

# 特許審査手続に係る権利制限について

平成17年3月  
特許庁

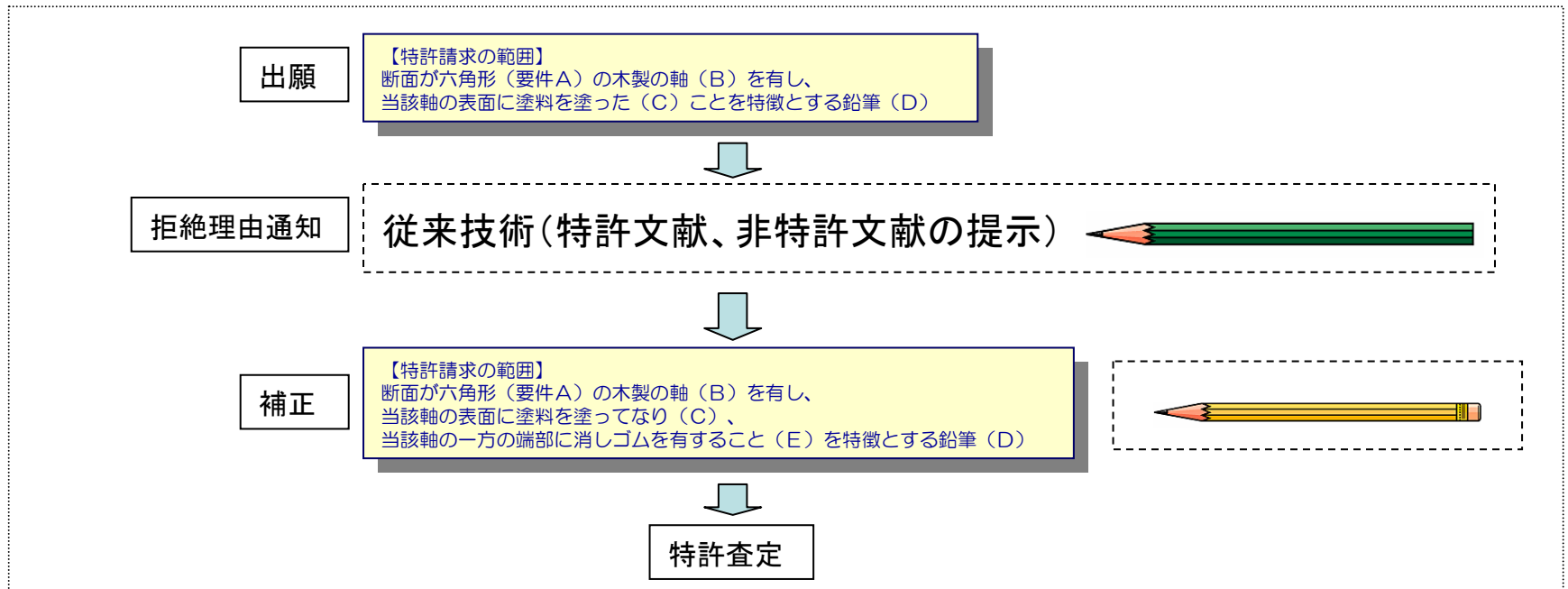
# 1. 特許出願の審査の概要

○特許出願は、新規性(新しいものかどうか)・進歩性(容易に考えつくものかどうか)等の要件について、特許庁の審査官によって審査される。

○審査官は、特許出願前に発行された文献を引用して、新規性・進歩性がないなどの拒絶理由を出願人に通知することが多い。

引用文献 { 特許文献・・・特許公報(特許庁が発行する文献)  
