平成 6 年特許法改正について

日本製紙株式会社研究開発本部知的財産部 河 澄 和 夫

The Revision of the Japanese Patent Law

Kazuo Kawasumi

Nippon Paper Industries Co., Ltd. Intellectual Property Department R & D Division

The Japanese Patent Law was revised and partially enforced as from January 1, 1996. The revision includes the new practice of allowing third-party opposition only after the grant of a patent.

1. 序に代えて

1.1 はじめに

本年 1 月 1 日より、特許異議申立制度は特許付与後の制度へと移行した。従来の特許異議申立制度、即ち出願公告制度と 1 セットで特許付与に先立つ公衆審査の性格を帯びた制度からの大転換である。実に大正 10 年法 (1921 年) に制定以来 70 年以上の長きに渡り親しまれて来た制度の改正である。今回の改正は、平成 6 年法律第 116 号によるものであって、その他多くの改正事項と共に第 131 回臨時国会に提出、審議可決され、1994 年 12 月 8 日参議院本会議において可決、成立し、同月 14 日に公布された。この法律に基づく改正は、内容上 2 つに別けて 1995 年 7 月 1 日と 1996 年 1 月 1 日とに施行された。既に多くの出版物によって改正法の解説が成されてきたので些か鮮度は落ちたが、本稿はその主要改正点について改めて概略を紹介することとしたい。

1.2 最近の改正

特許権に代表される工業所有権、そしてノウハウや著作権をも包含する知的財産権は、コンピュータ等情報処理技術の高度化、遺伝子工学等バイオテクノロジーの加速度的な進歩の時代背景の中で、これに追随するように法的保護の在り方が見直され、保護対象を拡大して来た。著作権法改正 (1985 年)、半導体集積回路の回路配置に関する法律制定 (1985 年)、プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律制定 (1986 年)、不正競争防止法改正 (1993 年)、種苗法改正 (1996 年予定) もその一貫である。工業所有権制度についても、ここ 10 年程は毎年のように改正を繰返し、

主要なものだけでも、下記のように多数の改正を指摘することができる。

- 1985 年 国内優先権制度の導入
- 1987 年 改善多項制への切替え
(1975 年多項制導入)
- ” 特許権の存続期間延長制度の導入
- ” 外国文献公知の除斥期間の廃止
- 1990 年 電子出願制度の導入
- 1994 年 補正制限の強化
(新規事項追加不可の原則の導入)
- ” 実用新案無審査登録
- ” 無効審判と訂正審判のリンク

工業所有権関連の業務に従事する者は、常にこうした法改正、制度改正によって、それまでに積重ねてきた実務経験の見直しを余儀無くされ、新しい知識の修得と実務の確認に追われて来た事実がここにある。およそ、法律を軸とする様々な仕事の中で、これ程に頻繁な改正を繰返す分野は珍しいのではないか。その特殊性は、専ら工業所有権制度が 1 国の経済政策と深く関わっていることに由来する。工業所有権制度は、かつては 1 国の産業経済の健全な発展を促すとの立場が重視され、それぞれの国が産業上、技術上諸外国との優劣を考慮して自国に特有な事情を反映させた制度を定めていた。因みに、我が国の特許法第 1 条も「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的とする。」と定めている。

上記した 1985 年から 1994 年までの改正は、そうした考え方を基調としながらの国際調和に向けた小刻みな足取りを示している。これに対して、本稿が取上げ

る平成6年法律第116号による改正は、国際調和を目指す大きな潮流が色濃く反映し、特許異議申立制度の本質を変え、併せて特許権の存続期間を出願日から20年に一本化するなどの大幅な改正が行われた。

2. 改正の背景

工業所有権制度の国際調和の潮流のなかで、WTO（世界貿易機関を設立するマラケシュ協定）のTRIPS（知的所有権の貿易に関連する側面に関する協定）交渉、WIPO（世界知的所有権機関）或いは日米特許庁間等の協議の場を通じて積極的な交渉が進められてきた。その結果、TRIPS交渉は1993年12月に合意に達して、締約国が最低限確保すべき知的所有権の保護水準を定めるTRIPS協定が結ばれた。また、日米特許庁間の交渉も、翌年1月に双方が一部改正することで合意した。なお、米国は、特許存続期間について、登録日から17年とした従来の規定を出願日から20年に改正した結果、悪名高いサブマリン特許の発生は防止されることとなった。米国のもう一つの約束である早期出願公開制度については法制化が遅れている。

