

**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」
(案)**

平成 17 年 12 月 27 日

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の開催

特許制度小委員会では、今般、「推進計画2005」で挙げられている分割出願制度・補正制度の見直し、特許権侵害への対応の強化、先使用権制度の在り方、特許制度の利便性の向上、特許制度の判定制度とADR機関との適切な役割分担等の特許制度に関する課題について検討を行った。

第19回小委員会 平成17年10月31日（月）

議事：特許制度の在り方について

第20回小委員会 平成17年11月28日（月）

議事：特許制度の在り方について

第21回小委員会 平成17年12月16日（金）

議事：特許制度の在り方について

第22回小委員会 平成17年12月27日（火）

議事：報告書（案）について

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会名簿

委員長	相澤 英孝	一橋大学大学院国際企業戦略研究科教授
	秋元 浩	日本製薬工業協会 知的財産委員会委員長 (武田薬品工業株式会社 常務取締役・MPDRAPアドバイザー)
	井川 陽次郎	読売新聞東京本社 論説委員
	大野 茂	社団法人電子情報技術産業協会 法務・知的財産総合委員会委員 (キヤノン株式会社 知的財産法務本部 理事・副本部長)
	大淵 哲也	東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授
	後藤 晃	東京大学先端科学技術研究センター教授
	笹瀬 巖	慶應義塾大学理工学部情報工学科教授
	澤井 敬史	社団法人日本経済団体連合会 産業技術委員会知的財産部会 部会長代行 (NTT アドバンステクノロジー株式会社 知的財産事業本部長)
	志村 勇	日本知的財産協会 副理事長 (松下電器産業株式会社 R&D 知的財産センター 総括)
	竹田 稔	竹田稔法律事務所弁護士・弁理士
	富崎 元成	日本弁理士会 副会長
	中村 勝重	三鷹光器株式会社 代表取締役
	長岡 貞男	一橋大学イノベーション研究センター長・教授
	前田 裕子	東京医科歯科大学 知的財産本部 技術移転センター長 (農工大TLO株式会社 取締役副社長)
	山口 厚	東京大学法学部・大学院法学政治学研究科教授

(敬称略，五十音順)

目次

はじめに

制度改正の具体的方向

- 第1 分割出願制度・補正制度の見直し
 - I. 分割出願制度の見直し
 - II. 一部継続出願制度、国内優先権制度
 - III. 補正制度の見直し
- 第2 特許権侵害への対応の強化
 - I. 権利侵害行為への「輸出」の追加
 - II. 権利侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」の追加
 - III. 刑事罰の強化
 - IV. 侵害訴訟における立証負担の軽減
- 第3 先使用権制度の在り方
- 第4 特許制度の利便性の向上
 - I. 外国語書面出願の翻訳文提出期間
 - II. 拒絶理由通知の応答期間
 - III. 新規性喪失の例外規定の証明手続
 - IV. 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
 - V. カラー図面の取扱い
- 第5 特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担

はじめに

経済のグローバル化の中で、我が国産業の国際競争力を強化するためには、我が国企業の研究開発の成果、とりわけフロントランナーとして世界をリードしているベンチャー企業等の革新的な発明を特許権として適切に保護していくことが必要不可欠であり、特許制度の重要性は高まっている。

アジア諸国の技術力が急速に高まる中、喫緊の課題として、我が国企業が実効性のある多面的・網羅的な特許を取得し、また、権利侵害行為に対して適正に対処していくことが求められている。

また、近年、技術開発の成果を守る手段として、特許による保護に加え、営業秘密として管理することも行われるようになってきており、営業秘密として管理されている技術ノウハウを先使用権として保護することの重要性も増している。

こうした状況を踏まえ、本小委員会においては、「知的財産推進計画 2005」で掲げられている課題を中心として、分割出願制度・補正制度の見直しについて、特許権侵害への対応の強化、先使用権制度の在り方、特許制度の利便性の向上等について検討を行った。

制度改正の具体的方向

第1 分割出願制度・補正制度の見直し

I. 分割出願制度の見直し

I-1 分割時期の緩和

1. 問題の所在

実効性のある権利を取得するため、出願人は、審査が終了し、特許査定を受けるまでの間に、特許請求の範囲に保護を受けようとする発明を多面的・網羅的に記載しておく必要がある。しかしながら、審査官による最終判断（査定）やそれに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り、特許査定時の特許請求の範囲が十分実効的なものでない場合がある。

また、特にベンチャー企業のようなフロンランナーによる革新的な発明等の場合、特許により保護すべき優れた発明が特許出願に含まれていても、特許請求の範囲に発明の内容を的確に表現できなかったために、特許を取得することができずに拒絶査定となってしまう場合がある。

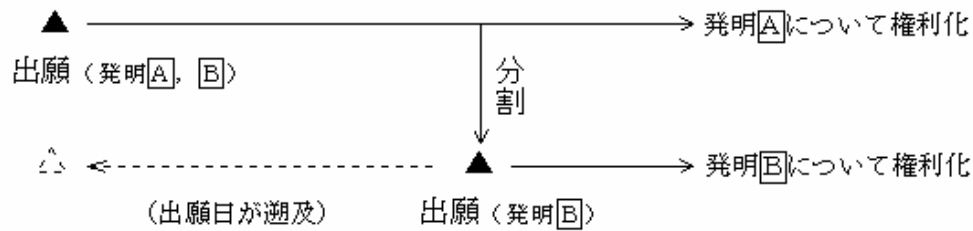
このように、特許請求の範囲が不十分なまま特許査定・拒絶査定された出願について、現行制度では、出願を分割してよりの確な特許請求の範囲での権利化を目指す途が閉ざされており、実効性のある多面的・網羅的な権利取得が困難となっていることから、特許査定後や拒絶査定後の一定期間においても分割を可能とすべきとの指摘がある。

2. 現行の分割出願制度

(1) 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、出願日が遡及する。

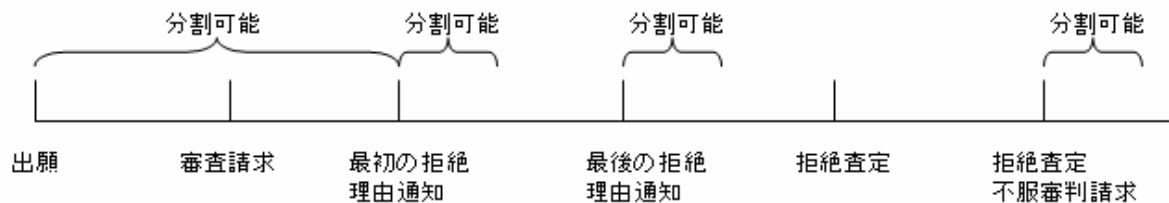
○分割出願制度の仕組み



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）。具体的には、もとの特許出願が特許庁に係属しており、審査官による一次審査¹の結果が通知される前は、いつでも分割することができる。また、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。

- ①審査における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
- ②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
- ③拒絶査定不服審判の請求の日から30日以内
- ④拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知²に対する意見書提出期間内

○拒絶理由通知後、拒絶査定となる場合



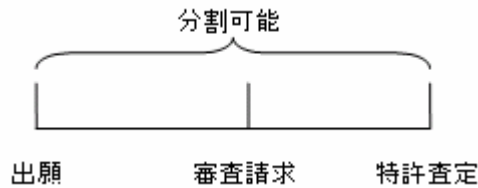
○拒絶理由通知後、特許査定となる場合



¹ 最初の拒絶理由通知、又は即特許査定（拒絶理由が通知されずに即座に特許査定となる場合）

² 前置審査における拒絶理由通知、拒絶査定不服審判における拒絶理由通知、及び拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知を指す

○即特許査定となる場合



(2) 利用形態

分割出願制度の利用形態としては、以下のものが挙げられる。

①拒絶理由への対応

分割出願制度は、特許出願に含まれる複数の発明のうち、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。また、審査過程で「最後の拒絶理由」³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化する場合や、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場合等にも利用されている。

②戦略的な活用

拒絶理由への対応に加えて、1 つの特許出願から多様な発明を幅広く保護する手段としても、分割出願制度が活用されている。

また、情報通信技術分野等においては、技術標準の策定に合わせた必須特許の取得手段（技術標準の規格に合致した特許請求の範囲での権利取得手段）としても活用されている。

③分割機会の確保

拒絶理由が通知されることなく特許査定がなされると出願を分割する機会が得られないため、出願を分割する機会を確実に確保するために、特許請求の範囲に故意に特許性のない発明を記載する事例や事前に念のため分割出願を行う事例が見られる。

また、拒絶査定後に出願を分割することが認められていないため、拒絶査定を受けた後、出願を分割する機会を得る目的で拒絶査定不服審判を請

³ 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

求する事例も見られる（審判請求を行えば、審判請求から 30 日以内に出願の分割を行うことができる）。

（３）利用件数

分割出願の利用件数は、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、映像機器等の分野において分割出願が多く利用されている。

○分割出願件数の推移

出願年 CY	平成12年	13	14	15	16
分割出願件数	9,154	9,088	10,134	11,265	12,499

３．対応の方向

（１）特許査定後、拒絶査定後の分割可能化

フロントランナー等による実効性のある多面的・網羅的な権利取得をより容易にするため、特許査定後の一定期間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であると考えられる。

特許査定後及び拒絶査定後の分割可能化は、多面的・網羅的な権利取得の容易化に加えて、出願を分割する機会を確保するための特許性のない特許請求の範囲の作成や事前に念のために行う出願の分割、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るための拒絶査定不服審判の請求といった手続の無駄を省くことができる点でも大きなメリットがあると考えられる。

また、欧州及び米国では、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おり、さらに米国においては、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）を行うことが可能となっていることから、特許査定後及び拒絶査定後の分割可能化は、制度の国際調和の観点からも適切と考えられる。

（２）特許査定後、拒絶査定後の分割可能期間

特許査定後及び拒絶査定後に出願の分割を可能とする期間については、第三者の監視負担の増加を抑えるため必要最低限の期間とする必要がある。また、特許査定後の特許料納付期限（権利を発生させるか否かの判断を行う期間）、拒絶査定後の審判請求可能期間（審判請求の要否についての判断を行う期間）はいずれも 30 日に設定されていることから、権利範囲の見直しを行い、

分割出願を行うか否かを判断するための期間についても、30 日あれば十分であると考えられる。したがって、特許査定後及び拒絶査定後に出願の分割を可能とする期間は 30 日とすることが適当であると考えられる。

(3) 拒絶理由応答期間終了後及び審決後についての取扱い

拒絶理由応答期間終了後、査定までの期間については、分割時期緩和の特段のニーズがないこと、拒絶理由通知後の審査（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第三者の監視負担の増加や審査の煩雑化を招く可能性がある⁴こと等から、分割可能時期に加えることは見送ることが適当であると考えられる。

