

パブリックコメント項目別概要表

平成18年2月

第1 分割出願制度・補正制度の見直し

1. 分割出願制度の見直し

1-1 分割時期の緩和

意見の概要	提出者
「拒絶査定後の分割可能化」を法定されたい。	個人
特許査定又は拒絶査定後の30日以内にも分割出願可能とすることに賛成である。	個人
拒絶審決後の分割を認めるべきである。拒絶審決がされた後、審判請求人は補正をする機会が得られず、真に保護に値すべき発明について特許を受けることができない場合があり、審決取消訴訟を提起せず、権利範囲を減縮したいというニーズがあるため。	日本弁理士会 特許委員会
審決確定後の分割可能化についても引き続き検討すべき。製造会社の製品は、研究開発し実施していく過程で技術が成熟し完成していく。現行制度では3年で権利範囲の大枠がはめられてしまい、権利範囲の構成要件が不足することが生じやすい。	個人
拒絶査定後、一定期間分割を認めることには賛成。改正前においても運用変更で拒絶査定後の分割を認め、不要な審判請求の負担を減らすべき。	大阪医薬品協会 知的財産研究会 特許部会
・出願分割に係る願書に添付した特許請求の範囲又は明細書若しくは図面中の新規事項加入を拒絶理由又は無効理由として取り扱う方向性については賛同するが、当該改正が施行日以前の分割出願に遡及しない経過規定を整備する必要がある。 ・原出願において新規事項を追加する補正がなされ、該補正明細書を基準明細書として分割出願を行う場合には、補正日限りでの出願日の遡及を認める措置を講ずるべきである。	大阪弁護士会
・分割時期の緩和については、制度濫用の観点から一部に反対があるものの、概ね賛成である。ただし、一部に審決後の分割出願についても認めて欲しい旨の意見がある。これは、審決後に分割が出来ることとすれば、拒絶審決に対する備えとしての拒絶査定後の分割出願や審判請求の際の分割出願が減少することが考えられるためである。 ・包括納付制度を利用する場合、30日以内の設定登録を行なわないようにすることが好ましい。 ・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・無効理由として取り扱うことは結果として、手続を煩雑にするため、現行どおりの運用とすることが好ましい。また、EP0方式では、分割出願が拒絶となった場合、子、孫の分割出願が救済されない点も問題となる。	日本知的財産協会
特許分割制度について、EP0で採用されている、「分割出願への新規事項付加の拒絶理由化」を導入することについては、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かえって阻害する恐れがある。よって早急な制度化は避けるべきである。	日本経団連
特許査定後の30日は良いとして、拒絶査定を受けた場合、それから30日のみでは不足である。出願人としては、上級審である審判の判断をあおいた上で、別の観点の出願に切り替えるのか判断したいというニーズがある。拒絶査定不服審判で必ず拒絶理由を出してもらうか、拒絶審決後の分割を認めてもらうようにすることを要望する。なお、現状でも、審決取消訴訟で差戻しの判決があり、再審理の結果、異なる理由で拒絶する場合には再度拒絶理由が出るので分割ができることに鑑みれば、第三者の監視負担は現状より増加することはないと考えられる。	個人
ベンチャー企業のようなフロントランナーによる革新的な発明に対して、実効性のある多面的・網羅的な権利取得を支援するという意味で、我が国の「プロパテント」政策を欧米並に引き上げる、極めて有効且つ重要な意義を有する画期的な施策である。	個人

