

審判制度からみた 審査における質の考え方

(前) 審判部審判企画室長
石川 好文

1. はじめに

(審判制度からみた審査の質)

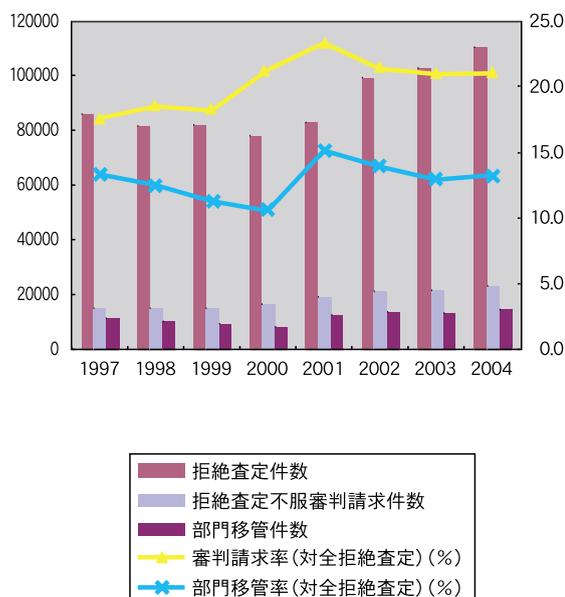
審判制度の重要な機能として審査における処分についての不服申立があります。拒絶査定不服審判の請求動向は、審査での拒絶査定処分の不服状況、すなわち審査の「質」を捉える一つの指標といえるかもしれません。すなわち、的確性を欠く強引な拒絶査定をするようであれば審判請求件数は上昇するでしょうし、審査段階で十分に審査を尽くして出願人が納得し得る的確な判断を行えば、審判請求件数は減少することでしょう。一方、十分に審査を尽くしたとしても、出願人が考えている「特許」となるラインと、審査官が考えている「特許」となるラインが一致しない場合や、企業戦略上権利取得手続きを継続させる必要がある場合等、ある程度の規模で審判請求が出てくることはやむを得ないと考えられます。この意味で、審判請求動向は、審査の「質」を捉える指標として必ずしも十分でない点にも留意する必要があります。

また、無効審判の請求は、審査官の行った特許処分に對する第三者からの処分見直し請求であり、無効審判は審査官の行った判断の見直しあるいは新たな証拠に基づく無効理由の検討を行うものです。この無効審判の請求動向も同様に、特許処分に對する審査の「質」を捉える一つの指標といえます。

「質の高い審査」とは、出願人及び第三者が納得し得る的確な審査を行うことであり、いうまでもなく十分な先行技術調査を行い、出願人の主張をよく聞き、その上での的確な結論を導くということです。その上で、判断基準を常に一定レベルの状態に保ち続け、ブレが生じないことが必要だと思えます。

特許・旧実用新案の拒絶査定不服審判の請求件数は増加の一途をたどっており、平成16年で23284件の請求がありました。審判請求率はほぼ横這いであり、全拒絶査定に對する審判請求率は平成16年で21.1%、その内前置審査を経て特許査定になるものが約4割強と見込まれますので、実際に審判で審理が行われるのは約1割強程度です。今後も審査官が増員され益々審査処理が進むことによって、拒絶査定件数が増加する傾向にあるとすれば、それと連動して、拒絶査定不服審判の請求件数や審判合議体による要審理案件が増加するものと考えられます(下図参照)。

拒絶査定及び拒絶査定不服審判請求動向



審判請求の増加の原因は拒絶査定件数の増加にあるものと考えられますが、全拒絶査定の約2割が審判請求され、約1割強が実際に審判部門に移管される構造には、改善の余地があると認識しています。下表にあるように全拒絶審決に対する出訴率と比較すると全拒絶査定に対する部門移管率（審判請求案件から前置審査を経て特許査定になる案件を除いたものの率）は一桁違います。

特許審査及び審判の不服率等（2004CY）

	不服率(A)	取消率(B)	対処分取消率(A*B)
審査 (拒絶査定)	部門移管率 13.2%	査定取消率 (即Y率) 20.2%	(対全拒絶査定) 2.7%
審判 (拒絶審決)	出訴率 3.5%	審決取消率 8.8%	(対全拒絶審決) 0.3%

