

KUNPU NEWS

2017.1月号 (VOL.15)

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 石渡 保敬 (Yasutaka ISHIWATA)
- 弁理士 西田 憲孝 (Noritaka NISHIDA)
- 弁理士 松田 政広 (Masahiro MATSUDA)
- 弁理士 田中 佑佳 (Yuka TANAKA)
- 弁理士 松中 真由美 (Mayumi MATSUNAKA)

目次

| | |
|----------------------------|---|
| 1 はじめに | 1 |
| 2 年頭にあたり、特許を考える | 2 |
| 3 本号の特集記事 ～特許異議申立について～ | 3 |
| 4 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～ | 4 |
| 5 注目データ ～東南アジア諸国の特許出願の現状～ | 5 |

1 はじめに

代表弁理士 渡邊 薫

クライアントの皆様、旧年中はたくさんのご依頼やご相談を頂戴し、誠にありがとうございました。本年も引き続き、何卒よろしくお願ひ致します。当所のKUNPU NEWSの最新号を発行しましたので、お時間があるときにご一読いただけましたら幸甚です。

さて、本紙面を借りまして、当所の現況をご報告させていただきます。

現在、当所のスタッフは、東京13名（弁理士7名、事務6名）、名古屋3名（弁理士2名、事務1名）、顧問弁護士2名、計18名の体制です。2月末には、育児休業中であった副代表・弁理士井上美和子が復帰します。昨年秋には、弁理士1名が中国へ出張し、現地事務所との関係強化等を行ってきました。また、クライアント様からの意匠業務のご依頼が増えていることから、昨年、意匠グループを創設し、かつ3D・CADソフトを導入することにより、図面作成のレベルアップも図りました。

特許業務については、昨年一年間の国内特許査定率は90.07%、当所を経由した外国特許出願の特許査定率は98.92%で着地しました。また、当所の業務は、クライアント様のビジネスのグローバル化を背景に、外国関係業務が件数ベースで約50%に達し、特に外国調査業務が増加しました。

知財は、クライアントの皆様のごビジネス、世界の経済や人口の動向等と密接に連動して変化しています。我々は、これらの変化に対応し、あるいはその変化を予測して準備をし、クライアントの皆様のご依頼やご要望に対して広く、深く応えていくことができるように一層努力をします。今後とも何卒よろしくお願ひ申し上げます。

2 年頭にあたり、特許を考える

代表弁理士 渡邊 薫

現在、経済や情報のグローバル化の進展、中国・インドなどの新興国の台頭を背景として、日米欧の先進国が主導してきた資本主義が「曲がり角」に来ているように感じています。特許制度は、この資本主義経済を基礎とする、産業の発達を実現するための法制度ですので、同制度も同様に今、曲がり角に来ていると思います。例えば、14億人の人口を抱える中国は既に知財大国化しており、さらに、インド、東南アジア、アフリカ諸国など、人口増加及び経済成長が望める国々へ知財が徐々にシフトしていく「知財の新時代」が、今まさに到来しています。

ここで、特許制度は、特許権の創設による「発明の保護」と発明の公開等による「発明の利用」の二本柱の方策によって成り立っている法制度です。今後、特許権の強化策も種々検討されていくとは思いますが、私は、これからの「知財の新時代」では、「発明の利用」という側面から「特許の存在感」を高めるための工夫や知恵がさらに必要になると考えています。

特許権は、言うまでもなく独占排他権です。この権利の特性をうまく生かせば、競争相手をビジネスから排除していくことも可能でしょう。しかしながら、我々は、成長ビジネス分野に関与する特許権ほど、その「独占排他機能」を発揮させることは難しいということを経験則で知っています。なぜなら、数少ない成長ビジネス分野には、数多くの企業が競って多種多様な改良特許を一気に投入し、その結果、一つ一つの特許の存在感は希釈されるとともに、特許間の優劣関係や利用関係も「複雑化」してしまうという現実があるからです。企業では、特許戦略を練る上で、この現実と対峙し、特許の存在意義をいかに生み出していくのが重要な課題の一つになっていると思います。例えば、近年、散見される「クロスライセンス」という契約手法は、この「特許の複雑化」に起因する紛争リスクや技術開発での障害を回避するための苦肉の一策とも言えるでしょう。

経済のグローバル化がさらに進み、そして、交渉さえ難しい、新しい競争相手が出現するかもしれない世界では、一企業が一つのビジネスを独占又は支配することは益々難しくなることが予想され、また、多様な技術が複合化される今日の技術開発の現実を踏まえると、一企業の技術力だけで成長ビジネスを形成することは難しくなります。

