

特許法等の一部を改正する法律案の概要

産業構造審議会 第15回知的財産分科会
令和3年3月15日



目次

1

新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化対応等の手続の整備

- ① 審判口頭審理のオンライン化
- ② 印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充
- ③ 意匠・商標国際出願手続のデジタル化
 - (i) 国際意匠・商標の登録出願に係る登録査定の際の謄本の送達見直し
 - (ii) 国際商標登録出願に係る手数料の二段階納付の廃止
 - (iii) 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充
- ④ 災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除

2

デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し

- ① 海外からの模倣品流入への規制強化
- ② 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し
- ③ 特許権等の権利回復要件の緩和

3

知的財産制度の基盤強化

- ① 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入
- ② 特許料等の料金体系見直し
- ③ 弁理士制度の見直し
 - (i) 農林水産知財業務の弁理士業務への追加
 - (ii) 法人名称の変更（「弁理士法人」への変更）
 - (iii) 一人法人制度の導入

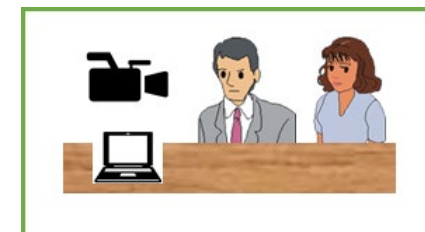
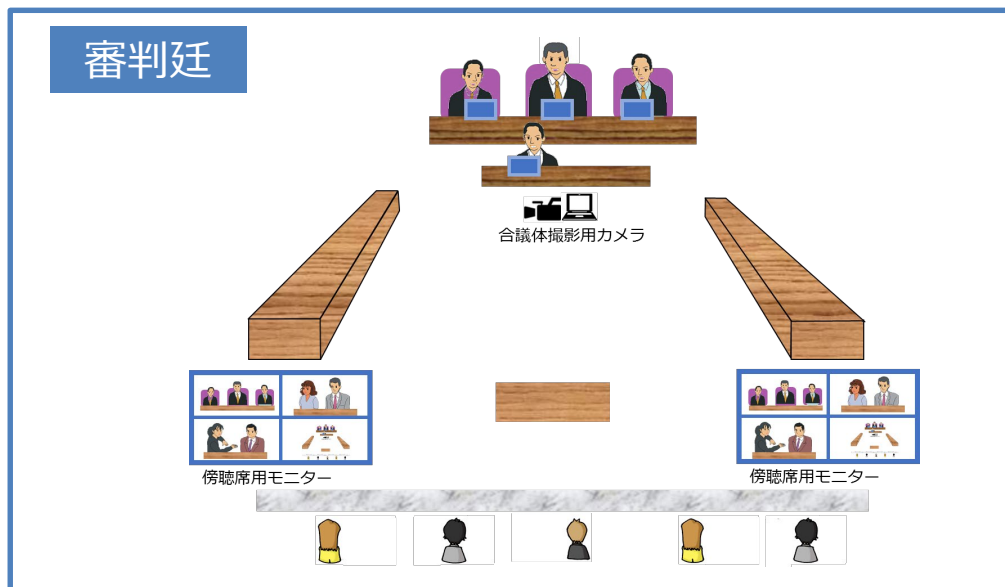
① 審判口頭審理のオンライン化

- 特許法等では、競合他社等の利害関係人が権利の無効を申し立てる無効審判等の審判制度を設けている。
- 無効審判等は、口頭審理によるものとされ、審判請求人と権利者の双方に主張、立証を尽くさせて、権利の有効性を、3人の審判官からなる審判合議体で判断を行う。
- 口頭審理においては、当事者等は特許庁の審判廷に物理的に「出頭」することが必要である。
- 新型コロナウイルス感染症の状況に影響されずに口頭審理を開催可能にするとともに、デジタル化等の社会構造の変化に対応可能とするため、審判長の判断で、審判廷に出頭することなく、当事者等がウェブ会議システム等を通じて口頭審理に関与可能とするよう改正を行う。

【ウェブ会議システムを利用した口頭審理のイメージ】



遠隔参加する請求人
(請求人企業会議室)

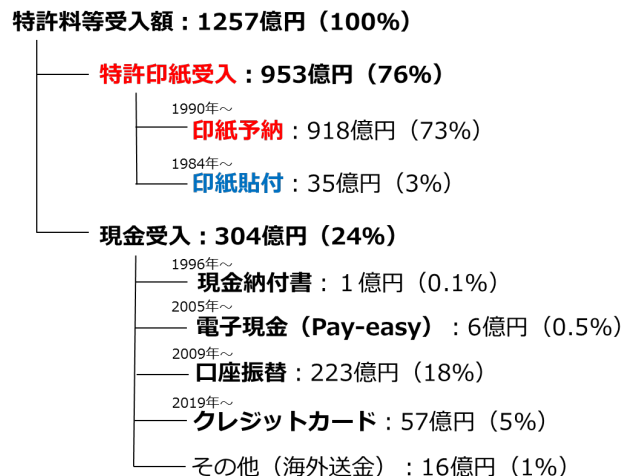


遠隔参加する被請求人
(被請求人企業会議室)

