

# 諸外国に特有な特許制度の日本への導入に関する検討

特許第1委員会  
第4小委員会\*

**抄録** 特許制度は属地主義の原則に従い運用されるため、各国で特許権を得るためには当該各国へ特許出願を行う必要がある。また、特許権を得るための手続きも各国で異なっている。このような状況の中、各国への特許出願を行ううえで、日本にも導入されれば、特許出願に関わる手続きがより容易になる、あるいは権利化の助けになる制度が多数あるのではという意見が聞かれる。そこで、「日本への導入を希望する諸外国の制度について」のアンケートを行い、多くの回答者が導入を希望する制度については詳しく調査・検討を行った。導入を希望する理由は制度により異なるが、全体としては、手続きが簡便になること、及び費用を抑えられることが多く挙がっていた。導入の希望が多かった制度は再審査の請求（台湾）、予備的請求（欧州）、Final Office Action（米国）であり、審査官との意思疎通の図り方について改善を求めるものであった。

## 目次

1. はじめに
2. 検討内容
3. アンケート
  3. 1 アンケート内容
  3. 2 アンケート結果
4. 日本への導入希望の多い制度(出願段階)について
  4. 1 新規性喪失の例外に関する手続の時期的緩和（韓国）
  4. 2 新規性喪失の例外規定における時期的要件の拡充（米国、中国）
  4. 3 分割(divisional application)の時期的緩和（米国）
5. 日本への導入希望の多い制度(審査段階)について
  5. 1 最終拒絶理由通知（Final Office Action）（米国）
  5. 2 継続審査請求（Request for Continued Examination）（米国）
  5. 3 原審査とは異なる審査官による再審査(台湾)
  5. 4 再審査請求制度（韓国）
  5. 5 審査・異議申立における予備的請求(欧州)

6. 日本への導入希望の多い制度(権利化後)について
  6. 1 ライセンス・オブ・ライト（欧州各国等）
7. まとめ
8. おわりに

## 1. はじめに

特許法、及びその制度の運用は属地主義の原則に従うため、各国で特許権を取得するためには当該各国の法、及び制度に従う必要があり、その手続きも各国で異なっている。このような状況の中、各国への特許出願を行ううえで、日本にも導入されれば、特許出願に関わる手続きがより容易になる、あるいは権利化の助けになる制度が多数あるのでは、という意見が聞かれる。そこで、「日本への導入を希望する諸外国の制度について」のアンケートを行い、出願人にとって、より利便性の高い制度とするために、

\* 2019年度 The Fourth Subcommittee, The First Patent Committee

他国にあるどのような制度の導入が望ましいか検討することとした。

なお、本稿は、2019年度特許第1委員会第4小委員会の構成委員である、佐伯文佳（小委員長：ロート製薬）、葛谷賢司（小委員長補佐：豊田自動織機）、山田成喜（小委員長補佐：日本パーカライジング）、櫻井祐輔（日本電気）、高橋巧（本田技研工業）、田中悠也（東京応化工業）、橋本直紀（日鉄総研）、藤田崇徳（積水化学工業）の執筆による。

## 2. 検討内容

本論説では、産業界の特許実務者がどのような諸外国の特許制度の導入を希望しているか及び現在の日本の制度で不要だと思われる制度について、以下に示す種々の観点からアンケート及び調査・検討を行った。まず、導入を希望する諸外国の特許制度及び不要だと思われる日本の特許制度についてアンケートを行った。アンケート結果をもとに、半数以上あるいはそれに相当する回答者が導入を希望した諸外国の特許制度について、制度自体の調査及びその制度が導入された場合にどのようなメリットが出願人にあるかの考察・検討を行った。なお、現在の日本の制度で不要だと思われる制度については希望が少なかったため、結果は省略した。

## 3. アンケート

### 3.1 アンケート内容

日本知的財産協会の特許第1・第2委員会、国際第1・第2・第3・第4委員会に所属する専門委員のメンバーを対象にして、2019年9月にWeb上でアンケートを行った。アンケートでは、強く希望する、希望する、どちらかと言えば希望する、希望しない、回答したくない及び不明の6つを選択肢とした。なお、所属企業によっては、複数の専門委員会に委員が所属して

