 変更内容

外国語書面出願の翻訳文の提出（特許法第36条の2）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、救済手続による翻訳文の提出を認めることとした。

（４）実務的対応

本規定は、上記法律の施行の日（平成24年4月1日）以後に、翻訳文の未提出により取り下げられたものとみなされた出願に適用される。

改正前は救済手続き自体がなかったが、今回の改正で救済手続きを導入された。ただし、救済を受けるためには、「正当な理由」があることおよび「救済手続期間内に手続を行う」ことが条件とされた。以下、特許庁が示したガイドラインから救済を受けるための手続きについて概説する。

救済の対象となる手続については、個別の事案における様々な事情を考慮しつつ柔軟な救済が図られるよう、手続をするために出願人等が講じていた措置が、状況に応じて必要とされるしかるべき措置（以下「相応の措置」という。）であったといえる場合には、それにもかかわらず、何らかの理由により期間徒過に至ったときには、期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があるものとして、期間経過後の手続が許容されることとなった。

期間内に手続をすることができなかった理由が「正当な理由」であるか否かについて、まずは（ア）期間徒過の原因となった事象の観点から、次に（イ）出願人等が手続をするために講じた措置の観点及び（ウ）措置を講ずべき者の観点を含めて、回復理由書の記載に基づいて特許庁長官により判断される。

（ア）期間徒過の原因となった事象

期間徒過の原因となった事象は、その性質から、以下の（a）又は（b）の場合に分けられる。

（a）「期間徒過の原因となった事象」が予測可能であるといえる場合

期間徒過の原因となった事象が予測可能であるといえる場合は、出願人等は、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べきであるといえることから、出願人等の講じた措置の如何を問わず、原則として、出願人等は相応の措置を講じていたものとはされず、期間内に手続をすることができなかった理由は「正当な理由」に該当しないと特許庁長官により判断される。

以上の考え方から、救済が認められない事象の例は、以下のようなものと考えられる。

【救済が認められない事象の例】

- ・ 計画的な入院による代理人の不在
- ・ 新社屋建設のための旧社屋の取り壊し
- ・ 出願人等が法人の場合における定年退職による手続担当者の不在
- ・ 計画停電によるオンライン手続不能

（b）「期間徒過の原因となった事象」が予測可能であるといえない場合

期間徒過の原因となった事象が予測可能であるといえない場合は、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じておくことを、上記（1）の場合と同様に出願人等に求めるのは酷であることから、回復理由書の記載に基づき、（イ）出願人等が手続をするために講じた措置の観点及び（ウ）措置を講ずべき者の観点を含めて、期間内に手続をすることができなかった理由が「正当な理由」であるか否かについて特許庁長官に判断される。

（イ）出願人等が手続をするために講じた措置

期間徒過の原因となった事象が予測可能であるといえない場合に、出願人等が手続をするために講じた措置とは、（a）期間徒過の原因となった事象の発生

前に講じた措置と、(b)期間徒過の原因となった事象の発生後に講じた措置である。

(a)及び(b)における出願人等が手続をするために講じた措置が、相応の措置といえるか否かについて、回復理由書の記載に基づき特許庁長官により判断される。

(a)期間徒過の原因となった事象の発生前に講じた措置

期間徒過の原因となった事象が予測可能であるといえない場合は、その事象の発生前に出願人等が講じた措置、すなわちその事象の発生を回避するために講じた措置が、相応の措置といえるか否かについて、回復理由書の記載に基づき特許庁長官により判断される。

以下に、各事例における、期間徒過の原因となった事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かについて、特許庁長官が判断する際に考慮すべき観点を示す。

【天災地変を起因とする場合】

期間徒過の原因となった事象が、天災地変により発生したものであるといえる場合、通常の注意力を有する者であっても、その事象の発生を回避することは困難であることから、出願人等が当該事象の発生を回避するための措置を講じていなかったことをもって、相応の措置を講じていなかったものとはされない。

【システムの不具合等を起因とする場合】

期間徒過の原因となった事象が、システムの不具合又はシステムの構造が当該システムの利用者である出願人等が想定し得ないものであったこと(以下、単に「システムの不具合等」という。)により発生したものであるといえる場合、通常の注意力を有する者であっても、その事象の発生を回避することは困難であることから、当該システムの選定及びシステム導入のための作業が適切であるといえない場合を除き、出願人等が当該事象の発生を回避するための措置を講じていなかったことをもって、相応の措置を講じていなかったものとはされない。

【人為的なミス起因とする場合】

期間徒過の原因となった事象が、出願人等による人為的なミスにより発生したものであるといえる場合、通常の注意力を有する者であれば、当該ミスによる事象の発生を回避すべく措置を講ずべきであることから、その事象の発生を回避できなかったことをもって、原則、出願人等は、相応の措置を講じていなかったものとされる。

しかし、出願人等が講じていた措置により、通常であれば当該ミスによる事象の発生を回避できたにもかかわらず、特殊な事情があったことによりそれを回避できなかったといえるときは、その措置は相応の措置であったと判断されることもある。

なお、期間徒過の原因となった事象が、出願人等が行う業務を補助する者(以下「補助者」という。)による人為的なミスに起因する場合には、後述する。

以上の考え方から、救済が認められない事例及び救済が認められる可能性のある事例は、各々以下のようなものと考えられる。

【救済が認められない事例】

- 期間管理を行うシステムへのデータの誤入力により誤った期限が告知された場合であって、データの誤入力を回避するための実質的な確認(例えば、二重チェック等)をしていなかったとき。
- 誤った宛先にファクシミリを送信してしまい、出願人から代理人に対する手

続実行に係る依頼が伝わらなかった場合であって、誤送信を回避するため実質的な確認（例えば、送信記録チェック等）をしていなかったとき。

【救済が認められる可能性のある事例】

- 期間管理を行うシステムへのデータの誤入力により誤った期限が告知された場合であって、データの誤入力を回避するための実質的な確認をしていたにもかかわらず、誤入力を回避することができない特殊な事情があったとき。
- 出願人等が想定し得ないシステムの構造上の問題により、誤った期限が告知された場合であって、その事実を知った日（知るべきであった日を含む）が期間徒過後であったとき。
- 天災地変による被害に遭った場合であって、その影響により、所定の期間内に手続をすることができなかつたとき。

(b) 期間徒過の原因となった事象の発生後に講じた措置

期間徒過の原因となった事象が予測可能であるといえない場合は、その事象の発生後に出願人等が講じた措置、すなわちその事象により期間徒過に至らないようにするための措置及び手続のための書面を特許庁に提出できる状態にするための措置が、相応の措置といえるか否かについて、回復理由書の記載に基づき特許庁長官により判断される。

期間徒過の原因となった事象の発生後は、期間徒過に至らないようにするために相応の措置を講じることが求められるが、出願人等が期間徒過の原因となった事象の存在を知った日（知るべきであった日を含む。）が期間徒過後となる場合は、出願人等は、期間徒過に至らないようにするために措置を講じることが不可能であることから、かかる措置を講じていなかったことをもって相応の措置を講じていなかったものとはされない。ただし、出願人等が当該事象の存在を知った日以後は、手続のための書面を特許庁に提出できる状態にするための措置として、相応の措置を講じることが求められる。

また、期間徒過の原因となった事象により「対象となる手続のための書面を作成することができなかつた期間」があった場合、その期間の長さを考慮した上で、相応の措置を講じていたか否かが判断される。例えば、翻訳文については、通常であれば2月もあれば作成することができるものと考えられることから、「『期間が満了する日の2月前』から『翻訳文を特許庁に提出できる状態になった日（手続をすることができなかつた理由がなくなった日）』までの間」（以下この段落において「期間A」とする。）に、「翻訳文を作成することができなかつた期間」（以下この段落において「期間B」とする。）が存在するときは、「期間A」から「期間B」を除いた期間の長さが2月（翻訳文の作成に必要と考えられる期間）を超える場合には、原則、出願人等は、相応の措置を講じていたものとはされない。

以下に、各事例における、期間徒過の原因となった事象の発生後に講じた措置が相応の措置といえるか否かについて、特許庁長官が判断する際に考慮すべき観点を示す。

【事故等による手続担当者不在の場合】

出願人等が法人の場合において、法人の手続担当者が事故等により業務を行うことができなくなつた場合、当該者が担当する事件については、代替者が引き続き業務を遂行することが可能となるまでは一時的に当該業務が滞ることになる。

このような場合、事故等に対する連絡体制、事故に遭つた本人からの連絡があつた日、事故に遭つた者以外の出願人等が当該事故を知つた日（知るべきであった日を含む。）、代替者の選定及び書面作成の進捗管理等の観点から、期間徒過の原因となった事象の発生後に講じた措置が相応の措置といえるか否かに

ついて、回復理由書の記載に基づいて特許庁長官に判断される。

【システムの不具合等による誤った期限の告知の場合】

期間管理システムを使用して手続期間の案件管理を行っている場合には、システムによる手続期限の告知を契機に手続を開始することが通常であり、誤った期限が告知され、又は当該システムの不具合等が発覚するまでは、期間遵守に向けた手続を開始することはできないと考えられる。

このような場合、システムの不具合等への対処、期限が正しく告知されていなかった事実を知った日（知るべきであった日を含む。）及び書面作成の進捗管理等の観点から、期間徒過の原因となった事情の発生後に講じた措置が相応の措置といえるか否かについて、回復理由書の記載に基づいて特許庁長官に判断される。

以上の考え方から、救済が認められない事例及び救済が認められる可能性のある事例は、各々以下のようなものと考えられる。

【救済が認められない事例】

- 出願人等である企業の知財部の手続担当者が突然の病気等により手続をすることができなくなった場合であって、他の知財部員がその事実を知り得、所定の期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
- 期間管理用のシステムの不具合等により誤った期限が告知された場合であって、そのことを事前に知り得、所定の期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
- 天災地変による被害に遭った場合であって、その後手続をすることができる状態に回復し、所定の期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
- オンラインによる手続をすることができない場合であって、代替手段（郵送等）によれば所定の期間内に手続をすることが可能な状況であったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。
- 翻訳文の作成を担当する者が期限の一週間前に不在になった場合であって、その後代替者がその作成作業が可能になった日から翻訳文の完成までの期間が一週間を超えていたとき。

【救済が認められる可能性のある事例】

- 出願人等が突然の病気等により手続をすることができなくなった場合であって、他に出願人等もなく、所定の期間内に代替者を手配することさえも困難であったとき。
- 期間管理用のシステムの不具合等により誤った期限が告知された場合であって、その事実を知った日（知るべきであった日を含む。）には、既に当該手続の所定の期間が徒過していたとき。
- 天災地変による被害に遭った場合であって、その後手続をすることができる状態に回復した日には、既に当該手続の所定の期間が徒過していたとき。

（ウ）「措置を講ずべき者」について

期間徒過の原因となった事象が予測可能であるといえない場合には、手続をするために講じた措置が相応の措置といえるか否かを判断するために、（イ）出願人等が手続をするために講じた措置の観点とともに、（ウ）措置を講ずべき者の観点から検討することも必要である。

上記（ア）及び（イ）の観点に加え、（ウ）措置を講ずべき者の観点を含め、回復理由書の記載に基づき、特許庁朝刊により「正当な理由」があるか否かが判断される。

（a）出願人等

出願人等が自然人の場合は、手続をするために講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、出願人等本人が講じた措置の内容に基づき判断される。

出願人等が法人の場合は、手続をするために講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、当該手続の担当者だけでなく法人として講じた措置の内容に基づき判断される。

(b) 出願人等が二人以上ある場合

出願人等が二人以上ある場合、特許庁に対する手続については各人が全員を代表し、その全員が手続をすることが可能であることから、手続をするために講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、その全員について各々判断される。

すなわち、たとえ一人の出願人等に相応の措置を講じていたことが認められたとしても、他の出願人等にそれが認められない場合は、出願人等全体としては相応の措置を講じていなかったものとされ、それにより「正当な理由」が否定されることとなる。なお、この場合における相応の措置は、出願人等の置かれた状況によってそれぞれ異なる。

例えば、特許法第14条ただし書の規定により代表者の届出を行っている場合、又は当該届出はしていないものの、出願人等のうち特定の者が事後の手続について他の出願人等からその実行を委任されており、実質的に代表者の定めがあるのと同じ関係がある場合には、代表者又はそれと同等の者の講じた措置とそれ以外の者の講じた措置が、各々の者に求められる相応の措置であったか否かについて、特許庁長官により回復理由書の記載に基づいて判断される。

また、代表者又はそれと同等の者が突発的な事故等により手続をすることができない状況において、その他の出願人等がその事情を知っていた場合は、それらの出願人等には、代表者又はそれと同等の者に代わって手続をすることが相応の措置として求められる。

一方、その事情を知り得なかった出願人等が期間内に手続をしなかった場合には、そのことをもって、相応の措置を講じていなかったものとはされず、それにより「正当な理由」が否定されることはない。

(c) 特許庁に対する手続を代理人に委任している場合

出願人等が特許庁に対する手続を代理人に委任している場合、当該手続は当該代理人が行うことが通常であることから、(イ)出願人等が手続をするために講じた措置については、原則として、出願人等だけでなく当該代理人に対しても相応の措置を講じていたか否かが判断される。なお、代理人が二人以上ある場合については、出願人等が二人以上ある場合((b)参照)と同様な観点から全員について判断される。

代理人がいる場合に出願人等について判断される相応の措置の判断は、出願人等が代理人に手続を委任していない場合とは異なり、代理人の選任が適当であったか否か、及び代理人の選任が適当であったことを前提として、出願人等の対応が適当であったか否かという観点で行われる。

ただし、出願人等が期間徒過の可能性を知っていた場合等、出願人等が自ら期間徒過を回避すべく手続をすることが求められる事情があるといえるときは、たとえ代理人に手続を委任していたとしても、出願人等が期間内に手続をしなかったことをもって、相応の措置を講じていなかったものとされ、それにより「正当な理由」が否定されることとなる。

なお、代理人が特許業務法人の場合は、相応の措置を講じていたか否かについては、担当弁理士だけでなく、特許業務法人として講じた措置の内容に基づき判断される。

(d) 代理人以外の者に期間管理等を委託している場合

出願人等が、上記(c)の代理人以外の者(例えば、特許料の納付期限を管理する管理会社や在外者における現地代理人等)に期間管理等の業務を委託している場合であって、当該者の委託業務を妨げる何らかの事象が発生し、それにより期間徒過に至ったときには、相応の措置を講じていたか否かについては、特許庁に対する手続を代理人に委任している場合(上記(c)参照)と同様な観点から、原則として、期間管理等を委託された者が当該委託業務を実行するために講じた措置の内容に基づき判断される。

また、上記(c)に該当する代理人がいる場合は、期間管理等を委託された者だけでなく、当該代理人に対しても、相応の措置を講じていたか否かが判断される。

なお、期間管理等を委託された者が法人の場合は、期間管理等に係る業務の担当者だけでなく、法人として講じた措置の内容に基づき判断される。

(e) 補助者を使用し業務を行っている場合

出願人等が補助者を使用し業務を行っている状況においては、当該補助者の行為に起因して期間徒過が発生することがある。この場合、当該期間徒過の原因となった事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、当該補助者を使用する出願人等が以下のaからcの要件を満たしているか否かによって判断される(【人為的なミス起因とする場合】参照)。

- a 補助者として業務の遂行に適任な者を選任していること
- b 補助者に対し的確な指導及び指示を行っていること
- c 補助者に対し十分な管理・監督を行っていること

上記の要件を全て満たしていれば、通常ならば、補助者のミスによる事象の発生は回避できるものと考えられるが、全ての要件を満たしてもなお回避することが困難であったといえる事情があるときは、期間徒過の原因となった事象の発生前に講じた措置は相応の措置であったと特許庁長官により判断される。

次に、期間徒過の原因となった事象の発生後に講じた措置として、出願人等が期間徒過に至らないようにするための措置及びそれでも期間徒過に至ってしまった場合における手続をすることができない状態から脱するための措置が判断される。

以上のとおり、補助者の行為に起因した期間徒過については、出願人等における、期間徒過の原因となった事象の発生前及び発生後に講じた措置がいずれも相応の措置であったといえるときに、期間内に手続をすることができなかったことに「正当な理由」があると判断される。

なお、代理人又はその他期間管理の委託を受けた者が補助者を使用し、業務を行っている場合についても、出願人等に係る補助者の場合と同様の観点から判断される。

【救済が認められない事例】

- 高度な専門知識を必要とする業務を一時的に補助者に依頼していたとき。
- 補助者に十分な指導を行うことなく業務を任せていたとき。
- 補助者に対し、口頭で曖昧な指示を出したために事実誤認が生じたとき。
- 期間管理業務の一切を補助者に任せきりにしており、出願人等自らは一切その内容を確認していないとき。
- 期限前に補助者によるミスがあったことを知り得、期間内に手続をするための措置を講ずることが可能な状況にあったにもかかわらず、何ら措置を講じていなかったとき。

「救済手続期間内に手続をすること」について

基本的な考え方

期間徒過後の手続については、出願人等が期間内に手続をすることができな

かった理由がなくなった日から2月以内で期間の経過後1年以内に限り許容されることとされており、所定の期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」がある場合であっても、救済手続期間後の手続は許容されない。よって、救済手続期間の起算日である「手続をすることができなかった理由がなくなった日」を明確にする必要がある。

「手続をすることができなかった理由がなくなった日」とは

手続をすることができなかった理由がなくなった日とは、「当該手続をすることができない状態から脱した日」をいい、当該手続のための書面を特許庁に提出できる状態になった日が該当する。

例えば、翻訳文提出の手続であれば翻訳文を記載した書面を特許庁に提出できる状態になった日が該当し、特許料等の追納の手続であれば、納付に係る書面を特許庁に提出できる状態になった日が該当する。

期間内にすることができなかった手続が、回復理由書に記載された「手続をすることができなかった理由がなくなった日」から起算される救済手続期間内にされているか否かが特許庁長官により判断される。

救済の認否の判断後の流れ

救済の認否は、出願人等が提出した回復理由書の記載に基づき、期間徒過後の手続が許容されるか否かについて、特許庁長官により判断される。

(ア)救済が認められた場合

回復理由書の記載に基づき、救済の要件を満たすものと特許庁長官が判断した場合には、期間徒過後の手続は許容され、出願人等に対し、救済が認められた旨の通知書が送付される。

(イ)救済が認められなかった場合

回復理由書の記載に基づき、救済の要件を満たさないと特許庁長官により判断された場合には、出願人等に対し、期間徒過後の手続について、救済が認められないと判断した理由を記載した却下理由通知書が送付される。

却下理由が通知された場合、出願人等には、書面により弁明する機会が与えられる。当該弁明を踏まえて、救済の認否が特許庁長官により判断される。救済が認められないと判断されたときは、出願人等に対し、期間徒過後の手続について手続却下の処分の謄本が送付される。

なお、第三者保護の規定は設けられていないので、第三者の立場においては、翻訳文の未提出により取り下げ擬制となった出願が復活する可能性があることを念頭に置く必要が生じる。

(森岡 嗣象)

特許法第38条の2

(特許出願の放棄又は取下げ)

第三十八条の二 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その者の承諾を得た場合に限り、その特許出願を放棄し、又は取り下げることができる。

(1) 変更箇所

第38条の2第1項において、「又は登録した仮通常実施権」の文言が削除され、「これらの者の」が「その」に変更された。

(2) 変更理由

特許出願の放棄又は取下げがなされると当該出願に基づく特許権は発生しないため、仮通常実施権者にとって当該出願に係る発明を実施できなくなるという不利益は生じない。また、仮通常実施権の登録制度の廃止により、そもそも特許庁は仮通常実施権を把握できなくなる。

(3) 変更内容

上記の通り、第38条の2第1項において、「登録した仮通常実施権」の文言が削除され、特許出願人は、その出願について仮通常実施権を有するものがある場合でも、その者の承諾を得ることなしに、その特許出願の放棄又は取下げができることとなった。

(4) 実務的対応

現行法では、登録した仮通常実施権の承諾を得ることが必要であった特許出願人による出願の放棄又は取下げ、仮通常実施権の承諾なしに可能となった。

(潮 太郎)

特許法第39条

(先願)

- 第三十九条 同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。
- 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
- 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
- 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合（第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（第四十四条第二項（第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。）において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
- 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
- 6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
- 7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

(1) 変更箇所

改正前第6項「発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。」を削除。

(2) 変更理由

本改正で新たに導入された移転請求制度（同法74条1項）により、真の権利者は、冒認出願に係る特許権を、移転請求によって、自己の権利とすることができるようになった。

一方で、改正前では、冒認出願に先願の地位は認められていないため（改正前本条第6項）、真の権利者は、冒認出願の公開前に、自らも出願すれば、その出願について特許権を取得することも可能である。

そうすると、真の権利者は同一発明について重複して特許を取得し得ることになるので、このような事態を防止するため、改正前本条第6項が削除された。

(3) 変更内容

冒認出願に先願の地位を認めなかった改正本条第6項が削除されたので、冒認出願にも先願の地位が認められるようになった。

(4) 実務的対応

改正前本条第6項の削除により冒認出願にも先願の地位を認めたため、例えば真の権利者による出願としても、本条により特許を受けられない事態も起こり得る。この場合、先願の冒認出願が特許されれば、当該特許権の移転請求が可能となるが、そもそも当該冒認出願が記載不備等の理由で特許されなかったり、特許されても権利範囲や明細書の記載が真の権利者にとって不本意であったりする場合もあり得るので、74条の解説で述べたように共同研究開発における成果物の扱いについては慎重に取り決めをすることは依然として重要といえる。

なお、この新特許法39条の規定は、この法律の施行の日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）以後にする特許出願又は実用新案登録出願について適用され、この法律の施行の前にした特許出願又は実用新案登録出願については、なお従前の例による（附則2条8項）。

（小國 泰弘）

特許法第41条

(特許出願等に基づく優先権主張)

第四十一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権を有する者があつたときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合

二 先の出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合

三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合

四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合

五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第一百四十四条(第六十五条第六項(第八十四条の十第二項において準用する場合を含む。))において準用する場合を含む。)及び第二百二十六条第五項(第十七条の二第六項及び第一百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法(昭和三十四年法律第二百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第二百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発

明（当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項（同法第十一条第一項において準用する場合を含む。）の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類（明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。）に記載された発明を除く。）については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。

4 第一項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

（１）変更箇所

第41条第1項において、「又は登録した仮通常実施権」の文言が削除され、「これらの者の」が「その」に変更された。さらに、同条第2項において記載されていた条文番号が、改正後のものにそれぞれ変更され、「（昭和三十四年法律第二百五号）」の文言が削除された。

（２）変更理由

国内優先権主張の基礎となる出願（先の出願）に仮通常実施権を有するものがある場合においても、仮通常実施権の登録制度の廃止により、特許庁は仮通常実施権を把握できなくなる。このため、先の出願に仮通常実施権を有するものの承諾を得ることなしに、国内優先権主張を認めることとした。

しかしながら、この場合、先の出願の取下擬制により仮通常実施権が消滅するため、優先権主張を伴う出願が特許されると、仮通常実施権者が将来的に特許権者から権利行使を受けるおそれがある。そこで同時に、第34条の3第5項を改正し、仮通常実施権者の実施の継続を担保した。

（３）変更内容

上記（２）の前段に記載した仮通常実施権の登録制度の廃止により、第41条第1項から「登録した仮通常実施権」の文言が削除され、先の出願に仮通常実施権を有するものの承諾なしに、国内優先権主張が認められることとなった。

