

特許法改正と特許権付与の迅速化

—特許審査の効率化へ向けて—

筑波大学

図書館情報メディア研究科

2013年3月

石川 雄大

特許法改正と特許権付与の迅速化

—特許審査の効率化へ向けて—

201121708 石川雄大

<目次>

1. 研究背景・研究目的
 - 1.1 研究背景
 - 1.2 研究目的
 - 1.3 先行研究
 - 1.4 研究方法
 - 1.5 論文の構成
2. 審査請求制度
 - 2.1 意義
 - 2.2 沿革
 - 2.3 法内容
3. 審査請求件数
 - 3.1 審査請求制度導入前後
 - 3.2 審査請求期間短縮前
 - 3.3 審査請求期間短縮後
 - 3.4 最近の動向
4. 特許審査に関する特許庁の施策
 - 4.1 特許審査の課題と特許庁の施策
 - 4.2 特許審査の迅速化の推進
 - 4.3 特許審査の質の維持・向上へ向けた取組み
5. 評価・提案・シミュレーション
 - 5.1 審査請求期間短縮の特許法改正に付する評価
 - 5.2 審査請求制度の新たなモデルの提案
 - 5.3 シミュレーション
6. 拒絶理由通知
 - 6.1 意義・沿革
 - 6.2 運用状況
 - 6.3 制度運用上の課題と改善策
7. 特許審査ハイウェイ(PPH)
 - 7.1 意義・沿革
 - 7.2 運用状況
 - 7.3 制度運用上の課題と改善策
8. 審査請求料返還制度
 - 8.1 意義・沿革
 - 8.2 法内容
 - 8.3 運用状況
9. まとめ

脚注・参考文献

参考資料

1. 研究背景・研究目的

1.1 研究背景

近年、情報通信技術(IT)の急速な進展がなされ、インターネットの普及による高度情報化やそれに伴う経済のグローバル化がなされている。その様な科学技術の進歩・複雑化が顕著になっている中で、社会や経済も大きく変化している。こうした中、特許をはじめとする知的財産はイノベーションを生み出すわが国の成長の鍵であり、将来を見据えた知的財産戦略がますます重要になってきている。わが国では、2003年に初めて知的財産の国家戦略である知的財産推進計画¹が策定されて以来、毎年計画の見直しと策定が行われている。このプロパテント政策(特許重視政策)は、1980年代からの米国レーガン政権下での一連の知的財産権の保護・強化政策であるが端緒である。具体的には、1982年の特許関連裁判制度の見直し、知的財産保護が不備な国への制裁措置を求めたスーパー301条²を含む1998年の包括貿易法の成立などがある。

この様に、知的財産を国家戦略に据えているわが国だけではなく、世界的な流れとして知的財産を重視する傾向があり、その背景として、富の源泉が資源や資本から知的財産へと急速にシフトしている事が挙げられる。天然資源に恵まれず、「ものづくり」を経済成長の糧とするわが国は、これまでの豊富で勤勉な人材と投資活動により、品質と価格の面で競争力のある製品を作りだしてきた。しかしながら近年、発展途上国が技術水準の向上と安い人件費を基に台頭し、他方で、わが国は少子高齢化や企業の国境を越えた生産活動の進展により、以前のような労働力と資本の伸びに期待することができなくなっている。今後は、他国にはない新しい技術やアイデアといった知恵を知的財産として取り込み、それを基に生産性を向上させるとともに、明確に差別化された製品・サービスを生み出していくことが求められている。

上記の知的財産推進計画において、経済産業省は一貫して知的財産の保護強化を図っている。その中でも2007年度に策定された知的財産推進計画では、経済産業省は特許の権利取得の迅速化は早急の課題であるとの認識を示し、世界最高水準の迅速・的確な特許審査を実現することの重要性を示唆している。具体的には2013年までに審査順番待ち期間³を11月に短縮し、最終的には審査順番待ち期間をゼロにするという目標を掲げている⁴。しかしながら、現状として審査順番待ち期間は未だ長期間を要し、特許出願から権利取得までに膨大な時間を要している。具体的には、特許出願から権利化までにわが国では平均して5~6年を要している⁵。一方、海外に目を向けると、米国及び欧州における特許の権利取得期間は平均して3~4年である⁶。

この様に、わが国における特許の権利取得が欧米に比べて遅れる状態が続けば、欧米における特許権が先行し、わが国の技術水準を十分に反映した特許権が遅れて発生する事態となり、特許の権利行使に遅延が生じるという事態に陥る可能性が指摘される。このような事態を受け特許庁は、現在特許庁内の人的体制の充実、先行技術文献調査の外注の活用、

情報提供制度の活用促進、法改正等の様々な政策を導入し、特許審査の処理効率を高める施策を講じているが、今後はそれらの施策に加えて、特許の権利取得の迅速化へ向けた新たな施策の推進が求められる。

1.2 研究目的

特許の権利取得の迅速化へ向け、本論文では先ず、出願審査請求制度(以下「審査請求制度」と略記する。)を中心に特許法制度上の改善を図る。

特許庁は以前、特許の権利取得の迅速化という直面した課題に対し、その課題を解決するための政策の一つとして、審査請求期間⁷に関する法律を1999年に改正した(平成11年法律41号、平成13年10月1日施行)。当該法改正において審査請求期間の見直しが行われ、特許法48条の3第1項が改正されたことにより、2003年(平成13年)10月1日以降の特許出願について、審査請求期間がそれまでの7年から3年に短縮されることとなった。しかしながら、当該法改正により、わが国における特許の権利取得の迅速化がどの程度達成されたかについての評価検証は未だ為されていない。そこで本論文では、審査請求制度の導入から現在に至るまでの審査請求制度の運用状況について分析を行い、審査請求制度及び当該法改正に関する評価検証を行うとともに、特許の権利取得の迅速化という観点から、わが国の審査請求制度の在るべき姿を特許法制度上の改善として検討し、合わせて提案を行う。

次に、上記審査請求制度に関する検討に加え、特許法施行規則に関する改善、つまり特許法制度の制度運用上の改善を図る。わが国における特許の権利取得を迅速にするためには、上記の特許法制度上の改善だけでなく、特許法制度の制度運用上の改善等、包括的な改善が求められると考えたためである。そこで本論文では、特許法制度の制度運用上の改善として、拒絶理由通知の制限、それに特許審査ハイウェイの推進という2つのテーマを設け、それぞれの制度の運用状況と問題点に触れ、特許の権利取得の迅速化という観点から、それぞれの制度のあるべき姿を検討し、合わせて提案を行う。

1.3 先行研究

審査請求制度に関する先行研究として、岡島裕一郎による「特許審査請求制度についての検討」、山田節夫による「特許制度の実証経済分析」が知られているが、その数は少ない。以下、その内容の概略を紹介する。

(1) 研究テーマ「特許審査請求制度についての検討」⁸

岡島裕一郎(政策研究大学院大学・知財プログラム所属)

特許審査順番待ち期間の長期化という問題に対し、経済学的な観点から新たな審査請求制度のモデルの提案を行っている。具体的には、現在のわが国の審査請求制度において、審査順番待ちの案件が大量に存在している現時点では、審査請求された順番で審査を行う

と社会的余剰の損失が生じるため、審査価値の高い順に審査を行うことが望ましいと指摘した。そして審査順位は、第三者が入札額を上積みできるオークションによって決定し、落札金額の負担割合はクラークメカニズム⁹によって決定する制度とすることが、社会的余剰の観点から最も望ましいという事を指摘し、クラークメカニズムに則ったオークション制度を新たに審査請求制度に盛り込む旨を提案している。

(2) 研究テーマ「特許制度の実証経済分析」¹⁰

山田節夫(専修大学・経済学部教授)

わが国における現在の特許制度は、本当にわが国の経済成長や産業の発展に貢献しているのか。わが国の現行の特許制度体系は最善のものと言えるのか。また一層の産業の発展に寄与するために、特許制度体系を改革する余地はあるのか。これらの疑問点に答えるべく、2005年に開発されたわが国の特許データベースを縦横に活用して実証分析を行うことによって、わが国初めての包括的な特許制度の実証経済分析を試みている。様々な実証経済分析を通して、わが国の有力産業においてイノベーションを促す仕組みや要因は何であるかを解明し、わが国における現在の特許制度を評価し、さらに経済全体の発展を促すために望ましい特許制度の在り方を模索している。

(3) 疑問点

上記(1)の岡島の研究では、社会的余剰の損失を最小限に留めるために、オークション制度という斬新な観点から審査請求制度の新たなモデルを提案している。しかし、社会的余剰の損失自体は抑えることは出来るが、審査順番待ち期間の長期化という問題を根本から解決するに至っていない。またクラークメカニズムに則ったオークション自体に対するコストや、現行法における早期審査制度との関係性等、実務的問題が山積しているため、それらの課題に対するアプローチが必要であると考えられる。

また上記(2)の山田の研究は、様々な経済モデルを駆使し、わが国が審査請求制度を導入したことによる効果や、審査請求期間を7年から3年に短縮した特許法改正による効果の実証を行い、審査請求制度の意義や当該法改正の意義を経済学的観点から分析・評価しているという点で有意義なものと考えられる。また、特許庁から刊行される資料のデータを分析することによって、特許庁が行っている施策が果たして本当に意味のあることなのかといった考察を行うことができるので、特許庁側の自らの施策に対する考察を鵜呑みにすることなく客観的で且つ公平な視点から特許制度の意義を判断することができる。しかしながら、特許出願や審査請求に関しては、景気の動向や出願人の出願行動の傾向といった外的要因に左右されるという特色があり、実証分析による結果のみで特許制度の意義を判断することができるのかといった疑問が残る。

1.4 研究方法

特許庁は、企業や大学等が、知的財産の現状を把握し戦略的な知的財産管理の推進や、技術経営力の強化を図るため、「特許行政年次報告書」を公表している。本論文は、文献調査を主体としたものであり、論文中のデータ(出願件数・審査請求件数・一次審査件数・審査順番待ち件数・審査順番待ち期間)は、特許庁から提供される「特許行政年次報告書」の統計・資料編の総括統計(特許・実用新案・意匠・商標に関する出願件数・特許査定登録件数・審判件数等の件数を集計したもの)の掲載データを利用する。

そして、特許行政年次報告書から得た様々なデータの推移を追うことによって、審査請求制度の導入や審査請求期間に関する特許法改正の妥当性を考察・検証し、そこから審査請求制度の新たなモデルを提案する。その際に、先行研究にて紹介した山田節夫の経済学的観点からの分析手法も部分的に織り交ぜながら検討を加えた。

また研究目的の 2 つ目である特許法制度の制度運用上の改善を図るために、まずはそれぞれの制度の運用状況を確認する。その際に、特許庁が定める「基準・便覧・ガイドライン」や、上記の「特許行政年次報告書」の統計・資料編の総括統計を参照する。その後、文献調査にて制度運用上の問題点を洗い出し、特許の権利取得の迅速化という観点から、どの様な改善を加えるべきかについて考察する。その後、制度運用の改善前と改善後で、審査順番待ち期間がどの様に推移するかをシミュレーションし、その有用性についても考察を行う。

1.5 論文の構成

本論文の構成は以下の通りである。

第1章では、研究背景や研究目的を述べ、全体としてどの様な問題があるのかを整理する。またその際に先行研究や研究方法にも触れ、どの様な順序で、またどの様な観点から問題に対してアプローチしていくかについても論じる。

第2章では、我が国の特許法制度の柱である審査請求制度について、その意義や沿革、さらに法制度の内容について論じる。

第3章では、審査請求件数や審査順番待ち期間等の推移を時系列順にまとめ、図示する。そこで、審査請求件数や審査順番待ち期間等の推移の仕方から、その背景にある事象を読み解き考察を加える。

第4章では、わが国における特許審査の課題と、それに対する特許庁のアプローチについて論究する。

第5章では、審査請求期間に関する特許法改正の評価を行い、審査請求制度の新たなモデルを提案する。加えて、提案した審査請求制度のモデルを利用し、現在の出願件数や審査請求件数の傾向から、今後の審査順番待ち期間の推移をシミュレーションする。

第6章では、制度運用上の改善として、拒絶理由通知の運用改善を図る。拒絶理由通知の運用状況や問題点を探り、特許の権利取得の迅速化という観点から、現行制度にどの様な

改善を加えるべきかについて論じる。

第7章では、制度運用上の改善として、特許審査ハイウェイの運用改善を図る。特許審査ハイウェイの運用状況や問題点を探り、特許の権利取得の迅速化という観点から、現行制度にどのような改善を加えるべきかについて論じる。

第8章では、第6章並びに第7章で述べた改善提案を纏めると共に、その他の制度運用上の課題を紹介し、問題解決の必要性を示唆する。

第9章では、わが国の特許の権利取得の迅速化へ向けて、特許法制度上の改善と制度運用上の改善の必要性を説き、今後のわが国の特許法制度の展望について論じる。

2. 審査請求制度

2.1 審査請求制度の意義

出願審査請求とは、特許出願について、審査に着手してほしい旨を特許庁に請求する行為である。わが国の特許法は、出願と審査とを分離した審査請求制度を導入している。従って、特許出願を行っただけでは審査は開始されず、審査を受けるためには出願審査請求を行う必要がある(特許法 48 条の 2)。

審査請求制度(特許法 48 条の 2)の導入は、「2.2 沿革」で詳述する内容であるが、特許出願された案件の中で出願の審査請求がされた案件のみを審査し、特許権取得の必要性が低い特許出願の審査を行わないという施策をとることによって、審査すべき特許出願の総数の削減が図れ、その結果、全体として審査の促進とともに質の高い審査がされることが期待できるという意図が込められている。

さらに審査請求制度は、出願人に権利化を必要としない特許出願の選別を促すため、発明の不要な権利化を減らし、特許権付与による市場における独占の弊害を緩和する効果もある。また、特許権が付与された技術を体現した製品の市場価格は、特許権が付与されていない製品に比べて割高となるが、審査請求制度によって特許出願が取下げとなれば(特 48 条の 3 第 4 項)、その分市場価格の不要な高騰を抑制できるという効果がある。

次に、審査請求を行う側の企業に目を向けると、この審査請求制度により、企業は真に権利化すべき特許出願を厳選することになるので、特許審査に係る総コストを削減することができる。

また企業側の事情として、「自社製品に関する発明の権利化は困難であるが、後願排除(特 29 条の 2 等)だけはしたい」という趣旨で出願を行う場合と、初めから「現段階で自社が権利を持っておく必要はないが、他社に取られるのは困るので後願排除をしておきたい」という趣旨で戦略的に出願を行う場合が考えられる。後者の場合には、基本的に権利化を目的とするものではなく、防衛的な意味合いで出願(防衛出願)するケースが多いので、企業の知的財産戦略の一環としてこの審査請求制度を捉えることができる。

この様な中で、先述した 1999 年の特許法改正(平成 11 年法律 41 号)による審査請求期間の 7 年から 3 年への短縮は、産業界に少なくとも特許の権利取得の時期についての再検討を迫ったことは疑いようがない。つまり、後願排除とは自社の製品の一部として将来使う予定がある発明を特許出願しておくことで、他社による権利取得を確実に防止し、その間十分な時間をかけて製品を開発し、将来的に安心して製品の提供ができるようにすることが目的であるが、審査請求期間が大幅に短縮されたことによって、製品開発に十分な時間を割くことができなくなった。具体的には、以前は発明を活かした製品を開発するのに 7 年間という時間をかけることができ、仮にその製品が商品化不可能と判断された場合でも、その発明に関する特許出願については審査請求をしなければ、その出願は自動的に取下げとなった(特 48 条の 3 第 4 項)。しかし、上記特許法改正によって、製品の開発に 3 年間しか時間を割くことができず、それまでに審査請求を行うか否かを判断しなければならなくなったため、発明の事業的価値の有無が判明しない内に駆け込みで審査請求を行うという、所謂「締切効果(termination effect)」が大きく作用することになった。その結果、審査請求するに値しない特許出願までもが以前に比べて多く審査請求されてしまうという「過剰審査請求状態」の存在が懸念されるようになった¹¹。

この審査請求期間を巡る 1999(平成 11)年の特許法改正は、特許出願を行う企業にとっては非常に厳しい選択を迫る結果となったが、その一方で、以前は 7 年間という長期に渡り、審査請求の有無や明細書等の補正の状況を監視するという負担を負っていた第三者の企業にとっては、その不利益がある程度軽減され、その分創造的な新技術の開発や新規事業の展開が以前に比べて促進されるようになった。

この様に審査請求制度は、わが国の特許法制度において、迅速且つ的確な特許審査を実現するための重要な鍵であるとともに、企業の知財戦略ひいては経営戦略に強い影響を及ぼす制度であるということを指摘することができる。

2.2 審査請求制度の沿革

現行の審査請求制度(特 48 条の 2)は、1971 年 1 月 1 日以降の特許出願について、出願審査請求制度(繰り延べ審査制度 **Deferred Examination**)が採用されたことに始まる。この制度は、特許出願等の審査はその出願についての審査請求があったものに限って行う制度である。この審査請求制度が採用される以前は、出願されたもの全てについて審査官が審査することになっていたが、これらの出願の中には次のようなものが含まれていたと考えられる¹²。

- (i) 特許性のある発明であっても、出願人自身は必ずしも独占権を必要とせず、もっぱら他人に独占され、自己の実施が妨げられることを恐れて出願しているもの。
- (ii) 審査官の進歩性に対する判断の基準が具体的につかめないため、出願人自身は進歩性がないと判断しても、他人が同等の発明を出願して権利をとった場合、その発明に対して無効審判等で争うのは煩雑となるので、それを防ぐ意味で出願しているもの。

(iii)出願当初には独占権を得たいと希望したが、その後それに代わるべき新技術が開発されたり、あるいは出願した技術の価値がなくなったりして、既に独占権を取得する意志を失っているもの。

これらの出願は他人に権利が与えられないという保証が得られれば必ずしもその出願自体が審査され、登録されることまでは希望していないと言えるものである。そこで、特許出願された発明のうちで、真に権利化を必要とするものについては、出願人自身に一定の期間内に審査請求をさせ、審査請求をしないものについては、審査はしないが特許法 29 条の 2 等の規定による後願排除効を認めるということにすれば、出願人は上記(i)～(iii)のような特許出願については審査請求をしないで済むことになる。他方、特許庁としても、真に審査を必要とするものだけを審査すればよいことになるので、全体として審査の処理が促進される。

以上が審査請求制度を新たに採用した理由である。しかし、この制度だけでは審査請求されない出願は公開されないので、重複研究や重複出願を防止することができない。従って、1970 年の特許法改正により、1971 年 1 月 1 日以降の特許出願についての出願公開制度、即ち、出願後 1 年 6 月を経過した特許出願につき、審査段階の程度の如何を問わずその内容を公開する制度を採用した。現在の制度は、出願公開制度によって無審査主義の長所を維持しつつ、他方で審査請求制度によって審査主義の長所を実現しようとするものといえる。

その後特許庁は、1999 年に審査請求期間に関する法律を改正した(平成 11 年法律 41 号)。この特許法改正において、特許出願の審査請求期間の見直しが行われ、特許法 48 条の 3 第 1 項で、特許出願があった時は、何人もその日から 3 年以内に特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができるようになった。この特許法改正によって、2001 年 10 月 1 日以降の特許出願については、実質的に審査請求期間が 7 年から 3 年に短縮された。この法律改正の詳述は後述する内容である。

2.3 法内容

(1) 審査

特許出願の審査は、その出願の審査請求を待って行われる(特 48 条の 2)。すなわち、特許出願について審査請求をしなければ審査が行われることはない。

(2) 審査請求人

特許出願の審査請求は何人も行うことができる(特 48 条の 3 第 1 項)。すなわち、特許出願人だけではなく、第三者であっても審査請求をすることができる。なお、共同出願人の一人による審査請求は、出願人の請求となる。第三者に出願審査の請求を認めたのは、第三者が特許出願に係る発明を実施しようと考えている場合や、出願人から警告を受けている場合など、第三者がその出願が特許化されるのか或いは拒絶されるのかについて知る必要があるため、或いは出願の早期公開(特 64 条の 2)によって保証金請求権(特 65 条)が発生

