

平成 16 年度知財法制度の改正動向の概要

—主に民事訴訟関係において—
—平成 17 年 4 月 1 日施行による一区切り—



会員 寒河江 孝允

目次

(序)

1. 知的財産高等裁判所の設置（平成 17 年 4 月 1 日施行）
2. 民事訴訟法の改正……その 1
3. 民事訴訟関連の改正……その 2
4. 特許法
5. 実用新案法の抜本改正（平成 17 年 4 月 1 日施行）
6. その他の知財法改正点
- 7.

.....

(序)

平成 14 年 3 月、政府の知的財産戦略本部の設置（本部長小泉首相）、平成 13 年 12 月、司法制度改革推進本部（本部長小泉首相）、この大きな 2 本の流れに副って、平成 14 年には知的財産基本法が制定され（平成 15 年 3 月 1 日施行）、知的財産権制度改革は、司法制度にも関連して大胆に進められ、平成 16 年の関連諸法の改正法（施行は平成 17 年 4 月 1 日）をもって一つの区切りを迎えた。（勿論、これに限らず引き続き海賊版・模倣品対策などを中心に不正競争防止法、商標法、意匠法、関税率率法（輸入禁制品）などの改正が準備されている）。

ここで、この平成 10 年から平成 16 年までの間、漸次行われた改正法について、主に民事訴訟関係に焦点を当ててその概要をまとめてみた。

1. 知的財産高等裁判所の設置（平成 17 年 4 月 1 日施行）

(1) 東京高等裁判所の特別な支部として、知的財産高等裁判所が設置されることとなった。

(2) 取り扱う事件は、現在の東京高裁が取り扱う知財事件と変わらない、と言われる。勿論、従来の大阪高裁などでの特実プログラム著作権等に関する高裁事件もすべてここに集中することになる。

(3) 知的財産高等裁判所の長は、知的財産高等裁判

所所長と呼び、知財高裁事務一切を総括する。

2. 民事訴訟法の改正……その 1

(1) 特許事件等の専属管轄化（平成 16 年 4 月 1 日施行）

特許権、実用新案権、回路配置利用権またはプログラムの著作物についての著作権の権利に関する訴えは、東京地方裁判所（東日本）及び大阪地方裁判所（西日本）のいずれかに専属する。

(2) 商標事件等の選択管轄化（平成 16 年 4 月 1 日施行）

意匠権、商標権、著作権の権利（プログラム著作物の著作権の権利を除く）、出版権、著作権隣接権、育成者権、不正競争防止法 2 条 1 項による営業上の利益侵害に係る訴えは、従来の管轄裁判所に加え、東京地方裁判所（東日本）または大阪地方裁判所（西日本）にも選択管轄権がある。

(3) 訴訟物の価額の改正（審決取消訴訟事件等、平成 16 年 4 月 1 日施行）

160 万円→貼付印紙 13,000 円

(4) 専門委員制度の創設（平成 16 年 4 月 1 日施行）
知財事件（地裁、高裁）で、専門的な知見を聴くために、非常勤の専門委員を活用する。

・専門委員を弁論や証拠調べにおいて関与させるには、当事者の意見を聴かねばならない。

・専門委員は当事者の同意と裁判長の許可により、証人、当事者、鑑定人に直接発問し、和解手続に関与することができる。

注：高裁では活用実例が多数、地裁ではバイオ、ハイテク事件において関与しているようである。

(5) 調査官制度の改正（平成 17 年 4 月 1 日施行）

知財事件において、争点や証拠の整理、証拠調べ、和解、その他の手続において発問、説明、意見、立証促しができる。

・裁判所調査官は、裁判長の命を受けて職務を行うので、専門委員と異なり、当事者の意見、同意なしでこれらの職務を行える。

(6) 裁判の迅速化に関する法律（平成 15 年 7 月 16 日施行）

(7) 計画審理規定（民訴法 § 147 の 2, § 147 の 3, 平成 16 年 4 月 1 日施行）

・計画審理に反する主張、証拠申出の却下（民訴法 § 157 の 2）

(8) 特許事件等において、重要事件を 5 人による合議体審理で行うことができる（東京地裁, 大阪地裁 民訴法 § 269 の 2, 東京高裁 同 § 310 の 2）（平成 16 年 4 月 1 日施行）。