(特許異議申立制度の廃止の影響)

特許異議申立制度は平成15年12月をもって廃止され、現在は、審査官のなした特許処分に対して特許異議申立を通じた実質的なフィードバックがなくなりました。それだけに、特許査定は慎重にならざるを得ず、以前にも増して十全な先行技術調査とそれに基づく責任のある判断が審査官に求められています。

特許異議申立に代わるものとして無効審判がありますが、無効審判はいつでも請求できることから特許処分後の即時的見直しとしてのフィードバックの効果は特許異議申立と比較してかなり薄いものとなります。また、侵害訴訟における裁判所の無効抗弁に関する判断も最近増加していますが、フィードバックの効果は無効審判と同様です。

無効審判が請求される場合は侵害事件と関連するものが多く、無効審判において特許が「無効」と判断された場合、当事者（特許権者及び利害関係人）にとって影響

は甚大です。したがって、審査官は自らのなした特許処分の「重さ」を常に認識しつつ審査を行わなければなりません。また、侵害訴訟の無効抗弁に関連して裁判所が特許を無効と判断した場合も同様ですが、特許を「無効」とする場合には「瑕疵ある特許がなされた」という見解を裁判所が示すこととなるので、審査官の審査の「質」が裁判の場で注目されることとなります。

瑕疵ある特許の存在は、特許権者及び利害関係人にとってかなり迷惑なものです。特許要件があるものと信じて権利を行使したところ、実は瑕疵のある特許であったことが判明した場合には、相手方に対して損害賠償の責を負うこととなります。¹⁾

特許権者は出願に係る発明が特許となったとしても自らチェックしなければならず、仮に無効理由が存在するのであれば、訂正審判を請求し無効理由を回避するなどを行わなければ安心して権利行使できません。

我が国の特許制度は、審査主義を採用しているので、審査を経た「特許」が瑕疵のあるものとして考えられること自体に問題があります。しかしながら、審査の質の維持・向上は審査官だけで達成できるものではありません。特許権者に損害賠償の責を認めた判決に判示されているように、出願人も先行技術の調査を適切に行うことが求められます。特許異議申立制度が廃止された現制度においては、審査官が適切な先行技術調査を行うのももちろんのこと、出願人に対しても、出願人が知っている先行技術文献の適切かつ十全な開示を一層強く要請することにより、審査の品質を高いレベルに維持することが必要です。出願人側も、審査の「質」の維持・向上に大きく関わっていることを是非認識すべきだと考えます。

2. 審判請求構造改革に向けての審理施策

(施策の概要)

審判部では、近年、査定不服審判事件についての審判

1) 特許権に基づいて権利行使したが、その後特許が無効となり、当該特許権に基づいた権利行使について特許権者が損害賠償を負うこととなった事例がある（裁判所は、侵害事件（H16.10.15大阪高裁H16（ネ）648）において、特許権者がその特許権に基づき、相手方製品の製造販売の差止等を求める仮処分を申し立て、同仮処分命令を得てこれを執行した後、特許権に対する無効審決が確定したため、上記仮処分命令に基づく特許権者の権利行使により損害を被ったとして、特許権者に対し不法行為に基づく損害賠償を請求した事案について、特許権者は遅くとも本件仮処分命令申立前に当該刊行物の存在を容易に知り得たものであるとし、特許権者が本件特許発明が進歩性を有すると信じたことについて相応の根拠があるということではできない等とし、特許権者が本件仮処分命令を得てその執行をしたことについて過失があると判示した。)

請求件数の増大及びそれに伴う滞貨の増大による審理期間の長期化が問題となっています。また、現在、審査官の大幅な増員が行われており、これに伴う審査処理件数の増加及び予想される審判請求件数の増大への対応が喫緊の課題となっています。

これまで審査部及び審判部は、迅速かつ的確な審査・審判を推進することによって高い評価を得ているところですが、限られた人数の審査官及び審判官でもって、強い社会的要請である審査と審判の滞貨解消を図っていくためには、審査・審判全体としてのワークロード増大をもたらず審判請求件数もしくは部門移管件数を可能な限り少なくする対策が必要です。

