

## 6 適切なタイミングでの権利取得のための 特許制度の在り方に関する調査研究<sup>(\*)</sup>

平成24年3月30日に行われた産業構造審議会第17回知的財産政策部会において、「出願人の事業戦略・知財戦略にこたえるような審査タイミングを選択できる制度について、出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスにも留意しつつ、諸外国の制度等を踏まえて検討することが必要」と指摘されている。

我が国の国際競争力を高めていくためには、ユーザーの知財戦略に基づいて適切なタイミングで権利を取得できるような制度が求められるが、そのためには現行の早期審査を含めた審査着手のタイミングを選択できる制度全体の在り方について、その長所短所、国際的な動向や制度調和、さらには社会経済厚生などの種々の観点から検討をする必要がある。

本調査研究では、適切なタイミングでの権利取得に関する、我が国ユーザーの具体的なニーズの確認、諸外国における類似の制度の調査を行い、我が国における審査着手のタイミングを選択可能とする制度の在り方について検討を行った。

### I. 序

#### 1. 本調査研究の背景

これまで特許庁は、ユーザーに対し迅速な審査結果を出願人に提供すべく、任期付審査官の採用や先行技術文献調査外注の拡充等の施策を行ってきた。そして、2013年には審査請求から一次審査結果取得までの期間を11か月にするという目標を定め、その目標は達成される見込みである。この目標は、全ての技術分野の特許出願について迅速に一次審査を行い、審査請求から一次審査結果取得までの期間を短縮するものであるが、他方、出願人がどのようなタイミングで審査結果の入手や権利の取得を望むかについては、その発明の内容、技術分野固有の事情、当該発明を利用する事業計画等の多様性に応じて様々なニーズがある。

平成24年3月30日に行われた産業構造審議会第17回知的財産政策部会においては「出願人の事業戦略・知財戦略にこたえるような審査タイミングを選択できる制度について、出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスにも留意しつつ、諸外国の制度等を踏まえて検討することが必要」と指摘されている。

今後更なるグローバル化が進む中で我が国ユーザーの知財戦略に即応していくためには、出願人の多様な権利取得のニーズに対応した段階的な審査着手のタイミングを選択可能とする制度の導入について検討する必要があると考えられる。

#### 2. 本調査研究の目的

適切なタイミングでの権利取得に関して、我が国ユーザーの具体的なニーズを確認するとともに、諸外国における類似の制度を調査し、我が国において多様なニーズに対応して審査着手のタイミングを選択可能とする制度の在り方、仮に

新しい制度を導入する場合の問題点について検討し、今後制度改正などの際に用いるための基礎資料となるよう、本調査研究を行うこととする。

#### 3. 本調査研究の実施方法

本調査研究では、下記調査項目について調査を行い報告書にまとめた。

- (1) 学識経験者2名、産業界有識者5名、弁理士1名の計8名による委員会(計4回)。
- (2) 1,057者を対象とした国内アンケート調査。回答521者(回答率49.3%)。
- (3) 国内アンケート調査対象者から20者を抽出しての国内ヒアリング調査。
- (4) 米国特許商標庁、欧州特許庁、韓国特許庁、シンガポール特許庁に対する質問票調査。
- (5) 米国特許商標庁、欧州特許庁、韓国特許庁に対するヒアリング調査。
- (6) 審査着手タイミングに関する公開情報調査。

### II. 我が国における審査着手タイミング

#### 1. 我が国における施策との関係

各国特許庁のワークシェアリングの観点から、我が国では審査結果を早期に他国庁へ発信できるように、PPH(Patent Prosecution Highway)、JP-FIRST(JP-Fast Information Release Strategy)の施策を行っている。

#### 2. 審査着手の早期化

我が国において、審査着手を早期化するものとして、優先審査制度、早期審査、スーパー早期審査、早期審理がある。現在、優先審査制度は、早期審査に代替されているためか、

(\*) これは平成24年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書の要約である。

ほとんど利用されていない状況である。

### 3. 審査着手の猶予

我が国において、審査着手を猶予する手段としては、審査請求制度を利用して、審査請求を行うタイミングを遅くするという事が考えられる。

## Ⅲ. 諸外国における審査着手タイミング

米国、欧州特許出願、韓国における、審査着手タイミングを選択できる制度は下記のようにになっている。

	米国	欧州特許	韓国
審査着手の早期化	・早期審査 ・トラック I ・年齢・健康による	PACE ・早期調査 ・早期審査	・優先審査 ・超高速審査
審査着手の猶予	・審査猶予制度	なし	・審査猶予申請制度

