

権利付与前情報提供制度を積極的に活用するための検討

——特許異議申立制度の廃止を補う施策の提言——

特 許 第 1 委 員 会
第 5 小 委 員 会*

抄 録 公衆審査としての役割を果たすと言われていた特許異議申立制度は平成15年末をもって廃止され、特許異議申立制度と旧特許無効審判制度とを統合した新しい特許無効審判制度への法改正や、特許権付与後の情報提供制度の新設など、諸制度が整備された。

しかしながら、新しい特許無効審判の請求件数はのびておらず、また特許権付与後の情報提供制度が活用されているという報告もない。

特許第1委員会第5小委員会では、上記実情に鑑み、従来から存続する特許権付与前の情報提供制度の重要性が増してくるであろうと考え、この制度を再考する目的と、あわせて企業を取り巻く他者特許対策の考え方を広く探るため、当協会会員企業を対象にアンケートを実施した。

本稿では、当該アンケート結果を踏まえて、現行での他者特許対策制度の問題点を挙げるとともに、特許権付与前の情報提供制度の積極的活用に関する諸施策を提言する。

目 次

1. はじめに
2. 特許異議申立制度の廃止に伴う影響
3. 付与前情報提供の問題点と会員企業の認識
 3. 1 付与前情報提供の問題点
 3. 2 付与前情報提供の問題点に対する会員企業の認識
4. 付与前情報提供における問題解決のための検討
 4. 1 現状運用内での問題解決の検討
 4. 2 新規施策導入の提案とそれによる問題解決の検討
 4. 3 情報提供者にとって負担の少ない他者特許対策の提案とそれによる問題解決の検討
 4. 4 諸施策による公衆審査
5. おわりに

1. はじめに

平成15年法改正により、特許異議申立制度（以下、単に“異議申立”ともいう）は廃止され、異議申立と旧特許無効審判制度（以下、単に“旧無効審判”ともいう）とを統合した、新しい特許無効審判制度（以下、単に“新無効審判”ともいう）に包摂された。同時に、異議申立の廃止を補完する位置付けとして、それまで特許出願が特許庁に係属している場合に限られていた情報提供が、権利付与後も可能となり、他者特許に対する対抗手段としての諸制度が整えられた。

異議申立は、その制度の廃止以前に年間約4,000件あり、旧無効審判は約300件であった。

* 2005年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

しかし、異議申立廃止後、異議申立を包摂した新無効審判の請求件数は年間約400件と旧無効審判に対し約100件の増加にとどまっている¹⁾。

新無効審判では、一つの特許権に対し、異議申立と旧無効審判との重複審理が回避される故、単純に異議申立の件数がそのまま新無効審判の件数増加にはつながらないとは言え、異議申立件数と新無効審判件数との差に大きな隔りがあることは言うまでもない。

これは、書面審理でしかも申立人の真の名を直接開示せずともたりの異議申立に比べ、新無効審判は当事者系かつ原則口頭審理であるため、特許の取消を求める第三者にとって敷居が高く、使いづらい制度になっていることに起因すると思われる。

一方、権利付与後も可能となった情報提供制度（以下、単に“付与後情報提供”ともいう）は、審査等を経たクレームについて異議を主張するものであるが、それをもとに特許の有効性につき再度審査等が行われるものではないため利用価値が低く、実際にもほとんど利用されていないとの報告がされている²⁾。

したがって、権利化を阻止したい他者特許が存在すれば、従前以上に特許査定前に対処しておく必要がある。

現在、特許査定前の他者特許に対する唯一の対抗手段は、従来から存在する権利付与前の情報提供制度（以下、単に“付与前情報提供”ともいう）である。よって、権利化を阻止したい他者特許が存在する場合、特許査定前に対処すべく、従前以上に付与前情報提供の活用が増してくるであろうと考えられる。

しかしながら、審査を経た確定クレームに対して行う異議申立と異なり、付与前情報提供は確定していないクレームに対して本制度を利用せざるを得ず、第三者の公知文献調査の負担増加など諸問題も多い。

