

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書  
「特許制度の在り方について」概要

## 第 1 分割出願制度・補正制度の見直し

### ．分割出願制度の見直し

- ( 1 ) 分割出願制度は、二以上の発明が含まれる特許出願の一部を新たな出願（分割出願）とすることを可能とする制度であり、分割出願はもとの特許出願のときに出願したものとみなされる。
- ( 2 ) 現行制度では、審査が終了した出願について、出願を分割してよりの確な特許請求の範囲で権利化を目指す途が閉ざされており、実効性のある権利取得が困難となっている。このため、特許査定後及び拒絶査定後の一定期間、出願の分割を可能とすることが適当。
- ( 3 ) 分割の時期的制限を緩和すると、分割出願制度の濫用が助長されるおそれがあるため、濫用防止策として、分割出願がもとの出願の審査において通知された拒絶理由を解消していない場合に、最後の拒絶理由通知後と同様の補正の制限（ ）を課す制度を併せて導入することが適当。
- ( ) 最後の拒絶理由通知後における特許請求の範囲の補正は、次の何れかを目的とするものに限られる。
- ・ 請求項の削除
  - ・ 特許請求の範囲の限定的な減縮
  - ・ 誤記の訂正
  - ・ 明りょうでない記載の釈明
- ( 4 ) また、もとの出願と分割出願で同一発明について権利化を認めるべき（「ダブルパテント」を許容すべき）との指摘については、制度利用者の間でも賛否両論があり、また「ダブルパテント」は、特許制度の国際調和の議論における重要な検討項目の一つと密接に関係しているため（ ）、国際調和の議論の中で、引き続き検討を行っていくのが適当。
- ( ) 「ダブルパテント」の取扱いは、先進国間において鋭意調整が進められている優先 4 項目の一つである「先行技術の定義」と密接に関連している。

### ．一部継続出願制度、国内優先権制度

- ( 1 ) バイオ等の先端技術分野において、追加実験等により得られたデータを拡充して新たな特許出願を行い、先の出願の明細書等に記載された発明と合わせて包括的な権利取得を行うため、米国の一部継続出願制度の導入（又は国内

優先権制度の改善)を求める意見がある。

- (2) しかしながら、一部継続出願制度については、第三者監視負担が増加する、制度が複雑化する、国内優先権制度で十分である等の理由から、導入に否定的な意見が多く、また密接に関連するグレースピリオド( )は国際調和の重要検討項目の一つであることから、現時点では導入を見送り、国際的な制度調和の議論の中で検討を行うことが適当。

( ) 発明の公表から特許出願するまでに認められる猶予期間。米国においては、出願人自らの公開公報についても1年間のグレースピリオドが認められている。

- (3) 国内優先権制度の優先期間については、延長できる期間が6ヶ月と短いことや、我が国に第一国出願した者のみが優遇される制度を導入することの国際的な影響を勘案し、現行のとおりとすることが適当。

#### **・補正制度の見直し**

- (1) 特許出願について、審査官により拒絶理由が通知された出願人は、拒絶理由を解消するために、審査の対象となる発明を補正することが認められている。
- (2) 現行制度においては、審査の対象となる発明を大きく変更する補正(シフト補正)が許容されているが、欧米の制度と調和していない。また、最初の拒絶理由通知後にシフト補正をすることにより、実質的に2件分の審査を受けることが可能であるため、最初から取得しようとする権利の的を絞っている出願人と、そうでない出願人との間で、出願の取扱いに不公平が生じている。
- (3) このため、補正制度の国際調和を進め、かつ、各出願の間の取扱いの公平性を担保する観点から、シフト補正を禁止することが適当。

## **第2 特許権侵害への対応の強化**

#### **・権利侵害行為への「輸出」の追加**

- (1) 模倣品・海賊版が世界各国に拡散していることにかんがみ、我が国としても、各国が模倣品・海賊版の輸出及び通過を規制すること等を内容とする「模倣品・海賊版拡散防止条約」の実現を目指している。
- (2) 特許法及び実用新案法においては、「輸出」は侵害行為として規定されていないため、侵害物品が輸出される段階で発見されても差止め等を行うことができない。また、侵害物品が輸出国から日本において積み替えられ、第三国へ輸出される新たな手口が発生しており、侵害物品の通過を取り締まること

の必要性が指摘されている。

- ( 3 ) このため、特許権者の生産や譲渡等を独占的に行う経済的利益を適切に保護するためには、「輸出」を侵害行為に追加することが必要。また、国内における侵害行為を抑止し、水際において侵害物品の取締りを実効的に行う観点からも、「輸出」を侵害行為に追加することが必要。あわせて、輸出の前段階である侵害物品の「輸出を目的とした所持」を「侵害とみなす行為」として追加する。また、通過のうち、我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物を通関することなく我が国を積み出し国として外国に送り出す行為は「輸出」に該当する侵害行為と考えられる。

#### ．権利侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」の追加

- ( 1 ) 近年、侵害物品による侵害行為が組織化・巧妙化しており、市場における取引の最終局面である個々の譲渡等の場面のみを特許権侵害行為として押さえるだけでは、侵害物品の取締りにおいて十分な効果が発揮できない状況となっている。
- ( 2 ) このため、特許権及び実用新案権による保護の実効性を担保するためには、市場において広く譲渡される前段階である所持行為に対し特許権及び実用新案権の効力を及ぼす必要があり、譲渡等を目的とした所持を侵害行為として規定することが適切。

