

平成 23 年 11 月 25 日

特許庁総務課

工業所有権制度改正審議室 御中

日本弁理士会 特許第 1 委員会
委員長 吉田正義
同 特許第 2 委員会
委員長 石橋良規

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する省令案への意見(案)

本年 6 月 8 日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」（平成 23 年法律第 63 号、以下「平成 23 年改正」という。）が施行されるのに先立ち、当会は、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備及び経過措置に関する政令案に関し、下記の意見をさせていただきます。

記

意見①

特許法施行規則案第 40 条の 2 には、特許法第 74 条第 1 項の規定による特許権の移転の請求は、「自己が有すると認める特許を受ける権利の持分に応じてする」とあります。特許を受ける権利の持分の移転請求についても請求項ごとにすることができるものと解しないと、様々な不都合な状態が生ずるものと思われる。

まず、例えば、請求項 1 から 20 までのうち、請求項 1 がいわゆる独立項であり、請求項 2 から 20 までが請求項 1 を引用する形式のいわゆる従属項である場合において、請求項 20 のみについてののみ特許を受ける権利の 2 分の 1 だけ移転の請求する際に、その請求項 1 から 20 までの全体における持分を特定することは、実務上、困難であるように思われます。請求項が 20 項あることにより頭割りをして、請求項ごとに 20 分の 1 ずつあることと便宜的な取扱いをすることも考えられますが、それでは、いわゆる従属項についてしか特許を受ける権利を有しない請求者に過大な権利を与えるおそれがあります。それぞれの請求項についての発明の価値を相互に評価することは、およそ困難であるか、又はすべての多数の請求項についての価値の適正な評価が必要であり、相当な困難を伴うものと思われる。そうだとすれば、特定の請求項のみについての特許権に限り、持分の移転の請求をすることを認める方が、現実的と思われます。

また、特許権の放棄（特許法第 97 条第 1 項）などについて請求項ごとに特許権があるものとみなすとする規定（特許法第 185 条）があり、また、無効

審判請求も請求項ごとにすることができるとする規定（特許法第123条第1項柱書き第2文）、さらには、訂正審判請求及び訂正請求もまた請求項ごとにすることができるとする規定（平成23年改正後の特許法第126条3項第1文及び第134条の2第2文）が新たに設けられ、かつ、審決も請求項ごとに確定するとの規定（平成23年改正後の特許法第167条の2第3号）も新たに設けられています。仮に、移転の請求についてのみ、請求項ごとに自己が有すると認める特許を受ける権利の持分を特定して移転の請求をすることが認められないとすれば、これらの規定との整合性についても疑問が生ずるように思われます。

このようなことから、特許法施行規則案第40条の2は、請求項ごとの持分の移転の請求を認める趣旨ではないかと思われます。そのような趣旨にそった運用をして頂ければと存じます。

意見②

平成23年改正により審決取消訴訟の提起後に訂正審判を行う機会が消失したことに関連して、特許権者にとっては、審決の予告後における訂正の請求を行う機会は特許権を維持するための最後の訂正の機会となります。そうすると、審決の予告において示される内容は、特許権者が有効な訂正を行う上で重要な判断材料となります。

これに対して、特許法施行規則案第50条の6の2における第1号及び第2号にて、審決の予告がされる場合として、「審判官が審判の請求に理由があると認めるとき又は特許法第134条の2第1項の訂正の請求（審判の請求がされている請求項に係るものに限る。）を認めないとき」とあります。この規定からは、上記特許法第126条第5項又は第6項などといった訂正要件に違反するとして訂正の請求を認めないとした場合に、訂正前の内容に対して審判の請求に理由があるという判断が示されるか否かは明らかではありません。

なお、従来の運用としては、例えば特許法第134条の2第9項において準用する特許法第126条第5項又は第6項を理由に訂正の請求を認めない場合、訂正拒絶理由通知がなされ、それでもなお訂正要件違反を解消しない場合には、通常は、訂正前の内容につき実体審理がなされると理解しています。

その一方、第3号には、「前二号に掲げるいずれかのときに審決の予告をした後であって事件が審決をするのに熟した場合にあつては、当該審決の予告をしたときまでに当事者若しくは参加人が申し立てた理由（当該理由により審判の請求を理由があるとする審決の予告をしていないものに限る。）によって、審判官が審判の請求に理由があると認めるとき。」とあります。この規定からすると、審決の予告において、当事者若しくは参加人が申し立てた理由について審判の請求に理由があるという判断が一度示された後は、当該申し立てた理由に関しては審決の予告の対象とならないことになります。

そうすると、例えば、上記特許法第126条第5項又は第6項を根拠とした

訂正要件違反により審決の予告がされる場合であって、当該審決の予告において訂正前の特許について審判の請求に理由があるという判断を示されてしまうと、当該審決の予告後に訂正された内容については基本的に審決の予告の対象外となってしまいます。この場合、特許権者にとっては、無効審判請求時における請求項に係る内容についての判断を前提とした訂正の請求しか行えないこととなり、特許権者にとって不利となってしまうと考えられます。この点について、特許権者にとって不利とならないような運用をして頂きたいと存じます。

意見③

特許法施行規則第46条の2に一群の請求項に関する規定があります。ここで、訂正対象となる請求項中に、一群の請求項が存在する場合には、一群の請求項ごとに請求することが必要となりますが（同規則第46条の3）、一群の請求項に関する条文（特許法第126条第3項）や省令（特許法施行規則第46条の2）だけでは、どのような請求項群が一群の請求項に該当し得るのか正しく理解できず、混乱を招く可能性もあります。この点は、実務にも大きく係わって来る場所ですので、例えば一群の請求項に該当する事例や説明を審判便覧に追記頂くなどして、ご対応頂きたいと存じます。

意見④

特許法施行規則第46条の3の規定の規定に関して、具体的にどのような請求の趣旨及び理由を記載すればよいのか、明らかではありません。

例えば、同条第2項における「一群の請求項ごとに請求する場合にあつては、当該請求項を含む一群の請求項ごと」との記載中「当該請求項を含む」との記載は、具体的に何を意味しているのか明確ではありません。

特許法施行規則第46条の3の規定に関して、請求項ごとの趣旨を理解することができれば特に書き方には限定はないと理解しておりますが、例えば審判請求書等の様式作成見本・書き方集への例文の掲載を検討頂ければと存じます。

以 上