

特許法36条4項2号(先行技術文献情報開示制度)の審査における運用と「特許を受けようとする者」(出願人)が法人である場合の解釈について

特許第1委員会*
第3小委員会

抄 録 平成14年特許法改正により導入された先行技術文献情報開示制度では、その浸透を図るためにいわゆる「当面の運用」が行われてきたが、平成18年4月30日をもってその運用は終了した。「当面の運用」では、「審査官は、出願が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める場合であっても、基本的に特許法48条の7の通知は行わないこととし、当該出願に対して他の要件について第1回目の拒絶理由を通知する場合に、先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を当該拒絶理由通知に付記する」とされていた。2005年度特許第1委員会第3小委員会では、「当面の運用」における付記の実態を調査するとともに、特許庁調整課審査基準室に対して、本制度の今後の運用に関する意見書を提出した。また、特許法36条4項2号においては、「関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」の範囲が明確ではないという問題が以前より指摘されている。本稿では、上記した付記の実態並びに意見書の概要について紹介するとともに、特許法36条4項2号の解釈について一考察を試みる。

目 次

1. はじめに
2. 先行技術文献情報開示制度の趣旨
3. 「当面の運用」における付記の実態
4. 本制度の今後の運用に関する意見書
5. 「特許を受けようとする者」が法人である場合における特許法36条4項2号の解釈に関する一考察
6. おわりに

1. はじめに

平成14年特許法改正により導入された先行技術文献情報開示制度(特許法36条4項2号)に対しては、いわゆる「当面の運用」(特許・実用新案審査基準(以下「審査基準」という)第3章先行技術文献開示要件の『(別添)先行技

術文献情報開示要件の当面の運用])が適用されてきた¹⁾。

「当面の運用」では、「導入当初において制度の浸透を図ることによって全体として迅速な審査が達成されることが最も重要であるとの観点から、審査官が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める場合であっても、基本的に特許法48条の7の通知²⁾は行わないこととし、当該出願に対して他の要件について第1回目の拒絶理由を通知する場合に、先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を当該拒絶理由通知に付記する」とされた¹⁾。

かかる運用に対し、特許庁は「本制度の浸透状況について調査を行ってきましたが、最近6

* 2005年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ヶ月の先行技術文献情報開示要件を満たす出願（平成18年1月18日現在）は、全体の約98%に達しており、本制度が十分に浸透したと考えられます」として、平成18年4月30日をもって「当面の運用」を終了し、平成18年5月1日以降に審査される案件から、本運用を開始することとした。

これまでのところ、本制度は特段の支障なく運用されているものの、本制度については「関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」の範囲が条文等から明確に把握できないという問題が、改正当初より指摘されている^{3), 4)}。

2005年度特許第1委員会第3小委員会では、「当面の運用」が終了するのに際し、「当面の運用」における付記の実態について調査するとともに、特許庁調整課審査基準室（以下「審査基準室」という）に対して、平成18年2月2日付けで本制度の今後の運用に関する意見書を提出した。本稿では、上記した付記の実態並びに意見書の概要について紹介する。

また、「特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」における「特許を受けようとする者」が法人である場合の解釈に関しては、「その法人の名の下において過去に行った行為に係る発明についてはすべて『知っている発明』と解される」との解釈が特許庁から公表されている^{5), 6)}。しかし、この解釈によれば、出願人たる法人は多大な調査義務を負うことになるのではないかと危惧の声が会員企業からあがっている。

そこで、本稿では「当面の運用」が終了したこの機会に、改めて特許法36条4項2号の解釈について一考察を試みることにした。

2. 先行技術文献情報開示制度の趣旨

本制度に係る特許法36条4項2号は、「特許を受けようとする者」が特許出願の時に特許を

受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称、その他その文献公知発明に関する情報の所在（以下「先行技術文献情報」という）を発明の詳細な説明に記載しなければならない旨（以下「先行技術文献情報開示要件」という）を規定している。

出願人によって先行技術文献情報が提示されれば、迅速な審査に寄与するだけでなく、特許を受けようとする発明と先行技術との関係の的確な評価ができるので、権利の安定化にも資することとなるというのが本制度導入の趣旨である¹⁾。

