

# 目 次

はしがき

凡例

序章..... 1

1. 制度改正の趣旨 1

2. 法改正の経緯 2

第1章 通常実施権等の対抗制度の見直し..... 7

1. 改正の必要性 7

(1) 従来 of 制度 7

(2) 改正の必要性 8

(3) 改正の方向性 9

2. 改正の概要 10

3. 改正条文の解説 10

(1) 通常実施権等の対抗制度の改正（当然対抗制度の導入） 10

(2) 通常実施権等の登録制度の廃止 16

(3) 通常実施権等の登録制度廃止に伴う措置 17

4. 他法の関連改正 24

(1) 実用新案法及び意匠法 24

(2) 商標法 29

(3) 産活法 31

5. 施行期日及び経過措置 32

(1) 施行期日 32

(2) 経過措置 33

## 第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備…………… 41

1. 改正の必要性 41
  - (1) 従来の制度 41
  - (2) 改正の必要性 43
2. 改正の概要 44
3. 改正条文の解説 44
  - (1) 移転請求権の創設 44
  - (2) 冒認者等からの特許権の譲受人等の保護 49
  - (3) 冒認等の拒絶・無効理由 52
  - (4) 冒認者等の権利行使に対する抗弁の主張権者 57
  - (5) 冒認出願の先願の地位に係る規定の見直し 58
  - (6) 冒認等を理由とする特許権の移転後の特許証の交付 59
4. 施行期日及び経過措置 61
  - (1) 施行期日 61
  - (2) 経過措置 61

## 第3章 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止…………… 65

1. 改正の必要性 65
  - (1) 従来の制度 65
  - (2) 改正の必要性 67
2. 改正の概要 67
3. 改正条文の解説 68
  - (1) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止 68
  - (2) 審決の予告の創設 70
4. 他法の関連改正 73
5. 施行期日及び経過措置 74
  - (1) 施行期日 74
  - (2) 経過措置 75

第4章 再審の訴え等における主張の制限…………… 77

- 1. 改正の必要性 77
  - (1) 従来 of 制度 77
  - (2) 改正の必要性 78
- 2. 改正の概要 81
- 3. 改正条文の解説 82
  - (1) 主張の制限規定の創設 82
  - (2) 延長登録無効の抗弁に関する規定の創設 93
- 4. 施行期日及び経過措置 93
  - (1) 施行期日 93
  - (2) 経過措置 94

第5章 審決の確定の範囲等に係る規定の整備…………… 99

- 1. 改正の必要性 99
  - (1) 従来 of 制度 99
  - (2) 改正の必要性 101
- 2. 改正の概要 105
  - (1) 請求項ごとの取扱い 105
  - (2) 明細書等の一覧性の確保 106
- 3. 改正条文の解説 107
  - (1) 訂正審判及び訂正の請求の請求単位の見直し 107
  - (2) 審決の確定範囲の明確化 117
  - (3) 請求書の補正と請求書却下時の不服申立 123
  - (4) 旧実用新案法 125
- 4. 施行期日及び経過措置 125
  - (1) 施行期日 125
  - (2) 経過措置 126

第 6 章 無効審判の確定審決の第三者効の廃止…………… 133

- 1. 改正の必要性 133
  - (1) 従来 of 制度 133
  - (2) 改正の必要性 133
- 2. 改正の概要 134
- 3. 改正条文の解説 134
- 4. 施行期日及び経過措置 135
  - (1) 施行期日 135
  - (2) 経過措置 135

第 7 章 料金の見直し…………… 139

- 1. 改正の必要性 139
  - (1) 特許関係料金制度 of 基本的考え方 139
  - (2) 改正の必要性 140
- 2. 改正の概要 141
  - (1) 国際出願に係る手数料等 of 見直し 141
  - (2) 意匠登録料 of 見直し 141
- 3. 改正条文の解説 142
  - (1) 国際出願に係る手数料等 of 見直し 142
  - (2) 意匠登録料 of 見直し 145
- 4. 施行期日及び経過措置 146
  - (1) 施行期日 146
  - (2) 経過措置 146

第 8 章 特許料等 of 減免に係る関係法令 of 見直し…………… 151

- 1. 改正の必要性 151
  - (1) 従来 of 制度 151
  - (2) 改正の必要性 151

2. 改正の概要	152
(1) 職務発明要件・予約承継要件廃止	152
(2) 減免対象者の拡充	152
(3) 特許料減免期間の延長	152
3. 改正条文の解説	152
(1) 特許法	152
(2) TLO 法・産活法・産技法・中小ものづくり高度化法	154
4. 施行期日及び経過措置	160
(1) 施行期日	160
(2) 経過措置	161

## 第9章 発明の新規性喪失の例外規定等の見直し…………… 165

Ⅰ. 発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大	165
1. 改正の必要性	165
(1) 従来 of 制度	165
(2) 改正の必要性	166
2. 改正の概要	166
3. 改正条文の解説	167
4. 施行期日及び経過措置	170
(1) 施行期日	170
(2) 経過措置	170
Ⅱ. 商標法における博覧会指定の廃止	173
1. 改正の必要性	173
2. 改正の概要	173
3. 改正条文の解説	174
4. 施行期日及び経過措置	176
(1) 施行期日	176
(2) 経過措置	176

第10章 出願人・特許権者の救済手続の見直し…………… 177

- 1. 改正の必要性 177
  - (1) 従来 of 制度 177
  - (2) 改正の必要性 178
- 2. 改正の概要 179
- 3. 改正条文の解説 180
  - (1) 翻訳文の提出期間徒過の救済手続の創設 180
  - (2) 特許料の追納期間徒過の救済要件の緩和 191
  - (3) 商標法における救済要件の緩和 194
- 4. 施行期日及び経過措置 196
  - (1) 施行期日 196
  - (2) 経過措置 196

第11章 商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定の廃止…………… 201

- 1. 改正の必要性 201
  - (1) 従来 of 制度 201
  - (2) 改正の必要性 201
- 2. 改正の概要 202
- 3. 改正条文の解説 202
- 4. 施行期日及び経過措置 203
  - (1) 施行期日 203
  - (2) 経過措置 203

条文索引…………… 205

制度改正担当者

# 序 章

## 1. 制度改正の趣旨

現在、我が国は、厳しい環境・資源制約に加え、人口減少、少子高齢化の進行など、構造的な課題に直面している。このような状況において、我が国が持続的な成長を実現していくには、我が国の強みをいかすことのできる成長分野を中心にイノベーションを創出し、成長のフロンティアを拡大していくことが必要である。こうした中、イノベーションを絶え間なく創出していくためには、知的財産を国内外において適切に保護・活用していくことが重要である。

これまで、我が国は、2002年の知的財産基本法の制定、特許審査の迅速化・効率化に向けた審査体制の充実、模倣品・海賊版対策の強化など、プロパテント政策を推し進めてきたところである。

しかしながら、技術の高度化・複雑化や経済のグローバル化の深化を背景として、オープン・イノベーションの進展による知的財産の活用の重要性の高まり、イノベーション創出における中小企業や大学の役割の増大、世界的な特許出願の急増など、近年の知的財産を取り巻く国内外の環境は大きく変化している。

このような認識の下、近年の知的財産を取り巻く環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に貢献するため、次のような措置を講じた「特許法等の一部を改正する法律案」を国会に提出した。

第一に、ライセンスの提供を受けて行う事業活動の安定性を確保するため、ライセンスの提供を受けた者が、特許庁への登録をしなくても、特許権を譲り受けた者からの差止請求等に対抗できる制度を導入した。

第二に、真の発明者の適切な保護のため、真の発明者以外の者や共同発明者の一部のみによって特許権が取得されてしまった場合などに、発明者等が特許

権を自らに返還請求できる制度を導入した。

第三に、知的財産をめぐる紛争を迅速・的確に解決するため、無効審判等の紛争処理制度の見直しを行った。

第四に、知的財産制度の利便性を向上するため、中小企業等に係る特許料の減免期間を延長する等、料金と手続の両面において、制度の見直しを行った。

## 2. 法改正の経緯

イノベーション促進の観点から、上記措置を講ずるべく、特許制度に関する法制的な課題について、産業構造審議会知的財産政策部会の下に設置された特許制度小委員会において検討が行われ、平成23年2月に報告書が取りまとめられた。

また、同部会意匠制度小委員会及び同部会商標制度小委員会においても、特許制度小委員会の審議を踏まえた検討等が行われ、平成23年2月には、産業構造審議会知的財産政策部会に同報告書を含めた各小委員会の検討結果が報告され、了承された。

「特許法等の一部を改正する法律案」は、上述の報告書等を踏まえて立案され、平成23年3月11日に閣議決定された後、4月1日に第177回通常国会に提出された。同法案は、4月12日の参議院経済産業委員会における提案理由説明、4月14日の質疑及び採決を経て、4月15日の本会議において可決、また、5月25日の衆議院経済産業委員会における提案理由説明、5月27日の質疑及び採決を経て、5月31日の本会議において可決・成立し、6月8日に平成23年法律第63号として公布された。

### 【特許法等の一部を改正する法律の成立・施行まで】

＜産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会＞

平成22年

4月9日 第25回 「特許制度に関する法制的な課題について」



- |       |      |   |
|-------|------|---|
| 4月30日 | 第26回 | 「登録対抗制度の見直しについて」<br>「職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について」  |
| 5月24日 | 第27回 | 「差止請求権の在り方について」<br>「冒認出願に関する救済措置の整備について」  |
| 6月11日 | 第28回 | 「特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方について」<br>「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」   |
| 6月25日 | 第29回 | 「無効審判ルートにおける訂正の在り方について」<br>「無効審判の確定審決の第三者効の在り方について、及び同一人による複数の無効審判請求の禁止について」<br>「審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について」                                |
| 7月5日  | 第30回 | 「特許法条約（PLT）との整合に向けた方式的要件の緩和について」<br>「大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方について」<br>「グレースピリオドの在り方について」<br>「特許料金の見直しについて」                                      |
| 8月10日 | 第31回 | 「登録対抗制度の見直しについて」<br>「審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方について」<br>「無効審判の確定審決の第三者効の在り方について」<br>「同一人による複数の無効審判請求の禁止について」<br>「侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱いについて」 |

11月15日 第32回 「特許制度に関する法制的な課題(論点整理)について」  
11月30日 第33回 「特許制度に関する法制的な課題について(報告書案)」  
12月3日～平成23年1月4日 「特許制度に関する法制的な課題について」  
(案) に対する意見募集

平成23年

2月1日 第34回 「特許制度に関する法制的な課題について(報告書案)」

＜産業構造審議会知的財産政策部会意匠制度小委員会＞

平成22年

12月14日 第12回 「特許法改正検討項目の意匠法への波及等について」  
12月15日～平成23年1月13日 「特許法改正検討項目の意匠法への波及等  
について(案)」に対する意見募集

平成23年

2月4日 第13回 「特許法改正検討項目の意匠法への波及等について」

＜産業構造審議会知的財産政策部会商標制度小委員会＞

平成22年

12月13日 第23回 「特許法改正検討項目の商標法への波及について」  
「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しについて」  
「登録異議申立制度の見直しについて」

12月14日～平成23年1月12日 「特許法改正検討項目の商標法への波及に  
ついて(案)」及び「商標権消滅後1年間の他人の商標  
登録排除規定の見直しについて(案)」に対する意見募  
集

平成23年

2月2日 第24回 「特許法改正検討項目の商標法への波及について」  
「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見

直しについて」

＜報告書のとりまとめから施行まで＞

平成23年

2月16日 産業構造審議会第15回知的財産政策部会  
「特許制度に関する法制的な課題及び特許法改正検討項目の実  
用新案法、意匠法、商標法への波及について」  
「商標権消滅後1年間の他人の商標登録排除規定の見直しにつ  
いて」

3月11日 「特許法等の一部を改正する法律案」閣議決定

4月1日 同法案第177回通常国会 提出

4月12日 参議院経済産業委員会 提案理由説明

4月14日 参議院経済産業委員会 質疑・採決

4月15日 参議院本会議 可決

5月25日 衆議院経済産業委員会 提案理由説明

5月27日 衆議院経済産業委員会 質疑・採決

5月31日 衆議院本会議 可決・成立

6月8日 公布（平成23年法律第63号）

平成24年

4月1日 施行（平成23年政令第369号）

# 第1章 通常実施権等の対抗制度の見直し

## 1. 改正の必要性

### (1) 従来 of 制度

#### ① 通常実施権

特許法は、特許権者自らが実施をしなくとも、他の者に実施の権原を与える制度として専用実施権（特許法第77条）及び通常実施権（同法第78条）の制度を用意し、特許法の目的である発明の利用の促進を図っている。

このうち、通常実施権は、設定行為で定めた範囲内で特許発明を実施することができる権原であって、独占性・排他性が制度上保障されていないものである。それゆえ、通常実施権者は、第三者による権利侵害に対して、原則として自ら差止請求や損害賠償請求をすることはできない。

#### ② 通常実施権登録対抗制度

通常実施権に関する事項は、特許庁に備える特許原簿に登録するものとされている（特許法第27条第1項第2号）。この登録の効果は第三者対抗力の付与であり、通常実施権は、両当事者の合意によって成立するが、通常実施権を第三者に対抗するためには、あらかじめ特許庁に登録しておくことが必要とされている（同法第99条第1項）。通常実施権の登録制度としては、(ア)特許法上の通常実施権の登録制度、(イ)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（以下「産活法」という。）上の特定通常実施権登録制度<sup>1</sup>がある。

登録されていない通常実施権は第三者に対抗できないため、登録を備えてい

---

1 実務上多く見られる複数の特許権等が対象とされているライセンス契約（いわゆる包括ライセンス契約）に基づく通常実施権について、ライセンス契約単位でまとめて登録することを可能にした制度

ない通常実施権者は、特許権の譲受人等の第三者から差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

## (2) 改正の必要性

### ① 登録対抗制度の問題点

#### (i) 通常実施権登録制度の利用の困難さ

近年、通常実施権に関する登録事項の開示の制限や、特定通常実施権登録制度の整備等、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たものの、以下のような点から、依然として通常実施権を登録することは困難であるとの指摘がされている。

(ア) 登録には手間とコストがかかる。実務では、一つの製品について開発から最終製品の製造に至るまでの間に、多数の特許権者との間で、多数の特許権を対象としたライセンス契約が締結されることが多くなっている。そのため、通常実施権の件数は数千を超えることもあり、企業がこれらの通常実施権の全てを登録するためには、登録申請のための膨大な手間と登録免許税<sup>2</sup>や代理人手数料等高額なコストを要することとなる。

(イ) ライセンス契約においては実施の範囲に係る条件を詳細に定めることが多く、通常実施権を過不足なく第三者に対抗するためには、その条件全てを登録する必要がある、現実的ではない。

(ウ) 特許庁への登録は、原則として登録権利者と登録義務者とが共同で申請しなければならない（共同申請主義）とされており（特許登録令第18条）、通常実施権登録については、特許権者と通常実施権者とが共同で申請をする必要がある。しかしながら、特許権者には、通常実施権の登録に協力する義務はなく<sup>3</sup>、特許権者の協力を得にくい。

---

2 登録免許税の金額は、通常実施権登録は1件15,000円、特定通常実施権の場合は1件150,000円となっている。

3 判例上、通常実施権者は特許権者に対して当然には登録請求権を有しないとされている（最判昭和48年4月20日民集27巻3号580頁参照）。

(ii) 登録対抗制度を前提としない実務の広がり

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、特許権を譲り受ける者が、デューデリジェンス等による事前確認を行い、また、特許権を譲り受けた後、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と指摘されている。

② 登録対抗制度見直しの必要性の高まり

(i) ライセンス保護の重要性の高まり

近年、イノベーションのオープン化、技術の高度化・複雑化が進んでいることにより、自社の技術のみによって一つの製品を開発・製造することは現実的ではなくなってきている。そのため、他者の特許発明を利用できなければ、企業の安定的・継続的活動に重大な支障が生じる場合が増加しており、通常実施権を保護する重要性が高まっている。

(ii) 特許権の行使主体の変化に伴うリスクの高まり

近年、海外の特許買収事業者の参入等により、特許権の行使主体となる者が多様化しているとの指摘があり、特許権を譲り受けた後も登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求権等を行使しないという従来の実務慣行が維持されず、登録を備えていない通常実施権者が差止請求等を受けるリスクが高まっている。

(3) 改正の方向性

以上の現状を踏まえて、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において検討した結果、以下の点を考慮すれば、通常実施権を適切に保護するため、登録を必要とせずに、通常実施権者が自らその権利の存在を立証することにより第三者に通常実施権を対抗することができる制度（いわゆる当然対抗

制度)を導入すべきとの結論に至った。

- (i) 無体物である特許権は、その性質上、重疊的な利用が可能である。そのため、不動産に賃借権が存在する場合と異なり、特許権に通常実施権が存在したとしても、特許権の譲受人は、自ら特許発明を利用すること自体を妨げられることにはならない。
- (ii) 法定通常実施権(特許法第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)については、現行法下においても、登録をしなくても第三者に対抗することができることとされており(同法第99条第2項)、現に当然対抗制度が採用されている。
- (iii) 以上に加えて、実務においては、特許権を譲り受けようとする者は、特許権を譲り受ける前に、デューデリジェンス等によりライセンス契約が存在しているかを確認することが一般的となっており、これによって取引の安全が実質的に確保されることが期待できる。

## 2. 改正の概要

以上を踏まえ、通常実施権を適切に保護し、企業の事業活動の安定性・継続性を確保するため、通常実施権に当然対抗制度を導入することとした。

併せて、通常実施権登録制度を廃止した上で、通常実施権登録制度を前提とした規定について、必要な改正を行った。

## 3. 改正条文の解説

### (1) 通常実施権等の対抗制度の改正(当然対抗制度の導入)

#### ◆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。

2・3 〔削る〕

① 通常実施権の対抗力

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。

「発生後」との文言を用いたのは、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種類が存在するため、いずれの発生原因をも包含する表現とするためである。

② 特許法第99条第2項の削除

今回の改正により、許諾による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。そこで、特許法第99条第2項を削除した。

③ 通常実施権に関する権利変動の対抗要件（特許法第99条第3項の削除）

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すると（後述②参照）、通常実施権の移転、変更、消滅、処分の制限、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ことはできなくなるため、特許法第99条第3項を削除した。

なお、通常実施権は指名債権に該当すると解されることから、改正法施行後は、通常実施権の権利変動についての対抗要件は、民法上の指名債権一般の規定（民法第467条等）に従って規律されることとなる<sup>4</sup>。



## ◆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。

### 2 〔削る〕

#### ① 仮通常実施権の対抗力

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ってはまることから、通常実施権と同様に、当然対抗制度を導入することとした。

なお、特許法第34条の 5 は、特許法第99条と異なり、「許諾後」に当該仮通常実施権に係る特許を受ける権利を取得した者等に対しても効力を有するとしている。これは、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である。

#### ② 仮通常実施権に関する権利変動の対抗要件（特許法第34条の 5 第 2 項の削除）

通常実施権に関する改正前の特許法第99条第 3 項と同様、仮通常実施権の権利変動に関する対抗要件を規定する同法第34条の 5 第 2 項を削除した。

- 
- 4 例えば、通常実施権の移転については、i) 特許権者等に対する対抗要件は「譲渡人から特許権者等に対する通知又は特許権者等の承諾」と解され、ii) 特許権者等以外の第三者に対する対抗要件は「譲渡人から特許権者等に対する確定日付ある通知又は特許権者等の確定日付ある承諾」と解される。

◆特許法第34条の3

(仮通常実施権)

第三十四条の三 (略)

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・5 (略)

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。

8～12 (略)

当然対抗制度の導入に伴い、特許法第34条の3第2項及び第3項の括弧書をそれぞれ削除した。

これらは、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）とが異なっている場合には、その特許権者又は専用実施権者は当該仮通常実施権者から見て対抗関係にある第三者に当たることから、現行法においては登録した仮通常実施権者に対してのみ、通常実施権が許諾されたものとみなすこととされている。しかしながら、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すこととした。

仮通常実施権に係る特許出願について出願の分割があった場合に関する同条第6項及び第7項についても、同様の改正をした。

#### ◆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・二 (略)

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 (略)

#### ◆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 (略)

無効審判の請求登録前の実施による通常実施権（特許法第80条第1項）及び意匠権の存続期間満了後の通常実施権（同法第82条第1項）について、特許法第80条第1項第3号及び同法第82条第1項から「特許法第99条第1項の効力を有する」の文言を削除し、登録の有無に関わらず無効になった特許に係る特許権又は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に法定通常実施権を認めることとした。

これらは、無効になった特許に係る特許権又は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、有効な特許についての特許権者からすれば、対抗関係に立つ第三者と類似の関係にあることから、当該通常実施権者が対抗力を具備している場合には、有効な特許について法定通常実施権を認めることとされているものである<sup>5</sup>ところ、当然対抗制度下では、登録なしに通常実施権者は対抗力を備えることができるからである。

## (2) 通常実施権等の登録制度の廃止

### ◆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 (略)

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・3 (略)

当然対抗制度の導入により、通常実施権及び仮通常実施権（以下「通常実施権等」という。）の登録制度は不要となるため、通常実施権等に関する事項を特許原簿の登録事項から削除し、通常実施権等の登録制度を廃止した。

### ◆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。

一～五 (略)

2 (略)

---

5 中山信弘『特許法』(弘文堂、2010年) 464頁、脚注(28) 参照

3 〔削る〕

3・4 (略)

現行法では、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があったが（特許法第186条第3項）、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こと（特許法第27条第1項第2号ないし第4号の改正）により、この規定は不要となるため、削除した。

(3) 通常実施権等の登録制度廃止に伴う措置

現行法では、登録した通常実施権又は仮通常実施権を有する者や登録した権利を有する者に一定の権利を与える等、通常実施権等の登録制度を前提としたいくつかの規定が存在する。これらについては、通常実施権等の登録制度を廃止することに伴い、次のとおり必要な改正を行った。

◆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 (略)

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。

三～五 (略)

2～4 (略)

## ◆特許法第125条の2

### (延長登録無効審判)

第二百二十五条の二 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 (略)

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。

三～五 (略)

2・3 (略)

現行法では、特許庁が登録により通常実施権者であることを確認する都合上、「登録した」通常実施権者が、薬事法上の承認等の処分（特許法施行令第3条参照）を受けている場合、特許権者は、それを根拠に特許権の存続期間の延長登録出願をすることができる（特許法第67条の3第1項第2号参照）。

通常実施権の登録制度の廃止により、特許庁が登録によって通常実施権者であることを確認することはできなくなるが、代わりに通常実施権者であることを確認できる書面の添付があれば引き続き確認をすることは可能である。そのため、特許法第67条の3第1項第2号及び同法第125条の2第1項第2号から「登録した」の文言を削除し、登録の有無に関わらず、通常実施権者が薬事法上の承認等の処分を受けている場合にはそれを根拠に特許権の存続期間の延長登録出願をすることができることとした。

## ◆特許法第84条の2（新設）

### (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。

現行法では、裁定における判断の公平を図るため、登録した権利を有する者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(特許法第84条)。

通常実施権の登録制度の廃止後も、通常実施権者が、現行法と同様に裁定手続に関与することができるようにするため、通常実施権者は、特許権者等が答弁書を提出できる期間内に限り、不実施を理由とする裁定請求(同法第83条)に対して意見を陳述することができることとした。

また、自己の特許発明の実施をするための通常実施権の設定の裁定(同法第92条第7項)及び公共の利益のための通常実施権の設定の裁定(同法第93条第3項)にも本条を準用し、同様の手続を設けることとした。

#### ◆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 (略)

通常実施権者が、裁定について意見を陳述し、裁定手続に関与をした場合には、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することができるため、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を加える



こととした。

#### ◆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。

現行法では、仮通常実施権登録制度があることを前提として、特許出願の放棄又は取下げには、仮通常実施権者のうち、特許庁が把握可能な登録を備えたものの承諾を必要としている。

しかしながら、(ア)仮通常実施権の登録制度の廃止により、仮通常実施権者を特許庁が把握することはできなくなること、また(イ)特許出願の放棄又は取下げがなされた場合には、その後当該特許出願に基づく特許権は発生しないため、承諾を条件としなくても、仮通常実施権者にとって実施ができなくなるという不利益が生じることはないことから、特許法第38条の2から「登録した仮通常実施権」を削除し、特許出願人は、その特許出願について仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、その特許出願の放棄又は取下げができることとした。

#### ◆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

困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るときは、その特許出願の際に、その承諾を得ている場合に限る。

一～五 （略）

2～4 （略）

仮通常実施権の登録制度の廃止により、仮通常実施権者を特許庁が把握することはできなくなるため、特許法第41条第1項から「登録した仮通常実施権」を削除し、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者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、国内優先権主張をすることができることとした。

なお、国内優先権主張がなされた場合、先の出願はその出願の日から1年3月を経過した時に取り下げたものとみなされ（特許法第42条第1項）、先の出願に係る仮通常実施権も消滅する一方で、優先権主張を伴う後の出願は残るため、単に登録した仮通常実施権者の承諾を不要としたのでは、仮通常実施権者が将来的に特許権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

そこで、後に詳述するように、同法第34条の3第5項において、仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置を設けている。

#### ◆特許法第34条の3

（仮通常実施権）

第三十四条の三 （略）

2～4 （略）

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っては、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・7 （略）

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。

10～12 （略）

- ① 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（特許法第34条の3第5項）

仮通常実施権者の実施の継続を確保するための承諾に代わる措置として、仮

通常実施権の許諾されている特許出願等に基づいて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すこととした。

