

# 法改正検討事項について

特許庁  
2017年11月

1. 証拠収集手続の強化
2. グレースピリオドの拡充
3. 中小企業の特許料金の一律半減制度の導入
4. その他の法改正検討事項
  - 判定における営業秘密の保護
  - クレジットカードを利用した特許料等及び手数料納付制度の導入

特許制度小委員会報告書「我が国の知財紛争処理システムの機能強化に向けて」(平成29年3月)(抜粋)

(訴え提起後の証拠収集手続について)

- 書類提出命令・検証物提示命令の制度に関し、書類・検証物の提出の必要性の有無についての判断のために、裁判所がインカメラ手続により当該書類・検証物を見ることを可能にする制度を導入する。
- 我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で公正・中立な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続の充実化を図り、その運用を注視することが適切であると考えられる。

(訴え提起前の証拠収集手続について)

- 現行の訴え提起前の証拠収集処分における任意性は維持した上で、訴え提起後の証拠収集手続の改善策と同様に、我が国の民事訴訟制度の枠組みに沿った形で公正・中立な第三者の技術専門家が証拠収集手続に関与する制度を導入することで、手続の更なる充実化を図ることが適切であると考えられる。

「知的財産推進計画2017」(平成29年5月知的財産戦略本部)(抜粋)

(適切かつ公平な証拠収集手続の実現)

- 書類提出命令・検証物提示命令のインカメラ手続で書類・検証物の提出の必要性を判断できるようにする制度及び中立的な第三者の技術専門家に秘密保持義務を課した上で証拠収集手続に関与できるようにする制度の導入について、次期通常国会への法案提出を視野に、2017年度中に法制度上の措置に関する具体的な結論を得て、必要な措置を講ずる。(短期)(経済産業省)

# 1-2. 証拠収集手続の強化 一対応案一

## <訴え提起後の証拠収集手続について>

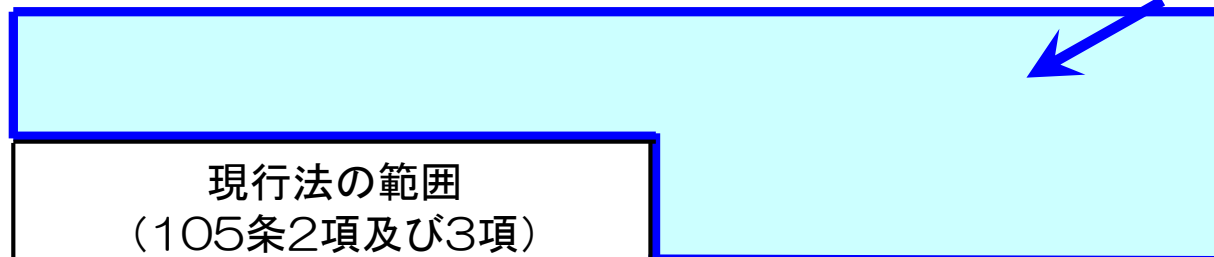
- ① 書類提出命令・検証物提示命令に際し、裁判所がインカメラ手続(裁判所のみが書類を見ることにより行う手続)で書類・検証物の提出の必要性の有無を判断できるようにする。
- ② インカメラ手続により予め提示させた書類について、裁判所は必要があると認めるときは、当事者等、訴訟代理人、補佐人に加え、当事者の同意を得て、公正・中立な第三者の技術専門家として、専門委員に開示することができるようにする。

※商標法及び意匠法についても、間接侵害(侵害物品の譲渡目的等のための所持行為)等が疑われる場合の利用が考えられることから、改正後の特許法の規定を準用

## 【インカメラ手続の見直しの概要】

法改正により拡充

【開示先】  
専門委員  
当事者等、  
訴訟代理人、補佐人



提出を拒む正当な理由の  
有無の判断(105条1項ただし書)

提出の必要性の  
有無の判断(105条1項)

## <訴え提起前の証拠収集手続について>

### 【インカメラの対象】

- ③ 現行制度でも、公正・中立な第三者の技術専門家は執行官に同行することで、訴え提起前の証拠収集手続に関与できる(民訴132条の4第1項第3号、第4号)。また、秘密保持契約を締結することで技術専門家の秘密保持も担保できる。そのため、制度の改正は行わずに現行法の運用で対応する。

## <特許法>

### (書類の提出等)

第百五条 裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟においては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該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、この限りでない。

2 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。

3 裁判所は、前項の場合において、第一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(当事者(法人である場合にあつては、その代表者)又は当事者の代理人(訴訟代理人及び補佐人を除く。)、使用人その他の従業者をいう。以下同じ。)、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。

4 (略)

## <民事訴訟法>

(訴えの提起前における証拠収集の処分)

第百三十二条の四 裁判所は、予告通知者又は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要なことが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、訴えの提起前に、その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。ただし、その収集に要すべき時間又は囑託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、相当でないと認めるときは、この限りでない。

