

平成 26 年法改正が知財業務に与えるインパクト

福嶋 久美子 (NRI サイバーパテント株式会社 知的財産情報サービス事業部)

中村 雅美 (NRI サイバーパテント株式会社 知的財産情報サービス事業部)

「特許法等の一部を改正する法律」(平成 26 年法律第 36 号)が平成 27 年 5 月 14 日までに施行される。本稿では本改正法が知財業務に及ぼすインパクト、また知財管理システムや知財検索システム等の知財情報システムに与える影響について考察する。

1. 平成 26 年法改正のポイントは 4 つ。 特許異議申立制度の創設、国際意匠登録出願制度の整備、商標の保護対象の拡充、救済措置の拡大。

平成 26 年 5 月 14 日に法律第 36 号として公布された「特許法等の一部を改正する法律」(以降「平成 26 年改正法」と記載)は特許・実用新案・意匠・商標の四法全てに大幅な改正を施すものであり、知財関係者からは強い関心が持たれている。

表 1 に、本改正の概要を記載する。

表 1 平成 26 年改正法の概要

法区分	改正項目	改正概要
特許	特許異議の申立制度の創設	何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に対し、特許異議の申立てをすることができる制度を創設する。
意匠	国際登録出願 / 国際意匠登録出願制度の整備	「ジュネーブ改正協定」(加入に向けて準備中)に基づき、複数国に対して意匠を一括出願するための規定を整備する。併せて、我が国に保護を求める出願について、協定に基づき適切に審査等を行うための規定を整備する。
商標	保護対象の拡充	企業におけるニーズの顕在化及び保護による実益に鑑み、他国では広く保護対象となっている色彩や音といった新しい商標を我が国における保護対象に追加する。
特許 実用新案 意匠 商標	救済措置の拡大	国際的な法制度に倣い、災害(海外のものも含む)等のやむを得ない事由が生じた場合には、手続き期間の延長を可能とする。主な対象は、新規性喪失の例外適用の証明書提出、国内優先権の主張、パリ優先権の主張/証明書提出、分割出願、変更出願、出願審査請求、存続期間の延長登録手続、特許料の納付、等。

法改正の背景・趣旨や詳細内容の紹介は、特許庁の公開資料や全国で開催される説明会等に譲るとして、本稿では実務上の影響が大きと思われる特許異議の申立制度及び国際意匠登録出願制度をピックアップする。

2. 特許異議の申立制度がより使いやすく改善されて復活。

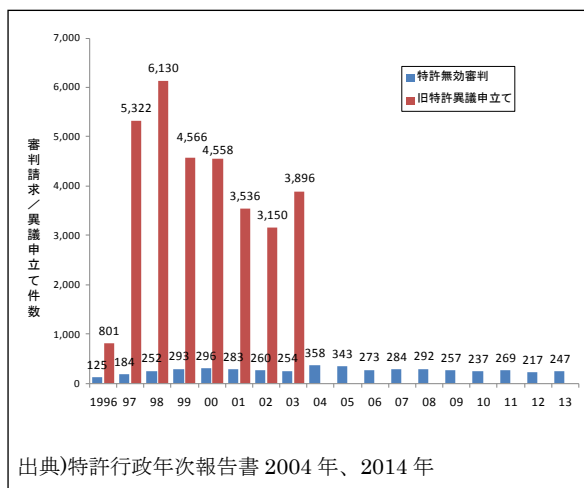
平成 15 年の特許法改正で廃止された特許異議申立制度が、平成 26 年改正法によって復活する。制度内容は以前とほぼ同様であるが、全件書面審理となり当事者性がより一層低くなった点や、特許権者による訂正請求があった場合に異議申立人がこれに対する意見提出ができるようになった点など、廃止前の制度よりも異議申立人にとって使いやすいものとなっている(表 2)。

表 2 改正法と旧特許異議申立制度との比較

項目	改正法	旧特許異議申立制度
申立書の要旨変更が可能な期間	特許異議申立期間内に取消理由通知があった場合、以降の申立書の要旨変更補正は不可能	特許異議申立期間内は、取消理由通知の有無にかかわらず要旨変更補正が可能
審理方式	全件書面審理	原則書面審理も、口頭審理の可能性あり
申立人の意見提出機会	特許権者から訂正請求があった場合には、申立人にも意見提出を認める	意見提出の機会なし