そうであれば、企業は今こそ、ビジネスを「独占」するために特許（発明）を利用することに過度に固執することなく、“ビジネスを「創出」又は「制御（コントロール）」するために特許を自在に利用する”という柔軟な発想に転換すべきであると思います。例えば、特許を利用して、持ち味や得意分野の異なる複数の企業が研究開発やビジネスにおいて協力関係を構築し、時には難しい競争相手とも賢く手を組みながら、力を合わせて技術をより迅速に、かつ効率よく進化させ、ひいては当該技術に係わるビジネスをより大きく成長させていくという発想も必要です。換言すると、企業には今、会社の枠を超えたより大きな視点での知恵が求められており、世界の企業に勝つために、日本企業が結集するためにも特許を有効に利用し、日本発の新成長ビジネスを創出してもらいたいとも考えています。

特許権は一企業が単独で保有することが望ましいことについては説明に及びません。しかし、時には発想を転換して、契約内容に工夫を凝らしつつ特許を積極的に共有化等することにより、複数の企業がより大局的な視点で協力関係を構築し、それによって新ビジネスをより成長させながら適切にシェアし、言わば「共存共栄」のために特許を利用してもよいでしょう。あるいは、

複数の企業が特許を互いに持ち寄って共同資本の会社を設立してその利益を分配する手法、さらには、技術の普及やビジネスの成長を最優先に考え、適切な第三者に対して特許発明を開放する手法なども選択してもよいでしょう。ビジネスの提携、事業統合、系列化、技術標準化、基本技術の普及、技術の導入又は移転、産学連携、品質又はブランド維持など、様々な場面で特許を一層活用していきましょう。

そして、特許の隠れた重要な効用、例えば、特許出願によって自由な研究開発領域を確保できること、研究者の発想力を鍛えることができること、技術開発戦略の策定に役立つこと、競争相手を知ることができること等々にも特許の利用価値を見出し、それを「見える化」し、企業内での知財の存在感も高めていきましょう。特許出願の際は、「発明の利用」という観点で出願目的をより明確にし、その目的の下に特許を確実に有効活用していきましょう。

以上のように、「発明の利用」の方法をより一層柔軟に考えていくことが、グローバル化が進み、知財も一層複雑化することが予想されるこれからの新時代において、特許の存在感を高めていくための重要な鍵になるのではないかと考えております。

3 本号の特集記事 ～特許異議申立について～ 弁理士 松田 政広

特許異議申立制度が平成 27 年に再び創設され、約 1 年が経過しました。特許庁の調査によると、平成 27 年度の特許無効審判は 166 件で前年度比 36.9%減であった一方、特許異議申立は 684 件で、さらに平成 28 年 8 月には累計 1,000 件を超え、今後も増加すると思われれます。

その理由としては、特許無効審判の請求人適格には「利害関係性」が求められるのに対し、特許異議申立は「何人」も申し立て可能となっていること、そして、申立人側の対応負担が軽い等、ユーザの利便性が高いことが考えられます。例えば、特許異議申立は全件書面審理で行われ、申立人が口頭審理へ呼び出されることは原則ありませんし、また申立後は、原則として特許庁と特許権者との間で審理が行われます。

さらに、従前の特許異議申立制度では審理中に申立人に意見を述べる機会が与えられなかったのですが、今回創設された特許異議申立制度では、さらにユーザの利便性を向上させるために、申立人には訂正請求に対する意見を述べる機会が与えられることとなりました（特 120 条の 5 第 5 項）。

ただし、この意見を述べる機会は、権利の早期安定化のため、特許権者から訂正請求があった場合に限られています。より具体的には、申立人が、特許異議申立書に意見書提出の希望の有無に関して「希望あり」と記載し、かつ合議体が意見の機会を与える必要がないと認められる特別の事情がある場合（例えば、誤記の訂正や一部の請求項の削除のみ等）を除いて、意見書を提出することができます。

しかしながら、訂正請求に対する意見書提出の機会が申立人に与えられた場合、この意見書の提出期間は短く、申立人への訂正請求書の副本の送付後、原則 30 日、在外者 50 日です。これは、特許権者に対する意見書提出及び訂正請求の期間が原則 60 日、在外者 90 日であるのに比べると約半分の期間です。現状、この訂正請求書の副本の申立人への送付は、特許庁内の処理の関係上、特許権者の訂正請求及び意見書提出から約 1 ヶ月後になされているようです。従って、

