

● 寄稿2

知財リスクの予見性向上を軸とした特許制度改善の提案

IIP知財塾 第6期生(平成24年度)Cグループ
乾 利之, 北脇 仁史, 小室 太一, 宮久保 博幸

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」での研究成果について、第6期生(平成24年度)Cグループの塾生が寄稿したものです。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2013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

特許制度においては、①不十分な調査や抵触判断等により、予期せぬ特許権の行使を受ける可能性がある、②権利化後にも無効審判や侵害訴訟において無効とされる、などといったリスクがあると言われている。本報告書では、これらの特許制度に付随するリスクを「知財リスク」と呼ぶ。我が国が投資を促進し、経済の拡大を図るためには、「知財リスク」を軽減し、先進的かつ優位的な知財制度を整備することが有効であると考えられる。そこで、本報告書では、特許に関してどのような困難さやリスクが存在するかを分析した上で、「知財リスク」を軽減するために望まれる制度・サービスの在り方を検討し、我が国の知財制度をさらに優れた制度とするための方策について提言を行う。

1. テーマの目的・意義

1. 特許制度に付随するリスク

特許制度は技術開発、技術移転を促進する基盤として長く人類社会に貢献してきたが、同時に、特許制度に付随するリスク(以下、「知財リスク」)は技術開発や事業実施を阻害する一面も有する。

例えば、いわゆる「特許の藪」が存在する場合、多数の既存の特許権を調査し、これを回避して製品開発を行うことは多大なコストと困難性を伴う。そして調査の漏れや不十分な抵触判断により他人の特許権を侵害してしまうことで、損害賠償や実施の差止を求められるリスクが存在する¹⁾。さらに特許権の取得後であっても無効審判や侵害訴

訟において無効とされる可能性があり、その不安定性は特許権者と第三者のいずれにとっても技術開発・事業実施にあたってのリスクとなる。特に近年、技術の高度化・複雑化に加え、企業のグローバルな活動の拡大、新興国を中心とした出願数・技術文献数の急増が、知財リスクの急激な増大を招いている。このようなリスクの増大は特許制度が社会に与える恩恵を減退させるものであり、さらには特許制度そのものへの厳しい批判にもつながっている²⁾³⁾。

2. 我が国経済の拡大に向けて

経済・産業政策の目標は、経済の健全な拡大を通して国民の安全と豊かさを実現することであり、特許制度もその一翼を担うものであるといえる。

- 1) 「産業の発達を阻害する可能性のある権利行使への対応策に関する調査研究報告書」14-24頁(知的財産研究所, 2009)は、パテントトロールによる権利行使に関する日本自動車工業界の認識として、市販化前の特許クリアランスの困難性を指摘し、「新規技術開発へのインセンティブを高め、産業の発達やイノベーションを促進するためには、発明及び特許権利者を的確に保護し、安易な侵害行為を厳しく処する必要がある。しかしながら、技術を通して社会利益に貢献し産業の発達に寄与する者の健全な事業活動を、特許制度が阻害することがあってはならない」と主張している。(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/200200all.pdf)
- 2) 「岐路に立つ特許制度」(知的財産研究所, 2009)序文は、技術の変革に追いついていない特許制度に厳しい批判が向けられていることを指摘している。また、現在の特許制度の問題点に起因するビジネスリスクとして、第1に、「特許の藪」「特許地雷原」との言葉を挙げ、多数の既存の特許権が新たな研究開発・企業活動の障害となっていること、第2に、研究開発上流部の特許権により下流開発が制限されること、第3に、先行技術調査の難しさに起因する特許権の不安定性を指摘している。
- 3) 「『アンチコモンスの悲劇』に関する諸問題の分析報告書」(知的財産研究所, 2006)は、「特許の藪」がもたらし得る問題を、主として知的財産活動調査を利用して実証的に研究している。(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/17anti.pdf)

これに対し近年の世界経済に目を向けると、内外企業のグローバルな事業展開⁴⁾が加速している。すなわち企業は特定の国でのみ経済活動を行うものではなく、自らが活動しやすい国を選んで投資し、経済活動を行う⁵⁾。このような環境で、国内への投資・新規産業の創出を促し、国民経済の拡大を図るためには、わが国の立地競争力の強化が必要である^{6) 7)}。

投資対象として魅力的な国とは、収益性が高く、リスクの少ない国である。具体的な要因としては、市場の成長性⁸⁾、社会資本、貿易環境などを挙げることができるが、特許制度に関しては、リスクの予見性が高いことが望ましい。出願人としては、整備された法制度と高品質で迅速な審査により、安定した権利の取得・活用が可能であること、その一方で、第三者としては、自己の事業に関連する特許権の存在、及び技術的範囲や有効性が明確であることが望まれる。とりわけ我が国はその経済規模と活発な技術開発を背景として特許出願数が多く、国内出願の比率も高い⁹⁾。このような国でさらなる投資を促進するためには、海外からみても信頼性が高く、かつ、リスクの予見性向上に資する制度・サービスの整備が特に有効であろう。

3. 本研究の目的

そこで本研究では、知財リスクの予見性向上を軸として特許制度改善のための施策の検討を行うこととした。具体的には、国内外の権利者(出願人含む)、第三者の視点から、特許に関してどのような困難性やリスクが存在するかを分析し、これらを軽減するために望まれる制度・サービスのあり方を中心に検討し、提言を行う。

本研究の提言により、我が国はリスクの予見性の高い優れた知財制度を提供でき、それにより国内投資が促進され、経済が拡大する。さらには、我が国の先進的な知財制度を中心として各国の制度調和が進むことで、国内企業の優位性向上に加え、世界の特許制度全体の信頼向上にも寄与するものと期待される。

II. 提案(概要)

1. 提案の全体像

本研究では、知財リスクの予見性の向上という視点を中心に、併せて、知財リスクの低減、及び日本知財システムの国際的な信頼性の向上という視点も含め、我が国経済の拡大等に寄与する施策を提案する。提案する各施策と目的との関係を下記図1に示す。

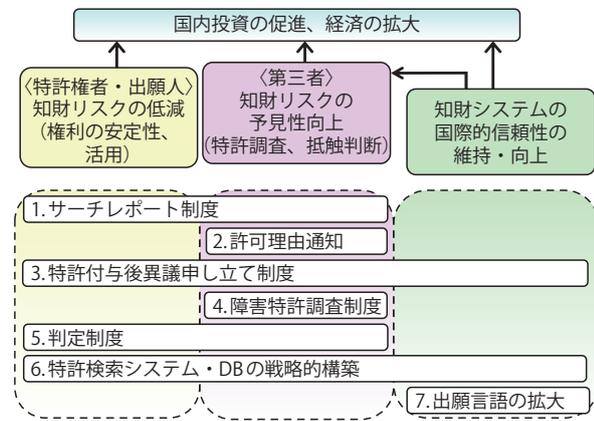


図1 本提案における各施策と目的の関係

4) 通商白書2012 第3章第1節「我が国企業の海外事業活動の現状と課題」参照 (http://www.meti.go.jp/report/tshuhaku2012/2012honbun_p/index.html)

5) グローバリゼーションは国際的分業の進展により世界経済の成長に資するとされる一方、多国籍企業による搾取や不安定な雇用の増大などをもたらすなどといった批判も多い。例えば、中野剛志「官僚の反逆」(幻冬舎, 2012) は、「グローバル化」は「国民主権」と両立しえないと指摘し、批判している(第三章)。しかしグローバル化の是非を論ずることは本稿の主題を逸脱するため他稿に譲り、ここでは世界経済の現状認識をもとに我が国経済の成長へ向けて提言を行うものとする。

6) 通商白書2012 第3章第4節「立地競争力強化に向けて」、第4章第3節「急務となる立地競争力強化策」は、立地競争力強化策として、法人税引下げ、労働市場改革、アジア新興国のグローバル企業の誘致、国内立地補助金の整備、規制緩和や成長分野の支援による新規産業の創出と産業構造の転換などを提案している。当グループでは、国民生活を犠牲にせず知財の側面から立地競争力向上に寄与することを目指し、「リスクの予見性向上」に着目している。

また、平成24年に成立したアジア拠点化推進法(特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法)では、グローバル企業の誘致策として、法人税特例、特許料軽減、特許出願の早期審査等の措置が講じられている。 (<http://www.meti.go.jp/press/2012/10/20121030003/20121030003.html>)

7) これまで、海外企業による日本国内への直接投資は他の国々と比べて非常に少ないことが指摘されている。通商白書2012によれば対内直接投資残高をGDP比でみると、我が国が2010年に5%弱であるのに対し、韓国が10%強、ドイツや米国が20%強、英国が40%強であり、我が国は主要国の中で対内直接投資がとりわけ低い水準にある。

8) Trade and Development Report(国連貿易開発会議(UNCTAD), 2010)は、バランスの取れた世界経済の成長のために、日本が輸出主導ではなく賃上げや雇用創出により内需拡大を行うことを求めている(Overview, 6頁)。日本経済に関しては国内市場の拡大が期待できず、輸出や海外投資により成長を図るべきとする意見もあるが、経常収支の不均衡は世界経済を不安定にする一面もあり、外需主導による成長には限度がある。我が国は国内市場の拡大を通して経済成長を図るべきである。本研究の趣旨も以上の認識と矛盾しないものである。 (http://unctad.org/en/Docs/tdr2010_en.pdf) (<http://www.47news.jp/CN/201009/CN2010091401000794.html> 最終検索日 2013.3.21)

