

# 2019年度事業報告書

(2019年 4月 1日～2020年 3月 31日)

当協会の主要業務項目である、1. 実施事業、2. 公益事業、及び3. 収益事業について、以下のとおりに2019年度の事業の詳細についてご報告いたします。

## 1. 実施事業(公益目的支出)

### 1-1. 判例研究会

判例研究会は、座長を飯村元判事、ワーキンググループリーダーを辻居会長とする、以下のメンバーにより構成されるワーキンググループにより運営されています。

(敬称略)

座長 : 飯村 敏明

WG リーダー : 辻居 幸一

副リーダー : 船田 斉

メンバー : 加藤 実 (5月～)、高石 秀樹、都築 英寿、平嶋 竜太、古橋 伸茂、川上 溢喜

8月の夏休みを除いて毎月1回開催するという計画に対して、当年度はレポーターの体調不良及び新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から1月～3月を中止したことから、合計8回の開催となり、参加者は延べ596人でした。

各研究会のテーマ及び発表者は、以下のとおりです。

(敬称略)

回	日付	発表者	テーマ
第184回	2019年 4月 25日	小林 正和 (中村合同特許法律事務所、 弁護士・弁理士)	東京地裁平成30年12月21日(平成29年(ワ)第18184号)特許権侵害行為差止請求事件補正で追加された構成要件について均等侵害が認められた判決について検討する。
第185回	2019年 5月 28日	中島 勝 (青和特許法律事務所、 弁理士)	平成29年(行ケ)第10225号 審決取消請求事件、知財高裁平成30年12月27日判決及び関連判決について検討する。
第186回	2018年 6月 27日	竹中 俊子 (ワシントン大学ロースクール、 教授)	FRAND 訴訟における、標準特許権者と標準技術実施者の義務を定めた2015年の Huawei v. ZTE 欧州連合司法裁判所(CJEU)判決と同判決を解釈する一連のドイツ判例を検討する。
第187回	2019年 7月 30日	柏 延之 (協和特許法律事務所、 弁護士)	令和元年6月7日知財高裁特別部判決(平成30年(ネ)第10063号)特許権侵害差止等請求控訴事件 (原審:大阪地方裁判所平成27年(ワ)第4292号)

回	日付	発表者	テーマ
			特許法102条2項、3項に基づく損害額の算定方法並びにその留意点について、知財高裁大合議判決を基に検討する。
第188回	2019年9月30日	幸谷 泰造 (北浜法律事務所、 弁護士・弁理士)	最判令和元年8月27日(平成30年(行ヒ)第69号)審決取消請求事件 進歩性に関する顕著な効果について判断された判決について拘束力の問題と絡めて検討する。
第189回	2019年10月28日	川崎 洋祐 (アンダーソン・毛利・友常法律 事務所、弁理士)	用途の特定された発明の認定について 平成31年(ネ)第10009号 平成28年(ワ)第6494号 平成30年(行ケ)第10036号
AIPPI セミナー	2019年11月18日	久保田 大輔 (審査第一部 意匠課 意匠制度企画室長)	令和元年改正意匠法について
第190回	2019年12月6日	森 義之 (知財高裁第2部 部総括判事)	知財高裁における審決取消訴訟の実務の現状

## 1-2. AIPPI・中松記念スカラシップ

第24回となる2019年度は、5大学から7名の応募を受け、選考の結果、奨学金を次の2名の方に贈呈しました。委員長並びに選考委員と、受賞者は以下のとおりです。

(敬称略)

委員長：窪田 英一郎

委員：青木 博通、戸田 裕二、谷 義一、吉田 和彦

- ① 受賞者：叶 鵬 (ヨウ ホウ) (中国)  
所 属：北海道大学大学院法学研究科  
テーマ：知的財産権(狭義)が存在していた商品の形態に対する不正競争防止法2条1項1号による保護についての日中比較
- ② 受賞者：Niu Zhangxin (中国)  
所 属：早稲田大学大学院法学研究科  
テーマ：意匠法による GUI 保護に関する比較研究 —物品の位置づけを中心に—

