



特許庁特許審査第四部 審査調査室長

江嶋 清仁 ejima-kiyohito@jpo.go.jp

これからの特許制度



■はじめに

特許の話の連載をはじめて2年、おつきあいいただきありがとうございました。今回はこれまでのまとめも兼ねて、特許制度を中心に最近の制度改正の動きと今後の方向についてお話ししたいと思います。

まず最初に、これまでの制度の変遷について簡単に触れておきましょう。特許法等の改正の中には社会ニーズに合わせた、異議申し立て制度の廃止や実用新案制度のように制度そのものが抜本的に見直された制度改正もあります。他にも、コンピュータやネットワーク技術の進歩に合わせ、公知資料にインターネット上の情報が使えることを明確にした改正（平成11年）や、プログラムの保護を明確にした改正（平成14年）、さらには手続きに関する審査請求期間の短縮（7年→3年へ短縮、平成11年）や、料金関係の改正（平成14年）などがありました。

これら特許法改正のきっかけには、

- ・技術進歩
- ・保護のありかたに対する社会的要請
- ・産業政策的要請
- ・審査の迅速化、的確化の要請

などがあります。それでは「これからの特許制度」についてお話ししましょう。



■これからの特許制度

平成15年度に検討された特許法改正のポイントについてご紹介します。以下の内容は本稿が掲載されるころには国会で議論がされているはずですが、

職務発明規定の改正

ここ数年、職務発明に関する訴訟がよく話題になっています。たとえば、訴訟金額の大きさでは、青色発光ダイオードに関する訴訟をみなさんもお存じでしょう。コンパクトディスクのピックアップに関する訴訟などでは、発明をした従業者に対して、発明に対する相当の対価の支払いを命じた判決が出ています。このような状況の下で職務発明に対する対価の上限を撤廃したり、引き上げたりする企業が多く現れています。

しかしながら、現在の制度や判決に対して、発明者側には、対価の額への不満や職務発明規定への不満がある一方で、企業側には、発明の実施後訴訟が決着するまでの長期間にわたり対価の額が決まらない恐れがある点を問題とする意見や、企業が行う発明を具体化するための努力や発明者を給与や待遇面で厚遇するケース等の事情が対価の額の計算時にどれだけ考慮されているのかという不満があります。

このために、今回の改正は次のような点を考慮して行われます。

- ・対価の決定手続きに従業者の意思が反映されるようにする。
- ・職務発明規定の公表を奨励し、規定の比較ができるようにする。
- ・不合理な対価については相当の対価の請求権を認める。
- ・対価の算定には特許出願手続き、営業・宣伝活動、ライセンス交渉など幅広い事情を考慮して行われることを許容する。

特許審査迅速化関連の改正

特許審査の迅速化は特許庁にとって長年の課題でした。今回、迅速かつ的確な特許審査の実現に向けた総合的な施策について検討がなされました。主なポイントは次の2点です。



指定調査機関関係の改正

特許庁では、特許審査に必要な先行技術サーチのアウトソーシングを進めています。先行技術サーチを行う機関として法律により要件を満たしたサーチ機関を指定することで、高度な質のサーチ、中立性を担保しています。今後さらに効率的で質の高いサーチを実現するために、優秀なサーチャーを多方面から確保することが求められています。そこで、サーチ機関の新規参入を可能とするような法改正が検討されています。

また、出願人自身が事前に先行技術文献をサーチすることで、無駄な出願を減らし研究開発の効率化を図ることも求められています。そこで、このための環境整備についても検討されています。

実用新案法改正

実用新案法は平成5年に無審査制度に改正されました。旧制度時代の最後には7万件台あった出願件数が、その後は減少し2002年には8千件強にまで減りました。こうした中で、開発のリードタイムおよび製品のライフサイクルが短い技術の保護という要請が現在においても存在するのか、特許制度と実用新案制度を併存させることの意義の有無等について検討が行われました。また、保護対象を「物品の形状、構造または組み合わせに係る考案」から拡大することが検討されました。たとえば、プログラムを保護対象に含めるのか否かという点について検討されましたが、プログラムは物品と異なり、一見して権利侵害か否かの判断が困難であることに強い懸念が出されました。結局、現行の保護対象を維持することになりました。これらの検討の結果、早期の権利設定が可能であって、低コストで簡便な保護制度としての実用新案制度は、出願人にとって魅力的な制度であるとの結論に到り、実用新案制度の魅力を向上させるための改正を行うことになりました。

