

平成24年3月21日

日本弁理士会  
会長 奥 山 尚 一 様

特許委員会  
第1委員会 委員長 吉 田 正 義  
第2委員会 委員長 石 橋 良 規

## 答 申 書

平成24年1月12日付諮問事項5「現行特許制度の問題点と改善案についての調査、研究及び提言」について、当委員会において審議した結果、下記のとおり答申致します。

## 記

## 1. 結 論

知的財産を取り巻く情勢の変化や緊急性、ユーザのニーズなどを踏まえた優先度を考慮した上で、公衆審査制度の整備、権利行使の環境改善、特許権の有効利用、手続の改善等、具体的な課題を選択してさらに調査研究を進めることが必要である。

## 2. 理 由

## (1) 背景

近年、特許法をはじめとする産業財産権制度の改正が頻繁に行われている。このことは、知的財産の重要性が高まっている証左とも言えるが、特許出願や特許権の実務に携わる者の視点からみると、現行制度がユーザに優しく魅力的な制度であるとは必ずしも言えない。これは、書面出願から電子出願への移行など出願環境の変化や、諸外国の特許制度との相違点の顕在化、特許権等に対するユーザの認識の変化などが影響しているものと考えられる。さらには、平成23年3月11日に発生した東日本大震災による産業界への影響を踏まえると、自然災害を受けたユーザに対して、特許制度はどういう貢献ができるか、という視点も必要ではないかと考えられる。

かかる事情を踏まえて、特許委員会第5部会は、諮問事項「現行特許制度の問題点と改善案についての調査、研究及び提言」について調査研究を行った。

## (2) 検討テーマ

### (a) 検討方針

特許法等の制度改正は、大局的・政策的見地から行われていることが多いと思料される。そこで、今回の検討を始めるにあたっては、特にユーザ・実務家の視点でテーマを選択した。また、自由な発想で検討するため、テーマ選択には制限を設けず、近年改正された事項であっても必要があれば検討対象とした。

### (b) テーマ案

第5部会での議論において検討対象として提案されたテーマとその提案理由は以下の通りである。

#### b.1 シフト補正

平成18年改正特許法は、拒絶の理由が通知された場合において特許請求の範囲について補正をするときは、審査された補正前の発明と補正後の発明とが発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当することを要求する（特許法第17条の2第4項）。この要件の審査が、諸外国と比べても過度に厳しく運用されているのではないか？そもそも現行の規定・運用が妥当なのかを含め、シフト補正の考え方から検討すべきではないか？

#### b.2 分割出願

特許法第44条に規定する出願の分割については、分割直前の明細書等の記載の範囲を基準として分割要件の審査が行われている。従来、明細書等を補正することができる時期と出願を分割することができる時期とが一致していたため、いわゆる当初明細書等の記載の範囲内で出願を分割することができた。しかし、平成18年改正特許法において出願を分割することができる時期が拡大された結果、出願を分割する時期によって基準となる明細書等の範囲が異なることとなった。このことはユーザにとって負担増なのではないか？

#### b.3 「同時」の手続

特許出願に関する諸手続の中には、主たる手続書面と同時に提出しなければならないものがある（例えば、特許法第17条の2第1項但し書き第4号に規定する手続補正、特許法第30条第4項に規定する書面等）。一方、特許法上の諸手続は、電子的な手段により行われることが一般化しており、「同時」の要件が厳格になっていることはないか？そもそも「同時」である必要性はあるのか？

#### b.4 権利行使の有効化

近年、特許権行使に関係する制度改正が頻繁に行われている。しかし、実際の侵害訴訟の場においては、特許権者側の負担が増えたり、不利になったりしまうことも散見される。ユーザの視点からみて、こうした諸改正は機能しているのか？過去の改正では権利者に有利となる改正も行われているが（例えば平成10年改正）、このような法改正は訴訟実務においてどのように反映されているか？

#### b.5 発明の単一性

平成15年改正特許法においては、発明の単一性の範囲が審査過程で発見された先行技術の内容によって変動する。ここで、審査官がどの請求項について審査するのかについての判断が過度に厳しいのではないか？

#### b.6 公衆審査

平成15年改正特許法により、特許異議申立制度が無効審判制度に統合された。一方、書面審理を中心とした特許異議申立制度を望む声が、依然としてユーザから聞かれることがある。実態はどのようなのか？

#### b.7 仮出願

大学や試験研究機関にとって、迅速な出願日確保が必要になる場合がある。米国の仮出願制度に類似した制度を日本で導入した場合、適切に機能し得るか？

#### b.8 早期審査

早期審査の利用が年々増えている。制度の利用をより促進すべく利便性を高めることはできないか？

#### b.9 出願段階の保護

いわゆる特許を受ける権利について、権利者の利益を確保する手段はないか？

#### b.10 無効審判の改善

無効審判における権利者側の防御手段として訂正請求があるが、審判請求人と何度も攻防が繰り返されることがある。こうした状況において、もっと合理的な方法はないか？

#### b.11 審査請求料

発明の単一性違反を指摘されて出願を分割する場合、親出願に含まれていた請求項を分割する場合でも、新たな審査請求料が必要である。これは不合理ではないか？

## b.12 実用新案制度

実用新案制度が有効に活用されているとは言い難い。利用を促進する手段はないか？

### (c) 検討対象

第5部会の議論により提案されたテーマから、今年度検討テーマとして、[A] 公衆審査、[B] 出願段階の利益保護、[C] 権利行使の有効化、[D] 分割出願の四つを選択した。以下、各テーマについての検討結果を報告する。

### (3) 調査研究の概要

[A] 公衆審査の調査研究（担当：中尾委員）

#### (a) 調査の背景

異議申立制度と無効審判制度の統合（平成15年改正）から8年が経過し、情報提供制度が普及・定着してきた。この間、早期審査が急激に増加し、審査期間も短縮されている。このような状況を踏まえ、公衆審査の現状を把握し、改善の方向性について検討した。

#### (b) 経緯

##### b.1 異議申立制度と無効審判制度の統合（平成15年改正）

（付与後）異議申立制度は、平成6年特許法改正時に（付与前）異議申立制度から移行した。平成6年改正時においては、無効審判制度と一本化すべきとの意見もあったところ、簡易な見直し手続きとして残された。平成6～15年の間、異議申立制度と無効審判制度には、審査見直しと紛争解決の2つの制度目的があったが、異議申立制度は審査の見直しに、無効審判制度は紛争解決に、それぞれ中心的な役割があるとされていた。

しかし、異議申立制度では、申立人の追加的な主張立証活動ができないので、当事者の納得という観点と審理の充実という観点からも不十分なものとなっていた。また、利用者は両制度を本来的目的によって使い分けてはおらず、いずれの制度も主として紛争解決を目的に利用されていた。実際、異議申立と無効審判の両方が特許庁に係属することもあった。さらには、1つの特許について異議申立が重複してなされることもあった。どちらの制度も紛争解決の手段として利用されていたので、制度を併存させる意味が希薄になったと判断し、平成15年特許法改正により統合された。

##### b.2 特許付与後の情報提供制度の導入

特許庁 審判企画室，“特許付与後の情報提供制度について”，平成16年10月20日，  
<[http://www.jpo.go.jp/torikumi/t\\_torikumi/20041020.htm](http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/20041020.htm)>より「1. 制度の趣旨」を

抜粋.

