

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

適切な範囲での権利取得に向けた特許制度
に関する調査研究報告書

平成 29 年 3 月

一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

AIPPI・JAPAN

要約

【調査研究の背景】

特許制度における特許請求の範囲は、特許発明の権利範囲がこれに基づいて定められる点において、重要な意義を有している。しかし、特許出願時に特許発明の将来の実施の態様を全て予測し、特許請求の範囲に反映させることは困難であることから、適切な範囲の権利を取得・維持するべく、特許出願人には、補正や訂正等の機会が与えられている。

- (1) 補正について
- (2) 訂正について
- (3) 訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁について
- (4) 権利の有効性について特許庁による判断を受ける機会について

上記(1)～(4)については、新たな制度の導入や既存の制度の利便性の向上等を希望する声はあるものの、いずれも権利者と第三者のいずれの立場かによって得られる利益を異にするものであり、それらの制度を導入するか否かの検討に当たって、ユーザーニーズや他国の制度の利用実態等の把握は必須である。

【調査研究の目的】

適切な範囲での権利取得に向けた特許制度についてのユーザーニーズ及び他国の制度の現状を調査し、権利の活用のさらなる活性化に向けた検討の場における基礎資料とする。

【アドバイザー会合による検討】

- ・本調査研究に関して専門的な知見を有する者3名（弁護士、弁理士、日本知的財産協会専門委員会の委員）からなるアドバイザー会合を全3回開催した。
- ・質問票調査及びヒアリング調査の実施に際し、質問案の作成及び調査結果の分析・報告書のとりまとめに対して助言及び監修を受けた。

【公開情報調査】

書籍、論文、判例、調査研究報告書等を利用して、日本、米国、英国、独国、EPO、中国及び韓国における補正・訂正等の制度について調査した。

【国内アンケート調査】

国内企業等1,093者を対象に、上記(1)から(4)について広く意見を収集した。

【国内ヒアリング調査】

アンケート対象者のうち10者に対して、アンケート回答を踏まえて、さらに深掘りするヒアリングを実施した。

【国内調査のまとめ】

アンケート調査やヒアリング調査の結果から、現行制度を大きく変更するユーザーニーズは、多くないことが示された。

【海外質問票調査】

上記海外5か国において法律事務所(各国5者)に対し、各国の権利化後に特許請求の範囲を見直す制度及びその利用実態を調査した。

【海外現地ヒアリング調査】

海外質問票調査対象者のうち各国3者に対して、質問票回答を踏まえて、さらに深掘りするヒアリングを実施した。

【海外調査のまとめ】

各国制度の現状や利用実態を、報告書第2部に「総括」としてまとめた。また、補正・訂正等の制度利用の要件を国及び制度ごとに記載した。

はじめに

特許制度における特許請求の範囲は、特許発明の権利範囲がこれに基づいて定められる点において、重要な意義を有している。しかし、特許出願時に特許発明の将来の実施の態様を全て予測し、特許請求の範囲に反映させることは困難であることから、適切な範囲の権利を取得・維持するべく、特許出願人には、補正や訂正等の機会が与えられている。

- (1) 補正について
- (2) 訂正について
- (3) 訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁について
- (4) 権利の有効性について特許庁による判断を受ける機会について

上記(1)－(4)については、新たな制度の導入や既存の制度の利便性の向上等を希望する声はあるものの、いずれも権利者と第三者のいずれの立場かによって得られる利益を異にするものであり、それらの制度を導入するか否かの検討に当たって、ユーザーニーズや他国の制度の利用実態等の把握は必須である。

そこで、本調査研究では、適切な範囲での権利取得に向けた特許制度についてのユーザーニーズ及び他国の制度の現状を調査し、権利の活用のさらなる活性化に向けた検討の場における基礎資料とすることを目的とする。

本報告書をまとめるにあたり、ご指導、ご協力を頂いたアドバイザーの方々をはじめ、海外質問票及びヒアリング調査にご協力いただいた国内ユーザー及び海外現地法律事務所の方々に厚く御礼申し上げます。

平成 29 年 3 月
一般社団法人 日本国際知的財産保護協会
AIPPI・JAPAN

調査にあたっては当該分野に精通した有識者によるアドバイザー会合を開催した。アドバイザー、オブザーバーの方々及び事務局は以下の通りである。

アドバイザー（敬称略、五十音順）

小椋 正幸	志賀国際特許事務所 副所長 弁理士
河瀬 博之	日本知的財産協会 特許第2委員会委員長 弁理士、中外製薬株式会社
山内 貴博	長島・大野・常松法律事務所 弁護士・弁理士

オブザーバー（敬称略、五十音順）

今浦 陽恵	特許庁 審査第一部 調整課 企画調査班長（課長補佐）
大野 明良	特許庁 審査第一部 調整課 企画調査班 調査係長
佐久 敬	特許庁 審判部 審判課 審判企画室 課長補佐
素川 慎司	特許庁 審査第一部 調整課 企画調査班 調査係長
高橋 克	特許庁 審判部 審判課 審判企画室 課長補佐

事務局

川上 溢喜	一般社団法人 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 所長
小野 秀一	一般社団法人 日本国際知的財産保護協会国際法制研究所 主任研究員

アドバイザー会合の開催は以下のとおりである。

第1回会合	平成28年9月26日	調査研究の目的・内容の共有、スケジュール確認
第2回会合	平成28年12月21日	各調査結果報告
第3回会合	平成29年2月13日	報告書案の検討

調査にあたって次の法律事務所に多大のご協力・ご助言をいただいた。ここに改めて感謝の意を表したい。

(以下、アルファベット順)

【米国】

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP
Buchanan Ingersoll & Rooney PC
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
Oloff PLC
Sughrue Mion, PLLC

【英国】

EIP Europe LLP
Hoffmann Eitle, London Office
JA KEMP
Mewburn Ellis
Reddie & Grose

【独国】

BOEHMERT & BOEHMERT
Hoffmann Eitle
Isarpatent
Krieger Mes & Graf v. der Groeben
Vossius & Partner

【中国】

Beijing East IP Ltd. (北京东方亿思知识产权代理有限公司)
Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd. (北京三友知识产权代理有限公司)
CCPIT PATENT AND TRADEMARK LAW OFFICE (中国国际贸易促进委员会专利商标事务所)
Dragon Intellectual Property Law Firm (北京银龙知识产权代理有限公司)
Linda Liu & Partners (北京林达刘知识产权代理事务所)

【韓国】

D.R.CHOI International Patent Office (崔達龍国際特許法律事務所)
KANG&KANG International Patent & Law Office (康&康国際特許法律事務所)
Kim & Chang (金&張法律事務所)
Lee & Ko
Yoon & Yang LLC (特許法人 (有) 和友)

目 次

第1部 調査研究の概要	1
第2部 補正及び訂正に関連する制度及びその利用実態	
A. 総括	9
B. 日本	
1 権利化前における補正	13
2 訂正審判	21
3 異議申立及び無効審判における訂正の請求	28
C. アメリカ合衆国	
1 Amendments in applications	35
2 Reissue	41
3 An amendment in Ex Parte Reexamination	53
4 An amendment in Inter Partes Review	60
5 An amendment in Post-Grant Review	67
6 海外現地ヒアリング調査結果	71
D. 英国 (グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)	
1 Amendment of an application before grant	79
2 Amendment of a specification after grant	82
3 Amendment of patent in infringement or revocation proceedings	87
4 Correction of errors in patents and applications	91
5 海外現地ヒアリング調査結果	94
E. ドイツ連邦共和国	
1 Amendments to the application	100
2 Procedure to limit or revoke the patent	101
3 Limitations in the opposition	103
4 海外現地ヒアリング調査結果	106
F. 欧州特許庁(EPO)	
1 Amendment of the European patent application	111
2 Request for limitation or revocation	114
3 Amendments during opposition proceedings	121
4 海外現地ヒアリング調査結果	125
G. 中華人民共和国	
1 出願の補正	128
2 無効宣告手続における専利書類の補正	132
3 海外現地ヒアリング調査結果	138

H. 大韓民国	
1 権利化前における補正	143
2 訂正審判	145
3 特許無効審判手続における特許の訂正	151
4 特許取消申請手続における特許の訂正	153
5 海外現地ヒアリング調査結果	155
第3部 国内制度に対するユーザーニーズ調査	
A. 国内アンケート調査結果	165
B. 国内ヒアリング調査結果	349
資料1 国内アンケート質問票	359
資料2 海外質問票	379

第1部 調査研究の概要

1 調査研究の目的

特許制度における特許請求の範囲は、特許発明の権利範囲がこれに基づいて定められる点において、重要な意義を有している。しかし、特許出願時に特許発明の将来の実施の態様を全て予測し、特許請求の範囲に反映させることは困難であることから、適切な範囲の権利を取得・維持するべく、特許出願人等には、補正や訂正等の機会が与えられている。

(1) 補正について

権利化前の段階では補正の機会が与えられている。しかしながら、いつでも補正できるとすると第三者の監視負担が大きくなることから、補正できる期間を制限している。また、特許請求の範囲について補正が何回も行われると、その都度審査を行うことが必要とされるため、審査遅延をもたらす一因となっていたことから、二回目以降の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正については、既に行われた審査結果を有効に活用できる範囲のものとするなど、補正ができる内容的な制限を設けている¹。特許出願人は、これら時期的制限や内容的制限の中で権利範囲の見直しを行っている。

(2) 訂正について

権利化後に特許請求の範囲を見直す手続としては、無効審判等における訂正請求や訂正審判がある。しかし、訂正が認められた場合に、遡及効が生じることもあり、訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、いずれも実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正は認めていない。

一方、米国においては、権利取得後においても一定の期間内であれば特許請求の範囲の拡張も認められる再発行制度(reissue)²があるが、その利用実態等については不明な点も多い。

そして、我が国において権利化後に特許請求の範囲を見直す手続等については、平成27年度特許庁産業財産権制度問題調査研究「知財訴訟に関する諸問題に関する法制度面からの調査研究」³において、特許請求の範囲の実質的な変更や拡張を認める仕組みについて法制面からの検討が行われており、そこでは、「特許査定時に出願人の検討が不十分だった権利についてクレームを適切に補正できることはあり得るが、中用権や遡及効制限が必須であり、現行制度の考え方を大きく変えるものであるから、十分に時間をかけて慎重な検討が必要である」とまとめられているところである。

(3) 訂正審判請求等を要件としない訂正の再抗弁について

権利化の段階において審査官や出願人等が発見できなかった無効理由の原因となり得る公知文献等が権利化後に発見された場合に、前段のように権利者が自発的に訂正審判を請

¹ 特許法第17条の2第5項、特許・実用新案審査基準 第IV部 第1章 3.補正の実体的要件

² 米国特許法第251条

³ http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/2015_07.pdf

求することで無効理由を回避することも考えられるが、無効審判において訂正請求を行うことや、侵害訴訟において被疑侵害者からの無効の抗弁への対抗策として訂正の再抗弁を行うことも考えられる。後者の訂正の再抗弁については、「実際に適法な訂正審判請求等を行っていることが必要」等とする裁判例が複数あり、原則として、特許庁への訂正審判請求や訂正請求を行わずに、訂正の再抗弁を行うことができない運用がなされているが、権利者は、訂正審判によって権利範囲の減縮が早期に確定することを防ぐとともに、紛争の長期化につながる無効審判の誘発を防ぐために、訂正審判請求等を躊躇する状況であるため、訂正審判請求等をしなくても訂正の再抗弁ができることを明確にすべきとの指摘⁴がある。

(4) 権利の有効性について特許庁による判断を受ける機会について

侵害訴訟において侵害訴訟の被疑侵害者は、無効審判請求と無効の抗弁という2つの手段を選択できる一方で、権利者は、被疑侵害者が無効審判を請求しない限り、特許権の有効性について特許庁による判断を受けることができない。このため、機会均等の観点から、侵害訴訟の権利者等の求めに応じ、侵害訴訟において特許庁が権利の有効性についての見解を示すことができるような仕組みを求める声もある。

そして、権利が無効となることをおそれて補正・訂正等が必要なかったにもかかわらず権利範囲を変更することで、本来得られていたはずの適切な権利範囲を喪失してしまうケースが考えられる中、適切な権利範囲を維持したまま、新たな無効理由については、改めて権利の有効性について特許庁による判断を受けたいという要望がある⁵。

上記(1)について、近年権利化までに要する期間が短くなってきていることから、未だ製品展開の方向性が定まっていない段階で権利化される場合や、技術の標準化の動向が見えない段階で権利化される場合なども予想される。そのため、二回目以降の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正の要件が、今日の状況等に即したものであるか、ユーザーニーズや他国の制度の現状を調査する必要がある。

また、上記(2)～(4)について、権利化後の一定期間内であれば特許請求の範囲の拡張・変更を認める米国の再発行制度のような制度や、訂正審判請求等を要件とせずに訂正の再抗弁を認める制度、権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度は、それぞれ導入を希望する声はあるものの、いずれも権利者と第三者のいずれの立場かによって得られる利益を異にするものであり、それらの制度を導入するか否かの検討に当たって、ユーザーニーズや他国の制度の利用実態等の把握は必須である。

そこで、本調査研究では、適切な範囲での権利取得に向けた特許制度についてのユーザーニーズ及び他国の制度の現状を調査し、権利の活用のさらなる活性化に向けた検討の場における基礎資料とすることを目的とする。

⁴ 知的財産戦略本部 知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について、
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/hokokusho2.pdf

⁵ 「知的財産推進計画 2016」の策定に向けた意見募集の結果における日本弁理士会からの意見、
<https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/ikenbosyu/2016keikaku/kekka3.pdf>

2 調査対象

日本、米国、英国、独国、欧州特許庁(EPO)、中国及び韓国における特許査定前の補正及び特許査定後の訂正に関する制度を調査対象とした。

3 調査研究手法

上記の調査対象について、以下に沿って調査研究を行った。

A. 公開情報調査

書籍、論文、判例、調査研究報告書、審議会報告書、データベース情報及びインターネット情報等を利用して、日本、米国、英国、独国、EPO、中国及び韓国における補正・訂正等の制度について調査及び整理した。

B. 国内アンケート調査

国内企業 1,000 者程度を対象に、適切な範囲での権利取得に向けた特許制度の在り方についてのアンケート調査を実施した。国内企業及び大学等研究機関に対して、郵送にて調査票を配布し、広く意見を求めた。

- 調査票郵送配布数：1,093 件（内訳：国内企業 1,043 者 大学等公的研究機関 50 者）
- 回収方法：郵送又は電子メール
- 有効回答数：624 件（内訳：国内企業 598 者 大学等公的研究機関 26 者）
- 実施期間：2016 年 9 月 6 日～2016 年 10 月 4 日

C. 国内ヒアリング調査

前記 B. 国内アンケート調査対象者のうち 10 者に対して、国内ヒアリング調査を実施した。本調査は、公開情報調査及び国内アンケート調査を踏まえてさらに深掘りすることを目的とした。

アンケート回答から訴訟経験を有する企業又は特徴的な回答をした企業等 10 者を選定した。選定に際しては、企業属性や企業規模に偏りがないよう、配慮した。

- ヒアリング対象者：10 者（内訳：国内企業 9 者、大学等公的研究機関 1 者）
- ヒアリング方法：面接
- 実施期間：2016 年 10 月 27 日～2016 年 12 月 1 日

D. 海外質問票調査

米国、英国、独国、中国及び韓国の 5 か国において法律事務所(各国 5 者)に対し、各国の権利化後に特許請求の範囲を見直す制度及びその利用実態や、各国の制度に関する議論の状況を調査するための質問票を送付し、実態調査を実施した。

E. 海外現地ヒアリング調査

米国、英国、独国、中国、韓国の5か国における、前記D. 海外質問票調査対象者のうち、各国3者に対して、海外現地ヒアリング調査を実施した。本調査は、公開情報調査及び海外質問票調査を踏まえてさらに深掘りすることを目的とした。

海外質問票調査対象者のうち、質問票回答から訴訟経験が豊富である法律事務所(以下、「事務所」という。)又は特徴的な回答をした事務所を各国3者選定し、ヒアリング調査を実施した。

- ヒアリング対象：15者(内訳：米国、英国、独国、中国及び韓国の各国3者)
- 実施期間：2016年11月24日～2016年12月14日
- ヒアリング方法：面接。国ごとに、その制度や運用を明確に把握するための質問を作成し、各国3者に対して同じ質問をした。
- ヒアリング事務所（アルファベット順）：

【米国】

Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP
Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP
Sughrue Mion, PLLC

【英国】

EIP Europe LLP
Mewburn Ellis
Reddie & Grose

【独国(EPO含む)】

BOEHMERT & BOEHMERT
Isarpatent
Krieger Mes & Graf v. der Groeben

【中国】

Beijing East IP Ltd. (北京东方亿思知识产权代理有限公司)
Beijing Sanyou Intellectual Property Agency Ltd.
(北京三友知识产权代理有限公司)
Linda Liu & Partners (北京林达刘知识产权代理事务所)

【韓国】

Kim & Chang (金&張法律事務所)
Lee & Ko
Yoon & Yang LLC (特許法人(有)和友)

第 2 部 補正及び訂正に関連する制度及びその利用実態

登録後、明細書や特許請求の範囲(クレーム)などの記載を変更することは、日本では「訂正」というが、他国では「補正(amendment)」という場合もある。

引用する日本語の翻訳文は原文に記載のとおりとするが、本文中に記載する海外の制度に関する説明は、日本の制度に整合させ、登録前のものは「補正」、登録後のものは「訂正」と記載する。

第 2 部 補正及び訂正に関連する制度及びその利用実態

A. 総括

本調査では、特許取得前の出願の補正、特許権取得後の訂正審判(日本国特許法 126 条)及び特許異議の申立て又は特許無効審判における訂正の請求(同 120 条の 5 又は 134 条の 2)に相当する、6 か国(米国、英国、独国、欧州特許庁(EPO)、中国及び韓国)の制度について調査を行った。

各制度の各種要件は次章以降に記述しているが、本章ではアンケート調査やヒアリング調査にて情報を得ることができた、各国ごとの特徴的な事項を以下に「総括」として記載する。

1 アメリカ合衆国

特許発行後の Reissue(再発行)出願が発行後 2 年以内にされた場合、クレームの範囲を拡張/変更することが可能である。また、Reissue 出願を元にした継続出願及び分割出願(continuation or divisional Reissue application)も可能であるから、Reissue 出願に係る権利が重要なものである場合や技術標準に関連するものである場合には、その継続出願や分割出願を継続的に行い、出願の係属を維持する実務が行われている。また、最初の Reissue 出願がクレーム範囲の拡張又は変更することを宣誓書等で明示している場合は、Reissue 継続出願や Reissue 分割出願が当初の特許発行から 2 年を経過した後であっても、Reissue 継続出願や Reissue 分割出願においてクレーム範囲の拡張又は変更をすることが可能である。

新たな特許無効化手続として 2011 年に創設された当事者系レビュー(Inter Partes Review : IPR)と付与後レビュー(Post Grant Review : PGR)においても、特許権者が補正を申し立てることが可能である。ただし、この制度では従来の無効化手続よりも短期間で決着が図られることが求められているためか、実務上では特許権者による訂正はほとんど認められていない。訂正を必要とする場合は、IPR の手続ではなく、別途 Reissue 出願を行い、その手続中で訂正することを現地法律事務所は推奨している。

IPR や PGR が導入されて以降、IPR の対象となった特許クレームのうち約 70%が無効になるか、補正された形で維持されている。また陪審員による裁判とは異なり、特許や技術の専門家である USPTO の PTAB 審判官が特許の有効性を判断することから、いわゆるパテントトロールや NPE(Non-Practicing Entity)に対する事業会社の対抗手段として、IPR が有効なものとなっている。

2 英国 (グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)

特許権者が自発的に請求する英国特許法 27 条の訂正では、訂正を行う理由を説明する必要がある。その理由が、新たに発見された先行技術に対する特許性の確保である場合には、その先行技術を示す必要があり、先行技術に対する特許性も併せて訂正の可否が審査される。一方、新たに発見された先行技術に対する特許性を確認したい

が、訂正は望まない場合には、英国特許庁(UKIPO)に対して、特許の有効性について意見を求めることができる(74A条、Request for opinion as to validity or infringement)。この手続は、日本の判定制度(71条)と同様に、法的拘束力を有さず、UKIPOの意見は公開される。また、特許の有効性だけではなく、被疑侵害物品が特許権の範囲に含まれるか否かの意見も求めることができる。年間およそ30件の請求がある。

英国で特許権を取得する方法として、UKIPOの審査を受ける方法と、欧州特許庁(EPO)の審査を受ける方法がある。補正や訂正に関連して、二つの方法の相違点を現地法律事務所に確認した。法律や規則に実体的要件の差異はない。しかしながら、特に新規事項の追加については、UKIPOの審査の方がより柔軟に運用されているようである。なぜなら、EPO審査官は英語を母国語とする審査官は少ないこともあり、新規事項の追加に関しては、文字通り、明細書の記載に拠る傾向が強いようである。一方、UKIPOの審査官は当然英語に精通しているため、明細書の記載だけではなく、明細書全体の記載から新規事項の追加を判断していると、現地法律事務所からの意見があった。

3 ドイツ連邦共和国

ドイツの特許法や規則には、訂正に関する要件について詳細な規定はない。法律には原則が記載されているのみで、手続的な要件は判例法によって規定されている。

特許権者が自ら訂正を求める64条の訂正では、訂正を求める理由を記載する必要はない。訂正の請求時に新たな先行文献を示しても、訂正後クレームの特許性は審査されない。

現地法律事務所によると、欧州での特許侵害訴訟のうち、ドイツで提起されたものは約80%を占め、年間約1,600件の訴訟が提起されている。訴訟が多い理由として、一つ目はドイツの市場が大きく、二つ目は訴訟の審理が速く、その費用も高価ではないことであることが現地法律事務所によって挙げられた。ドイツの訴訟費用と比較すると、英国では約3倍、米国は約10倍の費用を要するようである。

英国と同様に、ドイツ特許庁(DPMA)の審査を受ける方法とEPOの審査を受ける方法とについて、補正及び訂正についての差異を現地法律事務所に確認した。回答も英国の場合と似ており、法律及び規則に明確な差異はなく、審査官が得意とする言語による違いを指摘する声が多かった。英国同様、新規事項の追加に関しては、DPMAの審査による方がEPOの審査よりも、補正が認められやすい傾向があるようである。

4 欧州特許庁 (EPO)

登録後の誤記や誤訳の訂正は、基本的には認められない。明白な誤記など限られた場合のみ訂正が認められる。明白な誤記については、判例によって規定されている。

訂正審判(Article 105a)では、減縮に該当するか及び当初明細書の開示の範囲内か、形式的なことを審査するのみであって、新たに新規性や進歩性の審査をすることはない。新たな先行技術に対する特許性の審査はされないし、新たな引例をサーチすることもない。異議申立における訂正(Article 101(3))では、審査官自身が別の引例をサーチすることは規定上可能ではあるが、実際はサーチすることはほとんどない。

異議申立における訂正手続において、特許権者は複数の訂正案を提示することを可能とする運用がされている(Auxiliary Request)。この運用について、ドイツ及び英国の現地法律事務所の意見を聞いた。この運用では、数多くの補正案を提示することが可能であって、10を超える補正案が提示された事件もあったようである。このような多数の補正案が提示されると、その理解だけでも多大な労力を要するため Auxiliary Request は非効率であると指摘する現地法律事務所も多かった。一方、英国やドイツの国内手続でも、異議又は無効において複数の補正案提示は可能であるが、その数は1つか2つ程度に制限されている。

5 中華人民共和国

中国には、特許権者が自発的に登録後に特許を訂正する手続(訂正審判)がなく、無効宣告(無効審判)手続中のみ、特許登録後の訂正が可能である。2016年10月中国知識産権局(SIPO)は審査指南の改正案が公表され、その中で無効宣告請求手続中の訂正の要件の緩和が提案されたが、訂正審判制度の導入までは言及されていない。現地法律事務所によると、訂正審判制度の導入の議論さえも、中国国内ではされていないようである。

訂正審判制度がないため、特許権者が自発的に無効宣告を請求し、その手続中に特許権者がクレームの訂正を行う方法がある。この方法の利用実態やその利点を現地法律事務所を確認した。今回の調査では、各国3つの法律事務所に同じ質問を行ったが、この点については意見が分かれた。この方法を推奨する事務所は、特許権者が自らの特許権の欠陥を訂正する唯一の手段であって、特許権者が自ら請求しても特段の不利は発生しないことを理由とした。さらに、無効宣告請求の決定には一時不再理が適用され、特許権者が請求した特許宣告請求の手続きにおいて、既知の先行技術を克服し、無効にされなければ、他人が同一の証拠と理由で特許を無効化することが不可能となることも理由とした。他方、この方法を推奨しない事務所は、自らが請求した無効宣告請求によって全部無効になるリスク及び特許権者が無効宣告手続中にする弁明が包袋禁反言を形成し、後の権利行使時の障害になりかねないことを理由に挙げた。

権利化前の補正の制限について、制限緩和の議論が中国国内にあるか、現地法律事務所質問した。全ての事務所から、制限緩和の動向は見られないとの回答を得た。

権利者と一般公衆との利益のバランスを図るため、特に新規事項の追加は、認めないという SIPO の意図があるようである。

6 大韓民国

訂正審判を規定する韓国特許法 136 条は、訂正を請求できる目的に「誤訳の訂正」が挙げられていない。しかし、誤訳の訂正を「分明でないように記載されたものを明確にする場合(同条 1 項 3 号)」として、訂正審判を請求する実務もある。ただ、審査段階の補正よりも難しく、審判部(審判長)によって訂正を認める範囲のばらつきが大きいようである。

訂正審判(136 条)及び特許無効審判手続における特許の訂正(133 条の 2)の要件として、136 条 4 項に「請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。」と規定されている。日本にも同様の規定があるが、この要件は訂正により新しい目的及び作用効果を奏するか否かによって判断されている。新しい目的及び作用効果を奏する場合は、第三者に不測の損害を与える可能性があることが、訂正を認めない理由とされている。過去、裁判所は、訂正前の構成要件を上位概念から下位概念に又は広い数値限定から狭い数値限定に訂正するような内的付加の場合は、たとえ付加によって顕著な効果を奏したとしても「実質的な変更」には該当しないとして容認していた。一方、新たな構成をクレームに付加する外的付加の場合、その付加した構成により新しい目的及び作用効果を奏する場合は、第三者に不測の損害を与える可能性があるとして容認されていなく、外的付加の訂正は認容されにくいという実態があった。しかし、2011 年の大法院判決は、内的付加か外的付加かといった形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であると判示した。したがって、現在は特許請求の範囲が減縮された場合で、訂正前後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容されるという実務が行われており、従来に比べれば訂正が認められやすくなった。ただし、審判官や裁判官によって、これに関連する判断の幅に差が見受けられ、「実質的な変更」の該否判断が難しい点も残されている。

無効審決の取消訴訟において、弁論が終結される日までは特許権者による訂正審判の請求が可能(136 条 2 項 1 号)であるため、特許権者が訴訟中に何回も訂正審判を請求することによって、当該訴訟の終結が遅延することがある。韓国の民事訴訟の実務では、訴訟の審理範囲に制限を設けない、いわゆる「無制限説」が採用されている。また、日本の審決取消訴訟における審理範囲を判示したメリヤス編機事件(最判昭 51.3.10)に相当する判例が韓国にはない。よって、無効審決取消訴訟においては、新たな証拠の提出に制限がない。そのため、新たな証拠に対する特許権者の対抗手段として、特許権者による訂正審判の請求に制限を設けるべきではないという意見が韓国法律事務所では一般的であった。

B. 日本

1 権利化前における補正

1. 1 関連する法令

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条（第五十九条第二項（第七十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定による通知（以下この条において「拒絶理由通知」という。）を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第八項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。）に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる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、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合（同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定に

よる通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

- 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除
 - 二 特許請求の範囲の減縮（第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）
 - 三 誤記の訂正
 - 四 明りようでない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）
- 6 第二百二十六条第七項の規定は、前項第二号の場合に準用する。

（既に通知された拒絶理由と同一である旨の通知）

第五十条の二 審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願（当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。）についての前条（第百五十九条第二項（第百七十四条第二項において準用する場合を含む。）及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定による通知（当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。）に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

（訂正審判）

第二百二十六条

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

1. 2 補正の概要¹

手続の円滑で迅速な進行を図るためには、出願人が初めから完全な内容の書類を提出することが望ましい。しかし、先願主義の下では出願を急ぐ必要があること等により、実際には完全なものを望み得ない場合がある。また、審査の結果、拒絶理由が発

¹ 特許庁 特許・実用新案審査基準 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第1章 補正の要件（特許法第17条の2）、

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/04_0100.pdf

見された場合等、明細書等に手を加える必要が生じる場合もある。そのため、第17条の2は、明細書等について補正をすることができることとしている。

ただし、時期的にいつでも自由に補正ができるとすると、手続を混乱させ、出願の処理の遅延を招くから、同条は、補正をすることができる時期を規定している(時期的要件)。また、迅速な権利付与を担保し、出願の取扱いの公平性や出願人と第三者のバランスを確保するため、同条は、補正をすることができる範囲を規定している(実体的要件)。

1.3 補正の時期的要件²

出願人は、以下の(i)から(v)までのいずれかの時期に、明細書等について補正をすることができる(第17条の2第1項)。

(i) 出願から特許査定の際の本送達前まで(ただし、拒絶理由通知を最初に受けた後を除く。)(第17条の2第1項)

(ii) 最初の拒絶理由通知の指定期間内(第17条の2第1項第1号)

(iii) 拒絶理由通知を受けた後の第48条の7の規定による通知の指定期間内(第17条の2第1項第2号)

(iv) 最後の拒絶理由通知の指定期間内(第17条の2第1項第3号)

(v) 拒絶査定不服審判の請求と同時(第17条の2第1項第4号)

1.4 補正の実体的要件²

出願人は、実体的要件を満たす範囲で、明細書等について補正をすることができる(第17条の2第3項から第6項まで)。実体的要件は、補正をする時期に応じて、以下のとおり定められている。明細書等について補正をすることができる範囲は、審査が進行するにつれて次第に制限される。

1.4.1 一回目の審査結果が出願人に送られるまで

補正は、新規事項を追加する補正であってはならない(第17条の2第3項)。

1.4.2 最初に拒絶理由通知がなされた後

(1) 補正が以下の補正時期(i)又は(ii)のいずれかの時期にされた場合は、その補正は、以下の実体的要件(i)及び(ii)の両方を満たさなければならない。

² 特許庁 特許・実用新案審査基準 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第1章 補正の要件 (特許法第17条の2)、

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/04_0100.pdf

補正時期

(i) 最初の拒絶理由通知の指定期間内(ただし、第50条の2の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内にする場合を除く。)

(ii) 拒絶理由通知を受けた後の第48条の7の規定による通知の指定期間内

実体的要件

(i) 新規事項を追加する補正でないこと(第17条の2第3項)。

(ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと(第17条の2第4項)。

(2) 補正が以下の補正時期(i)から(iii)までのいずれかの時期にされた場合は、その補正は、以下の実体的要件(i)から(iii)までの全てを満たさなければならない。

補正時期

(i) 最後の拒絶理由通知の指定期間内

(ii) 第50条の2の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内

(iii) 拒絶査定不服審判の請求と同時

実体的要件

(i) 新規事項を追加する補正でないこと(第17条の2第3項)。

(ii) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正でないこと(第17条の2第4項)。

(iii) 特許請求の範囲についてする補正であって、次に掲げる事項を目的とする補正であること(目的外補正でないこと)。

(a) 請求項の削除(第17条の2第5項第1号)

(b) 特許請求の範囲の限定的減縮(第17条の2第5項第2号)

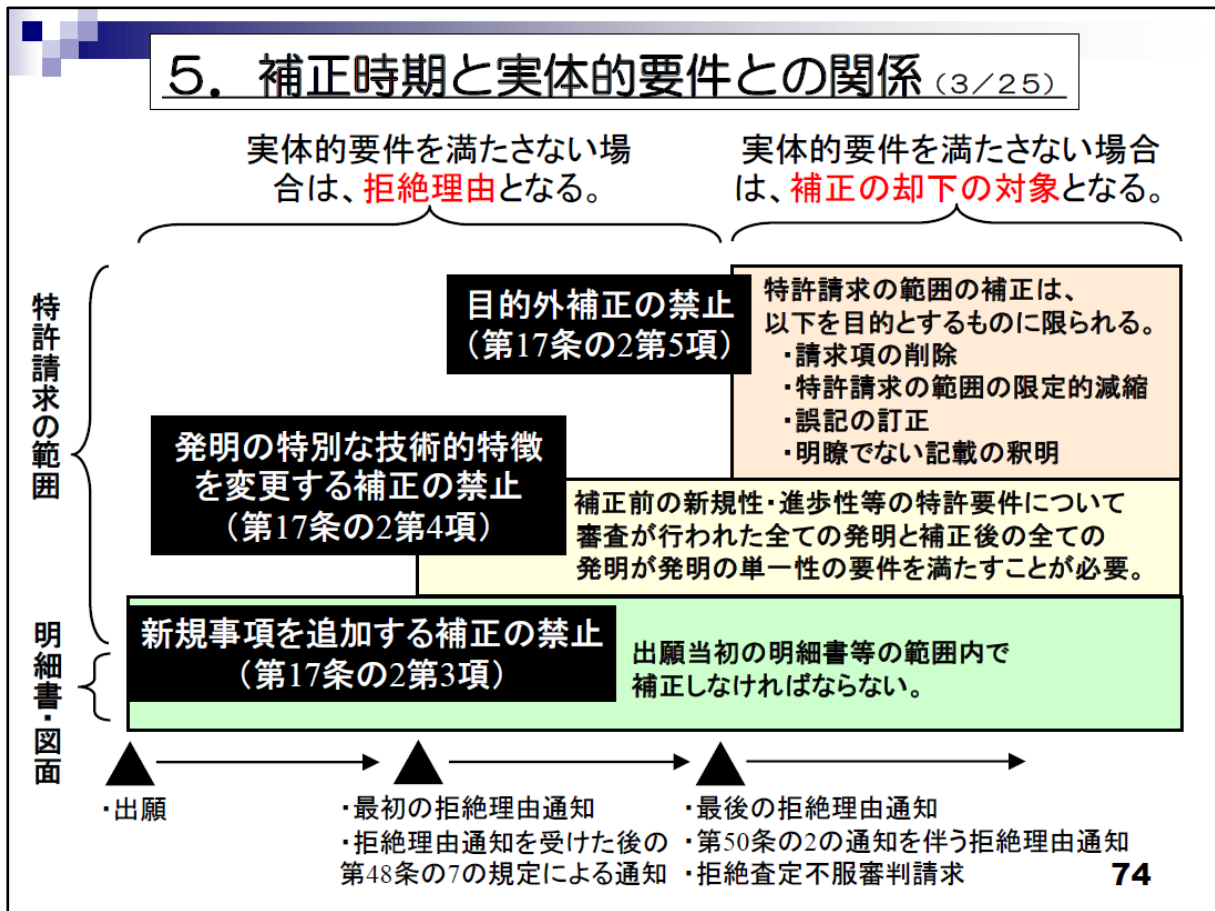
(c) 誤記の訂正(第17条の2第5項第3号)

(d) 明瞭でない記載の釈明(第17条の2第5項第4号)

さらに、上記(b)を目的とする補正については、補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることができるものでなければならない(独立特許要件)(第17条の2第6項で準用する第126条第7項)。

また、実体的要件を満たさない補正の取扱いも、補正をする時期によって異なる。1.4.1又は1.4.2(1)の場合において補正が実体的要件を満たさないときは、拒絶理由となる。1.4.2(2)の場合において補正が実体的要件を満たさないときは、補正の却下の対象となる。

補正の時期的要件と実体的要件との関係は、以下の図によって表すことができる³。



1. 5 特定時期における補正の制限⁴

1. 5. 1 時期的要件(特定時期)

拒絶理由通知を受けるたびに特許請求の範囲を自由に変更できることとすると、その都度はじめから審査をし直すことになりかねない。これは、審査の遅延をもたらす一因となるだけでなく、適切に補正がされた出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を損なう一因ともなる。そこで、出願間の公平性を確保しつつ、迅速な審査を達成するために、最後の拒絶理由通知及びそれに対する補正の内容的制限についての制度を設け、最後の拒絶理由通知の応答時にする補正については、既になされた審査の結果を有効に活用できる範囲に制限されている。

³ 特許庁、平成27年度知的財産権制度説明会（実務者向け）テキスト、特許の審査基準及び審査の運用（説明用資料）74ページ、

https://www.jpo.go.jp/torikumi/ibento/text/pdf/h27_jitsumusya_txt/01_s.pdf

⁴ 特許庁 特許・実用新案審査基準 第I部 審査総論 第2章 審査の手順 第3節 拒絶理由通知 2.2 最後の拒絶理由通知、

https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/01_0203.pdf

「最後の拒絶理由通知」とは、原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知とされている。

二回目以降の拒絶理由通知を「最後の拒絶理由通知」とするか否かは、拒絶理由通知の形式的な通知回数によってではなく、実質的に判断されている。

また、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知がされた場合及び拒絶査定不服審判の請求と同時にする場合、特許請求の範囲についてする補正は、「最後の拒絶理由通知」を受けた後の補正と同じ要件を満たす必要がある。

以下の特定時期における特許請求の範囲についての補正は、第17条の2第3項(新規事項追加禁止の規定)及び第4項(シフト補正禁止の規定)の要件に加えて、第17条の2第5項(目的外補正禁止の規定)及び第6項(独立特許要件)の要件を満たす必要がある。これらの規定に違反する補正は目的外補正といわれている(第17条の2第5項)。

特定時期

- (i) 最後の拒絶理由通知の指定期間内
- (ii) 第50条の2の規定による通知を伴う拒絶理由通知の指定期間内
- (iii) 拒絶査定不服審判の請求と同時

1. 5. 2 目的外補正の禁止⁵

上記特定時期における特許請求の範囲についての補正は、以下の(a)から(d)までの事項のいずれかを目的とするものに限られている。

目的

- (a) 請求項の削除(同項第1号)
- (b) 特許請求の範囲の限定的減縮(同項第2号)
- (c) 誤記の訂正(同項第3号)
- (d) 明瞭でない記載の釈明(同項第4号)

この規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速かつ的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知以降の補正を、既になされた審査結果を有効に活用できる範囲内に制限する趣旨で設け

⁵ 特許庁 特許・実用新案審査基準 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第4章 目的外補正(特許法第17条の2第5項)、
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/04_0400.pdf

られた。また、第50条の2の規定による通知に対する補正については、分割出願制度の濫用抑止の観点から同じ制限が課されている。

この規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な不備をもたらすものではないから、無効理由とはされていない。

審査官は、補正が第17条の2第5項第2号の限定的減縮を目的とするものであるか否かを、以下の(i)から(iii)までの要件が全て満たされているか否かで判断する。

- (i) 補正が特許請求の範囲を減縮するものであること
- (ii) 補正が補正前の請求項に記載された発明の発明を特定するために必要な事項を限定するものであること。
- (iii) 補正前発明と補正後の請求項に記載された発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること。

また、第17条の2第5項第4号に規定されている「明瞭でない記載の釈明」は、拒絶理由通知で指摘された拒絶の理由に示す事項についてするものに限られている。これは、審査官が拒絶理由通知で指摘していなかった事項についての補正によって、既に審査した部分が補正され、新たな拒絶理由が生じることを防止するためである。

1. 5. 3 独立特許要件⁶

第17条の2第6項は、第126条第7項の規定を準用して、特許請求の範囲の限定的減縮(第5項第2号)を目的とする補正については、更に補正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が独立して特許を受けることができるものでなければならないこと(独立特許要件)を規定している。

特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正がされると、他の事項を目的とする補正の場合とは異なり、新たな先行技術調査が必要となることがある。

新たな先行技術調査がなされた結果、補正後の発明が特許可能なものでなかった場合に、改めて拒絶理由を通知することとすると、更に補正がされて、再度の審査が必要となることがある。そこで、特許法は、特許請求の範囲の限定的減縮を目的とする補正が独立特許要件を満たさない場合は、その補正を却下し(第53条第1項)、審査が繰り返しなされることを回避するとともに、出願間の取扱いの公平性を確保することとしている。

なお、特許請求の範囲の限定的減縮を目的としない、請求項の補正については、この要件は課されない。

⁶ 特許庁 特許・実用新案審査基準 第IV部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第4章 目的外補正(特許法第17条の2第5項)、
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/tukujitu_kijun/04_0400.pdf

補正後発明が独立して特許を受けることができるか否かは、以下の規定に基づき判断される。

- (i) 発明該当性及び産業上の利用可能性(第29条第1項柱書)
- (ii) 新規性(第29条第1項)
- (iii) 進歩性(第29条第2項)
- (iv) 拡大先願(第29条の2)
- (v) 不特許事由(第32条)
- (vi) 記載要件(第36条第4項第1号及び第6項第1号から第3号まで)
- (vii) 先願(第39条第1項から第4項まで)

2 訂正審判

2.1 関連する法令

(訂正審判)

第二百六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする事。

2 訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決（請求項ごとに申立て又は請求がされた場合にあつては、その全ての決定又は審決）が確定するまでの間は、請求することができない。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに第一項の規定による請求をすることができる。この場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 願書に添付した明細書又は図面の訂正をする場合であつて、請求項ごとに第一項の規定による請求をしようとするときは、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項の全て（前項後段の規定により一群の請求項ごとに第一項の規定による請求をする場合にあつては、当該明細書又は図面の訂正に係る請求項を含む一群の請求項の全て）について行わなければならない。

5 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面））に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

6 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。

7 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。

8 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。

第二百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

特許について無効理由があるときには、それを理由とする無効審判の請求に対して特許が無効にされることを防ぎ、又は無効審判の請求をされることを予防し、また、その特許について不明確な部分があるときには、関係者間に争いが生じたり、第三者もまた不明確な権利の存在による係争問題に煩わされる等、公益に反する結果を生じることから、その不明確な部分を明確にする必要がある。訂正審判の制度は、このようなときに特許権者が自発的に願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面を訂正する権利を保証するものである⁷。

2. 2 訂正審判の請求の対象⁸

訂正審判の請求の対象は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」である。例えば、願書、要約書、特許公報などの訂正は対象とならない。

ここで、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とは、特許権の設定登録時のものである。

2. 3 訂正審判の請求人⁹

請求人は、特許権者である。

専用実施権者、質権者、職務発明による通常実施権者(第35条第1項)、専用実施権者の許諾による通常実施権者(第77条第4項)又は特許権者の許諾による通常実施権者(第78条第1項)があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる(第127条)。

特許権の消滅後に請求するときにおいて、当該特許権について権利譲渡がされているときの請求人は、消滅時の特許権者である。

特許権の共有者がその共有に係る権利について請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない(第132条第3項)。

⁷ 特許庁 審判便覧(第16版) 54-00 訂正審判、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-00.pdf

⁸ 特許庁 審判便覧(第16版) 54-01 訂正審判の請求の対象、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-01.pdf

⁹ 特許庁 審判便覧(第16版) 54-02 訂正審判の当事者、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-02.pdf

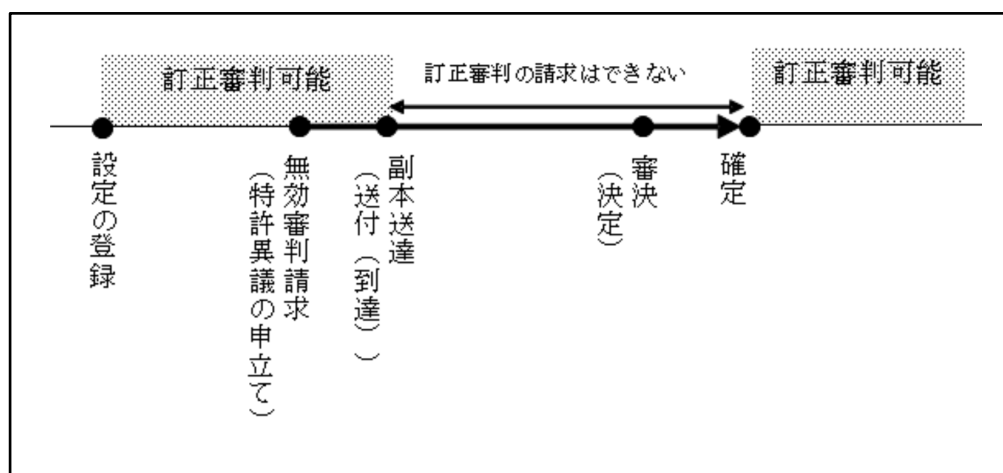
第二百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

第三百三十二条

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

2. 4 訂正審判の請求ができる時期¹⁰

特許権者は、権利の設定の登録があった後において、訂正審判を請求することができるが、特許異議の申立て又は無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない(第126条第2項)。なお、一部の請求項について特許異議の申立て又は無効審判がされているときは、当該特許異議の申立て又は無効審判がされていない請求項についても、当該特許異議の申立て又は無効審判が特許庁に係属した時からその決定又は審決が確定するまでの間は、訂正審判を請求することはできない。



訂正審判は、特許権の消滅後においても請求することができるが、特許異議の申立て(第113条)又は特許無効審判(第123条第1項)により、全ての請求項に係る特許が取消決定により取り消され、又は特許無効審判により無効にされた後は、請求することができない(第126条第8項)。

なお、特許権の消滅の例として以下の場合がある。

- 存続期間の満了(第67条)

¹⁰ 特許庁 審判便覧(第16版) 54-03 訂正審判の請求ができる時期、
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-03.pdf

- 相続人がない場合（第76条）
- 放棄（第97条）
- 料金不納（第112条第4項）
- 独占禁止法による取消（独占禁止法¹¹第100条）

2.5 訂正審判の請求単位¹²

特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに訂正の請求をすることができる。（第126条第3項）。「請求項ごとに請求」する場合であって、訂正する請求項の間に引用関係があるときは、その関係にある請求項を単位として訂正の請求をする必要がある。この関係を有する請求項の群を「一群の請求項」と呼ぶ。

2.6 訂正審判の目的¹³

訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限られている（第126条1項）。

- (1) 特許請求の範囲の減縮(同項ただし書き一)
- (2) 誤記又は誤訳の訂正(同項ただし書き二)
- (3) 明瞭でない記載の釈明(同項ただし書き三)
- (4) 請求項間の引用関係の解消（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする）(同項ただし書き四)

(1) 「特許請求の範囲の減縮」とは、特許請求の範囲の記載がそのままでは公知技術を包含する瑕疵がある、同一人の他の特許権と同一であるとして特許無効又は特許取消の理由がある等と解される恐れがあるときに、請求項の記載事項を限定すること等により、特許請求の範囲を減縮することをいう。請求項の削除（全請求項の削除を含む）もこれに該当する。

(2) 「誤記の訂正」とは、本来その意であることが、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな内容の字句、語句に正すことをいい、訂正前の記載が当然に訂正後の記載と同一の意味を表示するものと客観的に認められるものをいう。

「誤訳の訂正」とは、翻訳により外国語書面上における意と異なるものとなった記載（誤訳）を、外国語書面の意を表す記載に訂正することをいう。誤訳の訂正が認め

¹¹ 正式名称は「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、
<http://law.e-gov.go.jp/htldata/S22/S22HO054.html>

¹² 特許庁 審判便覧(第16版) 38-01 訂正の請求単位と一群の請求項、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-03.pdf

¹³ 特許庁 審判便覧(第16版) 38-03 訂正要件、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/38-03.pdf

られるためには、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面中の記載の意味が外国語書面に対応する記載の意味と異なることが必要である。

(3) 「明瞭でない記載の釈明」とは、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面中のそれ自体意味の不明瞭な記載、又は、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面中の他の記載との関係で不合理を生じているために不明瞭となっている記載等、明細書、特許請求の範囲又は図面に生じている記載上の不備を訂正し、その本来の意を明らかにすることをいう。

(4) 「請求項間の引用関係の解消（他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする）」とは、特許請求の範囲の訂正について、訂正対象とされている複数の請求項のうち、ある請求項の記載を他の請求項が引用するような引用関係がある請求項の記載を、その内容を変更することなく当該請求項の記載を引用しない形へと書き替えることをいう。

この訂正は、ある請求項が「一群の請求項」として扱われないようにするために、請求項間の引用関係を解消することを目的としてされるものである。

この訂正が認められるためには、訂正前後において、請求項の中に含まれる発明ごとに一对一の対応関係を有すること、訂正前後の内容が実質的に同一であって、何ら変更が生じていないことが必要である。

また、訂正をするときは、特許がされた明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した範囲内においてしなければならず、新規事項を追加するような訂正は認められない(第126条第5項)。ただし、誤記又は誤訳を目的とする訂正のときは、設定登録された明細書、特許請求の範囲又は図面ではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面（外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面）に記載した事項の範囲内においてすることができる(同項かっこ書き)。

さらに、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない(同条6項)。「実質上特許請求の範囲を拡張する」とは、特許請求の範囲の記載自体を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するもの（例えば、請求項に記載した事項をより広い意味を表す表現に入れ替える訂正）のほか、特許請求の範囲については何ら訂正することなく、ただ発明の詳細な説明又は図面の記載を訂正することによって特許請求の範囲を拡張するようなものをいう。

2. 7 訂正審判の審理の方式

訂正審判は書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとする(第145条第2項)。

(審判における審理の方式)

第四百四十五条 特許無効審判及び延長登録無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる。

2 前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとするすることができる。

2. 8 訂正審判の職権審理

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない(第153条)。

第五百三十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

2. 9 訂正審判の審決の効果

訂正を認める旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により、特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる(第128条)。

第二百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

2. 10 訂正審判の利用実態

訂正審判の請求件数を以下に示す¹⁴。

(4) 訂正審判				
	特許			
	請求件数	審判部最終処分件数		
		請求成立	請求不成立 (含却下)	取下・放棄
2006年	198	68	71	78
2007年	141	61	27	70
2008年	137	53	22	59
2009年	159	76	24	58
2010年	135	79	12	50
2011年	146	84	19	42
2012年	178	111	16	38
2013年	238	164	9	39
2014年	210	194	10	24
2015年	150	137	5	25

¹⁴ 特許庁、特許行政年次報告書 2016年版〈統計・資料編〉、第1章 総括統計、
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2016_index.htm#toukei_shiryoutoushin

3 訂正の請求

3.1 関連する法令

第五章 特許異議の申立て

(意見書の提出等)

第二百十条の五 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする事。

3 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

4 前項の場合において、当該請求項の中に一の請求項の記載を他の請求項が引用する関係その他経済産業省令で定める関係を有する一群の請求項（以下「一群の請求項」という。）があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

5 審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。

6 審判長は、第二項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第二百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないときは、特許権者及び参加人にその理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

7 第二項の訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

8 第二項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第一項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第二項の訂正の請求を第三項又は第四項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

9 第二百二十六条第四項から第七項まで、第二百二十七条、第二百二十八条、第三百十一条第一項、第三項及び第四項、第三百十一条の二第一項、第三百十二条第三項及び第四項並びに第三百十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第二項の場合に準用する。この場合において、第二百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許異議の申立てがされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

第六章 審判

(特許無効審判における訂正の請求)

第三百十四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第五十三条第二項又は第六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一 特許請求の範囲の減縮

二 誤記又は誤訳の訂正

三 明瞭でない記載の釈明

四 他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする。

2 二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許無効審判が請求項ごとに請求された場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。

3 前項の場合において、当該請求項の中に一群の請求項があるときは、当該一群の請求項ごとに当該請求をしなければならない。

4 審判長は、第一項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。

5 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第九項において読み替えて準用する第二百二十六条第五項から第七項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、

審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

6 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。

7 第一項の訂正の請求は、同項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面について第十七条の五第二項の補正をすることができる期間内に限り、取り下げることができる。この場合において、第一項の訂正の請求を第二項又は第三項の規定により請求項ごとに又は一群の請求項ごとにしたときは、その全ての請求を取り下げなければならない。

8 第百五十五条第三項の規定により特許無効審判の請求が請求項ごとに取り下げられたときは、第一項の訂正の請求は、当該請求項ごとに取り下げられたものとみなし、特許無効審判の審判事件に係る全ての請求が取り下げられたときは、当該審判事件に係る同項の訂正の請求は、全て取り下げられたものとみなす。

9 第百二十六条第四項から第八項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項、第三項及び第四項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条第三項及び第四項並びに第百三十三条第一項、第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第七項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。

3. 2 訂正の請求の対象

異議申立又は無効審判における訂正の請求の対象は、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」である(第120条の5第2項又は第134条の2)。

3. 3 訂正の請求の請求人

<異議申立における訂正の請求>

異議申立における訂正の請求人は、特許権者である(第120条の5第2項)。

専用実施権者、質権者、職務発明による通常実施権者(第35条第1項)、専用実施権者の許諾による通常実施権者(第77条第4項)又は特許権者の許諾による通常実施権者(第78条第1項)があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる(第120条の5第9項で準用する第127条)。

特許権の共有者がその共有に係る権利について請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない(第120条の5第9項で準用する第132条第3項)。

第百二十七条 特許権者は、専用実施権者、質権者又は第三十五条第一項、第七十七条第四項若しくは第七十八条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。

第百三十二条

3 特許権又は特許を受ける権利の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するときは、共有者の全員が共同して請求しなければならない。

<特許無効審判における訂正の請求>

特許無効審判における訂正の請求人は、特許無効審判の被請求人(第134条の2第1項)、即ち特許権者である¹⁵。権利が共有されているものであるときは、共有者の全員が被請求人である(第132条第2項)。

第百三十二条

2 共有に係る特許権について特許権者に対し審判を請求するときは、共有者の全員を被請求人として請求しなければならない。

3. 4 訂正の請求ができる時期

<異議申立における訂正の請求¹⁶>

訂正を請求できる期間は、取消理由通知(第120条の5第1項)において指定された意見書の提出期間である。この通知は異議申立を合議体が審理し、特許を取り消すべきと判断したときに出されるものである。意見書の提出期間は、標準で60日、在外者においては90日とされている。

<特許無効審判における訂正の請求>

訂正を請求できる期間は、以下の指定期間に限られる(特許法第134条の2第1項)。

ア 無効審判請求書副本の送達に伴う答弁書提出期間(特許法第134条第1項)。

イ 審判長が審判請求書の「請求の理由」の要旨を変更する補正を許可したときにおいて、その審判請求書の手続補正書の副本送達後における答弁書提出期間(特許法第134条第2項)。

ウ 審決取消訴訟において権利維持審決が判決により取り消されたときに権利者の求めに応じて行う訂正の請求のための指定期間(特許法第134条の3)。

エ 職権によりされた無効理由通知に対する意見書提出期間(特許法第153条第2項)。

オ 審決の予告に対する訂正の請求のための指定期間(特許法第164条の2第2項)。

¹⁵ 特許庁 審判便覧(第16版) 51-05 無効審判の権限者、当事者、参加人、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-05.pdf

¹⁶ 特許庁 審判便覧(第16版) 67-05.2 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/67-05_2.pdf

3. 5 訂正の請求の請求単位¹⁷

特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに訂正の請求をすることができる(第120条の5第3項又は第134条の2第2項)。「請求項ごとに請求」する場合であって、訂正する請求項の間に引用関係があるときは、その関係にある請求項を単位として訂正の請求をする必要がある(第120条の5第4項又は第134条の2第3項)。この関係を有する請求項の群を「一群の請求項」と呼ぶ。

3. 6 訂正の目的¹⁸

訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限られている(第120条の5第2項又は第134条の2第1項)。

- (1) 特許請求の範囲の減縮(同項ただし書き一)
- (2) 誤記又は誤訳の訂正(同項ただし書き二)
- (3) 明瞭でない記載の釈明(同項ただし書き三)
- (4) 請求項間の引用関係の解消(他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとする) (同項ただし書き四)

上記(1)から(4)についての詳細は、前述の『2. 6 訂正審判の目的』を参照されたい。

3. 7 訂正の請求の審理の方式

<異議申立における訂正の請求¹⁹>

特許異議の申立てについての審理は、書面審理による(第118条)。

<特許無効審判における訂正の請求>

特許無効審判は、口頭審理による。ただし、審判長は、当事者等の申立てにより又は職権で、書面審理によるものとすることができる(第145条第1項)。

3. 8 訂正の職権審理

<異議申立における訂正の請求>

職権により、特許権者又は特許異議申立人等が申し立てない理由についても審理することができる(第120条の2第1項)。ただし、特許異議の申立てがされていない請求

¹⁷ 特許庁 審判便覧(第16版) 38-01 訂正の請求単位と一群の請求項、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-03.pdf

¹⁸ 特許庁 審判便覧(第16版) 38-03 訂正要件、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/38-03.pdf

¹⁹ 特許庁 審判便覧(第16版) 67-05.2 特許権者による意見書又は訂正請求書の提出、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/67-05_2.pdf

項については、審理することができない(同条第2項)。また、特許異議申立人が申し立てない証拠の採用も可能である²⁰。

(職権による審理)

第二百十条の二 特許異議の申立てについての審理においては、特許権者、特許異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 特許異議の申立てについての審理においては、特許異議の申立てがされていない請求項については、審理することができない。

<特許無効審判における訂正の請求>

審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができるが、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない(第153条)。

第二百五十三条 審判においては、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

2 審判長は、前項の規定により当事者又は参加人が申し立てない理由について審理したときは、その審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。

3 審判においては、請求人が申し立てない請求の趣旨については、審理することができない。

3.9 訂正を認める決定又は審決の効果

訂正を認める決定又は審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により、特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる(第120条の5第9項又は第134条の2第9項で準用する第128条)。

第二百二十八条 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。

²⁰ 特許庁 審判便覧(第16版) 67-05 特許異議の申立てについての審理 3. 審理の範囲 (3)職権審理、https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/67-05.pdf

また、特許無効審判の手続中に請求された訂正(第134条第2項)を認める審決が確定したとき、当該訂正の適否の判断についても一事不再理(第167条)が適用され、先の無効審判の当事者及び参加人は、同一事実・同一証拠を根拠として訂正が不適法である旨主張する無効審判(第123条第1項第8号)は請求できない²¹。

(特許無効審判)

第二百三十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第二百二十六条第一項ただし書若しくは第五項から第七項まで(第二百十条の五第九項又は第二百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第二百十条の五第二項ただし書又は第二百三十四条の二第一項ただし書の規定に違反してされたとき。

(審決の効力)

第六十七条 特許無効審判又は延長登録無効審判の審決が確定したときは、当事者及び参加人は、同一の事実及び同一の証拠に基づいてその審判を請求することができない。

²¹ 特許庁 審判便覧(第16版) 51-20 訂正請求についての一事不再理の取扱い、
https://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/51-20.pdf

C. アメリカ合衆国

1 Amendments in applications

1. 1 関連する法令

特許法²² 第132条 拒絶通知；再審査

(a) 審査の結果、クレームが拒絶(特許性上の拒絶)されるか、又は何らかの方式拒絶若しくは要求が行われた場合は、長官は、出願人にその通知をしなければならず、そのときは、当該の拒絶又は方式拒絶若しくは要求の理由を示し、出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後、特許を求めるクレームを、補正して又は補正しないで、持続するときは、その出願は、再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。

37 CFR²³ § 1.121 出願に関して補正をする方法

(f) 新規事項の不許可

補正は、出願の開示に新規事項を導入することができない。

37 CFR § 1.113 最終拒絶又は最終処分

(a) 拒絶又はその他の処分は、審査官による第2回目の又は何れか後続の審査又は考慮の後、最終的なものとすることができ、その場合は、出願人の応答又は§ 1.510に基づいて提出された当事者系再審査の場合の特許所有者の応答は、何れかのクレームの拒絶の場合における審判請求(§ 41.31)又は§ 1.114若しくは§ 1.116に規定されている補正に限定される。クレームの拒絶に関係のない異論又は要求の場合は、長官に申請書を提出することができる(§ 1.181)。最終拒絶又は最終処分に対する応答は、§ 1.114又は本項(c)に従わなければならない。§ 1.913に基づいて提出される当事者系再審査における最終処分に関しては、§ 1.953を参照。

(b) 前記の最終拒絶をするときは、審査官は、出願のクレームに適用されるとそのとき考えられる拒絶理由の全てを反復又は記述しなければならず、かつ、それを裏付ける理由を明記しなければならない。

(c) 最終拒絶又は最終処分に対する応答は、拒絶された各クレームの取消又は拒絶された各クレームの拒絶に対する審判請求を含まなければならない。何れかのクレームが存立を許可されたときは、最終拒絶又は最終処分に対する応答は、方式に関する要求又は異論に応じなければならない。

²² 特許庁 外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国 特許法、
<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf>

²³ 特許庁 外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国 特許規則 連邦規則法典第37巻、
https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo_kisoku.pdf

37 CFR § 1.116 最終指令後、審判請求前における補正書及び宣誓供述書又は他の証拠物件

- (a) 最終指令後の補正は、§ 1.114 又は本項に従わなければならない。
- (b) 出願若しくは § 1.510 に基づいて提出された当事者系再審査に関する最終拒絶若しくは他の最終処分(§ 1.113)又は § 1.913 に基づいて提出された当事者系再審査における、手続を終結させる処分(§ 1.949)の後であるが、審判請求(§ 41.31 又は § 41.61)の提出日と同日以前においては、
- (1) クレームを取り消すため又は先の序指令に明示して記載されている方式についての要求に従うために、補正をすることができる。
- (2) 拒絶されたクレームを、審判請求に基づく審理のために改善された形で提示するために、補正をすることができる。又は
- (3) 出願又は再審査中の特許の実体に関する補正は、その補正が必要であること、及びその補正をそれより前に提示しなかったことの正当かつ十分な理由が証明されたときは、容認されることがある

1. 2 出願に関しての補正

訂正によって、出願の開示に新規事項(new matter)を導入することができない(35 USC 132(a), 37 CFR 1.121(f))。

第 132 条 拒絶通知 ; 再審査

(a) 審査の結果、クレームが拒絶(特許性上の拒絶)されるか、又は何らかの方式拒絶若しくは要求が行われた場合は、長官は、出願人にその通知をしなければならず、そのときは、当該の拒絶又は方式拒絶若しくは要求の理由を示し、出願手続を続行することの適切性を判断する上で有用な情報及び引用文献を添付しなければならない。出願人が当該通知の受領後、特許を求めるクレームを、補正して又は補正しないで、持続するときは、その出願は、再審査されるものとする。補正によって発明の開示に新規事項を導入することはできない。

37 CFR § 1.121 出願に関して補正をする方法

(f) 新規事項の不許可

補正は、出願の開示に新規事項を導入することができない。

1. 3 補正の時期的要件

登録前は、主に以下の 3 つの時期において補正が可能である。

(1) Non-Final Office Action の受領前(37 CFR 1.115(b))。予備的補正(Preliminary amendments)と規定されている。

(2) Non-Final Office Action の受領後、法定短縮期間(3 か月)以内(MPEP 710.02(b))。ただし、最大 6 か月まで延長可能である(35 USC 133)。

(3) Final Office Action の受領後、法定短縮期間(3 か月)以内(MPEP 706.07(f))。ただし、最大 6 か月まで延長可能である(35 USC 133)。

第 133 条 出願手続の遂行期間

何れかの処分が出願人に通知又は郵送された後 6 月以内又は長官が当該処分において指示する 30 日以上より短い期間内に、出願人が出願手続を遂行しなかった場合は、その出願は、当事者によって放棄されたものとみなされる。

37 CFR § 1.115 予備的補正

(a) 予備的補正とは、§ 1.104 に基づく最初の庁指令の郵送日以前に特許商標庁において受領される(§ 1.6)補正のことである。特許出願公開は、予備的補正を含むことができる(§ 1.215(a))。

(1) 出願の出願日に存在している予備的補正は、その出願の原開示の一部である。

(2) 出願の出願日後に提出される予備的補正は、その出願の原開示の一部でない。

MPEP 706.07(f) 最終拒絶に対する応答期間 [R-11.2013]

最終拒絶に対する応答期間は次の通りである。

(A) 応答のための 3 月の短縮法定期間を設定する最終拒絶のすべては、様式文例 7.39, 7.40, 7.40.01, 7.40.02 fti, 7.40.02 aia, 7.41, 7.41.03, 7.42.03 fti, 7.42.031 fti 又は 7.42.09 の内の 1 を含まなければならず、それによって出願人に対し、最初の応答書が最終庁指令の日付から 2 月以内に提出される場合は、その短縮法定期間は、最終拒絶の日付から 3 月後又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了することを通知する。このようにして、変動的応答期間が設定されることになる。「最終庁指令の日付から 2 月」の最終日が土曜日、日曜日又はコロンビア特別区の連邦休日に当たり、かつ、応答書が、特許規則 1.7(a)の規定による、土曜日、日曜日又は連邦休日でない、その次の日に提出された場合は、その応答書は 2 月期間内に提出されたものとみなされ、短縮法定期間は、最終拒絶の日付から 3 月後又は勧告的指令が郵送された日の内の何れか遅い方に満了する(MPEP § 710.05 参照)。如何なる場合にも、応答のための短縮応答期間が最終拒絶の日付から 6 月より後に満了することはない。

(B) 出願人が最終庁指令に対して最初の応答書をいつ提出するかによって左右される、最終拒絶に関する変動的応答期間を設定する実務は、短縮法定期間が 3 月未満に設定される状況、例えば、再発行訴訟出願(短縮法定期間は 1 月)又は再審査手続には適用されない。

MPEP 710.02(b) 短縮法定期間：使用される状況 [R-11.2013]

特許法第 133 条により与えられる権限に基づいて、USPTO 長官は、審査官がすべての手続に関して短縮法定期間を設定することを命じている。使用される短縮法定期間の長さは、要求される応答の種類に依存する。応答のための短縮法定期間に関する若干の具体例を下に記す。これらの期間は、特別な、稀に生じる事由の下では変更することができる。

短縮法定期間は、30 日を下回ることができない(特許法第 133 条)。

3 月

実体に関する庁指令に対して応答する場合

1. 4 最終指令(Final Action)

実体審査に関する第 2 回目又はその後の拒絶通知(Office Action)は、最終拒絶通知(Final Action)とされる(37 CFR 1.113(a))。しかし、以下の 2 つの場合は、除かれる(MPEP 706.07(a))。

- ・新たな拒絶理由であって、クレームについての出願人の補正により必要性が生じたものではない場合。

- ・特許規則 1.97(c)に記載されている期間内に、特許規則 1.17(p)に記載されている手数料を添えて提出された情報開示陳述書(IDS)によって提供された情報に基づいていないものを導入する場合。

37 CFR § 1.113 最終拒絶又は最終処分

(a) 拒絶又はその他の処分は、審査官による第 2 回目の又は何れか後続の審査又は考慮の後、最終的なものとすることができ、その場合は、出願人の応答又は § 1.510 に基づいて提出された当事者系再審査の場合の特許所有者の応答は、何れかのクレームの拒絶の場合における審判請求(§ 41.31)又は § 1.114 若しくは § 1.116 に規定されている補正に限定される。クレームの拒絶に関係のない異論又は要求の場合は、長官に申請書を提出することができる(§ 1.181)。最終拒絶又は最終処分に対する応答は、§ 1.114 又は本項(c)に従わなければならない。§ 1.913 に基づいて提出される当事者系再審査における最終処分に関しては、§ 1.953 を参照。

(b) 前記の最終拒絶をするときは、審査官は、出願のクレームに適用されるとそのとき考えられる拒絶理由の全てを反復又は記述しなければならない、かつ、それを裏付ける理由を明記しなければならない。

(c) 最終拒絶又は最終処分に対する応答は、拒絶された各クレームの取消又は拒絶された各クレームの拒絶に対する審判請求を含まなければならない。何れかのクレームが存立を許可されたときは、最終拒絶又は最終処分に対する応答は、方式に関する要求又は異論に応じなければならない。

MPEP 706.07(a) 最終拒絶，第2回目の庁指令によってすることが適切である場合 [R-11.2013]

実体に関する第2回目又はその後の指令は、最終のものとされるが、審査官が新たな拒絶理由であって、クレームについての出願人の補正により必要性が生じたものでなく、特許規則 1.97(c)に記載されている期間内に、特許規則 1.17(p)に記載されている手数料を添えて提出された情報開示陳述書によって提供された情報に基づいてもいないものを導入する場合を除く。情報が、特許規則 1.97(c)に記載されている期間内に手数料を添えて提供される場合は、審査官は、提供された情報、例えば、印刷刊行物又は公然使用についての証拠を利用することができ、かつ、そのクレームが補正されているか否かに拘らず、次の庁指令を最終とすることができるが、クレームの補正によって必要とされたものではない新たな拒絶理由が審査官によって導入されないことが条件とされる。MPEP § 609.04(b)参照。

1. 5 最終指令(Final Action)後、審判請求(Appleal)前における補正

Final Action を受けた後の補正は、権利として補正ができるわけではなく、以下の目的に限定されている(MPEP714.13)。

- ・クレームを削除する補正
- ・審査官からの提案を取り入れる補正
- ・審判請求の争点事項を削除する補正

また、審査官によって軽微な再検討がされることを請求するのみの場合は例外とされている。

MPEP 714.13 最終拒絶又は処分の後の補正，その手続 [R-11.2013]

II, 権利事項ではない登録

出願人は、権利上の事項として、最終拒絶されたクレームを補正し、最終拒絶後に新規クレームを追加し(特許規則 1.116), 又は前に取り消されたクレームを回復するこ

とができないことに留意しなければならない。補正が単に、クレームを取り消す、審査官からの提案を取り入れる、審判請求の争点事項を削除する、その他、審査官によって軽微な再検討がされることを請求するのみの場合は例外で、特許規則 1.116(c)にいう証明要件を満たすことが、最終拒絶後のすべての補正において期待される。宣誓供述書その他の証拠であって、最終拒絶より後、ただし、審判請求(特許規則 41.31 又は 41.61)の提出と同日又はそれより前に提出されたものは、その宣誓供述書その他の証拠が必要であり、かつ、特許規則 1.113 を遵守して、それより前に提出されることがなかった旨の有効かつ十分な理由が示されたときは、容認を受けることができる。審判請求後に提出される宣誓供述書その他に関する情報については、特許規則 41.33 及び MPEP § 1206 を参照のこと。

最終拒絶に対して特許規則 1.113 に基づく適切な返答をしないことは、結果として放棄が生じる。特許規則 1.113 に基づく返答は、次のものに限る。

(A) 特許規則 1.116 の要件を満たす補正

(B) 審判請求通知(及び審判請求手数料)、又は

(C) 特許規則 1.114 に基づいて提出される継続審査請求(RCE)であって、提出物(即ち、特許規則 1.111 の返答要件を満たしている補正書)及び特許規則 1.17(e)に記載されている手数料を伴っているもの。特許規則 1.114 に基づく RCE 実務は、1995 年 6 月 8 日前にされた通常又は植物特許出願及び意匠出願には適用されない。

2 Reissue

2.1 関連する法令

第251条 瑕疵のある特許の再発行²⁴

[編集者注：2012年9月16日以後の特許出願に適用。他に適用される法律については改正前特許法第251条参照。]

(a) 一般

錯誤があったために、明細書若しくは図面の瑕疵を理由として、又は特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていることを理由として、特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合においては、長官は、当該特許が放棄され、かつ、法律によって要求される手数料が納付されたときは、原特許に開示されている発明について、補正された新たな出願に従い、原特許存続期間の残存部分を対象として特許を再発行しなければならない。再発行を求める出願に新規事項を導入することはできない。

(b) 複数の再発行特許

長官は、特許された対象の独自性を有し、かつ、別々の部分について、複数の再発行特許を発行することができるが、出願人からの請求があり、かつ、当該再発行特許の各々に対する所要の再発行手数料が納付されることを条件とする。

(c) 本法の適用性

特許出願に関する本法の規定は、特許の再発行を求める出願に適用されるが、当該出願が原特許に係るクレームの範囲の拡大を求めない、又は原特許の出願が権利全体の譲受人によってなされた場合は、権利全体の譲受人が再発行の出願をし、それについての宣誓をすることができる。

(d) クレームの範囲を拡大する再発行特許

原特許の付与から2年以内に出願されない限り、原特許のクレーム範囲を拡大する再発行特許は付与されないものとする。

第252条 再発行の効力

原特許の放棄は、再発行特許の発行のときに効力を生じるものとし、すべての再発行特許は、その後生じた原因による訴訟についての審理に関し、当該特許が初めからそのように補正された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする。ただし、原特許と再発行特許のクレームが実質的に同一である場合は、当該放棄は、そのときに係属している如何なる訴訟にも影響を及ぼさず、また、その

²⁴ 特許庁 外国産業財産権制度情報 アメリカ合衆国 特許法、
<https://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/us/tokkyo.pdf>

ときに存在する如何なる訴訟原因も排除しないものとし、かつ、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の特許日から継続して効力を有するものとする。

再発行特許は、再発行特許によって特許された対象物を、再発行特許の付与前に合衆国において生産し、購入し、販売の申出をし、使用し、若しくは合衆国に輸入した者又はその事業の承継人が、そのようにして生産され、購入され、販売の申出がされ、使用され、若しくは輸入された対象物を、継続して使用し、販売の申出をし、又は他人に、使用させ、販売の申出をさせ若しくは販売させるために販売する権利を削減し又はそれに影響を及ぼすものではない。ただし、当該物の生産、使用、販売の申出又は販売が、再発行特許に係る有効なクレームであって、原特許の中に存在していたものを侵害する場合は、この限りでない。そのような問題が提起された裁判所は、前記のとおり生産され、購入され、販売の申出がされ、使用若しくは輸入された物に関する製造、使用、販売の申出若しくは販売の継続又は再発行の付与前にその実質的準備がされていた合衆国における製造、使用、販売の申出若しくは販売を規定することができる。裁判所はまた、再発行により特許された方法の実施であって、再発行の付与前に実施されていたものの継続又はその付与前に実質的準備がされていた実施も規定することができる。前記規定は、再発行の付与前に行われていた投資又は開始されていた事業の保護にとって裁判所が衡平と判断した範囲及び条件によるものとする。

2. 2 Reissue の対象

クレーム、明細書及び図面の他にも、発明者適格、優先権主張、要約も対象となる(MPEP1402)。

(仮訳²⁵) MPEP § 1402 出願の理由 [R-11.2013]

再発行特許は、誤りの結果として特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる場合において、その特許における誤りを訂正するために出願する。特許における誤りは、出願書類作成及び／又は出願手続において行為上の誤りがあり、その出願が特許された場合に発生する。

特許の再発行を求める理由を提示する場合には、その特許において少なくとも1つの誤りが存在しなければならない。特許に誤りが存在しなければ、その特許は再発

²⁵ (仮訳) とある日本語の条文又は規則は、英文の原文を日本国際知的財産保護協会が独自に翻訳したものである。

行されない。この項では、何が特許における誤りとみなされ、再発行出願の基礎となるのかについて論じていく。

35 U.S.C. 251の規定によると、再発行の基礎となる誤りは、特許が「明細書若しくは図面における欠陥を理由として、又は特許権者が特許において主張可能なものより多い若しくは少ない権利を主張していることを理由として、それが全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる」原因となる誤りを基礎としなければならない。したがって特許に対する訂正が、スペル、文法、タイピング、編集上又は記載上の誤りのいずれか1つであって、35 U.S.C. 251に規定する理由によって特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる状況が生じない場合、35 U.S.C. 251に基づく誤りは存在していない。このような特許に対する訂正は再発行の基礎とされず（ただしこのような訂正についても、35 U.S.C. 251に基づく誤りが既に存在している場合には、併せて再発行出願に含むことができる）、訂正証明書によって行うことができる。MPEP § 1481を参照。

再発行出願の基礎として最も一般的なものを次に示す。

- (A) クレームが狭すぎる又は広すぎる。
- (B) 開示に不正確な内容が含まれている。
- (C) 出願人が外国の優先権を主張していない、又は不正確に主張している。
- (D) 出願人が先に行われた同時係属中の出願を引用していない、又は不正確に引用している。

2. 3 Reissue の出願人

Reissue の出願人は、元の特許権者又は譲渡があった場合は現在の特許権者である。特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、譲受人全員による同意書が添付されていなければならない(37 CFR 1.172(a), MPEP1410.01, 1410.02)。

37 CFR § 1.172 再発行出願人

- (a) 再発行の出願人は、元の特許権者又は譲渡があった場合は現在の特許権者とする。再発行出願には、特許に関する不可分の権利を有する譲受人がいるときは、譲受人全員による同意書が添付されていなければならない。再発行に同意する全ての譲受人は、再発行出願に関して、§ 3.73(c)の規定による提出物を提出することにより、自己の所有権を確認しなければならない。
- (b) 再発行特許は、その権利が示されるところに従い、原特許権者、その法定代理人又は譲受人に付与される。

(仮訳) MPEP § 1410.01 再発行出願人及び発明者の宣誓書又は宣言書 [R-11.2013]

I. 2012年9月16日以降に行われた再発行出願

2012年9月16日以降に行われた再発行出願に関して、再発行出願人は原特許権者、又は譲渡が行われていれば現在の特許権者となる。ただし、発明者、又はあるクレーム発明の共同発明者である各個人発明者は、37 CFR 1.175(c)に別段の規定がある場合を除き、再発行出願について宣誓書(oath)又は宣言書(declaration)を作成しなければならない。再発行出願人は、発明者の宣誓書又は宣言書に代えて37 CFR 1.64に規定する代用陳述書を提出することができる(MPEP § 604を参照)。更に、(a)再発行出願において原特許のクレーム範囲の拡大を求めている場合(37 CFR 1.175(c)(1))、又は、(b)原特許出願が全利益の譲受人によって37 CFR 1.46に基づき行われた場合(37 CFR 1.175(c)(2))には、全利益の譲受人が発明者の宣誓書又は宣言書に署名することができる。

継続又は分割再発行出願に関しては、先に行われた再発行出願から発明者の宣誓書又は宣言書の写しを使用することが認められるが、次のいずれかを条件とする。(1)再発行出願における発明者、又はあるクレーム発明の各共同発明者が、37 CFR 1.64に規定する場合を除き、先に行われた再発行出願について発明者の宣誓書又は宣言書を作成した。(2)継続再発行出願において原特許のクレーム範囲の拡大を求めている。(3)全利益の譲受人が37 CFR 1.46に基づき原特許出願を行った。再発行出願における宣言書を作成するためには、状況に応じて様式PTO/AIA/05、発明者による再発行出願の宣言書、又は様式PTO/AIA/06、譲受人による再発行出願の宣言書のいずれかを使用することができる。これらの様式はMPEP § 1414に再現されており、再発行の宣誓書又は宣言書に関する追加情報が含まれている。

(仮訳) MPEP § 1410.02 再発行に関する譲受人の承諾書 [R-11.2013]

I. 書面による承諾

再発行出願は、その出願日が2012年9月16日の前後であるのかを問わず、特許について分割されていない利益を現時点で所有する譲受人がいる場合、その譲受人全員の書面による承諾を添付しなければならない。更に、再発行に承諾する譲受人全員は、再発行出願において37 CFR 3.73の規定による提出を行うことによって、全員が特許を所有している旨を証明しなければならない。

譲受人が存在しない場合、出願人はその事実承認を記載すべきである。これを行うためには(2012年9月16日以降に行われた出願について)様式PTO/AIA/50のitem 8、又は(2012年9月16日より前に行われた出願について)様式PTO/SB/50のitem 7の「NO」欄にチェック印を入れるだけで良く、この様式は発明者又は登録実務者が署名することができる。譲受人の存在について出願手続記録で明らかにされていない場合には、実際には譲受人が存在するものと推定される。この推定事項は、この要件について出願人に警告する最初のオフィリアクションにおいて審査官が記載すべきである。なお留意すべき点として、小企業の資格を主張する書面(MPEP § 509.03を参照)又は極小企業の資格証明書(MPEP § 509.04を参照)を単に提出するだけ

では、出願人が、譲受人が存在しない旨の事実承認を行う要件を免除するものとならない。

出願／特許が譲渡された旨が、小企業の資格を主張する書面、極小企業の資格証明書、又はファイル中のその他の書面によって示されているが、小企業の資格を主張する書面又は極小企業の資格証明書に記載された譲受人の承諾が存在していないければ、審査官は、それ以外の記録において出願／特許が譲渡されていない旨が表示されている場合であっても、オフィスアクションによってこの事案について問い合わせるべきである。

2. 4 Reissue の出願ができる時期

特許の発行後、特許の満了前に出願できる(35 USC 251)。特許料未納により特許権が放棄されると、USPTO は Reissue の出願を審査する権限を有さない(MPEP1443)。

(仮訳) MPEP § 1443 最初の審査官による検査 [R-11.2013]

審査官は、再発行出願の基礎となる特許が、存続期間満了又は所定の維持手数料の未払を理由として失効していないことを確認すべきである。特許が失効している場合、USPTO 長官は 35 U.S.C. 251 に基づき特許を再発行する権限を持たなくなる。In re Morgan, 990 F.2d 1230, 26 USPQ2d 1392 (Fed. Cir. 1992) を参照。更に MPEP § 1415.01 も参照。

2. 5 Reissue の出願単位

再発行出願は、その特許に関する、クレームを含む全明細書及び図面を含まなければならない(37 CFR 1.172, MPEP1445)。

37 CFR § 1.173 再発行明細書、図面及び補正書

(a) 再発行出願の内容

再発行出願は、その特許に関する、クレームを含む全明細書及び図面を含まなければならない。その出願に新規事項を導入してはならない。原特許のクレームの範囲を拡大する再発行特許は、原特許の付与日から 2 年以内に 35 U.S.C.第 251 条に従って出願がされる場合を除き、付与されない。

(仮訳) MPEP § 1445 原出願と同一の方法で審査される再発行出願 [R-11.2013]

37 CFR 1.176 で規定するように再発行出願は、そのクレームすべてを含めて「再発行出願でなく仮出願でもないものと同様の方法による審査」の対象とされる。クレームが補正されたことから、再発行出願の審査において 35 U.S.C. 102 及び 103 に基づき利用可能な先行技術が、原出願に適用される先行技術と異なるような希なケースであっても (MPEP § 1440 の解説を参照)、再発行出願の全体的な審査は、親出願と同一の方法で行われる。したがって再発行出願におけるクレームは、審査官が適切

とみなす拒絶理由があれば、そのすべてに従う。クレームが特許されたものと同一であるのか否か、又は特許されたものから変更したのか否かは無関係である。また、その特許の出願手続中に拒絶理由が示されなかった、示される可能性があった、又は実際に示されたが特許の出願手続中に解消されたことも無関係である。過去の特許の出願手続中にオフィスアクションが示された場合、その拒絶理由が再発行出願において示されることは妨げられない。再発行出願におけるクレームは「有効性の推定」の利益を享受しない。In re Doyle, 482 F.2d 1385, 1392, 179 USPQ 227, 232-233 (CCPA 1973) ; In re Sneed, 710 F.2d 1544, 1550 n.4, 218 USPQ 385, 389 n.4 (Fed. Cir. 1983)。同様に、たとえば特定の先行技術文献などの情報を、その特許の出願手続中に審査官が考慮した、考慮した可能性があった、又は考慮すべきであったという事実は、その情報を再発行出願手続中に先行技術として利用することに関係しておらず、その利用を妨げるものでもない。

2. 6 Reissue の目的

主に、以下の3つの場合に出願できる(35 USC 251, MPEP1402)。

- (1) 錯誤があったことによる、明細書若しくは図面の瑕疵
- (2) 特許権者が特許においてクレームする権利を有していたものより多く又は少なくクレームしていること
- (3) 特許がその全部若しくは一部において効力を生じない若しくは無効とみなされた場合

原特許の付与から2年以内にされた Reissue 出願では、原特許のクレームの範囲を拡大することも可能である(35 USC 251)。さらに原特許の付与から2年以内に行われた親再発行出願の宣誓書(oath)又は宣言書(declaration)において、クレームの範囲を拡張する意思を表示している場合には、登録後2年経過後に行われた継続的な(継続又は分割)再発行出願において、拡張クレームを提出することができる(MPEP 1412.03 IV)。言い換えると、親の再発行出願でクレームの範囲を拡張する意思が示されていない場合には、登録後2年経過後に行われた継続的な再発行出願において、拡張クレームを提出することはできない。

(仮訳) MPEP § 1402 出願の理由 [R-11.2013]

再発行特許は、誤りの結果として特許が全体として若しくは部分的に権利行使不可能又は無効とみなされる場合において、その特許における誤りを訂正するために出願する。特許における誤りは、出願書類作成及び／又は出願手続において行為上の誤りがあり、その出願が特許された場合に発生する。

(仮訳) MPEP § 1412.03 拡張再発行クレーム [R-11.2013]

I. 「拡張再発行クレーム」の意味

拡張再発行クレーム (broadened reissue claim) とは、特許クレーム範囲を拡張するクレーム、すなわち、原特許の各クレーム及びすべてのクレーム範囲と比較して、クレーム範囲が広いものをいう。再発行出願前の特許においてディスクレームが行われている場合、ディスクレームされたクレームは 35 U.S.C. 251 に基づく「原特許

(original patent)」の一部を構成しない。Vectra Fitness Inc. v. TNWK Corp., 162 F.3d 1379, 1383, 49 USPQ2d 1144, 1147 (Fed. Cir. 1998) において裁判所は、この再発行出願が、付与から2年が経過した特許の範囲拡張を認めない、35 U.S.C. 251 に基づく制定法上の禁止規定に違反していると判断した。このケースにおいて再発行クレームの範囲は、再発行前に特許権者がディスクレームしたクレームと比べて狭かったが、ディスクレーム後に残されたクレームと比べて広がった。再発行出願には、ディスクレーム後の特許に残されたクレームによる境界線が作られている。再発行出願のクレームは、それが少なくとも1つの側面について範囲が広ければ、その他の側面について範囲が狭い場合であっても、特許のクレーム範囲を拡大するものとなる。たとえば 37 CFR 1.175(b) を参照されたい。再発行出願におけるクレームが特許クレームの対象とされない主題を含む場合には、その特許クレーム範囲を拡大するものとなる。たとえば再発行において補正された又は新規に追加されたクレームの範囲内に、その特許権を侵害しなかったであろうと納得できる製品又は方法が含まれている場合、その再発行クレームは、特許クレームと比べて広いものと考えられる。

Tillotson, Ltd. v. Walbro Corp., 831 F.2d 1033, 1037 n.2, 4 USPQ2d 1450, 1453 n.2 (Fed. Cir. 1987); In re Ruth, 278 F.2d 729, 730, 126 USPQ 155, 156 (CCPA 1960); In re Rogoff, 261 F.2d 601, 603, 120 USPQ 185, 186 (CCPA 1958) 参照。原クレームが対象としていないものを対象とするクレームは、拡張クレームである。特許権者が、過去に侵害に基づき訴えることができなかつた者を、今度は侵害に基づき訴えることができるようになったクレームは、拡張クレームとみなされる。したがって、原特許では方法のみをクレームしていたが、再発行出願では新たに製品クレームを追加した場合には、(製品が異なる方法で製造された場合など) 原特許のクレームを基礎として製品の侵害訴訟が常に提起可能とは限らないことから、クレーム範囲は拡張されたものとなる。

原特許にサブコンビネーションクレームのみが存在している状況において、再発行出願にコンビネーションクレームを追加する場合には、発明の範囲を拡張する可能性がある。この場合に解決すべき問題は、再発行において追加されたコンビネーションクレームが、原特許において「クレームされていた発明」を対象としているのか否かである。Ex parte Wikdahl, 10 USPQ2d at 1549 を参照。新規に追加されたコンビネーションクレームは、それが原特許のいずれかのクレームにおける、サブコンビネーションすべての限定を含むのか否かを判断することによって分析すべきである。(再

発行において追加された) コンビネーションクレームが、(原特許においてクレームされていた) サブコンビネーションすべての限定を含むものであれば、コンビネーションの侵害によって、常にサブコンビネーションの侵害も生じることが必然である。したがって特許権者は、コンビネーションクレームについて再発行特許が発行された場合、原特許では侵害に基づき訴えることができなかつた者を、新たな当事者として侵害に基づき訴えることはできないはずである。したがって、コンビネーションを追加したにもかかわらず、範囲の拡張は存在しないものとなる。ただし、サブコンビネーションクレームすべての限定を必要とするコンビネーションクレームの単なる追加を目的とする再発行出願であつて、そのサブコンビネーションクレームが原特許に存在していたものについては、35 U.S.C. 251 で定義する再発行によって訂正可能な誤りといえないであろう。MPEP § 1402 を参照されたい。

II. 拡大 (ENLARGED) 従属クレームの範囲 - 拡張していない場合 (NOT BROADENING)

上述したように、再発行すべき特許の各クレーム、すべてのクレームと比べて範囲が広いクレームは、拡張再発行クレームとみなされる。この必然的な帰結として、その特許における範囲と比べて再発行では拡張されているクレームであっても、特許に記載されているいずれか他のクレームの範囲と比べて狭い、又は同等なものは、拡張再発行クレームではない。この一般的な例として、従属クレーム2は(中間体を最終製品に変換する方法ステップの追加を除いた)再発行によって範囲が拡張されているが、その基礎となる独立クレーム1は範囲が拡張されていない場合が挙げられる。従属クレームは、その従属先となるクレームの限定事項すべてを含むものと解釈されるので、クレーム2は少なくともクレーム1と比べて範囲が狭いものとなるはずであり、したがって拡張再発行クレームではない。

III. 再発行において追加された発明の新たなカテゴリー 一般的には拡張となる

新たな発明のカテゴリーとして方法クレームを追加して(すなわち、原特許に方法クレームが存在していなかつた場合)、特許においてクレームすることは、一般的に発明の範囲を拡張するものとみなされる。Ex parte Wikdahl, 10 USPQ2d 1546 1549 (特許審判インターフェアレンス部, 1989) を参照。ただし、原特許クレームにおいてクレームされていた製品Aについて、それを製造するための、方法Aによる限定事項(又は複数の限定事項)を再発行出願によって追加する状況が生じるかもしれない。これには次の例が挙げられる。

(1) (原特許における方法によって製造された) 製品Aを使用して、製品Bを製造する方法。ここで製品Bは原特許に開示されていたが、クレームされていなかった。

(2) 方法 B を実施するための、製品 A の使用方法。ここで製品 B は原特許に開示されていたが、クレームされていなかった。

このクレーム補正は、製品 B の製造方法を追加するもの、又は製品 A の使用方法を追加するものであるが、「新たにクレームされた発明」に、原特許クレームの限定事項すべてが含まれていることから、範囲を拡張しない（すなわち、原特許の範囲を拡大しない）。

IV. 拡張クレームが提出可能な場合

再発行出願では、原特許の付与から2年以内であれば、拡張クレームを提出することができる。更に、付与から2年以内に行われた、範囲を拡張する再発行出願において、原特許の付与から2年経過後であっても、拡張クレームを提出することができる。特許付与から2年以内に行われた再発行出願において範囲を拡張する意思を無条件に表示している場合には、2年経過後であっても、再発行において拡張クレームを事後提出することができる（注意：「出願人がクレームする権利を有していたものと比べて多い又は少ないものをクレームしていることを理由として、特許の全体又は一部が機能しない（the patent is wholly or partly inoperative by reason of claiming more or less than applicant had a right to claim）」という陳述書は、範囲を拡張する意思を無条件に表示するものではない）。したがって2年経過後であっても、拡張クレームを再発行出願において提出することが認められ、これは2年経過後に提出された拡張クレームが、2年以内に提出された拡張クレームと異なるものであっても同様である。最後に、2年以内に行われた親再発行出願において範囲を拡張する意思を表示している場合には、2年経過後に行われた継続的な（継続又は分割）再発行出願において、拡張クレームを提出することができる。最初の再発行出願の継続を扱った、*In re Staats*, 671 F.3d 1350, 101 USPQ2d 1930 (Fed. Cir. 2012) を参照。この事件では、特許付与から2年以内に最初の再発行出願が行われた。継続再発行出願における拡張クレームは、2年以内に行われた最初の再発行出願における拡張クレームと「代替する」又は「無関係な」実施態様に関するものであった。この事件では範囲を拡張する通告が十分なものであったと判断され、裁判所は、継続再発行出願において事後的に範囲が拡張されたクレームが、最初の再発行出願と同一の実施態様に関係すること、又はそれを対象とすることを要求する根拠は存在しないと述べている。同上、at 1355, 101 USPQ2d at 1934 参照。「制定法に基づく2年の期間内に拡張再発行出願が行われた後、出願人は、2年経過後に『更に範囲を拡張する変更を行うことが禁止されず』、これは更に範囲を拡張する変更が、先行する拡張再発行出願と無関係であるのか否かを問わない。同上を参照されたい。特許付与から2周年目の対応日に行われた再発行出願は、特許付与から2年以内に行われたものとみなされる。インターフェ

アレンスにおける同様の判断については、*Switzer v. Sockman*, 333 F.2d 935, 142 USPQ 226 (CCPA 1964) を参照されたい。

2. 7 Reissue の審査の方式

通常の出願と同じ方式で審査される(37 CFR 1.176(a), MPEP 1440, 1445)。再発行出願は優先的に審査され、その中でも訴訟が停止されている再発行出願などが最優先で審査される(MPEP 708)。

37 CFR § 1.176 再発行についての審査

(a) 再発行出願は、非再発行、非仮出願の場合と同一の方式で審査され、かつ、非再発行出願に関する規則の要件の全てに従うものとする。再発行出願は、審査官により他の出願に先立って処理される。

MPEP § 708 審査の順番 [R-11.2013]

各審査官にとっての審査の順序は、再発行出願及び再審査手続に対して優先性を与えるべきであって、その方法として最優先性が、訴訟が停止されている再発行出願(MPEP § 1442.03)、訴訟に関わっている査定系再審査手続(MPEP § 2261)及び訴訟に関わっている当事者系再審査手続(MPEP § 2661)に対して、次に審査官の答弁及び申立による決定のような、30日の固定期限が付されている特別事件に与えられるべきである。「特別な」カテゴリー(分類)に入るある他の事件(インターフェアレンス事件、申請によって特別なものとされる事件、最終結論の用意が調っている事件等)の殆どは、通常、それらの中では最先の有効合衆国出願日が優先性を支配するが、そのカテゴリーで継続する。

(仮訳) MPEP § 1440 再発行出願の審査 [R-11.2013]

37 CFR 1.176の規定によると、再発行出願において原クレームが再提示された場合には、審査官が分割を要求しないことを除き、再発行出願でなく仮出願でもない原出願において最初に提示された場合と同一の方法及び同一の規則に従い、完全な審査を受ける。MPEP § 1450, § 1451を参照。ただし上述したように、再発行出願におけるクレームの有効出願日に応じて、再発行出願の審査中に利用可能な先行技術と、再発行が請求された特許の審査中に利用可能な先行技術とが異なる可能性がある。更にこの出願は、再発行出願に特に関係する37 CFR 1.171-1.178の要件充足について審査され、たとえば再発行の宣誓書又は宣言書に関する37 CFR 1.175の要件充足が入念に検証される。宣誓書又は宣言書が37 CFR 1.175の要件を充足しない出願の取扱いについては、MPEP § 1444を参照。関係する訴訟を伴う再発行出願については、その他の特別な出願に先行して審査官がこれを処理し、審査される再発行出願の公開

から2か月後となることだけを条件として、審査官がすみやかに処理する。MPEP § 1441 を参照。

(仮訳) MPEP § 1445 原出願と同一の方法で審査される再発行出願 [R-11.2013]

37 CFR 1.176 で規定するように再発行出願は、そのクレームすべてを含めて「再発行出願でなく仮出願でもないものと同じの方法による審査」の対象とされる。クレームが補正されたことから、再発行出願の審査において 35 U.S.C. 102 及び 103 に基づき利用可能な先行技術が、原出願に適用される先行技術と異なるような希なケースであっても (MPEP § 1440 の解説を参照)、再発行出願の全体的な審査は、親出願と同一の方法で行われる。したがって再発行出願におけるクレームは、審査官が適切とみなす拒絶理由があれば、そのすべてに従う。クレームが特許されたものと同じであるのか否か、又は特許されたものから変更したのか否かは無関係である。また、その特許の出願手続中に拒絶理由が示されなかった、示される可能性があった、又は実際に示されたが特許の出願手続中に解消されたことも無関係である。過去の特許の出願手続中にオフィスアクションが示された場合、その拒絶理由が再発行出願において示されることは妨げられない。再発行出願におけるクレームは「有効性の推定」の利益を享受しない。In re Doyle, 482 F.2d 1385, 1392, 179 USPQ 227, 232-233 (CCPA 1973) ; In re Sneed, 710 F.2d 1544, 1550 n.4, 218 USPQ 385, 389 n.4 (Fed. Cir. 1983)。同様に、たとえば特定の先行技術文献などの情報を、その特許の出願手続中に審査官が考慮した、考慮した可能性があった、又は考慮すべきであったという事実は、その情報を再発行出願手続中に先行技術として利用することに関係しておらず、その利用を妨げるものでもない。

2. 8 Reissue の職権審理

通常の出願と同じ方式で審査される(37 CFR 1.176(a), MPEP 1440, 1445)。

2. 9 Reissue の効果

再発行特許の発行時に原特許は放棄される(35 USC 252, MPEP 1460)。

すべての再発行特許は、その後生じた原因による訴訟についての審理に関し、当該特許が初めからそのように訂正された形で発行されていた場合と同じ法律上の効力及び作用を有するものとする。ただし、原特許と再発行特許のクレームが実質的に同一である場合は、当該放棄は、そのときに係属している如何なる訴訟にも影響を及ぼさず、また、そのときに存在する如何なる訴訟原因も排除しないものとし、かつ、再発行特許のクレームが実質的に原特許と同一である場合は、再発行特許は、原特許の継続を構成し、原特許の特許日から継続して効力を有するものとする(35 USC 252)。

(仮訳) MPEP § 1460 再発行の効力 [R-08.2012]

特許の再発行の効力は 35 U.S.C. 252 に規定されている。再発行特許の USPTO の取扱いに関して、再発行特許は、再発行によって提示される補正態様によって、原特許が最初から付与されていたものとして認識される。原特許の再発行によって生じる中間的権利に関して 35 U.S.C. 252 第 2 パラグラフは、中間的権利の原則に基づき、分離して区別される、次の 2 種類の特許権侵害に対する抗弁を規定している。すなわち「再発行特許によって特許される対象物について、再発行の付与前に、米国内で製造、購入、販売の申出若しくは使用を行った者、又は米国に輸入した」者が利用可能な「絶対的な」中間的権利と、「再発行の付与前に実質的な準備を行った」場合に利用可能な「衡平法上の」中間的権利である。BIC Leisure Prods., Inc., v. Windsurfing Int'l, Inc., 1 F.3d 1214, 1220, 27 USPQ2d 1671, 1676 (Fed. Cir. 1993) を参照。

2. 10 Reissue の利用実態

登録された Reissue の登録件数を以下に示す²⁶。出願件数は公開されていない。

Year of Grant	Reissue Patent Grants
2015	512
2014	626
2013	798
2012	822
2011	1029

²⁶ USPTO, Patent Technology Monitoring Team (PTMT), U.S. Patent Statistics Chart Calendar Years 1963 – 2015、https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/us_stat.htm

3 An amendment in Ex Parte Reexamination

3. 1 関連する法令

第304条 長官による再審査命令

長官が第303条(a)の規定に基づいて行った決定において、特許の何れかのクレームに影響する、特許性に関する実質的に新たな疑問が提起されていると認定したときは、当該決定には、その疑問を解決するためにその特許の再審査をすべき旨の命令を含めなければならない。特許所有者には、決定書の写しが同人に引渡され又は郵送された日から2月以上の合理的な期間が与えられるものとし、同人は、その期間内に当該疑問に関する陳述書を提出することができ、陳述書には、再審査における審理を求めるために、同人が提案しようとするその特許についての補正及び新規のクレームを含めることができる。特許所有者が当該陳述書を提出したときは、同人は、直ちにその写しを、第302条の規定に基づいて再審査を請求した者に送達しなければならない。送達を受けた者は、送達日から2月以内に、特許所有者が提出した陳述書に対する答弁書を提出し、再審査における審理を求めることができる。当該人が答弁書を提出したときは、同人は、その写しを特許所有者に送達しなければならない。