② 印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充

- 特許料や手数料等の納付方法の一つとして、出願人が、特許庁に対して一定の金額をあらかじめ納めておくことにより、都度の支払いをオンラインで可能とする「予納制度」がある。現行制度上、「予納」は「印紙」で行うこと（印紙予納）とされており、特許庁への支払の7割強（金額ベース）を占める。
- しかし、印紙予納は、出願人が郵便局等で多額の特許印紙を購入し、これを書面に貼り付け、特許庁に納付する必要があるため、出願人・特許庁双方の事務負担が大きく、また、他の支払手段よりも高額の手数料を特許庁が負担しているといった課題がある。
- このため、印紙予納を廃止し、印紙によらず口座振込等の簡便な手続により予納を可能とする制度を導入する。
- あわせて、クレジットカード支払等については、現在オンライン手続に限定されているが、今後、窓口等での利用を可能とするための改正を行う。

【特許庁への支払い手段と金額構成（令和元年度）】



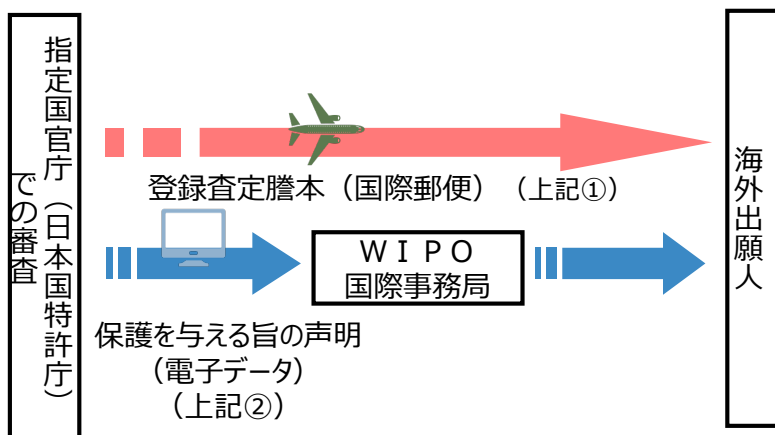
【特許印紙見本】



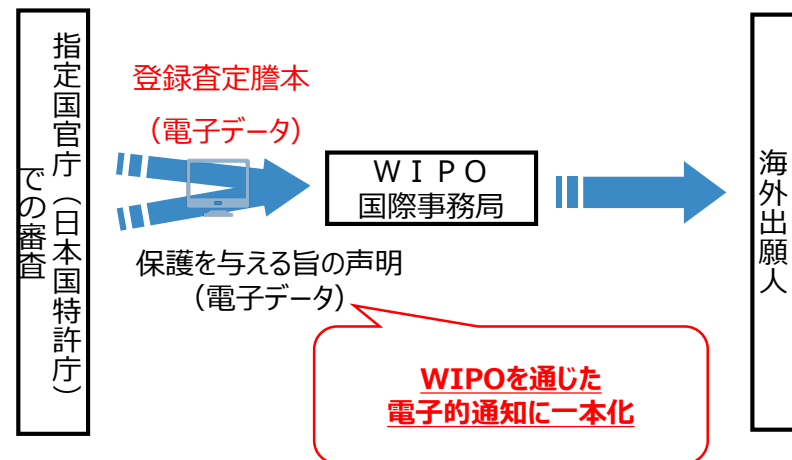
- 「ハーグ協定（意匠）」又は「マドリッド協定議定書（商標）」に基づき、日本を対象国に含めて国際意匠又は国際商標を出願し、登録要件を満たせば、特許庁は、海外出願人に対し、
 - ① 意匠又は商標の登録ができる旨の査定（登録査定）の謄本を国際郵便により送達し、
 - ② 権利を保護する旨を、世界知的所有権機関（WIPO）を通じて、電子的に通知し、
送達完了後、権利を付与している。

（※ ①は国内法（意匠法又は商標法）に、②は協定又は議定書に基づくもの）
- 今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国際郵便の引受が停止され、①の登録査定の謄本の送達が滞ったことで、権利を付与できず、海外出願人に不利益が生じた。
- このため、①の謄本送達を②のWIPO経由の電子的通知に一本化できる旨の規定を設け、海外出願人の利便性向上につなげる。

