

江崎特許事務所

〒105-0001
東京都港区虎ノ門2丁目8番1号
虎の門電気ビル5F
Tel: 03-3502-1476(代)
Fax: 03-3503-9577 03-3503-0238
E-mail reception@esakipat.co.jp

江崎 光史(弁理士)
河原 正子(弁理士)
上西 克礼(弁理士)
今村 良太(弁理士)
篠原 淳司(弁理士)
富安 恒文(弁理士)
清田 栄章(弁理士)

鍛冶澤 實(弁理士)
佐久間 洋子(弁理士)
風間 弘志(弁理士)
虎山 一郎(弁理士 理学博士)
萩原 益雄(弁理士)
小泉 順彦(弁理士)

Newsletter

日本特許庁より、特許法、商標法、および他の関連する法の改正の概要が発表されました。
施行日は2012年4月1日となります。

2012年3月

特許法

3つの観点から特許法の一部が改正されました。

1 権利者等の保護

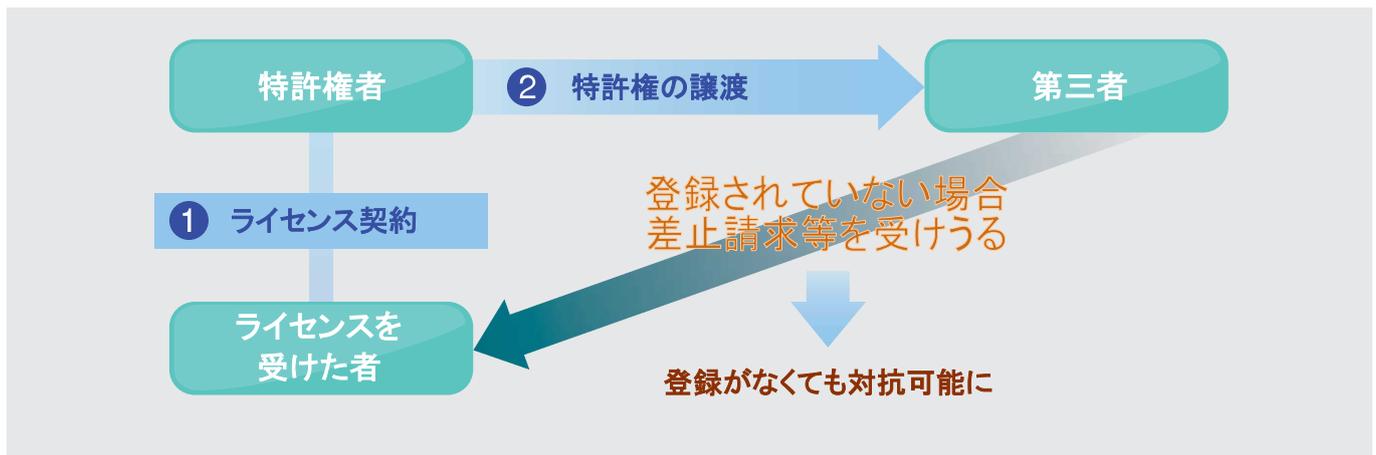
1) 通常実施権者の保護の強化

現行法

現行法では、特許庁への通常実施権の登録制度が使い勝手の悪いものであるにもかかわらず、登録されていない通常実施権は第三者に対して適切に対抗することができませんでした。例えば、通常実施権の設定後に特許権が第三者に譲渡された場合、当該通常実施権が登録されていないと、当該第三者からの差止請求に対抗することができませんでした。

改正法

改正により、実用性のない通常実施権の登録制度が廃止されます。改正後は、通常実施権者は登録をしていない通常実施権に基づいて、第三者に対抗することが可能です。
(実用新案法、意匠法も同様に改正されます。)



(特許庁ホームページに記載のものを一部改変)

2) 真の権利者の適切な保護

現行法

現行法では、真の権利者(例えば、発明者、特許を受ける権利を譲渡された者)以外の者、または共同発明者の一部の者が特許権を取得した場合であっても、真の権利者または共同発明者の残りの者が該特許権を取り戻せる手段は十分に保証されていませんでした。

改正法

改正により、真の権利者が該特許権の自身への返還を裁判所を通して請求できる制度が導入されます。(実用新案法、意匠法も同様に改正されます。)

