



平成16年 特許審査の迅速化等のための特許法の一部を改正する法律 (平成16年法律第79号)	
第12 指定調査機関制度の見直し 特許審査に必要な先行技術調査の外注先の公益法人要件の撤廃。	
第13 特定登録調査機関制度の導入 特定登録調査機関の先行技術調査報告を提示した審査請求について審査請求料を減額する。	審査請求料の減額を活かせる費用で調査してくれる調査機関を見つけるのが先決。
第14 インターネットを利用した公報発行	
第15 予納制度を利用した特許料等の返還 予納見込額に返還金を加算する方法で返還される。	審査請求料や、国際出願関連手数料の返還に使える。 申出が必要。申出には、返還請求書に「その旨」、予納台帳番号の記載を忘れないこと。
第16 実用新案制度の見直し (1) 実用新案に基づく特許出願制度の導入 実用新案登録に係る実用新案登録出願日の日から3年を経過したとき等を除き、実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。(特許法第46条の2) (2) 実用新案権の存続期間の延長 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもって終了する。(実用新案法第15条)・・・(6年から10年に延長) (3) 訂正の許容範囲の拡大	より長く、安定性の高い権利に変更したい要請があれば、利用するとよい。 権利行使をするつもりでなかったが、侵害排除に使いたいときは、特許に前もって変えた方が闘いやすい。(3)の訂正の回数が1回に限られないので。 利用価値が大きくなった。 権利設定が早いのと、10年以上も権利は不要という技術があるなら、利用を検討してもよいか。 訂正の許容範囲は拡大したが、1回限りなので、この点は特許に比べ不利。
第17 審査迅速化に向けた情報館業務の拡大	研修業務が特許庁から情報・研修館に移管され、研修受講者の枠が特許庁職員限定から、弁理士・調査機関サーチャー等も含めるよう拡大した。この研修の利用は検討に値する。
第18 職務発明制度の見直し(35条4項,5項) (1) 不合理と認めるか否かの判断(新4項) 規則により対価の額が決定され、支払われるまでの全過程が判断される。 とくに、下記の手続が重視される。 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 (2) 不合理と認められる場合、裁判所が対価の額を決定するが、その際には発明による企業の利益などに加え、新たに発明者の処遇や企業側の生産・販売面における努力	新4項が重要で、これが機能しなかったとき、新5項が働くという制度設計になっている。 職務発明規定を改定する際は、新4項を反映させて、左記～の手続を盛り込むことが必須。また、不合理か否かには「額」も判断されるので、新5項の内容も反映したものとする必要がある。

も考慮可能にする（5項）	
平成16年 裁判所法等の一部を改正する法律（平成16年法律第120号）	
<p>第19 特許権者等の権利行使の制限の明文化（第104条の3，第168条第5，6項）</p> <p>（1）権利行使の制限 特許権の侵害訴訟等において、特許等が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、特許権者等は、相手方に対しその権利を行使することができない。</p> <p>（2）濫用の防止 この攻撃又は防御の方法（無効の抗弁）が審理を不当に遅延させることを目的として提出されたものと認められるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。（第104条の3）</p> <p>（3）裁判所と特許庁の進行調整 第104条の3による攻撃又は防御の方法を記載した書面が提出されたときは、裁判所は、その旨を特許庁長官に通知するものとし、特許庁長官は、裁判所に対し、侵害訴訟等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。</p>	<p>無効理由の存在が本当に明らか（ズバリ同一の公知文献あり等）なら、裁判所で、無効による権利濫用を主張することでよいが、普通は、進歩性欠如を主張するはずだから、無効審判も請求する方が、それだけでなく弱い被告の立場を強化するには妥当。</p> <p>手間的には、裁判所を説得する理論構成は、そのまま無効審判に使える。</p> <p>権利者に譲歩を強いるには、特許が対世的に無効になる一番ツライ点を突くべき。</p> <p>特許庁は、無効審判で侵害訴訟との関係を配慮するという点なので、当事者としても、積極的に進行状況との関係で早く判断して欲しい点、あるいは、争点についての自己主張の根拠を主張していくとよい。当然ながら、審判と裁判との間の整合性がすごく重要。これは、弁理士と弁護士の連携を密にするという問題でもある。</p>
<p>第20 書類提出義務の有無に関する非公開審理手続の整備（第105条第3項）</p> <p>裁判所は、書類提出命令の審理に当たり、書類の提出を拒む<b>正当な理由</b>があるかどうかについて意見を聴くことが必要であるときは、当事者等に対し、当該書類を開示することができる。</p>	<p>正当な理由の存否につき、当事者・代理人・補佐人に意見が求められる。</p> <p>そのとき当事者も判断しやすいように、社内の秘密管理体制を整備しておく。</p> <p>（下記第21とセットで動く規定）</p> <p>社内書類のうち秘密にすべき書類とそうでない書類の区別、営業秘密に該当する書類は、外観的にそう判別できる処置（（秘）印の押印、管理規則の制定など）をしておくのが望ましい。</p> <p>これは、侵害訴訟だけでなく、ノウハウの漏洩防止（不競法2条4項）対策でも必要。</p>
<p>第21 秘密保持命令制度の導入（第105条の4～第105条の6，第200条の2）</p> <p>裁判所は、当事者等に対し、準備書面又は証拠に含まれる営業秘密を訴訟の追行の目的以外の目的で使用し、又は開示してはならない旨を命ずることができる。以下の疎明を要する。</p> <p>（1）既に提出されたか提出されるべき準備書面に営業秘密が記載され、又は既に取調べられたか取調べられるべき証拠に営業秘密が含まれている。</p>	<p>秘密保持命令があっても、漏れればそれまでの所があるので、できるだけ他の証拠で立証努力する。</p>