しかしながら、上記（２）の後段の問題点に鑑みて、特許法第34条の3の改正により、仮通常実施権者の実施の確保も図られることとなった。

（４）実務的対応

特許出願人にとっては、先の出願に仮通常実施権を有するものの承諾なしに国内優先権主張を伴う出願が可能となり、少なくとも特許法上、必要とされる手続は軽減された。

一方、仮通常実施権にとっては、後述するように出願に係る発明の実施の確保も図られる（特許法第34条の3の改正）ものの、仮通常実施権が許諾された出願の経過を監視することが重要になるものと考えられる。

そこで、仮通常実施権の契約において、国内優先権主張出願の告知義務を入れることも考慮されたい。

（潮 太郎）

特許法49条

(拒絶の査定)

第四十九条 審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
- 二 その特許出願に係る発明が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
- 三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
- 四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。
- 五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
- 六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
- 七 その特許出願人がその発明について特許を受ける権利を有していないとき。

(1) 変更箇所

第49条第7号

(2) 変更理由

改正前特許法49条7号の規定によると、「発明者でない場合において」と規定されていたために、例えば職務発明に係る特許を受ける権利を使用者に譲渡した後、従業者が自ら出願しても、「発明者」であることから冒認出願に該当しなかった。

しかし、このような状況では、発明者から特許を受ける権利を安心して買うことができなくなる等、取引の安定性を損なうことにもなりかねず、このような特許出願を正当化する理由はない。そこで、上述のような点が改められたものである。

(3) 変更内容

改正前特許法49条7号は「発明者でない場合において」と規定していたものを、「発明者でない場合において」を削除し、「特許を受ける権利を有していないとき」と改正された。

その結果、特許を受ける権利を第三者に譲渡した発明者が行った特許出願が拒絶されることとなった。

(4) 実務的対応

(4.1) 具体的な手続

特許法49条7号に該当する出願があった場合に、真の特許を受ける権利を有する者が何らかの手段でそのような出願があったことを知った場合に、特許庁に対してどのような手続を取りえるかなど具体的な事項は今後の実務を踏まえて対応することになると思われる。

なお、特許法123条の解説も参照されたい。

(4.2) 施行期日

改正法の該当する規定は、改正法の施行日以後にする出願について適用し、施行日前の出願には従前の法律が適用される。

この改正法の施行期日は平成24年4月1日である（平成23年政令第369号）。

（田中 秀幸）

特許法第67条の3

- 第六十七条の三 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
- 一 その特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められないとき。
 - 二 その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていないとき。
 - 三 その延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
 - 四 その出願をした者が当該特許権者でないとき。
 - 五 その出願が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていないとき。
- 2 審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない。
- 3 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、特許権の存続期間を延長した旨の登録をする。
- 4 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。
- 一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
 - 二 特許番号
 - 三 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
 - 四 延長登録の年月日
 - 五 延長の期間
 - 六 第六十七条第二項の政令で定める処分の内容

(1) 変更箇所

第67条の3から、第1項柱書における「各号の一に」の文言が「各号のいずれか」に変更された。また、第67条の3第1項第2号において、「登録した通常実施権」のうち「登録した」の文言が削除された。

(2) 変更理由

通常実施権等の登録制度の廃止により、登録した通常実施権者がいなくなった。そこで「登録した通常実施権」のうち「登録した」を削除したものである。但し、特許権者以外の例えば通常実施権者が政令で定める処分を受けている場合でも延長登録が認められる。そこで、特許庁は、政令で定める処分を受けた通常実施権者であることを証明するため必要な書類を提出させることで、確認できるようにした。

(3) 変更内容

上記の通り「登録した通常実施権」のうち「登録した」の文言が削除された上で、引き続き、通常実施権者が所定の処分を受けた場合においても、延長登録出願が認められることとなった。

(4) 実務的対応

通常実施権者が政令で定める処分を受けていたことを理由として延長登録出願がなされる場合、処分を受けた通常実施権者であることを証明するため必要な書類を特許庁に提出することが必要となる。

(潮 太郎)

特許法第74条

(特許権の移転の特例)

第七十四条 特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第六十五条第一項又は第八十四条の十第一項の規定による請求権についても、同様とする。

3 共有に係る特許権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第一項の規定は、適用しない。

(1) 変更箇所
新設の規定。

(2) 変更理由

近年、共同研究・開発が一般的に行われるようになり、その成果たる発明について冒認又は共同出願違反(以下「冒認等」ともいう)が生じやすい状況になってきている。

しかし、冒認等が生じた場合、改正前の法の下では、真の権利者が自らの発明に係る特許権を取得する手段が十分とはいえなかった。また、諸外国には真の権利者に特許権の移転請求を認める制度が存在しており、我が国において同様の制度が存在しないことは、諸外国の制度との調和の観点から望ましいとはいえない。

そこで、真の権利者に、冒認等出願に基づく特許権の移転請求を認めた。

(3) 変更内容

第1項について

本条第1項は移転請求権の創設について規定する。すなわち、共同出願違反(同法38条)又は冒認(同法123条1項2号及び6号)による無効理由を有する特許権については、当該特許権を受ける権利を有する者(真の権利者)に、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対して、当該特許権の移転請求を認める旨が規定されている。

ここで、先ず移転請求の主体であるが、「当該特許に係る発明についての特許権を受ける権利を有する者」(真の権利者)と規定され、「発明者」と規定されていないので、例えば、発明者が、自身の発明について特許を受ける権利を他人に承継させた後、その発明について自ら特許出願した場合は、当該特許出願は冒認出願となり、真の権利者(承継人)から移転請求を受けることになる。

次いで、移転請求の客体であるが、「当該特許権の移転を請求することができる」と規定されているから、冒認等出願に対して、その出願人の名義変更は認められていない。また、「経済産業省令で定めるところにより...移転を請求することができる」と規定されているが、この規定を受けて、同法施行規則第40条の2に「特許法第74条第1項の規定による特許権の移転の請求は、自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてするものとする」と定められた。真の権利者が移転を請求できる特許権の範囲は、自らが有する特許を受ける権利の持分に応じた範囲といえるからである。そうすると、特許権の一部に

冒認等があっても、特許権全てが移転されるというわけではない。もっとも、請求項ごとに移転が認められたわけでもなく、結局は、当該特許に自己の持分が認められるという形になるといえる。

次に、時期的制限についてであるが、これは特に規定されていない。しかし、特許権消滅後の移転請求の可否について、否定説と肯定説がある（平成23年11月2日付の平成23年特許法改正説明会「質問に対する回答」）。否定説では、特許権は物権に類似するものであるから、消滅後に移転請求はできないとする。意匠権の移転請求で、本意匠又は関連意匠の一方に係る意匠権が消滅したときは、他方の意匠権についても移転請求をすることができないとされているが（意匠法26条の2第2項）、このこともまた、権利の消滅後は移転請求をすることができないことを前提としていると解される。一方、肯定説では、特許権を物権に類似するとしているのは産業政策上の便宜にすぎないとし、特許権が消滅した後でも、移転請求の遡及効から、真の権利者による損害賠償請求権の行使が可能になるという実益から移転請求を認めるべきとする。もっとも、この場合、特許原簿への記載をどうするのかは不明である。

なお、「その特許権者に対し...移転を請求することができる」と規定されているので、冒認等を行った者に限らず、冒認者等が特許権を第三者に譲渡していた場合に、その第三者に対しても真の権利者は特許権の移転請求をすることができる。このことは、例えば、当該第三者が冒認等の事実を知らない、いわゆる善意の第三者であっても変わらない。もっとも、この場合、善意の第三者は同法79条の2で保護され得る。

第2項について

本条第2項は移転請求権行使の効果について規定する。すなわち、本条第1項の移転請求権に基づき特許権の移転が登録されると、当該登録を受けた者（真の権利者）に特許権は初めから帰属していたとみなす旨が規定されている。なお、特許権のみならず、同法65条1項又は同法184条の10第1項の規定による補償金請求権も同様に当該登録を受けた者（真の権利者）に帰属していたとみなされる旨も規定されている。

第3項について

本条第3項は、特許法73条1項の規定との関係を定める。すなわち、共有に係る特許権について移転請求に基づきその持分を移転する場合において、同法73条1項の規定は適用しない旨が規定される。同項には、特許権が共有に係るとき、各共有者は他の共有者の同意を得なければ、自身の持分を譲渡できない旨が規定されている、そうすると、例えば、甲と乙が共同で発明した後、甲に無断で乙と丙が出願して特許権を取得した場合において、真の権利者である甲の冒認者である丙に対する特許権の持分の移転請求が、当該特許権の共有者である乙の同意がない限り認められないと解されるおそれがある。しかし、当該特許権は、甲が真の権利者である以上、甲と乙の共有になることが適切であるといえる。そこで、冒認者丙から甲への移転が同項の規定により妨げられることがないように、本条第1項の規定により特許権の持分の移転をする場合には、同法第73条第1項の規定が適用されないことを、本条第3項で確認的に規定することとした。

（４）実務的対応

冒認等出願に係る特許権について、その移転登録が認められても、当該特許権が真の権利者にとって不本意な権利内容の場合もある。冒認等出願が発生す

るのは共同研究開発に係る出願に多いと考えられるから、研究開発を共同して行った相手の出願動向は日頃からサーチしておくのが肝要といえる。もっとも、それでも、冒認等出願が公開されるのは当該出願から1年6ヶ月後であるから、冒認等出願に気づいて、真の権利者が出願したとしても、今回の改正で冒認等出願に先願として地位が認められたことから、後願であることを理由に拒絶され得る（現行法39条6項の削除により）。また、逆に自身が先に出願した場合、冒認といわれ、共同研究等の相手から移転請求されるリスクもある。結局のところ、共同研究開発における成果物の扱いについては慎重に取り決めをすることは依然として重要といえる。

また、外注先との共同発明の際、相手方会社内の発明者についての対応には十分留意することも肝要である。

この場合、外注先との契約において(外注元の代理人として考えると)、

外注先は職務発明の規定によって相手方会社内の社員の発明が外注先の職務発明になること、及び職務発明の対価の処理は外注先で行うこと。

外注先は、開発委託に際して発明が生まれたときには外注元に特許を受ける権利を譲渡すること。

特許を受ける権利の譲渡を含めて外注費が決定されていること。

までの記載が必要であると思われる。

なお、この新特許法74条の規定は、この法律の施行の日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の前にした特許出願については、なお従前の例による（附則2条9項）。

（小國 泰弘）

特許法第79条の2

(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)

第七十九条の二 第七十四条第一項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録の際現にその特許権、その特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その特許権の移転の登録前に、特許が第二百二十三条第一項第二号に規定する要件に該当すること(その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(1) 変更箇所

新設

(2) 変更理由

冒認等を理由に特許が無効にされる場合には、譲受人又は実施権者は、当該特許権に基づき権利行使されることなく発明の実施を継続できるのであるから、冒認等を理由に特許権が移転される場合に、譲受人又は実施権者が新たに特許権者となる真の権利者から権利行使され得る立場におかれ、一律に発明の実施が継続できなくなることは妥当ではない。

また、当該特許権について、公開情報を信頼して冒認等に係る特許権を取得したり、実施許諾を受けたりして、実施のために一定の投資をした者を保護する必要がある。

これらの理由を踏まえて本規定が新設された。

(3) 変更内容

特許権者、専用実施権者又は通常実施権者が、自己の権利が冒認等によるものであることを知らないで、移転登録前から事業又は事業の準備をしているときは、法定通常実施権を有する旨を規定した。

特許権者等には「相当の対価」の支払い義務(同条2項)がある。中用権に係る特許法80条2項と同様の規定である。

(4) 実務的対応

(4.1) 資料の整備

従来特許権等を有していただだけでは足りず、事業の実施等をしている者が対象であることに留意が必要である。そのため、事業の実施やその準備を証明できる資料等を準備しておく必要がある。特許権者等はその権利が冒認等に係るものであることは必ずしも知らないことを考えると、特許権者等は常日頃から事業の実施等の関する資料を整備しておくことが望まれる。

(4.2) 質権者に対する救済措置

なお冒認出願等に係る救済措置について、元の権利の質権者については規定はない。この質権者については、冒認の場合は無権利者による無効な質権設定行為、共同出願違反については共有者の同意を得ない無効な質権設定行為であるとして扱われることになる。

(4.3) 施行期日

改正法の該当する規定は、改正法の施行日以後にする出願について適用し、施行日前の出願には従前の法律が適用される。

この改正法の施行期日は平成24年4月1日である（平成23年政令第369号）。

（田中 秀幸）

特許法第80条

(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)

第八十条 次の各号のいずれかに該当する者であつて、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第二百二十三条第一項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者

二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者

三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(1) 変更箇所

第80条第1項第3号から「特許法第99条第1項の効力を有する」の文言が削除された。

(2) 変更理由

無効になった特許に係る特許権について通常実施権を有する者は、当然対抗制度化では、登録なしに対抗力を有することとなった。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

第99条と同じ。

・経過措置

施行の際現に通常実施権を有する者について法定通常実施権が発生する。

(内野 則彰)

特許法第82条

第八十二条 特許出願の日前又はこれと同日の意匠登録出願に係る意匠権がその特許出願に係る特許権と抵触する場合において、その意匠権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、当該特許権又はその意匠権の存続期間の満了の際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。

2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(1) 変更箇所

「意匠法第八十二条第三項において準用するこの法律第九十九条第一項の効力を有する」の文言が削除された。

(2) 変更理由

期間満了となった意匠権について通常実施権を有する者は、当然対抗制度化では、登録なしに対抗力を有することとなった。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

第99条と同じ。

・経過措置

施行の際現に通常実施権を有する者について法定通常実施権が発生する。

(内野 則彰)

特許法第84条の2

(通常実施権者の意見の陳述)

第八十四条の二 第八十三条第二項の裁定の請求があつたときは、その特許に関し通常実施権を有する者は、前条に規定する期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

(1) 変更箇所

第84条の2が新設された。

(2) 変更理由

現行法では、裁定による判断の公平を図るため、その特許に関する登録した通常実施権者等には裁定請求書の副本が送達され、答弁書を提出する機会が与えられている。

そして通常実施権の登録制度の廃止後も、通常実施権者が実施を行っているような場合には、通常実施権者が、現行法と同様に不実施を理由とする裁定手続に参与することができるようにする必要がある。

(3) 変更内容

新たに設けられた第84条の2の規定により、不実施の場合の通常実施権の設定の裁定の請求があつたときには、その特許に関する通常実施権者は、所定の期間内に限り、その裁定の請求について意見を述べることができる。

なお、その他の通常実施権の設定の裁定に関しても本条が準用され(特許法第92条第7項(自己の特許発明を実施するための通常実施権の設定の裁定)、同法第93条第3項(公共の利益のための通常実施権の裁定))、同様の手続が認められることとなった。(改正本)

(4) 実務的対応

裁定の請求があつたとき、その特許に関し通常実施権を有する者は、従来の登録した通常実施権者と同様に、裁定の請求について意見を述べるができる。

(潮 太郎)

特許法第87条

(裁定の謄本の送達)

第八十七条 特許庁長官は、第八十三条第二項の裁定をしたときは、裁定の謄本を当事者、当事者以外の者であつてその特許に関し登録した権利を有するもの及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者に送達しなければならない。

2 当事者に対し前項の規定により通常実施権を設定すべき旨の裁定の謄本の送達があつたときは、裁定で定めるところにより、当事者間に協議が成立したものとみなす。

(1) 変更箇所

第87条の第1項において、「及び当事者」が「、当事者」に変更され、「もの」の後に「及び第八十四条の二の規定により意見を述べた通常実施権者」の文言が追加された。

(2) 変更理由

通常実施権者が、裁定について陳述し、裁定手続に関与した場合、この者に裁定の結果を知らせることが適切である。また、意見を陳述した通常実施権者については、その存在を特許庁が把握でき、裁定の謄本を送達することができる。

(3) 変更内容

裁定の謄本の送達対象に、裁定手続において意見を述べた通常実施権者が加えられた。

(4) 実務的対応

裁定の請求があつた特許に関し通常実施権を有する者が、裁定手続において意見を述べたときには、裁定の謄本が通常実施権に送達される。よってその後の円滑な対応が可能である。

(潮 太郎)

特許法第99条

(通常実施権の対抗力)

第九十九条 通常実施権は、その発生後にその特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権を取得した者に対しても、その効力を有する。

(1) 変更箇所

ア 条文表題が変更された。

イ 「その登録をしたときは、」が「その発生後に」に変更された。

ウ 「効力を生ずる」が「効力を有する」に変更された。

エ 2項削除。

オ 3項削除。

(2) 変更理由

イ について

改正の趣旨より「その登録をしたとき」の文言が削除された。また、通常実施権には、発生原因によって特許権者の実施許諾による通常実施権(特許法第78条)、法定通常実施権(同法第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項及び第176条)及び裁定による通常実施権(同法第83条、第92条及び第93条)の3種類が存在する。いずれの発生原因をも包含する表現とするため「発生後」との文言が用いられた。(改正本より)

エ について

第2項は、法定通常実施権は登録しなくとも効力を有するとの規定であった。本改正で通常実施権についても当然対抗制度が導入されることにより、第三者対抗要件が法定通常実施権と共通となったため、法定通常実施権について別個の規定を設ける必要性がなくなった。(改正本より)

オ について

第3項は、通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅、処分
の制限について登録を対抗要件とする規定であったが、通常実施権に当然対
抗制度を導入し、通常実施権登録制度を廃止したため、これらの制限につい
て登録を対抗要件とすることはできなくなった。(改正本より)

(3) 変更内容

改正の趣旨

近年、通常実施権に関しては、登録事項の開示の制限、特定通常実施権登録
制度の整備、通常実施権登録制度の活用を促進するための法改正が行われてき
た。しかし、以下の理由から依然として通常実施権の登録制度を利用すること
は困難であるとの指摘がされていた。

(ア)技術の高度化・複雑化に伴い、自社の技術のみで製品開発・製造を行
うことは難しくなり、一つの製品について多数の特許権者との間で多数の特許
権について包括的なライセンス契約をすることが多くなっている。

また、各社が、多くの特許の特許管理会社に再実施権許諾可能な通常実施権
契約をし、特許管理会社に参加している企業は、実施料を支払うことで、これ
ら多くの数の特許を自由に実施できるような特許プールシステムもある。

いずれの場合も、対象としている通常実施権の数は数千を超える場合もあり、
これらの通常実施権の登録申請を行うためには、膨大な手間とコスト(登録免
許税、代理人手数料)が必要となる。

(イ)ライセンス契約においては実施の範囲に関する条件を詳細に定めること
が多いが、これら実施の範囲に係る詳細な条件すべてを登録するのは現実的で
はない。

(ウ) 特許庁への登録は、特許権者と通常実施権者が共同で行わなければならないが、特許権者には通常実施権者の登録に協力する義務はなく、特許権者の協力を得にくい。

また、通常実施権の登録制度の利用が困難であるため、実務では、もはや通常実施権を登録しないことが一般化しており、特許権を譲り受けた後に、登録を備えていない通常実施権者が存在したとしても、譲受人は、この者に対して差止請求権等を行行使しないなど、登録対抗制度を前提としない実務慣行が広がっている。

そこで、通常実施権は、登録その他何らの要件を備えなくても、その発生後に特許権や専用実施権の譲受人や、専用実施権の設定を受けた者に対して対抗することができることとした。

(4) 実務的対応

ア ライセンス契約の承継について

通常実施権が特許権の譲受人(第三者)に対抗可能な場合に、通常実施権者と特許権の譲渡人との間のライセンス契約関係が通常実施権者と特許権の譲受人(第三者)との間に承継されるか否かについては、特段の規定は設けられていない。

ライセンス契約においては、通常実施権の許諾の合意そのもののみならず、ライセンス料の支払い、技術情報やノウハウの提供等、様々な債権・債務に関する合意がなされる。また、包括ライセンス契約や、クロス・ライセンス契約等、多種多様な契約形態が見られる。そのため、通常実施権者と特許権の譲渡人との間のライセンス契約関係が通常実施権者と特許権の譲受人(第三者)との間に承継されるか否かについては、個々の事案に応じて判断されることとなる。(産構審より)

ここで、特許権の譲渡人と譲受人との間ライセンス契約関係が承継されるか否かについては、承継を認める説、承継を認めない説、折衷説とがある。どのような場合にどの説が有力であるかについては、今後の裁判例の蓄積を待つこととなる。(弁理士会資料)

イ サブライセンスに基づく通常実施権の対抗について

サブライセンスに基づく通常実施権も譲受人に対抗可能と考えられる。特許法上、通常実施権者による他者へのライセンス(いわゆるサブライセンス)は、特許権者・サブライセンシー間の通常実施権と整理される。そのため、特許権者からサブライセンサーへのサブライセンス許諾権の付与とサブライセンサーがそれに基づきサブライセンシーに通常実施権を許諾したこと等を立証すれば、サブライセンスに基づく通常実施権についても対抗可能となり、サブライセンシーについても適切に保護される。(産構審より)

ウ 破産管財人の解除権の制限について

破産法は「賃借権その他の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、破産者の相手方が「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合」には、破産管財人による契約解除権等(破産法第53条)が制限される旨を規定している(破産法第56条第1項)。

この点については、特許法上、当然対抗制度下で対抗可能な場合が、破産法第56条第1項の「登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えている場合」に該当することが明確にされれば、破産法第56条第1項が適用されて、破産管財人による契約解除権が制限される

こととなると考えられるから、通常実施権者を適切に保護することが可能である。(産構審より引用)

すなわち、登録が無くても、破産管財人の解除権は制限される。(弁理士会資料)

エ 留意事項

(ア) 通常実施権者

a 実施権存在の立証責任(弁理士会資料)

通常実施権を有することの立証責任は、通常実施権者にある。したがって、通常実施権者は、確定日付の取得あるいは実施権契約のためのメールの記録等により、通常実施権の存在日時を立証できるようにする必要がある。(弁理士会資料)

また、契約の中で、転得者(特許権譲受人)への告知義務条項を設ける等の対応も考えられる。

(イ) 特許権譲受人側

a デューデリジェンスは必須

特許権の譲渡人には通常実施権の存在に関する告知義務はないので(理由は下記)、特許権譲受人は従来以上にデューデリジェンスの重要が高いということ認識すべきである。(弁理士会資料)

b 告知義務のないことの理由(産構審資料)

以下の理由から、特許権者の「告知義務」は設けられなかった。

- ・「告知義務」を法律上規定していない現状においても、デューデリジェンスへの回答に問題が生じていない。
- ・実務上の対応の工夫等により、それらの回答はライセンス契約上の秘密保持義務に抵触しないと考えられている。
- ・「告知義務」を法律上設けなくとも、特許権者が、特許権の譲受人から民法上の担保責任を追及されることを免れるために自ら通常実施権の存在を譲受人に告知すべきことになるため、担保責任の規定が事実上の告知義務として機能しうる。

c 譲渡契約

譲渡契約で告知義務を規定することにより、譲渡後に通常実施権者が現れた場合のリスクを軽減できる。

(ウ) 特許権者(特許権譲渡人)

特許権譲渡人はライセンス契約の中で下記の内容を設けることも考えられる。

- ・実施契約時：特許権譲渡時には通常実施権が消滅する旨の規定を設ける。
- ・権利譲渡時：実施権許諾が存在する旨を告知し了承させる。

但し、この場合、特許権譲受人は、期間・範囲を限定するなどして、実施を確保する等の対応が必要。

(エ) 経過措置

通常実施権者等の保護及び制度施行後に生じる対抗関係の一律処理の観点から、施行前から存在する通常実施権等であっても、施行の際現に存在するものについては当然対抗制度が適用される。

(内野 則彰)

特許法第104条の3

(特許権者等の権利行使の制限)

第四百条の三 特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により又は当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。

2 前項の規定による攻撃又は防御の方法については、これが審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。

3 第二百二十三条第二項ただし書の規定は、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者以外の者が第一項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない。