いるため、同一の企業においては一つの回答を得るために、特許第1委員会、特許第2委員会、国際第1委員会、国際第2委員会、国際第3委員会、国際第4委員会の優先順位で、各企業1名に回答を依頼した。

### 3.2 アンケート結果

回答者数は94名であった。回答者が所属する企業が特許出願する主な審査部門は、第一部が18.3%、第二部が24.7%、第三部が38.7%、第四部が18.3%であり、全ての審査部門にわたっていた。

図1に回答者が出願、移行を行った国別の割合を示す。全ての回答者が日本への出願、移行を行った経験があり、米国、中国、欧州（EPO）へは95%以上、韓国、ドイツへは80%以上の回答者が出願、移行を行った経験があった。

図1以外の出願、移行国としては、インドネシア、タイ、ブラジル、マレーシア、ベトナム、シンガポール、香港、フィリピン、バングラデシュ、カナダ、フランス、スウェーデン、イタリア、ニュージーランド、サウジアラビア、アラブ、メキシコが挙げられていた。

出願段階において、日本への導入希望が多い制度は、新規性喪失の例外に関する手続の時的緩和及び時的要件の拡充と、分割の時的緩和であった。審査段階において、日本への導入希望が多い制度は、最終拒絶理由通知（Final Office Action）、継続審査請求（Request for Continued Examination）、原審査とは異なる審査官による再審査、再審査請求制度及び予備的請求であった。権利化後において、日本への導入希望が多い制度は、ライセンス・オブ・ライトであった。

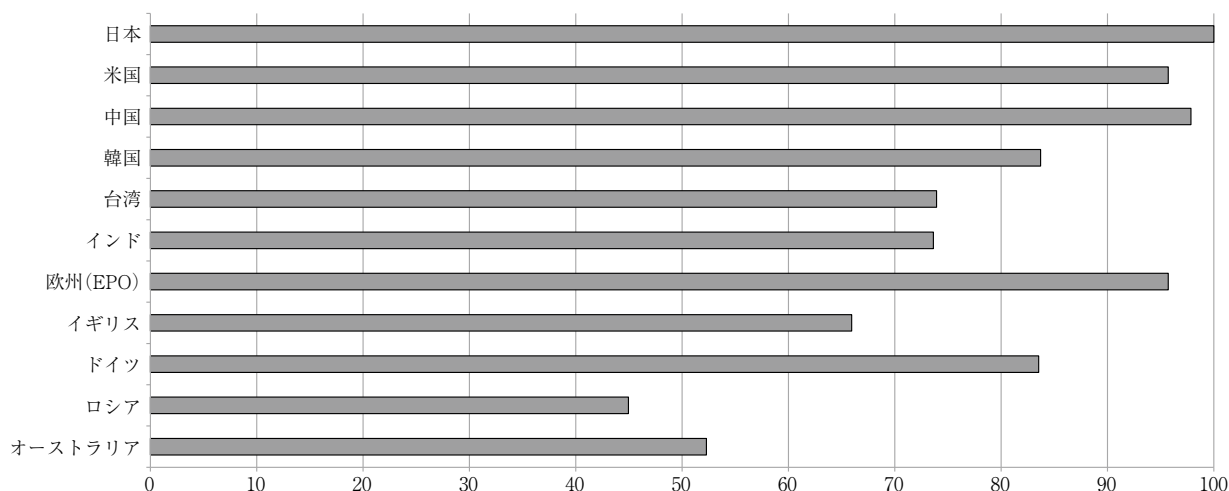


図1 回答者が特許出願等を行った国別の割合 (%)

#### 4. 日本への導入希望の多い制度（出願段階）について

本章では回答者の半数以上が出願段階において、導入されることが好ましいと回答した3つの制度について、調査・考察・検討内容を記載した。なお、各国の制度を比較検討した論文は従前より、各所で執筆<sup>1), 2)</sup>されているため、本稿においては、制度の概要とアンケート結果の提示に留めた。

