

1 特許の分割・補正制度の在り方に関する調査研究

補正制度及び分割出願制度の見直しについては、制度の国際的調和、出願人間の手続の公平性の向上、フロントランナーの戦略的(多面的)な権利取得支援及び権利取得に係る出願人・特許庁の負担の軽減等の観点から、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においても議論が行われ、「補正制度及び分割出願制度の見直しの方向について」(2004年10月)としてまとめられ、検討課題についての整理がなされるとともに、更なる検討を必要とする課題も指摘された。

このため、本調査研究においては、分割出願制度についての時期的・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、更には拒絶理由に対する応答期間等について及び分割出願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、より具体的な検討及び分析を行い、それぞれについての具体的な提案も行った。

今後は、本調査研究の結果に基づく更なる検討がなされ、特許制度の具体的施策の立案に当たっての基礎となることが期待される。

I. 調査研究の趣旨

我が国の特許の分割制度は、以前から時期的制限及び内容的制限が厳格であるため、戦略的な特許取得の障害となり、フロントランナーの適切な保護に欠けるのではないかと指摘がなされている。このため、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会に設けられた特許戦略計画関連問題ワーキンググループ(以下、「特許戦略WG」という。)においても、補正制度及び分割制度の見直しに関する議論が行われ、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、補正制度及び分割出願制度及びこれらに密接に関連する検討課題についての考え方の整理がなされ、更なる検討課題も指摘された。本調査研究においては、特許戦略WGでの議論を踏まえつつ、産業競争力の強化や更なる国際調和等を推進すべく、諸外国における分割制度(継続的出願制度等の類似の制度を含む)等に関する調査を行うとともに、我が国における制度の今後の在り方について、より具体的に検討することを目的とする。

II. 分割出願制度の時期的制限の緩和について

1. 分割の時期的制限の緩和の詳細

特許査定後及び拒絶査定後の一定期間に分割出願を認めるとすることに関し、「一定期間」についての具体的な検討を行った。まず、「特許査定又は拒絶査定の日から30日以内」が一案として検討された。これは特許の設定登録料の納付期間や、拒絶査定不服審判請求の期間等との整合性を考慮したものである。ただし、特許庁に係属するか否か

にとらわれず査定後の分割可能期間を確保すること等の法制面での検討が必要と考えられる。また、欧米では、特許許可通知後に3月程度の期間、出願の分割ができることから、同様に3月程度とする案も考えられる。一方、審判段階における分割可能期間については、従来のおりとしてもよいのではないかと考えられる。

2. 制度濫用防止策等について

分割出願の時期的緩和に伴い、分割出願の増加が考えられ、これに対する負担の軽減策や制度濫用防止策の具体的な検討を行った。具体案として、①新規事項を含む分割出願の取扱いの合理化、②分割出願の手続負担の軽減策、③もとの出願の拒絶理由通知の分割出願への効力、④もとの出願の公開に伴う分割出願の閲覧、⑤特許庁電子図書館における分割の親子関係情報の付与、⑥分割出願の優先着手についての検討を行った。特許庁の業務負担の過大な増加にも配慮しつつ、各種の方策を講ずることが望ましいと考えられる。

3. 分割出願制度の活用策について

特許査定後の分割出願については、企業の研究開発との関係(例えば、市場製品との関係や技術標準規格との関係)からニーズがあると考えられ、また、審査請求期間が7年から3年に短縮され、手続を早める必要もあることから、有益であると考えられる。一方、拒絶査定後については、分割出願の機会を得るためだけの拒絶査定不服審判請求をなくすことができるという利点が考えられる。また、欧米においては特許許可通知後においても出願の分割をすることができ、国際調和の面からも望ましいと考えられる。