また、審決後に分割を認めるかどうかに関しては、小委員会において、拒絶すべき旨の審決（拒絶審決）が出された段階で、裁判所に出訴せずに権利範囲を減縮して権利を残したいというニーズがあるため、このようなニーズに応えるべく、拒絶審決後の一定期間にも分割を認めるべきとの指摘がなされた。この点については、審決後の分割を認めると、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おそれがあることから、分割可能時期に加えることは見送ることとし、今後、分割出願制度の利用状況を見ながら必要に応じて再度検討することが適当であると考えられる。

(4) その他

①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、拒絶理由又は無効理由としている。このため、我が国においても、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、拒絶理由又は無効理由として取扱う方向で更に検討を行うことが適切であると考えられる。この際には、実用新案登録出願や意匠登録出願との間の出願変更の取扱いについても留意する必要がある。

②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の効率化を図るため、手続補正書で変更箇所に下線を引くルールを参考に、分割出願の特許請求の範囲及び明細書におけるもとの出願からの変更箇所に下線を引くルールを設けることが適当であると考えら

⁴ 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。

れる。

③分割出願に関する説明資料の提出要請

特許法第 194 条第 1 項⁵では、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場合や、多数の分割出願がな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場合等については、この制度を活用して、過度の負担とならない範囲で、出願人に対して分割出願に係る発明のもとの出願の明細書中における記載箇所や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こと等についての説明資料の提出を求めることが適当であると考えられる。

④もとの出願と分割出願についての審査の近接近手

審査の効率化及び審査のばらつきの防止の観点から、合理的な範囲で分割出願の審査をもとの出願の審査時期に近接させて行うことが適当であると考えられる。

⑤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（IPDL）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ることが適当であると考えられる。

⁵ 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－2 分割出願制度の濫用防止

1．問題の所在

分割出願制度に関しては、現在でも、他社製品の動向をみてその製品をカバーする特許を取得するために、拒絶査定が確定することを回避し、出願を係属させておく手段として利用される事例や別の審査官による異なる判断を期待して実質的に同じ発明について繰り返し分割出願を行うといった事例が一部に見られる。また、侵害訴訟で係争中の権利者が、関連する分割出願を係属させておき、訴訟の状況に合わせて分割出願の権利化を図るといったことも、企業戦略の一環として行われることがある。このような制度の利用は、分割出願制度の本来の趣旨と必ずしも合致せず、行き過ぎた場合については制度の濫用といえるものである。

分割の時期的制限を緩和すると、このような分割出願制度の濫用的な利用が助長されるおそれがあるため、併せて分割出願の濫用防止策を講じることが必要であるとの指摘がある。

2．現行法における対応

現行制度下においては、もとの出願の審査において、既に拒絶理由が通知されている発明をそのままの内容で再度分割出願することが可能であり、もとの出願の審査において通知された拒絶理由を十分に精査するよう出願人に促す仕組みにはなっていない。

また、もとの出願について明細書等を補正できる期間内であれば、もとの出願日から何年経過していても出願を分割することが可能である。

3．検討の内容

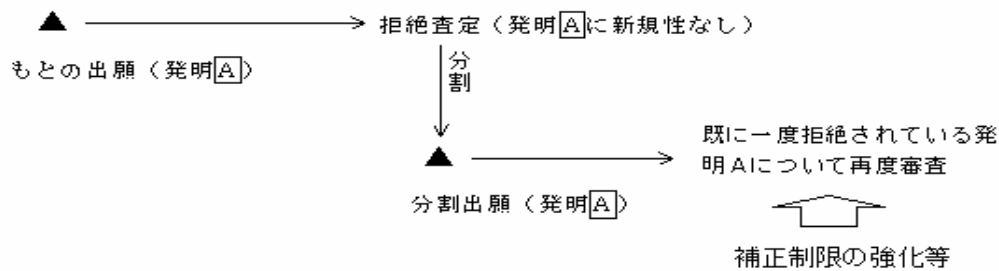
分割出願制度の濫用防止策として、

- (1) 分割出願の補正制限
 - (2) 累次・長期にわたる分割出願の制限
- の2案について検討を行った。

(1) 分割出願の補正制限

この案は、分割出願において、もとの出願の審査において通知された拒絶理由が解消されていない場合（例えば、もとの出願の審査において進歩性が否定された発明と同じ発明が分割出願に含まれる場合）には、最後の拒絶理由通知後と同様の補正制限を課すというものである。類似の制度として、米国の「ファースト・アクション・ファイナル制度」（もとの出願に対する拒絶理由の効力が継続出願等にも及ぶとする制度）がある。

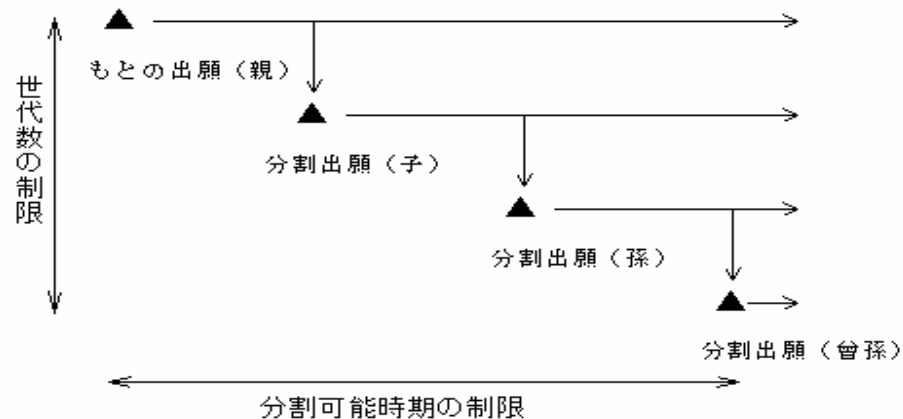
○分割出願の補正制限



（２）累次・長期にわたる分割出願の制限

この案は、一の出願から分割できる出願の件数の制限、分割世代数の制限、分割可能時期の一定期間内への制限等の分割出願自体の制限を行うものである。なお、分割の時期的制限が緩やかな米国では、継続出願（我が国の分割出願に相当）を繰り返すこと等により大量の継続的な出願が発生しており、一出願に認められる継続出願件数を制限するといった対応策を講ずべきとの議論がされている。

○累次・長期にわたる分割出願の制限



（３）小委員会での検討

小委員会においては、分割出願制度の濫用は実務上も大きな問題であり、濫用防止策をしっかりと講じるべきとの意見があった。一方、分割世代数等を制限することにより、技術標準の規格策定に合わせて必須特許を取得する場合等、必ずしも濫用とはいえない場合にも分割出願による権利化の途を閉ざしてしまう可能性があることを懸念する意見があった。

4. 対応の方向

(1) 分割出願の補正の制限

分割出願制度の利用を適正化し、濫用を防止するためには、出願人がもとの出願の審査において通知された拒絶理由を十分に精査するよう促す仕組みを導入することが必要である。

このため、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（例えば、もとの出願の審査において進歩性が否定された発明と同じ発明が分割出願に含まれる場合）には、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導入することが適当であると考えられる。

(2) 累次・長期にわたる分割出願の制限

権利化時期を先延ばしすることを主目的として、実質的に同じ発明を累次・長期にわたり分割出願するような制度の濫用に対しては、上記（１）の「分割出願の補正制限」のみでは必ずしも十分な抑止効果が期待できず、分割世代数の制限等の分割出願自体の制限を検討する必要がある。

これらの方法によれば、制度の濫用を効果的に抑止することが可能と考えられるが、一方で一つの出願の明細書に盛り込まれた発明について、出願後に見直して権利化できる途を一律に制限してしまうため、必ずしも濫用といえない場合にも分割出願による権利化の途を閉ざしてしまう可能性がある。とりわけ技術標準との関係では、規格の策定期間をにらんだ柔軟な対応ができなくなることが懸念される。

したがって、我が国の分割出願制度の利用状況を見ると、米国と比べても制度の濫用が深刻な問題とまではなっていない現状を踏まえ、分割時期の緩和及び分割出願の補正の制限を導入後の分割出願制度の利用状況を注視し、濫用が横行するようであれば、国際的な制度の動向も考慮しつつ、分割世代数等の制限の導入を検討することが適当であると考えられる。

I－3 分割の内容的制限の緩和

1. 問題の所在

実効性のある権利取得の観点から、分割出願にもとの出願の発明と同一の発明が含まれている場合であっても、両出願を権利化することを認めるべき（いわゆる「ダブルパテント」を許容すべき）との指摘がなされている。

2. 現行法における対応

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一つしか特許を受けることができないこととなっている（特許法第39条第2項）。

3. 検討の内容

実質的に同一の発明について、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理由から反対する意見も多い。

小委員会においても、分割出願制度の濫用が実務上問題となっている中、ダブルパテントを認めるのは妥当でないといった意見があった。一方、用途発明について、上位概念の発明と下位概念の発明を「実質同一発明」として扱う現行運用の問題点を指摘する意見もあった。

4. 対応の方向

ダブルパテントの許容については、ある程度のニーズは存在するものの、反対意見も多い。また、日米欧の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」は重要検討項目の一つと密接に関係しており⁶、「ダブルパテント」の取扱いについては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であると考えられる。

⁶ 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。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」の取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」の取扱いは、優先4項目の1つである「先行技術の定義」と密接に関連している。

II．一部継続出願制度、国内優先権制度

1．問題の所在

フロントランナー等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（C I P制度）を導入すべき（あるいは国内優先権制度を改善すべき）との指摘がある。

2．現行法における状況

（1）国内優先権制度

国内優先権制度は、先の出願後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という制度であり、パリ優先権制度と同様の機能を国内の出願制度に組み込むために導入されたものである。

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。

（2）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一つである。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初めて記載された発明は、実際の出願日に出願されたものとして取り扱われる。

（3）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、下表の通り、出願できる時期が異なっているほか、先の出願の取扱い、権利期間の終期にも違いがある。

○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

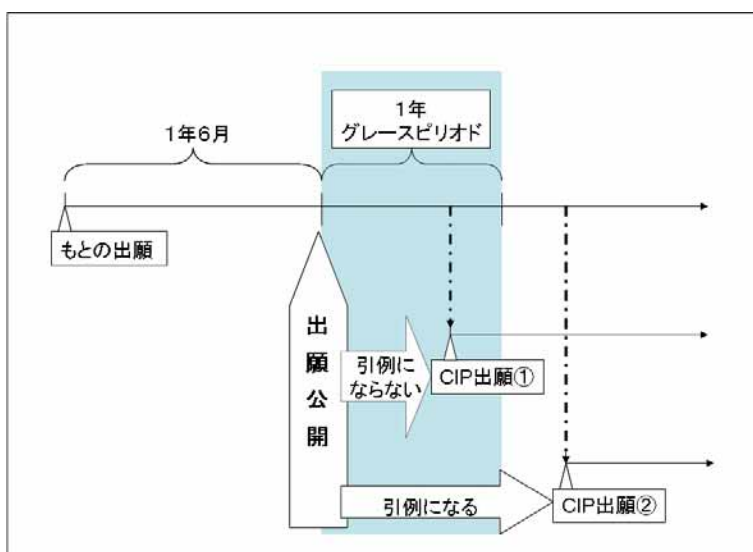
	米国：C I P	日本：国内優先
出願可能時期	先の出願の係属中いつでも可能	先の出願から1年以内
先の出願の取扱い	先の出願も残る	先の出願から1年3月経過後にみなし取下げ
権利期間の終期	先の出願の出願日から20年	現実の出願日から20年

