

望まれる審査官・審判官

バイオ・化学の分野から

弁理士・元日本化薬社長
竹田 和彦

1.はじめに

最近の特許審査・審判の課題は、一言で言えば、迅速な審査・審判と、的確な審査・審理ということになるであろう。後者の的確性は、特許される技術分野を的確に定めること、特許される客体の技術レベルを的確に維持すること、特許される発明の技術的範囲を的確に設定すること、に分けられる。

以下にバイオ、化学の分野から見て上記の課題にどのような問題があるかを中心にして、従来の経緯を含めて考察してみたい。そして、ここで指摘した問題点に適切に対応できる審査官・審判官が私見によれば産業界から望まれる審査官・審判官となるであろう。

2. 誇張されすぎている審査遅延の弊害

特許庁の資料によると、審査請求を行ってから、最初の応答が行なわれる期間（審査待ち期間）は平均22か月、最終審査期間は27.7ヶ月（2001年）である。

これに対し、審査が遅すぎるという批判が強く、裁判迅速化法にならって「特許審査迅速化法」を制定すべきだ、との主張がなされてきた。論者は、審査請求から6ヶ月以内に審査を終了せよ、とし、そうしなければ、我が国企業は審査の遅延により知財競争の敗者となる、などと説いた。

また、産業界の首脳から、日々技術革新が進む現在、一つの技術が優位性を保つ期間は短くなっている。現代

の技術は「生鮮食品」といっても良い。審査に入ったら1年以内に結論を出して欲しい、との発言もあった¹⁾。

これらの発言は、審査遅延の弊害を誇張しすぎているように思われる。なぜならば、技術分野や製品毎に権利化に対する対応は一律でないからである。例えば、ベンチャー企業が初期段階の資本を確保するためには特許の1日も早い成立が必要であるが、医薬品のように発明から製品になるまで長い曲折を経るものにあっては、現状でも著しい弊害はない。

このことはPCT国際出願において、国際予備審査報告を得たいためでなく、国内段階移行期間を20ヶ月から30ヶ月に延長するために（いわゆる「時間を買う」ため）国際予備審査請求が行なわれ、2000年に行なわれた国際出願のうち実に85%に国際予備審査請求が行なわれたことからわかる（現在では国際予備審査請求の有無にかかわらず一律に優先日から30ヶ月と改正された²⁾）。重要な発明については、状況を見ながら、時間をかけて慎重に権利化したいという要請も強いのである。

以上のように、審査遅延の弊害についての批判には誇張されすぎているものが多い。技術分野や製品により権利化の早さについての必要性は異なっているので、一律に迅速化のみを強調するのは妥当ではない。迅速化が強調されるあまり、審査の的確性が疎かになってはならないと思う。

86年から開始された早期審査制度は、毎年利用件数が飛躍的に増加しているが、早急に権利化を図る出願人にとって良い制度であり、一層の普及と活用が計られる

1) 御手洗富士夫 時流自論 朝日新聞 平成15年8月10日

2) 下道 暁久 特許協力条約(PCT)の発展と日本の施策 『特技懇』231号43頁参照

ことが望ましい。権利化のスピードに対する要求は様でないことを理解していただきたい。

3. 審査迅速化法案への期待

審査遅延の弊害は誇張されているが、これ以上の審査の遅延は避けなければならない。その意味で、現在国会に提出されている特許審査の迅速化等の特許法改正の成果が期待される。

すなわち、指定調査機関制度の見直し、特定登録調査機関制度の導入、実用新案制度の改正などの法律改正案がそれで、これに任期付き審査官を採用するなどして10年後に審査待ち期間をゼロにすることを狙うといわれている。この改正案については、裁判の迅速化に関する法律が「2年」という明確な目標を掲げたことに比し、不明確な、いわゆる「束ね法案」に過ぎないとの批判がある。

