

# この一年の日本特許法等 の改正

---

**日韓弁理士交流会**

**Closed Meeting**

**2016年12月9日 東京**

**国際活動センター委員**

**福本 将彦**

(福本国際特許事務所 <http://fintpat.com>)

# 改正法が2016年4月1日に施行

---

## 主な改正項目:

1. 職務発明制度の改正
2. 特許庁料金の引下げ
3. PLT, STLT実施のための改正

# 1. 職務発明制度 (1)

職務発明(の特許を受ける権利)を発明完成と同時に  
使用者の帰属とすることが可能に

---

(従来)

契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等(会社など)に特許を受ける権利を承継させることを定めることは可能。(改正前特許法35条2項の反対解釈)

★職務発明の完成→まず発明者に帰属→勤務規則等に従い使用者が直ちに承継。

(改正後)

従業者等がした職務発明については、契約、勤務規則その他の定めにおいて、あらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。(改正特許法35条3項)

★職務発明の完成→勤務規則等に従い、発明完成と同時に使用者に帰属。

\*「取得」は「承継」をも含む概念(特許法99条)。

\* 2016年4月1日以降に完成した職務発明に適用。

# 1. 職務発明制度 (2)

## 何が違う? ... 共同発明の場合

(従来) 発明完成後に  
共同発明者が一旦持ち合う

(改正後) 発明完成後に  
共同発明者が持ち合う瞬間が無い

会社Aの 発明者a ←→ 会社Bの 発明者b

↓ 承継には ↓  
↓ 同意必要 ↓  
↓ (特33条3項) ↓  
↓ ↓  
↓ 発明完成後 ↓  
↓ に発明者か ↓  
↓ ら持分承継 ↓

会社A 会社B

↓ ↓  
共同出願

会社Aの 発明者a 会社Bの 発明者b

↓ 発明者の ↓  
↓ 同意不要 ↓  
↓ ↓  
↓ ↓  
↓ 発明完成と ↓  
↓ 同時に会社 ↓  
↓ が持分取得 ↓

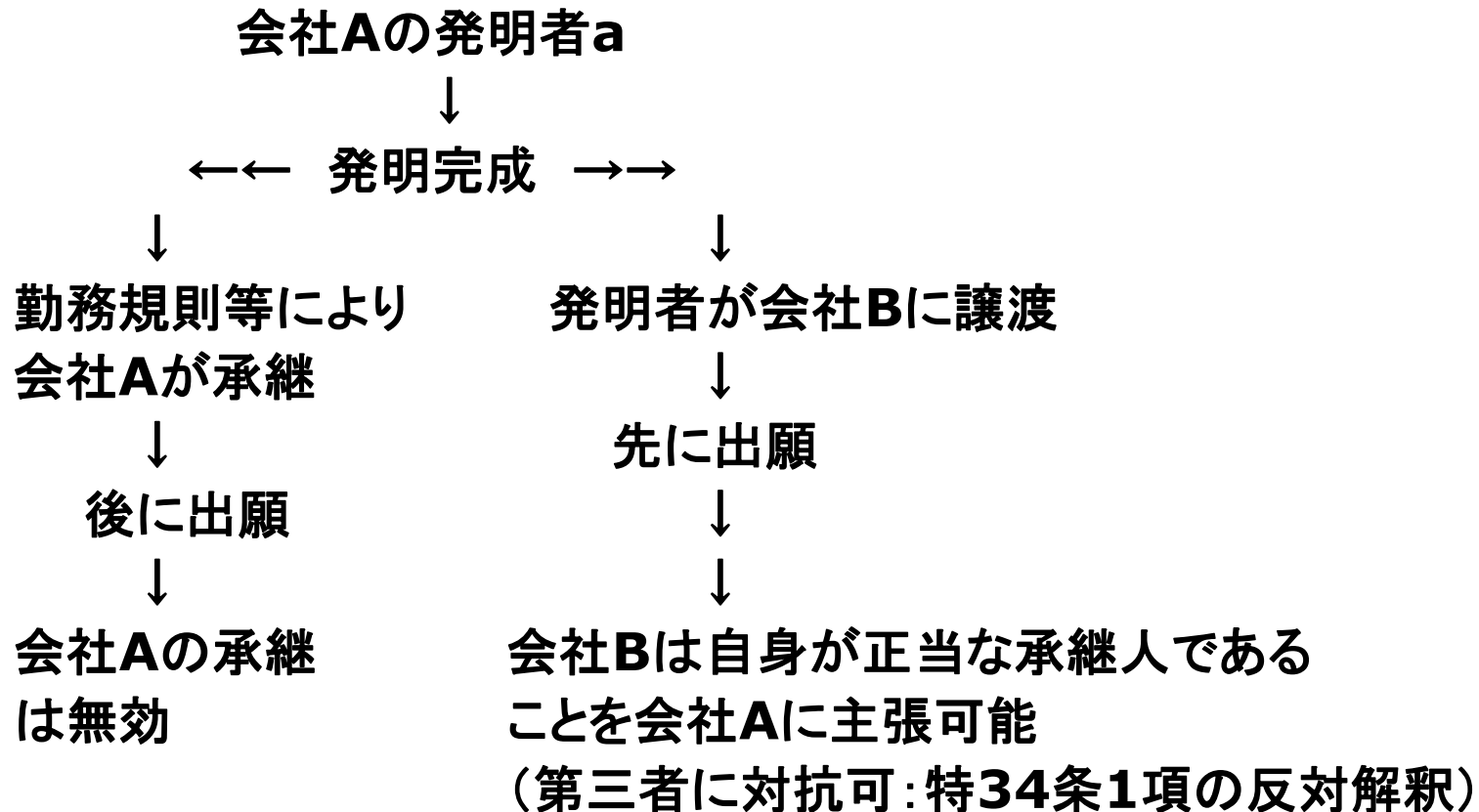
会社A 会社B

↓ ↓  
共同出願

# 1. 職務発明制度 (3)

## 何が違う? ... 二重譲渡の場合

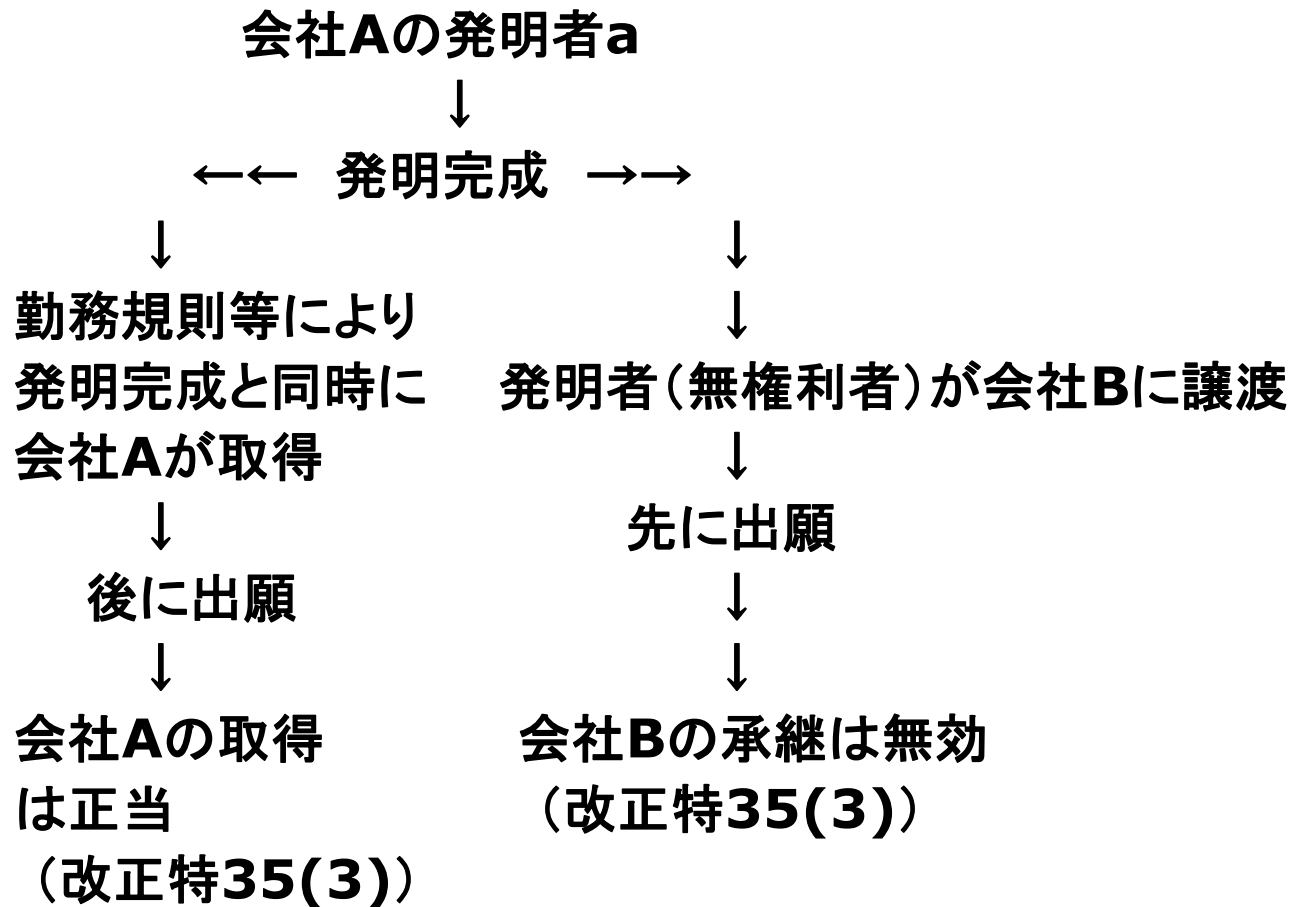
(従来)



