

特許制度の在り方について

特許審査の在り方について

1 補正制度の見直しについて

(1) 検討の背景

補正制度は、先願主義の下で発明の適切な保護を図るため、特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という）について、一定の制限のもとで補正を認める制度である。

グローバルな権利取得を円滑に進めるためには、特許制度を国際的に調和させることが極めて重要であり、補正制度についても同様である。また、補正制度は、各出願の間での取扱いの公平性を確保することも重要であり、出願人の補正動向を見つつ、各出願の間での取り扱いの公平性が十分に担保されるような制度とすることが必要である。

このような中、本委員会の下に設けられた「特許戦略計画関連問題ワーキンググループ」において、昨年9月に「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」と題する報告書がとりまとめられ（別添1）、「知的財産推進計画2005」では、同報告書のとりまとめに従って、補正制度について更に検討することを本年度の課題に挙げている（別添2）。

(2) 現行制度

特許出願の明細書等の補正は、

先願主義の下で、完全な明細書等の作成を出願当初から出願人に要請することは酷であること、

及び、

発明の適切な保護を図るためには、審査官や審判官による審査・審理を経て特許請求の範囲を減縮する等の必要があること、から、一定の制限の下で認められているものである。

我が国の補正制度は、補正制度の国際調和、迅速な権利付与、出願の取扱いの公平性の担保、出願人と第三者のバランスの確保を図る等の観点から、平成5年に見直され、現在、以下のような制度となっている。

内容的制限

(ア) 新規事項を追加する補正の禁止（第17条の2第3項）

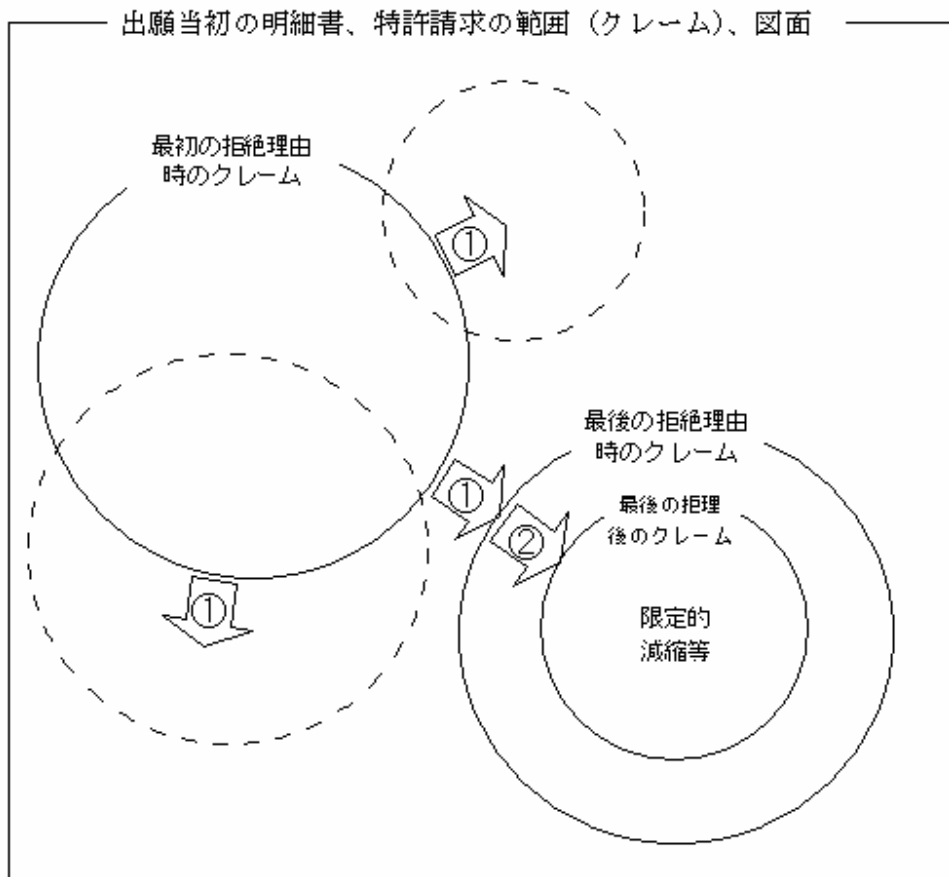
出願当初の明細書等に記載されていなかった事項を追加する補正は禁止されている。補正の効果は出願日に遡及する。すなわち、補正の内容も出願当初に記載されていたものとみなされる。したがって、新規事項を追加する補正は先願主義の考え方に反することから、公正になされたものとは認められない。

(イ) 最後の拒絶理由通知()後の補正の制限(第17条の2第4項)
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

() 「最後の拒絶理由通知」は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するもの

[補正の内容的制限のイメージ]

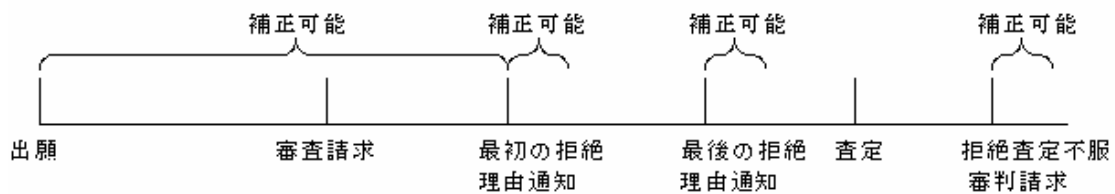


このように、最初の拒絶理由通知後の補正では、特許請求の範囲に記載された発明を、技術的特徴の異なる別発明(補正前の発明と単一性の要件を満たさない発明)に変更する補正(以下「シフト補正」という。)が可能となっている。なお、特許請求の範囲に同時に複数の発明を記載する場合には、単一性の要件を満たす一群の発明でなければならないと規定されている(第37条)。

時期的制限

最初に拒絶理由通知を受けるまでは、明細書等の補正を行うことが可能である。また、最初の拒絶理由が通知された後に明細書等の補正をすることができるのは、次の期間に限定されている（第17条の2第1項）。

- (ア) 拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
- (イ) 48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）に対する意見書提出期間内
- (ウ) 拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内
- (エ) 前置審査、拒絶査定に対する審判又はその審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

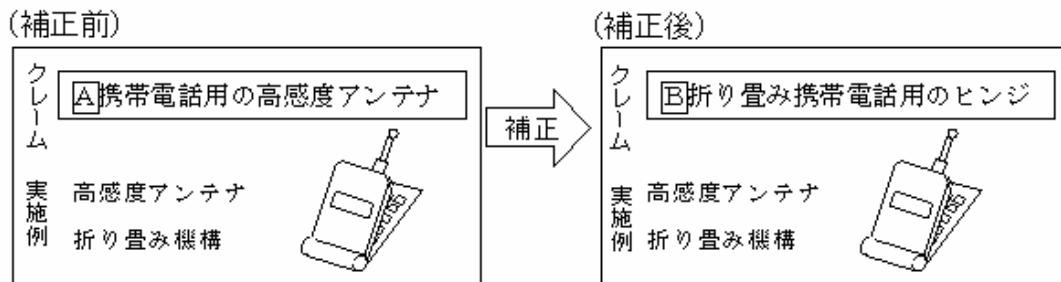


シフト補正の状況

シフト補正は、以下のようにタイプ1とタイプ2に分けることができる。

タイプ1 AとBは単一性の要件を満たさない別発明

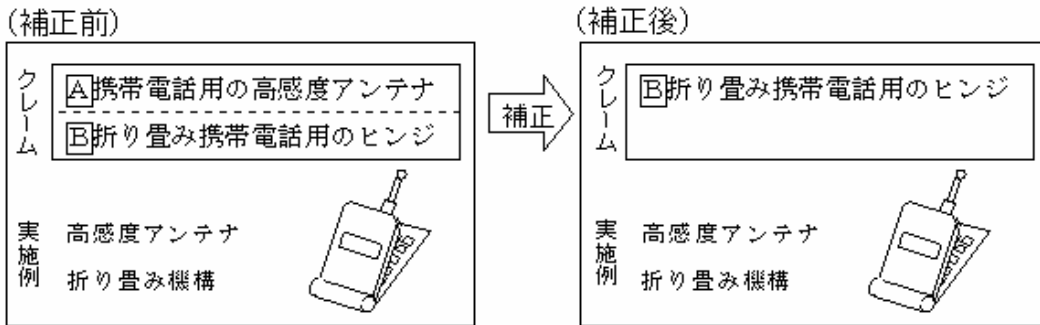
クレーム：A → 拒絶理由通知 (Aを審査) → 補正 → B
 明細書：A, B → (Aを審査) → 補正 → A, B



拒絶理由通知（発明Aに進歩性欠如）

タイプ2 AとBは単一性の要件を満たさない別発明

クレーム：A, B 拒絶理由通知 補正 B
 明細書：A, B (単一性違反+Aを審査) A, B



拒絶理由通知（発明AとBは単一性違反、発明Aは進歩性欠如）

拒絶理由通知に対してシフト補正が行われた案件の比率をサンプルチェックにより算出したところ、以下の通り。

平成14年の1年間に審査が行われ、進歩性欠如の拒絶理由が通知された案件、及び、進歩性欠如と単一性違反の拒絶理由が同時に通知された案件約13.4万件のうち、シフト補正がなされた件数は約2,600件（約2.0%）。

一方、新審査請求料が適用される平成16年4月以降の出願で既に審査が行われており、進歩性欠如の拒絶理由が通知された案件、及び、進歩性欠如と単一性違反の拒絶理由が同時に通知された案件約3,400件のうち、シフト補正がなされた件数は約240件（約7.2%）。（平成17年10月現在）

	H14.1-H14.12	H16.4以降出願
シフト補正の比率	2.0%	7.2%

サンプル数が少ないため、確定的なことは言えないものの、審査請求料の値上げ後である平成16年4月以降の出願では、シフト補正が増加傾向にあることが見て取れる。

また、シフト補正が行われる蓋然性が高い特許法第37条（単一性違反）の拒絶理由が通知される件数についても、平成16年4月以降の出願については4割程度上昇している。（平成17年10月現在）

	H14	H15	H16	H16.4以降出願
一次審査の拒絶理由通知件数	18.6万件	19.9万件	20.8万件	4104件
一次審査の37条違反通知件数	6,700件	8,900件	11,100件	294件
割合	3.6%	4.5%	5.3%	7.2%(36%増)

欧米の制度（別添3）

欧米においては、拒絶理由通知後に発明内容を大きく変える補正は認められない。

(ア) 米国

拒絶理由通知後に、補正前の特許請求の範囲の発明と異なり、かつ独立した発明を含めることは認められない。このような補正書が提出された場合、審査官より限定要求（補正指令）がなされる。

