

2006年（平成18年）1月27日

特許庁 総務部総務課制度改正審議室 御 中

大阪弁護士会

会 長 益 田 哲 生

## 意 見 書

当会は、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会報告書「特許制度の在り方について」（案）（以下、報告書案）中、下記の「対応の方向性」について、以下の通り意見を示す。

なお、下記意見以外の対応の方向性については、概ね賛同する。

### 第1 「第1 . 分割出願制度の見直し」の「3（4）」について

#### 1 対応の方向性の概要

分割出願中の新規事項の有無に関わらず出願日の遡及を認めたくえて、新規事項があった場合には拒絶理由又は無効理由として取り扱う。

#### 2 当会の意見

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追加補正がなされ、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。

#### 3 理由

現行特許法44条は2以上の発明を含む特許出願の一部を新たな特許出願とすることにより原出願日までの出願日の遡及を認めている。

その際、分割出願が原出願の当初明細書に記載された事項の範囲内であること（新規事項の加入禁止）は、法文上の要求事項ではなく、逐次改訂されてきた特許・実用新案審査基準により事実上新規事項の加入禁止（その場合は出願日を遡及させない取扱いをする）がブラクティスとして定着してきた。

しかし、審査基準改訂前の出願分割においては、このような運用基準が示されていないため、新たな出願の際に課題目的あるいは作用効果の記載もしくは実施例を追加する分割出願（平成5年改正前特許法41条の要旨変更該当しな

い程度の新規事項加入がなされた出願)が多数行われていたものと思われる。

そもそも、冒頭に記したとおり、現行特許法44条1項は新たな出願の願書に添付した特許請求の範囲又は明細書もしくは図面への新規事項の加入を禁止してはいないのであるから、審査基準による上記のプラクティスが果たして特許法上の根拠を有するものであるのか否かが明らかではないという、解釈上の疑義が存在したものと言える。

今次の改正の方向性は、先願主義を一貫させる見地から、上記の解釈上の疑義を払拭し、出願分割における新規事項の加入を禁止するものと解され、その方向性については特段の異論はない。

しかしながら、上述したとおり、特許庁のプラクティスにおいて審査基準の改訂前後における新規事項の取扱いに差があった問題点は、この際、改正法施行前の分割出願については従前通りとするとの経過措置を講ずることにより、改正前特許法あるいは審査基準に則って出願分割を行った者の特許権が、改正法下における無効理由の発生を根拠として剥奪されることがないように取扱いがなされるべきである。

以上の次第で、前記2 のとおり意見を示す。

他方、適法にされた(新規事項を含まない)出願分割の出願日を原出願日まで遡及させる根拠は先願主義に存在することは明らかである。

そうすると、出願分割に係る特許請求の範囲等に記載された事項が原出願の当初明細書に記載された事項ではなく、原出願の補正により追加された新規事項である場合であっても、当該原出願の補正における新規事項を基礎とする出願分割に、補正日限りでの遡及を認めても先願主義に悖ることはない。

かえって、この場合の補正日限りの分割出願を適法としないと、原出願は新規事項加入補正を理由として拒絶され、分割出願は原出願の当初明細書との関係で新規事項を加入したのものとして拒絶され、原出願における補正で加わった発明について特許を取得できないという事態を生ずる。

このような場合に、原出願の補正日限りでの遡及を認める処理をすることは、先願主義にも合致するうえ、分割出願の時期的緩和等によりユーザーの便宜を図る改正の方向性全体の趣旨とも整合するものと考えため、前記2 のとおり意見を示す。

## 第2 「第1 . 補正制度の見直し」の「3」について

### 1 対応の方向性の概要

「出願の単一性」の要件を満たさない請求項「A」或いは「A」及び「B」を、補正後の請求項「B」に補正することを「シフト補正」と位置づけ、当該内容の補正を拒絶理由とする。

## 2 当会の意見

上記対応の方向性に結論として異論は留めないが、下記具体論の問題があることを十分に考慮されたい。

## 3 具体論

報告書案は、対応の方向性の理由として、欧米制度との調和の欠如及び出願の単一性に意を払って出願した者との不均衡（1件分の審査請求料により実質的に2件分の審査を求めることを許容すべきではない）の2点を掲げている（19頁「1.問題の所在」）。

そのうえで、対応の方向性が適用される具体例として、「クレームA 携帯電話用の高感度アンテナ」、「クレームB 折り畳み携帯用電話のヒンジ」について、ア)単一性違反、イ)発明Aの進歩性欠如、の2つの拒絶理由（第1次）が通知された場合、クレームAを削除しクレームBを残置させる補正を認めず、拒絶理由（第2次）が発せられることとなる（21頁「タイプ2」及び22頁「3.対応の方向」）。

その結果、タイプ2のケースでは適法に「クレームB」を残置させる中間処理は不可能となり、本願は拒絶査定に至ることとなる。

もっとも、クレームBについて特許権の取得を欲する出願人は、第1次ないし第2次拒絶理由に対する応答期間内にクレームBを出願分割すれば良いのであるが、この方法を選択した場合には、原出願の手續内での特許取得を試みる場合と比較して、出願料、審査手数料の負担が倍加するのは当然である。