(4) 一部継続出願制度とグレースピリオド⁷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ず、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年間のグレースピ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。したがって、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を享受することができる。

○一部継続出願制度とグレースピリオドとの関係



⁷ 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。発明者自らが発明を公表した後、グレースピリオドの期間内に特許出願を行った場合には、自らの公表により発明の新規性・進歩性が否定されない。

3. 対応の方向

(1) 国内優先権制度の優先期間の延長

国内優先権制度の優先期間の延長を考えた場合、後の出願は先の出願の出願日から1年6月後に公開され、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月より相当程度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が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、新規事項の取扱いや権利期間に差が生じ、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。

このように、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、現状のとおりとすることが適当と考えられる。

(2) 一部継続出願制度

①制度導入のニーズ

一部継続出願制度の導入の是非についてアンケート調査を行った結果、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、一部継続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、大企業の約8割（262社中209社）、大学の約7割（24校中16校）が否定的な回答であった。

中小企業へのヒアリングにおいては、国内優先権と違って先の出願も係属できるのが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、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等、否定的意見が多かった。

②グレースピリオドの国際調和

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。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、そのメリットはごく限定的であり、グレースピリオドの期間や対象についても併せて議論す

る必要がある。

グレースピリオドについては、日米欧の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る重要な検討項目となっている。グレースピリオドの取扱いについては、三極特許庁の間で合意に至っていない中、我が国としては、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り、現時点において、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。

③まとめ

一部継続出願制度については、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であると考えられる。

Ⅲ．補正制度の見直し

1．問題の所在

現行の補正制度においては、審査の対象となる発明を大きく変更する補正（いわゆる「シフト補正」）が許容されているが、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ない欧米の制度と調和していない。

また、シフト補正が許容されている現行制度においては、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となっており、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。

このため、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シフト補正を制限すべきとの指摘がある。

2．現行法における対応

特許出願の明細書等の補正は、①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、②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。

（1）内容的制限

①新規事項を追加する補正の禁止（特許法第17条の2第3項）

明細書等の補正は、出願当初の明細書等に記載された事項の範囲内においてしなければならないとされており、出願当初の明細書等に記載されていない事項を追加する補正は禁止されている。

②最後の拒絶理由通知後の補正の制限（特許法第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

（2）時期的制限

出願が特許庁に係属しており、審査官による一次審査⁸の結果が通知される

⁸ 最初の拒絶理由通知、又は即特許査定（拒絶理由が通知されずに即座に特許査定となる場合）

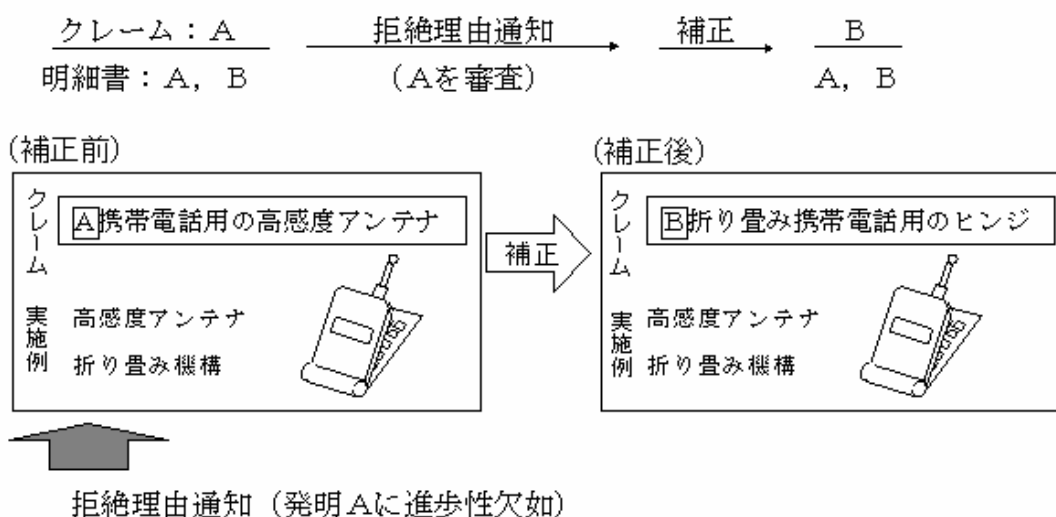
前は、いつでも明細書等を補正することができる。また、拒絶理由が通知された後は、明細書等を補正できる時期が次の期間に限定されている。

- ①審査における拒絶理由通知に対する意見書提出期間内
- ②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
- ③拒絶査定不服審判の請求の日から 30 日以内
- ④拒絶査定不服審判請求後の拒絶理由通知⁹に対する意見書提出期間内

（３）シフト補正の状況

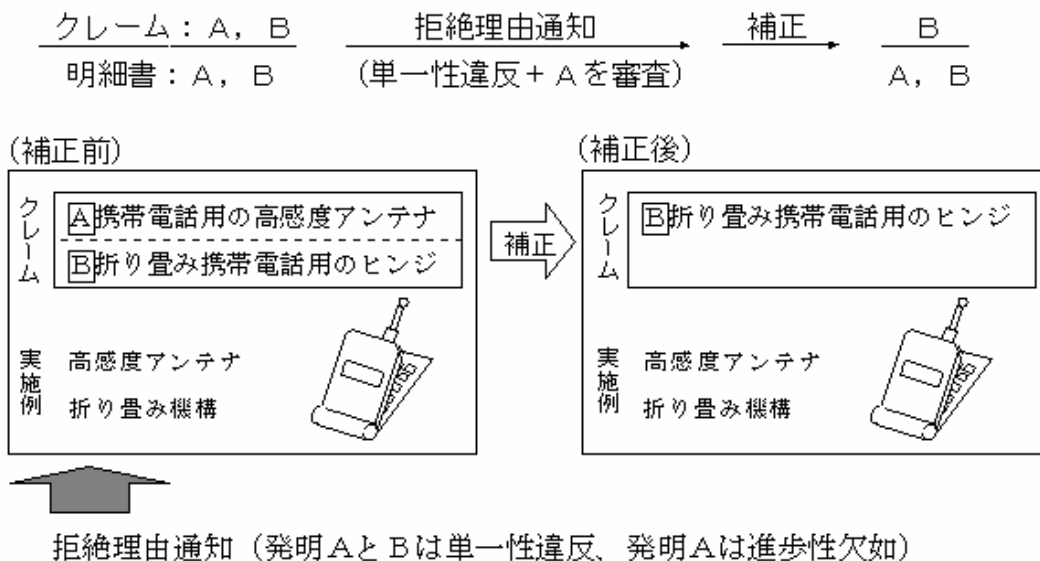
審査の対象となる発明を大きく変更する補正（シフト補正）としては、以下のタイプ 1 とタイプ 2 が想定される。

タイプ 1 A と B は単一性の要件を満たさない別発明



⁹ 前置審査における拒絶理由通知、拒絶査定不服審判における拒絶理由通知、及び拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審における拒絶理由通知を指す

タイプ2 AとBは単一性の要件を満たさない別発明



サンプル調査によれば、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後にシフト補正がなされた案件（タイプ1）、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後にシフト補正がなされた案件（タイプ2）を合わせると約2%と推測される。

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後にシフト補正がなされた案件（タイプ1）、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後にシフト補正がなされた案件（タイプ2）を合わせると約7.2%と推測される。（平成17年10月現在）

サンプル調査のため、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ものと考えられる。

（4）欧米の制度

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。

①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。

②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．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るのが適当であると考えられる。

（1）具体的な制度設計

①シフト補正の定義

拒絶理由通知時の特許請求の範囲の各請求項に記載された発明（単一性の要件を満たしていないため、新規性、進歩性等についての審査が行われなかった発明を除く）と補正後の各請求項に記載された発明の間で、単一性の要件を満たさない場合をシフト補正とすることが適当であると考えられる。

②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（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）ことが適当であると考えられる。

③シフト補正違反の取扱い

シフト補正については、拒絶理由とするものの、発明自体に実質的な瑕疵があるものではないため、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ず、無効理由とはしないことが適当であると考えられる。

（2）運用の明確化

シフト補正違反は補正制度の国際調和や各出願間の取扱いの公平性を担保するものであり、また無効理由とはしないことにかんがみ、必要以上に厳格に適用すべきではないとの指摘を踏まえつつ、審査基準を策定して運用指針を明確にすべきであると考えられる。

2 特許権侵害への対応の強化

1. 権利侵害行為への「輸出」の追加

1. 問題の所在

経済のグローバル化の進展により、企業等による国境を越えた経済取引が活発化する中で、模倣品が国際的に取引される事例も増大している。

また、模倣品・海賊版問題が世界各国に拡散しており、反社会的勢力等の資金源となるとともに、消費者の健康や安全を脅かす問題となっ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ところである（知的財産推進計画2005）。また、本年7月に行われたG8グリーンイーグルズ・サミットにおいても、小泉総理が「知的財産権侵害の拡散防止に向けた国際的な約束をまとめていくべき」と提唱したところである。

しかしながら、現行特許法においては、「輸出」は侵害行為として規定されていないため、侵害行為に当たる製造や譲渡等の段階で捕捉することができない場合やこうした行為が秘密裏に行われた場合は、特許権を侵害する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ず、こうした行為を看過せざるを得ない場合があるとの指摘がある。

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いる現状を踏まえ、侵害物品の通過を水際で取り締まることの必要性が指摘されている。

2. 現行法における状況

(1) 現行特許法における輸出の考え方

侵害物品を国内から国外に送り出す「輸出」行為は、現行特許法の「実施」には規定されていない。また、国内から国外へ侵害物品が搬送されることに伴い所有権の移転がなされる場合、こうした行為が「譲渡」に該当するか否かについては、裁判所による明確な判断は示されていない。

(2) 輸出に関する諸外国の考え方¹⁰

①英国

英国特許法においては、「輸出」を特許権侵害行為とする明文上の規定はないものの、輸出行為は「処分(disposes of the product)」、「処分の申出(offers to dispose of the product)」、「処分のためであるか否かを問わない保管

¹⁰ 特許庁調べ（英国特許庁、英国弁護士、ドイツ連邦司法省、米国弁護士回答）

(keeps the product whether for disposal or otherwise)」(英国特許法第60条(1)(a))のいずれかに該当するとされている。

②ドイツ

ドイツ特許法においても、「輸出」を侵害行為とする明文上の規定はないものの、輸出行為は「流通 (putting into circulation)」として考えられるとされている(ドイツ特許法第9条)。

