

寄稿

日本出願人の海外での競争力強化のための国際的な制度・運用のあり方について

IIP知財塾 第四期生(平成22年度)グループ4

石川 浩, 小田 哲明, 清水 将寛, 中田 裕人, 原 泰造

本稿は、一般財団法人知的財産研究所において開講されている「IIP知財塾¹⁾」での研究成果について、昨年の第四期塾生の方から寄稿いただいたものです。なお、本稿において述べられている事項は、塾生の個人的見解であり、知的財産研究所や塾生の所属する団体等の公式見解ではない点、及び、本稿で紹介されている情報は基本的には成果報告書作成時である2011年3月末時点のものとなっている点、にご留意下さい。

抄録

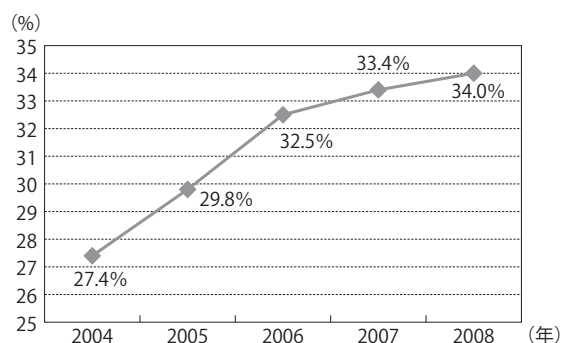
我が国の海外での競争力強化のためには、日本出願人が海外において特許を円滑に取得できることが非常に重要なファクターである。しかし、パリ条約、PCT等の既存の制度・運用だけでは、各国への翻訳が必要であることや各国毎に審査の判断が統一されていないことなど、必ずしも低コストかつ効率的にグローバルな権利取得が行えていない側面もあるのが現状である。そこで本研究においては、まずは、我が国出願人が海外での権利取得を行う際にどのようなニーズがあるのかについて代表的な業種毎に検討を行った。その上で、各業種毎の課題を集約した結果、日本出願人が海外での競争力をより一層強化するためにはどのような制度・運用のあり方が望ましいかに関し、特に、①PCTにおける言語問題、②PCTを活用したオフィスアクションの低減、③PPHの有効活用、これらの国際的な制度・運用を中心に、④簡易出願制度、⑤審査タイミングを選択可能とする制度、これらの国内制度も含め、検討を行った。その成果として、新たな出願・審査制度・運用のあり方について提案を行うこととした。

1. テーマの目的・意義

世界経済がボーダーレス化するに伴い、我が国の企業の経済活動もグローバル化し、生産拠点、商品流通などが国境を越えることはますます増加してきている。それに伴い、日本出願人の海外への特許出願は拡大し、海外での戦略的な特許取得は企業にとって重要な課題となっている。現在国際出願の方法としては、パリ優先権出願、PCT、広域特許(EPC等)などがあり、第1国の審査結果の活用、審査資料の活用・共通化という点では特許審査ハイウェイ(PPH)、修正実体審査(MSE)などの方法があるが、これら既存の制度・運用だけでは、我が国の企業にとって必ずしも低コストかつ効率的にグローバルな権利取得が行えていない側面もあるのが現状である。

そこで本テーマにおいては、我が国の出願人が海外で権

利取得を行う際にどのような課題があるのかに関し、望ましい制度・運用のあり方についての検討を行った²⁾。その際、出願人の業種毎に海外におけるビジネスモデルが異なるた



(資料) WIPO statistics databaseから特許庁作成

日本国居住者の外国特許出願比率の推移

- 1) 企業、法曹、行政等の実務の最前線にかかわる方々を塾生とし、現役裁判官の方々にオブザーバーとして参加いただき、知的財産分野の第一線でご活躍されている学識経験者、有識者等を講師として、研修会を実施する形式にて活動してきたもの。(IIPホームページ：<http://www.iip.or.jp/juku/index.html>)
- 2) 知的財産推進計画2010において、「低コストかつ効率的にグローバルな権利取得と保護を可能にする国際知財システムの構築」が取組課題としてあげられているところである。
- 3) なお、国際優先権主張の基礎となる国内出願を効果的に行うことも日本出願人の海外での競争力強化にとっては重要なことであるので、その範囲で国内出願に関する制度・運用のあり方についても本テーマにおいて検討を行った。

め、我が国の代表的な業種・ビジネスモデルを想定し、ビジネスモデル毎の検討を行った。そして、これらの出願人が知的財産を通じて海外での競争力を強化するために既存の制度・運用を有効活用できているのかの検討を通じ、日本出願人が海外での競争力をより一層強化するためにはどのような制度・運用⁴⁾のあり方が望ましいか、について提案を行うこととした。

II. 我が国出願人のニーズについて

本テーマにおいては我が国を代表する業界として、グローバル出願率の高い製薬業界、電機業界⁴⁾、そして先端基礎研究をリードすべきアカデミア（大学等）を取り上げ、それぞれの業種の現在の海外出願の状況と、それぞれの業種から見たニーズの現状について検討を行った。検討する上での視点としては、主な出願地域（出願国数）、翻訳費用、権利化のタイミング、権利化戦略を取り上げた。