9) 特許行政年次報告書2012年版によれば2010年特許出願のグローバル出願率は、日本国籍の出願人では27.3%であった。これに対し、2009年特許出願に関する米国籍の出願人では51.8%、欧州国籍の出願人では47.0%であった。各片の出願構造の観点から見ると、USPTO及びEPOでは外国人による出願比率がほぼ半数を占めているのに対し、JPOでは内国人による出願が8割以上となっている。 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2012_index.htm)

2. 各提案施策の概要

本研究で提案する各施策の概要は、次のとおりである。

(1) サーチレポート制度

審査開始前に特許庁が先行技術調査を行い、その調査結果をサーチレポートとして出願人に送付し、また出願公開と同時にサーチレポートを公開する制度を提案する。これにより、早期に権利化の見込みが明らかになるので、出願人と第三者双方にとって事業を進める上でのリスクが低減する。

(2) 許可理由通知

特許査定の際に、特許発明が新規性・進歩性を有すると判断する理由を明記した「許可理由」を審査官が作成することを提案する。これにより第三者は、特許発明の評価、判断を行う上で参考となる情報を得ることができ、事業実施の際のリスクが低減する。

(3) 特許付与後異議申立制度

従前の制度の問題点を解消した新しい異議申立制度を提案する。成立した瑕疵ある特許権が速やかに取り消されることによって、第三者の特許クリアランス活動の負担や瑕疵ある特許権によって権利行使を受けるリスクが低減され、また、特許権者は、無効になりにくい権利を安心して活用することができる。さらに、特許制度に対する信頼を高めることにもつながると考えられる。

(4) 障害特許調査制度

ベンチャー・中小企業や、誘致企業を対象として、特許庁が研究テーマ、製品について提出を受け、障害特許を調査して結果を報告する制度を提案する。これにより、資力に乏しい企業が新規事業へ参入する際の困難性が低下し、投資を促進することができる。

(5) 判定制度

新たな判定制度として、被申立人に知らせず、また、判定の結果を審決公報に掲載することもしない、非公開で権利範囲の鑑定を行う制度を提案する（「単独判定」）。また、従来の判定（「双方判定」）もデメリットを解消した上で継続して提供し、選択の幅を広げることによって、判定制度がより利用しやすい効果的な制度となる。

(6) 特許検索システム・DBの戦略的構築

(i) 日本語により複数国の外国先行特許が同時調査可能な検索システムを構築すること、及び、(ii) 複数の外国語による日本先行特許の調査が可能な検索システムを構築することを提案する。これにより、国内外からみた知財リスクの低減、知財リスクの予見性の向上、及び日本知財

システムの信頼性の向上が期待される。

さらに発展提案として、上記検索システムを用い、新興国の検索システム構築を支援することを提案する。これにより、新興国での日本企業の活動促進、及び、日本知財システムの影響力向上が期待される。

(7) 出願言語の拡大

出願言語の拡大を提案する。これにより、日本知財システムの利便性が向上し、その国際的信頼性が高まることが期待される。

III. 提案(各論)

1. サーチレポート制度

(1) 背景

我が国の特許法は、出願と審査とを分離した出願審査請求制度を採用しており、出願審査の請求をもって特許出願の審査が開始される（特許法第48条の2）。

出願審査請求制度は、権利取得の必要が無くなった出願について、出願人のそれ以上の経済的負担（出願審査請求料等）を生じさせず、また、全出願のうち、審査請求があった出願のみが審査対象となるので、特許庁における審査促進を図ることができるメリットがある。

しかしながら、審査着手前の特許出願は、最終的にどのような権利になるか、また、そもそも特許査定されるか否かも不明であり、出願人と第三者との双方にとって事業の見通しが立てにくいという問題がある。この将来の権利化に対する予見性の低さが原因で、第三者は将来の特許権侵害を恐れる余り、出願段階の特許請求の範囲が不当に広い場合であっても製品の設計変更の準備を強いられる場合がある。また、権利化の可能性が低い出願であっても、事業に関連する出願は監視を続ける必要があり、監視負担も大きいと考えられる。

(2) 提案

そこで、審査開始前に特許庁が先行技術調査を行い、その調査結果であるサーチレポート及び見解書を出願人に送付するサーチレポート制度の導入を提案する。制度の概要は以下の通りである。

- ① 特許出願の審査を、先行技術の調査を行う調査と実体審査を行う審査とに分離し、「調査請求」と「審査請求」とを、それぞれ個別に請求できる制度とする^{10) 11)}。
- ② 「調査請求」は出願人のみが請求できることとし、「審査請求」は何人も請求できることとする。「調査請求」は出願から1年以内、「審査請求」は出願から3年以内に行うことができる。「調査請求」及び「審査請求」をすることができる期間内に、それぞれの請求がなかったときは、

2. 許可理由通知

(1) 背景

特許出願の審査において、審査官は本願発明と先行技術を対比し、両者の相違点と、それによる本願発明の効果を認定し、その結果として進歩性を認め特許査定を行う。しかしながら審査書類を参照してもその判断過程は必ずしも明確ではなく、特に拒絶理由が通知されずに即特許査定が行われた案件では審査官の判断を示す文書がそもそも存在しない。現在の運用として、特許査定の際に審査官が作成できる「特許メモ¹⁶⁾」があるが、作成されないことが多く、作成される場合も内容は簡素で、有力な情報はほとんど含まれていない。特許査定の際の審査官の判断内容が明らかにされれば、第三者は、特許発明の技術的範囲や、権利の有効性の判断を行う上で有益な情報を得ることができる¹⁷⁾。

(2) 提案

そこで、審査官が特許査定を行う際に、特許発明が新規性・進歩性を有すると判断する理由を明記した「許可理由」の作成を義務づけることを提案する。この際、例えば以下のような法改正により、その位置づけを明確にすることが望ましい。

特許法第51条(特許査定) 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

2 審査官は、前項の特許をすべき旨の査定をする場合には、第五十二条第一項の規定による理由として、その特許出願に係る発明が第二十九条第一項第一号から第三号又は第二十九条第二項の規定により特許をすることができないものに該当しないと判断した根拠を含む許可理由を付さなければならない。

出願人は、審査官が付した許可理由に対し、上申書を提出し意見を述べるができることとする(従来の特許メモと同様の運用である)。ただし、特許発明の技術的範囲

は現状と同じく特許請求の範囲に基づいて解釈されるものとし、許可理由を参酌して解釈しうる旨の規定は設けない。許可理由の内容は、審査官によって大きな違いが生じないよう一定の様式を定め、本願発明と参考文献の記載内容を根拠とした客観的なものとすべきである。具体的には、以下の事項が記載される。

- ①本願発明に近い参考文献の説明
- ②本願発明と参考文献との対比
- ③参考文献に記載の技術に対する本願発明の効果
- ④出願人が意見書で主張した事項についての検討

特許査定

この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定をします。

許可理由

本願発明に最も近い先行技術文献1には、「……」が記載されている(段落○○)。

これに対し、請求項1に係る発明は「……」という参考文献に無い構成を有しており、この構成を有することにより「……」という顕著な効果を奏する。

なお、出願人は「……」との効果を主張しているが、この効果は参考文献の技術も同様に奏するものであり、上記主張については採用できない。

図3 許可理由の例

(3) 効果

本提案の運用を導入することにより、第三者は特許権に関して有益な情報を得ることができ、事業実施の際のリスクが低減する。すなわち、審査官が発見した参考文献と特許発明との一致点・相違点が明確となり、第三者が特許付与後の情報提供、異議申立、無効審判を行う際に、どのような公知文献を追加する必要があるか容易に判断できる。また、特許発明の特徴となる部分が容易に理解でき、均等論の適用可能性など、権利範囲を解釈するために参考となる情報が得られる。一方、特許権者としても、先行技術に対する特許発明の進歩性が明確になり、権利の有効性について安心できる材料が得られるというメリットがある。

16) 審査ハンドブック64.03 (http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/handbook_shinsa.htm)
類似する運用として米国では審査官は特許査定の際に「許可理由」を通知できる。これに対し出願人は陳述を行うことができる。(MPEP 1302.14 Reasons for Allowance)

17) 平成19年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「特許審査の出願人等による評価を踏まえた品質監理手法に関する調査研究」(財団法人知的財産研究所, 2007)は、特許審査に対する出願人の意見として次のようなものを挙げている。
「通知した拒絶理由のすべてに回答していないのに、その点に対する判断が不透明なまま特許される例がある。特許査定時に、拒絶理由がないと判断した理由を示すことが望ましい(特許メモ)を記載する方が良い。(第三者の立場でもそうであるが、権利者の立場としても、他の件の判断の参考になるため)」
「意見書等を検討した結果など、特許するとの判断をした理由を特許査定で明確に示してほしい(特に、第三者としてみた場合、「特許メモ」は有用である)。」
「特許査定に特許にした理由(特許メモ)を付すのは、権利者にとって不利になる情報(無効としたい第三者にとって有効な先行技術文献を探すために有利な情報)となり得るので、メリットよりデメリットの方が大きいと感じる。ただし、即登録の案件で、何故登録になったのかわからず、権利の有効性について不安になったことはある。」

3. 特許付与後異議申立制度

(1) 背景

従前の異議申立制度廃止後¹⁸⁾、特許制度における特許処分の見直し機能が低下し¹⁹⁾、無効理由を有する瑕疵ある特許権が一定数存在し続けていると考えられる²⁰⁾。このような状況において、特許権者は、無効理由を含む可能性が高く、安心して権利行使できない不安定な権利を基に事業を進めねばならない。一方、第三者は、パテントクリアランス活動²¹⁾に必要以上の労力を費やし、不安定な権利によって権利行使を受けるリスクに晒されている。