第1項

(1) 変更箇所

第1項の下線箇所が追加された。すなわち、特許侵害訴訟における改正前のいわゆる「無効の抗弁」は「当該特許が無効審判により無効にされるべきもの」であることについてのみ主張可能であったが、本改正後は、「当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきもの」であることについても主張できるようになった。

(2) 変更理由

特許法第104条の3は、いわゆるキルビー最高裁判決の趣旨に即して制定された条文であるが、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済というその趣旨は、特許権侵害訴訟等において、特許の有効性が問題になった場合のみならず、延長登録の有効性が問題になった場合にも同様に当てはまるものである。

よって、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争う必要性があることから、延長登録の有効性についても「無効の抗弁」と同様の抗弁が主張できることを明らかにする必要があり、第1項の変更となった。

(3) 変更内容

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができないが、変更後はこれに加え、当該特許権の存続期間の延長登録が延長登録無効審判により無効にされるべきものと認められるときも同様となった。

(4) 実務的対応

本条第1項の改正部分は、本改正法の施行期日(すなわち、平成24年4月1日)時点で、訴訟が完結した事件、事実審の口頭弁論が集結した事件又は飛躍上告の合意がされた事件以外の訴訟事件について適用される(附則第2条第14号)。

(北口 智英)

第3項

(1) 変更箇所

新たに第3項が新設された。

(2) 変更理由

冒認等を理由とする無効審判について、その請求は真の権利者のみに認められている(同法123条2項ただし書き)。そうすると、第三者は冒認等に係る特許権に基づく権利行使に対して、冒認等を理由とした、当該特許の無効の抗弁が主張できないと解される可能性がある。

しかし、その第三者が真の権利者から技術供与を受けて発明を実施している場合もあり、そのような場合には冒認等を理由とする無効の抗弁の主張は認められるべきといえる。そもそも、冒認者等は特許を受ける権利を有することなく特許を受けていることを踏まえれば、冒認等に係る特許権の侵害訴訟において、被告が真の権利者であるか否かを問わず、冒認者等による権利行使は認められるべきではない。

そこで、冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定しても、それにより無効の抗弁の主張権者が真の権利者に限定して扱われることがないように新たに本条第3項が設けられた。

(3) 変更内容

本条第3項は、冒認者等の権利行使に対する抗弁の主張権者について規定する。すなわち、同法123条2項ただし書では、冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格が真の権利者に限定されているが、その規定が、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者(真の権利者)以外の者が、同法104条の3第1項の規定による攻撃又は防御の方法を提出することを妨げない旨が規定されている。

したがって、冒認等を理由とする無効の抗弁は、真の権利者に限らず、第三者も可能となった。

(4) 実務的対応

権利行使を受けた際には、冒認等を理由とする無効抗弁も考慮し得るといえる。

なお、この新特許法104条の3第3項の規定は、この法律の施行の日(平成23年政令第369号により平成24年4月1日)以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の前にした特許出願については、なお従前の例による(附則2条9項)。

また、この条文を準用する実用新案30条及び意匠法意41条も参照のこと。

(小國 泰弘)

特許法第104条の4

(主張の制限)

第一百四条の四 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつたものは、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該審決が確定したことを主張することができない。

二 当該審決を無効にすべき旨の審決

二 当該特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決

三 当該特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるもの

(1) 変更箇所

本条は今回の改正で新設された。すなわち、特許権侵害訴訟の判決確定後における再審の制限について新たに規定するものである。

(2) 変更理由

特許権侵害訴訟、専用実施権侵害訴訟及び補償金支払請求訴訟(以下、「特許権侵害訴訟等」とする。)における判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。そのような場合には、再審の訴えにより、確定判決の既判力が排除され、損害賠償金の返還や、一旦支払う必要がないとされた損害賠償金の支払いを命じられる事態が生じ得る。

しかし、特許権侵害訴訟等において、被告(被疑侵害者)は特許法第104条の3に基づき、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものである旨の主張(いわゆる無効の抗弁)をすることができ、これに対し原告(特許権者)は当該訴訟において無効にされるべきものではない旨の反論をしたり、訂正により無効理由が解消できる旨の主張(いわゆる訂正の再抗弁)をできる。

すなわち、当事者は、特許権侵害訴訟等において無効理由の有無について特許法第104条の3の規定に基づいて攻撃防御を尽くす機会を与えられている。それにもかかわらず、後の特許無効審判又は訂正審判の結果によっては、再審の訴えにより確定判決の内容が覆される事態が発生することは紛争の蒸し返しであり妥当とはいえず、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能や企業経営の安定性等の鑑定から問題があるとの指摘がされていた。

そこで、特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、当該特許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又は訂正をすべき旨の審決であつて政令で定めるものが確定したことを、再審の訴えにおいて主張できないことを定めることにより、再審を制限することとした。併せて、特許法第104条の3において延長登録の有効性についても特許権侵害訴訟等で攻撃防御を尽くすことを可能とする改正を行ったのに伴い、延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合も同様に再審が制限されることとなった。

さらに、判決が確定した特許権侵害訴訟等を本案とする仮差押命令及び仮処分命令の結論も覆ることのないようにする必要があるため、仮差押命令又は仮処分命令の債権者(特許権者)に対する損害賠償訴訟請求や不当利得返還請求訴訟においても、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た。

(3) 変更内容

ア 主張の制限となる訴訟の種類

本条で主張が制限される訴訟の種類は以下の通りである。

(ア)特許権侵害訴訟の確定判決に対する再審の訴え(柱書本文)

(イ)専用実施権侵害訴訟の確定判決に対する再審の訴え(柱書本文)

(ウ)出願公開に基づく補償金支払請求訴訟の確定判決に対する再審の訴え(柱書本文、第65条第1項)

(エ)日本語特許出願(日本語でされた国際特許出願)の国際公開に基づく補償金支払請求訴訟の確定判決に対する再審の訴え(柱書本文、第184条の10第1項)

(オ)外国語特許出願(外国語でされた国際特許出願)の国内公表に基づく補償金支払請求訴訟の確定判決に対する再審の訴え(柱書本文、第184条の10第1項)

(カ)上記(ア)~(オ)のいずれかに係る訴訟(以下、「当該訴訟」とする。)を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え(柱書括弧書)

(キ)当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴え(柱書括弧書)

上記(ア)~(オ)については、当該訴訟の判決が確定した後に、本条各号に規定する審決が確定した事実を、再審の訴えにおいて主張することができないこととし、再審を制限するものである。

また、上記(カ)については、当該訴訟が本案として提起される前に、損害賠償請求権の保全のために請求された仮差押命令が発令され、債権者(特許権者)が債務者(被疑侵害者)の財産を差し押さえた後、当該特許の無効審決が確定した状況を想定している。この場合、当該仮差押命令の発令により損害を被った債務者は、遡及的に消滅した特許権に基づく差し押さえが不法行為であるとして、債権者に対し損害賠償請求をし得ると解される。しかしながら、上述のように本案判決に対する再審を制限しておきながら、このような損害賠償請求を認めるのは妥当ではないので、債権者に対する損害賠償請求訴訟においてこの無効審決確定の事実を主張することができないこととし、再審を制限するとともに債権者が損害賠償請求をされないようにすることとしている。

さらに、上記(キ)については、当該訴訟が本案として提起される前に、差し請求権の保全のために請求された仮処分命令が発令され、債務者の被疑侵害品の実施が暫定的に禁止された後、当該特許の無効審決が確定した状況を想定している。この場合、債務者は、当該仮処分命令の発令により被疑侵害品の実施を暫定的に禁止されたことによる損害を被った債務者は、遡及的に消滅した特許権に基づく実施の差し止めが不法行為であるとして、債権者に対し損害賠償請求をし得ると解される。また、その暫定的な禁止に違反したことに対する制裁として債務者に間接強制金を支払っていたような場合、法律上の原因を欠いた不当利得であるとしてその返還を請求し得ると解される。しかしながら、上述のように本案判決に対する再審を制限しておきながら、このような損害賠償請求及び不当利得返還請求を認めるのは妥当ではないので、債権者に対する損害賠償請求訴訟及び不当利得返還請求訴訟において、この無効審決確定の事実を主張することができないこととし、再審を制限するとともに債権者が損害賠償請求及び不当利得返還請求をされないようにすることとしている。

イ 主張制限の対象となる審決

本条において主張制限の対象となる審決は、以下のとおりである。

(ア) 特許無効審決(第1号)

特許権侵害訴訟等において特許が有効であることを前提とする判決が確定した後、特許無効審判において当該特許を無効とした審決が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

しかし、当該特許権侵害訴訟等において当事者(具体的には敗訴した被告)は特許の有効性について主張立証する機会と権能が与えられていたのであるから、かかる再審請求は紛争の蒸し返しといえる。よって、かかる再審を制限すべく、再審の訴え等において特許を無効にすべき旨の審決が確定したことを主張できないこととした。

(イ) 延長登録無効審決(第2号)

延長登録無効審判(特許法第125条の2)において、延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなされる(同条第3項)。

これより、特許権侵害訴訟等において延長登録が有効であることを前提とする判決が確定した後、延長登録無効審判において当該特許を無効とした審決が確定した場合には民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

しかし、今回の改正で、特許権侵害訴訟等において当事者(具体的には敗訴した被告)は、延長登録の有効性についても主張立証する機会と権能が与えられることとなったので(特許法第104条の3第1項)、かかる再審請求は紛争の蒸し返しといえる。

よって、かかる再審を制限すべく、再審の訴え等において延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したことを主張できないこととした。

(ウ) 訂正認容審決(第3号)

訂正審判(特許法第126条)において、訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その効果が遡及する旨が定められており(同法第128条)、また、特許無効審判における訂正請求についてもまた同様である(同法第134条の2第9項で準用する同法第128条)。

これより、特許権侵害訴訟等における判決が確定した後、訂正審判又は特許無効審判において、判決の前提となる特許権の内容が変更された場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

しかし、当該特許権侵害訴訟等において、当事者は特許の有効性及びその範囲について主張立証する機会と権能が与えられていることから、後の審決の内容については、これに先立つ当該特許権侵害訴訟等において攻撃防御として主張する機会と権能が与えられていたものと判断されるような場合については、かかる再審請求は紛争の蒸し返しといえる。

よって、かかる再審を制限すべく、再審の訴え等において訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるものが確定したことを主張できないこととした。

また第3号の「政令で定めるもの」の政令として、特許法施行令第13条の4が定められている。

ここでは、同条第1号として「特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の勝訴の判決である場合」には、「当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決」が確定したことを再審で主張することができない、と規定されている。

また、同条第2号として「特許法第104条の4に規定する訴訟の確定した終局

判決が当該特許権者、専用実施権者又は補償金の支払の請求をした者の敗訴の判決である場合」には、「当該訴訟において立証された事実以外の事実を根拠として当該特許が特許無効審判により無効にされないようにするためのものである審決」が確定したことを再審で主張することができない、と規定されている。

上記の規定をより具体的に要件を捕捉しつつ記述すると以下のとおりとなる。

a 特許法施行令第13条の4第1号

本号は、特許権侵害訴訟等で原告勝訴の場合を規定している。すなわち、

- ・特許権侵害訴訟等で被告によって主張立証された事実に対し、原告が対抗主張(訂正の再抗弁)をした結果、当該特許は無効とは判断されず、
- ・原告(特許権者)勝訴の判決となり、それが確定した後、
- ・その主張立証された事実以外の事実を根拠とした特許無効審判が提起され(又は他の特許侵害訴訟等で無効の抗弁が主張され)、
- ・それに対し特許権者(当該訴訟の原告)が訂正請求をしそれが認容されたうえで当該特許無効審判の棄却審決が確定(又は特許権者が訂正審判を請求しその認容審決が確定)したような場合において、
- ・訂正後の特許発明の技術的範囲に当該特許権侵害訴訟等のイ号物件が属しないとき

には、当該特許権侵害訴訟等で敗訴した被告はその事実を再審で主張できない。すなわちこの場合は、「その主張立証された事実以外の事実」を最初の特許権侵害訴訟で被告が主張立証できたはず、との判断により、再審事由としての主張ができないとされたものである。

b 特許施行令第13条の4第2号

本号は、特許権侵害訴訟等で原告敗訴の場合を規定している。すなわち、

- ・特許権侵害訴訟等で被告によって(無効の抗弁として)主張立証された事実によって(特許無効審判は請求されずに)当該特許が無効と判断されて、
- ・原告(特許権者)敗訴の判決となり、それが確定した後、
- ・特許権者が、その後その主張立証された事実を回避し得る訂正審判を請求して訂正認容審決が確定したような場合において、又は、
- ・特許権者が、その後提起された特許無効審判において、その主張立証された事実を回避し得る訂正を請求しその訂正請求が認容されたうえで当該特許無効審判の棄却審決が確定したような場合において、
- ・訂正後の特許発明の技術的範囲に当該特許権侵害訴訟等のイ号物件が属するとき

には、当該特許権侵害訴訟等で敗訴した原告はその事実を再審で主張できない。すなわちこの場合は、「その主張立証された事実を回避し得る訂正」が最初の特許権侵害訴訟の際に可能だったはず、との判断により、再審事由としての主張ができないとされたものである。

(4) 実務的対応

ア 再審で認められる審決確定の主張

本条は、特許権侵害訴訟等の判決確定後に確定した当該特許に係る審決のうち、再審で主張することが制限されるものを限定的に規定したものであるから、これ以外の審決の確定を当該特許権侵害訴訟等の再審において主張することは許される。

(ア)たとえば、特許権侵害訴訟で原告勝訴判決の確定の後、発明の普及目的で権利の一部を縮小するために、特許権者が特許権侵害訴訟等で主張された無効理由と無関係の訂正をしたような場合における訂正認容審決等がある(特

許法施行令第13条の4第1号反対解釈)。したがって、特許侵害訴訟等で勝訴判決を得て、その確定に伴い損害賠償金を得た特許権者が、その後に無効理由と無関係に自発的に権利範囲を縮小するような訂正を行うような場合には、敗訴した被告側がその訂正認容審決の確定を再審において主張することは本条では制限されていないことに留意すべきであろう。

(イ)また、特許権侵害訴訟で原告敗訴判決の確定の後、当該特許権侵害訴訟で立証された無効理由とは無関係の無効理由を根拠に請求された無効審判において、その無効理由を解消するための訂正(ただし、当該特許権侵害訴訟で立証された無効理由も解消しているような訂正は本条第3号の主張の制限の対象とされる)をしたような場合における訂正認容審決がある(特許法施行例第13条の4第2号反対解釈)。ただしこの場合、先に確定した訴訟事件について主張された無効理由そのものは解消していないはずで(解消しているとすれば本条第3号で主張が制限されている審決に該当する)、そのような訂正認容審決が確定したことが「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こと」に該当するかどうかは、最終的には民事訴訟法の解釈により判断されるものと思われる。

イ 再度の無効審判、訂正審判の必要性

本条は、再度の無効審判あるいは訂正審判の請求自体を禁止しているわけではない。これらの審判の確定審決を再審の理由にすることを禁止しているだけである。

従って、「原告(特許権者)勝訴の判決」の場合、その裁判でのイ号と異なるものの販売等を考えているような場合には、再度の無効審判を行うこともある。またその判決で、製造販売の禁止が言い渡された場合、再度の無効審判で無効の判決を言い渡されることによって、自由な製造販売が可能となる。

逆に、「原告(特許権者)敗訴の判決」の場合、再度の訂正審判で訂正が認められ、無効理由がないと判断された場合、再審は禁止されているものの、損害賠償請求等の新たな訴えの提起は行えることとなる。

このような点を考慮して、再度の無効審判、訂正審判の必要性を検討されたい。

ウ 施行期日及び経過措置

本条の規定は、この法律の施行の日(平成24年4月1日)以後に提起された再審の訴え(柱書括弧書で規定する仮差押命令及び仮処分命令についての訴えも含む。以後「再審の訴え等」とする。)において適用される(附則第2条第15項)。

さらに、本条第1号(特許無効審決)及び第3号(政令で定める訂正認容審決等)に係る審決が確定したことの主張が制限されるのは、先に確定した訴訟事件について、裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)第4条の規定による改正後の特許法第104条の3第1項の規定が適用されている場合(すなわち、平成17年4月1日時点で、訴訟が完結した事件、事実審の口頭弁論が終結した事件又は飛躍上告の合意がされた事件以外の訴訟事件(同法律附則第3条第1号))に限定される(附則第2条第15項)。

同じく、本条第2号(延長登録無効審決)に係る審決が確定したことの主張が制限されるのは、先に確定した訴訟事件について、今回の改正後の特許法第104条の3第1項の規定が適用されている場合(すなわち、平成24年4月1日時点で、訴訟が完結した事件、事実審の口頭弁論が終結した事件又は飛躍上告の合意がされた事件以外の訴訟事件(附則第2条第14号))に限定される(附則第2条第15項)。

(北口 智英)

特許法第109条

(特許料の減免又は猶予)

第百九条 特許庁長官は、特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者であって資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、特許料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、第百七条第一項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料を軽減し若しくは免除し、又はその納付を猶予することができる。

(1) 変更箇所

「次に掲げる者であって資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」が「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」に変更され、「第一年から第三年」が「第一年から第十年」に変更された。また、第1号「その特許発明の発明者又はその相続人」及び第2号「その特許発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であって、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等」が削除され、「特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者」となり範囲が拡大された。

(2) 変更理由

特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励するため、資力に乏しい者に対して減免制度を定めているが、現行制度は、十分に利用されていない。

この要因として、減免対象範囲が狭いこと、他者の発明(特定承継した発明)を活用した場合、減免対象となっていないこと、減免対象者となった場合でも、特許料の対象期間は第1年から第3年であり、この期間に受けられる軽減額は平均で5,000円程度と効果が小さいこと、が挙げられる。

(3) 変更内容

(3-1) 職務発明要件・予約承継要件廃止

現行制度では、特定承継の場合は、職務発明を予約承継した使用者等のみが減免対象とされているが、今回の改正により、「資力を考慮して政令で定める要件」に該当する者であれば、どのように発明を承継した者であっても、減免対象となった。

(3-2) 減免対象者の拡充

減免対象者の要件の緩和が行われ、「資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」から「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」と改められた。この緩和に伴い特許法施行令が改正され「設立後10年を経過していない中小企業」が新たに減免対象者に加えられた。

(3-3) 特許料減免期間の延長

特許法第109条等に規定された特許料の減免期間が、従来の第1年から第3年の減免期間に加え、第4年から第10年の特許料についても減免期間となった。

(4) 実務的対応

(4-1) 新旧減免制度の適用関係

特許料の減免制度の経過措置を定める改正法附則第2条第16項に、「この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、新特許法第百九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。」とあることから、納付期限(第1~3年分の特許料:特許査定又は

特許審決送達日より30日、第4年分以降：納付済み年分の末日）が施行日以降であっても、施行日前に納付される特許料については、改正後の減免制度が適用されず、また、特許法第112条の特許料追納期間中に、施行日が来た場合も改正後の減免制度は適用されない点に注意する必要がある。

（4 - 2）実用新案登録料

実用新案登録料の減免又は猶予（実用新案法第32条の2）については、改正がない点に注意する必要がある。

（4 - 3）TLO法、産活法、中小ものづくり高度化法

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）、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）も各法の目的に沿って、特許料の減免制度が改正されている。

（4 - 2）減免対象者の拡大

「設立後10年を経過していない中小企業」においては、減免申請を行うことを考慮すべきである。

（西納 航平）

特許法第112条の2

(特許料の追納による特許権の回復)

第十二条の二 前条第四項若しくは第五項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第六項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた特許権の原特許権者は、同条第一項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第四項から第六項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。

(1) 変更箇所

第112条の2において、「その責めに帰することができない理由により」という文言が削除された。また、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）以内でその期間の経過後六月」という文言が「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」と変更された。

(2) 変更理由

我が国の現行制度における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つて、実質的な救済が図られていないとの指摘があつた。

国際的には、手続上のミスによる特許権等の失効を回復することで出願人の救済を図ること等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つていた。

また、救済手続はあるものの「責めに帰することができない理由」という要件が厳格であるため、平成6年の本規定導入後、これまでに特許権が回復された事例は皆無であり、救済の実効性が乏しかった。

(3) 変更内容

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「期間経過後6月以内であつて理由がなくなつてから14日以内」から「期間経過後1年以内であつて理由がなくなつてから2月以内」と拡大した。

(4) 実務的対応

「その責に帰することができない理由」から「正当な理由」に緩和された。「正当な理由」については、特許法第36条の2の解説を参照のこと。

(森岡 嗣象)

特許法第123条

(特許無効審判)

第二百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願（外国語書面出願を除く。）に対してされたとき。

二 その特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき（その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。

三 その特許が条約に違反してされたとき。

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項（第四号を除く。）に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

六 その特許がその発明について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（第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。）。

七 特許がされた後において、その特許権者が第二十五条の規定により特許権を享有することができない者になつたとき、又はその特許が条約に違反することとなつたとき。

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第二百二十六条第一項ただし書若しくは第三項から第五項まで（第三百十四条の二第五項において準用する場合を含む。）又は第三百十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

2 特許無効審判は、何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること（その特許が第三十八条の規定に違反してされたときに限る。）又は同項第六号に該当することを理由とするものは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、特許無効審判の請求があつたときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

(1) 変更箇所

第123条第1項2号、同項6号、同条第2項

(2) 変更理由

共同出願違反の無効理由の解消について（第1項第2号及び第6号）

移転請求権の行使により、冒認出願等に係る特許権が真の権利者に移転した場合に、真の権利者による権利行使が妨げられることのないよう、冒認等を理由とする特許法第104条の3に基づく抗弁（いわゆる無効の抗弁）の主張ができないようにするため、カッコ書きを追加した。

冒認の無効理由の改正について（第1項第6号）

特許法第49条第7号と同様の改正をするものである。

冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格について（第2項）

現行法では、利害関係人であれば冒認等を理由として特許無効審判を請求することができるため、真の権利者以外の者が特許無効審判を請求して特許が無効にされ、その結果真の権利者が移転請求により特許権を取得する機会が失われる可能性がある。そこで、真の権利者が特許権を取得する機会を担保するために、請求人を「当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者」としたものである。

(3) 変更内容

共同出願違反、冒認出願の無効理由の解消について（第1項第2号及び第6号）

移転請求権の行使により、冒認出願等に係る特許権が真の権利者に移転の登録がなされた場合には、当該特許権に係る特許は冒認等の無効理由に該当しないこととなった。

冒認の無効理由の改正について（第1項第6号）

共同出願違反、冒認出願を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定することとなった。

現行規定では冒認の定義で「発明者でない者であって」と規定されていて、発明者が他人に特許を受ける権利を譲渡した後であっても、自ら特許出願をして特許を受けることができる場合がある。

現行規定のもとで、甲が発明Aをして、その特許を受ける権利を乙に譲渡した後、甲が発明Aを出願し、その後乙が出願した場合について検討してみる。この場合、甲は発明者であるので甲の出願は冒認出願には当たらず、他の特許要件を満たせば特許される。一方特許を受ける権利を有する乙の出願は後願であることを理由に特許されない。さらに乙は甲の特許を無効にすることもできない。また、冒認の定義が「発明者でない者であって」とした現行のままだと、乙は新設の74条1項の規定により甲の特許権の移転を請求することもできない。しかし、冒認の定義から「発明者でない者であって」を「特許を受ける権利を有する者」に改正すれば甲の特許は冒認出願に基づくものとなって、乙は甲の特許を無効にすることもできるし、新設の74条1項の規定により移転を請求することもできるようになる。

冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格について（第2項）

冒認等を理由とする特許無効審判の請求人適格を真の権利者に限定するよう改訂された。

(4) 実務的対応

(4.1) 譲渡証

特許を受ける権利の譲渡にあたっては、譲渡証を作成し保管することが重要である。なお、譲渡証には、譲渡をする発明者について譲渡時点において自身が真の特許を受ける権利を有する者である旨の宣誓も含めておくことが望ましい。