# 1. 職務発明制度 (4)

## 何が違う? ... 二重譲渡の場合

(改正後)



# 1. 職務発明制度 (5)

## その他の改正

- ・「相当の対価」 → 「相当の金銭その他の経済上の利益(相当の利益)」に改正  
(特許法35条4, 5, 7項)
  - ・職務発明を使用者が取得した場合に、発明者へ給付される相当額の対価について、金銭だけでなく、金銭以外の経済上の利益(ex. 留学の機会、ストックオプションの付与)を含めることができるようにした。
    - \* 2016年4月1日以後に使用者が取得した職務発明が対象。
- ・経済産業省によるガイドライン(指針)の策定(特許法35条6項)
  - ・「相当の利益」の社内基準等の策定から「相当の利益」の給付まで、合理的な手続を踏むことを要する。(特許法35条5項)
  - ・社内基準等が無い場合、手続きが不合理であれば、発明により使用者が受ける利益の額、発明者の貢献度等に基づいて「相当の利益」が定められる(一般に高額となる)。(特許法35条7項)
  - ・何が合理的か? → 予見性を高めるために、経済産業省が指針を策定(特許法35条6項)

## 2. 特許庁料金の引下げ（1）

### — 特許 —

約10%の値下げ（表は特許庁websiteより）

出願料（特許法等関係手数料令第1条第2項）		
	改定前	改定後
特許出願	15,000円	14,000円
外国語書面出願	24,000円	22,000円
特許法第184条の5第1項の規定による手続	15,000円	14,000円
特許法第184条の20第1項の規定による申出	15,000円	14,000円
特許料（平成16年4月1日以降に審査請求をした出願）（特許法第107条第1項）		
	改定前	改定後
第1～3年まで毎年	2,300円＋請求項数×200円	2,100円＋請求項数×200円
第4～6年まで毎年	7,100円＋請求項数×500円	6,400円＋請求項数×500円
第7～9年まで毎年	21,400円＋請求項数×1,700円	19,300円＋請求項数×1,500円
第10～25年まで毎年	61,600円＋請求項数×4,800円	55,400円＋請求項数×4,300円



## 2. 特許庁料金の引下げ (2)

### — 商標 —

約25%の値下げ (表は特許庁websiteより)

商標設定登録料、更新登録料		
	改定前	改定後
設定登録料(10年分)(商標法第40条第1項)	区分数×37,600円	区分数×28,200円
設定登録料(分割納付)(商標法第41条の2第1項)	区分数×21,900円	区分数×16,400円
更新登録料(10年分)(商標法第40条第2項)	区分数×48,500円	区分数×38,800円
更新登録料(分割納付)(商標法第41条の2第7項)	区分数×28,300円	区分数×22,600円
防護標章設定登録料(商標法第65条の7第1項)	区分数×37,600円	区分数×28,200円
防護標章更新登録料(商標法第65条の7第2項)	区分数×41,800円	区分数×33,400円
国際登録に基づく商標権の個別手数料		
	改定前	改定後
設定時の登録料に相当する部分 (商標法第68条の30第1項第2号)	区分数×37,600円	区分数×28,200円
更新登録料に相当する部分 (商標法第68条の30第5項)	区分数×48,500円	区分数×38,800円

