

公衆審査の機会を阻む諸問題についての研究

——出願公開前に特許査定となる場合の諸問題の検討——

特 許 第 1 委 員 会
第 6 小 委 員 会*

抄 録 平成15年末に、それまで公衆審査の役割を担っていた特許異議申立制度は廃止され、新しい特許無効審判制度に統合されたが、特許無効審判の利用件数はそれほど増加していない。一方、特許異議申立制度の廃止以降、特許査定前における唯一の公衆審査といえる権利付与前情報提供の利用件数が大幅に増加している。権利付与前情報提供は、発行された公開公報を見た第三者が行う行為であるが、近年、出願公開前に特許査定となるケースが増加傾向にあり、この情報提供の機会も奪われつつある。

本稿では、この権利付与前情報提供の機会を消失させる出願公開前の特許査定の問題点を取り上げ、その問題を解決するための諸施策を提言する。

目 次

1. はじめに
2. 権利付与前情報提供
3. 公開前特許査定
4. 公開前特許査定の問題
5. 諸外国の制度
6. 問題解決のための提言
 6. 1 公衆審査の機会設定を前提とした施策
 6. 2 公衆審査の機会が設定されなかった場合の施策
7. おわりに

1. はじめに

瑕疵のある特許の付与を許さないとする高度な公益的要請に基づき、特許出願されたものには特許庁の審査だけではなく第三者による公衆審査の機会が与えられている。この公衆審査の必要性について、会員企業へのアンケート結果によれば、約3/4が必要性を感じると回答している¹⁾。一方、公衆審査の重要な役割を担っていた特許異議申立制度（以下、単に“異議申立”

という）が平成15年法改正により廃止され、平成16年から新しい特許無効審判制度（以下、単に“無効審判”という）が開始されたが、無効審判の請求件数は年間約300件程度にとどまっている²⁾。これは、無効審判の審理構造が当事者対立構造であることや、審理方式が原則として口頭審理であることなどに起因して、利用者にとって敷居が高い制度であるためと考える。

したがって、現状における瑕疵のある特許の権利化を阻止する手段は、何人も匿名で利用可能な情報提供制度に頼らざるを得ないものと考ええる。

情報提供制度は、従前からの権利付与前情報提供制度（以下、単に“付与前情報提供”という）に加え、異議申立の廃止に伴って権利付与後情報提供制度（以下、単に“付与後情報提供”という）が新設された。付与前情報提供の利用

* 2007年度 The Sixth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

件数は大幅に伸びているものの、付与後情報提供の利用件数は非常に少なく、平成17年度の利用件数はわずか49件にとどまっている^{3),4)}。これは、付与後情報提供をもとに登録特許について再審査されるものではないことから、利用価値が極めて低いためと考える。したがって、瑕疵のある特許の権利化を阻止するために第三者が積極的に対処し得る手段は、付与前情報提供のみと考える。

一方、出願公開前に特許査定となるもの（以下、単に“公開前特許査定”という）が、近年、増加傾向にあり、これは早期審査制度の利用件数が飛躍的に伸びていることなどに起因すると考える。今後さらに審査の迅速化が進めば、公開前特許査定は一層増えることも予測されるため、公開前特許査定は第三者による付与前情報提供の機会をますます奪うことになる。

そこで我々は、現状において唯一ともいえるこの公衆審査の場を奪う公開前特許査定を取り上げ、その問題点と問題を解決するための諸施策について検討を行なった。

本稿は、これらの検討結果、特許庁との意見交換により得られた情報とそれに基づく考察を踏まえ、公開前特許査定への対応に関する諸施策を提言としてまとめたものである。

なお、本稿は、2007年度特許第1委員会第6小委員会の構成員である、前田哲男（小委員長：オムロン）、山下義昭（小委員長補佐：持田製薬）、高木啓之（本田技研工業）、平林賢（INAX）、尾崎瑠依（東芝テック）、久保田洋史（富士ゼロックス）、本川治己（神戸製鋼所）、伊藤健（花王）、中田元己（住友電気工業）、松田英雄（栗田工業）、大和哲郎（日立製作所）、および戸倉和志（電気化学工業）の執筆によるものである。

