

## 2. 産業構造審議会知的財産政策部会

### (1) 経緯

2003年7月に策定された推進計画において実現すべきとされた事項の検討を行うため、産業構造審議会知的財産政策部会<sup>1</sup>の下に、特許制度小委員会<sup>2</sup>と商標制度小委員会<sup>3</sup>が設置された。また、特許制度小委員会の下に、特許戦略計画関連問題ワーキンググループ<sup>4</sup>、実用新案制度ワーキンググループ<sup>5</sup>が設置された。

特許制度小委員会においては、職務発明制度の在り方についての検討が行われ、「職務発明制度の在り方について」が2003年12月に取りまとめられた。

特許戦略計画関連問題ワーキンググループにおいては、「推進計画」、「特許戦略計画」<sup>6</sup>、及び「平成15年特許法等の一部を改正する法律」に対する附帯決議等において検討すべきとされている項目についても集中的に審議が行われ、「世界最高レベルの迅速・的確な特許審査の実現に向けて」（中間とりまとめ）が2003年12月に取りまとめられた。

実用新案制度ワーキンググループにおいては、実用新案制度の在り方についての検討が行われ、「実用新案制度の魅力向上に向けて」が2003年12月に取りまとめられた。

商標制度小委員会においては、2003年度の審議に引き続き、魅力あるブランドを活用して、より価値の高い製品・サービスを提供する環境を整備するための具体的方策について、商標制度の在り方も含め審議を行っている。

### (2) 特許制度小委員会

従来の職務発明制度においては、職務発明についても特許を受ける権利は原始的に発明者である従業者等に帰属することを前提に、職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等には、「相当の対価」支払の請求権が保障されていた。しかし、この制度の下、使用者等にとっては従業者等に対して支払うべき対価が不透明な状況に置かれ、予測可能性をもって研究開発投資を行っていくことに支障が生じているという問題があった。一方、従業者等にとっては、使用者等が従業者等の意見を聴かずに対価を一方的に定めていることが一般的であるため、その発明活動に対する評価に納得感を得ていないことに加えて、納得感を得ていない従業者等であっても在職中は裁判に訴えることは事実上困難であるといった問題等が生じていた。

そこで、特許制度小委員会において、望ましい職務発明制度の在り方について集中的な議論が行われ、以下のとおり具体的な方向性が出された。

#### ①職務発明に係る特許権に対する使用者等の通常実施権について

職務発明が生まれるに当たっては、使用者等は、研究開発の課題設定、資金や設備の提供等の貢献をしている。この点にかんがみると、使用者等と従業者等の均衡の観点から、使用者等に一定の実施権を与えることには合理性がある。また、使用者等への通常実施権の付与によって、使用者等の職務発明に係る権利を安定させ、その事業活動はもとより更なる研究開発投資の円滑を期することが可能となる。

したがって、従来どおり職務発明について使用者等に通常実施権を認めるべきである。

<sup>1</sup> 部会長：中山信弘 東京大学大学院法学政治学研究科教授

<sup>2</sup> 委員長：後藤晃 東京大学先端科学技術研究センター教授

<sup>3</sup> 委員長：土肥一史 一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授

<sup>4</sup> 座長：長岡貞男 一橋大学イノベーション研究センター教授

<sup>5</sup> 座長：大淵哲也 東京大学大学院法学政治学研究科教授

<sup>6</sup> 特許庁が2003年7月に策定

### ②職務発明、自由発明に係る権利の予約承継について

新たな職務発明がより早く、広く実施され利用されるためには速やかに権利の帰属が定まることが望ましい。そして、企業等は、その成果を事業化することを目的として研究開発投資を行っており、大学等で生み出された職務発明については、個々の研究者がその成果を自らの資金・リスクで事業化するよりも、大学等において組織的に活用することがより有効であることにかんがみ、職務発明について、使用者等に予約承継<sup>1</sup>を認める現行制度を存続させることが適切である。

一方、従業者等が職務と関係なく行った自由発明については、予約承継を定めた場合これを無効とすることが適切である。

### ③職務発明に係る権利の承継があった場合の対価の決定について

使用者等にとっての予測可能性を高めるとともに、発明評価に対する従業者等にとっての納得感を高めて研究開発意欲を喚起するため、以下のようにすべきである。

- a. 権利の承継があった場合の対価の決定が、使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理でなければ、その決定された「対価」を尊重すべきである。
- b. 「対価」についての定めがない場合や、「対価」の決定が使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理である場合には、従業者等に「相当の対価」を請求する権利を認めるべきである。
- c. 上記不合理性の判断においては、使用者等と従業者等との間での「自主的な取り決め」を尊重することの重要性にかんがみ、対価の決定の手續面を重視すべきである。