③米国

米国特許法第271条(a)においても、輸出を侵害行為とする明文上の規定はないものの、判例では、米国内から外国への侵害物品の譲渡について、販売行為として米国内で交渉や契約が行われた場合、侵害行為「販売 (sells)」に該当するとされている¹¹(第271条(a))。なお、米国外で交渉や契約が行われた場合には、「販売 (sells)」に該当せず、侵害行為とはならないものとされている¹²。

また、第271条(f)(1)(2)において、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、例外的に侵害行為とされている。

(3) 属地主義との関係

産業財産権法における属地主義の考え方については、通常、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。このため、輸出を実施行為に規定することは、属地主義に反するのではないかとの考え方があり得る。しかしながら、輸出行為自体は、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ため、属地主義に違反しないものと考えられる。

なお、欧州、ドイツにおいて、輸出後、領域を離れた後には侵害物品にまでは保護が及ばないため、属地主義に違反しないと考えられている。

3. 検討の内容

小委員会においては、侵害物品の拡散を防止するとの政策上の目的として、発明の実施行為に「輸出」を追加することは理解できるとの意見があった。

一方で、実施行為に「輸出」を追加すると、水際取締措置の濫用が懸念される危惧の指摘がなされた。

¹¹ Deepsouth Packing Co.v.Laitram Corp,406U.S.518(1972)

¹² また、Dowagiac Mfg.Co.v.Minnesota Moline Plow Cp,235U.S.641,650(1915) においては、「侵害行為は米国内の行為に限定され、販売行為が侵害となるためには、販売の場所が決定的に重要である」と判示されている。

4. 対応の方向

発明の実施行為に「輸出」を追加し、侵害物品を国内から国外に送り出す行為そのものを侵害行為として規定することについては、以下のような方向で対応することが適当であると考えられる。

(1) 侵害行為への輸出の追加

侵害物品を国内から国外へ送り出す「輸出」行為は、侵害物品の製造や譲渡と一連のものとして国内で行われる行為であり、特許権者の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であると考えられる。

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行う観点からも、「輸出」を侵害行為に追加することが必要であると考えられる。

このため、「輸出」を、現行特許法における発明の実施行為である「譲渡等」や「輸入」等と同列に考え、特許法第 2 条第 3 項の実施行為に「輸出」を追加することにより、「輸出」を侵害行為とすることが適当であると考えられる。

(2) 「侵害とみなす行為」への「輸出を目的とする所持」の追加

特許法第 101 条に規定される「侵害とみなす行為」として、侵害物品の「譲渡等を目的とした所持」を追加することにあわせて、特許権の効力の実効性を確保するため、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」として追加することが適当であると考えられる。

(3) 関連事項

① 「輸出の申し出」

現行特許法は、「譲渡等の申し出」についても発明の「実施」として規定しており、「譲渡等の申し出」とは、発明に係る物品の展示やカタログによる勧誘・パンフレットの配布等を含む概念であると解されている。「輸出」については、こうした展示等の行為を観念することは困難であることから、あえて「輸出の申し出」を実施行為として規定する必要性は低いと考えられる

② 「侵害とみなす行為」との関係

特許法第 101 条第 1 項各号は、特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申し出をする行為を「侵害とみなす行為」として規定している。属地主義の観点から、我が国特許権の侵害物品を海外で製造することは、侵害行為とはならないため、「製造にのみ用いられる物」の「輸出」を侵害とみ

なすことは、侵害に当たらない海外での製造行為の予備的行為を侵害行為として捉えることとなるため、適当でないと考えられる。

(4) 通過について

①通過の規制

侵害物品の「通過」としては、(a) 外国から到着した貨物が単に我が国の領域を通過する場合、(b) 我が国を仕向地としない貨物が荷繰りの都合上いったん我が国で陸揚げされた後当初の仕向地に向けて運送される場合、(c) 我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ改装、仕分け等が行われた後、通関されることなく、我が国を積み出し国として外国に向けて送り出される場合等が考えられる。

特に上記(c)の場合については、侵害物品が製造国(外国)から日本に陸揚げされ、積み戻された上で第三国(外国)へ輸出されるという新たな手口が発生している現状を踏まえ、侵害物品の通過を水際で取り締まる必要性が指摘されている。

上記(c)については、侵害物品の通関は行われていないものの、我が国を仕向国として陸揚げされていることから、我が国の領域内にあるものとして、特許法の効力が及び得るものと考えられる。また、陸揚げされ保税地域におかれた侵害物品について譲渡等を行うことも可能であり、国内において製造された侵害物品等と同様に権利者の利益を害する蓋然性が高いと考えられる。

したがって、一般的に「通過」として考えられる行為のうち、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外国に送り出す行為(上記(c))は「輸出」に該当する侵害行為と考えることが適当であると考えられる。

②パリ条約との関係

特許法第69条第2項第1号において、「単に日本国内を通過するに過ぎない船舶若しくは航空機又はこれらに使用する機械、器具、装置その他の物」には特許権の効力が及ばないとされているが、これはパリ条約第5条の3の規定に従い、国際交通の便宜を考慮して設けられた効力除外規定である。

一方、同号における列記事項には「日本国内を通過する貨物」は含まれないと解されるため、「通過」を侵害行為とするに当たって、本号に抵触することはないものと考えられる。

③通過に関する諸外国の考え方

「通過」については、諸外国において、産業財産権の侵害行為として法令上明文で規定している国はないが、英国では侵害物品の単なる通過について

も、侵害行為に該当するとの判決がある¹³。この判決では、輸出目的で侵害物品を輸入し、その侵害物品を航空会社の倉庫に保管する行為が、特許権の侵害行為とされた。また、ドイツでは、「船から陸揚げされ、通関手続きを経ずに、再度船で輸出される場合」が侵害とされている。

（５）実用新案法

特許法と同じく技術的思想の創作を保護する実用新案法においても「輸出」を侵害行為として追加する等、同様の措置を講じることが適当であると考えられる。

¹³ Smith Kline and French Laboratories Ltd v R D Harbottle (Mercantile) Ltd and others, [1980] RPC 363

Ⅱ．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

近年、我が国の特許権を侵害する侵害物品に関して、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、侵害物品の取締において十分な効果が発揮できない状況となっている。このため、個別に譲渡等が行われる前段階として、侵害物品が特定箇所に集積される状態が想定されるため、この所持の行為を侵害行為の一つとする必要があるのではないかとの指摘がある。

2．現行法における状況

現行特許法上、特許権侵害を構成する行為としては、物（プログラム等を含む。以下同じ。）の発明にあつては、その物の生産、使用、譲渡等（譲渡及び貸渡しをいい、その物がプログラム等である場合には、電気通信回線を通じた提供を含む。以下同じ。）若しくは輸入又は譲渡等の申出（譲渡等のための展示を含む。以下同じ。）をする行為（特許法第2条第3項第1号）が規定されているが、「譲渡等を目的とする所持」については規定されていない。したがって、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、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、侵害物品の譲渡の事実を立証する必要があり、侵害物品が特定箇所で集積されている所持行為を発見しただけでは、取締りが困難な状態となっている。

3．諸外国の規定

諸外国における譲渡等目的所持の規制については、英国、ドイツ、フランスなどの欧州を中心として、保管・保有を発明の実施行為に含ませることにより、特許権の侵害行為として明文上規定している。

○譲渡等目的所持に関する諸外国における規定の有無

	規定の有無	該当条文
英国	○	英国特許法 第60条 (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<u>処分のためであるか否かを問わずこれを保管すること</u>、(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<u>処分のためであるか否かを問わずこれを保管すること</u>、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。
ドイツ	○	ドイツ特許法 第9条(1) 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、流通におき若しくは使用し、又はかかる目的のために輸入若しくは<u>保有すること</u> (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、流通におき若しくは使用し、又はかかる目的のために輸入若しくは<u>保有すること</u>
フランス	○	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 <u>stocking a product for such purposes</u>; 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 <u>stocking for such purposes</u>.
米国	×	—
中国	×	—
韓国	×	—

4. 対応の方向

(1) 侵害行為への「譲渡等を目的とする所持」の追加

侵害物品による特許権侵害行為は、侵害物品を市場において広く販売するため、計画的、組織的な準備行為がなされる場合が多い。権利者にとっては、侵害物品の販売行為が最も被害を受ける侵害行為であって、これを事前に差し止める必要があるが、侵害物品が広く市場に流通してしまった段階では、侵害物品の個々の販売行為を未然に防止することは困難である。

したがって、特許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追加することが適当であると考えられる。

(2) 所持の目的行為

所持の目的とすべき行為については、特許権の効力の実効性を確保するため、その行為が行われた場合に侵害物品が拡散して、その後の侵害防止が困難な「譲渡等（譲渡及び貸渡し）」を対象とする。また、発明の実施行為に「輸出」が追加される場合には、同様の趣旨で所持の目的とすべき行為とすることが適当であると考えられる。

(3) 侵害行為の位置づけ

侵害物品の所持という行為は、あくまで譲渡等の前段階として、未だ外部的に発現していない行為であり、直接的な侵害行為である譲渡等の予備的行為と位置づけられることから、現行法で既に「譲渡等を目的とする所持」を侵害行為としている商標法と同様に間接侵害（みなし侵害）として位置づけることが適当であると考えられる。

(4) 実用新案法

特許法と同じく技術的思想の創作を保護する実用新案法においても同様に、「譲渡」及び「貸渡し」を対象とした、譲渡等目的の所持を侵害行為として追加することが適当であると考えられる。

III. 刑事罰の強化

1. 問題の所在

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。

○損害賠償請求における認定損害額

(単位：100 万円、100 万円以下四捨五入)

	特許権	実用新案権	意匠権	商標権
平均	183	35	37	20
最大	3059	198	450	200

※平成 10 年 1 月 1 日から平成 15 年 12 月 31 日までの期間に判決が下された損害

賠償請求事件であって、当該請求が全部又は一部認容されたものを対象

出典：『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

○知的財産権侵害事犯の検挙状況（平成 11 年～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

出典：『平成 16 年警察白書』

○刑法における財産に対する罪

懲役刑 (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

2. 現行法における状況

現行制度においては、特許権及び商標権の侵害罪に係る刑事罰が5年以下の懲役又は500万円以下の罰金であるのに対し、実用新案権及び意匠権の侵害罪に係る刑事罰は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっている。（特許法第196条、実用新案法第56条、意匠法第69条、商標法第78条）。いずれにおいても懲役刑と罰金刑の併科は規定されていない。

また、法人重課の罰金額については、特許権及び商標権の侵害罪に係る罰金額が1億5千万円以下、実用新案権及び意匠権の侵害罪に係る罰金額が1億円以下となっている（特許法第201条第1項第1号、実用新案法第61条第1項第2号、意匠法第74条第1項第2号、商標法第82条第1項第1号）。

3. 対応の方向

（1）刑罰（懲役刑）の引上げについて

懲役刑の上限は、他の知的財産権法における刑罰や、窃盗罪等の刑法における財産に対する罪と比較し、量刑のバランス等を考慮して検討することが必要である。

特許権の侵害罪（5年）と窃盗罪(10年)とを対比すると、窃盗罪は、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とされているが、特許権の侵害罪の場合は、窃盗の場合のように直接的に他人の占有を奪取するものではない。