発明の特許性等に関する情報の提出を広く第三者に認める制度は、従来から施行規則に規定されていましたが（特施則 § 13 の 2）、これは特許付与前の情報提供に限られていました。

しかし、特許の付与前であると付与後であるとかかわらず、特許を受けることができない発明に対して特許が付与される（付与されている）事態は、あるべき姿とはいえません。その点では、権利の有効性についての情報を収集する手段を充実するために、特許付与後においても情報提供を認めることは有意義なことです。

また平成15年改正では、特許異議申立制度を廃止し特許無効審判制度に統合する改正を行ったことから、特許を受けることができない発明に対して特許が付与されている事態を簡便に是正するための方策を提供するという観点からも有意義なことです。

そこで、平成15年の特許法等の改正を契機として、特許法施行規則に特許付与後の情報提供制度が規定されました（特施則 § 13 の 3）。

特許付与後の情報提供制度の具体的メリットとしては、次のような事項が挙げられます。

(1) 特許権者が、特許の活用の際に提供情報を事前に検討することができるとともに、必要に応じて特許の瑕疵を訂正審判により治癒することができるため、不要な紛争を事前に防止することができます。

(2) 無効審判を請求しようとする者が、それまでに提供された情報を参考にして無効審判請求をすることができるため、より充実した無効理由・証拠を提示することができます。特許付与の見直し機能を補完することができます。

(3) 無効審判又は訂正審判が請求された際、情報提供の内容は、無効審判又は訂正審判の審判記録袋に出願記録とともに配付されますので、審判官が確認できるとともに、職権審理の対象とすることもできるため、より迅速・的確な審理が期待できます。

(4) 侵害訴訟と並行して訂正審判が請求された場合に、侵害被疑者（通常は、訴訟被告）が、当該制度を利用して権利濫用の抗弁に使用した証拠を審判官に提示することができるため、相手方の存在しない査定系の訂正審判の審理においても独立特許要件等の訂正要件についての審理を的確に行うことができます。

### b.3 平成21年の特許制度研究会の資料

特許庁、「産業財産権をめぐる国際動向と迅速・柔軟かつ適切な権利付与について（基本的考え方）」、2009年8月（第6回特許制度研究会 配布資料）より抜粋

#### ③第三者の役割（公衆審査）について

早期審査の増加に伴い、出願公開前に特許査定される案件は増加しており、今後の審査順番待ち期間の短縮により、公開前に特許査定される案件のさらなる増加が予想されている。これらの案件については、権利付与前の公衆審査の機会が失われることに対する問題が指摘されている。また、異議申立制度の廃止により、瑕疵のある特許の有効性を

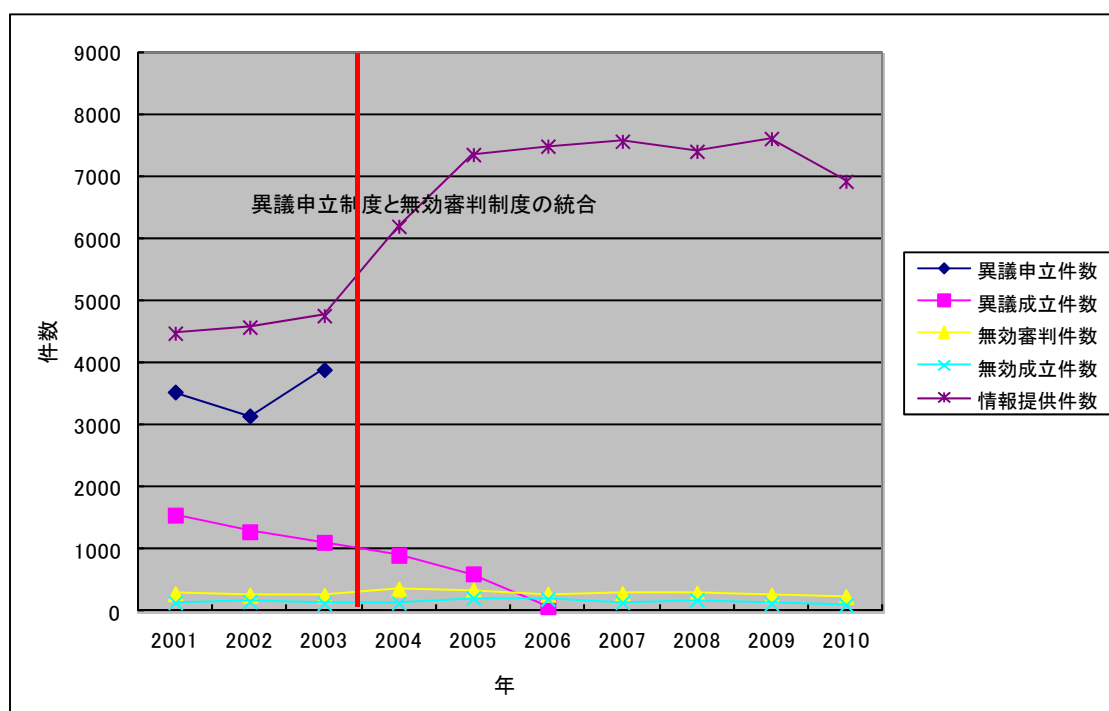
争う簡易な手段が失われたことを問題視する声もある。他方で、特許付与後の権利の有効性を争う簡易な手段の導入は、濫用による特許権者の負担増加と、ビジネスの予見性低下を招き、特許権者の適切な保護を阻害するとの指摘もある。

これらの点を踏まえ、権利の安定に資する公衆審査の在り方について検討すべきであると考えられる。

### (c) 異議申立制度と無効審判制度の統合前後でのデータ分析

#### c.1 異議申立件数、無効審判件数、情報提供件数の関係

図A-1に異議申立件数、異議申立の成立件数（一部成立も含む）、無効審判件数、無効成立件数、情報提供件数の2001年から2010年の推移を示す。



図A-1 異議申立、無効審判、情報提供の変化

異議申立は2001年から2003年には3500件/年程度あり、1200件/年程度の特許権が取り消されていた。そして、2004年からは統合により異議申立はなくなった。無効審判請求は2001年から2003年には260件/年程度あり、140件/年程度の特許権が取り消されていた。統合後の2004年と2005年の無効審判請求は350件/年程度あり、統合によって増加したように見える。

しかし、増加した件数は100件/年以下であり、異議申立の3500件/年と比較すると極めて少ない。また、2006年以降は300件/年以下であり、統合前と同じ水準に戻っている。情報提供件数は2001年から2003年には4500件/年程度であっ

たが、2004年には約6200件/年となり、2005年以降は7500件/年程度となっている。異議申立制度と無効審判制度との統合前後で、情報提供件数は3000件/年程度増加しており、この数は、2001年から2003年の異議申立件数に近い数である。

技術分野ごとの特徴は考慮できていないが、件数の変化から、全般的には、第三者は、異議申立の代わりとして（特許付与前の）情報提供制度を利用していると考えられる。

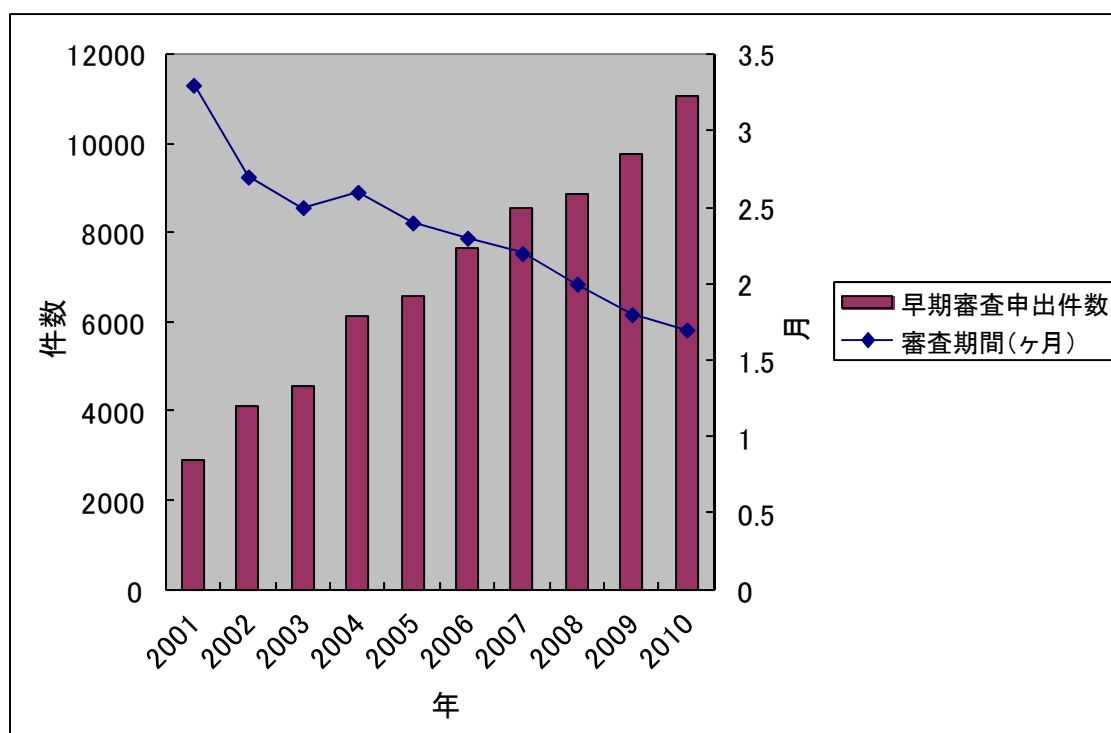
なお、産業財産権の現状と課題～グローバル化に対応した知的財産システムの強化～、特許庁行政年次報告書2011年版（p. 162）には、