1. 製薬業界

世界中がマーケットであるため、世界中に出願する。出願国数が50カ国から100カ国になることもある。したがって、翻訳費用や現地代理人の確保・費用の問題が生じている。権利化のタイミングとしては、有望な物質特許や特許期間延長の対象となる特許については早期権利化が望ましいが、それ以外は特に急ぐ必要はない。権利化戦略としては、開発費用が大きいことから、広い権利よりもむしろ確実な強い権利を確保したい傾向がある。ライセンス交渉の材料にする目的や、市場規模などから、アメリカでの権利化が重要である。

2. 電機業界

市場である欧米等先進国と、生産拠点であることが多い中国、韓国、東南アジアに出願する。出願国数は10カ国程度である。製薬業界同様、翻訳費用や現地代理人の確保・費用の問題が生じている。権利化のタイミングとしては、標準化に関するものは、出願から暫くし標準化が視野に入ったタイミングで取れると有用である。権利化戦略としては、製薬業界と同様に市場規模などからアメリカを重視している。

3. アカデミア（大学等）

大学単体では、費用の問題から外国出願まで手を伸ばすことは難しく、外国出願は科学技術振興機構（JST）などに依存している。翻訳費用の工面も課題であり、助成

金や共同出願人である企業、技術移転機関（TLO）に依存しているのが現状である。権利化のタイミング等出願過程での問題点としては、アカデミックプライオリティが優先され学術発表の直前に特許出願することが多いため、新規喪失の例外の緩和や簡易出願の要請があることが挙げられる。また、事業化、ライセンス供与等の予定がある場合には、早期権利化を図る傾向にある。権利化戦略としては、共同出願人である企業との関係、意向を重視する傾向にある。

III. 既存の権利取得の主な枠組、及び、各国際機関、各国の主な取組

1. 既存の権利取得の主な枠組

前述した我が国出願人のニーズに関し、それらニーズに関連したものを中心とした既存の権利取得の枠組を概観する。国際的な権利取得の枠組としては、1883年に締結されたパリ条約がある。その後、1978年にはPCTが発効し、2006年にはPPHが日米間にて開始されている。

(1) パリ条約

第1国出願日から12ヶ月以内に他国へ出願する際に、その間に成された第三者による先行技術文献等に対する優先日が確保される。12ヶ月以内に各国へ翻訳等を含め出願する必要があることから、少数国のみ（3ヶ国程度）の出願ならPCTと比較して費用小というメリットが有るが、出願国数に応じて累積的に費用が必要となるため、12ヶ月後に同時に（翻訳料も含め）負担が必要となり出願への評価が未確定な場合には予算措置が取りにくいといった点や、そもそも12ヶ月後に多数国への翻訳を行うことは困難であるという点がデメリットとして有る。

(2) PCT（特許協力条約）

国際出願の束であり、出願日（優先日）から30ヶ月以内に翻訳を提出すればよい。国際調査機関によって国際調査報告（ISR）、見解書（ISO）が作成され、明細書とISRが国際公開される。これは、出願人の立場としては国内段階移行や審査請求前にISR・ISOを入手でき審査請求の判断に資することができる。また、途上国の立場としては、審査情報、技術情報が提供されるという側面も有り、途上国はISR・ISOまたは国際予備審査（IPER）の見解をそのまま利用する傾向が有る。PCTのメリットとしては、出願日（優先日）から30ヶ月以内に各国の国内段階へ移行するかどうかを決定できる点であり、さらに言語的に国内優先権期間を最大限活用できる点がある（例えば、日本語で国

4) 2008年におけるグローバル出願率は、製薬業界30.0%、電機業界31.9%

内優先権出願を行い、12ヶ月ぎりぎりにおいて日本語（他言語の翻訳でなく）でPCT出願可能なため）。デメリットは多数国（4、5ヶ国以上）出願しないとパリルートと比較して費用が大きくなってしまふ点である。

(3) PPH（特許審査ハイウェイ）

PPHは、第1国において特許又は特許可能と判断された出願について、第2国において早期審査を可能とするものであり、現在日本は13ヶ国と実施し、日米欧ではPCT-PPHも実施されている。PPHには、特許の質の向上（特許率の向上）、審査の迅速化（審査着手から最終処分までの期間の短縮）といったメリットがあるが、PPHを利用してもオフィスアクション（拒絶理由）が以前として有る点や、クレーム対応要件が厳格（補正後のクレームも第1国クレームと対応している必要有。対応していないと判断されると、その補正は却下（継続出願としての対応））である点がデメリットである。

(4) MSE（修正実体審査）

第1国で特許された出願について、第2国においてほぼ無審査にて特許となる。日本は現在シンガポール、マレーシアと実施している（シンガポールでは無審査、マレーシアでは、法文上は新規性が審査される）。双方向のPPHとは異なり一方向である。早期審査のPPHとは異なりほぼ無審査にて特許付与されるが、対象国の拡大は容易でない。

2. 各国際機関、各国の主な取組

(1) 日本

バイの取組としては、5庁会合（日・米・欧・中・韓）、三極会合（日・米・欧）、日中韓会合、BRICSへの取組等を行っている。

マルチの取組としては、PPHの有効活用に向けてプリア会合を推進し、PPH加盟国増加に向けた取組やPPHのユーザーへの公報、さらにPCTに関するWIPO会議への取組や、MSEの運用改善へ取組等を行っている。

