

第2回首都圏北部4大学合同知財実践セミナー
(2010. 02. 05; 茨城大学工学部)

最近の知財関連法改正等の紹介

宇都宮大学 知的財産センター 特任教授
近藤三雄(弁理士)

連絡先: kondou@cc.utsunomiya-u.ac.jp

本日の内容

1. 平成20年特許法等の一部改正
 - ・仮通常実施権等登録制度の創設
 - ・拒絶査定不服審判請求期間の延長
 - ・特許、商標関係料金の引下げ
2. 新特許法制定検討の紹介
 - ・特許制度研究会による検討結果
3. その他（早期審査制度）

1. 平成20年特許法等の一部改正

1. 仮通常実施権等登録制度の創設

- ・特許権設定登録前に通常実施権等の登録が可能に

2. 拒絶査定不服審判請求期間の延長

- ・拒絶査定後、審判請求するまでの期間が30日から3月に延長

3. 優先権書類の電子的交換の対象国拡大

- ・優先権書類(書面)の提出が不要となる国が順次拡大

4. 特許、商標関係料金の引下げ

- ・商標登録出願手数料、商標登録料(年金)が約半額に

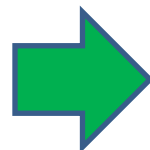
5. 料金納付の口座振替制度導入

- ・特許印紙による納付でなく、口座振替が可能に

仮通常実施権等登録制度の創設

<改正前>

- ・特許権成立前のライセンスについて規定なし
(実務的には特許権成立前のライセンスは行われていた)
- ・特許権成立前のライセンスを登録できない



<改正後>

- ・特許出願後、特許権成立前のライセンスとして「**仮専用実施権**」及び「**仮通常実施権**」を創設
- ・「**仮専用実施権**」及び「**仮通常実施権**」の登録制度を創設

1. 仮通常実施権を登録

→特許を受ける権利が移転等されても新たな権利者に対抗可

2. 特許出願が分割

→分割出願についても「**仮専用実施権**」が設定され、「**仮通常実施権**」が許諾されたとみなされる

3. 特許権が設定登録

→「**専用実施権**」が設定され、「**通常実施権**」許諾されたとみなす(新たな手続不要)

拒絶査定不服審判請求期間の延長

<改正前>

拒絶査定

30日以内

審判請求

30日以内

明細書等の補正

いわゆる「審判請求の理由補充」
は従来どおり(法定期間でない)

<改正後>

拒絶査定

3月以内

明細書等の補正
は審判請求と同時
にのみ可能

審判請求
明細書等の補正

特許料(年金)の引下げ

単位:円(各年ごとの特許料) X:請求項の数

納付年度	平16年4月1日以降に審査請求		平16年4月1日前に審査請求	
	改正前	改正後	改正前	改正後
1~3年	2,600+200x	2,300+200x	13,000+1,100x	11,400+1,000x
4~6年	8,100+600x	7,100+500x	20,300+1,600x	17,900+1,400x
7~9年	24,300+1,900x	21,400+1,700x	40,600+3,200x	35,800+2,800x
10年以降	81,200+6,400x	61,600+1,700x	81,200+6,400x	71,600+5,600x

商標関係料金の引下げ

X: 商品及び役務の区分数

料金の種類		改正前	改正後
出願料		$6,000 + 15,000 \times X$	$3,400 + 8,600 \times X$
登録料	一括納付(10年分)	$66,000 \times X$	$37,600 \times X$
	分割納付(5年分)	$44,000 \times X$	$21,900 \times X$
更新登録料	一括納付(10年分)	$151,000 \times X$	$48,500 \times X$
	分割納付(5年分)	$101,000 \times X$	$28,300 \times X$

区分数1で更新登録した場合(一括納付)と新出願した場合(一括納付)の比較:

更新登録: 151,000円(改正前) → 48,500円(改正後)

新出願: 87,000円(改正前) → 49,600円(改正後)