こうして工業所有権制度の国際調和の動きに積極的に対応することと、我が国産業の創造的事業活動推進のための環境整備を目的として、法改正が行われた。

3. 特許法改正の主要事項

以下に、改正の概略を説明するが、枠の中だけを飛ばし読みして戴いても結構である。なお、3.11に述べる特許付与後の異議申立については1996年1月1日に施行されたが、その他の全ての改正はこれより早く1995年7月1日に施行された。

3.1 特許権の存続期間（第67条）

施行日	平成7年7月1日
適用対象 従 来	施行日に有効な特許権、特許出願 特許出願日から20年、出願公告日から 15年のいずれか短い方
改正法	特許出願日から20年のみに1本化

従来、特許出願後5年を経過する前に出願公告された場合には、特許出願日から20年の経過を待つことなく出願公告日から15年で権利は満了した。改正後は、常に特許出願日から20年となり、欧州特許の付与に関する条約（EPC）及び1995年改正後の米国特許法とも一致する。

実務的な対応からすれば、施行日に有効に存続している特許権で存続期間が延ばせるものについては、年金納付による存続期間延長の可否を検討する必要がある。

また、他社特許について、予め権利の満了時期を織り込んで市場参入を計画している場合には、他社特許の年金納付状態を慎重に見極め、フライングをしないよう注意を要する。同様に、ライセンス契約や共同出願契約についても、契約の終了日が特許権の存続期間満了日となっている場合には、自動的に契約の有効期間も延びることになるのでロイヤリティ、不実施補償金等の入金・支払に注意しなければならない。

3.2 特許対象（第32条）

「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」を不特許事由から削除した。原子力産業の分野における我が国の技術開発力も諸外国に比して十分な競争力が付いたとの認識から、特許を与えることとしたものである。

この改正によって、不特許事由は「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」のみとなった。TRIPS協定もこの事由を唯一の不特許事由としており、自国産業保護の観点からの不特許事由を設けることは認めていない。1970年当時には不特許事由が5項目も列挙されていたことを思うと、隔世の感がある。

3.3 特許権の効力（第2条第3項等）

施行日	平成7年7月1日
適用対象 従 来	施行日に有効な特許権、特許出願 物の発明及び物を生産する方法の発明の 実施行為として、譲渡若しくは貸渡しの ために「展示し又は輸入する行為」があ る。
改正法	譲渡若しくは貸渡しの「申出」（譲渡若 しくは貸渡しのための展示を含む）が追 加された。

発明の実施行為は、正当な権利のないものの行為であれば、特許侵害行為となる。改正法によれば、譲渡若しくは貸渡しのための「申出」が直ちに特許侵害となるので、営業する側はカタログによる勧誘、パンフレットの配布、リースの申出に際しても、事前に対象となる製品が特許侵害品でないことを確認することが必要である。この「申出」は特許侵害品が現実存在することを前提としない概念である。しかし、特許庁の工業所有権制度改正審議室によれば、「実際に行われた申出が特許発明の実施行為と認定されるためには、カタログ等による勧誘が行われた事実に加え、当該物を別途所持していた事実を立証し、当該物の譲渡若しくは貸渡しを申し出ていたことを特定する必要がある」と説明されている。

普及が著しいインターネットの利用方法として、「仮想都市」事業計画が発表されている。インターネット上に仮想商店街を核にした本物そっくりの都市を造り、客はパソコン画面上で居ながらにして世界中の都市でショッピングが楽しめることを謳（うた）い文句にしている。仮想都市にはショールーム、ゲームセンター、学校も設置されるが、やはり通信販売が中心となる模様である。仮想商店での陳列は、譲渡若しくは貸渡のための申出（展示）となるから、仮想商店といえども特許侵害行為の当事者となる。商店が日本の仮想商店であろうと外国の仮想商店であろうと、全く区別なく日本国内からアクセスすることが可能である。この意味で、国境を越えたインターネット上の特許侵害品に対しては、果たしてどのような陳列方法に対してどこの国の法律に基づく侵害排除措置が取り得るのか、研究に値する奥深い問題がありそうだ。

3.4 裁定による通常実施権（第 90 条、92 条 7 項、93 条 3 項、94 条）

裁定による通常実施権について、改正法は、実施の事業と共にする場合に限り移転することができると制約する一方で、裁定の理由の消滅その他の事由によって裁定を維持することが適当でなくなったときは裁定を取消すことができる旨規定した。結果として、通常実施権者と特許権者との利益バランスを見直すことになったが、肝心の裁定制度は殆ど利用されていないようである。