(4.2) 施行期日

改正法の該当する規定は、改正法の施行日以後にする出願について適用し、施行日前の出願には従前の法律が適用される。

この改正法の施行期日は平成24年4月1日である（平成23年政令第369号）。

（田中 秀幸）

特許法第125条の2

(延長登録無効審判)

第百二十五条の二 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。

- 一 その延長登録がその特許発明の実施に第六十七条第二項の政令で定める処分を受けることが必要であつたとは認められない場合の出願に対してされたとき。
- 二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第六十七条第二項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
- 三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかつた期間を超えているとき。
- 四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
- 五 その延長登録が第六十七条の二第四項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。

2 第百二十三条第三項及び第四項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。

3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかつたものとみなす。ただし、延長登録が第一項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかつた期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかつたものとみなす。

(1) 変更箇所

第125条の2の第1項第2号における「登録した通常実施権」のうち「登録した」の文言が削除された。

(2) 変更理由

上記第67条の3について述べたように、通常実施権者が第67条第2項の政令で定める処分を受けている場合には、特許権の存続期間の延長登録出願が認められ得る。

従って、延長登録無効審判においては、通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていないことを、延長登録の無効理由として存続させる必要がある。

(3) 変更内容

上記の通り「登録した通常実施権」のうち「登録した」の文言が削除された上で、引き続き、通常実施権を有する者が政令で定める処分を受けていないことが延長登録の無効理由として維持された。

(4) 実務的対応

第67条の3と同じ。

(潮 太郎)

特許法第126条

(訂正審判)

第二百二十六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決(請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決)が確定するまでの間は、請求することができない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項(以下「一群の請求項」という。)があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て(前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て)について行わなければならない。

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

(1) 変更箇所

・第1項第3号において、「明りょう」の「りょう」が漢字に修正された。

・第1項第4号として、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」という、新たな訂正の目的が新設された。

・第2項の「審決」の後に、「請求項ごとに請求がされた場合にあつては、その全ての審決」という括弧書きが追加された。

・第2項の「ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第八十一条第一甲の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた)」という但書が削除された。

・第3項として、「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂

正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項（以下「一群の請求項」という。）があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」という、訂正審判の請求の単位についての規定が新設された。

・第4項として、「願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て（前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て）について行わなければならない。」という、明細書又は図面の訂正に係る請求項の扱いについての規定が新設された。

・第3項及び第4項の新設に伴って、従来の第3項から第6項までの各項が、第5項から第8項までの各項に繰り下げられた。

（２）変更理由

本条の変更点は、大別して、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止、及び、訂正審判の請求単位の見直しという2点である。

審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

平成23年改正前の特許法では、無効審判の審決取消訴訟提起後、90日以内に限り、訂正審判を請求でき、この場合に裁判所が実体判断をせずに、決定により事件を差し戻すことができることとすることで、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に起因する、特許庁と裁判所との間を事件が往復する「キャッチボール現象」の発生は許容しつつも、著しい審理遅延や審理の無駄が生じないように対処していた。

しかし、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求に基づき、裁判所の実体的な判断が示されることなく裁判所と特許庁との間で事件が往復することは、手続として非効率であるとともに、裁判所の実体的な判断を得ることのない訴訟に関して手続上及び金銭上の負担が生じ、当事者、特に審判請求人に無駄な負担を強いているという指摘があった。

また、裁判所と特許庁との間での事件の往復にはある程度の期間を要し、審決取消訴訟を二度、三度提起した場合にも、その都度、訂正審判を請求できるため、審理が遅延し、ひいては審決の確定が遅延して、争いがなかなか決着しないという問題もあり、「キャッチボール現象」の解消が望まれていた。

以上より「キャッチボール現象」は解消すべきであるが、一方で、現行法下の審決取消訴訟提起後の訂正審判には、審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえ、どのような点について訂正をすればよいかを明確に把握した上で特許権者が訂正をできるという利点がある。

そこで、このような利点は特許権者に対して確保すべきであるから、特許無効審判の手続において、審判合議体が特許の有効性の判断を当事者に開示し、特に審判合議体が無効である旨の心証を抱いたときには審決予告を行う（特164条の2）こととし、特許権者がこの審決予告を踏まえて訂正の請求をすることができるように制度を改正した上で、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求は禁止することとした。

訂正審判の請求単位の見直し

平成23年改正前の特許法では、無効審判中の訂正請求や訂正審判の訂正における審決の確定及び訂正の許否判断については、明文の規定がなく、裁判例で

示された解釈に基づいた運用が行われていた。

しかし、特許無効審判が請求されていない請求項についての訂正の請求における訂正の許否判断、複数の請求項に関連する明細書についての訂正の請求における訂正の許否判断、及び訂正審判における訂正の許否判断に関しては、近時裁判例で示された解釈の射程外であったり、下級審での解釈が分かれたりしており、これを請求項ごとに扱うのか、一体不可分で扱うのが不明確となっていた。

また、平成20年7月10日最高裁判決（平成19年（行ヒ）第318号）では、訂正の請求のうち特許無効審判の請求に対する防御手段としての実質を有するものについては、請求項ごとに可分な取扱いを認める一方、訂正審判については一体不可分として取扱うことが予定されているとの考え方が示された。これを受けて、特許庁も、無効審判に対する訂正の請求を請求項ごとに扱う一方、訂正審判については一体不可分として取扱う運用を継続しているが、特許無効審判における訂正の請求と訂正審判の間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がないとの指摘があった。

さらに、裁判例を受けて、訂正の許否判断及び審決の確定について請求項ごとの扱いをすることが生じたことにより、訂正の許否判断が複数の請求項間で異なった場合等には、その請求項に関連する明細書や、特許請求の範囲の複数の請求項の記載について、訂正される部分と訂正されない部分が生じことがある。更には、請求項毎に訂正が確定する時期が異なり、特に従属関係等にある請求項では確定時期によりその権利内容が異なってしまう事態も生じていた。このような場合、権利範囲を把握するために、審決の確定経緯を辿り、請求項ごとに訂正前後の複数の明細書や特許請求の範囲の請求項の記載等を参照して読み分ける必要があるという、明細書等の一貫性が欠如している事態が発生するため、権利を把握するための負担が増すという問題が生じていた。

これに対して、裁判例で示されている訂正の許否判断及び審決の確定を請求項ごとに扱うという考え方は、訂正の許否判断が一体不可分に扱われることで、いずれか一つの請求項に対する訂正事項が訂正要件を満たさなければ、他の請求項に対する訂正事項も一体的に不認容になるという、訂正の道連れの不認容を防止でき、攻撃防御の均衡が図れる点、争いのない請求項について審判手続で審理が繰り返されることを防止できる点において優れている。

そこで、特許無効審判を請求項ごとに請求できるとする特許無効審判制度の基本構造は維持しつつ、明細書等の一貫性の確保を考慮した上で、特許無効審判における訂正の許否判断及び審決の確定を、請求項ごとに行うこととした。また、訂正に係る制度の一貫性を図るため、訂正審判についても請求項ごとに扱うこととした。

（3）変更内容

訂正審判の請求の目的制限（第1項第4号の新設）

特許請求の範囲の減縮、誤記・誤訳の訂正、及び明瞭でない記載の釈明に加え、請求項間の引用関係の解消（すなわち、従属項を独立項へ変更すること）を目的とした訂正審判の請求が可能となった。

訂正審判の請求の時期的制限（第2項の変更）

特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求できないこととなった。

また、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合には、その全ての審決が確定するまでの間、訂正審判を請求できないこととなった。すなわち、一部の

審決が確定しても審決が確定していない他の無効審判がある限り訂正審判を請求できるようにはならない。

ただし、無効審判中で訂正請求が行える機会は設けられている。

訂正審判の請求の単位（第3項の新設）

特許権単位のみならず、請求項が2以上ある場合には請求項単位に、訂正審判を請求することが可能となった。

ただし、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係等があるもの（すなわち、「一群の請求項」）については、これらの請求項を一体的に扱うこととなった。すなわち、請求項ごとに訂正審判を請求しようとする請求項の中に「一群の請求項」がある場合には、これらの「一群の請求項」を一体的に扱って訂正審判を請求しなければならないこととなった。

訂正の許否判断が、請求項ごとに分かれてしまうことを防止するため。

明細書又は図面の訂正に係る請求項の扱い（第4項の新設）

請求項ごとに訂正審判を請求しようとする場合であって、明細書又は図面の訂正が複数の請求項に係る発明と関係する場合、当該関係する請求項の全てについて訂正審判を請求しなければならないこととなった。

また、「一群の請求項」ごとに訂正審判を請求する場合であって、明細書又は図面の訂正が複数の請求項に係る発明と関係する場合、当該関係する請求項を含む「一群の請求項」の全てについて訂正審判を請求しなければならないこととなった。

明細書等の訂正と関連する複数の請求項のうちの一部だけについて訂正審判が請求され、その訂正が認められると、訂正前後の複数の明細書等の読み分けが発生することから、一つの特許権に複数の明細書等が発生することを防止するため。

（４）実務的対応

訂正審判請求書の「請求の趣旨」

上述の如く、訂正審判は請求項ごとに請求できることとなったものの、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係等があるもの、すなわち、「一群の請求項」については、これらの一体的に扱って請求しなければならない。

そのため、訂正審判の請求の単位としては、

- （イ）特許権全体を一体
- （ロ）請求項ごと
- （ハ）一群の請求項ごと
- （ニ）請求項ごと又は一群の請求項ごと

のパターンが挙げられる。

そして、訂正審判請求書の「請求の趣旨」の欄は、その請求の単位が明確になるように記載することが求められている。上記各パターンについては、それぞれ下記のように「請求の趣旨」を記載する必要がある。

（イ）特許権全体を一体として訂正審判を請求する場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり訂正することを認める、との審決を求める。」

(口) 請求項ごとに訂正審判を請求する場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」

(ハ) 一群の請求項ごとに訂正審判を請求する場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり一群の請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」

(ニ) 請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求する場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」

また、請求項ごとに訂正審判の請求を行う場合、「請求の理由」は請求項ごとに項分けして記載する必要がある。

一群の請求項

(イ) 一群の請求項の種類

一群の請求項は、請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有するものであり、具体的には、下記のパターンがある。

(a) 請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係（第126条第3項）

いわゆる、親 - 子の関係

(例) 請求項1 - - - 請求項2

(一重下線：訂正事項を含む請求項、二重下線：訂正事項を含む従属項。以下、同様。)

この場合、請求項1及び請求項2が一群の請求項に該当。一群の請求項は訂正の可否が一体で決定される。

(b) 一の請求項の記載を引用する他の請求項の記載を、さらにこれらの請求項以外の請求項が引用する、又は引用することを繰り返す関係（特許法施行規則第46条の2第1号）

いわゆる、親 - 子 - 孫・・・のような関係

(例) 請求項1 - - - 請求項2 - - - 請求項3 - - - 請求項4

この場合、請求項1～請求項4が一群の請求項に該当。一群の請求項は一体として審決が確定するために、請求項1の訂正の可否によって請求項1を受けた請求項2以下の訂正の可否が決定される。

(c) 一の請求項の記載を複数の請求項が引用する関係（特許法施行規則第46条の2第2号）

(例) 請求項1 - - - 請求項2

|

- - 請求項3

この場合、請求項1～請求項3が一群の請求項に該当。一群の請求項は一体として審決が確定するために、請求項1の訂正の可否によって請求項1を受けた請求項2及び3の訂正の可否が決定される。

(d) 複数の請求項（訂正審判又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求項がされるものに限る。）の記載をその他の請求項が引用する関係（特許法施行規則第46条の2第3号）

(例) 請求項1 - -

|
請求項2 - - - 請求項3

この場合、請求項1～請求項3が一群の請求項に該当。一群の請求項は一体として審決が確定するために、請求項1及び2の訂正の可否によって請求項1及び2を受けた請求項3の訂正の可否が決定される。ここで、これらの請求項を一群の請求項として扱うのは、請求項1又は請求項2のいずれか一方の訂正を認めて、他方の訂正を認めないとしたときに、請求項3の扱いを判断する必要があるので、このときには、全体を一体として訂正を認めない、とするためである。

(e) 一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係又は前三号の関係のうちいずれか一又は複数の関係が、当該関係に含まれる請求項を介して他の一又は複数の関係と一体として特許請求の範囲の全部又は一部を形成するように関連している関係（特許法施行規則第46条の2第4号）

いわゆる、親 - 子の関係、第1号、第2号、第3号を組み合わせた関係

(例) 請求項1 - - - 請求項2 - - - 請求項3

| |
| - - 請求項4 - - -
| |
- - 請求項5 - - - 請求項6 - - - 請求項7

この場合、請求項2～請求項7が一群の請求項に該当。他の請求項の訂正に伴い、請求項7の訂正を認めるのか否かの問題が生じるので、上記請求項2～7を一群の請求項として取り扱うこととした。

(ロ) 一群の請求項への対応

上述の如く、訂正審判は請求項ごとに請求できることとなったものの、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係等があるもの、すなわち、「一群の請求項」については、これらの一体的に扱って請求しなければならない。また、「一群の請求項」ごとに請求された訂正審判については、一体不可分として訂正の許否判断が行われ、さらに、当該「一群の請求項」ごとに審決が確定することとなる。

したがって、「一群の請求項」のうちいずれかの請求項についての訂正が認められないとなると、「一群の請求項」の全てについて訂正が認められないといった事態が起こり得る。

このような道連れの事態を解消するためには、新設された第1項第4号による請求項間の引用関係を解消すること（すなわち、従属項を独立項に書き換えること）を目的とした訂正を行うことが望ましい。独立項とすることで、上述のような一群の請求項の類型には該当することは無くなり、一群の請求項として扱われることを解消できる。

請求項間の引用関係を解消する訂正（第1項第4号）

第1項第4号を目的とする訂正は、

（イ）訂正前後において、請求項の中に含まれる発明ごとに1対1の対応関係を有すること

（ロ）訂正前後の内容が実質的に同一であって、何ら変更が生じていないこと

という条件を満たすことで認められる。

なお、第1項第4号の訂正に併せて、第1号～第3号までの目的の訂正を行うこともできる。

（例1）

（基準となる特許請求の範囲）

【請求項1】構成 A を備えた機。 29条2項違反の無効審判請求。

【請求項2】構成 B を備えた請求項1記載の機。

（訂正後）

【請求項1】構成 A1（A1はAの下位概念）を備えた機。

【請求項2】構成 A と構成 B とを備えた機。

請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正を行うとともに、請求項2について第1項第4号を目的とした訂正（従属項から独立項へ書き下し）を行うことが可能。これにより、請求項1に係る発明については29条2項違反の無効理由を解消しつつ、請求項2については「一群の請求項」として扱われることを解消できる。

（例2）

（基準となる特許請求の範囲）

【請求項1】構成 A を備えた機。 29条2項違反の無効審判請求。

【請求項2】構成 B を備えた請求項1記載の機。

【請求項3】構成 C を備えた請求項1又は請求項2記載の機。

（訂正後）

【請求項1】構成 A1（A1はAの下位概念）を備えた機。

【請求項2】構成 A と構成 B とを備えた機。

【請求項3】構成 A と構成 C とを備えた機。

【請求項4】構成 A と構成 B と構成 C とを備えた機。

請求項1について特許請求の範囲の減縮を目的とした訂正を行うとともに、請求項2及び請求項3について第1項第4号を目的とした訂正（従属項から独立項へ書き下し）を行うことが可能。

明細書又は図面の訂正と関係する請求項

「一覧性の欠如」を防止するため、請求項ごとに訂正審判を請求する場合には、明細書等の訂正に係る請求項の全てについて訂正を請求する。なお、いずれの請求項とも直接関係しない訂正は、全ての請求項に関連する訂正事項として請求する。

（例）

【特許請求の範囲】

【請求項1】構成 A を備えた機。

【請求項2】構成 B を備えた机。

【請求項3】構成 C を備えた机。

【明細書】

【0010】構成 A についての記載

【0020】構成 B についての記載

【0030】構成 B 及び構成 C についての記載

【0040】構成 D についての記載（いずれの請求項にも直接関係しない記載）

この場合において、

【0010】の訂正事項は、請求項1に係る請求、

【0020】及び【0030】の訂正事項は、請求項2に係る請求、

【0030】の訂正事項は、請求項3に係る請求、

【0040】の訂正事項は、請求項1～請求項3に係る請求、として訂正審判を請求する。

（石井 豪）

特許法第131条

(審判請求の方式)

第一百三十一条 審判を請求する者は、次に掲げる事項を記載した請求書を特許庁長官に提出しなければならない。

一 当事者及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 審判事件の表示

三 請求の趣旨及びその理由

2 特許無効審判を請求する場合における前項第三号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。

3 訂正審判を請求する場合における第一項第三号に掲げる請求の趣旨及びその理由は、経済産業省令で定めるところにより記載したものでなければならない。

4 訂正審判を請求するときは、請求書に訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を添付しなければならない。

(1) 変更箇所

第131条第3項を同条第4項とし、同条第2項の次に新第3項を加える。

(2) 変更理由

請求項ごとに訂正審判を請求することができるようになったことによる。

(第126条3項)

(3) 変更内容

訂正審判の請求の趣旨及びその理由が請求項ごとの審理に資するよう、経済産業省令（施規46条の3）で定めるところにより記載することが求められるようになった。これは、訂正の請求の場合も同様であり、第134条の2第9項で準用されている。

[施規46条の3]

第四十六条の三 特許法第一百三十一条第三項（同法第一百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）の経済産業省令で定めるところによる請求の趣旨の記載は、同法第二百二十六条第三項（同法第一百三十四条の二第九項において準用する場合は、同条第二項及び第三項）及び第四項（同法第一百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）の規定に適合するように記載したものでなければならない。

2 特許法第一百三十一条第三項の経済産業省令で定めるところによる請求の理由の記載は、請求項ごとに請求をする場合にあっては、訂正した特許請求の範囲に記載された請求項ごと（一群の請求項ごとに請求をする場合にあっては、当該請求項を含む一群の請求項ごと）に明細書又は図面の訂正との関係を記載したものでなければならない。

(池田 雅人)

特許法第131条の2

(審判請求書の補正)

第一百三十一条の二 前条第一項の規定により提出した請求書の補正は、その要旨を変更するものであってはならない。ただし、当該補正が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

一 特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき。

二 次項の規定による審判長の許可があったものであるとき。

三 第一百三十三条第一項（第三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）の規定により、当該請求書について補正をすべきことを命じられた場合において、当該命じられた事項についてされるとき。

2 審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。

一 当該特許無効審判において第三十四条の二第一項の訂正の請求があり、その訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたこと。

二 前号に掲げるもののほか当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかつたことにつき合理的な理由があり、被請求人が当該補正に同意したこと。

3 前項の補正の許可は、その補正に係る手続補正書が第三十四条第一項の規定による請求書の副本の送達の前に提出されたときは、これをすることができない。

4 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。

(1) 変更箇所

第1項のただし書きが変更された。第1号及び第2号は従来の規定と実質的な変更がないものの、第3号が追加された。

(2) 変更理由

現行法では、審判請求書の補正について要旨変更を認めないとしつつ、要旨を変更する補正を認める類型が例外的に規定されている。

第1号及び第2号は従来から規定されていた。今回、訂正審判の請求書の記載要件（特許法第131条第3項）が新たに規定されたことに伴い、これに違背していた場合に、同法第133条第1項の規定により補正をすべきことを命じられた事項に限り、要旨を変更する補正を認めることとした。

(3) 変更内容

訂正審判の請求書、又は、特許無効審判における訂正の請求書が、新設された特許法第131条第3項に規定する記載要件に違背していたときに、同法第133条第1項の規定により補正をすべきことを命じられた場合、当該命じられた事項についてされる補正に限り、要旨変更の補正であっても認められる。

これは、従前の運用を変更するものではなく、明らかに要旨変更をしなければ、瑕疵を治癒できないような著しい欠陥のある場合や、審決却下の対象に該当するような場合（第135条）についてまで、補正を命じて要旨変更を認めるようにするものではない。

第1号、第2号については現行法の規定から実質的な変更ない。

(4) 実務的対応
なし

(鈴木 毅)

特許法第134条の2

(特許無効審判における訂正の請求)

第三十四條の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第五十三條第二項又は第六十四條の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明
- 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3 前項の場合において、当該の請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受領したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当業者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七條の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

8 第五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

9 第二十六条第四項から第八項まで、第二十七条、第二十八条、第三十一条第一項、第三項及び第四項、第三十一条の二第一項、第三十二条第三項及び第四項並びに第三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

(1) 変更箇所

・第1項本文の、指定された期間を規定する条文のうち、「次条第一項若しくは第二項」が「次条」に変更されると共に、前記条文として、「第六十四條の二第二項」が追加された。

- ・第1項第3号において、「明りょう」の「りょう」が漢字に修正された。
- ・第1項第4号として、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」という、新たな訂正の目的が新設された。
- ・第2項として、「二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。」という訂正の請求の単位についての規定が新設された。
- ・第3項として、「前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。」という訂正の請求の単位についての規定が新設された。
- ・第2項及び第3項の新設に伴って、従来第2項から第4項までの各項が、第4項から第6項までの各項に繰り下げられた。併せて、改正後の第4項（従来の第2項）及び第5項（従来の第3項）において引用する条文の番号を、今回の改正後の番号に対応させる修正が行われた。
- ・第7項として、「第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の四第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。」という訂正の請求の取下げができる時期と範囲についての規定が新設された。
- ・第8項として、「第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。」という特許無効審判の請求の取下げと訂正の請求との関係についての規定が新設された。
- ・第7項及び第8項の新設に伴って、従来の第5項が、第9項に繰り下げられた。併せて、改正後の第9項（従来の第5項）において引用する条文の番号を、今回の改正後の番号に対応させる修正が行われた。

(2) 変更理由

特許法第126条における「訂正審判の請求単位の見直し」についての変更理由を参照。

(3) 変更内容

訂正の請求の目的制限（第1項第4号の新設）

特許法第126条の変更内容を参照。

訂正の請求の単位（第2項及び第3項の新設）

特許法第126条の変更内容を参照。

訂正の請求の取下げ（第7項の新設）

訂正請求書に添付された訂正明細書等についての補正ができる期間に限り、訂正の請求を取り下げることができることとなった。

なお、訂正の請求を取り下げる場合において、請求項ごと又は一群の請求項

ごとに訂正の請求をしたときは、その全ての請求を取り下げなければならず、一部取下げは認められないこととなった。

明細書等の一覧性確保という趣旨に反しないようにするため。また、取下げ後の訂正内容把握のために、取下書や訂正前の明細書等を参照する必要を生じさせないため。

特許無効審判の請求の取下げと訂正の請求との関係（第8項の新設）

特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、訂正の請求も、請求項ごとに取り下げられたものとみなされることとなった。

また、特許無効審判に係る全ての請求が取り下げられたときは、訂正の請求も、全て取り下げられたものとみなされることとなった。

（４）実務的対応

訂正請求書の「請求の趣旨」

上述の如く、訂正の請求は請求項ごとに請求できることとなったものの、一の請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係等があるもの、すなわち、「一群の請求項」については、これらの一体的に扱って請求しなければならない。

そのため、訂正の請求の単位としては、

（イ）特許権全体を一体

（ロ）請求項ごと

（ハ）一群の請求項ごと

（ニ）請求項ごと又は一群の請求項ごと

のパターンが挙げられる。

そして、訂正請求書の「請求の趣旨」の欄は、その請求の単位が明確になるように記載することが求められている。上記各パターンについては、それぞれ下記のように「請求の趣旨」を記載する必要がある。

（イ）特許権全体を一体として訂正の請求をする場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり訂正することを求める。」

（ロ）請求項ごとに訂正の請求をする場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり請求項ごとに訂正することを求める。」

