

第1節 産業財産権に関する法改正

1. 平成8年法改正

・商標法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

経済のグローバル化が進展し、各国の経済システムや各種制度の整合化が求められる中、商標制度についても、商品及びサービスの国際的な取引の増大、企業活動のボーダーレス化の進展に伴い、国際的な制度調和や手続の簡素化が喫緊の課題となっていた。このような情勢を背景に、1994年10月にジュネーブで開催された外交会議において、商標に関する国際的な制度調和や手続の簡素化を目的とする商標法条約が締結され、我が国としても本条約にいち早く対応し、国際的な制度調和や手続の簡素化を図ることが求められていた。

また、国際的な登録・出願制度について定めるマドリッド協定議定書も発効していた。

国内においては、我が国の経済の発展、商品差別化の進展等により、商標制度の利用に対するニーズがますます増大する一方で、不使用商標の累積によって商標利用者の商標選択の幅が狭まるといった弊害が深刻化しており、不使用商標への対策が望まれていた。また、商品・サービスのライフサイクルの短期化もあって、早期権利付与の要請が一層強まっていた。さらに、著名商標の保護強化の要請、立体的な商標の保護等、社会状況の変化に伴う商標制度に対する新しいニーズも生じてきており、上述したような国際的な制度調和や手続の簡素化への対応のみならず、多様な面において商標制度の見直しの必要性が生じていた。

以上のような国内外の情勢変化にかんがみ、商標法条約に対応した国際的な制度調和や手続の簡素化を達成する一方、不使用商標対策の推進、早期権利付与の確保、著名商標保護の強化といった要請を満たす商標制度の改正を行うため、商標法等について以下の改正を行うこととした。

(2) 法改正の概要

①商標法条約への対応（商標法第5条、第6条、第19条-第22条、第40条、第41条、商標法第41条の2、第43条、第43条の4、第46条、第46条の2、第65条の2-第65条の10、別表第76条関係等）

1994年10月に商標に関する国際的な制度調和や手続の簡素化を目的とする商標法条約が締結された。この商標法条約の確実な実施を確保するため、商標法について、以下の改正を行うこととした。なお、我が国は商標法条約へ1997年1月1日に加入した。

a. 一出願多区分制

「一出願多区分制」を導入し、一つの出願で複数の区分に属する商品又は役務を指定することができることとした。

b. 願書・申請書の記載事項の簡素化

願書、各種申請書の記載事項から「法人代表者氏名」を代理人がいる場合には不要とする趣旨で削除することとし、「提出年月日」も削除することとした。

c. 更新時の実体審査及び登録商標の使用チェックの廃止

ア) 更新出願制度の廃止及び更新申請制度の導入

商標権の存続期間の更新については、実体審査及び使用チェックを伴う更新出願制度を廃止し、更新登録の申請と料金納付のみにより更新を可能とする更新申請制度を導入することとした。

イ) 後発的な公益的不登録事由に基づく商標登録無効審判

後発的に公益的不登録事由に該当することとなった商標を無効審判における無効理由に追加することとした。

d. 商標権譲渡の際の日刊新聞紙への公告義務付けの廃止

商標権の譲渡の際の日刊新聞紙への公告義務付けを廃止することとした。

e. 代理に関する手続の簡素化

ア) 商標管理人の選任等についての登録の第三者対抗要件の廃止

商標管理人の選任等についての登録制度を廃止することとした。

イ) 商標管理人の代理権の範囲の制限

商標管理人の代理権の範囲を制限できることとした。

ウ) 代理権が登録後まで及び得ることを前提とした改正

代理権は登録後まで及び得るとの考え方に立ち、特別の授権を得た上で行える不利益行為として登録後に行う「商標権の放棄」を追加することとした。

f. 意見を述べる機会を与えない不受理、却下の廃止

ア) 却下前通知及び不適法な手続の却下

不受理処分を廃止して却下処分とすることとし、出願人等からの手続に対してこの却下処分を行う場合には、処分前に通知により意見を述べる機会を与えるよう根拠規定を整備することとした。

イ) 補正命令及び手続の却下

特許庁長官等による補正命令に対して補正をしないとき又は所定の料金が不納のときの処分としては、従前はその出願等の手続を「無効」としていたものを「却下」と改めることとした。

ウ) 商標登録出願日の認定及び補完

商標登録出願について「出願日の認定・補完」の制度を導入することとした。

g. 商標権存続期間の満了後 6 月以内の更新手続の許容

商標権の存続期間の満了後 6 月以内についても、割増登録料を支払うことを条件に更新手続を認めることとした。

h. 商標権の分割の許容、出願の分割の時期の制限

ア) 商標権の分割の許容

商標権の分割を許容することとした。

イ) 出願の分割の時期の制限

商標登録出願の分割時期を制限することとした。

i. 「商標法条約締約国」をパリ条約の同盟国等と同様に扱うための改正

ア) 商標法条約締約国の紋章、印章等の保護

締約国の紋章、印章等も商標法上保護することとした。

イ) 商標法条約締約国で開設される国際的博覧会への出版物等に使用した商標の保護

締約国で開設する国際博覧会への出品物等に使用した商標についても出願時の特例を受けられることとした。

ウ) 商標法条約締約国の国民にもパリ条約第 4 条の例による優先権主張を許容

締約国の国民にもパリ条約第 4 条の例による優先権主張を認めることとした。

エ) 商標法条約締約国の商標権者にもその代理人等による無断登録の取消請求を許容

締約国の商標権者にもその代理人等による無断登録の取消請求を認めることとした。

②不使用商標対策（商標法第 5 条、第 15 条、第 19 条、第 24 条の 4、第 26 条、第 46 条、第 47 条、第 50 条、第 52 条の 2、第 54 条等）

商標制度の目的は、商標に化体された商標権者の業務上の信用を保護することにある。この信用は、その商標を使用した商品の販売やサービスの提供がされ、その商品を購入したり、サービスの提供を受けたりした者がその商品の品質やサービスの質（内容）、価格などに満足した結果、蓄積されて形成されるものである。したがって、不使用の状態が継続している商標は、本来商標制度をもって保護に値しないものである。

ところが、改正当時の不使用商標の累積は、商標登録を受けようとする者の商標選択の幅を狭め、かつ特許庁及び出願人によるサーチ負担を増大させる弊害までも生じさせる状況になっていた。

そこで、不使用取消審判の機能をより十全なものとするため、以下の改正を行うこととした。

a. 不使用取消審判制度の改善

ア) 請求人適格の緩和

不使用取消審判の審理の迅速化を図るとともに、不使用商標の保有に対する公益的観点からのチェック手段を強化するため、何人にも請求人適格を認めることとした。

イ) 駆け込み使用の防止

登録商標の取消しを免れるために行われる駆け込み使用を防止するために、不使用取消審判請求の日前3月の時点以降その予告登録までの間に、商標権者等が取消審判請求が行われる可能性のあることを知って開始した使用については、商標法における使用と認めないこととした。

ウ) 取消効果の遡及

不使用に係る商標権に基づく損害賠償請求権等の権利行使を防ぐために、不使用取消審判（商標法第50条）における取消しの効果については、審判請求の予告登録日の時点まで遡及させることとした。

b. 登録料の分納制度の導入等

ア) 登録料の分納制度

不使用商標の累積を抑制するため、料金面からの誘導策として登録料の分納制度を導入することとした。

イ) 初回設定登録料と更新登録料の傾斜強化

初回設定登録料と更新登録料との料金傾斜を強化することで、不使用商標の安易な更新を抑制することとした。

c. 連合商標制度の廃止等

ア) 連合商標制度の廃止

不使用の類似商標の累積、特許庁における審査遅延等の弊害を除去し、商標制度の国際的な制度調和を図る観点から、連合商標制度を廃止することとした。これに合わせて、不使用取消審判において登録商標と社会通念上同一の商標の使用は当該商標の使用とみなす旨を明確化し、ハウスマーク等に代表されるような識別力のある商標に識別力のない文字等を結合させた商標を使用した場合でも、当該識別力のない文字等の部分には、商標権の効力は及ばない旨を確認的に規定することとした。

イ) 類似商標の分離移転及び同一商標の分割移転の許容

連合商標制度の廃止に伴い、公益的な観点からの事後的な誤認混同防止のための担保措置を講ずることを前提に、類似商標の分離移転及び同一商標の分割移転を許容することとした。

③早期権利付与の確保（商標法第5条、第15条の2、第15条の3、第18条、第27条、第43条の2-第43条の14、第50条、第63条、第115条等）

改正当時、商品・サービスのライフサイクルの短期化を背景にして早期権利付与の要請が強まっていた一方で、商品差別化の進展やサービスマーク制度の導入等を受け出願件数は高水準で推移しており、これが一因となって審査要処理期間の短縮化が実現していない状況にあった。

また、経済活動の国際化の進展に伴い、商標制度における手続の簡素化等を目的とする商標法条約や、一定期間内のファーストアクションを前提とした国際登録制度について定めるマドリッド協定議定書等に見られるような、国際的な制度調和を図る動きが顕著となってきた。我が国の権利付与までの期間が諸外国に比べ著しく長いのは望ましいことではなく、国際的な制度調和の観点からも迅速な権利付与の要請が強まってきた。

そこで、早期権利付与対策として、以下の制度を導入することとした。

a. 商標権付与後の異議申立制度

従来の商標法においては、瑕疵のない安定した権利を付与するとの観点から登録査定前に当該出願の内容を開示（出願公告）し、一般公衆に異議を申し立てる機会を認めることにより、特許庁に対して登録処分を行うことについての再検討を求めることができる、いわゆる、付与前異議申立制度を採用していた。

他方、改正当時、商品の短期ライフサイクル化の進展等に伴い、迅速な権利付与の要請が強くなっていたが、諸外国と比較すると審査期間が長期間に及んでいた。かかる状況に対しては、異議申立てにより特許庁の判断が覆るものが全体の1%にも満たないのに、すべての出願が権利設定を一律に何か月も待たされている状況は適当ではないとする指摘があった。また、マドリッド協定議定書に加盟する場合には、一定期間の早期審査が余儀なくされることとなるため、付与後異議申立制度への移行が必要であった。

そこで、これまでの権利付与前の異議申立制度を廃止し、権利付与後に第三者からの異議を受け付ける付与後異議申立制度へ移行することとした。

b. 先願未登録商標に基づく拒絶理由通知

商標登録出願では、社会情勢等を反映して同一・類似の商標に係るものが比較的短期間に集中して出願されることが多いが、そのような場合、先の出願（以下「先願」という）が順次最終的に処理されるまで後の出願（以下「後願」という）はすべて処理待ち状態となり、全体として処理が滞ることとなる。また、先願が拒絶査定不服審判や審決取消訴訟に係属するような場合には後願の処理待ち期間は一層長期化することとなり、さらに商標

法条約への加盟に伴う平成8年改正で一出願多区分制が導入されると、多区分に係る出願についてはすべての区分の審査が終わらないと全体の処理がされないため、このような状態に拍車がかかることになる。この場合、出願人も先願未登録商標の存在を早期に知ることができれば、抵触する指定所品・役務の減縮補正といった対応が可能である。

そこで、先願商標が存続する場合には、それが未登録の時点でも、その先願未登録商標の存在を理由とした拒絶理由を通知できることとした。

c. 登録商標の使用と認める範囲の拡大

商標法上は、商標の構成要素（文字、図形、記号等）が少しでも異なると、それらが類似であるか非類似であるかは別問題として、少なくとも同一の商標とは扱わないのが原則である（所定の場合に限って色彩のみを異にする類似の商標を同一の商標として扱うとする特則（第70条）が唯一の例外である）。

しかしながら、特許庁の運用基準では、現実に使用されている商標が登録商標の使用であると認識できるかどうかという局面（更新出願時や不使用取消審判の際の使用の認定）における判断については、単なる物理的な同一に限らず、社会通念上同一と認識し得る商標の使用についても登録商標の使用と認めることとしており、判決例でも同様の考え方が示されていた。

もっとも、この運用も、連合商標出願について、その過剰な防衛的出願の抑制を図るまでには至っておらず、社会通念上同一と認識し得る商標が数多く連合商標として出願され、登録されていた。

連合商標制度を廃止した場合においても、類似の商標が通常の商品登録出願として出願される可能性があるところ、「社会通念上同一の範囲内の商標の使用については登録商標の使用」と認められる旨を法文上明確化するとともに、従来の社会通念上同一の範囲の考え方を一層弾力的なものとする事とした。

d. 標準文字制度の採用

登録を求める対象としての商標が文字より構成される場合において、出願人が特別の態様について権利要求をしないときは、出願人の意思表示に基づき、商標登録を受けようとする商標を表示した書面（商標見本）の添付を不要として、官庁があらかじめ定めた一定の文字書体「標準文字」によるものをその商標の表示態様として公表し登録をする制度が多くの国で採用されている。

商標法条約やマドリッド協定議定書も各国に標準文字制度を採用することを義務付けることはしていないが、同制度を採用する国が多いことを考慮して、出願人が標準文字により公表等されることを望む場合には、その旨を表示させることができる旨を規定している。

標準文字制度を導入すれば、商標見本をイメージではなくコード情報で処理することができることとなるため、審査の迅速化、事務処理の効率化が図れることとなる。また、出願にとっても商標を願書中にタイプ印書等により記載し、標準文字による保護を希望する旨を表示すれば足りるため、商標見本の作成・添付が不要となる結果、出願手続の負担が

少なくなるとされていた。

そこで、標準文字制度を導入することとした。

④著名商標等の保護（商標法第4条、第47条、第65条-第65条の10、第66条、第68条、別表76条関係）

改正当時、著名商標について、第三者によるフリーライドが増加し、ひいては出所表示機能が稀釈化することから十分に保護すべきとの要請が高まっていた。

また、1993年の不正競争防止法の改正で、著名商標（分野を問わず、全国的に知られているもの）については出所混同のおそれの有無を問わずに保護されることが明文化されたこともあって、商標法においても著名商標と同一又は類似のものを不登録事由としておかないと著名商標の冒用行為が商標法では認められるが、不正競争防止法では不正競争行為として禁止されるという不都合も指摘されていた。

さらに、商品及び人の国際的交流の活性化に伴い、外国で周知・著名な商標の保護の重要性も一層増しており、外国で周知・著名な商標が我が国で他人によって外国における所有者に無断で出願・登録されたことをめぐり、諸外国との間で国際摩擦に発展した事例も少なくなかった。

このため、以下のような改正を行った。

- ・「日本国又は外国で周知な商標と同一又は類似の商標であって、不正の目的を持って使用をするもの」を商標の不登録事由に追加した。
- ・防護標章制度については、著名性の審査の厳格化を勘案し出願に係る料金を通常よりも高めに設定することとして存続させることとした。
- ・商標登録が第4条第1項第15号の規定に違反してされた場合であって、不正の目的で商標登録を受けたものであるときは、無効審判の請求に対する除斥期間は設けないこととした。

⑤立体商標制度の導入（商標法第2条-第5条、第26条、第29条、第33条の2、第33条の3、特許法第72条及び実用新案法第17条）

我が国においては、従来、平面商標のみが保護され、立体的な商標は保護されていなかった。しかしながら、立体商標保護のニーズが現実にあると考えられたこと、不正競争防止法下においても、商品の形状について「商品表示」として明確に保護を認めている事例（裁判例）が多数存在したこと、立体的な商標に対しても権利を与えるのが国際的すう勢となってきたことなどから、立体商標制度を導入することとした。

⑥団体商標制度の導入（商標法第7条、第11条、第24条の3、第31条の2）

改正当時、我が国がマドリッド協定議定書に加入する場合を踏まえ、団体商標を通常の商標と区別して登録している米国、英国、ドイツ等の諸外国との国際的な制度調和を進める必要があった。

また、団体商標は、そもそも通常の商標とは異なる特質（すなわち、個々の事業者が登

録することに馴染まず、団体が登録することとなるものであるが、その団体自身が商品の生産や役務の提供等を行うことは必ずしも要しないこと、当初から、商標権者（団体）とは異なる者（構成員）による使用が予定されているものであり、その構成員には、構成員たる地位を有する限り商標の使用を行う権利が認められるべきであること）を有するものであることから、法律上、明確に通常の商標とは区別して規定することは、このような実態にも沿ったものであった。

さらに、改正当時、地域おこしや特定の業界の活性化のため、団体が核になって、独自ブランドによる特産品作りが求められていたことから、団体商標を明文化することは、このような時代の要請にも応じるものであった。

そこで、団体が直接登録することができ、構成員による使用を団体自身による使用とみる団体商標制度を導入することとした。

⑦商標権侵害に係る法人重課（商標法第 82 条）

従来の商標法においては、法人に対して科される罰金刑の上限は最も重い侵害罪（第 78 条）についても 500 万円であった。しかしながら、改正当時、法人による組織的かつ頻発的な偽ブランド商品の製造・販売が商標権者の信用を害していたばかりではなく、公正な取引秩序も侵害していたため、需要者の利益を大きく損なっており、従来の法人による商標権侵害罪に対する罰金額は、上記法人の反社会的行為に対して、十分な抑止力を有していないものと考えられた。

そこで、商標権侵害に対する罰則について、法人重課の対象とすることとし、法人に対する罰金刑の上限を 1 億 5,000 万円とした。

⑧登録料等の現金納付制度の導入（商標法第 40 条、第 41 条の 2、第 43 条、第 65 条の 7、第 76 条等）

改正当時の工業所有権制度における料金納付方法は、特許印紙による納付に限定されていたため、申請人にとって特許印紙を購入・貼付し特許庁に持参又は郵送する事務負担が大きく、手続を行う際の安全面についても考慮する必要があった。

そこで、特許印紙による納付に限定していた従来の制度に加えて、工業所有権に係る料金を日本銀行（本店、支店、代理店又は歳入代理店）を通し現金で特許庁に納付できる制度を創設し、納付者が料金納付方法を選択できることとした。

⑨指定商品の書換制度の導入（商標法第 2 条-第 30 条）

商品区分は、明治 32 年法の区分以降、改正当時の国際分類に基づく区分まで 5 回の改正が行われ、5 種類の分類が存在していた。しかしながら、以下のような諸々の問題が顕在化してきていた。

- ・商品区分が新旧 5 種類併存していることは、商標権者・特許庁以外の第三者にとっては、検索・調査等の面で極めて煩雑である。
- ・明治・大正期の商品区分の権利範囲が不明確である。特に包括概念で商品が指定されて

いる場合、その中には出願時に存在していた商品のみが含まれているとの考え方がとられているため、単品ベースでどこまで含まれているのか明確でない。使用許諾等をする場合、それに係る商品はそもそも使用権があるのかどうか不明確なことがある。

- 明治・大正期の商品区分下での一権利は、改正当時の区分下での一権利と比べ非常に幅広いものが存在し、不公平であるとの指摘がある。
- 旧区分下での一権利が幅広いことから、全類指定（一つの類に含まれるすべての商品を指定するもの）による弊害が顕著なものとなっており、これを放置しておいては不用商標を過剰に保護することになる。
- マドリッド協定議定書に加入し、国際登録出願制度を導入した場合、現行の国際分類に沿った形で国際出願することが求められ、その際に書換えがなされていないと手続が遅れるおそれがある。

以上のような問題点をこのまま放置すると円滑な商標制度の運営に重大な支障を及ぼすおそれがあり、さらに今後、国際分類が変わったとしても、一切書換えを行わないこととすると、商品区分がより重層的に併存することとなり、制度の歪みはますます増大する懸念があった。

そこで、円滑な商標制度の運営の観点から、商品区分について、以下の改正を行うこととした。

a. 書換申請

旧商品区分下の商標権を有する商標権者に、この法律の施行後、特許庁長官が指定する日以後の最初の更新登録に際して、当該商標権の指定商品を最新の区分へ書き換えることの申請を義務付けることとした。

b. 審査

書換えの審査がされた場合、審査官が実質的に権利範囲の拡張となっていないか等の審査を行い、拡張と判断したときは、その申請者に対し拒絶の理由を通知し意見書を提出する機会を与えることとした。また、審査官は、審査を行った結果、書換登録の査定又は拒絶査定を行うこととした。

c. 登録

書換えは登録によりその効力が生じ、その内容は商標公報に掲載することとした。

d. 審判・訴訟・再審

拒絶査定に不服のある申請者は、拒絶査定不服審判を請求することができ、また書換登録に対して異議ある第三者は、無効審判を請求することができることとした。

また、審決等に対する訴訟、確定審決に対する再審についても、商標法の本則と同じ扱いをすることとした。

e. 商標権の消滅

更新申請がされている場合で、一定の期間内に書換申請がなかったときや拒絶査定・審決が確定したとき等は、当該商標権はその更新がされた存続期間の満了日に消滅し、次の更新を認めないこととした。

