

## 特許制度の在り方について

### 先使用権制度の在り方について

#### (1) 検討の背景

特許法では、他者の出願に先行して発明を実施又は準備している者（先使用者）に対して先使用権を認めており、警告や侵害訴訟において、先使用者側からは、特許権が無効、あるいは実施にかかる発明が権利範囲外であるとの抗弁に加え、仮に権利範囲に属するとしても、出願前から実施又は実施の準備をしており、先使用権を有するとの抗弁が行われるケースも多い。

また、企業においては、ある発明について積極的に特許出願をせず、ノウハウとして企業内に秘匿することを選択する場合がある。そして、その場合、安定した継続的实施を確保するため、将来あり得るかもしれない第三者の特許権取得に備え、保険的に先使用の立証のための準備を行う企業も増えている。

しかしながら、先使用権による抗弁を行う際、先使用権を立証することが容易でない、先使用権の内容が不明確である等、先使用権制度が必ずしも利用しやすい制度になっていないとの指摘がなされている。特に保険的に先使用権の準備を行う際には、将来いつ発生するかもわからない特許権に対抗するものであるため、立証のための準備が困難であり、負担が重いとの意見も多い。

#### （参考）先使用権の制度趣旨

特許法 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、それにより、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。

#### 【特許法第 79 条】

特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。

#### 【最高裁昭61.10.3第二小法廷】

先使用権制度の趣旨について、最高裁判例では「先使用権制度の趣旨が、主とし

て特許権者と先使用権者との公平を図ることにあることに照らせば、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式以外に変更することを一切認めないのは、先使用権者にとって酷であって、相当ではなく、（以下略）」として、公平説の立場をとっている。

## (2) 問題の所在および対応の方向

### 制度の明確化

#### (ア)問題の所在

条文の解釈等に起因する、以下のような制度的な不明確さが指摘されている。

- (a)先使用権が認められた場合に、例えばモデルチェンジ等、どの程度の実施形式の変更が可能であるのか。
- (b)事業の進展に伴い、子会社や関連会社に事業の実施を依頼する場合、どの程度まで先使用権の援用が認められるのか。
- (c)あらかじめ事業の実施の証拠を残す場合、「出願の際現に」を厳格に解釈すると、立証が非常に困難となるが、いかに解釈すべきか。
- (d)事業実施の準備とは、どの程度の準備で事業実施の準備とされるのか。

#### (イ)これまでの判例や解釈等

##### (a)実施形式の変更について

ウォーキングビーム事件（最高裁昭61.10.3第二小法廷）において、実施形式の変更に関する最高裁判決が示され、先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解されている。

##### (参考)

##### 【最高裁昭61.10.3第二小法廷】

「先使用権の効力は、特許出願の際（優先権主張日）に先使用権者が現に実施又は準備をしていた実施形式だけでなく、これに具現された発明と同一性を失わない範囲内において変更した実施形式にも及ぶものと解するのが相当である。…そして、その実施形式に具現された発明が特許発明の一部にしか相当しないときは、先使用権の効力は当該特許発明の当該一部にしか及ばないのはもちろんであるが、右発明の範囲が特許発明の範囲と一致するときは、先使用権の効力は当該特許発明の全範囲に及ぶものというべきである」

##### (b)先使用権の援用の範囲について

先使用権者は、自らその発明を実施しうるが、第三者にその実施の事業をなさしめることも許容される。例えば、先使用権者の注文にもとづ

き、もっぱら先使用権者のためにのみ「機関的な関係において」製造等を行う場合は、先使用権行使の範囲内に属すると解されている。

(参考)

【最高裁昭44.10.17第二小法廷】

「先使用権を主張する者が自ら直接に、右意匠にかかる物品の製造、販売等の事業をする場合だけを指すものではなく、さらに、その者が、事業設備を有する他人に注文して、自己のためにのみ、右意匠にかかる物品を製造させ、その引渡を受けて、これを他に販売する場合等をも含むものと解するのが相当である」

(c)「特許出願の際現に」について

特許法第79条の「特許出願の際現に」は、特許出願の際に実施の事業又はその準備がその以前から継続して行われていることを意図するものである。ただし、実施の事業を継続する意志と能力はあるものの、何らかの事情で一時的に事業を中止している場合は問題ないと解されている。

(参考)

「特許法における先使用権の成立要件」森林稔 企業法研究 昭和44年12月号 第12頁

(d)事業実施の準備について

ウォーキングビーム事件において、「事業の準備」とは、即時実施の意図を有しており、かつ、その意図が客観的に認識される程度に表明されていることである旨、判示されている。裁判例の傾向を一般化すると、少なくとも試作品が完成しているか、当該発明に特有の投資がなされている場合に、事業の準備があると認められている。

(参考)

【最高裁昭61.10.3第二小法廷】

「『事業の準備』とは、……いまだ事業の実施の段階には至らないものの、即時実施の意図を有しており、かつ、その即時実施の意図が客観的に認識される態様、程度において表明されていることを意味する」

(ウ)対応の方向

特許法79条の解釈に関して不明確との指摘がある事項については、上述のように、最高裁判決や、また、それ以降の下級審での判決もあり、それらを各企業の個別具体的事例に適応した場合、どのような判断となるのかという問題と整理される。また、最高裁判決等をもとに条文の明確化のため法改正を行うことについては、個別の事例ごとの判断を一般化させる

ことにより、特許権者と先使用権者とのバランスが変更されるおそれがあること等から、慎重に検討すべきと考えられる。したがって、各企業が、個別具体的事例において、先使用権が行使できる範囲等が容易に判断できるよう、法曹界、産業界の参画を得て、ガイドライン(事例集)を整備し、その明確化を図るべきではないか。

## 立証の容易化

### (ア)問題の所在

「事業の実施」、「事業の準備」を証明するために、どのような証拠をどの程度どのように残せばいいのかが不明確である等、立証にかかる困難性やその負担の問題も指摘されている。現状では先使用権の確保のため、予め先使用の証拠を積極的に残すべく、その簡易性から公証人による確定日付を用いる者も多いが、他方、公証人による事実実験公正証書は、立証手段としてより有効としつつも、公証人に技術面での理解を得る負担が大きいとの声もある。また、立証の困難性や負担の問題を指摘する者の中には、公証制度の利用等既存の立証手法の活用の仕方について、十分な知識を有さない者も多い。

### (参考)

#### 【公証制度の活用の概要】

公証人は、国家公務員法上の公務員ではないが、法務大臣が任命し(公証人法13条の2)、公証事務を担当させ、国家賠償法、の適用、民訴法第228条において公務員として扱われるなど、実質的意義における国家公務員とされる。公証人は守秘義務(同4条)や職務専従義務(同5条)を負う。現在判事、検事のOBを中心に約550人の公証人が、約300箇所の公証人役場で職務を行っている。

### (イ)対応の方向

一部の企業では、既に、例えば、公証制度の活用において技術に詳しい弁護士・弁理士の協力を得る、あるいは、社内の技術者が実施あるいは実施準備の状況を定期的に映像に残し確定日付を得るといった手法を採用する等、公証制度を含め既存の立証手法を上手く活用している例も見受けられる。そのような状況に鑑みれば、指摘されている問題は、種々の立証手法が十分に知られていないことに起因するものが大きいと考えられる。従って、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、上記ガイドライン(事例集)において立証手法を例示することにより、どのような証拠をどの程度、どのように残せばよいのかを明確化し、先使用権制度の利用の円滑化を図ってはどうか。

## 制度調和

### (ア)問題の所在

一部の国においては、製造規模の拡大が認められないなど、我が国先使用権制度と異なっている場合がある。経済活動のグローバル化に伴い、各企業は海外へ工場等の進出を行っており、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もなされている。したがって、日本における制度の見直しのみならず、諸外国、特にアジア諸国などに対しても、働きかけをすべきとの声もある。

