



YAMAUCHI パテント NEWS

VOL. 55

熊本地震による被害にあわれた方には心よりお見舞い申し上げますと共に、一刻も早く原状回復されることを祈念いたします。

////// ニュースの目次 //////////////////////////////////////

- 1. 平成 27 年特許法等の一部を改正する法律が施行されました
- 2. 職務発明制度の見直し
- 3. 平成 26 年度特許委員会成果報告
- 4. 内閣総理大臣主催「桜を見る会」への出席報告



////////////////////////////////////

>>>

1. 平成 27 年特許法等の一部を改正する法律が施行されました (山内 章子)

>>>

桜の花も満開となり、春爛漫といったこの頃ですね。この春、新しい生活をスタートさせた方も多いのではないのでしょうか。

さて、知的財産の世界でも、平成 28 年 4 月 1 日より、平成 27 年特許法等改正が施行され、特許、意匠、商標の審査基準の改訂版が審査で適用となりました。

そこで、今号は「平成 27 年特許法等の改正」について改めて、ご紹介します。

改正ポイントは大きく分けて 3 つあります。(1) 職務発明制度の見直し、(2) 特許料等の改定、(3) 特許法条約、シンガポール条約へ加入のための法整備です。

(1) 職務発明制度の見直し

新しい職務発明制度では、特許を受ける権利の原始使用者帰属と原始従業者帰属の選択が可能となりましたが、その内容は、項目 2 で解説します。

(2) 特許料等の改定

特許料が 10%、商標登録料が 25%、更新登録料が 20% 程度引き下げられました。

さらに、国際出願の調査手数料等を日本語及び外国語別の料金体系に改正されました。

基本的に施行日以後に納付すべき料金は、新料金が適用されます。

しかし、①追納期間に納付する場合②商標の分割納付における後期分の登録料については、

旧料金が適用されるケースもありますので、ご注意ください。

(3) 特許法条約、シンガポール条約へ加入のための法整備

①拒絶理由通知に対する応答期間の延長

特許出願に関する拒絶理由通知の応答期間については、施行日以前は、合理的な理由がある場合に、延長が認められていました。しかし、施行日以降は、出願人が国内居住者の場合、応答期間内の請求については、1通の請求で2カ月の延長が認められ、合理的理由は不要となります。また、応答期間の経過後であっても、2カ月以内に請求すれば、合理的理由を要することなく2カ月の延長が認められます。

商標出願については、施行日以前は出願人が在外者である場合のみ応答期間の延長が認められていましたが、施行日以降は出願人が国内居住者であっても延長が認められるようになりました。請求のための合理的な理由は不要です。さらに応答期間経過後であっても、2カ月以内に請求すれば、合理的理由を要することなく2カ月の延長が認められます。

ただし、請求には手数料がかかりますので、望ましくは応答期間内に手続きをされることをお勧めします。一方、拒絶理由への対応は多くの出願人に関係することですので、延長制度を利用したい場合には、早めにご相談下さい。

②外国書面出願の翻訳文に対する通知

外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出期間が出願日（優先日）より1年2月であったところ、1年4月となりました。さらに、翻訳文の提出がなかった場合は、特許庁よりその旨通知が送付されることとなりました。通知を受けた者は、省令で定める期間（通知の日から2月）に限り翻訳文を提出することができます。

③特許出願日の認定

特許出願日の認定要件が緩和され、3つの要件が整っていれば出願日が認定されることとなります。3つの要件とは①特許を受けようとする旨の表示②出願人の住所、氏名の記載③明細書の添付、となります。ただし、3要件のみの出願は、出願日は認定されますが、方式的要件不備の出願となりますので、手続補正指令の対象となります。

なお、3つの要件のない出願は、補完をすることができる旨の通知がなされます。

④先の特許出願の参照

先に特許出願をした者が、その者がした特許出願を参照すべき旨を主張する方法によって、特許出願をすることができます。この方法で出願する者は、その旨及び先の特許出願に関し経済産業省令で定める事項を記載した書面（先の特許出願の出願番号等）を当該特許出願と

同時に特許庁長官に提出する必要があります。さらに出願の日から4月以内に明細書及び必要な図面、省令で定める書類（先の特許出願の認証謄本、認証謄本が外国語の場合はその翻訳文）を提出する必要があります。明細書の添付がなくとも、当該特許出願の日が出願日となります。