2. 平成 10 年法改正

・特許法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

我が国における知的財産権侵害訴訟は、手間暇をかけた割には、損害賠償額は総じて低いため、侵害に対する救済として十分でなく、いわゆる「侵害し得」の状況になってしまっているとの指摘がなされていた。また、これまでの特許法における損害賠償に関する規定は、昭和 34 年法において、民法の一般原則に対して幾つかの特則が設けられたが、その後の社会環境の著しい変化にもかかわらず、約 40 年間見直しがなされておらず、損害賠償額が十分なものとはなっていないというのが実情であった。こうした中、権利者の適切な救済を確保することが望まれていた。

他方、意匠法に関しては、1996 年に大改正が行われた商標法と異なり、昭和 34 年法以来、大幅な改正がなされていなかった。このため、デザイン開発実態の多様化、巧みな模倣の実態等の社会情勢の変化に対応できない場合があった。こうした中、デザイン開発への投資のインセンティブを維持させるためにも、昭和 34 年法当時のデザインレベルを前提にした創作性要件の見直し、デザイン開発の多様化に対応するための部分意匠制度の導入、組物の意匠（システムデザイン）の適切な保護、バリエーションの意匠に基づく権利行使など、広く強い意匠権によりデザインの保護強化を図ることが必要とされていた。

このほか、早期保護の実現のため、昭和 59 年から実施されてきたペーパーレス・システムの拡大を図り、意匠、商標等についてもオンライン手続の対象とすることとし、このために必要な工業所有権に関する手続等の特例に関する法律（特例法）の改正等を行う必要があった。

こうした背景から、特許法等について、以下の改正を行うこととした。

(2) 法改正の概要

①特許権等侵害に対する民事上の救済及び刑事罰の見直し

詳細な説明は第 7 章第 1 節に譲るが、権利侵害に対する救済措置の拡充の観点から、以下のような改正が行われた。

a. 民事上の救済の見直し

ア) 逸失利益侵害の立証の容易化（特許法第 102 条等）

逸失利益の賠償が認められるためには、権利者は、(i) 故意・過失、(ii) 権利侵害、(iii) 損害の発生、(iv) 侵害と損害との因果関係、(v) 損害額までのすべての要件を

立証しなければならない。

しかしながら、特許権侵害による損害は、市場において生じる損害であるため、侵害者の営業努力、代替品の存在といった様々な要因が存在し、特に、(iv) 及び (v) により定められる侵害と因果関係のある損害の範囲の立証が困難となっていた。

そこで、特許権等の侵害により生じた損害（逸失利益）の立証を容易にし、損害の適正な補償を可能にするため、権利者の立証責任を緩和し、侵害人の譲渡した数量が原則として権利者の喪失した販売数量に当たると考える新たな損害賠償額の算定方式を定めることとした。

イ) 具体的事情を考慮した実施料相当額の認定（特許法第 102 条等）

従来の特許法においては、ライセンスにおける実施料の設定の実態と乖離したものであり、「侵害が発見されなければ実施料すら払う必要がなく、仮に侵害が発見されたとしても支払うべき実施料相当額が、誠実にライセンスを受けた者と同じ実施料では、他人の権利を尊重し、事前にライセンスを申し込むというインセンティブが働かず、侵害を助長しかねない」という批判が生じていた。こうした問題は、従来の特許法第 102 条第 2 項の規定ぶり（特に「通常」という文言）によるところが大きいと考えられた。

そこで、逸失利益等の立証ができない場合においても最低限請求することができることとされている実施料相当額の賠償について、「その実施について通常受けるべき金銭の額に相当する額」との法文から「通常」という文言を削除することにより、特許発明等の価値や当事者の業務上の関係や侵害者の得た利益等の訴訟当事者間において生じている諸般の事情を考慮して、実施料相当額の認定ができることとした。

b. 刑事罰の見直し

ア) 侵害の罪の非親告罪化（特許法第 196 条等）

改正当時、我が国の研究開発費が増加する中で、例えば、医療品の研究開発のように 10 年前後をかけ、その間、200 億円から 300 億円の巨額の研究開発費を使っているようなケースも存在していた。

こうして得られた研究開発成果が他人に侵害され、十分に保護されないということになれば、投資した費用に見合った回収ができなくなることから、研究開発者の損失は著しく、その被害は甚大となり、ひいては我が国の研究開発に対する意欲自体が減殺されてしまうおそれもあった。研究開発成果の保護を適切に図り、こうした事態に陥らないために、特許制度が確立されていることにかんがみると、特許権は、私益であるにしても、極めて重要な財産権として位置付けられるようになっていた。

また、研究開発や製品開発は、技術の高度化の進展に伴い、個人主体から法人主体へと移行していた。そうした状況を踏まえると、昭和 34 年法当時、非親告罪化の改正が見送られた理由である「人格権的な要素が含まれること」についても、ほとんど払拭されているのではないかとの指摘が、工業所有権審議会損害賠償等小委員会報告書においてなされていた。

さらに、特許権や著作権等が何者かに侵害されたということを見つけた場合に、民事的解決を目指して協議を続けているうちに6か月が経過すると、その後に民事的解決が不調になったとして告訴しても告訴期間を徒過した告訴として、捜査機関に受理してもらえなくなるという事態も発生し得るとの指摘があった。

そこで、こうした状況及び指摘を踏まえ、特許権・実用新案権・意匠権の侵害罪を、非親告罪とすることとした。

イ) 侵害罪についての法人重課の導入（特許法 201 条等）

工業所有権の侵害罪等に関する両罰規定については平成8年法で商標権の侵害罪について、公益性が高いことにかんがみ、法人に対する罰金刑を自然人に対するものよりも重く規定する、いわゆる法人重課が工業所有権法の分野で初めて導入された。

他方、特許権等の侵害罪についても、(i) 権原なく、業として発明等を実施（製造・販売等）する侵害行為は、法人企業の業務の一環として行われるものであること、(ii) 特許発明等の実施等には、通常、所要の製造能力が必要であるとともに、(iii) 侵害の主体が主に法人であるため、侵害によりもたらされる利益は、個人による場合に比べて高くなることが予想されるが、法人に対する罰金の上限が500万円（実用新案、意匠については300万円）にとどまるのでは、その抑止に限界があることから、特許権・実用新案権・意匠権の侵害罪について、法人重課を導入することとした。

なお、罰金額の上限については、先に導入された商標法とのバランスも考慮しつつ、自然人と法人との資力格差にかんがみ、1億5,000万円とした。

②意匠制度の見直し

a. 部分意匠の保護（意匠法第2条等）

改正当時のデザイン開発においては、商品の高付加価値化・差別化を図るために、デザイン創作の重点を物品の部分に移行し、人材と費用を集中的に投下させる新たな傾向が顕著となってきた。

一方で、独創的で特徴ある部分を取り入れつつ意匠全体での侵害を避ける巧妙な模倣も増加しており、従来意匠制度の下では、十分にその投資を保護することができず、独創的な創作がなされた物品の部分に係る意匠を保護することの必要性が高まっていた。それまで「意匠」とは、「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美感を起こさせるもの」と規定されており、意匠は物品に係るデザインに限定されていた。また、「物品」とは、「生産され、市場において流通する有体物である」とされていたことから、それ自体独立して取引の対象となり得ない物品の部分は、意匠法上の「物品」とはなり得ず、物品の部分に係る意匠は保護対象となっていなかった。

そこで、物品の概念にその部分が含まれることを意匠の定義に明文化し、物品の部分に係る形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合について、その部分を意匠として保護することとした。

なお、関連して、「組物の意匠」の保護の価値はその全体の組合せが有する美感にある

ことから、「組物の意匠」については、部分に係る創作を評価する部分意匠の出願は認めないものとするとともに、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる部分意匠については、登録しないこととした。

b. 創作容易性の要件の引上げ（意匠法第3条）

我が国の産業界におけるデザイン力は、昭和34年の意匠法制定時と比較すると、改正当時、大幅に向上しており、産業構造の変化に伴い、企業経営においても、デザインの重要性がより強く認識され始めていた。

しかしながら、従来の意匠法においては、昭和34年法当時のデザインの創作レベルを前提とした創作容易性の要件が定められていたため、登録される意匠に創作レベルの低いものが混在し、一つの意匠権の周りに多くの意匠権が設定される場合があり、他者の意匠権の成立に対抗するため、自己の創作の周辺を固める防衛的出願に能力を割くことを余儀なくされているとの指摘があった。

我が国の産業が世界市場においても製品競争力の優位性を保つためには、向上してきたデザイン力をより高いレベルの意匠の開発に振り向けるような新しい高度な競争環境を創出することが求められていた。そのため、我が国の産業の発展に資する創作性の高いデザインを適切に保護し、創作性の高い意匠の創作を促すような新たな保護制度の確立が必要となっていた。

そこで、意匠法第3条第2項に規定されていた創作容易性の要件を引き上げ、公然知られた意匠や形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて当業者が容易に創作できた意匠も拒絶、無効の対象となる旨を明文化することとした。

c. 先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠の保護除外（意匠法第3条の2等）

従来の意匠法においては、完成品も、これを構成する部品も、出願の単位としての物品の区分として認められており、いずれも登録され得た。このため、先願として完成品の意匠が出願された後、先願意匠が意匠公報として公知になるまでに、その完成品を構成する部品の意匠が出願された場合、この部品の意匠は意匠登録を受けることができた。

また、平成10年改正において、部分意匠が導入されること、及び、「組物の意匠」の登録要件が緩和され登録される対象が拡大されることにより、先願意匠の一部と同一又は類似の意匠が後願として出願されるケースが増大するものと考えられた。

このような事態に対し、何らの規定を置かず、先願の意匠を登録する上に、その一部と同一又は類似の後願の意匠を登録することは、新しい意匠の創作を保護する意匠制度の趣旨に反するとともに、権利が錯綜することとなり、経済活動を阻害する弊害が増大するおそれがあった。

そこで、先願意匠の一部と同一又は類似の後願の意匠は意匠登録を受けることができない旨の規定を新設することとした。

d. 機能にのみ基づく意匠の保護除外（意匠法第5条）

改正前の意匠法においては、技術的な機能を主目的とした創作された意匠であっても、美感を有していれば登録を行っていたが、以下の理由により、機能にのみ基づく意匠については意匠登録を受けることができないものとした。

- ・工業所有権法のうち、特許法、実用新案法が機能・用途に基づく「技術的思想の創作」の保護を目的とするのに対し、意匠法は「物品の形状、模倣若しくは色彩又はこれらの結合であつて、視覚を通じて美観を起こさせるもの」の保護を目的とする法律である。
- ・技術的、機能的観点から必然的に導かれた形状であつて、実質的に美的な創作がなされていない創作が意匠法により保護されることになると、意匠法が保護を予定しない技術的思想の創作に対して排他的独占権を付与することと同様の結果を招く可能性がある。また、物品の互換性確保のために標準化された規格により定まる形状からなる意匠が意匠法によって保護され、意匠権が設定されると、第三者がその規格等に基づく物品を実施しようとする場合、この意匠権の侵害になってしまうため、経済活動を不当に制限し、かえって産業発展を阻害する要因になりかねなかった。
- ・このような弊害は、物品の部分に係る意匠を保護対象とする改正（前掲）を同時に行うことにより、一層顕在化する可能性があった。
- ・諸外国等においても、多数の国等が機能にのみ基づく意匠を保護対象から除外していた。

このような状況を踏まえ、物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は意匠登録を受けることができない旨の規定を新設することとした。

e. 組物の意匠制度の見直し（意匠法第8条等）

改正当時、製品開発の多様化、高度化に伴い、特定目的のために供される複数の物品群について、それらの自由な組合せを可能としつつ、全体的に統一感を持たせるように個々の物品のデザインを行う「システムデザイン」がデザイン創作活動の実態としてよく見られるようになっていた。

しかしながら、「組物の意匠」の保護対象が限定的なものとなっていたことから、産業活動の実態との乖離が生じており、「システムデザイン」のような新たなデザイン傾向を有した創作について適切な保護がなされていなかった。

このような状況を踏まえ、「システムデザイン」の保護対象を拡大するために、「組物の意匠」の要件を改めることが必要となっていた。

また、従来「組物の意匠」制度においては、登録の際に、「組物の意匠」全体に加えて、組物を構成する物品に係る意匠に対しても、新規性・創作性等の登録要件を満たすことが要求されていたが、権利行使の際には、「組物の意匠」全体として権利行使できるのみで、当該組物を構成する個々の物品ごとには行使することができないものとなっており、「組物の意匠」の登録要件とその権利行使の態様との不整合が生じていた。

そこで、保護対象を機動的に見直し、拡大することができるようにするとともに、同種物品により構成される「システムデザイン」を保護できるものとした。また、各構成物品

の意匠には登録要件を課さないものとした。

f. 先後願の判断における拒絶確定出願等の取扱い（いわゆる先願の地位）の見直し（意匠法第9条、第28条、第29条の2、第66条）

同一又は類似する意匠について二以上の出願がなされた場合は、後に出願した者の出願が先の出願を理由に拒絶され、先に出願した者に権利が付与されることとなる（一般に、この後願を排除し得る効力は「先願の地位」と称されている）。

従来在意匠法においては、特許庁になされた出願のうち、取り下げられた出願、却下された出願及び冒認出願については、先後願の判断においては初めからなかったものとみなされて、先願として取り扱われない旨が規定されていたが、拒絶査定又は審決が確定した出願や放棄された出願については、先後願の判断においては、先願の意匠登録出願として取り扱うことを認めていた。

しかしながら、この取扱いに対しては、次のような問題が指摘されていた。

第一に、拒絶査定又は審決が確定した出願については登録されて公報に掲載されないことがないため、また、放棄された出願についても登録されないことがないため、制度上、拒絶査定又は審決が確定した出願や放棄された出願に係る意匠は、永久に非公開状態に置かれることとなっていたが、拒絶すべき旨の査定又は審決が確定した出願や放棄された出願は、先後願の判断において初めからあった先願として取り扱われていたため、同一又は類似する意匠について後にした出願は、この先願により拒絶されることとなり、重複開発又は重複投資の問題が生じていた。

第二に、昭和34年の意匠法制定時以後の拒絶査定又は審決が確定した出願は、今後とも増加し続け、累積していくものであった。

第三に、意匠権の効力は登録された意匠と同一又は類似する意匠にまで及ぶものであることから、先後願の判断においても類似する後願まで拒絶するので、いったんある出願が拒絶されると、類似する後願が（最初の出願に類似していなくとも）次々と連鎖して拒絶されるものとなっていた。

そこで、拒絶査定又は審決が確定した出願や放棄された出願については、先後願の判断においては初めからあった先願として取り扱わないこととした。ただし、同一又は類似する意匠の同日出願について協議の不能又は不成立により拒絶すべき旨の査定又は審決が確定した場合に限り、先後願の判断において初めからあった出願とみなして、先願として取り扱うものとした。

また、拒絶査定又は審決が確定した出願を先後願判断において先願として取り扱わないことに伴い、拒絶査定又は審決が確定した出願の出願人に対し、一定の要件を具備する場合に限り、後願に係る意匠権について通常実施権を認めることとした。

さらに、いかなる権利も与えない出願については開示すべきではないことから、拒絶査定を支持する旨の確定審決及び審決に対する訴えについての確定判決についても、意匠公報への掲載を行わないこととした。なお、例外的に先願の地位を有することとなる協議が不能又は不成立となった同一又は類似する同日の意匠の出願について、先行意匠調査を容

易にし、重複開発・投資の回避を行うため、その出願の内容を意匠公報に公示することとした。

g. 類似意匠制度の廃止と関連意匠制度の創設（意匠法第 10 条、第 21 条、第 22 条、第 27 条等）

デザイン開発においては、一つのデザイン・コンセプトから多くのバリエーションの意匠が同時期に創作されるという創作実態がある。

従来の意匠法においては、バリエーションの意匠群を、一の登録意匠（本意匠）とその登録意匠に類似する意匠（類似意匠）として保護する類似意匠制度が設けられていたが、侵害訴訟の場では、類似意匠は本意匠の効力範囲を定める際に参酌されるものにとどまっておらず、侵害のおそれのある意匠が本意匠よりも類似意匠に類似している場合でも、類似意匠に基づく侵害の成否は訴訟の対象とはならず、本意匠の意匠権侵害の成否としてのみ訴訟が進められていた。

バリエーションの意匠群は、創作の観点からは同等の価値を有するものであるにも関わらず、類似意匠制度の下では、登録された意匠が本意匠か、類似意匠かにより、権利の効力範囲に差異が現れるという事態が生じており、類似意匠として登録されたバリエーションの意匠を的確に保護するものとはなっていなかった。

そこで、自己の意匠登録出願に係る意匠のうちから選択した一の意匠（本意匠）に類似する意匠（関連意匠）については、本意匠の意匠登録出願の日とその関連意匠の意匠登録出願の日が同日である場合に限り登録することができることとした。なお、関連意匠の意匠権は、本意匠の意匠権の存続期間の満了に伴い消滅することとした。

また、本意匠及びその関連意匠の意匠権について移転可能であるものの移転は一括して移転する場合に限り、それらを分離して移転することができないこととした。

さらに、本意匠又はその関連意匠の意匠権についての専用実施権は、同一の者に対して同時に設定しなければならないとともに、その設定された状態を維持しなければならないこととした。

③願書記載事項の「発明の名称」の削除（特許法第 36 条等）

知的財産制度の重要性が再認識される中で、工業所有権行政については、権利保護の強化、早期保護の実現並びに出願人等の利便性の向上及び負担の軽減が求められていたところ、特に、国内においては規制緩和の観点から手続の簡素化を求める声が高まっていた。

そこで、願書及び明細書の双方に「発明の名称」を記載させることにより生じる齟齬による手続の遅延の解消及び手続の簡素化の観点から、「発明の名称」は、願書又は明細書のどちらか一方に記載させることとした。

また、国内書面の記載中「発明の名称」及び「国際出願日」についても、同様の趣旨により、記載事項から削除することとした。

④先後願の判断における拒絶確定出願等の取扱い（いわゆる先願の地位）の見直し（特許法第 39 条等）

特許庁は、審査期間短縮の具体的な目標として、2000 年を目処にファーストアクション（一次審査終了）12 か月の実現を目指し、総合的な取組を行うこととした。その中で、早期案件の優先的な審査・審理等、効率的な処理を行うこととし、出願公開前審査への対応として、1997 年 7 月 1 日より新たな運用方針に基づいて、特許出願に関する出願公開前の審査を行っていた。

新運用方針により、未公開先願に関する審査も行った結果、拒絶の理由、及び後に出願公開されると特許法第 29 条の 2 の先願となる未公開出願を発見しなかった場合は、出願公開前であっても特許査定を行っていた。

しかしながら、出願公開前に拒絶すべきものとの判断に至った場合については、出願公開前に拒絶の最終処分は行わない運用を行っていた。その理由は、従来の特許法第 39 条第 5 項の規定では、先後願の判断において拒絶査定された出願も先願として取り扱う一方、公開前に拒絶査定が確定したものは公開しないこととなっていた（特許法第 64 条）。そのため、公開前に拒絶査定が確定したものは、内容が非公開とされつつも第三者の後願に対して先願として取り扱われることとなり、いわゆる「ブラックボックス」が発生（出願放棄についても同様の問題が発生）してしまうからである。

公開前審査の進展により早期審査処理を促進するためには、出願公開前に最終処分を行う必要があり、上記問題点に対応するために第 39 条第 5 項の改正を行うこととした。

