

ニュースレター 2012年11月

この号の目次

日本

出願件数速報
未来をつくる知財戦略（東京都）
特許庁、新たな付与後異議制度の導入検討
アジア拠点化推進法案施行
新興国等知財情報データベース
ユーロクラス(EU域内の商品・役務表示検
索) 日本語版サービスの提供開始
iPS細胞作製に係る特許権の「知的財産分
与譲渡権」勧誘に関する注意喚起

EPO

翻訳サービスに7言語を追加

中国

専利法改正案
いわゆる「マルチのマルチ」従属請求項
日中特許審査ハイウェイの延長

韓国

韓国における新規性喪失の例外規定

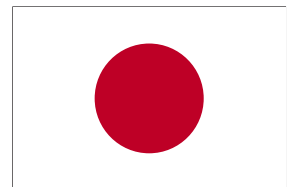


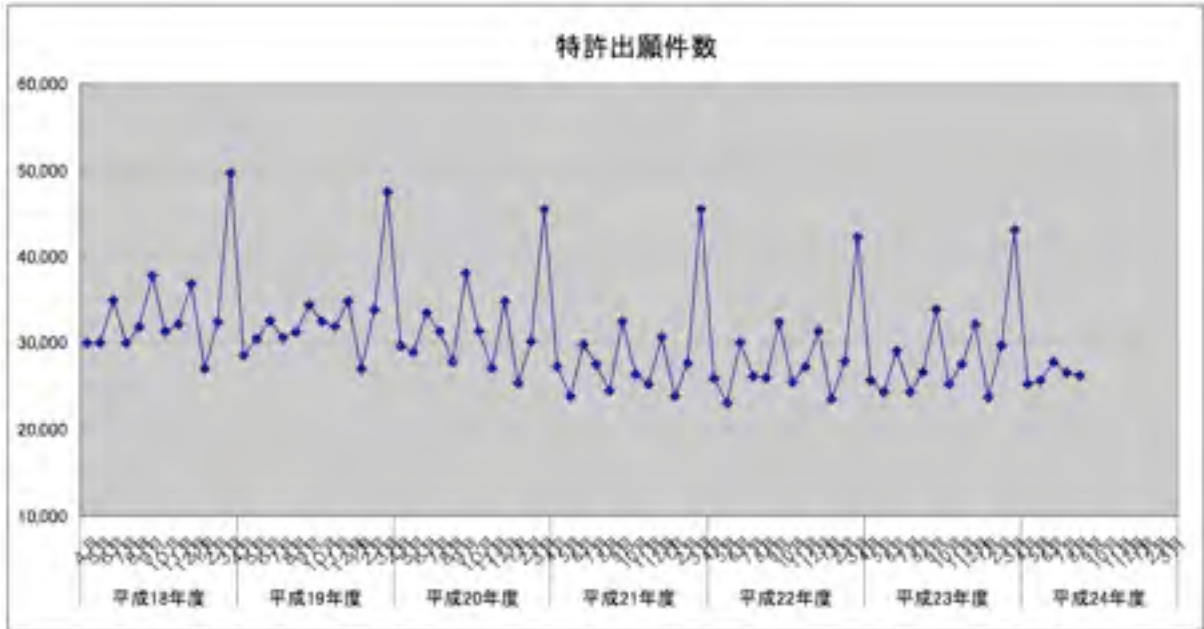
日本

出願件数速報

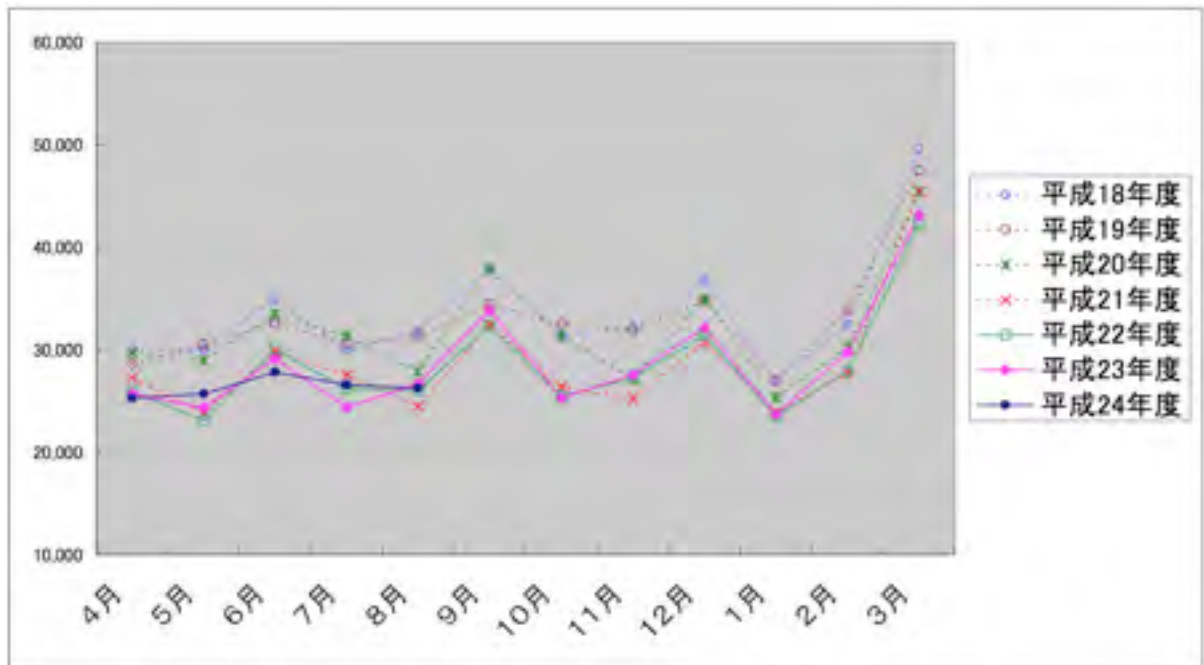
特許庁は、平成24年10月16日作成の工業所有権関係の統計速報を出しています。この速報によると、平成24年1月～8月の累計特許出願数は22万8044件（昨年同期は22万3753件）、平成24年4月～8月の累計特許出願数は13万1509件（昨年同期は13万111件）ということです。出願件数はほぼ横ばいですが若干上向きようです。

この出願件数をグラフ化したものも特許庁は公開しています。まず、各月別の特許出願数を複数年度（4月～翌年3月）にわたりグラフ化すると次のようになります（上記出願件数速報による）。





これを見ると明らかな規則性があることが分かります。特に年度末に出願数が突出していることが分かります。月別の特許出願数をグラフ化すると次のとおりです。



これを見ればさらに明らかで、3月は他の月の倍近い出願が出ています。6月、9月、及び12月にも出願数が他の月より多くなっています。3月が期末の企業が最も多く、他に期末といえは6月、9月、12月のいずれかである企業が大部分であることと関係があるのでしょうか。期末近くなったから予算を使いきらねばならないのか、期末近くなったからノルマ達成