### (イ)対応の方向

先使用権の実施形式の変更の範囲、援用の範囲等について制度的調和を進めることは、他国における日本企業の先使用権活用の観点からも重要であることから、種々のチャンネルを通じ、他国への働きかけを行うべきではないか。

なお、米国においては先発明主義から先願主義への移行を主な目的とした法改正（H.R.2795法案）が議論されており、そのなかで先使用権についても議論がなされているところである。

### （参考）

#### 【米国改正法案H.R.2795における先使用権制度の規定】

[ H.R.2795法案 特許法第273条 侵害の抗弁と例外 ]（二重線は現行法条文からの削除部分 / アンダーラインは現行法条文への追加部分）

#### (b) 侵害の抗弁

- (1) 一般 - ~~ビジネスの遂行方法に関するクレーム~~発明を、他人の出願の有効出願日の1年以上前に当該発明を実施化し、有効出願日前に善意で商業的に使用し、又は商業的な使用のために実質的な準備をした者は、第271条の特許権の侵害訴訟において非侵害の抗弁をすることができる。

### その他

ノウハウ秘匿の容易化等の観点より、先使用の要件から「事業実施、事業準備」を外し、フランス等と同様に「発明の所有」をもって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。しかしながら、こうした制度を採用することは、特許権の効力に大きな例外を設けることとなり、特許権者と先使用権者のバランスを大きく変えることから、ユーザーにも強い反対意見があり、また、世界的にも特異な制度（フランス、ベルギーのみ採用）となることから、制度調和にも反する。したがって、先使用権の要件から「事業実施、事業準備」を外すことは適切ではないと考えられる。

(参考)

【先使用権の要件について】

フランス、ベルギーにおいては、「発明の所有」を要件としているが、日本、イギリス、ドイツ、中国をはじめとする世界の少なくとも66ヶ国において「実施又は実施の準備」を先使用権の要件としている。なお、先発明主義をとるアメリカにおいては、原則、先使用権制度はないが、例外的にビジネス方法に関する特許において先使用権が認められており、「事業の実施」が要件とされている。

(参考)

【知的財産研究所による企業アンケートの結果(抜粋)】

先使用権確保に向けた事前対策について

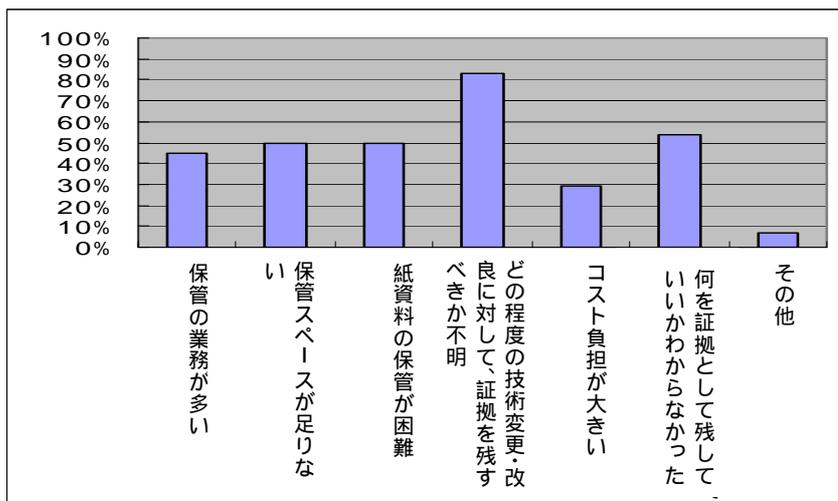
先使用を立証するため、予め証拠を残したことがあるか：

はい 131社、いいえ 59社

予め証拠を確保するにあたって、困難を感じたことはあるか：

はい 116社、いいえ 14社

それはどのような困難か：



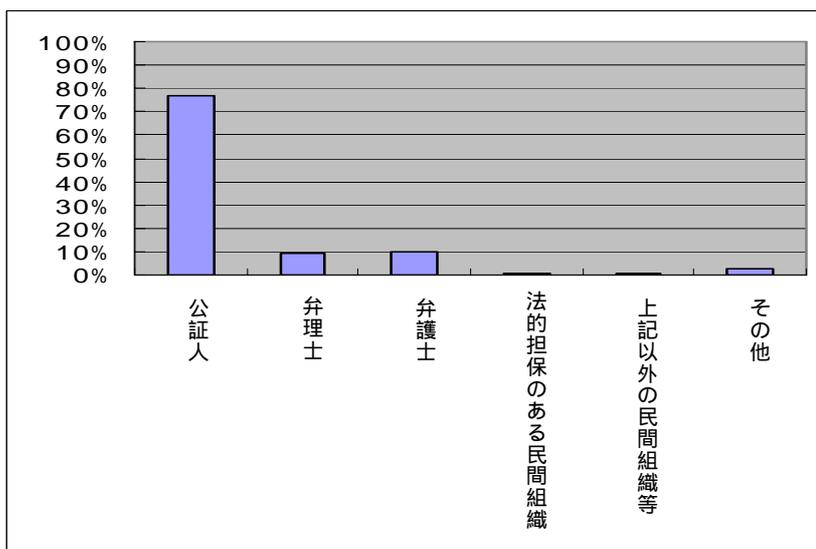
(複数回答可)

