

## (2) 権利確定のタイミングと 第3者の監視負担

特許出願に関しては、タイムリーに権利化を図りたいとする出願人側の要請（出願即権利化が必要な場合から他社の製品化動向等を見極めた上で権利を確定させたい場合まで、個々の案件毎に要権利化のタイミングは大きく異なる）と、早期に他社の研究開発動向（出願動向）を把握しかつ他社出願についての権利の帰趨を見極めたい（自社製品開発と抵触する他社特許を早期に見極めたい）とする第3者の要請が対立している。そこで、本テーマにおいては、クレーム制度や審査請求制度（審査請求期間の7年から3年への短縮）、出願公開制度、分割出願制度の意義や役割について検証しつつ、権利確定のタイミングに関し出願人と第3者のバランスをどのように取るべきかについて考察する。

### <検討メンバー>

飯島 歩 弁護士法人北浜パートナーズ 弁護士・弁理士

◎桂 正憲 特許庁審判部第29部門（特許審査第1部調整課併任）審判官

清水 克則 三菱電機（株）知的財産渉外部 専任

堀口 浩 （株）東芝 知的財産部 企画担当

※◎は発表者。



成果報告会

## 権利確定のタイミングと第3者の監視負担

平成18年5月24日

知財塾Cグループ

1

## 目次

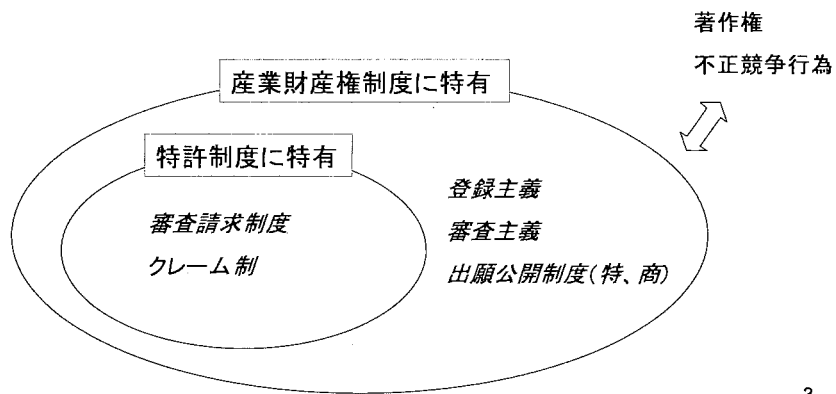
---

1. 特許制度の特徴
2. 審査請求制度
3. 出願公開制度
4. クレーム制+補正制度+分割制度
5. 第3者の監視負担とは
6. 第3者の監視負担軽減の方策
7. まとめ

2

## 特許制度の特徴

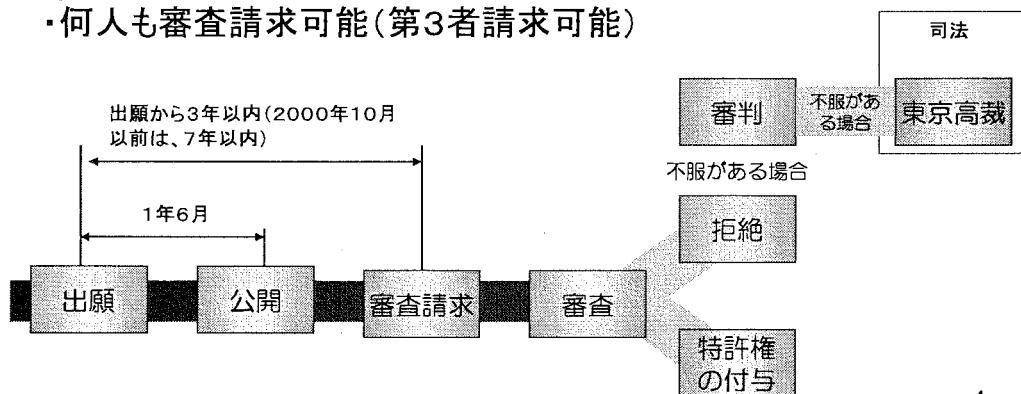
- ・登録主義(←無方式主義)
- ・審査主義(←無審査主義)
- ・審査請求制度
- ・出願公開制度
- ・クレーム制+補正制度+分割制度