審判は、審査における査定という行政処分を経た結果に対する請求人の不服を審理する裁判の第一審に相当するという位置づけを再認識する必要があり、審査結果の適法性を審理する審判機能を一層適切に維持しつつ、審判請求の増大に対処する必要があります。

審判部では「審判請求構造改革」というスローガンを掲げて審判請求件数と部門移管件数の減少を図るため、

審判部での審理の充実化を行うとともに、審査部への協力を求めています。

すなわち、審判部における審理については、審査官による審査結果と審判請求人の主張との真剣勝負の場であることを再認識し、審理の厳格化をより一層進めることが必要です。

そして、審査部に対しては、審理結果を有効にフィードバックすることによって、審査のより一層の充実化を進め、請求人が審判請求する案件を極力少なくするとともに、部門移管される案件の比率を現状より減少させるように審判請求の構造を改革していく必要があります。このような改革により、出願人にとっても特許庁にとっても、全体としてのワークロードとコスト削減が図れるものと考えられます。

以下、審判請求構造改革に向けての審理施策の基本的考え方を紹介します。「厳正な審理」及び「充実した審査」を通じて、審理の質及び審査の質を向上させ、審判請求構造を適正化させることを目的としています。

(1) 審理レベルの厳正化

審判部においては、査定系と当事者系の審決取消訴訟判決における進歩性レベルなど特許性に関する判示を踏まえて、一層の審理レベルの厳正化に努め、審判の信頼性と審判請求の成否の予見性を高める。

(2) 審査の充実

審査部においては、該当技術分野の審決の判断レベルを考慮のうえ、特許性のある発明は適切な補正により特許取得ができるように審査手続きを通じて支援し、また特許性のない発明については、説得力ある拒絶理由をもって的確な拒絶査定を行うよう努める。このような審査によって、審判請求及び部門移管の減少を図るとともに、拒絶査定信頼度をより一層高める。

(3) 厳正な審理手続の進行

裁判の第一審に相当する審判は審査官による審査結果と審判請求人の主張との真剣勝負の場であるべきであり、制度趣旨に則り、審判段階での明細書等の補正の機会は安易には認めないなど、厳正な審理姿勢を確立する。これにより、審査官による的確な審査と出願人の審査段階での適切な対応を促すとともに、公正かつ充実した審理を実現する。

(4) 出願人への協力要請

審判段階では、明細書等の補正の機会は安易には認められず厳正に審理されること、及び審査段階で特許登録されるように出願人は拒絶理由通知に対し補正等で適切に対応すべきことについて、出願人に対し周知徹底を図るとともに、個別案件における審査段階での適切な対応と審判での判断基準を踏まえた審判請求の適正化について要請する。

3. 審判部における「質」の維持

審判部においては、審理の「質」を維持するために各種の方策を実行しています。審判部では審決取消訴訟の結果を審理に反映させるようにしています。

(判決結果のレビュー)

審判部では、審決取消訴訟における判決について、毎週1回首席審判長主催による判決報告会(部門長会議と同時開催)を実施しています。全判決の結果概要を知らせるとともに、裁判で敗訴した案件については特に、担当部門長から書面と口頭説明による報告を全部門長に対して行っています。報告を聞いた部門長は、部門内で開かれる部門長会議報告を通じて部門内の審判官に周知を行います。

判決報告会の内容は、全審判官に周知され、敗訴原因の分析が行われ、今後の審理にフィードバックされるようになっています。この結果、特許の拒絶査定不服審判の審決取消訴訟の敗訴率は8.8%(2004年)とかなり低いレベルに維持されています(ちなみに1999年では37.5%でした)

(侵害訴訟無効抗弁の証拠参照)

キルビー判決(平成12年4月)以降、裁判所において明らかに無効なものについては当事者限りの相対効ながら無効の判断がなされるようになり、また、特許法第104条の3第1項「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟において、当該特許が特許無効審判により無効にされるべきものと認められるときは、特許権者又は専用実施権者は、相手方に対しその権利を行使することができない。」が新設され本年4月から施行されることとなり、裁判所において無効判断ができることを「明らか要件」を撤廃した形で条文上追認されることとなりました。

