

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
特許戦略計画関連問題ワーキンググループ事務局 殿

件名: 産業構造審議会知的財産政策部会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中間取りまとめ(案)に対する意見募集

首記の件について意見を述べます。

職務発明に関する対価請求権を認めた判決が出ているが、退職決定後の業務引継期間と、その終了後の退職後に権利化された特許に対して取扱いの法整備がされていないという大きな問題が有る。

これは、今後さらに広がる人材の流動化でも問題になります。

会社は服務規程で「譲渡の予約」ができ「発明者に対価を支払うことで、権利化された特許の専用実施権を得る」という流れが出来つつあるが、「退職後に権利化された特許に関して、会社に対価を支払う必要が無い」と主張する企業が多く有ります。

人材の流動化を見て防護策なのでしょうが、発明は人間個人の頭脳によって生み出される個人の知的財産(車や家と同じ財産)なのですから、都合の良い取り上げ行為です。

発明者の得られるべき対価(財産)が得られなくなり、特許の活用もなくなる、これは発明者から権利を会社が不正に取り上げる業務上横領です。

これに罰則を設けた法を制定すべきです。

発明者の退職後に権利化された特許については、権利化後3ヶ月以内に代表取締役または、特許に関する取扱権限を委任された者が職務発明か否かの審議をおこない、取扱を決定する通知を発明者に行う義務を負う。

- 通知を行うことを怠った場合、特許の特許権者は発明者となる。
- 現在、放置されている権利化されている全ての特許は発明者が特許権者となる。
- 発明者が複数の場合は均等もしくは証明可能なら、発明の貢献度で特許権者権利の分配を行う。
 - 明らかに故意に通知を行わず、その特許権利を行使する者(会社は)は特許法196条と同じく専用実施権の侵害の罰則を適用する。

ただし、退職した発明者が特許権者としてその権利を第三者に譲ってしまっても、会社は実施料を支払わずにその発明を実施できる権利(法定の通常実施権)が与えられる現状は、そのまま残します。

ここで発明者を手厚く保護することにより、発明の意識向上と特許の活用が活発になり、法制度化することにより税金をかけられるということです。

発明者の特許収入に30～50%の税金をかけると、かなりの税の増収となります。

現在、活用されてない特許が、日の目を見ることも製品に応用され得ることも大きく期待できます。

発明者、もしくは第三者の申告制をとれば管理もスムーズ行きますので、国は労せず
に新たな税財源を手に入れられ、なおかつ技術立国としての発明奨励の具体定なシステム
ができあがります。

企業側も戦略として特許の重要性を認知していますので、特許に関して発明者の収入
に対する税金に関しては文句が言えない。

以上です。

三浦憲治

氏名： 結束一男

勤務先： 三協国際特許事務所

私は、一昨年5月まで、企業において、日米の特許侵害訴訟を含む特許実務に30数年にわたって携わったり、現在、特許事務所で出願実務に携わる傍ら、ある中小企業の顧問としてその特許の実務支援や特許管理等に関する助言をしているものです。その観点から、人材育成及び中小企業支援に関して意見を申し上げます。

1. 人材育成

1) トップレベルの知財理論研究機関の充実

知的財産権件に関する指導者の育成のため、例えば、知的財産研究所を拡充し、国内外の研究生を多数受け入れ、知的財産権に関する研究、研修を行わせ、トップレベルの人材を育成することを提案します。即ち、マックスプランク研究所の日本版をつくることです。

2) 特許情報センターにおける特許関係書籍の充実

企業や特許事務所は経費節減の関係から購入できる書籍は限られていますが、知的財産権に関しては、特に、ドイツやアメリカ合衆国において多くの有用な書籍が発行されます。これらをどこかに集中的に集め、知財関係者の研究に資することは人材育成の観点からも重要と思われます。

2. 中小企業の支援

中小企業がその知財管理において必要としているのは、大中企業の知的財産部の実務者、管理者のような立場で助言したり、企業と弁理士との間の仲介をする人です。もちろん各企業の現役の人々は、本来の仕事で手一杯であり、企業の枠もありますが、定年退職者、あるいは、役職定年で比較的に余裕のある人々を中小企業のアドバイザーとして活用することを提案します。特に、知的財産協会の役員や専門委員の経験者は高い識見を持っており、適任と思われます。推薦又は個人の応募により選定すればよいと思います。