## 2. 公益事業

### 2-1. 国際会議活動事業

#### (1) AIPPI 本部活動への貢献

現在、当協会の会員のうち、本部の Bureau メンバーや、法定委員会 (Statutory Committees)、諮問委員会 (Bureau Advisory Committee) のメンバーとして、以下の方々が活躍しております。

(敬称略)

<u>AIPPI Bureau Member</u>	<u>氏名</u>
Second Vice President	奥山 尚一
<u>Statutory Committee Members</u>	<u>氏名</u>
Programme Committee	窪田 英一郎
Nominating Committee	吉田 和彦
Finance Committee	本多 広和
Membership Committee	岡部 譲
Communications Committee	宮嶋 学
Venue Selection Committee	江幡 奈歩
<u>Bureau Advisory Committee Member</u>	<u>氏名</u>
In-House Committee	向山 純子

また、現在25ある常任委員会 (Standing Committees) には、日本部会から以下のとおりに、全ての委員会に延べ44名の委員を派遣しております。

(敬称略)

<u>Committee Names</u>	<u>氏名</u>
ADR	乾 裕介
Amicus Briefs	岡部 譲、工藤 良平
BIOTECHNOLOGY	藤田 節、明谷 早映子、山本 修
Client Attorney Privilege	岡部 譲、矢部 耕三
Commercialisation of IP	○ 向山 純子、廣瀬 崇史
Copyright	飯田 圭、岩田 誠
Designs	松尾 和子、仲 晃一
Development and IP	小西 恵
Digital Economy	荒木 昭子、矢部 耕三
Enforcement	末吉 剛、東崎 賢治
Free Trade Agreements	カラペト・ホベルト
Geographical Indications	外川 奈美、外村 玲子
IP and Green Technology	近藤 恵嗣、都野 真哉
IP and GRTK	石原 進介、駒谷 剛志
IP Office Practice & Procedures	植田 晋一、明石 尚久
IT and Internet	今井 優仁、中崎 尚

Patents	藤田 節、齋藤 都子
PCT – Patent Cooperation Treaty	葛和 清司、
PHARMA and Biotechnology	中島 勝
Piracy and Counterfeiting	村井 康司
Standards and Patents	中岡 起代子、重富 貴光
Trade Secrets	○後藤 未来、山内 貴博
Trademarks	西村 雅子、大西 千尋
TRIPS	○駒谷 剛志、渡辺 仁
Unitary Patent / Unified Patent Court	黒田 薫

(○:Vice Chair)

## (2) AIPPI 国際総会

### (a) ロンドン国際総会(2019年9月15日～18日)

ロンドン国際総会には日本から122名が参加し、議題の Resolution 作成や、パネリストとして演台に立つなどの貢献をしました。

4つの議題については、当協会の会員を対象として検討委員を広く公募し、下記のとおり  
の議題委員会を立ち上げて日本部会としての回答を纏めていただき、本部に提出しました。

(敬称略)

議題(特許): 蓋然性(Plausibility)

担当役員: 都野 真哉

委員長: 古橋 伸茂

委員: 小林 純子、佐藤 和博、谷口 信行、高石 秀樹、藤田 節、  
山本 修

議題(商標): 消費者調査による証拠(Consumer survey evidence)

担当役員: 窪田 英一郎

委員長: 青木 博通

委員: 乾 祐介、カラペト・ホベルト、西村 雅子、宮嶋 学、  
吉田 康浩

議題(著作権): 人工知能の生成物に対する著作権(Copyright in artificially  
generated works)

担当役員: 矢部 耕三

委員長: 江幡 奈歩

委員: 飯田 圭、工藤 良平、小西 恵、副田 圭介、李 玲君、  
渡辺 光、明谷 早映子

オブザーバー: 熊倉 禎男

議題(一般): 販売以外の行為による知的財産権の侵害に対する損害賠償  
(IP damages for acts other than sales)

担当役員: 勝沼 宏仁

委員長: 紋谷 崇俊

委員: 今井 優仁、柏 延之、黒田 薫、末吉 剛、中岡 起代子、

向山 純子

また、パネルセッションにも、以下の方々が日本からスピーカーとして参加しました。

(Pharma sessions)

1. Wait! Pay for delay 阿部 隆徳
3. Hot and hostile: Recent developments in SPCs and patent term extensions 駒谷 剛志
4. Antibodies and epitope/competitive claims 山本 修