(2) 提案

そこで、従前の異議申立制度の問題点を解消する、新しい異議申立制度を導入する。新しい異議申立制度の特徴は以下の通りである。

- ①何人も申し立てを行えることとし、かつ申立人の匿名性を担保する。
- ②原則として特許査定をした審査官、又は特許審決をした審判官の合議体が審理を行う²²⁾²³⁾。
- ③審査官又は審判官の合議体が申し立ての内容について審理し、特許を取り消す理由があると判断した場合のみ、特許権者にその旨を通知する。
- ④審査官によって特許を取消す旨の決定がなされた場合、特許権者は、取消決定不服審判を請求できる²⁴⁾²⁵⁾。また、審判官の合議体によって特許を取消す旨の決定がなされた場合、特許権者は、知的財産高等裁判所に取消決定の取消訴訟を提起することができる。特許維持決定に対し

ては、不服申立を認めないこととする²⁶⁾。

(3) 効果

従前の異議申立制度においては、申立書に記載された申立人の氏名・名称が特許権者に対して明らかにされ、匿名で異議申立てを行うことができなかった。しかしながら、特許権を取り消したい第三者は、自身の氏名等が特許権者に知られることを避けたいので、実務上、ダミーを用いた異議申立てが行われていた。このように、実質的に匿名で申立てが可能であるにも関わらず、手続的に費用と時間がかかる制度設計になっていたことも、制度の利用を妨げる一因であったと考えられる。本提案のように匿名での異議申立てを認めることで、第三者は、自身が保有する特許性に関する資料を出しやすくなり、特許処分の見直し機能が向上すると考えられる。また、審査官又は審判官の合議体が申し立ての内容について審理し、特許を取り消す理由があると判断した場合にのみ、特許権者にその旨を通知することにする。これにより、匿名性を担保したことによって異議申立ての請求数が増えたとしても、特許権者は自己の特許権の有効性に影響を及ぼす蓋然性の高い申し立てにのみ対応することになるので、特許権者の負担軽減が十分に図られると考えられる²⁷⁾。また、特許査定をした審査官、又は特許審決をした審判官の合議体が審理を行うことにより、異議理由の有無を迅速、的確に把握できるため、審理の迅速化が期待できる。多くの場合、特許査定をした審査官が異議申立ての審理を行うことになるので、従前の制度よりも特許庁における人的コストを抑えることができ、審査結果が審査官へ即座にフィードバックされることになる。したがって、審査の質を向上させる機会を設けること

- 18) 産業財産権法(工業所有権法)の解説【平成6年法～平成18年法】平成15年法律改正「第5章 異議申立制度と無効審判制度の統合」参照 従前の特許付与後異議申立制度は、特許に対する信頼性を高めることを目的とし、異議の申し立てがあった場合に特許庁自ら特許処分の適否を審理し、瑕疵ある場合にはその是正を図るものとして導入されたが、2003年度特許法改正をもって廃止され、無効審判制度に統合された。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h15_kaisei/5syoun.pdf)
- 19) 無効審判制度が異議申立制度の代わりに利用されない理由の一つとして、当事者系で口頭審理を原則とする無効審判制度は、査定系で書面審理を原則とする異議申立制度よりも請求人にとって多くの費用と労力を要することが挙げられる。また、近年では、無効化資料を有していたとしても、無効審判を請求せずに交渉の材料に用いる場合や、将来の訴訟に備えて手持ちにしておく等、企業が無効化資料を抱え込む傾向にある。
- 20) 産業構造審議会 知的財産政策部会 第35回特許制度小委員会 資料1「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて」7-8頁参照 新たな無効審判制度は、従前の異議申立制度が担っていた特許処分の見直しを行う機能を包摂し、当該機能と、無効審判制度が本来有する当事者間の紛争処理の機能の双方を有するはずであった。しかしながら、無効審判請求の数はそれほど増えず、近年は廃止前とほぼ同数で推移しており、異議申立制度の機能を無効審判制度が包摂したとは言い難い状況である。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoun035/01.pdf)
- 21) 障害特許調査、侵害判断、権利の有効性判断、設計変更の検討、弁護士への鑑定依頼等。
- 22) 産業構造審議会 知的財産政策部会 第35回特許制度小委員会配布 参考資料5「諸外国の制度」15頁参照 欧州特許庁においては、異議申し立て事件毎に技術資格審査官3名による合議体が組まれる(この合議体を異議部と称する)。異議が申し立てられた欧州特許の出願審査を担当した審査官が、第1審査官(日本の審判合議体における主任審判官)となることが多いとされている。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoun035/sankou05seido.pdf)
- 23) 早坂巧「特許制度改革試案-新たな公衆審査制度の導入に向けて」パテント63巻1号104-113頁(日本弁理士会、2010)参照
- 24) 同上
- 25) 産業構造審議会 知的財産政策部会 第35回特許制度小委員会配布 参考資料5「諸外国の制度」16頁参照 欧州特許庁においては、異議部の決定に対して、申立人及び特許権者は、欧州特許庁の審判部に不服申立てをすることができる。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoun035/sankou05seido.pdf)
- 26) 特許維持決定に対して不服申し立てを認めない理由は、従前の異議申し立て制度と同様に申立人は別途無効審判を請求できるからである。
- 27) 特許処分の見直しを図ることによって特許に対する信頼性を高めるといふ制度趣旨を鑑みると、必要以上に特許権者と申立人との対応負担のバランスを考慮する必要は無いと考えられる。

図4 従前の異議申立制度と新たな異議申立制度との比較

	従前の特許付与後異議申し立て制度	新たな特許付与後異議申し立て制度
異議申し立て人	何人も可能	何人も可能
匿名での申し立て	不可	可
申し立て期間	特許掲載公報の発行から6月	特許掲載公報の発行から6月
申し立ての単位	請求項毎	請求項毎
異議申し立て理由	(1) 公益的事由(新規性、進歩性、記載不備、新規事項追加等)に限り、事後的及び権利帰属に関する事由は含まない	(1) 公益的事由(新規性、進歩性、記載不備、新規事項追加等)に限り、事後的及び権利帰属に関する事由は含まない
審理主体	審判官合議体	審査官又は審判官合議体
審理方式	原則書面審理	原則書面審理
参加	特許権者を補助するための補助参加	特許権者を補助するための補助参加
職権審理	異議申し立て人等が申し立てない理由についても審理可 特許異議の申し立てがされない請求項については審理不可	異議申し立て人等が申し立てない理由についても審理可 特許異議の申し立てがされない請求項については審理不可
決定・審決	特許の取り消し又は維持の決定	特許の取り消し又は維持の決定
取消決定の効果	初めから存在しなかったものとみなす	初めから存在しなかったものとみなす
不服申し立て	特許権者等は取消決定の取消しを求めて東京高等裁判所に出訴可 維持決定に関しては不服申し立て不可	審査官によって取消決定された場合、特許権者等は、取消決定不服審判を請求可 審判官合議体によって取消決定された場合、特許権者等は、取消しを求めて東京高等裁判所(知的財産高等裁判所)に出訴可 維持決定に関しては不服申し立て不可

ができる²⁸⁾。

以上の新しい異議申立制度を導入することで、瑕疵ある特許権が成立した場合には速やかに取り消すことができ、第三者にとっては事業展開の制約及び無用な紛争を回避できる。また、このような特許処分の見直し制度の下で成立した特許権は、無効になりにくい安定した権利であると考えられる。したがって、特許権者は一定の安心感を持って事業を進めることができ、ひいては特許制度に対する信頼を高めることにもつながると考えられる。

4. 障害特許調査制度

(1) 背景

事業者は、将来の特許権侵害をさけるため、技術開発、事業実施に際して障害特許を事前把握する必要がある。しかしながら、特にベンチャー・中小企業等が新たに事業参入を図る場合、資力や特許調査のノウハウに乏しく、特許文献を十分に調査することが難しい。そして事業実施後に特許権者から警告を受ける、または、リスクの不透明さからそもそも事業を実施できない場合がある、といった問題がある²⁹⁾。既存の制度として特許庁の判定制度があるが、

対象となる特許権を請求人が特定する必要がある。特許出願の審査を通して抵触の恐れのある先行特許を発見できる場合もあるが、審査着手までかなりの期間を要し、障害特許調査とは調査の観点も異なる。障害特許を調査する民間のサービスも存在するが、コスト等の問題から十分に活用されているとは言いがたい³⁰⁾。

(2) 提案

(i) 制度内容

主にベンチャー・中小企業、あるいは誘致企業を対象として、特許庁が研究テーマ、製品の情報について提出を受け、障害特許を調査して結果を報告する制度を提案する³¹⁾。具体的には次のような手続により、申請人は特許庁に対し調査を依頼する。

- ①申請人が実施対象の研究テーマ、製品についての説明を記載した調査申請書を作成し、特許庁へ提出する。この際、申請人は国内特許のみを調査対象とするか、海外特許も対象とするかを選択する。
- ②請求された技術内容に応じた審査官が選定され、面接等で申請人と相談して調査範囲を確定する。

28) 産業構造審議会 知的財産政策部会 第37回特許制度小委員会配布 資料2「強く安定した権利の早期設定の実現に向けて(3)」3頁参照 従前の異議申立制度には、審査を行った審査官へのフィードバックとしての機能が有り、異議申し立て制度の廃止後、フィードバックによる審査の質の向上の機会が失われてしまったとの指摘がある。(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/shingikai/pdf/tokkyo_shiryoutou037/02.pdf)

29) 「知財保険についての研究」(日本弁理士会近畿支部、2012)は、特許権侵害による損害賠償リスクに備えた保険商品のあり方について検討を行っており、特許権侵害による賠償リスクが大きいことを指摘している。(http://www.kjpaa.jp/public/pu_01studies/pdf/2012kenkyuu.pdf)

