

# 知的財産を取り巻く課題への対処

～特許法等の一部を改正する法律案及び不正競争防止法の一部を改正する法律案～

経済産業委員会調査室      うちだ   ひろずみ   なかの  
内田   衡純・中野   かわり

## 1. はじめに

特許法等の一部を改正する法律案<sup>1</sup>（以下「特許法等改正案」という。）及び不正競争防止法の一部を改正する法律案（以下「不競法改正案」という。）は2011年3月11日に閣議決定された<sup>2</sup>。

その主な内容は、特許法等改正案が、ライセンス契約の保護強化のため当然対抗制度を導入すること、共同研究・共同開発の成果の適切な保護のため発明者等が特許権等を自らに返還請求できる制度を導入すること、ユーザーの利便性向上のため特許料金における中小企業向け減免制度の適用期間を延長すること等、紛争の迅速・効率的な解決のため審判制度を見直すこと等であり、不競法改正案が、営業秘密の適切な保護を図るため、刑事訴訟の過程において営業秘密の内容を保護するための手続を設けること、アクセスコントロール<sup>3</sup>回避装置について、規制対象を拡大するとともに、当該装置の提供行為に刑事罰を導入することである。以下、本稿では、2つの法律案の主な改正点について解説する。

## 2. 特許法等改正案

### （1）背景：知的財産を取り巻く環境の変化

世界的な金融危機に端を発する景気の低迷からいまだ脱却できない状況下において、資源に乏しい我が国の産業が引き続き国際的な競争力を維持し、持続的な発展を続けていくためには、優れた発明、製造ノウハウ、デザイン、ブランド、コンテンツなどの革新的な知的財産を戦略的に活用し、高付加価値な製品・サービスを創出して、それらをグローバルに展開していくことが不可欠である。

<sup>1</sup> 特許法等改正案により改正される主な法律は、特許法（昭和34年法律第121号）のほかに、実用新案法（昭和34年法律第123号）、意匠法（昭和34年法律第125号）、商標法（昭和34年法律第127号）、特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律（昭和53年法律第30号、以下「国際出願法」という。）、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（平成11年法律第131号、以下「産活法」という。）、産業技術力強化法（平成12年法律第44号、以下「産強法」という。）、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律（平成10年法律第52号、以下「TLO法」という。）及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律（平成18年法律第33号、以下「中小高度化法」という。）の9法である。

<sup>2</sup> 当初は閣議決定と同じ2011年3月11日に国会提出予定であったが、同日に起きた東北地方太平洋沖地震の影響により、提出は同年4月以降にずれ込むこととなった。

<sup>3</sup> 知的財産推進計画2010（2010.5 知的財産戦略本部）によれば、アクセスコントロールとは、著作物へのアクセス（視聴等）を制限する技術的手段のことをいう。無断複製を防止するためのコピーコントロールとは区別され、家庭用ゲーム、DVDソフト、電子書籍、ソフトウェア等で採用されている。現在はその回避機器の流通について不競法により民事上の規制がなされている。

我が国の知的財産をめぐる法制強化の動きは、2002年の知的財産基本法（平成14年法律第122号）制定以降、その国際競争力を高めるためのより強い権利保護という、いわゆる「プロパテント政策」に重点が置かれ、2005年の知的財産高等裁判所の設立、特許審査の迅速化・効率化に向けた審査体制の充実、模倣品・海賊版対策の強化等種々の対策が講じられてきた。

しかし、その一方で、経済のグローバル化や技術の高度化・複雑化は、知的財産を取り巻く環境を激変させている。技術の分野を超えた融合は新たな付加価値を生み出すと考えられており、「オープン・イノベーション」と呼ばれる企業が技術の自前主義に拘泥せず、イノベーションのプロセスを社外の知識やアイデアに対してオープンにし、それらを吸収し自らもインプットを行うことで、自社及び社会全体のイノベーションを活性化しようとする考え方が世界における研究開発（R&D）の主流になりつつあり、また、イノベーション創出における中小企業や大学の役割の増大や世界的な特許出願の急増といった変化も生じている。このような状況にあって、これまでも時代の変化に即した対応を行ってきた特許権を始めとする我が国の知的財産制度について、その抜本的な見直しが必要であることが指摘されることとなった。

知的財産戦略本部による「知的財産推進計画2009」（2009.6）では、イノベーション促進の観点から、2010年度中に一定の結論を得るべく、特許制度の在り方について総合的な見直しを行うことが明記され、続く「知的財産推進計画2010」（2010.5）では、イノベーションの基盤を整備する観点から、特許の活用促進や大学を含めた幅広いユーザーの利便性向上に資するべく特許制度を見直すことが明記された。また、2010年6月に閣議決定された「新成長戦略～『元気な日本』復活のシナリオ～」では、イノベーション創出のための制度・規制改革と知的財産の適切な保護・活用を行うこと、また、中小企業の知財活用を促進することが方向性として示された。

産業財産権<sup>5</sup>を所管する特許庁では、今後の特許制度の在り方について、原点に立ち返って包括的な検討を行うため、2009年1月に特許庁長官の私的諮問機関である「特許制度研究会」（以下「研究会」という。）を立ち上げ、特許権の効力の見直し、特許の活用促進、特許に係る紛争の迅速・効率的な解決等を主要な論点<sup>6</sup>として議論を行い、2009年12月に

---

<sup>4</sup> ヘンリー・チェスプロウ（著）諏訪暁彦（解説）栗原潔（翻訳）『オープン・ビジネスモデル 知財競争時代のイノベーション』（翔泳社 2007.11.20）29頁

<sup>5</sup> 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の総称をいう。

<sup>6</sup> 研究会における議論は、以下の4テーマ21項目について行われた。

特許の活用促進

- （ ）登録対抗制度の見直し / （ ）新たな独占的ライセンス制度の在り方 / （ ）特許出願段階からの早期活用 / （ ）実施許諾用意（ライセンス・オブ・ライト）制度の導入
- 多様な主体による利用に適したユーザーフレンドリーな制度の実現
- （ ）特許法条約（PLT）との整合に向けた方式的要件の緩和 / （ ）仮出願制度の導入 / （ ）新規性喪失の例外規定における学術団体及び博覧会指定制度の廃止 / （ ）審査着手時期の多段階化 / （ ）公衆審査制度の拡充 / （ ）冒認出願に関する救済措置の整備