第305条 再審査手続の処理

[編集者注：合衆国発明法の先出願人規定(特許法第100条(注))の適用を受ける出願に基づいて発行される特許に適用される。他に適用される法律については改正前特許法第305条参照。]

第304条によって定められる陳述書及び答弁書の提出期間が満了した後、再審査は、最初の審査に関して第132条及び第133条の規定に基づいて定められた手続に従って行われる。この章に基づく再審査手続においては、特許所有者は、クレームされている発明を第301条の規定に基づいて引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するために、その特許についての補正及び新規のクレームを提案することが許可される。この章に基づく再審査手続においては、特許に係るクレームの範囲を拡大する補正又は新規のクレームを提案することは許可されない。本条に基づくすべての再審査手続は、特許審理審判部への審判請求を含め、USPTO内において特に迅速に処理されるものとする。

37 CFR § 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(d) 再審査手続における補正

査定系又は当事者系再審査手続における補正提案は、提案される特定の変更がクレームを含む明細書又は図面について行われるべきことを指示する書類を提出することによって行われる。再審査手続において、提案される特定の変更が行われるべきこと

を指示する補正書は、特許所有者によって § 1.510(e)に従って提出される請求書の付属書類として、(b)に従った特許所有者の陳述書の一部として、又は許容されるときは § 1.550(a)又は § 1.937 による再審査手続中に、提出することができる。

3. 2 Ex Parte Reexamination における訂正の対象

クレーム、明細書、図面、発明者適格(37 CFR 1.530)の他にも、優先権主張なども対象となる(MPEP2258.02)。

(仮訳) MPEP § 2258.02 再審査における外国優先権及び国内の利益の主張 [R-07.2015]

特許権者は、この項に記載するガイドラインに従い、特許において適切に主張されなかった外国優先権又は国内の利益を、再審査において再び審査するために訂正することができる。ただし、過去に行われた 35 U.S.C. 119 に基づく外国優先権の主張、又は 35 U.S.C. 119(e)若しくは 120 に基づく国内の利益は、再審査において更新する必要がない。なお、意匠出願については仮出願の利益を主張することができないので留意されたい。MPEP § 211.02 サブセクションIIIを参照。更に、意匠出願に特有の有益な情報については MPEP § 1504.20 を参照されたい。

3. 3 Ex Parte Reexamination における訂正の請求人

特許権者が請求できる(35 USC 304, 37 CFR 1.53, MPEP 2221 及び 2250)。特許権が共有である場合には、共有者全員で請求する必要がある。

(仮訳) MPEP § 2221 特許権者が 35 U.S.C. 302 に基づき行われた請求に含まれる補正 [R-07.2015]

37 CFR 1.510(e)に基づき、特許権者は自身の請求に補正案を含むことができる。このような補正があれば、37 CFR 1.530(d)–(j)の規定に従わなければならない。再審査手続における補正の様式及び要件に関しては MPEP § 2250 を参照。再審査の対象とされる特許にクレームを追加する目的で補正書を提出する場合には、37 CFR 1.20(c)(3)及び(c)(4)に規定する超過クレーム手数料を、追加クレームの提示に適用することができる。超過クレーム手数料に関する MPEP § 2250.03 の説明を参照されたい。特許権者は更に、実際の査定系再審査手続中に、37 CFR 1.530(b)及び(c)に基づく陳述書において補正案を提示することもできる (37 CFR 1.550(b)を参照)。

MPEP § 2234, § 2250 を参照。

請求についての決定は、その時点で有効な (該当すれば、補正案を伴わない) 特許クレームの用語を基礎として行うべきである。請求についての決定は、補正案が提出されなかったものとして、特許クレームを基礎として行う。ただし、再審査請求が認容された場合、その後の再審査手続及び審査手続は、すべて補正されたクレームを基礎として行うべきである。

(仮訳) MPEP § 2250 特許権者による補正 [R-07.2015]

特許権者は 35 U.S.C. 302 に基づく請求と併せて、自身の特許（失効していないもの）について補正書を提出することができる。MPEP § 2221 を参照。ただしこの補正によって、特許のクレーム範囲を拡大すること又は新規事項を導入することは認められない。補正若しくは新規クレームが、その特許クレームの範囲を拡張又は拡大するものであれば、35 U.S.C. 305 に基づき拒絶すべきである。補正若しくは「新規クレームが、35 U.S.C. 305 に基づく原クレームの範囲を拡大するの否かのテストは、35 U.S.C. 251 最終パラグラフに基づく、範囲を拡大するクレームを再発行出願に追加する場合の2年の制限に基づくテストと同様である」。In re Freeman, 30 F.3d 1459, 1464, 31 USPQ2d 1444, 1447 (Fed. Cir. 1994)。クレーム範囲の拡大に関しては MPEP § 2258 の説明を参照されたい。新規事項の取扱いについては、MPEP § 2270 を参照。（適時に規則に従い行われた場合）再審査において提示された補正は通常であれば記録され、USPTO に対する手続に関しては記録されたものとみなされる。ただし、35 U.S.C. 307 に基づく再審査の証明書が発行及び公開されるまで、その補正は特許において有効とならない。

特許の失効後に証明書が発行された場合、補正は許可されない。37 CFR 1.530(d)(3) を参照。たとえば実用特許の場合には、35 U.S.C. 154 に基づく特許の存続期間、その特許に関する維持手数料の支払の有無、その特許の存続期間を短縮するためのディスクレマが行われているの否か、又は USPTO 内における遅滞を理由として特許存続期間の延長若しくは調整が行われたの否か（MPEP § 2710 以降を参照）、そして市販前の規則上の検査に関する 35 U.S.C. 156 に基づき特許存続期間が延長されているの否か（MPEP § 2750 以降を参照）などを考慮して、特許の失効日を決定する。その他の関係する情報も考慮すべきである。

補正の記録—37 CFR 1.530(d)–(j)の要件を充足する補正（そして 37 CFR 1.52(a) 及び(b)の規定に従い正規に提出され、37 CFR 1.20(c)によって要求される手数料をすべて含む補正）は、MPEP § 2234 に記載するガイドラインに従い、再審査ファイルに記録される。

3. 4 Ex Parte Reexamination における訂正ができる時期

再審査請求の受理が決定された場合、その決定の受領から2か月以内に訂正提案を含む陳述書を提出することができる(37 CFR 1.530(b))。

また、通常の審査が開始され、Office Action の受領後2か月間も訂正が可能である(35 USC 305, MPEP 2263)。

37 CFR § 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(b) 査定系再審査の命令は、命令書の日付から2月以上の期間を定めるものとし、その期間内に、特許所有者は、特許性に関する新たな問題に関し、特許所有者が行いたいと考える補正提案を含む陳述書を提出することができる。

(仮訳) MPEP § 2263 応答期間 [R-07.2015]

通常では査定系再審査におけるオフィスアクションに応答するために、2か月の法定短縮期間が設定される。37 CFR 1.550(c)に基づき期間延長を請求することができる。MPEP § 2265 を参照。

3. 5 Ex Parte Reexamination における訂正の請求単位

クレームに関するものを除き、明細書の変更は、追加され又は書き直される段落全体について行われなければならない。クレームの訂正は、当該訂正によって変更を提案される各クレームの全文によって行われなければならない(37 CFR 1.530(d))。

37 CFR § 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述; 特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正; 査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(d) 再審査手続における補正

査定系又は当事者系再審査手続における補正提案は、提案される特定の変更がクレームを含む明細書又は図面について行われるべきことを指示する書類を提出することによって行われる。再審査手続において、提案される特定の変更が行われるべきことを指示する補正書は、特許所有者によって § 1.510(e)に従って提出される請求書の付属書類として、(b)に従った特許所有者の陳述書の一部として、又は許容されるときは § 1.550(a)又は § 1.937 による再審査手続中に、提出することができる。

(1) クレームを除く明細書

クレームに関するものを除き、明細書の変更は、追加され又は書き直される段落全体についての、(f)に従ったマーキングを含む本文を提出することによって行われなければならない。

ただし、段落全体は、その段落の本文を提出することなく、その段落を削除する陳述書によって削除することができる。追加され又は書き直される段落が位置する、明細書中の正確な個所が特定されなければならない。本項は、補正が書類又はコンパクトディスク (§ 1.96 及び § 1.825 参照)の何れによって提出される場合にも適用される。

(2) クレーム

補正書は、当該補正書によって変更を提案される各クレームの全文及び当該補正書によって追加を提案される各クレームの全文を含まなければならない。補正書によって変更されるクレームには、クレーム番号の後に「補正」、「2回補正」等の表現を括弧に入れて表示しなければならない。変更を提案される各クレーム及び追加を提案され

る各クレームは、(f)に従ったマーキングを含まなければならない。ただし、1の特許クレーム又は提案された追加クレームが、そのクレームの本文を提出せずに、そのクレームを取り消す陳述書によって取り消される場合を除く。

3. 6 Ex Parte Reexamination における訂正の目的

クレームされている発明を引用された先行技術から区別するため、又は特許のクレームについての特許性にとって不利な決定に応答するために、その特許についての訂正及び新規のクレームを提案することが許可される。クレームの範囲を拡大する訂正又は新規のクレームを提案することは許可されない(35 USC 305)。

3. 7 Ex Parte Reexamination の審査の方式

通常の書面審理(MPEP 2260)の他、審査官に対する口頭によるインタビューが認められている(MPEP 2281)。

3. 8 Ex Parte Reexamination の職権審理

再審査開始決定後は、通常の審査と同様に審査され、再審査の請求書に記載されている引例に限定されず審査される。(37 CFR 1.550, MPEP 2244)。

37 CFR § 1.550 査定系再審査手続の実施

(a) 全ての査定系再審査手続は、特許審理審判部への審判請求を含め、特許商標庁において特に迅速に実施される。査定系再審査命令の発出及び応答書提出の期間満了後、審査が § 1.104 から § 1.116 までに従って実施され、その結果、 § 1.570 に基づく査定系再審査証明書が発行される。

(仮訳) MPEP § 2244 35 U.S.C. 302 に基づき行われた請求における決定の基礎となる先行技術 [R-07.2015]

35 U.S.C. 303(a)に基づく「特許性に関する実質的に新たな問題点」が存在するか否かに関する決定は、すべての先行技術特許又は印刷公表物を基礎とすることができる。35 U.S.C. 303(a)及び 37 CFR 1.515(a)の規定によると、請求についての決定は、「その他の特許又は印刷公表物」、すなわち請求において依拠するもの以外を考慮して、又は考慮せずに行われる。審査官の決定は、請求において依拠する特許及び印刷公表物を基礎とすることに制限されない。審査官は、請求において依拠する先行技術特許又は印刷公表物を基礎とすること、請求において依拠する先行技術といずれかにおいて発見したその他の先行技術とを組み合わせること、又は、異なる特許若しくは印刷公表物のみを基礎とすることによって、「特許性に関する実質的に新たな問題点」を発見することができる。決定を行うために第一義的に使用される特許及び印刷公表物は、請求において依拠するものである。2002年11月2日以降に命じられた

再審査については、「古い技術 (old art)」について説明している MPEP § 2242 サブセクション II.A.を参照されたい。審査官は更に、37 CFR 1.98 の要件を充足する、37 CFR 1.501 に基づく提出物からの特許及び印刷公表物に関する記録が特許ファイルにあれば、それを請求において考慮することもできる。請求で引用された先行技術における欠陥を補充する目的で調査することによって、追加的な先行技術特許及び公表物を容易に入手できると審査官が確信する場合、審査官はその追加調査を行うことができる。この場合の調査は、過去に考慮された先行技術の欠陥が含まれている可能性が最も高い範囲に限定すべきであり、「特許性に関する実質的に新たな問題点」に要求される、いずれかの欠陥を補充するための先行技術を発見する合理的な可能性が存在する場合に限り行うべきである。

この決定は、決定時に有効なクレームについて行うべきである (37 CFR 1.515 (a))。

USPTO 長官は、特許性に関する実質的に新たな問題点が生じる場合に限り、再審査を命じる権限を有する。特許性に関する実質的に新たな問題点の要件によって特許権者は、正当化されない再審査に応答又は参加する必要性が生じる状況から保護されている。たとえば *Patlex Corp. v. Mossinghoff*, 771 F.2d 480, 226 USPQ 985 (Fed. Cir. 1985)を参照。

3. 9 Ex Parte Reexamination における訂正の効果

訂正は再審査証明が発行され、公告されるまではその効力を生じない(37 CFR 1.530(k))。

第 307 条 特許性、非特許性及びクレーム抹消の証明書

(a) この章に基づく再審査手続において、不服申立期間が満了したとき、又は不服申立手続が終結したときは、長官は、特許を受けることができないと最終的に決定された特許のクレームを抹消し、特許を受けることができると決定された特許のクレームを確認し、特許を受けることができると決定された、提案された補正又は新規のクレームを特許に編入する旨の証明書を発行し、かつ、公告しなければならない。

(b) 再審査手続の結果、特許を受けることができると決定され、特許に編入された、提案された補正又は新規のクレームは、(a)の規定に基づく証明書が発行される前に、提案された補正又は新規のクレームによって特許を受けた物を合衆国において生産し、購入し、使用し若しくは合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関しては、第 252 条において再発行特許に関して規定される効力と同一の効力を有する。

37 CFR § 1.530 特許所有者による査定系再審査における陳述；特許所有者による査定系又は当事者系再審査における補正；査定系又は当事者系再審査における発明者適格の変更

(k) 証明書発行までは補正は効力を生じないこと

庁指令は、提案された補正を記録されたものとして取り扱うが、提案された補正は、再審査証明が発行され、公告されるまではその効力を生じない。

3. 10 Ex Parte Reexamination の利用実態

Ex Parte Reexamination の出願件数を以下に示す²⁷。

Fiscal Yr.	件数
2015	243
2014	355
2013	305
2012	781
2011	736

²⁷ USPTO, Commissioner for Patents, Ex Parte Reexamination Filing Data - September 30, 2016、https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/ex_parte_historical_stats_roll_up.pdf

4 An amendment in Inter Partes Review

4. 1 関連する法令

第316条 当事者系再審査の実施

(d) 特許の補正

(1) 一般

本章に基づいて開始される当事者系再審査中は、特許所有者は、次の方法の1又は複数によりその特許を補正する1の申立をすることができる。

(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること

(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

(2) 追加的申立

補正するための追加的申立は、第317条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は長官が定める行政規則によって許可される場合は、許可を受けることができる。

(3) クレームの範囲

本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。

(仮訳) 37 CFR § 42.121 特許の補正

(a) 補正の申立。特許権者は審判部と協議した後に限り、特許補正の申立を行うことができる。

(1) 申立の期日。審判部の命令において期日が定められていない限り、補正の申立は特許権者の応答時又はその前に行わなければならない。

(2) 申立の範囲。次の場合には補正の申立を却下することができる。

(i) 補正が審判に関係する不特許事由に対応していない。

(ii) 補正が特許クレームの範囲拡張又は新規主題の導入を求めている。

(3) 差替えクレーム数の合理性。補正の申立では、争点とされるクレームの取消、又は合理的な数の差替えクレームの提示を行うことができる。争点とされる各クレームの差替えに必要なクレームは1つのみであると推定されるが、必要性を証明することによって、この推定に反論することができる。

(b) 申立の内容。クレーム補正の申立にはクレームのリストを含まなければならない、このクレームのリストは申立書の附属書に含み、明確に変更箇所を示し、更に次を記載することができる。

(1) 追加又は補正された各クレームの、特許出願時の開示内容における裏付け

(2) 先に行われた出願の開示による出願日の利益を求める各クレームについての、先に行われた出願の開示内容における裏付け

(c) 追加的な補正の申立。この項のパラグラフ(a)及び(b)に示す要件に追加する、追加的な補正の申立は、審判部の認可を得なければ行うことができない。追加的な補正の申立は、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可することができる。この追加的な補正の申立を認可するか否かの判断において審判部は、この項のパラグラフ(a)(1)に示す補正の申立のために定められている期日後に、申請人が補充的情報を提出したのか否かについて考慮する。

4. 2 Inter Partes Review における訂正の対象

クレームのみが補正の対象となり得る(35 USC 316(d), 37 CFR 42.121)。

4. 3 Inter Partes Review における訂正の請求人

特許権者が請求できる(35 USC 316(d)(1), 37 CFR 42.121)。特許権が共有である場合には、共有者全員で請求する必要がある(37 CFR 3.71 and 3.73(c))。

4. 4 Inter Partes Review における訂正ができる時期

レビューの開始決定後3か月間、審判部との協議の上、特許権者は特許の訂正を求めるモーションを1回提出することができる(37 CFR 42.121(a))。その後の、追加の訂正を求めるモーションは、審判部による承認が必要となる(35 USC 316(d)(2), CFR 42.121(c))。しかし、現地法律事務所によると、2回目以降の訂正が認められた例はない。基本的に訂正は1回のみである。

4. 5 Inter Partes Review における訂正の請求単位

IPRの対象となった特許クレームに対して訂正をすることができる(35 USC 316(d)(1))。

4. 6 Inter Partes Review における訂正の目的

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない(35 USC 316(d)(3), MPEP 42.121(a)(2)(ii))。また、審理の争点である非特許理由に対応しない訂正も認められない(MPEP 42.121(a)(2)(i))。

異議申立されたクレームの削除又は代替クレームの提示を行うことができる((35 USC 316(d)(1), 37 CFR 42.121(b))。

4. 7 Inter Partes Review の審査の方式

Post-Grant Review の口頭審理の中で、訂正を求めるモーション(Motion to Amend)は書面で提出される(35 USC 316(a)(10))。

第316条 当事者系再審査の実施

(a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

(10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること

4.8 Inter Partes Review の職権審理

基本的に職権審理はされない。特許権者が IPR において訂正を申請した場合には、訂正後のクレームに特許性があることの立証責任は特許権者に課せられる (*Idle Free Systems, Inc. v. Bergstrom, Inc.*, Case IPR2012-00027 (PTAB June 11, 2013), *MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.*, IPR2015-00040, slip op. at 1-3 (PTAB July 15, 2015) (Paper 42), *In re Aqua Prod., Inc.*, 823 F.3d 1369, 1372 (Fed. Cir. 2016))²⁸。この場合、特許権者は以下の先行技術に対する特許性について、議論しなければならない (*MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.*)。

- A) 特許の審査経過における先行技術
- B) 本 IPR 手続きにおける先行技術。これには、審判部がレビューを開始しなかった理由において言及された先行技術を含む。
- C) USPTO に対する他の手続きにおける本特許に関わる先行技術

4.9 Inter Partes Review における訂正の効果

IPR が却下されない場合には、PTAB は異議申立されたクレーム及び補正により追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行する (35 USC 318(a))。

PTAB の決定に不服のある当事者は、その決定に対して CAFC に上訴することができる (35 USC 319)。

PTAB への上訴期間が満了した後、特許性がないと最終的に決定された特許クレームが抹消され、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し又は特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを組み込む証明書が発行される (35 USC 318(b), 37 CFR 42.80)。

なお、IPR の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた補正又は新規クレームに対しては、再発行特許 (Reissue) について規定されている中用権 (Intervening Right, 35 USC 252) が適用される (35 USC 318(c))。

²⁸ これらの判例について、弁理士の河野英仁氏 (河野特許事務所) が詳細な分析資料を公開している。
<http://knpt.com/contents/cafc/2016.08.31.pdf>

第318条 審理審判部の決定**(a) 最終決定書**

当事者系再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第316条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

(b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

(c) 介入権

本章に基づく当事者系再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された補正クレーム又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者又は合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第252条に明示されているのと同じ効力を有する。

(d) 再審査期間の長さに関する資料

庁は、個々の当事者系再審査について、その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期間の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにしなければならない。

第319条 上訴

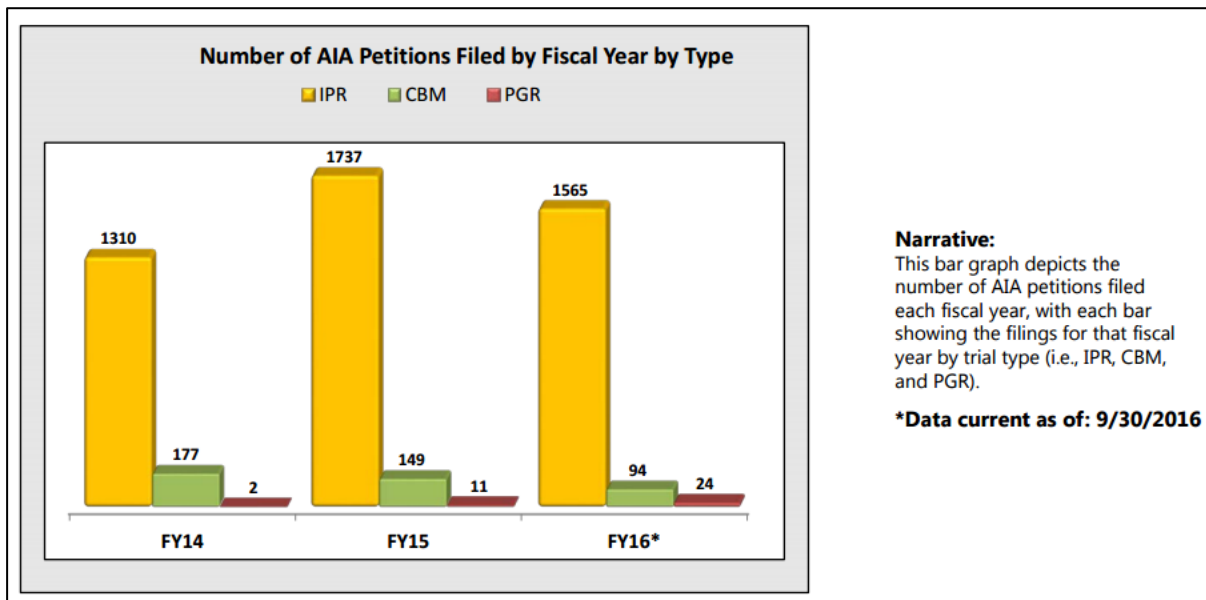
第318条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第141条から第144条までに従って上訴をすることができる。当事者系再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を有するものとする。

(仮訳) 37 CFR § 42.80 証明書

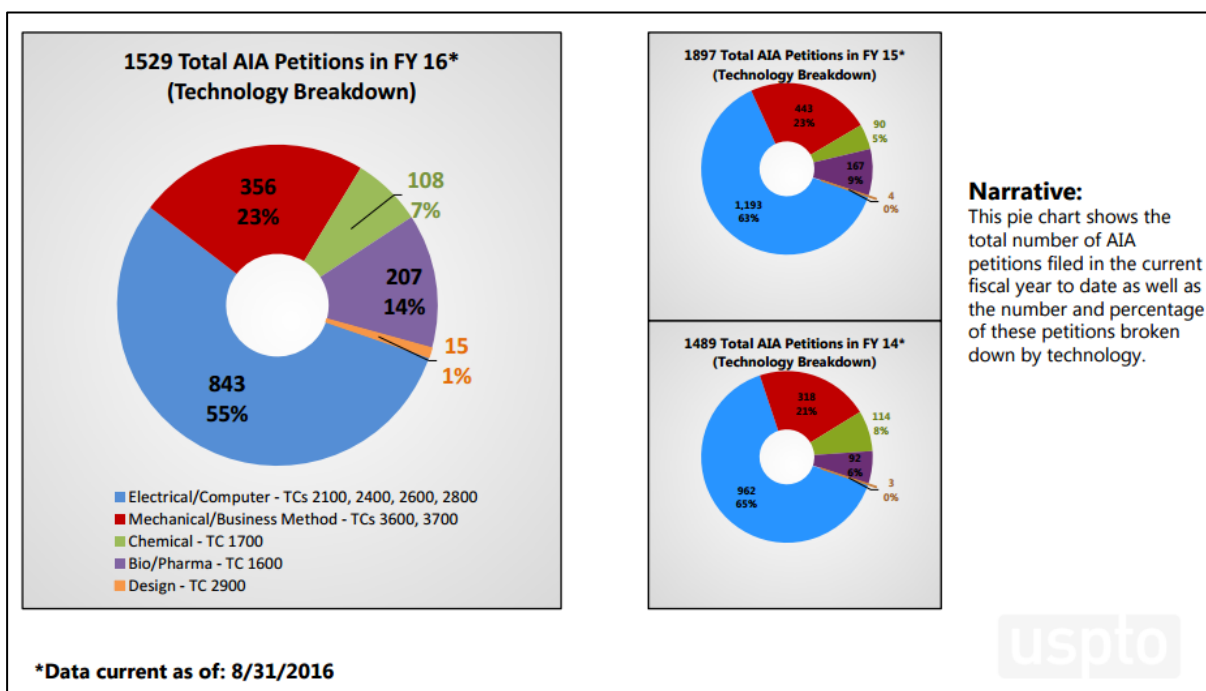
審判部が当事者系レビュー、付与後レビュー又は特定ビジネス方法特許レビューにおける最終決定を発行し、不服申立期間が終了した後、又は不服申立手続が終了した後、USPTOは最終的に不特許と判断された特許クレームがあればその取消証明書を発行及び公開し、不特許と判断された特許クレームを確認し、証明書によって特許可能と判断された新規又は補正クレームがあればそれを特許に取り入れる。

4. 10 Inter Partes Review における訂正の利用実態

Post-Grant Review 及び Inter Parte Review の請求件数が USPTO によって公開されている²⁹。以下に、2016年9月30日時点の請求件数の推移を掲載する。2016年(Fiscal Year)は、PGR が94件、IPR が1565件、それぞれ請求されている。

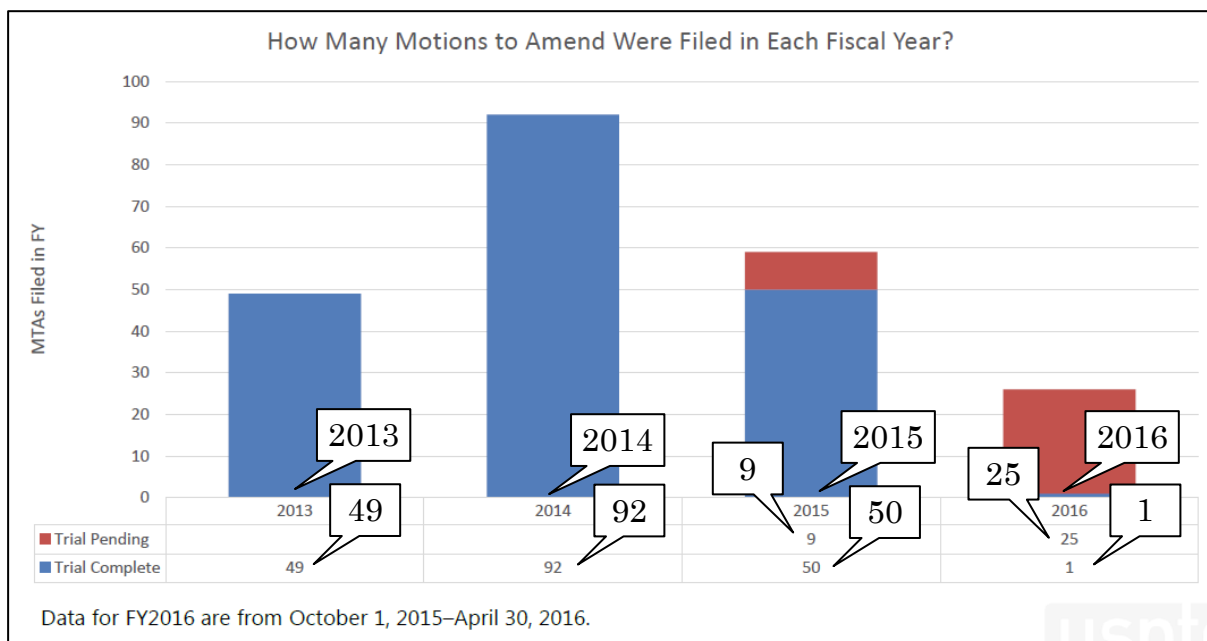


技術分野別の請求件数も示されている。Electrical/Computer の分野が、2016年には全体の55%を占めている。



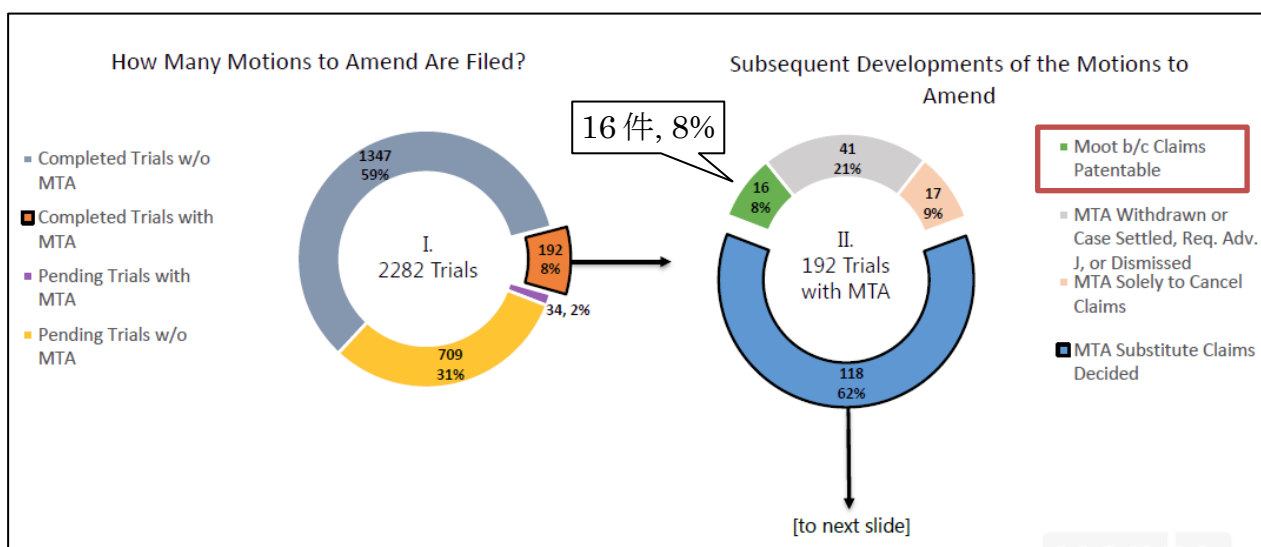
²⁹ USPTO, AIA Trial Statistics, <https://www.uspto.gov/patents-application-process/appealing-patent-decisions/statistics/aia-trial-statistics>

次に、PGR 及び IPR において、訂正を求める Motion(Motion to Amend、以下 MTA と略す)が提出された件数が USPTO によって示されている³⁰。

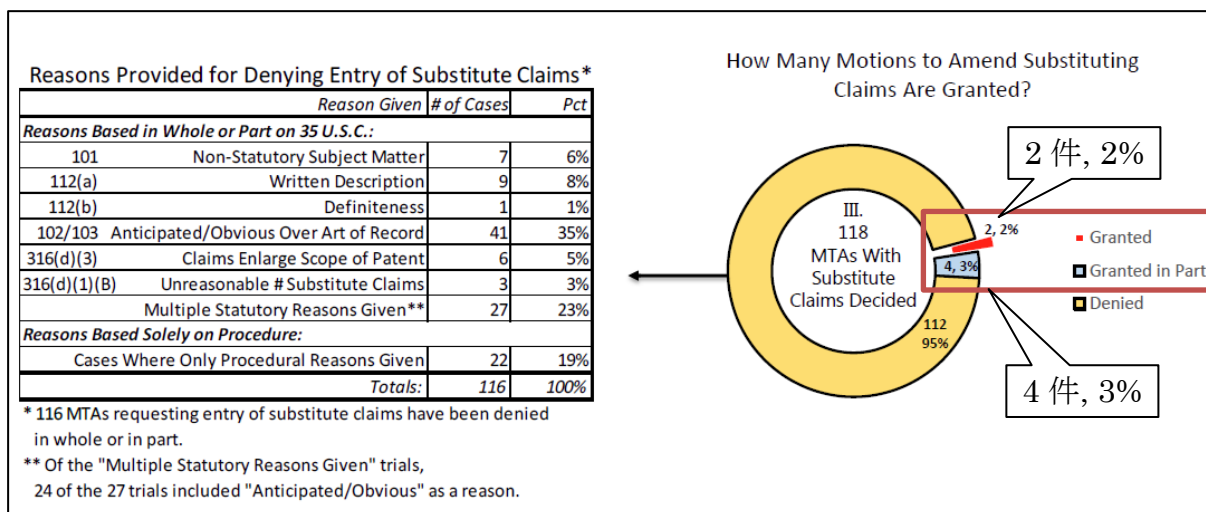


この資料では、2282 件の PGR 及び IPR において提出された MTA(226 件)のうち、審理が終結した 192 件の MTA に対する決定が示されている。MTA に対する決定があった 118 件のうち、補正が全面的に認められたのは 2 件(約 2%)、部分的に認められたのは 4 件(約 3%)に留まっている。

また、MTA があったものの、補正前の状態で特許の有効性が認められたため、MTA 自体が無価値とされた(moot)案件も 16 件(約 8%)あった。



³⁰ USPTO, Patent Trial and Appeal Board, Motion to Amend Study, 4/30/2016, <https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/2016-04-30%20PTAB%20MTA%20study.pdf>



5 An amendment in Post-Grant Review

5. 1 関連する法令

第326条 付与後再審査の実施

(d) 特許の補正

(1) 一般

本章に基づいて開始される付与後再審査中は、特許所有者は、次の方法の1又は複数によりその特許を補正する1の申立をすることができる。

(A) 異議申立された特許クレームを抹消すること

(B) 異議申立されたクレームの各々の代わりに、合理的な数の代用クレームを提出すること

(2) 追加的申立

補正するための追加的申立は、第327条に基づく手続の解決を著しく前進させるために、請願人及び特許所有者からの共同請求があったとき、又は特許所有者が十分な理由を示して請求したときは、許可を受けることができる。

(3) クレームの範囲

本項に基づく補正により、特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない。

(仮訳) MPEP § 42.221 特許の補正

(a) 補正の申立。特許権者は審判部と協議した後に限り、特許補正の申立を行うことができる。

(1) 申立の期日。審判部の命令において期日が定められていない限り、補正の申立は特許権者の応答時又はその前に行わなければならない。

(2) 申立の範囲。次の場合には補正の申立を却下することができる。

(i) 補正が審判に関係する不特許事由に対応していない。

(ii) 補正が特許クレームの範囲拡張又は新規主題の導入を求めている。

(3) 差替えクレーム数の合理性。補正の申立では、争点とされるクレームの取消、又は合理的な数の差替えクレームの提示を行うことができる。争点とされる各クレームの差替えに必要なクレームは1つのみであると推定されるが、必要性を証明することによって、この推定に反論することができる。

(b) 申立の内容。クレーム補正の申立にはクレームのリストを含まなければならない、このクレームのリストは申立書の附属書に含み、明確に変更箇所を示し、更に次を記載することができる。

(1) 追加又は補正された各クレームの、特許出願時の開示内容における裏付け

(2) 先に行われた出願の開示による出願日の利益を求める各クレームについての、先に行われた出願の開示内容における裏付け

(c) 追加的な補正の申立。この項のパラグラフ(a)及び(b)に示す要件に追加する、追加的な補正の申立は、審判部の認可を得なければ行うことができない。追加的な補正の申立は、その十分な理由が証明された場合、又は申請人及び特許権者が実質的な和解に進む旨の共同請求が行われた場合に認可することができる。この追加的な補正の申立を認可するか否かの判断において審判部は、この項のパラグラフ(a)(1)に示す補正の申立のために定められている期日後に、申請人が補充的情報を提出したのか否かについて考慮する。

5. 2 Post-Grant Review における訂正の対象

クレームのみが補正の対象となり得る(35 USC 326(d), 37 CFR 42.221)。

5. 3 Post-Grant Review における訂正の請求人

特許権者が請求できる(35 USC 326(d)(1), 37 CFR 42.221)。特許権が共有である場合には、共有者全員で請求する必要がある(37 CFR 3.71 and 3.73(c))。

5. 4 Post-Grant Review における訂正ができる時期

レビューの開始決定後3か月間、審判部との協議の上、特許権者は特許の補正を求めるモーションを1回のみ提出することができる(37 CFR 42.221(a))。その後の、追加の補正を求めるモーションは、審判部による承認が必要となる(35 USC 326(d)(2), CFR 42.221(c))

5. 5 Post-Grant Review における訂正の請求単位

異議申立された特許クレームに対して訂正をすることができる(35 USC 326(d)(1))。

5. 6 Post-Grant Review における訂正の目的

特許クレームの範囲を拡大すること又は新規事項を導入することはできない(35 USC 326(d)(3), MPEP 42.221(a)(2)(ii))。また、審理の争点である非特許理由に対応しない訂正も認められない(MPEP 42.221(a)(2)(i))。

5. 7 Post-Grant Review の審査の方式

Post-Grant Review の口頭審理の中で、訂正を求めるモーションは書面で提出される(35 USC 326(a)(10))。

第326条 付与後再審査の実施

(a) 行政規則

長官は次の内容を有する行政規則を定めなければならない。

(10) 何れの当事者にも手続の一環として口頭審理を受ける権利を与えること

5. 8 Post-Grant Review の職権審理

職権審理はされない。PGR の請求人が非特許性を証明する義務を負う(35 USC 326(e))。

第 326 条 付与後再審査の実施

(e) 証拠に関する基準

本章に基づいて開始される付与後再審査に関しては、請願人は、優位な証拠により、非特許性の提案を証明する義務を負うものとする。

5. 9 Post-Grant Review における訂正の効果

PGR が却下されない場合には、PTAB は異議申立されたクレーム及び補正により追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行する(35 USC 328(a))。

PTAB の決定に不服のある当事者は、その決定に対して CAFC に上訴することができる(35 USC 319)。

PTAB への上訴期間が満了した後、特許性がないと最終的に決定された特許クレームが抹消され、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し又は特許性があると決定された新規の又は補正されたクレームを組み込む証明書が発行される(35 USC 328(b), 37 CFR 42.80)。

なお、PGR の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた補正又は新規クレームに対しては、再発行特許(Reissue)について規定されている中用権(Intervening Right, 35 USC 252)が適用される(35 USC 328(c))。

第 319 条 上訴

第 318 条(a)に基づく、特許審理審判部の最終決定書に不服のある当事者は、その決定に対して第 141 条から第 144 条までに従って上訴をすることができる。当事者系再審査の当事者は、上訴の当事者となる権利を有するものとする。

第 328 条 審理審判部の決定

(a) 最終決定書

付与後再審査が開始され、本章に基づいて却下されない場合は、特許審理審判部は、請願人によって異議申立された特許クレーム及び第 326 条(d)に基づいて追加された新規クレームの特許性に関する最終決定書を発行しなければならない。

(b) 証明書

特許審理審判部が(a)に基づく最終決定書を発行し、かつ、上訴期間が満了しているか、又は上訴があった場合にそれが終結しているときは、長官は証明書であって、特許性がないと最終的に決定された特許クレームを抹消し、特許性があると最終的に決定された特許クレームを確認し、特許性があると決定された新規の又は補正されたクレーム

ムを、その証明書の効力によって特許に組み込むものを発行し、公告しなければならない。

(c) 介入権

本章に基づく付与後再審査の結果、特許性があると決定されて特許に組み込まれた、提案された補正又は新規クレームは、(b)に基づく証明書の発行前に、当該の提案された補正クレーム又は新規クレームによって特許されているものを、合衆国において作成し、購入し、若しくは使用した者又は合衆国に輸入した者又はそのための実質的準備をした者の権利に関し、再発行特許について第 252 条に明示されているのと同様の効力を有する。

(d) 再審査期間の長さに関する資料

庁は、個々の付与後再審査について、その開始から(a)に基づく最終決定書の発行までの期間の長さを説明する資料を公衆の利用に供するようにしなければならない。

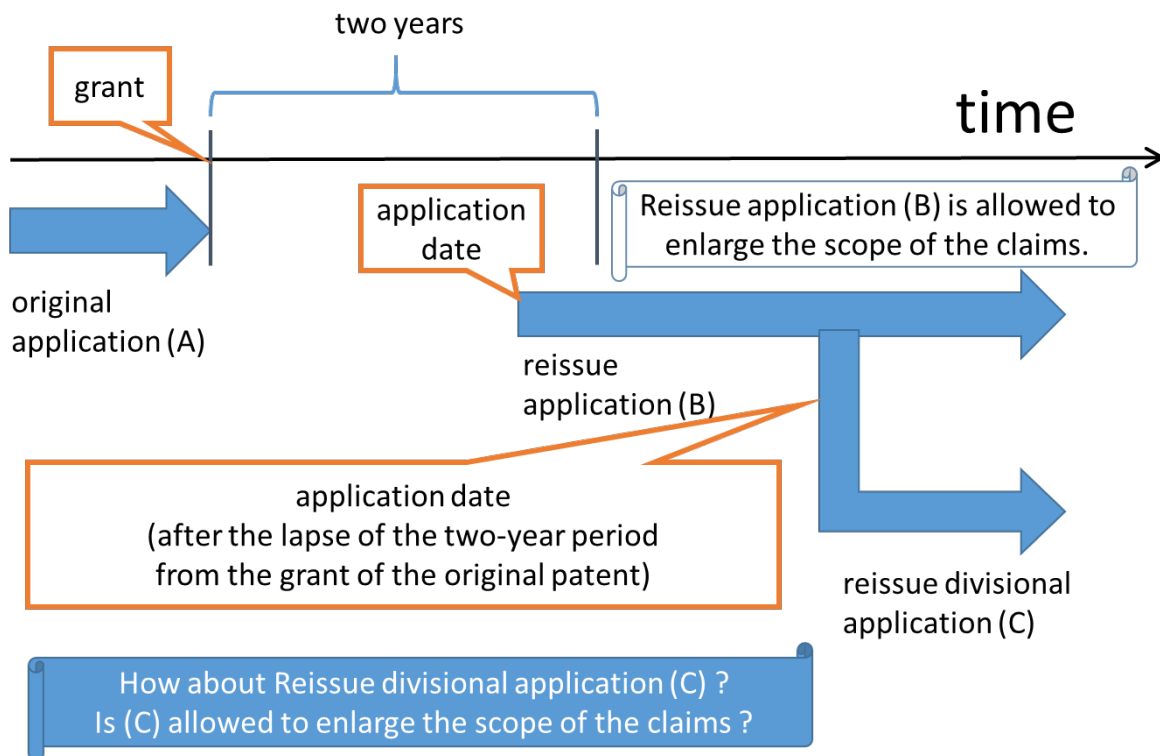
(仮訳) 37 CFR § 42.80 証明書

審判部が当事者系レビュー、付与後レビュー又は特定ビジネス方法特許レビューにおける最終決定を発行し、不服申立期間が終了した後、又は不服申立手続が終了した後、USPTO は最終的に不特許と判断された特許クレームがあればその取消証明書を発行及び公開し、不特許と判断された特許クレームを確認し、証明書によって特許可能と判断された新規又は補正クレームがあればそれを特許に取り入れる。

6 海外現地ヒアリング調査結果

6.1 Reissue 出願の継続(Continuation)出願及び分割(Divisional)出願について【質問】

標準必須特許(SEP)として認定(認証)される特許の件数を増やすことを目的として、Reissue 出願を基礎とする継続出願及び分割出願をすることが可能であるようです。Reissue 出願が特許付与から2年以内であって、Reissue 継続(又は分割)出願が特許付与から2年以後である場合、Reissue 継続(又は分割)出願でクレームを拡大することは認められますか。



【回答】

3つの事務所から、共通する回答が得られた。最初の Reissue 出願が登録から2年以内であれば、2年経過後の継続出願や分割出願でもクレームの拡張が可能である。以下に事務所のコメントを、それぞれ記載する。

Reissue の分割出願、継続出願及び RCE でクレームを拡大することは認められる (MPEP 1412.03 IV)。その際には、登録後2年以内にされた当初の Reissue 出願の宣誓書(oath)又は宣言書(declaration)において、クレームの拡大を求める旨が明白に (unequivocally)示されている必要がある。

Reissue 分割又は継続出願(C)が原特許の登録から2年経過後に出願された場合でも又は当初の Reissue 出願(B)の拡大クレームと無関係であっても、分割出願又は継

続出願(C)でクレームを拡大することを認める CAFC 判決 がある(In re Staats, 671 F.3d 1350, 101 USPQ2d 1930 (Fed. Cir. 2012), MPEP1412.03, IVにも言及がある)。なぜなら、この2年という期限は、最初の Reissue 出願に適用されるものであるからである。質問の図で示されている Reissue 出願(B)で実施例1をクレームして、Reissue 分割/継続出願(C)で実施例2をクレームすることは可能である。このように異なる実施例でもクレームできることは、MPEP や CFR に規定はなく、この CAFC 判決で判示されたことである。

Reissue 出願は、特に標準必須特許(SEP)では一般的なものである。技術は常に変化するものであるから、それを補足していくために、Reissue 出願の分割や継続出願の係属を維持することは重要である。

Reissue 分割又は継続出願が原特許の登録から2年経過後に出願された場合でも、当該出願でクレームを拡大することは可能である(MPEP 1412.03)。ただし、登録後2年以内にされた元の Reissue 出願で親の再発行出願でクレームの範囲を拡張する意思が示されていない場合には、登録後2年経過後に行われた継続的な再発行出願において、拡張クレームを提出することはできない。

6. 2 Reissue 出願の審査期間について

【質問】

Reissue 出願から再発行まで約2年を要するようです。この期間の長短は、権利者と被疑侵害者との両方に対して、メリットやデメリットがあると考えられます。この期間を意図的に長く又は短くする方法があれば、教えて下さい。

【回答】

3つの事務所から、様々な方法の回答が得られた。再発行までの期間を長くする方法としては、OA に対する応答期間の延長、RCE 及び Appeal の請求があった。一方、短くする方法としては、通常審査と同様に、OA に対する速やかな応答、審査官インタビューの活用が挙げられた。

以下に事務所のコメントを、それぞれ記載する。

Reissue 出願から再発行まで約2年とあるが、私の経験では2年は短い方である。過去は、約3~5年を要するの時期もあった。最近は、その期間が短くなる傾向がある。USPTO 審査官は Reissue 出願に対して、優先的に審査をすすめることになっている(MPEP 708)。特に、特許に関連する訴訟が停止されている場合は、最優先で取り扱われる。しかしながら、Reissue 出願の審査を早めたり、遅らせたりするような公式な手続はない。特許権者は Reissue 出願の審査手続において、応答を早めたり、遅らせたりすることによって、その審査手続を早めたり、遅らせたりすることが可能である。通常、Reissue 出願において通知される Office Action に対する応答期間と

して、特許権者には2又は3か月が通常与えられる。この期間を1か月ごと合計6か月まで延長することが可能である(MPEP 710)。停止されている訴訟にかかる Reissue 出願において、そのような延長策を使ったとしても、訴訟の判事に対して悪い印象を与えるとは思っていない。これは、特許権者に認められた権利だからである。また被疑侵害者側も、訴訟費用の増加を望まないのので、Reissue 出願によって stay された訴訟の早期再開を望まないことが普通である。

一方、審査期間を短くしたいのであれば、OA 受領後、すぐに補正書や意見書提出などの応答をすればよい。

USPTO が公開している Reissue 出願に関する統計データ³¹によると、審査期間の平均は28か月となっている。しかし、これは技術分野によって大きなばらつきがある。また、Reissue の審査が元出願と同じ審査官によってされるのか、CRU(Central Reexamination Unit、審査に精通している審査官が配属される部門)審査官によってされるのか、によっても異なる。

審査期間を短くする方法としては、OA を受領した後に、審査官との面談を行うことが考えられる。

一方、遅延させる方法としては継続出願や RCE の請求、期間延長の Petition 提出が考えられる。

通常の審査と同様に OA に対する応答を遅らせる事や、RCE を請求することによって権利化までの時間を遅らせることができる。また、拒絶査定に対して Appeal を申請する方法もある。

一方、OA を受領した直後に審査官に対してインタビューを申し込み、その結果に応じた補正を行うことによって、審査を早めることはできる。これも通常の審査と同じである。なお、2011年からUSPTOが開始した、12か月以内に特許取得を可能とする「Track One」プログラム³²は、Reissue 出願には適用できない。

³¹ USPTO, Patent Technology Monitoring Team (PTMT), Reissue Patents Report, https://www.uspto.gov/web/offices/ac/ido/oeip/taf/reissues.htm#PartA1_1.

³² USPTO, USPTO Announces Launch Date for Fast-Track Patent Processing, <https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/uspto-announces-launch-date-fast-track-patent-processing>

6. 3 IPR³³や PGR³⁴における特許権者による補正について

【質問】

IPR や PGR の審理の開始が決定された後、特許権者はクレームの補正を求める Motion を PTAB に対して 1 回提出することができます。この補正について、以下の 3 点について教えてください。

1. IPR や PGR において、クレームを補正する代わりに、Reissue を出願する実務があるようです。IPR や PGR において、クレームを補正する欠点又は Reissue を出願する利点を教えてください。
2. IPR や PGR では、PTAB が職権で新たな引例を検索することは無く、当該制度で認められる訂正の範囲は狭いようです。IPR や PGR で認められる補正の範囲を教えてください。
3. IPR や PGR で認められる補正について、審判官に対して複数の補正案（クレームセット）を提示して、補正の可否を審判官と直接議論することは可能でしょうか。また、可能な補正の範囲について審判から示唆はありますか。

【回答】

3 つの事務所から、共通して以下のような回答が得られた。

1. IPR や PGR は補正に厳しい制限がある一方で、Reissue は通常の出願と同様な補正が可能である。また、Reissue 出願が、登録から 2 年以内であればクレームの拡大も可能である。
2. IPR や PGR は短期間で審理を終結させる必要があるためか、審判官は補正の提案を認めない傾向が強い。
3. 複数の補正案について、審判官と直接議論することはできない。

以下に事務所のコメントを、それぞれ記載する。

1. IPR や PGR において、クレームを補正する主な欠点は、補正が認められること自体が非常に稀(rare)で困難(difficult)であることである。通常、補正が認められることは、クレームを削除することくらいであると思われる。また、IPR や PGR において特許権者は補正を求め Motion を 1 回のみ提出することができる。そして、その補正は IPR や PGR において議論されている無効理由に関連するものでなければならず、クレームの範囲を拡大することもできない。また、新たな主題(new subject matter)を導入するものであってはならない。とても限られている。一方、Reissue 出願では、そのような制限はなく補正をすること

³³ Inter Partes Review、手続の詳細は、本報告書 第2部 B.アメリカ合衆国の章を参照のこと。

³⁴ Post Grant Review、手続の詳細は、本報告書 第2部 B.アメリカ合衆国の章を参照のこと。

が可能となる。補正は、通常の出願の審査と同様に1回以上可能であるし、登録から2年以内に Reissue 出願をした場合はクレームの範囲を拡げること可能である。Reissue 出願によってクレーム範囲が拡大又は変更されることを防ぐためにも、IPR は対象となる特許が登録されてから2年経過後に請求するべきかもしれない。IPR の対象となる特許は、IPR 申立人の事業にとって、脅威となる特許でもある。IPR 申立後にクレームの拡大又は変更が可能となる Reissue 出願を許してしまうことは、以後の交渉や訴訟にとって、大変不利な結果となり得る。

2. 前にも説明したとおり、特許権者は補正を求める Motion を1回のみ提出することができる。そして、その補正は IPR や PGR において議論されている無効理由に関連するものでなければならず、クレームの範囲を拡大することもできない。よって、IPR や PGR で認められる補正は、より狭いものであって、補正が認められることはかなり稀(quite limited)である。補正は、審理で取り上げられていない新たな主題(new subject matter)を導入するものであってはならない。補正を求める Motion が拒否された場合には、再度の Motion 提出は認められていない。規則で規定されているとおり、1回のみ提出が認められている。
3. 通常の出願では、複数の補正案を審査官に提示して、審査官と議論することはできるが、PGR や IPR では複数の補正案(クレームセット)を提案することもできない。また、書面による Motion 提出又は口頭審理の時の他に、特許権者は審判官と個別に補正について議論する機会はない。私の経験からでは、口頭審理の場では、審判官は特許権者から提出された補正案を弁論(address)するのみであって、どの補正またはクレームセットが認められるか否か、他の補正を示唆することはしない。IPR にある補正が認められなかった場合、そのクレームは無効となる。無効の確定を防ぎたい場合には、特許権者は訴訟を提起する必要がある。今のところ IPR の対象となった特許クレームのうち約70%が無効になるか、補正された形で維持されている。この IPR は事業会社にとって有利な手続である。事業会社は他者の特許権を侵害するおそれを常に有している。有力な先行文献を持っている場合は、それは非常に強力な武器になり得る。事業会社に対して訴訟よりも容易に特許を無効にするための手段を与えることを意図して、IPR は2012年に導入された。また、訴訟の場では、技術に対して陪審員が特許の有効/無効を判断するが、IPR では特許や技術の専門家である USPTO の PTAB が判断することになる。

1. 補正を求める Motion(Motion to Amend、以下 MTA と略す)が PTAB によって認められることは非常に難しい。PTAB によって、MTA の件数が公開されている。IPR 及び PGR の全請求件数 2282 件のうち 226 件でのみ MTA が提出され

ている。これは、MTA が認められることが非常に困難であることが知られているため、MTA が提出されることが少なくなっている。また、MTA に対する決定が示されている 118 件のうち 2% の 2 件のみ、補正された状態で特許が維持されている。例えば、IPR2015-00040, *MasterImage 3D, Inc. v. RealD Inc.*, Paper No.42, pp. 1-3 (July 15, 2015) 事件では、権利者がクレームの補正を求める場合、記録されているか又は自分が知っている先行技術又は IPR 請願者によって提出された先行技術に対する特許性を主張する義務を権利者は負うと PTAB は示した。なお、Reissue 出願で補正することの利点は以下のとおりである。CRU 審査官との査定系審査が進められる、独立クレームの範囲を減縮せずに、従属クレームだけを追加することが可能(In re Tanaka, 640 F.3d 1246, 1251, 98 USPQ2d 1331, 1334(Fed. Cir. 2011))、2 年以内に Reissue 出願がされていればクレームの拡大が可能、クレームの補正が特許権者の権利として可能(IPR、PGR での補正は、特許権者の権利としてみとめられているものではない)、Reissue 出願の継続出願及び RCE が可能、通常の出願と同様に Appeal 及び CAFC への不服申立が可能、特許権者から放棄(abandonment)することが可能(この場合、原特許のクレームに戻る)。一方、Reissue 出願の不利な点は以下のとおりである。誤記の訂正など Reissue 出願をする理由を示す必要がある、審査官による職権審理が認められているため新たな引例により特許を失う(無効とされる)リスクがある、Recapture Doctrine(包袋禁反言に類するもの)が働く、中用権(35 USC 252)が発生する、第三者による情報提供が挙げられる。第三者は Reissue 出願がなされたことによって、その特許の重要性を認識することができる。重要な特許であれば、Reissue 出願の分割/継続出願が、いくつも出願されることが多くある。

2. IPR や PGR での補正では、補正前クレームの構成要素と、補正後クレームの構成要素との間に、一対一の対応(one-to-one correspondence)が要求される。クレームの構成要素を他の構成に置き換えることが通常行われている。その上、補正後のクレームは、元のクレームと異なる発明に関連するものであってはならないことが PTAB によって示されている(*ZTE Corp. v. ContentGuardHoldings Inc.*, IPR2013-00136, Paper No. 33 (Nov. 7, 2013))。クレームの構成を大きく変えることは認められていない。通常は、クレームを単に減縮した補正が認められる。
3. 審判官と直接クレームについて議論することはない。通常は電話会議(teleconference)が開催される。その場には、両当事者と審判官が参加し、MTA の有無について確認される。MTA がある場合でも、補正案は書面で提出されることになっており、その場で確認されるのは MTA の有無や今後の手続についての確認及び特許権者が提出する書面の形式的な事項の確認のみである。補正

の可否や特許性の有無など実質的な事項については議論されない。ほとんどの手続が書面でやり取りされる。

1. IPR 及び PGR の手続において、補正は1つの特許されたクレームに対して、1つの補正案を提出すること (one-to-one basis) が求められている。そして、特許権者は、IPR 等の申立に対する応答時に1回のみ補正の機会を与えられる。また、PTAB は特許権者に対して、補正されたクレームが特許性を有することを立証するための義務 (burden) を課している。これは連邦巡回区控訴裁判所 (CAFC) が *In re Aqua Products, Inc.*, 823 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016) において示された見解である。そして、申立人は、補正案に記載された発明に対して、更に新しい引例を使って特許性についての反論をすることが可能である。これに対して、Reissue 出願は、通常の審査と類似しており、特許権者が提出する補正クレーム数の制限はなく、Reissue 出願が拒絶された時には RCE や継続出願を請求することも可能である。また、特許権者は審査官にインタビューを依頼することも可能である。第三者は、Reissue 出願の審査に参加することはない。IPR や PGR が開始されると、高い確率で特許が無効になっており、パテントトロールや NPE に対する有効な対抗策となっている。これら権利者が持っている有効な権利は数が限られており、それらが無効になると、トロール等は攻撃する手段を失うからである。一方、通常の事業会社同士の争いでは、お互い一定程度の有効特許を有しているので、IPR 等の手段で無効化されたとしても、全体の交渉には大きな影響を与えないと推測される。
2. IPR や PGR においては、1年以内に手続を終了させる必要があるため、審判官は新たな争点を生むような補正を認めないと考えている。IPR で補正をすることは権利者に対して推奨していない。別途 Reissue を出願して、Reissue でクレームを補正するべきであると考えている。申請された IPR のうち、およそ 2/3 で IPR が institute され、institute された IPR のうち約 7~8 割の特許が無効となっている。IPR が institute されただけで、申立人は強い立場になり得る。
3. 特許権者は審判官と補正案について直接議論することはできない。審判官は、特許権者と直接議論しようとはしない。これは、Reexamination や Reissue などの査定系の手続とは異なる。審判官は補正案に対して示唆をすることはない。補正案のクレームセットは1つのみ提出できる。1つのクレームセットのうち、一部のクレームの特許性が維持されると判断された場合、一部が維持される決定がなされる。ほとんどの IPR においては、特許権者は補正をしようとはしない。なぜなら、ほとんどの補正が認められないと分かっているからである。なお、特許権侵害訴訟において、特許権者が複数の被疑侵害者に対して訴訟を提起した場合、被疑侵害者がそれぞれ、別の先行技術を使って IPR を逐次申請するこ

とが可能である。これは、特許権者にとって、大きな脅威となる。IPRの導入により、特許権に関わる訴訟の状況は変わったと思う。訴訟提起後、被疑侵害者がIPRが申請され、その後訴訟が和解により終了(settle)する事例が見られるようになった。事業会社同士の争いであれば、それぞれ特許権を有しているので、一つの特許が無効になっても他の特許を使って、攻撃又は反撃をすることが可能である。一方、パテントトロールやNPEの場合、同じ分野で多く有力特許を持っているわけではない。IPRで無効になったときのダメージは、IPRの方が大きい。IPRが導入されてからは、パテントトロールやNPEの数は減っており、それらの団体が得られる賠償金も少なくなっていると思う。

D. 英国（グレートブリテン及び北アイルランド連合王国）

1 Amendment of an application before grant

1. 1 関連する法令

特許法³⁵ 第19条 特許付与前に出願を補正する一般的権限

- (1) 出願による特許の付与前はいつでも、出願人は、所定の条件に従い、かつ、第76条に従うことを条件として、自己の発意をもって出願を補正することができる。
- (2) 長官は、その旨の申請が自己宛にされるのを待つことなしに、登録商標を認識するために特許出願に含まれる明細書及び要約を補正することができる。

第76条 出願及び特許の訂正は追加事項を含むべきでないこと

- (1) 特許出願は、
- (a) 先の出願又は既に付与された特許の明細書において開示された事項に関してされたものであり、かつ
- (b) 追加事項、すなわち、出願時の先の出願に又は出願時の特許出願に開示されていた事項を超える事項を開示するものであるときは、第8条(3)、第12条又は第37条(4)に基づいて又は第15条(9)にいうように行うことができるが、追加事項を除外するように訂正しない限り、手続を進めることはできない。
- (1A) 特許出願に関して、
- (a) 第15条(1)(c)(ii)にいうように先の関係出願への言及がされており、かつ
- (b) 第15条(10)(b)(i)に基づいて提出された発明の説明が追加事項、すなわち、先の関係出願に開示された事項を超える事項を開示するものであるときは、当該出願は、追加事項を除外するように訂正しない限り、手続を進めることはできない。
- (2) 特許出願の訂正は、出願時の出願に開示されていた範囲を超えた事項をその出願中で開示する結果となる場合は、第15A条(6)、第18条(3)又は第19条(1)に基づいて行うことはできない。
- (3) 特許明細書の訂正は、それが、
- (a) その明細書中に追加事項を開示する結果となる場合、又は
- (b) その特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、第27条(1)、第73条又は第75条に基づいて行うことはできない。
- (4) (1A)において「関係出願」は、第5条(5)により与えられた意味を有する。

規則³⁶31 付与前における出願の補正

³⁵ 特許庁 外国産業財産権制度情報 英国 特許法、
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/english/tokkyo.pdf>

- (1) 第19条(1)に基づく特許出願の補正請求は、書面で行わなければならない。
- (2) 第19条(1)に基づく所定の条件は、以下のとおりである。
- (3) 出願人は、同人が第17条(5)に基づく審査官報告の通知を受ける日に始まり長官が最初の実体審査報告を同人に送付する日に満了する期間内に限り、同人の出願を補正することができる。
- (4) ただし、この期間の満了後、出願人は、次のことをすることができる。
- (a) 最初の実体審査報告が、同人の出願が法律及び本規則の要件を満たしている旨を述べる場合は、当該報告が送付された日直後に始まる2月の期間の満了前に出願を1回補正すること、又は
- (b) 最初の実体審査報告が、同人の出願が法律及び本規則の要件を満たしていない旨を述べる場合は、
- (i) 第18条(3)に基づいて同人が同人の出願に関する最初の意見を述べるか若しくは補正をすると同時に出願を1回補正すること、及び
- (ii) 最初の実体審査報告が出願公開の準備が特許庁により完了する前に送付された場合は、(b)(i)に基づいてすることができる更なる補正に先立って出願を補正すること
- (5) ただし、(3)及び(4)の条件は、次の場合は適用されない。
- (a) 長官が補正に同意する場合、又は
- (b) 特許付与請求の補正に対する場合
- (6) 長官の同意を求める場合、又は出願人が特許付与請求の補正を願う場合は、出願人は、補正の理由を含めなければならない。

1. 2 補正の時期的要件

出願人は、以下の(i)及び(ii)のいずれかの時期に、補正をすることができる(特許法第19条、特許規則31)。

(i) 第17条(5)に基づく審査官報告の通知を出願人が受けた日から、長官が最初の実体審査報告を出願人に送付した日

(ii) 最初の実体審査報告を出願人に送付した日から特許の付与前

なお、(ii)の場合は、以下の条件が追加される。

(a) 最初の実体審査報告が、出願が特許要件を満たしている旨を述べる場合は、当該報告が送付された日直後に始まる2月の期間の満了前に出願を1回補正できる。

(b) 最初の実体審査報告が、出願が特許要件を満たしていない旨を述べる場合は、次の(A)及び(B)の場合に補正ができる。

(A) 第18条(3)に基づいて同人が同人の出願に関する最初の意見を述べると同時に出願を1回補正すること

(B) 最初の実体審査報告が出願公開の準備が特許庁により完了する前に送付された場合は、(A)に基づいてすることができる更なる補正に先立って出願を補正すること

1. 3 補正の実体的要件

出願時の出願に開示されていた範囲を超えた事項をその出願中で開示する結果となる場合は、補正はできない(76条(2))。

2 Amendment of a specification after grant

2. 1 関連する法令

第27条 特許付与後に明細書を訂正する一般的権限

- (1) 本条の以下の諸規定及び第76条に従うことを条件として、長官は、特許権者の申請により、自己の適切と認める条件(存在する場合)を付して、その特許明細書を訂正することを許可することができる。
- (2) 特許の効力が争われる可能性のある手続が裁判所又は長官において係属中である場合は、本条に基づいて訂正が許されることはない。
- (3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、特許付与の時から効力を有し、また、常に効力を有したものとみなす。
- (4) 長官は、その旨の申請が自己宛にされなくても、登録商標を認識するために特許明細書を訂正することができる。
- (5) 何人も、特許権者による本条に基づく申請に対しては、長官に異議を申し立てることができる。長官に異議が申し立てられたときは、長官は、その旨を所有者に通知し、かつ、当該申請を許可するか否かを決定する上でこの異議を審査する。
- (6) 長官は、本条に基づく申請を許可するか否かを決定する上で、欧州特許条約に基づく関係する原則を考慮する。

規則35 付与後における明細書の補正

- (1) 特許所有者による特許明細書の補正申請は、次のとおりにしなければならない。
 - (a) 書面によること、
 - (b) 補正案を明示すること、及び
 - (c) 補正理由を記述すること
- (2) 合理的に可能な場合は、申請は、電子様式によって又は電子通信を使用して長官に引き渡されるものとする。
- (3) 長官は、自己が適切と考える場合は、申請する補正を示した明細書の写しを提出するよう所有者に指示することができる。
- (4) 欧州特許(連合王国)の明細書が英語以外の言語で公告された場合は、所有者は、明細書の補正を申請する部分の英語翻訳文と補正書の翻訳文を提出しなければならない。
- (5) 長官は、自己が適切と考える場合は、公告された明細書の英語翻訳文を提出するよう所有者に指示することができる。
- (6) 裁判所又は長官が特許明細書の補正を特許所有者に許可する場合は、長官は、附則2の要件を満たす補正した明細書を提出するよう同人に指示することができる。

2. 2 訂正の対象

訂正の対象は、特許明細書である。なお、英国特許法における「特許明細書」には、クレーム及び図面が含まれる(14条(2)(b))。

第14条 出願をすること

(2) 各特許出願書類は、
(a) 特許の付与を求める願書、
(b) 発明の説明、1又は複数のクレーム及び前記説明又はクレームにおいて言及される図面を含む明細書、及び
(c) 要約、
を含むものとするが、前記規定は、第15条(1)に従う書類によって開始される出願を妨げるものではない。

2. 3 訂正の請求人

訂正の請求人は、特許権者である(27条(1))。2以上の者が特許を共有する場合、他の共有者の同意を得なければ、特許権者は訂正を請求することはできない(36条(3)(a))。

第36条 特許及び特許出願の共有

(3) 第8条、第12条及び第37条の規定並びに現に効力を有する契約に従うことを条件として、2以上の者が特許権者であるときは、その各人は、他の共有者の同意を得なければ、次のことをすることができない。
(a) 特許明細書を訂正し、又は当該訂正の許可若しくは特許の取消を申請すること、又は
(b) 当該特許に基づいてライセンスを付与し、又は特許の持分を譲渡し若しくは譲渡抵当に付すこと、又はスコットランドにおいてはこれを担保に付させ若しくは付すことを許可すること

2. 4 訂正の請求ができる時期

実務上、特許権満了後に訂正を申請しても、UKIPOは訂正を行うことを拒絶する。しかし、特許権者が、満了後に特許権侵害訴訟を提起する等の理由をUKIPOに提出すれば、UKIPOは訂正を認める。英国の出訴期限法(Limitation Act 1980³⁷)は、特許侵害事件の時効を6年と定めていることに注意が必要である。

³⁷ legislation.gov.uk, Limitation Act 1980、<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1980/58>

2. 5 訂正の単位

クレームの訂正の単位について、明確な規定はない。全てのクレームを記載した書面を提出することや、訂正するクレームが記載されたページのみを差し替える実務が行われている。

特許規則 35 付与後における明細書の補正

- (1) 特許所有者による特許明細書の補正申請は、次のとおりしなければならない。
 - (a) 書面によること、
 - (b) 補正案を明示すること、及び
 - (c) 補正理由を記述すること
- (2) 合理的に可能な場合は、申請は、電子様式によって又は電子通信を使用して長官に引き渡されるものとする。
- (3) 長官は、自己が適切と考える場合は、申請する補正を示した明細書の写しを提出するよう所有者に指示することができる。
- (4) 欧州特許(連合王国)の明細書が英語以外の言語で公告された場合は、所有者は、明細書の補正を申請する部分の英語翻訳文と補正書の翻訳文を提出しなければならない。
- (5) 長官は、自己が適切と考える場合は、公告された明細書の英語翻訳文を提出するよう所有者に指示することができる。
- (6) 裁判所又は長官が特許明細書の補正を特許所有者に許可する場合は、長官は、附則 2 の要件を満たす補正した明細書を提出するよう同人に指示することができる。

2. 6 訂正の目的

その明細書中に追加事項を開示する結果となる場合又はその特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、訂正は認められない(76条(3))。請求項の削除、減縮は認められる。誤記又は誤訳の訂正は 117 条で規定されている「特許及び出願における過誤の訂正」の手続で訂正されるべきである。当該手続の詳細は、後述する。

訂正を請求する際には、補正の理由を提示する必要がある。新しい先行技術が発見されたことを理由とする場合、特許権者はその先行技術を提示する必要がある、その先行技術に対して、補正されたクレームに記載された発明の有効性が審査される(MoPP 27.09³⁸)。

第 76 条 出願及び特許の訂正は追加事項を含むべきでないこと

³⁸ UKIPO, Manual of Patent Practice, Section 27,
<https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-27-general-power-to-amend-specification-after-grant>

- (3) 特許明細書の訂正は、それが、
- (a) その明細書中に追加事項を開示する結果となる場合、又は
 - (b) その特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、
- 第27条(1)、第73条又は第75条に基づいて行うことはできない。

2. 7 訂正の審査の方式

訂正の申請は書面で行われることが規定されており(規則35)、書面で審査がされる。UKIPOが訂正を拒絶しようとする場合、稀に hearing が実施される。

2. 8 訂正の職権審理

審査官に、職権での審査が認められている。

Manual of Patent Practice³⁹

(仮訳) 第27条：特許付与後に明細書を訂正する一般的権限

補正の審査

裁量権の行使

27.07

出願が付託された審査官は、補正を行うために示された理由が十分なものであるのか否かについて決定すべきである。この理由は、是正を意図する欠陥が、補正によって適切に治癒される旨を証明できるものとしなければならない。§27に基づく補正の許可は長官の裁量権に基づく問題であり、この裁量権の行使に関係する事項すべてを完全に開示する責任を負うのは、特許権者である(Hsuing's Patent [1992] RPC 497)。したがって、正当な理由の詳細が完全に示されていない場合には(§27.03を参照)、補正を許可するために裁量権を行使してはならない。長官は決定を行う前に、特許権者が補正許可を希望するに至った動機が、単なる気まぐれなのか、又は必要性によるものなのか、知ることができる(Clevite Corporations Patent, [1966] PRC 199)。Clevite 判決は1949年法に基づくものであるが、Waddingtons Ltd's Patent [1986] PRC 158における審問担当官は、これが1977年法においても該当することを確認している。この審問担当官は更に、§27に基づく補正請求を許可するのか否かは裁量権の問題であり、§76の要件を充足しているだけでは常に十分なものといえず、発明を先行技術から区別するために補正が提示されている場合、長官はその先行技術の詳細情報を取得し、それを自身の裁量権の行使において考慮可能なものとしなければならない、という見解を支持した。こうして審問担当官は、§27に詳細情報を完備

³⁹ UKIPO, Manual of Patent Practice, <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-27-general-power-to-amend-specification-after-grant>

させる要件が特に含まれていないことは、その詳細情報をまったく要求できないという意味ではないと判断した。

手続

27.12

補正に対する拒絶理由があれば出願人に通知すべきである。その補正案にとって重要な補正が必要と考えられる場合には、報告書で指摘すべきである。EP(UK)明細書の補正案は、英語の本文を基礎として審査する。

2. 9 訂正の効果

訂正が認められた場合、その訂正は特許付与の時から効力を有する(27条(3))。

第27条 特許付与後に明細書を訂正する一般的権限

(3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、特許付与の時から効力を有し、また、常に効力を有したものとみなす。

2. 10 訂正の利用実態

27条の訂正の請求件数を以下に示す⁴⁰。

Year	Filed
2015	17
2014	18
2013	28
2012	32

⁴⁰ UKIPO, Facts and figures, Patent, trade mark, design and hearing administrative data 2014 and 2015 calendar years, page. 19、https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/526793/Facts-Figures-2014-2015.pdf 及び UKIPO, Facts and figures, 2012 and 2013 calendar years, page. 20、https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/318346/Facts_and_Figures.pdf

3 Amendment of patent in infringement or revocation proceedings

3. 1 関連する法令

第75条 侵害又は取消手続における特許の訂正

- (1) 裁判所又は長官における特許の有効性が争点とされ得る手続において、裁判所又は場合により長官は、第76条に従うことを条件として、その特許の明細書についての訂正案の告示及び費用、経費その他に関して裁判所又は長官が適切と認める方法により、かつ、条件の下に前記の訂正をすることを当該特許権者に許可することができる。
- (2) 特許権者による本条に基づく訂正案に対しては、何人も、裁判所又は長官に異議を申し立てることができる。異議申立があるときは、裁判所又は長官は、当該所有者に通知し、かつ、前記の訂正又は何らかの訂正が許されるべきか否かを決定する際に、前記の異議申立を審理する。
- (3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、当該特許が付与された日から効力を有するものとし、かつ、その日から常に効力を有したものとみなす。
- (4) 本条に基づく命令の申請が裁判所にされるときは、その申請人は、長官にその旨を届け出るものとする。長官は、出廷して聴聞を受けることができ、また、裁判所がそのように指示するときは、出廷しなければならない。
- (5) 裁判所又は長官は、本条に基づいて提案された訂正を許可すべきか否かを審理するに当たり、欧州特許条約に基づいて適用される関係原則を考慮する。

3. 2 訂正の対象

訂正の対象は、明細書である。なお、英国特許法における「明細書」には、クレーム及び図面が含まれる(14条(2)(b))。

3. 3 訂正の請求人

訂正の請求人は、特許権者である(75条(1))。2以上の者が特許を共有する場合、他の共有者の同意を得なければ、特許権者は訂正を請求することはできない(36条(3)(a))。

3. 4 訂正の請求ができる時期

訂正の請求時期について明確な規定はなく(75条)、侵害又は取消手続の期間中であれば請求できることになる。ただし、訂正には裁判所又は UKIPO 長官の許可が必要であるため、訂正の必要が生じた段階で速やかに請求することが求められる。

3. 5 訂正の単位

クレームの訂正の単位について、明確な規定はない。全てのクレームを記載した書面を提出することや、訂正するクレームが記載されたページのみを差し替える実務が行われている。

3. 6 訂正の目的

その明細書中に追加事項を開示する結果となる場合又はその特許により付与される保護範囲を拡張する場合は、訂正は認められない(76条(3))。請求項の削除、減縮は認められる。誤記又は誤訳の訂正も可能であるが、117条で規定されている「特許及び出願における過誤の訂正」の手続でも訂正することが可能である。当該手続の詳細は、後述する。

3. 7 訂正の審理の方式

特許権者によって訂正が請求された場合、何人も裁判所又は長官に異議を申し立てることができる(75条(2))。この異議手続において口頭審理が行われることがある(101条)。

第101条 長官による裁量権の行使

何れの法の原則をも害することなく、長官は、自己における手続の何れの当事者に対しても、本法又は規則により長官に与えられた裁量権をその当事者に不利に行使する前に、聴聞を受ける機会を与えなければならない。

3. 8 訂正の職権審理

審査官に、職権での審査が認められている。

Manual of Patent Practice

(仮訳) 第75条：侵害又は取消手続における特許の訂正 裁量権の行使

75.04

補正の許可は裁量権の問題であり、§ 27に基づく場合と同様の考察が適用される(27.07-27.11.1, 及び 27.32を参照)。ただし、§ 75(5)を2007年12月13日に追加したことによって、裁判所又は長官は、補正案を許可するの可否かの検討において、欧州特許条約(EPC)に基づき関係する原則を考慮することが規定された(75.21及び75.21.1を参照)。§ 75(5)が導入される前には、さまざまな判決において裁量権の行使について論じられてきた。これらの事案の中で、現在でも該当するものを次に示す。

Smith Kline & French Laboratories Ltd v. Evans Medical Ltd [1989] FSR 561 において Aldous 判事は、補正を許可するのか否かの裁量権に関して、次の原則を特定した。

- (i) 補正が許可されるべきであると証明する責任を負うのは特許権者であり、関係するすべての事項について完全に開示しなければならない。
- (ii) 補正が法律に基づき認められ、裁判所が補正の拒絶に至る状況が生じないことを条件として、補正は許可される。
- (iii) 補正が早期に求められることは公益に資するものであり、したがって特許権者が補正を求めるまで不当な期間の遅滞を生じさせる場合には、その遅滞について合理的な理由を示さなければならない。この原則は、§ 75(5)に基づき、現在では適用されていない。
- (iv) 特許権者が、補正すべきであると知っていた又は知っていたはずである特許から不当な優位性を得ることを求めている場合には、補正が許可されない。
- (v) 裁判所は特許権者の行為について関与し、発明の争点については関与しない。この原則は、§ 75(5)に基づき、現在では適用されていない。

裁量権の行使は、Kimberly-Clark Worldwide Inc v. Procter & Gamble Ltd ([2000] RPC 422)において控訴院でも論じられている。ただし、§ 75(5)が意図する効果は、私欲及び遅滞に関する旧法の原則を一掃することであり、これらの事項は付与後の補正については問題とされない(75.21 及び 75.21.1 を参照)。この効果は、Zipher Ltd v. Markem Systems Ltd & Anr [2008] EWCH 1379 (Pat) において Floyd 判事が明確に確認している。

「したがって、EPC に基づき適用される原則を考慮するならば、法律の要件を充足する補正を拒絶するために有する裁量権は限定されている。特許権者の行為など、これまで裁量権に該当するものとみなされていた事項に関する考察は、もはや関係するものではない」。

3. 9 訂正の効果

訂正が認められた場合、その訂正は特許付与の時から効力を有する(75条(3))。

第75条 侵害又は取消手続における特許の訂正

(3) 本条に基づく特許明細書の訂正は、当該特許が付与された日から効力を有するものとし、かつ、その日から常に効力を有したものとみなす。

3. 1 0 訂正の利用実態

75 条の訂正の請求件数を以下に示す⁴¹。

Year	Filed
2015	30
2014	29

⁴¹ UKIPO, Guidance, Requests to amend a patent after grant, Opposition table, <https://www.gov.uk/guidance/requests-to-amend-a-patent-after-grant>

4 Correction of errors in patents and applications

4. 1 関連する法令

第 117 条 特許及び出願における過誤の訂正

- (1) 長官は、規則のすべての規定に従うことを条件として、翻訳文又は転写の過誤、特許若しくは特許出願の明細書又は特許若しくは特許出願に関連して提出された何らかの書類における誤記又は書き損じを訂正することができる。
- (2) 長官が前記の過誤又は書き損じを訂正するよう請求されるときは、何人も、規則に従い、当該請求に対する異議申立を長官に通知することができ、長官は、この事項を決定しなければならない。
- (3) 長官が特許出願の取下書における過誤又は書き損じを訂正するよう請求される場合において、
- (a) 当該出願が第 16 条に基づいて公開されており、かつ
- (b) 取下げの詳細が長官によって公告されているときは、
- 長官は、当該請求の通知を所定の方法で公告することができる。
- (4) 長官が(3)に基づいて通知を公告するときは、長官は、(1)に基づく過誤又は書き損じを命令によってのみ訂正することができる。

4. 2 訂正の対象

翻訳文、明細書又は特許若しくは特許出願に関連して提出された何らかの書類が訂正の対象となる(117条(1))。なお、氏名や住所などの訂正は、規則 49 に定められている。

規則 49 名称、宛先又は送達宛先の訂正

- (1) 何人も、次の事項に関して、登録簿への訂正記入又は特許庁に提出済の出願その他の書類の訂正を請求することができる。
- (a) 同人の名称
- (b) 同人の宛先
- (c) 同人の送達宛先
- (2) 名称を訂正する(1)(a)に基づく請求は、特許様式 20 により行わなければならない。
- (3) (1)に基づくその他の請求は、書面で行わなければならない。
- (4) 長官は、訂正を施すべきであるか否かについて合理的な疑念を有するときは、
- (a) 請求人に対して疑念の理由を通知しなければならない、また
- (b) 当該請求を裏付ける証拠を提供するよう同人に要求することができる。
- (5) 長官が、訂正を施すべきであるか否かについて合理的な疑念を有さない(又は有さなくなった)ときは、登録簿に訂正を記入しなければならない、又は出願その他の書類に訂正をしなければならない。

(6) 本規則の適用上、訂正の請求は、第117条の適用上なされる訂正を含む。

4.3 訂正の請求人

特許権者及びUKIPO長官を含む何人も請求が可能である。

Manual of Patent Practice

(仮訳) 第117条：特許及び出願における過誤の訂正 117.04

117.04

通常であれば請求は出願人又は特許権者が行うが、誤りの発生についての証拠を示すことが可能な者であれば、その訂正を請求することができる。

4.4 訂正の請求ができる時期

訂正を認める時期についての規定はなく、特許権の満了後も訂正は請求できる。英国の出訴期限法(Limitation Act 1980)は、特許侵害事件の時効を6年と定めていることに注意が必要である⁴²。

4.5 訂正の単位

クレームの訂正の単位について、明確な規定はない。全てのクレームを記載した書面を提出することや、訂正するクレームが記載されたページのみを差し替える実務が行われている⁴³。

4.6 訂正の目的

明細書の訂正を求める場合、訂正が明白(原明細書においてそれ以外のことが何ら意図されていないことが直ちに明らか)である必要がある(規則105)。

規則105 過誤の訂正

(3) 請求は、特許又は出願の明細書の訂正を求めるもの場合は、訂正が明白(原明細書においてそれ以外のことが何ら意図されていないことが直ちに明らか)でない限り、認めてはならない。

4.7 訂正の審理の方式

訂正が請求された場合、何人も当該請求に対する異議申立を長官に通知することができる(117条(2))。この異議手続において口頭審理が行われることがある(101条)。

⁴² 現地法律事務所への調査結果

⁴³ 現地法律事務所への調査結果

4. 8 訂正の職権審理

審査官による職権審理は認められている。職権による訂正を行う場合には、訂正の申請人に通知される(Manual of Patent Practice 117.05)。

4. 9 訂正の効果

訂正は、遡及効を有し、常に訂正後の状態であったものとみなされる(ex tunc, Manual of Patent Practice 117.21)。

5 海外現地ヒアリング調査結果

5.1 訂正審判における、新たな引例に対する特許性の審理について

【質問】

日本の訂正審判に相当する Amendment of a specification after grant(27条)では、条文上、新規事項の追加(add matter)及び保護範囲の拡張(extend the scope of protection)に該当しない限り訂正が認められるようです。この手続において、特許権者が審査では引用されなかった新たな先行技術を UKIPO に提示し、自らが保有する特許の有効性を確認することはできるのでしょうか。

【回答】

3つの事務所から共通する回答が得られた。条文上には、特許法には新規性や進歩性などの特許性を審査する旨の規定はないが、The Manual of Patent Practice には、特許性を審査する旨が記載されている。また、UKIPO について特許の有効性について意見を求める制度(Request for opinion as to validity or infringement、74A条)についてもコメントがあった。当該制度については、インタビュー先の事務所がレポートを発行している⁴⁴。

27条(日本の訂正審判に相当)にも75条(日本の訂正請求に相当)にも補正後のクレームに記載された発明について、実体的な審査を受けることについて記載はされていない。しかしながら、27条及び75条の補正をする際には、特許権者は補正の理由を審査官に対して説明しなければならない。特に27条の補正の場合、UKIPOの審査官は補正の理由が十分であるかどうかを決定する必要がある。新しい先行技術が発見されたことを理由とする場合、特許権者はその先行技術を提示する必要があり、その先行技術に対して補正されたクレームに記載された発明の有効性が審査される(MOPP⁴⁵ 27.09)。

75条の補正(日本の訂正請求に相当)も同様で、補正は無効手続において提示された先行文献に対する有効性が審理される。

なお、これらの手続とは別に、特許権者の請求に応じて UKIPO は特許の有効性について意見を述べることができる(英国特許法 74A条)。この結論は、法的拘束力をもたなく、その後の訴訟において説得力のある証拠となるものではない。あまり多くは

⁴⁴ VALIDITY AND INFRINGEMENT OPINIONS FROM THE UKIPO、<http://mewburn.com/wp-content/uploads/2015/04/UK-Patents-Validity-and-Infringement-Opinions-from-the-UKIPO.pdf>

⁴⁵ The Manual of Patent Practice、<https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp>

使われていない⁴⁶。幾つかの権利者は、訴訟を提起する前に、この制度を利用して権利の有効性を確認している。なお、UKIPOの有効性に関する意見は公表される。申請後、その申請は公開される。第三者による請求であれば、その請求があった旨は特許権者に通知され、その反論のために4週間の期間が与えられる。この場合、第三者には更なる反論のための期間として2週間が与えられる。UKIPOは申請から3か月以内に結論を出すことを目標としている。昨年は約30件が申請された。通常は第三者から請求される。請求した第三者は、自らの名前を公表されることを好まないため、代理人の名義で請求する。本来の請求者の名前は公表されない。

UKIPOは登録後の訂正について、フレキシブルに対応している。27条の訂正を行う際、訂正を行う理由を審査官に示す必要がある。その理由が、新たに発見された先行技術に対して特許性を確保するためのものであるならば、特許法では明確に要求されてはいない事項ではあるが、審査官は訂正後のクレームについて特許性を確認する。

これは、EPOにおける登録後の訂正手続きとの大きな違いである。EPOの場合、訂正の理由を示す必要がないため、その特許性の有無は審査しない。減縮に該当するか、特許適格性を満たすかなどのみ、審査する。

英国特許法27A条(6)は、「長官は、本条に基づく申請を許可するか否かを決定する上で、欧州特許条約に基づく関係する原則を考慮すると規定している。よって、訂正を認めるか否かについて、EPOとUKIPOの規定に相違はない。この点に関しては、EPOとUKIPOとの手続はハーモナイズしているといえる。

訂正を希望しない場合でもUKIPOは特許権者又は第三者の申出によって、特許の有効性について意見を述べることができる(英国特許法74A条、規則93条)。この意見は法的拘束力が無い。明らかに無効であるとの意見が出された場合には、UKIPOが無効手続を開始することができる。また、UKIPOの意見は公表される。これらの点は、日本の判定と同じである。この意見は、有効性だけでなく、侵害の有無についても意見をすることができる。UKIPOに支払う料金が安いので、特許権者にとって使いやすい面もある。

Amendment of a specification after grant(27条)を請求する際に、その理由を説明する必要がある。請求後、請求があった旨は公示され、第三者が異議を申し立てることができる。その後、審査官は、訂正を認めるか審査する。特許権者は、新しい引例

⁴⁶ UKIPOの2015年の年報によると、2014年に31件、2015年に19件の請求があった。UKIPO, Facts and figures 2015, page.46、<https://www.gov.uk/government/statistics/facts-and-figures-patent-trade-mark-design-and-hearing-data-2015>

を発見したことを理由として、訂正を請求した際には、特許性を有することの説明を行う。その説明によって訂正が認められれば、訂正後のクレームに記載された発明の特許有効性が確認されたことになる。審査官が、補正後のクレームに記載された発明が、新しい引例に対して特許性を有しないと判断したときは、補正を認めない。補正前のクレームによる特許が存続することになる。特別な場合を除いて、UKIPOは独自の権限で無効手続を開始することはできない。補正が認められなかったとの結果は公示される。

登録後のクレームの訂正が必要になる場面としては、主に次の2つがある。一つ目は、侵害訴訟において無効の抗弁がされた時、無効理由を回避するための訂正である。二つ目は、EP経由のUK特許と、UK国内手続を経て登録されたUK特許のダブルパテントである。

また、訂正を請求する際には十分な注意が必要である。例えば、クレーム中の文言が不明確であって、それを明確にするために訂正を請求すると審査官に説明した場合、その内容は記録されることとなる。この内容が後の侵害事件で何らかの影響を及ぼす可能性がある。

5. 2 UKIPOの審査を経た英国特許とEPOの審査を経た英国特許との相違

【質問】

UKIPOの審査を経て登録された英国特許と、EPOの審査を経て登録された英国特許とで、登録後に訂正が認められる範囲や、訂正のしやすさに違いはありますか。条文、規則に規定されていない点があれば教えてください。例えば、新規事項の追加(add matter or addition of new matter)に該当するか否かの判断について、UKIPOとEPOの判断の違いなどを教えてください。

【回答】

条文や規則での違いはないが、EPOの審査官には英語に精通していない審査官もいることによる相違を指摘された。

UKIPOの審査を受けて登録されたUK特許は25条及び75条に基づく訂正をすることができる。一方、EPOの審査を受けたUK特許は25条、75条及びEPC105a条に基づく訂正をすることができる。

EPC105a条に基づく訂正は、27条及び75条の訂正よりも、おそらく容易であると考えられる。なぜなら、特許権者は、訂正の理由を示す必要が無い。それゆえ、例えば訂正が先行技術との差異を明確にするものであっても、EPOにそれを示す必要もなく、形式的な審査のみで、訂正後のクレームの新規性や進歩性について審査されることも無い。

一方、UKIPOによる英国特許法25条及び75条に基づく訂正では、訂正の理由を示す必要があり、その理由が新たな引例に対する特許性の補強であるならば、新たな

引例も提示する必要がある。そして、審査官によって新規性及び進歩性も審査されることとなる。通常は、EPOによる訂正を選ばれる。

UK特許法は、EPO特許法にハーモナイズされており、表面上は補正の範囲について違いは無い。

しかしながら、私たちの経験として、UKIPOの審査官や裁判官は、新規事項追加に対して、EPOと異なるアプローチを採用しているように感じている。UKIPOの審査官は明細書全体の記載から、補正の内容が新規事項追加に該当するか否かを判断しようとし、出願時における当業者が通常有する知識から判断しようとしている。

これとは反対に、EPOの審査官は新規事項追加の判断についてとても厳しい。補正によって追加された事項が当初明細書に“文字通り”記載されているか否かで判断しようとし、補正に対して多くの異論を唱えることが多い。EPOの審査官は、必ずしも英語に精通しているとは限らず、ドイツ語やスペイン語を母国語とする人も多く、新規事項の追加に対しては“文字通り”明細書の記載から判断せざるを得ないことが事が理由として推測できる。もちろんUKIPOの審査官は母国語である英語には精通している。

それゆえ、私たちの経験としては、EPOよりもUKIPOのほうが新規事項の追加に関連する補正がしやすいと考えている。これは、USPTOでの実務に近いと考えている。よって、登録後の訂正を望む場合、それが新規事項の追加に該当するおそれがある場合には、UKIPOによる訂正をするべきだと思う。

英国特許法27条(6)は、「長官は、本条に基づく申請を許可するか否かを決定する上で、欧州特許条約に基づく関係する原則を考慮する」と規定している。よって、訂正を認めるか否かについて、EPOとUKIPOの規定に大きな相違はない。違いといえば、先ほど述べたように、UKIPOは特許性の有無まで実体的な審査するが、EPOは実体的審査までしないことである。

また手続き的な違いとして、UKIPOの場合、訂正が申請された場合には、その旨を公示し、第三者に対して異議を申し立てる機会を与えることになっている(27条(5))。しかし、EPOではそのような規定は存在しない。さらに、EPOにおいて訂正が認められた場合には、クレームの翻訳文を提出する必要がある場合がある。

EPOの審査官は、ヨーロッパ内の各国を出身とする人であるため、ほとんどの人は英語を母国語としていない。もちろん、審査官は英語を理解することは可能であって、EPO内部では共通言語としての英語を使って議論をすることもある。このような実情もあるので、新規事項追加については、明細書に記載されている文言で判断すなわちステレオタイプの判断をすることがみられる。UKIPO審査官は、明細書全体が開示している言葉の意味から判断している。よって、補正については、UKIPOによる審査の方が、認められやすい。

しかし、EPOの審査に対して2014年に新しいガイドライン⁴⁷が適用されてからは、UKIPOにおける実務と近くなっていると思われる。

UKIPOの審査を受けて登録された英国特許と、EPOの審査を受けて登録された英国特許とについて、登録後の訂正について法律及び規則は同じである。違いは無い。一方、判例法には違いが見られる。EPOの方が新規事項の追加に対して厳しい。中国の実務に近いものがある。

強いていえば、言語の違いによるものがある。UKIPOの審査官の方が訂正に寛容である。当然、UKIPOの審査官は英語のネイティブスピーカーであって、言葉が異なっても意味が同じであれば、訂正を認めることがあり得る。一方、EPOの審査官は、英語のネイティブスピーカーではない場合もあり得る。

5.3 UKIPOとEPOにおける訂正手続の相違について

【質問】

例えば、EPOの訂正手続で認められている multiple auxiliary requests が、UKIPOの手続では認められていないなど、EPOとUKIPOの訂正手続には、相違点があります。この相違について、制度調和の動きは貴国内にありますか。

【回答】

EPOでは multiple auxiliary requests が認められているが、UKIPOでは Conditional Amendment(条件付き補正)というものが認められている。EPOとの制度調和の動きはない。

英国にはEPOの異議申立に相当する制度が無い。UKIPOに対して multiple auxiliary requests は、審査段階であれば multiple auxiliary requests は認められており、補正案を複数提出することが可能である。そのような形式の補正案が効率的であるならば、審査官は考慮してくれる。

25条(日本の訂正審判に相当)であれば、multiple auxiliary requests 自体が必要ない。補正案が認められないと審査官が判断した場合、それを特許権者に通知し、特許権者は異なる補正案を提示できるからである。

また、75条(日本の訂正請求に相当)であれば、Conditional Amendment(条件付き補正)というものが可能である。これは、「補正のA案が認められないなら、B案の補正を認めて欲しい」と特許権者が提案するものである。この補正案は目的が明確な場合にだけ認められるものであって、A案、B案、C案、D案・・・と補正案が多くな

⁴⁷ EPO, Guidelines for Examination, Part H, Chapter IV, 2.2,
http://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/h_iv_2_2.htm

ると補正案自体が認められなくなる。だいたい1つか2つのクレームセットの提出が認められる。数が多くなると、クレームセットの選択を要求される。

なお、EPOとのハーモナゼーションは今後も進まないと考えている。登録後の訂正について、制度変更の提案や兆候はない。UKIPO及びEPOそれぞれの手続きは、異なる目的を持っているからである。

通常UKの無効手続は侵害事件の中で進められ、UKIPOではなく裁判所で進められる。UKIPOで無効手続が進められることは、非常に稀である。過去、特許後の補正について、フレキシビリティが無かった。しかし、4年前にConditional Amendmentが認められるようになった。このConditional Amendmentでは補正案として2つのクレームセットを提出することができ、一つの補正案が認められない場合には、他方の補正案を認めるよう要求するものである。このConditional Amendmentの導入によりUK裁判所での手続は、よりEPOの手続に似てきている。違いといえば提出できる補正案の数である。EPOでは数多く提出しても認められるかもしれないが、UK裁判所は補正案の数が多い場合は、補正案を拒否する。

UKには、EPOで認められているmultiple auxiliary requestsのような運用はない。過去にEPOのmultiple auxiliary requestsが全部で12個もあったことがあるが、時間と費用の無駄であったと思う。一方、UK裁判所において認められているConditional requestは、EPOのmultiple auxiliary requestsに類似するものではあるが、Main Requestの他に1つのクレームセットのみ認められる。これは、費用や作業量分担の面で、両当事者にとって公正なものであると思う。

このような違いは、裁判所の判事についての考え方によるものだと思う。イギリス伝統的システムすなわち判事はレフリーであって新たな調査はしないという考え方と、EPOすなわち大陸伝統システムすなわち判事は新たな調査をするとの考え方、これらの違いによるものだと思う。

UK判事は、全当事者の時間や費用を無駄にはしたくないと考えている。よって、Conditional Amendmentも1つしか認めない。これはjusticeやfairに対する考え方についての文化の違いであって、EPOとUKの運用がハーモナイズするとは考えていない。

確かに、EPOのmultiple auxiliary requestsは、Oral Hearing当日に当事者全員が集まって、認められるクレームを議論することができる。しかし、multiple auxiliary requestsが何個もあった場合、事前にそのクレームの違いを理解するための準備時間が多大となる。EPOのmultiple auxiliary requestsのコストが小さいとは思わない。

E. ドイツ連邦共和国

1 Amendments to the application

1. 1 関連する法令

特許法⁴⁸ 第38条

特許を付与すべき旨の決定が行われるときまでは、出願の内容は、出願の対象の範囲を拡大しないことを条件として、補正することができる。ただし、審査請求(第44条)が提出されるまでは、明白な誤りの訂正、審査課によって指摘された不備の除去又はクレームの補正のみが容認される。出願の対象の範囲を拡大する補正からは、如何なる権利も導き出すことができない。

1. 2 補正の時期的要件

特許を付与すべき旨の決定が行われるときまでは、補正することができる。ただし、審査請求(第44条)が提出されるまでは、明白な誤りの訂正、審査課によって指摘された不備の除去又はクレームの補正のみが容認される(38条)。

1. 3 補正の実体的要件

出願の対象の範囲を拡大する補正からは、如何なる権利も導き出すことができない(38条)。

⁴⁸ 特許庁 外国産業財産権制度情報 ドイツ 特許法、
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/germany/tokkyo.pdf>

2 Procedure to limit or revoke the patent

2. 1 関連する法令

第64条

- (1) 特許は、特許所有者の請求に基づいて取り消すこと、又は特許クレームを補正することによって遡及して減縮することができる。
- (2) 請求は、書面によって行い、また、その理由を付さなければならない。
- (3) 請求に関しては、特許部が決定する。第44条(1)及び第45条から第48条までが準用される。特許が取り消されたときは、この事実が特許公報に公告される。特許が減縮される場合は、特許明細書は、請求を認める決定における減縮に応じて変更される。特許明細書の補正は、公告される。

2. 2 訂正の対象

訂正の対象はクレームのみである(64条(3))。クレームの訂正に付随して、明細書及び図面を訂正することはできる。

2. 3 訂正の請求人

訂正の請求人は、特許権者である(64条(1))。2以上の者が特許を共有する場合、他の共有者の同意を得なければ、特許権者は訂正を請求することはできない。

2. 4 訂正の請求ができる時期

侵害手続に係属中であるなど法的利益(legal interest)がある場合は、権利の満了後にも請求できる。

2. 5 訂正の単位

訂正は独立請求項の減縮を含むことが必要であって(64条(1))、従属請求項の訂正や削除のみを請求するのみでは減縮に該当しないので、訂正は認められない。

2. 6 訂正の目的

請求項の削除と減縮のみが認められる(64条(1))。誤記や誤訳の訂正は認められない。

2. 7 訂正の審査の方式

通常は書面審査である。訂正が認められない場合、口頭で審査される場合もある。

2.8 訂正の職権審理

職権での審理が認められている(64条(3)で準用する44条(1))。訂正の請求時に、訂正を求める理由(新たな先行技術に対する特許性の確保など)を説明する必要はない⁴⁹。新たな先行技術を提示したとしてもDPMA(ドイツ特許庁)は、特許性を改めて審査しない。

2.9 訂正の効果

訂正の効果について条文、規則に明文の規定はないが、遡及効を有する(ex tunc)とされている。

⁴⁹ 現地法律事務所への調査結果

3 Limitations in the opposition

3. 1 関連する法令

第61条

(1) 特許部は、特許が維持されるべきか否か又は取り消されるべきか否か及びその範囲について決定を行う。異議申立が取り下げられた場合には、この手続は、異議申立人なしに、職権によって続行される。