Ⅲ. 分割出願制度の内容的制限の緩和について

1. 諸外国における発明の同一性の取扱い

同一発明の取扱いについては、まず、米国においては、「同一発明型」と「自明変形型」とに分けられ、「自明変形型」かつ出願人同一の場合に限り、ターミナル・ディスクレームを宣言することにより、ダブルパテントを回避することができるといった制度を採り入れている。EPC加盟国においては、その判断基準等に若干の差異は見られるものの、基本的にEPCにおける規定に沿ったものとなっており、出願日が同一かつ出願人が同一の場合は、二以上の同一の特許が存在することを認めており、出願日が同一かつ出願人が異なる場合は、いずれか一つを選択あるいは補正により別発明とすることとされており、出願日が異なる場合は新規性の判断として取り扱うこととされている。その他の国々においては、出願日や出願人の異同の他に、発明者の異同により同一発明の取扱いを区別したり、出願人の異同により同一性の比較対象を区別したりと、その国に応じた特徴的な制度を採り入れている。日本においても、今後、フロントランナー保護等を目的とした、同一発明の取扱いについての見直しの議論をする際には、諸外国の制度の特徴とその理由も十分に考慮し、新たな制度・運用の導入について検討を進めるべきであると考えられる。

2. 米国のターミナル・ディスクレーム制度

ターミナル・ディスクレームとは、特許権の存続期間のうち終期に至る一部を放棄する宣言であるが、同一譲受人に係る自明型の二重特許の拒絶理由(判例法上のダブルパテントの拒絶理由)が生じている場合、両特許所有者共通を権利行使の前提とする条項を含むターミナル・ディスクレームの提出を条件に、かかる拒絶理由の回避が認められ、同一人が、一方から見て他方が自明である、別出願に係る二発明について、特許権を有することが許容される。米国でも、ディスクレーム制度の制定法化からしばらくの間は、自明型の二重特許を許容することについては、種々の弊害の懸念が提起されていたが、権利所有の一体を課すターミナル・ディスクレームによって、基本的にこれらの弊害は除去され、かえって出願人の利益のみならず公衆への利益(出願人の発明開示付加がもたらす利益)も期待できると理解されるに至っている。我が国では、特許法第39条の規定にいう発明同一とされる場合は、原則、米国において自明型の二重特許の拒絶理由が生じる場合よりも限られるため、ターミナル・ディスクレームの提出による救済の必要性は、米国の場合よりは少ないであろう。しかしながら、二重特許に係る弊害が権利所有の一体を課すターミナル・ディスクレームによって基本的

に除去されるという事情は、米国の場合と同様であると考えられる。そして、ターミナル・ディスクレームの提出により、例えば分割出願とその原出願との間で、実質同一に該当する複数の発明が特許を受け得るとなれば、出願人の立場からすると、「第二防衛線」の構築、発明が特定対象についてのものであることの明示、概念的に近接した発明の範囲についての権利の獲得、権利の周辺拡張、別カテゴリの実質同一発明についての権利の獲得、等々、多様な特許取得戦術を展開することが可能になり、結果、隙間のない権利取得に資すると思われる。その一方で、出願分割頻用の招来といった間接的な弊害への懸念は否定しきれないが、分割要件の適切な運用等により、かかる弊害の除去も相当に可能であると見られる。このようなことから、我が国へのターミナル・ディスクレーム制度の導入を積極的に検討することは、十分合理的なことと考えられる。

3. 一物一権の原則との整合性

民法上の物権は一つの物につき一つの権利が発生する一物一権を原則とし、特許権も物権と類似の性質を有することから、特許法においても、この原則を踏まえるべきと考えられる。また、民法上の物権においては、例えば、ある土地Aの所有権が別々の複数の権利として複数人に帰属することのないよう、土地Aの所有権は一権利であるとして取り扱うことに関して、特に難しい点は見られないが、特許権は技術的思想である発明に対して付与される無体財産権であるため、権利設定に際し、「技術的思想」をもとに判断されることから、民法上の物権と比べて難解な点が発生する。ここで、特許権においては、同一内容の権利が複数存在しないようにするために設けられた規定が特許法第39条であり、分割出願制度の内容的緩和として、実質同一発明の出願分割を可能化することの検討においては、民法上の一物一権の原則との整合性を考慮する必要がある。さらに、「発明の同一性」については、特許法第29条の2、第44条の規定とも関連があり、発明の同一性に関する要件を変更する際には、それらの規定への影響も十分に留意しなければならない。

