

平成26年特許法等の一部を改正する法律について（特許庁の法制専門官の立場から）

前・特許庁制度審議室法制専門官 弁護士・弁理士 杉村 光嗣¹⁾

抄録

特許庁の法制専門官は、現在、法曹としての実務経験を活用して産業財産権法制に関する業務を遂行する特定任期付職員として採用されている。筆者は、特許庁制度審議室における法制専門官として2年間の勤務を経験し、平成26年特許法等の改正の企画・立案等に関与した。このような形での官民の人事交流は非常に素晴らしい取り組みであり、今後も積極的に活用されるべきであると考えている。

1 はじめに

弁護士・弁理士の杉村光嗣と申します。私は、平成24年6月から平成26年6月までの2年間、特許庁総務部総務課制度審議室²⁾にて「法制専門官」として勤務しておりました。特許庁の在職中は、主に「平成26年特許法等の一部を改正する法律」（以下「平成26年改正法」といいます。）の立案等に関与させていただきました。

在職中は、特許庁の皆さまをはじめとして、経済産業省等の関係各省庁の皆さま、審議会・小委員会等の関係者の皆さま、及びその他多くの皆さまとお仕事を一緒にさせていただく機会がありました。他方で、例えば特許庁の審査官の皆さまなどは、お仕事を一緒にさせていただく機会も多くありませんでしたので、そもそも「法制専門官とは何だろう？」とお思いになる方も、特許庁外ではもちろんですが、特許庁内においても少なくないものと存じます。そこで、本稿では、そもそも特許庁の法制専門官とは何なのか、どのような人物が、どのような業務を行っているのか、といったところからご紹介させていただいた上で、特許庁制度審議室の法制専門官の立場から見た、平成26年改正法についての雑感を述べさせていただきたいと存じます。

なお、本稿の内容は、私の特許庁での勤務経験に基づき、個人的な見解や感想を述べたものに過ぎません。そのため、もちろん特許庁の見解等とは全く関係がございませんし、また、そもそも事実誤認等がある可能性もございません

ので、誠に恐縮ながら予めご承知置き下さいますようお願い申し上げます。

2 特許庁の法制専門官について

(1) 自己紹介

まずは、どのような人物が特許庁の法制専門官となっているのか、というご参考までに、簡単に自己紹介をさせていただきます。私は、知的財産法分野を中心に扱っている弁護士・弁理士です。弁理士といっても、いわゆる「文系」の専門は「法律」であり、技術やデザイン等に関する学術的なバックグラウンドは持ち合わせておりません。ただし、親族に弁理士が多かったこともあって³⁾、小さい頃から発明や商標等に接する機会が多く、また、大学・大学院時代には、知的財産法に相当の時間を割いて勉強をしておりました。

平成18年に東京大学法学部、平成20年に同法科大学院を卒業し、同年から最高裁判所司法研修所、平成22年1月から西村あさひ法律事務所にて勤務しております。同事務所は、いわゆる「総合法律事務所」であり、そこで私は、知的財産取引&紛争を中心に、大規模訴訟、M & A、一般企業法務等の様々な分野の案件を、広く担当しております。

そのような中で、平成24年6月から平成26年6月までの間、特許庁に採用いただき、法制専門官として勤務することになりました。特許庁での勤務を終えた現在は、西村

1) 西村あさひ法律事務所 (<http://www.jurists.co.jp/>)

2) 勤務開始当時は「工業所有権制度改正審議室」という名称でしたが、勤務期間の途中で名称変更があり、本稿執筆時現在（平成26年11月）では「制度審議室」という名称になっています。

3) 杉村萬国特許事務所 (<http://sugi.pat.co.jp/>)

あさひ法律事務所に復帰し、知的財産法分野を中心とした業務を行っております。

(2) 特許庁の法制専門官の役割

そもそも法制専門官とは、何なのでしょう。現在の特許庁の法制専門官は、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」に基づき、「特定任期付職員」として採用されています。「特定任期付職員」とは、同法第7条第1項において、「第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員」であると定義されており、その同法第3条第1項には、次のように規定されています。