##### 4. 1 新規性喪失の例外に関する手続の時的緩和（韓国）

###### (1) 制度の概要

日本では新規性喪失の例外規定を適用する際の手続を出願時にしなければならない。これに対し、韓国においては出願後であっても補正の可能な時期、特許査定後等に手続ができる。

###### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の割合は58.0%であった。なお、本アンケート結果中「導入を希望するとの回答」は「強く希望する」、「希望する」、「どちらかと言えば希望す

る」の合計である（以下、同様）。導入を希望する主な理由は、「手続き負担が軽減するから」、「審査時までに出願すれば問題ないと考えられるから」という理由であった。

一方で、42.0%の回答者が導入を希望しないという回答であり、その主な理由は、「他社の監視負担が大きいから」、「出願時で問題ないから」という理由であった。

なお、新規性喪失の例外については、特許制度調和に関する先進国会合（B+会合）において手続き時期及び、後述の時的要件等の制度調和の議論が進められている。

##### 4. 2 新規性喪失の例外規定における時的要件の拡充（米国、中国）

###### (1) 制度の概要

日本では新規性喪失の例外規定の適用の際の時的要件が「出願日が公知行為から一年以内であること」となっており、出願日が基準日とされているのに対し、米国、中国においては優先日が基準日とされている。

###### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の

割合は64.2%であった。導入を希望する主な理由は、「手続き負担が軽減するから」、「諸外国との国際調和が望ましいから」という理由であった。

一方で、35.8%の回答者が導入を希望しないという回答であり、その主な理由は、「他社の監視負担が大きいから」、「新規性喪失の例外規定は必要ないから」、「出願時で問題ないから」という理由であった。

#### 4. 3 分割 (divisional application) の 時 期的緩和 (米国)

##### (1) 制度の概要

日本では、特許法第44条第1項各号に規定された時期にしか分割出願が行えないのに対し、米国においては出願が係属していればいつでも分割出願を行うことができる。

##### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の割合は52.5%であった。導入を希望する主な理由は、「時期的要件が緩和され柔軟に対応できるから」という理由であった。

一方で、47.5%の回答者が導入を希望しないという回答であり、その主な理由は、「現行の分割出願制度で十分であるから」、「第三者の監視負担が増大するから」という理由であった。

#### 5. 日本への導入希望の多い制度 (審査段階) について

本章では回答者の半数以上、あるいはそれに近い回答者が審査段階において、導入されることが好ましいと回答した5つの制度について調査及び考察・検討内容を記載した。

#### 5. 1 最終拒絶理由通知 (Final Office Action) (米国)

##### (1) 制度の概要

最終拒絶理由通知 (Final Office Action) とは、Non-Final Actionを受けた出願人が、意見書、クレームの補正書等の提出を行ったにもかかわらず拒絶理由が解消しなかった場合に通知される拒絶理由通知である。

日本では、最後の拒絶理由通知制度が設けられており、出願人に応答の機会が与えられるという点で本制度と一致する。しかしながら、日本では、1回目の拒絶理由通知を受けた出願人が、意見書、請求項の補正書等の提出を行ったにもかかわらず拒絶理由が解消しなかった場合には拒絶査定がなされ、拒絶査定不服審判請求を行わない限り権利化を図ることができない。これに対して、本制度では、拒絶理由が解消しなかった場合でも審査官の見解と反論の機会が与えられ、拒絶理由通知が必ず2回通知される。

##### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入について希望すると回答した回答者の割合は64.2%だった。本制度の導入を希望すると回答した回答者の主な理由としては、「最後の拒絶理由通知が通知されることなく、拒絶査定となることがなくなり、戦略を検討しやすくなるから」、「請求項の補正を行うことなく意見書のみの応答で、チャレンジしてみるといった対応ができるから」、等といった理由であった。

一方で、35.8%の回答者が導入を希望しないという回答であり、その主な理由は、「現行制度に特に不満がないため必要性を感じないから」という理由であった。

### (3) 本制度の導入についての考察・検討

本制度の導入希望は、「1回目の拒絶理由通知書に記載された審査官の見解を出願人が十分に理解することができない」、「1回目の拒絶理由通知書に記載された審査官の見解に対して、出願人が承服できない」といった理由から、1度は意見書のみで反論を行い、広い請求項で権利化したいという出願人の意思の表れではないかと考える。