第三者機関の利用について

先使用の立証にあたって、第三者機関を利用したことはあるか：

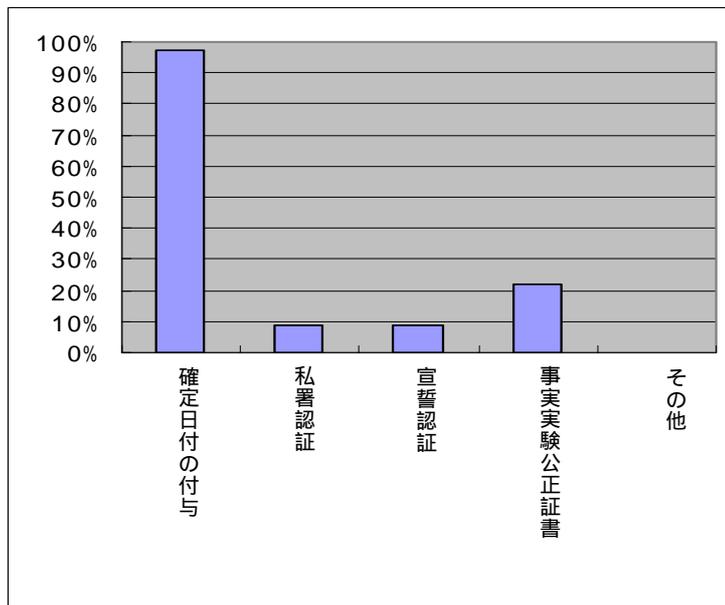
はい 104社、いいえ 58社

どのような第三者機関を利用したか



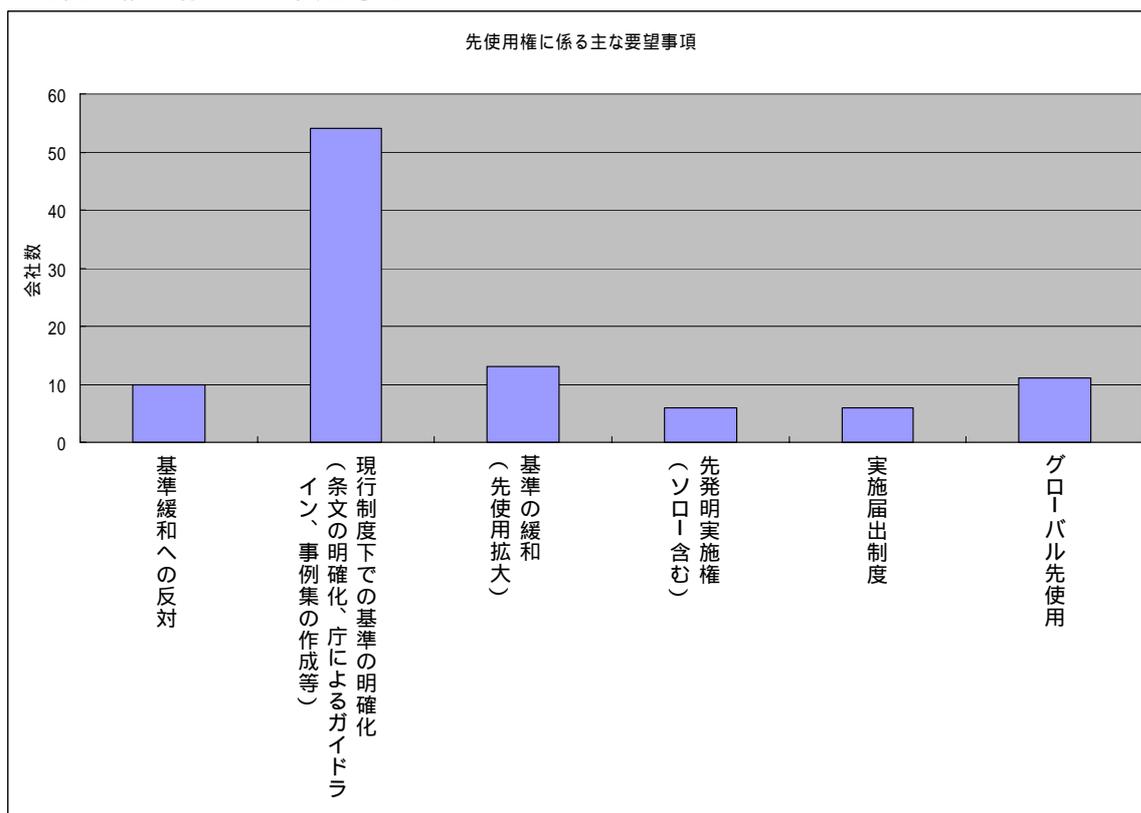
(複数回答可)

で公証人と回答した場合、公証制度において、どの制度を使ったか



(複数回答可)

先使用权に係る主な要望事項について



## 特許制度の利便性の向上について

### 1 外国語書面出願の翻訳文提出期間

#### (1) 検討の背景

外国語書面出願制度（外国語明細書による出願を可能とする制度）は、外国での第1国出願を基にパリ優先権主張を行い、我が国に第2国出願を行う場合に利用されているほか、我が国に外国語明細書による第1国出願を行う場合にも利用されている。

外国語書面出願を行った場合、出願の日から2か月以内に日本語の翻訳文を提出しなければならない。パリ優先権主張を伴う出願の場合には、第1国出願から我が国への第2国出願までに1年間の優先権期間が与えられているために、合計、1年2か月を日本語の翻訳文作成にあてることができる。しかし、我が国に外国語書面出願による第1国出願を行った場合には、日本語の翻訳文を作成するための期間が2か月しか与えられない。

2か月という翻訳文提出期間が、特にベンチャー企業等にとっては負担が大きいのではないかとの指摘を踏まえ、推進計画2005では、外国語書面出願の翻訳文提出期間の延長を本年度の検討課題に挙げている。

#### (2) 現行制度

##### 概要

我が国の外国語書面出願制度は、平成6年1月の日米合意に基づき、平成7年7月1日より導入された制度である。

この制度では、外国語書面及び外国語要約書面による特許出願を認め<sup>1</sup>、出願の日から2か月以内にこれらの書面の翻訳文の提出を義務づけている。審査及び特許権付与の対象は、日本語の翻訳文に記載された事項となる。外国語書面出願制度で利用可能な言語は、英語のみである（省令で規定）。

---

<sup>1</sup> なお、願書は日本語で提出しなければならない。

(参考) 日米合意(平成6年1月)

【日本側措置】

(1) 平成7年7月1日までに、日本特許庁は、出願から2月以内に翻訳文が提出されることを条件に、英語による出願を受け付けるべく、準備を進める。

(2) 特許付与前においては、最初の実体審査の通知に対する応答期間(第1回目の拒絶理由通知に対する応答期間)まで、翻訳誤りの訂正を認める。

(3) 特許付与後の翻訳誤りの訂正は、実質的に保護範囲を拡張しないものに限って認める。

【米国側措置】

(1) 本年6月1日までに、米国特許商標庁は、特許期間は「特許付与の日から17年」から「最初の出願の日から20年」に変更するための改正法案を提出し、成立及び実施に向け最大限努力する。

(2) 上記法案は制定の日から6月後に施行し、施行後に米国でなされるすべての出願に適用される。

(3) 施行後になされるすべての継続出願(一部継続出願、分割出願を含む。)についても、援用される出願のうち最先のもの出願日を特許期間の起算日とする。

利用状況

平成16年の外国語書面出願件数は3,556件、そのうち国内出願人のものは211件となっている(外国語書面出願件数の6%)。

	H12	H13	H14	H15	H16
利用件数	2785	2635	1986	2674	3556
うち内国人	139	182	181	159	211

国外出願人の利用は、そのほとんどが外国での出願を基にパリ優先権主張を行い、我が国に第2国出願を行うケースである。

一方、国内出願人の利用状況について見ると、パリ優先権主張を伴って外国語書面出願されるケースが6割程度であり、海外の研究施設等における外国人従業者の発明を我が国に第2国出願する際に利用するケースの他、日本人発明者が英語で論文を執筆し、当該論文を利用して外国語書面出願を行うケースがあると考えられる。

### 欧米の制度

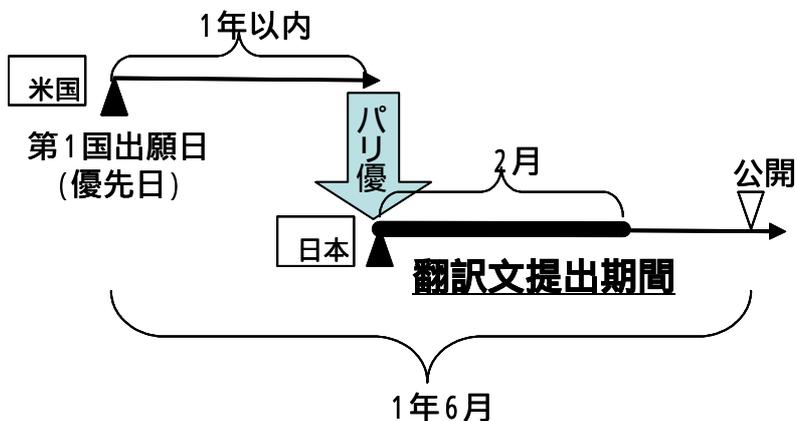
米国特許商標庁においては、外国語（日本語を含む）での出願が可能である。英語の翻訳文は、米国特許商標庁からの通知を受けてから2か月以内に提出しなければならない（ただし、5か月の延長可能）。

欧州特許庁においては、現在、欧州特許条約の締約国以外の国の言語での出願を受け付けていない。今後、EPC2000が発効されれば、日本語を含むあらゆる言語で出願が可能となり、翻訳文提出期間は出願後1か月以内となる予定である。

