

特許法、実用新案法等改正のお知らせ

平成 17 年 3 月

東京都港区虎ノ門二丁目 8 番 1 号
虎ノ門電気ビル 5F
江崎特許事務所

昨年、特許法等の改正に関する法案が国会を通過し、公布されました。
平成 17 年 4 月 1 日に施行される主な改正点は以下のとおりです：

1. 実用新案

- a. 実用新案権の存続期間は出願日から 10 年間に延長されます。(現行法では 6 年間)
- b. 登録料：
第 7 年～第 10 年の登録料が新設され、第 1 年～第 6 年の登録料が引き下げられます：

| | 現在 (1 年分) | 施行後 (1 年分) |
|-----------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 -3 年目 * | ¥7.600 + ¥700 x クレーム数 | ¥2.100 + ¥100 x クレーム数 |
| 4 -6 年目 | ¥15.100 + ¥1.400 x クレーム数 | ¥6.100 + ¥300 x クレーム数 |
| 7 -10 年目 | — | ¥18.100 + ¥900 x クレーム数 |

* 最初の 3 年分は出願時に登録料として一括支払い

- c. 実用新案登録出願から 3 年以内に限り、実用新案登録に基づく特許出願が可能です。但し、出願人又は権利者による技術評価書請求後、又、実用新案登録に対する無効審判が請求された場合には、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、実体的な審査が行なわれる為に、実用新案登録に基づく特許出願をすることができません。第三者が実用新案登録に対し技術評価書を請求した場合は、特許庁からその旨を通達されてから 30 日を経過するまでは、特許出願への変更が可能です。特許出願の明細書、特許請求の範囲及び図面の記載が実用新案登録の願書に添付した明細書等(登録されている明細書等)に記載した事項の範囲内である限り、この特許出願は基礎とした実用新案登録出願の時にしたものとみなされます。

出願審査の請求は、元の実用新案登録出願の出願日から3年以内、又は（この3年の期間を超えても）変更請求日から30日以内であれば可能です。

特許出願への変更のために、出願人の委任状及び専用実施権者の承諾が必要となります。

実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願の際に、基礎とした実用新案登録権を放棄しなければなりません。従って、変更後には実用新案の技術評価書を請求することはできません。