本規定により、後の出願において許諾したとみなされる仮通常実施権の範囲は、先の出願における仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内に限られる。当事者が合意した意思の範囲を超える仮通常実施権を認めることは妥当ではないためである。

② 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合の仮通常実施権の取扱い（特許法第34条の3第8項及び第9項）

後に詳述するとおり、本改正により実用新案法及び意匠法においても仮通常実施権制度が整備されるが、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を特許出願に変更した場合には、仮通常実施権者の実施の継続を確保するため、変更後の特許出願について、実用新案登録出願又は意匠登録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で仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。

なお、変更後の特許出願について許諾したものとみなされる仮通常実施権の範囲は、変更前の出願に係る仮通常実施権の設定行為で定めた範囲に限られる点は、上記①と同様である。

③ 設定行為に別段の定めがあるとき（特許法第34条の3第5項ただし書、第8項ただし書及び第9項ただし書）

以上のとおり、仮通常実施権の許諾されている特許出願等に基づく国内優先権主張があったとき、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あったときは、原則として、後の特許出願や変更後の出願（以下「後の出願等」という。）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こととなる。

しかし、当事者が、国内優先権主張や出願の変更が行われた場合に、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、仮通常実施権の承継を認めることは妥当ではない。

そこで、仮通常実施権許諾契約の当事者間において、国内優先権主張や出願の変更がなされた場合に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には、その意思を尊重して、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みなさないこととした。

## 4. 他法の関連改正

### (1) 実用新案法及び意匠法

#### ◆実用新案法第19条

(通常実施権)

第十九条 (略)

2 (略)

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。

#### ◆意匠法第28条

(通常実施権)

第二十八条 (略)

2 (略)

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。

実用新案法及び意匠法においても、特許法と同様、通常実施権に当然対抗制度を導入することとした。

◆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 （略）
- 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・3 （略）

◆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 （略）
- 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・3 （略）

実用新案法及び意匠法においても、特許法と同様、通常実施権に当然対抗制度を導入することに伴い、通常実施権に関する事項を実用新案原簿及び意匠原簿の登録事項から削除し、それぞれ通常実施権の登録制度を廃止した。

## ◆実用新案法第10条

(出願の変更)

第十条 (略)

2～8 (略)

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 (略)

## ◆意匠法第13条

(出願の変更)

第十三条 (略)

2～4 (略)

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 (略)

実用新案法第10条第9項及び意匠法第13条第5項から、「登録した仮通常実施権」を削除し、出願変更の基礎となった特許出願に仮通常実施権を有する者がある場合でも、その者の承諾を得ることなく、特許出願から実用新案登録出願又は意匠登録出願への出願変更をすることができることとした。

なお、特許出願から実用新案登録出願又は意匠登録出願への出願変更がなされると、もとの特許出願は取り下げられたものとみなされ（実用新案法第10条第5項、意匠法第13条第4項）、当該特許出願に係る仮通常実施権も消滅する一方で、出願変更後の実用新案登録出願又は意匠登録出願は残る。そのため、単

に登録した仮通常実施権者の承諾を不要としたのでは、仮通常実施権者が将来的に実用新案権者又は意匠権者から差止請求や損害賠償請求等を受けるおそれがある。

そこで、国内優先権主張についての改正（特許法第41条）と同様、後述するとおり、仮通常実施権者の実施の継続を確保するための、承諾に代わる措置を設けている。

◆実用新案法第4条の2（新設）

（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。



## ◆意匠法第5条の2（新設）

### （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 実用新案法、意匠法への仮通常実施権制度の整備

実用新案法及び意匠法にも、仮通常実施権制度を整備し、通常実施権と同様、当然対抗制度を導入することとした。

② 出願変更における仮通常実施権の承継（実用新案法第4条の2第3項で読み替えて準用する特許法第34条の3第8項及び第9項、意匠法第5条の2第3項で読み替えて準用する特許法第34条の3第8項及び第9項）

仮通常実施権者の実施の継続を確保するため、特許出願から実用新案登録出願への変更（実用新案法第10条第1項）、意匠登録出願から実用新案登録出願への変更（同条第2項）、特許出願から意匠登録出願への変更（意匠法第13条第1項）、実用新案登録出願から意匠登録出願への変更（同条第2項）について、変更前の出願に仮通常実施権を有する者が存在する場合には、変更後の出願について、仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内で仮通常実施権が許諾されたものとみなすこととした。ただし、設定行為で別段の定めがあるときには、この限りでない。

## (2) 商標法

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。

そのため、今回の改正において、商標法へは通常使用権についての当然対抗制度を導入しないこととし、今後の検討課題とした。

なお、現行商標法は、通常使用権について、特許法の通常実施権の条文を準用しているところ、今回の改正により特許法に当然対抗制度が導入されることから、商標法において通常使用権の登録対抗制度を維持すべく、次のとおり必要な改正を行った。

### ◆商標法第31条

（通常使用権）

第三十一条 （略）

2・3 (略)

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に取得した者に対して、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。

◆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う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・二 (略)

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権又はその商標権若しくは専用使用権についての第三十一条第四項の効力を有する通常使用権を有する者

2・3 (略)

◆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・3 (略)

◆商標法第34条

(質権)

第三十四条 (略)

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。

4 〔削る〕

3・4 (略)

(3) 産活法

◆産活法目次

第五章 事業活動における知的財産権の活用（第五十五条―第七十一条）

第一節 〔削る〕

第二節 〔削る〕

## ◆産活法第 2 条

(定義)

第二条 (略)

2～25 (略)

26・27 〔削る〕

## ◆産活法第 5 章

第五章 事業活動における知的財産権の活用

第五十五条～五十七条 (略)

第五十八条から第七十一条まで 削除

当然対抗制度の導入により、いわゆる包括ライセンス契約（許諾対象となる特許権を特許番号等で特定しない契約）に基づき許諾された通常実施権についても、産活法上の特定通常実施権登録制度に拠らず第三者対抗力を備えることが可能となるため、特定通常実施権登録制度を廃止し、関連する規定を削除した。

## 5. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から 1 年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年 4 月 1 日）から施行する（附則第 1 条）。

(2) 経過措置

◆附則第2条第3項、第4項、第5項、第7項、第10項、第11項、第12項、第13項、第26項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2 (略)

3 新特許法第三十四条の三第二項、第三項、第六項及び第七項並びに第三十四条の五の規定は、この法律の施行の際現に存する仮通常実施権にも適用する。

4 新特許法第三十四条の三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

5 この法律の施行の日前に仮通常実施権の移転、変更、消滅又は処分の制限に係る第一条の規定による改正前の特許法（以下「旧特許法」という。）第三十四条の五第二項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

6 (略)

7 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願の放棄若しくは取下げ又は当該特許出願を基礎とする新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張に係る承諾については、新特許法第三十八条の二又は第四十一条第一項ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8・9 (略)

10 新特許法第六十七条の三第一項及び第二百二十五条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許権の存続期間の延長登録の出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許権の存続期間の延長

登録の出願については、なお従前の例による。

11 新特許法第八十条第一項及び第九十九条の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

12 新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

13 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、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に係る旧特許法第九十九条第三項の登録（第七条の規定による改正前の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（以下「旧産活法」という。）第五十八条第二項の規定により旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。）がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

14～25 （略）

26 この法律の施行の日前に登録された通常実施権又は仮通常実施権に係る情報であって旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。

27 （略）

#### ◆附則第3条第1項、第3項、第7項、第8項、第9項、第18項

（実用新案法の一部改正に伴う経過措置）

第三条 第二条の規定による改正後の実用新案法（以下「新実用新案法」という。）第四条の二第三項において準用する新特許法第三十四条の第三第五項の規定は、この法律の施行の日前に新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張があった場合については、適用しない。

2 （略）

3 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願を基礎とする新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当該特許出願に基づく新実用新案法第十条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、新実用新案法第八条第一項ただし書又は第十条第九項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4～6 (略)

7 新実用新案法第十九条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新実用新案法第二十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。

8 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、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に係る第二条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第十九条第三項又は第二十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録(旧産活法第五十八条第二項の規定により旧実用新案法第十九条第三項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録があったものとみなされた場合における当該登録を含む。)がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。

9 新実用新案法第二十六条において準用する新特許法第八十二条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

10～17 (略)

18 この法律の施行の日前に登録された通常実施権に係る情報であって旧実用新案法第五十五条第一項において準用する旧特許法第百八十六条第三項の規定により証明等を行わないものとされたものについての証明等については、新実用新案法第五十五条第一項において準用する新特許法第百八十六条第一項本文の規定にかかわらず、なお従前の例による。



◆附則第4条第2項、第3項、第4項、第5項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

- 2 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願について登録した仮通常実施権を有する者がある場合には、当該特許出願に基づく新意匠法第十三条第一項の規定による出願の変更に係る承諾については、同条第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
- 3 新意匠法第二十八条第三項において準用する新特許法第九十九条及び新意匠法第三十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に存する通常実施権にも適用する。
- 4 この法律の施行の日前に通常実施権の移転、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に係る第三条の規定による改正前の意匠法（以下「旧意匠法」という。）第二十八条第三項又は第三十五条第四項において準用する旧特許法第九十九条第三項の登録がされた場合における当該登録の第三者に対する効力については、なお従前の例による。
- 5 新意匠法第三十二条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の際現に存する意匠権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

6～9 (略)

◆附則第5条第3項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

- 2 (略)
- 3 新商標法第三十三条の三第一項（同条第三項において準用する場合を

含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

4～9 (略)

◆附則第8条第2項

(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の一部改正に伴う経過措置)

第八条 (略)

2 旧産活法第六十九条第一項の規定により手数料を納付した者による過誤納の手料の返還については、なお従前の例による。

◆附則第15条

(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十五条 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第三項において準用する旧特許法第百八十六条第三項(旧実用新案法第五十五条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第十二条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

① 当然対抗の対象となる通常実施権等についての経過措置（附則第2条第3項、同条第11項及び第12項、第3条第7項及び第9項、第4条第3項及び第5項、第5条第3項）

通常実施権者等の保護の強化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を適用するものとし、施行後の特許権の譲受人等に対しては、登録なくして通常実施権等を対抗できるものとした。

また、これと合わせ、通常実施権を有する者に、中用権等の法定通常実施権が発生する場合においては、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こととした。

② 通常実施権等に関する権利変動の対抗要件に関する経過措置（附則第2条第5項及び第13項、第3条第8項、第4条第4項）

通常実施権等の移転等の権利変動について、施行前に登録により第三者対抗要件を具備したものについては、施行後もその効力を維持することとした。これは、施行前に、改正前の特許法第99条第3項等に基づいて登録による第三者対抗力を備えている者が、改めて、民法第467条の規定等による第三者対抗要件を備える必要がないようにするためである。

③ 仮通常実施権者の承諾に関する経過措置（附則第2条第7項、第3条第3項、第4条第2項）

改正法施行の際に特許庁に係属中の特許出願で、登録した仮通常実施権者が存在するものに基づく国内優先権主張、当該特許出願の放棄又は取下げ及び当該特許出願から実用新案登録出願又は意匠登録出願への出願変更については、現行法下で承諾権限を有することによって保護されている登録された仮通常実施権者の利益に配慮し、引き続きこの者の承諾を必要とすることとした。

④ 優先権主張に伴う仮通常実施権の承継についての経過措置（附則第2条第4項、附則第3条第1項）

今回の改正により仮通常実施権者が存在する特許出願等を先の出願として優先権主張をする場合には、優先権主張を伴う後の出願について、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すこととしたが、当該規定は、施行日前になされた優先権主張には適用しないことを確認的に規定した。

⑤ 延長登録出願の拒絶理由及び延長登録無効審判の延長登録無効理由に関する経過措置（附則第2条第10項）

今回の改正により登録の有無にかかわらず、通常実施権者が薬事法上の承認等の処分を受けている場合には延長登録出願をすることが認められることとなったが、施行時点で継続中の延長登録出願の手続等の実務に混乱を生じないようにするため、改正後の延長登録出願の拒絶理由及び延長登録無効理由については施行後にされた延長登録出願に適用することとした。

⑥ 通常実施権等の登録に係る開示制限に関する経過措置（附則第2条第26項、第3条18項、第15条）

改正法施行前に登録された通常実施権等に関する事項のうち、改正前の特許法第186条第3項等により非開示とされたものについては、施行後においても引き続き非開示とする必要があることから、改正前の規定を適用し、引き続き非開示とすることとした。

⑦ 特定通常実施権登録制度に係る手数料過誤納の返還に関する経過措置（附則第8条第2項）

今回の改正により特定通常実施権登録制度が廃止されるが、施行後に当該制度に係る手数料の過誤納が判明した場合でも、当該過誤納の手数料の返還をする必要があることから、改正前の規定を適用し、引き続き過誤納の手数料の返

還ができることとした。

## 第2章 冒認出願等に係る救済措置の整備

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

他人の発明について正当な権原を有しない者（発明者でも、発明者から特許を受ける権利を承継した者でもない者）が特許出願人となっている出願は、冒認出願<sup>6</sup>と呼ばれており、拒絶理由を有するものとされている（特許法第49条第7号）。

また、特許を受ける権利が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許出願をすることができないとされており（同法第38条）、これに違反する特許出願も、拒絶理由を有するものとされている（共同出願違反、同法第49条第2号）。

このような現行の制度において、冒認又は共同出願違反（以下「冒認等」という。）に対して、真の権利者が採り得る手段としては、以下のものがある。

#### ① 特許無効審判請求

冒認又は共同出願違反の出願（以下「冒認出願等」という。）に係る特許は、無効理由を有するものとされているため（同法第123条第1項第2号及び第6号）、真の権利者は、特許無効審判を請求することにより当該特許を無効にすることが可能である。

---

6 ここでは、冒認者が出願した場合と、真の権利者が出願した後、出願人名義変更につき権限のない者が、譲渡証書の偽造等により、出願人名義を自己の名義に変更した場合を併せて、冒認出願として扱うものとする。

## ② 損害賠償請求

真の権利者は、冒認等をした者（以下「冒認者等」という。）に対する不法行為に基づく損害賠償請求が認められる可能性がある（民法第709条）。

## ③ 新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願

真の権利者は、新規性喪失の例外の規定（特許法第30条第2項<sup>7</sup>）により、冒認出願の公開等から6月以内に出願をすることで特許権を取得できる可能性がある<sup>8</sup>。

## ④ 出願人名義の変更・特許権の移転

現行法上明文の規定はないが、裁判例によれば、真の権利者は、以下の手段をとることが可能である。

### (i) 特許権設定登録前の出願人名義変更

真の権利者は、特許を受ける権利を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、単独で冒認出願等の出願人名義を変更することが認められている<sup>9</sup>。

### (ii) 特許権設定登録後の特許権の移転

真の権利者が自ら出願した後、第三者により譲渡証が偽造されて出願人名義が変更された事案において、特許権の移転登録手続請求が認められた事例<sup>10</sup>があり、これと同様の事例であれば、真の権利者は、特許権の移転登録手続請求が認められる可能性がある。

---

7 本改正後は、特許法第30条第1項となる（後述167頁参照）。

8 冒認出願は、現行法では、先願の地位がなく（特許法第39条第6項）、また、真の権利者の出願に対しては拡大先願の地位も有しない（同法第29条の2括弧書）。

9 東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁〔自動連続給粉機事件〕、方式審査便覧45.25参照

## (2) 改正の必要性

近年、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発をすることが一般化しているため<sup>11</sup>、他人の発明であることを承知の上で出願し特許権を取得するケースのほか、研究成果である発明の扱いについて予め合意をせずに共同開発を始めてしまった等の結果として、特許を受ける権利の帰属が不分明なまま、一方が全て自己の発明であるとして出願し、特許権を取得してしまう等のケースが生じやすい状況にあるといえる。そして、このような状況において、冒認等は、企業・大学において少なからず発生しており<sup>12</sup>、訴訟に至るケースも存在する。

一方、冒認が生じた場合に、真の権利者が新規性喪失の例外の規定を利用して新たな特許出願をしようとしても、出願公開等から6月以内という期間制限があるため、冒認に気付いた時には特許を受けることができなくなっている場合がある（上記1. (1)③参照）。また、真の権利者が冒認出願等に基づく特許権の移転を望んだとしても、その冒認出願等を自らが出願していなかった場合には、特許権の移転登録手続請求が認められない可能性が高い（上記1. (1)④参照）。

このように、近年冒認等が生じやすい状況にあるにもかかわらず、現行法の下では、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ず、産業界等からも、冒認等に関する真の権利者の救済手段として、真の権利

10 最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁〔生ゴミ処理装置事件〕参照。他方、東京地判平成14年7月17日判時1799号155頁〔ブラジャー事件〕では、真の権利者が自ら出願していなかったこと等を理由に、特許権の移転登録手続請求が否定された。

11 国内企業・大学に対するアンケート結果によれば、回答のあった企業・大学のうち、約95%が共同研究・共同開発をした経験があるとされる（「特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書」194頁（社団法人日本国際知的財産保護協会、2009年度）参照）。

12 国内企業・大学に対するアンケート結果によれば、回答のあった企業・大学のうち、過去に冒認出願された経験がある企業・大学は、約31%である。また、過去に共同で出願すべき発明について単独で出願された経験がある企業・大学は、約40%である（前掲脚注(11)報告書182、184頁参照）。



者による特許権の移転を認めることが望まれている<sup>13</sup>。

また、ドイツ、英国、フランス等の諸外国では、真の権利者が自ら出願していなかった場合でも、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。

## 2. 改正の概要

以上を踏まえ、真の権利者が自ら出願していたか否かにかかわらず、真の権利者が、冒認出願等に基づく特許権の特許権者に対して、その特許権（共同出願違反の場合は、その持分）の移転を請求することができる制度（移転請求制度）を導入するとともに、当該制度の導入に伴い必要な改正を行うこととした。

## 3. 改正条文の解説

### (1) 移転請求権の創設

#### ◆特許法第74条（新設）

##### （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

13 国内企業・大学に対するアンケート結果によれば、冒認出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約61%が、特許権を真の権利者に移転することを選択しており、共同出願違反の出願に関する望ましい救済手段として、回答のあった企業・大学の約72%が、特許権の持分を真の権利者に移転することを選択している。（前掲脚注(1)報告書147～148頁参照）。

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百八十四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 移転請求権の創設（第1項）

冒認出願等について特許された場合、真の権利者（特許を受ける権利を有する者）は、冒認出願等を通じて発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したと評価することができ、また、その寄与は、発明の内容自体に起因するものであり、誰が出願したかによって変わるものではないから、真の権利者が自ら出願していたか否かにかかわらず、特許権の移転を請求できることとした。

また、本項において、「特許権者に対し」としているのは、冒認者等が特許権を第三者に譲渡していた場合には、当該特許権を取得した者に対して、真の権利者が特許権の移転を請求できることとする趣旨である。

さらに、移転請求権は特許を受ける権利に基づくものであるから、真の権利者が移転を請求できる特許権の範囲は、当該特許権に係る発明に関して、自らの有する特許を受ける権利の持分に応じた範囲となる。したがって、経済産業省令では、特許権の移転の請求と特許を受ける権利の持分との関係について規定することとした（特許法施行規則第40条の2）。

### ② 移転請求権行使の効果（第2項）

#### (i) 特許権について

冒認者等は、本来特許権を取得することについて何らの権利も有していないことや、現行法では、冒認等を理由に特許が無効にされた場合には、特許権は初めから存在していなかった（冒認者等は特許権を取得していなかった）

ものとみなされる（特許法第125条）ことを踏まえれば、冒認等を理由に特許権が真の権利者に移転した場合には、特許権は冒認者等には初めから帰属していなかったものと扱うことが適切である。

一方、真の権利者は、本来ならば当該特許権を取得し得た者であり、また当該特許権に係る発明が公開されたことにより産業の発達に寄与したともいえることを踏まえれば、冒認等を理由に当該特許権が移転した場合には、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものと扱うことが適切である。

そこで、移転請求権の行使により、特許権の移転の登録がされた場合には、当該特許権は初めから真の権利者に帰属していたものとみなすこととした。

## (ii) 補償金請求権について

補償金請求権（特許法第65条第1項又は第184条の10第1項の規定による請求権）は、出願が公開された結果、自己の発明を第三者に実施されたことによる出願人の損失を填補するために認められるものである。

冒認出願等の場合、発明が公開されることにより損失を受けるのは、冒認者等ではなく真の権利者であり、また、真の権利者は、自己の発明が冒認出願等されて公開されることにより産業の発達に寄与したと評価することができる。

そこで、真の権利者への特許権の移転が認められた場合には、補償金請求権についても特許権と同様に扱うこととした。

## ③ 特許法第73条第1項の規定との関係（第3項）

特許法第73条第1項には、「特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、その持分を譲渡…することができない。」と規定されていることから、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、甲の丙に対する特許権の持分の移転請求が、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、甲と乙の共有になることが適切であるから、丙から甲への移転が同項の規定により妨げられないことがないよう、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確認的に規定することとした。

◆実用新案法第17条の2（新設）

（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。

特許法と同様の改正をするものである。

## ◆意匠法第26条の2（新設）

### （意匠権の移転の特例）

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。

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。

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。

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。

### ① 移転請求権の創設等について（第1項、第3項及び第4項）

特許法と同様の改正をするものである。

### ② 関連意匠制度との関係について（第2項）

意匠法では、一つのデザイン・コンセプトから創作されたバリエーションの意匠を保護する観点から、権利範囲が重複する互いに類似した意匠について、全ての権利が同一人に帰属して権利が分離しないよう移転等に制限を加える措

置（意匠法第22条等）をした上で、関連意匠として登録することを認めている（同法第10条）。

今回の改正において、真の権利者の救済として移転請求制度を設けるにあたり、本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権が冒認出願等であった場合に、一部の意匠権についてのみ真の権利者による移転請求を認めると、結果的に二以上の者に重複した権利の登録がなされることとなるため、このような重複的な権利の登録を防止する必要がある。

この点、同法第22条では、本意匠及び関連意匠の意匠権は、分離して移転することができないこととされており、基本的には、真の権利者に、本意匠及び関連意匠のうち一部の意匠権のみが移転されることにより、二以上の者に重複した権利の登録がなされることはない。

しかし、例えば、本意匠又は関連意匠の中に、放棄されて消滅した意匠権があるような場合、残りの全ての意匠権について移転請求が認められ、真の権利者が登録時に遡って意匠権者となれば、放棄された意匠権が過去に存在していたときの意匠権者は冒認者等のままであるため、放棄されるまでの期間は二以上の者に重複した意匠権が存在していたこととなる<sup>14</sup>。

したがって、このように過去分について重複した意匠権の登録が生じることを防止するため、本意匠又は関連意匠の意匠権のいずれかの消滅後は、当該意匠権が同法第49条の規定により初めから存在しなかったものとみなされたときを除き、移転請求ができないこととした。

## (2) 冒認者等からの特許権の譲受人等の保護

### ◆特許法第79条の2（新設）

<u>（特許権の移転の登録前の実施による通常実施権）</u>
--------------------------------

---

14 意匠権が放棄された場合の他、登録料の未納により意匠権が消滅した場合及び後発的無効理由に該当することで意匠権が消滅した場合にも、同様の事態が生じる。

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。

移転請求の対象となる冒認出願等に基づく特許権には、当該特許権を冒認者等から譲り受けた者（譲受人）、当該特許権について実施権の設定・許諾を受けた者（実施権者）又は質権の設定を受けた者（質権者）等が生じている場合がある。

この点について、冒認者等は本来特許権を取得することについて何らの権利も有しない者であり、そのような者による処分行為は原則無効なものとして扱われることが適切であること、現行法では、冒認等は無効理由であり、冒認出願等に基づく特許権に係る第三者の権利は消滅すべきものとして扱われていることを踏まえれば、冒認等を理由に特許権が移転される場合、譲受人等は、基本的には冒認者等から取得していた権利を失うこととするのが適当である。

ただし、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ない。また、当該特許権が冒認等

に係るものであることを第三者が公開情報から把握することは困難であるから、公示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。

そこで、移転請求権の行使による特許権の移転の登録がされる前に、特許が冒認等に該当することを知らないでその発明の実施である事業又はその事業の準備をしている特許権者又は実施権者は、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、通常実施権を有することとし、他方、真の権利者は当該通常実施権者から相当の対価を受ける権利を有することとした。

【この条文を準用する規定】

◆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。

◆意匠法第29条の3（新設）

（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。

特許法と同様の改正をするものである。

### (3) 冒認等の拒絶・無効理由

#### ◆特許法第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。

一～六 (略)

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。

現行の特許法第49条第7号には、冒認出願に関する拒絶理由として「その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。」と規定されているから、これを文言通りに解すると、発明者であれば、特許を受ける権利を第三者に譲渡した後に特許出願した場合で

あっても当該拒絶理由には該当しないこととなる。

しかし、発明者であれば、特許を受ける権利を譲渡した後も特許出願して特許を受けることができるとなると、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、発明者であっても、特許を受ける権利を第三者に譲渡した場合には、当該発明者による出願が拒絶されることを規定することとした。

#### ◆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。

一～三 (略)

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。

特許法と同様の改正をするものである。

#### ◆特許法第123条

##### (特許無効審判)

第二百三条 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 (略)

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っては、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。)。

三～五 (略)

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・八 (略)

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・4 (略)

#### ① 冒認等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は、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) の主張は否定されることが適切である。

そこで、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した。

#### ② 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。

③ 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（同法第123条第2項ただし書）。そのため、真の権利者以外の者が特許無効審判を請求することにより特許が無効にされ、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、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こととした。

◆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 （略）

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条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・四 （略）