図1のグラフでも分かる通り、旧特許異議申立制度では年間数千件（平成10年には6,130件）の請求があったにもかかわらず、制度廃止後の平成16年以降の無効審判請求件数は年間200～300件台を推移しており、現在も経済状況の変化を受けて請求件数は徐々に減少している。また、特許無効審判の利用を避ける制度ユーザーからは「当該権利と自己の技術・商品等との関連性を、特許権者に詮索されたくない」「口頭審理の負担が大きい」という意見があがっている¹。当事者性の高い無効審判は、我が国の企業等にとっては、利用するためのハードルがかなり高かったということなのであろう。

図1 旧制度廃止前の件数推移



今回の特許異議申立制度については、多くの企業ユーザーが関心を寄せているだけではなく、特許庁の審判官も大いに期待しているらしい。無効審判があまり活用されていない現在、本来無効とすべき特許がかなりの数存在する可能性があり、ひいてはそれが我が国の産業の発達を阻害しているおそれもあるからだ。今後は企業ユーザーと特許庁の双方が、特許異議申立制度を通じ、より強く安定した

特許の早期確定に寄与するであろう²。

また、本改正に伴い、必然的に審査の質が向上することも期待される。特許掲載公報発行の日から、いわば公衆による審査が始まるので、そこで簡単に覆されるような審査をした場合、審査の質・能力が疑問視されることになるからだ。

3. 迅速かつ十分な先行技術調査の重要性が増す。

これらの事項を踏まえると、出願人に及ぶ影響としてはどのようなものが考えられるだろうか。審査の質が向上し、特許の異議申立でも可能となれば、出願内容が今までよりも厳しくチェックされることは想像に難くない。拒絶理由通知が送られてくる確率が高くなり、またそれを切り抜けて登録されたとしても、不特定多数の他人から特許異議申立請求を受けることになるかもしれない。

それらを防ぐために出願人サイドでできることは何か。まずは基本的な取組みの充実である。すなわち、事前の先行技術調査を十分にに行い、新規性や進歩性に違反していないかを慎重に確認することや、質の良い練りこまれたクレームを作成することである。

一方、他人の特許を攻撃する立場に立つとすればどうであろうか。特許掲載公報から6カ月以内に特許異議の申立てを行わなければならないので、悠長にはしてられない。まず、設定登録された他社特許を迅速に検知し、その内容を調査し、異議理由を含んでいないかを検討する必要がある。また、異議申立てに自社が関わっていることを相手方に知られたくない場合は、特許異議申立人を別途選定

¹ 平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究」（一般財団法人 知的財産研究所）

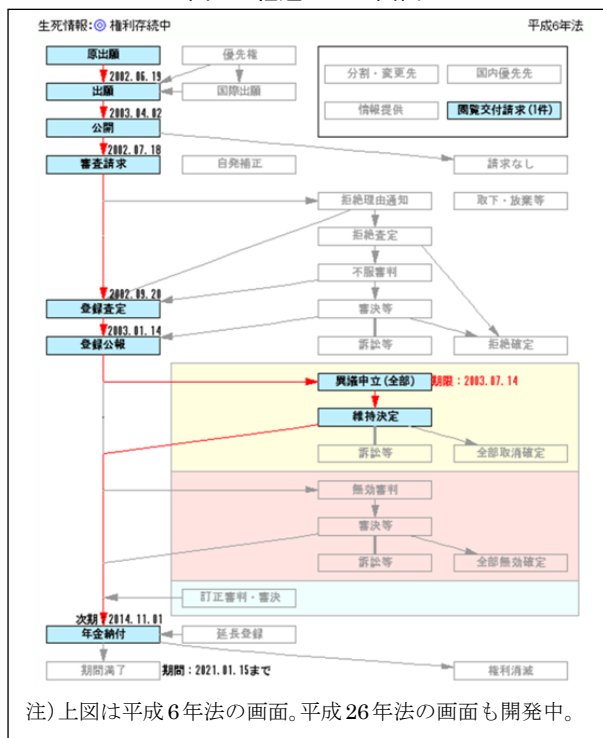
² 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」（平成25年度産業構造審議会知的財産分科会）

する作業も必要となる。これらを迅速にこなすためには、日頃より特許検索 DB などを用いた先行技術調査や、他社特許のウォッチング等を継続的に行い、常に情報収集のアンテナを高くしておく必要がある。

ここで、弊社が提供する特許検索システム「NRI サイバーパテントデスク 2」を用いた対応の一例を挙げさせていただく。

当システムでは、一般的な特許文献の検索だけでなく、出願経過のフロー表示（図 2）や、他社特許ウォッチングの SDI 配信が可能である。このような機能を使用して、効率良く特許調査を行っていただけるのではないだろうか。