のための出願をしなければならないのか？いずれにせよ、特許出願の数は企業の知財経営方針を反映しているものと考えられます。

未来をつくる知財戦略（東京都）

東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社（東京都知的財産総合センター）は、2012年2月4日（火）の13:30～17:00の予定でシンポジウム「未来をつくる知財戦略」を開催します。会場は東商ホール（東京都千代田区丸の内3-2-2）。経済産業省、特許庁、関東経済産業局、日本弁理士会等が後援予定。聴講は無料。詳細は「[東京都中小企業知財シンポジウム「未来をつくる知財戦略」（12/4）」](#)を参照。

特許庁、新たな付与後異議制度の導入検討

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の第36回委員会の議事録が[特許庁ホームページ](#)で公開されています。この議事録によれば、特許権に関する権利付与後の見直しについては、現在の無効審判一本の制度から、無効審判と付与後レビュー制度との二本立てになる可能性が高くなっています。かつては付与後異議申立制度が存在していましたが、2003年の法改正で廃止され無効審判に一本化されました。異議申立は何人も行うことが可能でしたので、特許事務所の職員が行うことがよくありました。私の回りにも何人か、そういう人がいます。



各委員の意見にはまだ食い違いも多く、どのような制度設計になるかは明確とはいえませんが、かつての付与後異議制度に近い制度が復活する可能性が高いようです。ただ、付与後異議の申立てが可能な時期と無効審判の請求が可能な時期との関係をどのようにするか、付与後異議制度を導入した場合の、無効審判もあわせた請求人適格をどのようにするか、等について今後も詰めが必要でしょう。