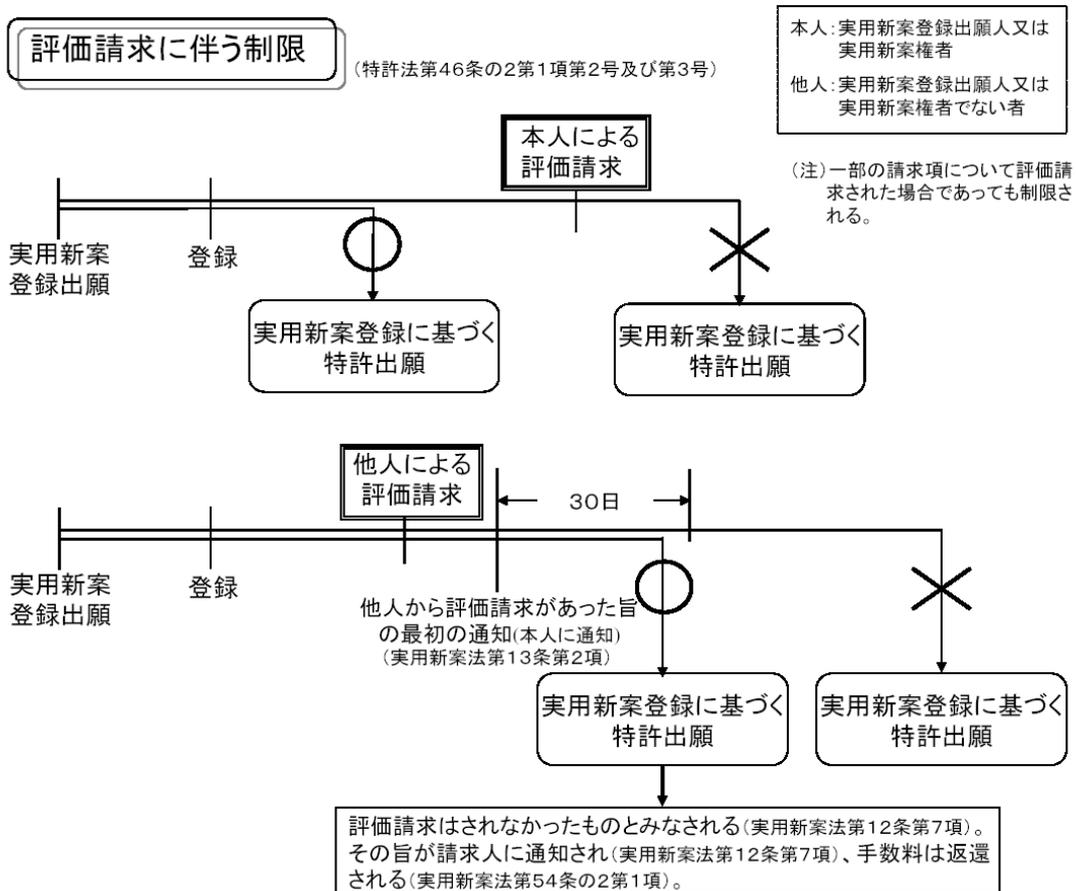
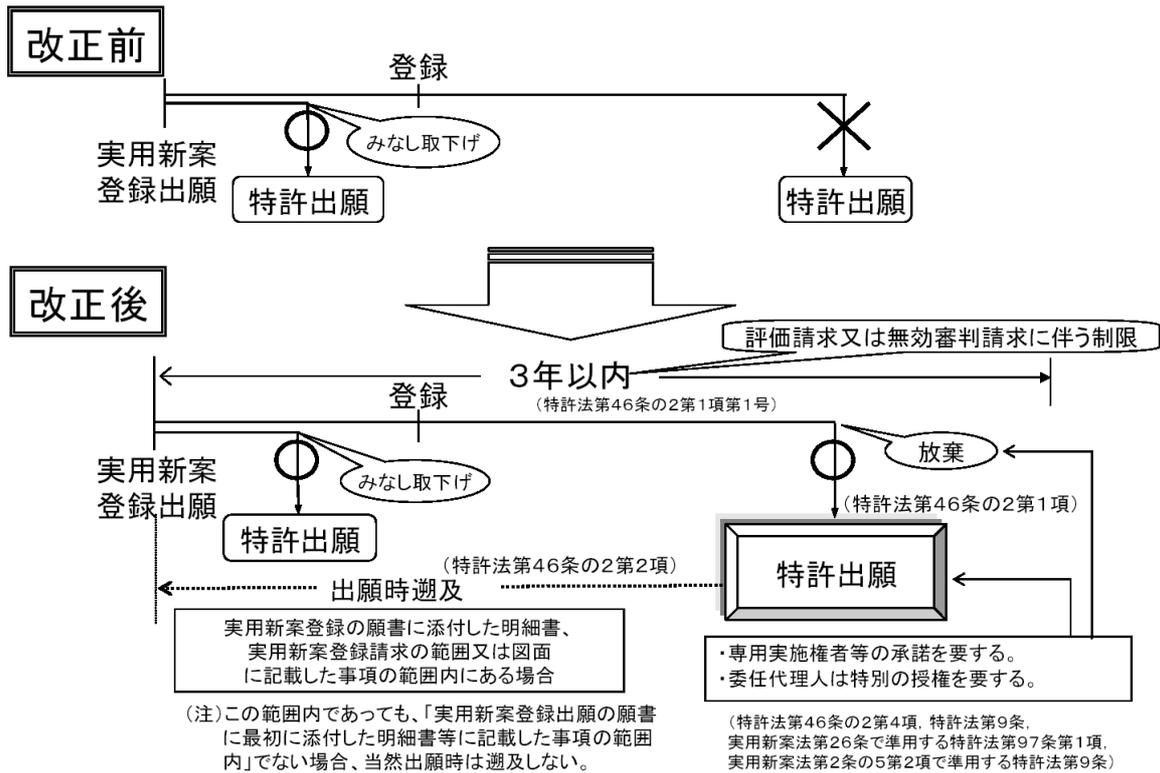
実用新案登録に基づく特許出願及びその分割出願については、実用新案登録出願への再変更は禁止されています。