そこで我々は、付与前情報提供が従前以上に

活用しやすくなり、異議申立廃止を補完しえる仕組みについて検討を行った。

さらに、この仕組みについて特許庁と意見交換を行うとともに当協会会員企業に対してアンケートを実施した。

本稿は、これらの検討結果、特許庁との意見交換を通じて得られた情報およびアンケート結果とその考察を踏まえた上で、付与前情報提供の積極的活用に関する諸施策の提言をまとめたものである。

なお、本稿は、2005年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、前田哲男（小委員長：オムロン）、谷口和弘（小委員長補佐：村田機械）、惣野時人（花王）、山口健一（大日本印刷）、細谷憲孝（住友金属工業）、岡野直子（ロート製薬）、清水明德（NECエレクトロニクス）、栗林満（セイコーエプソン）、石尾慎史（協和発酵工業）、石田真吾（富士重工業）および塙浩司（三菱重工業）の執筆によるものである。

2. 特許異議申立制度の廃止に伴う影響

付与前情報提供の検討を始めるに先立ち、特許異議申立制度の廃止前後で各企業の他者特許に対する対応がどのように変化したのか、当協会会員企業を対象にアンケートを行い、異議申立廃止に伴う影響について調査した。なお、以下に示すアンケート結果は、2005年度特許第1委員会及び特許第2委員会の所属委員を介して、当該委員の派遣元企業に属する特許実務担当者に対して行ったものであり、計44社、81名から得た回答を集計したものである。まず、図1に回答者の所属業種を示す。

図2は、異議申立の廃止前後での他者特許に対する対応策についての回答結果である。本結果は「複数回答可」でアンケートを行った結果であり、母数をアンケート回答全数としその割合をまとめたものである。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

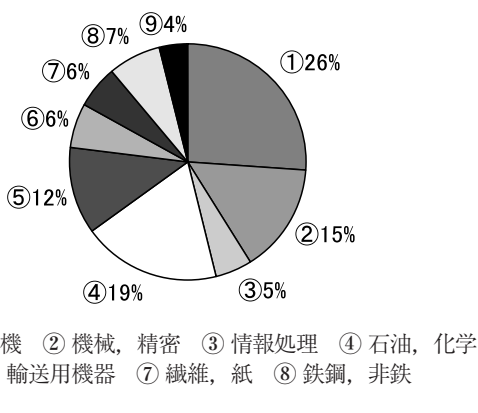
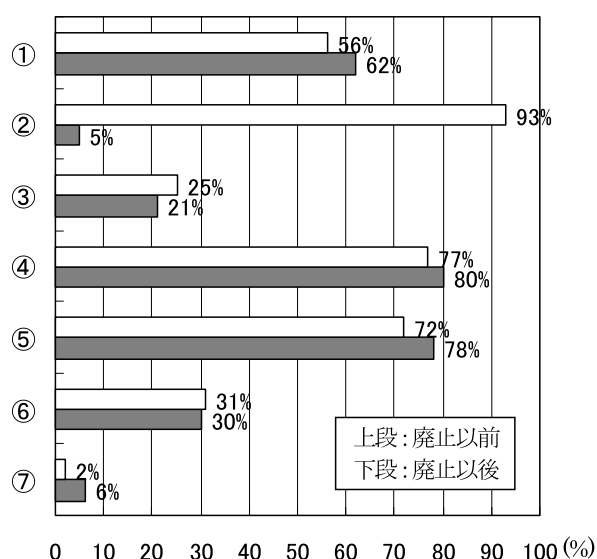


図1 回答者の所属業種



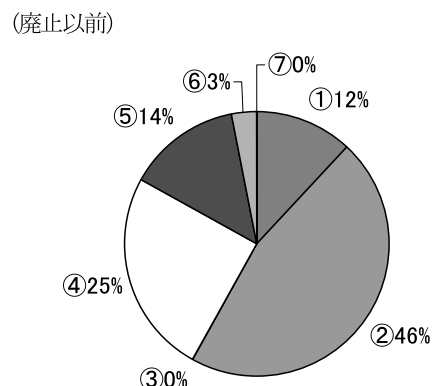
- ① 付与前情報提供
- ② 特許異議申立/付与後情報提供
- ③ 無効審判
- ④ 回避策を検討
- ⑤ 無効化資料を調査, 温存
- ⑥ クロスライセンス (又は, クロスライセンス用出願を行う)
- ⑦ 特に対策は取っていない (警告があったとき, 対策を検討)

