

実務者のための

# 知財羅針盤

Chizai Rashimban

本稿は、知財にまつわるトピックや法制度など、知財の実務に関する情報を、プロシード国際特許商標事務所の鈴木康介弁理士が分かりやすく解説していきます。

※1) 特許庁の資料によれば、通常実施権の登録率が0%または1%の企業等が約90%となっている。

## 特許法等の改正について

「特許法の一部を改正する法律案」が平成23年5月31日に国会で可決・成立し、6月8日に公布された。

### 【コメント】

特許制度小委員会の報告案に基づき、オープン・イノベーションの進展等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わが国の成長・競争力強化に資するため、特許制度に関する法制的課題の解決を目的として、法改正が行われました。

#### 1. オープン・イノベーションへの対応

技術の高度・複雑化に伴い、1製品1特許から、1製品に数千もの特許が利用される時代に変化してきたことにより、他社の特許を利用するライセンス契約の重要性が高まり、大学や他社との共同研究開発の一般化等に対して、適切な対応が必要になってきました。

##### ① ライセンス契約の保護強化

現行制度では、通常実施権者が特許権の譲受人等の第三者に対抗するには、特許庁への登録が必要でしたが、通常実施権の登録には莫大な手間やコストがかかるため、本登録制度が利用されていないという課題がありました<sup>※1</sup>。

今回の法改正により、特許庁にライセンスの登録をしなくても、第三者からの差止請求等に対抗できるようになります。ライセンシーにとっては、安定的な事業の継続が可能になる一方、M&Aなどの際には、従来以上に知財関係の契約を精査する必要があります。

##### ② 共同研究・共同開発の成果

共同研究・共同開発を行う企業や大学は増えていますが、本来、共同で出願すべき発明を単独で出願されてしまうケースも増加しています。現行制度ではこの救済方法が限られていました。

法改正では、共同発明者の一部に特許が取得された場合、発明者等が特許権等を返還請求できる制度が導入されます。

ただし、特許請求の範囲の記載によって、自社のビジネスへの影響は異なります。そのため、最初から自社の意思を込めた特許出願等を行うように努めることが重要になってくると思われます。

#### 2. 技術革新の加速化とライフサイクル

近年、技術進歩のスピードが加速し、商品のライフサイクルが短縮しています。このため、特許審査の迅速化に加え、紛争解決・処理の迅速化、適正化を行うことにより、紛争コストの低減と、特許権などの機動的な行使を可能にすることが求められていました。

### ① 審決取消訴訟提起後の訂正審判

従来、無効審判で無効審決が出ると、審決取消訴訟とともに訂正審判の提起がされていました。しかし、知財高裁と特許庁の間を事件が往復するため、当事者に無駄な負担が生じ、紛争が長期化するという課題がありました。

今回の法改正によって、無効審判が特許庁に係属した時から審決が確定するまでは、訂正審判の請求ができなくなりました。これによって、従来あった事件の往復を防止できます。

また、権利者の訂正の機会を確保するため、審判長は、無効審判の請求に理由があると認めるときなどは、一定期間、訂正請求できる期間を指定することになり、紛争の早期解決が期待できます。

### ② 再審の訴えなどにおける主張の制限

従来、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に無効審決が確定すると、特許権侵害訴訟の確定判決が再審で取り消されてしまうという課題がありました。特許権侵害訴訟の判決確定後に無効審決が確定した場合などの再審が制限されます。

従来は特許権侵害訴訟で勝訴しても、無効審判（さらに、審決取消訴訟）の結果が分かるまで安心できませんでした。

しかし、本改正によって紛争の蒸し返しを防ぐことができるため、安心して権利行使することが可能になります。

### ③ 審決の確定の範囲等に係る規定

従来、明文規定がなかったため、訂正が請求項ごとか否かが不明確であり、紛

争に関わる権利等の内容が迅速に確定できないといった課題がありました。

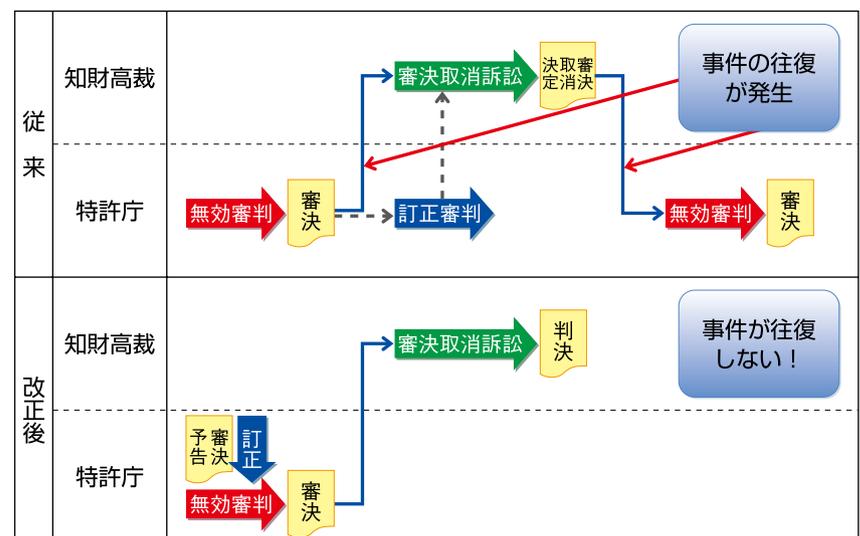
本改正によって、特許権の有効性の判断等を特許権の一部（請求項）ごとに行うための規定が整備されます。そのため、特許権の一部の有効性を判断するなど、紛争に関わる権利等の内容の迅速な確定が可能になります。