したまま未確定の状態に置かれていることになる第三者の不安を拭うためである。なお、出願公開前に第三者が特許出願の存在を知る必要は少ないが、出願人からの事実上の警告などにより知る場合も考えられるので、出願公開前にも第三者の出願の審査請求は可能となっている。

(3) 審査請求可能期間

審査請求は、特許出願があった日から3年以内に限り行うことができる(特48条の3第1項)。ここで審査請求期間の起算日となるのは、実際にその特許出願がされた日である。これは国内優先権の主張¹³又はパリ条約¹⁴による優先権の主張を伴う特許出願についても同様であり、先の出願日又は第一国出願日が起算日となることはなく、現実の出願日から3年の審査請求期間が適用される。

なお、分割出願や変更出願といった特殊な出願の審査請求に関しては、元の出願の時にしたものと同様にみなされる(特44条2項・特46条5項)ことから、起算日は元の出願の出願日となる。ただし、分割出願又は変更出願については、元の出願の出願日から3年が経過した後であっても、分割又は変更した日から30日以内に限り、審査請求を行うことができる(特48条の3第2項)という特例が敷かれている。

(4) 審査請求手続

審査請求人は、特許庁長官に所定事項を掲載した出願審査請求書を提出する(特48条の4)とともに、所定の審査請求料を納付しなければならない(特195条2項)¹⁵。

また一旦した審査請求は取り下げることができない(特48条の3第3項)。出願から3年以内に審査請求をしなかった場合は、特許出願は取り下げたものとみなされる(同条4項)(擬制取下)。この出願取下によって、その特許出願の特許法39条1項から4項までの規定の適用については初めからなかったものとみなされる(特39条5項)。その場合、その特許出願はすでに出願公開(特64条)がされているので、拡大先願の規定(特29条の2)により後願を排除することができる。

(5) その他の審査請求手続

審査請求は、その旨が特許公報に記載される(特48条の5第1項)。これは、同一出願について審査請求が重複されることを防止するためとされている。さらに特許庁長官は、特許出願人以外の者から出願審査の請求(他人請求)があった場合は、その旨を特許出願人に通知しなければならない(同条2項)。これは、特許出願人に対して、自ら出願審査の請求を行う必要がなくなった事を知らせるためである。

(6) 平成11年改正法の適用範囲

平成11年改正法は、2001年(平成13年)10月1日以降の特許出願から適用される。2001年(平成13年)9月30日以前の特許出願については、従来通り出願日から7年の審査請求期間が適用される。

なお、分割又は変更の特許出願については、元の出願日が2001年9月30日以前の場合は、元の出願日から7年の審査請求期間が適用される。また、特許出願等に基づく優先権

の主張を伴う出願(国内優先権)については、現実の出願日が 2001 年 10 月 1 日以降の場合は、先の出願日ではなく、現実の出願日から 3 年の審査請求期間が適用される。

また、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願については、現実の出願日が 2001 年 10 月 1 日以降の場合は、優先日ではなく、現実の出願日から 3 年の審査請求期間が適用される。国際特許出願については、特許法 184 条の 3 の規定により、特許出願とみなされた国際出願の日が 2001 年 10 月 1 日以降の場合は、その出願日から 3 年の審査請求期間が適用される。

(7) 審査請求手数料の減免

出願人等で、審査請求手数料を納付することが困難であると認められる者は、一定の条件下で、当該手数料の減免又は免除される場合がある(特 195 条の 2)。

3. 審査請求件数

第 2 章では、審査請求制度の意義や沿革、及び具体的な法内容について述べた。第 3 章では、わが国の特許法制度において、審査請求制度が実際の特許審査手続に対してどのような影響を及ぼしてきたかについて、審査請求制度創設前から現在に至るまでの法制度の変遷に留意しながら、審査請求件数、一次審査件数及び審査順番待ち状況の 3 つの観点から考察する。

3.1 審査請求制度導入前後

(1) 審査請求制度導入前

わが国は、1950 年代の中頃から 1970 年代の初めにかけて、年間経済成長率 10%を超える経済成長を実現した。この期間の高成長は、労働や資本の増加というよりはむしろ、主として技術進歩に牽引されたものであった。わが国の企業は、欧米から導入した新技術をベースに改良発明を行い、そうした改良発明の特許出願を急激に増加させるようになった(図 1)。しかし当時は、特許出願された全ての案件に対して審査処理が行われていたので、1960 年代の後半には特許審査が大幅に遅延するようになった。さらに技術の高度化・複雑化が、より審査の滞貨¹⁶を増加させる要因となり、審査効率を上げて特許審査の処理を迅速に行うことが大きな課題となった。さらに当時の特許法では出願公開制度はなく、発明は特許権の成立後にしか公開されていなかったため、特許審査の遅延は多くの重複技術開発をもたらし、研究開発資源の社会的な浪費が深刻化していた。企業が他社の出願状況を知るためには、膨大な手間と費用を掛けて外国の特許公開情報を入手せざるを得ないという状況が続いていた。

こうした状況を受け、オランダ・旧西ドイツ・オーストラリアで既に採用されていた出願公開制度が、1970 年にわが国にも導入され、特許出願された発明の内容は 1 年 6 月後に公開されるようになった。しかし、発明の公開から権利化までの期間における発明の保護

の法的性質(仮保護の権利の発生、特 65 条)が、国民に充分浸透されていなかったため、第三者による発明の模倣のリスクを懸念した企業側は特許出願を控えてしまった。その結果、出願公開制度が施行された 1971 年には、一時的に出願件数が大きく減少するという事態が生じた(図 1)。

また、当時のわが国の特許法制度が抱えていた特許の審査効率の悪化という問題に対しても、新たな制度の導入といった形でアプローチが行われた。審査請求制度(特 48 条の 2)の導入である。当該制度の詳しい導入経緯は第 2 章で既に述べているので省略するが、審査請求可能期間を定め、特許出願された発明はその期間に審査請求させる仕組みにすれば、事業的価値がないことが判明した発明は基本的に審査請求されないことで、その分審査すべき特許出願の総数の削減が図れ、その結果、全体として審査の促進とともに質の高い審査が可能になることを期待された。また、発明の不要な権利化も抑制されるので、特許制度に伴う市場における独占の弊害を緩和する効果も期待された。

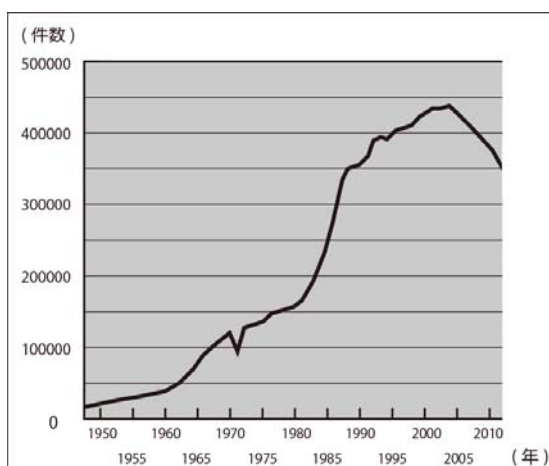


図 1 出願件数の推移(1)¹⁷

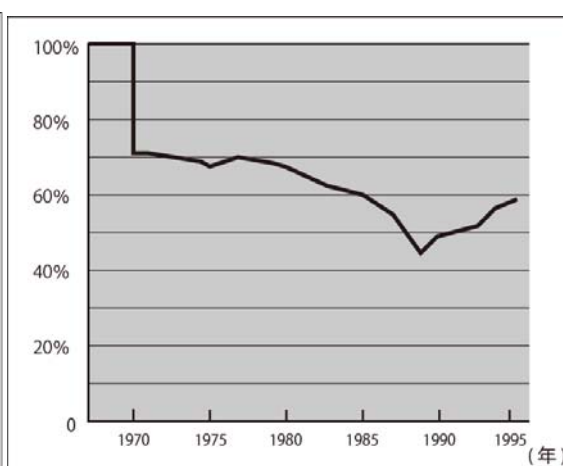


図 2 最終審査請求率の推移(1)¹⁸

(2) 審査請求制度導入後

(a) 審査請求件数

図 2 は審査請求制度導入後の最終審査請求率¹⁹の推移を示したものであるが、当該制度導入以前は最終審査請求率が 100%、つまり特許出願された全ての案件が実体審査されていたが、制度導入直後には約 70%まで減少している。すなわち、特許出願された全ての案件のうちの 70%が実体審査されたことになる。その後この最終審査請求率は一貫した減少傾向を示し、1985 年には約 60%となり、1988 年には 45%程度まで減少した。この間、出願件数は上記で指摘したように出願公開制度導入直後の一時的な落ち込みはあるものの、その後増加傾向が続き、1970 年の約 10 万件から 1980 年には約 18 万件に至り、その後さらに急増し 1985 年には約 30 万件と 1970 年の約 3 倍の出願件数となっている。これより、最終審査請求率は減少したものの出願件数は増大の一途を辿ったことにより、実際に実体

審査に回される案件は必ずしも減少したとは言えないことが分かる。

しかし、審査請求制度が導入されたことにより、本来実体審査に回されるはずであった案件が擬制取下になった総数も相当であると考えられるため、結果として特許出願の全体としての審査の促進を図る事ができたという点も指摘することができる。

また、発明の事業的価値の大きさと審査請求が行われる確率との関係を、出願時の請求項目数²⁰と被引用回数で説明したバイナリー・プロビット分析²¹(binary probit analysis)によれば、発明の事業的価値の高い特許ほど審査請求される確率は高まり、逆に、発明の事業的価値の低い特許は出願を取り下げられる可能性が高いとしている。つまり、出願審査請求制度は、発明の事業的価値の高い発明を企業側に選別させ、そうした発明だけを審査請求させるという制度本来の目的をある程度まで果たしたといえよう。ただし、当時の審査請求可能期間は7年と有限なので、発明の事業的価値が判明しないまま駆け込みで審査請求される(締切効果)発明が存在し、その中には本来審査請求に値しない発明も含まれている可能性がある点にも留意する必要がある。

(b) 審査順番待ち状況

上記結果より、審査請求制度の導入によって実際に審査された特許出願の数は、審査請求制度導入前に比べ必ずしも減少したとは言えないが、本来実体審査に回されるはずであった案件が擬制取下になった総数も相当であると考えられるため、導入以前から問題視されていた審査順番待ち件数や審査順番待ち期間はある程度短縮されたと推測することができる。しかし、発明された技術の高度化・複雑化が1970年代以降急速に進む中、特許庁の審査処理能力が向上しないまま審査順番待ちの状況が好転したとは考えにくい。加えて、後述する内容であるが、1987年にわが国の特許法制度に改善多項制が導入され、その利用が普及し始めると最終審査請求率は上昇に転じ、審査請求件数も増加の一途を辿った。この時期に、審査順番待ちの状況に関する問題が再び表面化したといっても良いだろう。この点より、審査請求制度を導入した後、特許庁が今後の出願件数の伸びを予め想定し、審査官の増員を初めとする審査処理能力を向上させるための施策を積極的に行わなかった点が問題ではないだろうかと推測する。

3.2 審査請求期間短縮前(審査請求期間が短縮した2001年までの動向)

(1) 審査請求件数

1999年の特許法改正によって審査請求期間が7年から3年に短縮されるまでの審査請求件数の推移を図3として下に示した。出願件数と最終審査請求率の増加により、審査請求件数は1990年の約13万件から2000年には約25万件まで増加している(図3)。最終審査請求率についても、1988年の45%を谷底として以後上昇へ転じ、1993年には55%となり、それ以降数年間はほぼ横ばいの状態が続いている(図4)。これは、1987年に導入された「改善多項制²²」の利用が普及されるようになったことが大きく関係している。改善多項制と

は、発明のよりの確な保護を行うために昭和 62 年法で導入された、出願の単一性を満たす複数の請求項を特許請求の範囲に記載できるようにした制度である。この改善多項制を導入することにより、特許出願 1 件あたりの平均請求項目数は増加した。加えて統計分析の結果、上記制度を導入したことによって明確なクレーム代替行動がみられ、請求項目数が多い特許出願ほど事業的価値が高いことが実証された²³。3.1 で述べたバイナリー・プロビット分析によれば、事業的価値の高い発明ほど審査請求される確率は高く、逆に事業的価値の低い発明は出願を取下げられる確率が高い結果がでているので、上記制度の導入により審査請求される特許出願は増加したといえる。

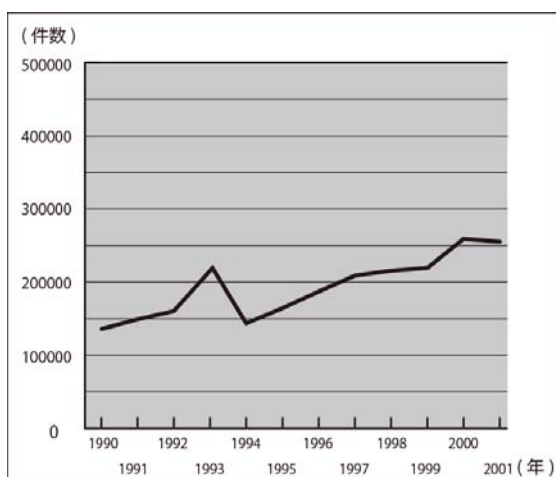


図 3 審査請求件数の推移(1)

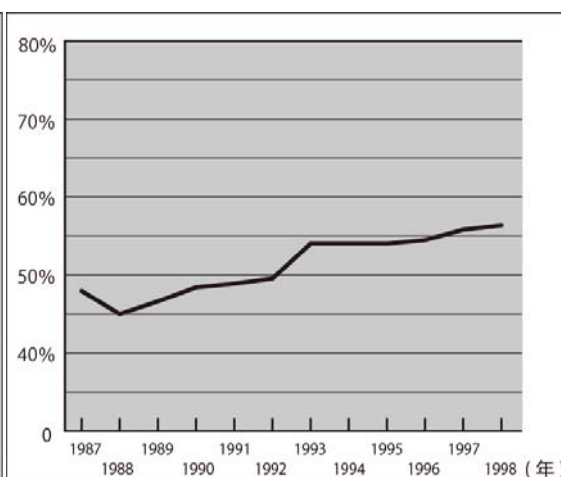


図 4 最終審査請求率の推移(2)

(2) 一時審査件数

一次審査件数²⁴は、1997 年からその推移が注目されるようになった。ここでは 1997 年から審査請求期間が 7 年から 3 年に短縮される 2001 年までの一次審査件数に注目したが、図 5 から読み取れるように微小に変化している印象は受けたが、はっきりと見て取れる変化はなかった。審査請求件数が増加する一方、一次審査件数は変化しない点から、審査請求期間が短縮される 2001 年までの過程において、特許庁の審査処理能力はあまり向上していないという点を指摘することができる。審査請求件数が増大する中、技術革新の進展に伴い特許出願された発明が高度化・複雑化されていく一方で、審査処理能力が向上しないままでは、審査順番待ちの問題は解決されない事は勿論のこと、特許の権利取得の遅延化を招くため、わが国の産業にも悪影響を及ぼしかねない。

この事態を受け、経済産業省は 2003 年に知的財産推進計画を発足し、迅速且つ的確な特許審査を実現するために必要な審査処理能力の強化策を打ち出したのである。

(3) 審査順番待ちの状況

ここでは、審査請求期間が短縮される 2001 年までの過程において、審査順番待ち期間と審査順番待ち件数の推移にどのような変化があったのかを見ていく。特許出願に対する審査

請求を行ってから、審査官による審査結果の最初の通知(主に特許査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間のことを審査順番待ち期間(ファーストアクション期間)と呼ぶが、その期間に関する動向を審査順番待ち件数と共に図6として示した。1987年に改善多項制が導入され、その利用が普及されるようになると最終審査請求率は上昇に転じ、審査請求件数も増加の一途を辿った。この事象に伴い、審査処理しきれない案件の総数も増えていき、結果として審査順番待ちの問題が再び表面化してしまった。具体的には、審査順番待ち期間は1998年には約19月だったのが2001年には約22月と、4年間で3月の増加が確認され、審査順番待ち件数は1998年には約35万件だったのが2001年には約49万件と4年間で約14万件的増加が確認された。

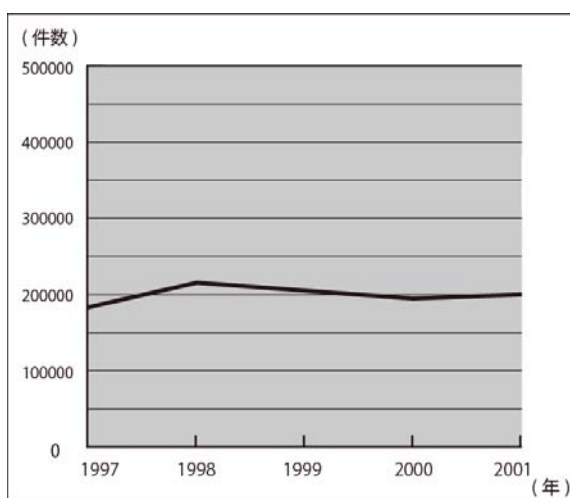


図5 一次審査件数の推移(1)

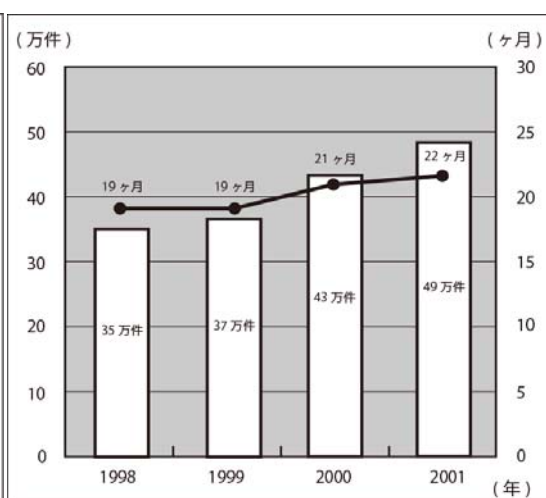


図6 審査順番待ち件数と審査順番待ち期間の推移(1)

そこで特許庁は、審査順番待ちの問題ひいては特許の権利取得の遅延化という直面した課題に対して、その課題を解決するための施策の一つとして、審査請求期間を7年から3年に短縮させる特許法改正を行った。この特許法改正の背景として挙げられるのは以下の通りである。

- (i)わが国における特許の権利設定が欧米に比べて遅れる状態が続けば、欧米の審査結果のみによる特許権が国際相場として確立してしまい、わが国の技術水準を十分に反映した審査結果が尊重されない。
- (ii)わが国における特許の権利設定が欧米に比べて遅れる状態が続けば、欧米の特許を基礎に実施契約や特許侵害訴訟等が行われることになり、わが国の特許法制度が空洞化してしまう懸念がある。
- (iii)審査請求期間を7年としていた特許法改正前の審査請求制度においては、最長7年の長期に渡り権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在していた。このような事態により、下記(a)、(b)に示すような不利益が第三者に生じ、創造的な新技術開発や新規事業の展開の阻害要因

となっていた。

(a)特許侵害を回避するために、製品の設計変更や代替手段の準備を強いられる。

(b)特許出願人の審査請求や補正の状況を長期に渡って監視する負担が大きい。

(iv)わが国は、特許の審査能力が十分に整備されていない諸外国に対し、審査結果を提供している。しかし、最長 7 年の長期に渡り権利の帰趨を未確定なまま留め置くことが可能なため、審査結果が存在しない協力案件が多く、必要な時期に審査協力を行うことができない。その結果、わが国とは異なる審査結果が下される等、わが国からの出願が適切に保護されない。