情報提供制度は、特許出願に係る発明が新規性・進歩性を有していない、あるいは、記載要件を満たしていないなど、審査を行う上で有用な情報の提供を受け付けるものであり（特許法施行規則第13条の2）、近年は、情報提供件数は7千件程度で推移している。提供された情報の76%は、拒絶理由通知において利用されている。

のように、情報提供制度の利用状況が報告されている。したがって、（特許付与前の）情報提供制度は、異議申立の代わりとして、公衆審査の役割を果たしていると考えられる。

#### c.2 早期審査の件数の審査機関の推移

早期審査申出件数の推移を図A-2に示す。



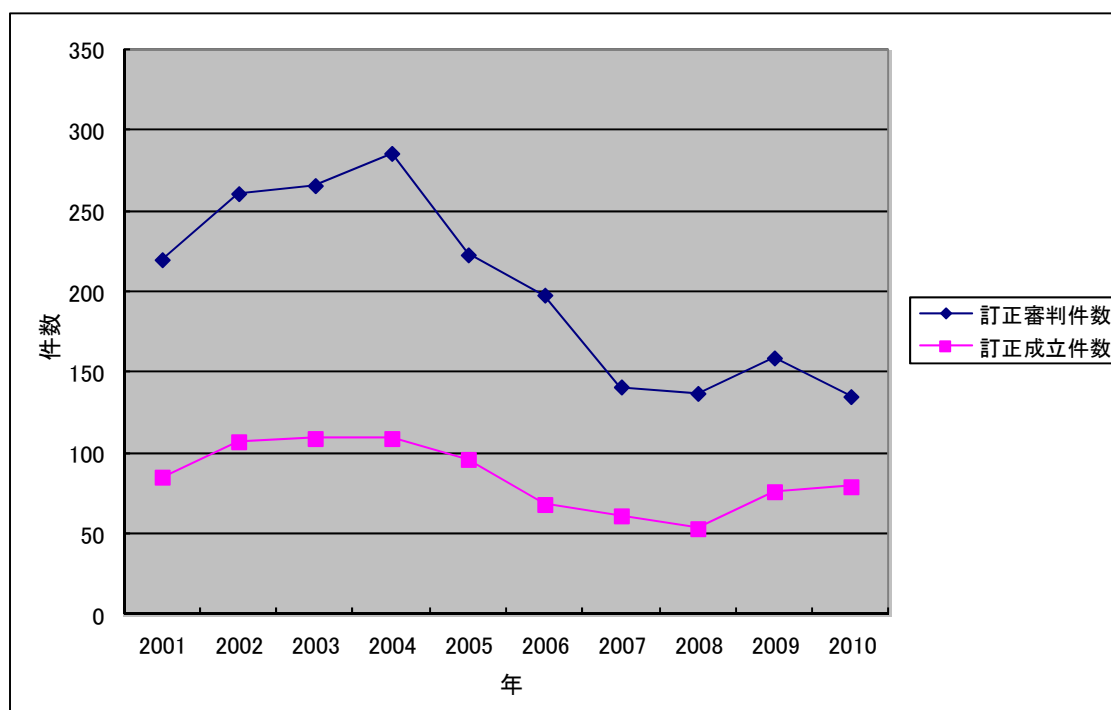
図A-2 早期審査申出件数の推移

この図から分かるように、2002年ころには4000件／年程度であった早期審査申出件数は、毎年増加し続け、2010年には10000件／年を超えている。また、平均的な審査期間は、2002年ごろの3ヶ月程度から2010年には2ヶ月よりも短い期間に短縮されている。したがって、出願公開される前に特許査定される特許出願が増加する傾向にあると推測される。この点は、平成21年の特許制度研究会の資料でも指摘されており、問題点として認識されている。

さらに、平均的な審査期間が2ヶ月程度であるため、公開されている特許出願であっても、審査請求されたときには情報提供したいと考えている第三者が、1回目の拒絶理由通知に利用されるように情報提供することは難しい。

### c.3 訂正審判の推移と訂正審判と特許付与後の情報提供制度との関係

図A-3に訂正審判と訂正成立件数の推移を示す。



図A-3 訂正審判件数と訂正成立件数の推移

訂正審判は2001年から2004年には250件／年程度請求されていたがその後は減少し、2007年以降は150件／年程度となっている。特許付与後の情報提供制度は、2004年の異議申立制度と無効審判制度の統合に伴って導入された制度であり、そのメリットとして、「特許権者が、特許の活用の際に提供情報を事前に検討することができる」とともに、必要に応じて特許の瑕疵を訂正審判により治癒することができるため、不要な



紛争を事前に防止することができること」が期待されていた（特許庁 審判企画室，“特許付与後の情報提供制度について”より）。しかし、上記のように訂正審判は2004年以降減少しており、特許付与後の情報提供制度の導入時に期待したメリットは得られていないと推測される。

上記の推測を確認するため、2011年10月14日に審判速報で検索できた訂正審判（34件）の対象となった特許出願について調べてみた。情報提供されていたものは2件だけであり、どちらの情報提供も特許査定前である。件数としては十分ではないかもしれないが、特許付与後の情報提供制度が特許権者の自発的な訂正審判請求に結びついているとは考えにくい。

#### c.4 無効審判と情報提供制度と早期審査の関係

無効審判と情報提供制度と早期審査の関係を調べた。調査の対象は、2011年10月17日に審判速報で検索できた無効審判（254件）とした。この254件中56件（22.0%）に対して情報提供されている。最近の審査請求は約30万件/年、情報提供件数は約7500件/年なので、全体で考えれば約2.5%に対して情報提供されている。したがって、無効審判された案件に対しては情報提供もされていた案件が多いことが分かる。これは異議申立で取り消しできなかった場合に無効審判を求めていることと似ており、異議申立の代わりとして（特許付与前の）情報提供が利用されていることを裏付ける結果と考えられる。

ただし、情報提供件数が約7500件/年に対して無効審判件数は約300件/年である。そして、調査した254件の無効審判の中で情報提供されていた案件は56件である。つまり、情報提供された案件の1%程度が無効審判も請求していると考えられ、残りの99%程度は情報提供のみであることも忘れてはならないと考える。また、情報提供の時期は審査請求後がほとんどであり、審査請求前の情報提供はほとんどない。

早期審査と無効審判の関係について調べると、254件中68件（26.8%）に対して早期審査（67件）または優先審査（1件）が申請されていた。最近の審査請求は約30万件/年、早期審査申請件数は約1万件なので、全体で考えれば約3.3%に対して早期審査が申請されている。したがって、早期審査の対象となった案件が無効審判の対象となりやすいことを示している。この結果は、早期審査の対象となる案件は、出願人が早期の権利化を図りたい案件であるというだけでなく、第三者にとっては権利化を妨げたい案件が多いということを示していると考えられる。

なお、早期審査の申請があった案件の中で無効審決（一部無効を含む）となった案件の比率は35.2%（24件/68件）であり、早期審査の申請のなかった案件の中で無効審決（一部無効を含む）となった案件の比率は40.9%（76件/186件）であった。