2. 権利付与前情報提供

付与前情報提供は、審査の的確性及び迅速性

の向上を目的とし、特許庁に係属している特許出願について、何人も特許庁長官に対して刊行物を提出することができる公衆審査としての役割を果たす制度である。匿名で情報を提供できる点、情報提供をする際の手数料が不要である点、情報提供後の1回目の拒絶理由通知に提供した情報が利用されたか否かを希望すれば情報提供者へフィードバックされる点などから、情報提供者にとって非常に利用しやすい制度である。

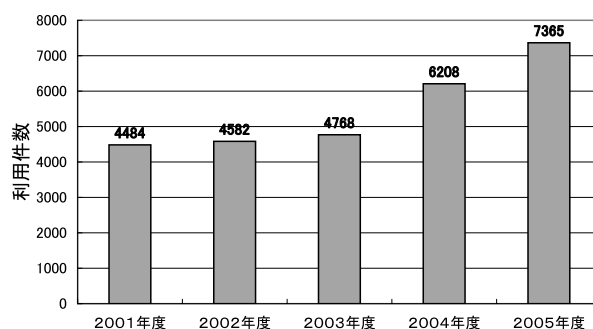


図1 付与前情報提供利用件数の推移

図1に2001年度以降の付与前情報提供の利用件数の推移を示す。図1より、利用件数は年々増加傾向にあることがわかる。2004年度以降の利用件数が大幅に増加しているが、これは2003年の異議申立廃止に伴い代替手段として利用されるようになったためと指摘されており、この件数は今後も増加していくものと推測される。

しかし、付与前情報提供は公開前特許査定に対し、当然ながら行うことはできない。すなわち、公開前特許査定となると、ここ数年利用件数が大幅に増加している付与前情報提供の機会が奪われることになる。

また、付与前情報提供で提供された情報のうち76%は拒絶理由通知に活用されていることから³⁾、特許庁にとっても利用価値が高いものと予想されるが、公開前特許査定によってその機会が失われるため審査の質への影響も懸念される。

3. 公開前特許査定

図2に公開前特許査定の件数の推移を示す。図2より、近年、公開前特許査定の件数が増加傾向にあることがわかる。

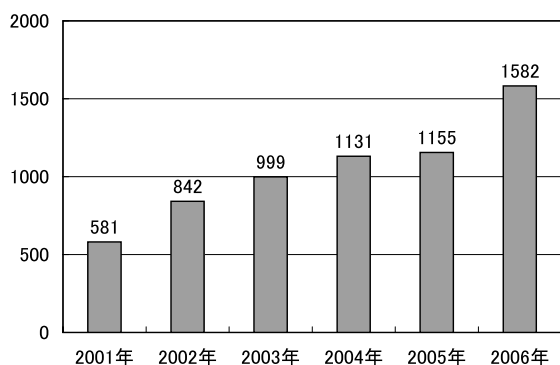


図2 公開前特許査定の件数の推移

2001年から2006年に設定登録となった特許の出願公開日と登録日との比較により算出。

公開前特許査定は、出願公開前に審査されているが、以下の(1)、(2)の理由により今後その件数は増加すると推測する。

(1) 早期審査の請求件数の増加による審査期間の短縮化

早期審査制度は、一定の要件の下、出願人からの事情説明書の提出による申請を受けて審査を通常に比べて迅速に行うようにするものである。

表1に、2004年以降の早期審査の申請件数と審査期間の推移を示す。表1に示す通り、早期審査の申請件数は増加傾向であり、出願人による早期権利化の狙いが窺える。

また、審査期間も年々短縮されており、2006年では平均2.3ヶ月である⁵⁾。

表1 早期審査の申請件数と審査期間の推移

	2004年	2005年	2006年
申請件数(※1)	6130	6560	7663
平均審査期間(※2)	2.6ヶ月	2.4ヶ月	2.3ヶ月

※1:「早期審査に関する事情説明書」の提出件数

※2:早期審査の申請からファーストアクションまでの期間

(2) 審査の迅速化

経済産業省は、我が国産業の国際競争力強化に資する観点から、知的財産権の早期の権利化を重要課題として捉え、2005年12月に「特許迅速化・効率化推進本部」を設置し、特許審査の迅速化・効率化にかかる数値目標及びそれを達成するための重点政策を一体的にとりまとめた「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007(AMARIプラン2007)」を策定した。その中で、特許審査の迅速化・効率化に係る短中期の数値目標は、2013年には審査順番待ち期間を11ヶ月に短縮するとされている^{6), 7)}。

