

平成 22 年 3 月 19 日

内閣官房 知的財産戦略推進事務局 御中

弁理士 佐藤 辰彦

ユーザーフレンドリーな制度の構築について

日本が知財のワールドセンターになることが、今後の国際競争力を強化する上で最も重要である。即ち、日本が知財先進国として常に世界の知財制度をリードし、知財の成果をいち早く日本で保護して、日本から世界に向けて世界全体の知財の成果を発信し、活用されていくようにすることが、我が国のイノベーションの活性化の上で重要である。

そのためには、特許制度をはじめとする我が国の知財制度をユーザーフレンドリーなものとするのが、我が国のみならず諸外国からの知財をも引き寄せることに繋がる。

現在の我が国の特許制度には、以下のようなユーザーフレンドリーであるとは言いがたい状況があるので、早急に改善を図るべきである。

1. 諸外国と比較して権利の回復処置が厳しい。

(1) 日本では、出願や特許に関する手続期間を徒過した場合に救済され得るケースは極めて限定的である。拒絶査定不服審判請求期間（特許法 121 条 2 項）、特許維持年金支払期間（112 条の 2）の他は、レアケースである再審請求期間（173 条 2 項）、特許延長登録出願期間（施行令 4 条）を措いてない。かつ、これらのいずれも「その責めに帰することができない理由」と実質的に手続に関与する者全員の無過失を要求するもので、救済が実際に認められることは著しく困難な状況である。

(2) これに対して、米国、欧州等では、審査請求期間、局指令応答期間、優先権主張、PCT 国内移行、特許維持年金支払期間等、出願から権利維持に至る多くの手続期間について、広範な救済規定を有しており、かつ基本的に請求されれば救済する方向での制度設計がされている。

中国、韓国においても、日本より幅広い救済規定を持っており、これら他極から見ると、日本の制度は外国から乖離した厳格な制度となっている。

(3) 多くの者が手続に関与するグローバル出願で、手続期間徒過に救済を与

える条件として、現状のまま実質的に手続に関与する者全員の無過失を要求することは、日本でのみ権利の喪失という重大な不利益を出願人に与えるばかりか、権利の喪失に至らなくても、期限管理を二重三重チェックの下に行うことにより特許管理コストを定常的に上昇させることとなる。

(平成21年度日本弁理士会調査より)

<期限徒過に対する救済制度>

	審査請求	指令への応答	審判請求	年金(設定時)	年金(維持)	パリ優先権 ・後の出願 ・訂正追加	第三者の 権利に関 する規定
アメリカ	制度なし	○133	○133	○151	○41(b)(c)	— ○規 1.55(a)(1)	41(c)(2)
イギリス	制度なし	○20A ^{※1}	○	○20A	○28 ^{※2}	○5(2B)	
欧州	○ 121 ^{※3} ,122 ^{※4}	○121	○122	○121,122	○121,122	○87, 規 136(1) ○52	122(5)
ドイツ	○ 123 ^{※5} ,123a ^{※6}	○123,123a	○ 123,123a	○123,123a	○123,123a	— ○41	123[5]-[7]
中国	○細 6 ^{※7}	○細 6	○細 6	○細 6	○細 6	—	
韓国	—	○16II	○	○81 の 3	○	— ○54(7)	81 の 3(4)(5)
PLT	○11,12	○11,12	義務なし (13 規(i))	○12	○12	○13	

(○は救済が認められることを示し、数字は根拠となる条文の番号を示す。—は救済が認められないことを示す。)

※1 法、規則に定める期間又は指定期間が対象

※2 更新料の納付がないために効力を失った特許が対象

※3 欧州特許庁に対する期間が対象(ただし第 87 条(1)(優先権)、第 108 条(審判請求)及び第 112a 条(4)(拡大審判部による検討のための申請)の期間を除く)

※4 欧州特許庁に対する期間で、不遵守の直接の結果として請求の拒絶、みなし取下げ、特許取消等、権利若しくは救済手段の喪失をもたらすものが対象

- ※5 期限の不遵守により法律上の規定により権利上の不利益を生ずるものが対象。異議申立期限（第 59 条[1]）、特許の維持不服抗告の申立期限（第 73 条[2]）、第 7 条[2]及び第 40 条に基づく優先権が主張されている特許出願の期限は除く
- ※6 ドイツ特許庁による指定期間で、期限の不遵守の後拒絶されたものが対象。
- ※7 専利法又は専利法実施細則に規定する期限或いは国務院特許行政部門の指定するすべての期限が対象である。ただし、新規性喪失の例外（専利法 2 4 条）、優先権の主張（専利法 2 9 条）、存続期間（専利法 4 2 条）、訴訟の時効（専利法 6 2 条）および国内移行期間（専利法実施細則 1 0 3 条）には適用されない。

