

2 早期権利取得促進のための審判制度のあり方に関する調査研究

拒絶査定不服審判の請求件数は、年々増加傾向にあり、審理順番待ち期間の長期化が懸念されている。そこで、審理迅速化・効率化の観点から、制度のあり方について検討することが必要になっている。本調査研究は、現行制度及び運用についてのユーザのニーズ、海外主要国の制度などを調査・整理・分析した上で、早期権利取得促進のために、審判制度のあり方について、今後の方向性を検討した。取り上げたテーマは、拒絶査定不服審判の請求期間の適否、拒絶査定不服審判請求書における「請求の理由」の書き方、前置審査・前置審尋、差戻し、早期審理の活用及び分割・継続出願・継続審査請求の検討である。特に、拒絶査定不服審判の請求期間については、アンケート調査、外国の制度、我が国の他の不服申立制度における手続期間等を踏まえると、現行の30日間では、請求当否の検討期間としては十分ではなく、90日程度に延長することが適切とする意見が多かった。

本調査研究は、特許庁調査研究事業の一環として、早期権利取得促進のために、審判制度のあり方について調査研究したものである。

I. 序

特許庁では、審査官の増員、先行技術文献調査の外注拡大などにより、特許審査の迅速化・効率化が着々と進められている。これにより、審査処理件数は年々増加している。これに伴い、拒絶査定不服審判の請求件数も増加傾向にあるが、審判官の増員は容易ではない。2006年の拒絶査定不服審判の平均審理順番待ち期間は、27.1月であるが、請求件数の増加により、審理順番待ち期間の長期化が懸念される。このような長期化は、ユーザ側の早期権利取得の必要性の観点から望ましくない。そこで、拒絶査定不服審判についても、審理迅速化・効率化の観点から、制度のあり方について検討することが必要になっている。

一方、拒絶査定不服審判についてのユーザのニーズは様々であり、制度検討に当たっては、これらユーザのニーズを十分把握して行わなければならない。また海外の制度との調和も考慮する必要がある。

そこで、本調査研究は、以上の問題意識の下に、現行制度及び運用についてのユーザのニーズ、海外主要国の制度などを調査・整理・分析した上で、早期権利取得促進のために、審判制度のあり方について、今後の方向性を検討することを目的とした。

II. 拒絶査定不服審判の請求期間について

1. 拒絶査定不服審判の請求期間(ユーザの観点から)

現行法では、拒絶査定の本送達日から30日以内とされている拒絶査定不服審判の請求期間については、現状の期間で十分であるというユーザもいるが、代理人との手続に要する時間や、発明の効果を立証するための追試等を考慮すると30日では短過ぎるという意見や、現行では補正する内容を考慮して審判請求を行うかの判断が行われていないケースもあるという指摘もあり、審判請求期間を拒絶査定本送達日から3か月以内とすることが検討された。この場合、現行(補正期間を合わせた60日)より長期となり、拒絶査定の内容、審判請求の是非及び審判請求の内容について十分に検討する時間が与えられるので、ユーザ側のメリットは大きい。なお、拒絶査定が確定するまでの第三者の監視負担については、送達日から3か月以内であれば請求期間の延長による影響は少ないと思われる。

明細書等の補正期間については、現行法のように審判請求期間と別個に設ける案についても検討されたが、審判請求期間を査定本送達日から3か月とした場合において、明細書等の補正を審判請求と同時にを行うこととしても、現行法(請求期間(30日)と合わせた実質60日)よりも、十分な検討期間を確保することができるので問題ないと思われる。なお、3か月の期間があれば、補正の内容についても十分検討する期間があるので、複数回の補正を認める

必要性は少ないと思われる。

請求の理由の補充期間については、審判請求期間が拒絶査定謄本の送達日から3か月に延長された場合には、審判請求期間内に補正の内容とともに請求の理由についても十分に検討する機会が与えられることから、審判請求後に請求の理由を補充する機会を与える必要はないとの考え方もあるが、請求理由の補充を特許庁の補正指令に対する指定期間に行っている企業では、4から5か月で行っていた検討を3か月で行うことになるので現状より大幅に短縮されることになる。請求理由については、現行法の審判請求後に請求の理由の要旨変更補正が可能で、審判請求後一定期間が経過しても理由補充が出されていない場合に特許庁が補正指令を出す制度を維持することが望ましいと思われる。

2. 拒絶査定不服審判の請求期間(代理人の観点から)

拒絶査定不服審判の請求期間を現行に比べて長くする(例えば、査定日から60ないし90日程度まで長くする)のは、より慎重な審判請求の判断が可能となると考えられ、望ましい方向である。ただし、特許権は対世効を有するものであり、第三者の監視負担ということを考えれば、この期間をむやみに長くすることは望ましくなく、他国の例等も考慮して、査定日から60日若しくは90日以内程度とするのは妥当なところであろう。