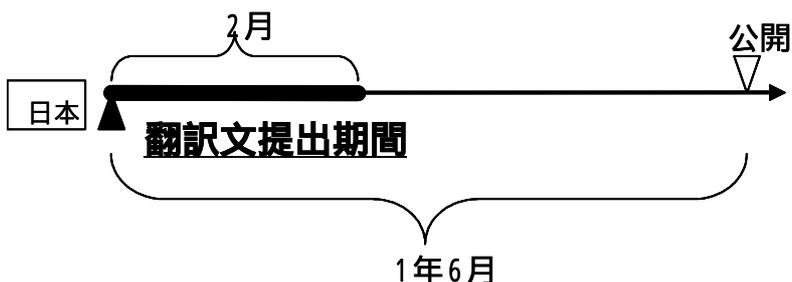
### (3) 対応の方向

外国語書面出願のうち、外国での出願に基づきパリ優先権主張を行い、我が国に第2国出願を行うケースについては、パリ条約の優先権により1年の優先権期間が与えられた上に、2か月の翻訳文提出期間が認められるため、日本語の翻訳文は第1国出願日（優先日）から最長で1年2か月後に提出すればよく、既に翻訳文作成のための十分な猶予期間が与えられている。したがって、パリ優先権主張を伴う出願については、翻訳文提出期間を延長する必要性は低く、専ら我が国に第1国出願する際に外国語書面出願制度を利用するケースについて手当をすればよいと考えられる。

#### 我が国に第2国出願を行うケース



#### 我が国に第1国出願を行うケース



一方、特許出願は優先日から1年6か月経過後に出願公開される（第17条の3、第64条）が、現状では、分類付与や公報発行準備といった出願公開前に必要な作業に4か月程度を要しているため、外国語書面出願について公開公報を適切に発行する観点から、翻訳文は、優先日から1年2か月以内に提出される必要がある。

以上を踏まえ、外国語書面出願の翻訳文提出期間を延長する場合には、例えば、「優先日から1年2か月以内」（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か月以内、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か月以内）とすることが考えられる。なお、翻訳文提出期間の設定を行う際には、他の法定期間とのバランスについても配慮する必要があるものと考えられる。

## 2 カラー図面等の取扱い

### (1) 検討の背景

ライフサイエンスの分野においては、カラー図面を用いることにより、遺伝子発現に関する効果の説明が容易になる等の理由により、カラー図面のニーズが特に高い。このようなニーズを踏まえ、「推進計画2005」は、特許出願へのカラー図面添付の許容について本年度の検討課題に挙げている。

### (2) 現行制度

#### 概要

願書に添付する図面は、「原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない」（特許法施行規則様式第30備考4）とされている。また、顕微鏡写真等については、製図法に従って描くことが極めて困難であるため、白黒写真をもって図面に代えることができる。一方、色彩写真(カラー写真)については、色彩写真が審査の参考に資する場合に、参考資料等として提出することを認めている<sup>2</sup>が、図面としての提出は認めていない。

なお、意匠出願、商標出願においては、出願時にカラー図面を添付することが可能となっている（願書へのカラー図面を添付してオンライン出願可、公報、サーチシステムもカラー化済み）。

#### 欧米の制度及びPCT制度

米国特許商標庁では、カラー図面(カラー写真)の提出は可能であるが、カラー図面が必要な理由が求められるほか、電子出願については提出できず、公報にはカラー図面が掲載されないなど、例外的な扱いに留まっている。

欧州特許庁では、カラー図面の提出は認められていない。PCT(特許協力条約)においても同様に、カラー図面は認められていない<sup>3</sup>。

### (3) 対応の方向

まず、カラー図面を許容することの具体的なニーズについて調査を行う必要がある。その上で、審査実務、及びシステムへの影響<sup>4</sup>を考慮しつつ、また、国際的な制度調和を図りつつ、検討を進めていくべきである。

<sup>2</sup> 方式審査便覧24.11(通常出願-4)

<sup>3</sup> 図面は、耐久性のある、黒色の、十分に濃厚な、均一の太さの、かつ、明瞭な線及び画で着色することなく作成する(PCT規則11.13(a))

<sup>4</sup> カラー図面を添付した出願の受付、検索システムへのカラー図面の組込、カラー図面の公報の発行等への影響が見込まれている

#### 具体的なニーズの調査

カラー図面のニーズが高い分野で要求される画質（解像度）についての調査や、カラー図面の公報化の必要性等の、カラー図面に関する具体的なニーズについて十分な調査を行うことが必要である。

#### 国際調和の観点

欧州特許庁やPCTはカラー図面を認めておらず、米国でもカラー図面を例外的に扱っているところであり、国際的に見てカラー図面を受け付けることは一般的ではない状況を踏まえ、優先権証明書や公報データを海外特許庁と電子的に交換する際、他庁で我が国のカラー図面が参照・利用できなくなる等の支障がでないよう、諸外国との連携について検討することが必要である。

#### 実体審査実務への影響

審査実務への影響（新規事項判断への影響、検索システムのスクリーニング<sup>5</sup>速度への影響等）の観点から検討を行うことが必要である。

---

<sup>5</sup>先行技術検索で得られた文献集合の内容を表示すること。現在の検索システムでは、特許公報等を高速で表示することが可能。

### 3 拒絶理由応答期間

#### (1) 検討の背景

「知的財産推進計画2005」において、拒絶理由通知の応答期間の延長などについて、2005年度に利用者の利便性向上等の観点から検討し、必要に応じ制度を整備することを課題として挙げている。

#### (2) 現行制度

拒絶理由通知の応答期間は、特許法第50条に基づき審査官により指定される「指定期間」であり、この指定期間は、請求により又は職権で延長することができる（特許法第5条）。特許法第5条では、延長することが「できる」と規定されていることから、出願人側の事情や行政効率を踏まえて、審査官の裁量により延長の可否を決定できるものと考えられている。

現状では、国内居住者については60日、在外者については3か月の指定期間を原則としつつも、小笠原諸島などの特定地域に居住する国内居住者に対しては75日（方式審査04.10）とし、単に翻訳が悪いために拒絶の理由を通知する場合には、在外者の特許出願であっても、国内代理人の居住地を基準とする指定期間の取扱によって、指定期間を60日（審査便覧46.08A）としている。

また、国内居住者、在外者とも、意見書の作成に必要な（拒絶理由で通知された引用文献の）謄本又は抄本の交付を本来の指定期間内に特許庁に請求した場合には、謄本又は抄本の発送の日から23日間延長（方式審査04.10）しており、特に、在外者の場合には、特許法第5条に基づく請求により、第195条に基づく所定の手数料を納付することで理由を問わず指定期間を更に3か月延長する運用がなされている。

また、諸外国においては、拒絶理由に対する応答期間は2～4か月とされており、手数料を支払うことで、2～3か月の延長を認めている国が多い。

#### 特許法第5条（期間の延長等）

特許庁長官、審判長又は審査官は、この法律の規定により手続をすべき期間を指定したときは、請求により又は職権で、その期間を延長することができる。

(表) 諸外国との制度比較

		拒絶理由 応答期間	延長期間	延長料金体系
日本	国内居住者	通常 60 日	原則不可 ( 謄本、抄本の 複写請求時に 2 3 日 )	不要
	在外者	通常 3 か月	3 か月	3 か月分の固 定額
米国		通常 3 か月	通常 3 か月 ( 最大 6 か 月 )	1 か月毎に累 加額
E P C		通常 4 か月	2 か月	1 か月毎に累 加額
韓国		通常 2 か月	1 回の請求につき 1 か 月 , 請求回数無制限	1 か月毎に累 加額
中国		通常 4 か月	最大 2 か月	1 か月毎に均 等額

### (3) 問題の所在

在外者、国内居住者の応答期間の相違

在外者は 3 か月の指定期間に加え、3 か月の延長期間が認められているのに対して、国内居住者は 60 日の指定期間のみで延長が認められておらず、在外者と国内居住者との間で大きな差がある。

しかしながら、情報ネットワークや機械翻訳が発達した現在においては、在外者と国内居住者との間で前述のような差があることは不均衡であり、むしろ国内居住者を逆差別しているのではないかとの指摘がある。

応答に実験等が必要で応答時間を要する場合の取扱い

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、実験データを得るための期間として、現在の 60 日 ( 国内居住者 ) の応答期間では不十分との指摘がある。また、応答期間を延長することで、より戦略的・多面的な権利取得を支援できるとの指摘もある。