図2 特許異議申立制度の廃止前後における他者特許対策 (複数回答)

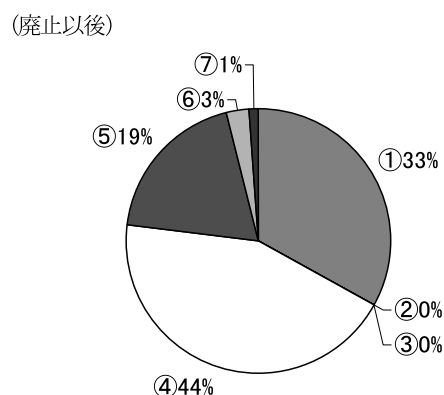
本結果によれば、異議申立の廃止に伴い制度改変があった「付与後情報提供」および「異議申立」以外については、異議申立の廃止前後でさほど変化はなく、各会員企業の対応策に関し、全般的に大きな変化は見られない。また、異議申立の廃止に伴って導入された「付与後情報提供」は、5%とほとんど活用されていない。

図3は、異議申立の廃止前後での対応策のう

ち「最も行っていた対応策/最も行っている対応策」についての回答結果である。



(廃止以前)



(廃止以後)

- ① 付与前情報提供
- ② 特許異議申立/付与後情報提供
- ③ 無効審判
- ④ 無効化資料を調査, 温存
- ⑤ 回避策を検討
- ⑥ クロスライセンス (又は, クロスライセンス用出願を行う)
- ⑦ 特に対策は取っていない (警告があったとき, 対策を検討)

図3 特許異議申立制度の廃止前後における他者特許対策 (単一回答)

本結果によると、異議申立廃止前の「最も行っていた対応策」は「異議申立」が半数近くを占め、図2の結果を考慮すると、「異議申立」が他者特許への主たる対応策として用いられていたことがわかる。

前述の通り、異議申立はその制度の廃止以前に年間約4,000件あった。そして、約1,000件の特許が取消となっていた。しかし、異議申立を包摂したと言われる新無効審判の請求件数の増

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

加が少ないことを考慮すると、この異議申立の廃止に伴い、特許制度の一部にある種の歪みが生じているとも言える。年間約1,000件の無効の蓋然性の高い特許が、瑕疵のあるまま残存していると推定されるからである²⁾。

一方、図3より、異議申立廃止後に「付与前情報提供」および「無効化資料の調査、温存」の割合が大きく増加していることがわかる。これより、従前であれば異議申立していたところ、異議申立廃止後はこれらの対応策により対処していると推測できる。

このうち「付与前情報提供」が行われれば、一定の審査に付されることにより瑕疵ある特許の発生は削減できると考える。しかしながら、「無効化資料の調査、温存」の対応策がとられれば、特許庁での審査が完全ではない限り、無効の蓋然性の高い特許が残存することになる。これは、他者企業にとって脅威になりかねず、少なからず事業リスクを抱えることにもなる。また、このような不安定な特許の数が増大すれば、特許制度への信頼性が損なわれかねないとも言える。

そこで、以下では異議申立廃止後における特許査定前の他者特許に対する唯一の対抗手段である付与前情報提供について着目し、その問題点について検討する。

3. 付与前情報提供の問題点と会員企業の認識

付与前情報提供は、審査の的確性及び迅速性の向上を目的に、特許出願が特許庁に係属中、何人も特許庁長官に対して刊行物等の書類を提出することができる制度である。

本制度が適正に機能すれば、特許異議申立制度と同様の効果が期待できる。しかしながら、付与前情報提供は以下のような問題点がある。

3. 1 付与前情報提供の問題点

(1) クレームが未確定／広い故の問題

異議申立は審査を経た確定クレームに対して行うものであったのに対し、付与前情報提供は未確定のクレームに対して行うものである。したがって、出願公開される特許出願の数が膨大なこと、公知文献の調査・収集に負担がかかることを考慮すれば、成立阻止が必要な特許出願の全てについて情報提供することは困難である。また、特許出願人がクレームを補正することにより、情報提供が無駄になることもありえる。さらに、クレームの記載が広ければ、特許庁の調査により公知文献が発見される可能性は極めて高く、負担をかけて行った自己調査が無駄になることもある。