具体的には、拒絶確定出願及び出願放棄された出願は、先後願の判断においては初めからなかったものとみなし、先願として取り扱わないこととした。また、同一発明、同日出願について協議不成立の場合には、いずれの出願も特許を受けることができないこととし、後願を排除するために措置を講じることとした。さらに、公開前に拒絶査定が確定した場合には、当該出願に係る書類等について、閲覧等を制限できることとした。

⑤優先権書類のデータの交換（特許法第 43 条等）

従来制度においては、出願人が各国特許庁へ優先権証明書（優先権主張書）の交付を請求し、出願人自身が日本国特許庁へ提出する仕組みであったが、優先権書類を電子的に取り扱い、各国特許庁と日本国特許庁との間で交換することにすれば、優先権書類が各国特許庁により直接電子的に日本国特許庁へ送付されることとなり、出願人の負担軽減となるとともに、日本国特許庁においても、優先権書類を庁内で電子化するなどの事務処理負担が軽減される。

改正当時、紙で処理されていた優先権書類を電子媒体によって交換することを三極（日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁）において検討された結果、日本国特許庁と欧州特許庁との間でパリ条約に基づく優先権主張の優先権書類データを 1999 年 1 月から交換することが 1997 年 11 月に合意された。

そこで、従来制度において、優先権書類は、特許法第 43 条第 2 項の規定により提出を義務付けていたが、上記合意を受けて、義務規定の例外として、我が国と優先権書類データを交換することを合意した国においてした出願に基づく優先権主張については、優先権書

類の提出義務を免除する規定を設けることとした。

⑥無効審判の審理促進（特許法第 131 条）

無効審判事件は、侵害訴訟等の当事者間の紛争と関連することが多く、侵害訴訟が提訴された場合には侵害訴訟事件の判決よりも早く審決が要請されているところであった。

無効審判の審理に時間がかかる主な原因としては、審判請求の理由補充（主張及び証拠）を無期限・無制限に認めていた点が挙げられる。これは、審理が進んだ段階で、請求人がその理由の要旨を変更するケースが多く、実質的な審理のやり直しをせざるを得ないことから審理が長期化していたためである。

改正当時の審判請求書の理由補充は、審判請求時に記載した理由以外に、新たな理由が遅れて発見された場合について救済を図るための例外規定があり、本来無効となるべき特許権等については、要旨変更となる理由補充であっても、真理の究明という意味において、審理すべきことを規定したものと考えられた。

当該規定は、真理の究明という面では妥当なものと考えられるが、実際は請求人が都合よく利用するケースが極めて多かった。すなわち、当該規定について、理由の補充は無期限、無制限に認められるという根拠規定として用いることで、請求人が審理の遅延、審理のやり直しを図るといった弊害の方が目立つ事態が生じていた。

また、特許法第 168 条第 2 項において「裁判所は、審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる」という規定があるものの、審理進行上の理由により、侵害訴訟の判決が無効審判の審決より早く出るケースが出てきていた。このような傾向を放置すれば、無効審判制度自体が形骸化されるという指摘がされてきていた。

侵害訴訟と関連している無効審判はもちろんのこと、それ以外の無効審判が請求されるケースについても、通常水面下で権利侵害についての話し合い中の事件や警告状の送付等で交渉中の事件などのように、当事者間において何らかの紛争状態にあることが多いものと考えられた。

したがって、このようなケースについても、侵害訴訟と関連する無効審判と同様に、当事者間の紛争を迅速に解決するために無効審判の審理促進を図る必要性が高いものと考えられた。

なお、実用新案においては、無効審判について、理由補充の制限の規定を既に採り入れていたところであるが、この結果、かなりの程度、審理の迅速化が促進されていた。

そこで、無効審判において、審判請求書の理由の要旨を変更するような補正を認めないこととし、理由の要旨を変更する主張は別途の無効審判を新たに請求させることとした。

⑦証明等の請求の規定の見直し（特許法第 186 条等）

公開前審査の導入に伴い、公開前に拒絶が確定した場合には、権利の付与が行われず、また今回の改正により先願の地位も認められないことから、当該発明の内容について、公開されないことが必要不可欠であった。

しかしながら、従来の特許法において、閲覧の制限をかけることができるのは、改正前

の特許法第 186 条第 1 号の規定に掲げられた願書、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面のみであり、願書等の書類と同様に発明の内容を含む拒絶理由通知、意見書、拒絶査定等についても閲覧の制限をかけることができるようにすることが必要であった。

また、発明の内容に係る書類については、これまで工業所有権制度の制度上の要請から出願公開前又は設定登録前のものについては、閲覧等が制限されてきたところであり、また、その他の観点では、社会的公益への配慮から、公序良俗を害するおそれがある書類について、従来より閲覧等をさせないものとしているところであった。

しかしながら、発明の内容に直接関連しない書類の中に、公にされることにより企業の利益又は個人の利益といった保護すべき利益を損なうおそれがある書類が存在するため、その取扱いを明確化する必要があった。

そこで、従来、閲覧の制限をかけることのできた、願書、願書に添付した明細書等の書類に加え、願書等の書類と同様に発明の内容を含む、拒絶理由通知、意見書又は拒絶査定等の査定系の書類についても閲覧の制限をかけることができることとした。

また、発明内容とは直接関係のない書類であって、公にされると提出者の利益が損なわれるおそれがある文書が、特許法等の事務上で提出された場合には、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、閲覧等の制限ができることとした。

さらに、特許等の手続に関する書類のうち、戸籍謄本や遺言書等、私生活の秘密を開示することで個人の利益を侵害するおそれがある書類について、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときには、閲覧の制限ができることとした。

⑧商標登録証等の交付（商標法第 71 条の 2 等）

改正当時の知的財産権の保護要請の高まり、特に著名商標の保護に見られるような商標権に対する意識が高まっており、商標登録証の交付の要望が強かったこと、商標に対する国際的な保護の要請が年々高まり、国際的なハーモナイゼーションのため活発に国際会議等も行われていたこと、欧米主要国の担当官庁においても商標登録の際に登録証を発行していたことから、商標法の改正が必要とされた。

そこで、商標権の設定の登録、防護標章登録に基づく権利の設定の登録の際に、商標登録証・防護標章登録証を交付することとした。

また、一定の要件を具備した場合に、商標登録証・防護標章登録証の再交付を認めることとした。

⑨工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正について（特例法第 2 条、第 5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 11 条、第 13 条、第 14 条、第 36 条）

改正当時、ペーパーレス計画の開始（1984 年）から 10 余年が経過し、特許・実用新案については、出願から登録までの一貫したシステムの構築が達成されようとしていたが、知的財産権の重要性が再認識されていた中で、権利付与の早期化並びに手続の簡素化に対する社会的ニーズも高かった。また、パーソナルコンピュータの高性能化、ISDN 回線（デ

デジタル技術を用いた電話サービス回線)の普及等コンピュータを取り巻く技術面の発展は著しいものがあった。

そこで、これらの環境変化に対応すべく、特許及び実用新案におけるペーパーレス・システムを見直し、技術の変化に対応した低コストな手続とするとともに、意匠、商標、審判(査定系)及び国際出願(国内段階移行後の手続が対象)にもペーパーレス・システムの拡大を図り、事務・審査処理の更なる迅速化、並びに利用者の利便性の向上を図ることを目的として、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正を行った。

具体的には、オンライン手続促進策を推進することを前提として、磁気ディスクによる手続を原則廃止し、電気通信回線の故障等の場合に限り磁気ディスクによる手続を認めることとしたほか、書面による手続については、出願のほかに手続補正書等のいわゆる中間書類についても磁気ディスクへの記録を求めることとした。

また、意匠及び商標の手続にもペーパーレス・システムの拡大を図り、電子情報処理組織を使用して行うことのできる手続の対象とすることとした。

さらに、指定調査機関が行う調査業務に、従来からある「特許出願の審査に必要な調査」に新たに「要約書の適合性に関する予備的調査」を追加することとした。

3. 平成 11 年法改正

・特許法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

我が国の経済・産業の活性化を図るには、知的創作物に対して迅速に権利を設定するのみならず、権利化された知的創作を製品化して活用するとともに、侵害から迅速かつ適切に救済することで投資リスクを回収し新たな知的創造の促進を図るといふ、知的創造サイクルの確立が求められていた。また、権利の国際的保護の観点から、国際的な制度調和を図るとともに、権利の国際的管理により手続者の負担を軽減していくことが求められていた。

一方、商標に関しては、商品・サービスのライフサイクルが短縮する中、商標権の設定登録前に信用力、顧客吸引力等が発生するケースが増えており、そのような場合においては出願段階においても商標に一定程度の保護を与える必要性があった。また、企業活動の国際展開に伴い、海外において、簡易、迅速かつ低廉に商標の保護を図る枠組みの必要性も高まっており、商標の国際登録制度であるマドリッド協定議定書が既に発効していた。

こうした状況の下、「広く強く早い保護」の実現を図るとともに、商標の国際的保護を図るため、特許法、商標法等について以下の改正を行うこととした。

(2) 法改正の概要

① 審査請求期間の短縮(特許法第 48 条の 3 等)

権利確定の早期化による新たな技術開発・事業の促進及び発展途上国に対する審査協力

の推進の観点から、出願審査の請求をすることができる期間について、特許出願から7年を3年に短縮した。

出願人の側には、審査請求するかどうかを検討する期間が長く与えられることに対するニーズが存在することも事実であるが、他方で第三者側としては、特許権が与えられるかどうかははっきりしない出願が長期間存在すると、その法的地位が不安定となり、監視負担も大きくなる。また、国際的に見ると、米国は審査請求制度を採用せず全出願を審査しており、審査請求制度を採用する欧州でもその期間は2年であった。我が国のみが長い審査請求期間を有することは国際的な審査協力を推進していく上でも支障となる。審査請求期間を3年に短縮する制度改正は、このような国内外のバランスの上に採用されたものである。この改正は、その後の国際審査協力を我が国が主体的に進めていく前提としても大きな意味があったと評することができる。

ただし、この改正に伴い、従来の特許法の下でなされた7年間の審査請求が許される出願と、法改正後になされた3年しか審査請求が許されない出願とが重複することとなったため、改正法施行後の2004年から2006年にかけて一時的に審査請求が大きく増大（いわゆる「審査請求のコブ」の発生）し、審査順番待ち期間の増大につながった。審査順番待ち件数は、2005年のピーク時には約91万件に達した。約500人の任期付き審査官の任用や先行技術調査委託の増加など、審査能力を強化して対応が図られた効果により、その後は審査順番待ち件数は急速に減少に転じており、審査順番待ち期間も2009年度の29.3か月をピークに減少に転じた。

②訂正請求の見直し（特許法第120条の4、第134条）

従来の特許法においては、特許異議の申立て手続において審判官が取消理由を通知した場合、特許権者は意見書を提出するとともに、訂正の請求をすることができた。その訂正が適法なものであれば、審判官が訂正後の明細書及び図面に基づいて取消理由が解消したかどうかの審理を行うが、訂正が以下の理由により不適法なものであれば、訂正拒絶理由を通知することとなっていた。

- a. 特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明を目的としないもの
- b. 新規事項を追加するもの
- c. 実質上、特許請求の範囲を拡張し又は変更するもの
- d. 訂正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明が、独立特許要件を満たさないもの

特許権者は、審判官からの訂正拒絶理由通知を受けたときは、意見書を提出するとともに、訂正の請求書に添付した訂正した明細書又は図面について補正をすることができた（特許法第17条の4）。訂正請求は、特許異議の申立ての理由等の攻撃に備えるものであるから、最小限の範囲で認めれば足りるため、上記の制限を課していた。しかしながら、このうち、上記d.の「独立特許要件」は、訂正審判の規定（特許法第126条）を準用している

ところ、この訂正審判では、瑕疵ある権利の発生を可能な限り排除することが望ましいとの考え方から、その請求項に記載された事項により特定される発明に対し、独立特許要件の判断を必要としていた。

これに対し、特許異議の申立てでは、訂正審判と異なり、訂正の結果、取消理由が解消したかどうかを審理する際に、独立特許要件についても判断することとなるため、重複した手続が存在する状況にあった。

また、訂正請求を認めるに当たり独立特許要件を満たすことを求めることが、審理の早期終結の妨げになっていた。

さらに、特許権者には、「訂正請求」及び「訂正請求書の補正」という二度の訂正機会が必ず確保されており、ほかの審査・審判手続と比べ、特許権者に有利な制度となっていた。

そこで、特許異議の申立てがなされた請求項に係る訂正を認めるに当たって、訂正後の請求項に記載されている事項により特定される発明が、特許出願の際、独立して特許を受けることができるか否かは判断しないこととし、その後の取消理由の審理においてのみ、独立して特許を受けることができるか否かを判断することとした。また、特許無効審判における訂正請求においても同様とした。

他方、特許異議の申立て又は特許無効審判がなされなかった請求項に係る訂正を認めるに当たっては、瑕疵ある権利の発生は可能な限り排除することが好ましいとの考えに基づき、従来どおり、その請求項に記載された事項により特定される発明に対し、独立特許要件の判断を行うこととした。

③審判書記官制度の創設（特許法第144条の2、第147条、第150条、第190条、特例法第2条、第4条、第5条等）

従来、審判の口頭審理の調書の作成は、特許庁長官が指定する職員が審判長の命を受けて行うこととされていたことから、調書作成権限は、判断行為者である審判長にあり、裁判所のように調書の作成を独立した権限を持った公証機関（裁判所書記官）が行う体制にはなっていなかった。

また、口頭審理においては、審判長が審理指揮を行うが、その場合には自己の行為を自らが証明することとなり、審理内容の公証性を十分に担保しているとは言い難いところがあった。

特許庁における審決の効果は、当事者のみではなく、対世効を有する特許権者の存続、消滅であるので、その審理過程の記録は厳格な公証性が求められており、知的財産権の価値の高まり、口頭審理における審判長の積極的な審理指揮の増加、口頭審理件数の大幅な増加の見込み等を踏まえ、口頭審理が明確かつ適法に行われることを担保する体制を整備することが必要とされていた。

そこで、審判書記官は、特許庁長官、審判官合議体から離れて、公証機関として独立に調書作成事務、認証・送達事務といった公証事務を行うこととした。

また、上記のほか、実体審理以外の業務につき審判長の命により事務を行うこととした。

さらに、特許庁長官は審判事件ごとに審判書記官を指定することとし、審判官についての除斥・忌避の規定を審判書記官に準用することとした。

④特許権等の権利侵害に対する救済措置の拡充

独創的な研究開発へのインセンティブを損なわず、研究開発を推進するためには、知的財産権の侵害に対する権利行使機能を十分に担保することが必要であるが、我が国における知的財産権侵害訴訟は、時間・費用がかかる割に、損害賠償の認定額が低く、知的財産権の権利行使が十分に確保されていないという指摘が各方面からなされていた。

本改正における特許等の権利侵害に対する救済措置の拡充の内容は、特に訴訟手続面での制度の見直しを中心とするものであった。こうした改正内容は、特許権等の侵害訴訟の迅速な解決、権利保護の強化等に資するものであり、プロパテント政策を一層強化するとの一貫した視点に基づいて、前年の制度改正の内容を一層強化・拡充するものとなっており、具体的には以下の改正を行った。

a. 侵害行為の立証の容易化（特許法第 104 条の 2、第 105 条等）

特許権等侵害訴訟において、権利者が主張する侵害行為の具体的態様（侵害の物件又は方法）を否認するときは、相手方（侵害人）は、自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならないこととした。これは、民事訴訟規則に規定される「相手方の主張する事実を否認する場合は、その理由を（準備書面に）記載しなければならない」という、「積極否認」の考え方を取り入れたものである。

また、裁判官が文書提出命令により提出させることができる書類として、従来認められていた「損害の計算をするため必要な書類」に加え、「侵害行為について立証するため必要な書類」を追加規定して、侵害行為の立証に必要な書類についても文書提出命令の対象とすることとした。

さらに、提出命令の対象となった文書に、その提出を拒む「正当な理由」があるか否かについて、裁判官のみがその文書の提示を受けて判断する「インカメラ手続」を設けた。これは、1996 年に民事訴訟法に導入されたインカメラ手続の考え方を導入したものである。

b. 損害の立証の容易化（計算鑑定人制度の導入）（特許法第 105 条の 2 等）

特許権等侵害訴訟において、裁判所は、当事者の申立てに応じ損害の計算に必要な事項に関し経理・会計の専門家に鑑定を命じることができることとし、この場合には、当事者は、当該鑑定人に対し鑑定に必要な事項について説明する義務を負うこととした。

c. 損害額の立証の容易化（特許法第 105 条の 3 等）

特許権等侵害訴訟において、損害が発生したことが認められる場合において、「損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるとき」は、証明度を軽減し、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定できることとした。

d. 判定制度の強化等（特許法第 71 条、第 71 条の 2 等）

判定制度において、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、必要な手続規定を整備することとした。また、裁判所から特許庁に特許発明の技術的範囲等について鑑定の嘱託があったときには、必ず 3 名の審判官により行うこととした。

e. 刑事罰の強化（特許法第 199 条、201 条、202 条等）

1996 年に導入された商標権侵害罪及び 1998 年に導入された特許権等の侵害罪に加え、産業財産権 4 法の詐欺行為罪及び虚偽表示罪についても法人重課を導入することとした。

⑤特許存続期間の延長登録制度の見直し（特許法第 67 条、第 67 条の 2、第 67 条の 2 の 2 等）

従前の我が国特許法においては、安全性の確保等を目的とする法律上の許可等の処分を受ける必要があるために 2 年以上特許発明の実施ができなかった場合には、5 年を限度として特許権の存続期間を延長することができることとされていた。ただし、欧米の制度と比較すると、2 年未満の延長を認めない点は我が国の固有のものであり、未だ特許権者を十分に保護しているとは言い難かった。

また、本制度は、1988 年に施行されてから 10 年以上経過していたが、その間、延長登録出願の件数も一定に維持されており、たとえ 2 年以上実施できなかった場合に限るとの上記制限を廃止してもその出願件数の増加見込みは年間 20 数件弱にすぎないこと、及び特許庁の審査能力も当時と比べ格段に向上していることから、今後も審査遅延の懸念を理由に制限を維持する必要性は薄かった。

そこで、法律の規定による処分を受ける必要があるため、特許発明の実施をすることができない期間が（仮に 2 年未満の期間であっても）あったときは、5 年を限度としてその存続期間を延長することができることとした。

他方、従来の規定では、特許権の満了前 6 月以降は延長登録の出願ができることとされていた。しかしながら、出願人は、法規制に基づく処分の時期を管理できないため、偶然、その時期が存続期間の満了前 6 月以後となったからといって、延長登録出願を認めないとすることは出願人にとって酷であった。

そこで、今回の改正により、一定のルールの下に、特許権の満了 6 月以降に延長登録の出願をする道を開くこととした。ただし、存続期間の満了後は延長登録の出願をすることができないこととした。

⑥申請による早期出願公開制度（特許法第 64 条、第 64 条の 2、第 184 条の 9、第 184 条の 10 等）

特許法第 64 条は、出願後 1 年 6 月経過による出願公開を規定し、公開された出願については補償金請求権等の仮保護を与えることとしている。しかしながら、当時、出願から 1 年以内の実施を理由として早期審査の申出が増加する傾向にあり、出願後まもなく自己の

発明を実施する者が増加していたと考えられたが、その場合において、自己の実施の結果、第三者の模倣が発生したとしても、出願公開又は特許権の設定の登録後までは、それに対して何ら抑止力は存在していなかった。

他方、特許協力条約（PCT）に基づく国際特許出願については、その国際段階において、国際公開が出願（優先日）から1年6月経過後になされるが、この国際公開については、既に出願人の請求による早期公開制度が採用されていた。ただし、国内の出願に早期公開制度がないことから、これとの均衡をとるために、国際公開が出願から1年6月経過前になされたとしても、当該出願の補償金請求権の発生を出願から1年6月経過後としていた。

そこで、出願から1年6月を経過する前であっても、出願人が希望する場合にはその申請により、出願公開を行うこととした。ただし、出願公開の請求は取り下げることができないこととし、出願公開の請求があった出願については、その後当該出願の取下げ、放棄、拒絶の確定等があったとしても、必ず出願公開を行うこととした。