このように、特許権の侵害罪と窃盗罪は共に財産罪ではあるが、その性質は異なり、社会的に与える影響も異なっている。

また、特許権侵害事犯の検挙状況は年間数件程度であるが、これは特許権の侵害行為の特定に際して、特許発明の技術的範囲の認定等が必要となるため、商標権等の他の知的財産権と比して困難である等の要因があると考えられる。

こうしたことから、併科の導入及び法人重課の引上げによる刑罰の厳格化に

よって特許権侵害行為に対する抑止効果を高めることが適切であり、特許権の侵害罪に係る刑罰（懲役刑）の上限を10年へ引き上げることについては、特許権侵害罪の取締りの動向を注視つつ、慎重に検討を行うことが適当であると考えられる。

（２）併科の導入

特許権及び実用新案権の侵害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、また、これにより刑罰の抑止効果を高めることが可能になると考えられる¹⁴。さらに、同様の観点から、著作権法及び不正競争防止法において、懲役刑と罰金刑の併科が導入されているところである。

こうしたことから、刑罰の抑止効果を高めため、特許権及び実用新案権の侵害罪についても懲役刑と罰金刑の併科を設けることが適当であると考えられる。

（３）法人重課の引上げ

特許法における１億５千万円以下の罰金額及び実用新案法における１億円以下の罰金額は、「特許法等の一部を改正する法律（平成10年法律第51号）」において、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、その罰金額については、産業財産権各法における侵害罪に係る罰金額を前提に、法人与自然人の資力格差にかんがみて決められたものである。

刑事罰の強化により抑止効果を高める必要性及び商標権の侵害罪等についても法人重課の引上げが検討されていることから、特許権及び実用新案権の侵害罪の法人重課についても、３億円以下の罰金に引き上げることが適当であると考えられる。

（４）実用新案権の侵害罪

実用新案権の損害賠償請求訴訟における認定損害額は商標権に係る損害額を上回る程度まで高額化しており、刑事罰の強化により抑止効果を高める必要性及び他の知的財産権法との均衡の観点から、実用新案権の侵害罪に係る刑事罰を、特許権の侵害罪等と同程度の５年以下の懲役又は５００万円以下の罰金に引き上げることが適当であると考えられる。

¹⁴ 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。

○知的財産権関連法の刑事罰

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
実用新案法	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
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
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
不正競争防止法 (2条1項3号)	3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又は併科
	両罰規定 1億円以下
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

○諸外国の刑事罰（特許法）

	刑罰内容	併科
米国	なし	—
英国	なし	—
フランス	懲役2年及び15万ユーロの罰金	○
ドイツ	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 2千百30万円（142円/ユーロ）

IV. 侵害訴訟における立証負担の軽減

1. 問題の所在

産業財産権の侵害訴訟においては、侵害行為の立証や損害額の立証が困難であることにより、権利者が十分に救済されていないのではないかとの指摘を受け、これまで累次の法改正が行われているが、これらの法改正の効果について検討を行う必要がある。

2. 現行法における対応

(1) 損害額の立証

産業財産権の侵害は性質上、損害額の立証が困難であることから、特許法第102条各号には、損害額の立証の容易化等の観点から、民法第709条の特別規定として、以下のような規定が設けられている。

①特許法第102条第1項

平成10年法改正により新たに制定された規定であり、特許権の侵害により生じた損害（逸失利益）の額の算定方法を定めるものである。

本条項の制定以前の逸失利益の賠償についての判決では、市場構造が極めて単純で、「侵害品の販売数量全てを権利者が販売し得た」ことの立証ができた場合にしか逸失利益の賠償が認められておらず、それ以外の場合には、妥当な損害の填補がなされているとはいえない状況であった。

また、第102条旧第1項（現行法第2項）では、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を、請求する者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される旨規定されていたが、侵害者の利益率が低い場合や利益を上げていない場合に、権利者の逸失利益に見合った額の賠償が認められない等の問題が指摘されていた。

このような問題を解決するため、本条項では「侵害者が譲渡した数量」に「権利者の単位数量当たりの利益額」を乗じた額を権利者の損害（逸失利益）の額とする算定方法を定めている。

②特許法第102条第2項

本条項は、平成10年法改正前から規定されており、侵害者が侵害の行為により受けた利益の額を請求する者が立証すれば、その利益の額が損害の額と推定される旨を定めている。

③特許法第102条第3項

本条項は、実施料相当額を損害賠償額として請求できる旨を規定してい

る。平成10年法改正以前は、「その特許発明の実施に対し『通常』受けるべき金銭の額に相当する額の金銭の賠償を請求することができる」との規定であったが、侵害訴訟で認定される本項の実施料相当額については、特許権者が既に他者に設定している実施料率や、業界相場、国有特許の実施料率に基づき認容された例が多く、特許発明の価値や、当事者の業務上の関係や、侵害者の得た利益等の、訴訟当事者間において生じている諸般の事情が考慮されないとの問題点が指摘されていた。こうした問題を解消し、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定できるようにするため、平成10年法改正により「通常」という文言を削除した。

④特許法第105条の3

平成11年法改正により制定された規定であり、損害額を立証するために必要な事実を立証することが、当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所が相当な損害額を認定することができる旨を明らかにした。

(2) 侵害行為の立証

①具体的態様の明示義務（特許法第104条の2）

本条は、特許権侵害訴訟における積極否認の特則について規定したものであり、平成11年法改正により新設された。権利者が主張する相手方の行為の具体的態様を否認するときは、相手方は自己の行為の具体的態様を明らかにしなければならない旨を定めている。これにより、権利者のみでなく相手方も侵害行為の特定に参加させる仕組みが設けられ、権利者の立証負担の軽減が図られた。

②文書提出命令（特許法第105条）

本条は、特許権侵害訴訟における書類や検証物の提出義務について規定したものである¹⁵。

(7)特許法第105条第1項

平成11年法改正以前は「損害の計算」を目的とする書類提出命令の申立てのみを規定していたが、改正により、侵害行為の立証を目的とする場合にも書類提出命令の申立てを行うことが可能となった。

¹⁵ 文書一般の提出義務については民事訴訟法第220条に定めるところであるが、本条の規定は民事訴訟法第220条の規定を充足していない場合にも適用される。本条の規定による文書提出命令があったにもかかわらず、当事者が書類の提出をしないときは民事訴訟法第224条1項の規定が適用になり、裁判所は相手方の主張を真実と認めることができる。また相手方の使用を妨げる目的をもって書類を滅失等した場合も、民事訴訟法第224条2項の規定により同様な効果を生ずる。

(イ)特許法第105条第2項

平成11年法改正により制定された規定であり、第1項における書類の提出を拒む「正当な理由」があるか否かの判断について、裁判所のみが書類を見ることにより行う手続（インカメラ手続）を規定している。

(ウ)特許法第105条第3項

平成16年法改正により制定された規定であり、第1項における書類の提出を拒む「正当な理由」があるか否かについて当事者等に書類を開示して意見を聴くことができる旨を規定している。これにより、インカメラ審理手続において、文書提出命令申立人の意見陳述の機会が与えられることになった。

③秘密保持命令（特許法第105条の4）

平成16年の法改正により制定された規定であり、裁判所は、文書提出命令等により提出された文書等に営業秘密が含まれる場合に、秘密保持命令を発令することができる。秘密保持命令に違反した場合は刑事罰の対象となる（特許法第200条の2）。

(3) 制度運用についての調査概要

侵害行為や損害額の立証の容易化のために設けられた規定が実際にどの程度活用されているのかについて把握するための調査を行った。

①損害額の立証

平成11年から平成17年上半期までの特許権又は実用新案権の侵害訴訟判決で損害賠償が認められた事例のうち、損害額の認定の根拠条文の割合は以下のとおりであり、平成10年法改正により導入された特許法第102条第1項が一定程度利用されている。

	(特実意商四法)	(うち特許・実用)
第102条第1項	19%(44件)	20%(31件)
第102条第2項	36%(85件)	31%(47件)
第102条第3項	31%(72件)	35%(55件)
その他	14%(33件)	14%(21件)

アンケート調査¹⁶により、特許法第102条第1項、第2項の規定の適用に

¹⁶ 判決日が平成10年～17年上半期の産業財産権の侵害訴訟において、損害賠償が一部又は全部認容され

より認容された損害額と実際の損害額との関係について質問を行ったところ、特許法第 102 条第 1 項の規定の適用により認容された損害額が実際の損害額に見合っているとの回答が 56%であったのに対して、特許法第 102 条第 2 項の規定の適用により認容された損害額が実際の損害額に見合っているとの回答は 21%に留まった。従来から規定されていた特許法第 102 条第 2 項と比較して、平成 10 年法改正により導入された特許法第 102 条第 1 項による損害額の認定においては一定の改善が見られるものと考えられる。

	102条1項	102条2項
実際の損害額に見合っている	56%	21%
実際の損害額を下回っている	44%	79%

また、特許法第 102 条第 3 項に基づく損害賠償請求において、裁判所が認定するライセンス料率と、業界での一般的なライセンス料率との関係について質問を行ったところ、裁判所が認定するライセンス料率の方が高いとする回答が 32%あった。平成 10 年法改正の趣旨を踏まえて、具体的事情を考慮した妥当な損害賠償額が認定されていることが伺える。

裁判所が認定するライセンス料率の方が高い	32%
同程度である	44%
業界の一般的なライセンス料率の方が高い	24%

②侵害行為の立証

特許法第 104 条の 2（具体的態様の明示義務）の導入により、侵害者側からの具体的態様の明示が行われるようになったとの意見が 52%あった。

また、文書提出命令について、使いやすい点を質問したところ、59%の者が侵害行為の立証負担が軽減される点を挙げた。一方、使いづらい点については、52%の者が相手方書類の特定が困難である点を挙げた。なお、文書提出命令の申立を行ったことのある者は 25%に留まったが、これは、裁判所の訴訟指揮により、文書提出命令によらず、任意で文書が提出されている事例が多いためではないかとの指摘もある。

使いやすい点		使いづらい点	
侵害行為の立証負担が軽減	59%	相手方書類の特定困難	52%
損害額の立証負担軽減	52%	必要な書類が提出されない	48%
		提出を拒む理由が認められる余地が大きい	35%

3. 検討の内容

小委員会においては、アンケート結果は概ね実態と合致しており、大まかな傾向はこのアンケートに反映されているとの意見があった。また、近年の法改正と裁判所の適切な訴訟指揮により、権利者の立証負担は軽減されているとの意見があった。なお、アンケートの回答者数が少ないことから、今回の調査結果だけから権利者の立証負担が軽減されていると結論付けるのは妥当ではないとの意見もあった。

4. 対応の方向

今回のアンケート調査の結果に基づいて産業財産権の侵害訴訟の実情を評価する上では、データの制約に留意する必要があるものの、全体的な傾向としては、平成10年、11年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ことが伺えるが、一方で、相手方の所持している書類の特定が困難である等の問題点等も認められる。