少しでも意見書作成の検討に時間的余裕を持つためには、特許情報プラットフォーム等で特許権者の訂正請求の動きについて確認しておき、訂正請求が行われた場合には速やかに訂正請求書の取り寄せを行い、その内容の確認を行うことも有効な一策です。

また、意見書提出の際には、新たな証拠提出にも制限があります。この意見書提出期間には、申立人は、「訂正の請求の内容に付随して必要となる証拠等」を提出することが認められます。一方、「訂正の請求の内容に付随しない新たな証拠」は取消理由を構成する証拠としては採用されません。しかしながら、申立人は「訂正の請求の内容に付随する」と考えられる証拠については、その提出を迷った場合であっても、後悔することがないように提出しておいた方がよいでしょう。

申立人の立場では、以上の点に注意しつつ特許権者の訂正に対する意見書の提出機会を有効に活用することが大切と考えます。

4 最近の知財動向トピックス ～新聞の時事報道から～ 弁理士 田中 佑佳

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。

(1) イギリスの EU 離脱が特許、意匠及び商標の制度に及ぼしうる影響について

現地時間 2016 年 6 月 23 日に実施された国民投票にて離脱支持が過半数を上回り、今後、イギリスは EU を正式に離脱するための手続きを進めることとなりました(時期は不確定)。現在、EU 離脱がイギリスの特許、意匠及び商標の制度に及ぼしうる影響の概要は、下記の通りです。

○欧州特許条約 (European Patent Convention; EPC)

→EU とは別の枠組みのため、基本的には直接の影響なし

○欧州単一特許 (Unitary Patent; UP) / 欧州統一特許裁判所 (Unified Patent Court; UPC)

→2017 年前半の開始予定に影響が出る可能性有り

○登録共同体意匠 (Registered Community Design; RCD)

→正式に離脱した時点でイギリスでの効力を失う

○欧州連合商標 (European Union Trade Mark; EUTM)

→正式に離脱した時点でイギリスでの効力を失う

しかしながら、その影響の詳細は今後の離脱交渉次第となっているため、UP 及び UPC の運用開始時期や今後の RCD 及び EUTM の取扱い等の問題に必要な対応は、現時点では定かではありません。また、EU 離脱の交渉期間は最低 2 年間とされていることから、即座の対応が必要となる事項は無い一方で、問題の長期化も懸念されています。

(2) 微生物分野の特許権数、中国が世界一

世界微生物データセンターと中国科学院微生物研究所微生物資源ビッグデータセンターが北京で発表した「中国微生物資源発展報告書 2016」によると、中国は、現在、微生物分野の特許公開件数が最多の国になっているそうです。世界微生物データセンター長の馬俊才氏によると、

中国の2001～2015年の微生物分野の論文発表量は米国に次ぐ世界2位で、被引用回数が急増しています。また、中国の微生物分野の特許権数は世界一です。さらに、世界ランキングを見ると、中国は2009年には、微生物分野の特許公開件数が最多の国になっています。

(3) 住友ゴム工業、「ダンロップ」の商標権買収

住友ゴム工業は、2016年12月27日に、「ダンロップ」ブランドのスポーツ用品などの商標権を英スポーツダイレクトインターナショナルから買い取ると発表しました。買収額は約161億円です。これまでは日本などの一部の地域でしかダンロップブランドをつけた用品を販売することができませんでしたが、今後は全世界で販売していく予定です。特に、この商標権を獲得したことで、新興国などで強みのスポーツ用品の販売の強化を想定しているようです。

(4) がん治療薬「オブジーボ」特許めぐり提訴後、和解へ

がん治療の新薬「オブジーボ」に関する特許を侵害されたとして、製造元の小野薬品工業などが、米製薬大手メルク社の日本法人「MSD」を相手取り、同社が近く販売予定の新薬の販売差止めを求め、東京地裁に提訴しました。

小野薬品工業側は、MSDが2016年9月に国内での製造・販売の承認を取得した新薬「キイトルーダ」にオブジーボと同じ働きをする有効成分が含まれているとして、MSDが「特許を侵害している」と主張していました。

しかし、その後、小野薬品工業は2017年1月21日に、メルク社と和解したと発表しました。和解の結果、メルク社は、小野薬品工業と共同開発先の米ブリistol・マイヤーズスクイブに対し、6億2500万ドルを支払い、また、今後、同社が販売する「キイトルーダ」の売り上げに応じてロイヤルティーを支払うこととなりました。

