

# 論点知的財産戦略に関する論点整理 (知的財産による競争力強化・国際標準化関連)

## 補足資料

平成22年3月19日

内閣官房知的財産戦略推進事務局

# 「仮出願」導入を求める方々の主張

- 研究者は、国際競争が激化しているため、一刻も早く論文を公表したい。
- 一方、iPSのように、研究成果は特許にしなければ実用化されない。
- 仮出願制度が整備されている米国に比べ、日本の研究者は不利。
- 日本でも論文で仮出願をすることを認めれば、早期に論文発表ができ、また出願日も確保できる。

## 仮出願制度に関する意見の整理

導入すべき	導入の必要性なし
<p>研究成果を早期に論文発表するとともに、研究成果を権利として取得することを可能とするため、米国のように論文で仮出願できる制度を導入すべき。</p>	<p>論文で出願することを認めても、企業が事業を実施するうえで必要となる権利が取得できるわけではないため、論文出願は安易に導入すべきでない。</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 企業は知財優先だが、学者は論文が本分であり、論文から特許への道が必要。論文発表の競争が激しい技術分野では論文の早期発表と特許出願の両立を可能とするため、少しでも簡単に出願ができるということが重要。</li><li>✓ 日本の通常出願では弁理士費用がかかるが、米国仮出願では弁理士を介さず安価に出願できる。</li><li>✓ 論文ベースで出願日を確保し、本出願までに企業に営業することにより、有効な発明を選別することが可能。</li><li>✓ 大学が大学にとって魅力ある米国の特許制度の利用を促進すれば、日本の特許制度の空洞化につながる。</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ 出願時に開示した範囲でなければ権利を取得できないため、論文を出願するだけでは良い権利を取得することは難しい。</li><li>✓ 仮出願時に安価であっても、本出願時にさらに本出願に係わる費用が発生する。</li><li>✓ 有効な権利範囲が確保されなければ企業は関心を示さない。</li><li>✓ 世界で制度調和を進めている中で、それに逆行する米国のような制度をそのまま導入することに反対。</li></ul>

# 1. いわゆる“仮出願”について (3/6)

## 日米欧における論文による出願

制度の比較	米国仮出願	欧州特許出願	日本特許出願
発明の取扱	最初に発明した人に権利を与える(先発明主義)	最初に発明を出願した人に権利を与える(先願主義)	最初に発明を出願した人に権利を与える(先願主義)
フォーマット	論文で出願が可能	出願様式あり (請求の範囲が無くても、 出願日の確保が可能。)	出願様式あり
法定出願費用	\$ 220 (中小企業や大学等は \$ 110)  本出願 \$ 330 (中小企業や大学等 \$ 165、 電子的出願であれば \$ 82)	€180 (電子的出願であれば€100)	1万5千円
権利期間	本出願から20年  (仮出願から本出願への移行が 仮出願から1年であれば、 実質的に権利期間は仮出願から21年)	出願から20年  (EPCの優先権制度を利用すれば、 実質的に1年間の権利期間延長が可能)	出願から20年  (国内優先権制度を利用すれば、 実質的に1年間の権利期間延長が可能)

## コンセプトの転換！

- 米国の「仮出願制度」の「導入」が必要なのか？
- そもそも、事前に出願する時間的余裕が無く、「論文発表」のみで埋もれてしまった多数の発明を、「救済・発掘」することがポイントなのではないか。



- 「論文」による「出願」ができるよう、「出願フォーマット」が「自由化」されることも必要ではないか？
- 一方、論文の内容だけでは必ずしも産業界で活用できる特許になるとは限らないため、これを産業界とともに育成していく必要がある。