(イ) 欧州（EPC）

先行技術調査の対象とならなかった事項であって、もとの特許請求の範囲と単一の一般的発明概念を構成しないクレーム（単一性の要件を満たさない発明）への変更・追加を行うことは認められない。このような補正書が提出された場合、拒絶理由が通知される。

(3) 問題の所在及び対応の方向

問題の所在

以上のように、現行制度の下では、最初の拒絶理由通知に対して特許請求の範囲に記載された発明を技術的特徴の異なる別発明に変更する「シフト補正」が許容されているが、制度の国際調和や各出願の間の取扱いの公平性の観点から補正制度を見直すべき、との指摘がある。

(ア) 制度の国際調和

我が国の補正制度は、拒絶理由通知後に発明の内容を大幅に変更することを認めていない欧米の制度と調和していない。経済活動のグローバル化に伴い、特許制度の国際調和の重要性は益々高まってきていることから、補正制度を国際的に調和させることの意義は大きいと考えられる。

(イ) 各出願の間の取扱いの公平性

シフト補正が許容されている現行制度においては、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。最初の拒絶理由通知後にシフト補正がされた案件については、先行技術調査や対比判断をやり直すことにより、実質

的に2件分の審査を行っており、シフト補正がされない案件と比較して、過剰なサービスを行っているといえる。

(ウ) シフト補正の増加

シフト補正の割合はそれほど高くないものの、平成16年4月以降の出願（新料金が適用される出願）については、シフト補正の割合が上昇傾向にあると考えられる。これは、新料金下でできるだけ多くの発明を一つの出願に盛り込んで権利取得コストの削減を図ろうとする出願人の行動が現れた結果と推測される。今後、新料金下での出願の審査が本格化することを考えると、シフト補正を許容することによる各出願の間の取扱いの不公平が無視できなくなると考えられる。

対応の方向

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べきと考えられる。

なお、シフト補正は、手続上の瑕疵には当たるものの、発明自体に実質的な瑕疵があるわけではなく、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないため、単一性の要件（第37条）の場合と同様、無効理由とすべきではないと考えられる。

また、シフト補正違反を無効理由としない場合、シフト補正か否かの判断は、必要以上に厳格にすべきではないと考えられる。

シフト補正を禁止する際の具体的な制度設計としては、以下のようなものが考えられる。

(ア) シフト補正の禁止時期

審査が開始されるまでの間は、出願人が権利化したい発明を（明細書等の範囲内で）自由に変更できることとし、審査開始後は一貫してシフト補正を禁止することが妥当であることから、拒絶理由通知に対する応答時及び審判請求時のシフト補正を禁止する。

(イ) シフト補正の判断の基準となる発明

拒絶理由通知時の発明（単一性違反や新規事項の追加があり新規性、進歩性等について審査が行われなかった発明を除く）を基準とする。

(ウ) シフト補正の範囲

基準となる発明と補正された発明の間で、単一性の要件を満たさない場合をシフト補正とする。

(エ) シフト補正違反時の取り扱い

シフト補正違反は、拒絶理由（最後の拒絶理由通知時、拒絶査定不服審判時のシフト補正は補正却下）とし、無効理由とはしない。

2 分割制度の見直しについて

(1) 検討の背景

「知的財産立国」の実現のためには、研究開発の成果が知的財産権として適切に保護されることが不可欠である。

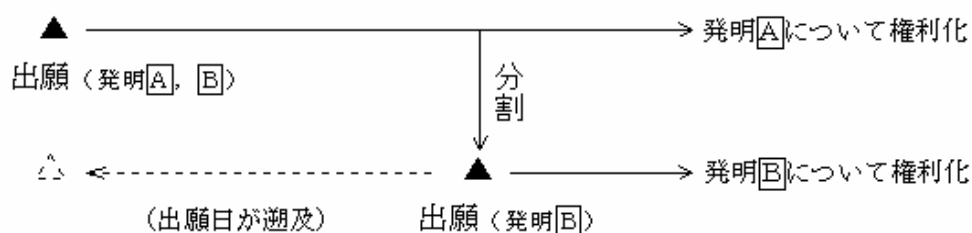
研究開発の成果の適切な保護は、第三者による権利のすり抜けや迂回を許さない強い権利の取得（多面的、網羅的な権利の取得）によって初めて現実のものとなるが、フロントランナーの革新的な技術の場合には、このような強い権利の取得に困難を伴うことが多い。このため、一つの出願の中からさまざまな発明を切り出して権利化するための制度である分割制度について、権利取得の柔軟性向上の観点から見直しが求められている。

このようなことを背景として、本委員会の下に設けられた「特許戦略計画関連問題ワーキンググループ」において、昨年9月に「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」と題する報告書がとりまとめられており（別添4）、また、「知的財産推進計画2005」では、同報告書のとりまとめに従って分割制度について更に検討することを本年度の課題に挙げている（別添5）。

(2) 現行制度

制度趣旨

分割出願制度は、一つの特許出願の中に二つ以上の発明が含まれている場合に、その特許出願の一部を新たな特許出願とすることができる制度である（特許法第44条）。分割出願は、もとの出願のときにしたものと見なされ、もとの出願の出願日の利益を享受することができる。



分割出願制度は、特許出願に含まれる複数の発明の内、単一性の要件（特許法第37条）を満たさない発明について権利化するための手段として用いられているほか、審査過程で「最後の拒絶理由」が通知され、補正可能な範囲が制限された場合（特許法第17条の2第4項）に、補正可能な範囲を超えて発明を変更して権利を取得したい場合の権利化手段としても用いられている。また、審査官からの拒絶理由通知において示された先行技術文献等を参考にして、特許性の高い発明とそうでない発明に分け、特許

性の高い発明を切り出して早期権利化するような場合にも利用されている。

時期的制限

分割できる時期は、明細書等について補正をすることができる期間内に制限されている（特許法第17条の2第1項）。これは、出願の分割が、明細書等について行う補正と同様な働きをするとの観点から、昭和45年の特許法改正において、補正の場合と同様の時期的制限を課すようにしたものである。

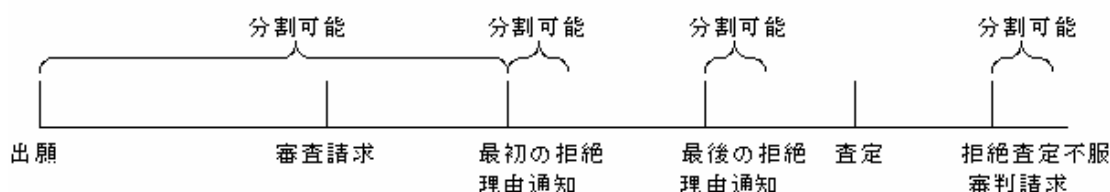
具体的には、もとの特許出願が特許庁に係属しており、特許査定の際の本送達前かつ最初の拒絶理由通知前は、いつでも分割することが可能となっている。また、もとの特許出願に拒絶理由が通知された後は、分割できる時期が次の期間に限定されている。

(ア) 拒絶理由通知に対する意見書提出期間内

(イ) 第48条の7の規定による通知（文献公知発明に係る情報の記載についての通知）に対する意見書提出期間内

(ウ) 拒絶査定に対する審判の請求の日から30日以内

(エ) 前置審査、拒絶査定に対する審判又はその審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内



内容的制限

分割出願がもとの出願の明細書等に記載されていない事項（新規事項）を含む場合、適法な分割出願とは認められず、出願日が遡及しない（もとの出願の出願日の利益を享受できない）。

また、分割出願の特許請求の範囲に、もとの出願の特許請求の範囲に記載されている発明と同一の発明が含まれている場合には、もとの出願と分割出願のいずれか1つしか特許を受けることができない（ダブルパテント排除の原則）（特許法39条2項）。

利用状況

分割出願の件数は、年10%程度でコンスタントに増加しており、分割出願制度の利用ニーズは高まっている。また、分野別に見ると、アミューズメント、情報記録、映像機器といった分野において分割出願が多用されている。

分割出願件数の推移

出願年 CY	H 1 2	H 1 3	H 1 4	H 1 5	H 1 6
分割出願件数	9,154	9,088	10,134	11,265	12,499

審査が行われた全案件の特許査定率と分割出願の特許査定率を比較すると、ここ数年、分割出願の特許査定率が全案件の場合と比べてわずかに低くなっている。

分割出願の特許査定率

査定年 CY	H 1 2	H 1 3	H 1 4	H 1 5	H 1 6
特許査定率（全体）	59.8%	55.9%	51.9%	50.5%	49.5%
特許査定率（分割）	61.5%	54.2%	49.5%	49.4%	47.9%

分割出願のタイミングについては、拒絶理由応答期間中に出願を分割するケースが約半数を占めている。（平成16年度）

分割出願のタイミング

拒絶理由前	拒理応答期間	審判請求時	それ以降
23%	52%	17%	8%

(3) 問題の所在及び対応の方向

(3)-1 分割の時期的制限の緩和

問題の所在

分割の時期的制限については、多面的・網羅的な権利取得の支援、無駄な分割出願や審判請求の抑止、制度の国際調和の観点から、特許査定や拒絶査定後の一定期間においても分割を可能とすべきとの指摘がある。

(ア) 多面的・網羅的な権利取得の支援

多面的・網羅的な権利の取得のためには、出願人自らが必要な発明を峻別し、査定時まで漏れのないクレームを作成することが理想といえる。しかし、審査官による最終判断（特許査定）や付随する先行技術調査結果が提示される前の段階において、どの範囲まで広く権利化できるかについて出願人自らが見通しを立てることには限界がある。このため、特許査定時のクレームが十分実効的なものでない場合がある。

また、フロントランナーの革新的な発明等の場合、本来特許により保護すべき優れた発明であっても、特許請求の範囲に発明を的確に表現できずに拒絶査定となってしまう場合がある。

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れば、

不十分なクレームのまま特許査定・拒絶査定されてしまったフロントランナー等の発明をより手厚く保護することが可能になると考えられる。

また、査定後の一定期間、出願の分割を認めることは、査定時の技術やマーケットの動向、技術標準の策定状況に応じたクレーム表現による新たな出願が可能となる点でも、多面的・網羅的な権利取得に資すると考えられる。

(イ) 不要な分割出願、審判請求の抑止

現行制度下では、拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされた場合には、出願を分割する機会が得られない。そのため、出願人は、出願を分割する機会を確実に確保するために故意に拒絶理由を含むようなクレーム（いわゆる「ダミークレーム」）を作成したり、事前に念のため分割出願を行ったりといった手段を採っているが、特許査定後の出願の分割を可能とすれば、このような無駄が解消されるものと考えられる。