特許関係紛争の効率的・適正な解決に向けた制度整備

- （ ）侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い / （ ）特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方 / （ ）裁判所における技術的争点に関する的確な判断を支える制度整備 / （ ）無効審判ルート

は「特許制度に関する論点整理について - 特許制度研究会 報告書 - 」(以下「研究会報告書」という。)を取りまとめた。さらに、2010年4月からは、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会(以下「小委員会」という。)において、近年の知的財産を取り巻く環境変化に適切に対応し、イノベーションを通じた我が国の成長・競争力強化に貢献するという観点から特許制度に関する法制的な課題<sup>7</sup>について検討が行われ、2011年2月には報告書「特許制度に関する法制的な課題について」(以下「小委員会報告書」という。)が取りまとめられた。

今国会に提出された特許法等改正案は、この小委員会報告書の提言に基づく法改正であり、以下では、小委員会報告書の内容等に随時触れながら、特許法等改正案の主要な改正点について解説する。

## (2) ライセンス契約の保護の強化(当然対抗制度の導入)

現行の特許法では、通常実施権<sup>8</sup>について、特許庁に登録された通常実施権は、特許権の譲受人等の第三者(以下「第三者」という。)に対抗することができるとする登録対抗制度が採用されている<sup>9</sup>。つまり、登録されていない通常実施権は第三者に対抗できず、登録要件を備えていない通常実施権者は、第三者から特許使用の差止請求や損害賠償請求を受けるおそれがある。

小委員会報告書によれば、オープン・イノベーションの進展に伴い、自社技術のみによって一つの製品開発・製造が行われることは現実的ではなく、企業の事業活動の安定性、継続性を確保する上で、通常実施権保護の重要性が高まっていること、特許権を行使する主体の多様化により、これまでの特許権を譲り受けた後も登録を備えていない通常実施権者に対して差止請求等を行わないという従来の実務慣行が維持されなくなっ

---

の在り方 /  無効審判の確定審決の第三者効 /  審決・訂正の部分確定/訂正の許否判断の在り方

特許保護の適切なバランスの在り方

特許の保護対象 /  職務発明制度 /  差止請求権の在り方 /  裁定実施権制度の在り方 /  特許権の効力の例外範囲(「試験又は研究」の例外範囲)の在り方

<sup>7</sup> 小委員会における議論は、以下の4テーマ15項目について行われた。

活用の促進

登録対抗制度の見直し /  独占的ライセンス制度の在り方 /  特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁

紛争の効率的・適正な解決

特許の有効性判断についての「ダブルトラック」の在り方 /  侵害訴訟の判決確定後の無効審判等による再審の取扱い /  無効審判ルートにおける訂正の在り方 /  無効審判の確定審決の第三者効の在り方 /

同一人による複数の無効審判請求の禁止

権利者の適切な保護

差止請求権の在り方 /  冒認出願に関する救済措置の整備 /  職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備

ユーザーの利便性向上

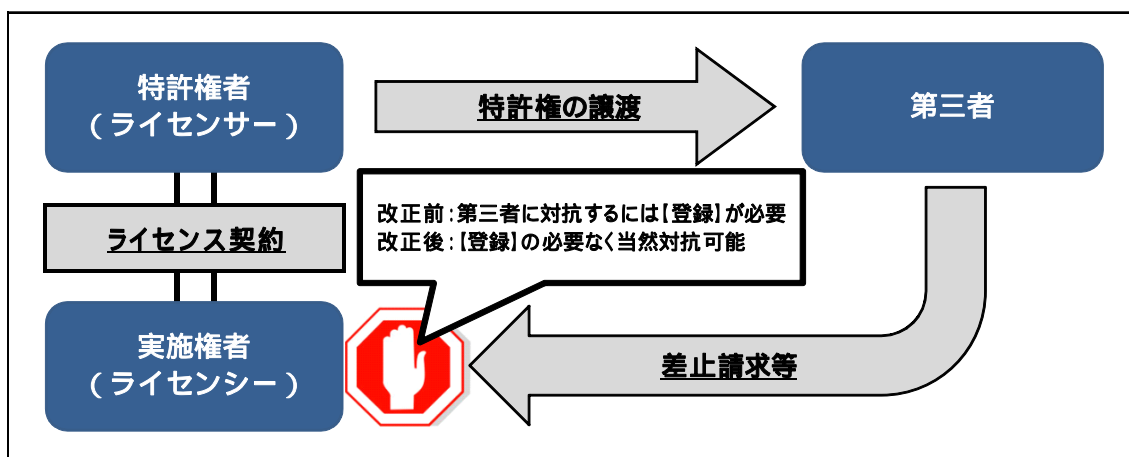
特許法条約(PLT)との整合に向けた救済手続の導入 /  大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方 /  グレースピリオドの在り方 /  特許料金の見直し

<sup>8</sup> 通常実施権とは、特許発明を実施しうる権利であるが、専用実施権が特許権者により設定され、設定行為で定めた範囲内で特許発明を独占的に実施しうる権利であるのに対して、権利者に対して特許発明の実施を認めるように請求できる権利(債権)にすぎない。高林龍『標準特許法第2版』(2005.12)169,173頁

<sup>9</sup> 特許法第99条第1項

てきていることから、通常実施権者が差止請求等を受けるおそれが高まっていることが指摘されている。また、同報告書では、登録対抗制度を利用することが実務上困難であること<sup>10</sup>、登録率が極端に低いこと<sup>11</sup>、登録対抗制度が採用されている国はまれであり、主要諸外国との制度調和が図られていないこと<sup>12</sup>などの登録対抗制度の問題点も指摘されており、結果、通常実施権を適切に保護するためには、登録を必要とせず、第三者に対抗するためには自らの通常実施権の存在を立証すればよいとする「当然対抗制度」（図表1参照）を導入すべきとした。