(2) WIPO（世界知的所有権機関）

国連の専門機関であり、知財全般に関する国際的な取組を実施し、PCTを所管している。また、制度調和の国際会議を開催している。ただし、制度調和に関する取組は南北対立（先進国-途上国間）により頓挫中である。

この停滞をうけて、特許制度調和に関する先進国会合（約25ヶ国/機関）が2005年より実施されており、新規性、進歩性、先願主義、グレースピリオドの4項目に絞って議論を実施している。本議論は、米国の先願主義への移行を

後押ししている側面も有る。

(3) 米国

先願主義への移行を含む特許法改正（米国特許法改正案）を審議中である⁵⁾。

また、スリートラック構想を検討中である。これは、出願人の申請で「早期」、「通常」、「遅延」の各トラックが選択可能となるものである。

また、米国は仮出願制度（米国特許法111条（b））を有し、これは、明細書および図面のみで出願可能（クレームの特定は不要）であり、日本語でも出願可能である（英文翻訳提出要）。

(4) 欧州

EPC（欧州特許条約）による欧州統一明細書・クレームが実現している。英語、フランス語、ドイツ語のいずれかで出願できる。すべての出願について拡張サーチレポート（EESR）を作成（SRと同時に見解書を作成し実質的に1回目の拒絶理由に相当）する。1年6月で公開、公開後6月以内に審査請求する。

原則特許後に各国毎に翻訳の提出要であるが、翻訳要求の放棄の宣言も可能である（ロンドン・アグリーメント）。ただし、その場合でも、クレームのみは翻訳提出要求可能であり、侵害訴訟時にも特許権者に翻訳文の提出要求可能である。また、権利付与後の判断（裁判による無効等）は各国毎の判断になる。

現在、EU加盟国で効力を有する単一の特許であるCPC（共同体特許）の実現に向けて議論中である。これはEU全加盟国で有効な単一特許であり、一体的に権利が生成・消滅するものである。言語問題（スペイン語不採用によるスペインからの反対）などが課題となっている。

(5) ASEAN

ASEANなどの途上国においては、外国からの出願が多数を占める（8～9割程度）。自国の審査体制が不十分なため（特許審査官が数十人程度）、外国出願は実質的に外国の審査結果を準用する傾向がある。

IV. 我が国出願人にとっての課題について

前述の既存の主な枠組を踏まえ、我が国を代表する業界として取り上げた、製薬業界、電機業界、及びアカデミアにとっての課題としては、以下の点があげられる。

1. 製薬業界について

市場が全世界的であるという特徴を有する製薬業界で

5) 2011年9月16日 大統領が署名し、特許改革法案（リーヒ・スミス米国発明法案）は成立した。

は、PCTを活用する機会が多い。したがって、PCTの未加盟国(例えば、南米など)の今後の加盟が、製薬業界にとって有利に働く。また、製薬業界では出願国数が多いため、特許出願費用や翻訳費用の低減が課題であり、EPCのロンドン・アグリーメントのような使用言語の統一や審査の簡素化が、製薬業界にとって有利に働く。審査の簡素化という観点からは、PCTの有効活用や、MSEやPPHのデメリットを改善し、積極的に活用できる制度とすることが要請される。

2. 電機業界について

海外の生産拠点が増え、新興国での需要が拡大している電機業界では、主に、海外の生産拠点や新興国への特許出願が行われており(米、欧、中、韓、東南アジアなど10カ国程度)、PCT、MSE、及びPPHのデメリットを改善し、積極的に活用できる制度とすることが要請される。特に、中国から東南アジアへ生産拠点が移行しつつある電機業界では、MSEを利用した東南アジア(マレーシア、シンガポールなど)への特許出願の機会が増えると考えられ、具体的には、PCT出願からMSEを利用した国内段階への速やかな移行が要請される。

また、モジュール化や標準化が進展し、製品ライフサイクルが比較的短い電機業界では、早期権利化だけでなく、製品リリースや標準化策定の時宜に合う審査・権利化が望まれる。さらに、将来的な実用化が期待される先端分野においては、製品化や製品態様が確定する時宜に合う審査・権利化が望まれる。

また、言語問題に起因する翻訳費用に関しては、製薬業界と同様の施策が要請される。

3. アカデミア(大学等)について

大学などのアカデミアでは、外国出願率が伸びているものの資金不足や特許性判断の困難性は否めない。したがって、簡便且つ低廉に特許性を判断できる制度が要請される。

また、アカデミアでは、論文発表により新規性喪失に至る場合があるため、新規性喪失の例外規定を利用する。しかしながら、日本の新規性喪失の例外規定は、一部の公表に限られており、実質的に利用し難い現状がある。EPCの新規性喪失の例外規定に至っては更に限定的であり、日本で新規性喪失の例外規定の適用を受けても、EPCでは新規性を喪失するという弊害もある。したがって、新規性喪失の例外規定を緩和しつつ、公表前に迅速に出願日を確定できるような簡易な出願制度を設けることが要請される。これに合わせて、アカデミアの計画的な論文発表と特許出願のための啓発活動も要請されよう。なお、平成23年3月11日に公表された「特許法等の一部を改正する法律案⁶⁾」によれば、「発明者が自ら公表した場合であれば、その公表態様を問わず、発明が公になった後でも特許権等を取得し得るよう制度を整備する」と言及されている。

