

異議申立てからみた特許審査の質の検証

特許第1委員会
第3小委員会*

抄録 日本の特許審査、特に進歩性判断が「甘い」のではないかとの指摘が産業界からあることについて、2019年度に引き続き、特許審査の実態と「甘い」と感じさせている原因を明らかにするための調査を行った。具体的には、本稿では、「審査が甘い」場合として、「審査段階で検討できたはずの拒絶理由が見逃され、異議申立てでその拒絶理由が顕在化した結果、権利範囲が減縮等（減縮及び取消）された場合」を取り上げ、異議申立てがなされた日本の特許出願を対象として、審査と異議申立てのそれぞれにおける引用文献とその判断を比較することで、特許審査の質を検証した。また、他国の審査結果と比較する観点を取り入れるため、異議申立てで権利範囲が減縮等した案件のうち、対応米国出願を有する案件に特に注目して比較調査を行った。

目次

1. はじめに
2. 調査内容
 - 2.1 調査概要
 - 2.2 調査対象
 - 2.3 調査方法
3. 調査結果
 - 3.1 異議申立ての申立て件数からの分析
 - 3.2 審査時の先行文献調査についての分析
 - 3.3 対応US出願を有する案件からの分析
 - 3.4 事例分析
 - 3.5 考察
4. 実務者への提言
5. おわりに

1. はじめに

近年、日本の特許審査は「甘い」という声が産業界から挙がっており、質の高い審査を行うために、その実態と原因を明らかにする必要性が指摘されている¹⁾。また、昨今のビジネスはグローバルに展開されており、日本国内で安定

的な特許が取れるだけでは十分とは言えないことから、日本で認められた特許が他国で拒絶されてしまうことに対して産業界からの問題提起もある²⁾。

そこで、当小委員会では、2019年度に、審査の実態（日本の審査と審判・訴訟における、進歩性判断の乖離）と「甘い」と感じさせる原因を調査した^{3), 4)}。その結果、近年、日本の特許査定率は上昇しているものの、日本の審査と審判・訴訟との間で進歩性判断に大きな乖離は見られず、「甘い」という評価に含まれる否定的な意味合いの実態を掴むことはできなかった。そのため、2019年度の調査では、日本国内の知財界の中で検討する限りにおいては安定的な権利が付与されているとする一方、今後の課題の一つとして他国における審査結果との比較を挙げていた。

ただし、日本と外国とを比較する場合に注意

* 2020年度 The Third Subcommittee, The First Patent Committee

を要するのは、両者で異なる審査結果が生じるのは、日本の特許審査の質のみの問題ではない可能性がある点である。例えば、日本の特許査定率が米国・欧州の特許査定率と比較して高い理由として、3庁の審査プラクティスの相違や、米国の最も広い合理的解釈（BRI）基準などの要因を挙げるものがある⁵⁾。そのため、他国の審査結果と比較する場合には、特許制度や審査基準が国により異なることを加味する必要がある。

そこで、2020年度も引き続き日本の特許審査の質について検証することとした当小委員会では、他国の審査結果との比較の際に考慮すべき特許制度や審査基準の差異の影響を受けない日本国内での判断（審査と異議申立て）の比較を中心に据えつつ、他国の審査結果と比較する観点も取り入れた調査・検討を試みたので、その結果を報告する。

2. 調査内容

2.1 調査概要

審査官が拒絶理由を発見しないとして登録を認めたにも関わらず、その後の異議申立て又は特許無効審判によって権利が消滅した又は権利範囲が減縮された場合には、結果からみれば、審査での判断に誤りがあったと言えよう。

本稿では、「審査が甘い」場合として、「審査段階で検討できたはずの拒絶理由が見逃され、異議申立てでその拒絶理由が顕在化した結果、権利範囲が減縮等された場合」を取り上げ、異議申立てがなされた日本の特許出願を対象として、審査と異議申立てのそれぞれにおける引用文献とその判断を比較することで、特許審査の質を検証することとした。

異議申立ては、特許庁自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図ることにより、特許に対する信頼を高めるという公益的な目的を達成することを主眼とした制度であ

る⁶⁾。また、特許公報の発行から6ヶ月以内という限られた期間内に証拠等を揃える必要があり、申立人側でできる準備も限られている。そのため、限られた時間等で行わなければならない審査の質を検証するのに、異議申立てと比較するのがより適切と考えた⁷⁾。

これに対し、特許無効審判は、当事者間の具体的紛争における被疑侵害者側の対抗手段として、入念な準備を経てなされる場合が多い。そのため、限られた時間等で行わなければならない審査と単純に比較するのは難しい面があると考え、特許無効審判は調査対象から除外することとした。

また、他国の審査結果と比較する観点を取り入れるため、異議申立てで権利範囲が減縮等した案件のうち、対応外国出願を有する案件に着目することとした。日本と外国で審査結果が異なる案件は、産業界が問題提起する「日本で認められた特許が他国で拒絶されてしまう」事例の具体例であるかもしれない。