（ハ）一群の請求項ごとに訂正の請求をする場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり一群の請求項ごとに訂正することを求める。」

（ニ）請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正の請求をする場合

「特許第 号の明細書、特許請求の範囲（及び図面）を本件審判請求書に添付した訂正明細書、特許請求の範囲（及び図面）のとおり請求項ごと又は一群の請求項ごとに訂正することを求める。」

無効審判の請求の取下げと、訂正の請求のみなし取下げの関係

複数の請求項が「一群の請求項」を構成しており、この複数の各請求項ごとについて特許無効審判が請求され、被請求人が「一群の請求項」の全てについて訂正の請求を行った場合を想定する。

このうち、一部の請求項についての特許無効審判の請求が取り下げられると、対応する請求項の訂正の請求も取り下げられたとみなされる。一方で、特許無効審判の請求が取り下げられていない請求項の訂正の請求は残る。この結果、一覧性の欠如が発生する場合がある。

具体的には、一群の請求項である請求項1及び請求項2に無効審判請求が行われ、請求項1及び請求項2の訂正請求がなされた。その後、請求項2についての無効審判請求を取り下げたとすると、請求項2の訂正審判が取り下げたものとみなされる。その結果、一群の発明の中の請求項1のみが訂正の対象となるので、一覧性の欠如が生じる。

訂正の請求の一部取りやめ

訂正の請求の一部を取りやめたいときは、訂正の請求の一部取り下げは行えないものの、訂正明細書等の補正により訂正事項の一部削除を行うことができる。なお、当該補正は、特許法第17条の4第1項に規定された期間内に行わなければならない。

その他については、特許法第126条の実務的対応を参照。

(石井 豪)

特許法第134条の3

(取消しの判決があつた場合における訂正の請求)

第百三十四条の三 審判長は、特許無効審判の審決(審判の請求に理由がないとするものに限る。)に対する第百八十一条第一項の規定による取消しの判決が確定し、同条第二項の規定により審理を開始するときは、その判決の確定の日から一週間以内に被請求人から申立てがあつた場合に限り、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求するための相当の期間を指定することができる。

(1) 変更箇所

第134条の3の見出し中「判決等」を「判決」に改め、同条第1項中「同条第5項」を「同条第二項」に改め、同条第2項から第5項までを削る。

(2) 変更理由

無効審判の審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求(第126条第2項ただし書き)が禁止されたことにより関連する規定を調整する必要があるため。

(3) 変更内容

無効審判の審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止されたことにより、関連規定である差戻し決定後の訂正の機会(第134条の3第2項)、訂正審判と差戻し後の特許無効審判との調整(同条第3項～第5項)の規定が削除された。なお、無効審判の審決取消訴訟提起後の差戻し決定の規定(第181条第2項～第4項)が削除され、第181条第5項が同条第2項とされたため第134条の3第1項中「同条第五項」が「同条第二項」とされた。

(4) 実務的対応

ここで「判決の確定の日」とは、
知財高裁の判決言い渡し日から上告期間の経過
最高裁で不受理の決定が出された日
のいずれかとなる。

「知財高裁の判決言い渡し日から上告期間の経過」の場合には簡単に1週間の計算が行えるが、「最高裁で不受理の決定が出された日」についてはいつ申立が行えるのかの見当が付かない。夏休み等に係ると、休んでいる間に1週間が経過することも想定できるので、注意が必要である。

(池田 雅人)

特許法第155条

(審判の請求の取下げ)

第百五十五条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。

2 審判の請求は、第百三十四条第一項の答弁書の提出があつた後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。

3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

4 請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならない。

(1) 変更箇所

第155条に第4項を加える。

(2) 変更理由

訂正請求の一部取下げを認めると、第126条第4項の規定を設けた趣旨に反する場合があるため。第134条の2第7項後段(無効審判における訂正の請求の取下げ)と同趣旨。

(3) 変更内容

請求項ごとに又は一群の請求項ごとに訂正審判を請求したときは、その請求の取下げは、その全ての請求について行わなければならないこととなった。

但し、第17条の4第1項の補正により、請求の一部を削除することが可能である。

(池田 雅人)

特許法第156条

(審理の終結の通知)

第百五十六条 審判長は、特許無効審判以外の審判においては、事件が審決をするのに熟したときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

2 審判長は、特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟した場合であつて第百六十四条の二第一項の審決の予告をしないとき、又は同項の審決の予告をした場合であつて同条第二項の規定により指定した期間内に被請求人が第百三十四条の二第一項の訂正の請求若しくは第十七条の四第一項の補正をしないときは、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない。

3 審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。

4 審決は、第一項又は第二項の規定による通知を發した日から二十日以内になければならない。ただし、事件が複雑であるとき、その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(1) 変更箇所

下線部が変更箇所である。なお、H23年改正法にて第2項が新設されたことに伴い、改正前の第2項及び第3項がそれぞれ第3項及び第4項に繰り下がった。

(2) 変更理由

改正前の第156条では、事件が審決をするのに熟したときには、必ず審理の終結が通知され、審決がされると規定されている。しかし、H23年改正法における特許無効審判では、事件が審決をするのに熟したときに審決の予告がされる場合があることとなったため、特許法第156条(審理の終結の通知)の規定が改められた。

具体的には、事件が審決をするのに熟したときに従前どおり審理の終結が通知される審判(特許無効審判以外の審判)については第1項に規定し、特許無効審判については第2項に規定された。

(3) 変更内容

「第156条第2項」

第2項は、「特許無効審判において審理の終結を通知するとき」を規定している。

特許無効審判においては、事件が審決をするのに熟したときには、審決の予告か審理の終結の通知のいずれかがなされる。審理の終結通知がなされる場合は、次の通りである。

・審決の予告をしないとき

・審決の予告をしたものの、被請求人が訂正請求又は訂正明細書等の補正をしない場合

なお、審決の予告を行った結果、訂正請求がなされた時には、その訂正について審理を行うので、審理の終結通知がされない。

(施行期日)

H24年4月1日から施行する。

(経過措置)

H24年4月1日に係属中の審判については、その審決が確定するまでは改正前の法律が適用される。つまり、H24年4月1日の前に請求された特許無効審判に

については、審決の予告はないから、事件が審決をするのに熟したときには必ず審理の終結通知がなされる。

(4) 実務的対応
特になし。

(垣内 順一郎)

特許法第164条の2

(特許無効審判における特則)

第六十四條之二 審判長は、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときその他の経済産業省令で定めるときは、審決の予告を当事者及び参加人にしなければならない。

2 審判長は、前項の審決の予告をするときは、被請求人に対し、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をするための相当の期間を指定しなければならない。

3 第五十七條第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

(1) 変更箇所

H23年改正法により新設された。

(2) 変更理由

改正前では、審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求できたため、特許庁と裁判所との間を事件が往復する「キャッチボール現象」が生じており、このキャッチボール現象を解消することが望まれている。一方で、審決取消訴訟提起後の訂正審判には、審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえ、どのような点について訂正すれば良いかを明確に把握した上で特許権者が訂正をできるという利点がある。そこで、本条において、審判合議体が特許の有効性の判断を当事者に開示し(審決の予告)、特許権者がこれを踏まえて訂正の請求をすることができるようにした。

(3) 変更内容

「第164条の2第1項」

第1項は、「審決の予告をしなければならない条件」を規定している。

審決の予告は、上記の利点を確保するために、審決をするタイミングで審決に代えてするものとするが、どのような場合に審決の予告をするかについては、審理の進行段階に応じて以下の(i)~(iii)とおりとした。この点について、第1項には、共通した条件である「事件が審決をするのに熟した場合」を規定し、その他詳細な事項については特許法施行規則に規定することとした。

(i) 審判の請求があつて審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合

原則として審決の予告をするが、審決の予告は被請求人に訂正の機会を与えるもの(特許法第164条の2第2項参照)であるため、被請求人の主張が全面的に認容された場合のように訂正の機会を与える必要はないと考えられるときは除く(特許法施行規則第50条の6の2第1号)。よって、審決の予告がされない場合には、そのまま審理を終結して審決をすることになる。

(ii) 審決の予告をした後、再び事件が審決をするのに熟した場合

原則審決とするが、審判合議体の判断を示して訂正の機会を与えることが適切な場合には審決の予告をする(特許法施行規則第50条の6の2第3号)。この「適切な場合」とは、たとえば、審判請求人が審判請求時に申し立てていたが、先の審決の予告で判断されなかった無効理由によって、特許が無効であるとの心証になった場合である。

(iii) 審決が特許法第181条第1項の規定により取り消されて特許庁に差し戻され、審理を開始してから最初に事件が審決をするのに熟した場合

それまでの手続きや審理をやり直すこととなるため、(i)の場合と同じとする(特許法施行規則第50条の6の2第2号)。

なお、(i)～(iii)のいずれの場合であっても、被請求人から審決の予告が不要である旨の申し出があったときは、審決の予告は行わないこととする(特許法施行規則第50条の6の2柱書)。

また、「審決予告を行わない場合」とは、下記の場合である。

(i)審決をするのに熟するまでの間に訂正が行われていない場合には、無効審判請求された請求項の全てを無効でないと判断した場合。

(ii)審決をするのに熟するまでの間に訂正が行われた場合には、無効審判請求された請求項の訂正が全て認められ、かつ無効審判請求された請求項の全てを無効でないと判断した場合。

(iii)被請求人が、審決予告を希望しない場合

また、この審決予告に対して、被請求人が訂正を行った場合には、通常は請求人に対して反論の機会が与えられる。

「第164条の2第2項」

第2項は、「訂正を請求するための期間の指定」について規定したものである。

審判合議体が審決において示した特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという利点を確保するために、審決の予告において、被請求人(特許権者)が訂正をするための期間(60日、在外者の場合は90日)が指定される。

「第164条の2第3項」

第3項は、「審決の予告の記載内容」について規定したものである。

審決の予告において、審決の記載事項の規定(特許法第157条第2項)を準用し、審決と同じ内容が記載されるようにした。即ち、審決の結論及び理由等が記載される。

なお、第164条の2が新設されたことにより、被請求人(特許権者)は、審決の予告に対して、第134条の2第1項に規定された訂正の請求と、第17条の4第1項に規定された訂正明細書等の補正とが可能となる。

(施行期日)

H24年4月1日から施行する。

(経過措置)

H24年4月1日に係属中の審判については、その審決が確定するまでは改正前の法律が適用される。つまり、H24年4月1日の前に請求された特許無効審判については、審決の予告はなく、審決取消訴訟後に訂正審判を請求できることになる。

(4) 実務的対応

(訂正審判請求の検討期間)

無効審判の中で全て決着をつけることになるので、審決取消訴訟を提起して90日以内に訂正審判を請求できたときに比べると、H23年改正法によって、訂正の検討をできる期間は短くなる点に留意すべきである。

(訂正審判請求のタイミング)

従来は審決取消訴訟提起後に訂正が行えたものの、同時の法改正で特126条2項が改正されたために、審決取消訴訟提起後に訂正が行えないこととなった。

そこで、審決予告があった場合の訂正が最後の訂正となる可能性がある。従って、答弁書提出時に訂正を行うか、あるいは審決予告を受けて訂正を行うかの判断が求められることとなる。

(侵害訴訟との関係)

今回の審決予告制度の導入により、いわゆる「キャッチボール現象」が回避できるので、無効審判の審決確定までの期間の短期化が図られたこととなっている。

無効審判での審決が「無効である。」となった場合には、同時に継続している民事訴訟においても、特104条の3の規定を用いて、民事訴訟における控訴審の判決の言い渡しに際して、無効審判の審決確定を待たずに行うこともできる。このときには、原則として審決予告後は訂正が行えないので、控訴審の判決言い渡しまでの期間の短期化が図られたこととなる。

但し、答弁書提出時の訂正、あるいは審決予告を受けて訂正を行い、その結果審決が「訂正を認める。特許を維持する。」となった場合がある。この審決の確定までは、控訴審での特許は訂正前の特許であるので、結局、この審決の確定まで、控訴審の判決の言い渡しが待たれることとなるので、短期化が図られたこととならないような場合も生じる。

(垣内 順一郎)

特許法第167条

(審決の効力)

第一百六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

(1) 変更箇所

改正前の本条は「何人も、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つたときは、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。」であったが、「その審判を請求できない」者が「何人も」から「当事者及び参加人は」と変更され、「その審判を請求できない」のが「確定審決の登録があつたとき」から「審決が確定したとき」と変更された。

(2) 変更理由

特許無効審判又は延長登録無効審判（以下まとめて「無効審判」とする。）の審決、具体的には請求棄却審決が確定してその登録があつたときには、その審決は第三者効を有し、同一の事実及び同一の証拠に基づいてはその無効審判を請求することができないという、いわゆる一事不再理効が改正前の本条で規定されていた。ここで、無効審判は職権で審理されるものであるが、審決の結論は請求人の主張の巧拙に左右される可能性も否定できない。このような事情の下、審決がすでに確定しその登録がされていることを理由に、その無効審判に関与していなかった第三者がその特許の有効性を争う権利が制限されること、さらにはその審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは不合理であると指摘がされている。

一方、ある特許について特許無効審判の棄却審決が確定している場合、当該特許の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠に基づいて特許法第104条の3の抗弁が認められることがあり得るが、そのようなときにも無効審決の一事不再理効により、当該特許をその事実及び証拠によっては何人も無効にすることはできない。このことにより、実質的には無効な特許が原簿上は有効なものととして存続し続けることになり、公益的な問題も生じることとなっていた。

(3) 変更内容

上記の理由に鑑み、本改正では第三者効は廃止されることとなったが、先の審判の当事者及び参加人は先の審判で主張立証を尽くすことができたものであるから、このような者に対しても同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しを認める必要はない。よって、これらの者についての一事不再理効は残しておくこととした。

また、改正前において審決の確定の登録を要件としていたのは、当該審判に関与していなかった第三者は審決が確定した事実を登録によって知ることができるためである。しかし、審決の効力が審判の当事者及び参加人にのみ及ぶ場合には、これらの者は登録がなくとも審決確定の事実を知ることができるから、「審決が確定したとき」に審決の効力が発生することとした。

なお、実用新案法、旧実用新案法、意匠法、商標法については本条が準用されているが、特許法における考え方がそのまま妥当するため、本改正に伴い同様の手当てがされている。

(4) 実務的対応

ア 特許権者及び第三者の対応

改正前においては、特許無効審判の請求が棄却されその審決が確定した場合には、特許権者にとっては少なくとも同一の事実及び同一の証拠に基づいては無効にされないということが保障されていたが、改正後はそのような保障は全く得られないこととなった。したがって、棄却審決を得た特許権者側は、万一第三者が同一の事実及び同一の証拠に基づいて特許無効審判を請求してくる可能性に備えて、防御方法の再検討を行っておくことが望ましい。

一方、特許無効審判を請求する側にとっては、当該特許について既に特許無効審判の請求棄却審決が確定していたとしても、その審決で主張された事実及び証拠から、無効の論理構成を再吟味する実益が本改正により生じたといえる。

イ 施行期日及び経過措置

本改正は、平成24年4月1日より施行される。そして本条の改正は、同日以後に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用され、同日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については改正前の条文が適用される（附則第2条第22項）。

（北口 智英）

特許法第167条の2

(審決の確定範囲)

第百六十七条の二 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定めるところにより確定する。

- 二 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であって、一群の請求項ごとに第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
- 三 一群の請求項ごとに訂正審判の請求がされた場合 当該一群の請求項ごと
- 三 請求項ごとに審判の請求がされた場合であって、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

(1) 変更箇所

新設された規定である。

(2) 変更理由

現行の特許無効審判では、「発明単位」や「請求項単位」で請求が可能な「一部無効」の考え方を採用している。近年、知財高裁判例において、特許法上の明文の規定はないが、「請求項ごとに請求された特許無効審判の審決は請求項ごとに可能な行政処分であって、請求項ごとに確定する」と判示された。そこで、「請求項ごとに請求された審判の審決は、請求項ごとに確定する」との解釈を明文化することとした。

また、「一群の請求項」(特許法第126条第3項参照)という概念を導入したことに伴い、「一群の請求項」ごとの特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされた場合又は訂正審判の請求があった場合における、審決の確定範囲についても合わせて明らかにすることとした。

(3) 変更内容

() 拒絶査定不服審判及び延長登録無効審判

審判事件ごとに確定する(柱書き)。

() 特許無効審判

・特許ごとに請求された無効審判の審決は、審判事件ごとに確定する(柱書き)。

・請求項ごとに請求された無効審判において、一群の請求項ごとに特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた場合には、無効審判の審決は、一群の請求項ごとに確定する(1号)。

・請求項ごとに請求された無効審判において、(請求項ごとに特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされた、又は、特許法第134条の2第1項の訂正の請求がされなかった場合には、)無効審判の審決は、請求項ごとに確定する(3号)。

() 訂正審判

・特許ごとに請求された訂正審判の審決は、審判事件ごとに確定する(柱書き)。

・一群の請求項ごとに請求された訂正審判の審決は、一群の請求項ごとに確定する(2号)。

・請求項ごとに請求された訂正審判の審決は、請求項ごとに確定する(3号)。

(4) 実務的対応

(特許無効審判)

「特許ごとの請求」であるか、「請求項ごとの請求」であるかは、実質的な

請求の内容によって決まる。一部の請求項についてのみ請求した場合には「請求項ごとの請求」となる。全請求項について請求した場合であっても、請求の趣旨を、たとえば、「特許第 〇〇号の特許を請求項ごとに無効とする。審判費用は被請求人の負担とする。との審決を求める。」と記載すれば、「請求項ごとの請求」となる。ただし、「請求項ごとに」とも文言を入れなくても、請求の理由を請求項ごとに項分けして記載していれば、「請求項ごとの請求」として取り扱われる。

すなわち、特許無効審判の審決の確定については、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合を除き、現状と変わることはない。

(訂正審判)

請求の趣旨を、たとえば、「特許第 〇〇号発明の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を請求書に添付した明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」と記載すれば、「請求項ごとの請求」となる。

また、請求の趣旨を、たとえば、「特許第 〇〇号発明の明細書、特許請求の範囲(及び図面)を請求書に添付した明細書、特許請求の範囲(及び図面)のとおり一群の請求項ごとに訂正することを認める、との審決を求める。」と記載すれば、「一群の請求項ごとの請求」となる。

「請求項ごとに」や「一群の請求項ごとに」との文言を入れなければ、原則として、「特許ごとの請求」となる。ただし、実質的な内容が、一部の請求項についての訂正であるとか一群の請求項についての訂正であると判断された場合には、今後の運用次第ではあるが、「請求項ごとの請求」や「一群の請求項ごとの請求」として取り扱われる可能性がある。

(鈴木 毅)

特許法第174条

(審判の規定等の準用)

第百七十四条 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七條の二本文、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。

2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七條から第百六十八條まで、第百六十九条第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。

3 第百三十一条第一項及び第四項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項及び第四項、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十五条、第百六十七條の二、第百六十八条、第百六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

4 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

(1) 変更箇所

第174条第1項中「第百五十六条から第百六十条まで」を「第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条から第百六十条まで、第百六十七條の二本文」に改め、同条第二項中「から第百五十七條まで」を「、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六條第一項、第三項及び第四項、第百五十七條」に、「、第百六十八條」を「から第百六十八條まで」に改め、同条第3項中「及び第三項」を「及び第四項」に、「、第百五十六條」を「及び第四項、第百五十六條第一項、第三項及び第四項」に改め、「第百六十五條」の下に「、第百六十七條の二」に加える。

(2) 変更理由

特許法第167条の2を新設したこと、及び第155条第4項を新設したことによる。

(3) 変更内容

第167条の2を新設したことに伴い、第1項、第2項及び第3項において当該規定の準用が、また、第155条第4項を新設したことに伴い、第3項において当該規定の準用がそれぞれ追加され、これらの規定が確定審決に対する再審に準用されることとなった。

(池田 雅人)

特許法第178条

(審決等に対する訴え)

第一百七十八条 審決に対する訴え及び審判若しくは再審の請求書又は第一百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

2 前項の訴えは、当事者、参加人又は当該審判若しくは再審に参加を申請してその申請を拒否された者に限り、提起することができる。

3 第一項の訴えは、審決又は決定の謄本の送達があつた日から三十日を経過した後は、提起することができない。

4 前項の期間は、不変期間とする。

5 審判長は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、職権で、前項の不変期間については附加期間を定めることができる。

6 審判を請求することができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。

(1) 変更箇所

「又は第一百三十四条の二第一項の訂正の請求書」との文言が追加された。併せて、「審判又は再審」が「審判若しくは再審」に変更された。

(2) 変更理由

現行法では、訂正審判の請求書の却下に対する訴えは、東京高裁の専属管轄とされているが、特許無効審判における訂正の請求書の却下に対する訴えは、行政不服審査法の適用(特許法第184条の2)を受け、行政不服審査法第5条の審査請求を経て地裁に不服申立がなされることとされている。

しかしながら、これらの却下の決定においては、明細書や図面の訂正に関して適切な対応関係を有する請求項が示されたか否かの判断(新設された特許法第126条第4項や第131条第3項に違反したか否かの判断)が必要になるなど、技術専門性を要する実体的な審理が必要になる。

そこで、いずれの訂正の却下も東京高等裁判所への不服申立の対象とすることとし、特許無効審判における訂正の請求書の却下の決定に対する訴えについても、訂正審判の請求書の却下の決定と同様、東京高裁の専属管轄とすることとした。

(3) 変更内容

特許無効審判における訂正の請求書の却下の決定に対する訴えについては、東京高裁(知的財産高等裁判所)の専属管轄となる。すなわち、この訴えは、知財高裁にしなければならない。

(4) 実務的対応

なし

(鈴木 毅)

特許法第180条

(出訴の通知等)

第一百八十条 裁判所は、前条ただし書に規定する訴えの提起があつたときには、遅滞なく、その旨を特許庁長官に通知しなければならない。

2 裁判所は、前項の場合において、訴えが請求項ごとに請求された特許無効審判又はその審判の確定審決に対する再審の審決に対するものであるときは、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を特許庁長官に送付しなければならない。

(1) 変更箇所

「訴の」が「訴えの」に変更された。

第2項が新たに追加された。

(2) 変更理由

従来から、訴えの提起の通知が行われていたが、訴えの内容についての通知の規定がなかった。

請求項ごとに特許無効審判が請求された場合、訴え（特許法第178条第1項）が提起されなかった請求項についての審決は、出訴期間（同条第3項）が経過した時に確定するため、その確定に伴って登録をする必要がある。そこで、請求項ごとに審決に対する訴えの有無を特定するために必要な書類を、裁判所は特許庁長官に送付することとした。

(3) 変更内容

請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対する審決取消訴訟、又は、請求項ごとに請求された特許無効審判の確定審決に対する再審の審決に対する審決取消訴訟が提起された場合には、当該訴えに係る請求項を特定するために必要な書類（訴状の写し等）が裁判所から特許庁長官に送付される。

(4) 実務的対応

なし

(鈴木 毅)

特許法第181条

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 裁判所は、第百七十八条第一項の訴えの提起があつた場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。

2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消しの判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。この場合において、審決の取消しの判決が、第百三十四条の二第一項の訂正の請求がされた一群の請求項のうち一部の請求項について確定したときは、審判官は、審理を行うに際し、当該一群の請求項のうちその他の請求項についての審決を取り消さなければならない。

(1) 変更箇所

第181条2項から第4項までを削り、同条第5項中「第一項」を「前項」に、「若しくは」を「又は」に改め、「又は第二項の規定により審決の取消しの決定」を削る。第181条第5項を同条第2項とする。

また、同項に後段として「この場合において、～」を加える。

(2) 変更理由

無効審判の審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求(第126条第2項ただし書き)が禁止されたことにより関連する規定を変更等する必要があるため。