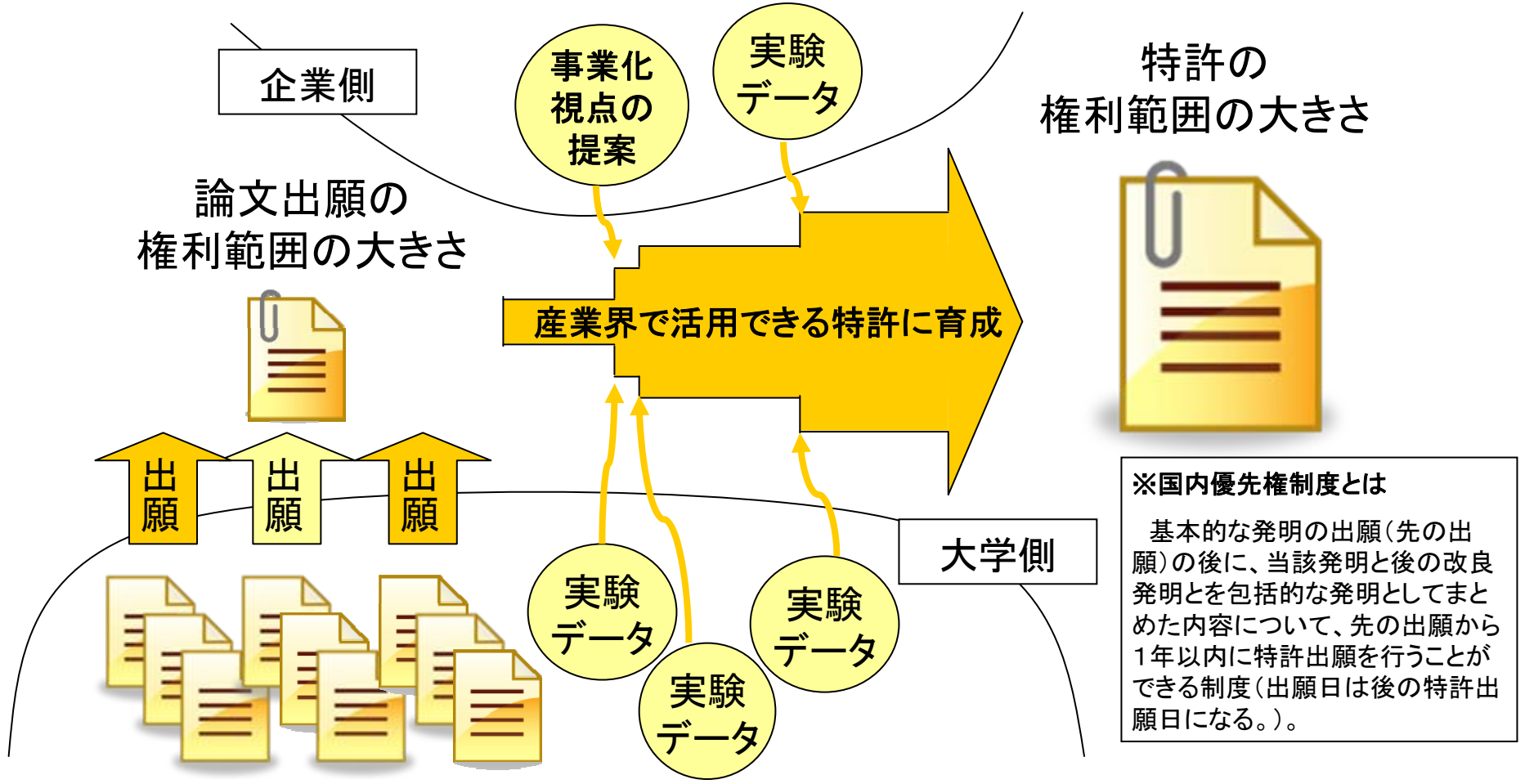
# 1. いわゆる“仮出願”について (5/6)