以上、図1に示す通り、本稿では他国（具体的には米国）の審査結果との比較の観点を取り入れつつ日本の審査と異議申立ての引用文献とその判断を比較することで、「甘い」と言われている日本の特許審査の実態について検証した。

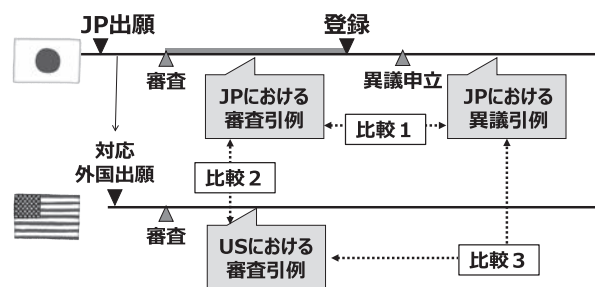


図1 調査イメージ

2.2 調査対象

2019年4月1日から2020年3月31日までの間に、異議申立ての決定が出された案件のうち、

2020年9月30日（調査日）時点でその決定が確定している1,098件を対象とし、これを母集団とした。

2. 3 調査方法

まず、この母集団について、審査段階において、拒絶理由通知にて提示された拒絶理由を構成する引用文献（以下「審査引例」という。）を、CKS Web（中央光学出版株式会社）により抽出した。次に、異議申立て段階において、取消理由通知にて提示された取消理由を構成する引用文献（以下「異議引例」という。）を、J-PlatPatで公開されている取消理由通知から抽出した⁸⁾。

そして、異議申立ての結論を、J-PlatPatにおける審決結論コードに基づいて、表1に示すように、「維持」「減縮」「取消」「その他」の4つに分類した。具体的には、訂正による権利範囲の減縮なく権利維持されたものを「維持」、訂正により権利範囲が減縮されたものの権利維持されたものを「減縮」、訂正の可否に関わらず権利が取り消されたものを「取消」、実体的な審理がされなかったものを「その他」とした。

表1 審決結論の内訳

維持	Y（特許維持）
減縮	YAA（維持）、YB（維持）
取消	Z（取消）、ZAA（取消）、ZAB（取消）、ZB（取消）、ZC（一部取消）、ZDA（一部取消）、ZDB（一部取消）、ZE（一部取消）
その他	X（申立却下）、XA（申立却下）

なお、本稿では、国内審査の妥当性を検証する目的から、審査に瑕疵があったとの意味合いで権利の消滅と権利範囲の減縮を区別せず、「減縮」と「取消」を総称して「減縮等」と呼ぶことにする。

3. 調査結果

3. 1 異議申立ての申立て件数からの分析

表2に、現行の異議申立て制度が開始された2015年以降の登録件数と異議申立ての申立て件数（権利単位）を示す。なお、各年の件数は1月1日からの数値であるが、2015年の異議申立て件数のみ、4月1日（施行日）以降の数値である。

表2 登録件数と異議申立て件数の比較⁹⁾

	登録件数	異議申立て件数
2015年	189,358件	364件
2016年	203,087件	1,214件
2017年	199,577件	1,251件
2018年	194,525件	1,075件
2019年	179,910件	1,073件
合計	966,457件	4,977件

表2から分かるように、2015年～2019年の登録件数の合計が約97万件であるのに対し、異議申立て件数の合計は、5,000件に満たない。登録件数に占める異議申立て件数は、割合で見れば約0.5%に過ぎず、出願人（権利者）ではない第三者から見て審査が「甘い」と感じられた特許は、全体のごく一部であるとの意見もあるかもしれない。

しかし、実務の実態として、例えば侵害予防調査等で十分な特許要件を備えているか疑わしい特許権を発見した場合でも、異議申立てを行うとは限らない。自社の障壁となるものでなければ静観し、障壁となり得るものであっても、対応負荷やコスト等を考慮して、異議申立てを行うことなく、将来に具体的な係争が生じたときに備えておくだけとするケースも少なくないと思われる。

このような実務の実態を踏まえると、異議申

立て件数が少ないことは、必ずしも、適正な審査がなされていることを示すものではないと考える。そこで、本稿では、実務の実態を考慮しながら審査の妥当性を評価するために、以下のステップで調査を行った。

3. 2 審査時の先行文献調査についての分析

異議申立てを行う場合には、審査時の引用文献であっても新規性・進歩性を否定する有力な根拠となる可能性はあるが¹⁰、審査段階で引用されていない新たな先行文献を証拠文献とする場合も多いように思われる。新たな先行文献によって取消理由が構成されるのであれば、このような先行文献を審査官が見逃していたことに、審査の「甘さ」があったと考える余地がありそうである。

そこで、まず、審査では引用されず、異議申立ての取消理由通知で新たに提示された引用文献（以下「差分文献」という。）について、その実態と申立ての結論に与えた影響を確認した。