(9) 訴訟提起前の証拠収集方法等（平成 16 年 4 月 1 日施行）

ア 当事者照会

訴え提起後の当事者照会（民訴法 163 条）に加え、新たに、訴え提起前の当事者照会制度を導入した。

イ 訴え提起前の文書送付嘱託, 調査嘱託, 意見陳述の嘱託, 現況調査命令（民訴法 132 条の 4 第 1 項各号）

注 1：訴え提起前の検証物の提示, 送付は認められない（文書, 準文書のみ）。

注 2：文書（検証物）提出命令（民訴法 223 条, 同 232 条）と異なり, 制裁規定はない。

注 3：文書には準文書である図面, 写真, 録音テープ, ビデオテープなども含まれる。

(10) 文書（検証物）提出命令手続の改正（平成 17 年 4 月 1 日施行）（別表参照）

【インカメラ手続①】（特許法 105 条 3 項; 実, 意, 商; 不競法 6 条 3 項, 著作権法 114 条の 3 第 3 項）

文書提出命令を拒否する正当な理由の判断をするために, 提出すべき書類を当事者, 代理人等に限定して開示して, 発令の可否について意見を聴く。

(11) 営業秘密保持命令の創設（平成 17 年 4 月 1 日施行）

【インカメラ手続①, ②】（特許法 105 条の 4, 6; 実, 意, 商; 不競法 6 条の 4, 6; 著作権法 114 条の 6, 8）

訴訟において営業秘密に関わる資料がある場合, 裁判所は, 申立てによりその必要性があると判断したときは, 営業秘密保持命令を発し, 命令を受けた当事者, 訴訟代理人, 補佐人以外の者にそれを開示してはならないものとする。

(12) 裁判公開停止規定の創設（平成 17 年 4 月 1 日施行）

【インカメラ手続②】（特許法 105 条の 7; 実; 不競法 6 条の 7）

訴訟において当事者, 証人尋問をする場合, 営業秘密事項に関しこれを公開すると著しい支障を生ずることが明らかである場合, 裁判所は裁判官全員の一致により, 当事者の意見を聴いた上で, 公開停止とする。

・裁判所は上記の場合に, 陳述要領書を提示させることができるが, この文書は非開示とする。この場合当事者, 訴訟代理人, 補佐人に限定して, 営業秘密保持命令の可否を判断するための意見を聴く目的で開示することができる。

注：この条文は, 特許法（実用新案法）, 不正競争防止法のみである。意匠法, 商標法, 著作権法は, 直接憲法 82 条 2 項本文の手続による。

3. 民事訴訟関連の改正……その 2

（知財事件における立証容易化規定の改正）（別表 I, II 参照）

(1) 逸失利益の立証容易化

ア 特許法 102 条 1 項（実用新案法 29 条 1 項）

（平成 11 年 1 月 1 日施行）

イ 意匠法 39 条 1 項（ " ）

ウ 商標法 38 条 1 項（ " ）

エ 不正競争防止法 5 条 1 項

（平成 16 年 1 月 1 日施行）

オ 著作権法 114 条 1 項（ " ）

注：半導体回路配置法, 種苗法にはこの改正はない。

(2) ライセンス料相当額の損害認定の改正

ア 特許法 102 条 3 項（実用新案法 29 条 3 項）

（平成 11 年 1 月 1 日施行）

イ 意匠法 39 条 3 項（ " ）

ウ 商標法 38 条 3 項（ " ）

エ 不正競争防止法 5 条 3 項

（平成 16 年 1 月 1 日施行）

オ 著作権法 114 条 3 項（ " ）

(3) 具体的行為態様の明示義務

ア 特許法 104 条の 2（実用新案法, 意匠法, 商標法準用）（平成 12 年 1 月 1 日施行）

イ 不正競争防止法 5 条の 2

（平成 16 年 1 月 1 日施行）

ウ 著作権法 114 条の 2 (")