出願公開は特許出願の日から1年6ヶ月後であるが、この数値目標が達成されると出願と同時に審査請求を行えば、拒絶理由通知を受けることなく特許査定となるものに加え、拒絶理由通知を受けたものも迅速に回答して特許査定となれば、公開前特許査定となり得る。すなわち、将来的には早期審査制度を利用しない出願であっても、公開前特許査定となる状況が極普通に起こり得ることになる。

4. 公開前特許査定の問題

この公開前特許査定に対して、以下の(1)、(2)の問題点があると考えられる。

(1) 公衆審査の機会の消失

そもそも審査の主体は審査官である。しかし、審査官が調査しきれなかった公知文献や、審査官には知り得る機会がなく出願人と競合関係故に把握している公知文献などを第三者が保有しており、仮にこれらの公知文献が新規性・進歩性などの判断に大きく影響を与えるものであるならば、これらの公知文献を踏まえた上で審査されるべきと考える。特許権が対世的効果を有することを考慮すれば、これらの公知文献は特定の者のみに保有されるべきでなく、審査段階において審査官が把握しておくべきであり、その上で審査されることが極めて望ましいと考える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

そして、審査段階にて第三者にこれらの公知文献の提供を促す唯一の手段が付与前情報提供である。

一方、前述の通り実態として無効審判の敷居が高い点などを考慮すれば、第三者の立場からするとこれらの公知文献を審査段階において提供したいと主張するのは極めて自然な考えである。

しかし、公開前特許査定は、審査官が広く公知文献を知り得る機会、および第三者の付与前情報提供の機会を奪い、現状において唯一ともいえる公衆審査の機会を消失させてしまう。そして、仮にこれらの公知文献が新規性・進歩性などの判断に大きく影響を与えるものであったならば、一旦は瑕疵のある特許を世に送り出してしまおうという問題を生じさせる。

(2) 審査官の調査業務の負担増

また、出願公開前の審査については、秘密保持の観点から特許庁が調査を外部に委託していないため審査官の負担が増大することが懸念される。特に、早期審査請求がなされた出願については早期審査の申請からファーストアクション（以下、単に“FA”という）までの期間を特許庁で管理していることもあり、期間管理面からくる審査官の調査業務の負担とそれに起因する審査の質への影響に関して少なからず危惧をいだく。

なお、図3に上記諸問題を示す。

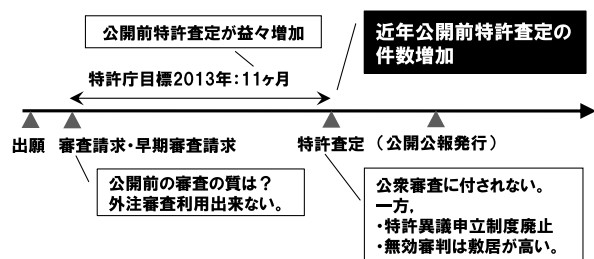


図3 公開前特許査定の諸問題

5. 諸外国の制度

ここで、公衆審査の機会設定に関する諸外国

の制度を参考まで以下に概要を記載する。

(1) イギリス

早期審査は実体審査請求と同時に申請可能であり出願公開前でも請求できるが、FAは第三者が意見書を提出するための期間を確保するために出願公開後3ヶ月以上経過してから通知するとしている。すなわち、審査を早期化する場合でも公衆審査を重んじ権利化前にその機会を確保するようにしている。

上記制度によりFAのタイミングが遅くなり権利化の時期が遅れるとの懸念が生じるが、出願人による早期公開の手続きにより公開時期を早めることができ、結果的にFAまでの期間は短縮可能となる。

(2) 米 国

米国においても情報提供制度が規則で規定されている。しかし、米国出願全件を出願公開しないこと、情報提供できる期間が出願公開から2ヶ月に限定されることから、公衆審査が十分機能しているとは言い難い。そこで、CPR（Community Patent Review）という制度が検討された。

この制度は、出願人自ら自己の特許出願をインターネット上で公開し、主に専門家からなるコミュニティ参加者が特許性判断に必要な先行技術の資料を調査して審査官に提供する仕組みであり、2007年6月から試行されている。

