

平成23年特許法改正について

特許第2委員会
第5小委員会*

抄録 平成23年6月8日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」において、いくつかの特許制度の見直しがされました。その中から、本稿では「冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備」、「審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止」、「再審の訴え等における主張の制限」、「審決の確定の範囲等に係る規定の整備」、「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」の制度を取上げて、その概要についてQ&A形式で紹介致します。

(本稿では、「通常実施権の対抗制度見直し」、「発明の新規性喪失の例外規定の見直し」は割愛しておりますので、他の解説をご参考下さい。)

Q 1 「冒認・共同出願違反の出願に係る救済措置の整備」の制度が導入された背景とはどのようなものでしょうか？

A 1 複数の企業や大学等が共同開発を行った結果、冒認または共同出願違反が発生するようなケースでは、真の権利者を救済する必要があります。

冒認等に対して、真の権利者が取り得る手段としては、①「無効審判による冒認等に係る特許無効化」②「不法行為に基づく冒認者等に対する損害賠償請求」③「新規性喪失の例外を利用した新たな特許出願」④「出願人名義の変更・特許権の移転登録手続き」がありました。

しかしながら、真の権利者が特許権を取得するためには、手段①、②は目的を達することができず、手段③は出願公開から6月以内という出願期間の制約があって冒認等に気づいた時点で手遅れということがあり得ました。手段④は裁判例で認められたケースがあるものの特許法上の明文規定がなく、どこまで認められるか不明確との指摘がありました。

そこで、今回の法改正では、真の権利者が特許権を取り戻すことができる制度を導入したものです（特許法第74条）。

Q 2 真の権利者が特許権を取り戻す手続きとはどのようなものでしょうか？

A 2 冒認出願または共同出願違反である出願が特許された場合、真の権利者は自身の出願の有無に関わらずに、冒認者または共同出願違反者に対して、特許権（共同出願の場合は自己の持分）の移転を請求することができますようになります（特許法第74条第1項：移転請求権の創設）。移転請求権が行使されて、特許権の移転登録がされたときは、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されます（特許法第74条第2項）。

Q 3 冒認出願とは知らずに、冒認者から特許権を譲受した者は保護されるのですか？

* 2011年度 The Fifth Subcommittee, The Second Patent Committee

ようか？

A 3 冒認とは知らずに冒認者から特許権を譲り受けた者（譲受人）や実施権の設定・許諾を受けた者（実施権者）が、既にその発明を実施もしくは準備している場合、冒認された特許権が真の権利者に移転され、その真の権利者から権利行使を受けて事業を続けることができなくなるのは、あまりに酷です。

そこで、冒認と知らなかった譲受人や実施権者には、実施または準備をしている発明および事業目的の範囲内においては、真の権利者に移転された特許権について通常実施権が認められます。一方、真の権利者には、この通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利が認められます（特許法79条の2）。

Q 4 改正後、冒認・共同出願違反の無効理由はどのように扱われるのでしょうか？

A 4 改正前では、利害関係人であれば冒認・共同出願違反等を理由とした無効審判を請求することができました。

今回の法改正では、特許権が真の権利者へ移転される前では、真の権利者以外の者によって特許が無効になるのを防止するために、冒認等を理由とした無効審判の請求人は真の権利者に

限定されることとなります。（改正後の特許法第123条第2項ただし書）。

一方、訴訟の中で無効の抗弁を主張できる者は、真の権利者への移転前であれば、真の権利者に限定されません。つまり、真の権利者以外でも被告となった者は、冒認・共同出願違反を理由とした無効の抗弁を主張して防衛できます（改正後の特許法第104条の3第3項）。

なお、特許権が真の権利者に移転された後では、冒認・共同出願違反は無効理由に該当しなくなったものとされます（改正後の特許法第123条第1項第2号及び第6号のカッコ書）。

Q 5 「審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止」の制度を導入した背景とはどのようなものでしょうか？

A 5 <図1参照> 改正前では、無効審判の審決取消訴訟提起後、90日以内に限り、訂正審判を請求できました。特許無効の審決に対して、権利者が特許訂正の機会を得る目的で裁判所に審決取消訴訟を提起した後、特許庁に訂正審判を請求するケースがありました。

この場合、裁判所は実態判断をせずに、取消し決定をもって事件を特許庁へ差し戻すことで裁判所と特許庁との間で事件が往復する「キャッチボール現象」が起こり得ました（審決取消