(4) 文書(検証物)提出命令

ア 特許法 105 条 1 項(実用新案法, 意匠法, 商標法準用) (平成 12 年 1 月 1 日施行)

損害額に加え「侵害行為について」の立証に拡大した。

イ 不正競争防止法 6 条 1 項

(平成 16 年 1 月 1 日施行)

ウ 著作権法 114 条の 3 第 1 項

(平成 13 年 1 月 1 日, 平成 16 年 1 月 1 日, 平成 17 年 4 月 1 日施行)

(5) 文書(検証物)提出命令手続における「正当な理由判断」のインカメラ手続(前記 2. (10))

ア 特許法 105 条 3 項(実用新案法, 意匠法, 商標法準用) (平成 17 年 4 月 1 日施行)

イ 不正競争防止法 6 条 3 項 (")

ウ 著作権法 114 条の 3 第 3 項(")

(6) 計算鑑定人制度

ア 特許法 105 条の 2(実用新案法, 意匠法, 商標法準用) (平成 12 年 1 月 1 日施行)

イ 不正競争防止法 6 条の 2

(平成 16 年 1 月 1 日施行)

ウ 著作権法 114 条の 4 (")

(7) 立証が極めて困難な場合の損害額の認定

ア 特許法 105 条の 3(実用新案法, 意匠法, 商標法準用) (平成 12 年 4 月 1 日施行)

イ 不正競争防止法 6 条の 3(平成 16 年 1 月 1 日施行)

ウ 著作権法 114 条の 5 (")

4. 特許法

(1) 特許法 35 条 4 項, 5 項(職務発明)の改正・追加(平成 17 年 4 月 1 日施行)

承継の場合の相当の対価の算定手続は合理的で適正な, またその対価の額自体も適正なものでなければならない。対価を定める手続, 内容が不合理と認められる場合は最終的には裁判所が諸事情を考慮の上で客観的に判断する。

(2) 同 104 条の 3 第 1 項(実用新案法, 意匠法, 商標法準用)

(権利無効の抗弁の創設。明白要件不要)(平成 17 年 4 月 1 日施行)

(3) 同 126 条 2 項(無効審決取消の訴えの提起後

訂正審判請求のできる期間を 90 日以内とする)(平成 16 年 1 月 1 日施行)

事案の全体的解決を早期にするために, 制限規定を設ける。

(4) 同 134 条の 2, 3(無効審判と訂正請求・訂正審判の関係)(平成 16 年 1 月 1 日施行)

無効審判と訂正請求, 訂正審判との手続関係を有機的に整備し, 紛争の迅速・合理的・一体的解決をしようとする。

(5) 同 181 条 2 項(無効審判と審決取消訴訟の関係)(平成 16 年 1 月 1 日施行)

無効審判の審決取消訴訟が提起された場合, 裁判所は実体審理をしないで, 特許庁に再審理のために差戻しができる。

(東京弁護士会報リブラ VOL.4 No.1 参照)

5. 実用新案法の抜本改正(平成 17 年 4 月 1 日施行)

ア 権利期間 6 年を 10 年とする

イ 実用新案登録後の特許出願への変更可

ウ 評価制度の整備

エ 訂正及び無効審判制度の整備

(詳しくは, パテント VOL. 57. 10 号参照)

6. その他の知財法改正点

(1) 不正競争防止法(別表Ⅲ参照)

営業秘密の刑事罰規定の新設(平成 16 年 1 月 1 日施行)

(2) 著作権法

ア 映画(映像も含む)の著作物の保護機関を 70 年に延長 (平成 16 年 1 月 1 日施行)

イ 書籍に関する貸与権付与

(平成 17 年 1 月 1 日施行)

ウ 音楽レコードの海外よりの還流防止(音楽レコードに輸入権を付与し, 海外よりの適法レコードの還流を防止する(国際消尽の例外))

(平成 17 年 1 月 1 日施行)