アジア拠点化推進法案施行

[特許庁ホームページ](#)によれば、「特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法（平成24年法律第55号）（以下「アジア拠点化推進法」という）」が平成24年11月1日に施行されたことに伴い、以下の要件を満たす中小企業を対象として、審査請求料及び特許料（第1年分から第10年分）が半額軽減されることになりました。

軽減措置を受けるための3要件は以下のとおりです。

- (1) 中小企業要件（アジア拠点化推進法第10条第1項第1号及び第2項第1号）
- (2) 職務発明要件（アジア拠点化推進法第10条第1項第2号及び第2項第2号）
- (3) 認定研究開発事業計画要件（アジア拠点化推進法第10条第1項及び第2項）

また、アジア拠点化推進法に基づく認定を受けた研究開発事業の成果に係る発明については、[早期審査・早期審理の対象とする](#)、とのこと。

新興国等知財情報データベース

特許庁は、2012年9月3日、新興国等知財情報データベースと呼ばれるサイト (<http://www.globalipdb.jpo.go.jp>) を開設しました。これは、日本企業が海外で事業展開するにあたって行う知財活動をサポートするために設けられたサイトだそうで、主として中国、韓国及び台湾に関する知財関連情報を集積する予定だそうです。なお、このデータベースは平成28年6月30日まで運営する予定。

中国、韓国、台湾に関する情報は、各国の代理人から逐次入ってきますが、それらをまとめたサイトはなかなかありませんでしたので、今後の動向に注目が必要です。対象国についても今後拡大する予定があるようです。

ユーロクラス(EU域内の商品・役務表示検索) 日本語版サービスの提供開始

特許庁は、欧州共同体商標意匠庁(OHIM)の提供するオンラインツール「ユーロクラス」に参加することになりました。詳細については[特許庁ホームページ](#)をご参照ください。

ユーロクラス日本版ページのURLは <http://oami.europa.eu/cc2/> です。

ユーロクラスでは、EU域内の各商標庁が受入可能な商品・役務表示の検索、ユーロクラスの参加国における表示の採否の確認、各国語表記の確認、電子出願システムと連動した書類作成補助等の機能を利用することができます。

iPS細胞作製に係る特許権の「知的財産分与譲渡権」勧誘に関する注意喚起

弁理士は、特許庁、経産省及び裁判所とは縁が深いのですが、それ以外の官庁とはそれほど縁がありません。文化庁、税関等はそれらの中でも例外かも知れません。今回は、あまり縁のなかった消費者庁からのお知らせです。

消費者庁は、「iPS細胞作製に係る特許権の『知的財産分与譲渡権』勧誘に関する注意喚起」という[ニュース](#)を2012年11月2日にリリースしました。京都大学の山中教授がiPS細胞でノーベル賞を受賞したのはつい最近のことですが、この『知的財産分与譲渡権』の勧誘という商売をしていた業者は、消費者庁によれば今年の6月以降、この勧誘を始めていたそうです。

この業者が発行していたパンフレットによると、この業者は、自分が開発した「遺伝子DNA解析機」を用いて「患者」の「遺伝子設計図」を作製することに成功し、この設計図に基づいて出来た「人工遺伝子」でiPS細胞を作る、とうたっているそうです。山中教授もびっくりすることでしょう。遺伝子が生物の設計図である、という考え方はよくありますが、この考え方にしたがつと、この業者は生命の設計図の設計図(メタ遺伝子?)を作製したことになるわけです。もしかしたらそれこそノーベル賞ものかも知れません。この業者は、「iPS細胞の作製に関する技術を日本、アメリカをはじめ世界50カ国で知的財産権を取得いたしました。」ともパンフレットに記載しているとのこと。テニヲハがちよっとおかしいのはともかく、消費者庁によれば、この業者が特許出願をした事実はないようです。世界50カ国で例えば特許権を取得しようとする、大変な金額をつかったのでしょうか。

ちよっと計算します。代理人費用と翻訳代まで含めると、1カ国で50万円程度は最低でもかかるでしょうから、少なくとも50×50万円=2500万円程度はかかったわけです。案外少ないですね。中間を含めればこの2.5倍程度でしょうか。それでも6000万円程度です。

ともかく、この業者は最終的には「取得した知的財産特許権」を「社会に還元」するため、「『知的財産分与譲渡権』の分与にふみき」ったということです。この権利は1口50万円で、募集総額10億円、利息は年利18%以上、募集は「抽選で100名様まで」ということだそうです。

