

令和3年特許法等 の改正について

梶・須原特許事務所

令和3年9月勉強会

令和3年特許法等の改正の経緯

- 特許庁 産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会、
特許庁 産業構造審議会 知的財産分科会 基本問題小委員会

令和2年7月「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方－中間とりまとめ－」報告書

◦ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/200710_aiiot_chukan.html

令和3年2月「ウィズコロナ／ポストコロナ時代における特許制度の在り方」報告書へ

◦ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/210208_with-covid19.html

- 特許庁 産業構造審議会 知的財産分科会 弁理士制度小委員会

令和3年2月「弁理士制度の見直しの方角性について」報告書

◦ https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/benrishi_shoi/2021houkokusho.html

※参考：<https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/index.html>

令和3年特許法等の改正法の趣旨

- 新型コロナウイルスの感染拡大により、「非接触」の生活様式が浸透。また、電子商取引の急伸に伴う模倣品の流入や、情報通信分野等における特許ライセンスの大規模化及び複雑化等、消費行動や企業活動も変化。
- これらの生活様式及び経済活動の変化に対応した策を講じるとともに、知的財産制度を安定的に支える基盤を構築することが必要。

以降の出典: 特許庁ホームページ

特許法等の一部を改正する法律(令和3年5月21日法律第42号)

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会

産業構造審議会 知的財産分科会 弁理士制度小委員会

産業構造審議会 知的財産分科会 財政点検小委員会

令和3年特許法等の改正法の概要

改正の柱

- (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等の手続の整備
- (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
- (3) 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化

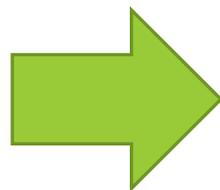
(1) 新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続の整備

審判口頭審理のオンライン化【特・実・意・商】

- 特許の無効審判等は、従来、審判廷に出頭して対面で口頭審理。
- これを、審判長の判断で、当事者等が審判廷に出頭することなくウェブ会議システムを利用して手続を行うことを可能とする。

現在、口頭審理期日における当事者等の出頭のオンライン化に関する運用案（概要）を公表中
令和3年10月1日には、オンライン出頭にも対応させた「口頭審理実務ガイド」の改訂版を公表予定

https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/general-koto/online_an.html



【ウェブ会議システムを利用した口頭審理のイメージ】



(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等の手続の整備

印紙予納の廃止・料金支払方法の拡充

- 特許料等の支払方法について、口座振込等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払等を可能とする

2021年10月1日: 銀行振込による予納(現金納付)による予納入金開始

2022年度(後半を予定): インターネット出願ソフトを経由した予納入金開始

特許印紙による予納についても、引き続きご利用可能。但し、一定期間ののち(2年程度を想定)、銀行振込による予納(現金納付)への一本化を想定。なお、予納制度は存続。既に入金済の予納残高、特許印紙による予納の廃止前に入金した残高及び予納台帳についても引き続きご利用可能。

<https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/yono.html>

(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等の手続の整備

意匠・商標国際出願手続のデジタル化【意・商】

- 意匠・商標の国際出願の登録査定の通知等について、(感染症拡大時に停止のおそれのある)郵送に代えて、国際機関を経由した電子送付を可能とするなど、手続を簡素化する。

参考：意匠の国際出願における証明書の提出方法の拡充、登録査定の謄本の送達方法の見直し

https://www.jpo.go.jp/system/design/hague/tetuzuki/isho_shomeisho.html

参考：WIPOからマドリッドプロトコルに係る通知類の紙形式での送付の一時休止に伴い、WIPOが提供しているContact Madridからメールアドレスの登録が可能(ハーグユーザも同様)

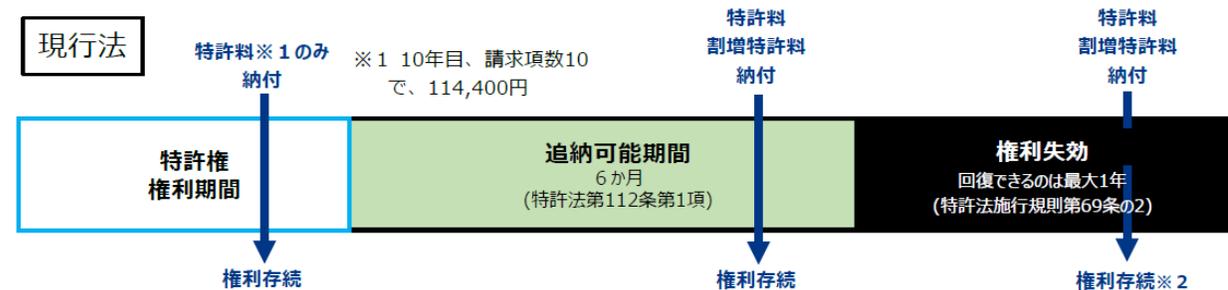
<https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/>