5 注目データ ～東南アジア諸国の特許出願の現状～

弁理士 西田 憲孝

(1) 外国への特許出願件数

近年、我が国では、海外への特許出願が増加傾向にあり、米国（USPTO）、欧州（EPO）、中国（SIPO）、および韓国（KIPO）の主要国だけでなく、他の地域の諸外国にも特許出願することが検討される傾向にあります。

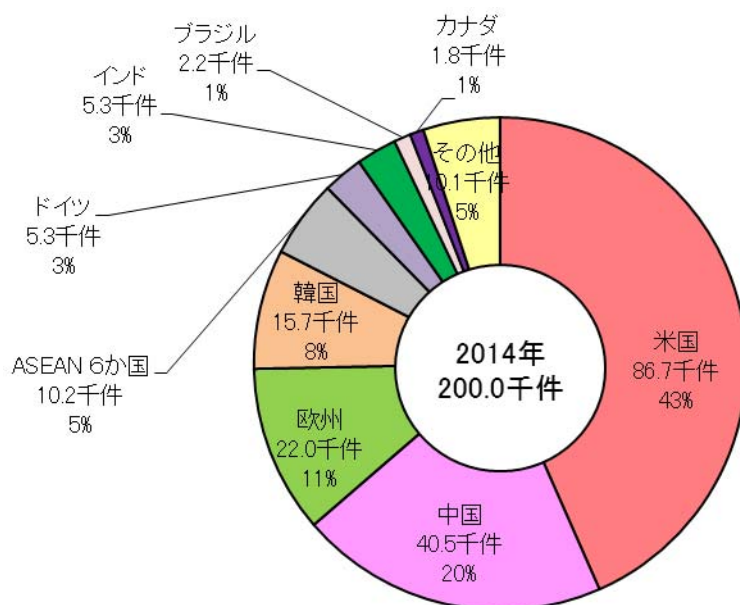
そこで、今回は、過去5年の特許出願件数の調査結果に基づいて、日本国から「東南アジア諸国」への特許出願件数の推移をご紹介します。以下に掲載する図やデータ等は特許庁ホームページより引用したものです。

（出典：特許庁 HP_特許行政年次報告書 2016年版〈本編〉第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 <http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016/honpen/0101.pdf>）

(2) 日本国から海外への特許出願件数の割合

図1は、2014年の日本国から海外への特許出願件数の割合を示しています。図1を見ると、日本国から海外への特許出願件数は、米国、中国、欧州および韓国の4地域で、全体の82%を占めています。しかし、これらの4地域に次いで出願件数が多いのがASEAN加盟国6か国であることから、東南アジアの主要国への特許出願件数の推移は、今後注目すべきであるといえます。