本制度の導入により、2回の拒絶理由通知が必ずなされるため、2回目の拒絶理由通知において、1回目の拒絶理由通知に対する出願人の意見に関して審査官のコメントが記載される。そのため、出願人は、1回目の拒絶理由通知では審査官の意図を十分に理解できない案件においても、2回目の拒絶理由通知によって、審査官の意図をより理解できるものと考え。特に、本制度の導入により、様々な理由により、審査官面接を利用しない出願人にとっては特に有効であると考え。

ここで、本制度の導入が有効か否かを考察する。図3は、拒絶査定不服審判請求の総件数に対して、1回目の拒絶理由通知の応答で拒絶査定となり、その後の請求項の補正により前置審査で特許査定を受けた案件（前置登録）の割合を分析したものである。なお、横軸は審判請求日を各年度で集計した。また、分析にはPatentSQUARE<sup>®</sup>を用いた（以降の分析においても同様）。拒絶査定不服審判請求は、2010年度は約2万8千件であり、2011から2014年度は2万5千件前後であったが、その後年々減少し、2018年度は1万7千件弱となっている（図2）。拒絶査定不服審判請求の総件数に対して、1回目の拒絶理由通知の応答で拒絶査定となり、その後の請求項の補正により前置審査で特許査定を受けた案件（前置登録）の割合は3割以上で推移している。これらの案件は、Final Office Actionが導入されれば、拒絶査定不服審判を請

求せずとも、審査段階で特許査定を受けることができたと考えられる。このように、本制度を導入することにより、審査段階において出願人は少なくとも2度の補正もしくは反論をする機会を得ることができ、1回目の拒絶理由通知のみで権利化を図るために拒絶査定不服審判請求をする必要がなく、費用的、手続き的負担を回避することができるというメリットがある。なお、本制度の導入については後述の継続審査要求（Request for Continued Examination）と合わせて導入すべきか、請求項の補正の要件をより厳しくすべきか、等の検討が必要であると考えられる。

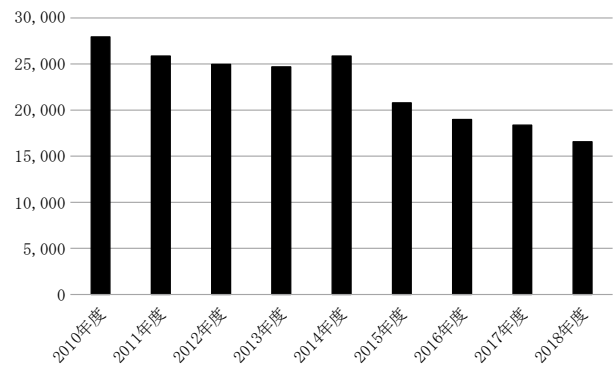


図2 拒絶査定不服審判請求の年推移

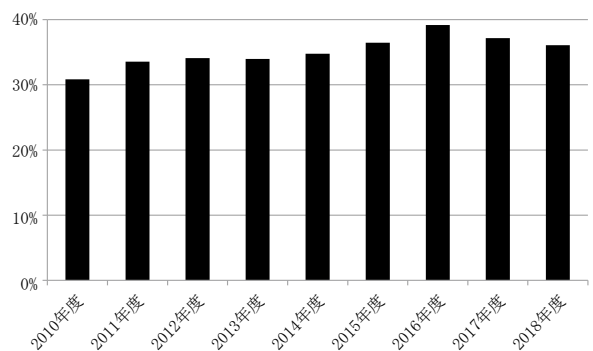


図3 拒絶査定不服審判請求事件のうち、1回目の拒絶理由通知の応答のみでの拒絶査定が前置審査で特許査定を受けた案件の割合

## 5. 2 継続審査請求 (Request for Continued Examination) (米国)

### (1) 制度の概要

継続審査請求 (Request for Continued Examination) 制度とは、同一出願内で審査の継続を求める制度である。例えば、Final Office Actionを受領した後に補正により新規事項を追加したい場合や、Advisory Actionを受領した後に審査の継続を求めたい場合などに、利用することができる。

### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の割合は54.4%だった。導入を希望する主な理由は、「拒絶査定を受けたことに起因する分割出願等を行う手間がなくなるから」、「分割等により案件数が増えると管理が煩雑になるため継続審査をできる方が良いから」という理由であった。

一方で、45.6%の回答者は導入を希望しないという回答であり、その主な理由は、「内容的には審判請求 (前置審査) と変わらないから (必要性を感じない)」、「分割出願対応で十分だから」という理由であった。

### (3) 本制度の導入についての考察・検討

本制度のメリットは、拒絶査定を受けた後、分割出願を行わなくても、限縮等の制限を受けることなく請求の範囲の補正を行うことができ、審査を継続できる点である。また、分割出願を行うと別の出願番号が付与されるが、本制度では同じ出願番号で審査を継続できるという点も管理面でのメリットになると考えられる。

一方、本制度のデメリットとしては、第三者における監視負担が増大することが考えられる。

米国において本制度は手数料が高額であるが、日本の制度における代替手段である分割出

願及びその審査手数料に比べて安価な手数料で本制度が導入されれば、活用される可能性があると考えられる。

## 5. 3 原審査とは異なる審査官による再審査 (台湾)

### (1) 制度の概要

拒絶理由に該当するとして拒絶査定 (中国語「不予專利之審定」) が出され、その査定に不服があるときは、審定書送達日の翌日から2ヶ月以内に理由書を添付して再審査を請求でき、再審査請求の際、補正書を提出することができる。さらに、再審査は、原審査に関与しなかった特許審査官が担当する。

### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の割合は75.6%だった。導入を希望する主な理由としては、「異なる審査官に審査されることで審査の公平性が向上するから」という理由であった。

一方で、24.4%の回答者は導入を希望しないという回答であり、その主な理由は、「原審査を担当した審査官の方が内容の理解が深いため審査官が変わるとデメリットとなるから」、「審査する人間が変わるという点では、審判請求 (審理) と同様のため、現状の審判制度で十分だから」という理由であった。

### (3) 本制度の導入についての考察・検討

本制度の最大のメリットは、審査段階において異なる審査官が特許性の判断を行うということにあり、これにより審査官の判断のばらつきを小さくすることができると考えられる。また、日本においては拒絶査定不服審判を請求することにより、特許性の判断を行った審査官の判断が妥当であったか審理することができる



が、本制度は審査段階の中で特許性の判断を異なる審査官が行うことにより、費用面及び手続き面でのメリットがあると考えられる。

審査段階で特許性の判断を異なる審査官が行うことで恩恵を受けられる程度を検討するため、拒絶査定不服審判を請求した全案件のうち、前置審査を経ずに登録となった案件の割合を分析した（図4）。なお、横軸は審判請求日を各年度で集計した。前置審査を経ずに登録となった案件は毎年7%程度存在している。拒絶査定不服審判において補正を行わない、すなわち前置審査を経ない案件は、出願人が審査段階における審査官の判断は誤りであり、補正を行わなくとも十分に特許性があると信じている案件であると考えられる。前置審査を経ない案件は、前置審査を経て特許となった案件に比べてその割合は少ないものの、少なくともこれらの案件については審査において原審査官とは異なる審査官が審査することにより、審査段階で特許性が認められると考えられる。複数の審査官が審査にあたる案件の数が増大することで、特許庁における行政効率の低下や、審査スピードの低下が懸念されるころではあるが、本制度を導入することにより、拒絶査定不服審判の請求や、前置審査が減少すると考えられるため、制度導入について検討する余地は十分にあると考えられる。