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・七（略）

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・4（略）

特許法と同様の改正をするものである。

◆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（略）

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 (略)

- 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・4 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

(4) 冒認者等の権利行使に対する抗弁の主張権者

◆特許法第104条の3

(特許権者等の権利行使の制限)

第百四条の三 (略)

2 (略)

- 3 第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。

冒認者等の権利行使が、真の権利者から技術供与を受けて発明を実施している者にも及ぶ可能性があることを考慮すれば、そのような者にも冒認等を理由とする無効の抗弁の主張が認められることが適切である。また、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、特許権侵害訴訟において、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が認められることは適切でない。

そこで、今回の改正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、本条第3項を規定することとした。

【この条文を準用する規定】

◆実用新案法第30条

◆意匠法第41条

(5) 冒認出願の先願の地位に係る規定の見直し

◆特許法第39条

(先願)

第三十九条 (略)

2～5 (略)

6 〔削る〕

6・7 (略)

移転請求制度を導入すれば、真の権利者は、冒認出願に係る特許権を移転請求権の行使により取得することが可能となる。

また、仮に現行法と同様に冒認出願に先願の地位を認めない（特許法第39条第6項）とすれば、真の権利者は、冒認出願の公開等から6月経過するまでの間に、自らも同一の発明について出願することにより、自らの出願についても特許権を取得することが可能である。

そこで、真の権利者が同一の発明について重複して特許権を取得する事態を防止するため、同項を削除し、冒認出願について先願の地位を認めることとした。

◆実用新案法第7条

(先願)

第七条 (略)

2～5 (略)

6 [削る]

6 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

◆意匠法第9条

(先願)

第九条 (略)

2・3 (略)

4 [削る]

4・5 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

(6) 冒認等を理由とする特許権の移転後の特許証の交付

◆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 (略)

現行法では、特許権の設定の登録又は訂正認容審決確定の登録があった場合に限り、特許権者に対し特許証を交付することとなっている（特許法第28条第1項）。この特許証には、特許権者の氏名等が記載されることとなっており（同法施行規則第66条）、その交付は、名誉を表示するためのものであるとされている。

この点に関し、今回の改正により、真の権利者が冒認等を理由とする特許権の移転の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、その場合には、真の権利者に対して特許証を交付することが適切である。

そこで、真の権利者による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。

### ◆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 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

◆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第二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 (略)

特許法と同様の改正をするものである。

#### 4. 施行期日及び経過措置

##### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

##### (2) 経過措置

◆附則第2条第8項、第9項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～7 (略)

8 新特許法第三十九条の規定は、この法律の施行の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し、この法律の施行の日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。

9 新特許法第四十九条、第七十四条、第百四条の三第三項並びに第二百十三条第一項第六号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする特許出願について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願につ

いては、なお従前の例による。

10～27 （略）

◆附則第3条第2項、第6項

（実用新案法の一部改正に伴う経過措置）

第三条 （略）

2 新実用新案法第七条の規定は、この法律の施行の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、この法律の施行の日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。

3～5 （略）

6 新実用新案法第十七条の二、新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新実用新案法第三十七条第一項第五号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願について適用し、この法律の施行の日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。

7～18 （略）

◆附則第4条第1項

（意匠法の一部改正に伴う経過措置）

第四条 第三条の規定による改正後の意匠法（以下「新意匠法」という。）

第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2～9 (略)

冒認出願に先願の地位を認めることや、移転請求権の行使により特許権が初めから真の権利者に帰属していたものとみなすこと等、移転請求制度の導入に係る改正を、施行日前の出願にまで適用することとすると、現行制度を前提にして出願等を行っていた者に不測の損害を与えるおそれがあることから、これらの改正規定は、施行日以後にする出願について適用することとした。

## 第3章 審決取消訴訟提起後の 訂正審判の請求の禁止

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

##### ① 制度 of 概要

平成5年の改正特許法<sup>15</sup>の下においては、特許無効審判が特許庁に係属している場合を除いて、明細書等の内容を変更する訂正審判の請求が可能であったため（平成5年改正特許法第126条）、特許無効審判において審決がされたとき、特許権者は審決取消訴訟を提起して審決の確定を遮断しつつ、審決に含まれる無効理由を回避するために、特許庁に対して特許請求の範囲の減縮等を目的とした訂正審判を請求することができた。この場合、審決取消訴訟係属中の訂正審判の取扱いに関する最高裁判所の判決<sup>16</sup>以降にあっては、審決取消訴訟の係属中に特許請求の範囲を減縮する訂正を認める審決が確定すると、特許無効審判の審決がほぼ自動的に取り消される裁判実務が定着していた。そして、裁判

---

15 特許法等の一部を改正する法律（平成5年法律第26号）による改正後の特許法をいう。

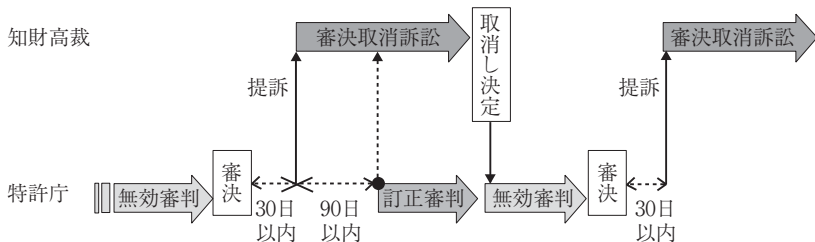
16 最判平成11年3月9日民集53巻3号303頁〔大径角形鋼管事件〕

本判決は、それに先立つ最大判昭和51年3月10日民集30巻2号79頁〔メリヤス編機事件〕における「審判の手続において審理判断されなかった公知事実との対比における無効原因は、審決を違法とし又はこれを適法とする理由として主張することができない」旨の判示を前提としたものである。この先行判例に基づいて、「特許請求の範囲が訂正審決により減縮された場合には、減縮後の特許請求の範囲に新たな要件が付加されているから、通常の場合、訂正前の明細書に基づく発明について対比された公知事実のみならず、その他の公知事実との対比を行わなければ、発明が特許を受けることができるかどうかの判断をすることができない」から「このような審理判断を、特許庁における審判の手続を経ることなく、審決取消訴訟の係属する裁判所において第一次的に行うことはできない」とした。

所が審決を取り消すと、特許庁では訂正された特許について特許無効審判の審理を再開して再度審決を行うこととなるが（平成5年改正特許法第181条第2項）、この審決に対してはさらに審決取消訴訟の提起が可能とされていた。このような、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の事件の往復は「キャッチボール現象」と呼ばれるが、訂正審判の請求時期には制限がなかったため、高等裁判所での審理の終盤や、上告受理申立て中に訂正審決が確定することもあり、こうした場合における審理遅延や審理の無駄といった弊害が指摘されていた。

この弊害の指摘への対処として、平成15年の一部改正（平成15年法律第47号）により、特許無効審判の審決取消訴訟が提起された場合について、訂正審判の請求は審決取消訴訟提起後の90日の期間内に限るとともに（特許法第126条第2項ただし書）、特許権者が訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときには、裁判所は実体判断をせずに、決定によって事件を差し戻すことができることとした（特許法第181条第2項）。これにより、「キャッチボール現象」は発生し得るものの、著しい審理遅延や審理の無駄が生じないようになった。

[キャッチボール現象の概要図]



## ② キャッチボール現象の現状

キャッチボール現象は依然として発生し続けており、平成17年から平成21年

の5年間で集計すると、特許権者により審決取消訴訟が提起された件数444件のうち、訴訟提起後90日以内に訂正審判が請求されたものが267件、さらに特許法第181条第2項の取消し決定がされたもの（キャッチボール現象が発生したもの）が190件であった。これは、審決取消訴訟が提起された件数の43%に上る。また、訂正審判が請求されれば、71%で実体判断がされずに差し戻されていることになる。

## (2) 改正の必要性

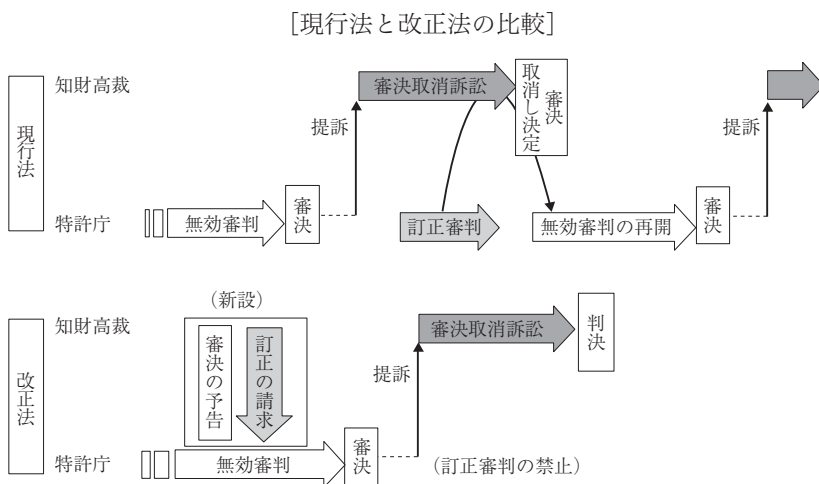
現行法では、審決取消訴訟提起後に訂正審判が請求され、特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認められるときには、裁判所の実体的な判断が示されることなく、決定をもって差し戻すために審決を取り消すことができることとされている。このように、裁判所の実体的な判断が示されずに裁判所と特許庁との間で事件が往復することは、手続として非効率であるとともに、裁判所の実体的な判断を得ることのない訴訟に関して手続上及び金銭上の負担が生じ、当事者（特に、審判請求人）に無駄な負担を強いているという指摘がある。

また、裁判所と特許庁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とされていることから、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る。

## 2. 改正の概要

以上の点から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。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（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。



### 3. 改正条文の解説

#### (1) 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

##### ◆特許法第126条

#### (訂正審判)

#### 第二百六条 (略)

- 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っては、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 ～ 8 (略)

現行の特許法第126条第2項には、「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百八十一条第一項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場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。）は、この限りでない。」というただし書があり、これにより審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求できるとされているが、改正条文ではただし書を削除し、特許無効審判の審決が確定するまでは、訂正審判を請求できないこととした。

◆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。

2 ～ 5 [削る]

◆特許法第181条

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 (略)

2 ～ 4 [削る]

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。(以下、略)

現行法には、特許法第126条第2項ただし書の訂正審判が請求された場合における関連規定が設けられているが（差戻し決定（同法第181条第2項～第4項）、差戻し決定後の訂正機会（同法第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（同法第134条の3第3項～第5項）、手数料（同法第195条別表第13号括弧書））、同法第126条第2項ただし書を削除することに伴い、これらの関連規定も削除する。これにより、同法第134条の3と同法第181条には、取消しの判決が確定したときに特許無効審判で審理を開始するときの規定のみが残ることとなった。

## (2) 審決の予告の創設

### ◆特許法第164条の2（新設）

#### （特許無効審判における特則）

第百六十四条の二 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請求するための相当の期間を指定しなければならない。

3 第百五十七条第二項の規定は、第一項の審決の予告に準用する。

## ① 基本的な内容

現行法下で、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特許権者にとっての利点は、審決の予告をして、被請求

人（特許権者）に訂正の機会を付与することによって確保することとするから、審決の予告の内容や、審決の予告が出される時期については、審決と同様とすべきである。本条各項では、この点と、審決の予告に対して被請求人がすることのできる対応について規定する。

## ② 審決の予告をしなければならないとき（第1項）

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とおりとした。この点について、第164条の2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<sup>17</sup>は除く（特許法施行規則第50条の6の2第1号）。

### (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<sup>18</sup>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）。

---

17 審決をするのに熟すまでの間に訂正の請求がされないか、訂正の請求がされたが無効審判請求された請求項の訂正が全て認容と判断され、かつ、審判請求された請求項が全て有効と判断された場合

18 再び審決をするのに熟したときに、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に判断を記載し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等

(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）。

### ③ 訂正を請求するための期間の指定（第2項）

上記したように、審決の予告は、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て訂正ができるという、現行法下での特許権者にとっての利点を確保するために導入する手続であるから、審決の予告において、被請求人（特許権者）が訂正を請求するための期間を指定することとする。

### ④ 審決の予告の記載内容（第3項）

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。

## ◆特許法第156条

### （審理の終結の通知）

第五十六条 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・4 (略)

## ① 基本的な内容

現行法では、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、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）の規定を改める必要が生じた。

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項に規定した。

## ② 特許無効審判において審理の終結を通知するとき（第2項）

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。審決の予告をするときについては特許法第164条の2第1項及び特許法施行規則に詳細に規定したので、「審決の予告をしないとき」に審理の終結を通知することをまず規定した。加えて、事件が審決をするのに熟したときに審決の予告をしたが、それに対して被請求人が訂正又は補正を行わなければ、さらに審理を行う必要はないため、この場合にも審理の終結を通知することを規定した。

## 4. 他法の関連改正

いわゆる産業財産権四法のうち、実用新案法は、平成5年の一部改正（平成5年法律第26号）により、実体審査を経ない無審査登録制度を導入する抜本改

正が行われた。この際、平成5年の改正法施行日前になされた実用新案登録出願に係る審判については、平成5年の改正法施行前の旧実用新案法を適用することとされた（平成5年改正法附則第4条第1項）。

この旧実用新案法は特許法と同様の構造を有しており、平成5年の法改正の際には、特許法と同様に、旧実用新案法においても無効審判と訂正審判の関係を整理する改正が併せて行われた。当該改正は、平成5年改正法附則第4条第2項において、読替表を規定し旧実用新案法を読み替えることにより行った。その後、特許法等において無効審判等の規定が改正された際、同様の改正を旧実用新案法においても行う必要がある場合には、平成5年の改正法附則第4条第2項の読替表の改正又は本則の改正をすることにより対応してきたが、平成15年の法改正（平成15年法律第47号）では、特許法の改正に合わせて、いわゆるキャッチボール現象が発生し得る制度が導入されていた。

このため、今回の特許法の改正事項である、審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止は、旧実用新案法においても同様に改正を行う必要があるから、今回の改正法では、平成5年改正法附則第4条第2項の読替表を改正することにより手当した。

一方、現行の実用新案法は訂正審判の制度が存在しないため、対応する改正は行わない。

また、意匠法及び商標法については訂正制度が存在しないため、これらに対しても対応する改正は行わない。

## 5. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

(2) 経過措置

◆附則第2条第18項、第19項、第24項、第27項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～17 (略)

18 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

19 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

20～23 (略)

24 新特許法第百八十一条の規定は、この法律の施行の日以後に請求される審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行の日前に請求された審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。

25・26 (略)

27 新特許法別表第十三号の規定は、この法律の施行の日以後に請求される特許無効審判に係る手数料について適用し、施行の日前に請求された特許無効審判に係る手数料については、旧特許法別表第十三号の規定は、なおその効力を有する。

改正法施行の際に現に係属している審判については、手続の一貫性を保つとの観点から、その審決が確定するまでは、その審判の手続、関連する審判の手続及び訴訟手続について、現行法が適用されることを経過措置として規定した。すなわち、改正法施行の前に請求された特許無効審判においては、改正法施行の後であっても審決が確定するまでは、その審判における手続や料金規定は現行法によること（附則第2条、第18項、第27項）、審決取消訴訟提起後、90日

内に訂正審判を請求できること（同条第19項）、裁判所は当該訂正審判の請求があった場合には、特許無効審判の審決を決定をもって取り消すことができること（同条第24項）とする経過措置を規定した。

また、特許法と同様の手当を行った旧実用新案法についても、同様の経過措置を規定した（附則第20条第1項、第2項、第7項、第8項）。



## 第4章 再審の訴え等における主張の制限

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来の制度

特許法第125条は、特許無効審判において無効審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を定めている（補償金請求権について、同法第65条第5項）。

また、同法第128条は、訂正審判において訂正認容審決が確定した場合、その効果が遡及する旨を定めており、特許無効審判における訂正請求について定める同法第134条の2第5項は、同法第128条を準用しているため、訂正請求を認める旨の審決が確定した場合も、その効果は遡及することとなる。

このため、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」という。）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、「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」として、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<sup>19</sup>。

一方で、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<sup>20</sup>、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）を提出でき、これに対して、原告（特許権者）

19 民事訴訟法第338条第1項第8号が定める、後の行政処分による「変更」とは、遡及的な変更であることを要すると解されている（斎藤秀夫ほか編『注解民事訴訟法(10)』243頁（第一法規出版、第2版、1996年）、石川明・高橋宏志編『注釈民事訴訟法(9)』51頁（有斐閣、1996年）等参照）。

20 なお、特許法第104条の3が施行されたのは2005年4月1日であるが、同条施行前も、いわゆるキルビー最高裁判決（最判平成12年4月11日民集54巻4号1368頁）以降は、特許権侵害訴訟において、特許に無効理由が存在することが明らかであるか否かについて裁判所が判断することは可能となっていた。

は、無効にされるべきものではない旨の反論の他、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<sup>21)</sup>）を提出できるのであり、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能を有している。

## (2) 改正の必要性

特許権侵害訴訟等の判決が確定した後に、特許無効審判や訂正審判において特許権侵害訴訟等の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定すれば、特許権侵害訴訟等の確定判決が再審により取り消される可能性があることについては、次のような指摘がある。

行政行為は仮に違法であっても、取消権限のある者によって取り消されるまでは、何人もその効果を否定することはできない<sup>22)</sup>とされており、訴訟において、当事者は、行政行為の有効性について、互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられていないことを前提として、「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」場合には、再審事由に該当することとされている。これに対して、特許権侵害訴訟等における、当事者は、前述(1)

---

21 「訂正の再抗弁」又は「対抗主張」と呼ばれている。その成立要件として、従前からの東京地方裁判所知的財産専門部の実務では、i) 特許庁に対し、適法な訂正請求等を行っていること、ii) 当該訂正によって、被告が主張している無効理由が解消されること、iii) 対象となる被告の製品・方法が、訂正後の特許請求の範囲の記載に基づいて定められる当該特許発明の技術的範囲に属すること、が必要であるとされている（清水節「無効の抗弁（特許法第104条の3等）の運用と訂正の主張について」判タ1271号37頁、設樂隆一・古城春実「現代産業と知的財産侵害訴訟-判例を中心に」知財ぷりずむ11月号44頁（2007年）における〔設樂発言〕参照）。

もっとも、上記3要件については、最判平成20年4月24日民集62巻5号1262頁〔ナイフの加工装置事件〕において、訂正の再抗弁の成立要件として、特許庁に対し既に訂正審判を請求していることまでは必要でないとの個別意見が述べられたことを受けて、東京地裁知財部においてさらに議論が行われている（清水節・國分隆文『『東京地方裁判所知的財産専門部と日本弁護士連合会知的財産制度委員会との意見交換会』の協議事項に関連する諸問題について』判タ1301号95頁参照）。

22 塩野宏『行政法I』145頁（有斐閣、第5版、2009年）

のとおり、特許法第104条の3の規定により、特許の有効性及びその範囲について互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能が与えられているため、行政処分 of 効力を特許権侵害訴訟等において争うことができ、この点において、一般の行政処分とは異なっている。それにもかかわらず、次の①～③のように、後の特許無効審判や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既判力が排除され、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは妥当とはいえず、特許権侵害訴訟等の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題がある。

#### ① 認容判決確定後の無効審決の確定

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して特許権者の請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権についての特許無効審判において無効審決が確定した場合は、再審事由になると解されている<sup>23 24</sup>。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を認容する判決が確定した後

---

23 特許法第104条の3施行前に特許権侵害訴訟が提起された事案であるが、特許権侵害訴訟でキルビー最高裁判決に基づく権利濫用抗弁を排斥した上で差止請求を認容した判決が確定した後に、無効審判が請求され、無効審決が確定した事案において、知財高裁が、再審開始決定をし、審理の上、確定判決を取消し、特許権者（再審被告）の請求を棄却した事件がある（知財高判平成20年7月14日判タ1307号295頁〔生海苔の異物分離除去装置事件〕参照）。

当該判決は、特許権者（再審被告）の請求を棄却した理由につき、「本件特許を無効とする前記…審決が確定したことにより本件特許権は初めから存在しなかったものとみなされる（特許法第125条本文）のであるから、上記無効審決が確定した旨の主張は権利消滅の抗弁であり、本件では、この抗弁事実も争いが無い。したがって、再審被告の本案請求は、その余の点につき検討するまでもなく理由がないことに帰する。」としている。

24 近藤昌昭・齊藤友嘉『司法制度改革概説② 知的財産関係二法／労働審判法』62頁～63頁（商事法務、2004年）では、特許法第104条の3の立案担当者の見解として、特許権侵害訴訟で請求認容判決が確定した後に無効審決が確定した場合には再審が肯定され、他方で、特許権侵害訴訟で請求棄却判決確定後に無効不成立審決が確定した場合には再審は否定される旨が述べられている。

に、再審において、当該認容判決が取り消され、特許権者（再審被告）の請求が棄却された場合には、特許権者は、既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならないこととなる。

## ② 認容判決確定後の訂正認容審決の確定

特許権侵害訴訟等において、特許権者の請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正を認める審決が確定した場合も、再審事由に該当する可能性がある<sup>25</sup>とされている。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を認容する判決が確定した後に、再審において、「訂正後の特許の技術的範囲には、再審原告の製品（被疑侵害者の製品）が含まれない」と判断された場合は、特許の技術的範囲に被告製品（再審原告の製品）が含まれることを前提とする先の認容判決が取り消され、特許権者（再審被告）の請求が棄却されることとなり、特許権者は、既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならないこととなる。

## ③ 棄却判決確定後の訂正認容審決の確定

特許権侵害訴訟等において、無効抗弁が認容され、特許権者の請求を棄却する判決が確定した後に、当該特許権についての訂正を認める審決が確定した場合も、再審事由に該当する可能性がある<sup>26</sup>とされている。

このため、例えば、損害賠償金等の支払い請求を棄却する判決が確定した後に、再審において、「訂正後の特許においては、無効抗弁として主張された無効理由が解消されており、かつ、訂正後の特許請求の範囲を前提としても再審被告の製品（被疑侵害者の製品）がその技術的範囲に属する」と判断された場合

---

25 例えば、前掲脚注②)ナイフの加工装置事件の個別意見は、②のような場合につき、請求認容判決は特許の成立、効力を前提として侵害認定を行うことから、事実審口頭弁論終結後に訂正審決があり、当該特許権に係る特許査定処分が変更されたときは、民事訴訟法第338条第1項第8号にいう「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」に該当する旨を言及している。

は、先の棄却判決が取り消され、特許権者（再審原告）の請求が認容されることとなり、被疑侵害者は、あらためて損害賠償等を命じられることとなる。

## 2. 改正の概要

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観点から問題があるとの指摘を踏まえて、特許権侵害訴訟等の当事者であった者は、当該特許権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っ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旨を定めることにより、再審を制限することとした。

また、特許法第104条の3導入の契機となったキルビー最高裁判決<sup>27</sup>の趣旨に鑑み、特許権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟において延長登録の有効性についても攻撃防御を尽くしうることとし、併せて、延長登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合も、無効審決が確定した場合と同様に、再審を制限することとした。

さらに、再審制限を実効性のある制度にするために、特許権侵害訴訟等に附

---

26 前掲脚注(2)ナイフの加工装置事件の法廷意見によれば、特許法第104条の3の規定に基づく抗弁（無効の抗弁）を認めて特許権侵害に基づく損害賠償等の請求を棄却した判決の確定後、特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判における訂正認容審決が確定した場合、再審事由が存すると解される余地があると言える。

当該判決は、再審事由が存すると解される余地があるとした理由につき、「本件訂正審決が確定したことにより、本件特許は、当初から本件訂正後の特許請求の範囲により特許査定がされたものとみなされるところ（特許法第128条）、前記のとおり本件訂正は特許請求の範囲の減縮に当たるものであるから、これにより上記無効理由が解消されている可能性がないとはいえず、上記無効理由が解消されるときも、本件訂正後の特許請求の範囲を前提として本件製品がその技術的範囲に属すると認められるときは、上告人の請求を容れることができるものと考えられる。そうすると、本件については、民事訴訟法第338条第1項第8号所定の再審事由が存するものと解される余地があるというべきである。」としている。

27 前掲脚注(2)参照

随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。そこで、仮差押命令及び仮処分命令の債権者（特許権者）に対する損害賠償請求訴訟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. 改正条文の解説

#### (1) 主張の制限規定の創設

##### ◆特許法第104条の4（新設）

###### （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者は、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。

一 当該特許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 再審の訴えにおける主張の制限

特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟において、被告は、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

主張を提出でき、これに対して、原告は、無効にされるべきものではない旨の反論の他、訂正により無効理由が解消できる旨の主張を提出できるのであり、訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能を有しているといえる。

このように、特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証する機会と権能を有しているにもかかわらず、当該訴訟の判決が確定した後に、特許の有効性及びその範囲につき判決と異なる内容の審決が確定したことを理由として当該確定判決が覆されうことは紛争の蒸し返しであり妥当でない。

また、補償金支払請求訴訟（特許法第65条第1項又は第184条の10第1項の規定に基づく請求に係る訴訟）においても、訴訟の当事者は、判決の基礎となる特許の有効性及びその範囲につき、主張立証をする機会と権能を有している（同法第65条第6項が同法第104条の3を準用、同法第184条の10第2項が同法第65条第6項を準用）ことに鑑みると、特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟と同様のことがいえる。

そこで、これらの訴訟に係る判決が確定した後に、審決が確定したことにより、民事訴訟法第338条第1項第8号の再審事由に該当する場合においても、再審の訴えにおいて、審決が確定した旨の主張ができないこととし、再審を制限することとした。