このように設定された期間の下で、審判請求書及び手続補正書を提出するとする案も出ている。しかし、代理人の観点からは、審判請求を行うことを決定する時点が審判請求期限ぎりぎりとなるようなケースもまれではなく、所定期間内に審判請求と手続補正書を共に提出しなければならないとなった場合、たとえこの所定期間が現行の30日から60日若しくは90日に延びたとしても、代理人としては検討時間が不足して十分な検討ができないまま手続補正書を作成して提出するという事態が生じるおそれがある。このようなことから、代理人の観点からすれば、現行制度と同様に審判請求日から例えば30日以内であれば手続補正を行うことが可能とする制度が望ましい。

請求の理由の補充期間については、審判請求に際して、それを補強するデータ、資料を収集する必要があることもあり、さらに、追加試験、実験等を行う必要がある場合もあることを考えれば、現行の制度どおりの期間とすること

が望ましいと考える。ただし、現行制度のように、審判請求後一定の期間が過ぎても理由補充が出されていないときに補正指令を出すという制度に代えて、審判請求の日から所定期間(例えば、60日)内の理由補充期限を設定してもよいのではと考える。

3. 拒絶査定不服審判の請求期間(全体を通して)

(1) 請求期間の見直しの必要性

拒絶査定不服審判は、審査官から拒絶をすべき旨の査定(拒絶査定)を受けた特許出願人が、上級審である審判にその見直しを求める制度である。

拒絶査定を受けた特許出願人が、当該査定に適切に対応するには、当該発明の内容、明細書等の補正を含めた権利取得の可能性、当該発明の現在の実施状況及び将来の実施可能性、市場の動向等を踏まえ、慎重かつ総合的な検討が必要となる。

拒絶査定を受けた特許出願人は、明細書等をそのまま維持して、拒絶査定不服審判を請求することも可能であるが、明細書等の補正がされることが極めて多い。その際の補正は、当該特許出願について補正をすることができる最後の機会となる可能性が高いことから、慎重な検討が必要である。審判請求に加え、分割出願の要否についても検討される。平成18年の法改正により、拒絶査定不服審判を請求することなく分割出願をすることが可能となったが、このオプションについても、併せて検討される。

近年、拒絶査定不服審判の事件数の増加傾向が著しく、審判請求期間は、出願人がそのような対応をするための期間として十分であることの必要性が高まっている。当該期間が十分であることは、手続保障の観点から望ましいばかりでなく、審判の審理の迅速化、早期権利取得に資することになる。

(2) 望ましい制度についての検討結果

(i) 拒絶査定不服審判の請求期間

現在の期間で十分との意見や、請求期間が延長されると第三者の監視負担が増加するとの指摘もあったが、アンケート調査、外国の制度、我が国の他の不服申立制度における手続期間等を踏まえると、現行の30日間は、審判請求の当否の検討期間としては十分ではなく、90日程度に延長

することが適切とする意見が大勢であった。

(ii) 明細書等の補正期間

現行制度では、審判請求期間と明細書等の補正の可能な期間は別個に規定され、審判請求日から 30 日以内に明細書等の補正をすることが可能であるところ、拒絶査定不服審判の請求期間を 90 日程度に延長した場合にも、審判請求後に補正が可能な制度を存続させることが適切かどうかについては、(A) 当該期間を延長した場合であっても、審判を請求する決定が期限間際にされるケースが想定されるので、そのような制度は是非とも必要であるとの意見と、(B) 審判請求期間が 90 日程度に延長されれば、現行の補正期限より長い期間を掛けて補正について慎重に検討することが可能となるので、補正書の提出期限を審判請求期限と同一としても問題はないのではないかと意見が述べられたが、委員の多くは (B) の意見に賛同した。

(iii) 請求の理由の補充期間について

審判請求後における請求の理由の補充については、現行制度のとおり認めることが望ましいとする点で、委員の意見は一致した。

Ⅲ. 拒絶査定不服審判請求書における「請求の理由」について

拒絶査定不服審判の請求理由の書き方に関しては、特許法施行規則第 46 条によれば、単に項目に分けて記載するように規定されているにすぎない。

しかし、審判を効率化し、早期権利取得促進の観点からは、請求の理由の記載の仕方のルール化を進めるのがよいのか、進めるのがよいとして、どのようなルールとするのがよいのか、検討する必要がある。

同様の問題に関して、米国特許商標庁 (USPTO) が、今後の審判請求の急増に備えて、理由補充書の記載内容を詳細に規定する等の内容を含んだ規則改正案を 2007 年 7 月 30 日付の官報において公表し、パブリックコメントが多数寄せられている。