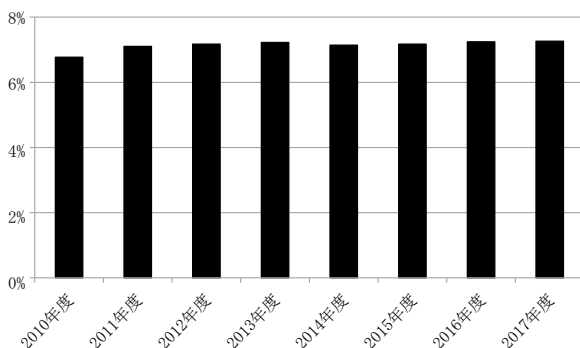


図4 拒絶査定不服審判事件のうち、前置審査なしで登録となった案件の割合

## 5. 4 再審査請求制度（韓国）

### (1) 制度の概要

特許出願人が、特許拒絶決定謄本の送達日から30日以内に明細書又は図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。本制度はこれまでの複雑な手続きを簡素化し、出願人の手続き遂行に必要な費用を節減するために導入された。

### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の割合は46.9%だった。導入を希望する主な理由としては、「審査段階でとれる対応の幅が広がるから」という理由であった。

一方で、53.1%の回答者は導入を希望しないという回答であり、その主な理由は、「審判請求（審理）も本質的には同様のため現行の審判制度で十分」という理由であった。

### (3) 本制度の導入についての考察・検討

本制度の最大のメリットは特許拒絶決定（拒絶査定）を受けた後に、再審査請求をすることにより、特許拒絶決定（拒絶査定）が取り消されたものとみなされることである。日本において分析を行ったところ、拒絶査定不服審判を請求する案件のうち、50%程度において前置審査で特許査定が出されている（図5）。なお、横軸は審判請求日を各年度で集計した。したがって、拒絶査定不服審判を請求する出願の約半数程度においては再審査制度が導入されれば、拒絶査定不服審判を請求することなく、審査において特許査定を得ることができる。

拒絶査定不服審判の請求は、審判請求料や弁理士費用等の費用が発生することや、企業によっては社内で審判請求が必要であることの詳細な理由説明が必要となる等の理由により、出

願人にとってはハードルの高い制度である。拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書等に補正があった場合は、審判合議体による審理に入る前に、審査を行った審査官が、補正された明細書等に基づいて、特許することが可能であるか否かを審査することとなる（前置審査制度）。前置審査制度は、拒絶査定不服審判において拒絶査定が覆るものの大部分が、その拒絶査定後に明細書等について補正がされたものであるとの実情に鑑み、審判請求と同時に明細書等に補正があった場合は、その審判請求の処理を、その拒絶査定をした審査官に再審査させることで、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進を図る趣旨で導入されたものである。再審査制度を導入した場合にも、現在の前置審査制度と同様に、その拒絶査定をした審査官が再審査を行うのであれば、前置審査制度のメリットが生かされ、さらに出願人にとっては、煩雑な手続きを行う必要がなく、費用の節減もできる。また、拒絶査定不服審判を請求した際には前置移管され、特許査定が出されるまでには一定の期間が必要であるが、再審査であればこの期間を短縮することができ、時間的なメリットもある。さらに、これまで費用面や社内手続き面でハードルが高く拒絶査定不服審判が請求できなかった特許出願についても再審査制度が導入されることで特許査定を得る機会を得ることができる。第三者に対しては前置審査制度で審査された場合と大きく変わりはないため、特にデメリットはないと考えられる。

上述した通り、本制度を導入することにより、拒絶査定不服審判を請求することなく、審査において特許査定を得ることができ、費用面に関するメリットは大きく、制度の設計によっては、権利化までの期間が短縮できるという時間的メリットが出る可能性がある。

