

## 報告書意見

産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(案)について、意見を申し挙げます。

1. 出願人の信義誠実義務の拡充のための法改正をしてほしい。

(1) 上記報告書に掲げてある先行技術開示制度については、出願人の義務化・法文上明記してほしい。

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願に対して、設定登録前にサーチレポート(実用新案法の技術評価書に相当するもの)を設定登録後の公報の最終ページにつけてほしい。ただし、この改正においては、現在特許庁に係属中の出願に対して全て対象としてほしい(サーチレポート制度の導入)

(2) 上記(1)以外に出願人の信義誠実義務の拡充のために次の法改正をしてほしい。

・ 出願人の商品等に「出願中」という不誠実な表記をした者は、

虚偽表示の罪(特198条、実58条、意71条、商74条)を適用してほしい。

理由は、平成12年にビジネスモデル特許が出願され、それ一般公衆に対して未登録の出願について商売をするのは、国が出願人の詐欺行為を幫助していないかという問題が生じる。(この場合は、各TLOに弁理士を常駐させて先願の地位がないものや遡及消滅したものは無料とする処置をとれば解決する。)

また、特許庁が「早い」権利の取得のため、FA12が浸透し、特許権、意匠権、商標権の登録までの期間が1年位になっているため、「出願中」という表示は虚偽表示としても問題は生じないからです。

更に、この「出願中」という表示を利用して、日本弁理士会から刑事告発された団体が実施許諾契約を一般公衆に対して行っている事実を防ぐためにも必要であるため。

次いで、IPDLの最終処分紹介において、この「出願中」の表記の出願を調べてみると、大部分が「未審査請求によるみなし取下げ」となっている事実も多数みうけられるためです。

ある先生がこの「出願中」をHPで表示をしているが、「特許法概説13版」P688で、虚偽表示とならない旨は、インターネットや従来からのマスコミ(新聞、テレビ、ラジオ)が発達した現在では、虚偽表示としなければ、一般公衆に対して不誠実であることには変わらないからである。

弁理士であれば、出願経過調査の上、その出願から、審査請求、特許査定、拒絶査定、拒絶査定不服審判、特許料全納等の経過情報を一般公衆に対して明示しなければならない。

これをしない場合には、弁理士(弁護士)資格の剥奪をしてもよいと考える。一般公衆に対して欺瞞を呈していると考えられるからである。IPDLやパトリスで出願経過情報を入手できるからである。

・ 「自己の」審査請求制度、「自己の」技術評価書請求制度の改正

平成12年3月314日にマドリッド協定議定書に加入したことに伴い、これと同様に、特

許法47条の3の「何人も」を、「自己の」とする改正です。実用新案法12条の「何人も」を、「自己の」とする改正です。

理由は、特許法47条の3の第三者の出願審査の請求は、レアケースであり、殆ど存在しないものであるため。

特許法65条1項で警告を受けた第三者は、その警告書の正文と、特許事務所によるその出願に対する無効資料調査又は権利調査の結果の上、特許査定とならない旨の結果を得た場合に、その第三者に出願審査の請求を課すのは酷である。

特許法65条1項で警告を受けた第三者ではなく、共同出願人であれば、出願人名義変更届(特許法34条4項)を特許庁に届け出た者のみについて、出願審査の請求を認めればよい。

共同出願人である場合には、特許庁に、出願審査の請求書と共に、出願人の同意書、共同出願人の住民票の写し、出願人と共同者との関係を証明する書面等を提出することを義務(条文化)づければ良いと思う。

実用新案法12条の「何人も」を、「自己の」とするのは、実用新案法29条の3において、自己が技術評価書を請求しなければ、立証責任の転換をしなくてもよいからです。

#### ・早期審査・早期審理制度の条文化

現在、早期審査・早期審理制度は、特許庁において運用となっているが、特許権、意匠権、商標権の権利化は、自己の出願であれば、出願と同時に又は出願後直に審査請求する場合があります。早期権利化を促す上でも、条文化をすると良いと思う。

特許出願については、出願と同時に、出願審査の請求と出願公開の請求と早期審査の事情説明書を提出する場合には、その出願人に対して、出願料の一定の割引又は1年から3年分の特許料の免除の割引制度を設けた方が良いと思う。

出願人が真に早期権利化をしたい意思表示の明確に報いるためである。

#### ・弁理士法改正について

既に新弁理士法が改正された1年10月程になりますが、平成14年4月26日施行予定の契約に関する条文の施行規則についてです。

日本弁理士会が刑事告発した団体が、例えば、実施契約書中の「対価不返還の規定」を設けて、一般公衆に対して実施料等を不正に取得する事実が多数みうけられます。

そのため、日本弁理士会を通じて、実施契約書中の「対価不返還の規定」を設けないで実施許諾契約書の書き方を指導するようにしてほしい。

それ以外の者が行う場合には、必ず、弁理士が仲介しない場合には、弁理士法違反としてほしい。

#### ・国内法全般の施行時期について

工業所有権法(又は知的財産法全般)については、平成12年のビジネスモデル特許出願が増加したことに伴い、国内法全般の施行時期については、「公布の日をもって施行日とする。」という規定を設けてほしい。

理由は、インターネットや従来からのマスコミ(新聞、テレビ、ラジオ)が発達した現在では、それらのマスコミやHPを利用すれば、国民は法改正について知ることができ、公布の