(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等の手続の整備

災害等の理由による手続期間徒過後の割増料金免除 【特・実・意・商】

- 感染症拡大や災害等の理由によって特許料の納付期間を経過した場合に、相応の期間内において割増特許料の納付を免除する規定を設ける。

米国、欧州、中国では割増料金などを免除



参考: 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における「その責めに帰することができない理由」及び「正当な理由」による救済について→ 新型コロナウイルス感染症により影響を受けた手続における救済については、当面の間、証拠書類の提出を必須としない等、柔軟な対応を行うこととする

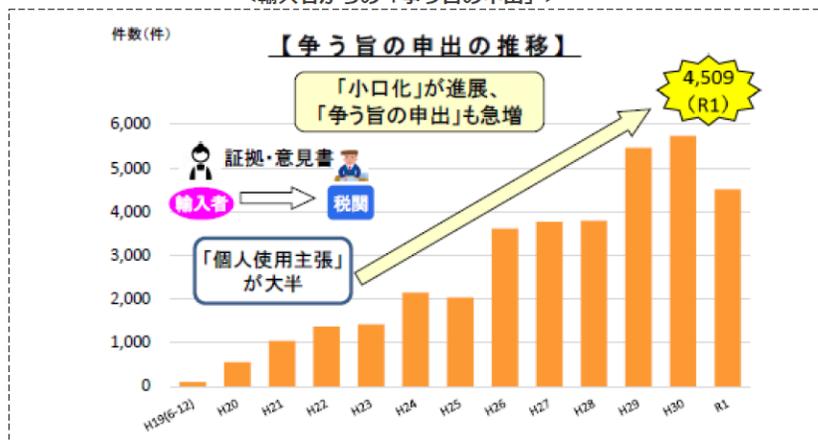
https://www.jpo.go.jp/news/koho/saigai/covid19_tetsuzuki_kyusai.html

(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

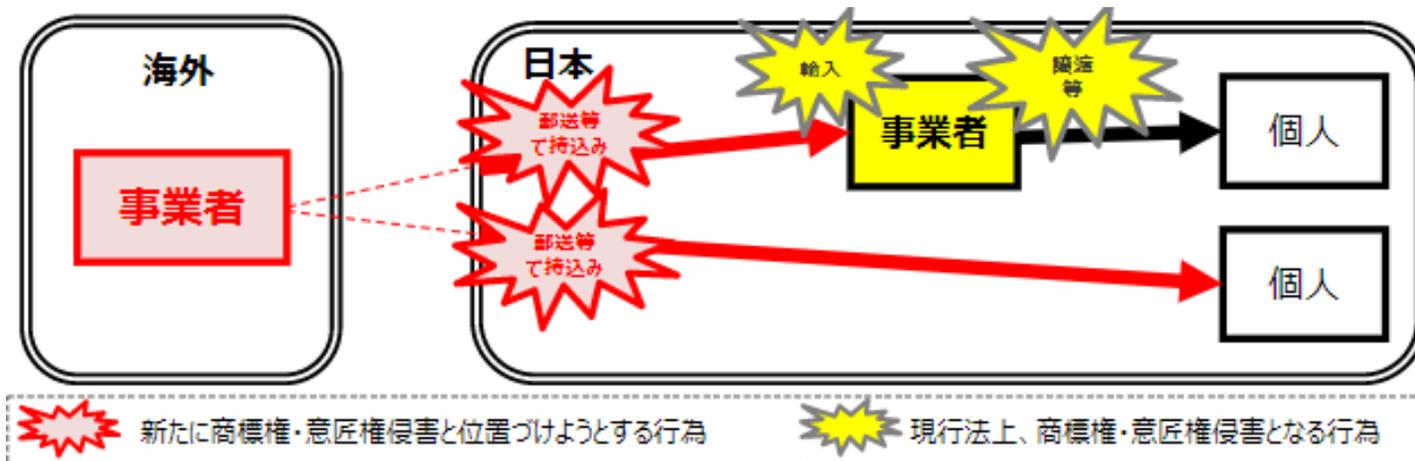
海外からの模倣品流入への規制強化【意・商】

- 増大する個人使用目的の模倣品輸入に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国内に持ち込む行為を商標権等の侵害として位置付ける。