### ④「相当の対価」について

発明により利益を得るためには、発明がされるまでの貢献だけでなく、特許出願手続、実施化のための技術開発、営業・宣伝活動、ライセンス交渉等、発明完成後の貢献も必要であるため、これらの貢献も「相当の対価」の算定において考慮されるべきである。また、使用者等は、当該研究開発のリスクを負担していることに加えて、具体的利益に直接繋がる発明を生み出す研究開発以外にも当該利益に間接的に繋がる研究開発も幅広く行っている。さらに、従業者等のうち使用者等の利益に貢献した研究者等が給与、昇進等によって厚く処遇されている場合もある。

したがって、「対価」についての定めがない場合や、「対価」の決定が使用者等と従業者等との立場の相違にかんがみて不合理である場合において、裁判所によって「相当の対価」が算定される際に指針となる特許法第35条の規定について、当該発明に直接的又は間接的に関連性がある限り、上述のような様々な事情が幅広く考慮されるよう明確化を図るべきである。

<sup>1</sup> 職務発明について、契約、勤務規則その他の定めにおいて、予め使用者等に対して特許を受ける権利等を承継させること、又は使用者等のために予め専用実施権を設定すること。

#### ⑤特許法第35条の適用範囲について

職務発明に係る外国における権利の承継の対価に関する法の適用関係については、判例、学説においても見解が一致していない。

このような状況において、特許法第35条に外国における権利について同条の適用範囲とする旨の規定においても必ず同条が適用されるとは限らない。また、対価について特許法第35条が適用される場合であっても、特許制度を支える基礎となる「発明」、「特許権」、「特許を受ける権利」の概念が各国において異なるといった問題や、承継の最終的な効果発生は、各権利登録国法の定めるところにより手続を履践することで初めて得られるため、対価請求権発生の前提たる承継の有無、承継の時期等の決定を最終的に権利登録国法に委ねざるを得ないという立法上・運用上の問題を解消することはできない。

したがって、外国における権利の承継や承継の対価についての規定することは見送るべきである。

#### ⑥短期消滅時効について

使用者等が従業者等に支払うべき対価の予測可能性が低いという現行制度下の問題を解決するために、短期消滅時効の規定を設けるべきとの考え方が存在する。

しかし、従業者等が使用者等に対して訴えを提起することは、現実の就業関係を前提にする限り困難なことにかんがみると、短期の消滅時効期間を設定することは裁判を受ける権利の実質的な侵害であるとの批判を免れない。また、消滅時効制度は、真の権利者の権利を失わせるという側面をもつことに加え、(1)時間の経過による証拠の散逸からくる過去の事実の立証の困難、(2)権利の上に眠る者の不保護、といった時効制度を根拠付ける理由から考えても、職務発明の対価について、ことさら短期消滅時効を正当化する事由を見だし難い。

したがって、対価請求権について短期消滅時効の規定を設けるべきではない。

#### ⑦職務創作、職務考案について

職務創作（職務意匠）制度、職務考案制度についても、職務発明制度と同様の制度改正を行うことが適切である。

### (3) 特許戦略計画関連問題ワーキンググループ

「推進計画」、「特許戦略計画」及び「特許法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議」等で検討すべきとされている課題を中心に、制度の見直し等について検討を行っている。

#### ①迅速・的確な審査のための体制・制度の整備

迅速かつ的確な特許審査の実現に向けた更なる制度の見直し等について検討を行っている。

具体的には、a. 「迅速かつ的確な特許審査」の意義について、b. 先行技術調査の充実、戦略的な特許管理への転換、審査請求の適正化に資する特許庁からの情報の提供等による出願・審査請求の適正化、c. 制度利用者間の公平性と審査の合理性の観点からの補正制度の見直し、適切な時期における権利取得を図るための分割出願制度の見直し、d. 情報システ

ムの積極的活用と利便性の向上、e. 特許審査の迅速化に向けて期待される弁理士の具体的役割、等について計6回の審議を行い、2004年1月には、その結果を中間取りまとめとして知的財産政策部会へ報告した。

本中間取りまとめにおいては、「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」に直接関連する課題を中心として、迅速・的確な特許審査の実現に向けた総合施策について言及された。具体的には、通常審査官定員の着実な確保、任期付審査官の大量採用による審査体制整備、公益法人要件撤廃により先行技術調査機関への新規参入を促進してサーチ外注の一層の効率化及び質の向上を図ること等による、「審査処理促進に向けた取組」と、特許関係の新料金体系の十分な広報、企業経営者等への協力要請、特定登録調査機関が作成する調査報告書を出願人が添付した場合の審査請求料の減額制度の導入、弁理士の貢献等による、「出願・審査請求構造の適正化」と、人材基盤に関する行政機能の強化、情報システム基盤に関する行政機能の強化等による、「迅速・的確な権利付与のための基盤整備」からなる総合施策の内容が取りまとめられた。また、分割出願制度・補正制度の見直しについて、今後更なる検討を行うべきである旨が指摘された。