30) 民間のサービスの例として、日本知的財産仲裁センターが提供する「事業適合性判定」では、実施対象事業が抵触する恐れのある他社発明の調査、報告を依頼することができる。事業適合性判定の利用状況は不詳であるが、センターの通常業務である調停・仲裁は年間数件にとどまっている。

31) 「中小・ベンチャー企業における知的財産の活用方策に関する研究会報告書」(知的財産研究所、2005)は、侵害リスクを回避・軽減するために製品開発時の他社特許調査が欠かせないこと、侵害リスク回避のためには出願前の先行技術調査が効果的であり、先行技術調査支援制度の範囲拡大が望まれることを指摘している。(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/chousa/pdf/zaisanken/1610tyuusyoutou.pdf)

- ③審査官は申請書に基づき先行特許を検索し、障害特許の有無、説明を記載した報告書を作成し、申請人に送付する。
- ④調査結果は原則として外部に公開されないが、申請人の希望に応じて公報として開示する。

調査結果は鑑定的性質を持つにとどまり、法的効力は有しないものとする³²⁾。資力に乏しい申請人が事業実施や研究開発の判断を行うことを支援する制度であるため、申請から短時間で調査を完了すべきであり、調査費用も安価とすることが望ましい³³⁾。特許庁の審査業務を圧迫するほどの多数の請求を受けることはできないので、一社あたりの請求数を制限すること、あるいは海外からの誘致企業や中小企業に限定したサービスとすることが考えられる³⁴⁾。また調査にあたっては、特許出願の審査業務で行われている検索外注と同様に、民間調査会社の能力を活用することも考えられる。

(ii) 調査申請書

申請書として、実施対象技術の内容を詳細に記載した説明と、実施対象技術に必須となる構成を文章で特定したものの(調査請求の範囲)を提出する。特許出願書類をそのまま利用し、調査請求の範囲のみ付加して申請書とすることも可能である。調査請求の範囲は審査官との面接を経て確定してもよい(後述)。

(iii) 調査報告書

報告書には対象技術に対して発見された特許と、説明が記載される。抵触の危険性の大きさにより、発見された特許を①抵触の恐れ(「調査請求の範囲」が発見された特許発明の技術的範囲に含まれる場合)、②一部抵触の恐れ(「調査請求の範囲」が発見された特許発明の上位概念に該当する場合)、③参考(権利確定前の関連する出願等)にカテゴリ分けして提示する。訴訟において故意の侵害と認定されることを防ぐため、申請人の希望に応じて、抵触の有無を判断せず発見された特許のリストのみを記載した報告書とすることも可能である。

(iv) 調査範囲について

多数の構成を有する製品について、それぞれの構成ごとに特許を全て調査しようとした場合、調査対象が曖昧となり、有意義な調査を行うことが困難である。そこで、申請

人は「調査請求の範囲」として実施対象の技術に必須となる構成を簡潔に特定する。これに対し、審査官は原則として調査請求の範囲で特定される構成全体を含む先行特許を調査対象とする。また、国際特許分類等であらかじめ調査範囲を限定してしまうと、他の分類が付与された特許を見落としてしまうおそれがあるため、適正な調査範囲を審査官が判断するものとする。

本提案の制度は特許出願手続と同様に書面による手続を基本とするが、申請人のみで調査範囲を設定することは難しいため、審査官との面接により調査請求の範囲を最終的に確定することが望ましい。

障害特許調査報告書
〈調査請求の範囲〉

対象技術1：音声により文字列の入力を行う文書処理装置であって、入力音声の大きさに応じて文字の大きさを異ならせることを特徴とする、文書処理装置。

〈調査結果〉

1：特許***号 X(抵触の恐れ) 特許期間満了：**年
 特許1は「入力音声の大きさに応じて文字のフォントを変更する文書処理装置」の発明であり、対象技術1は特許1の技術的範囲に属する可能性が高い。

2：特許\$\$\$号 Y(一部抵触の恐れ) 特許期間満了：**年
 特許2は「入力者判定手段」を必須の構成としているため対象技術1とは相違するが、対象技術の一部の実施形態が特許2の技術的範囲に属する可能性がある。

3：特許&&&号 A(参考) 特許期間満了：**年

図5 調査報告の例

(3) 効果

本提案の制度により、資力に乏しいベンチャー・中小企業であっても新規事業への参入が容易となり、起業・投資を促進することができる。調査結果は、単に実施の可否を判断するためだけではなく、知財保険や融資を受けるために活用してもよい。

さらに、特許権を活用する場面で本制度を利用することも考えられる。例えば特許技術のライセンス契約において、許諾技術が第三者の権利を侵害していないことの保証を権利者が求められる場合があるが、そのような場合に本制度による調査結果を補助的に利用することができる。あるいは、パテントプールを形成し技術標準を策定する際に、見逃している必須特許がないかを確認するために本制度を利用することができる。

32) 戸次一夫「知的財産法を巡る対話」特許懇267号52-66頁(特許庁技術懇話会、2012)は、一定の法的効力を有する非侵害認定制度について言及している(64-66頁)。本研究では、権利者による十分な反論の機会を確保することが困難と考え、法的効力を有しないとした。
<http://www.tokugikon.jp/gikonshi/267/267kiko2.pdf>

33) 例えば、国内特許を調査対象とする場合で、調査期間は1ヶ月、費用は一件3万円程度を想定している。

34) 発明協会の特許庁委託事業である特許先行技術調査事業(平成22年終了)では、審査請求前の先行技術調査サービスを提供しており、中小企業または個人の特許出願について、年20件を限度として無料で利用できるものであった。本提案のサービスも同様に、安価とする代わりに利用主体や件数を限定して提供することが考えられる。
<http://www.jiii.or.jp/P-SEARCH/information.html>

5. 判定制度

(1) 背景

現行法における判定³⁵⁾は、特許庁による意見の表明であり、鑑定的効力を有するにとどまるものとされているが³⁶⁾、裁判例において、「特許庁長官の指定する三名の審判官によって行われるもので、国家機関の技術的専門的判断であり、又同判定手続には特許庁における審判に関する規定と同旨の規定が適用され(特許法施行令第5条乃至第10条)ているのであって、同判定に対しては、訴による不服申立こそできないが、単なる私的な鑑定に過ぎないもの(原文のまま)みるのは相当でなく、公的な手続のもとにおける専門家の公的技術的判断というべきであり、一応権威ある判断の一つであるとみなければならぬ。」³⁷⁾とされているなど、その判断は、一定の権威あるものと認められていることがうかがえる。

このような判定の効果にかんがみ、当グループでは、知財リスクの予見性を向上させるための一つの方法として判定制度は有用性が認められると考えている³⁸⁾。

しかしながら、現行法における判定制度においては、判定請求書の副本が被請求人に送達されること、判定の結果は審決公報に掲載されること等から、請求人としては、被請求人に対して特許権侵害を理由として訴訟を提起しようとしていることが知られ、また、自らが開発しようとしている商品が公然とになってしまうリスク等が生じるため、利用することを躊躇することがあると言われている³⁹⁾。

(2) 提案

判定の結果は、前記のとおり、そもそも鑑定的効力を有するにとどまることからすれば、判定請求について被申請人に知らせることや判定の結果を審決公報に掲載することは必須であるとは考えられない。

35) 〈判定制度の概要〉

判定制度とは、当事者の請求に基づいて、特定の対象物件等が特許、登録実用新案、登録意匠、登録商標の権利範囲に属するか否かについて、特許庁が判定する制度をいう(特許法第71条第1項等)。

この判定の請求は、特定の対象物件等が技術的範囲に属する旨の積極的判定も、属しない旨の消極的判定請求も可能であるとされている。例えば、特許権者が他人の商品などについて、それが自分の特許発明の技術的範囲に属する(特許権を侵害する)かどうかを知りたいときには積極的判定の請求を行い、第三者が、開発の投資や事業の計画中であったり、又は、現実に実施中のものについて、それが特許権者の発明の技術的範囲に属するかどうかを知りたいときには消極的判定の請求を行うこととなる。

〈判定制度の具体的な手続〉

判定制度の具体的な手続は、次のとおりである。

- ①当事者及び代理人の氏名・住所、事件の表示、請求の趣旨及び理由を記載した判定請求書の特許庁長官に提出して判定の請求を行う(特許法第131条第1項の準用)。
この判定請求書には特許発明と比較される対象物件を特定するための「イ号説明書」「イ号図面」を添付する。
- ②特許庁長官が3人の審判官を指名し、合議によって判定が行われる(特許法第136条第1項及び第2項の準用)。
- ③審判長は判定請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して答弁書を提出する機会を付与する(特許法第134条第1項の準用)。
- ④判定がなされたときは、判定書が当事者に送付される(特許法第157条の準用)。また、判定の結果は、審決公報に掲載される。

なお、特許庁が判決請求書を受理してから判決書を送達するまでの期間は、6か月とする運用がなされている。

36) 最高裁昭和43年4月18日判タ223号159頁以下。

なお、現特許法第71条は、昭和34年法律第121号による新設規定である。大正10年特許法(以下「旧法」という。)では、いわゆる権利範囲確認審判として、「審判は本法に……規定するもののほか左に掲ぐる事項についてこれを請求することを得。(中略)二 特許権の範囲の確認」という規定が設けられていた(旧法第81条第1項)。旧法の権利範囲確認審判の審決の効力について、一定の法的効力を認めるものの、対世効を認めるか否か等について対立があった。

現特許法の判定制度は、権利範囲確認審判を廃止するに当たり、その性格の曖昧さを排斥し、法的効力のない鑑定的な制度として設計されたものであるとされている(中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法【上巻】」1124頁参照)。