3. 「当面の運用」における付記の実態

上記したように、審査基準の「当面の運用」においては、特許法48条の7の通知は原則として行わず、先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を拒絶理由通知に付記するとされている。さらに、審査基準では、「第48条の7の通知と他の要件についての拒絶理由の通知とを同時に行うことも可能ではあるが、前者は基本的に審査に際して有用である先行技術文献情報を事前に得るために行うものであるので好ましくない。ただし、例えば、発明の詳細な説明に従来技術の内容は記載されているが、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる出願について、新規性・進歩性等の判断のために当該先行技術文献情報が必要な場合には、審査官は、第48条の7の通知と第1回目の拒絶理由の通知（当該先行技術文献情報に係る文献公知発明を引用しないものに限る。以下同様。）とを同時に行ったり、1回目の拒絶理由を通知した後に第48条の7の通知を行うことができる」とされている¹⁾。

また、審査官が開示文献よりも関連性の高い文献を知得している場合は、特許法48条の7の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

通知は行わず、通常の拒絶理由通知を行うとされている³⁾。

しかし、2005年度特許第1委員会第3小委員会において実際に付記がなされた事例を調査・検討した結果、明細書中に先行技術文献情報を開示しているにもかかわらず、同一出願人による文献を引用した特許法29条1項3号及び同法29条2項適用の拒絶理由通知と同時に、付記あるいは特許法48条の7の通知がなされているケースが複数発見された。

先行技術文献情報開示要件の判断は、先行技術文献情報開示が不適切な場合、発明に関連のある文献公知発明を出願時に特許を受けようとする者、すなわち出願人が知っていた蓋然性が高いかどうかを基準としてなされる旨、審査基準には記載されている¹⁾。さらに、『平成14年産業財産権法の解説』によれば、出願人が法人である場合には、その法人の名の下において過去に行った行為に係る発明については「知っている発明」と解されるとされている⁵⁾。

上記した付記等の事案では、発見された引用文献が法人たる出願人の名の下においてなされた過去の出願等であったことから、出願人の注意を喚起する意味もあって、付記あるいは特許法48条の7の通知がなされたものと推察される。

4. 本制度の今後の運用に関する意見書

いずれにしても、上記したような付記あるいは通知に相当する内容が、「当面の運用」終了後に特許法48条の7の通知として発行されることは会員企業にとって好ましくないとの考えから、上記した審査基準の内容に沿った審査の運用の徹底を求めるとともに、「特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」の判断について弾力的な運用を求めため審査基準室に対して意見書を提出した。意見書の概要は、以下の通りである。

＜意見①＞引用文献による実体的な拒絶理由通知とともに、特許法48条の7の通知を行うことがないように、審査基準に則った審査の運用を徹底していただきたい。

＜意見②＞先行技術文献情報開示制度は、導入当初からその判断基準が明確でないとの指摘がある。先行技術文献情報開示要件に関する判断基準を明確にすべく、具体的な判断事例の提供をお願いしたい。

＜意見③＞特許法36条4項2号の「特許を受けようとする者が特許出願の時に知っている」に関し、出願人が法人である場合、「その法人の名の下において過去に行った行為にかかる発明については『知っている発明』と解される」とする特許庁の解釈^{5)、6)}は、適用範囲が広すぎるとする会員企業からの指摘があり、審査においては弾力的な運用をお願いしたい。

5. 「特許を受けようとする者」が法人である場合における特許法36条4項2号の解釈に関する一考察

上記意見③でも触れたように、特許法36条4項2号(以下「本条項」という)の適用において、出願人が法人である場合に問題となるのは、本条項中の「特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」の解釈についてである。

特許庁は上記したように、「その法人の名の下において過去に行った行為に係る発明については『知っている発明』と解される」としている。

さらに、審査基準室は「先行技術文献情報開示要件の審査基準に対するご意見と回答及び主な修正点」(2002年7月)の【問4】に対する【回答】において、「当該出願の発明者とは他部署における発明に関してなされた特許出願にかかる文献公知発明であっても、同一出願人の出願であれば、当然出願人が知っているものとみなされます」との見解を示している⁶⁾。

これに対し、2005年度特許第1委員会第3小

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

委員会で検討した結果、出願人が法人である場合であっても、「特許を受けようとする者」は「出願に関与した自然人たる個人」と解釈することが望ましいのではないかと考えに至った。以下、その論拠について説明する。