## ② 損害賠償請求及び不当利得返還請求を目的とする訴えにおける主張の制限

### (i) 仮差押命令事件の債権者に対する訴訟

特許権侵害訴訟等を提起する場合には、当該訴訟における損害賠償請求権を保全するために、当該訴訟を本案とする仮差押命令を請求することがある。そして、仮差押命令が発令された場合、本案訴訟においても損害賠償請求を認容する判決が確定し強制執行ができるようになるまでの間に、債務者が財産を隠匿等しないよう、債務者の財産を仮に差し押さえることができる。

ここで、仮差押命令が発令され、債務者の財産を仮に差し押さえたが、後



に当該特許につき無効審決が確定した場合、遡及的に無効とされた特許に基づき、債権者は、債務者の財産を差し押さえていたことになるので、債務者は当該差押えによって生じた損害につき、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、仮差押命令が発令された後に、本案訴訟で損害賠償請求を認容する判決が確定し、その後に当該特許につき無効審決が確定した場合についてみると、本案訴訟の確定した認容判決は、再審を制限することにより覆さないこととする一方で、債権者（特許権者）が仮差押命令に基づき債務者の財産を仮に差し押さえたことにつき、損害賠償請求されるということになってしまい妥当でない。

そこで、再審の訴えにおいて主張を制限すると共に、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においても主張を制限することにより、再審を制限すると共に、債権者が損害賠償請求をされないようにすることとした。

## (ii) 仮処分命令事件の債権者に対する訴訟

特許権侵害訴訟等を提起する場合には、当該訴訟における差止請求権を保全するために、当該訴訟を本案とする仮処分命令を請求することがある。そこで、例えば、侵害品の製造販売の禁止を求める差止請求権を被保全権利とした仮処分命令が発令された場合、本案訴訟においても差止請求を認容する判決が確定し強制執行ができるようになるまでの間に、侵害品が製造販売されることにより回復不能な著しい損害が生じることのないよう、暫定的に製造販売を禁止することができる。

ここで、仮処分命令が発令され、侵害品の製造販売を差し止めたが、後に当該特許につき無効審決が確定した場合、遡及的に無効とされた特許に基づき、債権者は、暫定的に債務者の製品の製造販売を禁止していたことになるので、債務者はその損害につき、債権者に対し損害賠償請求をし得ると解されている<sup>28</sup>。また、債権者が、間接強制金を受領していた場合には、債務者は



債権者に対して当該間接強制金を不当利得として返還請求をすることができると解される<sup>29</sup>。

しかしながら、仮処分命令が発令された後に、本案訴訟で差止請求を認容する判決が確定し、その後に当該特許につき無効審決が確定した場合についてみると、本案訴訟の確定した認容判決は、再審を制限することにより覆さないこととする一方で、債権者（特許権者）が仮処分命令を執行したことに付き、損害賠償請求又は不当利得返還請求をされるということになってしまい妥当でない。

そこで、再審の訴えにおいて主張を制限すると共に、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の請求を目的とする訴え及び不当利得返還の請求を目的とする訴えにおいても主張を制限することにより、再審を制限すると共に、債権者が、損害賠償請求又は不当利得返還請求をされないようにすることとした。

---

28 大阪高判平成16年10月15日判時1912号107頁、東京地判平成14年12月17日・平成13年(ワ)第22452号等参照

29 仮処分決定の保全執行としてされた間接強制決定に基づき間接強制金が支払われた後に、本案訴訟において仮処分決定の被保全権利が否定された事案についてであるが、最判平成21年4月24日民集63巻4号765頁は、「債務者は、その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき、債権者に対して不当利得返還請求をすることができる」とし、その理由として、「保全執行の債務名義となった仮処分命令における保全すべき権利が、本案訴訟の判決において当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され、これが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には、当該仮処分命令に基づく間接強制決定は、履行を確保すべき債務が存しないのに発せられたものであったことが明らかであるから、債権者に交付された間接強制金は法律上の原因を欠いた不当利得に当たるものというべきである」と判示している。このことからすると、間接強制金が支払われた後に、無効審決が確定した場合も、事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消すことができ（民事保全法第38条）、また仮処分命令が取り消された場合には、これに基づく間接強制決定により支払われた間接強制金は債権者の不当利得になると考えられる。

### ③ 主張制限の対象となる審決

#### (i) 特許無効審決（第1号）

特許無効審判（特許法第123条）において、特許を無効にすべき旨の審決が確定したときは、特許権は初めから存在しなかったものとみなされるため（同法第125条）、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に、特許無効審判において当該特許を無効とした場合には、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。

一方、当該特許権侵害訴訟等において、当事者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ことに鑑みると、かかる再審を認めることは紛争の蒸し返しといえる。

そこで、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。

#### (ii) 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）。

このため、特許権侵害訴訟又は専用実施権侵害訴訟において、延長登録が有効であることを前提に、延長登録された期間分を含めて、特許権者の損害賠償請求を認容する判決が確定した後に、当該特許権について延長登録無効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。

一方、今回の改正で、特許権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟において、当事者は、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（後述の特許法第104条の3第1項の改正）ことに鑑みると、かかる再審を認めることは紛争の蒸し返しといえる。

そこで、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。

(iii) 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定める同法第134条の2第9項は、同法第128条を準用しているため、特許無効審判において訂正をすべき旨の審決が確定した場合も、その効果は遡及することとなる。

このため、特許権侵害訴訟等における判決が確定した後に、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。

一方、当該特許権侵害訴訟等において、一般的に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を踏まえ、審決内容に鑑み、これに先立つ侵害訴訟において、攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていたと判断されるような場合について、再審を認めることは紛争の蒸し返しといえる。

そこで、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。主張の制限に係る訂正認容審決を政令で定めることとしたのは、訂正認容審決の場合は無効審決と異なり、内容が多種多様であって、特許権侵害訴訟等の過程でそれに対応する訂正の再抗弁の立証が可能であったとまではいえないものなど攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていないものも存在するため、すべてについて主張の制限の対象とすることは適切ではないが、具体的にどの訂正について攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていたかの判断は、極めて技術的な内容であることによる。

そして、政令では、主張の制限に係る審決として、特許権侵害訴訟等の確定した終局判決が特許権者勝訴の判決である場合（特許法施行令第13条の4第1号）について、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

る審決を、特許権者敗訴の判決である場合（同条第2号）について、当該訴訟において立証された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をそれぞれ定めることとした。

同条第1号で、再審の訴えにおいてその確定を主張できる訂正認容審決として想定しているのは、例えば、発明の普及目的で権利の一部を縮小するために、特許権者が無効理由と関係なく訂正をしたような場合における訂正認容審決等がある。また、同条第2号で、再審の訴えにおいてその確定を主張できる訂正認容審決として想定しているのは、例えば、侵害訴訟で立証された無効理由とは異なる無効理由に基づいて、侵害訴訟における被疑侵害者とは異なる第三者が請求した無効審判において、当該無効理由を解消するための訂正（ただし、侵害訴訟で立証された無効理由も解消している訂正は、再審の訴えにおいて、主張の制限の対象としている。）をしたような場合における訂正認容審決等がある<sup>30</sup>。

#### ◆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。

30 なお、再審の訴えにおいて、特許法施行令第13条の4各号に定める訂正認容審決が確定したことを主張することは、紛争の蒸し返しとなるため、再審開始決定の前後を問わず、これらを主張することができないところ、仮に侵害訴訟で立証された無効理由とは異なる無効理由を解消するための訂正をしたような場合における訂正認容審決が確定したこと（これは同条第2号でその確定を主張できる訂正認容審決として想定されている。）を主張して、再審が請求された場合の扱いについては、最終的には民事訴訟法の解釈により判断されることとなろう。

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、「当該審決が確定した」とあるのは「当該審決が確定した又は訂正があつた」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 無効審決が確定した旨の主張の制限

実用新案法第41条は特許法第125条を準用しており、無効審決確定の効果は遡及するため、実用新案権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟（以下「実用新案権侵害訴訟等」という。）において認容判決が確定した後に、無効審決が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号に定める再審事由に該当する可能性がある。

一方で、実用新案法第30条は特許法第104条の3を準用しているため、実用新案権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟において実用新案登録の有効性を主張立証する機会と権能が保障されていることに鑑みると、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ことをもって、実用新案権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

### ② 訂正があつた旨の主張の制限

実用新案法第14条の2第11項は、特許法第128条と同様に、訂正の効果が遡及する旨規定しているため<sup>31</sup>、実用新案権侵害訴訟等において認容判決又は棄却判決が確定した後に、訂正がなされその旨が登録された場合には、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。

---

31 実用新案法第14条の2第1項及び第7項に基づいて訂正できるところ、実用新案権者が訂正書を提出した場合は、基礎的要件を欠く場合以外は（実用新案法第14条の3）、訂正があつたものとされる。

一方で、実用新案権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟で、一般的に実用新案登録の有効性及び特許庁において訂正をした旨の主張ができると考えられることを踏まえ、訂正の内容に鑑み、これに先立つ実用新案権侵害訴訟等において、攻撃防御を尽くす機会と権能が与えられていたと判断されるような場合について、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、訂正であって政令で定めるものがあつたことを主張できないこととするをもつて、実用新案権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

そして、政令では、実用新案法施行令第4条第4項が特許法施行令第13条の4を準用し、主張の制限に係る訂正として、実用新案権侵害訴訟等の確定した終局判決が実用新案権者勝訴の判決である場合について、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実用新案登録が実用新案登録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実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正を、実用新案権者敗訴の判決である場合について、当該訴訟において立証された事実を根拠として当該実用新案登録が実用新案登録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実用新案法第14条の2第1項又は第7項の訂正をそれぞれ定めることとした。

なお、旧実用新案法においても、特許法と同様の構造を有しているため、特許法と同様の手当てをした。

#### ◆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。

意匠法第49条により、無効審決確定の効果は遡及するため、意匠権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟（以下「意匠権侵害訴訟等」という。）において認容判決が確定した後に、無効審決が確定した場合には、民事訴訟法第338条第1項第8号に定める再審事由に該当する可能性がある。

一方で、意匠法第41条は特許法第104条の3を準用しているため、意匠権侵害訴訟等の当事者は、当該訴訟において意匠登録の有効性を主張立証する機会と権能が保障されていることに鑑みると、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こととするをもって、意匠権侵害訴訟等の再審も制限することとした<sup>32</sup>。

#### ◆商標法第38条の2（新設）

##### （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。）に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、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。）においては、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。

##### 一 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

32 意匠法においては、添付の図面等により示された意匠の内容を減縮補正するという概念が存在せず、特許法における訂正に相当する手続がないため、訂正審判の審決確定の遡及効についての対応は不要である。



## 二 当該商標登録を取り消すべき旨の決定

商標法第46条の2第1項により、無効審決確定の効果は遡及し、また、商標法第43条の3第3項により、取消決定確定の効果は遡及するため、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」という。）において認容判決が確定した後に、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、商標法第39条は特許法第104条の3を準用しているため、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と権能が保障されていることに鑑みると、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こととすることをもって、商標権侵害訴訟等の再審も制限することとした。

他方、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。

しかしながら、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をもって、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をもって、商標権侵害訴訟等の再審も制限することとした。



## (2) 延長登録無効の抗弁に関する規定の創設

### ◆特許法第104条の3

#### (特許権者等の権利行使の制限)

第一百四条の三条 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・3 (略)

特許法第104条の3は、キルビー最高裁判決の趣旨に則して制定された条文であるところ、キルビー最高裁判決の趣旨である i) 特許権者に不当な利益を与え、衡平の理念に反する結果にすべきではない、ii) 特許の対世的な無効までも求める意思のない当事者に特許無効審判の手続を強いることは妥当ではない、iii) 紛争解決の実効性・訴訟経済にも反しないようにすべき、との考え方は、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ついても当てはまるといえる。

このように、衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済のためには、特許権侵害訴訟及び専用実施権侵害訴訟において延長登録の有効性についても争う必要があるといえることに鑑みると、延長登録の有効性についても延長登録無効の抗弁が主張できることを立法により明らかにすることが適切である。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

## (2) 経過措置

### ◆附則第2条第14項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～13 (略)

14 この法律の施行の日前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、新特許法第百四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

15～27 (略)

特許権の存続期間の延長登録により延長された期間に係る権利行使の制限規定については、特許権者等の実体的な権利に重大な影響を及ぼすものである。

このため、改正法施行の日前に、訴訟の完結した事件、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については、訴訟関係の安定等の観点から、改正後の特許法第104条の3第1項の規定を適用しないこととした。

### ◆附則第2条第15項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～14 (略)

15 新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え（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。以下同じ。)における同条第一号又は第三号に掲げる審決が確定したことの主張(裁判所法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第百二十号)第四条の規定による改正後の特許法(以下「平成十六年改正特許法」という。)第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)及び新特許法第百四条の四第二号に掲げる審決が確定したことの主張(新特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係る再審の訴えにおけるものに限る。)について適用する。

16～27 (略)

改正後の特許法第104条の4の規定により、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。)が制限されることとなるため、改正法施行後に提起された再審の訴えについて、当該規定を適用することを明確にした。

また、再審の訴え等が紛争の蒸し返しと評価されるのは、先に確定した事件において当事者に主張立証する機会と権能が与えられていることを根拠としている。

そこで、特許無効審決(特許法第104条の4第1号)及び訂正をすべき旨の審決であって政令で定めるもの(同条第3号)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き、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に限定することとした。

また、延長登録無効審決(特許法第104条の4第2号)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き、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に限定することとした。

◆附則第 3 条第10項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2～9 (略)

10 新実用新案法第三十条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え（裁判所法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百二十号）第五条の規定による改正後の実用新案法第三十条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。）における主張について適用する。

11～18 (略)

◆附則第 4 条第 6 項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

2～5 (略)

6 新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の四の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え（裁判所法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百二十号）第六条の規定による改正後の意匠法第四十一条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定が適用される訴訟事件に係るものに限る。）における主張について適用する。

7～9 (略)

◆附則第5条第4項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

2・3 (略)

4 新商標法第三十八条の二（新商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え（裁判所法等の一部を改正する法律（平成十六年法律第百二十号）第七条の規定による改正後の商標法（以下「平成十六年改正商標法」という。）第三十九条において準用する平成十六年改正特許法第百四条の三第一項の規定（平成十六年改正商標法第十三条の二第五項（平成十六年改正商標法第六十八条第一項において準用する場合を含む。）及び平成十六年改正商標法第六十八条第三項において準用する場合を含む。）が適用される訴訟事件に係るものに限る。）における主張について適用する。

5～9 (略)

特許法と同様、改正後の実用新案法、旧実用新案法（附則第18条）、意匠法及び商標法についても、再審の訴えが制限されることとなるため、改正法施行後に提起された訴えについて、当該規定を適用することを明確にしたものである。

## 第5章 審決の確定の範囲等に係る 規定の整備

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

##### ① 特許法の概要

特許法は、一つの特許出願に対し、一つの行政処分としての特許査定又は特許審決がされ、これに基づいて一つの特許が付与され、一つの特許権が発生するという基本構造を前提としている。一方、複数の請求項に係る特許や特許権の一体不可分の取扱いをすることが不適當と考えられる場合には、特に明文の規定をもって、請求項ごとに可分な取扱いを認める旨の例外規定を置いている<sup>33</sup>。特許無効審判について規定する特許法第123条や、二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則について規定する特許法第185条等は、このような例外規定である。

##### ② 過去の制度改正と審決の確定及び訂正の許否判断の各論点との関係

###### (i) 審決の確定の論点との関係

審決が部分的に確定するかという論点については、昭和34年法の制定の時点から併合出願について生じ得るものであった。

しかし、訂正請求制度が導入されたこと（平成5年の一部改正（平成5年法律第26号））と、特許無効審判請求対象の請求項の訂正には独立特許要件が課されなくなったこと（平成11年の一部改正（平成11年法律第41号））から、訂正を認めつつ、一部請求項は無効、残りの請求項は有効との審決がなされることとなった。その結果、無効とされた請求項について、特許権者が訴え

33 最判平成20年7月10日民集62巻7号1905頁参照

を提起した場合に、有効とされた請求項についての審決（訂正認容及び有効性の判断）の部分が、出訴期間を経過したことにより確定したと考えるか否かという論点が認識されるようになったと考えられる。

## （ii）訂正の許否判断の論点との関係

平成5年の一部改正前は、特許無効審判手続の中で訂正ができず、訂正を行う場合には独立した訂正審判を請求する必要があった。訂正審判では、訂正の許否を一体的に判断し、訂正が認められる場合には一体的に確定するから、その後の特許無効審判において、有効性が請求項ごとに判断されても、請求項ごとに訂正を認めたり認めなかったりということは発生し得なかった。

しかし、平成5年の一部改正によって、請求項ごとに請求できる特許無効審判手続の中で訂正を行うことを可能とする訂正請求制度が導入されたことにより、請求項ごとに訂正を認めるか否かという論点が生じることになったと考えられる。

## ③ 近年の裁判例で示された各論点に対する解釈

### （i）特許無効審判における審決の確定についての解釈（審決の可分性）

これまでの特許無効審判制度は、昭和34年法の制定以来、「発明単位」や「請求項単位」で特許無効審判請求が可能な「一部無効」<sup>34</sup>の考え方を基本構造として採用したため（「請求項単位」としたのは、改善多項制の導入（昭和62年の一部改正（昭和62年法律第27号）以降。）、特許法上の明文の規定はないが、近年の一連の知財高裁決定等<sup>35</sup>では、特許無効審判の審決は請求項ごとに可分な行政処分であって、請求項ごとに部分的に確定すると判示されている。

---

34 特許庁編『新工業所有権法逐条解説』210、211頁（社団法人発明協会、初版、1959年）参照。「一部無効」については、「あくまで一発明に係る特許請求の範囲ごとということであって、一発明のうちのその一部について特許の無効を請求することを認める趣旨ではない。」とされる。

(ii) 訂正の請求における訂正の許否判断についての解釈（攻撃防御の均衡）

平成20年最高裁判決<sup>36</sup>では、攻撃防御の均衡を図る観点から、特許異議の申立て（特許無効審判の請求も同旨と考えられる）に対する防御手段としての実質を有する「特許請求の範囲の減縮を目的とする訂正」については、訂正の対象となっている請求項ごとに個別にその許否を判断すべきと判示されており、特許法上の明文の規定はないが、訂正についても請求項ごとに許否判断をすることが求められている。

④ 従来の運用の概要

裁判例を通じて、審決の確定や訂正の許否判断に関し、請求項ごとの取扱いをすべきとされた事項については従前の運用が改められ、後述する明細書の束<sup>37</sup>からなる特許権ができるだけ生じないような運用が行われている<sup>38</sup>。

(2) 改正の必要性

① 制度の不明確性

審決の確定及び訂正の許否判断については、特許法に明文の規定がないため、裁判例で示された解釈に基づいた運用が行われているが、例えば、

(i) 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

(ii) 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

---

35 知財高決平成19年6月20日判タ1263号327頁・判時1997号119頁、知財高決平成19年7月23日判タ1266号320頁・判事1998号110頁、知財高判平成19年9月12日・平成18年（行ケ）10421号、知財高判平成20年2月12日判タ1265号311頁・判時1999号115頁参照

36 前掲脚注③参照

37 複数の請求項に関連する明細書のある特定の記載（例えば、段落）が、一つの表現ではなく、請求項ごとに異なった複数の表現で存在するような事態

38 複数の請求項に関連する明細書の訂正の許否判断を行う場合には、関連する全ての請求項との関係で訂正要件が満たされることを必要とする。



## 否判断

### (iii) 訂正審判における訂正の許否判断

に関しては、裁判例で示された解釈の射程外であること、下級審での解釈が分かれていること等から、これを請求項ごとに扱うのか、一体不可分で扱うのかが不明確になっている。

## ② 訂正の制度における一貫性の欠如

平成20年最高裁判決は、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、傍論において、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を示した。また、特許庁も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。したがって、特許無効審判における訂正の請求と訂正審判との間で、訂正の許否判断に関する取扱いに一貫性がなくなっている。

## ③ 明細書等の一貫性の欠如

特許権の設定の登録により排他的独占権を付与する以上、その権利範囲は第三者にも明らかであることが要求されることから、特許法では、権利の公示の手段として特許登録原簿が規定されている。特許を受けた発明の明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「明細書等」という。）は、特許登録原簿の一部とみなされており（特許登録令第9条第2項）、訂正すべき旨の審決が確定したときは、訂正後における明細書等により特許権の設定登録がされたとみなされる（特許法第128条）ことから、訂正が認められた明細書等も特許登録原簿の一部となり公示されることとなる。また、訂正認容が確定し、特許権の客体が変更された場合には、訂正した明細書等の内容を特許公報に掲載する旨の規定（特許法第193条第2項第7号）に基づき、訂正した明細書等が審決公報に掲載される。

訂正の許否判断及び審決の確定を一体的に扱う運用の下では、訂正された特許権の権利範囲の把握にあたり、最後に訂正が認められた明細書等のみを参照

することで足りる（以下このような状況を「明細書等の一覧性が確保されている」という。）。しかし、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部分が生じたことにより、

- (i) 訂正が認められた複数の請求項間で確定の時期が異なった場合
- (ii) 訂正の許否判断が複数の請求項間で異なった場合

には、特許登録原簿に記載された審決の確定経緯を追いつつ、訂正前後の複数の明細書等を参照しなければならなくなり（以下このような状況を「明細書等の一覧性が欠如している」という。）、権利範囲の把握のための負担が増すという問題が生じている。特に、

- (iii) 被従属項（他の請求項に引用された請求項）と従属項（他の請求項を引用して記載した請求項）とが確定時期の異なる別の明細書等にそれぞれ記載されている場合（下記の例参照）
- (iv) 明細書の束が発生する場合（下記の例参照）

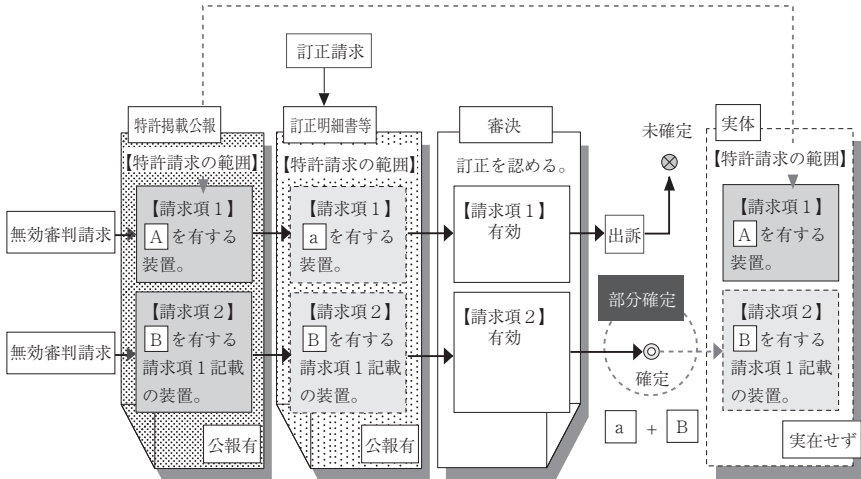
などにおいては、明細書等の組替え（編集）を行ったとしても、同じ請求項や明細書の段落について、複数の明細書等を読み分けなければならないという事態を回避することができない。

#### ④ 明細書等の一覧性が欠如している例（③の(iii)及び(iv)）

##### (iii)の場合の例（特許請求の範囲の一覧性欠如）

請求項1を引用する請求項2について、審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定した場合は、請求項1は構成A（特許掲載公報に記載された特許請求の範囲の請求項1）のままで未確定だが、請求項2は請求項1を引用しているにもかかわらず、構成A+Bではなく、構成a+B（訂正明細書等に記載された特許請求の範囲の請求項1を引用する請求項2）として確定しており、請求項1に関しては二つの書類に記載された特許請求の範囲を参照することが必要である。

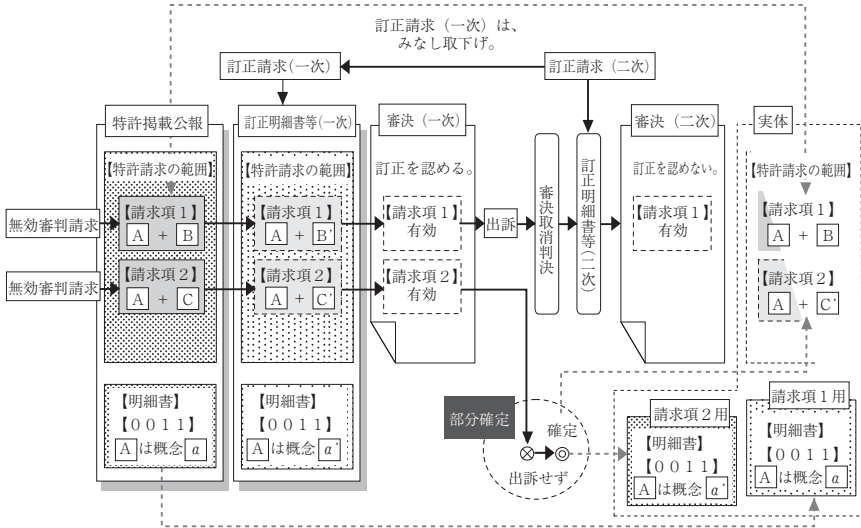
[(iii)の場合の例 (特許請求の範囲の一覧性欠如)]



[(iv)の場合の例 (明細書の束の発生)]