各国によって、申請要件、効果等が異なっている。

米国の審査猶予制度は、優先日から3年を超えない範囲で出願人の指定する所定期間だけ庁指令が発行されないような制度である。

韓国の審査猶予申請制度は、出願から5年を超えない範囲(審査請求期間内)で、出願人が審査開始のタイミングを指定できる制度である。

米国における審査猶予制度、韓国における審査猶予申請制度の利用件数はあまり多くない。

## Ⅳ. 審査着手タイミングの在り方

### 1. 審査着手の早期化

審査着手の早期化の点については、下記の論点について検討を行った。

- (論点1) 早期審査等の継続の必要性
  - (論点2) 早期審査等の法定化の必要性
  - (論点3) 早期審査等の改善点
  - (論点4) 最終審査結果の早期取得の検討の必要性
- それぞれについて説明をする。

#### (論点1) 早期審査等の継続の必要性

国内アンケートでは、早期審査の認知度、利用率は、きわめて高かった。

一方、スーパー早期審査については、認知度は高いもの

の、利用率は低かった。利用しない理由については、対象となる案件がなかった、通常の審査又は早期審査のスピードに満足しているという回答が多かった。スーパー早期審査を利用したことがない又は知らなかったと回答したものの72.2%が、対象となる案件があればスーパー利用したいと回答した。したがって、スーパー早期審査については、利用率は低いものの潜在的なユーザーが多くいるものと考えられる。

国内ヒアリングで、早期審査を利用する主な理由として、事業の実施が確定(又は予定)しているもの、重要技術と考えているものが挙げられている。

委員会では、早期審査自体について否定的な意見はなく、良い制度であるとの意見があった。

諸外国をみても早く権利を取得する制度を取り入れており、各国特許庁間のワークシェアの観点からも日本特許庁が早期に審査結果を出す早期審査等は有益であると思われる。

#### (論点2) 早期審査等の法定化の必要性

諸外国においては早期審査等の審査着手を早期化する制度について、法律や規則で定められている。一方、我が国において、優先審査は法定化されているが、早期審査、スーパー早期審査は法律、規則等で規定はされていない。

国内アンケート、国内ヒアリングでは、早期審査等が法定化されていないことについての不安、不満はなかった。

委員会では、制度の安定性という点では法定化した方がよいかもしいが、我が国においては特許庁とユーザーとの間に信頼関係があり、運用と法定との違いは余りないのではないかという意見があった。

現在のところ、法定化を求める意見もないことから、運用で行うことで特段の問題はないものと考えられる。

#### (論点3) 早期審査等の改善点

早期審査等の改善点については、早期審査の適用対象(早期審査の申請要件)の拡大や事情説明書の簡素化の観点と、早期審査を利用した場合の公開前の登録<sup>1</sup>の観点、の二つの観点から検討をした。

・早期審査の適用対象の拡大、事情説明書の簡素化について

国内アンケートで改善点を聞いたところ、適用対象の拡大や申請の書類の簡略化・省略化を求める意見があった。

国内ヒアリングでは、申請要件に関しては、ほとんどのものが「外国関連出願」として早期審査を申請しており、早期審査を申請しなかったが、申請要件が障壁となり申請できなかったということはないと回答があった。

一方、早期審査の申請要件の一つである「実施関連出願」は、早期審査を申請する理由としては使いづらいという意見もあった。これは、「実施関連出願」で申請をすると、その出願に関係する発明が実施している（又は実施しようとしている）発明であることを他者に知られてしまうためである。特に、スーパー早期審査は、「実施関連出願」が必須の要件となっているので、「実施関連出願」を要件から外して欲しいという意見もあった。

事情説明書の提出について問題はあるかという点について聞いてみたところ、提出する書類は少ない方が好ましいという意見と事情説明書の提出が早期審査の濫用を防止する効果を有しているという意見があった。