そもそも審査の主体は審査官であるため、審査官による公知文献調査により探しきれていない刊行物のみを提出したいと考えるのが情報提供者の考えと思われるが、次に示す時期的問題などから現状では困難である。

(2) 情報提供時期に関する問題

審査では、審判のように審理終結の通知がされるわけではなく、また、大まかな審査時期については、特許出願人が自己の特許出願のみについて把握できる運用がされているに留まる。第三者は他者の特許出願についての審査時期を把握することはできないため、情報提供をしたときには既に特許査定となっていたなど、情報提供の時期を逸する場合もありえる。

(3) 一事不再理効に対する不安の問題（特167条）

特許法では、特許無効審判の棄却審決の効力として一事不再理効が規定されているが、付与前情報提供で使用した公知文献を再度無効審判で用いる場合、一事不再理効と同様の扱われ方

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

をされるのではないかという心理的不安が付与前情報提供を行おうとする第三者にはある。

したがって、付与前情報提供するよりも公知文献を温存しておいた方が好ましいとする考えもある。

なお、一事不再理効との関連は明らかではないが、図3のアンケート結果によると、異議申立を他者特許対策としていた回答者の内の約4割が、異議申立の廃止に伴い、公知文献の温存へと対策を変更している。

(4) 提出した公知文献の不採用に関する問題

付与前情報提供で使用した公知文献が審査で採用されないケースが多々ある。この中には、情報提供者が、拒絶理由通知書に記載の引用文献より自己が提出した公知文献の方が特許性を否定するのに適したものであると考えるケースもある。

公知文献の採用の有無は情報提供者の希望により通知されるものの、不採用の理由について報告されることはないため、付与前情報提供が積極的に行われない一因になっているとも考えられる。

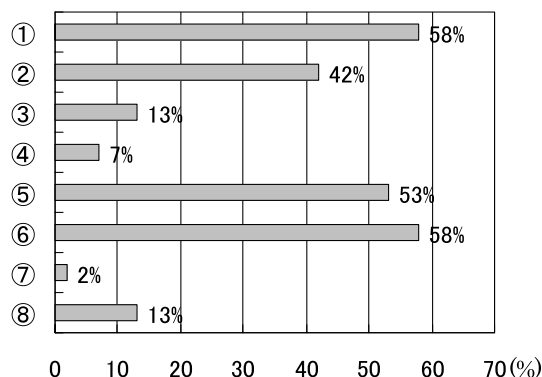
3. 2 付与前情報提供の問題点に対する会員企業の認識

上記3. 1で挙げた付与前情報提供の問題点について、各会員企業がどのような認識であるかについてもアンケートを行った。

図4は、付与前情報提供を活用しているとの回答があった回答数45についての集計結果（複数回答可）である。

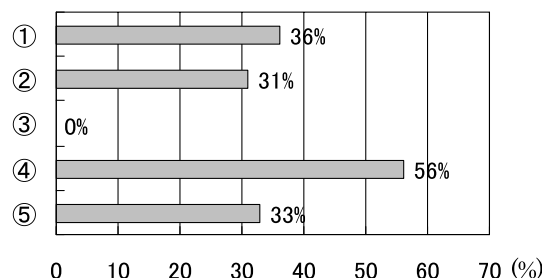
図5は、付与前情報提供を活用していないとの回答があった回答数36についての集計結果（複数回答可）である。