<輸入者からの「争う旨の申出」>



財務省「最近の関税政策と税関行政を巡る状況」（令和2年10月23日）関税・外国為替等審議会 関税分科会資料



税関で没収対象となる「輸入してはならない貨物」の認定手続において、「争う旨の申出」が急増しており、その大半は「個人使用主張」。
→結果として、模倣品の流入増加に歯止めをかけることができていない。

改正意匠法・改正商標法で、「輸入」に「外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為」が含まれる

(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

訂正審判等における通常実施権者の承諾要件見直し【特・実・意】

- デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とする。

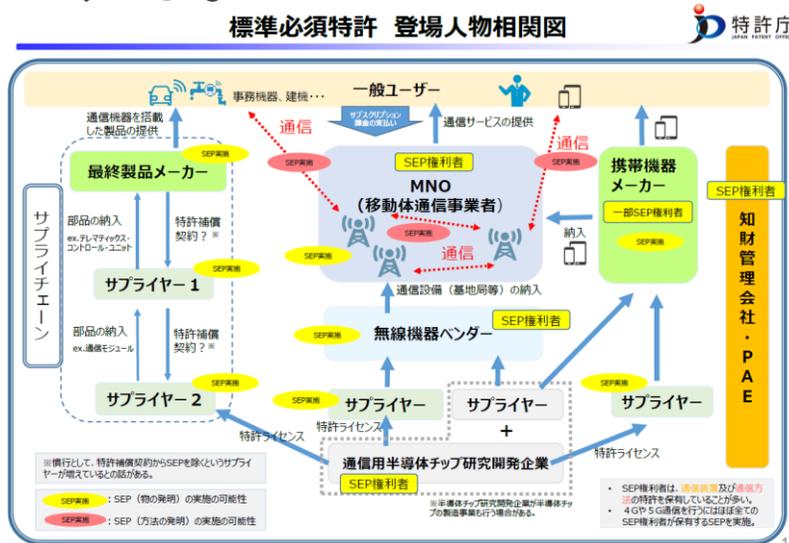


表 特許法の改正の方向性

承諾が必要とされる行為	特許法上承諾を必要とする者			
	許諾による通常実施権者 (又は仮通常実施権者)	職務発明に基づく通常実施権者	専用実施権者	質権者
訂正審判の請求 (特許法第127条)	要→不要	要→不要	要	要
訂正請求 (同法第120条の5第9項、第134条の2第9項)	要→不要	要→不要	要	要
特許権の放棄 (同法第97条第1項)	要→不要	要→不要	要	要
専用実施権の放棄 (同法第97条第2項)	要*	-	-	要*
仮専用実施権の放棄 (同法第34条の2第7項)	要*	-	-	-
実用新案登録に基づく特許出願 (同法第46条の2第4項)	要*	要*	要*	要*

要→不要：通常実施権者の承諾を不要とすることが適当。

※印：引き続き、ユーザーニーズ等を踏まえて改正の必要性を検討することが適当。

- ・改正特許法127条で**訂正審判の通常実施権者の承諾要件**が撤廃。(改正特許法127条を準用する**特許異議の申立て時及び特許無効審判時の訂正請求も同様**)
- ・改正特許法97条で**特許権等の放棄の通常実施権者の承諾要件**が撤廃
- ・特許法を準用する実用新案法および意匠法にも適用

(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

特許権等の権利回復要件の緩和【特・実・意・商】

- 特許権等が手続期間の徒過により消滅した場合に、権利を回復できる要件を緩和する。

特許法条約

- 特許法条約（PLT）は、各国で異なる特許の国内出願手続の調和や簡素化を目的とし、出願人等の利便性向上及び負担軽減を図る条約。
- PLTでは、**形式的又は手続的な要件の瑕疵や手続期間の不遵守による権利の喪失を避ける**ため、一定の要件の下、喪失した権利を回復する旨を定める（権利回復制度）。
- その際の**判断基準**（主観的要件）については、条約の定めにより、締約国は、**以下のいずれかを採用**することとしている。
 - （ア）状況により必要とされる「相当な注意」を払っていたにもかかわらず、当該期間を遵守できなかったこと（**相当な注意基準**）
 - （イ）その遅滞が「故意」によるものではなかったこと（**故意基準**）
- PLT上、回復申請に際して**手数料**を徴収するかは締約国の任意である。