以上

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
特許戦略計画関連問題ワーキンググループ事務局 御中

名前 鈴木健治
職業 弁理士

意見を述べる機会を賜り、ありがとうございます。

今後の検討課題として、下記3点を含めることをご検討頂きますよう、お願い申し上げます。

(1)特許公報(公開及び特許)の被引用データの整備

内容：IPCによる技術分野ごとに、他の出願の拒絶理由に引用された「被引用公報」を被引用度の順序で公表する。

→重複投資の排除。的確で迅速な調査をシステムにより支援する。(技術分野別の基本特許及びその変遷が明確になる)

内容：ある特許公報が他の出願の拒絶理由通知にて引用されたか否かをデータベースの利用により検索できるようにする。(学術論文や、米国特許公報では実現済)

→重複投資の排除。順次進歩する技術に関する出願前調査の容易化。

→明細書の技術文献としての質の向上。

(被引用されるためには、発明の良さだけでなく、読みやすさなども必要となるため、弁理士の貢献として、明細書の質の向上を図ることができる)

推進計画との関係：

第1章2.(2)1. 知的財産に関する総合的な評価指標を用いる。

課題：個々の拒絶理由通知のデータや経過情報に原データは存在するが、紐付け作業が必要となる。当面、平成5年以後の10年分存在すると望ましい。

(2)グレースピリオドの延長及び一定条件下の記載要件緩和

現行制度では、売れるか否か、大学の場合には、事業化の主体を探せるか否かを見極める前に特許出願を完了させなければならない。

この点、論文やクレームなしの明細書の仮出願をしておき、1年以内に本出願をしたとき、仮出願に開示した範囲について、販売等の公然実施を含め、先行技術としない制度を導入することにより、現在審査官が行っている審査を、市場に委ねることができる。

中小企業：売れるか否かの判断を10ヶ月以内にする。

大学：事業主体を探索できるか否かの判断を、10ヶ月以内にする。

推進計画との関係：

第1章3.(2)グレースピリオド、(3)国内優先権制度

その他：特区の申請で記載要件緩和等があったが、特許要件は地域別に緩和することに適さないものであり、経済産業省がこれを却下したことは、当然と思われる。

ただし、そのような要望が実際に出現していることは、記憶に値すると思われる。

<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/kouzou2/kouhyou/031224/siryou1.html>

(経済産業省)

課題：実現には大きな困難と調整作業とが必要となるであろうが、市場審査を利用することによるリスクについては、自己責任とし、割り切るのが良いと思われる。

また、審査負担の増加については、仮出願を無視して拒絶理由を打ち、出願人の反論を待つことと、本出願のない仮出願は一切公開せずに取り下げ擬制するなどの工夫により、実質的な審査負担を増加させない仕組みを構築できると思われる。

仮出願は、PDFとすることで、パソコン出願ソフトの多少の修正で電子化に対応できると思われる。

(3) 弁理士による知的財産権の価値評価を広める

内容：

知的財産権を担保とした融資や、証券化による資金調達(信託の利用を含む)や、民事執行手続での換価(弁理士が価値評価をしている)について、財務情報や株価によらず、技術評価や、出願手続を加味した価値評価の啓蒙を弁理士が行う。

→価値評価の考え方が広まると、出願人/代理人が、出願前調査を行うインセンティブが高まる(どの程度の金額の特許権となるかを出願時に合理的に見積もるためには、先行技術調査は必須である)

→「独占による投資の回収」を、金額で計算できる時代が到来した。この特許権の金銭的価値の測定技術の向上により、真に必要な発明についての出願及び審査請求がなされることが期待できる。

→権利範囲を広くするための過度に執拗な手続の減少が促されると思われる。

推進計画との関係： 第3章1.(4)知的財産の価値評価手法を確立する。

上記(2)市場審査の必要性に関しては、弁理士北村光司先生からのご教授により、気づいたものです。

以上です。上記は私見であって、日本弁理士会の意向と一致していない部分があるかも知れません。

繰り返しますが、意見を述べる機会を与えていただき、誠にありがとうございました。

平成 16 年 1 月 14 日

特許庁総務部総務課制度改正審議室
産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
特許戦略計画関連問題ワーキンググループ事務局 御中