委員会では、早期審査に関する申請要件を完全に撤廃してしまうと、審査請求が行われる全件について早期審査が申請されるおそれがあり、そうなると早期審査の意義が不明となってしまう可能性がある。料金の徴収等の一定の要件を課す必要があると思われるという意見があった。

以上のことから、現行の早期審査、スーパー早期審査については、ある程度ユーザーが満足できるものとなっていると思われる。

しかしながら、適用対象の拡大や申請の書類の簡略化・省略化を求める意見もあることから、早期審査等の趣旨を踏まえつつ、これらの必要性の有無についても検討を行うことが求められる。

#### ・早期審査を利用した場合の公開前の登録について

国内ヒアリングでは、他者の特許出願が早期審査を利用して出願公開前に登録になってしまい現実に困ったことがあるかと質問したところ、特に困ったことがないという意見がほとんどであった。しかしながら、現実的に問題になったことはないが、情報提供の機会がないまま、登録になってしまうことに問題を感じるという意見があった。そして、早期審査を申請した場合には早期公開をする、付与後のレビュー制度を設けるという意見があった。

委員会では、早期審査を利用した場合の公開前の登録に

対して何らかの対策が必要ではないかという意見があった。

#### (論点4) 最終審査結果の早期取得の検討の必要性

国内アンケートでは、審査結果取得のタイミングに満足しているという回答が多かった。これは、特許庁による施策の結果一次審査結果取得の期間が短くなってきていることから比較的満足度が高くなっていることが考えられる。一方、審査結果取得のタイミングをさらに早くするニーズがあるという意見もある程度あった。

また、一次審査結果取得と最終審査結果取得のタイミングの重要性については、一次審査結果取得のタイミングを重視するという回答よりも、最終審査結果取得のタイミングを重視する、又は一次審査結果取得のタイミング、最終審査結果のタイミングをともに重視するという回答の方が多かった。

委員会では、「ある業界団体が審査着手タイミングについての議論をした際に、早い審査着手、遅い審査着手という審査着手タイミングよりも最終審査結果のタイミングを出願人がコントロールしたいというニーズもあった」、という報告がされた。

以上のように、最終審査結果の取得タイミングを重視したいというニーズもあることが判明した。

最終審査結果を早期に取得したいというニーズがあることから、現行の運用の範囲内で実行できることについて、公平性、透明性等に留意しつつ、検討を行う必要があると思われる。

## 2. 審査着手の猶予

審査着手の猶予の点については、下記の論点について検討を行った。

(論点1) 審査着手の猶予のニーズ

(論点2) 審査請求制度について<sup>2</sup>

(論点3) 審査着手の猶予に関する制度の必要性についてそれぞれについて説明をする。

#### (論点1) 審査着手の猶予のニーズ

国内アンケートにおいて、一次審査結果取得のタイミングを遅くするニーズ、最終審査結果取得のタイミングを遅くするニーズとも一定数あった。

国内ヒアリングで具体的に審査着手を猶予したいケースについて聞いたところ、大きく次の二つに分けられた。

(a) 権利化をするか否かの判断を遅らせたい場合。

(基礎研究関連の発明で将来事業として実施するか不

明の発明)

- (b) 権利化を行うのは決まっているが、特許請求の範囲(クレーム)の確定を遅くしたい場合。  
(標準規格が定まってからクレームを決めたい。他者の動向を見てクレームを決めたい。)

委員会では、審査着手を猶予したい事例として、侵害訴訟の関係で遅く審査をしたい場合やライセンス交渉の際に広い権利が取れる可能性のある出願を残しておきたい場合が挙げられた。

#### (論点2) 審査請求制度について

国内アンケートでは、知的財産戦略に応じて、審査請求のタイミングを変えていると回答した者が多かった。また、アメリカの3トラック制度のように、審査請求制度そのものをなくし、審査着手のタイミングを出願人が選択できる制度をそのまま取り入れることについては、審査請求制度がなくなることが問題であるという意見が多かった。また、理想の審査請求期間は現行の3年と回答したものが多く、審査請求制度が不要であるとの回答はほとんどなかった。