一次審決で複数の請求項に関連する明細書の訂正を認め、有効と判断された請求項の一部について審決取消訴訟が提起されなかったため審決が部分確定し、他の請求項について提起した訴えの判決によって、訂正要件についての判断の誤り等を理由に審決が取り消された後、二次審決において、新たにされた訂正を認めなかった場合で、かつ、当該他の請求項が有効と判断された場合は、権利範囲の把握にあたり、特許登録原簿から各請求項の確定時期及び確定した時点の明細書等を特定し、複数の明細書等を参照する必要がある。この場合では、請求項 2 については訂正明細書等 (一次) の内容で、請求項 1 については特許掲載公報に記載の明細書等の内容で確定しており、二つの明細書等を参照することが必要である。

[(iv)の場合の例（明細書の束の発生）]



## 2. 改正の概要

### (1) 請求項ごとの取扱い

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、i) 訂正の道連れのな不認容（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となること）を防止でき、攻撃防御の均衡を図れる点、ii) 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げる点において優れている。

したがって、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、明細書等の一覧性の確保といったわかりやすい公示に一定の配慮をした上で、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、請求項ごとに行うための改正を行うこととした。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の扱いを行うための改正を行うこととした。

## (2) 明細書等の一覧性の確保

### ① 特許請求の範囲

(1)に記載のとおり、原則として請求項ごとの扱いを行うが、特許請求の範囲の一覧性を確保するため、従属項については、必要な範囲内で被従属項との間で訂正の許否判断及び審決の確定を一体不可分に扱う<sup>39</sup>こととした。ただし、この場合において、特許権者は訂正の機会を利用して、従属項を他の請求項を引用しない記載に書き換えることにより、訂正の許否判断及び審決の確定に関して一体不可分の扱いを避けられるようにした。

また、法改正とは別途、請求項の項番号をずらす訂正は認めない（特許法施行規則様式第13、様式第29の2を参照）こととするとともに、特許請求の範囲の一覧性欠如の問題が生じた場合には、各請求項に係る発明の把握にあたり参照すべき特許請求の範囲の一覧を記載するなど、審決公報による特許請求の範囲の公示について運用上の工夫をすることとした。

### ② 明細書

明細書の訂正を許容することとした上で、明細書の一覧性を確保するため、明細書の束の発生を極力防ぐ手当てをすることとした。明細書の束が発生する場合のように、複数の明細書を公報に掲載する必要があるときについては、各請求項に係る発明の把握にあたり参照すべき明細書の一覧を記載するなど、審決公報による明細書の公示について運用上の工夫をすることとした。

---

39 引用元の請求項について訂正が求められている場合は、従属項と一体不可分に許否判断をして、従属項の訂正認容は、引用元の請求項の訂正認容が確定しない限りは確定せず、引用元の請求項の訂正認容も、従属項の訂正認容が確定しない限りは確定しないものとする。

### 3. 改正条文の解説

#### (1) 訂正審判及び訂正の請求の請求単位の見直し

##### ◆特許法第126条

###### (訂正審判)

第二百六条 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・二 (略)

###### 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こと。

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っては、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っては、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 ～ 8 (略)

### ① 請求項間の引用関係の解消（第1項）

第1項ただし書は、訂正審判の請求において訂正が認められるための訂正の目的を示したものである。今回の改正で第4号を追加したが、「一群の請求項」（第3項を参照）として一体的に取り扱われないように、請求項ごとに訂正審判の審理が行われることを審判請求人が求める場合には、請求項の引用関係を解消する必要があるため、そのような訂正ができるよう、本号が新たな訂正の目的として追加された。（なお、この引用関係のある請求項の扱いについては、本条第3項を参照されたい。）

### ② 訂正審判の請求の時期的制限（第2項）

第2項は、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は訂正審判を請求できないという規定であるが、括弧書は、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合に、一部の審決が確定しても訂正審判の請求ができるようにはならないことを確認する規定である。

### ③ 訂正審判の請求の単位（第3項）

第3項は、訂正審判の請求の単位に関する規定である。同項前段は、訂正審判の請求を特許権単位のみならず、請求項が二以上ある場合には請求項単位に請求できることを示したものである。

一方で、同項後段では、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については、「一群の請求項」という概念を導入し、それらの請求項は「一群の請求項」として一体的に扱うこととした。

この「一群の請求項」の中で、請求項ごとに訂正の許否判断を行い、請求項ごとに確定の時期が異なったり、その許否判断が分かれたりする場合、「一群の請求項」を一体的に扱わないと、前述の1.(2)④(iii)の例で説明したような問題

が生じることがあり、その場合には、異なる複数の特許請求の範囲を読み分けなければならず、権利把握のための負担が増すことになる。そのため、公示のわかりやすさに配慮する観点から、請求項ごとに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」を一体的に扱って請求しなければならないことを規定し、「一群の請求項」の中で、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こととした。

なお、一群の請求項については、「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」と定義し、その趣旨を明確にしたが、この他の引用関係を有する場合については、経済産業省令で規定することとした。

経済産業省令（特許法施行規則第46条の2）では、「一群の請求項」が有する引用関係の定義について、請求項の間の引用の関係が親―子―孫…というように、再帰的（連鎖的）になされる場合の引用関係（第1号）、一对多の引用関係（第2号）、多対一の引用関係（第3号）、これらの引用関係を組合せた引用関係（第4号）として、それぞれ規定した。

#### ④ 明細書又は図面の訂正に係る請求項の扱い（第4項）

第4項は、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請求をしなければならないことを規定したものである。

この場合、もしもその明細書又は図面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、その一部の請求項に係る明細書又は図面は、訂正後の内容が反映されるが、その他の請求項に係る明細書又は図面については、訂正前の内容となるため、請求項ごとに訂正前後の複数の明細書又は図面を読み分けなければならなくなり、権利範囲の把握のための負担が増すことになる。

そこで、公示のわかりやすさに配慮する観点から、特許権者が行うことによって、一つの特許権に複数の明細書又は図面が発生することを防止するために、明細書又は図面の訂正と関連する全ての請求項を請求対象としなければならな



いこととした。

なお、特許請求の範囲に記載した文言自体を訂正していなくても、明細書又は図面の訂正によって特許請求の範囲の減縮をする訂正に該当すると解されることがある（最判平成3年3月19日民集45巻3号209頁〔クリップ事件〕）。

#### ◆特許法第131条

（審判請求の方式）

第百三十一条 （略）

2 （略）

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 （略）

第3項は、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伴い、新たに導入された規定であり、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、経済産業省令で定めるところにより記載することを求めるものである。これは、訂正の請求の場合も同様であり、特許法第134条の2第9項で準用している。

経済産業省令（特許法施行規則第46条の3）では、「請求の趣旨」の記載について、特許法第126条第3項（同法第134条の2第9項で準用する場合は、同条第2項及び第3項）及び第4項（同法第134条の2第9項で準用する場合を含む）の規定に適合するように記載しなければならないことを規定した（第1項）。また、「請求の理由」の記載について、請求項（又は一群の請求項）ごとに請求をする場合に、明細書又は図面の訂正が、複数の請求項と関係を有するときには、当該請求項（又は一群の請求項）ごとに、その明細書又は図面の訂正との関係を記載しなければならないことを規定した（第2項）。

◆特許法第134条の2

(特許無効審判における訂正の請求)

第百三十四条の二 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、第百五十三条第二項又は第百六十四条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・二 (略)

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っては、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。

4～6 (略)

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。

8 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。

9 第二百二十六条第四項から第八項まで、第二百二十七条、第二百二十八条、第二百三十一条第一項、第三項及び第四項、第二百三十一条の二第一項、第二百三十二条第三項及び第四項並びに第二百三十三条第一項、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、第二百二十六条第七項中「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 請求項間の引用関係の解消（第1項）

第1項ただし書は、訂正の請求において、訂正が認められるための訂正の目的を示したものであり、第4号<sup>40</sup>は、特許法第126条第1項ただし書第4号の規定に対応するものである。

### ② 訂正の請求の単位（第2項及び第3項）

第2項本文は同法第126条第3項前段の規定に対応するものである。また、ただし書は、特許無効審判が請求項ごとにされた場合に、その審決の確定を請求項単位で行えるようにするための規定である。

第3項は、「一群の請求項」の扱いについて規定するもので、同法第126条第3項後段の規定に対応するものである。

### ③ 訂正の請求の取下げ（第7項）

第7項は、訂正の請求の取下げができる時期と範囲について規定したものである。訂正の請求の取下げは、特許無効審判の審理対象を変更する点において、

---

40 特許権者が請求項の引用関係を解消する訂正を行うことで、最高裁判決（前掲脚注33参照）で示されたような「攻撃防御の均衡」（訂正の道連れの不認容の防止）を図ることができる。

訂正に係る明細書、特許請求の範囲又は図面（訂正明細書等）の補正（特許法第17条の4第1項）と共通しており、この取下げと補正の時期的制限をそろえたものである。一方、訂正の請求の一部取下げを認めれば、明細書等の一覽性を確保するという第3項及び第9項で準用する同法第126条第4項の規定を設けた趣旨に反する場合があることや、取下げ後の訂正内容を把握するために、取下書や訂正前の明細書等を参照する必要があるなどの問題を生じることになるので、一部取下げを認めないこととした（同法第155条第4項と同趣旨）。なお、訂正の請求の一部取下げに相当する手続として、訂正明細書等の補正（同法第17条の4第1項）により、訂正事項の一部削除を行うことが可能であり、この場合には、上記の問題が生じることはない。

#### ④ 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）

第8項は、特許無効審判請求が取り下げられた場合は、訂正の請求も取り下げられたものと扱うことを明らかにする規定である。

仮に、審判請求が取り下げられても訂正の請求はそのまま残すことにすると、その後に訂正の機会が与えられなければ訂正前の状態に戻すことができず、特許権者の意思が反映できない場合もある。

そこで、特許権者が、特許無効審判の請求の取下げに承諾するか否か（同法第155条第2項）により、訂正の請求の取下げをするか否かについて実質的な選択をすることができることを踏まえ、特許権者が承諾の上、特許無効審判の請求が取り下げられた場合は、訂正の請求も取り下げられたものとして扱うこととしたものである。

#### ⑤ 関連する条文の準用（第9項）

第9項は、訂正の要件、手続、効果等について、関連する条文を準用する規定であるが、今回の改正では、訂正の請求書の不備があった場合の扱いを訂正審判請求書の不備があった場合の扱いに合わせるため、準用する条文に同法第133条第1項、第3項及び第4項を追加した。

## ◆特許法第155条

(審判の請求の取下げ)

第百五十五条 (略)

2・3 (略)

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。

第4項は、訂正審判の取下げについて定めるものであり、訂正審判の請求の一部取下げは認めないこととした。この点は、同法第134条の2第7項後段の規定に対応するものである。

## ◆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、第百六十七条の二本文、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、第百六十七条から第百六十八条まで、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 第三百三十一条第一項及び第四項、第三百三十一条の二第一項本文、第三百三十二条第三項及び第四項、第三百三十三条、第三百三十三条の二、第三百三十四条第四項、第三百三十五条から第三百四十七条まで、第三百五十条から第三百五十二条まで、第三百五十五条第一項及び第四項、第三百五十六条第一項、第三項及び第四項、第三百五十七条、第三百六十五条、第三百六十七条の二、第三百六十八条、第三百六十九条第三項から第六項まで並びに第三百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。

4 (略)

特許法第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を、また、同法第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を、それぞれ追加した。

◆特許法第181条

(審決又は決定の取消し)

第百八十一条 (略)

- 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、第三百三十四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。

第2項後段は、請求項ごとに特許無効審判の審決に対する訴えが提起された場合において、一群の請求項について訂正の請求がされていた場合の取扱いを

規定したものである。

請求項ごとに請求された特許無効審判の審決に対しては、請求項ごとに訴えを提起できるので、審決の取消しも当該請求項ごとに行われることになるが、「一群の請求項」（特許法第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。

そこで、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するものである。

#### ◆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、第百十一条第一項第二号、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第八項（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。

訂正をすべき旨の審決が確定した場合における遡及効について規定する特許

法第128条（同法第134条の2第9項において準用する場合を含む。）を、本条の対象に追加した。これは、今回の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伴うもので、同法第125条が対象とされていることと同じ事情である。

◆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 （略）

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・二 （略）

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こと

3～13 （略）

実用新案法における訂正の範囲は、特許制度と同様に規定することとした。第1項ただし書第4号は、特許法第126条第1項ただし書第4号の規定に対応するものである。

(2) 審決の確定範囲の明確化

◆特許法第167条の2（新設）

（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。

一 請求項ごとに特許無効審判の請求がされた場合であつて、一群の請



請求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

二 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つて、第一号に掲げる場合以外の場合 当該請求項ごと

### ① 審決の確定範囲

本条は、審決の確定範囲について規定したものである。知財高裁判例<sup>41</sup>（例えば、知財高決平成19年6月20日判タ1263号327頁等）を通じて示された、請求項ごとに請求された審判の審決が請求項ごとに確定するとの解釈を明文化するとともに、「一群の請求項」（第126条第3項を参照）ごとの審判又は訂正の請求があった場合に、審決の確定範囲を明らかにすることを目的として設けられた。

全ての審判は、審判請求書の提出により手続が始まり、その請求書により審判事件が特定されることから（特許法第131条第1項）、原則として審判事件ごとに請求が存在する。したがって、その請求に対する審決も原則として審判事件ごとに確定する。

一方、特許無効審判については請求項ごと、訂正審判については請求項ごと又は一群の請求項ごとに審判を請求できる旨が規定されており（同法第123条第1項、第126条第3項）、このような形で審判の請求がされた場合についての審決の確定範囲について、ただし書各号に規定した。

### ② ただし書各号

第1号は、請求項ごとに特許無効審判が請求された場合であつて、一群の請求項ごとに訂正の請求がされた場合、当該一群の請求項ごとに審決が確定することを規定したものである。この一群の請求項の中で、請求項ごとにその審決

---

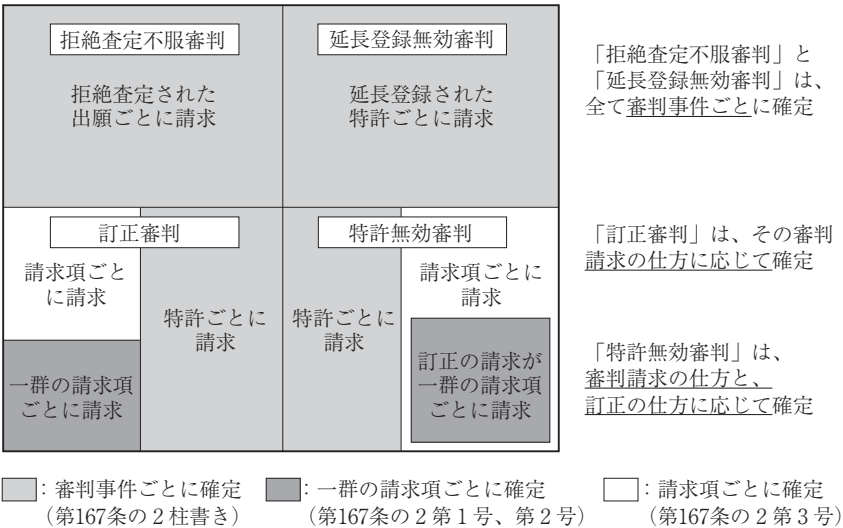
41 前掲脚注(3)参照

の確定時期が分かれてしまうと、その請求項ごとに、確定時期の異なる複数の特許請求の範囲を読み分けなければならなくなり、公示が分かりにくくなる事態等が生じることから、これを回避するために設けられた規定である。

第2号は、一群の請求項ごとに審判請求がされた場合（一群の請求項ごとに審判請求ができるのは訂正審判のみである。）に、その審決も当該一群の請求項ごとに確定することを規定したものである。

第3号は、請求項ごとに審判請求がされた場合、その審決も第1号に掲げる場合を除き請求項ごとに確定することを規定したものである。

[特許法第167条の2（審決の確定範囲）の説明図]



◆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、第三百二十二条から第三百三十条の二ま

で、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十六条第一項、第三項及び第四項、第百五十七条、第百六十七条、第百六十七条の二、第百六十九条第一項、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。

実用新案法における審決の確定範囲については、特許法の規定を準用することとした。

◆商標法第43条の14（新設）

（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。

◆商標法第55条の3（新設）

（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。

◆商標法附則（昭和34年法律第127号）第16条の2（新設）

（審判の規定の準用）

第十六条の二 第五十五条の三の規定は、書換登録についての審判に準用する。

登録異議の申立について規定する商標法第43条の2は、その規定中に「この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。」とあり、また、同法第43条の11第2項において、指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができることとなっている。そして、商標登録無効審判について規定する同法第46条第1項は、その規定中に「この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。」とあり、また、同法第56条第2項において、指定商品又は指定役務ごとに取り下げることができることとなっている。このように、登録異議の申立て及び商標登録無効審判については、一部無効の観念を採用していることから、登録異議の申立ての決定又は商標登録無効審判の審決の確定を、指定商品又は指定役務ごとに行うことを明文化したものである。同様の考えから、書換登録の無効審判の審決についても、指定商品ごとに確定することを明確にするため、同法第55条の3を準用する規定を設けた。

◆特許法第180条

(出訴の通知等)

第一百八十条 (略)

- 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。

第2項は、請求項ごとに請求された特許無効審判の審決の確定を、請求項ご

とに登録できるようにするために追加された。

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(同法同条第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、特許庁において、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(訴状の写し等)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。なお、この第2項の追加に伴い、本条の見出しも改正した。

#### ◆特許法第182条

##### (裁判の正本等の送付)

第一百八十二条 裁判所は、第一百七十九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結した場合 各審級の裁判の正本
- 二 裁判によらないで訴訟手続が完結した場合 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

本条は、特許法第180条において訴えの提起の事実を通知することに対応して、訴訟終了の事実を通知することについて規定したものである。

第1号は、裁判により訴訟手続が完結した場合には、裁判所は裁判の正本(判決書の正本)を特許庁長官に送付しなければならないことを規定したものである。なお、特許無効審判の審決に係る訴訟以外の訴訟にあっては、特許庁長官が被告であるため、訴訟終了の事実及び判決の内容については特許庁に明らかであり、通知する必要はない。

第2号は新たに追加された規定である。裁判によらないで訴訟手続が完結した場合(例えば、訴えの取下げや、訴訟上の和解等があった場合)には、それによって確定することとなる審決を特許庁において登録する必要が生じるた

め、特許庁において、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）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。なお、この第2号の追加に伴い、本条の見出しも改正した。

(3) 請求書の補正と請求書却下時の不服申立

◆特許法第131条の2

(審判請求書の補正)

第百三十一条の二 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つてはならない。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つたものであるとき。
- 三 第百三十三条第一項（第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。）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。

2～4 （略）

第1項では、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、ただし書各号において、要旨の変更の補正を認める類型を例外的に規定している。第1号と第2号は現行法の規定から実質的な変更はなく、第3号を新設したが、これは、新設された特許法第131条第3項の訂正審判の請求書の記載要件（同法第134条の2第9項において準用する場合も含む。）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、要旨変更を認める旨を規定したものである。

そのため、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（同法第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という趣旨の規定ではない。

#### ◆特許法第178条

（審決等に対する訴え）

第七十八条 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。

2～6 （略）

訂正の請求書に不備があった場合の却下の決定に対する扱いを、訂正審判請求書の不備があった場合の却下の決定に対する扱いに合わせることにした。

訂正審判や訂正の請求においては、例えば特許法第126条第4項及び第131条第3項（いずれも同法第134条の2第9項で準用する場合を含む）に従い、明細書や図面の訂正に対応する請求項の全てが請求されることを要するが、適切な請求がなされていない場合、審判長は同法第133条第1項に従い、訂正審判や訂正の請求書について補正を命じる。この補正命令に対して、適切な補正がされない場合には、同法第133条第3項によって請求書は却下される。

この却下に対して不服がある場合には、本条第1項に基づいて訴えを提起することができ、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るが、同様な手続である特許無効審判中の訂正の請求書の却下に対する訴えは、改正前においては行政不服審査法の適用（同法第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た。

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ため、いずれも高裁への不服申立の対象とすることとし、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、東京高等裁判所（知的財産高等裁判所）の専属管轄とすることとした。

#### ◆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）

第百九十五条の四 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。

本条は、第178条の規定に対応し、訂正審判の請求書の却下の決定と同様に、訂正の請求書の却下の決定についても、行政不服審査法による不服申立ての対象外であることを追加したものである。

#### （4）旧実用新案法

平成5年の法改正以前の旧実用新案法も、無効審判・訂正審判・訂正請求について特許法と同様の構造を有しており、特許法と同様に改正すべきであるので、手当をした。

### 4. 施行期日及び経過措置

#### （1）施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。



## (2) 経過措置

### ◆附則第2条第18項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～17 (略)

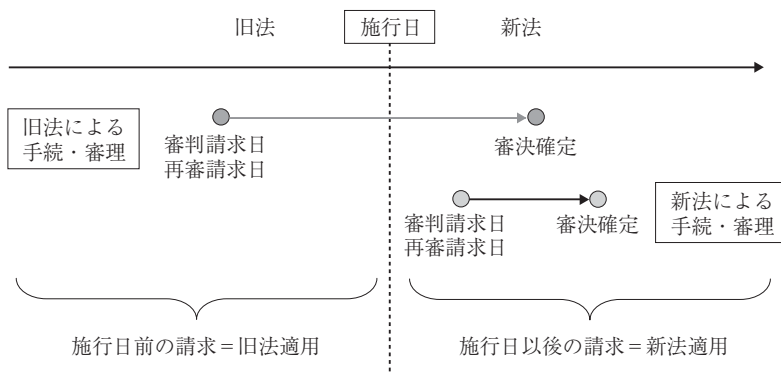
18 この法律の施行の日前に請求された審判又は再審については、その審決が確定するまでは、なお従前の例による。

19～27 (略)

本条は、改正法施行日前に請求された審判又は再審についての扱いを定めるものである。

改正法施行日前に請求された審判又は再審の扱いについては、改正特許法の規定により導入される新たな扱いを途中から適用するのではなく、改正法施行日前の規定に基づき、その手続を一貫したものとすることが適当である。そこで、その審判又は再審の扱いについては、その審決が確定するまでは、改正前の規定を適用することとした。

#### [本経過措置のイメージ]



本経過措置が適用される改正事項は、本章に関する規定については以下のとおりである。

- ・訂正審判及び訂正の請求を「請求項ごと」又は「一群の請求項ごと」に請求可能とする扱い（特許法第126条第3項、第134条の2第2項、第3項関係）
- ・他の請求項を引用しない形式とする訂正の目的要件（同法第126条第1項第4号、第134条の2第1項第4号関係）
- ・訂正拒絶理由通知の扱い（同法第134条の2第5項、第165条関係）
- ・請求の趣旨及び理由の記載（同法第131条第3項、第134条の2第9項関係）
- ・訂正の請求の取下げ（同法第134条の2第7項関係）
- ・特許無効審判の請求の取下げと訂正の請求との関係（同法第134条の2第8項関係）
- ・訂正審判の請求の取下げ（同法第155条第4項関係）
- ・審決の確定（同法第167条の2関係）
- ・「一群の請求項」についての審決取消し（同法第181条第2項関係）
- ・二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則（同法第185条関係）

また、現行の実用新案法についても、同様の経過措置を規定した（附則第3条第12項）。

◆附則第2条第19項

（特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条（略）

2～18（略）

19 この法律の施行の日前に請求された特許無効審判であって、その審決が確定していないものに係る特許についての訂正審判については、その

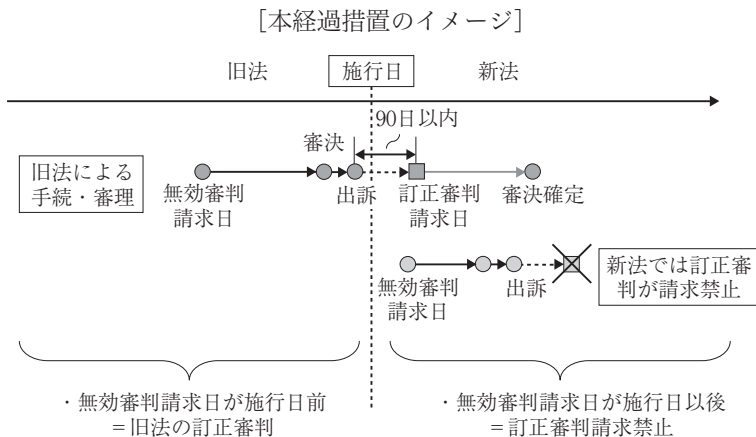
審決が確定するまでは、なお従前の例による。

20～27 （略）

本条は、訂正審判請求の時期的制限（特許法第126条第2項関係）の扱いを定めるものである。

施行の日前に請求された特許無効審判については、手続の一貫性の観点から、改正法の施行日以後であっても審決取消訴訟提起後90日以内に訂正審判を請求できるとすることが適当であることから、改正前の規定を適用することとした。