(b) 杭州国際総会(2021年10月17日～20日:予定)

2020年1月下旬に、各議題についてのガイドラインを本部から受領しました。その後、各議題委員会の委員を公募して、以下のとおりに各委員会を立ち上げて検討を行っています。検討結果については、日本部会の意見として、期限までに本部に提出する予定です。

(敬称略)

- 議題(特 許) : Inventorship of inventions made using Artificial Intelligence  
「人工知能を使用した発明の発明者適格」
- 担当役員 : 都野 真哉
- 委員長 : 小西 恵
- 委員 : 高石 秀樹、谷口 信行、古橋 伸茂、堀川 環、吉田 悦子
- 議題(商 標) : Descriptive use as a defence in trade mark proceedings  
「商標の法的手続きにおける抗弁としての記述的使用」
- 担当役員 : 矢部 耕三
- 委員長 : 青木 博通
- 委員 : 乾 裕介、カラペト・ホベルト、副田 圭介、西村 雅子、和田 直子
- 議題(著作権) : Rights in Data  
「データに対する権利」
- 担当役員 : 勝沼 宏仁
- 委員長 : 末吉 剛
- 委員 : 荒木 昭子、今井 優仁、岩田 誠、坂本 匡章、中崎 尚、宮嶋 学
- 議題(一 般) : Standing to litigate and effect on remedies  
「訴訟における当事者適格と救済への影響」
- 担当役員 : 窪田 英一郎
- 委員長 : 江幡 奈歩
- 委員 : 柏 延之、小林 純子、砂山 麗、中岡 起代子、向山 純子、  
紋谷 崇俊、山城 章宏

また、議題に先立って2019年9月に、本部の常任委員会(Standing Committee)からの質問状が届き、議題と同様の体制を組んで検討し、11月28日に本部に提出しました。

Standard and Patents 委員会からの質問状;

Regarding the use of ADR mechanisms in the context of FRAND-related disputes  
「FRAND 関連の紛争における ADR の利用」

担当役員 : 窪田 英一郎  
委員長 : 飯田 圭  
委員 : 小林 純子、重富 貴光、中岡 起代子、中園 誠司、橋本 真人、  
村川 一雄

### (3) 会員サービス

略隔月で発行されている、本部の e-News の導入部分を日本語に仮訳して、当協会 HP への掲載・会員への周知を行いました。

### (4) AIPPI 日中韓 Trilateral Meeting (2019年6月1日～3日)

第16回目となる AIPPI 日中韓 Trilateral Meeting 2019 が、中国部会の主催によりマカオに隣接する珠海(Zhuhai)で開催され、138名(内、日本からは17名)が参加しました。各国からの発表トピックスと日本部会のスピーカーは以下のとおりで、③の「消費者調査による証拠」についてはロンドン国際総会の議題となっております。

(敬称略)

- ① 各国知的財産制度の最新情報 : 中村 知公
- ② AI 関連発明の特許適格性と特許性 : 谷口 信行
- ③ 消費者調査による証拠 : カラペト・ホベルト

### (5) AIPLA(米国)との会合

以下の各会合について、海外団体交流委員会(委員長:本多 広和、副委員長:奥山 尚一、飯田 圭、委員:41名)により企画し、米国窓口との連携を取りながら、事前に日本側の発表テーマの決定と発表者の選出、出席者の募集等を行いました。

(敬称略)

#### (a) AIPLA - JFBA/AIPPI・JAPAN Joint Meeting (東京)

2019年4月8日に AIPLA IP Practice in Japan Committee の来日に合わせ、日本弁護士連合会との共同で Joint Meeting を東京で開催し、50名(米国から19名、日本から31名)の参加がありました。日本側の講演者及びテーマは次のとおりです。

- ① Patent Description Requirements: Review of Recent Case Law 高石 秀樹

#### (b) AIPLA 年次総会のプレミーティング(米国:メリーランド州)

2019年10月22～23日に米国メリーランド州 National Harbor で開催された AIPLA 年次総会のプレミーティングには総計76名の参加があり、AIPPI・JAPAN からは11名が参加しました。またこれに先立って10月21日に JETRO NY 主催で開催された「USPTO と日本ユーザとの会合」にも参加しました。日本側の講演者及びテーマは次のとおりです。

