

5 多面的な発明の保護に関する調査研究

フロントランナーの多面的な権利取得支援、制度の国際的調和等の観点から、分割の内容的要件の緩和(実質同一発明の分割の許容)、新規性喪失の例外(グレースピリオド)の在り方、米国の一部継続出願制度についての調査研究を行った。

分割の内容的要件の緩和については、法律的観点からの検討及び現行の分割出願制度等での対応の可能性についての議論を行ったところ、現行制度の枠内でも、同一発明の多面的な保護への対応は相当程度可能であり、大きな問題を含んでいるとは認められなかった。

新規性喪失の例外の在り方については、現行制度の例外という枠組みの変更を望む意見は少なかった。今後の米国の特許法改正の動向と欧州の反応を注視しながら、制度調和の観点を踏まえ、我が国にとって適切なタイミング・制度で対応できるよう引き続き検討すべきである。

米国の一部継続出願制度については、第三者監視負担が増加する、現行の国内優先権制度で十分である等の理由から、制度導入には否定的な傾向が強いため、慎重に検討すべきである。

I. 調査研究の趣旨

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会特許戦略計画問題ワーキンググループ(以下、「特許戦略WG」という)において、補正制度及び分割出願制度の見直しについて議論が行われ、平成16年10月に「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向性について」がまとめられた。これを踏まえ、平成16年度に知的財産研究所においても、分割出願制度についての時期的制限の緩和及び内容的制限の緩和についての分析、検討を行うとともに、米国特有の制度である一部継続出願制度及び米国型のグレースピリオドの我が国への導入について検討を行い、さらに拒絶理由に対する応答期間について及び特許出願の分割制度と拒絶査定不服審判制度との関係についても種々の観点からより具体的な分析、検討を行った。その結果、分割出願の内容的緩和、米国型のグレースピリオド及び一部継続出願制度の我が国への導入などについては、さらなる検討が必要であることが明らかになった。

そこで本調査研究においては、これらの点について法律的・実務的観点から更に議論を深めるとともに、各種団体、中小・ベンチャー企業及び大学に対してアンケートやヒアリング調査を行い、これに対する検証も行うことを目的とする。

II. 分割出願制度の制度改正の方向性について

1. 分割出願制度の時期的制限の緩和について

現行の分割出願制度においては、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が(特許法第44条第1項)、出願人には、先行技術調査

を踏まえた審査官の最終的な判断(特許査定・拒絶査定)を勘案した上で、クレームを拡張、縮小、変更して更に多面的に権利化できる機会を得たいというニーズがある。特にフロントランナーの革新的発明の場合には、迂回を許さない強い権利を取得することが容易でなく、特許査定後にクレームの見直しの機会を認める意義は大きい。また、革新的発明であるがゆえに、そのクレーム表現が適切でないとの理由により本来特許性を有する発明が拒絶された場合も、クレーム表現の変更を行う機会を認める意義は大きい。

したがって、現行の分割可能期間に加えて、査定(特許査定・拒絶査定)後の所定期間、新たな出願(分割出願)を認めるべきである。当該「所定期間」については、分割の時期的制限の緩和に起因する第三者の監視負担と、出願人が先行技術調査結果や審査官の見解・査定判断等を精査するために要する時間とのバランスを考慮しつつ、例えば「特許査定又は拒絶査定の日から30日以内」とする案が挙げられる。

2. 同一発明の分割の取扱いについて

(1) 現行の分割出願制度における同一発明の取扱いについて

現行の分割出願制度においては、親出願の請求項に係る発明と同一(「実質同一」を含む)の範囲内の発明を含む分割出願は、特許法第39条第2項により拒絶される。これに対し、特許戦略WG及びH16年度知財研の調査研究において、親出願と子出願の発明が同一(「実質同一」を含む)であるとして拒絶される現行の分割制度を見直し、実質同一発明の範囲内での多様な表現によるクレームの記載を認めることについて検討が行われた。その際、いわゆる一物一権主義との整合性や、同一発明についての親・子出願に係る複数の権

利が異なる者に移転することに基づく弊害が生じるのではないかと指摘を踏まえ、分割出願と親出願のダブルパテントを許容する制度の可能性につき議論が行われた。そして、親出願と実質同一発明のクレームを記載した子出願の両者の存続を、「ターミナルディスクレーム」のような制度で「束にする」ことを条件に許容するという案が示された。