この様に、上記に掲げたいくつかの理由により、特許の権利取得を迅速にする必要性があることは理解できる。しかし、上記の平成 11 年法改正により、世界最高水準の迅速且つ的確な特許審査を実現するというわが国の目標についてどの程度達成されたのかを明らかにする必要がある。そこで次に、審査請求期間が 7 年から 3 年に短縮された特許法改正後の審査請求件数、一次審査件数、審査順番待ちの状況についてみていく。

3.3 審査請求期間短縮後

(1) 審査請求件数

ここで、審査請求期間が 7 年から 3 年に短縮された特許法改正によって、審査請求件数にどのような変化があったのかをみると、まず 2004 年から 2005 年にかけて審査請求件数が飛躍的に増加しているという点が挙げられる(図 7)。この変化の背景として考えられるのは、1999 年の特許法改正前の 7 年という審査請求期間の残存期間と、特許法改正後の 3 年という審査請求期間が重複する期間があることである。具体的には、2001 年 10 月 1 日以降に出願された発明の審査請求の期限を迎える 2004 年 10 月 1 日以降に、1997 年 10 月 1 日から 2001 年 9 月 30 日までに提出された発明についても審査請求の期限を迎えることになり、2001 年 10 月 1 日以降の出願と 1997 年 10 月 1 日から 2001 年 9 月 30 日までの出願の両方の審査請求が、2001 年 10 月 1 日から 2008 年 10 月 1 日にかけて混在するというのである(図 8)。このことが、2004 年から 2005 年にかけて審査請求件数が飛躍的に増加した事象、所謂「請求のコブ」の原因となっているものと考えられる。

ただし、最終審査請求率に大きな変化がない限り、こうした審査請求件数の増加は過渡的な現象で、時間が経過して全ての特許出願に対して新制度が適用されるようになれば解消するはずであった。ところが、この審査請求期間の短縮により、最終審査請求率自体の上昇がみられた(図 9)。また図 10 は、1999 年に出願されたものと 2003 年に出願されたものの審査請求率の推移を観察したものである。ここで注目すべき点は、最終審査請求率が 1999 年出願の 56.7%から 2003 年出願の 65.4%へ上昇しているという事である。1987 年に改善多項制が導入されて以来、この制度の利用の普及により、最終審査請求率は上昇傾向にあるとはいえ、最終審査請求率がこれほど大幅に上昇した背景には、審査請求期間の

短縮が影響していると考えられる²⁵。

ところで、2003年の特許法改正により、2004年4月1日から審査請求料金が平均額9.95万円から19.90万円に増額され、審査請求件数を減少させるためのテコ入れとして期待されたが、その減少を上回る増加があったため、審査請求料金の増額が及ぼす影響は審査請求件数の推移には表れなかった。

なお出願人にとって、発明の権利化をするか否かを見極めるのに相当な時間を要する場合は、審査請求期間をより長い期間確保する必要がある。従ってその場合は、2001年10月1日以降に出願された発明に対しては審査請求期間が3年しか確保されていないので、必然的に2001年9月30日までに申出を完了させる必要がある。所謂「駆け込み出願」である。しかしながら、2001年の出願件数は他の年に比べて微小に増加している印象は受けたが、はっきりと見て取れる出願件数の増加は見られなかった(図11)。つまり、審査請求期間の短縮は、最終審査請求率には一定の影響を与えているものの、出願件数に対してはほとんど影響を与えていないという点を指摘することができる。

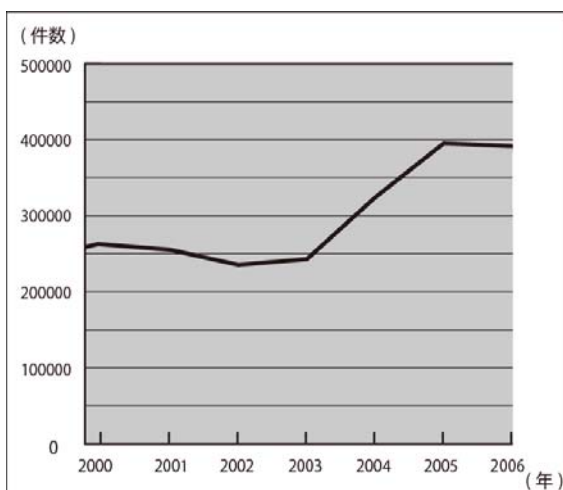


図7 審査請求件数の推移(2)

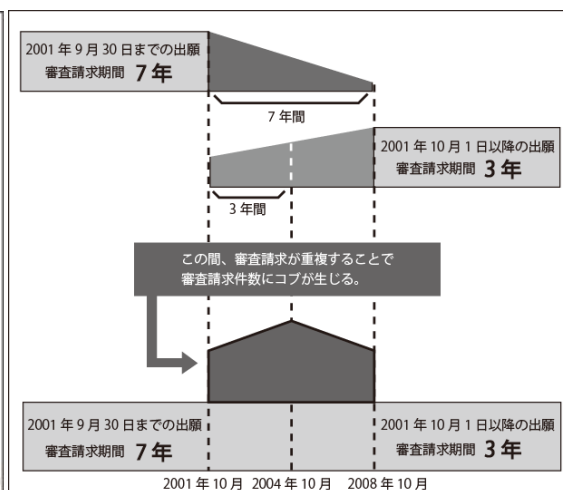


図8 請求のコブ解説図(1)

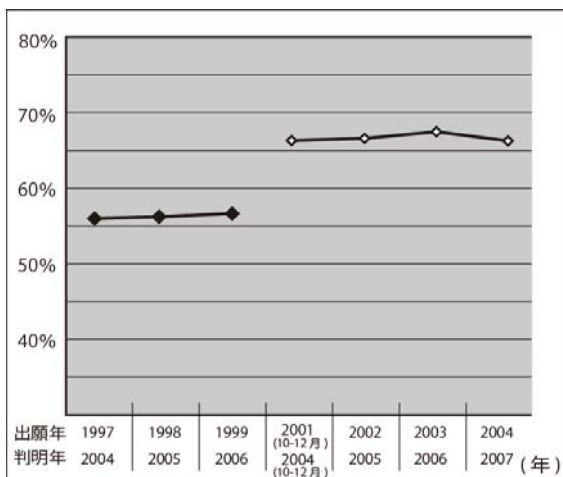


図9 最終審査請求率の推移(3)

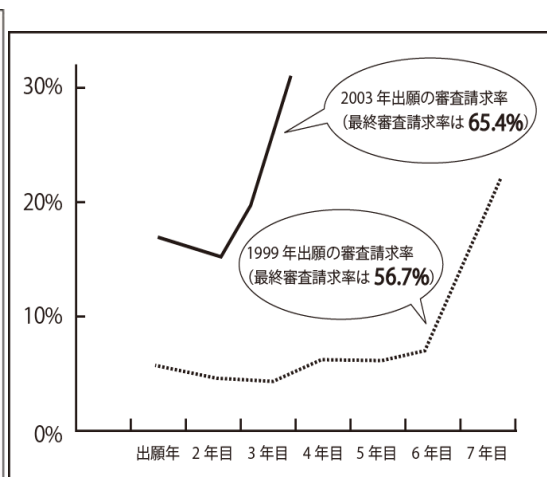


図10 審査請求率の推移²⁶

(2) 一次審査件数

近年においては、先述した技術の革新的な進歩に伴う出願内容の高度化・複雑化に加え、成熟した技術分野においても競合製品等との差別化を図るために高付加価値化が進んでおり、出願内容の更なる高度化・複雑化が進んでいる。このような状況にあつて、他の競合に負けないために広くて強い特許権を確保すべく、近年では多面的な特許権の取得が行われている。そのために、一出願あたりの発明(請求項)の数もここ数年増加傾向を辿っており(図12)、一出願に対する審査負担は今後も増加していくものと考えられる。このような状況の下、迅速且つ的確な特許審査を実現するために、特許庁は任期付審査官の採用や先行技術文献調査の外注拡大等、様々な取組みを着実に実行することにより、審査体制の強化や審査の効率化を図っている。その結果、一次審査件数はここ数年で確実な進歩を成し遂げており、2002年から2006年の間に215,288件から292,756件へと36%の増加を果たしている(図13)。特に2006年は前年比20%の伸びを示した。

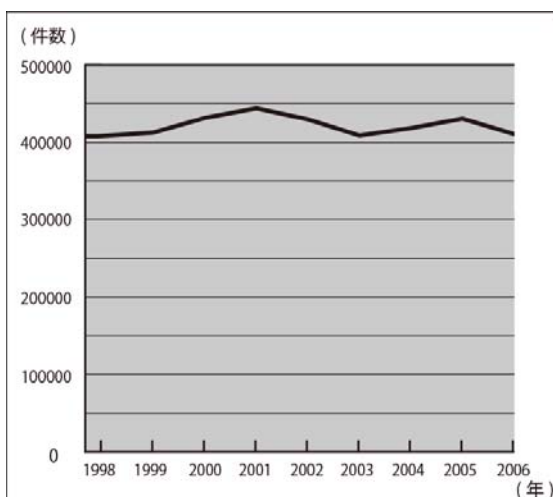


図11 出願件数の推移(2)

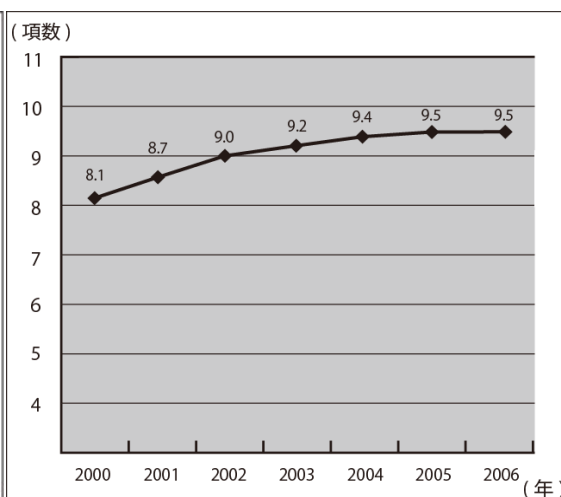


図12 特許出願の平均請求項数の推移

(3) 審査順番待ちの状況

任期付審査官の採用や先行技術文献調査の外注拡大等、特許庁の様々な取組みによって審査処理能力は向上したものの、先述した「請求のコブ」の影響もあつて審査請求件数は急増しており、審査請求件数が一次審査件数を上回っている状況が続いた。従つて、審査しなければいけない案件を処理しきれずにいる状態になっていたため、審査順番待ち件数は増加しており、特に「請求のコブ」を迎えた2004年以降は大幅に増加した。このような審査順番待ち件数の増加に伴い、審査順番待ち期間も2002年の24月から2006年には26月へと増加し、審査順番待ち期間の長期化がさらに進む結果となった(図14)。

審査順番待ち期間の長期化の問題は、わが国だけの問題ではなく、欧米においても同様の問題を抱えている。近年、欧米において審査請求件数(米国特許商標庁の場合は出願件数)

が増加しており、それに伴い特許審査のワークロードが増加し、両者共に審査順番待ち期間が長期化の傾向にある。この様な状況に対して、米国特許商標庁(USPTO)や欧州特許庁(EPO)は、審査官の大幅な増員等で対応しており、1998年から2007年までの10年間でUSPTOは約2,800人、EPOは約1,500人の審査官の増員を行っている(図15)。わが国の特許庁(JPO)でも2004年から任期付審査官の増員等を行っており、審査処理能力の向上に努めている²⁷。

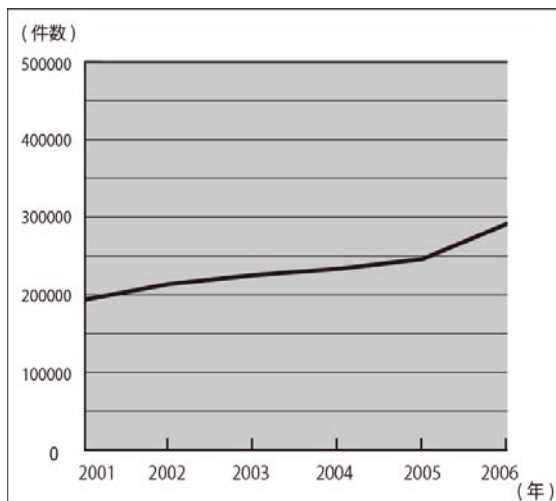


図13 一次審査件数の推移(2)

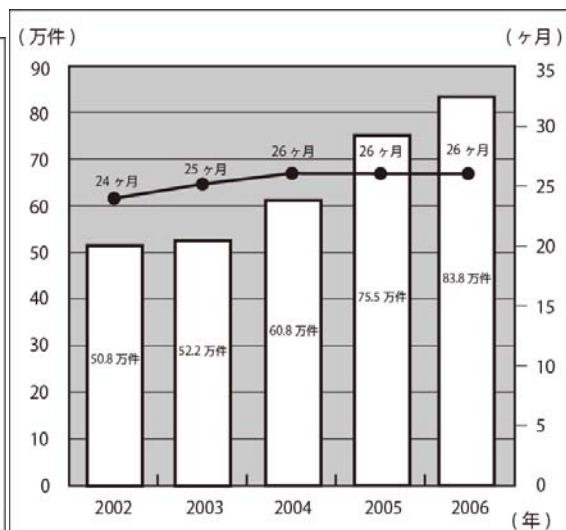


図14 審査順番待ち件数と審査順番待ち期間の推移(2)

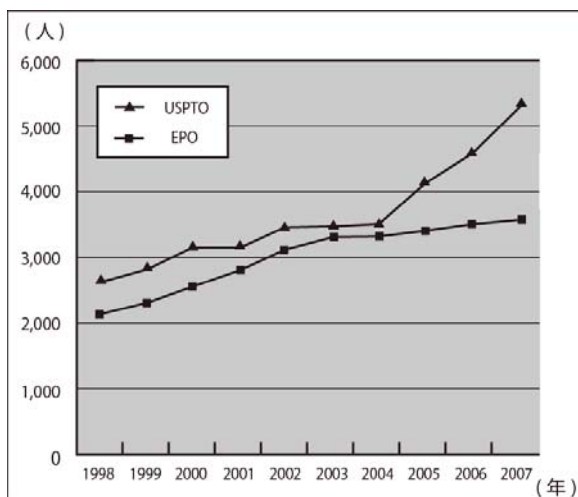


図15 米国特許商標庁(USPTO)と欧州特許庁(EPO)の審査官数の推移

3.4 最近の動向

(1) 審査請求件数

審査請求件数は、「請求のコブ」のピークが過ぎた 2006 年以降減少傾向に転じ、2008 年 9 月末で審査請求期間が 7 年の全ての出願が審査請求の期限満了を迎え、「請求のコブ」が事実上終了したことにより、現在は減少傾向にあることが指摘できる(図 16)。特に 2009 年の審査請求件数は、254,368 件と前年に比べて 26.9%減と大幅に減少した。また審査請求期間が 3 年の出願の審査請求件数に限定しても、2009 年は前年比 11.2%減と顕著に減少している。これは、昨今の景気後退の影響に加え、出願人に審査請求の厳選という考え方が浸透しつつあることも背景にあるものと考えられる。この出願人の意識の変化は最終審査請求率にも如実に表れており、2006 年の 67.4%をピークに減少へと転じている(図 17)。また出願件数に関しても、昨今の景気後退により減少傾向にあることが指摘できる(図 18)。一方、わが国の特許庁を受理官庁とした特許協力条約に基づく国際特許出願(PCT 出願)の件数は、急激な増加傾向を示しており、2011 年は前年比 20.5%増の 37,974 件であった(図 19)。これは、市場のグローバル化に伴い、わが国の出願人が海外出願を重視してきていることの表れであり、わが国の企業等における知的財産活動のグローバル化が進んでいることが見てとれる。

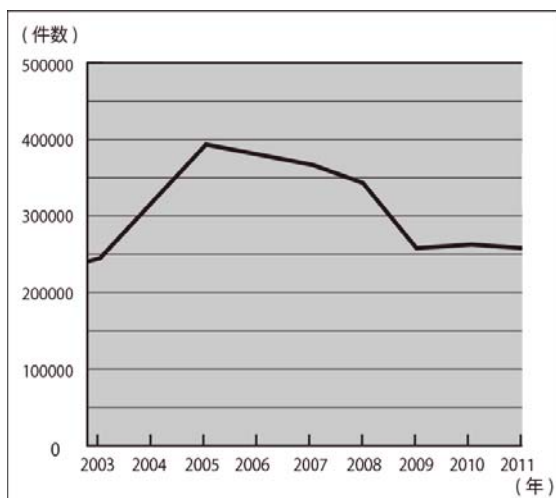


図 16 審査請求件数の推移(3)

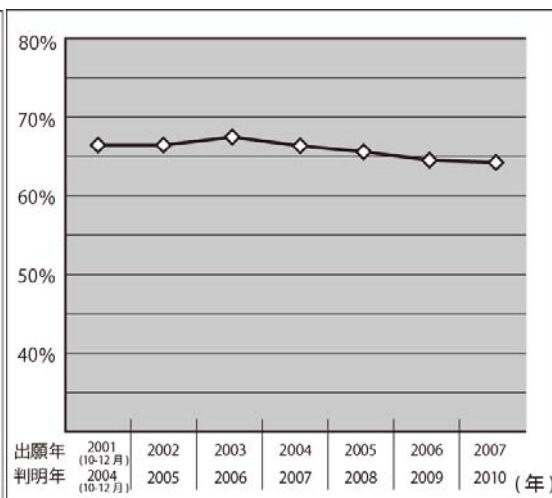


図 17 最終審査請求率の推移(4)

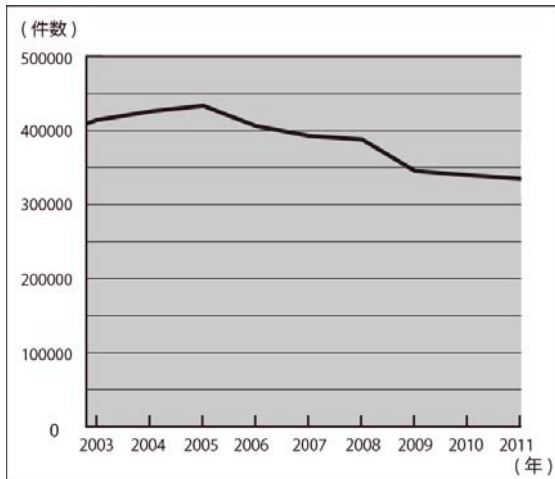


図 18 出願件数の推移(3)

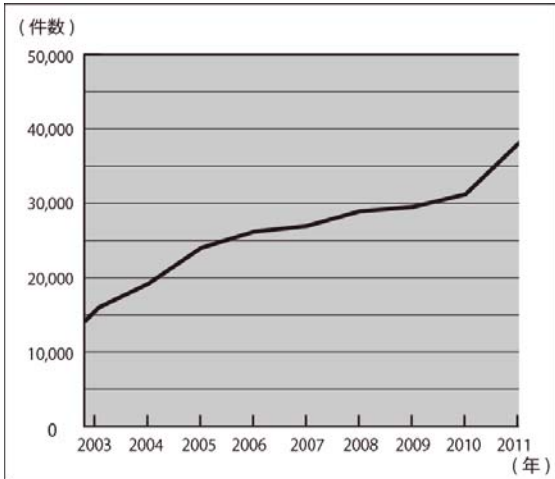


図 19 国際特許出願の推移

(2) 一次審査件数

ここで最近の一次審査件数の推移に目を向けると、2005年から2011年で243,548件から363,876件へと49.4%の大幅な増加を遂げている(図20)。特に2009年からは、一次審査件数が審査請求件数を上回っている。これは上記の審査請求件数の大幅な減少に起因することでもあるが、それ以上に特許庁が審査体制の強化や審査の効率化を図り、審査処理能力を大幅に向上させたことが、この様な結果に繋がっていると指摘することができる。