3.5 バリ条約同盟国以外の国からの出願に対する優先権の適用（第 43 条の 2）

WTO 加盟国及び特許庁長官の指定する特定国からの出願に対し、バリ条約同盟国からの出願同様に優先権を認めることとした。これによって当該国の第 1 国出願日を対応日本出願の審査の基準日とすることになる。

3.6 英語による出願の受理（第 36 条の 2 等）

施行日	平成 7 年 7 月 1 日
従来改正法	願書、明細書：いずれも日本語 願書：日本語 明細書：英語。2 月以内に翻訳文を提出

我が国では、特許庁に最初に提出された日本語の明細書及び図面をその後の審査の基準とする原則から、外国からの出願では、仮に母国語を日本語に翻訳する過程で翻訳ミスを生じた場合にも、母国語の明細書の記載内容を根拠にして訂正をすることは認められていない。このため、発明の適切な保護が図れない事態も生じていた。こうした例としては、「boron（ホウ素）」を「臭素（bromine）」とした誤訳、及び「polyvinyl

acetal（ポリビニルアセタール）」を「ポリ酢酸ビニル（polyvinyl acetate）」とした誤訳を挙げることができる。これら 2 例いずれについても、補正を要旨変更として認めなかった特許庁の判断は、東京高等裁判所によって支持された。法の適用としては妥当であっても、世間一般の常識から見れば、出願人には余りに酷な結論である。

この改正は、米国の強い要望に沿うものであって、願書さえ日本語で作成すれば、英文で作成した明細書や図面をそのまま添付して出願することが可能になった。2 月以内に翻訳文を提出しなければならないが、英文は出願日における発明の内容を開示した書面としての位置付けを有することから、万一誤訳があっても、この誤訳を訂正するのに要旨変更の問題は発生せず、前述の 2 例の場合には当然に救済される。なお、最終的に特許権は翻訳文に基づいて発生する。また、米国においては、以前から日本語による特許出願が認められている。

今後は、公開公報には翻訳文明細書と共に英語原文が掲載されるが、翻訳文が英語原文に記載されていない事項を含んでいる場合には、拒絶、異議又は無効理由になる。出願人、利害関係人共に注意しなければならない。

3.7 明細書又は図面の補正（第 17 条、17 条の 2、3、5）

補正の時期的制限を大幅に緩和して、図 1 の時期には何時でも補正ができることとした。

3.8 明細書の記載要件の見直し（第 36 条）

施行日：平成 7 年 7 月 1 日

【特許請求の範囲】

- ・ 出願人が発明を特定するために必要と認める全ての事項を記載
- ・ 発明の詳細な説明に記載したもの
- ・ 明確
- ・ 請求項毎の記載が簡潔

【発明の詳細な説明】

- ・ 当業者が実施することができる程度に明確かつ十分に記載

【発明の属する技術分野】

必要

【従来技術】

任意

【発明が解決しようとする課題】

必要

【課題を解決するための手段】

必要

【作用】

任意

… [発明の実施の形態] に記載も OK

【発明の実施の形態】

必要

【実施例】

【発明の効果】

任意

任意

技術革新の進展に伴って、特許保護の対象となる発明の技術内容は多様性を帯びてきており、従来の規定に従って明細書を記載することが必ずしも発明内容的に開示することにはならない事例も生じて来た。一方で我が国の明細書記載要件が欧米諸国や TRIPS 協定に定めるところと一致しないこともあって、見直しが必要となっていた。

まず、特許請求の範囲について見れば、本来、出願人が自ら保護を求める発明を自由に記載すべきものである。勿論、第三者との関係では、出願人は記載した内容に責任を負うと共に、特許を受ける発明を明確化することが要求される。従来、特許請求の範囲の記載に関して次の2つの要件が規定されていた。

- ①発明の詳細な説明に記載したものであること、
- ②発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項に区分してあること。

上記②の要件によれば、物の発明を記載する場合に、作用や方法の記載を許さないとされていた。しかしながら、例えば、技術のソフト化が進んだ情報関連分野で、装置の特許請求の範囲を記載する場合、物理的な構造を記載するよりも作用や動作によって特定する方が適切な場合も生じる。

次に、発明の詳細な説明について見ると、従来は、目的、構成及び効果の各々の観点から記載することが求められていた。しかし、従来技術とは全く異なるユニークな発想の上になされたパイオニアインベンションでは、従来技術との対比は無意味な場合があり、開発時においては全く念頭に無かった目的や効果の記載はなじみにくい。新規化学物質やバイオテクノロジーの成果物のように試行錯誤の結果の発見に基づく発明についても同様である。こうした発明の場合には、目