また、現行制度下では、拒絶査定後に、出願を分割する機会を得るためには、拒絶査定不服審判を請求することが必要である。拒絶査定後の出願の分割を可能とすれば、分割出願の機会を得るためだけの無駄な審判請求が不要となるため、出願人のコストは低減され、特許庁にとっても業務負担が軽減されることが考えられる。

(ウ) 制度の国際調和

欧米では、特許許可通知後、特許が発行されるまでの期間も出願の分割が認められている。また、米国においては、拒絶査定に相当する通知後にも継続出願（我が国の分割出願に相当）が可能である。特許査定後及び拒絶査定後に、出願の分割を認めることは、分割出願制度の国際調和にも資する。

日米欧の分割可能時期

日本	米国	欧州
親出願について補正をすることができる期間内	親出願が特許され、放棄され、又は、手続が終結される前まで	親出願が係属（pending）している時

対応の方向

フロントランナー等の多面的、網羅的な権利取得を支援するとともに、不要な分割出願や審判請求を抑止し、かつ、制度の国際調和を進めるべく、特許査定後の所定期間及び拒絶査定後の所定期間、出願の分割を可能とするのが妥当と考えられる。

なお、拒絶理由応答期間終了後、査定までの期間については、強いニーズがないこと、拒絶理由通知後の審査着手（いわゆる二次審査）のタイミングと無関係に出願が分割されることにより審査が煩雑化する可能性がある

る（ ）こと等から、現行制度と同様、分割を認める必要はないと考えられる。また、審決後についても、分割時期・権利化時期を先延ばしする目的で審判を請求するといった、制度濫用の恐れがあることから、同様に、分割を認める必要はないと考えられる。

- () 審査を行う際には、もとの出願の発明と分割出願の発明との同一性についても判断を行うことが必要となるため、審査を行っている出願が分割されたか否かを把握しておく必要があるが、分割可能な時期が拒絶理由通知後の一定期間に限定されないとすると、分割についての監視負担が増大する。

(3)-2 濫用防止

問題の所在

分割の時期的制限を緩和すると、分割制度の濫用を招く恐れがある。特に、拒絶査定後の出願の分割を認めた場合、権利化時期を先延ばしするために分割出願を行ったり、別の審査官による異なる判断を期待して同じ発明について繰り返し分割出願を行ったりといった、分割制度の濫用が助長される恐れがある。

分割の時期的制限が緩やかな米国では、継続出願（日本の分割出願に相当）を繰り返す等により大量の継続的な出願が発生しており、改善すべきとの指摘がある（別添6，7）。

これらの事情に鑑み、分割時期の緩和と併せて、分割出願の濫用防止策を講じることが必要と考えられる。

対応の方向

(ア) 累次・長期にわたる分割出願の制限

制度濫用を抑止するための方法としては、一の出願から分割できる出願の数を制限する方法、分割世代数を制限する方法が考えられる。

ここにおいて、一つの出願の明細書に盛り込むことが可能な発明の数には制限がなく、また、これら全ての発明について権利化できる途を確保しておくことが必要であるから、一の出願から分割できる出願の数を制限することは適当ではないと考えられる。

一方、明細書等を精査して権利化が必要な発明を抽出するための機会には、必ずしも無制限に与えられる必要はなく、分割可能な世代数を制限することには、一定の妥当性があるのではないかと考えられる。単一性違反の拒絶理由を解消するための機会として1回、権利範囲を見直すための機会として1回、計2回の分割の機会があれば、おおよそのニーズは満たされるものと考えられるから、例えば、分割可能な世代数を、おおよその出願から数えて第3世代までに制限してみてもどうか。

また、権利化時期を先延ばしすることのみを目的として分割出願を繰り返すような制度濫用については、分割出願を行うことができる時期を、

おおもとの出願日から一定期間に制限することも一案である。

(イ) ファーストアクションファイナル

権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、もとの出願の拒絶理由や分割出願の明細書等を十分に精査しないままに、同じ発明を繰り返し分割出願するような分割出願制度の濫用が懸念される。もとの出願の拒絶理由の効力が分割出願にも及ぶものとすれば、もとの出願の拒絶理由や分割出願の明細書等を精査するインセンティブとなり、上記のような制度濫用を抑止できるものと考えられる。

分割出願に対して、もとの出願で通知された拒絶理由がそのまま適用できるケース（例えば、もとの出願と分割出願に同一の発明が含まれている場合や、既に指摘済みの記載不備がそのまま残っている場合等）については、1回目の拒絶理由通知であっても、最後の拒絶理由を通知することとしてはどうか。

(3)-3 分割出願に関する手続負担の軽減

問題の所在

現行制度では、分割要件を満たさない（新規事項を含んだ）分割出願については、出願日の遡及を認めていない。その結果、複数世代に及ぶ分割出願については、他の出願の新規事項の有無により出願日が変動することがあるため、審査を行う際には、他の多数の分割出願についても内容を精査する必要があり、審査の負担となっている。権利化後においても、他の分割出願の状況如何で出願日が変動することがあるため、権利の不安定化を招いている。また、第三者にとっても、もとの出願や他の分割出願との関係を精査しなければならず、監視負担となっている。さらには、出願日の変動に伴って、適用すべき法律が変動することにより、手続が複雑になるという弊害も指摘されている。

対応の方向

(ア) 分割出願への新規事項付加の拒絶理由化

欧米の制度では、分割出願の明細書等に、もとの出願に開示されていない新規事項が含まれている場合には、拒絶理由、無効理由としている。我が国においても、欧米の制度と同様に、分割出願中の新規事項の有無に関わらず、出願日の遡及を認めた上で、新規事項があった場合には、拒絶理由、無効理由として扱うようにしてはどうか。

その際、分割出願の出願時に、もとの出願の出願時に提出した明細書、図面等と同じものが提出されたとみなした上で、差分を補正書等として新たに提出する（当該補正書に新規事項が含まれている場合には、拒絶理由として扱う）という制度設計も考えられる。

(イ) 変更箇所へのアンダーラインのルール化

分割出願に係る審査負担の軽減を図るため、手続補正書で変更箇所到下線を引くルール（特許法施行規則様式13の備考）を参考に、分割出願の特許請求の範囲、及び明細書における原出願からの変更箇所到下線を引くルールを設けてはどうか。

(ウ) 説明資料の提出

特許法第194条第1項（ ）は、審査官が当事者に対して審査に必要な書類の提出を求めることができる旨規定している。分割出願において新規事項の有無が簡単に判別できないケースや、多数の分割出願が為されており他の分割出願に同一発明が含まれていないかどうかの判断に相当の時間を要するケース等については、この制度を活用して、出願人に対して、

- ・分割出願に係る発明もとの出願の明細書中における記載箇所
 - ・分割出願に係る発明がもとの出願や他の分割出願の発明と同一でない理由
 - ・分割系統図（特に多数分割，多世代分割）
- 等の説明資料の提出を求めることとしてはどうか。

- () 特許法第194条第1項 特許庁長官又は審査官は、当事者に対し、審判又は再審に関する手続以外の手続を処理するため必要な書類その他の物件の提出を求めることができる。

(I) もとの出願と分割出願の近接着手

審査効率化、及び審査のばらつき防止の観点から、分割出願の審査をもとの出願の審査時期に極力近接させて行うこととしてはどうか。

(オ) 特許電子図書館における分割出願情報の充実

現在でも、特許電子図書館では、ある出願（もとの出願）の経過情報として、一連の分割出願を参照することが可能であるが、多世代にわたり分割が行われたり、一つの出願から多数の出願が分割されたりした場合の第三者の監視負担の軽減を図るため、分割出願に関する特許電子図書館の情報提供機能をより充実させてはどうか。

(3)-4 分割の内容的制限の緩和

問題の所在

多面的、網羅的な権利取得の観点、技術標準を定めた規格書の表現に合致したクレームでの権利取得の観点等から、分割出願に、もとの出願の発明と同一（実質同一（ ）を含む）の発明が含まれている場合であっても、両方の発明を権利化することを認めるべき、との指摘がなされている。

() 実質同一

周知，慣用技術の付加，削除，転換等であって新たな効果を奏するものでない場合
単なるカテゴリ表現上の差異である場合

(ア) ユーザーのニーズ

ユーザーの中には、実質同一の関係にある発明について、もとの出願と分割出願の両方で権利が必要との意見がある一方で、第三者の監視負担や無効審判の負担が増大する、用途が不明であり制度濫用が懸念されるといった反対意見も多く見られる。

(イ) 現行制度下での対応可能性

現行制度でも、分割出願を行う際に、例えばもとの出願から必要なクレームを分割出願に転記した上で、更に当該クレームと実質同一の範囲を含む多様なクレームを追加することが可能である。この場合、同一発明である旨の拒絶理由（特許法第39条第2項）に対して、もとの出願の対応する請求項の削除を行えば（もとの出願が特許されている場合には、訂正審判で同様の訂正を行えば）、網羅的な権利獲得を実現することができる。

(ウ) 制度の国際調和

現在、特許制度の国際調和に向けて、実体特許法条約（SPLT）草案に規定されている項目の内、サーチ／審査結果の相互利用増大に資する優先4項目（先行技術の定義、グレースピリオド、新規性、非自明性／進歩性）については、WIPOの場のみならず、先進国間においても鋭意調整が進められているところである。

同一の関係にある発明について、もとの出願と分割出願の両方で権利を付与するような制度設計を行う際には、「ダブルパテント」の扱いについての制度改正が必要となるが、「ダブルパテント」の扱いは、優先4項目の1つである「先行技術の定義」と密接に関連するものである。

対応の方向

同一の関係にある発明について、もとの出願と分割出願の両方で権利を付与することについては、ある程度のニーズは存在するものの、反対の立場のユーザーも多い。また、三極を始めとする制度の国際調和の議論においても、「ダブルパテント」は重要検討項目の1つと密接に関係しており、現段階において我が国が単独で「ダブルパテント」の扱いについての制度改正を行うことは避けるべきと考えられる。したがって、同一の関係にある発明について、もとの出願と分割出願の両方で権利を付与することについては、早急に結論を出すことなく、「同一発明」等の考え方と併せて引き続き検討を行っていくべきではないか。