【現行法】



【改正案】

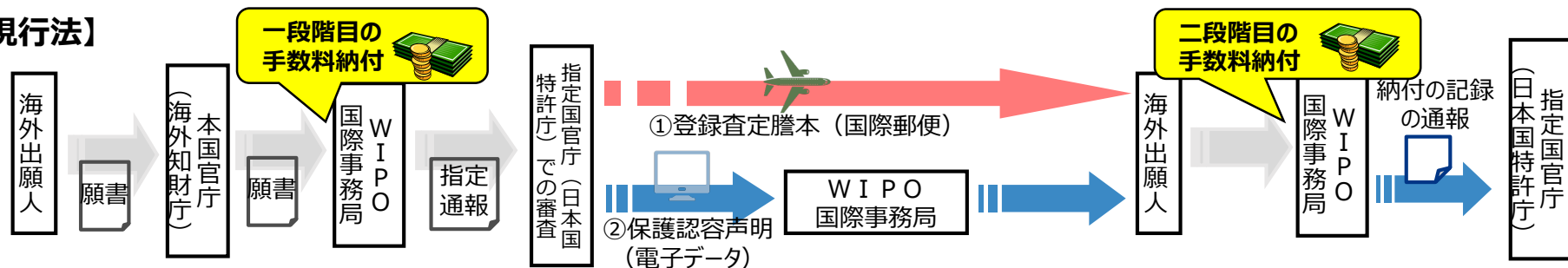


③ 意匠・商標国際出願手続のデジタル化 (ii) 国際商標登録出願に係る手数料の二段階納付の廃止

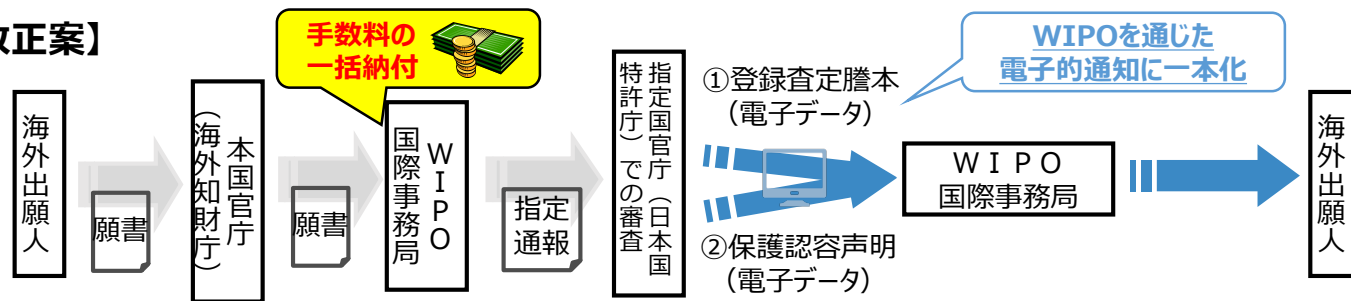
- 「マドリッド協定議定書」に基づく国際商標出願・登録に係る手数料について、世界的には出願時に全額を納付させる「一括納付方式」が主流であるのに対し、日本は、出願時（一段階目）と商標権の設定登録時（二段階目）に納付させる「二段階納付方式」を採用していることから、二段階目の納付忘れにより海外出願人が商標登録の機会を逸する事例が生じている。
- このため、手数料の納付を「一括納付方式」に変更することにより、海外出願人にとっての利便性を向上する。

※さらに、海外出願人に対し、登録査定の際の謄本送達をWIPOを通じた電子的通知に一本化できる旨の規定を設ける。（詳細は前頁）

【現行法】



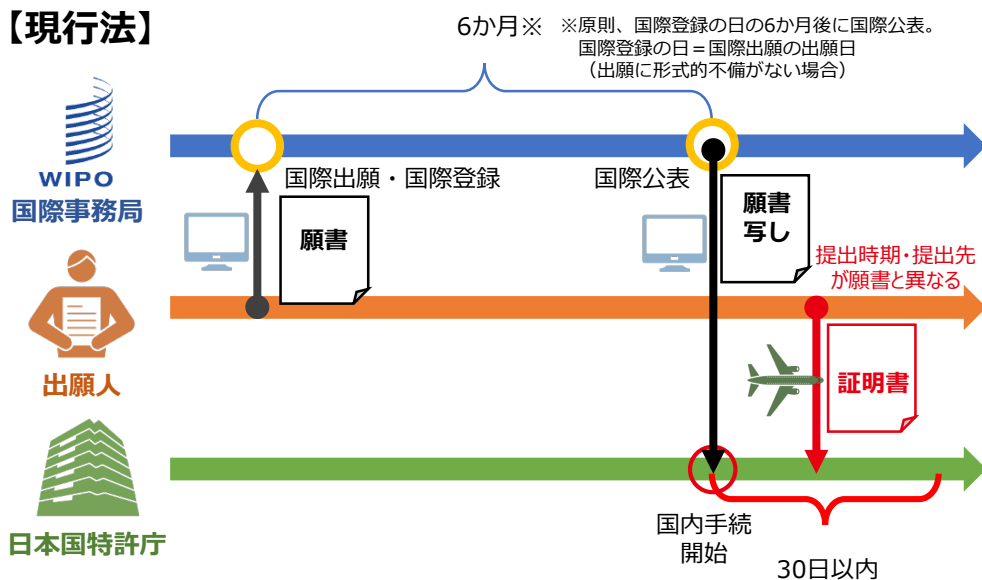
【改正案】



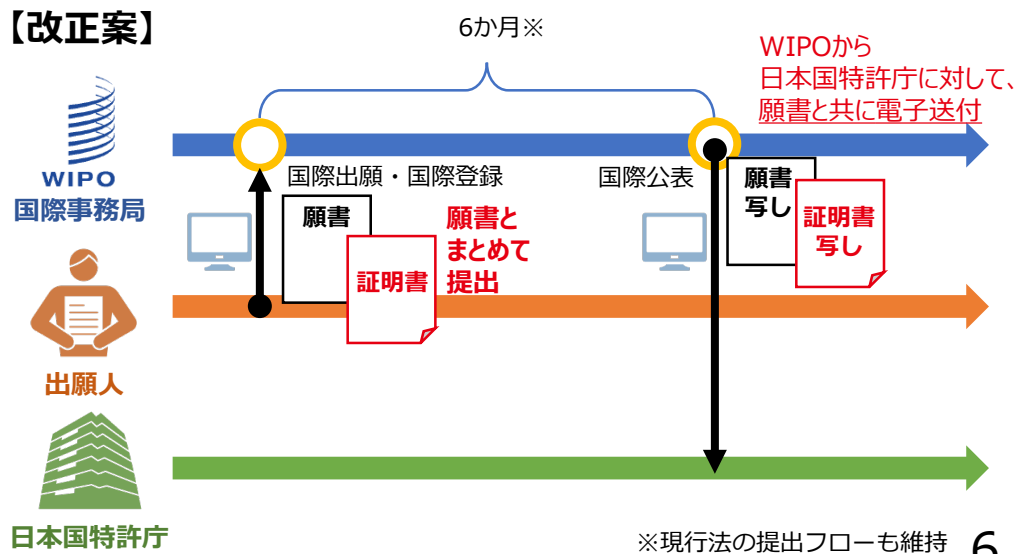
③意匠・商標国際出願手続のデジタル化 (iii) 国際意匠登録出願における新規性喪失の例外適用証明書の提出方法の拡充