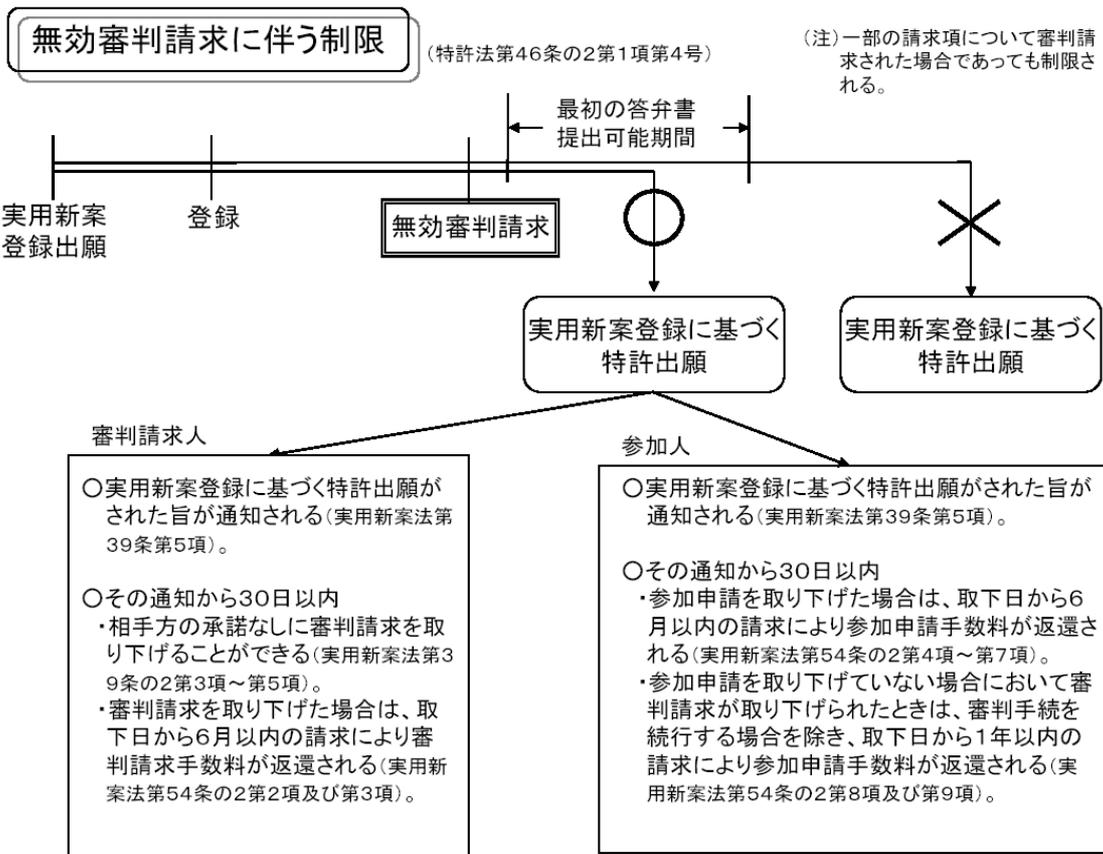
- d. 実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正は、最初の技術評価書の謄本の送達の日から2ヶ月を経過するまで、又は無効審判について最初に指定された答弁書提出可能期間を経過するまでのどちらか早いほうまで、一回に限って可能になります。この訂正は、請求の範囲の限縮、誤記の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的とするものに限り、請求項の削除を目的とする訂正は、現行制度同様、原則として何時でも何回でも行なうことが出来ます。
- e. 上記改正は、平成17年4月1日以降に行なわれる実用新案登録出願から適用されます。

今回の改正により、実用新案権の存続期間が延長され、登録料が特許権に係わる特許料より安価に設定されたことで、実用新案登録出願の利用価値が向上したと考えられます。

特許出願への変更は、実用新案権の設定登録後でも、審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間を確保したい場合など、特許権の設定が必要となる場合に利用可能です。又出願時には必ずしも特許出願の必要性がないが、近い将来（3年以内）特許出願に変更するかもしれない場合、出願後すぐに登録される実用新案制度を有効に利用することもできます。

注： 実用新案制度は、改正前同様、物品の形状、構造又は組合せに係るものに限られ、方法等を含む場合は利用できません。





2. 職務発明

現行法では、特許を受ける権利は原始的には発明をなした従業員に帰属しますが、職務発明の場合、雇用者とその特許権の通常実施権を有します。更に、雇用者は、協約、勤務規則等により、発明者に相当な対価を与えることで、特許を受ける権利又は特許権を承継できます。従来、多くの雇用者等は、職務発明に係わる権利の対価について、従業者等の意見を聞かずに勤務規則で定め、それに基づいて算定される額を支払っていた為、従業者等の発明意欲の減退を招くことがありました。最近、職務発明の適切な対価を巡る訴訟が増大し、雇用者に、協約、勤務規則等とかけ離れた多額の支払いを雇用者に命ずる判決がだされた事例が多くみられ、法律で認められる対価を予測できないことで、雇用者側は積極的な事業展開を阻害される事態も生じています。下記改正は、協約や従業員規則で考慮すべき要素を明確にして、合理性のある職務発明の対価をめざしています：