## <論文による出願>

これまでは時間的制約により、論文発表のみで出願されず埋もれていたアイデアを、今後は簡易な出願を可能として産業界で活用できる特許として育成する仕組み

## 論文による出願の仕組み

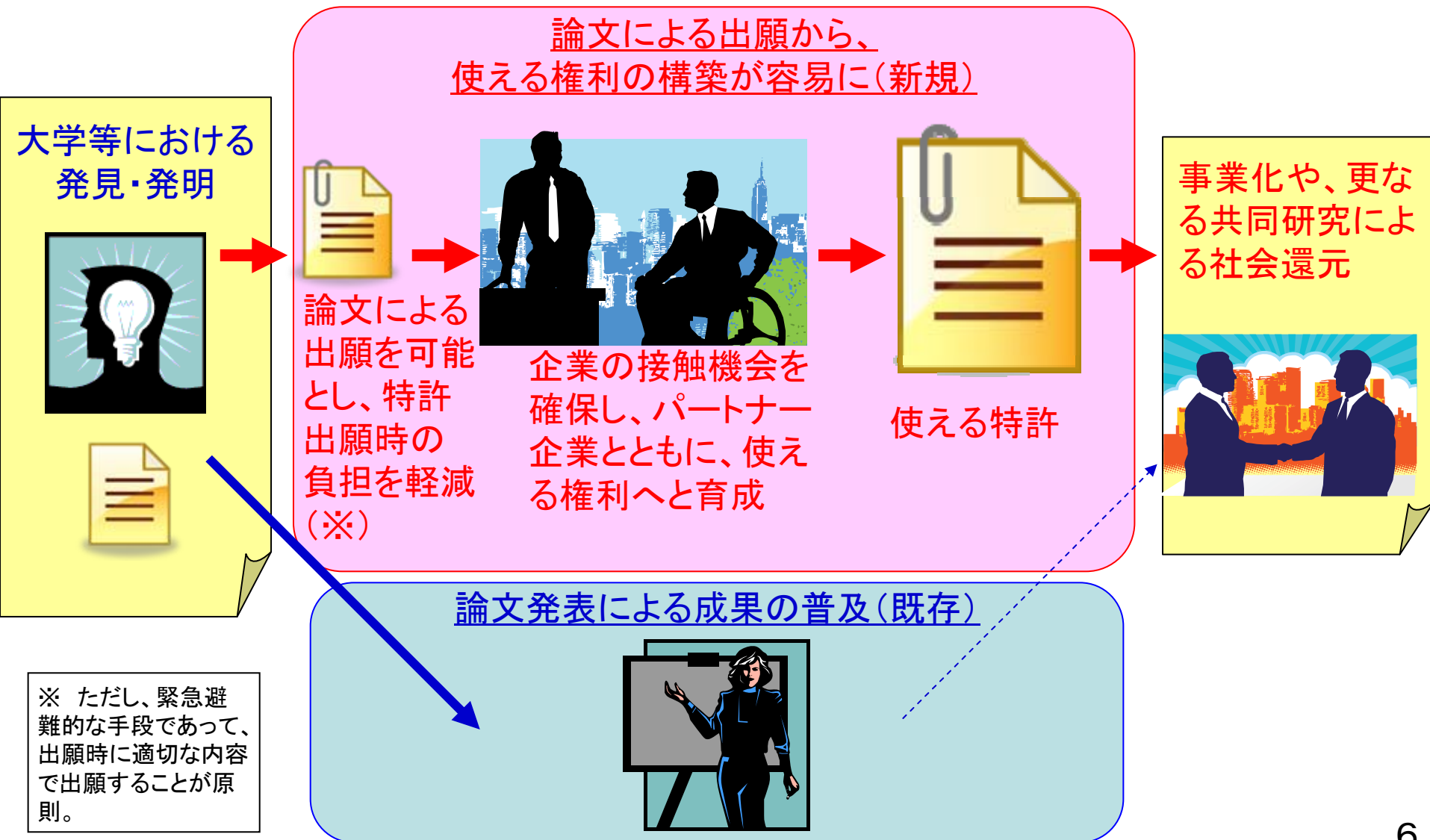
1. 出願要件の緩和
2. 国内優先権制度(※)その他産業界で活用できる特許に育てる仕組み



※国内優先権制度とは  
基本的な発明の出願(先の出願)の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容について、先の出願から1年以内に特許出願を行うことができる制度(出願日は後の特許出願日になる。)