国内法

- 日本は（ア）「**相当な注意基準**」を採用。
※なお、我が国は国内法上、「正当な理由がある」ことを要件として規定している
- 回復申請に際し、大半のPLT締約国は手数料を課すが、我が国は**徴収していない**。

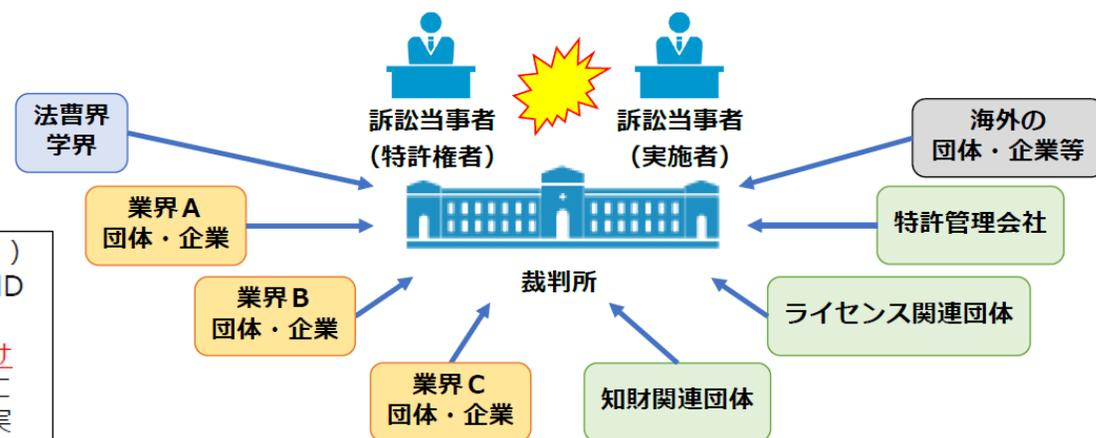
「相当な理由があるときに限り」の権利回復要件が緩和
⇒**「故意」でないと認められれば**権利回復が可能
対象は下記の手続

- ① 外国語書面出願及びPCT国際出願の翻訳文の提出
- ② 特許出願等及びパリ条約に基づく優先権主張
- ③ 特許出願の審査請求
- ④ 特許料・登録料の追納
- ⑤ 特許管理人の選任の届出
- ⑥ 商標権等の存続期間の更新登録申請

(3) 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化

特許権侵害訴訟における第三者意見募集制度の導入【特・実・弁】

- **特許権侵害訴訟**において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度（日本版アマカスブリーフ制度）を導入
- 社会的影響の大きい事件において、裁判所が幅広い意見を踏まえて判断できるように当事者の証拠収集を補完
- 弁理士が「第三者意見募集制度」における相談に応じることを可能とする



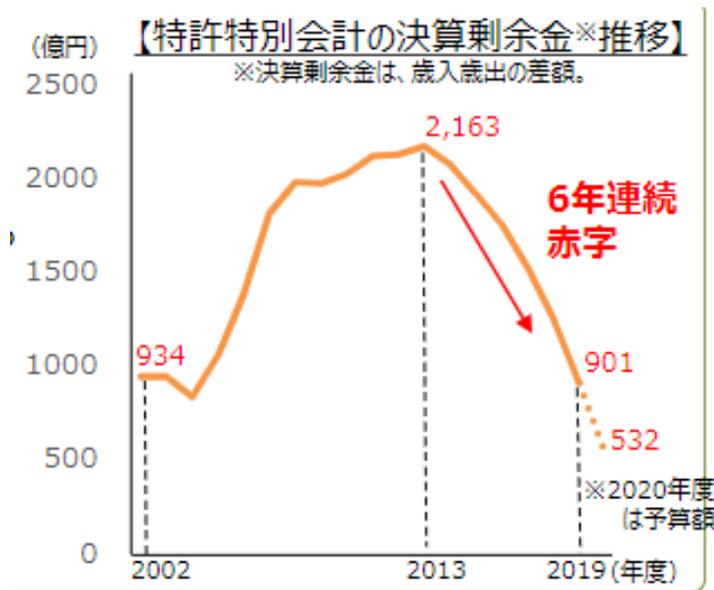
アップル対サムスン訴訟における意見募集（知財高判平成26年5月16日（平成25年（ネ）第10043号））