#### ．刑事罰の強化

- ( 1 ) 近年、企業経営において、新たな技術的思想を取り入れた製品の高付加価値化により発明・考案の重要性が高まる中で、特許権侵害における損害賠償額は、他の知的財産権法と比して大幅に高額化している。また、実用新案権の損害賠償請求訴訟における認定損害額も商標権に係る損害額と同程度まで高額化している。このような状況を踏まえ、特許権・実用新案権侵害に対する抑止効果を高めるため、刑事罰を厳格化することが必要との指摘がある。
- ( 2 ) このため、実用新案権侵害罪に係る刑事罰を「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」から「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」に引き上げ、特許権侵害罪及び実用新案権侵害罪に係る刑事罰について、懲役刑と罰金刑の併科を設けるとともに、さらに、特許権侵害罪及び実用新案権侵害罪の法人重課について、3億円以下の罰金に引き上げることが適当。

#### ．侵害訴訟における立証負担の軽減

産業財産権の侵害訴訟に関する累次の法改正の効果について調査を行った結果、法改正や裁判所の適切な訴訟指揮により、権利者の適正な救済及び訴訟当事者の負担の軽減という観点では改善が図られてきている。今後とも、侵害訴訟における侵害行為や損害額の立証の容易化について、実態の把握に努める必要がある。

### 第3 先使用権制度の在り方

#### ．先使用権制度の明確化

現行では、先使用権が認められる範囲について、条文の解釈等に起因する不明確さが指摘されているところ、仮に法改正を行ったとしても、個別事例について一義的に容易に判断できる程度に明確化することは難しく、むしろ想定されない他の問題点を生じさせる懸念もあり得る。産業界においても、ガイドライン（事例集）による制度の明確化を望む声が圧倒的に大きい。したがって、現状においては、ガイドライン（事例集）の作成により、制度の明確化を図ることが適切。

#### （参考）先使用権の制度趣旨

特許法第79条の先使用権は、特許権者の発明の実施である事業を、その特許出願前から実施、あるいは準備している者（先使用者）に対し、一定の条件のもとで例外的な救済措置として与えられる法定の通常実施権であり、これにより、その事業の継続を認めるものである。後に成立した特許権に対する抗弁としての先使用権であり、後の特許権がない状態で予め何らかの権利、地位を与えるものではない。

#### ．先使用権の立証の容易化

先使用権の立証の困難性や負担が指摘されている点についても、判例、学説や企業における立証手法の実例等も参考にして、ガイドライン（事例集）において立証手法の明確化を図ることが適切。

#### ．先使用権制度の国際調和

各国毎の先使用権制度が異なることにより、安定した企業進出が行えないとの指摘等を踏まえ、先使用権制度の国際的な制度調和について、他国への働きかけを行っていくことが必要。

#### ．その他の論点

ノウハウ秘匿の容易化等の観点から、先使用権の要件から「事業実施」、「事業準備」の要件を外し、フランス等と同様に「発明の所有」の要件により法定による通常実施権を認める制度にしてはどうかとの意見があるが、特許権の効力に大きな例外を設けることとなること、ユーザーにも強い反対意見があること、世界的にも特異な制度となるため国際的な制度調和にも反することから、適切ではない。

### 第4 特許制度の利便性の向上

#### ．外国語書面出願の翻訳文提出期間

我が国を第1国出願とする外国語書面出願を行った場合、出願の日から2月以内に日本語の翻訳文を提出しなければならない、特にベンチャー企業等にとって負担が大きいとの指摘を踏まえ、外国語書面出願の翻訳文提出期間を、「優先日から1年2月以内」(日本に第1国出願した場合には、日本の出願日から1年2月以内、パリ優先権を伴って日本に第2国出願した場合には、第1国出願日(優先日)から1年2月以内)とすることが適当。

#### ．拒絶理由通知の応答期間

ライフサイエンス分野等では、拒絶理由に対して実験データの提出が必要になることがあるが、そのための期間として、現在の60日(国内居住者)の応答期間では不十分との指摘を踏まえ、国内居住者に対して、合理的理由がある場合には、応答期間の1月程度の延長を認めることが適当。

#### ．新規性喪失の例外規定の証明手続

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、必要な証明書等の作成・提出には時間がかかり、期限内に対応できない場合があるとの指摘を踏まえ、出願人側の負担が大きい証明書面について、所定の証明力が維持される範囲で可能な限り簡素化することが適当。

#### ．インターネットを通じた特許審査の手続書類等の情報提供

特許審査の手続書類についてインターネットを通じた無料提供を求める声が大きいため、特許庁では、2006年度初頭からの試行的な無料提供が開始される予定であるが、来年度以降も必要な措置について引き続き検討を行うことが必要。

## ．カラー図面の取扱い

ライフサイエンスの分野においてはカラー図面のニーズが特に高く、特許出願へのカラー図面の添付を許容すべきではないかとの指摘がある。具体的なニーズ調査を行った上で、審査実務及びシステムへの影響や国際的な制度調和を考慮しつつ、検討を進めていくことが必要。

## **第5 特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担**

- (1) 特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担について、司法制度改革におけるADRの在り方の検討を踏まえて、必要に応じ制度を整備すべきとの指摘がある。現状において、特許庁の判定とセンター判定とはその機能、役割が異なり、利用者側のニーズも相違していることから、紛争解決手段の多様な選択肢を提供する観点からも、特許庁の判定制度を現段階で廃止することは適当でない。
- (2) 一方、民間型ADR機関の活性化は、多様な紛争解決手段を提供するうえで望ましいため、行政としてもその活性化を可能な限り支援するとともに、民間型ADR機関の定着状況を見極めた上で、それと特許庁の判定制度との関係について判定制度の存廃を含めて改めて検討することが適当。