### ④ 無効審判確定審決の第三者効

無効審判で、特許が有効である旨の審決が確定してしまうと、第三者が同一の事実および同一の証拠に基づいて、その特許の有効性を審判で争う権利が制限されるなどの課題がありました。

本改正によって、確定審決の当事者等以外の者による同一事実・同一証拠に基づく無効審判請求が認められるようになり、これによって、他社が行った無効審判の資料等も、自社が行う無効審判の資料として使用できるようになります。

【審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止】



※2) 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をするもの(商標法4条1項13号)

※3) 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であって、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくはこれらについて使用をするもの(商標法4条1項11号)

### 3. ユーザーの利便性の向上

わが国全体のイノベーションの促進には、現在出願シェアが約1割の中小企業や、大学等の知的財産を活かすとともに、経済のグローバル化に対応して、海外における権利取得が重要になります。

#### ① 料金の引き下げ

景気の悪化に伴い、近年は企業の知的財産活動費が減少し、わが国の競争力が低下するおそれがあります。そこで、中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を3年から10年に延長するとともに、中小企業の範囲が拡大されます。

また、11年目以降の意匠登録料が半減し、国際出願の調査手数料が引き下げられます。技術系ベンチャーにとって、特許料の減免や意匠登録料の半減により、自社の技術やデザインを守りやすくなるでしょう。海外の模倣品対策では、対象国で知的財産権を持っていることが重要ですが、本改正により、海外での権利取得がしやすくなると思われます。

#### ② 発明の新規性喪失の例外規定

従来、特許を受ける権利を有する者が公表した方法によって、新規性喪失の例外を受けられる場合とそうでない場合があるという課題がありました。

本改正によって、学会での発表など、発明者等によって公表された場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後でも特許権の取得が可能となり、より広く新規性喪失の例外が認められるようになりました。

一方、海外には新規性喪失の例外の規定の適用が厳しい国もあります。このため、本改正で安心することなく、今までどおり公表する前に出願するという原則を守ることが重要だと思います。

#### ③ 出願人・特許権者の救済手段

特許法条約には、期間徒過後の救済手続きが設けられていますが、わが国の現行法には、限られたものを除き、救済手続きが設けられていないという課題がありました。

本改正によって出願書類の翻訳文提出や特許料等追納の期間徒過に対する救済要件が緩和されます。

今まで、外国語書面出願等の翻訳文の提出期間は、期限途過すると救済手段のない手続きでしたが、万が一の場合における救済の可能性が出てきました。

#### ④ 商標権消滅後1年間の登録排除規定

今まで、他人の商標権の消滅後1年間は、それと同一または類似の商標を登録することができなかったため、他社の登録商標が消滅し、その期間が経過するまで自社の商標を取得できず、迅速な権利取得の課題となっていました。

そこで、対応する規定である商標法4条1項13号<sup>※2</sup>が削除されました。

商標権取得を検討する側としては、他人の商標を消滅させればいいので、4条1項11号<sup>※3</sup>の拒絶理由がきた場合、不使用取消審判以外に選択肢の幅が広がったことになります。逆に、権利者側としては、今まで更新手続きを忘れたとしても、

一定期間であれば第三者に取得されることはありませんでした。

しかし、本改正によって、更新手続きを忘れると、第三者に権利を取得してしまうリスクが高まりました。このため、今まで以上に商標権の管理を慎重に行うことが必要になります。

#### 訴訟費用を義援金に

平成23年6月7日、サンリオは「ミッフィー」の作家であるディック・ブルーナの知的財産権の管理会社（メルシス）に起こされた訴訟において和解が成立したと発表した。

### 【コメント】

#### 1. 背景

昨年11月2日、アムステルダム地方裁判所は、サンリオの「キャシー」が、オランダの著名な商標、キャラクターである「ミッフィー」に関する著作権と商標権侵害との理由で差止仮処分命令を下しました。これに対し、サンリオは異議

申立てを行い、メルシスが本案訴訟、サンリオが「ミッフィー」の商標権取消訴訟を提起する状況になっていました。

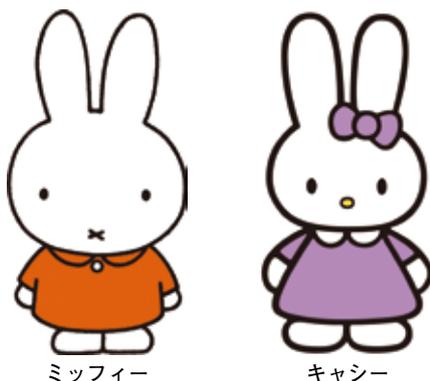
しかし、相互のキャラクターを尊重すると合意したうえで、「訴訟を続けることでかかる費用を東日本大震災の復旧・復興のために寄付すべきという結論に至った」として、両社は共同で15万ユーロ（約1750万円）を義援金として寄付することになりました。

なお、サンリオは、2009年から「キャシー」を用いて新たに企画した製品の販売は行っていないそうです。

#### 2. 実務上の指針

今回は、オランダの著作権等に基づいて、オランダの裁判所で差止請求が認められましたが、仮に、この事件が日本で起きた場合はどうなるでしょうか？

外国人が著作権による権利行使を行う場合、最初に日本国内で発表された著作物や、条約によってわが国が保護の義務を負う著作物であれば、日本の著作権法による保護を受けることができます。



ミッフィー

キャシー

※画像提供：(株)サンリオ



#### 鈴木 康介（弁理士）

プロシード国際特許商標事務所  
日本弁理士会価値評価推進センター  
副センター長  
日本弁理士会関東支部幹事

〒173-6045  
東京都豊島区東池袋3-1-1  
サンシャイン60 45階  
TEL：03-5979-2168  
kosuke.suzuki@japanipsystem.com  
<http://twitter.com/japanipsystem>  
[www.facebook.com/China trademark](http://www.facebook.com/China trademark)