「任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、人事院の承認を得て、選考により、任期を定めて職員を採用することができる。」(下線は筆者による。)

実際に私を採用いただいたときの募集要項には、募集対象は「弁護士実務経験者」、業務内容は「特許法、実用新案法、意匠法、商標法等の見直しに関する企画立案等」と記載されておりました。つまり、このときの特許庁は、弁護士実務経験という専門的な知識経験を活用して、特許法等の見直しに関する企画立案等という業務を遂行するために、特許庁の法制専門官を採用したのだと考えられます。

もちろんその募集の時々によって、募集対象や⁴⁾、業務内容は異なり得るため⁵⁾、安易に一般化することはできませんが、およそ以上からすれば、現在の特許庁の法制専門官とは、法曹としての実務経験を活用して、産業財産権法制に関する業務を遂行する特許庁の特定任期付職員であるという良いのではないかと考えます。

特許庁での勤務を終えた今、改めて上記の条文を振り返ってみますと、法律上期待された職責を私自身が果たせたかについては、大変に不安が残りますが、いずれにせよ特許庁の法制専門官とは、一般的にはこのような役割が期待される任期付職員であろうということです。

(3) 特許庁の法制専門官の業務

それでは、特許庁の法制専門官は、実際にどのような業務を行っているのでしょうか。上記のとおり、法制専門官の役割は非常に幅広く、また、具体的な業務もその時々によって異なり得るため、一般化して説明をすることはできません。そこで、ここでは、私が2年間の勤務の中で実際に関与した業務について、簡単にご紹介させていただきたいと存じます。

私は、特許庁総務部総務課制度審議室に所属する法制専門官として採用されました。制度審議室の所掌業務は、「工業所有権制度の改正に関する事務に関すること」及び「工業所有権に関する法制の調査に関すること」です(経済産業省組織規則第329条第2項)。特許庁の制度審議室の法制専門官は、これらの制度審議室の業務の全体について、弁護士実務経験を活用して遂行することを期待されています。

私が2年間の勤務の中で関与した具体的な業務は、例えば以下のようなものです。

ア 産業財産権制度の改正に関する事務(特に平成26年改正法について)

私が2年間の勤務の中で、最も多くの時間と労力を費やしたのは、平成26年改正法の企画・立案等の業務です⁶⁾。制度審議室の所掌業務との関係でいえば、「工業所有権制度の改正に関する事務」に該当すると考えられます。

私が特許庁での勤務を開始した平成24年6月頃には、平成26年改正法の基礎となった産業構造審議会、知的財産分科会⁷⁾、各小委員会⁸⁾等は、いずれも審議開始前又は審議途中の段階でした。つまり、どのような法改正を行うべきかという方針自体が、審議会等においては明確に議論又は確定されていない状況であったため、私が採用された当時は、まずはその方針自体の検討を行うところからはじまりました。この点に関する業務は様々なものがありましたが、例えば具体的には、各小委員会における議論の叩き台となる事務局提出資料の作成・検証や、その前提となる産業財産権法制の調査等を行いました。

4) 本稿では実例を踏まえて「法曹」という表現にしましたが、学識経験者その他の有識者が、法制専門官としての募集対象となることも、あり得るかもしれません。

5) 「職務発明制度等の在り方に関する企画立案等」や、「商標法の改正や商標審査基準等の改訂に関する企画立案等」といった業務内容で、特許庁の法制専門官が募集された実例もあります。

6) 制度審議室は、平成23年改正法をはじめとする、その他の産業財産権法改正に関する事務についても所掌しています。そのため、平成26年改正法に関する業務と並行して、平成23年改正法以前の改正に関する業務についても関与致しました。