- ・実用新案制度の利用低下の主たる原因として権利期間の短さが指摘されていたため、権利期間の長さについて検討されました。検討の結果、権利期間は現行の6年を10年に延長することになりました。
- ・実用新案は出願から約5月程度で登録になることから、実用新案から特許出願へ出願変更できる期間が短いのが現状です。そこで出願変更ができる機会を増やす検討がされました。検討の結果、実用新案登録に基づき特許出願をすることを認めることになりました。
- ・現行の制度では実用新案権を取得した後の権利範囲の

訂正はできませんでした。今回は一定条件の下で権利範囲を減縮する訂正を認めることになりました。

また今後の検討課題として分割出願制度や補正制度についての見直しも検討していくこととなっています。



■今後の方向 特許制度の将来の姿

IT化、技術進歩、知財をとりまく状況の変化が特許法等改正の大きな原動力になっています。近い将来、あるいは10年後に特許制度はどんな制度になっているでしょうか。

審査待ち期間は大幅に短縮されているはずですが、出願前や審査請求前の先行技術についての調査が徹底され、出願が厳選されていると考えられます。また、たとえばプログラムの保護はマイコンのような機械的なものからソフトウェアに近いものへ保護対象が拡大され、さまざまな出願がなされるようになってきました。このような多様な出願を審査するために、私たちももっとデータベースを充実する必要があるでしょう。すでに特許公報以外の資料（雑誌、マニュアル、インターネット上の情報など）も多数収集して審査に大いに利用しています。

本連載でも技術標準の保護についての解説がありました。今後、標準化の検討に併せたタイムリーな特許の問題も重要と考えられます。しかし、特許が標準化技術の実施の妨げになるようでは不便で困ります。特許制度には裁定制度といって強制的に実施権を設定する制度もあります。このような制度についても検討しておかなければいけないかもしれません。

インターネットをはじめとするITの進展は、特許の世界での境界もなくすことになりそうです。このような国際間の問題についての制度整備も大きな問題です。また、審査負担も大きな問題です。特に同じ特許出願を各国がバラバラに審査しているのでは非効率です。審査負担の軽減のためには現在でもヨーロッパ特許庁、米国特許庁と相互協力を進めています。また修正実体審査という、他国の審査結果を利用する制度もあります。将来的には、さらなる審査負担の軽減と権利取得の迅速化のためにはPCT（特許協力条約）をさらに進化させた世界共通の特許制度が実現され、審査結果の相互利用がさらに進んでいるかもしれません。



■おわりに

みなさんの中には、知的財産の世界は法律が中心でとつきにくいと思っている方も多いと思います。そのような方にとって、今回の連載が特許制度への関心と理解のきっかけとなったなら私たちも幸いです。

(平成 16 年 1 月 17 日受付)



ぱつと、一息。

《修正実体審査》

他国の特許庁の審査結果を活用して特許権の付与を行う審査のやりかた。日本に対して行った特許出願と同じ発明を外国へ特許出願した場合に、出願人が決められた手続きを行うことで、日本の審査結果が活用されます。修正実体審査制度を持つ外国の特許庁は基本的に日本特許庁の審査結果を受け入れて特許権の設定を行います。シンガポール、マレーシア、クロアチアは日本特許庁の審査結果を活用して修正実体審査を行っています。Modified Substantive Examination: MSE と呼ばれます。

《裁定制度》

特許法第 83 条には特許発明の実施が継続して 3 年以上日本国内で適当にされていないとき、その特許発明を実施しようとする人は特許権者また

は専用実施権者に対して実施権の許諾について協議を求めることができる旨規定されています。このようなケースとしては伝染病のワクチンの国内生産を特許権者が許可しない場合が想定されます。なお、日本ではこの制度により実施を許諾したケースはありません。そういう意味で伝家の宝刀といえます。

《出願変更》

実用新案は無審査で登録になるのに対して特許は審査を経て登録されます。そして、実用新案より特許の方が権利期間は長く設定されています。これら異なる制度間の相互乗り換えを可能にしているのが出願変更制度です。実用新案で出願したが、その後に重要性が判明したのでより権利期間の長い特許に乗り換えたりするわけです。