無効審決となる比率には大きな差はない（むしろ早期審査の案件の方が無効となる比率は低い）ので、「早期審査だから審査の質が低いため無効審判が多い」という推測は成り立たないと思慮する。また、早期審査の申請があった案件の中で情報提供があった案件の比率は28.0%（19件／68件）であり、早期審査の申請がなかった案件の中で情報提供があった案件の比率は20.0%（37件／186件）であった。自然体で考えれば、早期審査の案件の方が情報提供できる期間が短いため、情報提供の比率が低くなるはずである。しかし、逆の結果となっていることも、早期審査が請求される案件には、第三者が権利化を妨げたい案件が多いことを示していると考えられる。そうすると、早期審査でない案件と同じように情報提供の機会を確保すれば、もっと情報提供の比率が高くなるとも考えられる。

#### (d) 検討

上述のデータ分析からは、以下のような状況が分かる。

- ① 第三者は、異議申立制度の代わりとして（特許付与前の）情報提供制度を利用している可能性が高い。
- ② 情報提供したにもかかわらず特許査定となった場合に無効審判を請求する第三者もいる。しかし、その割合は情報提供された案件の1%程度である。
- ③ 早期審査の案件には、第三者が特許化を阻止したい案件の割合が多い。
- ④ 早期審査の申請数は急速に増加し、かつ審査期間が短縮している。
- ⑤ ほとんどの情報提供は審査請求後である。
- ⑥ 付与後の情報提供制度は、公衆審査としての役割を果たしているとは考えにくい。

平成15年改正の理由の1つに、「異議申立制度では、申立人の追加的な主張立証活動ができないので、当事者の納得という観点と審理の充実という観点からも不十分なものとなっていた。」というものがある。もし、この問題点の改善が強く求められていたのであれば、無効審判の請求人に利害関係が要求されなくなったことによって、無効審判の件数が増加するはずである。しかし、無効審判の件数は増えておらず、①のように、第三者は、異議申立制度の代わりとして（特許付与前の）情報提供制度を利用している可能性が高い。つまり、異議申立制度を利用していた第三者は、審理に参加できる無効審判制度よりも匿名性を有する情報提供制度を選択していると考えられる。

したがって、この問題点は、異議申立制度に対する本質的な問題点ではなかったと考えられる。よって、公衆審査を促進するためには、第三者の納得という観点ではなく、第三者の匿名性を重視すべきと考える。

また、②のように、情報提供した上で無効審判を請求するのは、情報提供した第三者の

1%程度である。つまり、多くの第三者は、情報提供するだけでよい情報提供制度だけを選択し、自らも多大な労力を必要とする無効審判までは請求していない。したがって、公衆審査を促進するためには、第三者に負担の少ない制度であることが求められる。一方、出願人または権利者に過剰な負担がかからない制度であることも必要と考える。

③の結果は、出願人が早期に特許権を取得したいと考えている出願には、第三者が権利化を阻止したい出願の割合が多いという当然の結果を示している。一方、④から、十分な公衆審査の機会を第三者に与えていない案件が増える傾向にある。早期に権利化される出願ほど第三者が公衆審査の機会を求めていることを考慮すると、すべての出願に対して一定の公衆審査の機会を与えるべきと考える。

⑤のように、情報提供のほとんどは、審査請求後である。これは、みなし取り下げになってしまう情報提供する必要がないこと、審査請求前に情報提供すると出願人に第三者が注視していることを知らせることになり、みなし取り下げになる可能性が低くなると思われることなどが理由と推測できる。

また、⑥のように、特許性を判断する審査（審理）に強制的には戻らない付与後の情報提供制度では公衆審査の役割は果たせないと考えられる。したがって、公衆審査の機会は、審査請求後に確保すべきであり、かつ審査（審理）に影響を与えるものであるべきと考える。

#### (e) 小括

本検討では、公衆審査に関する問題点を把握するための分析を行った。改善案の検討では、上述の分析内容が反映できるように、設定登録後に審査または審判に戻す案も排除せず、出願人と第三者の利益・負担のバランスを考慮した上で、すべての出願に対して一定の公衆審査の機会を与える方法を検討すべきと考える。

### [B] 出願段階の利益の保護に関する調査研究（担当：打越委員）

#### (a) 調査の背景

現行法では、特許権を目的とする質権の設定は可能である（特許法第95条）。しかし、特許を受ける権利を目的とする質権の設定は禁止されている（特許法第33条第2項）。したがって、特許を受ける権利を担保の目的とする場合には、譲渡担保によらざるを得ない。このため、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災地の企業にとって、出願技術の資金化が困難となっている事実もある。

そこで、出願段階での積極的な利益確保が急務であるという仮説のもと、特許を受ける権利の質権設定が資金化のツールになり得るか否かについて検討した。

(b) 質権設定のニーズと現行法の不都合について

実際に特許を受ける権利を目的とする質権設定にニーズが有るか否かについて確認すると共に、現行法ではどのような不都合があるかについて調査した。

b.1 特許を受ける権利を目的とする質権設定の解禁ニーズの存在

わが国の企業の大半は中小企業やベンチャー企業であり、これらの企業が産業発達の基盤になっていることは明白である。特にベンチャー企業は、コア技術を活かして最先端な研究開発を行い、大手企業や海外企業への技術提供を行っているところも少なくない。

しかし、ベンチャー企業にとって会社設立時の設備や人材の投資ばかりでなく、会社運営の運転資金の確保が、経営状況を圧迫している。また、被災地の企業の中には、独自の製造ノウハウを持っているものの、損壊した生産設備の修繕費用が賄えずに経営難に陥ってしまったところもある。このため、特許出願するほどの技術やノウハウを持っているこれらの企業にとって、先願権を確保した特許を受ける権利を活かし、資金化を円滑に図りたいという要望はあるものと考えられる。

なお、財団法人知的財産研究所「ライセンス・特許を受ける権利に係る制度の在り方に関する調査報告書（平成22年3月）」によれば、出願中の権利を目的とする質権を利用したいと思うかを尋ねたところ、「1. 是非利用したい」との回答が0.7%、「2. 機会があれば利用したい」との回答が19.1%であり、合計19.8%であった。また、中小企業を母集団（32者）として集計したところ、「1. 是非利用したい」との回答が3.1%、「2. 機会があれば利用したい」との回答が46.9%であり、合計で50.0%であった。

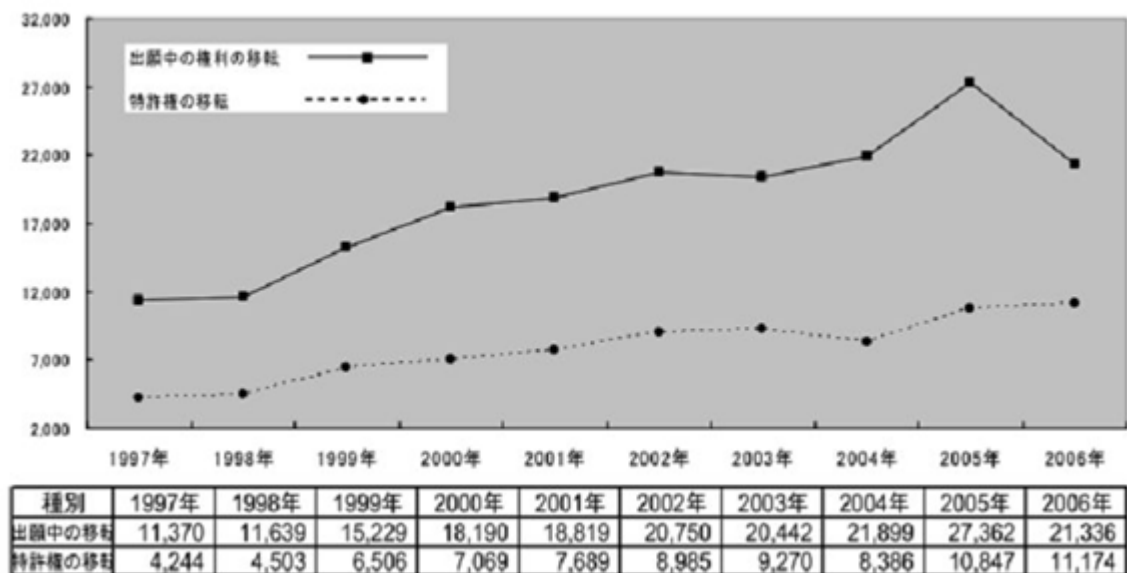
b.2 特許を受ける権利を目的とする質権が禁止されていることによる不都合 現状、特許を受ける権利を譲渡担保にして資金提供を受ける場合、権利者名義が金融機関等の債権者に移転してしまう。すなわち、出願段階における手続、ライセンス契約又は訴訟等において、債権者が当事者にならざるを得ない状況になってしまう。これらは本来、債務者である特許を受ける権利を有する者が行うべきものであり、資金の提供及び回収を行う債権者にとって、このような立場になることは望ましくない。

