

第1章

特許庁における取組

1. 2004年「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」

知的財産の迅速かつ適正な保護の要請に対処するために、審査処理の促進、出願・審査請求行動の適正化、及び特許審査迅速化に必要な基盤整備・強化の観点から、所要の改正を行った。併せて、職務発明に係る対価が適正に定められるようにするために、職務発明規定の見直しを行った。

(1) 法改正の経緯

2003年7月に策定された「推進計画」に基づき、「審査処理の促進」、「出願・審査請求行動の適正化」及び「新たな発明を生み出す環境整備」等の実現に向け、産業構造審議会知的財産政策部会の下に設置された特許制度小委員会等において検討を進めてきた。特許制度小委員会がまとめた報告書「職務発明制度の在り方について」、特許制度小委員会特許戦略計画関連問題ワーキンググループがまとめた中間とりまとめ、及び特許制度小委員会実用新案制度ワーキンググループがまとめた報告書「実用新案制度の魅力向上に向けて」は、2004年1月に産業構造審議会知的財産政策部会に報告され、了承された。

「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」は、上述の報告書等を踏まえて立案され、2004年2月10日に閣議決定された後、同日第159回通常国会に提出された。同法案は、5月11日の衆議院本会議において可決され、5月28日の参議院本会議において可決・成立し、6月4日に公布された。

(2) 法改正の概要

改正法は、大きく分けて、特許審査迅速化関連の改正と、職務発明規定の見直しからなる。以下、項目ごとに概要を解説する。

①指定調査機関制度等の見直し（工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（以下「特例法」という。）第37条等）

特許審査に必要な先行技術調査を行う指定調査機関として指定を受けることができる者の要件から公益法人であることを削除するとともに、法律に明示された一定の基準に適合していれば、登録を受けることができる登録制度に移行する。

また、新たに登録の区分を設け、区分ごとに登録を受けることを可能とする。

このほか、特許庁に対し書面で行われた申請手続等の電子化業務を行う指定情報処理機関制度についても、同様の改正を行っている。

②特定登録調査機関制度の導入（特例法第39条の2等）

出願人が審査請求前に登録調査機関のうち特に特許庁長官の登録を受けた機関（特定登録調査機関）に先行技術調査を依頼し、その調査結果を提示して審査請求を行った場合には審査請求料を減額する制度を導入する。

③インターネットを利用した公報発行（特例法第13条等）

現在の磁気ディスクによる公報は、原則として特許権等の設定登録から約7週間程度で発行されるが、これをさらに短縮し、より容易に情報を入手できるようにするため、インターネットを利用した公報の発行を可能とする所要の法改正を行った。インターネットを利用することにより、登録から約4週間程度の期間で公報を発行することが可能となる。

④予納された見込額への加算（特例法第15条等）

特許等関係料金の返還の際に、返還請求者からの申出があったときは、予納された見込額への加算により当該返還に代えることを可能とする制度を導入した。これにより、予納制度の利用者が行うべき手続は、返還請求書の提出に際し返還額を加算すべき見込額の予納台帳番号を指定するだけで足りることとなる。この見込額に加算された額は、そのまま別の手続に利用することができる。

⑤実用新案制度の見直し

a. 実用新案登録に基づく特許出願制度の導入（特許法第46条の2等）

実用新案権の設定登録後の実用新案登録に基づく特許出願を可能とし、その特許出願は基礎とされた実用新案登録出願の時にしたものとみなされる制度を導入する。ただし、無制限に実用新案登録に基づき特許出願を行うことを認めると、第三者の監視負担及び特許庁における審査負担が増大するおそれがあることから、実用新案登録に基づく特許出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならないという制限、実用新案登録に基づく特許出願は実用新案登録出願から3年以内に限るという時期的制限、評価請求又は無効審判請求に伴う制限、出願時の遡及は実用新案登録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に記載した事項の範囲内にある場合に限るという遡及の制限、実用新案登録に基づく特許出願及びその分割・変更出願は実用新案登録出願へ変更できないという制限を設ける。

