

平成23年 特許法改正情報

2011年8月2日
Rita特許事務所
野中 剛

平成23年 改正情報

1.1 新規性喪失の例外規定

発明の新規性喪失の例外規定適用範囲の拡大

特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公知等が例外適用の対象になった。

改正前の例外適用の対象

試験による公知等

刊行物発表 (電気通信回線を通じた発表) による公知等

特定の研究集会での文書をもってした発表による公知等

特定の博覧会への出品による公知等

意に反する公知等

改正では、 ～ が無くなり、 「特許を受ける権利を有する者の行為に起因した公知等」となった。

つまり、発明に関する商品を販売した後であっても、半年以内であれば、新規性喪失の例外適用を受けて特許出願が可能になる。

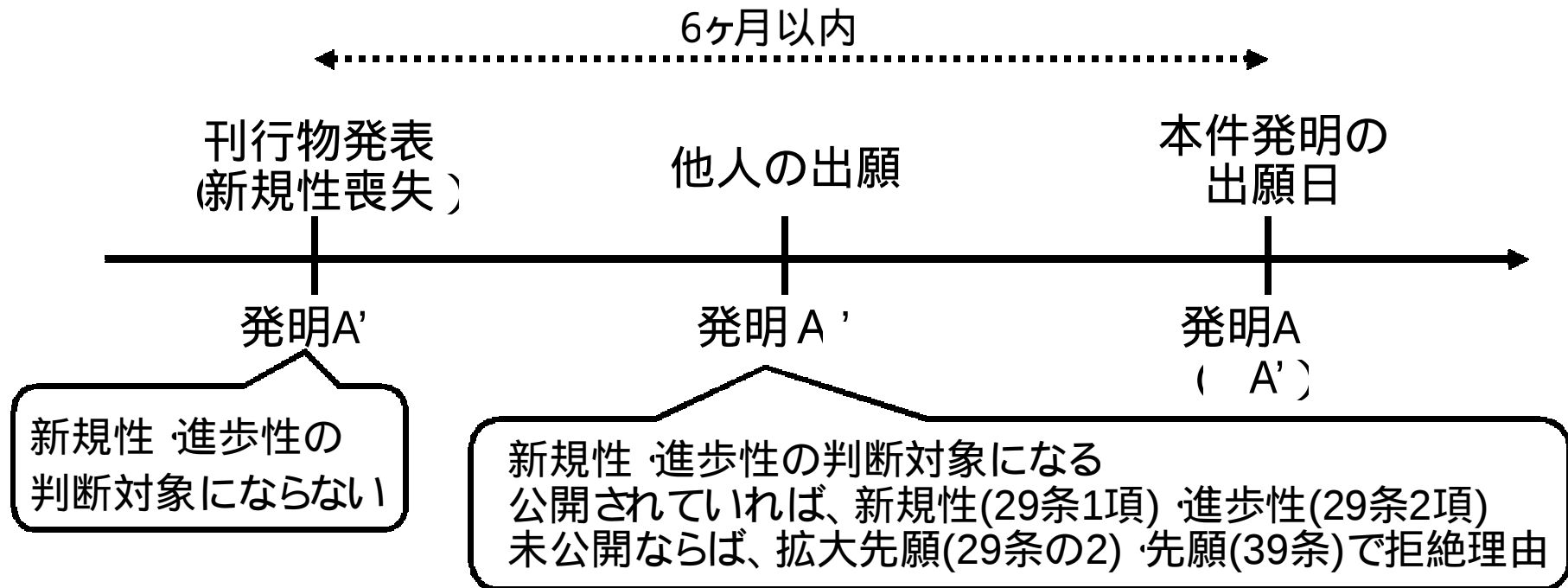
平成23年 改正情報

1.2 新規性喪失の例外規定

要件を満たした場合の効果

- ・新規性を喪失した事実に基づいた新規性・進歩性の判断が行われない。
- ・出願日が遡及する訳ではない

このため、出願日前の他人の先願や公開の事実も、新規性・進歩性の判断対象。



要件が簡単でないし、各国で要件は異なるし、効果も限定的なので、できれば新規性を喪失する前に出願が完了しておくのが望ましい。

平成23年 改正情報

1.3 新規性喪失の例外規定

改正法 特許法第三十条 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**該当するに至つた**発明は**、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、**同条第一項各号のいずれかに該当するに至らなかつたものとみなす。**

2 特許を受ける権利を有する者の**行為に起因して**第二十九条第一項各号の**いずれかに**該当するに至つた発明**(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特許出願に係る発明についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、**前項と同様とする。**

3 前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の**いずれかに**該当するに至つ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。

現行法 特許法第三十条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は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つて発表することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした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、**同条第一項各号の一に該当するに至らなかつたものとみなす。**

2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第二十九条第一項各号の**一に**該当するに至つた発明も、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 特許を受ける権利を有する者が**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が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟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若しくは世界貿易機関の加盟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が指定するものに出品することにより、第二十九条第一項各号の一に該当するに至つた発明も、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、**第一項と同様とする。**

4 **第一項又は**前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第二十九条第一項各号の**一に**該当するに至つた発明が**第一項又は**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。

