

KUNPU NEWS

2015年1月号

設立10周年
 薫風国際特許事務所

- 代表弁理士 渡邊 薫 (Kaoru WATANABE)
- 副代表パートナー弁理士 井上 美和子 (Miwako INOUE)
- パートナー弁理士 石森 昭慶 (Akiyoshi ISHIMORI)
- 弁理士 鈴木 恵子 (Keiko SUZUKI)
- 弁理士 竹山 圭太 (Keita TAKEYAMA)
- 弁理士 川合 健太 (Kenta KAWAI)

目次

1	はじめに	1
2	本号の特集記事 ～職務発明制度の見直しについて・続編～	1
3	最近の知財動向トピックス	3
4	注目データ ～日中韓の知的財産分野で協力を強化～	4
5	シリーズ 「特許の力」(6)	5

1 はじめに

代表弁理士 渡邊 薫

新年明けましておめでとうございます。

本年もクライアント様のご発展に寄与できるように、所員一同頑張ってお参ります。2015年は当所設立10周年を迎える年。事務所開設時の初心に戻り、特許事務所のあり方について改めて考え、行動をし、クライアント様のなくてはならないパートナーとなれるように努力をさせていただきますので、本年も何卒よろしくお願いたします。

2 本号の特集記事 ～職務発明制度の見直しについて・続編～ 弁理士 川合 健太

KUNPU NEWS 2014年7月号では、現在特許制度小委員会にて議論が行われている、「職務発明制度」に関する記事を掲載しました。

今回は、2014年7月以降に行われた小委員会(主に、第9回の議論)の討議内容を、「職務発明制度の見直しについて・続編」と題して掲載します。尚、第9回特許制度小委員会は、第6回～第8回特許制度小委員会で議論

された論点等を基に、現行の職務発明制度を議論しています。このため、第6回～第8回特許制度小委員会の内容は割愛いたします。

1. 職務発明制度の見直しの背景

現行の職務発明制度は、使用者等にとって発明の対価額の予測可能性を高めると共に、従業者等の発明評価に対する納得感を高めるとの趣旨で改正されたものです。

しかし、依然として発明の対価を巡って訴訟に発展するケースは少なくありません。

また、法的予見性の低い制度である、と産業界等から指摘されています。

更に、オープン・イノベーション等、企業の事業戦略の障害となり得る事象も発生する恐れがあります。

これらの指摘等を受けて、特許庁は、「産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会」を設置し、研究者の研究開発活動に対するインセンティブの確保並びに、企業の国際競争力の強化及びイノベーションの促進の観点から職務発明制度の見直しを審議することとなりました。

2. 特許制度小委員会における議論内容

2014年10月17日、特許庁の特許制度小委員会より、「職務発明制度の見直しの方向性(案)」が示されました。この案には、①特許を受ける権利を初めから使用者等帰属とする、②現行の法定対価請求権又はそれと同等の権利を保障する、③政府が使用者等と従業者等の調整に関するガイドラインを策定する、との方針が示されていました。

第9回特許制度小委員会では、この案に対する説明及び議論がなされ、①特許を受ける権利を初めから使用者等帰属とする、との方針に対しては、職務発明に関する規程等を整備する余力のない中小企業や、特許を受ける権利は研究者に帰属する方がよい場合がある大学など、「初めから使用者等帰属とする」ことは良しとしない場面が考えられるとの意見が挙げられていました。

その結果、特許を受ける権利を初めから使用者等帰属とするとした場合であっても、契約や別段の定め等で発明者帰属を認めるとい

った柔軟な制度とする必要があるとの一つの論点が生かされていました。

また、②現行の法定対価請求権又はそれと同等の権利を保障する、との方針に対しては、「対価」との文言は「金銭」を想起するものであるところ、改正にあたっては、「金銭」だけでなく、「昇級」や「留学」などの金銭以外の「処遇」や、研究費などの「給付」等が包含された「対価」であることを明確にしていく必要がある、との議論がなされていたようです。