技術情報サービス懇談会
代表幹事 鈴木 健治

**産業構造審議会知的財産政策部会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中間取りまとめ（案）に対する意見**

技術情報サービス懇談会（A T I S : Association of Technical Information Services）は、

我が国のトップメーカーのグループ企業のうち知的財産業務・技術情報サービス業務を事業内容としている 25 社(別紙参照)で組織する非営利団体で、

A T I S には化学、鉄鋼、金属、電機、電子、機械系などの多岐に亘る分野の企業が参加しており、各社には技術情報・特許情報のサーチャーを総計 500 名程度擁しております。

また、A T I S 加盟各社の知的財産関連支援業務内容としては、民間企業向けに加えて、諸官庁、T L O 及び大学などの外部法人・団体をクライアントとして知的財産・技術評価に関わる業務体系構築のコンサルタント、管理業務、教育の支援など知的財産業務全般のサービスを提供しています。

なお、現在 A T I S に加盟している各社の親会社の日本全体に占める審査請求率は約 18 % であり、その調査の多くを A T I S の加盟各社が事前の先行技術調査を行なっております。

上記の通り、A T I S および A T I S 加盟各社は、先行技術調査業務に深く関与しておりますので、掲題の中間報告取りまとめ(案)の先行技術調査関連事項及び指定調査機関のあり方に関して、下記のとおり意見を申し述べますので、ご検討のほどお願い申し上げます。

記

・ 先行技術調査に対するインセンティブ

1. 意見

先行技術調査に対するインセンティブは、特許出願時の先行技術調査にも与えるべきである。

2. 理由

1) 施策の有効性

貴庁中間とりまとめ(案)(以下、貴(案)という)では、拒絶理由通知の分析を行った結果、「出願時点では、従来技術の96%が調査できる可能性がある」及び「PCT出願においては出願時点では、従来技術の90%が調査できる可能性がある」旨の報告を行っています。

出願人が無駄な出願に費やす労力と経費を排し、一方、貴庁が審査・事務の効率化・迅速化を図るためには、無駄な出願を排して出願を厳選するための施策が必要であり、そのためには先行技術調査実施のインセンティブは審査請求時の実施に対するより、出願時の先行技術調査の実施に対して厚く与えるべきと考えますので、出願時に先行技術調査報告を添付して出願する場合には、出願料減額等の措置を講ずる制度を導入すべきと考えます。

第156回国会における「特許法の一部を改正する法律案」に対する付帯決議の「出願人による先行技術調査の充実を図るための対策」は、出願活動の上流から、出願人が出願を厳選し、無駄な出願を排すことを趣旨としていると理解をいたしますので、審査請求前の先行技術調査奨励策に限定すべきではないと考えます。

また、発明の権利化に要するコストの中では、出願時に弁理士に支払う出願書類作成費用が最も大きなウエイトを占めております。出願時の先行技術調査の実施に対してインセンティブを付与することより、出願時先行技術調査が励行され、この結果、出願人は無駄な出願に対する特許書類作成費用を節約可能となり、節約した予算を質の高い発明の諸外国での権利化に活用でき、知財立国のための活動がより推進されると考えます。

2) 先行技術調査意欲の喪失と行政の継続性欠如

貴庁はこれまで出願人に対して一貫して出願前の先行技術調査の励行を要請し、平成14年においては、第36条に第4項を追加し、特許出願時に知っている公知文献の名称などを記載すべき旨の法改正を行っております。

これまで出願人は貴庁要請を踏まえ、また、これと併せ出願の投資対効果の観点から出願時に先行技術調査を実施しており、更には近年審査請求期間が出願から3年に短縮する法改正がなされたことに伴い、出願人における先行技術調査は特許出願時に実施し、審査請求時に再度の調査は行わないとする企業が増

加していると考えます。

一方、貴(案)では審査請求時の先行技術調査の実施に対してのみインセンティブが付与される仕組みであるため、これが実行されると、出願時先行技術調査への意欲喪失を招き、出願人は出願時には先行技術調査を実施せず出願するため、特許性を欠く無駄な発明も出願される可能性が高いと考えます。

この結果、明細書の従来技術に公知文献名を記載しない風潮を招くこととなり、法第 36 条第 4 項も機能を停止し、貴庁のこれまでの行政の継続性は途絶えることとなります。

