

平成16年改正法の解説

今国会（第159回）での知的財産関連の改正法案は次記のとおりであります。今回の改正は大改正であり、その内容をご理解いただき、貴社の知的財産戦略の見直し及びご活用を期待しております。

なお、本年6月ごろには、本改正に関する本の出版（執筆 永井義久（共著）約250頁）を予定しておりますので、ぜひお読みください。

第1部 特許法・実用新案法の改正について

（法改正の概要）

【特許審査の迅速化等のための特許法等の一部を改正する法律案（特許審査迅速化法案）】

「知財立国」の実現を図るべく、特許審査の迅速化などに必要な立法措置を講ずる。

特許の審査順番待ち期間は現在26ヶ月。審査順番待ち案件は50万件、今後80万件に増大。

これまでの施策を深掘りした「特許審査迅速化法案」を今次国会に提出。あわせて、今後5年間、毎年100名程度、合計500名の任期付特許審査官の増員を目指すなど審査体制を整備。

これにより80万件の審査順番待ち案件の処理を一気呵成に行い、「世界最高レベルの迅速・的確な特許審査」の実現、最終的には「審査順番待ち期間ゼロ」を目指す。

「審査順番待ち期間ゼロ」が実現すれば、権利が早期に確定して研究成果の権利行使が可能となるとともに、研究が特許になるか否かが直ちに判明し、企業は見込みのない分野を避けて有望分野の研究開発に集中することが可能。これは我が国産業競争力の抜本的強化にも大きく貢献。

1 審査処理の促進

従来技術調査のアウトソーシングの拡充

特許審査に必要な従来技術調査の外注先について、公益法人要件を撤廃し、民間活力の活用を図る。これにより、審査前段階の従来技術調査体制の拡充・効率化を図る（工業所有権に関する手続特例法）。

2 出願・審査請求行動の適正化

1. 出願人による従来技術調査へのインセンティブ付与

審査請求に当たり、調査機関の従来技術調査レポートを提示した場合、審査請求料を減額することにより、出願人による従来技術調査へのインセンティブを付与する（特例法）。

2. インターネットによる公報の発行

特許情報等を活用しやすいよう、インターネットによる特許公報の発行を可能とする（特例法）。

3. 実用新案制度の魅力向上

以下の措置からなる実用新案法の改正を行うことにより、無審査登録制度である実用新案制度（無審査登録制度への移行後、出願が激減（移行時 8 万件、現在 8000 件））の魅力を上向きさせ、模倣品対策などへの活用を促進するとともに特許出願に代替効果のある実用新案出願の奨励を図る。

権利期間を 6 年から 10 年に延長する。

実用新案登録後でも特許出願への変更を可能にする。

3 特許審査迅速化に必要な基盤整備・強化

対外研修・人材育成機能を強化して、優秀な従来技術調査人材、特許庁の任期付審査官等を早期に育成する。

また、対外情報サービス機能を強化して企業による研究開発や出願・審査請求段階での効率化に資する特許情報等の提供環境を整備することにより、研究開発効率の向上及び審査請求の適正化の支援を図る。

これらのため、特許庁における関連業務と組織を独立行政法人工業所有権情報・研修館に移管し、新たに特許等の事務に従事する者に対する研修、情報システムの整備等を行うこととし、これら業務の弾力的展開を可能とする。

4 新たな発明を生み出す環境整備（職務発明の改正）

現行制度 特許権等は発明者に帰属。職務規則等により発明者から企業への承継可能。その場合には発明者に対価の請求権あり。

問題点 職務発明については、「対価に対する発明者の納得感が低い」（発明者）、「裁判で決定される対価の額の予測が出来ず、法的安定性が低い」（企業）等の問題が指摘されている。

見直しの視点（前通常国会附帯決議など）

前提 発明者と使用者のバランスに配慮

発明者側 対価への納得感を高め更なる発明に向けたインセンティブを付与

企業側 企業の訴訟リスクを軽減し研究開発投資を増大させるインセンティブを付与

発明の対価を一律の算定方法により定めるのは困難であることから、

1．対価を取決めるに当たっては、企業が一方的に決めるのではなく、発明者の意見が十分に反映されるよう手続が行われるようにする。

2．発明者に取り決めが開示されるべきこととし取り決めの透明性を確保する。

3．手続不備等の場合、現行どおり裁判所が対価の額を決定するが、その際には発明による企業の利益などに加え、新たに発明者の処遇や企業側の生産・販売面における努力も考慮可能にする。