更に、③政府が、使用者等と従業者等の調整に関するガイドラインを策定する、との方針に対しては、委員の先生方一致で「有用である」との議論がなされており、これにより発明者の権利、インセンティブを確保していくことが必須であるとの議論がされています。

尚、この第9回特許制度小委員会では、メディアの表現（会社が従業員から権利を取り上げてしまうなど）に対しても触れられており、これに対してはイメージの払拭をしなければならないとの方針も示されていました。

3. まとめ

第9回特許制度小委員会の討議内容及び風潮からすれば、「特許を受ける権利は原則として使用者に帰属させるとする使用者主義」へと改正されるものと思料します。

そして、第9回特許制度小委員会では、使用者等と従業者等の調整（従業者等との協議や意見聴取等）に関するガイドラインに示す条件が重要であることが示されていました。

しかし、従業者等の研究開発活動に対するインセンティブの確保と、使用者等の国際競争力及びイノベーションの強化とを共に実現し、更には、メディアで取り上げられているような、開発者などの人を含めた「技術流出」

の障壁となるような規定等（ガイドライン等）の策定は難航しそうです。

尚、政府は、今年の通常国会での特許法改正を目指しています。

3 最近の知財動向トピックス

弁理士 鈴木恵子

今回は、主に、2015年に予定されている特許法等の改正の一部についてご紹介します。

<特許法・実用新案法>

・特許異議申立制度の創設

2003年の旧特許異議申立制度の廃止後、2015年にまた特許異議申立制度が創設される。誰でも申立可能である。その代わり、今まで誰でも請求可能だった無効審判は、異議申立制度創設後、利害関係人のみ請求可能となる。

旧特許異議申立制度では、申立人は異議申立後、意見を述べる機会がなかったが、新特許異議申立制度では、特許権者から特許請求の範囲等の訂正の請求があったときは、申立人に対し意見書を提出する機会が与えられる。

<意匠法>

・ハーグ協定加盟

ハーグ協定のジュネーブ改正協定は、複数国への意匠の一括出願を可能とする協定である。現在、欧州諸国等が締結済み、米国は締結に向け最終段階に入り、韓国は2014年7月に発効。中国は加入検討中。日本は加入に向けて準備中である。

加盟すると、出願人は日本特許庁を経由して複数国へ一括して意匠登録出願が可能となるため、国際出願に係るコストの低減につながる。なお、日本特許庁経由でなく、WIPO国際事務局への直接出願も可能である。

<商標法>

・新しい商標の保護

①色彩の商標、②音の商標、③動きの商標、④ホログラムの商標、⑤位置の商標が新たに保護される商標として認められる。これに伴い、①及び③～⑤の商標を出願するときは、

その商標の詳細な説明を願書に記載しなければならない。②の商標を出願するときは、商標の詳細な説明の記載は任意であるが、添付物を提出しなければならない。

<外国>

・韓国における商標の保護

日本では有名な商標であるが韓国では未だ知られていない日本企業の商標が韓国で商標登録されるケースが多々報道されているが、近年はかなり日本企業側が保護される傾向になっている。但し、商標登録者が不正な目的を持って出願したことを、日本企業側が立証しなければならない。具体的な立証すべき事項については、判例が積み上がったこともあり、明確になっている。

・東南アジアの模倣品問題

東南アジアにおいては、模倣品の流通が問題となっているが、特許法や商標法等の法律はある程度整備されているものの、運用が十分に行われていない。税関や警察も十分に機能していない状況である。従って、被害実態もよくわかっていない。また、東南アジアで流通する模倣品の多くは中国からの流入と思われる。模倣品の中でも中国製は品質が高い、とのイメージがあるらしい。東南アジアで模倣品が流通しそれを取り締まろうとしても、製造元が中国にあるため叩きにくいのが現状である。

