

KUNPU NEWS

2015.5 月号

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 川合 健太 (Kenta KAWAI)
- 弁理士 竹上 幸雄 (Yukio TAKEGAMI)
- 弁理士 田中 佑佳 (Yuka TANAKA)

目次

| | |
|-------------------------------------|---|
| 1 はじめに | 1 |
| 2 本号の特集記事 ～平成23年改正で新設された特許法74条について～ | 1 |
| 3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～ | 2 |
| 4 注目データ ～特許庁の審査実績と特許出願・審査請求・特許登録件数～ | 3 |
| 5 シリーズ 「特許の力」(7) | 4 |

1 はじめに

代表弁理士 渡邊 薫

最新の KUNPU NEWS を発行しますので、お時間があるときに、ご一読いただけましたら、幸甚です。

本紙面を借りて、当所のスタッフ状況に変化がありましたので、ご報告いたします。

(1) 弁理士竹上幸雄 (弁理士登録番号：19454) が入所しました (3/4 付け)。

専門は電気工学です。通信技術、光学、コンピュータ関連技術、金属加工などの分野において特許実務経験があります。詳細なプロフィールは当所 HP でご確認をお願いします。

(2) 田中佑佳が弁理士登録しました (4/1 付け)。

昨年弁理士試験に合格しておりました、当所・名古屋オフィス所属の技術スタッフである田中佑佳が弁理士登録をしました (弁理士登録番号：20171)。専門は、薬学、ライフサイエンス、有機化学、分析機器などです。当所の最年少弁理士となります。詳細なプロフィールは当所 HP でご確認をお願いします。

以上により、当所の弁理士総数は7名の陣容となりました。

なお、現在、化学系他の弁理士のさらなる増員を検討中です。

今後とも他のスタッフ共々、よろしくお願いいたします。

2 本号の特集記事 ～平成23年改正で新設された特許法74条について～

弁理士 竹上 幸雄

1. 特許法74条に規定された内容

平成23年6月に特許法等の一部改正法が公布され、平成24年4月1日から該改正法が施行されました。

その主要な改正項目の一つに、冒認出願 (特許を受ける権利のない者がした出願) や共同出願 (2人以上の者が出願人となっている出願) 違反に係る特許権の移転請求制度があります (特許法74条)。

この制度は、そもそも、「真の特許を受ける権利を有する者」が、自ら特許出願をしていない状況であっても、権原のない他人が取得してしまった特許権に対して移転を求めることができる制度です。

近年、複数の企業同士、大学同士、または企業と大学の間で、共同して技術や製品の開発をすることは一般に良く見られますが、この場合、冒認出願や共同出願に違反する出願が行われ、訴訟に至るケースが存在するため、このようなケースにおける真の権利者の保護をより確実なものにしようというのが、本改正の趣旨です。

施行から丸3年が経過しましたが、真の権利者の保護を図るうえで実務上重要な改正ということもあり、特集記事に取り上げました。

条文は以下のとおりです。

1. 特許が第123条第1項第2号に規定する

要件に該当するとき(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第6号に規定する要件に該当するときは、当該特許に係る発明について特許を受ける権利を有する者は、経済産業省令で定めるところにより、その特許権者に対し、当該特許権の移転を請求することができる。

2. 前項の規定による請求に基づく特許権の移転の登録があつたときは、その特許権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなす。当該特許権に係る発明についての第65条第1項又は第184条の10第1項の規定による請求権についても、同様とする。

3. 共有に係る特許権について第1項の規定による請求に基づきその持分を移転する場合においては、前条第1項(73条1項)の規定は、適用しない。

2. 特許法74条の趣旨

(2-1) 1項の趣旨

特許権は財産権ゆえ、本来、特許権者の意思によることなく、他人に移転されることはありません。

しかし、冒認出願や共同出願違反があつた場合に、真の権利者が自ら特許出願して特許権を取得する道を断たれるのは不合理です。

現行法上では、新規性喪失の例外30条の規定を利用した新たな特許出願に対する救済措置が存在しますが、かかる措置は、冒認出願等の公開から6ヶ月以内に真の権利者が冒認出願に気付いた場合にのみ有効です。従って、公開から6ヶ月経過後に冒認出願に気付いた真の権利者にとっては対応策となり得ません。

このような背景の下、特許法74条第1項を新たに設けて、一定の条件下で、特許権の移転の請求ができるようになりました。

(2-2) 2項の趣旨

真の権利者への移転登録の効果を特許権の設定登録時まで遡及させたのは、1項で真の権利者への移転登録を認めたとしても、当該特許に無効理由(123条1項2号(共同出願違反の無効理由)、同項6号(冒認出願の無効理由))が残存したのでは、移転登録自体が無意味なものになってしまうからです。

2項の規定により、特許権設定登録後、特許法74条1項の規定に基づく移転登録までの間の特許権侵害による損害賠償請求(民709条)等は、当該移転登録を受けた者に帰属することになります。