- 意見募集事項は「標準化機関において定められた標準規格に必須となる特許についていわゆるFRAND宣言がされた場合の当該特許による差止請求権及び損害賠償請求権の行使に何らかの制限があるか」
- 「争点が、我が国のみならず国際的な観点から捉えるべき重要な論点であり、かつ、当裁判所における法的判断が、技術開発や技術の活用の在り方、企業活動、社会生活等に与える影響が大きいことに鑑み、当事者の協力を得た上で、国内、国外を問わず広く意見を募集する試みを、現行法の枠内で実施することとした。」

(3) 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化

特許料等の料金体系見直し【特・実・意・商・国】

- 審査負担増大や手続のデジタル化に対応し収支バランスの確保を図るべく、特許料等の料金体系を見直す。



令和4年4月1日より下記の料金改定・施行

- ① 特許料
- ② 商標等登録料および商標等更新登録申請
- ③ 国際出願(特許、実用新案)関係手数料の全て
- ④ 国際登録出願(商標)関係手数料の出願料相当分を除く全て

(3) 訴訟手続や料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化

弁理士制度の見直し【弁】

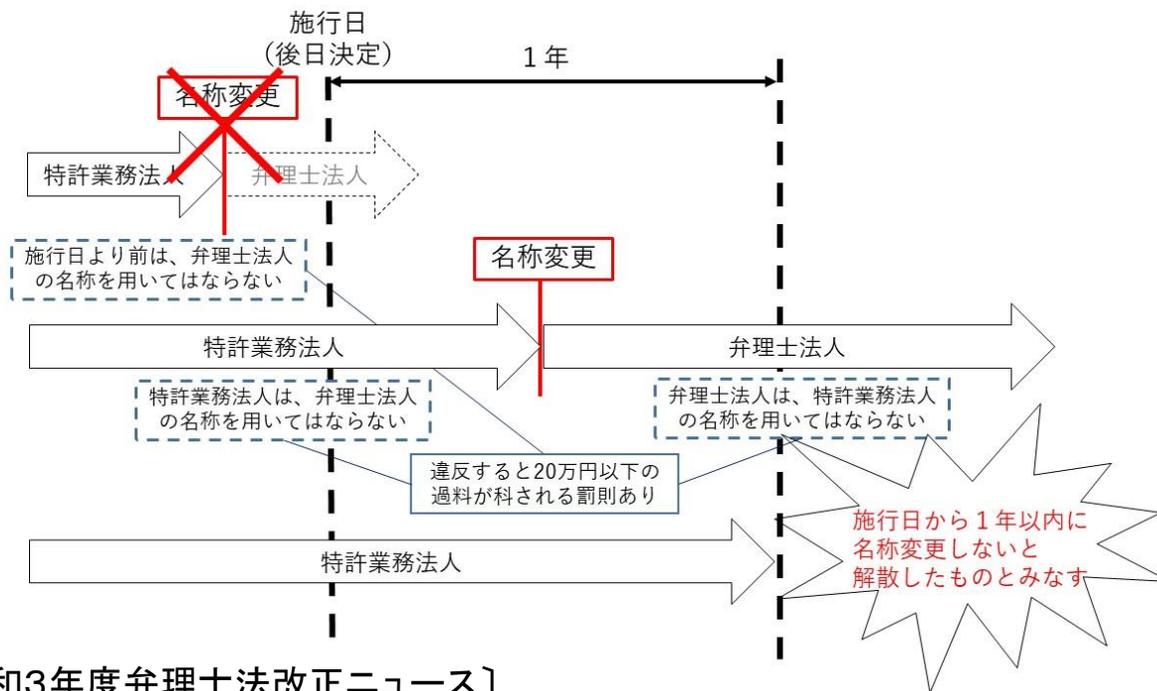
- 弁理士を名乗って行うことができる業務として、農林水産知財業務を追加

- 法人名称の変更
(「弁理士法人」への変更)

- 一人法人制度の導入

追加された農林水産業務

- ・相談業務(改正弁理士法4条3項3号)
- ・外国の行政官庁又はこれに準ずる機関に対する手続の資料作成その他の事務(同4条3項2号)



出典：日本弁理士会〔令和3年度弁理士法改正ニュース〕