平成23年 改正情報 2 料金の見直し

料金の見直し

- ・審査請求手数料の引き下げ (約25%減額)
- ・国際出願の調査手数料等の引き下げ
- ・意匠登録料の引き下げ (改正意42条)
 - 第11～20年目の料金が第4～10年目と同額に引き下げ
- ・減免猶予制度の拡大
 - 減免申請対象者の拡大 (職務発明要件撤廃など)
 - 特許料減免対象期間の拡大 (6年目まで→10年目まで)

3.1 出願人・特許権者の救済措置

期間徒過した場合の救済措置

- ・外国語書面出願の翻訳文提出期間 (改正特36条の2)
- ・外国語特許出願の翻訳文提出期間 (改正特184条の4)
- ・特許料等の追納期間 (改正特112条の2)
- ・外国語実用新案登録の翻訳文提出期間 (改正実48条の4)
- ・実用新案権の登録料の追納期間 (改正実33条の2)

- 本来の期間内に手続きできなかったことについて「正当な理由」があるときに適用される。
- 理由がなくなった日から2月以内、かつ本来の期間の経過後1年以内に限る。

平成23年 改正情報

3.2 出願人・特許権者の救済措置

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

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

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

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

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

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

改正法 特許法第百十二条の二 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 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があつたときは、その特許権は、第百八条第二項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼつて存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。

平成23年 改正情報

3.3 出願人・特許権者の救済措置

改正法 特許法第百八十四条の四 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、条約第二条の優先日（以下「優先日」という。）から二年六月（以下「国内書面提出期間」という。）以内に、前条第一項に規定する国際出願日（以下「国際出願日」という。）における条約第三条（2）に規定する明細書、請求の範囲、図面（図面の中の説明に限る。以下この条において同じ。）及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前二月から満了の日までの間に次条第一項に規定する書面を提出した外国語特許出願（当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。）にあつては、当該書面の提出の日から二月（以下「翻訳文提出特例期間」という。）以内に、当該翻訳文を提出することができる。

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

3 国内書面提出期間（第一項ただし書の外国語特許出願にあつては、翻訳文提出特例期間。以下この条において同じ。）内に第一項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文（以下「明細書等翻訳文」という。）の提出がなかつたときは、その国際特許出願は、取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なかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内に国内書面提出期間の経過後一年以内に限り、明細書等翻訳文並びに第一項に規定する図面及び要約の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

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

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

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

平成23年 改正情報

4 通常実施権の当然対抗制度

通常実施権の対抗力

通常実施権は特許庁に登録しなくても、後で特許権や専用実施権を取得した者に対抗出来る制度 (改正特99条)

→ 現行法では、特許庁への登録が第三者対抗要件だった。

仮通常実施権にも適用 (改正特34条の3 、34条の5)

・実用新案法、意匠法の通常実施権にも準用されるが、商標法の通常使用権には当然対抗制度は導入されなかった。

改正法 特許法第九十九条 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**。

現行法 特許法第九十九条 通常実施権は、その登録をしたときは、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**その後**に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

2 第三十五条第一項、第七十九条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条第一項又は第一百七十六条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。

3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

平成23年 改正情報 5 冒認出願の救済

冒認出願の権利者への移転請求制度

・真に特許を受ける権利を有する者が、冒認出願の特許権者に対して、権利の移転を請求出来る規定（改正特74条）

？ 従来は、特許権を無効に出来るだけで、権利の移転が出来なかった。

？ 但し、自動的に特許権の移転が出来る訳ではない（特許権の移転の請求が出来るだけ）

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

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

平成23年 改正情報

6.1 訂正審判の制限

訂正審判請求時期の制限

・審決取消訴訟提起後の訂正審判請求の禁止 (改正特126条)

？ 現行法では、無効審決に対する訴えの提起後90日間は訂正審判請求が可能だった (現行特126条2項但書)。

・無効審判に審決予告制度導入

？ 予告審決後に、最終的に、訂正を行う機会 (訂正請求する機会) が設けられた (改正特134条)。

平成23年 改正情報

6.2 訂正審判の制限

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

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

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

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

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

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

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

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

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

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

平成23年 改正情報

6.3 訂正審判の制限

改正法 特許法第百三十四条の二 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 特許請求の範囲の減縮
- 二 誤記又は誤訳の訂正
- 三 明瞭でない記載の釈明

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

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

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

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

5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第二百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

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

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七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、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、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。

平成23年 改正情報 7 再審の訴えの主張制限

再審の訴えの主張制限

特許権の侵害訴訟において、特許権が有効であるという前提で判決が確定した後に、特許無効審決が確定した場合には、民訴法の再審の訴えが可能であるが、その訴えにおいて、無効審決確定の主張が制限される(改正特104条の4)。

改正法 特許法第百四条の四 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百八十四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

平成23年 改正情報 8 無効審決の効力

一事不再理の対象限定

無効審決確定後の一事不再理が、当事者や参加人に限定で、当事者などでなければ、同一事実・同一証拠に基づいた同じ審判請求が可能になる(改正特167条)。

(従来は、当事者以外にも一事不再理が適用されていた)

改正法 特許法第百六十七条 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。