(2) (1)に拘らず、連邦特許裁判所の審判部は、次の場合に決定を行う。

1. 1 の当事者が決定を請求し、他の何れの当事者も、その請求の送達から2月以内に、異議を唱えなかったとき、又は

2. 一方の当事者のみからの請求があったとき。ただし、異議申立期限の到来から最低15月が経過しているか、又は参加人からの請求の場合は、当該参加宣言から最低15月が経過していることを条件とする。

この規定は、特許部が、連邦特許裁判所による決定を求める請求を受領してから3月以内に、聴聞への召喚状又は異議申立についての決定を送達している場合は、適用されない。それ以外には、第59条から第62条まで、第69条から第71条まで、及び第86条から第99条までが準用される。

(3) 特許が取り消されるか、又は減縮された範囲に限って維持されるときは、この事実は特許公報において公告される。

(4) 特許が、減縮された範囲で維持される場合は、特許明細書は、それに応じた補正がなされなければならない。特許明細書の補正は公告される。

3. 2 訂正の対象

クレーム及び明細書は訂正の対象になる(61条(4))。条文や規則に明文の規定はない。

3. 3 訂正の請求人

特許権者が請求できる。条文や規則に明文の規定はない。

3. 4 訂正の請求ができる時期

異議申立についての決定が確定するまでは、請求できる。ただし、異議申立の口頭審理が開始されるまでに請求することが望ましい。条文や規則に明文の規定はない。

3. 5 訂正の単位

クレームの訂正の単位について、明文の規定はない。通常、訂正後の全クレームを記載した書面の提出が求められる。

3. 6 訂正の目的

請求項の削除と減縮のみが認められる(61条(4))。誤記や誤訳の訂正は認められない。

3. 7 訂正の審理の方式

基本は書面審理であるが、審査及び裁判の必要に応じて口頭審理となる場合がある(46条、59条(3)及び91条)。

第46条

(1) 審査課は、いつでも当事者を召喚して聴聞すること、証人、専門家及び当事者を宣誓させて又はさせないで尋問することができ、また、事案の解明に必要なその他の調査を行うことができる。付与に関する決定が行われるときまでは、出願人は、請求により、聴聞の機会が与えられる。請求は、書面により提出されなければならない。請求が所定の様式で提出されていない場合、審査課は、請求を却下する。請求却下の決定は、それ自体について不服申立をすることができない。

(2) 聴聞及び尋問に関しては、調書が作成され、これには手続の本質的内容を再現し、かつ、関係人の法的に関連性のある宣言が含まれるようにする。民事訴訟法第160a条、第162条及び第163条が準用される。関係人には調書の謄本が付与される。

第59条

(3) 異議申立手続においては、当事者が聴聞を要求した場合又は特許部が聴聞は適切であると判断した場合は、当該聴聞が行われる。特許部は、その召喚状において、決定に到達するために討議される必要があると同部が考える問題点を指摘しなければならない。決定の通知を含めた聴聞は公開される。裁判所構成法の第169条第2文及び第171b条から第175条までが準用される。ただし、聴聞の公開が、当事者の利益を危険に晒す虞がある場合、いずれかの当事者の請求により、非公開とすることができる。

第91条

(1) 裁判長は、事件に係わる事実及び法律上の問題点について当事者と議論する。

(2) 裁判長は、要求があったときは、部の各裁判官が審問することを許可しなければならない。審問に対して異論が唱えられたときは、部が決定を行う。

(3) 事件の審議の後、裁判長は、聴聞が終了したことを宣言する。部は聴聞の再開を決定することができる。

3. 8 訂正の職権審理

職権での審理が認められている。

3.9 訂正の効果

初めから訂正後の状態で存在していたとみなされる(21条(3))。

第21条

(3) 取消の場合は、特許及び出願の効力は、初めから存在しなかったものとみなされる。この規定は、減縮された維持に準用される。

4 海外現地ヒアリング調査結果

4.1 訂正に関連する規定について

【質問】

登録後の訂正について、ドイツの規定が他国の規定よりも大幅に少ないように見受けられます。訂正に関する法律及び規則の規定が少ない理由を教えてください。

【回答】

ドイツでは、法律には原則のみが記載されており、詳細な手続や運用は判例法で規定されている。

ドイツでは、侵害論を審理する特許権侵害訴訟は民事地方裁判所で、無効論を審理する特許無効訴訟は連邦特許裁判所で、それぞれ審理される。従って、侵害訴訟中に被疑侵害者が、訴訟に係る特許の無効を主張する場合は、別途連邦特許裁判所に特許無効訴訟を提起する必要がある。そして、侵害訴訟は、無効訴訟の結果を待つこととなる。

確かに登録後の訂正に関する規定が、法律にはあまりない。基本的なことが法律によって、規定されているのであって、その他の手続的な事項は、判例や個々の事件の中で判断される。これがドイツのシステムである。

21条、61条、64条、83条などに登録後の訂正に関する基本的な規定が記載されている。例えば Auxiliary Request がドイツでは可能であるが、法律には規定されていない。61条や64条には、減縮される必要があることのみが記載されている。Auxiliary Request は権利者が置かれたビジネス状況に応じて必要になるものであるため、これらは手続であって、法律には規定されていない。

EPO と比較すると、ドイツの法律で記載されている事項は少ない。例えば、EPO は条文、規則、判例、ガイドラインを提供している。一方、DPMA が公表している規則はドイツ語しかなく、その他のガイドラインもドイツ語のみで、定期的なアップデートされてはいなく、EPO ほど詳細な記載はない。基本なことはドイツの法律に記載されている。法律に記載されていない詳細な手続や事項は、判例法から得ることができる。その手続的な事項は、規則やガイドラインなどに明文化されていなく、判例の積み重ねで運用されている。

私の認識では、欧州での特許侵害訴訟のうち、ドイツで提起されたものは約 80% になると思われる。そして、年間約 1600 件の特許侵害訴訟がドイツで提起されている。訴訟が多い理由として、二つの理由があると考えている。一つ目はドイツの市場が大きく、欧州の中心であることである。二つ目は訴訟の審理が速く、その費用も高価ではないことであることである。ドイツの訴訟費用と比較すると、英国では約 3 倍、米国は約 10 倍の費用を要すると思う。

もし、侵害訴訟が提起されると、そのほとんどで被疑侵害者から無効が主張される。もちろん、特許権者は、可能ならば補正した形での維持を望む。正確な統計は公開されていないが、特許無効を審理するドイツ連邦特許裁判所は約30%の特許を完全に無効とし、30%~40%が補正された形で維持していると思う。逆の言い方では60~70%の特許が、登録された形でのクレームを維持できていない。

EPOと比較すると、ドイツには登録後の訂正に関する法律や規則が少ない。EPOのWEBページには、多くの規則やガイドラインが掲載されているが、DPMAのWEBページには、それらに相当するものは、ほとんどない。ドイツには多くの判例法があって、それは非常に重要である。この判例法によって一般的な手続が規定されてきている。この判例法は、ドイツ語で記載されているのみであって、英語では公開されていない。法律には、登録後のクレームの訂正について基本的な事項が記載されているのみであって、EPOやUSPTOが規則等で定めている詳細な事項はドイツ特許法には記載されていない。

例えば、異議申立における補正について規定するドイツ特許法61条には「特許部は、特許が維持されるべきか否か又は取り消されるべきか否か及びその範囲について決定を行う」と記載されているだけである。明確に「補正できる」旨の記載は無いが、「その範囲について決定を行う」との記載から、減縮補正による部分的な維持が可能であることを、ドイツ特許法は非直接的に規定している。どのような補正が認められるのか、詳細な事項は判例法によって規定されることになる。

また、ドイツの審査官は、審査についてある程度の自由が与えられていることも基礎にはある。ドイツの弁理士になるためには8カ月間、ドイツの判例法を学ぶ必要がある。さらに、特許権侵害訴訟や特許無効訴訟については、民事訴訟法の規定も関連している。民事訴訟法の規定も学ぶ必要がある。

4. 2 誤記又は誤訳の訂正について

【質問】

Procedure to limit or revoke the patent(Section 64)及び Limitations in the opposition(Section 61)では、誤記又は誤訳は訂正できないようです。誤記又は誤訳を訂正する手段はありますか？

【回答】

条文上では、登録後に訂正できる旨の規定は存在しない。裁判等で訂正が認められる場合もあるようであるが、誤りが一部のみが存在する場合など、限定的に運用されている。

EPO の審査を経て登録された DE 特許の場合、London Agreement が 2008 年に発効される前にはクレームのドイツ語の翻訳文が必要であったが、発効以降は翻訳文の提出が不要である。

基本的には誤訳の訂正は可能である。発行後の特許について、誤訳や誤記の訂正は判例や、個別の状況に応じては裁判等で判断される。例えば、誤訳が明細書やクレームの全体に及んでいる場合、誤訳の訂正は認められず、訂正前のクレームの文言で権利範囲が判断される。

誤記や誤訳の訂正は、法律では規定されていない。

特許要件として、当初明細書によって開示されている必要がある。PCT 経由でドイツ単独に出願しようとする日本の出願人であれば、日本語の明細書を PCT 出願し、その後ドイツ語に翻訳しドイツに移行する手順をとると思う。審査中であれば、当初明細書に該当する日本語明細書を根拠として誤訳を訂正することは比較的容易である。

登録後になると話は変わる。登録後は権利範囲を拡大又は変更することはできない。誤訳の訂正によって、権利範囲が拡大又は現行することになるからである。よって、登録後の誤記や誤訳の訂正は基本的にはできない。当初明細書の開示から、その誤記や誤訳が明らかなものである場合には、異議や無効の手続で誤記や誤訳を訂正することが可能な場合がある。一方、Procedure to limit or revoke the patent(Section 64)の手続では、誤記や誤訳を訂正することはできない。

日本の出願人に対しては、日本語でドイツ出願を行うことを推奨している。審査期間中に、日本語明細書を基準として誤訳の訂正ができるからである。PCT 出願も同様で、日本語 PCT 出願明細書を基準に、DPMA による審査期間中に誤訳の訂正をすることができる。明らかな誤記の訂正は、無効手続きにおいて無効理由に関連する範囲で可能である。ただし、Procedure to limit or revoke the patent(Section 64)では、誤記や誤訳の訂正できない。また、Procedure to limit or revoke the patent(Section 64)の請求時に、その理由を示す必要は無い。この手続では、クレーム減縮であるか、当初明細書の開示の範囲であるか否かのみが審理される。新規性や進歩性の審査はされない。

4. 3 DPMA の審査を経たドイツ特許と EPO の審査を経たドイツ特許との相違【質問】

DPMA（ドイツ特許庁）の審査を受けて登録されたドイツ特許と、EPO の審査を受けて登録されたドイツ特許とで、登録後に訂正が認められる範囲や、訂正のしやすさに違いはありますか？条文、規則に規定されていない実務上の違いがあれば教えてください。

【回答】

条文や規則の規定上、補正や訂正の要件に違いは無い。

基本的には同じである。違いは無い。

規定上の違いはない。ただし、若干の実務上の違いがある。例えば、特許適格性の違いがある。EPO の場合は、ソフトウェアの特許適格性について厳格に取り扱うが、DPMA はフレキシブルに対応する。

また、EPO には **inescapable trap** をというものがある。欧州特許の異議手続きにおいて、特許付与前の補正でクレームに追加した構成要素 X が新規事項と判断され、且つ、構成要素 X の削除が拡大補正になる場合、構成要素 X を削除できず、特許取消となってしまうことである。一方、ドイツではよりリベラルなアプローチが採用されている。構成要素 X が無くても特許性が維持されるのであれば、構成要素 X を削除した形で特許が条件付きで維持されるというものである。

EPO の審査は、DPMA の審査よりも、より厳しいものになる場合がある。先ほどの **inescapable trap** のように、権利化手続において困難な状況に陥って、EPO の審査では完全に権利化できず、発明が無価値になった場合でも、DPMA の審査では何らかしらの権利化が可能な場合がある。

DPMA の審査を受けて登録されたドイツ特許と、EPO の審査を受けて登録されたドイツ特許とは、同様に扱われる。強いて言えば、ドイツ連邦裁判所で扱われる特許無効手続で違いがある。EPO の審査を経て登録されたドイツ特許に関する無効の審理では、裁判官は EPC の規定や EPO の判例法を基に無効を判断する。一方、DPMA の審査を経て登録されたドイツ特許の場合は、ドイツ特許法やドイツの判例法を基に無効を判断することになる。

4. 4 予備的又は段階的な訂正の可否について

【質問】

Procedure to limit or revoke the patent(Section 64)及び Limitations in the opposition(Section 61)について、DPMA 特許部の審判官や連邦特許裁判所の裁判官に対して複数の補正案（クレームセット）を提示して、補正の可否を審判官や裁判官と直接議論することは可能でしょうか？また、可能な補正の範囲について審判官や裁判官から示唆はありますか？複数の補正案（クレームセット）において、各請求項単位（請求項毎）で補正の可否を示唆してくれるのでしょうか。

【回答】

EPO のように、補正案について審査官と直接議論することはできない。

異議や無効手続では、特許権者だけではなく、異議申立人などの第三者が手続に参加することになって、特許権者と第三者の対立構造になる。よって、特許権者が審判官や裁判官と直接議論することはできない。Auxiliary Request をするときには、書面で主請求と、副請求を明確に区別して記載する必要がある。しかしながら、DPMA 特許部や連邦特許裁判所で口頭審理が開催された時は、その口頭審理時の審判官や裁判官の言動や仕草から、判断できる場合がある。これは、裁判官の個性に依る。

両方の手続において、Auxiliary Request を請求することは可能である。異議手続では、審査官と対話することは可能である。一方、無効手続においては特許権者以外の第三者が手続に関与することになるが、公正を期すため、裁判官は特許権者を援助するようなコメントをすることは通常無い。裁判官は、両当事者に対してニュートラルになろうとする。しかしながら、審査官や裁判官は、特許可能なクレームにするための補正を導くため、些細なアドバイスをすることはできる。

F. 欧州特許庁 (EPO)

1 Amendment of the European patent application

1. 1 関連する法令

欧州特許付与に関する条約⁵⁰ 第123条 補正

- (1) 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも1回の機会が与えられる。
- (2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
- (3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

欧州特許付与に関する条約の施行規則⁵¹ 規則137 欧州特許出願の補正

- (1) 欧州調査報告を受け取る前においては、別段の定めがある場合を除き、出願人は、欧州特許出願の明細書、クレーム又は図面を補正することができない。
- (2) 規則70a(1)若しくは(2)又は規則161(1)に基づく欧州特許庁による通知に応答してなされる意見、訂正又は補正と同時に、出願人はその意思により、明細書、クレーム及び図面を補正することができる。
- (3) その後の補正は、審査部の同意を得ない限り、することができない。
- (4) (1)から(3)までにいう補正書を提出するときは、出願人は、それらを特定し、かつ、出願時の出願におけるそれらの根拠を表示しなければならない。審査部が何れかの要件の不遵守を認める場合は、同部は、1月以内にこの欠陥の訂正を求めることができる。
- (5) 補正クレームは、当初にクレームされていた発明又は単一の包括的発明概念を形成する一群の発明と関連していない未調査の主題を対象とすることができず、規則62a 又は規則63に従って調査されていない主題を対象とすることもできない。

規則161 出願の補正

- (1) 欧州特許庁が、欧州特許庁国際調査機関として、及びPCT第31条に基づく要求が出されているときはEuro-PCT出願についての国際予備審査機関としても行動した場合は、出願人に対し、国際調査機関の意見書又は国際予備審査報告に関して見解を述べる機会を与え、適切なときは意見書又は国際予備審査報告に認められる欠陥があればそれを補正し、それぞれの通知から6月の期限内に明細書、クレーム及び図面

⁵⁰ 特許庁 外国産業財産権制度情報 欧州特許庁、
<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/jyouyaku.pdf>

⁵¹ 特許庁 外国産業財産権制度情報 欧州特許庁、
http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/pdf/epo/jyouyaku_kisoku.pdf

を補正することを求める。欧州特許庁が補充的国際調査報告を作成した場合は、第1文に従う求めは、PCT規則45の2.7(e)に従って出された説明に関して発する。第1文又は第2文の求めに関して、出願人が応じないか又は見解を述べない場合は、出願は取り下げられたものとみなす。

(2) 欧州特許庁がEuro-PCT出願に関して補充的欧州調査報告を作成する場合は、出願は、その旨の出願人への通知から6月以内に1回補正することができる。補正後の出願が補充的欧州調査の基礎として用いられる。

1. 2 補正の時期的要件

(i) 欧州調査報告を受け取る前においては、クレーム又は図面を補正することができない(規則137(1))。ただし、欧州特許庁がEuro-PCT出願⁵²に関して補充的欧州調査報告を作成する場合は、出願は、その旨の出願人への通知から6月以内に1回補正することができる(規則161(2))。

(ii) 欧州調査報告を受け取った後においては、それに対する応答と同時にする場合に限り補正することができる(規則137(2))。この後の補正は審査官の同意が必要である(規則137(3))

(iii) 許可予告(規則71(3))を受け取った後においても、補正を請求することができる(規則71(6))。

1. 3 補正の実体的要件

出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない(123条(2))。補正書を提出するときは、出願人は、補正する箇所及び出願時の出願における補正の根拠を表示しなければならない(規則137(4))。

なお、「出願時における出願内容」については、その一般原則が審査基準に記載されている。

Guidelines for Examination

(仮訳) H部—補正及び訂正

第IV章—許可される補正—第123条(2)及び第123条(3)

2. 第123条(2)に基づき許可される補正

2.3 「出願時」の出願の内容—一般原則

⁵² Euro-PCT出願とは、欧州広域段階へ移行される国際出願である。

第123条(2)に基づき、文献に明確に記載している内容から当業者にとって黙示的である特徴も考慮して、出願時の開示内容から直接かつ明瞭に引き出すことができない主題を欧州出願に追加することは許可されない。ただし文面上の裏付けは第123条(2)の文言からして要求されない(T 667/08 参照)。

「黙示的な開示(implicit disclosure)」という文言が意味するものは、出願時の出願書類に明確に記載している内容の明確かつ明瞭な帰結そのものである。したがって文献の明確な開示が明瞭かつ明確に暗示するものが何であるのか判断するときには共通の一般知識を参酌しなければならない。しかし共通の一般知識からみてその開示によって何が明白となり得るのかという問題は、その文献の開示が何を黙示的に開示しているのか評価することとは無関係である(T 823/96)。

補正された請求の範囲が第123条(2)の要件を充足しているのか評価するときには、技術的な読者を対象とする出願時の出願書類が、実際のところ何を当業者に開示しているのかに焦点を置くべきである。特に審査官は、出願時の請求の範囲の構成に偏った焦点を置き、当業者が出願全体から直接かつ明瞭に引き出すであろう主題を軽視する状況は避けるべきである。

2 Request for limitation or revocation

2. 1 関連する法令

第 105a 条 限定又は取消の請求

- (1) 特許所有者から請求があったときは、欧州特許は、取り消すことができ又はクレームの補正によって限定することができる。その請求は、施行規則に従って欧州特許庁にする。請求は、限定又は取消のための手数料が納付されるまでは、されたものとみなされない。
- (2) この請求は、欧州特許庁についての異議申立手続が係属している間はすることができない。

規則 92 請求要件

- (1) 欧州特許の限定又は取消を求める請求は、欧州特許庁の公用語の 1 により書面で提出しなければならない。締約国の公用語により提出することもできるが、これは規則 6(2)に指定された期限内に欧州特許庁の公用語の 1 による翻訳文を提出することを条件とする。施行規則第 III 部は、限定又は取消の手続において提出される書類に準用する。
- (2) 請求書には、次の事項を含める。
- (a) 請求をする欧州特許所有者(請求人)についての、規則 41(2)(c)に定められた明細及び請求人が特許所有者となっている締約国の表示
- (b) 限定又は取消を請求する特許の番号及びその特許が効力を有している締約国の一覧
- (c) 該当する場合は、請求人が所有者となっていない締約国についての特許所有者の名称及び宛先並びに請求人が、その手続において、それらの者の代理として行為する権利を有することの証拠
- (d) 特許の限定を請求する場合は、訂正クレーム全文及び場合により訂正された明細書及び図面
- (e) 請求人が代理人を選任している場合は、規則 41(2)(d)に定められた明細

2. 2 訂正の対象

基本的には、クレームのみが訂正の対象(第 150 条 a(1))となるが、クレームの訂正に伴って明細書及び図面も訂正できる(規則 91(2)(d))。

2. 3 訂正の請求人

訂正の請求人は、特許権者である(150 条 a(1))。2 以上の者が特許を共有する場合、他の共有者の同意を得なければ、特許権者は訂正を請求することはできない(118 条)。

第118条 欧州特許出願又は欧州特許の単一性

複数の欧州特許の出願人又は特許所有者が各指定締約国について同一でない場合は、それらの者は、欧州特許庁における手続については、共同出願人又は共同権利者とみなす。これらの手続における出願又は特許の単一性が害されることはない。特に、出願又は特許の正文は、本条約に別段の定めがある場合を除き、すべての指定締約国について同じでなければならない。

2.4 訂正の請求ができる時期

特許権の満了後、特許の満了前にされた侵害行為についての特許権が行使されている場合には、特許の満了後であっても訂正が請求できる。欧州特許庁についての異議申立手続が係属している間はすることができない(150条 a(2))。また、異議申立の提出時に、その特許に関する訂正手続が係属している場合は、審査部は、その限定手続を終結させる(規則 93(2))。

規則 93 異議申立手続の優先性

(2) 欧州特許についての異議申立の提出時に、その特許に関する限定手続が係属している場合は、審査部は、その限定手続を終結させ、限定手数料の返却を命じる。返却は、規則 95(3)第1文にいう手数料に関しても命じるが、この手数料を請求人が納付済みである場合に限る。

2.5 訂正の単位

訂正するクレームを含む全クレームを記載した書面を提出することが必要である(規則 92(d))。

規則 92 請求要件

(d) 特許の限定を請求する場合は、訂正クレーム全文及び場合により訂正された明細書及び図面

独立クレームの訂正がない場合でも、従属クレームのみの訂正は可能である(Guidelines for Examination, Part D-X.4.3)。

Guidelines for Examination⁵³

(仮訳) D部—異議及び限定・取消手続のためのガイドライン

第X章—限定及び取消手続

4. 実体審査(限定)

⁵³ EPO, Guidelines for Examination in the European Patent Office, <https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines/e/index.htm>

4.3 審査の範囲

審査の範囲は規則 95(2)によって制限されている。審査部は、請求の対象である補正後の請求の範囲が、付与又は補正後の請求の範囲(すなわち、D-X,4.2 で述べたもの)に対する限定を構成しているか否か、並びに、補正後の請求の範囲が第 84 条及び第 123 条(2),(3)の要件を充足しているか否かについてのみ決定しなければならない。

「限定」という文言は、請求の範囲によって与えられる保護範囲の減縮を意味するものとして解釈される。異なる主題を保護するための単なる明確化又は変更(「別物」)は限定とみなされない。

更に具体的にいうと、独立請求の範囲の限定を伴わない従属請求の範囲だけの限定は認められる。しかし明細書又は請求の範囲の非限定的な補正が(たとえば不明瞭な請求の範囲を整理する、特許を改良する補正を行う、又は体裁を整える変更など)請求の範囲を限定した結果といえない場合には認められない。同様に、限定において従属請求の範囲を追加することは、請求の範囲の限定によって直接生じたものでなければ認められない。

ある請求の範囲を補正することによって、保護範囲は小さくなるが、一部が過去のファイルに存在している請求の範囲によって与えられた保護範囲外に拡張される場合には、注意深く扱うべきである。補正が限定を構成している場合であっても、このような請求の範囲は一般に第 123 条(3)に違反するおそれがある(請求の範囲のカテゴリーが変更される場合の第 123 条(3)に関する H-V,7 を参照)。

第 84 条及び第 123 条(2)の解釈については、F-IV,4 及び H-IV,4.4 を参照されたい。第 69 条(1)及びその解釈に関する議定書に従い、明細書及び図面は、請求の範囲を解釈するために使用される。したがってこれらの部分に対する補正は、第 123 条(3)に違反する事項を取り入れるおそれがある(H-IV,3.1 及び 3.3 参照)。

ただし、誤記若しくは明白な誤りは請求又は E P O の職権によって訂正することができる。

主請求と併せて補助請求を行うことは可能である(H-III,3 参照)。

2. 6 訂正の目的

クレームの削除及び減縮が認められる(105a 条)。誤記や誤訳の訂正は認められない。

なお、規則 139 及び 140 に基づいて、登録前の誤訳や誤記の訂正をすることができる。明細書、クレーム又は図面の訂正は、「訂正の申出がされている以外の何物も意図していないということが即時に明らかであるという意味において、明白でなければならぬ。」とされている。例えば、明細書全体にわたって、正しい記載が 10 箇所あって、その他の 1 箇所の記載が誤訳である場合、明白な誤訳として訂正できる。

規則 140 に記載されている「欧州特許庁の決定」に登録された明細書やクレームが含まれるか否かが問題となるが、Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 23 July 2012 G 1/10⁵⁴ において、当該決定には、明細書やクレームは含まれないことが明記されている。したがって、登録後は登録されたクレームや明細書に補正はできない。ただし、極めて限られた場合（例えばタイプミスなど）のみ、登録後も訂正は認められる。

規則 139 欧州特許庁に提出された書類における誤りの訂正

欧州特許庁に提出された書類における言語上の誤り、転写の誤り及び錯誤は、請求に基づいて訂正することができる。ただし、訂正の請求が明細書、クレーム又は図面に関するものである場合は、その訂正は、訂正の申出がされている以外の何物も意図していないということが即時に明らかであるという意味において、明白でなければならぬ。

規則 140 決定における誤りの訂正

欧州特許庁の決定に関しては、言語上の誤り、転写の誤り及び明白な錯誤に限り訂正することができる。

2. 7 訂正の審査の方式

通常は書面審理である。訂正が認められない場合、口頭で審理される場合もある (Guidelines for Examination, Part D-X.4.4)。

Guidelines for Examination

(仮訳) D 部—異議及び限定・取消手続のためのガイドライン

第 X 章—限定及び取消手続

4. 実体審査(限定)

4.4 審査の次の段階

上述した D-X,4.3 の審査の結果、請求が適法であると判断された場合には、手続の次の段階、すなわち、D-X,5 で述べる限定の方式要件に関する審査を開始すること

⁵⁴ http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/04_13/04_1943.pdf

ができる。これ以外の場合には、規則 95(2)に従い欠陥を特定する通知を請求人に送付し、所定の期間内に欠陥を是正する機会を与えなければならない。通常の間は 2 か月である(規則 132(2))。これは原則として延長可能であるが、例外的な状況に限定される。

審査官は自身の発意による明細書を採用してはならない(D-X,5 参照)。請求の範囲と明細書との間で整合しない部分があれば、審査官は常に拒絶理由を提起する。

請求人が期間内に拒絶理由を解消するよう回答した場合、手続はD-X,5 に向かう。

規則 95(2)は限定手続中に補正する機会を 1 回に限り提供している。ただし、規則 95(2)に基づく通知で提起された拒絶理由を応答によって克服したが、その応答によって新たな拒絶理由が生じた場合には、第 113 条(1)に基づき審問を受ける権利の基本的な原則によって、限定請求を拒絶する決定の前に新たな拒絶理由を請求人に通知するために、更なる通知が必要となるのが普通である(D-X,6 参照)。通常であれば、その通知に応答して更なる補正を行うことはできない。

審査部は規則 95(2)に基づき、欠陥を是正するための機会を請求人に 1 回与えなければならない。ただし、限定請求が不適法なものであれば、第 116 条に基づく口頭審理の請求を認めなければならない。補正する機会が既に与えられている場合、口頭審理で更なる補正書を提出することはできない。

2. 8 訂正の職権審理

訂正された形式でのクレームに対して限定となっているか否か並びにクレームの明確性(第 84 条)及び新規事項追加の禁止(第 123 条(2))及びクレームの範囲の拡張の禁止(同条(3))の要件を満たしているか否かを審査する。

審査官は新規性及び進歩性の審査は行わず、新たな引例をサーチすることもない⁵⁵。

規則 95 請求についての決定

- (1) 取消請求が受容することができるものであるときは、審査部は、その特許を取り消し、これを請求人に通知する。
- (2) 限定請求が受容することができるものであるときは、審査部は、訂正クレームが、付与された又は異議申立若しくは限定手続において訂正された形式でのクレームに対して限定となっているか否か並びに第 84 条及び第 123 条(2)及び(3)の要件を満たしているか否かを審査する。請求がこれらの要件を満たしていないときは、審査部は、

⁵⁵ 現地法律事務所への調査結果

請求人に対し、指定する期間内に指摘した欠陥を補充し、かつ、クレーム及び該当するときは明細書及び図面を訂正するための単一の機会を与える。

2. 9 訂正の効果

訂正の効果は、出願日に遡及する(64条、67条及び68条)。

第64条 欧州特許によって与えられる権利

- (1) 欧州特許は、(2)の規定を条件として、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
- (2) 欧州特許の対象が方法である場合は、特許によって与えられる保護は、その方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。
- (3) 欧州特許権の侵害は、すべて国内法令によって処理される。

第67条 公開後の欧州特許出願により与えられる権利

- (1) 欧州特許出願は、その公開の日から、欧州特許出願で指定されている締約国において、第64条により与えられる保護と同一の保護を出願人に仮に与える。
- (2) 如何なる締約国も、欧州特許出願が第64条により与えられる保護と同じ保護は与えないことを規定することができる。ただし、欧州特許出願の公開に対して与えられる保護は、当該締約国の法令が審査を終えていない国内特許出願の強制的公開に与える保護よりも狭いものであってはならない。何れの場合も、各締約国は、何人かが国内特許権の侵害について国内法により責を負うべき事情の下で当該締約国において発明を使用したときは、欧州特許出願公開の日から出願人がその者に対してこの事情の下で適切な補償を請求し得ることを少なくとも保証する。
- (3) 手続語を公用語としていないすべての締約国は、(1)及び(2)による仮保護が、出願人の選択により当該締約国の公用語の何れか1又は、当該締約国が特定の1公用語の使用を義務付けている場合は、その公用語によるクレームの翻訳文について次の何れかの時から効果を生じることを定めることができる。
 - (a) 国内法が規定する方法で公衆が利用することができるようにされた時、又は
 - (b) 当該締約国においてその発明を実施している者に対し送達された時
- (4) 欧州特許出願は、それが取り下げられ、取下とみなされ、又は拒絶が確定した場合は、(1)及び(2)に規定する効果を有していなかったものとみなす。その指定が取り下げられ、又は取下とみなされた締約国における欧州特許出願の効果についても同様とする。

第68条 欧州特許の取消又は限定の効果

欧州特許出願及びそれに基づく欧州特許は、当該特許が異議申立、限定、取消手続において取り消され又は限定された範囲については、第64条及び第67条に規定する効果を初めから有していなかったものとみなす。

2. 10 訂正の利用実態

105a条の訂正の認容件数を以下に示す。105a条の訂正がされると、B3のコードが付されて登録公報が公開される⁵⁶ので、B3の公開公報の件数を検索した。

Year of Publication	Number
2015	31
2014	40
2013	35
2012	46
2011	34

⁵⁶ EPO, Espacenet, Kind codes,
https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_EP&method=handleHelpTopic&topic=kindcodes

3 Amendments during opposition proceedings

3. 1 関連する法令

第101条 異議申立の審査，欧州特許の取消又は維持

(1) 異議申立が受容し得るものである場合は，異議部は，施行規則に従って，第100条に定める異議申立の理由の少なくとも1が欧州特許の維持を妨げるか否かを審査する。この審査期間中に，異議部は，他の当事者からの又は異議部自身が発出した通知に対して，必要な場合は何度でも，意見書を提出することを当事者に求める。

(2) 異議部は，異議申立の理由の少なくとも1によって，欧州特許を維持することができないと認める場合は，特許を取り消す。それ以外の場合は，異議申立は，却下する。

(3) 異議部は，異議申立の手続中に特許所有者がした補正を考慮した上で，特許及びそれに係る発明が，

(a) 本条約の要件を満たしていると認める場合は，施行規則に定める条件が満たされている場合に限り，補正された明細書を維持するという決定をし，

(b) 本条約の要件を満たしていないと認める場合は，その特許を取り消す。

規則80 欧州特許の訂正

規則138を損なうことなく，明細書，クレーム及び図面は訂正することができる。ただし，異議の理由が異議申立人により援用されていない場合であっても，当該訂正が第100条に基づく異議申立理由によってもたらされることを条件とする。

3. 2 訂正の対象

明細書、クレーム及び図面を訂正することができる(規則80)。

3. 3 訂正の請求人

特許権者が請求できる(101条(3))。2以上の者が特許を共有する場合、他の共有者の同意を得なければ、特許権者は訂正を請求することはできない(118条)。

3. 4 訂正の請求ができる時期

異議部から特許権者に異議申立通知書が送付される時に指定される期間内(通常4か月、規則79(1))。このほかにも、異議部から与えられた期間内(規則81(3))及び口頭審理の召喚状に対する応答(規則116(1))に提出できる。

規則79 異議申立の審査の準備

(1) 異議部は，異議申立通知を特許所有者に通知し，また，特許所有者に対し，指定する期間内に意見書を提出し，かつ，適切な場合は，明細書，クレーム及び図面を訂正する機会を与える。

規則 81 異議申立の審査

(1) 異議部は、規則 76(2)(c)に基づく異議申立人の陳述において援用された異議申立理由を審査する。異議部は、異議申立人が援用していない異議申立のための理由を、それが欧州特許の維持を害するときは、職権により審査することができる。

(2) 第 101 条(1)第 2 文に基づく通知及びそれに対する応答は、すべての当事者に送付する。異議部は、便宜であると考えるときは、当事者に対し、指定する期間内に応答するよう求める。

(3) 第 101 条(1)第 2 文に基づく通知において、必要な場合は、欧州特許所有者は、適切なときは明細書、クレーム及び図面を訂正する機会を与えられる。必要な場合は、その通知に、欧州特許の維持に反する根拠を包含する理由を付した陳述を含める。

規則 116 口頭手続の準備

(1) 召喚状を出すに際し、欧州特許庁は、その見解において、決定をするために討議する必要がある論点について注意を喚起する。同時に、口頭手続における提出書類を提出するための最終期日を定める。規則 132 は適用しない。当該日後に提示される新たな事実及び証拠は、手続の対象が変更になったという理由で受容されるとき以外は、検討する必要がない。

3. 5 訂正の単位

訂正の単位について明文の規定はない。クレームの訂正案を異議部に提出する際には、Main Request(主請求)と Auxiliary Request(副請求)とよばれる複数のクレームセットを提出することができる。

3. 6 訂正の目的

クレームの削除及び減縮が認められる。訂正は異議申立理由によることが必要である(規則 80)。異議申立人により直接申し立てられている理由によらなくてもよい。

3. 7 訂正の審理の方式

異議申立人及び特許権者が拒否(waive)しない限り口頭で審理される。

3. 8 訂正の職権審理

異議申立人が提示した引例は審査する。異議部が新たな引例をサーチすることはない。審査官自身がサーチすることは規定上可能ではある(EPC 第 114 条)が、実際はサーチすることはない⁵⁷。

特許権者が訂正を求める場合、異議部は 123 条の規定に適合するか審査する。

⁵⁷ 現地法律事務所への調査結果

第114条 欧州特許庁の職権による審査

- (1) 欧州特許庁の手続において、欧州特許庁は、職権により事実を審査するものとし、この事実の審査において、当事者が提出した事実、証拠及び主張並びに求められた救済に限定されない。
- (2) 欧州特許庁は、関係当事者が提出期限までに提出しなかった事実又は証拠を無視することができる。

第123条 補正

- (1) 欧州特許出願又は欧州特許は、欧州特許庁における手続において、施行規則に従い、補正することができる。如何なる場合においても、出願人は、出願について自発的に補正をする少なくとも1回の機会が与えられる。
- (2) 欧州特許出願又は欧州特許は、出願時における出願内容を超える対象を含めるように補正してはならない。
- (3) 欧州特許は、保護を拡張するように補正してはならない。

3.9 訂正の効果

訂正の効果は、出願日に遡及する(64条、67条及び68条)。

第64条 欧州特許によって与えられる権利

- (1) 欧州特許は、(2)の規定を条件として、その付与の告示が欧州特許公報に公告された日からそれが付与された各締約国において当該締約国で付与された国内特許によって与えられる権利と同一の権利をその特許所有者に与える。
- (2) 欧州特許の対象が方法である場合は、特許によって与えられる保護は、その方法によって直接得られる製品にまで及ぶ。
- (3) 欧州特許権の侵害は、すべて国内法令によって処理される。

第67条 公開後の欧州特許出願により与えられる権利

- (1) 欧州特許出願は、その公開の日から、欧州特許出願で指定されている締約国において、第64条により与えられる保護と同一の保護を出願人に仮に与える。
- (2) 如何なる締約国も、欧州特許出願が第64条により与えられる保護と同じ保護は与えないことを規定することができる。ただし、欧州特許出願の公開に対して与えられる保護は、当該締約国の法令が審査を終えていない国内特許出願の強制的公開に与える保護よりも狭いものであってはならない。何れの場合も、各締約国は、何人かが国内特許権の侵害について国内法により責を負うべき事情の下で当該締約国において発明を使用したときは、欧州特許出願公開の日から出願人がその者に対してこの事情の下で適切な補償を請求し得ることを少なくとも保証する。

(3) 手続語を公用語としていないすべての締約国は、(1)及び(2)による仮保護が、出願人の選択により当該締約国の公用語の何れか1又は、当該締約国が特定の1公用語の使用を義務付けている場合は、その公用語によるクレームの翻訳文について次の何れかの時から効果を生じることを定めることができる。

(a) 国内法が規定する方法で公衆が利用することができるようにされた時、又は

(b) 当該締約国においてその発明を実施している者に対し送達された時

(4) 欧州特許出願は、それが取り下げられ、取下とみなされ、又は拒絶が確定した場合は、(1)及び(2)に規定する効果を有していなかったものとみなす。その指定が取り下げられ、又は取下とみなされた締約国における欧州特許出願の効果についても同様とする。

第68条 欧州特許の取消又は限定の効果

欧州特許出願及びそれに基づく欧州特許は、当該特許が異議申立、限定、取消手続において取り消され又は限定された範囲については、第64条及び第67条に規定する効果を初めから有していなかったものとみなす。

3. 10 訂正の利用実態

異議申立における訂正の認容件数を以下に示す。101条の訂正がされると、B2のコードが付されて登録公報が公開される⁵⁸ので、B2の公開公報の件数を検索した。

Year of Publication	Number
2015	863
2014	872
2013	936
2012	884
2011	953

⁵⁸ EPO, Espacenet, Kind codes, https://worldwide.espacenet.com/help?locale=en_EP&method=handleHelpTopic&topic=kindcodes

4 海外現地ヒアリング調査結果

4.1 誤記及び誤訳の訂正について

【質問】

Request for limitation or revocation (Article 105a)及び Amendments during opposition proceedings (Article 101(3))では、誤記又は誤訳は訂正できないようです。誤記又は誤訳を訂正する手段はありますか。

【回答】

審査中の訂正は規則に規定されているが、登録後になると明確な規定はない。過去の判例から、限定的に訂正が認められている。

EP 規則、第6章、補正及び訂正、規則 139 及び 140 に基づいて、登録前の誤訳や誤記の訂正をすることができる。(なお、規則 137 は出願の補正についての規則。) 明細書、クレーム又は図面の訂正は、「訂正の申出がされている以外の何物も意図していないということが即時に明らかであるという意味において、明白でなければならない。」とされている。例えば、明細書全体にわたって、正しい記載が 10 箇所あって、その他の 1 箇所の記載が誤訳である場合、明白な誤訳として訂正できる。

なお、規則 140 に記載されている「欧州特許庁の決定」に登録された明細書やクレームが含まれるか否かが問題となるが、Decision of the Enlarged Board of Appeal dated 23 July 2012 G 1/10⁵⁹において、当該決定には、明細書やクレームは含まれないことが明記されている。したがって、登録後は登録されたクレームや明細書に補正はできない。ただし、極めて限られた場合（例えばタイプミスなど）のみ、登録後も訂正は認められる。

審査中は、当初明細書の開示の開示を根拠に誤記及び誤訳の訂正はできる。登録後は、明白な誤記のみ訂正できる。当初の明細書に開示されている範囲内であること及びクレーム範囲の減縮に該当することが必要である。

EPO 規則 139 は、明白な誤記の訂正を規定している。また、EPO の The board of appeal decision G3/89⁶⁰、G11/91⁶¹、J42/92⁶²及び G1/10⁶³が明白な誤記として訂正できる範囲についての判例法である。

⁵⁹ http://archive.epo.org/epo/pubs/oj013/04_13/04_1943.pdf

⁶⁰ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g890003ep1.html>

⁶¹ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g910011ex1.html>

⁶² <https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/j920042eu1.html>

⁶³ <http://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/g100001ex1.html>

4. 2 職権審理について

【質問】

Request for limitation or revocation (Article 105a)及び Amendments during opposition proceedings (Article 101(3))の職権審理(Ex officio proceedings)について確認します。両方の制度においても、特許権者からクレーム案が提出された後、審査官は明確性(第84条)及び新規事項追加の禁止(第123条(2))及びクレームの範囲の拡張の禁止(同条(3))のみを審査されるのでしょうか。審査官が引例を新たにサーチして、新規性(novelty)、進歩性(inventive step)を審査することはできますか。

【回答】

いずれの訂正も職権審理はされていない。

Request for limitation or revocation (Article 105a)において、審査官は新規性及び進歩性の審査は行わない。Amendments during opposition proceedings (Article 101(3))では、もちろん訂正後の特許性も審査される。Request for limitation or revocation (Article 105a)を申請するときには、理由を示す必要がある。例えば、新たな引例を発見したことを理由として、Request for limitation or revocation (Article 105a)を申請する時には、その理由を示す必要がある。ただし、この場合も、審査官は新たな引例に対する新規性、進歩性は審査しない。特許権者が自ら保有する権利の有効性を検証する米国の Reexamination のような制度はない。

Request for limitation or revocation (Article 105a)では、減縮に該当するか及び当初明細書の開示の範囲内か、形式的なことを審査するのみであって、新たに新規性や進歩性の審査をすることはない。新たな先行技術に対する特許性の審査は認められないし、新たな引例をサーチすることもない。

Amendments during opposition proceedings (Article 101(3))では、もちろん異議申立人が提示した引例は考慮するが、審査官自身が別の引例をサーチすることは規定上可能ではあるが、実際はサーチすることはほとんどない。

Request for limitation or revocation (Article 105a)においては、訂正後のクレームに対して新規性、進歩性を審査することはできない。また、Amendments during opposition proceedings (Article 101(3))においては、規定上、職権審理は可能ではある(EPC114条)が、通常は行われない。

4. 3 Auxiliary Request 認容後の特許権者による Appeal 請求について

【質問】

異議申立に対して特許権者が Auxiliary Request によるクレームの訂正を請求し、訂正後のクレームの状態の特許を維持する決定がなされた場合についてお伺いします。維持する決定が出されたとしても、この決定を不服として特許権者が審判 (Appeal) を請求することが、しばしば見受けられます。特許権者が、特許を維持する決定に対して、審判を請求する理由を教えてください。

【回答】

異議申立の審理中に、特許権者がした Auxiliary Request に対して、より狭い範囲のクレームセットしか特許性を認められなかった場合に用いられる。より広い範囲のクレームセットのクレームに対して特許性を認めてもらう必要がある場合、Appeal を申請する。

このような審判請求は、しばしば行われている。EPO では、約 3500 件の異議申立が行われており、そのうちの約 30% が審判に進んでいる。EPO の年次報告書に記載がある。

Main Request と Auxiliary Request を提出し、Auxiliary Request のみが認められ、Auxiliary Request で要求した補正後のクレームで特許が維持された場合である。この補正後のクレームが、第三者の実施形態を包含しなく、Main Request で要求した補正を求める場合には、審判請求が行われる。

なお、Auxiliary Request の数に制限はない。規則にその数の制限はない。10 の Auxiliary Request があることもしばしばある。ただし、リーズナブルである必要がある。

特許権者が審判を請求する場合、異議申立人が審判を請求する場合と同じ立場に特許権者になり得る。そして、この特許権者が審判を請求した場合には、異議申立で認められた権利範囲よりも、より広い範囲のクレームに特許が認められるべきと主張することができる。異議申立人が審判請求しない限り、異議申立で認められたクレームよりも、より広い範囲の特許権を取得することができない。

おおよそ、30~40% の異議決定に対して審判が請求される。

G. 中華人民共和国

1 出願の補正

1.1 関連する法令

専利法⁶⁴ 第33条 出願の補正

出願人は特許出願書類について補正をすることができる。ただし、発明及び実用新案特許の出願書類についての補正は元の明細書及びクレームに記載した範囲を超えてはならず、意匠特許の出願書類の補正については元の図面又は写真に表示された範囲を超えてはならない。

第37条 実体審査後の意見陳述

国務院特許行政部門は発明の特許出願について実体審査を行った後、本法の規定を満たしていないと認めた場合は、出願人に通知し指定の期間内に意見を陳述し又は出願の補正をするよう求めなければならない。正当な理由なく期間を経過しても回答しない場合は、その出願は取り下げられたものとみなされる。

専利法実施細則⁶⁵ 第五十一条 発明特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3ヶ月以内に、発明特許出願を自発的に補正することが出来る。

実用新案又は意匠特許の出願人は、出願日より2ヶ月以内に、実用新案又は意匠特許出願を自発的に補正することが出来る。

出願人は国務院特許行政部門が発行する審査意見通知書を受領した後特許出願書類を補正する場合は、通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない。

国務院特許行政部門は特許出願書類中の文字と記号における明らかな誤りを自発的に補正することが出来る。国務院特許行政部門が自発的に補正する場合は、出願人に通知しなければならない。

第六十一条 請求人は再審を請求し又は専利複審委員会の再審通知書に回答する時に、特許出願書類を補正することが出来る。但し、補正は拒絶決定又は再審通知書に指摘された欠陥の除去に限るものとする。

補正された特許出願書類は一式二部提出しなければならない。

⁶⁴独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 模倣対策マニュアル 中国編 2013年3月

⁶⁵ 独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 北京センター知的財産権部編 2010年2月1日改正、<https://www.jetro.go.jp/world/asia/cn/ip/law/pdf/admin/20100201.pdf>

第百十三条 出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲または図面中文字の中国語訳文にミスがあることを発見した場合、次に規定される期限内で最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる。

(一) 国務院特許行政部門が発明特許出願の公開或いは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する前

(二) 国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より3か月以内

出願人は訳文のミスを訂正する場合、書面による請求を提出し、かつ規定された訳文訂正費を納めなければならない。

出願人は国務院特許行政部門よりの通知書の要求に基づいて訳文を訂正する場合、指定期限内で本条第二項に規定された手続きを行わなければならない。期限が満了になっても規定手続きを行っていない場合、同出願が取り下げられたものとみなす。

専利審査指南⁶⁶ 第2部分 第8章 4.10.3 応答期限

審査官は審査意見通知書において、応答期限を指定しなければならない。当該期限は、審査官が出願に関連している要素を考慮した上で確定する。これらの要素には、審査意見の数と性質、出願で補正となり得る作業量及び複雑さなどがある。1回目の審査意見通知書の応答期限は4ヶ月である。

第4部分 第4章 4.2 補正文書の審査

復審請求の申立、復審通知書（復審請求口頭審理通知書を含む）への返答又は口頭審理に参加する際に、復審請求人は出願書類を補正することができる。ただし、補正は専利法第33条および専利法実施細則第61条1項に合致するものでなければならない。

専利法実施細則第61条1項によると、復審請求人が行う出願書類の補正は、拒絶決定又は合議体に指摘された欠陥の解消に限られなければならない。次に掲げる状況は、通常は前記の規定に合致しないものとする。

- (1) 補正後の請求項は拒絶決定の対象請求項に比べて、保護範囲を拡大した。
- (2) 拒絶決定の対象請求項が限定する技術方案との単一性を具備しない技術方案を補正後の請求項とした。
- (3) 請求項の種類を変更した、又は請求項を追加した。
- (4) 拒絶決定で指摘された欠陥に関連しない請求項又は説明書に対して補正を行った。ただし、明らかな文字の誤りの補正、或いは拒絶決定で指摘された欠陥と同一な性質を持つ欠陥に対する補正などのような状況は除く。

⁶⁶独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 北京センター知的財産権部編 2010年2月1日改正、https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ip/law/pdf/section/20100201.pdf

復審手続において、復審請求人が提出した出願書類が、専利法実施細則第61条1項に合致しない場合、一般的に合議体がこれを受領しないものとし、かつ復審通知書に当該補正文書が受けられない理由を説明すると同時に、それまでの受け入れられる書類を審査する。補正文書の一部内容が専利法実施細則第61条1項に合致している場合、合議体は当該一部内容に対して審査意見を提示してもよく、かつ復審請求人に、当該書類の専利法実施細則第61条1項に合致しない部分を補正し、規定に合致する書類を提出すること、さもないと合議体は、これまでの受け入れられる書類を審査する旨を通知する。

1. 2 補正の時期的要件

(i) 実体審査の前

特許出願人は、実体審査を請求する時及び国務院特許行政部門が発行する発明特許出願が実体審査段階に入る旨の通知書を受領した日より起算して3か月以内に、発明特許出願を自発的に補正することができる(細則51条)。

(ii) 実体審査の後

審査意見通知書を受領した後、指定期間内に補正することができる(専利法37条)。

(iii) 復審請求時

請求人は復審を請求し又は専利複審委員会の通知書に回答する時に、特許出願書類を補正することができる。ただし、補正は拒絶決定又は再審通知書に指摘された欠陥の除去に限るものとする(実施細則61条)。また、口頭審理に参加する際に、復審請求人は出願書類を補正することができる(審査指南第4部分 第4章4.2)。

1. 3 補正の実体的要件

(i) 実体審査の前

出願書類についての補正は出願時の明細書及びクレームに記載した範囲を超えてはならない(専利法33条)

なお、「出願時の明細書及びクレームに記載した範囲」について、審査指南第2部分第8章5.2.1.1には「元説明書及び権利要求書の文字どおりに記載された内容と、元説明書及び権利要求書の文字どおり記載された内容及び説明書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容」と記載されている。

(ii) 実体審査の後

前述した新規事項追加の禁止(専利法33条)規定の他、審査意見通知書に指摘された欠陥のみに対して、補正を行わなければならない(細則51条3項)。

1. 4 誤訳の訂正

国際出願の出願人は、提出した明細書、特許請求の範囲又は図面中文字の中国語訳文にミスがあることを発見した場合、次に規定される期限内で最初の国際出願書類に基づいて訂正することができる(細則 113 条)。

(i) 国務院特許行政部門が発明特許出願の公開あるいは実用新案特許権の公告に関する準備作業を完了する前

(ii) 国務院特許行政部門が発行した発明特許出願が実体審査プロセスに入ったという通知書の受領日より 3 か月以内

2 無効宣告手続における専利書類の訂正

2.1 関連する法令

細則 第六十九条 無効宣告請求の審査過程において、発明又は実用新案の特許権者はその特許請求の範囲を修正することが出来るが、元の特許の保護範囲を拡大してはならない。

発明又は実用新案特許の特許権者は特許明細書と図面を修正してはならない。意匠特許の特許権者は図面、写真と簡単な説明を修正してはならない。

審査指南 4.6.1 補正の原則

専利又は実用新案の専利書類の補正は権利要求書に限る。その原則とは、

- (1) 原請求項の主題の名称を変更してはならない。
- (2) 権利付与時の請求項と比べて、元の専利の保護範囲を拡大してはならない。
- (3) 元の説明書及び権利要求書に記載された範囲を超えてはならない。
- (4) 一般的には、権利付与時の権利要求書に含まれていない技術的特徴を追加してはならない。

意匠専利の権利者はその専利書類を補正してはならない。

2.2 訂正の対象

特許請求の範囲は修正することができるが、特許明細書と図面は修正してはならない(実施細則 69 条)。

2.3 訂正の請求人

特許権者が請求できる(同条)。共有者の間で権利の行使について約定がある場合を除き、共有者全体の同意を得なければならない。

専利法⁶⁷第十五条 専利出願権又は専利権の共有者の間で権利の行使について約定がある場合はその約定に従う。約定がない場合、共有者は単独で実施するか、あるいは一般許諾方式によって他者に当該専利の実施を許諾することができる。他者に当該専利の実施を許諾する場合、徴収する使用料は共有者同士で分配する。

前款が規定する状況を除き、共有する専利出願権又は専利権については共有者全体の同意を得なければならない。

2.4 訂正の請求ができる時期

請求項の削除及び請求項に含まれる技術方案の削除をする訂正は、審査決定が下されるまでの期間はいつでもできる。

⁶⁷独立行政法人 日本貿易振興機構(ジェトロ) 模倣対策マニュアル 中国編 2013年3月

一方、削除以外の方法によって訂正する場合には、以下の3つの答弁書期間内に限って訂正できる(2017年4月1日施行、審査指南 第四部分 第三章 4.6.3、2017年3月6日に北京林達劉知識産権代理事務所から入手した情報による)。

- (1) 無効宣告請求書に対するもの
- (2) 請求人が追加した無効宣告事由又は補充した証拠に対するもの
- (3) 専利復審委員会が引用した、請求人が言及していない無効宣告事由又は証拠に対するもの。

2. 5 訂正の請求の請求単位

法律にも規則にも、訂正の請求の単位を規定するものはない。実務では、拒絶理由通知書への応答と同様に、訂正後のクレーム全文を提出する。

2. 6 訂正の目的

2017年2月28日に『専利審査指南』の改正に関わる決定(国家知識産権局令第七十四号)が公布され、訂正の目的は、請求項の削除、発明の削除、請求項の更なる限定及び明らかな誤記の訂正に限られることに改正された(2017年4月1日施行、審査指南 第四部分 第三章 4.6.2、2017年3月6日に北京林達劉知識産権代理事務所から入手した情報による)。ここで、請求項の更なる限定とは、請求項に他の請求項に記載の1つ以上の構成要件を加えることによって、技術的範囲を限縮することをいう。

2. 7 訂正の審理の方式

書面審理又は口頭審理のいずれかで審理される。

2. 8 訂正の職権審理

無効宣告手続において、専利復審委員会は通常、当事者が提出した無効宣告請求の範囲、理由と証拠のみを対象に審査する。専利復審委員会は以下に挙げる状況において、職権に基づいた審査を行うことができる(審査指南 第四部分 第三章 4.1)。

- (1) 請求人が提出した無効宣告の理由と提出した証拠が明らかに対応しない場合
- (2) 専利権に、請求人が言及していない、明らかに専利で保護する客体に該当しないような欠陥がある場合
- (3) 専利権に、請求人が言及していない欠陥があり、そのため、請求人が提出した無効宣告理由について審査できない場合
- (4) 請求人は、請求項の間に引用関係のある何らかの請求項の無効宣告を請求しているが、同じ理由を以ってはその他の請求項の無効宣告を請求しておらず、当該無効宣告の理由を引用しないと不合理な審査結論となってしまう場合

(5) 請求人は、請求項の間に引用関係のある何らかの請求項に欠陥があることを理由に無効宣告を請求しているが、その他の請求項にも性質の同一な欠陥があることを指摘していない場合

(6) 請求人は、専利法 33 条又は専利法実施細則 43 条 1 項の規定に合致しないことを理由に専利権の無効宣告を請求しており、かつ補正では元の出願書類で記載された範囲を超えたとの事実について具体的な分析、説明を行ったものの、元の出願書類を提出していない場合

4. 無効宣告請求の合議審査

4.1 審査の範囲

無効宣告手続において、専利復審委員会は通常、当事者が提出した無効宣告請求の範囲、理由と証拠のみを対象に審査するものとし、専利の有効性の全面審査義務を負わない。

専利復審委員会で専利権の一部無効を宣告する旨の審査決定を行った後に、当事者は当該審査決定を受け取った日から起算する 3 ヶ月以内に人民法院に提訴していないか、又は人民法院の発効判決で当該審査決定を維持した場合に、当該専利権を対象としたその他無効宣告請求の審査は、有効性が維持された専利権を基礎とする。

請求人が無効宣告請求の提出時には具体的に説明していない無効宣告の理由、及び関連の無効宣告理由の具体的な説明に用いられなかった証拠で、無効宣告請求の提出日から 1 ヶ月以内でも具体的な説明を補足していないものは、専利復審委員会は考慮しないものとする。

請求人が無効宣告の理由の追加時に本章第 4.2 節の規定に適合していないか、或いは証拠の補足時に本章第 4.3 節の規定に適合していない場合、そして専利権者が証拠の提出又は補足時に、本章第 4.3 節の規定に適合していない場合には、専利復審委員会は考慮しないものとする。

専利復審委員会は以下に挙げる状況において、職権に基づいた審査を行うことができる。

(1) 請求人が提出した無効宣告の理由と提出した証拠が明らかに対応しない場合は、専利復審委員会は関連する法令規定の意味を告知して、対応した無効宣告理由への変更を許可するか、若しくは職権に基づいて変更することができる。例えば、請求人が提出した証拠は、同一専利権者が専利出願日前に出願し、かつ専利出願日以降に公開された中国の発明専利書類であったが、無効宣告の理由は専利法 9 条 1 項に合致しないということである場合、専利復審委員会は請求人に、専利法 9 条 1 項及び 22 条 2 項の意味を告知して、無効宣告の理由を当該専利が専利法 22 条 2 項に合致しないということへの変更を許可するか、若しくは職権に基づいて無効宣告の理由を当該専利が専利法 22 条 2 項に合致しないということへと変更することができる。

(2) 専利権に、請求人が言及していない、明らかに専利で保護する客体に該当しないような欠陥がある場合、専利復審委員会は、関係する無効宣告の理由を引用して審査することができる。

(3) 専利権に、請求人が言及していない欠陥があり、そのため、請求人が提出した無効宣告理由について審査できない場合は、専利復審委員会は職権に基づいて、関係する理由を引用して専利権にある前述の欠陥について審査することができる。例えば、無効宣告の理由は独立請求項1が創造性がないということになっているが、当該請求項が明瞭でないため、その保護の範囲を確定することができず、創造性の審査の基礎がない場合には、専利復審委員会は専利法26条4項の無効宣告理由を引用して審査することができる。

(4) 請求人は、請求項の間に引用関係のあるなんらかの請求項の無効宣告を請求しているが、同じ理由を以てはその他の請求項の無効宣告を請求しておらず、当該無効宣告の理由を引用しないと不合理な審査結論となってしまう場合には、専利復審委員会は職権に基づいて当該無効宣告の理由を引用し、その他の請求項について審査することができる。例えば、請求人は請求項1が新規性を有しないこと、従属請求項2が創造性を有しないことを理由に専利権の無効宣告を請求しているが、もし専利復審委員会は請求項1が新規性を有すること、従属請求項2が創造性を有しないことを認定したなら、職権に基づいて請求項1の創造性について審査することができる。

(5) 請求人は、請求項の間に引用関係のあるなんらかの請求項に欠陥があることを理由に無効宣告を請求しているが、その他の請求項にも性質の同一な欠陥があることを指摘していない場合、専利復審委員会は当該欠陥と対応した無効宣告の理由を引用して、その他の請求項について審査することができる。例えば、請求人は請求項1に技術的特徴が追加されたことにより専利法33条の規定に合致しなくなったことを理由に請求項1の無効宣告を請求したが、従属請求項2にも同じ欠陥があることを指摘しなかった場合、専利復審委員会は専利法33条の無効宣告の理由を引用して、従属請求項2について審査することができる。

(6) 請求人は、専利法33条又は専利法実施細則43条1項の規定に合致しないことを理由に専利権の無効宣告を請求しており、かつ補正では元の出願書類に記載された範囲を超えたとの事実について具体的な分析、説明を行ったものの、元の出願書類を提出していない場合、専利復審委員会は当該専利の元の出願書類を証拠として引用することができる。

(7) 専利復審委員会は、技術手段が公知な常識であるか否かを職権に基づいて認定することができるが、かつ、技術用語辞書、技術マニュアル、教科書など所属する技術分野における公知な常識的証拠を引用することができる。

2. 9 訂正の効果

訂正された請求項に係る専利権は、最初から存在するものと見なされる(審査指南第四部分 第三章 5)。

5. 無効宣告請求審査決定の類型

無効宣告請求審査決定は、以下に挙げる3つの類型に分けられる。

- (1) 専利権の全部無効の宣告。
- (2) 専利権の一部無効の宣告。
- (3) 専利権の有効性の維持

専利権の無効宣告には、専利権の全部無効の宣告と一部無効の宣告の2つがある。専利法47条の規定によると、無効宣告された専利権は最初から存在しないものと見なす。

無効宣告手続において、ある発明又は実用新案の専利の一部の請求項を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の請求項(併合する方法で補正された請求項を含む)を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、前述の無効宣告理由が成立している一部の請求項の無効を宣告し、その他の請求項の有効性を維持しなければならない。いくつかの独立した使用価値を持つ物品を含めた意匠専利について、うちの一部の物品の意匠専利を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の物品の意匠専利を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、無効宣告理由が成立している一部の物品の意匠専利の無効を宣告し、その他の物品の意匠専利の有効性を維持しなければならない。例えば、同一物品の2件以上の類似している意匠を含めた意匠専利において、一部の意匠を対象とした請求人の無効宣告理由が成立しており、その他の意匠を対象とした無効宣告理由が成立しない場合、無効宣告請求審査決定では、無効宣告理由が成立している当該一部の意匠の無効を宣告し、その他の意匠の有効性を維持しなければならない。前述の審査決定は何れも専利権の一部無効を宣告する旨の審査決定に該当する。

ある専利の一部無効が宣告された後に、無効宣告された部分は最初から存在しないものと見なす。ただし、維持された部分(補正された請求項を含む)も同時に最初から存在するものと見なす。

2. 10 無効宣告請求における訂正の利用実態

訂正の請求件数は、公式には公表されていない。参考までに、無効宣告請求の請求件数を掲載する⁶⁸。

⁶⁸ SIPO, 年度报告、<http://www.sipo.gov.cn/gk/ndbg/>

第 2 部 補正及び訂正に関連する制度及びその利用実態 G. 中華人民共和国

Year	Filed
2015	3,724
2014	3,422
2013	2,930
2012	2,941
2011	2,749

3 海外現地ヒアリング調査結果

3.1 専利法審査指南の改正案について

【質問】

中国知識産権局(SIPO)は2016年10月28日に専利法審査指南の改正案を公表しました。この改正案について、以下の3点について教えてください。

1. このような改正が SIPO から提案された背景を教えてください。
2. この改正案の実現可能性及び予想される施行日を教えてください。
3. この改正案では「無効審判手続におけるクレームの補正」のみが改正されるのであって、日本の訂正審判のような、権利化後に特許権者が、自発的に自らが保有する特許権のクレームを訂正する制度の導入は含まれていないのでしょうか。

【回答】

改正案の施行日については、若干の意見の相違が見られた。遅くとも、2017年10月頃までには施行されるようである。その他の事項については、一致した意見が得られた。

1. 中国政府は常に知的財産による産業の保護により多くの注意を払っている。そして、プロ・パテント政策を推進し続けると思われる。この改正案は、中国のマクロな政策の一環に沿ったものである。マクロな政策とは、例えば新しい分野における成果の保護や登録後のクレーム補正に関連することである。IPにより強化することなどである。また、中国国内の実務に関連する一般的な要件を改善することにも関連している。
2. 改正案が実現はされる可能性は高いと思われる。SIPOはこの改正案の作成に向けて多くの労力を割いており、リーズナブルなものであると考えている。ドラフトが公表されてから、8~12か月後(2017年5月~11月)に施行されると思う。
3. 「無効審判手続におけるクレームの補正」のみが改正される。改正案には、「特許権者は無効審判中に明らかな誤記を訂正できる」とある。日本の訂正審判のように特許権者による自発的な訂正を可能とする制度の導入の要求は、常にある。しかし、現行の制度でも登録前に特許権者が補正する機会は少なくとも2~3回ある。日本の訂正審判のような制度を SIPO が導入しようとしている兆候(sign)はみられない。このような議論は常に行われている。

1. この改正案は、新しいビジネス領域に関連する発明の保護をどのようにするか、特許査定後のクレームの補正、などの項目を含むものであって、適切な時期に公表されたものであると考えている。これらの論点は、社会からの強い要求からもたらされたものであって、それら要求の現れだと思われる。特にコンピュータ関連発明に関連する改正案は、最近活発になる電子商取引に関連するものであって、IP実務者や実業界から多くの声が挙がっていた。同様に、特許査定後の補正につ

- いても、その要件を緩和し、特許権行使を活発化させたいという継続的な要望があった。中国政府は技術革新を推進する国家政策を掲げている。この国家政策を実現するために、プロ・パテント政策を長期間、継続するものと革新している。
2. 実現される可能性は非常に高いと思われる。ソフトウェア関連発明に関するいくつかの項目は既に施行されている。その他の事項の施行時期を予測することは難しい。おそらく来年の春節(2017年2月)前後には施行されるであろう。
 3. この改正案では「無効宣告手続におけるクレームの補正」のみが改正される。日本の訂正審判に相当する制度の導入についての方針は政府から示されていない。無効宣告請求手続では、特許権者は特許クレームの補正が可能であるので、訂正審判導入の方針や制度導入のモチベーションはない。

1. 中国政府はイノベーションを奨励しており、この改正案の公表はその意思の表れである。この政策は、これからもプロパテント政策を指向する方針は続く。ただしSIPOから聞いている話では、特許の品質を上げることに注力するようである。そのために、進歩性を厳しく審査するとのことである。地方政府としても同じくイノベーションを奨励している政策から特許出願を奨励しており、奨励金を拠出している。一方、実用新案や意匠の出願は奨励してはおらず、奨励金は拠出していない。今後は、奨励金を利用した出願の件数は減少していくと思われる。また、SIPOは補正時の新規事項の追加は絶対に認めないスタンスであって、今後も変わらないと思う。実務上では、審査官の新規事項追加に対する判断基準は2013年や2014年と比較すると、若干緩和されている。従来は審査基準を厳格に適用していたが、少しは緩和されつつある。保護されるべきイノベーションを特許権で保護するため、新規事項の追加の適用が緩和がされてきた。特許付与率も上昇している。
2. 改正案が実現はされる可能性は高いと思われる。この改正案は、前もって一般から様々な意見を募集した結果である。SIPOによると、今回の改正案については今回の意見募集の後、更にSIPO内で検討を行い、再度意見募集を行う予定があるとのことである。2017年1月頃に最終案が公表されると思う。最終案が公表された日から実際の審査に適用される見込みである。なお、意見募集は特定の団体(弁理士協会や業界団体など)に行われるのではなく、SIPOウェブサイトの意見募集窓口を通して行われている。
3. 「無効審判手続におけるクレームの補正」のみが改正される。特許権者による自発的な訂正審判の要望はあると思う。しかし、訂正審判は事業を行う第三者や一般公衆の立場に立つと、不利益が生じる場合がある。登録されたクレームが変更されると、法的安定性が崩れ、無効審判請求の適切な請求時期も不明確となる。クレームを登録前に整備することや特許クレームの妥当性の確保は、出願人の義

務であるという考え方もある。訂正審判制度は、権利者と第三者の立場によって利益、不利益が異なるものであるため、その制度の導入は予測出来ない。

3. 2 特許権者が請求した無効審判における訂正について

【質問】

中国には権利化後に特許権者が自発的に自らが保有する特許権のクレームを訂正する制度がありません。そのため、特許権者が他人の名義を用いて無効審判を請求し、その手続の中で特許権者がクレームを補正することが行われているようです。実際に、上述のような無効審判を請求することは多く行われていますでしょうか。また、このような手続で自らが保有する特許権のクレームを補正することについて、不利な点、問題点などがあれば、ご指摘ください。

【回答】

特許権者による無効宣告請求を活用した、特許権者による訂正については、その活用を推奨する事務所と、推奨しない事務所とに分かれた。

特許権者によって、自らの特許権に対する無効宣告請求することは、合法である。特許権者は、しばしば補正の機会を得るため無効宣告請求をすることはある。主な問題点は、通常の無効宣告請求の審理中の補正と同様に、補正の種類が3種類(請求項の削除及び併合と技術案の削除)に制限されることである。特許権者による無効宣告請求に、特段の不利益はない。特許権者は、この制度を活用すべきである。

また、無効宣告請求の決定には一事不再理が適用される(審査指南第4部分第3章2.1)。また、特許権者が請求した特許宣告請求の手続きにおいて、既知の先行技術を克服し、特許無効請求を失敗させることができれば、他人が同一の証拠と理由で特許を無効化することが不可能となる。

特許権者による無効宣告請求が多いとは思わない。特許権者による訂正が成功した例は非常に限られており、訂正自体に厳しい制限が課せられている。

特許権者による無効宣告請求について、不利な点は以下の2つである。

- ・クレームの誤記の訂正は、以下の2つの場合に限られている。一つ目は、訂正しようとする誤記は明白な誤記であると認識されなければならない。そのような「明白な誤記」自体、実際問題としてあまりない。また、そのような誤記は、明細書や図面の解釈から一義的に認識されなければならない。よって、訂正が認められることも難しい。

- ・特許権者が無効宣告手続中にする弁明は、包袋禁反言を形成し、権利行使時の障害になりかねない。無効宣告における手続は、基本的には書類による審理が主であって、無効宣告中に権利者が書面で主張したことは、侵害訴訟中に被疑侵害者が確認することができる。

私たちの事務所では、特許権者による無効宣告請求を扱ったことはない。過去の判例で一つだけ見たことがある。韓国の権利者が特許権侵害訴訟を提起する前に、自ら無効宣告請求を請求し、明白な誤記を訂正した例である。訂正後、訴訟を有利に進めることができた成功例である。

中国には Reissue 出願のような制度がないので、特許権者にとって無効宣告請求を使わざるを得ない不利な状況であることは理解している。中国国内では、自らの特許をライセンスすることは普及していない。スマートフォンやインターネットなどの特定の産業領域は活発であるかもしれないが。中国政府は、権利化の前にクレームを明確なものにすることは特許権者の義務であるとの考え方をもっている。また、権利化後に、他者の製品を包含するように特許権者が訂正することは、不正義(unjustice)であると政府は考えている。他者の製品が、特許出願後に製品化されたとしてもである。

当事務所が、特許権者による無効審判請求の依頼を受けた経験はない。そのような手法は存在するとは思いますが、数は多くないと思う。

不利な点は、無効審判によって、本当に無効になってしまうリスクがあることである。また、無効宣告請求に対する答弁のために提出した書類が記録に残り、権利行使時の禁反言のリスクになり得る。

特許権者は、第三者から無効審判を請求された際に補正すればよい。補正の要件は、何ら変わらない。個人的な見解としては、出願時から慎重に手続きを進めるべきであると考えます。

個人的な見解としては、クレームが不明確であることについては、SIPO の審判手続で争うのではなく、裁判所の侵害訴訟で争うべき。審判手続で争い審判手続で訂正が認められたとしても、それを裁判所が認めるかどうかは分からない。SIPO における審判手続でクレームを見直しても、最終的に侵害の有無を判断するのは裁判所である。

3. 3 権利化前における補正の制限について

【質問】

以下に挙げる、権利化前における補正の制限は、主要な出願国の補正の制限よりも厳しいものであると思われます。

・審査官の審査意見通知書を受領した後に行う自発補正について、原明細書及び特許請求の範囲に記載された範囲内で補正を行う場合、「当初明細書および請求項の文字どおり記載された内容と明細書に添付された図面から直接的に、疑う余地も無く確定できる内容」(審査指南第2部分 第8章 5.2.1.1)に限られる。

・審査官の拒絶理由を受領した後は、審査官の拒絶理由通知書の要求に従う範囲内で補正しなければならない。

このような補正の制限について、ハーモナイゼーションの観点から撤廃しようとする検討や、撤廃に向けての議論はありますか。

【回答】

3つの事務所から共通する回答が得られた。補正の要件の緩和について、継続的に要望が SIPO に提出されているが、現時点で緩和される兆候は見られない。

登録前の補正に関する要件の緩和について常に議論や要求はあるが、SIPO からその兆候(sign)はない。国内企業や国内代理人と SIPO は意見交換会やワークショップを定期的実施しており、そのような要望を出しているが、今のところ SIPO からの反応はない。

登録前の補正に関する要件の緩和について、多くの議論がある。特に外国企業からの出願人の要望は多い。しかしながら、SIPO はこの要件は維持すると思われる。中国政府は、特許権者と公共の利益の両方を考えている。中国の補正の要件は、EPO のものと非常によく似ている。

確かに出願人から、補正の要件緩和の要望はある。例えば、実体審査の着手後、従属クレームの新設は認められていないが、改正の提案がされている。私個人の意見ではあるが、その改正は認められるべきであると考え。次回の改正案で緩和されるかもしれない。

なお、拒絶理由通知を受けた後、独立クレームの範囲を拡げる補正は認められていない。この補正を希望する場合は、分割出願をするべきである。

H. 大韓民国

1 権利化前における補正⁶⁹

特許出願後、特許査定書の送達を受ける前までは、明細書、特許請求の範囲、図面を補正することができる。ただし、拒絶理由通知書を受けた後は、補正をすることができる時期は制限される（特許法第47条第1項）。

(1) 審査請求後、審査が着手され、拒絶理由通知書（意見提出通知書）を受けた場合は、意見書を提出することができる期間内に補正書を提出しなければならない（特許法第47条第1項第1号）。

(2) 拒絶理由通知書を受け、意見書と補正書を提出した後、審査官が当該補正書による補正中に拒絶理由を発見した場合には、最後の拒絶理由通知書を送付する。このときにも意見書を提出することができる期間内に補正書を提出することができる。ただし、この場合は、請求項を限定又は削除等の請求範囲減縮、間違った記載の訂正、不明確な部分の明確化等のみ可能である（特許法第47条第1項第2号）。

(3) 拒絶査定を受けた後、再審査を請求する時にも補正が可能である（特許法第47条第1項第3号）。

(4) 上記(1)、(2)での意見書提出期間は1か月ずつ4回まで延長が可能であり、(3)の拒絶査定を受ける場合は1回に限り、2か月延長が可能である。補正書提出期間も延長された期間だけ延長される。

韓国特許法⁷⁰ 第47条(特許出願の補正)

① 特許出願人は、第66条による特許決定の謄本を送達する前まで特許出願書に添付した明細書又は図面を補正することができる。ただし、第63条第1項による拒絶理由通知(以下 "拒絶理由通知" という)を受けた後には、次の各号の区分による期間(第3号の場合にはその時)にのみ補正することができる。

1. 拒絶理由通知(拒絶理由通知に対する補正により発生した拒絶理由に対する拒絶理由通知除く)を最初に受けたり第2号の拒絶理由通知でない拒絶理由通知を受けた場合：該当拒絶理由通知による意見書提出期間

⁶⁹ 工業所有権情報・研修館 新興国等知財情報データベース「韓国において特許明細書等の補正ができる時期」、<https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/2365/>

⁷⁰ 崔達龍国際特許法律事務所 韓国知財法令 特許法、<http://www.choipat.com/menu31.php?id=14>

2. 拒絶理由通知(第66条の3第2項の規定による通知をした場合には、その通知前の拒絶理由通知は除く)に対する補正により発生した拒絶理由に対し拒絶理由通知を受けた場合：該当拒絶理由通知による意見書提出期間

3. 第67条の2による再審査を請求する場合：請求するとき

② 第1項による明細書又は図面の補正は、特許出願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。この場合、外国語特許出願に対する補正は最終韓国語翻訳文(第42条の3第6項前段による訂正がある場合には訂正された韓国語翻訳文をいう。)又は特許出願書に最初に添付した図面(図面のうち説明部分は除く。)に記載された事項の範囲でもしなければならない。

③ 第1項第2号及び第3号による補正のうち、特許請求に対する補正は次の各号のいずれかに該当する場合にのみすることができる。

1. 請求項を限定または削除したり、請求項に付加して請求範囲を減縮する場合

2. 間違って記載された事項を訂正する場合

3. 明瞭でなく記載された事項を明確にする場合

4. 第2項による範囲から外れた補正に対し、その補正前の請求範囲に戻ったり、戻りながら請求範囲を第1号から第3号までの規定により補正する場合

④ 第1項第1号又は第2号による期間に補正をする場合には、それぞれの補正手続きで最後の補正前にした全ての補正は、取下げされたものとみなす。

⑤ 外国語特許出願人の場合には第1項本文にかかわらず第42条の3第2項による韓国語翻訳文を提出した場合にのみ明細書又は図面を補正することができる。

2 訂正審判

2.1 関連する法令

第136条(訂正審判)

① 特許権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、特許発明の明細書又は図面に対して訂正審判を請求することができる。

1. 特許請求範囲を減縮する場合
2. 間違って記載されたものを訂正する場合
3. 分明でないように記載されたものを明確にする場合

② 第1項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する期間には、訂正審判を請求することができない。

1. 特許取消申請が特許審判院に係属中であるときから、その決定が確定されるときまでの期間。ただし、特許無効審判の審決または訂正の無効審判の審決に対する訴えが特許法院に係属中である場合には、特許法院で弁論が終結(論争無くやった判決の場合には、判決の宣告をいう。)された日まで訂正審判を請求することができる。

2. 特許無効審判または訂正の無効審判が特許審判院に係属中である期間

③ 第1項による明細書又は図面の訂正は、特許発明の明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。

ただし、第1項第2号により誤った記載の訂正する場合には、出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲であることができる。

④ 第1項による明細書又は図面の訂正は、請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。

⑤ 第1項による訂正中、同項第1号又は第2号に該当する訂正は、訂正後の請求範囲に記載されている事項が特許出願をした時に特許を受けることができるものでなければならない。

⑥ 審判官は、第1項による審判請求が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合には、請求人にその理由を通知し、期間を定めて意見書を提出することができる機会を与えなければならない。

1. 第1項各号のいずれかに該当しない場合
2. 第3項による範囲から外れた場合
3. 第4項又は第5項に違反した場合

⑦ 第1項による訂正審判は、特許権が消滅された後にも請求することができる。ただし、特許取消決定が確定されたり特許を無効(第133条第1項第4号による無効は除く。)にするという審決が確定された後には、この限りでない。

⑧ 特許権者は、専用実施権者・質権者と第100条第4項・第102条第1項及び「発明振興法」第10条第1項による通常実施権を有する者の同意を得なければ、第1項による訂正審判を請求することができない。ただし、特許権者が訂正審判を請求するために同意を得なければならない者が無効審判を請求した場合には、この限りでない。

- ⑨ 第 1 項の規定による訂正審判には第 147 条第 1 項・第 2 項、第 155 条および第 156 条を適用しない。
- ⑩ 特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定された時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす。
- ⑪ 請求人は、第 162 条第 3 項による審理の終結が通知される前(同条第 4 項により審理が再開された場合には、その後再び同条第 3 項による審理の終結が通知される前)に第 140 条第 5 項による審判請求書に添付された訂正された明細書又は図面に対して補正することができる。
- ⑫ 特許発明の明細書又は図面に対する訂正をするという審決がある場合、特許審判院長は、その内容を特許庁長に通報しなければならない。
- ⑬ 特許庁長は、第 12 条による通知があれば、これを特許公報に掲載しなければならない。

2. 2 訂正審判の請求の対象

訂正審判の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である。願書、要約書、は訂正の対象とならない(136 条 1 項)。

2. 3 訂正審判の請求人

請求人は、特許権者である(136 条 1 項)。訂正審判を請求する特許を複数人で共有する場合、共有者の全員が共同して請求しなければならない(139 条 3 項)。

第 139 条(共同審判の請求等)

③ 特許権又は特許を受けることができる権利の共有者がその共有の権利に関して審判を請求するときには、共有者全員が共同で請求しなければならない。

2. 4 訂正審判の請求ができる時期

特許の登録後、請求できる。ただし、以下の期間には請求できない(136 条 2 項)⁷¹。

1. 特許取消申請が特許審判院に係属中であるときから、その決定が確定されるまでの期間。ただし、特許無効審判の審決又は訂正の無効審判の審決に対する訴えが特許法院に係属中である場合には、特許法院で弁論が終結(論争なく行われた判決の場合には、判決の宣告をいう。)された日まで訂正審判を請求することができる。

2. 特許無効審判又は訂正の無効審判が特許審判院に係属中である期間。

⁷¹ 2016 年 2 月 29 日に改正・交付された特許法(法律第 14035 号)において第 136 条 2 項が追加された。

また、特許権が消滅された後にも請求することができるが、特許取消決定が確定されたり、特許を無効にするという審決が確定された後は請求できない(同条7項)。

2. 5 訂正審判の請求単位⁷²

特許法には、訂正を請求できるクレームの単位についての規定がない。ただし、特許法施行規則には訂正審判を請求する場合には、訂正された明細書及び図面の全文を提出しなければならないと規定されている(第57条第2項第2号)。権利にクレームが2以上あるときには、すべてのクレームについて、まとめて訂正を請求することとなる。

第140条(審判請求の方式)

⑤ 第136条第1項による訂正審判を請求するときには、審判請求書に訂正した明細書又は図面を添付しなければならない。

特許法施行規則⁷³第57条(審判請求書)

② 法第136条によって審判請求をしようとする者は、別紙第31号書式の審判請求書に次の各号の書類を添付して特許審判院長に提出しなければならない。

1. 削除
2. 訂正明細書及び図面各1通(別紙第15号書式及び別紙第17号書式により作成する。)
3. 代理人によって手続を踏む場合にはその代理権を証明する書類1通
4. 専用実施権者・質権者または通常実施権者の同意が必要な場合には、その同意を証明する書類1通

2. 6 訂正審判の目的

特許請求範囲を減縮する場合、間違って記載されたものを訂正する場合又は明確でない記載を明確にする場合に訂正審判を請求できる(136条1項)。減縮の例として、請求項の削除が審判便覧に記載されている。

条文上、誤訳の訂正はできないが、明確でない記載を明確にするという理由で、誤訳の訂正を請求できる場合もある⁷⁴。外国語特許出願(日本の外国語書面出願に相当)

⁷² 特許庁 審判便覧(第16版) 38-01 訂正の請求単位と一群の請求項、
https://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/pdf/sinpan-binran_16/54-03.pdf

⁷³ 崔達龍国際特許法律事務所 韓国知財法令 特許法施行規則、
<http://www.choipat.com/menu31.php?id=16>

⁷⁴ 現地法律事務所への調査結果

では、補正をすることができる期間に最終韓国語翻訳文の間違った翻訳を訂正することができる(42条の3第6項)。

また、請求範囲を実質的に拡張又は変更することができない(136条4項)。この規定の運用について、権利範囲をさらに狭く限定したか否かのみではなく、新たな目的及び作用効果が付加されるか否かによって判断されていた。

従来の裁判所は、訂正前の構成要件を上位概念から下位概念に又は広い数値限定から狭い数値限定に訂正するような内的付加の場合は、たとえ付加によって顕著な効果を奏したとしても「実質的な変更」には該当しないとして容認していた。一方、新たな構成をクレームに付加する外的付加の場合、その付加した構成により新しい目的及び作用効果を奏する場合は、第三者に不測の損害を与える可能性があるとして容認されていなく、外的付加の訂正は認容されにくいという実態があった。

このように、請求の範囲を減縮する補正によって、権利範囲を更に狭く限定するという点において内的付加と外的付加は実質的に同一であるにもかかわらず、実務的には両者は取り扱いが異なるという不均衡が生じていると批判があった。

このような運用に関連して大法院 2011・12・13 言渡 2011 フ 2060 判決では、『特許請求範囲を実質的に拡張するか変更する場合に該当するか否かを判断するときには、特許請求範囲自らの形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であり、特許請求範囲の訂正が請求範囲の減縮に該当し、またその目的や効果にいかなる変更があるとはいえず、発明の詳細な説明及び図面に記載している内容をそのまま反映したものであるため、第三者に不測の損害を与える心配が無い場合には、特許請求範囲の実質的な変更には該当しない』と判示した。

したがって、現在は特許請求範囲が減縮された場合で、訂正前と後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容されるという実務が行われており、従来に比べれば訂正が認められやすくなった。ただし、審判官や裁判官によって、これに関連する判断の幅に差が見受けられるので、韓国における「実質的な変更」の判断が難しい点も残っている。

2. 7 訂正審判の審理の方式

審判は、口述審理又は書面審理とすると規定されている(154条1項)。通常、韓国審判院の実務上、口頭審理は当事者対立構造の事件を対象にしているため、査定系である訂正審判の場合、書面審理によることを基本としている。請求人が口頭審理を希望する場合、技術説明会や面談などで代替するように誘導される(審判便覧)。

第154条(審理等)

① 審判は、口述審理又は書面審理とする。ただし、当事者が口述審理を申請したときには、書面審理だけで決定することができるものと認められる場合以外には口述審理をしなければならない。

2. 8 訂正審判の職権審理

審判においては、当事者又は参加人が申請しなかった理由に対しても審理することができる(159条1項)。

第159条(職権審理)

- ① 審判においては、当事者又は参加人が申請しなかった理由に対しても審理することができる。この場合、当事者及び参加人に期間を定めその理由に対して意見を陳述できる機会を与えなければならない。
- ② 審判においては、請求人が申請しなかった請求の旨に対しては、審理することができない。

2. 9 訂正審判の審決の効果

特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定された時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす(136条10項)。

2. 10 訂正審判の利用実態

特許無効審決の取消訴訟において、弁論が終結されるまでは訂正審判の請求が可能(136条2項1項但し書き)であるため、特許権者が当該訴訟中に何度も訂正審判を請求することによって、当該訴訟の終結が遅延することがある。

無効審判のような当事者系の事件の審決取消訴訟時には、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができるか否かについて、韓国特許法には明文の規定がない。これに関して、大法院 2002・6・25 言渡 2000 フ 1290 判決では、「審判は特許審判院における行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに対する不服申立てである審決取消訴訟は抗告訴訟に該当するものであって、訴訟物は審決の実体的・手続的違法性の問題であるので、当事者は審決において判断されなかった処分の違法事由をも審決取消訴訟段階において主張及び立証することができ、これにより審級の利益を損ねるもの又は当事者に対して不測の損害を与えるものではない」と判示し、裁判所の実務では、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができる無制限説が採用されている。

したがって、無制限説の下では、無効審判の請求人は審決取消訴訟の開始から弁論終結前まで、いつでも審判段階で主張しなかった新しい証拠の提出や主張が可能であ

り、これに対する対抗手段として、特許権者側にいつでも訂正審判の請求を認める必要がある。

訂正審判の請求件数を掲載する⁷⁵。

Year	Filed
2015	134
2014	140
2013	142
2012	131
2011	111

⁷⁵ KIPO, Statics、
http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.english.html.HtmlApp&c=97000&catmenu=ek07_03_01

3 特許無効審判手続における特許の訂正

3.1 関連する法令

第133条の2(特許無効審判手続での特許の訂正)

① 第133条第1項による審判の被請求人は、第136条第1項各号のいずれかに該当する場合にのみ第147条第1項又は第159条第1項後段によって指定された期間に特許発明の明細書又は図面に対して訂正請求をすることができる。この場合、審判長が第147条第1項に従い指定された期間後にも請求人が証拠を提出したり、新しい無効事由を主張することにより訂正請求を許容する必要があると認める場合には、期間を定めて訂正請求をさせることができる。

② 第1項による訂正請求をしたときには、該当無効審判手続でその訂正請求前にした訂正請求は取下げられたものと見なす。

③ 審判長は、第1項による訂正請求があるときには、その請求書の副本を第133条第1項による審判の請求人に送達しなければならない。

④ 第1項による訂正請求に関しては、第136条第3項から第6項まで、第8項および第10項から第13項まで、第139条第3項及び第140条第1項・第2項・第5項を準用する。この場合、第136条第11項中“第162条第3項による審理の終結が通知される前(同条第4項によって審理が再開された場合には、その後再び同条第3項による審理の終結が通知される前)”は“第133条の2第1項または第136条第6項の規定により指定された期間内に”とみなす。

⑤ 第1項の規定による訂正請求は、次の各号のいずれかに該当する期間にのみ取り下げることができる。

1. 第1項の規定により訂正を請求することができるように指定された期間と、その期間の満了日から1ヶ月以内の期間

2. 第4項にて準用する第136条第6項の規定により指定された期間

⑥ 第4項を適用するとき、第133条第1項による特許無効審判が請求された請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。

3.2 訂正の請求の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書又は図面」である(133条の2第1項)。明細書には、発明の説明及び請求範囲が記載される(42条2項)。願書、要約書は訂正の対象とならない。

3.3 訂正の請求の請求人

特許無効審判の被請求人(特許権者)が請求できる。特許を複数人で共有する場合、共有者の全員が共同して請求しなければならない(133条の2第4項で準用する139条3項)。

3. 4 訂正の請求ができる時期

特許無効審判の請求書に対する答弁書提出期間(147条1項)、職権審理により申し立てない理由に関する意見書提出期間(159条1項)及び答弁書提出期間経過後、審判官が必要と認めるとき(147条1項)に請求できる(133条の2第1項)。

3. 5 訂正の請求の請求単位

訂正審判と同様に、特許法には、訂正を請求できるクレームの単位についての規定がない。ただし、133条の2第4項では、訂正審判の審判請求の方式を規定する140条5項を準用する旨の規定があり、特許法施行規則には訂正審判を請求する場合には、訂正された明細書及び図面の全文を提出しなければならないと規定されている(第57条第2項第2号)。よって、権利にクレームが2以上あるときには、すべてのクレームについて、まとめて訂正を請求することとなる。

3. 6 訂正の目的

特許請求範囲を減縮する場合、間違っていて記載されたものを訂正する場合又は明確でない記載を明確にする場合に訂正を請求できる(133条の2第1項で準用する136条1項)。減縮の例として、請求項の削除が審判便覧に記載されている。誤訳の訂正はできない。

3. 7 訂正の請求の審理の方式

訂正の請求の審理は、無効審判の審理の中でされるので、書面審理及び口頭審理のいずれも可能である。

3. 8 訂正の請求の職権審理

審判においては、当事者又は参加人が申請しなかった理由に対しても審理することができる。この場合、参加人には期間を定めその理由に対して意見を陳述できる機会を与えられる(159条1項)。

3. 9 訂正を認める決定又は審決の効果

特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定した時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす(133条の2第4項で準用する136条10項)。

4 特許取消申請手続⁷⁶における特許の訂正

4.1 関連する法令

第132条の3(特許取消申請手続きでの特許の訂正)

① 特許取消申請手続きが進行中である特許に対する特許権者は、第136条第1項各号のいずれかに該当する場合にのみ、第132条の13第2項の規定により指定された期間に、特許発明の明細書または図面に対し訂正請求をすることができる。

② 第1項の規定による訂正請求をしたときには、該当特許取消申請手続きでその訂正請求前にした訂正請求は取り下げられたものとみなす。

③第1項の規定による訂正請求に関しては、第136条第3項から第6項まで、第8項、第10項から第13項まで、第139条第3項および第140条第1項・第2項・第5項を準用する。この場合、第136条第11項中”第162条第3項の規定による審理の終結が通知される前(同条第4項の規定により審理が再開された場合には、その後再び同条第3項の規定による審理の終結が通知される前)に”は”第132条の13第2項または第136条第6項の規定により指定された期間に”とみなす。

④ 第1項の規定による訂正請求は、次の各号のいずれかに該当する期間にのみ取り下げることができる。

1. 第1項の規定により訂正を請求することができるよう指定された期間と、その期間の満了日から1ヶ月以内の期間

2. 第3項において準用する第136条第6項の規定により指定された期間

⑤ 第3項を適用するとき、第132条の2の規定により特許取消申請がされた請求項を訂正する場合には、第136条第5項を準用しない。

4.2 訂正の請求の対象

訂正の請求の対象は、「特許発明の明細書または図面」である(132条の3第1項)。明細書には、発明の説明及び請求範囲が記載される(42条2項)。願書、要約書は訂正の対象とならない。

4.3 訂正の請求の請求人

特許取消申請の被請求人(特許権者)が請求できる。特許を複数人で共有する場合、共有者の全員が共同して請求しなければならない(132条の3第3項で準用する139条3項)。

⁷⁶ 2016年2月29日に改正・交付された特許法(法律第14035号)において特許取消制度が導入され、第132条の2から第132条の15までが新設された。

4. 4 訂正の請求ができる時期

第132条の13第2項の規定により指定された期間(取消理由通知に対する応答期間)に訂正請求をすることができる(132条の3第1項)。

第132条の13(特許取消申請に対する決定)

- ① 審判官の合議体は、特許取消申請の理由があると認められる時には、その特許を取消するという趣旨の決定(以下“特許取消決定”という。)をしなければならない。
- ② 審判長は、特許取消決定をしようとするときには、特許権者および参加人に特許の取消理由を通知し、期間を定めて意見書を提出する機会を与えなければならない。

4. 5 訂正の請求の請求単位

訂正審判と同様に、特許法には、訂正を請求できるクレームの単位についての規定がない。ただし、132条の3第3項では、訂正審判の審判請求の方式を規定する140条5項を準用する旨の規定があり、特許法施行規則には訂正審判を請求する場合には、訂正された明細書及び図面の全文を提出しなければならないと規定されている(第57条第2項第2号)。よって、権利にクレームが2以上あるときには、すべてのクレームについて、まとめて訂正を請求することとなる。

4. 6 訂正の目的

特許請求範囲を減縮する場合、間違っって記載されたものを訂正する場合又は明確でない記載を明確にする場合に訂正を請求できる(132条の3第1項で準用する136条1項)。減縮の例として、請求項の削除が審判便覧に記載されている。誤訳の訂正はできない。

4. 7 訂正の請求の審理の方式

特許取消申請における訂正の請求の審理は、書面で行う(132条の8第1項)。

4. 8 訂正の請求の職権審理

特許取消申請における訂正の請求の審理においては、申請人、特許権者又は参加人が提出しなかった理由に対しても審理することができる(132条の10第1項)。ただし、申請人が申請していない請求項については、審判官が審理することはできない(同2項)。

4. 9 訂正を認める決定又は審決の効果

特許発明の明細書又は図面に対して訂正をするという審決が確定した時には、その訂正後の明細書又は図面により特許出願、出願公開、特許決定又は審決及び特許権の設定登録がされたものとみなす(132条の3第3項で準用する136条10項)。

5 海外現地ヒアリング調査結果

5.1 訂正審判における誤訳の訂正について

【質問】

日本の訂正審判では誤訳の訂正が訂正の目的として挙げられている(日本特許法126条1項2号)が、韓国では誤訳の訂正が挙げられていない(韓国特許法136条1項各号)。韓国における誤訳の訂正の可否について、確認した。

【回答】

3つの事務所共に、条文上、登録後の誤訳の訂正はできないとの回答であった。ただし、一部の代理人からは「誤記の訂正」や「明確でない記載の釈明」として訂正できる場合もあるとのコメントがあった。

以下に、各事務所のコメントを、それぞれ記載する。

韓国特許法の規定では、訂正審判において、誤訳の訂正はできないことになっている。現時点で登録後の誤訳の訂正が検討されてはいないが、今後3～5年後に認められる可能性はある。現状では、登録前に誤訳の訂正を行う必要がある。

なお、日本の外国語書面出願に対応する、韓国の外国語特許出願(42条の3第6項)では、「補正をすることができる期間に最終韓国語翻訳文の間違った翻訳を産業通商資源部令で定める方法によって訂正することができる」と規定されている。ただし、この外国語特許出願が認められているのは英語のみである。なお、この外国語特許出願は昨年1月1日に導入された。制度導入の検討時には「外国企業に有利となる」として国内の中小企業が反発した経緯がある。

特許法で認められている「間違って記載されたものを訂正する場合(136条1項1号)」又は「明確でないように記載されたものを明確にする場合(同項2号)」であるとして、訂正審判で誤訳を訂正できる場合があるが、審査段階の補正よりも難しい。また、審判部(審判長)によって、訂正を認める範囲のばらつきが大きい。

明細書の一部に誤訳がある場合には、誤記や不明確な記載として、訂正が認められる場合もある。一方、誤訳が明細書全体にある場合には、訂正は難しい。

韓国特許法では、誤訳の訂正自体は訂正審判における請求の目的には該当しない。誤訳は、元の明細書又は図面の、誤記又は不明瞭な記載の釈明に該当する場合のみに訂正することができる。例えば、誤訳が明細書全体に及んでいるときには、それが誤記であっても訂正は許されない。

5. 2 訂正審判における「請求範囲を実質的に拡張又は変更すること」について【質問】

訂正審判(136条)及び特許無効審判手続における特許の訂正(133条の2)について、136条4項に「請求範囲を実質的に拡張したり変更することができない。」と規定されている。この「実質的に拡張したり変更」の有無を判断することが非常に煩わしいとの回答がありました。どのような点で煩わしいのでしょうか、具体的にお教えください。

【回答】

3つの事務所から、共通する回答が得られた。過去には「実質的に拡張したり変更」することに該当するとして訂正が認められにくく、その判断が煩わしい時期もあったが、現在はこの規定を理由として訂正が認められないことは少ない。

以下に事務所のコメントを、それぞれ記載する。

136条4項の規定は、権利範囲をさらに狭く限定したか否かのみではなく、新たな目的及び作用効果が付加されるか否かによって判断されている。

従来の裁判所は、訂正前の構成要件を上位概念から下位概念に又は広い数値限定から狭い数値限定に訂正するような内的付加の場合は、たとえ付加によって顕著な効果を奏したとしても「実質的な変更」には該当しないとして容認していた。一方、新たな構成をクレームに付加する外的付加の場合、その付加した構成により新しい目的及び作用効果を奏する場合は、第三者に不測の損害を与える可能性があるとして容認されていなく、外的付加の訂正は認容されにくいという実態があった。

このように、請求の範囲を減縮する補正によって、権利範囲を更に狭く限定すると言う点において内的付加と外的付加は実質的に同一であるにもかかわらず、実務的には両者は取り扱いがことなる、不均衡が生じていると批判があった。

このような運用に関連して大法院 2011・12・13 言渡 2011 フ 2060 判決では、『特許請求範囲を実質的に拡張するか変更する場合に該当するか否かを判断するときには、特許請求範囲自らの形式的な記載のみをもって対比するのではなく、発明の詳細な説明を含む明細書及び図面の全体内容を実質的に対比して判断することが合理的であり、特許請求範囲の訂正が請求範囲の減縮に該当し、またその目的や効果にいかなる変更があるとはいえ、発明の詳細な説明及び図面に記載している内容をそのまま反映したものであるため、第三者に不測の損害を与える心配が無い場合には、特許請求範囲の実質的な変更には該当しない』と判示した。

したがって、現在は特許請求範囲が減縮された場合で、訂正前と後を比較して新しい目的ないし効果が付加されず、第三者に不利益が発生しない場合には、訂正が認容されるという実務が行われており、従来に比べれば訂正が認められやすくなった。ただし、審判官や裁判官によって、これに関連する判断の幅に差が見受けられるので、韓国における「実質的な変更」の判断が難しい点も残っている。

以前は、「訂正が認められにくい」ということがあったが、現在は違う。

従属項に規定されていた構成を、独立項に付加する訂正は認められる。一方、クレームに規定されていない新たな構成要素を明細書から取り出す外的付加は、実質的な変更として認められない可能性はある。新たな構成要素によって、新しい効果を奏すると判断される可能性があるからである。

「実質的な拡張・変更」の意味について、大法院は「訂正が発明に新たな目的や効果を導入する場合、これは実質的な変更該当する」と判示している。他方、大法院は「従属項の限定事項を独立項に付加することは、新たな目的や効果を導入することではないため、実質的な変更拡張ではない」とも判示している。これらの判示は、矛盾すると思われるものであるため、権利者が訂正に躊躇している側面もある。