### (4) 特許審査を取巻く現状

特許庁での審査では、「推進計画 2005」に掲げられた中長期目標の達成及び将来的な世界最速の審査順番待ち期間を目指し、特許審査迅速化法を制定し、通常審査官の増員に加え任期付審査官の大量増員、先行技術調査の拡充等、総合的、かつ、強力に出願・請求構造の改革、審査処理基盤の拡充に取り組んでいるところである。

現状（2004年）では、一次審査期間は平均26か月、最終審査期間は平均32か月となっている。即ち、拒絶理由の通知後、最終処分までに要する期間は平均6か月（＝32か月－26か月）である。拒絶理由通知に対する応答期間が60日であることから、審査官は、意見書・補正書が提出されたら、約4ヶ月以内の記憶が鮮明なうちに最終審査を行っているものと考えられる。

#### (5) 検討の方向性

特許審査迅速化に向けて総力を挙げて取り組んでいる現時点では、特許審査の迅速化に逆行する制度の導入については慎重に検討する必要がある。拒絶理由通知に対する応答期間の一律延長を行った場合、最終審査の審査効率を相当程度低下させることが懸念されることから、拒絶理由応答期間を一律延長することは、現時点では妥当ではない。

一方、実験データの取得に時間が掛かる場合など、応答期間内に対応できない場合には、応答期間を延長することにより、迅速適切な審査に資するものと考えられる。

これらを踏まえた上で、国内居住者に対しても1月程度の延長を認める運用としてはどうか。また、在外者と国内居住者との逆差別を解消するという観点から、在外者に対しては、1回の請求による延長の期間を1か月程度とし、最大3か月程度まで延長できる運用としてはどうか<sup>6</sup>。

（即ち、国内居住者に対して、指定期間60日に加え1月の延長を、また、在外者に対して、指定期間3ヶ月に加え1月毎に延長を行い最大約6月までの延長を可能とする。）

その際、行政効率の観点、濫用防止の観点から、在外者・国内居住者とも、延長を行うに足る合理的理由が存在する出願に限定して延長を許容することが妥当ではないか。

なお、意見書の作成に必要な謄本又は抄本の交付を本来の指定期間内に特許庁に請求した場合に、謄本又は抄本の発送の日から23日間延長する運用については、上記運用の導入により必要性が低下することから、廃止してはどうか。

#### (6) 当面の運用

上記の運用を円滑に行うためには、システムの改変等が必要なことから、新たな運用はシステム開発の完了後に開始するのが妥当である。

それまでは、従前どおり、審査官と出願人との意思疎通を図ることにより、実験データの準備といった合理的理由の有無を考慮した上で、上申書等により書類を提出できるような機会を確保する等、柔軟に対応すべきである。

---

<sup>6</sup> 現行運用では、1回の請求で3か月の延長を認めている。

## 4 新規性喪失の例外規定の証明手続

### (1) 検討の背景

大学等の研究機関における研究成果が特許として適切に保護され、活用されるための環境の整備が求められている。現状では、研究者間に特許取得についての意識が十分に浸透しておらず、特許出願よりも、学会や論文での発表が優先されることが多い。そのため、大学等の研究機関にとっては、新規性喪失の例外規定（特許法第30条）が重要となっている。

### (2) 現行制度

#### 概要

「新規性喪失の例外規定」は、刊行物への発表等、特定の条件の下で自ら公知とした発明については、その後に特許出願した場合であっても、先の発表等によって当該発明の新規性が喪失されないものとして取り扱う規定である。学会発表や論文掲載等によって自らの発明を公開した後、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷であり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないことから、このような制度が設けられている。

新規性喪失の例外規定は、あくまでも先願主義の下での例外的措置であり、第三者に不測の不利益をもたらすことのないよう、当該規定の適用を受けるための要件が以下のように定められている。（30条1項，4項）

- (a) 自らの発明を公開した時から6月以内に特許出願すること、
- (b) 特許出願時に新規性喪失の例外の規定の適用を受けようとする旨の主張を行うこと、
- (c) 当該出願の日から30日以内に、30条第1項又は第3項の規定する発明であることを証明する書面を提出すること、

#### 利用状況

出願年	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
申請件数	1,090	1,240	1,924	2,261	2,491	2,868	2,692
うち国内大学・TLO	33	56	111	207	294	430	625

### (3) 問題の所在及び対応の方向性

#### 問題の所在

近年、新規性喪失の例外の適用申請件数は増加しているが、新規性喪失の例外に関する証明書を、その提出期限である「特許出願の日から30日以内」に提出できなかった案件が見られる。

このような背景を踏まえ、特許制度の利便性の向上の観点から、新規性喪失の例外適用のための証明書の提出期限を延長すべき、との指摘がある<sup>7</sup>。

また、現行運用では、証明書面として、翻訳文<sup>8</sup>、発表者の宣誓証書<sup>9</sup>等の提出を求めているが、出願人に過度の負担を課しているのではないか、との指摘がある。

#### 対応の方向性

##### (ア) 証明書面の提出期限の延長

証明書面の提出期限を延長してはどうか。この場合、他の法定期間とのバランス、現行の業務フローへの影響等を考慮して定めることが適当である。

##### (イ) 証明書面の内容的要件の緩和

証明書面の提出期限の延長と併せて、証明書面のうち、例えば、外国語による論文発表等を行った場合の全文の翻訳文の提出を不要にしたり、発明者と発表者が一致しない場合の両者の関係についての説明書面を簡素化することについて検討してはどうか。

---

<sup>7</sup> なお、欧州特許法にも、日本特許法の新規性喪失の例外と同様の規定（欧州特許法第55条）があるが、その適用を受けるための証明書の提出期限は、出願の日から4月以内とされている。

<sup>8</sup> 外国語による発表の場合

<sup>9</sup> 発明者と発表者が一致しない場合

## 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

### (1) 検討の背景

特許庁の判定の在り方については、平成14年度の「産業構造審議会知的財産政策部会紛争処理小委員会」で「さらに検討することが必要」との結論を得たところである。また、「知財推進計画2005」（平成17年7月8日）では、「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も、司法制度改革におけるADRの在り方の検討を踏まえて、2005年度も引き続き検討を行い、必要に応じ制度を整備する」とこととされている。

### (2) 現行制度

#### 現行の判定制度の概要（別添1）

特許庁の判定制度とは、当事者の請求に基づいて、被審物（侵害被疑物）が特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標の権利範囲に属するか否かについて、特許庁が判定する制度をいう（特許法第71条第1項等）。

現行法上の判定の法的性質は特許庁の意見の表明であって、法的拘束力はなく、判定結果に対して不服申立をすることはできない。

#### 現行の判定制度の分析

##### (ア) 視点1（機能的側面）

特許庁の判定制度は、最終的な紛争の解決機能を有しておらず、その前提となる事実判断すなわち権利範囲の属否<sup>10</sup>についての公的意見の表明をしているに過ぎないので、完全なADR（Alternative Dispute Resolution；裁判外紛争解決制度）とはいえない。

一方、知的財産の紛争解決を専門に扱う「日本知的財産仲裁センター」は、「センター判定」とともに「仲裁」、「調停」等を扱うことから、トータルパッケージで知的財産についての紛争解決を行うことのできる民間型ADR機関といえる。

今般、（財）知的財産研究所を通じて行ったアンケート、ヒアリング<sup>11</sup>の結果（別添2）において、特許庁の判定を選択した理由として「公的機関の判断」、「審理の公正・公平」を挙げる者が最も多い状況からすると<sup>12</sup>（別

<sup>10</sup> 権利範囲の属否についての判断する制度としては、上述の（イ）特許庁の判定、（ロ）民間型ADR機関（日本知的財産仲裁センター）のセンター判定以外に、（ハ）侵害訴訟、（ニ）弁護士・弁理士の鑑定が存在する。