4 注目データ～日中韓の知的財産分野で協力を強化～

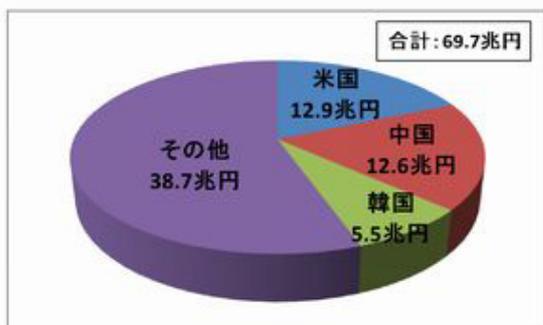
田中 佑佳

特許庁、中国国家知識産権局、韓国特許庁は、2014年11月10日、第14回日中韓特許庁長官会合を開催しました。今回の会合では、特許出願手続や審判手続に関する日中韓三カ国の法令・審査基準の相違点等を分析した比較研究の結果を公表することで合意しました。これらの情報は、日中韓三カ国へ手続を行うユーザーにとって、各庁の審査実務を理解する上で有用なものと考えられます。この他にも、特許、意匠、審判など、多方面にわたる協力について協議しました。

1. 背景

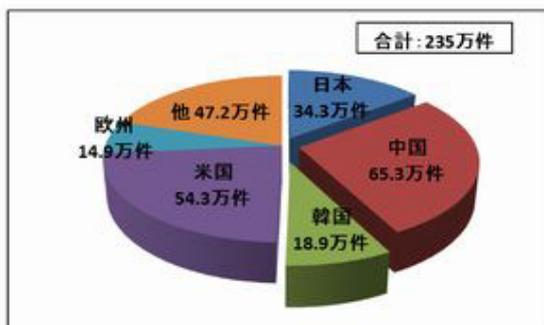
中国及び韓国は、日本の貿易相手国として、それぞれ第2位、第3位に位置しており、その輸出額は全体の4分の1を占めるなど、緊密な経済関係を築いています。また、2012年の日中韓三カ国の特許庁への特許出願件数は119万件であり、世界の特許出願件数235万件の半数を占めていることから、世界的な知的財産制度の発展のために、日中韓三カ国が協力を強化していくことの重要性が増しています。

このような認識のもと、日中韓三カ国の特許庁は、2001年以降、毎年長官会合を継続して開催し、制度・審査実務の各国比較、意匠、機械化、人材育成、審判など、幅広い分野で協力を行っています。今年も、11月10日に韓国（ソウル）にて、第14回長官会合を開催しました。また、長官会合にあわせて、三カ国のユーザーを交えたシンポジウムが開催され、実用新案制度等について、ユーザーを交えた積極的な意見交換が行われました。



国別貿易動向-輸出-(2013年)

(出典)財務省貿易統計



世界の特許出願件数(2012年)

(出典)WIPO Intellectual Property Statistics Data Center

2. 第14回日中韓特許庁長官会合の結果(概要)

日中韓三カ国の「補正要件」に関する法令・審査基準の比較研究の結果及び「記載要件」に関する事例研究の結果を、三庁長官が承認し、公表することで合意しました。

補正要件とは、出願時に提出した権利範囲を記載する書類（「特許請求の範囲」）や発明の内容を説明する書類（「明細書」）等の記載内容を変更（補正）する際に求められる要件です。今回の比較研究を通じて、補正をすることができる時期や内容の範囲等について、三カ国の法令・審査基準の差異を明らかにしました。また、記載要件とは、特許請求の範囲や明細書等の出

願書類の記載に関する要件です。今回の事例研究では、化学分野及び電気分野に属する特許出願に関する事例を研究し、三カ国間での記載要件の審査実務上の差異を確認しました。

また、三庁は、日中韓デザインフォーラム（*1）が、各国意匠制度の相互理解に寄与する重要な機会であるという認識を共有すると共に、今後は専門家による意匠制度に関する議論の場として発展させ、各国審査基準や国際意匠分類に関する情報・意見交換を行うことについて合意しました。

