

「知的財産推進計画 2013」及び「知的財産政策ビジョン」の策定に向けての提言

知的財産推進計画がわが国の知的財産戦略の方向性を決めるものであると共に、わが国が目指す技術立国としての将来性をも左右するきわめて重要な国家施策の一つであり、その重要性は年々増大している。例年、知財推進計画に沿って数々の事業が企画、実行されており、その結果、わが国が多く の点において世界の知的財産システムその他の改善等に対するリーダー役を果たしてきた実績に対して敬意を表す一方で、新興国による知的財産分野での近年の追い上げも目を見張るものがあり、ひとときも計画の手を休めることは許されない状況にある。すなわち、日本弁理士会は、

現状を直視し、勇気を持って大胆かつ慎重に進む

オールジャパンの体制で知財により日本を元気にする

ことが必須であると考える。

現在、我が国の産業競争力の低下が懸念されているが、重要なのは、技術開発環境を整備するための施策と知財環境を整備するための施策とを相互に有機的に連携させ、両者の相乗効果により我が国の産業競争力を強化することである。

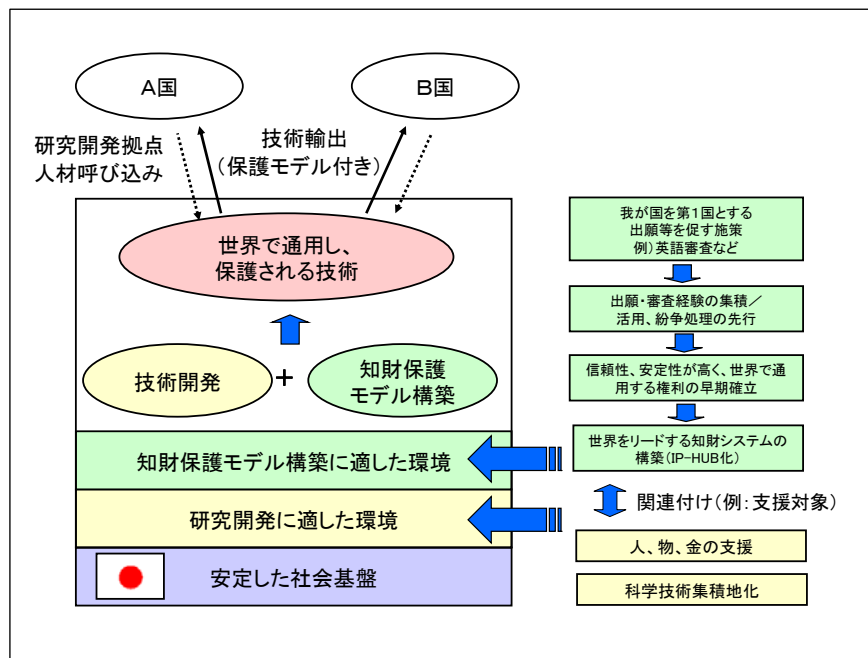
幸いにして、我が国は、現在でも世界に冠たる技術開発力を有し、特に、我が国の強みである先端技術、ハイテク技術の分野では、中国等の新興国に対して絶対的に優位な立場を保持している。知的財産の分野でも我が国は世界でも有数の制度運用経験、実績を誇る。しかも、我が国の社会基盤は新興国のそれと比して遥かに安定している。

そこで、我が国の安定した社会基盤をベースとして、研究開発に適した環境と、技術開発成果物に対する知財保護モデルの構築に適した環境とを一体的に整備し、知財環境の魅力を武器（呼び水）にして世界の技術開発拠点を我が国に集積させ、それにより我が国の産業競争力を強化する戦略を検討すべきである。

そして、我が国を知財保護モデルとするためには、信頼性・安定性が高く世界に通用する知的財産権を世界のどこよりも早期に確立できる環境を整備すべきである。そのためには、出願人にとってのインセンティブを付与することにより我が国を第1国とする出願等を促す施策を大胆かつ迅速に実行して出願・審査実績の集積化を図ることが必要である。このためには、より早くより信頼性の高くコストの安い出願・審査制度を構築する。さらに、権利取得のみならず、権利の活用、紛争処理の面でも世界中でより早くより信頼性の高くコストの安い制度が必要がある。そして、これらの制度により、我が国の知財システムの魅力を高め、世界をリードする知財システム（IP-HUB化）を構築する。それにより、日本発の知財保護モデルを世界の規範として通用させ、世界で格差のない適切な知財保護（権利化、活用、紛争処理）を実現するリーダーとして我が国を発展させるべきである。研究開発と一体化したグローバルな知財保護モデルを我が国でいち早く構築することが可能であるならば、それは我が国に知的財産が集まるだけでなく研究開発を進める上での魅力も高まり、ひいては我が国に研究開発のための人材、インフラ、資金を集中させる強い動機付けを与えることができるであろう。

下記の図1は、研究開発の支援策と IP-HUB 化を通じた知財保護モデル構築の支援策とを連携させる（一例として、支援対象を結び付ける）ことにより、我が国の社会基盤上に研究開発に適した環境と知財保護モデル構築に適した環境とを一体的に整備し、我が国を技術開発拠点及び人材の集積地として発展させるための戦略の一例として考えられるものである。