2 紛争の迅速・的確な解決のための制度改善

1) 訂正審判の請求の制限

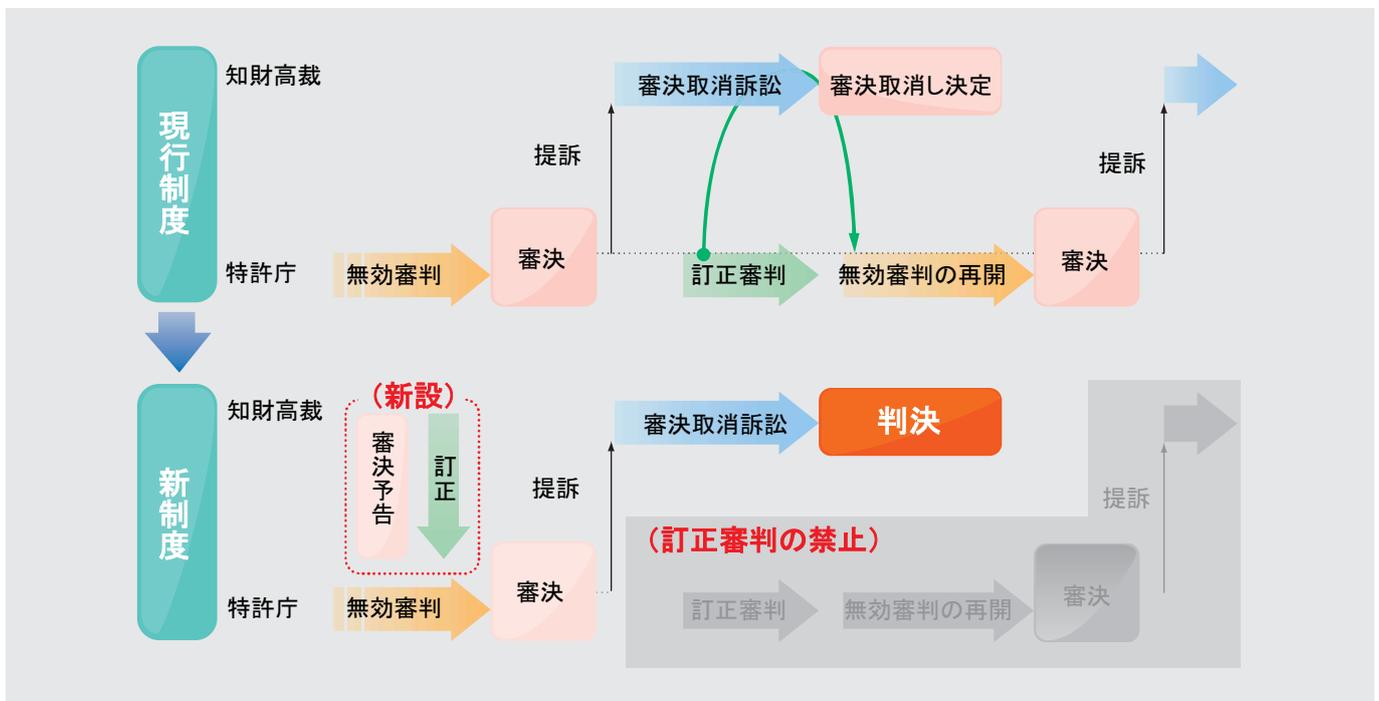
現行法

現行制度では、無効審判の審決取消訴訟提起後、一定期間に限り訂正審判を請求することができます。その場合、裁判所は実体判断せずに、決定によって事件を差し戻すことができますとされていました。

改正法

紛争の迅速な解決という観点から、改正後は、出訴後の特許権の内容の変更を避けるために、無効審判の審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求が禁止されます。ただし改正後は、無効審判において、審決の予告が無効審決前に特許権者に送付され、特許権者は当該予告後一定期間内に請求項・明細書の訂正を請求することが可能です。

なお、改正法施行の際に現に係属している審判については、その審決が確定するまでは、現行法が適用されます。



2) 再審の訴え等における主張の制限

現行法

無効審決・訂正審決の効果は遡及します。従って、特許権侵害訴訟の判決が確定した後の、当該特許権の内容を変更する審決の確定は、当該訴訟が前提としていた特許権の内容も遡及的に変えてしまいます。日本の民事訴訟法では、このような場合における当該訴訟に対する再審の訴えが認められ、その結果、このような再審の訴えが紛争の迅速な解決を妨げてしまう可能性が指摘されていました。

改正法

改正により、特許権侵害訴訟の判決確定後に当該特許の無効審決・訂正審決が確定しても、それを理由とする上記再審の訴えは認められないという規定が特許法に導入されます。

(実用新案法、意匠法、商標法も同様に改正されます。)

3) 審決確定の範囲等に係る規定の整備

現行法

現行法においては無効審判においては「請求項ごと」に有効性が判断されていたのに対して、訂正審判においては請求項を「一体不可分」に扱い「特許権ごと」に処理されてきました。