また、審査請求時調査のみにインセンティブを与えると、出願人の中には出願時には十分な出願前調査をせず、審査請求時に特定指定調査機関に調査を依頼する方が得策と思う者も多数生じると考えられます。この場合、貴(案)で危惧されている通り、特定指定調査機関のキャパシティを超える調査依頼の可能性が想定され、出願人の審査請求時の要請に対して特定指定調査機関が十分応えられず、かえって貴庁審査促進の支障となる可能性があります。

一方、現在のサーチャーの育成状況からすると、特定指定調査機関のキャパシティに問題があるので、当面の対象技術分野等を明示すると共に、審査請求時に特定指定調査機関のキャパシティを越えることがないように、出願前調査に対してもインセンティブを与えて、本制度の円滑な運用を図るべきと考えます。

3) 審査請求時の先行技術調査の有用性の問題点

現在の IPCC へのサーチ外注は審査請求後の委託であり、審査対象が確定しておりますが、貴(案)においては出願人が調査機関に報告を求めるものは審査請求前の先行技術調査の結果です。

先行技術調査の結果で公知文献が存在する場合においては、特許性が欠如していると判断し審査請求をしないケースと、審査請求時に補正するケースとが考えられます。貴(案)は前者においては有効に機能し効果があるものと考えますが、補正を伴う後者の審査請求に対しては全く有効ではない施策となります。

出願人は審査請求時の先行技術調査結果を踏まえてクレームの変更を行うが、変更後のクレームについての再先行技術調査を行っていないことが通例であり、貴(案)にはこれに対する有効な施策が見受けられず、このままでは貴(案)は有効に機能しない恐れがあるので、出願時に十分な調査を行うような奨励施策が必要と考えます。

・ 出願前に先行技術調査を実施する認定調査機関（仮称）

1. 意見

調査機関は、審査請求時に調査を実施する特定指定調査機関と出願前に先行技術調査を実施する認定調査機関（仮称）とを設けるべきである。また、それぞれの調査機関の指定・認定基準を公にし、民間企業の闊達な参入を促すべきである。

２．理由

前述の通り特許出願前の先行技術調査にインセンティブを与えるべきであり、出願人の求めに応じて認定調査機関（仮称）が特許出願前の先行技術調査を実施して報告書を作成し、出願人がその調査報告書を出願書類に添付し手続きしたときは、出願料を減額する制度の導入をすべきと考えます。

認定調査機関（仮称）は一定の調査技術力の他に、出願前の技術情報を扱うことから出願人との信頼関係が重要となりますので、認定調査機関（仮称）の認定・運営については、調査技術力の認定にのみ国が関与することとし、それ以外の納期や調査料金等は、依頼者と調査機関の当事者間の契約に委ねる体制とすべきと考えます。

一方、審査請求時の先行技術調査は公開後の案件が対象と予想されますが、特定指定調査機関では、指定調査機関が調査したものがそのまま登録・拒絶の判断資料となる蓋然性が高くなると考えられるため、中立性、客観性を伴う公正な判断が求められます。指定調査機関ごとに依頼者との条件が異なることがない、統一的な運用が必要と考えます。

また、特定指定調査機関及び認定調査機関として、指定・認定されるための基準を明確にして、民間企業が基準に合致するための体制を整え易くすべきと考えます。

．特定企業の子会社の特定指定調査機関の指定

１．意見

特定企業の子会社が特定指定調査機関に指定される途を閉ざすべきではない。

２．理由

１）出願人との資本関係、業務執行の支配関係等から判断すべき

貴(案)では、依頼人の信頼を失うことが無いように厳格な中立性、公平性が必要であるとして、特定企業の子会社は特定指定機関の適性を欠くと例示しています。

然しながら、特定企業の子会社が該親会社から先行技術調査を求められた場合に作成する調査報告書に対しては、その公平性、中立性に対する疑念が生ずる可能性があるものの、全く資本関係の存在しない出願人を依頼者とするときは、

公平性、中立性のいずれの側面からも問題がないと考えます。

従って、特定の会社の子会社であることを理由に、特定指定調査機関への申請・指定への適格性を欠くとすべきではなく、特定指定調査機関と出願人との資本関係、業務執行の支配関係などを持って判断をすべきものと考えます。