また、言語問題に起因する翻訳費用に関しては、他業界と同様の施策が要請される。

V. 解決に向けた提案(総論)

製薬業界、電機業界、及びアカデミア(大学等)における上述の課題に関し、各業界にとっての望まれる解決手段を集約し日本出願人の海外での競争力強化のための制度・運用について検討を行った。具体的には、

【国際制度・運用の観点】から、

1. PCTにおける言語の共通化(翻訳負担の軽減)、
2. PCTを利用した各国オフィスアクションの低減、
3. PPHの有効活用、

【国内制度・運用の観点】から、

4. 出願日を迅速に確保するための簡易出願制度の導入及び新規性喪失の例外の緩和、
5. 出願人の時宜に合う審査・権利化制度(「オンデマンド審査」)の導入及び特許性判断に資するための国内調査報告書(「DSR」)の導入、

の5つについて次項以降において検討を行った。

	提案	コンセプト
1	PCTにおける言語共通化(翻訳負担の軽減)	PCT出願の国内段階移行に伴う翻訳費用の軽減のためのアプローチ。最終ゴールは英語による共通化。また、機械翻訳を活用した現地語による公開を担保。
2	PCTを利用した各国OAの低減	PCTのISRを国内段階でも最大限活用するためのアプローチ。先進国と途上国とで場合分け。
3	PPHの有効活用	PPHの利便性を向上させるためのアプローチ。
4	簡易出願制度の導入	企業の製品発表、大学の論文発表の前に、一刻でも早く出願日確保可能とするアプローチ。
5	オンデマンド審査制度及びDSR(国内調査報告書)の導入	出願人が審査タイミングをオンデマンドで選択可能とするアプローチ。DSR公表により第三者との利益考慮を図る。

6) 同法案は、2011年6月8日 平成23年法律第63号として公布された。

VI. 解決に向けた提案(各論)

1. PCTにおける言語共通化(翻訳負担の軽減)

(1) はじめに

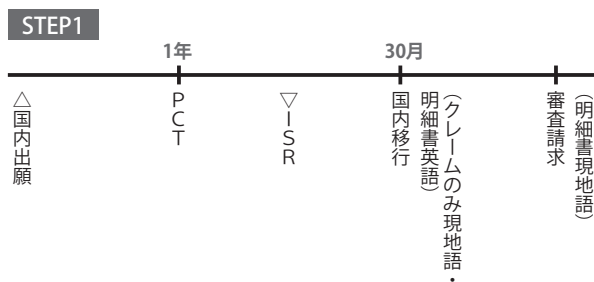
本提案は、PCT国際出願の翻訳費用を軽減するためのアイデアである。実現可能性の高そうなものから段階的にいくつかのオプションの提案を行った。最終ゴールとしては、国際共通語としての英語を活用して、明細書は英語訳で足りることとすることを提案したい。

(2) 提案の概要

(STEP0 (現行制度))

国内出願後、1年以内にPCT出願。30月以内に国内移行し、国内移行時に全文の現地語翻訳を提出。

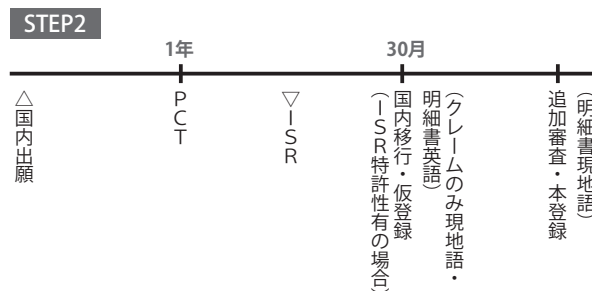
(STEP1) 国内出願後、1年以内にPCT出願。30月以内に国内移行し、国内移行時にはクレームのみ現地語を提出し、明細書は英語を提出する。審査請求時に明細書の現地語翻訳を提出。



STEP1では、現状国内移行時に要求されている明細書の現地語訳を審査請求時に提出すれば足りることとし、国内移行時には英訳を出すこととしている⁷⁾。これにより、審査請求制度の存在する国においては、審査請求して権利化を目指すこととした一部の特許のみについて明細書の現地語訳を準備すれば足りることとなる。もっとも、現地での公開が現地語のクレーム+英語の明細書という形で行われることとなるため、技術情報の公開として十分であるかという論点が存在する。

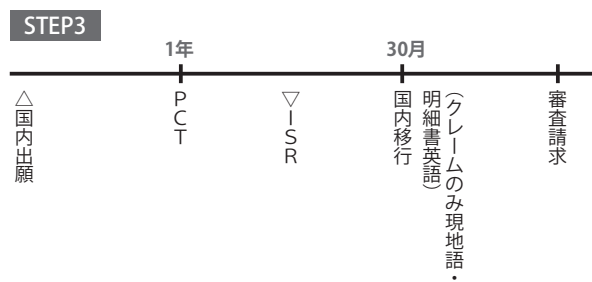
(STEP2) 国内出願後、1年以内にPCT出願。30月以内に国内移行し、ISRで特許性が認められた場合には、国内移行の段階で仮登録とする。この際、クレームのみ現地語を提出し、明細書は英語を