図4、5より、「確定していない／広いクレームに対する情報収集の負担」および「一事不再理効に対する不安」については、付与前情報



- ① 確定していない/広いクレームに対し情報提供することが多いため、情報収集に負担がかかった。
- ② 情報提供したがタイミングが遅く、既に審査されていた。
- ③ 情報提供したがタイミングが合わず、既に対象クレームが補正で変わっていて無駄に終わった。
- ④ 情報提供したがタイミングが合わず、既に対象出願が取下げ、放棄などにより係属しておらず無駄に終わった。
- ⑤ 情報提供した情報を、再度無効審判で活用できるか不安であった（一事不再理効に対する不安）。
- ⑥ 情報提供したが不採用でその理由が不明であった。
- ⑦ 活用しづらい、または問題があると感じない。
- ⑧ その他

図4 付与前情報提供の問題点



- ① 確定していない/広いクレームに対し情報提供するため情報収集に負担がかかる。
- ② 情報提供した情報を、再度無効審判で活用できるか不安であるため（一事不再理効に対する不安）。
- ③ 情報提供したいと思うが運用を理解していない。
- ④ かける手間に対して効果が不明
- ⑤ その他

図5 付与前情報提供を活用しない理由

提供を活用している／活用していないという回答に拠らない共通認識であると言える。

また、図4からは情報提供時期、提出公知文献の不採用についても問題点として高い認識があり、図5からは情報提供の効果に対し、かける手間との兼ね合いから疑問を持っている回答者が多いことがわかる。このように、前述の問

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

題点を会員企業が課題認識していることが窺える。

4. 付与前情報提供における問題解決のための検討

前述の通り、付与前情報提供にはいくつかの問題があり、アンケート結果からは「確定していない／広いクレームに対する情報収集の負担」および「一事不再理効に対する不安」を活用しづらい理由としている回答が多かった。本論では、異議申立廃止を補完するための付与前情報提供の積極的活用を検討する観点から、異議申立と大きく異なる点である「(1)クレームが未確定／広い故の問題」に絞って検討することにした。さらに、この(1)と密接に関係する「(2)情報提供時期に関する問題」に関しても、その解決に向けて検討した。

4.1 現状運用内での問題解決の検討

未確定クレームに対して拒絶理由があることを示す付与前情報提供では、審査官による公知文献調査により探さきれていない刊行物のみを提出したいと考える点については「3.1 付与前情報提供の問題点」で論述した。通常、一次審査において審査官による公知文献調査がなされるのであるから、第三者は、他者特許出願における一次審査の経過情報を知得できれば、これをきっかけとして包袋を入手することにより一次審査の内容を把握し、その上で付与前情報提供の要否を検討することができる。

現状の運用の範囲内で、一次審査の経過を知得しえるものとしては、(1)意見書・手続補正書と(2)拒絶理由通知書とがあり、これに準ずるものとしては公知文献調査に関する(3)検索報告書がある。権利化を阻止したい他者特許出願をウォッチングし、これら(1)乃至(3)の経過情報をウォッチングの指標（フラグ）として設定することにより、(1)乃至(3)の経過情報を知

得して付与前情報提供の要否判断をすることができる。

以下、(1)乃至(3)の経過情報が、付与前情報提供に係る「クレームが未確定／広い故の問題」を解消するかについて検討した。

(1) 意見書・手続補正書

意見書・手続補正書の提出をフラグとし、手続補正書を入手すれば、審査官による一次審査を経たクレームが判明し、出願時クレームに比べ、より確定クレームに近い内容を把握することができる。また、意見書の入手により、特許出願人の権利化の方向性も把握可能である。しかし、特許出願人が意見書（および手続補正書）を提出した後、すぐに特許査定となる場合や、情報提供のための調査時間が取れずに機会を逸する場合や、情報提供しても審査が終了している場合など、多くの時期的なリスクをはらんでいる。

(2) 拒絶理由通知書

拒絶理由通知をフラグとし、拒絶理由通知書を入手すれば、審査官の心証、引用文献、参考文献などを知ることができる。これらを踏まえて、情報提供の要否検討を行えば、拒絶理由通知書に記載されている引用文献を情報提供などの無駄は当然に解消される。