- 「ハーグ協定（意匠）」に基づき国際出願を行う場合、世界知的所有権機関（WIPO）に願書を提出する必要がある。
- 一方、新規性喪失の例外※を示す証明書（例外適用証明書）については、出願から一定期間が経過した後、所定の期間内に日本国特許庁に対して書面で提出する必要がある。
 ※たとえ自らによる公開であったとしても、出願前に公開してしまうと「新規性」がないものとして権利が付与されないが、自らの公開であること等の証明書を提出すれば、例外的に新規性があるものと認められる。
- 現行法では、願書と例外適用証明書の提出時期や提出先が違ふことから、出願人が例外適用証明書の提出を失念し、適用を受けることができない事例が生じている。加えて、今般の新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、国際郵便の引受が停止したことで、証明書の国際郵便での送付が困難となる事例も生じている。
- このため、出願人が願書とともに例外適用証明書をWIPOにオンライン又は郵送で提出することができる規定を設け、出願手続を簡素化し、海外出願人にとっての利便性を向上する。

【現行法】



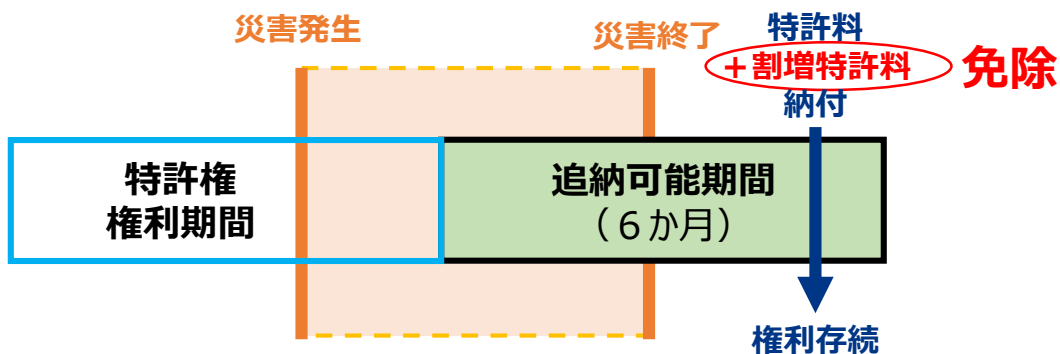
【改正案】



④ 災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除

- 特許権者は、権利付与時に3年分の特許料を一括で納付し、その後も権利を維持するためには、（例えば1年単位で）特許料をあらかじめ納付する必要がある。（この納付を行わなければ、当該特許権は消失する。）
- しかし、4年目以降の特許料においては、その納付期間を徒過した場合であっても、6か月以内であれば、通常の特許料に加え、特許料と同額の「割増特許料」を追納すれば、特許権の消失を防ぐことができる。
- 今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、特許権者が特許料を納付期間内に納付できない事態が生じたが、現行法上では、そのような場合であっても「割増特許料」の納付を免除する規定がない。
- このため、納付遅延の原因が災害の発生など特許権者の責めに帰することができない理由である場合には割増特許料の納付を免除する規定を設ける。

【法改正のイメージ】



【割増手数料の日米欧中比較】

	通常時の期間徒過に係る割増手数料等	コロナを理由とした期間徒過に係る割増手数料等
米国	割増手数料(160ドル)	免除なし
欧州 (欧州特許庁)	特許料(登録料)の50%	免除
中国	特許料に対し、 1月遅延ごとに5%増加	免除
日本	特許料(登録料)と同額	[現行法]免除なし [改正案]免除

① 海外からの模倣品流入への規制強化

- 産業財産権の権利侵害となるのは、事業として行われる行為（輸入等）に限られるため、個人使用目的による行為は権利侵害とならない。
- 税関では、産業財産権を侵害する物品を「輸入してはならない貨物」として、没収等の対象としているが、侵害物品に当たらない場合（例：個人使用目的で輸入される模倣品）は没収等されない。
- 近年、電子商取引の発展や、国際貨物に係る配送料金の低下等を背景に、「海外の事業者」が「国内の個人」に直接販売・送付した模倣品について、個人使用目的であるとして、税関での没収等がされない事案が急増している。
- このため、海外の事業者の行為に着目し、郵便等を利用して模倣品を日本国内に持ち込む行為を、商標法及び意匠法において新たに権利侵害行為と位置づけ、模倣品流入に対する規制を強化する。