提出する。追加審査・本登録時に明細書の現地語翻訳を提出する。



STEP2では、国内移行を国内出願ではなく、ISRで特許性ありと認められた場合には、国内での仮登録と位置づけることに特徴がある。これにより、現地で権利が発生することになるため、特許権者にとってはライセンス交渉など権利活用の基礎が与えられることになる。他方で、現地特許庁にしてみれば、仮登録料という形で収入を得ることができる。司法手続での権利行使には追加審査及び本登録を要求することで、ユーザー側の利益も計っている。本登録までは必要ないと判断した場合には、現地語の明細書を提出する必要がないため、STEP1より一層翻訳の負担は軽減されている。なお、公開に伴う問題はSTEP1で指摘したことと同じである。

(STEP3) 国内出願後、1年以内にPCT出願。30月以内に国内移行し、国内移行時にはクレームのみ現地語を提出し、明細書は英語を提出する。英語で審査が行われる。



STEP3では、明細書は現地語訳を不要とし、英訳で足りることとしたことに特徴がある(ただし、クレームについては権利範囲の明確化のために現地語を要求している)。もっとも、明細書の現地語訳は権利取得過程では存在しないため、現地語の技術文献の蓄積が行われないこととなる(別途特許侵害訴訟などが提起された場合には、裁判手続内で現地語訳が行われる可能性はある)。

7) もっとも、米国にも同時に出願している場合(PCT出願の場合はほとんどそうであると思われる)には、英訳はすでに作成されているので、特段の手間を要するわけではない。

(3) 小括

上記で指摘したとおり、本提案のデメリットとしては、現地語による公開が遅れるか、なされないことにある。この現地語による公開の要請を満たすために、機械翻訳を活用して、現地語による公開が現地特許庁またはWIPOからなされる制度を提案したい。

本提案のメリットとしては、我が国を含む先進国にとっては、自国の出願人のうち、多数国に出願する出願人が低廉な翻訳費用に助けられグローバルに権利出願・取得ができるというメリットがある。途上国にとっても、PCT経由の出願が増えることで、自国内の技術文献が蓄積し、また出願料、登録料が入手可能というメリットがある。

本提案の実現のための方向性に関しては、各国の国内手続の変更が必要であり、実現のためのハードルは高いが、2国間交渉をベースに、少しずつ対象国を広げていくことが実現への近道と考えられる。また、PCTとは別個独立の条約を作り、合意できる国から先行してスタートさせるという方法も考えられる⁸⁾。途上国にも参加してもらうためには、途上国側のメリットをきちんとした形で示し、また途上国側がデメリットを感じないようにする必要がある。

2. PCTを利用した各国オフィスアクションの低減

本提案はPCTのISRを国内段階でも最大限活用するためのアプローチである。先進国と途上国とで場合分けを行った。

先進国においては、ISRを1回目の拒絶理由とし、ISRが特許性有の場合には原則ISR作成国以外の文献のみ追加可能とする。また、自国ISRについては新規性・進歩性については拘束力を持たせる。

途上国においては、ISRを1回目の拒絶理由とし、特許性有のISRについては自動的に特許とする。

本提案の日本出願人のメリットとしては、PCT出願について、審査請求後には、従前より早期に権利化可能である点、また特許性有のISRが先進国・途上国ともに有効活用される点が上げられる。

先進国のメリットとしては他国 (ISA) の審査リソースの有効活用できる点がある。

途上国のメリットとしては、外国からの出願について、自国の審査リソースを使わずに対応可能である点があげられる。

本提案の実現のための方向性としては、先進国については、自国ISRへの拘束力については比較的問題は少ないと考えられる。追加文献については、法的安定性の観点から

も検討が必要である。他方、途上国については、途上国から見たメリット (審査リソースの有効活用) を集約し対処することが肝要である。

3. PPHの有効活用

本提案はPPHの利便性を向上させるためのアプローチである。

PPH対象案件のオフィスアクションの低減の観点からは、原則PPH第1国以外の文献のみ追加可能とすること、記載不備に関する運用の統一 (三極での比較研究などを通じて) が考えられる。

また、クレーム対応要件に関し、Non-responsive amendment (審査開始後の補正後におけるクレーム対応要件) の緩和が重要である。

機械翻訳の活用し、必要書類の英訳コストの低減を図ることも必要である。

本提案の日本出願人のメリットとしては、PPHにより従前より早期に権利化可能となることがあげられる。

本提案の実現のための方向性としては、日米を中心に、バイヤ、PPHプルリ会合にてオフィスアクション低減、クレーム対応要件の緩和を働きかけることが重要である。また、PCT-PPHが開始されたことに伴い、PCTとの活用を進めることも重要である。