しかし、拒絶理由が一度も通知されず特許査定（以下、“ストレート特許”という）となった場合は、情報提供の機会を逸することになる。

なお、拒絶理由通知をフラグとして情報提供したものの、特許出願人による応答がなかった場合、その情報提供が徒労に終わることは言うまでもない。

(3) 検索報告書

上記(1)と(2)との経過情報に対し、公知文献調査に関する(3)検索報告書は、外注調査に関

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

する報告であるため、一次審査の前になされるものであり、上記(1)と(2)とに比べ、時期的に早く知得できる経過情報となる。

したがって、検索報告書をフラグとし、その報告書を入手すれば、その特許の公知文献調査における検索式や検索結果（提示文献など）などを知ることができ、未検索部分についてのみの追加調査の実施や、審査官が把握していない公知文献のみ情報提供することができる。

しかし、検索報告書は、審査官が公知文献調査を外注した場合に提出されるものであるため、出願審査請求したものすべてについて、検索報告書のフラグが立つものではない。さらに、検索報告書の提出後、短期間でストレート特許となる場合もあり、上記(1)や(2)と同じ問題が生じる。

図6は、当小委員会委員の企業（1社）に関連する技術分野についての特許出願の中から2002年以降に出願審査請求され、かつストレート特許になった137件を抽出し、その特許に対して検索報告書の提出から特許査定となるまでの平均日数をまとめたものである。図6よりその日数は年々短くなっていることがわかる。なお、図6では平均日数を示したが、個々のサンプルの中には、その日数が一週間以下のものやゼロ日（同日）のものも多くあり、実質的に、ストレート特許になった場合には、「検索報告

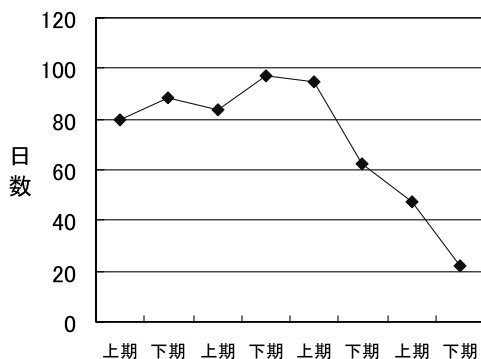


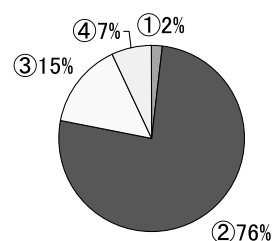
図6 検索報告から特許査定までの期間（ストレート特許の場合）

書」をフラグとして使用することはできない。

以上、(1)乃至(3)の一次審査に係る経過情報を把握した上で情報提供した場合について検討したが、いずれも時期的な点で多くのリスクを有することがわかる。つまり、「クレームが未確定／広い故の問題」を解決することを主眼におき、一次審査の経過を知得した上で情報提供を行うとなると、情報提供の機会を逸する虞があるなど「情報提供時期に関する問題」が顕在化することになる。

この、「情報提供時期に関する問題」に関し、「付与前情報提供を活用している」との回答者に対して情報提供するタイミングについてのアンケートを行った。

図7は、そのアンケート結果である。



- ① 出願審査請求前
- ② 出願審査請求後、早い時期（1年以内）
- ③ 出願審査請求後、出来るだけ最初の審査の直前を見計って
- ④ 最初の拒絶理由の通知後

図7 情報提供のタイミング

アンケート結果より、ほとんどの場合、「出願審査請求後、早い時期（1年以内）」に行っていることがわかる。これは、本来なら可能な限り審査官による一次審査を経たものに対して行いたいところではあるが、前述の通り情報提供の機会を逸するリスクをはらんでいるため、クレームが未確定／広い故の調査負担大の問題があるものの、止む無く早い時期に行っているものと思われる。