<sup>11</sup> 1998年～2004年の間に請求人又は被請求人として判定事件に関わった者に対し、（財）知的財産研究所を通じて、特許庁の判定制度等についてのアンケートを行った（回答者数53人（回収率21%）；対象者数257人）。更に、回答者の中から民間型ADR機関の利用、東京近郊在住等の観点で6人をピックアップして個別にヒアリングを実施した。

<sup>12</sup> 上記アンケートでは、特許庁の判定を選択した理由として、「公的機関の判断」であることを挙げる者が

添2)、特許庁の判定は、公正・公平な判断を安価且つ迅速に提供する機能を備えるものであり、中小企業、個人を中心に利用の高いものといえる(別添3)。

また、特許庁の判定結果は、税関での模倣品の輸入差止申立ての際の侵害事実を疎明する証拠や途上国の裁判所での鑑定結果として用いられた例もある。

このような結果からすると、特許庁の判定を、判定結果の公開を前提に、請求人と被請求人の参加の下で、公的機関による公正・公平な判断を求めるものとして捉えられる一方、民間型ADR機関(日本知的財産仲裁センター)のセンター判定は、非公開を前提に、当事者(単独、双方)の参加の下で、権利の有効・無効を含め判断を求めるものであるから、両者は機能面及びニーズ面で相違するものといえる(別添1)。

このような機能面及びニーズ面での相違を背景に、特許庁の判定の利用状況は年間約100件であるのに対して、センター判定は年間数件にとどまっている。

上述のアンケート、ヒアリングの結果をみても、特許庁の判定制度の存続を望む判定制度ユーザーの声は強い<sup>13</sup>(別添2)。

#### (イ)視点2(費用的側面)

特許庁の判定の手数料は民間型ADR機関(日本知的財産仲裁センター)のセンター判定の手数料と比べて廉価に設定されている<sup>14</sup>。

しかしながら、判定制度ユーザーが実際に負担している費用は、代理人手数料等が大部分を占め、特許庁に支払う判定手数料の割合は非常に低くなっている<sup>15</sup>(別添2)。

また、上記の通り、判定制度ユーザーに対するアンケート結果からは、特許庁の判定を選択する理由として、「費用の安さ」よりも「公的機関の判断」、「審理の公正・公平」を挙げる者が比較的多いことが明らかとなっている(別添2)。

アンケート、ヒアリングの結果からは、判定手数料の高低が、民間型ADR機関(日本知的財産仲裁センター)のセンター判定よりも特許庁の判定をユーザーに選択させる主たるファクターとはなっていない。

---

最も多く、「審理の公正・公平」、「費用の安さ」、「決定までの期間の短さ」がそれに続く(複数回答有り)。

<sup>13</sup> 上記アンケートでは、判定制度ユーザーの約85%が判定制度の存続を希望している。

<sup>14</sup> 特許庁の判定請求料：4万円、日本知的財産仲裁センターの単独判定手数料：31.5万円

<sup>15</sup> 上記アンケートでは、判定請求人の8割以上が代理人を利用し、判定に要した総費用として約4割の者が30～100万円、約1割が30万円未満と回答している。

#### (ウ)視点3（行政リソースの側面）

審判の迅速・的確な審理が求められている現在、特許庁の有限な行政リソースは、本来業務である審査・審判に振り向けるべきであり、民間でまかなうことも可能と考えられる判定業務を特許庁が行う必要性はないとの意見がある。

現状の判定に要する行政リソースは審判官約2～3人/年（審判官総数：389人）に満たない（仮に、その行政リソースを拒絶査定不服審判のファーストアクション期間の短縮に振り向けた場合には、2日程度の短縮が見込まれる）。

#### (I)視点4（国際的側面）

米国、EPC、ドイツ、中国には、民間ユーザーからの要請に応じて、特許庁が被審物（侵害被疑物）の権利範囲の属否について判断する判定制度は存在しない。他方、オーストリアでは、「権利の確認申請」、韓国では、「権利範囲の確認審判」がそれぞれ存置されており、英国では2004年の特許法の改正を機に権利侵害の有無等について特許庁の見解を求める制度が導入されたところである。

そうすると、日本の特許庁の判定制度は、国際的に特異な制度とまではいえない。

### (3) 対応の方向

#### 特許庁の判定制度の廃止

知的財産高等裁判所、民間型ADR機関の設立等の知的財産を巡る紛争解決機構が整備されつつある中、行政が私的な紛争処理に積極的に関与すべき状況にあるとはいえないので、特許庁の判定制度を廃止し、それによって生じる行政リソースを迅速審理が求められる他の審判事件に振り向けるべきではないか。

#### < 特許庁の判定制度を廃止した場合の問題点 >

(7) 訴訟等で紛争解決を目指すケースが増え、個人、中小企業の負担は増大  
上述のアンケートに依れば、仮に特許庁の判定制度を廃止した場合、訴訟に直接向かったり、弁護士・弁理士の鑑定を利用して紛争解決を目指すケースが多いとの結果が出ている<sup>16</sup>（別添2）。

<sup>16</sup> 上記アンケートでは、仮に判定制度が廃止された場合の対処方法として「訴訟を行う」（75%）、「弁護士・弁理士に鑑定を依頼する」（55%）、「民間型ADRに依頼する」（45%）の順となっている（複数回答有り）。

そうすると、特許庁の判定制度の廃止により、主たる判定制度ユーザーである個人・中小企業の負担は増加するものと予測される。

#### (イ) 意匠の権利範囲についての判断の困難化

意匠においては、著作権法の制約があり、意匠権者等が特許庁内部に蓄積された意匠公報以外の公知資料（書籍、雑誌、カタログ、パンフレット等）をデータベースの形態で利用することができないため、意匠権者等において被審物（侵害被疑物）が意匠権に属するか否かを正確に判断できないとの指摘がされている。

また、平成17年11月に開催された産業構造審議会知的財産政策部会第7回意匠制度小委員会でも、国内において流通する模倣品対策として特許庁の判定制度の活用が検討されているところである。

特許庁の判定制度を廃止すると、意匠の権利範囲について客観的且つ正確な判断が求められた場合、当事者は訴訟に頼るしか術が無くなることが予想される。

#### 特許庁判定制度の制度整備

判定制度に要する行政リソースを少しでも他の審判事件に振り向けることができるように、民間では行うことができず、真に行政ニーズの高い分野に特化した制度へと改変すべきではないか。

そのような分野として、当事者において権利範囲の確認が行いにくい等の理由で特にユーザーニーズの高い意匠分野がある。

また、税関での模倣品の輸入差止申立ての際の侵害事実を疎明する証拠として利用する場合<sup>17</sup>についてのみ判定を受け付ける等の制度設計も考えられる（関税込率法21条の4に規定する特許庁長官への意見照会制度<sup>18</sup>とは異なり、特許庁が権利者の請求に応じて判定を行うもの。）。

#### 現行の特許庁判定制度を維持

特許庁の判定制度を積極的に廃止すべきとの声は出ていない（別添4）、現状では特許庁の判定制度は民間型ADRとは異なる機能・役割を備えたものであり、制度存続を望む判定制度ユーザーの声も強いことから、民間型ADR機関が実績、信用を重ね、裁判外の紛争解決の手段として信頼を得るまで、特許庁の判定制度は当面維持すべきではないか。

<sup>17</sup> 現行の「関税込率法基本通達」では侵害事実を疎明するための資料等として、判決書、判定書又は弁護士等が作成した鑑定書が挙げられている。

<sup>18</sup> 関税込率法21条の4の規定により、輸入差止申立てが受理された権利者は、税関長に対し、当該申立てに係る貨物が自己の権利に該当するか否かに関して特許庁長官の意見を聴くことを求めることができる。