図表1 当然対抗制度の導入



（出所）特許庁資料より作成

これを受けて、特許法等改正案では、通常実施権や仮通常実施権の第三者対抗要件である登録制度を廃止して、登録をしなくても、第三者からの差止請求等に対抗できることとしている。なお、特許法等改正案では、特許権だけでなく、実用新案権及び意匠権にも当然対抗制度を導入することとしている。

### （3）冒認出願や共同出願違反に係る救済措置の整備

特許法第49条は特許出願に対する拒絶査定理由を列記しており、同条第7号では、その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき、いわゆる冒認出願を規定している。また、同条第2号では、特許法第38条が特許を受ける権利が共有に係るときには、各共有者は他の共有者と共同でなければ特許出願することができないとしており、これに違反する特許出願、いわゆる共

<sup>10</sup> 実務では、複数のライセンス契約に基づき多数の通常実施権が許諾されていることが多いため、その全てを登録することには膨大な手間とコストが掛かる、登録は共同申請主義を採用しているが、特許権者が登録に協力する義務はなく、特許権者の協力が得られない場合がある等といった理由が挙げられている。

<sup>11</sup> ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査研究報告書（2010.3 財団法人知的財産研究所）によれば、2006年における通常実施権の登録率は約1.3%とされる。

<sup>12</sup> 米国及びドイツでは当然対抗制度が、イギリス及びフランスでは、登録を備えていなくても悪意の第三者にはその通常実施権を対抗できるとする悪意者対抗制度が採用されている。

同出願違反を規定する。

現行制度では、これらの出願に対して、真の権利者が採り得る救済手段としては、図表2に列記する手段に限られ、真の権利者が特許権を取得することが困難な状況になっている<sup>13</sup>。

図表2 真の権利者が採り得る救済手段

<b>無効審判請求</b>	特許無効審判(特許法第123条)による特許無効の訴え
<b>損害賠償請求</b>	不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償の訴え
<b>新たな特許出願</b>	新規性喪失の例外(特許法第30条第2項)を利用して、冒認出願の公開等から6月以内に出願することで新たな特許権を取得する
<b>出願人名義の変更</b>	真の権利者が自ら出願していたかどうかを問わず、真の権利者は、特許を受ける権利(共同出願違反の場合はその持分)を有することの確認訴訟の確定判決を得ることにより、特許権設定登録前に単独で冒認出願や共同出願違反出願の出願人名義を変更することが可能(東京地判昭和38年6月5日下民集14巻6号1074頁)
<b>特許権の移転</b>	真の権利者が自ら出願していた事案において、特許権の移転登録手続請求が認められた事例あり(最判平成13年6月12日民集55巻4号793頁)

(出所)小委員会報告書

小委員会報告書によれば、近年、複数の企業や大学等が共同して技術開発や製品開発を行っているため、他人の発明を知得する機会を得た者がその技術情報を盗んで出願するという場合に限らず、当該発明が、共同開発プロジェクトの成果としての発明なのか、プロジェクト外の発明なのかをめぐって誤解が生じ、結果として冒認出願や共同出願違反が生じやすい状況にある<sup>14</sup>と指摘し、真の権利者の十分な救済と、諸外国の制度<sup>15</sup>との調和、産業界のニーズなどの観点から、真の権利者が出願したか否かにかかわらず、特許権設定登録後に、特許権の移転請求を認める制度を導入すべきとした。

これを受けて、特許法等改正案では、特許権の移転の特例を設け、特許が冒認出願及び共同出願違反出願である場合には、当該特許権者に対して特許権移転請求をできることとし、あわせて、実用新案権及び意匠権についても、権利の移転請求を認める制度を導入することとしている。

#### (4) ユーザーの利便性の向上

特許法等改正案では、我が国のイノベーションの促進には、中小企業や大学等の知的

<sup>13</sup> 小委員会報告書によれば、新たな特許出願に関して、冒認出願の公開から6月という出願期間の制約があり、冒認に気付いた時点では、当該期間が既に経過している場合が生じてしまう可能性があること、出願人名義の変更及び特許権の移転に関して、真の権利者が自ら出願していなかった場合には、真の権利者による特許権の移転請求が認められない可能性が高いことが指摘されている。

<sup>14</sup> 特許を受ける権利を有する者の適切な権利の保護の在り方に関する調査研究報告書(2010.3 社団法人日本国際知的財産保護協会)によると、回答のあった企業・大学のうち、約95%が共同研究・共同開発をした経験があり、また、約31%が過去に冒認出願され、さらに、約40%が過去に共同で出願すべき発明について単独で出願された経験があるとする。

<sup>15</sup> ドイツ、英国及びフランスでは、移転請求制度が存在し、また、ドイツ及び英国では真の権利者の出願に対して、出願日の遡及を認める制度が存在する。

財産を活用すること、また、経済のグローバル化に対応するためには海外における権利獲得が重要であるとの認識から、特許等の取得・維持に関する料金やその手続において、中小企業や大学等の負担軽減を図ることとしている。

ア 中小企業等に対する特許料減免期間の延長

現在、特許料や審査請求料については、資力に乏しい個人や法人等に対して図表3に示す減免措置を定めている。

図表3 特許料金に対する減免制度の概要

対象	減免規模	要件	証明書類	法律
資力に乏しい個人	審査請求料: 免除 特許料(1~3年): 免除	生活保護を受けている 又は 市町村民税が課されていない	生活保護を受けていることを証明する書類、市町村民税(非)課税証明書	特許法
	審査請求料: 半減 特許料(1~3年): 3年間猶予	所得税が課されていない	納税証明書、源泉徴収票	特許法
資力に乏しい法人	審査請求料: 半減 特許料(1~3年): 3年間猶予	資本金3億円以下 法人税又は所得税を納付していないこと	納税証明書、定款、株主名簿、職務発明であることを証明する書面等	特許法
研究開発型中小企業等	審査請求料: 半減 特許料(1~3(一部6)年): 半減	試験研究費比率が売上の3%超 又は 中小企業新事業活動促進法による認定等	試験研究費等比率の証明、従業員数の証明(雇用保険等の写し)、資本金等	産強法 中小高度化法
大学 大学研究者 公設試験研究機関等	審査請求料: 半減 特許料(1~3年): 半減	職務発明であること等	職務発明認定書、大学等が権利承継を受けた証明等	産強法
TLO	審査請求料: 半減 特許料(1~3年): 半減	技術移転事業の認定 又は承認	TLOに特許を譲渡した者が特定大学技術移転事業の実施に係るものであることを証明する書面	TLO法 産活法