本報告は、米国の規則改正案の内容を検討して、我が国におけるルール化の問題点に関して検討するものである。米国の規則改正案においては、審査の段階でどの部分の事実と争いがなく、どの部分の事実を争うのかを明確にすることを目的として、一定のルール化を図ろうとしており、

さらに、新たに審判段階で主張した理由とそうではない理由とを区別するというルール化も図ろうとしている。我が国の拒絶査定不服審判の請求理由の書き方に関しても、米国の規則改正案で提案されているこのようなルール化を図ることは審判の効率化に資すると思われるので、規則等で規定することが考えられる。

尤も、米国の規則改正案では、上記以外にも、フォント、マージン等、詳細な様式までも規則化することが提案されているが、パブリックコメントにおいても詳細な様式化は、コストアップにつながり好ましくないという意見が多数寄せられており、そのような方向での詳細なルール化は望ましくないとと思われる。

さらに、上述したような点に関して、単にルール化をしても、インセンティブを与えないならば、ルールに従った運用は難しいと考えられる。そこで、例えば、審判請求理由補充書を受理した段階で、形式チェックを行い、形式を満たしたものは早期に審判の対象とし、形式を充足していないものはその旨を通知して補正させ、補正に応じない場合には、早期の審判の対象とはしないというような方法を検討すべきである。

Ⅳ. 前置審査及び前置審尋について

1. 前置審査制度について

(1) 前置審査制度は、昭和 45 年法改正の際に採用され (特許法第 162 条)、実務における重要な制度となっており、早期権利化、審判での負担軽減の効果を発揮していると思われる。利用状況は、2006 年においては、拒絶査定がなされた案件のうち、45%が審判請求され、そのうちの 82%が、審判請求から 30 日以内に補正され審査前置手続がなされている。そして、その 45%が、審判の審理に移行することなく、前置登録 (前置審査の段階での登録) がなされている。

(2) 前置審査対象案件の拡大についての検討

審査前置は審判で審理する案件を減らすという機能を果たしているが、審判請求後に補正のなされなかった案件についても行うことはできないか、それによって審判での審理案件を更に減らすことができるのではないかとこの点について検討された。

(3) 拒絶査定謄本の内容の充実についての検討

審査前置の前提条件である補正手続に関しても影響のある事項であるので、拒絶査定謄本の記載についても検討を行った。現在の記載は、簡単過ぎることが多く、出願人サイド、代理人サイドから改善の希望がなされた。

2. 前置審尋について

(1) 前置審尋制度は、前置解除となった案件について、審判請求人に対して審査官が作成した前置報告書を送付し、回答書による反論の機会を与えるものである。平成16年7月から試行的に開始され、現在も継続されている。

「前置審査結果報告書」は一般に拒絶査定謄本の内容よりも充実した見解が示されている。前置報告を見ることで、より争点が明確になり、その段階で回答書を提出することには意義がある。また、拒絶査定に納得し、その後の審判の手続継続の意思を喪失することも期待される。現在の利用状況は前置報告がなされた案件のうち、20%~25%の案件について、審尋がなされている。

(2) このような前置審尋のメリット、デメリットの検討が行われたが、審判請求人におけるデメリットは余り想定されなかった。したがって、この「審尋」手続をより効果的なものとするためには、この制度の趣旨と審判請求人におけるメリットを周知することも重要であると考えられる。

V. 差戻しについて

拒絶査定不服審判においては、拒絶査定を取り消す場合に審査へ差し戻すことが現行法上可能であるが（特許法第160条）、特許庁の運用上は、ほとんど差戻審決はされていないのが現状である（数件/年）。

しかしながら、この差戻しを活用することにより早期の権利取得に資する場合もあると考えられる。例えば、審査段階における先行技術文献調査及び特許性の判断が不十分なまま拒絶査定がなされ、その結果として審判請求がなされたような場合は、審判官による審理を進めるよりも、いったん審査へ差し戻して審査官が先行技術文献調査等を行った方が実体的な手続が早く進行すると期待されるからである。

そこで、差戻しの活用について、権利取得の迅速化の観

点も踏まえてユーザ・ニーズを確認すべく、アンケートを実施した。その結果からは、ユーザは差戻しについては、むしろ権利化の遅延を招くと懸念しており、それよりも差戻しによる審査の質の向上を期待していることが分かった。現状では、審判の審理順番待ち時間が2年程度と長いと、審理の結果、自判されずに審査へ差し戻されると、更に審査官による審査を受けなければならず、権利化手続が余りに長期化・煩雑化してしまうおそれがあるからである。