2. 諸外国と比較して特許明細書の記載要件が厳格すぎる。

- (1) 下記の一覧表に参照されるケースは、日本においては、審査、審判、取消訴訟の全段階に亘っても記載要件違反が治癒できず、最終拒絶又は無効・取消で全滅している。
- (2) これに対して、米国や欧州特許庁では、その対応出願の多くが、審査段階で記載要件違反の指摘を受けず、或いは受けても出願後の出願人応答により記載要件が充足されたものとして特許化されており、記載要件違反で最終拒絶に至ったケースは 1 件もない。
- (3) このことから、三極である米国・欧州特許庁との比較において、日本では、出願審査段階で適用される記載要件の基準も実質的に厳格であり、かつ出願後に記載要件違反を通知された際に反証するための手続き的担保（実験成績証明書の提出、技術水準の立証、補正の機会等）も不十分であることが窺える。

（平成 2 0 年度日本弁理士会調査より）

<サンプリング手法>

①平成 1 9 年度の答申において抽出された 4 8 件（裁判所ホームページの裁判例検索システムを用いて、平成 1 7 年 1 1 月 1 2 日以降平成 1 9 年 7 月 2 5 日までの期間について、「3 6 条」および「特許」のキーワードでアンド検索を行った結果から実質的に特許法第 3 6 条について判断を行っている裁判例）、②裁判所ホームページの裁判例検索システムを用いて、平成 1 9 年 7 月 2 5 日以降平成 2 0 年 6 月 1 1 日までの期間について、「3 6 条」、「特許」および「不備」のキーワードでアンド検索を行った結果の 2 3 件、および、③平成 2 0 年度特許庁特許性検討委員会において提示された資料の中から前記調査結果を踏まえて選別した 2 5 件の計 9 6 件の中から、少なくとも米国または E P に出願されている 1 4 件を抽出。

表 1 <事件一覧>

No	事件番号	判決日	関連条文	判決	日本特許番号等	審判種別	技術分野
1	H17(行ケ)10344	H17.08.30	36条4項	棄却	特願 H11-333933	不服	電気
2	H17(行ケ)10050	H17.12.19	36条4項	棄却	特願 H10-537878	不服	物理
3	H17(行ケ)10645	H18.05.24	36条4項 同条6項	棄却	特願 H11-162937	不服	電気
4	H17(行ケ)10183	H18.08.29	36条4項	棄却	特願 H06-517750	不服	機械
5	H17(行ケ)10579	H18.10.04	36条4項 同5項	棄却	特願 H5-83418	不服	機械
6	H19(行ケ)10171	H20.4.7	36条4項	棄却	特願 H8-258310	不服	電気
7	H17(行ケ)10820	H18.10.30	36条4項, 5項1号	棄却	特願 H04-507654	不服	ハイオ
8	H17(行ケ)10818	H19.3.1	36条5項	棄却	特許第 2848786号	無効	ハイオ
9	H18(行ケ)10442	H19.6.28	36条4項	棄却	特願 H07-521944	不服	ハイオ
10	H17(行ケ)10712	H18.6.21	36条4項 5項1号	棄却	特願 H03-501864	不服	ハイオ
11	H17(行ケ)10312	H17.8.30	36条4項	棄却	特願 H8-532341	不服	ハイオ
12	H19(行ケ)10236	H20.2.29	36条6項 1号	棄却	特願 H08-534539	不服	医薬
13	H17(行ケ)10295	H17.11.17	36条4項	棄却	特許第 3196895号	異議	化学
14	H17(行ケ)10368	H17.11.17	36条4項	棄却	特許第 3196895号	訂正	化学

表 2 <日米欧対応比較一覧>

No	日本特許番号等	米国特許番号等	判断内容	EP特許番号等	判断内容
1	特願 H11-333933	US6,427,535	○	—	—
2	特願 H10-537878	—	—	EP 0 914 653	◇□
3	特願 H11-162937	US6,634,216	◇△	—	—
4	特願 H06-517750	US5,685,120	※ 1	EP0683838B1	○
5	特願 H5-83418	US5,745,636	○	—	—
6	特願 H8-258310	US6,187,120	○	EP 873839 B1	◇
7	特 願 H 04-507654	US5,928,635	△	EP0636033B	○
8	特許第 2848786 号	US6,414,014	□	EP0 584 001	□
9	特願 H07-521944	US7,001,597	△	EP0751782B1	△
10	特願 H03-501864	US5,859,205	△	EP0460167B	○
11	特願 H8-532341	US6,232,324	◇	EP0823254B	○
12	特願 H08-534539	US5792795	○	EP825858B1	※ 1
13	特許第 3196895 号	US6,600,008	○	EP0 974 615A1	※ 2
14	特許第 3196895 号				

※ 1 ; 対応クレームなし

※ 2 ; 実施可能要件違反の拒絶理由に対し意見書・補正書で応答、審査中。

凡例 :

○ ; 指摘なし

◇ ; 誤字不明瞭程度

△ ; 実施可能要件満たさず→意見書、補正書で解消

▲ ; 実施可能要件満たさず→意見書、補正書で解消せず

□ ; サポート要件満たさず→意見書、補正書で解消

■ ; サポート要件満たさず→意見書、補正書で解消せず

以上