しかしながら、実務上では、実質的な拡張変更という理由で訂正が棄却されたケースはほとんど無く、15年の実務経験の中では1回しかない。特に、現在は、プロパテントの雰囲気は韓国国内で形成されており、明細書の記載された構成要素をクレームに追加すれば、「実質的な拡張変更ではない」と判断されることがほとんどである。

現在(最近5年程度)は、韓国国内でプロパテントの傾向が強いので、訂正が認められることが多くなっている。特許権者の権利を守るためでもある。無効審判で無効になる確率は、10年前は60~70%であったが、現在は40%程度である。

「実質的な拡張変更」の判断基準が明確でないため、大法院で判示された「新しい目的又は効果」を基準として、訂正が認められることが難しいと感じられているのかもしれない。しかし、実務では、「実質的な拡張変更」が問題にならないことが多い。訂正が認められないケースのおよそ90%は、訂正された発明が独立特許要件を満たさない場合である。

「実質的な拡張又は変更」に関連する判例を以下に挙げる。

1. 訂正が発明に新たな目的や効果（または技術的思想）を導入する場合、これは実質的な拡張変更該当するとの趣旨で判示した大法院判決として、i)大法院2004年12月24日宣告2002フ413判決、ii)大法院2005年4月15日宣告2003フ2010などがある。

なお、i)2002フ413判決では、本件特許請求範囲の訂正は、発明の詳細な説明及び訂正前の特許請求範囲に記載されている内容をそのまま反映したものであり、その目的や技術的思想に何らかの変更があったとは言えず、第三者に不測の損害を与えるおそれもないため、特許請求範囲の実質的な変更該当しないと判断された。

また、ii)2003フ2010判決は、明細書の詳細な説明に記載された事項を請求項を含む訂正により、権利範囲が形式的には減縮される場合であっても、新たな目的及び作

用効果を有することになるため、訂正は実質的な変更には該当すると判断されたケースである。上記 ii)2003 フ 2010 の大法院判決が言い渡された以降、訂正無効審判等において訂正が許容されないことを主張する当事者が、主張の根拠資料として本判決を活用する場合があるが、実務においては、明細書の詳細な説明に記載された事項を請求項に含む訂正が「実質的な変更」に該当するとして不認定となる割合は比較的少ない傾向にある。

他方、特許法院の知的財産訴訟実務研究会が編纂した知的財産訴訟実務（2006年度出版）の143ページには、「特許請求範囲の訂正が特許請求範囲の実質的な変更には該当するかは、特許請求範囲の形式的な記載のみを対比するのではなく、特許発明の詳細な説明を含む明細書全体の内容を実質的に対比し、その拡張や変更には該当するか、また、このように訂正される場合に特許の要件に該当し、特許出願時に特許を受けられるものであるかを判断するのが合理的であり、明細書の詳細な説明または図面にある事項を特許請求範囲に新たに追加することによって、表面上特許発明が限定され、形式的には特許請求範囲が減縮される場合であっても、一方では、その構成の追加により当初の特許発明が新たな目的及び効果を有することになるまでは、特許請求範囲の実質的な変更には該当するため、許容されない」と記載されている。

2. 一方、従属項の限定事項を独立項に付加することにより、発明の目的や技術的思想が変更されなかったとしても、実質的な拡張変更ではないとの趣旨で判示した大法院判決として、上記で言及した i)大法院 2004年12月24日宣告 2002 フ 413判決などがある。

本判決では、補正により削除される補正前の他の請求項に存在していた構成を補正後の請求項に単純に付加して減縮したものに過ぎず、上記補正により第三者に予測不可能な損害を被らせるおそれがあり、または追加の審査負担をもたらすなどの事情は見当たらないため、発明の目的や技術的思想が変更されなかったとしても、実質的な拡張変更ではないとの趣旨で判示している。

5. 3 無効審決取消訴訟における訂正審判請求について

【質問】

無効審決の取消訴訟において、弁論が終結される日までは訂正審判の請求が可能(136条2項1号)であるため、特許権者が訴訟中に訂正審判を請求することによって、当該訴訟の終結が遅延することを指摘するコメントが多数ありました。

【回答】

3つの事務所から、共通する回答が得られた。韓国の民事訴訟の実務では、訴訟の審理範囲に制限を設けない、いわゆる「無制限説」が採用されており、新たな証拠の提出に制限がない。そのため、新たな証拠に対する特許権者の対抗として、特許権者による訂正審判の請求に制限を設けるべきではないとの意見で共通した。

以下に事務所のコメントを、それぞれ記載する。

無効審判のような当事者系の事件の審決取消訴訟時には、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができるか否かについて、韓国特許法には明文の規定がない。これに関して、大法院 2002・6・25 言渡 2000 フ 1290 判決では、「審判は特許審判院における行政手続であり、審決は行政処分に該当し、それに対する不服申立てである審決取消訴訟は抗告訴訟に該当するものであって、訴訟物は審決の実体的・手続的違法性の問題であるので、当事者は審決において判断されなかった処分の違法事由をも審決取消訴訟段階において主張及び立証することができ、これにより審級の利益を損ねるもの又は当事者に対して不測の損害を与えるものではない」と判示し、裁判所の実務では、審判手続の際に提示されなかった事実及び証拠を審決取消訴訟において、改めて主張することができる無制限説が採用されている。

従って、無制限説の下では、無効審判の請求人は審決取消訴訟の開始から弁論終結前まで、いつでも審判段階で主張しなかった新しい証拠の提出や主張が可能であり、これに対する対抗手段として、特許権者側にいつでも訂正審判の請求を認める必要がある。

無効審決取消訴訟では、無効審判請求人は無制限に新たな証拠を提出できるので、特許権者の防衛手段として訂正審判の請求時期を確保すべき。KIPO が提出している、訂正審判の時期を制限する特許法改正案の実現は難しいと考えている。裁判所における無制限主義が修正されないと権利者に不利になるからである。

無制限主義の下であっても、裁判官などの裁量で新たな証拠の提出を制限することができる。審理の遅延を目的として証拠を何度も出し直すことは、裁判官にも分かることであり、裁判官の心証も悪くなる。

また、訂正審判を規定する 136 条に 2017 年 3 月 1 日施行予定の改正がある。第 2 項が追加され、特許取消申請が特許審判院に係属中であるときから、その決定が確定されるときまでの期間(同項 1 号)及び特許無効審判または訂正の無効審判が特許審判院に係属中であるとき(同項 2 号)は、訂正審判が請求できなくなる。

5. 4 権利範囲確認審判(153 条)について

【質問】

権利範囲確認審判と同様な制度として、日本には判定制度(71 条)があります。日本では判定結果が特許権侵害訴訟等における裁判所の判断を拘束できないため、判定制度の利用は進んでいません。韓国でも同様に当該審判の審決は裁判所の判断を拘束できませんが、当該審判は多く利用されているようです。貴国で当該審判の利用が進んでいる理由をお教えください。

【回答】

3つの事務所から、共通する回答が得られた。権利範囲の確定審決について、大法院判決によって、有力な証拠となることが判示されている。これによって、侵害訴訟では、当該審判の確定審決に基づいて判断されることが多いため、当該審判の利用が進んでいる。

2014年の統計では、韓国内の無効審判請求件数が687件であるのに対し、権利範囲確認審判は354件が請求されている。無効審判の約半数の、権利範囲確認審判が請求されていることになる。

韓国特許法においても、当該審判の審決が侵害訴訟等における裁判所の判断を拘束できる旨の規定は存在しない。日本と同じように、裁判所は自らの裁量により判断することができる。

しかし、当該審判の確定審決において認定された事実は、特別な事情がない限り、侵害訴訟において有力な証拠となることが大法院によって判示されている(大法院2002.1.1言渡99ダ59320判決)。また、実務においても侵害事件を審理する裁判所は権利範囲確認審判と侵害訴訟が同時に進行する場合、権利範囲確認審判の結果を待った後に、それに基づいて判断するケースが多い。

また、権利範囲確認審判の審決が確定された時は、その事件に対しては誰でも同一事実及び同一証拠により再び審判を請求することができない(163条、一事不再理の規定)。また、この審判では、イ号が権利範囲に属するか否かだけではなく、無効の抗弁に対する特許庁の判断も示されることになる。(ただし、進歩性の有無は当該審判では判断されないため、侵害訴訟の場で進歩性無しとして権利行使が認められない場合もあり得る。)従って、特に中小企業の場合は、侵害訴訟の前段階として、弁理士でも代理することが可能であって、比較的安価な費用で権利に属するか否かの判断が得られる権利範囲確認審判の利用率が高くなっていると考えられる。

権利範囲の確認審判の審決に不服がある場合には、当該審決の取消訴訟を提起することができる(日本の判定では、不服を申し立てることができない)。その場合、特許法院(日本の知財高裁に相当)、大法院(日本の最高裁に相当)と上訴することが可能である。

また審判の決定を裁判所は尊重することもある。当該審判は当事者系の審判であって、裁判を提起する費用よりも安い費用で、訴訟に類する結論を得ることができる。審決は侵害訴訟で有力な証拠として採用される。

デメリットは、審決を裁判所が100%尊重するとは限らないことである。

特許法院は、特許審判院の審決に拘束されることはない。しかし、審判院の審決に対して、特許法院で審決取消訴訟を提起し、特許法院の判決が出された場合、侵害訴訟では、重要な証拠として採用されることになる。

権利範囲確認審判が韓国で多く利用されている理由として、以下の3点が考えられる。

1. 弁理士は侵害訴訟を代理するとはできないが、権利範囲確認審判を代理することができる。よって、特許権侵害について相談を受けた弁理士が、権利範囲確認審判を薦めることが多いと推測できる。
2. 当該審判の費用が、侵害訴訟の費用よりも安い
3. 弁理士の業務範囲を確保するため、KIPOも当該審判の廃止についての議論を避けている。

特許審判院は、経験の豊富な専門家で構成されているため、法院は特許審判院の決定を重要なものとして参照している。しかし、法院は、特許新派人の審決の逃避について独自に判断する権限を持っている。また同じ証拠に対して、特許審判院と法院とが異なる判断をすることもあるが、これは判断基準が異なるだけであり、「特許審判院の審決を尊重していない」という趣旨で解釈されるものではない。

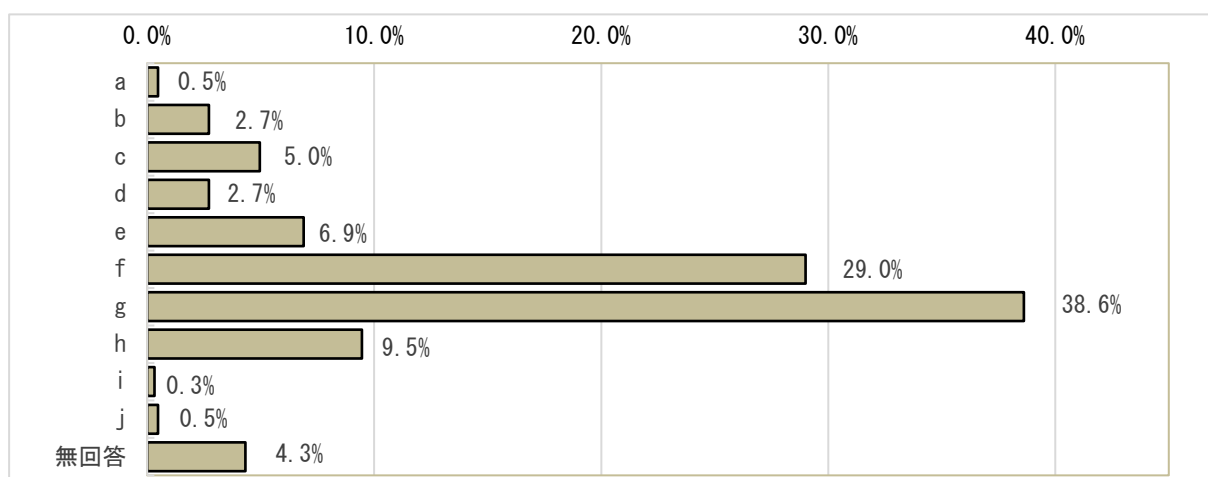
第3部 国内制度に対するユーザーニーズ調査

A. 国内アンケート調査結果

1 回答者の属性

【図表 1-1】 設問 Q-A1：資本金

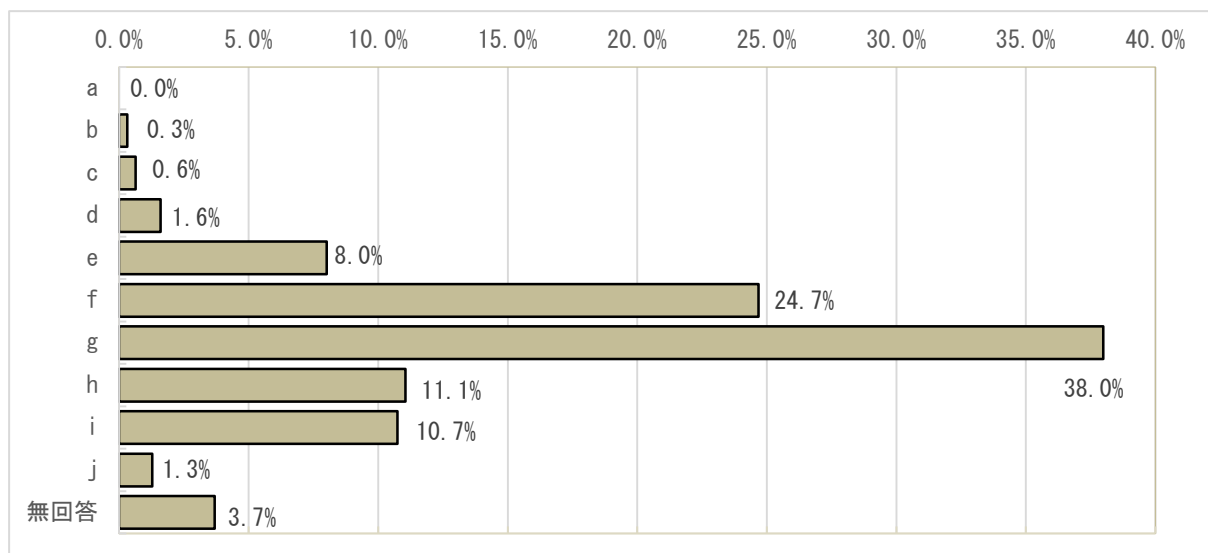
		件数	割合
a	1,000万円以下	3	0.5%
b	1,000万円超、5,000万円以下	17	2.7%
c	5,000万円超、1億円以下	31	5.0%
d	1億円以上～3億円未満	17	2.7%
e	3億円以上～10億円未満	43	6.9%
f	10億円以上～100億円未満	181	29.0%
g	100億円以上～1,000億円未満	241	38.6%
h	1,000億円以上	59	9.5%
i	1兆円以上	2	0.3%
j	単体では公表していない（グループ連結でしか公表していない）	3	0.5%
無回答		27	4.3%
回答者数		624	



【図表 1-2】 設問 Q-A2：従業員数

		件数	割合
a	5人以下	0	0.0%
b	6人以上～20人以下	2	0.3%
c	21人以上～50人以下	4	0.6%
d	51人以上～100人以下	10	1.6%
e	101人以上～300人以下	50	8.0%
f	301人以上～1,000人以下	154	24.7%
g	1,001人以上～5,000人以下	237	38.0%
h	5,001人以上～10,000人以下	69	11.1%
i	10,001人以上～50,000人以下	67	10.7%
j	50,001人以上	8	1.3%
無回答		23	3.7%
回答者数		624	

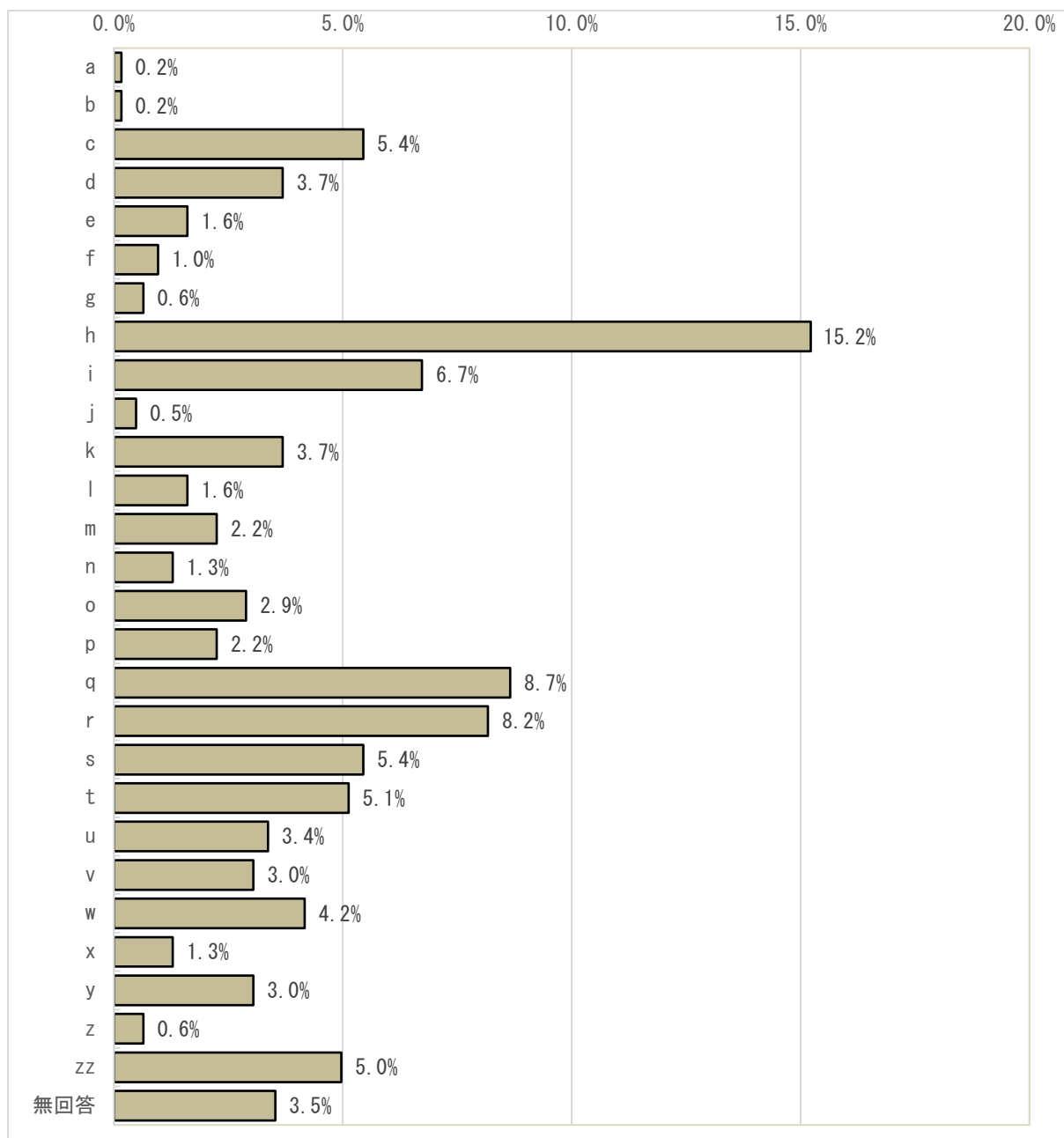
第3部 国内制度に対するユーザーニーズ調査 A. 国内アンケート調査結果



【図表 1-3】 設問 Q-A3：主たる業種

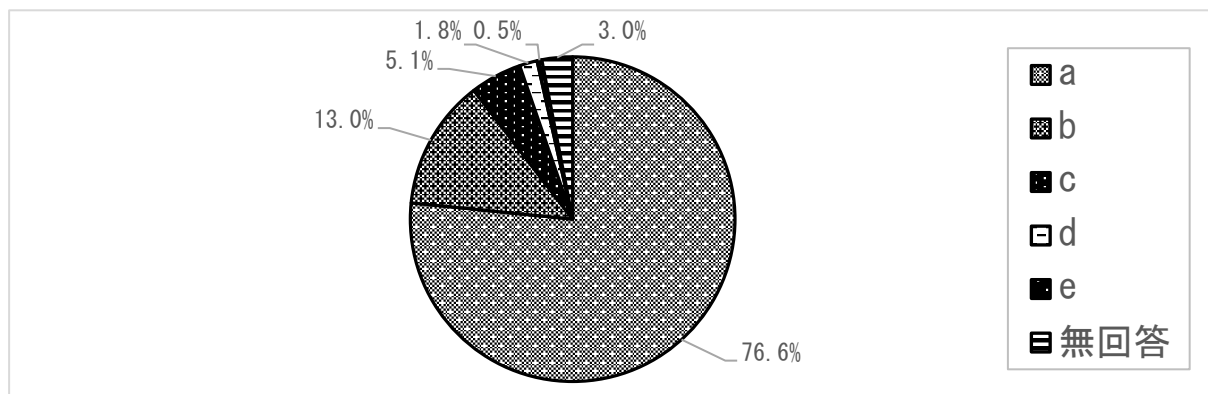
		件数	割合
a	農林水産業	1	0.2%
b	鉱業	1	0.2%
c	土木、建設・建築	34	5.4%
d	食品	23	3.7%
e	繊維	10	1.6%
f	パルプ・紙	6	1.0%
g	出版・印刷	4	0.6%
h	化学（医薬品を除く）	95	15.2%
i	医薬品	42	6.7%
j	石油製品・石炭製品	3	0.5%
k	プラスチック	23	3.7%
l	ゴム製品	10	1.6%
m	窯業	14	2.2%
n	鉄鋼	8	1.3%
o	非鉄金属	18	2.9%
p	金属製品	14	2.2%
q	機械	54	8.7%
r	電気器具、家電、重電機器	51	8.2%
s	通信・電子・電気計測	34	5.4%
t	自動車	32	5.1%
u	輸送用機械（自動車を除く）	21	3.4%
v	精密機械	19	3.0%
w	d.～v.以外の製造業関係	26	4.2%
x	運輸・公益事業	8	1.3%
y	ソフトウェア、情報・通信サービス	19	3.0%
z	特定産業分野に特化していない基礎研究口	4	0.6%
zz	その他	31	5.0%
無回答		22	3.5%
回答者数		624	

第3部 国内制度に対するユーザーニーズ調査 A. 国内アンケート調査結果



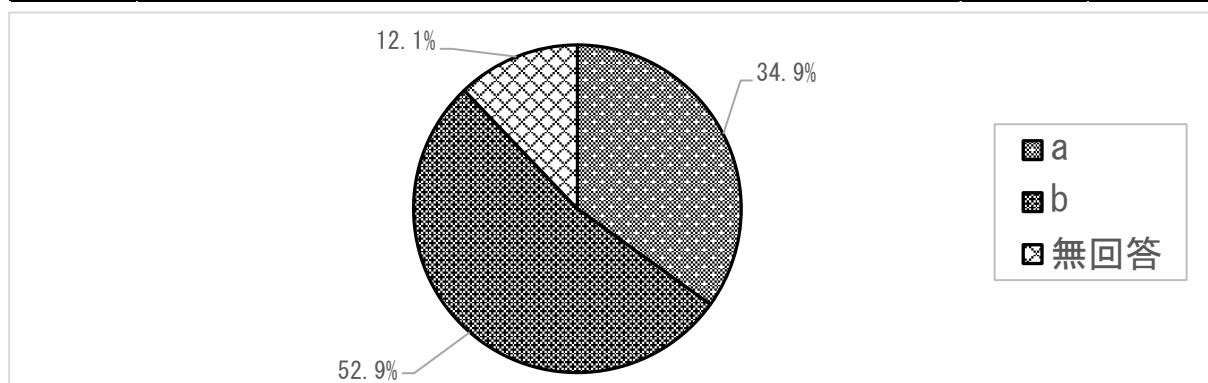
【図表 1-4】 設問 Q-A4：直近5年間における日本の特許権侵害訴訟の経験

		件数	割合
a	0件	478	76.6%
b	1件	81	13.0%
c	2～4件	32	5.1%
d	5～9件	11	1.8%
e	10件以上	3	0.5%
無回答		19	3.0%
回答者数		624	



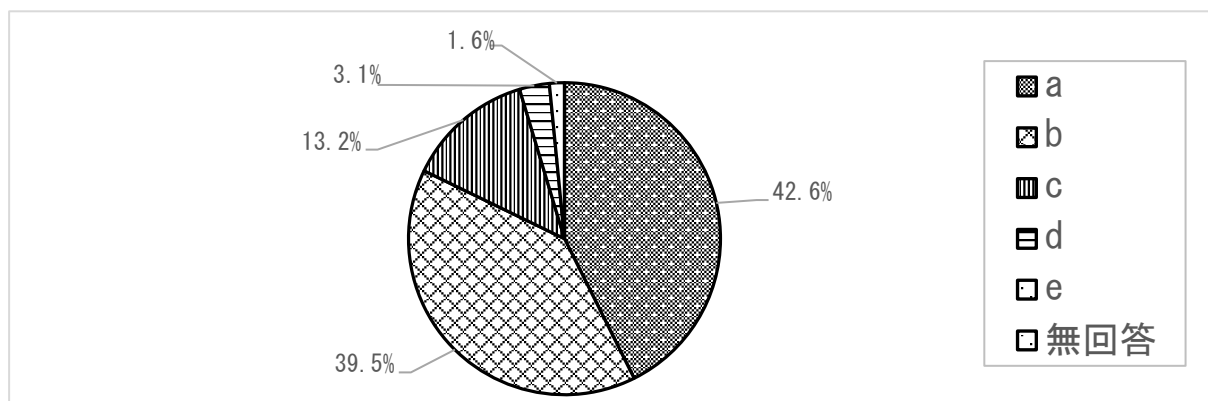
【図表 1-5】 設問 Q-A4a：設問 Q-A4 において侵害訴訟の経験が0件であると回答した478者のうち、警告を行った／受けた経験

		件数	割合
a	警告等を行った／受けたが訴訟に至らなかった	167	34.9%
b	警告等を行った／受けたことが無い	253	52.9%
無回答		58	12.1%
回答者数		478	



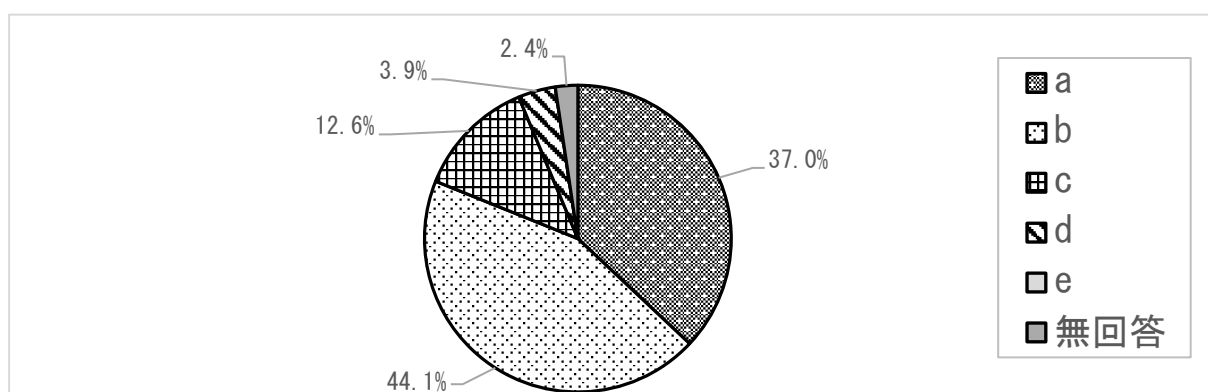
【図表 1-6】 設問 Q-A4-1：設問 Q-A4 において訴訟経験が 1 件以上あると回答した 127 者のうち、直近 5 年間における権利者側としての経験

		件数	割合
a	0件	54	42.5%
b	1件	50	39.4%
c	2～4件	17	13.4%
d	5～9件	4	3.1%
e	10件以上	2	1.6%
無回答		0	0.0%
回答者数		127	



【図表 1-7】 設問 Q-A4-2：設問 Q-A4 において訴訟経験が 1 件以上あると回答した 127 者のうち、直近 5 年間における被疑侵害者側としての経験

		件数	割合
a	0件	47	37.0%
b	1件	56	44.1%
c	2～4件	16	12.6%
d	5～9件	5	3.9%
e	10件以上	0	0.0%
無回答		3	2.4%
回答者数		127	



2 特許請求の範囲の補正について利便性を望む項目

特許請求の範囲の補正については、各種の制限が設けられており、新規事項の追加不可(17条の2第3項)、拒絶理由通知を受けた後にする補正については発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止(17条の2第4項)、さらに最後の拒絶理由通知を受けた後にする補正についての目的外補正の禁止(17条の2第5項各号)及び独立特許要件(17条の2第6項)などの各種制限が出願人に課されている。これらの制限の時期的制限及び内容的制限について、利便性の向上を望む項目について調査した。

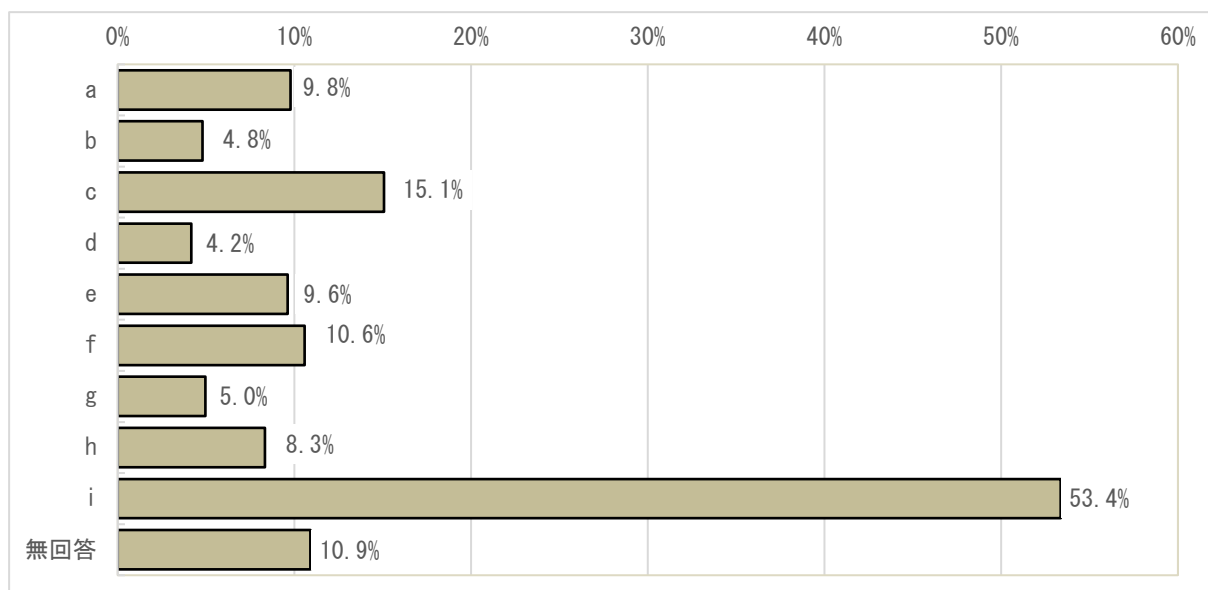
補正の制限については、利便性の向上を望む項目が無いとする回答は53%であった。一方、それぞれの補正の制限について利便性の向上を望む回答は、いずれも10%前後であった。

【図表 2-1】 設問 Q-B1：現在の補正制度において、利便性の向上を望む項目（複数選択可¹⁾）

		件数	割合
a	a. 補正の時期的制限	61	9.8%
b	b1-1. 新規事項の追加不可	30	4.8%
c	b1-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止	94	15.1%
d	b2-1. 新規事項の追加不可	26	4.2%
e	b2-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止	60	9.6%
f	b2-3. 目的外補正の禁止	66	10.6%
g	b2-4. 特許請求の範囲の限定的減縮を行う場合に、独立して特許可能であること	31	5.0%
h	その他（自由記述）	52	8.3%
i	特になし	333	53.4%
無回答		68	10.9%
回答者数		624	

（上記項目の b 及び c は最初の拒絶理由通知に対する補正、d から g は最後の拒絶理由通知に対してする補正）

¹⁾ 回答の際、選択肢の複数選択を可とする設問においては、全回答数 624 を母数として回答割合を計算している。よって、割合の合計は 100%とならない。以下、複数選択の設問に共通。



その他（自由記述）

①補正制度の利便性向上を望む意見

- ・最後の拒絶理由を受けた時に「最後」に該当しないと思われることもあり、審査官により差があると思うので、補正に関する制限は「最初」と同等でも良いのでは。
- ・審査官によって、許容される幅が違う気がするので、均一にしていきたい。
- ・最後の拒絶理由であることの明確化；審査の効率化、公平の観点から、「最後の拒絶理由通知」及び、それに伴う補正の制限があることには賛成です。それゆえに、「最後の拒絶理由通知であることの基準・運用を明確・公平にして頂きたい。
- ・最後の拒絶理由通知後において、増項補正の可否を法文上明らかにして頂きたい。
- ・最後の拒絶理由に対する補正では、特許請求の範囲が狭くなるものであれば、請求項数が増える補正であっても認めてほしい。
- ・拒絶理由の無い請求項に対して補正をした場合、その後に単一性違反を問わない旨を条文化してほしい。
- ・単一性要件のような難解な基準は排して、一般にも理解可能な基準による制限をお願いします。
- ・シフト補正の禁止の廃止。
- ・シフト補正の禁止は特許庁の都合であり、ユーザーには酷なルールと考える。廃止を検討してほしい。
- ・欧米日、ガイドラインが出来ていても、現状、補正について、かなりの相違、温度差がある。共通する運用、法制度を希望する。

- ・特に具体的な改善を求めるものではありませんが、補正の制限についての国際的な調和を希望します。
- ・現状最初の拒絶理由が解消されない場合、拒絶査定となるが、2回目の最初の拒絶理由を受けることができれば、審判まで行わずにすむ案件が増えると考えられる。
- ・自由に補正できる機会を2回まで保証してほしい。補正制限の緩和は望まない。
- ・適切な権利範囲での特許取得を実現する為に、OA対応の際に複数の補正案を審査官に提出できると良い。
- ・補正が厳しいがため分割出願が増えてはサーチの負荷が増えるだけ。
- ・現行法では、審判合議体での審理の結果(審尋において)、特許性が認められる請求項(例えば従属請求項)があるものの、拒絶査定に瑕疵がない場合、審判の法的性質上(審査の瑕疵に対する審理のため)、新たな拒絶理由を発見したわけではないので、拒絶理由通知を出せない。実務上、審判長が任意で記載不備による新たな拒絶理由通知を発行して頂いた場合においてのみ補正が可能となっている。しかし、上記拒絶理由通知は義務ではなく、拒絶審決をすることができる。このように拒絶審決がなされると分割するタイミングがなく(44条1項)、権利化を断念せざるを得ない。かといって、最初の拒絶査定(同1項3号)で分割出願しておくことは、親出願が権利化された場合においては無駄になってしまいます。したがって、少なくとも特許性が認められる請求項が存在する場合においては、無効審判の特則として設けられた審決予告(164条の2)のように、合議体の心証を示し、1度は補正の機会を与えるような制度を希望します(同項2項)。当然この段階の補正については、最後の拒絶理由通知と同程度の補正の制限があってもよいと考えます。

②現状の補正制度を肯定する意見

- ・無効リスクを考える上では、補正制度に不備はない。
- ・審査をいたずらに長引かせることを防止するために、最後の拒絶理由通知時の補正に制度が加わるのはやむを得ないことと考えます。
- ・利便性の向上を望む項目はありませんが、これまで同様、柔軟な運用を継続していただくことを希望します。
- ・現状で良いと思うが、今後もシフト補正の禁止に関する運用が厳しくなりすぎないことを希望する。
- ・分割出願の制度があるので、不自由は感じていない。
- ・補正の制限を安易に緩和すべきではないと考える。
- ・当初明細書からはおよそ発明と理解できないような、図面のみに記載やわずかな文章による記載事項をクレームアップすることの禁止を求めます。
- ・現状よりも、もっと厳しくしても良い。

- ・補正は厳しくすべき。審査官の対応をみてから自由に内容を変更できる現状を改善して欲しい。
- ・補正や訂正に関しては、第三者にとって予測容易であることを最大限に尊重すべきで、出願人の先行技術調査不足や明細書作成能力不足、中間処理時の能力不足の代償を第三者に負わせるべきではなく、現行法以上に出願人に有利になるような法改正は無用。外国の補正や訂正の制限を日本に合わせてハーモナイズして欲しい(先進国も含められればベストだが、これから特許制度の整備を行う途上国など可能な国だけでも)、というニーズはあるものの、日本の制度に関しては、出願人(権利者)or 第三者の何れの立場かによって意見は異なるが、少なくともライバル会社間ではお互い両方の立場になり得るので、現行法に多少課題があってもお互い様であり平等。これ以上、重箱の隅をつつくような法改正は賛成しない。特許庁様が更に上の制度を目指したい気持ちはわかるが、これ以上特許法を複雑なものにするべきではない。間違っても新しいことを提案していかないと研究材料がなくなる学者の意見に引きずられて特許制度を複雑化すべきでなく、制度の安定化の方を望みたい。

③その他の意見

- ・誤記等の軽微な補正に優先権主張を行わなければならないのは不便。
- ・STFが大きく変更されているのに、認められている。
- ・応答期限の延長が海外と同様に認められたことは良かったです。
- ・審査部門間における公平性についても考慮願いたい。
- ・明細書に全く記載のない数値(例えば、実施例の表から計算した数値)も補正を容認している。明細書からの理解を超える補正は第三者に酷な場合があると考える。
- ・先願主義のため、早く特許出願をしなくてはならないが、その発明を実施する時期はかなり先という場合、実施内容が曖昧な状態で、拒絶を受けるため、実施製品と特許権の整合性を取るのが難しいことがある。そこで、審査請求後に審査を開始する時期を特許出願人が選択できるようにして、製品開発と審査時期の協調性を図れるようにすべきと考える。

設問 Q-B1-1：補正の制限によって生じる不都合の具体例及び望まれる解決策（自由記述）

a. 補正の時期的制限について

- ・製品化、標準化が遅いケースに対応するため、審査請求時期を3年以上に延長する制度を作れないか。

- ・特許後は訂正審判、無効審判において請求項の併合のみにすべき。裁判において、予想性が著しく低下する。
- ・拒絶通知の予想がたたない為。通知予定の事前連絡を望む。
- ・最後の拒絶理由通知に対する応答期間の短縮の検討。
- ・補正可能時期を公開前までに限定すれば、第三者の監視負担がへるから。他に権利化が必要な発明は、分割出願で対応できる。
- ・補正の時期的制限の延長。
- ・拒絶理由が通知されることなく登録査定となり得る場合に、補正の機会を与えて欲しい。現状だと分割出願するしか手立てがない。
- ・補正の期間を延ばしてほしい。
- ・分割出願の時期は最先の親出願からの期間を制限すべき。第三者は無期限に権利の不安定な状態に振り回される。
- ・他国の対応出願審査の状況に応じ、審査請求後、拒絶理由通知が送付される前に補正したい。審査のムダを省くことにもつながるはず。
- ・出願人からすると拒絶理由通知書送達後 60 日以内の応答期間は合理的と考えるが、第三者である被疑侵害者の立場からすると、現在 J-Platpat に前記書簡送達についてアップされるまで約 30 日かかることから、残り 30 日での対応となり、対応が遅れるという問題がある。単純に応答期間を 90 日にすればよいということではなく、他国の特許に関する省庁のように、速やか(数日から 1 週間以内)に J-Platpat にアップできるような運用の構築を求めたい。
- ・特に思いあたらない
- ・期限を設ける事は必要。新規事項を追加する事は、出願の意味合がうすれる。(a,b-1-1)

b1-1. 最初の拒絶理由通知に対する補正についての新規事項の追加不可

- ・記載不備で発明の構成要件に従来技術を追加する際に、それが従来技術であることを証明することが負担になる。
- ・発明の内容をより具体的に明確にするための補正も認められない。限定され、技術的特徴が変わらないのであれば認めてほしい。
- ・新規事項の追加不可については、規定導入時に比べて判断は緩和されているが、若干判断にバラツキがあるので、注意している。
- ・新規事項の追加は不可であるが、総合的に明細書の内容を勘案して、示唆できる内容については、補正を認めて欲しい。
- ・明細書に実質的に記載されている範囲までクレーム補正できるようにして欲しい。
- ・新規事項は新規の出願で達成されるべきと考える。
- ・権利範囲の拡大に対する歯止めが必要なため。

- ・補正は、明細書に記載された事項、明細書に記載がなくても当業者が自明と認識できる範囲まで認められる。しかし、この「自明な範囲」について、権利者と被疑侵害者との間で、解釈に争いが生じてしまう。そこで、特許出願人が「自明」であることを意見書のみではなく、具体的な根拠を提示するようにすべきと考える。
- ・記載している事項に等しい事項をもう少し柔軟にみとめてほしい。実施範囲(権利)が広がる可能性。
- ・拒絶理由がわかっているならば、最初から書いておいたのに今更どうしようもない。
- ・発明のとらえ方を誤認していたとき補正ができない。補正できるようにすることとして欲しい。
- ・最初の拒絶理由通知に対する補正が新規事項と認められた場合、拒絶理由となるため、どうしても補正内容について明示されている文言を使うことになり、萎縮してしまう。「記載不備」もかかっている場合は尚更である。「新規事項」の事例集を示してもらいたい。(詳細な具体的ケース)
- ・シフト補正の禁止により、余計な分割出願を強いられる。
- ・出願時のクレームの展開が制限されてしまう。日本出願用と外国出願用で別にクレームを用意することが必要となる。
- ・細工する道が有るから細工しているのが現状で無ければ諦めれば良い。
- ・補正であるにも関わらず、結果的に新たな技術的特徴となる補正は無効とするなど。
- ・特許請求の範囲内であっても、現在の法制度では実施例の追加、計算ミス等の数値の修正が一義的に導き出せない限り認められない。化学の特許においては実施例の充実が求められているが、マンパワーのない中小・中堅企業には厳しい。一定の制限は必要であるが、多少の緩和が欲しい。(特許請求の範囲内であれば、実施例の追加を可能にするなど)
- ・明細書(図面含む)内に開示された部分をクレームアップする場合の要件緩和を望む。
- ・「出願当初明細書等の記載から自明な事項であれば新規事項追加にならない」とされているが、「自明な事項」の範囲が曖昧であり、第三者にとって予想もしていなかった形で特許化されるおそれがある。新規事項追加になるか否かの基準はより厳しくすべき。
- ・審査段階で新規事項の追加が制限される場合、分割出願が必要となる。出願時明細書の記載の範囲内であれば、新規事項の追加が認められれば、利便性は向上する。

b1-1.及び b1-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止(特許法第17条の2第4項)

- ・公開段階でも、他社特許に対して、設計変更を行なう場合が有るが、クレーム変更は設計負担が多くなる。

b1-1.及び b2-1. 新規事項の追加不可（特許法第17条の2第3項）

- ・試験データが優先期間内に得られないことも多い。新規事項の追加を厳格に適用すると本来特許になるべきものが特許にならないといったケースが増えてくる。
- ・新規事項とされる範囲が明確ではないので審査官による振れ幅が大きいと思われる。範囲が判り易いようにお願いします。
- ・シフト補正の考え方が非常に難解で、審査官によっては多用する方が居られるので、審査の遅延をまねいているように思われます。

b1-1.及び b2-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止

- ・当業者自明くらいは許されてもいいのかもしれない。ただ、やりすぎると発明の特徴について、本当に当初記載のない事項がもりこまれてしまうリスクもあるので、むずかしいところと思うが・・・。

b1-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止（特許法第17条の2第4項）

- ・分割出願が必要になる。
- ・補正したければ、分割出願の必要性が生じる場合があり、費用負担が大きいため。
- ・先願主義の原則に反するため。禁止の徹底。特別な技術的特徴は実務では判断があいまいと思う。新規事項の追加不可で充分。
- ・発明を出願する際に、真の技術的特徴を押さえ切れずに出願し、拒絶応答の中で気づく事もある為。
- ・特別な技術的特徴が広く解釈された場合、不要な限定を行うこととなる。広く解釈するのは一部の審査官のみなのでレベルの統一を図ってほしい。
- ・申請手続きの負荷軽減がこの時点での補正を許可してもらえるとありがたい。
- ・補正の内容によっては、新規事項の追加と判断されるケースがあり、最初の拒絶理由通知書の次が拒絶査定になる。出願人にとって、補正の機会が奪われる。
- ・明細書に記載された範囲であっても、補正で対応できず分割出願せざるを得ない。審査の迅速化が優先され過ぎではないか。
- ・もう少し柔軟に補正可能を希望。
- ・シフト補正の禁止が、かなり厳密すぎるような気がします。
- ・審査官の都合により、権利化できる範囲に制約を受ける。
- ・当初明細書に記載のある範囲であれば、補正と認めても良いと考える。本規定は基本的に審査負担の軽減が実質的目的であろうと考える為。第三者に大きな不利益は生じ難い。
- ・制度の厳密過ぎる運用は不便。

- ・シフト補正禁止は、出願人に想定外の分割出願を強いる可能性が出ている。そのため、出願人に余計な費用負担がかかっている可能性がある。そこで、PCTのような事前に調査報告書を送付して、自発補正を検討できる機会を与えても良いのではないかと考える。
- ・補正に代えて分割出願をせざるを得ず、特に中小企業や大学等に対して大きな負担となっている。
- ・実務においては特別な技術的特徴が明確になっていない場合が多いので、補正却下の危険性が大きくなる。本要件の削除を望む。
- ・17条の2第4項は、審査の効率化を意図したものであるが、逆に分割出願の増化にむすびついたりする。やや複雑である。
- ・審査基準に則って対応するのは厳しいものがある。
- ・「追加料金」を支払えば、そのような補正も可能」としてはどうでしょう。
- ・運用が特殊で非常にわかりにくい。国際的に理解されないのではないか。
- ・明細書記載事項の範囲までは自由に補正許可すべき。特徴変更を禁止とすると、代理や費用面で負担が増加する。禁止しなくても第三者は明細書記載事項から次なる特徴に注意することができるため、不利益とも思われない。
- ・製品や事業の方向性も定まらない中で出願する機会が多いが、この方向性の変化に伴い、異なる技術的特徴を有するクレームに補正する場合もある。このような場合に、わざわざ分割する手間と費用をかけなくても、係属出願において柔軟に審査を行っていただきたいため、シフト補正禁止の要件を削除頂きたい。
- ・拒絶理由通知で指摘された引用例との比較で改めて不要な構成要素に気づくこともあり、そのような構成要素を削除する補正を認めて欲しい。
- ・引例との差別化を図るうえで、所望の権利範囲が取得できない。廃止を希望します。
- ・最初の拒絶理由通知で発明の特別な技術的特徴の変更が認められないと、分割出願を行う場合も考えられ、出願人、特許庁双方の負担が増える。従ってこの補正は認めていただきたい。
- ・ハーモナイゼーションを度外視すると、「シフト補正＝分割出願」と考えることも出来ると思う。シフト補正禁止には第三者の観点だと思いが、分割出願も第三者には同様に不利益につながるおそれがある。それならば、シフト補正禁止の制限をなくしたほうが費用面でよいと思う。
- ・発明のとらえ方を誤認していたとき補正ができない。補正できるようにすることとして欲しい。
- ・単一性の基本となるSTFが無い場合の対応が認定するまでに確認した構成要件を含むことを求められるため問題。法律と業務に相違があるので問題。
- ・明細書に記載しているにもかかわらず、権利化できない場合がある。最初の拒絶理由通知の段階では、当該補正の制限はなくし、出願人の権利取得の自由度を許容してほしい。

- ・最初の拒絶理由通知後の補正にあつては、いわゆるシフト補正を認めて頂きたい。分割出願が必要となり、費用がかかるとともに権利化が遅れる可能性があるため。
- ・技術的特徴を変更出来ない場合、分割出願等の再出願が必要となり、コストがかかる。
- ・諸外国における運用と異なっているため→国際的な調和をとる方向で検討して頂ければと思っています。
- ・シフト補正制度の廃止希望
- ・発明の単一性の取扱い自体がそれほど厳しくなくなってきたと考えられ、さらに自由度を高めても大きな問題とはならないと考えるため。
- ・審査の対象にならない請求項があります。全部の請求項について審査を希望します。
- ・特別な技術的特徴の認定は新規性・進歩性の判断と同様に先行文献との関係で決まるため、検討が難しい。一方、分割出願すれば認められる程度のことで、第三者に不利益は小さい。従い、最初の拒絶理由では、この要件を緩和しても良いと考えます。
- ・(不都合) 分割出願または権利化放棄せざるを得なくなる
- ・(解決策) 2つの出願に対してまとめて審査できるようにして欲しい
- ・拒絶理由や引例によっては、権利化方針の変更を余儀なくされる事もあるが、これが制限されてしまう。最初の拒絶に対しては、シフト補正も認めて頂きたい。
- ・先行技術を踏まえた権利範囲見直しを行う際に、審査官による特別な技術的特徴(S T F) の認定が過度の足かせとなる場合があり得る。明らかなシフト補正以外は、自由に補正を認める柔軟な運用が好ましい。
- ・権利化したい内容を変更できない。
- ・現行制度では、多面的な権利保護を望む出願人にとっては、分割出願等を検討しなければならず、負担が大きいため。
- ・分割出願での対応を必要とし、権利付与までに時間を要するため、補正を認めるようにして欲しい。
- ・シフト補正の運用が、やや緩くなったとはいえ、まだ厳しいと感じる。
- ・出願時において必要な権利範囲を定めることが困難なため。
- ・分割出願での対応には限界があると思われるから。
- ・補正前の請求項1に新規性がないことが発見された場合に、補正の制限が厳しすぎる。シフト補正要件の緩和。
- ・シフト補正については追加手数料を支払うことで、1回は認めていただきたい。
- ・請求項1 = a 請求項2 = a + b (請求項1に従属) 請求項3 = a + c (請求項1に従属) 上記の特許出願を行った場合において、「最初の拒絶理由通知で請求項1に新規性なし、請求項2には進歩性なし(STF有)、請求項3は請求項2と単一性がないから審査しない」という通知をもらう場合がある。この場合、現行審査基準によれば、a+b(請求項2)を含む補正をする必要が生じる。構成cは、シフ

ト補正の制限を回避するために補正後の請求項1に従属させる必要がある。もし、 $a+c$ で権利化を望む場合は分割出願を要する。構成要件**b**と**c**に優先順位をつけて出願することは出願人の責任であるかもしれないが、出願時と審査時において技術的価値が変化することがある。本件においても $a+c$ のほうが $a+b$ に比べて価値が高くなっている場合がある。しかし分割する費用を考慮し、 $a+c$ の権利化を断念し $a+b$ で権利化を図ることは出願人にとって不幸である。17条の2第4項の立法趣旨は審査の迅速化・出願人間の不公平の解消にあるのであるから、 $a+b$ 及び $a+c$ について審査をした上で拒絶理由通知において $a+b$ か $a+c$ かを選択するように通知をしても迅速化・不公平が大きく害されることはない。当然**a**が広すぎれば複数の発明を審査することになり、審査の迅速化・出願人間の不公平が発生しかねないが、迅速化の問題については、すでにFA11を達成し審査は迅速化され、不公平の問題についても一部の悪質な者への対応として優良な出願人が不利益を受けることは好ましくない。

- ・出願から審査請求までの期間が長いことから出願当時の記載内容からの齟齬が生じることがあるため。
- ・技術や標準規格の動向によって、審査請求後に、権利化したい発明の特別な技術的特徴が変わる場合もあり、本項が厳格に適用されると、分割出願せざるを得なくなる。審査基準の「補正が発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かの判断を必要以上に厳格に行うことがないように留意する。」運用を緩めをお願いしたい。
- ・条文と実際の運用とのずれがあり、分かりにくい。
- ・シフト補正禁止前の条文に戻しても良いと考える。
- ・最初の拒絶理由通知に限っては、もう少し自由な補正が出来た方がよいように思われる。そうでなければ、その後分割出願の検討が必要となる場合も生じる可能性がある。
- ・最初の拒絶理由通知の際に、自由な補正ができない。
- ・拒絶理由の範囲によってはSTFを変更せざるをえないため、条件を緩和しても良いと考える。
- ・シフト補正に該当するような補正クレームで権利化を図りたい場合には、分割出願せざるを得ず、経済的負担が大きい。審査の遅滞が解消された現在においては、シフト補正制限を多少緩和してもよいと考える。
- ・最後の拒絶理由以外では、シフト補正の制限を緩和してほしい。
- ・課題と効果が同一であれば、ある程度技術的特徴の補正を可能にして欲しいため。
- ・STFが無いとされた下位クレームに減縮補正するには、17の2④に引っかかり分割出願を余儀なくされる。運用の緩和化を希望。
- ・シフト補正違反となる基準の緩和。

- ・不都合の例. 拒絶理由を回避できる内容が明細書に記載されているにも関わらず、技術的特徴の変更となる場合、分割しなければならず、コストがかかる。また、親出願が無駄になる。

解決策. 第17条の2第4項は、審査遅延の防止を鑑み、最後の拒絶理由通知に対する補正にのみ適用する。

- ・審査中に権利化したい内容が変わることがあるため、本項目を削除して欲しい。
- ・分割出願を増やすことになり、他社の特許監視の観点からは、最初の拒絶時くらいはシフト補正を認めても良いのではないか。
- ・審査官によってこの理由による拒絶の有無にバラツキが大きい。

b1-2.及びb2-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止(特許法第17条の2第4項)

- ・追加費用を支払ってもよいので、本補正もできるようになれば権利者側は便利であるし、第三者としても分割出願で対応されるよりは、ウォッチングが楽であり、利点はある。
- ・自由度が下がる。
- ・手続的な手間が増える。
- ・発明の特別な技術的特徴を変更する場合、現状では分割出願をする必要があり、利便性が悪い。
- ・保険としての分割出願の発生、及び、無用な請求項での権利化。
- ・条文上、カテゴリーを変更する補正ができないため、カテゴリーを変更する場合は、審査官の許可が必要。また場合によって、分割出願が必要となり、コスト及び手続負担が大きい。産業上の利用分野及び解決課題が同一の場合は、カテゴリー変更を認めてもらいたい。
- ・発明の単一性の観点から明細書に記載のある内容であっても補正が認められないため。技術的特徴の一部が共通する補正であれば容認すべき。
- ・概念がわかりづらい。
- ・出願当初明細書等に記載していたにもかかわらず、審査の便宜のために補正できず、分割出願しか対応できないのは、出願人にとって酷と考えます。
- ・制度は理解できるが、運用が非常にわかりにくい。

b1-2.、b2-2.、b2-3. 目的外補正の禁止(特許法第17条の2第5項)

- ・分割出願で回避される可能性があるなら、元となる出願で対応できた方が手間がかからないため、分割されて件数が増えるのは、手間も費用もかかる。

b1-2.、b2-2.、b2-3.、b2-4. 特許請求の範囲の限定的減縮を行う場合に、独立して特許可能であること（特許法第17条の2第6項）

- ・当該補正が制限された場合、当初明細書に記載されていた発明であっても、分割出願後に権利化の手段が無く、費用が多くかかる。

b1-2.、b2-3.、b2-4.

- ・補正の時期的制限や内容的制限(b1-1を除く)は、審査の迅速化のために設けられた面も否めない。今後は出願人の立場に立ち、イノベーション保護のため、自由度を高めてほしい。制限をなくしてほしい。

b2. 最後の拒絶理由通知に対する補正

- ・最後の拒絶理由を受けても、新たに最初の拒絶理由を受けることもある。そうであるならば最後の拒絶理由の際の補正を無くした方が出願人にとっても好ましく、審査においても迅速性が失われているとも思えない。制限を無くすべき。

b2-1. 最後の拒絶理由通知に対する補正についての新規事項の追加不可

- ・最後の拒絶理由が突然発せられると、好ましい補正を断念し、思い切った減縮をしなければならなくなる。
- ・新規事項を追加しても、別出願とすること（即ち、遡及効は与えない）が可能となる制度が必要。
- ・新規事項の追加不可については、規定導入時に比べて判断は緩和されているが、若干判断にバラツキがあるので、注意している。
- ・権利範囲の拡大に対する歯止めが必要なため。
- ・拒絶理由がわかっているならば、最初から書いておいたのに今更どうしようもない。
- ・発明のとらえ方を誤認していたとき補正ができない。補正できるようにすることとして欲しい。
- ・最後の拒絶理由通知を受け、新規事項違反を通知された場合、過度に限定された権利範囲になってしまう傾向がある。
- ・当初の明細書内容の研究は継続される場合が多い。この過程で関連する新規発明が発生した場合、新規事項の追加を認めてもよい。
- ・US法のCIPのような制度の採用。
- ・最初の拒絶理由通知に対する補正が新規事項と認められた場合、拒絶理由となるため、どうしても補正内容について明治されている文言を使うことになり、萎縮して

しまう。「記載不備」もかかっている場合は尚更である。「新規事項」の事例集を示してもらいたい。(詳細な具体的ケース)。更に、補正却下の対象となり拒絶査定のリスクを負うことになる。したがって、いきなり補正却下となる前にワンクッション置いて、補正できるチャンスが欲しい。

- ・分割出願は可能であるが、費用削減の点から別の選択が出来たら良いと思います。
- ・理解が容易なシンプルな法としてほしい。難解な特許運用は事業の足を引張る。「出願当初明細書等の記載から自明な事項であれば新規事項追加にならない」とされているが、「自明な事項」の範囲が曖昧であり、第三者にとって予想もしていなかった形で特許化されるおそれがある。新規事項追加になるか否かの基準はより厳しくすべき。

b2-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止(特許法第17条の2第4項)

- ・分割出願が必要になる。
- ・発明を出願する際に、真の技術的特徴を押さえ切れずに出願し、拒絶応答の中で気づく事もある為。
- ・補正の自由度が極めて制限され、無駄な分割出願が必要になったり、登録までの期間が長くなるなどの不都合が発生する。
- ・本規定を満たすための請求項の構成を検討する必要が生じ、本質的でない部分で検討の工数を裂くことになり、合理的ではない。
- ・シフト補正の禁止が、かなり厳密すぎるような気がします。
- ・審査官の都合により、権利化できる範囲に制約を受ける。
- ・権利化のためにはクレーム補正が必要な場合、この補正の制限により分割出願をしなければならないこと。また、この分割出願をするために(無意味な)不服審判請求をしなければならない。
- ・補正に代えて分割出願をせざるを得ず、特に中小企業や大学等に対して大きな負担となっている。
- ・17条の2第4項は、審査の効率化を意図したものであるが、逆に分割出願の増化にむすびついたりする。やや複雑である。
- ・単一性との関係が明確になってほしい。分割出願も手間暇コストがかかるので、配慮が欲しい。
- ・運用が特殊で非常にわかりにくい。国際的に理解されないのではないか。
- ・明細書記載事項の範囲までは自由に補正許可すべき。特徴変更を禁止とすると、代理や費用面で負担が増加する。禁止しなくても第三者は明細書記載事項から次なる特徴に注意することができるため、不利益とも思われない。
- ・発明のとらえ方を誤認していたとき補正ができない。補正できるようにすることとして欲しい。

- ・技術的特徴を変更出来ない場合、分割出願等の再出願が必要となり、コストがかかる。
- ・特許庁によるサーチ結果により×文献が見つかった場合に権利範囲の選択あるいは分割出願負担を強いるのは出願人に酷である。迅速性を優先するための法体系から適格な権利付与のための法体系にシフトすべき時期に来ている。
- ・シフト補正の禁止により、余計な分割出願を強いられる。
- ・発明の単一性の取扱い自体がそれほど厳しくなくなってきたと考えられ、さらに自由度を高めても大きな問題とはならないと考えるため。
- ・権利化したい内容を変更できない。
- ・現行制度では、多面的な権利保護を望む出願人にとっては、分割出願等を検討しなければならず、負担が大きいため。
- ・分割出願での対応を必要とし、権利付与までに時間を要するため、補正を認めるようにして欲しい。
- ・シフト補正の運用が、やや緩くなったとはいえ、まだ厳しいと感じる。
- ・出願時において必要な権利範囲を定めることが困難なため。
- ・シフト補正については追加手数料を支払うことで、1回は認めていただきたい。
- ・[b1-2]の理由に加え、審査過程において、当初意図していた権利化範囲を維持することが困難と判断した場合に、別案での権利化を望む場合もあるため、本項が厳格に適用されると、やはり分割出願をせざるを得なくなる。よって、[b1-2]と同様に運用を緩めをお願いしたい。
- ・条文と実際の運用とのずれがあり、分かりにくい。
- ・シフト補正禁止前の条文に戻しても良いと考える。
- ・用途限定された対象技術であれば、その範囲内で特徴あれば補正可能としたい。
- ・シフト補正制度の廃止希望

b2-3. 最後の拒絶理由通知に対する補正についての目的外補正の禁止

- ・目的外補正の要件のうち限定的減縮の要件が、適切な権利範囲となるような補正を試みる際に過度の足かせとなる場合があり得る。構成要件の大幅な変更などを除き、柔軟に補正を行えるような運用が好ましい。
- ・カテゴリ違いや部品等一部分の請求項を追加する補正が17条の2条5項違反として却下されることがある。(審査官によっては認める方もいる。) 審査負担が実質的に増加しないものであればよいよう明文化してほしい。
- ・シフト補正の要件について、少し厳しい。もう少し認めて欲しい。現時点では「分割」しか方法がないので、USでのRCEのような方法で分割せずともできるようにして欲しい。

- ・最初の拒絶理由への応答にて審査が実質的に進められており、最後の拒絶を受けたときとの補正への制限がきびしく、思うような主張・反論・補正ができない。
- ・最初の補正において、補正方法が複数ある場合、最後の拒絶理由対応で、もう一方の補正が出来なくなる事は不合理である為。
- ・構成要件を追加して減縮する場合も認めて欲しい。
- ・もう少し柔軟に補正可能を希望。
- ・現在、いわゆる「限定的減縮のみ」しか認められていないが、審査効率上の理由でこうなっているのなら、有料で目的外補正も認めてほしい。
- ・補正に代えて分割出願をせざるを得ず、特に中小企業や大学等に対して大きな負担となっている。
- ・規定として複雑である。
- ・審査の迅速化も重要であるが、それ以外の補正も併せて許して頂きたい。
- ・補正を過剰に制限している。
- ・最後の拒絶の対応を最初の拒絶の対応と同じにして欲しい。回数制限は必要だと思うが、同一理由で2回は反論したい。
- ・審査基準である程度弾力的な運用がなされる旨の記載があるが、最初の拒絶理由通知に対する応答が不適切だった場合、分割出願を行わざるを得なくなる場合がある。このような場合を考慮し、緩和を願いたい。
- ・限定的減縮は厳しいため、必要な Claim が取れない。
- ・更に請求項を限定しようとする場合に、補正が認められず、新たな出願分割が必要となる。その時の請求項を限定するだけの補正（数字範囲を狭くする、構成要件追加）は認めて欲しい。
- ・明細書中に記載されているにもかかわらず、手続き上のきまりだけで補正できず、目的外補正するために、分割出願しなければならず、手間、費用ともにかかるため、最初の拒絶理由通知と同じ制限とする。
- ・目的外補正廃止希望
- ・新規事項の追加を理由に最後の拒絶理由通知がなされたとき、理論上有効な対応は探り得ない不都合が生じる。→限定的減縮案件を緩和する策が考えられる。
- ・第17条の2第5項違反の解消を目的として、補正ではなく分割で対応することが一般的だが、訴訟の場において、子出願の審査経過を参酌する場合に、親出願の審査経過を参酌しない旨の裁判例も多く、結果として、被疑侵害者にとって厳しい判決となることがあるため、第17条の2第5項の要件緩和を望む。
- ・審判請求による費用負担の増加が生じる。一定の場合に目的外補正を認めることで「審査」での査定が得られる。
- ・限縮以外に補正する術がない。
- ・現行の補正制度は、出願人にとって酷であるため。

- ・別途の補正や分割出願などの手続きが必要となり、権利付与までに時間を要するため、補正を認めるようにしてほしい。
- ・目的外補正は許容してもよいと思われる。
- ・限定的減縮等、補正が制限されているため、直列的不可の場合、17条の2第5項の要件を満たさず、分割出願が必要となり、コスト及び手続負担が大きい。直列的付加も認めてほしい。
- ・最後の拒絶理由通知で、補正要件違反（新規事項追加）が指摘されると、次に補正を行っても必ず目的外補正になる点が厳しい。
- ・出願時において必要な権利範囲を定めることが困難なため。
- ・それまで気付かなかった瑕疵を手当てする際に、権利範囲の拡張を伴わない補正でも補正却下のリスクが生じてしまう。
- ・最後の拒絶理由と補正の却下とがセットの拒絶理由通知を受け、補正による回避が事実状不可となり、審判請求したケースが有ったと記憶しています。（特願2005-233961） 上記のような審査を避けるか、補正の制限を緩和戴くかのご検討をお願いできればと考えました。
- ・第2号の限定的減縮について、補正内容により、当該目的に該当するか否か判断困難なケースがあり、予想外に補正却下されることがある。本状が、迅速な権利付与の設立を目的にしていることを鑑み、厳格すぎる判断は避けてほしい。統一的な補正可否の判断ルールを徹底していただきたい。
- ・最後の拒絶理由通知への対応において、外的不可による補正によれば拒絶理由を解消できる見込みがあるものの、補正の制限（限定的減縮）によってそれができない場合に不都合が生じる。検索システムの高機能化によって再調査の負担は軽くなっていることから、補正制限を緩和しても良い。
- ・進歩性拒絶に対し手続補正書及び意見書を提出する際、従来の課題に加えて新たな課題を解決できる旨の主張をする場合がある。しかし、解決課題が変化すると、限定的減縮の要件（課題の同一）を維持できず、進歩性拒絶を解消できても補正却下となる不都合がある。上記同様、限定的減縮の要件緩和すると良い。
- ・明りょうでない記載の釈明を目的として補正であっても、拒絶理由通知で示されていない事項については補正できない。明りょうでない記載のまま権利化された特許は、特許権者にとって活用しにくく、また、第三者にとって対象製品の権利範囲への属否を判断しにくいという不都合がある。最後の拒絶理由通知後であっても、明りょうでない記載については出願人の自発的な補正ができると良い。PBP等。
- ・最後の拒絶の限定的減縮 本条の趣旨は審査経済にある。即ち新たな審査をすることによる審査経済の悪化を防止するものである。現行法では「発明特定事項を限定するものであって（17条の2第5項かつこ書）」という要件があるために、補正の前後において課題の同一性を満たす減縮補正であっても発明特定事項を限定しない補正が禁止されている（例えば発明特定事項の直列的付加）。現行法では限定的

減縮された構成要件の調査を行い、特許査定・拒絶査定を審査官が行うのであれば、課題同一の減縮補正で行う調査も限定的であり、調査負担は過大にならないはずである。したがって、発明特定事項を追加（発明特定事項の直列的付加）しても課題の同一性が維持されている減縮補正は認めてもらいたい。日本国特許庁の審査結果は国際的に利用されており（例えば PPH を利用した場合）、アセアン・南米諸国で権利化を図る上で不要な減縮を強いられることになるのは、審査経済を根拠とするにはバランスに欠けている。

- ・誤記の場合が多いので、拒絶理由通知の前に審査官から連絡もらえるとありがたいです。
- ・1 回目の O.A. への回答で不要な限定をすることにつながる。
- ・本規定は審査の迅速性の担保から導入された側面が大きく、実際もう少し広い範囲で特許査定となりうる発明でも本規定により制限されてしまっている。特に同項 2 号を再検討しても良いのではないか。また、補正制限を緩める一方、現状の進歩性の判断はいささか甘い面があるので、進歩性のハードルをもう少し高くするのが良いと思う。
- ・審査過程において、補正の制限（特に特許請求の範囲の限定的減縮）があまりに厳格に適用されると、本来は瑕疵が治癒可能であったと思われる特許請求の範囲が修正できないことにより、当該出願は無駄な出願となり、新たに分割出願をせざるを得なくなる。そこで、補正制限の要件緩和を検討して頂きたい。
- ・目的外に該当する補正を行いたい場合がある。特に、拒絶理由通知で通知されていない、明りょうでない記載の釈明の場合。
- ・最後の拒絶理由通知で「新規事項の追加」（17 条の 2 第 3 項違反）の拒絶理由が出された場合、当該部分について削除して補正する必要があるが、この場合、削除することによって形式的には権利範囲が拡張することになり、17 条の 2 第 5 項第 1 号～4 号いずれも該当しない場合、補正することができず分割出願しなければならない。補正の制限時（17 条の 2 第 5 項）も、「新規事項の追加」指摘部分を削除する補正は認めてほしい。
- ・補正却下→分割出願→再審査 の手順が煩雑となっている。補正において、発明特定事項の変更、追加を認めるべき。
- ・とくに限定的減縮という要件があるために、引例との差異を主張するのに十分な補正ができない場合がある。
- ・補正の範囲が制限されるため、先行文献との区別をつける補正ができなくなり、分割出願で対応するなどの費用面でムダが生じる。
- ・不都合の例 補正できる範囲が狭すぎる。
- ・解決策 外的不可を目的とする補正も認めてほしい。
- ・最初の拒絶理由に対する補正が、新規事項を追加するものとして最後の拒絶理由で指摘された場合、新規事項とされた要件を削除して新たな別の要件を組み入れる補

正は形式上目的外補正とされる。新規事項追加前を基準に目的外補正の判断をするなど、明文化されることが望まれる。

b2-3.及び b2-4. 特許請求の範囲の限定的減縮を行う場合に、独立して特許可能であること

- ・最後の拒絶理由という事で制限を強くして排除しても、資力の有る企業は、分解で再チャレンジしているので、全体としては、特許庁にも、ユーザーにもメリットが少ないように思われます。一方、中小企業の場合は、資力に欠けるのであきらめざるを得ない場合が生じる為、公平性の観点から見て問題が有るように思われます。
- ・最初の拒絶理通通知に対する補正と内容的制限を合わせて欲しい。

b2-4. 特許請求の範囲の限定的減縮を行う場合に、独立して特許可能であること

- ・独立特許要件によって補正を問答無用に却下する運用は、出願人に無駄な審判請求を強いる場合があり得る。補正却下の決定とともになされる拒絶査定のお知らせの前に、出願人に再考の機会を与えるような運用が好ましい。
- ・他社の出願経過ウォッチングにおいて、最終クレームの予測性は確保されるというメリットがある反面、自社出願においては、通常の補正と同じ条件の方が自由度が高いというメリットがある。
- ・補正は拒絶理が解消すれば良く必要以上の負担がある。
- ・大半が、結果的に実際に登録性が発生する範囲よりも狭い権利として登録されている様に思われる。要旨が変わらなければ、前回の補正での余分な限定の削除を認めるべき。
- ・補正を過剰に制限している。
- ・最後の拒絶理由で新たな引例が追加された場合に、当該引例に対して有効な限定候補が存在しても、外的付加になってしまう場合には、分割出願が必要になり、出願人の費用・労力負担だけでなく、特許庁の審査負担も増加する。最後の拒絶理由をなくして、拒絶理由と拒絶査定のみでよいと考える。
- ・審査前置で登録になるような補正を認めてほしい。無駄裁判を削減。現制度において具体的に困った事例はないため、コメントできない。
- ・補正によって新たに生じた拒絶理由について、当該部分に関する補正の機会を与えられない。(補正が却下される)
- ・減縮補正時に将来引用される文献を想定することが困難であるにも関わらず、それまでに全く引用されなかった文献を引用されて独立特許要件違反として補正が却下される。よって、予見性に欠ける問題がある。特に審判請求と同時の補正が却下されると権利化の途がなくなることが問題。拒絶審決時に分割できればよい。

- ・審査の遅滞が解消された現在においては、限定的減縮に限らず、「減縮」を許容してもよいと考える。

c. その他

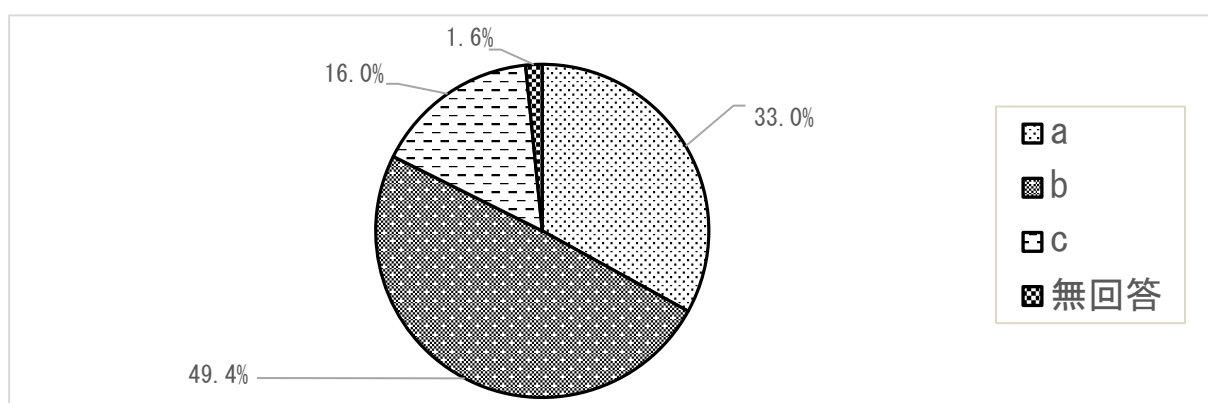
- ・出願人すら発明と認識していなかった事象を出願後に権利として認めるとなると、第三者は権利確定まで、関連技術の実施が制限され、産業の発展の阻外につながる。審査の運用により解決できる（審査基準の改訂でもよい）。研究・開発は、ある程度、段階的に行っていくものであり、発明の技術的特徴が追加されることは、よくある。このような場合、全く変更できないと、発明（特許）の範囲が制限される事象が生じる。
- ・補正の制限は主に審査促進が目的で、出願件数が減少している現状にそぐわない。そこで、権利活用の促進のため、登録になるまでは自由に補正できるようにする一方、登録後のクレーム訂正については現行の制限を維持するようにして、権利者と非権利者とのバランスを図る。

3 権利化後の権利範囲の拡張・変更が可能な制度について

権利化後に権利範囲の拡張・変更を可能とする制度の導入については約8割の回答者が反対した。反対の理由として、拡張・変更された権利によって、後発的に自社事業に係る製品・サービス等が特許侵害とされることを懸念する意見が多かった。

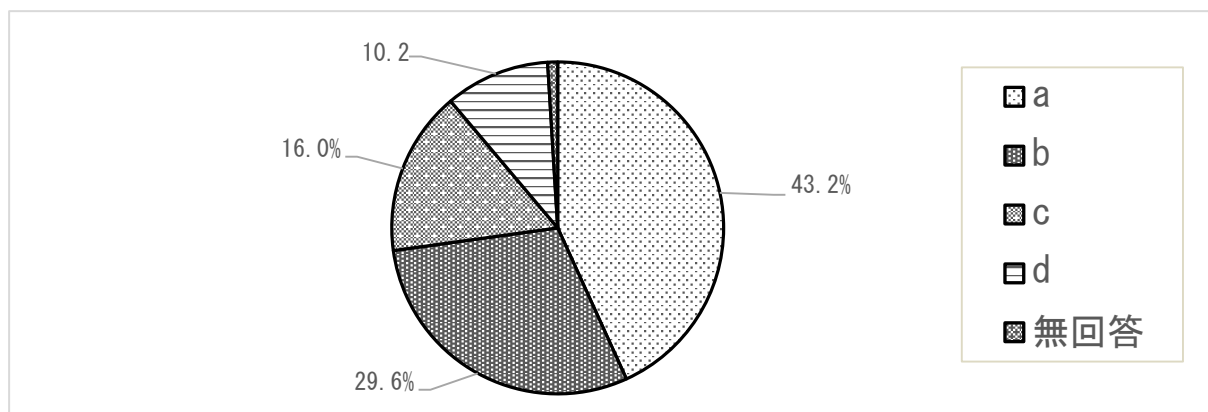
【図表 3-1】 設問 Q-C1：権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となった経験

		件数	割合
a	ある	206	33.0%
b	ない	308	49.4%
c	わからない	100	16.0%
無回答		10	1.6%
回答者数		624	



【図表 3-2】 設問 Q-C1-1：設問 Q-C1 において権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となった経験が「ある」と回答した 206 者のうち、権利範囲の拡張・変更が必要となった時期

		件数	割合
a	権利化されてから2年未満	89	43.2%
b	権利化されてから2年以上5年未満	61	29.6%
c	権利化されてから5年以上	33	16.0%
d	その他（自由記述）	21	10.2%
無回答		2	1.0%
回答者数		206	



その他（自由記述）

①無効審判、侵害事件など、相手との関連

- ・ 拡張・変更の経験は、自社権利ではなく、他社権利に無効審判をし、相手方の訂正請求が拡張・変更と認定。
- ・ 権利行使検討時。

②技術開発、製品開発など、自社事情との関連

- ・ 製品の技術が変更になり、権利範囲から外れるようになってしまった。
- ・ 時期は、その特許が実施されることとなった時点や、他社の実施形態がわかった時点であり、ケースバイケースです。
- ・ おおむね権利化後5年ぐらいと思うが、権利化後に特許請求の範囲から外れた化合物が開発候補品となることがあった。
- ・ 発明の本質と関係の無い限定要素が含まれていた。
- ・ 技術分野、開発段階による。
- ・ 特許査定後のクレーム確認時点。

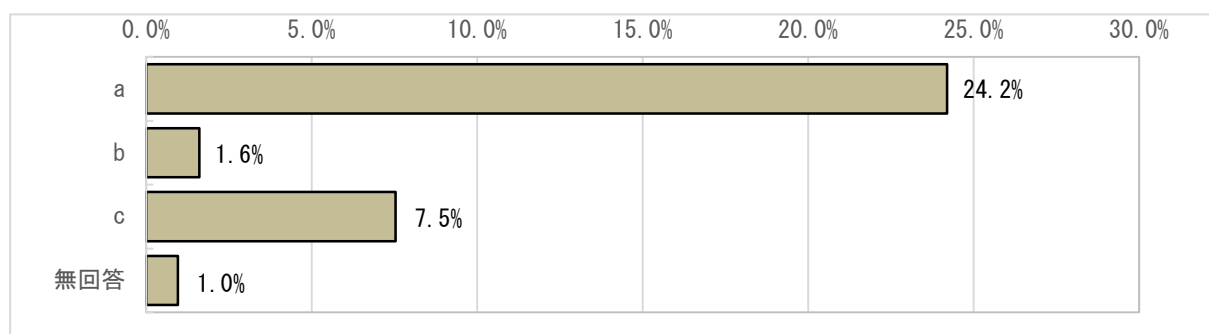
③その他

- ・ 一概に言えない。
- ・ 権利化後の年数とはリンクしない。
- ・ 特に多い時期は定まらず事情による。
- ・ 権利者は、拡張・変更が不要なように出願すべきであり、また、被疑侵害者からすると、侵害しないための調査等が繁雑になるばかりである。
- ・ 判断を受けた状況となったことは無いが、制度には賛成する。
- ・ 案件により時期が異なるため、a～cいずれも該当する。
- ・ 時期に特段の傾向はない。
- ・ 時期的な傾向があるとは言えない。

- ・ケース・バイ・ケースであり、時期については一概に言えない。
- ・時期を選択できない。
- ・権利化タイミング、ターゲット発見タイミングもまちまちであるため、期間には大きくバラツキがある。

【図表 3-3】 設問 Q-C1-2：設問 Q-C1 において権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となった経験が「ある」と回答した 206 者のうち、権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となった理由（複数選択可）

		件数	割合
a	侵害被疑物品への権利行使のため	151	24.2%
b	国際標準への対応のため	10	1.6%
c	その他（自由記述）	47	7.5%
無回答		6	1.0%
回答者数		206	



（自由記述）

①無効審判、侵害事件など、相手との関連から派生した理由

- ・相手方の権利行使による。
- ・不要な構成要件を他社牽制のために、削除する必要があった。
- ・無効審判により。
- ・無効審判への対応のため。
- ・無効審判を提起され、訂正の請求を行った。
- ・第三者への実施許諾契約の際にライセンスの意向に対応するため。
- ・侵害被疑物品を発見し包含する様に訂正するためで、権利行使までは行なっていない。
- ・異議申立を受けたため。
- ・侵害交渉において、侵害を主張できなかった。

- ②技術開発、製品開発、請求の範囲の適正化など、自社事情から派生した理由
- ・実験で好結果がでたので、クレームを定めて出願したがその後のさらなる実験で、ベストモードは当初のクレームの範囲外であることがわかった。
 - ・製品の技術が変更になり、権利範囲から外れるようになってしまった。
 - ・開発は特許出願後も続く。出願後の検討で開示範囲外の特性が良く、結果的に製品になることもあり、その場合は、権利範囲の拡張・変更が必要となる。
 - ・自社で必要な権利範囲が変更になったため。
 - ・自社製品の仕様変更。
 - ・自社構造が変更になった為。
 - ・自社製品のスペック変更。
 - ・権利化後に保護すべき対象が、変更となった為。
 - ・設計変更等に伴う自社技術の保護のため。
 - ・研究開発の進展による権利範囲の変更。
 - ・開発段階での発明は現状の審査期間では権利化が早すぎて、実用段階になると権利範囲の拡張・変更を必要とすることになるケースがある。
 - ・自社製品の組成変更により特許による自社製品保護ができなくなったため。
 - ・登録後に開発した自社製品に合わせた権利範囲の修正が必要となる場合があるため。
 - ・技術開発に伴い、国内優先権期限後も関連した部分を特許権利範囲に含まれた方が望ましいケースが発生するため。
 - ・自社製品の設計変更により、権利範囲の変更が必要になったため。
 - ・技術革新等により、当初不要と思われた範囲が必要となったため。
 - ・出願時の権利範囲とは異なる方法で実施するようになったため。
 - ・顧客の要望が変化し、権利範囲外での実施となってしまった。
 - ・商業的理由のため。
 - ・関係者(権利者ではない者)からの要求により。
 - ・特許群の構築のため。
 - ・商品を対象外とするクレームの登録(出願継続中の補正ミスへの対応のため)。
 - ・権利の明確化。
 - ・自社技術の保護 ※自社技術より狭い範囲での補正で登録にしてしまった。
 - ・訂正審判において必要以上に減縮したため。
 - ・権利化後に請求の範囲の記載に誤りがあることを見つけ、この誤った記載では権利範囲が意図したものより狭くなってしまったから。
 - ・クレームの不備を認識したため。
 - ・特許された請求項に誤記補正等があった。
 - ・改良出願の検討時(後悔する)。
 - ・原権利では権利確保が不十分なため。

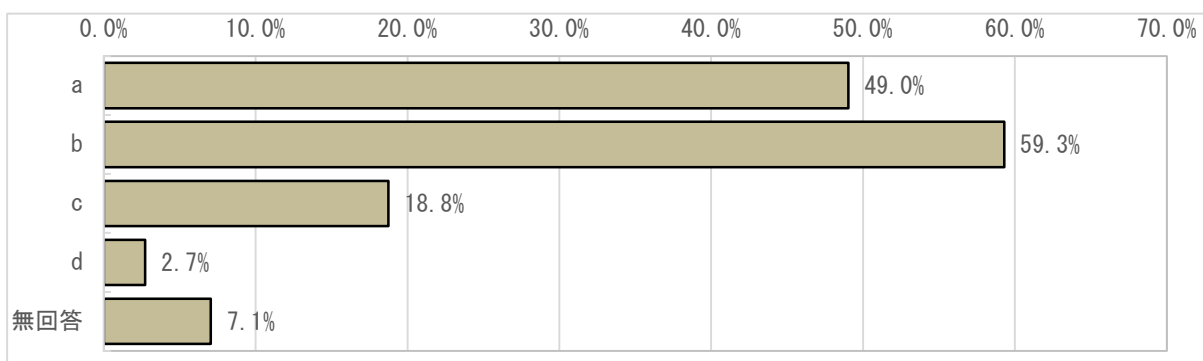
- ・過誤により権利の範囲が狭いまま査定になった。
- ・技術的範囲が不明確であったため。
- ・不用意に狭く権利化してしまった。その時はそれでよいと思ったが、後に、自己実施品の設計変更等により見直したとき、もっと広く or もっと違うところで必要になった。
- ・米国のOA時に誤訳があり、実質上、無意味なクレームとなってしまった。
- ・補正の不備に気付いたため。
- ・上位概念化が可能であった事に気づいた。
- ・他国出願の権利範囲とのバランス。
- ・別の手段により、特許目的の実現が可能であることが後々判明し、その範囲も権利範囲に含めるべきと考えたため。

③その他

- ・他国の審査経過で権利の拡張が出来そうだと分かったため。
- ・特許の有効性を維持するのに、カテゴリーの変更が必要となった(別用途の先行技術で物質の特許性は否定されたが、用途に変更すれば維持される)。

【図表 3-4】 設問 Q-C2：権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となる状況に対して、行っている対策や対応（複数選択可）

		件数	割合
a	権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要とならないように、特許請求の範囲の書き方を工夫する	306	49.0%
b	分割出願を活用する	370	59.3%
c	特に何もしていない	117	18.8%
d	その他（自由記述）	17	2.7%
無回答		44	7.1%
回答者数		624	



その他（自由記述）

①別出願又は分割出願をする

- ・別出願をする。
- ・別の発明として特許出願する。
- ・実質的な限定とならない用途等を特定して別出願をしておく。
- ・請求項を書き直して再出願。
- ・新たな出願の可能性の探索もしくは公知化。
- ・新規の出願も検討する。
- ・特許査定を受けたあとの分割出願。
- ・特許査定謄本が送達された際の分割出願 可能な時期において、分割する対応を取ることはある。
- ・b案自体は登録後(権利化後)にはできないので、登録査定後であり登録前の状況にて、分割出願を利用したことはあります。
- ・重要度に応じて別途出願、分割出願を検討する。
- ・重要案件においては、当初明細書の範囲内のクレーム変更は分割で対応する。原出願の開示範囲を超えた変更(拡張)は、新規事項の追加であり、認めるべきではない。
- ・「権利化後のそのような事態に備えて」というのが正確。

②拡張や変更ができないことを前提に事前の手続で工夫したり注意する

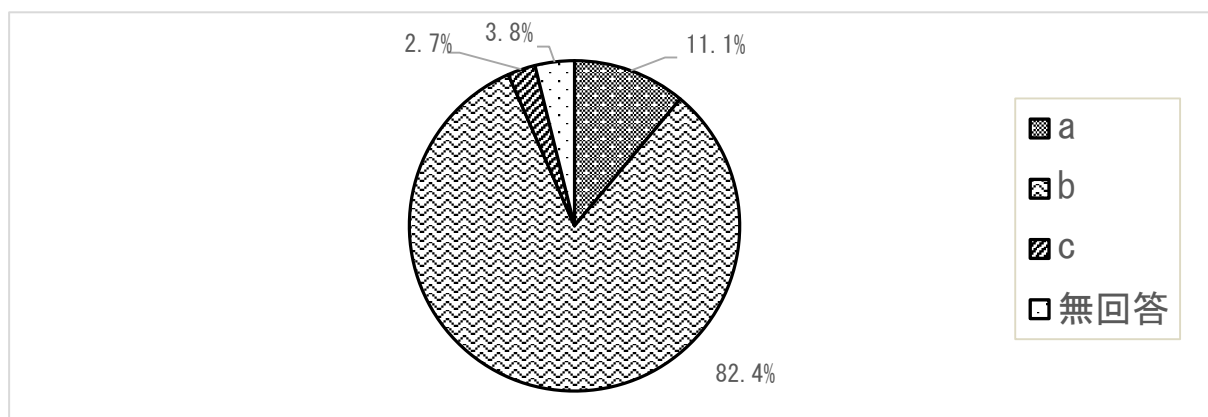
- ・各組成をマーカッシュクレームとし、その各組成が配合量規定する場合は、クレームの書き方に注意している。
- ・拡張・変更できないものとして、中間手続に注意する。
- ・広いクレームがとれるよう拒絶対応時に努力している。
- ・できる限り、他国の審査経過を参照し、自発補正を実施している。
- ・権利化後に拡張・変更が必要とならないよう、先願(本願)公開前に必要な周辺出願、補強出願を行う。
- ・必要に応じ、権利化を(確定を)遅らせる対応も行っている。
- ・訂正の機会があれば STF 以外の要件の上位化を顧みる。

③その他

- ・権利化できるかどうかは、先行技術(文献)との差違によるものなので、出願時に決め打ちはできない場合がある。
- ・書き方の工夫にも限界がある。

【図表 3-5】 設問 Q-C3：権利化後に権利範囲の拡張・変更を制度の導入について

		件数	割合
a	権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入した方がよい	69	11.1%
b	権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入しない方がよい	514	82.4%
c	その他（自由記述）	17	2.7%
無回答		24	3.8%
回答者数		624	



その他（自由記述）

①権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入した方がよい。

- ・権利範囲の拡張は認めるべきではないが、特許性のある発明を保護するという点では権利範囲の変更は認めてもよいのではないかと。
- ・拡張は認めるべきではないが、発明の技術的思想の範囲内であれば、変更は一部認めてもよい。
- ・プロダクト・バイ・プロセスクレーム等、特殊なケースについては認容することを検討しても良い。
- ・非重要部分の記載ミス(具体的に記載しすぎたなど)レベルのものだけ認めるという制度ではどうでしょうか。
- ・侵害品への抑制力。
- ・拒絶は認めないが、変更は認める。

②権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入しない方がよい。

- ・権利範囲が不安定になるような制度導入は産業の発展を阻害すると考える。
- ・権利の安定化の観点からも、権利化後の権利範囲の拡張・変更を認めない方がよいと思います。

- ・制度として認めれば、権利が不安定になり、特許の信頼性が損なわれると考えます。
- ・権利の安定性の観点から導入は好ましくないと考える。また、出願人のクレーム作成における自己責任が曖昧となる。均討論の適用範囲を超えて権利が拡張されるのは、好ましくない。
- ・権利が不安定になるから。
- ・権利の安定性を損なうから。
- ・権利範囲が確定していないと、事業の自由度が担保できない為。
- ・制度が煩雑となるので現状のままで不都合はない。
- ・第三者に与える影響が大きい。(予測できない。)
- ・拡張・変更については、出願当初の発明・思想を逸脱すること、後知恵で発明を変えることにつながるため、認めるべきではない。第三者への影響が大きい。
- ・特許権の範囲が変更しうるという状況は第三者にとって法的な安定性を欠き、侵害・非侵害を客観的に判断しにくくなるため。
- ・他社特許の監視が困難となる。(権利範囲の拡張・変更を予見することは困難である。)
- ・他者の権利侵害を回避した対策をした場合には権利範囲が拡張・変更されると問題となる場合が懸念される。
- ・他社特許の監視負担が増えるため。
- ・権利者側は、権利範囲を慎重に設定することで対策を取ることができる一方、①トロールが制度を悪用するリスク、②権利範囲が確定せず、非侵害の判断が困難になるとともに、無効化調査の範囲を拡大せざるをえなくなり、第三者の負担が著しく増大するため。
- ・第三者の立場からは事業を安定的に行えないリスクが極めて大きく、新規事業への進出を萎縮させるおそれがある。権利者の立場からは、上記リスクを調整するために中用権の様な権利の設定が想定されるが、拡張変更を希望する者には現在の権利範囲には含まれないが権利行使したい製品が現れたことを動機とすることが多いと思われるところ、中用権を認めるとなれば目的の達成ができないこととなり、メリットが減殺される。
- ・他社をウォッチングする業務が増え、日本全体で膨大なコストがかかる。
- ・権利化後の拡張・変更は、監視負担が過大となる。
- ・明細書に記載されている範囲であっても、拡張、変更内容を特定することは困難。その様な権利の不安定期間の存在は特許法の目的である産業の発展に寄与しない。拡大できないことは、権利者の責任とすべき。
- ・みとめると訴訟結果の予見性が下がる。
- ・特許公報のクレームが信用できなくなる。
- ・一度確定した権利範囲が広がるのは、第三者(被疑侵害者など)としては困る。

- ・権利化後に権利範囲の拡張・変更を認めると、確定した特許権を信用して事業を実施しているものに対して、不測の不利益を与えるため。
- ・権利化後のクレームの拡張・変更は、権利範囲が確定されていないことと同じであり、第三者を混乱させる原因となってしまう。ただし、現行特許法に則ってクレームを減縮することは問題ない。もし、拡張・変更をするならば、現行特許法の範囲で分割出願するかたちが望ましいと考える。
- ・権利範囲がわかりづらい為。
- ・防衛する立場となった場合に監視負担が増大する為、権利範囲の拡張・変更は認めるべきではないと考えます。
- ・権利者は、拡張・変更が不要なように出願すべきであり、また、被疑侵害者からすると、侵害しないための調査等が繁雑になるばかりである。
- ・中小企業の不用意な権利行使が増えるのは好ましくない。この制度を導入すれば、歯止めがきかなくなるのではないか。
- ・拡張・変更は認めない方が良い。分割出願での対応が良いが、分割出願の審査請求期間を30日ではなく長く(少なくとも1年、できれば3年)にする。
- ・基本的には認めるべきではないが、配合特許において、各成分をマーカッシュとしたうえで、各成分の配合量をクレームすると、訂正でマーカッシュの構成の一部を削除すると変更になる場合がある。このような特殊なクレームの際の救済は必要。
- ・米国の場合訂正が出願日にソ及しないが、日欧ではソ及するため、訴訟開始後拡張というケースもあり得、不安定性が増す。
- ・米国の再発行のような制度は不要であり、無駄に審査期間を長びかせるのはよくないと考えます。

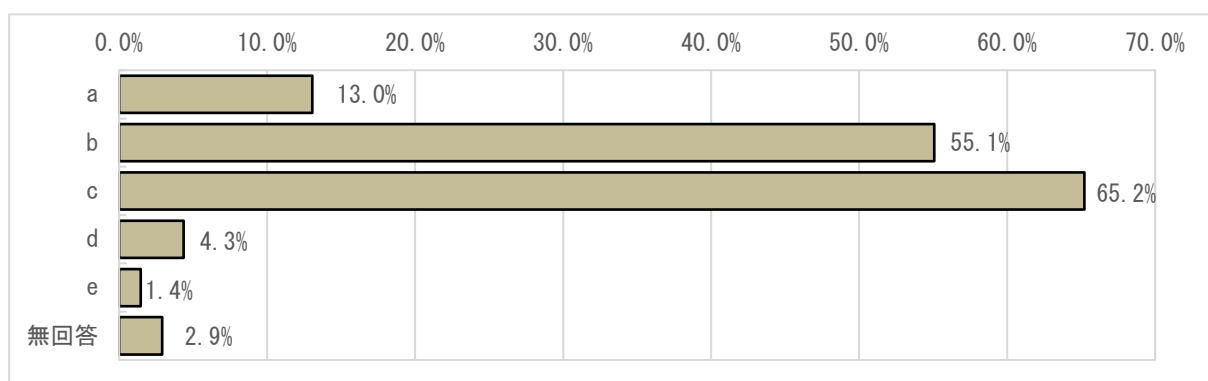
③その他

- ・どちらであっても、その対策をとっていれば問題ない。
- ・どちらとも言えない。拡張、変更を認めれば、権利者に有利。認めなければ、侵害者に不利。中用権の問題がどのように解釈されるか、にもかかわると考えられる。
- ・開発段階での発明は現状の審査期間では権利化が早すぎて、実用段階になると権利範囲の拡張・変更を必要とすることになるケースがある。そうならないよう遅延審査を導入すべき。
- ・米国等とのハーモナイズが必要と考えられる。クレームの誤記を直すため、第三者の権利回避への対策として、手段を残すため。
- ・米国の再審査制度のようなものを導入すべき。
- ・米国での経験がないため、日本での導入についての判断材料がない。
- ・図1は新規事項追加を含めての図か不明なので回答が難しい。

・わからない。

【図表 3-6】 設問 Q-C3-1：設問 Q-C3：権利化後に権利範囲の拡張・変更を制度の導入について「権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入した方がよい。」と回答した69者のうち、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める場合、妥当と考えられる条件（複数選択可）

		件数	割合
a	権利化後であればいつでも拡張・変更を認める	9	13.0%
b	設定登録から一定期間のみ拡張・変更を認める	38	55.1%
c	一定の範囲内で権利範囲の拡張・変更を認める	45	65.2%
d	その他（自由記述）	3	4.3%
e	わからない	1	1.4%
無回答		2	2.9%
回答者数		69	



その他（自由記述）

- ・権利化時の範囲内なら、訂正内容を拡張・変更を認める。
- ・拡張は認められるべきでないが、拡張しない変更についてはいつでも認めてよい。
- ・出願当初の範囲内ならば一定期間のみ拡張・変更してよいとすべき。権利の強化と法的安定性の両立のため。
- ・出願人と権利者が一致する場合に限定する。
- ・中用権の充実。
- ・米国の再発行制度の権利範囲の拡張・変更を認める期間と内容については、米国特許法を参考にされると良い。

設問 Q-C3-2：権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める条件として妥当と回答した理由

「a.権利化後であればいつでも拡張・変更を認める。」を選択した理由

- ・出願時に記載した明細書の中で記載されたものは、権利存続期間の範囲であれば、技術を開示したことになるので、その代償として独占排他権を認めてよいと考えます。
- ・後になって、思っていた権利よりも狭い権利になっていることに気付く場合があるので、新規事項にならない範囲ならいつでも拡張が認められるべき。
- ・時期制限の必要性が不明。
- ・権利範囲の無制限な変更等は法的安定性を欠く。
- ・研究機関なので、被疑侵害者となりにくい。
- ・基礎研究が主であり、実用化はかなり先となり、その状況を見て権利範囲を定めたい。
- ・当初の請求項が必ずしも適切とは言えない場合がある為。

「b.設定登録から一定期間のみ拡張・変更を認める。」を選択した理由

- ・現行制度では対応できず、柔軟な権利行使がしにくい。
- ・他社特許監視負担とのバランスによる。
- ・日本特許の価値を高めていくためには、米国のように権利者に有利な制度も導入していく必要があるが、一定の歯止めも必要である。
- ・権利の安定性 予測可能性のため。
- ・US、EP、などに合わせた権利範囲にしたい。
- ・第三者がある程度予見できることが好ましい。
- ・登録段階で侵害者の態様を想定するのは困難。
- ・無期限で拡張、変更を認めるのは問題がある。
- ・権利化後、いつでも拡張・変更を認めると、権利範囲の確定がいつまでも行われず、被疑侵害者にとって脅威となるから。
- ・期間は制限したほうがよい。
- ・明細書に記載されている範囲内であれば、特許として見とられても良いと考えます。期間が定められていれば被疑侵害者となる立場でも、安心です。
- ・変更不可であるので範囲が広く薄い特許になっている。考え方によっては役に立たない特許ともいえるので、変更可能とすることで中身の濃い特許とできると思われる。
- ・変更は認めるが、期間や範囲は限定すべきかと。
- ・明細書に開示された内容で訴訟の対象から外れるのであれば、一定要件の下で認められても良いのではないか。
- ・権利化後であるから、一定の制約は必要。