分割出願の内容的緩和を目的とした、第39条第2項の要件の緩和については、具体的には次のような方法が考えられる。(案1)「実質同一」の適用範囲を小さくするよう運用を改める案。法改正の必要がないメリットがある一方、特許法第29条の2においても、「同一」の文言が用いられており、特許法第39条だけでなく、特許法第29条の2における「同一」の射程にも影響が及ぶと考えられる。(案2)同一出願人については、特許法第39条第2項の要件を満たす必要がないこととする案。出願人は、自身の複数の発明について、実質同一であったとしても権利取得できる。さらに、同一内容の複数の権利が複数の者へ分離移転される問題を解決するためには、

米国に見られるようなターミナル・ディスクレマーの導入も考えられる。

また、特許法第44条に、二以上の発明につき出願の分割をすることができることとされていることから、分割の対象となる発明がもとの出願の発明とは別のものであると解されるが、同一発明について出願分割を認めるときには、本条文との整合についても留意すべきと考えられる。

4. 分割出願制度における同一発明の取扱い

－技術標準化との関係－

特許権者による多面的かつ十分な権利保護を目的とした実質同一発明の出願分割の可能化について、その一例として技術標準における必要性が挙げられる。技術標準に連動した特許権の権利化活動はおおむね以下のように進められる。すなわち、ある技術標準が確定し、規格書が発行されると新規出願をしてもその内容は新規性喪失のため権利化できないので、その時点で係属している出願をもとに補正等により、規格書の表現をカバーする特許権の成立を目指す。一方、規格書発行までの段階では、最終的な技術標準の姿が不確定であることから、多くの状況変化に対応できるように、かつ権利内容はまだ確定させないような行動を取らざるを得ない。特に技術開発時期が早く、技術標準化の動きが遅い場合には、既出願が査定時期に至っている場合もあり得るため、将来の不確実性に備えての分割出願をし、後日規格書の表現に近いクレーム表現で特許権を確保できる可能性を残さざるを得ない状況となる。このような状況下で分割出願を行った場合、現状では日米における同一発明に対する取扱いの相違により、米国においてはターミナル・ディスクレマー提出を条件に権利化可能なものが、我が国においては「実質同一」として権利化できない場合が発生し得るため、実質同一発明に対する分割出願の可能化が望まれる。

なお実質同一発明に対する分割出願を認めた場合、技術標準と特許の関係における問題の一つとして、権利数の水増しが挙げられる。技術標準に係るパテントプール内のロイヤリティ配分は多くの場合、供出権利数を基本に決定されるが、ロイヤリティ配分のルールは、本来的にはパテントプールの当事者間で自主的に決定すべき事項であり、特許法上で何らかの規制を設けることは不要ではないかと考えられる。

技術標準に係る活動を含め、事業活動がグローバル化している現在、欧米に比べて日本でのみ不利(権利が取れない)になるという事態が発生する可能性は改善すべきであり、さらに、日本がリーダーシップを発揮して先進な特許制度を導入することで、アジア諸国の特許制度改訂に対する好影響をもたらすことが期待される。

IV. 米国の一部継続出願制度・グレースピリオドの導入について

1. 米国の一部継続出願制度・グレースピリオドの概要

米国の一部継続出願は、もとの出願に開示されている事項はもとの出願日を基準に、新たに追加された事項については一部継続出願の出願日を基準に特許要件が判断されるという制度である(権利期間はもとの出願日から20年)。一方、グレースピリオドとは、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を定めたものであり、自らの公開公報についても1年のグレースピリオドが適用されることが特徴の一つである。一部継続出願、出願公開制度、及びグレースピリオドの関係を考えた場合、米国においては、もとの出願が公開されてから1年間は、もとの出願の公開公報によって後の一部継続出願で新たに記載された改良発明が拒絶されることはないため、もとの出願が出願公開されるまでの1年6月と合わせて2年6月の間は、一部継続出願に改良発明等を加えることができる。これは、日本の国内優先権制度の1年間と比較すると、改良発明等を加えることができる期間が長いといえる。また、米国の出願公開制度には、出願人の請求により出願を非公開とできる例外措置があるため、非公開とされた出願については更に長期間、一部継続出願のメリットを享受することができる。