改正法

改正法においては、特許無効審判における訂正の許否判断および審決の確定が「請求項ごと(または一群の請求項ごと)」になされます。さらに、訂正審判においても同様の改正がなされます。

4) 特許無効審判の確定審決の第三者効の廃止

現行法

無効審判の確定審決について当事者および参加人以外の者であっても同一の事実および証拠に基づいて新たに無効審判を請求することができませんでした(確定審決の第三者効、いわゆる一事不再理)。

改正法

紛争の適切な処理という観点から、特許無効審判の確定審決の第三者効が廃止されます。改正後は、当該無効審判の当事者および参加人を除き、同一の事実・証拠に基づいて新たに無効審判を請求することができることとなりました。

(実用新案法、意匠法、商標法も同様に改正されます。)

3 制度ユーザーの利便性向上

1) 発明の新規性喪失の例外適用の拡大

発明の新規性喪失の例外規定の適用対象が以下のように拡大されました。ただし、発明が特許等に関する公報等で公表された場合は除きます。

なお、2012年4月1日以降の特許出願について適用されます。

(実用新案法も同様に改正されます。)

現行法での適用対象

(公開態様が限定されている)

- | | |
|---------------|-------------------|
| ○ 試験の実施 | × 長官指定の学会以外での学会発表 |
| ○ 刊行物への発表 | × 特定の博覧会以外での展示 |
| ○ 長官指定の学会での発表 | × 販売、配布 |
| ○ 特定の博覧会での展示 | × 記者会見 |
| | × テレビ、ラジオでの発表 |
| | × 特許公報による公表 |

改正法での適用対象

(公開態様が限定されていない)

- | | |
|---------------|-------------|
| ○ 試験の実施 | × 特許公報による公表 |
| ○ 刊行物への発表 | |
| ○ 長官指定の学会での発表 | |
| ○ 集会での発表 | |
| ○ 展示 | |
| ○ 販売、配布 | |
| ○ 記者会見 | |
| ○ テレビ、ラジオでの発表 | 等 |

2) 特許権者または特許出願人の救済の拡大

法改正により、外国語書面出願または外国語特許出願の翻訳文提出の期間徒過、および特許料の追納の期間徒過に対する救済要件が緩和されます。特許庁のガイドラインには、例えば、以下のような事例があげられています。

なお、翻訳文提出に関する救済規定は、2012年4月1日の時点で本来の翻訳文提出期間が満了していないものから適用され、また、特許料の追納に関する救済規定は、2012年4月1日の時点で追納期間が満了していないものから適用されます。

期間徒過の救済が認められない事象の例

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

一定の要件を満たせば救済が認められる場合がある事象の例

- 突発的な入院による代理人の不在
- 出願人等が法人の場合における事故等による手続担当者の不在
- 地震による社屋の倒壊
- 雷による停電のためのオンライン手続不能
- システム不具合による誤った期限の告知

3) 料金の改定

- 審査請求料が引き下げられます。
- 特許料の減免制度が拡充されます。
- 意匠登録料が引き下げられます。(意匠法改正)

商標法

1 商標権消滅後1年間の登録排除規定(商標法第4条第1項第13号)の廃止

商標法第4条第1項第13号は、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類似する商標であって、その商標権に係る指定商品・役務と同一又は類似の商品・役務を指定した出願については、登録しない旨を規定しています。

しかし、権利の早期取得を可能にするため、上記規定を廃止することとしました。

2 特許庁長官による博覧会指定の廃止(商標法第4条第1項第9号、商標法第9条第1項)

商標法第4条第1項第9号は、政府等が開設する博覧会もしくは政府等以外のものが開設する博覧会であって特許庁長官が指定するもの等の賞と同一又は類似の標章を有する商標を登録しないこととしています。

また、同法第9条第1項は、政府等が開設する博覧会等のほか、政府等以外のものが開設する博覧会等であって特許庁長官が指定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、出品等の日から6ヶ月以内に商標登録出願した時は、その出願は出品等の時にしたものとみなすこととしています。

しかし、改正法では、規定の適用をより容易にするため、特許庁長官による指定を不要とし、長官の定める基準に適合する博覧会について、これらの規定を適用することとしました。

3 ニース国際分類第10版の適用

ニース協定に係る国際分類の第9版が改訂されたことに伴い、日本においても平成24年1月1日以降に商標登録出願されたものについては、国際分類第10版が適用されています。

4 その他

なお、需要者保護の観点から、商標法では、通常使用権の登録対抗制度が維持されます。