- ・技術には不確定性があり、権利化時に把握しきれない範囲の権利が後に必要となる可能性は高いと考える。一方で、長期に渡って権利範囲が拡張可能であったり、範囲の拡張に制限がない場合には、他社権利の監視負担が増大するため研究開発の防げになりうる。
- ・特許査定から登録までの期間は30日しかない(108条1項)。この期間に権利範囲を見直し分割出願を行うことは難しい状況である。特に拒絶理由通知を受けることなく特許査定になった場合は自発的に確認する以外で発明の要旨を見直す機会がない。例えば特許査定後に発明の本質的部分ではない箇所に不要な減縮項目が見つかった場合、出願人のミスではあるものの、当該部分を除去した請求項にするには分割出願しか手段がない。費用及び対応負担を考慮し分割出願をしない選択をすることはよくあることである。一方で、拡張補正を認めることは第三者の監視負担の増大及び不足の不利益を生じかねない。しかし、ボールドスプライン最高裁判決において均討論が認められてすでに10年以上が経過し、均等を考慮して権利範囲を特定し、自社製品とのクリアランスを特定する実務が根付いている。そうであれば、少なくとも均等の範囲を満たすような非本質的部分の構成要件の拡大補正を認めても実質的に第三者監視負担は増大せず、不足の不利益もない。また拡大補正期間が1年程度あればその監視負担もより限定的である。
- ・登録後実態に合わせて変更したい場合が生ずる。
- ・何かしらの条件は必要と考える。
- ・安定した権利とするために補正の機会の1つとする。
- ・権利範囲を早期に確定させることが必要であるが、実体に伴わない権利範囲となってしまう場合に変更することができると良い。
- ・権利化後、いつでも拡張・変更を認めると、権利範囲が確定せず、法的安定性がないものとなる為。
- ・一定期間に限定することにより、第三者の不利益を防止。
- ・技術開発が先行しているほど、基本特許であればあるほど、出願当初の特許権の権利範囲の設定がしにくい。イノベーションの保護のためには、後発者とのバランスを取り、権利のただ乗りを許すのを避ける工夫をした方が良い。均等論に頼ることも理論的には可能だが、適用要件が厳しい。
- ・拡張・変更が必要となった経験はないが、もし生じた場合、制限付きで許可してはどうかと思う。無制限であれば、いつまで経っても権利が安定しないため。
- ・権利化後の権利範囲について、期間及び範囲に制限を設けて、条件付きで拡張・変更を認めることが望ましいと思われる。

「c.一定の範囲内で権利範囲の拡張・変更を認める。」を選択した理由

- ・現行制度では対応できず、柔軟な権利行使がしにくい。

- ・他社特許監視負担とのバランスによる。
- ・日本特許の価値を高めていくためには、米国のように権利者に有利な制度も導入していく必要があるが、一定の歯止めも必要である。
- ・US、EP、などに合わせた権利範囲にしたい。
- ・第三者がある程度予見できることが好ましい。
- ・権利範囲を明確にするための一定の範囲内であれば、拡張してもいいと考えるから。
- ・b では、分割出願の活用と大差がない。
- ・a. において、いつまでも権利範囲が確定しないという状態になることは避けて欲しい。
- ・社会の混乱を招かない制限は必要。(権利範囲を拡張・変更した場合の再審査制度の導入等) 但し、訴訟係属中の権利範囲の拡張・変更は認めるべきではない。
- ・手続の簡便化の為。
- ・登録段階で侵害者の態様を想定するのは困難。
- ・無期限で拡張、変更を認めるのは問題がある。
- ・認定登録後であっても、やむを得ない事情がある場合には訂正を認めてほしい。
(プロダクト・バイ・プロセスクレームの修正等)
- ・侵害品の構成が変化する場合がある。
- ・時期的要件としては、米国と同様、2年以内が適当ではないか。
- ・実体的に制約を設けなければ、クリアランス調査の範囲が広くなり過ぎてしまうため。
- ・時期制限の必要性が不明。
- ・権利範囲の無制限な変更等は法的安定性を欠く。
- ・権利行使のしやすさ。
- ・現行制度では補正機会の維持を目的とした不要な分割出願が増える。また、特に経済的余裕に基き、これができる者とできない者の間で公平性を欠く。
- ・変更不可であるので範囲が広く薄い特許になっている。考え方によっては役に立たない特許ともいえるので、変更可能とすることで中身の濃い特許とできると思われる。
- ・変更は認めるが、期間や範囲は限定すべきかと。
- ・明細書に開示された内容で訴訟の対象から外れるのであれば、一定要件の下で認められても良いのではないか。
- ・権利化後に、対象製品が権利範囲から外れる可能性はあるから。
- ・権利化後であるから、一定の制約は必要。
- ・技術には不確定性があり、権利化時に把握しきれない範囲の権利が後に必要となる可能性は高いと考える。一方で、長期に渡って権利範囲が拡張可能であったり、

範囲の拡張に制限がない場合には、他社権利の監視負担が増大するため研究開発の防げになりうる。

- ・特許査定から登録までの期間は30日しかない（108条1項）。この期間に権利範囲を見直し分割出願を行うことは難しい状況である。特に拒絶理由通知を受けることなく特許査定になった場合は自発的に確認する以外で発明の要旨を見直す機会がない。例えば特許査定後に発明の本質的部分ではない箇所に不要な減縮項目が見つかった場合、出願人のミスではあるものの、当該部分を除去した請求項にするには分割出願しか手段がない。費用及び対応負担を考慮し分割出願をしない選択をすることはよくあることである。一方で、拡張補正を認めることは第三者の監視負担の増大及び不足の不利益を生じかねない。しかし、ボールスプライン最高裁判決において均討論が認められてすでに10年以上が経過し、均等を考慮して権利範囲を特定し、自社製品とのクリアランスを特定する実務が根付いている。そうであれば、少なくとも均等の範囲を満たすような非本質的部分の構成要件の拡大補正を認めても実質的に第三者監視負担は増大せず、不足の不利益もない。また拡大補正期間が1年程度あればその監視負担もより限定的である。
- ・何かしらの条件は必要と考える。
- ・柔軟性を持たせると共に、制限は必要と考えるため。
- ・安定した権利とするために補正の機会の1つとする。
- ・権利範囲を早期に確定させることが必要であるが、実体に伴わない権利範囲となってしまう場合に変更することができると良い。
- ・極めて近い（同一性の高い）技術であっても、わずかな表現上の差で侵害・非侵害に分かれることを一定条件下では阻止すべきでは・・・。
- ・権利化後、いつでも拡張・変更を認めると、権利範囲が確定せず、法的安定性がないものとなる為。
- ・技術開発が先行しているほど、基本特許であればあるほど、出願当初の特許権の権利範囲の設定がしにくい。イノベーションの保護のためには、後発者とのバランスを取り、権利のただ乗りを許すのを避ける工夫をした方が良い。均等論に頼ることも理論的には可能だが、適用要件が厳しい。
- ・拡張・変更が必要となった経験はないが、もし生じた場合、制限付きで許可してはどうかと思う。無制限であれば、いつまで経っても権利が安定しないため。
- ・権利化後の権利範囲について、期間及び範囲に制限を設けて、条件付きで拡張・変更を認めることが望ましいと思われる。
- ・権利行使の中での必要を想定し、期間限定より実体的要件の中でのフレキシビリティを望んだ。

「d.その他」を選択した理由

- ・侵害品の構成が変化する場合がある。
- ・時期的要件としては、米国と同様、2年以内が適当ではないか。
- ・Q-C1-2の回答参照。
- ・現行制度では補正機会の維持を目的とした不要な分割出願が増える。また、特に経済的余裕に基き、これができる者とできない者の間で公平性を欠く。
- ・技術開発が先行しているほど、基本特許であればあるほど、出願当初の特許権の権利範囲の設定がしにくい。イノベーションの保護のためには、後発者とのバランスを取り、権利のただ乗りを許すのを避ける工夫をした方が良い。均等論に頼ることも理論的には可能だが、適用要件が厳しい。

「e.わからない」を選択した理由

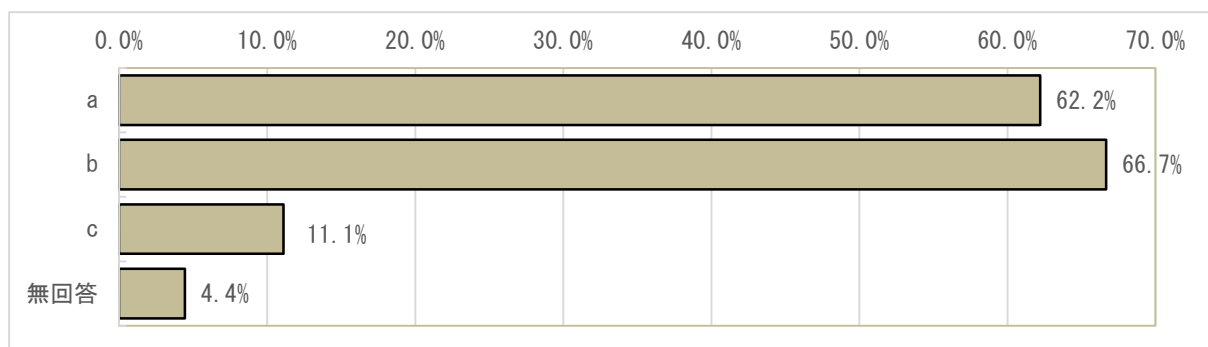
無し

「無回答」を選択した理由

- ・権利者として考えるか、非権利者として考えるかで立場が異なります。一つ言えることは、拡張、変更を認めることは、権利の不透明性（予見の困難性）につながるため、権利者に一方的に有利になるため反対です。
- ・制度の濫用を防ぐためにも一定の制限は必要であり、時間が経って市場が成長した状況を見て権利範囲の変更がなされることによる不具合が想像されるから。
- ・導入した場合、即特許権侵害となる可能性があり不合理である。
- ・対象・争点の変動し、煩雑になる。
- ・権利内容が定まらず対応が難しくなる。
- ・確定した権利範囲が拡張されることとなると、他社特許侵害の安全性を権利範囲確定時である特許査定時に担保できなくなるため。
- ・一定の範囲内であれば許容してもよいと思う。
- ・実務上、訴訟手続上も権利化後にその範囲が拡張することとなると、色んな面でのリスクヘッジが困難になる。

【図表 3-7】 設問 Q-C3-3：設問 Q-C3-1 において「一定の範囲内で権利範囲の拡張・変更を認める。」と回答した 45 者のうち、権利範囲の拡張・変更の条件として希望するもの（複数選択可）

		件数	割合
a	拡張・変更前の発明と拡張・変更後の発明とが特許法第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでなければならない	28	62.2%
b	審査手続中に意図して削除した権利範囲への拡張・変更は認めない	30	66.7%
c	その他（自由記述）	5	11.1%
無回答		2	4.4%
回答者数		45	



その他（自由記述）

①特に制限は不要

- ・明細書中に記載があれば、特に制限は不要と考えます。

②何らかの条件付で認容

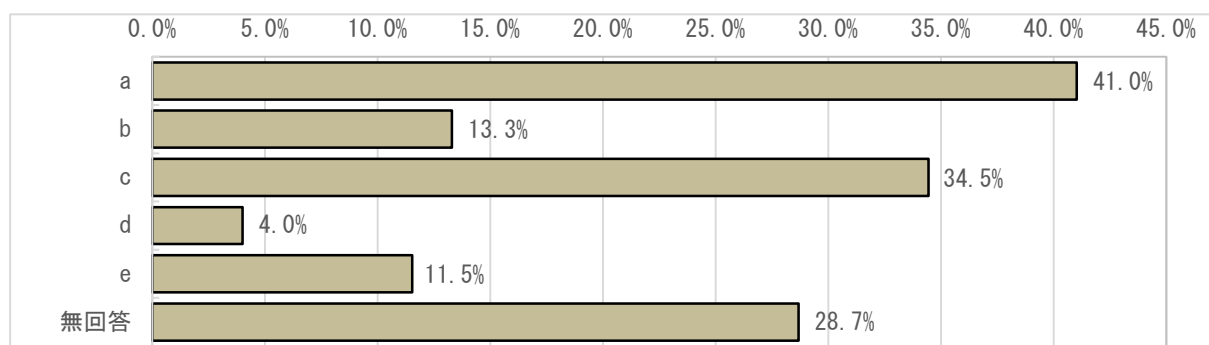
- ・米国の再発行の要件と同様の制限は必要と思われる。
- ・例えば均等論が適用される範囲。
- ・カテゴリの変更等、軽微な修正については、訂正を認めてほしい。
- ・訂正により減縮された権利範囲を、登録時の範囲内で拡張・変更を認める。
- ・遡及効を認めない。
- ・C3-2 で回答したとおり、均等の範囲内での拡張補正を許容する。特に発明の本質的部分の拡大補正禁止。発明の本質的部分とは、特許性の判断において主要な部分であって、当該構成要件を抜いても、特許性に影響与えないものと定義できる。たとえば、構成要件 a+b+c の発明で、引例 1 に a、引例 2 に b が開示されており、c が引用文献 1 及び 2 にないために特許性が認められた場合、c を削除したり拡大したりする補正は認められない。a, b が実質的に特許性に影響を与えない場合には、a を A とするような上位概念化する補正、a を限定している修飾語を削除する補正を認める。即ち、①発明の本質的部分の拡大禁止、②拡大補正前後において発明の目的・効果に相違がないのであれば、拡大補正を認めてよい。意識的に除外した構成を包含するような拡張補正が認められないのは当然である。

③その他

- ・米国の再発行制度の権利範囲の拡張・変更に関する実体的要件については、数多くの判例が出されているので、参考にされると良い。

【図表 3-8】設問 Q-C3-4：権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度を検討する場合、第三者への影響を考慮して検討する必要がある効果（複数選択可）

		件数	割合
a	拡張・変更の効果が遡及しない	256	41.0%
b	権利範囲の拡張・変更が認められた際に、原特許が放棄される	83	13.3%
c	善意の実施者に対して拡張・変更された権利範囲による権利行使を制限する	215	34.5%
d	その他（自由記述）	25	4.0%
e	わからない	72	11.5%
無回答		179	28.7%
回答者数		624	



その他（自由記述）

①特に制限は必要ない

- ・特に制限やバーターは設ける必要はないと思う。

②何らかの制限が必要

- ・拡張・変更前の実施者に先使用权を与える。
- ・拡張・変更部分に対しては中用権が及ばないと事業の継続性が脅かされる。
- ・cに近い考え方であるが、善意か故意かを区別する必要はないと思われる。
- ・米国の Reissue における Intervening Right のような制度が必要。
- ・権利の拡張前の実施に対して、米国と同様に、intervening right を認める。
- ・権利成立時期を明記した公報を発行して、権利行使可能となる時期に制限する。
- ・権利者に権利を利用する機会を与える分、既存の正当実施者に対して、何らかの保護をすべきだから。
- ・拡張・変更を表示した特許公報を発行、異議申立を認めるべき
- ・異議申立期間を設ける。
- ・特定承継による権利移転があった場合は、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認めるべきでない。

- ・権利化後の拡張には賛成しないが、最低限として遡及効は認めるべきではない。
- ・cにいう善意の実施者とは「特許の登録時から再登録される間に拡大補正がされたことを知らずに実施又は実施の準備をした者」と推測される。この場合であれば再審により回復した特許権の効力の制限規定(後用権 175 条)と同様の規定は導入されてよい。しかし、原特許法では課室の推定規定(103 条)があるため、登録から登録時の権利範囲に対する過失の推定が働く、そうであれば登録時の権利範囲にも再登録時の権利範囲にも属する範囲で実施しようとする者には過失の推定が働くことになってもおかしくはない。この点については、「善意」の解釈をどのようにするかは十分に検討して頂きたい。
- ・拡張・変更可能な時期を制限。
- ・訂正の効果は遡及する。
- ・出願日の変更。

③権利範囲の拡張・変更に関する否定的

- ・制度を設けない方がよい、と回答しておりますので「その他」とさせていただきます。
- ・そもそも、制度導入には反対する立場であります。
- ・侵害調査を行っている者に対する監視負担が大になることは避けて欲しい。
- ・権利化後の権利範囲の拡張・変更を一切認めるべきでは無いと考えており、本質問には回答できない。
- ・そもそも現状より変える必要はないように思われる。
- ・権利化後に権利範囲の拡張・変更を認めるべきではない。
- ・第三者への影響を考慮すると、権利範囲の拡張・変更を認めない方が良いと考えます。
- ・裁判等の当事者でない場合、ある日突然、権利侵害となる様な制度は問題となるため。
- ・権利化時点の公示内容(特許公報)を信用した第三者に不利益を課すべきではない。
- ・権利化後に権利範囲の拡張・変更制度を導入すべきでない。
- ・権利化後も拡張・変更の有無をチェックする必要があり負担が増す。
- ・どれも不十分。第三者への影響を妥当なものとするための策は思いつかない。よって権利化後の拡張に反対。

設問 Q-C3-5：権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度を検討する場合、第三者への影響を考慮して検討する必要がある効果を選択した理由

「a.拡張・変更の効果が遡及しない。」を選択した理由

- ・変更された内容が確定した日から権利が及ぶことにすればよいです。

- ・実施者の監視負担が大きい。権利関係が変動した場合に、実施者に不測の損害が生じる。
- ・変更前の元クレームで実施をした者に、後から実施の制限が及ぶのは酷であるため。
- ・不遡及の原則にそぐわない。
- ・抑制約に規定しないと権利の濫用になりかねないため。
- ・特許回避後の製品が、後から侵害品として、遡及して損害賠償を受けるのを避けるため。
- ・事後的に権利侵害となることは避けるべき。また、特許権が認定された後も、権利範囲が変更していないかチェックする必要性が生じ、他社権利の監視負担がます。
- ・権利化後に権利範囲が拡張すれば、権利回避が困難になることから。
- ・遡及効を認めると、権利範囲の認定が難しい。
- ・拡張変更の効果を遡及させると、その程度によっては、権利の不安定をまねくおそれがあるから。
- ・侵害の恐れのある特許の場合、拡張・変更で遡及されてしまうと問題となるケースがあるかもしれないため。
- ・拡張、変更を認める制度には反対だが、導入された場合は極力第三者への影響を排除すべき。
- ・権利範囲が拡張・変更される前から実施している行為に対して無制限に権利行使を認めると、特許侵害のリスクを全く算定できなくなってしまう。
- ・第三者への影響が大きいので反対だが、少なくとも a, c は第三者保護の観点から必要。
- ・第三者にとって権利範囲の落ち着き先が予想しづらくなり製品仕様の決断が行いづらくなる。また、無用の係争が発生し易くなり製造業としては本業への悪影響の方が大きい。
- ・一度確定した権利が変更されるため、それ以前の行為や善意の行為については、権利行使は制限されるべき。
- ・a. が最もシンプルな制度になると考えます。
- ・登録時の権利範囲から外れる技術範囲を実施した者が困らない様に、新らたな公報が発行されれば、第三者はそれをチェックするしかない。
- ・特に無し。
- ・被疑侵害者の立場から見て分かりにくいいため。
- ・そもそも拡張・変更には反対。
- ・別個のものとして取り扱うべきと考えます。
- ・第三者への影響を最小限にするため。
- ・a,b,c の制限などを定めないと運用上混乱が生じる懸念がある。

- ・通常、製品提供開始時は他社権利の侵害を回避する。回避したにも関わらず、リバースエンジニアリングで、提供製品に合致した権利範囲に（拡張）訂正されるとすると、不測の不利益が大きい。
- ・拡張・変更したことにより侵害被疑物品となった場合、それを製造販売していた者は救済の余地がない。
- ・権利化後の権利範囲の拡張・変更は、いわばじゃんけんのあと出しのようなものだから、本来ならば認めるべきではないと考えます。それでも検討するならば、実施者をできるだけ保護すべき。
- ・後追いの拡張した範囲については、独占的排他権に何らかの制限を設けるべき。
- ・権利化後に権利範囲の拡張、変更を認める場合、第三者が不測の不利益を被る可能性が大きい。厳格に取扱われるのが妥当と考えます。
- ・一度は登録されたものであるからそれが将来的に変更される可能性を不当に長く第三者が心配しなければならないのは産業上好ましくないから。
- ・侵害調査を行っている者への公平性を確保するため。
- ・第三者の善意の実施を保護することは必要。
- ・権利侵害を避けるためにクレームに入らないようにした善意の第三者のことを考えて頂きたい。
- ・不要な係争の発生を避ける為。
- ・権利化された権利の将来に渡って権利範囲の拡張・変更の可能性を予測するのは困難なため。
- ・あとで権利を拡大されると、事業の安全性が損なわれるから。
- ・拡張、変更補正は認めるべきではないと考えるが、一方で遡及効ないと補正の効果が半減する。
- ・第三者は予測できないため、酷になる。
- ・権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入するならば、米国の中用権のような制度の導入もセットで考えるべきだと思います。
- ・第三者への不意打ち防止のため。
- ・善意実施者の保護。
- ・拡張した権利が遡及するのはおかしいと思いますし、意図的に行う企業がたくさんあると、市場の秩序が乱れると思います。
- ・一旦確定した権利範囲が拡張・変更することは第三者的には事業が安定せず、ウォッチング等の手間も増えます。拡張・変更は、一定の制限のもとに認められるべきです。
- ・出願時のクレームから OA 応答時に削除されたことを確認して実施した場合に侵害とされないため。
- ・a. の遡及を認めると、被疑侵害者にとって脅威となるから。

- ・権利範囲の客観性を安定化させることにより、後発メーカーのもの作りを容易なものとし、産業の発達を促してほしい。
- ・権利化に至るまでの主張・経緯などが覆る可能性もあり、再度権利範囲を確定する手間と工数がかかる。これをできるだけ最少とするため。
- ・権利化後の権利範囲の拡張・変更を認めると、第三者の監視負担や特許リスクが軽減されないため。
- ・基本的に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度には同意できないため「d. その他」を選択しました。選択肢aに関し、もし、この制度を導入するということを考えるならば、登録時のクレームを検討してこれを回避するように実施してる第三者が、権利化後の拡張・変更により突然「権利侵害」となってしまうのは酷な話であるから、拡張・変更の効果が遡及することはあり得ないと考えます。
- ・事業活動の安定のため。
- ・一旦確定した権利範囲が、後に、遡及的に拡張されると、なると、第三者としては、リスクが大きすぎる。
- ・第三者への影響を最低限に留めるため。
- ・拡張・変更は認めるべきではない。認められるとしてもできるだけその効果は制限すべきであるから。
- ・権利内容の不安定性を制限するのが良い。
- ・開示範囲の中でクレームをどのようにするかは自己責任。権利後は、独占権として権利安定性を優先すべきで、権利者以外が困る制度ではいけない。
- ・拡張・変更された特許を公報監視で見逃す危険性が高いため。
- ・aについては、優先権制度等から親しみやすい。
- ・そもそも認めるべきではないと考えます。
- ・権利化後に権利範囲の拡張、変更を認めると、第三者にとって不意打ちになりえるため。
- ・他社権利への負担が過大になる。
- ・権利の発生は、新しい権利範囲で登録された時点からが自然。
- ・権利範囲の拡張・変更により、過去の行為に対して侵害訴訟が提起されるべきではないと考えるため。
- ・拡張・変更の効果が遡及して制限なしに権利行使できると、権利者に有利過ぎ、不公平なので。
- ・拡張、変更を認める場合には、拡張・変更前の時に侵害しない為の努力をきちんとした者が、被疑侵害者とならない様な万全の仕組が不可欠と考える。
- ・頭初の権利内容を見て、非侵害と判断して実施している者に、後出しで権利行使できないようにしないとイケない。
- ・権利の安定性と事業リスク回避。

- ・ 拡張・変更の効果が遡及してしまうと、権利者が悪意で権利を主張することが、可能になるから。
- ・ 確定したはずの権利範囲が拡張・変更されると事業への影響が大きい。
- ・ 権利範囲の拡張・変更前の原特許で権利者から実施許諾を受けていた場合、権利範囲の拡張・変更が認められても、許諾範囲（権利行使範囲）は維持されるべきであり、権利者による不当な実施料請求（値上げなどの条件変更）ができないように抑制すべきである。
- ・ 拡張・変更の効果が遡及すると第三者への影響が大。
- ・ 遡及がなければ権利行使の予見性を実施者として確保できるから。
- ・ 第三者の不利益を少なくする必要から。
- ・ 新たな特許としてとりあつかうべきと思うので。
- ・ 特許公報を信じて実施した者に権利行使が許されるのは、特許監視する際に権利拡張性をも分析しなければならず、面倒である。
- ・ 事業の安定性のために、被疑侵害者があまりに不利にならないようにすべき。
- ・ 拡張・変更を行うことになった原因、責任は全て出願人にあり、そのための救済なので、制限事項は第三者側が多少有利になるようにすべきと考えます。
- ・ そもそも拡張・変更を認める必要はない。
- ・ 第三者に対して不測の不利益を与える権利範囲の拡張・変更にはそもそも反対であるので、仮にこれが採用されるとするなら、第三者を保護するためのあらゆる手段を検討すべき。
- ・ 拡張・変更が善意の第三者に不当な不利益を与えないようにする必要があるため。
- ・ 権利範囲を予見することが困難になることを防ぐため。
- ・ 予想可能性を害さないようにするため。
- ・ 権利の安定性の確保の為。・ 特許公報の公示の信頼性による第三者の保護の為。
- ・ 善意・悪意の判断は非常に困難であると思うため。
- ・ 権利確定後に実施するため。
- ・ 権利範囲の拡張・変更されると、迂回技術による製品化が難しくなる。
- ・ 第三者への不利益を及ぼさない為。
- ・ 他社権利を回避した開発を行ったにもかかわらず、後から権利侵害を主張されても困る。
- ・ 実施者の調査負担の増大をなるべく少なく。
- ・ 権利化後の権利範囲の拡張・変更によって権利範囲に入ることになった善意の実施者に対してまで権利行使を認めるのはバランスを欠くことになるのではないか。従って、遡及しないか、権利行使を制限するのが妥当なのではないか。
- ・ 電気、通信分野のような多数の特許が必要な分野で、すべての特許権をしかも訂正の可能性まで考慮して権利調査、対応を取ることの負担が増加する為。
- ・ 他社特許侵害の安全性を権利確定時に担保できなくなるため。

- ・権利範囲が拡張された場合に a でないとすると、原特許では非侵害であったものが侵害となってしまう恐れがあるため。
- ・対策困難であり、被疑侵害者の投資を待つなど悪意ある運用も可能となる。
- ・法趣旨及び第三者の監視負担の観点からも権利化後の権利範囲の拡張・変更の効力は限定的にすべきであり、善意の実施者等の事業への影響を最小限にすべきだからである。
- ・拡張前に拡張した範囲の発明を実施していた第三者の事業を保護するため。・権利範囲の変更による権利行使の濫用を防ぐため。
- ・権利化後にその範囲が拡張・変更されるものであり、少なくとも中用権、遡及効制限等の制限は必要と考える。また、請求の時期的制限も必要と考える。
- ・第三者との衡平のため。
- ・悪影響の防止の為。
- ・先願主義に反する。
- ・侵害無しとして市場に参入しても権利範囲の拡張・変更により後から侵害有りと判断される恐れがある。
- ・権利範囲の拡張・変更の効果が遡及すると、拡張・変更された特許権の権利侵害時の費用が多くなり、他社権利の監視を更に詳細に行う必要が出てくる。他社権利の監視負担が増大するため研究開発の防げになりうる。
- ・他社監視負担を軽減するため。
- ・きっちりと日常の特許調査を通じて知財リスク管理を行っている事業者からすれば、確定したと認識した特許の権利範囲がその後拡張・変更され、その効果が過去に遡及するとすれば、知財ウォッチング等、企業における日常の正当な知財活動に水を差すことにもなりかねない為。
- ・特許権の権利範囲の法的安定性を早期に確保するため。
- ・効果が遡及すると第三者の不足の不利益が大きくなりすぎる可能性があると思われるから。
- ・第三者への影響が大きいため。
- ・権利者と第三者の利益のバランス。
- ・a を選択した理由としては、遡及効を認めると、拡大された権利範囲に基づいて権利行使をされることになり、第三者に不足の不利益が及ぶ。出願人(特許権者)は拡張補正が認められる代償として遡及効が認められない不利益を被ることが権利者と第三者の衡平にしする。
- ・範囲が拡張されることは少ないと思われ、a、b であれば適度な制限となることを考えるため。
- ・一旦権利範囲が確定した後の拡張、変更であるため、その権利範囲を遡及したり善意の実施者に対して侵害することは、納得ができない。
- ・悪質な特許ビジネス増加への懸念。

- ・この制度の検討は係争回避のための例外規定であると考えており、善意の実施者に不利益があってはならない。
- ・第三者の実施行為の保護のため（原特許を信じて行動したものの保護）。
- ・第三者とのバランスの確保（善意の実施者）。
- ・権利化後の権利範囲拡張・変更には反対。制度検討の場合、少なくとも拡張・変更後から有効と制約しないと混乱が生じると考える。
- ・仮に権利が拡張した場合を考えると、権利者以外の知財戦略に大きな影響が生じる。
- ・他社特許のクリアランス調査を行った上で、事業化を行っても、権利範囲拡張等で侵害となると、企業活動に支障がでる為。
- ・拡張・変更は、サブマリン特許のような効果を持ちうるため、第三者が事前に察知することは。
- ・他社が権利範囲を避けて実施していた場合、拡張・変更によってその実施が権利範囲に含まれることになってしまえば、後出しとなってしまう他社の競争意欲が無くなってしまおうと考える。
- ・一旦成立した特許に基づいて実施範囲を決めたのに、後から拡張、変更により侵害を問われるのは、実施者にとってあまりにも酷と考えます。
- ・侵害訴訟提起し、相手方の実施様態を開示させた上で、それを権利範囲に含むような方向で、権利範囲の拡張・変更を行うといった悪用を防ぐため。
- ・他社権利の監視負担が増大するため。
- ・当初なかった権利の拡張であり、無用の争いが生じる。
- ・a、cが担保されないと物権的権利である特許権に物権公示の原則が適用されないこととなり、法的安定性も損われる。
- ・拡張・変更前の権利範囲を考慮して開発・設計を行なった努力と投資は評価されるべきであるため。
- ・基本的には当社出願に記載されていない事項を権利化後に拡張・変更は認めるべきでないと考えからである。
- ・実施者が、突然実施できなくなる事態が多発する。
- ・事業に支障をきたす。防衛・攻防にならない。
- ・権利付与と権利行使との間のバランス
- ・第三者が当該特許を回避したつもりで、生産活動を行っていた場合、拡張・変更により、影響が出てきた場合、どこまで回避策を検討しておけば良いかわからなくなる。
- ・権利化後に特許請求の範囲が変更されたことを第三者は監視できないため。
- ・第三者への影響が大きいため。
- ・拡張・変更の有無を第三者が継続してウォッチするのは負担が大きすぎると考えるため。

- ・権利範囲の変更の効力は変更が認められて後のみ有効であるべきであり、変更前の権利は放棄され、それ以前に効力が及ぶべきではない。
- ・拡張・変更の効果が遡及されるようなことがあれば、第三者側が被る不利益が大きい。
- ・第三者の他社特許監視負担をできるだけ増やさないことが必要。
- ・第3者への不利益を考慮して。
- ・再審査の導入＋異議申立の適用＋侵害被疑品がある等の特別な事情がある。
- ・特許権者への過度の権利付与は、適切でないと認められるからである。
- ・第三者への不意打ちとなるから。
- ・効果が遡及すると、権利の安定性がなくなる。
- ・第三者の立場として困るから。
- ・第3者の立場で、一度成立した権利の安定を図るため。
- ・予見性の確保。
- ・他社権利の範囲が、自社製品を含むような範囲に拡張・変更される可能性があるため、自社商品の他社権利範囲の予見できにくくなる。
- ・権利範囲の拡張、変更が認められた場合、遡及して権利行使を行なうことにより、実施者に著しい不利益が生じるため。

「b.権利範囲の拡張・変更が認められた際に、原特許が放棄される。」を選択した理由

- ・訂正になるのだから、原特許が放棄されるべきと考えた。
- ・必要以上に第三者の不利益とならに要にすることが求められる。
- ・抑制約に規定しないと権利の濫用になりかねないため。
- ・遡及すべきまでではない。善意者は保ゴすべき。
- ・第三者にとって権利範囲の落ち着き先が予想しづらくなり製品仕様の決断が行いづらくなる。また、無用の係争が発生し易くなり製造業としては本業への悪影響の方が大きい。
- ・第三者への影響を最小限にするため。
- ・a,b,cの制限などを定めないと運用上混乱が生じる懸念がある。
- ・通常、製品提供開始時は他社権利の侵害を回避する。回避したにも関わらず、リバースエンジニアリングで、提供製品に合致した権利範囲に（拡張）訂正されるとすると、不測の不利益が大きい。
- ・後追いの拡張した範囲については、独占的排他権に何らかの制限を設けるべき。
- ・権利化後に権利範囲の拡張、変更を認める場合、第三者が不測の不利益を被る可能性が大きい。厳格に扱われるのが妥当と考えます。

- ・一度は登録されたものであるからそれが将来的に変更される可能性を不当に長く第三者が心配しなければならないのは産業上好ましくないから。
- ・侵害調査を行っている者への公平性を確保するため。
- ・権利侵害を避けるためにクレームに入らないようにした善意の第三者のことを考えて頂きたい。
- ・不要な係争の発生を避ける為。
- ・権利化された権利の将来に渡って権利範囲の拡張・変更の可能性を予測するのは困難なため。
- ・出願人と第三者とのバランス。
- ・権利者に選択できる機会があるため。
- ・一旦確定した権利範囲が拡張・変更することは第三者的には事業が安定せず、ウォッチング等の手間も増えます。拡張・変更は、一定の制限のもとに認められるべきです。
- ・他社クリアランスの業務が煩雑化し、小規模知財には負担が大きい。
- ・基本的に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度には同意できないため「d. その他」を選択しました。選択肢bに関し、「原特許」がクレーム拡張・変更前の特許ということで解釈すると、原特許を拡張・変更するということは原特許のかたちを変えた特許になると思いますので、分割出願のように原出願と分割出願が存在するということとは全く異なるものと考えます。もし、クレーム拡張・変更の際に原出願が有効になっていると、第三者は混乱してしまうと考えるので、原特許は放棄されなければならないと思います。
- ・効果の遡及のしかたによっては、原特許が放棄されないと、有効な権利範囲が不明確となってしまうため。
- ・第三者への影響を最低限に留めるため。
- ・そもそも認めるべきではないと考えます。
- ・頭初の権利内容を見て、非侵害と判断して実施している者に、後出しで権利行使できないようにしないといけない。
- ・遡及効果は前提。
- ・拡張・変更を行うことになった原因、責任は全て出願人にあり、そのための救済なので、制限事項は第三者側が多少有利になるようにすべきと考えます。
- ・第三者に対して不測の不利益を与える権利範囲の拡張・変更にはそもそも反対であるので、仮にこれが採用されるとするなら、第三者を保護するためのあらゆる手段を検討すべき。
- ・広い権利範囲が認められれば広い権利範囲での効力が得られる。
- ・権利確定後に実施するため。
- ・実施者の調査負担の増大をなるべく少なく。

- ・電気、通信分野のような多数の特許が必要な分野で、すべての特許権をしかも訂正の可能性まで考慮して権利調査、対応を取ることの負担が増加する為。
- ・他社特許侵害の安全性を権利確定時に担保できなくなるため。
- ・拡張前に拡張した範囲の発明を実施していた第三者の事業を保護するため。
- ・権利範囲の変更による権利行使の濫用を防ぐため。
- ・権利化後にその範囲が拡張・変更されるものであり、少なくとも中用権、遡及効制限等の制限は必要と考える。また、請求の時期的制限も必要と考える。
- ・拡張・変更は、事業への将来の影響が予測できないので、基本反対であるため、影響をできるだけ少なくしたい。
- ・bを選択した理由としては、原特許の放棄（将来効）より、登録の繰り下げでもよい。即ち再登録という形をとり、再登録後から権利行使可能にすればよい。
- ・拡張変更後の権利が優先する。
- ・特に理由はない。
- ・範囲が拡張されることは少ないと思われ、a、bであれば適度な制限となると考えるため。
- ・悪質な特許ビジネス増加への懸念。
- ・事業に支障をきたす。防衛・攻防にならない。
- ・権利付与と権利行使との間のバランス
- ・権利範囲の変更の効力は変更が認められて後のみ有効であるべきであり、変更前の権利は放棄され、それ以前に効力が及ぶべきではない。
- ・第三者の他社特許監視負担をできるだけ増やさないことが必要。
- ・再審査の導入＋異議申立の適用＋侵害被疑品がある等の特別な事情がある。
- ・特許庁に正当な拡張、変更であると認められた場合は、通常の特許と同等に扱うべきである。従ってb.なら許可しても可だと思う。
- ・原特許が残っているとまぎらわしい。

「c.善意の実施者に対して拡張・変更された権利範囲による権利行使を制限する。」
を選択した理由

- ・実施者の監視負担が大きい。権利関係が変動した場合に、実施者に不測の損害が生じる。
- ・他社特許のう回が困難となるため。
- ・必要以上に第三者の不利益とならに要にすることが求められる。
- ・変更前の元クレームで実施をした者に、後から実施の制限が及ぶのは酷であるため。
- ・社会の安定上中庸権は必要。
- ・抑制的に規定しないと権利の濫用になりかねないため。

- ・事後的に権利侵害となることは避けるべき。また、特許権が認定された後も、権利範囲が変更していないかチェックする必要性が生じ、他社権利の監視負担がます。
- ・権利化後に権利範囲が拡張すれば、権利回避が困難になることから。
- ・遡及すべきまでではない。善意者は保ゴすべき。
- ・第三者の監視負担が増大すると困る。
- ・遡及効を認めると、権利範囲の認定が難しい。
- ・拡張、変更を認める制度には反対だが、導入された場合は極力第三者への影響を排除すべき。
- ・拡張・変更前に非侵害であった者に対しては、事業継続を認める必要があるから。新たな先使用权等で実施を担保する必要があるだろう。
- ・権利範囲が拡張・変更される前から実施している行為に対して無制限に権利行使を認めると、特許侵害のリスクを全く算定できなくなってしまう。
- ・保護と利用のバランスが、選択肢の中でもっとも適切である。
- ・第三者への影響が大きいので反対だが、少なくとも a, c は第三者保護の観点から必要。
- ・第三者にとって権利範囲の落ち着き先が予想しづらくなり製品仕様の決断が行いづらくなる。また、無用の係争が発生し易くなり製造業としては本業への悪影響の方が大きい。
- ・一度確定した権利が変更されるため、それ以前の行為や善意の行為については、権利行使は制限されるべき。
- ・権利の安定性 予想可能性のため
- ・登録時の権利範囲から外れる技術範囲を実施した者が困らない様に、新たな公報が発行されれば、第三者はそれをチェックするしかない。
- ・そもそも拡張・変更には反対。
- ・両者のバランスを取る為。
- ・第三者への影響を最小限にするため。
- ・a,b,c の制限などを定めないと運用上混乱が生じる懸念がある。
- ・通常、製品提供開始時は他社権利の侵害を回避する。回避したにも関わらず、リバースエンジニアリングで、提供製品に合致した権利範囲に（拡張）訂正されると、不測の不利益が大きい。
- ・拡張・変更したことにより侵害被疑物品となった場合、それを製造販売していた者は救済の余地がない。
- ・権利化後の権利範囲の拡張・変更は、いわばじゃんけんのあと出しのようなものだから、本来ならば認めるべきではないと考えます。それでも検討するならば、実施者をできるだけ保護すべき。
- ・後追いの拡張した範囲については、独占的排他権に何らかの制限を設けるべき。

- ・権利化後に権利範囲の拡張、変更を認める場合、第三者が不測の不利益を被る可能性が大きい。厳格に取扱われるのが妥当と考えます。
- ・一度は登録されたものであるからそれが将来的に変更される可能性を不当に長く第三者が心配しなければならないのは産業上好ましくないから。
- ・第3者にとっては、今まで大丈夫だったのに、知らないままに権利侵害の状態に陥るので、権利行使は制限すべき。したがって、拡張・変更された場合は、第3者に知らせるために、新たな登録特許として公開公報を発行すべき。
- ・侵害調査を行っている者への公平性を確保するため。
- ・第三者の善意の実施を保護することは必要。
- ・権利侵害を避けるためにクレームに入らないようにした善意の第3者のことを考えて頂きたい。
- ・不要な係争の発生を避ける為。
- ・権利非侵害を確認後に実施した善意の実施者の実施権を担保するため。
- ・第三者は予測できないため、酷になる。
- ・権利化後に変更されたか否かをウォッチすることは困難であり、権利行使は制限されるべき。
- ・権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入するならば、米国の中用権のような制度の導入もセットで考えるべきと思います。
- ・種々あるが、やはり先願主義とは反すると考える。また、権利侵害に対する調査やシステムが複雑化し、そのためのコストや時間が増大すると見込まれるため。
- ・第三者への不意打ち防止のため。
- ・善意実施者の保護。
- ・他社クリアランスの業務が煩雑化し、小規模知財には負担が大きい。
- ・権利範囲の客観性を安定化させることにより、後発メーカーのもの作りを容易なものとし、産業の発達を促してほしい。
- ・権利化後の権利範囲の拡張・変更を認めると、第三者の監視負担や特許リスクが軽減されないため。
- ・基本的に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度には同意できないため「d. その他」を選択しました。選択肢cに関し、先使用による通常実施権のイメージで捉えました。これは必要なことだと考えますが、「善意の実施者」の定義が良く分かりませんでした。「善意」とは無関係に拡張・変更前に実施していた者はそのまま実施出来ることが必要であると思います。
- ・効果の遡及のしかたによっては、原特許が放棄されないと、有効な権利範囲が不明確になってしまうため。
- ・拡張・変更は認めるべきではない。認められるとしてもできるだけその効果は制限すべきであるから。
- ・権利行使を受けるのは不合理であるから。

- ・権利内容の不安定性を制限するのが良い。
- ・権利化後の拡張・変更のため、第三者の利益を優先すべき。
- ・開示範囲の中でクレームをどのようにするかは自己責任。権利後は、独占権として権利安定性を優先すべきで、権利者以外が困る制度ではいけない。
- ・拡張・変更された特許を公報監視で見逃す危険性が高いため。
- ・他社権利で一旦確定したと思った権利範囲が拡張されるとなると、大丈夫と思って実施しているにも関わらず権利侵害の責を負うことにもなりかねず酷だから。
- ・cについては、第三者に不利益とならないため。
- ・そもそも認めるべきではないと考えます。
- ・権利化後に権利範囲の拡張、変更を認めると、第三者にとって不意打ちになりえるため。
- ・他社権利への負担が過大になる。
- ・拡張・変更の効果が遡及して制限なしに権利行使できると、権利者に有利過ぎ、不公平なので。
- ・拡張、変更を認める場合には、拡張・変更前の時に侵害しない為の努力をきちんとした者が、被疑侵害者とならない様な万全の仕組が不可欠と考える。
- ・特許権の範囲が一度、登録によって決められた後に、拡張・変更するようでは第三者は心配が続き、ウォッチにいななければならない。紛争の当事者などに権利行使を制限してもらうことによりその懸念が減る。
- ・頭初の権利内容を見て、非侵害と判断して実施している者に、後出しで権利行使できないようにしないとイケない。
- ・権利確定後にそれが拡張・変更されると、対象技術を実施している者に対して大きな不安要素となる。
- ・確定したはずの権利範囲が拡張・変更されると事業への影響が大きい。
- ・権利範囲の拡張・変更前の原特許で権利者から実施許諾を受けていた場合、権利範囲の拡張・変更が認められても、許諾範囲（権利行使範囲）は維持されるべきであり、権利者による不当な実施料請求（値上げなどの条件変更）ができないように抑制すべきである。
- ・第三者が安心して事業できるのか？善意の証明むつかしく、第三者の負担増大が懸念される。
- ・第三者の不利益を少なくする必要から。
- ・新たな特許としてとりあつかうべきと思うので。
- ・特許公報を信じて実施した者に権利行使が許されるのは、特許監視する際に権利拡張性をも分析しなければならず、面倒である。
- ・権利化後も権利範囲の拡張、変更を絶えず監視するのは、過度の負担になる。
- ・拡張・変更を行うことになった原因、責任は全て出願人にあり、そのための救済なので、制限事項は第三者側が多少有利になるようにすべきと考えます。

- ・第三者に対して不測の不利益を与える権利範囲の拡張・変更にはそもそも反対であるので、仮にこれが採用されるとするならば、第三者を保護するためのあらゆる手段を検討すべき。
- ・拡張・変更が善意の第三者に不当な不利益を与えないようにする必要があるため。
- ・権利範囲を予見することが困難になることを防ぐため。
- ・善意の実施者の負担が増える。
- ・善意の実施者の事業保護のため。合法的な行為が第三者の補正により違法行為となることは避けるべき。
- ・予想可能性を害さないようにするため。
- ・広い権利範囲が認められれば広い権利範囲での効力が得られる。
- ・権利確定後に実施するため。
- ・公平の理念のため。
- ・他社権利を回避した開発を行ったにもかかわらず、後から権利侵害を主張されても困る。
- ・実施者の調査負担の増大をなるべく少なく。
- ・権利化後の権利範囲の拡張・変更によって権利範囲に入ることになった善意の実施者に対してまで権利行使を認めるのはバランスを欠くことになるのではないか。従って、遡及しないか、権利行使を制限するのが妥当なのではないか。
- ・本学の共有特許権を共有企業が実施していた場合に、第三者の権利範囲が拡張したことで、善意の実施者である共有者が侵害請求を受ける恐れがあるため。
- ・法趣旨及び第三者の監視負担の観点からも権利化後の権利範囲の拡張・変更の効力は限定的にすべきであり、善意の実施者等の事業への影響を最小限にすべきだからである。
- ・権利化後にその範囲が拡張・変更されるものであり、少なくとも中用権、遡及効制限等の制限は必要と考える。また、請求の時期的制限も必要と考える。
- ・第三者との衡平のため。
- ・特許公報発行後も当該特許権の範囲に変更がないか継続して監視するのは負担が大きいから。
- ・第三者への影響が一番少ない感じがするから。
- ・権利行使された場合、実施者の損害が大きい。
- ・特許権の権利範囲の法的安定性を早期に確保するため。
- ・効果が遡及すると第三者の不足の不利益が大きくなりすぎる可能性があると思われるから。
- ・第三者への影響が大きいから。
- ・第三者に対して不意打ちとなるような権利行使は制限しなければならない。
- ・権利者と第三者の利益のバランス。
- ・cを選択した理由としては、C3-4を参照。

- ・範囲が拡張されることは少ないと思われ、a、bであれば適度な制限となると考えるため。
- ・一旦権利範囲が確定した後の拡張、変更であるため、その権利範囲を遡及したり善意の実施者に対して侵害することは、納得ができない。
- ・この制度の検討は係争回避のための例外規定であると考えており、善意の実施者に不利益があってはならない。
- ・第三者とのバランスの確保（善意の実施者）。
- ・権利化後の権利範囲拡張・変更には反対。制度検討の場合、少なくとも拡張・変更後から有効と制約しないと混乱が生じると考える。
- ・他社特許のクリアランス調査を行った上で、事業化を行っても、権利範囲拡張等で侵害となると、企業活動に支障がでる為。
- ・一旦成立した特許に基づいて実施範囲を決めたのに、後から拡張、変更により侵害を問われるのは、実施者にとってあまりにも酷と考えます。
- ・悪意のある侵害者に対し権利行使できればよい。善意・悪意の判定は難しいが、少なくとも権利範囲変更後に無効審判を請求した実施者に対しては、権利行使の制限はしない。
- ・a、cが担保されないと物権的権利である特許権に物権公示の原則が適用されないこととなり、法的安定性も損われる。
- ・基本的には当社出願に記載されていない事項を権利化後に拡張・変更は認めるべきでないと考えからである。
- ・事業に支障をきたす。防衛・攻防にならない。
- ・権利範囲の拡張・変更前に、権利を避けて実施したものに対して権利が及ぶことになるのは良くない。
- ・将来の権利範囲の拡張・変更を予測して、製品開発時の他者特許検討を行うことは困難だから。
- ・権利化後に特許請求の範囲が変更されたことを第三者は監視できないため。
- ・第三者への影響が大きいため。
- ・権利範囲の変更の効力は変更が認められて後のみ有効であるべきであり、変更前の権利は放棄され、それ以前に効力が及ぶべきではない。
- ・権利者と善意の実施者との間でバランスを取るため。
- ・第三者の他社特許監視負担をできるだけ増やさないことが必要。
- ・権利化後に拡張された範囲に含まれる製品が実質的に拡張前から生産、販売の制限を受けていることとなる可能性があるため。
- ・再審査の導入＋異議申立の適用＋侵害被疑品がある等の特別な事情がある。
- ・実施済事業設備の廃棄することによる経済上の不利益回避。
- ・特許権者への過度の権利付与は、適切でないと認められるからである。
- ・第三者への不意打ちとなるから。

- ・第三者の立場として困るから。
- ・権利化後も監視が必要になり大変だから。
- ・善意の実施者が不利益を被らないため。
- ・善意の実施者に権利行使可能となれば、事業停止のリスクを負わせることとなり、却って産業の発展を損なう可能性がある。なお、規模拡大のみならず、実施態様の変更も許容されないと、設備投資にも慎重とならざるを得ない。また、権利範囲を見極めて、研究開発投資を始めることもあるので、業としての実施に限らないようにすることも考えられる。
- ・権利範囲が変わる、または確定が遅れると、第三者に影響が出るので。
- ・権利範囲の拡張、変更が認められた場合、遡及して権利行使を行なうことにより、実施者に著しい不利益が生じるため。

「d.その他」を選択した理由

- ・本来、出願人としては権利を得ようと考えていなかった範囲に対し、被疑者の故意、善意を区別して、行使制限を設ける必要性がないと考えるため。
- ・出願人と第三者とのバランス。
- ・基本的に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度には同意できないため「d. その他」を選択しました。
- ・拡張・変更を行うのであれば、イチから審査をやり直すべき。
- ・そもそも認めるべきではないと考えます。
- ・頭初の権利内容を見て、非侵害と判断して実施している者に、後出しで権利行使できないようにしないといけない。
- ・不要な混乱を招来しかねないため。
- ・拡張・変更を認めると、第三者の負担が大きすぎる。権利回避して技術開発したとしても安心できない。権利化された権利範囲は、権利者（出願人）の裁量・責任によるものだから、権利化後の拡張・変更は、特許制度の趣旨に反し、訴訟等を不安定にするとと思う。
- ・変更により第三者への効果への訴求制限が必要でこれが最も困難なところ。
- ・拡張した範囲の特許性についても、第三者の意見を仰ぐべき。
- ・拡張・変更前の権利範囲を考慮して開発・設計を行なった努力と投資は評価されるべきであるため。
- ・権利者と善意の実施者との間でバランスを取るため。
- ・再審査の導入＋異議申立の適用＋侵害被疑品がある等の特別な事情がある。
- ・権利の安定性のため。（OK と思って実施していたら、侵害となるなど）

「e.わからない」を選択した理由

- ・権利範囲を拡張、変更を認める事に反対なので、どこまで影響が及ぶのか想像がつかない。少し勉強してみたい。
- ・現状の制度で十分と考えている為。
- ・いずれの案も、特許権者にとって不利な効果であるため、導入した新制度が活用されないのではないか。
- ・これまで検討したことがない。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・権利化後に権利範囲の拡張・変更を認めるべきではないと考えます。審査請求期限を7年～10年にし、市場の動向を踏まえて権利化できるようにするとよいと思います。
- ・そもそも必要ないと考えている。
- ・原則的に現行の権利範囲の拡張・変更を認めないとする運用で特に問題はないと考える。権利化後に権利範囲外の化合物が開発品となることもあるが、出願時の工夫や補正のままで対応できることもある。むしろ第三者特許の監視負担の増大がデメリットである。
- ・第三者への影響が大きく、混乱を招く可能性も大だと考えます。現時点においては、まだ、十分にイメージできておりません。
- ・権利化後に、権利範囲の拡張をする制度は個人的には反対。
- ・他社権利の監視負担が増大するため、権利化後に権利範囲を拡張・変更する制度を導入すべきでないと考えます。

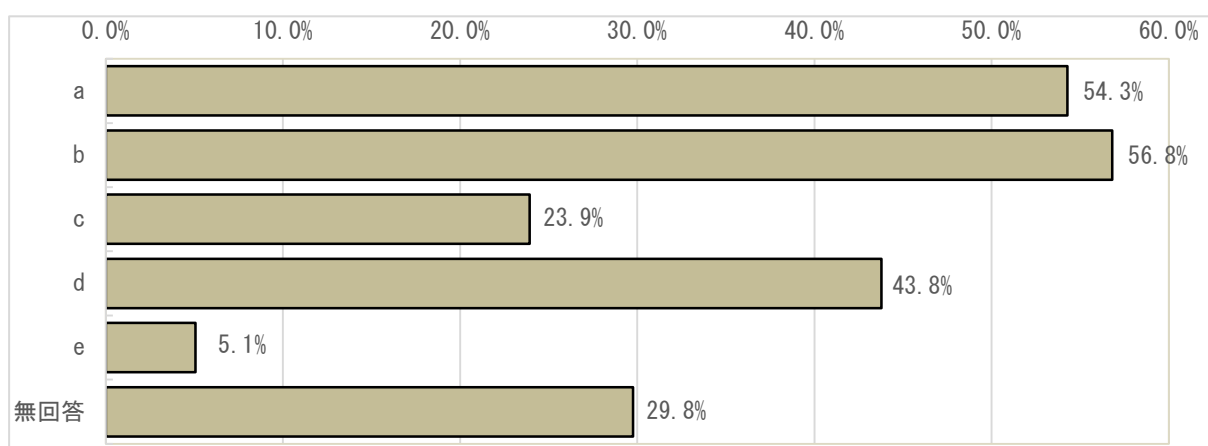
「無回答」を選択した理由

- ・権利化の内容を見て事業の準備を始めるため、いつまでたっても権利範囲が確定しないことは非常に困る。
- ・最初の特許査定で特許内容を精査した第三者に対して、不測の不利益を与えないように十分な措置が必要。
- ・新規の特許出願で原特許に先願の地位がないと解すべき。国内優先権出願で新規事項を追加した場合と同様に考える。
- ・基本的に拡大・変更に反対であるが、導入された場合は制限されるべき。

【図表 3-9】設問 Q-C3-6：設問 Q-C3 において権利化後に権利範囲の拡張・変更を制度の導入について「権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入しない方がよい。」と

回答した514者のうち、権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入しない方がよいと回答した理由（複数選択可）

		件数	割合
a	他社権利の監視負担が増大するため	279	54.3%
b	他社権利の範囲が、自社商品を含むような範囲に拡張・変更される可能性があるため	292	56.8%
c	分割出願を活用することにより対応できるため	123	23.9%
d	侵害訴訟において、被告側の反論を踏まえ、原告側が権利範囲を大きく変更できることになり、攻撃防御のバランスが崩れるため	225	43.8%
e	その他（自由記述）	26	5.1%
無回答		153	29.8%
回答者数		514	



その他（自由記述）

①権利の不安定化、信頼性の低下

- ・制度導入により競争力強化につながらない負担がまじめに研究開発を進めている企業にかかるのは間違いない。
- ・特許権(の審査も含めて)への信頼性が低下する。
- ・権利の拡大よりも、裁判での権利無効化率の大きさが問題 権利が結局、不安定なまま。拡大できも無効化率高ければ無意味。
- ・特許制度は「産業の発達」を目的とし、発明の「保護」と「利用」のバランスの下で該目的が達成される。出願及び中間処理の過程で、発明者／出願人は、自身が発明として意図したものが、権利範囲に反映されるはずである。権利登録をもって、「発明の保護」の基盤ができあがる。権利化後の権利範囲の拡張・変更を認めるのでは、権利が不安定になり、「利用」上で支障を来たしてしまう。これでは、産業の発達を促進する制度本来の目的が達成されない。
- ・法制度の安定が望ましい。
- ・侵害の回ヒが出来なくなる。権利範囲が確定しないと、回ヒはとても大変。
- ・権利内容が確定しないため足かせとなり、事業化への投資判断ができない。

②ビジネスに悪影響がある、など

- ・フェアでないビジネスを認めるような法制度を、国が作るべきではない。
- ・社会に役立つ制度となるかどうか疑問が生じる。
- ・但し、分割出願の審査請求期間を長くしてほしい(親出願から3年超の場合の30日を長くする)。
- ・知財人員・規模に勝る大企業が圧倒的に有利となる制度と思われます。
- ・卑怯なことはすべきでない。
- ・ビジネス計画が立てられなくなる。
- ・①権利行使と②権利を尊重する／してもらいの双方①②の行為は文化の問題で、制度の問題ではない。制度が文化をリードするには、顕著な社会的状況が存在すべきだ。

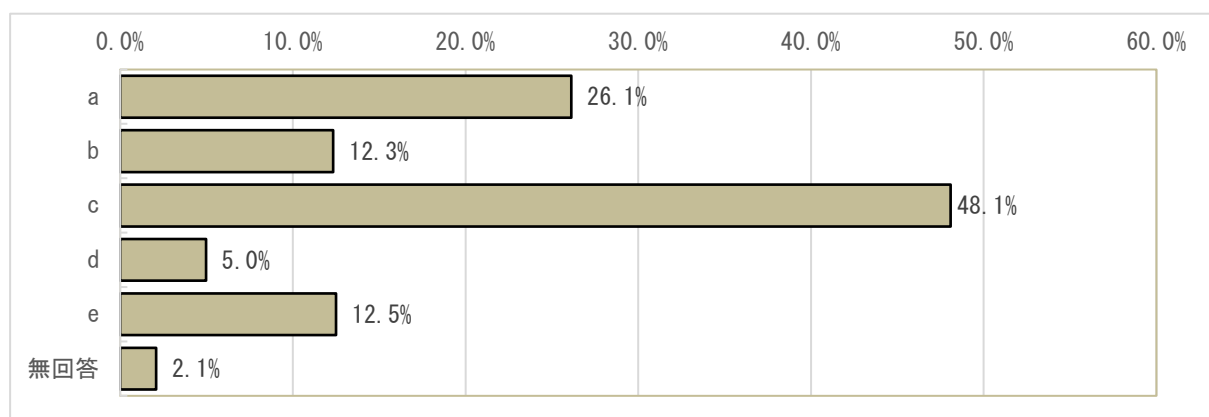
4 権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度について

権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度について、約半数の回答者は新たな制度を必要としていないと回答した。

また、民事事件である特許権侵害訴訟において、特許権者又は被疑侵害者の請求により、行政庁である特許庁を当該訴訟に参加させ、当該訴訟に係る特許の有効性の判断についての意見を裁判所が特許庁に求める求意見制度について、そのような制度を必要とする回答と、必要としない回答は、ほぼ同数だった。

【図表 4-1】 設問 Q-D1：特許権の設定登録後、改めて権利の有効性について特許庁による判断を受ける新たな制度について（複数選択）

		件数	割合
a	一定の法的拘束力を有する特許の有効性確認をする制度を必要としている	163	26.1%
b	特許権侵害訴訟において、裁判所が特許庁に対して特許権の有効性について意見を求める求意見制度を必要としている	77	12.3%
c	新たな制度を必要としていない	300	48.1%
d	その他（自由記述）	31	5.0%
e	わからない	78	12.5%
無回答		13	2.1%
回答者数		624	



その他（自由記述）

①条件付で必要性あり

- ・非公開(請求人)であれば、そのような制度の利用も考えていきたい。
- ・特許の有効性を時期的制限なく、法的拘束力なく、判断する制度。
- ・米国の IPR のような制度が必要。
- ・その件の審査や審判に関わっていない審判官により判断されるようにしてほしい。
- ・必要性は生じていないが、法的拘束力を持つ有効性確認制度であれば有用と考える。

②必要性に疑問あり

- ・最終的判断は裁判によるものであり、特許庁の判断は不要であると考えられるから。
- ・近年の審査時間の短縮を推進する取り組みよりも、特許庁による再度の判断の必要がないように、審査の質を向上させ、一度で正しい判断結果が出せるようにする事が重要だと思います。
- ・現時点で当社での必要性はないが、将来的には必要と見込まれる。
- ・補正・訂正が、審査時と同レベルで行える制度ならあった方がいい。単なる特許性の判断だけなら不要。
- ・最終的に裁判所が決めるという前提が崩れない限り、特許庁での制度を充実させても効力はうすいのでは。
- ・無効審判で充分。
- ・権利付与において一時的責任を負う特許庁がその判断に責任があると考ええる。
- ・侵害事件と関りのない特許庁が、特定の特許について有効性を判断するよりも、むしろ、裁判所で判断がなされた方が良いと考える。

設問 Q-D1-1：特許権の設定登録後、改めて権利の有効性について特許庁による判断を受ける新たな制度の必要性について回答した理由

「a.一定の法的拘束力を有する特許の有効性確認をする制度を必要としている。」を選択した理由

- ・特許性は先行文献に基づいて判断されるのだから、新たな先行文献が発見された場合は、その時点で改めて判断を受けることが、平等な扱いだと考えるため。
- ・グローバル展開していると、権利化後に近い技術を他国で発見することがよくあるから。
- ・新たな先行技術が発見された場合で、訂正を行いたくないときに活用。

- ・「キズがあるのかもしれないが、「万一のときに役立つかも」と思って保有し続けている特許が本当に役立つものか、否かはっきりさせたい。
- ・係争を早期に決着するため。
- ・公的な判定が必要であると思う。
- ・数多くの特許出願を見ている特許庁の判断を優先してほしい。法的安定性の観点から。
- ・権利行使の担保が必要。
- ・米国の Reexamination のような制度が欲しい
- ・無効審判の負担を減らす為。
- ・権利化後に再審査のような、特許の有効性を確認する制度があれば便利であるから。
- ・無効審判を行う前に特許の有効性の確認ができる。
- ・権利の安定性に有利。但し、証拠及び事実に対して制度を設ける必要があると考えられる。
- ・判定制度があるものの、利用されていないと聞いており、有用な制度が必要だろう。
- ・新たに無効理由が発見された場合は、利害関係者の請求という制限なく、再審査が行なわれるべきと考える。
- ・米国の IPR のように対トロールに有効なため。
- ・裁判を省略するため。
- ・費用をあまりかけずに判断を求めたいから。
- ・特許庁の客観的な判断が必要なため。
- ・権利範囲の境界が明確になれば開発ベクトルが定まる。侵害訴訟前に判断が出来れば不要な係争が減り負担軽減となる。
- ・別に制度を新たに作らなくとも構わない。無効審判制度もしくは異議申立制度をもう一度見直せば、米国制度のように煩雑になることもないのでは？
- ・権利行使する際に新たな先行文献等が見つかったときに利用したい。
- ・安定した権利にできるため。
- ・審査に瑕疵のある権利の行使を自発的に防げるようにするため。
- ・被疑侵害者には無効審判という制度を用いれば特許の有効性を判断できるが、権利者には全ての特許権が有効であるか否かの客観的な判断を得る制度がない。
- ・特許の有効性は、原則として特許庁がすべきで、裁判所が判断すべきものではないと考えているが、現状はそうになっていない為。
- ・無効審判とは別に、再審査の機会があった方が権利の安定性の観点から望ましいため。
- ・攻撃の立場であればメリットがある。
- ・裁判以外の法的拘束力を有する簡易な制度があれば利用したい。

- ・登録後の特許に無効と思われる特許が含まれていると感じるため。
- ・このような制度があれば、権利の強化につながる。
- ・訂正審判で確認する方法があるが、より簡便な制度が望まれる。
- ・権利行使がし易くなる。
- ・侵害者を交渉テーブルにつかせるために必要。(無効を主張しての逃げ得を防止)
- ・国内で登録になった特許のファミリーが国内で挙げられなかった引例で拒絶された事があり、国内特許の有効性に疑問を持ったため。
- ・裁判所が容易に庁判断を覆せるのは、特許権の行使に対する障害となり、好ましくない。
- ・現在必要としているわけではないが、情報提供などで新証拠が現れた時に、有効性を確認しておきたいという事はあるかもしれない。
- ・異議申立制度の欠落時代において、実質無効と考えられるのに成立している特許があるが、無効審判は負担大である為、放置されている。
- ・登録になっていることが疑問である特許が見られるため。
- ・無効審判では当事者系になるが、簡便に利用できる制度である。・長期間
- ・権利行使する際に、権利の瑕疵を低くして行うことができる。
- ・事業化前に確定しておきたい。
- ・被疑侵害者の立場になったときのことを優先に考えたい。特許が不当に甘く審査され登録された場合などに、救済措置として、a. があつた方がよい。
- ・無期限で異議ができる、当事者系以外の制度が無いと、有効な証拠があつても使づらい。
- ・裁判において無効化されないような保証につながるなどの何らかのメリットが生ずるのであれば、新制度は有つても良いと思います。
- ・法的効果がなければ裁判にイミがうすれる。
- ・組織内で訴訟のハードルが高いため、裁判所を経ない手続が望ましい。
- ・第三者制度として無効審判制度が存在するが、特許権者側にグレー特許についての有効性について意見を求める制度が必要。権利濫用の抑止、訴訟における水掛け論の抑制になる。
- ・第三者には無効審判という手段があるため、権利者が有効確認を特許庁に対してできる制度はあつても良いと考える。
- ・現行制度でも、対応可能と考えます。
- ・有効性に疑問がある権利は、訂正すべき。
- ・審査過程で引用文献とならなかった文献に関する正式な見解があると良い。
- ・現在の審査過程では新たな文献(先行技術)による拒絶理由がつかないため思わぬ特許査定が成立してしまう。審査の瑕疵を修正するためにも当事者ならでの厳しい指摘を反映させるような仕組みが必要だと思う。
- ・権利行使前に自ら発見した新たな先行技術の扱いを知りたいから。

- ・早期審査により、情報提供する間もなく、登録されてしまうものがある。特許性（特に進歩性）が低いと思われるものも多く、法的拘束力を持たせた上で、再度判断する機会がほしい。
- ・中立な立場の公式見解を得たいため。
- ・有効性に疑義を与える文献の存在が円滑な取引に悪影響を及ぼすケースが少なからず想定できる。
- ・新たな無効理由となり得る文献が発見されれば、当然、再度、有効性を判断すべきであるから。
- ・訴訟を避けて侵害を解決したい場合に、交渉材料として利用できるを考えるため。
- ・侵害訴訟前に和解等の解決をしやすくするため。
- ・拘束力のない判断であれば裁判で確定させるため。
- ・無効審判では、負担が大きいため。
- ・特許権利者が新たな文献に基づく対象特許権の有効性を予め確認することができることで侵害訴訟での争点が絞られて、早期解決に繋がる可能性がある。
- ・同一の証拠であっても、同一の事実でなければ、特許無効審判、無効の抗弁は可能とするべきである。
- ・専門性の高い判断をうけられる。時間的、費用的負荷の軽減（訴訟に比べ）。
- ・特許有効性に関する法的な担保のある制度でなければ、他社交渉の際の根拠として役に立ちにくい。
- ・出願人が能動的に権利の安定性を確認する制度が無かったため。
- ・訴訟等による裁判所による判断の前に、特許庁で判断が示されることで、予見できるようになり、事案上の不確定性が低減されると考えられるため。
- ・有効性確認が必要なケースあるため。
- ・異議申立期間経過後に無効審判以外の手段があると便利であるので。
- ・裁判所の判断まで必要としない場合、必要と考える。
- ・当事者同士での争いの際、侵害者が無効を主張しているが、無効審判を行わないような場合に活用できる。
- ・新たな証拠等が発見された場合、あまり費用をかけずに有効性を判断してもらいたい。
- ・特許庁の意見が裁判所の判断に反映されることが当事者の納得性を高める。
- ・ダブルトラックを回避しつつ、侵害訴訟の早期解決を図ることができると考えられるため。
- ・権利化前の拒絶応答段階で、情報提供によって1年前の拒絶理由通知まで遡ることもあり、本当に十分審査なされて権利化なされたのか、疑念が残る場合が最近散見される。従って、権利者側も第三者側も権利の有効性について特許庁に再度判断を受ける制度を必要としていると考える。

- ・出願人自ら能動的に有効性の再判断を特許庁に求める制度としては、訂正審判(126条)がある。しかし、訂正審判を請求するには、減縮等(同条1項各号)を目的とするものに限られている。したがって、登録時の請求項のまま特許性を再度審理してもらえない。そうであれば、同条1項の後の2項に、「特許権者は前項各号に掲げる事項を目的とするものでない場合であっても、審査で引用された文献以外の文献を根拠にして特許を受けることができる発明であったか否かの確認をする場合においては訂正審判を請求することができる」との条項を加えれば十分である。この場合、審判経済が悪化するのであれば、2項の場合は、審査官に審査させることができる旨の規定を入れれば解消できる。尚、訂正審判の制度の一部の改正であるため、当然であるが第三者は請求できない。第三者は無効審判を請求すれば十分であり、新たな制度の対象とすべき理由がない。
- ・侵害訴訟時に関わらず、確認できる方がよい。また、法的拘束力がないと確認するメリットが小さい。
- ・仕事の効率が向上する。
- ・特許の堅牢性を自発的に高めたい為。
- ・無効審判よりも時間とコストを節約でき、当事者間の和解交渉を促進できるような制度が望ましい。
- ・訴訟リスクを低くするため。
- ・無効理由のある特許権を除外することで、無用な争いをなくす効果があると考えられる。
- ・侵害警告を行う場合に、権利の安定性に影響があるかを確認しておきたい。
- ・開示よりも広い特許請求の範囲の記載を是正したい場合がある。
- ・特許庁の判断で、当事者間の交渉ができる様な。
- ・他の権利や文献より、特許請求の範囲の解釈がわからなくなる可能性があるため。
- ・特許権者の請求で特許の有効性を確認する制度を活用できるケースはあるため、そのような制度はあっても良いと思う。
- ・他社特許侵害予防調査の負担を減らすことができるため。
- ・専門技術を適切に評価できる特許の意見を尊重したい。
- ・無効審判よりも簡便にレビューできる制度があっても良いと考える。(非利害関係者、金額、短期間、匿名、etc・・・)
- ・米国のような制度であれば活用したいと思いました。
- ・権利が有効なものとして警告にも無効資料を提示され権利行使できないケースがあったから。
- ・特許庁の判断に法的拘束力を持たせ、権利範囲を確定させるため。
- ・特許庁の判断に、より権威を持たせる方が良いと思われる。

「b.特許権侵害訴訟において、裁判所が特許庁に対して特許権の有効性について意見を求める求意見制度を必要としている。」を選択した理由

- ・特許性は先行文献に基づいて判断されるのだから、新たな先行文献が発見された場合は、その時点で改めて判断を受けることが、平等な扱いだと考えるため。
- ・ダブルトラックの軽減。
- ・現在、特許訴訟において、無効の主張が行われ、特許庁とのダブルトラック状態となっており、裁判所との判断が異なることも多々ある。考えを1つにする方向性があったほうが良い。
- ・法的拘束力が発生すれば制度の利用をちゅうちょすることになるから。
- ・数多くの特許出願を見ている特許庁の判断を優先してほしい。法的安定性の観点から。
- ・裁判所と特許庁の見解の整合性を高めて欲しい。
- ・権利付与において一時的責任を負う特許庁がその判断に責任があると思う。
- ・権利範囲の境界が明確になれば開発ベクトルが定まる。侵害訴訟前に判断が出来れば不要な係争が減り負担軽減となる。
- ・aだと特許庁の判断に法的拘束力を持たせることは憲法違反ではないか（行政が司法の効力を持つことになる）。bは裁判所の有効性判断が厳しすぎると思われるため、一定程度、専門機関である特許庁の意見を聞くというのは良いと思われる。
- ・裁判所にも調査官がいるとは言え、技術の専門家の集団である特許庁の審査官、審判官等による有効・無効の判断を仰ぐのが良いと考えるため。
- ・裁判所ではなく、有効性判断の知識経験が豊富な特許庁に判断してほしい。
- ・国内で登録になった特許のファミリーが国内で挙げられなかった引例で拒絶された事があり、国内特許の有効性に疑問を持ったため。
- ・登録になっていることが疑問である特許が見られるため。
- ・裁判所は技術的範囲の認定を適切に判断できない場合があるため。
- ・裁判において無効化されないような保証につながるなどの何らかのメリットが生ずるのであれば、新制度は有っても良いと思います。
- ・審査が正当に行われたかは必要。
- ・侵害訴訟時の無効審判の必要性がうすれており、特許庁の判断に対する信頼性の低下をまねくから。
- ・第三者制度として無効審判制度が存在するが、特許権者側にグレー特許についての有効性について意見を求める制度が必要。権利濫用の抑止、訴訟における水掛け論の抑制になる。
- ・速やかに訴訟が進行すると思われるから。
- ・特許権の安定性の観点から、意見を求めるに留めたほうがよいと考えます。

- ・同一の証拠であっても、同一の事実でなければ、特許無効審判、無効の抗弁は可能とするべきである。
- ・訴訟等による裁判所による判断の前に、特許庁で判断が示されることで、予見できるように、事案上の不確定性が低減されると考えられるため。
- ・異議申立と無効審判で十分。ただ、無効の判断は専門技術的な側面があるので、2. 求意見制度はあってもよい。1の制度は権利行使の足かせになりかねない（被侵害者が有効性を争うべき）。
- ・新たな証拠等が発見された場合、あまり費用をかけずに有効性を判断してもらいたい。
- ・権利化前の拒絶応答段階で、情報提供によって1年前の拒絶理由通知まで遡ることもあり、本当に十分審査なされて権利化なされたのか、疑念が残る場合が最近散見される。従って、権利者側も第三者側も権利の有効性について特許庁に再度判断を受ける制度を必要としていると考える。
- ・現行の異議申立、無効審判により、目的は十分達成できると考えるため、また米国ほど請求人に対する負担は大きくないため再審査は不要と考える。
- ・新たに文献が発見されたとしても、仮に外国（欧米など）に係属中の出願があれば、当該審査で同文献ををクリアすれば、一定の自信（安心）は得られるだろう。
- ・当事者の主張に基づき裁判所が判断すれば良いが、より適切な判断の為に必要であれば専門官庁に意見を求められる制度を設けても良いと考える。
- ・特許庁と裁判所との間の判断の相違を減らす為。
- ・審査は完璧ではないので、裁判時等での対策が何かしら必要。
- ・特許権などの技術的内容については、審査の実績がある特許庁の方が信頼度が高いと思われる。
- ・特許付与の審査に疑義を感じる時がある。
- ・特に、実施者側が、ライセンス交渉等において参考にできるのではないかと考えます。
- ・特許権の有効性確認は、侵害訴訟の場で行うことが良いと考えるため。
- ・侵害警告を行う場合に、権利の安定性に影響があるかを確認しておきたい。
- ・裁判所と特許庁の判断が一貫性をもつよう作用すると考えるから。
- ・専門家（特許庁）による、権利の有効性に対する意見が有用であるため。
- ・無効審判を請求しなくてもよくなる。
- ・他の権利や文献より、特許請求の範囲の解釈がわからなくなる可能性があるため。
- ・国内の特許侵害の裁判では、特許庁にて有効と判断された権利が裁判所により無効になることが多い。特許の有効性を専門的に扱う特許庁の意見を求めるべきであり、それを制度化すべきである。

- ・侵害訴訟の際にのみ、有効性が確認できるようにすれば、現行制度の不足している部分を補完できるから。
- ・特許庁と裁判所の判断が一致しないことは、ユーザーにとって非常に不都合。権利の安定性を欠く。
- ・裁判所に、特許及び技術の専門性が欠けている場合、より正確な判断が可能となる。

「c.新たな制度を必要としていない。」を選択した理由

- ・異議申立と無効審判で充分。ただし無効審判は、当事者（利害関係人）のみだけでなく、もう少し対象者を広げられないだろうか。
- ・現状では、そのような場面に接していない。
- ・現制度で十分に機能しているため。
- ・裁判所に集中すべきである。ムダな手続が増加。
- ・訂正審判制度を利用できるため。
- ・無効審判や、侵害訴訟内での訂正等、代替する既存制度で足りる。
- ・結局、重要な係争は裁判で決着するのでSTEP自体が無駄。
- ・被疑侵害者が行う無効審判請求で十分。
- ・自ら権利を無効とする判断を求める必要はないと考える。
- ・現状の異議申立と無効審判で必要十分だと思います。
- ・特許の権利がより不確かなものになり、知財活用に支障が生じる
- ・訴訟で争えば良い。
- ・現状のままでよい。現状の制度に不都合はないと考えている。
- ・必要性を感じないから。
- ・異議申立制度、無効審判制度、訴訟における無効の抗弁で十分と考えるから。
- ・特になし。
- ・権利の安定性がより低下するし、登録後に現行以上に無効化手続が増えるとなれば、通常審査時における審査が甘くなり、審査レベルが低下することが懸念される。現状の意義や無効審で十分対応できている。
- ・訂正審判で足りると考えます。
- ・必要であれば判定や無効審判で対応可能と考えるから。
- ・異議申立て制度の導入により、制度としては必要十分。
- ・裁判で争う。
- ・別に思いつかない。
- ・現行制度で十分である
- ・新たな証拠の発見は、それが全てという保証はないし、無効の抗弁も認められている為。

- ・最終的判断は裁判によるものであり、特許庁の判断は不要であると考えられるから。
- ・問題の本質は、審査において拒絶されるべき出願を特許査定にすること。審査不備の可能性を考え、権利行使前に自ら無効文献調査が必要になること。
- ・法的拘束力を持たせるのであれば、異議申し立て制度との違いがほとんど無くなり、導入する意義が低い。
- ・左記制度が導入された場合、どの程度その結果を信用できるのか不明である。
- ・侵害発見が難しい業態であり、具体的な問題が思いつかない。
- ・当事者間で争いが生じた場合、最終的には裁判所の判断を仰ぐこととなると考えるので。
- ・現制度で特に問題なし。
- ・無効審判、異議申立がすでに存在するから。
- ・現在の鑑定のように相手に知られると使いにくいかと思えます。
- ・権利化後の権利の不安定要因を極力増やすべきではないと考えるため。
- ・異議申立、無効審判、等で十分。
- ・現行制度（無効審判、侵害訴訟）で十分。
- ・訂正審判、無効審判を活用すれば良いと思うが、時間がかかるようであれば (b) の侵害訴訟の場での求意見制度が良いかもしれない。
- ・無効審判との差異が不明確。
- ・現時点では必要性を感じていないため。
- ・いずれにしても納得感は得られないと考えるから。
- ・判断が常に同じとなるとは思えないため。
- ・無効審判で判断すれば良いから。
- ・異議申立、無効審判の制度を使えばよいと思えます。
- ・無効審判制度と重複する。
- ・無効審判で充分。
- ・異議申立や、無効審判があれば、充分である。
- ・異議申立、無効審判でよい。
- ・現状、必要となる事案がない。
- ・実害の認識がないため。
- ・無効審判の審決と抵触する判断がされた場合、收拾がつかない。
- ・現実的には異議申立や、弁理士による鑑定で、担保されている為。
- ・無効審判があれば十分。
- ・最終的には、無効審判、侵害訴訟で判断されれば十分だからである。企業の権利者が自らの権利の有効性が動揺するおそれがある確認請求を自発的に行うかどうか甚だ疑問である。米国のレビュー制度が機能するのは、権利者によるIDS違反など不公正行為に対して、権利行使を認めないとしていることが大きい。

- ・一度確定した特許権の安定性が損なわれるし、もし徹底的に争うのであれば、異議申立や無効審判を利用すればよい。
- ・何故特許庁で特許の有効性を判断させるのか、今一步理解できない。
- ・現行の制度で足りる。
- ・行政庁の判断は、1回とすべきだと思う。
- ・法的拘束力がなければ無意味だが、その実現可能性に疑問がある。
- ・新制度が追加される事により、手続きが繁雑化、又は、長期化する可能性があるため、適当ではないと考える。
- ・侵害訴訟リスクが低いため。
- ・現状で問題ないと考えるため。
- ・異議申立、無効審判、訂正審判で対応可能と思われるので。
- ・現状で問題ないと考える。
- ・制度をつくり再判断をあおいだとしても、別の先行技術等による再々判断を要する可能性など、いたちごっこになると思えるから。
- ・必要となる機会がないから。
- ・特許無効審判制度、侵害訴訟における特許無効の抗弁（特許法104条の3第1項）で足りると考える。
- ・現状の制度で特に不都合がないから。
- ・弁理士などの専門家に鑑定を求めるなどして権利の有効性を判断している。” a.” の”一定の法的拘束力”が有利/不利に働くかわからないので、必要とは考えない。
- ・訂正審判を活用すればよいから。登録後の情報提供で気になる先行技術が他者から提供された後に、訂正すればよい。何もなければ、況してや異議申立もされなかったのであれば、そもそも訂正の必要性は低い。（有効の推定が働いている。）
- ・現行制度体系で問題点を認識していない。
- ・日本の特許庁の審査は妥当と考えているため。
- ・裁判で争うことで白黒をつけるしかない。
- ・通常の審査を丁寧に行ってもらえば良い。
- ・異議申立制度、無効審判制度があるため。
- ・結局は、裁判所の判断まで求めることになる。
- ・制度は単純な方が色々の対応が可能であると思われるため。
- ・裁判所が判断する事項であるため。
- ・現在の制度でも、特許権侵害訴訟の中で特許権の有効性について争うことができる。
- ・判定制度があり屋上屋を重ねる必要はない。
- ・権利の有効性は、最終的には、裁判によって争われるから。
- ・新たな制度導入により、訴訟前の確認ステップ（工数、コスト）を増大させたくないため。

- ・ 査定された時点で有効性があると考えている。
- ・ 判定制度で十分ではないかと思う。
- ・ 一度特許になったものを、再度判断をあおぐことで、権利範囲が狭くなる可能性があるため。
- ・ 最終的には訴訟で決まるから。
- ・ 現状の訂正審判で十分であると思います。
- ・ 係争の場合、特許庁で完結することは少なく、裁判所での決着となるため、特許庁による判断は安定性が期待できない。
- ・ 現行制度で充分。
- ・ 権利侵害訴訟を大学単独で行うことは想定しておらず見識がないため。
- ・ 新たな制度の創設は、訴訟を長期化するだけで、実効性が低いと思う。又、現在の審判制度、訴訟制度との役割分担が不明確になると思う。
- ・ 複数クレームの作成や訂正審判などにより対応が可能。
- ・ 「何故これが特許になる」と思うことが多々あり、特許庁の審査には多少の不満がある。それを訴訟の場に持ち込んでほしくない。
- ・ 権利行使（訴訟提起）するケースがほとんどないため。
- ・ 特許庁による有効性判断は、権利の安定性を低くする。
- ・ 現制度で対応可能と考えるため。
- ・ 現行の特許権侵害訴訟と無効審判等との関係で対応できると考えます。
- ・ 許諾における決着が遅延すると思われるため。
- ・ 現在も無効審判制度があり、この制度を使うことで、対応は可能と考える。
- ・ 異議申立制度、無効審判制度があるため。
- ・ 無効審判で十分と考えられるため。
- ・ 上記（d）参照。
- ・ 現状、必要性を感じていない。
- ・ 現状のツールでも、十分に機能していると思えないため。
- ・ 現状新たな制度を必要としていないため。
- ・ 現行制度で今のところ不備を感じていない。
- ・ 最終的には裁判所の判断が有効と思われるので。
- ・ 今の制度で良い。
- ・ 特許権者としては弁理士等による鑑定を活用できるし、被疑侵害者としては無効審判等の手段があるため。
- ・ 自らの権利を自らのアクションで潰す結果にもなりかねず、制度があつたとしても使いにくいいため。
- ・ 登録特許の有効性については、無効審判（この中での訂正請求）と訂正審判があれば十分。アメリカのように特許制度を複雑化しても（専門の弁護士・弁理士しか理解が難しいようにしても）、特許制度の利用者である権利者も第三者も大変

になるだけで、喜ぶのはそれで儲かる弁護士・弁理士だけ。出願人(権利者)or 第三者の何れの立場かによって意見は異なるが、少なくともライバル会社間ではお互い両方の立場になり得るので、現行法に多少課題があってもお互い様であり平等。重箱の隅をつつくような法改正は賛成しない。特許庁が更に上の制度を目指したい気持ちはわかるが、これ以上特許法を複雑なものにするべきではない。間違っても新しいことを提案していかないと研究材料がなくなる学者の意見に引きずられて特許制度を複雑化すべきでなく、制度の安定化の方を望みたい。年間40万件超えだった時と比べて、少なくなったとはいえ、今でも30万件以上の出願がされ、つまらない技術(先行者利益を確保する値打ちのない技術)が「審査基準に照らせば進歩性がある」という名の下に日々登録されている中で、アメリカのような制度を取り入れるのは企業にとってあまりにも負担が大きく、日本企業が疲弊して競争力を失う。日本市場でのライバルが海外企業であれば、制度を複雑にしておけば日本企業が優位になるが、現状の日本市場はライバルも日本企業という業界が大半。IoTの時代を考えて、どの業界にも影響しうるGoogle社などに対抗することを考えてのことなら一定の理解はできるが、そうでないなら日本出願が10万件を切り、「誰しも素晴らしいと思うような技術を発明した者のみが特許権を得て先行者利益を獲得できる」という環境が醸成されてから検討すればよい事項と考える。特許制度を高度化(=複雑化)し過ぎると却って産業の発達を阻害しかねないという面も考慮いただきたい。

- 今のところ、原告側で権利行使する状況にない。将来は、考え方が変わる可能性あり。
- 現時点で必要となる状況を想定できないため。
- 現在も無効審判制度等がある。新しい制度を設立しても制度に応じた問題点は残り、紛争の早期解決につながるとは思えない。
- 現行法上でも侵害訴訟において、必要に応じて裁判所が特許庁の判断を求めることができるし、調査官や専門委員の意見により専門性は担保できているから。
- 現行の制度で十分であるため。
- 異議申立と無効審判で十分。ただ、無効の判断は専門技術的な側面があるので、2. 求意見制度はあってもよい。1の制度は権利行使の足かせになりかねない(被侵害者が有効性を争うべき)。
- 特に必要性は感じないが、権利者が特許有効性を確認できる制度で、一定の法的拘束力のある制度であれば、制度としてあってもよい。
- 現状においては、訴訟事件がないので、異議申立制度や弁理士等の鑑定で十分目的は達成できる。訴訟事件を多数経験すれば考えが変わるかもしれない。
- 必要性を感じないため。(現行の無効審判、異議申立てで十分)
- 無効審判制定を利用すれば良いと考えるため。
- 権利者の責任において有効性を判断するべきと考えているため。

- ・特許異議申立により対応できる可能性があるため。
- ・同様の判断は鑑定でも可能であり、利用者が居るとは思えない。
- ・導入した場合、特許庁の負担が増加する可能性がある。また、当時の審査官とは別の方が行うことで更に時間が掛かると考えた。
- ・制度が複雑化する。
- ・訴訟との関連が大きいと考えられるが、訴訟件数自体が少なく、必要としていない。
- ・訴訟時において双方の当事者が最大限の攻撃・防御を行うのが通常であるため、特許庁における有効性確認の制度等は2重作業と思われる。
- ・特許権の設定登録後の係争については、基本的に当事者自治の観点から直接交渉等の機動的な対応が望ましいと考えられるため。権利化後の争いに特許庁、裁判所を巻き込んでも工数及び費用の無駄遣いにつながるだけであり、当事者へのメリットは少ないのでは、と考えます。
- ・無効審判で対応すべきである。有効性が否認されている状態で存続している権利であることに違和感があるため。
- ・特許権の有効判断は技術専門的な事項が争点となる場合は、裁判所ではなく特許庁で判断がされる方がよい（特第104条の3の廃止）。
- ・改めて有効性を判断して貰うような特許権は保有していない。
- ・特許無効審判制度を活用すればよいと考える。
- ・現行制度で特に不都合を感じず、新たな制度の必要性を感じない。
- ・あえて、無効審判や異議申立と併存させる必要はない。訴訟での無効の主張に拘束力が生じる可能性を考慮すれば、被疑侵害者側にとって不利であるともいえる。
- ・あまり必要性を感じていない。
- ・現行の異議申立、無効審判により、目的は十分達成できると考えるため、また米国ほど請求人に対する負担は大きくないため再審査は不要と考える。・新たに文献が発見されたとしても、仮に外国（欧米など）に係属中の出願があれば、当該審査で同文献ををクリアすれば、一定の自信（安心）は得られるだろう。・当事者の主張に基づき裁判所が判断すれば良いが、より適切な判断の為に必要あれば専門官庁に意見を求められる制度を設けても良いと考える。
- ・特に理由はない。（出願人は）文献は出願前に把握しておくべき。
- ・特許権の認定登録時点で、特許権は確定されるべきと考えるため。
- ・必要性を感じないため。
- ・訴訟のケースがなく想定しにくい。
- ・現状の特許庁の権利者有利の判断の実情を踏まえると、新たに権利の有効性について特許庁に意見を求めることは権利者に有利になりすぎる。現状の制度で十分に機能している。
- ・現行の制度で問題ないと考えます。

- ・最終的に裁判所の判断となるため、特許庁における無効審判以外の手続きは不要と考える。
- ・無効審判で十分である。
- ・現行でも判定制度がある。法的効果は裁判所が決めるべき。
- ・現状の無効審判制度で十分でと考える。
- ・現在の制度（異議申し立て、無効審判請求）で十分である。
- ・現状制度で特に問題が発生していないため。
- ・現行の制度で十分である。
- ・権利付与後については、行政を離れ司法の判断に委ねるべき。
- ・法律判断を行政庁が適切に行うと考えられないため。
- ・異議申立制度、無効審判制度、訂正審判制度があるため。
- ・異議申立や無効審判で足りる。
- ・最終的には裁判所での判断となるため。
- ・新たな制度の利害、その利用頻度等につき、現時点では想定できないため。
- ・異議申立制度および無効審判制度で事足りるから。
- ・どこまで法的拘束力があるようにできるかがむずかしいと思う。無効審判の審決も裁判所でくつがえる状況なので制度としてむずかしい。
- ・現時点では、新たな制度を必要とするケースの経験がないからである。
- ・異議申立制度。
- ・無効審判、訂正審判があるため、制度が煩雑となると考えるため。
- ・権利が安定しないため。
- ・特許権の設定登録後、改めて権利の有効性についての判断の必要性は特許権侵害訴訟時に必要と考えますが、現行法制度で十分である。

「d.その他」を選択した理由

- ・裁判所でやればよい。
- ・最終的判断は裁判によるものであり、特許庁の判断は不要であると考えられるから。
- ・特許が訴訟段階で無効になる事例が多く、事前に特許庁の判断を確認できる制度があれば便利。
- ・自らの手間とコストをかけて、せっかく手に入れた権利に対して、役に立たない事の確認をする制度では使う理由がない。
- ・米国の IPR の無効化率は極めて高いため。
- ・自社特許の権利安定性を十二分に確認することは重要。
- ・新たに見つかった先行文献等に対し、事後的に特許性判断を確認したいケースが想定されるため。

- ・ 現行の判定制度と同様に、法的拘束力は不要であり、出願人にとってユーザーフレンドリーな制度を希望します。例えば、外国の特許庁の審査において、日本で登録となった権利範囲に対して、JPO が引用しなかった文献で拒絶理由を発行した際に、JPO の意見を確認したい。
- ・ 特許取得後に改めて判断を受けたいケースがありそう。
- ・ 特許庁の再審査を希望。
- ・ 国際調和。
- ・ 特許庁の審査と審判とで同じ行政機関というより独立していた方がより客観的な判断がされると思うため。
- ・ 特許権の無効判断は技術専門的な事項が争点となる場合は、裁判所では無く特許庁で判断がされる方がよい（特第 104 条の 3 の廃止）。
- ・ 新たな文献が発見された場合は、再検討すべき。
- ・ 特に、実施者側が、ライセンス交渉等において参考にできるのではないかと考えます。
- ・ 異議申立や無効審判で足りる。
- ・ 異議申立制度、特許無効審判制度があるから。
- ・ 特許権者あるいは第三者に知られずに、特許庁の判断を得たい。
- ・ 無効審判制度の方を整備する（もっと使い勝手を良くする）ことの方が有効なのではないかと思われる。

「e.わからない」を選択した理由

- ・ 権利範囲の自主的減縮なのか、無効決定後の再審なのか、また、今までの特許庁の決定や判断が裁判でどのように影響をおよぼして来たか不明なため。
- ・ 今まで検討していない。
- ・ 実際に当事者になってみると、何が有利（不利）に働くかよくわからない。
- ・ 新たな制度の導入については「要・不要」の判断がつかないが、導入するのであれば「a. 特許の有効性確認（再判断）」が妥当では・・・。
- ・ 特許の有効性確認をする制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・ これまでは必要となったことはないものの、制度としての意義を感じる。
- ・ 現時点でメリット、デメリットの判断がつかねるため。
- ・ 近年、弊社が権利行使の活動をしていないため、特許庁の審査を通過した設定登録となった特許権の有効性がどの程度か把握できていない。従って、権利の有効性を改めて確認する制度が必要があるか否か、見解を出すことができない。
- ・ 未だ、必要となった事が無いため。

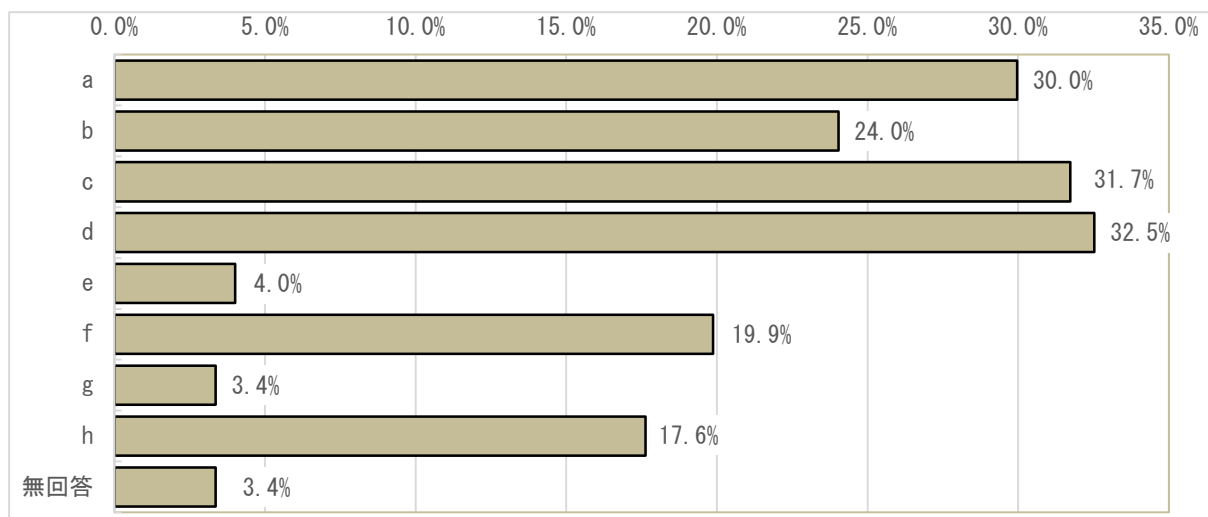
- ・ 具体的事案が発生し被疑商品等が特定されなければわからない。今のところそうした経験もなく、必要性を感じていない。
- ・ 現時点では、権利の有効性に関する新たな制度の必要性を感じていません。
- ・ 特許庁の判断に対し、裁判所への不服の訴えを認めるなどは最低限必要と思います。そのように考えると無効審判、無効抗弁とのちがいがよくわかりません。
- ・ 当社として、改めて権利の有効性について、特許庁の判断を必要とする事例がないため。

「無回答」を選択した理由

- ・ 無効審判は当事者対立構造で、費用、時間の面でハードルが高すぎるから、査定系で一定の拘束力がある制度が必要だから。

【図表 4-2】 設問 Q-D2：特許の有効性確認をする制度が創設されるとした場合の、適切と思われる法的効果（複数選択可）

		件数	割合
a	有効と確認された請求項について、同一の証拠及び同一の事実での特許無効審判を請求することができない	187	30.0%
b	有効と確認された請求項について、特許権侵害訴訟における同一の証拠及び同一の事実での無効の抗弁(特許法第104条の3第1項)をすることができない	150	24.0%
c	有効ではないと確認された請求項について、特許無効審判と同様に遡及的に無効となる	198	31.7%
d	特許庁による特許の有効性確認期間中も特許権は維持される	203	32.5%
e	特許庁による特許の有効性確認の開始時点で、権利の登録を抹消し、出願の状態に戻して再度審査を行う	25	4.0%
f	確認の手續及び結果に何ら法的効果を持たせるべきではない	124	19.9%
g	その他（自由記述）	21	3.4%
h	わからない	110	17.6%
無回答		21	3.4%
回答数		624	



その他（自由記述）

①適切と思われる法的効果

- ・ 訂正を行わないという点で、手続きと効果は訂正審判と同じ。
- ・ 特許庁の意見陳述に自由度をもたせるため。
- ・ a. 但し、不服申し立ての途は残した上で。
- ・ 効力は発生しなくても良いが、公報として発行する。
- ・ 確認結果は、特許性が否定的な場合、権利行使が制限されるような法的効果を持たせるべきである。
- ・ 有効ではないと確認された請求項に基づいた権利行使を制限する。（無効までしない点でc. とは異なる）
- ・ 有効でない→無効審判と同じ効果。減縮→訂正と同じ効果。
- ・ 当該制度による結論に対して争うことができる手段(審決取消訴訟相当)。
- ・ 権利行使際の注意義務程度にする。

②否定的な意見

- ・ 不要。
- ・ 訴訟で争えば良い。
- ・ 現状の無効審判、訂正審判で足りる。
- ・ 必要ない。

設問 Q-D2-1：適切と思われる法的効果を回答した理由

「a. 有効と確認された請求項について、同一の証拠及び同一の事実での特許無効審判を請求することができない。」を選択した理由

- ・同一の証拠に基づく特許庁の判断は、一度で良いと考える。
- ・創設する以上は法的効果をもたせるべきではないだろうかと考えたため。
- ・「特定の事由について再審査を受ける」と考えると選択したとおりになると考える。
- ・必要と考える為。
- ・現行法とのバランス。
- ・実効性を確保するために必要。
- ・権利行使における有用性担保のため。
- ・無効審判の負担を減らす為。
- ・お試しで利用してダメなら他の制度でといった利用方法は制限すべき
- ・有効性の確認は、審査のやりなおしと同じと考えるので、法的効果も充実すべきと思う
- ・制度の整合を図る
- ・同一証拠で特許庁で再度争う必要はないが、訴訟では争えるのがよい。
- ・同じ議論を何度もやって結論を先送りすべきではないと考える。
- ・特許権者のリスクを軽減することができるため。
- ・本来なら審査段階でチェックされるべきことだから。無効理由があると判断された時点で再審査すべき。
- ・法的安定性の見地から、判定制度とは異なる拘束力が必要と考える。
- ・aは無駄を省くため必要。
- ・特に無し。
- ・特許庁の審判部の判断とするのであれば、一事不再理の考え方を導入すべきと考える。
- ・有効性確認に何らかの法的拘束力を持たせないと、単に手続きが煩雑になると考えるため。
- ・安定した権利となるため。
- ・この制度が特許権の存否に直接影響すべきではないが、訴訟における抗弁事由として重複することは避け、効率化を図るため。
- ・特許庁の行う判断なので一定の法的拘束力をもたせた方がよい。
- ・無効審判制度と重複しないか。
- ・無効審判の請求に制限はあってもいいが、訴訟では論点化できた方がバランスがよい。
- ・権利の安定性と無駄な審判／訴訟を回避するため。
- ・蒸し返しを認めると、手続きが煩雑になってしまうため。
- ・bについては特許庁と裁判所の見解が異なることがあるので維持したい。
- ・法的効果が無ければわざわざ導入する必要はないし、権利者側が制度活用するメリットも薄くなる。

