

ロシアにおける特許、実用新案および 意匠特許の審査手続きにかかる法改正

Papula-Nevinpat

Erik Goussev



Papula-Nevinpat 事務所は 1975 年にフィンランドに設立された知的財産に特化した事務所である。フィンランドの他、ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、ウクライナ、ウズベキスタンにオフィスを構え、ユーラシア地域をカバーしている。特許弁理士である Goussev 氏の専門技術分野は物理、測定技術、半導体センサおよび MEMS である。

2014 年 10 月 1 日、ロシア連邦民法第 4 法典第 7 編の改正が発効した。この改正は、2014 年 3 月 5 日にロシア連邦議会の上院にあたる連邦院にて承認されたものであり、特許、実用新案、意匠、商標およびライセンス契約等に関するものである。本稿では、出願人の視点から、特許、実用新案および意匠特許の審査手続遂行に関連する重要な改正を紹介する。なお、改正規定は、2014 年 10 月 1 日以降の新規出願のみに適用され、出願日が 2014 年 10 月 1 日以前の係属中案件は、従前の規定に従い審査される。

(1)特許出願制度に関する改正

特許出願については、方式審査から、特許の存続期間延長や無効に至るまで、様々な手続段階において、非常に多くの変更が導入されている。特に重要な変更は、出願後に行われるクレーム補正に関するものである。改正法第 1378 条(1)は、特許出願の審査手続における明細書およびクレームの自発補正の機会を 1 回に制限している。出願人は、改正法第 1386 条(2)~(4)に従い特許出願に関する調査報告を受領した後、1 回のみ明細書およびクレームを自発的に補正する権利を有する。この自発補正の後には、拒絶理由通知に示された拒絶理由を克服するために必要な補正しか認められない。

なお、自発補正の期限は、現時点では改正法第 1375 条に規定されていないが、予定される改正特許規則において規定されるものと考えられる。PCT 出願の場合、出願人はこれまで通り、国内段階への移行時に、さらに PCT 第 41 条(a)および規

則 78(1)に従い、PCT 第 39 条(1)(a)に基づく要件を満たした後 1 か月以内に、クレーム、明細書および図面を補正できる。

出願人にとって有利な点としては、明細書およびクレームだけでなく、図面のみに示された特徴に基づいても、クレーム補正が可能となる(改正法第 1378 条(2))。従前は、図面だけに示され、明細書に開示されていない特徴を追加することができなかった。

改正法第 1384 条(3)および第 1386 条(6)は、方式審査および実体審査における拒絶理由通知に対する応答期限を明確に定めており、拒絶理由通知の発行日から 3 ヶ月という、厳密な応答期限が新たに導入された。従前は、拒絶理由通知への応答期限の定義が曖昧で、出願人またはその代理人(弁理士)が拒絶理由通知を受領した日から計算されていた。同様に、最終拒絶理由通知への応答期限は、改正法第 1378 条(1)により規定され、従前の受領日から 6 ヶ月ではなく、発行日から 6 ヶ月に改められた。また、改正法第 1386 条(6)に従い、出願人は拒絶理由通知の発行日から 2 ヶ月以内に、引用文献のコピーなどの追加資料を特許庁に請求することができる。

改正法第 1375 条(2)は、出願人がクレームの進歩性を主張する機会を制限する。この条項に従い、実体審査中にクレームを補正する際、出願人は、補正クレームにより示された新規の技術的効果が、出願時に示された技術的効果と関連性がない場合には、かかる新規の技術的効果を示すことにより補正クレームの進歩性を主張することができない。

特許の存続期間延長に際しては、改正法第 1363 条(2)に従い、新たな補充特許が発行される。この補充特許には、期間延長の根拠となる販売承認が発行された製品を定義づけるクレームのみ含まれるという点で、本来の特許とは異なる。他のクレームは、補充特許から除外される。

改正法第 1398 条では、特許または実用新案の無効理由を定める重要な追加規定が導入された。今後は、クレームに記載された発明の不十分な開示が無効理由とな

る。改正法第 1398 条(2)に従い、特許または実用新案出願は、当業者がその発明を実施できる程度に完全かつ十分な発明の詳細を開示しなければならない。

さらに新たな規定として、第 1379 条の改正が挙げられる。これは出願人に、特許または実用新案出願を意匠特許出願へ変更する機会を与え、さらにその逆の出願変更を行う機会を与えるものである。現時点で、出願種別の変更手続に関する詳細は明らかではないが、出願種別の変更に際して、新たな主題を追加することは認められないと考えられる。