4. 簡易出願制度の導入及び新規性喪失の例外的緩和⁹⁾

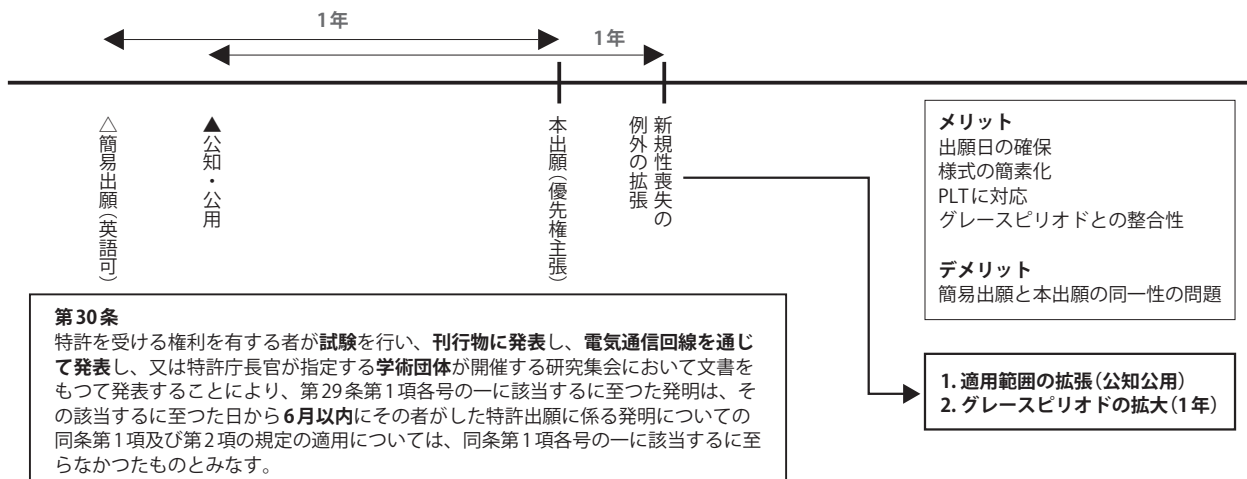
本提案は、新規性が喪失する前に、迅速に出願日を確定可能とするアプローチである。具体的には、特許請求の範囲を省略できるなど、簡易な出願様式で出願できる制度である。同様の制度として、米国では、仮出願制度があり、EPCや韓国では、出願時に特許請求の範囲を省略可能としている。

本提案の日本出願人のメリットは、新規性が喪失する前に出願日を確保できることである。これにより、新規性喪失の例外規定を適用しなくても、新規性喪失を免れることができる。なお、産業構造審議会知的財産政策部会の第34回特許制度小委員会 (平成23年2月1日) において、「大学・研究者等にも容易な出願手続の在り方」と題して、簡易出願制度が議論された¹⁰⁾。当委員会では、現行の出願制度及び国内優先権主張出願制度を利用すれば、基本的に早期に出願日を確保することが可能であるとして、簡易出願

8) 細かい点で合意が整わない場合であっても、時限的留保項目を定めるなどすることにより、制度自体はスタートさせることが可能であろう。

9) 2011年6月8日に公布された改正特許法では、6カ月以内にした特許を受ける権利を有する者の発明公開行為について、救済されることになった。

10) 産業構造審議会知的財産政策部会、特許制度小委員会報告書、「特許制度に関する法制的な課題について」(案) ;http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_syiryu034/01.pdf [最終アクセス日2011.03.04]



制度の導入に消極的である。一方、特許請求の範囲を省略する簡易出願制度については、国際調和の観点から必要に応じて検討すべきであると結論付け、特許法条約(PLT)に対応するように含みを持たせている。特許請求の範囲を省略する簡易出願制度については、現行の出願制度に基づいて特許請求の範囲を暫定的に記載したとしても結局は自発補正により特許請求の範囲を整えることとなるので、出願時に特許請求の範囲を形式的要件とする必要性は乏しいため¹¹⁾、導入を検討すべきであると考えられる。

また、本提案は、新規性喪失の例外を緩和するアプローチである。具体的には、刊行物での発表などに限定されている適用要件を緩和し、公表態様に拘わらず新規性喪失の例外を認めるようにすることである。また、グレースピリオドを現行の6月から1年に延長することである。同様の制度としては、米国では、新規性喪失の例外の公表態様を問わず(グレースピリオドは12月)、韓国では、出願人本人の行為により公知となる場合は全て新規性喪失の例外の適用を受けられる(グレースピリオドは6月、米韓FTA成立後は12月)。EPC及びドイツは、国際博覧会への出品による場合に公表態様が限られ(グレースピリオドは6月)、中国では、国際博覧会での展示、所定の学術会議での発表に公表態様が限られる(グレースピリオドは6月)。

本提案の日本出願人のメリットは、新規性が喪失する場面に柔軟に対応できることである。例えば、試験販売や外部投資家への説明などにも対応できる。また、簡易出願制度により公表前に迅速に出願日を確保できたとしても、公表後に実施形態を追加したい場合(国内優先権主張出願する場合)もあるが、追加された実施形態について、グレースピリオドを1年とすれば、幅広く新規性喪失の例外の適用を受けることが可能となる。つまり、グレースピリオドを1年とすることで、国内優先権の主張期間内(この場合、

簡易出願日から1年)であれば、新規性喪失の例外も併せて適用でき、追加された実施形態についても、公表された事項によっては新規性及び進歩性が否定されないこととなる。ただし、グレースピリオドを延長するのは時期尚早であるとの意見もあり、前述の「特許法等の一部を改正する法律案」にも、グレースピリオドの延長は言及されていない。グレースピリオドの延長は、他国の制度状況を考慮しつつ、検討する必要があると考える。

本提案の実現のための方向性としては、先ず出願時における現行の形式要件の見直しを行い、出願時における特許請求の範囲の必要性を検討すべきである。また、新規性喪失の例外における公表態様の緩和については、簡易出願制度と切り離して検討してもよいが、簡易出願制度を導入するのであれば、グレースピリオドの延長も併せて検討することも可能である。