b. 実用新案権の存続期間の延長（実用新案法第15条等）

実用新案権の存続期間について、出願から6年であったものを出願から10年に延長する。また、これに伴い、第1年から第3年までの登録料を、7,600円+700円×請求項数から2,100円+100円×請求項数に、第4年から第6年までの登録料を、15,100円+1,400円×請求項数から6,100円+300円×請求項数に引き下げる。さらに、第7年から第10年までの登録料を新設し、その登録料を18,100円+900円×請求項数とする。

c. 訂正の許容範囲の拡大（実用新案法第14条の2等）

訂正の許容範囲を、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明りょうでない記載の釈明を目的とするものまで拡大することとした。ただし、第三者負担が過大とならないよう、上記の訂正の時期は、実用新案権の設定登録後、最初の評価書の謄本の送達があった日から二月を経過するまで、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とし、訂正が認められる回数は全期間を通じて一回のみとする。

⑥独立行政法人工業所有権総合情報館の業務の拡大（独立行政法人工業所有権情報・研修館法第3条、第10条等）

特許庁から独立行政法人工業所有権総合情報館へ研修業務及び情報関連業務を移管するとともに、その名称を「独立行政法人工業所有権情報・研修館」（以下「情報・研修館」という。）に改めることとする。

今回の法改正によって情報・研修館に新たに加わる研修業務は、具体的には、特許庁職員のみならず、弁理士、登録調査機関における調査業務実施者、中小・ベンチャー企業の経営者等、産業財産権に関連する人材も広く対象とする。また、情報関連業務としては、従来から行ってきた公報類の収集、保管、閲覧等に加え、特許電子図書館サービスを代表とする外部への情報提供業務や特許庁の産業財産権に関する情報システムの整備・管理がある。

⑦職務発明規定の見直し（特許法第35条）

従業者等と使用者等のバランスに配慮しつつ、従業者等の対価への納得感を高め、更なる発明意欲を付与すること、及び研究開発投資額の予測可能性を高めて使用者等の研究開発投資の意欲を高めることを目的として、改正を行った。

まず、契約、勤務規則その他の定めにおいて、職務発明に係る権利の承継等の対価について定めた場合には、私的自治の観点からその自主的な対価設定を尊重することとし、原則として、その定めたところによる対価を「相当の対価」と認めることとする。

ただし、一般的に従業者等と使用者等の立場の相違に帰因して不合理な対価の決定がなされる場合も想定し得ることから、自主的な対価設定に全てを委ねるのは必ずしも妥当ではない。そこで、第35条第4項において、契約、勤務規則その他の定めにおいて定められた対価が「相当の対価」と認められるためには、対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に判断して、不合理と認められるものであってはならないことを規定している。また、不合理性を判断するにあたっては手続面を重視することとし、判断の際の考慮要素として「対価を決定するための基準の策定に際して使用者等と従業者等との間で行われる協議の状況」、「策定された当該基準の開示の状況」及び「対価の額の算定について行われる従業者等からの意見の聴取の状況」を例示している。

第35条第5項では、対価の支払いが不合理と認められる場合又は対価についての定めがない場合には、その発明により使用者等が受けるべき利益の額、その発明に関連して使用者等が行う負担、貢献及び従業者等の処遇等を考慮して定められる対価の額が「相当の対価」となる旨規定している。（コラム「職務発明制度の改正について」参照）

⑧改正法の施行期日

- ④に係る改正については、改正法の公布の日（2004年6月4日）から施行されている。
- ①及び⑥に係る改正については2004年10月1日から施行される。
- その他の改正については2005年4月1日から施行される。

⑨改正法の経過措置

- ①については、登録を受けるための申請手続は、公布の日（2004年6月4日）から行うことができる。
- ②については、登録を受けるための申請手続は、2004年10月1日から行うことができる。調査報告の提示及び審査請求が施行日以降になされた場合、施行日以前の出願であっても審査請求手数料減額の対象となる。
- ⑤ a, b, c は、施行日（2005年4月1日）以降の実用新案登録出願について適用される。
- ⑥については、職員の引継ぎ等に関し必要な経過措置を規定する。
- ⑦については、特許を受ける権利若しくは特許権の承継、又は専用実施権の設定が施行日（2005年4月1日）以降になされた場合、改正法が適用される。