（図1）



以上のような観点から、日本弁理士会は、知的財産戦略本部で本年度の知的財産推進計画2013が策定されるに当たり、これに向けて下記のとおり提言を行う。

I. 知的財産制度の活性化（知財の創出）に関する提言

1. 税制に関する提案（知的財産推進計画2013関連）

【要旨】

英国のペントボックス税制のような特許関連収益に対する法人税の優遇税率を導入し、試験研究に係る法人税の税額控除制度と所得税の税額控除制度の拡充をする。

【全文】

英国等の諸外国では、特許製品の売上や特許のロイヤリティ収入等の特許関連収益に対し、優遇税率を適用するいわゆるペントボックス税制の導入が進んでいる。我が国も、諸外国に遅れをとることなく、技術開発を促進し、知財の有効活用を図るべく、我が国の知財活用事情に適合し、かつ、国益を損なわない形態で、特許関連収益に対する法人税、所得税の優遇税率の導入を検討すべきである。加えて、特許出願等に要した特許関連費用を含む試験研究費の支払者に対する優遇措置として、試験研究に係る法人税の税額控除制度の拡充を図ることが必要である。併せて、試験研究に係る所得

税の税額控除制度の拡充を図り、技術関連事業を営む個人事業主やベンチャー立ち上げ前の個人発明者（個人事業主以外）等の支援強化を行うべきである。

2. 職務発明における「相当の対価」に関する提案（知的財産政策ビジョン関連）

【要旨】

企業における発明者のインセンティブの維持、喚起のためには職務発明についての規定を置き、条文上に何らかの金銭的報酬について規定することは維持せざるを得ない。しかし、発明のインセンティブの喚起要因が必ずしも金銭的報酬だけに存するものではないことを認識し、また、金銭的報酬については発明の対価という概念ではなく、あくまでも労力に対する追加の報酬であることを念頭に置いて報酬ガイドラインの策定や法改正等を行うべきである。

【全文】

職務発明制度は、会社（使用者等）と発明者（従業者等）が果たす役割、貢献度等を公平に比較考量して両者の利害の調整を図り、これによって発明のインセンティブを喚起するものであり、歴史的にみても本制度が大きな役割を果たしてきたことは明らかである。職務発明制度を廃止して、これを労使間の自由な取決めに任せると、両者の力関係に左右され、時には使用者等の利益が偏重され、時には従業者等の保護が厚すぎることにとなり、産業政策上妥当でないこととなる。このため、職務発明制度自体は必要であると考えられるが、問題は、現行法（さらに具体的には、平成16年改正）が発明のインセンティブを高める制度として、十分に機能しているか否かが問題であり、これについては十分に検討する必要がある。

当会では諸外国の職務発明制度及び公表されている資料に掲載されている各種のアンケート結果を確認し検討を行った。諸外国と日本を対比すると、発明という労力に対する追加報酬を受けとる権利を規定している国はあるものの、発明に対する対価（35条4項「相当の対価」）として、特許を受ける権利の譲渡報酬を使用者から従業者に支払うことを義務付けている旨を規定した国は日本以外に存在しない。平成16年改正後のアンケート結果によると、インセンティブになり得るものとして「技術者としての評価」や「技術目標の追求、実現への挑戦」を挙げる者が多く、金銭的要因が必ずしも発明のインセンティブに結びついていないとの結果になっている。一方、見返りとして求めるものとして、補償金や昇給・賞与への反映を挙げるものが多く、これは、評価手段が金銭的なものに頼らざるを得ないという結果をも示しているものと思われる。

諸外国の制度及びアンケート結果についても、金銭的な報酬が発明のインセンティブを喚起する一番の理由になっていることを示す結果にはなっておらず、金銭以外のもの（例えば、開発者としてチャレンジ精神に関するもの）をインセンティブの要因として多く挙げている。一方、職務発明の見返りとしては金銭的な報酬を挙げる者が多く、発明の評価が金銭的なものに頼らざるを得ない状況も伺える。なお、職務発明をした発明者に報いる手段として、金銭的以外の項目を具体的に条文に記載している国も見当たらない。ただし、諸外国では、金銭的報酬は、あくまでも発明という労力に対する報酬であり、発明の対価に対する報酬（「相当の対価」）ではない点に留意する必要がある。

以上のことから、職務発明をした発明者に報いる手段として、金銭的報酬を条文上に規定する点は維持せざるを得ないものとする。ただし、その金銭的報酬には、発明の純粋な価値と、発明者が受け取った、或いは受け取る予定の報酬とを比較するのみではなく、発明のインセンティブとなり得る多種多様な事項が反映されるべきであり、これを条文上に規定するか否かは別問題として、少なくともガイドラインを作成すべきである。