37) 名古屋高裁金沢支部昭和42年6月14日判タ214号160頁以下。

38) 特許権侵害紛争の解決のために、判定制度を利用した企業に対するヒアリングの結果として、「判定制度は、中立的な技術専門官庁が行う公正な判断であるから、当事者が自主的紛争解決を図る上で、妥協点を見出すガイダンスとして有効である。」「判定結果を利用することで、会社内部でのコンセンサスの形成が容易になる。」等の回答があったことが報告されている(「1 知的財産紛争の迅速かつ実効性のある解決に向けたADRの整備に関する調査研究」知財研紀要2001、2頁以下)

39) 判定の利用状況は、次のとおりである。1998年の運用改善や利用キャンペーン、1999年の法改正等を契機にして利用が増えたが、近年は、減少傾向にある。

	特許		実用新案		意匠		商標	
	請求件数	申立成立	請求件数	申立成立	請求件数	申立成立	請求件数	申立成立
1999年	56	17	17	2	26	14	4	15
2000年	78	33	43	14	38	10	16	2
2001年	75	32	23	15	36	13	13	6
2002年	48	33	20	11	39	16	8	8
2003年	47	26	7	7	31	15	14	2
2004年	55	21	7	2	26	13	13	11
2005年	38	16	3	2	39	13	8	4
2006年	23	19	3	2	32	20	14	6
2007年	58	19	1	2	35	13	12	5
2008年	31	24	0	1	4	7	12	10

〈中山信弘・小泉直樹編「新・注解特許法【上】」1125頁より〉

そこで、判定制度は、単純に特許庁に権利範囲の鑑定を求める制度とし、被申立人に知らせず、また、判定の結果を審決公報に掲載することもしない、非公開の制度とすることが考えられる（以下、現行法の判定制度との比較において「単独判定」という。）。

また、前記(1)のとおり、現行法の判定制度での判定の結果が、「一応権威ある判断の一つであるとみななければならない。」と認められているとの理由は、特許庁という国家機関の技術的専門的判断であるということだけではなく、被請求人も判定請求に対して答弁書を提出するなどして、攻撃防御の機会が与えられ、公平な手続が行われたことの結果として判定がなされることも判断に権威が認められることの理由に挙げられることになると思われる。

そのような観点から、現行法における判定制度も存続させるべきであると考えられる（以下、現行法における判定を「双方判定」という。）。

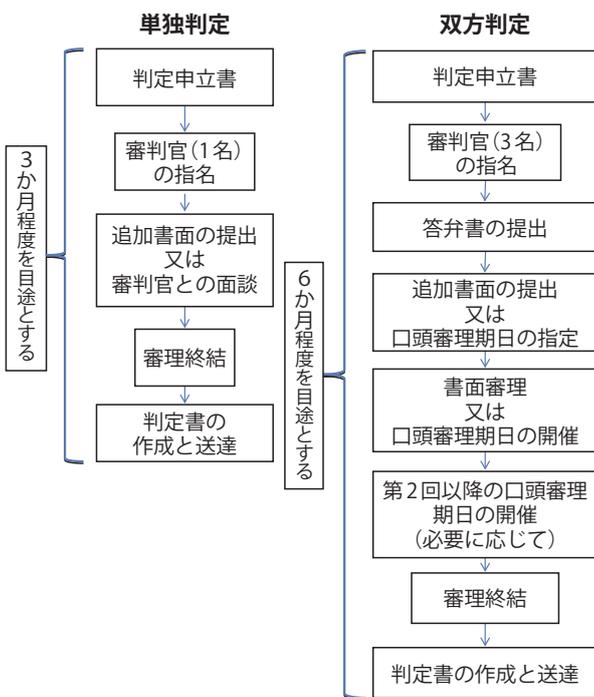


図6 新しい判定制度

以上から、「単独判定」及び「双方判定」にはいずれも有用性が認められることから、双方を併存させ、請求人が選択できる制度としてはどうか考えるに至った⁴⁰⁾。

当グループが提案する判定制度の条文の骨子と手続のフローは、次のとおりである^{41) 42)}。

なお、「単独判定」のみならず、「双方判定」についても、審決公報に掲載することは必須ではないと考えられるため、判定の結果を審決公報に掲載しない運用とすることが望まれる。

条文案(骨子)

- 1 請求人は、特許庁に対し、特許発明の技術的範囲についての判定を求める場合には、単独判定又は双方判定の別を示さなければならない。
- 2 単独判定の求があった場合には、特許庁長官は、一名の審判官を指名して、その判定をさせなければならない。単独判定の手続については、審判官が一名であることを考慮して、所要の規定を整備する。
- 3 双方判定の求があった場合には、特許庁長官は、三名の審判官を指名して、その判定をさせなければならない。双方判定の手続については、現行法の規定を維持する。

(3) 効果

現行法の判定制度も、前記のとおり、その判断の結果は「権威ある判断の一つ」とされているため、権利者からは自らの特許発明等を第三者に侵害されていないか、第三者からは自らの製品等の実施が権利者の特許権等を侵害するものではないか、という判断を簡易に行う方法として有用性が認められるものである。

そこで、現行法の判定制度のデメリットとされている点(被請求人に知られてしまうこと、自らが開発しようとしている商品が公然となってしまう等)を解消し、また、「単独判定」及び「双方判定」という複数の判定方法を提供して選択の幅を広げることによって、より利用しやすい制度とすることで、判定制度は、知財リスクの予見性を高める効果的な制度として生まれ変わることができるものと考えられる。

判定制度の利用が進めば、簡便かつ迅速に特許発明の技

40) なお、判定の結果について一定の法的拘束力を認める制度設計も検討したが、訴訟を提起するのと同程度の準備・コストがかかる可能性があり、また、現行法の制度においても鑑定制度として一定の評価はできること等から、利用者の利便性等にかんがみ、現段階では、法的拘束力を認める制度設計は提案しないこととした。判定制度の利用が進んだ段階で、再度検討を試みたい。

41) 単独判定については、日本知的財産仲裁センターにおけるセンター判定と同様に3か月程度を目標とし、双方判定については、現在の運用である6か月程度を目標として手続のフローを設定した。日本知的財産仲裁センターにおける双方判定は4か月程度で判決書が送付されることとされているが、充実した審理を行うためには6か月程度の期間を設定するのが望ましいものと思われる。

42) 「単独判定」と「双方判定」の区別は、日本知的財産仲裁センターにおけるセンター判定に近いものとなると思われるが、特許庁が行う判定は、国家機関の技術的専門的判断であるため一定の権威が認められる可能性があり、また、両制度を併存させることで請求人に選択肢の幅を与えることができるなど、両制度を併存させることには相応の意義があるものと思われる。

術的範囲等を明確とすることができ、企業活動の発展に大きく貢献するものと考えられる。

6. 特許検索システム・DBの戦略的構築

(1) 背景

(i) 外国先行特許調査の負担増加

日本企業の海外進出が進むなか、進出先の国ごとに先行特許調査⁴³⁾を行う必要があるため、調査負担が増加している。言い換えると、海外での事業活動における知財リスクを予見する活動の負担が増加している。

例えば、下記が負担要因となっている。

- ①複数の国ごとに調査を行う必要がある。
- ②言語が外国語である。調査及び特許発明を特定するためには、相当程度の言語面のスキルが必要である。特に、言語が非英語である場合、負担が更に増加する。
- ③先行特許調査に利用できる検索システム・DBが整備されていない国もある⁴⁴⁾。

(ii) 海外企業からみた日本先行特許調査の困難性(知財リスクの予見性が低い)

海外企業からみた場合、言語の問題もあり、日本先行特許の調査は困難である⁴⁵⁾。言い換えると、海外企業からみた場合、日本における事業活動に関する知財リスクの予見性は低いということになる。

海外企業が知財リスクの予見性の低さを理由に、日本市

場への参入を回避することも考えられ、この場合、当然に日本知財システムも利用されないことになる。このような状況が続くと、日本知財システムへの関心が薄れることになり、その結果、日本知財システムへの信頼性が低下することになる。

日本知財システムに対する高い信頼性は、日本で取得した特許に対する信頼と、特許発明自体の技術的な高度さを裏づけするものとして、企業活動に有益なものである。日本知財システムへの信頼性が低下すると、日本における企業活動だけでなく、海外における企業活動についても、悪影響が生じる可能性がある。

(iii) 知財リスクの増加、及び知財リスクの予見性の低下

瑕疵ある権利の増加により、知財リスクの増加、及び知財リスクの予見性の低下が生じる。具体的には、以下の通りである。

- ①日本特許庁において、非英語の特許文献を審査に十分に利用できない場合、日本において瑕疵ある特許権が増加する⁴⁶⁾。
- ②また、海外の特許庁において、日本の特許文献が先行文献として利用されない場合、海外の各国において瑕疵ある特許権が増加する⁴⁷⁾。

上述の①②で示す瑕疵ある特許権の増加は、国内で活動する企業にとっても、海外に進出する企業にとっても、知財リスクの増加、及び知財リスクの予見性の低下を生じさせる。

43) 先行特許の調査は、各国の検索システム・DB等を利用して行われる。

(1) 日本語特許文献の調査：特許電子図書館 (IPDL) (<http://www.inpit.go.jp/ipdl/service/>) により、相当程度の調査が可能である。

(2) 英語特許文献の調査

(i) US特許文献の調査：米国特許商標庁が提供する「Search Patents」(<http://www.uspto.gov/patents/process/search/>) により、英語での調査が可能である。また、特許電子図書館 (IPDL) により、日本語での和文抄録の調査が可能である。

(ii) EP特許文献の調査：欧州特許庁が提供する「esp@cenet」(<http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html>) により、英語での調査が可能である。