そもそも本条項では、「その発明に関連する文献公知発明のうち」との文言に引き続き、「特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」との限定がなされている。この限定は、立法経緯において「積極的な先行技術の調査義務を課することや、出願時以降も先行技術を常に補充・追加する義務を出願人に課することは出願人に過度な負担となるおそれがある」^{7), 8)}との意見から、「積極的に知らないものを調査する義務」や「出願時以降に調査を継続する義務」がないことを確認的に規定するためになされたものであると解される。

一方で、条文には「関連する文献公知発明」に関する明確な定義規定はない。従来、特許法29条1項3号の「文献公知発明」は、出願にかかる発明との関連において、新規性（特許法29条1項）あるいは進歩性（特許法29条2項）の観点から、「特許性を否定する」か「否定しない」かの判断につき、審査、審判、裁判等の様々な場で検証され明確化されてきた。これに対して本条項の「文献公知発明」と出願にかかる発明との「関連性」については今まで議論されたことはほとんどない。

本来、この先行技術文献開示制度は「出願人が有する先行技術調査の結果が開示され、特許審査に活用すること」を「特許審査手続における信義誠実義務の具体化として法定」^{5), 7), 8)}するとして導入が図られたものである。この点においては、米国において誠実義務（duty of candor）と善意の義務（good faith）のもとに情報開示義務（duty of disclosure）が課せられていることと考え方は共通する。

ところで、一般に「先行技術調査」は、通常

調査を行った者による主観が入るものである。加えて、その事前の先行技術調査を基礎にして、当該発明と関連するか否かを「判断する」こともまた、主観的判断に基づくものである。

そうすると、上記したこの制度の立法経緯や立法趣旨等に鑑みて、「関連する文献公知発明」は、出願人による主観的な見解である先行技術調査によって見出された文献公知発明を基礎にして、出願人が主観的に「関連する」か否かを判断し、さらには出願に係る発明にどの程度関連性のあるものまでを記載するべきかについても、出願人の主観的な判断に従い「信義誠実義務」に照らして決定すれば足りると解することができる。

そして、その「主観的な判断」は、本来自然人たる個人がなすべきものであり、本条項が自然人たる個人を判断主体とすることを前提として立法化されたものであると考えることができる。

これに対して、「法人」は法上の権利義務の主体となり得るものの（民法43条）、基本的には「判断する」という意思の主体となることはなく、「主観的に判断する」主体となることも通常ないと思われる⁹⁾。

したがって、本条項の適用にあたり、上記したように主観的な見解である先行技術調査によって見出された文献公知発明を基礎にして、「関連するか否か」という「主観的な判断」で足りるとするならば、たとえ出願人が法人である場合であっても、実質的には「その出願に関与した自然人たる個人」が本条項の判断主体であると考えることができる。

以上の解釈に依拠すれば、出願人が法人である場合は、本条項中「特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」を判断する際、「特許を受けようとする者」は、実際に先行技術調査を行い関連するか否かを判断した「出願に関与した自然人たる個人」であると解釈しても実質的に問題はないと思われる。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ちなみに、「特許を受けようとする者」が法人である場合にその主体を「出願に関与した自然人たる個人」であると解したとしても、「法人との関係で出願に関与した自然人たる個人」に課せられる相当の注意義務を考慮すれば、その注意義務の範囲において、審査基準にあるような判断基準に従って、審査官が特許法48条の7の通知を行うことに何ら問題となることはないと考えられる。

例えば、当該出願の発明者が法人の名の下になした自分自身の出願等にかかる文献公知発明に関しては、当然知っている蓋然性が高いと判断されるのが相当であろう。

以上の解釈によれば、出願人が法人である場合であっても、本条項の比較的妥当な運用がなされるものと考えられる。

6. おわりに

先行技術文献情報開示制度が導入された当時、審査のばらつきを調整するために「3名の審査官で相互にチェックする体制」とし、「事例集を作成し審査に活用する」との見解が特許庁から示されていた³⁾。しかし、現在のところ事例集の発行は予定されておらず、また、「当面の運用」終了後は、一人の審査官により先行技術文献情報開示要件が判断されることとなると考えられ、審査官の間で判断のばらつきを招来する虞もある。したがって、本制度の今後の運用状況については、注意深く見守る必要がある。