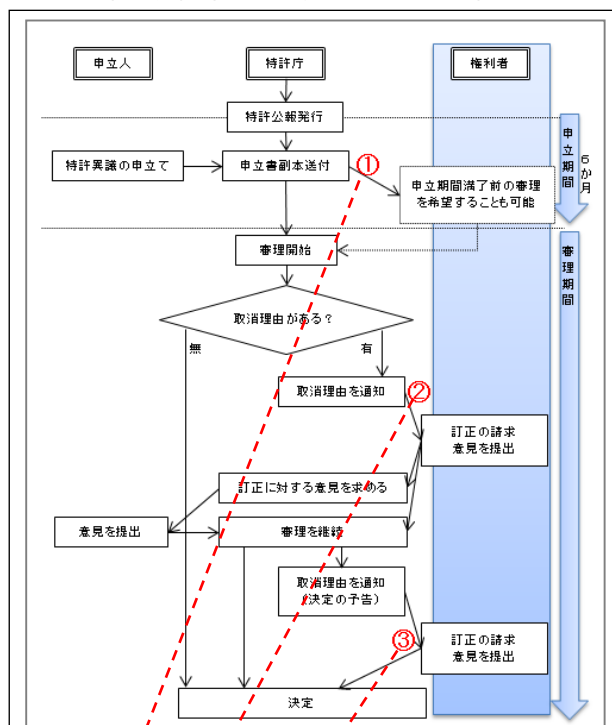
図 2 経過フロー画面



また、早期登録情報サービスを活用すれば、特許権の設定登録は完了しているが、特許掲載公報が未発行の文献について、特許掲載公報発行よりも最大 2~3 週間早く検索・表示・SDI 配信が可能になる。つまり、特許異議の申立てを行う準備を、最大 2~3 週間早く開始することができる。

法改正に対応し、特許の管理システムにも改良が加えられる。弊社の提供する知財管理システム「TOPAM」も、特許異議申立手続への対応をより確実に実施いただくための機能を提供する予定である。当システムは、徹底した期限管理を行うことで権利取得を支援するだけでなく、どなたにもご利用いただけるよう、画面構成にも配慮したものとなっている。また、他社案件のウォッチングといった日常的な知財業務が一層重要になる中で、「NRI サイバーパテントデスク 2」との連携により負担のない作業が可能である。

図 3 特許異議申立ての流れと TOPAM 管理画面



出典)「審判制度の概要と運用」, 特許庁審判部 平成26年

手続情報:

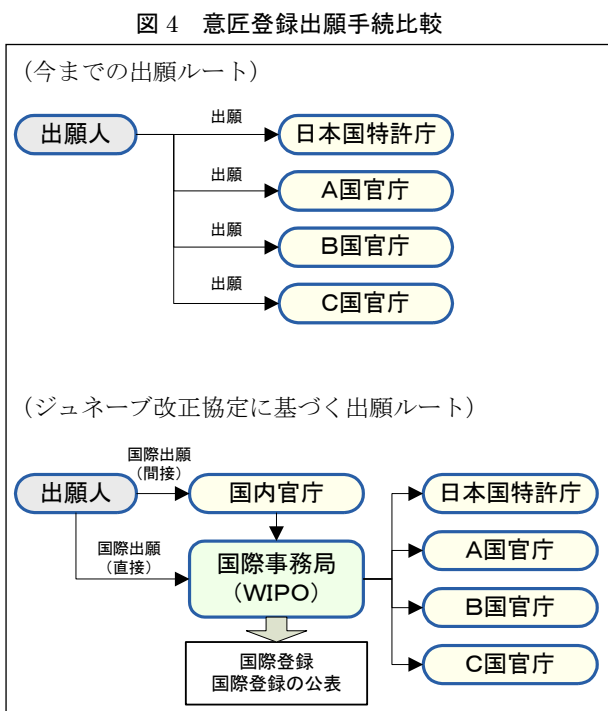
No.	詳細	関連番号	手続	手続種別
1	選択生成		代理人 知財担当者	起算日
1	詳細	ZZ01	申立書副本送付	発送
2	詳細	ZZ11	取消理由通知	発送
3	詳細	53	意見書	手続