3 一部継続出願制度、国内優先権制度について

(1) 検討の背景

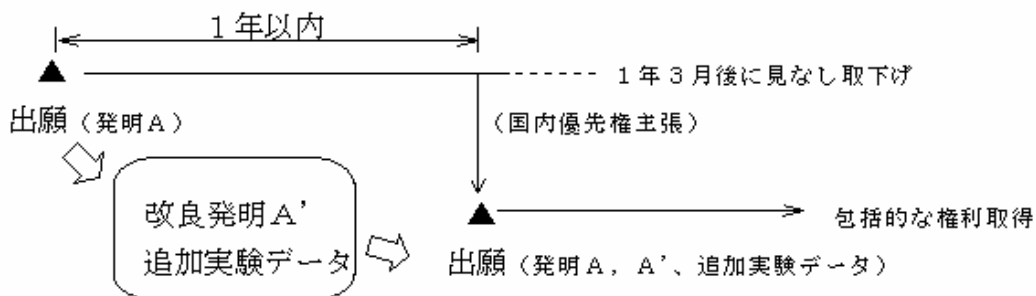
フロントランナーによる特許権の戦略的取得を可能とするため、米国の一部継続出願制度（CIP制度）のような、先の出願に改良発明等の新規な事項を追加して新たな出願とでき、かつ、先の出願の明細書等に記載されていた発明については、先の出願の出願日の利益を享受できる制度を導入すべき（あるいは、同様の機能を有する国内優先権制度を、先の出願の係属中であればいつでも利用できるようにすべき）との指摘がある。本件についても、「特許戦略計画関連問題ワーキンググループ」の「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」（別添8）において問題点の整理がなされるとともに、「知的財産推進計画2005」（別添9）において本年度の検討課題に挙げられている。

(2) 現行制度

国内優先権制度

我が国では、改良発明の包括的な保護や、パリ条約による優先権の主張を伴って出願を行う場合と内国人が出願する場合の取扱いにおける不均衡の解消を目的として、国内優先権制度を導入しており、先の出願の出願後1年以内に国内優先権を主張して後の出願を行った場合、後の出願の発明のうち、先の出願の明細書等にも記載されていた発明について、先の出願の出願日の利益を享受できる。

例えば、バイオ等の先端技術分野において、一旦出願した後に追加実験を行う等によりデータ拡充が必要となった場合には、1年以内であれば、国内優先権制度を活用することにより、追加実験等により得られたデータを拡充して新たな出願を行い、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ことが可能である。



米国の一部継続出願制度

米国の一部継続出願（C I P 出願）とは、米国特許法第 120 条に定められる継続的出願のひとつである。一部継続出願に係る発明のうち、先の出願の明細書等に記載されていた発明については、先の出願日に出願されたものとして取り扱われ、一部継続出願の出願時にはじめて記載された発明は、実際の一部継続出願日に出願されたものとして取り扱われる。

一部継続出願制度を利用する主なケースとしては次のようなものが挙げられる。

- (ア) 先の出願に係る発明の改良発明について出願する場合
- (イ) 先の出願に記載されていない事項の追加を必要とする場合
 - ・効果の記載の追加
 - ・実施例の記載の追加
- (ウ) ダブルパテントとされた 2 つの出願を 1 つの一部継続出願としてまとめることにより拒絶理由を解消する場合

一部継続出願制度と国内優先権制度の比較

米国の一部継続出願制度と我が国の国内優先権制度とを比較すると、我が国の国内優先権制度では、先の出願の日から 1 年以内でなければ新たな出願を行うことはできない（特許法第 4 1 条）のに対して、一部継続出願制度では、先の出願が係属している限り新たな出願をすることができる。このように、出願できる時期が異なっている。

また、国内優先権制度では、優先権の基礎とされた先の出願は、その出願の日から 1 年 3 月後にみなし取下げとなる（特許法第 4 2 条）のに対し、一部継続出願制度では、先の出願も存続する。さらに、権利期間の起算日について、国内優先権制度では、新たな出願の日から 20 年であるのに対し、一部継続出願制度では、先の出願の出願日から 20 年である。

米国の一部継続出願制度と日本の国内優先権制度との比較

	米国：C I P	日本：国内優先
出願可能時期	先の出願の継続中いつでも可能	先の出願から 1 年以内
先の出願の存否	先の出願も残る	先の出願から 1 年 3 月経過後にみなし取下げ
権利期間	先の出願の出願日から 20 年	現実の出願日から 20 年

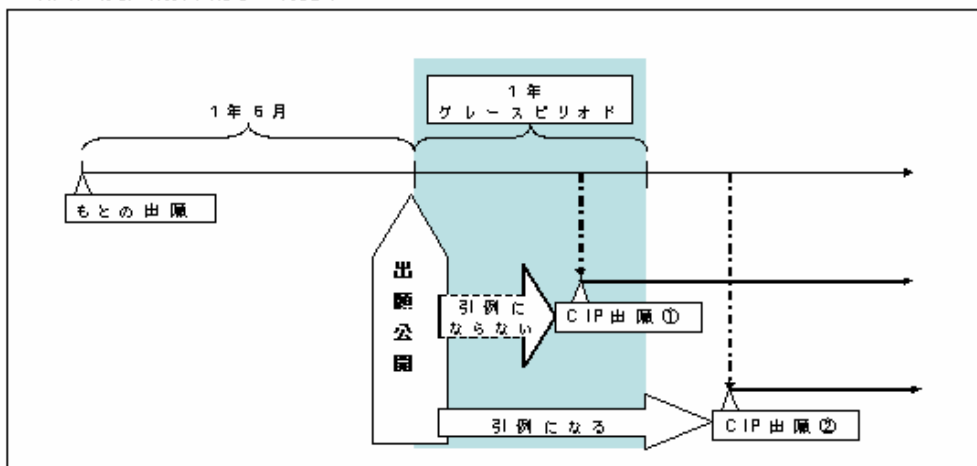
一部継続出願制度とグレースピリオド等との関係

先の出願の公開後に一部継続出願がなされた場合、その一部継続出願で新たに記載された改良発明については、先の出願の出願日の利益を享受で

きないから、先の出願の公開公報により新規性・進歩性を否定される可能性がある。

米国においては、出願人自らの公開公報についても1年間のグレースペリオドが認められている（In re Katz 判決）。そのため、先の出願の公開公報が発行されてから1年以内であれば、後の一部継続出願で追加された改良発明について、先の出願の公開公報をもとに進歩性が否定されることはない。よって、（先の出願の公開公報が発行されるまでの1年6月と合わせて、）2年6月の間は、一部継続出願のメリット（改良発明の追加）を享受することができる。また、米国では、出願人の請求により出願を非公開とできるため、非公開とされた出願については、更に長期間、一部継続出願のメリットを享受することができる。

○一部継続出願制度の概要



(3) 問題の所在及び対応の方向

(3)-1 国内優先権制度の優先期間

問題の所在

国内優先権制度を、米国の一部継続出願制度と同様、先の出願の係属中であればいつでも利用できるようにすべき、との指摘がある。

そこで、国内優先権制度の優先期間の延長を考えるに、後の出願は先の出願の出願日から1年6月後に公開すべきであり、かつ、後の出願の公報発行に一定の準備期間を要することから、延長可能期間は6月より短くならざるを得ないと考えられる。

また、主要国の国内優先権制度は、優先権の主張ができる期間が1年であり、パリ条約による優先権の主張ができる期間と同一となっている。仮に、我が国において国内優先権の主張できる期間の延長を行うと、我が国に最初に出願を行った者は、1年を超えて新たな事項（改良発明等）を追

加することができる一方、他国に第一国出願を行った上でパリ条約による優先権を主張して我が国に出願を行う者は、新たな事項の追加が1年しか認められず、新規事項の取り扱いや権利期間に差が生じることになる。

このように、国内優先権制度の優先期間を延長すると、主要国における優先権制度と調和しなくなり、国内外の出願人の間での取扱いの公平性の点でも問題が生じる可能性がある。

対応の方向

国内優先権制度の優先期間については、延長できる期間がごく短いことや、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、変更せず、現在のままとすべきではないか。

(3)-2 一部継続出願制度

問題の所在

フロントランナーによる特許権の戦略的取得を可能とするため、米国の一部継続出願制度を導入すべきとの指摘がある。

一方、ユーザーの間では、我が国への一部継続出願制度の導入に否定的な意見が多い。また、一部継続出願制度のメリットを引き出すために必要不可欠なグレースピリオドに関しては、三極特許庁等における制度の国際調和の議論の中で、非常に重要な検討項目となっている。

(ア) ユーザーニーズ

一部継続出願制度の導入に関して、知的財産研究所で行った調査研究（「多面的な発明の保護に関する調査研究」）の中間とりまとめ結果は以下の通り。ユーザーの一部に一部継続出願（CIP出願）制度のニーズがある一方で、導入に否定的な意見も多く見られた。

(2) 一部継続出願制度についての評価

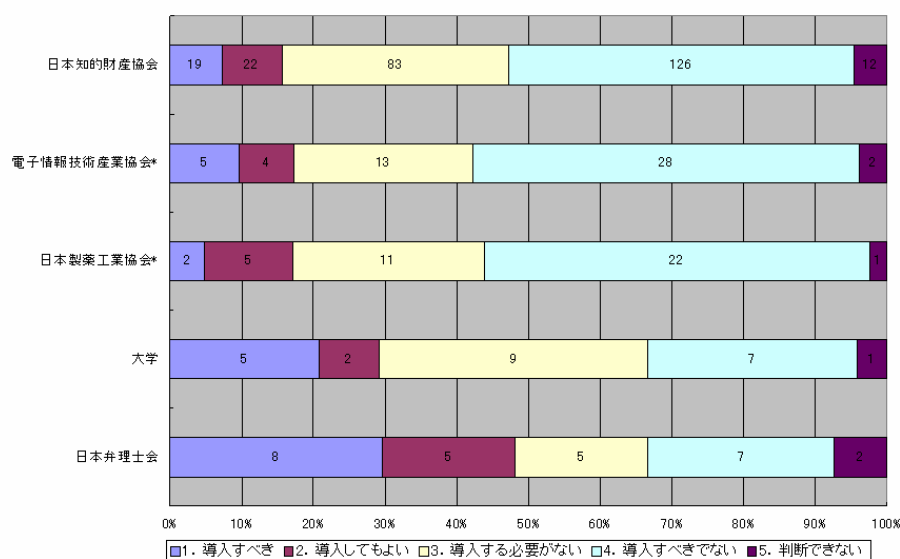
(i) 委員からの意見

資金・人手・設備等にハンディを負うベンチャー企業や大学などにおいては、1年間で広いコンセプトをサポートするに足る実験を完了することは困難であるため、我が国にもC I P出願制度を導入してほしいとの意見があった一方、実験データを補充することによって初めて発明が完成するのであれば、C I P出願をした時点で新たな出願をすることと同等の扱いとなり、出願公開制度がある以上はC I P出願制度導入の意義はないのではないかとこの意見もあった。