2. 米国の一部継続出願制度・グレースピリオドの問題点

(1) 米国実務の観点から

一部継続出願は、米国における特許出願の実務において、ほとんどの場合、審査官に提示された拒絶理由を解消するために利用されていると考えられる。ただし、バイオテクノロジーのように研究に時間を要し、大学の研究が基礎になる場合が多い分野が重要になってきており、積極的に一部継続出願を利用して、戦略的に研究開発と出願を行う場合も増えている。一部継続出願の出願人にとっての有用性を、改良を加える目的の場合を例に取って考えると、米国のグレースピリオド制度の下では、一部継続出願を利用して、最初の出願日から2年半にわたって、改良を追加することができる。また、拒絶理由を解消する目的について考えてみると、例えば日本の出願から1年後の米国出願後、1年半の間(日本の出願日から2年半)は一部継続出願を利用して、拒絶理由を回避することができ、多くの場合、米国に出願して1年半の内には、最初のオフィシャルアクションが到来することを考えると、もし米国のグレースピリオド制度がなければ、一部継続出願制度の有用性は少ないと考えられる。

このように、米国での一部継続出願制度の有用性は、特に

米国においても出願公開制度が採用された以降は、そして、大学発の研究成果の保護が重要になっている現在では、グレースピリオド制度を前提として担保されていると思われる。したがって、日本への一部継続出願制度の導入を考えた場合、発明保護強化の明確なシグナルとなると考えられる一方、その有用性を担保するには、米国型のグレースピリオドの導入も必要ではないかと思われる。

(2) ユーザー(日本企業)の観点から

米国の一部継続出願の日本への導入の是非について、グレースピリオドと併せて導入する場合、更にダブルパテントも見直しを行う場合、等々を想定した上での具体案の検討を行った。フロントランナー保護のみを前面に出すのであれば、米国のように一部継続出願を導入するとともにグレースピリオドの見直しなどを併せて行わないと余り効果的でないと考えられる。しかし、このような案では、第三者保護の観点から見ると過大な監視負担を招き、著しくバランスを欠くとともに、審査負担の増大、国際調和の観点からも疑問が残る。いたずらに制度を複雑化することになると考えられる。

第三者保護及び国際調和の観点から考えると、分割出願の時的緩和と併せて、実質同一のダブルパテントを認めるという案が考えられる。これは、フロントランナーの多彩な特許取得戦略(隙間を埋めるような包括的で漏れない特許網構築)に資すると思われ、また、親出願の明細書・図面の範囲外には権利が広がらないため、第三者に不測の損害を与えることも少なく、国際的にも調和が取れるものであると考えられる。このように、一部継続出願を導入するのではなく、分割出願の時的緩和と併せて、実質同一のダブルパテントを認めることが最も現実的であり、知的財産立国を目指す日本の法制度にも合致するのではないかとと思われる。

(3) 製薬業界の観点から

グレースピリオドに関しては、製薬企業における発明としては、病院内で実施される臨床試験段階において新たな医薬用途が見いだされることがあり、更には、発売後の追跡調査段階において新たな医薬用途や使用方法が見いだされることもある。臨床試験に際しては、秘密保持契約を締結するなど新規性を喪失しない努力を行っているが、近年、臨床試験を行うに際して、インフォームドコンセントの発達により患者さんが臨床試験の内容を充分認識できるようになったことから、意に反して公知となる可能性は否定できないため、新規性喪失の例外としての検討が必要であると考えられる。一方、市販後の臨床データの蓄積の具体例としては、複数の医薬の組合せや投与間隔・投与量等に特徴があるものが挙げられる。秘密保持契約の締結が困難であり、新規性喪失の立証も困難な状況なこともあり、やはり新規性喪失の例外としての検討が必要であると考えられる。