2. 新特許法制定検討の紹介

特許制度研究会*による検討結果

*今後の特許の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行うための特許庁長官の私的研究会

<座長>

野間口 有 (独立行政法人産業技術総合研究所 理事長)

<委員>

飯村 敏明 (知的財産高等裁判所 判事)

大歳 卓麻 (日本アイ・ピー・エム株式会社 会長)

大淵 哲也 (東京大学大学院法学政治学研究科 教授)

奥山 尚一 (久遠特許事務所 弁理士)

片山 英二 (阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士・弁理士)

佐々木 剛史 (トヨタ自動車株式会社 知的財産部長)

白石 忠志 (東京大学大学院法学政治学研究科 教授)

竹中 俊子 (ワシントン大学ロースクール 教授)

田中 昌利 (長島・大野・常松法律事務所 弁護士・弁理士)

山口 洋一郎 (レーダー・フィッシュマン&グラワー法律事務所米国弁護士)

山本 敬三 (京都大学大学院法学研究科 教授)

尹 宣熙 (漢陽大学校 法学専門大学院 教授)

渡部 俊也 (東京大学先端科学技術研究センター 教授)

渡辺 裕二 (アステラス製薬株式会社 知的財産部長)

第1回:2009年1月26日(月)

「特許制度の見直しの論点」

第2回:2009年3月27日(金)

「特許権の効力の見直しについて」

第3回:2009年4月24日(金)

「特許の活用促進について」

第4回:2009年5月29日(金)

「迅速・効率的な紛争解決について」

第5回:2009年7月6日(月)

「迅速・効率的な紛争解決について(2)」

第6回:2009年8月25日(火)

「産業財産権をめぐる国際動向と迅速・柔軟かつ適切な権利付与について」

第7回:2009年10月2日(金)

「発明・発明者の保護の在り方について」

第8回 2009年11月4日(水)

「自由討議」

第9回 2009年12月4日(金)

「自由討議」

特許法(昭和34年法)改正のあゆみ

特許制度研究会資料(特許庁)

年	特許法のおもな改正	改正のおもな内容
1959	昭和34年法制定	現行特許法の基礎が確立
1970	昭和45年法改正	出願公開制度、審査請求制度、審査前置制度の導入、補正、分割、変更の時期の制限等
1975	昭和50年法改正	物質特許制度の採用、多項制の導入等
1985	昭和60年法改正	国内優先制度の導入、国際出願手続の変更等
1987	昭和62年法改正	改善多項制の採用、医薬品の特許期間延長等
1993	平成5年法改正	補正の範囲の適正化、審判手続の簡素化
1994	平成6年法改正	クレーム・発明の詳細な説明の記載要件の見直し、外国語書面出願制度の導入、付与後異議の導入、TRIPS協定に対応した改正、クレーム解釈の明確化
1998	平成10年法改正	発明の新規性の世界公知・公用基準の採用、刑事罰の見直し、先願の地位の見直し、無効審判請求理由の要旨変更禁止、優先権書類のデータの交換等
1999	平成11年法改正	審査請求期間を7年から3年に変更、権利侵害に対する救済措置の拡充等
2002	平成14年法改正	「プログラム」を物の発明として規定、間接侵害規定の拡充等
2003	平成15年法改正	特許異議申立制度廃止に伴う無効審判への一本化
2004	平成16年法改正	無効理由のある特許権行使の制限、秘密保持命令、当事者尋問等の公開停止、職務発明の相当の対価を見直し等
2006	平成18年法改正	実施の定義に「輸出」を追加、シフト補正禁止、分割出願の補正制限、分割の時期的制限の緩和、外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長、譲渡等を目的とした所持の侵害とみなす行為への追加、特許権侵害罪に係る刑事罰の強化等
2008	平成20年法改正	通常実施権等登録制度の見直し、不服審判請求期間の見直し、優先権書類の電子的交換の対象国の拡大等
2009	昭和34年法制定・公布50周年	

特許制度研究会 報告書(2009年12月)

“特許制度に関する論点整理について”