しかし、我が国で審査が遅れているのは、審査官の一人当たりの処理件数が182.6件（国際予備審査件数を含む。2001年度）で、米国の81.6件、EPOの61.0件に比べて著しく負担が重いにもかかわらず³⁾、公務員法との関係で人員増加が困難なためである。実現不可能な数値目標を入れることに意味があるとは思われない。役立つ方を束ねて改善を期すのは已むを得ないとならなければならない。

改正法案の中で注目されるのは実用新案法の改正である。産業界からは実用新案制度は廃止すべきである、との意見が表明されていたが⁴⁾、改正案は敢えて反対論を押えて実用新案の保護強化を図っている。これは法改正の歴史では異例のことであろう。

実用新案権の存続期間を出願日から6年としている現行法を10年に延長し、実用新案登録から特許出願を可能にするなど保護が手厚くなるので、改正が実現すれば、早期実施が必要な技術の保護という要請を満たすばかりなく、いわゆる小発明の保護にも役立つと考えられる。

日本企業は社員からアイデアを引き出すために、規

模にかかわらず改善提案制度を持っているところが多い。これは米国などではそれほど定着していない。やや古い資料であるが、95年の日本における社員一人当たりの提案数は18.5件であるのに対し、米国では0.16件に過ぎない⁵⁾。日本の電気・機械の分野では、特許出願をこの改善提案制度と同様に活用し、社員のクリエイティビティを刺激している。

例えば、ある企業は、この3年間に「400」「800」「1000」と計画通りに特許出願件数が推移していることを週刊紙上で誇らしげにPRしている⁶⁾。

改正後の実用新案は、企業の発明推奨等によって生み出された小発明にとっては絶好の受け皿となり、今まで特許出願として出願されていたものが実用新案に向かうとすれば、増加が危惧されている審査待ちの状態にある特許出願（滞貨）を減少させることができよう。今後の動きに注目していきたい。

バイオや化学の分野では、かかる発明奨励策はとられていない。他の分野からの特許出願の増加により審査待ち期間が長期化し、審査を急ぐあまり審査の的確性が軽視されるような事態が生ずるとすれば、率直なところ迷惑である。

4. 特許される技術分野を的確に定めること

91年6月、米国国立衛生研究所（NIH）が出願したDNA断片（ESTs）の特許出願は世界中に大きな論争を呼び起こした。

最近翻訳が出された『ザ・ゲノム・ビジネス』には、「特許出願は馬鹿げていて話にならん」とするワトソンのような学者と、ESTsを無料で公開してしまったら、バイオ企業が自分たちの遺伝子の特許を取るのが不可能になると危惧するNIHの出願支持派の対立が生々しく描かれている⁷⁾。

92年に入って、我が国で人間の遺伝子は特許の対象となるか否かでホットな議論となったが、次のような口

3) 特許行政年次報告書2003年版 本編 17頁

4) 日本知的財産協会 実用新案制度についての意見 『知財管理』53巻12号1973頁

5) アラン・G・ロビンソン他 『コーポレート・クリエイティビティ』113頁

6) アルゼ株式会社 PR 『週刊文春』2002年8月15・22日69頁

7) ジェイムズ・シュリーヴ 古川奈々子訳 『ザ・ゲノム・ビジネス』52頁

ジックで我が国で特許が成立する、という見方が、どちらかというが強かったようである。遺伝子は化学物質と同様に特許の客体となり得る。特許の成否を決めるのは、我が国ではなく産業上の利用可能性であるが、この要件は厳しくない。したがって遺伝子特許は成立する可能性がある⁸⁾。

この問題について、日本特許庁は95年6月に三極特許庁会合にバイオプロジェクトの再開を提案し、99年5月にはESTsを単に取っただけでは特許性がなく、機能や特別の断言された有用性の示唆がなければ特許の対象とならないとの三極特許庁専門化会合における結論が公表された。