7) 勤務開始当時は「知的財産政策部会」という名称でしたが、勤務期間の途中で名称変更があり、本稿執筆時現在では「知的財産分科会」という名称になっています。

8) 特許制度小委員会、意匠制度小委員会、商標制度小委員会、弁理士制度小委員会。

続いて、各種委員会・審議会の報告書が公表された後、ないしはそれと並行して、平成26年改正法の法律案の立案作業を行いました。すなわち、実際に法律案を起草する作業を行ったわけですが、その一環として、内閣法制局の審査を受けることになります。内閣法制局は、「閣議に附される法律案等を審査し、これに意見を附し、及び所要の修正を加えて、内閣に上申する」事務を所掌しています(内閣法制局設置法第3条第1号)。特許庁の法制専門官は、この内閣法制局による「審査」に、経済産業省及び特許庁側、つまり審査を受ける側の職員として参加することになります。

これらの他にも、平成26年改正法が、法律案として閣議決定され、国会で可決・成立し、施行されるまで、そして施行された後について、経済産業省又は特許庁として行わなければならない業務は、本当に様々なものがあります。いわゆる各省協議における対応であったり、特許庁開催の説明会における法改正の説明に至るまで、そういったあらゆる過程について、特許庁の法制専門官として出来る限りの関与をさせていただきました。

なお、これらの業務は、経済産業省及び特許庁の皆さまをはじめとする、関係各位の綿密な連携・協働によって成り立っている業務です。そうした中で、特許庁の法制専門官に特に期待されていた役割は、弁護士実務経験を踏まえた検討を行い、例えば、実務に耐えうる法制になっているかどうか、一般の民事法・刑事法・行政法的な観点からみて特異な制度になっていないか、といったような点を議論に反映するところにあります。

イ 産業財産権に関する法制の調査その他の業務

平成26年改正法が成立した後も、又はこれと並行して、産業財産権法の更なる見直しについての企画・立案等の業務は続きます。その中で、私が多く時間と労力を費やして関与したものとしては、特許法の職務発明制度の見直しに係る業務が挙げられます。本稿執筆時現在においても、特許制度小委員会において、同制度の見直しについての議論が継続しているところですが、私も在職中には、同小委員会での議論や、その前提となる調査研究等(「職務発明制度に関する調査研究委員会」等)に関与させていただきました。また、他にも、平成25年度に行われた「独占的ライセンス制度の在り方に関する調査研究」⁹⁾に監修という形で関与させていただきました。これらの業務は、「工業所有権制度の改正に関する事務」であると同時に、

制度審議室の所掌業務のもうひとつである「工業所有権に関する法制の調査」にも関係する業務であるとも言えます。

なお、以上のような産業財産権制度の改正又は法制の調査に関する業務以外であっても、特許庁総務部総務課の業務の中には、弁護士としての実務経験や、一般法に関する法律知識が有益となるものもあり、そのような業務にも随時、関与をさせていただいておりました。

3 平成26年改正法についての雑感

以上の通り、平成26年改正法については、その改正の全般に関与した法律ということもあって、個人的にも様々な思い出があります。ところで、本稿の執筆にあたっては、平成26年改正法について、法制専門官としてどのように関与したのか、というご照会をいただいておりますので、以下では、その中のいくつかのトピックについて、どのような観点から検討を行ったかといったところを、ご紹介させていただきたいと存じます。

なお、以下で言及する内容は、特許庁の法制専門官による検討の過程について、リアリティをもってご理解いただくために、具体例を提示しているに過ぎません。そのため、これらが重要論点であるといった評価を行うものではありませんし、また当然のことながら、これらが検討のすべてだということでもありません。また、再度念のために申し添えますが、個人的な見解や感想を述べたものに過ぎず、特許庁の見解等とは全く関係がございません。

(1) 救済措置の拡充等(特許法等)

災害などの「やむを得ない事由」が生じた場合の手続期間について延長を可能とするなど、制度利用者の利便性の向上に資する救済措置の整備が行われました。この手続期間の救済というものは、もちろん制度利用者の利便性という観点からすれば、拡充すること自体が望ましいことですが、だからといって何でも救済すれば良いわけではありません。例えば、その手続が救済されることによって、かえって利益を害される第三者の存在も考慮する必要があります。このように、手続をする者の利便性のみならず、第三者の利益、そして手続の明確性等の各種の考慮要素について、適切なバランスを見極めることが重要な検討課題でした。