3

## 審査請求制度とは①

- ・審査請求制度は、出願の急増を背景として、審査処理を促進すべく、出願公開制度とともに昭和46年1月1日導入されたもの
- ・出願から3年以内に審査請求を行わないと、見なし取り下げ
- ・審査請求料は約20万円
- ・何人も審査請求可能(第三者請求可能)



4

## 審査請求制度とは②

### ○出願人にとって

先願主義の下で取り急ぎ出願をした後、権利化の必要性や特許性を吟味した上で、真に権利化が必要な発明についてのみ審査請求(及びクレームのドラフティング)を行うことが可能。

→ 手続の手間・費用の節約

重要案件への重点的対応による、瑕疵のない強い権利取得

### ○特許庁にとって

不要な出願の審査を省略できるため、審査負担が軽減

→ 特許審査の迅速化に寄与し、制度全体にメリット。

### ○第三者にとって

他社出願の権利化意志の見極めに時間がかかるため、他社出願を監視する負担が増加。

5

## 審査請求制度とは③

・国際的には、審査請求制度なし～審査請求期間7年まで、さまざまな制度が存在。

・欧州特許庁は、原則1年6月後にサーチレポート付で公開。  
英国にもサーチレポート制度あり。

審査請求制度なし: 米国

2年: 欧州特許庁、英国、ポーランド

3年: 日本、中国、チェコ、ロシア、アルゼンチン、インドネシア等

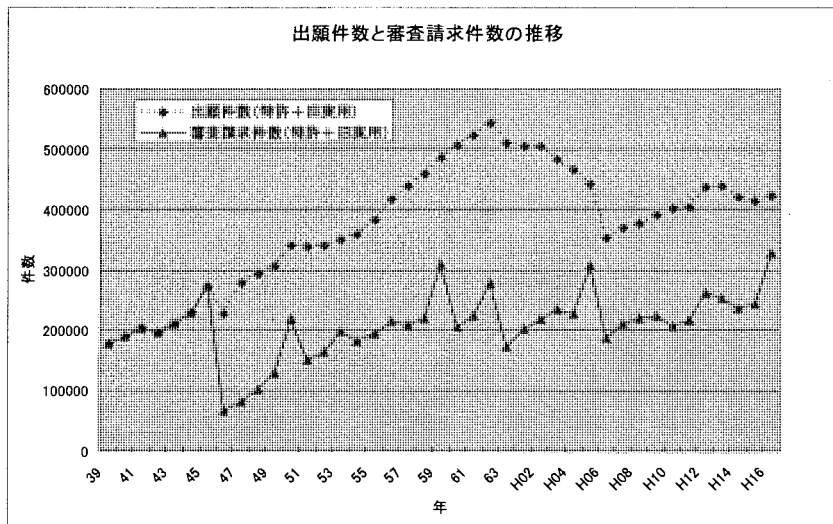
5年: 韓国、オーストラリア、カナダ(1996年に7年→5年に短縮)