(出所) 小委員会報告書等

小委員会報告書によれば、審査請求料や特許料に関する減免制度利用数が少なく<sup>16</sup>、制度が十分活用されていないことが指摘され、その要因として、現行の減免制度の適用範囲が狭いこと、現在は他者の発明を特定承継した場合に減免対象となっていないこと、減免期間が1~3年と短いため減免による効果が小さいこと<sup>17</sup>が挙げられている。そこで、現在減免の対象となっている資力に乏しい者の要件を緩和し、また、企業の従業者による職務発明でなくても、特許を受ける権利を譲渡(特定承継)された場合を減免対象とすること、さらに、特許料減免の効果を高めるため、減免期間を延

<sup>16</sup> 小委員会報告書によれば、審査請求料の減免利用件数については、全審査請求件数に占める割合が2.4%、特許料の減免利用件数については、全特許登録件数に占める割合が1.3%であるとする。

<sup>17</sup> 小委員会報告書によれば、減免期間である3年間に受けられる軽減額は平均で5,000円程度とする。

長すべきとした。

これを受けて、特許法等改正案では、中小企業や大学等に対する特許料の減免期間を3年から10年に延長するとともに、その対象となる者の範囲を拡大することとしている<sup>18</sup>。

あわせて、意匠法における意匠登録料について、企業にとってのロングライフデザイン保護のためにも、重い後年度登録料負担を軽減するため、11年目以降の意匠登録料を半減する(33,800円→16,900円)こととしている。

図表4 意匠権料金一覧

登録出願料	16,000円
登録料 (1年当たり)	1～3年 : 8,500円
	4～10年 : 16,900円
	11年目以降 : 33,800円
審判(再審)請求	55,000円

(出所)特許庁資料

#### イ 新規性喪失の例外規定の見直し

特許法第30条は、新規性<sup>19</sup>喪失の例外規定を設け、出願前に公表された発明であっても、図表5に掲げる要件を満たす場合には、発明が公知となった日から6月以内に特許出願が行われれば、例外的に新規性が喪失されなかったものとして扱うこととしている。

図表5 新規性喪失の例外(特許法第30条)

新規性喪失の例外	項番号
試験を実施	第1項
刊行物に発表	
インターネット等の電気通信回線を通じて発表	
特許庁長官が指定する学術団体が開催した研究集会において、文書をもって発表	
以下の博覧会へ出品 ・政府等が開設する博覧会 ・その他の博覧会であって、特許庁長官が指定するもの ・パリ条約の同盟国又はWTOの加盟国で開設される国際的な博覧会(政府等あるいはその許可を受けた者が開催するもの) ・それ以外の国で開設される国際的な博覧会であって、特許庁長官が指定するもの	第3項

小委員会報告書によれば、技術の高度化、複雑化による研究開発費の増大や研究開発リスクの増大を背景として、資金調達やマーケティングのために特許出願前であっても発明を公表せざるを得ないケースが増えてきていること、研究開発形態の多様化から、研究開発成果の公表態様も、従来のような刊行物や学会での発表に限られることなく、研究開発コンソーシアムにおいてオープンな形式で行われる会議や勉強会で

<sup>18</sup> 特許法において減免対象となっている「資力に乏しい者」の要件を見直すとともに、企業の従業者による職務発明でなくても、研究型の中小企業や大学等が特許を受ける権利を譲渡された場合(特定承継)を含めて減免対象とすることとしている。

<sup>19</sup> 発明が既存の技術でなく新しい知見であることを発明の「新規性」と呼び、特許出願時に発明の属する技術分野の通常の知識を有する技術者が容易に考えつくことができない発明であることを意味する「進歩性」と並び、特許の重要な要件とされる。高林龍『標準特許法第2版』(2005.12)46,53頁

の口頭発表など多様化していることから、現行の限定列举ではこれら公表形態の多様化に十分に対応できていないとする。また、現行の限定列举が、例えばインターネットで動画配信された発明については現行法の適用対象になる一方で、テレビ放送による発表では適用対象とならず、発明の公表の仕方・メディアの違いによる不均衡を生じさせる要因となっていることや、特許庁長官による学術団体指定を受けてない学会での文書発表は適用対象とならない一方で、インターネット等での文書発表については特許庁長官の指定の有無に関係なく適用を受けられるため、制度面のバランスを欠く要因となっていること、学術団体・博覧会の主催者の申請の有無によって適用可否が左右される可能性があり、出願人にとって利便性が低い状態となっていること等の指摘がなされている。

これらの指摘を踏まえ、同報告書では、本来適用対象とされるべき公表態様によって公知となった発明を網羅的にカバーするため、特許を受ける権利を有する者が自ら主体的に公表したことによって特許法第 29 条第 1 項各号<sup>20</sup>の一つに該当するに至った発明については、その公表態様を問わずに本規定の適用対象となるよう、新規性喪失の例外規定の適用対象を拡大すべきとした<sup>21</sup>。

これを受けて、特許法等改正案では、特許権及び実用新案権について、学会などで発表者等により公表された場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後でも特許権や実用新案権を取得できるよう制度を整備することとしている。

#### ( 5 ) 紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直し

##### ア 審決取消訴訟提起後の訂正審判の請求の禁止

現行の特許法では、特許権登録後にその無効を主張する者は、特許庁に対して無効審判を請求することができ<sup>22</sup>、当該無効審判の審決に不服のある者は、審決又は決定の謄本の到達があった日から 30 日以内に審決取消訴訟を提訴することができるとしている<sup>23</sup>。また、審決取消訴訟提訴後 90 日以内であれば、明細書等の内容を変更する訂正審判を請求することが可能であるとされ<sup>24</sup>、さらに、特許権者に訂正の意思があるときには、裁判所は実体判断をせず、事件を審判官に差し戻すため、決定をもつ