- ① Issues on IP Regarding AI, Based on Contract Guidelines on Utilization of AI and Data  
梶並 彰一郎
- ② The Supreme Court Decision on Inventive Step: Remarkable Effect 本多 広和
- ③ Trade Secret: Decision Ordering Employee Damages 相川 俊彦
- ④ Calculation of Damages: Decision by Grand Panel of IP High Court and Amendment of

(c) Mid-Winter Institute のプレミーティング(米国:アリゾナ州)

2020年1月28～29日に米国アリゾナ州 Chandler で開催された Mid-Winter Institute のプレミーティングには45名の参加があり、AIPPI・JAPAN からは6名が参加しました。日本側の講演者及びテーマは次のとおりです。

- ① Written Description Requirement in Antibody Patents in United States and Japan  
吉田 直樹
- ② Recent Court Decision on Damages 奥山 尚一
- ③ Preliminary Injunction Action in Japan 鈴木 佑一郎
- ④ “SPREADER FOR OSTEOTOMY” Case - DOE or Broad Claim Construction?  
飯田 圭
- ⑤ SEIP licensing Practice and Anti-trust Law - JFTC’s Decision on Qualcomm Case  
辛川 力太

2-2. 国際セミナー

2019年度は、11回のセミナーを開催することができ、参加者は延べ349名でした。なお、2月と3月に予定していたセミナー3件については、新型コロナウイルス感染拡大を受けて、開催を中止しました。各セミナーのテーマ及び講演者は、以下のとおりです。

(敬称略)

回	日付	セミナーテーマ	講演者
1	2019年4月17日	EPOにおけるGolden Ruleと選択発明について	REGIMBEAU 欧州・仏国弁理士 Jérôme Collin 欧州・仏国弁理士 Emmanuelle Levy
2	2019年5月29日	BREXIT が知的財産権に及ぼす影響についての最新情報	Bristows LLP 英国弁護士 Edward Nodder 英国弁護士 Alan Johnson 英国弁護士 Richard Pinckney
3	2019年6月20日	変革を続ける米国特許制度の現状と展望	Cravath, Swaine & Moore 元 USPTO 長官 David J. Kappos Drinker Biddle 元 USPTO 特許局長 Robert L. Stoll The George Washington Univ. Law School 教授 Michael R. Dzwonczyk Summers Law Group 米国特許弁理士 Teresa Summers Smith Baluch LLP 米国特許弁理士 Andrew Baluch 米国特許弁理士 Matthew Smith

回	日付	セミナーテーマ	講演者
			久遠特許事務所 弁理士 奥山 尚一
4	2019年7月4日	証拠収集メカニズムおよび終局的差止命令 —ドイツ、オランダ、フランス、英国、ロシアにおける最近の動向、実務的な戦略、各国間の比較—	Hogan Lovells 独国弁護士 Dr. Andreas von Falck 蘭国弁護士 Bert Oosting 仏国弁護士 Stanislas Roux -Vaillard 露国弁護士 Natalia Gulyaeva 英国弁護士/米国特許弁護士 Dr. Frederick Ch'en
5	2019年7月25日	成功した特許権者の戦略と特許権行使プログラムの検証	ポールヘイスティングス法律事務所・外国法共同事業 米国特許弁護士 萩原 弘之, ニューヨーク州弁護士 小澤 享太郎
6	2019年10月10日	当事者系レビューと並行する訴訟手続へのベストプラクティスと戦略	Knobbe Martens 米国特許弁護士 Hironori Kubota 米国特許弁護士 Dr. Kerry Taylor 米国特許弁護士 Irfan Lateef
7	2019年11月7日	米国の機能的クレーム及び欧州特許の広いクレームと機能的特徴	MAXON Law Group 米国特許弁護士 Justin Kim Ström & Gulliksson 欧州特許弁理士 Erik Bolmsjö
8	2019年11月19日	特許権利化の速度を調整する戦略	Fitch Even Tabin & Flannery, LLP 米国特許弁護士 Stephen Favakeh 米国特許弁護士 Joseph Herron
9	2019年12月12日	中国の審査指南改正及び優先審査と集中審査について	中国国際貿易促進委員会特許商標事務所 (CCPIT Patent & Trademark Law Office) 中国弁護士・弁理士 何 騰雲 中国弁理士 劉 日華
10	2020年1月30日	日本の実務者のための米国特許法並びに実務の重要なポイント	Carter, Deluca, Farrell & Schmidt, LLP 米国特許弁護士 Robert P. Michal 米国特許弁護士 George Likourezos
11	2020年2月6日	各産業分野におけるAI発明の特許取得について	Oblon, McClelland, Maier & Neustadt, LLP 米国特許弁護士 Dr. Philippe J.C. Signore 米国特許弁護士 Sameer Gokhale 米国特許弁護士 尾上 友紀