- a. 発明の対価の基準は、労使間で、従業員の意見を十分に反映して、取り決めねばならない。

- b. 協約、勤務規則等は明確でなければならない(従業員に常に開示しなくてはならない)し、特許を受ける権利を承継し、発明の実施を独占することによって得られる利益及び発明に対する貢献度を考慮した合理性のあるものでなくてはならない。
- c. 対価についての定めがない場合又はその定めたところにより対価を支払うことが不合理と認められる場合には、裁判所が、その発明により雇用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して雇用者が行なう負担、貢献及び従業員等の処遇その他の事情を考慮して、最終的に対価の額を算定する。

裁判所は

- 1. 取り決めに合理性があるか否かの判断
- 2. 不合理と判断した場合に限り、対価の算定

の2段階で審理を行ないます。

原則的に、職務発明の対価は、定めに合理性があるなら、雇用者と従業員との間の自由意志に基づき、決定されるべきものとされ、協約、従業員規則等で規定された対価の額は、協定、勤務規則等に従って対価を支払うことに不合理がない限り適切な対価とみなされます。

職務発明に関する今回の改正は、適切な協定、勤務規則等を作成する指針としては具体性に乏しく、特許庁も、各企業が取り敢えず、出来る限り不合理性を回避する努力をして、判例の蓄積を待つべきであると考えているようです。

上記改正は平成17年4月1日以降に、特許を受ける権利若しくは特許権を承継し又は専用実施権を設定した場合に、適用されます。

3. 裁判所法等の改正

a. 知的財産高等裁判所設置

知的財産に関する事件について裁判の一層の充実及び迅速化を図る為、知的財産高等裁判所が東京高等裁判所内に設置され、下記事項を取り扱うことになりました：

- i 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、著作者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わ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わる事件であってその審理に専門的な知識を要するもの。

- ii 特許、実用新案、意匠若しくは商標に係わる取消決定又は審決に対する訴え及び異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えに係わる訴訟事件。
- iii 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。
- iv 上記 i, ii, iii の訴訟事件と口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件。

b. 特許権者等の権利行使の制限

今回の改正で、特許権又は専用実施権の侵害に係わる訴訟において、当該特許が無効にされるべきものと認められる時は、特許権者又は専用実施権者は、相手に対しその権利を行使することはできないこととなります。

c. 秘密保持命令の導入

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係わる訴訟において、その当事者が保有する営業秘密について - 1) それが準備書面に記載され、又は提出した証拠に当事者の保有する営業秘密が含まれる、2) その営業秘密が当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずる恐れがあり、これを防止する為当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要がある - 場合には、当事者の申し立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、秘密保持命令を発することができます。又、裁判所は、秘密保持命令を受けた者に、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は秘密保持命令を受けた者以外の者に開示してはならない旨を命ずることができます。

d. 書類提出義務の有無に関する非公開審理手続 (in-camera proceedings) の整備

いわゆるインカメラ審理における書類の開示について、新たに特許法第 105 条第 3 項が設けられました。裁判所は、同条第 1 項*に規定する正当な理由があるかどうかについて、提示された書類を開示して当事者等、訴訟代理人又は補佐人の意見を聞く必要があると認めるときは、これらの者に当該書類を開示できることとしています。

* 105 条 1 項

裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係わる訴訟においては、当事者の申し立てにより、当事者に対し、当外侵害行為について立証するため、又は当該侵害の行為による損害の計算をするため必要な書類の提出を命ずる

ことができる。ただし、その書類の所持者においてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りではない。

105条2項（一部削除）

裁判所は、前項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、書類の所持者にその提示をさせることができる。~~この場合においては、何人も、その提示された書類の開示を求めることができない。~~

105条3項（新設）

裁判所は、前項の場合において、第1項ただし書に規定する正当な理由があるかどうかについて前項後段の書類を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該書類を開示することができる。

従前、105条2項後段の「何人も、その提示された書類の開示を求めることができない」との規定が、裁判所が必要と認めれば開示されると変更された、つまり、秘密書類が訴訟相手に開示される可能性があることを念頭におくべきでしょう。

3. その他

インターネットを利用した公報発行：

インターネットを利用して、より速く公報が発行(4週間程度)されることで、特許権等に関する情報流通の促進や適切な保護が図られます。

早期発行が特に求められる登録実用新案公報から先行して平成17年度中に実施される予定です。