

私が関与した特許行政の思い出(8)

- 私の提案を含めて -



江夏 弘*

目次

1. 特許発明等の公示制度	(3月号)
2. 特許信託について	(4・5月号)
(1) はじめに	
(2) 信託の歴史(英米を中心として)	
(3) 我が国の歴史	
(4) 英国の現状	
(5) 米国の現状	
(6) 特許実施促進策の一環としての特許信託制度の活用 (信託制度活用化への提案)	
3. 政策と予算	
(1) 弁理士試験の大阪会場実施	
(2) 工業所有権関係法令集の貸与	(以上6月号)
(3) 外国刊行物記載の発明等がわが国の発明等の新規性 喪失の理由とされたことへの対応策について	(6・9・10・11月号)
(4) 出願の早期公開制度施行に係る問題の処理について	(本号)
4. 職務発明の論争について	
(1) はじめに	
(2) 使用者の法定実施権について	
(3) 特許法第35条第1項に規定する使用者の法定実施権 について	
(4) 大学教官等の発明に係る特許等の取扱の統一化につ いて	(以上次号以降)
.....	
3. 政策と予算	
(4) 出願の早期公開制度施行に係る問題の処理に ついて	
(1) 出願早期公開制度に関する審議	
昭和41年11月29日、工業所有権審議会に対してな された「工業所有権制度の改正に関する諮問」のうち、 同審議会は制度改正部会において審査、審判の処理に 関する諸問題について、早急に措置すべき事項を決定 し、細部の審議を小委員会(会長・兼子一)にゆだね た。小委員会は26回にわたる審議を行うとともに、昭 和43年4月19日中間報告を公表し、民間各界の意見 を各地方の説明会その他を通じて聴取し、改正案をま とめ、制度改正部会(会長・同上)は、その改正案を	

審議し、結論を得た。工業所有権審議会(会長・同上)は、上記結論を審議会としての結論とし、昭和43年11月11日付で、「工業所有権制度の改正に関する答申」として椎名悦三郎通商産業大臣に提出した。これは、

- (1) 出願の早期公開
- (2) 審査請求制度
- (3) 先願の範囲の拡大
- (4) 審査前置制度
- (5) 実用新案への適用
- (6) 特許庁の業務の拡充

の6項目からなっている。

上記の特許(実用新案を含む)の出願の早期公開中、公開の効力等について種々論議がなされたが、その答申は、次の如き結論を提出している。

『(1) 出願が公開された時から(公開後の補正により請求範囲が拡張又は変更され、その拡張又は変更された部分が公告時の請求範囲に含まれるときは、その部分については補正時から)、その発明を実施した者に対する補償金請求権を認める。ただし、その行使は出願公告時からとする。

(2) 上記の補償金を請求するには出願人は実施者に対して出願の内容(補正により拡張又は変更されたときはその補正の内容)を通知しなければならない。ただし、実施者がその発明の内容を知って実施しているときは、この限りでない。

(3) 上記の補償金の額は、その発明の実施に対し、通常受けるべき金銭の額その他一切の事情を考慮して定める。

(4) 上記の補償金を請求できる範囲は、公開時の請求範囲と公告時の請求範囲の双方に含まれる部分とする。

(5) 不当利得返還請求権は認めない。

*元 特許庁業務課長

(6) 出願公告後差止請求権並びに損害賠償請求権および不当利得返還請求権の行使を認める。

(7) 出願公開および出願公告後の権利の濫用を防止するため所要の措置を講ずる。』

以上の答申に対し、特許庁において種々検討が行われ、各界との協議並びに法制局との読会がなされたが、成案を得たので、「特許法等の一部を改正する法律案」を昭和44年3月11日の閣議に提出し、その決定をみて、同日新聞発表を行った。上記補償金請求権の内容は、特許法第65条の3、実用新案法第13条の3として、大要次の如く規定するものであった。

(1) 公開された出願に係る発明又は考案であることを知って、業としてその発明又は考案の実施をした者に対し補償金を請求できる。

(2) 補償金請求権の行使は、出願公告の時からとする。

(3) 補償金の額は、その実施に対し通常受けるべき金銭の額とする。

また、これに関連して、仮保護の実施化として公告された出願について、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権の行使を認めることになった(特許法第52条、実用新案法第12条)。更に、先願の地位の拡大として、特許又は実用新案の出願が公開されたときは、その出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明すべて、考案もすべてに、先願の地位を有することとなった(特許法第29条の2、実用新案法第3条の2)。

出願後1年6ヵ月を経過したとき、その内容が公序良俗に反するものである場合を除き、その出願が公開されるいわゆる早期公開制度は、従来の審査に基づく出願公告制度と著しく異なるものであり、早期公開の効力も出願公告時に著しく強化されることとなる。また、審査の請求(出願については、何人でも出願の日から特許については7年以内、実用新案については4年以内に、審査の請求)をすることができる。特許法第48条の3第1項、実用新案法第10条の3第1項がなくても、前述の如く、先願の地位が拡大される。特に、出願公告時に発生する出願人の補償請求権は、これを如何に算定するか、重要な課題となるものと思われた。