### 2-3. 会誌刊行事業

以下の会誌編集委員会により、本協会の機関誌月報「A.I.P.P.I.」の査読・編集を行い、12回発

行しました。会誌編集委員会メンバーは、以下のとおりです。(五十音順)

(敬称略)

委員長：吉田 和彦

委員：David Albagli (5月～)、柏 延之、加藤 志麻子(12月～)、佐藤 英二郎、  
真竹 秀樹、中崎 尚、那須 威夫、西村 雅子、Frederick Ch'en、水野 みな子、  
室伏 良信、山口 和弘(～9月)、山内 真之

欧州特許庁における明確性の欠如と不十分な開示との区別、米国でのライセンス契約の解釈及び権利行使について日本の実務家が知っておくべきこと:最近の事例研究などの諸外国の知財制度に関する論説、英国最高裁判所が第二医薬用途特許クレームに関する十分な開示要件及び侵害基準について判断、特許対象としての適格性(Patent Eligibility)判定に関する2019年USPTO改訂ガイダンス、中国商標法の最新の改正、および改正法の企業に与える影響などの諸外国の判決紹介、諸外国の法律や審査基準等に関する最新改正の概要、判例研究会レポート、ラテンアメリカの知財情報、中国・韓国の判決紹介、CAFC 判決、EPO 審決、EUIPO ニュースや国内外の判例紹介、ロンドン国際総会報告及び検討議題に関する日本部会意見や、知的財産制度に関する各国の動向等々の記事を掲載しました。

## 2-4. その他の公益事業

### (1)パブコメ

下記3件のパブコメについて、意見を提出しました。

1	【案件名】	専利審査指南改正草案
	【募集元】	中国 知識産権局
2	【案件名】	特許規則改正案(2019)
	【募集元】	インド商工省産業・国内取引促進局
3	【案件名】	AI 関連発明
	【募集元】	USPTO

### (2)ソフトウェア特許研究会

10年目を迎えた2019年度は研究会を8回開催し、欧州特許庁(EPO)拡大審判部に付託されたソフトウェアシミュレーションの保護適格性に関する事件、米国特許商標庁(USPTO)が公表した保護適格性に関するガイドライン、欧州における AI 関連発明に関する状況、中国のソフトウェア特許関連発明に関する特許審査指南の改正など、諸外国の当該分野の動向等について議論する一方、国内及び海外からも講師を招き、当該分野に関する最新の動向を紹介していただきました。なお、その成果の一部を「A.I.P.P.I.」誌に掲載しました。

2019年度の研究会で取り上げたテーマの一部は、下記のとおりです。

- ・欧州特許庁拡大審判部に付託されたソフトウェアシミュレーションの保護適格性に関する事件(G1/19)について
- ・米国特許法第101条保護適格性ガイダンス2019年10月更新版の解説
- ・AI in Europe/Difficult areas to protect in Europe - Business Processes

### 3. 収益事業

#### 3-1. 出版事業

##### (1) 英文ジャーナル『A.I.P.P.I.』(隔月:6回発行)

海外に向けて、日本特許庁が公表したAI関連技術に関する特許審査事例、日本における特許の有効性をめぐる紛争の仲裁適格—国際知財仲裁のハブとしての日本—、2019年の日本における特許法等の部分改正、及び、ロンドン国際総会の検討議題に対する日本部会の意見等々を掲載しました。

##### (2) 外国の法令、マニュアル等の発行

『外国工業所有権法令集』及び『外国出願のためのマニュアル』については、それぞれ年6回、『PCT 出願人の手引き』については、1回の追補版を発行しました。追補の内容は以下のとおりでした。