今回ご紹介したのは各システムの一例であるが、今後も有効に特許異議申立制度を活用していただくための機能を順次提供していく予定である。

4. 「ジュネーブ改正協定」加入により、複数国に意匠の出願を行う場合、費用や手続きの削減が可能。

次に、意匠の「ジュネーブ改正協定」加入について取り上げてみたい。このたび、我が国も本改正協定に加入することが決定し、加入後は、国際登録出願（日本から加盟国へ出て行く国際出願）、国際意匠登録出願（加盟国から日本に入ってくる出願）を行うことが可能となる。

国際登録出願を利用する場合、出願人は、日本国特許庁を経由して、または直接 WIPO 国際事務局へ出願して、複数国への一括出願が可能となる（図 4）。



この制度を利用すると、複数国に意匠出願を行う際に必要な手続きが低減され、ユーザーにとってはメリットが大きいだらう。本制度を、馴染みが深い特許協力条約（PCT）との比較形式にして表 3 に示す。

表 3 ジュネーブ改正協定と PCT の制度比較

項目	ジュネーブ改正協定	特許協力条約 (PCT)
発効年	2003 年	1978 年
締約国数	46	148
出願	国際事務局への直接出願及び日本特許庁を介した間接出願	同左
自己指定	可能	同左
出願言語	日本語不可	日本語可
指定国	願書にて選択	全指定とみなす
公開	国際登録 (出願) 日から 6 ヶ月後	優先日から 18 ヶ月後
権利後の管理	単一の国際登録簿	各国
補償金請求権	英語、フランス語またはスペイン語の国際公表が要件	外国語特許出願の場合は、日本語の翻訳文による国内公表が要件

次に、国際意匠出願の料金体系について記載する。巻末に記した参考文献 3 によると、料金は下記のように分類される。

国際出願料

= 基本料 + 国際公開料 + 指定国料

- 基本料は 1 通の願書に含める意匠の数、国際公開料は図面の数、指定国料は指定国と意匠数で設定される。
- 国際出願料は出願時に WIPO 国際事務局にスイスフランで直接支払う必要がある。
- 1 意匠を 1 カ国に出願する場合のおおよその国際出願料は 4 万円程度となっている。

経費の削減にもつながることが、出願ルートを選択する際の判断基準となるため、欧州共同体商標意匠庁（OHIM）と日本の特許庁に国際登録出願した場合及び直接出願した場合の手数料の試算を表 4 に示す。

表 4 国際出願と直接出願の手数料の試算

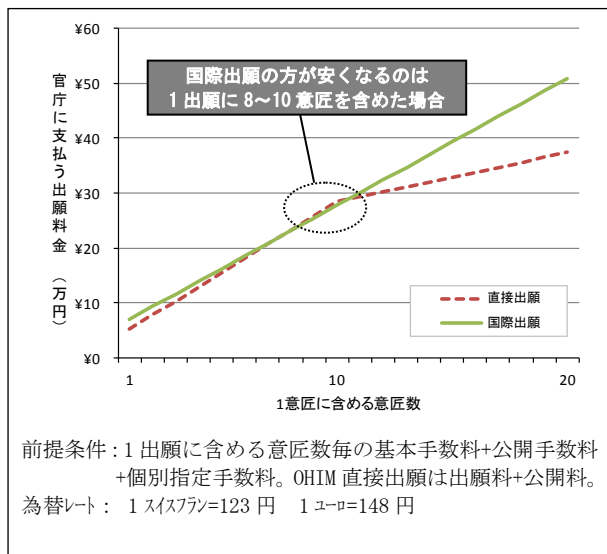
	国際登録出願手数料			直接出願手数料		
	(スイスフラン)	指定国別 (円建て)		OHIM		日本
		OHIM	日本	(ユーロ)	(円建て)	(円)
基本手数料	397	48,831	48,831	230	34,040	16,000
公開手数料	17	2,091	2,091	120	17,760	-
個別 手数料	OHIM	67	8,241	-	-	-
	日本	74,600円 相当額	-	74,600	-	-
維持年金	-	-	-	-	-	59,300
合計	-	59,163	125,522	350	51,800	75,300

前提条件：1 意匠の出願、1-5 年目の維持年金含む
為替レート：1 スイスフラン=123 円 1 ユーロ=148 円

この試算のように、1 カ国 1 意匠では費用の面でメリットはないが、複数国に出願する場合や各国出願の際に必要なとなる代理人費用を考慮すると、コスト上のメリットが得られると考えられる。

次に、図 5 では 1 出願に含める意匠数による料金を比較した。OHIM のみに出願する場合、基本的には直接出願ルートの方が安い。1 つの出願に 8~10 意匠を含めた場合に限り、国際出願の方が安くなる。