## 特許庁の判定制度について

### ( 1 ) 特許庁の判定制度の概要

判定制度とは、当事者の請求に基づいて、被審物（侵害被疑物）が特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標の権利範囲に属するか否かについて、特許庁が判定する制度をいう（特許法第 7 1 条第 1 項<sup>注 1</sup>）。

産業財産権の紛争（侵害事件等）では被審物（侵害被疑物）が権利範囲に属するか否かが主要な争点となるが、その判断を当事者間で行うのは必ずしも容易でない。判定制度は、この判断作業を、権利登録を行った特許庁に行わせるために昭和 3 4 年改正によって創設された。

昭和 3 4 年改正以前には権利確認審判という法的拘束力を有する制度が存在したが、現行法上の判定の法的性質は特許庁の意見の表明であって、法的拘束力はない<sup>注 2</sup>。したがって、判定結果に対する不服申立をすることはできず<sup>注 3</sup>、また、訴えの利益など民事訴訟法上の原則は適用されないため、申立について利害関係は要求されない。さらには、被請求人が判定の利用について同意していることも要しないため、特許庁は被請求人の実際のイ号物件ではなく請求人が一方的に申し立てた仮想事例について判定をすることも可能であると解されている。

注 1 ) 実用新案法第 2 6 条、意匠法第 2 5 条第 1 項、商標法第 2 8 条第 1 項についても同様の規定が存在する。

注 2 ) 旧法「確認審判制度」の改正の議論では、当該審判の法的性格については、単なる鑑定的なものであること、対世的効力を有する、当事者のみを拘束する等の解釈が存在したため、「審決の効力が明確でない」との理由で法的拘束力を持たせないとの結論に落ち着いた。

注 3 ) 判定については法的拘束力がないことから、不服申立てによって判定を取り消すことができない（最高裁判 4 3 . 4 . 1 8 ）。しかし、「単なる私的な鑑定に過ぎないものとみるのは相当ではなく、公正な手続きのものにおける専門家の公的技術的判断というべきであり、一応権威のある判断の一つであるとみななければならない」（名古屋高金沢支判昭 4 2 . 6 . 1 4 ）とされ、事実上の影響力の大きさは認知されている。行政事件訴訟法における「処分」には当たらないので不服申立の機会是与えられない。

### ( 2 ) 制度改正の経緯

平成 1 1 年には、適正な審理手続きに裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため、従来政令で定められていた手続を法律に規定し、審判とほぼ同様の

手続で審理できる体制が整備された。

### (3) 特許庁の判定制度の利用状況

判定の請求件数は平成9年までは年間20件程度に止まり、審理期間に2～3年を要していたが、平成10年の運用改善や利用キャンペーン、平成11年の法改正等を契機にして、急激に増加した。近年は100件前後に落ち着いてきている。

平成12年～16年に判定の請求があった事件(計637件)において、請求人を企業規模別で見ると、大企業(資本金3億円以上)が34%、中小企業(資本金3億円以上)が52%、個人が12%、その他が2%(官公庁他)となっており、中小企業、個人の利用する比重が64%と非常に高いことがうかがえる<sup>注4</sup>。なお、被請求人においても同様の傾向が見られる。

	特許・実用新案	意匠	商標	合計
平成12年	121件	38件	16件	175件
平成13年	98件	36件	13件	147件
平成14年	68件	39件	8件	115件
平成15年	54件	31件	14件	99件
平成16年	62件	26件	13件	101件

注4)平成15年の特許出願の内訳は(外国人除く)、大企業81%、中小企業13%、個人・その他6%となっている。

#### (参考)「日本知的財産仲裁センター」の「センター判定」について

「日本知的財産仲裁センター」の行う「センター判定」は、平成16年3月1日より開始された業務であり、ADRの持ち味である非公開の下、登録された特許、実用新案、意匠、商標の技術的範囲の判断を行う他、権利の有効性についての判断も同時に請求できるという特許庁の判定とは異なる特色を持つものである。

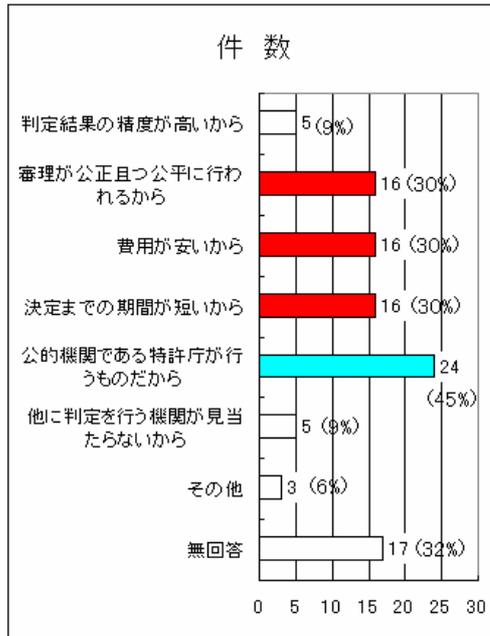
「センター判定」には、申立人の選択により、申立人が提出した主張及び証拠資料に基づいて行う「単独判定」と、申立人及び申立人が指定した被申立人がそれぞれ提出した主張及び証拠資料に基づき行う「双方判定」がある。

「日本知的財産仲裁センター」は、「仲裁」、「調停」も扱っているため、これらと「センター判定」とのトータルパッケージで知的財産に関する紛争解決を行うことができる。

	特許庁の判定	センター判定 (日本知的財産仲裁センター)	侵害訴訟
請求人	権利者 侵害被疑者 相手を特定せず 請求することが可能	権利者 侵害被疑者 (単独判定が可能)	権利者
請求時期	制限無し	制限無し	権利侵害がなされる(又はその恐れがある)とき
請求件数 (16年)	101件 特実62件 意匠26件 商標13件 被請求人無し; 5件	6件(単独判定) 双方判定なし	654件 (地裁・新受)
判断主体	3人の審判官による 合議体	弁護士1人、弁理士1人の 原則2人	3人又は5人の裁判官による合議体
審理期間 (16年)	<16年度実績> 5.6ヶ月(特実) 5.9ヶ月(意匠) 7.2ヶ月(商標)	<目標審理期間> 3ヶ月以内(単独判定) 4ヶ月以内(双方判定)	13.8ヶ月
審理方式	原則書面審理	口頭審理	口頭弁論
審理内容	権利範囲の確認 (均等範囲含む)	権利範囲の確認 (均等範囲含む) 権利有効性の判断	侵害有無 (均等範囲含む) 給付内容
公開有無	公報発行 閲覧請求 により書類開示	判定事実、判定内容を含め 非公開	公開法廷 判決文公開
手数料	4万円	31.5万円(単独判定) +10.5万円 (口頭審理期日手数料)	訴訟の目的の価額 に応じて算出。
負担者	請求人負担	請求人負担	敗訴者負担
法的 拘束力	なし	なし	あり (既判力)
不服申立	なし	なし	あり (控訴、上告)