したがって、現状の運用内で「クレームが未確定／広い故の問題」および「情報提供時期に関する問題」を完全に解決することは困難であ

ると考える。

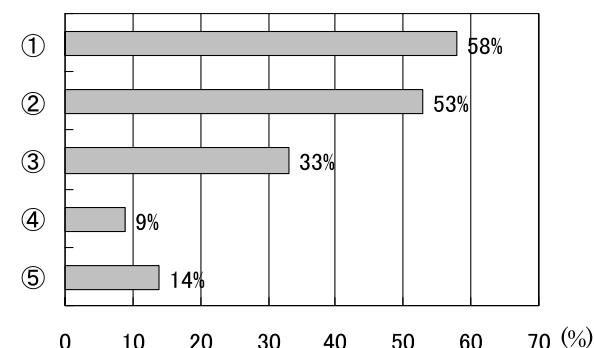
4. 2 新規施策導入の提案とそれによる問題解決の検討

続いて我々は、前述の「クレームが未確定／広い故の問題」および「情報提供時期に関する問題」の解決のため、情報提供の機会を逸することなく、審査官による審査又は調査を経た上で情報提供を行える施策につき検討した。

これらの施策について、特許庁の協力が得られない限り実施不可能であり、その一部については特許庁との意見交換の場で提案した。

以下では、検討した諸施策を示すとともに、各施策に対する特許庁と会員企業との反応を示す。

図8は、各施策に対してアンケートを実施した会員企業の要望についての集計結果である。



- ① 第三者が他者出願の審査着手時期を把握することができる。(現在、出願人は自己の出願の審査着手時期を知ることができるが、他者出願の審査着手時期を原則知ることができない。)
- ② 出願審査請求後のサーチレポート発行 (PCT書式)
- ③ 詳細な審査経過情報 (たとえば、先行文献調査外注発注履歴、調査外注先と審査官との対話記録、担当審査官決定時)の開示
- ④ 現状で良い
- ⑤ その他

図8 要望する新たな施策について

(1) 特許審査着手見通し時期の第三者への開示

前述のアンケート結果から、「付与前情報提供を活用している」回答者は、出願審査請求後、

早い時期に情報提供を行っていることが判明した。その理由として、審査官による一次審査を待っていたのでは情報提供のタイミングを逸する危険性があるからだと論じた。

しかし、一部先にも述べたが、可能であれば審査の着手直前に行いたい。その理由は出願審査請求後のクレーム補正や出願の取下げなどの可能性がある限り、これによる無益な情報提供を回避するためである。

この実情に対し、他者特許出願の審査着手予定時期が、第三者に開示されれば情報提供のタイミングを逸するという問題の多くの部分が解消され则认为る。

すなわち、現在、特許出願人またはその代理人のみ、特許庁の該当サイトから自己または代理権を有する特許出願についての審査着手時期の知得が可能であるところを、これを第三者にも開示すれば、第三者が適切な時期に付与前情報提供を行うことができると考える。

この点、図8のアンケート結果から、過半数が他者特許出願の審査着手時期の開示を希望していることがわかった。

さらに、この「他者特許出願の審査着手時期の開示」についてアンケート結果を分析すると、「付与前情報提供を活用していない」回答者の内の約3割が「他者特許出願の審査着手時期の開示」を希望と回答したのに対し、「付与前情報提供を活用している」回答者の場合は約8割がこの開示を希望しており、付与前情報提供を活用する者にとって他者特許出願の審査着手時期の見通しは重要な要素であることがよくわかった。

(2) 出願審査請求後のサーチレポートの発行

現在は、検索報告書がサーチレポート (検索式・公知文献などの開示) に類似したものとして存在するが、これは前述の通り外注調査に対して作成されるものであって、審査官が独自に

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

行った調査・結果（庁内調査）は包袋には収載されないため、閲覧することができない。

出願審査請求された全出願のサーチレポートが開示されれば、第三者は審査官が有する公知文献情報を入手でき、付与前情報提供において審査官が有する公知文献と同一文献の提供を回避することができる。そして、新たな文献や実験データを提出する動機付けになる。審査官は、新たな文献等が提供されればより適正な審査を行うことができる。

一方、特許出願人は早い段階から拒絶理由通知への対応準備ができ、実体審査前の自発補正を行う検討材料になりえるので、審査の促進に寄与することも期待できる。

このように、サーチレポートの開示は付与前情報提供者のみならず、いずれの立場にあっても非常に有用であると考えられる。

サーチレポートの発行も、アンケート結果によると回答者の過半数が希望していることがわかった（図8）。なお、その形式は、日本語のPCT出願において日本特許庁が作成している