- ・有効と確認された事案について、同一証拠及び同一事案での無効審判請求や無効の抗弁理由に合理性を見いだせない。
- ・ a. 特許庁による有効性判断と無効判断は実質的に同じであるため、不要なコストと手間がかかる。
- ・ わかりやすく、シンプルな制度とするため。
- ・ 制度により出された答えに対し、法的拘束力は必要。あと、NGの時に、やり直しが出来ると良い（無効審判との差別化）。
- ・ 特許無効審判と同程度の効力を持たせる事で、有効な請求項のみ残す様にし、制度が正しく運用できるため。
- ・ 無効審判、訂正審判と同様の扱いがよい。
- ・ 過剰に権利を軽視するのも問題があるため。
- ・ 有効性の判断のくい違いや審理の重複を避けるため、同一証拠、同一事実での有効性の確認の制度は適当でないとする。
- ・ 侵害警告を受けることになった立場で考えると、不当に広い範囲で特許権が認められてしまっていると考えられる場合には、a、b、cの効力がありがたい。
- ・ a. 法的拘束力を有するのなら、無効審判で再度、争わせる必要はない。
- ・ 判断を複雑化させないため。
- ・ 同一内容の審判等の繰り返しは無駄である。
- ・ 同一の証拠及び同一の事実でいつまでも議論していたのでは、らちがあかないし、制度を利用する意味がない。特許の有効性確認期間中は、特許権は維持してもよいが、権利行使は制限すべきとする。
- ・ 権利者と第三者とのバランスを保つ。無効審判との違いをどう出すか。
- ・ a. bが無ければ、制度に実効性がない。第三者との関係ではcは必要。dは権利者として望ましい。
- ・ いたずらに審議に時間がかからないようにするため。
- ・ 裁判手続の負担軽減、紛争の早期解決の観点から、特許庁の判断を尊重し、当事者及び第三者の無用な負担を回避するため。
- ・ aとbの効果が認められない場合、特許権者が制度を利用するメリットが感じられないため。
- ・ 一事不再理効がなければ、請求する意味がないと思われるから。
- ・ 同じことを繰り返すのはムダ。
- ・ 実施する以上、法的効果をもたせるべき。
- ・ 一度権利化された特許により決まった第三者を含めた事業環境は、簡単に変更されるべきではない。
- ・ 登録された権利の有効性は確認結果が出るまでは認められてしかるべき。
- ・ 確認された有効性は尊重されるべきである。
- ・ 訴訟負担の低減。

- ・ 成立した特許権の安定性と、特許庁による請求項の有効性確認結果の実効性の双方のバランスを取る必要があるため。
- ・ 法的安定性。
- ・ 一事不再理を認めない場合、無効審判と同様の手続きが繰り返されることとなるため。
- ・ 対世効は特許庁段階のみとし、裁判所でその判断を争える様にしておいた方が良い。
- ・ 庁内で2度も判断を行うことは、合理的ではないと考える。
- ・ 一時不再を適用すべきである。
- ・ 権利の有効性が保証されないと、制度を利用する費用対効果が低く、制度が使用されることは殆どないと考える。有効性確認により権利の登録が抹消されることのメリットが想定できない。
- ・ 制度を作るなら、無効審判との整合を取りつつ、濫用を阻止する目的でc.は検討すべき。
- ・ 特許庁による有効性判断が十分に検討された結果であることを前提に、その判断は尊重されるべき。
- ・ 特許無効審判と同じことになる。
- ・ c案については、無効審判と一体の制度とした方が良いと考えます。例えば、特許性確認審判のような制度。
- ・ 特許庁の判断には、ある程度の法的拘束力をもたせるべきであり、また、有効性確認期間中については、異議申立がなされている期間と同様の運用でよいと考える。
- ・ 訴訟経済の観点から、無効審判等との関係は法整備が必要であると考えます。
- ・ 当事者系でない議論の中で、例えばQ-D2のa, bのような法的効果を生じさせることは、被疑侵害者の立場に立つ場合を考えると悪影響が大きいように思える。
- ・ 無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。特許権者が特許の有効性を確認する制度の必要性をあまり感じない。
- ・ 同一の証拠及び同一の事実で審判を行っても無駄であると考えられるため。
- ・ 同一の証拠や事実だと時間ばかりかかって結論がでないと思われる。新たな証拠や事実で請求すべきである。
- ・ 一旦権利化されたのだから、有効性の確認結果が確定するまで、設定登録時の権利状況が継続するものとし、結果が確定した後は、その結果に従うものとするのが当然ではないかと考える。
- ・ このように規定することにより、権利の有効性に関する判断に遅延が生じないため。
- ・ 仮にそのような制度が創設されるのであれば、無効審判との整合性を図るべき。

- ・ a については、特許無効審判をしたとしても同様の結果となる可能性が高く、時間・費用面でも効率的ではないと考える。
- ・ 特許庁の判断で有効と確認されるのであるから、無効審判で結論が同一証拠・同一事実のみで変わるべきではない。無効審判には別の証拠・事実が必要。
- ・ 有効性確認をしたものについて、再度検討の必要はない。
- ・ 無効審判に進まずともある程度、客観的な判断が得られ、当事者間でのスムーズな解決へのオプションとなり得る。権利者はその他の第三者との間で排他権を維持できる。
- ・ 一定の効力は必要と思います（特許庁レベルで）。
- ・ 権利の安定性を確保するため。
- ・ 上記の効力程度がなければ、特許有効性確認する制度を創設する意味がないのでは。
- ・ 権利の有効性についての安定化。
- ・ 同一の証拠や事実で何度も無効審判が行われる事自体が意味を持たない事だと思う。ましてや、何度も行う事で有効/無効の判断が変わる様では制度を悪用する者もでてくる。
- ・ 判断の安定性が必要と考えるから。
- ・ 特許庁で特許の有効性を確認してもらう意義が低下するため。
- ・ 特許無効審判における議論との重複を避けるため。
- ・ 制度が創設されるなら、少なくとも一定範囲の法的効果は必要。
- ・ 制度の実効性を担保するため。
- ・ a～c の判断が公平で妥当であると考えたため。
- ・ 特許庁の判断に法的効果があるために、最低必要な条件と考えられるから。
- ・ 特許庁手続きで争えなくすることには効果が有ると思うが、裁判所（侵害訴訟）で争える余地は残しておくべき。
- ・ 無効審判が使い難い制度になったため。
- ・ 審理，訴訟の遅延とならないため。
- ・ 何度も同じ審理をせず、権利の安定を優先すべきであるため。
- ・ 有効性の確認結果について可能な限り法的拘束力を持たせる。
- ・ 無用な無効審判をなくすため。
- ・ 当然の法的効果と考える。
- ・ 特許庁による有効性確認と特許無効審判で、同じ事を再度判断することは、二重の手間となる。対象となる特許（請求項）については、特許庁による有効性確認が完了した時点で、維持あるいは抹消の手続きを行なうことが合理的と考えられる。
- ・ 特許の有効活用を促進するため。

「b. 有効と確認された請求項について、特許権侵害訴訟における同一の証拠及び同一の事実での無効の抗弁(特許法第104条の3第1項)をすることができない。」を選択した理由

- ・ 同一の証拠に基づく特許庁の判断は、一度で良いと考える。
- ・ 創設する以上は法的効果をもたせるべきではないだろうかと考えたため。
- ・ 「特定の事由について再審査を受ける」と考えると選択したとおりになると考える。
- ・ 現行法とのバランス。
- ・ 現在のダブルトラックの状態は解消すべき。
- ・ 実効性を確保するために必要。
- ・ 権利行使における有用性担保のため。
- ・ お試しで利用してダメなら他の制度でといった利用方法は制限すべき
- ・ 有効性の確認は、審査のやりなおしと同じと考えるので、法的効果も充実すべきと思う
- ・ 制度の整合を図る
- ・ 同じ議論を何度もやって結論を先送りすべきではないと考える。
- ・ 特許権者のリスクを軽減することができるため。
- ・ 本来なら審査段階でチェックされるべきことだから。無効理由があると判断された時点で再審査すべき。
- ・ 法的安定性の見地から、判定制度とは異なる拘束力が必要と考える。
- ・ 特に無し。
- ・ 有効性確認に何らかの法的拘束力を持たせないと、単に手続きが煩雑になると考えるため。
- ・ この制度が特許権の存否に直接影響すべきではないが、訴訟における抗弁事由として重複することは避け、効率化を図るため。
- ・ 権利の安定性と無駄な審判／訴訟を回避するため。
- ・ 蒸し返しを認めると、手続きが煩雑になってしまうため。
- ・ 法的効果が無いならわざわざ導入する必要はないし、権利者側が制度活用するメリットも薄くなる。
- ・ 有効と確認された事案について、同一証拠及び同一事案での無効審判請求や無効の抗弁理由に合理性を見いだせない。
- ・ わかりやすく、シンプルな制度とするため。
- ・ 制度により出された答えに対し、法的拘束力は必要。あと、NGの時に、やり直しが出来ると良い（無効審判との差別化）。
- ・ 有効性の判断のくい違いや審理の重複を避けるため、同一証拠、同一事実での有効性の確認の制度は適当でないと考える。

- ・侵害警告を受けることになった立場で考えると、不当に広い範囲で特許権が認められてしまっていると考えられる場合には、a、b、cの効力がありがたい。
- ・遡及的に無効化されるとなると利用者はいなくなるのでは無いかと思います。b、dの2点くらいが妥当と考えました。
- ・特許有効性確認の意義は認可する制度であるべき。
- ・訴訟での利用が第一。
- ・特許庁の判断を介さない無効の効弁が常態化しつつあるから。
- ・同一の証拠及び同一の事実でいつまでも議論していたのでは、らちがあかないし、制度を利用する意味がない。特許の有効性確認期間中は、特許権は維持してもよいが、権利行使は制限すべきと考える。
- ・現行の無効審判と法的効果の整合性をとる必要があると考える為。
- ・a、bが無ければ、制度に実効性がない。第三者との関係ではcは必要。dは権利者として望ましい。
- ・いたずらに審議に時間がかからないようにするため。
- ・裁判手続の負担軽減、紛争の早期解決の観点から、特許庁の判断を尊重し、当事者及び第三者の無用な負担を回避するため。
- ・aとbの効果が認められない場合、特許権者が制度を利用するメリットが感じられないため。
- ・一事不再理効がなければ、請求する意味がないと思われるから。
- ・同じことを繰り返すのはムダ。
- ・実施する以上、法的効果をもたせるべき。
- ・権利の安定性と負担増を回避するため、他の制度との重複判断を除外すべき。
- ・一度権利化された特許により決まった第三者を含めた事業環境は、簡単に変更されるべきではない。
- ・登録された権利の有効性は確認結果が出るまでは認められてしかるべき。
- ・確認された有効性は尊重されるべきである。
- ・成立した特許権の安定性と、特許庁による請求項の有効性確認結果の実効性の双方のバランスを取る必要があるため。
- ・法的安定性。
- ・一時不再を適用すべきである。
- ・権利の有効性が保証されないと、制度を利用する費用対効果が低く、制度が使用されることは殆どないと考える。有効性確認により権利の登録が抹消されることのメリットが想定できない。
- ・制度を作るなら、無効審判との整合を取りつつ、濫用を阻止する目的でc.は検討すべき。
- ・特許庁による有効性判断が十分に検討された結果であることを前提に、その判断は尊重されるべき。

- ・c案については、無効審判と一体の制度とした方が良いと考えます。例えば、特許性確認審判のような制度。
- ・侵害訴訟を効率的に行うため。
- ・訴訟経済の観点から、無効審判等との関係は法整備が必要であると考えます。
- ・当事者系でない議論の中で、例えばQ-D2のa, bのような法的効果を生じさせることは、被疑侵害者の立場に立つ場合を考えると悪影響が大きいように思える。
- ・無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。特許権者が特許の有効性を確認する制度の必要性をあまり感じない。
- ・同一の証拠や事実だと時間ばかりかかって結論がでないと思われる。新たな証拠や事実で請求すべきである。
- ・一旦権利化されたのだから、有効性の確認結果が確定するまで、設定登録時の権利状況が継続するものとし、結果が確定した後は、その結果に従うものとするのが当然ではないかと考える。
- ・このように規定することにより、権利の有効性に関する判断に遅延が生じないため。
- ・有効性確認をしたものについて、再度検討の必要はない。
- ・一定の効力は必要と思います（特許庁レベルで）。
- ・権利の安定性を確保するため。
- ・権利の有効性についての安定化。
- ・判断の安定性が必要と考えるから。
- ・制度が創設されるなら、少なくとも一定範囲の法的効果は必要。
- ・制度の実効性を担保するため。
- ・a～cの判断が公平で妥当であると考えたため。
- ・特許庁の判断に法的効果があるために、最低必要な条件と考えられるから。
- ・審理、訴訟の遅延とならないため。
- ・何度も同じ審理をせず、権利の安定を優先すべきであるため。
- ・有効性の確認結果について可能な限り法的拘束力を持たせる。
- ・当然の法的効果と考える。
- ・特許庁による有効性確認と特許無効審判で、同じ事を再度判断することは、二重の手間となる。対象となる特許（請求項）については、特許庁による有効性確認が完了した時点で、維持あるいは抹消の手続きを行なうことが合理的と考えられる。
- ・特許の有効活用を促進するため。

「c. 有効ではないと確認された請求項について、特許無効審判と同様に遡及的に無効となる。」を選択した理由

- ・c のリスクがあれば d のようにしても実質的に問題ないから。
- ・「特定の事由について再審査を受ける」と考えると選択したとおりになると考える。
- ・当然無効となるべきである。
- ・現行法とのバランス。
- ・お試しで利用してダメなら他の制度でといった利用方法は制限すべき
- ・米国の再審査制度に近いものと考えます。
- ・有効性の確認は、審査のやりなおしと同じと考えるので、法的効果も充実すべきと思う
- ・制度の整合を図る
- ・有効性確認に結果責任が伴うこととなり、監用が防げる。
- ・法的安定性の見地から、判定制度とは異なる拘束力が必要と考える。
- ・c は現行制度に合わせるべきと考えたため。
- ・同一の証拠及び同一の事実での特許無効審判請求や無効の抗弁ができないとなると、第三者にとって意見を述べる機会がなく、好ましくない。
- ・特に無し。
- ・有効性確認に何らかの法的拘束力を持たせないと、単に手続きが煩雑になると考えるため。
- ・有効と確認された案件について、無効判断が遡及しないことによる権利の不安定は避けるべきと考えます。
- ・有効性確認制度を異議申立の期間（6月）を外した制度と理解しての回答である。
- ・制度を創設する以上、特許庁としての最終的な法的効果（最終処分）を持たせるべき。
- ・特許庁の行う判断なので一定の法的拘束力をもたせた方が良い。
- ・無効理由があるのなら遡及的に無効とすべきと思う。
- ・有効でないと認定された特許に対し、過去の侵害とされた行為に対して、損害賠償請求権等を与えるのは妥当でない。
- ・権利の安定。
- ・事前に有効か無効かわかるので、無用な争いを避けることができる。
- ・有効でないと特許庁が確認した特許が存続するのであれば、特許庁の判断の意味が無くなる。
- ・蒸し返しを認めると、手続きが煩雑になってしまうため。
- ・本来 無効となるべき特許であったということなので、遡及消滅すべき。a, b の一事不再理は、被疑侵害者に酷。審査官の判断が間違っていることもある。
- ・b については特許庁と裁判所の見解が異なることがあるので維持したい。
- ・法的効果が無いならわざわざ導入する必要はないし、権利者側が制度活用するメリットも薄くなる。
- ・遡及しない場合、特許無効審判と整合性が取れない。

- ・ a. 特許庁による有効性判断と無効判断は実質的に同じであるため、不要なコストと手間がかかる。
- ・ わかりやすく、シンプルな制度とするため。
- ・ 制度により出された答えに対し、法的拘束力は必要。あと、NGの時に、やり直しが出来ると良い（無効審判との差別化）。
- ・ 特許無効審判と同程度の効力を持たせる事で、有効な請求項のみ残す様にし、制度が正しく運用できるため。
- ・ 無効審判、訂正審判と同様の扱いがよい。
- ・ 法的拘束力をもたせるとしたら無効審判に近い形が良いと思うが、aの考えは元々良いのか悪いのか判断できないのでチェックせず。
- ・ 異議と同等の効果を要します。
- ・ 過剰に権利を軽視するのも問題があるため。
- ・ 侵害警告を受けることになった立場で考えると、不当に広い範囲で特許権が認められてしまっていると考えられる場合には、a、b、cの効力がありがたい。
- ・ 無効の結論に対しては、法的効果を認めてもよいが、無効でもない（提出された証拠の下では有効）との結論に対しては、主張立証が特許権者の有利に片寄っており、法的効果を認めるべきではない。
- ・ c. そもそも瑕疵ある権利と考える。
- ・ 特許有効性確認の意義は認可する制度であるべき。
- ・ 有効/無効以外の状態を設けることは混乱を招くため。
- ・ 同一の証拠及び同一の事実でいつまでも議論していたのでは、らちがあかないし、制度を利用する意味がない。特許の有効性確認期間中は、特許権は維持してもよいが、権利行使は制限すべきと考える。
- ・ 現行の無効審判と法的効果の整合性をとる必要があると考える為。
- ・ 有効でない請求項が、権利を有することは、おかしい。
- ・ 権利者と第三者とのバランスを保つ。無効審判との違いをどう出すか。
- ・ そもそも有効でない請求項は最初から特許査定になるべきではないため遡及的に無効とするべき。
- ・ 単なる確認であると、いわゆるダメもとでの確認申請が多発するのではないかと思います。
- ・ a、bが無ければ、制度に実効性がない。第三者との関係ではcは必要。dは権利者として望ましい。
- ・ 有効でない請求項について、それ以降の権利維持費を支払う必要性が乏しいため。
- ・ 無効な権利は本来行使されるべきではないので遡及的に無効にすべきである。
- ・ 無効判断が特許庁と知財高裁が異なることがある中で、特許庁の有効確認が本当にどこまで有効なのか疑問であり、争いを複雑にするだけのようにも思う。

- ・裁判手続の負担軽減、紛争の早期解決の観点から、特許庁の判断を尊重し、当事者及び第三者の無用な負担を回避するため。
- ・有効でないと確認されたら、遡及的に無効とすべき。
- ・無効審判をおこなう必要がなくなる。
- ・a、bという法的効果では、行き過ぎ。クレーム（+明細書）を訂正せずして、訂正審判と同様の効果を得たい。
- ・無効審判と同様に考えるが、無効審判時には証拠にできるようにすべき。
- ・判断する期間が審査と同じ特許庁であるから法的効果は限定すべきとは思いますが、無効ならばソ及的で良いと思う。
- ・当然のことだと考える。
- ・制度を作るなら、無効審判との整合を取りつつ、濫用を阻止する目的でc.は検討すべき。
- ・無効にするために無効審判を必要とすることは手続が重複しムダと思われるから。
- ・特許庁による有効性判断が十分に検討された結果であることを前提に、その判断は尊重されるべき。
- ・特許庁の判断には、ある程度の法的拘束力をもたせるべきであり、また、有効性確認期間中については、異議申立がなされている期間と同様の運用でよいと考える。
- ・訴訟経済の観点から、無効審判等との関係は法整備が必要であると考えます。・当事者系でない議論の中で、例えばQ-D2のa、bのような法的効果を生じさせることは、被疑侵害者の立場に立つ場合を考えると悪影響が大きいように思える。・無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。特許権者が特許の有効性を確認する制度の必要性をあまり感じない。
- ・あくまでも出願人自らが行う制度であれば歓迎するので、一事不再理等の各種制限を設ける必要性がない。あくまでも訂正審判の制度のひとつであればよく。その効果も同じである。
- ・本来、有効でないはずのため。
- ・現行の制度と大きく変更すべきでないから。
- ・cについては、適正な権利範囲での運用が必要であると考えます。
- ・外国から移行された特許出願について、公平性を欠いている権利が多々有るため。
- ・制度による権利者及び被疑侵害者のリスク低減を考慮し、回答させて頂きました。
- ・特許庁の判断で有効と確認されるのであるから、無効審判で結論が同一証拠・同一事実のみで変わるべきではない。無効審判には別の証拠・事実が必要。
- ・Q-D1-1の回答と同じ理由です。
- ・権利の安定性を確保するため。
- ・上記の効力程度がなければ、特許有効性確認する制度を創設する意味がないのでは。

- ・cの理由：実質的に有効でないのに、過去分のみ有効とするのは不合理だから。
- ・権利の有効性についての安定化。
- ・特許権自体は維持されるべきであり、後発事由でない限り無効事由となる請求項は権利主張されるべきでない。
- ・c：特許庁により有効でないを確認され、その判断が確定した場合は、当該請求項によって第三者の事業活動が阻害されるのは好ましくないため。ただし、一旦特許庁によって有効ではないと確認された場合であっても、その判断が確定する前に不服申立や出訴等、特許権者が異議を唱える機会が確保されている必要があると考えます。
- ・特許権者自身が自らあらためて有効性の確認をしなくてはならないようになった特許権は、もはや第三者に影響を与えうる状態にしておくべきではないため。
- ・異議申立や無効審判とは異なり、米国と同様の制度を設けるのであれば、その制度と同様の法的効果を持たせるのが良い。効果a,bについては、有効性確認制度での運用実態を見極めてから導入の是非を考えるのが良い。
- ・制度が創設されるなら、少なくとも一定範囲の法的効果は必要。
- ・a～cの判断が公平で妥当であると考えたため。
- ・有効でないということは、本来特許権が発生しない（しなかった）ものであるから、特許法制度の観点から遡及的に無効にすべきである。
- ・無効審判が使い難い制度になったため。
- ・審理、訴訟の遅延とならないため。
- ・何度も同じ審理をせず、権利の安定を優先すべきであるため。
- ・有効性の確認結果について可能な限り法的拘束力を持たせる。
- ・特許庁による有効性確認と特許無効審判で、同じ事を再度判断することは、二重の手間となる。対象となる特許（請求項）については、特許庁による有効性確認が完了した時点で、維持あるいは抹消の手続きを行なうことが合理的と考えられる。

「d. 特許庁による特許の有効性確認期間中も特許権は維持される。」を選択した理由

- ・cのリスクがあればdのようにしても実質的に問題ないから。
- ・無効審判中も特許権が維持されていることとのバランス。
- ・創設する以上は法的効果をもたせるべきではないだろうかと考えたため。
- ・「特定の事由について再審査を受ける」と考えると選択したとおりになると考える。
- ・結果が判明するまで、維持されるべきである。理由が無いのに抹消は出来ない。
- ・現在のダブルトラックの状態は解消すべき。
- ・実効性を確保するために必要。
- ・確認が目的なのだから、法的効果を持たせる必要はないと思う。

- ・有効性を確認する制度に相手方当事者の意見が加味されないのであれば、法的効果を持たすべきではない。
- ・複雑な制度にはして欲しくない。
- ・制度の整合を図る
- ・同一証拠で特許庁で再度争う必要はないが、訴訟では争えるのがよい。
- ・少なくとも有効性の判断がでるまでは有効と考えるから。
- ・特許権者のリスクを軽減することができるため。
- ・同一の証拠及び同一の事実での特許無効審判請求や無効の抗弁ができないとなると、第三者にとって意見を述べる機会がなく、好ましくない。
- ・権利行使できないにしろ有効でない期間、ライセンス許諾をしていた場合も考えられそのときに返還を求められたりしないかという心配がある。悪意ある侵害者による制度の濫用も想像されるから。
- ・特に無し。
- ・この制度が特許権の存否に直接影響すべきではないが、訴訟における抗弁事由として重複することは避け、効率化を図るため。
- ・有効性確認制度を異議申立の期間（6月）を外した制度と理解しての回答である。
- ・制度を創設する以上、特許庁としての最終的な法的効果（最終処分）を持たせるべき。
- ・無効審判制度と重複しないか。
- ・判断があって変更されるべきと考えるため。
- ・なお、権利が維持されるのであれば遡及効。
- ・権利者としての制度メリットが無くなるため。また、悪用すればいつまでたっても特許権が成立しない。
- ・有効でないと特許庁が確認した特許が存続するのであれば、特許庁の判断の意味が無くなる。
- ・権利の安定性と無駄な審判／訴訟を回避するため。
- ・蒸し返しを認めると、手続きが煩雑になってしまうため。
- ・基本的に異議申立、無効審判で判断すれば良いと考えますが、もし、この制度が創設されるとした場合、有効性確認の結果は法的効果は持たずに、無効審判の判断材料のひとつとされるべきと考えます。そして、特許庁による特許の有効性確認期間中は特許権は維持されるべきと考えます。選択肢eのように出願の状態に戻ってしまうと、特許権が不安定なものになり、権利者も第三者も混乱すると思います。
- ・bについては特許庁と裁判所の見解が異なることがあるので維持したい。
- ・法的効果が無いならわざわざ導入する必要はないし、権利者側が制度活用するメリットも薄くなる。

- ・審査を経て一旦権利化されていることから、新たに見出された事実に対しての無効の判断が出るまでは権利を維持し、無効の判断が出た時点で遡及すればよい。
- ・ a. 特許庁による有効性判断と無効判断は実質的に同じであるため、不要なコストと手間がかかる。
- ・ 無効審判、訂正審判と同様の扱いがよい。
- ・ 法的拘束力をもたせるとしたら無効審判に近い形が良いと思うが、a の考えは元々良いのか悪いのか判断できないのでチェックせず。
- ・ 有効性確認中であるならばその結果が判明するまでは、出願者の権利を守るべき。
- ・ 過剰に権利を軽視するのも問題があるため。
- ・ 権利が不安定な期間をできる限り短くしたい。
- ・ 無効の結論に対しては、法的効果を認めてもよいが、無効でもない（提出された証拠の下では有効）との結論に対しては、主張立証が特許権者の有利に片寄っており、法的効果を認めるべきではない。
- ・ 遡及的に無効化されるとなると利用者はいなくなるでは無いかと思います。b、d の2点くらいが妥当と考えました。
- ・ 手続が煩雑化するため。・ 権利状況の確認・把握が再度必要となるため。
- ・ 特許有効性確認の意義は認可する制度であるべき。
- ・ 有効/無効以外の状態を設けることは混乱を招くため。
- ・ 現行の無効審判と法的効果の整合性をとる必要があると考える為。
- ・ 権利者と第三者とのバランスを保つ。無効審判との違いをどう出すか。
- ・ そもそも有効でない請求項は最初から特許査定になるべきではないため遡及的に無効とするべき。
- ・ 最終的な判断は無効審判又は侵害訴訟で行えばよいと考える。すべて再審査にすると特許庁の負担増となり通常の審査が遅れるのでは？
- ・ a. b が無ければ、制度に実効性がない。第三者との関係では c は必要。d は権利者として望ましい。
- ・ 法的安定性の観点から、権利は維持すべき。
- ・ 当事者のみに効果が及べば充分であるため。
- ・ いたずらに審議に時間がかからないようにするため。
- ・ 裁判手続の負担軽減、紛争の早期解決の観点から、特許庁の判断を尊重し、当事者及び第三者の無用な負担を回避するため。
- ・ 権利の安定性と負担増を回避するため、他の制度との重複判断を除外すべき。
- ・ 一度権利化された特許により決まった第三者を含めた事業環境は、簡単に変更されるべきではない。・ 登録された権利の有効性は確認結果が出るまでは認められてしかるべき。
- ・ 確認された有効性は尊重されるべきである。

- ・ 成立した特許権の安定性と、特許庁による請求項の有効性確認結果の実効性の双方のバランスを取る必要があるため。
- ・ ライセンス対象の特許権が一時的にでも抹消されると、契約履行に影響が出るため。
- ・ a、b という法的効果では、行き過ぎ。クレーム（+明細書）を訂正せずして、訂正審判と同様の効果を得たい。
- ・ 無効審判と同様に考えるが、無効審判時には証拠にできるようにすべき。
- ・ 当然のことだと考える。
- ・ 権利の有効性が保証されないと、制度を利用する費用対効果が低く、制度が使用されることは殆どないと考える。有効性確認により権利の登録が抹消されることのメリットが想定できない。
- ・ 現制度（無効審判制度等）で対処できる状況であると考えられるため。
- ・ 無効にするために無効審判を必要とすることは手続が重複しムダと思われるから。
- ・ 特許庁による有効性判断が十分に検討された結果であることを前提に、その判断は尊重されるべき。
- ・ c 案については、無効審判と一体の制度とした方が良いと考えます。例えば、特許性確認審判のような制度。
- ・ 特許庁の判断には、ある程度の法的拘束力をもたせるべきであり、また、有効性確認期間中については、異議申立がなされている期間と同様の運用でよいと考える。
- ・ あくまでも出願人自らが行う制度であれば歓迎するので、一事不再理等の各種制限を設ける必要性がない。あくまでも訂正審判の制度のひとつであればよく。その効果も同じである。
- ・ 同一の証拠及び同一の事実で審判を行っても無駄であると考えため。
- ・ 同一の証拠や事実だと時間ばかりかかって結論がでないと思われる。新たな証拠や事実で請求すべきである。
- ・ 有効性確認期間中に他者による同一の発明が出願・実施された場合に対抗できないから。
- ・ 現行の制度と大きく変更すべきでないから。
- ・ 特にありません。
- ・ 一旦権利化されたのだから、有効性の確認結果が確定するまで、設定登録時の権利状況が継続するものとし、結果が確定した後は、その結果に従うものとするのが当然ではないかと考える。
- ・ このように規定することにより、権利の有効性に関する判断に遅延が生じないため。
- ・ 有効性確認は不要な制度。強い立場の顧客から活用を強制される可能性があるのでは？

- ・制度による権利者及び被疑侵害者のリスク低減を考慮し、回答させて頂きました。
 - ・行政庁の判断であり、その判断が有効か否かは司法が決めるべき。
 - ・無効審判に進まずともある程度、客観的な判断が得られ、当事者間でのスムーズな解決へのオプションとなり得る。権利者はその他の第三者との間で排他権を維持できる。
 - ・一定の効力は必要と思います（特許庁レベルで）。
 - ・権利の安定性を確保するため。
 - ・上記の効力程度がなければ、特許有効性確認する制度を創設する意味がないのでは。
 - ・dの理由：確認中というだけで抹消されるなら、それを目的として制度が濫用されかねないから。
 - ・権利の有効性についての安定化。
 - ・同一の証拠や事実で何度も無効審判が行われる事自体が意味を持たない事だと思う。ましてや、何度も行う事で有効/無効の判断が変わる様では制度を悪用する者もでてくる。
 - ・登録が一度抹消される制度では、権利者が使いにくい。
 - ・特許権自体は維持されるべきであり、後発事由でない限り無効事由となる請求項は権利主張されるべきでない。
 - ・特許庁で特許の有効性を確認してもらう意義が低下するため。
 - ・d：有効性確認期間中は、判断が確定していないと考えられるため。
 - ・制度が創設されるなら、少なくとも一定範囲の法的効果は必要。
 - ・無効審判が使い難い制度になったため。
 - ・審理，訴訟の遅延とならないため。
 - ・有効性の確認結果について可能な限り法的拘束力を持たせる。
 - ・特許の有効性は、当事者の攻撃・防御が尽くされてこそ意味があると考えられる。その前提が確保できない制度であれば、権利の効力を制限したり、防御手段を制限すべきでない。
 - ・当然の法的効果と考える。
 - ・特許庁による有効性確認と特許無効審判で、同じ事を再度判断することは、二重の手間となる。対象となる特許（請求項）については、特許庁による有効性確認が完了した時点で、維持あるいは抹消の手続きを行なうことが合理的と考えられる。
- 「e. 特許庁による特許の有効性確認の開始時点で、権利の登録を抹消し、出願の状態に戻して再度審査を行う。」を選択した理由
- ・お試して利用してダメなら他の制度でといった利用方法は制限すべき

- ・米国の再審査制度に近いものと考えます。
- ・本来なら審査段階でチェックされるべきことだから。無効理由があると判断された時点で再審査すべき。
- ・制度により出された答えに対し、法的拘束力は必要。あと、NGの時に、やり直しが出来ると良い（無効審判との差別化）。
- ・権利に無効理由が存在したかも知れないので、一旦白紙に戻し、情報提供（刊行物等提出書）等を受けた上で審査されるべきと考える。
- ・特許無効審判は、知財高裁に出訴可なので、特許庁で確定する a. b. はおかしい。特許庁で有効でないとは判断されるのは拒絶査定と同様なので、特許庁の審査不備として、審査状態に戻すのが妥当。
- ・上、Q-D1-1と同じ。
- ・特許庁の正確な審査を、もう一度受けることを希望。
- ・外国から移行された特許出願について、公平性を欠いている権利が多々有るため。
- ・Q-D1-1と同じ理由による。
- ・特許権者自身が自らあらためて有効性の確認をしなくてはならないようになった特許権は、もはや第三者に影響を与えうる状態にしておくべきではないため。
- ・異議申立や無効審判とは異なり、米国と同様の制度を設けるのであれば、その制度と同様の法的効果を持たせるのが良い。効果 a,b については、有効性確認制度での運用実態を見極めてから導入の是非を考えるのが良い。

「f. 確認の方法及び結果に何ら法的効果を持たせるべきではない。」を選択した理由

- ・有効性確認の制度は、十分か？
- ・当事者対立構造の無効審判の重要性が大きいから。
- ・Q-D1-1の回答に同じ。
- ・判定制度と同じ趣旨ならば良い
- ・確認が目的なのだから、法的効果を持たせる必要はないと思う。
- ・有効性を確認する制度に相手方当事者の意見が加味されないのであれば、法的効果を持たすべきではない。
- ・特許庁の意見陳述に自由度をもたせるため。
- ・制度の悪用が考えられる為
- ・最終的に裁判所が決定すれば良いから。
- ・無効審判、訂正審判、特許侵害訴訟訴訟により一回的な解決を図る際の証拠とするため。
- ・特許庁の判断に法的拘束力を持たせることは憲法違反ではないか（行政が司法の効力を持つことになる）。

- ・特許無効審判や異議申し立て制度がすでにあり、異議申し立て制度の導入の経緯から考えるのであれば、法的拘束力を持たせることには、疑問が有る。
- ・却って、特許権の安定が損なわれるおそれがあると考えため。
- ・法的安定性を害するから、法的効果は無効審判のみ生じる方が望ましいと考えるから。
- ・特許の活用（訴訟）の場面にはじめて登場する被告が関与しない間に、その防御手段が失われてしまう制度では、バランスを欠く。
- ・基本的に異議申立、無効審判で判断すれば良いと考えますが、もし、この制度が創設されるとした場合、有効性確認の結果は法的効果は持たずに、無効審判の判断材料のひとつとされるべきと考えます。そして、特許庁による特許の有効性確認期間中は特許権は維持されるべきと考えます。選択肢 e のように出願の状態に戻ってしまうと、特許権が不安定なものになり、権利者も第三者も混乱すると思います。
- ・法的効果は無効審判で十分。
- ・現行の判定制度や実用新案技術評価書と同じ扱いとすれば十分だからである。 a. と b. は第三者の攻撃手段を剥奪し、c. は不服の手段とのセットが必要で、e. は権利が著しく不安定になる。そもそも、c. と e. の法的効果であれば、企業の権利者は有効性確認をしないであろう。
- ・特許権の安定性が損なわれるし、異議申立や無効審判で争えばよい。もし導入するのであれば判定のように法的拘束力をもたせるべきではない。
- ・無効審判や特許侵害訴訟が存在するので。
- ・ある意味で有効又は無効は、所詮相対的なもの（就中、所謂「進歩性」）に法的効果を付与することには疑問を感じる。
- ・法的拘束力がない状態で導入してからその後の運用を考えるほうが良いため。
- ・特許の有効性判断に係る現状の制度に特に問題意識を有していない。
- ・上記 D1-1 と同様です。
- ・三権分立のため。
- ・異議申立や無効審判で判断されるべき。権利が不安定になる。
- ・何らかの判断と区切りが必要と思われるので。
- ・民事訴訟又は民事解決にまかせるべきで、行政では詳細な当事者間の事情が得られず、一方当事者に不利に働くおそれがあるケースが現在の場合と比べて生じやすい。
- ・特許性があるとした審査官、審判官より、特許の有効性確認の判断者が法的効果を左右するとなると、審査・審判の体系的秩序が保持できないと思う。又、法的効果を持たせると、訴訟の位置づけが不明確になる。
- ・上、Q-D1-1 と同じ。

- ・当事者対立構造ではないので、特に a～c のような効果をもたせるべきではないと考える。当事者の主張が十分に反映されていない。
- ・当事者のみに効果が及べば充分であるため。
- ・知財高裁において有効性を争えばよいと思う。
- ・制度が複雑になるだけであり、妥当でない。
- ・無効審判との差異が解り難い。
- ・いたずらに制度を複雑にすべきとは思わない。
- ・技術評価書（実案）や判定と同様、権利行使の際の参考に留めるべき。無効とされた権利を行使するかどうかは権利者が判断すべきこと。
- ・D2g.に記載の通り。
- ・権利者の責任・負担を軽減する必要はないと考えるため。
- ・異議申立及び無効審判の制度とのバランスにより。
- ・制度の複雑化は、訴訟の長期化、コスト増が予想される。訴訟前に有効性確認が前提となることが懸念される。e 案は実質的に利用されない制度になる。
- ・現制度（無効審判制度等）で対処できる状況であると考えられるため。
- ・特許、とは、特許庁が責任ある判断のもと下した結論であるべきであり、その有効性を権利化後に再度確認し、法的拘束力を持たせるということは、権利化までの審査の質低下につながるのではないか、と危惧します。ただ、特許庁の判断の誤りもゼロではないので、やむを得ない事情がある等の特別なケースに限定した有効性確認の制度（再審に近いような制度）はあっても良いかと考えます。
- ・無効審判で対応すべきである。有効性が否認されている状態で存続している権利であることに違和感があるため。
- ・特許無効審判と同じことになる。
- ・訴訟経済の観点から、無効審判等との関係は法整備が必要であると考えます。
- ・当事者系でない議論の中で、例えば Q-D2 の a, b のような法的効果を生じさせることは、被疑侵害者の立場に立つ場合を考えると悪影響が大きいように思える。
- ・無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。特許権者が特許の有効性を確認する制度の必要性をあまり感じない。
- ・別途侵害行為で争えばいいと思います。
- ・被疑侵害者の立場になった場合、特許庁の判断を争う機会がなくなる。
- ・無効審判に一元化した方が良い。
- ・法的効果を持たせたら、処理時間（回答時間）が長くなりそう。
- ・有効性確認は不要な制度。強い立場の顧客から活用を強制される可能性があるのでは？
- ・最終的には司法の判断に委ねるのが良いと考えます。
- ・特許庁における特許の有効性の判断が正しいとは言えないため。
- ・行政庁の判断であり、その判断が有効か否かは司法が決めるべき。

- ・ 法的効果を持つのは現行の無効審判等の制度で十分であり、有効性確認の制度については参考程度とすべきであるため。
- ・ 特許権者からの申請による有効性判断は、権利者の意見が強く反映され、第三者の意見が反映されないままとなり、偏った判断となることが懸念。
- ・ Q-D1-1 の回答の通り。
- ・ 特許庁の判断に対し、意見を主張する機会が減少するため。
- ・ 審判制度がある中で、一方的な意見（当事者系でない）で、一度確定した権利について法的判断・効果を持たせることは妥当でない。
- ・ 権利の安定性を重視。
- ・ 特許の有効性は、当事者の攻撃・防御が尽くされてこそ意味があると考えられる。その前提が確保できない制度であれば、権利の効力を制限したり、防御手段を制限すべきでない。

「g. その他」を選択した理由

- ・ 167条の一事不再理の効果も当事者間のみであるため、第三者には無効審判等の機会は残すべき。
- ・ 無効審判、訂正審判、特許侵害訴訟により一回的な解決を図る際の証拠とするため。
- ・ 特許権者には、本制度利用によるメリット（特許庁のお墨付き有効特許）の他に、デメリットも負担してもらわなければならないため。なお、特許権者に有益な制度であり、バランスを考慮すると、被疑者側にデメリットとなる法的効果を持たせないほうがよいと考える。
- ・ 有効ではないと確認された請求項に基づいた権利行使を制限する。（無効までしない点でc.とは異なる）
- ・ 複雑になると、第三者負担が増加するため。
- ・ 第三者が関与する機会を設けるべき。
- ・ 実施する以上、法的効果をもたせるべき。
- ・ 当該制度に一定の法的拘束力を生じさせると、後の侵害訴訟などの審理において制限されたり煩雑となる可能性があり、好ましくない。
- ・ D2g.に記載の通り。
- ・ 新たな制度の必要性を感じないことより、特に考えは及ばない。
- ・ 無効審判に進まずともある程度、客観的な判断が得られ、当事者間でのスムーズな解決へのオプションとなり得る。権利者はその他の第三者との間で排他権を維持できる。

「h. わからない。」を選択した理由

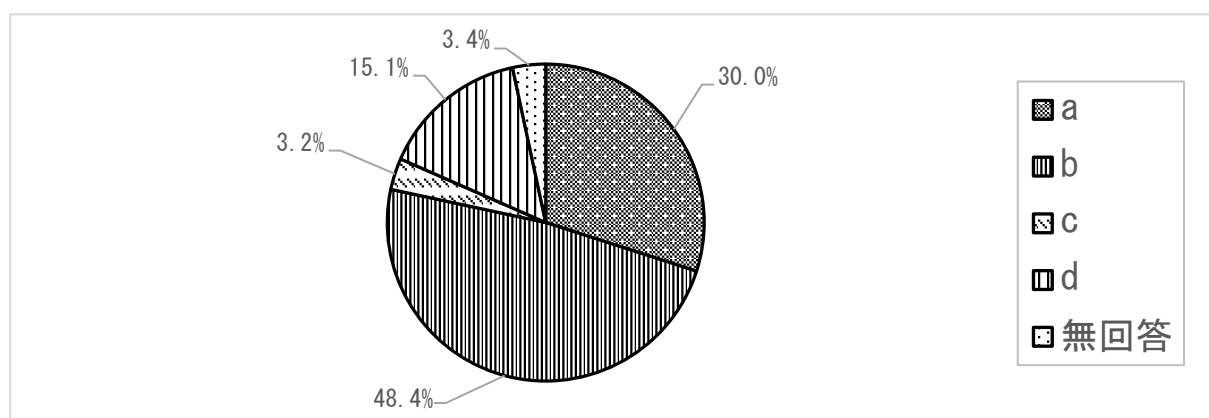
- ・現状の異議申立と無効審判で必要十分だと思います。
- ・現状で特に不都合はない。
- ・審査時点で質の高い判断結果が出されるのであれば、再度特許庁に有効性を確認する必要はないと考えます。
- ・Q-D1-1と同様。
- ・特許の有効性確認をする制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・必要ないと考えるため。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・制度自体の必要性を感じないので。
- ・そのような制度は不要。
- ・特になし。
- ・持たせるべき法的効果は制度の内容(手続き)により相違するものであるところ、Q-D2の設問では、制度の内容が不明のため、一概に判断できない。
- ・上の設問の様にありべき姿をめぐって意見がわれるし、その後の対応にも大幅に制限される。又いたずらに制度が複雑になる。この様に必要性が理解しがたい。
- ・強めても弱めても問題が出るため分からない。
- ・制度の必要性を感じないため。
- ・現時点でメリット、デメリットの判断がつかかねるため。
- ・判断する期間が審査と同じ特許庁であるから法的効果は限定すべきとは思いますが、無効ならば否定的で良いと思う。
- ・法的効果を持たせることの是非について判断ができない。
- ・他人の主張立証の稚拙に第三者が影響を受けるのは、賛成できません。不服申し立て手段も訴訟含めて認められないと不安を感じます。そのため全般的によくわからないと回答させていただきます。
- ・有効性確認をする制度に対し、あまり必要性を感じない。
- ・特許の有効性確認をする制度の創設に必要性を感じておらず、考えに近い選択肢がない。
- ・特許庁の有効性確認が一方的となる可能性のある判断について、第三者が不服申立できる機会が必要ではないか？
- ・権利が不安定な状況が長く続くのは望ましくないので、ある程度の早期な権利確定を担保できる制度にして欲しいです。

「無回答」を選択した理由

無し

【図表 4-3】 設問 Q-D3：特許の有効性確認をする制度が創設されるとした場合、特許性判断の基礎となる先行技術文献について

		件数	割合
a	請求人が示した先行技術文献のみに基づいて特許性の判断をする(職権による審査/審理を認めない)べき	187	30.0%
b	請求人が示していない先行技術文献に基づいても特許性の判断をする(職権による審査/審理を認める)べき	302	48.4%
c	その他 (自由記述)	20	3.2%
d	わからない	94	15.1%
無回答		21	3.4%
回答者数		624	



その他 (自由記述)

①請求人が示した先行技術文献のみ

- ・職権審理を認めることは実質的な再審査(審査のやりなおし)になるので反対である。
- ・もし、法的効果を出るならば、無効審判と同等であることを考えたため。
- ・必要な情報のみで判断。
- ・法的効果をもたせず、対象文献の判断にとどめるべき。
- ・審理の時間を短くするため。
- ・職権審理がなくとも、新たな証拠が発見されれば、あらためて判断が求められれば良い。
- ・職権による審査/審理を認めると、長引きそうだ。権利が不安定な状態の期間は短い方がよい。
- ・作業量が膨大になり他の審査に支障が出ると考えるため。
- ・その他の先行文献を調査する期間、労力が必要となるため、審理が遅くなる恐れがある。
- ・審査時に既に特許庁で調査をしていると思いますので、そこでの調査がしっかりしていれば、再度の特許庁による調査は不要かと思います。
- ・職権による審査審理を行うのであれば、被請求人への負担が増加する。

- ・ a. で十分で、審査の長期化は避けるべきだから。
- ・ 請求人が示していない先行技術文献に基づいて特許性の判断をすると、特許の有効性確認の遅延につながるおそれがあるとおもわれるから。
- ・ 特許庁の負担を考えると a. で充分だと思う。特許付与後の有効性確認は、利害関係者(=請求人)が責任を持てば良いと思う。※請求は匿名での請求を希望する。
- ・ 有効性確認が訴訟の過程で行う手続きであるのだから弁論主義にすべきと考える。
- ・ 異議申立と同様とすべき。
- ・ 審理の迅速化の観点から、請求人が示した先行技術に基づく審理が妥当と思います。
- ・ 職権審理を認めると、継続(再)審査となり権利が確定しない期間が延びてしまう可能性があり、結果として権利として活用できる時間が短くなってしまう。
- ・ すでに審査済みであるので、請求人が示した証拠のみ考慮すれば十分。
- ・ 判断に法的効果を認めるべきでなく、職権による審理も不要。また、制度利用の妨げにもなる。
- ・ 無効審判制度と同等にすべき。
- ・ 権利者に配慮の必要もあるため。
- ・ b とすると、やぶへびをおそれて請求しにくくなると思える。
- ・ b の場合、手間と時間が大幅に増え、適切な判断がされないことが考えられるため。
- ・ 審理の効率化。
- ・ 新たな先行技術調査は、時間と費用がかかる。
- ・ ここに来ての別文献の提出は、有効性確認の判断が出る時間を遅らせてしまう。
- ・ 「審査終了」としていつまでも片付けられないため。ある程度迅速に処理すべき。
- ・ 請求人は、責任を持って提出すべき。
- ・ 先の特許性判断を尊重するため。二重審査となってしまうため。
- ・ 結論が長引く恐れが有る為。
- ・ 創設されるのであれば出ている先行技術を調査すべき。
- ・ 職権による審査まで求めると特許庁の負担増にならないか？
- ・ 請求人が求めるのは審査のやり直しではなく、あくまで見い出した先行技術と特許性との関係だから。
- ・ 職権による審査/審理を認めると、結果として、請求人に有利となり、制度の濫用につながる。
- ・ 審査後であるため弁論主義が原則だと考える。

②請求人が示していない先行技術文献も可

- ・ 請求人が権利者の場合もあるため。
- ・ 先行文献からさらに拡大して文献を探すことはあり得るだろうから、職権による審査は必要だと考える。
- ・ 再審査であれば職権審理で補強することが当然といえるから。

- ・ bの方が信頼性が高まる。他の先行技術との組合せで再度判断を求められる可能性が低くなり権利の安定性が増す。
- ・ 再度判断するなら、別の文献を再確認するべきだから。
- ・ 行政の負担が過大にならないよう配慮すべき
- ・ 制度を創設するなら、職権による審査も認めた方が良くと考えます。
- ・ 現状の審査と同様が良い。
- ・ 広く調査することにより、効果が強くなるため。
- ・ 審査請求料を支払っている以上、庁側の責任で文句のつけ様のない権利である事を確約する義務がある。
- ・ 権利の見直し
- ・ 権利の安定性を考慮すれば、特許性を否定するような文献はすべて考慮すべきと考える。
- ・ 無効理由がある以上請求人が示していない先行技術文献に基づいても特許性を判断すべきと考える。
- ・ 請求人が気づいていない先行技術文献があれば、それも考慮して判断した方が合理的だから
- ・ 無効審判制度と同様に職権探知主義を採用すべきと考えるから。
- ・ 審査の正確性のため
- ・ 請求人提示先行技術と他の先行技術の組合せまで確認できないと真の確認とは言えない
- ・ 有効性確認の請求が繰り返されるのを防ぐため。
- ・ 再度の審査と位置付けるべきと考えます。
- ・ 第三者がさがせる先行技術文献ならば、審査のやりなおしでは、もっとしっかり審査をすべきと考えるから
- ・ 権利の安定性を図る
- ・ 通常の審査と同じ扱いにするべき。
- ・ 特許査定を下すときと基準を合せておいた方がよい
- ・ 結果の客観性が重要
- ・ 法的効力をしっかりとめさせるのであれば、広く先行文献調査をすべき。そうでないなら、制限を設けるべき。
- ・ 審査官が負担にならない範囲でやるべき。
- ・ 請求人が示した先行文献のみでは不十分と考えるから。
- ・ 最良な特許性の判断が期待できるため。
- ・ 審判ととらえると、職権主義がベース。
- ・ 審査官独立の原則通りで良いと考えるから。
- ・ 特許権の対世的効力に鑑み、職権探知による客観的な評価が必要と考える。

- ・実務上、特許庁関連組織の調査能力に期待はできませんが、制度としては職権審理は認めておくべきです。
- ・判断すべき範囲が、案件により変わってしまう懸念があり、公平性に欠けるため。
- ・不安定な権利は極力避けるべき。
- ・特許の信頼性を高めるためにbの選択肢が好ましいと考える。
- ・請求人は有効性の判断を得ようとしているので、可能な限り職権審理してもらった方が好ましいのではないか。
- ・判断の中立性を確保する必要があり、情報が限定されるべきではないと考えられるから。
- ・請求人による恣意的な文献選択に基づいた判断を防ぐため。
- ・安定した権利となるため。
- ・対世効があるからですが、あまりにも広く調査されるのもどうかと思います。
- ・aだとすれば権利者側はリスク大きく請求できない。
- ・請求人が示した先行技術以外にも、特許性の判断に影響がある先行技術(情報提供を含む)についても審査することで、権利の安定が図れると考えます。
- ・広い観点での有効性を確認し、無効審判、訴訟での審理の効率化を図る。
- ・職権審査/審理を認めないと、本来無効となるべきものも維持される可能性が高まる。
- ・実情としてb. と思っていたが、そうではないのか。
- ・特許の有効性判断を、できるだけ確実なものにするため。
- ・無効理由解消が目的だから職権審理を認めて良と思う。
- ・請求人の示した文献から、さらに別の文献が見つかる可能性があるため。
- ・特許性を正確に判断するため。後の類似の争いを排除するため。
- ・できる限り平等な判断を行うべきと考えるため。
- ・その方が公平と感じたため。
- ・先行技術文献の再度サーチをやり直すべき。(洩れ防止)
- ・権利者が自在に有利な文献のみ提出する可能性があるから。
- ・再審議する以上、詳細に検討してもよいと考えるから。
- ・特許の有効性判断の妥当性を担保させるため。
- ・有効性確認の請求人の立場でいうと選択肢bを希望することになりますが、そんな二度手間なことをするよりも、審査段階のサーチをしっかりとやる(必要に応じて他国の特許庁の引用文献を利用して)とともに、審査官のレベルを一定に近づけて、有効性確認の制度が不要な審査レベルにすることを考えるべきだと思います。
- ・特許庁の判断は特許の有効性について対世効があるので、特許庁では職権探知主義を維持すべき。
- ・確認結果が法的拘束力を有するならば、職権審理を認めるべきと考えるため。
- ・無効とされるべきは無効となるべきであり、特許庁であっても、” 過ちては改むるに憚ること勿れ”

- ・拒絶の理由を発見せずに特許査定された案件に対し、新たな先行技術文献が請求人により示されたのであれば、関連文献が別途検出される可能性もあることから、それらを含めて特許性を判断する必要性を感じる。
- ・第三者にも効果が及ぶため、広く先行技術を確認させてもらいたい。
- ・通常の審査・審判と同じようにやるべき。
- ・進歩性判断に不可決であると考ええる。
- ・権利の安定性という観点からは、職権を認めるべき。(明らかに無効と判断していても、無効と判断できないのはおかしい)
- ・現行の審判制度とのバランスを考慮するためである。
- ・特許の請求項の有効性を判断してもらいたいため、示していない新たな引例を挙げても良いと考えるため。
- ・新規性については請求人が示した先行技術のみでよいが、進歩性については、組み合わせるべき先行技術の特許庁が考慮しても良いものと考ええる。
- ・より正確な審査となると思われる。
- ・特許庁の判断である以上職権による審理も認めるべき。
- ・a. では中途半端で終わってしまいそうな感がしないでもないと考ええる。
- ・特許有効性判断の信頼度が上がるため。
- ・有効性を確認するなら、徹底的にするべきと考えるので。
- ・新たな先行技術が発見されたということは、その周辺にも別の新たな先行技術が存在する可能性を思うから、手広く。
- ・より客観性の高い判断をしてもらいたいから。(侵害警告を受け得る側の視点では)
- ・明らかに有効でないのであれば、請求人が示した先行技術文献以外の文献も利用できるようにすべきである(他の制度を利用しなければならないのであれば、却って手間が増えてしまうから)。
- ・求める判断に応じてaという考えも有るかと思いますが、無効判断の為には、様々な文献との組み合わせも考慮すべきと考えます。
- ・主張例が変更されない限りにおいては、職権審理を認めた方が妥当性ある判断が可能。
- ・万人が相当と理解することが必要。
- ・公平性のため。
- ・特許権は第三者にも影響を及ぼすから。
- ・対世効を有することが好ましいため。
- ・やはり出願人だけの先行技術文献以外の文献があればそれを考慮して頂く方が権利が安定する。
- ・より良い判断をするために必要だと思います。
- ・請求人の論理づけの不備において、本来無効となるべき特許が有効とされることを防ぐため。

- ・特許の有効性を明確にするための制度なのであるから、あらゆる角度から再審理するような制度にすべき。
- ・権利の安定性と制度利用の促進のため。
- ・特許権者の権利を安定にさせるため。
- ・有効性確認が何度でも起こせるのであれば、請求人の示した先行技術のみでよいが、実質、一定の制限があると思うので、有効性判断結果は、より多くの情報に基づいたほうがよい。
- ・真の特許性を判断したいため。
- ・有効性確認の公平性や、いわゆる確認の質を担保するために必要と考えます。
- ・請求人が示していない先行技術文献が、より特許性を否定する文献である可能性がある為。

③その他

- ・本質的な有効性は事実上確定不可能である。
- ・予見可能性
- ・制度の効力が未定であり、判断のしようがない。
- ・法的拘束力があるのであれば b.(つまりは再審査)。法的拘束力がないのであれば a.(つまりは見解を求めるにとどまる)
- ・現状の異議申立と無効審判で必要十分だと思います。
- ・有効性確認後の法的効果による。
- ・事業活動において他分野では特許権者と提携している場合もあり意図的に請求人名を秘匿したいこともある。
- ・請求人のみの利害が、第三者を含めた利害を見るのかで、調査の仕方、判断が変わると考えるため。
- ・特許の有効性確認をする制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・必要ないと考えるため。
- ・中途半端な特許性判断は不要と考える。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・特許庁の判断が司法判断で覆される可能性があるため特許の有効性確認をする制度が必要とは考えておらず、回答できない。
- ・そのような制度は不要。
- ・そもそも、Q-D1 のとおり、新たな制度は必要ないと考える。職権審理の場合、特許無効審判制度と併存する必要性を更に感じない。
- ・特許庁における通常の審査を充実させるべきであり、権利の不安定要因を望まない。
- ・第三者による方法は、異議申立及び無効審判で対応可能で、その中で職権審理も存在するから、重複的な制度設計にする必要はない。

- ・制度の必要性を感じないため。

Q-D3-1 Q-D3 の回答を選択した理由

「a. 請求人が示した先行技術文献のみに基づいて特許性の判断をする(職権による審査/審理を認めない)べき。」を選択した理由

- ・職権審理を認めることは実質的な再審査（審査のやりなおし）になるので反対である。
- ・もし、法的効果を出るならば、無効審判と同等であることを考えたため。
- ・必要な情報のみで判断。
- ・行政の負担が過大にならないよう配慮すべき。
- ・法的効果をもたせず、対象文献の判断にとどめるべき。
- ・本質的な有効性は事実上確定不可能である。
- ・審理の時間を短くするため。
- ・職権審理がなくとも、新たな証拠が発見されれば、あらためて判断が求められれば良い。
- ・予見可能性。
- ・法的拘束力があるのであれば b.（つまりは再審査）法的拘束力がないのであれば a.（つまりは見解を求めるにとどまる）
- ・有効性確認後の法的効果による。
- ・職権による審査/審理を認めると、長引きそう。権利が不安定な状態の期間は短い方がよい。
- ・法的効力をしっかりとるものであれば、広く先行文献調査をすべき。そうでないなら、制限を設けるべき。
- ・作業量が膨大になり他の審査に支障が出ると考えるため。
- ・その他の先行文献を調査する期間、労力が必要となるため、審理が遅くなる恐れがある。
- ・判断すべき範囲が、案件により変わってしまう懸念があり、公平性に欠けるため。
- ・審査時に既に特許庁で調査をしていると思いますので、そこでの調査がしっかりしていれば、再度の特許庁による調査は不要かと思います。
- ・職権による審査審理を行うのであれば、非請求人への負担が増加する。
- ・a.で十分で、審査の長期化は避けるべきだから。
- ・請求人が示していない先行技術文献に基づいて特許性の判断をすると、特許の有効性確認の遅延につながるおそれがあるとおもわれるから。

- ・特許庁の負担を考えると a. で充分だと思う。特許付与後の有効性確認は、利害関係者(=請求人)が責任を持てば良いと思う。※請求は匿名での請求を希望する。
- ・有効性確認が訴訟の過程で行う手続きであるのだから弁論主義にすべきと考える。
- ・a とすれば権利者側はリスク大きく請求できない。
- ・審理の迅速化の観点から、請求人が示した先行技術に基づく審理が妥当と思いません。
- ・必要以上のことはしなくて良いと思う。
- ・職権審理を認めると、継続(再)審査となり権利が確定しない期間が延びてしまう可能性があり、結果として権利として活用できる時間が短くなってしまう。
- ・すでに審査済みであるので、請求人が示した証拠のみ考慮すれば十分。
- ・判断に法的効果を認めるべきでなく、職権による審理も不要。また、制度利用の妨げにもなる。
- ・権利者に配慮の必要もあるため。
- ・b とすると、やぶへびをおそれて請求しにくくなると思える。
- ・b の場合、手間と時間が大幅に増え、適切な判断がされないことが考えられるため。
- ・審理の効率化。
- ・新たな先行技術調査は、時間と費用がかかる。
- ・ここに来ての別文献の提出は、有効性確認の判断が出る時間を遅らせてしまう。
- ・そもそも、Q-D1 のとおり、新たな制度は必要ないと考える。職権審理の場合、特許無効審判制度と併存する必要性を更を感じない。
- ・特許庁における通常の審査を充実させるべきであり、権利の不安定要因を望まない。
- ・第三者による方法は、異議申立及び無効審判で対応可能で、その中で職権審理も存在するから、重複的な制度設計にする必要はない。
- ・「審査終了」としていつまでも片付けられないため。
- ・ある程度迅速に処理すべき。
- ・手続きが迅速に進められるほう望ましい。
- ・権利の安定性と制度利用の促進のため。
- ・請求人は、責任を持って提出すべき。
- ・特許権者の権利を安定にさせるため。
- ・先の特許性判断を尊重するため。・二重審査となってしまうため。
- ・結論が長引く恐れが有る為。
- ・職権による審査まで求めると特許庁の負担増にならないか？
- ・請求人が求めるのは審査のやり直しではなく、あくまで見出した先行技術と特許性との関係だから。

- ・職権による審査/審理を認めると、結果として、請求人に有利となり、制度の濫用につながる。
- ・権利が不安定となる。
- ・すでに、審査官は先行文献を調査しているので、再度の調査は必要ない。請求人が示した文献に基づいて迅速に判断すべき。
- ・他の制度との兼ね合い。
- ・権利の安定性を担保すると共に、第三者の監視負担を増大させないため。
- ・無効審判制度との差別化。
- ・請求人が示していない先行技術文献まで判断材料とすると、特許庁の判断に時間を要することとなる為。
- ・紛争解決の手段として迅速に判断できるようにするため。
- ・審査、審判とは異なる制度とするべきなので、職権による審査、審理を認めるべきではないと考えます。
- ・意図しない公知例等で自己の権利を覆されるリスクがあるのでは制度を使いにくい。
- ・善意の第三者への影響を考えると、判断の対象は最小限にするべきであるから。
- ・一度権利化された特許は継続して維持される方向で、有効性を確認すべき。・査定を出したことの妥当性を負うものではないと考える。
- ・職権による審査/審理が行われると、再審査と同じことになるため。
- ・短期間での「特許性の判断」を希望。
- ・弁理士等の鑑定と同様に利用したいため。
- ・一度審査を経ているので請求人開示文献のみで足りる。
- ・再度の審査を促す以上、一定の制限はもうけるべき。
- ・請求人の要請以上の判断は必要なしと考えているため。
- ・予測できない結果を避けたい。
- ・職権審理できるとなると、権利が不安定となり、異議申立や無効審判制度とのバランスに欠けるため。
- ・当事者間の争いであり、実質的に再度審査請求するような制度とすべきでないため。
- ・b.の選択は、特許権の確定を不安定なものとしてしまう。
- ・特許審査時に先行文献に基づく判断は完了しており、新たな文献に対しての判断で十分と思われる。
- ・権利化後の職権審査は、権利の不安定化につながる。審査時の情報提供等を活用すれば、衡平は担保されていると考える。・職権による審理は、審判段階に任せればよく、権利者側の立場に立てば、すでにクリアした引例を蒸し返されることは望まない。一方、請求人が示した文献のみに基づく議論に価値があるのだろうか？という点から” d” を回答。・無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。

- ・利害関係のある当事者どうしの扱いを重視すべきと考えるため。
- ・一旦判断しているのだから、請求人が示した文献のみで判断すればよい。
- ・権利者の負担軽減のため。
- ・権利者と請求人との間での公正性担保。
- ・Q D-2 にて f を選んだことによる。
- ・請求人が示していない先行技術文献も審査/審理に加えるのなら、出願係属中の実体審査体制を強化すべきではないか。
- ・判断の迅速化。
- ・特許庁は、既に審査を行っているのだから、改めて職権で審査をするのは、当該制度を利用しない案件との公平性を欠く。
- ・示していない文献をサーチすることによる時間ロスが迅速な回答を求める請求人にとって不都合であると考える。
- ・職権による審査/審理を認めると判断が遅れる。
- ・特許庁の負担軽減。審査の迅速化を求める。その一方で、職権による公平性も求める。
- ・請求人が示していないものを含めた場合、審査にムラが出る可能性がある。
- ・無効審判制度との差別化、早期審理終結のため。
- ・権利の安定性の観点から、有効性確認の制度における特許性の判断は限られた文献のみに基づき行われるべきであるため。
- ・一度は特許化した（された）事実を尊重すべきと思います。
- ・特許庁があらためて先行技術調査をすることは負担となり酷であるため。
- ・訴訟に絡む有効性確認であり、職権による審査/審理はすべきでない。
- ・当事者間の手続に限るべき（不意打ちをなくすため）。
- ・請求人、審査官の双方にとって負荷が大きく、必要期間も長い制度となることが懸念される。
- ・請求人が示していない文献に基づいた判断をした場合、実質的に審査期間回数が延びていることにならないかと考えます。
- ・権利の不安定な状態（期間）がいたずらに長くなるおそれがあるから。
- ・通常の審査、審判とは異なるので、請求人が示した文献のみに基づくべきである。
- ・判断が完了するまで時間がかかる。
- ・一度成立した権利の安定を図るため。
- ・特許権者の利益を守るため（請求人の利益と均等にするため）。
- ・有効性確認の根拠となる文献については、あくまで請求人が提示すべきものと思う。

「b. 請求人が示していない先行技術文献に基づいても特許性の判断をする(職権による審査/審理を認める)べき。」を選択した理由

- ・請求人が権利者の場合もあるため。
- ・先行文献からさらに拡大して文献を探すことはあり得るだろうから、職権による審査は必要だと考える。
- ・再審査であれば職権審理で補強することが当然といえるから。
- ・bの方が信頼性が高まる。他の先行技術との組合せで再度判断を求められる可能性が低くなり権利の安定性が増す。
- ・再度判断するなら、別の文献を再確認すべきだから。
- ・制度を創設するなら、職権による審査も認めた方が良く考えます。
- ・現状の審査と同様が良い。
- ・広く調査することにより、効果が強くなるため。
- ・審査請求料を支払っている以上、庁側の責任で文句のつけ様のない権利である事を確約する義務がある。
- ・権利の見直し。
- ・権利の安定性を考慮すれば、特許性を否定するような文献はすべて考慮すべきと考える。
- ・無効理由がある以上請求人が示していない先行技術文献に基づいても特許性を判断すべきと考える。
- ・請求人が気づいていない先行技術文献があれば、それも考慮して判断した方が合理的だから。
- ・無効審判制度と同様に職権探知主義を採用すべきと考えるから。
- ・審査の正確性のため。
- ・請求人提示先行技術と他の先行技術の組合せまで確認できないと真の確認とは言えない。
- ・有効性確認の請求が繰り返されるのを防ぐため。
- ・再度の審査と位置付けるべきと考えます。
- ・第三者がさがせる先行技術文献ならば、審査のやりなおしでは、もっとしっかり審査をすべきと考えるから
- ・権利の安定性を図る。
- ・通常の審査と同じ扱いにするべき。
- ・特許査定を下すときと基準を合せておいた方がよい。
- ・結果の客観性が重要。
- ・審査官が負担にならない範囲でやるべき。
- ・請求人が示した先行文献のみでは不十分と考えるから。
- ・最良な特許性の判断が期待できるため。
- ・審判ととらえると、職権主義がベース。
- ・審査官独立の原則通りで良いと考えるから。

- ・特許権の対世的効力に鑑み、職権探知による客観的な評価が必要と考える。
- ・実務上、特許庁関連組織の調査能力に期待はできませんが、制度としては職権審理は認めておくべきです。
- ・不安定な権利は極力避けるべき。
- ・特許の信頼性を高めるためにbの選択肢が好ましいと考える
- ・請求人は有効性の判断を得ようとしているので、可能な限り職権審理してもらった方が好ましいのではないか。
- ・判断の中立性を確保する必要がある、情報が限定されるべきではないと考えられるから。
- ・請求人による恣意的な文献選択に基づいた判断を防ぐため。
- ・安定した権利となるため。
- ・対世効があるからですが、あまりにも広く調査されるのもどうかと思います。
- ・請求人が示した先行技術以外にも、特許性の判断に影響がある先行技術（情報提供を含む）についても審査することで、権利の安定が図れると考えます。
- ・広い観点での有効性を確認し、無効審判、訴訟での審理の効率化を図る。
- ・異議申立と同様とすべき。
- ・職権審査/審理を認めないと、本来無効となるべきものも維持される可能性が高まる。
- ・特許の有効性判断を、できるだけ確実なものにするため。
- ・無効理由解消が目的だから職権審理を認めて良と思う。
- ・請求人の示した文献から、さらに別の文献が見つかる可能性があるため。
- ・特許性を正確に判断するため。・後の類似の争いを排除するため。
- ・できる限り平等な判断を行うべきと考えるため。
- ・その方が公平と感じたため。
- ・先行技術文献の再度サーチをやり直すべき。（洩れ防止）
- ・権利者が自在に有利な文献のみ提出する可能性があるから。
- ・再審議する以上、詳細に検討してもよいと考えるから。
- ・特許の有効性判断の妥当性を担保させるため。
- ・特許庁の判断は特許の有効性について対世効があるので、特許庁では職権探知主義を維持すべき。
- ・確認結果が法的拘束力を有するならば、職権審理を認めるべきと考えるため。
- ・無効とされるべきは無効となるべきであり、特許庁であっても、” 過ちては改むるに憚ること勿れ”
- ・拒絶の理由を発見せずに特許査定された案件に対し、新たな先行技術文献が請求人により示されたのであれば、関連文献が別途検出される可能性もあることから、それらを含めて特許性を判断する必要性を感じる。
- ・第三者にも効果が及ぶため、広く先行技術を確認させてもらいたい。

- ・無効審判制度と同等にすべき。
- ・通常の審査・審判と同じようにやるべき。
- ・進歩性判断に不可決であると考ええる。
- ・権利の安定性という観点からは、職権を認めるべき。(明らかに無効と判断していても、無効と判断できないのはおかしい)
- ・現行の審判制度とのバランスを考慮するためである。
- ・特許の請求項の有効性を判断してもらいたいため、示していない新たな引例を挙げても良いと考えるため。
- ・より正確な審査となると思われる。
- ・特許庁の判断である以上職権による審理も認めるべき。
- ・a. では中途半端で終わってしまいそうな感じがしないでもないと考ええる。
- ・中途半端な特許性判断は不要と考える。
- ・提示された文献と職権で探した文献の組み合わせにより、特許性なしとの論理づけができる可能性があるため。
- ・特許有効性判断の信頼度が上がるため。
- ・有効性を確認するなら、徹底的にすべきと考えるので。
- ・新たな先行技術が発見されたということは、その周辺にも別の新たな先行技術が存在する可能性を思うから、手広く。
- ・より客観性の高い判断をしてもらいたいから。(侵害警告を受け得る側の視点では)
- ・明らかに有効でないのであれば、請求人が示した先行技術文献以外の文献も利用できるようにすべきである(他の制度を利用しなければならないのであれば、却って手間が増えてしまうから)。
- ・求める判断に応じてaという考えも有るかと思いますが、無効判断の為には、様々な文献との組み合わせも考慮すべきと考えます。
- ・主張例が変更されない限りにおいては、職権審理を認めた方が妥当性ある判断が可能。
- ・万人が相当と理解することが必要。
- ・公平性のため。
- ・特許権は第三者にも影響を及ぼすから。
- ・対世効を有することが好ましいため。
- ・やはり出願人だけの先行技術文献以外の文献があればそれを考慮して頂く方が権利が安定する。
- ・より良い判断をするために必要だと思います。
- ・請求人の論理づけの不備において、本来無効となるべき特許が有効とされることを防ぐため。
- ・公正な判断ができるから。

- ・特許の有効性を明確にするための制度なのであるから、あらゆる角度から再審理するような制度にすべき。
- ・有効性確認が何度でも起こせるのであれば、請求人の示した先行技術のみでよいが、実質、一定の制限があると思うので、有効性判断結果は、より多くの情報に基づいたほうがよい。
- ・創設されるのであれば出ている先行技術を調査すべき。
- ・真の特許性を判断したいため。
- ・有効性確認の公平性や、いわゆる確認の質を担保するために必要と考えます。
- ・権利の安定性を考えれば当然。
- ・請求人が示していない先行技術文献が、より特許性を否定する文献である可能性がある為。
- ・有効性判断による対世的効力が生じるため、他の文献も考慮すべき。
- ・請求人が知らない文献を使える可能性がある。
- ・特許性を判断する資料が少なければ、有効性を認める範囲が狭くなるおそれがあり、特許権が対世効であるということに反するとも思われる。
- ・特許の有効性の信憑性を高めるため。
- ・従来の先行技術以外の文献との組み合わせによる判断も必要となるケースと考えられるから。
- ・公益的側面が強いと思われるため。
- ・権利の安定性がより高まると思われるから。ただしこの結果に対し、法的効果を持たせるべきではない。
- ・恣意的な結論を防止するため。
- ・権利の安定性を考えると認めるべきと思う。
- ・職権による審査/審理を認めることで、より正確な有効性の判断が可能となるため。また、請求人の示した先行技術文献のみに基づく場合、他の先行技術文献により同様の請求がなされる可能性が高まり、権利が不安定になるのではないか。
- ・審査官が検討中に気付く程度で、追加できる文献で、特許性を否定できるのであれば、文献を追加し、その判断を示すほうが、公益になる。
- ・きちんとした判断をするため。
- ・上記c その他の自由記述と同じ。
- ・先行技術文献に基づいた特許性を判断した後に、別の先行技術文献が見つかり、再度特許性を判断する必要があるような手間を省くため。
- ・新たに見出された先行技術文献と組み合わせることが可能な先行技術文献が存在する可能性があるため。
- ・無効審判の立法趣旨に倣う。
- ・負荷の軽減。

- ・もし瑕疵があるとすると、先行文献を限定しようがしまいが、その状態であることに変わりがないため。
- ・公益的見地から職権審理を認めるべき。
- ・1回の手続で処理するため。
- ・無効理由を含まない有効な権利であることの確認の位置付けとすべき。
- ・特許性を確実に担保する上で有効と考えられるため。
- ・進歩性の判断において、特定の（請求人の示した）文献の組み合わせのみ判断してもあまり意味がない。
- ・特許庁が把握している先行文献があり、それが特許性の判断に影響するのであれば、職権による審理を認めた方が効率的であるため。
- ・幅広く、審査/審理がされるよう認めるべき。
- ・第三者に与える影響が大きいため公益的見地から職権審査を行うべき。
- ・対世効を与えるのであれば、予見性のあるものは審査すべき。
- ・第三者からの情報提供等で提供された文献も活用されたほうが良いから。
- ・無効審判と同様に考える。
- ・そうでないと無効（審判）の機会が増加すると考えた。
- ・権利の安定性と考えるならば請求人が示した以外の文献も考えるべき。
- ・権利の安定性を確保するため。
- ・無効審判と同様の運用が望ましい。
- ・他に有効な資料がある場合がある。
- ・請求人のみの先行技術文献で判断するより他の文献も考慮した方が安定的な権利が得られる。
- ・特許の有効性確認の制度創設は不要と考えますが、創設する、とした場合、そもそも特許とは、行政庁としての特許庁が先行技術範囲の調査も含めて判断するものであり、権利化後とは言え、その特許性判断のベースを請求人が示した文献に限るべきではないと考えます。
- ・無効審判との整合を取る必要性を感じるので、職権審理とすべき。
- ・客観的に先行技術があるのであれば、その由来を制限する必要はないと思われるから。
- ・特許の対世的効力を考えるとb案しかないと考えます。
- ・先行技術を発見した請求人は、代理人でなく、的確に判断が可能な第三者から、再度特許性の判断を受け、権利の有効・無効性を担保したいのであることからすると、さらに請求人が示していない先行技術についても、職権による審査・審理を認めるべきと考える。
- ・補足の先行技術文献が具体的に特定され、根拠が明確な有効性判断が好ましいと思われるため。

- ・権利化後の職権審査は、権利の不安定化につながる。審査時の情報提供等を活用すれば、衡平は担保されていると考える。
- ・職権による審理は、審判段階に任せればよく、権利者側の立場に立てば、すでにクリアした引例を蒸し返されることは望まない。一方、請求人が示した文献のみに基づく議論に価値があるのだろうか？という点から”d”を回答。
- ・無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。
- ・先行技術の存在が認められた場合、特許として権利は認められないと考えるため。
- ・有効性確認は、第三者との関係において、請求されると想定されるため、対世的効力を有する絶対権として有効か無効かの判断がなされるべきであると考え。そうでなければ、制度を設ける意義がないのではないか。
- ・判断の公平さを保つため。
- ・調査委託機関を変えて再度調べなおす必要があると思います。
- ・他の理由も判断した方が、紛争が長期化しない。
- ・有効性確認する制度をより、有効に活用する為。
- ・企業又は個人での調査には限度が有る。
- ・より参考にしやすい情報となります。
- ・特許庁の判断も正確ではないが、請求人が示した先行技術文献のみによって判断を行うことは、請求人よりの結論となる可能性が高いため。
- ・有用な特許の有効性確認とするため。
- ・対世効を有するため、現行の異議申立、無効審判と同様な職権主義を採用すべきである。
- ・特許庁の負担軽減。審査の迅速化を求める。その一方で、職権による公平性も求める。
- ・請求人が示した先行技術文献のみでは判断が変更されないが、その文献と他の新たな文献を組み合わせると特許の有効性の判断が変わる可能性があると考え。為。
- ・他に未確認の先行技術文献が見出される可能性があるため。
- ・有効性確認という意味から情報を制限すべきでない。
- ・審査の瑕疵を低減するため。
- ・対世的効力の観点からも必要なのではないか。
- ・その方がより適切な判断となると考えるから。
- ・権利の有効性についての安定化。
- ・職権審査を認めないと、判断を誤る可能性が高くなる。
- ・請求人が提供した情報だけでは判断できない場合は職権による審査を認めなければ真の有効性の確認にはならない。
- ・特許権後に第三者による情報提供等があると思われる。
- ・Q・D2で回答したように、再審査の位置づけであるため。
- ・公平性の確保のため。

- ・有効性確認をする制度における特許性の判断材料の自由度を高めることで、より判断の精度を上げてもらいたいため。
- ・再度出願状態に戻るものとするべきと考えるため。
- ・特許の有効性確認をする制度の趣旨が、「確認」なので、職権による審査を認めても良い。
- ・請求人の示した先行技術文献のみでは権利の有効性について正しい判断ができな
いと考える。
- ・特許性を見直すのであれば、請求人が示した先行技術文献のみに限らず、あらた
めて特許性を一から判断された方が好ましい。
- ・権利の有効性を向上させるため。
- ・特許は対世効を持つものであるため。
- ・特許の有効性の的確な判断をする上で、必要と考える。
- ・情報提供等も活用されるべきと思われるため。
- ・第三者の利害関係に影響するため、当事者の主張範囲に拘束されずに広く審理す
べき。
- ・請求人の文献により判断すればよい。例えば、サーチ範囲と異なる分野の技術が
提示された場合など。
- ・権利の安定性を高めるため。
- ・瑕疵のある権利を減らすため。
- ・職権による審査/審理で有効性を判断した方が、安定した権利となるため。
- ・先行文献の組み合わせなど、審査官が組み合わせたい適正な文献の選択が必要にな
ると思うため。
- ・特許の有効性を判断してもらいたいため、広くサーチしてほしい。
- ・権利範囲を確定させ、無用な無効審判等をなくするため。
- ・権利の安定性を確保するため。
- ・前問との絡みで必要となる条件。

「c. その他」を選択した理由

- ・制度の効力が未定であり、判断のしようがない。
- ・事業活動において他分野では特許権者と提携している場合もあり意図的に請求人
名を秘匿したいこともある。
- ・有効性確認の請求人の立場でいうと選択肢 **b** を希望することになりますが、そん
な二度手間なことをするよりも、審査段階のサーチをしっかりやる（必要に応じて
他国の特許庁の引用文献を利用して）とともに、審査官のレベルを一定に近づけて、
有効性確認の制度が不要な審査レベルにすることを考えるべきだと思います。

- ・特許庁の判断が司法判断で覆される可能性があるため特許の有効性確認をする制度が必要とは考えておらず、回答できない。
- ・審査後であるため弁論主義が原則だと考える。
- ・将来、特許無効を無効審判か裁判で判断されるかが不明だから。
- ・上記 c その他の自由記述と同じ。
- ・制度の創設自体に反対。
- ・a と b 双方にメリットとデメリットがあり、特許権者としては2つからいずれかを選択できると、交渉時の選択肢が増えるので望ましい。
- ・特許権者は、特許権者が請求した先行技術文献のみに基づいて特許性を判断してもらいたいケースや、特許権者が示していない先行技術文献に基づいて特許性が判断してもらいケースがあるかもしれないため。
- ・特許の有効性は第三者の事業活動に影響を及ぼすことから、審査、審判と異なる扱いをすべきでないため。

「d. わからない。」を選択した理由

- ・現状の異議申立と無効審判で必要十分だと思います。
- ・審査官独立の原則通りで良いと考えるから。
- ・必須ではないが、場合によっては職権による審査/審理があっても良いと思う。
- ・実情として b. と思っていたが、そうではないのか。
- ・請求人のみの利害か、第3者を含めた利害を見るのかで、調査の仕方、判断が変わると考えるため。
- ・特許の有効性確認をする制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・必要ないと考えるため。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・そのような制度は不要。
- ・特になし。
- ・前述 QD2-1 同様。
- ・制度の必要性を感じないため。
- ・異議申立制度における「取消」の割合がまだはっきりしない今、請求人の示す資料だけでよいか判断できない。
- ・法的拘束力の持たせ方によって、変わる
- ・有効性確認の効果とのバランスを考慮して検討する必要があると考えるため。
- ・有効性確認の制度は不要と考えるため。
- ・有効性確認をする制度が創設されることの必要性について十分検討していないので意見がまとまらない。

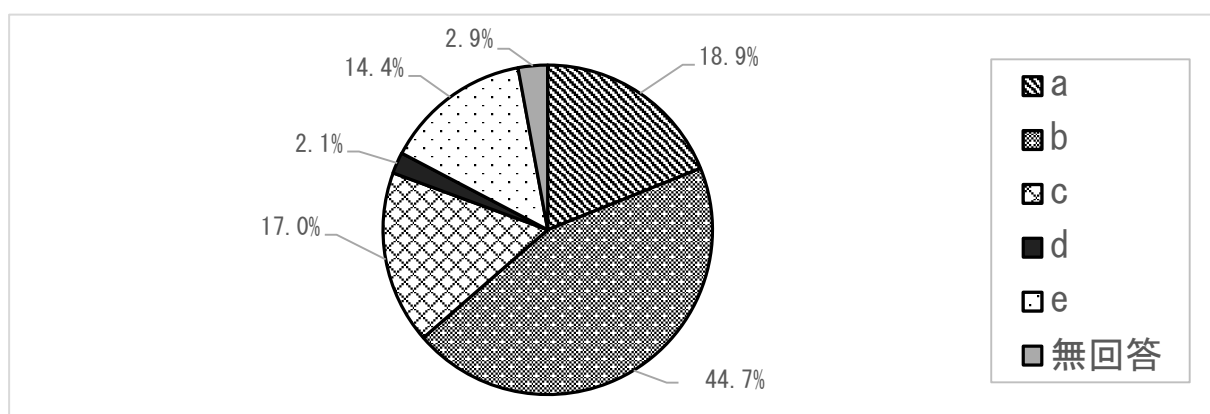
- ・権利化後の職権審査は、権利の不安定化につながる。審査時の情報提供等を活用すれば、衡平は担保されていると考える。
- ・職権による審理は、審判段階に任せればよく、権利者側の立場に立てば、すでにクリアした引例を蒸し返されることは望まない。一方、請求人が示した文献のみに基づく議論に価値があるのだろうか？という点から”d”を回答。
- ・無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。
- ・前記同様です。
- ・有効性確認をする制度に対し、あまり必要性を感じない。
- ・特許の有効性確認をする制度の創設に必要性を感じておらず、考えに近い選択肢がない。

「無回答」を選択した理由

- ・新規性については請求人が示した先行技術のみでよいが、進歩性については、組み合わせるべき先行技術を特許庁が考慮しても良いものとする。

【図表 4-4】 設問 Q-D4：特許の有効性確認をする制度が創設されとした場合、その確認手続の中で特許請求の範囲を訂正／補正することについて

		件数	割合
a	当初明細書に記載された範囲での「補正」と同様の手続を認めるべき	118	18.9%
b	現行の特許無効審判における訂正の請求(特許法第134条の2)と同様の手続を認めるべき	279	44.7%
c	当該制度において特許請求の範囲を訂正／補正する手続は不要である	106	17.0%
d	その他(自由記述)	13	2.1%
e	わからない	90	14.4%
無回答		18	2.9%
回答者数		624	



その他（自由回答）

①肯定する条件についての意見

- ・欧州審査で行われていた、職権による審査側の請求項確定を行うべき。
- ・bとする一方で、分割の機会を認めて欲しい。
- ・法的拘束力を認めるならば訂正する手続きが必要となり、認めないならば訂正する手続きは不要である。
- ・bに近いが、カテゴリーの変更については認めてもよい。
- ・最後の拒絶理由通知に対する「補正」と同様の手続を認めるべき。
- ・補正が可能な範囲等について、権利化前と同様とするのは出願人側に有利すぎると思います。

②否定的な意見

- ・いつまでたっても権利範囲が確定しないため第三者の開発の障害となる。→産業の発展上適わしくない。
- ・訂正審判で十分
- ・あくまでも形式手続に留めておくべき。

設問 Q-D4-1：特許の有効性確認をする制度が創設されるとした場合、その確認手続の中で特許請求の範囲を訂正／補正することについて回答した理由をお聞かせください。

「a. 当初明細書に記載された範囲での「補正」と同様の手続を認めるべき。」を選択した理由

- ・補正の制度というのは、ほとんどが審査する側の都合にすぎないから。
- ・実質的な審査なら、補正する側にも、「最初の拒絶理由」に対する応等と同様な権利を一度は認めるべき。
- ・補正は必要。
- ・権利者側の対抗手段として、補正と同等の手続きは必要と考えます。
- ・再審査と同義であるならば審査段階と同様の補正の機会があるべき。
- ・通常の審査と同じ補正は認めるべき。（初見の先行文献についてのみ）
- ・再度有効性を判断するのであれば補正は認めるべきである。
- ・審査に準じるべきと考えます。
- ・審査のやりなおしと考えれば、補正もリセットされるべきと考えるから。
- ・通常の審査としての扱いにすべき。
- ・手続面・費用面で、簡素化されて安価でできると思われるから。

- ・特許権者の立場からは、補正の機会を与えられるべき。訂正請求と同様の補正制限では、有効な権利が取れない。
- ・権利者にも一定の機会は、与えられるべき。
- ・出願人としては、最初の拒絶理由通知と同様の立場であるから。
- ・必要な手続と考えられる為。
- ・権利者側の防御方法は必要。
- ・発明を広く保護すべきと考える。
- ・本来 審査で引用されるべき文献を審査官が見落としていたと考えれば、審査と同様の補正が認められるべき。
- ・新たに示された先行技術文献を引例とした「審査」との観点であれば、「補正」の機会は必要と考える。なお、【Q-D3】の【b】を認めるならば「意見書」等での抗弁の機会と「補正」の機会はなおさら認めるべきである。
- ・考え方としては、審査・審判の延長とすべきだから。
- ・特許権者に対抗手段が無いと不合理。
- ・拒絶理由通知と同等に扱われるべきと考える。
- ・出願人の不利益をなくすため。
- ・再審査に対応した補正を初回同様に。
- ・請求人に補正のメリットが無いと、この制度を利用する人が極めて少なくなるように思います。
- ・権利化後の手続きであり、訂正の請求と同一の範囲とすべきである。
- ・審査官の指摘以外の拒絶理由については、通常の審査と同様に補正を認めないと特許権者があまりにも不利になる。
- ・新たに訂正審判を請求する等の手続をしなくてはならないのは煩雑なため。
- ・防御の手段がないのは不公平である。
- ・判断をやり直すなら、補正も同じ。
- ・権利者が不利になるため。
- ・通常、ネガティブな判断を頂いた場合、出願人は当然に特許請求の範囲を補正したくなるため。
- ・もし審査時にみつかったら、補正の機会を与えられるはずであり、それに準じた扱いとすることが適当と考えます。
- ・証拠資料は請求人が示すとはいえ、有効性確認審理の主体は審査官なので、通常の審査と同様の手続きを認めるべきである。
- ・訂正の請求と同じであると、導入の意味が小さい。
- ・不公平。
- ・請求項が補正、変更されない場合、意味がない。
- ・新しい拒絶理由通知が出た時と同じでいいと思う。
- ・本来特許を受けるべき内容となると考えるため。

- ・実際に活用されるのは、aのようなメリットがある場合に限られると思われる。
- ・出願中の実体審査で考慮されていないのだから、当該特許権者には補正の機会を与えるべきと考える。
- ・現行の煩雑な訂正の請求により審査段階での第17条の2第5項の補正を認めたら良い。
- ・但し、先の権利とのバランスは必要。変更はあっても拡張は不可。
- ・特許が有効でないとされた場合に訂正／補正の機会がなく、権利消滅してしまうのは妥当でない。一方で、権利範囲の拡張を認めないためにも、一定の補正制限は設けるべきと考えるため。
- ・特許が無効と判断される場合、特許権者の救済処置が必要だと考えられるため、一定の範囲・条件内で補正を認めるべきだと考えます。
- ・有効な権利として維持したい場合の対応として必要。
- ・請求の範囲が広がる場合も考えられるため a. とした。
- ・特許権者の利益を守るため。

「b. 現行の特許無効審判における訂正の請求(特許法第134条の2)と同様の手続を認めるべき。」を選択した理由

- ・既に権利となっているのだから、大幅な補正まで認めるのはやりすぎたと考えるため。
- ・無効審判とのバランス。
- ・権利範囲の拡張・変更は認めるべきではない。
- ・訂正できないと、利用しづらい制度になる。
- ・現行法との整合性。
- ・aとした場合 審判制度との関係で矛盾が生じる。
- ・権利確定後に補正が認められるとすると、請求の範囲の拡張・変更が可能となる。これを目的として(競合他社へ権利行使するためにも)、権利者が確認請求する可能性が出てくる。
- ・既ルールとの整合性。
- ・権化後の手続のため訂正で十分。
- ・新たな制度を創設するより、現行の無効審判の制度を一部変更して対応する方が、混乱は少ないと思われる為。
- ・当たり前。
- ・補正まで認めると、権利範囲が安定しないので、訂正程度にすべきと考える。
- ・公平性の観点から。制度の複雑さを回避するために、手続は訂正請求と同様とするのが適切と考えるから。
- ・bであれば第三者への不利益が少ないから。

- ・無効審程度の補正は認めないとかえって制度が悪用される可能性がある。
- ・すでに確定した権利なので、扱いを同様にした方がよい。
- ・無効審判と同じ理由
- ・訂正請求も認めて、早く権利範囲を確定してもらいたい。
- ・制度ごとにルールを変えるとややこしいため。
- ・現行制度との調和。
- ・特許権者保護のため。
- ・有効性確認が再審査と同義であると考え、少なくとも限定的減縮を前提とした上での補正・訂正とすべきと考える。
- ・権利化後の補正という意味では、現行の特許無効審判時と同じにすべき。
- ・どのクレームの範囲で特許の有効性があるのか実務上、知っておきたいから。
- ・敢えて現行制度と違える必要も感じないし、制限はあった方がよいから。
- ・特許無効審判と同様の規定にしないと、上記制度が特許請求の範囲を不当に広げるための抜け道的な手段となるおそれがあるため。
- ・第三者に不利益が生じない範囲で認めるべき。全く認めないと、別途訂正審判が必要となり、手続が煩雑になる。
- ・訂正の請求との二重手続を回避するため。
- ・それで無効になるのでは、事業が続けられません。
- ・補正により、特許の有効性が維持されるのに、認めないのは出願人（権利者）にとってこくであると考えます。
- ・適切な範囲に訂正する手続は当然認められるべき。
- ・権利者側の対抗手段は必要である。
- ・権利者にも適切な権利範囲に訂正することで権利を維持する道を与えるべきと思います。
- ・有効性判断の手続の中で訂正手続を認めた方が、一回的解決が可能になるため。
- ・無効審判に近い制度と思われるため。
- ・権利者側に防御の手段を与えないと平衡を失するため。
- ・権利者への配慮。
- ・特許性のある事項は特許とされるべきと考えるため。
- ・その方が公平と感じたため。
- ・現行の訂正のルールに従えばよいと考える。
- ・訂正請求と同じ様な制度だから。
- ・特許権者側に何ら対抗手段がなければ、不公平だが、権利範囲の拡張・変更までの補正は認めるべきではないと考えるため。
- ・一旦登録された特許についてはその技術的範囲の拡張を認めるべきではない。確定した請求項の範囲外で実施している事業者に影響がある。

- ・本制度は、特許権者による無効審判請求に相当すると考えられるため、訂正の機会を認めるべきである。
- ・過ちはありうるので、補正させるべき。
- ・補正ができなければ、利用する意義がない。ただし、第三者の監視負担も考慮すべき。
- ・少なくとも、権利範囲の拡張は負担、リスクの点から、禁止してほしい。(Q.C 3-6と同じ理由)
- ・無効審判制度と同等にすべき。
- ・無効審判と同様の手続を認めるべきであるが、aだと権利範囲を広げる可能性があり、問題があるため。
- ・審査官(審判官)の示す意見に対応するため、訂正は必要である。
- ・特許後という事であれば訂正に近い形が良いと思う。(他の事業者の事も考えると)
- ・立場が変わるとbも必要ではないかと考える。しかし、aでは判断が錯綜し、時間がかかり過ぎるのではないのでしょうか。
- ・登録後(権利確定後)の訂正は審査中の補正に比べハードルを高くすべき。
- ・c(権利化後の・・・)があれば、補正の制限が必要。c(権利化後の・・・)がなければ、自由に補正したい。(a)
- ・被疑侵害者の創出を防ぐため。
- ・創設されるとしたらb. だと思います。
- ・実質、無効審判と同じであると考えから。
- ・有効でない権利範囲を残す理由はないから。第三者による監視負担の回避。
- ・権利の安定性および第三者の不利益を生じさせないため。
- ・請求項を拡張されると、第三者は、実施の機会が減るのではないかと考えられる。
- ・創設されてしまうならば、権利者側の言い分を訊く機会を与えることで公平性を保ちたい。
- ・公平性に対する権利者の担保。
- ・類似技術文献が発見されれば、やはり何らかの補正(大きな補正ではない訂正)は認めて欲しい。
- ・明細書に記載の範囲まで広げると他社権利の監視負担が増えるので。
- ・特許権者の請求があれば補正は可としても補正範囲は制限すべきと考える。第三者にとって著しく不利な制度であってはならない。
- ・一旦権利が発生しているため訂正と同様が妥当。
- ・権利者側としては訂正できないと片手落ちの制度となる。また、現行特許無効審判との整合性があれば実施者側としても以後の対応がしやすい。
- ・単なる確認だけで終わっては権利安定性に結びつかないから。

- ・補正が可能な範囲等について、権利化前と同様とすることは、出願人側に相当有利であり、権利化前にその後の訂正等に至らない様努力した者らとの公平性を欠くことになると思います。
- ・無効審判と類似の手続きとすべき。
- ・この段階で権利の拡張・変更を許すべき合理的な理由は見当たらない。
- ・有効性確認において、無効と判断された場合であっても、特許権者側に何らかの救済措置を与える必要がある為。
- ・権利の維持は必要。
- ・防御の手段がないのは不公平である。
- ・現行の訂正請求と同様で問題ない。
- ・訂正を認めないと、別途訂正審判を行うことになり、案件の処理が長期化する恐れがある。
- ・a だと他社特許の監視負担が大きすぎる。
- ・広範な補正を認めると、制度を悪用し、権利範囲を無用に大きくする者が現れ、法が不安定になると思われるから。
- ・権利者の保護と第三者の監視負担を両立させるため。
- ・結果に対する法的効果が発生する場合は、訂正/補正する機会を与えずに無効となるのは特許権者に酷である。
- ・特許無効審判制度と整合させるため。
- ・持権化後のため、補正でなく訂正請求であるべき。訂正後の請求項について1回の判断が得られる。
- ・権利者が一方的に不利益を被るべきでないため。
- ・法的安定性を担保するため。
- ・訂正審判を必要とさせると制度が複雑化するから。
- ・部分的に権利範囲が拡張されても困るので、訂正としては無効審判時と同じにすべき。
- ・無効審判に準じた考えた方が理解しやすいため。
- ・無効審判に近いものとなるので、無効審判同様に認めるのが妥当。
- ・特許庁の判断結果に法的効果を認めさせる立場を前提にすれば、特許権者には、特許無効の結論に対しての防衛手段を与えるべき。また、その救済がなければ、特許権者がこの制度を活用する利益は半減する。
- ・権利範囲の拡張や変更につながる訂正/補正は、現状の権利範囲の有効性確認という趣旨と反するため。
- ・無効審判の制度に合わせた方が受け入れやすいし、わかりやすいため。登録後の制度は一本化した方が良い。
- ・権利者と非権利者とのバランスを取る為。
- ・現在の行政処分の仕組みと同様で十分。むやみに制度を複雑化させるべきでない。

- ・一度は権利化されたものであるから、現行の無効審判における訂正の請求と同程度の制限は必要だと考える。
- ・予見性を確保するため。
- ・無効審判の立法趣旨に倣う。
- ・もし審査時にみつかったりすれば、補正の機会が与えられるはずであり、それに準じた扱いとすることが適当と考えます。
- ・権利範囲の拡張となる程度の補正を認めることは、他社権利の予見性の観点から望ましくなく、あくまで、一度は確定した権利範囲内の補正とすべき。
- ・特段の手続きとする必要はない。特許無効審判と同様の手続きである方が判りやすい。
- ・補正できるとしても、制限は設けるべき。
- ・確認書、審決書をくり返し作成するのは行政資源の無駄使いであり、一回の手続きで終結できるようにすべき。ユーザーの負担も同様。
- ・補正により有効性が担保できる場合は、手続きの効率性という点から好ましいと考える。補正については、制限を設けるべきである。
- ・訂正/補正を認めない場合、特許権者に不利になるため。
- ・無条件に認めるべきではない。
- ・クレームの拡張を認める手続とは別なのだから、bで充分。
- ・無効審判と同様に考える。
- ・権利化後なので、対外的な効力を考えれば、補正の制限は設けるべき。
- ・無効審判と同様の運用が望ましい。
- ・権利範囲の拡張・変更が自由であると、他社権利の監視負担が増大するため、現行の特許無効審判における訂正の請求と同様が望ましい。
- ・特許後に有効性「無」の判断がされ、訂正が認められなければ権利者に酷である一方、訂正の範囲をあまりに広く認めてしまえば第三者を含めて影響が大きく、ともすれば業界における知財活動のモチベーション低下にもつながる恐れがある為。
- ・無効審判との整合を取る必要性を感じるため。
- ・防御手段としての訂正の可能性も含めて判断してもらった方が利便性が高いと思われるから。
- ・特許庁による新たな判断がなされた場合には特許権者に訂正/補正の機会を与えるのが妥当だが、権利者・非権利者双方の立場を考慮すると限定的であるべき。
- ・そもそも特許無効審判と同じであると考える。
- ・無効審判とやることは同じだと考えます。
- ・権利化の間で請求項を減縮している場合「補正」の余地が少ない可能性があり、さらに、権利化後であることからすると、「特許権全体に対して請求」できる「訂正の請求」が望ましいと考える。
- ・権利化後の権利範囲の変更はすべきではない。

- ・”a”を許容してしまうと、特許権者が”権利化後の補正”をする機会を得ることになる。Q-Cとともに包括的に議論されるべきであろう。・無効審判と同様の位置づけで良いと考えるため。
- ・訂正の制度に組みこむので当然訂正を認めてよい。
- ・確定された権利範囲の中で、補正は認められるべきだと思う。
- ・現行制度の整合性をとって良いと思います。
- ・無効審判との整合性がある制度であれば、公平感がある。
- ・第三者のリスク低減を考慮した上で、権利者にとって有用となると考えるから。
- ・自由な補正・訂正を認めると第三者にとって不利になるし、補正・訂正を一切認めないのは権利者に酷である。
- ・現行法の範囲内で行うべき。
- ・手続が不要であるとする、無効となる判断をされた場合になすすべがなく、また、当初明細書の記載された範囲まで補正を認めると、どの範囲まで補正されるかの予測性が低くなると考える為。
- ・第三者の監視負担から権利範囲を広げるとは認めるべきではないが、全く認めないのは権利者に酷なため。
- ・特許権者の利益を守るため。
- ・かぶらない請求部分の権利化は必要なのでは。
- ・無効審判と同様な扱いとすべき。
- ・訂正の請求の手続の趣旨と同じ理由。
- ・特許権者と第三者との間のバランス。
- ・無効審判とのバランスをとるべき。
- ・有効な部分が残っているならその部分を存続させるべきである。
- ・特許権者に訂正の機会を設けるべきである。
- ・現行の訂正請求のように、第三者の監視負担を増大させない範囲であれば、訂正の手続が許容されてもよいと考えます。
- ・訂正の機会は与えるべきだか、権利化後の特許の訂正には訂正の制限を与えることがいたずらに権利拡張を与えないために望ましい。
- ・訂正により、少なくとも特許性が認められる範囲の権利は維持できるようにしたい。
- ・制度としての統一をとるため。
- ・有効性の判断に応じて、一定の補正制度が必要と考える。
- ・無効審判において可能な手段は当然に認められるべき。
- ・攻撃、防御のバランスが必要と考える。
- ・訂正後の発明についても有効性を判断して、早期解決すべき。
- ・訂正の機会を認めないと権利者に酷だから。
- ・前後の審査との整合性確保のため。