(2)実用新案制度に関する改正

ロシア実用新案は、新規かつ産業上利用可能な製品に保護を与える。改正法第 1363 条(1)に従い、2015 年 1 月 1 日以降に出願された実用新案は、最大 10 年の保護期間を与えられ、存続期間の延長はできない。また、ロシア特許庁は、新規性を判断するために、実用新案出願の実体審査を行う（改正法第 1390 条(1)）。従前の実用新案は、出願人の責任において無審査で実用新案権が付与され、13 年の保護期間を付与されるが、これは欧州諸国における一般的な保護期間よりも長いものであった。

改正法第 1390 条(1)に従い、実体審査は自動的に行われるため、審査請求の必要はない。審査結果に基づき、特許庁は許可査定または拒絶査定のいずれかを発行する（改正法第 1390 条(2)）。出願人が対応しなければならない審査部からの拒絶理由通知やその他の通知はないため、手続は可能な限り簡素化されている。出願人は、「特許紛争評議会への審判請求規則」の規則 1.1 に従い、拒絶査定に対して審判を請求することができる。

改正法第 1376 条は、単一出願において実用新案群をクレームすることを禁じている。これにより、実用新案出願における複数のクレームは、単一の技術的解決策に関連するものでなければならず、一つの独立クレームしか認められない。

(3)意匠出願制度に関する改正

改正法第 1354 条(3)に従い、意匠の保護の範囲は、その出願に含まれている図面のみに基づいて判断される。権利請求される本質的特徴の一覧表を提出する必要はなくなった。従前は、ロシアにおいて意匠特許により与えられる保護範囲は、意匠図面に示され、権利請求される本質的特徴の一覧表に記載された本質的特徴の総体によって、判断されていた。改正後は、図面に示された意匠の全ての本質的特徴、または当該意匠と同じ全体的印象を見識ある消費者に与える特徴の総体が、侵害品に含まれている場合に、当該意匠は侵害されていると見なされる。改正法第 1358 条(3)に明示されたもう一つの侵害要件として、双方の物品は類似の目的を持つものでなければならない。

改正法第 1352 条(3)において、独自性の定義も改定されている。さらに第 1352 条(4)に従い、以前は 6 ヶ月だった新規性喪失の猶予期間が、開示から 12 か月に改められた。

特許出願に関する新たな規定と同様に、出願人は拒絶理由通知への応答時に限り、出願書類を補正することができる。さらに特許および実用新案の場合と同様に、拒絶理由通知の発行日から 3 ヶ月という、厳密な応答期限が規定された（改正法第 1391 条(3)）。

改正法第 1363 条(1)に定められた意匠特許の存続期間は 5 年であり、第 1363 条(3)に従い、4 回の更新が可能であるため、最大保護期間は 25 年である。この変更は、2015 年 1 月 1 日以降の意匠出願に適用される。

(4)その他

新たに導入された第 14061 条は、特許権者、実用新案権者または意匠権者の排他的権利の侵害に対する賠償責任について規定している。この条項に従い、特許権者は損害賠償を請求する代わりに、1 万～500 万ロシアルーブルの補償金の支払い、または同様の状況において当該発明、実用新案もしくは意匠を使用する権利の対価の 2 倍に相当する金額の支払いを侵害者に請求することができる。

改正法第 1232 条(1)に従い、産業財産権の所有者は、住所または名称が変更された場合に、ロシア特許庁へ届け出することを義務づけられる。これを怠った場合、その所有者は全ての結果について責任を負うことになる。当所の見解では、改正法第 1232 条(1) に当てはまる可能性のある状況としては、例えば、審査手続遂行に責任を負う弁理士宛てではなく、特許権者に直接、特許庁から送付される、第三者の異議申立に関する通知の受領遅延または配達ミスなどが考えられる。なお、改正法第 1232 条(1)には具体的な制裁が定められていない。

■ 参考情報

- ・ロシア連邦民法第 4 法典第 7 編改正

(編集協力：日本技術貿易(株) IP 総研)