また、改正前の規定が適用されて請求された訂正審判は、やはり手続の一貫性の観点から、その請求日にかかわらず、審理手続は改正前の規定が適用されることとした。



#### ◆附則第2条第20項

（特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条 （略）

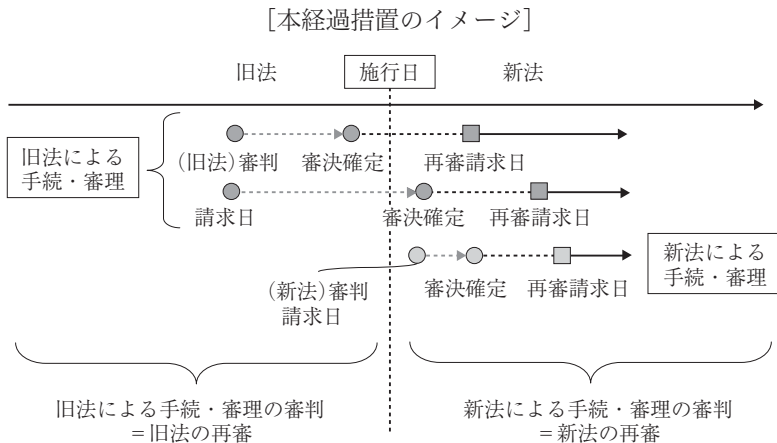
2～19 (略)

20 この法律の施行の日前に請求された審判の確定審決及びこの法律の施行の日以後に前項の規定によりなお従前の例により請求される訂正審判の確定審決に対する再審については、なお従前の例による。

21～27 (略)

本条は、再審における審判規定の準用（特許法第174条関係）の扱いを定めるものである。

再審は、審判の審決における重大な瑕疵等を是正するものであるもので、改正前の規定に基づいて審理された審判の確定審決に対する再審については、改正前の規定を適用することとした。



◆附則第2条第21項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～20 (略)

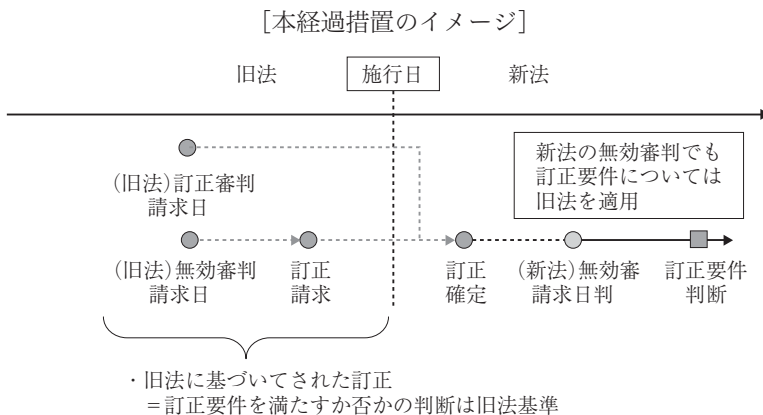
21 この法律の施行の日前にした旧特許法第二百二十六条第一項又は第三十四条の二第一項の訂正（この法律の施行の日以後にする第十八項又は第十九項の規定によりなお従前の例によることとされるものを含む。）に係る特許の無効（旧特許法第二百二十三条第一項第八号に係るものに限る。）については、なお従前の例による。

22～27 (略)

本条は、訂正要件違反の無効理由（特許法第123条第1項第8号関係）の扱いを定めるものである。

特許法第134条の2第1項第4号に係る「他の請求項の記載を引用しないものとする」訂正が、訂正の目的要件として追加されることに伴い、無効理由が変更になるが、改正前の規定に基づいて許否判断が行われ、訂正をした特許についての特許無効審判における無効理由の扱いについては、改正前の規定に基づくこととした。

また、現行の実用新案法についても、同様の経過措置を規定した（附則第3条第14項）。



◆附則第2条第23項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 (略)

2～22 (略)

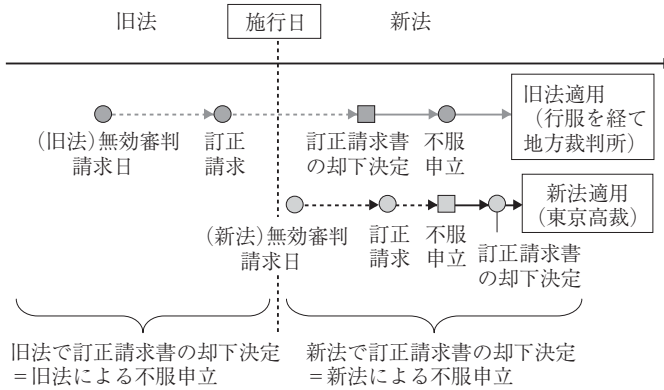
23 新特許法第一百七十八条第一項及び第百九十五条の四の規定は、この法律の施行の日以後に請求された特許無効審判に係る新特許法第一百三十三条第三項の規定によりされる新特許法第三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定について適用し、この法律の施行の日前に請求された特許無効審判に係る旧特許法第一百三十三条第三項の規定によりされた旧特許法第三十四条の二第一項の訂正の請求書の却下の決定については、なお従前の例による。

24～27 (略)

本条は、訂正の請求書の却下手続を、審判請求書の却下手続と同様なルートにするための措置（特許法第178条、第195の4第1項関係）の扱いを定めるものである。

訂正の請求の請求書の却下手続については、審判の請求書の却下手続と同じルートとすることについて、改正前の規定に基づいて請求された請求書の扱いについては、その手続を一貫したものとするのが適当であるから、改正前の規定を適用することとする。

[本経過措置のイメージ]



なお、特許法と同様の手当を行った旧実用新案法についても、同様の経過措置をそれぞれ規定した。

## 第6章 無効審判の確定審決の 第三者効の廃止

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来の制度

特許法第167条では、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決の登録後は、何人も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と規定されている。このように、審決の効力が当事者及び参加人だけではなく、審判に関与していなかった第三者にも及ぶことを「無効審判の確定審決の第三者効」というが、その趣旨は、同一の事実及び同一の証拠に基づく審判手続が繰り返されることによる煩雑な事態の発生を防止することにある。

#### (2) 改正の必要性

無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わる可能性が否定しきれないところ、審決が既に確定し、登録されたことを理由に、当該審判に関与していなかった第三者に対しても同一の事実及び同一の証拠に基づいて、その特許の有効性について審判で争う権利が制限されること、ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは、不合理であるという指摘がされている。この点、民事訴訟における判決の効果は当事者のみに及ぶことが原則であり、これを第三者にも拡張する場合には、拡張することの強い必要性和、訴訟に参加していない第三者に対する手続保障とが要求されるが、特許法はそれらの点で必ずしも十分ではないため、審決の効力を第三者に拡張する妥当性も認められない。

一方、ある特許について無効審判請求不成立審決が確定していた場合、当該特許権の侵害訴訟において同一の事実及び同一の証拠により特許法第104条の3に基づく抗弁（無効の抗弁）が認められたとしても、先の無効審判と同一の



事実及び同一の証拠によっては何人も無効審判を請求できない。そのため、侵害訴訟の判断により実質的に利用できない特許となったとしても、これを対世的には無効にすることができず、特許原簿上も残されたままとなるため、公益上の問題が生じ得ることとなっている。

## 2. 改正の概要

指摘される諸問題に鑑み、無効審判の確定審決の第三者効については廃止することとした。

## 3. 改正条文の解説

### ◆特許法第167条

#### (審決の効力)

第百六十七条 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。

第三者効は廃止することとするが、先の審判の当事者及び参加人は、先の審判において主張立証を尽くすことができたものであるから、審決が確定した後同一の事実及び同一の証拠に基づいて紛争の蒸し返しができることは不合理である。よって、これらの者についての一事不再理効は残すこととした。

また、現行法では「確定審決の登録があつたとき」に審決の効力が発生しているが、これは、審判に関与していない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と考えられるためである。しかし、第三者効を廃止し、審決の効力が審判の当事者及び参加人にもみ及ぶとした場合、これらの者は登録がなくとも審決が確定したこと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、特許法第167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、特許法の改正に伴い、同様の手当てをすることとした。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

### (2) 経過措置

#### ◆附則第2条第22項

（特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条 （略）

2～21 （略）

22 新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の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し、この法律の施行の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、なお従前の例による。

23～27 （略）

#### ◆附則第3条第15項

（実用新案法の一部改正に伴う経過措置）

第三条 （略）

2～14 （略）

15 新実用新案法第四十一条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の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し、この法律の施行の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、なお従前の例による。

16～18 (略)

#### ◆附則第4条第9項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

2～8 (略)

9 新意匠法第五十二条において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の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し、この法律の施行の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、なお従前の例による。

#### ◆附則第5条第5項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

2～4 (略)

5 新商標法第五十六条第一項及び附則第十七条第一項において準用する新特許法第百六十七条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第四十六条第一項（新商標法第六十八条第四項において準用する場合を含む。）、新商標法第五十条第一項、第五十一条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第五十三条第一項、新商標法第五十三条の二（新商標法第

六十八条第四項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第十四条第一項(新商標法附則第二十三条において準用する場合を含む。)の審判の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し、この法律の施行の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、なお従前の例による。

6～9 (略)

改正法施行の際に確定審決の登録が現にされている場合には、何人からも同一の事実及び同一の証拠に基づく審判を請求されることがない状態にあるが、改正法の施行の日以後に第三者による同一の事実及び同一の証拠に基づく審判の請求ができることとされると、法的安定性の観点から適切ではない。したがって、そのような場合には改正法を適用しないこととした。

なお、旧実用新案法についても、同様の経過措置を規定した(附則第20条第5項)。

## 第7章 料金の見直し

### 1. 改正の必要性

#### (1) 特許関係料金制度の基本的考え方

##### ① 特許関係料金

特許関係料金は、出願料、審査請求料、特許料・登録料等から構成され、行政サービスの利益を享受する者が費用を負担する受益者負担の原則の下、料金全体として特許業務に必要な経費を支弁し収支相償するよう設定される。

##### (i) 出願料・審査請求料

各手続きに対する手数料としての性格を有し、実費を勘案しつつも、出願奨励等の観点で踏まえ政策的に決定される。

##### (ii) 特許料・意匠登録料

特許権等を維持するために徴収される料金であり、出願料等と併せて特許行政全体の経費を補うよう決定される。

[従来特許料金]

出願料	15,000円
審査請求料	基本料金118,000円＋請求項ごと4,000円
特許料	1～3年：基本料金2,300円＋請求項ごと200円 4～6年：基本料金7,100円＋請求項ごと500円 7～9年：基本料金21,400円＋請求項ごと1,700円 10年目以降：基本料金61,600円＋請求項ごと4,800円

[従来の意匠料金]

出願料	16,000円
意匠登録料 (1年当たり)	1～3年：8,500円 4～10年：16,900円 11～20年：33,800円

② 国際出願に係る手数料等

特許協力条約 (Patent Cooperation Treaty、以下「PCT」という。)に基づき国際出願を行う出願人は、出願時に国際出願手数料・送付手数料・調査手数料を支払う。また、出願人が国際予備審査を請求する場合には予備審査手数料・取扱手数料を支払う。これらの手数料は、手数料を支払う理由によって金額を設定する機関が異なるが、我が国特許庁が実施する業務に係る送付手数料・調査手数料・予備審査手数料及び国際調査／予備審査の追加手数料は、我が国がその額を定める。我が国の送付手数料、調査手数料、予備審査手数料及び追加手数料は、以下のとおりである。

[従来の国際出願に係る手数料]

送付手数料	13,000円
調査手数料	97,000円
国際調査の追加手数料 (一発明ごと)	78,000円
予備審査手数料	36,000円
予備審査の追加手数料 (一発明ごと)	21,000円

(2) 改正の必要性

① 国際出願に係る手数料の見直し

近年の出願傾向を見ると、国内の出願件数等の減少にもかかわらず、国際出願件数は上昇している。全世界的に見ても特許出願件数は上昇傾向にあり、各

国企業とも世界の市場で競争すべく、国際的に特許を取得している。

今後、我が国出願人の海外での競争力強化に向けて、外国出願支援が重要である。しかし、国際出願支援という政策的観点から料金を安価に設定しようとしても、従来の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（以下「国際出願法」という。）では、国際出願に係る手数料は実費を勘案して定めることとされているため、これができない。

我が国が設定する送付手数料、調査手数料、予備審査手数料及び追加手数料を引き下げることにより海外での特許取得の手続を支援する必要がある。

## ② 意匠登録料

近年、我が国企業において、デザインによる市場競争力確保の手段としてロングライフデザインが重視されているが、累積的に増加する意匠登録料の後年度負担が重いため、新たな意匠創作の保護や、パリエーション意匠の保護強化及び必要な権利維持への投資を抑制せざるを得ない状況を招来している。

また、我が国の意匠登録料は、諸外国の料金体系と比較して、初期費用は比較的低額であるが、後年度の負担が高額である。

## 2. 改正の概要

### (1) 国際出願に係る手数料の見直し

国際出願に係る手数料について、特許法の手数料規定と同様の整理で、実費勘案手数料と政策決定手数料に分け、送付手数料、調査手数料、予備審査手数料及び追加手数料を政策決定手数料とし、法律で上限を設け、具体的な額を政令で定めることとした。

### (2) 意匠登録料の見直し

意匠登録料については、ロングライフデザインの適切な保護を促進する観点から、諸外国と比して負担の重い第11年目以降の意匠登録料を引き下げること

とした。

3. 改正条文の解説

(1) 国際出願に係る手数料の見直し

◆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。

一〜四 〔削る〕

2 次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。

<u>一</u>	<u>特許庁が国際調査をする国際出願をする者</u>	<u>一件につき十一万円</u>
<u>二</u>	<u>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</u>	<u>一件につき一万三千円</u>
<u>三</u>	<u>国際予備審査の請求をする者</u>	<u>一件につき三万六千円</u>

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(xix)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。

本条は、国際出願をする者等が納付しなければならない手数料を定めたものである。

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、特許法の手数料規定に倣い、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。

第1項は、国際調査報告等に列記された文献の写しの請求をする者が支払う手数料（PCT 規則第44.3及び第71.2）である。

第2項は、国際出願をする者等が受理官庁、国際調査機関又は国際予備審査機関たる特許庁に対し、特許庁がそれらの任務を遂行するために必要な手数料として納付すべき手数料の上限額を定めたものである。昭和60年の一部改正（昭和60年法律第41号）により、特許庁を受理官庁とする国際出願について、特許庁以外の国際調査機関又は国際予備審査機関（ヨーロッパ特許庁）が国際調査又は国際予備審査を行うことを可能としたことに伴い、特許庁が受理する国際出願に係る手数料について、国際調査（又は国際予備審査）を特許庁が行うもの（表一の項）と、他の国際調査機関（又は国際予備審査機関）が行うもの（表二の項）とを分けて規定することとした。

表一の項において、特許庁による国際調査を受ける国際出願をする者が納付すべき手数料は送付手数料（PCT 規則第14）及び調査手数料（PCT 規則第16）である。表二の項で規定する他の国際調査機関（ヨーロッパ特許庁）が国際調査をする国際出願をする者が特許庁に納付すべき手数料は、送付手数料のみである。表三の項は国際予備審査手数料（PCT 規則第58）について規定している。

## ◆国際出願法第8条

(国際調査報告)

第八条 (略)

2・3 (略)

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 (略)

本条は、国際調査報告について規定したものである。

第4項は、国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合についての取扱い（単一性の要件を満たしていない発明について追加手数料の納付命令）を定めている。国際出願法第18条の手数料規定の改正と同様に、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。

## ◆国際出願法第12条

(国際予備審査報告)

第十二条 (略)

2 (略)

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 (略)

本条は、国際予備審査報告について規定したものである。

第3項は、国際予備審査請求に係る国際出願が発明の単一性の要件を満たしていない場合についての取扱いを定めている。この規定は、国際調査報告についての国際出願法第8条第4項と同趣旨であり、同法第18条の手数料規定の改正と同様に、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。

(2) 意匠登録料の見直し

◆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 (略)

二 第四年から第二十年まで 毎年一万六千九百円

三 〔削る〕

2～5 (略)

本条は、意匠権の登録料について規定したものである。

ロングライフデザインの適切な保護を促進する観点から、諸外国の料金体系と比較して高額な後年度の登録料を引き下げることとした。具体的には、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、第4年目から第10年目までと同額としている。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

### (2) 経過措置

#### ◆附則第6条第1項、第2項、第3項

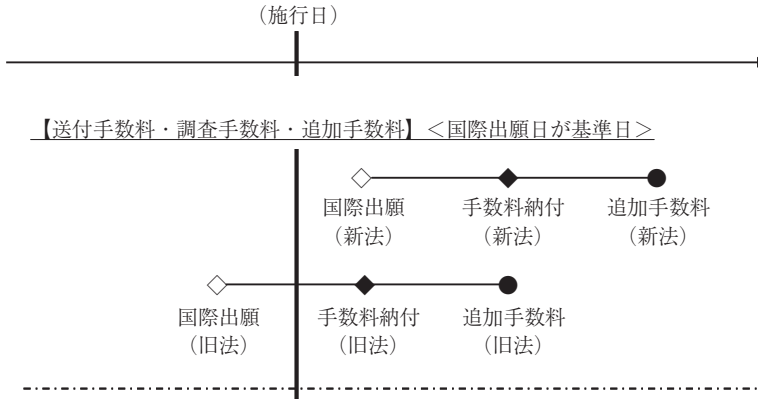
（特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の一部改正に伴う経過措置）

第六条 第五条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（以下「新国際出願法」という。）第八条第四項及び第十八条第二項（同項の表三の項に掲げる部分を除く。）の規定は、この法律の施行の日以後にする国際出願について適用し、この法律の施行の日前にした国際出願については、なお従前の例による。

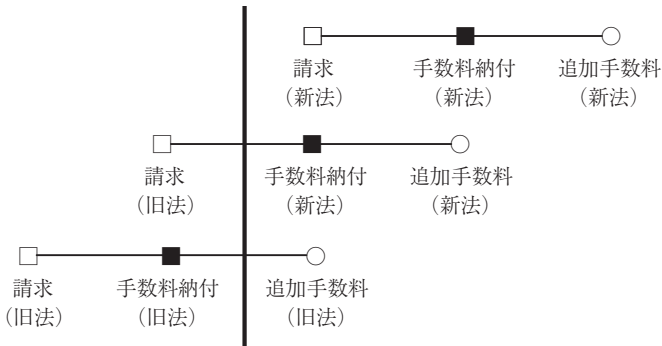
2 新国際出願法第十二条第三項の規定は、新国際出願法第十八条第二項（同項の表三の項に掲げる部分に限る。次項において同じ。）に規定する手数料がこの法律の施行の日以後に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願について適用し、第五条の規定による改正前の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条第一項に規定する手数料（同項第四号に掲げる者が納付すべき手数料に限る。）がこの法律の施行の日前に納付された国際予備審査の請求に係る国際出願については、なお従前の例による。

3 新国際出願法第十八条第二項の規定は、国際予備審査の請求につき、この法律の施行の日以後に同項に規定する手数料を納付する者について適用する。

[国際出願に係る手数料の経過措置による適用法]



【予備審査手数料・追加手数料】＜予備審査手数料の納付日が基準日＞



今回の改正により、国際出願法第8条第4項、同法第12条第3項、同法第18条第2項に規定された手数料の経過措置を講じたものである。

PCT 規則には各手数料の適用基準日が規定されており、当該規定を踏まえた経過措置とした。

・送付手数料・調査手数料・調査の追加手数料（第1項）

PCT 規則第14.1(c)及び第15.4には、送付手数料・調査手数料等について、国際出願日が手数料額の基準日とされているため、施行日以後にされた国

際出願の送付手数料・調査手数料等に新料金を適用することとした。

・予備審査手数料・予備審査の追加手数料（第2項、第3項）

PCT 規則第58.1(b)には、予備審査手数料・予備審査の追加手数料について、納付する日が手数料額の基準日とされているため、施行日以後に納付された予備審査手数料・予備審査の追加手数料に新料金を適用することとした。

◆附則第4条第7項

（意匠法の一部改正に伴う経過措置）

第四条（略）

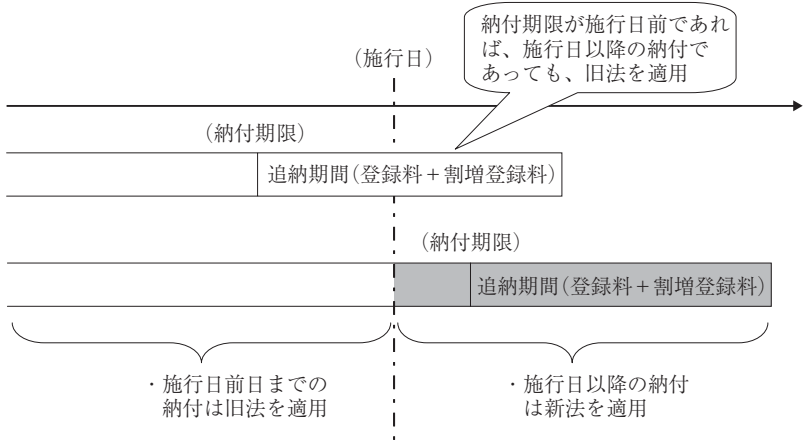
1～6 （略）

7 この法律の施行の日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新意匠法第四十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

8・9 （略）

施行前に納付した意匠登録料については、施行後にこれを返納することとはせず、また、施行前に納付すべきであった意匠登録料であって施行後にその意匠登録料を追納するものについては、納付者間の公平性の観点から、従前の意匠登録料を基準にすることとした。

[意匠登録料の経過措置による適用法]



## 第 8 章 特許料等の減免に係る 関係法令の見直し

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来の制度

特許法上は、原則として全ての利用者に対し同一の特許関係料金を徴収することとなっているが、例外として、「資力に乏しい者」のみに対して減免措置を定めている。これは、資力が乏しく特許料等が納付できないとの理由で特許権を取得できなかったり、出願できずに発明が公開されなかったりすると、「発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励」するという特許法の法目的が達成されないためである。

なお、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（以下「TLO 法」という。）、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（以下「産活法」という。）、産業技術力強化法（以下「産技法」という。）及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（以下「中小ものづくり高度化法」という。）においても、各法の目的に沿って研究開発型中小企業、大学等に対し特許料等の減免措置を講じている。

#### (2) 改正の必要性

減免対象の拡大や普及活動等これまでの減免制度利用拡大に向けた取組みにより、平成20年度の減免制度の利用実績は平成15年度に比べ、約 6 倍に増加している。しかしながら、審査請求料の減免制度利用件数については、全審査請求件数に占める割合が2.4%（2008年実績）、特許料の減免制度利用件数については、全特許登録件数に占める割合が1.3%（2008年実績）であり、減免制度が十分に利用されていない。

この要因としては、i）従来制度では減免対象範囲が狭いこと、ii）大学



や他企業との共同研究開発や他者による発明の活用などオープン・イノベーションが重要となる中で、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、iii）減免対象者となった場合でも、特許料の減免の対象期間は第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円程度と効果も小さいこと、が挙げられる。

## 2. 改正の概要

### (1) 職務発明要件・予約承継要件廃止

研究開発体制の実態を踏まえた適切な権利保護を図るため、特許を受ける権利及び特許権を譲渡（特定承継）された者を含め減免対象とする。

### (2) 減免対象者の拡充

特許法上の減免対象者を、資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者から、資力を考慮して政令で定める要件に該当する者と改める。

### (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を、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する。

## 3. 改正条文の解説

### (1) 特許法

#### ◆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つ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。

二・三 〔削る〕

本条は、特許料の減免、猶予について規定したものである。

平成11年の一部改正（平成11年法律第41号）において、法人による特許出願について減免制度を導入し、職務発明であって、かつ、予約承継されることとなっている発明に限定して減免対象とされたが、今回の改正により、この職務発明要件等を廃止し、共同研究開発や他者による発明を活用した研究開発など、昨今の研究開発体制の実態を反映して、他者から承継した発明も減免対象とした。

また、資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者とは、法人税を課されていない中小企業と政令において規定しているが、今回の改正で法律上、資力を考慮して政令で定める要件に該当する者と対象者要件を緩和し、具体的には政令で規定することとした。

さらに、減免制度の利便性向上のため特許料の減免または猶予を受けることができる期間は第1年から第10年までとした。

◆特許法第195条の2

（出願審査の請求の手数料の減免）

第百九十五条の二 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。

二・三 〔削る〕

本条は審査請求料の減免についての規定である。

特許料（特許法第109条）の減免制度の拡充と同様に、共同研究開発や他者による発明を活用した研究開発など、昨今の研究開発体制の実態を反映して、他者から承継した発明も減免対象とした。

さらに、資力に乏しい者として政令で定める要件に該当する者とは、法人税を課されていない中小企業と政令において規定しているが、今回の改正で法律上、資力を考慮して政令で定める要件に該当する者と対象者要件を緩和し、具体的には政令で規定することとした。

## (2) TLO 法・産活法・産技法・中小ものづくり高度化法

### ◆ TLO 法第13条

#### 第十三条 （略）

##### 2 （略）

3 特許庁長官は、第一項の認定を受けた者が同項に規定する試験研究独立行政法人技術移転事業を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法第一百七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。

##### 4 （略）

本条は、TLO 法第13条第1項の認定を受けた者（いわゆる認定 TLO）に対する特許料及び審査請求料の減免措置を規定したものである。

本条においても、特許法と同様に、減免制度の利便性向上のため、特許料の減免または猶予を受けることができる期間を第1年から第10年までとした。

### ◆産活法第56条

#### （特許料の特例）

第五十六条 特許庁長官は、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（平成十年法律第五十二号）第四条第一項の承認を受けた者（同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。次条及び附則第四条において「承認事業者」という。）が同法第二条第一項の特定大学技術移転事業（次条及び附則第四条において「特定大学技術移転事業」という。）を実施するときは、政令で定めるところにより、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第一百七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。

本条は、TLO 法第4条第1項に規定する承認事業者（いわゆる承認 TLO）に対する特許料及び審査請求料の減免措置を規定したものである。

本条においても、特許法と同様に、減免制度の利便性向上のため、特許料の減免または猶予を受けることができる期間を第1年から第10年までとした。

#### ◆産技法第17条

##### （特許料等の特例）

第十七条 特許庁長官は、特許法（昭和三十四年法律第百二十一号）第一百七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納付すべき者が次に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するものであるときは、政令で定めるところにより、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。