審査引例と異議引例は、拒絶理由通知と取消理由通知に記載されているすべての引用文献を対象とした。なお、審査引例には、拒絶理由通知に記載された参考文献（拒絶理由を構成しない先行文献）を含まない。また、異議引例は、申立人が提示した証拠文献に限らず、合議体が職権調査により引用した引用文献も含む。

(1) 審査引例と異議引例の重複度合い

表3に、母集団における審査引例と異議引例がどの程度重複しているかを調査した結果を示す。

複数回の拒絶理由通知・取消理由通知が出されている案件では、各通知の中で一度でも提示された文献をすべて抽出し、同じ先行文献が複数回引用された場合でも1件分として集計している（ただし、特定の先行文献が、複数の出願の引用文献となっている場合には、それぞれで

集計している）。

表3 異議引例の内訳（文献数・割合）

	文献数	割合
異議引例（延べ数）	3,651件	—
審査との重複	710件	19.4%
審査との非重複（差分文献）	2,941件	80.6%

表3から分かるように、異議引例の合計3,651件（延べ数）のうち、審査段階でも引用された文献が710件（19.4%）、異議申立てで新たに引用された差分文献が2,941件（80.6%）であった。

異議申立てで取消理由が通知された際には、審査で引用されていない新たな先行文献が引用されることが多いことが確認された。

ただし、差分文献が多いことだけを理由に、審査（特に先行文献調査）が十分ではないとするのは早計といえる。差分文献を用いて取消理由が通知された場合でも、訂正することなく権利が維持されることがあるためである。すなわち、特許性の判断に影響を与えない先行文献であれば、審査段階で提示されない（拒絶理由として引用されない）のは当然だと言えよう。権利範囲（特に進歩性の判断）に影響を与える先行文献が見逃されている場合に、はじめて審査が「甘かった」、先行文献調査が十分ではなかったと評価されると考える。

(2) 差分文献の有無による差異

そこで、差分文献の有無により、異議申立ての結論に差異が生じているか否かを調査した。その結果を、図2に示す。

母集団全体（1,098件）のうち、差分文献を有する案件（差分文献あり）が533件、差分文献を有さない案件（差分文献なし）が565件であった。

図2から分かるように、異議引例に差分文献

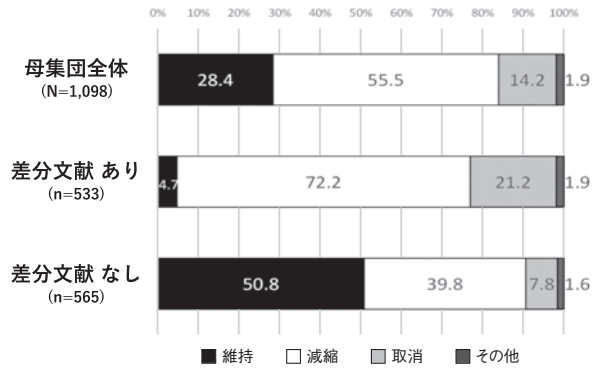


図2 差分文献の有無による比較

が含まれる場合には、維持率が4.7%と低くなっており、対象案件全体の維持率（28.4%）と比べるとはるかに低い。特に、差分文献なしの場合には、約半数の案件が意見書による反論のみで取消理由が解消しており（維持率：50.8%）、その差は顕著である。

異議申立てにおいて、審査で引用されていない新たな先行文献に基づいて取消理由が通知された場合には、権利範囲の減縮等がなされる割合が高いことが確認された。なお、差分文献の種類や言語等による維持率の違いについても検証を試みたが、取消理由通知の記載からは、これらを十分に区別することができなかった。そのため、母集団全体で差分文献の傾向を掴むことは見送り、次に、対応外国出願を有する案件を対象にさらに調査を進めることとした。

3. 3 対応US出願を有する案件からの分析

次いで、他国の審査結果と比較する観点を取り入れることを目的として、母集団全体の中から、パテントファミリーとして米国出願（以下「対応US出願」という。）を有する案件に着目して、日本の特許審査の質の検証を試みた。

日本の審査官が最も参照しやすい他国の審査結果は、多くの対応外国出願が見込まれる主要4か国（米国、欧州、中国、韓国）のうち、出願及びオフィスアクションが行われる言語や各国の審査スピード等を考慮すると、米国である

と考えた。そこで、本稿では、対応外国出願の対象を米国に絞って調査することとした。なお、母集団（対象案件）における対応US出願の有無の内訳は、表4に示す通りである。