また、PCTに基づく国際特許出願について、補償金請求権の発生を出願（優先日）から1年6月経過後としていた規定を改め、早期国際公開がされているものについては、出願から1年6月経過前であっても補償金請求権の発生を可能とすることとした。

⑦裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換（特許法第168条等）

無効審判は、特許権等侵害訴訟の対抗手段として請求されることが多く、かつ侵害判断の前提となる権利の有効性を審理する制度であるため、侵害訴訟より早く結論を出すことが要請されていた。また、審判と訴訟の関係を規定する特許法第168条第2項において、侵害訴訟について裁判所が必要と認めるときには特許庁の審決が確定するまでその訴訟手続を中止することができる旨が規定されており、迅速な侵害訴訟の解決には、この訴訟に関連する審判事件の早期処理が求められてきた。

ところで、特許権等侵害訴訟の提起の情報を特許庁が把握することができるようになれば、対応する無効審判等を口頭審理の活用等により早期に審理集結を図ることが可能となる。また、裁判所も特許庁に対して審判請求がなされているか否かについては個々に問い合わせる以外にはその事実を知ることができなかつたが、提起された侵害情報に対応する審判事件の特許庁への係属について把握することができれば、訴訟の中止についての判断を行う上で有用な情報を得ることができると考えられた。

そこで、裁判所と特許庁との侵害事件関連情報の交換の規定を以下のとおり設けることとした。

- ・裁判所は、特許権又は専用実施権の侵害に関する訴えが提起されたとき、その旨を特許庁長官に通知することとした。
- ・特許庁長官は、訴えの提起についての通知を受けたときは、その特許権についての審判請求の有無を裁判所に通知することとした。
- ・裁判所は、通知した訴えの手続が完結したときにもその旨を特許庁長官に通知することとした。
- ・特許庁長官は通知した審判の終了についても裁判所に通知することとした。

⑧新規性阻却事由の拡大（特許法第 29 条等）

従来の制度においては、発明の新規性阻却事由として、国内公知、国内公用、国内・国外刊行物公知、の 3 つが規定されていた。この規定では公知・公用の基準が国内とされ、インターネット上で開示された発明については、その開示されたことのみをもって新規性阻却事由として取り扱うことはできないこととなっていた。

しかしながら、国外において公知・公用である発明に対して我が国において特許が付与され独占されるとすると、国外では自由に使える技術を国内では利用できない事態が発生し技術開発に遅れをとる状況となるばかりではなく、技術の模倣を奨励しているかのような印象を与えかねない。また、交通手段・インターネットの発達により、海外の製品販売の事実、学会発表の内容の把握など、国外における公知・公用の事実の調査は以前に比べて比較的容易となったことから、公知・公用の地域的基準を国内としておく理由はもはや存在しなくなった。

また、インターネット上で開示されている技術情報は、雑誌や図書等の形で刊行された技術情報と同等の情報量を有し、その伝達の迅速性などの利便性を備えていることから、既に産業界の技術水準を構成していた。したがって、たとえインターネット上でのみ開示されており刊行物に記載されていない発明であっても特許権が付与されるべきものではないと考えられた。

そこで、公知・公用の地域的基準を国内から世界へと拡大するとともに、インターネット上に開示された発明を、その開示されたことのみをもって新規性阻却事由として取り扱うこととした。

⑨新規性喪失の例外規定の適用対象の拡大（特許法第 30 条等）

a. 出願に係る発明が発表した発明と同一でない出願への適用対象の拡大

特許法においては、発明を発表した場合においてすべて新規性を失うとすると酷であるという趣旨から、発表した発明と同一である範囲で新規性喪失の例外を規定していた。この点、発明者は、出願に際して想定する用途、実施例等をできるだけ幅広く記載し、権利行使が容易となるよう特許請求の範囲を記載することとなるが、出願前に発表してしまった場合、その発表による新規性喪失の例外とされる範囲が、発表された内容と同一の範囲に限られることから、当該発表内容と相違する発明を出願することはできなくなり、発明者にとって酷となる以下のような面を有していた。

ア) 学会発表の場合

学会発表では、発表時間が限定されているため、そこで発表できる内容は限られたものとならざるを得ず、発明についての基本的な考え方、代表的な実施例、用途等を中心に発表されることとなる。

一方、特許出願においては、発明の基本的な考え方のみではなく、詳細な考え方を記載することとなり、実施例等についても想定される用途等について幅広く記載し、特許請求の範囲の記載についても、それに対応した幅広いものとするのが、広い権利を取得する

上で必要となる。

したがって、学会発表の内容のみに限定した出願は、その発明を保護する上で不十分な出願内容となってしまう場合があった。

イ) 刊行物での発表の場合

刊行物での発表においても、掲載スペースが限られている場合があるため、その発明について十分な記載ができるとは限らなかった。

また、研究論文集に発表した場合も、学会発表と同様、発表内容が限られたものとなる場合があり、その発表と同じ発明しか出願できないとすると、発明が十分に保護できないことがあり得た。

新聞等で発表された場合には、その内容は概略等になる場合が多く、出願に際して同一性を保持することが困難な場合が多かった。

そこで、従来制度においては、新規性喪失の例外を、発表等を行った発明と同一の発明のみに適用しているが、この要件を見直し、自己の発表等を行った発明から出願の発明を容易に発明することができる場合についても当該発明の新規性、進歩性の判断において、発表等の行為を考慮しないこととした。

b. インターネット情報への適用対象の拡大

前述のとおり、この時の改正で、新規性阻却事由が、インターネット上に開示された技術情報まで拡大されたが、これに併せて特許法第 30 条を改正しない場合には、インターネットによる発表は、新規性喪失の例外規定を受けることができず、出願人にとって不利な状況となり得るものであった。

インターネット上に開示された技術情報による発表は、その情報の伝達性、即時性が刊行物と同等以上であることから、刊行物による発表と異なる扱いをする理由はなく、また刊行物による発表と同様に、技術の進歩、研究の発展に貢献するものであった。

そこで、インターネットによる発表についても、刊行物と同様、新規性喪失の例外規定を適用することとした。

⑩分割・変更出願に係る手続の簡素化（特許法第 44 条等）

従来制度では、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う「もとの出願」を分割・変更するに当たり、優先権主張の書面の再度の提出が求められていた。

しかしながら、これには「もとの出願」において提出した書面の内容以上の情報が盛り込まれることはなく、出願人にとっては重複した手続との印象を拭いきれなかった。また、分割・変更出願のときに書面を提出し忘れた場合、後の補充が認められていないため、先の外国出願から「もとの出願」の日までの間に公開された先行技術により分割出願が拒絶されるケースも存在していた。この問題は、パリ条約に基づく優先権の主張を伴う出願に限らず、いわゆる国内優先権の主張を伴う出願及び新規性喪失の例外適用を申請する出願を分割・変更する場合にも起こり得る問題であった。さらに、分割・変更出願の場合には、

その願書に必ず原出願の番号を記載しており、先に提出した書面及び書類を確認することが可能であった。また、書面等の提出義務を廃止しても、特許の存続期間が短くなったり、特許要件を判断する基準日が繰り下がったりすることもないので、出願人及び第三者に対し何ら不利益を与えることはなかった。

そこで、パリ条約に基づく優先権若しくは国内優先権を主張する出願又は新規性喪失の例外適用を申請する出願を分割・変更する場合、その分割・変更出願については、「もとの出願」について提出した書面又は書類が新たな出願時に提出されたものとみなすこととした。

⑩企業活動の国際展開に伴う商標保護のための制度整備について

a. 商標の早期保護のため及びその他の改正

商品・サービスのライフサイクルが短縮している等の改正当時の経済的環境の下では、広告等企業の経済活動を通じて商標が有する信用力、顧客吸引力等については、商標権の設定登録前に発生するケースが増えており、そのような場合においては出願段階においても商標に一定程度保護を与える必要性があると考えられていた。特に、商標法はその対象がいわゆるマーク（標章）からなるものに過ぎず、模倣等が容易であることから、商標を取り巻く経済環境の変化にかんがみれば、商標に化体した信用力の毀損等に対しては迅速な保護が得られる制度の構築の必要性が高かった。

そうした早期保護の必要性の観点を踏まえれば、法定の登録要件を具備しているか否かについて事後的にチェックすることを前提として、商標権の設定の登録前の時点であっても商標法上何らかの保護を与えることが必要と考えられていた。

そこで、商標の早期保護を図るべく、以下の改正を行うこととした。

ア) 出願公開制度の新設（商標法第 12 条の 2 等）

商標登録出願があったときは、特許庁長官は、出願内容を商標公報に掲載し、出願公開をすることとした。

イ) 商標登録前の金銭的請求権の新設（商標法第 13 条の 2 等）

出願人は、出願後に出願内容を記載した書面を提示して警告したときは、商標権の設定登録前に出願に係る商標を使用した者に対し、その使用により生じた業務上の損失に相当する額の支払を請求できることとした。ただし、この請求権が行使できるのは、商標権の設定登録のあった後である。

ウ) 設定登録料納付時における区分の減縮補正（商標法第 68 条の 2 を我が国においてマドリッド協定議定書が効力を生ずる日から第 68 条の 40 に変更等）

出願人は、登録料の納付と同時に商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができることとした。

エ) 出願公開後の出願情報の公示（商標法第 75 条等）

出願公開公報の発行に伴い、その公報掲載後の商標登録出願の処分等についても、商標公報へ掲載することとした。

b. マドリッド協定議定書加入のための改正

改正当時、商品やサービスの個性や品質について蓄積してきた信用を化体する商標を、企業は戦略的に活用していた。特に、ビジネス活動の国際化に伴い、商標について世界各国においても迅速・的確な保護を受けられるシステムの構築に対する要請が高まっていた。

「マドリッド協定議定書」は、もともとパリ条約の特別取極として制定された「マドリッド協定」について、その参加国を増大させるため、日、米、英等の審査主義国にも配慮した協定として 1989 年に採択され、1995 年に発効した同協定の議定書である。マドリッド協定議定書によれば、締約国の一国（本国）に登録又は出願されている商標を基礎として、当該本国官庁を通じ、保護を求める締約国（指定国）を明示して世界知的所有権機関（WIPO）国際事務局に国際出願し、同事務局が維持する国際登録簿にその商標が登録されると、その指定国の官庁が 1 年（又は特に宣言した国は 18 か月）以内に拒絶理由を通告しない限り、その指定国において保護を確保することができる。

我が国は、1999 年の法改正において、マドリッド協定議定書加入に必要な以下のような商標法改正を盛り込み、その成立を待って 1999 年 12 月 14 日に議定書に加盟、3 か月後の 2000 年 3 月 14 日にその効力が発生した。

ア) 登録の査定の特例（商標法第 16 条）

商標登録出願について、政令で定める期間（18 か月）内に拒絶の理由を発見しないときには、審査官又は審判官は商標登録の査定を行う旨を規定することとした。

これは、上記のマドリッド協定議定書のルールに沿って審査を行うための規定であるが、同議定書に基づく国際出願だけでなく通常の国内出願についても適用する一般ルールとして採用した。

イ) 国際登録出願（第 68 条の 2-第 68 条の 8 等）

我が国の商標登録出願・商標登録を基礎として、国際登録出願を行うための規定である。そのほかに、指定国を追加する事後の指定等を日本国特許庁を通じて行う場合についての手続を規定した。

ウ) 国際商標登録出願に係る特例（第 68 条の 9-第 68 条の 31）

マドリッド協定議定書に基づき、我が国を指定する領域指定を通常の商標登録出願とみなし、国内の商標法の手続に含ませることを規定するとともに、議定書固有の制度から必要となる手続や、国内の商標法を適用する際に必要な読替えを規定することとした。そのほか、議定書に基づいて国際登録された商標権は国際登録簿により管理されることから、国内登録や商標権の存続期間等に関する特例規定を設けることとした。

エ) 商標登録出願等の特例 (第 68 条の 32-第 68 条の 39 等)

国際登録から 5 年以内に、本国官庁の所在する国において国際登録の基礎となった出願又は登録の効果が失効し、その国際登録の保護が失われた場合 (いわゆるセントラルアタック) や、我が国以外の締約国が議定書を廃棄することにより議定書締約国民等としての国際出願をする資格を失った場合において、国際登録の名義人が、我が国において当該商標の国内登録を再出願するための要件等を規定することとした。

4. 平成 14 年法改正

・特許法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

情報技術 (IT) の活用により、情報の交換がこれまでにない密度・範囲で行われ、社会・経済活動の変革が世界的規模で急速に進行した。特に、インターネットの普及に伴い、電子商取引等ネットワーク上での事業活動は目覚ましく拡大した。このように IT 化社会において、知的財産制度が、ネットワーク上を流通するコンテンツの創出を促し、また、ネットワーク上での事業活動において信用を保護する制度的環境を提供するために、こうした経済社会の変化に即応した制度の整備が要請されていた。

他方、改正当時、知的財産の重要性の高まりや創造的な技術開発を背景として、特許出願件数は増加の一途をたどっており、同時に経済のグローバル化の進展していることを反映し、複数国にまたがる特許出願件数も増大していた。こうした状況に対応すべく、審査・出願事務の迅速化及び国際的な制度調和が要請されるとともに、これらを通じた出願人の負担軽減が期待されていた。

このような状況の下、ネットワーク化した社会に対応する知的財産制度を構築するためにサイバースペースの特性を捉えた制度の整備、迅速・的確な審査、更なる国際的な制度調和といった観点から、特許法等について以下の改正を行うこととした。

(2) 法改正の概要

① 発明の実施行為の明確化 (特許法第 2 条等)

昭和 34 年の特許法制定時には、「譲渡」や「貸渡し」として規定された市場における取引・流通行為の対象となる「物」としては、有体物のみを念頭に置けば保護対象として十分であると考えられた。

しかしながら、その後の情報技術の進展に伴い、プログラム等の情報財の経済活動における価値が急速に増大してきていた。特に、プログラムについては、インターネット等の情報通信手段の発達により、無体物でありながら、それ単体で有体物と同様に流通しているという実態も生じており、特許法において、従来の「物の発明」と同様の保護が強く求められていた。

また、ネットワークを通じたプログラム等の送信や、ネットワークを通じた ASP (Application Service Provider) 型のサービスにおいては、送信者やサービス提供者の

手元にも元のプログラム等が残るといふ有体物にはない性質がある。このため、改正前の特許法第2条3項の規定における「譲渡」や「貸渡し」といった、権利、財産等の移転を前提とした用語のままでは、このような性質を持った新しい流通、サービス形態が物の発明の実施に含まれるのか明確でないとして、立法上の明確化を図るべきとの指摘がなされていた。

そこで、特許法における「物」に「プログラム等」が含まれることを明示的に規定することにより、記録媒体に記録されないプログラム等の情報財がそれ自身として特許法における保護対象となり得ることを明確化することとした。

また、発明の実施行為に、「(プログラム等の)電気通信回線を通じた提供」を加えることにより、ネットワークを通じたプログラム等の提供行為が発明の実施に含まれることを明確化することとした。

② 間接侵害規定の拡充（特許法第101条等）

従来の間接侵害規定は、行為者の主観を要件とせず、その物の生産や発明の実施「～にのみ使用する物」(専用品)を譲渡等したかという客観的要件だけで判断するものであった。これに対し、欧米の同趣旨規定は、行為者の主観を要件とする一方、客観的要件としての対象物は「専用品」に限定せず、発明の本質的要素や発明の主要部分といった観点から規定されていた。これらの規定に比べると、我が国の間接侵害規定は、かなり異質なものとなっていた。

また、この従来の間接侵害規定については、「～にのみ使用する物」の「のみ」という要件が厳格に解釈されると、間接侵害が認められにくいとの問題点が指摘されていた。特に、ソフトウェア関連発明については、ソフトウェアの部品にあたる各モジュールが一般的にほかのソフトウェアの開発にも使えるよう汎用性を持たせて作られているため、「のみ」という要件を厳格に解釈すると、間接侵害規定の適用による救済がほとんど受けられないのではないかとの懸念が示されていた。実際、「のみ」という要件を満たさないという理由だけで、侵害に用いられることを知りつつ特許侵害品の重要部品等を供給する場合まで、一律に間接侵害に当たらないとすると、侵害につながる蓋然性の高い予備的・幫助的行為に規制が及ばないこととなる。このため、新たな間接侵害の類型を追加し、適切な権利保護が図られるようにすべきであるとの指摘がなされていた。

そこで、特許法第101条に、客観的要件と主観的要件の両面から侵害の予備的又は幫助的行為を規定する欧米型の間接侵害規定を追加することとした。

また、第2条第3項の改正に合わせ、第101条に規定される間接侵害行為についても「生産、譲渡等、輸入又は譲渡等の申出」と改正することとした。

③ 商標の使用行為の明確化（商標法第2条）

a. 商品商標の使用の定義規定の改正

従来においては、電子情報財の流通形態であるダウンロード等は、商品商標の使用の定義にある「譲渡」や「引渡し」の行為類型に属すると考えられており、特段の改正

を行わなかった。しかしながら、電子情報財の流通においては占有移転が行われない（元のプログラムは提供元に残ったまま、同じ内容のプログラムが提供先に送られる）という特徴があり、「譲渡」や「引渡し」といった用語では、そのような流通形態が含まれ得るのか明確ではないとの指摘もあった。

そこで、商品商標の使用行為に「電気通信回線を通じて提供する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた電子情報財の流通行為が商品商標の使用行為に含まれることを明確にすることとした。

b. サービスマークの使用の定義規定の改正

サービスマークの使用の定義規定の基本的な考え方は、標章が付された有体物を介してサービスの提供がなされるというものである。しかしながら、ネットワークを通じた新たなサービス提供形態では、サービス提供に用いる有体物たる道具に相当するのはホームページやプログラム、データ等の無体物であるため、このような考え方は適当とはいえなかった。

また、ディスプレイやサーバー、有線回線等の有体物も用いられているが、従来の制度においては「物」に標章が付されていることが前提となっていたため、ディスプレイに商標が表示されたことをもって有体物に標章が付されたと解釈するのは困難であり、映像等に商標が表示されるサービス提供行為に対応できないのではないかとの指摘もあった。

そこで、サービスマークの使用行為に「映像面を用いたサービス提供行為」を加えることにより、ネットワークを通じたサービス提供行為がサービスマークの使用行為に含まれることを明確にすることとした。

c. 商標の広告的使用の定義規定の改正

ネットワーク上でも、広告、取引事項、価格表とともに表示される商標については、出所表示や品質保証といった商標としての機能を果たしている。しかしながら、従来の広告的使用の規定はちらしや契約書等を前提としており、特に、「取引書類」は紙の書類を意味しているため、パソコンの画面上に表示される申込みフォーム等を含み得るのか明確ではなかった。

そこで、商標の広告的使用行為に「ネットワーク上での広告や契約画面に標章を表示する行為」を加えることにより、ネットワークを通じた広告等の行為が商標の広告的使用行為に含まれることを明確にすることとした。あわせて、現実の商取引慣行上適切ではない用語になっていた「定価表」の語を「価格表」に改めることとした。

④明細書と請求の範囲の分離（特許法第 36 条等）

従来の特許法第 36 条に規定する出願様式については、1994 年に明細書の記載要件を技術の多様性に対応し得る形に改めることにより国際的な制度調和を図ったものの、特許請求の範囲は、昭和 34 年に現行特許法が制定されて以来、明細書の一部とする様式を維持してきた。

改正当時、世界知的所有権機関（WIPO）における電子出願の受付に対応するため、日本国特許庁においては、電子出願システムの変更を行い、2004年当初に電子国際出願の受付を開始する予定となっていた。この時期に合わせ、国内出願の出願様式も PCT に定める出願様式と整合させ、「特許請求の範囲」を「明細書」から独立した書類にするという出願様式の変更を行うことが必要であった。

そこで、願書に添付すべき書類を定める特許法第 36 条第 2 項について、新たに添付すべき書類として「特許請求の範囲」を加えるとともに、関連規定についても「明細書」から「特許請求の範囲」を分離した形に改めることとした。