(3) 関税定率法

ア 認定手続通知制度(平成 16 年 4 月 1 日施行)

関税定率法上の認定手続を差止め申立人及び輸入者に通知して, 手続の透明化を図る。

注 1: 輸入差止申立権制度……回路配置利用権以外は認められた

注 2：なお、著作者人格権，出版権，実演家人格権は輸入禁制品における権利に入っていない（関税法 21 条 1 項 9 号参照）

(4) コンテンツ促進法（平成 16 年 6 月 4 日施行）

(5) ライセンサー破産の場合のライセンシーの保護（新破産法 56 条 1 項）

破産管財人による特許等ライセンス契約における，登録ライセンシーに対する契約解除の制限規定。同旨，民事再生法，会社更生法（平成 17 年 1 月 1 日施行）

(6) 信託業法の改正（平成 16 年 11 月 26 日成立，平成 16 年 12 月 30 日施行）

知的財産権を，営業信託の客体とすることができる。

7. ちなみに，平成 17 年度通常国会に不正競争防止法，商標法，種苗法，の改正案が上程され，審議中である。これらについては，又機会を得て詳しく触れたい。尚，関税定率法 21 条 1 項 9 号，10 号，同 21 条の 2，同 21 条の 3 の 2，同 21 条の 4 の 2 等の重要な改正条文は，平成 17 年 3 月 30 日に既に可決成立した。

* * * * *

(内容証明郵便)

平成 16 年 4 月 1 日

札幌市××区×× 3-2-1

株式会社××××

代表取締役 × × × × 殿

提訴予告通知書

〒 100-0000

東京都〇〇区〇〇 7-8-9

通知人 〇〇〇〇工業株式会社

代表取締役 ○ ○ ○ ○

〒 200-0000

東京都〇〇区〇〇 4-5-6

TEL 03-0000-0000 Fax03-0000-0001

上記通知人代理人

弁護士 ○ ○ ○ ○ ㊟

前略，当職は，〇〇〇〇工業株式会社（以下，通知人という）の代理人として，貴社に対し，民事訴訟法第 132 条の 2 に基づき，本書をもって提訴予告通知を致します。尚，通知人は，平成 16 年 8 月上旬に提訴

予定であります。

草々

請求の趣旨

貴社の製造・販売に係る物件（商品名 [A]），商品番号 A-1）の製造・販売の差止め並びに損害賠償請求をする。

請求の要点

1. 通知人保有の特許権

通知人は，下記特許権を保有しています（以下，本件特許権といい，その特許請求の範囲記載の発明を本件特許発明といいます。）尚，本件特許公報を別便で郵送致しました。

記

- ① 特許番号 特許第 1234567 号
- ② 出願日 平成〇年〇月〇日
- ③ 出願番号 特願平〇-〇〇〇〇号
- ④ 登録日 平成〇年〇月〇日
- ⑤ 発明の名称 〇〇〇〇〇
- ⑥ 特許請求の範囲

2. 貴社製造・販売に係る物件

貴社は，商品名「A」，商品番号 A-1（以下，本件貴社製品といいます）を製造，販売しておられます。

3. 特許権侵害

本件貴社製品の構成は，本件特許発明の構成要件をすべて充足し，その技術的範囲に属するものです。

よって，通知人は貴社に対し，本件特許権に基づき，本件貴社製品の製造・販売の差止め並びに相当額の損害賠償の請求を行うべく，提訴を準備中であります。

4. 付記事項

尚，通知人は，裁判所を通じて，民訴法 132 条の 4 第 1 項 1 号の文書送付の嘱託を申立てする予定です。

知的財産法における立証容易化・証拠資料提出手続の整備

(別表 I)