# 3. PLT, STLT実施のための改正 (1)

## — 特許出願の拒絶応答期間の延長 —

< 出願人が国内居住者の場合 >

(従来) 60日 請求により1箇月延長可(¥2,100)

延長の理由必要:

「引用文献に記載された発明との対比実験を行う」

(改正後) 60日 請求により2箇月延長可(¥2,100)

延長の理由不要

< 出願人が在外者の場合 >

(従来) 3箇月 3通の請求により3箇月まで延長可(各¥2,100)

延長の理由必要:「手続書類の翻訳のため」

(改正後) 3箇月 1通の請求により2箇月延長可(¥2,100)

さらに1通の請求により1箇月延長可(¥2,100)

→¥2,100×2 で3箇月延長可

延長の理由不要

\* 拒絶査定不服審判請求後(前置審査含む)の拒絶応答期間は、従来通り

### 3. PLT, STLT実施のための改正 (2)

#### — 特許出願の拒絶応答期間の徒過の救済 —

##### < 出願人が国内居住者の場合 >

(従来)	60日の期間の徒過	救済無し
(改正後)	60日の期間の徒過	2箇月以内であれば請求により 2箇月延長可(¥51,000) 延長の理由不要

##### < 出願人が在外者の場合 >

(従来)	3箇月の期間の徒過	救済無し
(改正後)	3箇月の期間の徒過	2箇月以内であれば請求により 2箇月延長可(¥51,000) 延長の理由不要 その後の1箇月延長は不可

\* 当初の応答期間内に意見書又は補正書を提出した場合は、請求不可

\* 拒絶査定不服審判請求後(前置審査含む)の拒絶応答期間は、従来通り

### 3. PLT, STLT実施のための改正 (3)

#### — 商標登録出願の拒絶応答期間の延長 —

---

< 出願人が国内居住者の場合 >

(従来) 40日 延長なし

(改正後) 40日 請求により1箇月延長可(¥2,100)

延長の理由不要

< 出願人が在外者の場合 > (改正による変更なし)

(従来) 3箇月 1通の請求により1箇月の延長可(¥2,100)

延長の理由不要

(改正後) 3箇月 1通の請求により1箇月の延長可(¥2,100)

延長の理由不要

\* 拒絶査定不服審判請求後の拒絶応答期間は、従来通り

### 3. PLT, STLT実施のための改正 (4)

#### — 商標登録出願の拒絶応答期間の徒過の救済 —

##### < 出願人が国内居住者の場合 >

(従来)	40日の期間の徒過	救済無し
(改正後)	40日の期間の徒過	2箇月以内であれば請求により 2箇月延長可(¥4,200) 延長の理由不要

##### < 出願人が在外者の場合 >

(従来)	3箇月の期間の徒過	救済無し
(改正後)	3箇月の期間の徒過	2箇月以内であれば請求により 2箇月延長可(¥ 4,200 ) 延長の理由不要

\* 期間満了前に応答や期間延長がなされた場合でも、延長請求可能

\* 拒絶査定不服審判請求後(前置審査含む)の拒絶応答期間は、従来通り

# 3. PLT, STLT実施のための改正 (5)

## —先願参照出願—

・ 願書に明細書、図面を添付せず、同一出願人による先の特許出願(外国の特許出願を含む)の出願番号等を記載して、出願することが可能に。(特許法38条の3)

\* 外国語書面出願、分割出願、変更出願は不可

\* 複数出願の参照可

・ 出願後4箇月以内に、次の書類を提出:

(1) 明細書、必要な図面

(2) 先の出願の認証謄本、翻訳文

・ 明細書及び図面に記載した事項が、先の出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内でない場合(=新規事項の追加がある場合)は、出願日は、明細書及び図面の提出日に繰り下がる。

# 3. PLT, STLT実施のための改正 (6)

## —外国語書面出願の言語—

---

外国語書面出願の言語:

(従来) 英語のみ

(改正後) あらゆる言語が可能  
(特許法施行規則25条の4)