1-2 分割出願制度の濫用防止

意見の概要	提出者
分割出願について補正制限を課すのであれば、発明の単一性に関する審査基準を変更した上で、補正時や分割時に、先の審査では審査されていない対象であることを、出願人に過度の負担にならない範囲で明記させ、最後の拒絶理由として扱わないこととすべき。	個人
・分割制度の濫用を防止する、ということは観念的には正しいといえる。一方、「分割出願の補正の制限」は、もとの出願の審査において通知された拒絶理由に絶対に間違いがないということが前提となっているように考えられることから、上記のような補正の制限を課すことは妥当ではない。 ・もとの特許出願について通知された拒絶理由を解消して適正な特許請求の範囲を作成するための期間は、30日では短すぎる。	個人
もとの出願の拒絶理由が解消されていない場合に、分割出願に補正制限を課すことについては反対。限られた期間中に補正と分割の両方を行わねばならないため、十分な検討時間の確保が困難。また、もとの出願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か否かについての判断が分かれることも考えられる。	大阪医薬品協会 知的財産研究会 特許部会
「分割出願制度」における濫用防止策の運用等を実施される際には、出願人のニーズや各出願間の公平性が損なわれないよう、個々の状況に応じ、柔軟かつ適正に対応されることを要望する。	電子情報技術産業協会(JEITA)
・分割出願時にもとの拒絶理由を解消しているか否かは、見解が分かれる場合があり得るため、分割出願の補正制限の導入に反対する意見もあり、慎重な運用が求められる。また、名義変更があった場合は、関連出願の状況を知り得ない状況が発生し得るため、そのような場合には、分割出願の補正制限は適用しない手当てが必要と考える。さらに、「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」の「もとの出願」の対象を、最初の出願とファミリー関係がある出願全てとすると、戦略的な分割出願の趣旨を損なう恐れがあるとの意見もある。これらを踏まえて、審査基準、ガイドライン等にて運用の明確化を図るべきである。 ・分割世代数等の制限の導入は慎重に行うべきである。	日本知的財産協会
分割出願においては、もとの出願の当初明細書等に記載されていなかった事項については権利化できないので、報告書案に記載された各例について、第三者には何ら不利益はないと考える。特許庁による重複審査に無駄が存在するという指摘は理解するが、出願人は各分割出願に対しても出願料及び審査請求料を納付しているため、行政機関として等しく行政サービスを提供することはある意味では当然でもある。どのような制度利用の態様が「濫用的な利用」にあたるのか、より慎重かつ詳細な議論がなされるべき。	個人
・分割出願の濫用を防止するため、報告書案に提示されている「分割出願の補正の制限」の導入を実現していただきたい。 ・今回導入が見送られた「累次・長期にわたる分割出願の制限」については、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に十分留意しつつ引き続き検討していただきたい。 ・親出願と実質的に同一の発明について特許査定が行われることのないよう、特許庁から拒絶された後に分割出願された前の拒絶査定の判断を十分参酌した審査を行ってほしい。	日本機械輸出組合

1-3 分割の内容的制限の緩和

意見の概要	提出者
「実質同一発明」という概念に基づく現行運用は、欧米諸国と比べてダブルパテントに該当する発明の範囲が広範であり、厳しすぎる。早急に審査基準の改訂を行うべきである。	日本弁理士会 特許委員会
特許制度の国際調和の観点から、日本の特許法において「ダブルパテント」を認めるのは困	電子情報技術産業

難との検討結果は理解できるものであり、現状の実務では、現行制度下においても補正・分割することにより対応可能な場合も多いが、電子情報技術産業界では、技術標準に係る活動を含め、特にグローバルな事業活動の展開に力を入れており、今後の権利取得において欧米に比して不利な事態が発生する可能性も大きい。産業の国際競争力強化の観点からも、分割出願の要件緩和について、引き続き検討されることを要望する。	協会(JEITA)
・我が国では、実質同一と判断される範囲が広いことから、欧米で許容される出願が、これにより拒絶されることもある。実質同一とみなされる発明の範囲について、特に分割出願における当該問題についても、今後十分な検討を行っていくべきである。 ・ダブルパテントの許容については賛否両論あり、国際調和の議論の中で継続検討していくべきである。	日本知的財産協会
「ダブルパテントの取り扱い」について、国際調和の議論の中で検討を継続していくことについては賛成。ただし、「ダブルパテント認定の基準」については、「実質同一発明」という概念に基づく審査基準は早期に改めて、早急に国際標準と足並みを揃えるべき。	個人

II. 一部継続出願制度、国内優先権制度

意見の概要	提出者
業種によっては一部継続出願制度に利点を認めるものもあると考えられるので、標記両制度の得失を考量した経済産業省・特許庁としての見解を示されたい。「追試」や「補完」による「広い特許の取得」が、特に、バイオやデジタルコンテンツの先端分野では緊要と考えられる。	個人
出願人の大小にかかわらず、追加した新規の発明部分を継続出願とすることの効果は大きく、費用も国内優先権主張出願と変わらないので、一部継続出願は、むしろ中小企業を救う制度である。	個人