表4 対象案件における対応US出願の有無

	件数
対象案件（全体）	1,098件
対応US出願あり	340件
対応US出願なし	758件

(1) 対応US出願の有無による差異

まず、対応US出願の有無により、異議申立ての結論に差異が生じているか否かを調査した。その結果を、図3に示す。

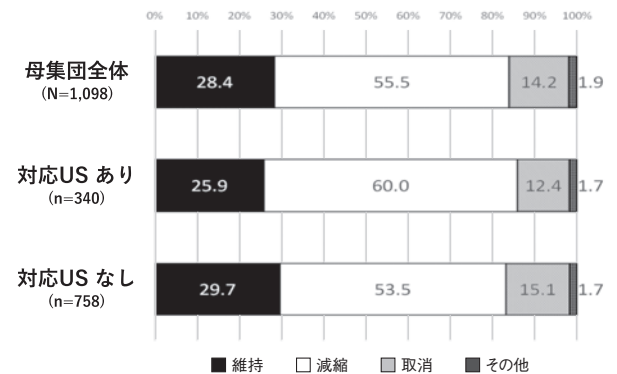


図3 対応US出願の有無による比較

図3から分かるように、母集団全体の維持率等と、対応US出願ありの案件に限ったときの維持率等、対応US出願なしの案件に限ったときの維持率等とを比較すると、傾向に大きな違いは見られなかった。すなわち、対応US出願の有無によっては、維持率・減縮率・取消率に有意差がないことが確認された。

そこで、対応US出願を有する案件（340件）について、さらに掘り下げて検証を行った。

(2) 対応US出願の審査結果による差異

次に、対応US出願を有する案件について、米国での審査結果の違いにより、異議申立ての結論に差異が生じているか否かを調査した。その結果を、図4に示す。

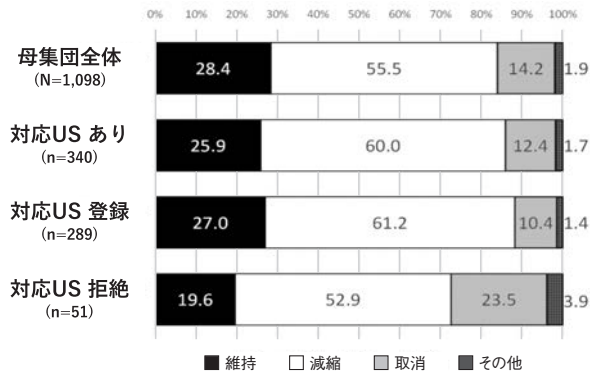


図4 対応US出願の審査結果による比較

対応US出願を有する案件（340件）のうち、登録となった案件（対応US登録）が289件、拒絶確定している案件（対応US拒絶）が51件であった。対応US出願の審査結果は、2020年9月30日（調査日）時点のものである。

図4から分かるように、対応US出願が拒絶確定している案件では、対応US出願が登録となった案件と比べて、維持率がやや低く、取消率が高い傾向が見られた。このような案件は、日本では登録が認められながら他国では拒絶されているという、産業界からの問題意識を表している案件といえるかもしれない。

ただし、対応US出願が拒絶確定している案件は51件であり、登録となった案件（289件）と比べて件数が少なく、母集団全体（1,098件）のごく一部に過ぎない（この理由として、対応US出願が拒絶になっている案件には、日本の審査段階で拒絶されているため、その結果異議申立てされる案件が少なくなっている可能性が考えられる）。今回、対応US出願が拒絶確定している案件において、維持率がやや低く或いは

取消率が高い数値を示したのは、標本数が少ないために1件が割合に与える影響が大きくなっている点に留意する必要がある。

(3) 日米の審査順序による差異

また、対応US出願が拒絶確定している案件について、日米の審査順序の違いにより、異議申立ての結論に差異が生じているか否かを調査した。日米両国での最初のオフィスアクション日の先後を比較した結果を、図5に示す。

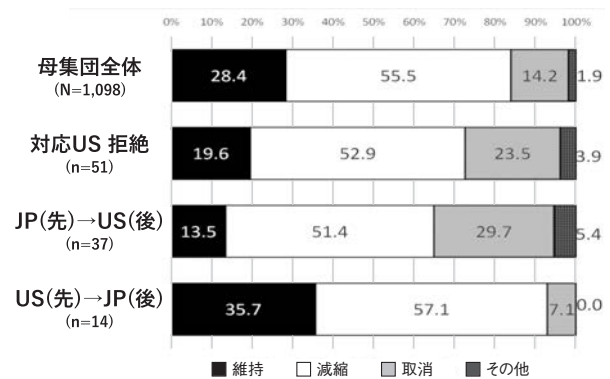


図5 日米の審査順序による比較

対応US出願が拒絶確定している案件（51件）のうち、日本のオフィスアクション日が先行していた案件（JP（先）→US（後））が37件、米国のオフィスアクション日が先行していた案件（US（先）→JP（後））が14件であった。

図5から分かるように、米国のオフィスアクションが日本のオフィスアクションより先である場合には、日本のオフィスアクションが先に行われた場合と比べて、権利範囲が減縮等される割合が低い傾向が見られた。

(4) US審査引例からの分析

上記3.2(2)で述べたとおり、異議申立てにおいて、差分文献を用いて取消理由が通知された場合には、権利範囲の減縮等がなされる割合が高いことが確認された。

そこで最後に、対応US出願が拒絶確定した案件のうち、異議申立てで権利範囲が減縮等された案件（51件中39件）について、対応US出願のオフィスアクション（IDSは含まない）で提示された引用文献（以下「US審査引例」という。）をDerwent Innovationにより抽出し、異議引例とUS審査引例がどの程度重複しているかを調査した¹¹⁾。その結果を、表5に示す。