	特許法	実用新案法	意匠法	商標法	不正競争防止法	著作権法	民事訴訟法 (対応条文)
逸失利益の立証容易化	(平成 10 年改正) 法 102- I	(平成 10 年改正) 法 29- I	(平成 10 年改正) 法 39- I	(平成 10 年改正) 法 38- I	(平成 15 年改正) 法 5- I	(平成 15 年改正) 法 114- I	
ライセンス料相当額の算定	(平成 10 年改正) 法 102- III	(平成 10 年改正) 法 29- III	(平成 10 年改正) 法 39- III	(平成 10 年改正) 法 38- III	(平成 15 年改正) 法 5- III	(平成 12 年改正) 法 114- II (平成 15 年改正) 法 114- III	
具体的態様の明示義務	(平成 11 年改正) 法 104 の 2	(平成 11 年改正) 法 30 (準用)	(平成 11 年改正) 法 41 (準用)	(平成 11 年改正) 法 39 (準用)	(平成 15 年改正) 法 5 の 2	(平成 15 年改正) 法 114 の 2	規則 79- III
文書提出命令 (検証物含)	(平成 11 年改正) 法 105	(平成 11 年改正) 法 30 (準用)	(平成 11 年改正) 法 41 (準用)	(平成 11 年改正) 法 39 (準用)	(平成 15 年改正) 法 6	(平成 12 年改正) 法 114 の 2 (平成 15 年改正) 法 114 の 3 (平成 16 年改正) 法 114 の 3- I (人格権の追加)	法 220- 四- ハ (法 197- I - 三) 法 223- VI 法 232- I
インカメラ手続①	(平成 16 年改正) 法 105- III	(平成 16 年改正) 法 30 (準用)	(平成 16 年改正) 法 41 (準用)	(平成 16 年改正) 法 39 (準用)	(平成 16 年改正) 法 6- III	(平成 16 年改正) 法 114 の 3- III	法 92- I
計算鑑定人制度	(平成 11 年改正) 法 105 の 2	(平成 11 年改正) 法 30 (準用)	(平成 11 年改正) 法 30 (準用)	(平成 11 年改正) 法 39 (準用)	(平成 15 年改正) 法 6 の 2	(平成 12 年改正) 法 114 の 3 (平成 15 年改正) 法 114 の 4	規則 133
立証が極めて困難な場合の損害額の認定	(平成 11 年改正) 法 105 の 3	(平成 11 年改正) 法 30 (準用)	(平成 11 年改正) 法 30 (準用)	(平成 11 年改正) 法 39 (準用)	(平成 15 年改正) 法 6 の 3	(平成 12 年改正) 法 114 の 4 (平成 15 年改正) 法 114 の 5	法 248
営業秘密保持命令 (インカメラ手続①, ②)	(平成 16 年改正) 法 105 の 4, 105 の 6	(平成 16 年改正) 法 30 (準用)	(平成 16 年改正) 法 41 (準用)	(平成 16 年改正) 法 39 (準用)	(平成 16 年改正) 法 6 の 4, 6 の 6	(平成 16 年改正) 法 114 の 6, 114 の 8	法 92- I
公開停止 (インカメラ手続②)	(平成 16 年改正) 法 105 の 7	同上	憲法 82- II 本文	憲法 82- II 本文	(平成 16 年改正) 法 6 の 7	憲法 82- II 本文	法 92- I
(従来) 提訴後のみ 提訴前の証拠収集							当事者照会 法 163
当事者照会 (提訴予告) が要件							(平成 15 年改正) 132 の 2- I - 一, 三 (法 163- 六)
文書送付嘱託・調査嘱託・意見嘱託・現況調査命令							(平成 15 年改正) 132 の 4 (準文書含, 検証物除)

(別表 II)

(別表 III)

不正競争行為の各態様 (不競法 2 条 1 項各号に定める) に応じて、適用される条文と除外される条文

	不競法 5 条 1 項	不競法 5 条 2 項	不競法 5 条 3 項
不競法 2 条 1 項 1 号	○ 但し, ネットによる提供 △	○	○
" 2 号	○ 但し, ネットによる提供 △	○	○
" 3 号	○ 但し, ネットによる提供 ×	○ 但し, ネットによる提供 ×	○ 但し, ネットによる提供 ×
" 4 ~ 9 号	技術情報に限る 但し, ネットによる提供 △	技術, 営業双方 ○	技術, 営業双方 ○
" 10 号 11 号	×	○	×
" 12 号	×	○	○
" 13 号	×	○	×
" 14 号	×	○	×
" 15 号	○ 但し, ネットによる提供 △	○	○