的や効果の観点からの記載の代わりに、構造、用途、製法、有用性を説明した方が発明を理解し易い。そこで、改正法では、発明の詳細な説明についても従来の規定を変えて、当業者が実施をすることができる程度に明確且つ十分に記載することにポイントを移した。

さて、上記したように、明細書の記載について大幅な自由度が認められるようになったが、現実問題として興味深いのは、パラメータ特許の扱いである。従来においても、多様な物性値を持ち出して物を特定することが行われているが、特許出願された発明の属する技術分野において、誰も測ったことがなく文献にも載ったことのない物性値の場合には、その特許性を否定することは一筋縄では行かない。利害関係のある第三者は、証拠探しと論理構成に大変な苦勞を強いられる。

今回の改正では、作用、機能、性質、特性、方法、用途、使用目的等様々な事項を用いて発明を特定することが認められた結果、パラメータ特許を越える一層困難な問題の発生が懸念される。この点について、審査の運用指針では、作用、機能、性質又は特性により物を特定する特許請求の範囲を記載した出願人に対しては、自ら新規性の存在を証明させるようにした。つまり、この種の方法によって特定された発明に対して、審査官は発見した公知事実との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が同じものであるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知し、両発明が相違する旨の出願人の主張を待つことができるとした。新規性のみならず、進歩性、先願の範囲拡大、先願についても、同じように運用される。

しかし、出願人に厳しく運用されるのは、特許請求の範囲に記載された作用、機能、性質又は特性が、標準的なもの、その技術分野で慣用されているもの、慣用されていないが理解できるものの何れにも該当しない場合、並びに該当はするが作用、機能等を複数組合

図 1 明細書又は図面の補正ができる時期

せたために上記の何れにも該当しない場合に、限られている。的を得た運用によって、真の発明と実質のない発明とが混同されるような不都合が生じないことを期待したい。

3.9 特許請求の範囲の解釈に当たっての発明の詳細な説明の参酌（第 70 条 2 項）

「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した明細書の特許請求の範囲の記載に基いて定めなければならない」（第 70 条 1 項）との大原則の下に、改正法では、特許請求の範囲に記載された用語の意義の解釈には、明細書の特許請求の範囲以外の部分及び図面を考慮する旨補足的な規定を置いた。特許請求の範囲に記載された用語について発明の詳細な説明等にその意味するところや定義が記載されているときは、それらを考慮して特許発明の技術的範囲の認定を行なうことを明確化したものである。

従って、特許請求の範囲を機能的表現で記載する場合、発明の詳細な説明の記載に当っては、この第 70 条 2 項で明らかにされた役割を強く意識する必要がある。また、このような意味で、特許請求の範囲の記載と発明の詳細な説明の記載とが上手にマッチングした明細書が増えるものと予測される。

3.10 特許権の回復（第 112 条の 2）

特許料の不納によって一旦失効した特許権の回復について規定した。6 か月の追納期間経過後であっても、その追納期間内に納付することができなかつた理由が特許権者の責めに帰することができず、且つ追納期間の経過後 6 か月以内であって、その理由解消の日から 14 日以内に納付すれば、特許権は回復される。

3.11 特許付与後の異議申立制度（第 113 条～120 条の 6）

施行日	平成 8 年 1 月 1 日
適用対象	公告決定を経ずに平成 8 年 1 月 1 日以降に特許付与された出願
改正法	公告制度を廃止し、異議申立は特許付与後とする

従来の特許付与前に特許異議申立を認める制度は、法的に安定した権利として特許付与されることを特長としていた。しかし、迅速な権利付与という観点からは問題があり、諸外国からもこの点を指摘されていた。

両制度の比較は、表 1 の通りである。

新しい制度は、異議申立の審理を公告決定（特許査定）した審査官（審判官の合議体）ではなく、新鮮な目の審判官の合議体が行なう。そして、異議申立人の主張は、審判官が咀嚼（そしゃく）し取消理由に形を

変えて特許権者に通知される。複数の異議申立人がいても 1 つの取消理由通知になるので、特許権者からすれば、答弁に際しての労力はかなり軽減されるはずである。

一方、異議申立人の側からすれば、特許権者と直接的に論争が出来ないというもどかしさがある。加えて、特許権者から訂正請求書が提出されて特許請求の範囲の補正がなされた場合にも、従来の弁駁指令に対応する手続きがないために反論のチャンスがない。この点に関して、運用指針では必要に応じ審尋を行なって異議申立人に意見陳述の機会を与えると説明されている。しかし、異議申立当初より訂正を見越した主張立証を行なうように心掛けること、並びに審理の動きに注意して場合によっては上申書による主張立証の補充を試みることも考えなければならない。