<p>(2) 当該訴訟の追行以外の目的で使用され、開示されることにより、当事者の事業活動に支障を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。(第105条の4項1項)</p>	
<p>第22 営業秘密が問題となる訴訟における当事者尋問等の公開停止手続の規定整備(第105条の7)</p> <p>(1) 公開停止の要件          営業秘密に基づく事業活動に著しい支障を生ずるので、十分な陳述ができない。          陳述を欠くことにより、他の証拠のみによっては適正な判断ができない。</p> <p>(2) 公開停止の決定の手続          当事者等の意見を聞き、裁判官全員一致により決定。</p> <p>(3) その他の手続          裁判所は陳述要領書を提示させ、インカメラ審理を行う。          この書面は相手方に開示されうる。          公開停止して尋問した場合には、相手方に秘密保持命令を発する。</p>	<p>第20, 第21の手続規定である。</p>
<p>第23 知的財産事件における裁判所調査官の権限の拡大(第92条の8)</p> <p>裁判所調査官が、期日等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、裁判官に対して意見を述べる等の権限を有する。</p> <p>(1) 裁判所が、知的財産に関する事件に関して調査を行う裁判所調査官に行わせることができる事務。(第92条の8)</p> <p>期日等において、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、立証を促すこと。          証拠調べの期日において、証人、当事者又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。          和解を試みる期日において、専門的知見に基づく説明をすること。          裁判官に対し、事件につき意見を述べること。</p>	<p>調査官への応答を裁判官へと同じように、よく考えてする必要がある。          もし、発問が技術面のものであるならば、それへの回答は、裁判官への回答以上にダイレクトな影響を与えると考えていた方がよい。</p>
<p>平成16年 民事訴訟費用等に関する法律の一部を改正する法律案</p>	
<p>第24 訴訟代理人報酬についての敗訴者負担(第28条の3)</p> <p>(1) 当事者双方が訴訟代理人(弁護士、弁理士)を選任している訴訟において、当該審級における訴訟代理人の報酬について</p>	<p>1. 勝てる可能性の高いとき申立てる(相手は、同意しないかも)</p> <p>{ 当方が権利者 - 相手は同意の可能性少ない          { 当方が侵害者 - 相手は同意の可能性あり</p>