また、さらに一歩踏込んだ対応策として、諸外国の例に倣い、金銭的報酬が発明の対価ではなく、発明という特別な労力に対する追加の報酬であることを積極的に条文上に規定する法改正を行うことも1つの有効な手段として考えられる。このような規定によれば、金銭的報酬はあくまでも労力に対する追加の報酬であるため、「発明の対価を算定する」という非常に困難で、且つ将来的な価値の予測が難しい作業を行う必要がなく、会社は、発明者に対し、発明という特別な労力に十分報いるような措置（例えば、研究開発の環境の整備等）を社内で行っていれば、退職後に発明者から高額且つ不合理な金銭的請求をされることも未然に防止できる。そして、このような法改正は、結果として、発明のインセンティブとなり得る多種多様な事項が反映されることになるものと考えられるが、これを積極的に促進するために追加報酬に対するガイドラインを作成してもよいと思料する。ガイドラインの作成又は法改正によって、最終的な研究開発投資額の予測可能性も高まり、研究開発投資の意欲の低下も防止され、発明のインセンティブが喚起されるものと思料される。なお、今後の課題として、ガイドライン又は法改正を具体的にどのような内容とするかについては十分に検討する必要があるが、その際に、昭和34年法の職務発明に関する議論を参考にすることも1つの手段である。

Ⅱ. 知的財産制度の活性化（知財の権利化）に関する提言

1. 米国のRCE（Request for Continued Examination）制度のような制度の採用についての提案（知的財産推進計画 2013 関連）

【要旨】

特許出願の審査手続きを、審査の迅速化からユーザー重視へと転換する。

【全文】

これまでの知財政策が、審査の迅速化に重きが置かれていたために、特許庁の審査と審査官に審査を迅速に行うというプレッシャーが重くのしかかり、ユーザーサービスの視点が置き去りにされてきたきらいがある。F A 1 1 達成という画期的な目標の達成を目前にして、迅速な審査体制の構築の努力を続けつつ、ユーザーサービスの重視へと審査官の意識転換を規則及び審査基準の改正の面から図るべきである。特許庁の存在価値が那邊にあるかを認識させるような、強烈的なメッセージを審査官に送るべきである。

例えば現在の特許制度では権利取得を追求する場合に、補正の機会は3回以上の場合もあり得るが、制度上では最低2回が認められているにすぎない。具体的には、審査官からの拒絶理由通知への応答、及び審判請求時の補正であるが、これは欧米に比べて少ない。なお、現行の制度でも、拒

絶審査が出された後も裁判で争えるものの、補正はできず、結局2回に限られている。しかも、審判段階で新たな引例を用いて拒絶理由通知が出された場合には、これに対する対応が実質1回になる場合もある。

一方、ある程度費用が掛かっても権利化したい重要事案は存在する。また、もう少し限定をすれば特許できると考えられる場合も少なくない。また、審判で改めて審理を受けるのではなく、もう少し簡易に、再度審査を受けたいという要望も少なくないとする。

これらを勘案し、審判とは別に、審査段階で、別料金の支払いを条件に、USのRCE制度のような、引き続き審査を受けられる制度の創設を提案する。

2. 実用新案法の改正についての提案（知的財産推進計画 2013 関連）

【要旨】

中小企業の置かれた危機的状況を踏まえ、実用新案制度を今一度活用する。社会情勢の変化や、企業を取り巻く環境変化などを踏まえたうえで、実用新案制度の利用促進を図るために実用新案法の改正を行う。

【全文】

実用新案制度の利用促進を図るべく平成16年に実用新案法の改正が行われたものの、施行直後である平成17年には実用新案登録出願の件数が若干増加に転じたとはいえ、その後は再び減少に転じ、現在に至っている。制度の利用促進という観点からみて、現行法では、大きく分けて「権利の安定性が低い」、「制度の利便性が低い」、「権利内容の公表時期が早い」という3つの問題点があるものと思われる。

①権利の安定性が低いという問題点

権利行使に際して実用新案技術評価書を提示して警告することが必要であり（29条の2）、この技術評価書で否定的な見解が示されれば、権利行使が大幅に制限されるとともに、実用新案登録が無効にされれば、原則として、その権利行使より相手方に与えた損害を賠償する責任（29条の3）が生じるため、実用新案権者が権利行使に慎重にならざるを得ない。また、実体的要件が審査されずに設定登録されるため、無効審判（37条）を請求された場合に、実用新案登録が無効になる可能性も非常に高くなっている。

②制度の利便性が低いという問題点

実用新案法では、出願段階での補正の期間は、非常に短期間であり（2条の2第1項）、また、権利化後は、請求項の削除以外の実質的な訂正は1回までしか認められておらず（14条の2第1項柱書）、出願内容及び権利内容の瑕疵（具体的には無効理由等）を是正する機会の特許に比べて大幅に少ない。また、「物品の形状、構造又は組合せに係る」考案に限定された保護対象が、技術が複雑化且つ高度化した現代においては、あまりに狭すぎて、現状にマッチしないものになっている。

③権利内容の公表時期が早いという問題点

出願から２ヶ月程度で権利が設定登録され、さらに設定登録から２ヶ月程度で実用新案登録公報が発行され、権利内容が早期に公表され、商品の製造・販売時期（実施時期）よりも公表時期が早くなってしまうことが多く、プレスリリース等の発表時点まで商品を秘密にしておきたい企業にとっては、デメリットが大きい。