一部継続出願制度については、製薬企業の場合、開発化

合物が開発中止となるリスクを考慮して、バックアップ化合物の検討を更に数年にわたり行うこともある。日本に一部継続出願制度が導入されたとしても、出願公開制度を考慮すれば国内優先権制度と比較して半年間の猶予ができるのみであるが、グレースピリオドの期間及び対象が拡大されれば、出願人の利用価値が増大する。一方、第三者のサイドに立てば、改良発明が次々に追加され、しかも記載要件が緩和されれば実質的に発明基準日が繰り上がることにもつながりかねない。このため、一部継続出願制度については、先願主義の堅持及び権利確定手続に配慮した制度とすることを前提として議論すべきであると思われる。

(4) 米国における一部継続出願制度の活用実態と問題点

大学及び企業、特に一部継続出願制度の活用頻度が高いと思われる大学及び企業においても、自身では一部継続出願制度の活用頻度が高いとの認識はなく、戦略ありきというよりは、開発特性(特にバイオ分野や薬品分野など)に合わせて出願から特許発行までの手続をした結果として活用が多くなっていると理解しており、必ずしも好ましいものではないと考えているというのが実態であった。特許期間のシーリングと公開制度の導入により、一部継続出願制度の魅力は減少しているとの認識もあり、また、訴訟で不利になる可能性を高めるリスクや、特許期間が短くなってしまいうような大きなデメリットがあるとの共通認識があるというのも実態であった。米国の一部継続出願制度と同様の制度を日本へ導入することを考えた場合、日本の制度と米国の制度との単なる比較による検討だけでなく、先発明主義と先出願主義の考え方の違い、日本の特許庁と米国の特許庁の役割・立場の違い等、より広い意味での比較も考慮した上で、検討を行うべきではないかとと思われる。

(5) 一部継続出願制度についての米国専門家の見解

一部継続出願は、新規事項を追加するものであるが、親出願にサポートのあるクレームは特許法第120条の規定により親出願の出願日の利益が得られる。親出願に潜在的(inherent)に記載のあるものも含まれる。ここで「潜在的に」サポートがあるとは、当該内容が親出願に記載されていなくても、当業者であればあたかも記載があったと認識できることである。さらに、「潜在的に」記載があるとは、その可能性があるということのみでは不十分ではあるが、自然な結果として明細書等の開示事項より問題となっている機能に至ることが確からしい場合には、当該開示で十分である。

3. 諸外国の国内優先権制度

フロントランナーによる特許権の戦略的取得を促進するための一つの手段として、例えば、国内優先権の時的緩和や仮出願制度の導入を行うことが挙げられる。そこで、諸外国の国内優先権制度・仮出願制度、特に制度導入の背景に

についての調査を行った。諸外国の国内優先権・仮出願制度等を導入した背景としては、パリ条約上(第4条)の優先権による外国民が享受できる利益と、内国民の状況との不平等を是正することを、共通した主な目的としており、それに対応し、優先期間(適用期間)を先の出願から12か月としている。日本においても、今後、フロントランナー保護等を目的とした、国内優先権制度の見直しの議論をする際には、諸外国との国際調和を十分に考慮したものとすべきであると考えられる。

V. 拒絶理由に対する応答期間等について

拒絶理由に対する応答期間の延長については、延長を認めるニーズ及びメリットがある一方、モラルハザード防止も必要であることから、延長期間に応じた累進的な料金の支払いを前提に延長を可能とする方向での検討が妥当と考えられる。制度設計の際には、諸外国が採り入れている制度も参考になるものと思われる。応答期間に応答がなかった場合については、拒絶査定ではなく「みなし放棄」又は「みなし取下げ」とすることが一案として考えられる。また、応答期間の内外人格差については、当該格差をなくす方向で検討することが一案である。

VI. 分割出願制度と拒絶査定不服審判制度との関係

分割出願制度の緩和の方向性は、分割制度と拒絶査定不服審判制度との関係において、各々の制度趣旨を十分発揮した健全な活用が図られる契機となるものであるが、その一方で、制度設計ないし運用上において留意すべき点も多いものと考えられる。今後、拒絶査定後の一定期間に出願の分割を認めるべき、との方向性を踏まえて、分割の要件緩和による影響、分割と審判請求との棲み分け、審判係属中の分割、さらに審査と審判との関係に留意しつつ、検討を進めることが必要であると考えられる。

(担当: 研究員 前田浩夫)