また、新しい制度では、審理の結果、特許取消の決定が出されると、拒絶査定不服審判ではなく直接東京高等裁判所に出訴しなければならない。特許担当者にとって、東京高等裁判所は従来にも増して近くなることは間違いない。

なお、無効審判制度は従来通りであるが、特許異議の申立期間中及び申立の係属中にも特許無効審判の請求ができることとなった。特許異議申立と特許無効審判とが同時に特許庁に係属した場合には、特許異議申立が先に審理される。また、一事不再理の適用がないことから、特許異議申立と同一理由、同一証拠で無効審判を請求することができる。但し、全くの同一理由、同一証拠では請求の意味は乏しいように思える。

3.12 情報提供制度

異議申立が特許付与後となったことから、情報提供制度が大きくクローズアップされて、瑕疵（欠陥）ある特許権の発生を未然に防止する機能を肩代わりすることが期待される。このため、提供可能な情報の種類を拡大して、旧制度で認められていた刊行物（写し）又は特許（実用新案登録）出願の明細書若しくは図面の写しの他に、実験成績証明書等の証明書類も提出できることとなった。適用条文から見ると、従来の新規性（第 29 条 1 項）、進歩性（第 29 条 2 項）、先願（第 39 条 1～4 項）及び先願の範囲拡大（第 29 条の 2）に加えて、新規事項加入の制限（第 17 条の 2 第 3 項）、明細書記載要件違反（第 36 条 4, 6 項）及び外国語書面記載範囲外の事項の明細書への加入の制限が、情報提供の対象事項となった。

従って、上記の実験報告書は、明細書の発明の詳細な説明について当業者が発明を実施できるように記載されていないことを証明したり、作用や機能を含む特

表 1 新旧特許異議申立制度の比較

	従来 ¹ の付与前異議申立制度	新しい付与後異議申立制度
1. 特許異議申立	①何人も ②出願公告日から3月以内	①同左 ②特許掲載公報発行日から6月以内 ③請求項ごとに可
2. 異議申立理由	①17条の2第3項（新規事項加入の補正禁止）違反（外国語書面出願を除く） ②25条（外国人の権利享有）、29条、29条の2（特許要件）、32条（不特許事由）、38条（共同出願）、39条1～4項（先願）違反 ③条約違反 ④36条4、6項（第4号を除く）（記載要件）違反 ⑤外国語書面に記載されない事項が明細書等に記載されていること ⑥冒認出願	①同左 ②同左（但し、38条は削除） ③同左 ④同左 ⑤同左 ⑥削除
3. 異議申立書の補正	異議申立期間（3月）経過後30日経過後は、理由又は証拠の表示の補正は不可	異議申立期間（6月）経過後は、申立書の要旨を変更する補正は不可
4. 審査・審理	①審査官又は審判官の合議体による ②複数の異議申立は申立ごとに審査 ③申立がされない理由は審査せず（別途拒絶理由として通知することは可）	①審判官の合議体による ②複数の異議申立は原則審査を併合 ③申立がされない理由も職権審理可（但し、申立がされない請求項の審査は不可）
5. 答弁書・意見書	出願人は異議申立書に対して答弁書を提出	特許権者は取消理由通知に対して意見書を提出
6. 明細書等の補正・訂正	答弁書提出期間内に限り補正可	意見書提出期間内に限り訂正請求可
7. 異議決定	①理由あり又はなしの決定 ②決定の謄本を出願人及び異議申立人に送付	①特許の取消又は維持の決定 ②決定の謄本を特許権者、参加人及び異議申立人に送達
8. 決定に対する不服申立	不可	①取消決定に対しては東京高裁に訴可 ②維持決定に対しては不可

許請求の範囲に対してその定義や測定方法が当業者に理解不能であることの説明に用いる。また、改正によって情報提供がその後の第1回目の拒絶理由に利用されたかどうか等を情報提供者にフィードバックするように改善された。但し、情報提供者は、出願の審査における当事者ではないので、提供した情報に関する釈明や対象出願の特許性についての説明を目的として、審査官に面接を求めることはできないとされている。

4. おわりに

改正法は、産業の発展に有益な新規技術及び改良技術に対して迅速な審査により適切な保護を与えるという長所を有する。反面、ややもすると特許権が軽くなったとの指摘を受けそうであるが、法に定められた絶対的支配権たる意義はいささかも変わるものではない。そうした意味で、本稿が特許権を初めとする知的財産権を尊重する精神の維持確立のために、ささやかな一

図 2 付与後異議申立制度の手続フロー

助となれば幸甚である。