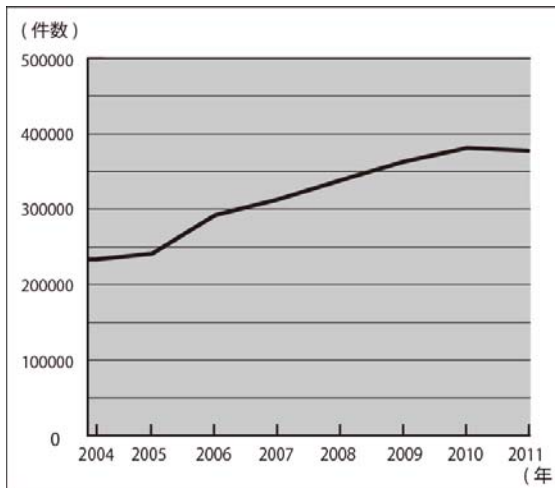


図 20 一次審査件数の推移(3)

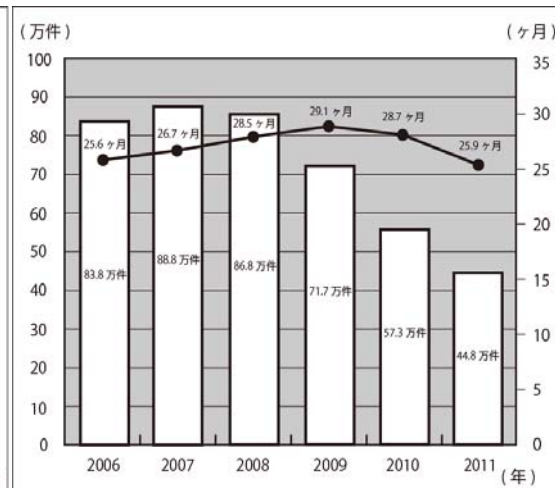


図 21 審査順番待ち件数と審査順番待ち期間の推移(3)

(3) 審査順番待ちの状況

最後に、最近の審査順番待ちの状況であるが、審査請求件数の減少と一次審査件数の増加に伴い、審査順番待ち件数及び審査順番待ち期間は減少してきている。具体的には、2007年まで増加傾向に陥っていた審査順番待ち件数は、2011年の時点で448,123件とピークの2007年(888,198件)に比べて49.5%減と大幅に減少した(図21)。また審査順番待ち期間に関しても、2009年時点での29.1月をピークに2011年では25.9月と減少に転じている(図21)。今後は、審査順番待ち件数が大幅に減少したことを受け、審査順番待ち期間も大幅に減少していくことが見込まれる。

わが国の知的財産戦略本部が取りまとめた「知的財産推進計画²⁸」には、審査順番待ち期間をゼロにするという最終目標が掲げられている。この目標に向け、同じくこの知的財産推進計画には、「審査順番待ち期間に関して、2013年には世界最高水準である11月を達成する」ことが明記されている。その期限が迫っている中、審査順番待ち期間を11月に短縮させることは厳しいのが現状ではあるが、この目標の下、審査処理能力の向上のために特許庁が果たすべき役割も今後より大きくなっていくものと考えられる。

4. 特許審査に関する特許庁の施策

前章では、審査請求制度の沿革とともに、審査請求件数や一次審査件数、さらに審査順番待ちの状況がどの様に変化してきたのかを数値化したデータで表現し、主に審査順番待ち期間の長期化や特許の権利取得の遅延化が問題になっていることを言及した。そこで本章では、その審査順番待ち期間の長期化という問題を解決し、迅速且つ的確な特許審査を実現することの必要性や、そのために特許庁が講じている対策について論じる。

4.1 特許審査の課題と特許庁の施策

今日経済のグローバル化が進展する中、企業には素早い経営判断が求められるようになってきており、審査順番待ち期間の長期化は、企業の迅速な事業展開や研究開発にとっての大きな阻害要因となっている。つまり、審査順番待ち期間を大幅に短縮し、特許審査を迅速化することができれば、わが国の企業の国際競争力の向上へ寄与できるものと考えられる。例えば企業活動を例として挙げると、特許審査が迅速化されれば、審査結果を通じて研究開発の有用性を早期に判断することができるようになり、企業の研究開発投資をより有望な分野に集中させることが可能になる。さらにこうした影響に加えて、特許審査の迅速化は、日本特許庁の審査結果をいち早く世界各国へ発信して、各国の特許庁の審査に供することを通じて、わが国で生まれた研究開発成果を国際的に早期且つ適切に権利化することにも大きく寄与する。以上のことから、知的財産立国を目指すわが国にとって、審査順番待ち期間を限りなくゼロに近づける、所謂「審査順番待ち期間ゼロ」を実現することが、最重要課題の一つとなっている。近年になって、審査順番待ちに関する状況に改善の兆し

が見え始めたが、しかしながら未だに問題の根本的な解決には至っていない。

特許庁はこの様な状況を踏まえ、審査順番待ち期間の長期化を防止し、中・長期的に審査請求件数(IN)と審査着手能力(OUT)の均衡を図るべく、従来より審査請求の適正化策(IN対策)、及び審査能力強化策(OUT対策)を総合的に講じてきた。近年のIN対策としては、料金体系の見直し(審査請求料を引き上げ、出願料及び特許料を引き下げる料金改定²⁹⁾や、先行技術文献開示制度³⁰⁾の導入、さらに出願人の先行技術調査環境の整備(特許電子図書館³¹⁾)等を実施してきた。またOUT対策としては、審査官の増員や審査業務の効率化に向けたITの導入(ペーパーレス化の推進³²⁾、先行技術文献調査の外注拡大等が挙げられる³³⁾。

しかし、特許審査の迅速化が実現されたからといって、上記のような成果が必ずしも得られるわけではない。つまり、特許審査の迅速化は的確性を維持した特許審査の上に成り立つものであり、的確性を欠いた特許審査を行えば、たとえそれが迅速な審査であったとしても、社会的利益をもたらさないどころか、不要な特許審判や出願競争を招き、結果として社会的損失を負ってしまう恐れがある。実際に、米国の特許審査期間はわが国に比べて極めて短い、近年では特許審査の質の劣化が深刻化し、特許権を巡る訴訟が後を絶たず、特許法制度自体に対する信頼が大きく揺らいでいるという。

特許審査の迅速化を実現させつつ、現在のわが国の特許法制度を健全に維持していくためには、この特許審査の質を維持・向上させていく以外に道はなく、そのためには特許庁の審査処理能力を向上させるために、より一層の経営資源を特許庁に対して投入する必要がある。また、特許審査の処理能力の維持・向上に対する社会的要望も今後強めていく必要があるだろう。

4.2 特許審査の迅速化の推進

(1) 先行技術文献調査の外注拡大

特許審査にとって先行技術文献調査は審査と同じく重要な手続であり、先行技術文献調査を効率よく、そして正確に行う事ができれば審査効率は向上する。しかし、特許庁の審査官の数にも限りがあり、膨大な量の特許出願について全ての調査を審査官が行うには限界がある。そこで、特許庁は従来から先行技術文献調査を外注という形で外部機関に委託している。以前は調査の外注先に公益法人の名が挙がっていたが、審査前段階の先行技術文献調査体制のより一層の拡大・効率化を図るために、2004年10月、公益法人から「登録調査機関」という名の民間企業へとその依頼先を変え、民間活力の活用を図っている。

図22は、先行技術文献調査の外注件数の推移を示した図であるが、2002年の14.2万件から2011年の24.2万件へと増加傾向にあることが読み取れる。これらの先行技術文献調査の外注拡大は、主に登録調査機関の新規区分での業務開始と、調査業務実施者の増員・処理能力の増大によるものである。特許庁は、先行技術文献調査を行う登録調査機関の更なる増加を図るために、2012年度も引き続き新規参入希望者の相談対応等、制度の周知に努めている。また既存の登録調査機関においても、新たな分野での調査が追加登録され、

一層の民間活力の利用が図られている³⁴。今後も登録調査機関への新規参入及び既存機関の区分追加登録の増加が期待されている。

また2005年4月に、特許審査の更なる迅速化のための特許法等の一部を改正する法律(平成17年法律6号)の施行に伴い、特定登録調査機関制度が導入された³⁵。特定登録調査機関制度とは、登録調査機関のうち特に特許庁長官の登録を受けた機関のことである。特定登録調査機関は、出願人や第三者の求めに応じて特許出願についての先行技術調査を行い、その結果を記載した調査報告を交付する。そして、出願人等がその出願の審査請求を行う際にこの調査報告を提示したときは、審査請求料が軽減されるものである。

2009年4月1日に、テクノサーチ株式会社³⁶が特定登録調査機関として初めて登録された。このことより、出願人等が質の高い先行技術調査の結果を審査請求前に入手することで、その発明の権利化の見通しを立てられるようになり、より適切な審査請求が促されることが期待される。

(2) 必要な審査官数の確保

審査処理能力そのものを向上させるためには、一層の効率化に努めることは当然としても、特許庁における審査官の増員が必要不可欠である。図23は、一審査官あたりの年間審査処理件数を各国と比較した図である。図からも読み取れるように、わが国の特許庁の審査官が一年間で処理する審査件数は239件(2010年)であり、米国特許商標庁の審査官の80件(2010年)の約3倍、さらには欧州特許庁の審査官の51件(2010年)の約4.8倍となっており、わが国の特許庁の審査官が他の特許庁の審査官と比べてより多くの審査を一年間を通して行っていることを端的に表している。しかし、審査官一人が審査処理を行う量にも限界があり、審査の質を向上させるためにも、審査官が抱える審査処理の負荷を軽減させる必要がある。

また、サバイバル分析(survival analysis)を用いて行った定量分析によれば、審査請求件数が1件増加すると、審査順番待ち期間が0.006日伸び、審査官及び審判官が1人増加すると、審査順番待ち期間が13.993日も短縮されている³⁷。この様に、審査官の増員が審査順番待ちの状況を打開するのに有効な手段であることが分かる。

そのため特許庁は、2004年度から2008年度までの5年間で約500名の任期付審査官を確保するなど、これまで審査官の大幅な増員を実現してきた。また2009年度以降は、任期(5年間)満了を迎えた任期付審査官を審査官として再採用し(表1)、審査処理能力の維持・向上に努めている。審査官の増員については、昨今の日本政府主導による公務員削減の方針の下では容易なことではないが、審査順番待ち期間の短縮へ向けて、2012年度以降も引き続き、必要な審査官数の確保に努め、審査処理能力の維持・向上を図っていく必要がある³⁸。

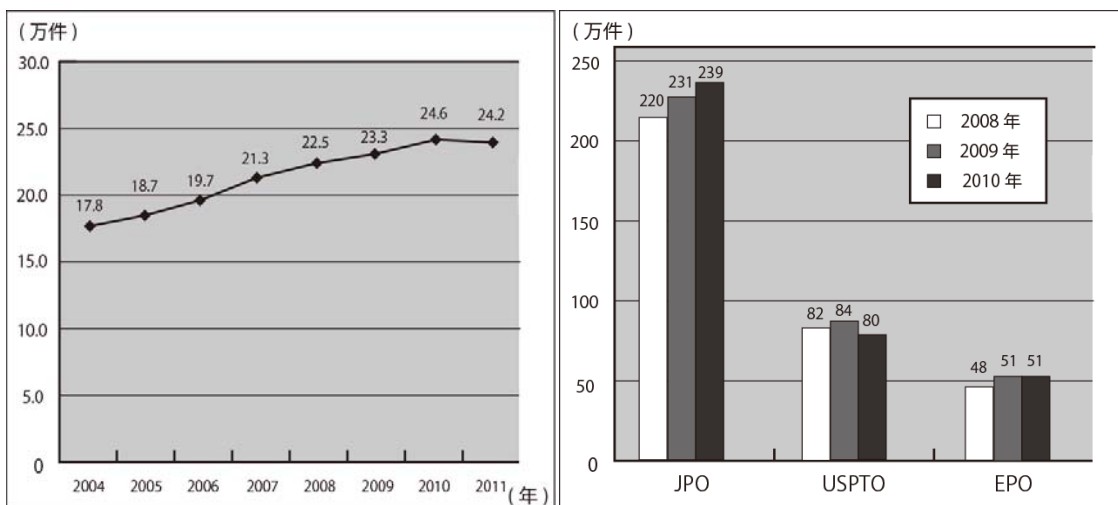


図 22 先行技術文献調査の外注件数の推移 図 23 一審査官あたりの審査処理件数

表 1 審査官の増員状況

(年度)	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
通常審査官	1,174(+12)	1,175(+1)	1,190(+15)	1,202(+12)	1,213(+11)	1,221(+8)	1,223(+2)
任期付審査官	294(+98)	392(+98)	490(+98)	490	490	490	490
合計	1,468(+110)	1,567(+99)	1,680(+113)	1,692(+12)	1,703(+11)	1,711(+8)	1,713(+2)

※括弧内の数値は、前年度からの増減を表している。

4.3 特許審査の質の維持・向上へ向けた取組み

特許審査の的確性の確保は、無用な事後的紛争や出願競争を防ぎ、特許制度を健全に維持するために欠かせないものである。特に、近年における特許審査の迅速化とあいまって、特許審査の質の維持・向上に対する社会的要望は非常に高くなっている。

また、国際的なワークシェアリングを推進するために、他庁が行った先行技術文献調査結果(以下「サーチ」と略記する。)・審査結果を活用するための各種検討が現在進められている。このワークシェアリングの前提となる質の高い特許審査を実現するための体制や手法の整備は、各国特許庁の共通の課題となっている。このため、日米欧の三極特許庁会合や日米欧中韓の五大特許庁会合等において、日米欧三極特許庁が作成する国際調査報告が、出願人による各国国内段階への移行の検討、及び国内段階審査で果たす貢献度を評価する手法や特許審査の質を評価するための基準に関する議論が行われている。

この様な状況に対し、わが国の特許庁では、現在、特許審査の品質監理の推進として、(a)

各審査室にて行われている個別の案件の審査の「品質管理(Quality control)」、(b)技術分野横断的な「品質監理(Quality Management)」のそれぞれを実行することにより、特許審査の質の維持・向上を図っている。

(a) 個別案件の審査の「品質管理」

それぞれの技術分野の審査を担当する審査室では、複数の審査官による協議や審査長等による内容チェックを通じて、審査官相互の判断基準の統一的運用を図る等、個別の案件についての的確な審査がなされるよう、審査の品質管理に努めている。

(b) 技術分野横断的な「品質監理」

品質監理サイクル(PDCA サイクル)の考え方に基づいて、審査の結果の事後的・客観的な測定・分析を行い、その結果を審査の質の維持・向上のための施策に反映させるための品質監理体制を整え、審査の質の継続的改善を行っている。2010年4月には、調整課内に「審査評価監理班」を設置し、品質監理体制を更に強化した。具体的には、特許庁内の第三者による個別案件の審査結果についての内部チェック、制度利用者の評価の収集、関連する統計情報の分析等を実施している。そしてこれらの分析結果は、関連部署による審査の質の改善施策の検討に活用する他、各審査室における「品質管理」を支援するために、審査室へフィードバックされている(図24)。

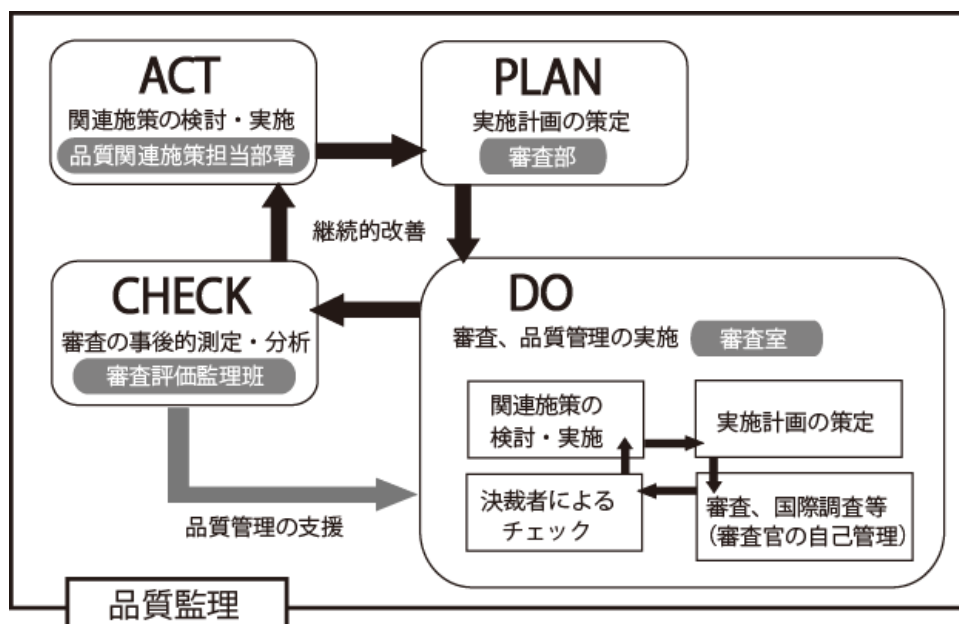


図 24 特許審査の品質監理サイクル概念図³⁹

5. 評価・提案・シミュレーション

第 5 章では、審査請求期間に関する特許法改正の評価を行い、審査請求制度の新たなモデルを提案する。加えて、提案した審査請求制度のモデルを利用し、現在の出願件数や審査請求件数の傾向から、今後の審査順番待ち期間の推移をシミュレーションし、その有用性についても考察を行う。

5.1 審査請求期間短縮の特許法改正に付する評価

1999 年の特許法改正に付する評価としては以下のような観点がある。

- (a) 特許の権利取得の迅速化
- (b) 審査請求件数の増大、審査順番待ちの問題
- (c) 出願人以外の第三者に対する不利益の是正
- (d) 締切効果による発明の不要な権利化

まず(a)に関してだが、「3.3 審査請求期間短縮後の(1)審査請求件数」にて紹介した図 10 に注目してほしい。図 10 は、1999 年に出願された発明と 2003 年に出願された発明の審査請求率の推移を示したものであるが、ここで注目すべき点は、1999 年の出願と 2003 年の出願の両者ともに、審査請求期間の最終年に最も多くの審査請求を行っているという事である。これより、仮に審査請求期間を短縮しても審査請求を行うタイミングは異ならないという点を指摘することができるので、審査請求期間を 7 年から 3 年に短縮した事によって 4 年間という時間を削る事ができ、その分特許の権利取得の迅速化に寄与したものと考えられる。従って、当該法改正は特許の権利取得の迅速化という観点からは有効であるという事を指摘することができる。

次に(b)であるが、同じく「3.3 審査請求期間短縮後の(1)審査請求件数」にて紹介した様に、当該法改正により審査請求件数が飛躍的に増加し、それに呼応して審査順番待ちの問題がさらに表面化した。その後、「請求のコブ」の事実上の終了と一次審査件数の急増によって審査順番待ちに関する状況に改善の兆しが見え始めたが、当該法改正による影響だけを切り取って考えれば、審査順番待ちの状況に対して悪影響を及ぼしたと指摘することができる。従って、当該法改正は審査順番待ちの問題という観点からは有効ではないという事を指摘することができる。

次に(c)であるが、「3.2 審査請求期間短縮前の(3)審査順番待ちの状況」にて当該法改正の背景として触れた様に、当該法改正以前は最長 7 年という長期に渡り権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在していた事により、出願人以外の第三者に対して様々な不利益が生じていたため、第三者の創造的な技術開発や新規事業の展開が推進されない状態が続いていた。しかし、当該改正法によってその不利益がある程度是正された事が言えるので、第三者にとっての不利益を見直す動きの一つとして審査請求期間が短縮されたことは、わが国の産業にとって非常に意味のある事である。従って、当該法改正は出願人以外の第三者に対する不利益の是正という観点からは有効であるという事を指摘することができる。