後段は、審決取消訴訟により「一群の請求項」(第126条第3項)のうち一部の請求項についての審決に対してのみ取消しが確定し、他の未確定の請求項についての審決の取消しがなされない場合には、「一群の請求項」の関係にある一部の請求項と他の請求項との間で、訂正の許否判断及び審決の確定を一体的に行うことができなくなってしまうことを防止するため。

(3) 変更内容

審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求等による差戻し決定の規定(第181条第2項～第4項)が削除された。

また、一部の請求項についての審決の取消しが確定した場合、一体的に扱わなくてはならない他の請求項についての審決も審判官が取り消すことにより、一群の請求項に対して一体的に審理を行うことができるようにし、その訂正の許否判断及び審決の確定が一体的になされるようになった。

(池田 雅人)

特許法第182条

(裁判の正本等の送付)

第百八十二条 裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴えについて次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める書類を特許庁長官に送付しなければならない。

一 裁判により訴訟手続が完了した場合 各審級の裁判の正本

二 裁判によらないで訴訟手続が完了した場合 訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類

(1) 変更箇所

「裁判所は、第百七十九条ただし書に規定する訴について訴訟手続が完結した時には、遅滞なく、特許庁長官に各審級の裁判の正本を送付しなければならない。」が上記した「柱書」に変更された。併せて、第1号、第2号が追加された。なお、第2号は、新たに追加された規定である。

(2) 変更理由

特許庁で請求項毎に登録しなければならない事項が想定できる審判として、特許無効審判、延長登録無効審判あるいは両無効審判の再審がある。そこで、特許庁は、これらの審判の審決の確定の内容を知る必要がある。

そこで、裁判により訴訟手続が改良したときには各審級の裁判の正本を、裁判所が特許庁長官に送付することとした。ここでは、裁判の正本から、特許庁で必要とする登録事項がわかる。

その上で、裁判によらないで訴訟手続が完結した場合（たとえば、訴えの取り下げや、訴訟上の和解等があった場合）には、それに伴って確定することとなる審決の内容を特許庁において登録するため、訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類を、裁判所は特許庁長官に送付しなければならないこととした。（改正本）

(3) 変更内容

裁判により訴訟手続が完了した場合には各審級の裁判の正本が、裁判によらないで訴訟手続が完結した場合には、訴訟手続が完結した訴えに係る請求項を特定するために必要な書類（取下書の写し等）が、いずれも裁判所から特許庁長官に送付される。

(4) 実務的対応

なし

(鈴木 毅)

特許法第184条の4

(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)

第百八十四条の四 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第三条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取下げられたものとみなされた国際特許出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内に国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

7 第百八十四条の七第三項本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

(1) 変更箇所

第184条の4第1項において、「以下この条において同じ」という文言が追加された。また、同条第3項において、「次項」という文言が「以下この条」に変更された。さらに、同条第4項及び第5項が新設された。また、同条第4項及び第5項が第6項及び第7項に変更された。

(2) 変更理由

我が国の現行制度における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つて、実質的な救済が図られていないとの指摘があつた。

国際的には、手続上のミスによる特許権等の失効を回復することで出願人の救済を図ること等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つていた。

(3) 変更内容

外国語特許出願の翻訳文の提出（特許法第184条の4）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、救済手続による翻訳文の提出を認めることとした。

(4) 実務的対応

改正前は救済手続自体がなかったが、今回の改正で救済手続が導入された。ただし、救済を受けるためには、「正当な理由」があることが条件とされた。「正当な理由」については、特許法第36条の2の解説を参照のこと。

なお、第三者保護の規定は設けられていないので、第三者の立場においては、翻訳文の未提出により取り下げ擬制となった出願が復活する可能性があることを念頭に置く必要が生じる。

(森岡 嗣象)

特許法第184条の9

(国内公表等)

第百八十四条の九 特許庁長官は、第百八十四条の四第一項又は第四項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(同条第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があつた国際特許出願であつて条約第二十一条に規定する国際公開(以下「国際公開」という。)がされているものについては、出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後)、遅滞なく、国内公表をしなければならない。

2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 特許出願の番号

三 国際出願日

四 発明者の氏名及び住所又は居所

五 第百八十四条の四第一項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第二項に規定する翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)及び同条第六項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)

六 国内公表の番号及び年月日

七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 第六十四条第三項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。

4 第六十四条の規定は、国際特許出願には、適用しない。

5 国際特許出願については、第四十八条の五第一項、第四十八条の六、第六十六条第三項ただし書、第二百二十八条、第百八十六条第一項第一号及び第二号並びに第百九十三条第二項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国際公開」と、外国語特許出願にあつては「第百八十四条の九第一項の国内公表」とする。

6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第百八十六条第一項第一号中「又は第六十七条の二第二項の資料」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第三条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。

7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第百九十三条第二項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。

(1) 変更箇所

本条第1項中「の規定」が「又は第四項の規定」と変更された。また、同中「第百八十四条の四第一項ただし書」が「同条第一項ただし書」と変更された。さらに、同中「、出願審査の請求の後」が「出願審査の請求の後、第百八十四条の四第四項の規定により明細書等翻訳文が提出された外国語特許出願については当該明細書等翻訳文の提出の後」と変更された。また、同条第2項第五号中「同条第四項」が「同条第六項」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第184条の4第4項が追加されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

特許法第184条の4第4項の救済手続きにより救済を受けた出願については、明細書等翻訳文が提出された後、遅滞なく、国内公表されることが規定された。

(4) 実務的対応

特に無し。

(森岡 嗣象)

特許法第184条の11

(在外者の特許管理人の特例)

第百八十四条の十一 在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までには、第八条第一項の規定にかかわらず、特許管理人によらないで手続をすることができる。

2 前項に規定する者は、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に、特許管理人を選任して特許庁長官に届け出なければならない

3 前項に規定する期間内に特許管理人の選任の届出がなかつたときは、その国際特許出願は、取り下げたものとみなす。

4 第一項に規定する者が、特許管理人により第百八十四条の四第四項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用しない。

(1) 変更箇所

本条第4項が追加された。

(2) 変更理由

特許法第184条の4第4項が追加されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

在外者である国際特許出願の出願人が、特許管理人により第184条の4第4項の規定による手続をしたときは、前二項の規定は、適用されない旨規定された。

(4) 実務的対応

在外者である国際特許出願の出願人は、国内処理基準時までには、特許管理人によらないで手続をすることができるが、出願人が特許法第184条の4第4項の救済手続きを受けようとする際には、既に国内処理基準時を徒過していることから、特許法第184条の4第4項の救済手続きは特許管理人によらなければならないことに注意する必要がある。

(森岡 嗣象)

(補正の特例)

第百八十四条の十二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第十七条第一項本文の規定にかかわらず、手続の補正(第百八十四条の七第二項及び第百八十四条の八第二項に規定する補正を除く。)をすることができない。

2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。)の第百八十四条の四第一項又は第六項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第四項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

3 国際特許出願の出願人は、第十七条の三の規定にかかわらず、優先日から一年三月以内(第百八十四条の四第一項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願のうち、国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求のあつた国際特許出願であつて国際公開がされているものについては、出願審査の請求があつた後を除く。)に限り、願書に添付した要約書について補正をすることができる。

(1) 変更箇所

本条第一項中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」が挿入された。また、同条第二項中「同条第四項」が「同条第六項」と変更された。さらに、同条同項中「図面))」が「図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」と変更された。また、同条同項中「又は第四項」が「又は第六項」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第36条の2第4項および第5項が追加されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

特許法第36条の2第4項および第5項が追加されたことに伴い、もともと引用していた項の番号が第4項から第6項に変更されたことを反映したものである。

(4) 実務的対応
特に無し。

(森岡 嗣象)

特許法第184条の12の2

(特許原簿への登録の特例)

第百八十四条の十二の二 日本語特許出願については第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後であつて国内処理基準時を経過した後でなければ、第二十七条第一項第四号の規定にかかわらず、仮専用実施権の登録を受けることができない。

(1) 変更箇所

本条第一項中「第百八十四条の四第一項」の下に「又は第四項」が挿入された。また、同条同項中「又は仮通常実施権」が削除された。

(2) 変更理由

特許法第184条の4第4項が追加されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

特許法第184条の4第4項の救済手続きを行った出願についても、手数料を納付し、国内処理基準時を経過した後でなければ、仮専用実施権の登録を受けることができない旨、規定された。

(4) 実務的対応

特に無し。

(森岡 嗣象)

特許法第184条の14

(発明の新規性の喪失の例外の特例)

第百八十四条の十四 第三十条第二項の規定の適用を受けようとする国際特許出願の出願人は、その旨を記載した書面及び第二十九条第一項各号のいずれかに該当するに至った発明が第三十条第二項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を、同条第三項の規定にかかわらず、国内処理基準時の属する日後経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出することができる。

(1) 変更箇所

本条中「第三十条第一項又は第三項」が「第三十条第二項」と変更された。また、同条中「一に」が「いずれかに」と変更された。さらに、同条中「同条第四項」が「同条第三項」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第30条が改正されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

特許法第30条の改正に同じ。

(4) 実務的対応

特許法第30条の改正に同じ。

(森岡 嗣象)

特許法第184条の15

(特許出願等に基づく優先権主張の特例)

第百八十四条の十五 国際特許出願については、第四十一条第一項ただし書及び第四項並びに第四十二条第二項の規定は、適用しない。

2 日本語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは、「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

3 外国語特許出願についての第四十一条第三項の規定の適用については、同項中「特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「又は出願公開」とあるのは「又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」とする。

4 第四十一条第一項の先の出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の第三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第四十一条第一項 から第三項まで及び第四十二条第一項の規定の適用については、第四十一条第一項及び第二項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、同条第三項中「先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「先の出願の第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と、「について出願公開」とあるのは「について千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、第四十二条第一項中「その出願の日から一年三月を経過した時」とあるのは「第百八十四条の四第六項若しくは実用新案法第四十八条の四第六項の国内処理基準時又は第百八十四条の四第一項若しくは同法第四十八条の四第一項の国際出願日から一年三月を経過した時のいずれか遅い時」とする。

(1) 変更箇所

本条第四項中「第百八十四条の四第四項」が「第百八十四条の四第六項」と変更された。また、同条同項中「第四十八条の四第四項」が「第四十八条の四第六項」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第184条の4および実用新案法第48条の4が改正されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

特許法第184条の4第4項および第5項が追加されたことに伴い、もともと引用していた項の番号が第4項から第6項に変更されたことを反映したものである。

(4) 実務的対応

特に無し。

(森岡 嗣象)

特許法第184条の16

(出願の変更の特例)

第百八十四条の十六 実用新案法第四十八条の三第一項又は第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願の特許出願への変更については、同法第四十八条の五第四項の日本語実用新案登録出願にあつては同条第一項、同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願にあつては同項又は同条第四項及び同法第四十八条の五第一項の規定による手続をし、かつ、同法第五十四条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後（同法第四十八条の十六第四項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願については、同項に規定する決定の後）でなければすることができない。

(1) 変更箇所

本条中「にあつては同項」の下に「又は同条第四項」が挿入された。

(2) 変更理由

実用新案法第48条の4が改正されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

実用新案法第48条の4第4項が追加されたことに伴い、実用新案法第48条の4第4項の救済手続を行った出願についても、手数料を納付した後でなければ、特許出願への変更ができない旨、規定された。

(4) 実務的対応

特に無し。

(森岡 嗣象)

特許法第184条の17

(出願審査の請求の時期の制限)

第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間（第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

(1) 変更箇所

本条中「第百八十四条の四第一項及び」が「第百八十四条の四第一項又は第四項及び」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第184条の4第4項が追加されたことに伴い必要となった改正である。

(3) 変更内容

特許法第184条の4第4項の救済手続きを行った出願についても、第184条の5第1項に規定の書面を提出し、かつ、手数料を納付した後でなければ、出願審査の請求をすることができない旨、規定された。

(4) 実務的対応

特に無し。

(森岡 嗣象)

特許法第185条

(二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則)

第百八十五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第一百十一条第一項第二号、第二百二十三条第三項、第二百五条、第二百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第二百二十八条(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第一百三十二条第一項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第四号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。

(1) 変更箇所

第185条中「第二百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項)」を「第二百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項)」に、「第一百三十二条第一項」を「第二百二十八条(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第一百三十二条第一項」に改める。

(2) 変更理由

第126条第6項を第8項としたこと、第134条の2第5項を第9項としたことによる。また、改正により訂正審判の請求及び訂正の請求に対する訂正をすべき旨の審決が、請求項ごとに確定する場合が生じるようになったことによる。

(3) 変更内容

訂正をすべき旨の審決が確定したときは、第128条の規定の適用などについては請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなされる。

(池田 雅人)

特許法第186条

(証明等の請求)

第百八十六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類（特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）又は第六十七条の二第二項の資料

二 拒絶査定不服審判に係る書類（当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。）

三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

四 個人の名誉又は生活の平穩を害するおそれがあるもの

五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成十一年法律第四十二号）の規定は、適用しない。

4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報（行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号）第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。）については、同法第四章の規定は、適用しない。

(1) 変更箇所

第186条第1項柱書から、「(第三項において「証明等」という。)」の文言が削除された。また、第186条第3項が削除され、同条第4項が第3項に、同条第5項が第4項に、それぞれ変更された。

(2) 変更理由

通常実施権等に関する事項が特許原簿の登録事項から削除される（上記第27条）ため、通常実施権等に係る登録事項について利害関係人にのみ開示する旨の規定（第186条の旧第3項）は不要となった。

(3) 変更内容

通常実施権等に係る登録事項について利害関係人にのみ開示する旨の規定（第186条の旧第3項）が削除された。

(4) 実務的対応

第99条の欄においても言及されているように、通常実施権者等は、特許権の譲渡人には告知義務はない。さらに特許権の譲渡人は、通常実施権者等の利害関係人であるといえども特許原簿により通常実施権等に係る登録事項を確認できないので、従来以上にデューデリジェンスの重要が高いということを認識す

べきである。

(潮 太朗)

特許法第195条の2

(出願審査の請求の手数料の減免)

第九十五条の二 特許庁長官は、自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者が、出願審査の請求の手数料を納付することが困難であると認めるときは、政令で定めるところにより、前条第二項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減し、又は免除することができる。

(1) 変更箇所

「次に掲げる者であつて資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」が、「自己の特許出願について出願審査の請求をする者であつて資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」に変更され、また、第1号「その発明の発明者又はその相続人」及び第2号「その発明が第三十五条第一項の従業者等がした職務発明であつて、契約、勤務規則その他の定めによりあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を承継させることが定められている場合において、その従業者等から特許を受ける権利を承継した使用者等」が削除された。

(2) 変更理由

特許料の減免制度（特許法第109条）と同様に、現行の減免制度は、十分に利用されていない。この要因として、減免対象範囲が狭いこと、他者の発明（特定承継した発明）を活用した場合、減免対象となっていないこと、が挙げられる。

(3) 変更内容

(3-1) 職務発明要件・予約承継要件廃止

現行制度では、特定承継の場合は、職務発明を予約承継した使用者等のみが減免対象とされているが、今回の改正により、「資力を考慮して政令で定める要件」に該当する者であれば、どのように発明を承継した者であっても、減免対象となった。

(3-2) 減免対象者の拡充

減免対象者の要件の緩和が行われ、「資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者」から「資力を考慮して政令で定める要件に該当する者」と改められた。この緩和に伴い特許法施行令が改正され「設立後10年を経過していない中小企業」が新たに減免対象者に加えられた。

(4) 実務的対応

TLO法、産活法、中小ものづくり高度化法

TLO法、産活法、中小ものづくり高度化法も各法の目的に沿って出願審査請求料の減免制度が改正されている。

(5) 減免対象者の拡大

「設立後10年を経過していない中小企業」が新たに減免対象者に加えられたので、積極的に活用を図るべきである。

(西納 航平)

特許法第195条の4

(行政不服審査法による不服申立ての制限)

第九十五条の四 査定又は審決及び審判若しくは再審の請求書又は第一百三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

(1) 変更箇所

「又は第一百三十四条の二第一項の訂正の請求書」との文言が追加された。併せて、「審判又は再審」が「審判若しくは再審」に変更された。

(2) 変更理由

特許法第178条の改正と同様である。

(3) 変更内容

特許法第178条の改正と同様である。

(4) 実務的対応

なし

(鈴木 毅)

実用新案法第4条の2

(仮通常実施権)

第四条の二 実用新案登録を受ける権利を有する者は、その実用新案登録を受ける権利に基づいて取得すべき実用新案権について、その実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について実用新案権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その実用新案権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 特許法第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項から第六項まで及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「実用新案法第四条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る実用新案登録出願について、第四十六条第一項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、実用新案法第十条第一項」と、同条第九項中「第四十六条第二項」とあるのは「実用新案法第十条第二項」と読み替えるものとする。

(1) 変更箇所

実用新案法第4条の2が新設された。

(2) 変更理由

実用新案法にも仮通常実施権制度を設け、通常実施権と同様の当然対抗制度が導入された。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特許法と同じ。

(内野 則彰)

実用新案法第7条

(先願)

第七条 同一の考案について異なつた日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、最先の実用新案登録出願人のみがその考案について実用新案登録を受けることができる。

2 同一の考案について同日に二以上の実用新案登録出願があつたときは、いずれも、その考案について実用新案登録を受けることができない。

3 実用新案登録出願に係る考案と特許出願に係る発明とが同一である場合において、その実用新案登録出願及び特許出願が異なつた日にされたものであるときは、実用新案登録出願人は、特許出願人より先に出願をした場合にのみその考案について実用新案登録を受けることができる。

4 実用新案登録出願又は特許出願が放棄され、取り下げられ、又は却下されたときは、その実用新案登録出願又は特許出願は、前三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

5 特許出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その特許出願は、第三項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について特許法第三十九条第二項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

6 特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。

(1) 変更箇所

改正前本条第6項「考案者又は発明者でない者であつて実用新案登録を受ける権利又は特許を受ける権利を承継しないものがした実用新案登録出願又は特許出願は、第一項から第三項までの規定の適用については、実用新案登録出願又は特許出願でないものとみなす。」の削除。

(2) 変更理由

特許法と同様。

(3) 変更内容

特許法と同様。

(4) 実務的対応

特許法と同様。

なお、この新実用新案法7条の規定は、この法律の施行の日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）以後にする実用新案登録出願又は特許出願について適用し、この法律の施行の前にした実用新案登録出願又は特許出願については、なお従前の例による（附則3条2項）。

（小國 泰弘）

実用新案法第10条

(出願の変更)

第十条 特許出願人は、その特許出願（特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願（同法第四十四条第二項（同法第四十六条第五項において準用する場合を含む。）の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。）を除く。）を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願（意匠法第十三条第六項において準用する同法第十条の二第二項の規定により特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願の時にしたものとみなされる意匠登録出願（意匠法第十条の二第二項の規定により当該意匠登録出願の時にしたものとみなされるものを含む。）を除く。）を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。

3 前二項の規定による出願の変更があつたときは、その実用新案登録出願は、その特許出願又は意匠登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その実用新案登録出願が第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許法第二十九条の二に規定する実用新案登録出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用、第八条第四項の規定の適用並びに次条第一項において準用する同法第三十条第四項及び第四十三条第一項（次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、この限りでない。

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更をする場合における次条第一項において準用する特許法第四十三条第二項（次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用については、同法第四十三条第二項中「最先の日から一年四月以内」とあるのは、「最先の日から一年四月又は実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願の日から三月のいずれか遅い日まで」とする。

5 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、その特許出願又は意匠登録出願は、取り下げたものとみなす。

6 第一項ただし書に規定する三月の期間は、特許法第四条の規定により同法第二百一十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

7 第二項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用する特許法第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

8 第一項に規定する出願の変更をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな実用新案登録出願について第八条第四項又は次条第一項において準用する特許法第三十条第四項若しくは第四十三条第一項及び第二項（次条第一項において準用する同法第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。）の規定により提出しなければならないものは、当該新たな実用新案登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

9 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。

10 第八項の規定は、第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(1) 変更箇所

「登録した仮通常実施権者」の文言が削除された。

(2) 変更理由

仮通常実施権の登録制度がなくなったため。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

実用新案法第14条の2

(明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正)

- 第十四条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、願書に添付した明細書、実用新案請求の範囲又は図面の訂正を一回に限りすることができる。
- 一 第十三条第三項の規定による最初の実用新案技術評価書の謄本の送達があつた日から二月を経過したとき。
 - 二 実用新案登録無効審判について、第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
- 2 前項の訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
- 一 実用新案登録請求の範囲の減縮
 - 二 誤記の訂正
 - 三 明瞭でない記載の釈明
 - 四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。
- 3 第一項の訂正は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面(前項第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
- 4 第一項の訂正は、実質上実用新案登録請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。
- 5 特許法第四条の規定は、第一項第一号に規定する期間に準用する。
- 6 第一項の訂正をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号に規定する期間を経過するまでにその訂正をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその訂正をすることができる。
- 7 実用新案権者は、第一項の訂正をする場合のほか、請求項の削除を目的とするもの限り、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができる。ただし、実用新案登録無効審判が特許庁に係属している場合において第四十一条において準用する特許法第一百五十六条第一項の規定による通知があつた後(同条第三項の規定による審理の再開がされた場合にあつては、その後更に同条第一項の規定による通知があつた後)は、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正をすることができない。
- 8 第一項又は第七項の訂正は、実用新案権の消滅後においても、することができる。ただし、実用新案登録無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
- 9 第一項又は第七項の訂正をするには、訂正書を提出しなければならない。
- 10 第一項の訂正をするときは、訂正書に訂正した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を添付しなければならない。
- 11 第一項又は第七項の訂正があつたときは、その訂正後における明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面により実用新案登録出願及び実用新案権の設定の登録がされたものとみなす。
- 12 第一項又は第七項の訂正があつたときは、第一項の訂正にあつては訂正した明細書及び実用新案登録請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容を、第七項の訂正にあつてはその旨を、実用新案公報に掲載しなければならない。
- 13 特許法第二百二十七条及び第三百十二条第三項の規定は、第一項及び第七項の場合に準用する。

(1) 変更箇所

- ・第2項第3号において、「明りょう」の「りょう」が漢字に修正された。

・第2項第4号として、「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする」という、新たな訂正の目的が新設された。

・第7項において引用する条文の番号を、今回の改正後の番号に対応させる修正が行われた。

(2) 変更理由

特許法第126条における「訂正審判の請求単位の見直し」についての変更理由を参照。

(3) 変更内容

特許法第126条の変更内容を参照。

(4) 実務的対応

特許法第126条の実務的対応を参照。

(石 井 豪)

実用新案法第17条の2

(実用新案権の移転の特例)

第十七条の二 実用新案登録が第三十七条第一項第二号に規定する要件に該当するとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第三十七条第一項第五号に規定する要件に該当するときは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受け
る権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その実用新案権者
に対し、当該実用新案権の移転を請求することができる。

2 前項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、その実用新案権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。

3 共有に係る実用新案権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第二十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。

(1) 変更箇所
新設の規定。

(2) 変更理由
特許法74条と同様。

(3) 変更内容
特許法74条と同様。

(4) 実務的対応
特許法74条と同様。

なお、この新実用新案法17条の2の規定は、この法律の施行の日(平成23年政令第369号により平成24年4月1日)以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の前にした実用新案登録出願については、なお従前の例による(附則3条6項)。

(小國 泰弘)

実用新案法第19条

(通常実施件)

第十九条 実用新案権者は、その実用新案権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録実用新案の実施をする権利を有する。

3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

(1) 変更箇所

括弧書きが追加された。

(2) 変更理由

実用新案法においても、特許法と同様に通常実施権の当然対抗制度が導入された。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特許法と同じ。

(内野 則彰)

実用新案法第26条

(特許法の準用)