また、本制度は、先行する特許文献の乏しい「ビジネス方法の特許」の出願が盛んに行われていた時期の法改正であり^{10), 11)}、「ビジネス方法の特許」に関する一連の出願が落ち着いた現在ではその存在意義も変化している。今後は本来の制度趣旨である「審査の迅速化」の目的に沿った適切な運用がなされることを期待する。

なお、本稿は、2005年度特許第1委員会第3

小委員会のメンバーである川本純次（宇部興産）、原 拓実（東芝）、為山太郎（帝人知的財産センター）、板垣浩之（凸版印刷）、大部彩子（小松製作所）、神川由美子（大日本住友製薬）、小池洋二郎（豊田中央研究所）、下坂直樹（日本電気）、田辺尚美（旭硝子）、早川 信（東陶機器）、宮本昌宏（JSR）が担当した。

注 記

- 1) 特許庁「特許・実用新案審査基準」第1部 第3章 先行技術文献情報開示要件
URL：<http://www.jpo.go.jp/shiryoku/index.htm>
- 2) 出願が先行技術文献情報開示要件を満たしていない場合、特許出願人に対し、その旨が通知され、意見書を提出する機会が与えられる。
- 3) 特許第1委員会・第4小委員会「先行技術文献情報開示制度の導入について」知財管理、53巻1号第107～113頁（2003年）
- 4) 太平洋知的財産協会・第1委員会「各国先行技術文献情報開示制度の解析」PIPA第34回ディアボーン総会日本部会和文レポート、第16～36頁（2003年）
- 5) 特許庁総務部総務課制度改正審議室「平成14年産業財産権法の解説」第6章、（2002年8月）「特許を受けようとする者」が法人である場合には、「その法人が過去にした特許出願に係る発明、特許出願の明細書中に記載した文献公知発明、特許異議申立等において証拠として挙げた文献等に記載された発明又は論文発表に係る発明等」が知っている発明と解される旨、説明されている。
URL：http://www.jpo.go.jp/shiryoku/hourei/kakokai/sangyou_zaisanhou.htm
- 6) 特許庁調整課審査基準室「先行技術文献情報開示要件の審査基準に対するご意見と回答及び主な修正点」（2002年7月）【問4】及びその【回答】
URL：http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/top techno_doc.htm
「例えば、出願人である企業が過去にした特許出願に係る発明、企業の従業者が業務上行った先行技術調査によって得られた発明や、企業の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

従業員がその企業の名の下で学術論文その他の誌上において発表した発明に関する情報等が知っている発明に含まれます。したがって、当該出願の発明者とは他部署における発明に関してなされた特許出願に係る文献公知発明であっても、同一の出願人の出願であれば、当然その出願人が知っているものとみなされます」と説明されている。

- 7) 産業構造審議会 知的財産政策部会「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」報告書本文、第56～60頁、(2001年12月)

URL : <http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/toushintou/1312-055.htm>

- 8) 産業構造審議会知的財産政策部会第6回法制小委員会議事録、(2001年9月)

URL : http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/1310_061.htm

- 9) 先行技術文献情報開示制度における、出願人が法人である場合の「関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」の解釈と状況は異なるが、平

成14年2月26日東京地裁判決平成13年(ワ)10007号では、「法人の知不知は、原則として代表者について決すべきである。(中略) 事案によっては、代表者から権限を与えられて行為をした者について決すべき場合もあろう」と判示している。出願人が法人である場合の本条項の解釈にあたっては、代表者が知っていると解するのは適当でないことから、「代表者から権限を与えられて行為をした者」が知っているとして解釈するのが妥当ではないかと考える。ここで、「代表者から権限を与えられて行為をした者」とは、例えば、出願を委任された弁理士等の代理人、企業内で出願実務を担当する担当者、あるいはそれらの指示を受けて出願業務に協力した者(例えば発明者)など、「出願に関与した自然人たる個人」と考えるのが妥当であろう。

- 10) 特許庁「特許戦略計画」第10頁(2003年7月)、「先行技術文献開示制度の導入に伴い、出願件数は最大5%減少を見込む」

URL : http://www.jpo.go.jp/torikumi/hiroba/patent_plan.htm

- 11) 前掲注4) 第20頁

(原稿受領日 2006年11月14日)