また特許を受ける権利を譲渡担保にした場合、特許原簿には「譲渡担保」ではなく「譲渡」として登録されてしまう。すなわち、特許を受ける権利が担保物権であるにも関わらず、その事実は第三者に公示されず債権者がこの特許を受ける権利を転売（再譲渡）してしまうことも可能となる。このため、資金返済の見込みがある債務者は特許を受ける権利を失効し、損失を被る恐れがある。

(c) 特許を受ける権利の移転状況について

そこで、資金化の目的の有無に関わらず、特許を受ける権利がどの程度移転されているかを調査した。

特許出願中及び特許権の移転件数の推移(相続・一般承継以外)



【出典：2007年版特許行政年次報告書及び特許庁調べ】

図B-1

上記折れ線グラフのうち、実線が出願中の権利移転の推移状況を表す。これを見ると、1997年から2005年までは毎年増加している。一方、2006年には減少しているものの、全ての年において2万件以上の移転実績がある。したがって、権利の活用という観点から、出願段階での利益保護は必要であり、資金化の要求は顕在化していると考えられる。

(d) 特許を受ける権利を目的とする質権設定に対する消極的意見とこれに対する評価

以下の表は、現行法において特許を受ける権利を目的とする質権を禁止している趣旨と、この趣旨に対する指摘を整理したものである。

特許を受ける権利に係る質権を禁止している趣旨	趣旨に対する指摘
(a) 特許を受ける権利は確定的なものではなく、質権者や第三者が不測の損害を被るおそれがある。	<p>将来の債権等の確定的でない権利についても、判例上広く質権設定は認められている。</p> <p>また、質権者は、特許を受ける権利が確定的ではないことによるリスクを織り込んだ上で質権設定を受けるはずであると考えられる。</p>
(b) 質権の実行に際して権利が公開され、権利自体が毀損されるおそれがある。	<p>出願後においては、公開による権利の毀損という不利益はないと言え、特に出願公開後については理由とならない。</p> <p>また、仮に質権の実行に際して権利が公開されることによって、何らかの不利益を被るとしても、質権設定者は、そのリスクを織り込んだ上で質権設定をするはずであると考えられる。</p>
(c) 特許を受ける権利には公示方法がなく、その権利変動を確認することが容易でない。	<p>登録・公示制度を整備すれば、対応可能である。</p>

(特許制度に関する法制的な課題について(平成23年2)産業構造審議会知的財産政策部より)

上記一覧から、質権設定の手续や公示手段について問題視されていることが確認できた。しかし、これは現状の運用見直しを行えばクリアできる問題であると考えられる。将来性のある特許を受ける権利を有する者が資金獲得の機会を失うことは、わが国の産業の発達を阻害すると言わざるを得ない。

また、質権設定をする債権者と質権設定を受ける債務者とのリスク関係については、債権者側で特許出願における発明に価値があるものか否かを客観的に判断した上で資金提供を行うはずである。むしろ出願公開前の最先端技術に融資できる機会を損失することのほうが重大なリスクであると考えられる。

(e) 小括

本検討では、出願段階での利益保護の問題点や現状を把握するための調査を行った。今後は、①実際の設定手続や公示手段等の運用上の問題、②出願段階での発明の評価基準及びそのスキームについて検討する必要があると考える。

[C] 権利行使の有効化に関する調査研究（担当：菅原委員）

(a) 調査の背景

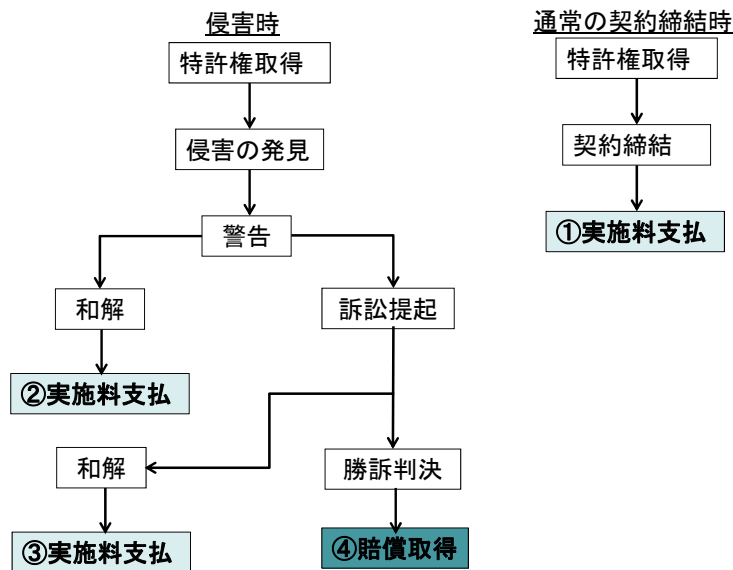
平成10年改正特許法102条3項にて『「通常の」実施料相当額』から『実施料相当額』に改正されて13年が経過した。平成10年改正の趣旨、裁判所の判断の蓄積を踏まえ、権利行使の有効化が進んだか、『「通常の」実施料相当額』と『実施料相当額』の比較調査を行うこととした。

(b) 平成10年改正における特許法102条3項の改正の趣旨

工業所有権法（産業財産権法）逐条解説には、以下のような平成10年改正前の特許法102条の問題点が記載されている。

平成一〇年の一部改正前においては、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旨の規定であったが、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。

特に、産業財産権法（工業所有権法）の解説 平成10年法律改正（平成10年法律第51号）第1章には、具体的事情を考慮した実施料相当額の認定を行う必要性に関し、以下の図C-1に記載のようなスキームを用いて、時期に応じた実施料率の問題点が指摘されている。



図C-1 時期に応じた実施料率の問題

問題点の概要をまとめると、ライセンス契約交渉による実施料率は、ライセンスのインセンティブをつけるためなどの目的で通常の（警告状送付前の）契約締結時の①、警告状送付後の②、訴訟提起後の係争関係にある場合の和解時の③の順に時期に応じて上昇して締結されることが通常である。特に係争関係にある場合の和解においては、高額になることが多いといわれている。

しかしながら、賠償取得時の判決の結果として認められる実施料相当額（司法決定実施料率）④は、訴訟提起後の和解時の③と同じかそれ以降の時期に認定されるにも関わらず、（警告状送付前の）通常の契約締結時の①と同程度の低廉な実施料率になる傾向にあるとの問題が指摘されている。

これに対して上記産業財産権法（工業所有権法）の解説では、以下のこうした状況は、ライセンスにおける実施料の設定の実態と乖離したものであり、「侵害を発見されなければ実施料すら払う必要がなく、仮に侵害を発見されたとしても支払うべき実施料相当額が誠実にライセンスを受けた者と同じ実施料では、他人の権利を尊重し、事前にライセンスを申し込むというインセンティブが働かず、侵害を助長しかねない」という批判が生じていた、旨の記載がある。

このような問題点を踏まえ、工業所有権法（産業財産権法）逐条解説には、以下のような趣旨で平成10年改正前の特許法102条を改正する旨が記載されている。

こうした問題は、規定振り（特に「通常」という文言）によるところが大きいと考えられたため、平成10年の一部改正において、「通常」という文言を削除し、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したものである。

### (c) 司法決定実施料率の変遷と近年の傾向の調査

#### c.1 司法決定実施料率の変遷に関する従来文献

平成10年法改正の数年後に発行された、知財管理、52巻（2002年）10号1543頁、ライセンス委員会第1小委員会『合理的な実施料に関する最近の判例調査と分析』の抄録には、「プロパテント政策の一環として最近なされた種々の特許法改正が判例にどのように影響しているのかについても併せて検討を行った。実施料率についてみれば、従来3%と裁定されたものが最も多かったのに対し、近年は5%と上昇傾向にあることが伺える。」との記載がある。この文献からは、特許法102条3項の改正において「通常」の文言が削除された立法趣旨が平成10年法改正の数年間には尊重されており、時期に応じた実施料率の問題点も解消の方向にあったことが読み取れる。