---

<sup>20</sup> 特許法第 29 条は特許の要件として、次に掲げる発明を除くこととしている。

) 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明

) 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明

) 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

<sup>21</sup> 小委員会報告書によれば、猶予期間については、少なくとも日米欧の三極で統一されることが好ましい等の意見があることから、現状どおり( 6 月 ) とすべきか、米国と同様に 12 月に拡大すべきかの判断は国際的議論のすう勢を見極めつつ行うべきであるとし、現在、国際的な制度調和の議論が継続中であることから、現時点で現行の猶予期間を変更することは時期尚早であるとする。

<sup>22</sup> 特許法第 123 条

<sup>23</sup> 特許法第 178 条第 3 項

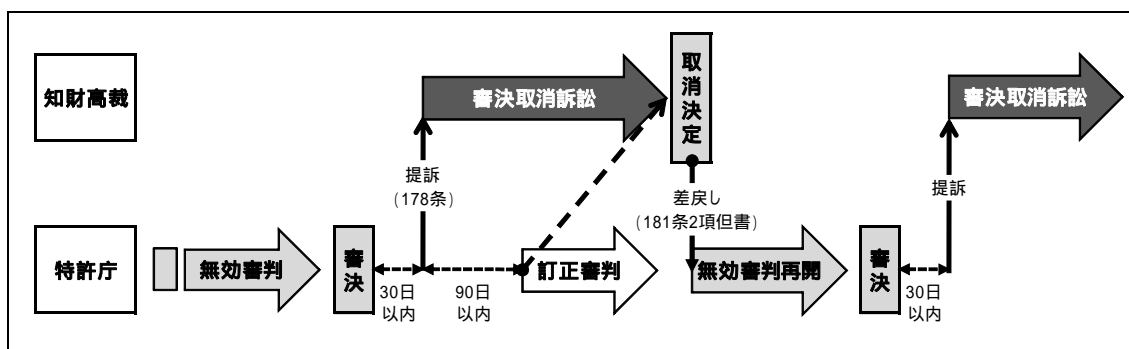
<sup>24</sup> 特許法第 126 条第 2 項ただし書



て審決を取り消すことができるとされている<sup>25</sup>。しかし、差し戻された無効審判において再び審決が行われた場合には、その審決に対して再度審決取消訴訟を提起することが可能であり、特許庁と裁判所との間で事件が往復する、いわゆる「キャッチボール現象」はいまだ解消されていない。(図表6参照)

小委員会報告書によれば、審決取消訴訟提起後に訂正審判を請求して権利の客体(特許権の内容)を変更できることにより、裁判所の実体的な判断が示されることなく、裁判所と特許庁との間で事件が往復することは非効率的であること、裁判所の実体的な判断を得ることのない訴訟に関して、手続上及び金銭上の負担が生じており、当事者(特に、無効審判請求人)にとって、無駄な負担を強いていること、裁判所と特許庁との間での事件の往復に期間を要することや、審決取消訴訟を2度、3度提起するとともにその都度訂正審判を請求できることから、審理が遅延し、争いがなかなか決着しないことなどの問題点が指摘され、審判合議体による特許の有効性の判断を踏まえて訂正ができるという現行制度の審決取消訴訟提起後の訂正審判における利点を確保した上で、この訴訟提起後の訂正審判請求については禁止して、キャッチボール現象が発生しない制度を導入すべきとした。

図表6 訂正審判請求に起因するキャッチボール現象



(出所) 特許庁資料より作成

これを受けて、特許法等改正案では、審決取消訴訟提起後の訂正審判請求を禁止すると同時に、特許権者の訂正機会の確保という観点から、審判長が、特許無効審判の事件が審決をするのに熟した場合において、審判の請求に理由があると認めるときは、当該審判の当事者及び参加人に対して審決の予告をしなければならず、特許権者はこの審決予告を踏まえて訂正請求を行えることとしている。

#### イ 再審の訴え等における主張の制限

現行の特許法では、特許無効審判において無効審決が確定した場合<sup>26</sup>や訂正審判に

<sup>25</sup> 特許法第 181 条第 2 項

<sup>26</sup> 特許法第 125 条

において訂正認容審決が確定した場合<sup>27</sup>等には、その効果が遡及するとされており、仮に、特許権侵害訴訟における判決が確定した後に、このような効果を持つ審決が確定したならば、判決の前提となる特許権の内容が変更されることとなり、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第338条第1項第8号<sup>28</sup>が定める再審事由に該当する可能性がある。

小委員会報告書によれば、特許権侵害訴訟の判決が確定した後に、無効審判や訂正審判において特許権侵害訴訟の判決が基礎とした内容とは異なる内容の審決が確定すれば、特許権侵害訴訟の確定判決が再審により取り消される可能性があり、当事者は、特許の有効性及びその範囲について、互いに攻撃防御を尽くす十分な機会と権能を与えられているにもかかわらず、後の無効審判や訂正審判等の結果によって、損害賠償金の返還や、一度支払う必要がないとされた損害賠償金を支払うこととなる事態が発生することは紛争の蒸し返し<sup>29</sup>であり、特許権侵害訴訟の紛争解決機能、企業経営の安定性等の観点から問題があるのではないかと指摘する。そして、同報告書では、これらの問題は実際に発生しており、判決確定後に審決が確定して再審となることによって、特許権者の法的安定性は非常に害されているとの指摘や、特許権侵害訴訟においては抗弁として主張されなかった無効理由であっても無効審判において主張された結果、無効審決が確定し特許権侵害訴訟の結果が覆されるという制度では、特許法第104条の3第2項が意図しているような特許権侵害訴訟における審理の迅速化・充実化は到底図れないとの指摘などがあることから、再審の制限について制度的な手当てをすべきとした。