この制度の導入の背景として、特にソフトウェア関連発明については審査官の他に多くの知見者があり、審査官が知見者と比べて先行技術を十分に知らないこと、先行技術を十分に調査しきれないことから、良く知られたアルゴリズムのソフトウェア関連発明や、すでに広く使われている技術が特許として成立してしまう弊害の解消が挙げられている。

この制度は、現時点では参加者が主に専門家に限られるが第三者に情報提供の機会を与えているとも言える。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

このように、外国においても審査段階にて公衆審査の機会を与えようとするしくみは存在する。我が国においてはその機会を奪う公開前特許査定が将来極普通に起こり得る可能性があるため、これに対して何らかの対策が必要と考える。

6. 問題解決のための提言

つぎに、公開前特許査定の問題を解決するための諸施策を検討したので以下に提案する。

6. 1 公衆審査の機会設定を前提とした施策

提案1『公開公報発行前の審査請求・早期審査請求は出願公開の請求を要件とする、もしくは自動的に公開公報を発行する。』

この案は、公開公報発行前に早期審査請求する場合、出願公開の請求を要件とするというものである。

この案によれば必然的に公開公報が先に発行されるため、僅かながらでも第三者に公衆審査の機会を与えることができる。早期審査請求直後に特許査定がなされる可能性も否定できないが、早期審査の場合は表1の通りFAまでに2ヶ月程度要するため、公開公報発行準備期間を加味してもほとんどの場合公衆審査の機会設定が可能と考える。

もっとも、前述のAMARIプラン2007の実現により、将来審査順番待ち期間が11ヶ月となれば、出願と同時の審査請求により早期審査請求せずとも公開前特許査定となる可能性があるため、この提案は、公開公報発行前に審査請求のみを申請する場合も出願公開の請求を要件とすることを含むものとする。

この改善案を、特許庁との意見交換において提案したが、特許庁からは「審査請求制度と出願公開制度とは趣旨が異なるため、提案の採用は難しい」との意見が返ってきた。確かに制度趣旨に立ち返っての検討は必要と考えるが、審査に活用されている付与前情報提供の機会を奪

い、審査の質に影響を与えかねない公開前特許査定の問題に目を向けることも重要と考える。

なおこの提案は、審査段階にて公衆審査の機会を設けることが趣旨であるため、前述のイギリスの制度を採用しても良いと考える。

6. 2 公衆審査の機会が設定されなかった場合の施策

ここでは、第三者が新規性・進歩性などの判断に大きく影響を与える公知文献を保有していたにもかかわらず、公開前特許査定によって付与前情報提供の機会が与えられなかった場合などで、仮に瑕疵のある特許が成立してしまった場合の影響を解消する施策について述べる。

前述の通り、現状において付与後情報提供と無効審判とは十分に利用されていると言い難く、仮に瑕疵のある特許が成立した場合、簡便かつ効果的な対抗手段が無い。

付与後情報提供の利用価値が低いのは、審判が請求されない限り特許庁が提供情報に基づいて特許の有効性の判断を示さないためである。

ここで、公開前特許査定に対してのみ、特許庁が付与後情報提供に基づき特許の有効性判断を示すようにすれば、第三者には一旦は逸した情報提供の機会が与えられることになる。また、利用価値が低かった付与後情報提供が活用されるという効果も生じる。

以下に、付与後情報提供を活用した2つの施策（提案2、提案3）について述べる。

提案2『公開前特許査定に対して、権利付与後の一定期間内になされた情報提供に基づく特許の有効性の判断内容を特許メモなどに記載する。』

特許メモとは、特許庁の内部利用および第三者への参考目的で、平成13年から特許査定時に審査官が先行技術文献との対比について作成するようになったメモのことであるが、現在その運用基準や記載事項のあり方について検討され

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

ている。

この特許メモが、明確な基準にて運用されるのであれば、これを活用して提供情報に基づく審査官の見解を記載して、第三者への参考情報にすればよいと考える。

この場合、第三者は付与後情報提供における刊行物等提出書に無効理由などを記載できるため、特許権者に対しても上申書などによる反論の機会を与えることが必要であり、第三者と特許権者との双方の意見を検討した後に審査官が特許メモを作成することが望ましいと考える。