(ii) アンケート調査結果

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、C I P出願制度の導入については全体的に否定的な傾向が強かった。特に、知財協においては、「導入する必要がない」(31.7%)、「導入すべきではない」(48.1%)との回答を合わせると、約8割が否定的な回答であった。大学においても、「導入する必要がない」(39.1%)、「導入すべきではない」(30.8%)を合わせると、約7割が否定的な回答であった。

図7. 我が国へのC I P導入の可否



*がついている企業の回答は、日本知的財産協会の会員企業かつ同団体の会員企業である

(iii) 中小企業ヒアリング

国内優先権と異なり、先の出願も係属し続けることができるのはよいとの肯定的意見もあったものの、環境が異なる外国の制度をそのまま導入するのは好ましくない、庁や裁判所における運用が大変、大手企業のように資金豊富で研究を継続的に行えるところであれば使う機会も多いかもしれないが、中小企業では無理である、出願件数が少ないところには良いかもしれないが、多面的な発明の保護を求めて多数出願するところには、あまり意味がない等、否定的意見の方が多かった。

(3) まとめ

委員からは、資金や設備等にハンディを負うベンチャー企業や大学などにおいては、国内優先出願の可能な期間である1年間で広いコンセプトをサポートするに足る実験を完了することは困難である等の理由により、我が国にもCIP出願制度を導入してほしいと意見もあった。

しかし、大企業を中心とした企業ユーザーや大学に対するアンケート調査結果、中小企業ヒアリング結果のいずれも、第三者監視負担が増加する、現行の国内優先権制度で十分である等の理由から、CIP出願制度への否定的な傾向が強く、CIP出願制度の導入については、これらを勘案して慎重に検討すべきである。

(イ) グレースピリオドを巡る国際動向

我が国の現行制度においては、出願日から1年6月経過後に出願が公開される。また、公開公報はグレースピリオドの対象として認められていない。そのため、我が国に米国と同様の一部継続出願制度を導入したとしても、そのメリットを享受できる期間は、先の出願が公開されるまで(=先の出願から1年6月経過するまで)と考えられる。

一方、現行制度の下でも、先の出願の出願日から1年以内であれば、国内優先権制度を利用した新たな出願が可能である。また、先の出願(先願)の出願日から1年経過後～出願公開されるまでの期間であれば、改良発明について別途出願(後願)を行えば、自社の先願によって後願の新規性・進歩性が否定されることはない(特許法第29条の2)、後願において、もとの発明と改良発明の両方を含んだ包括的な権利の取得が可能であることから、一部継続出願制度を単独で導入してもそのメリットはごく限定的である。

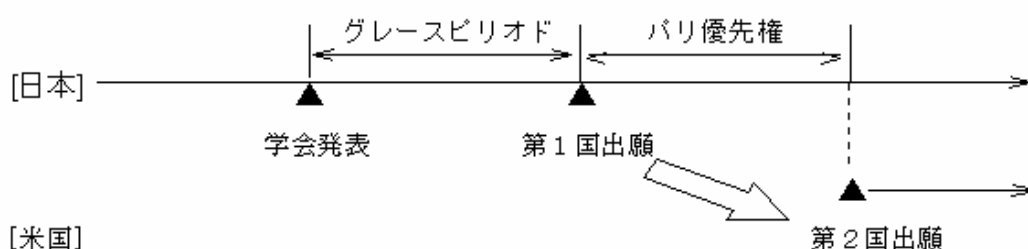
一部継続出願制度のメリットを十分引き出すためには、一部継続出願制度の導入と併せて、グレースピリオドを見直す(自らの公開公報をグレー

スピリオドの対象とする、グレースピリオドの期間延長を行う)が必要である。

グレースピリオドについては、三極特許庁等における制度の国際調和の議論の中で、米国の先発明主義から先願主義への移行とパッケージで取り扱うことが想定されている、非常に重要な検討項目となっている。この点について、現在米国議会で審議されている「特許リフォーム法案」(先願主義への移行等の重要課題が盛り込まれた法案)の経過措置においては、「米国特許商標庁長官が『欧州特許条約と日本国特許法において、グレースピリオドの期間を有効出願日から遡って1年とする制度を採用した』と宣言するまでの間は、・・・“有効出願日”は、仮出願の場合を除き、優先権が無いものとみなす」旨の規定、すなわち、日本と欧州が1年のグレースピリオドを採用した場合に限り優先日基準でのグレースピリオド(インターナショナルグレースピリオド)を認める旨の規定が置かれている。グレースピリオドの扱いについては、三極特許庁の間で合意に至っておらず、同法案の審議の行方も定かでない中、我が国としては、同法案の審議状況を注視しつつ三極の枠組みの中で慎重に対処していくことが必要である。

以上のことから、現時点において、グレースピリオドについて我が国が単独で見直すことは適切ではないと考えられる。

(※) インターナショナルグレースピリオド



対応の方向

一部継続出願制度に関しては、追加実験等によるデータ拡充が必要な一部の分野等において、ニーズが存在すると考えられるものの、大企業や大学へのアンケート結果や中小企業へのヒアリング結果は、いずれも導入に否定的な意見が多く見られた。

このことは、先の出願に(国内優先権制度の優先期間1年を越えて)改良発明や追加実験等のデータを拡充できるメリットよりも、一部継続出願が繰り返し行われることによる第三者の監視負担(すなわち、発明毎に新規性等の判断基準日が異なることによる、権利の有効性判断の困難性や、新たに目的や効果等を追加した場合の権利解釈に与える影響の見極めの困難性)が増大することのデメリットの方が大きいと感じているユーザー

が多いことを示していると考えられる。

また、一部継続出願制度に魅力を感じているユーザーの中にも、一部継続出願制度を単独で導入した場合の効果が、出願から1年経過以降～出願公開されるまでの6月間に限られる等限定的であることから、制度が複雑化すること等を勘案して導入に消極的な者が多いのではないかと考えられる。

したがって、一部継続出願制度については、現時点では導入を見送ることが適当ではないか。

4 権利侵害行為への「輸出」の追加

(1) 問題の所在

模倣品の流通・販売が組織化・国際化している状況において、模倣品の海外への流出は容易に我が国へ環流する状況になっており、こうした模倣品の国境を越えた循環を未然に防ぐことが重要になっているとの指摘がある。こうしたことから、商標法及び意匠法においては、商標の使用行為や意匠の実施行為に「輸出」を含める方向で検討が行われており、特許法においても、同様の措置を講じる必要があると考えられる。

なお、「知的財産推進計画2005」においては、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」の提唱を行うとされている。

(2) 対応の方向

現行法における考え方

現行の特許法において、「輸出」が発明の実施行為に該当するか否かについては、「輸出」に伴って行われる行為の内容によって異なるものと理解される。(なお、「輸出」に関連する判決例については、別添10)

まず、「輸出」について、物品の所有権の移転や占有の移転として捉えた場合、こうした行為が国内において行われる限り、「譲渡」(第2条第3項第1号)に該当し、発明の実施行為に該当すると言われている¹。一方、「輸出」について、関税法に定義されているように、内国貨物を外国に向けて送り出す行為(関税法第2条第1項第2号)として捉えた場合、こうした搬出行為そのものは発明の実施行為には該当しないと理解されている²。

「輸出」を規定する必要性

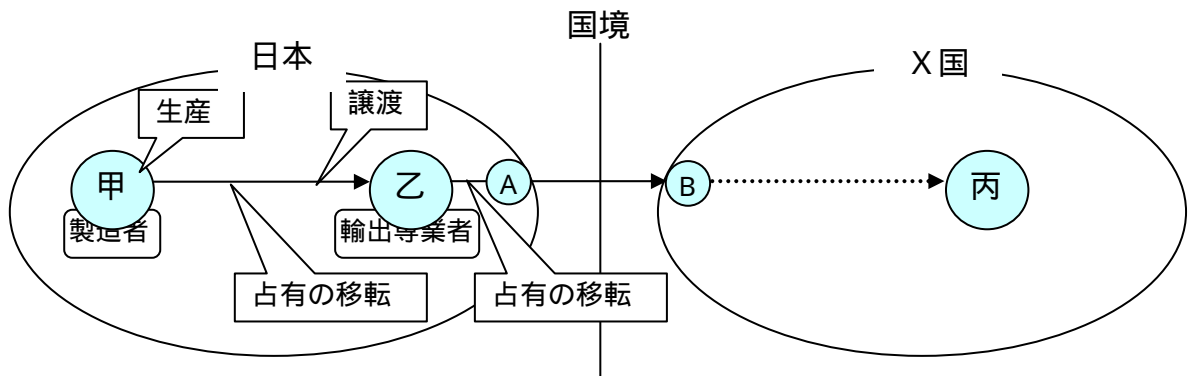
特許法は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的とした制度であり、我が国において特許権が侵害される場合やその蓋然性が高い場合には、これを適切に防止する措置を講じることが求められている。

¹ 特許法概説 第13版、吉藤幸朔著、熊谷健一補訂(有斐閣)P434「物の輸出は、特許法上の実施ではない。しかし、実際問題として、輸出が譲渡の概念に含まれる場合が大部分であるので、輸出は譲渡の問題として把握すれば足りる。この場合、貨物の引渡し又は代金授受が外国内で行われるときは譲渡に該当しないとすることは、単なる形式論であって合理性がないであろう。」

² 特許法 第3版、中山信弘編著(青林書院)P35「輸出自体は実施でないため、国内で生産し譲渡する権原を有する者(たとえば実施権者)の輸出は実施に該当せず、特許権侵害とはならない。」 また、東京地裁昭和37年(ヨ)第2397号

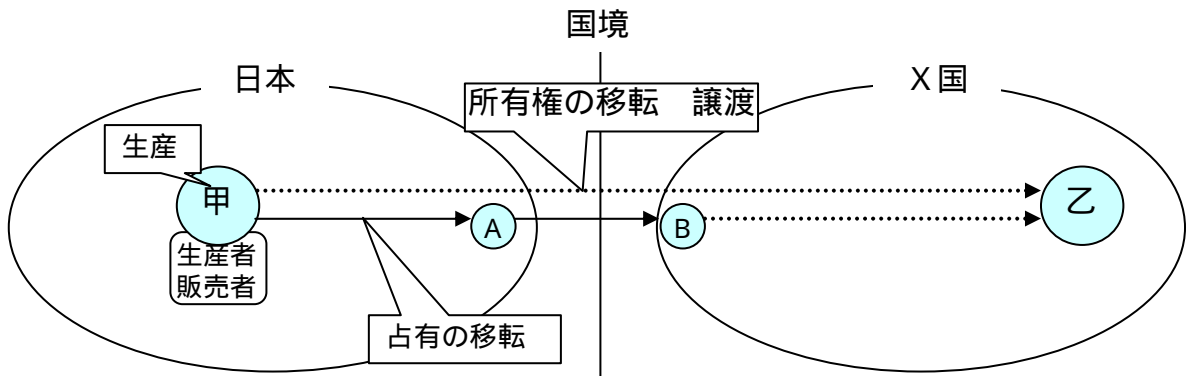
「輸出」について、発明の実施行為と捉えた場合、特許権の侵害品を譲渡する行為が国内において実施される限り、特許権が害されており、特許法の保護すべき法益が侵害されていると評価できる。このため、国内の製造業者が特許権を侵害する製品を製造する行為や、当該製品の所有権を輸出専門家に移転する行為は、第2条第3項第1号（譲渡）に該当し、特許権侵害を構成すると考えられる。