(3) 非英語の特許文献の調査

(i) ヨーロッパの非英語特許文献の調査：欧州特許庁が提供する「esp@cenet」により、非英語での調査が可能である。現時点では、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語、及びスウェーデン語等の14か国語間の自動相互翻訳が可能である。更には、2014年末には、EPCの38の加盟国の28言語、中国語、日本語、韓国語、ロシア語間の自動相互翻訳を可能にすることが計画されている(「Seven new languages added to EPO's Patent Translate service 25 October 2012」(<http://www.epo.org/news-issues/news/2012/20121025.html>))。

(ii) 中国語の特許文献の調査：「中国特許庁専利検索サイト」(<http://www.sipo.gov.cn/zljs/>) により、中国語での調査が可能である。また、中国特許庁が提供する「中国特許検索システム」(http://59.151.93.237/sipo_EN/search/tabSearch.do?method=init) により、英語での簡易検索が可能である(機械翻訳の英文要約が表示される)。更には、特許電子図書館 (IPDL) により、日本語での和文抄録の調査が可能である。

(iii) 韓国語の特許文献の調査：韓国特許情報院が提供する「KIPRIS」(<http://www.kipris.or.kr/enghome/main.jsp>) により、韓国語での調査、及び英語での簡易検索が可能である。

44) 例えば、ASEAN地域において、一部の国で簡易な検索システムが構築されているが、自国審査官が利用する検索システムの構築が開始された段階の国や、現時点で構築を検討中の段階の国もある。

45) 海外からみた場合、日本語での日本特許の調査は困難である。例えば、海外企業等が日本市場への参入を検討した場合、先行特許の調査は困難である。特に、非英語言語圏の国の企業等にとって、日本先行特許の調査は困難である。

46) 非日本語及び非英語の先行特許文献の増加、特に中国における特許出願の増加等により、非日本語及び非英語の特許文献が増加している。現状、日本特許庁において、日本語及び英語の先行特許文献は審査に十分に利用されているが、中国の先行特許文献等は、言語の問題があるため、審査に十分に利用されているとはいえない。そのため、日本特許庁での審査において、増加し続ける非英語の特許公報等は先行文献として十分に利用されていない。そのため、日本において瑕疵ある特許権が増加することが懸念される。

47) 海外の特許庁において、日本語特許文献は、日本特許の調査の困難性により、先行文献として引用されにくい。つまり、海外の特許庁での審査において、膨大な日本の特許文献は先行文献として利用されにくい。そのため、海外において瑕疵ある特許権が増加することが懸念される。

(iv) 世界の知財システムにおける日本語の位置 (軸となる言語になれるか)

欧州特許庁が提供する「esp@cenet」において、2014年末には、EPCの38の加盟国の28言語、中国語、日本語、韓国語、ロシア語間の自動相互翻訳を可能にすることが計画されていると共に、欧州特許庁において、英語・フランス語・ドイツ語が公用語として、軸となる言語に設定されている。

ここで、世界の知財システムにおいて、日本語が軸となる言語の一つとなるか否かは、非常に重要であり、日本知財システムの信用・利用度合にも大きな影響を与えると考えられる。

(2) 提案

(i) 提案1

①内容

日本語による複数国の外国先行特許の調査が可能な検索システム・DBを構築する⁴⁸⁾。検索システム・DBの概要は、以下の通りである。

- (a) 調査対象国として複数国を指定可能とする。
- (b) 日本語キーワードを入力することで、日本先行特許だけでなく、指定された複数国における外国先行特許を一度に検索可能とする。検索結果は、例えば、国ごとにリスト表示される。
- (c) リスト表示された先行特許を選択することで、原語の公報と、日本語の翻訳文(機械翻訳⁴⁹⁾)とが表示される。

②効果

・外国先行特許調査の負担が軽減され、知財リスク予見

活動負担が軽減される(背景(i)①②③)。

・日本特許庁において、複数国の先行特許が審査に利用されることで、瑕疵ある特許権の発生が減少する。国内で活動する企業にとって、知財リスクが減少し、知財リスクの予見性が向上する(背景(iii)①)。

・各国特許文献の日本語翻訳文を軸とした蓄積、又は日→非英語言語の翻訳精度の向上が期待できる。これにより、非英語言語→日本語翻訳→英語翻訳、というルートも構築可能であり、日本語を軸となる言語(ハブ言語)として機能させることが期待できる。(背景(iv))。

(ii) 提案2

①内容

更に、複数の外国語による日本先行特許の調査が可能な検索システム・DBを構築する。当該検索システム・DBの概要は、下記の通りである。

- (a) 調査対象国として複数国を指定可能とする。
- (b) 外国語(外国語A) キーワードを入力することで、指定された複数国における外国先行特許を一度に検索可能とする。検索結果は、例えば、国ごとにリスト表示される。
- (c) リスト表示された先行特許を選択することで、原語(日本語、外国語B)の公報と、外国語Aの翻訳文(機械翻訳)とが表示される。

②効果

・当該提案2のシステム・DBと提案1の検索システム・DBとを組み合わせることによって、いずれかの言語を

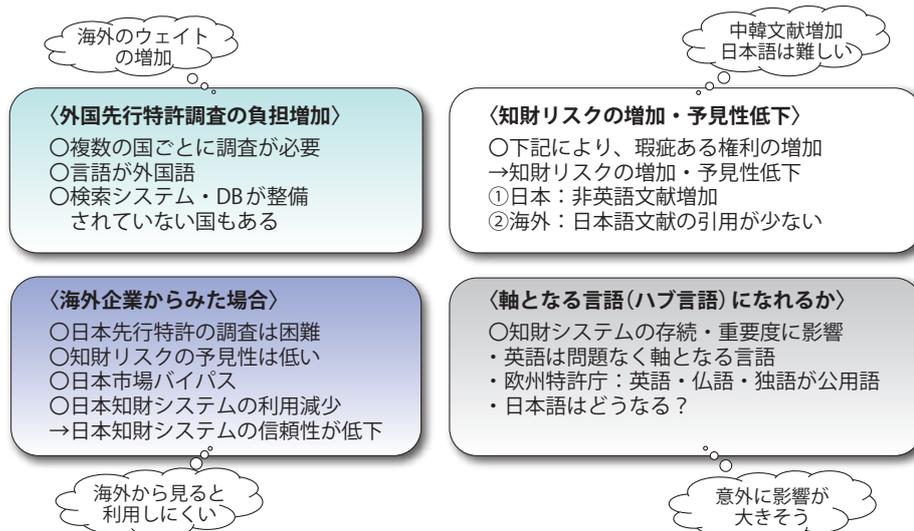


図7 背景

48) 検索システム・DBは、審査官用、及び一般利用者用が存在すると思われるが、今回の提案では区別していない。

49) 日→英の翻訳辞書に加え、日→非英語言語の翻訳辞書を構築する。日本語→中国語、韓国語に加え、新興国の言語(ロシア語、スペイン語、ポルトガル語、ASEAN諸国の言語)間の翻訳辞書を構築することが望ましい。

入力することで、複数国の先行特許を検索可能であると共に、入力した言語による翻訳文を表示可能な検索システム・DBを提供することができる(図8参照)。

海外企業からみた場合における日本先行特許の調査の困難性が低減される。言い換えると、海外企業からみた場合における日本での事業活動に関する知財リスクの予見性が向上する(背景(ii))。

海外の特許庁において、日本の先行特許が審査に利用されることで、当該国における瑕疵ある特許権の発生が減少する。また、海外の特許庁において、他の国の先行特許が審査に利用されることで、当該国における瑕疵ある特許権の発生が更に減少する。知財リスクが減少し、知財リスクの予見性が向上する(背景(iii)②)。

世界中のプレーヤー(審査官、企業の知財担当者、代理人等)が同じ検索システム・DBを利用することも可能となり(図9参照)、この場合、特許性の有無の判断や、特許発明の技術的範囲の認定において生じる差異は小さくなると考えられる⁵⁰⁾。これにより、知財リスクが低減することが期待できる(背景(iii)+α)。