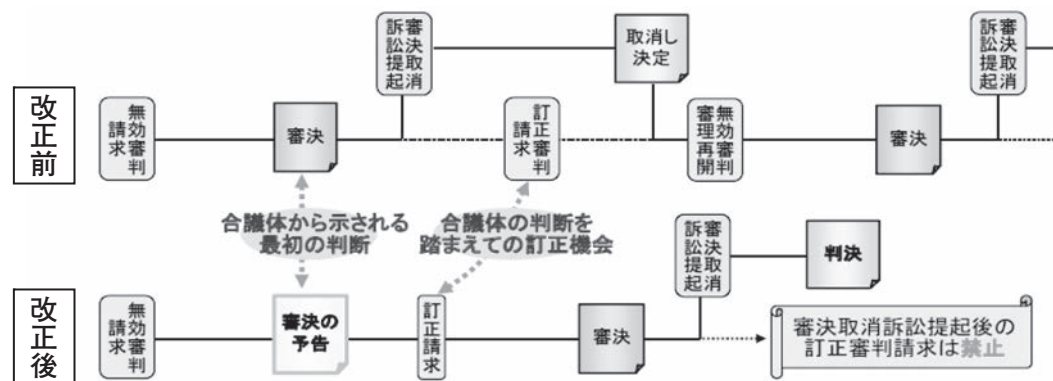


図1 審決取消訴訟提起後の訂正審判の禁止
 (平成23年度特許法等改正説明会テキスト(特許庁)より)

訴訟を複数回起こした場合、往復も複数回)。

このキャッチボール現象は、手続きが非効率であるとともに、特許の有効無効の決着が遅れるという問題が指摘されていました。

そこで、今回の法改正では、この「キャッチボール現象」を防止するために、権利者は審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求できないこととしました(特許法第126条第2項ただし書きの削除)。また、裁判所は訂正審判の請求に起因した取消し決定をもって事件を特許庁へ差し戻すことができる規定を廃止しました(特許法第181条第2項の廃止)。

Q 6 権利者が審決取消訴訟提起後に訂正を行う手続きはどうなるのでしょうか？

A 6 今回の法改正で、無効審判の途中で新たに設けられた「審決の予告」において、審判官の合議体の判断が審決に先立って示されます。権利者はこの「審決の予告」において指定された期間内(審判便覧改訂案では謄本送達から60日)に、特許庁に対して訂正請求を行うことができますようになります(特許法第164条の2第1項～3項)。つまり、従来通り、権利者は審判官の合議体の判断を踏まえてから特許請求の範囲を訂正できます。

特許庁はこの訂正請求を考慮した後に審決をします。審決後に審決取消訴訟を提起することは可能ですが、訂正審判はできないため、判決をもって事件は一旦、終結します。

Q 7 「再審の訴え等における主張の制限」の制度が導入された背景とはどのようなものなのでしょうか？

A 7 <図2参照> 裁判所での特許権侵害訴訟において、被告(侵害被疑者)は非侵害主張や特許無効の抗弁ができます。それに対して、原告(権利者)は無効にされるべきでない、もしくは無効理由が解消できるとの反

論(いわゆる訂正の再抗弁)を行った後に判決されます。

改正前では、判決の前提となる特許について、判決の基礎となった事実と矛盾・抵触する特許庁での無効審判の無効審決、あるいは訂正審判でその内容が変更される旨の審決が確定した場合、その効果が遡及して確定判決の再審事由に該当する可能性がありました(特許法第125条及び第128条、民事訴訟法第338条1項8号)。これは、いわば「紛争の蒸し返し」で紛争解決機能として問題があると指摘されていました。

そこで、今回の法改正では、特許法に規定された審決について(特許法第104条の4各号)、判決が確定した後に、無効審判や訂正審判などの審決が確定したことを再審事由として主張できないようにすることによって、「紛争の蒸し返し」を防止したものです(特許法第104条の4)。

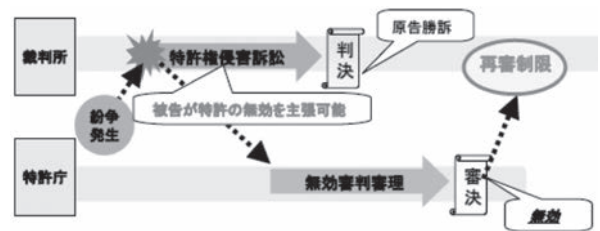


図2 再審の主張制限

(平成23年度特許法等改正説明会テキスト(特許庁)より)