の日から施行の日まで3ヵ月から2年も期間を置く理由が見当たらないからである。逆に、国民に不測の不利益を蒙るのが大部分である。

・他人による「出願放棄書」又は「放棄による登録抹消届」の提出を条文化してほしい。

既に、ギルビー特許最高裁判決、平成13年6月12日 第三小法廷判決 平成9年(才)第1918号 特許出願人名義変更届手続請求事件が確定しているため、真に出願人が特許庁に早期権利化を望まない出願については、出願人以外の者による無料で、他人による「出願放棄書」又は「放棄による登録抹消届」の提出を認めてほしい。これは、上記で述べた「出願中」と表記している出願をも対象としてほしい。

理由は、一般公衆に対して欺瞞を働くからである。

それでも、他人が出願審査をする場合には、他人がする出願審査請求料を無料とし、かつ、出願人が早期権利化を望まない場合(出願と同時に審査請求しない場合)には特許庁は、拒絶理由通知を出願人に通知することなく、共同出願違反(特38条)又は冒出願違反として拒絶査定をすると条文を起こしてほしい。

理由は、一般公衆に対して欺瞞を働くからである。

よろしくお願ひします。

以上

## 報告書意見

産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(案)について、意見を申し挙げます。

1. 出願人の信義誠実義務の拡充のための法改正をしてほしい。

(1) 上記報告書に掲げてある先行技術開示制度については、出願人の義務化・法文上明記してほしい。

特許出願、意匠登録出願、商標登録出願に対して、設定登録前にサーチレポート(新案法の技術評価書に相当するもの)を設定登録後の公報の最終ページにつけてほしい。ただし、この改正は、現在特許庁に係属中の出願に対して全て対象としてほしい(サーチレポート制度の導入)

(2) 前回、報告書意見についての追加の意見です。

現在、国会図書館や都立図書館等を通じて、特許出願の明細書の従来技術の項目の欄に該当文献名を最低3誌程度記載させるのも可能です。

既に、国会図書館や都立図書館はHPがあり、検索可能なものに限定すれば、第三者も入手しやすいからである。

(3) IT関連企業がする出願に対する文献明記を義務付けることが必要です。

即ち、IT関連企業は、従来より、法律を無視する傾向が強く、特に、外資系企業(例えば、マイクロソフトやアドビ等)を除き、日本のIT関連企業には、知的財産法遵守は勿論ですが、労働基準法や社会保険法、商法等の一般法を遵守している旨明らかにするように

に特許庁から勉強する機会を付与する必要もあります。

そこで、文献明記の方法ですが、社内マニュアルや外部に製品として販売、運用等をしている書籍、印刷物の提供を特許権の設定登録後や拒絶査定後に後日特許庁に納品するように義務化する方向が必要だと思えます。

(4) 上記(3)は、金融保険証券分野に限らず、全ての中小企業、個人の発明家、SOHO等も対象として、例外なく適用されるようにしてください。

2. 明細書の従来技術中の「出願番号記載」について、特許法36条4項又は6項違反で拒絶理由を打つことが必要です。

(1) 特許出願の場合には、特に、個人の発明家(主婦や定年退職者)の出願人の多くは、出願審査の請求をせずに、一般公衆に対して、その発明を売込むことのみを目的として金銭を得る行為が多数みうけられるため、特許出願に対するモラルの低下がある。

そこで、明細書中の「出願番号記載」に対しては、特許法36条4項又は6項違反で拒絶理由としてほしい。

更に、その特許出願が設定登録前と設定登録後に有効かどうかを確認するための表示を明細書の従来技術の欄や参考文献の欄に併記してほしい。

設定登録前においては、

IPDLの出願経過情報中の「出願番号索引照会」や「最終処分照会」を利用してその出願番号が先願の地位を有しているかどうかの表示をも併記することです。

例えば(特開平08-123号:平成 年 月 日に無効となる)という風に記載を義務づけしてほしい。

設定登録後においては、その出願番号が公告番号又は特許(登録)番号と特許(登録)原簿中に記載されている権利の消滅事由をも併記してほしい。

例えば(特許登録第2600123号:登録料不納で消滅:平成 年 月 日に消滅)を各特許文献(公報等)に明記してほしい。

上記 を記載を奨励すれば、先に確定したギルビー特許最高裁の判決や特許出願人名義変更届最高裁事件により、徒に一般公衆に出願審査の請求や特許無効審判請求をすることなく、一般公衆がその特許出願が従来技術や参考文献のように後願排除効(特許法29条の2、実用新案法3条の2)のみを有し、かつ、万人共有の財産(公知技術又は自由技術であって、許諾も対価も不要である旨)である出願であることを明記してほしい。

「出願無効」等の先願の地位がないものについては、放棄、取下げ(みなし取下げ含む)却下(平成8年4月以降)出願無効(平成8年3月以前)拒絶査定又は拒絶審決、冒認等を設定登録前の特許文献(主に公開番号と共に)に併記することが必要です。

「登録料不納」等の権利の消滅事由があるものについては、登録料不納、取消決定確定、無効審決確定、相続人不存在、特許権の放棄、独占禁止法100条による特許の取消を設定登録後の特許文献(特に公告番号(平成8年3月以前)や特許番号(平成8年4月以降))と共に、その権利の消滅事由とその消滅した日の併記を義務づけてほしい。

よろしく願います。

以上

首藤 秋生  
会社員(テスコ株式会社 知的財産1部13課)