本提案は、提案1と組み合わせることで、日本語を世界の知財システムにおける軸となる言語にする活動に寄与できる(背景(iv))。

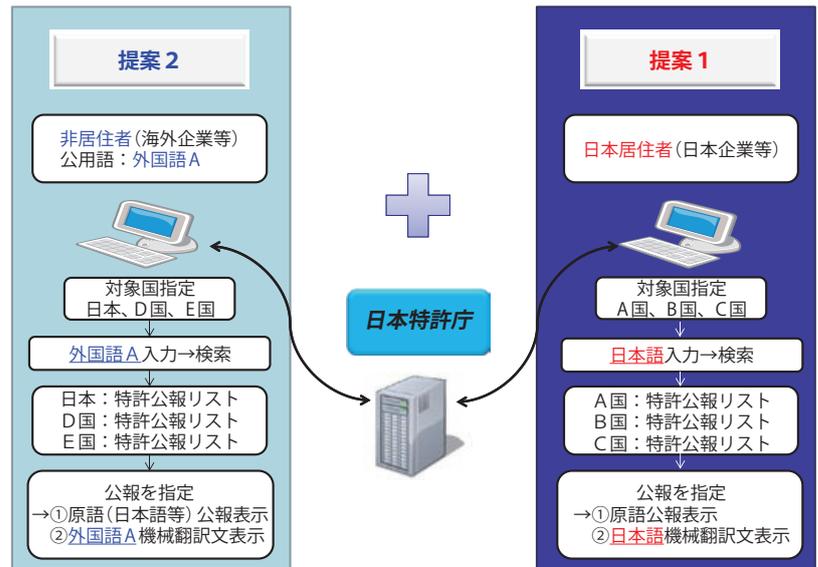


図8.1 提案1及び提案2の概要

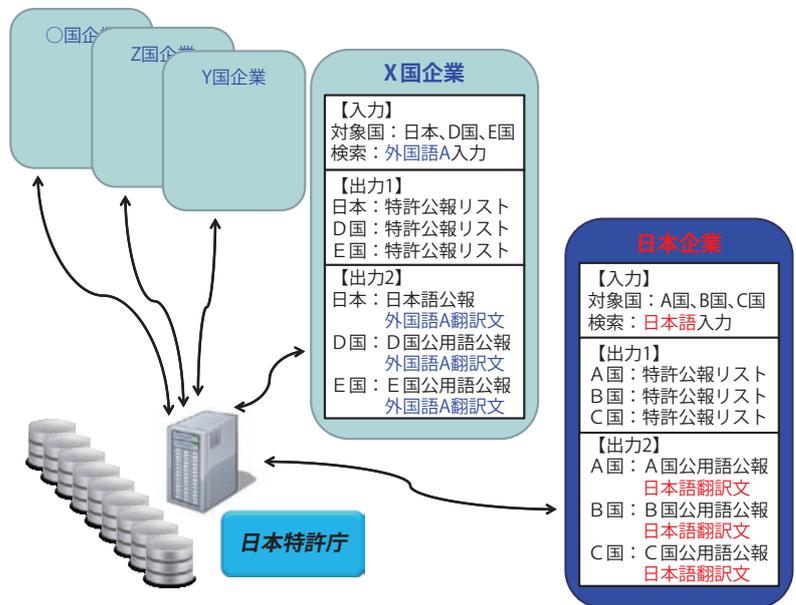


図8.2 提案1及び提案2の概要

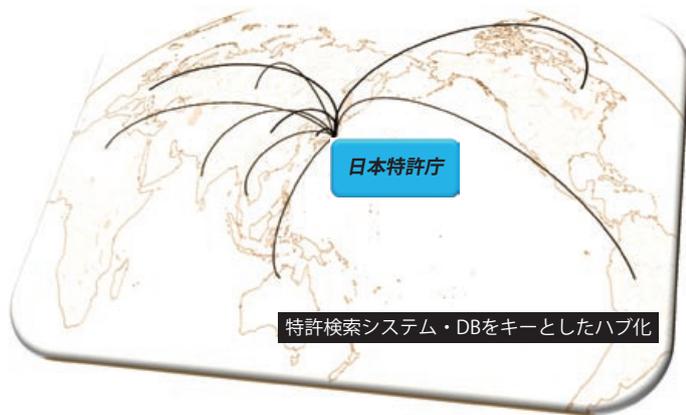


図9 世界中のプレーヤーが日本特許庁の検索システム・DBを利用するイメージ

50) 先行特許が同じであるため、認定・判断における差異が小さいと期待される。

(3) 発展提案

検索システム・DBの戦略的活用の発展提案として、以下を提案する。

(i) 新規市場である新興国・地域との知財システム面での連携・協力の検討

今後、日本企業が新規市場である新興国・地域に進出することが予想される。例えば、人口・地理的な条件から、多くの日本企業がASEAN⁵¹⁾を構成する国々に進出することが予想される。

日本企業が進出する新興国・地域において、知財システム面での戦略的な協力を介して、知財リスクの低減や知財リスクの予見性の向上、及び、日本知財システムの信頼性の向上を図ることが望まれる。

(ii) 発展提案

①内容

(a) ASEAN地域の国々における検索システム・DBの構築に協力する(図10参照)。

具体的には、

・提案1、2で構築した検索システム・DBを流用してASEAN各国の特許庁に検索システム・DBを構築する

か、又は、

・提案1、2で構築した日本の検索システム・DBにASEAN各国の特許庁(審査官)が直接アクセスできるシステムを構築する。

(b) 更には、現状、修正実体審査制度⁵²⁾(MSE: Modified Substantive Examination)や、特許審査ハイウェイ⁵³⁾(PPH: Patent Prosecution Highway)を利用して、出願人の負担及びASEAN各国の特許庁における審査負担を軽減しているところ、この延長として、包括的な審査協力の協定を締結することも一案である。

例えば、日本及びASEAN地域の国々を指定できる包括的な出願制度を創出し、日本を含む複数の国が指定されると共に日本語で出願された場合、日本特許庁が当該特許出願の審査を実施する、という審査協力があげられる(図11参照)。日本特許庁が日本語及び英語の特許文献を調査することで、審査の質は担保されると期待され、更には、提案1、2の検索システム・DBを利用して各国の先行特許文献を調査することで、審査の質は十分に担保されると期待される。

②効果

・本提案(i)(ii)いずれも、日本語をアジア圏における

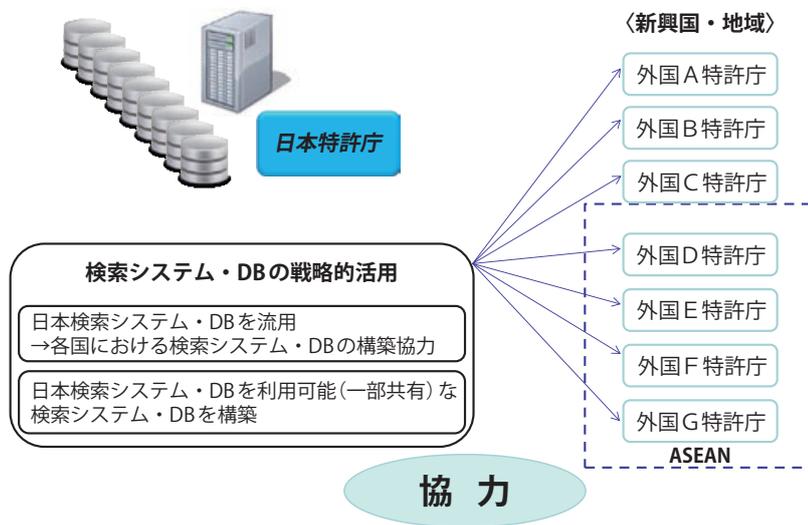


図10 発展提案(i)の概要

51) ASEANは日本にとって第2位の貿易相手国(地域)である。また、日本特許庁は、ASEAN各国の特許庁(知的財産庁)と知的財産に関する協力覚書を締結している。(http://www.meti.go.jp/press/2012/07/20120711001/20120711001.pdf 最終検案日2013.3.21)

52) 「特許行政年次報告書2011年版」第4部 国際的な動向と取り組み 280-281頁 同制度を有する国の特許庁とあらかじめその国が指定する所定特許庁に対して、互いに対応する特許出願がなされている場合において、出願人が所定の手続に従って所定特許庁における対応特許出願の審査結果に係る情報をその国の特許庁に提出することにより、その国の特許庁が基本的にその所定特許庁の審査結果を受け入れ、当該国における特許権の付与を行う仕組みをいう。(http://www.jpo.go.jp/shiryoutoushin/nenji/nenpou2011/honpen/dai-4.pdf)

53) 「特許行政年次報告書2011年版」第4部 国際的な動向と取り組み 279頁 特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにする枠組。(http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t_torikumi/patent_highway.htm)

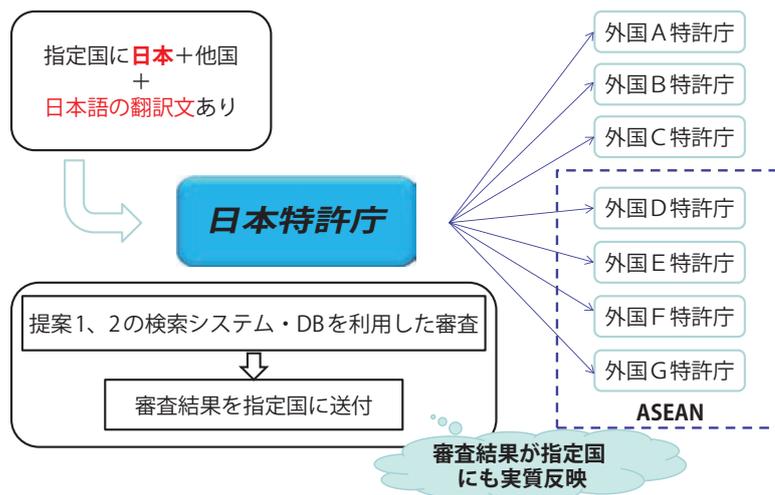


図11 発展提案 (ii) の概要

軸となる言語とする活動に寄与する。

・本提案 (i) (ii) いずれも、ASEAN地域の国々において瑕疵ある権利の発生を抑制し、当該国における知財リスクの低減や知財リスクの予見性の向上に寄与する。

また、日本知財システムの信頼性の向上にも寄与する。

更には、日本特許システムによる日本企業の海外活動への寄与、日本知財システムの利用の促進、及び、日本知財システムのアジア圏への影響力の向上に寄与する。

7. 出願言語の拡大

(1) 背景

近年、世界における特許出願の件数は上昇傾向である⁵⁴⁾。

ここで、日米欧3極のうち、アメリカ及び欧州において、特許出願の件数は維持・増加の傾向である⁵⁵⁾が、日本においては、特許出願の件数は減少傾向である⁵⁶⁾。

また、日米欧3極のうち、アメリカ及び欧州において、非居住者による特許出願の割合 (件数) は高いが、日本において、非居住者による特許出願の割合 (件数) は相対的に低い⁵⁷⁾。

上記状況は、海外の企業等が日本に特許出願しない (又は件数が少ない) ということであり、言い換えると、日本市場及び日本知財システムがバイパスされている可能性があるということである。このような状況は、日本知財システムに対する高い信頼性に基づく、日本で取得した特許に対する信頼や、特許発明自体の技術的な高度さの裏づけ等に対して悪影響を与え、日本企業における日本及び海外の活動に対して悪影響を与える可能性がある。