【輸出に伴って国内の譲渡が行われる事例】



しかしながら、こうした所有権の移転が国境を越えて行われるクロスボーダー取引については、「譲渡」に該当するか必ずしも明確ではなく、特許権侵害に該当しないとの指摘もある。

【輸出に伴って国境を越えた所有権の移転が行われる事例】

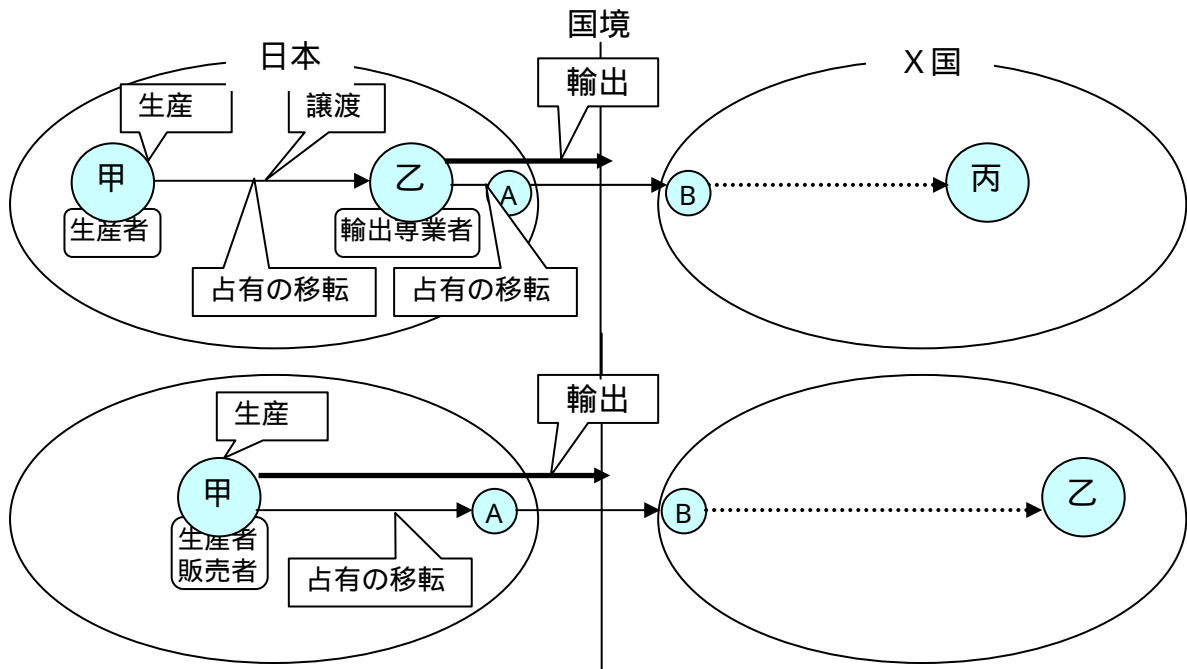


一方、経済のグローバル化によりインターネット等を利用した越境取引等が活発化する中で、我が国から国外へ特許権侵害品を送り出すことにより、模倣品を容易に我が国に流通させることが可能となっている。具体的には、国内における譲渡として特許権侵害に該当することを回避するため、特許権侵害品を一旦国外へ送り出し、当該国外から個人輸入等の形態を擬装することにより、国内における販売と実質的に同様の結果を生じさせることも可能となっている。こうした場合、現行特許法における実施行為の一つである「輸入」では効果的に特許権侵害品の流入を防止できず、「輸出」行為によって、国内から国外への模倣品の環流によって、我が国にお

いて特許権を害する蓋然性が高まっていると考えられる。

このため、発明の実施行為に「輸出」を追加することにより、自己の支配下で荷主（製造業者、輸出業者等）が国内から国外に商品を送り出す行為そのものを特許権侵害として規定する必要があるのではないかと考えられる。

【新たに輸出として追加される行為】



属地主義との関係

属地主義とは、法律の適用範囲や効力範囲を、一定の領域内についてのみ認めようとする立場であり、慣習国際法上、各国家に認められている基本的権利の一つである領土主権に基づいたものである。

産業財産権法における属地主義の考え方については様々な解釈が存在し得るが、いわゆる属地主義は、パリ条約の解釈等により、一国の特許権の効力が外国に及ばないという趣旨であると解される。

参考 パリ条約 第4条の2（各国の特許の独立）

- (1) 同盟国の国民が各同盟国において出願した特許は、他の国(同盟国であるか否かを問わない。)において同一の発明について取得した特許から独立したものとする。
- (2) (1)の規定は、絶対的な意味に、特に、優先期間中に出願された特許が、無効又は消滅の理由についても、また、通常存続期間についても、独立のものであるという意味に解釈しなければならない。
- (3) (1)の規定は、その効力の発生の際に存するすべての特許について適用する。
- (4) (1)の規定は、新たに加入する国がある場合には、その加入の際に加入国又は他の

国に存する特許についても、同様に適用する。

- (5) 優先権の利益によつて取得された特許については、各同盟国において、優先権の利益なしに特許出願がされ又は特許が与えられた場合に認められる存続期間と同一の存続期間が認められる。

しかし、「輸出」とは、国外に向けた商品の搬送として国内で行われる行為であり、海外における譲渡等の行為に対して直接的に我が国の特許権の効力を及ぼすものでもない。むしろ、国内の特許権の効力については、各国の立法政策に委ねられているものであり、輸出を特許権侵害行為とすることは、必ずしも属地主義の基本的な考え方を修正するものではないと考えられる。

なお、米国では、例外的に米国内で組み立てられた時に特許侵害になりうる部品の「輸出」行為が、侵害行為とされている。諸外国において、特許権侵害行為として「輸出」を規定する国は少ないが、税関等における取締りの対象品目としている国は多数を占める。

(参考) 米国特許法 第 271 条 (特許の侵害)

(f)(1) 特許発明の構成要素のすべて若しくは実質的な部分を許可なく合衆国内若しくは海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも、そのような構成要素が、全体若しくは部分的に非結合状態にはあるが、合衆国外での当該構成要素の積極的な結合を示唆するような形で供給されている場合で、それが合衆国内で結合された場合は特許を侵害することになるときは、侵害の罪に問われる。

(2) 特許発明の使用のために特別に製造又は改作されている当該特許発明の構成要素であつて、当該特許を實際上侵害しない態様では商業的な主要物品又は必需品になり得ない当該構成要素を、許可なく合衆国内若しくは海外へ供給するか供給せしめた者は誰でも、その構成要素が全体に若しくは部分的に非結合状態ではあるが、当該構成要素が、仮にその結合が合衆国内で行われた場合は、侵害となるような方法で結合されるために製造され、適合されるように構成され、かつ、それを意図している場合は、侵害の罪に問われる。

(参考) 諸外国における特許権侵害品の輸出規制

	輸出を特許法で規定	輸出を止める行政上の規制
米国		(運用)
欧州	-	
英国	×	-
独国	×	
中国	×	
韓国	×	
日本	×	×

(3) 論点

現行法の実施行為

「輸出」に関して、「譲渡等」がどのような行為を対象としているか、現

行法の適用範囲を如何に考えるべきか。

国際的な状況について

米国では間接侵害において例外的に「輸出」を規定しているが、特許権の効力範囲として「輸出」を規定している国は少ないのが現状。模倣品・海賊版対策に対する姿勢を示すべく、各国に先駆けて、特許権侵害品の「輸出」を規制することについてどう考えるか。

間接侵害規定について

発明の実施の概念に「輸出」を規定する場合、特許法 101 条において侵害とみなされる各行為についても、「輸出」を追加する必要があるか検討することが必要ではないか。

通過について

発明の実施の概念に「輸出」を規定する場合、我が国を「通過」する特許侵害物品についても、何らかの対応を措置することが必要か。

実用新案法について

特許法における発明の実施の概念に「輸出」を規定する場合、実用新案法についても同様の手当を行うことが必要ではないか。

5 権利侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」の追加

(1) 問題の所在

特許権等の知的財産権の侵害行為に有効に対処する上では、市場における侵害品の拡散の最終局面である個々の譲渡の場面のみを侵害行為として押さえるだけではなく、市場に投入・拡散される前段階である、侵害品が集積された所持・保管の段階で適切な対処をする必要があるのではないかと指摘がある。

特許法上、侵害を構成する行為としては、物の発明にあっては、その物の生産、使用、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為が規定されているが、侵害品の譲渡等を目的とする所持は侵害に当たらないため、特許権者が、特許権侵害物品を所持する者に対して、差止請求を行うためには、侵害行為である譲渡の事実又はその客観的なおそれがある事実を立証する必要がある。また、特許権侵害者に対する刑事上の取締りにおいても、譲渡等を目的とした所持行為そのものは犯罪行為でないため、侵害物品の譲渡の事実を立証する必要がある。

しかしながら、特許権を侵害する物品を所持する者自身について、譲渡の事実又はそのおそれがあることを立証することは困難を伴うことが多いと指摘がなされている。

(2) 対応の方向

特許法第 101 条に規定されているみなし侵害規定に、特許に係る物を譲渡等のために所持する行為を侵害とみなす規定を追加するべきではないか。

他の知的財産権法

(ア) 商標法

商標法では、指定商品又はこれに類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又は類似商標を付したものを「譲渡又は引渡しのために所持」する行為を、間接侵害として規定している（商標法第 37 条第 2 号）。商標法上、譲渡・引渡目的での所持も刑事罰の対象となり、実際の偽ブランド品等の商標権侵害事案の取締りにおいては、販売又は販売目的所持を理由として検挙されることが多い。