7年: 日本、ドイツ

6

## 審査請求制度の利用状況①

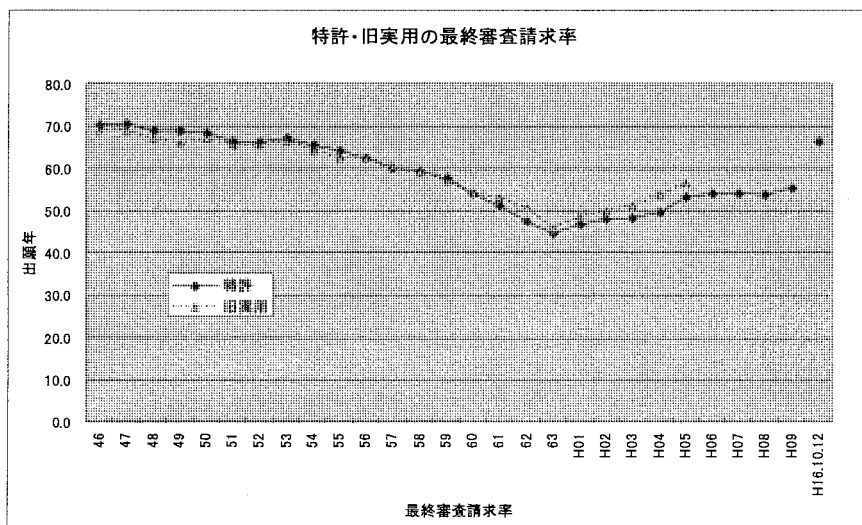
・審査請求件数は、これまで20万件オーダーで推移(S50、S59、S62、H5のピークは審査請求料値上げ時の駆け込み請求。H16は審査請求期間短縮による“コブ”)。



7

## 審査請求制度の利用状況②

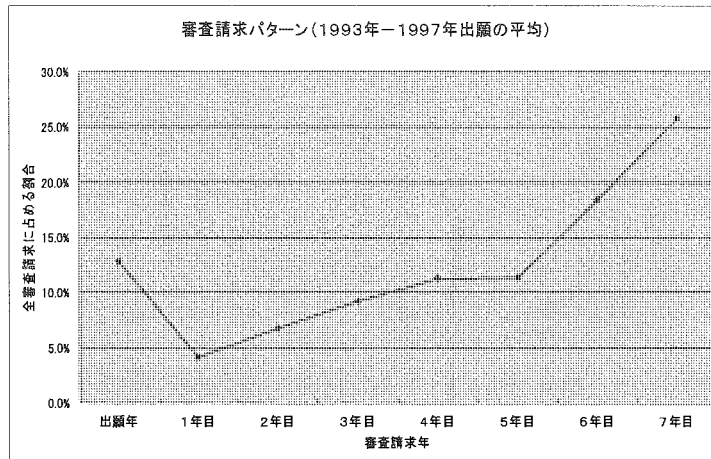
・審査請求期間7年の下で、最終的に審査請求されるものは出願の50～60%。審査請求期間3年の下では10ポイント程度上昇。



8

### 審査請求制度の利用状況③

- ・審査請求は、出願と同時にされるものと、審査請求期間満了直前に審査請求されるものに2極化される傾向。
- ・審査請求満了直前に審査請求されるものの割合が高い(第三者の監視負担増加に繋がっている)。



9

### 審査請求期間の短縮①

下記の理由により、平成13年10月より、審査請求期間を7年から3年へ短縮。

#### ①権利確定の早期化による新たな技術開発・事業の促進

現在の審査請求制度においては、最長7年の長期にわたり権利の帰趨が未確定な出願が大量に存在する。現時点では審査請求されていないが、今後審査請求がされる可能性のある特許出願件数は214万件にのぼる(平成9年末時点)。

このような事態により、次のような不利益が第三者に生じ、技術開発、新規事業の展開の阻害要因となっている。

- ・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。
- ・審査請求や補正の状況を長期にわたり監視する負担が大きい。

#### ②第三者が、予期せず権利侵害を問われる可能性の低減

審査請求がされるまでは、出願人は、補正により、明細書の範囲内でクレームを自由に変更できるため、第三者が利用可能な技術範囲が確定せず、予期せず特許権を侵害してしまうおそれがある。

10

## 審査請求期間短縮②

### ③我が国の審査結果を反映した国際相場の確立

我が国での権利設定が欧米に比べ遅れている状況が続けば、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、我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。また、欧米の特許を基礎に実施契約や特許侵害訴訟が行われることとなり、我が国特許制度の空洞化が生じる懸念がある。

### ④発展途上国に対する審査協力の推進

我が国は、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年の長期にわた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、我が国とは異なる審査結果が下される等、日本からの出願が適正に保護されない恐れがある。