⑤明細書の一部が欠けている場合

明細書又は図面の一部が欠けている場合、その旨通知されます。省令で定める期間内（通知の日から2月）に明細書等補完書を提出することができます。特許出願は、明細書等補完書を提出した時にしたものとみなされます。

⑥商標法の出願時の特例に関する証明書提出期間

商標法9条の出願時の特例を利用する場合には、証明書の提出が必要となります。

この証明書提出の期間（出願日から30日）が経過した後でも、省令で定める期間内（出願日から30日の期間経過後2月）に限り、証明書を提出することができます。

このほか、パリ優先権の証明書提出手続き（商標法第13条改正第1項）、登録料納付手続き（第41条新設第3項）、前期分割登録料納付手続き（第41条の2新設第3項）、防護標章登録に基づく権利に係る登録料納付手続き（第65条の8新設第4項）においても、期間経過後に手続きできる機会が与えられます。

平成27年特許法等の改正ポイント表

(1)	職務発明制度の見直し	原始法人帰属が可能となり、相当の対価が相当の利益に変わりました。さらに、ガイドラインが策定されました。
(2)	特許料等の改定	特許料，商標設定登録料，国際出願に係る料金が引き下げられました。
(3)	特許法条約、シンガポール条約の加入のための規定の整備	①期間経過後の延長請求（特許法、商標法） 拒絶理由通知の応答期間が請求により延長可能となります
		②外国語書面出願の翻訳文に係る通知（特許法36条の23～4項関係） 外国語書面出願の翻訳文が提出されなかったときは通知が送付されます
		③特許出願の日の認定（特許法38条の2関係） 特許出願のための3つの要件を満たせば、出願日が認定されます

	<p>④先の特許出願の参照（特許法 38 条の 3 関係） 明細書の添付がなくても先の特許出願を参照して特許出願できます</p>
	<p>⑤明細書の一部が欠けている場合（特許法 38 条の 4 関係） 出願日は繰り下がりますが、補完が可能になります</p>
	<p>⑥出願時の特例（商標法 9 条 3 項関係） 証明書提出期間が過ぎた後でも証明書提出が可能な場合があります</p>

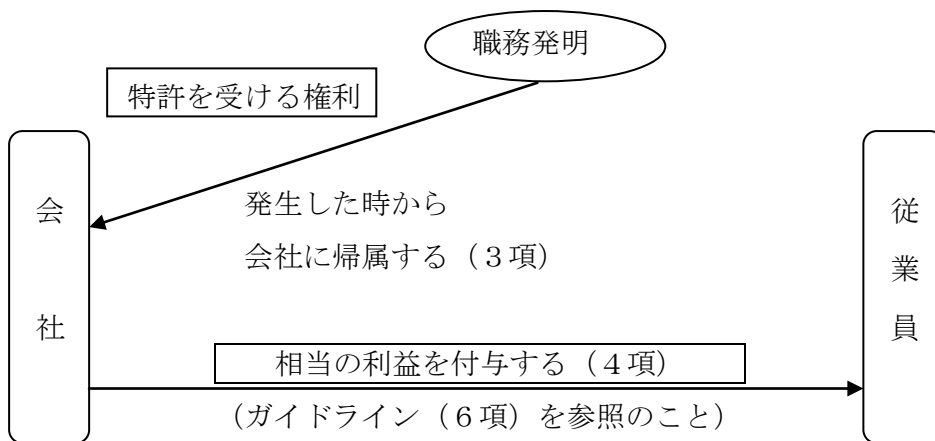
>>

2. 職務発明制度の見直し (山内 康伸)