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は、権利者の適正な救済が図られているか、今後とも実態の把握に努める必要があると考えられる。

第3 先使用権制度の在り方

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事例も多い。

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、先使用権が認められる範囲が不明確である、先使用権を立証することが容易でない等、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。

【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。

I 先使用権制度の明確化

1. 問題の所在

現行では、特許権者と先使用権者のバランス、すなわち、先使用権が認められる範囲については、大半の制度ユーザーから一定の評価が得られているものの、条文の解釈等に起因する以下のよう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。

2. 現行法における状況

特許法第79条の解釈について、上記のような不明確さの指摘はあるが、他方、これらについては、判例や通説等において、その内容が明らかにされてきている。

(参考)

○特許権、実用新案権、意匠権に係る侵害訴訟において、ウォーキングビーム事件（昭和61年、下記参照）以降、平成17年11月末までに出了された判決を分析したところ、以下の通り。（特許庁調べ）

- | | |
|--------------------|---------------------|
| ・総侵害訴訟件数：1282件 | ・先使用権の抗弁があった件数：104件 |
| ・先使用権が争点となった件数：65件 | ・先使用権を認定した件数：41件 |

(1) 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。この最高裁判決以降、この考え方を採用した下級審判決も出されている。

(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」

【実施形式の変更について、ウォーキングビーム事件の考え方を引用した判決例】
大阪地裁平7.5.30 平5(ワ)7332、大阪地裁平7.7.11 平3(ワ)585、
大阪地裁平11.10.7 平10年(ワ)520、東京地裁平14.3.27 平13(ネ)1870、

(2) 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得るが、第三者にその実施する事業を行わせ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」

(3) 「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」との要件は、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味するものである。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。実際の判決においても、出願の前に、実施又はその準備をしており、出願の後にも実施又はその準備をしていることが明らかである場合、「特許出願の際現に」実施又はその準備をしているものと認められている。他方、事業を廃止した場合には継続して行われているとは認められず、先使用権は放棄されたものと見なされる。

(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

(4) 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。この「即時実施の意図」という文言からは、要件として厳しく解釈されているように見られるが、実際の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。他方、発明は完成していることが必要であり、完成に向けた試行錯誤の段階では、準備とは認められていない。

(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」

3. 対応の方向

特許法第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、最高裁判決やそれ以降の下級審での判決もあり、それら判決について、全体としては、これまでも特段、問題点の指摘はなされてはいない。したがって、不明確と指摘されている事項は、特許法第79条を個別具体的事例に適用した場合、どのような判断となるのかという問題と整理される。

それに対処する手法としては、まず、最高裁判決等をもとに条文の明確化のための法改正を行うことが考えられる。しかしながら、個別の事例ごとの判断を一般化させることにより、結果として、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。また、たとえ法改正を行ったとしても、個別事例において、先使用権の適用の範囲内かどうかを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。

次に、上述のように、既に最高裁判決やそれ以降の下級審判決が存在することから、それらを基に、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、ガイドライン（事例集）を整備する手法がある。ガイドライン（事例集）の作成に当たっては、法曹界、産業界等からの有識者の参画も得て、過去の判決や通説等を分析し、その解説等を行うことにより、先使用権が行使できる範囲等について、その明確化を図り、判断の予見性を高めていくことが可能である。また、産業界においても、以上のような法改正に係る懸念もあり、法改正ではなく、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、法改正ではなく、特許権者と先使用権者のバランスを変えることなく、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と考えられる。ただし、特許庁が作成するガイドライ

ン（事例集）は、法解釈を明確化するためのものであるが、司法を拘束するものではないことから、その内容、作成手続については、十分に注意して進めることが必要であると考えられる。

また、ガイドライン作成後に、その周知徹底を図り、その後生じた課題や判例を注視し、特許制度の下、先使用権が有効に活用されるように努めていくことが重要であると考えられる。

Ⅱ 先使用権の立証の容易化

1. 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よいか不明確である等、立証に係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、その簡便さ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、公証人に技術面についての理解を得る負担が大きいとの指摘もある。また、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、関係者に十分知られていない点も課題となっている。

（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（公証人法第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。

2. 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有効に活用している例も見受けられる。そのような状況にかんがみれば、指摘されている問題は、公証制度の活用も含め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。

したがって、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）において公証制度の活用も含め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ることが適切であると考えられる。

III 先使用権制度の国際調和

1. 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、我が国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、制度調和の働きかけをすべきとの声もある。

2. 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国際的な制度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っていくことが必要であると考えられる。

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り、その動向も注視していくべきであると考えられる。

IV その他の論点

1. 問題の所在

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。

2. 対応の方向

先使用の要件から「事業実施」、「事業準備」を外した制度とすることは、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、国際的な制度調和にも反することとなり、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。

また、そもそも特許制度の原則は技術の公開であり、その中で、先使用権制度は公平性の観点から設けられた例外的な規程であるため、先使用権が認められる範囲を拡大することをもって、技術の秘匿を推奨することには慎重であるべきであると考えられる。

（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)】

○(社)日本知的財産協会加盟企業中780社を対象に305社から回答を得た。(回答率39%)