(2) 法律的観点からの検討

「同一」の発明であっても親出願・子出願ともに権利を付与することとする場合には、「一物一権主義」の原則やダブルパテント禁止の考え方との整合性を整理する必要があるため、法律的な観点から、同一発明の分割を許容した場合の問題について検討を行った。

検討の結果、同一発明の分割を許容して複数の権利を付与することは、権利の排他性を損なわないことといった一定の条件が確保される限りにおいて、法律上必ずしも許容されないことはない点、そのためには、少なくとも権利の分離移転の禁止が必要であるとの点でおおむね一致した。また、行政手続として全く同一の対象に複数回の登録処分を行うことについては、違法な行政行為であると評価することはできないとの見解でおおむね一致した。

一般的には、ダブルパテントの禁止という大原則に変更を加える以上、制度の見直しにあたっては相応の具体的な必要性が不可欠であるとの見解で一致した。

(3) 現行の分割出願制度の枠内での対応の可能性

「実質同一」発明とされる発明の範囲内で多様なクレーム表現を用いて網羅的に特許請求の範囲を記載し、親出願・子出願を合わせて、漏れのない権利を取得したいというニーズ、及び親出願が確定した後、子出願において技術標準を定めた規格書の具体的表現に合致した表現でクレームを記載したいというニーズがある。しかし、これに対しては、親出願の請求項に係る発明と、同一（「実質同一」を含む）の発明について分割出願を行った場合、出願人が親出願を取り下げるか、指摘された請求項を削除等すれば特許法第39条の拒絶理由の回避は可能であり、多面的・網羅的権利取得あるいは技術標準に対応したクレーム作成は現行の特許制度においても相当程度可能ではないかと考えられる。

(4) まとめ

同一発明の分割出願について、親・子出願のダブルパテントを許容することについて賛否両意見があったものの、同一発明の分割への出願人のニーズに対して現在の特許法が制度上大きな欠陥を有しているとの事例、すなわち同一発明の分割出願を許容することによって初めて多面的・網羅的な保護が可能となるような具体例は把握されなかった。

したがって、同一発明の分割出願に対し親・子出願のダブルパテントを許容することとする制度改正の具体的・積極的な必要性は、現段階では乏しいといえる。今後、同一発明につ

いて分割出願した場合の親・子出願のダブルパテントについての考え方や特許法第39条の「同一発明」の考え方等については、本委員会でも提出された意見やこれまでの議論の経緯を踏まえて検討を行うべきである。

3. 分割出願に関する手続負担の軽減について

(1) 分割出願の手続負担の軽減策

特許戦略WG及びH16年度知財研の研究において、分割出願制度の時的制限の緩和に伴って分割出願の増加が予想されるため、分割出願に伴う負担の軽減、及び制度の濫用防止の観点から、何らかの措置を講じることが適切であるという指摘がなされた。

そこで、分割出願の時的制限の緩和を行う際には、併せて、①分割出願を行う際にもとの出願の当初明細書等を援用する、及び②分割出願が適法であること、出願人による説明を義務化する、などの具体的な手続負担の軽減策を実行すべきである。

(2) 新規事項を含む分割出願の取扱い

現行では、新規事項を含む分割出願は、出願日が遡及しないものとして扱っているが、この制度の下では、補正の適否や無効審判の結論によって出願日が変動したりするなど、法的安定性、予見可能性を損なうという指摘がなされている。

よって、制度の国際調和の観点からも、新規事項を含む分割出願は、出願日の遡及は認めたと上で、拒絶理由、無効理由として扱うようにすべきである。

Ⅲ. 我が国の新規性喪失の例外規定(グレースピリオド)の在り方及び米国の一部継続出願制度について

1. 我が国の新規性喪失の例外規定(グレースピリオド)の在り方について

(1) 現行の我が国の新規性喪失の例外規定と米国のグレースピリオド

我が国では特許法第30条に規定があり、新規性等の判断対象から除外する公開行為を制限列举し、特定の公開については新規性判断対象の「例外」と位置付ける考え方を採用している。一方、米国においては、新規性等の判断対象から除外するものを制限的に列举する「例外」規定ではなく、一定の「猶予期間(グレースピリオド)」(1年)における公開内容は原則新規性判断の対象としないとの考え方を採っている。