知的財産という言葉が一人歩きを始めて、思わぬところに顔を出した、という一例でした。

EPO

翻訳サービスに7言語を追加

ヨーロッパ特許庁は、2012年10月25日、同庁が提供する特許文献の自動翻訳サービス（無料）の対象言語に、既存の言語に加えてデンマーク語、ベルギー語、フィンランド語、ギリシャ語、ハンガリー語、ノルウェー語及びポーランド語の7言語を加えました。この結果、これらの言語と英語との間での双方向の自動翻訳が可能になりました。



このサービスでは、以前からフランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語及びスウェーデン語と英語との間の自動翻訳が可能だった。今回の言語の追加で、英語と他の13言語との間の自動翻訳が可能になったこととなります。この自動翻訳は、Googleとの協力により提供されているようです。ヨーロッパ特許庁は、将来、EPOの締約国である38カ国で使用される28言語と、中国語、日本語、韓国語、ロシア語等、ヨーロッパ言語圏の言語と異なる言語も自動翻訳の対象に加えたいとしています。

このサービスは、esp@cenetのホームページから利用できます。

中国

専利法改正案

中国の知的財産権局は、専利法改正案についての意見募集を9月10日まで行いました。その結果についてはまだ明らかにはされていませんが、改正案のうち、主な内容は以下のとおりです。

- (1) 3倍賠償制度の導入（第65条）
- (2) 裁判所が職権で侵害証拠を取得可能に（第61条）
- (3) 特許侵害に対する行政機関の法執行権限を強化（第60条、64条、65条）

これらのうち、実際に施行されたときに日本の企業にとって影響が大きいのは、3倍賠償制度の導入と、行政機関の法執行権限の強化でしょう。



3倍賠償は米国でも導入されている制度です。日本ではこうした制度の導入が検討された時期もありましたが、結局見送られました。中国の専利法改正案では、故意侵害について、最大で3倍賠償が認められることになっています。最終的にどのようになるかは不明ですが、仮にこの制度がこのまま導入されると、日本企業が権利者である場合にはよいのですが、逆に侵害側になったときには大きな傷を受ける可能性があります。特に、いわゆる特許ではなく実用新案に基づく権利については、権利の数が非常に多いこともあり、よほど注意しないと大やけどをおう危険性がたかまるでしょう。

行政機関の法執行権限の強化は、権利者側から見ると、司法による解決とパラレルな解決方法が強化されるわけで結構なことだとは思いますが、司法による解決と行政による解決とのどちらが適切かについては、改正後の動向を見る必要があるように思います。行政機関の権限が過大になると、逆にそのために問題が生じる可能性がないともいえません。

いずれにせよ、専利法改正案の内容については、今後も注意が必要です。

なお、専利法改正案の内容については、中国国家知識産権局の[ホームページ](#)（中国語）をご参照ください。

いわゆる「マルチのマルチ」従属請求項

複数請求項を引用する請求項を複数個引用する請求項を、日本では俗に「マルチのマルチ」と言います。日本の特許出願ではマルチのマルチは花盛りですが、米国ではマルチのマルチは許されていません。そこで、日本出願を優先権主張の基礎とする米国出願の際には、そのようなマルチのマルチを解消させておきます。

一方、中国でもマルチのマルチは許されていません（専利法実施細則第22条）。そこで、中国に出願する際にもマルチのマルチを解消しておくべきか否かが問題となります。この点に関し、日本の特許庁が2012年9月3日に開設した新興国等知財情報データベースには、「マルチマルチの従属クレームへの対応」という記事が掲載されています。

記事によれば、マルチのマルチを中国出願時に解消しておく、マルチのマルチを指摘する審査意見通知書（拒絶理由通知）が発行されることがないので、権利化までの期間を短縮化できる可能性があるものの、通常はマルチのマルチ以外の拒絶理由が発行されることが多く、出願時のクレームのまま許可されることはほとんどないので、結果として発行される審査意見通知書の回数にはそれほど影響がない、とのこと。マルチのマルチを残したままだと必ずそれを指摘する審査意見通知書が発行されるので、マルチのマルチを解消することにはそれなりのメリットがあるのですが、マルチのマルチを解消するためにクレームを修正する手間を考えると、あまりご利益はないということでしょう。