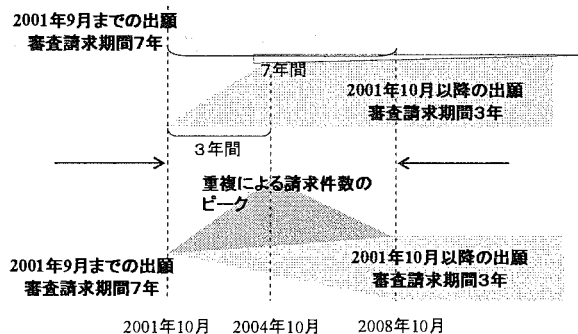
11

## 審査請求期間短縮の影響

・審査請求期間7年の下で、最終的に審査請求されるものは出願の50～60%。審査請求期間3年の下では10ポイント程度上昇。

・審査請求件数が一時的に急増(いわゆる“コブ”が発生)。

・審査請求期間が短縮されてから4年が経過したが、審査請求期間3年の下で審査が終了した案件はまだ少数。このため、審査請求期間が7年から3年に短縮されたことの影響(効果)の全体は、現時点で十分検証できない。



12



## 出願公開制度①

- ・出願公開制度は、審査請求制度とともに昭和46年に導入。
- ・出願から1年6月経過後(※)に出願内容を公開することにより、(審査遅延による)研究開発成果の公開の遅れの弊害を是正。

→研究開発の活性化、重複出願・重複研究の排除

(※)パリ条約による優先権主張を伴う外国からの出願(優先期間12月)と国内出願の平仄を合わせるため、1年6月に設定。なお、出願人の請求により早期公開可能。

- ・かつて米国で生じた「サブマリン特許」問題は、出願公開制度及び権利存続期間の出願日からのシーリングがなかったことに起因。我が国との交渉の末、現在では米国も(不完全ながら)出願公開制度を有している。
- ・出願公開後、特許権の設定登録前に業として出願に係る発明を実施した者に対し、補償金請求権が発生(仮保護の権利)。

13

## 出願公開制度②

### ○出願人にとって

- ・出願公開がされると、その内容について後願排除効が生じ(29条の2)、他社による権利化を阻止可能(ただし他社による権利化を阻止するだけであれば、インターネット等に掲載すれば足りる)。
- ・権利取得の有無に関わらず出願内容が公開されてしまうことはデメリット。→安易な特許出願＝技術情報の垂れ流しである点に留意が必要。

### ○第3者にとって

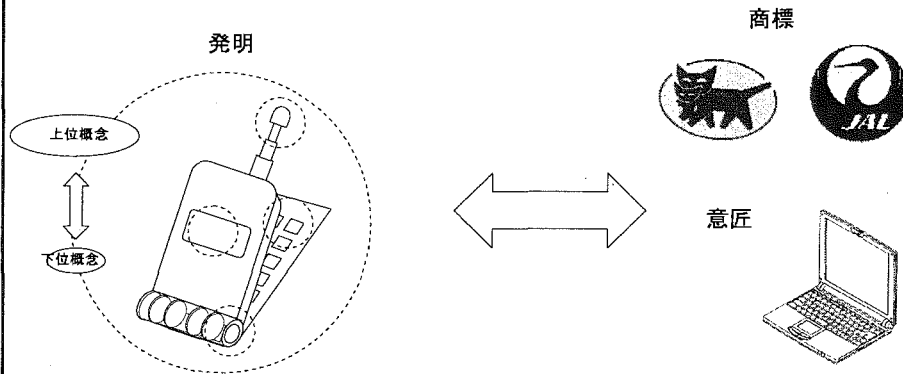
- 出願公開制度の下で出願内容が一律に公開されることにより、各企業は、他社の出願動向・研究開発動向を分析することができ、自社の研究開発戦略・特許取得戦略に活かすことが可能。
- 研究開発の効率向上を通じて我が国産業全体の活性化に寄与。