○: 法改正を提言

特許の活用促進

- I. 登録対抗制度の見直し
- II. 新たな独占的ライセンス制度の在り方
- III. 特許出願段階からの早期活用
- IV. 実施許諾用意制度(ライセンス・オブ・ライト制度)の導入

多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現

- I. 特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
- II. 仮出願制度の導入
- III. 新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止
- IV. 審査着手時期の多段階化
- V. 公衆審査制度の拡充
- VI. 冒認出願に関する救済措置の整備

特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備

- I. 侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い
- II. 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方
- III. 裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備
- IV. 無効審判ルートของ在り方
- V. 無効審判の確定審決の第三者効
- VI. 審決・訂正の部分確定／訂正の許否判断の在り方

特許保護の適切なバランスの在り方

- I. 特許の保護対象
- II. 職務発明制度
- III. 差止請求権の在り方
- IV. 裁定実施権制度の在り方
- V. 特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の在り方

ライセンス制度の整備

(法改正の方向)

1. 通常実施権を登録しなくとも第三者に対抗できるようにする
(当然対抗制度)
2. 登録を効力発生要件としない独占的ライセンス制度を導入
3. 独占的ライセンシーに差止請求権を認める

(背景)

1. 実施権の登録制度はあまり利用されていない
2. 独占的通常実施権を登録する方法がない
3. 欧米では、登録は独占的権利の効力発生要件でない

多様な主体による利用に適した ユーザーフレンドリーな制度の実現

- I. 特許法条約(PLT)との整合に向けた方式的要件の緩和
 - ・例えば出願にクレームがなくとも出願日を認定する等する
 - ・欧米は特許法条約未加盟だが、特許法条約と整合させている

- III. 新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止
 - ・海外での学会発表等によっても新規性喪失例外規定適用可能に
 - ・指定を不要とする制度は大学の強いニーズがある

- VI. 冒認出願に関する救済措置の整備
 - ・冒認出願について、真の権利者に移転請求(名義の変更)を認める
 - ・冒認出願は無効理由となるが、移転請求は法上規定されていない

「引き続き検討」とされた主な項目

＜特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備＞

Ⅱ. 特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方

- ・特許の有効性について侵害訴訟と無効審判で同時に争われている
→ 引き続き検討

＜特許保護の適切なバランスの在り方＞

Ⅲ. 差止請求権の在り方

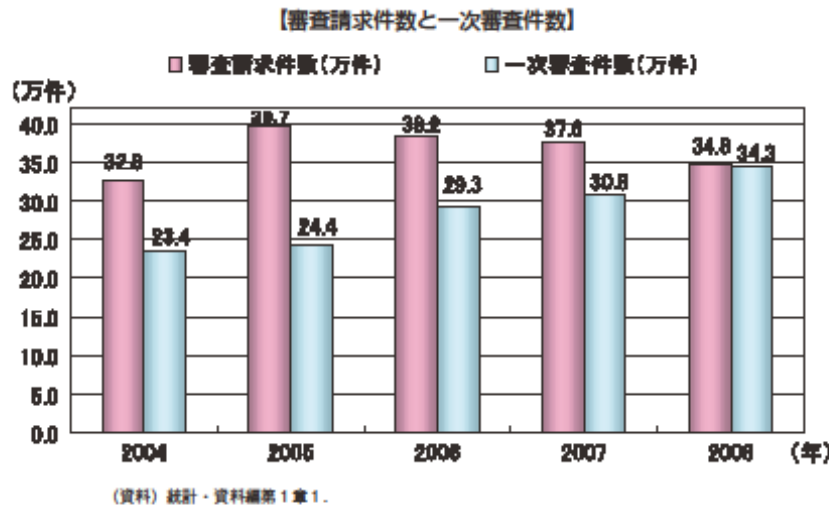
- ・差止請求権を制限すると特許取得のインセンティブを削ぐおそれ
- ・米国では、権利侵害の救済は金銭的な損害賠償によるのが原則