国内ヒアリングでは、早く権利化をしたいものと、早く権利化をする必要がないものを判別して審査請求を行うタイミングを変えているという意見がほとんどであった。審査請求期間は、権利化をするか否かの判断をする期間として利用しているという回答が多かった。理想の審査請求期間については、基礎研究関連の発明の場合は有用性の判断が現行の3年では短すぎるという意見もあったが、他者特許の監視負担の観点や技術の変遷が早くなっていることを鑑みると現行の3年程度がちょうどよいのではないかという意見が複数あった。

#### (論点3) 審査着手の猶予に関する制度の必要性について

国内アンケートで、審査着手を猶予する制度については反対であるというコメントが複数あった。反対する理由としては、制度の複雑化を危惧するもの、必要性が感じられない、他者特許の監視負担増大の危惧等があった。

国内ヒアリングでは、審査着手を猶予する制度の導入について賛成か反対かを質問したところ、賛成と反対それぞれの意見が出た。審査着手を猶予する制度に反対する理由として、自社の審査着手が猶予されるメリットよりも、他者特許の監視負担によるデメリットの方が大きいという意見があった。

委員会においては、新しい制度を導入する場合には導入の際の弊害についての検討が必要であるという意見、ニーズがあればそのニーズにこたえる制度を設けるべきであるが最終的な産業発展に寄与するかどうかを検討すべきという意見、等が挙げられた。

外国調査の結果、欧州特許庁では、庁同士のワークシェアの観点から日本の審査着手を猶予する制度の導入を危惧していた。

以上のように、審査着手の猶予のニーズは一定数あるものの、権利の確定が遅れることに伴う監視負担の増大への危惧等から、審査着手の猶予に対する反対も少なくない。

審査着手を猶予する制度・運用の必要性の有無については、監視負担の増大の弊害以外にも、特許法の目的との関係、諸外国とのワークシェアとの関係等の様々な観点から考慮し、公平性、透明性、効率性等に留意した検討を行う必要があると思われる。

## V. まとめ

### 1. 審査着手の早期化

早期審査及びスーパー早期審査に対する出願人の評価も高く、現状のままでも特に問題ないとするものが相当数存在することから、今後も継続することが求められる。

一方、公開前に登録されてしまうことを懸念する意見、事情説明書の簡略化・省略化や適用対象の拡大(条件の緩和)を求める意見、も存在することから、これらについて不断の検討を行うことが求められる。

なお、一次審査結果の取得のタイミングに満足とするものが多かったが、最終審査結果取得のタイミングをさらに早くすることを希望する意見も一定数存在した。したがって、出願人のニーズに合わせ、最終審査結果取得のタイミングをさらに早くすることを希望する出願への対応を検討することが求められる。

### 2. 審査着手の猶予

審査着手を猶予する方法としては、現行の審査請求制度の見直し、審査着手の猶予を希望する出願人が審査着手時期を選択できる制度・運用の創設等が考えられる。

審査請求制度については、出願審査請求制度を廃止することに反対とする意見が多く、出願審査請求期間について現行の出願から3年でよいとするものが多いことから、審査請求制度の見直しを行う必要性は低いものと考えられる。

審査着手時期を選択できる制度・運用の創設については、

他者特許監視負担の増大の危惧という問題がある。

審査着手の猶予を可能とする制度・運用の在り方については、今後、出願人のニーズのより詳細な把握、特許法の目的との関係、諸外国とのワークシェアとの関係、監視負担の増大への危惧等も踏まえ、公平性、透明性、効率性等が担保されることに十分留意して検討を行うことが求められる。

(担当: 研究員 河村真次)

- 
- <sup>1</sup> 特許出願と同時に審査請求と早期審査の申請をした場合、出願から1年6月の出願公開前に、登録となることがある。この場合、第三者は出願公開後の情報提供の機会を得られず、情報提供という公衆審査を経ずに権利が成立してしまうことになる。このような公開前の登録について対策が必要であるかを検討した。
  - <sup>2</sup> 審査着手を猶予する手段として、審査請求期間の範囲内で審査請求のタイミングを遅くすることがある。この審査請求制度自体の必要性、審査請求期間が適切であるかを検討した。