さらに、補償金請求権(65条1項、184条の10第1項)につきましても、当該移転登録を受けた者に帰属します。

(2-3) 3項の趣旨

一定の条件下で、特許法74条1項の規定に基づく移転を認めても、特許権が共有に係る場合、他の共有者の同意が無ければ特許権を譲渡できないことになります(73条1項)。

そこで、3項では、特許権が共有に係る場合であつて、特許法74条1項の規定に基づく請求により持分を移転する場合には、例外的に、73条1項の規定は適用しない旨を規定しています。

すなわち、例えば、甲と乙が共同で発明した後、甲が無断で乙と丙が出願して特許権を取得した場合、乙の同意がない限り、甲の丙に対する特許権の持分の移転請求が認められないと解されるおそれがあります。

しかし、当該特許権は、甲と乙の共有に係ることが適切ですから、丙から甲への移転が73条1項の規定により妨げられることがないよう、74条1項の規定に基づいて特許権の持分の移転をする場合には、73条1項の規定が適用されないことを確認的に規定しました。

3 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～ 弁理士 川合 健太

最近の知財に関する時事報道に係わる情報を簡単に紹介させていただきます。

～医薬特許～

日本国内で特許権を有するハンガリーの医薬品メーカー「テバ」が、当該特許権に係る医薬品と同成分の薬を製造する協和発酵キリン株式会社や輸入する株式会社東理に対し、販売差止を求めている事件において、二審・知財高裁は「特許の出願時に製法も記

載している場合、特許の範囲はその製法で作ったものに限られる」と指摘し、2社が扱う製品は製法が異なり特許侵害に当たらないと判断、控訴を退けました。

これに対し、最高裁第2小法廷(千葉勝美

裁判長)は二審・知財高裁の判断を見直す可能性が出てきています。

製法が異なる同じ物質が特許権侵害に当たるか否かについては、過去裁判例等が割れており、最高裁の判決を見守る必要があります。判決は、6月5日。

～ドローン～

首相官邸の屋上への落下や、某テレビ局による大使館への落下など、いろいろと物議を醸しているドローン。

首相官邸屋上へ落下したドローン「ファントム」を製造しているのは、中国企業の「DJI」とのことです。DJIは、ドローンについて数百件もの特許出願を行っており、競合他社を相手に自社の知的財産権を侵害しているとして何件もの訴えを起こしている様子。今後は、操作ミスなどによる報道だけでなく、知的財産権侵害に関する報道も増えるかもしれず、何かと注目を集めそうです。

～TPP～

4月23日から米首都ワシントン近郊のメリーランド州南部にて、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加12カ国による会合が開かれます。この会合では、難航している知的財産権保護などについて議論がなされる予定であり、早ければ5月下旬に大筋合意を目指しているとのこと。法制度が異なる各国において、相互が納得のいく合意が得られるまでは時間がかかるのではないかと懸念します。

～知的財産推進計画 2015～

4月13日「知的財産推進計画 2015」の骨子案が示され、本案は、(1)地方における知財活用の推進(2)知財紛争処理システムの活性化(3)コンテンツの海外展開の推進の大きく3つの柱を掲げる内容となっています。具体的な案としては、特許を侵害したとされる側が訴訟に必要な証拠文書を提出しない場合、罰則の導入などが検討されています。

～地理的表示法～

昨年6月に成立し、今年6月から施行される「地理的表示法」。同法は、名称やマークを独占使用できる商標法とは異なり、地域と気候風土、製造法、社会的な評判との結びつきや品質管理まで国が審査し、不正使用には除去を命じたり、罰則を科したりするのが特徴です。今後、商標法だけでなく、「地理的表示法」も加味した知財戦略を検討していく必要が出てきそうです。

尚、地理的表示登録は農林水産省管轄です。

～国際出願の数値～

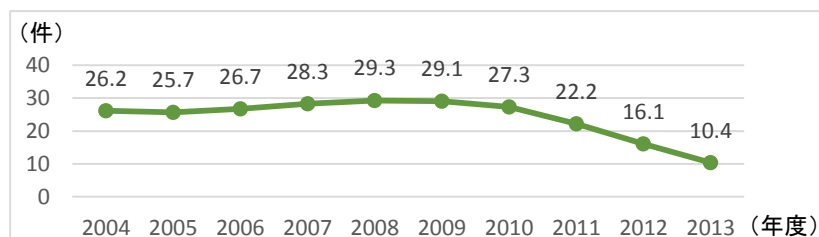
世界知的所有権機関(WIPO)が3月19日発表した2014年の特許の国際出願件数によると、中国・華為技術(ファーウェイ)が首位となり、昨年首位であったパナソニック株式会社は4位に後退しました。国別の出願件数では3位の中国が前年比19%増であるのに対し、2位の日本は同3%減と対照的な結果となりました。