最後に(d)であるが、「2.1 審査請求制度の意義」にて紹介したように、以前は発明を活かした製品を開発するのに7年間という時間をかけることができたが、当該法改正によって、製品の開発に3年間しか時間を割くことができず、それまでに審査請求を行うか否かを判断しなければならなくなったため、発明の事業的価値の有無が判明しない内に駆け込みで審査請求を行うというケースが多くなり、本来審査請求するに値しない特許出願までもが以前に比べて多く審査請求されてしまうという問題が生じた。その結果、発明の不要な権利化が推し進められることによって、市場における独占の弊害の可能性も懸念される。従って、当該法改正は締切効果による発明の不要な権利化という観点からは有効ではないという事を指摘することができる。しかしながら、この問題点に対して特許庁は、2004年に審査請求料返還制度を導入することで対応している。審査請求料返還制度に関しては、第8章にて後述する内容であるので詳述は控えるが、審査請求料返還制度とは審査請求を行った後でも権利化の必要性を再検討する時間を設けることができ、仮に権利化が不要と判断した場合、出願の取下げ・放棄という形で出願を諦める代わりに、審査請求手数料の半額を返してもらう制度である。この制度を採用した結果、発明の不要な権利化をある程度抑える事ができるようになった。

以上、4つの観点から1999年の特許法改正に付する評価を行ったが、本稿の趣旨であるところからすれば、当該法改正は特許の権利取得の迅速化に大きく貢献したといえる。従って、本論文では当該法改正はわが国の特許法制度にとって意味のある法改正であり、妥当性があると判断した。

5.2 審査請求制度の新たなモデルの提案

上記考察より、本稿では審査請求期間に関して、審査請求期間は現行の3年から1年3月に短縮し、出願日から1年6月後の出願公開と同時に審査請求の有無を公開する仕組みを採用することを提案する。1年3月としたのは、出願公開には準備期間が必要であり、その準備期間に約3月を要するからである。

仮に審査請求期間を1年3月にした場合、現行の3年に比べて1年9月も審査請求期間が短縮されることになるので、その分特許の権利取得の迅速化が図れると考えた。この点の詳細は、「5.1 審査請求期間短縮の特許法改正に付する評価」の「(a)特許の権利取得の迅速化」という項目で触れた内容と同等である。

また、出願日から1年6月後に公開される出願公開公報に、全ての特許出願に対する審査請求の有無が記載されれば、特許庁にとっては審査処理計画の見通しがきくようになり、実体審査までの流れがよりスムーズになるだけでなく、出願人以外の第三者にとっても、出願人の審査状況を監視する負担が大幅に軽減される事が予想されるので、その分第三者の研究開発や新規事業の展開等の企業活動もより促進されるという効果が期待される。

加えて、この審査請求期間の短縮を行うことにより、世界各国の特許法制度を巡る国際調和にも繋がるのではないかと考える。現在、日本特許庁・欧州特許庁・米国特許商標庁

は相互に意見交換を行い、特許法制度の国際的な流れをリードしている。ここで審査請求期間を1年3月に短縮すれば、審査請求期間を2年と定めている欧州特許庁と足並みを揃える形となり、特許法制度の国際的なスタンダードを確立できると判断した。

しかし、この特許法改正に対しては問題点もある。具体的には「5.1 審査請求期間短縮の特許法改正に付する評価」の「(d) 締切効果による発明の不要な権利化」という項目で触れた内容である。つまり、出願を行う側にとって、1年3月という審査請求期間内で真に権利化する必要のある出願を厳選するには限界があるので、事業的価値の判別がつかない発明が審査請求されるケースが目立つことが予想される。その結果、本来審査請求に値しない発明が多く審査請求されることになり、発明の不要な権利化が増大することから、市場における独占の弊害という事態が生じるといった懸念があることも留意しなければならない。

5.3 シミュレーション

ここでは、これまでのデータやわが国の特許法制度を基に、仮に2013年4月1日以降に出願された特許出願に対して審査請求期間を1年3月に短縮した場合、審査請求件数や審査順番待ち件数・期間が今度どの様に推移していくのかについてシミュレーションを行う。

(1) 審査請求件数

仮に2013年4月1日から出願された特許出願に対して、審査請求期間を1年3月にした場合、審査請求期間を7年から3年に短縮した1999年の特許法改正の時と同様に、審査請求件数にコブが生じることが予想される。具体的には、2013年4月1日以降に出願された発明の審査請求の期限を迎える2014年7月1日以降に、2011年7月1日から2013年3月31日までに出願された発明についても審査請求の期限を迎えることになり、2013年4月1日以降の出願と2011年7月1日から2013年3月31日までの出願の両方の審査請求が、2013年4月1日から2016年3月31日にかけて混在するということである(図25)。つまり、審査請求期間が3年の出願と、審査請求期間が1年3月の出願の両者が迎える審査請求の期限が2014年7月1日以降に同時に発生するということである。しかし、1999年の特許法改正時に比べ、異なる審査請求期間の重複期間は3年間と短いので、「請求のコブ」は一時的なものと考えられ、その後審査請求件数は減少傾向を辿ることが推測される(図26)。

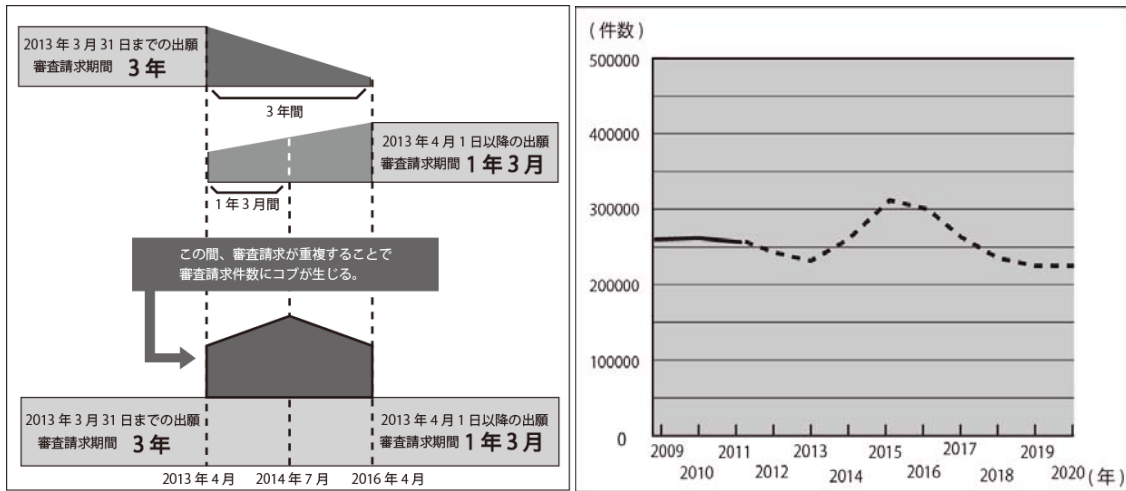


図 25 請求のコブ解説図(2)

図 26 審査請求件数の予想推移

(2) 審査順番待ち状況

仮に 2013 年 4 月 1 日から出願された特許出願に対して、審査請求期間を 1 年 3 月とした場合、審査請求件数は図 26 のように 2014 年から 2016 年にかけて急増すると推測されることから、審査順番待ちの状況にも影響があるものと考えられる。具体的には、審査順番待ち件数・期間ともに、審査請求件数が増加し始めた 2014 年を谷間として、2015 年以降は上昇に転じることが推測される。しかしながら、先述したように、1999 年の特許法改正時に比べ、審査請求件数の増加が長期間に渡って続くことはないと推測され、加えて一次審査件数も今後増加することが見込まれるので、それに伴い審査順番待ち件数・期間ともに 2018 年から 2019 年頃からは減少に傾くと推測される(図 27)。

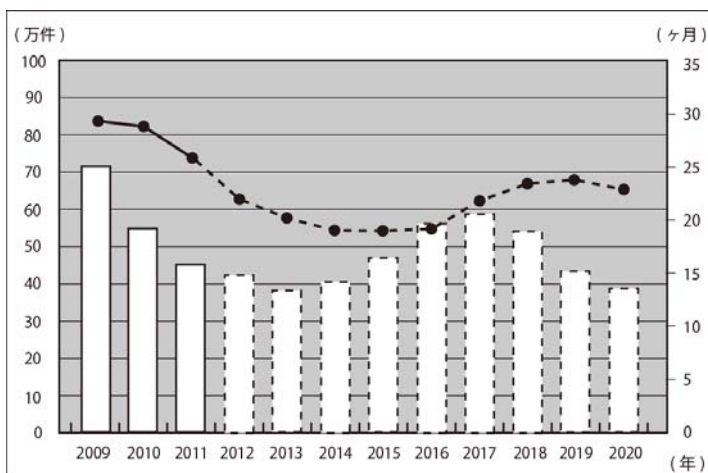


図 27 審査順番待ち件数と
審査順番待ち期間の予想推移

6. 拒絶理由通知

前章までは、特許法制度上の改善として審査請求期間に関する検討を行った。そこで本章からは、特許法施行規則に関する改善、つまり特許法制度の制度運用上の改善を検討する。わが国における特許の権利取得を迅速にするためには、上記の特許法制度上の改善だけでなく、特許法制度の制度運用上の改善等、包括的な改善が求められると考えたためである。そこで本章からは、特許法制度の制度運用上の改善として、拒絶理由通知の制限、それに特許審査ハイウェイの推進という 2 つのテーマを設け、それぞれの制度の意義や沿革に加え、その運用状況と問題点に触れ、特許の権利取得の迅速化という観点から、それぞれの制度のあるべき姿を検討し、合わせて改善策の提案を行う。

6.1 意義・沿革

特許法 50 条には、「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとする時は、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会をあたえなければならない」と明記されている。

本条は、特許出願について拒絶理由がある場合に直ちに拒絶査定をすることなく、その理由があらかじめ特許出願人に通知されることを規定したものであり、わが国においては、大正 10 年法⁴⁰で新設されて以来のものである。これは、特許出願人に弁明の機会を与えない事は苛酷でもあり、審査官の判断にも常に過誤がないとは言い切れないこと等から、特許出願人の意見を基に再考慮する機会ともしようとする趣旨である。これに付随して、特許出願人には、明細書の補正等をする機会が与えられる（特許法 17 条の 2 第 3 項）ことにもなる。この通知にあたっては、単に機会を与えればよいというのではなく、特許出願人が拒絶理由通知を検討し、意見書を作成して提出できるように相当の期間を指定することも求められている。実質上期間を与えないような不当に短い期間であるときは、その様な通知は無効である。もっとも、拒絶査定をするまでの間に特許出願人が自発的に意見書を提出するかまたはその機会があったときは、この違法性は治癒されると解される⁴¹。

拒絶理由を通知しないで拒絶査定をした場合、拒絶理由を通知しても拒絶理由に対する意見書提出の機会を与えることなく拒絶査定をした場合、及び拒絶理由は通知されていても拒絶査定の理由とは異なるものであって拒絶査定の理由となった拒絶理由については意見書提出の機会を与えなかった場合、いずれもその拒絶査定は違法である⁴²。また、拒絶理由通知書を誤って代理人でない同姓の弁理士に送付した場合にも、拒絶理由の通知を欠いたことになるから同様である⁴³とされる。

特許出願人は、拒絶の理由及び証拠を知り、且つ、この拒絶理由及び証拠に対し出願人の意見を述べる機会が与えられているのであり、その限りにおいて本条の手続きをとったのと全く選ぶところはないのであるから、出願人がこれらの機会を積極的に利用しなかったとしても、改めて同じ趣旨の拒絶理由の通知を受けることがなくても格別の不利益を受けることはない。

以上の事から、本条は、特許出願についての拒絶査定という処分の客観性及び公平性を担保するための規定であるといえることができる。

6.2 運用状況

(1) 拒絶理由

特許出願が、独占権である特許権を付与するに値するものであるためには、所定の特許要件を満たす必要があり、この特許要件を満たさない特許出願は、拒絶理由を含むものとなり権利化されない。この拒絶理由は、以下に記載した特許法 49 条に限定列挙されており、この法定された理由以外の理由で特許出願を拒絶することはできない。

(特許法第 49 条)

「審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。」

- (a) その特許出願の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した補正が特許法第 17 条の 2 第 3 項又は第 4 項に規定する要件を満たしていないとき。
- (b) その特許出願に係る発明が特許法第 25 条、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 38 条又は第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
- (c) その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
- (d) その特許出願が特許法第 36 条の 4 項 1 号もしくは第 6 項又は第 37 条に規定する要件を満たしていないとき。
- (e) 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお特許法第 36 条の 4 項 2 号に規定する要件を満たすこととならないとき。
- (f) その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内でないとき。
- (g) その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

(2) 拒絶理由通知の種類

拒絶理由通知には、通常拒絶理由通知(最初の拒絶理由通知)と最後の拒絶理由通知の二種類がある。

(a) 最初の拒絶理由通知

原則として、出願人が最初に受ける拒絶理由通知を「最初の拒絶理由通知」という。ま

た二回目以降であっても、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となったものでない拒絶理由を通知する場合は、「最初の拒絶理由通知」とする。

(b) 最後の拒絶理由通知

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り通知することが必要になった拒絶理由を通知するものをいう。二回目以降の拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」となるかどうかは、形式的な通知の回数によってではなく実質的に判断する。なお、最後の拒絶理由通知である場合は、拒絶理由通知書に「最後」である旨とその理由が記載される。また、この最後の拒絶理由通知を受け取った特許出願人が応答書を提出しても、拒絶理由が解消されない場合は拒絶査定となる。

(3) 拒絶理由通知への対応

拒絶理由通知を受け取った場合、特許出願人には指定期間内に意見書および補正書を提出する機会が与えられる(特許法 50 条)。まず特許出願人は、審査官等の判断が妥当なものであるか検討した上で、対応方法を検討することが重要である。

(a) 拒絶理由通知の検討

拒絶理由通知を受け取ったときは、まず出願番号で本願の出願書類を特定し、どの請求項がどの拒絶理由に該当しているかを確認する。引用文献が列記されている場合は、その引用文献の取り寄せを行う。

その上で、審査官等が本願発明の特徴点を十分に理解しているか、拒絶理由との関係で適切な文献が引用されているか、引用文献に記載の発明について審査官等の認定に誤解や飛躍はないか、本願発明と引用発明の対比の仕方が適切か等の観点から検討するのが妥当である。

(b) 拒絶理由通知への対応方法

拒絶理由通知に対し、特許出願人は意見書および補正書により反論等することができ、必要に応じて審査官等と面接または電話、ファクシミリ等による連絡を活用する。

[1] 意見書

意見書は、出願人が審査官等の見解に対して反論・陳述するために提出する書面である。意見書は、本願発明の特徴点を詳細に説明して審査官等の理解を助けたり、引用文献との相違点を明確に説明したり、実験成績証明書等により本願発明の作用効果を主張したり、刊行物等の証拠を提示して技術的背景や当業者の技術常識について説明したりすることが可能であるため、拒絶理由の解消に重要な役割を果たすものである。

[2] 補正書

補正書は、明細書、特許請求の範囲または図面を補充・訂正するために提出する書面である。これにより引用文献に記載の発明との相違点を明確にしたり、不明瞭な記載を

明瞭なものに修正したりすることができる。

なお、最後の拒絶理由通知に対する補正では、最初の拒絶理由通知の場合と比べて、補正ができる範囲が制限される点に注意が必要である。

最初の拒絶理由通知は、当初の明細書、特許請求の範囲または図面の範囲内で補正が可能である、即ち、新規事項を追加しない範囲で広範な補正が可能である(特許法 17 条の 2 第 3 項)。

(但し、出願日が平成 19 年 4 月 1 日以降の出願の場合、上記新規事項追加禁止に加え、いわゆるシフト補正に該当する補正もすることができない(特許法 17 条の 2 第 4 項)⁴⁴。すなわち、特許請求の範囲を補正する場合、補正前に受けた拒絶理由通知で特許性の判断が示された発明と、補正後の発明とが、発明の単一性の要件を満たすように補正しなければならない)。

一方、最後の拒絶理由通知が発せられた場合は、新規事項追加の補正が認められないこと(特許法 17 条の 2 第 3 項) および出願日が平成 19 年 4 月 1 日以降の出願についてはシフト補正も認められないこと(特許法 17 条の 2 第 4 項)に加えて、以下に示すように補正の範囲が大きく制限される。

(イ) 特許請求の範囲について補正できる範囲は、次の事項を目的とするものに限定されている。(特許法第 17 条の 2 第 5 項第 1～4 号)

(i) 請求項の削除(同第 1 号)

(ii) 特許請求の範囲の限定的減縮(請求項に記載した発明特定事項を限定する補正であり、補正前後の発明の産業上の利用分野および解決課題が同一であることが要求される)(同第 2 号)

(iii) 誤記の訂正(同第 3 号)

(iv) 明瞭でない記載の釈明(拒絶理由に係る拒絶理由に示す事項についてするものに限られる)(同第 4 号)

(ロ) 上記(イ)の(ii)については、さらに補正後の発明が独立して特許できるものであることが必要である(同第 6 項)。

(ハ) 上記の補正要件に違反した場合は、あらためて拒絶理由が通知されることなく補正が却下される(特許法 53 条)。

[3] 分割出願

分割出願とは、二以上の発明を含む特許出願の一部を、新たな特許出願として出願することを認めるものである(特許法 44 条)。通常、特許出願が発明の単一性(特許法 37 条)を満たさない発明を含む場合、または、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが明細書または図面に記載されている発明を含む場合に、これらの発明について分割出願を行うことができる。分割出願は、以下の要件を満たす適法な出願であることが必要である。

(イ) 分割出願が所定の時または期間内になされていること。

- (ロ) 分割出願が同一出願人によりなされていること。
- (ハ) 分割直前の原出願の明細書等に二以上の発明が記載されており、且つ、分割直前の原出願の明細書等に記載された発明の一部を分割したものであること。
分割出願が適法なものであれば、分割出願は現実の出願時ではなく、もとの特許出願(原出願)の時にしたものとみなされる(出願時の遡及効)。

[4] 応答せず放置・出願の放棄・出願の取下げ

拒絶理由通知の内容を見て、拒絶理由が解消する可能性が低く明らかに特許取得が困難な場合や、出願発明について特許取得の必要性がなくなったような場合には、拒絶理由通知に応答せず放置する、出願を放棄あるいは取下げるといった対応策が考えられる。この場合、応答期間が経過すると特許取得はできなくなるため、慎重に判断する必要がある。

(c) 拒絶理由通知への応答期間

最初の拒絶理由通知、及び最後の拒絶理由通知に対する応答期間としては、現在の運用では、原則として両者ともに拒絶理由通知が発送された日(発送日)から 60 日以内である。ただし、外国在住の特許出願人の場合は 3 月となる。また、拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、以下の通り応答期間の延長が認められる。応答期間内に対応できない合理的な理由は以下に示す通りである。

理由①：拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由

理由②：拒絶理由通知書や意見書・補正書等の手続書類の翻訳を行うとの理由

<出願人が国内居住者の場合>

理由①により応答期間の延長を申請する場合、1 月の応答期間の延長が認められる。

<出願人が国外居住者の場合>

理由①又は②により応答期間の延長を申請する場合、応答期間の延長が認められる。1 通の期間延長申請書により延長される期間は 1 月で、3 通まで提出することができる(最大 3 月の期間延長が可能)。また、理由①による期間延長申請書は 1 通のみ提出できる。

6.3 制度運用上の課題と改善策

・ 中間手続の手数料の有料化

現行制度において、出願人は拒絶理由に応答して意見書又は手続補正書を提出することができる。その応答期間内に意見書又は手続補正書を提出しなければ、その出願は応答期間経過後に擬制取下げとなる。しかし、出願によっては、最後の拒絶理由通知であっても、形式的な意見書や手続補正書を提出することによって、無意味な応答を繰り返す例がみられる。その理由として、現行の特許法制度では意見書等の提出に係る手数料が無料であることが挙げられる。この無意味な応答が繰り返されることにより、審査が延々と長期化する