外国工業所有権法令集:60法令を追補加除。

外国出願のためのマニュアル:29か国を追補加除。

##### (3) 欧州関係書籍の発行

『欧州特許庁審査便覧』2018年11月追補版を発行しました。

『欧州特許の取り方』第1部 欧州特許ガイド 欧州特許の取り方 2019年4月追補版(第19版)、第2部「欧州—PCT ガイド」:EPO におけるPCT手続 国際段階及び欧州段階移行 出願人のためのガイド 2019年1月追補版(第12版)を発行しました。

##### (4) 我が国の法令等の出版

平成30(2018)年5月30日法律第33号改正を織り込んだ『英文日本工業所有権法令集 2019年 縮刷版』及び『英文日本工業所有権法令集 2019年 追補版』を発行しました。

#### 3-2. 知的財産に関する調査研究事業

##### (1) 産業財産権制度各国比較調査研究等の事業(請負事業)

以下の5つのテーマについて、特許庁から請け負い、調査研究を行いました。

###### テーマ1. 新たなタイプの意匠及び部分意匠の審査に関する調査研究

米国、欧州、中国及び韓国における、新しいタイプの意匠(GUI、建築物、内装、組物)及び部分意匠制度(補正の要件、分割出願の要件、優先権主張における意匠の同一性の考え方)について制度及び運用を調査しました。

新しいタイプの意匠に関しては、国内アンケート及び国内ヒアリング調査により、新たに登録対象となったこれらの意匠に関し、審査や運用への要望及び意見を収集しました。

部分意匠に関しては、補正、分割出願、優先権主張における意匠の同一性に関し、制度や運用を調査するとともに、より幅のある審査運用への要望について国内アンケートや国内ヒアリング調査で意見等を収集しました。海外アンケート及び海外ヒアリングも行い、各対象国のこれら制

度について具体的運用や実態を調査しました。

さらに、平成20年以降に公開された意匠に関する文献一覧及び裁判例の一覧も作成した上で、これらの調査結果を報告書にまとめました。

## テーマ2. 米欧中韓における特許の有効性判断、権利化後のクレームの訂正についての制度、運用実態及び統計分析に関する調査研究

審判分野における日米欧中韓での国際協力を検討していくための基礎資料とすることを目的とし、ユーザーの関心が高い米欧中韓における特許権のクレームの訂正について、基本的な制度や実務だけでなく、米国における「中用権」といった訂正による効果や、欧州における「中間概念化」といった訂正に対する考え方、特許の有効性に関する知財庁及び裁判所での判断やそれらの統計情報、及び海外現地ユーザーを含むユーザーの活用実態及び評価について、公開情報調査、国内アンケート調査、国内ヒアリング調査、海外アンケート調査、海外現地ヒアリング調査を行いました。

具体的には、①米欧中韓の知財庁及び裁判所における特許権のクレームの訂正に関する制度、運用実態及び統計等の分析、②米欧中韓における特許権のクレームの訂正についてのユーザーの活用実態の分析、③米欧中韓の裁判所における特許の有効性判断に関する制度、運用実態及び統計等の分析、④米欧中韓の裁判所における特許の進歩性判断に関する重要判例等の調査、⑤国際的に特許の有効性が争われた事件についての各国知財庁の審決及び裁判所の判決の比較調査、に関する調査を実施して調査結果を報告書にまとめました。

## テーマ3. 各国における権利回復等の救済措置の基準及び運用実態に関する調査研究

米国、中国、豪州、スウェーデン、デンマーク、フランス、欧州(欧州特許庁)について、特許法条約(PLT)及び商標法に関するシンガポール条約(STLT)に基づく権利回復等の救済措置の国内履行状況、及び条約上定められた Due Care、Unintentional の両基準の適用状況を調査しました。

具体的には、「Due Care」基準を採用している国における具体的な判断、権利の回復等の救済措置の採用基準、手数料納付の要否及び金額、「Unintentional」基準を採用している場合の申請条件、救済措置の判断に係る体制及び申請案件の処理フロー、救済措置の判断及び処理に係る平均期間、救済措置の回復等に対する申請状況、出願手続や登録料納付の期間経過を未然に防ぐための制度・システムの有無などについて、海外アンケート・ヒアリング調査を行いました。