### ②特許発明の円滑な使用に係る諸問題について

汎用性が高く代替性の低い上流技術（特にライフサイエンス分野における遺伝子関連技術やリサーチツール<sup>1</sup>等）について特許権が取得された場合、その技術を使用せざるを得ない後続又は下流領域の研究開発が阻害されるのではないかと懸念がある。他方、技術の標準化が進む中でパテントプール<sup>2</sup>の活用が注目されているが、技術標準に必須となる特許の権利者がパテントプールに参加せず、高額なロイヤリティを要求する場合があります、それが標準化の障害となるとの声がある。こうした懸念を受け、推進計画では、他人の特許発明の円滑な利用を促進するために、特許法（試験又は研究の例外規定や裁定実施権）による対応の可能性について検討することとされた。

特許庁では、本ワーキンググループにおいて、まず特許権の効力が及ばない「試験又は研究」についての考え方を以下のように整理した。

特許権の効力は「業として」ではない特許発明の実施には及ばないが（特許法第68条）、「業として」の実施とは、個人的あるいは家庭的な実施以外のものを指すと解されており、営利を目的とするか否かに関わらず事業に関連するものすべてが含まれると解される。一方、発明の奨励により産業の発展に寄与するという特許法の目的にかんがみ、「業として」の実施であっても一定の「試験又は研究」については特許権の効力は及ばないとされている（特許法第69条第1項）。しかし、「試験又は研究」の範囲は、特許発明それ自体を対象とし、かつ技術の進歩を目的とする行為に限定すべきとする説が通説とされている。このように、特許法第69条第1項の規定は、研究活動における使用ならば他人の特許発明を権利者の許可無く使用できることを認めたものではない。

今後、本ワーキンググループでは、上記の懸念に対する裁定実施権による対応の可能性について検討することとしている。

<sup>1</sup> 科学者が実験室内で使うあらゆる資源をいう。具体的には、遺伝子改変マウス等のモデル動物、スクリーニング方法等の方法、実験装置・機器、データベースやソフトウェア等がある。

<sup>2</sup> 特許等の権利者らが、それぞれの所有する特許等をライセンスする権限を一定の企業体や組織体に集中し、その構成員又は第三者は、当該企業体や組織体を通じて必要なライセンスを受けることとする協定。

#### (4) 実用新案制度ワーキンググループ

1993年の実用新案法改正による早期登録を可能とする制度への移行から10年が経過し、また、推進計画においても、実用新案制度の在り方について2003年度末までに検討し、結論を得るべきことが決定されたことを受け、特許制度小委員会の下に実用新案制度ワーキンググループが設置された。本ワーキンググループにおいては、これまでの施行状況を踏まえて、実用新案制度の意義や在り方を見直し、特に制度改正が必要となる事項を中心に審議を行い、その結果をとりまとめ、2004年1月に知的財産政策部会に報告した。具体的には、早期実施が必要な技術の保護という要請に応えるため、実用新案制度は存続すべきであり、実用新案制度の魅力を向上させるため、①実用新案権の存続期間の延長、②実用新案登録に基づく特許出願制度の導入、③訂正の許容範囲の拡大の制度改正等を行うことが適当であるとの報告がなされた。

#### (5) 商標制度小委員会

企業活動においてブランド価値の創造が重要となっていることを踏まえ、ブランドの価値を象徴的に伝達する手段としての商標を保護する制度の中核をなす商標法の在り方を見直し、特に制度改正が必要な事項について検討している。

具体的には、①企業活動、特にマーケティング活動の多様化に柔軟に対応し、かつ、守るべき権利範囲を明確にするための、「商標の定義」、「商標の使用の定義」、「侵害規定」及び「権利範囲」の在り方、②商標制度の目的である「商標の使用者の業務上の信用の維持」に最も適した制度的枠組み（特に、相対的拒絶理由の判断の在り方、商標の使用状態の判断の在り方）、③地域産業の活性化及び国際協調の観点からの「団体商標制度」の見直し及び「証明商標制度」の導入の可能性、④小売業に使用されている商標をサービスマークとして登録すること、⑤商標に体现されるブランド価値の創造・強化を促進する観点からの、著名商標の権利の在り方（主に、「防護標章制度」の見直し）について、検討が行われている。