以上のような３つの問題点が是正され、制度の利用促進が期待できるような内容で、実用新案法を抜本的に改正する必要があるものと思料する。

また、諸外国の実用新案制度の利用状況を見ると、ここ数年、世界の実用新案登録出願件数は急激に増加しており、日本の状況とは若干乖離している。特に、中国での実用新案登録出願件数は、２０１０年に前年比で３１．９％も増加しており、その絶対数も４０万件を超えている。中国の実用新案は、権利化前において、日本よりも審査範囲が広く、拒絶理由通知の際に補正も可能であるため、権利化前において権利内容を是正する機会が日本よりは多く与えられている。また、実用新案権の設定登録後は、進歩性のレベルが実質的に特許よりは低く設定されているため、日本の実用新案登録よりも無効にされる可能性が低く、権利の安定性が高い。さらに、技術評価書の扱いや、権利行使時における義務と責任についても、日本とは異なり、権利者側に有利なものとなっている。ただし、実用新案権の権利内容が変更される訂正については、時期的制限及び内容的制限が日本よりも厳しくなっており、第三者の監視負担が過度なものにならないような工夫もされている。

以上から、権利の濫用を防止し、第三者の監視負担が増大しないようにしながら、上述した３つの問題点を是正し、実用新案制度の改正を図る検討に着手すべきである。

３．グローバルネットワーク時代に十分に対応できる商標制度の抜本的且つ大々的な見直しの提案 （知的財産推進計画 2013 関連）

【要旨】

- （１）商標の定義に「識別性」を含めて保護対象の明確化と国際的ハーモナイゼーションを図る。
- （２）地理的表示の証明商標制度による保護のための制度設計を、商標制度の下で図る。
- （３）事後的に識別力を喪失した登録商標の取消・無効審判制度を創設する。
- （４）商標法において登録前の異議申立制度を導入する。
- （５）商標制度の活性化を図るため、不使用取消審判制度等の見直しを行う。

【全文】

（１）商標の定義について

我が国の商標法においては、識別性が商標の本質であるにもかかわらず、商標の定義の規定に識別性が含まれていない。このため、現実には機能している商標と法文上の商標とが乖離しているのが現状である。

他の産業財産権法と比較しても、特許法、実用新案法、意匠法は、その保護対象の本質をそれぞれ定義規定において特定しているのに対し、商標法では、商標の本質である識別性がその定義に含まれていない。これは、産業財産権法全体からみても整合性に欠けているといわざるを得ない。

国際的にも、T R I P S協定や多くの国や地域において「商標」の定義としてその本質的機能である自他商品役務の識別性を含めており、日本の商標法のように識別性を定義に含めず保護対象を限定列挙している規定は見当たらない。

したがって、商標の定義規定に「識別性」を規定することを提言する。

これによって、現実の商標と法文上の商標との乖離を解消することができ、保護対象が法文上明確になり、立体商標制度の導入、新しいタイプの商標の保護対象への追加など、必要が出てきてはじめて個別具体的に商標を定義することなく、多様化している保護対象にも柔軟に対処可能となる。さらに、国際的にも調和がとれた規定となる。

（２）地理的表示の証明商標制度による保護のための制度設計について

「地理的表示」の保護方法は各国に委ねられており、商標法以外の独自の保護制度を設けている国（ＥＵ、ブラジル、インド、中国、韓国等）、及び、証明・団体商標制度によって保護する国（米国等）に大別できる。現在、わが国においては、①不正競争防止法（原産地の誤認を招く表示等につき第２条第１項第１３号）、②酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（酒団法）、及び、③商標法（第４条第１項第１７号、地域団体商標）によって地理的表示が保護されているが、積極的な保護は、酒団法による限られた產品のみにすぎない。

商標法における地域団体商標制度は、登録主体の要件が厳格であるとともに、保護客体が「地域の名称」と「商品の名称」等からなる文字商標に限定されており、「地域の名称のみからなる商標」は、地域団体商標として商標登録を受けることができない。したがって、地域団体商標制度は、地理的表示の保護制度として十分に機能しているとは言い難く、国際的な地理的表示の保護の要求には必ずしも応じ切れていない。現在、農林水産省において「農林水産物・食品に係る地理的表示」の保護が検討されているが、その対象は「農林水産物」等に限定されており、あらゆる產品やサービスを対象とすることができない。地理的表示のさらなる積極的保護が望まれる。

したがって、国際的潮流、及び、我が国の産業振興の観点から、地理的表示を証明商標制度によって積極的に保護する制度改正が望まれる。

（３）事後的に識別力を喪失した登録商標の取消・無効審判制度の創設について

識別力の観念は時代の変遷により変化していくものであるため、登録査定時には識別力が認められた商標であっても、事後的に識別力を喪失する場合が起こり得る。このような商標については、商標法第２６条によって商標権の効力が制限されている。しかし、商標法第２６条は相対的な効力制限にすぎず、ある登録商標が商標法第２６条第１項第２号から第４号に該当すると裁判所で認められたとしても、その判断はその事案に係る抗弁理由としてしか通用せず、当該事案限りのものである。したがって、登録後に識別力を喪失した商標が商標権として存続し続けることにより無用な紛争が生ずるおそれは解消され得ない。また、識別力を喪失したと判断できる登録商標であっても、無用な紛争を避けるために、使用を躊躇する場合があります、第三者の商標選択の自由をいたずらに制限する結果を

招いている。さらに、識別力を喪失してしまっている登録商標の存在を理由に、商標登録出願が拒絶されることが往々にしてあるが、その登録商標が使用されている限り、出願人にとっては、その登録商標に対する攻撃方法がない。