遺伝子の特許性の問題は、我が国だけが解決しても済む問題ではない。その意味で世界の特許出願の80%以上を占める三極特許庁が共同して新しい技術分野について特許の対象とすべきか、認めるとすればいかなる条件が必要か等の問題について検討した意義は大きく、これをリードした日本特許庁の活動は高く評価されるべきだろう。

三極特許庁の活動は、「リーチ・スルー」クレームの特許性(2001年)、たんぱく質の立体構造関連発明(2002年)へと続いた。川上の発明者・権利者の利益保護と後続の研究開発の促進という難しいバランスを考慮しながら研究が続いていることは喜ばしい。

これらの結果は審査基準・事例集などにより実務に定着しつつあるが、USPTO、EPOでも同様であり、必ずしも三極特許庁の実務が一致しているわけではないが、ハーモナイゼーションに貢献している。このような日本特許庁の国際的活動は、筆者が見聞した過去の特許庁からは予想できないことであった。

98年7月の米国のステート・ストリート・バンク事件により各国に大きな衝撃を与えたビジネスモデル(ビジネスメソッド)特許に対する対応も適切であった。99年12月特許庁はビジネス関連発明は、従来通り、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の審査基準によって審査されることを公表し、コンピュータのハードウェア資源を用いて処理を行なうなどの要件を満たせば特許の

対象になるが、人為的な取り決めそのものや、これらのみを利用しているものは「発明」に該当しないので特許の対象とはならないことを明かにしたからである。

ビジネスモデル特許のブームが巻き起こり、それらの中には誤解に基づくものも少なくなかったように思われるが、特許庁の明確な方針が示されていなければもっと過熱した状態が続いたことであろう。

5. 特許される客体の技術レベルを的確に維持すること

これは主として新規性と進歩性の審査レベルの問題である。バイオ・化学の分野における進歩性のレベルについて調査したものは見当たらないが、機械分野等については分析が発表されている。

それによると平成12年に言渡しのあった機械分野等の審決取消訴訟のうち、特許庁が進歩性無しとして訴訟に進んだケースの大半は東京高裁の支持を得ているのに対して、特許庁が進歩性有りとして訴訟になったケースの6割は東京高裁で取り消されており、東京高裁の方が特許庁よりも進歩性に辛い傾向が続いていると総括されている⁹⁾。当時、バイオ・化学の分野でも、審査官は新規性しか見てくれない、進歩性の判断をしていないとの批判を良く耳にしたものである。

いうまでもないことであるが、進歩性のレベルは高ければ高いほど良い、というものではない。適切なレベルでなければならぬが、現行の法制度の下では東京高裁の審査レベルが基準とされる。その意味で特許庁の進歩性の判断レベルが低すぎるという批判はあたっていた。

このような進歩性の審査レベルの低下は、ここ約20年間、我が国の特許行政が膨大な数の特許出願の処理に追われ続けてきたためであろう。審査期間の短縮が至上命令とされ審査がやや粗雑になったことは否めない。出願を拒絶するためには審査官は証拠や理由を示さなければならぬし、出願人の執拗な意見に反論しなければならない。これに対し、特許を認めるのには、その必要がないからである。

8) 日経ハイテク情報 92年3月16日号

9) 渡部温 最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向 『パテント』55巻6号25頁、同 最近の審決取消訴訟における進歩性判断の傾向 『パテント』53巻2号106頁及び3号77頁

98年6月から特許庁は進歩性の判断基準が低いとの産業界の指摘に対して審査基準の改訂を行ない2000年12月に審査基準「新規性・進歩性」を公表した。改正の詳細については省略するが、進歩性のレベルアップが期待されている¹⁰⁾。

また、特許庁は99年、審決取消訴訟における進歩性の判断に関するものを分析し、「判決から見た進歩性の判断」(発明協会刊)を審査官、審判官に執務参考用に配布した。本書の目的については、「審判部における進歩性の判断は、審理の内容の充実に欠かせない要素であり、事件が裁判に係属された場合においても、判決が取り消されることのないことが社会的に要請されています」と述べている。