4 注目データ ～特許庁の審査実績と特許出願・審査請求・特許登録件数～

太田 真由美

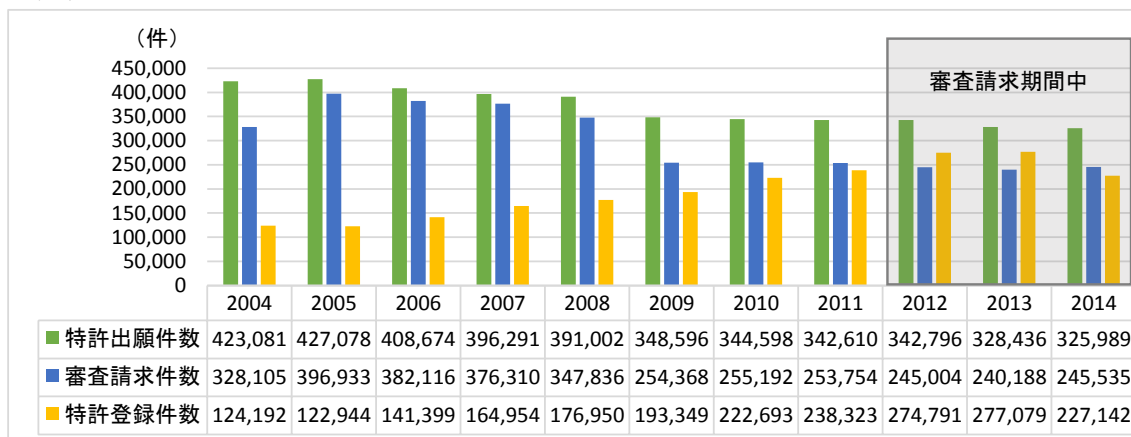
我が国の知的財産政策の一つとして、日本国特許庁における特許審査の迅速化・効率化が進められています。例えば、審査官増員等の施策により、日本国特許庁の審査官1人あたりの一次審査件数は、米国特許商標庁と比較して2.9倍、欧州特許庁と比較して4.5倍となっています。また、下記図表1に示すように、2013年度末には日本国特許庁における一次審査通知までの期間は平均10.4か月にまで短縮されました。

<図表1>



また、近年、特許出願及び審査請求の件数が漸減傾向にあることも、審査の迅速化に寄与していると考えられます。実際、特許出願等の件数推移を見ると、下記図表 2 に示すように、特許出願件数や審査請求件数は漸減傾向にあります。一方で、出願年別の特許登録件数は増加傾向であることが図表 2 から分かります。これらの数値から、出願人が特許出願及び審査請求の対象を厳選する傾向にあること、また、企業等の知的財産戦略において量から質への転換が図られつつある現状が窺え、今後もこのような傾向が続くことが予測されます。

<図表 2>



日本国特許庁は、今後 10 年以内に特許の「権利化までの期間」と「一次審査通知までの期間」をそれぞれ、平均 14 か月以内、平均 10 か月以内とする目標を設定しました。今後、日本国特許庁の審査が益々迅速化されることが期待されます。

(参考)

<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/status2015.htm>

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/nenji/nenpou2014_index.htm#toukei_shiryoutoukei

http://www.jpo.go.jp/shiryoutoukei/pdf/syutugan_toukei_sokuho/201501_sokuho.pdf

5 シリーズ 「特許の力」(7)

代表弁理士 渡邊 薫

【特許の力 - 19】

特許出願は、研究者（発明者）の評価に利用できます。特に、「筆頭発明者」としての実績を管理することは、企業のリーダー研究者としての適格性や可能性を判断していく上で有用となります。なお、筆頭発明者に対しては、共同発明者を増やしていくタスクを与え、次の筆頭発明者を育てる役割を与えることは、よい人材育成方法と言えるでしょう。

【特許の力 - 20】

特許出願をすると、必然的に外国出願を行うか否かの判断が生じることから、当該発明の係わるビジネスを外国で実施するか否か、さらにはどこの国で実施するかを検討する機会を事業部等に与えることとなります。その機会を通じ、事業部等に対して、外国ビジネスを具体的にイメージさせることができます。特に、グローバル化が進む中であっても、国内ビジネスに留まろうとする事業部等にはよい検討機会となるでしょう。

【特許の力 - 21】

自社が保有する基本特許群を他社に開放することによって、市場拡大のスピードが遅い技術やマーケットを他社の力を借りて拡大していくことができます。また、技術の標準化に向けた動きをリードすることができ、特許の開放について上手に对外アナウンスを行うことによって、当該技術分野における技術開発のフロンティアとしてのイメージを形成することもできます。

KUNPU NEWS 2015.5月号をご覧いただきましてありがとうございました。これからは事務所一同、皆様の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、宜しくお願い申し上げます。

編集責任者： 岡田 直也
©薫風国際特許事務所 2015

〒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

E-mail: info-kunphoon@kunpu.co.jp URL: http://www.kunpu.co.jp/