一方、平成21年度 特許庁産業財産制度問題調査研究報告書『知的財産の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握～』には、2004年～2008年までの間で、司法決定されたロイヤルティ料を伴う判例は46判例あることが紹介されており、民間における実施料率よりも司法決定実施料率の方が低いことがわかった旨の記載がある。この文献によ



れば平成10年改正から6～10年経過した時期には、特許法102条3項の改正において「通常の」の文言が削除された立法趣旨が尊重されにくくなってきていることがわかる。

しかしながら、平成10年改正以前および平成10年改正後から現在の2011年までの期間を網羅的な検討はこれまでされておらず、これらの文献からは司法決定実施料率の変遷について、近年の傾向を踏まえた正確な評価は困難であった。

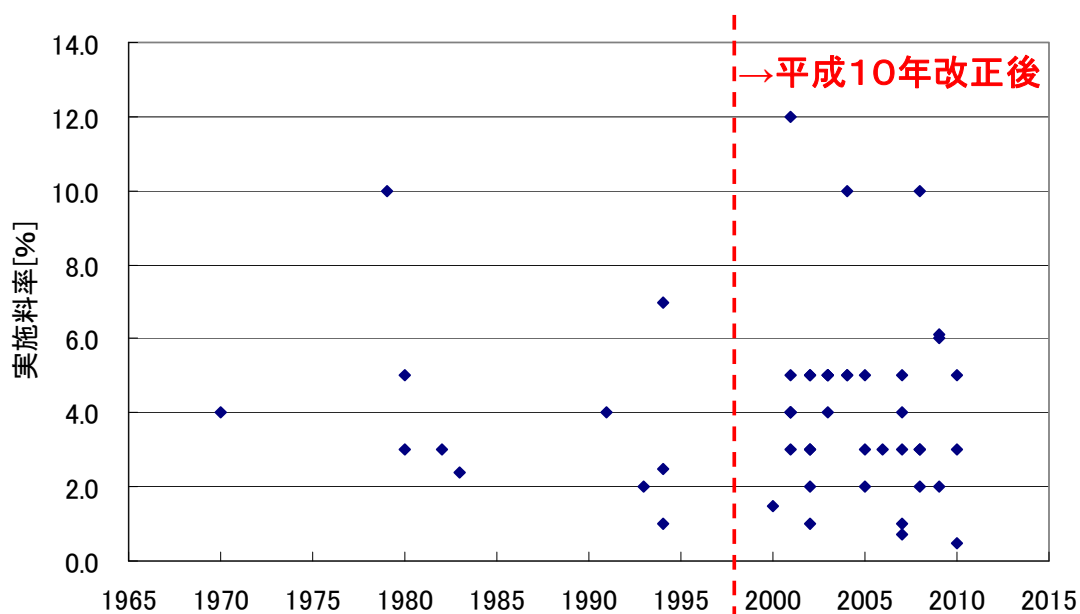
そこで、平成10年改正において「通常の」実施料相当額から、「通常」という文言を削除したこと結果、司法決定実施料率がどのように変遷したかと、訴訟当事者間の具体的事情を考慮した妥当な実施料相当額が認定されたかについて調査を行うこととした。

### c.2 判例の抽出

まず、最高裁判所ホームページの判例検索において、{(実施料 + ライセンス料) × (特許法)} × (時期：平成9年12月31日以前) の検索式でキーワード検索を行い、平成10年改正前の裁判例54件を抽出した。同様に {(実施料 + ライセンス料) × 「特許法102条3項」} × {時期：平成10年(1998年)～平成23年(2011年)10月31日} の検索式でキーワード検索を行い、平成10年改正後の裁判例91件を抽出した。

### c.3 法決定実施料率の変遷

次に、上記にて抽出した合計145件の裁判例のうち、判決文中に司法決定実施料率が明記されていた全件から、司法決定実施料率の変遷についての散布図を作成し、下記図C-2に記載した。



図C-2 司法決定実施料率の変遷

図C-2より、司法決定実施料率は平成10年改正前後を通じて振幅が大きいこと、近年では11%前後まで低く算定される事例があることが読み取られる。また、平成10年改正後から現在2011年までの期間を通じて検討すると、司法決定実施料率は高まっていないことが判明し、特に図C-2より2000年代後半において上昇傾向は読み取れないことが判明した。

#### c.4 実施料率の算出の判断材料の変遷

上記にて抽出した合計145件の裁判例のうち、訴訟当事者間の具体的事情をどのように考慮しているかについて、図C-3に(i)～(vii)の分類項目にしたがって分類した。

各判決文中で、各分類項目の要因について増額要因として認定されていれば+1（各分類項目内で異なる2以上の要因が挙げられていれば+2以上と要因数を足し合わせた）、減額要因として認定されていれば-1と評価し、各判決文について7項目を評価した。この評価を145件の判決文について行い、平成10年法改正前と、平成10年法改正後に分類して総和を求めた。すなわち、図C-3中の数値は、検討した全裁判例（平成10年法改正前54件、平成10年法改正後91件）について、各分類項目の増加要因数、減少要因数を単に足し合わせたもの値である。

図C-3より、全体傾向としては、ほとんどの分類において、増額要素は認定されにくく、減額要素は認定され易い傾向にあることが読み取れた。

また、「通常」の文言を除いた平成10年の法改正前後を比較すると、かえって減額要素が多く認定されていることが読み取れた。

	判断材料の分類 (増額要因を+1、減額要因を-1、加味されていない要因を0とした総和)						
	(i) 特許発明の 技術内容・ 重要性	(ii) 製品販売 への 貢献度	(iii) 特許権の 市場への 影響	(iv) 権利者と 侵害者 の関係・ 交渉姿勢	(v) 営業努力・ ブランド力	(vi) 事業リスク・ 費用負担	(vii) その他
法改正後	-6	-2	-6	-2	-1	-1	-14
法改正前	-1	2	0	0	0	0	0

図C-3 実施料率の算出の判断材料における増額要因と減額要因の変遷

#### c.5 実施料率の算出の判断材料の詳細

図C-3の(i)～(vii)の分類項目に分類する際、同時に損害賠償額算出の判断材料として近年増えてきている個々具体的な要因を検討した。その結果、(vii)その他の分類項目内の、製品内での発明の利用率・寄与度を減額要因として加味して、司法決定

実施料率が引き下げられることが最も多かったことがわかった。

一方、「通常」の文言が設けられていた平成10年の法改正前では、特許権者との間のライセンス料率をそのまま実施料率に認定した例（昭和58（ワ）1371）、国有特許権の実施契約書に示された料率（4%）を基礎として本発明により奏される効果と利用率を勘案した例（平成4（ワ）16565）、発明協会研究所のデータ（平成5（ネ）723）があった。

これに対し、平成10年法改正後にも、依然として通常の実施料率を基準として認定されることが多く、例えば、技術分野の慣習、社団法人発明協会発行「実施料率」、同種分野での許諾例が挙げられることが多かった。具体的には、平成10年法改正後にも、分野の慣習（平成19（ネ）10098）、社団法人発明協会発行「実施料率」や同種分野での許諾例（平成10（ワ）12899）をもとに算定されていた。

#### (d) 近年の司法判断における懸念点

まず、平成15（ワ）16924のように、近年の実施料率が低下している傾向を加味して減額が続くと、今後ますます実施料率が全体的に低下してしまうこととなる（実施料率低下の負のスパイラルが生じる）。そのため、そもそもライセンス契約を結ぶメリットが薄れ、ひいては特許権を取得するメリットも薄れてしまう懸念がある。

次に、特許権者が、侵害者以外の第三者に許諾した実例に基づき実施料率を主張したが、裁判所は、実例の通常実施権契約は、独占的通常実施権に近い性質を有し、実施料相当額を算定するに当たり上記契約実例に従うことは相当でないとした例がある（平成8（ワ）5189）。そのため、平成10年改正で「通常」の文言が削除されたにも関わらず、特許権者に有利な「通常」ではない契約例を排除している懸念がある。