その結果、無効の判断については、特許庁と裁判所においてそれぞれ行われることとなり、同一特許権についてそれぞれ判断がなされる事態が生じることとなりました。そこで、判断齟齬の問題が新たに生じることとなったわけです。

審判部としては、裁判所の判断と特許庁の判断とが食い違う事態が生じないように、裁判所における無効抗弁の証拠を入手するとともに、裁判所の判断が出される前

に審決を出すように心がけています。

そして、判断齟齬が生じた場合は、担当部門において詳細に分析をするとともに、その分析結果を部門長会議の場において報告を行うこととしています。また、裁判所において無効判断が出されているものであって、無効審判が請求されていないものについても、担当部門において分析を行い、裁判所の考え方について審判部内で認識を共有することとしています。

4. 審査における質の考え方

(審査段階での特許取得のための補正の示唆等)

審査の「質」をより一層向上させるには、十分な先行技術調査を行い、的確な判断を行うよう努めるとともに、特許性のある発明に対して補正の示唆等を十分に行うことも必要と思います。

例えば、審査においてWY審決(拒絶査定が維持できず特許とした審決)となるような案件については、審査段階で特許となる可能性があったものであり、その特許可能性を見出し適切に拒絶理由を示して適正な補正を促すことや補正の示唆を与える等して特許取得できるように支援する余地があったと考えられます。補正の示唆等を行えば、審査請求されることなく特許となり、また審査請求されたとしても適切に補正がなされれば前置審査で登録される可能性が高まります。当事者にとっては審査請求を行う負担が軽減され、また審査合議体は合議体の審査負担が軽減されますので、このような補正の示唆等は、審査の「質」の向上の点で高く評価できると思います。

行政効率上、審査や前置審査の段階で決着することが如何に重要であるかは自明のことと思います。審査段階で、特許性がある出願であれば特許を取得できるように審査手続を通じて適切な補正を促し、特許を付与するということを強く意識していただきたいと思います。

(出願人とのコミュニケーション(顧客満足度))

出願人は、当然ながら所望の権利範囲での特許を取得したいと望んでいますが、審査の段階で本来的に特許となり得ないものであることが納得できれば、特許取得を断念し、また、特許可能性のあるものであれば、特許取得に向けて手続きを続行したいと思うでしょう。

その際、補正の示唆等があれば、示唆に従って補正をするか、手続きを断念するか、さもなければ補正をせずに審判で争うか、出願人が選択できることになります。

したがって、補正の示唆等の出願人とのコミュニケーションが十分に行われれば、出願人の顧客満足度はかなり高いものとなり、出願人と審査官とのずれ違いによる拒絶査定はほとんどなくなるものと考えられます。

ただし、これらは審査官及び出願人の両当事者の出願に対する真摯な姿勢が前提となっています。その前提が崩れると、具体的には審査官がいかにか補正の示唆等を心がけたとしても、それについて対応する出願人・代理人の意識が低ければうまく廻らないものであり、補正の示唆を逆に利用し補正についても審査官任せになる場合もあり得ます。

出願人の問題はともかくとして、審査官の審査に対する真摯な姿勢を明らかにすることが非常に大事であり、それによって顧客満足度の高い信頼性のある審査が実現できるものと考えられます。

(審査と審判の役割分担)

審判の本来的な意義は、裁判の第一審に相当するものであり、また審査官による審査結果と審判請求人の主張との真剣勝負の場であり、審査官の審査結果が維持できるかどうかを審理するものです。そして、審査結果（拒絶査定）が維持できないようであれば、直ちに審査部に差し戻し、再審査を行わせることが本来の姿であると思えます。

しかしながら、差し戻し審決が行われることはほとんどなく、審理結果が維持できないのであれば、引き続き審判合議体が特許となり得るのかどうか検討をして、特許となり得るものであれば「特許をすべき旨の審決」を出し、拒絶査定の理由と別の拒絶理由があるのであれば、拒絶理由通知を出すこととなります。

審判の続審的な位置づけが、特許庁審判の特有なものであり、審判からみた裁判の位置づけ（審決が維持されなければ審判に差し戻される）との違いであり、審査については差し戻しによる負担が軽減される仕組みになっています。

審査結果が維持できないと判断された場合、ほとんどの場合は再サーチを行い、ほかに拒絶理由がないことを確認します。十分な先行技術文献調査が行われているという前提であれば、先行技術文献調査の追加は必要なく、