使用により識別力を獲得した商標については、一度登録されてしまうと、その後は使用不使用にかかわらず、不使用取消審判等が提起されないかぎり、商標権が存続してしまう。さらに、新しいタイプの商標制度が導入されれば、新商標の多くは、3条2項適用による登録が多くなることは容易に想定できるところであり、上述した弊害が商標使用者に及ぼす影響は計り知れない。

国際的にみても、米国、欧州共同体、イギリス、ドイツ、フランスなど多くの国が登録後に識別力を喪失した商標登録を無効・取消す制度を採用している。2009年における日本弁理士会商標委員会の調査結果に基づけば、欧米主要国（米国、カナダ、英国、ドイツ、フランス、ロシア、イタリア）とアジア主要国（日本、中国、韓国、台湾）に欧州共同体を加えた12の国と地域において、登録後に普通名称化した商標の取消・無効制度を設けていないのは中国と我が国のみである。

したがって、事後的に識別力を喪失した登録商標の取消・無効審判制度の創設が望まれる。

（４）商標法において登録前の異議申立制度の導入について

現在、商標出願におけるファースト・アクションは4.8か月（特許行政年次報告書2012年版）と、諸外国と比較しても、相当短い期間となっており、現行制度を導入した平成8年当時の審査期間の長期化の問題は、既に解消している。また、商標登録出願の電子化に伴い、商標公報発行その他に要する時間も平成8年当時と比較して格段に短縮されている。ファースト・アクションが6ヶ月を切る現在の状況においては、パリ条約に基づく優先権主張を伴う出願がなされた場合、優先期間の経過前に、優先日以降に出願された商標の審査が終了し、当該商標が先に登録されてしまうことが往々にしてある。この場合、優先権主張出願の出願人は、異議申立、無効審判によって先の登録を取消し・無効にしなければならず、時間と経費を強いられることとなる。一方、当該先の出願人も、登録料を支払って登録されたにもかかわらず、予期せぬ理由で登録取消し・登録無効とされてしまうし、納付した登録料の返還を求めることもできない。特に、国際商標登録出願の手続・審査に相当の時間を要するため、通常の出願商標の登録後に国際商標登録出願が登録になる法8条1項違反の問題、いわゆる「マドプロ・サブマリン」の問題が指摘されている。

日本以外に登録後異議制度を導入している国は、181の国と3つの国際機関の内、カンボジア、ネパール、台湾、アンティグア・バーブーダ、アルバニア、スイス、ドイツ、デンマーク、カザフスタン、スウェーデン、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、フィンランド、アイスランド、モンゴル、ノルウェー、ポーランドの17国と、OAPIの国際機関にすぎず、全体の1割に過ぎない。TPP（環太平洋戦略的経済連携協定）第10.4条第1項では、出願商標に対する登録異議申立ての機会と登録商標に対する取消請求の機会を設けることが義務付けられている。したがって、登録後異議制度を採用している我が国の商標制度がTPPの要請に合致するか否かは疑問である。

いったん設定登録という行政処分がなされた商標登録に対し、登録異議申立てがあったとしても、朝令暮改の如く、その判断を覆すことが困難なことは経験則として理解できるところであるので、より妥当な判断がなされるためにも、設定登録の前に登録異議申立てが望まれる。

(5) 商標制度の活性化を図るための不使用取消審判制度等の見直しについて

平成21年の特許庁のインターネット上のサンプル調査によれば、1以上の不使用の類似群コードを含む登録商標の率は、化学・機械・食品・雑貨繊維・産業役務・一般役務の6分野平均で約87.99%と、不使用商標が極めて多いのが我が国商標制度の現状である（平成22年3月特許庁発行、平成21年度商標出願動向調査報告書）。このような不使用登録商標が多数現存することは、第三者による商標選択の自由を阻害するものである。

商標法第50条第1項に基づく取消審判の請求件数は、ここ数年1,500件程度で、取消率は約80%である（特許行政年次報告書2011年版）。しかし、不使用取消審判によって取消される不使用登録商標は、登録件数の0.1%程度に過ぎない。

したがって、不使用取消審判の利用が促進され、不使用登録商標の減少が図られるよう、以下の方策を提案する。

(i) 不使用取消審判の活性化のための印紙代の適正化

a) 段階的手数料の採用

現在、不使用取消審判請求の印紙代は、1件当たり55,000円で、区分が増えるごとに40,000円が加算される。この金額は、答弁書が提出されず、実質的な審理がなされずに審決される場合も同額である。しかも、そのような案件は、不使用取消審判事件の90%以上を占めている（平成22年3月特許庁発行、平成21年度商標出願動向調査報告書）。そこで、不使用取消審判については、答弁書提出の有無、すなわち、実質審理の有無によって、審判手数料を段階的に加算する方法を提案する。例えば、審判請求時に15,000円、答弁書が提出された場合に40,000円とする方法である。

b) 区分増額の廃止

不使用取消審判については、区分毎に使用の有無を審理するものではないので、区分増額という概念が馴染まない。1請求1件の審判手数料とすることを提案する。

(ii) 不使用の抗弁

登録後3年を経過した不使用の登録商標に基づいて、商標権侵害の権利行使や登録異議申立て又は無効審判の請求がなされた場合、相手方に対し、不使用の抗弁を認める立法的措置を提案する。