このような考慮が、条文上で明確に現れているものとしては、例えば、審査請求期間徒過に係る救済に関する第三

9) 平成26年2月には、「独占的ライセンス制度の在り方に関する調査研究報告書」が公表されています。

者保護規定(特許法第48条の3第8項)が挙げられます。第三者保護の要件をどのように規定するかということは、とりもなおさず、どのような利益衡量を行うかということの意味をします。したがって、例えばどのような行為を行えば第三者保護規定が適用されるのかについては、関係者の利益や、手続の明確性等の考慮要素(例えば同法第79条・第176条等の類似規定の解釈との平仄といった観点も考慮すべきかもしれません。)を衡量した上で、検討されるべき問題であると考えられます。

これに対して、条文上では明確に現れていないものについても、その立案過程においては様々な検討が行われています。例えば、意匠登録出願から特許出願への出願の変更(特許法第46条第6項において準用する同法第44条第2項及び第4項)については、もとの意匠登録出願では国内優先権の主張をすることができないため、優先権主張書面の提出期間について、もとの意匠登録出願を基準として期間を定めることで良いか、といったところなども問題となります。これらの様々な問題についての適切なバランスを検討することが、特許庁の法制専門官としての頭の悩ませどころでした。

(2) 特許異議の申立て制度の創設(特許法)

新たな特許異議の申立て制度が創設され、これと同時に特許無効審判制度については、請求者が利害関係人のみに限定されることになりました。そもそも無効審判の請求者を限定することの要否についても、特許制度小委員会において多くの議論が行われたところですが、この点は、特許制度小委員会における議論をご参照いただければと存じます。このように請求者を限定する場合には、その次に、具体的にどのような範囲で限定されるべきかが問題となりますが、これを条文上でどう表現すべきかがひとつの検討課題でした。

例えば、審判対象となる特許権を侵害するおそれのある者、現に特許権の侵害にかかる警告をされている者などといった、請求者として認められ得る具体例を、条文上で明示するという案も考えられます。しかしながら、この案の場合には、そもそもそのように一般化できるかという問題に加えて、条文上で明示された事例と、これに該当しない事例との扱いの差異を、どのように正当化すべきかが問題となるとも考えられます。また、例えば、旧制度下においては、条文上は何らの規定もない中で、裁判例上では、無効審判の請求人適格は法律上の利害関係を有する者に限られると解釈されていました。そこで、「何人も」と規定している第2項を削除した上で、あとは条文上は何も規定しないという案も考えられますが、これだけではやはり制度利用者にとっても分かりづらく、誤導的であるとも考えられます。以上は検討の一例に過ぎませんが、現状の「利害関

係人」という文言に至るまでには、訴訟法的・行政法的な観点や、実務的な観点からの考慮を含めた、様々な角度からの検討がなされました。

(3) 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定の実施のための規定の整備(意匠法)

ジュネーブ改正協定に基づく国際出願に係る制度は、これまでの日本国内における意匠登録出願と比べ、多くの異なる特徴を含むものであり、それらを日本の制度に適合するように調整することが、非常に大きな検討課題でした。

例えば、ジュネーブ改正協定の特徴のひとつとして、ひとつの国際出願の中に複数の意匠を含むことができる点が挙げられます。日本の意匠法では、原則として、ひとつの願書には、ひとつの意匠についての出願しか記載できませんので、これらをどのように調整するかが課題となりました。この問題は、単に日本の意匠法制における許容性のみを検討すれば良いわけではなく、行政法その他の法律の観点からの検討も必要となります。例えば、ひとつの意匠登録出願に対して、複数の意匠登録が行われるという処理を考えた場合には、単独の申請に応じて、複数の行政処分を行うことが、そもそも行政法的に許容されるかについても問題となり得るのです。