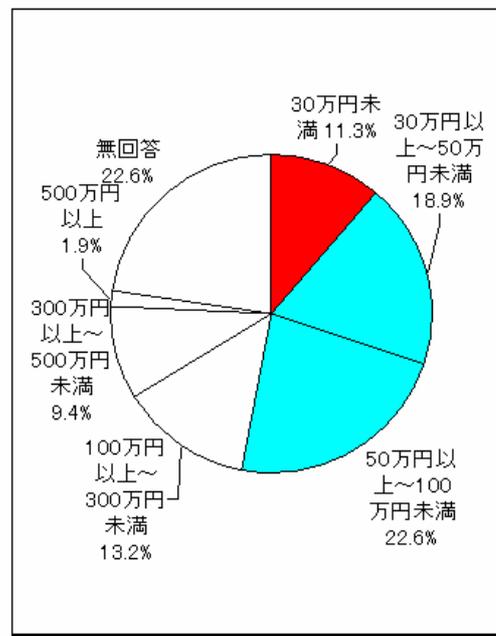
## 特許庁の判定制度についてのアンケート集計結果

### ●特許庁の判定を選択した理由



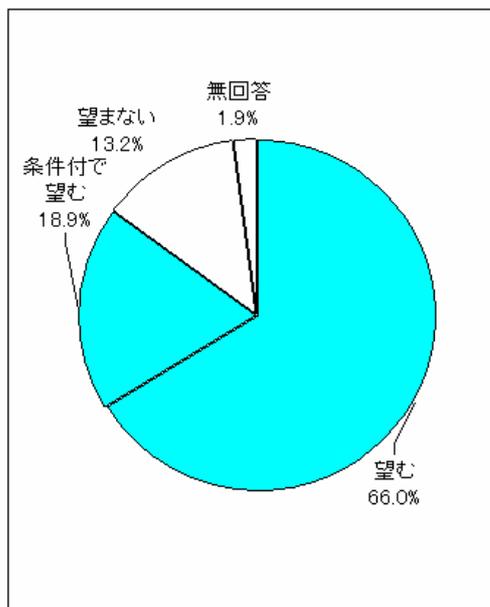
公的機関を理由に挙げる者が多い

### ●判定に要した総費用



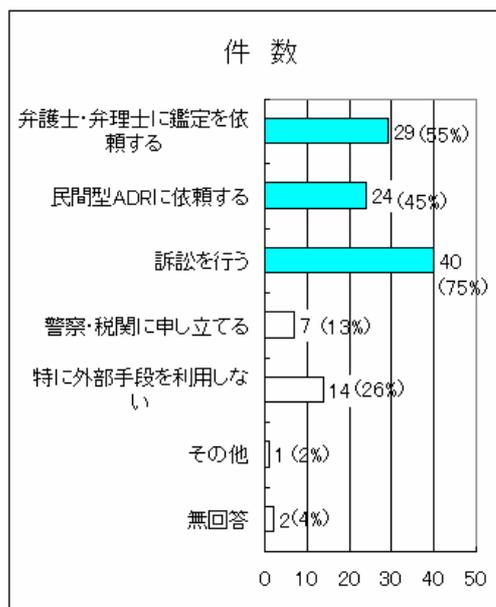
30万円～100万円が約4割を占める  
30万円未満は約1割に過ぎない

### ●特許庁の判定制度の存続を望むか



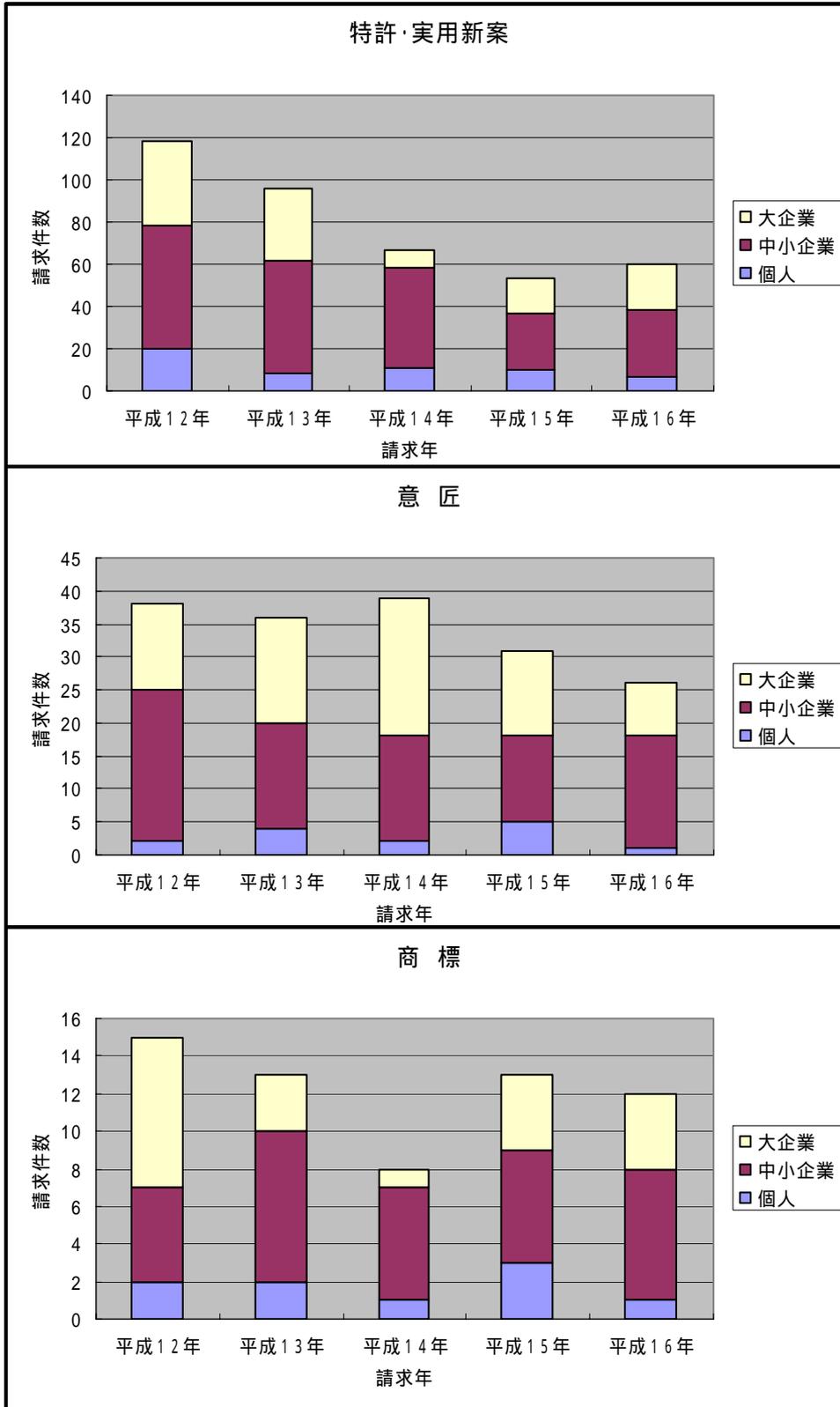
約85%の者が判定制度の存続を希望  
条件: 地方機関、簡便手続、法的拘束力等

### ●判定制度がない場合の紛争解決



訴訟、鑑定、民間型ADRが中心

特許庁の判定制度の利用状況



関係団体からの意見

( 1 ) 日本知的財産協会（常務理事会（常務理事・委員長会議）でのコメント）

特に、税関での模倣品の輸入差し止めや、紛争の相手が中小企業・個人のような場合には利用価値（ニーズ）はあると考える。

民間型 A D R（日本知的財産仲裁センター等）は、判断・進行にばらつきがあるなど、安定性・信頼性の点で課題があり、特許庁判定に代わって民間型 A D R を積極的に指向する機運にはなっていない。

特許庁判定に要する行政リソースが僅かであるのであれば、積極的に「廃止」する理由はない。

( 2 ) 日本弁理士会

( 2 - 1 ) 意匠委員会

意匠法における判定制度は、より使い易い制度に向けた改善措置（迅速性、一方当事者による判定請求、非公開、オンライン）を検討しつつ、存置すべきである。

判定制度の「公的鑑定」たる性格に依拠する効果及び実効性を優先し、また意匠法における判定制度の廃止に伴う代替施策が存在しない限り、判定制度の存置は意匠制度のユーザー利益に適うもの。

( 2 - 2 ) A D R 推進機構

特許庁の判定制度の存続を積極的に望む意見及び特許庁の判定制度を廃止されては困るとの意見は無い。

( 3 ) 日本知的財産仲裁センター

特許庁判定の存続を積極的に望む意見及び特許庁判定が廃止されると困るとの意見はなかった。

「判定制度そのものに反対」、「単独判定、非公開制であれば存続希望」、「制度を廃止するのであれば反対しない」との意見があった。