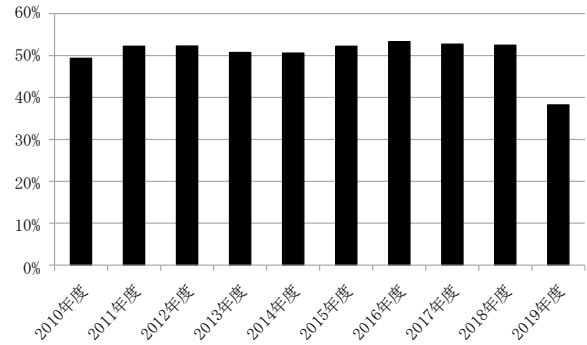


図5 拒絶査定不服審判請求事件のうち、前置審査で特許査定が出された案件の割合

## 5. 5 審査・異議申立における予備的請求（欧州）

### (1) 制度の概要

請求項の補正を行う場合に、第1希望に係るクレーム群（主請求）以外に第2希望以下に係るクレーム群（予備的請求）を提出できる制度である。審査官は、提出された補正案のうち上位のクレーム群から審査を行い、特許査定可能と判断した場合は、下位のクレーム群は審査しない。利用可能な時期は、欧州特許報告（サーチレポート）や拒絶理由通知への対応等の審査手続時や、異議申立手続及びその後の審判請求手続時である。ただし、最初の拒絶理由通知の応答後に補正を行う場合は審査官の同意が必要である。予備的請求の数や特有の内容的制限は法律上規定されていないが、審査の効率上、適正な数や内容が求められる。

### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の割合は65.3%だった。導入を希望する主な理由としては、「獲得可能な権利範囲を模索するのに有用」、「拒絶理由通知への対応の回数を減らし、審査期間や権利化工数を短縮できる可能性があるから」という理由であった。

一方で、34.7%の回答者は導入を希望しない



という回答であり、その主な理由は、「手続きに係る費用が増加するリスクがあるから」、「面接審査、電話応対を活用することで同様のことが可能なため現行制度で問題ないから」という理由であった。

### (3) 本制度の導入についての考察・検討

本制度は、審査段階であれば、審査官に対して1回のアクションで段階的に権利範囲を限定した複数の補正案を提出することができ、特許査定可能であるクレーム群の情報や、各クレーム群に対する拒絶理由の情報を得ることができる。そのため本制度のメリットとしては、比較的早期の権利化が可能である点が挙げられる。また、審査官に対するアクション回数を減らすことで、代理人に対する費用を節減できる可能性がある。

しかしながら、出願人は、第1希望に係るクレーム群だけでなく、第1希望に係るクレーム群を減縮した第2希望以下に係るクレーム群を含む補正書を提出する。そのため、審査官が出願人の最も希望する第1希望に係るクレーム群の特許性を認めず、引例との構成の違いや記載要件を充足しやすい第2希望以下に係るクレーム群について特許性を認めるといった事案が生じる可能性が懸念される。また、第2希望以下に係るクレーム群に関する情報が包袋書類にて他社が閲覧可能な状態となるといったデメリットがある。

また、日本には面接審査の制度があり、これは、本制度に比べ正確に審査官の心証を確認できるため、アクション回数の低減を行える点で本制度と同様のメリットがある。このため、本制度を導入する際には、費用面で優位性を持たせるなど、面接審査に対する差別化を図る必要があると考えられる。

上述した通り、本制度を導入することにより、審査段階において、書面による手続きで早期権

利化を図れる点や費用を削減できるメリットがあり、費用面等で面接審査に対するメリットが大きくなればさらに有効な制度となると考えられる。

## 6. 日本への導入希望の多い制度（権利化後）について

本章では回答者の半数以上が権利化後において、導入されることが好ましいと回答した1つの制度について調査内容を記載した。なお、特許第1委員会の検討課題は出願から権利化までにおける特許制度に関する検討であるため、本稿においては、制度の概要とアンケート結果の提示に留めた。

### 6. 1 ライセンス・オブ・ライト（英国、ドイツ、イタリア、スペインなどの欧州各国、シンガポール及びブラジル等）

#### (1) 制度の概要

ライセンス・オブ・ライト(License of Right。以下、LORと記載する)制度とは、特許権者あるいは特許出願人が、当該特許について第三者への実施許諾を認める旨(即ち、ライセンスをする用意がある旨)を宣言することと引き換えに、特許料(特許維持料)の減額を受けられる制度である。本制度の目的は、未利用特許の利用促進など特許流通の活発化である。

#### (2) 導入を希望する、もしくは希望しない割合とその理由

本制度の導入を希望すると回答した回答者の割合は54.9%であった。導入を希望する主な理由は、「権利者側としてはコストメリットがあるし、ライセンシーとしては交渉前にライセンス拒否の可能性がクリアになるというメリットがある」、「重要度の低い特許の維持費用が削減できる」という理由であった。