これを受けて、特許法等改正案では、特許権や通常実施権が侵害された場合等に係る訴訟の終局判決が確定した後に、当該特許を無効若しくは訂正すべき旨の審決があったとしても、当該終局判決に対する再審の訴えにおいて、当該審決が確定したことを主張することができないこととしている。

なお、特許法等改正案では、特許権だけでなく、実用新案権、意匠権及び商標権についても、それらの侵害訴訟の判決確定後の審決確定が再審事由となることを制限す

---

<sup>27</sup> 特許法第128条

<sup>28</sup> 判決の基礎となった民事若しくは刑事の判決その他の裁判又は行政処分が後の裁判又は行政処分により変更されたこと。

<sup>29</sup> 小委員会報告書では、「認容判決確定後の無効審決の確定」による問題例として、損害賠償金等の支払い請求を認容する判決が確定した後に、再審において、当該認容判決が取り消され、特許権者(再審被告)の請求が棄却された場合には、特許権者は、既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならないこと、「認容判決確定後の訂正認容審決の確定」による問題例として、損害賠償金等の支払い請求を認容する判決が確定した後に、再審において、「訂正後の特許の技術的範囲には、被告製品(被疑侵害者の製品)が含まれない」と判断された場合は、特許の技術的範囲に被告製品が含まれることを前提とする先の認容判決が取り消され、特許権者(再審被告)の請求が棄却されることとなり、特許権者は、既に受領した損害賠償金を不当利得として返還しなければならないこと、「棄却判決確定後の訂正認容審決の確定」による問題例として、損害賠償金等の支払い請求を棄却する判決が確定した後に、再審において、「訂正後の特許においては、無効抗弁として主張された無効理由が解消されており、かつ、訂正後の特許請求の範囲を前提としても被告製品(被疑侵害者の製品)がその技術的範囲に属する」と判断された場合は、先の棄却判決が取り消され、特許権者(再審原告)の請求が認容されることとなり、被疑侵害者は、改めて損害賠償等を命じられることを挙げている。

ることとしている。

#### ウ 無効審判の確定審決の第三者効の廃止

現行の特許法では、ある特許に対して誰でも無効審判請求を行うことができる<sup>30</sup>こととされているが、同一の事実及び証拠に基づく審判手続が繰り返されないことを理由として、確定審決の登録後は、何人も同一の事実及び証拠に基づいて無効審判を行うことができない<sup>31</sup>とされている<sup>32</sup>。

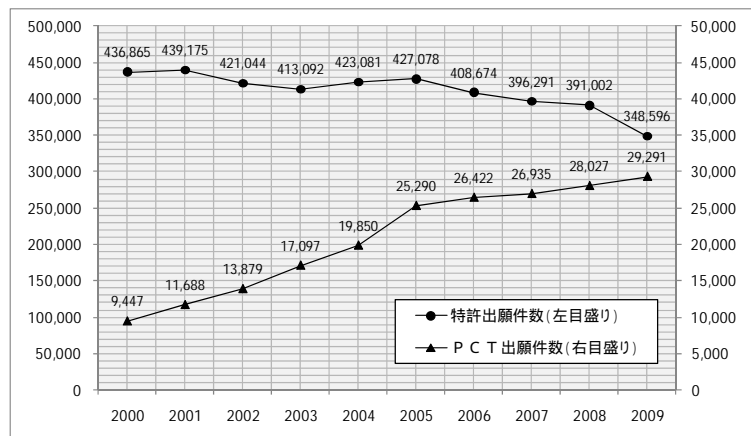
小委員会報告書によれば、無効審判は職権で審理するものであるが、請求人の主張の巧拙により審決の結論が変わり得る可能性が否定しきれないところ、特許が有効である旨の審決が既に確定したことを理由に、当該審判に関与していなかった第三者に対しても審判で争う権利が制限されること、ひいてはその審判の審決の当否を裁判で争う権利が制限されることは不合理であること、また、特許法については審決確定の効果を第三者に及ぼすことの必要性は必ずしも強くなく、また手続保障も、必ずしも十全であるとはいえないため、拡張の妥当性が認められないこと等の問題点が指摘され、無効審判の確定審決の効力のうち、第三者効については、廃止すべきであるとした。

これを受けて、特許法等改正案では、特許法第 167 条が規定する無効審判における確定審決の第三者効を廃止することとし、あわせて、実用新案権、意匠権及び商標権における確定審決の第三者効についても廃止することとしている。

#### (6) 所見

知的財産をめぐる国内外の環境は、随時変化を続けており、知的財産制度は常にこのような変化に機敏に対応し、その姿を変えていかなければ、我が国産業の優位性を維持することは困難となる。我が国における国内特許出願件数が 2006 年以降 4 年連続で減少している状況<sup>33</sup>に鑑みれば、今回の改正において措置されることとなった

図表 7 特許出願件数と P C T 出願件数の推移



(注) P C T 出願とは、日本国特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際出願をいう。

(出所) 特許庁『特許行政年次報告書 2010 年版』

<sup>30</sup> 特許法第 123 条

<sup>31</sup> 特許法第 167 条

<sup>32</sup> 「無効審判の確定審決の第三者効」という。

<sup>33</sup> 図表 7 参照。国内特許出願件数が減少している一方で、我が国特許庁を受理官庁とした国際出願 ( P C T 出願 ) は増加を続けている。

当然対抗制度の導入や冒認出願に対する救済措置の整備等は、これまで積み残された制度的課題を解決するものであり、企業に特許制度利用のインセンティブを与え得るものである。しかし、研究会や小委員会で検討された項目の中には、今回の改正に盛り込まれず引き続き検討すべきとされているものもあり<sup>34</sup>、また、世界各国と協調したグローバルな知的財産制度構築を進めていくためには、引き続き諸外国の知的財産制度との調和を図っていく必要がある。政府には、今後も産業界の要望や知的財産実務の実情だけでなく、世界における知的財産制度の潮流を見極めた、より迅速な対応が求められる。