また、実用新案登録出願に添付すべき書類についても、特許法と同様とすることとした。

⑤国内移行期間の延長（特許法第 184 条の 4、第 184 条の 5、第 184 条の 9、第 184 条の 17 等）

a. 国内移行期間の延長

従来制度においては、出願後、国内段階へ移行するためには、出願人は指定官庁・選択官庁に対し、所定の期間内に国内手数料の支払、外国語書面の翻訳文の提出等を行わなければならない。

この国内段階に移行するための期間は、PCT 第 2 条 (xi) の優先日（国際出願日と認められた日又はパリ条約に基づく優先権主張を伴う場合は、その主張の基礎となる出願の日）から 20 か月と定められていた。

また、国際予備審査の請求があった国際出願については、その期間が 10 か月延長され、優先日から 30 か月と定められていた。

このような制度の下で、PCT を利用する出願人が、国内移行するか否かの判断に要する期間として 20 か月ではなく 30 か月の期間を得る目的で、国際予備審査を請求する事態が少なからず発生していた。

一方、PCT においては、過去 10 年間の出願件数が毎年 10%以上増加しており、この出願の処理とあいまって、日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許商標庁においては、予備審査報告の作成負担の増大という問題を抱えていた。

そこで、国内移行期間の 30 か月を得ることを目的とした国際予備審査請求の抑制を図るため、PCT 第 22 条に規定していた国内移行期間を 20 か月から 30 か月とする改正が提案され、第 30 回 PCT 同盟総会において採択された。この改正は 2002 年 4 月以降、各国における制度改正を経て実施されることとなった。

そこで、国際特許出願の国内移行期間について、国際予備審査請求の有無にかかわらず優先日から 2 年 6 月とすることとした。

b. 翻訳文提出期間の猶予

PCT の出願実務において、出願人は国際出願日をなるべく早い期日に得るよう最初の国際出願は早急に行う一方、各指定国の国内段階に移行するための判断については、特許権取得の可能性、事業化の可能性を含めて慎重に行うため、多くの出願の場合、この最終的

な判断が国内移行期限の間近になるということが少なくなかった。

この場合、国内出願の際に提出が必要となる翻訳文の作成期間が圧迫されることになり、代理人の負担が増大するとともに、品質の劣悪な翻訳文が提出される要因となっていた。このような翻訳文は、審査効率を著しく低下させるもので、特許庁の審査処理の遅延の一因となっていた一方、公開情報として頒布されてもかえって技術内容の把握等に支障を来すこととなっていた。こうした実情を踏まえ、翻訳文の提出に猶予を与える改正を行う必要があった。

また、PCT 第 22 条 (3) 及び第 39 条 (1) (b) では、国内法令が条約の規定より遅い期間を定めることを許容している。これに基づき、欧州、米国等においては、追加の手数料の支払を条件に国内移行期限より遅い翻訳文の提出を認めていた。

そこで、日本を指定国・選択国とする PCT 外国語出願について、出願人が国内移行をすることを決めた後、すなわち、国内書面提出期間 (2 年 6 月) の満了前 2 月から満了の日までの間に国内書面を提出した外国語特許出願に限り、当該書面の提出の日から 2 月以内に、当該翻訳文を提出することができるように改正することとした。

⑥ 先行技術文献開示制度の導入 (特許法第 36 条、第 48 条の 7、第 49 条等)

特許庁では、1999 年より、特許電子図書館 (IPDL) のサービスを開始し、特許庁が保有する特許情報を検索機能付きで無料でインターネットで公開している。その結果、過去の特許文献等の調査を場所を選ばず行うことが可能となった。また、インターネットの普及により、インターネット上での調査の利便性が拡大したこともあり、出願人の有する先行技術文献に関する情報量は、以前に比べて増加していると考えられていた。

しかしながら、先行技術文献名の開示は特許法施行規則において推奨されているにとどまっていたこともあり、明細書中に先行技術自体は開示されていてもそれを裏付ける文献名が記載されていない出願は極めて多かった。特許審査における発明の新規性・進歩性は、先行技術文献に記載された発明等に基づいて判断されなければならないため、単に先行技術が開示されているだけの出願の審査に当たっては、その先行技術の客観的根拠たる先行技術文献を審査官が改めて調査しなければならない。このように、出願人の有する先行技術文献情報の有効な活用がなされているとは言えない状況にあった。

このような状況を踏まえ、出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、努力規定となっていた先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すことが必要であった。

他方、開示義務違反を常に審査対象とすると審査の遅延等を招く可能性があることや、無効理由等とすると開示義務違反を理由とした無効審判請求等が多発する可能性があることを考慮することが必要であった。

そこで、特許を受けようとする者が特許出願時に知っている先行技術があるときは、それが記載された文献等に関する情報を明細書中に開示することとし、明細書中に開示がない場合には、審査官から通知をして開示を促し、それでもなお開示しない場合に拒絶理由を構成することとした。他方、特許異議の申立理由・無効理由とはしないことにした。

⑦PCT 規則の留保の撤回（特許法第 184 条の 3）

1999 年 9 月に開催された PCT 同盟総会において、優先権主張の手續を規定する PCT 規則 4.10 (a) 及び (b) が改正され、パリ条約の同盟国のみならず、パリ条約の同盟国でない世界貿易機関（WTO）加盟国においてなされた出願に基づく優先権（WTO 優先権）を主張して、国際特許出願ができることとなった。

改正された PCT 規則 4.10 (a) 及び (b) の規定を我が国において適用するためには、WTO 優先権主張がなされた国際特許出願については、我が国への国内段階移行に際し、パリ条約に基づく優先権と同様、何らの追加手續を課すことなく、優先権主張を認めることが必要となった。

しかしながら、従来の制度においては、パリ条約に基づく優先権主張をするための手續は第 43 条に、WTO 優先権主張をするための手續は第 43 条の 2 に、それぞれ別個に規定されていた。このうち、従来の第 184 条の 3 第 2 項において優先権主張手續を適用しない旨が規定されているのは、パリ条約に基づく優先権主張に関する第 43 条のみであった。したがって、WTO 優先権主張がなされた国際特許出願が我が国の国内段階に移行した際には、第 43 条の 2 の規定が適用されてしまうこととなっていた。この結果、WTO 優先権を失効させないためには、出願人は、特許法第 43 条の 2 で準用する同法第 43 条第 1 項に規定する書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、優先権証明書を優先日から 1 年 4 月以内に特許庁長官に提出するという、追加手續を行わなければならなかった。

このように、従来の特許法では、改正 PCT 規則を受け入れることができないため、これまでは、国内法の改正が必要であることを理由に、PCT 規則 4.10 (d) に定められる経過規定の適用を受け、上記改正 PCT 規則を留保してきたところ、PCT 関係のほかの改正と併せて必要な改正を行い、留保を撤回することとした。具体的には、特許法第 43 条の 2 第 3 項において準用している同法第 43 条に規定する、WTO 優先権主張の手續は、国際特許出願には適用しないこととした。

⑧国際商標登録出願における個別手数料の分割納付等の改正

2001 年 6 月に開催された第 2 回マドリッド協定及び同議定書に基づく共通規則修正作業部会において、我が国と同様の料金徴収体系を採るオーストラリアからの要請を踏まえ、個別手数料の二段階納付制度をマドリッド協定及び同議定書に基づく共通規則（以下「共通規則」という）の第 34 規則（3）として導入することが提案された。

この共通規則の改正案は同年 9 月 24 日から 10 月 3 日にかけて開催されたマドリッド同盟総会において採択され、同年 10 月 4 日から発効したが、義務規定ではないため、締約国の制度改正を強いるものとはなっていなかった。

しかしながら、我が国としては、商標制度利用者の便宜の観点から個別手数料の二段階納付制度を早期に導入することが適当であったため、我が国を領域指定する国際登録（以下「国際商標登録出願」という）に係る個別手数料についても、我が国に直接出願をする場合と同様に、国際登録前に出願料相当額を、登録査定後に登録料相当額を納付させる料金徴収体系に改めることとした。

あわせて、国際商標登録出願に関する補正の対象範囲についても必要な改正を行うこととした。

5. 平成 15 年法改正

・特許法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

2002 年に策定された知的財産戦略大綱は、知的財産立国の実現に向け、知的財産の「創造」、「保護」、「活用」及び「人的基盤の充実」の 4 分野において、2005 年度までに政府が集中的・計画的に実施すべき具体的行動計画を定めたものである。知的財産行政の中核を担う特許庁としても、このような国家戦略の下、優れた技術を事業化のタイミングを逃さず権利化すること、先端技術の創造を促す制度の在り方について検討すること、特許の活用に向けた環境を整備することが期待されていた。

このような知的財産の迅速かつ適正な保護の要請に対処するため、迅速かつ的確な紛争処理制度の実現、特許制度の更なる国際的な制度調和の推進といった観点から、特許法等について以下の改正を行うこととした。

(2) 法改正の概要

①異議申立制度と無効審判制度の統合（特許法第 123 条等）

改正当時、異議申立制度は、無効審判と同様、紛争解決の手段として利用されており、あえて二つの制度を併存させている意味が希薄になっていたのみならず、同一当事者による特許権の見直し手続が繰り返し行われることで紛争解決が長引くといった弊害が指摘されていた。

そこで、従来、異議申立制度が独自に担っていた審査の見直しという機能を無効審判制度に包摂させ、異議申立制度を無効審判制度に吸収統合することとした。

これにより、異議申立て後に無効審判請求が繰り返してされたり、両者が重複して請求されたりするなど、特許権者に対する過重な攻撃が減少すると考えられる。また、同一権利に対して複数の請求があった場合においても併合審理や同時審理が可能となるため、紛争全体の迅速な解決が促進されるとともに、特許権者の対応負担を軽減することができる。さらに、特許の無効を主張する者の手続への関与が保障されることにより、当事者の満足度が高められるとともに、審理の充実を期待することができる。

具体的には、異議申立制度に関する規定を削除するとともに、公益的無効理由に基づく無効審判の請求人適格を拡大して異議申立制度が担っていた機能を無効審判に包摂させることとした。

ただし、共同出願要件違反の出願及び冒認出願については、利害関係を有する当事者にその解決をゆだねるのが適当であるとの判断から、利害関係人に限り無効審判を請求できることを明記することとした。

②無効審判の請求理由の記載要件（特許法第 131 条、第 133 条）

改正当時、無効審判請求書の請求の理由に「追って追完する」などとのみ記載されているものや、一応請求の理由は記載されているもののその理由が明らかに不十分で、およそ無効理由を構成し得ないものが見られた。また、このように著しい瑕疵がある事例でなくとも、請求の根拠となる事実が具体的に特定されていなかったり、あるいは無効理由と証拠との関係が不明瞭だったりする場合があった。

そのような審判請求書が提出されると、被請求人としては、不明確な点について請求人による釈明を待たなければ有効な反論をなすことができず、被請求人や特許庁に無意味な負担を課し、かつ審理の遅延をもたらすことになっていた。また、事実と証拠との関連が不明確である場合にも、請求書の送達を受けた被請求人は直ちに有意義な反論をすることができず、本来回避できたはずの求釈明手続や再反論を繰り返さなければならないこととなっていた。これも審理の遅延をもたらすことになっていた。

そこで、審判請求の方式として、請求の理由の記載要件を明定し、請求の根拠となる事実を具体的に特定するとともに、いかなる証拠で個々の事実を立証しようとするのかを記載することを要求することとした。

また、これに違反する請求書は不適法なものであり、補正命令の対象となることを明確にすることとした。

③無効審判の請求理由の要旨を変更する請求書の補正の例外的認容（特許法第 131 条の 2 等）

平成 10 年改正後の特許法の下では、無効審判請求書の記載事項のうち、請求の理由の要旨変更にわたる補正は全面的に禁止されていた。

そのため、請求の理由の要旨を補正しなければ追加できない新たな無効理由を主張するためには別途の無効審判を請求することが必要となり、同一特許について同一人が異なる無効理由を挙げて複数の無効審判を繰り返し請求することが増加しつつあり、特許権者の対応負担につながっていた。

そこで、無効審判の請求理由の変更の制度を一部緩和し、その要旨を変更する補正であっても一定の要件の下ではこれを認めることとした。具体的には、その補正が、不当に審理を遅延させるおそれがあることが明らかな場合で、かつ次のいずれかに該当するときは、審判長の許可を得て、補正ができることとした。

- ・当該無効審判の請求に対し、訂正請求がなされ、その訂正に対応した無効理由の追加をする必要が生じたとき。
- ・当該補正に係る請求の理由を審判請求時の請求書に記載しなかったことに合理的理由があり、かつ被請求人が当該補正に同意したとき。

④無効審判の審決取消訴訟係属中における訂正審判請求期間の制限、審決取消訴訟における差戻し決定、及び差戻し後の訂正請求の導入（特許法第 126 条、第 134 条の 2、第 134 条の 3、第 181 条）

従来の制度では、特許の有効・無効に係る争いが、特許庁の無効審判と裁判所の審決取消訴訟との間の特許権の訂正を契機として何度も行き来する、いわゆる「キャッチボール」と呼ばれる現象が発生し、事件の解決に時間を要し、当事者の負担を大きくしていた。

そこで、この「キャッチボール」の弊害を最小限にするため、以下の改正を行うこととした。

a. 訂正審判に関する改正－審決取消訴訟提起後の訂正審判請求期間の制限

無効審判の審決取消訴訟の審理の終盤あるいは判決言渡し後上告申立ての段階になってから訂正がなされて、裁判所が元の無効審決を取消せざるを得なくなることによる訴訟審理の無駄をなくするため、無効審判が特許庁に係属している間のほか、無効審決に対する審決取消訴訟の提起後、原則として訂正審判を請求できないこととし、例外的に審決取消訴訟の提起があった日から起算して90日以内に限り訂正審判の請求を認めることとした。

b. 審決取消訴訟に関する改正－差戻し決定の導入

無効審判の審決取消訴訟の無駄な審理をなくするため、無効審決を受けた特許権者に訂正審判の請求意思があるときは、裁判所が実体判断をせずに、柔軟かつ迅速に、決定をもって事件を特許庁に差し戻すことができることとした。

c. 無効審判に関する改正－差戻し後の無効審判中での訂正請求機会の確保及び訂正審判との調整

差戻しがなされた場合に差戻し後の無効審判の審理において、訂正請求を認める制度を整備し、かつ差戻しがなされたときに既に係属している訂正審判の手續と、無効審判の手續との調整を図ることとした。

⑤無効審判の審決取消訴訟における求意見制度及び意見陳述制度の導入（特許法第180条の2等）

無効審判の審理においては、特許法の解釈・運用について、一次的責任を負う特許庁の審判官が、その判断を通じて、自らの法令解釈や運用基準、法律適用等を審理の結果に反映することができるが、ひとたび事件が訴訟に移行すると、特許庁は当事者として、その審理に関与することはできない。

しかしながら、無効審判の審決取消訴訟の結果は、特許庁を拘束し、その法令解釈や運用基準、ひいては技術開発やその成果の利用に携わる多くの国民に、大きな影響を与える可能性がある。したがって、専門行政機関たる特許庁の考え方が訴訟審理に反映され、それを踏まえた判断がなされることが望ましい場合があり得る。

この点、特許庁の訴訟関与を実現する制度としては、訴訟当事者として訴訟に関与する訴訟参加、単に訴訟中に特許庁の意見を提示する求意見・意見陳述制度が考えられる。

これらのうち、訴訟参加については、既に行政訴訟法第23条による参加の道があり、改正当時でも特許庁がその意見を訴訟に反映することができた。

しかしながら、特許庁の意見を訴訟審理に反映するべく特許庁が必ず訴訟参加しなければならないとすると、審理が必要以上に複雑化し、審理の遅延をもたらす可能性があった。

また、特許庁が参加する場合には、法令解釈や運用基準についての正当性を担保することを目的とするものであるから、当事者の主張に現れない事項や、当事者の主張に反する事項について主張することも想定された。もっとも、特許庁が訴訟に参加する場合は、民事訴訟法の補助参加人の規定が準用されるため、特許庁は被参加人の訴訟活動に抵触することは行えず、審理の進行によっては、当事者の主張を離れて特許庁としての意見を主張できないことも起こり得た。

そこで、当事者系審判について審決取消訴訟が提起された場合において、特許庁による法令解釈や運用基準が争点となる時、又は特許庁の専門的知識が審理充実のために必要となる時に、特許庁又は裁判所の発議により、特許庁長官が裁判所に意見を述べる制度を創設することとした。

⑥特許法第 37 条の規定様式の国際調和（特許法第 37 条等）

発明の単一性の要件については、技術革新に伴う出願内容の多様化を始め、出願動向等の変化に応じ、当該要件を満たす発明の範囲を弾力的に改正することが求められていた。

また、産業財産権制度の国際的な制度調和の動向に迅速に対応することも求められていた。

しかしながら、我が国は、発明の単一性の具体的要件を政省令といった下位法令ではなく法律で規定しており、柔軟な対応が困難な規定様式となっていた。

これに対し、PCT では、発明の単一性の具体的要件については PCT 規則で規定しており、柔軟な対応を可能とする規定様式となっていた。

また、改正当時における制度の具体的な問題点としては以下のようなものがあった。

- ・任意の一の請求項に記載されている発明を「特定発明」とし、その「特定発明」に対しほかの各請求項に記載される発明が発明の単一性の要件を満たすか否かを一対一の関係で判断するように規定されていた。そのため、特定発明との関係においては所定の関係を有するものの、特定発明以外のそれぞれの発明の間には所定の関係を有さないような場合であっても、発明の単一性の要件を満たすと判断されるおそれがあった。
- ・我が国の規定に従えば、すべての請求項をそれぞれ順番に特定発明とし、ほかの請求項との関係で発明の単一性の要件を判断していく必要があった。しかしながら、このような判断手法を用いた場合には、請求項数の増加に伴い発明の単一性の要件の判断に要する負担が増加することになった。
- ・特許法上、発明の単一性の要件として、「解決しようとする課題」又は「主要部」が同一であることが挙げられていた。この「解決しようとする課題」とは出願時まで先行技術によっては未解決であった技術上の課題を意味し、「主要部」とはその課題に対応した新規な事項を意味していた。しかしながら、条文上これらの要素が先行技術との関係で新規なものであることが明確に記載されているわけではなく、統一した運用の徹底が困難であった。

- ・ある発明が別個の請求項に記載すると発明の単一性の要件を満たさないような場合であっても、これを一の請求項に択一的に記載した場合には発明の単一性の要件違反とならない。

なお、これらの問題点については、PCT 規則において手当てがなされていた。

そこで、発明の単一性の要件を満たす条件として、二以上の発明が「技術的關係」を有することが求められることのみを規定するとともに、具体的要件については PCT 規則と調和した規定を省令に置くこととした。

⑦国際出願手続の簡素化（PCT に基づく国際出願等に関する法（国際出願法）第 2 条、第 3 条、第 4 条、第 7 条、第 10 条、第 14 条）

PCT については、発効後約 30 年を経て、国際段階の手続の複雑さ、業務重複などに起因する非効率性が制度の利用者及び運用する各国政府の双方から指摘されていた。

そこで、PCT における手続の簡素化・合理化、業務重複の排除、出願人のコスト削減等を目的として、ISA（International Searching Authority：国際調査機関）／IPEA（International Preliminary Examining Authority：国際予備審査機関）及び締約国からなる、PCT リフォーム委員会が設立され、国際調査及び国際予備審査の効率化、指定概念の廃止、PLT（Patent Law Treaty：特許法条約）との整合等についての検討を踏まえ、PCT 制度全体についての簡素化を図るための PCT 規則改正が提案され 2002 年 9 月に開催された第 31 回 PCT 同盟総会において採択され、2004 年 1 月に発効することとなった。