表5 異議文献の内訳（文献数・割合）

	文献数	割合
差分文献（延べ数）	608件	-
US審査引例との重複	5件	0.8%
US審査引例との非重複	603件	99.2%

表5から分かるように、異議申立ての取消理由に採用された差分文献で、US審査引例との重複はわずかに0.8%であった。日本の審査で見逃されたUS審査引例の存在により異議申立てで権利範囲が減縮等されているケースは多くないようである。

(5) 小 括

上記(2)で確認したように、対応US出願が拒絶になっている場合には、日本で登録となった場合でも、異議申立ての段階で権利範囲が減縮等されている割合が高いことがわかった。また、上記(3)で確認したように、その中で米国の審査が日本の審査より先である場合には、権利範囲が減縮等される割合が低いこともわかった。これらによれば、米国のオフィスアクションが日本の審査より先行する場合には、審査官が米国の審査結果を参照して日本の審査を行うことができ、このような場合には、より安定的な権利が付与されているとの見方ができようである。

一方で、上記(4)で確認したように、差分文献とUS審査引例との重複はほとんど見られ

なかった。すなわち、審査時に参照されなかった米国審査での引用文献に基づいて異議申立てで権利範囲が減縮等されているケースは多くないと言える。

このように、異議申立ての差分文献とUS審査引例との重複が見られなかった理由を、以下のように推察する。

① 日米で特許制度や審査基準に異なる点があるとはいえ、両国で共通して特許性を否定しうる文献は、日本の審査ではすでに引用されていたためだと推察される。また、日米の審査順序によらず、差分文献とUS審査引例との重複がないことから、日米の先行文献調査に問題点があるといえる事象は確認できなかった。すなわち、日本でも特許性に影響を与えうる重要な引用文献は、すでに審査で提示されていたことを示す結果だと考える。

② 異議申立てにおける合議体は、取消理由を通知するにあたって、対応外国出願の審査引例をそのまま採用するのではなく、より適した先行文献を調査・採用しているためだと推察される。すなわち、審査で提示されなかったUS審査引例は、異議申立てでも適切な引用文献とは判断されず、より適切な引用文献が申立人又は合議体の調査により抽出されていることを示す結果だと考える。

以上の結果によれば、日本で認められた特許が他国で拒絶されてしまう事例が少なからず見られることを確認したが、異議申立てで当該特許の権利範囲が減縮等された要因と米国の審査結果（特に米国の審査引例）との間に強い関連は見られなかった。すなわち、これらの結果からは、日米の先行文献調査能力又は審査能力に明らかな差があるという事象は確認できず、日本の審査が「甘い」といえる原因とその根拠は見出されなかった。

3. 4 事例分析

ここで、異議申立てで権利範囲が減縮等された案件の中には、対応US出願が拒絶確定した後に日本で特許査定が出された案件が9件ある。これらの審査では、結果から見ればその判断に誤りがあったことになるが、既に拒絶が確定している対応US出願と異なる結論とするのであるから、審査官としても、特に慎重な判断のうえで出した結論であろうことは想像に難くない。そのため、このような事例には、審査官個人の判断能力の問題とは異なる、審査が「甘い」と言われる共通の課題が含まれるかもしれないと考えた。

そこで、これら9件について、日米の審査経過と異議申立ての審理等の詳細を分析し、事例分析によって、審査の問題点を検討することとした。

以下では、紙面の都合上、審査の問題点を示唆していると考えられた代表的な5件の概要を紹介する。

(1) 事例1 (異議2019-700185)

本件は、米国を優先権主張国とするPCT出願が日本・欧州等に展開されたものである。日米で並行するように審査が行われ、日本で最初の拒絶理由通知を受けた後に、対応US出願のオフィスアクション（以下「米国OA」という。）が発行されている。対応US出願は米国OAに回答せず放棄されたが、日本では4回の拒絶理由通知を受けた後、登録となっている。なお、日本の拒絶理由通知のうち、3回目と4回目は、明確性違反のみの拒絶理由であった。

日本の審査引例の中には、米国OAで提示された引用文献A' (US2010/0294565) の対応日本語公報A (WO2009/011341) が含まれていた。

異議申立てでは、サポート要件違反の取消理由のみが通知され、訂正により権利範囲が減縮

されている。なお、申立人は、①上記文献Aに基づく新規性・進歩性欠如、②文献B(特開2000-280090, 1回目の拒絶理由通知における引用文献4)に基づく新規性欠如、③文献C(特許3602529(特開2005-153007), 2回目の拒絶理由通知における引用文献1)に基づく新規性欠如の、審査引例を用いた3つの申立理由を提出していたが、取消理由には含まれていなかった。

審査と異議申立てでは、サポート要件に関する判断では相違が見られたものの、審査での新規性・進歩性判断については異議申立てでも支持されたものと推察される。

(2) 事例2 (異議2018-701019)