- ・訂正審判を別途請求する必要性がないため。
- ・補正可能な範囲を拡げすぎると実務上で混乱をまねく可能性が高い。
- ・一度成立した権利の安定を図るため。
- ・減縮した範囲でも権利を維持したいから。
- ・権利者に訂正審判と同様の補正の機会があることが望ましいから。
- ・権利範囲の拡張は第三者との関係で問題を生じるが、減縮であれば、問題ない。
- ・有効性確認が、特許無効審判と同等の効力を持つとすると、手続きも同等とした方がよい。

「c. 当該制度において特許請求の範囲を訂正／補正する手続は不要である。」を選択した理由

- ・有効性確認制度にどの程度の法的拘束力を持たせるかによる。無効審判と同じなら、同じように訂正を認めるべきだが、それよりも小さい拘束力なら、訂正を認めてしまうと係争の長期化につながってしまう。
- ・当該制度は、参考意見にとどめるべき。
- ・混乱を生じる恐れがある。
- ・訂正審判を請求すればよいから。
- ・権利の安定性を欠くと考えます。
- ・必要性を見い出せない為。
- ・権利化後に訂正/補正が行えてしまうと公平性が保たれないため。
- ・確認手続き中に、請求範囲を訂正/補正すると、手続きが複雑になり、訂正/補正は訂正審判において実施するほうが良いと考えるから。
- ・特許の有効性確認がでて権利範囲が概ね確定すれば請求目的を達成しており、その後必要に応じて当事者が別途無効審判や訂正請求をすれば足りる。
- ・無効審判、訂正審判、特許侵害訴訟訴訟により一回的な解決を図る際の証拠とするため。
- ・訂正に関しては、訂正審判や無効審判に委ねるのが妥当と考えます。
- ・訂正が必要であれば、訂正審判すべきではないでしょうか。
- ・訂正/補正を認めると、審査/審理に時間が掛かりそうだから。
- ・そのような対応は審査段階でおこなうべき。
- ・訂正／補正を認めると、再度審査されることとなり、権利範囲がなかなか確定しない。これにより、権利の不安定期間が長くなり監視時間の長期化など手間と時間がかかり合理的でない。
- ・有効性確認は単なる「確認」と考えています。この確認を無効審判に活かすかたちと考えます。

- ・現クレームに対して、新たな無効資料が発見できたときに、権利者が現クレームの有効性を確認して、権利行使ができる制度とすべき。
- ・訂正/補正は、訂正審判で処置可能だからである。
- ・法的拘束力がないと考える場合、そこまで認めなくても良い。審査が大変。
- ・別途訂正審判を請求すればよい。
- ・現行制度における訂正で対応すればよい。
- ・訂正等を認めると有効性確認の趣旨から逸脱する。
- ・現状で問題ないと考えるため。
- ・訂正審判があるため、この制度を活用すれば足りると考える。
- ・可能とするといつまでも権利の範囲が定まらなく、当事者の係属期間が長くなってしまい負担が増える。
- ・一度、審査された特許であり、再補正は不可とすべき。
- ・あくまでも現状を確認する制度であるべきと考えるので。
- ・既存の訂正制度を利用できるため。
- ・補正は訂正審判で行なうべき。
- ・権利者と第三者とのバランスを考えて。
- ・特許権者には分からないようにすべき。
- ・判断された事例に対して、再度審議する必要は無いと思う。
- ・有効性があるかないかの判断でよい。
- ・訂正審判をすればよいと考える。
- ・確認手続は、「確認」に留めるべきで、「訂正」は、現行制度で対応すべきと思う。
- ・制度が複雑となる。
- ・法的拘束力を持たせず、職権審理もしないのであれば、訂正/補正する手続は不要と考える。
- ・特許の有効性を確認する制度であるため。
- ・特許無効審判との差別化。
- ・審査、審判とは異なる制度とするべきなので、訂正、補正を認めるべきではないと考えます。
- ・新たに補正、訂正する制度を創設する必要性がないから。
- ・有効/無効の判断のみに限定しないと、複雑化することと、補正を要するような点については、通常の審査で議論がつくされていると考えられるため。
- ・Q・D3-1と同様の理由。
- ・確認手続の中で行う必要性を感じない。
- ・補正が可能なら、無効審判と大差がないため。
- ・必要であれば訂正審判を請求すればよいので。
- ・現制度（訂正審判等）で対処できる状況であると考えられるため。
- ・際限がなくなりそうだから。

- ・確認のうえで無効審判請求をする、などの段階をふむべき。
- ・すでに査定されているので無用に権利範囲が確定されない期間を設けるべきではないと思います。
- ・法的効果を持たせるべきではない。
- ・あくまでも参考意見としても扱いとするため。必要であれば訂正を行えば良いと考えます。
- ・法的安定性の観点から特許請求の範囲の変更は、広く認めるべきではないと考える。
- ・無効審判制度、訂正審判/請求制度との差別化、早期の審理終結のため。
- ・あくまでその時点での特許の有効性を問うべき。
- ・当該制度はあくまでも有効性確認のみを目的とし、訂正/補正は現行制度により行われるべきであるため。
- ・権利確定までの期間が長くなるため。
- ・より迅速に結論を得られる制度を希望するため。
- ・行政の負担の増大。
- ・判定結果を非公開とすることとのバランス。
- ・補正、訂正を認めると手続が煩雑となり、時間もかかるため。
- ・訂正審判制度があるので充分である。
- ・権利の確定に時間がかかってしまう。
- ・本制度をおくことの趣旨が見えなくなってくるのではないかと。同じような手続が併存するような状況になると想定される。

「d. その他」を選択した理由

- ・訂正審判で十分。
- ・権利者とのやりとりを減らすことができると考えられる。従って実務が早く進むと思います。
- ・特に無し。
- ・訂正よりも使いやすい制度/第三者負担 のバランス
- ・制度の創設自体に反対。
- ・何度でも訂正できるのだとすればあまりに特許権者に有利であり、また、面接において特許請求の範囲を限定解釈することで特許性を認められたのだとすれば、それが記録に残らないことは第三者の不利益が大きい。
- ・特許の有効性確認をする制度の趣旨が、「確認」であれば、登録時の範囲内での補正を認めれば良い。審査のやり直しであれば、米国の再発行制度と同様に、一定の条件で、権利の拡張・変更を認めても良い。

「e. わからない。」を選択した理由

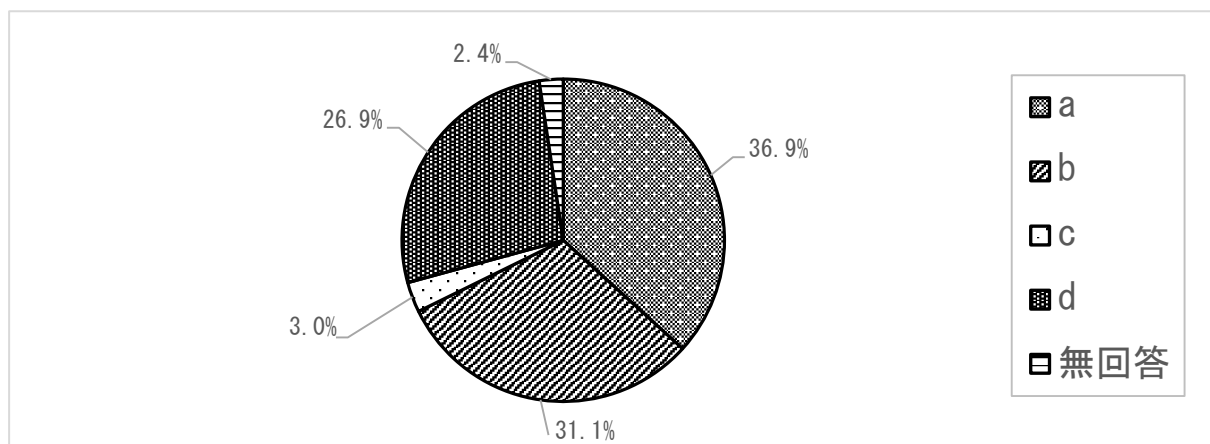
- ・現状の異議申立と無効審判で必要十分だと思います。
- ・確認手続き中に、請求範囲を訂正/補正すると、手続きが複雑になり、訂正/補正は訂正審判において実施するほうが良いと考えるから。
- ・実情がわからないため。
- ・今まで検討したことがない。
- ・特許の有効性確認をする制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・制度自体の必要性を感じないので。補正・訂正を認めるなら、訂正審判でよいと考える。
- ・特になし。
- ・制度の法的効果によって回答は異なる。Q-D4の設問では、制度の法的効果が不明のため、一概に判断できない。
- ・b. と c. のどちらかであるが、攻撃、防御で違うので e. とした。
- ・前述 QD-1 同様。
- ・制度の必要性を感じないため。
- ・無効審判における訂正請求は認めても良い様に思うが、有効性確認の制度の使われ方によると思う。無効審判との相違が何か？
- ・有効性確認の制度は不要と考えるため。
- ・制度の詳細、条件等によって訂正の可否判断が異なる為、何ともいえない。
- ・前記同様です。
- ・有効性確認をする制度に対し、あまり必要性を感じない。
- ・特許の有効性確認をする制度の創設に必要性を感じておらず、考えに近い選択肢がない。

「無回答」を選択した理由

- ・法的拘束力を認めるならば権利者に酷だからである。ただし、権利範囲の変更や拡張となる訂正は不可と考える。

【図表 4-5】設問 Q-D5：民事事件である特許権侵害訴訟において、特許権者又は被疑侵害者の請求により、行政庁である特許庁を当該訴訟に参加させ、当該訴訟に係る特許の有効性の判断についての意見を裁判所が特許庁に求める求意見制度を設けるべきか。

		件数	割合
a	特許権侵害訴訟においても、特許庁に意見を求める求意見制度を設けるべき	230	36.9%
b	求意見制度を設けるべきではない	194	31.1%
c	その他（自由記述）	19	3.0%
d	わからない	168	26.9%
無回答		15	2.4%
回答者数		624	



その他（自由記述）

- ・ 裁判所(裁判長)が判断すべき問題と思われる。
- ・ 特許庁が参加するのは任意とする。
- ・ 有効性について裁判所と特許庁ではアプローチが違う。
- ・ 専門家による意見を尊重すべき。
- ・ 特許権者のみ意見を設ける制度であれば可。
- ・ 必要ない。

設問 Q-D5-1：求意見制度の必要性について、回答した理由をお聞かせください。

「a. 特許権侵害訴訟においても、特許庁に意見を求める求意見制度を設けるべき。」
を選択した理由

- ・ 裁判所と特許庁で判断が食い違うのは困るため。一定のぶれない判断基準を示すべきであると考え。
- ・ 使用したい人だけ請求すればよいだけだから。
- ・ 専門知識の活用が可能。
- ・ 侵害訴訟と無効審判とが起こったとき、審判確定まで訴訟が停滞すると考えており、その処理のスピードアップにつながると考えたため。

- ・権利の有効性については、特許庁が一貫して判断すべきと思う。
- ・係争時の選択肢が増える。
- ・ダブルトラックの軽減。
- ・民事裁判においての制度がUPする為。
- ・権利を付与した側の意見も必要と思う。
- ・審査機関が意見、説明を求めることが出来る制度は、有用と思う。
- ・ダブルトラックの状態の解消にもなるのでは。
- ・2つのルート（ダブルトラック）で異なる見解となるのを避ける
- ・数多くの出願を見ている特許庁の判断を重視すべき。法的安定性から。
- ・特許性の判断は特許庁が責任をもつべきである。
- ・技術的に難しい案件については必要と考える。
- ・特許庁の判断について争うこともあるため、当事者系以外については必要である。
- ・常識的な判断が期待でき、裁判官による判決のブレ幅が小さくなる。
- ・裁判所と特許庁の見解の整合性を高めて欲しい。
- ・有益と考えます。
- ・正確な判断をしてもらいたい。
- ・専門的見地から有為な意見が得られると考えるため。
- ・権利を認定した特許庁に意見を求める方がより正確な判断が期待できるため。
- ・裁判所の有効性判断が厳しすぎると思われるため、一定程度、専門機関である特許庁の意見を聞くというのは良いと思われる。
- ・第三者である技術の専門家である審査官による技術的見解を得るため。
- ・必要に応じ、という程度であるが、権利範囲の解釈もあるので好ましいから。
- ・裁判所よりも特許庁の判断の方が正しいと感じるため。
- ・180条の2の規定を侵害訴訟に拡大してもよいと思う。
- ・専門家に意見を聞く制度はあるべき。
- ・Q・D1-1と同じ。
- ・侵害していないとの判断の根拠が特許権に基づくものであるならば、仮に侵害の事実があったとしても、その根拠となる特許権を認定した特許庁の意見も反映した方がよいと考えられる為。
- ・特許庁の判断を審理しているのだから、当然聞くべきと思います。
- ・特許権侵害に関する訴訟においては、権利を付与した行政庁の意見を聞くべきである。
- ・ダブルトラック問題の解決に資すると考えるから。
- ・正確な判断をするため。
- ・特許権侵害訴訟において特許の技術的判断をするべき特許庁が積極的に訴訟に関与するべきです。

- ・裁判所の判断よりも、特許庁審判官の判断の方が専門家による判断が期待できるから。
- ・専門家の意見を裁判所に反映させるべきと考えるから。
- ・180条の2は、裁判所の任意規定なので、意見を求めるかどうかは裁量に任されていたため、請求人が希望すれば、認められる制度にすべきと考えるため。
- ・特許庁の見解を判断の参考にするという程度の位置づけであれば、選択肢aを選びます。
- ・裁判官よりも庁の方が、適切な判断がなされる可能性が高いと思われるため。
- ・民事ではあるが、対象となる権利は行政によって与えられたものであるため、行政も必要に応じて（裁判所の裁量で）参加すべきである。
- ・特許の有効性の判断に関して、裁判所と特許庁の考え方が統一される方向に進むことが期待出来そうだから。
- ・特許性の審査のプロが参加するのは良いと思う。
- ・裁判官（技術に疎い）だけに判断を委ねるべきではない。
- ・権利範囲の判断、請求項の有効性の判断は、専門である特許庁の意見を聞くべきと考える。
- ・専門官庁の意見を聞くべき。ただし、中立を考えると、参考程度とすべき。
- ・裁判所が特許庁はもっと連携すべきである。現状の特許有効性判断についてのダブルトラックは不効率である。
- ・意見がどこまで採用される事を想定しているかわからないが、当事者としては、特許庁意見が欲しい事も有ると思う。
- ・裁判所における、特許性の判断をより正確に行う為。
- ・近年の訴訟における裁判所の有効性判断に疑問が多い。
- ・裁判所より専門性の高い適切な判断がなされる可能性がある。
- ・裁判官は特許性、技術知識に乏しいと考えるため。
- ・特許庁は特許有効性判断の専門機関。
- ・Q・D1-1と同様。
- ・権利の有効性から特許庁が遊離すると、判断が複送化して好ましくないと考えます。反対に、判決例の審査基準や審査官の判断への反映もお願いします。
- ・基本が特許の内容である為、特許庁は関与すべき。
- ・専門庁として意見を述べるのは当然。特許すべきと判断したのであるから。
- ・権利を安定にするために必要と思います。
- ・特許権者と被疑侵害者との水掛け論を抑制し、訴訟の長期化を避ける有効な手段であると考えます。
- ・特許庁の方が裁判所よりもより正確な判断ができると考える。
- ・技術内容について理解したうえで技術の有効性を判断すべきだから、特許庁に意見を求めるのは妥当だと思う。

- ・特許庁も特許をした当事者なので、意見もあるでしょう。
- ・公正、公平な判断が出来る事を期待したい。
- ・あればよい。
- ・裁判が早期解決となる為。
- ・特許庁の方が技術の専門性をより理解していると思われるので。
- ・特許庁と裁判所の意見をすり合わせる機会は多いほどよい。
- ・裁判所の裁判官は、文系の出身であり、技術的見地に乏しく、誤った判断が行われる可能性がある為。
- ・特許の有効・無効は専門官庁たる特許庁の意見を参考とすべきと考える。
- ・訴訟において、より安定した結論が得られる。
- ・専門官庁としての意見を尊重すべき。
- ・速やかに訴訟を進行させることが可能だと思うから。
- ・特許の有効性の信憑性が高まるため。
- ・事件の内容が専門技術的と考えられるため、専門である特許庁を参加させるほうが良いと考えられる。
- ・特許庁は判断した理由を明示すべきであるから。
- ・ダブルトラックの問題を解決するため。
- ・裁判所へ判断材料を提供できる。
- ・当事者系であっても専門的見地からの意見が望まれるため。
- ・無効理由の抗弁と特許庁との判断を一致させるため。
- ・特許の有効性に関して特許庁と裁判所の判断が異なる結果になると、当事者及び関係者はもちろん業界内にも影響が大きい。又、当然、無用な訴訟の増加にもつながるように思われる。
- ・裁判所での特許の有効性の判断が正しいか疑問であり、特許庁の意見が考慮されることで、よりの確な判断がなされる可能性が高くなると考えます。
- ・技術側面の理解が深く、高い専門性を備えた特許庁を特許権侵害訴訟に参加可能とすることは、訴訟における特許の有効性判断をより正確なものにできると考えるため。
- ・三権分立とはいえ、特許発明の技術的範囲を認定した特許庁の意見を、参酌しても良いと考える。
- ・権利の安定性に寄与する。
- ・権利を確定させる上での役割を持っているため。
- ・公平性の高い第三者見解を得るための選択肢として、特許庁が加わることは有益。
- ・当事者としては、特許庁の意見を聞きたい。
- ・特許の有効性の判断がより正確に行われる。
- ・特許庁と裁判所のダブルスタンダードを減らすため。
- ・特許性審査について、専門であり、知見を有しているため。

- ・当事者対立構造は無効審決取消訴訟と同様であり、侵害訴訟においても導入すべき。また、一審の管轄が地裁であることから、有効性の判断に慣れている特許庁の関与が望ましい。
- ・求意見制度が必要なため。
- ・専門性の高い特許庁の意見であれば、原告、被疑侵害者ともに納得しやすいと考える。
- ・予測ができない結果は避けたい。
- ・特許庁の見解を反映させるべき。
- ・最初に判断を下した、特許庁の意見も尊重したい。
- ・専門性から考えれば、技術的判断は特許庁が行うべきだが、最終決定権はあくまで裁判所にあるべき。
- ・権利の有効性が安定的であることが望ましく、特許審査及び技術に精通した特許庁に特許の有効性の判断についての意見を求める制度があると良い。
- ・該当案件の出願時からその判断を担当してきた特許庁がその内容について最も詳細に知っているはずであり、当事者系訴訟において意見を述べるのは妥当と考えます。
- ・裁判所によって無効と判断される事件が多すぎるため。
- ・争われる内容に専門技術が含まれること、及び特許庁が権利付与した際の経緯は十分参照される方がよい。
- ・特許庁と裁判所とにおける特許の有効性の判断のレベルを合わせることに繋がると思われるから。
- ・特許の有効性に関しては、特許する旨の査定が覆る可能性があるので、そもそも特許査定との判断した特許庁からも意見を求めた上で、判断をすべきである。
- ・特許侵害訴訟において、裁判官に技術的争点を説明すべく、原告・被告双方による技術説明会を実施することあるが、弁護人のテクニックの差などによって、裁判官の心証が左右されることがあることからすると、特許を直接審査した特許庁に対しても意見を求めることが重要かと考える。
- ・手続きが煩雑になり、訴訟の長期化の不利益の方が大きいと考える。・裁判所による無効判断（第104条の3）が、特許庁における手続と齟齬が生じないようにするためであれば、一定の範囲で求意見制度を設けるべきと考える。
- ・QD1-1に記載したとおり。
- ・特許庁の意見は特許権侵害訴訟において重要な資料となるうると考えるため。
- ・特許権を認定した当事者から、意見を求める制度があってもおかしくない。
- ・技術的範囲の解釈は特許庁の見解を求めると思われます。
- ・裁判所においては技術的専門事項を現状正確に判断できない面が結構あると思うので、当該求意見制度を設けるべき。
- ・裁判所と特許庁の意見が違うことは大問題。

- ・専門性が高い（技術的な面で）ため、専門の特許庁の意見は必要だと考える。
- ・裁判所と特許庁との意見統一を図りやすくなる。
- ・より適正な裁判所の判断に資すると考えられるため。
- ・特許無効審判の審決に対する訴えにおいて認めているから、侵害訴訟において無効の抗弁がされた場合も認めてもかまわない。
- ・裁判所の技術に関する知識不足を補う必要があるため。
- ・特180条の2も強行規定ではなく、裁判所の判断によって意見を求めることはあっても良い。審理の合一化がある程度期待できる。
- ・裁判所と行政庁との良い意味でのハーモナイズは必要で、その一環と成り得る。
- ・無効理由のある特許権を除外する必要性があると考え、その機会を設けることを支持したい。
- ・特許の有効性の判断には、専門家である特許庁を含めるべき。
- ・特許庁と裁判所の判断が一貫性をもつよう作用すると考えるから。
- ・技術的見地から、特許の有効性の判断に特許庁の意見を求めることは適切のように思われる。
- ・裁判所だけでは、判断が難しい場合もある。
- ・技術的に説明への理解レベルが向上するのであれば。
- ・裁判所は、ニュートラルな立場で、様々な意見を確認した方が、特許の有効性について、より適正な判断ができると考えられるため。
- ・特許の有効性の判断は、特許庁の審査実務に即して行われるべきであるため。
- ・特許庁の意見を参酌したほうが、より正しく特許の有効性が判断された判決が期待できると思われる。
- ・訴訟が著しく遅延しない程度で認めるべき。審査、審判段階での査定、審決を下したプロセスの意見聴取を踏まえ、裁判官に心象形成させる方が、矛盾の少ない判断が期待できるから。
- ・裁判所が技術の観点から判断を行うのは困難と考えるため。
- ・ダブルトラックの回避の可能性があるため。
- ・無効審判を別途請求する必要がないため。
- ・専門領域の意見を聴くことが効率化につながると考えます。
- ・特許庁の判断は、特許権侵害訴訟において、かなり有用な判断材料となりうる。
- ・より正確な判断をする為。

「b. 求意見制度を設けるべきではない。」を選択した理由

- ・訴訟における判断を裁判所がおこなう現方法に問題はないと考える。特許庁が参加すると話が複雑になりよくないと考える。
- ・必要性を感じない。

- ・裁判所と見解が相違するケースがあるから。
- ・調査官制度に重ねる必要はない。
- ・特許を付与した特許庁としては、有効性判断において、有効の方向に考えが向いていると思われるため。
- ・裁判所の判断に委ねるべきである。
- ・裁判所が特許庁の意見を見て判断するとは思えないことから。
- ・"意見"という曖昧な形で裁判官の心証が形成される事態は避けるべき。
- ・訂正があるから。
- ・裁判所内に特許庁から出向している調査官がいるので、特許庁に聞く必要はない。
- ・特許庁の判断は、無効審判における審決で十分であると考えから。特許庁は無効審判の審理の迅速化に力を向けたほうがよいのではないだろうか。
- ・無効審判などほかの制度があるため。
- ・公平性において問題があるのでは？
- ・なくても不便を感じない為。
- ・消極的な理由ですが、現状ままで、そんなに問題だと思わないから。
- ・司法と行政は、分離すべきであると考えから。
- ・民事事件は司法機関が判断すべきものであり、行政機関が関与すべきではない。求意見制度は、現行の無効審判との併存により実質的に担保可能である。
- ・民事事件に特許庁が深く関与する必要はない。当事者間の証拠の1つとして特許庁の有効性確認の判断結果を利用することはよいと考える。
- ・現行、裁判所の要請により特許庁が意見することができるため不要と考える。
- ・誰でも通常、自分が一度決定した判断に影響される。裁判に公平性を求めるなら、特許庁とは独立に特許有効性を判断すべき。
- ・既に、特許庁は登録と判断しているので、再度意見を求める事はしなくてもよいと思います。
- ・意見では拘束力がなく、無効審判で十分。
- ・特許無効審判における判決への特許庁の影響が拡大することとなり、特許庁の法解釈を検証する機会が減り司法の独立性が維持されるのか疑問が有る。
- ・訴訟費用の高額化につながる可能性がある。
- ・最終的には知財高裁が決めるのだから、あまり意味があると思えないため。
- ・無効審判請求制度があれば充分だと思う。(求意見制度が並立すると複雑になる)
- ・訴訟手続きを遅延させるので。
- ・包帯に収納されている情報以上の意見は期待できないため。
- ・裁判所による有効性判断の独立性を保つためには、求意見制度は不要ではないかと考えます。
- ・侵害訴訟では最終的に裁判所の判断に委ねられるため、求意見はあまり意味がないと考える。

- ・民事事件に特許庁が介入すべきではない。
- ・現行の無効審判制度の活用で十分対応できると思います。
- ・特許庁の責任を少しでも明確化できると考えられるため。
- ・公平な判断ができる専門家の意見を聞くのは当然（必須）と考えるため。
- ・裁判官の判断で意見を聴くのは自由であるが、意見を聴かなくてはならないような制度を設けるのは不要と考える。
- ・現状の無効審判との併用の方がメリットがありそう。但し、求意見制度の方が、現状より費用のメリットはありそう。
- ・審査過程において特許庁の判断は開示されており、さらに裁判において意見を求める必要はないと考える。
- ・どのような制度でも最終的には裁判官が特許の有効性を判断するから、当該訴訟の中で、裁判官が行なえばよい。必要なら途中で裁判官が替わってもよい。
- ・特許の有効性が、特許庁の判断に統一されてしまい、裁判所が有効性を判断する意義が消滅する。
- ・侵害論にて、特許庁の意見を取る必要性を感じられない。無効論であれば良いかもしれない。
- ・侵害者は無効審判を請求すれば良い。訴訟では裁判官の技術理解がないときの救済的な要素としてあっても良い。
- ・裁判所は特許の有効性の判断をする能力を備えているからである。
- ・司法の判断に行政庁が関与することは三権の分立に反するおそれがある。
- ・知財高裁があるので、一審は地裁の判断が良い。
- ・現状で問題ないと考えるため。
- ・侵害訴訟の審理の遅延や手続の煩雑化につながるため。
- ・無効審判で対応可能と考えるので。
- ・特許無効審判制度で足りる。
- ・司法が独立して判断すべき。
- ・裁判所による行政への監視機能が薄れるから。
- ・独立性を維持する為。
- ・行政、司法のバランスを保つため。
- ・第二審は知財高裁であるため、同じ意味となるのでは、ないか？
- ・裁判を長びかせるべきではない。・特許庁見解は既に出ているはずであるので（審判等）、再度意見を求める必要はない。裁判所は審判結果を加味して判断していると考えられるため。（「ねじれ」判断が解消する可能性が上がる？）
- ・裁判において、原告、被告が、自己の主張において、無効審判及び、当該審決取消訴訟での判断、主張を、行なえば足りる。
- ・制度が複雑化するのは好ましくない。
- ・裁判所と特許庁との有効性判断における乖離を解消できる可能性があるため。

- ・訴訟の手続きが複雑になる。
- ・特許庁は通常の審査において特許性判断を既に行っているから、先の特許性判断を行った審査官の地位低下につながってしまう。
- ・審理遅延。
- ・訴訟での手続きが一つ増えることになり、訴訟進行の遅れにつながると思います。また、現状知財高裁の有効性判断が不十分ということはない。
- ・現行制度で充分。
- ・求意見制度の創設は、訴訟を長期化するだけで、その後の訴訟との役割分担が不明確になると思う。
- ・特許庁が特許査定としたのには何らかの理由があるはず。あらためて特許の有効性について判断を求める必要があるかは疑問。
- ・現制度で対応可能と考えるため。
- ・特許庁の意見と審判制度との関係が不明確になる。・「意見」の法的効果が不明。・民事訴訟中の行政の意見に対する当事者が反論する機会が担保されない。
- ・形勢の不利な当事者が、特許庁の意見を求めることにより、審理が長期化する恐れがあると考えるため。
- ・通常、侵害訴訟と並行して、無効審判が係属するので、審決と齟齬が生じないように、特許庁は意見を述べる必要がある。従って、一審において、求意見制度を設けたとしても、無効審判の審決が出るまでは、特許庁からの意見は出しにくいと考えられ、制度を設けるメリットが少ないと思われる。二審以降は現行制度で不足はないと考えられる。
- ・判事が特許の有効性を判断することは事実として定着し、法改正もあって、法的な議論もなくなった。判事が自ら判断する制度と特許庁が判断する制度の両方を併存させることで、混乱を招くだけでなく、結局、判事の判断が優先するであろうから、この制度を作ること自体が無意味。
- ・無効審判が行われていない状況で特許庁に意見を求めることは、特許査定を追認する意見が再度述べられる結果となる可能性が高く、制度を設けるメリットが想定できない。特許の有効性が争点である場合、少なくとも無効を疑わせる何らかの証拠を被疑侵害者側が有しており、権利者側の反論も考慮した上で判断する必要があるので、一度無効審判を行わせ、その審判結果を考慮して裁判所が最終判断をすればよいと考える。
- ・審査官によるバラツキが大きく、また一度特許庁自ら特許として認めた権利を無効と判断する可能性は低いと考えられる。さらに、現行の無効審判制度で十分機能していると考えられる。
- ・特許庁審査官の意見が必ずしも一般的な見識を示しているとは限らず、有効とも考えられないため。

- ・現行法でも特許庁に鑑定を求めることができ（法71条の2）、当事者からの求めに応じて特許庁の意見を聞き（法168条）等の手当てがなされていること、また当該意見が、裁判所を拘束することも困難であることから、制度新設の必要性がない。
- ・裁判上、意見を求めるだけであれば、特に制度を設ける必要はないと考える。
- ・同時に無効審判が行なわれることが多いのではないか。
- ・裁判所で判断すべき。
- ・現行制度で問題がないため。
- ・当事者の主張以外の意見制度は民事裁判にはそぐわない。
- ・当事者のいずれかに対し有利な意見となるので、当事者の紛争解決にまかせるべき。
- ・庁とは独立した方が良い。裁判では調査官もいることであるし。
- ・制度がわずらわしい。
- ・私人間の民事事件であり、行政庁である特許庁の訴訟参加は好ましくないと考えるため。
- ・両当事者が納得できる制度とするためには、裁判所が特許庁に意見を求める程度では不十分。特許庁の判断に法的拘束力を持たせることが必要。
- ・無効審判制度を利用すれば、有効性の判断に足りるため。
- ・特許法104条の3に従えばよい
- ・手続きが煩雑になり、訴訟の長期化の不利益の方が大きいと考える。・裁判所による無効判断（第104条の3）が、特許庁における手続と齟齬が生じないようにするためであれば、一定の範囲で求意見制度を設けるべきと考える。・QD1-1に記載したとおり。
- ・別制度で無効審判・訂正審判において瑕疵を与える機会が特許権者及び第三者に既に与えられており、更に新たな別途の機会は不要である。制度の乱立を来たす。尚、特許庁が侵害訴訟に関与できればダブルトラックの解決が図れるかもしれないが、法的拘束力がない見解を述べるだけであれば全く必要性を感じない。また侵害訴訟において示した特許庁の見解が、実際の無効審判の結果と乖離した場合にはより混乱になる。PCT出願における審査結果の内々乖離の問題でもそうだが、同一事件において特許庁内で見解が異なる可能性がある制度はより混乱を来たすので導入すべきでない。
- ・特に理由はない。
- ・特許庁が意見を出す期間が必要になり、迅速化に反する無効審判制度がある。
- ・現行の審判制度で充分である。
- ・司法の独立をまもる。裁判所は、特許庁の審決を審理する立場だから、裁判所から庁に意見を求めるのは、なじまない。
- ・司法と行政の独立を保つため。

- ・司法の独立性を保つため。
- ・特許庁の意見が裁判所の判断にどのように影響するかが不明であり、裁判所の判断の予見性が現状より困難になるおそれがあるため。
- ・訴訟の中で特許庁の意見を求めるのではなく、現行の無効審判等の制度を利用することが望ましいため。
- ・特許権者側にとってメリットがなく、バランスに欠ける。必要であれば無効審判を請求すればよい。
- ・法的拘束力を持った有効性確認制度でなければ混乱を生じるだけである。
- ・三権分立の原則に反すると考える。知財高裁に知的財産の専門家を加えるほうが良いと思われる。
- ・司法（裁判所）と行政（特許庁）は独自の観点で特許の有効性について判断するのが良いと考える。
- ・裁判の長期化につながりそうなため。
- ・Q-D1-1の回答の通り。
- ・現状の訴訟審理で十分と考える。
- ・原告・被告ともに特許庁の意見に対する反論の機会が十分に与えられない可能性があり、賛成できない。
- ・特許権侵害訴訟と並行する無効審判があり、無効審判の審決取消訴訟において求意見を運用した場合、侵害事件で2度目の求意見を行う必要性はないと思う。
- ・現行制度はダブルトラックであるから、さらに混乱するような制度となるおそれがある求意見制度は不要である。尚、無効審判が請求された場合裁判所の審理を一定期間ステイさせるような制度（米国のIPR）なら一考に値する。
- ・特許の有効性の判断は、無効審判で行えるから。
- ・当事者間の争いに、行政庁である特許庁を参加させて、判断を示すのは、他者への影響が大きく、ふさわしくない。
- ・訴訟段階では司法で対応すべき。
- ・訴訟の長期化を招くため、裁判所で判断すべき。
- ・求意見の導入により、侵害訴訟の遅延が生ずるおそれがあり、かつ、裁判所の技術的事項の判断力向上で対応すべき事項であるため。
- ・訴訟においては裁判所に判断を委ねることが望ましいと考えるから。
- ・§180の2があるので十分かなと思う。

「c. その他」を選択した理由

- ・特許庁に参加を強制すると、無用な負担を強いることになるおそれがあるから。
- ・侵害者は無効審判を請求すれば良い。訴訟では裁判官の技術理解がないときの救済的な要素としてあっても良い。

- ・無効審判が特許庁に係属している場合、原告、被疑侵害者双方に特許庁の進捗状況を裁判が間接的に確認する手間がなく裁判所の確認したい点について直接特許庁が意見を述べられることで審理が早くなることが期待できる。
- ・判断できるほど、知識がない。
- ・判断主体は裁判所であり、特許庁の判断に拘束されないことより、審決取消訴訟と同様の扱いでいいのではないのでしょうか。
- ・手続きが煩雑になり、訴訟の長期化の不利益の方が大きいと考える。・裁判所による無効判断（第104条の3）が、特許庁における手続と齟齬が生じないようにするためであれば、一定の範囲で求意見制度を設けるべきと考える。・QD1-1に記載したとおり。
- ・1回解決に資する可能性がある。

「d. わからない。」を選択した理由

- ・今でも、特許庁の審査官（審判官）の方が、参加しているはずで、それとの違いが良く分からない。
- ・侵害訴訟のカウンターとして、特許無効請求があるが、それと特許庁に有効性の意見を求めることとの関係がどうなるか不明。
- ・現在の訴訟の状況で、求意見制度が機能するか疑問。特許性等の判断が統一される方向であれば歓迎
- ・求意見制度の拘束力、判断の正確性による。
- ・裁判制度が複雑になる反面、効果的かどうか不明。
- ・請求項の権利解釈は、技術的に困難な、高度な技術に関するものもありどちらとも言えない。裁判官の心象が特許庁の意見に左右されかねない。
- ・実情をよく知らないため。
- ・今まで検討したことがない。
- ・裁判所の判断と庁の判断が異なるケースがないと考えているため。
- ・民事事件の経験がないため。
- ・訴訟経験がなく、判断しかねるため。
- ・特許侵害訴訟の経験がないため判断できない。
- ・特許の有効性確認をする制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・特になし。
- ・裁判所がどこまで特許庁の意見をききたいと思っているか、現在のようにきかずに判断できるとしているかの程度がわからない。特許庁の意見に左右される恐れがある気はする。

- ・特許庁の意見は、裁判所の結果に影響するか？
- ・審決取消訴訟における特許庁長官の意見を拡大する程度であれば可ですが、ケースによりそれが有利/不利に働くかわからないので、d. とした。また、今の制度でも、裁判所が訴訟に係る特許権の有効性について専門家の意見を反映させる方法はあると思う。
- ・訴訟経済面から判断すべきと考える。
- ・別の手続きである無効審判を起こさず、一の手続き（訴訟）の中で解決するのであれば利便性としては良い。しかし事実上訴訟の中で有効、無効が決まるのであれば三権分立に照らして疑問。又、双方が議論をつくすことなく庁の見解が独り歩きしないか不安も残る。しかも審決取消訴訟で審決が否定される例も少なからずあり、庁の見解が見直される機会が消失する不安が発生する。
- ・一度有効と判断した特許庁が、ゼロから再度判断する困難性懸念。
- ・この制度が侵害訴訟に係わる無効審判や訂正審判の代用になるのであれば、審理の迅速化につながる可能性がある。
- ・すでに調査官などとして派遣されているが、不十分なのか？裁判所が、無効/有効を判断しにくくなるへい害が出そう。
- ・知財高裁の専門性を高めることで、対応できるのではと考える。
- ・現行制度との差異が分かりにくい。
- ・メリットデメリットがわかんならいため。
- ・この質問は、ダブルルールに関する問題を想定していると思われるが、証拠の範囲が相違する点に問題があると考え。そうすると、ダブルルールもやむをえない。
- ・検討したことがないので、有効かどうかわからない。
- ・裁判において特許審査の専門家としての審査官の意見は有用である。・権利侵害を争うべきものであると考える a の場合、無効審判と合わせた訴訟制度として運用されるべき（負担軽減の観点含め）。
- ・訴訟経験がないため、イメージできない。
- ・特許権侵害訴訟において、特許庁に意見を求める求意見制度を設けてもよいが、どちらとも言えない。
- ・行政と司法は独立であるべきだが、特許庁と裁判所の判断の相異があることにより、当事者への影響が大きいため、この相異を解消する取組みは検討してほしい。どちらとも言えず、わからない。
- ・特許査定をした特許庁を当該訴訟に参加させることに異存はないが、両当事者に公平な審理がなされるかどうか疑問。被疑侵害者に不公平とならないしくみを思いつかないので、一概に特許庁の参加可否を判断できない。
- ・メリットとデメリットが共存するため、現時点では判断しかねるところです。

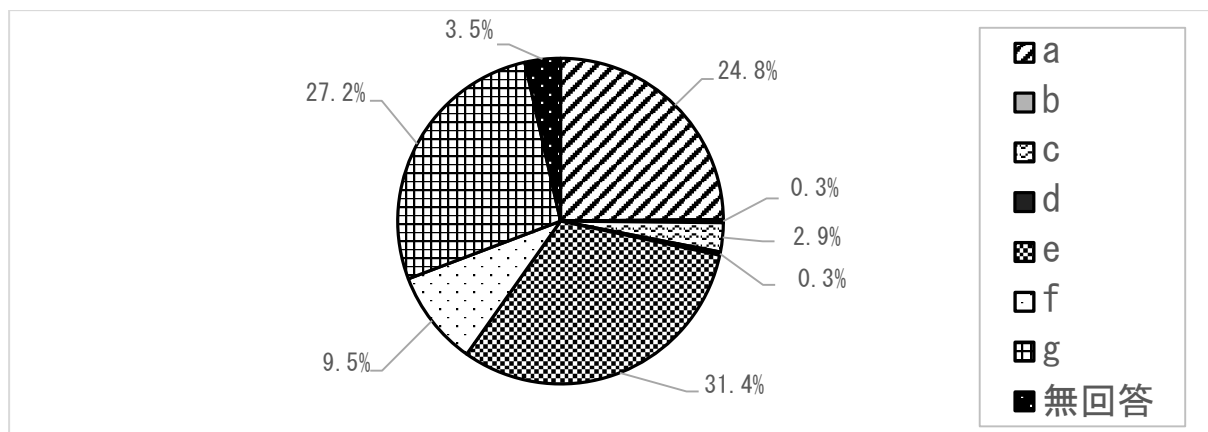
- ・求意見制度を設けることに伴うメリット・デメリットを考慮すると、積極的に導入して欲しいと言うほどの制度ではないが、あえて反対せねばならないと言うほどの事情もないため。
- ・侵害訴訟で利用されている現状の調査官制度で特に不足は感じていませんので、特に求意見制度を設ける必要は無いと考えています。なお、もしこの制度を設けるのであれば、少なくとも、紛争の個別具体的な解決を図る裁判所の裁量を妨げるような制度にはすべきでないと考えます。
- ・被疑侵害者が、無効の抗弁をするケースが多く、この制度が有効か疑問あり。
- ・どの程度求意見がなされ、どの程度反映されているか、よく知らないため。
- ・特許庁による検討中、訴訟手続きを停止するのか、特許庁による判断が裁判所を拘束するのか、等による。
- ・訴訟期間の短縮のために有効であるのなら制度があっても良いと考えます。
- ・特許権者または被疑侵害者の立場により、利益が相反するため、なんとも言えない。
- ・特許の有効性の判断には多大な労力がかかる。求意見において、高い質の意見を出せるのか懸念される。

「無回答」を選択した理由

- ・裁判所と特許庁の判断を、均等化するため必要。

【図表 4-6】 設問 Q-D6：求意見制度において、特許庁から裁判所に示される意見として希望するもの

		件数	割合
a	訴訟に係る特許について、有効又は無効の判断のみ	155	24.8%
b	新規性(特許法第29条第1項)有無の判断のみ	2	0.3%
c	進歩性(特許法第29条第2項)有無の判断のみ	18	2.9%
d	記載要件(特許法第36条)具備の判断のみ	2	0.3%
e	意見の請求者が、請求書で求める判断のみ	196	31.4%
f	その他 (自由記述)	59	9.5%
g	わからない	170	27.2%
無回答		22	3.5%
回答者数		624	



その他（自由記述）

①求意見制度で特許庁から裁判所に示される意見

- ・特許性全般について、特許庁は判断をするべき。
- ・審査に準じ b、c、d 全て
- ・権利範囲と侵害被疑物品の技術範囲についての判断のみ。
- ・全ての要件について意見を述べられるようにするべき。特許の有効性に関しては、裁判所よりも特許庁の意見が重要であると思うし、正しいことが多い。
- ・拘束力のある最終判断。
- ・意見を制限すべきではない。
- ・両当事者の求める判断のみ。
- ・a は b、c、d を含むものとして回答した。
- ・新規性、進歩性、記載要件の全て。

②求意見制度に対して否定的な意見

- ・示すべきでない。
- ・制度の意味がない。審決取消訴訟との間で矛盾
- ・求意見制度を設けるべきではない
- ・希望はない。
- ・Q-D5 で答えた通り、求意見制度は設けるべきではない。質問文中の「にとして」ってなんですか？
- ・制度を設けるべきではない、と回答しておりますので「その他」とさせていただきます。
- ・特許庁から裁判所に示される意見は不要と考えます。
- ・希望しない。
- ・制度自体必要としない。
- ・希望はない。
- ・なし。

- ・ない。
- ・求意見制度は不要。
- ・そもそも望まない。
- ・必要ない。
- ・求意見制度を設けるべきでない。

設問 Q-D6-1：特許庁から裁判所に示される意見にとして希望するものを回答した理由。

「a. 訴訟に係る特許について、有効又は無効の判断のみ」を選択した理由

- ・実効性ある制度にすべき。
- ・全ての理由に基づいて、有効又は無効の判断がなされるものが良いと考えます。
- ・求めていることは、訴訟対象の、特許有効性のみ。
- ・当然に有効・無効を判断すべき。
- ・総合的に判断して有効か無効を判断すべきと思います。
- ・実質的に再審査を要請しているようなものだから。
- ・どのようにして有効/無効を判断するかは、特許庁の範疇。
- ・特許庁から裁判所に示される意見がどれだけ裁判所が考慮するのか判らないが、請求人（求意見制度）が最低限、訴訟で必要とする意見を特許庁が示せば良いと思う。
- ・特許庁は特許全般に責任を有すると考えるため。
- ・特許とされるべきかどうかは特許庁が行うべきと考えるため。
- ・特許庁の判断すべき範囲と感じたため。
- ・b～eだと特許の有効性がわからない場合があるため。
- ・有効性について、一部の要件のみを分離して判断することは困難である。
- ・訴訟では、元々その特許の有効・無効の判断が重要で、一部の判断では片手落ちの感が有る。ただし「e」は有りうるかもしれない・・・。
- ・特許庁の本来の業務範囲。
- ・制度趣旨が有効性の有無を問うものであるから。
- ・訴訟に係る特許の有効性についての意見だとすれば、b、c、dそれぞれではなく、その組合せもあると思う。
- ・b～dのように一部のみだと裁判の判断への有効性が限定的となり、eの場合は請求者の利益となり、客観性がそこなわれるのではないかと考えます。
- ・有効/無効の判断以外は、司法にゆだねるべき。
- ・訴訟内容と特許権の判断に集約すべき。
- ・特許庁における準司法的判断を尊重すべき。

- ・訴訟当事者にとって、最もハッキリとさせて欲しいのは、その特許が有効か無効かの一点につきと思われる。
- ・昨今、訴訟において特許権が無効になるケースが多くなってきている印象を受けることから、訴訟内で特許の有効・無効を特許庁が判断できる方が望ましいと考える。
- ・あくまで参考意見として。
- ・特になし。
- ・仮に、制度を設けるとするならば、特許の有効性全般について意見を求めることが妥当と思います。
- ・各項目を分離して判断するのは適切ではない場合がある。
- ・新規性だけ、進歩性だけでは、訴訟を進行するうえで不十分と思われる。特許庁を参加させるなら、有効/無効全般がよいと思う。ただ、証拠、文献、職権探知については要検討。
- ・29項1項、2項、36条に限らず、全ての特許要件について審理をするので、求意見制度でも同様に意見すべき。
- ・特許の有効、無効は様々な要件を満たす必要があるため。
- ・できるだけ無効審判の判断と近いものとするべきだから。
- ・多数の特許が存在する分野において、新規性、進歩性の判断は技術的な背景事情の理解が不可欠だと思われる為、特許庁の専門性による判断の方がよいと考えるから。
- ・求意見制度を設ける必要はないが、仮に設けるとすれば、無効理由を限定するべきではないから。
- ・最も重要な意見であるため。
- ・裁判のスピードUPのため。
- ・特許侵害訴訟でキーとなるため。
- ・特許の有効性判断は専門技術的判断であり、当事者主義になじまない。
- ・当該制度を設けるなら、有効性について特に制限を設けなくてもよいと考える。
- ・有効か無効かについてまで判断すべき。
- ・限定の趣旨がよく分からなかった。
- ・新規性、進歩性の両判断は必要。
- ・新規性、進歩性他を含む特許性の判断が特許庁の責任において判断する範囲である為、求意見制度においても同等範囲の意見を示すべきと考えます。
- ・有効・無効の判断につじては制限を設ける必要はないと思われるから。
- ・b.c.d.は特許庁の中で特許の有効性判断で検討されるもの。訴訟においては特許庁によるその特許が有効か無効かの判断のみに基づいて審議されるべき。
- ・民事訴訟の中でうまく特許庁を用いて、迅速かつ統一的な権利の有効判断をなすべきと考えます。

- ・技術的争点に関する特許庁からの意見として、特許の有効及び無効についての判断が必要と考える。ただし、技術的争点であることから、その理由についても意見の中に含まれることが望ましい。
- ・b-dの意見であっても結局は有効/無効の判断を示すことと同じと思われるため。
- ・権利範囲の判断を変えるものであってはならないと考えます。
- ・権利の安定性のため。
- ・特許庁が審査を行う範囲と同じにするのが妥当と思われる。
- ・有効性/無効性の判断は全般的に必要と考えます。
- ・Q-D5-1と同じ。
- ・eにすると請求人が目いっぱい請求する可能性があり、b~dでは不十分。
- ・訴訟において最も重要な情報であるため。
- ・審査で判断する事項については全て判断してよいと考えるから。
- ・特許の有効/無効の判断には、裁判所よりも特許庁の方がより適切であると思われる。
- ・総合的に有効か無効かを判断してもらいたい。
- ・制限する理由がないため。
- ・特許要件すべてで判断すべきである。
- ・求意見制度を望まない。
- ・有効及び無効に関する全般の判断があった方がよい。
- ・無効審判を別途請求する必要がないため。
- ・特許庁の業務範囲は、全て判断すべき。
- ・意見として争点全般を述べる機会はあった方がよいと思えるので。
- ・本制度の目的から考えると、有効性について判断すべき。

「b. 新規性(特許法第29条第1項)有無の判断のみ」を選択した理由

- ・専門機関である特許庁の得意分野だから。
- ・発明の原点である新規性を確認すれば良いのではないか。
- ・特許庁における専権事項であるため。
- ・Q-D5-1と同じ。

「c. 進歩性(特許法第29条第2項)有無の判断のみ」を選択した理由

- ・争いの多い部分と思われるため。
- ・進歩性の判断は審査官へ依存するため。
- ・専門機関である特許庁の得意分野だから。
- ・最も論点になるとと思われるため。

- ・最も判断が難しいところだから。
- ・裁判所と特許庁とで、一番異なる判断がなされそうな、進歩性のみの判断で十分と考える。
- ・「進歩性」以外のパラメーターは、裁判所も特許庁と同様に十分に判断し得る。勿論「進歩性」も差あるとは思えないが、一応、庁を立てたに過ぎない。
- ・当該発明の進歩性の有無があいまいな場合が多いため。
- ・進歩性が最も関係者（裁判所も権利者も被権利者も）関心が高いと考えるから。
- ・特許庁における専権事項であるため。
- ・特許の要件として最も重要で理解しにくい要件であるため。
- ・判断が異なる場合が多い為。
- ・進歩性は技術観点での判断が必要で、特許庁の意見の方が納得しやすいと考えるため。
- ・技術の進歩性の判断には、より専門性が必要となるため。
- ・当事者によって争われている裁判の中で、第三者に対しても影響を及ぼすような法制度を導入すべきではない。このため求意見制度を導入するとしても、最小限にすべきである。・特に技術的専門性が求められる進歩性について、専門官庁の考えを裁判所が参照可能となることは有意義と思われる。・求意見制度が訴訟手続の一環であるため、当事者が求めた事項のみ判断すれば足りると考える。
- ・Q-D5-1と同じ。
- ・最も技術的判断が難しいため。

「d. 記載要件(特許法第36条)具備の判断のみ」を選択した理由

- ・専門機関である特許庁の得意分野だから。
- ・特許庁における専権事項であるため。
- ・過度に限定すべきではないと考えます。
- ・Q-D5-1と同じ。

「e. 意見の請求者が、請求書で求める判断のみ」を選択した理由

- ・訴訟は当事者間の争いであるから、当事者間が求める範囲にとどめるべき。
- ・求めないことまで判断されると、結果の予想がしづらく、利用しにくい制度となる。
- ・意見に要する時間を短くするため。
- ・判断の対象を明確にするため。また、通常、請求者は同様の無効審判を特許庁へ行っていると思われるから。
- ・当事者の必要とする以上のことをしない。

- ・前間で制度不要と回答していますので特に意見はありません。
- ・最小限で良い。
- ・民事訴訟における手続であるから、当事者主義の原則に沿ったほうが良いと考えるから。
- ・請求者の必要とする中身だけでよい。審査/審理の期間短縮。
- ・求められる意見は、ケース by ケース。
- ・作業量が膨大になり他の審査に支障が出ると考えるため。
- ・権利範囲の確定を早期に行うため。
- ・民事事件であるので、当事者が争う事由に限定されるべきである。
- ・争いとなっている論点以外についての意見を述べても、他の訴訟の引き金となかなかねないので、限定的とするべき。
- ・e.が最も妥当と考えられるから。
- ・争点を単純化しないと、訴訟の長期化につながるおそれがあるから。
- ・特に無し。
- ・裁判の争点と無関係な事項についての判断は不要であるため。
- ・特許性については無効審判で争うべき。
- ・色々な場面が想定されるため、請求書が求められたことのみで判断する方が、予測する際にも予測しやすいと思われる。
- ・権利を付与する者として、権利者の不利益になる意見は、述べるべきではない。
- ・請求がある限り、できるだけ広い範囲で意見請求を認めるべきだから。
- ・必要な範囲の判断のみでいいと思う。
- ・不等に範囲を制限すると、制度の意味がなくなってしまうため。
- ・請求者が求める意見を越える内容の判断まで特許庁が行う必要性はないので。
- ・あくまでも請求者の請求を越えるべきではない。
- ・侵害訴訟において、特許庁が「請求書で求める判断以外」について意見を述べることについては違和感がある。あくまでも当事者が請求した内容のみ判断すべきと思います。
- ・求められた判断のみ回答すれば十分と考えるため。
- ・請求者が有効性について疑問に思うことおよび確認したい事項のみに限ったほうが良いかと考える。
- ・請求人が求めるものに対して意見をすれば良いと考えるため。
- ・一度は有効であると認定した特許に対し、特許庁が異なる判断をすることは難しいのではないか。
- ・請求人が請求書で求める以外の判断を行うのは余計なことだと考えます。
- ・両当事者の紛争解決を目的とする侵害訴訟では、両当事者の申し立てた理由以外については、意見を示すべきではないと考えられるため（職権審理等は採用されるべきではないと考えられるため）。

- ・必要なことだけでよい。ただし、訴訟の相手側にも、意見請求させるべき。
- ・意見の請求者が求めるものは、広く判断できるような方が、より請求者に資する制度になる。
- ・権利確定後は、基本的には司法の方で判断すべきなので、頼まれてない事までする必要はない。特許庁の人工も割かれるので審査にマイナスかもしれないから。
- ・請求者の要望に限定すべき。争う必要のないものまで検討する必要はないと考える。
- ・可能な限り争点を増やしたくない。
- ・裁判の一環なので、請求されたこと以外判断されると行きすぎ。
- ・弁論主義であるべきと考えるため。
- ・裁判所での効率を考えると求める部分のみで良いと思う。争点に的を絞った方が良い。原告、被告ともに不利益は生じないだろう。
- ・訴訟当事者間でのみ判決の拘束力が及ぶ侵害訴訟においては、弁論主義に基づき当事者が主張した事項に基づいてのみ判断が下されれば十分であると考えられるため。
- ・特許有効/無効の判断は審判により、行えば良く、特定の問題に対する見解を求める制度と考えている。
- ・あまりに判断領域を広げることは当事者の一方に利することになるので、求められた事項でよい。
- ・訴訟の効率化からも、請求書の内容だけからで充分であると思う。
- ・特許査定となった審査過程を最初からなかったことにする可能性の高くなる職権審理を行うと特許権者が不利になりすぎる。
- ・a～dは、特許庁の判断が介入され、当事者系訴訟の趣旨に合わない。
- ・行政経済の観点から、求められたもののみ判断するだけで足りると考える。
- ・必要な判断のみ出されればよい。
- ・当事者のみに及べば充分であるため。
- ・請求者の求める判断を裁判所に示されることが、訴訟を進行する上で効率がよいと思われる。
- ・当該事件の判断に必要な限度で意見を提供すれば足りると思われるため。
- ・遅延防止。手続きの煩雑回避。
- ・請求者が求める判断について、その理由を明らかにし、回答する必要があるため。
- ・審理の長期化を避けるため。
- ・迅速な紛争解決に資するため。
- ・裁判なので職権で判断範囲を広げるべきでない。
- ・裁判の遅延の観点から、意見の請求者の請求書で求める判断のみでよいと考えます。
- ・制度の趣旨から妥当な範囲で足りる。

- ・無効審判と合わせるべき。
- ・権利の安定性を失うため。
- ・当事者の争点のみ判断すれば十分と考える。
- ・争点とされる請求書の判断を求めるのが妥当と考える。
- ・裁判の証拠として採用するものなのだから、求められたことに答えればよいのではないか。
- ・意見の請求者が求める事項に関する第三者見解が得られれば、制度の目的として十分である。
- ・争点のみで可。
- ・訴訟手続きの一つであるから、当事者が求める事項のみとすべき。
- ・請求者の要望を満たすようにしたほうが良いと考えるため。
- ・民訴法の文書送付の嘱託（226条）を越える特許庁の意見・判断は民事訴訟にそぐわない。
- ・よくわからないけれど、必要以上の意見を述べない方が良いと思う。
- ・訴訟においては、特許庁は必要以上に関わるべきではない。
- ・あまり広げると判断に時間がかかる。
- ・a、b、c、dそれぞれにメリット・デメリットがあり、eはそれらすべてを選択できる。交渉時の選択肢が増えるので、求意制度で意見を求める項目にも選択肢があるのが望ましい。
- ・民事事件である特許権侵害訴訟で争われている段階であるため、民事訴訟法の弁論主義に従うべきであると考え。
- ・争いのある無効理由は、全て特許すべき旨の査定が覆る可能性があるため、意見を求める機会があるべき。請求者が求めないものは、意見は不要。
- ・幅広く意見を求めたい。
- ・当事者によって争われている裁判の中で、第三者に対しても影響を及ぼすような法制度を導入すべきではない。このため求意見制度を導入するとしても、最小限にすべきである。・特に技術的専門性が求められる進歩性について、専門官庁の考えを裁判所が参照可能となることは有意義と思われる。
- ・求意見制度が訴訟手続の一環であるため、当事者が求めた事項のみ判断すれば足りると考える。
- ・訴訟内容によって必要である判断材料は異なるため。
- ・聞かれた事だけ意見を述べるべき。
- ・制度を設定するのであれば、当事者が要求する事項につき意見できる方が良い。
- ・不用意に新たな争いを生むべきではないと考えるから。
- ・争点整理が図られやすい為。
- ・請求者のニーズに応えるという点で判断をしてもらいたい事項のみで十分と考える。

- ・ a～d のいずれも項目を限定する実益が不明なので。審理の合一化の観点からは特許要件からの制限ではなく、職権による審理範囲等を制限してはどうか。
- ・ そもそも、有効性を再審査するべきものであるから、疑問と思われる判断については必須だと考えます。
- ・ 求意見制度が設けられた場合も、できるだけ限定的な範囲で用いられるべきであるため。
- ・ 争点になっている点についての判断のみで十分であるため。
- ・ もし求意見制度を設けるのであれば、紛争の個別具体的な解決を図る裁判所の裁量が妨げられることがないように、請求者（裁判所）が求める範囲内でのみ、または裁判所における争点の範囲内で、意見が示されるべきと考えます。また、裁判所で妥当性が判断できるよう、特許庁の判断理由も併せて示されるべきと考えます。
- ・ 裁判の進行を遅らせることがないようにするため。
- ・ 侵害訴訟を円滑、適切に進行させるための手段なのだとすれば、意見の請求者が、請求書で求める判断のみで十分であるため。なお、求められた判断については全て意見が示されるべき。
- ・ 意見の請求者が請求していることが審理の対象となると考える為。
- ・ 柔軟に対応すべきであるから。
- ・ 意見の請求者が求める内容を総合的に判断して意見するべき。
- ・ 求められた事のみ回答すべき、と考えるため。
- ・ ダブルトラックの下、不用意に特許庁が有効性の判断を述べるべきでない。ただし、特 180 条の 2 にあるような、「法律の適用その他の必要な事項」については、104 条の 3 で、裁判所が無効理由の有無の判断をすることになるので、あってよいと思う。
- ・ 訴訟の遅延、長期化を防止するため。
- ・ 当事者間の争いであるので、特許庁が請求者が求めること以外の判断をする必要はない。
- ・ 訴訟内での資料として扱うべきだから。
- ・ 当事者系なので、当事者の請求に対して答えればよい。
- ・ 訴訟は弁論主義であるから。
- ・ 請求者の求める事項のみについて判断すればよい。
- ・ 裁判の状況により争点に関する判断でスピーディな対応が可能。

「f. その他」を選択した理由

- ・ 求意見制度を設けるべきではない。
- ・ 特許性は特許庁のお仕事かと思えます。

- ・特許の有効性を判断するためにはb～d全て必要と考えます。
- ・全て裁判所で決めれば良いと考えるから。
- ・救意見制度に消極的であるが権利範囲と侵害被疑物品の技術範囲について特許庁から意見を出すことは係争の長期化を防ぐ点で有効ではないか。
- ・a～dに制限する意味がないのでは。
- ・アンケートの作り方に違和感を感じる。民事事件への求意見制度自体の導入がまだ決まってもいないのに、内容についての意見を尋ねるのであれば、前提としてそう記載すべき。それともこの質問は、特許法に対する問題点の質問ですか？
- ・そもそも求意見制度は不要と考えるが、仮に導入された場合であっても、拘束力のない中途半端な意見では意味がなく、現行の無効審判で対応すればよい。
- ・意見を制限するメリットが考えられない。
- ・権利者から請求される場合を考えると、被疑侵害者側の求める事項も判断することが望ましい。
- ・裁判官も特許法に照らして特許の有効性を判断すべきと考える。
- ・求意見制度の導入には反対である。
- ・裁判所は特許の有効性の判断をする能力を備えているからである。
- ・Q-D1のとおり、新たな制度は必要ないと考える。
- ・前述(QD5-1)のとおり。
- ・Q-D5参照。
- ・特になし。
- ・「のみ」とする理由が理解できない。
- ・求意見制度は必要ないと考えている。
- ・制度不要と考えるため。
- ・求意見制度を設けるべきではない。
- ・裁判所の裁量にまかせる。
- ・有効・無効、新規性、進歩性に限定せず、特許庁は総合的に意見を出すべき。
- ・有効な部分は権利を存続すべきである。補正をかけるためにも有効性のある範囲を明確にしてほしい。
- ・もし求意見制度を設けるのであれば、紛争の個別具体的な解決を図る裁判所の裁量が妨げられることがないよう、請求者(裁判所)が求める範囲内でのみ、または裁判所における争点の範囲内で、意見が示されるべきと考えます。また、裁判所で妥当性が判断できるよう、特許庁の判断理由も併せて示されるべきと考えます。
- ・訴訟においては裁判所に判断を委ねることが望ましいと考えるから。
- ・裁判官は、技術的なサポートを必要とすると思われるから。

「g. わからない。」を選択した理由

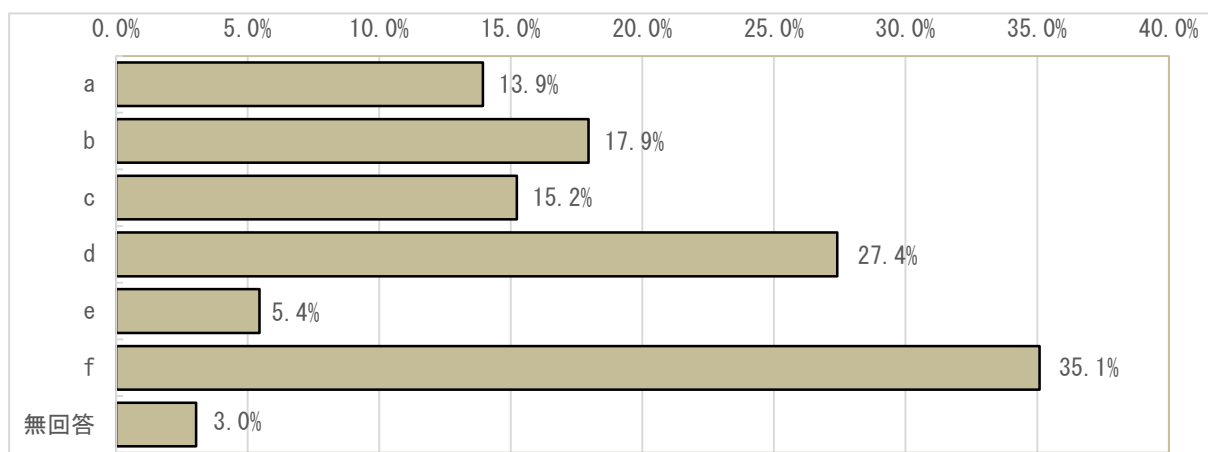
- ・これが、こういった作用をねらったものか分からない。
- ・制度自体、不要と考えるため。
- ・消極的な理由ですが、現状ままで、そんなに問題だと思わないから。
- ・実情をよく知らないため。
- ・今まで検討したことがない。
- ・意見を示さないという選択があっても良いと思う。
- ・手続がより複雑化し、何が有効で、どのような効力を発揮するのかわかりにくくなるため、求意見制度の設立を求めない。
- ・特許侵害訴訟の経験がないため求意見制度自体の是非が判断できない事から、「示される意見」にどのようなものが必要かは判断できない。
- ・求意見制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・無効審判でよいと考えるので。
- ・特になし。
- ・意見がどの程度採用されるか？
- ・すべきでない。
- ・判断する必要がないと考える。
- ・制度の必要性を感じないため。
- ・Q-D5の回答の通り、「本制度を設けるべきではない」と考えるので。
- ・求意見制度そのものの必要性を感じないため。
- ・a：裁判で審理されるのは有効か無効かについて、それに対する意見を求めなければ求意見制度の意味はない。e：求める内容のみで良いと考えるため。g：求意見制度に賛成していない。
- ・D5-1と同様。
- ・いずれが適当か判断する根拠をもたないため。
- ・拘束力のない意見であるから、上記のような詳細な点まで考えが及ばない、自由に意見を述べられれば良いのではありませんか？
- ・現時点で具体的な想定をすることが困難な為。
- ・どの項目を意見として反映させれば良いかは判断できない。
- ・求意見制度は不要と考えているため。
- ・a. 「有効又は無効の判断のみ」に、判断した理由が含まれるのであれば、”a”の選択とする。
- ・求意見制度を新設する必要性を感じていないため。
- ・求意見制度の創設に必要性を感じておらず、考えに近い選択肢がない。

「無回答」を選択した理由

無し

【図表 4-7】 設問 Q-D7：求意見制度において行われることを希望する手続（複数選択可）

		件数	割合
a	侵害訴訟の両当事者による、特許の有効性について特許庁における口頭審理を行う手続	87	13.9%
b	侵害訴訟の両当事者に対して、特許の有効性についての答弁書や弁駁書を裁判所への手続とは別に、特許庁に対して提出することを求める手続	112	17.9%
c	侵害訴訟の両当事者に対して、追加の先行技術文献や実験成績証明書などを特許庁に対して提出することを求める手続	95	15.2%
d	侵害訴訟の両当事者に対して、特許庁から何らかの手続が別途要求されるべきではない	171	27.4%
e	その他（自由記述）	34	5.4%
f	わからない	219	35.1%
無回答		19	3.0%
回答数		624	



その他（自由記述）

①希望する手続

- ・求意見制度は無効審判請求制度と同じような制度にすべきではないと思います。訴訟費用の高額化につながると思います。
- ・手続きが煩雑にならないことを希望する。
- ・現時点では、両当事者に対しては、必要な範囲のみで、特許庁に対して、手続が別途要求される仕組みであればよいと考える。

②その他

- ・制度の意味がない。
- ・求意見制度を設けるべきではない。
- ・関与の幅が不明であるため、何をすれば本制度が有用になるかも不明。
- ・希望する手続きはない。
- ・Q-D5 で答えた通り、求意見制度は設けるべきではない。
- ・制度を設けるべきではない、と回答しておりますので「その他」とさせていただきます。
- ・不要。
- ・すでに審査は十分に行われていると思う。
- ・制度自体必要としない。
- ・なし。
- ・ない。
- ・求意見制度は不要。
- ・そもそも望まない。
- ・必要ない。
- ・求意見制度を設けるべきでない。

設問 D7-1：求意見制度において行われることを希望する手続きを回答した理由。

「a. 侵害訴訟の両当事者による、特許の有効性について特許庁における口頭審理を行う手続」を選択した理由

- ・イメージ的には、特許庁の無効審判手続を侵害訴訟中の審理に反映させるようなになれば良いと思う。
- ・本制度はあくまで侵害訴訟手続の中で行ってほしい。
- ・権利範囲の確定が正確に行うことができるため。
- ・特許庁が具体的かつ公正な判断を示す材料であればその方式に制限を掛けるべきではない。
- ・c.を認めると長期化が予想される。
- ・特許庁に対しては口頭審理で充分だと思う。(答弁書・弁駁書まで対応すると代理人費用がかさむ)
- ・審理が尽くされる。
- ・求める意見の内容により、必要な手続も変わると存じます。
- ・審理を十分に行うため。
- ・求意見制度を行う事を前提として、且つ『特許庁から何らかの手続が別途要求(※)』されるとすれば、特許庁が特許性を判断するための「意見」、「言い分」、「証拠」の提出を求めることは認めるべきである。(※【Q-D7】の【b】に記載)
- ・求意見の利用は、当事者の主らの判断に任ねるべき。

- ・必要に応じて、審査のプロが介入するのはOKだが、そのために似たような手続を改めて求める事は望んでない。
- ・一定制度担保されるべき。
- ・裁判手続中に、特許庁が包含されて関与するイメージ。
- ・争点を明確にして迅速に処理するため。
- ・口頭審理において適正な判断がなされることを期待。
- ・訴訟となるような重要案件なので、しっかり審理すべき。
- ・裁判の際に出た証拠や主張と異なるものを無効審判に提出すると、両方で判断が分かれる事となりかねないので、証拠、資料、主張は両方で共有化すべき。
- ・より良い判断をするために必要と思われまます。
- ・特許査定をした特許庁こそ主体的に対応するべきと思うから。
- ・当事者の意見を聞く場で設けた方が良いと思われる。
- ・時間がかかっては問題があるが選択肢が増えたほうがよい。
- ・なるべく情報は公開され、より多くの主張立証がなされるべき。
- ・特許の有効性判断の信憑性が高まるため。
- ・迅速性かつ公平な紛争解決のため。
- ・できるだけ、無効審判の判断と一致させるため。
- ・書面のみでは判断が困難なケースが想定されるため。
- ・無効審判で認められる手続を制約すべきではない。手続が保障されることにより、紛争の一次的解決に資する。
- ・特許庁が当事者として参加するべき。
- ・専門官庁である特許庁の意見に対して、両当事者による弁明（意見）の機会を手続き上担保すべき。
- ・求意見制度を導入するとした場合は、特許の有効性判断においては口頭審理により両当事者の見解が十分に出し尽くされるべき。
- ・特許庁からの意見が裁判の結論に影響を及ぼすのであれば、意見を述べる機会を保障すべき。
- ・有効性については特許庁に対して様々な形や方法で行われるべきだと考える。
- ・公平性を確保するため。
- ・無効審判と同程度の手続はあった方がよい。
- ・裁判所が侵害訴訟で認める証拠と特許庁が認める証拠とは差異があると思います。この点をどのように考えるか不明なので上記回答としました。
- ・通常の登録審査と同じで良い。
- ・適切な審理を行うためには特許庁から要請できるようにしておく必要はある。
- ・特許庁からの口頭、書面審理も心象形成の過程で必要だから。
- ・的確な判断をする上で必要と考える。
- ・攻撃・防御のバランスを図るため。

- ・機会を最大限有効に活かす為。
- ・特許権利者に対しても特許の有効性の判断について参加させるべき。

「b. 侵害訴訟の両当事者に対して、特許の有効性についての答弁書や弁駁書を裁判所への手続とは別に、特許庁に対して提出することを求める手続」を選択した理由

- ・両者提出の書面で総合的に判断すべき。
- ・ダブルトラックの軽減。
- ・特許庁に対しても答弁できる機会を与える必要があると考えます。
- ・イメージ的には、特許庁の無効審判手続を侵害訴訟中の審理に反映させるようなになれば良いと思う。
- ・手続として違和感がないので。
- ・審査、審判に準じる。
- ・双方の意見は必要であろう。
- ・権利範囲の確定が正確に行うことができるため。
- ・特許庁が具体的かつ公正な判断を示す材料であればその方式に制限を掛けるべきではない。
- ・c.を認めると長期化が予想される。
- ・特許庁の意見を聞くべき。
- ・進歩性の判断に必要な主張を許すべきと考える。
- ・求める意見の内容により、必要な手続も変わると存じます。
- ・書面での提出は、慣れているため、対応可能と思われる。
- ・当事者に証明責任の一部を負わせた方が迅速な審理につながると考えられるため。
- ・特許庁の審査実務に準じ、出願人、第三者にとってなじみやすいため。
- ・書面手続きを基本として、一体的な解決を図れるようにするため。
- ・口頭審理は負担が大きい、何らかの主張はすべき。
- ・求意見制度を行う事を前提として、且つ『特許庁から何らかの手続が別途要求(※)』されるとすれば、特許庁が特許性を判断するための「意見」、「言い分」、「証拠」の提出を求めることは認めるべきである。(※【Q-D7】の【b】に記載)
- ・両当事者の意見を聞いた上で、総合的に判断する必要があると考えられるため。
- ・一定制度担保されるべき。
- ・請求人が弁駁することで請求人有利となる懸念から基本的にはあまり乱発すべきではないと思うが、裁判所とは異なる判断をするのだから、異なる要求があっても良いと思う。
- ・裁判の際に出た証拠や主張と異なるものを無効審判に提出すると、両者で判断が分かれる事となりかねないので、証拠、資料、主張は両者で共有化すべき。

- ・ 現行の実務対応に則った制度とするため。
- ・ 正確な判断につなげる。
- ・ 特許査定をした特許庁こそ主体的に対応するべきと思うから。
- ・ 時間がかかっては問題があるが選択肢が増えたほうがよい。
- ・ 特になし。
- ・ 仮に、制度を設けるとしたら、公平性、公正性を考慮し、特許庁のみならず、原告、被告の両者にも意見する機会を与えないと公正とはいえないと考えます。
- ・ なるべく情報は公開され、より多くの主張立証がなされるべき。
- ・ 口頭審理は当事者の負担が大きいため。
- ・ 特許の有効性判断の信憑性が高まるため。
- ・ できるだけ、無効審判の判断と一致させるため。
- ・ 証拠の範囲が相違する点に問題があると考えるので、当事者の主張も勘案すべき。
- ・ 審査官として合理性、客観的な意見を構成するために「手続」は有用である。書面にすることにより具体的、論理的な情報が得られる。
- ・ 無効審判で認められる手続きを制約すべきではない。手続が保障されることにより、紛争の一次的解決に資する。
- ・ 専門行政庁として判断してもらいたい。
- ・ 特許庁が判断しやすいと思われるので。
- ・ 有効性の判断等は書面の方が理解しやすいと考えるため。
- ・ 民訴の手続きの中に、特許有効性確認という行政手続きを組み込めるのではないかと考えます。
- ・ 両者に対して、無効であること、または、有効であることの証拠及び意見書の提出は、可能な制度であるべきと考えるが、当事者同士が顔を合わせる口頭審理は、必要ないと考える。
- ・ 特許庁からの意見が裁判の結論に影響を及ぼすのであれば、意見を述べる機会を保障すべき。
- ・ 無効審判との関係など全体として考えるべきで、個別の制度ごとに意見をいうものではない。・ 裁判所による判断の独立性などのためにも、特許庁の関与は、一定程度限定されたものであることが好ましいと考えるため。(180条の2 審査便覧 58-14 と同趣旨)・ 訴訟手続の一環であるため、当事者と裁判所間、特許庁と裁判所間の手続きに限られた方が良いと考えるため。
- ・ 裁判所よりも特許庁の方が特許の有効性に対する判断がより正確な為。
- ・ 有効性については特許庁に対して様々な形や方法で行われるべきだと考える。
- ・ 公平性を確保するため。
- ・ 書面審理で十分であるように思われる。
- ・ 無効審判と同程度の手続はあった方がよい。

- ・裁判所が侵害訴訟で認める証拠と特許庁が認める証拠とは差異があると思います。この点をどのように考えるか不明なので上記回答としました。
- ・通常の登録審査と同じで良い。
- ・裁判官が特許庁の判断を採用するかしないかの裁量を認めるのが前提であれば、侵害訴訟の両当事者に対して、特許の有効性についての答弁書や弁駁書を裁判所への手続とは別に、特許庁に対して提出することを求める手続きはあってもよい。
- ・適切な審理を行うためには特許庁から要請できるようにしておく必要はある。
- ・書面審理とした方が侵害訴訟の証拠として適切であるため。
- ・特許庁からの口頭、書面審理も心象形成の過程で必要だから。
- ・的確な判断をする上で必要と考える。
- ・特許性については庁が主導し、当事者とやりとりしてほしい。
- ・特許権利者に対しても特許の有効性の判断について参加させるべき。

「c. 侵害訴訟の両当事者に対して、追加の先行技術文献や実験成績証明書などを特許庁に対して提出することを求める手続」を選択した理由

- ・両者提出の書面で総合的に判断すべき。
- ・イメージ的には、特許庁の無効審判手続を侵害訴訟中の審理に反映させるようなになれば良いと思う。
- ・審査、審判に準じる。
- ・特許庁は判断材料を把握する必要がある。
- ・権利範囲の確定が正確に行うことができるため。
- ・特許庁が具体的かつ公正な判断を示す材料であればその方式に制限を掛けるべきではない。
- ・特許庁に対しては口頭審理で充分だと思う。(答弁書・弁駁書まで対応すると代理人費用がかさむ)
- ・進歩性の判断に必要な主張を許すべきと考える。
- ・求める意見の内容により、必要な手続も変わると存じます。
- ・審理を十分に行うため。
- ・書面での提出は、慣れているため、対応可能と思われる。
- ・書面手続きを基本として、一体的な解決を図れるようにするため。
- ・口頭審理は負担が大きいが、何らかの主張はすべき。
- ・求意見制度を行う事を前提として、且つ『特許庁から何らかの手続が別途要求(※)』されるとすれば、特許庁が特許性を判断するための「意見」、「言い分」、「証拠」の提出を求めることは認めるべきである。(※【Q-D7】の【b】に記載)
- ・両当事者の意見を聞いた上で、総合的に判断する必要があると考えられるため。
- ・一定制度担保されるべき。

- ・裁判手続中に、特許庁が包含されて関与するイメージ。
- ・特許庁側の判断資料を開示することにより、円滑な訴訟処理を実現するため。
- ・より広い資料や実ケンデータで論議される機会与えた方が、客観性が高まって、お互い納得できる可能性も高まると思うから。
- ・裁判の際に出た証拠や主張と異なるものを無効審判に提出すると、両方で判断が分かれる事となりかねないので、証拠、資料、主張は両方で共有化すべき。
- ・判決の対世効をもつため。
- ・特許査定をした特許庁こそ主体的に対応するべきと思うから。
- ・時間がかかっては問題があるが選択肢が増えたほうがよい。
- ・特になし。
- ・なるべく情報は公開され、より多くの主張立証がなされるべき。
- ・特許の有効性判断の信憑性が高まるため。
- ・できるだけ、無効審判の判断と一致させるため。
- ・証拠の範囲が相違する点に問題があると考えるので、当事者の主張も勘案すべき。
- ・特許の有効性の根拠となる資料や証拠の提出可否が決め手になると考える。
- ・審査官として合理性、客観的な意見を構成するために「手続」は有用である。書面にすることにより具体的、論理的な情報が得られる。
- ・なるべく負担の少ない制度が望ましい。
- ・専門行政庁として判断してもらいたい。
- ・特許庁が判断しやすいと思われるので。
- ・判断材料が多い方が客観的な判断ができやすいと思われるから。
- ・両者に対して、無効であること、または、有効であることの証拠及び意見書の提出は、可能な制度であるべきと考えるが、当事者同士が顔を合わせる口頭審理は、必要ないと考える。
- ・特許庁からの意見が裁判の結論に影響を及ぼすのであれば、意見を述べる機会を保障すべき。
- ・特許庁が裁判所の求めに応じるためには、新たな判断材料の提出を求めても良い。
- ・裁判所よりも特許庁の方が特許の有効性に対する判断がより正確な為。
- ・少なくとも追加の先行技術は提出可としたい。
- ・書面審理で十分であるように思われる。
- ・無効審判と同程度の手続はあった方が良い。
- ・裁判所が侵害訴訟で認める証拠と特許庁が認める証拠とは差異があると思います。
この点をどのように考えるか不明なので上記回答としました。
- ・通常の登録審査と同じで良い。
- ・必要に応じて証拠を提出することができる方が公平だと思うため。
- ・適切な審理を行うためには特許庁から要請できるようにしておく必要はある。
- ・的確な判断をする上で必要と考える。

- ・判断の根拠として、具体的事実を示す書類の提出のみで済ましてよいと思う。

「d. 侵害訴訟の両当事者に対して、特許庁から何らかの手続が別途要求されるべきではない。」を選択した理由

- ・そもそも当該制度はない方がよい。
- ・裁判なのだから、あくまで裁判中の書類だけで判断される方がユーザーフレンドリーで望ましい。
- ・手続負担を増やさないため。
- ・裁判所との判断が分かれるから。
- ・求意見制度により訴訟当事者の負担が増すことは望ましくないように思える。
- ・無用な手続きの増加は訴訟費用の増大をまねくだけなので。
- ・手続が増えるのは好ましくない。
- ・手続が増えると、当事者にとって負担になるし、審理も遅延するのでは？
- ・裁判の手続の一貫であるため、特許庁が当事者に手続きを要求することには違和感がある。
- ・裁判所が特許庁に求める制度に対して、当事者が関与することは、当事者の負担増となり、ひいては訴訟費用の増大につながる。
- ・当事者の負担はできるだけ軽くするべき。
- ・裁判所と特許庁で双方の手続きを必要とするような制度は、新たな負担が発生する為、導入するべきではない。
- ・争点を単純化しないと、訴訟の長期化につながるおそれがあるから。
- ・特許庁が手続が必要であるならば、正式に審判手続を行うべき。
- ・訴訟における有効性判断と、特許庁の有効性判断で、資料を同一にするべきだから。
- ・庁では判断できないと考えるため。
- ・特許の有効性の判断を変えるかどうかは特許庁が行なうべきものと考えため。
- ・被請求者の負担が大きくなる手続は望ましくありません。
- ・必要な資料は裁判所に提出済のため。
- ・当事者の判断にゆだねるべき。
- ・裁判所の判断の過程で、確認するものであるため、特許庁はあくまでも質問へ回答するという手続きにしたほうが煩雑にならないのではないかと考える。
- ・当事者の負担が増すので不要。
- ・180条の2と同等の制度がいいのでは。
- ・手続が煩雑になる。
- ・当事者は侵害訴訟や無効審判の中で十分な主張・立証をする機会があるからである。

- ・侵害訴訟は司法であり、要求があるなら裁判所が行うべきと考えるため。
- ・裁判所が二つ併存することとなるのではなかろうか（一審、控訴審を指している訳ではない）。
- ・訴訟審理において、手続が煩雑化されることは極力避けたい。
- ・別途、無効審判を請求すれば足りるので、手続を請求人に求めるべきではない。
- ・手続負担が生じるので好ましいとは思わない。
- ・本制度は、裁判所が、特許庁に求める制度と考えているため、原告、被告は、その準備書面、証拠等で主張すれば良い。
- ・裁判所の判断を補助する位置づけであるので、ここでは現状について意見を述べれば足りるから。
- ・裁判所から両当事者に要求することで充分ではないか。
- ・裁判所が必要とする範囲にするべき。
- ・訴訟の長期化を避けるため、特許庁には既存資料に基づく客観的な判断を求めればよい。
- ・特許庁の手続の介入は、当事者系訴訟の趣旨に合わない。
- ・侵害訴訟において無効の抗弁等がされているのであれば、その内容について特許庁が確認し判断するだけで足りると考える。
- ・裁判所に提出済みの書面で足りると考える。
- ・裁判と別の手続をすることは当事者にとって負担となるため。
- ・現行制度の活用で足りるため。
- ・法的安定性の維持が必要である。
- ・遅延防止。手続きの煩雑回避。
- ・特許庁と両当事者の間の手続きが発生する場合、無効審判の手続きと重複してしまうと考えられる。
- ・裁判の長期化を抑制するため。
- ・裁判の遅延と、手続きの煩雑さを避ける観点からです。
- ・侵害訴訟で特許無効の主張を行う場合、両当事者は特許性についての主張をすでに展開しているから。
- ・裁判所に提出された証拠を特許庁に開示すればよく、権利者側、被疑侵害者側双方の手続負担の低減の為に別途手続の必要はない。
- ・無効論に関する主張は、侵害論へ影響を及ぼすため。裁判外で主張することは、当事者にとって好ましくないため。
- ・両当事者にとって、時間・費用の両面から有効ではないと考えるため。
- ・最終的には裁判所の判断によるべきであることから、侵害訴訟の当事者に新たな負担をかけるべきではないと考える。
- ・特許庁は自分の判断についてのみ意見を示すべきと考えます。

- ・裁判所と特許庁のキャッチボールによる審理遅延を防ぐため、ステージを特許庁に移すような特別な手続きを必須とすべきではないが、当事者が特許庁に意見を提出可能とする機会と、提出意見を検討する仕組みを担保すべき。
- ・この制度において、特許庁からの手続きが要求されると、特許庁の判断に時間を要し、結果として裁判が長期化するため。
- ・手続きが複雑になり、訴訟が遅延するため。
- ・民事訴訟である以上、当事者が主張を尽くして裁判所が判断するべきと考えているため。
- ・別々の所へ証拠を提出するのは手間なので。
- ・時間ばかりかかるので、特許庁の判断に委ねるべき。
- ・既に一度は判断を下した案件に対して特許庁がさらなる書面等を当事者に求めることは無駄に工数、費用を増大させるのみで大きな効果を得られるとは考えられない。ただ、特殊な事情等がある場合のみ(審査段階での重大なミスが権利化後に見つかった等)に限り、かかる資料等の要求が認められるという可能性は残しても良いと考えます。
- ・手続きが必要なのであれば、無効・訂正審判で対応すべきである。
- ・侵害訴訟においては、訴訟内で挙がっているのと同じ情報をもとに判断を求めたい。
- ・効力が不明。訴訟の長期化が懸念される。
- ・無効審判との関係など全体として考えるべきで、個別の制度ごとに意見をいうものではない。・裁判所による判断の独立性などのためにも、特許庁の関与は、一定程度限定されたものであることが好ましいと考えるため。(180条の2 審査便覧 58-14 と同趣旨)・訴訟手続の一環であるため、当事者と裁判所間、特許庁と裁判所間の手続に限られた方が良いと考えるため。
- ・特許庁の判断は終了しているので、裁判所での手続がふさわしいと思われず。
- ・訴訟が長びくため。
- ・訴訟対象の特許であることを想定する場合、当事者に2重の手間となるのは避けたい。また、訴訟と庁手続きとで主張に齟齬がある場合、解決に時間が余計にかかる恐れがある。
- ・訴訟の手続は裁判所に一本化する方が当事者の負担は少ないと考えます。
- ・当事者の負担を増すべきではないため。特許の有効性の判断資料は、裁判所へ提出すれば良いのでは？
- ・裁判所が主体で決めるべき。
- ・訴訟が徒に長期化するのを防止するため。裁判所は特許庁の意見に拘束されないようにして欲しい。加えて、無効審判/審決取消訴訟との意義を分けるため。
- ・あくまで裁判所が特許庁の判断を参考までに聞くくらいの方がよい。
- ・特許庁は独自に判断する事で良いと考えます。

- ・できるだけ限定的な範囲で行われるべきであるため。
- ・裁判所の管轄（管理）下で、特許庁も参加すべき。
- ・裁判の付加的な手続と考えるので、必要な手続は裁判所に対してなされるべき。そうでないと、裁判と特許庁でずれが生じるおそれがあるから。
- ・司法の場に行政が介入すべきではない。
- ・特許権侵害訴訟なので、両当事者が、裁判所（司法）で特許の有効性を議論すべきであるため、求意見制度では特許庁で議論しなくてもよい。
- ・訴訟の遅延を招くのではないかと考える。
- ・両当事者に過度な負担を負わせるべきではないから。
- ・当事者の主張・立証を根拠とすべきと考える。
- ・特許法の運用・解釈についての求意見である限り、新たに当事者が求意見手続に参加すべきでない。裁判所が、訴訟進行中で、あらかじめ意見陳述させることはあってしかるべき。
- ・両当事者にとって新たな負担をかけるから。
- ・答弁、意見は裁判所に対して行うべき。（裁判官からの指令であればOK）
- ・裁判期間が長びきそうだから。
- ・もともと特許庁へ判断を求めることの価値が不明な為。
- ・争点に集注する為。

「e. その他」を選択した理由

- ・求意見制度を設けるべきではない。
- ・全て裁判所で決めれば良いと考えるから。
- ・先も記載したが、アンケートの作り方に違和感を感じる。民事事件への求意見制度自体の導入がまだ決まってもいないのに、内容についての意見を尋ねるのは、前提として上記制度が導入されることが決定済みなのか？
- ・特許庁に対しては口頭審理で充分だと思う。（答弁書・弁駁書まで対応すると代理人費用がかさむ）
- ・Q-D6-1と同じ。
- ・異議申立、無効審判を提起すればよいと考えます。
- ・別途要求される必要な手続は判断しかねるが、少なくとも、両当事者に対しては、過度の負担を強いるべきではないと考えるため。
- ・D6-1と同様。
- ・Q-D1のとおり、新たな制度は必要ないと考える。
- ・前述したQD5-1のとおり。
- ・Q-D5参照。
- ・求意見制度は必要ないと考えている。

- ・(記載の通り)
- ・制度不要と考えるため。
- ・求意見制度を設けるべきではない。
- ・裁判官が特許庁の判断を採用するかしないかの裁量を認めるのが前提であれば、侵害訴訟の両当事者に対して、特許の有効性についての答弁書や弁駁書を裁判所への手続とは別に、特許庁に対して提出することを求める手続きはあってもよい。
- ・訴訟においては裁判所に判断を委ねることが望ましいと考えるから。
- ・裁判官は技術的なサポートを必要とするから。

「f. わからない。」を選択した理由

- ・これが、どういった作用をねらったものか分からない。
- ・想像では、求意見を求めるのは裁判所であり、当事者の介入が適当なのか理解できない。
- ・いろいろできるようにしておくとういと思っています。
- ・制度自体、不要と考えるため。
- ・消極的な理由ですが、現状ままで、そんなに問題だと思わないから。
- ・そもそも、求意見制度は不要。無効審判で十分。
- ・実情をよく知らないため。
- ・必要性を感じていないため。
- ・今まで検討したことがない。
- ・民事事件の経験がないため。
- ・求意見制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・無効審判でよいと考えるので。
- ・特になし。
- ・すべきでない。
- ・状況が想定しきれないため。
- ・制度の必要性を感じないため。
- ・訴訟経験がないため。
- ・Q-D6-1と同様。
- ・具体的イメージがないため。
- ・あまりよく理解できません。
- ・求意見制度そのものの必要性を感じないため。
- ・検討したことがない。
- ・D5-1と同様。
- ・無効審判・裁判等の判断と同様の判断を得るため。

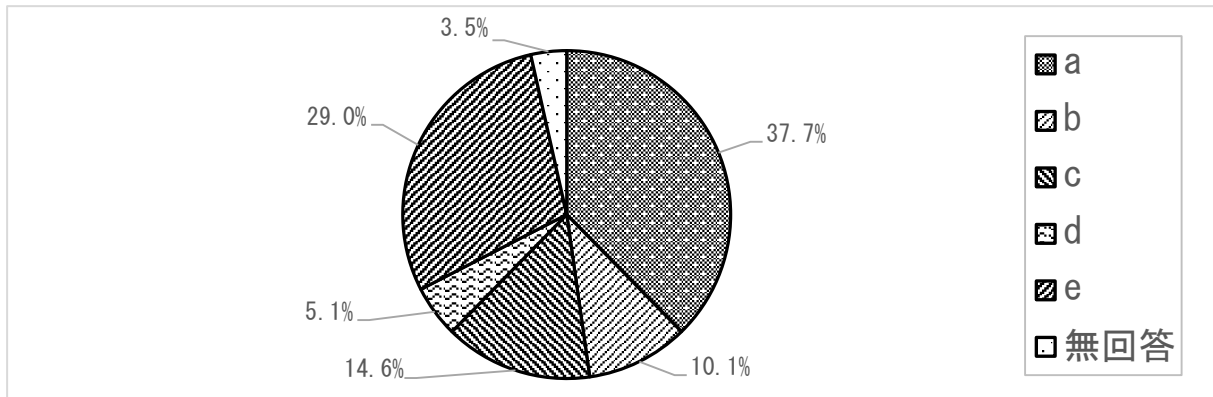
- ・侵害訴訟においては、通常無効審判を経ているであろうから、特許庁は裁判において関与しない方がより客観的の様な気がする。
- ・侵害訴訟の知見が不足しておりどの選択肢が望ましいか判断ができない。
- ・いずれが適当か判断する根拠をもたないため。
- ・求意見制度は特許庁の拘束力のない意見であることより、手続を煩雑にするものであり基本的にシンプルなものにすべきではないでしょうか? よって、そこまで考えが及ばない。
- ・無効審判との関係など全体として考えるべきで、個別の制度ごとに意見をいうものではない。
- ・裁判所による判断の独立性などのためにも、特許庁の関与は、一定程度限定されたものであることが好ましいと考えるため。(180条の2 審査便覧58-14と同趣旨)
- ・訴訟手続の一環であるため、当事者と裁判所間、特許庁と裁判所間の手続きに限られた方が良く考えるため。
- ・現時点で具体的に想定できず、回答の選択が困難。
- ・特になし。
- ・求意見制度は不要と考えているため。
- ・Q-D1-1の回答の通り。
- ・求意見制度を新設する必要性を感じていないため。
- ・求意見制度の創設に必要性を感じておらず、考えに近い選択肢がない。

「無回答」を選択した理由

無し

【図表 4-8】 設問 Q-D8： 求意見制度において、侵害訴訟において主張された無効の抗弁で挙げられた請求項と無効理由の範囲に限定して、特許庁による意見が示されるべきか。

		件数	割合
a	特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項及び無効理由の範囲に限定して意見を示すべき	235	37.7%
b	特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項のみについて意見を示すべき	63	10.1%
c	特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項と無効理由のいずれにも拘束されることなく、職権によって見出した無効理由も意見することができる	91	14.6%
d	その他 (自由記述)	32	5.1%
e	わからない	181	29.0%
無回答		22	3.5%
回答者数		624	



その他（自由記述）

①肯定的意見

- ・第三者にも影響があるため、理由は限らず意見可能にするべき。意見の対象である請求項は、特許庁は当事者が主張する請求項に限るべき。他の請求項も判断された場合、特許権者にとって利用のデメリットが大きすぎる。

②否定的意見

- ・示すべきでない。
- ・訴訟の遅延につながることで、特許庁がどの程度短時間で見極めてくれるか不安があるため、制度自体に反対である。制度を複雑化するだけである。
- ・求意見制度を設けるべきではない。
- ・制度を設けるべきではない、と回答しておりますので「その他」とさせていただきます。
- ・特許庁からの意見は不要と考えます。
- ・無効の抗弁に対して特許庁に意見も求めれば、特許権を設定した側の論理となり、そこは意見を求めるべきでないと思う。

設問 Q-D8-1：Q-D8 の回答を選択した理由。

「a. 特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項及び無効理由の範囲に限定して意見を示すべき。」を選択した理由

- ・訴訟は当事者間の争いであるため。
- ・無効審判との関係から、もし、法的効果があるなら、無効審判と同等であることを考えたため。
- ・争点になっていない事項まで、判断する必要はない。
- ・行政の負担が過大とならぬよう配慮。

- ・あくまで民事事件であり、専門機関の見解として必要な範囲で意見を求められるという位置づけが望ましいと考えます。
- ・特許庁と裁判所とのダブルトラックを解消すべきだから。
- ・権利者と被疑侵害者とのバランスをとる。
- ・無用な手続きの増加は訴訟費用の増大をまねくだけなので。
- ・訴訟での庁意見は限定的であるべき。時間もかからない。
- ・裁判所が決めた範囲で特許庁は行政庁として協力すべきと考える。
- ・民事訴訟における手続であるから、当事者主義の原則に沿ったほうが良いと考えるから。
- ・最終判断をしない特許庁が新たな争点を産み出すことは好ましくない。
- ・無効の抗弁に対する特許庁の判断を得るというスタンスでよいと思う。
- ・争点は絞られるべき、時間がかかりすぎるのは問題。
- ・特許庁の負担が大きい為
- ・権利者のリスクが高まるため。
- ・民事事件であるので、当事者が争う事由に限定されるべきである。
- ・aが最も弁論主義にそっている。
- ・特許庁は、特許審査の段階で職権による判断をすでに行っていることから、その結果について責任を持つべきであり、訴訟時に再度職権による意見の機会を与えるべきではない。
- ・曲がりなりにも適正な審査を経たものであると考えられるため。
- ・争点の範囲を限定しないと、訴訟の長期化につながるおそれがあるから。
- ・特許庁の負荷が過大とならないために a. で充分だと思う。
- ・訴訟の迅速な解決を優先すべき。
- ・訴訟の過程の手続きのため、弁論主義を優先すべきと考える。
- ・あくまでも裁判の枠内で意見を出すべきである。(弁論主義)
- ・争点をはっきりさせるため。
- ・aの限定した意見で十分。過去の特許庁の判断に対し、再度職権で無効理由を示す必要はない。
- ・両当事者の紛争解決を目的とする侵害訴訟では、両当事者の申し立てた理由以外については、意見を示すべきではないと考えられるため(職権審理等は採用されるべきではないと考えられるため)。
- ・「無効の抗弁で挙げられた請求項」及び「無効理由の範囲」以外は裁判所が判断すべきと考える。
- ・争っている事項に限定するだけで充分だから。
- ・無効の抗弁以上の内容にまで踏み込んで判断すべきではない。
- ・当事者が争っていない事項まで判断されてしまうと、煩雑になる。
- ・侵害訴訟に影響するため、制限すべき。

- ・ 弁論主義を考慮するためである。
- ・ 当事者の主張のみを判断すべきと考えるため。
- ・ 他のパラメーターより権利者又は被疑者の意に添うような気がする。
- ・ 弁論主義との整合。
- ・ 裁判の趣旨に照らして行政庁は対応すべきだと思う。査定のムシかえしは、さけてもらいたい。
- ・ 争点に的を絞った方が良いと考えるため。
- ・ それが妥当（効率化の観点）。
- ・ 訴訟の中なので、一般の裁判で行うやり方にとどめるべき。
- ・ 求意見制度による特許庁の介入は最小限にとどめるべきと考えるため。
- ・ 訴訟当事者間でのみ判決の拘束力が及ぶ侵害訴訟においては、弁論主義に基づき当事者が主張した事項に基づいてのみ判断が下されれば十分であると考えられるため。
- ・ 裁判所が、特許庁の意見に頼りすぎないようにした方がよいと思うから。
- ・ 訴訟の原則に則つとる。
- ・ 求められた事に対して的確な判断を示す。
- ・ 裁判当事者の主張、立証の範囲で審理されるべき。
- ・ 無効の抗弁の拡大を防止するための制度であるべきであるから。
- ・ 私的自治の原則によるべき。
- ・ 特許権者が著しく不利とならないようにするため。
- ・ 裁判の補助的位置付けであり、多くを求めるべきでない。
- ・ 審査のやり直しをさせては権利者に不利となるから。
- ・ 弁論主義に基づく。
- ・ 裁判所の訴訟指揮に従うべき。（迅速化のため）
- ・ 民事訴訟の弁論主義・原則を守るべき。
- ・ 当事者のみに及べば充分であるため。
- ・ 意見の範囲を限定しないと、制度の導入が侵害訴訟の長期化につながってしまうから。
- ・ Q・D6-1 と同じ理由。
- ・ 遅延防止。
- ・ 審理の長期化を避けるため。
- ・ b、c、とした場合、両当事者に対して意見を述べる機会を与えないと、特に特許権者に対しては酷であるが、意見を述べる機会を与える場合は、訴訟手続が長期化してしまい、かつ無効審判、審取訴訟と手続きが重複してしまうと考えられる。
- ・ 迅速な紛争解決のため。
- ・ 裁判なので職権で判断範囲を広げるべきでない。
- ・ 裁判中なので、意見を求めるのは最低限でよいと考えます。