既に示されている証拠に基づいて審理すれば足りるので審判の負担はかなり軽減できるものと考えます。

審査段階では、先行技術文献調査を十全に行い、それに基づく審査官の判断が示されており、審判段階では、追加文献調査を行うことなく、審査官の判断について精査し審査結果が維持できるかどうかについて審理する、という役割分担を明確にする必要があります。

(特許査定に対するチェック機能)

審査の「質」を考えるにあたり、拒絶査定だけではなく特許査定についても見る必要があります。

特許査定、すなわち特許の質に関していえば、特許異議申立制度が廃止されたので、特許無効審判及び裁判所の無効抗弁における判断にしか頼るものがなくなりました。無効審決及び裁判所における無効判断をどのようにフィードバックさせるかが、今後審査官の審査の「質」をいかに維持・向上していけるかを左右することとなります。

審査官は、特許査定の重みを意識し、特許付与の社会的影響を十分認識して慎重な審査を行っていただきたいと思えます。

(審査部における「質」の管理)

審判部では常に裁判での判決結果を参考として審理の質を維持するよう心がけています。審判段階においては補正がなし得るとい事情は違いますが、審査官の判断が維持されなかった場合には、審判の判断が今後の審査に参考となるものと思料します。

審査部の各技術単位においては、審査結果が支持されなかった案件について報告会などを試みるのも一案と考えます。拒絶査定が維持されなかったものについては、維持されなかった要因について分析し、その結果、審判合議体の判断と審査官の判断が齟齬している場合には、判断基準の乖離をなくすことが必要です。

5. 審査部に期待すること

(特許の質)

審査の「質」は特許制度の根幹に関わるものであり、特に特許の「質」については社会的影響も大きく、慎重に対応する必要があります。瑕疵ある特許が世の中に出たために、その特許に基づいて権利行使し、逆に損害賠

償の責を負うこととなったケースもあり、多くのユーザーに影響を与えることとなります。また、侵害訴訟における無効抗弁で頻繁に無効判断がなされることは、特許庁の信頼性にも影響します。

(拒絶査定(質))

出願人は、特許を取得するために出願していますので、審査官は、特許性のある発明であれば、極力特許が取得できるよう補正の示唆等をして審査を行うべきと考えます。

一方、特許性のない発明については、出願人が納得するように拒絶査定(拒絶理由)を記載すべきであり、特許性があるにもかかわらず出願人の対応が十分でなく拒絶査定にせざるを得ないものについては、補正により拒絶理由が治癒し得ることを示唆するなどできる限り丁寧な拒絶査定を書くべきと考えます。

特許査定を起案するのは容易ですが、拒絶査定をしっかりと書くのは大変労力(審査において2審決を書く場合と同じです)がかかります。しかしながら、行政サービスの観点から、出願を拒絶するときはできるだけ丁寧に理由を記載することは当然のことと思います。

拒絶査定(質)のより一層の向上が、拒絶査定不服審判の請求件数や部門移管件数を減少させ、特許制度を適正に機能させる一つの重要な要素だと考えます。

(厳正な審査とは)

特許性のあるものと特許性のないものを常に一定の判断基準で峻別することが重要です。

また、出願人あるいは代理人の対応が十分でないために、本来ならば特許性のあるものであっても、拒絶査定になるものもあります。そのときそのまま拒絶査定として何ら違法性はないのですが、特許を取得できるように補正の示唆等を行う等の配慮も必要かと思えます。「特許取得を支援するため補正の示唆等を行う」という姿勢は、「厳正な審査」と両立できるものです。「特許性のない発明」を一定の判断基準で「拒絶査定する」というのが「厳正な審査」であり、そのことが求められていると思われま

す。出願人満足度の高いということも審査(質)の重要な要素であり、出願が特許取得のためになされたということを大事にしてあげる必要があるのではないのでしょうか。

Profile

石川 好文(いしかわ よしふみ)

昭和58年 特許庁入庁

以降、通商産業省産業機械課、特許庁審査基準室、制度改正審議室、審判企画室、東北大学等を経て、

平成16年4月 審判企画室長

平成17年4月 審査第二部冷却機器担当室長