非特許文献・・・論文、書籍、パンフレット、マニュアル、新聞記事等

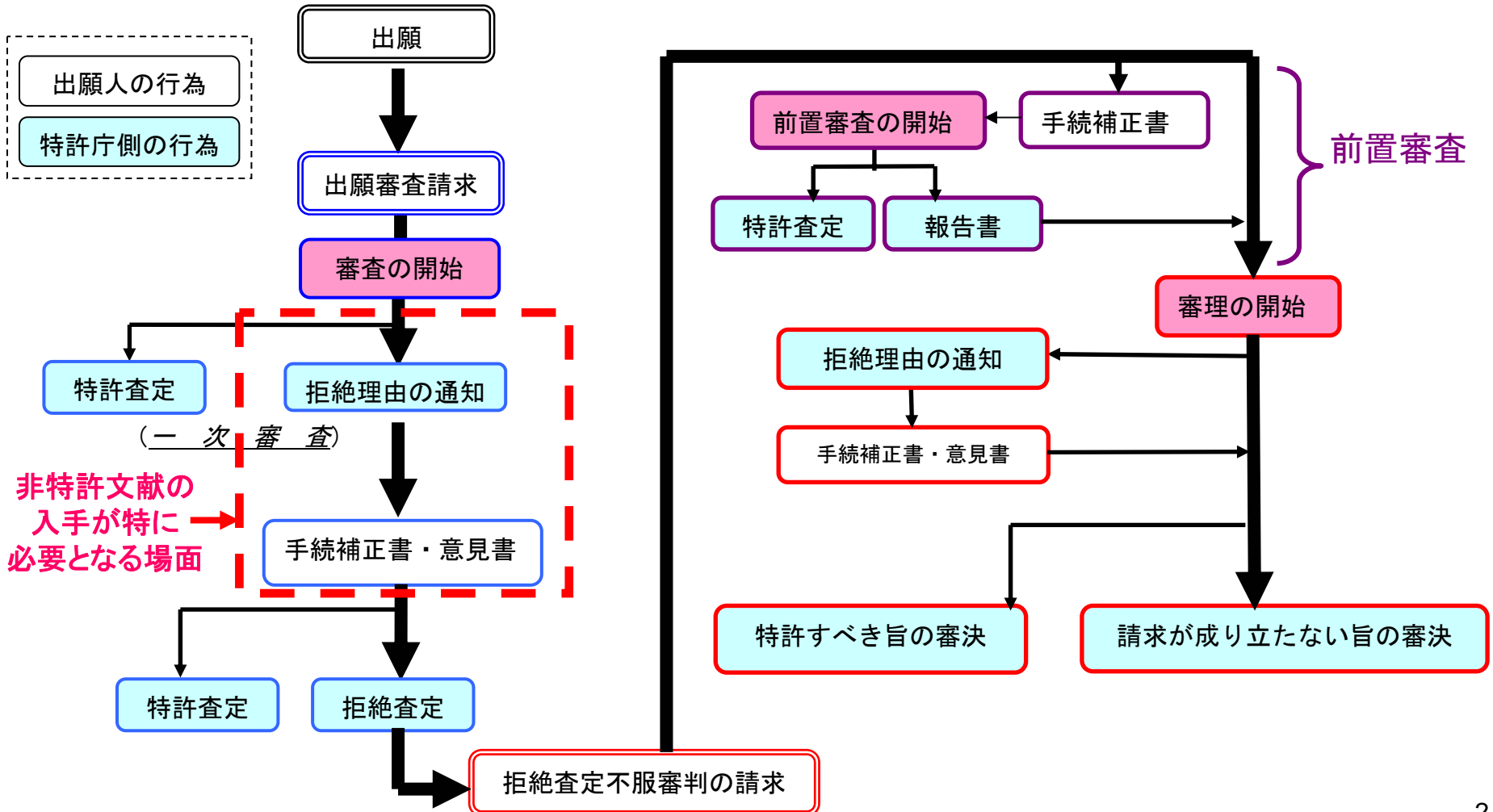
(特許審査のイメージ)



# 特許出願の審査・審判フロー（参考1）

## 審査

## 審判



# 特許審査における審査官・出願人の手続例（参考2）

**審査官**

**出願人**

発明の把握

先行技術調査

拒絶理由の通知

引用文献

- ・特許文献
- ・非特許文献

特許査定

拒絶査定

新規性・進歩性を否定するための証拠

(例)