(iii) 使用証明制度

登録後5年経過時に使用事実を証明させる等、使用を義務化する制度の採用の是非について検討していただきたい。

4. 意匠制度の抜本的且つ大々的な見直しの提案（知的財産推進計画2013関連）

【要旨】

意匠制度を今一度魅力ある制度とするため、意匠制度の抜本的且つ大々的な見直しを行う。

【全文】

アップルの成功の多くはデザイン戦略による。一方、日本の意匠出願件数は、1980年代前半に年間6万件を越えて以来、2011年は約3万件と低落傾向を続けており、中国はいざ知らず、韓国の意匠出願件数の約半分という異常な状況にある。意匠制度の再起を期するためには、現在検討されている画面デザインの保護拡張とハーグ条約への加盟のほか、少なくとも以下の6テーマにつき、意匠法の改正が必要であると考え。

(1) 多意匠一出願制度の導入

複数の意匠、少なくとも、①本意匠と関連意匠、②全体意匠と部分意匠、③完成品と部品を一の出願でおこなえるようにすべきである。また、複数物品を特定した多物品一出願も可能とすべきである。両者とも審査範囲が明確であるので審査の遅延はなく、また、両者とも、単純に複数の権利と考えれば、権利行使の場面においても何ら問題は生じない。

(2) 関連意匠制度の改正

バリエーション意匠の保護という趣旨を達成すべく、現行では認められていない全体意匠及び部分意匠間でも関連意匠を認めるべきであり、また、類似範囲の顕在化のため、従前の類似意匠制度と同様に本意匠の公報発行後であっても、本意匠消滅までは関連意匠出願を認めるべきである。

(3) 意匠の新規性喪失の例外緩和方向への改正

過度の負担を出願人に強いる現行の出願時の意思表示および出願後30日以内の証明を廃止すべきである。

(4) 分割出願制度の拡大方向への改正

現行では誤って複数意匠を含めた場合にしか分割は認められていない。しかし、権利化を欲する範囲は自由に特定できるようにすべきであるという大原則から、出願係属中は、例えば、全体意匠に描かれた部分や部品の意匠を自由に分割できるようにすべきである。このようにすれば、現行、出願時にしか特定が許されず、後に変更が認められていない部分意匠に関する出願人にとっての不都合も解消できる。

(5) 図面要件の緩和

海外の運用実態を考慮し、図面要件の緩和について検討すべきである。

(6) 寄託制度の新設

デザインのさらなる保護を図るため、費用と時間がかからない簡便な制度が必要である。具体的には図面（写真）と簡単な説明を寄託公開したら、仮保護（模倣禁止権的なもの）を与え、寄託公開日から所定期間内（たとえば1年以内）に意匠出願への乗り換えを可能とする制度を創設すべきである。

5. 弁理士試験合格者数に関する提案（知的財産政策ビジョン関連）

【要旨】

弁理士が必要なＯＪＴを受けられるように、弁理士試験の合格者数を毎年２２０名程度に設定し、本来の意味での良いサービスを提供できる弁理士を増やす。

【全文】

ここ１０年来の弁理士試験合格者数の急激な増加並びにそれにより生じる弁理士数の急激な増加に伴って、合格までの経験年数が短くなり、合格までの実務経験の少ない人、全く実務経験の無い人が増加するという状況になってきている。弁理士数が増加することにより特許事務所などにおけるＯＪＴの能力も限界に達しつつあり、合格後に実務経験を積む機会が得られなくなる人も出てきている。

弁理士数が増加することにより、せっかく合格しながら弁理士として登録しない者や、登録しても業務を行う機会が得られず登録を抹消する人が増加するという現象が生じている。これでは、弁理士としての魅力が減少し、優秀な人材が集まってこない。これは、中小企業の多様なニーズに対応できる弁理士の育成、特に弁理士として優秀な人材の確保・育成という観点から看過できない。試験制度に多数の免除規定が導入されたことにより２０００年以降に弁理士数が急増していることを考えると、これからは合格者の人数よりも資質の向上に重点を置く弁理士試験制度の見直しが不可欠である。

弁理士の業務環境を見ると、平成１４年～１９年までは特、実、意、商の合計出願件数が約６０万件であったが、平成２１年および２２年は約５０万件と減少傾向にある。弁理士一人当たりの扱い件数は、特、実、意、商の出願件数に関しては、平成１４年が１１４件／人であったものが、平成２２年に５７件／人に減少している。

平成１５年から始まった知的財産推進計画において弁理士数の大幅増員が提唱されており、これを平成１５年当時の２倍に当たる１万人程度であると仮定すると、平成１４年の特、実、意、商の合計出願件数が約６０万件であったので、弁理士数が１万人であれば、弁理士一人当たりの扱い件数は６０件となる。昨今の特、実、意、商の合計出願件数は約５０万件程度まで減少しており、この状態で弁理士一人当たり６０件の扱い量が適正であるとすれば、適正な弁理士数は約８，３００名ということになる。