一方で、45.1%の回答者がLOR制度の導入を

希望しないという回答であり、その主な理由は「(ライセンスの)条件面が現実的なものになるかが不透明」という理由であった。

### (3) 本制度の導入についての考察・検討

本制度のメリットとして、特許料が減額される点、それによりライセンス供与に関するインセンティブを増加させることが期待できる点があげられる。また、調停を介することで実施料の決定が円滑に進められる点、特許情報提供サービスを活用することでライセンス相手(以下、ライセンシーと記載する)を低コストで見つけやすくなる点が挙げられる。

一方で、本制度のデメリットとして、ライセンシーを選択することはできず無差別にライセンスを締結しなければならない点、差止請求権の行使が制限され、特許侵害行為の停止を行えなくなる点が挙げられる。

上述した通り、本制度は、特許料の減額を受けることができる点や実施料の決定を円滑に進めることができる点など、主に費用面に関するメリットは大きい。その一方で、ライセンシーが選択できない、差止請求権の制限が生じるなど、権利活用の面でのデメリットが大きい。そのため、本制度の適用を受ける特許は、特許の重要性や将来的な事業戦略等を踏まえ慎重に選択する必要があると考えられる。

## 7. まとめ

今回当小委員会で調査した結果、日本に導入を希望する『出願段階の制度』としては、①新規性喪失の例外に関する手続の時期的緩和(韓国)、②新規性喪失の例外規定における時期的要件の拡充(米国、中国)、③分割の時期的緩和(米国)、といった制度を挙げた企業が多かった。また、『審査段階の制度』としては、④Final Office Action(米国)、⑤継続審査要求(米国)、⑥再審査の請求(台湾)、⑦再審査の請求(韓国)、

⑧予備的請求(欧州)、といった制度を挙げた企業が多かった。また、『権利化後の制度』としては、⑨ライセンス・オブ・ライト、といった制度を挙げた企業が多かった。それぞれ導入を希望する理由は制度により異なるが、全体としては、各企業での内部的な手続きの煩雑性や費用について、多くの企業が関心(問題意識や課題)を持っていることが窺える。例えば、手続きの煩雑性に関しては、上記⑨ライセンス・オブ・ライト以外のすべての制度において、導入する場合のメリットとして挙げられている。同様に、費用に関しては、上記④～⑨の制度において、導入する場合のメリット・デメリットとして挙げられている。当然の結果とも言えるが、そもそもの前提として、手続きがより簡便で、費用をより抑えることが可能な制度が求められていると言える。その中でも、最も導入の希望が多かった制度は75.6%の⑥再審査の請求(台湾)であり、次いで希望が多かったのは65.3%の⑧予備的請求(欧州)であり、3番目に希望が多かったのは64.2%の④Final Office Action(米国)であった。これらの希望の多かった制度は、いずれも審査官との意思疎通の回り方について改善を求めるものであり、よりの確かつ簡便に審査官と意思疎通を図りたいと考えている企業が多いことが表れている。今回の研究結果をもとに、さらに調査・分析を深めて、より多くの企業にとって活用しやすい日本の審査制度を検討するきっかけの一つになれば幸いである。なお、特許制度調和に関する先進国会合(B+会合)において様々な制度調和の議論が進められている。日本における制度だけではなく、今後産業界が望む方向で国際調和が図られることに期待したい。

## 8. おわりに

特許庁は、「強く・広く・役に立つ特許権」を付与するための施策の一つとして、審査基準

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の改訂等を進めており、審査官と出願人との間の円滑な意思疎通や審査の効率化を図っている。「7. まとめ」に記載したように、出願人の内部的な手続きの煩雑性、費用なども考慮し、今後さらに、ユーザーフレンドリーな制度とするにはどのような制度が好ましいか、さらなる調査・研究をもとに提言していきたい。

また、今回の研究結果をユーザーに活用して

頂き、ユーザー各々の出願・権利化戦略の一助になれば幸いである。

#### 注 記

- 1) パテント2017 Vol.70 No.10
- 2) パテント2018 Vol.71 No.13

(原稿受領日 2020年8月31日)