報告書案が示した対応の方向性は、倍加された出願料、審査手数料を負担して当初から「クレームA」と「クレームB」とを別出願した出願人との公平性に考慮を示したものと考えられる。

ところで、特許法36条の昭和62年改正、いわゆる改善多項制のもとで、欧米並みの多数クレームを認めるプラクティスが定着している中、タイプ2のケースが頻出していることは、報告書案21頁本文第2段落で指摘されているとおりである。

そこで、このような補正を特許審査上無価値とすることの是非、及び、従来よりも重い経済的負担のもとに出願分割を強いることの是非について更に検討を進める。

報告書案が掲げる2つの理由のうち、「欧米制度との調和の欠如」は我が国特有のプラクティス、ユーザーの要望を凌駕する理由とはならないであろうし、報告書案21～22頁「(4)、」で紹介されている欧米制度も、タイプ2のケースで同一特許出願手續内におけるクレームBの特許取得を排除するものとは解せられない。つまり、「欧米制度との調和」は、報告書案にいわゆるシフト補正、特にタイプ2の補正を拒絶理由とする根拠とはなり得ない。

次に、単一出願要件を遵守した出願人とそうでない者との間の不均衡に関する指

摘については、そもそも、単一出願要件を理由とする第1次拒絶理由通知が打たれた時点で出願の瑕疵についてのテストが完了しているのであるから、重ねて、「シフト補正」を理由とするタイプ2の補正を排除することは、同一のテストの繰り返しであり合理的ではないとも言える。

もっとも、単一出願要件に適合しない出願については別に出願料等を支払ったうえで出願分割により対処するのが本筋である（当初から単一出願要件に配慮した処理を行った出願人との公平性を重視すべきである）と考えるなら、結論において、「クレームA・クレームB（単一性要件不適合）」を「クレームB」に変更する補正を許容しないとすることは止むを得ないとも考えられる。

従って、本意見においては、上記補正を禁止するとの結論には賛同するものである。

しかしながら、その処理方法としては、複数クレーム（単一性要件不適合）の一部を削除する補正を不適法な「シフト補正」とし、再度の拒絶理由通知を発するのではなく、単一性要件不適合を内容とする第1次拒絶理由通知に、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必要があるからである。

なお、補正は願書に最初に添付した明細書に記載された事項の範囲内で行われる限りにおいて先願主義に反しないという建前であり、報告書案が述べる具体例1（アンテナに関するクレームAをヒンジに関するクレームBに変更する例）についても、最後の拒絶理由通知前においては17条の2第4項の規制を受けないことになっているのであるから、自由度の高い補正による出願人の利便性に配慮している（審査不経済防止の要請は、17条の2第4項によって確保している）現行制度を変更するにあたっては、「シフト補正」の禁止を内容とする今次の法改正と、最後の拒絶理由通知後は請求項の削除及び限定的減縮しか認めない現行法17条の2第4項との整合性について十分な検討をされる必要があるだろう。

付言するに、現行特許法のもとでは、出願の単一性の要件は法律事項ではなく、省令事項となっている（現行特許法37条）。

しかるに、「出願の単一性を欠く場合」を「シフト補正」と定義することにより、法律によって新たな拒絶理由を創設することは、下部法令である特許法施行規則で定義された行政上の行為を、上位法令である特許法に基づいて排除するという、立法技術上の不合理をも内包していることを指摘しなければならない。

「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25条の8の「技術的關係」を、特許法37条に格上げすること

が検討されるべきであると考える。

### 3 「第2 . 権利侵害行為への『輸出』の追加」の「(4)」について

#### 1 対応の方向性の概要

我が国を仕向地としない貨物の「通過」も新たに侵害行為となる「輸出」に該当するものとする。

#### 2 当会の意見

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。

#### 3 理由

背景として、国際的に「模倣品・海賊版の輸出・通過貨物の水際取締り」が叫ばれている。APEC貿易大臣会合において、日米韓共同提案の「APEC模倣品・海賊版対策イニシアティブ」が合意され、「模倣品・海賊版の輸入、輸出及び通過に際し、権限を有する当局がそれらの物品を捜査、差止、押収、破壊を行う上でのAPECとしての模範的なガイドラインを策定する」とこととされたという記事がある。

一方、知財推進計画2005において、次のように書かれている。

「(5) 模倣品・海賊版拡散防止条約を提唱し実現を目指す

模倣品・海賊版問題は、特定の国に止まらず世界各国に拡散しており、また犯罪組織やテログループの資金源となったり、消費者の健康や安全を脅かす問題であることにかんがみ、TRIPS協定を補完する実効性のある措置として、各国と連携しつつ、世界税関機構(WCO)、国際刑事警察機構(インターポール)などの国際機関と協力して、模倣品・海賊版の拡散防止を明確な国際規範とする条約を提唱し、早期にその実現を目指す。このため、2005年度は、例えば、以下のような項目をはじめとして日本提案を幅広く検討し、各国との協議を行う。