これらの対策が効果を上げ、拒絶審決に対する出訴の割合は、98年以降減少を続けており、01年には2.5%となった。審判部は、この減少は近年の審理の質の向上を反映したものと評価している。

また、特許異議の決定に対する取消請求事件での東京高裁での取消し率は、99年の約35%から01年の13%へと著しく減少しているとのことである(機械分野のみではなく全分野)¹¹⁾。

すでに述べたように、進歩性の審査レベルは高ければ高いほどよいというものではない。妥当なレベルを認定するところに審査に当たる人達の苦勞があるものと思うが、進歩性の審査レベルが低すぎると保護を与えてはならないものに独占権が与えられ、そのため産業活動は不当な拘束を受けることになり、また非実用的な発明についてまで防衛の出願をしなければならないことにもなる。こういうことになると特許制度は技術進歩のための制度にもかかわらず技術進歩を阻害するための制度になってしまうのである。審査・審判に当たる各位の精進を期待したい¹²⁾。

なお、測定機器や分析機器の急速な発達と平成6年の特許法改正により「特性による物の特定を含む請求項」が認められるようになったため、パラメータ特許が活用されるようになったが、複雑なパラメータや出願人が独自

のパラメータを多用したため新規性・進歩性の判断が適切になされず、公知の領域に独占権が設定されるおそれがあった。これについては「化学関連分野における審査の運用に関する事例集」(平成11年10月)及び審査基準「新規性・進歩性」(平成12年12月)で作用・機能等が標準的でないもの、あるいは複雑なものであるような場合には、新規性・進歩性欠如の拒絶理由は「一応の合理的疑い」で通知することができることになり、パラメータ特許に一応の歯止めがかかったのは適切な対応であった。

6. 特許される発明の技術的範囲を的確に設定すること

昭和42(1967)年2月に制定された産業別審査基準「有機化合物」の発明の成立性の項には、「未完成部分を含む発明は、全体として完成されていないものとする」と規定され、「具体的に開示された技術内容に比較して、特許請求の範囲が不当に広範囲にわたる場合は、完成されていない発明とする」と記載されている。さらに〔注1〕として「『具体的に開示された技術内容』とは、その技術分野における通常の知識を有するものが、容易に理解することができ、追試できる程度に詳細に記載されている技術内容のことであって、必ずしも実施例として示されているもののみをいうものとは限らない」との注釈がある。

筆者の記憶によれば、当初、特許庁は実施例に忠実に沿って発明の完成している範囲を認定し、特許請求の範囲が発明の完成している範囲より広い場合には、発明未完成の部分を含むので全体として完成していない、として拒絶する厳しい方針をとった。

この実施例主義(と稱された)に対しては、これでは発明の保護が不十分になるとして産業界との間で激しい論議が行なわれた。その結果、一致したところが前記〔注1〕の「具体的に開示された技術内容とは……必ずしも実施例として示されているもののみをいうとは限らない」であった。

10) 拙著 『特許の知識』第7版 137頁参照

11) 特許庁審判部 我が国における特許審判制度 『特技懇』224号48頁参照

12) 昭和34年の特許法改正にあたって審査レベルの低下が危惧され、審査基準の向上について一層の配慮を望むと答申に附記された。
『工業所有権制度改正審議会答申説明書』(昭和32年)43頁

ところが、平成5年頃から審査実務が大きく変化した。その理由としては、米国から特許請求の範囲を出願時に示した実施例に絞り込むとする強い批判があったことと、未完成発明という概念は欧米にはないという理由で平成5年6月発表の審査基準において発明未完成という概念が審査基準から削除されたことが大きいと推測されるが、パイオニア的発明者には広範囲な権利を与えたほうが技術開発を促進するというプロスペクト理論もその拠り所となったように思われる。