るため円滑な審査が妨げられているのが現状である。そこで、無意味な意見書等の提出による審査負担の増加を避けるためには、最初の拒絶理由や最後の拒絶理由の如何を問わず、拒絶理由を通知した時に、出願人に対して審査を継続するか又は出願を取り下げるかの選択をさせることが有効である。その手段として、意見書又は手続補正書の提出時に手数料を納付させることが望まれる。しかしながら、真に権利化が望まれる発明が、手数料に関わる諸問題により審査が継続できなくなる事があってはならない。特許法(昭和34年法律第121号)109条及び195条の2では、資力に乏しい者(自然人及び法人)を対象に、それぞれ特許料及び審査請求料の減免措置が規定されており、また特許法施行令(昭和35年政令第16号)及び特許法等関係手数料令では、資力に乏しい法人への減免措置の適用要件を緩和するとの記載が盛り込まれている。そこで、資力に乏しい者(自然人及び法人)に対しては、意見書又は手続補正書の提出時に納付する手数料を減免させる措置が必要であることも留意すべきである。

仮に、この拒絶理由通知を巡る中間手続きに係る手数料を有料化することができれば、形式的な意見書や手続補正書の提出による無意味な応答の繰り返しが減ることが予想されるので、特許審査の効率化が促進され、特許の権利取得の迅速化がより図られることが期待される。

7. 特許審査ハイウェイ(PPH)

経済活動や企業活動のグローバル化、それに伴う知的財産の重要性の高まりを背景として、近年、特許出願の増加が世界的な広がりを見せている。その結果、同一発明が複数国・地域の特許庁に出願される、いわゆる重複出願が増加し、各特許庁の審査負担も増加している。この様な状況に対し、わが国の特許庁は、国際協力の枠組みを利用して各特許庁間における特許審査のワークシェアリングを推進し、各特許庁での審査の適正化及び効率化を図るとともに、特許出願人がグローバルな知的財産保護を効率的に実施できる環境の実現を目指している。

特許審査のワークシェアリングの原則は、各特許庁が、他庁により発信されたサーチ・審査結果を利用するというものである。他庁のサーチ・審査結果の妥当性を検討することにより、妥当である部分については重複作業を排除し、妥当でない部分については各庁が補完的にサーチ・審査を行う事により、審査を効率化するとともに、より適切な審査結果とすることが可能である。

そのため、各庁がサーチ・審査結果を早期に発信し、また、他庁のサーチ・審査結果を最適なレベルで利用し得るよう、様々な双方向ワークシェアリングを確立することが重要である。以下では、そのためにわが国の特許庁が行っている取組を紹介するとともに、その課題点にも触れ、合わせて制度運用上の改善策について提案を行う。

7.1 意義・沿革

特許審査ハイウェイ(PPH)とは、第一庁(出願人が最先に特許出願をした特許庁)で特許可能⁴⁵と判断された出願について、特許出願人の申請により、当該庁とこの取組を実施している第二庁において、簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組みである。これにより、各庁における他庁のサーチ・審査結果の利用を通じて、複数の国・地域での安定した強い特許権の効率的な取得を支援している。

2006年7月の日米間での試行プログラム開始に端を発するPPHの歴史は、2012年7月で、開始から6年を迎えた。特許制度の歴史の長さには比べればまだまだ浅い歴史にすぎないが、この短期間にもPPHの申請件数は着実に増加を続け、PPHネットワークが世界的な広がりを見せていることから、PPHの取組が順調に進展していることが分かる。

また、PCT⁴⁶国際段階において、見解書又は国際予備審査報告(IPER)にて特許可能と判断された出願についても同様に、PCT国内段階において簡易な手続で早期審査が受けられることを可能にする特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)の試行プログラムが2010年1月29日に開始された(図28)。また、2011年7月15日には、わが国を含む8か国(日本・米国・英国・カナダ・オーストラリア・フィンランド・ロシア・スペイン)において、どの国の特許庁に先に特許出願をしたかに関わらず、参加国による特許可能との審査結果に基づきPPH申請を可能とする、申請要件を緩和した特許審査ハイウェイ試行プログラム「PPH MOTTAINAI」が開始された(図29)。また、2012年1月29日からは欧州特許庁も本試行プログラムに参加している。

特許審査ハイウェイを利用することにより、特許出願人は、主に3つの利益を享受することが可能である。

第一に、特許の質の向上が挙げられる。例えば、米国出願を優先基礎とした日本への特許出願の場合、2011年の特許率は44.8%であるが、特許審査ハイウェイを利用した場合は同年72.4%と高い特許率となっている(図30)。特許出願人にとっては、特許取得の予見性が高まるとともに、日米の審査官が、原則として、同一のクレーム(特許請求の範囲)に基づいて審査を行うこととなるため、より安定した権利を得ることが可能である。また韓国に関しても同様に、韓国出願を優先基礎とした日本への特許出願の場合、2011年の特許率は53.1%であるが、特許審査ハイウェイを利用した場合は同年65.6%と高い特許率となっている(図30)。

第二に、特許審査の迅速化が挙げられる。例えば、日本への特許出願における最初の審査着手までの審査順番待ち期間の平均は、2011年で通常25.9月であるのに対して、米国から日本への特許出願において、特許審査ハイウェイを利用した場合は、その申請から、最初の審査着手までの平均期間が、同年1.7月に大幅に短縮されている。

さらに、米国出願を優先基礎とした日本への特許出願の場合、最初の審査着手から最終処分までの平均期間は、2011年で通常10.4月を要するのに対して、特許審査ハイウェイを利用した場合には、同年5.5月に短縮されている(図31)。また韓国に関しても同様に、韓国

出願を優先基礎とした日本への特許出願の場合、最初の審査着手から最終処分までの平均期間は、2011年で通常9.2月を要するのに対して、特許審査ハイウェイを利用した場合には、同年6.7月に短縮されている(図31)。

第三に、特許の権利取得のためのコスト削減が可能であることが挙げられる。他庁において既に通知された拒絶理由は、他庁における審査を経て解消されているため、各庁で重複して通知されることはないものと考えられる。その結果、審査官と特許出願人のやり取りの回数が減少し、それに伴うコストの削減につながる。これにより、出願人は特許の権利取得に要する費用を削減することができる。

一方、特許庁の審査官にとっても、他庁の審査結果を利用して審査することができるため、ワークロードの軽減に繋がり、審査能力を他の出願の審査に振り分けることが可能となり、全体として特許審査の迅速化、ひいては特許の権利取得の迅速化に寄与することになる。

この様に、特許審査ハイウェイによる特許審査は、特許出願人と特許庁側の双方にとって大きなメリットがあり、世界の特許制度において非常に有用な制度であると指摘できる。

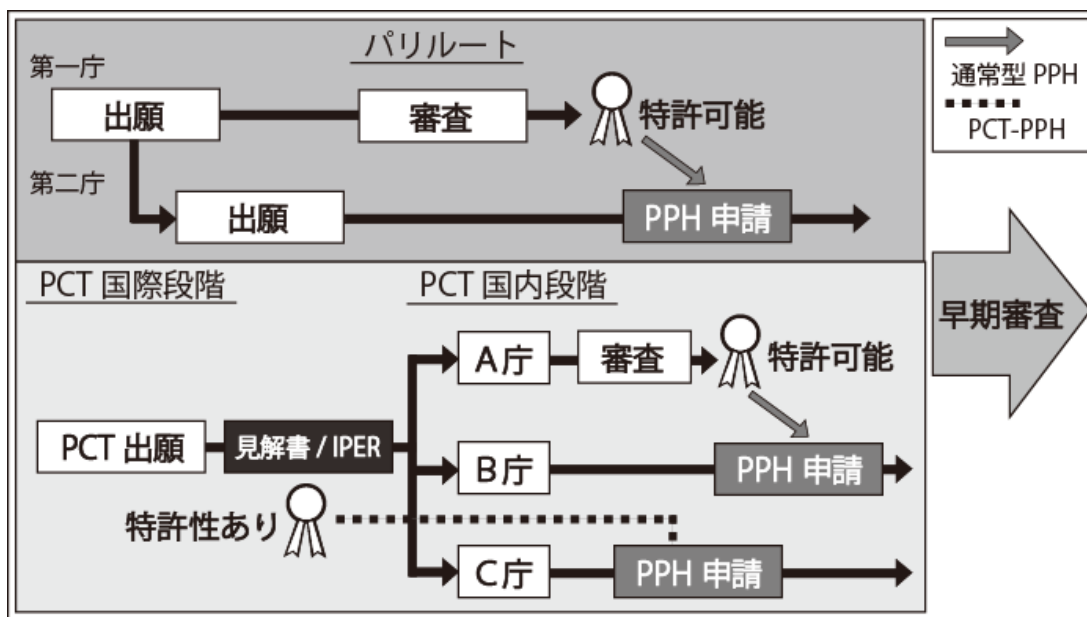


図28 特許審査ハイウェイの概要：通常型 PPH(上)と PCT-PPH(下)

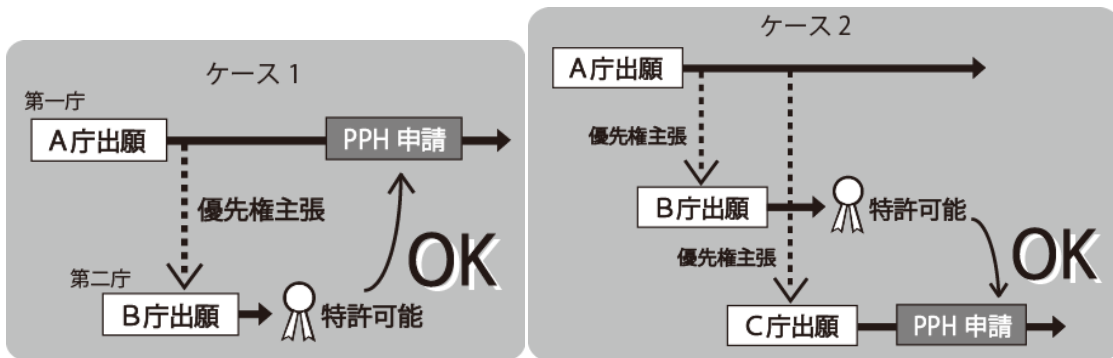


図 29 PPH MOTTAINAI で新たに PPH 申請が可能となるケース(左図・右図)

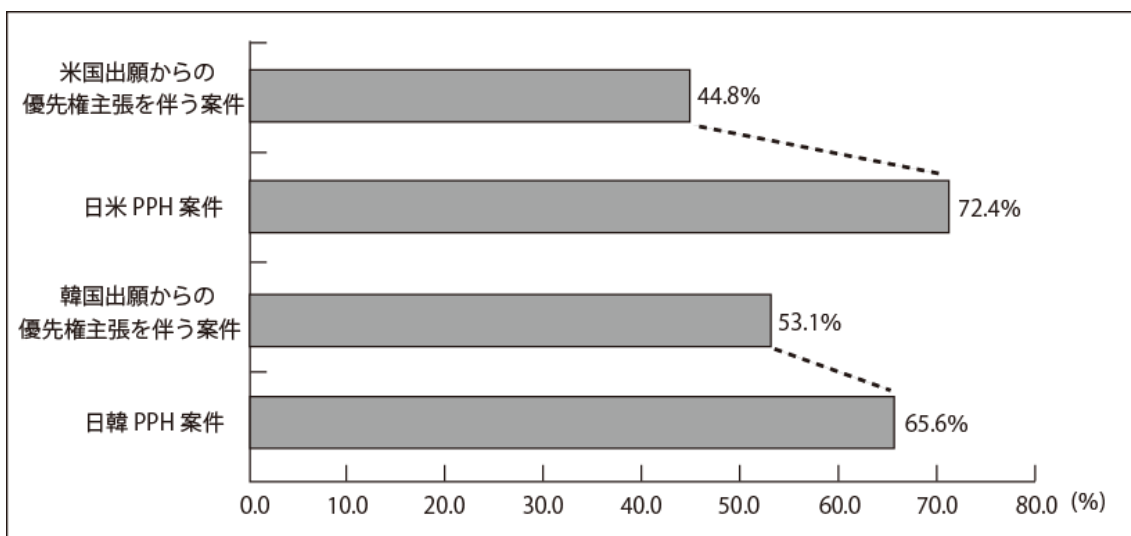


図 30 日本国特許庁における特許率(2011 年)

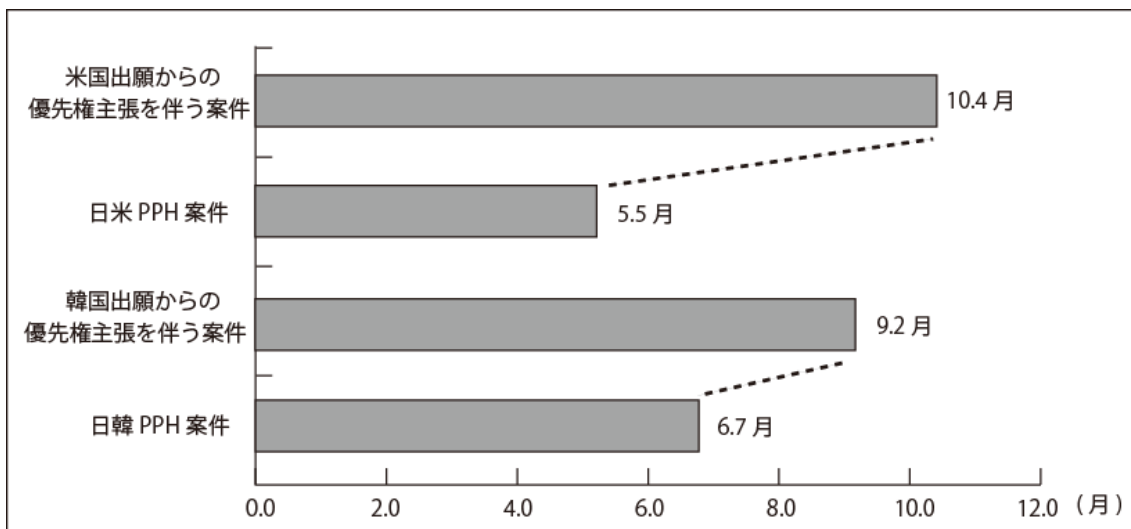


図 31 一次審査から最終処分までの平均期間(2011 年)

7.2 運用状況

先述の通り、2006年7月の日米間での試行プログラム開始に端を発する PPH の歴史は、本年7月で開始から6年を迎えた。この6年間の間にも PPH の申請件数は着実に増加を続け、PPH ネットワークが世界的な広がりを見せていることから、PPH の取組が順調に進展していることが分かる(図 32)。特に利用件数の多い、日本と米国及び日本と韓国との特許審査ハイウェイについては、その開始から2011年12月末までの累計で、日本から米国への申請が4,703件、米国から日本への申請が1,438件、日本から韓国への申請が1,025件、韓国から日本への申請が160件となった。

わが国の特許庁は、特許出願人の海外における迅速で安定的な権利取得を支援するとともに、各特許庁の審査結果の活用による審査の質の向上や審査負担の軽減を図るために、特許審査ハイウェイの対象国・地域拡大や申請要件の緩和・共通化に努めている。

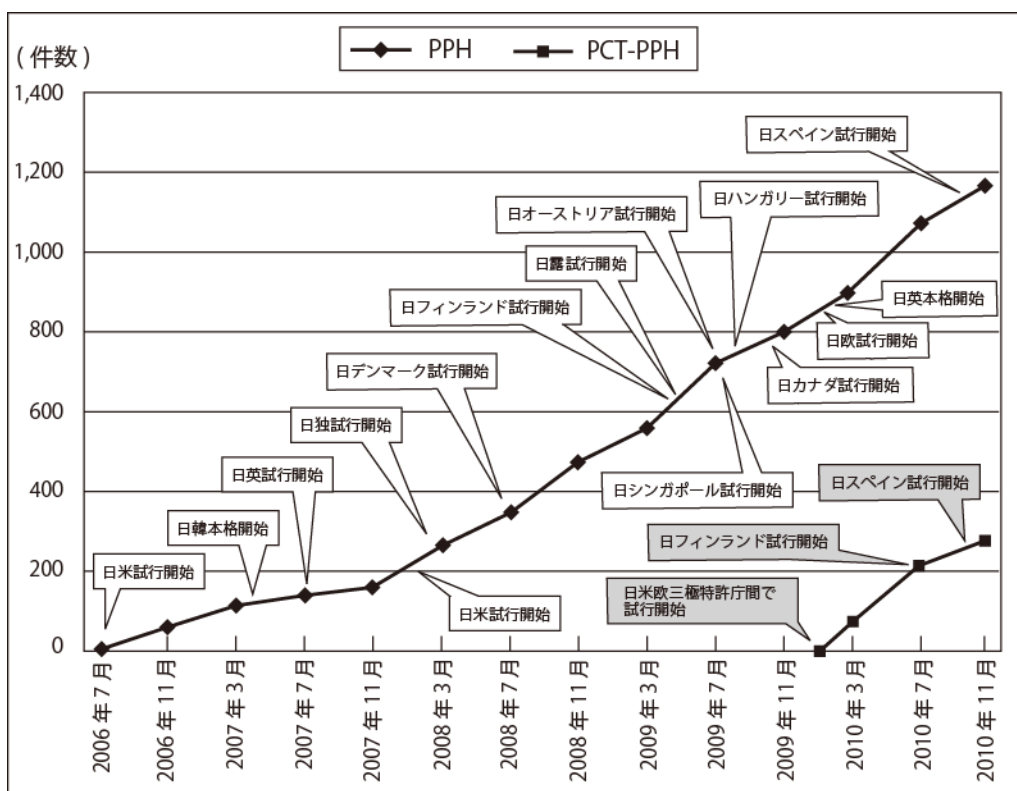


図 32 日本特許庁における特許審査ハイウェイ(PPH)の申請件数の推移

(1) 特許審査ハイウェイ(PPH)の対象国・地域の拡大

2012年12月末現在、わが国は21か国・地域(米国・韓国・英国・ドイツ・デンマーク・フィンランド・ロシア・オーストリア・シンガポール・ハンガリー・カナダ・EPO・スペイン・メキシコ・中国・ノルウェー・アイスランド・イスラエル・フィリピン・ポルトガル・台湾)と、特許審査ハイウェイ(通常型 PPH)を本格実施もしくは試行している。

また、2012年12月末現在、わが国は13か国・地域(米国・EPO・フィンランド・スペイン・スウェーデン・メキシコ・デンマーク・北欧特許庁・中国・ノルウェー・アイスランド・フィリピン・ポルトガル)と、PCT-PPHを本格実施もしくは試行している。

さらに、2012年12月末現在、わが国の特許庁は、先述したPPH MOTTAINAI 試行プログラムの参加国・地域のうち、PPHをわが国との間で既に実施又は試行している7か国・地域(米国・英国・カナダ・フィンランド・ロシア・スペイン・EPO)との間で本試行プログラムを実施している。

この様に、より多くの特許出願がPPH申請の対象となることで、わが国の特許出願人がより多くの特許をより多くの国で迅速に取得できるようになると期待されている。

(2) PPHの申請要件の緩和・共通化

先述したように、わが国の特許庁では、申請要件を緩和した特許審査ハイウェイ試行プログラム「PPH MOTTAINAI」を現在7か国・地域と試行している。またPPHは2庁間の取組であって、例えば、わが国の特許庁への特許出願に基づくPPHであっても、第二庁ごとにPPHの要件が異なる等の問題があり、利用者からは各PPHの要件の共通化を求める声も多い。

そこで、PPHを更に利用者が利用しやすいものとするため、2009年2月に、第1回多国間特許審査ハイウェイ長官会合及び実務者会合が開催された。その後も継続して両会合を開催し、2011年10月に、ドイツにおいて世界19か国・地域の特許庁・機関が参加し、第4回実務者会合が開催された。