本件は、韓国を優先権主張国とするPCT出願が、日本・米国等に展開されたものであり、米国OA発行後に日本の審査が行われた。

日本の審査引例の中には、米国OAで提示された引用文献D (WO2012/015274) が含まれていた。

異議申立てでは、2回の取消理由通知が提示されており、1回目は記載要件のみ(サポート要件, 実施可能要件), 2回目は記載要件(サポート要件, 実施可能要件)と新規性・進歩性欠如であった。このうち、2回目の取消理由通知における進歩性欠如は、①上記文献Dを主引用文献とする取消理由と、②日米の審査で提示されていない文献E (WO2011/136755) を主引用文献とする取消理由の2つがあり、最終的には、訂正により権利範囲が減縮されている。

文献Dに対する進歩性判断について、審査と異議申立てを比較すると、審査では進歩性欠如のみが通知されていたのに対し、異議申立てでは、特許請求の範囲の記載不備(サポート要件, 実施可能要件)を理由に、明細書に記載された効果を参酌しない等、複数の前提が異なっていた。すなわち、審査と異議申立てでは、記載要

件の判断が異なったために本願発明の認定の判断に差が生じ、その結果、進歩性判断にも差が生じたと推察される。

また、本件特許公報には、いずれも有機化学に関するIPCであるC07F15/00（周期表の第8族、第9族、第10族または第18族の元素を含有する化合物）とC09K11/06（有機発光性物質を含有するもの）の2つが記載されている。審査時の先行文献調査は、1回目の拒絶理由通知時にはC07D（複素環式化合物）を対象に行われ、2回目の拒絶理由通知時には調査範囲を広げてC07F（炭素、水素、ハロゲン、酸素、窒素、硫黄、セレンまたはテルル以外の元素を含有する非環式、炭素環式または複素環式化合物）、C09K11/06を追加して行われていた。一方、文献Eに付与されていたIPCは、半導体装置に関するH01L 51/00（能動部分として有機材料を用い、または能動部分として有機材料と他の材料との組み合わせを用いる固体装置）であったため、審査時の先行文献調査のサーチ範囲には、文献Eは含まれていなかった可能性が高いと推察される。

(3) 事例3（異議2018-700653）

本件は、日本を優先権主張国とするPCT出願が日本・米国等に展開されたものであり、米国OA発行後に日本の審査が行われた。

日本の審査引例では、拒絶理由を構成する引用文献としては、米国OAで提示された文献との重複は見られなかった。しかし、拒絶理由通知内の参考文献（先行技術文献）には、米国OAで提示された引用文献F'（US2005/0118423）及び文献G'（US2009/0281247）にそれぞれ対応する文献F（特開2004-261796）及び文献G（WO2007/123188）が含まれていた。

異議申立てでは、日米の審査で提示されていない文献H（特許3688418号）及び甲10号証（異議申立人の従業員作成の実験成績証明書）に基

づく取消理由が通知され、訂正により権利範囲が減縮されている。

審査と異議申立てで異なる判断となった要因としては、審査において進歩性が認められた補正後のクレームが、甲10号証（実験成績証明書）により否定されたことにあると推察される。

また、本願発明の名称は「吸水性樹脂」であり、本件特許公報には、A61F13/53（吸水体に特徴があるもの）、A61F13/15（吸収パッド）、A61L15/60（液体で膨らむゲル形成性物質）、B01J20/26（合成高分子化合物）の4つのIPCが記載されている。審査時の先行文献調査は、これらの上位階層にあたるIPCサブクラス（A61F、A61L、B01J）に加え、有機高分子化合物に関するC08F（炭素-炭素不飽和結合のみが関与する反応によってえられる高分子化合物）を対象に行われていた。

一方、文献Hは、発明の名称が「吸水剤並びに衛生材料」であり、有機高分子化合物に関するC08J（仕上げ；一般的混合方法；サブクラスC08B、C08C、C08F、C08GまたはC08Hに包含されない後処理）とC08L（高分子化合物の組成物）のIPCが付与された特許文献であった。審査時には、特許公報に付与されているIPCだけでなく、発明の内容を加味してC08クラス（有機高分子化合物）にまでサーチ範囲を広げたものと推察されるが、サーチ範囲とされたC08Fとは異なるサブクラスに属する文献Hは、審査時の先行文献調査のサーチ範囲には含まれていなかった可能性が高いと考えられる。

(4) 事例4（異議2018-700928）

本件は、フランスを優先権主張国とするPCT出願が日本・米国等に展開されたものであり、米国出願がOA発行後に放棄された後に、日本の審査が行われている。

日本での審査引例の中には、米国OAで提示された引用文献I'（US2003/0162900）の対応日

本語公報 I (特開2003-238802) が含まれていた。

異議申立てでは、記載要件違反(サポート要件、明確性要件、実施可能要件)による取消理由が通知された後、訂正により権利範囲が減縮されている。なお、申立人は、新規性・進歩性に関する申立理由として、いずれも審査で用いられた3文献に基づく4つの申立理由(①文献J(特表2011-529991, 審査における引用文献2)に基づく新規性欠如, ②同文献Jに基づく進歩性欠如, ③文献K(特開2013-238802, 審査における引用文献6)及び非特許文献に基づく進歩性欠如, ④文献L(特開2000-514134, 審査における引用文献1)及び非特許文献に基づく進歩性欠如)を提出していたが、取消理由には含まれていなかった。