さらに、賠償取得時の判決の結果として認められる実施料相当額（司法決定実施料率）が、訴訟提起後の和解時と同じかそれ以降の時期に認定されるにも関わらず、（警告状送付前の）通常の契約締結時と同程度の低廉な実施料率になるという、いわゆる時期に応じた実施料率の問題について言及した裁判例があるかについても調査を行った。しかしながら、時期に応じて司法認定実施料率を上昇させた認定例はなく、平成10年改正時の契約実務と乖離していた問題点は依然として未解決となっている懸念がある。

#### (e) 権利行使を有効化する手段の検討

以上の調査およびその結果の検討を踏まえて、権利行使をより有効化するための素案の検討を行った。

まず、原告に有利な「通常」ではない実施契約を裁判所で認定されやすくする対策として、権利行使を予定している場合、侵害者以外の第三者との実施契約締結時に、「通常」の場合の実施料率を高く記載しておく方法が考えられる。しかし、上記平成8（ワ）518

9のように、原告にあまりに有利な契約は算定根拠とされなかった例があった。そこで、今回の調査結果の検討を踏まえると、具体的な契約交渉の経緯や状況、契約時の実施料率は「通常」よりも減額してその実施料率に至ったとの説明、時期に応じて高額化する旨の一般的な記載を、各実施契約締結時に明記しておくことがよいと考えられる。

次に、「通常」ではない算定方法を積極的に認定できるような制度改正も考えられる。今回の調査結果の検討を踏まえると、独占的通常実施権に近い性質を有している実施契約を算定根拠とすることや、時期に応じた実施料率の上昇を認めることや、増額要素も加味することを明記するような制度改正、ひいては法改正により、平成10年法改正の趣旨の実効性を高めることができると考えられる。但し、このような法改正を提言する必要性は、今後のさらなる検討が必要である。

(f) 小括

権利行使の有効化の観点から、『「通常の」実施料相当額』と『実施料相当額』の比較調査を行った。その結果、近年の裁判例には、必ずしも平成10年法改正で「通常」の文言を削除した趣旨は反映されておらず、実施料率の認定の妥当化による権利行使の有効化は進んでいないことがわかった。

今後の研究方針として、まず一つは「通常」ではない実施契約を裁判所で認定されやすくする実務上の対策や、「通常」ではない算定方法を積極的に認定できるような制度改正が研究課題として挙げられる。

一方、今回の調査およびその結果の検討から、権利行使を有効化するために行われた従来法の改正について、十分に法改正の趣旨が尊重されていないことがあることもわかった。そこで今後の他の研究方針の一つとしては、権利行使を有効化するために行われたその他の法改正についても、法改正の趣旨に沿った判決がなされているか、検討を進めていくことも必要と考えられる。

事件	司法決定 実施料率 (%)	判断材料の分類						(vii) その他
		(i) 特許発明の 技術内容・ 重要性	(ii) 製品販売 への 貢献度	(iii) 特許権の 市場への 影響	(iv) 権利者と 侵害者 の関係・ 交渉姿勢	(v) 営業努 力・ ブランド 力	(vi) 事業リスク・ 費用負担	
平成1(ワ)3743	1	-1	1	0	0	0	0	国有特許権の実施契約書に示された料率(4%)を基礎として本発明により奏される効果と利用率を勘案。ただしこれらの事情は原告主張をそのまま採用。
平成4(ワ)16565	7	0	0	0	-1	0	0	・原告が主張した、原告が他の会社に対して設定した通常実施権の実施料率をそのまま認定。
平成5(ネ)723	2.5	-1	1	0	0	0	0	・原告は実施補償金の算定に実施料率を主張せず ・被告は実施料率3%を用いて反論 ・裁判所は発明協会研究所のデータを基礎とし、重要度を低く認定
平成3(ワ)292	2	-1	0	0	0	0	0	
昭和58(ワ)1371	4	0	0	0	1	0	0	原告は専用実施権者。特許権者との間のライセンス料率をそのまま実施料率に認定。
昭和55(ネ)1856	3%	0	0	0	0	0	0	0
昭和52(ワ)1508	3							
昭和52(ワ)7998	5	1						1
昭和41(ワ)30	4							
昭和43(ワ)3460	記載なし							

図C-4 調査した裁判例のまとめ（平成10年改正前、原告勝訴分のみ）

事件	司法決定 実施料率 (%)	判断材料の分類						(vii) その他
		(i) 特許発明の 技術内容・ 重要性	(ii) 製品販売 への 貢献度	(iii) 特許権の 市場への 影響	(iv) 権利者と 侵害者 の関係・ 交渉姿勢	(v) 営業努 力・ ブランド 力	(vi) 事業リス ク・ 費用負担	
平成19(ワ)5015	5%	-1	0	0	0	0	0	証拠(甲28)及び弁論の全趣旨から判断(-1)
平成19(ネ)10032	0.5%	-1	-1	-1	0	0	0	0
平成20(ネ)10085	未調査(原審どおり)	0	-1	0	0	0	0	損害額立証困難(-1)
平成17(ワ)26473	5%	-	-	-	-	-	-	-
平成21(ネ)10012	3%	-1	0	-1	0	-1	0	0
平成19(ワ)13513	6.1%	-	-	-	-	-	-	-
平成18(ワ)21405	不明							30%
平成20(ネ)10086	2				0			
平成18(ワ)11429	6				-1			
平成20(ネ)10054	10万円/1台 (料率不明)				-1			
平成19(ワ)8064	10							
平成20(ワ)8049	3							
平成20(ワ)2151	2				0			
平成19(ネ)10098	3							分野の慣習(-1)
平成18(ワ)8725	10万円/1台 (料率不明)				-1			
平成17(ワ)1599	3		-1					
平成17(ワ)17182	1	-1						
平成18(ワ)9708	4				-1			
平成15(ワ)16924	5%	0	0	0	0	0	0	実施料率の傾向(-1)
平成17(ワ)6346	0.70%	0	0	-1	0	0	0	0
平成16(ワ)20374	3							
平成15(ワ)11238	5%	-1	0				-1	
平成15(ワ)3552	2	-1	0	-1	0	0	0	・ベースは実施料率データ ・原告が特許製品を必ずしも実施していない点を考慮(-1)
平成15(ワ)5813	3%	0	0	0	-1	0	0	-1
平成15(ネ)1504等	5							
平成15(ワ)14687	5							
平成15(ワ)860	10	0	0	0	0	0	0	
平成14(ワ)9061	4	1	0	0	1	0	0	
平成13(ワ)11003	5	0	0	-1	0	0	0	
平成13(ワ)6924	5	0	0	0	0	0	0	
平成12(ワ)6570	5	-1	0	0	0	0	0	
平成11(ワ)12586	5	0	0	0	0	0	0	-1
平成11(ワ)5104	3%	0	0		0	0		・一部は寄与率70%、一部は100%
平成12(ワ)6322	5%	-1						
平成13(ネ)257	3%	-1						
平成11(ワ)13512	第1特許権	1	1			1		第1特許権 寄与度(-1)
平成11(ワ)13512	第2特許権	-1	-1			-1		第2特許権 寄与度(-1)
平成8(ワ)4753	4%		0					損害額は、製品の市場性の増強度や販売利益に対する寄与度を係数として掛けて計算(0)
平成10(ワ)12899	5%	1			1			社団法人発明協会発行「実施料率」
平成11(ワ)24433	300円/台 (3%(662円)は下らない)	0			0			・同種分野での許諾例 ・原告の主張が、そもそも3%よりも低廉。
平成12(ワ)3157	4%			-1				平成10年法改正によって特許法102条3項が設けられた趣旨(0)
平成10(ワ)7820	4%	1	1		1			通常の実施料率が、被告主張の5%や、司法決定の4%より低い(-1)。
平成9(ワ)5741	12%							製品の販売数が少ない別件契約では事前に一括で支払われる金額の実施料に占める割合が高くなるため、実施料が高めに計算される(-1)
平成8(ワ)5189	1.50%							・原告の通常実施権契約は、独占的通常実施権に近い性質を有していたため、実施料相当額の算定に直接用いられない。 ・本発明以外の種々の技術が集積(-1)。 ・その他一切の事情(-1)。