2) 親会社以外をクライアントとして各種先行技術調査を実施している

子会社であるといえども親会社のための先行技術調査を行っている訳ではありません。

即ち、A T I S 加盟各社の知的財産関連支援業務内容の具体的な例として、親会社ではない国内外のクライアントからの出願前調査や審査請求時調査の委託を受けるほか、他社特許の無効資料調査を受注するなど、守秘義務を守らなければ成立しない業務も日常的に委託を受け実施しています。

そのためには、秘密保持契約の締結は勿論であるが、もしその違反があればクライアントに対する信頼の失墜だけに留まらず訴訟問題にも発展する訳であり、それを起因として場合によっては当該会社の存続の基盤を失う可能性もあります。

従って、貴庁の子会社では公平性あるいは中立性が保たれないとの論理は、親会社と子会社との資本的な関係から子会社が親会社の意向に従う(との推測した)面を強調したものであり、クライアントの信頼に基づく情報サービスを業としている A T I S 加盟各社にとっては、上記の論理は企業活動の実態とかけ離れたものと言わざるを得ません。

従って、民間の調査機関の調査能力だけに着目し、規制を排除すべきで、公平性、中立性に違反する行為は、認定取り消し要件とすべきと考えます。

3) 秘密保持義務等の制度整備

もし、上記の公平性や中立性が守られないとするならば、(ワーキンググループの委員の意見にもある通り)、指定調査機関の中立性担保のための仕組みとして、(罰則を含む)秘密保持義務等の制度整備を行えば良いと考えます。

・サーチャーの育成

1. 意見

特定指定調査機関及び認定調査機関(仮称)において先行技術調査を行い、調査報告書を作成する人材(サーチャー)の育成のための部署を貴庁内(または、IPCC 内、発明協会内等)に常設し、サーチャーの育成、調査技術の向上に努めるべきである。

２．理由

本制度は審査の迅速化のために導入されるため、先行技術調査の結果がそのまま登録・拒絶の判断資料となる必要があります。

従って、サーチャーが期待される高度な専門性を保持するための一定期間の教育と教育修了者に対する認定および認定後一定期間経過のサーチャーに対するブラッシュアップのシステムが必要と考えられます。

サーチャーの育成に当たっては、IPPCにおける指導者(主幹)制度ではなく、公設的で常設的な部署をサーチャーの教育と認定のために設置すべきと考えます。

公設的で常設的な育成部署を設けることにより、より広く優秀な人材の募集・育成と、透明性のある育成システムが可能となり、特定指定調査機関及び認定調査機関(仮称)の制度が円滑に運営され则认为ます。

以上

連絡先

技術情報サービス懇談会 知財支援事業分科会

主査 吉武 達雄(富士通テクノロジー(株) 代表取締役社長)

別紙

ATIS(技術情報サービス懇談会)

会員会社	親会社名
(株)旭硝子総研	旭硝子(株)
(株)旭リサーチセンター	旭化成(株)
NEC トーキン教育情報(株)	NEC トーキン(株)
MRC テクノリサーチ(株)	三菱レイヨン(株)
MGC テクノサービス(株)	三菱ガス化学工業(株)
(株)エムテック	三菱電機(株)
川鉄テクノリサーチ(株)	JFE スチール(株)
キヤノン技術情報サービス(株)	キヤノン(株)
コニカミノルタテクノサーチ(株)	コニカ ミノルタテクノロジーセンター(株)
(株)産業情報センター	信越化学工業(株)
新日石テクノロジー(株)	新日本石油(株)
(株)住化技術情報センター	住友化学工業(株)
住金コスモプランズ(株)	住友金属工業(株)
セキスイドキュメントサービス(株)	積水化学工業(株)
ソニーテクノリサーチ(株)	ソニー(株)
(株)ダイヤリサーチマーテック	三菱化学(株)
(株)テクノクリエイティブズ	セイコーエプソン(株)
東芝テクノセンター(株)	(株) 東芝
(株)東レリサーチセンター	東レ(株)
(株)日鉄技術情報センター	新日本製鉄(株)
日本鋼管テクノサービス(株)	JFE スチール(株)
富士通テクノリサーチ(株)	富士通(株)
古河テクノリサーチ(株)	古河電気工業(株)
三菱自動車エンジニアリング(株)	三菱自動車工業(株)
リコーテクノリサーチ(株)	(株) リコー