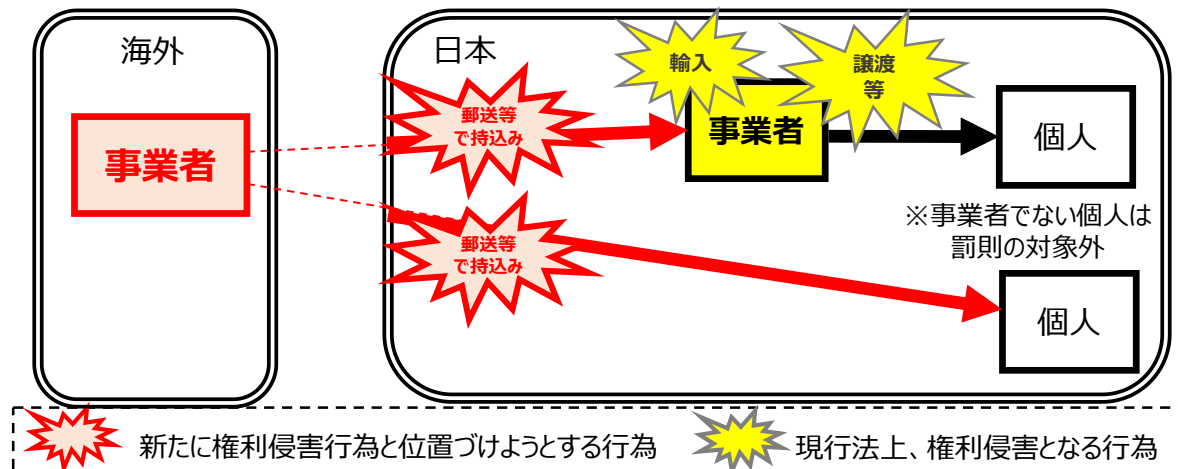
※なお、本改正後も、事業者でない個人は、引き続き罰則の対象外。

【欧米の規制状況との比較】

郵便等を利用して、個人使用目的で輸入される模倣品は税関で差し止められるか。

	商標権 に関する物品	意匠権 に関する物品
アメリカ	○	(○) ※国際貿易委員会 (ITC) による排除命令を 得た場合に限り。
EU	○	○
日本	×	×

【法改正のイメージ】



② 訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し

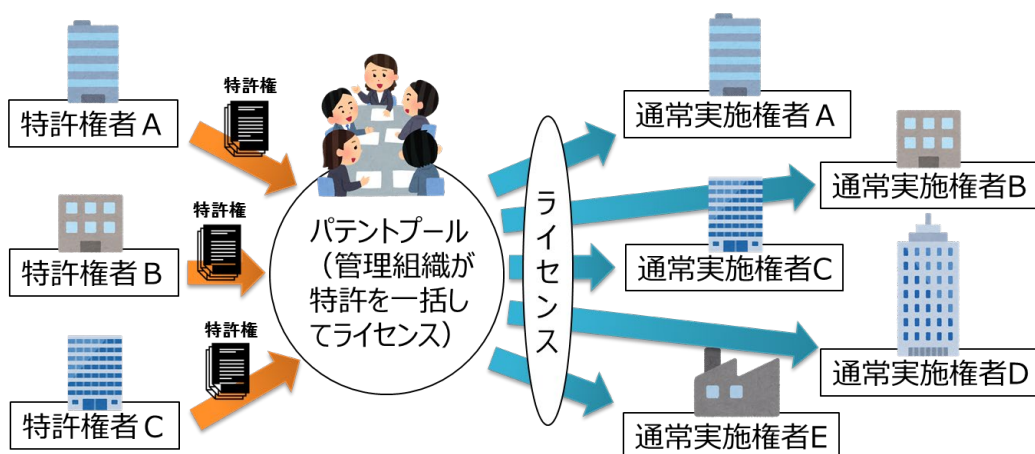
- 利害関係人が特許の無効を申し立てた場合（無効審判）等に、特許権者は特許権の訂正をすることにより、特許が無効にされることを防ぐことができる。ただし、訂正等の際は、現行法では、通常実施権者（特許発明を実施することについてライセンスを受けた者）全員の承諾が必要である。
- 近年、特許権のライセンスは、1つの特許権を1者にライセンスする単純な態様から、多数の特許権を多数の者にライセンスする大規模かつ複雑な態様へ変化※しており、訂正等に際して全ての通常実施権者の承諾を得ることが現実的に困難になっている。

※例えば、複数の企業が特許権を持ち寄り、特許権を管理する独立の団体を設置して、これを通じて参加企業にまとめて通常実施権を許諾する仕組みである「パテントプール」がある。

- 通常実施権者の承諾が得られないことにより特許が無効化され得ることは、特許権者の保護を欠く状況である。
- このため、訂正等の際の通常実施権者の承諾を不要とするよう改正を行う。

※なお、通常実施権者は、訂正等が行われたとしても引き続き特許発明を実施することができるため、訂正等により法的不利益を被ることはない。

【パテントプールによる特許権のライセンスのイメージ】



※現行法では、特許権の範囲の訂正等に際して、通常実施権者 A～E 全ての者の承諾が必要。

【パテントプールにおける通常実施権者数の例】

技術標準名	特許権数	特許権者数	通常実施権者数
MPEG-4	約1,500件	32社	636社

(出典) 産業構造審議会知的財産分科会第38回特許制度小委員会資料2

【その他のライセンスの例（通信規格）】

- 通信規格「LTE」では、当該規格に含まれるとされた特許の数が6,000件程度、特許権者数が50者程度あるとの調査がある。
- 次世代の通信規格である「5G」は、スマート家電や自動運転車等の無線通信機能を必要とするあらゆるものに利用され、特許のライセンス数は一層増加するものと見込まれる。

③ 特許権等の権利回復要件の緩和

- 特許権などに係る手続き期間の徒過により当該権利を失ったときでも、期間を守れなかったことについて「正当な理由」が認められる場合には、申請によりその権利を回復する制度がある（権利回復制度）。
- 「正当な理由」の認定には、厳格な証拠書類が必要であるなど申請者の負担が大きく、回復が認められる比率が諸外国と比べて極めて低く、近年、国内外の特許権者等から、当該措置の要件緩和が求められている。
- このため、回復の要件を「正当な理由」がある場合から「故意でない」場合へと緩和する(※)。その際、制度の濫用を防ぐとともに、手続き期間の遵守を促すため、回復の申請に際しては一定額の手数料を課す（災害などの場合には免除）。