このため「特許法第36条改正に伴う審査の運用指針」（平成7年）は、「請求項の記載と発明の詳細な説明との関係」について「『請求項に係る発明』についてその実施の形態を少なくとも一つ記載することが必要であるが、請求項に係る発明の外延に含まれるすべての下位概念またはすべての選択肢について実施の形態を示す必要はない」と記載され、読み方次第では、実施例は一つで足りるようにも解された。

また、同運用指針は、請求項に係る発明の外延に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことを理由に実施可能要件に違反するとの拒絶理由を出す場合は、実施可能に記載されている特定の実施の形態を、請求項に係る発明の外延に含まれる他の部分についての実施にまで拡張することができないと信じるに足る充分な理由があると判断した場合には、その理由を具体的に示す、としているのでクレームが広すぎるという拒絶理由の立証責任は審査官の側にあると理解された。

この結果、「通常の化学明細書を考えてみると、一部の実施例が存在しなくても、その上位概念でかかれたクレーム範囲の全体について、実施例以外の記載として理論的に矛盾なく十分に記載することが可能だから、形式的には全体につき実施可能に記載できる」と受け取られた¹³⁾。

これは実施例主義から見ると180度の転換であった。この審査の運用に対しては、実施例等の記載から見て広すぎるクレームが許されていることに対して産業界から

の批判が生ずるようになった。

これに拍車をかけたのが平成6年の改正法により認められることになった機能的クレームである。実務家にはこれらの点について「包括表現・機能的表現クレームの如き広いクレームの審査を見るに、日本では一つの実施例について当業者が実施可能な程度に明細書に記載しておけば、それを含む広い上位概念のクレームが許されることをしばしば経験する」とし、医薬の分野では「特定受容体アンタゴニストを含有する特定疾患治療剤」といった形式のクレームが数多く許可されている、と指摘した¹⁴⁾。

また、薬理メカニズムにも基づく出願が増加し、酵素の阻害剤による治療剤とか拮抗剤などが典型であるが、これらの出願には構造による特定がなされていないため自社の開発品に関係があるのかどうかすらわかりにくいし、将来自社研究に影響する特許かどうかなど全く不明なことが多い、との指摘もなされた¹⁵⁾。

これらの批判に答えたのが「化学関連分野における審査の運用に関する事例集」（平成11年10月）であるが、問題はまだまだ完全には解消されていないように思われる¹⁶⁾。

特許庁の、この問題についての考え方が大きく揺れ動いたのは請求項支持要件（以下サポート要件）についてこの認識が充分でなかったためではないかと思われる。

特許法36条6項1号には、特許請求の範囲の記載は、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定し、これは拒絶理由であり且つ無効理由であるにもかかわらず、なぜか重要視されてこなかった。

すなわち、平成6年改正法に基づく運用指針「明細書の記載要件」では、36条6項1号の解釈としてクレームに記載された事項が発明の詳細な説明中に「形式的」に記載されていれば良いことになり、この改訂は一部で行なわれていた特許庁審査官の恣意的な判断によるクレームの減縮という因習からの脱却の第一歩であると評価する意見もあった¹⁷⁾。

13) 梶崎弘一 化学発明における実施例の意義 『パテント』50巻9号57頁

14) 石川浩 知的財産/特許情報をとりまく現状と今後の展望について 『日本FARMDOC協議会誌』(平9)62頁

15) 久保正浩 『日本FARMDOC協議会誌』(平9)83頁

16) 拙稿 明細書に於ける開示とクレームの広さ 『パテント』53巻1号39頁

17) 田村明照 特許クレームの社会的インパクトに関する一考案 『特技懇』205号25頁

上記指針は、サポート要件の審査については、クレームと発明の詳細な説明の文章の不整合など形式的な点検に止め、サポート要件の問題は実施可能要件の審査の中で判断することにしたのであるが（3.2.1実施可能要件の具体的運用（6）「請求項の記載と発明の詳細な説明との関係」参照）、両者の対応関係を緩やかに取り扱う方針と受け取られたことは前記のとおりである。