### 3. 不競法改正案

#### (1) 営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の改善

技術・ノウハウ・アイデア等の財産的価値のある情報の保護を図るため、不正競争防止法（平成5年法律第47号、以下「不競法」という。）では、秘密管理性、有用性、非公知性の3つの要件を満たす情報を「営業秘密」と定義し<sup>35</sup>、営業秘密の侵害行為に対する民事上の措置と刑事罰を設けている。

しかし、営業秘密侵害罪に関する刑事訴訟手続においては、審理の公開が原則とされているため、被害者である営業秘密の保有企業が、審理の過程で営業秘密の内容が明らかにされてしまうことをおそれて、刑事告訴<sup>36</sup>をちゅうちょする事態があるとの指摘がなされている<sup>37</sup>。また、2008年10月に行われた調査<sup>38</sup>によると、実際に技術漏えいの経験を持つ約77%の企業が、「刑事訴訟手続において、営業秘密が一般傍聴人に知られてしまうおそれがあるため、非公開審理にするなど、情報漏えいに対する措置を設けるべきである」と回答している。さらに中小企業に限った場合、85%が措置を求める結果となっている。

こうした状況の中、2007年6月に産業構造審議会知的財産政策部会「技術情報の保護等の在り方に関する小委員会」が設置され、1年8か月にわたり営業秘密侵害罪に関する刑事訴訟手続の在り方等について検討が行われてきた。しかし、成案を得ることができなかつたため、2009年4月の不競法の改正時における衆議院及び参議院の各附帯決議において、このような事態を改善するための適切な法的措置を速やかに講じることが求められた。これを受けて、法務省と経済産業省の共同研究会「営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会」が設置され、刑事訴訟手続における営業秘密を保護するための適切な法的措置の在り方について検討が重ねられ、2010年12月に結論が取り

<sup>34</sup> 研究会では、他者に対して特許の実施を許諾する意思があることを登録することで、特許の維持料の減免を受けられることとする「ライセンス・オブ・ライト制度」の導入や1年以内に正規の出願がなされることを前提として、簡易な手続により早期に出願日を確保することができることとする「仮出願制度」の導入等についても検討が行われた。また、小委員会では、特許法における差止請求権の制限や職務発明訴訟における証拠収集・秘密保護手続の整備について検討が行われたが、検討を継続することが適当とされた。

<sup>35</sup> 不競法第2条第6項

<sup>36</sup> 営業秘密侵害罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができない。（不競法第21条第3項）

<sup>37</sup> 第171回国会参議院経済産業委員会会議録第5号5～7頁（2009.4.7）

<sup>38</sup> 知的財産の適切な保護・活用等に関する調査研究（経済産業省）及び中小企業における技術流出の実態に関する調査研究（財団法人企業活力研究所）

まとめられた。

同研究会の結論に基づき閣議決定された不競法改正案では、裁判所は、被害者等の申出に応じて、営業秘密の内容を公開の法廷で明らかにしない旨の決定(以下「秘匿決定」という。)ができるとともに<sup>39</sup>、営業秘密の内容を特定させることとなる事項につき、別の呼称等を用いることができることとしている。例えば、営業秘密の内容が、化学反応を起こす温度である「1,300」である場合にこれを「X」と言い換えるということになる。

また、裁判所は、秘匿決定をした場合において、公判期日外において証人等の尋問又は被告人質問を行うことができる。この公判期日外の尋問等が必要とされる場合は、例えば、丁々発止のやり取りの中で証人や被告人が秘匿決定の対象となる事項について、とっさに言及することにより、秘密に触れる事項が出てきてしまうような場合、呼称等の定めや陳述等の制限を踏まえて訴訟関係人が陳述等をちゅうちょ、萎縮して十分な供述を行うことが困難な場合が想定されている。

なお、営業秘密の侵害行為については、民事訴訟手続では、公開停止の手続が設けられているが<sup>40</sup>、不競法改正案で措置される刑事手続では、公開停止という措置は採らずに、秘匿決定や公判期日外の証人尋問等で対応することとしている。これは、憲法第82条第1項で「裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う」旨規定されているとともに、さらに刑事訴訟手続については、第37条第1項で被告人の権利の保障という観点から、公開裁判の権利が保障されていることから、できる限り裁判公開の要請に応えるためであるとしている<sup>41</sup>。しかし、現在、憲法とそれを受けた裁判所法の規定に基づいて、公序良俗に反する場合は、裁判所の決定で部分的な公開停止を行っていること、また、裁判員裁判で公開停止をされたという事例が報道されていること等を踏まえると、刑事訴訟手続についても公開停止を認めるべきではないかとの意見が出されている<sup>42</sup>。

また、秘匿決定や公判期日外の証人尋問等の決定に当たっては、一定の条件が付されていることから<sup>43</sup>、厳格な解釈がなされることにより、不競法改正案が実際には余り利用されないといったことがないよう、当事者にとって使いやすかつ実効性のある運用が求められるとの指摘もある<sup>44</sup>。

## (2) アクセスコントロール回避措置に対する規制強化

---

<sup>39</sup> 刑事訴訟法第290条の2等において、性犯罪等の被害者の氏名等、被害者を特定させることとなる事項について秘匿決定等ができることとしていることに倣ったものである。(営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会第1回会議(2010.11.2))

<sup>40</sup> 不競法第13条第1項

<sup>41</sup> 営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会第1回会議(2010.11.2)

<sup>42</sup> 営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会第2回会議(2010.11.18)、長内健『企業秘密保護の理論と実務(第4版)』(株式会社民事法研究会 2010.5)230頁

<sup>43</sup> 被告人その他の者の営業秘密の秘匿決定については、「事業活動に著しい支障を生じるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるとき」、公判期日外の証人等の尋問については、「事業活動に著しい支障を生じるおそれがあり、これを防止するためやむを得ないと認めるとき」という条件が付されている。

<sup>44</sup> 営業秘密保護のための刑事訴訟手続の在り方研究会第3回会議(2010.12.7)