III. 補正制度の見直し

意見の概要	提出者
無駄な分割出願や審判請求を減らすためには、現行審査基準における運用を改めて、単一性を満たさないと判断した2つ以上の発明について、「両方とも新規性・進歩性について判断しない」又は「両方とも判断する」のどちらかにすべきである。	個人
報告書案におけるシフト補正の「タイプ2」の審査においては、分割出願をしなくとも済むように、「審査官が、拒絶理由通知において、発明の単一性の要件違反を発見した場合は、出願人に発明の選択をさせた後、初めて次の拒絶理由通知を発する」か、「審査官が拒絶の理由通知において、発明の単一性の要件違反以外の拒絶理由も通知した場合に、出願人が発明 A と発明 B を選択する機会を与える」かのいずれかを採用すべき。	個人
報告書案における「シフト補正」の定義は、外的付加の補正のほとんどがシフト補正に該当する可能性があること、運用に幅が生じ出願人の取扱いに不平等が生じ得ること、その一方で、出願人が調査結果に基づいて審査すべき請求項を選択することができないことから、不適当である。「シフト補正」の定義を、例えば「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。）の主要な部分を削除する補正」等とすべきである。	日本弁理士会 特許委員会
「シフト補正」違反を判断する場合の運用等を実施される際には、出願人のニーズや各出願間の公平性が損なわれないよう、個々の状況に応じ、柔軟かつ適正に対応されることを要望する。	電子情報技術産業協会(JEITA)
単一性要件不適合を内容とする拒絶理由通知に、備考として、「請求項の削除によってこの拒絶理由は解消しない。請求項について特許を取得したい場合は、出願分割により対処されたい。」との教示を行う方法を採用することを強く求める。請求項の削除により出願の瑕疵が解消するとの誤解から、無駄な補正を行い、時間とコストをロスする事態の発生を可及的に防止する	大阪弁護士会

必要があるからである。	
制度趣旨からすれば先行技術の再調査に当たらない範囲程度であればシフト補正とすべきではなく、そのような運用をお願いしたい。審査基準の策定にあたっては、実例を十分に明示し、審査のバラツキを防止すべきである。また、報告書案のタイプ2の様な場合をシフト補正とするのであれば、米国制度のような選択指令／限定要求といった審査開始前に適切な請求項の選択がなされるような方策が必要であると指摘する意見もある。	日本知的財産協会
報告書案に記載された2つのタイプの補正を制限することには賛成。ただし、報告書案に記載されている「シフト補正の定義」では、現行実務上のほとんどの補正が制限されてしまうおそれがあるため、「シフト補正の定義」については慎重に再検討して頂きたい。例えば、共通する構成要素からなる上位概念（上位クレーム）が新規性を欠く場合について、一律に「発明の単一性」で補正を制限するのではなく、当該上位概念が単なる公知技術ではなく周知技術に該当する場合にのみ、その一つの下位概念から当該下位概念に対して単一性を有しない他の一つの下位概念への補正は制限するというようなアプローチを提案する。	個人

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

意見の概要	提出者
中国の「輸出禁止制度」が制度としてはむしろ進んでおり、中国内企業の対税関通報により取締りの実効を挙げていると考えられる。そこで、日欧米の対比ではなく、中国との対比も示されたい。	個人
特許法第2条第3項において「譲渡」に輸出が含まれるか否か不明なのであれば、「輸入」と並んで「輸出」の文言を追加することは必要である。	個人
模倣品・海賊版問題の世界各国への拡散は深刻な状況にあり、侵害物品の拡散を防止する政策上の目的から、商標の使用行為や意匠の実施行為と同様に発明の実施行為に「輸出」を追加することは理解できる。しかしながら、当業界では、報告書案にも記載されているように、特許権侵害物品が輸出されることによる実害は特に発生していないため、発明の実施行為に「輸出」を追加することへの積極的なニーズはなく、また、侵害の有無を外観から判断することの困難な特許権侵害物品については、特に水際取締措置の濫用を懸念する向きも多いことから、その濫用の防止を含め、政府部内の調整・連携等により、制度の適切な運用が図られることを要望する。	電子情報技術産業協会(JEITA)
実効的な水際措置のため、特許権侵害品の「通過」を違法とすべきであるが、通過が新たな侵害類型である「輸出」に含まれるということによるべきかどうかについては、なお検討の余地がある。	大阪弁護士会
「輸出」が発明の実施行為に追加された場合には、制度の濫用も懸念されるため、「輸出」の追加と並行して濫用防止措置についての具体的な議論がされることを要望する。	日本知的財産協会
権利侵害行為に「輸出」を追加する件について、侵害か否かの判断が難しい特許権侵害の輸出取締りの際には、侵害のおそれが誤って判断され、結果として侵害でなくとも、輸出が一時的に止まって、信用の失墜など輸出企業に打撃を与えるおそれがある。十分な濫用措置を講ずるべきである。	日本経団連
輸出を特許権侵害行為に追加する場合、競合相手による水際取締措置の濫用の恐れがあり、正当な輸出が阻害される可能性があるため、適正かつ迅速な判定・差止等の水際取締の手続と運用が確保されるよう、諸外国の制度運用とも整合を図りつつ、官民で十分な検討がなされることが望まれる。	日本機械輸出組合