さらに、むしろ**マルチのマルチは残しておいた方がよい**、という中国の実務家もいます。もちろん、この場合もマルチのマルチで必ず拒絶理由が発行されるのですが、マルチのマルチで出願すると、審査経過にあわせてクレームを選択していく途中で、どの組合せを残しても、新規事項の指摘を受けるおそれがないから（出願時からクレームとして記載されていることになるから）というのがその理由です。これは、前述の「マルチマルチの従属クレーム」という記事にも記載されています。

中国での補正における新規事項導入の判断基準は非常に厳しく、今までの経験では、明細書中にある文言をそのままクレームに追加する場合は許されても、多少上位概念化したりすると認められることが極めて少ないのが現状です。この運用が多少ゆるくなるかも知れないという意見もありますが、実務家としてはできるだけ選択肢を残しておくようにしておきたいと考え、そのためにマルチのマルチで中国に出願するというのは極めて魅力的です。

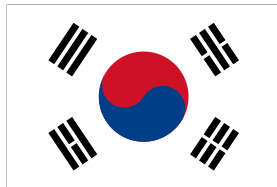
規定通りに書類を作成するとかえって実務上の不都合が生じるという典型例といえるでしょう。

日中特許審査ハイウェイの延長

日本と中国の間では、2011年11月1日から2012年10月末までの予定で日中特許審査ハイウェイが試行されてきたところですが、この試行期間がさらに1年延長されることになりました。この特許審査ハイウェイでは、日本での審査結果を利用して、中国特許庁での審査を行うよう請求することと、PCT出願に関し、日本での国際段階成果物を利用して、中国特許庁での国内段階での審査を行うように請求することができます。中国に提出する必要がある書類も簡略化されました。詳細については[特許庁ホームページ](#)をご参照ください。

韓国

韓国における新規性喪失の例外規定



韓国では、米国との間で締結した米韓自由貿易協定が2012年3月15日に発効したことに伴い、米国のグレースピリオドの期間にあわせて特許出願及び実用新案登録出願における新規性喪失の例外規定の適用が可能な期間を出願日前1年に延長しました。あわせて、この新規性喪失の例外の規定の適用をうけるための要件等も緩和されました。新規性喪失の例外の規定は、特許法30条、実用新案法5条及び審査指針に規定されています。以下、それらについてまとめます。新規性喪失の例外の適用を受けることができる期間を除き、おおむね日本の規定と平行であると考えてよいでしょう。

(1) 適用の対象

特許を受ける権利を有する者が韓国国内又は国外で公にした発明に関する出願が対象。ただし、特許を受ける権利を持つ者による他の国への出願の内容が公開（登録に伴う公告を含む）された場合は適用の対象外。

(2) 公知にした者

発明者又は特許を受ける権利を正当に承継した者（「発明者等」と呼ぶ。）が公知にした場合に限る。新聞に記事として掲載された場合でも、その記事が発明者等からの情報に基づくものであれば適用が可能。発明者等の意に反して第三者により公知とされた発明の場合にも、発明者等による出願に新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。

(3) 適用を受けることができる期間

出願日からさかのぼって1年以内の行為に対して適用される。公知とした行為が複数回ある場合、最先のものが出願日から1年以内でなければならない。米国のグレースピリオドと同様、公知となってから1年以内に実際に韓国に出願することが必要。PCT出願の場合は公知となってから1年以内にPCT出願することを要する。

(4) 手続的要件

新規性喪失の例外の規定の適用を受けるためには、意に反する公知の場合を除き、出願時に新規性喪失の例外の規定の適用を受ける旨を記載しなければならない。

韓国における出願日から30日以内に、新規性を喪失した行為に関する証明書類を提出する。公知にしたものと発明者、出願人等とが相違する場合にはその旨を記載する。相違する場合には補正命令が出る。補正できない場合には新規性喪失の例外の規定の適用を受けることができない。

(5) 第三者による先願

発明者等が自己の発明を公知としてから出願するまでに第三者による同一発明の公開又は出願があった場合、新規性喪失の例外の規定の適用を受けても、第三者による行為により新規性又は進歩性が阻害され拒絶される可能性があることに注意する必要がある。

編集：清水敏（清水敏特許事務所）
〒530-0004
大阪市北区堂島浜2-2-28
堂島アクシスビル
電話：06-6346-6201
ファクス：06-6346-6202
メール：mailroom@shimizupatent.jp
PDF版をお望みの方はこのアドレスにメールをお送り下さい。