14

## クレーム制+補正制度+分割制度①

・特許出願の明細書には、研究開発成果たる発明の実施態様(実施例)が示されており、そこから無数の発明をクレームアップ可能(上位概念、下位概念、構成の組み合わせのバラエティ、等)。

・第三者にとって、出願の明細書等に記載され、出願公開された技術のうち、どの部分に(最終的に)独占権を求めようとしているのか、どの発明に特許性があるのかが予測困難(←特許制度に特有の問題)



15

## クレーム制+補正制度+分割制度②

分割出願制度を利用すると、出願人は出願の明細書に含まれている発明を順次権利化していくことが可能になるが、その分第三者にとっての監視負担は増大。

### ○分割出願の活用例

- ・拒絶理由通知への対応(単一性違反への対応、特許性の高い発明の切り出し、補正制限への対応)
- ・ライセンス契約への対応
- ・将来を見据えた網羅的な権利取得
- ・共同出願した発明を出願人で分けるための対応、等

16

## 第3者の監視(負担)とは①

### 1. 他社の技術開発動向の監視

第3者(同業他社等)がどのような研究・製品開発を行っているかを、特許の公開公報を監視することによって把握することができる。プラスαの情報であり、負担として捉えることは不適。

### 2. 他社の権利化動向の監視(権利化意志の見極め)

審査請求期間を過ぎて審査請求されなかった出願に記載された発明は、自由に使用可能。出願から3年(出願公開から1年6月)間監視することが必要。

### 3. 他社の権利化動向の監視(自社製品との抵触関係の見極め)

審査請求された案件について、どのようなクレームで権利化されるか、一連の(分割)ファミリー出願の係属終了まで監視することが必要。

17

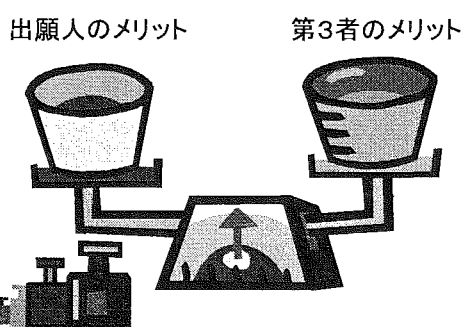
## 第3者の監視(負担)とは②

	監視負担	審査請求期間、補正・分割等との関係
技術動向の監視	小	特になし
権利化意志の見極め	中	審査請求期間と密接に関係 (審査請求期間の短縮 → 監視負担小)
抵触関係の見極め	大	・審査請求件数と密接に関係 (審査請求件数増加 → 監視負担増) ・要審査期間と密接に関係 (要審査期間の長期化 → 監視負担増) ・補正・分割による影響大

18

### 第3者監視(負担)とは③

	権利化の自由度大 (第3者の監視負担小)	↔	第3者の監視負担大 (権利化の自由度大)
審査請求期間	20年	↔	ゼロ(審査請求制度なし)
(出願公開制度)	(なし)	↔	即時公開
特許請求の範囲の補正	制限なし	↔	補正不可(削除、明確化のみ)
分割制度	制限なし	↔	不可



19

### 第3者の監視負担軽減の方策①

#### ○特許審査の迅速化

1. 審査に時間がかかると(審査待ち期間、要処理期間が長期化すると)、審査請求後にクレームが確定するまでの期間が長期化し、抵触関係見極めのための監視負担が増加。
2. 当面、第3者監視負担軽減の観点からも、特許審査の迅速化が最優先課題。

20

## 第3者の監視負担軽減の方策②

### ○審査請求制度の廃止(審査請求期間0)

1. 審査請求期間経過後にみなし取下げになる案件が無くなり、特許庁の審査負担が増加。特許審査迅速化を実現するためには、当面、審査請求制度の維持が必要。
2. 出願人にとって、出願価値の見極めに十分な時間がとれないため、ある程度多めにし出願せざるを得ず(審査を受けざるを得ず)、その分コストが増加。また、コストの制約から権利化が必要な案件を漏らす可能性も。  
→我が国の出願人に特有の出願ビヘイビアに依存する問題かどうかについては要検討
3. 第三者にとって、権利化意志の見極めが早くなる点でメリット(ただし、審査請求制度廃止により審査請求件数が増加し、審査が遅れると、抵触関係見極めのための監視負担は増加)。また、重要案件について繰り返し分割が行われると、監視負担はあまり低減されない可能性あり。出願コストの制約から出願件数が減少すると出願公開される他社案件数が減少する点で第3者のデメリットも考えられる。

