

2009年4月吉日

各 位

〒105-0001
東京都港区虎ノ門二丁目8番1号
(虎の門電気ビル)
TEL 03-3502-1476 (代表)
FAX 03-3503-9577 (特許部)
FAX 03-3503-0238 (商標部)
江崎特許事務所
所長 弁理士 江崎 光史

特許法等改正のお知らせ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび、特許法、実用新案法、意匠法ならびに商標法の一部が改正され、2009年4月1日より施行されました。改正の概要をまとめましたので、ご一読いただければ幸いです。

敬 具

1. 不服審判請求期間の拡大等

(1) 特許法における改正点

① 拒絶査定不服審判の請求期間の拡大等

拒絶査定不服審判の請求期間について、従来は拒絶査定の謄本の送達日から30日以内でしたが、審判請求の当否を判断するための調査・検討の時間としては短すぎるので、出願人が十分にその時間を確保できるようにするため、「3月以内」に拡大されました。

その代わりに、審判請求に伴う明細書等の補正の時期について、従来は審判請求日から30日以内とされていましたが、補正内容を十分に検討した上で審判請求が行われるようにすることを踏まえ、「審判請求と同時にのみ可能」と変更されました。

審判請求の期間が長くなることから、審判請求に係る印紙代の発生が従来に比べて先送りとなるというメリットもあります。

なお、拒絶査定不服審判の請求時は、前置審査あるいは審判段階において必ずしも拒絶理由通知がなされるとは限らないので、最後の補正機会となる可能性がある点にご注意ください。

上記改正は、2009年4月1日以降に査定の謄本の送達がなされるものに適用されます。

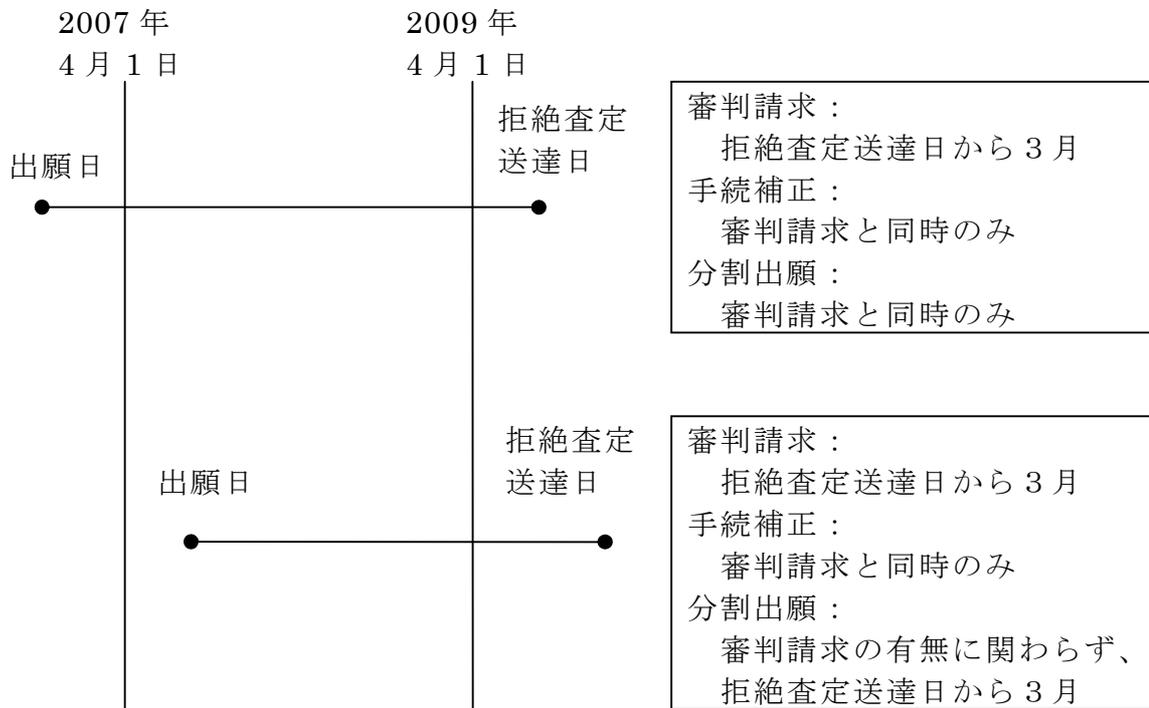
② 分割出願の可能時期の拡大

従来、分割出願が可能な時期は、(i)願書に添付した明細書等について補正をすることができる期間内、(ii)特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内、(iii)拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から30日以内とされてきました。

拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴って、上記(iii)の期間が「3月以内」に拡大されました。

なお、拒絶査定後の分割出願の規定は、平成18年の法改正で導入されたものですので、平成18年改正法が適用される2007年4月以降の特許出願であって、かつ2009年4月以降に最初の拒絶査定の謄本の送達がなされるものについてのみ適用になる点にご注意ください。