>>

新しい職務発明制度では、特許を受ける権利の原始使用者帰属と原始従業者帰属の選択が可能となりましたが、原始使用者帰属のスキームは下図のとおりです。

職務発明規程等に基づき、発明が生まれたときから特許を受ける権利を会社に帰属させると規定したときは、初めから会社に特許を受ける権利が帰属することになります。



多くの企業では、原始使用者帰属をとると思いますが、そのメリットを従来の問題点と対比させて下表に示します。

従来の制度の問題点	新制度の利点
<p>(1) 不安定性</p> <p>a) 共同研究から生じた職務発明を相手方と共有する場合、相手方発明者の同意を得なければ、自社発明者から特許を受ける権利の持分を有効に承継できない（特許法 33 条 3 項）という不安定性。</p> <p>b) 従業者等が、職務発明が完成したことを使用者等（同法 35 条 1 項）に報告せずに、特許を受ける権利を第三者に譲渡し、その第三者が特許出願をした場合には、その第三者が特許を受ける権利を取得する（同法 34 条 1 項）という不安定性。</p>	<p>(1) 安定化</p> <p>a) 共同研究の相手方の従業者等の同意を必要とすることなく、共同発明者たる従業者等の権利の持分が使用者等に帰属することとなる。</p> <p>b) 仮に第三者が使用者等よりも先に出願した（二重譲渡問題）としても、同法 34 条 1 項の適用はなく、①拒絶査定がなされ（同法 49 条 1 項 7 号）、②第三者が特許権を取得したときも、冒認出願に基づくものであるため、使用者等は特許権の移転を請求できる（同法 74 条 1 項・123 条 1 項 6 号）</p>
<p>(2) リスク</p> <p>「相当の対価」（特許法 35 条 3 項）の内容としては、原則として金銭が想定されているが、平成 16 年法改正後も「相当の対価」に関して、なお法的不確実性があり、経営上のリスクが残っていた。</p>	<p>(2) リスク解消</p> <p>「相当の対価」を「相当の金銭その他の経済上の利益」と改め、ストックオプションの付与等、金銭以外の経済上の利益の給付であっても、使用者等の従業者等に対する給付義務の履行にあたるものとした。</p>
<p>(3) 運用困難</p> <p>製品に多くの特許が使われ、複数発明者による発明完成が多く、特許の利用形態の多様化（包括的クロスライセンス契約等）などにより、特許の寄与度や発明者の貢献度などの算定が複雑になり、「相当の対価」を緻密に算定することが困難であった。</p>	<p>(3) 運用容易</p> <p>金銭に限られない利益の付与も可能なので算定の困難性が緩和される。また、同条 6 項で新たに設ける指針を尊重して行うことで不合理性を緩和できる。</p>

(注) 相当の利益とガイドラインについては、次回に解説します。

≫≫≫

3. 平成 26 年度特許委員会成果報告 (山内 伸)

≫≫≫

日本弁理士会の平成 26 年度特許委員会（第 1 - 2 部会）に参加し、『「発明の技術的範囲」と「発明の要旨認定」との間に、ダブルスタンダードは存在するか?』とのテーマで検討してまいりました。このたび、この成果が「特許誌」（2015 年 12 月号）に掲載され、日本弁理士会のウェブサイトにも掲載されたので、これを報告いたします。

なお、特許誌の記事は以下の URL からダウンロードできますので、ご興味のある方はご参照ください。

http://www.jpaa.or.jp/activity/publication/patent/patent-library/patent-lib/201512/jpaapatent201512_127-137.pdf

「発明の技術的範囲」の画定とは、特許権侵害訴訟の充足論におけるクレーム解釈をいいます。特許法 70 条 2 項には、明細書等を参酌して発明の技術的範囲を判断することが定められています。「発明の要旨認定」とは、新規性・進歩性判断のためのクレーム解釈をいいます。リパーゼ最高裁判決は、特段の事情がある場合に限り、明細書等を参酌することが許さ

れると判示しています。このように、発明の要旨認定の場面では明細書等の参酌を厳しく制限してクレーム解釈し、発明の技術的範囲の画定の場面ではその参酌を広く認めつつクレーム解釈しており、このようなダブルスタンダードには批判もありました。

平成20年以降の特許権侵害訴訟判決を検討した結果、近時では、充足論において発明の詳細な説明を参酌してクレーム解釈した後、無効論における発明の要旨認定においても同様に解釈する結果、充足論と無効論とで統一的なクレーム解釈を行う傾向にあることが分かりました。これは、キルビー最高裁判決以降は、クレームを過度に限定解釈して非充足とする必要がなくなったため、無効論における発明の要旨認定と充足論における発明の技術的範囲とが合致するように論理立てすることが可能となったためと考えられます。

昨年度も特許委員会に所属し別のテーマで検討してまいりました。本年度も特許委員会に所属しております。これらの成果は、また時期が来ればご報告いたします。

以上

>>

4. 内閣総理大臣主催「桜を見る会」への出席報告 (山内 康伸)