ところが、特許庁は発明未完成の概念を消去したが東京高裁は発明未完成の概念を維持した。その最初の事例は除草剤イミダゾール誘導体事件であろう。

この判決は、「いわゆる化学物質発明は、新規で、有用、すなわち産業上利用できる化学物質を提供することにその本質が存在するから、その成立性が肯定されるためには、化学物質そのものが確認され、製造できるだけでは足りず、その有用性が明細書に開示されていることを必要とするというべきである」とした上、「本件手続補正では化合物 ないし が追加されているが、その有用性は当初明細書に開示されていなかったため、当初より化学物質発明として成立していたものとは認められないから本件補正は明細書の要旨変更にあたるとした¹⁸⁾。

平成5年の特許法改正により要旨変更という概念がなくなってきた以来、発明未完成という概念は不要であるとの説もあるが、発明未完成の出願で後願を拒絶できるか（特29条の2、39条）発明未完成の出願を優先権主張の適法な基礎とできるか 発明未完成の出願から分割出願ができるか等々発明未完成の概念が必要な課題が多く審査実務から消去するのは妥当ではない¹⁹⁾。

ところで、平成15年10月に発表された「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂審査基準は遅延しながらサポート要件を明定した。すなわち、従来は特許法36条6項1号をやや形式的に運用してきたが、単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することになるので実

質的な対応要件として運用するとしている。

サポート要件の導入については実施可能要件と区別することが困難であることと、審査促進のためのより安易な拒絶理由の確立のための便法として用いられる恐れがあるとして反対する説もあるが²⁰⁾、実施可能要件とサポート要件はコインの両側と考えるべきで両側を意識して審査することが的確な審査であろうと思う。

唐木以知郎氏は、「化学関連発明について」と題した論文で、10年以上の長い年月をかけて争われたデュボンと日産化学との係争事件を解説された²¹⁾。3件の係争事件（前記の除草剤イミダゾール誘導体事件はその第一事件である）を遂行した日産化学の健闘に敬意を表するものであるが、特許庁が、もう少ししっかり審査していれば、もっと短時間で解決できたのに、と思わざるを得ない点もある。サポート要件の明確化は、この種の紛争解決に役立つものと期待される。

また、機能的クレームの構成要件機能は、36条6項2号（発明の明確性）の形式的運用のみで確保しようとするところに問題があると指摘されているが、サポート要件との併用により、クレームの設定の的確性が確保されるであろう²²⁾。

とはいうものの、米国においてバイオ特許の広すぎるクレームを制限するため記述要件を強調するLilly事件の判決があったが、その後の記述要件の取扱いはEnzo事件に見られるようにCAFCの判決でも揺れ動いているといわれ、サポート要件の明定で問題解決したというわけにはいかず、スタートに過ぎないともいえよう²³⁾。

7. 数よりも内容の充実した出願を育てよう

平成5年の特許法改正により従来は要旨変更にならなければ、かなり緩やかにできた出願の補正が一転して厳格に取扱われることになった。補正は「願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内」におい

18) 東京高裁判 平6.3.22 『判例時報』1501号132頁

19) 拙著 『特許の知識』第7版 66頁, 斉藤真由美 井上典之 発明未完成 『特許審査・審判の法理と課題』95頁参照

20) 南条雅裕 我が国におけるサポート要件導入の必要性及びその実務の在り方についての一考案 『知財管理』53巻11号1707頁

21) 唐木以知郎 化学関連発明について 『特許ニュース』11007号及び11008号

22) 相田義明 抽象的・機能的な表現を含むクレームの諸問題 『知財管理』51巻 12号1839頁

23) バイオテクノロジー委員会 揺れ動く米国バイオテクノロジー特許の記載要件 『知財管理』53巻12号1877頁

てしなければならない（特許法17条の2第3項）とされたからである。

しかも、この新規事項の追加禁止の原則について平成5年改正法の運用指針は、願書に最初に添付した明細書または図面に記載した事項から当事者が直接かつ一義的に導き出すことができない事項（以下新規事項）を記載した補正は違反するものとなる、としていた。そして、新規事項となる例として、当初明細書には「弾性体」という記載があるのみで、その具体例が全く記載されていない場合において「弾性体」を「ゴム」と補正することは、たとえ「ゴム」が「弾性体」として周知であっても、直接的かつ一義的に導かれないので補正は認めない、とされていた。