○先使用権確保に向けた事前対策について

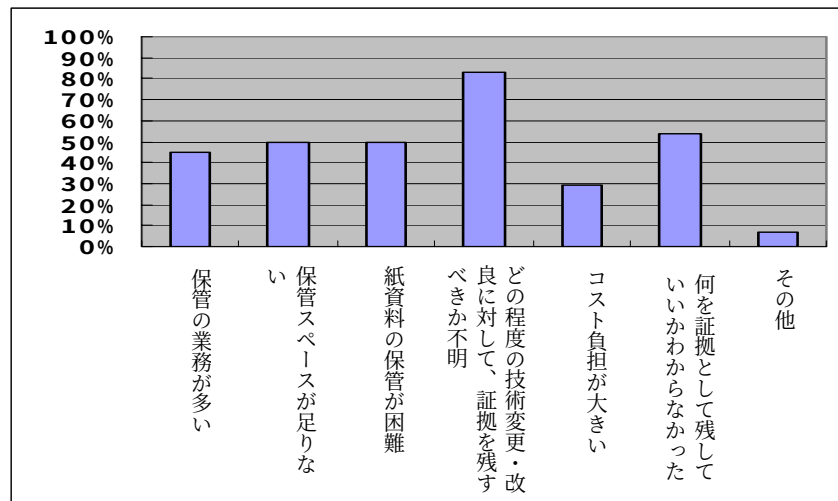
①先使用を立証するため、予め証拠を残したことがあるか：

はい 131社、いいえ 59社

②予め証拠を確保するに当たって、困難を感じたことはあるか：

はい 116社、いいえ 14社

③それはどのような困難か(複数回答可)：

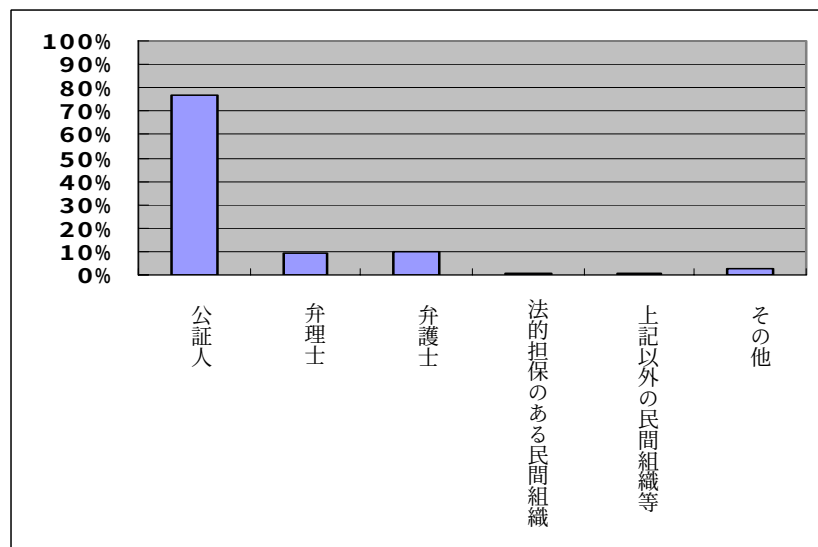


○第三者機関の利用について

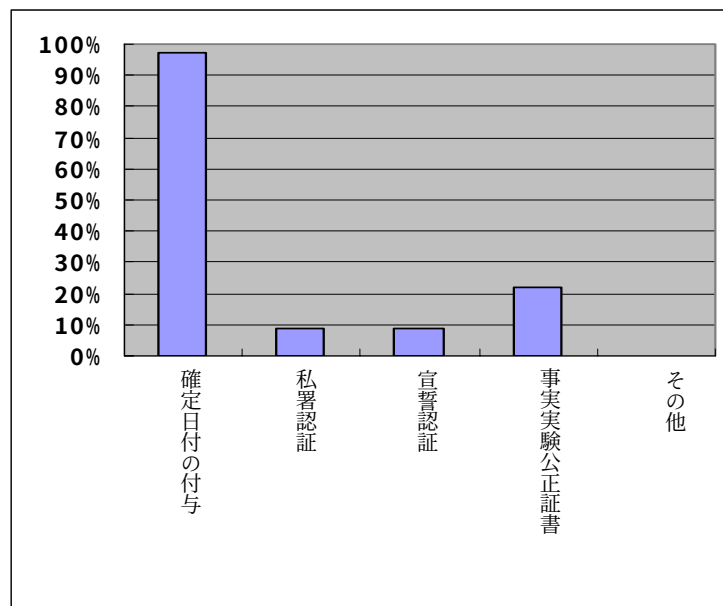
①先使用の立証に当たって、第三者機関を利用したことはあるか：

はい 104社、いいえ 58社

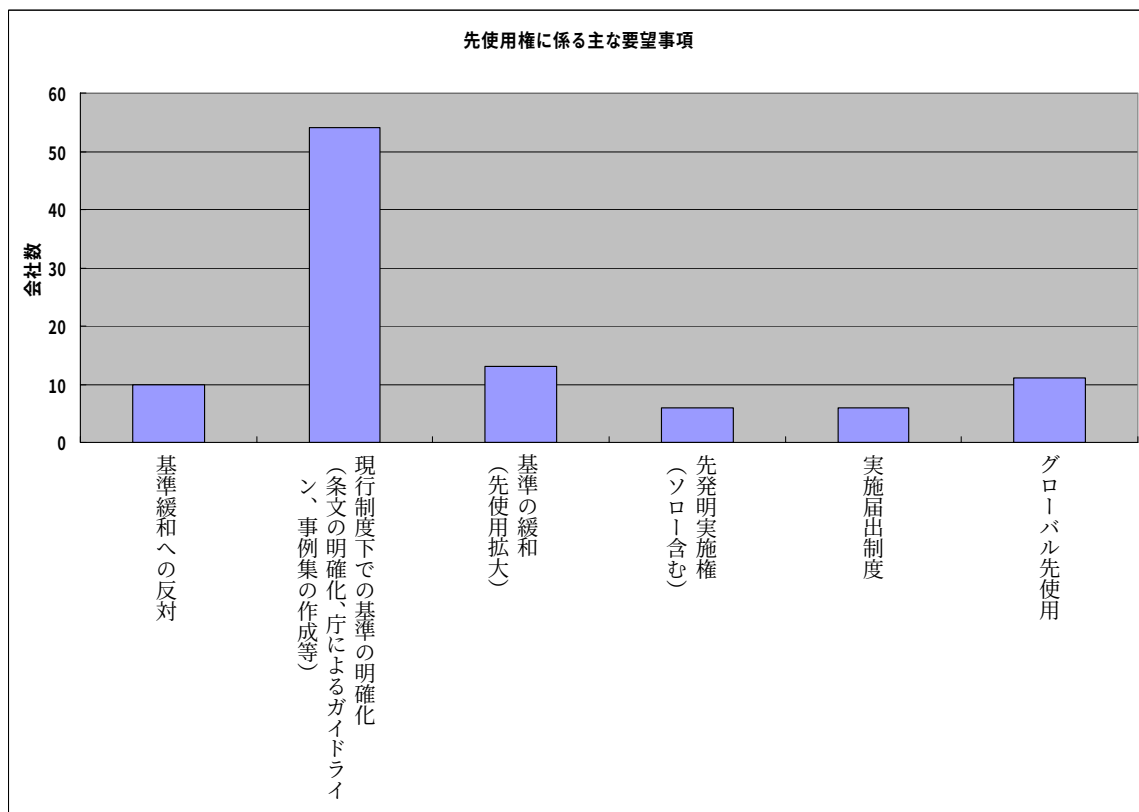
②どのような第三者機関を利用したか(複数回答可)：



③②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)



○先使用権に係る主な要望事項について



第4 特許制度の利便性向上

Ⅰ．外国語書面出願の翻訳文提出期間

1．問題の所在

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、最大で1年2月を日本語の翻訳文作成に充てることができる。しかしながら、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月しか与えられない。

2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く、外国語書面出願の翻訳文提出期間を延長すべきではないかとの指摘がある。

2．現行法における状況

① 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、出願の日から2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。

なお、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。

②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％）。

	平成12年	13	14	15	16
利用件数	2,785	2,635	1,986	2,674	3,556
うち国内出願人	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国出願を行う場合である。

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場合が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が多いと考えられるが、我が国在住の外国人従業者の発明を我が国に第1国出願する場合や、日本人従業者が英語で論文を執筆し、その論文を利用して我が国に外国語書面出願を行う場合もあると考えられる。

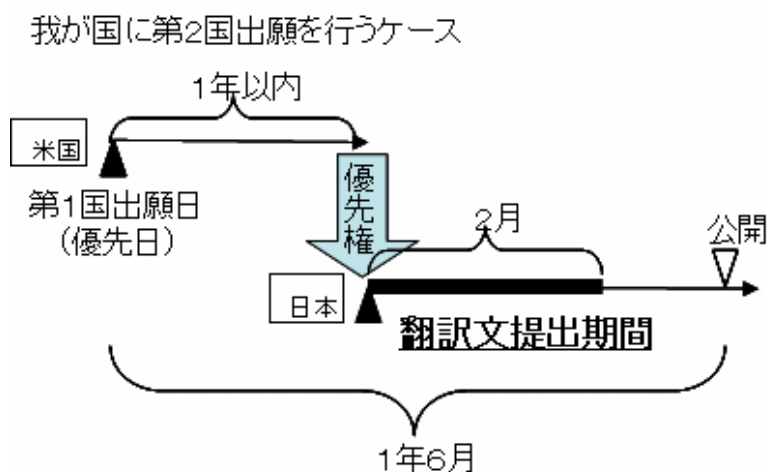
③ 欧米の制度

米国においては、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月以内に提出しなければならない（ただし、5月の延長可能）。

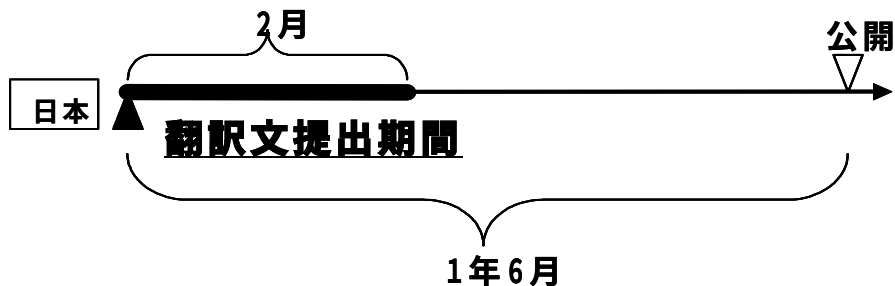
欧州においては、現在、欧州特許条約の締約国以外の国の言語での出願を受け付けていない。今後、EPC2000が発効されれば、日本語を含むあらゆる言語で出願が可能となり、翻訳文提出期間は出願後1月以内となる予定である。

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場合について手当をすればよいと考えられる。



我が国に第1国出願を行うケース



特許出願は優先日から1年6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、遅くとも優先日から1年2月以内に提出される必要がある。

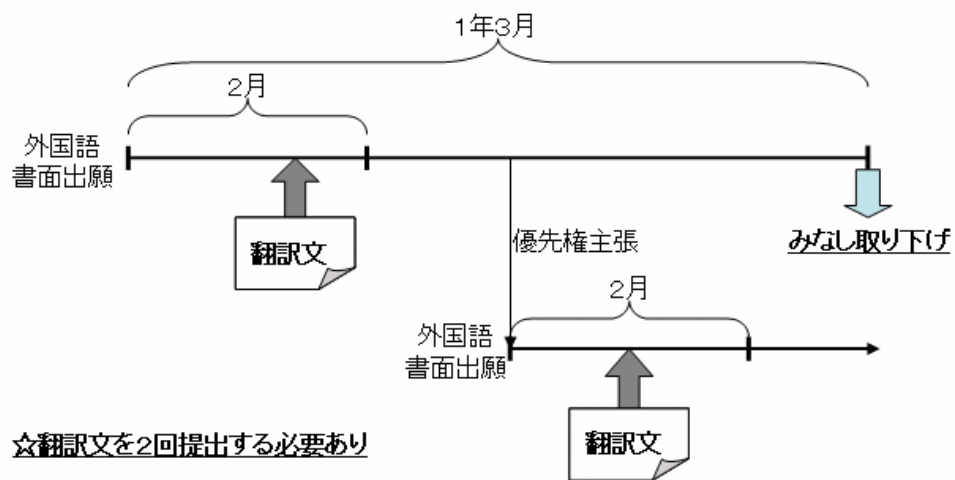
一方、外国語書面出願（先の出願）に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願（後の出願）を行う事例が見られるが、先の出願から2月以上経過後に後の出願を行う場合、現行法では先の出願と後の出願の両者について翻訳文を作成する必要がある¹⁷。このような無駄な翻訳文の提出を省き、外国語書面出願に基づく国内優先権の主張を効率的に行えるようにするためには、翻訳文提出期間を「優先日から1年2月以内」に設定することが適当であると考えられる。

以上を踏まえ、外国語書面出願の翻訳文提出期間は、「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）とする方向で検討することが適当であると考えられる。

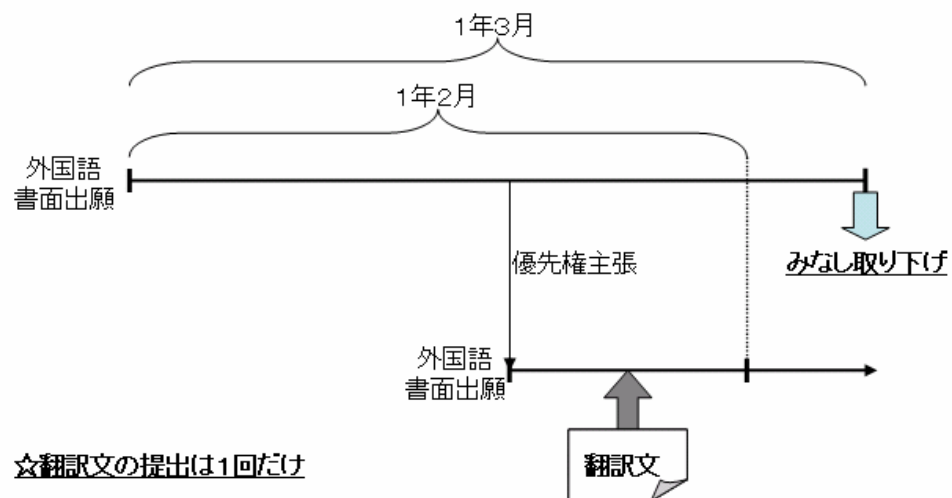
なお、外国語書面出願の翻訳文提出期間について検討を行う際には、他の法定期間とのバランスについても考慮する必要がある。

¹⁷ 外国語書面出願については、出願から2月以内に翻訳文を提出しなければみなし取り下げとなる（特許法第36条の2第3項）から、出願から2月経過後に優先基礎とするためには、翻訳文を提出しておかなければならない。

現行制度



翻訳文提出期間を優先日から1年2月とした場合



II. 拒絶理由通知の応答期間

1. 問題の所在

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、実験データを取得す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、在外者は3月の指定期間に加え、3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。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。

2. 現行法における状況

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）。

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、指定期間を60日としている。

また、拒絶理由で通知された引用文献の複写請求を行った場合は、応答期間を23日延長しており、在外者の場合には、請求により、手数料を納付することで指定期間を3月延長する運用がなされている。

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

		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23日）	
	在外者	通常3月	3月	固定額
米国		通常3月	通常3月（最大6月）	1月毎に累加額
E P C		通常4月	2月	1月毎に累加額
韓国		通常2月	1回の請求につき1月，請求回数無制限	1月毎に累加額
中国		通常4月	最大2月	1月毎に均等額

3. 検討の方向

(1) 特許審査迅速化との関係

現在、特許審査においては、意見書・補正書が提出された際には、審査官の記憶が比較的鮮明な約4月以内のうちに最終審査が行われているが、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には、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。このため、特許審査迅速化が最重要課題となっている現状において、拒絶理由応答期間を一律延長することは妥当ではないと考えられる。

(2) 国内居住者、在外者に対する期間延長の考え方

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合理的な事情がある場合においては、応答期間を延長することが、出願人による適切な対応を可能とし、ひいては迅速的確な特許審査にも資すると思われる。

このため、在內者に対して、応答期間の延長を認める合理的理由がある場合には、1月程度の延長を認める運用とすることが適当であると考えられる。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、在外者に対しても、応答期間の延長を認める合理的理由を求めるとともに、1回の請求による延長の期間を1月程度とし、最大3月程度まで延長できる運用とすることが適当である¹⁸。

延長を行うに足る合理的理由としては、①拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験データを得るため、②審査手続書類の翻訳のため、といった理由が考えられる。