第二十六条 特許法第六十九条第一項及び第二項、第七十条から第七十一条の二まで(特許権の効力が及ばない範囲及び特許発明の技術的範囲)、第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第七十九条(先使用による通常実施権)、第七十九条の二(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)、第八十一条、第八十二条(意匠権の存続期間満了後の通常実施権)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、実用新案権に準用する。

(1) 変更箇所

準用する特許法の条文に新設された特許法第79条の2(特許権の移転の登録前の実施による通常実施権)が加えられた。

(2) 変更理由

特許法の改正と同様。

(3) 変更内容

特許法の改正と同様。

(4) 実務的対応

特許法の改正と同様。

(田中 秀幸)

実用新案法第30条

(特許法の準用)

第三十条 特許法第百四条の二から第百六条まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し、訴訟記録の閲覧等の請求の通知等、当事者尋問等の公開停止及び信用回復の措置)の規定は、実用新案権又は専用実施権の侵害に準用する。この場合において、同法第百四条の四中「次に掲げる審決が確定した」とあるのは「第一号に掲げる審決が確定した又は第三号に掲げる訂正があつた」と、同条第三号中「訂正をすべき旨の審決」とあるのは「実用新案法第十四条の二第一項又は第七項の訂正」と読み替えるものとする。

(1) 変更箇所

本改正で、上記下線部が追加された。

(2) 変更理由

特許法第104条の4と同様である。

(3) 変更内容

特許法第104条の4と同様である。

(4) 実務的対応

特許法第104条の4と同様である。

(北口 智英)

実用新案法第33条の2

(登録料の追納による実用新案権の回復)

第三十三条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた実用新案権又は同条第五項の規定により初めから存在しなかつたものとみなされた実用新案権の原実用新案権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項又は第五項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その実用新案権は、第三十二条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

(1) 変更箇所

第33条の2第1項において、「その責めに帰することができない理由により」という文言が削除された。また、同条において、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」という文言が、「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第112条の2の改正に同じ。

(3) 変更内容

特許法第112条の2の改正に同じ。

(4) 実務的対応

特許法第112条の2の改正に同じ。

(森岡 嗣象)

実用新案法第37条

(実用新案登録無効審判)

第三十七条 実用新案登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一 その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき。

二 その実用新案登録が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条、第三条、第三条の二、第四条、第七条第一項から第三項まで若しくは第六項又は第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされたとき(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

三 その実用新案登録が条約に違反してされたとき。

四 その実用新案登録が第五条第四項又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない実用新案登録出願に対してされたとき。

五 その実用新案登録がその考案について実用新案登録を受ける権利を有しない者の実用新案登録出願に対してされたとき(第十七条の二第一項の規定による請求に基づき、その実用新案登録に係る実用新案権の移転の登録があつたときを除く。)。

六 実用新案登録がされた後において、その実用新案権者が第二条の五第三項において準用する特許法第二十五条の規定により実用新案権を享有することができない者になつたとき、又はその実用新案登録が条約に違反することとなつたとき。

七 その実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正が第十四条の二第二項から第四項までの規定に違反してされたとき。

2 実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3 実用新案登録無効審判は、実用新案権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、実用新案登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該実用新案権についての専用実施権者その他その実用新案登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

(1) 変更箇所

37条1項2号、同項5号、同条2項

(2) 変更理由

特許法第123条の改正と同様。

(3) 変更内容

特許法第123条の改正と同様。

(4) 実務的対応
特許法第123条の改正と同様。

(田中 秀幸)

実用新案法第41条

(特許法の準用)

第四十一条 特許法第二百五条、第三十二条から第三十三条の二まで、第三十五条から第五十四条まで、第一百五十六条第一項、第三項及び第四項、第一百五十七条、第六十七條、第六十七條の二、第六十九條第一項、第二項、第五項及び第六項並びに第七十条の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第一百五十六条第一項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは、「事件が」と読み替えるものとする。

(1) 変更箇所

特許法第156条第2項が新設されたことに伴い、「第一百五十六条」が「第一百五十六条第一項、第三項及び第四項」に変更された。合わせて読み替えの規定が追加された。

準用する特許法の条文に新設された特許法第167条の2(審決の確定範囲)が追加された。

(2) 変更理由

特許法第167条の2の改正と同様である。

(3) 変更内容

特許法第167条の2の改正と同様である。

(4) 実務的対応

特許法第167条の2の改正と同様である。

(鈴木 毅)

実用新案法第48条の4

(外国語でされた国際実用新案登録出願の翻訳文)

第四十八条の四 外国語でされた国際実用新案登録出願(以下「外国語実用新案登録出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から二年六月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第一項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語実用新案登録出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあつては、当該書面の提出の日から二月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。

2 前項の場合において、外国語実用新案登録出願の出願人が条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。

3 国内書面提出期間(第一項ただし書の外国語実用新案登録出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。)内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文(以下「明細書等翻訳文」という。)の提出がなかつたときは、その国際実用新案登録出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願の出願人は、国内書面提出期間内に当該明細書等翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内に国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6 第一項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第十九条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に当該出願人が条約第二十三条(2)又は第四十条(2)の規定による請求(以下「国内処理の請求」という。)をするときは、その国内処理の請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。

7 本文の規定は、第二項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかつた場合に準用する。

(1) 変更箇所

第48条の4第1項において、「以下この条において同じ」という文言が追加された。同条第3項において、「次項」という文言が「以下この条」という文言に変更された。同条同項において、「(以下「明細書等翻訳文」という。)」という文言が追加された。また、同条第4項及び第5項が新設された。さらに、同条第4項及び第5項が第6項及び第7項に変更された。

(2) 変更理由

特許法第36条の2の改正に同じ。

(3) 変更内容

特許法第36条の2の改正に同じ。

(4) 実務的対応

特許法第36条の2の改正に同じ。

(森岡 嗣象)

実用新案法第49条

(実用新案原簿への登録)

第四十九条 次に掲げる事項は、特許庁に備える実用新案原簿に登録する。

- 一 実用新案権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
 - 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 - 三 実用新案権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 2 実用新案原簿は、その全部又は一部を磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製することができる。
- 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(1) 変更箇所

通常実施権に関する内容が原簿の登録事項から削除された。

(2) 変更理由

特許法と同じ。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

実用新案法第50条

(実用新案登録証の交付)

第五十条 特許庁長官は、実用新案権の設定の登録、第十四条の二第一項の訂正又は第十七条の二第一項の規定による請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときは、実用新案権者に対し、実用新案登録証を交付する。

2 実用新案登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(1) 変更箇所

同法17条の2第1項の移転請求に基づく実用新案権の移転の登録があつたときを追加。

(2) 変更理由

特許法と同様。

(3) 変更内容

特許法と同様。

(4) 実務的対応

特許法と同様。

(小國 泰弘)

意匠法第4条

(意匠の新規性の喪失の例外)

第四条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。

2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠(発明、実用新案、意匠又は商標に関する公報に掲載されたことにより同条第一項第一号又は第二号に該当するに至つたものを除く。)も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

(1) 変更箇所

第2項に、内外国特許庁への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて公知になった発明が適用対象から除外されることが明記された。

(2) 変更理由

意匠登録を受ける権利を有する者による内外国特許庁・国際機関への出願行為に起因して特許公報等に掲載されて新規性を喪失した意匠は、意匠の新規性喪失の例外規定の適用対象とならないことを条文上明確にするため。

(3) 変更内容

意匠法第4条における新規性喪失の例外規定が、従来から「意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して」公知になった意匠を適用対象としていたため、実質的な変更はない。

(4) 実務的対応

実務的対応についても、実質的な変更は無い。

(長野 みか)

意匠法第5条の2

(仮通常実施権)

第五条の二 意匠登録を受ける権利を有する者は、その意匠登録を受ける権利に基づいて取得すべき意匠権について、その意匠登録出願の願書の記載及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本に現された意匠又はこれに類似する意匠の範囲内において、他人に仮通常実施権を許諾することができる。

2 前項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について意匠権の設定の登録があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、その意匠権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、通常実施権が許諾されたものとみなす。

3 特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第三十三条第二項及び第三項、第三十四条の三第四項、第六項及び第八項から第十項まで並びに第三十四条の五の規定は、仮通常実施権に準用する。この場合において、同法第三十四条の三第八項中「第四十六条第一項」とあるのは「意匠法第十三条第二項」と、同条第九項中「意匠法（昭和三十四年法律第百二十五号）第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項」とあるのは「第一項又は前条第四項の規定による仮通常実施権に係る特許出願について、意匠法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

(1) 変更箇所

意匠法第5条の2が新設された。

(2) 変更理由

意匠法にも仮通常実施権制度を設け、通常実施権と同様の当然対抗制度が導入された。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特許法と同じ。

(内野 則彰)

意匠法第9条

(先願)

第九条 同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。

2 同一又は類似の意匠について同日に二以上の意匠登録出願があつたときは、意匠登録出願人の協議により定めた一の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その意匠について意匠登録を受けることができない。

3 意匠登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その意匠登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その意匠登録出願について前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

4 特許庁長官は、第二項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を意匠登録出願人に命じなければならない。

5 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

(1) 変更箇所

改正前本条第4項「意匠の創作をした者でない者であつて意匠登録を受ける権利を承継しないものがした意匠登録出願は、第一項又は第二項の規定の適用については、意匠登録出願でないものとみなす。」の削除。

(2) 変更理由

特許法と同様。

(3) 変更内容

特許法と同様。

(4) 実務的対応

特許法と同様。

なお、この新意匠法9条の規定は、この法律の施行の日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の前にした意匠登録出願については、なお従前の例による（附則4条1項）。

（小國 泰弘）

意匠法第13条

(出願の変更)

- 第十三条 特許出願人は、その特許出願を意匠登録出願に変更することができる。
ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の際本の送達があつた日から三月を経過した後は、この限りでない。
- 2 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更することができる。
- 3 第一項ただし書に規定する期間は、特許法第四条の規定により同法第二百一十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
- 4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
- 5 特許出願人は、その特許出願について仮専用実施権を有する者があるときは、その承諾を得た場合に限り、第一項の規定による出願の変更をすることができる。
- 6 第十条の二第二項及び第三項の規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(1) 変更箇所

「登録した仮通常実施権者」の文言が削除された。

(2) 変更理由

仮通常実施権の登録制度がなくなったため。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

意匠法第17条

(拒絶の査定)

第十七条 審査官は、意匠登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その意匠登録出願に係る意匠が第三条、第三条の二、第五条、第八条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第一項から第三項まで、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
- 二 その意匠登録出願に係る意匠が条約の規定により意匠登録をすることができないものであるとき。
- 三 その意匠登録出願が第七条に規定する要件を満たしていないとき。
- 四 その意匠登録出願人がその意匠について意匠登録を受ける権利を有していないとき。

(1) 変更箇所

17条4号

(2) 変更理由

特許法の改正と同様。

(3) 変更内容

特許法の改正と同様。

(4) 実務的対応

特許法の改正と同様

(田中 秀幸)

意匠法第26条の2

<p>(意匠権の移転の特例)</p> <p>第二十六条の二 意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当するとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当するときは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その意匠権者に対し、当該意匠権の移転を請求することができる。</p> <p>2 本意匠又は関連意匠の意匠権についての前項の規定による請求は、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該消滅した意匠権が第四十九条の規定により初めから存在しなかつたものとみなされたときを除き、することができない。</p> <p>3 第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。</p> <p>4 共有に係る意匠権について第一項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、第三十六条において準用する特許法第七十三条第一項の規定は、適用しない。</p>
--

(1) 変更箇所

新設の規定。

(2) 変更理由

特許法74条と同様。

(3) 変更内容

第1項、第3項、及び第4項

それぞれ、特許法第74条第1項、第2項、及び第3項と同様。

第2項

本条第2項は、本意匠又は関連意匠の意匠権についての移転請求を規定している。すなわち、本意匠又は関連意匠のいずれかの意匠権が消滅した後は、無効審決の確定により初めから存在しなかつたものとみなされるときを除き、移転請求することができない旨が規定されている。

意匠法では本意匠及びその関連意匠に係る意匠権の分離移転は禁じられており(意匠法22条1項)、しかも本意匠の意匠権が無効審決の確定等により消滅しても、その関連意匠の意匠権が複数残っている場合、それらの分離移転も行うことができない(同条2項)。これは、本意匠及びその関連意匠の意匠権について、それらの一部のみが移転された場合やそれらが別々の者に移転された場合に、本意匠とその関連意匠の意匠権の重複部分について二以上の者に排他権が成立することになり、同一意匠権者のもとでのみ権利の重複を認める関連意匠制度の制度趣旨に反するからである。

このことは本条第1項に規定する移転請求による移転においても変わらないといえる。そうすると、本意匠とその関連意匠の意匠権の全てが冒認等に係る場合は、それら全ては同項の移転請求により一括して真の権利者に移転され得るが、その一部の意匠権のみが冒認等に係る場合は、その一部のみを同項の移転請求により真の権利者に移転することはできない。この点について、真の権利者の保護に欠ける向きもあるが、意匠権が冒認等に係るものであれば、それを理由に無効審判を請求でき(同法48条1項1号及び3号)、しかも、料金未納などで消滅した後でも無効審判請求は可能であるから、本意匠及びその関連意匠

に係る意匠権のいずれかを無効審決の確定により消滅させれば、残りについてはそれらが冒認等に係れるものであれば、移転請求し得るといえる。

(4) 実務的対応

特許法と同様。

なお、本意匠及びその関連意匠の意匠権について、例えば関連意匠1及び2があり、そのうち、関連意匠1のみが冒認等に係る場合、関連意匠1のみの移転請求は認められない(意匠法22条1項)。その上、本意匠及び関連意匠2は冒認等出願に係るものではないから、これらの意匠権を、冒認等を理由に無効にすることもできない。複数のバリエーションのうちの一部のみ冒認等された場合、真の権利者に対する救済手段は十分ではないように思われる。

また、この新意匠法26条の2の規定は、この法律の施行の日(平成23年政令第369号により平成24年4月1日)以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の前にした意匠登録出願については、なお従前の例による(附則第4条第1項)。

(小國 泰弘)

意匠法第28条

(通常実施権)

第二十八条 意匠権者は、その意匠権について他人に通常実施権を許諾することができる。

2 通常実施権者は、この法律の規定により又は設定行為で定めた範囲内において、業としてその登録意匠又はこれに類似する意匠の実施をする権利を有する。

3 特許法第七十三条第一項(共有)、第九十七条第三項(放棄)及び第九十九条(通常実施権の対抗力)の規定は、通常実施権に準用する。

(1) 変更箇所

括弧書きが追加された。

(2) 変更理由

意匠法においても、特許法と同様に通常実施権の当然対抗制度が導入された。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特許法と同じ。

(内野 則彰)

意匠法第29条の3

(意匠権の移転の登録前の実施による通常実施権)

第二十九条の三 第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録の際現にその意匠権、その意匠権についての専用実施権又はその意匠権若しくは専用実施権についての通常実施権を有していた者であつて、その意匠権の移転の登録前に、意匠登録が第四十八条第一項第一号に規定する要件に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は第四十八条第一項第三号に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該意匠又はこれに類似する意匠の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠権について通常実施権を有する。

2 当該意匠権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

(1) 変更箇所

新設

(2) 変更理由

特許法の改正と同様。

(3) 変更内容

特許法の改正と同様。

(4) 実務的対応

特許法の改正と同様。

(田中 秀幸)

意匠法第41条

(特許法の準用)

第四十一条 特許法第百四条の二から第百五条の六まで(具体的態様の明示義務、特許権者等の権利行使の制限、主張の制限、書類の提出等、損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)及び第百六条(信用回復の措置)の規定は、意匠権又は専用実施権の侵害に準用する。

(1) 変更箇所

本改正で、上記下線部が追加された。

(2) 変更理由

特許法第104条の4と同様である。

(3) 変更内容

特許法第104条の4と同様である。なお、意匠法には特許法における訂正に相当する手続はないため、訂正審判の審決確定の遡及効に関する手当は不要となっている。

(4) 実務的対応

特許法第104条の4と同様である。

(北口 智英)

意匠法第42条

(登録料)

第四十二条 意匠権の設定の登録を受ける者又は意匠権者は、登録料として、第二十一条に規定する存続期間の満了までの各年について、一件ごとに、次に掲げる金額を納付しなければならない。

- 一 第一年から第三年まで 毎年八千五百円
- 二 第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円

2 前項の規定は、国に属する意匠権には、適用しない。

3 第一項の登録料は、意匠権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、同項に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

4 前項の規定により算定した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

5 第一項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

(1) 変更箇所

意匠の登録料が変更された。

(2) 変更理由

ロングライフデザインの登録意匠の適切な保護を促進するため。

(3) 変更内容

第11年目から第20年目までの意匠登録料について、50%引き下げた。

(4) 実務的対応

経過措置

- ・ 納付期限が基準日
 - ・ 納付期限が施行日以降であれば、新料金
 - ・ 納付期限が施行日前であれば、旧料金

納付期限が施行日前であれば、実際の納付が施行日以降の納付（追納期間の納付）であっても、旧料金。

(太田 彰)

意匠法第44条の2

(登録料の追納による意匠権の回復)

第四十四条の二 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた意匠権の原意匠権者は、同条第一項の規定により登録料を追納することができる期間内に同条第四項に規定する登録料及び割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年以内に限り、その登録料及び割増登録料を追納することができる。

2 前項の規定による登録料及び割増登録料の追納があつたときは、その意匠権は、第四十三条第二項に規定する期間の経過の時にさかのぼつて存続していたものとみなす。

(1) 変更箇所

第44条の2第1項において、「その責めに帰することができない理由により」という文言が削除された。同条同項において、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月」という文言が「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後一年」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第112条の2の改正に同じ。

(3) 変更内容

特許法第112条の2の改正に同じ。

(4) 実務的対応

特許法第112条の2の改正に同じ。

(森岡 嗣象)

意匠法第48条

(意匠登録無効審判)

第四十八条 意匠登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その意匠登録を無効にすることについて意匠登録無効審判を請求することができる。

一 その意匠登録が第三条、第三条の二、第五条、第九条第一項若しくは第二項、第十条第二項若しくは第三項、第十五条第一項において準用する特許法第三十八条又は第六十八条第三項において準用する同法第二十五条の規定に違反してされたとき(その意匠登録が第十五条第一項において準用する同法第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

二 その意匠登録が条約に違反してされたとき。

三 その意匠登録がその意匠について意匠登録を受ける権利を有しない者の意匠登録出願に対してされたとき(第二十六条の二第一項の規定による請求に基づき、その意匠登録に係る意匠権の移転の登録があつたときを除く。)。

四 意匠登録がされた後において、その意匠権者が第六十八条第三項において準用する特許法第二十五条の規定により意匠権を享有することができない者になつたとき、又はその意匠登録が条約に違反することとなつたとき。

2 意匠登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、意匠登録が前項第一号に該当すること(その意匠登録が第十五条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第三号に該当することを理由とするものは、当該意匠登録に係る意匠について意匠登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。

3 意匠登録無効審判は、意匠権の消滅後においても、請求することができる。

4 審判長は、意匠登録無効審判の請求があつたときは、その旨を当該意匠権についての専用実施権者その他その意匠登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

(1) 変更箇所

48条1項1号、同項3号、同条2項

(2) 変更理由

特許法第123条の改正と同様。

(3) 変更内容

特許法第123条の改正と同様。

(4) 実務的対応

特許法第123条の改正と同様。

(田中 秀幸)

意匠法第61条

(意匠原簿への登録)

第六十一条 次に掲げる事項は、特許庁に備える意匠原簿に登録する。

- 一 意匠権の設定、移転、信託による変更、消滅、回復又は処分の制限
 - 二 専用実施権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限
 - 三 意匠権又は専用実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限
- 2 意匠原簿は、その全部又は一部を磁気テープ（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。）をもつて調製することができる。
- 3 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。

(1) 変更箇所

通常実施権に関する内容が原簿の登録事項から削除された。

(2) 変更理由

特許法と同じ。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

意匠法第62条

(意匠登録証の交付)

第六十二条特許庁長官は、意匠権の設定の登録又は第二十六条の二第一項の規定による請求に基づく意匠権の移転の登録があつたときは、意匠権者に対し、意匠登録証を交付する。

2 意匠登録証の再交付については、経済産業省令で定める。

(1) 変更箇所

同法26条の2第1項の移転請求に基づく意匠権の移転の登録があつた場合を追加。

(2) 変更理由

特許法と同様。

(3) 変更内容

特許法と同様。

(4) 実務的対応

特許法と同様。

(小國 泰弘)

商標法第4条

(商標登録を受けることができない商標)

第四条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

- 一 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標
- 二 パリ条約（1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。）の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章（パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。）であって、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
- 三 国際連合その他の国際機関を表示する標章であって経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標
- 四 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律（昭和22年法律第159号）第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律（平成16年法律第112号）第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標
- 五 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であって、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの
- 六 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを表示する標章であって著名なものと同一又は類似の商標
- 七 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
- 八 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標（その他人の承諾を得ているものを除く。）
- 九 政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標（その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。）
- 十 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であって、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務（第6条第1項（第68条第1項において準用する場合を含む。）の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。）又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの
- 十二 他人の登録防護標章（防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。）と同一の商標であって、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの
- 十三 削除
- 十四 種苗法（平成10年法律第83号）第18条第1項の規定による品種登録を受けた

品種の名称と同一又は類似の商標であって、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標（第10号から前号までに掲げるものを除く。）

十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用することが禁止されているものを有する商標であって、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

十八 商品又は商品の包装の形状であって、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的（不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。）をもつて使用をするもの（前各号に掲げるものを除く。）

2 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であって営利を目的としないもの又は公益に関する事業であって営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

3 第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であっても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。

．博覧会指定の廃止

（１）変更箇所

第1項第9号において、「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するもの」が「政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの」に変更された。

（２）変更理由

特許庁長官による博覧会の指定制度は導入後実績がなく、結果として政府等以外の者が開設する博覧会の賞を保護するという目的を十分に達成できないおそれがあった。そこで、政府等以外の者が開設する博覧会のうち、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会の賞については、その権威を維持するとともに、商品の品質又は役務の質の誤認を防止するため、改正がなされた。

（３）変更内容

政府等以外の者が開設する博覧会について、個別に特許庁長官が指定する制度が廃止され、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会の賞であれば、その賞と同一又は類似の商標の登録が排除されることとなった。

（４）実務的対応

特許庁長官の定める基準については、「商標法第4条第1項第9号及び同法第9条第1項に基づき、特許庁長官の定める博覧会の基準」（平成24年特許庁告示第6号）を参照。

・商標権消滅後1年間は他人の商標登録を排除

(1) 変更箇所

商標権消滅後1年間は他人の商標登録を排除するという商標法第4条第1項第13号を廃止した。また、同法第53条の2の規定による取消審決についての同法第4条第1項第13号の適用の例外を定める商標法第4条第4項は、同号の規定の廃止により、例外措置を存置する必要がなくなるため、あわせて削られる。

(2) 変更理由

近年の急激な技術革新、市場ニーズの多様化等により、製品のライフサイクルの期間が短くなる傾向にあることから、早期の権利取得へのニーズが高まっている。

一方、特許庁では出願から審査結果の最初の通知が発送されるまでの期間を約6.2ヶ月(2009年)と短縮しており、権利消滅を確認した商標について出願を行ったとき、商標権消滅後1年間登録を認めないこととした商標法第4条第1項第13号による拒絶理由を受けることが生じていた。このときには、権利消滅した登録商標が、「権利消滅から1年経過するまで審査を待つて欲しい」旨の主張で審査を待ち、結果として、改正前の同号は早期の権利取得というユーザーのニーズに応えられないことになりかねない事態となっている。そのためユーザーのニーズに応える観点から、商標権が消滅した後に、1年間の期間経過を待たずに他人が商標登録を受けることを可能にするため、商標法第4条第1項第13号を廃止した。