Ⅱ．権利侵害行為への「譲渡等を目的とした所持」の追加 ：意見無し

III. 刑事罰の強化

意見の概要	提出者
「懲役刑の引上げ」を強調し過ぎないように、要望する。	個人
自由刑（懲役刑）の上限の引上げ（5年→10年）を見送る点は賛成であるが、引き続き検討対象とする必要性はない。また、近時の企業コンプライアンス体制の充実を求める傾向に照らし、特許権侵害の防止のための体制を採用していたにもかかわらず、特許権侵害が行われた場合につき、刑の減軽免除等を定める規定を置くべきである。	大阪弁護士会

IV. 侵害訴訟における立証負担の軽減 : 意見無し

第3 先使用权制度の在り方

I. 先使用权制度の明確化

II. 先使用权の立証の容易化

意見の概要	提出者
本案に賛成である。当面、ガイドラインでの運用が適当。	個人
特許法第79条の「・・・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・・・」は、具体的な事例につき先使用权を有するか否か、司法判断に委ねざるを得ない現状にあると思慮される。これを改め、立法で（難しいのであればガイドラインで）明確にすべきと思慮する。	個人
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である。判例・学説や企業の実態、公証制度の活用を含め、どのような証拠をどの程度残せばよいか具体的な意見聴取も行った上で、ガイドラインを作成・公表することにより、円滑な制度利用に資するものとする。	日本知的財産協会
報告書案の「対応の方向」に基づく「検討の継続」に賛成する。	個人

III. 先使用权制度の国際調和 : 意見無し

IV. その他の論点

意見の概要	提出者
簡易な届出制度を導入し、先に製造ノウハウ等の技術を開発したものに無償の実施権を与える「営業秘密に関する登録・証明制度の導入」に、下記の理由から賛成する。 1. 製造ノウハウの防衛出願が減り、企業及び特許庁の負担が減る。 2. 中小企業が開発した技術を継続して実施できることを保証する簡易な制度となる。	個人

第4. 特許制度の利便性向上

意見の概要	提出者
報告書案のいずれの項目についても、法律改正の対象となるべき問題ではなく、特許庁の運用上の問題であるから、行政ベースで改善して政令で規定すればよい。	個人

I. 外国語書面出願の翻訳文提出期間 : 意見無し

Ⅱ．拒絶理由通知の応答期間

意見の概要	提出者
ライフサイエンス分野では拒絶理由に対して実験データ提出が必要になる機会が多いが、現在の 60 日（国内居住者）の応答期間では不十分である。職権で 1 月程度の延長を認めるとの従来からの運用では不十分であり、米国のように、1 月単位で延長料金を支払い、最大 6 月程度の応答期間が認められることが望ましい。	日本製薬工業協会

Ⅲ．新規性喪失の例外規定の証明手段：意見無し

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

意見の概要	提出者
審査内容の迅速な公開及び三極における包袋閲覧環境の調和の観点から、日本でも欧米と同様に包袋無料閲覧の可及的速やかな実現が望ましいと考える。報告書案に記載の試行予定計画を是非ともできる限り前倒しにして、早期にインターネットを通じた包袋無料閲覧を実現して欲しい。また、2006 年度初頭には公開を予定していない、2003 年 7 月以前（可能であれば過去 10 年分）の、特許庁と出願人間の双方向の手続に係るデータの公開も、早急に実現して欲しい。	大阪医薬品協会 知的財産研究会 特許情報部会
特許庁審査経過書類をインターネット経由で無料閲覧できるシステムを早急に立ち上げて欲しい。欧米では 2003 年からすでに無料閲覧可能だが、我が国では 2006 年から試験的導入、2011 年本格稼働予定では、（電子出願制度を世界で最も早く導入した我が国としては）あまりにも遅い。	日本製薬工業協会