「営業秘密」侵害の刑事罰則について

1. 営業秘密侵害の刑事罰は、平成 15 年改正法 (平成 16 年 1 月 1 日施行) により導入された。

不正競争防止法第 14 条 1 項 3 号から 6 号に罰則規定がある。不正入手型と正当入手型の二つに分かれる。

(1) 不正入手型

① 不競法 14 条 1 項 3 号型

営業秘密を不正取得し、これを不正に使用・開示する行為 (民事上の不競法 2 条 1 項 4 号, 5 号, 6 号のパターンのうち特に悪質な類型を刑事罰の対象とした)

② 不競法 14 条 1 項 4 号型

これは①の類型の予備罪である。営業秘密の記録媒体 (CD, MO, テープ, 図面など) を取得しまたは複製をして、不正取得すること。

(2) 正当入手型

③ 不競法 14 条 1 項 5 号型 (横領型, 民事責任上の両領域型)

営業秘密を正当に入手していても、社員等（役員・従業員等）が、その営業秘密の媒体を不正に領得、または複製して、使用・開示すること。

④ 不競法 14 条 1 項 6 号型（背任型）

営業秘密を正当に入手した、役員または従業員が、不正の目的で使用・開示すること。

ただし、企業退職者は除外されている。

2. 刑事罰則のポイント

(1) 刑事罰のポイントは、企業の営業秘密の保護を図る一方、取材報道の自由、転職の自由（職業の自由）、内部告発者の保護（社会的公益性）を侵害してはならないので、刑事罰の対象から除くこととしたことである。

(2) ただし、注意すべきは、従業員が在職中営業秘密を不正取得した場合、及び正当入手後不正に営業秘密の媒体を領得、複製して、これを退職後に使用・開示することは刑事罰の対象となる。

※刑事罰則の場合は、すべて「不正の競争の目的」という目的要件がある（本稿では、単に「不正の目的で」という）。

尚、平成 17 年改正法案（第 162 回通常国会上程中）において、刑事罰則が拡大されることとなった。

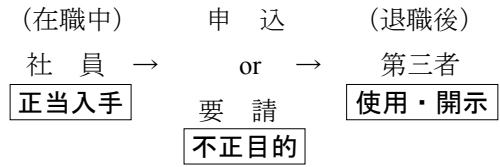
刑の期間が 3 年から 5 年の懲役に、300 万円から 500 万円以下の罰金と重くなり、また併科することもできることとなった。

その他、以下の条文が加わることとなる予定である。

(1) 改正法案 21 条 1 項 8 号（新設）

退職社員（役員または従業員）が在職中不正な目的

で第三者に開示の申し出をし、または第三者からその要請を受け退職後に使用・開示すること。



これは、現在の刑事罰（不競法 14 条 1 項 5 号、正当入手型）の一パターンともとれるが、特に申込、開示要請の類型を悪質なものとして明確に条文化したものである。

(2) 不競法 21 条 1 項 9 号（新設）

他人から不正に営業秘密を取得した者が、その営業秘密を使用又は開示する行為、すなわち転得者をも罰することを明文化した。

(3) 国外犯の処罰化（改正案 21 条 4 項、新設）

これら上記の各刑事罰は、国外で犯した場合も、処罰対象とした。

営業秘密を退職社員または第三者を介し、海外に不正に流出させ、その営業秘密を用いて作られた製品を日本に不正に輸入されることにより、国内企業が多大な損害を被っていることに鑑み、水際取締り対策の一環として刑事罰化したものである。

(4) 雇主企業の両罰、重罰化（一部新設）

営業秘密を不正取得するのは個人の行為であるが、その雇主企業も両罰、重罰化をし、刑事罰取締りの実効性を高めた。

雇主企業は 1 億 5 千万以下の罰金刑が重課される。

（原稿受領 2004.12.24）