図C-5 調査した裁判例のまとめ(平成10年改正後、原告勝訴分のみ)

## [D] 分割出願の調査研究（担当：香坂委員）

### (a) 調査の背景

平成18年改正により、分割出願を行う時期によって分割できる範囲が変更になった。また、審査負担を軽減するため、分割出願の際、原出願からの変更箇所の明示、実体的要件を満たすこと等の説明をした説明書類を上申書として提出することが要請されている。

一方で、分割出願の際、出願人は、原出願の明細書や図面の大部分を利用しているにも拘らず、改めて明細書、特許請求の範囲、図面を提出しているという実情がある。また、多世代に渡る分割出願や、一つの出願を多数に分割する分割出願では、基準となる明細書が変動するなど、出願人、審査官、第三者にとって、分割要件の確認が面倒である（審査負担の増大）といった指摘もある。

このような状況を踏まえ、本検討では、分割出願制度の見直し、特に、「分割出願の手続負担軽減」について検討した。

### (b) 平成18年法改正前について

平成18年法改正前では、分割出願できる時期は、常に補正することができる時期であった。そのため、原出願の当初明細書等の範囲内であれば、分割出願をする直前の原出願の明細書等に記載されていない事項（例えば、審査過程で削除した事項）であっても、補正により復活させることができた。

また、わざわざ補正により復活させてから分割する必要がなかった。これは、分割出願できる時期と補正できる時期とが一致しているので、一旦削除した事項であっても補正により復活させることができることを前提にした審査基準のロジックが成り立っていたためである。

以上により、平成18年法改正前では、原出願の出願当初の明細書等に記載されている事項の範囲内であれば分割出願可能とする運用が行われていた。

### (c) 平成18年法改正後について

平成18年法改正により、分割出願できる時期に、特許査定後、拒絶査定後が追加され、特許査定後、拒絶査定後の分割出願の分割要件として、「分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」が追加的に判断されることになった。＜審査基準第V部第1章 出願の分割 第1節2.2実体的要件（2）（i i i）＞

これにより、一旦削除した事項であっても補正により復活させることができることを前提にした審査基準のロジックが成立しなくなり、原出願の当初明細書には記載されていても、補正で削除し査定時に存在しない部分については分割出願ができなくなった。つまり、

平成18年法改正後では、分割する時期によって分割できる範囲が異なるようになってしまった。

(d) 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求めについて

原出願からの変更箇所を明示、実体的要件を満たすこと等の説明をした説明書類を上申書として提出することの要請に関しては、審査基準において以下のように記載されている。

5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求め

(1) 出願人は、出願を分割するときは、上申書において、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面を転記した上で原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面からの変更箇所を下線を施す等により、分割出願における当該変更箇所を明示するとともに、分割出願が分割の実体的要件を満たしていることや、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明をすることが求められる。

(説明) 出願人は、分割出願において、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面のどの記載を変更したのか、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、また分割出願に係る発明と原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明との違い等を熟知している。これらの情報は、分割出願について分割の実体的要件や特許要件を迅速・的確に判断する際に大いに役立つ情報であることから、出願人が出願を分割する際には、上申書において、これらの情報を十分に説明することが要請される。

(2) 審査官は、分割出願の審査において、上記(1)による上申書が提出されていない場合であって、分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合には、第194条第1項の規定に基づき、出願人に対して、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面のどの記載を変更したのか、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、また分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類の提出を求めることができる。

上記(1)による上申書が提出されており審査官がその内容を精査してもなお、分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合も、第194条第1項の規定に基づき、再度の説明書類の提出を求めることができる。

(3) 上記(2)による審査官からの求めに対して出願人から実質的な説明がなく、分割出願が分割の実体的要件を満たしていると判断することが相当に困難である場合には、



審査官は、当該分割出願が、分割の実体的要件を満たしていないとして審査を行うことができる。

<審査基準 「第V部 第1章 第1節 出願の分割の要件」より抜粋>

#### (e) 問題点の抽出

平成18年法改正による運用の変化も踏まえ、現状の分割出願制度について改めて検討すると、問題点として以下の事項が挙げられる。すなわち、平成18年改正後では、分割出願を行う時期の選択によっては、権利化できない発明が生じる場合がある。また、審査結果によっては将来的に分割出願が必要になる可能性を考慮して、予め分割出願するといった無駄になる可能性がある分割出願をあえて行うことも行われている。

また、後の分割出願を考慮して（査定後の分割出願では、一旦削除された事項は分割出願できない）、補正を行う必要がある。また、分割要件違反とならないよう、原出願のコピーとして分割出願し、分割出願後に補正を行うことも行われている。また、分割出願の際、出願人は、原出願の明細書や図面の大部分を利用しているにも拘らず、改めて明細書、特許請求の範囲、図面を提出しているといった事実も存在する。更には、多世代に渡る分割出願や、一つの出願を多数に分割する分割出願では、基準となる明細書が変動するなど、出願人、審査官、第三者にとって、分割要件の確認が面倒であるといった指摘もある。

#### (f) 分割出願制度の見直しの方向性

現状の分割出願制度の問題点を解決すべく、分割出願の見直しの方向性について検討すると、分割出願の時期に拘らず、当初明細書等の全範囲から分割出願可能とすることが適当であると考え。特に、単一性、及びシフト補正の制限がなされている点から、分割出願の必要性が高まっているといえ、分割出願の内容及び手続きの容易化を検討すべきであると考え。

具体的には、分割出願は原出願の利益（新規性喪失の例外適用など）を全て享受するという考え方を基本とし、「原出願の当初明細書等を援用」できる制度を新たに設けることが適当であると考え。

#### (g) 「原出願の当初明細書等を援用」できる制度

「原出願の当初明細書等を援用」できる制度を新たに設けることで、先に説明した現状の分割出願制度の問題点として挙げた事項が解決できると考える。すなわち、手続きが簡素化できることから、出願人の手続き負担が軽減される。また、分割出願を行う時期の選択により権利化できない発明が生じるといった事態の発生も防止できる。また、審査結果を考慮して、予め分割出願するといった無駄になる可能性がある分割出願をあえて行う必要もない。また、後に分割出願を行う可能性を考慮して補正（削除）内容を決める必要もない。また、分割の時期によって基準となる明細書が変更されることが無いので、出願人、

審査官、第三者にとって、分割要件違反のチェック負担が軽減される。

なお、「原出願の当初明細書等を援用」できる制度を新たに設けるに際しては、現行制度の枠組みを活用した運用も可能であるとする。例えば、権利化を目指す特許請求の範囲は、手続補正書で提出することが考えられる。また、周知のように、新規事項追加は拒絶理由・無効理由となっており、分割出願における新規事項追加を分割要件違反ではなく、補正要件違反とすることができる。また、分割出願が適正である旨の説明は、現在行われている、分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求めに準じて義務化することが考えられる。

#### (h) 小括

本検討では、分割出願の手続的負担軽減について検討を行ったが、今後は、具体的な手続きについての制度設計や運用上の問題をさらなる検討課題として検討する必要があると考える。

なお、本検討の過程において、「書類の援用」については、分割出願以外の手続に対する適用の可能性が指摘されており、本検討が他の手続における負担軽減策検討のヒントになることを期待する。

#### (4) 調査研究のまとめ

第5部会での検討の結果、実務家の観点から軽重多くの改善テーマが提起された。このうち、「公衆審査」、「出願段階の利益保護」、「権利行使の有効化」及び「分割出願」については、現状の問題点や制度改善の必要性が確認された。また、これら4つのテーマについては、今後さらに検討を深めるにあたっての方向性を示すことができた。

今後は、これら改善テーマの中から、知的財産を取り巻く情勢の変化や緊急性、ユーザのニーズなどを踏まえた優先度を考慮した上で、公衆審査制度の整備、権利行使の環境改善、特許権の有効利用、手続の改善等、具体的な課題を選択してさらに調査研究を進めることが必要と考える。

#### (第5部会)

##### 第1委員会：

奥田誠、中村敬、上山浩、藤本英介

##### 第2委員会：

須山英明、伊藤健太郎、打越佑介、香坂薫、佐尾山和彦、菅原峻一、中尾直樹