第4回実務者会合では、PPH MOTTAINAIの申請数などに関する情報を共有することに合意するとともに、要件を統一した多国間PPHの枠組みの構築に向けた議論がなされた。また、PPH申請に係る出願人提出書類の削減や、PPHに関する各庁の実務に関する運用の調和に向けた意識が醸成された。今後も、PPHの申請要件の緩和や共通化へ向けた会合が開催されていく事を望むとともに、利用者へのPPH普及活動にも力をいれる必要があると考える。

(3) JP-FIRST

特許審査のワークシェアリングの原則は、各庁が他庁により発信されたサーチ・審査結果を利用するというものであるが、審査順番待ち期間の長期化などに伴い、わが国の特許庁が第一庁となる出願について、その一次審査結果の発信が、第二庁での審査までに間に合わず、第二庁における第一庁のサーチ・審査結果の利用が実現できないケースが多く見受けられている。

このような状況に対し、わが国では、審査請求制度といったわが国の特許制度や国際調査を実施するPCTの枠組み等を踏まえつつ、2008年4月からJP-FIRSTを実施している。

JP-FIRSTとは、パリ優先権主張⁴⁷の基礎となる特許出願のうち、出願日から2年以内

に審査請求されたものを、他の出願に優先して審査着手する(ただし、PCT出願の基礎となった出願は対象外)ことを規定したものであり、審査請求と出願公開のいずれか遅い方の日から、原則として6月以内に審査着手を行い、審査着手は特許出願から30月を超えないようにする枠組みである。

JP-FIRSTは、わが国の特許庁の一次審査結果を第二庁の審査に間に合わせて利用させることを目的としている。2011年においては、この取組を通じて、7,109件の出願の審査結果が早期に海外へ発信された。わが国の特許庁の一次審査結果を早期発信し、外国特許庁においてわが国の一次審査結果の利用を促進することにより、わが国の特許出願人の外国における適切な権利取得を支援するとともに、わが国を含めた各特許庁の全体的な審査負担の軽減に貢献し、特許の権利取得の迅速化に繋がることが期待される。

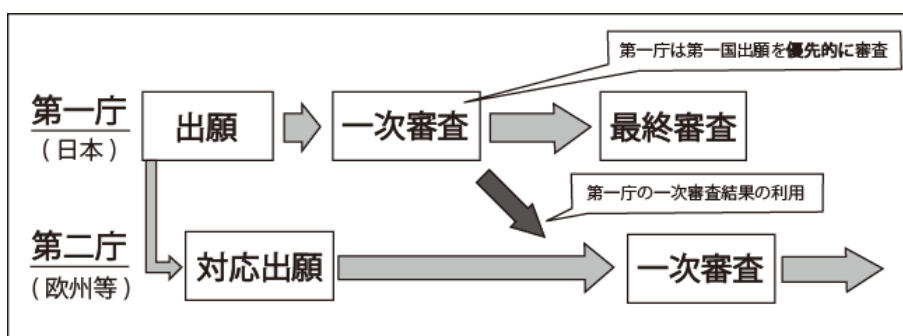


図 33 JP-FIRST の概要

7.3 制度運用上の課題と改善策

(1) 特許審査ハイウェイの利用・促進

特許審査ハイウェイ(PPH)の運用上、留意しなければならないのは、各国の特許法制度によって記載要件や非自明性の判断の仕方などが異なることから、第一庁で特許性ありと認められたものがそのまま第二庁でも特許にならないことである。特許審査ハイウェイを利用する側が期待することは、拒絶理由通知が全くない一発登録ではあるが、実際は必ずしもそうならない。表2は、PPH申請案件の特許査定率及び一発特許査定率(拒絶理由通知などのオフィスアクションが通知されずに特許査定がなされること)を表したものである。表から分かるように、特許査定率に関してはPPHを利用した場合は通常よりも大幅に高い数値を示しているが100%ではない。また一発特許査定率に関しても、30%強~70%強の間に留まっている。ここから、特許審査ハイウェイに要する手間と費用に対する十分な効果が得られない可能性があることがいえる。

またJIPAによる調査結果⁴⁸によると、特許審査ハイウェイの利用者に特許審査ハイウェイの欠点を調べた結果、「利用のために必要な準備」が全体の15%、「手続き上の負担」が全体の25%、そして「費用の負担」が全体の35%という結果を得た(図34)。このことより、特許審査ハイウェイの利用者にとっては、特許審査ハイウェイを利用する上での手間や費用等のコスト面に対して満足していないことを指摘することができ、それが特許審査ハイ

ウェイの利用・普及の阻害要因となっていることが言える。

現在、特許審査ハイウェイの申請に際しては、原則として以下の 4 つの書類を提出する必要がある(パリ優先権主張の基礎となる特許出願を日本で行った場合)。

- ①日本で特許可能と判断された請求項と、相手国出願の請求項の対応表
- ②日本で特許可能と判断された請求項の写しと翻訳
- ③日本出願に対して通知されたオフィスアクションの写しと翻訳
- ④オフィスアクションで引用された文献

ただし、他庁に特許審査ハイウェイを申請する多くの場合、①の請求項の対応表のみに省略可能であり、また多くの庁においては、日本国特許庁が当該日本国出願の審査経過情報を提供している場合、特許可能と判断された請求項及び日本国特許庁のオフィスアクションの写し並びにそれらの翻訳文は提出不要となっている。また、引用文献についても、特許文献であれば原則提出不要である。この様に、特許審査ハイウェイを利用するにあたり、利用者に配慮した工夫が見受けられるがその施策は十分とは言えない。今後はわが国がリーダーシップを発揮し、特許審査ハイウェイの利用・普及へ向けた提言をより積極的に行う必要がある。特許審査ハイウェイの利用・普及の促進への取組みとして、「7.2 運用状況の(2) PPHの申請要件の緩和・共通化」で述べた、多国間特許審査ハイウェイ長官会合及び実務者会合が挙げられるが、より高度な審査協力や審査基準・実務の運用調和に向けて国際審査官協議⁴⁹の取組みをより積極的に進めていく必要がある。これらの会合や協議を積み重ねていくことにより、特許審査ハイウェイの制度運用の調和が図られる事が期待されるので、特許審査ハイウェイを利用する上での手間や費用等のコスト面の削減、ひいては特許審査ハイウェイの利用・普及へ繋がるのではないかと考える。

表 2 PPH 申請案件の登録率及び一発査定率

	PPH			PCT-PPH	
	米国	韓国	ドイツ	日本	米国
登録率 (%)	94.6 (46.5)	86.9 (61.1)	—	87.4 (56.7)	100 (46.5)
一発特許 査定率 (%)	27.9	27.2 (8.4)	29	50.9 (8.9)	76

- ・ () 内は全案件の値、ただし、国により統計手法に差異有り
- ・ 韓国のデータは 2010 年 12 月までの累計
- ・ 米国の全案件の値は米特許ウェブサイトより (2011 年 6 月時点)

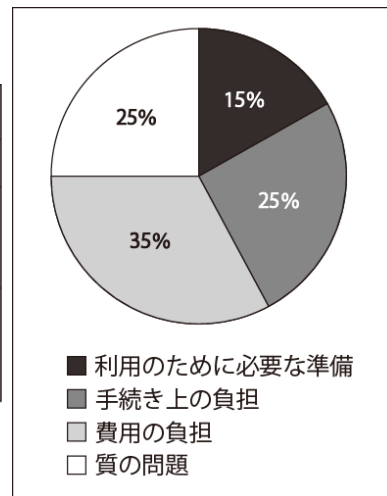


図 34 PPH 利用の欠点

(2) 日米欧三極特許庁における特許の権利付与の柔軟化

JIPAによる調査結果によると、この特許審査ハイウェイの非利用者が抱えている特許審査ハイウェイに加えられべき改善内容を調査した結果、「制度の柔軟性の向上」が全体の37%、「手続きの簡素化」が全体の22%、「JPOでの審査の迅速化」が全体の11%という結果を得た(図35)。ここで注目すべき点は、全体の37%を占めた「制度の柔軟性の向上」である。現行の特許審査ハイウェイ(PPH及びPCT-PPH)では、原則として、第一庁の審査結果を基に第二庁へのPPH申請を行い、それぞれの特許庁にて特許性があるか否かを判断する仕組みとなっているが、この仕組みが制度の柔軟性を欠く原因となっていると考える。

そこで、本稿ではこの特許審査ハイウェイの枠組みに加え、日米欧三極特許庁において、特許の権利付与をより柔軟にする枠組みを提案する。以下では、便宜上、パリ優先権主張の基礎となる特許出願を日本で行ったことと仮定する。

通常の特許審査ハイウェイでは、日本特許庁にてパリ優先権主張の基礎となる特許出願を行い、それを基に米国特許商標庁や欧州特許庁へ特許審査ハイウェイを申請した場合、上記の様に、日本特許庁での審査結果を基にそれぞれの国で特許性があるか否かを判断するが、米国特許商標庁及び欧州特許庁に限り、いずれかの国で特許性があると判断された時点で他の特許庁での審査を切り上げ、特許性があるか否かの判断を行うことなく自動的に特許権が付与されるべきであると考えられる。

しかしながら、日本特許庁に特許出願されたもののクレームの範囲と米国特許商標庁及び欧州特許庁に特許出願されたもののクレームの範囲には多少の違いがある。そこで、自動的に特許権が付与される範囲は、特許性があると判断された時点でのクレームの範囲内及び明細書の範囲内とすべきであり、詳細な範囲は、特許審査ハイウェイの申請時に提出するクレーム対応表によって決められるべきであると考えられる。またその際に、クレーム対応表から外れた請求項の取扱いは原則としてないものとする。従って、出願人には特許審査ハイウェイを利用して早期に権利化を実現させる選択肢と、通常の審査を利用して自らが希望するクレームの範囲を確実に権利化させる選択肢の2つがある。その選択を特許出願時に出願人に選択させるという案もあるが、この点に関しては今後の検討課題としたい。

この枠組みが採用されれば、通常の特許審査ハイウェイでは必要な特許審査が省略されることになるので、特許の権利取得の迅速化に大きく貢献することが期待される。

しかしながら、この枠組みは日米欧三極特許庁での審査基準・実務の運用調和を前提としている。先述したように、現在、多国間特許審査ハイウェイ長官会合や実務者会合、さらに国際審査官協議が世界各国で開かれているが、日米欧三極特許庁での審査基準・実務の運用を統一させるために、今後より緊密な取組みが必要になることを主張したい。

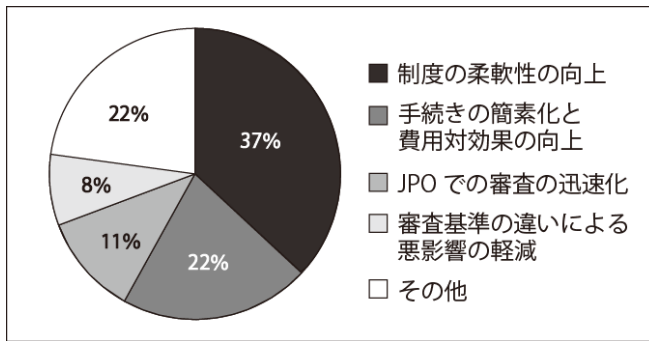


図 35 特許審査ハイウェイに加えられるべき改善点

8. 審査請求料返還制度

第6章及び第7章において、特許法制度の制度運用上の改善として、拒絶理由通知に関する検討及び特許審査ハイウェイに関する検討を行い、それぞれの制度に対する改善策を模索した。第8章では、その他の制度運営上の改善として審査請求料返還制度について紹介し、制度拡充の必要性を説く。

8.1 意義・沿革

わが国の特許法制度における審査請求制度に関して、2004年4月から新たに審査請求料返還制度が導入された(特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律47号))。これは、特許出願の審査請求を行った後、発明の権利化の必要性が低下した特許出願や先行技術調査により特許性がないことが判明した特許出願等について、特許庁が審査に着手する前(審査着手前)に当該特許出願を取下げ又は放棄し、その取下げ又は放棄をしてから6月以内に返還請求をすることによって、納付した審査請求手数料の1/2(半額)が特許出願人に返還される制度である。ただし、審査請求自体を取り下げすることはできない(特許法48条の3第3項)ため、審査請求料の返還には、特許出願の取下げ又は放棄が必要である⁵⁰(図34)。

この審査請求料の返還制度が導入される以前は、審査請求が行われてから審査官が実際に審査に着手するまでの間(審査順番待ち期間)に、特許出願人が権利取得意欲を失って特許出願の取下げ又は放棄を行ったとしても、既に納付された審査請求手数料は返還されなかった。すなわち、審査請求がされた特許出願は審査官による審査に係属するが、既に権利取得意欲を失った特許出願人は、出願の取下げ又は放棄を積極的に行う可能性は極めて低いため、実際には権利取得の必要がない特許出願に対する審査が行われていたといえる。そのため審査効率が低下することで審査順番待ち件数が増加し、これに伴い審査順番待ち期間も長期化するという事態に陥っていた。

こうした状況に対し、この審査請求料返還制度は、審査請求後の審査順番待ち期間中の出願の取下げ又は放棄によって、審査請求手数料の一部返還を行い、特許出願人の費用負担を軽減するとともに、真に権利取得を必要とする特許出願のみを審査することにより、

全体としての迅速且つ的確な特許審査の実現を目指すものといえる。

具体的な例としては、ある企業が特許出願と審査請求をしたものの、その企業の事業内容の変更や代替技術の開発により、その発明を使わなくなり特許化するメリットが殆どなくなってしまった場合や、審査請求後に新たな先行技術文献が見つかり、審査で拒絶される可能性が極めて高いことが分かった場合等、平成 15 年の特許法改正以前であれば、審査請求料を既に納付してしまっているため、稀に特許出願の取下げ又は放棄をする場合があっても、ほとんどの案件は実体審査を受けていた。

しかし、それでは真に権利化の必要性のない特許出願の審査や、拒絶される可能性が高い特許出願の審査に無駄な時間を割くことになり、結果としてそれが特許審査の遅延を招き、審査順番待ち期間の長期化をもたらすという大きな課題に発展する可能性がある。

そこでわが国の特許庁は、特許出願人が特許出願の権利化を諦める代わりに、高額な審査請求手数料の返還請求ができるシステムを採用した。

加えて、平成 15 年の特許法改正により、2004 年 4 月 1 日から審査請求料を増額することで審査請求件数を減らす試みを行った⁵¹が、その際同時に、出願料・特許料の引き下げを行い、特許出願 1 件当たりに係る総費用を削減した。これは、特許出願人に特許性の高い特許出願を選択して審査請求させることにより、特許出願人が負担していたコストの不均衡の是正を図るものであった⁵²。表 3 は、平均的出願における新旧平均手数料の比較を行ったものであるが、そこから見て分かるように、審査請求料は旧制度(平成 15 年の特許法改正以前)の平均額 9.95 万円から新制度の平均額 20.02 万円に増額された。そのため、同時期に導入された審査請求料返還制度が特許出願人に対して与えた影響は大きかったといえる。

つまり、特許出願人にとっては、費用負担を軽減させることができ、また特許庁にとっても、無駄な審査の手間を省くことができ、その分他の特許出願の審査に時間を割くことができ、特許審査の効率化を促進することができる。加えて、発明の不要な権利化を減少させることで、特許制度に伴う独占の弊害を緩和する狙いもあった。

従って、この審査請求料返還制度は、出願人・特許庁の双方にとって、コスト面・審査効率面等で多くのメリットをもつ制度であると指摘することができる。

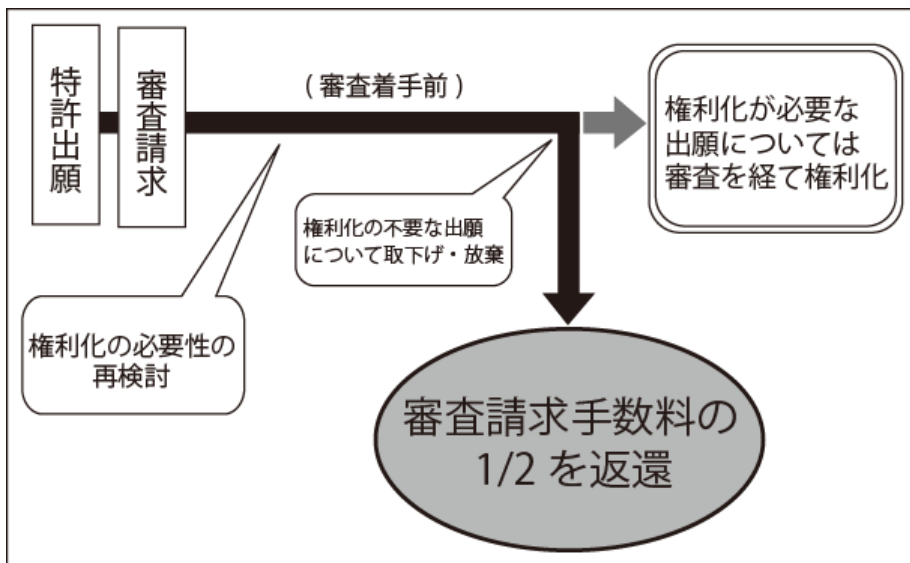


図 34 審査請求手数料返還制度 解説図

表 3 平均的出願における新旧手数料の比較⁵³

	出願料	審査請求料	特許料	合計
旧料金 (1)	2.10 万円	9.95 万円	35.62 万円	47.67 万円
新料金 (2)	1.60 万円	20.02 万円	16.90 万円	38.52 万円

※(1) 2001 年出願の平均値
 ※(2) 2006 年出願の平均値

8.2 法内容

(1) 返還請求が可能となる特許出願の取下げ・放棄の時期

審査請求料返還制度(特許法 195 条 9 項・10 項)は、先述した通り、審査請求後、権利化の必要性が低下した特許出願又は先行技術調査により特許性がないことが判明した特許出願等について、審査着手前に出願取下げ又は放棄を行えば、その取下げ又は放棄後 6 月以内の返還請求によって、納付した審査請求手数料の半額が返還される制度である。ただし、審査請求自体を取り下げることはできず、審査請求料の返還には出願の取下げ又は放棄が必要である。

出願の取下げ又は放棄は、審査官が特許審査を開始する前に行われることにより、特許審査に必要な資源を他の審査に費やすことが可能となり、迅速な特許審査に資することが期待される。しかしながら、実体審査の実際の開始時期は、特許出願人が必ずしも明確に

知り得るものではない。また、審査官のどの様な行為を以って、審査開始と判断するかの把握も困難である。

そこで、審査請求手数料の返還請求の要件となる出願の取下げ又は放棄の時期については、審査官がある程度審査を進めてしまった後であっても、特許出願人がその時期を明確に知り得るよう、法令上の行為の時点までとすることが必要であり、加えて実際の審査の開始から時間的に離れていないことが適切である。

以上の観点から、審査請求手数料の返還請求については、現在特許法上に明記されている特許出願人が各通知を受け取るまでとし、具体的には以下の4つを各号に規定している(特許法195条9項1号-4号)。

- (i) 拒絶理由通知(特許法50条)
- (ii) 特許査定の際の謄本の送達(特許法52条2項)
- (iii) 明細書における先行技術文献開示義務違反の通知(特許法48条の7)
- (iv) 同一発明かつ同日出願の場合の協議指令(特許法39条7項)

(2) 返還請求が可能な者

審査請求手数料の返還請求が可能な者は、返還対象の手続を行った者である。審査請求後の補正による請求項の増加等の返還対象手続が複数あった場合についても、それぞれの手続を行った者にそれぞれ政令で定める額の返還を行う。

また「納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者」との規定により、返還請求が可能な者は、出願審査の請求の手数料を完納した者に限られている(特許法195条9項柱書)。

(3) 返還額

返還の金額については、①特許出願人は審査請求により他者を牽制し得ること、②仮に全額返納すると事実上の審査請求期間の延長として濫用される可能性があること、③審査請求手数料は政策手数料として設定していることを考慮し、審査請求料の全額ではなく一定額の返還とするとしている。