※（新たに救済される例）期間管理ソフトの入カミスに伴う期間徒過など

【権利回復制度の主な対象手続】

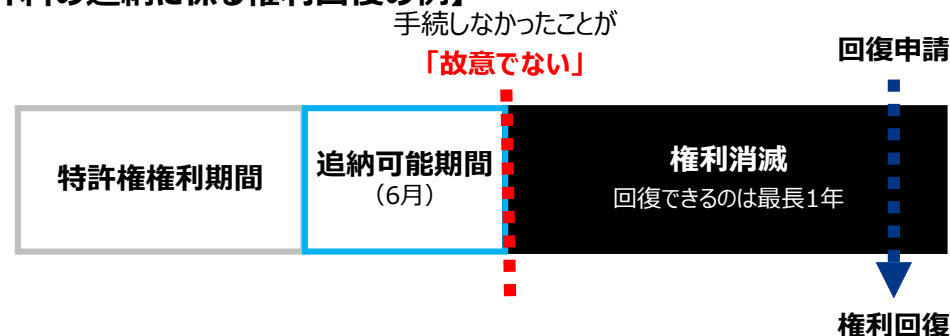
特許出願の審査請求

特許料の追納

外国語でされた特許出願の翻訳文提出

※対象手続は、特許法、実用新案法、意匠法、商標法に存在する（上記含め合計18種類）

【特許料の追納に係る権利回復の例】



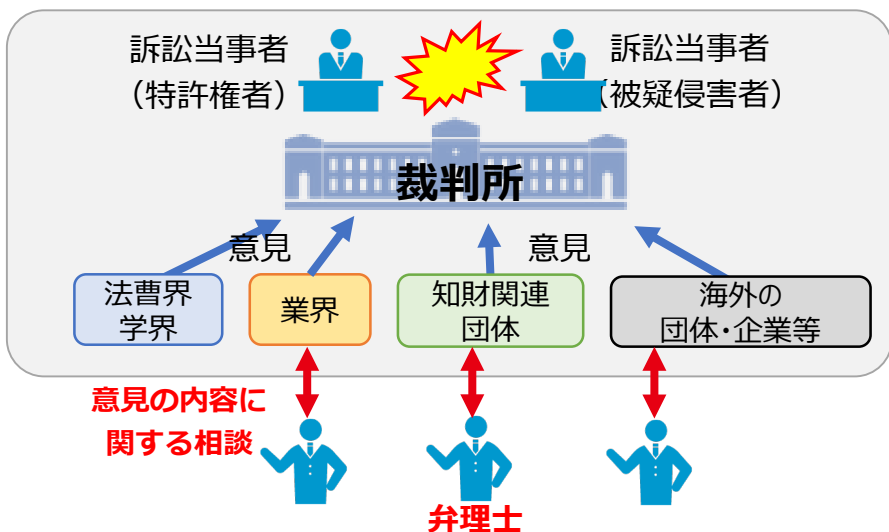
【権利回復制度の日米欧比較】

国・地域	回復期間	回復基準	証拠書類	認容率	手数料
日本 <u>(現行法→改正案)</u>	1年	正当な理由 【欧州の「相当な注意」に相当】 →故意でない	必要 →原則不要（陳述書のみ提出）	10～20% →上昇の見込み	無料 →有料
欧州 (欧州特許庁)	1年	相当な注意	不要 任意で証拠書類を提出することは可	60～70%	665ユーロ (約81,000円)
米国	無期限	故意でない	不要 陳述書のみ提出	90～95%	2100ドル (約220,000円)

① 特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度の導入

- 特許権侵害訴訟の判決は、訴訟の当事者のみならず、他の業界に対しても、その事業活動に対して多大な影響を与えることがある。
- 裁判官が影響を受ける全ての業界の事業実態などを踏まえて判断することが望ましいが、当事者にとって、他の業界の事業実態などに関する証拠収集が困難な場合があり、当事者の証拠収集を補完する必要がある。
- このため、特許権侵害訴訟において、当事者の申立てがあれば、裁判所が必要と認めるときに限り、広く一般の第三者に対して裁判に必要な事項について意見募集を行うことができ、当事者が集められた意見を証拠として活用できる旨の規定を設ける。
- さらに、知財の知見を有する専門家である弁理士が、「第三者意見募集制度」における相談に応じる業務を弁理士の業務として追加し、第三者の的確な意見書作成を支援できるようにする。