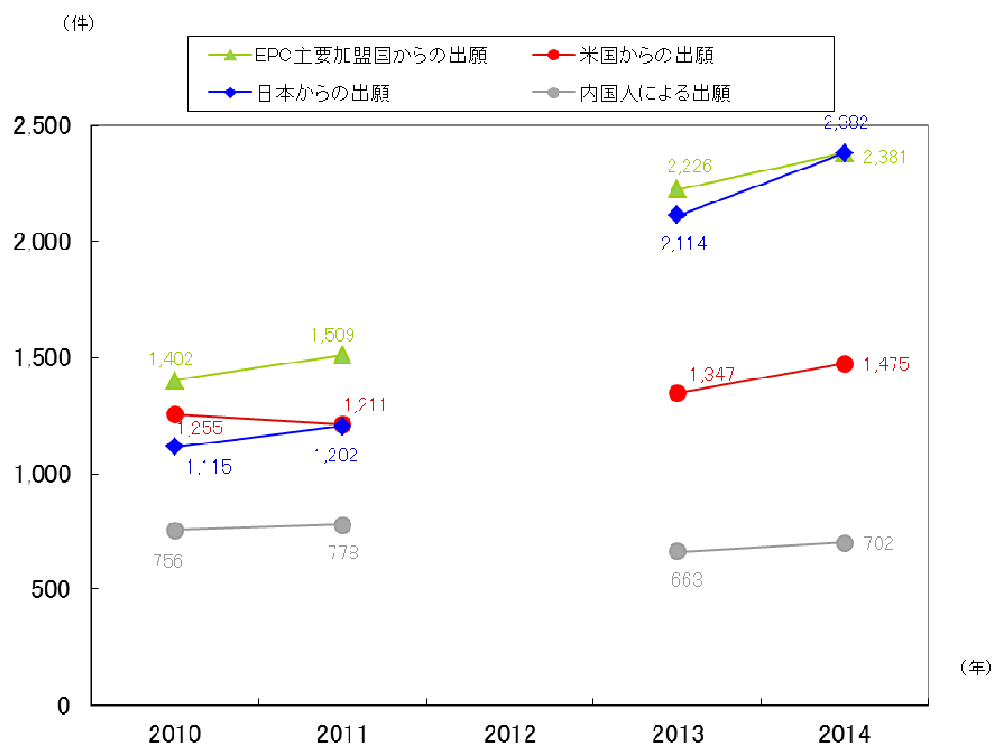
◆図1 日本国から海外への特許出願件数の割合（2014年）



(3) ASEAN加盟国（主要5か国）における特許出願等の件数の推移

次に、図2から図6は、2010年から2014年までのASEAN加盟国の主要5か国（インドネシア、タイ、ベトナム、マレーシア、シンガポール）における特許出願（ベトナム、マレーシアについては実用新案登録出願を含む）の件数の推移を示しています。図2、図3及び図4の2014年データを見ると、日本は、インドネシア、タイ、ベトナムにおいて、海外からの出願件数のトップの地位を占めています。さらに、出願件数は増加傾向にあり、2014年は過去最高の件数となっています。一方、図5及び図6の2014年データを見ると、マレーシア、シンガポールにおいては、米国からの出願件数がトップの地位を占めています。マレーシアについては日本からの出願件数は伸びていますが、シンガポールでは、日本の出願は伸びておらず、米国の約4割、欧州の約5割に留まっています。日本企業は東南アジアを製造拠点として重視している一方、シンガポールは研究開発拠点として重視される国ですので、その影響が出ているのかもしれない。