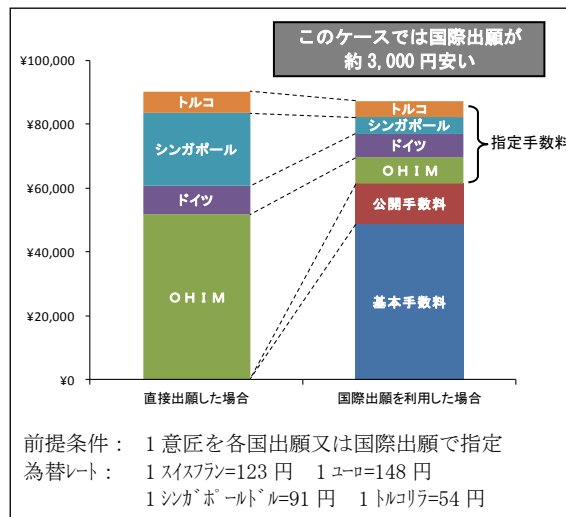
図 5 直接出願と国際出願の料金比較 1



また、図 6 は複数国への直接出願と国際出願の場合の比較である。OHIM を含む複数の

国・地域に出願する場合には、1 意匠で出願する場合であっても、国際出願ルートの方が直接出願ルートより安くなることが多いと考えられる。

図 6 直接出願と国際出願の料金比較 2



5. 設定登録前の国際公表により、補償金請求権制度が導入。

国際意匠登録出願が従来の国内意匠出願と大きく異なる点は、国際意匠登録出願は日本における設定登録前に必ず WIPO の Web サイトで意匠が国際公表されているということだ。例えば、国際登録日 (=日本における出願日とみなされる日) が平成 27 年 4 月 5 日、国際公表日が同年 10 月 4 日、日本の設定登録日が同年 12 月 13 日、日本の公報発行日が同日、といった具合である。そのため、国際公表後、設定登録前の実施に対して警告を前提とした補償金請求権制度も導入される。

日本の企業が出願した意匠については日本に移行される蓋然性が高いため、仮に、国内のみの事業展開を考えていたとしても、競業他社の国際公表等は普段からウォッチしておき、自社の製品開発時にそれらの情報を活用

する必要があるのかもしれない。

知財管理システム「TOPAM」においては、意匠の国際登録出願を容易に管理できる仕組みを提供する予定である。図7は指定国ごとの出願を一元管理する画面である。出願後の一括管理はもとより、国際登録出願の要否判断を効率良く実施できることが、知財情報システムの役割であろう。

図7 意匠出願管理画面 (TOPAM)

No.	国	出願ルート	識別番号	出願区分	管理国コード
1	WO <input type="checkbox"/> WIPO	000 <input type="checkbox"/> 各国		D <input type="checkbox"/> 意匠	
2	FI <input type="checkbox"/> フィンランド	HAG <input type="checkbox"/> ハーグ協定ジュネーブ条約		D <input type="checkbox"/> 意匠 WO <input type="checkbox"/>	
3	IS <input type="checkbox"/> アイスランド	HAG <input type="checkbox"/> ハーグ協定ジュネーブ条約		D <input type="checkbox"/> 意匠 WO <input type="checkbox"/>	
4	JP <input type="checkbox"/> 日本	HAG <input type="checkbox"/> ハーグ協定ジュネーブ条約		D <input type="checkbox"/> 意匠 WO <input type="checkbox"/>	

5. 結び

今回は、平成 26 年改正法の中から、特許異議申立制度、国際意匠登録出願の 2 つをご紹介した。本稿が、少しでも読者諸氏の知財業務に役立つことができれば幸いである。

少なからず実務に影響を与える改正であるが、各制度の有用性を活用していただくための機能を順次提供していきたいと思う。

また、本改正では上記以外にも、商標の保護対象の拡充などの興味深いポイントがある。それらについても別の機会にご紹介できればと思う。

参考文献

1. 平成 24 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「安定的な権利付与に向けた制度に関する調査研究」(一般財団法人知的財産研究所)
2. 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」(平成 25 年度産業構造審議会知的財産分科会)
3. 平成 23 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「国際協定への加盟に向けた意匠制度の在り方に関する調査研究～ハーグ協定加盟に向けた意匠制度の在り方～」(一般財団法人知的財産研究所)
4. 特許庁ウェブサイト
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyohoutou_kaiei_260514.htm