【イメージ】

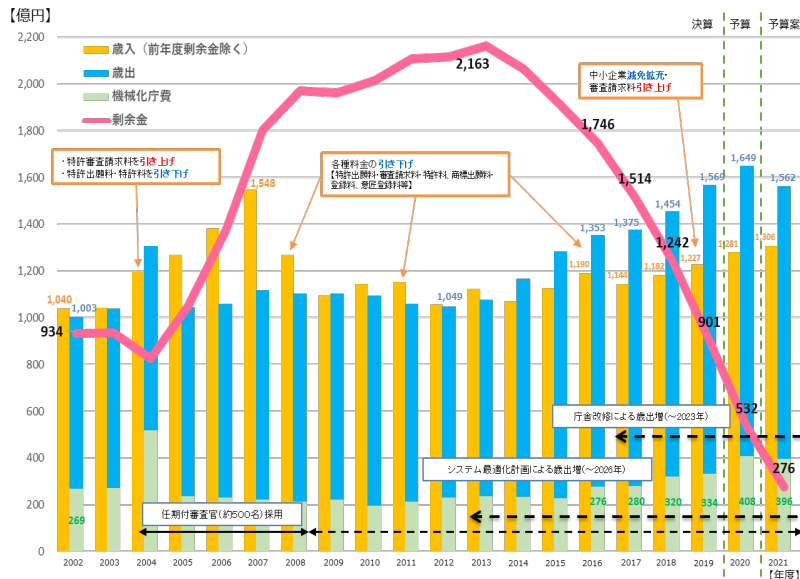


【制度の概要】

意見募集の主体・意見の提出先	裁判所
意見を提出できる者	限定しない (広く一般の第三者が提出できる)
対象の事件	特許権・実用新案権に係る侵害訴訟
対象の審級	第一審 (東京地裁・大阪地裁) ・ 控訴審 (知財高裁)
意見募集の時期・期間	裁判所の裁量

② 特許料等の料金体系見直し

- 近年、中国の特許文献急増等に伴う審査負担の増大や、大規模システム刷新・庁舎改修等の投資負担により、特許特別会計は平成26年度以降6年連続で単年度赤字。
- 審査の質・スピードの維持向上や、デジタル化等による利用者利便向上のためには、歳出削減努力に加え、料金体系の見直しによる歳入確保が不可欠であり、必要な料金体系の見直しを行う。
- 具体的には、現在法定されている特許料・登録料について、法律で上限を定め政令に委任するよう改め、あわせて、特許料及び商標登録料等の上限額を現行より引き上げる。また、実費用と料金との乖離が大きいPCT手数料についても上限額を引き上げる。
- 最終的な料金は、財政運営の見通しや利用者ニーズ等を踏まえ、産業界等とも丁寧に調整を行いつつ、法案成立後に政令において決定する。あわせて、財政運営状況に関する情報公開の充実や、第三者による定期的な点検を通じ、透明性や客観性の向上を図る。



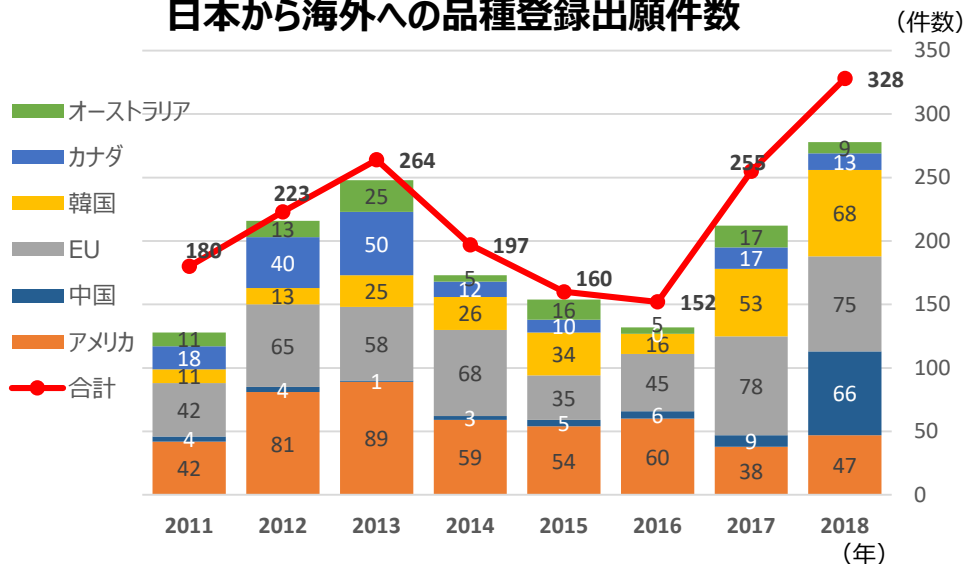
主な料金の種類と性質 (赤字は法定上限の改定を行う料金)

	1. 権利化前 ・政策的に実費を下回る水準 ・法律で上限額を定め、 具体額を政令で規定	2. 権利化後 ・全体の収支をバランスさせる水準 ・具体的な金額を法律で規定 →法律で上限額を定め、具体的な金額を政令に委任するよう改める
特許	出願料、審査請求料	特許料
PCT (国際特許)	送付・調査手数料	—
意匠	出願料	登録料
商標	出願料	登録料、更新登録料

(i) 農林水産知財業務の弁理士業務への追加

- 農林水産品の輸出拡大が政府方針として掲げられている一方、日本の農林水産品に関する知的財産が海外で適切に保護されていない事案が発生しており、国内だけでなく海外においても農林水産品に関する知的財産を適切に保護することが重要。「植物の品種登録」や「地理的表示」等の知的財産を適切に保護するには、商標権等の知見も必要となる。
- 知的財産に関する専門家である弁理士は、農林水産事業者から知的財産の保護についての相談に応じる者、農林水産事業者による海外出願を支援する者として相応しい。
- このため、「植物の品種登録」や「地理的表示」に関する相談業務や海外出願支援業務を、弁理士を名乗って取り扱うことができる業務として弁理士法に明記する。