さらに、公開情報調査を踏まえて、国内の制度利用者10者に対して、我が国の救済措置、採用基準及びその運用に対する評価並びに要望などに関する国内ヒアリング調査を実施しました。

これら国内外の権利回復等の救済措置に関する制度・運用に関する調査結果を比較分析して報告書にまとめました。

## テーマ4. マドリッド協定議定書に基づく国際登録の分割・併合等に関する調査研究

米国、欧州(EUIPO)、英国、スイス、ドイツ、イタリア、ノルウェー、トルコ、オーストラリア、ニュージーランド、中国、韓国、インド、シンガポール、フィリピンの15か国・地域について、公開情報調査、国内外質問票調査、国内外ヒアリング調査を行い、マドリッド協定議定書に基づく国際登録

の分割及び併合に係る各国の法制度、運用及び国内外のニーズ等について調査しました。

具体的には、調査対象国・地域について、国際登録の分割及び併合に係る各国・地域の制度・枠組み、導入状況、導入ニーズを調査するとともに、出願資格、二段階納付、基礎要件及び従属性などに関する課題や改善ニーズを調査しました。

国内については、国際登録の分割及び併合に係る導入ニーズ、その他の議定書の利便性向上のため二段階納付、基礎要件及び従属性などに関する課題や改善ニーズを調査しました。

これら調査対象国・地域の制度・運用や国内外の課題・改善ニーズに関する調査結果を整理分析して報告書にまとめました。

#### テーマ5. 審査協力の取組に基づく海外特許出願の審査結果に関する調査研究

米国(USPTO)、中国(CNIPA)、韓国(KIPO)及びドイツ(DPMA)に対して行われた出願のうち、日本(JPO)を第一序として PPH 申請が行われた出願(PPH 出願)、及び通常出願(合計約 21,000 件)に対して発出された拒絶理由について、最初の審査結果の分析、最終的な審査結果の分析、最終的な審査結果を得るまでの経過などについての分析を行うとともに、根拠条文毎に分類・整理することにより通常案件との比較を行った。

このうち、最初の審査結果については、特許査定となったもの・特許査定とならなかったものに分類した上で、特許査定とならなかったものについて、新規性欠如、進歩性欠如、明確性違反等、当該国における拒絶理由を定めた条文毎に集計して、いかなる拒絶理由が通知されているかの割合を調査しました。また、最後の審査結果についても、特許査定となったもの・特許査定とならなかったものに分類した上で、拒絶査定となったものについて、同様の調査を行いました。

さらに、技術分野別の審査体制・判決の影響などについて調査を行った上で、これらの調査結果から PPH 申請の効果等について分析して報告書にまとめました。

#### (2) 各国産業財産権制度に関する情報調査・整備事業(請負事業)

「法令情報」、「法概要一覧」、「各国情報」及び「主要国・地域における特許出願政府費用等一覧」について調査・整備を行なう事業を、特許庁から請負いました。

##### ① 法令情報

指定された99ヶ国・機関の最新の産業財産権関連法令(法律、規則、施行規則、条約等)の改正動向について調査し、改正や新規制定があった場合はその情報を入手し、「英文・和文法令」、「法令等改正動向報告書」、「改正概要説明書」、及び「新旧対照表」を作成して、納品しました。

##### ② 法概要一覧及び各国情報

指定された国・機関(法概要一覧対象187ヶ国、各国情報対象120ヶ国)における産業財産権制度・運用に関する法律及びその他の各種情報を、ウェブサイト、各国特許庁等へのアンケート、文献等を活用して収集し、調査対象として指定された全165項目に関する最新の情報を精査、確認し、「法概要一覧」及び「各国情報」を更新して納品しました。

##### ③ 主要国地域における特許出願政府費用等一覧

指定された主要21ヶ国・機関における特許出願料、その出願に係る費用、年金、特許権存続期間等に関する情報を収集、確認し、「主要国地域における特許出願政府費用等一覧」を更新して、納品しました。