拒絶理由通知書

…  
この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものである。

…  
理由

…  
引用文献等

1. 特開平〇〇号公報
2. 雑誌〇〇 第〇号  
第〇頁第〇段落参照

**文献の入手**

〔非特許文献は入手が困難な場合が多い〕

手続補正書・意見書

書類の提出等（特許法194条）

審査官は当事者に対し書類その他の物件の提出を求めることができる

明細書中に**非特許文献**が引用されており**審査官による入手が困難な場合等**に行う

迅速・的確な審査に必要

〔権利者から複製の許諾を得ることは、長期間を要するなど困難を伴う（特に古い文献、外国文献等の場合）〕

**書類の提出**

新規性・進歩性を否定する証拠になり得る  
(提出がなされなければ瑕疵ある権利が設定されかねない)

## 2. 特許審査における著作権に係る問題点

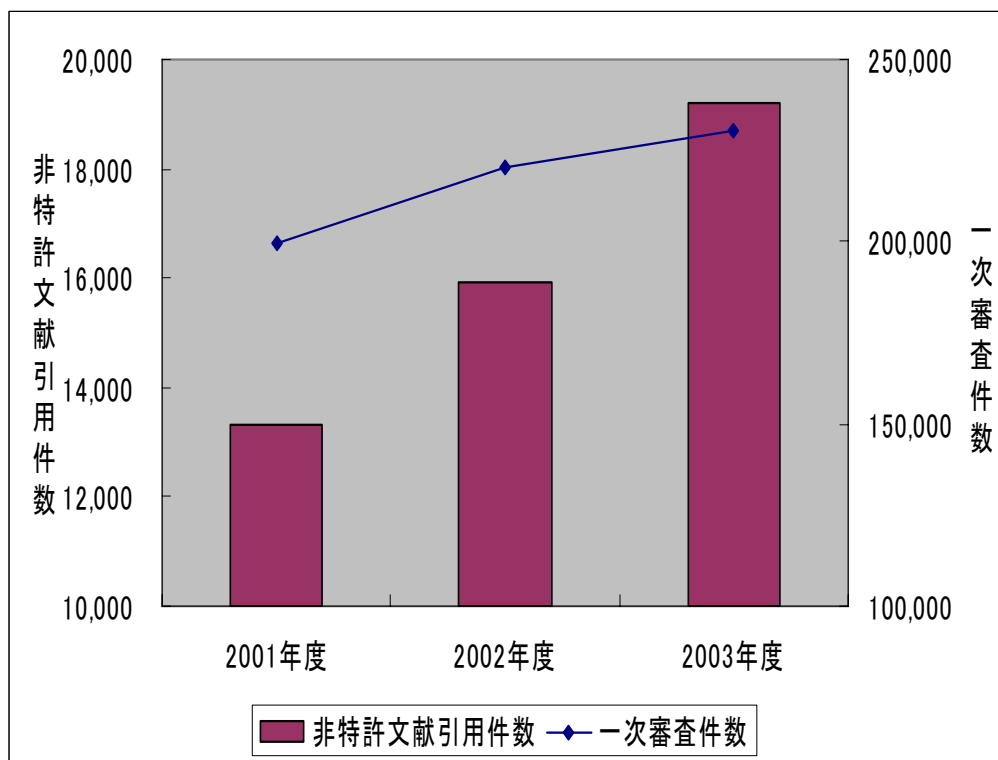
(意匠、商標、実用新案、及び特許協力条約に基づく国際出願もほぼ同様)

- 拒絶理由通知後、出願人は原則60日以内に応答する必要があるため、審査官が引用した文献を速やかに入手する必要があるが、現状は、引用文献自体は出願人に送付されていないため、出願人は自ら文献を入手する必要がある。
  - 特許公報・・・特許電子図書館(IPDL)により容易に入手可能(無料)
  - 非特許文献・・・時間がかかるもの、入手が困難なものも多い(マニュアル、古い書籍、外国文献、等)
- ・入手困難な非特許文献を特許庁が出願人に送付することができれば、迅速・的確な特許権の設定に貢献することができる。
  - **非特許文献を出願人に送付するための審査官による複製**
- ・その後の審査・審判手続での利用に資するために、他の出願書類等と同様、当該非特許文献を電子的に保存することが合理的である。
  - **非特許文献を出願・審査情報の一環として電子的に保存するための特許庁による複製**
- 出願人が審査官から書類の提出を求められた場合、権利者から複製許諾を得ることは困難を伴う場合が多く、これにより特許庁への提出がなされなければ迅速・的確な審査に支障を来す。
  - **審査官からの書類提出の求めに応じるための非特許文献の出願人による複製**
- 利害関係人が著作権許諾を取れないことにより先行技術文献の特許庁への提出に支障を来すと、瑕疵ある特許権の設定を招き、一般国民の利益を損なうことにもなる。
  - **特許庁への先行技術文献の提出のための利害関係人による複製**