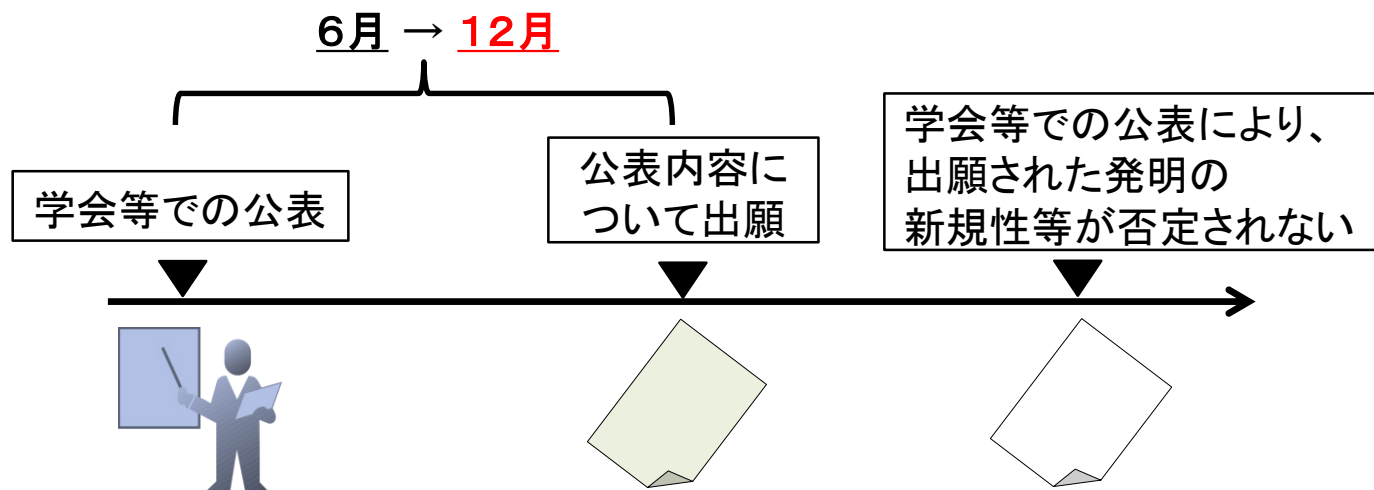
- 一 文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を囑託すること。
- 二 必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第一項第二号において「官公署等」という。)に囑託すること。
- 三 専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を囑託すること。
- 四 執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。

2～4 (略)

## 2. グレースピリオドの拡充

### グレースピリオドの拡充(特許法第30条)

- 特許法では、特許出願前に既に公表されている発明は、新規性がないものとして権利化することができないのが原則であるところ、特許を受ける権利を有する者の意に反する公表又は当該者の行為に起因した公表から6月以内に出願した場合について、例外として救済する措置を規定している。
- 第四次産業革命の進展に伴い、オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携が活発化している中、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっている。また、必ずしも知財制度に精通していない大学研究者や個人発明家・中小企業を適切に救済し、それらの発明を奨励することが求められている。
- そこで、グレースピリオド(新規性喪失の例外期間)を現行の6月から12月に延長し、多様な発明をより適切に保護する。



#### 参考(他国のグレースピリオド)

米国	12月
欧州	6月

### 3. 中小企業の特許料金の一律半減制度の導入

- 内国人の特許出願件数に占める中小企業の割合は15%程度であり、その知財活用は十分とは言えない状況。
- これまで、中小企業の知的財産権の取得・活用・保護に対するきめ細かい支援を拡充してきたが、中小企業に対する特許料金の軽減制度については十分に利用されていない状況にある。
- このため、中小企業の知財活動を促進する起爆剤として、軽減制度の大幅見直しを行う。

#### 特許料金の軽減制度の現状と課題

- 中小企業のうち、軽減制度を利用する企業の割合は3分の1程度(約3,000社/約9,000社)。  
→軽減制度が中小企業の知財活動を促進する効果は限定的。

#### 原因1: 対象企業が限定的

- a)赤字法人
- b)研究開発型中小企業  
(試験研究比率が収入金額の3%超)
- c)中小・ベンチャー企業  
(設立10年未満又は小規模企業)

#### 原因2: 手続きが煩雑 ※申請書類の作成等

#### 原因3: 軽減制度の認知不足

#### 対応案・期待される効果

- **中小企業全てを対象とした料金軽減制度を導入。**

※審査請求料及び特許料(1~10年分)、国際出願手数料を1/2軽減。

#### 1. 裾野拡大

- 黒字企業を含めた中小企業全体が対象となり、知財を取得する中小企業の裾野が広がり、中小企業による特許出願、活用が増加しうる。

#### 2. 手続きの簡素化

- 中小企業を一律に対象とするため、中小企業であることのみを証明すればよく、手続きが簡素化。周知、広報内容も単純化。

※手続きの簡素化の先行的取組として、現在、特許料納付の都度求めている特許料の軽減申請書の提出を初回の特許料納付時のみとする運用改正を行う。(H30.4施行予定)

※特許特会を収支相償で運営するため、今般の軽減制度導入と同時に、少なくとも減収見込み額見合いの料金の引き上げを行う予定。



### 判定における営業秘密の保護(特許法第186条)

- 現状、判定に係る書類は、閲覧請求や公報等の形で外部に公開されており、営業秘密を保護するための措置は講じられていないが、昨今、産業界から、判定において営業秘密を非公表とすべきとの声が寄せられている。
- そこで、判定に関する書類に営業秘密が記載されている場合については、当事者の申出により、当該書類の閲覧等の請求を認めないこととする。

### クレジットカードを利用した特許料等及び手数料納付制度の導入 (工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第15条の3)(新設)

- 地方税や国民年金等の公金分野の支払いにおけるクレジットカードの利用が進展。
- 海外の知的財産庁(アメリカ、韓国等)において出願手数料等のクレジットカード納付を認めている。
- 我が国特許庁においても利用者の利便性向上の観点から、特許料等手数料のクレジットカードによる納付を認めることとする。