- 一 学校教育法第一条に規定する大学（以下この条において単に「大学」という。）の学長、副学長、学部長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者、同法第一条に規定する高等専門学校（以下この条において単に「高等専門学校」とい

う。)の校長、教授、准教授、助教、講師、助手若しくはその他の職員のうち専ら研究に従事する者又は国立大学法人法（平成十五年法律第百十二号）第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人（以下単に「大学共同利用機関法人」という。）の長若しくはその職員のうち専ら研究に従事する者（以下「大学等研究者」と総称する。）

二 大学若しくは高等専門学校を設置する者又は大学共同利用機関法人

三 試験研究独立行政法人（独立行政法人のうち高等専門学校を設置する者であるものの以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものとして政令で定めるものをいう。）

四 公設試験研究機関（地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関（学校教育法第二条第二項に規定する公立学校を除く。）であって、試験研究に関する業務を行うものをいう。）を設置する者

五 試験研究地方独立行政法人（地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第六十八条第一項に規定する公立大学法人以外のものであって、試験研究に関する業務を行うものをいう。）

六～十一 〔削る〕

2 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が前項各号に掲げる者であって産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するものであるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五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。

二～十一 〔削る〕

本条は、大学、独立行政法人、公設試験研究機関（地方公共団体に置かれる試験所、研究所その他の機関）及び地方独立行政法人等に対する特許料及び審査請求料の減免措置を定めたものである。

本条においても、特許法と同様に、減免制度の利便性向上のため、特許料の減免または猶予を受けることができる期間を第1年から第10年までとした。

また、従来、第1項各号及び第2項各号において減免対象者及び減免を受けられる発明の要件双方を規定していたが、改正後の同条第1項各号には、減免対象者（大学、独立行政法人、公設試験研究機関及び地方独立行政法人等）のみを規定し、減免を受けられる発明の要件については、「産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当するもの」として政令に規定することとした。

◆産技法第18条

第十八条 特許庁長官は、特許法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納付すべき者が産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、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。

一・二 〔削る〕

2 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が産業技術力の強化を図るため特に必要なものとして政令で定める要件に該当する者であるときは、政令で定めるところにより、特許法第百九十五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。

一・二 〔削る〕

本条は、研究開発型中小企業に対する特許料の減免について規定したものである。

特許法第109条における特許料の減免制度の拡充と同様に、共同研究開発や他者による発明を活用した研究開発など、昨今の研究開発体制の実態を反映し、職務発明要件等を廃止することにより、他者から承継した発明も減免対象とすることとした。

また、本条においても、特許法と同様に、減免制度の利便性向上のため、特許料の減免または猶予を受けることができる期間を第1年から第10年までとした。

### ◆産技法附則第3条

(国立大学法人等に係る特許料等に関する経過措置等)

第三条 次に掲げる特許権又は特許を受ける権利について特許法第一百七条第一項の規定により納付すべき特許料、同法第一百九十五条第一項若しくは第二項の規定により納付すべき手数料又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（平成二年法律第三十号）第四十条第一項の規定により納付すべき手数料に関する特許法第一百七条第二項の規定、同法第一百九十五条第四項及び第五項の規定（これらの規定を特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和五十三年法律第三十号）第十八条第五項において準用する場合を含む。）又は工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第三項及び第四項の規定の適用については、国立大学法人（国立大学法人法第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。）、大学共同利用機関法人又は独立行政法人国立高等専門学校機構（以下この条において「国立大学法人等」という。）は、国とみなす。

一～三 （略）

四 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第四条第一項の承認を受けた者（同法第五条第一項の変更の承認を受けた者を含む。以下この号において「承認事業者」という。）が国立大学法人等から譲渡を受けた特許権若しくは特許を受ける権利（前三号に掲げるものに限る。）又は当該特許を受ける権利に基づいて取得した特許権（平成十九年三月三十一日までにされた特許出願に係るものに限る。）であって、当該国立大学法人等が当該承認事業者から承継したもの

## 2 (略)

本条は、平成16年4月の国立大学の法人化に伴う経過措置として導入されたものであり、第4項において、国立大学法人がTLO法第4条に規定する承認事業者（承認TLO）から承継した特許権又は特許を受ける権利についての経過措置を定めている。

今回の改正においては、「承認事業者」の語を定義した産技法第17条第1項第10号の削除に伴い、形式的修正を行った。

### ◆中小ものづくり高度化法第9条

#### （特許料等の特例）

第九条 特許庁長官は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る特許発明（当該認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。）又は当該特許発明を実施するために認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明について、特許法（昭和三十四年法律第二百一十一号）第一百七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納付すべき者が当該特定研究開発等を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、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。

#### 一・二 [削る]

2 特許庁長官は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の成果に係る発明（当該認定計画における特定研究開発等の実施期間の終了日から起算して二年以内に出願されたものに限る。）又は当該発明を実施するために認定計画に従って承継した特許を受ける権利に係る発明に関する自己の特許出願について、その出願審査の請求をする者が当該特定研究開発等を行う中小企業者であるときは、政令で定めるところにより、特



許法第百九十五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を軽減し、又は免除することができる。

## 二・三 〔削る〕

本条は第1項が特許料の減免及び猶予、第2項が審査請求料の減免に関する規定である。

従来は特許料の減免または猶予を受けることが出来る期間が第6年までと規定されていたが、特許法における当該期間が第1年から第10年までに改正されたことに伴い、中小企業間の公平性を保つため、特許法と同様に、中小ものづくり高度化法においても当該期間を第1年から第10年までとした。

また、特許法の改正は、オープン・イノベーションが重要となる中、研究開発体制の実態を踏まえた適切な権利保護を図る目的で他者から譲渡された発明も減免対象としている。これは中小ものづくり高度化法の認定事業者にとってものづくり基盤技術の高度化に繋がることから、特許法の改正に合わせ、中小ものづくり高度化法においても認定計画に従って承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明の特許料等を減免対象とした。

なお、認定計画に従って行われる特定研究開発等の実施と関係なく承継した特許権若しくは特許を受ける権利に係る特許発明の特許料等が減免対象となることを防止するため、特定研究開発等の成果に係る特許発明の実施と関係なく承継したものについては減免対象外としている。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

(2) 経過措置

◆附則第2条第16項

(特許法の一部改正に伴う経過措置)

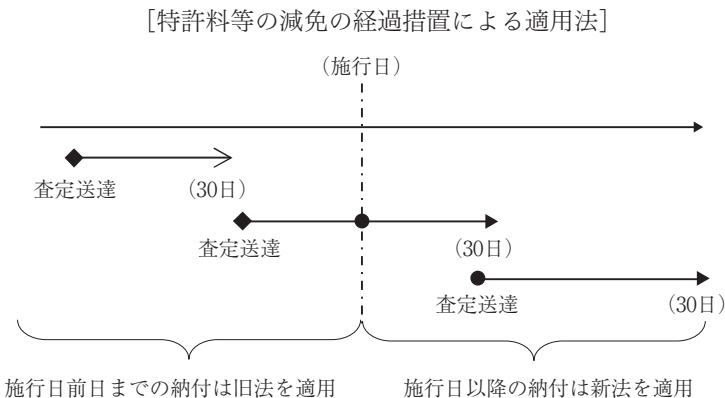
第二条 (略)

1～15 (略)

16 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。

17～27 (略)

施行前に納付した特許料については、施行後にこれを返納することはせず、また、施行前に納付すべきであった特許料であって施行後にその特許料を追納するものについては、納付者間の公平性の観点から、従前の特許料を適用することとした。



#### ◆附則第7条

(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の一部改正に伴う経過措置)

第七条 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、第六条の規定による改正後の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第十三条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

#### ◆附則第8条第1項

(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の一部改正に伴う経過措置)

第八条 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、第七条の規定による改正後の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第五十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 (略)

#### ◆附則第9条

(産業技術力強化法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 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、第八条の規定による改正後の産業技術力強化法第十七条第一項及び第十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

◆附則第10条

(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十条 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、第九条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第九項第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

TLO 法、産活法、産技法、中小ものづくり高度化法に規定する減免措置についても、特許法と同様の考え方に基づき、経過措置を置くこととした。

## 第9章 発明の新規性喪失の例外規定等の見直し

### Ⅰ 発明の新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大

#### 1. 改正の必要性

##### (1) 従来 of 制度

特許出願前に公開されて新規性を失った発明は、原則として特許を受けることができない。しかし、この原則を厳格に貫くとかえって産業の発達に寄与するという法の趣旨に反する場合もある。

そこで特許法には、出願前に新規性を喪失した発明であっても、所定の要件の下、例外的に新規性を喪失しなかったものとして扱う新規性喪失の例外規定が設けられている（特許法第30条）。

現行の新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、以下の①～③の要件を満たす必要があった。

##### ① 適用対象

特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明（特許法第30条第2項）であるか、特許を受ける権利を有する者自らが、試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表し、又は特定の博覧会に出品することにより、新規性を喪失した発明（同条第1項及び第3項）であること。

##### ② 猶予期間

発明が新規性を喪失した日から6月以内に、特許を受ける権利を有する者が特許出願をしていること（特許法第30条第1項～第3項）。

### ③ 適用を受けるための手続

発明が意に反して新規性を喪失したものである場合を除き、新規性喪失の例外規定の適用を受けようとする旨を記載した書面が特許出願と同時に特許庁長官に提出され、さらに、新規性を喪失した発明が同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が特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出されていること（特許法第30条第4項）。

## (2) 改正の必要性

前述のように、現行の新規性喪失の例外規定の適用対象は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明の他は、試験の実施、刊行物への発表、電気通信回線を通じての発表、特許庁長官が指定する学会での文書発表、又は特定の博覧会への出品によって新規性を喪失した発明に限定されている（特許法第30条第1項及び第3項）。そのため、発明の公開態様の多様化に十分に対応できなくなっており、例えば、研究開発資金調達のための投資家への説明や、研究開発コンソーシアムにおける勉強会での口頭発表のように、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と考えられる公開態様によって新規性を喪失した発明が適用対象とされていないという問題が生じている。また、インターネットを通じて動画配信された発明は適用対象とされる一方で、テレビで発表された発明は適用対象とされないといった不均衡や、特許庁長官の指定を受けた学会で文書発表された発明は適用対象とされる一方で、当該指定のない学会で文書発表された発明は適用対象とされないといった不均衡も顕在化している。

したがって、発明の公開態様の多様化への対応等の観点から、新規性喪失の例外規定の適用対象の見直しを行う必要がある。

## 2. 改正の概要

今回の改正では、新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべきと考えられ

る公開態様によって新規性を喪失した発明を、網羅的に対象とすることができ  
るように、同規定の適用対象を、「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まで拡大することとした。

ただし、特許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（内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報、  
実用新案登録公報等）に掲載されて新規性を喪失した発明については、同規定  
の制度趣旨に照らして適用対象とする必要はないと考えられること、及び仮に  
これを適用対象とすると制度の悪用を招くおそれがあることから、適用対象と  
ならないことを法律上明確化することとした。

### 3. 改正条文の解説

#### ◆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  
に至らなかったものとみなす。

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の特  
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

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 特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明について  
(第1項)

従来の新規性喪失の例外規定においては、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明が同規定の適用対象となることは、特許法第30条第2項で規定されていたが、今回の改正により、意匠の新規性の喪失の例外を定める意匠法第4条の条文の並びに倣い、特許法第30条第1項で規定することとした。

② 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ついて (第2項)

従来の新規性喪失の例外規定の適用対象は、特許を受ける権利を有する者の意に反して新規性を喪失した発明の他は、特許法第30条第1項及び第3項に列挙された事由によって新規性を喪失した発明に限定されていた。しかし、今回の改正により、適用対象を限定列挙する方式をやめ、「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まで拡大することとした（同法第30条第2項）。これは、新規性喪失の例外規定の適用対象とされるべきと考えられる公開態様によって新規性を喪失した発明を、網羅的に対象とすることを目的としたものである。

一方、「(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。)」と規定することにより、特許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（内外国特許庁・国際機関が発行する特許公報、実用新案登録公報等）に掲載されて新規性を喪失した発明は、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができないことを法律上明確にすることとした。これは、



そもそも新規性喪失の例外規定とは自身の発明を特許出願する前に公開してしまった発明者等を念頭に設けられたものであるから、その制度趣旨に鑑みて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発明を適用対象とする必要はないと考えられること、及び仮にこれを適用対象とすると、同規定を利用して特許期間を実質的に延長できる可能性が生じることから、制度の悪用を招くおそれがあることが理由である。

### ③ 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続について（第3項）

従来、新規性喪失の例外規定の適用を受けるために必要な手続については、特許法第30条第4項で規定されていたが、今回の改正により、従来の特許法第30条第2項で規定されていた内容を同条第1項に繰り上げ、また従来の特許法第1項及び第3項で限定列挙されていた新規性喪失の例外規定の適用対象を、同条第2項で包括的に規定することとしたことに伴い、同条第3項で規定することとした。

## ◆意匠法第4条

### （意匠の新規性の喪失の例外）

#### 第四条（略）

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 （略）

特許法と同様に、意匠法においても、同法第4条第2項に「（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。）」と規定することにより、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こととした。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

### (2) 経過措置

#### ◆附則第2条第1項、第2項

（特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条 第一条の規定による改正後の特許法（以下「新特許法」という。）

第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする特許出願に係る発明について適用し、この法律の施行の日前にした特許出願に係る発明については、なお従前の例による。

2 この法律の施行の日以後にする特許出願が新特許法第四十一条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であつて、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該特許出願に係る発明のうち、当該先の出願に係る発明については、新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3～27 （略）

改正後の特許法第30条の規定は、改正法の施行日以後の特許出願について適用されることとした（附則第2条第1項）。

ただし、改正法の施行日以後になされた特許出願が国内優先権（特許法第41条）の主張を伴う出願（後の出願）であって、当該優先権の主張の基礎とされた出願（先の出願）が改正法の施行日前になされたものであるときは、当該後の出願に係る発明のうち、当該先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明（当該先の出願が国内優先権の主張又はパリ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に記載された発明を除く。）については、従来の特許法第30条の規定が適用されることとした（附則第2条第2項）。

これは、仮に附則第2条第2項のような経過措置を置かないとすると、従来の新規性喪失の例外規定では対象とされていなかった態様（特許庁長官の指定を受けていない学会での発表等）で発明を公開してしまったために改正法の施行日前にした特許出願（先の出願）において同規定の適用を受けられなかった者が、今回の改正で同規定の適用対象が拡大されたことを利用して、改正法の施行日以後に当該先の出願に基づく優先権の主張を伴う特許出願を行うことによって、同規定の適用を受けることができるようになるといった不合理な事態が生じることから、これを防止する目的で設けられたものである。なお、この経過措置は、先の出願の際にした新規性喪失の例外規定の適用の申請と同じ内容の申請を、後の出願についても行う場合を対象として設けられたものであるから、改正法の施行日前になされた先の出願を優先権主張の基礎として改正法の施行日以後になされた後の出願において、新規性喪失の例外規定の適用の申請が、先の出願の際の申請と同じ内容のものではなく、新たになされるものであるときには、当該後の出願に対しては改正後の特許法第30条が適用されるものと解すべきである。

◆附則第3条第4項、第5項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2・3 (略)

4 新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定は、次項に規定する場合を除き、この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願に係る考案について適用し、この法律の施行の日前にした実用新案登録出願に係る考案については、なお従前の例による。

5 この法律の施行の日以後にする実用新案登録出願が新実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張を伴う場合であって、当該優先権の主張の基礎とされた同項に規定する先の出願がこの法律の施行の日前にされたものであるときは、当該実用新案登録出願に係る考案のうち、当該先の出願に係る考案については、新実用新案法第十一条第一項において準用する新特許法第三十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6～18 (略)

実用新案法においても、特許法と同様の経過措置を置くこととした。

◆附則第4条第1項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第三条の規定による改正後の意匠法（以下「新意匠法」という。）

第四条第二項、第九条、第十七条及び第二十六条の二、新意匠法第四十一条において準用する新特許法第百四条の三第三項並びに新意匠法第四十八条第一項第三号及び第二項の規定は、この法律の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。

2～9 (略)

改正後の意匠法第4条の規定は、改正法の施行日以後の意匠登録出願について適用されることとした。

なお、意匠法には、国内優先権制度がないことから、特許法や実用新案法で設けたような、国内優先権の主張を伴う出願についての経過措置は設けなかった。

## II. 商標法における博覧会指定の廃止

### 1. 改正の必要性

現行の商標法においては、特許法の新規性喪失の例外規定とは異なるものの、特許庁長官が指定する博覧会に限り、政府若しくは地方公共団体（以下「政府等」という。）以外の者が開設する博覧会等については、特許庁長官が指定する博覧会に限り、当該博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標を不登録事由（商標法第4条第1項第9号）とし、また、当該博覧会に出品した商品や出展した役務について使用した商標を出願した場合、博覧会への出品又は出展時を出願時とみなす特例（同法第9条第1項）を規定していた。しかしながら、これらの制度が十分に利用されている状況とはいえ、博覧会の賞及び出品者等の保護という観点からは不十分であったため、その見直しを行う必要があった。

### 2. 改正の概要

今回の改正では、出願人の利便性向上といった観点から、現行の商標法第4条第1項第9号及び同法第9条第1項に規定する特許庁長官による博覧会の指定制度を廃止し、一定の基準に適合する博覧会については、当該博覧会の賞と

同一又は類似の標章を有する商標について不登録事由の対象とし、また出願時の特例の主張が可能となるよう改正した。

### 3. 改正条文の解説

#### ◆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。

一～八 (略)

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つ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。）

十～十九 (略)

2～3 (略)

商標法第4条第1項第9号の趣旨は、博覧会の賞の権威の維持とともに、商品の品質又は役務の質の誤認を防止することにあるが、現行の第4条第1項第9号に基づく特許庁長官による博覧会の指定は、昭和40年の一部改正（昭和40年法律第81号）により博覧会の指定制度を導入してから実績がなく、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。このため、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を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会の賞であるならば、その賞と同一又は類似の商標の登録を排除し

えるよう改正した。

### ◆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 (略)

商標法第9条第1項の趣旨は、パリ条約第11条を受け、博覧会へ出品した商品又は出展した役務の商標を保護することにある。しかし、現行の第9条第1項においては、政府等以外の者が開設する博覧会については、開設者の申請に基づき博覧会の指定がなされていなければ、出品者等は出願時の特例を主張することができず、その結果、博覧会への出品又は出展を見た第三者の出願に劣後して商標登録を受けられないおそれがあり、出願人にとって利便性が高いとはいえない状況にあった。このため、特許庁長官による博覧会の指定を廃止し、特許庁長官の定める基準に適合する博覧会については、出願時の特例の主張が可能となるよう改正した。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

### (2) 経過措置

#### ◆附則第5条第1項

（商標法の一部改正に伴う経過措置）

第五条 第四条の規定による改正後の商標法（以下「新商標法」という。）

第九条第一項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

2～9 （略）

審査の判断に重大な影響を及ぼす出願日が特許庁の審査に係属している段階で変更されるならば、出願人及び特許庁において実務上の混乱を招来しかねず、好ましくない。このため、改正後の商標法第9条第1項の規定に基づく出願時の特例については、改正法施行日以後になされた商標登録出願から適用することとした。

なお、博覧会の賞を不登録事由とする同法第4条第1項第9号の改正については、同号に基づいて適切かつ迅速な博覧会の賞の保護を確保する観点から、経過措置を設けず施行日から適用することとした。



## 第10章 出願人・特許権者の救済手続の見直し

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来 of 制度

##### ① 外国語書面出願の翻訳文の提出

外国語書面出願（外国語で作成された特許出願）の出願人は、出願日（優先権を主張したものにあつては、第一国出願の日）から1年2月以内に、明細書等の日本語による翻訳文を特許庁に提出しなければならず（特許法第36条の2第2項本文）、当該期間内に翻訳文の提出がなかった場合には、当該期間の経過により、その出願は取り下げられたものとみなされ（特許法第36条の2第3項）、当該期間経過後の救済手続は設けられていない。

##### ② 外国語特許出願の翻訳文の提出

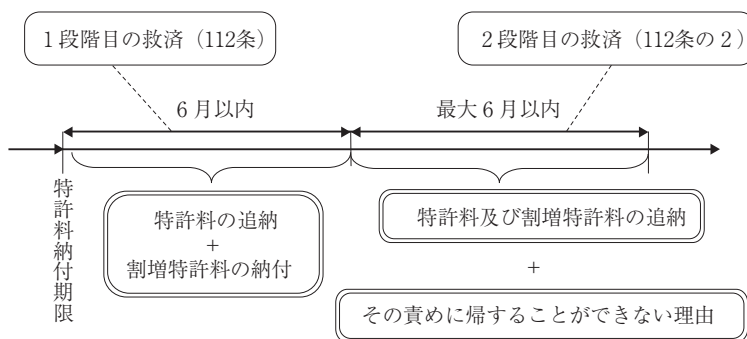
外国語特許出願の出願人は、国際出願の日（優先権を主張したものにあつては、第一国出願の日）から原則2年6月（国内書面提出期間）以内に、国際出願の明細書等の日本語による翻訳文を特許庁に提出しなければならず（特許法第184条の4第1項本文、特許協力条約（Patent Cooperation Treaty、以下「PCT」）という。）第22条(1)、当該期間内に翻訳文の提出がなかった場合には、当該期間の経過により、その外国語特許出願は取り下げられたものとみなされ（特許法第184条の4第3項、PCT第24条(1)(iii)、当該期間についても期間経過後の救済手続は設けられていない。

##### ③ 特許料の追納

設定登録された特許権を維持するためには、各年の納付期限までに特許料を納付しなければならず、納付期限徒過により特許権は消滅するが、その場合に

は2段階の救済手続が設けられている。すなわち、納付期限の経過後6月以内であれば、特許料を追納しそれと同額の割増特許料を納付することにより特許権を維持することができ（特許法第112条第1項及び第2項）、その期限をも徒過した場合は、それが、特許権者の責めに帰することができない理由による場合に限り、理由がなくなった日から14日以内（期間経過後6月以内）に、特許料及び割増特許料を追納することにより特許権の回復が認められる（特許法第112条の2第1項）。

[従来における特許料の追納の概要図]



## (2) 改正の必要性

### ① 外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出について

外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文提出期間を徒過した場合について、諸外国では救済手続が設けられ、一定の救済が図られている一方、我が国では一切救済手続が設けられていないことから、救済手続の導入に対して強いニーズが存在している。また、国際調和の観点から、諸外国の制度との不均衡についても指摘を受けている。このような状況にあって、より一層のユーザーの利便性の向上を図り、我が国における知的財産の保護及び活用を促進する観点から、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文提出期間徒過について新たに救済手続を導入する必要がある。

## ② 特許料の追納について

特許料の追納期間を徒過した場合について、2段階目の救済における「その責めに帰することができない理由」という回復の要件は、民事訴訟法の追完の規定（民事訴訟法第97条第1項）に倣って極めて厳格に解されており、平成6年の本規定導入後、これまでに同条の規定により特許権の回復が認められた事例は皆無である。国際調和の観点から、我が国の救済は実態において厳格すぎるとの指摘を受けており、このような世界的なすう勢に鑑みて、救済の要件を緩和する方向での改正が必要である。

## 2. 改正の概要

上記手続について手続期間を徒過した場合の救済手続を整備する改正を行い、救済の要件は特許法条約（Patent Law Treaty、以下「PLT」という。）<sup>42</sup>の規定に従った。具体的には、外国語書面出願及び外国語特許出願の翻訳文の提出（特許法第36条の2及び同法第184条の4）について、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。

また、特許料の追納（特許法第112条の2）について、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

---

42 各国により異なる国内出願手続の統一等による出願人の負担軽減を図ること、及び一定の要件の下、手続期間の徒過による特許権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て、2000年6月に採択され、2005年4月に発効した国際条約。2011年10月現在、28か国が加盟している（いわゆる先進国では、フランス、英国、スイス、オーストラリアといった国々が加盟している。）が、日本、米国、欧州特許庁（EPO）を含む主要国・機関の多くは未加盟である。しかしながら、PLT未加盟国であっても、「指定期間徒過後の救済」や「権利の回復」といったPLTの主な項目への対応がなされて手続面での制度調和が進んでおり、特にEPOは、PLTには未加盟であるものの、PLTに準拠した形で欧州特許条約（EPC）を改正し（改正欧州特許条約（EPC2000）、2007年11月採択、同年12月発効）、ユーザーに対してPLTに加盟したときと同様の利益を与えている。

とともに、救済手続が可能な期間を上記翻訳文提出の救済手続と揃える形で拡大した。

### 3. 改正条文の解説

#### (1) 翻訳文の提出期間徒過の救済手続の創設

##### ◆特許法第36条の2

#### 第三十六条の二 (略)

##### 2・3 (略)

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 翻訳文の提出に関する救済手続 (第4項)

##### (i) 救済を認める要件について

PLT 第12条(1)<sup>43</sup>は、加盟国に対し、手続期間を徒過した場合の救済を認める要件として「Due Care (いわゆる『相当な注意』)を払っていた」又は、「Unintentional (いわゆる『故意ではない』)であった」のいずれかを選択す