特許法
審判請求・手続補正・分割出願期間



(2) 意匠法及び商標法における改正点

① 拒絶査定不服審判の請求期間の拡大

特許法と同様に、意匠法及び商標法における拒絶査定不服審判の請求期間についても、従来は、拒絶査定の本送達日から30日以内でしたが、「3月以内」に拡大されました。

なお、補正については、従来と変わらず、審判に係属中であればいつでも可能です。

② 補正却下決定不服審判の請求期間の拡大

補正却下決定不服審判の請求期間についても同様に、従来は、補正却下決定の本送達の日から30日以内でしたが、「3月以内」に拡大されました。

また、この改正に伴い、補正却下決定があった場合の補正後の新出願が可能な期間についても、従来の30日以内から「3月以内」とする改正が行われました。

上記改正は、2009年4月1日以降に査定又は決定の本送達が行われるものに適用されます。

(3) 変更出願の可能時期の拡大

従来は、意匠登録出願人は、その意匠登録出願について最初の拒絶査定の際の謄本の送達日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後（最初の拒絶査定の際の謄本の送達日から30日以内の期間を除く。）を除いて、その意匠登録出願を特許出願に変更することができることとされてきました。

また、同様の規定が、特許出願から実用新案登録出願への変更、意匠登録出願から実用新案登録出願への変更、特許出願から意匠登録出願への変更に、それぞれ規定されてきました。

特許法及び意匠法における拒絶査定不服審判請求期間の拡大に伴い、変更出願が可能な時期について、例えば、従来は最初の拒絶査定の際の謄本送達から30日経過後は変更ができない等とされてきましたが、これが「3月経過後」等となり、変更可能な時期が拡大されました。

2. 特許法における仮専用実施権・仮通常実施権の登録制度の創設

企業等におけるライセンス活動の活発化及びライセンシー保護に対するニーズを受けて、特許出願段階におけるライセンスを保護するため、新たに「仮専用実施権」・「仮通常実施権」が設けられ、あわせてその登録制度が設けられました。

出願段階におけるライセンス契約を締結した場合、登録を備えておけば、特許権成立前であっても、ライセンシーは登録した内容を第三者に対抗することができ、また、ライセンサーが破産した場合であっても、破産管財人はライセンス契約を解除することはできません。

仮専用実施権の設定又は仮通常実施権の許諾は、その特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてすることができます。

仮専用実施権又は仮通常実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があったときは、その特許権について、専用実施権が設定又は通常実施権が許諾されたものとみなされます。

仮専用実施権については、専用実施権と同様に登録が効力発生要件となり、仮通常実施権については、通常実施権の場合と同様に登録が対抗要件となります。

料金は、標準的な事件の場合、一件につき45,000円（印紙代15,000円、弊所手数料30,000円）となります。

3. 特許法及び実用新案法における通常実施権等に係る登録事項の開示制限

ライセンス契約の存在・内容は、企業の研究動向や商品開発動向を推測させるものであり、企業の営業秘密や経営戦略に密接に関わる情報であるとして、対外的には開示せず秘密としておきたいというニーズが従来から強くありまし

た。

今般、これを受けて、通常実施権及び仮通常実施権に係る登録記載事項のうち、対外的に開示することで通常実施権者等の利益を害するおそれがある事項の開示が制限されることになりました。

具体的には、実施権の範囲、ライセンシーの氏名等の開示が、一定の利害関係人、即ち、対象特許権の承継人、差押債権者、ライセンシーの破産管財人等に限定されることとなります。

なお、専用実施権及び仮専用実施権については、独占排他権の公示のため、従来通りすべての登録事項が対外的に開示されます。

4. 特許法及び実用新案法における優先権書類の電子的交換の対象国の拡大

日本国特許庁は、1999年1月から欧州特許庁、2001年10月から韓国特許庁、2007年7月から米国特許商標庁との間で、優先権書類を電子的に交換しております。

欧州及び韓国の出願を基礎とする優先権主張を伴う出願をした場合、及び、米国の出願を基礎とする優先権主張を伴う出願をした場合については、当該米国出願が既に公開されている場合、または電子的交換の許可届（PTO/SB/39）が提出されているものについて、出願人は日本国において優先権書類を提出する手続きが免除されています。

優先権書類の電子的交換は、出願人の利便性向上及び行政処理の効率化に寄与するものであるため、先般、WIPOにおいて、優先権書類の電子的交換の枠組みを国際的に拡張することが合意されました。

これを受けて、日本国においては、2009年4月1日以降に出願される特許・実案出願について、優先権書類の電子的交換の対象国が拡大されました。

5. 特許法における出願審査請求料の納付繰延制度について

審査請求料は、特許出願の審査請求と同時に納めることとされておりますが、昨今の景気の急速な悪化を受けて、企業等の資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、2009年4月1日以降に行われる出願審査請求については、出願審査請求書の提出日から1年間に限り、審査請求料の納付を繰延できることとなりました。

審査請求をするにあたり、料金納付を繰り延べる場合には、その旨ご指示ください。手数料は1万円となります。出願審査請求書の提出日から1年を過ぎても納付しない場合は補正指令がなされるので、反対の指示がない限り納付いたします。未納付の場合には却下処分となり、審査請求期間を経過していればみなし取下げとなります。

なお、納付繰延を行っても、審査着手は繰延されません。審査着手は、審査請求料の納付後であることが前提となりますが、原則、出願審査請求書の提出の順番で行われます。

実施期間は、2009年4月1日から2年間の予定です。