これはEPCの審査ガイドラインのdirectly and unambiguouslyの影響を受けたものと思われるが、「ゴム」が「弾性体」として周知であっても新規事項だとして補正を認めないとする運用は、あまりにも厳しく不相当であった。この運用は、ごく最近の審査基準の改訂（2003年10月）によって「当初の明細書から自明な事項」を補正可能とする改定が行われるまで、約10年間も継続されてきた。遅きに失した改訂といわざるを得ない。

現在の我が国の出願手続は、米国のそれと比較すると出願後の改良などのニューマターを追加して内容を充実させるためになかなか不便であると言われている。出願人の自由な補正を認めることは第三者の利益を害するので、当然制限や制約は必要であるが、出願人が内容の充実した出願ができるような手続上の配慮がなされるべきである。

筆者のテンタティブ（tentative）な提案をあげれば次のような事項がある。

分割出願の要件として原出願と分割出願との間の発明の同一性を問わないことにし、重複してもよいことにしたらどうか。

- A. この提案は、改善多項制の趣旨からみても妥当であり、特許法36条5項後段の規定とも調和する
- B. 審査の負担が軽減される

C. 出願人は発明の保護が容易になる。同一人に複数の特許権が生じても存続期間の終期が一致しているから過剰な保護にならない。ただし、原出願と分割出願の権利を分離して譲渡することを禁止する規定が必要であろう。

ところで、平成6年に改訂された分割出願に関する審査基準以前は、「分割出願と分割後の原出願が同一でないこと」が実体的要件として挙げられてきたため、著名な西沢潤一博士の光ファイバー特許のように、不適法な分割出願であるから出願日は遡及しないとされ、拒絶が確定した原出願と同一発明であるとして拒絶されてきた²⁴⁾。

平成6年に改訂された審査基準は、原出願と分割出願に係る発明が同一である場合にも出願日を遡及させ、特許法39条2項（同一発明同日出願）で処理することにした。これは賢明な改正でキルビー特許の審決取消訴訟でも、この改善多項制の趣旨に沿った改正は支持されている²⁵⁾。

しかし、原出願が上位概念、分割出願が下位概念の関係にある出願の特許法39条2項の判断には、いろいろ難しい問題があることが指摘されている²⁶⁾。出願人と審査官の負担を軽減するため、上記のような提案がのぞましいと考えられる。

また、主要国で分割出願の時期を補正可能な時期にだけに制限している国は我が国のみである、といわれている。分割出願の運用を、もう少し出願人が活用しやすいようにする必要があるのではないだろうか。

特許法30条の新規性喪失の例外規定に出願人の公開公報を加え、国内優先（特許法41条）の可能な期間を先の出願から2年以内程度（期間については更に検討を要する）として、米国のCIP出願類似の制度としたらどうか。

米国のCIP出願を我が国にも導入してほしいという産業界の要望は依然として根強いが、出願公開制度がその障害になっている。特許法30条に出願人の公開公報を、追加すれば、親出願からおよそ2年以内ならCIP類似の出願をすることが可能になるので、国内優先の可能期間をそれに合わせて調整すれば、CIP類似の制度ができる。

24) 東京高判 昭61.12.2 『無体財産権関係民事・行政裁判例集』18巻3号507頁

25) 東京高判 平13.3.28（平成10（行ケ）82）

26) 滋谷知子 中野裕二 高島喜一 出願の分割・変更 『特許審査・審判の法理と課題』473頁

米国のCIP制度は、米国特許法102条(b)によりグレースピリオドが1年と定められているので、CIP出願は親出願の日からおよそ30か月(18か月プラス1年)以内にしなければならないと解釈されているようで、上記の案より6か月程度長い。