平成16年改正法の解説

第2部 知的財産関連法の改正について

【知的財産高等裁判所設置法案】

知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所を設置するものです。

知的財産高等裁判所は東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、下記の知的財産に関する事件を取り扱うものであります。

- 一 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの
- 二 特許法、実用新案法、意匠法又は商標法での審決取消訴に係る訴訟事件
- 三 前二号に掲げるもののほか、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件
- 四 第一号若しくは第二号に掲げる訴訟事件又は前号に掲げる事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件

【裁判所法等の一部を改正する法律案】

知的財産に関する事件についての審理の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件における裁判所調査官の権限の拡大及び明確化、知的財産の侵害に係る訴訟の審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化、特許権等の侵害に係る訴訟と特許等の無効の審判との関係の整理等の措置を講ずるものです。

1 侵害訴訟における特許権に基づく請求の制限

特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができないものとするものであります。

キルビー判決後、侵害裁判所においては、権利濫用の抗弁の主張が多くなされており、実務上、定着しております。

本改正は、さらに進んで、明文をもって「権利行使阻止抗弁」を創設したものであります。本改正においては、前記キルビー判決での「明白性要件」(判決での「無効理由が存在することが明らかであるとき」)を規定しなかった点が特に注目されます。したがって、侵害訴訟において、たとえば、多数の無効理由を被告から主張された場合、当事者主義の審理構造の下では、権利者はすべての無効理由について反論が必要になり、これに失敗すると敗訴のおそれが生じます。

2 侵害行為の立証の容易化のための方策

営業秘密の保護を図るとともに、知的財産関連訴訟における侵害行為の立証の容易化を図るものであります。(a) 営業秘密の適正な審理のためのいわゆるインカメラ審理手続の整備、(b) 秘密保持命令等、(c) 営業秘密が問題となる訴訟の公開停止に関する規定が新設されました。

3 知的財産訴訟における専門的知見の導入 - 特に裁判所調査官の権限の拡大・明確化等

具体的には、裁判長の命を受けて、裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができるものとされました。

一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。

イ 口頭弁論又は審尋の期日

ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続

ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続

ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続

二 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。

三 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。

四 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。

【他の改正】

1 不正競争防止法（平成5年法律第47号）

不正競争の侵害に係る訴訟の審理においても、営業秘密の保護が必要になることにかん

がみ、その保護規定を新設するなどの改正がなされました。

- (1)いわゆるインカメラ審理手続の整備（第6条第3項の新設）
- (2)秘密保持命令等（第6条の4～第6条の6の新設）
- (3)営業秘密が問題となる訴訟の公開停止（第6条の7の新設）
- (4)秘密保持命令に対する罰則規定の新設（第14条第1項及び第15条の改正）

2 著作権法（昭和45年法律第48号）

不正競争の侵害に係る訴訟の審理においても、営業秘密の保護が必要になることにかんがみ、その保護規定を新設するなどの改正がなされました。

- (1)いわゆるインカメラ審理手続の整備
（第114条の3の第1項の整備、及び第3項の新設）
- (2)秘密保持命令等（第114条の6～第114条の8の新設）
- (3)秘密保持命令に対する罰則規定の新設
（第122条の2の新設、及び第123条等の改正）

なお、著作権制度をめぐる内外の情勢の変化に対応し、著作権等の適切な保護に資するため、「著作権法の一部を改正する法律」も成立しました。

その概要の主なものは次記のとおりであります。

- 一 専ら国外において頒布することを目的とする商業用レコードを情を知って国内において頒布する目的をもって輸入する行為等を著作権又は著作隣接権を侵害する行為とみなすこととする。（第113条関係）
- 二 書籍又は雑誌の貸与についての経過措置を廃止し、書籍又は雑誌の貸与による公衆への提供について貸与権が及ぶこととする。（附則第4条の2関係）
- 三 著作権等の侵害についての懲役刑及び罰金刑の上限を引き上げるとともに、これらを併科できることとする。（第119条～第122条、及び第124条関係）