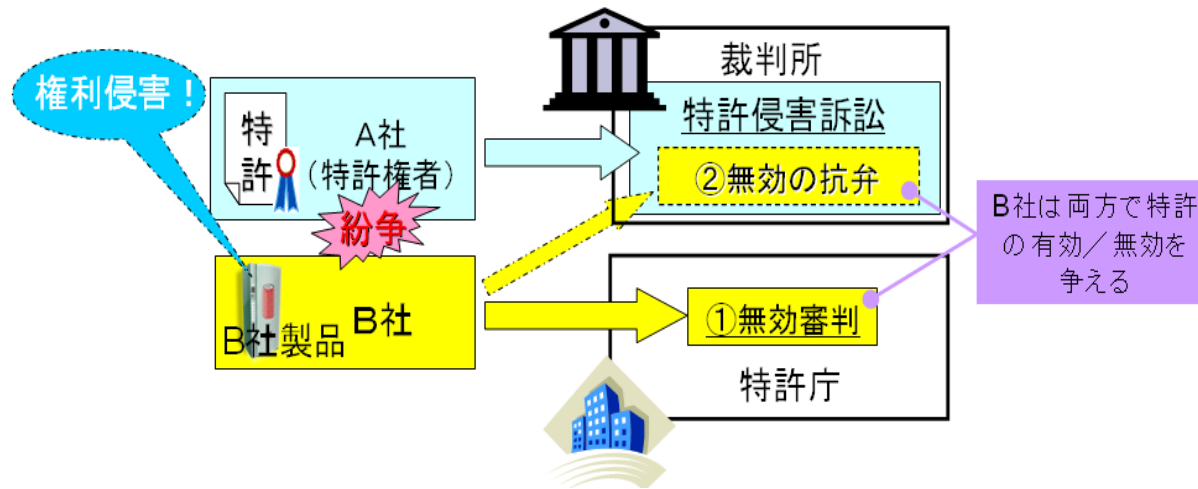
# 1. いわゆる“仮出願”について (6/6)

簡易な出願を可能とすれば、企業との連携に注力しうる。



## 2. いわゆる“ダブルトラック”について (1/3)

現在、特許の有効性について2つのルート(トラック)で争える



A社が裁判所で侵害訴訟を起こす:「B社製品はA社特許を侵害！」

《B社としての対抗方法》

- ① 特許庁において無効審判を起こす(従来から存在したルート)
- ② 裁判所の侵害訴訟において、「A社の特許はそもそも無効」と主張  
(新たなルート:キルビー判決(2000年4月最高裁)  
特許法第104条の3(2005年4月)施行)