近年、ゲームソフトや電子書籍等の著作物のアクセスコントロールを回避し、違法な海賊版を使用できるようにする装置が横行し、その経済的損失は年間約1,600億円に上るとの試算もある<sup>45</sup>。とりわけゲーム産業では、ゲームソフトメーカーに無断でインターネット上にアップロードされたゲームソフトをダウンロードして、正規の記録媒体以外でもゲーム機で利用できるようにするアクセスコントロールを回避する装置等(いわゆるマジコン<sup>46</sup>と呼ばれる装置等)が提供されることにより、インターネット上に著作権侵害のコンテンツが氾濫していることとあいまって、より深刻な被害をもたらしている。

こうした状況を踏まえ、「知的財産推進計画2010」(2010.5)において、アクセスコントロール回避規制の強化を行うことが掲げられ、これを受けて、産業構造審議会知的財産政策部会「技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会」において検討が行われ、2011年2月に「技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について」と題する報告書が取りまとめられた。

同報告書を受けて提出された不競法改正案では、アクセスコントロール回避機能以外の機能を有していても、実質的にアクセスコントロールを回避するために用いられている場合には、新たに規制の対象に加えることとしている。すなわち、1999年の不競法改正において、技術的制限手段を回避する装置、機器及びプログラム(以下「技術的制限手段回避装置等」という。)を譲渡等する行為が不正競争の類型の一つとして導入され、アクセスコントロール回避機能「のみ」を有する装置を譲渡等する行為が規制の対象となっているが、インターネット等の情報技術の進展とともにコンテンツ侵害の類型が多様化している中で、1999年の法改正時は存在しなかった技術的制限手段回避装置等が流通しているため、「のみ」要件を見直すこととしている<sup>47</sup>。ただし、実際には、利用者の利用実態、販売者の販売態様などの事情を総合的に考慮しつつ判断がなされるため、規制対象が大幅に追加されるというものではないとされている<sup>48</sup>。

また、規制の対象となる装置を提供する事業者が民事訴訟を免れるために閉店等を行うことが多く、民事請求<sup>49</sup>による抑止力が働かないとの指摘があったことから、アクセスコントロールを回避する装置の提供行為について、5年以下の懲役若しくは5百万円以下の罰金という刑事罰を導入することとしている。

さらに、現行の関税法では、技術的制限手段回避装置等は輸出してはならない貨物及び輸入してはならない貨物(いわゆる輸出入禁止品)とされていない。しかし、近年、

---

<sup>45</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会第1回(2010.9.30)参考資料1

<sup>46</sup> ニンテンドーDSのアクセスコントロールを回避して違法な海賊版ゲームソフトを動作させる装置である「マジックコンピューター」の略称。

<sup>47</sup> なお、コンテンツに付された技術的制限手段を探知しない機器(いわゆる無反応機器)及び汎用機の提供行為については、規制対象とする理由が乏しいため、対象外とされた。

<sup>48</sup> 産業構造審議会知的財産政策部会技術的制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会『技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について』(2011.2)9頁

<sup>49</sup> 民事上の措置として差止請求権(不競法第3条)、損害賠償請求権(不競法第4条)がある。

中国を始めとする海外で製造されている技術的制限手段回避装置等による被害が深刻化していることから、装置が譲渡等されるごとに別個に訴訟を提起して対応していくのではなく、輸出入の段階で実効性の高い水際措置を導入することとしている。

なお、同小委員会において、ユーザー（特に個人）の回避行為、技術的制限手段回避装置等の製造行為と回避サービスの提供行為について、1999年の法改正時の状況の変化を踏まえ、新たに規制の対象とするかについて検討されたが、他の手段による対応が可能であること等の理由から、今回の改正は見送られた。

### （３）所見

知的財産立国を掲げる我が国において、不競法改正案の主な内容である 営業秘密の内容を保護するための刑事訴訟手続の改善及び アクセスコントロール回避措置に対する規制強化は時宜にかなったものと言える。

不競法改正案の実効性を確保するためには、実際の運用をしっかりと注視していくとともに、企業の営業秘密の管理体制を強化するなど事前の防止策を併せて強化する必要がある。2008年に実施された中小企業の知財戦略実態調査<sup>50</sup>によると、技術をノウハウとして秘匿しているという企業であっても、情報の秘密管理は、十分にできていないと回答した企業が約45%に上っており、企業における営業秘密の管理体制は万全とは言えない。こうした状況に対して、国は2010年4月に改訂された営業秘密管理指針<sup>51</sup>を周知徹底するなど、企業の営業秘密の管理体制の強化に向けた取組を一層促す必要がある。さらに、近年、情報技術の発展が著しく、刻一刻と環境が変化している実態に鑑みると、従前にはない形態による営業秘密の侵害等が発生し、法律と実態のいたちごっこの状態が続いていくことも懸念される。そこで、法改正を待つだけではなく、企業がハード・ソフト両面で営業秘密の漏えい等防止に向けた自発的な取組を講じることが一層重要になる。

### 【参考文献】

#### [ 特許法等改正案 ]

- ・ 特許制度研究会 『特許制度に関する論点整理について - 特許制度研究会 報告書 - 』（2009.12）
- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 『特許制度に関する法制的な課題について』（2011.2）
- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 『特許法改正検討項目の意匠法への波及等について』（2011.2）
- ・ 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会 『特許法改正検討項目の商標法への

<sup>50</sup> 『広域関東圏における中小企業の知財戦略実態調査報告書（2008年度）』（広域関東圏知的財産戦略本部）

<sup>51</sup> 企業が営業秘密に関する管理強化のための戦略的なプログラムを策定する上で参考となるよう取りまとめた指針をいう。2010年の改訂により、2009年の改正不競法において刑事罰の対象とされた行為が明確化されるとともに、中小企業者等の利便性に資するチェックシート、各種契約書の参考例等の参照ツールが追加された。

波及について』(2011.2)

[ 不競法改正案 ]

- ・産業構造審議会知的財産政策部会技術制限手段に係る規制の在り方に関する小委員会  
『技術的制限手段に係る不正競争防止法の見直しの方向性について』(2011.2)
- ・長内健『企業秘密保護の理論と実務(第4版)』(株式会社民事法研究会 2010.5)