現在、国内優先権制度の利用状況は6%程度であるが、可能期間を1年延長することにより利用度が果たして高まるかどうかニーズを調査する必要があるが、内容の充実した出願を生み出すための一つの提案として検討をのぞみたい。

8. 特許無効審判の迅速かつ的確な審理を

現在、特許庁審判部は、これまでなかったような難しい問題に直面していると思われる。第1に平成5年の特許法改正により特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、年間約3,000件(権利単位、2002年度)もあった特許異議の役割を無効審判で包含できるように運用できるか、という点である。

第2に、平成15年の改正により、審決取消決定制度が導入されるなど、訂正審判と訂正請求について東京高等裁判所との連携強化がはかられたが、これを円滑に運用しなければならない点があげられる。

第3に、権利濫用の最高裁判決(キルビー判決)以後、紛争の一回的解決を図るという観点から司法制度改革推進本部で検討が行われてきたが、明白性の要件(無効理由が存在することが明らかであるか否か)を撤廃する。ただし対世的な無効を求める無効審判は制限しない、という結論にまとまりそうであるが、この改正は特許庁審判部のレゾン・デートルに係る問題ではないかと思う。

筆者は明白性の要件の撤廃について私見をまとめるに至ってないが、この案が改正法として施行された後は、侵害訴訟提起のおそれがある場合又は侵害訴訟があった場合、被告が早い段階で特許無効審判を請求するというプラクティスが確立しないと審判部はその存在意義を失うおそれがある。

審判部のレゾン・デートルのためには、現在、侵害訴訟の約25%にすぎないとされる無効審判の割合をもっと増やす必要があると思うが、そのためには無効審判の請求があったら迅速に的確に審理して侵害訴訟裁判所が特許の有効性を判断するに当たって審決の結論を尊重するプラクティスが確立されねばならない。審決が早くて

Profile

竹田 和彦(たけだ かずひこ)

弁理士、日本工業所有権法学会会員、産業構造審議会臨時委員、東京工業大学大学院非常勤講師。

1954年名古屋大学法学部卒業。同年日本化薬株式会社に入社。取締役特許部長、新事業開発室長、常務取締役を経て、89年8月から代表取締役社長、97年8月退任、2003年8月同社相談役退任。この間、日本特許協会副理事長、名古屋大学非常勤講師を務めたほか、(社)日本化学工業協会税制委員長、化成品工業協会会長、日本製薬工業協会理事を歴任。

著書『特許がわかる12章[第5版]』、『特許はだれのものか』、『特許の知識「第7版」』(いずれもダイヤモンド社)

確なものであるとの評価が得られれば、侵害訴訟の被告は早期に無効審判の請求を行うであろうし、裁判所も審判の帰趨を見たり場合によっては訴訟を中止して審決を待つことになるであろう。

そこで無効審判の審理は、民事裁判所にはない職権主義を活用し、職権進行についても職権探知についても迅速かつ的確な審理が期待される。

9. 結び

「望まれる審査官・審判官」というテーマを審査業務や審査基準を回顧しながら検討し、あわせて将来展望についても言及した。

過去を振り返って苦言を呈したいのは、クレームの広さの問題にしても、補正の制限の問題にしても、審査の揺れの度合いが大きすぎるということである。これでは企業は混乱する。特許の審査に必要なことはバランス感覚であると思う。これは、開示された技術内容にふさわしい独占権の設定という特許制度の原点に最も端的にあらわれているが、進歩性の判断等審査、審判全般についてもバランスが求められよう。難しい問題であるが、御研鑽を期待したい。

なお、本稿で述べた点には私の誤解によるものがあるかも知れない。御叱正をお願いしたい。