<p>敗訴者の負担とする。</p> <p>(2) 当事者双方による共同申立てがある場合に適用される。(第1項)</p> <p>(3) 敗訴者の負担とされる訴訟代理人の報酬に係る費用の額は、訴訟の目的の価額に応じて算出するものとする。(第1項)</p> <p>(4) 当事者双方による共同申立ては、口頭弁論の終結の時(上告審にあっては、上告又は上告理由書の提出時)までに、請求の趣旨及び原因並びに当事者を特定して、書面でしなければならない。(第5項)</p> <p>(5) 当事者双方による共同申立てについては、口頭弁論の終結の時(上告審にあっては、上告又は上告理由書の提出時)までに、当事者双方が共同して、取下げることができる。(第6項)</p>	<p>2. 敗色が濃くなったとき、取下げたくても単独ではNO (相手は、同意しないだろう)</p> <p>3. 敗ける可能性が出た、あるいは五分五分位で 和解への道を選択するのが得か? (もっとも、全体を見て、和解を考えるのは、これまでも同様であるが)</p> <p>4. 当方の立場が強いことを相手に印象付けるには、申立ての提案を相手方にするのがよい。</p>
<p>知的財産高等裁判所設置法(平成16年法律第119号)</p>	
<p>第25 知的財産事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所を設置する(第1条)</p> <p>東京高等裁判所に特別の支部として、知的財産高等裁判所を設ける。(第2条)</p> <p>東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせる。</p> <p>(1) 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作者隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る事件であってその審理に専門的な知見を要するもの。</p> <p>(2) 特許、実用新案、意匠若しくは商標に係る取消決定又は審決に対する訴え及び異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えに係る訴訟事件。</p> <p>(3) 主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件。</p> <p>(4) 上記(1),(2),(3)の訴訟事件と口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件。</p>	<p>役所側の制度なので、企業の実務には変わりはない。</p>
<p>関税定率法等の一部を改正する法律(平成16年法律第15号)</p>	
<p>第26 知的財産権を侵害する貨物に係る認定手続の充実</p> <p>(1) 税関長は、特許権等の知的財産権を侵害するおそれのある貨物に係る認定手続(第21条第4項)を執るときには、認定手続を執る旨の通知と併せて、輸入者の氏</p>	<p>輸入品に対し権利行使する可能性があるなら、多少は勉強しておくといよい、という程度。</p>

<p>名及び住所等を権利者に、また、権利者の氏名及び住所等を輸入者に通知する。(関税込率法第 21 条第 5 項)</p> <p>(2) 税関長は、認定手続が執られる貨物について、それを生産した者の氏名若しくは名称又は住所が明らかである場合には、認定手続を執る旨の通知と併せて、又は、認定手続が執られている間に、それを権利者に通知する。(関税込率法第 21 条第 6 項)</p>	
<b>信託業法案</b>	
<p>第 27 受託財産の制限に関する規定の廃止</p> <p>受託可能財産の範囲の拡大により、信託会社による知的財産権の信託の引受けが可能とされる。</p> <p>知的財産権の管理手法の多様化、知的財産権に基づく資金調達手法の多様化が可能。</p>	<p>ベンチャーなら関心の高い分野である。</p>
<b>破産法 (平成 16 年法律第 75 号)</b>	
<p>第 28 知的財産権に関する実施権許諾契約</p> <p>権利者 (ライセンサー) が破産した場合、実施権者 (ライセンスー) は、当該実施権が専用実施権、あるいは、登録された通常実施権であれば、破産管財人による破産手続に従った処分から保護され得る。</p> <p>通常実施権者による通常実施権登録がなされていない場合には、通常実施権者が、権利者の破産時に、破産管財人による破産手続に従った処分から保護されない。</p>	<p>他社からライセンスを許諾されているとき知っておくとよい事項。</p> <p>できるだけ、登録しておくのが得策。</p>
<b>著作権法の一部を改正する法律 (平成 16 年法律第 92 号)</b>	
<p>第 29 商業用レコードの還流防止措置 (途上国で作って、日本で安く売るのを防止する)</p> <p>書籍・雑誌の貸与権の付与</p>	
<b>コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律 (平成 16 年法律第 81 号)</b>	
<p>第 30 コンテンツ事業の振興に必要な施策等 (第 17 条 ~ 第 22 条)、第 4 章 行政機関の措置等 (第 23 条 ~ 第 27 条) を定めた基本法</p>	
<b>消費者保護基本法の一部を改正する法律 (平成 16 年法律第 70 号)</b>	
<p>第 31 知的財産権に関わる規定</p> <p>消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。(第 7 条第 2 項)</p>	