5. オンデマンド審査制度及び国内調査報告書(DSR)の導入

本提案は、出願人が審査開始のタイミングをオンデマンドで選択できるアプローチ(すなわち、審査開始請求)であり、合わせて、審査請求と同時に原則として国内調査報告書(DSR)の請求を義務づける提案である。具体的には、早期審査請求の場合を除き、現行の審査請求と同時にDSRの請求を行い、その後、審査開始請求を行うことで初めて審査が開始される制度である。

本提案の日本出願人のメリットは、審査開始のタイミングを選択することができ、製品リリースや標準化策定の時宜に合う審査・権利化が可能となることである。一方、審査請求しても直ちに審査は開始されないため、第三者の監視負担が増大したり権利化の予見性が損なわれたりというデメリットもある。このデメリットを解消するために、現

11) 国際調査などのサーチを受けるまでに、特許請求の範囲を決定する必要がある。

行の特許法48条の3で規定されているように、第三者も審査開始請求を行うことができることとする。なお、審査開始請求の期限を審査請求期間の満了日から4年程度に制限すべきである。また、権利化予見性を担保するために、出願人に国内調査報告書¹²⁾(DSR)の請求を義務付けることとする。

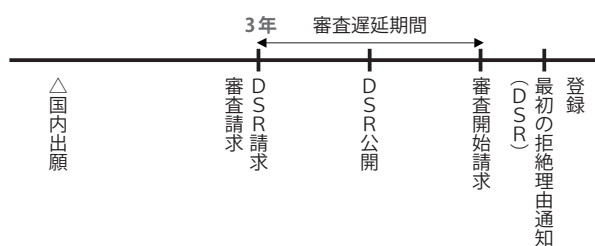
本提案は、審査開始請求を行う場合は、審査請求時にDSRの請求を出願人に義務付けることである。具体的には、出願人がDSRを請求した場合、特許庁は新規性及び進歩性に関する見解と先行技術文献を簡易に示すDSRを作成し、公表する。また、審査請求時に出願人がDSRを請求した場合、審査請求費用を低廉にして、審査開始請求時に相当費用を支払うこととする。

本提案の日本出願人のメリットは、低廉な審査請求費用でDSRを得ることができ、特許性判断が容易になるとともに、権利化が困難であると判断したときは、審査開始請求を諦めることで、権利化に要する費用を抑制することができる。また、上述のように、第三者にとっては、権利予見性が担保され、審査開始が延びることによるデメリットが解消される。また、特許庁にとっては、DSRに基づいて出願人が審査開始請求を諦めることにより、審査滞貨の低減やリソースの有効活用が図られる。

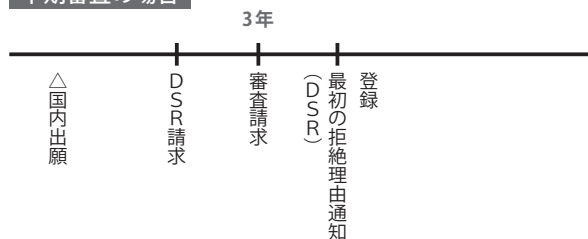
また、本提案は、DSRを審査における1回目の拒絶理由に用いることである。具体的には、出願人は審査請求前後に拘わらずDSRを請求することができ、DSRが作成された場合、記載要件などを更に審査した上で、審査官はDSRを1回目の審査結果に用いることができる。また、DSR以後のシフト補正は不可とすべきである。なお、現行の早期審査請求もオンデマンド審査請求の1つのパリエーションと位置付けることができ、本提案は、通常からゆっくり権利化したい場合により利用価値が高い制度である。

本提案の日本出願人のメリットは、DSRの結果が特許性を肯定している場合、記載要件などを満たすことを条件として直ちに権利化を図ることができる。また、DSRの結果が特許性を否定している場合であっても、審査開始後に直ちに最初の拒絶理由通知が送付されることで、その後の審査が迅速に行われ、時宜に適った権利化を図ることができる。

遅延審査の場合



早期審査の場合



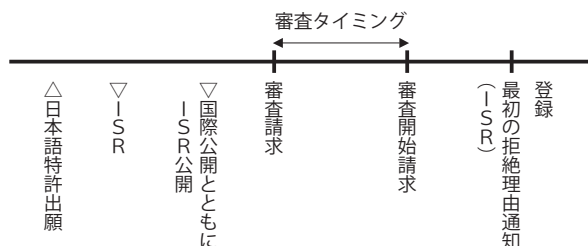
以上、オンデマンド審査制度及びDSRの導入について検討したが、次に、PCT出願におけるオンデマンド審査制度及びDSRの態様について検討する。

本提案は、PCTの外国語特許出願については、ISRは日本国特許庁以外の国際調査機関で作成される場合が殆どであり、ISRをDSRとして用いることは必ずしも妥当でないが、PCTの日本語特許出願については、ISRは日本語特許庁により日本語で作成されるため、ISRをDSRとして用いる。