21

## 第3者の監視負担軽減の方策②

### ○審査請求制度の廃止(審査請求期間0)

4. 審査請求期間は何年が最適かについては、出願人の利益、第3者の監視負担、審査迅速化の3つの要素のバランス点をどこに取るか、という問題。



この問題については、審査請求期間が7年から3年に短縮されたことの影響(効果)が現時点で十分検証できないため、今後十分な検証をした上で更に検討することが必要。

22

### 第3者の監視負担軽減の方策③

#### ○サーチレポート制度(出願公開時にサーチレポート添付)の導入

1. PCT、EPCで採用実績あり。
2. 出願全件についてサーチレポートを作成するのは特許庁の大幅な負担増につながり、審査迅速化の観点から当面は採用不可。なお、先行技術調査のアウトソーシングは行われているが、現在のところ判断を行う者(審査官)からのフィードバックを常時行うことで一定の品質が担保されており、外注を前提としたサーチレポート制度の導入には問題あり。また、外注先の調査請負能力の観点からも実現不可。
3. 出願人にとって、全件サーチレポートを作成すると、その分コストが増加する可能性(ただしサーチ料の設定、審査請求率に依存)。
4. 第3者にとって、出願公開時点で添付されたサーチレポートを参酌することにより、クレームアップされた発明について権利化の可能性を判断することが可能となるため、監視負担が軽減。なお、補正・分割により権利化を求める発明が変更される可能性があるため、その分の監視負担は残る<sup>28</sup>

### 第3者の監視負担軽減の方策④

#### ○分割可能時期の制限(おおもとの出願から〇年以内)

1. 現在、意匠法等の一部を改正する法律案が国会で審議中。
2. 当該法律案には、特許法において分割時期の制限を緩和する内容が盛り込まれている(特許査定/拒絶査定後の一定期間を分割可能時期に追加)。
3. 出願の分割が多用されると、権利確定時期が遅れることがある。分割制度がより使いやすくなると、このようなケースが増加し、第3者の監視負担が増大する可能性がある。

#### ○分割出願件数の推移

出願年 CY	平成12年	13	14	15	16
分割出願件数	9,154	9,088	10,134	11,265	12,499

## 第3者の監視負担軽減の方策④

### ○分割可能時期の制限(おおもとの出願から○年以内)

4. 分割可能時期を制限すると、出願人にとって、十全な形での権利取得がやりにくなる恐れ、技術標準との関係で必須特許を取りにくくなる恐れがある。  
→フロントランナーの保護を手厚くする方向とは逆行(ただし、技術標準の必須特許を取得するために各社が競って多数の分割を行うことはゼロサムゲームとの指摘あり)。
5. 第3者にとって、最終的なクレームの確定が早くなるため、監視負担が確実に軽減。

25

## まとめ

- ・第3者の監視負担(抵触関係の見極め)は、特許審査のスピードに大きく依存。
- ・第3者の監視負担のうち、権利化意志の見極めの負担よりも抵触関係見極めの負担の方が重いと考えられるため、第3者の監視負担をトータルで軽減させるには、特許審査迅速化を実現することが最も重要。
- ・審査請求制度の廃止(審査請求期間0)、サーチレポート制度の導入などの方策は、特許審査の迅速化に支障を来すことにより第3者監視負担を増加させてしまう可能性が高いため、当面採用することは不適。
- ・分割可能時期の制限については、特許審査迅速化への悪影響はないが、フロントランナーの手厚い権利保護とは逆行するため、今般の改正法案が成立し、施行された後、出願人の権利取得の自由度と第3者監視負担のバランスについて改めて検討することが必要。

26