また、弁理士試験合格者の未登録率、弁理士の登録抹消者数が急速に増加し始めた平成２０年（未登録率２１％、登録抹消者数１４８名）から平成２２年（未登録率３６％、登録抹消者数２１４名）頃の弁理士数（７，８００～８，７００名）が弁理士の適正数の上限にあると考えられる。そこで弁理士の適正数を約９，０００人と仮定して、これを維持するに必要な適正合格者数を考えると、毎年実施される弁理士試験の適正合格者数は２２０名程度が上限であるということになる。なお、弁理士の平均的な実務に携わる年数は約４０年である。

６．弁理士の秘匿特権に関する提案（知的財産政策ビジョン関連）

【要旨】

コモンローの諸国において日本の弁理士には秘匿特権があることを明確化するため、弁理士法等の見直しを行う。

【全文】

我が国の企業が海外で訴訟に巻き込まれた際に、弁理士と顧客との間で交わされた文書等に秘匿特権が認められない場合には、企業の事業活動に多大な影響が及ぶことになる。特に、中小企業においては、海外での事業展開を断念せざるを得ない状況になることも危惧される。

現在、海外の裁判で日本の弁理士に秘匿特権が認められるかどうかは、定かではないこと、また、民事訴訟法においても、弁理士が作成した鑑定等の文章を依頼者が所持していた場合に依頼者が拒否できることまでは明記されていないため、日本の弁理士に秘匿特権が確実にあるとまでは明言されていないのが現状である。このような曖昧な状況では、顧客は安心して弁理士に相談することもできず、知的財産制度を活用する上での大きな障害となる。このため外国における知財訴訟において、弁理士と依頼者との間で交わした文書及び弁理士が作成した文書を、依頼者が所持していても開示免除となるための措置を講じる必要がある。また海外での紛争において日本企業等が海外企業と対等な立場となるような措置を講じる必要がある。

この秘匿特権の法的担保措置として、弁理士法等の法律改正によって、日本の弁理士に秘匿特権があることを明確化し日本企業の海外進出を知財の面からも保護すべきである。

Ⅲ. 知的財産制度の活性化（権利活用）に関する提言

1. ネットワーク関連発明に関する提案（知的財産推進計画 2013 関連）

【要旨】

ネットワーク関連発明の侵害適用強化のため法改正を行う。

【全文】

特許法の規定はネットワーク社会に追いついておらず、ネットワーク関連発明に関する制度が未整備である。近時の判例はいくつかあり、判決の意図は十分に組めるとしても、それが法令上の健全な基礎の上にあるとは考えられない。これは国際的にも大きなテーマであり、日本が範を示すべきである。

特に近年普及しているクラウドサービスでは、サービス内容は外から分かるが、実際にサービスに係る処理を実行するサーバがどこに配置されているのか、どのようなシステム構成で実施されているのかを特定することは困難である。したがって、ソフトウェア関連発明の構成要件の一部が外国で実施される場合、特許発明の保護は十分とはいえない。現在のソフトウェア関連発明の保護は、技術の進展に十分に沿った形では行われておらず、インターネット環境や近時普及しつつあるクラウドコンピューティングなどに十分に対応できていない。裁判例でも、インターネットナンバー事件及びH O Y A事件のように規範的な直接侵害により実質的な保護を図るようにしたものも見受けられるものの、その適用基準や適用方法は明確とはいえない。

一方、外国では、生産に固執することなく、使用に着目して、権利行使を容易にする規定がある。例えば英国における間接侵害の規定は、方法及び装置の区別無く「発明の重要な要素であって、発明を効果たらしめるいかなる手段」という一般的な規定となっている。このような規定があるために、生産か否かという議論無く間接侵害が認められるものと考えられる。日本においても、権利行使の容易化を図ることにより、特許権の有効活用を促すことが好ましい。我が国の現行法においては、ネットワーク関連発明の一部構成要件の外国実施に対する適切な保護の可能性は、諸外国に比しても低いものであり、我が国の特許法の規定（例えば、実施の規定（特許法2条3項）や間接侵害の規定（特許法101条））の見直しなくしては、ネットワーク関連発明を適切に保護することは困難である。

したがって、特許法2条3項の「使用」に、①ネットワークによる役務の提供を含むこと、②発明の目的が国内で達成されるような場合、又は効果が国内で発生する場合、又は利益を国内で享受される場合には、国内で実施されたとみなすよう法改正することが好ましいと考える。また、複数者が発明について共同して実施を行う場合もなお特許法2条3項の「実施」行為とみなしうよう法改正することが好ましいと考える。さらに、日本の間接侵害の規定では、物の発明の場合には「物の生産」に用いる物に限定されており、方法の場合にも「その使用に用いる物を生産」などする行為に限定されているので、これらの限定を緩和するよう法改正することが好ましいと考える。

2. 知的財産権の戦略的かつ積極的な活用（知的財産政策ビジョン関連）

【要旨】

政府は産業界に知的財産権の戦略的かつ積極的な活用を強く推奨すべきである。

【全文】

我が国は特許出願件数が減少するばかりでなく、知財訴訟件数も少なく、知的財産権が積極的に戦略的に活用されておらず、知的財産権の存在価値が問われている状況にある。

これまでの我が国の産業界における知的財産権の活用の主眼は、自らの事業を知的財産権で守る消極的な活用が主であり、知的財産権を戦略的に活用して事業の競争力を強化することに積極的ではなかったといつてよい。その結果として、知的財産権がコストセンターとなり、プロフィットセンターにならず、知的財産関係の予算を縮小する方向となってきた。このような流れは米国ではまったく見られない。