(参考) 商標法（侵害とみなす行為）

第三十七条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

二 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡又は引渡のために所持する行為

(1) 種苗法

平成 10 年の種苗法改正において、品種の種苗又はこれを用いることにより得られる収穫物を譲渡等の目的をもって保管する行為を品種の「利用」行為として規定するなど、91 年 UPOV 条約の内容に沿った改正がなされ、育成者権の効力が強化された（種苗法第 2 条 4 項）。

諸外国の状況

諸外国においても、欧州を中心として、譲渡等を目的とする所持が権利侵害行為として規定されている。

（ ○：侵害になる ×：侵害にならない）

米	独	英	仏	中	韓
×				×	×

(参考)

ドイツ特許法 第 9 条

特許の効力として、特許権者のみが特許発明を実施する権利を保有する。特許権者の同意を得ない者は、次に掲げる行為を行うことが禁止される。(1) 特許の対象である製品を生産し、提供し、市販し若しくは使用し、又はかかる目的のために輸入若しくは保有すること(2) (略)(3) 特許の対象である方法によって直接得られた製品を提供し、市販し若しくは使用し、又はかかる目的のために輸入若しくは保有すること

英国特許法 第 60 条(1)

(1) 本条の規定によりある者がある発明につきその発明の特許が効力を有する間に限りその特許権者の同意を得ないで連合王国内において次の何れかのこと、すなわち、(a) その発明が物である場合はその者がその物を製造、処分し、その処分の申込をし、これを使用若しくは輸入し又は処分のためであるか否かを問わずこれを保管すること、(b) (略)(c) 更にその発明が方法である場合は、その者が、前記の方法によって直接に生産される物を処分し、その処分の申込をし、これを使用若しくは輸入し又は処分のためであるか否かを問わずこれを保管すること、をするとき、その者は当該発明の特許を侵害するものと認める。

フランス知的所有権法典 Article L613-3

The following shall be prohibited, save consent by the owner of patent: a) Making, offering, putting on the market or using a product which is the subject matter of the patent, or importing or stocking a product for such purposes; b) (略) c) Offering, putting on the market or using the product obtained directly by a process which is the subject matter of the patent or importing or stocking for such purposes.

(3) 論点

商標法と同様に間接侵害規定として位置づけるのは適当か（特許の実施行為に追加して直接侵害行為として位置づけることを検討すべきか）

商標法における譲渡等目的の所持における所持行為自体については「業として」の要件は不要であるとされているが、特許法においても同様に規定すべきか。

特許法の権利侵害行為に「譲渡等を目的とした所持」を加える場合、実用新案法においても同様の手当を行うことが必要ではないか。

6 刑事罰の強化

(1) 問題の所在

近年、知的財産権侵害における被害は増加の一途を辿っており、また、その被害額は高額化が進んでいる。

他方、不正競争防止法及び著作権法においては、懲役刑と罰金刑の併科の導入及び法人重課の罰金額の引き上げを行い、侵害行為の抑止力の向上を目指すための手当を行っている。

また、「知的財産推進計画2005」において、知的財産権侵害に対する抑止効果を高めるため、知的財産権の侵害に係る刑罰（懲役）の上限を10年とすることについて検討し、必要に応じ制度を整備することとされている。

参考 知的財産権侵害事犯の法令別検挙状況の推移（平成11～15年）

	11		12		13		14		15	
	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員	件数	人員
総数	691	407	829	399	655	371	642	412	789	407
商標法	382	250	504	252	417	253	476	287	542	271
不正競争防止法	13	15	19	8	40	17	15	5	15	20
著作権法	296	142	304	136	187	82	147	115	229	110
特許法	0	0	1	2	3	7	2	2	2	4
意匠法	0	0	0	0	7	10	2	3	0	0
実用新案法	0	0	1	1	1	2	0	0	1	2

参照：平成16年警察白書

参考 損害賠償請求における認定損害額 百万円以下は四捨五入

	特許権	実用新案権	意匠権	商標権
平均	1億8千3百万	3千5百万	3千7百万	2千百万
最大	30億5千9百万	1億9千8百万	4億5千百万	2億

参照：『平成15年度我が国経済構造に関する競争政策的観点からの調査研究報告書』
知的財産研究所

(2) 対応の方向

知的財産権法の動き

不正競争防止法においては、平成17年改正により不正競争行為（2条1項1号、2号、3号）に係る刑事罰に懲役刑と罰金刑の併科が導入され、さらに、両罰規定（同条2号）についても3億円を上限とする罰金刑が導入された。

また、著作権法においても、既に著作権侵害への刑事罰として懲役刑と罰金刑の併科が導入されている。

参考 知的財産権関連法の刑事罰

不正競争防止法 (2条1項1号、2号)	5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科
	両罰規定 3億円以下
著作権法 (著作権侵害)	5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又は併科
	両罰規定 1億5千万円以下
特許法	5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
	両罰規定 1億5千万円以下
意匠法	3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
	両罰規定 1億円以下
商標法	5年以下の懲役又は500万円以下の罰金
	両罰規定 1億5千万円以下

参考 諸外国の刑事罰

	刑罰内容	併科
米国	なし	-
英国	なし	-
仏国	懲役2年及び15万ユーロの罰金	
独国	取引上不正の場合、3年以下の禁固又は罰金 商業的な行為の場合、5年以下の禁固又は罰金	×

15万ユーロ 2千70万円(138円/ユーロ) (平成17年10月現在)

刑罰（懲役）の上限の10年への引き上げ

無体財産である特許権の侵害罪の刑罰（懲役）の上限は5年とされているところ、他人の財物（動産）を窃取する犯罪である窃盗罪においては、刑罰（懲役）の上限は10年とされている。

窃盗とは、占有者の意思に反して財物に対する占有者の占有を排除し、目的物を自己又は第三者の占有に移すことをいうとされているが、特許侵害の場合は、窃盗の場合のように直接的に他人の占有を奪取することなく、動機においては誘惑的であり、行為態様において平和的であるとの指摘がある。³

一方、特許権侵害は、「業として」行われることが構成要件となっており、「業として」とは、必ずしも営利を目的とする場合に限らないが、反復継続性が必要という考え方や他人の需要に応じて生産、使用等を行うことが必要であるとの考え方がある。他方、窃盗については、それが常習として行われた場合（10年間に3回以上等）には、常習累犯窃盗として、3年以上の懲役が規定されている。

なお、刑法における財産に対する罪について、刑罰（懲役）の上限によって分類すると以下のとおりとなっている。

刑罰 （上限）	財産に対する罪の種類
5年	背任罪（247条）、単純横領罪（252条）、建造物損壊罪（260条）
7年	公用文書毀棄罪（258条）
10年	窃盗罪（235条）、不動産侵奪罪（235条の2）、詐欺罪（246条）、恐喝罪（249条）、業務上横領罪（253条）、盗品等の有償譲り受け罪（256条第2項）等

こうしたことから、特許法第196条に規定される特許権侵害罪に係る刑罰（懲役）の上限を、現行の5年から10年（又は7年）に引き上げることにについてどのように考えるべきか。

懲役刑と罰金刑の併科

特許権侵害事件において、検察官は起訴時に、当該事件を結果重大・犯情悪質と判断した場合は公判請求（正式起訴）を行い、結果重大・犯情悪質と判断しない場合は略式手続請求を行う。公判請求が行われた場合は懲役刑が科されることとなるが、多くの事件では執行猶予付きとなり、さら

³ 工業所有権法（上）中山信弘（弘文堂）P338 「窃盗も私益の侵害ではあるが、特許権侵害は、窃盗の場合のように直接的に他人の占有を奪取するというのではなく、動機においては誘惑的であり、行為態様においては平和的であるため、親告罪とされたものと解される。」

に併科規定がないので罰金は科せられないため、罰金刑を科される場合に比して著しく軽く、経済的制裁に欠ける処罰となってしまふ。産業財産権侵害の罪は財産権の侵害であり、経済的利得を目的として行われることが多いことを考えると、懲役刑が選択される場合であっても、なお経済的制裁である罰金を併科する合理性があり、かつ、そうすることにより、刑罰の抑止効果を高めることが可能となると考えられる⁴。

こうしたことから、特許法においても、懲役刑と罰金刑の併科を導入することが適切ではないか。

(参考)

秘密保持命令違反罪については、平成17年の不正競争防止法改正で秘密保持命令違反罪に併科が導入されたことに伴い、産業財産権四法についても併科を導入済み(特許法第200条の2第1項、実用新案法第60条の2第1項、意匠法73条の2第1項、商標法第81条の2第1項)。

法人重課の強化

法人重課の規定は、業として発明を実施する行為であることから、通常所要の製造能力を必要とすること、侵害の主体が法人であるため、侵害により侵害者にもたらされる利益は個人よる場合に比べ高くなることから規定されているものである。

現行の1億5千万円以下の罰金額は、平成10年法の特許法改正時に法人重課の規定を導入するとともに設定されたものであり、罰金額については、先に導入された商標法とのバランスも考慮しつつ、自然人と法人との資力格差に鑑み決められたものである。

現在、不正競争防止法については法人重課の罰金の最高額は3億円とされ、独占禁止法においては5億円、証券取引法においても5億円であり、特許権侵害においても適切な程度(3億円以下の罰金)にまで、法人重課の罰金額を引き上げることが適切ではないか。

(3) 論点

実用新案権について

実用新案権は、新しい技術を保護する点で、特許権と同種の権利である一方、無審査で登録されるため、不安定な権利といえることができる。現行法においては、実用新案権の侵害に対する刑罰は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっているが、特許法を参考に、5年以下の懲役又

⁴ これは、利欲的犯罪に対して懲役刑と罰金刑を併科する趣旨につき判例・学説において示されている見解に沿うものである。例えば高松高判昭58.6.9.では、「利欲的犯罪に対する罰金併科の規定の趣旨は、不法利益の剥奪と犯罪が経済的に引き合わないことを深く感銘させることにある」と判示し、また「大コンメンタール刑法 第1巻」では、「利欲的犯罪に対する罰金併科の規定の趣旨は、不法利益の剥奪と犯罪が経済的に引き合わないことを深く感銘させることにあるとする見解(略)などがある」とされている。

は500万円以上の罰金に引き上げることについてどのように考えるべきか。

別添1

「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」第1章2.