これを踏まえ、国際出願手続の簡素化の観点から、以下の改正を行うこととした。

- ・国際出願をすることができる者を定める国際出願法第 2 条について、後段を整理し、省令への委任を廃止することとした。
- ・国際出願の願書の記載事項を定める国際出願法第 3 条第 2 項について、第 2 号中の国籍及び住所の記載を要する者を特定する旨を追加するとともに、第 4 号の国の指定及び第 5 号の広域特許を受けようとする旨を削除することとした。
- ・国際出願日の認定要件を定める国際出願法第 4 条第 1 項について、指定国の記載を出願日認定要件から削除することとした。
- ・指定手数料不足の際の不足分に相当する指定国の取下げを定める国際出願法第 7 条第 2 項を削除することとした。
- ・国際予備審査の請求の手続について定める国際出願法第 10 条第 1 項について、当該請求を行うことができる期限を設けることとした。
- ・国際予備審査の請求書の記載事項及び請求の手続の不備について定める国際出願法第 10 条第 2 項及び 14 条について、当該請求書の記載要件から国の選択を削除することとした。

6. 平成 16 年法改正

・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

(1) 法改正の背景

我が国の特許出願件数は1997年から2001年までの5年間に平均2.9%の割合で増加し、高い水準で推移していた。

また、審査請求件数についても、出願件数の伸びを大きく上回る割合で増加しており、出願全件のうち最終的に審査請求される出願の比率は、1995年以降の6年間で約10%も上昇していた。こうした審査請求件数の著しい増加に伴い、審査請求件数と審査着手件数の不均衡が生じ、その結果として審査順番待ち件数の増大と審査順番待ち期間の長期化が生じていた。

一方、我が国の特許出願の状況を見ると、その大部分は企業や大学等によるものであり、我が国における職務発明の重要性がうかがわれる。特許法第35条が規定するところの、使用者等に職務発明に係る権利の実施と承継について安定的な地位を認め、他方で従業者等には「相当な対価」の支払という形での職務発明に対する適切な評価を保証する制度は、特許制度の根本となる発明者主義の考え方と、職務発明の特殊性の両方を総合的に勘案し、使用者等と従業者等の均衡の中で職務発明を活性化しようとするものであった。改正当時の知的財産に対する国民的関心の高まりを背景に、この特許法第35条の存在が改めて意識され、同条に基づく訴訟が多発していたのに加え、企業の研究開発投資活動への不安定性の増大や使用者等の報償規程に従業者等が納得感を得ていないなど、その在り方が問われるに至っていた。

このような認識の下、知的財産の迅速かつ適正な保護の要請に対処するため、審査処理の促進、出願人の審査請求行動の適正化による特許審査の迅速化、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の規定の整備といった観点を基本として特許法等について以下の改正を行うこととした。

(2) 法改正の概要

①指定調査機関制度等の見直し(特例法第9条、第18条-第19条の2、第24条、第25条、第28条-第30条、第32条、第36条-第39条、第46条等)

a. 指定情報処理機関

特例法では、経済産業省令で定める特定手続を、電子情報処理組織を利用することにより行うことができると規定している。これらの手続が書面等により行われた場合等には、特許庁長官は書面等による手続に係る情報を電子化し、電子ファイルに記録しなければならないこととなっている。

このファイルへの記録のために必要となる業務は定型的機械的なものであり、外部の者に行わせることができるものであるが、申請等の手続に係る情報が漏れた場合、当該手続を行った者に不利益が生じるおそれがあった。このため、これらの業務に係る秘密の保持について万全な担保措置を講ずる必要があった。

このため、指定情報処理機関制度を設け、特許庁長官が指定する指定情報処理機関にこ

これらの業務を行わせることができるものとし、指定情報処理機関に対しては、業務の公正性、業務の実施義務等を確保するほか、罰則により秘密保持を担保する等、所要の法的措置を講じるとともに、指定の基準として公益法人であることを要件としていた。

しかしながら、改正当時、情報技術の急速な発展に伴い、民間において情報処理関連産業が成長しつつあったのに対し、従来の制度では、指定情報処理機関となるためには公益法人要件が課されていたため、こうした民間活力の利用には制約があった。機関の公正・中立性に関しては、公益法人でなくとも適切な監督措置規定を置くことにより確保し得ると考えられたため、指定情報処理機関の指定の基準から公益法人要件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て業務を行うことができる登録情報処理機関制度に移行し、関係規定を整備することとした。

b. 指定調査機関

特許出願の審査の際に行われる先行技術調査は、検索システムを用いることにより、外部の機関であっても、一定の技術的な専門知識を有する者であれば、特に高度な知識・経験を要することなく行うことができる。このため、これらの業務については、特許庁長官が指定する指定調査機関に行わせることができる旨特例法第36条第1項に規定されていた。

先行技術に関する調査業務は、特許査定、拒絶査定等の公権力の行使と密接に関連する業務であり、調査業務を行うに当たっては、公正かつ的確に業務が遂行される必要がある。

また、調査業務を行う際に、出願公開される前の特許出願に関する情報を扱うこともある。このため、指定情報処理機関制度を設け、業務の公正性、業務の実施義務等の確保のほか、罰則により秘密保持を担保する等、所要の法的措置を講じるとともに、指定の基準として公益法人であることを要件としていた。

この点、改正当時、特許審査の迅速化のためには、指定調査機関に行わせている先行技術に関する調査の外注を更に拡充する必要があった。

また、2002年7月に策定された「知的財産戦略大綱」及び知的財産推進計画においても、指定調査機関への新規参入の環境整備について検討すべきことが求められていた。

さらに、総合規制改革会議の第2次答申においても、特許権の調査業務を行わせている指定法人について、公益法人に限定せず、幅広く民間を指定することができるように検討し、結論を得るべきことが述べられていた。

一方、特許庁は、2004年度から5年間にわたって、合計500人に上る任期付審査官を採用し、審査処理能力を大幅に増強することを目指していた。しかしながら、審査の過程で行われる先行技術調査の外注の規模もそれに応じて拡大しなければ、増員の効果を十分に発揮することができないため、特許庁の審査官の大幅増員に対応し得る増強が指定調査機関の側でも必要となった。

また、従来の指定調査機関においては、技術分野を問わず調査業務を行うことが求められていたが、すべての技術分野について一定の知識経験を有する調査業務実施者を揃えることは、新規に参入しようとする機関にとっては困難であった。

そこで、指定調査機関の指定の基準から公益法人要件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調査機関制度に移行し、関係規定を整備することとした。

また、調査機関の登録について、経済産業省令で定める区分ごとに申請を行うことを可能とすることとした。

②特定登録調査機関制度の導入（特例法第 39 条の 2-11、第 44 条、第 45 条）

特許審査の迅速化を実現するためには、特許庁における審査処理促進を図るのみならず、出願人の側において適切な審査請求が行われるよう促すことが重要である。このため、出願人が審査請求前に先行技術調査を行うことができる環境を十分に整備し、審査請求前に先行技術調査を行う意欲を高める必要があった。

従来制度では、出願人が先行技術調査等を行い、自らの特許出願の新規性等について検証するための環境が十分に整備されていなかったため、出願人は自らの出願について特許査定の可能性が高いものを選別できず、拒絶査定の可能性が高い出願についても審査請求を行うことがあったと考えられた。したがって、出願人が適切に審査請求を行うためには、先行技術調査を的確に行うために必要な技術的知識、先行技術調査のノウハウ、効率よく調査を行うためのデータベースと設備を有している機関が民間に存在し、出願人等に対し、その出願に係る先行技術調査のサービスを提供し得る環境が整備される必要があった。

この点、先行技術調査については、実際の審査に当たって審査官が自ら行っていたほか、特例法に基づき、登録調査機関（改正前の指定調査機関）が特許庁からの外注により先行技術調査を行うこととされており、一定のノウハウ・能力を有していると考えられた。また、調査機関の公益法人要件を撤廃することに伴い、調査機関の数が増加していくことが見込まれていた。このため、登録調査機関を出願人等も利用できるよう外部に対して開放し、事前に調査機関に調査を依頼し、その結果を提示して特許庁に対し審査請求を行った場合には、審査請求手数料を減額する制度を導入すれば、出願人が審査請求前に先行技術調査を行う意欲が高まり、適切な審査請求を行うよう促すことができるようになると考えられた。

そこで、登録調査機関のうち、特に特許庁長官の登録を受けた者（特定登録調査機関）は、出願人等の求めに応じ特許出願について先行技術調査を行い、その結果を記載した調査報告を交付できることを規定するとともに、出願人が審査請求を行う際に調査報告を提示した場合には、特許庁長官は審査請求手数料を軽減することができることを規定することとした。このほか、特定登録調査機関に対する所要の監督規定を整備することとした。

③インターネットを利用した公報発行（特例法第 2 条、第 3 条、第 13 条）

公報を可能な限り速やかに発行し、広く流通させることは、発明・考案や意匠に関する情報流通の促進、商標を使用する者の業務上の信用の維持、また産業財産権の適切な保護や侵害防止につながるものであり、産業の発達に寄与することを目的とする産業財産権制度の趣旨に合致するものである。

改正当時、磁気ディスクによる公報の発行は、特許権等の設定登録から2.5か月程度を要していたが、データの加工が容易となるフォーマットへの変更が行われており、当該フォーマットによる出願等の増加に伴い、登録実用新案公報や公開特許公報等を中心に公報発行までの期間は1か月程度短縮され、その後は1.5か月程度での発行が見込まれていた。かかる期間の更なる短縮のため、情報流通手段の発達に即し、公報の発行方法としてより利便性の高い方法により、公報等の特許情報を発信していく必要があった。

また、インターネット等の情報通信手段の発達により、ネットワークを介した形態が情報流通の主要な方法となっていた。このような状況に対応し、ネットワークを介して公報を発行すれば、閲覧施設に赴くことなく閲覧が可能になり、利用者の利便性はより高くなると考えられた。

そこで、磁気ディスクを媒体とした公報の発行を規定する特例法第13条を改正し、インターネットを利用した公報の発行を可能とすることとした。

④ 予納制度を利用した特許料等の返還（特例法第14条-第16条）

改正前の制度においては、予納制度の利用者が特許庁から返還された特許等関係料金を再度予納に充てる場合、返還請求書の提出に際し返還する銀行口座等を指定し、既納の特許等関係料金の返還があったことを確認した後、当該金額により再度特許庁等において印紙を購入し、印紙を貼付した書面を用いて特許庁へ特許料等又は手数料の見込額として予納を行うことになっていた。資金の単純な循環であるにもかかわらずこのような煩雑な手続を強いることは、予納制度利用者にとって負担となっていた。

これに対し、特許庁から返還見込額を見込額の残額に加算することによる料金の返還を可能とすると、予納制度の利用者は、返還請求書の提出に際し返還する予納台帳番号を指定し、既納の特許等関係料金の返還があったことを確認するだけで足り、次の手続にその返還額を利用することが可能となる。このような手続の簡素化は、大きな割合を占める予納制度利用者の利便性の向上に資するものであった。

また、平成15年改正により、審査請求後、権利取得の必要性が低下した出願を放棄し、又は取り下げた場合には、請求により審査請求手数料の一部を返還する制度が導入された。この制度の導入は、出願人が費用を節減する機会を提供するとともに、真に権利取得を必要とする出願のみを審査することで特許の迅速な審査に資することを目的とするものであった。そのため、多くの審査請求者に利用されている予納制度を活用した審査請求手数料の一部返還を可能とすることで、審査請求手数料返還制度の利用が促進されれば、迅速な特許審査の実現にも寄与するものと期待された。

そこで、予納者からの申出により、予納された見込額から相当する金額を控除することをもって特許等関係料金の納付とする旨を規定した特例法第15条を改正し、特許等関係法令に規定された特許庁からの特許等関係料金の返還について、返還請求者からの申出があったときは、予納された見込額の残額への加算により当該返還に代えることを可能とすることとした。

⑤ 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）

従来の実用新案制度においては、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更することや実用新案登録出願をした後に特許出願へ変更することがもとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。しかしながら、実用新案登録出願については、出願してから実用新案権の設定登録を受けるまでの係属期間が平均で約 5 月と短いため、出願変更の機会が制限されていた。

上記のような制度においては、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い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が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難であった。このため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録出願ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を併存させることの利点が生かされないとの指摘があった。これが、特許出願件数の増加及び実用新案登録出願件数の減少の一因であるとも考えられていた。

そこで、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こととした。その導入の際には、以下のような制限を設けることとした。

a. 実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案登録に係る実用新案権（以下「基礎とした実用新案権」という）との関係

実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならないこととした。

また、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案権の放棄（登録の抹消）の手続については、経済産業省令に委任することとした。

b. 出願時遡及の要件

実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という）に記載した事項が実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内である場合に限り、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされることとした。

c. 特許出願の基礎とした実用新案登録に対する実用新案技術評価の請求（以下「評価請求」という）の制限

特許出願の基礎とした実用新案登録については、評価請求をすることができないこととした。

d. 出願からの期間による時期的制限

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を可能とすることとした。

e. 評価請求に伴う制限

ア) 出願人又は権利者による評価請求

出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととした。

イ) 出願人又は権利者でない者（以下「他人」という）による評価請求と評価請求手数料の返還

他人による評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から 30 日を経過するまでは、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とすることとした。評価請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は、その評価請求はされなかったものとみなすこととした。その際には、その旨を請求人に通知し、評価請求手数料を返還することとした。

f. 無効審判請求に伴う制限と無効審判請求手数料及び参加申請手数料の返還

実用新案登録に対する無効審判請求があった場合は、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことはできないこととした。また、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は請求人にその旨を通知し、通知を受けた日から 30 日以内にその無効審判請求を取り下げたときは、無効審判請求手数料を請求により返還することとした。同様に、無効審判請求後に実用新案登録に基づく特許出願が行われた場合は参加人にその旨を通知し、通知を受けた日から 30 日以内にその参加申請を取り下げたときは、参加申請手数料を請求により返還することとした。

g. 実用新案登録に基づく特許出願の変更の制限

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変更を禁止することとした。また、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願についても、実用新案登録出願への変更を禁止することとした。

h. 実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案との関係

実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願が特許法第 39 条第 4 項（先後願）の拒絶・無効理由に該当しないこととする。

⑥実用新案権の存続期間の延長（実用新案法第 15 条、第 31 条等）

従来の実用新案制度においては、実用新案権の存続期間は、出願から 6 年とされていた。これは、1993 年の実用新案法改正の際、製品ライフサイクルが今後も短くなることが予想されたこと、権利が長い期間不安定なままであると第三者監視負担が過度に重くなると懸念されたこと、同様の制度をもつ主要国で存続期間を 6 年とする例が存在したこと等を踏

まえたものであった。

しかしながら、出願の日から6年という短い存続期間では、訴訟継続中に権利が消滅してしまい、差止請求権を実質的に利用できないとの指摘があった。

また、経済団体連合会「産業技術力強化のための実態調査」（1996年）によると、全事業分野平均の製品のライフサイクルは約8年であるとされており、従来の制度の存続期間は製品のライフサイクルよりも短いものとなっている懸念もあった。

さらに、無審査登録制度を有する諸外国の実用新案制度における実用新案権の存続期間は、ドイツを始め、中国、韓国等においては、存続期間を出願の日から10年としており、欧州での実用新案制度の調和を図っているEU実用新案制度調和指令案及び共同体実用新案制度案においても、出願から10年となっていた。なお、改正当時、我が国と同様の出願の日から6年としている主要国はフランスのみであった。

そこで、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年に延長することとした。

また、存続期間延長に伴い、登録料を引き下げることとした。

⑦訂正の許容範囲の拡大（実用新案法第14条の2、第14条の3、第37条等）

従来の実用新案制度における訂正制度は、請求項の削除を目的とする訂正のみが認められていたため、第三者からの攻撃に対して防御する余地がなかった。

また、実用新案制度は早期無審査登録制度を採用しており、補正の機会もほとんどなく、実質的な訂正が認められていないことは権利者に酷であると考えられた。

さらに、評価書を取得した後及び無効審判時に実質的な訂正をできるようにすべきとの要請があった。

そこで、訂正の許容範囲を、実用新案登録請求の範囲の減縮、誤記の訂正及び明瞭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、新規事項の追加及び実用新案登録請求の範囲を実質上拡張・変更することは禁止することとした。

ただし、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の日から2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1回のみとした。なお、請求項の削除を目的とする訂正は、従来の制度同様、原則として、回数・時期を問わず可能とすることとした。

また、実用新案登録請求の範囲の縮減等を目的とする訂正後の明細書等について、基礎的要件を満たしていないときは補正命令の対象とすることとした。

さらに、訂正の要件を無効理由に追加することとした。

⑧職務発明規定の見直し（特許法第35条）

知的財産立国を実現し、産業競争力を強化して経済成長を促進するためには、発明を生み出す人材を確保することのみならず、その人材を活かすシステムが構築されることが極めて重要である。このシステム構築の中核となるのが、知的創造サイクルの確立である。

知的創造サイクルは、知的財産の創造活動から始まるものであるところ、当時の我が国における特許出願の状況を見ると、その大部分は企業や大学等を出願人とするものであり、職務発明の重要性は極めて高い状況にあった。こうした状況にかんがみれば、職務発明を端緒とする知的創造サイクルを確立させるために、職務発明の活性化を行う必要があった。

従来の職務発明制度は、大正 10 年制定の旧特許法に職務発明規定の姿で規定された後、昭和 34 年制定の条文に受け継がれてきたものであったが、その制度の内容は大正 10 年当時からほとんど変わらないまま維持されてきた。ところが、職務発明対価請求訴訟の提起が相次ぐとともに、2003 年 4 月 22 日に最高裁判所判決¹が出されたことを契機として批判が噴出し、以下のような問題点が顕在化した。

- ・使用者等及び従業者等の自主的な対価設定が困難であること
- ・職務発明対価請求訴訟における「相当の対価」の予測可能性が低いことにより使用者等の研究開発投資の意欲が阻害されること
- ・使用者等が一方的に定めた勤務規則等に基づく対価の支払に甘んじざるを得ないことにより、従業者等の発明意欲が減退するおそれがあること
- ・職務発明対価請求訴訟における「相当の対価」の算定（認定）時の考慮要素が多様化しているにもかかわらず、訴訟において十分に考慮されていないこと

そこで、上記問題点を解決するため、職務発明規定について以下の改正を行うこととした。

a. 「相当の対価」の請求権について

使用者等に対する予約承継の認容と従業者等の「相当の対価」の請求権の保障という基本構造は、使用者等と従業者等のバランスに立ちつつ従業者等の権利保護にも配慮したものととして、適切な制度設計であると判断された。このため、従来の基本構造は変更せず、契約、勤務規則その他の定めにより職務発明に係る権利を使用者に承継等させたときには、従来と同様に、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有するものとした。

b. 契約、勤務規則その他の定めにおいて「相当の対価」について定める場合の要件

「相当の対価」の決定方法については、その方途を拡大することとした。すなわち、契約、勤務規則その他の定めにおいて、従業者等が支払を受けることができる対価について定めた場合には、原則としてその定めたところに基づき決定される対価を「相当の対価」として認め、使用者等はその対価を支払うことで免責されることとした。

ただし、従業者等と使用者等との間には、その有する情報の量や質、交渉力における格

¹ この判決により、使用者等があらかじめ定めた勤務規則その他の定めにより、職務発明について特許を受ける権利が使用者等に承継された場合において、同勤務規則等に対価についての定めがなされており、それに基づく対価が支払われていたとしても、従業者等は「相当の対価」の支払を受ける権利を有し、かつ「相当の対価」は、改正前の特許法 35 条第 4 項により客観的に特定されるべき金額を意味することが明らかとされた。

差が存在することから、対価の決定についてすべてを私的自治にゆだねるのは適切ではないと考えられた。このため、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定める場合において、それが「相当の対価」と認められるためには、その対価が決定されて支払われるまでの全過程を総合的に評価して不合理と認められるものであってはならないとした。

また、不合理と認められるものである場合には、契約、勤務規則その他の定めにおける対価についての定めがない場合と同様に、その発明により使用者等が受けるべき利益の額等を考慮して定められる一義的な額を「相当の対価」とし、従業者等はその「相当の対価」の額の支払を受ける権利を有するものとした。なお、全過程の総合的な評価に当たっては、使用者等と従業者等との間における自主的な対価の設定に対して裁判所が過度に介入することを避けるため、「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」、「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」に代表される等の手続面の要素が重視して考慮され、対価を決定するための基準の内容や算定された対価の額自体等の実体面の要素は補完的に考慮されるものとした。

c. 契約、勤務規則その他の定めにおいて、「相当の対価」についての定めがない場合又は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おける「相当の対価」の額の算定