Q 8 「主張が制限される審決」としてはどのようなものがあるのでしょうか？

A 8 一つに、「特許を無効にすべき旨の審決」があります。侵害が認められて賠償金の支払いが命じられた判決の後に、その特許の無効審決が確定しても、訴訟当事者はこれを理由として、判決に対する再審を請求することはできません。これによって、既に支払われた損害賠償金を権利者は返還する必要がなくなります。

その他に「特許権の存続期間の延長登録を無効にすべき旨の審決」と「明細書等の訂正をす

べき旨の審決であって、政令で定めるもの」があります（特許法第104条の4各号）。

Q 9 「審決の確定の範囲等に係る規定の整備」の制度が導入された背景とはどのようなものでしょうか？

A 9 改正前では、無効審判や訂正審判の判断において、一つの多項クレーム形式の特許権を「特許権単位（一体不可分）」に扱うか、あるいは「請求項ごと」に扱うかに分かれており、一貫性がないと指摘されていました。今回の法改正では、審決を確定させる範囲を明らかにしたものです。

旧制度では、特許法の規定により、訂正審判を一体不可分に扱わなければなりませんでした。

一方、無効審判における訂正の請求や訂正審判の訂正における「訂正の許否判断」および審決の確定については、特許法に明文の規定がなく、その扱いが明らかになっていませんでしたが、近時裁判例では、無効審判の「審決の確定」や「訂正の許否判断」を請求項ごとに扱う傾向にありました。

この「訂正の許否判断」および「審決の確定」を請求項ごとに扱う運用で優れているのは、①訂正が認められるべき請求項が、認められない他の請求項と道連線的に不認容になるのを防止できる点、②争いのない請求項について審判手続で審理が繰り返されることを防止できる点です。

そこで、無効審判は請求項ごとに請求できることを前提として、無効審判における「訂正の許否判断」および「審決の確定」も請求項ごとに行うための制度を整備しました（改正後の特許法第134条の2第2項・167条の2等）。

また、訂正にかかる制度の一貫性を図るため、訂正審判についても請求項ごとに扱うように制度を整備しました（改正後の特許法第126条第

3項・167条の2等）。

一方、訂正を請求ごとに扱って許否判断が請求項間で異なると、「訂正される部分」と「訂正されない部分」が生じるため、権利内容を把握するには、夫々の部分に関連した複数の明細書や請求項の記載を参照する必要があります（特許庁運用の公示方法では、いわゆる明細書の束が発生）。

そこで、明細書等の一覧性を確保するために、「訂正の許否判断」および「審決の確定」について、必要な範囲で従属項と被従属項を「一群の請求項」として一体不可分に扱うこととしました。

例えば、被従属項について訂正を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行い、従属項の訂正認容は被従属項の訂正認容が確定しない限りは確定せず、被従属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こととしました（改正後の特許法第126条第3項・134条の2第2項・167条の2等）。

Q 10 「一群の請求項」と認定された場合、従属クレームのみ権利化を図るにはどうすればよいのでしょうか？

A 10 特許権者が請求項毎の扱いを求める場合には、訂正によっ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が可能となりました（改正後の126条1項4号・134条の2第1項4号）。

Q 11 「無効審判の確定審決の第三者効の廃止」の制度が導入された背景とはどのようなものでしょうか？

A 11 改正前では、確定審決の登録後は、何人も同一事実及び同一証拠に基づく審判を請求することができませんでした。

これにより、審判手続きの繰り返しによる煩

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

雑な事態の発生を防止する効果がありました。

一方、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わることがあるため、当該審判に関与していなかった第三者にまで審決で争う権利が制限されることは妥当でないとの指摘がありました。

今回の法改正では、第三者は、先の無効審判請求不成立確定審決と同一事実及び同一証拠に基づいて無効審判を請求することができるよう

になります。ただし、先の無効審判の「当事者及び参加人」は同一の事実・同一の証拠に基づいた無効審判は請求できません（特許法第167条）。

参考文献

・特許庁，平成23年度特許法等改正説明会テキスト

(原稿受領日 2012年3月14日)