以上の如く、出願公開された特許・実用新案の補償金請求制度の創設に関連して、工業所有権小委員会が

ら、昭和43年8月、これを算定するための参考資料を特許庁から提供するよう要請がなされた。補償金については、補償金請求権者と被請求者双方において、その額や支払方法等が定められるであろうが、もし当事者間でこれが合意に達しないときは裁判所で争われることとなる。その場合、発明又は考案の実施に対し通常受けるべき金額を如何に算定するかが問題となる。当事者双方において、あるいは裁判所において、これを算定するにあたって、その参考となるべき資料又は基準が特許庁において提出されるならば、この補償金制度も実際の運用において実効あるものであろう、というのが審議会小委員会における意見のようであった。かかる経緯と理由とにより、特許庁に対する要請となったものと推察される。

上記の要請に基づき、実際にこれを作成する担当部署として、当時業務課長であった筆者のもとに、総務課から依頼があり、筆者も後述する如くこの分野に関し多少の論稿等を執筆した経験もあったので、種々他の業務もあったが、やむなく引受けることとした。そして、このマニュアル的なものを作成しているうちに、後述するように、これよりもより重要なことが当時クリアされていないことに気がつき、総務課とも話し合いを行ったが、少しも明確な回答を得られず、結局この件についても、筆者がその掌に当らざるを得ないことになったのである。それは、出願中の発明は未だ特許権として確定されていない権利であるので、国有財産法に規定されている国有財産としては認められず、早期公開中の発明(国の研究機関や国立大学等で生じた発明)は第三者に実施許諾することができないという、大蔵省の見解が昭和25年、既に公示されており、企業等で最も期待していた国立研究機関や国立大学等で生じた発明を早期公開制により早く知り、活用することができるということが不可能となっているということが、少くとも前述の審議会等で論議されていなかったのではないかと推察されるのである。

したがって、この早期公開制の実施に当って、筆者は思いもかけず、二重の解決を担当することとなった。そして、この後者については、特許法に関する数多くの解説書(特許庁で作成されたものを含む)も何ら述べられていないのである。いかにして、従来から大蔵省(管財局)で示されている解釈によらずに、国有発明の早期公開制度を実現させるかという困難なことの

掌に当てられ、大いに苦慮するはめになったのである。

(D) 早期公開制度の実施に当って、損害賠償・金額算定のためのマニュアル作成について

筆者は、前述した如く、以前 4 年間管理課、その後、事務官として在籍し、その後、外務省に出向のうえ、在ナイジェリア日本国大使館に商務官として約 3 年間勤務し、昭和 42 年 8 月再度特許庁の業務課長として勤務することとなったが、前述の事務官時代に作成した「特許権（実用新案権）の実施料算定方法について（昭和 36 年 2 月）」が参考資料として印刷された（これは、審判事件等にも参考資料の一つとして使用されている）。また、本弁理士会発行の月刊誌「パテント」に「技術革新と発明」と題して 19 回にわたり論文を連載させて頂いたが、附録（その 2）として、「特許権（実用新案権）の評価、並びに実施料算定方法」（1963 年 2 月号、p.22 以下）を掲載した。これらの拙稿が、今回の審議会提出用の資料作成に大いに役立った。昭和 37 年 1 月 30 日付で、東京地裁民事部、宮川秀秋裁判官から依頼があり、これを受けた当時の井上尚一特許庁長官は、直接筆者を呼ばれて「半導体素子に関する質権となった特許権の評価」をして欲しい旨要請があり、この方面の技術に詳しい当時審判官をしていた玉蟲久五郎氏（現在弁理士）とともに鑑定人となり、その鑑定書（純利益四分方式を採用）を同年 2 月 15 日付で提出した経験もあり（この評価額にもとづき、競売により落札した）、更に、毛糸編物機の特許に関する権利評価の鑑定人として、東京地裁より命ぜられ、筆者が鑑定書の作成を行っている間に、当事者間で和解が成立して、その提出の必要性がなくなったこともある。その他、弁護士、弁理士等から、権利侵害に対する賠償金額の査定について種々依頼があり、アドバイスをっており、なかには、技術輸出に関する実施契約（実施料を含む）についても相談に応じた経験もある。しかし、立場上、前述の如く、正式に東京地裁等からの鑑定人を依頼されたようなことの外は、アドバイスに止め、形式的には、当該弁護士や弁理士の氏名で鑑定書が提出されている。

これらの経験をもとにして、全体的な目的や内容を作り上げたが、時間的制約や、資料印刷の関係もあり、ある程度簡略化せざるを得ず、このマニュアルを作成するには、実際上なかなか神経を用いる作業とも

なった。また本書作成にあたっては、一般的実施料（又は料率）の類推算定方法が有力な方式の一つであるので、できる限り実質的な状況（例示）を調査するのに、登録課の職員や、発明協会の多数の職員の御協力を得た。そして、論説的な部分ではできる限り筆者が記述することとした。