ただし、米国では先発明主義から先願主義への移行を含む特許法の改正が検討されており(H.R.2795)、日本及び欧州が米国型のグレースピリオドを採用することを条件に、グレースピリオドの起算日を米国出願日ではなく優先日とする法案の内容が検討されている。

(2) 我が国にとって望ましい新規性喪失の例外規定(グレースピリオド)の在り方

(i) 委員からの意見

新規性喪失の例外の対象については、大学では学内での発表などが多いという点を反映すべきとの意見、特許庁長官指定の学会か否かの判別が困難であるので改善すべきとの意見があった。猶予期間については、発表から出願までの期間は6月で十分であり、これを長期化すると、発明公開の代償として権利を付与するという特許制度の趣旨に悖るのではないかと指摘があった。

さらに、現行の特許法第30条の適用における申請時期や申請手続に関して、簡素化を要望する意見があった。

(ii) アンケート調査結果

日本知的財産協会の会員((社)日本経済団体連合会、(社)電子情報技術産業協会、日本製薬工業協会、日本バイオインダストリー協会会員を含む)、大学知的財産関係者、日本弁理士会の会員の意見をアンケートにより集約した。

米国のグレースピリオドの制度よりも、我が国の現行制度である「新規性喪失の例外」の趣旨を維持すべきとの意見が大勢であった。また、その例外とする対象について、学術団体や博覧会についての長官指定の要件を外すべきとの意見が目立つものの、自身の公開公報等その他のものまで対象とすべきという意見は少なかった。

米国法改正案の経過措置との関係については、米国型のグレースピリオドを採用するという制度自体についてのメリットよりも、制度の国際調和を重視すべきとの意見が多かった。

(iii) 中小・ベンチャー企業ヒアリング調査結果

特許法第30条は基本的に利用しないという意見が共通して得られた。会社の規模が小さく特許管理をしっかり行うことができる、あるいは即出願できる体制が整っているなど、当該制度を利用する必要がないということであった。

また、自身の公開公報を新規性喪失の例外の対象とすることについては、大手企業に有利であり、特許法をよく知る人に濫用されるだけでよくない等危惧する意見が多かった。

(3) 新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出手続の簡素化

本委員会の委員より、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書の提出手続(特許法第30条第4項)の簡素化を要望する指摘があったことを受け、産業構造審議会特許制度小委員会(第19回～第23回)において、新規性喪失の例外規定の証明手続簡素化について審議が行われ、出願人側の負担が大きい証明書については、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の報告がなされた。本委員会では、この報告に沿って、証明書の提出手続に関する基本的な考え方につき議論を行い、簡素化の基本方針を作成した。

(4) まとめ

米国法改正案の経過措置に関連した我が国のスタンスについては、今後、米国の特許法改正の動向とそれに対する欧州の反応を注視しながら、制度調和の観点を踏まえ、我が国にとって適切なタイミング・制度で対応できるよう、新規性喪失の例外規定(グレースピリオド)の在り方を引き続き検討していくべきである。

2. 米国の一部継続出願制度について

(1) 米国の一部継続出願制度と我が国の国内優先権制度

米国の一部継続出願制度(CIP出願制度)は、先の出願に新規事項を追加して新たな出願を行うことができる制度であり、先の出願に記載されたものについては、先の出願日に出願したものと扱われ、新規に追加した事項については、新たな出願日に出願したものと扱われる。これに対し、我が国の国内優先権制度においては、先の出願の日から1年以内でなければ、新規事項を追加して新たな出願を行うことはできない(特許法第41条)ため、先の出願が係属している限り新規事項を追加できるCIP出願制度とは、出願できる時期が異なる。

また、権利期間の起算日について、我が国の国内優先権制度では、一律新たな出願の日から20年であるのに対し、CIP出願制度では、一律先の出願日から20年である点も異なる。

(2) 一部継続出願制度についての評価とまとめ

大企業を中心とした企業ユーザ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、これらを勧奨して慎重に検討すべきである。

(担当:主任研究員 大出雅之)