審査請求手数料は法律で上限が定められ、具体的な額は政令に委任されていること(特許法195条2項)、審査請求手数料の減免額についても政令で定められていること(同項)から、具体的な返還額については特許法等関連手数料令で定められている。

(4) 料金返還の請求期間

返還請求が可能な期間は、現行法における規定例としては、返還事由の発生時から1年又は6月に二分されている。このうち、過誤納の特許料及び手数料の返還請求については、納付者自身が気付かない場合が多いことを理由に、1年とされている。一方、特許出願の取下げは、通常は特許出願人の自発的行為であることから、それに伴う審査請求手数料の返還請求の期間は、特許出願を取り下げた日から6月以内としている。

(5) 期間限定全額返還措置

2006年8月9日から2007年8月8日までの間に、審査着手前の特許出願について取下げ又は放棄を行った後に審査請求手数料の返還請求を行うと、通常の「半額」でなく「全額」が返還されるという期間限定の措置である⁵⁴。

8.3 運用状況

2004年に導入された審査請求料返還制度が、審査請求後一次審査前における取下げ・放棄の件数にどのような影響を及ぼしたのかを考察する。図35は審査請求料返還制度導入前後の、審査請求後一次審査前における取下げ・放棄の件数の推移を表したものである。これより、制度導入以前は1,000~2,000件前後で推移していた審査請求後一次審査前における取下げ・放棄の件数が、制度導入以後である2004年以降は、5,000件を超えるようになった。このことは、本制度の導入により、審査請求後においても権利化の必要性について見直すインセンティブが働くようになったためと考えられる。

次に示す図36は、特許法施行令及び特許法等関連手数料令の一部を改定する政令⁵⁵によって1年間の期限で導入された、一次審査前に取下げ・放棄が行われた特許出願に対する審査請求料の全額返還制度により、審査請求後一次審査前における取下げ・放棄の件数がどのように推移したのかを、最近の動向とともに表したものである。図からも読み取れるように、全額返還制度導入以後である2006年8月以降、取下げ・放棄の件数は増加し、その数値は前年の3倍に近い15,000件に達した。この措置の終了後も、審査請求後一次審査前における取下げ・放棄の件数は、2004年に始まった審査請求料返還措置の実施前に比べて大幅に増加しており、全額返還措置の実施を経て、特許出願人の中で、審査請求後においても権利化の必要性を見直す運用が定着してきたものと考えられる。近年の動向に目を向けてみると、2009年の一次審査着手前の取下げ・放棄の件数は、33,005件(前年比76.3%)にのぼったが、2010年からは減少に転じ、2011年では11,989件と落ち着いてきている。これは、審査請求料返還制度が特許出願人の間に普及し、制度自体が成熟期に至ったと考えることもできるが、近年の出願件数の減少が大きく影響しているものと考えられる。

この制度により、審査すべき特許出願の総数が減少することから、特許審査の迅速化という課題に対しては好材料と捉えるべきだろう。しかしながら、豊富な資金力を有する大企業にとっては、審査請求期間が一次審査着手前まで実質的に延長したと捉える可能性も否めなく、この制度を利用されることによって、競合する第三者にとっては不利益が生じたり、また創造的な技術開発や新規事業の展開の阻害要因となってしまう可能性もでてくるだろう。また、審査請求を行った後でも権利化の必要性の再検討を行う事ができる時間が設けられるため、「5.1 審査請求期間短縮の特許法改正に付する評価」の「(d) 締切効果による発明の不要な権利化」という項目で触れた通り、審査請求に値しない特許出願までもが以前に比べて多く審査請求されてしまう、いわゆる「過剰審査請求状態」の存在が占める割合が増えてしまうので、発明の不要な権利化が推し進められてしまう事も推測でき

る。

従って今後は、企業の規模、つまり保有している経営資源の大きさに関係なく、審査請求料返還制度を平等に利用することができる体制を整える必要があり、そのためには、中小企業等に対する経済的支援をより充実させるとともに、返還額に関しての具体的な議論を行うことが必要になるであろう。

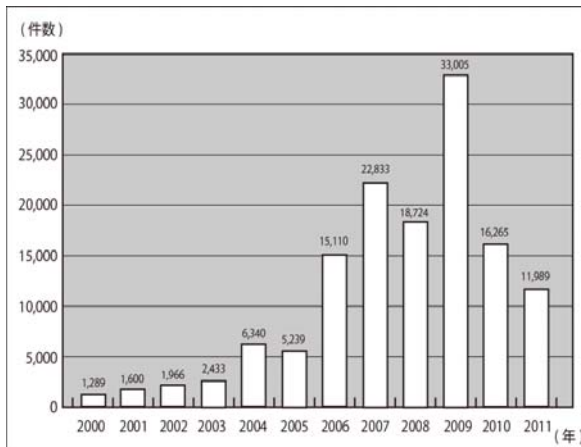


図 35 一次審査着手前の出願の
取下げ・放棄の推移(1)^{5 6}

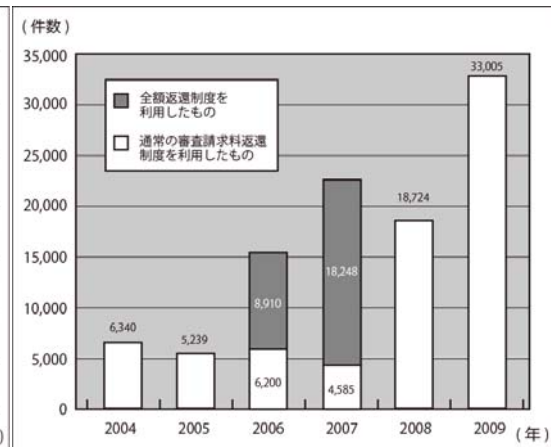


図 36 一次審査着手前の出願の
取下げ・放棄の推移(2)^{5 7}

9. まとめ

本論文では、わが国における特許の権利取得の迅速化という課題に対して、特許法制度上の改善と、特許法施行規則に関する改善(特許法制度の制度運用上の改善)の大きく 2 つの観点からアプローチを行い、それぞれに対する改善策の提案・提言を行った。

具体的には、特許法制度上の改善としては、審査請求期間を現行の 3 年から 1 年 3 月に短縮させる案を提案し、また制度運用上の改善としては、拒絶理由通知の中間手続きに係る手数料の有料化、加えて日米欧三極特許庁における特許の権利付与の柔軟化を提案した。

ここで留意すべき点は、わが国における特許の権利取得を迅速にするためには、特許法制度上の改善と制度運用上の改善を包括的に行う必要があるということである。特に、特許法制度の制度設計が比較的厳格なわが国においては、特許法制度自体を改変していくよりも、特許法施行規則を改善していくことが強く望まれる。加えて、特許審査の判断基準やその運用は、時代と共に変わっていくものと考えられるので、その時代に合わせた施行規則をその都度提案していく必要があると考える。本稿で紹介した改善案はその一つであるが、その他の施行規則の修正・改善を図っていくことを今後の検討課題としたい。

脚注

- 1 知的財産基本法第 23 条に基づき、政府・知的財産戦略本部が決定する行動計画。正式名称は、2003 年の決定当初「知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画」であったが、2004 年の改訂後は、「知的財産推進計画」が正式名称となっている。
- 2 スーパー 301 条とは、1988 年に施行されたアメリカ合衆国の「包括通商・競争力強化法」(Omnibus Foreign Trade and Competitiveness Act)の対外制裁に関する条項の一つである。
- 3 特許出願に対する審査請求を行ってから、審査官による審査結果の最初の通知(主に特許査定又は拒絶理由通知書)が出願人等へ発送されるまでの期間のことを審査順番待ち期間(ファーストアクション期間)と呼ぶ。
- 4 特許庁. 特許行政年次報告書 2007 年版. 発明協会, 2008, p. 146.
- 5 Japan MOT Association. “日本の特許はガラパゴス”.
http://www.motjp.com/patent/column_3_04.html, (参照 2011-05-23).
- 6 伊東国際特許事務所. “特許審査期間が改善 米国特許商標庁”.
<http://www.itohpat.co.jp/labou/usa/110418.html>, (参照 2012-05-23).
- 7 出願審査の請求期限を指し、現行法では出願日から 3 年以内を審査請求期間としている。
- 8 岡島裕一郎. “特許審査請求制度についての検討 ～クランクメカニズムの審査請求制度への応用～”. http://www3.grips.ac.jp/~ip/pdf/paper2007/MJI07043Okajima_abst.pdf, (参照 2012-06-10).
- 9 クランクメカニズムとは、公共財の供給に関し、公共財に対する各人の真の評価額を正直に申告させるために考案されたメカニズムである。クランク・グローブスメカニズム、グローブス・クランクメカニズム、クランク・グローブス・ビックレーメカニズム、CGVメカニズムとも呼ばれる。
- 10 山田節夫. 特許の実証経済分析. 東洋経済新報社, 2009, p. 207-300.
- 11 山田・前掲 10 p.285.
- 12 竹田和彦. 特許の知識. 第 8 版, ダイヤモンド社, 2006, p. 258.
- 13 一度日本に出願しておいて、その出願日から 12 月以内に、もとの出願内容に新たな内容を追加した特許出願をすることができる制度である。
- 14 工業所有権の国際的な保護を目的に、1883 年に作成された条約で、「内国民待遇の原則」、「優先権制度」、「各国工業所有権独立の原則」について定められた条約である。
- 15 現行法では通常の特許出願の場合、118,000 円 + 請求項数 × 4,000 円と規定されている。
- 16 審査未着手件数、つまり特許審査の順番を待つ出願件数を指す。
- 17 山田・前掲 10 p.213.
- 18 山田・前掲 10 p.216.
- 19 特許出願全体からみた、最終的に審査請求される特許出願の比率を指す。
- 20 特許を受けようとする一または複数の発明を箇条書きに項目立てしたもの。その項目数。
- 21 山田・前掲 10 p.216.
- 22 改善多項制とは、発明のよりの確な保護を行うために昭和 62 年法で導入された、出願の単一性を満たす複数の請求項を特許請求の範囲に記載できるようにした制度である。欧米においては、複数発明を一つの出願に含めることが広く認められていることを踏まえ、国際的に事業展開を行う企業によるより円滑な特許の権利取得を促進するという観点からわが国にも導入された。
- 23 西村陽一郎. “我が国の持続的な経済成長に向けた企業等の出願行動等に関する調査”.
http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail09j/21_09.pdf, (参照 2012-10-09).
- 24 特許庁の一年間の審査処理件数を指す。特許庁の審査処理能力を表した数値である。
- 25 山田・前掲 10 p.224.
- 26 山田・前掲 10 p.225.

-
- 27 特許庁. 特許行政年次報告書 2008 年版. 発明協会, 2008, p. 5.
- 28 知的財産基本法第 23 条に基づき、政府・知的財産戦略本部が決定する行動計画。
- 29 「8.1 意義・沿革」を参照
- 30 特許出願に係る発明に関し、特許出願人の知っている先行技術文献情報(刊行物の名称やその他の情報の所在)を開示することを義務化する内容である。また審査官の求めがあっても開示が不十分である場合には拒絶理由とする内容である。
- 31 特許電子図書館(IPDL)とは、特許庁が保有する特許・実用新案・意匠等の産業財産権に関する基本的な情報のデータベースと検索用システムを、社会共通の財産として誰でも無料で利用することができるサービスである。
- 32 データや資料を紙に印刷して保管・共有・閲覧等を行ってきたことをやめ、コンピュータシステム上でのファイル操作や画面表示で代替しようとする試みである。企業の業務の効率化やコスト削減の取り組みの一環として広く浸透している。
- 33 特許庁. 特許行政年次報告書 2004 年版. 発明協会, 2004, p. 27.
- 34 特許庁. 特許行政年次報告書 2009 年版. 発明協会, 2009, p. 159.
- 35 特許庁・前掲 34 p. 162.
- 36 テクノサーチ株式会社. “テクノサーチ株式会社”. <http://www.techno-search.com/>, (参照 2012-11-09).
- 37 山田・前掲 10 p. 299.
- 38 特許庁・前掲 34 p. 161.
- 39 特許庁・前掲 34 p. 163-164.
- 40 大正 10 年の特許制度の改正により、それまでの先発明主義から先願主義に移行し、その後、昭和 34 年にこの大正 10 年法が全面的に改正され、現行特許法、現行実用新案法となった。
- 41 兼子一, 染野義信. 工業所有権法. 日本評論新社, 1960, p. 149.
- 42 東京高等裁判所判決昭和 48 年 12 月 20 日審決取消訴訟判例集昭和 48 年 17 頁
- 43 東京高等裁判所判決昭和 45 年 9 月 22 日判例タイムズ 257 号 284 頁
- 44 2006 年(平成 18 年)の特許法改正により、2007 年 4 月 1 日以降に出願された発明に対して拒絶理由通知を受けた後に、特許請求の範囲に記載された発明を、技術的特徴の異なる別発明に変更する補正は禁止となった。
- 45 特許査定を受けた場合、あるいは特許査定を受けていない場合であって、最新のオフィスアクション(拒絶理由通知等)にて、特定の請求項について特許可能である(拒絶の理由を発見しない)旨を審査官が明記している場合のこと。
- 46 特許協力条約に基づく国際出願を指し、一つの出願願書を条約に従って提出することにより、PCT 加盟国である全ての国に同時に同願したことと同じ効果を与える国際出願制度である。
- 47 パリ条約の同盟国である国(第一国)において出願した者が、その特許出願の出願書類に掲載された内容について、他のパリ条約の同盟国(第二国)に出願する場合に、第一国への最初の出願日から第二国への出願日までの期間が 12 ヶ月以内である場合に限り、新規性・進歩性等の判断に関し、第二国への出願については、第一国への出願日においてしたものと同様の取扱いを受ける権利を主張すること。
- 48 特許第 1 委員会第 1 小委員会. 特許審査ハイウェイに関する利用実態調査および提言. 「知財管理」誌. 日本知的財産協会, 2008, vol. 58, no. 2, p. 201-209.
- 49 世界各国の特許庁における審査基準・実務の運用調和に向けて、他庁の審査官とわが国特許庁の審査官の間で、主に両庁に出願された実案件を用いて、互いの審査実務についての協議を行う場である。
- 50 特許庁. “審査請求料返還制度について”. <http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm>, (参照 2012-09-29).

-
- 5¹ 近年ではさらに審査請求手数料の削減が行われ、平成 23 年 7 月 8 日には「特許法等関係手数料令の一部を改正する政令」が閣議決定され、これにより審査請求手数料が以前の平均額 20 万円から平均額 15 万円に引き下げられた。この特許法改正の背景について特許庁は、特許制度ユーザーの新たな研究開発やイノベーションを促進し、知的財産を活用したわが国の産業競争力の強化を支援するためと説明している。
- 5² 竹田・前掲 12 p. 260.
- 5³ 特許庁. “特許関係料金の見直しの検討について”.
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_11_paper/shiryou05.pdf, (参照 2013-01-05).
- 5⁴ 参考資料 1 参照
- 5⁵ 参考資料 1 参照
- 5⁶ 特許庁. 特許行政年次報告書 2008 年版. 発明協会, 2008, p. 5.
- 5⁷ 特許庁. 特許行政年次報告書 2010 年版. 発明協会, 2010, p. 6.

参考文献・URL

- ・ 牧野利秋. 特許・意匠・商標の基礎知識. 青林書院, 1996, p. 105-108.
- ・ 山田節夫. 特許の実証経済分析. 東洋経済新報社, 2009, 328p.
- ・ 山本尚. 先行技術文献開示制度についての一考察. パテント, 2002, vol. 55, no. 11, p. 7-12.
- ・ 工業所有権情報・研修館. “特許電子図書館”.
<http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl>, (参照 2012-12-18).
- ・ 特許庁. “審査請求期間の短縮について”.
<http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/siryu01.htm>, (参照 2012-06-07).
- ・ 岡島裕一郎. “特許審査請求制度についての検討 ～クラークメカニズムの審査請求制度への応用～”. http://www3.grips.ac.jp/~ip/pdf/paper2007/MJI07043Okajima_abst.pdf, (参照 2012-06-10).
- ・ 特許庁. “審査請求料返還制度について”.
<http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/ryoukin/henkan.htm>, (参照 2012-11-12).
- ・ 西村陽一郎. “我が国の持続的な経済成長に向けた企業等の出願行動等に関する調査”.
http://www.iip.or.jp/summary/pdf/detail09j/21_09.pdf, (参照 2012-10-09).
- ・ 特許庁. 工業所有権法逐条解説. 第 14 版, 発明協会, 1998, 1431p.
- ・ 特許庁. 工業所有権制度百年史(下巻). 発明協会, 1985, 825p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2004 年版. 発明協会, 2004, 248p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2005 年版. 発明協会, 2005, 243p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2006 年版. 発明協会, 2006, 600p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2007 年版. 発明協会, 2007, 252p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2008 年版. 発明協会, 2008, 238p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2009 年版. 発明協会, 2009, 337p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2010 年版. 発明協会, 2010, 600p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2011 年版. 発明協会, 2011, 634p.
- ・ 特許庁. 特許行政年次報告書 2012 年版. 発明推進協会, 2012, 253p.
- ・ 橋本良郎. 特許法. 第 3 版, 発明協会, 1997, 326p.
- ・ 竹田和彦. 特許の知識. 第 8 版, ダイヤモンド社, 2006, 573p.
- ・ 特許庁. “特許法施行令及び特許法等関係手数料令の一部を改正する政令”.
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kaisei/kaisei2/tokkyo_tesuuryou_kaisei.htm, (参照 2012-11-11).
- ・ 中山信弘. 工業所有権法(上)特許法. 第 2 版増補版, 弘文堂, 2008, 500p.
- ・ 青山紘一. 特許法. 第 11 版, 法学書院, 2009, 347p.
- ・ Japan MOT Association. “日本の特許はガラパゴス”.
http://www.motjp.com/patent/column_3_04.html, (参照 2011-05-23).
- ・ 伊東国際特許事務所. “特許審査期間が改善 米国特許商標庁”.
<http://www.itohpat.co.jp/labou/usa/110418.html>, (参照 2012-05-23).
- ・ 兼子一, 染野義信. 工業所有権法. 日本評論新社, 1960, p. 149.
- ・ 特許庁. “特許関係料金の見直しの検討について”.
http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tizai_bukai_11_paper/shiryu05.pdf, (参照 2013-01-05).
- ・ 三枝国際特許事務所. “拒絶理由通知・拒絶審査とその対応”.
http://www.saegusa-pat.co.jp/patent/pat_11_0.htm, (参照 2012-12-15).
- ・ 原田洋平. 拒絶理由通知への応答(どう考えて対応するか). パテント, 2009, vol. 62, no. 13, p. 32-36.
- ・ 特許庁. “明細書、特許請求の範囲又は図面の補正”.

-
- http://www.jpo.go.jp/iken/pdf/meisai/sin_kijyun_honbun.pdf, (参照 2012-12-15).
- 特許庁. “特許審査ハイウェイについて”.
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm,
(参照 2012-12-22).
 - 特許庁調整課. ”特許審査ハイウェイ活用のために”.
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/highway_katuyou.htm, (参照 2012-12-22).
 - 特許庁. “特許審査ハイウェイ (PPH) の拡大”
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/kyousouryoku/2011dai3/siryoku4.pdf>,
(参照 2012-12-22).
 - 濱中淳宏, 赤澤克豪. 日米特許審査ハイウェイ試行プログラムにおける実務上の課題. パ
テント, 2008, vol. 61, no. 2, p. 35-41.
 - 特許第1委員会. 特許審査ハイウェイに関する利用実態調査および提言. 知財管理, 2008,
vol. 58, no. 2, p. 201-209.
 - 石川雄大. 特許法改正と審査請求件数. 2011, p. 42.