更に、日中韓三カ国の拒絶査定不服審判手続に関する比較研究の報告書を、三庁長官が了承しました。この比較研究において、前置審査制度（*2）等について三カ国の差異を明らかにしました。この比較研究の結果は、長官会合翌日のユーザーを交えたシンポジウムにおいても紹介されました。三庁は、今後も審査分野での比較研究を継続することで合意しました。

3. 今後の取組み

特許庁は、日中韓の枠組みにおいて、制度比較研究などを推進すると共に、シンポジウムやセミナー、ウェブサイトにおける情報公開など、ユーザーが権利化を目指す際の利便性の向上に役立つ協力を推進します。特許庁としては、我が国出願人の知的財産権が日中韓いずれの国においても適切に保護・活用されるよう、制度環境の構築に努めます。

*1：日中韓デザインフォーラム：日本、中国及び韓国のデザイン保護制度の相互理解を深め、デザインの活用に資する意匠保護の在り方を議論することを目的とし、2010年より各国持ち回りで開催しています。

*2：前置審査制度：日本では、拒絶査定不服審判の請求時に補正があった場合、合議体による審理に先立ち、再度、審査官による審査が行われます。

（参考：<http://www.meti.go.jp/press/2014/11/20141112004/20141112004.html>）

5 シリーズ「特許の力」（6）

代表弁理士 渡邊 薫

「特許の力」と題したシリーズを連載しています。ご承知のように、特許法の目的は「産業の発達」です（特許法第1条）。また、特許出願をし、発明を公開することで技術の公知化を図って他人による特許化を阻止したり（防衛出願）、公開発明に基づいてさらなる改良技術を案出したり、さらには、特許権を取得することでビジネスを独占できたり、ライセンス収入を得ることができる等はよく知られた「特許の力」と言えます。本シリーズでは、このような一般的に知られている「特許の目的」ではなく、実際のビジネスや知財活動の場面で現実に創出される「特許の様々な効用」を「特許の力」と称し、少しずつ（3つ程度ずつ）紹介しています。

【特許の力ー16】

特許は自社で開発された技術の価値をウオッチングしていくときの力となります。特許には費用が掛かりますので、特許出願やその後続の手続を進めるか否かは、ある意味、その技術に投資価値があるか否かの判断することと同じと言えます。

特許出願段階、出願日から3年後の審査請求段階、審査請求から約1年半後の中間対応段階、設定登録から3年目から1年ごとの年金納付段階において、当該技術の価値をウオッチングしていくことができます。

換言すると、特許は、技術価値のウォッチングに利用し得る制度と言えます。

【特許のカー17】

特許は、他社の将来のビジネスを予測するときの力にもなります。

具体的には、特許出願件数を技術分野ごとに調査したり、技術分野ごとの関係発明者数などを調査したりすることによって、技術開発の方向性や重点分野がわかり、ひいては将来のビジネスを予測することができます。

【特許のカー18】

特許は、研究開発をマネジメントするときに役立ちます。

技術分野別や研究部門別に自社の特許出願件数計画を立てることによって、研究開発全体を戦略的に管理することが可能となります。

この観点で、企業の知財部は、研究開発のマネジメント部門と位置付けることができます。

KUNPU NEWS 2015.1月号をご覧頂きまして誠にありがとうございました。
これからも事務所一同、皆様のご大切な知的財産に関する代理人として、全力を尽くしてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

編集責任者： 田中 佑佳
©薫風国際特許事務所 2015

東京オフィス
〒108-0074 東京都港区高輪二丁目20番29号サクセス泉岳寺ビル3階
TEL:03-5475-5641 FAX:03-5475-5642

名古屋オフィス
〒465-0095 愛知県名古屋市名東区高社1丁目263番地 一社中央ビル4階
TEL:052-726-8655 FAX:052-726-8656