一方で、ユーザは、審判による不適切な拒絶査定は是正が、事件ごとにとどまらず、適切にその後の審査へ反映されて、同様の拒絶査定がなくなるように希望している。また、差戻審決においては、どのような理由で差戻しになったかということが審決書で明らかにされることにより、特許庁内の判断の透明性を上げることが期待でき、将来的に審査部の質を高めることにつながるとともに、審査段階で出願人が納得しやすくなり、審判請求の件数増加を抑制できる可能性があると考えられる。

また、主要国における差戻しに関する調査結果を我が国の法制度・運用との比較という観点から検討した。

ユーザ・アンケート・調査結果を踏まえた委員会での議論においても、差戻しが早期権利化に資するかという論点については、我が国の審査及び審判の現状からは、かえって権利化の遅延を招くおそれがあり、差戻しを積極的に活用すべきとの意見は出されなかった。

将来的に、審査・審判の処理期間が短縮されれば、差戻しが、早期の権利取得と審査の質向上との双方に資することが期待できるため、再度その活用を検討する価値は存すると思われる。

VI. 早期審理について

1. 問題点の所在

早期審理制度は、審判請求人の申請に基づき、所定の条件の下に、優先して速やかに審判の審理手続を行う制度であり、審判請求人にとって利点の多い制度である。ここでは、本制度の利用状況の検討を行い、利用率が低いとすれば、どこに問題があるのか等の検討を行った。

2. 利用状況

2006年の実績では、拒絶査定不服審判の処理件数

15,000 件、早期審理の申請件数 233 件で、利用率は、約 1.5%である。早期審査と比して利用率は低く、また、審査段階で早期審査を受けている案件の中においても、拒絶査定不服審判でも早期審理の申立てをした率は、約 11%である。審査段階で早期の処理を希望したにもかかわらず、審判段階でその必要性がなくなるという状況は考えにくく、この利用率は低すぎるのではないと思われる。したがって、利用率の低さの理由の検討が必要である。

3. 検討

申請要件、申出手続等について検討を行ったが、特に、大きな問題点は挙げられなかった。手続的にも緩和されており、特に、早期審査を行っている案件については、非常に簡単な手続であるにもかかわらず、十分に利用されていない。

ただ、早期権利化の要請に的確にこたえられる適切な利用率というものも考慮しなければならないが、これについては、現状の 200 件から、更に 500 件位のオーダーであれば、問題はないのではないかと推測される。

4. まとめ

上述の利用率の低さは、審判請求人における以下のようなポイントの認識の低さであると考えられる。

- ①審理期間が長期化している現状の認識が不足している。
- ②早期審理の申立手続が簡易なもので足りることの認識が不足している。
- ③早期審理が行われた場合の平均審理期間の情報など、早期審理を活用した場合の有効性の認識が不足している。

このような状況からすると、特許庁ホームページなどにおける早期審理の紹介部分の検索の容易化、手続の仕方（記載様式）の見やすさの向上などを図り、早期審理制度の周知を図ることが望ましい。

VII. 分割、継続出願、継続審査請求について

いずれも米国で採用されている制度であるが、継続出願は、主に最後のオフィスアクションに対して内容はそのまま、この出願を新たな継続出願（新たな出願番号が付与される）とすることを認める制度であり、継続審査請求制度（RCE）は、審査官にもう一度最初の段階に戻って審

査を求めることができる制度であり、審査手続内容としては上記継続出願に類似する。また、一部継続出願は、新規事項を追加した継続出願と言え、内容的には日本の国内優先権主張出願と類似する。例えば、いったん出願を行った後に、その内容に実施例の追加、実験結果の追加、請求の範囲の変更を加えたものを一部継続出願として出願することが考えられるが、元の出願からの変更分については一部継続出願の時点を基準に新規性、進歩性が判断される。

日本でこれらの制度を必要とするかという点は疑問が残る。例えば、継続出願制度を導入した場合、出願人が意図的に審査の結論を先送りにすることが可能であり、第三者の監視負担が増加するということが考えられ、公平性という観点から見て、好ましくないと考える。

分割出願は、今般の法改正により時期的要件は緩和された（特に、特許査定後の分割ができ、拒絶査定に対し審判請求を行うことなく分割できるようになった）ため、使いやすい制度となったと考える。なお、分割出願を行うケースとしては、

- ・単一性要件違背に対応するケース、
 - ・拒絶理由（進歩性等）に対し、特許性が認められたものを分割して特許を取得し、特許性が疑問とされたものについて分割出願を行って争うケース、
 - ・補正制限への対応、すなわち、補正の内容的な制限から請求の範囲を変更若しくは拡大したものを分割出願するケース
- 等が考えられる。

（担当：主任研究員 中村幸子）