- ・当事者にとっては、侵害論における相手の主張を待った上で、主張したい無効論もあるため。
- ・無効理由は何故無効であるかを判断するために必要である。また、cのように拘束されないのであれば、審査をもう一度実施しているのと変わらず、一方的に特許権者が不利となる蓋然性が高いと考える。
- ・求意見制度は不要であると考えますが、あると仮定した場合に強いて言えば、この程度までなら許容されるのではないかと考える。
- ・権利の安定性に寄与する。
- ・請求項を無効とするのなら、その根拠は知りたい。
- ・侵害訴訟における判断はあくまで裁判所が行うべきであり、また訴訟では、我が国の民事訴訟法上の当事者主義(弁論主義)の原則に従うべきであるから。
- ・特許権者又は被疑侵害者が請求書で求める以外の第三者意見は、裁判での論点を不用意に増やす原因として特許権者が当制度を利用する際の障害となる。(職権による有効性の判断は、求意見とは別の制度にて担保すべき。)
- ・意見は訴訟の内容にのみ限定されるべき。
- ・期間・費用の軽減のため、主張された内容に関する特許庁の意見を知りたい。
- ・特許庁のこの点に関する意見を聞きたい。
- ・裁判のスピードUPのため。
- ・侵害訴訟での制度となるので、当事者の主張の範囲内で判断を行うべきと考える。
- ・争点のみで可。
- ・請求項の縮減と見せかけて、実は拡張を認めてしまう恐れがあるため。
- ・範囲を広げると特許庁の負担が多くなり、訴訟が遅延するため。
- ・両当事者の主張を裁判所が判断するとの民事訴訟の原則を守るべきと考えているため。
- ・予測できない結果は避けたい。
- ・侵害訴訟が当事者間の紛争解決を目的としているため。
- ・訴訟において特許庁は必要以上に関わるべきではない。
- ・訴訟時にも事業活動が行われていることが通常であり、事業活動の見通しに不安定要素が生じないよう、訴訟当事者で争っている事項にのみ意見を示すべき。
- ・当事者系訴訟における特許庁の意見範囲としては、当事者間でもめている最大範囲とするのが妥当で、それよりも狭くすれば公平性の観点から(一当事者の主張が考慮されない可能性・・・)、それよりも広くすれば合理性の観点から(そもそも係争になっていない範囲での検討が新たに必要)、ふさわしくないのでは、と考えます。
- ・無効理由についても特許庁の見解が必要。特許権者は既に必要な手続きを経て特許権を得ているのであるから、この段階で特許庁が新たな無効事由を提出する必要はない。

- ・民事事件である特許権侵害訴訟で争われている段階であるため、民事訴訟法の弁論主義に従うべきであると考えます。
- ・一旦は、特許庁での審査を経て特許は成立している。抗弁で挙げた理由以外で無効理由を挙げるのであれば、審査で挙げるべきであり、権利の安定性に疑問が生じる。
- ・特許庁の関与は一定程度限定されたものであることが好ましいと考えるため。
- ・訴訟手続の一環であるため。
- ・侵害訴訟で提出された内容に対してのみ意見を述べれば良いのでは。
- ・当事者主義の観点から判断範囲は限定すべき。
- ・既に特許庁で審査されたものであるから。
- ・不用意に新たな争いを生むべきではないと考えるから。
- ・訴訟が煩雑にならず、遅延も生じない為。
- ・仮に特許庁が訴訟に何らかの形で参加するのであれば、当事者の主張の範囲を超えて特許庁が意見することは、訴訟制度になじまない。
- ・Q-D7-1と同様。
- ・職権による範囲を認めると、もともとの特許庁の審査の信頼性を損なうおそれがあり、特許権者にとっても権利化後に必要以上に職権でつぶしにかかるのは制度上好ましくない。
- ・できるだけ限定的な範囲で行われるべきであるため。
- ・裁判所への別の証拠提出による別の無効抗弁は結局、必要として残ると思いますので、限定すべきと思います。
- ・職権による調査を認めなければ真の有効性の確認にはならない。
- ・争点のみの意見で十分であるため。
- ・裁判所における争点の範囲外で意見が示されれば、紛争の個別具体的な解決を図る裁判所の裁量が妨げられたり、議論が発散してしまうおそれがあると考えます。
- ・意見を示す範囲を絞り、より迅速に結論を導けるようにするため。
- ・必要以上の検討は不要。
- ・侵害訴訟を円滑、適切に進行させるための手段なのだとなれば、無効の抗弁で挙げられた請求項及び無効理由の範囲に限定して意見を述べれば十分であるため。
- ・当事者でない特許庁に対して、弁論主義を原則とする職権証拠調べを認めることはできないから。
- ・迅速に対応すべきであるから。
- ・当事者の主張・立証を根拠とすべきと考える。
- ・訴訟手続きに特許庁が関与するのは最小限にすべき。
- ・求意見で、特許庁が新たな無効理由等の意見を述べることは侵害事件の裁判の弁論主義の原則に反しかねない。
- ・訴訟の遅延、長期化の防止のため。

- ・当事者間の争いであるので、当事者が求める以上の意見を示すべきではない。
- ・効率化の為。
- ・原告・被告の争点部分に限定すべき。
- ・当事者系なので。
- ・特許権者の利益を最低限守るため。
- ・争点に集注するため。

「b. 特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項のみについて意見を示すべき(無効理由は、限定するべきではない)」を選択した理由

- ・権利の安定性を図る。
- ・当事者間の争いの点でのみ意見を示すべきであり上記 a. の考えに近い。無効理由が他にあるのであれば併合し総括的に意見を示したほうが係争の長期化を防げるのではないかと。
- ・争いのある請求項のみについて意見が出されれば、本件訴訟については十分なため。
- ・紛争の解決を優先すれば良い。
- ・じん速な判断のために請求項は限定されて良いと思うが、他に無効理由を発見したなら意見しても良いと思う。
- ・当該請求項に関しては、その他の無効理由もあるほうが、自由度があり権利の安定にもつながる。
- ・必要なら無効審判にて対応出来るため。
- ・必要な請求項のみ判断されればよい。
- ・当事者が知らない無効理由もあれば示していただきたい。
- ・特許は対世効なのでキズはかくしておくべきではない。
- ・特許の信憑性が高まり、また、いたずらに時間をかけるべきではないため。
- ・紛争解決の手段であるからある程度は処分権主義が採用されるべきだから。
- ・当事者に必要な範囲で認めれば、足りる。
- ・無効の抗弁で挙げられていない請求項までは議論すべきでないが、例えば無効理由として新規性が挙げられた場合に、新規性だけを議論して進歩性を議論しないのでは片手落ちの意見となるため。
- ・侵害訴訟での権利者、被疑侵害者双方の納得性を上げることを念頭に置くと特許庁による職権に基づく判断である方が良い。
- ・当事者対立部分のみ判断すれば十分。
- ・公益的見地及び審判制度との整合性をとるため。
- ・請求項は限定されたほうが効率はよいと思う。

- ・他の文献等とを組み合わせることで進歩性が簡単に否定されることもあると考えるから。
- ・一番合理的だと思ったから。
- ・特許庁判断で無効理由があれば、その意見も示された方が良いと考えるため。
- ・検討対象を広げる必要はないと思われるが、無効理由は制限しない方が普遍的な結論を得られると思われるから。
- ・特許の有効性について、職権探知が認められるべきと考えます。
- ・無効理由は、限定するべきではない。
- ・特許庁の関与は一定程度限定されたものであることが好ましいと考えるため。
- ・訴訟手続の一環であるため。
- ・問題の争点となっている部分に限定すべきと思われます。
- ・他の請求項について無効にしたければ、別途無効審判を請求すれば済むため。
- ・複数の無効理由が関連する場合、総合的に判断することが妥当と考えるから。
- ・現行の職権主義と変えるべきでない。別途無効審判を請求し、併存させることもできる。
- ・当事者の争点となる請求項について意見を示せばよいと考えます。
- ・訴訟の一部なので、挙げられていない請求項までの判断は不要。
- ・庁が合体判断すべき。
- ・無効審判と同じようにするため。
- ・訴訟は弁論主義であるから。
- ・設問のとおりと考える。

「c. 特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項と無効理由のいずれにも拘束されることなく、職権によって見出した無効理由も意見することができる。」を選択した理由

- ・全ての理由に対して特許庁の意見が示されるものが良いと考えます。
- ・特許性は特許庁による職権探知主義でよいと思います。業務は大変にはなるでしょうが。
- ・無効理由があるのであれば、職権によって見出した無効理由も意見することができる。
- ・職権によって見出した無効理由も意見できる方が合理的と考えられる。(権利者にとっては酷かも?)
- ・職権によって見出した無効理由があるなら、あえて制限すべきではない。特許庁は訴外第三者のことも念頭に置くべき
- ・特許の有効性を判断するため。
- ・権利範囲の確定が正確に行うことができるため。

- ・審査官独立の原則に従えば良いと考えるから。
- ・特許性の信頼性を高めるため C を選択しました。
- ・制限すべきではない。
- ・特許の客観的な有効性を判断できる。参考となる。
- ・公平な観点から考えれば、職権により新たな無効理由が発見されたならば、特許庁は無効と判断すべきと思う。
- ・無効理由が発見されたのであれば、できるだけ多くの情報を訴訟で利用できるようにするべきだから。
- ・同じ特許の内容が何度も変更される可能性が残るため。
- ・特許庁の権限の範囲内と感じたため。
- ・絶対的権利の安定性という観点からは審査に準じた判断が望ましいため。
- ・Q-D6-1 の回答と同様です。
- ・特許庁には職権による審査/審理を認め、早期解決を図れるようにするため。
- ・特許庁の判断は特許の有効性について対世効があるので、特許庁では職権探知主義を維持すべき。
- ・無効とされるべきは無効となるべき。
- ・呼びがあったなら、しっかりと審査すべき。
- ・意見であるので、全般的なものであってもかまわない。
- ・実際に無効な特許に対して、裁判が継続しても意味が無いので、必要な証拠は全て出しつくして、判断した方が良くと思います。
- ・無効理由のある特許が存在するのは良いことではないため。
- ・Q-D3-1 と同じ。すべてをクリーンにする見解を出せるようにするべき。
- ・専門的な意見を含まれた方が良いのではないか。
- ・他の部分に無効部分があれば意見してもよい。
- ・仮に制度を設けたとするならば、特許庁の知りえた事項はすべて提出させた方が、訴訟において適確な判断につながると考えます。
- ・限定すべき理由が見当たらない。
- ・特許権に無効の抗弁で挙げられた以外の瑕疵が存在する可能性もある為。
- ・できるだけ、無効審判の判断と一致させるため。
- ・客観的に正しい状態（未来あるべき状態）にできるだけ近づける事が良いと考えます。
- ・不意打ちにならないのであれば、紛争の早期解決に資する。
- ・当事者間だけでなく、対世効も考慮すべき。
- ・新たな制度として特許庁に有効/無効の意見（判断）を求めるのであれば、訴訟判断と異なり対世効を有するので、審判における職権審理と同様にすべきである。
- ・主張なされた無効の抗弁が合理的であるならば、特許庁は特許権侵害訴訟の対象となっている特許に対して権利を与えたことが特許庁の見落としとなることか

ら、特許庁は職権で、広くかつ客観的調査を行い、無効理由について、意見すべきと考える。

- ・最も妥当な有効性の判断を希望するため。
- ・特許庁の見解を得て公正に判断してもらうため。
- ・a、b だけでは限定過ぎるため。
- ・無効審判と同レベルの意見が出されるのが良いと思います。
- ・(QD3-1 と同様。)
- ・特許庁では総合的に判断して欲しい。
- ・その方がより適切な結論となると考えるから。
- ・無効理由の範囲に限定した意見しかできないのであれば本制度の効果が薄れると考える。
- ・庁が合体判断すべき。
- ・より公正な判断ができると考えるから。

「d. その他」を選択した理由

- ・求意見制度を設けるべきではない。
- ・くどいようだが、まだ決まってもいない制度に関して、さも既に決定しているかのような質問を何度も繰り返すようなアンケートの作り方には、違和感を感じる。
- ・Q-D6-1 と同じ。
- ・D6-1 と同様。
- ・Q-D1 のとおり、新たな制度は必要ないと考える。
- ・前述した QD5-1 のとおり。
- ・Q-D5 参照。
- ・特許庁は、いずれにおいても、意見を示すべきではない。
- ・求意見制度は必要ないと考えている。
- ・特許庁の関与は一定程度限定されたものであることが好ましいと考えるため。・訴訟手続の一環であるため。
- ・制度不要と考えるため。
- ・求意見制度を設けるべきではない。
- ・訴訟においては裁判所に判断を委ねることが望ましいと考えるから。

「e. わからない。」を選択した理由

- ・これが、どういった作用をねらったものか分からない。
- ・制度自体、不要と考えるため
- ・訴訟の処分権主義と整合性のとれた制度が好ましい。

- ・消極的な理由ですが、現状ままで、そんなに問題だと思わないから。
- ・審査官独立の原則に従えば良いと考えるから。
- ・そもそも、求意見制度は不要。無効審判で十分。
- ・実情をよく知らないため。
- ・必要性を感じていないため。
- ・今まで検討したことがない。
- ・裁判所でも判断できると考えるので、庁の意見は不要と考える。
- ・ケースバイケースと考えられるため。
- ・求意見制度の導入によるメリットとデメリットが整理できていないため。
- ・新たな制度を必要としていないため。
- ・無効審判でよいと考えるので。
- ・特になし。
- ・すべきでない。
- ・制度の必要性を感じないため。
- ・Q-D6-1と同様。
- ・求意見制度そのものの必要性を感じないため。
- ・D5-1と同様。
- ・いずれが適当か判断する根拠をもたないため。
- ・上記で私くしの意見を述べてきましたが、拘束力のない特許庁の意見に対して煩雑な手続は不要であり、裁判の中で討論すべきではありませんか？
- ・現時点で回答の選択が困難な為。
- ・求意見制度は不要と考えているため。
- ・Q-D1-1の回答の通り。
- ・求意見制度を新設する必要性を感じていないため。
- ・求意見制度の創設に必要性を感じておらず、考えに近い選択肢がない。

「無回答」を選択した理由

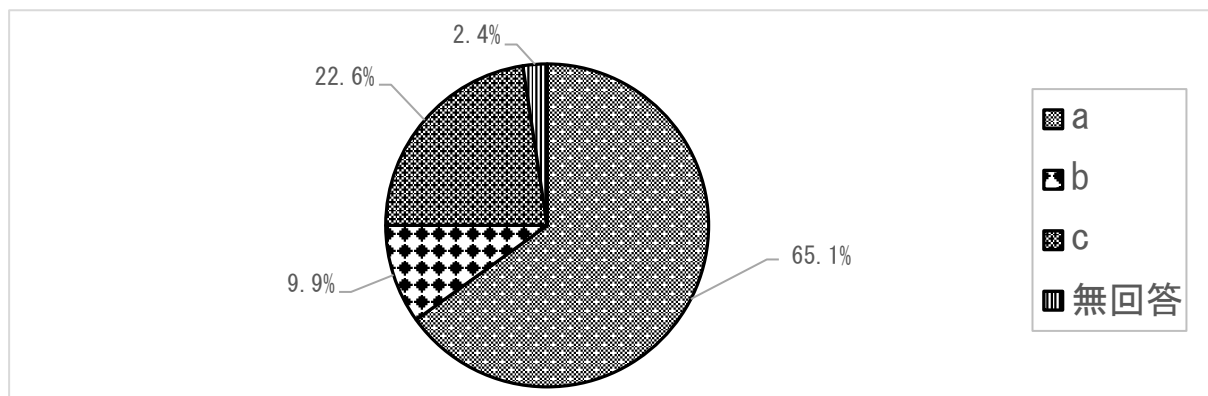
無し

5 訂正審判などを要件としない訂正の再抗弁について

訂正の再抗弁については、「実際に適法な訂正審判請求等を行っていることが必要」とする現在の運用を肯定する回答が全体の65%を占める一方、訂正審判等を不要とする回答は10%に満たなかった。

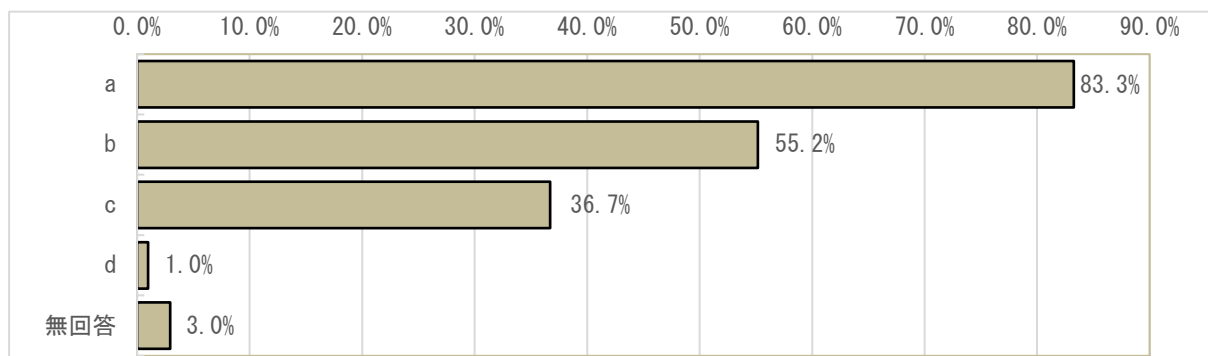
【図表 5-1】 設問 Q-E1：訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁を行うことについて

		件数	割合
a	現在の運用のとおり、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべきではない	406	65.1%
b	訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべき	62	9.9%
c	わからない	141	22.6%
無回答		15	2.4%
回答者数		624	



【図表 5-2】 設問 Q-E1-1：設問 Q-E1 において「現在の運用のとおり、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべきではない」と回答した 406 者のうち、「現在の運用のとおり、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべきではない」と回答した理由（複数選択可）

		件数	割合
a	訂正審判などの請求を不要とすると、訂正の範囲が明確にならず第三者にとって複雑になるおそれがあるため	338	83.3%
b	訂正審判などの請求を不要とすると、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになるから	224	55.2%
c	訂正審判などの請求を不要とすると、訂正の再抗弁の濫用による審理の遅延のおそれがあるため	149	36.7%
d	その他（自由記述）	4	1.0%
無回答		12	3.0%
回答数		406	

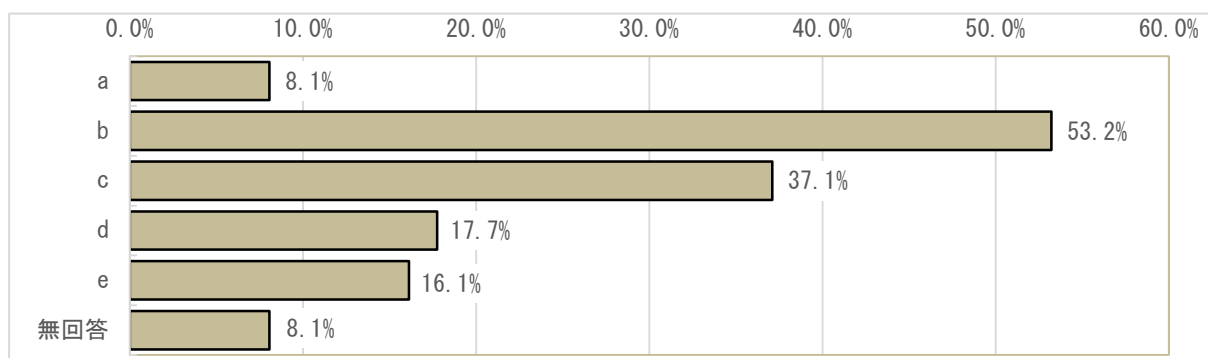


その他（自由記述）

- ・特許庁の制度と、裁判所の制度が調和すべきと思います。
- ・裁判所は、対世的効力を有する特許権に基づいて司法判断を行うべきである。
- ・和解により訂正されない状況は、特許権者と第三者とによる新たな紛争に繋がりがねない(上記b. に類する考えです)。
- ・透明性が失われやすい制度は設けるべきではない。
- ・いわゆる比較的容易に無効理由が発見されるような権利は、それなりに訂正してから権利行使してもらいたい。

【図表 5-3】 設問 Q-E1-2：設問 Q-E1 において「訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべき。」と回答した 62 者のうち、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべきと回答した理由（複数選択可）

		件数	割合
a	訂正請求などによって、権利範囲の減縮が早期に確定することは好ましくないため	5	8.1%
b	訂正審判などの請求を不要としても、訂正の再抗弁の濫用のおそれに関しては、特許法第104条の3第2項（無効の抗弁の却下）のような規定による手当てが可能であるため	33	53.2%
c	訂正審判などの請求を不要としても、訂正の再抗弁の濫用のおそれに関しては、特許法第104条の3第2項（無効の抗弁の却下）のような規定による手当てが可能であるため	23	37.1%
d	訂正請求などを請求する際、特許権の共有者や実施権者が訂正に同意しない場合があるため	11	17.7%
e	その他（自由記述）	10	16.1%
無回答		5	8.1%
回答数		62	



その他（自由記述）

- ・裁判で無効判断するようになって、裁判中での訂正等の手続きとの関係が複雑になってきている。「基本」有効・無効の判断は、特許庁のみで行うようにするのに戻

すべき。その際、今とは逆に特許庁へ、知財高裁の判事が出向いて、特許庁内で有効、無効を完結できるようにしてはどうか？

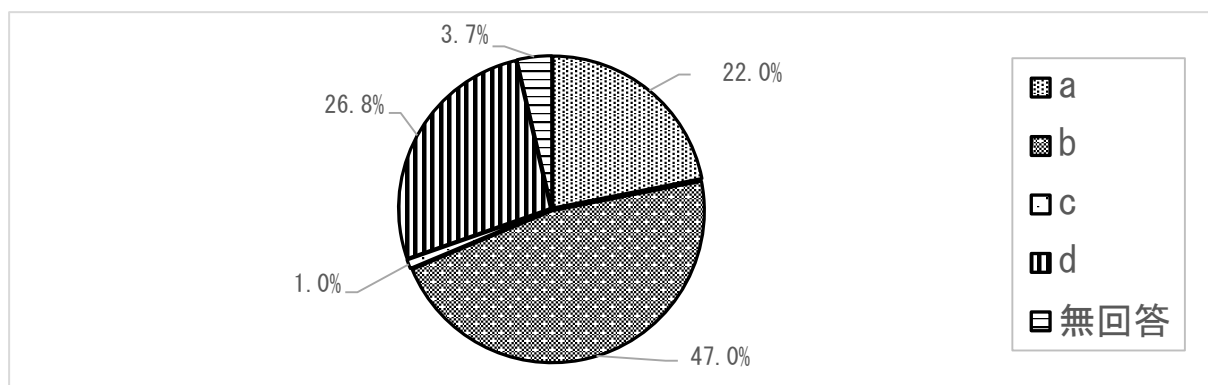
- ・訂正の再抗弁は減縮に限られると思うので、権利範囲が再抗弁後に減縮されるなら問題はないと考える。
- ・上記dのような個別の事情を校了できる柔軟な規定・運用が望ましいと考える。
- ・相対効にすれば、当事者間だけの問題で済むと考えられるため。
- ・裁判所でその時に訂正しても正式手続時の時と実質大差ない。特許庁へは裁判所からの事後報告でもOKと思う。
- ・無効の抗弁が、無効審判の請求を要件としていないこととのバランス。
- ・正規の特許権が再抗弁前後のいずれなのか不明。「後」なら変更されたのに公示されないのは不適切。「前」なら無効理由を有する特許権がまかり通ることになり不適切。

6 訂正審判又は訂正の請求の予備的又は段階的な請求について

訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求において、訂正の趣旨(訂正を求める内容)を段階的に複数記載することにより、改めて訂正審判の請求を行うことなく、予備的又は段階的な訂正を一つの審判において判断してもらうことを可能とする制度変更を不要とする回答は全体の47%を占めた一方、制度変更を希望する回答は22%に留まった。

【図表 6-1】 Q-F1：予備的又は段階的な訂正を一つの審判において判断してもらうことを可能とする制度変更の希望について

		件数	割合
a	一つの審判請求書において予備的又は段階的な訂正の請求を可能とする制度変更を希望する	137	22.0%
b	現行制度でも複数回の訂正審判請求又は訂正の請求により実質的な段階的訂正が可能であるので、制度変更の必要は無い	293	47.0%
c	その他 (自由記述)	6	1.0%
d	わからない	167	26.8%
無回答		23	3.7%
回答者数		624	



その他（自由記述）

- ・実務上で、早期解決ができるような制度であるなら、どのような形であっても構わない。
- ・導入した方が効率もよくスピードアップする。
- ・EPOのメインリクエスト 1st, 2nd 代用リクエスト のような制度があると良い。
- ・該当する案件がないのでよくわからないが、簡素な制度が好ましいと考える。
- ・権利の乱用につながりやすい制度は好ましくない。

設問 Q-F1-1：どのような場面で、予備的又は段階的な訂正を請求することを希望するか

① 手続の効率化、応答の合理化

- ・手続として単純化がはかれるから。
- ・引用される文献に応じ補正するため。
- ・手続的な負担が減る。被疑侵害品が権利範囲内におさまるようにしつつ、順次上位概念→下位概念と請求項を狭めていくときに特に有用ではないかと考えます。
- ・訂正だけでなく、通常の審査でもそういう制度があると良いと思う。(EPOの例)
- ・利点：一回的解決が可能。
- ・用意した訂正案で認められなければ、次案を検討する形。
- ・訴訟が進行している時など早く権利範囲を確定させたい場合。
- ・請求する側の手続の簡略化。
- ・審判請求費用の削減につながる可能性がある。
- ・手続が簡便化できる。
- ・訂正は権利範囲の減縮なので、複数回手続が行えても、手続負担(費用)が大きくなる。であればaのような訂正は使い易い。

- ・ 審理期間の短縮につながると考えるため。
- ・ 相手側から答弁書が出た段階。
- ・ 複数回の訂正審判の必要性が低下し、費用負担が少なくなる。
- ・ 当事者間で段階的に無効主張された場合。
- ・ 一度の対応で権利範囲が確定するので好ましい。
- ・ 「どのような場面で」という具体的な回答は思いつきません。ただ、何回も訂正のための手続をするよりも1回で判断してもらった方が効率的と考えます。
- ・ 訂正が認められなかった場合でも、次の訂正案での訂正ができることは効率的。
- ・ 審判官の判断に応じてより柔軟に対応できる。回数を減らせるためスピードアップ（多階的な訂正手続を認めるのであれば、回数制限は必要） 第三者も不当に害するものではない。
- ・ 予算がない時、代理人手数料が安くなると思うので。
- ・ 審判や訴訟が無駄に長期化してしまうので。
- ・ 請求人の負担低減。
- ・ 複数回の訂正審判請求を行うには時間がかかりすぎる為。EPの様に段階的な記載を認めるのは、特許権者、第三者、特許庁共に手間が省ける。
- ・ 訂正審判に限って認めるべき。権利行使前の準備を速く済ませることができると考えます。
- ・ このような運用とすれば、複数国の手続き(何度もくり返すこと)がなくなり、時間の短縮ができる。
- ・ 無効審判の口頭審理において、審判官が心証開示して予備的または段階的な訂正を促し、事件の早期解決を図ることができる。
- ・ 無効審判における訂正請求のときに、複数の限定候補を持っている場合。
- ・ 採否が微妙な場合、なるべく広い権利を確保したいので、何度も訂正請求をくり返す必要もなく、迅速に裁判の方に戻ることができるという利点がある。
- ・ 訂正審判(訂正請求)をくり返すことなく、早期の権利範囲を確定するため。
- ・ bの様に複数回手続きをしなければならないと予想される場合。(例)独立項から従属項に限定する場合に、上位の従属項でもよいのか、下位の従属項にまで限定しなければならぬのか不明なとき。
- ・ どこまで訂正すれば有効な権利として認められるかについて一請求で判断することが可能になるため、手続きが簡素化される。(利用しやすくなる)
- ・ 段階的に訂正の判断を求めたい場合→複数回請求を回避できる。
- ・ 短期間で特許の有効性を確認したい場合。

②適切な権利範囲

- ・ 欧州特許の異議申立制度のように、請求の範囲の訂正をする場合にメインリクエストと、その他複数のリクエストが出せるのが良い。権利者が権利維持する場合、種々

のクレームの構成が考えられる。権利の訂正の場面で、複数のリクエストが出せると権利の活用に有効である。

- ・新規事項の追加かどうか微妙な場合に利用したい。現行制度では新規事項と判断されると救済措置がないように思う。
- ・極力範囲を狭くせずに訂正するために段階をふみたい。また記載案件の場合は表現の違いでも複数案で判断をあおぎたい。これにより無駄に複数回の請求を行うことがなくなる。
- ・侵害訴訟が複数の製品を対象としている場合、すべての製品をカバーする訂正、一部の製品をカバーする訂正など。
- ・特許の有効性が維持されるかどうか明確でない場合、1つの訂正だけではリスクが大きい。
- ・侵害訴訟で、無効理由を主張された際に訂正を拒絶されると次の訂正審判を請求したとしても心証が悪くなるから。
- ・欧米の運用が段階的な補正(訂正)を可能にしているのでそれに合わせるべきと考える。どのような場面でも訂正請求する出願人は、いろいろな訂正内容を用意すると思います。
- ・訂正後のクレームが独立特許要件を満たすか否かが微妙な案件もあり、請求項の増項訂正は実質的に認められていないため、予備的又は段階的な訂正を請求可能とすることで、妥当な範囲で権利を残存することが可能となるメリットがある。

③EPなどの制度との類似性

- ・EPSの実務と同様にされたい。
- ・EP特許制度と同様の利点。
- ・EPOの異議のような場面で抗弁を提出する際あるいは当日の審理の場に出すのが良いのでは。出願人の側も制度がなるべく統一されている方が理解しやすい。
- ・EPのAuxiliary requestを認める制度を導入すべき。
- ・欧州のように複数同時に検討した方が効率的だから。
- ・印の主請求、副請求のように制度設計されることを希望

④否定的な意見

- ・分かりやすい制度ならOKだが、制度を複雑にし、運用の間違い、トラブル、ミスが多発しそう。
- ・訂正審判では、審判請求時、無効審判では、口頭審理前(陳述要領書の提出時)。審決の予告時(後)では、その後、弁駁答弁が繰り返されるおそれがあり、審理遅延になりかねない。

⑤その他

- ・意見なし。
- ・特になし。

B. 国内ヒアリング調査結果

1 特許請求の範囲の補正について

1.1 最後の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正の制限（第17条の2第5項各号）について

当該制限について、利便性の向上を望まないアンケートにて回答した方に、その理由を聞いた。（括弧内は、ヒアリング先国内企業・団体の属性）

<主な意見>

- 大学自体は特許権の不実施機関であるため、制度改正を要求する理由はなく、法制度に合せた対応をとっている。（大学）
- 補正の制限について、利便性の向上を望まない理由はないが、法改正の頻度が多すぎると、対応が困難となるので、バランスの考慮もお願いしたい。（化学）
- 日本の補正に関する制度は、審査の迅速化と、出願人にとっての利便性とのバランスが保たれていると考えている。また、最近では、拒絶理由通知書の中で、拒絶理由が詳細に説明されており、ユーザーフレンドリーなものとなっていると考えている。ただし、最初の拒絶理由通知の対応後、拒絶査定を通知されることもあり、査定を急いでいる感じを持つこともある。（医薬）
- 審査の迅速という観点から、特許法第17条の2第5項各号の規定は適切。また、出願分割が認められているので、補正が制限されることによる不具合はないと考える。（精密機械）

1.2 発明の単一性を超えてする補正の禁止の規定（特許法第17条の2第4項各号）について

当該禁止の規定について、利便性の向上を望まないアンケートにて回答した方に、その理由を聞いた。

<主な意見>

- 適正な範囲でサーチがなされ、審査が行われていると感じている。今の特許庁の審査について、若干の善し悪しはあるものの、特段不便を感じていない。（機械）
- 欲しい権利（審査の落としどころ）は出願時から明確となっており、明細書もそれに沿った構成となっている。審査の途中で、取得したい権利範囲が変わることも少ないので、シフト補正が必要となる場面は少ない。（医薬）
- 分割出願によって対応することができている。（情報通信）
- 自社の出願について、単一性を超えて補正をする必要がなかった。また、競合他社の出願や権利を監視する立場としても、クレームの範囲が公開公報の記載から

大きく変更されることは好ましくないと思っている。公開される以前であれば、単一性を超えてする補正は問題ないと思っている。(非鉄金属)

- 当社の出願は化学素材が多いこともあるので本要件についての拒絶理由通知を受けることは少ないと理解している。明細書の記載から無理矢理クレームアップした場合に、本要件の拒絶理由通知を受けることはあるが、画一的に単一性を超えただけで拒絶理由を受けたことがない。現在も柔軟な運用がされていると理解している。(化学)
- 2013年7月に改訂された審査基準で、出願の単一性の要件が大幅に緩和された。シフト補正を禁止する特許法第17条の2第4項の規定が問題とは感じない。これ以上の利便性の向上は必要ない。(精密機械)

1.3 拒絶理由通知の後、ある程度自由な補正を行うために行う分割出願について

拒絶理由通知の後、ある程度自由な補正を行うために、分割出願を行う方法が考えられるが、費用の問題であきらめざるを得ないことはあるかどうか、また、このような問題に対して、どのような要望があるか聞いた。

<主な意見>

- 分割出願の要望は多々ある。特許査定時はクレーム検討のトリガーのひとつであり、その検討によって1～2割ほどの要望がある。ただし、その特許のライセンス方法やライセンス先が見えていない状況では、費用をかけてまで分割出願する理由が見いだせない。(大学)
- 企業においてはコスト意識が重要であるため、分割出願は気軽にできない。予算次第で分割出願を断念せざるを得ない場合がある。ただし、いつまでも何回も分割出願ができると権利が不安定になるので、最初の1～2回は分割出願をやすく、それ以降は厳しくして欲しい。例えば、3回目以降は分割出願費用を倍にするなどが考えられる。さらに、2回までなどの回数制限を設けてもよいと考える。また、審査官/審判官によって、審査の差(バラツキ)が大きいと考えている。1～2回は分割出願しやすくなることによって、このバラツキをフォローして欲しい。(化学)
- 審査の迅速化、出願人間の公平を考えると、補正の制限は致し方ないと考える。一方、分割出願をすることによるコスト負担が大きいので、原出願のサーチ及び審査結果を利用できる場合には、費用の一部が返還される等の措置を取って欲しい。また、分割出願は、審査がやり直されることとなって日本やASEAN各国での権利化が遅延することや、出願の数自体が増えて社内の管理コストも増えることも弊害としてある。また、拒絶理由通知を受けずに登録査定が通知された場合、謄本の送達から30日以内であれば分割出願が可能ではあるが、30日間で登録クレームの検討、分割出願の必要性の検討、補正クレームの検討、

費用の手当、分割出願の手続までを行うのは実務的に無理がある。よって、不要な限定を残したまま、特許料が納付されてしまうことも多い。(自動車)

- 分割出願時に必要となる費用について、問題を感じていない。当社は出願件数自体が少なく、出願1件の価値が大きい。分割出願が必要ななら、費用をかけて分割出願を行うことに問題は無い。(医薬)
- 費用的な観点について、分割出願が必要な案件数を見越して出願計画を立てている。(情報通信)
- 費用について問題はなく、分割出願を断念することはない。特許事務所に対しては、分割出願については費用の値引きをお願いしている。庁費用についても、審査請求料の値引きをお願いしたい。拒絶理由通知の後、ある程度自由な補正を行うためには、分割出願をすることが必要であって、他の手段が無い。分割出願により、再度審査待ち期間が生じ、権利化が遅れる。また、分割出願や、これに伴う審査請求手続のために、再度代理人費用が発生する負担もある。米国のRCEのような制度導入を検討して欲しい。RCEであれば、通常の出願よりも手続的及び費用的負担が少なくなっている。(非鉄金属)
- シフト補正の対応時に分割出願の必要性を検討している。自社の実施形態をカバーする必要がある出願の場合又は他者の実施形態をカバーできる出願である場合は、分割出願を行っているが、その他の場合は、権利化できたとしても分割出願を断念している。費用対効果で検討する必要があると考えている。分割出願を行うと、庁費用や代理人費用の他にも事務管理工数(データ入力及び再度の審査請求手続)が余分に必要となる。また、発明者に支払う発明補償金も必要である。(自動車)
- 費用の問題で分割出願を断念したことはない。当社は明細書を自社内で作成しており、分割出願しても必要になるのは出願料と審査請求料だけである。これらの費用の合計である、約20万円を支払う価値がないものは分割出願する必要はないと考えている。(化学)
- 費用の問題から、分割出願を断念することはない。費用的な問題の解決方法としては、遅延審査(出願人の申し出により、審査の着手を遅らせる制度)を提案する。審査着手が遅くなれば、出願人が、先行技術調査を行い、特許請求の範囲の記載を検討する時間を十分に確保することができるので、最後の拒絶理由通知を受ける前に、適切な技術的範囲について特許権を取得することができる。と考える。(精密機械)

2 権利化後の権利範囲の拡張・変更が可能な制度について

仮に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度が導入された場合、特許の出願・活用戦略にどのような影響があるか聞いた。

<主な意見>

- このような制度が導入されると、特許査定までの検討が薄くなることが考えられる。また、権利化後に権利範囲を拡大・変更するための費用が増えることを懸念する。(大学)
- 非重要部分の記載ミス（具体的に記載しすぎたなど）のレベルのものだけ認めるのであれば、実務に影響はないと思う。クレームのカテゴリ変更の要望は現状ではない。今後、権利行使の場面で必要になるかもしれないので、あった方が良くもかもしれない。(化学)
- 権利化後の権利範囲の拡張・変更を認める制度は導入しない方がよいと考えている。当社の事業領域は成熟しており、競合他社も限られているため、自社の事業を守るために出願及び権利化の活動を行っている。拡張・変更された特許権を積極的に行使することは考えていない。パテントトロールやNPEといわれる権利者に制度を悪用されることが問題であると考え。(機械)
- 仮に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度が導入された場合、外国での権利形成を見据えて登録後に権利を見直すよう、社内の業務フローを変更することになると思う。また、登録後1年間は、均等の範囲内でクレームの拡張・変更を可能とすることを提案した。この1年という期間は、他者の監視負担と、自社内において拡張・変更の必要性や訂正内容を検討するために必要な期間を勘案して提案した。(自動車)
- 権利化後の権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入しない方が良いと考えている。それが、均等の範囲内に限定されていても同様である。特許庁により均等の範囲が認定されても、裁判所がそれを認めるかは分からない。特許の有効性に関する判断も、異なることがある。均等の範囲も同様の状況になることも考えられ、特許庁が認めた「均等の範囲」に、裁判所が認めた「均等の範囲」が加わり、「均等の」「均等の範囲」といえる範囲が生じるおそれもある。また、化学の分野は均等の範囲が予測しにくいこともある。また、カテゴリ変更は、権利化前の分割出願によって対応できている。権利化後には必要としていない。(医薬)
- 権利化後の権利範囲の拡張・変更を可能とする制度の導入に否定的である。当社の主な事業であるソフトウェア事業は侵害確認が困難であって、また当社の立ち位置として、訴訟等により積極的に権利行使をすることは少ない。一般的に、開発着手時においては他者特許侵害とならないよう調査等を行ったにも関わらず後発的に当社のソフトウェアが他者の特許権を侵害することになるのは、当社のみならず多くの企業において、事業活動に大きな影響を与えることになる。よって、

権利化後の権利範囲の拡張・変更することは、その拡張・変更が遡及効を伴うものか否かに関らず適切ではない。また、均等の範囲は裁判所が判断すべきであって訴外で判断されることは望ましくなく、均等の範囲についても限定的に解釈されるべきである。(情報通信)

- 仮に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度が導入された場合、他者の出願を監視する作業が大変になると考えられる。事業としても、事業化後、後発的に自社製品が他社特許を侵害することになると、客先に迷惑がかかることとなる。自社事業も大きな影響を与える。(非鉄金属)
- 仮に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度が導入された場合、他者の出願への対応(他社出願・権利の監視及び対応検討)工数が増える一方で、自社出願への対応工数が減ると考えられる。自社事業を円滑に実施する為には、他者特許対応の方が重要である。自社の知財部門の工数は限られているので、自社特許出願対応は、代理人にお願いすることになる。その分、代理人への出費も増加する。また、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度が導入されても、訴訟の提起など積極的に権利行使することはないと思う。他社へライセンスする権利が増えることは想定できる。当社にとって、従来 of 事業領域で係争になることは少ないが、将来の有力事業でもあるシステム制御・センサー技術は、NPEともいわれるパテント・トロールの標的になりやすい技術領域である。権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度が導入され、当社に対する権利行使が増えることを懸念している。(自動車)
- 仮に、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度が導入された場合、権利者としては、それを活用して権利行使を適切に行っていくが、第三者としては監視負担が増える。ただし、全体的には、権利化後に権利範囲の拡張・変更を可能とする制度の導入は反対である。出願時に、先行技術調査や権利化方針検討をしっかりと行うべき。当該制度の導入により、先行技術調査や出願方針の検討がルーズになることを懸念する。(化学)
- 当社は、権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度の導入は、希望しない。権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入すると、他社特許のウォッチングに要する工数が増加する、という弊害がある。(精密機械)

3 権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度について

3.1 米国の Reexamination, IPR 又は PGR に類する制度の導入について

特許権者が権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度として、米国の Reexamination, Inter Partes Review 又は Post-Grant Review のような制度を望むアンケート回答があった。このような制度の導入を希望するか、また制度導入を希望する場合どのような要件を希望するか聞いた。

＜主な意見＞

- 費用対効果の面から判断が必要な案件数は限られる。(大学)
- 多大な費用の出費が必要となる制度となるのであれば、導入は希望しない。資力に勝る企業が優遇されることとなり、不公平となる。また、現状の異議申立では、データをみたところほとんどの権利が生き残っているように思われる。特許庁が自ら有効性を認めた特許を「有効性無し」と判断するのは難しいので、特許庁による判断を受ける制度も同様の結果となるのではないか。(化学)
- 訂正審判の制度を一部変更し、訂正審判の目的(126条1項各号)に「新たな引例に基づく特許の有効性確認」を追加すれば十分である。(自動車)
- 米国の Reexamination のような制度が欲しい。これは、アメリカでの権利行使のプラクティス(Reexamination で権利の有効性を再度確認してから権利行使をする)と同様な方法を取りたいため、そのような回答をした。全てのケースではないが、特許庁に権利の有効性を再度確認してから権利行使をしたいと考えている。Reexamination は庁費用だけで 12,000USD の費用が必要であるが、それと同等の金額でも日本で利用したいと考えている。(医薬)
- 権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度の創設は希望していない。現状の無効審判や異議申立などの制度で十分であると考えている。通常、侵害訴訟時に当社が無効の抗弁(特許法 104 条の 3)を主張するときは平行して無効審判を請求することが多いと考える。(情報通信)
- 現状の異議申立及び無効審判で十分であると考えている。自らの特許権の有効性については、弁理士の鑑定を利用している。訴訟まで発展した場合も、被疑侵害者は無効審判を請求するので、その場で特許庁が有効性を判断することができると考えている。(非鉄金属)
- IPR のような制度が必要であると考えている。米国のように特許権者による権利行使が活発な状況では、「IPR のような制度が必要である」という意図である。現在の日本の訴訟状況では、現状の無効審判及び異議申立で十分であると考えている。米国のトロール対策として、IPR は有効であると認識している。IPR が申請されることによって、特許が無効になるリスクが高まり、訴訟が提起されている場合には中断されるからである。IPR の庁費用は高額ではあるが、米国の訴訟費用と比較すると安いと考えている。(自動車)
- 権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度の必要性を感じていない。現状の訂正審判及び訂正の請求で十分である。(化学)
- わが国には、(付与後)異議申立制度、無効審判制度があり、それぞれ権利の信頼性を高める制度、当事者間の紛争解決のための制度として一定の機能を果たしている。課題は、特許庁の判断と裁判所の判断にずれが生じていること、特許庁の審理が裁判所の審理に比べて遅いこと等、制度設計や運用にあると考える。米国の制度をそのまま日本に持ち込んでも、課題が直ちに解決するとは思えない。ま

た、米国の新制度は導入後それ程時間がたっていない。類似の制度の導入を検討するとすれば、あと数年は見守りが必要。(精密機械)

3. 2 法的拘束力の無い制度の導入について

現行の判定制度(特許法 71 条)と同様に法的拘束力がなく、出願人にとって使いやすい制度を希望するアンケート回答があった。このような制度の導入を希望するか聞いた。回答に際しては、現状の判定制度の利用が進んでいない状況も踏まえて回答をお願いした。

<主な意見>

- 個人的な意見ではあるが、法的拘束力のない制度に意味あるとは思えない。(大学)
- 法的拘束力がないのであれば、弁護士や弁理士に依頼して鑑定してもらった方が外部に公表せずに行なえるので良いように思う。(化学)
- 判定制度のような法的拘束力の無い制度は、希望しない。(機械)
- 仮に制度が導入される場合、判定結果の不開示を請求人が選択できないと使われないと思う。自らが保有する特許が無効であると判断された結果が公開されては困るからである。また、判定の請求から 1 か月程度で結論が示されないと、権利行使のスケジュール(他者との交渉や訴訟の提起などの一連の流れ)に組み込みにくい。(自動車)
- 法的拘束力がないのであれば、新たな制度は不要と考えている。弁護士に依頼する鑑定書を手に入れて終わらせると思う。また、判定結果が公開されなかったとしても、新たな制度は不要である。当社にとって、不利な結果が出ると、それが記録として残ること自体に問題があると考えている。(医薬)
- 判定制度のような法的拘束力のない制度は、訴訟と独立して訴訟の前に利用されることになる想定するが、判定の結果に関わらず訴訟は提起されるものと考えられる。また、現状の判定の結果は公表されるので、自社の望む結果と反対の判定結果が公表されると困るケースもあることが、判定の利用が進んでいない原因ではないかと推測する。一方、特許の有効性について、訴訟の中で特許庁の意見が欲されることはありえるので、訴訟手続中の制度であれば、あっても良いと考える。(情報通信)
- JPO の手続は、基本的に公開されるものと理解しており、自社に不利な判断が公開されては困る。制度が導入されれば利用するかもしれない。判定結果に不服申立はできなく、不服がある場合には、訴訟を提起する必要があると理解している。裁判を回避するために、判定制度を利用したいと考えているが、結局訴訟を提起する必要が生じるのでは、制度を利用しにくいと考えている。(非鉄金属)
- 法的拘束力を伴わない制度の導入は、必要ない。判定制度が利用されない理由の一つは、法的拘束力を伴わない点にあると考える。したがって、法的拘束力が伴

わなければ意味がない。また、日本知的財産仲裁センターのようなADR機関による仲裁を低コストで利用できるようにすれば、このような制度を導入しなくても、紛争解決には有効と考える。(精密機械)

3.3 国内の特許権侵害訴訟において、特許庁にて有効と判断された権利が裁判所により無効になることについて

民事事件である特許権侵害訴訟において、特許権者又は被疑侵害者の請求により、行政庁である特許庁を当該訴訟に参加させ、当該訴訟に係る特許の有効性の判断についての意見を裁判所が特許庁に求める求意見制度について、この制度の導入を希望する理由として、「国内の特許権侵害訴訟では、特許庁にて有効と判断された権利が裁判所により無効になることが多いから」とのアンケート回答があった。同じような意見を持っているか聞いた。

<主な意見>

- 特許の有効性の判断について、特許庁と裁判所に相違があると思っている。弁護士のテクニックで裁判所の判断が相違すると考えている。(機械)
- 特許の有効性について、特許庁の判断と裁判所の判断が異なることは少なくないと考えている。裁判所は、特許庁の審査基準を否定するような判決をすることもあるからである。求意見制度についても、特許庁が示した意見が、裁判所でどのように取り扱われるか分からないので、不要と回答した。法律などで、裁判所が特許庁意見を尊重することを手当されれば、この考えは変わってくると思う。特許の有効性について、特許庁の判断に問題は感じていない。(医薬)
- 技術オリエンテッドの判断傾向が強い特許庁と、課題・効果を重視した判断をする裁判所とでは切り口が異なるので、特許の有効性の判断に違いが生じていると考えている。よって、求意見制度には賛成する。ただし、訴訟に特許庁が「参加」をすると、様々なコンフリクトが生ずると思われる。例えば、当初特許権を与えた側の特許庁担当者と、特許を無効とする側の特許庁担当者和とのコンフリクトがある。また、権利者側に参加する特許庁担当者と、被疑侵害者側に参加する特許庁担当者和とのコンフリクトが想定できる。これらのコンフリクトが解決できるのであれば、求意見制度は賛成する。また、審決の説明や技術的説明のフォローなど、事実関係の説明であれば、特許庁の関与は望まれる。(情報通信)
- 訴訟まで進展した場合には、技術的なバックグラウンドを有する特許庁に有効性について意見して欲しい。米国では、技術的なバックグラウンドに乏しい陪審員が判断するため、有効/無効についての予見性に乏しい。訴訟の提起など、重要な社内決済時に、予見性がないと決裁者は判断しにくい。その予見性を高めることが知財部門の重要な業務であるが。(自動車)

- 基本的には裁判所が判断すべきだが、裁判所が判断するに際し、参考意見として裁判所が専門管庁である JPO の意見を聞く制度があってもいいと思う。ただ、メリットがあるか分からない。意見を聞くことによって、個別案件における裁判所/JPO の判断のズレが明確になると、総じてそのズレを迅速に修正しようとする方向に向かうと思われる。また、裁判所と JPO の判断基準を同期させて欲しい。特許の有効/無効については、予見性が重要である。知財は、経営の重要な判断材料である。スピード感を持って対応していただきたい。(化学)
- 同意見である。特許庁の判断と裁判所の判断との間にずれがあると、権利の有効性、ひいては権利活用の可能性を予測が難しくなり、特許権者ばかりか被疑侵害者にとっても好ましくない。最終的な結論を予測しにくいと、特許権者、被疑侵害者、どちらにとっても不利益。求意見制度を設けた場合、裁判所がどの程度特許庁の見解を尊重するかが問題になると考える。(精密機械)

4 訂正審判又は訂正の請求の予備的又は段階的な請求について

欧州特許庁(EPO)では、既に Auxiliary request(予備的請求)を認める運用がなされており、攻撃又は防御のいずれの立場においても、審理の予測が容易であり、審理期間の短縮化につながると考えられるとのアンケート回答があった。この Auxiliary request の運用を活用されているか、また Auxiliary request により、権利者及び第三者(被疑侵害者)に、それぞれメリットがあると思われるか聞いた。

<主な意見>

- EPO のような運用にしなくとも、訂正審判請求時に、中間的なクレーム(従属請求項)を複数追加する訂正を認めて頂き、それぞれのクレームについて特許性の見解を示して頂ければ十分である。(自動車)
- EPO で訂正の予備的な請求をしたことはない。当該制度を利用して、クレームセットを数多く提出すると、当社が欲する権利範囲(落としどころ)が他者に推測される可能性を危惧するからである。特に権利行使を想定した特許出願の場合には、当該制度を利用して、できるだけ広い権利範囲で権利取得するよりも、権利の安定性が確保されることが、当社には重要である。(医薬)
- 日本において、特に訴訟中の審判では、訴訟進行との関係で訂正の機会が限られるので、段階的な訂正の機会が必要であると考えている。(情報通信)
- 過去に EPO の異議申立手続中に訂正の請求の予備的な請求を行ったことがある。訂正案を複数案提示して、許容できるクレームの範囲について審査官と議論することができた。訂正が、いきなり却下されることはなかった。日本の制度については、予告制度のように融通を利かせて欲しい。訂正案に新規事項を含むとして訂正を認めないのであれば、拒絶理由通知を通知して、補正の機会を与えて欲しい

い。訂正請求では、審決の予告があるが、EPOのように事前に審査官と十分な議論をして、訂正が認められる範囲を早期に見極めたい。(非鉄金属)

- 過去にEPOの異議申立手続中に訂正の請求の予備的な請求を行ったことがある。日本の場合、権利が有効か無効かの判断に近く、無効になるリスクが少なからずある。一方、EPの制度は、審査官と議論しながらクレーム範囲の「落としどころ」が予想でき、自社特許が無効になるリスクは小さい。(自動車)
- EPOのAuxiliary Requestは活用している。これは、口頭審理の中で、審査官、異議申立人及び特許権者が顔を合わせて、複数のクレームセット案について議論をし、その場で許可されるクレームセットが決まるスピード感にメリットがあると考えている。しかし、日本の書面審理には馴染まないと考えている。Auxiliary Requestのみ導入しても効果は少なく、全体的な制度設計を考えていただきたい。また、日本で予備的な訂正ができる制度を設けることについて、現行の審判審理においてどのように審理されるかが不明である。これについても同様に、全体的な制度設計の一部として考えていただきたい。諸外国と比較すると、日本の制度は書面審理に偏重しすぎと感じている。日本全体の知財関係者のレベルアップを目指すためにも、グローバルな制度に合わせた制度の調整を希望する。(化学)
- 当社は、Auxiliary requestの運用を活用しており、少なくとも、権利者には意義があると考ええる。(精密機械)

以上

資料1 国内アンケート質問票

国内アンケート調査において、送付した質問票を掲載する。

「適切な範囲での権利取得に向けた特許制度に関する調査研究」
アンケート質問票

A: 企業属性に関する質問 (※Q-A1～A3 は企業の方のみお答えください)

Q-A1 貴社の資本金は、次のうちどれに該当しますか？ (いずれか1つ選択)

<input type="checkbox"/> a. 1,000 万円以下	<input type="checkbox"/> f. 10 億円以上～100 億円未満
<input type="checkbox"/> b. 1,000 万円超、5,000 万円以下	<input type="checkbox"/> g. 100 億円以上～1,000 億円未満
<input type="checkbox"/> c. 5,000 万円超、1 億円以下	<input type="checkbox"/> h. 1,000 億円以上
<input type="checkbox"/> d. 1 億円以上～3 億円未満	<input type="checkbox"/> i. 1 兆円以上
<input type="checkbox"/> e. 3 億円以上～10 億円未満	<input type="checkbox"/> j. 単体では公表していない (グループ連結でしか公表していない)

Q-A2 貴社の従業員数は、次のうちどれに該当しますか？ (概算で結構です)

<input type="checkbox"/> a. 5 人以下	<input type="checkbox"/> f. 301 人以上、1,000 人以下
<input type="checkbox"/> b. 6 人以上、20 人以下	<input type="checkbox"/> g. 1,001 人以上、5,000 人以下
<input type="checkbox"/> c. 21 人以上、50 人以下	<input type="checkbox"/> h. 5,001 人以上、10,000 人以下
<input type="checkbox"/> d. 51 人以上、100 人以下	<input type="checkbox"/> i. 10,001 人以上、50,000 人以下
<input type="checkbox"/> e. 101 人以上、300 人以下	<input type="checkbox"/> j. 50,001 人以上

Q-A3 貴社の主たる業種は、次のうちどれに該当しますか？ (いずれか1つ選択)

<input type="checkbox"/> a. 農林水産業	<input type="checkbox"/> o. 非鉄金属
<input type="checkbox"/> b. 鉱業	<input type="checkbox"/> p. 金属製品
<input type="checkbox"/> c. 土木、建設・建築	<input type="checkbox"/> q. 機械
<input type="checkbox"/> d. 食品	<input type="checkbox"/> r. 電気器具、家電、重電機器
<input type="checkbox"/> e. 繊維	<input type="checkbox"/> s. 通信・電子・電気計測
<input type="checkbox"/> f. パルプ・紙	<input type="checkbox"/> t. 自動車
<input type="checkbox"/> g. 出版・印刷	<input type="checkbox"/> u. 輸送用機械 (自動車を除く)
<input type="checkbox"/> h. 化学 (医薬品を除く)	<input type="checkbox"/> v. 精密機械
<input type="checkbox"/> i. 医薬品	<input type="checkbox"/> w. d.～v.以外の製造業関係
<input type="checkbox"/> j. 石油製品・石炭製品	<input type="checkbox"/> x. 運輸・公益事業
<input type="checkbox"/> k. プラスチック	<input type="checkbox"/> y. ソフトウェア、情報・通信サービス
<input type="checkbox"/> l. ゴム製品	<input type="checkbox"/> z. 特定産業分野に特化していない 基礎研究
<input type="checkbox"/> m. 窯業	<input type="checkbox"/> zz. その他
<input type="checkbox"/> n. 鉄鋼	()

Q-A4 貴社の直近 5 年間における日本の特許権侵害訴訟の経験は、次のうちどれに該当しますか？ (いずれか1つを選択)

- a. 0 件
→0 件の方はさらに下記のどちらかを選択してください
 - a1. 警告等を行った／受けたが訴訟に至らなかった
 - a2. 警告等を行った／受けたことが無い
- b. 1 件
- c. 2～4 件
- d. 5～9 件
- e. 10 件以上

→**Q-A4** にて b, c, d 又は e と回答された方は **Q-A4-1** 及び **Q-A4-2** にもご回答下さい。

Q-A4-1 Q-A4 の訴訟経験のうち、権利者側としての経験は何件ですか？
(いずれか1つを選択)

- a. 0 件
- b. 1 件
- c. 2～4 件
- d. 5～9 件
- e. 10 件以上

Q-A4-2 Q-A4 の訴訟経験のうち、被疑侵害者側としての経験は何件ですか？
(いずれか1つを選択)

- a. 0 件
- b. 1 件
- c. 2～4 件
- d. 5～9 件
- e. 10 件以上

次ページへ続きます。

★以下の質問の回答にあたっては、特許権侵害訴訟において 権利者 及び 被疑侵害者 の両方の立場になり得ることを念頭にお答えください。

B: 特許請求の範囲の補正について

紛争の段階において特許権が無効となるリスクを軽減するためには、それ以前の権利付与段階の取組も重要です。権利付与段階における権利の安定性に資する制度として、補正制度の在り方の検討の必要性について指摘がされています¹。

Q-B1 出願の時点で、記載不備のない明細書、先行技術との関係で広狭のない特許請求の範囲を提出することは、實際上困難なことであり、出願人にその不備を補正する機会が与えられないとすれば、出願人にとっては酷な取扱いとなります。一方、この補正を無制限に認めるとすれば、出願時に明細書に存在していなかった技術的事項を加えることも可能になり、先願主義の原則に反することになります。また、新規事項の追加不可の他にも、迅速な権利付与、出願の取り扱いの公平性の担保、出願人と第三者のバランスの確保等を図る観点からも、特許法は、特許請求の範囲の補正について一定の制限を設けています(特許法第 17 条の 2)。

こうした現在の補正制度において、利便性の向上を望む項目があれば、その具体的な内容についてお聞かせください。(複数選択可)

- a. 補正の時期的制限
- b. 補正の内容的制限
 - b1. 最初の拒絶理由通知に対する補正
 - b1-1. 新規事項の追加不可 (特許法第 17 条の 2 第 3 項)
 - b1-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止 (特許法第 17 条の 2 第 4 項)
 - b2. 最後の拒絶理由通知に対する補正
 - b2-1. 新規事項の追加不可 (特許法第 17 条の 2 第 3 項)
 - b2-2. 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止 (特許法第 17 条の 2 第 4 項)
 - b2-3. 目的外補正の禁止 (特許法第 17 条の 2 第 5 項)
 - b2-4. 特許請求の範囲の限定的減縮を行う場合に、独立して特許可能であること (特許法第 17 条の 2 第 6 項)

- c. その他

(自由記述)

¹ 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会、知財紛争処理システム検討委員会 (2016). 知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について—知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けて—

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/hokoku_sho2.pdf)

d. 特になし

→**Q-B1**にてa又はbのいずれか一つ以上を選択された方への質問です。

Q-B1-1 当該補正の制限によってどのような場合にどのような不都合が生じるのかを具体的にご記入ください。また、望まれる解決策等についても併せてご記入ください。(複数選択された場合は、まとめて、あるいはそれぞれの項目に対してご記入ください。)

項目番号	記述欄
(例 : b1-1)	

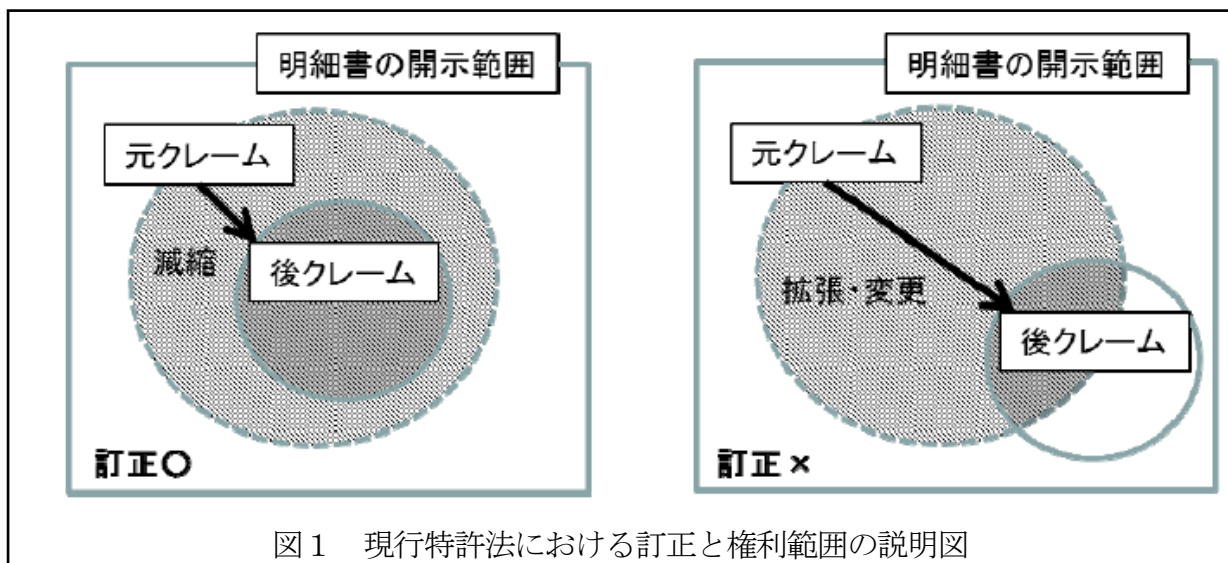
次ページへ続きます。

C: 権利化後の権利範囲の拡張・変更が可能な制度について

特許権者が無効審判において新たな無効理由を主張された場合、特許権者が取り得る手段の一つとして、その無効理由を回避するために 無効審判における訂正の請求(特許法第134条の2)をすることがあります。

同様に、特許権者が特許権侵害訴訟において被疑侵害者により特許法第104条の3に基づく無効の抗弁を主張された場合、その無効理由を回避するために特許権者が 訂正審判(特許法第126条)を請求することがあります。

しかし、訂正の請求及び訂正審判では、権利範囲の減縮が認められているだけで、権利範囲の拡張や変更は認められていません。



権利化後に権利範囲の拡張・変更が可能な制度としては、米国の再発行制度があります(米国特許法第251条)。この再発行制度においては、特許発行から2年以内に限り権利範囲の拡張が認められています。

Q-C1 権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となった経験はありますか。 (いずれか1つを選択)

- a. ある
- b. ない
- c. わからない

次ページへ続きます。

→**Q-C1**にて a と回答された方への質問です。

Q-C1-1 権利範囲の拡張・変更が必要となった時期として多いものをお選びください (いずれか1つを選択)

- a. 権利化されてから 2 年未満
- b. 権利化されてから 2 年以上 5 年未満
- c. 権利化されてから 5 年以上
- d. その他

(自由記述)

Q-C1-2 権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となった理由はなんですか。(複数選択可)

- a. 侵害被疑物品への権利行使のため
- b. 国際標準への対応のため
- c. その他

(自由記述)

Q-C2 権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要となる状況に対して、どのような対策や対応をしていますか。(複数選択可)

- a. 権利化後に権利範囲の拡張・変更が必要とならないように、特許請求の範囲の書き方を工夫する。
- b. 分割出願を活用する。
- c. 特に何もしていない。
- d. その他

(自由記述)

次ページへ続きます。

Q-C3 権利化後に権利範囲の拡張・変更を行うことについて、特許権侵害訴訟において権利者及び被疑侵害者の両方の立場になり得ることを念頭に、お考えに近いものをお選びください。 (いずれか1つを選択)

- a. 権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入した方がよい。
- b. 権利範囲の拡張・変更を認める制度を導入しない方がよい。
- c. その他

(自由記述)

→**Q-C3**にて a と回答された方への質問です。

Q-C3-1 権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める場合、どのような条件の下で拡張・変更を認めることが妥当とお考えですか。(複数選択可)

- a. 権利化後であればいつでも拡張・変更を認める。
- b. 設定登録から一定期間のみ拡張・変更を認める。
- c. 一定の範囲内で権利範囲の拡張・変更を認める。(実体的要件)
- d. その他

(自由記述)

- e. わからない

Q-C3-2 Q-C3-1 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

次ページへ続きます。

→Q-C3-1にてcと回答された方への質問です。

Q-C3-3 当該範囲の条件として希望されるものを具体的にお聞かせください。
(複数選択可)

- a. 拡張・変更前の発明と拡張・変更後の発明とが特許法第 37 条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものでなければならない。
- b. 審査手続中に意図して削除した権利範囲への拡張・変更は認めない。
- c. その他

(自由記述)

次ページへ続きます。

Q-C3-4 権利化後に権利範囲の拡張・変更を認める制度を検討する場合、第三者への影響を考慮し、効果を検討する必要があると考えられます。その効果としてお考えに近いものをお選びください。(複数選択可)

- a. 拡張・変更の効果が遡及しない。
- b. 権利範囲の拡張・変更が認められた際に、原特許が放棄される。
- c. 善意の実施者に対して拡張・変更された権利範囲による権利行使を制限する。
- d. その他

(自由記述)

- e. わからない

Q-C3-5 Q-C3-4 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

→**Q-C3**にてbと回答された方への質問です。

Q-C3-6 bを選択した理由をお聞かせください。(複数選択可)

- a. 他社権利の監視負担が増大するため。
- b. 他社権利の範囲が、自社商品を含むような範囲に拡張・変更される可能性があるため。
- c. 分割出願を活用することにより対応できるため。
- d. 侵害訴訟において、被告側の反論を踏まえ、原告側が権利範囲を大きく変更できることになり、攻撃防御のバランスが崩れるため。
- e. その他

(自由記述)

次ページへ続きます。

D: 権利の有効性について特許庁による判断を受ける制度について

特許権の設定登録後、新たに無効理由の原因となり得る関連文献が発見された場合に、改めて権利の有効性について特許庁による判断を受けたいという要望があります²。このように、特許庁による特許性の判断を権利化後に再度受ける制度として、以下のような制度が考えられます。

1. 特許の有効性確認をする制度

特許権者の請求により、特許庁による特許性の判断を権利化後に再度受けることができる制度。また、この制度の実効性を高めるために、特許庁の判断に一定の法的拘束力を持たせる。

2. 求意見制度

特許権侵害訴訟において、特許権者又は被疑侵害者の求めに応じて又は必要に応じて、裁判所が特許庁に対して訴訟に係る特許権の有効性について意見を求める制度。

3. その他

例えば、米国には、特許権の設定登録後、新たに無効理由の原因となり関連文献が発見された場合に、当事者又は第三者の請求により特許性の審査を再度 USPTO が行う制度があります。(付与後レビュー制度(Post Grant Review)、当事者系レビュー制度(Inter Parte Review)及び査定系再審査制度(Ex Parte Reexamination)など)

Q-D1 特許権の設定登録後、改めて権利の有効性について特許庁による判断を受ける新たな制度を必要とされていますか、お考えに近いものをお選びください。(複数選択可)

- a. 一定の法的拘束力を有する特許の有効性確認をする制度を必要としている。
- b. 特許権侵害訴訟において、裁判所が特許庁に対して特許権の有効性について意見を求める求意見制度を必要としている。
- c. 新たな制度を必要としていない。
- d. その他

(自由記述)

- e. わからない

² 知的財産戦略本部 検証・評価・企画委員会、知財紛争処理システム検討委員会 (2016). 知財紛争処理システムの機能強化に向けた方向性について—知的財産を活用したイノベーション創出の基盤の確立に向けて—

(http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kensho_hyoka_kikaku/2016/syori_system/hokoku_sho2.pdf)

Q-D1-1 Q-D1 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

Q-D2 特許の有効性確認をする制度が創設されるとしたら、どのような法的効果を持たせるべきでしょうか、お考えに近いものをお選びください。(複数選択可)

- a. 有効と確認された請求項について、同一の証拠及び同一の事実での特許無効審判を請求することができない。
- b. 有効と確認された請求項について、特許権侵害訴訟における同一の証拠及び同一の事実での無効の抗弁(特許法第 104 条の 3 第 1 項)をすることができない。
- c. 有効ではないと確認された請求項について、特許無効審判と同様に遡及的に無効となる。
- d. 特許庁による特許の有効性確認期間中も特許権は維持される。
- e. 特許庁による特許の有効性確認の開始時点で、権利の登録を抹消し、出願の状態に戻して再度審査を行う。
- f. 確認の方法及び結果に何ら法的効果を持たせるべきではない。
- g. その他

(自由記述)

- h. わからない。

Q-D2-1 Q-D2 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

次ページへ続きます。

Q-D3 特許の有効性確認をする制度が創設されるとしたら、当該確認の請求人が示した先行技術文献のみに基づいて特許性の判断をするべきでしょうか、お考えに近いものをお選びください。 (いずれか1つを選択)

- a. 請求人が示した先行技術文献のみに基づいて特許性の判断をする(職権による審査/審理を認めない)べき。
- b. 請求人が示していない先行技術文献に基づいても特許性の判断をする(職権による審査/審理を認める)べき。
- c. その他

(自由記述)

- d. わからない。

Q-D3-1 Q-D3 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

Q-D4 特許の有効性確認をする制度が創設されるとしたら、その確認手続の中で特許請求の範囲を訂正/補正することも可能とするべきでしょうか、お考えに近いものをお選びください。 (いずれか1つを選択)

- a. 当初明細書に記載された範囲での「補正」と同様の手続を認めるべき。
- b. 現行の特許無効審判における訂正の請求(特許法第 134 条の 2)と同様の手続を認めるべき。
- c. 当該制度において特許請求の範囲を訂正/補正する手続は不要である。
- d. その他

(自由記述)

- e. わからない。

Q-D4-1 Q-D4 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

Q-D5 求意見制度についてお伺いします。民事事件である特許権侵害訴訟において、特許権者又は被疑侵害者の請求により、行政庁である特許庁を当該訴訟に参加させ、当該訴訟に係る特許の有効性の判断についての意見を裁判所が特許庁に求める求意見制度を設けるべきでしょうか³、お考えに近いものをお選びください。(いずれか1つを選択)

- a. 特許権侵害訴訟においても、特許庁に意見を求める求意見制度を設けるべき。
- b. 求意見制度を設けるべきではない。
- c. その他

(自由記述)

- d. わからない。

Q-D5-1 Q-D5 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

次ページへ続きます。

³ 審決取消訴訟における特許庁長官の意見を求める制度は特許法第 180 条の 2 に、行政事件における行政庁の訴訟参加は行政事件訴訟法第 23 条に、それぞれ規定されています。

Q-D6 求意見制度についてお伺いします。当該制度において、特許庁から裁判所に示される意見として希望されるものをお選びください。(いずれか1つを選択)

- a. 訴訟に係る特許について、有効又は無効の判断のみ
- b. 新規性(特許法第 29 条第 1 項)有無の判断のみ
- c. 進歩性(特許法第 29 条第 2 項)有無の判断のみ
- d. 記載要件(特許法第 36 条)具備の判断のみ
- e. 意見の請求者が、請求書で求める判断のみ
- f. その他

(自由記述)

- g. わからない。

Q-D6-1 Q-D6 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

Q-D7 求意見制度についてお伺いします。当該制度において行われることを希望される手続をお選びください。(複数選択可)

- a. 侵害訴訟の両当事者による、特許の有効性について特許庁における口頭審理を行う手続
- b. 侵害訴訟の両当事者に対して、特許の有効性についての答弁書や弁駁書を裁判所への手続とは別に、特許庁に対して提出することを求める手続
- c. 侵害訴訟の両当事者に対して、追加の先行技術文献や実験成績証明書などを特許庁に対して提出することを求める手続
- d. 侵害訴訟の両当事者に対して、特許庁から何らかの手続が別途要求されるべきではない。
- e. その他

(自由記述)

- f. わからない。

Q-D7-1 Q-D7 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

Q-D8 求意見制度についてお伺いします。当該制度においては侵害訴訟において主張された無効の抗弁(特許法第 104 条の 3)で挙げられた請求項と無効理由の範囲に限定して、特許庁による意見が示されるべきでしょうか、お考えに近いものをお選びください。 (いずれか1つを選択)

- a. 特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項及び無効理由の範囲に限定して意見を示すべき。
- b. 特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項のみについて意見を示すべき(無効理由は、限定するべきではない)。
- c. 特許庁は、無効の抗弁で挙げられた請求項と無効理由のいずれにも拘束されることなく、職権によって見出した無効理由も意見することができる。
- d. その他

(自由記述)

- e. わからない。

Q-D8-1 Q-D8 の回答を選択された理由をお聞かせください。

(自由記述)

次ページへ続きます。

E: 訂正審判などを要件としない訂正の再抗弁について

Q-E1 特許権侵害訴訟における被疑侵害者からの無効の抗弁に対する対抗策として、特許権者は訂正の再抗弁を行うことができます。この訂正の再抗弁については、「実際に適法な訂正審判請求等を行っていることが必要」等とする裁判例が複数あり、原則として、特許庁への訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁を行うことができない運用がなされています⁴。また、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁ができるとすると、公示されていない特許権に基づいて権利行使が行われることとなります。

訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁を行うことについて、お考えに近いものをお選びください。(いずれか1つを選択)

- a. 現在の運用のとおり、訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべきではない。
- b. 訂正審判の請求や訂正の請求を行わずに、訂正の再抗弁をすることを認めるべき。
- c. わからない。

→**Q-E1**にて a と回答された方への質問です。

Q-E1-1 a. を選択した理由について教えてください。(複数選択可)

- a. 訂正審判などの請求を不要とすると、訂正の範囲が明確にならず第三者にとって複雑になるおそれがあるため。
- b. 訂正審判などの請求を不要とすると、対世的には従前の訂正前の特許請求の範囲の記載のままの特許権が存在することになるから。
- c. 訂正審判などの請求を不要とすると、訂正の再抗弁の濫用による審理の遅延のおそれがあるため。
- d. その他

(自由記述)

次ページへ続きます。

⁴ ただし、知的財産高等裁判所判決（平成 26 年 9 月 17 日）（平成 25 年（ネ）第 10090 号事件）では、「特許権者が訂正請求等を行おうとしても、それが法律上困難である場合には、衡平の観点から、その事情を個別に考察して、訂正請求等の要否を決すべきである。」と判示しています。

→**Q-E1**にてbと回答された方への質問です。

Q-E1-2 b. を選択した理由について教えてください。(複数選択可)

- a. 訂正請求などによって、権利範囲の減縮が早期に確定することは好ましくないため。
- b. 訂正審判などの請求を不要としても、判決において訂正の範囲を明確化した上で、第三者への訂正の範囲の情報提供をすることが可能であるため。
- c. 訂正審判などの請求を不要としても、訂正の再抗弁の濫用のおそれに関しては、特許法第104条の3第2項(無効の抗弁の却下)のような規定による手当てが可能であるため。
- d. 訂正請求などを請求する際、特許権の共有者や実施権者が訂正に同意しない場合があるため。
- e. その他

(自由記述)

次ページへ続きます。

F: 訂正審判又は訂正の請求の予備的又は段階的な請求について

Q-F1 訂正審判又は特許無効審判における訂正の請求において、訂正の趣旨(訂正を求める内容)を段階的に複数記載することにより、改めて訂正審判の請求を行うことなく、予備的又は段階的な訂正を一つの審判において判断してもらうことを可能とする制度変更を希望されますか、お考えに近いものをお選びください。 (いずれか1つを選択)

- a. 一つの審判請求書において予備的又は段階的な訂正の請求を可能とする制度変更を希望する。
- b. 現行制度でも複数回の訂正審判請求又は訂正の請求により実質的な段階的訂正が可能であるので、制度変更の必要は無い。
- c. その他

(自由記述)

- d. わからない。

→**Q-F1**にて a と回答された方への質問です。

Q-F1-1 どのような場面で、予備的又は段階的な訂正を請求することを希望されますか、具体的事例やその利点をお聞かせください。

(自由記述)

アンケートは以上です。ご回答ありがとうございました。

資料 2 海外質問票

海外質問票調査で送付した質問票を掲載する。1つの調査対象国につき5者の法律事務所に対して同じ質問票を送付した。EPOの制度に関する質問票はドイツの事務所に送付した。

質問した事項は、訂正審判や特許無効審判における訂正の請求など訂正に関連する制度の時期的及び実体的要件である。質問した事項は各国共通であるため、訂正に関する制度が日本と制度が似ている韓国の事務所に送付した質問票との全文と、その他の国に送付した質問票の目次を掲載する。

Questionnaire on Post-grant Patent Claim Review Systems and the Status of Use
Thereof

Please complete the following.

- ◆ Date: _____ (YY) _____ (MM) _____ (DD)
- ◆ Your country: Republic of Korea
- ◆ Your office: _____
- ◆ Your name: _____
- ◆ Your title: _____
- ◆ Your department: _____
- ◆ Your contact information: Telephone no. _____
Email address: _____

- We would like to ask you questions in relation to the following matters concerning the post-grant patent claim review systems in your country and the status of use thereof:
 - A. Questions concerning your office
 - B. Questions concerning the post-grant patent claim review systems in your country
 - BA. Trial for Correction (Article 136, Patent Act)
 - BB. Correction of Patents during Trial for Invalidation of Patent (Article 133-2)
 - BC. Other systems for post-grant review
 - C. Status of use of the post-grant patent claim review systems
 - D. Status of discussion in your country regarding the post-grant patent claim review systems
- If the answer column contains options to be selected with checkboxes () , please check all applicable options. If no applicable option exists, or if you have more information to provide, please state such or provide additional information in the space below the answer column.
- Please also indicate the provisions of laws, regulations or court decisions that provide grounds for your answers in response to questions requiring this kind of information.
- We would appreciate it if you could answer all questions contained herein. We have entered possible answers for some questions in advance. If you find any incorrect information, please correct it.

A. Questions concerning your office

Q-A1. How many attorneys at law and patent attorneys does your office have?

A-A1

- a. Number of attorneys at law (persons)
- b. Number of patent attorneys (persons)

Q-A2 How often has your office engaged in representation in patent infringement litigation in your country over the past five years? **(Please choose one applicable option.)**

A-A2

- a. 0 cases
 → If you chose this option, please also check one of the following:
 - a1. We issued/received a warning letter but the case did not go to court.
 - a2. We have never issued/received a warning letter.
- b. 1 case
- c. 2 to 4 cases
- d. 5 to 9 cases
- e. 10 or more cases

→If you chose b., c., d. or e. in response to **Q-A2**, please also answer **Q-A2-1** and **Q-A2-2**.

Q-A2-1. Among the litigation cases in which your office has engaged in representation as mentioned in response to Q-A2, in how many cases has your office represented the patentee?

(Please choose one applicable option.)

A-A2-1

- a. 0 cases
- b. 1 case
- c. 2 to 4 cases
- d. 5 to 9 cases
- e. 10 or more cases

Q-A2-2. Among the litigation cases in which your office has engaged in representation as mentioned in response to Q-A2, in how many cases has your office represented the alleged infringer? **(Please choose one applicable option.)**

A-A2-2

- a. 0 cases
- b. 1 case
- c. 2 to 4 cases
- d. 5 to 9 cases
- e. 10 or more cases

B. Questions concerning the post-grant patent claim review systems

BA. Trial for Correction (Article 136)

Q-BA1. Which documents may be subject to correction in a trial for correction? (Multiple answers allowed.)

A-BA1

- a. Claims
- b. Description (excluding claims)
- c. Drawings
- d. Abstract
- e. Application form
- f. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 136(1)

Q-BA2. Who may request a trial for correction? (Multiple answers allowed.)

A-BA2

- a. Patentee
- b. Interested person
- c. Any person
- d. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 136(1)

Continue to the next page.

→ If you chose a. or c. in response to **Q-BA2**, please also answer **Q-BA3**.

Q-BA3. If a trial for correction is to be requested with regard to a patent that is jointly owned by two or more persons, is there any requirement regarding the person who requests a trial for correction? (Please choose one applicable option.)

A-BA3

- a. A trial for correction must be requested jointly by all joint owners.
 b. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 139(3)

Q-BA4. When may or may not a request for a trial for correction be filed? (Multiple answers allowed.)

A-BA4

- a. A request for a trial for correction may not be filed during the period from the time an opposition to the patent has become pending before the Intellectual Property Tribunal to the time the ruling on the opposition has become final and binding.
 b. A request for a trial for correction may not be filed during the period from the time a trial for invalidation of the patent has become pending before the Intellectual Property Tribunal to the time the trial decision has become final and binding.
 c. A request for a trial for correction may be filed even after the expiration of the duration of the patent right.
 d. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 136(2) and (7)

Continue to the next page.

Q-BA5. Where a patent has two or more claims and correction is sought for one of these claims, how should a trial for correction be requested? (Please choose one applicable option.)

A-BA5

- a. A request for a trial for correction must be filed collectively for all claims.
- b. A request for a trial for correction may be filed independently for each claim; however, if one of the claims refers to other claims, a request for a trial for correction must be filed collectively for all these claims.
- c. A request for a trial for correction may be filed independently for a dependent claim that refers to other claims.
- d. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BA6. For what purpose is a trial for correction allowed to be requested under laws or regulations? (Multiple answers allowed.)

A-BA6

- a. To delete claim(s)
- b. To restrict the scope of claim(s)
- c. To correct errors
- d. To correct incorrect translation
- e. To clarify an ambiguous statement
- f. To revise a statement of a claim that refers to a statement of another claim so that the former claim does not refer to the latter claim
- g. To enlarge the scope of claim(s)
- h. To modify the scope of claim(s)
- i. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 136(1)

Q-BA7. What type of proceedings are conducted for a trial for correction? (Please choose one applicable option.)

A-BA7

- a. Documentary proceedings
- b. Oral proceedings
- c. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BA8. Are examiners or trial examiners who take charge of determining whether to approve or disapprove a correction authorized to examine any reason or evidence that the requesting person has not mentioned in a written request for a trial for correction? (Please choose one applicable option.)

A-BA8

a. Yes.

b. No.

c. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 159

Q-BA9. When a decision to approve a correction has become final and binding, does the correction become effective retroactively as of the time of the filing of the application? (Please choose one applicable option.)

A-BA9

a. It shall be deemed that filing and laying open the relevant patent application, a decision or trial ruling to grant a patent, and the registration of the grant of the patent have been made according to the corrected specification or drawings.

b. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 136(10)

Continue to the next page.

BB. Correction of Patents during Trial for Invalidation of Patent (Article 133-2)

Q-BB1. Which documents may be subject to request for correction during trial for invalidation?
(Multiple answers allowed.)

A-BB1

- a. Claims
- b. Description (excluding claims)
- c. Drawings
- d. Abstract
- e. Application form
- f. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 133-2(1)

Q-BB2. Who may request for correction during trial for invalidation? (Multiple answers allowed.)

A-BB2

- a. A defendant in trial for invalidation of patent
- b. Interested person
- c. Any person
- d. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 133-2(1)

Continue to the next page.

→ If you chose a. or c. in response to **Q-BB2**, please also answer **Q-BB3**.

Q-BB3. If request for correction is to be requested with regard to a patent that is jointly owned by two or more persons, is there any requirement regarding the person who requests correction? (Please choose one applicable option.)

A-BB3

- a. Request for correction must be requested jointly by all joint owners.
 b. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 139(3)

Q-BB4. When, during trial for invalidation, may a request for correction be filed? (Multiple answers allowed.)

A-BB4

- a. Throughout the period of patent invalidation trial proceedings (from when a request for invalidation trial is filed until when a decision on the request is made)
 b. During the period in which a written response is required to be submitted in response to a request for invalidation trial
 c. During the period designated by the trial examiner
 d. During the period in which a written opinion is required to be submitted in response to the grounds for invalidation indicated in the notice from the trial examiner
 e. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BB5. Where a patent has two or more claims and correction is sought for one of these claims, how should be requested? (Please choose one applicable option.)

A-BB5

- a. A request for correction must be filed collectively for all claims.
- b. A request for correction may be filed independently for each claim; however, if one of the claims refers to other claims, a request must be filed collectively for all these claims.
- c. A request for correction may be filed independently for a dependent claim that refers to other claims.
- d. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BB6. For what purpose is request for correction during Trial for Invalidation allowed to be requested under laws or regulations? (Multiple answers allowed.)

A-BB6

- a. To delete claim(s)
- b. To restrict the scope of claim(s)
- c. To correct errors
- d. To correct incorrect translation
- e. To clarify an ambiguous statement
- f. To revise a statement of a claim that refers to a statement of another claim so that the former claim does not refer to the latter claim
- g. To enlarge the scope of claim(s)
- h. To modify the scope of claim(s)
- i. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 136(1)

Q-BB7. What type of proceedings are conducted for request for correction during Trial for Invalidation? (Please choose one applicable option.)

A-BB7

- a. Documentary proceedings
- b. Oral proceedings
- c. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BB8. Are examiners or trial examiners who take charge of determining whether to approve or disapprove a correction authorized to examine any reason or evidence that the requesting person has not mentioned in a written request for correction? (Please choose one applicable option.)

A-BB8

- a. Yes.
- b. No.
- c. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Q-BB9. When a decision to approve a correction has become final and binding, does the correction become effective retroactively as of the time of the filing of the application? (Please choose one applicable option.)

A-BB9

- a. It shall be deemed that filing and laying open the relevant patent application, a decision or trial ruling to grant a patent, and the registration of the grant of the patent have been made according to the corrected specification or drawings.
- b. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Article 136(10)

Continue to the next page.

BC. Other systems for post-grant review

Q-BC1. In addition to the systems mentioned in questions in sections BA. and BB., is there any other systems for post-grant patent claim review in your country? If so, please provide us with information of the system. (Please choose one applicable option.)

A-BC1

a. No.

b. Yes.

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

→ If you chose b. in response to **Q-BC1**, please also answer **Q-BC2** to **BC10**.

Q-BC2. Which documents may be subject to correction? (Multiple answers allowed.)

A-BC2

- a. Claims
- b. Description (excluding claims)
- c. Drawings
- d. Abstract
- e. Application form
- f. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Q-BC3. Who may request correction? (Multiple answers allowed.)

A-BC3

- a. Patentee
- b. Interested person
- c. Any person
- d. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

→ If you chose a. or c. in response to **Q-BC3**, please also answer **Q-BC4**.

Q-BC4. If correction is to be requested with regard to a patent that is jointly owned by two or more persons, is there any requirement regarding the person who requests correction? (Please choose one applicable option.)

A-BC4

- a. Correction must be requested jointly by all joint owners.
- b. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Q-BC5. When may or may not a request for correction be filed?

A-BC5

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BC6. Where a patent has two or more claims and correction is sought for one of these claims, how should correction be requested? (Please choose one applicable option.)

A-BC6

- a. A request for correction must be filed collectively for all claims.
- b. A request for correction may be filed independently for each claim; however, if one of the claims refers to other claims, a request for a trial for correction must be filed collectively for all these claims.
- c. A request for correction may be filed independently for a dependent claim that refers to other claims.
- d. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BC7. For what purpose is correction allowed to be requested under laws or regulations?

A-BC7

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Q-BC8. What type of proceedings are conducted for this system? (Please choose one applicable option.)

A-BC8

- a. Documentary proceedings
- b. Oral proceedings
- c. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

Q-BC9. Are examiners or trial examiners who take charge of determining whether to approve or disapprove a correction authorized to examine any reason or evidence that the requesting person has not mentioned in a written request for this system? (Please choose one applicable option.)

A-BC9

- a. Yes.
- b. No.
- c. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Q-BC10. When a decision to approve a request has become final and binding, does the correction become effective retroactively as of the time of the filing of the application? (Please choose one applicable option.)

A-BC10

a. A patent application, publication thereof, a decision to grant a patent, and registration of the establishment of a patent right are deemed to be based on the corrected description, claims or drawings.

- b. Other

(Comments)

(Provisions of law, regulations or court decisions that provide grounds for your answer)

Continue to the next page.

C. Status of use of the post-grant patent claim review systems

Q-C1. Please inform us of the annual number of requests for post-grant patent claim review filed over the past five years under the systems in your county. Approximate numbers are also acceptable. Please also advise us of the source of the relevant data by which we can confirm such numbers (e.g. the database of the intellectual property office).

A-C1		
	Number of requests for trials for correction filed per year	Number of requests for correction during Trial for Invalidation filed per year
2015		
2014		
2013		
2012		
2011		
Data source (e.g. database of the IP office)		

Q-C2. Please informs us of the annual numbers of requests for trials for correction and requests for correction in patent invalidation trials your office has dealt with over the past five years. Approximate numbers are also acceptable.

A-C2		
	Number of requests for trials for correction dealt with per year	Number of requests for correction during Trial for Invalidation dealt with per year
2015		
2014		
2013		
2012		
2011		

Q-C3. Has your office represented a plaintiff or defendant in patent infringement litigation over the past five years in which a patent containing claim(s) reviewed after the grant is enforced? **(Please choose one applicable option.)**

A-C3

- a. Yes.
- b. No.

→ If you chose a. in response to **Q-C3**, please also answer **Q-C3-1**.

Q-C3-1. Was the review of the claim(s) discussed as an issue in the patent infringement litigation mentioned in your answer for Q-C3? If yes, please give us the details of the issue, if possible. **(Please choose one applicable option.)**

A-C3-1

- a. The review of the claim(s) was not discussed as an issue in the litigation.
- b. The review of the claim(s) was discussed as an issue in the litigation.

→ Please give us the details of the issue.

(Comments)

Continue to the next page.

Q-C4. In what kind of cases is the post-grant patent claim review (such as a trial for correction or a request for correction during Trial for Invalidation) used in your country?

Please give us your answer in reference to the examples entered in the answer column.

A-C4

<Trial for correction>

Example: After a patent is issued, the patentee files a request for correction to make the claim in his/her patent consistent with an international standard so that the patent will adapt as a standard-essential patent regarding the international standard.

•

•

<Request for correction during Trial for Invalidation >

Example: After a trial for invalidation of a patent is filed, the patentee files a request for correction of the patent to eliminate the grounds for invalidation of the patent or to amend the claims or description of the patent.

•

•

Continue to the next page.

Q-C5. Please inform us of problems or points you recognize as needing improvement with regard to the post-grant patent claim review systems (such as a trial for correction or a request for correction during Trial for Invalidation) of your country.

A-C5

<Trial for correction>

<Request for correction during Trial for Invalidation >

→If you have indicated problems or points that need to be improved in response to Q-C5, please also answer the following question.

Q-C6. What measures do you find it appropriate to take in order to cope with such problems or points for improvement? Please describe such measures, including those you have already taken.

A-C6

<Trial for correction>

<Request for correction during Trial for Invalidation >

Continue to the next page.

D. Status of discussion in your country regarding the post-grant patent claim review systems

Q-D1. Are you aware of research papers or other materials that explain the status of discussion in your country regarding the post-grant patent claim review systems (such as a trial for correction or a request for correction during Trial for Invalidation), including scheduled system revisions, public comment procedures implemented by the intellectual property office of your country, and system revisions proposed by attorneys at law or patent attorneys? If you know of any such papers or materials, please inform us of their titles or URLs and give an outline of the discussion. (We would particularly appreciate information regarding discussion on a system that allows the patentee to enlarge or modify the scope of their right.)

A-D1	
Titles or URLs of paper or material regarding post-grant patent claim review systems	Outline of paper or material

This is the end of the questionnaire. Thank you for your cooperation.

Questionnaire on Post-grant Patent Claim Review Systems and the Status of Use
Thereof

Please complete the following.

- ◆ Date: _____ (YY) _____ (MM) _____ (DD)
- ◆ Your country: United States of America
- ◆ Your office: _____
- ◆ Your name: _____
- ◆ Your title: _____
- ◆ Your department: _____
- ◆ Your contact information: Telephone no. _____
Email address: _____

- We would like to ask you questions in relation to the following matters concerning the post-grant patent claim review systems in your country and the status of use thereof:
 - A. Questions concerning your office
 - B. Questions concerning the post-grant patent claim review systems in your country
 - BA. Reissue (35 USC 251)
 - BB. Amendment in Ex Parte Reexamination (35 USC 302, 304)
 - BC. Amendment in Post-Grant Review (35 USC 321, 326(d))
 - BD. Amendment in Inter Partes Review (35 USC 311, 316(d))
 - BE. Other systems for post-grant review
 - C. Status of use of the post-grant patent claim review systems
 - D. Status of discussion in your country regarding the post-grant patent claim review systems
- If the answer column contains options to be selected with checkboxes () , please check all applicable options. If no applicable option exists, or if you have more information to provide, please state such or provide additional information in the space below the answer column.
- Please also indicate the provisions of laws, regulations or court decisions that provide grounds for your answers in response to questions requiring this kind of information.
- We would appreciate it if you could answer all questions contained herein. We have entered possible answers for some questions in advance. If you find any incorrect information, please correct it.

Questionnaire on Post-grant Patent Claim Review Systems and the Status of Use
Thereof

Please complete the following.

- ◆ Date: _____ (YY) _____ (MM) _____ (DD)
- ◆ Your country: United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
- ◆ Your office: _____
- ◆ Your name: _____
- ◆ Your title: _____
- ◆ Your department: _____
- ◆ Your contact information: Telephone no. _____
Email address: _____

- We would like to ask you questions in relation to the following matters concerning the post-grant patent claim review systems in your country and the status of use thereof:
 - A. Questions concerning your office
 - B. Questions concerning the post-grant patent claim review systems in your country
 - BA. An amendment of a specification after grant
(Section 27, The Patents Act 1977)
 - BB. An amendment of patent in infringement or revocation proceedings
(Section 75)
 - BC. Correction of errors in patents and applications (Section 117)
 - BD. Other systems for post-grant review
 - C. Status of use of the post-grant patent claim review systems
 - D. Status of discussion in your country regarding the post-grant patent claim review systems
- If the answer column contains options to be selected with checkboxes () , please check all applicable options. If no applicable option exists, or if you have more information to provide, please state such or provide additional information in the space below the answer column.
- Please also indicate the provisions of laws, regulations or court decisions that provide grounds for your answers in response to questions requiring this kind of information.
- We would appreciate it if you could answer all questions contained herein. We have entered possible answers for some questions in advance. If you find any incorrect information, please correct it.

Questionnaire on Post-grant Patent Claim Review Systems and the Status of Use
Thereof

Please complete the following.

- ◆ Date: _____ (YY) _____ (MM) _____ (DD)
- ◆ Your country: **Federal Republic of Germany**
- ◆ Your office: _____
- ◆ Your name: _____
- ◆ Your title: _____
- ◆ Your department: _____
- ◆ Your contact information: Telephone no. _____
Email address: _____

- We would like to ask you questions in relation to the following matters concerning the post-grant patent claim review systems in your country and the status of use thereof:
 - A. Questions concerning your office
 - B. Questions concerning the post-grant patent claim review systems in your country
 - BA. A procedure to limit or revoke the patent (Sec. 64, Patent Act(Patentgesetz))
 - BB. Limitations in the opposition(Sec. 61(4), Patent Act(Patentgesetz))
 - BC. Other systems for post-grant review
 - C. Status of use of the post-grant patent claim review systems
 - D. Status of discussion in your country regarding the post-grant patent claim review systems
- If the answer column contains options to be selected with checkboxes () , please check all applicable options. If no applicable option exists, or if you have more information to provide, please state such or provide additional information in the space below the answer column.
- Please also indicate the provisions of laws, regulations or court decisions that provide grounds for your answers in response to questions requiring this kind of information.
- We would appreciate it if you could answer all questions contained herein. We have entered possible answers for some questions in advance. If you find any incorrect information, please correct it.

Questionnaire on Post-grant Patent Claim Review Systems and the Status of Use
Thereof

Please complete the following.

- ◆ Date: _____ (YY) _____ (MM) _____ (DD)
- ◆ Your country: European Patent Convention
- ◆ Your office: _____
- ◆ Your name: _____
- ◆ Your title: _____
- ◆ Your department: _____
- ◆ Your contact information: Telephone no. _____
Email address: _____

- We would like to ask you questions in relation to the following matters concerning the post-grant patent claim review systems in **European Patent Convention** and the status of use thereof:
 - A. Questions concerning your office
 - B. Questions concerning the post-grant patent claim review systems in **European Patent Convention**
 - BA. Request for limitation or revocation (Art. 105a, EPC)
 - BB. Amendments during opposition proceedings (Art. 101(3), EPC)
 - BC. Other systems for post-grant review
 - C. Status of use of the post-grant patent claim review systems
 - D. Status of discussion in **European Patent Convention** regarding the post-grant patent claim review systems
- If the answer column contains options to be selected with checkboxes () , please check all applicable options. If no applicable option exists, or if you have more information to provide, please state such or provide additional information in the space below the answer column.
- Please also indicate the provisions of laws, regulations or court decisions that provide grounds for your answers in response to questions requiring this kind of information.
- We would appreciate it if you could answer all questions contained herein. We have entered possible answers for some questions in advance. If you find any incorrect information, please correct it.

Questionnaire on Post-grant Patent Claim Review Systems and the Status of Use
Thereof

Please complete the following.

- ◆ Date: _____ (YY) _____ (MM) _____ (DD)
- ◆ Your country: People's Republic of China
- ◆ Your office: _____
- ◆ Your name: _____
- ◆ Your title: _____
- ◆ Your department: _____
- ◆ Your contact information: Telephone no. _____
Email address: _____

- We would like to ask you questions in relation to the following matters concerning the post-grant patent claim review systems in your country and the status of use thereof:
 - A. Questions concerning your office
 - B. Questions concerning the post-grant patent claim review systems in your country
 - BA. An amendment in the course of the examination of a request for invalidation
(Article 69, Rules for the Implementation of the Patent Law)
 - BB. Other systems for post-grant review
 - C. Status of use of the post-grant patent claim review systems
 - D. Status of discussion in your country regarding the post-grant patent claim review systems
- If the answer column contains options to be selected with checkboxes () , please check all applicable options. If no applicable option exists, or if you have more information to provide, please state such or provide additional information in the space below the answer column.
- Please also indicate the provisions of laws, regulations or court decisions that provide grounds for your answers in response to questions requiring this kind of information.
- We would appreciate it if you could answer all questions contained herein. We have entered possible answers for some questions in advance. If you find any incorrect information, please correct it.

平成 29 年 3 月

平成 28 年度 特許庁産業財産権制度各国比較調査研究等事業

適切な範囲での権利取得に向けた特許制度
に関する調査研究報告書

本調査研究報告書の著作権は特許庁に帰属します。

作成： 一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

電話 (03)3591-5315 FAX (03)3591-1510

<http://www.aippi.or.jp/>