##### a) 模倣品・海賊版の輸出・通過の禁止と水際措置

加盟国は、模倣品・海賊版が製造国・地域から世界中に拡散することを防止するため、模倣品・海賊版の輸出・通過を禁止する。税関当局は、輸出・通過されようとしている模倣品・海賊版を没収する。

(外務省、文部科学省、経済産業省、関係府省) 」

以上、模倣品流通のボーダレス化に対処するために知的財産権侵害物品の「通過」を知的財産権の禁止権の対象とすることは今日における重要な検討課題となっており、これを実現する方向での特許法の改正に対しては、結論として異論を唱えるものではない。

ところで、報告書案に記述されている「通過」の態様は、(a)外国から到着した貨物が単に我が国の領域を通過する場合、(b)我が国を仕向地としない貨物が荷練りの都合上いったん我が国で陸揚げされた後当初の仕向地に向けて運送される場合、(c)我が国を仕向地として保税地域に置かれた貨物が必要に応じ改装、仕分け等が行われた後、通関されることなく、我が国を積み出し国として外国に向けて送り出される場合等の3つである。上記(c)の場合(注:いまだ通関されていないため、内国貨物になっていない)について「侵害物品が製造国(外国)から日本に陸揚げされ、積み戻された上で第三国(外国)へ輸出されるという新たな手口が発生している現状を踏まえ、侵害物品の通過を水際で取り締まる必要性が指摘されている。報告書案は、上記(c)は「輸出」に該当する侵害行為と考えることが適切ではないかと考えられるとしている。

問題は、(c)の態様の「通過」を「輸出」の一態様と位置づけることの理論的合理性にある。

即ち、関税定率法2条において、「輸出」とは、関税法2条1項2号に規定する行為(注:内国貨物を外国に向けて送り出すこと)その他貨物を特定の国(公海で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいうと定義されている。なお「内国貨物」とは、本邦にある貨物で外国貨物でないもの及び本邦の船舶により公海で採捕された水産物をいう。

関税定率法の「輸出」の定義では、関税法2条1項2号に規定する行為(つまり内国貨物を外国に向けて送り出すこと)のほか、「その他貨物を特定の国から他の国に向けて送り出すこと」とされており、法令によって広狭があるのである。

輸出貿易管理令で「仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。」と規定されているように、輸出は「内国貨物を」外国に向けて送り出すことには限られない。

つまり「(c)タイプの通過が、『輸出』に含まれるかどうか」は、定義の仕方次第で決まることになる。

以上から、実効的な水際措置のため、特許権等、意匠権、商標権の侵害品の「通過」を違法とすべきであるが、通過が「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。

実体的に考えても、我が国を単なる通過点として保税地域内において最終仕向国向けに詰め替え等され、再度送り出される行為は、輸出者が何らかの経済的利得(譲渡に伴う利潤の獲得)を得ることによって内国特許権者の市場利益の侵害を帰結する、普通の語義による「輸出」とは、性格が明らかに異なる(我が国を通過点とする詰め替え及び最終仕向け地への船だしには、内国特許権者の市場利益を侵害する契機が存在しない)。

このような理論的疑義が存在する以上、侵害物品の「通過」を水際で禁止する国際的要請との調和を図る必要があるとしても、「(c)タイプの通過」を

「輸出」の一類型として定義することはなお検討を要するものとする。  
よって、上記2のとおり意見を示す。

### 第3 「第2 . 刑事罰の強化」の「3(1)」について

#### 1 対応の方向性の概要

自由刑（懲役刑）の上限の引き上げ（5年 10年）についてなお検討する。

#### 2 当会の意見

自由刑の引き上げ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。

#### 3 理由

特許権侵害に対する保護については、民事上の救済と刑事上の処罰に関する規定があいまって達せられることについては、異論は少ないと考えられる。しかしながら、特許権の侵害に関する罪は、利欲犯として敢行されることが一般であると考えられる。また、特許権侵害は、物品の製造及び販売という経済行為に関わり、且つ、技術的範囲の属否判断が一義的に明確なものとは必ずしも言い難い性質を有していることから、実際問題として、取引の外延を構成する権利非侵害と、犯罪行為として刑罰権が発動されるべき場合との境界は曖昧である。

このような特許権の侵害に関する罪の性質に着目すれば、刑罰の中心は罰金刑であるべきであり、特許権侵害の抑止のために自由刑を強化することは合理的であるとは思われない。なお、暴力団その他の犯罪組織により行われる特許権侵害行為については、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の規制分野であり、犯罪組織等による組織的な特許権侵害行為を根拠として、自由刑を強化する理由とはならないと考える。

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、刑の減輕免除等を定める規定を置くべきであるとする<sup>1</sup>。

以上の次第で、上記2のとおり意見を示す。

---

<sup>1</sup> 両罰規定における法人の処罰根拠としては、代表取締役の過失を推定するという説が有力であると考えられるが、法人の過失の実質は、個人企業では代表取締役自らの注意義務違反として、また、比較的規模の大きい企業では、組織的な内部統制の不存在又は不十分さという点に関わるものであり、とりわけ、後者の場合、このような規定を設ける合理性がある。