審査と異議申立てでは、記載要件に関する判断では相違が見られたものの、審査での新規性・進歩性判断については異議申立てでも支持されたものと推察される。

(5) 事例5 (異議2018-700006)

本件は、日本を優先権主張国とするPCT出願が米国等に展開されたものであり、米国OA発行後に日本の審査が行われている。

日本の審査引例では、拒絶理由を構成する引用文献としては米国OAで提示された文献との重複は見られなかったが、拒絶理由通知内の参考文献(先行技術文献)には、米国OAで提示された文献M(特許第3539223)が含まれていた。

審査では、3回の拒絶理由通知が提示されていた。1回目では文献N(WO1998/54772)により新規性を否定され、出願人による補正を受けて提示された2回目では記載要件違反(サポート要件、明確性)のみが指摘されていた。再度の補正を受けて提示された3回目では、改めて文献Nにより新規性が否定されていたが、出願人は補正することなく、意見書による反論のみで特許査定となっている。

異議申立てでは、上記文献Nを主引用文献とし、上記文献M等を副引用文献として、進歩性を否定する取消理由が通知され、訂正により権利範囲が減縮されている。

審査と異議申立てでは、共通する引用文献(文献N)が用いられていたが、進歩性を否定するための論理構築(主に、引用発明Nの認定)に差異が見られたことが、異なる判断となった要因と推察される。

3. 5 考 察

事例分析を行った9件では、いずれの事例でも、拒絶理由通知に提示されている文献(拒絶理由を構成する引用文献又は参考文献)の中に、米国OAの審査引例(対応日本語公報)が含まれていた。3. 3 (3) で述べた通り、対応US出願の審査が先行し、当該対応US出願が拒絶となっている場合に、異議申立てでの減縮率等が低いことを考慮すると、日本の審査官は、対応US出願の審査経過及び審査引例を把握したうえで審査している可能性が高いと推察される。

また、事例分析を行った9件では、審査においてなされた新規性・進歩性ありとの判断を異議申立てにおいて否定した事例は見られなかった。しかし、記載要件の判断が異なる事例(事例1, 4)や、本願発明の認定や引用発明の認定が異なる事例(事例2, 5)が見られた。結果からみれば、審査時のこれらの判断に誤りがあったとの見方ができるため、審査の「甘さ」の原因を調査するうえでは、進歩性判断だけの問題ではなく、記載要件や発明の認定についても検討する必要があると考えられる。

さらに、新たな引用文献により権利範囲が減縮等された案件の差分文献を事例分析により確認したところ、差分文献として、審査時のサーチ範囲外と思われる特許文献が挙げられていた事例(事例2, 3)や、非特許文献が挙げられていた事例¹²⁾が見られた。限られた時間ですべ

での先行文献を網羅的に調査するのは困難であり、事例分析を行った限りでは、審査においては、合理的な範囲で先行文献調査がされている印象を受けた。しかし、このように特許性の判断に影響を与える先行文献が見逃され、特に、本願発明と引用発明の相違点とされている構成が、当業者にとって当たり前のものとの組合せだと感じられてしまうようであれば、審査が「甘い」との印象を強く与えているのかもしれない。

一方で、米国の審査では、日本の審査ではサーチ範囲外と思われる特許文献や非特許文献などの副引用文献を引用することなく拒絶されていることも興味深い点だと考える。上述したとおり、審査官は、対応US出願の審査経過や審査引例を参照している可能性が高いと推察される。適切に把握したうえで拒絶理由に採用していないのだとすれば、特許制度または審査基準の違いにより日本での拒絶理由を構築できず、その結果として、日米での審査結果の違いを招いている可能性も考えられる。

4. 実務者への提言

今回の調査により、異議申立てにより権利範囲が減縮等されている場合には、一定の共通的な傾向があることが確認された。審査の「甘さ」の議論とは別に、申立人の立場から、異議申立てを有効活用するために、以下を参考にしていきたい。また、権利者の立場から見た場合には、これらの点は、特許権が減縮等されるリスクと言えるだろう。

① 対応外国出願と審査結果が異なる場合（対応外国出願が拒絶確定している場合）には、異議申立てにより、特許権の取消又は権利範囲を減縮できる可能性がある。異議申立てを行う際には、まず、対応外国出願の有無及びその審査内容と結果を確認するのがよいだろう。