Ⅴ. 特許権の効力の例外範囲の在り方

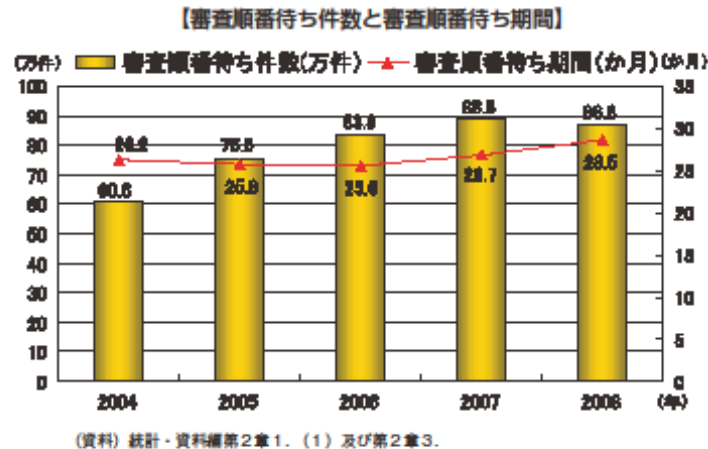
- ・「試験又は研究」の範囲の明確化又は拡大
→ 研究活動が円滑化
→ 大学等の研究機関の研究開発インセンティブが減殺

比較考量

3. その他：早期審査制度



審査請求しても審査開始までは2年以上かかる



早期審査申立により3ヶ月程度で最初のアクションあり

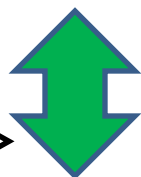
早期審査申立の要件

<大企業>

- ・特許出願に係る発明を実施又は実施予定
 - ・特許出願に係る発明外国出願している
- いずれかに該当要



先行技術調査を行い、先行技術との対比表作成



<中小企業*・大学・個人>

- ・以上の要件はいずれも不要
- ・以下の要件のみ必要(大企業の場合と共通)
 - 1) 審査請求済み／早期審査申立と同時に審査請求
 - 2) 早期審査に関する事情説明書提出

*中小企業: 中小企業基本法に定める中小企業(例: 製造業で従業員300人以下等)

出願人の多様なニーズへの対応 ~早期審査の利用促進~

【現行早期審査】

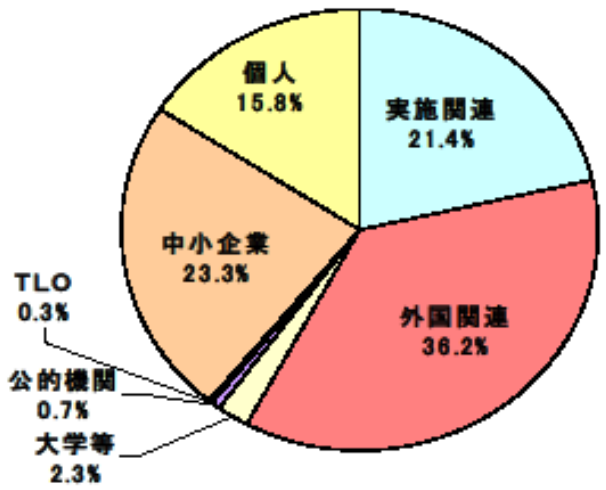
【審査順番待ち期間】
申立から平均2.2ヶ月

【要件】

下記の何れか一つ

- ①実施関連出願(重要性)
- ②外国関連出願(重要性)
- ③中小・個人等の出願(中小等支援策)

【現行早期審査の事情別内訳】



(2007年7月、10月、2008年1月、4月 計4ヶ月分:3029件)



【スーパー早期審査制度】

【審査順番待ち期間】

10月1日試行開始

- ・申立から**1ヶ月以内**
- ・更に、**申請から最終処分までを短縮**
審査期間(申請からFAまで、応答から再着まで)、
意見書・補正書の応答期間を各々1ヶ月に短縮

【要件】

- ・現行早期審査の要件中、極めて重要性の高い「**実施関連**」かつ「**外国関連**」を満たす出願
- ・オンライン手続の出願に限定

【早期審査申請件数の推移】