**これらの複製が、著作権法上どのように位置づけられるか？**

### 3. 特許審査における非特許文献の利用状況

引用文献の多くは特許文献だが、非特許文献利用環境の整備（インターネットサーチの普及等）により、ここ数年、非特許文献の引用数が急増。（→審査の質の向上に貢献）



一次審査：審査の開始後、審査官が出願人に対して最初に行う通知。拒絶理由通知と特許査定の種類があり、拒絶理由通知の中にも、引用文献を用いるものと、用いないものがある。

## 4. 関係条文

### ○ 著作権法第42条

著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

「裁判手続」については以下の条文参照

### ○ 著作権法第40条

公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の陳述は、同一の作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

### ○ 著作権法第32条

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない。

→ **特許庁における審査手続が、これらの規定により著作権の制限の対象となるかどうかは必ずしも明確でない。**

## 5. 諸外国の状況

### 外国特許庁における拒絶理由通知書で引用された非特許文献の出願人への送付の状況

(日本国特許庁調べ(各国特許庁に対する聞き取り調査))

国名	拒絶理由通知書等への引用文献の添付	備考
米国	○	米国著作権法第107条の「フェア・ユース」に該当。
英国	○	英国著作権法45条において「裁判における手続」における使用のために無償で複製することが許容されており、審査手続きは「裁判における手続」に入ると解釈して運用。
独国	○	独国著作権法第45条第1項の、「官庁の手続きにおける使用」の規定により無償で複製することが可能。
中国	○	著作権法第22条において、「国家機関が公務を遂行するために合理的な範囲内において既に公表された著作物を使用すること」は著作権者の許諾なく、無償で行えることとされている。さらに、著作権法实施条例第5条において、使用には複製が含まれることが規定されている。

(フランスは無審査主義のため調査の対象としていない)



# 各国の関係条文（参考3-1）

米国著作権法（社団法人 著作権情報センターのホームページより抜粋）

第107条 排他的権利の制限：フェア・ユース

第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授（教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む）、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース（コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む）は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。

- (1)使用の目的および性質（使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む）。
- (2)著作権のある著作物の性質。
- (3)著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性。
- (4)著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。

上記の全ての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。

英国著作権法（仮訳）

第45条

- (1)議会または裁判における手続のために行う行為は著作権侵害とならない。
- (2)そのような手続を報告するために行う行為は著作権侵害とならない。しかし、それによって、公表された手続に関する報告である著作物の複製を認めるものと解釈されるべきではない。

独国著作権法（後出）（齊藤博訳、外国著作権法令集(16)-ドイツ編-、社団法人著作権資料協会 より抜粋）

第45条 訴訟及び公共の安全

- 1 裁判所、仲裁裁判所又は官庁の手続において使用するために、著作物の個々の複製物を作成し、又は作成させることは許される。
- 2 裁判所及び官庁は、訴訟及び公共の安全のために、肖像を複製し、又は複製させることができる。
- 3 その複製と同一の要件の下で、著作物を頒布し、公に展示し及び公に再生することも許される。

# 各国の関係条文（参考3-2）

中国著作権法（社団法人 著作権情報センターのホームページより抜粋）

## 第22条

次の各号に掲げる場合には、著作権者の許諾を得ずに、その著作権者に報酬を支払うことなく著作物を使用することができる。ただし、著作者の氏名及び著作物の題号を明示するものとし、かつ、著作権者がこの法律に基づいて享有するその他の権利を侵害してはならない。