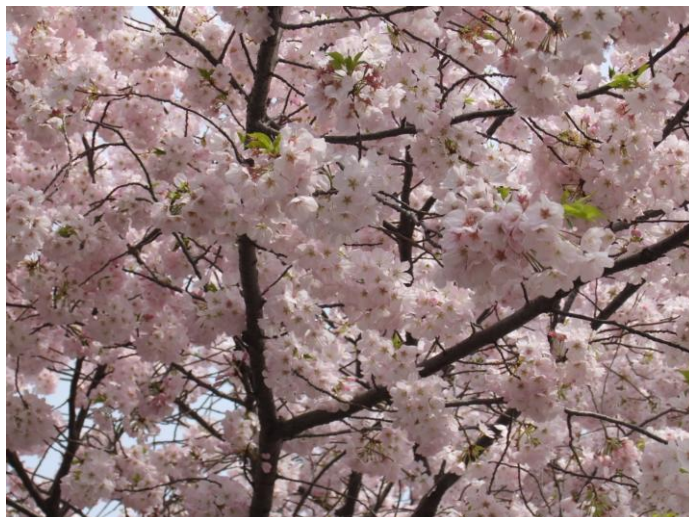
>>

安倍晋三内閣総理大臣名で「4月9日（土）午前8時半から10時半まで新宿御苑で「桜を見る会」を催すので御来観下さい。」という招待状が過日届きました。招待者は皇族方、各国大公使、各界代表者等を含め約1万人とのことです。

日本弁理士会事務局の話では、特許庁よりの推薦ということでありましたので、有りがたく夫婦で参加させていただきました。初めて参加しました「桜を見る会」の様子を報告させていただきます。

晴天の朝、前泊していた都心のホテルからタクシーで会場（新宿御苑）に向いますと、かなり手前から多くの車が連なっており、中には外交官ナンバーの大型車も混じっています。幾組かの着物姿のご婦人が途中で車を降り徒歩で向うのを見て私達もタクシーを降り徒歩で正面に見える門に向いました。

既に混雑している門から入りますと、すぐに芸能人・スポーツ関係者の受付があり、付近の総理府の方の案内にしたがって奥へ入ると一般招待者用らしき受付がありました。大事に持参していた緑の受付票を渡すと、「桜を見る会」と印刷したリボンと記念の枡を二人分頂きました。



事前の調べでは、新宿御苑は明治時代に皇室庭園となり、戦後一般開放された公園だそうで、フランス式庭園とイギリス式庭園と日本庭園の組合せが特徴とのことですが、広大な面積と大木の多いのが第一印象でした。

当初、正門から入って真直ぐ進めば知人との落合い場所（洋庭園中央付）に行けると思っ
て歩いたのですが、入った門が別の門だったのか（大木戸門だったようです）、中に入った
とたん案内図上の自分の位置が分からなくなってしまいました。

ままよと歩き出しますと、途中出会った方に歌手の由紀さおりさんがいらっしやいました。
数人のご婦人方と写真をとっておられました、皆さんお美しいのですが、少し違って見え
たのは、人に見られることを意識した美しさでした。これもプロ意識なんでしょうね。満開
の桜に劣らないオーラがでていました。

案内では服装は平服でということでしたが、女性は優雅なドレスと着物が半々位。皆様、
けっこうかしこまった服装でした。胸に略綬を飾った礼装の外国武官を自衛隊若手士官が案
内している姿もありました。なかに、ひとときわ華麗な礼装姿の外国武官が目の前を横切ると
き、とっさに日本語で「すみません。」とあいさつしてくれましたが、「平時の軍人は外交
官」を実践しているものとみえ、一人のプロを見た思いがしました。



多くの方は、主催者である安倍総理のまわりか（有名人もこちらが多い）、紅白幔幕を張
った茶菓接待所付近で観桜か、そうでなければ歩きながらの観桜です。主催者の安倍晋三総
理の周りには多くの人垣で囲まれていて、人垣の外に居た私はスピーカーからの声を聞いた
けでした。多分中には有名芸能人らが居たのでしょう。私共はほとんど、茶菓接待所でもら
った茶菓子を味わったり、写真をとったりでした。残念だったのは、薦被りの酒樽の酒を飲
もうとしたら既に空で、頂いた枡が手持ちぶさただったこと位です。

少し要領を得ぬ時間を過す間に接待時間も終りに近づきましたが、一すじの白い雲が映える真青な空の下での観桜、大変良い思い出となりました。

特許庁のご配慮で出席の機会を頂きましたが、弁理士会会務で支えて頂いている方々へも感謝の意を表します。

以上