なお、商標法第4条第1項第13号を廃止したとしても、商標法第4条第1項第13号の規定趣旨である混同防止は、商標法第4条第1項第15号で図ることが可能である。

(3) 変更内容

商標法第4条第1項第13号の廃止により、例えば、登録異義の申立てにおける取消決定の確定、商標登録の無効審判における無効審決の確定を原因とする商標権の消滅については、同決定及び審決の確定後、商標権の放棄については、放棄の設定登録後、1年間を待たずして、その商標と同一又は類似の関係にある商標について、直ちに登録査定が可能となった。なお、従来同号が担っていた権利消滅後の出所の混同防止については、混同防止を目的とする他の不登録事由、具体的には、混同防止に関する総括的な規定である商標法第4条第1項第15号等の運用により、権利消滅後に出所の混同を招くおそれがある場合には登録を認めないとするのが可能である。

一方、商標法第4条第4項は、同法第53条の2の規定による取消審決についての同法第4条第1項第13号の適用の例外を定めるところ、同号の規定の廃止により、例外措置を存置する必要がなくなるため、当該規定をあわせて削ることとした。

経過措置は設けず、施行の際、現に特許庁に係属している出願についても同法第4条第1項第13号の適用はなくなる。

(4) 実務的対応

現行法における商標権の主な消滅原因は以下のとおりである(1)。

- (a) 登録異義の申立てにおける取消決定の確定(商標法第43条の3第3項)
- (b) 商標登録の無効審判における無効審決の確定(商標法第46条の2)

- (c) 商標登録の取消審判における取消審決の確定（商標法第54条）（ 2）
- (d) 商標権の放棄（商標法第35条による特許法第97条の準用）
- (e) 商標権の存続期間満了（商標法第19条第1項、第20条第4項及び第21条第1項）

上記のうち（a）～（d）については商標権の消滅後、直ちに登録査定が可能となる。

一方、（e）の商標権の存続期間満了による商標権の消滅については、制度上、存続期間が満了しても商標権は直ちに消滅するわけではなく、存続期間満了後6月の更新期間内に更新登録申請がない場合に、当該商標権が存続期間満了時に遡及して消滅する（商標法20条4項）。また、更新期間経過後6月は、商標権者の責めに帰することができない理由により更新登録申請ができなかった場合には、その更新登録申請を行うことができる。そのため、第4条第1項第13号の廃止に係わらず商標権が存続期間満了によって消滅した場合は、満了後1年間は、満了時に遡って更新されることがありえるので、同号を廃止した後でも、先願既登録商標と同一又は類似の関係にある後願商標の過誤登録を招かないように存続期間満了後の更新申請の有無を見極めることが必要である。

1:

他に、登録料の分割納付において後半分の登録料の納付がなされない場合（商標法第41条の2第4項）、相続人不存在の場合（商標法第35条による特許法第76条の準用）、国際登録の消滅の場合（商標法第68条の20第2項）、国際登録に基づく商標権の存続期間の満了の場合（商標法第68条の21第4項）に商標権が消滅する。

2:

取消審判の種類としては、不使用取消審判（商標法第50条）、不正使用取消審判（商標法第51条及び第53条）、商標権移転の結果、混同使用がされた場合の取消審判（商標法第52条の2）、代理人等の不当登録取消審判（商標法第53条の2）がある。そのうち、不使用取消審判については、取消審決が確定した場合、審判請求の登録日に商標権が消滅したものとみなされ（商標法第54条第2項）、その他の取消審判については、取消審決の確定後消滅する（商標法第54条第1項）。

（國井 久美子）

商標法第9条

(出願時の特例)

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。

2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

(1) 変更箇所

第1項において、「特許庁長官が指定するもの」が「特許庁長官の定める基準に適合するもの」に二ヶ所とも変更された。

(2) 変更理由

特許庁長官による博覧会の指定制度のもとでは、指定を得るために博覧会開設者による申請が必要である。すなわち出品者又は出展者にとっては、自己の意思とは関係のない博覧会開設者による申請の有無によって出願時の特例規定の適用の可否が左右される。

そこで、出願人の利便性向上及び博覧会開設者の負担の軽減の観点から、上記改正が行われた。

(3) 変更内容

政府等以外の者が開設する博覧会、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会について、個別に特許庁長官が指定する制度が廃止され、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会であれば、出願時の特例の主張が可能となった。

(4) 実務的対応

特許庁長官の定める基準については、「商標法第4条第1項第9号及び同法第9条第1項に基づき、特許庁長官の定める博覧会の基準」(平成24年特許庁告示第6号)を参照。

(長野 みか)

商標法第21条

(商標権の回復)

第二十一条 前条第四項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第三項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その申請をすることができる。

2 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。

(1) 変更箇所

第21条第1項において、「その責めに帰することができない理由により」という文言が削除された。また、同条同項において、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日（在外者にあつては、二月）」という文言が「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第112条の2の改正に同じ。

(3) 変更内容

特許法第112条の2の改正に同じ。ただし、商標法については、他法とは異なり、救済手続が可能な最長期間は期間経過後6月のままとされた。

(4) 実務的対応

特許法第112条の2の改正に同じ。ただし、商標法については、他法とは異なり、救済手続が可能な最長期間は期間経過後6月のままとされた点に注意する必要がある。

(森岡 嗣象)

商標法第31条

(通常使用権)

第三十一条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。ただし、第四条第二項に規定する商標登録出願に係る商標権については、この限りでない。

2 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

3 通常使用権は、商標権者（専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者）の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

4 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後取得した者に対しても、その効力を生ずる。

5 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

6 特許法第七十三条第一項（共有）、第九十四条第二項（質権の設定）及び第九十七条第三項（放棄）の規定は、通常使用権に準用する。

(1) 変更箇所

31条4項、5項が新設された。

特許法99条第1項及び第3項の準用が外された。

(2) 変更理由

商標法においては、通常使用権についての当然対抗制度は導入されなかった。

これは、商標においては、特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらない。また、商標法においては、第三者（譲受人）が、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を発揮できなくなるおそれがあること等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられるからである。

(3) 変更内容

特許法99条第1項及び第3項の準用が外れたことに伴い、4項、5項が追加された。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

商標法第33条

(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

第三十三条 次の各号のいずれかに該当する者が第四十六条第一項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

- 一 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者
 - 二 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者
 - 三 前二号に掲げる場合において、第四十六条第一項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用权又はその商標権若しくは専用使用权についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用权を有する者
- 2 当該商標権者又は専用使用权者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
- 3 第三十二条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。

(1) 変更箇所

1項の「一に」が「いずれかに」に改正された。

「第31条第4項において準用する特許法99条第1項の効力を有する通常使用权」が、「第31条第4項の効力を有する通常使用权」に改正された。

(2) 変更理由

後段の改正は、「登録により効力を生じる」とした特許法99条第1項が、「発生效后に効力を有する。」と改正された。これは特許法に通常使用权の当然対抗要件を導入したことに伴う改正である。商標法においては、通常使用权についての当然対抗制度は導入されなかったため、「特許法99条第1項」を外したものである。

その他は、商標法31条を参照。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

商標法第33条の3

第三十三条の三 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

2 第三十二条第二項及び第三十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。

(1) 変更箇所

「特許法99条第1項の効力を有する通常使用权」が、「通常使用权」に改正された。

(2) 変更理由

後段の改正は、「登録により効力を生じる」とした特許法99条第1項が、「発生後に効力を有する。」と改正された。これは特許法に通常使用权の当然対抗要件を導入したことに伴う改正である。商標法においては、通常使用权についての当然対抗制度は導入されなかったもので、「特許法99条第1項」を外したものである。

その他は、商標法31条を参照。

(3) 変更内容

特になし。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

商標法第34条

(質権)

第三十四条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。

2 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

3 特許法第九十六条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。

4 特許法第九十八条第一項第三号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。

(1) 変更箇所

2項が新設され、旧2項、3項が新3項、4項となった。また旧4項は削除された。

(2) 変更理由

商標法においては、通常使用権についての当然対抗制度は導入されなかった。

これは、商標においては、特許と異なり、実務上、一つの製品について多数の商標ライセンス契約が締結されているといった複雑な状況は考えられず通常使用権が登録できない決定的な事情は見当たらない。また、商標法においては、第三者(譲受人)が、意に反して通常使用権の付いた商標権を取得してしまった場合、当該商標が出所識別機能や品質保証機能等を発揮できなくなるおそれがあること等、通常使用権の商標権に対する制約は、特許権の場合と比較してはるかに大きいと考えられるからである。

そこで、商標法では、通常使用権に対する規定を、特許法とは別に設ける必要が生じた。

(3) 変更内容

特許法第99条3項の「通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。」が削除されたので準用できず、対応する「通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。」を追加することとなった。

(4) 実務的対応

特になし。

(内野 則彰)

商標法第38条の2

(主張の制限)

第三十八条の二 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第十三条の二第一項（第六十八条第一項において準用する場合を含む。）に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつたものは、当該終局判決に対する再審の訴え（当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。）において、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。

- 二 当該商標登録を無効にすべき旨の審決
- 二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

(1) 変更箇所

本改正で、本条は新設された。

(2) 変更理由

商標登録無効審判における無効審決の確定は遡及効を有し（商標法第46条の2第1項）、また、商標登録異議申立における取消決定の確定は遡及効を有する（同法第43の3第3項）。よって、商標権侵害訴訟及び設定登録前の金銭的請求権に基づく訴訟（以下、「商標権侵害訴訟等」とする。）において請求認容審決が確定した後に、無効審決又は取消決定が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号に定める再審事由に該当する可能性がある。

一方で、商標法は特許法第104条の3を準用しており（第39条）、商標権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟において商標登録の有効性を主張立証する機会及び権能が保障されていることから、再審を認めることは紛争の蒸し返しであると考えられる。

そこで、特許権侵害訴訟等の再審と同様に、無効審決が確定したことを主張できないとすることで、商標権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

(3) 変更内容

ア 主張の制限となる訴訟の種類

本条で主張が制限される訴訟の種類は以下の通りである。

- (ア) 商標権侵害訴訟の確定判決に対する再審の訴え（柱書本文）
 - (イ) 専用使用権侵害訴訟の確定判決に対する再審の訴え（柱書本文）
 - (ウ) 商標権設定登録前のいわゆる金銭的請求権に基づく金銭支払請求訴訟の確定判決に対する再審の訴え（柱書本文、第13条の2第1項）
 - (エ) 防護標章登録に基づく権利の設定登録前のいわゆる金銭的請求権に基づく金銭支払請求訴訟の確定判決に対する再審の訴え（柱書本文、第68条第1項）
 - (オ) 上記(ア)～(エ)のいずれかに係る訴訟（以下、「当該訴訟」とする。）を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え（柱書括弧書）
 - (カ) 当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴え（柱書括弧書）
- 上記(ア)～(エ)については、当該訴訟の判決が確定した後に、本条各号に規定する審決又は決定が確定した事実を、再審の訴えにおいて主張することができないこととし、再審を制限するものである。

また、上記(オ)については、当該訴訟が本案として提起される前に、損害賠償請求権の保全のために請求された仮差押命令が発令され、債権者（商標権者）が債務者（被疑侵害者）の財産を差し押さえた後、当該商標登録の無効審決又は取消決定が確定した状況を想定している。この場合、当該仮差押命令の発令により損害を被った債務者は、遡及的に消滅した商標権に基づく差し押さえが不法行為であるとして、債権者に対し損害賠償請求をし得ると解される。しかしながら、上述のように本案判決に対する再審を制限しておきながら、このような損害賠償請求を認めるのは妥当ではないので、債権者に対する損害賠償請求訴訟においてこの無効審決又は取消決定確定の事実を主張することができないこととし、再審を制限するとともに債権者が損害賠償請求をされないようにすることとしている。

さらに、上記(カ)については、当該訴訟が本案として提起される前に、差止請求権の保全のために請求された仮処分命令が発令され、債務者の当該商標の使用が暫定的に禁止された後、当該商標登録の無効審決又は取消決定が確定した状況を想定している。この場合、債務者は、当該仮処分命令の発令により当該商標の使用を暫定的に禁止されたことによる損害を被った債務者は、遡及的に消滅した商標権に基づく実施の差し止めが不法行為であるとして、債権者に対し損害賠償請求をし得ると解される。また、その暫定的な禁止に違反したことに対する制裁として債務者に間接強制金を支払っていたような場合、法律上の原因を欠いた不当利得であるとしてその返還を請求し得ると解される。しかしながら、上述のように本案判決に対する再審を制限しておきながら、このような損害賠償請求及び不当利得返還請求を認めるのは妥当ではないので、債権者に対する損害賠償請求訴訟及び不当利得返還請求訴訟において、この無効審決又は取消決定確定の事実を主張することができないこととし、再審を制限するとともに債権者が損害賠償請求及び不当利得返還請求をされないようにすることとしている。

イ 主張制限の対象となる審決又は決定

本条において主張制限の対象となる審決又は決定は、以下のとおりである。

(ア) 商標登録無効審決（第1号）

商標権侵害訴訟等において商標登録が有効であることを前提とする判決が確定した後、商標登録無効審判において当該商標登録を無効とした審決が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号が定める再審事由に該当する可能性がある。

しかし、当該商標権侵害訴訟等において当事者は商標登録の有効性について主張立証する機会と権能が与えられていたのであるから、かかる再審請求は紛争の蒸し返しといえる。よって、かかる再審を制限すべく、再審の訴え等において商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したことを主張できないこととした。

(イ) 商標登録取消決定（第2号）

商標法第39条が準用する特許法第104条の3には、「異議申立てにより取り消されるべきものと認められるとき」については規定されておらず、また他に規定もないため、この点につき商標権侵害訴訟等において主張立証する機会と権能が保障されているかは、条文上は明らかでない。

しかし、取消決定が確定したことを侵害訴訟等において主張できないことを根拠として、取消決定の確定による再審を制限しない場合には、異議申立てが可能な期間において、無効審判を請求して無効審決が確定したときには再審が制限される一方で、当該無効審判と同一の理由により異議申立てがなされ、取消決定が確定したときには再審が可能になってしまうという不合理が生ずるこ

ととなるため、取消決定が確定したことを主張できないこととすることで、商標権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

(4) 実務的対応

本条改正についての施行期日及び経過措置については、特許法第104条の4と同様である。

(北口 智英)

商標法第43条の14

(決定の確定範囲)

第四十三条の十四 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(1) 変更箇所

新設された規定である。

(2) 変更理由

登録異議の申立てについては、「指定商品又は指定役務ごとに申し立てることができる」(商標法第43条の2)、「指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる」(同法第43条の11第2項)と規定されている。このように、登録異議の申立てでは特許無効審判と同様に「一部無効」の考え方を採用していることから、近年の知財高裁裁判例を通じて示された解釈を受けて、登録異議の申立ての決定の確定を、指定商品又は指定役務ごとに行うことを明文化することとした。

(3) 変更内容

指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立ての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(4) 実務的対応

なし

(鈴木 毅)

商標法第55条の3

(審決の確定範囲)

第五十五条の三 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第四十六条第一項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(1) 変更箇所

新設された規定である。

(2) 変更理由

商標登録無効審判については、「指定商品又は指定役務ごとに請求することができる」(商標法第46条第1項)と規定されており、「指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができる」(同法第56条第2項)こととなっている。このように、商標登録無効審判では特許無効審判と同様に「一部無効」の考え方を採用していることから、近年の知財高裁裁判例を通じて示された解釈を受けて、審決の確定を、指定商品又は指定役務ごとに行うことを明文化することとした。

(3) 変更内容

(商標法第50条、51条、52条の2、53条、53条の2の取消審判、補正の却下の決定に対する審判及び拒絶査定不服審判)

審判事件ごとに確定する。

(商標登録無効審判)

指定商品又は指定役務ごとに請求された商標登録無効審判についての審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。

(4) 実務的対応

なし

(鈴木 毅)

商標法第65条の3

(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)

第六十五条の三 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書の特許庁長官に提出しなければならない。

一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

二 防護標章登録の登録番号

三 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

2 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前六月から満了の日までの間にしなければならない。

3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内に限り、その出願をすることができる。

4 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。

(1) 変更箇所

第65条の3第3項において、「その責めに帰することができない理由により」という文言が削除された。また、同条同項において、「ときは、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)」という文言が「ことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第112条の2の改正に同じ。

(3) 変更内容

特許法第112条の2の改正に同じ。ただし、商標法については、他法とは異なり、救済手続が可能な最長期間は期間経過後6月のままとされた。

(4) 実務的対応

特許法第112条の2の改正に同じ。ただし、商標法については、他法とは異なり、救済手続が可能な最長期間は期間経過後6月のままとされた点に注意する必要がある。

(森岡 嗣象)

商標法附則第3条

(書換登録の申請)

第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

- 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 二 商標登録の登録番号
- 三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分

2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。

3 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。

(1) 変更箇所

附則第3条第3項が「書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から二月以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。」と変更された。

(2) 変更理由

特許法第112条の2の改正に同じ。

(3) 変更内容

特許法第112条の2の改正に同じ。ただし、商標法については、他法とは異なり、救済手続が可能な最長期間は期間経過後6月のままとされた。

(4) 実務的対応

特許法第112条の2の改正に同じ。ただし、商標法については、他法とは異なり、救済手続が可能な最長期間は期間経過後6月のままとされた点に注意する必要がある。

(森岡 嗣象)

国際出願法第8条

(国際調査報告)

第八条 特許庁長官は、第四条第一項若しくは第三項又は第五条第二項の規定による認定をした国際出願（条約に規定する他の国際調査機関が条約第十五条に規定する国際調査（以下「国際調査」という。）をするものを除く。この章及び次章において同じ。）につき、審査官に条約第十八条(1)に規定する国際調査報告（以下「国際調査報告」という。）を作成させなければならない。

2 審査官は、国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときは、前項の規定にかかわらず、国際調査報告を作成しない旨の決定をしなければならない。

一 国際調査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。

二 明細書、請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるため、これらの書類に基づいて有効な国際調査をすることができないとき。

3 審査官は、国際出願がその一部の請求の範囲につき前項各号の一に該当するときは、その旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際調査の結果を、国際調査報告に記載するものとする。

4 特許庁長官は、国際出願が条約第十七条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、七万八千円に請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

5 審査官は、前項の規定により手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際調査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際調査報告に記載するものとする。

(1) 変更箇所

国際調査の追加手数料の金額に関する規定が変更された。

(2) 変更理由

国際調査の追加手数料を引き下げることによる海外での特許取得の手続きの支援を図ろうとするものである。

(3) 変更内容

上限額を法定し、その範囲内において政令で定める額とした。

なお、政令で定める追加手数料は以下のとおり。

- ・追加手数料 : 6万円

(4) 実務的対応

経過措置

- ・国際出願日が基準日
 - ・国際出願日が施行日以降であれば、新料金
 - ・国際出願日が施行日前であれば、旧料金

(太田 彰)

国際出願法第12条

(国際予備審査報告)

第十二条 特許庁長官は、国際予備審査の請求があつたときは、当該請求に係る国際出願につき、審査官に条約第三十五条に規定する国際予備審査報告(以下「国際予備審査報告」という。)を作成させなければならない。

2 審査官は、国際予備審査の請求に係る国際出願がその全部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨を、国際予備審査の請求に係る国際出願がその一部の請求の範囲につき次の各号の一に該当するときはその旨及び当該一部の請求の範囲以外の請求の範囲のみについてした国際予備審査の結果を、国際予備審査報告に記載するものとする。

一 国際予備審査をすることを要しないものとして経済産業省令で定める事項を内容とするものであるとき。

二 明細書、請求の範囲若しくは図面における記載が不明確であり、又は請求の範囲が明細書による十分な裏付けを欠いているため、請求の範囲に記載されている発明につき、条約第三十三条(2)、(3)又は(4)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての同条(1)に規定する見解を示すことができないとき。

3 特許庁長官は、国際予備審査の請求に係る国際出願が条約第三十四条(3)(a)の発明の単一性の要件を満たしていないときは、出願人に対し、相当の期間を指定して、国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し、又は二万千円に当該請求の範囲に記載されている発明の数から一を減じて得た数を乗じて得た金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を追加して納付すべきことを命じなければならない。

4 審査官は、前項の規定により国際予備審査を受けようとする請求の範囲を減縮し又は手数料を追加して納付すべきことを命じられた出願人が同項の規定により指定された期間内にその請求の範囲を減縮せず又はその命じられた金額の手数料を追加して納付しないときは、経済産業省令で定めるところにより、その国際出願を手数料の納付があつた発明に係る部分とその他の発明に係る部分とに区分し、手数料の納付があつた発明に係る部分については当該発明に係る部分についてした国際予備審査の結果を、その他の発明に係る部分についてはその旨を、国際予備審査報告に記載するものとする。

(1) 変更箇所

国際予備審査の追加手数料の金額に関する規定が変更された。

(2) 変更理由

追加手数料を引き下げることによる海外での特許取得の手続きの支援を図ろうとしたものである。。

(3) 変更内容

上限額を法定し、その範囲内において政令で定める額とした。

なお、政令で定める追加手数料は以下のとおり。

・追加手数料 : 1万5千円

(4) 実務的対応

経過措置

・予備審査手数料の納付日が基準日

・予備審査手数料の納付日が施行日以降であれば、新料金

- ・ 予備審査手数料の納付日が施行日前であれば、旧料金

(太田 彰)

国際出願法第18条

(手数料)

第十八条 第九条(第十五条において準用する場合を含む。)の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

2 次

一	特許庁が国際調査をする国際出願をする者	一件につき十一万円
二	特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者	一件につき一万三千元
三	国際予備審査の請求をする者	一件につき三万六千元

の表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める金額の手数料を納付しなければならない。

一	特許庁が国際調査をする国際出願をする者	一件につき十一万円
二	特許庁以外の条約に規定する国際調査機関が国際調査をする国際出願をする者	一件につき一万三千元
三	国際予備審査の請求をする者	一件につき三万六千元

3 前項の表二の項の中欄に掲げる者は、前項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の同表二の項に規定する国際調査機関に対する手数料を納付しなければならない。

4 第二項の表の中欄に掲げる者は、前二項の規定により納付すべき手数料のほか、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める金額の国際事務局(条約第二条()の国際事務局をいう。以下同じ。)に対する手数料を納付しなければならない。

5 特許法第百九十五条第四項、第五項、第七項、第八項、第十一項及び第十二項の規定は、第一項及び第二項の規定により納付すべき手数料並びに第八条第四項又は第十二条第三項の規定により追加して納付すべきことを命じられた手数料に準用する。

(1) 変更箇所

送付手数料、調査手数料、予備審査手数料の金額に関する規定が変更された。

(2) 変更理由

送付手数料、調査手数料、予備審査手数料を引き下げることによる海外での特許取得の手続きの支援を図るためである。

(3) 変更内容

国際出願をする者等が納付する手数料は実費を勘案して政令で定める額とされていたものを、実費を勘案して政令で定める額(第1項)と、手数料の上限が法律により定められ、その範囲内において政令で定める額(第2項)に分けて規定した。

なお、政令で定める送付手数料、調査手数料、予備審査手数料は以下の通りである。

- ・送付手数料 : 1万円
- ・調査手数料 : 8万円
- ・予備審査手数料 : 2万6千円

(4) 実務的対応

経過措置

- ・送付手数料、調査手数料
国際出願日が基準日

- ・ 国際出願日が施行日以降であれば、新料金
- ・ 国際出願日が施行日前であれば、旧料金
- ・ 予備審査手数料
 - 予備審査手数料の納付日が基準日
 - ・ 予備審査手数料の納付日が施行日以降であれば、新料金
 - ・ 予備審査手数料の納付日が施行日前であれば、旧料金

(太田 彰)