最初の拒絶理由通知後の補正において、特許請求の範囲に記載された発明を大きく異なる発明（単一性の要件を満たさない発明）に変更すること（以下「シフト補正」という。）について、今後のシフト補正の動向を見極めつつ、制限を行うべきである。

別添2

「推進計画2005」第2章 2.(1)

国際標準に関わる出願や実施化に時間が掛かる出願等に対して、適切な権利取得が図られるよう、産業構造審議会の取りまとめに従い、2005年度も引き続き補正の制限や分割時期の緩和について検討し、必要に応じ制度を整備する。

日米欧の特許請求の範囲についての補正に関する要件の比較

	日本	米国	欧州（EPC）
最初の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正	出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内（法17条の2第3項）	出願当初の明細書又は図面に記載した事項の範囲内（法第132条）。 ただし、オフィスアクション前の特許請求の範囲の発明と異なり、かつ、独立した発明を含めることは不可（規則1.145，MP EP 821.03，MPEP 714.19）。	出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内（条約123(2)）。 ただし、先行技術調査の対象とならなかった事項であって、もとの特許請求の範囲と単一の一般的発明概念を構成しないクレームへの変更・追加は不可（規則86(4)）。
（日）最後の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正、又は、拒絶査定不服審判請求時の特許請求の範囲の補正 （米）最終オフィスアクションに対する特許請求の範囲の補正 （欧）その後のコミュニケーションに対する特許請求の範囲の補正、又は、拒絶査定後の審判請求時の特許請求の範囲の補正	上記の条件かつ、以下の何れかに該当するもの。 ・請求項の削除 ・特許請求の範囲の限定的減縮 ・誤記の訂正 ・明りょうでない記載の釈明（拒絶理由通知に示す事項に関するものに限る）（法第17条の2第4項）	上記の条件かつ、請求項の取消し、審査官の指示に従う補正、審判の争点を除去する補正等の新たなサーチ・判断を要しないものに限られる（規則1.116，MPEP 706.07，714.12，714.13）。	上記の条件かつ、審査官又は審判部の同意が必要（規則86(3)、規則66(1)、審判部判例T 63/86，T38/89，T840/93「Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office」14.1参照）。

別添4

特許戦略計画関連問題ワーキンググループ報告書「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」（平成16年10月）

フロントランナーにとって、戦略的な権利取得（多面的な保護の実現）を可能とするため、特許査定後にも一定期間内に限って特許出願の分割を認めるべきである。また、拒絶査定時に分割機会を得るためだけの拒絶査定不服審判の請求を不要とするために、拒絶査定後の一定期間にも特許出願の分割を認めるべきである。

もとの出願の特許と分割出願の特許が個別に権利移転することを禁止することや権利終期の一体化を条件に、分割出願ともとの出願とのダブルパテントを許容することに関して、SPLITの進捗状況を考慮しつつ検討を行うべきである。

分割出願制度を見直すに当たっては、出願人や特許庁における手続の合理化等の観点から、以下の事項についても導入に向けて検討を行うべきである。

もとの出願に含まれない新規事項が分割出願に含まれるという瑕疵のある分割出願は、分割要件違反として出願日を遡及させない法制度となっている点を改め、このような瑕疵については拒絶理由、無効理由とする。

分割出願に係る手続負担を軽減するために、分割出願の明細書等にもとの出願の当初明細書等を援用することとし、出願人には変更部分について一定の説明を求める。

もとの出願と同一の発明を分割するなどの分割出願制度の濫用の防止、分割出願の審査負担の軽減の観点から、もとの出願において通知した拒絶理由については、もとの出願と同一の分割発明においても効力を有するものとする方向で検討を行うべきである。その際、行政手続法の趣旨との整合性等を十分考慮すべきである。

別添5

推進計画2005

国際標準に関わる出願や実施化に時間が掛かる出願等に対して、適切な権利取得が図られるよう、産業構造審議会の取りまとめに従い、2005年度も引き続き補正の制限や分割時期の緩和について検討し、必要に応じ制度を整備する。

米国上院司法委員会知的財産小委員会公聴会（2005.4.25）におけるデュダスUSPTO長官の証言

「USPTOへの“継続出願”の影響

昨年USPTOに出願された35万5千件のうちの10万件以上が、過去に審査官に審査された出願の再出願であった。すなわち、昨年受理した出願のうち3分の1以上が、厳密に言えば“新しい”ものではなかった。むしろ、これらの出願は繰り返し業務の代表である。この繰り返し業務は新たな出願にとって重大な問題である。というのは、いわゆる継続出願は既に審査された発明、時にはすでに特許された発明に対する追加的な業務を行うことを意味しているからだ。・・・これまでにない程増加するワークロードに直面する中、いわゆる“継続”という実務に何らかの制限を課すべきかという点について検討することは、すべての者にとって必要である。」

連邦議会及び米国特許庁にたいする米国行政アカデミー報告書「米国特許庁：21世紀の課題に対応するための転換」（2005年8月）

「・・・適切な制限を伴わない継続出願の可用性は、出願人が「二度目のチャンス」のために何度も引き返すことを助長する。同じ内容に関する情報を何度も再審査するために時間が費やされることは、他の発明者の原出願が待機状態に保たれる時間を増やすことにつながる。パネルは、特許出願人の一部は審査官が原出願の発明をより理解するのを促す目的で継続出願が必要であると考えていることを認識しているが、審査手続きには出願人の論点を詳細に渡し説明し記録する複数の機会が含まれていることに言及している。

パネルは以下を勧告する：

（中略）

- ・ 連邦議会は特許出願に認められる最大継続出願件数を定めることにより特許法を改正する。」

別添8

特許戦略計画関連問題ワーキンググループ報告書「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」（平成16年10月）

フロントランナーによる特許権の戦略的取得を可能とするため、米国の一部継続出願制度（CIP制度）のように、いつでももとの出願に新規事項を追加して新たな出願とでき、かつ、もとの出願に開示されている内容についてはもとの出願の出願日の利益を享受できる制度の導入、又は、同様の役割を有する国内優先権制度の利用可能期間の延長については慎重に検討を行うべきである。また、CIP制度（あるいは国内優先権制度）によるメリットを強化する方向でグレースピリオドを見直す（自らの公開公報のグレースピリオドの対象化やグレースピリオドの期間延長）ときは、SPLTの進捗状況を考慮すべきである。

別添9

推進計画2005

バイオ関係等の先端技術においては、追加実験やデータ拡充が必要であることなどを踏まえ、米国のような一部継続出願制度の導入、国内優先権制度の優先期間（現行1年）の延長について幅広い観点から2005年度に検討し、必要に応じ法改正等制度を整備する。

「輸出」に関する判決例

- (1) 輸出する行為自体は、日本国内における譲渡の概念に含まれないかぎり、特許権者が有する権利の範囲外であるとした判決

〔東京地裁昭和 37 年(ヨ)第 2397 号 昭和 38 年 5 月 18 日〕

「元来、特許権は、日本国内においてのみ業として特許発明を実施する権利を専有するものであるから、その技術的範囲に属する物を輸出する行為自体は、日本国内における譲渡の概念に含まれないかぎり、特許権者が有する右権利の範囲外の問題といわなければならない。特許権者は、一般に、業として右輸出行為をする権利をも専有するものであることを前提として、高月照雄が債権者の承諾を得て債務者に許諾することとなつた通常実施権の範囲のうち、区域を「日本全国」と定めることにより、これに輸出を含めしない意味合いをもたせる意図があつたとしても、高月照雄が業として本件特許発明を利用する洗濯器を輸出する権利を専有しているかどうかの問題とはかかわりなく、債務者においてこれを輸出しない旨の積極的な意味合いをもつた合意が成立した場合は格別、そのことのゆえに、債務者が許諾を得た通常実施権に基いて生産した別紙目録記載の洗濯機を輸出する自由までも奪われるものと解すべきいわれはない。」

- (2) 製品の全てが輸出されている場合は間接侵害を構成しないので、輸出を差し止めることはできないとした判決

〔大阪高裁平成 13 年(ネ)第 240 号 平成 13 年 8 月 30 日〕

「日本の特許法では、日本の特許権は日本国内においてのみ効力を有するという属地主義がとられていること、間接侵害の成否の判断にあたっては、特許権の効力の不当な拡張とならないようにする必要があることを考えると、本件のように、被告製品の全てが輸出されている場合において、間接侵害の成立を認め、被告製品の製造を差し止め、これを輸出できなくすることは、法の許容するところではないと考える。」「第三者による海外での「生産」物が日本国内に輸入される場合は、被告製品の製造が間接侵害を構成するのではなく、輸行為により直接侵害が新たに発生すると考えるべきである。そして、前述したとおり、被告製品が外国向けにのみ販売、輸出される限り、間接侵害は成立しないというべきであるから、法的安定性や法的公平性を欠くことにはならないと考える」

- (3) 海外で製造方法の特許の一部を実施し、国内で完結していない場合には、その製造方法を用いて製造された製品の輸出を侵害として差し止めることはできないとした判決

[東京地裁平成 12 年(ワ)第 20503 号 平成 13 年 9 月 20 日]

「本件各特許発明の全構成要件に該当する全工程についてみると、その一部を日本国内において、残余を日本国外において実施することとなり、国内においては方法の特許の技術的範囲に属する行為を完結していないことになるから、方法の特許を国内において実施していると評価することはできない。そうすると、我が国の特許権の効力が我が国の領域内においてのみ認められること(特許権の属地主義の原則)に照らすと、被告製品が輸出される場合には、被告製品の製造行為を本件特許権の侵害ということとはできない(なお、特許法2条3項1号に規定する物の発明の実施には、その物を輸出する行為は含まれていない。)」

- (4) いわゆる「のみ品」(その発明の実施にのみ使用する物)の輸出は、間接侵害を構成しないとした判決

[大阪地裁平成 8 年(ワ)第 12109 号 平成 12 年 10 月 24 日]

「本来、日本国外において、日本で特許を受けている発明の技術的範囲に属する方法を使用してその価値を利用しても、日本の特許権を侵害することにはならない。それは、日本における特許権が、日本の主権の及ぶ日本国内においてのみ効力を有するにすぎないことに伴う内在的な制約によるものであり、このような見地から、特許法2条3項にいう「実施」は、日本国内におけるもののみを意味すると解すべきである。そうすると、外国で使用される物についてまで「その発明の実施にのみ使用する物」であるとして特許権の効力を拡張する場合には、日本の特許権者が、本来当該特許権によっておよそ享受し得ないはずの、外国での実施による市場機会の獲得という利益まで享受し得ることになり、不当に当該特許権の効力を拡張することになるというべきである」「米国で発明2を実施することにより得られる市場機会は、日本の特許権者たる原告にはそもそもおよそ保障されていないのであるから、日本から米国市場に向けて販売するという原告の経済的効用も、日本の特許権によって保護されるべきものではないというべきである。したがって、「その発明の実施にのみ使用する物」における「実施」は、日本国内におけるものに限られると解するのが相当であり、このように解することは、前記のような特許法2条3項における「実施」の意義にも整合するものというべきである」