(3) 拒絶理由で通知された引用文献の複写請求時の期間延長

拒絶理由で通知された引用文献の複写請求を行った場合に応答期間を23日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、廃止することが適当であると考えられる。

(4) 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こととなる。それまでの間については、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な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と考えられる。

¹⁸ 現行運用では、1回の請求で3月の延長を認めている。

III. 新規性喪失の例外規定の証明手続

1. 問題の所在

新規性喪失の例外規定の適用を受けるためには、適用の要件を満たすことを証明する書面を出願から 30 日以内に提出しなければならないが、翻訳文、研究集会の主催者による証明書、発明者の宣誓証書等の書面の作成・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問題が指摘されている。

2. 現行法における対応

「新規性喪失の例外規定」は、刊行物による発表や学会発表等、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その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。論文掲載や学会発表等によって自らの発明を公開した後に、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。(特許法第 30 条)

- (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、適用の要件を満たすことを証明する書面を提出すること

証明書面について、現行の運用では、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができるかどうかの確認を厳格に行うため、例えば、研究集会で発表を行った場合には主催者による証明書を、外国語で論文発表を行った場合にはその翻訳文（全文）の提出を、特許出願の願書に記載された発明者と論文等の発表者が一致しない場合には発明者及び発表者の宣誓書を、それぞれ提出することを求めている。

3. 検討の内容

小委員会においては、論文等により研究成果を早期に公開することが公益にかなうケースもあるので、新規性喪失の例外規定はできるだけ使い易くすべきとの意見があった。一方、新規性喪失の例外は、あくまで先願主義の例外であり、利用者を増やす方向で手続を簡素化するのは好ましくないとの意見もあっ

た。また、新規性喪失の例外の適用を受けるために提出を求めている証明書面のうち、出願人側の負担が大きいものについて、運用の面で証明手続の簡素化をしてはどうかとの意見があった。

また、証明書の提出期限については、証明手続の簡素化とのバランスで考えるべきであるとの意見があった。

4. 対応の方向

(1) 証明書面の簡素化

新規性喪失の例外規定の適用を受けるために提出を求めている証明書面のうち、出願人側の負担が大きいもの（例えば、研究集会で発表を行った場合の主催者による証明書、外国語で論文発表を行った場合のその翻訳文（全文）、特許出願の願書に記載された発明者と論文等の発表者が一致しない場合の発明者及び発表者の宣誓書等）については、所定の証明力が維持される範囲で、できるかぎり簡素化することが適当であると考えられる。

(2) 証明書面の提出期限の延長

証明書面の提出期限については、証明書面の提出に要する負担とのバランスを考慮すべきであり、今回、証明書面の簡素化により、証明書面の提出に要する負担の軽減が見込まれることから、証明書面の提出期限の延長については、今後の運用状況を踏まえた上で、必要に応じて更に検討を行うことが適当であると考えられる。

Ⅳ．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

１．問題の所在

特許審査の手続書類（出願人が提出する願書や、特許庁が出願人等に発送する拒絶査定等の特許審査に関して行われる手続に関する書類自体。いわゆる包袋書類）は、出願人及び第三者が、特許審査における審査官の判断や、出願人の主張の論理構成を理解し、審査の適正を期すための情報提供や審判請求の要否等を検討する上で必要な情報であり、現在は手数料を支払うことにより、閲覧することが可能である。

出願人や第三者は、通常、まず特許電子図書館を通じて無料提供されている公報情報や経過情報（どのような手続書類がいつ提出・発送されたかに関する書誌情報）を参照し、その上で必要な場合にのみ手数料を支払って手続書類の閲覧を行っているが、このような方法で検討を行うのは煩雑である上、多数の出願について手続書類まで精査するためには多額の費用が必要となるため、産業界からは、公報情報や経過情報等と同様に、特許審査の手続書類自体についてもインターネットを通じた無料提供を求める声が大きい。

２．現行法における状況

①概要

特許審査の手続書類については、特許庁窓口での閲覧（特許法第 186 条）のほかに、インターネット又は専用回線を利用した閲覧（特例法第 12 条）が可能である。閲覧に際しては、「実費を勘案して政令で定める額の手数料」を納付しなければならない（特許法第 190 条、特例法第 40 条）。また、インターネット又は専用回線を利用した閲覧を行う際には、特許庁が配布するソフトウェアをインストールする等の準備が必要である。

②欧米の制度

米国特許商標庁及び欧州特許庁においては、ともに 2003 年 6 月から、汎用ウェブブラウザを用いることによって、インターネット等を通じて無料で特許審査の手続書類を閲覧することが可能となっている。

３．対応の方向

インターネットを通じた特許審査の手続書類の無料提供については、本年度、「特許庁業務・システム最適化計画」（改訂版）の検討において、2006 年度初頭から試行的に無料提供を開始するとともに、新事務処理システム（2011 年 1 月を目途）により本格的な提供を行うこととしている。

このうち 2006 年度初頭には、特許審査の手続書類のうち、2003 年 7 月以降に

特許庁から出願人等に発送されたもの（拒絶査定書や拒絶理由通知書等）の情報を、汎用ウェブブラウザにより利用可能な形式で、インターネットを通じて試行的に無料提供する予定となっている。

また、来年度以降については、試行的提供の拡大及び新事務処理システムによる本格的な提供のために、制度及び運用の整備等の必要な措置について引き続き検討を行うことが必要である。

V．カラー図面の取扱い

1．問題の所在

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。

2．現行法における状況

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）。

また、海外の状況を見ると、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。欧州特許庁でも、カラー図面の提出は認められておらず、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¹⁹。

3．対応の方向

カラー図面の取扱いについては、まず、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²⁰を考慮しつつ、また、国際的な制度調和を図りつつ、検討を進めていくことが必要であると考えられる。

① 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

¹⁹ 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））

²⁰ 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

査や、カラー図面の公報化の必要性等、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。

② 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取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。

③ 実体審査実務への影響

審査実務への影響については、色を変更する補正の取扱いや検索システムのスクリーニング²¹速度への影響等について検討を行うことが必要である。

²¹ 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。

第5 特許庁の判定制度とADR機関との適切な役割分担

1. 問題の所在

特許庁の判定の在り方について、「知財推進計画 2005」（平成 17 年 7 月 8 日）において、「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」こととされている。

2. 現行法における対応

（1）現行の判定制度の概要（別添 1：特許庁の判定制度について）

特許庁の判定制度とは、当事者の請求に基づいて、被審物（侵害被疑物等）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。

（2）現行の判定制度の活用状況

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²²についての公的意見の表明をしているものである。

請求人、被請求人の双方の意見を踏まえた適正な判断が行えるように、被請求人の特定が求められるため、合理的理由がある場合（権利者自らが実施している場合等）を除くと、請求人と被請求人の参加の下で審理は行われ、現在年間 100 件程度の判定請求がされている。

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信頼性の高い証拠²³としても用いられ、また特許庁の判定結果は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。

日本知的財産仲裁センターは、「判定」だけでなく「仲裁」、「調停」を取り扱うことから、総合的に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 機関である。

日本知的財産仲裁センターの「判定」は、「センター判定」と呼ばれ、当事者双方の合意の下で行われる「双方判定」及び相手方当事者の参加、合意を得

²² 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）日本知的財産仲裁センター（民間型 ADR 機関）のセンター判定（単独判定、双方判定）以外に、（ハ）侵害訴訟、（ニ）弁護士・弁理士の鑑定が存在する。

²³ 現行の「関税定率法基本通達」では関税定率法第 21 条の 2 に基づく申立の際に必要なとされる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。

ずに行われる「単独判定」が設けられている。

審理内容及び審理結果等は非公開とされ、権利の有効・無効を含め総合的判断が行われるという特許庁の判定制度にない機能を備えるものである。

	特許庁 (判 定)	日本知的財産仲裁センター (センター判定)
件 数 (平成16年)	両当事者：96件 ²⁴ 請求人のみ：5件	両当事者：0件（双方判定） 請求人のみ：6件（単独判定）
審理内容	権利範囲の確認	①権利範囲の確認 ②権利の有効無効
審理主体	審判官3人	弁護士1人 弁理士1人
審理方式	原則書面審理	口頭審理
公開有無	公報発行 書類閲覧可能	非公開

3. 検討の内容

小委員会では、特許庁の判定制度の廃止、制度整備、存続の3つの選択肢をもって検討を行ったところ、特許庁の判定制度は、意匠分野に加え、個人・中小企業を中心に強いユーザーニーズがあり、判定結果と訴訟の判断結果がほぼ一致すること、審判部の審理負担が1%に満たないこと、民間型ADR機関とは別の機能を備えること、及び紛争解決手段として多様な選択肢が好ましいこと等の理由から、特許庁の判定制度は当面存続すべきとの意見が複数の委員からあった。

一方で民間型ADR機関の利用を活性化させるために、特許庁の判定制度は将来的には廃止すべきとの指摘もあった。

これ以外に、①今後民間型ADR機関の機能面での充実が必要、②特許庁の判定と日本知的財産仲裁センターのセンター判定において、総費用の比較がなされていない状況の下では、特許庁の判定がユーザーにとって費用面で有利とは判断できない、③民間型ADR機関が一つでは競争原理が働かず真の民営化とはいえない、④民間同士の紛争において特許庁の判定結果が悪用される場合等の判定制度の問題点についても検討が必要、との意見が出された。

さらに、特許庁の判定制度は、関税定率法第21条の4に規定する特許庁長官に対する意見照会制度の適正運用等に寄与する側面もあるとの意見もあっ

²⁴ 73件で被請求人が答弁書を提出しており、被請求人が応答していないケースは12件にとどまっている。残りは被請求人の応答がされる前に取り下げられたもの。

た。

4．対応の方向

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廃止することについては慎重な検討が必要であり、現段階で廃止することは適当でないと考えられる。ただし、特許庁の判定制度が適切に運用されるように引き続き検討を行うことは重要と考えられる。

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。このため、行政としては、民間型ADR機関の活性化を可能な限り支援するとともに、権利義務関係の直接の変更を伴わない民間の紛争処理への関与を最小限の範囲のものとするとの考え方を基本に、民間型ADR機関の定着状況を見極めた上で、それと特許庁による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と考えられる。

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 71 条第 1 項^{注 1}）。

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 34 年改正によって創設された。

昭和 34 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^{注 2}。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^{注 3}、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 26 条、意匠法第 25 条第 1 項、商標法第 28 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、①単なる鑑定的なものであること、②対世的効力を有する、③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. 18）。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. 14）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とは与えられない。

（２）制度改正の経緯

平成 11 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^{注４}。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	1 2 1 件	3 8 件	1 6 件	1 7 5 件
平成13年	9 8 件	3 6 件	1 3 件	1 4 7 件
平成14年	6 8 件	3 9 件	8 件	1 1 5 件
平成15年	5 4 件	3 1 件	1 4 件	9 9 件
平成16年	6 2 件	2 6 件	1 3 件	1 0 1 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。