侵害訴訟において特許無効と判断されるケースが増加し、結果的に、特許権を弱められる状況つながっていると危惧する意見がある。



# 2. いわゆる“ダブルトラック”について (2/3)

## ダブルトラックに対する意見の整理

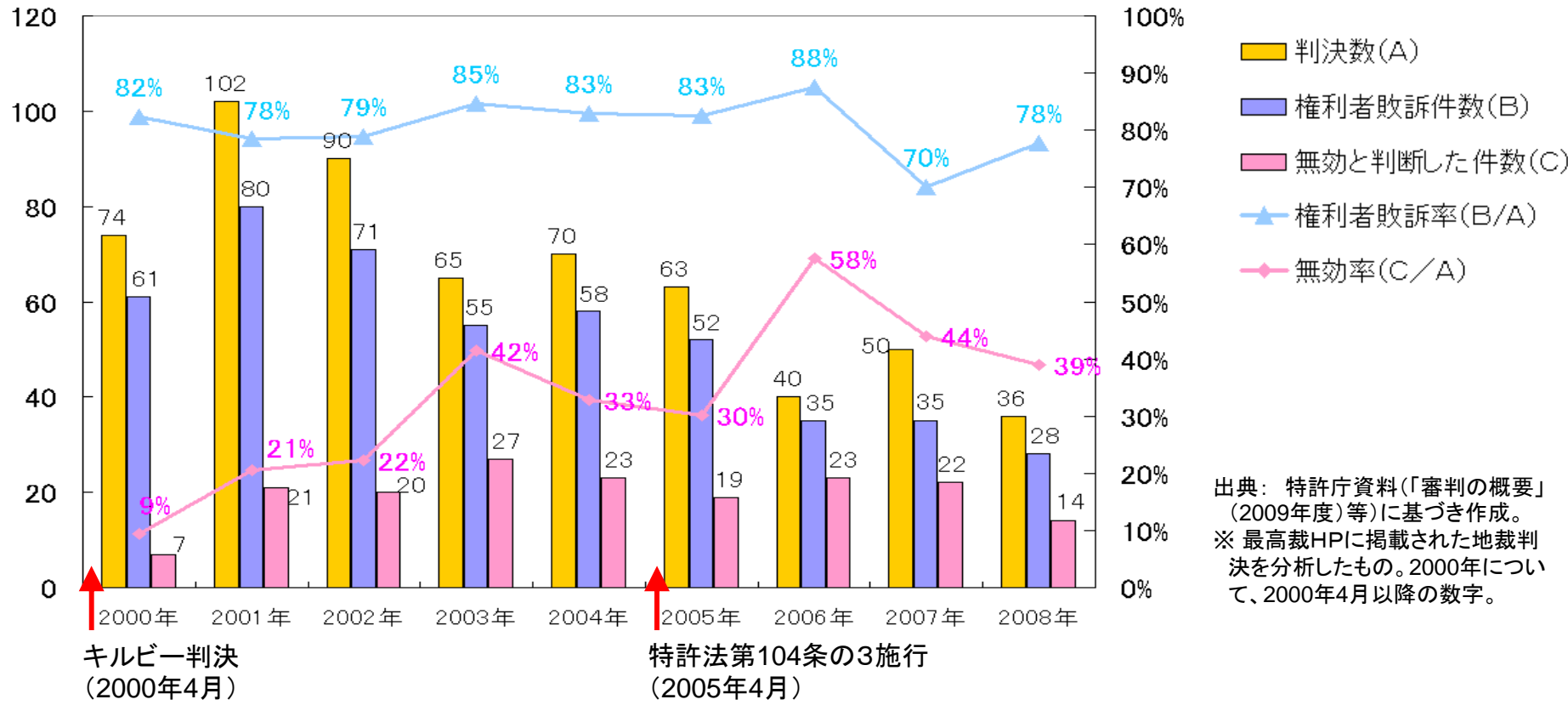
ダブルトラックを見直すべき	ダブルトラックは問題ではない
<p>侵害訴訟において特許無効と判断されるケースの増加が、結果的に、特許権を弱められる状況(権利行使が十分にできない状況)につながっている。現行制度を見直すべき。</p>	<p>和解も含めると権利者不利とは言い切れず、審理原則・機能が異なる両ルートでの判断を求める機会を確保しておくべきであり、現行制度を変更する必要はない。</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 侵害訴訟における権利者側の敗訴率が高い。(敗訴率は2000年以降、70~80%で推移)</li> <li>✓ 侵害訴訟で無効と判断されるケースが増えている。</li> <li>✓ 特許の有効性判断が2つのルート(地裁、無効審判)で齟齬し得ることは、制度として問題。</li> <li>✓ 2つのルートで同時に特許の有効性について判断がなされることは社会経済的に非効率的。</li> <li>✓ 無効審判に一本化するべき。</li> <li>✓ 侵害訴訟に一本化するべき。</li> <li>✓ 2つのルートで特許の有効性が争われることは権利者側の負担が大きい。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 和解件数が判決数と同程度あり、その和解には実質的に権利者側有利のケースが多いとの見方もある。</li> <li>✓ 以前は、侵害訴訟で無効との判断ができなかったため、権利範囲を狭く解釈するなどして、侵害なし(権利者敗訴)との判断をしていた。</li> <li>✓ 判断が齟齬しても、結局、上級審(知財高裁)で齟齬は解消され、問題はなくなる。なお、いわゆる「蒸し返し」(注)の問題には留意が必要。</li> <li>✓ 両ルートはそもそも審理原則、特徴が異なる。</li> <li>✓ 裁判所が特許庁の判断を待つとしたら、侵害訴訟の審理が遅延するおそれがある。</li> <li>✓ 技術的専門性を背景とした無効審判は有効に活用されている。</li> <li>✓ 争点は共通するものが多く両ルートでの対応は大きな負担ではない。</li> <li>✓ 特許法第104条の3が新設されてから間もなく、判決の蓄積も十分でないことから、結論を出すには時期尚早。</li> </ul>

(注)いわゆる「蒸し返し」: 侵害訴訟の判決が確定しても、その後の無効審判で、判決の基礎となっていた特許庁の処分を変更するような審決が確定した場合には、再び訴訟を提起することができる。

# 2. いわゆる“ダブルトラック”について (3/3)

## <参考>

### ◆特許権・実用新案権に基づく侵害事件の地裁判決の動向



### ◆侵害事件の地裁判決数と和解件数

	2000年	2001年	2002年	2003年	2004年	2005年	2006年	2007年	合計
判決数	74件	102件	90件	65件	70件	63件	40件	50件	554件
和解数	88件	109件	62件	63件	66件	84件	87件	47件	606件

出典：特許庁資料(「審判の概要」(2009年度)等)に基づき作成。  
 ※ 最高裁HPに掲載された地裁判決を分析したもの。2000年について、2000年4月以降の数字。