契約、勤務規則その他の定めにおいて相当の対価について定めをしない場合も考えられるところ、このような場合において考慮要素を挙げて相当の対価の額の算定方法を規定するという基本構造（改正前の特許法第35条第3項及び第4項の構造）は、適切な制度設計であると考えられた。このため、この基本構造は維持することとした。

また、契約、勤務規則その他の定めにおいて対価について定めた場合であっても、その定めたところにより支払うことが改正後の新第4項により不合理と認められる場合には、同様の算定方法により「相当の対価」の額を算定するものとした。

一方、使用者等と従業者等との多様な事情や関係を考慮して「相当の対価」の額を算定することが妥当であることから、「相当の対価」の額を算定する際の考慮要素として、改正前の特許法第35条第4項が規定する「その発明により使用者等が受けるべき利益の額」と「その発明がされるについて使用者等が貢献した程度」だけではなく、その他の事情についても広く考慮されて「相当の対価」が算定されることを条文上明確にすることとした。

・裁判所法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

司法制度改革が進展する中、知的財産権関連訴訟についても、司法制度改革推進本部に設置された知的財産訴訟検討会において、検討が行われた。その中でも、特に、知的財産戦略大綱に掲げられた、裁判所の専門的処理体制の強化に向け裁判官をサポートする専門家の訴訟手続への新たな参加制度の導入、侵害行為の立証の容易化のための営業秘密の保護を含む証拠収集手続のさらなる機能強化、侵害訴訟の迅速化・合理的解決のための侵害

訴訟における無効の判断と無効審判の関係等について検討が行われた。上記の検討を受け、知的財産権関係訴訟の更なる充実・迅速化を図るため、産業財産権法等について以下の改正を行うこととした。なお、詳細な説明は第7章第1節に譲ることとする。

(2) 法改正の概要

① 裁判所調査官の権限の拡大・明確化等

知的財産権関連訴訟の審理の一層の充実及び迅速化を図るため、以下のとおり、知的財産権関連訴訟における裁判所調査官について、その中立性を確保しつつ、その権限の拡大及び明確化を図ることとした。

a. 裁判所調査官の権限の拡大・明確化（裁判所法第57条、民事訴訟法第92条の8）

高等裁判所又は地方裁判所において知的財産権関連訴訟の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官が、裁判長の命を受けて、期日において当事者に対する釈明や証人等に対する発問を行い、裁判官に対して事件についての参考意見を述べる等の権限を有することについての規定を整備することとした。

b. 裁判所調査官の中立性の確保（民事訴訟法第92条の9）

知的財産権関連訴訟において、裁判所調査官の中立性を制度的に保障するため、裁判官の除斥・忌避に関する規定を準用することとした。

② 営業秘密の保護と侵害行為の立証の容易化

営業秘密が典型的に問題となる訴訟としては、特許権等の侵害又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟があるところ、これらの訴訟においては、営業秘密の内容が審理に現れる訴訟の各段階において、自己の営業秘密の保護のための訴訟活動自体によって営業秘密の非公知性・秘匿性が失われ、その価値を失う危険に直面することになる。仮にこのような危険を放置するとすれば、営業秘密が問題となる知的財産権関連訴訟において、当事者の訴訟活動はこれによる制約を受け、適正な裁判が実現できなくなるおそれがあった。

そこで、知的財産権関連訴訟の審理の一層の充実及び迅速化を図りつつ、知的財産権関連訴訟の審理における営業秘密の保護の強化及び侵害行為の立証の容易化を図る観点から、以下のような改正を行うこととした。

a. 秘密保持命令の整備（特許法第105条、第105条の4-第105条の6）

裁判所は、準備書面又は証拠の内容に営業秘密が含まれていること、及び当該営業秘密の使用（訴訟追行の目的への使用を除く。）又は開示により当該営業秘密に基づく事業活動に支障が生ずるおそれがありこれを防止するため当該営業秘密の使用又は開示を制限する必要があることの疎明がされた場合には、当事者の申立てにより、決定で、当事者等、訴訟代理人又は補佐人に対し、当該営業秘密を当該訴訟の追行の目的以外の目

的に使用し、又は秘密保持命令の名宛人以外の者に開示してはならない旨の命令を発することができることとした。

また、事情の変更等による命令の取消しも認められ、秘密保持命令の発せられた訴訟の記録については閲覧等の制限も課せられることとした。

b. インカメラ審理手続の整備（特許法第 105 条）

平成 11 年改正法で新設された特許法 105 条第 2 項等の定める書類提出拒否事由の有無の審理においては、何人も提示された書類の開示を求めることができないとされ、裁判官のみが提出された書類を見て提出拒否事由の有無を判断することとされていた（インカメラ手続）。しかしながら、営業秘密を含む書類について当該審理により提出拒否事由の有無の判断がされる場合における侵害行為の立証の容易化と営業秘密の保護とのバランスを図る観点から、提出拒否についての「正当な理由」の有無について、提示された書類を開示してその意見を聴くことが必要な場合には、裁判所の裁量により、書類提出命令の申立人（法人の場合はその代表者）等、訴訟代理人又は補佐人に対し、提出拒否事由の有無の審理の対象となる書類を開示することができるものとした。なお、この場合における営業秘密の保護は、上記 a. の秘密保持命令により担保されることになる。

c. 公開停止規定の整備（特許法第 105 条の 7）

特許権等の侵害に係る訴訟又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟について、憲法の認める範囲内で公開停止の要件・手続を法律で明確に規定することとした。

③侵害訴訟と特許無効審判の関係等（特許法第 104 条の 3、第 168 条）

我が国の法制の下では、特許の有効・無効の対世的な判断は、審決取消訴訟等（行政訴訟）も含めた無効審判手続の専権事項であり特許無効審判の無効審決が確定するまで特許は有効として扱われ、裁判所も特許権等の侵害訴訟（民事訴訟）の場面ではその有効性を対世的に否定することはできないとされていた。

他方で、いわゆるキルビー判決（2000 年 4 月 11 日最高裁判決）は、特許の無効審決が確定する以前であっても、特許権等の侵害訴訟を審理する裁判所は、審理の結果、当該特許に無効理由が存在することが明らかであると認められるときは、その特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない旨を判示し、特許権に基づく差止め・損害賠償等の請求を訴訟物とする侵害訴訟における理由中の判断において無効理由の存在の明白性を判断する限度において、特許の無効理由の存否に関する裁判所の間接的・相対的な判断の余地を例外的に承認することとした。

そこで、特許の有効・無効の対世的な判断は審決取消訴訟等も含めた無効審判手続の専権事項であり、裁判所は侵害訴訟の場面では特許の無効理由そのものを直截に判断する権能を有しないという基本原則を前提としつつ、特許制度の特殊性を踏まえ、キルビー判決がその根拠とした衡平の理念及び紛争解決の実効性・訴訟経済等の趣旨に則してその判例

法理を更に推し進め、無効理由の存在の明白性の要件に代えて、侵害訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、当該訴訟におけるその特許権の行使（差止め・損害賠償等の請求）は許されない旨を明文の規定で定めることとした。

また、侵害訴訟における権利行使の制限を法制化するに当たっては、その濫用的な主張により侵害訴訟における特許権者の権利行使が不当に制限されることのないよう、当該主張が審理を不当に遅延させることを目的としてされたものと認められるときは、当該攻撃又は防御の方法は却下されるべき旨を併せて規定した。また、侵害訴訟と特許無効審判の間の判断齟齬の防止のため、特許庁から審判の請求があった旨の通知を受けている侵害訴訟において、上記攻撃又は防御の方法が提出されたとき、裁判所は、その旨を特許庁長官に通知することとし、その通知を受けた特許庁長官は、裁判所に対し、侵害訴訟の訴訟記録のうち審判において審判官が必要と認める書面の写しの送付を求めることができる旨を併せて規定し、裁判所と特許庁との間の進行調整を図ることとした。

7. 平成 17 年法改正

・商標法の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

改正当時、地域産業の活性化や地域おこしの観点から、いわゆる地域ブランドに対する注目が高まっていた。地域ブランド化の取組は、地域の自然的条件を活かした農林水産物や食品などの特産品、地域に歴史的な関連のある伝統的工芸品、地域において提供される特色あるサービスなどを、地域の複数の事業者が地域名を付した共通のブランド名を用いて販売・提供し、ほかの地域の商品やサービスとの差別化を図って、その付加価値を高めていこうとするものであった。

しかしながら、地域ブランドが需要者の間で知名度を有するようになり、ブランド名に対する需要者の信用が高まると、その信用に便乗しようとする他者が地域外の商品やサービス、あるいは品質の低い商品やサービスに同じブランド名を使用することによって、地域ブランドの信用が毀損される事態が生じ得た。

このような他人による信用への便乗を防止し、排除するためには、ブランド名について商標登録を受けることが有効な方策であるが、従来の商標法においては、地域ブランドについて多く用いられる地域の名称と商品（役務）の名称を組み合わせた商標の登録を受けることは、必ずしも容易ではないとの問題があった。すなわち、地域の名称と商品（役務）の名称等からなる文字商標については、出所を識別できない、事業者が広く使用を欲する商標であり一事業者による独占に馴染まないといった理由から、商品の産地、販売地、品質、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標等に該当するとして、原則的に登録を受けることができないとされていた（第3条第1項）。

このような商標の登録を受けるためには、実務上出願人の商標として全国的な知名度を獲得し、「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる

（商標）」と認められることが必要とされているため（第3条第2項）、全国的な知名度を獲得するまでの間は他人の便乗使用を排除できず、また他人により使用されることによって、出願人の商標としての知名度の獲得がますます困難となるという問題があった。

一方、地域の名称や商品（役務）名を含む商標であっても、特徴のある図形が付加された商標については、当該図形部分において自己の商品（役務）を他人の商品（役務）から識別することができたため、商標全体として識別力を有するものとして第3条第1項に該当せず、ほかの登録要件を満たす限り、商標登録を受けることができた。

しかしながら、このような図形入りの商標については、他人が文字部分は同一であっても図形部分が異なる商標を使用した場合には、原則としてこれらの商標が類似とは認められないことから、他人の便乗使用を有効に排除できないという問題があった。

以上のような問題により、地域ブランドについて多く用いられる地域の名称と商品（役務）の名称を組み合わせた文字商標については、商標法による保護が限定されており、発展段階にある地域ブランドの保護について関係事業者の期待に十分応えられていないのではないかとの指摘があった。このため、全国的な需要者との関係では十分に出所識別機能を有しているとまではいえない段階にあっても、商標登録を受けることができるように制度を整備することが課題となっていた。

(2) 法改正の概要（商標法第7条の2、第11条、第15条、第24条の2、第30条、第31条の2、第32条の2、第43条の2、第46条）

地域の名称及び商品（役務）の名称等からなる商標について、地域との密接な関連性を有する商品（役務）に使用され、需要者の間に広く認識されている場合には、事業協同組合その他の組合による地域団体商標の登録を可能とすることとした。

また、地域団体商標の商標登録出願前からその指定商品（指定役務）と同一又は類似の商品（役務）について同一又は類似の商標を使用していた者については、商標が周知となっているか否かを問わず、一定の条件を満たせば、その商標を継続的に使用する権利を認めることとした。

さらに、地域団体商標の登録要件を満たさない場合には、異議申立て及び無効審判を請求できることとした。

①地域団体商標の登録要件

地域団体商標の登録要件を大別すると、次のとおりである。

- ・法人格を有する事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であり、設立根拠法において構成員たる資格を有する者の加入を不当に制限してはならない旨が規定されていること
- ・出願された商標が構成員に使用させる商標であること
- ・出願された商標が地域の名称及び商品又は役務の名称等からなる文字商標であること
- ・出願された商標中の地域の名称が商品（役務）と密接な関連性を有していること
- ・出願された商標が周知となっていること

②拒絶理由及び登録異議申立て理由の追加

地域団体商標の商標登録出願が第7条の2第1項に規定する登録要件を満たさない場合を拒絶理由として規定することとした。

また、当該登録要件を満たさないにもかかわらず登録された場合を登録異議申立て理由として規定することとした。

③無効理由の追加等

地域団体商標の商標登録出願が第7条の2第1項に規定する登録要件を満たしてなかった場合を無効審判請求理由として規定することとした。

④地域団体構成員の権利

地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員（地域団体構成員）は、組合等の定めるところにより、地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有することを規定することとした。

⑤先使用权

他人の地域団体商標と同一又は類似の商標を同一又は類似の商品又は役務について、不正競争の目的でなく使用をしている者は、その商標が周知となっていなくても、その商標を使用する権利（先使用权）を有する旨を規定することとした。

⑥地域団体商標に係る商標権の移転

地域団体商標に係る商標権については譲渡することができないこととした。

⑦専用使用权の設定の制限

地域団体商標に係る商標権については専用使用权の設定をすることができないこととした。

⑧出願の変更

地域団体商標の商標登録出願について、通常商標又は団体商標の商標登録出願へ変更できることとした。

また、通常商標又は団体商標の商標登録出願を地域団体商標の登録出願に変更できることとした。

8. 平成 18 年法改正

・意匠法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

アジア諸国をはじめとする発展途上国の産業の技術、品質、価格面での競争力が高まっており、我が国の産業も知的財産を活用した競争力の強化が重要な課題となっている。我が国の企業により生み出される魅力的なデザインの施された製品や、我が国の企業が消費者の多様なニーズに対応した商品・サービスを提供することから生まれるブランド、我が国の企業とりわけフロントランナーとして世界をリードしているベンチャー企業等の革新的な発明は、競争力をつけつつある発展途上国産業による製品・サービスからの日本企業の更なる差別化・高付加価値化を可能とするものである。このようなデザイン（意匠）、ブランド（商標）、発明（特許）を適切に保護することによって我が国の産業の国際競争力を強化するため、国際的な制度調和の観点も踏まえ、産業財産権の保護の強化、権利取得の容易化を図り、我が国産業の国際競争力を強化することが必要となっている。

一方で、アジア諸国等から我が国の企業の製品のデザイン等を模倣した商品が流入するなど、模倣品の問題が我が国の円滑な企業活動にとって障害となっていた。また、模倣品の問題は世界的に拡大しており、権利者が本来得るべき利益を奪うのみならず、消費者の健康や安全を脅かし、また反社会的勢力の資金源となるなど、深刻化していた。このため、我が国において、模倣品の流通・拡散等を防止するための措置を強化することが強く求められていた。

こうした中、権利保護の強化、模倣品対策の強化を図るため、意匠法等について、以下の改正を行うこととした。

(2) 意匠法の改正項目

①意匠権の存続期間の延長（意匠法第 21 条、第 42 条）

近年の成熟した消費動向を見ると、製品の機能だけではなく、デザイン性による製品の差別化が求められており、我が国の企業においても製品のデザイン開発が重視されていた。優れたデザインのロングライフ商品や、リバイバル・ブームによって再度商品化されるものなど、魅力あるデザインは商品の価値の長期的な維持に重要であると認識されており、実際、意匠権の存続期間満了年である15年目における現存率は約16%と比較的高い数字となっていた（2004年末）。

そこで、「設定登録の日から 15 年」としていた意匠権の存続期間について、「設定登録の日から 20 年」に延長することとし、関連意匠の存続期間についても「設定登録の日から 15 年」を「設定登録の日から 20 年」に延長することとした。

また、こうした改正に伴い、意匠権の第 16 年から第 20 年までの登録料を設定することとした。

②意匠の定義の見直し（意匠法第 2 条）

昨今の情報技術の発展に伴い登場してきた画面デザインについては、ある物品に一般に

想定される使用目的や機能を実現するために必要不可欠であり、機器の一部を構成するものも数多く創作されていたが、従来の意匠法においては保護されない場合が生じていた。このような保護の状況は、画面デザインの創作に投資をしている企業等による製品開発の実情と合致しないものとなっていたことから、こうした画面デザインを意匠権により保護できるようにし、模倣被害を防止することが必要となっていた。

そこで、物品の本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要となる操作に使用される画面デザイン（画像）について、物品の部分の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に含まれるものとして意匠法の保護対象とすることとした。

また、当該画面デザインがその物品の表示部に表示されている場合だけでなく、同時に使用される別の物品の表示部に表示される場合も意匠法の保護対象とすることとした。

③意匠登録要件の見直し（意匠法第3条の2）

デザイン開発においては、先に製品全体の外観デザインが完成し、その後に個々の構成部品の詳細のデザインが決定されて製品全体の詳細なデザインが完了するという開発実態があった。

また、市場において成功した商品については、需要を喚起する独自性の高い創作部分が模倣の対象となりやすいと考えられていた。

このため、独自性の高い自己の製品デザインの保護を強化するため、先に製品全体の意匠について出願し、それに遅れて、先の意匠の一部を部品や部分意匠として出願した場合でも、双方の意匠について意匠登録を受けられるようにする必要があった。

そこで、先願意匠の一部と同一又は類似の後願意匠であっても、先願意匠の出願の日の翌日からその公報発行の日前までに同一出願人が出願した場合は、拒絶されないこととした。

④意匠の類似の範囲の明確化（意匠法第24条）

新規性の判断は、最高裁判例上、一般需要者の視点から見た美感の類否を判断するものとされている。

また、意匠権の効力範囲についても、最高裁判例上、一般需要者に対して登録意匠と類似の美感を生ぜしめる意匠に及ぶものとされている。

このように最高裁判例において意匠の類似とは一般需要者から見た美感の類否であるとされているが、裁判例や実務の一部においては、意匠の類似についてデザイナー等の当業者の視点から評価を行うものもあり、最高裁判例とは異なる判断手法をとるものが混在していることにより意匠の類否判断が不明瞭なものとなっていると指摘されていた。

そこで、意匠の類否判断について明確化するために、意匠の類似について、最高裁判例等において説示されている取引者、需要者から見た意匠の美感の類否であることを規定することとした。

⑤関連意匠制度の見直し（意匠法第10条等）

従来の関連意匠制度は、デザイン開発の段階において、一つのデザイン・コンセプトから多くの類似するデザインが同時期に創作されるという実態を踏まえ、これらのデザイン・バリエーションに対する保護を強化するため、自己の意匠登録出願のうちから選択した一つの意匠を本意匠、これに類似する意匠を関連意匠として、これらの類似する意匠群について、先願主義の例外として重複的な登録を認めるものであった。

ただし、先願主義を規定した趣旨にかんがみ、権利の重複に伴う弊害が生じないように、同日出願の場合について登録を認めるといった要件を課していた。

しかしながら、デザイン重視の商品開発においては、開発当初からすべてのバリエーションを創作する場合に限らず、当初製品投入後に需要動向を見ながら追加的にデザイン・バリエーションを開発する等、デザイン戦略がより機動化・多様化しつつあった。

また、同日出願のみ認める制度下にあつては、市場投入が予測されるデザイン・バリエーションのすべてについての図面等を当初出願時に準備しなければならないと、当初の実施製品に係る意匠から先行して出願するなどの柔軟な出願方法に対応できないとの指摘があった。このため、デザイン戦略の多様性・柔軟性への対応を図る上では、一定期間、後日出願に係る関連意匠の登録を認める必要があった。

そこで、関連意匠について同日出願の場合のみ登録が認められていた意匠法第10条第1項を改正し、本意匠の公報発行の前日までの間に提出された関連意匠についての登録を認めることとした。

⑥新規性喪失の例外の適用の手続の見直し（意匠法第4条）

企業の製品開発の活発化や多様な情報媒体による情報流通環境の発展に伴い、出願前に自ら意匠を公開するケースが増加していた。このため、新規性喪失の例外の適用を受けるために意匠が公知の状態になったこと、特に、日本国内又は外国において公然知られた意匠となったことについて第三者からの証明を取得することに要する手間と時間が負担となっていたため、提出書面の準備期間が不十分との指摘があった。

そこで、意匠登録出願の日から14日以内とされていた新規性喪失の例外の適用に係る証明書の提出期限について、これを延長し、意匠登録出願の日から30日以内とすることとした。