このしくみによれば、公的な判断が得られるため、特許権者はクレームの補正の要否や特許の有効性などの判断ができ自己の特許の活用性の検討が可能となり、また第三者は提供情報の有効性、ひいては特許の有効性を判断することができ、他者特許に対する対応策の検討が可能になると考える。

米国においても特許の品質や信頼性を向上させるため、特許された理由を審査官が審査経過に記載するReasons of Allowance（特許付与の理由）の規則(CFR 1.104)が運用されており、特許権者は審査官が指定した期間内に特許付与の理由に対する陳述書を提出することができる。

なお、MPEP 1302.14(e)には審査官が記載にあたり注意すべきことや記載の良い例悪い例などの基準が明確に記載されている。

上記米国のように、基準を明確にした上で特許メモを上手に活用すれば、公開前特許査定への対応策に繋がると考える。(なお、本稿投稿後の2008年6月30日に特許庁から特許メモに関する資料が公表された⁸⁾。)

提案3『公開前特許査定に対して、権利付与後の一定期間内に情報提供がなされた場合、再審査を行い、再審査完了後の特許権のみ活用(権利行使)可能とする。』

本施策は擬似的な異議申立とも言え公衆審査の役割を果たすと考える。

ここで、再審査により特許が無効と判断されることも考慮し、権利として不安定さを伴う期間を極力短くするため再審査を伴う情報提供の期間を一定期間に制限するのが望ましく、その期間は2ヶ月乃至6ヶ月が妥当と考える。

また、再審査においては提案2の施策と同様に、特許権者に提供情報を把握した上での補正や分割などの機会を与えることが望ましく、その上で再審査を行う必要があると考える。

さらに、再審査を経て権利が確定した後のみ権利行使可能とすることで、瑕疵のある特許に基づく権利行使、および権利行使に対抗する無効審判や訂正審判の増加による審判部の負担増を排除し得ると考える。

公衆審査の機会が異議申立の廃止により激減した今、この提案する施策はその補完にも繋がると考える。

なお、表2に上記提案内容を一覧で示す。

表2 提案する諸施策

提案する諸施策	
公衆審査の機会設定を前提とした施策	提案1『公開公報発行前の審査請求・早期審査請求は出願公開の請求を要件とする、もしくは自動的に公開公報を発行する。』
公衆審査の機会が設定されなかった場合の施策	提案2『公開前特許査定に対して、権利付与後の一定期間内になされた情報提供に基づく特許の有効性の判断内容を特許メモなどに記載する。』 提案3『公開前特許査定に対して、権利付与後の一定期間内に情報提供がなされた場合、再審査を行い、再審査完了後の特許権のみ活用(権利行使)可能とする。』

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

7. おわりに

我々は、公開前特許査定によって付与前情報提供の機会が与えられない問題点を取り上げ、その対応策について検討してきた。

一方、特許庁では、早期審査制度よりさらに審査期間を短縮させる「スーパー早期審査制度」を試行するとしており、今後ますます審査の迅速化に繋がる施策が導入されるものと思われる。

確かに、現状の審査順番待ち期間が2年を超えるのは長過ぎると考えるが、一部の出願の審査の迅速化を図るばかりに審査の質の低下をまねく恐れもあり、公開前特許査定が増加も同様に懸念事項と考える。

その対策として、我々の提案が少なくとも公開前特許査定による諸問題の解決に繋がることを期待したい。

最後に、一連の検討にあたり意見交換をさせていただいた特許庁の方々、並びに貴重なご意見をいただいた特許第1委員会の方々に深く感謝したい。

注 記

- 1) 特許第1委員会第5小委員会,知財管理Vol.56 No.11 pp.1697~1709 (2006)
- 2) 特許行政年次報告書2007年版(統計・資料編) p.7
- 3) 特許庁HP
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/tt1210-037_sanko2.htm
- 4) 首相官邸HP
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8siryou2.pdf>
- 5) 特許行政年次報告書2007年版(統計・資料編) p.81
- 6) イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007(AMARIプラン2007)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/puresu/press_sinsa_kaosku.htm
- 7) 特許庁HP 施策情報・特許迅速化の実施計画
http://www.jpo.go.jp/torikumi/zinsoku/h18zinsoku_plan.htm
- 8) 特許庁HP 特許メモについて
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/tokkyomemo.htm

(原稿受領日 2008年6月23日)