Ⅴ．カラー図面の取扱い

意見の概要	提出者
ライフサイエンスの分野ではカラー画面を用いることによるメリットが大きい。欧米ともに一部の例外を除きカラー画面を認めていないという実態はあるが、日本が率先して認めたとしてもデメリットはないのではないか。	日本製薬工業協会

第 5．特許庁の判定制度と ADR 機関との適切な役割分担

意見の概要	提出者
現行法上の判定制度は、公的鑑定だといわれているが、判決結果に対する不服の途が閉ざされている以上、百害あって一利なしの制度である。したがって、廃止するか、又は大正 10 年法時の権利範囲確認審判制度を復活すべきである。	個人
特許庁判定は、廃止する方向で検討すべき。権利付与官庁である特許庁が自ら付与した権利に関する保護範囲の判定を行うことは、特許庁の所掌事務の範囲を超えるものであるとの議論があり、権利の保護範囲に関する判断を示すものである判定は、付与機関である特許庁ではなく、中立な第三者機関がこれを行うことが適当である。この目的の為には、民間の ADR 機関を利用することの方が好ましく、公開制手続が不可欠であれば、選択肢として公開方式を加えることも考えられ、センター判定は柔軟な制度設計とその迅速な実施が可能である。	日本知的財産仲裁センター
特許庁判定を廃止する方向で対策を講ずるべく、早急に検討を進めるべきである。利用者の判定ニーズは、紛争を回避したいというにあり、そこに庁判定による知的財産仲裁センターの判定によるかの相違はないと考える。	日本弁理士会 ADR 推進機構

その他の意見

意見の概要	提出者
出願代理業務に関する弁理士への報酬を妥当なものとするべき。	個人
特許付与前の第三者による情報提供制度の導入（審査の質の維持）、特許付与後の異議申立制度の導入（米国特許法改正動向への対応）、出願明細書フォーマット・電子出願手続の国際統一（特に三極）、グループ企業内知財信託における「受託者による委託者の逸失利益損賠請求」に関する特許法第 102 条関連改正の適否に関し、制度の在り方を示すべき。	個人
・政令で改善する問題であるが、明細書の詳細な説明の項の書き方については改善すべき問題がある。明細書においては、論文の作成と同様に、「起承転結」の原則を遵守すべきである。以前は「発明の目的／技術的背景」・「構成／実施例」・「作用」・「効果」の順序（起承転結）で論理的に記載するようになっていたのに、現在の明細書はごちゃごちゃな書き方をしているから、作者にとっては書きにくいし、第三者が読んでも理解しにくい書面となっている。 ・平成 16 年の法改正時に加わった特許法第 104 条の 3 の規定には、権利侵害訴訟において特許権の有効性を争うための特許庁への特許無効審判請求を確実に条件づけていないから、それを条件とすることを規定すべきではないか。	個人
分割出願に関連して、他人が権利を持っている部品製品を使わざるを得ない場合で、それに改変を施して自己発明品を完成した場合の出願の方法の解説をしてほしい。	個人
関西に特許庁の分庁を設置すれば西日本の企業にとって大きなメリットとなり、関西の経済の活性化にもつながるものと信じる。懸念される審査の質の公平性は、関西と関東とで定期的に審査官を人事異動させれば確保できるものである。大企業では大阪本社と東京本社との間で人事異動することは日常茶飯事である。ただし、職員の住居である官舎を充実させることが重要である。	個人
特許審査の信頼性向上及び迅速化のために、技術者の倫理観が欠如している場合にはそれを咎める方策が必要である。発明者や無効審判の申立人が明らかな虚言や偽証をしている場合にはその特許や申立てを無効とするペナルティを課すべき。	個人
「シフト補正」を理由とする拒絶査定は一種の侵害処分であるから、その要件、即ち「シフト補正」の定義は法律によって定められることが望ましい。そこで、現行特許法施行規則第 25 条の 8 の「技術的関係」を、特許法第 37 条に格上げすることが検討されるべきであると考え。	大阪弁護士会
小委員会に対しては、例えば、進歩性のレベルというのは、全業界同じであるべきなのか、業界の特殊性、業界の発展段階に応じて変えるべきなのか、といった議論、進歩性判断は、産業の振興、技術の進歩に極めて大きな影響を与えるもので、産業政策の一貫として行われるもののなのに、司法が積極的、能動的にそれを行うことの是非、というような大きなテーマの議論を期待したい。	個人