(7) 国家機関が公務を遂行するために合理的な範囲内において既に公表された著作物を使用すること

(注:ここでいう「著作物の使用」については、著作権法実施条例第5条に定められており、著作物の複製、発行、出版、翻訳、編集等を含むものである)

情報社会における著作権及び隣接権の特定側面についてのハーモナイゼーションに関する欧州議会およびEU理事会指令2001/29/EC（仮訳）

## 第5条 例外および制限

3.加盟国は、以下の事例において第2条および第3条において規定された権利に対する例外あるいは制限を規定してもよい。

(e)公共の治安を目的とした使用あるいは行政・議会・裁判手続きの適切な進行あるいは報告を行うための使用。

# ドイツの制度（参考4）

＜ドイツ著作権法＞（齊藤博訳、外国著作権法令集(16)-ドイツ編-、社団法人著作権資料協会 より抜粋）

## 第45条 訴訟及び公共の安全

1 裁判所、仲裁裁判所又は官庁の手続において使用するために、著作物の個々の複製物を作成し、又は作成させることは許される。

＜ドイツ著作権法のコンメンタール＞（Gerhard Schricker, Urheberrecht Kommentar（仮訳））

法律制定者は、第45条の根拠付けにおいて、科学的著作物および論文の一部分の複製に関し、特許権付与の実施の際に重要な役割を果たす特許庁の必要性を指摘した。

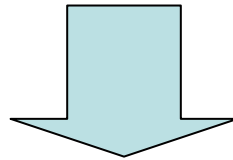
＜国会に提出された著作権法案の提案理由書（1962年）＞（仮訳）

## 第45条—司法および公共の安全

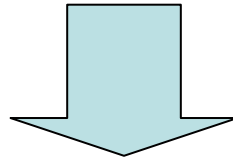
裁判または官庁の手続きにおいては、証明目的またはほかの理由によって、著作権保護された作品の複製物がしばしば必要になる。裁判、官庁、および訴訟当事者にその作品を入手させなければならぬからである。この点に関しては、特に特許付与手続きが注目される。特許付与手続きの場合、発明に新規性があることを明らかにするために、学術的作品や論文の個別個所を大いに援用する必要がある。著作権者は、このような複製物の作成を禁止したり、補償の支払いに左右されて複製を許可するべきではない。この場合、作品は、それ自体のためではなく、下されるべき決定に向けた証明手段あるいはそのほかの補助手段として利用される。したがって、上述の場合には、第1項にもとづいて、自由に複製することが許されるものとする。現在有効な法律には、これに対応する定めがない。それにもかかわらず、裁判や官庁での手続きに使うために、保護作品の複製物が、著作権者の同意なしにこれまでも作成されてきたし、著作権者の不利益になるような複製物が作られることはなかった。明確な状況を作り出すために、著作権者を害しないこのような複製に対しても、法律上の許可を与えることが望ましい。

## 6. まとめ

- 迅速・的確な審査の実現
- 主要諸外国との調和



特許庁における審査手続(文献の出願人への送付、出願・審査情報管理のための電子的な保存等)のための非特許文献の複製が著作権の制限の対象となることを明確化すべき



著作権法改正による対処が適切ではないか

# 著作権制度審議会答申説明書(昭和41年7月)(参考5)

(抜粋)

《答申》

裁判所等における立証・鑑定等のための著作物の複製等を適法とすることについて規定を設けることを考慮すべきである。

なお、官庁における事務用としての限られた態様の使用については、特定かつ閉鎖的な範囲における使用として取り扱えば足り、特段の措置を講ずる要はない。

官公庁の用に供する場合の著作権の制限としては、規定を設けるとすれば、むしろ、裁判所その他の官公署における立証鑑定のための利用等公権力の行使にかかる手続きにおいて著作物を利用する場合について定めることを考慮すべきものとした。



「その他の官公署における立証鑑定のための利用等公権力の行使にかかる手続き」には特許庁での審査手続きが含まれると考えられるから、同手続きを著作権の制限の対象とすることは、この審議会答申の趣旨に沿うものと考えられることができる。