⑦秘密意匠制度の見直し（意匠法第14条）

秘密意匠制度とは、意匠登録出願人が、意匠権の設定登録日から3年以内の期間を指定して、その期間その意匠を秘密にすることができる制度をいう。これは、先願により意匠権を確保しておく必要があるものの、直ちに当該意匠の実施を行わない場合に意匠公報が発行されることによる第三者の模倣を防止しようとする趣旨によるものである。

改正当時、意匠権の早期権利化の要請から審査の迅速化が実現したことに伴い、出願のタイミングによっては、商品の販売前にもかかわらず、意匠公報の発行によって意匠が公開されることがあり、商品の広告・販売戦略等に支障が出る場合が生じていた。

このような場合、秘密意匠制度を利用することができるが、秘密意匠の請求は意匠登録出願と同時にしなければならないとされていたため、審査が出願時の予想よりも早期に終了した結果秘密意匠の請求の必要が生じたような事態には対処できなかった。こうしたことから、審査が終了した後にも秘密意匠の請求を可能とする必要があった。

そこで、秘密意匠の請求をすることができる時期的要件について、従来の制度において認められている、出願と同時にする場合に加え、意匠登録の第1年分の登録料の納付と同時にする場合も認めることとした。

(3) 特許法の改正項目

①技術的特徴の異なる別発明への補正の禁止（特許法第17条の2、第49条、第53条等）

従来の特許制度においては、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することが可能となっていたが、欧米の特許制度では、このような補正は認められておらず、特許制度の国際的な制度調和の観点から、このような補正を禁止することが適切であった。

また、二つ以上の発明を一つの願書で出願することができる範囲としては、発明の単一性の要件が規定されているが（特許法第37条）、従来の特許法においては、拒絶理由通知を受けた後に特許請求の範囲を補正して技術的特徴の異なる別発明に変更することにより2件分の審査結果を得ることができたため、発明の単一性の要件の趣旨が没却されていた。このため、発明の単一性の要件の趣旨にかんがみても、このような補正を禁止することが必要であった。

そこで、拒絶理由通知を受けた後は、特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別の発明に変更する補正を禁止することとし、このような補正が行われた場合は拒絶の理由（最後の拒絶理由通知後は補正却下）とすることとした。

なお、補正により発明が大きく変更された場合であっても、発明に実質的な瑕疵があるものではなく、特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないため、無効理由とはしないこととした。

②分割制度の濫用防止（特許法第17条の2、第50条の2、第53条等）

従来の特許制度では、もとの特許出願の審査において既に拒絶の理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割出願することが可能であり、もとの特許出願の審査において通知された拒絶理由を十分に精査するよう特許出願人に促す仕組みになっていなかった。そのため、権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、拒絶理由通知の内容や明細書等の記載内容を十分に精査せずに、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘があった。

また、平成18年改正において分割の時期的制限が緩和されることにより、このような分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるとの指摘もあった。

このような制度濫用を抑止するためには、もとの特許出願の審査において通知された拒

絶理由を十分に精査するよう出願人に促す仕組みが必要であった。

そこで、分割出願の審査において、もとの特許出願等の審査において通知済みの拒絶理由がそのまま適用される場合（例えば、分割出願にもとの特許出願の審査において新規性・進歩性が否定された発明と同一の発明がそのまま含まれている場合）には、拒絶の理由が既に通知されていることから、1 回目の拒絶理由通知であっても「最後の拒絶理由通知」が通知された場合と同様の補正制限を課すこととした（この場合、拒絶理由通知の回数は原則 1 回となる）。

なお、補正の機会を与えることなく即座に拒絶査定とする制度も考えられるが、出願人に反論の機会が与えられないこと、特許性のない発明を削除する機会が一切与えられないこと等から、出願人にとって酷にすぎるものであるため、採用しなかった。

③分割の時期的制限の緩和（特許法第 44 条）

実効的な権利を取得するため、出願人は、審査が終了するまでの間（特許査定の際の本願が送達されるまでの間）に、特許請求の範囲に保護を受けようとする発明を網羅的に記載しておく必要がある。

従来制度においては、拒絶理由通知後の所定期間、明細書等の補正や出願の分割を認めていたため、特許請求の範囲にある程度の権利化の見通しをもって記載した発明について、審査官からの拒絶理由通知や付随する先行技術調査結果を踏まえて点検し、補正による発明の絞り込みや、明細書等に記載された別発明を分割出願として権利化を図ることが可能となっていた。

しかしながら、どの範囲まで広く権利化できるか（上位概念化できるか、必須とすべき構成をいかに少なくできるか等）について見通しを立てることは必ずしも容易でなかったため、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合や、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまう場合があった。

このため、特許出願の明細書等に含まれている発明をより手厚く保護する観点から、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間、出願の分割を可能とする必要があった。

また、従来制度では、拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされた場合には、審査官の判断結果を踏まえて出願を分割する機会が得られなかった。そのため、出願人は、故意に拒絶理由を含む発明を特許請求の範囲に記載したり、念のため事前に出願を分割するといった手段を採る場合があったが、特許査定後に出願の分割を可能とすれば、このような手続の無駄が解消されることが考えられていた。

さらに、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るためには、拒絶査定不服審判を請求することが必要であった。拒絶査定後に出願の分割を可能とすれば、出願の分割の機会を得るためだけの無駄な審判請求が不要となるため、出願人のコストが低減され、特許庁にとっても負担が軽減されることになると考えられた。

そこで、実効的な権利取得の支援及び手続の無駄の解消の観点から、従来の「補正をすることができる期間内」に加え、特許査定後及び拒絶査定後の30日間にも、出願の分割を認めることとした。

なお、分割時期・権利化時期を先延ばしする目的で審判を請求するといった制度濫用のおそれがある一方、審判請求前までに出願を分割する機会が十分に与えられていると考えられることから、審決が出された後や、審判請求後に特許査定・拒絶査定がなされた後については、分割可能時期への追加は行わないこととした。したがって、審判請求以降は、従来どおり、拒絶理由が通知された場合に限り、その応答期間中に出願の分割を行うことが認められることになった。

④外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長（特許法第17条の3、第36条の2、第44条、第46条の2）

外国語書面出願を行った場合、出願の日から2月以内に日本語の翻訳文を提出しなければならないが、パリ条約による優先権主張を伴う出願の場合には、第1国出願から我が国への第2国出願までに1年間の優先権期間が与えられているために、最大で1年2月を日本語の翻訳文作成に充てることができる。

一方、我が国に外国語書面出願による第1国出願を行った場合には、日本語の翻訳文を作成するための期間が2月しか与えられておらず、特にベンチャー企業等が外国語書面出願を行った場合、翻訳負担が大きいと、翻訳文提出期間を延長する必要があった。

また、外国語書面出願（先の出願）に基づき国内優先権を主張して新たな外国語書面出願（後の出願）を行う事例が見られるが、このような場合、従来の制度においては、（1年3月後にみなし取下げとなる）先の出願についても2月以内に翻訳文を提出しておかないと、先の出願から2月以上経過後に国内優先権を主張して後の出願を行うことができなかつた（特許法第36条の2第3項）。このような無駄な翻訳文の提出を省略可能とするためにも、翻訳文提出期間を延長する必要があった。

そこで、我が国に外国語書面出願により第1国出願をする出願人の翻訳文作成負担の軽減を図るため、外国語書面出願の翻訳文提出期間を延長することとした。

（4）商標法の改正項目

①小売業等の役務商標としての保護（商標法第2条等）

改正当時、流通産業の発展に伴い、商品の種別を超えた多様な商品の品揃えとこれを販売するための独自の販売形態によって、付加価値の高いサービスを提供する小売業態が発展を遂げていた。

そこでは、需要者は小売業者の品揃え、業態等に注目した上で店舗の選択を行っており、小売業者等により使用される商標は、小売業者等によるサービス活動の出所を表示しているものといえた。

また、その事業活動により獲得されるブランド価値は、当該サービス活動との関係で蓄積されるものであった。

商標権は商標の使用がなされていなければ権利の存続ができず（商標法第50条）、また商標権の効力も登録商標の使用を専有するものとされる（商標法第25条）など、商標の使用という概念は商標法において権利の存続及び効力などに関わる重要な概念である。

また、商標の使用というには、「商品や役務に関連して使用されていなければならない」¹とされ、特定の商品や役務との具体的関連性をもって商標が表示される必要がある。例えば、名刺や株主総会の案内の便箋²などに標章を表示したり、店舗内に特定の商品が揃えているものの単に店舗前に立てられたのぼりに表示³したりするだけでは、特定の商品と商標の間に具体的関連性が認められないことから、商標を商品について使用したとはいえないとされる。

一方で、小売業者等の使用する商標についていえば、例えば、多品種の商品を扱う総合小売店における店舗名として使用される商標や、ショッピングカート、従業員の制服などに使用される商標のように、個別の商品との具体的関連性が見いだしにくい態様で使用される商標が多い。これらは、商品の出所を表示するのではなく、小売業者等により提供されるサービス活動の出所を表示するものと考えられる。このように使用される商標は、小売業者等の使用する商標が商品に係る商標としてのみ保護されている場合、商標法による直接的な保護の対象となっていないこととなっていた。

そこで、商標法上の保護対象として、「小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」について使用される商標を追加することとした。

②団体商標の主体の見直し（商標法第7条）

従来の団体商標制度においては、当時の民法第34条の規定により設立された社団法人、事業協同組合その他の特別の法律により設立された法人格のある組合等に限定されていた。

しかしながら、改正当時、構成員を有する法人格のある商工会議所等の団体についても、かかる団体において、構成員に商標を使用させている実情があった。

そこで、団体商標の主体として、一般法である民法の規定により設立された団体に加え、法人格を有する団体（会社を除く）を追加することとした。

(5) 共通する改正項目

①産業財産権の効力の拡大（意匠法第2条、第38条、特許法第2条、第101条、実用新案法第2条、第28条、商標法第2条、第67条等）

経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化し、我が国の産業財産権侵害品が国境を越えて取引される事例が増大している。

また、模倣品問題の国際化・深刻化にかんがみ、我が国としても、各国が模倣品・海賊版の輸出及び通過を規制すること等を内容とする「模倣品・海賊版拡散防止条約」の実現を目指しているところである。

一方、従来の産業財産権法においては、「輸出」は侵害行為とされていないことから、「輸出」の前段階として国内で行われる模倣品の「製造」や「譲渡」といった行為が捕捉できなければ、実際に水際において「輸出」される段階で模倣品が発見されても差止め等

¹ 小野昌延『商標法概説第2版』有斐閣

² 最二小判昭和43年2月9日民集22巻2号159頁

³ 東京高判平成13年2月28日最高裁HP

を行うことが困難な場合があることが指摘されていた。

このため、意匠法、特許法、実用新案法及び商標法における実施・使用の定義規定に、輸出する行為を追加した。

また、意匠法、特許法及び実用新案法に規定されている「侵害とみなす行為」として権利侵害品を輸出するために所持する行為を追加することとした。

②産業財産権の侵害とみなす行為の見直し（意匠法第38条、特許法第101条、実用新案法第28条、商標法37条、商標法第67条等）

周辺アジア諸国等の技術力の向上を背景として、商標にとどまらず製品の技術やデザインをも模倣する事案が増加し、侵害行為もますます組織化・巧妙化している。

一方、権利者にとっては、模倣品の販売行為が最も被害を受ける侵害行為であり、これを事前に差し止める必要があるが、侵害物品が広く市場に流通してしまってからでは、侵害物品の個々の販売行為を未然に防止することは困難であった。

そこで、侵害物品の譲渡等を目的としてこれを所持する行為をみなし侵害規定に追加し、商標法と同様に、侵害行為禁止の実効性を高めるとともに、模倣品の拡散を抑止することとした。

③産業財産権侵害の罰則の見直し（意匠法第69条、第69条の2、第74条、特許法第196条、196条の2、第201条、実用新案法第56条、第61条、商標法第78条、第78条の2、第82条）

我が国が産業の国際競争力を向上させていくためには、産業財産権の保護の強化が必要となっている。

一方、意匠権、特許権等の産業財産権は、第三者による侵害が容易であり、改正当時、侵害による損害額も高額化していた状況を踏まえると、産業財産権を侵害からより適切に保護する必要があった。

また、海外において模倣被害を受けている我が国としては、産業財産権の保護に率先して取り組む姿勢を内外に示すとともに、産業財産権の保護の重要性を世界に働きかけることが求められていた。

そこで、意匠権、特許権及び商標権の直接侵害に対する懲役刑の上限を10年、罰金刑の上限を1,000万円に引き上げるとともに、実用新案権の侵害罪に係る懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に引き上げることとした。

また、産業財産権の間接侵害（みなし侵害）に対する懲役刑の上限を5年、罰金刑の上限を500万円に統一した。

さらに、産業財産権四法について懲役刑と罰金刑の併科を導入し、法人重課について、四法統一的に3億円以下の罰金に引き上げることとした。

9. 平成 20 年法改正

・特許法等の一部を改正する法律

(1) 法改正の背景

我が国の経済が、少子高齢化や乏しい資源等といった成長制約要因を抱える中で、持続的に成長していくためには、知的財産の創造・保護・活用の好循環の加速化によりイノベーションを一層促進し、中長期的な生産性の向上を通じて産業競争力の強化を図ることが急務である。また、企業においても、研究開発費用の増大が見られ、適正に費用を回収し、収益の確保・向上を図っていくことが求められており、知的財産を創出し、事業展開につなげていく動きが加速している。

このような中、利用者のニーズに合致した、より利便性の高い知的財産制度を実現し、知的財産権の戦略的な活用と適正な保護を図る観点から、特許法等について、以下の改正を行うこととした。

(2) 法改正の概要

①通常実施権等登録制度の見直し(特許法第 17 条の 2、第 27 条、第 33 条、第 34 条の 2-5、第 35 条、第 38 条の 2、第 41 条、第 65 条、第 184 条の 12 の 2、第 186 条、実用新案法第 8 条、第 55 条及び特例法第 12 条等)

まず、従来の特許制度においては、特許権の設定登録前に特許を受ける権利が第三者に移転した場合、そのライセンスを新権利者に対抗する手段はなかった。また、特許権の成立前に特許を受ける権利を有する者が破産した場合は、ライセンシーには対抗要件を具備する術がなく、破産管財人によりライセンス契約が解除されることを防ぐことはできなかった。このような状況は、出願段階のライセンスに基づき事業を準備又は実施している企業にとって、大きなリスクとなっていた。

また、出願人の地位を維持しつつライセンスを通じて収益を上げたい場合であっても、出願人である中小・ベンチャー企業の倒産等のリスクをライセンシーとなるべき者が回避したいと考える場合には、中小・ベンチャー企業はライセンスをすることはできず、特許を受ける権利自体を譲渡せざるを得ないという実態があるとの指摘もなされていた。

そこで、特許出願段階におけるライセンスに係る特許法上の権利として、新たに仮専用実施権及び仮通常実施権を設け、併せてその登録制度も受けることとした。

次に、従来の特許制度においては、通常実施権等に係る登録事項は対外的に開示されることになっていた。

しかしながら、ライセンサー、ライセンシー側双方の企業等にとって、どのような特許権についてどの企業からどのようなライセンスを受けているのか、又はどのような企業にライセンスしているのかという事実は、企業の研究動向や商品開発動向を推測させるものであり、企業の営業秘密や経営戦略に密接に関わる情報として対外的には開示せず秘密にしておきたいとの意見があった。

また、通常実施権登録制度があまり活用されていない理由の一つとして、登録事項がすべて対外的に開示されてしまうことを企業等が嫌っていることが指摘されていた。

そこで、通常実施権等の登録制度について、特許原簿への登録を通じて一般に開示されている登録事項のうち、企業等において秘匿ニーズの強い事項については、一般への開示を制限する制度を導入することとした。

②不服審判請求期間の拡大（特許法第 17 条の 2、第 121 条、意匠法第 46 条、第 47 条及び商標法第 44 条、第 45 条等）

特許制度において、拒絶査定を受けた出願人が、拒絶査定不服審判の請求の当否についての判断をする際には、明細書等の補正について十分に吟味し、権利取得の可能性を見極める必要がある。

しかしながら、制度利用者からは、拒絶査定の謄本送達日から 30 日以内という審判請求期間は短く、十分な検討を行うことができないまま審判請求を行うことがあるとの指摘がなされていた。特に、明細書等の補正を審判請求後 30 日以内に行う従来の制度においては、審判請求期間が比較的短いこともあって、明細書等の補正の内容を踏まえた適切な審判請求の当否の判断が行われていない場合もあると考えられていた。

また、改正当時、特許庁における審査処理件数が増加しており、これに伴い拒絶査定が行われる件数も急増していることから、審判請求の当否を判断するための調査・検討の時間を十分に確保することができない状況になっているとの指摘もあった。このような状況は、不服申立を通じて最終的に権利取得を望む制度利用者にとって好ましいものではなかった。

したがって、制度利用者に対する手続保障の充実等の観点に基づき、審判請求期間及び明細書等に対する補正期間の見直しを行う必要があった。

そこで、特許制度において、拒絶査定を受けた出願人に対する手続保障の充実及び適正な補正等の対応を伴った審判請求を行うことによる権利取得の促進の観点から、拒絶査定を受けた後に拒絶査定不服審判を請求することが可能な期間を拒絶査定の謄本の送達の日から3月以内に拡大するとともに、当該審判請求に伴う明細書等の補正を当該審判請求と同時にを行う場合にのみ可能とすることとした。

また、意匠及び商標制度においても、拒絶査定不服審判請求期間及び補正却下決定不服審判請求期間を拒絶査定又は補正却下決定の謄本の送達の日から3月以内に拡大することとした。

③優先権書類の電子的交換の対象国の拡大（特許法第 43 条）

改正当時、国際的な特許出願が増大していた中、日本国特許庁は、出願人の手続コスト削減及び審査等に係る負担の軽減を図るため、各国と審査結果を共有する等の取組を推進していた。このような国際的なワークシェアリングの推進に向けた取組の一つとして、国際的な情報ネットワーク基盤の整備が求められていた。

優先権書類の電子的交換は、出願人の利便性を向上させ、また、各国特許庁が優先権書類を電子化する手間を省くことにより各国特許庁の行政処理の効率化に寄与するものであることから、2007年9月、WIPOにおいて、優先権書類の電子的交換の枠組みを国際的に拡張

することが合意された。

しかしながら、従来の特許法第43条第5項においては、優先権書類の電子データを取得できる対象が第一国から提供されるものだけに限定されていた。

そこで、出願人の利便性向上及び行政処理の効率化の観点から、国際的に拡張された枠組みにおける優先権書類の電子的交換に対応することを可能にするため、第一国において電子化された優先権書類データだけでなく、第一国以外の国や国際機関において電子化された優先権書類データの取得も可能とした。

④料金納付の口座振替制度の導入（特例法第15条の2、第16条）

特許庁では、迅速かつ的確な産業財産権の権利化を促進する観点から、世界に先駆けてペーパーレス化を推進し、ネットワークインフラを活用することで、制度利用者の利便性向上に努めてきた。具体的には、インターネットを利用した電子出願の促進及び IPDL や CD-ROM 公報といった産業財産権情報の電子的提供に取り組んできたところであり、情報化の進展やインターネットの普及も伴って、2006年においては、特許及び実用新案に係る電子出願率は約97%に達していた。

しかしながら、当該電子出願に係る料金の納付方法に関しては、その料金納付件数のほとんど（99.7%）が非電子的手続である特許印紙で行われており（特許印紙予納を含む）、これは、多額の特許印紙の購入・運搬・申請書への貼付など、制度利用者に対し料金納付事務の煩雑化やリスクを強いることとなっていた。

これに対し、公共料金の支払等における決済方法について、金融機関等の預貯金口座からの振替（以下「口座振替」という）による納付やクレジットカードの利用が一般的に普及しているなど決済方法の多様化が進んでいたため、産業財産権に係る手数料等の決済方法についても、利用者の利便性向上の観点に立った対応が求められていた。さらに、改正当時、国庫金納付に係る大規模な電子決済インフラが整備されてきており、関係省庁や関係機関等の協力の下、オンラインシステムを利用したリアルタイムによる口座振替納付が可能となっていた。

そこで、特許料等及び手数料の特許等関係料金について、出願人等手続者の利便性向上を図る観点から、口座振替による納付制度を導入することとした。