また、日米欧3極のうち、アメリカ及び欧州において、公用語以外の言語での特許出願が可能となっており⁵⁸⁾、これに対して、日本においては、特許出願可能な日本語以外の言語は英語のみである⁵⁹⁾。

54) 「特許行政年次報告書2012年版」第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 1-1-10 図 世界の特許出願件数 (http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/toushin/nenji/nenpou2012_index.htm)

55) 「特許行政年次報告書2012年版」第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 1-1-16 図 五大特許庁における特許出願件数の推移

56) 「特許行政年次報告書2012年版」第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 1-1-1 図 特許出願件数の推移。この原因として、市場のグローバル化にともなう外国特許の重要度の上昇、言い換えると、日本特許の重要度の相対的な低下があげられる。日本企業において、限られた知財予算のなか、重要度が高い順に予算を配分する必要があるため、日本特許出願に対する予算が減少している。これにともない、日本特許出願の件数が減少していると考えられる。しかし、中国は日本と状況が大きく異なるため比較の対象としないが、日米欧3極を構成するアメリカ及びヨーロッパと比べた場合、日本における特許出願の件数の推移は、見劣りし、諸問題を含むようにもみえる。

57) アメリカ及び欧州における非居住者による特許出願の割合は、約50%である (特許行政年次報告書2012年版 第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 1-1-18 図 USPTOにおける特許出願構造、及び1-1-19 図 EPOにおける特許出願構造を参照して算出)。これに対して、日本における非居住者による特許出願件数の割合は、約15%である (特許行政年次報告書2012年版 第1章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 1-1-17 図 JPOにおける特許出願構造を参照して算出)。

58) 米国特許商標庁においては、外国語 (日本語を含む) での出願が可能である。英語の翻訳文は、米国特許商標庁からの通知を受けてから2か月以内に提出しなければならない (ただし、5か月の延長可能)。欧州特許庁においては、外国語 (日本語を含む) での出願が可能である。出願日から2ヶ月以内に公用語による翻訳文を提出しなければならない (EPC14条 (2)、EPC規則6条 (1))。出願後2ヶ月以内に翻訳文を提出しない場合は通知によりさらに2ヶ月以内の提出期限が設定される。この期間内に提出しない場合は出願が取り下げられる (EPC規則58条)。

59) 外国語書面出願制度による出願 (特許法第36条の2) より、日本語で記載された願書に、外国語で記載された外国語書面等を添付することが認められている。この外国語として、特許法施行規則第25条の4において、英語のみが規定されている。

	特許出願件数	非居住者の出願の割合	出願言語
日本	減少傾向	低い (15%程度)	日本語 英語
US	増加傾向	差がある 高い (50%程度)	英語 英語以外 (制限なし)
EP	維持・微増傾向		英・仏・独語 EP内の公用語

図12 背景

非居住者である海外の企業等からみた場合、アメリカ及び欧州の知財システムに比べて、日本知財システムは、利用しにくい制度になっていると考えられる。

(2) 提案内容

出願言語を拡大する。具体的には、所定期間内に日本語翻訳文を提出することを条件として、日本語及び英語以外の言語による特許出願を可能にする⁶⁰。

例えば、願書(日本語)に、外国語(英語及び非英語)書面・要約書を添付して、特許出願可能とする。

(3) 効果

・非居住者からみた日本知財システムの利便性が向上する。これにより、非居住者による特許出願件数の増加が期待できる。

- ・日本知財システムの利用が促進されることで、日本知財システムに対する信頼が維持され、日本知財システムのポジション低下・影響力の低下を防止できる。
- ・「6.特許検索システム・DBの戦略的構築」との連携を考慮すれば、本提案によれば、様々な言語による明細書等と、当該明細書等の日本語翻訳文を入手できるので、特に日-非英語言語の翻訳辞書を好適に構築することができる。
- ・日本特許庁が第1審査庁になる特許出願が増える。これにより、日本特許庁での審査結果を外国特許庁に提供することができ、外国特許庁における特許審査結果の予見性を向上させることができる。また、これにより、瑕疵ある特許権の発生を抑制すると共に、海外における知財リスクの予見性の向上・予見活動の負担軽減が期待できる。また、更には、ASEAN等の新興国に対する審査協力にも寄与する。

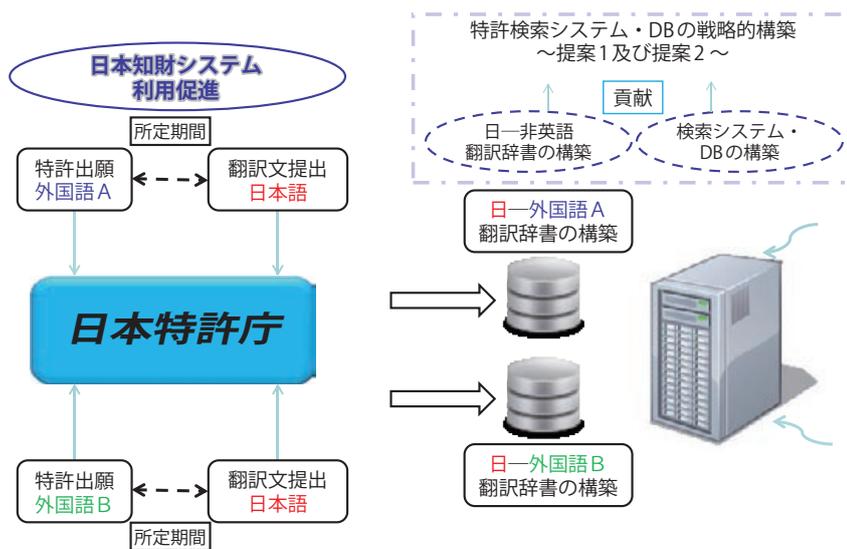


図13 出願言語の拡大

60) 外国語書面出願制度における「外国語」を英語以外の言語も含むように規定する。特定の言語を列挙してもよく、英語という制限を削除してもよい。ここで、「6.特許検索システム・DBの戦略的構築」との連携を考慮し、ASEAN地域の国々の言語が含まれるように規定する。

IV. おわりに

本研究では、知財リスクの予見性向上を軸として特許制度改善のための施策の検討を行った。検討にあたっては、企業活動におけるパテントクリアランス活動を支援するという視点を出発点としつつ、特許権者、出願人及び第三者のいずれにとっても知財リスクの低減に資する提案となっている。

すなわち、(1) サーチレポート制度により、出願人と第三者双方にとって特許出願に係る発明の権利化予見性が向上し、事業実施の判断が容易になる他、特に出願人にとっては、遅延審査制度との併用により権利化予見性を保ちつつ技術動向に応じた戦略的な権利の取得も可能となる。(2) 許可理由通知により、第三者は特許発明の評価、判断を行う上で参考となる情報を得ることができ、事業実施の際のリスクが低減する。(3) 特許付与後異議申立制度により、成立した瑕疵ある特許権が速やかに取り消されることで、第三者にとってパテントクリアランス活動の負担や瑕疵ある特許権によって権利行使を受けるリスクが低減される一方、権利の安定性が高まり、特許権者にとっても事業実施のリスクを低減することができる。(4) 障害特許調査制度により、第三者が新規事業へ参入する際の困難性が低減され、また、出願人として特許出願を行うとともに本制度を活用することで、特許技術の実施や権利活用に役立てることも可能である。(5) 判定制度では、判定の結果を審決公報に掲載しないことにより、第三者にとってより利用し易くなり、権利者にとっても、紛争のコストを避けて権利活用を図る一手段として利用し易い制度となる。さらには、国内の特許権者と第三者の視点にとどまらず、国外の市場や事業者を含むグローバルな視点で知財リスクの低減、予見性向上を図る施策として、(6)特許検索システム・DBの戦略的構築、(7) 出願言語の拡大を提案している。

本研究で提案した各施策が採用されることにより、我が国の知財制度を予見性が高く優れた制度とすることができ、また、他国に対しても優位性の高い知財制度を示すことができるものと考えられる。

我が国において、上述のような知財制度を構築することで、国内企業はもとより、海外企業の我が国への投資を促すなどして、国内経済の発展に寄与し、さらには、世界全体の知財制度の信頼性向上に寄与することを願うものである。

profile (メンバー)

乾 利之 (いぬい としゆき)

IPNJ 国際特許事務所 所長弁理士

北脇 仁史 (きたわき ひとし)

弁理士

株式会社フジクラ知的財産センター知的財産技術部

小室 太一 (こむろ たいち)

弁理士

平成17年10月 司法研修所終了(58期)

片岡総合法律事務所入所

平成23年7月 武智総合法律事務所開設

宮久保 博幸 (みやくぼ ひろゆき)

特許庁 審査第四部 電子商取引 審査官

平成13年4月 特許庁入庁

profile (担当講師)

後谷 陽一 (ごたに よういち)

特許庁 審判部 審判課長

1987年 特許庁入庁

2000年 技術審査委員、総務課 企画班長

2001年 日本テクノマート 産業技術研究所次長

2002年 発明協会 特許流通グループ部長

2004年 日本貿易振興機構 (JETRO) 北京事務所 知的財産権部長

2007年 普及支援課 特許情報企画室長

2009年 審査長 (半導体機器)

2010年 企画調査課長

2012年 上席審査長 (応用化学部門)

2013年 審判課長

2003年～2004年 埼玉大学経済学部 講師

2009年～2011年 金沢工業大学知的創造システム専攻 客員教授

2010年～2012年 科学技術振興機構 (JST) 「知的財産戦略委員会」委員

2011年～ 大学基準協会「知的財産専門職大学院認証評価委員会」委員