また、例えば、ジュネーブ改正協定の特徴のひとつとして、国際登録が公表される点が挙げられます。日本の意匠法では、登録がされるまでの間に願書が公開されることはありませんので、出願中の意匠が登録よりも前に公表されることによる影響を検討する必要がありました。このような考慮が、条文上で明確に現れているものとしては、国際公表に基づく補償金支払請求権(意匠法第60条の12)が挙げられます。これに対して、条文上では明確に現れていないものとしては、例えば、先願に係る審査にどのような影響を与えるかという問題があります。通常国内出願において異日出願がされた際には、先の出願人のみが意匠登録を受けることができます(意匠法第9条第1項)。ただし、先の出願が拒絶される場合には、後の出願を登録し得るため、後の出願に対しては実務上、先の出願の査定等の確定を待って何らかの通知を行う旨の通知書が送付される場合があります。このような先願に係る審査の方法が、国際登録が公表されたり、その公表が繰り延べられることによって何らかの影響を受けるのか、場合によっては何らかの特例が必要かどうかということも、改正法の立案にあたって検討が必要な課題のひとつでした。

(4) 商標法の保護対象の拡充(商標法)

いわゆる「新しい商標」が商標法上の保護の対象とされたわけですが、これは今まで産業財産権として保護されな

かったものが、保護されるようになったということを意味します。そうすると、この改正には、新しい種類の産業財産権の導入に似たような大きなインパクトがあると考えられますので、制度全体がバランスのとれたものとなるように、様々な観点から検討を行わなければなりません。その中でも、新しい商標にかかる商標権の権利範囲についてどのように考えるかは、特許庁の法制専門官としての頭の悩ませどころでした。

このような考慮が、条文上で明確に現れているものとしては、商標の詳細な説明及び物件に係る一連の規定（商標法第5条第4項及び第5項、並びに第15条第1項第3号等）、並びに登録商標の範囲に関する規定（同法第27条第3項）があります。保護する必要があるものは保護し、他方で、過度な保護を許容してはいけないという、言葉にすれば当たり前にも思える事項ではありますが、これを常に意識した上で、制度全体のバランスを調整する必要がありました。

これに対して、条文上では明確に現れていないものとしては、例えば、新たに保護の対象となった音の商標の権利範囲が、文字の商標の使用に及ぶか、また逆に、従前から保護の対象とされていた文字の商標の権利範囲が、音の商標の使用に及ぶかという問題があります。需要者が現実混同する可能性があり得る以上は、互いに権利の及ぶ余地を認める必要があるとも考えられますが、他方で、あまりに広く類似を認めてしまうと、商標権の権利範囲の過度な拡大が生じてしまうことになります。したがって、その適切な線引きをどのように見極めるかについては、非常に難しい問題でした。

(5) その他

紙幅の関係から、具体例のご紹介は上記に留めますが、この他にも、地域団体商標の登録主体の拡充、弁理士法の改正、国際出願法の改正等々、平成26年改正法には様々な改正事項が含まれております。そのそれぞれについて、検討されるべき論点、そして今後も検討して行くべき論点が非常に多く存在しており、いまでも折に触れて、それらの問題についての考えに耽ってしまうこともあります。

4 終わりに

以上、まとまりのない内容になってしまいましたが、本稿をお読みいただくことで、そもそも特許庁の法制専門官とは何なのか、また、特許庁の法制専門官による平成26年改正法への関与について、少しでもイメージをお持ちいただければ幸いです。

私自身が、どれだけ平成26年改正法に貢献できたかは分かりませんが、場合によっては多々ご迷惑をおかけした

かもしれませんが、このような特許庁の法制専門官という形での官民の人事交流は、非常に素晴らしい取り組みであると考えますので、是非とも今後も積極的に活用され続けて欲しいと、強く願う次第です。

最後に、特許庁の在職中にお世話になった皆さま、どうも有り難うございました。この場をお借りして、改めて御礼申し上げます。今後とも引き続き、どうぞ宜しくお願い申し上げます。

Profile

杉村 光嗣 (すぎむら こうじ)

西村あさひ法律事務所	弁護士・弁理士
平成18年3月	東京大学法学部卒業
平成20年3月	東京大学法科大学院修了
平成20年12月	最高裁判所司法研修所
平成22年1月	西村あさひ法律事務所
平成24年6月	特許庁総務部総務課制度審議室
平成26年7月	西村あさひ法律事務所復帰