#### ④ 特許庁ホームページ用掲載資料作成

本事業における調査に基づいて更新した「法令情報」及び「各国情報」を、特許庁ホームページを通じてユーザーへ情報発信するにあたり、ユーザーが必要とする情報へ適時かつ確実にアクセス可能となるよう、ホームページ掲載資料を検討、作成して、納品しました。この資料が採用され、特許庁ホームページの該当情報画面が更新されました。

#### (3) 新興国等における知的財産関連情報の調査(請負事業)

INPIT が提供する「新興国等知財情報データベース」ウェブサイトに掲示される記事の作成及び既存記事の更新を行う事業を、INPIT から請負いました。

この調査は、東アジア、ASEAN 諸国を中心とした幅広い国・地域の知的財産関連情報を調査・収集し、記事を作成して提供することにより、我が国企業の海外進出及び知財活動を支援することを目的としています。

記事は、現地の知財制度及びその動向、統計情報、誤訳事例、訴訟対策情報、ライセンス実務に関する情報などを収集して作成します。記事の内容としては、①アドバイザーからの情報や助言を得ながら各国・地域の知的財産関連の法令・制度に関する基礎情報を収集して作成するもの、②各国・地域におけるニーズや必要性の高いテーマを選定して、適切な専門家に依頼して作成するもの、③各種知財関連報告書の内容を各国・地域、制度ごとに紹介するものがあり、今年度は約250件の新規の記事を作成して、上記データベースの掲載情報を拡充しました。

さらに、上記データベースにすでに掲載されている約2,900件の記事の内容を調査・分析し、優先度の高いものから約50件の記事を更新しました。

## 4. 当協会の管理運営

### 4-1. 理事会

#### (1) 決算理事会

2019年5月21日(於)虎ノ門ツインビルディング貸会議室

第1号議案 定時会員総会の招集の件

第2号議案 2018年度事業報告(案)に関する件(総会に報告する事項)

第3号議案 2018年度財務諸表(案)に関する件(総会に付議する事項)

第4号議案 理事の選任(案)に関する件(総会に付議する事項)

第5号議案 「公益目的支出計画実施報告書」に関する件(総会に報告する事項)

第6号議案 2019年度役員の業務執行概要報告に関する件

#### (2) 総会後の理事会

2019年6月18日(於)東海大学校友会館 阿蘇の間

第1号議案 役付役員の選定(案)に関する件

第2号議案 代表理事の選定(案)に関する件

第3号議案 会長代行に係わる副会長の順位(案)に関する件

第4号議案 役付役員の業務分担(案)に関する件

### (3) 予算理事会

2020年3月25日(於)AP虎ノ門貸会議室

第1号議案 2020年度の事業計画書(案)並びに収支予算書(案)に関する件  
(総会に付議する事項)

第2号議案 2019年度の代表理事及び業務執行理事の職務執行概要報告に関する件

### 4-2. 会員総会

2019年6月18日(於)東海大学校友会館 阿蘇の間

第1号議案 2018年度事業報告に関する件

第2号議案 2018年度財務諸表(案)に関する件

第3号議案 2019年度事業計画(案)並びに同収支予算(案)に関する件

第4号議案 理事の選任(案)に関する件

第5号議案 公益目的支出計画実施報告書に関する件

### 4-3. 業務執行理事会(11回)

2019年 4月18日 / 5月16日 / 6月13日 / 7月18日 /

9月 5日 / 10月17日 / 11月21日 / 12月19日 /

2020年 1月15日 / 2月26日 / 3月19日

### 4-4. 会員構成及び役員構成

2020年3月31日現在の会員構成及び役員構成は次のとおりです。

#### (1) 会員構成

831名 / 社(営利法人143、団体12、大学2、個人674)

#### (2) 役員等の構成

理事45名(会長1名、副会長2名、理事長1名、業務執行理事10名を含む)、  
監事2名、審議委員36名

### 4-5. 決算に関する監査

#### (1) 会計士監査

田中治樹公認会計士及び大筋治公認会計士により、監査基準に準拠し、2019年4月1日から2020年3月31日までの2019年度の会計監査を受け、適正と承認されました。

#### (2) 監事監査

小野新次郎監事及び吉田研二監事より、2019年4月1日から2020年3月31日までの2019年度の会計監査を受け、適正と承認されました。

以上