本提案の日本出願人(日本語特許出願人)のメリットは、PCT出願をすればDSRの請求を行わずに、自動的に審査のタイミングの選択が可能となることである。ISRをDSRとして用いることにより、ISRの結果が特許性を肯定している場合は、記載要件などを満たすことを条件として直ちに権利化を図ることができ、ISRの結果が特許性を否定している場合であっても、審査開始後に直ちに最初の拒絶理由通知が送付されることで、その後の審査が迅速に行われ、時宜に適った権利化を図ることができる。また、DSRを請求する費用が不要となり、出願費用が低減される。

本提案の実現のための方向性としては、先ず、DSR作成による特許庁の負担を検討したうえで、DSRの請求および公表のみの導入を検討する。この場合は、DSRに基づいて特許性を判断できるだけである。次に、DSRを審査請求前に請求すれば、審査請求料を減額することを検討し、DSRやISRを1回目の拒絶理由として援用することを検討する。そして、DSRとともにオンデマンド審査の導入を検討する。

日本語特許出願(PCT)の場合



12) ISRと同様に、新規性・進歩性・産業上の利用可能性について見解を作成

VII. おわりに

以上の提案に関連して、最後に、特許における言語問題の観点、審査資源の有効活用の観点、から考察を行った。

言語問題に関しては、理想的なゴールとしては英語を用いた出願言語の共通化が考えられるが、現実的なハードルは非常に高い。この点については、当面の技術情報としての文献(英語文献)と、訴訟等における文献(現地語翻訳)、とに分けて整理することも一案と考えられる。つまり、先行技術文献としての情報であれば、現地語の翻訳までは要せず、英語で十分なケースも多いと考えられる(近年精度が向上してきた機械翻訳を活用して、補完的役割を担わせることは十分検討に値する)。例えばグローバル企業(大手電機メーカーなど)が出願している技術内容に関しては、ライバル企業も英語で十分に対応可能であると考えられる。ただし他方、中小企業や、また日用品などの分野においては、やはり現地語翻訳が必要となるケースもあることが想定されるところである。言語問題に関しては、欧州のEPC、CPCの現状を参考にすることが重要である。特許付与時まで現地語の翻訳を不要とするEPCは成立したが、統一特許であるCPCの議論は主として言語問題のために足踏みをしている。ただしEPCにおいてもロンドン・アグリーメント加入国はクレームのみ現地語翻訳を提出すれば良い(ただし侵害訴訟時には、全文の翻訳要)としていることは、今後の言語問題、特にどのタイミングで翻訳を要するのかを考慮する上で参考にすべきことであると考えられる。

審査資源の有効活用に関しては、こちらも理想的には各国(特に先進国)が同じデータベースを保有し同じサーチ範囲をサーチし、同様のサーチ結果が得られることかもしれないが、現実的ではない。この点については、各国がサーチする文献範囲を決め、先進国同士がミニマムサーチをして補完することや、機械翻訳、商用DBの活用を行うことも一案として考えられる。また、新規性・進歩性だけでなく、記載要件に関しても今後一層の各国間の調和が求められるところである。

また、過去の条約の議論について、特にWIPOハーモ条約、PCT、EPCの成立の経緯、とりわけどのような議論がなされ各国がどの点を妥協して成立したかについて検討を行うこと大変有益と考えられるところ、本研究を基礎とした検討を今後行う上での課題としたい。

Profile (メンバー)

小田 哲明 (おだ てつあき)

1998年3月 東京都立大学理学部物理学科卒業
 2001年11月 三好内外国特許事務所(弁理士)
 2005年4月 大野総合法律事務所(弁理士)
 2007年3月 東京大学大学院工学系研究科博士課程修了(工学博士)
 2007年6月 スタンフォード大学(客員研究員)
 2007年6月 フィネガン・ヘンダーソン・ファラボー・ギャレット・ダナー法律事務所
 2008年8月 大阪大学工学研究科(特任准教授)
 2010年4月 立命館大学大学院テクノロジー・マネジメント研究科(准教授)

清水 将寛 (しみず まさひろ)

2003年3月 中央大学理工学研究科修士課程修了
 2003年4月 キヤノン(株)知的財産法務本部 入社
 2010年6月 (財)知的財産研究所

中田 裕人 (なかだ ひろひと)

長島・大野・常松法律事務所(弁護士)
 1999年3月 東京大学法学部卒業
 2000年4月 司法研修所
 2007年6月 University of Washington, School of Law, LL.M. in Intellectual Property Law and Policy 修了
 2007年9月 Kirkland & Ellis 法律事務所(客員弁護士)

原 泰造 (はら たいぞう)

特許庁調整課審査企画室 審査企画班長
 平成9年4月 特許庁入庁
 一般機械、国際課(国際機関係長)、ワシントン大学留学、生産機械、国際課(課長補佐)、一般機械、国際課(経連班長)、搬送組立を経て、平成23年7月より現職

Profile (担当講師)

石川 浩 (いしかわ ひろし)

持田製薬株式会社 知的財産部長、弁理士
 上智大学理工学研究科修士課程修了。
 持田製薬株式会社、富士中央研究所。
 その後、企画室マネジャー、特許部副部長を経て現職。
 知的財産戦略本部知的財産による競争力強化専門調査会ライフサイエンス分野プロジェクトチーム委員(2007年)。
 この間、(財)知的財産研究所、日本製薬工業協会、(財)バイオインダストリー協会等で知的財産に関する委員会活動を行う。
 IIP知財塾第2期生。日本知的財産協会常務理事(2011年)