本書の表紙は以下のとおりであった。

『特許権の評価、実施料算定の方法

昭和 43 年 9 月

特許庁総務部業務課』

一応審議会より要請されたマニュアルは提出されたが、前述したように時間も費用も十分に与えられなかったことと、各判例を十分に解読した上でのレポートとはいえない面もあったので、より内容のあるものを提示して、関係者各位の参考となればと思い、日本特許協会からの要請により、「特許権の評価・実施料算定の方法」と題する論稿を執筆することとした。

備考

上記「特許庁総務部業務課」名で作成され、審議会に提出された「特許権の評価、実施料算定の方法」と、日本特許協会誌に掲載した「特許権等の評価・実施料算定の方法」の両者は日本弁理士会に寄贈したので、必要に応じて御活用願えれば幸甚である。

本稿執筆後、かなりの年月を経過しているため、各項目の仕訳や内容について十分検討され、より新しい学説をもとにし、かつ各種の判例を付加して、再度編集され、実際に生じた案件の解決に役立つよう作成されることを希望している。

損害賠償額を算定するに当り、各種の模範例を参考にすることが多いが、鑑定された結果「売上げ額の何%」とか、「実施料収入の何%」といった数字が判例書に記載されているだけの場合が多く、何故何%として査定されたかという最も重要な点が、所謂判例集（ないし判例の引用等）に明確に示していただくことが実際に争いになったときの損害賠償額を請求する場合に参考となる。筆者も、薬品工業をはじめ、数多くの係争に関連して損害額の算定をした経験をもっているが、この点についての参考例が記載されておらず、東京地裁第 29 部の閲覧室にまで赴いて、各種の事例を調査した。しかし、大変な作業となって、本当に困ったことがある。大阪とか地方の裁判所でも、かかる事例が明記されておれば、判決もしやすくなるのではないかと推測される。苦勞して作成されたと思われる杉林信義編「工業所有権判例集」をみても、この最も焦点となる箇所について、その根拠が明示されていないのが甚だ残念である。

したがって、日本弁理士会で弁護士会をはじめ、日本

知的財産協会，日本国際知的財産保護協会等とも共同して，損害額算定の額とともに，その算出根拠をも明示した判例集を，委員会でも構成されて作成されることを切に希望するものである。これは筆者自身の少ない経験ではあるが，是非御検討をお願いしたい。これを作成するための予算は，特許庁から捻出されて頂いては如何だろうか。

現在，米国で特許権が登録されているうち，わが国からの分は 1988 年において 16,984 件で，全体 84,272 件の 20.1%を占めている(AIPPI 平成元年 4 月号による)。おそらくこれからは，特許権を囲って米国内で権利侵害・差止請求等の裁判を提起し，あるいは提起されることが漸増するものと思われる。早期公開制度を採用したということは，国際的な知的優位性の競争を開始したことに外ならないであろう。

筆者が，特許庁管理課に在職中，中小企業又は個人が外国に特許出願する場合に，半額の補助金を支給する制

度があった。そこで，これら外国特許出願をした方々からアンケート調査をしたが，その多くは，日本の商品(外国に特許権を有している)が当該国で類似品として市場に出廻るのを防止するのを主たる目的としていた。上述した如く，米国で特許権を取得し，米国企業から実施許諾の申し出があり，米国で販売されてロイヤリティを取得するという事も期待されるが，案外，別の目的で活用されることもありうるであろう。

早期公開制度は，わが国内だけで利用されるばかりでなく，案外，米国の企業等は，わが国で公開された特許は何れ米国で特許権を取得するものと想定し，その実施許諾を早急に(米国で特許権を確定する前に)申し出てくる場合も生ずるであろう。特許権の国際化が，今後一層はげしくなるであろうということをも，今から十分に検討し，組織的に対応等を考慮しておくことが必要となるのではないであろうかと推測されるのである。

(原稿受領 2002.4.23)

「パテント」本文をホームページに掲載しています

本誌は，2002 年 1 月号から本文を日本弁理士会ホームページ (URL=http://www.jpaa.or.jp/)でもご覧になれます。

各月号のホームページへの掲載開始は，「パテント」発行月から 2 ヶ月後の月初めとします。掲載記事の全文検索も可能となる予定です。

1985 年 1 月号以降の掲載記事については，同じく日本弁理士会ホームページから目次検索が可能となっていますので併せてご活用下さい (URL=http://ucgi.jpaa.or.jp/pindex/)。

なお，本誌はこれまで通り定期購読が可能です。掲載記事を発行月に確実にご覧になりたい方は定期購読をご利用下さい。

日本弁理士会広報課行 FAX 03-3581-9188

パテント定期購読申込書

ふりがな お名前		ふりがな 団体名	
送付先住所	〒 -		
電話番号	() -	定期購読開始号	
FAX番号	() -	年 月号から1年間	

「パテント」誌の年間購読をご希望の方は，上記の購読申込用紙にご記入の上，FAX して下さい。

(宛先: 〒100-0013 東京都千代田区霞が関 3-4-2 日本弁理士会広報課パテント担当行)

年間購読料 9,450 円 (送料・消費税込) 海外からの申込は，雑誌代 8,400 円 (@700×12) + 送料