米国では知的財産権の戦略的活用が常識であり、活用しない権利取得は経済的にありえないことである。

近時、我が国の産業界の知的財産権による貿易収支は黒字で拡大していると報道されているが、その収入の多くは自社の海外子会社からの収入が多く、それ以外の収入が少ないことが知られている。

今後、我が国の企業がグローバルな競争環境の中で競争力を強化するためには、知的財産権の戦略的な積極活用が必要であることは明らかであるが、我が国の企業がこれに積極的に取り組んでいるとは到底いえない状況にある。

本来は、このような課題は企業自らが判断すべき事柄であるが、現状を打破するためには、このような状況に鑑み、政府は産業界に知的財産権の積極的な戦略的活用をあえて推奨すべきである。

3. 国際標準化戦略の人材育成についての提案（知的財産推進計画 2013 関連）

【要旨】

国際標準化戦略に関連する人材育成の施策を新たに実行する。

【全文】

知的財産推進計画 2012 の戦略 1 における「（ロ）イノベーションの創出に資する戦略的な国際標準化活動の強化」において各施策が挙げられている。国際標準化では、事業と規格制定と密接に関わりのある民間企業が主体的に取り組んでいる。しかし、標準化に関わった人材も、当該標準化作業が終了すると、企業内で別の業務、部署に配置転換させられる等、継続的に標準化に携わるものではないことから、標準化のプロ人材が育成される風土がない。戦略的な国際標準化活動の強化という観点から、育成された標準化プロ人材が組織を横断して、かつ継続的に活動を進められるような施策が望まれる。

また、同計画 2012 の戦略 1 における「次世代の知財人財を育成し確保」において種々施策が挙げられている。しかし、企業では、標準化推進組織と知的財産部門とは別の組織であって、必ずしも最適な連携がとれているとは言えない。標準化の技術がわかる標準化専任弁理士等の精鋭エキスパートを国の施策として育成し、さらに標準規格特許のパテントロール問題等の国益に関わる課題にも官民で迅速に対応できる体制づくりが望まれる。

IV. 中小企業の知財活用支援に関する提言

1. 中小ベンチャー企業、個人発明者の支援についての提案（知的財産推進計画 2013 関連）

【要旨】

中小、ベンチャー企業あるいは個人で出願する発明者に対する支援・助成として、簡易な手続きによる審査請求料のさらに広範な減免や、知的財産権取得費用についての損金処理などの優遇措置を導入する。

【全文】

現在、研究開発型企业（法人または個人事業主）などに対しては、審査請求料などを半額にするなどの制度がある。また、個人（個人事業主以外）については、市県民税を支払っていないなど、資力に乏しい者についての助成はあるが、一般のサラリーマンや大学関係者が個人（個人事業主以外）で出願する場合などでは、ある程度の収入があり、かつ、企業ではない（法人でも個人事業主でもない）ため、いずれについても補助を受けることができない。

一方、技術関係の新製品を開発してベンチャーを立ち上げようとする場合には、その前に個人で、ある程度、特許権などの取得をしておくことが必要である。このため、起業するのに資金が要る上

に、出願のための資金を掛ける必要があり、出願を絞る場合が見られる。特に、市場のグローバル化という現在の情勢から見て、日本のみならず外国にも出願が望まれる場合も多いと思われる。このような場合、サラリーマン等は、副業が禁止されていることが多いため、個人事業主となって事業に係る費用として計上するわけにもいかない。

これらの者を支援するためには、簡易な手続きによる審査請求料のさらに広範な減免や、ベンチャーを立ち上げた後に、立ち上げ前に支出した知的財産権取得のための費用等に関し、損金処理などにおいて優遇措置をとる等、ベンチャー立ち上げについての優遇措置を導入することが望ましいと考える。

2. 弁理士の業務範囲に関する提案（知的財産政策ビジョン関連）

【要旨】

中小企業等が弁理士のサービスを受けやすくするために、弁理士法に規定される業務範囲を見直し、弁理士による海外での相談業務を強化する。

【全文】

中小企業等が特許等の知的財産に関して相談する相手は、弁理士が多い。しかも相談内容も、単に特許だけ、あるいは商標だけの相談で終わるものではなく、まずトータル的にその中小企業の知財状況を把握して、各知財、すなわち特許、意匠、商標、著作権、不正競争防止法関連等、総合的な保護、活用について如何にあるべきか検討することになる。

このため、中小企業への知的財産に係るワンストップサービスを提供する観点から、「知的財産に係る相談」を弁理士の業務範囲（標榜業務）として明記し、弁理士にその役割を十分に果たしてもらうよう法整備を行うことが必要である。

また、知的財産権に係る紛争処理についても弁理士が関与できる部分は特許権等の産業財産権などの限定的な範囲に限られており、中小企業の状況を把握した弁理士が知的財産権に係る紛争を総合的に処理することを困難としている。弁護士と弁理士が協働して紛争処理に当たれるように、弁理士の業務範囲の見直しを行うべきである。

更に、弁理士による相談が海外でも受けられるような体制を、JETROなどの関係機関の協力を得ながら構築できるようにすべきである。

以上