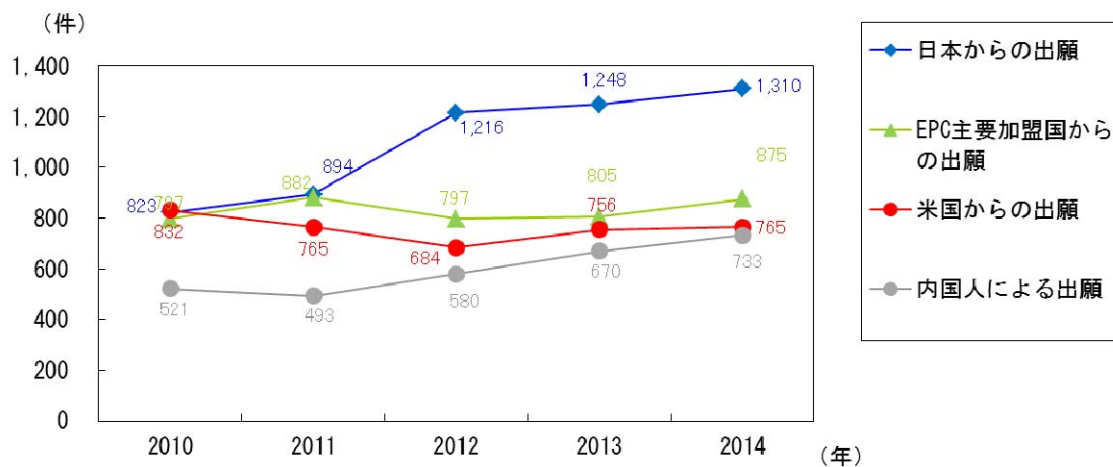
◆図2 インドネシアにおける特許出願件数の推移（2010-2014）



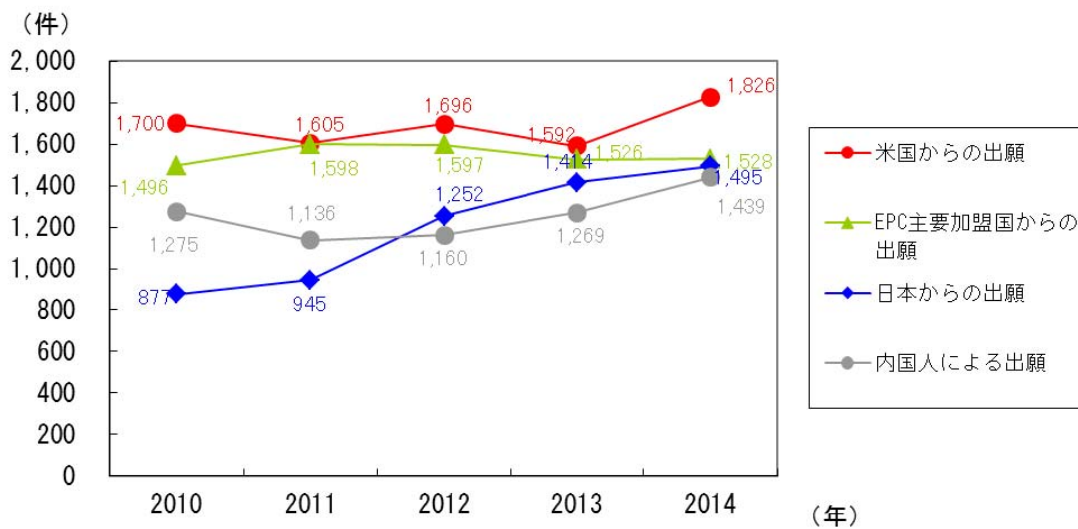
◆図3 タイにおける特許出願件数の推移（2010-2014）



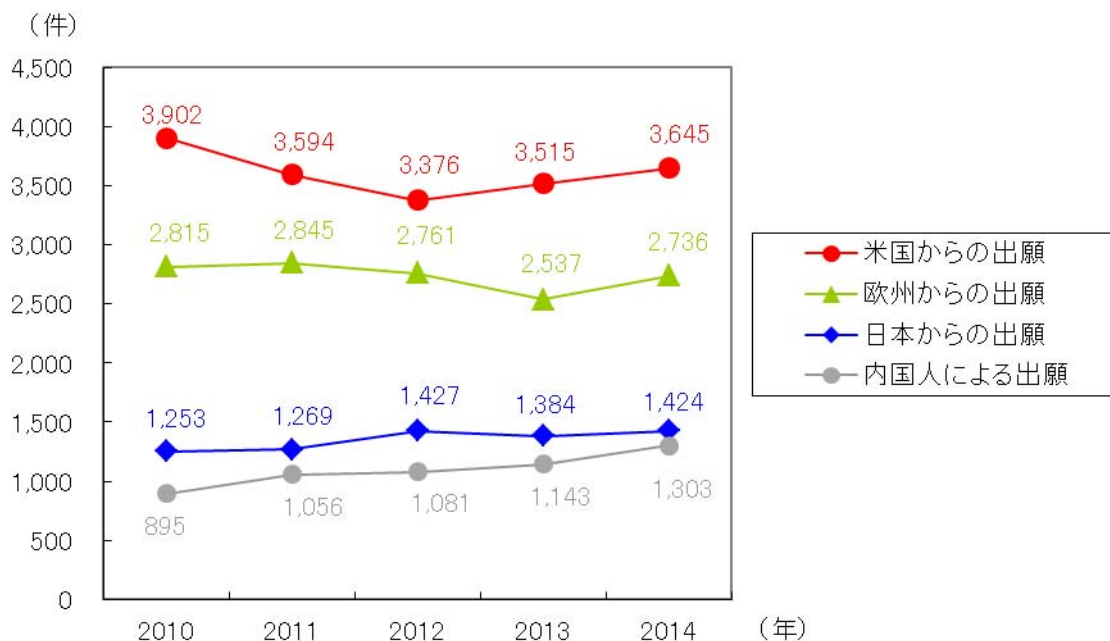
◆図4 ベトナムにおける特許及び実用新案登録出願件数の推移（2010-2014）



◆図5 マレーシアにおける特許及び実用新案登録出願件数の推移（2010-2014）



◆図6 シンガポールにおける特許出願件数の推移（2010-2014）



(4) まとめ

現在、日本から東南アジアへの出願件数ボリュームは数千件レベルに留まっていますが、中国での製造コストの増加、東南アジアでの人口増加及び経済発展、これらの国々での知財法の整備・強化の進展などを踏まえると、今後も一層増えることが予想されます。

また、東南アジアへの特許出願は、現状、模倣品対策や紛争リスク低減等のいわゆる防衛目的が中心と考えられますが、今後は、製造拠点に留まらず研究開発や販売の拠点へビジネス形態が拡大するにつれて、権利活用のステージへ移行していくものと予想されます。

KUNPU NEWS 2017.1月号をご覧いただきましてありがとうございました。これからも事務所一同、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：定行 智子（事務グループ）

©薫風国際特許事務所 2017

<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

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