日本から海外への品種登録出願件数



※UPOV(種苗に関する国際機関)HPのデータより特許庁作成

■「植物の品種登録」とは

- ✓ 品種改良により得られた優良な特性を有する品種を登録すること。当該品種を登録した育成者は、当該品種の育成・加工・販売を独占的に行うことができる（育成者権）。
- ✓ 例えば、サクランボの品種「^{パにしゅうほう}紅秀峰」など。



■「地理的表示」とは

- ✓ 特定の地域で長年育まれた特別な生産方法と結びついた高い品質・評価を有している農林水産物等の名称。「地理的表示」として登録された名称は、他の地域の生産者による不正使用が許されない。
- ✓ 例えば、「夕張メロン」など。



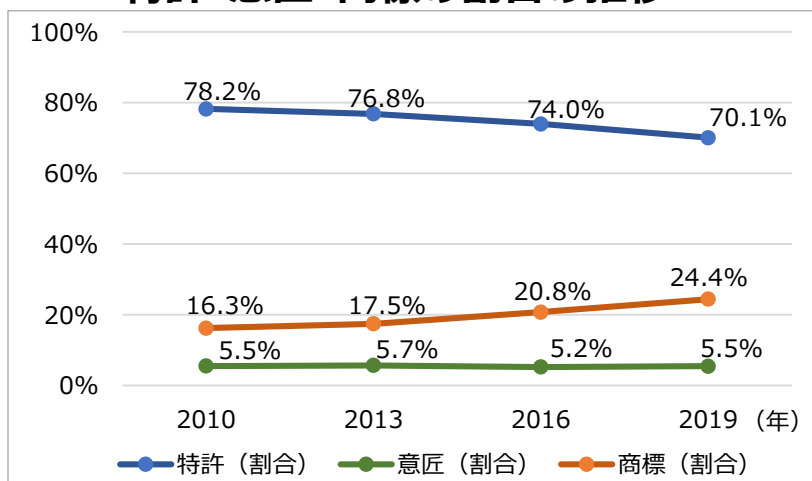
③ 弁理士制度の見直し

(ii) 法人名称の変更（「弁理士法人」への変更）

【弁】

- 弁理士の所属する法人の名称は、法人制度が導入された平成12年以降、「特許業務法人」とされている。法人制度の導入時、弁理士の業務は特許に関するものが典型的であり、業務の内容を端的に示すとの観点から「特許業務法人」との名称が採用された。
- 近年、弁理士は、特許に限らず、意匠や商標等の様々な知的財産を取り扱う機会が増加しており、特許以外の業務を中心に行う弁理士もいる。しかし、「特許業務法人」という名称のために、この法人の扱う業務が特許に関する業務のみであると誤認する者も存在しており、特許に限らない知的財産に関する専門家として弁理士が認知され、活用される機会が損なわれている。
- このため、弁理士が所属する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に改める。

全出願代理件数に占める
特許・意匠・商標の割合の推移



【参考：他士業の法人名称】

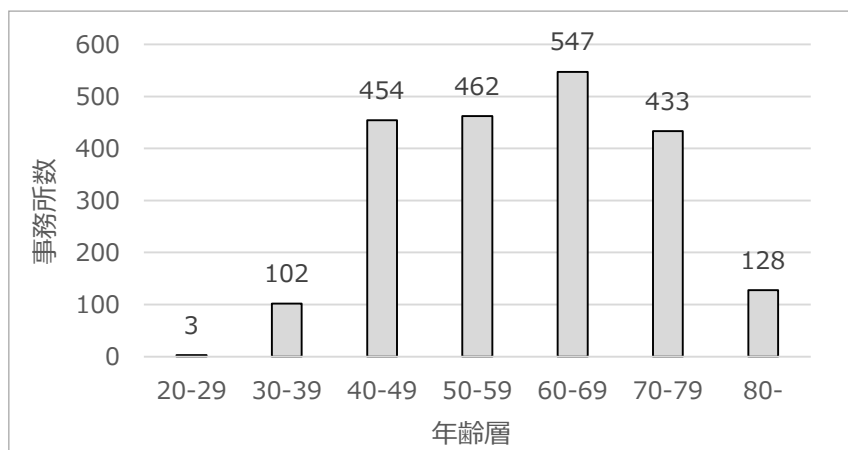
士業	弁護士	司法書士	行政書士	税理士	公認 会計士	社会保険 労務士
法人名称 （令和2年 12月時点）	弁護士 法人	司法書士 法人	行政書士 法人	税理士 法人	監査 法人	社会保険 労務士法人

③ 弁理士制度の見直し

(iii) 一人法人制度の導入

- 現行規定上、弁理士の所属する法人の設立・存続には、弁理士の社員が二人以上いることが必要とされている。
- 近年、法人化されていない弁理士一人の事務所において、当該弁理士の高齢化が進行している。当該弁理士が急遽業務を継続できなくなった場合、法人化されていないために当該弁理士の個人資産と事業資産が分離されていなかったり、個人契約の引継処理が必要となることから、当該事務所の事業承継が円滑に進まず、利用者の利便を損なう事例が生じている。
- 以上のような場合に事業承継を円滑に進め、ユーザーへの継続的な対応を行えるようにするため、弁理士の社員が一人のみでも法人の設立・存続を可能とする。

一人事務所における弁理士の
年齢層別の事務所数



※日本弁理士会調べ（令和2年1月）

【参考：他士業の一人法人制度導入状況】

士業	弁護士	司法書士	行政書士	税理士	公認会計士	社会保険労務士
一人法人導入状況 （令和2年12月時点）	○	○	○ [*]	×	×	○

※令和3年6月の改正行政書士法の施行後に導入