② そのうえで、日本の特許査定が、対応外国出願の拒絶確定より後である場合には、審査

官は当該対応外国出願の審査経過を把握したうえで特許査定を判断を下しているものと思われる。そのため、日本と当該国の審査結果の違いは、特許制度や審査基準の違いから生じている（当該国の引用文献では、日本では拒絶理由を構築できなかった）可能性に留意したうえで、当該対応外国出願の引用文献を精査するのがよいと考えられる。

③ 対応外国出願の有無に関わらず、審査におけるサーチ範囲外に、特許性を否定する有力な先行文献が存在する可能性がある。技術分野等によりケースバイケースではあるだろうが、対象特許公報に付与されたIPCとは異なる技術分野（サーチ範囲外の近接するIPC）や非特許文献などから先行文献を調査することも一案であろう。

④ 記載要件や発明（本願発明・引用発明）の認定などについても、異議申立てでは、審査と異なる判断がされる可能性がある。進歩性判断だけではなく、考えられる取消理由を広く検討するのが好ましいだろう。

5. おわりに

以上述べてきたように、本稿では、異議申立てがなされた日本の特許出願を対象として、日本国内における審査と異議申立ての引用文献とその判断を比較した。また、他国の審査結果を比較する観点を取り入れるため、その中で、対応US出願が拒絶となった案件については、米国の審査結果についても確認した。

調査の結果、審査官は対応外国出願の審査経過（引用文献等）を適切に確認したうえで審査している様子が推察された。本稿の調査では、日米の先行文献調査能力又は審査能力に差があるという事象を確認することはできず、「甘い」に含まれる否定的な意味合いの実態を掴めなかった。日本と外国での審査結果が異なるという産業界の問題意識については、日本の特許審

査の質の問題だけと捉えるのではなく、特許制度及び審査基準の国際的調和の観点からも並行して議論することが望ましいと考える。

本稿をきっかけに、これらの議論がより具体化することを期待しつつ、審査の質の向上に寄与することを期待したい。

本稿は、2020年度の特許第1委員会第3小委員会の構成委員である、吉岡恒幸（小委員長：メタウォーター）、岡部越津朗（小委員長補佐：富士フイルム和光純薬）、滝口瑞希（小委員長補佐：大日本印刷）、大石敏幸（キヤノン）、大西稔（新東工業）、柿木智宏（ライオン）、亀井陽介（共同印刷）、関忠景（AGC）、外池里奈（三菱ケミカル）、都寄恭彦（サトーホールディングス）、西谷崇史（YKK AP）、萩原翔（日立建機）、村井正治（小松製作所）、若松万紗子（カシオ計算機）が調査・検討した結果を執筆したものである。

注 記

- 1) 産業構造審議会知的財産分科会 第26回特許制度小委員会 議事録
- 2) 産業構造審議会知的財産分科会 平成30年度第1回審査品質管理小委員会 議事録
- 3) 特許第1委員会第3小委員会「クレーム長から見た近年の進歩性審査の傾向に関する一考察」知財管理 Vol.70 No.11 pp.1549-1559 (2020)
- 4) 特許第1委員会第3小委員会、特許第2委員会第2小委員会「近年の特許審査は『甘い』のか？」知財管理 Vol.70 No.9 pp.1351-1358 (2020)
- 5) 日本弁理士会 令和元年度特許委員会第1部会「近年の日本の特許査定率に関する考察」パテントvol.73 No.5 pp.3-14 (2020)

- 6) 工業所有権法（産業財産権法）逐条解説〔第21版〕p.416
- 7) 浅見節子「特許審査の質の評価に関する一考察－特許異議申立等からみたPCT国際調査報告や国内審査の分析－」AIPPI vol.63 No.1 pp.6-19 (2018) は、PCT出願を対象に、国内審査により国際調査報告（ISR）のサーチを評価し、特許異議申立等により国内の審査を評価している。
- 8) この抽出作業は、中央光学出版株式会社に委託して行った。
- 9) 特許行政年次報告書（2020年版）
- 10) 特許第2委員会第3小委員会「特許異議申立に関する分析－新規性に焦点をおいて－」知財管理 vol.68 No.12 pp.1695-1705 (2018) は、審査時における新規性違反の審査引例であっても、当業者の知見を踏まえて審査引例を見直すことで、再度、異議申立てでも新規性違反の証拠として使える余地があることを指摘している。
- 11) 日米の審査で同じ先行文献（ファミリー出願）が引用される場合でも、日本の審査では日本語公報を、米国の審査では英語公報が引用される可能性が高いと思われる。本稿では、単に文献番号を比較するのではなく、Sharesearch独自の項目で、パテントファミリーごとにユニークに付与している管理番号である「シンプルファミリー管理番号」を用いて、異なる言語（国）の公報も「一致」として取り扱っている。
- 12) 事例紹介を割愛した案件の中で、差分文献に非特許文献が含まれていた事例が2件あった。①異議2018-701005は、9つの差分文献が挙げられており、その内訳は特許文献4、非特許文献5であった。また、②異議2018-700521は、学術文献と、学術会議の発表スライドを引用文献とする取消理由が通知されていた。

（原稿受領日 2021年11月29日）