ることを認めている。「Unintentional」を採用すると救済の幅が広がり過ぎる懸念があるが、諸外国の立法例においては、「Due Care」が比較的低額な手数料と組み合わされているのに対し、「Unintentional」を比較的高額な手数料と組み合わせることで、制度の濫用を防ぎ、真に救済が必要なもののみが救済されるよう配慮しているようである<sup>44</sup>。

我が国においては、既存の救済手続がこれまで手数料を徴収していないことから、今回の救済手続についても手数料は無料とすることとし、それを前提に第三者の監視負担に配慮しつつ実効的な救済を確保できる要件として、「Due Care」を採用することとした。そして、具体的な条文の文言は、行政事件訴訟法第14条第1項等の規定に倣い、「その責めに帰することができない理由」に比して緩やかな要件である「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」とした。

## (ii) 救済手続を認める期間について

PLT 規則第13(2)<sup>45</sup>は、救済手続を認める期間について少なくとも「理由がなくなった日から2月以内（期間経過後1年以内）」という期間を規定している。PCTにおいて規定する権利の回復<sup>46</sup>などにおいても同様の期間が採用されていることからすると、この期間が、時期的要件に関し実質的な救済を図

---

### 43 PLT 第12条(1) (仮訳)

締約国は、官庁に対する手続上の行為のための期間を出願人又は権利者が満たさなかった場合であって、その不遵守が直接的な結果として出願又は特許に関する権利の喪失を引き起こした場合は、以下を条件として、官庁は、当該出願又は特許に関する出願人又は権利者の権利を回復することを規定する。

#### (i)～(iii) 略

(iv) 期間の不遵守が、状況に応じた相当な注意を払ったにもかかわらずに発生したものであること、又は締約国の選択により、その遅延が故意ではなかったことを官庁が認可すること。

44 米国では、「Unavoidable」(PLT 上の「Due Care」に相当)の場合と「Unintentional」の場合の二つの救済が設けられており、その手数料は前者では\$540であるのに対し、後者では\$1,620である(米国特許法施行規則 § 1.17(1)及び(m))。

るに足る水準としての国際的コンセンサスを得ているということができ、またユーザーニーズを満足するものであると考えられる。よって、我が国も新たに救済手続を導入するにあたり、この期間に従うこととした。

## ② 救済手続による翻訳文提出の効果（第5項）

救済手続による外国語書面の翻訳文の提出があった外国語書面出願が、本来の提出期間内に翻訳文が提出された外国語書面出願と同様に特許庁に係属していることを明確にするため、第5項において、当該翻訳文は、第2項に規定する期間が満了する時に提出されたものとみなす旨を規定した。翻訳文の提出時期を「第二項に規定する期間が満了する時」とするのは、本来の提出期間内に翻訳文が提出された場合との衡平から、救済手続による翻訳文は当該期間内で最も遅い時期に提出されたものとするためである。

## ◆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、条約第二条(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

## 45 PLT 規則第13(2)（仮訳）

申請をするための期間及び要件を満たすための期間は、第12条(1)(ii)に基づき、以下のいずれかの期間のうち、どちらか早く満了する方とする。

- (i) 当該行為のための期間を満たせなかった原因が取り除かれた日から少なくとも2箇月、
- (ii) 当該行為のための期間の満了日から少なくとも12箇月、或いは存続のための料金の不払いにかかる申請については、パリ条約第5条の2に基づく猶予期間が満了した日から少なくとも12箇月。

## 46 PCT 規則第49.6

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 （略）

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る  
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・7 （略）

#### ① 翻訳文の提出に関する救済手続（第4項）

上記外国語書面出願の翻訳文提出の救済手続と同様、外国語特許出願の翻訳文提出についても、PLT 第12条の「権利の回復」に整合した救済手続を導入するために、救済を認める要件を「正当な理由」とし、救済を認める期間を「その理由がなくなつた日から二月以内に期間の経過後一年以内」とした。

## ② 救済手続による翻訳文提出の効果（第5項）

救済手続による翻訳文の提出があった外国語特許出願が、本来の提出期間内に翻訳文が提出された外国語特許出願と同様に特許庁に係属していることを明確にするため、第5項において、当該翻訳文は、国内書面提出期間が満了する時に提出されたものとみなす旨を規定した。翻訳文の提出時期を「国内書面提出期間が満了する時」とするのは、国内書面提出期間内に翻訳文が提出された場合との衡平から、救済手続による翻訳文は当該期間内で最も遅い時期に提出されたものとするためである。

### 【関連する改正事項】

#### ◆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。

2～7 （略）

救済手続により提出された外国語特許出願の翻訳文は、第184条の4第5項の規定により、国内書面提出期間満了時に提出されたものとみなされる。しかし、現実に翻訳文が提出される日は、国内書面提出期間満了日から最大で1年



を経過していることから、国内公表が可能となる時期は、必然的に国内書面提出期間満了の日よりも大幅に遅れることとなり、「国内書面提出期間の経過後、遅滞なく」国内公表を行うことは困難である。

そこで、第1項の括弧書において、救済手続によって翻訳文が提出された外国語特許出願については、当該翻訳文が現実に提出された後、遅滞なく国内公表すべき旨を規定することとした。

◆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 (略)

2・3 (略)

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。

救済手続による翻訳文の提出を認めることに伴い、在外者による外国語特許出願において不都合な事態が生じることを避けるため、第4項を新設した。同項が予定するのは、具体的には以下のような場合である。

在外者である外国語特許出願の出願人が、国内処理基準時までの特許管理人によらないで手続をした後に、国内書面提出期間内に翻訳文を提出せず、かつ特許法第184条の11第2項に規定する特許管理人の選任の届出をしなかった場合、翻訳文を提出しないことによるみなし取下げ（特許法第184条の4第3項）と特許管理人の選任の届出を提出しないことによるみなし取下げ（特許法第184条の11第3項）が重疊的に適用される。このような状況で救済手続による翻訳文が提出された場合には、同法第184条の4第3項ただし書により翻訳文提出期間の徒過によるみなし取下げは免れることとなるが、特許管理人の選任の届出の不提出を理由とするみなし取下げの規定の適用は残るため、このままでは実質的な救済が図られないこととなる。さらに、翻訳文の提出と特許管理

人の選任の届出は、国際特許出願が国内段階に入る際の一連の手続であり提出期限も近接しているため、翻訳文の提出期間が遵守できない状況下においては、特許管理人の選任の届出期間を遵守することも困難であると考えられる。

したがって、実効的な救済を図るためには、救済手続による翻訳文が提出された出願については、同法第184条の11第2項及び第3項の規定は適用しないことが適当である。

そこで、同法第184条の11第4項を新たに設け、特許管理人により、同法第184条の4第4項の規定により翻訳文が提出された国際特許出願については、同法第184条の11第2項及び第3項の規定は、適用しない旨を規定することとした。

#### ◆特許法第184条の12

##### (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っては、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 (同条第二項又は第六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っては、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っては、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 (略)

◆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。

#### ◆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 (略)

##### 2・3 (略)

- 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。

#### ◆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。

◆特許法第184条の17

（出願審査の請求の時期の制限）

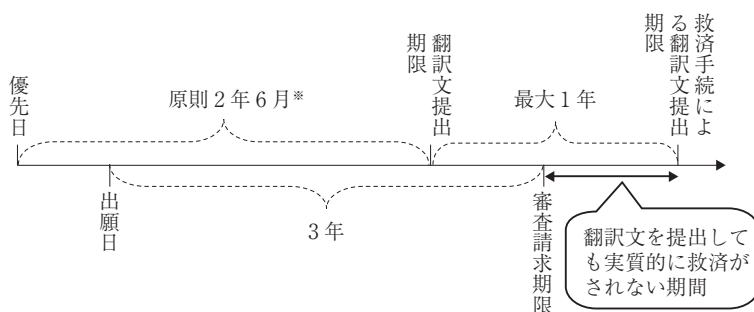
第百八十四条の十七 国際特許出願の出願人は、日本語特許出願にあつては第百八十四条の五第一項、外国語特許出願にあつては第百八十四条の四第一項又は第四項及び第百八十四条の五第一項の規定による手続をし、かつ、第百九十五条第二項の規定により納付すべき手数料を納付した後、国際特許出願の出願人以外の者は、国内書面提出期間（第百八十四条の四第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間）の経過後でなければ、国際特許出願についての出願審査の請求をすることができない。

外国語特許出願の翻訳文提出に救済手続を導入したことに伴い、翻訳文の提出手続に関する根拠規定として「第百八十四条の四第四項」が加わることとなった。そのため、特許法第184条の12、同法第184条の12の2、同法第184条の15、同法第184条の16、及び同法第184条の17においても、翻訳文の提出手続に関する根拠規定として「第百八十四条の四第四項」を追加した。これによって、例えば、救済手続による翻訳文提出を行う外国語特許出願については、救済手続

による翻訳文の提出を行った後でなければ、出願審査の請求をすることができないことが明確となった。

また、出願審査の請求期間は特許出願の日から3年とされており、当該期間内にし出願審査の請求がなかったときはこの特許出願は取り下げられたものとみなされる（特許法第48条の3）。よって、国際出願日から3年を過ぎた後に翻訳文の提出を行っても、当該出願が再び特許庁に係属することはない。

〔翻訳文提出の救済手続期間と出願審査の請求期間の関係の概要図〕



（備考）※国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に国内書面を提出した場合は国内書面提出の日から2月

#### ◆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、条約第二条（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 （略）

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り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・7 （略）

(2) 特許料の追納期間徒過の救済要件の緩和

◆特許法第112条の2

（特許料の追納による特許権の回復）

第一百十二条の二 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。

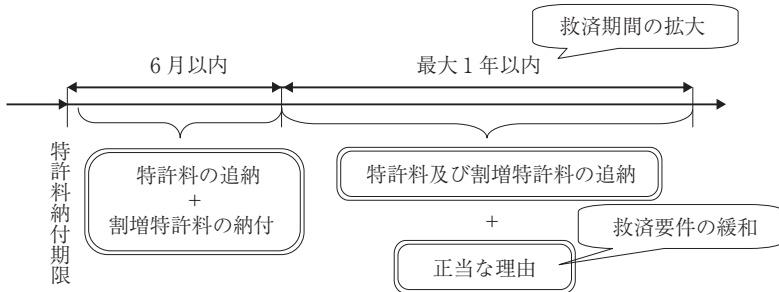
## 2 (略)

特許料の追納期間徒過の救済手続を PLT 第12条の「権利の回復」に整合した制度とするため、救済を認める要件について「その責めに帰することができない理由」を緩和し「正当な理由」とした。また、救済手続による納付が可能な期間を拡大し、「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」とした。

救済要件を緩和する際に、「その責めに帰することができない理由」から「正当な理由」と改正した例としては、平成16年の行政事件訴訟法の改正（平成16年法律第84号）がある。従来、行政事件訴訟法第14条第1項に規定する出訴期間は不変期間とされ、当事者が「その責めに帰することができない事由」によってこれを遵守できなかった場合に追完が許されている。しかし、これが厳格に解され、追完が認められる事例が非常に限定されていることから、追完を認める範囲を拡大するために「正当な理由」があるときには出訴を認めることとされた。このように、「正当な理由」は「その責めに帰することができない理由」よりも緩やかなものと解されている。



[改正後の特許料の追納の概要図]



【関連する改正事項】

◆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 (略)

◆意匠法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 (略)

### (3) 商標法における救済要件の緩和

#### ◆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 (略)

#### ◆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 (略)

2 (略)

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 (略)

◆商標法附則（昭和34年法律第127号）第3条

（書換登録の申請）

第三条 (略)

2 (略)

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を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、同項の規定にかかわらず、その理由のなくなつた日から二月以内に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。

改正前においても、特許法における特許権者の救済手続と同様の観点から、商標法においては、存続期間の更新登録申請期間経過後における商標権の回復（商標法第21条）、防護標章登録に基づく権利の存続期間経過後の救済（商標法第65条の3）、書換登録申請期間経過後の救済（商標法附則第3条）及び防護標章登録に基づく権利の書換登録申請期間経過後の救済（商標法附則第23条において準用する附則第3条）が、それぞれ規定されている。これらの規定中、「その責めに帰することができない理由」及び「その理由がなくなった日から十四日以内」の要件については、特許法と同様、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こと等の理由から、「正当な理由」及び「その理由がなくなった日から二月以内」にそれぞれ改正した。

しかしながら、所定の期間経過後6月以内とする要件について、改正後の特許法では6月以内を1年以内に改正したが、仮に、商標法においてその期間を1年以内とした場合には、救済の有無によって後願の審査に影響が及ぶ期間が延び、結果として審査の遅延という事態を招きかねず、早期の権利化というユーザーのニーズに応えられない事態になりかねないこと、国際的にも欧米主要国では6月を超える例がないことなどから、特許法に準拠せず、「その期間の経過

後六月以内」とする現行の要件を維持することとした。

#### 4. 施行期日及び経過措置

##### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

##### (2) 経過措置

##### ◆附則第2条第6項、第17項、第25項

（特許法の一部改正に伴う経過措置）

第二条（略）

2～5（略）

6 新特許法第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第三十六条の二第三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には、適用しない。

7～16（略）

17 新特許法第百十二条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権について適用し、この法律の施行の日前に旧特許法第百十二条第四項から第六項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権については、なお従前の例による。

18～24（略）

25 新特許法第百八十四条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際特許出願には、適用しない。

26～27 (略)

◆附則第3条第11項、第17項

(実用新案法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 (略)

2～10 (略)

11 新実用新案法第三十三条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したものの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権について適用し、この法律の施行の日前に旧実用新案法第三十三条第四項又は第五項の規定により消滅したものの又は初めから存在しなかったものとみなされた実用新案権については、なお従前の例による。

12～16 (略)

17 新実用新案法第四十八条の四第四項及び第五項の規定は、この法律の施行の日前に旧実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた国際実用新案登録出願には、適用しない。

18 (略)

◆附則第4条第8項

(意匠法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 (略)

2～7 (略)

8 新意匠法第四十四条の二第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新意匠法第四十四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について適用し、この法律の施行の日前に旧意匠法第四十四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については、なお従前の

例による。

9 (略)

① 翻訳文の提出期間徒過後の救済手続について（第2条第6項及び第25項、第3条第17項）

今回導入する救済手続は、ユーザーの利便性向上を目的としたものであり、改正法施行前にされた特許出願についても、可能な限り新法を適用することが改正の目的に適う。他方、本救済手続は、翻訳文の未提出によりみなし取下げとなった特許出願を回復するものであり、改正法が施行される前に既にみなし取下げとなっている特許出願についてまで回復を認めることは、法的安定性を害し適当ではない。

そこで、改正法の救済規定は、こうした特許出願には適用せず、その施行の際、現に存するもの、すなわち、本来の翻訳文提出期間が満了していないものから適用することとした。

また、国際実用新案登録出願における翻訳文の提出に関しても同様の経過措置を設けることとした。

② 特許料の追納期間徒過後の救済手続について（第2条第17項、第3条第11項、第4条第8項）

上記①と同様の理由から、改正法の救済規定は、改正法施行前に既に失効している特許権には適用せず、その施行の際、現に存するもの、すなわち特許法第112条第1項に規定する追納期間が満了していないものから適用することとした。

また、実用新案法及び意匠法における登録料の追納手続に関しても同様の経過措置を設けることとした。

◆附則第5条第2項、第6項、第7項、第8項、第9項

(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第五条 (略)

2 新商標法第二十一条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第二十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について適用し、この法律の施行の日前に第四条の規定による改正前の商標法（以下「旧商標法」という。）第二十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については、なお従前の例による。

3～5 (略)

6 新商標法第六十五条の三第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第六十五条の三第二項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。

7 新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第二項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。

8 新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第三項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法附則第二十三条において準用する新商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第二十三条において準用する旧商標法附則第三条第二項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。

9 第二項及び第六項から前項までの規定によりなお従前の例によること

とされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

- ① 存続期間の更新登録申請、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録出願、書換登録申請及び防護標章登録に基づく権利の書換登録申請についての各期間経過後の救済手続について（第2項、第6～8項）

改正法が施行される前に既に消滅したものとみなされた商標権、更新登録の出願期間を経過している防護標章登録に基づく権利及び申請期間を経過している書換登録（防護標章登録に基づく権利を含む。）についてまで改正法による救済を認めることは、法的安定性を害し適当ではない。このため改正法は、その施行の際、消滅に至っていない商標権、更新登録の出願期間を経過していない防護標章登録に基づく権利及び申請期間を経過していない書換登録から適用することとした。

- ② 罰則の取扱い（第9項）

前記した存続期間の更新登録、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、書換登録及び防護標章登録に基づく権利の書換登録に係る行為については、商標法第79条及び商標法附則第28条により詐欺の行為に対する罰則の適用があり得るが、従前の例によることとされるこれらの行為に対する罰則の適用については、改正法の施行により影響を与えぬよう、従前の例によることを明らかにした。



## 第11章 商標権消滅後一年間の他人の登録排除規定の廃止

### 1. 改正の必要性

#### (1) 従来の制度

現行の商標法第4条第1項第13号は、何人かが使用していた商標はたとえその使用を止めても一年間程度はその商標に化体された信用が残存していて、他人がその商標の使用をすれば商品又は役務の出所の混同を招くおそれがあるとの理由から、商標権が消滅した日から1年を経過していない他人の商標と同一又はこれに類似する商標であって、その商標権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使用するものを不登録とし、他人の登録を排除する旨規定している。もっとも、同号が規定する期間が経過すれば、同不登録事由は解消することから、仮に同号を理由として審査において拒絶査定を行ったとしても、拒絶査定不服審判の請求があった場合、同審判の請求期間及び審理期間を考慮すれば、不登録事由の有無の判断基準時である審決時には、すでに同号の不登録事由が解消し又は解消する見込みであることがほとんどである。このような事情から、審査においては、同号が規定する期間の経過を待って登録査定をする運用がなされている。

#### (2) 改正の必要性

近年の急激な技術革新、市場ニーズの多様化等により、製品が市場に投入されてから、成長、成熟、衰退までの製品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、このような状況下、改正前の商標法第4条第1項第13号の規定により、商標権消滅後1年間登録を認めないことによる権利化の遅延と

いう弊害が顕著化し、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。

## 2. 改正の概要

早期の権利取得という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。

## 3. 改正条文の解説

### ◆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。

一～十二 (略)

十三 削除

十四～十九 (略)

2～3 (略)

4 〔削る〕

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、直ちに登録査定が可能となった。ただし、商標権の存続期間が満了した場合には、制度上、商標権が確実に消滅するわけではなく、存続期間満了後でも、満了時にさかのぼって更新されることがあることから、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ぬよう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。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、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事が可能である。

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。

なお、同号を廃止するにあたって「削除」の方式を採用した理由は、同号を削り、第14号以降を繰り上げるとすると、他の条項への波及等の影響が大きいためである。

## 4. 施行期日及び経過措置

### (1) 施行期日

改正法の公布の日から1年を超えない範囲で政令で定める日（平成23年政令第369号により平成24年4月1日）から施行する（附則第1条）。

### (2) 経過措置

商標法第4条第1項第13号の廃止は、出願人に対する早期の権利確保というユーザーのニーズに対応したものであるから、できるだけ早期に適用することがユーザーの利益に沿うものである。また、施行の際現に特許庁に係属している出願について混同が生ずる場合には、混同防止の一般規定である同法第4条第1項第15号の適用等によって商標登録を排除することが可能であることから、経過措置を設けず、施行日から適用することとした。

## 条 文 索 引

特許法	第104条の 4 .....	82, 93
	第109条 .....	152
第27条 .....	第112条の 2 .....	191
第28条 .....	第123条 .....	53
第30条 .....	第125条の 2 .....	18
第34条の 3 .....	第126条 .....	68, 107
第34条の 5 .....	第131条 .....	110
第36条の 2 .....	第131条の 2 .....	123
第38条の 2 .....	第134条の 2 .....	111
第39条 .....	第134条の 3 .....	69
第41条 .....	第155条 .....	114
第49条 .....	第156条 .....	72
第67条の 3 .....	第164条の 2 .....	70
第74条 .....	第167条 .....	134
第79条の 2 .....	第167条の 2 .....	117
第80条 .....	第174条 .....	114
第82条 .....	第178条 .....	124
第84条の 2 .....	第180条 .....	121
第87条 .....	第181条 .....	69, 115
第99条 .....	第182条 .....	122
第104条の 3 .....	第184条の 4 .....	182

第184条の 9 .....	184
第184条の11 .....	185
第184条の12 .....	186
第184条の12の 2 .....	187
第184条の15 .....	188
第184条の16 .....	188
第184条の17 .....	189
第185条 .....	116
第186条 .....	16
第195条の 2 .....	153
第195条の 4 .....	125

## 実用新案法

第 4 条の 2 .....	27
第 7 条 .....	60
第10条 .....	26
第14条の 2 .....	117
第17条の 2 .....	47
第19条 .....	24
第26条 .....	51
第30条 .....	58, 88
第33条の 2 .....	193
第37条 .....	55
第41条 .....	119

第48条の 4 .....	190
第49条 .....	25
第50条 .....	60

## 意匠法

第 4 条 .....	169
第 5 条の 2 .....	28
第 9 条 .....	60
第13条 .....	26
第17条 .....	53
第26条の 2 .....	48
第28条 .....	24
第29条の 3 .....	51
第41条 .....	58, 90
第42条 .....	145
第44条の 2 .....	193
第48条 .....	56
第61条 .....	25
第62条 .....	61

## 商標法

第 4 条 .....	174, 202
第 9 条 .....	175

第21条	194
第31条	29
第33条	30
第33条の3	31
第34条	31
第38条の2	91
第43条の14	120
第55条の3	120
第65条の3	194
附則第3条	195
附則第16条の2	120

## 国際出願法

第8条	144
第12条	144
第18条	142

## 産活法

目次	31
第5章	32
第2条	32
第56条	154

## 産技法

第17条	155
第18条	157
附則第3条	158

## TLO法

第13条	154
------	-----

## 中小ものづくり高度化法

第9条	159
-----	-----

## 附則

第2条第1項	170
第2条第2項	170
第2条第3項	33
第2条第4項	33
第2条第5項	33
第2条第6項	196
第2条第7項	33
第2条第8項	61
第2条第9項	61

第 2 条第10項 .....	33	第 3 条第 8 項 .....	35
第 2 条第11項 .....	34	第 3 条第 9 項 .....	35
第 2 条第12項 .....	34	第 3 条第10項 .....	96
第 2 条第13項 .....	34	第 3 条第11項 .....	197
第 2 条第14項 .....	94	第 3 条第15項 .....	135
第 2 条第15項 .....	95	第 3 条第17項 .....	197
第 2 条第16項 .....	161	第 3 条第18項 .....	35
第 2 条第17項 .....	196	第 4 条第 1 項 .....	62, 172
第 2 条第18項 .....	75, 126	第 4 条第 2 項 .....	36
第 2 条第19項 .....	75, 127	第 4 条第 3 項 .....	36
第 2 条第20項 .....	129	第 4 条第 4 項 .....	36
第 2 条第21項 .....	130	第 4 条第 5 項 .....	36
第 2 条第22項 .....	135	第 4 条第 6 項 .....	96
第 2 条第23項 .....	131	第 4 条第 7 項 .....	148
第 2 条第24項 .....	75	第 4 条第 8 項 .....	197
第 2 条第25項 .....	196	第 4 条第 9 項 .....	136
第 2 条第26項 .....	34	第 5 条第 1 項 .....	176
第 2 条第27項 .....	75	第 5 条第 2 項 .....	199
第 3 条第 1 項 .....	34	第 5 条第 3 項 .....	36
第 3 条第 2 項 .....	62	第 5 条第 4 項 .....	97
第 3 条第 3 項 .....	35	第 5 条第 5 項 .....	136
第 3 条第 4 項 .....	172	第 5 条第 6 項 .....	199
第 3 条第 5 項 .....	172	第 5 条第 7 項 .....	199
第 3 条第 6 項 .....	62	第 5 条第 8 項 .....	199
第 3 条第 7 項 .....	35	第 5 条第 9 項 .....	199

第 6 条第 1 項.....	146	第 8 条第 2 項.....	37
第 6 条第 2 項.....	146	第 9 条.....	162
第 6 条第 3 項.....	146	第10条.....	163
第 7 条.....	162	第15条.....	37
第 8 条第 1 項.....	162		



## 制度改正担当者

(特許庁)  
制度改正審議室

鎌田 篤 制度改正審議室長

若月 一泰 前・審議企画班長  
柴山 豊樹 審議企画班長

六波羅久代

神田 雄

栗山 貴行

佐合 俊彦

西田 英範

神田 啓史

古谷 聡子

大屋 静男

澤崎 雅彦

鹿兒島直人

長浜 涼子

森山 啓

富澤 武志

大塚 正俊

佐藤 一行

山口 和夫

海老原史明

平松 淳

忍岡 真理恵

前野 和也

高浜 広和

## 総務課

安倍 暢宏

遠山 敬彦

山口 貴志

高木 尚哉

小松 竜一

近藤 泰

加藤 範久

小野 隆史

## 調整課審査基準室

柳澤 智也

吉森 晃

## 意匠課意匠制度企画室

大峰 勝士

## 商標課商標制度企画室

木村 一弘

## 審判課審判企画室

井上 典之

南 宏輔

小宮 慎司

仁科 雅弘

松山 智恵

澤井 光一

太田 茂雄

酒井 福造

岩崎 安子

豊瀬 京太郎

猪瀬 隆広

〔産業技術環境局〕

産業技術政策課

橋本 憲一郎

松本 理恵

技術振興課

日高 圭悟

大学連携推進課

高橋 祐介

〔中小企業庁〕

創業・技術課

是永 基樹

菅原 宏幸

宮下 修治