実績から鑑みて、PCT形式が望ましいと考える。

しかし、全出願につき特許庁がサーチレポートを作成するとなると、特許庁の負荷が増加することは免れない。目下の特許庁の課題である審査の迅速化をも視野に入れつつ運用改善を検討していく必要がある。

(3) 審査着手前のフラグの新規開示

前記4. 1では一次審査に係る3つの経過情報を取り上げ、情報提供を有用に行えるための経過情報フラグとなりえるかについて検討し、前記3つの経過情報フラグのウォッチングでは情報提供のタイミングを逸する虞があることを示した。

以下では、前記一次審査に係る3つの経過情報以外で、情報提供のタイミングを逸することなく、他者特許出願の審査着手時期を比較的早い段階で知得しえる経過情報フラグについて探索し、情報提供のための有用な経過情報フラグになりえるかについて検討した。

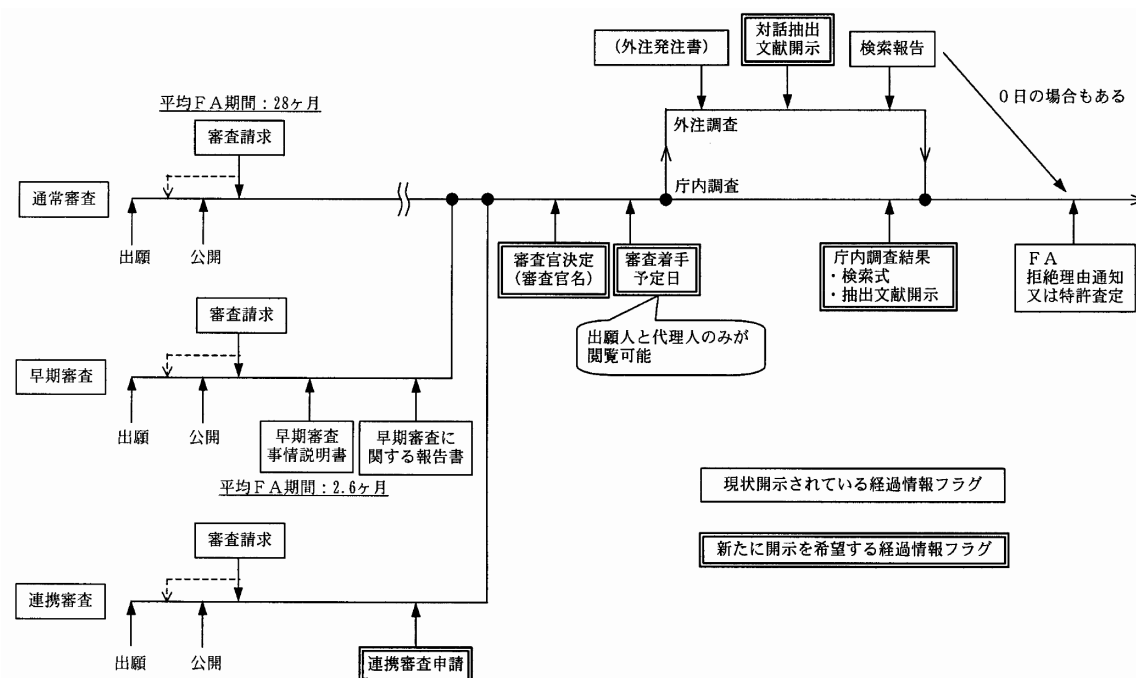


図9 出願からファーストアクション (FA) までの経過フロー

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

図9は、出願審査経過に則したファーストアクション（FA）までの一連のフロー図である。図9中の二重枠は、現在は開示されていないが、新たに開示されることにより第三者が審査着手時期を推測することができると思われる経過情報フラグである。

例えば、特許庁内部で、審査官が決定したとき（図9中「審査官決定（審査官名）」）や上記(1)で示した他者出願の審査着手時期が特許庁ホームページ上にアップロードされたとき（図9中「審査着手予定日」）をフラグとして利用すれば、第三者は他者特許の審査着手予定日をおおよそ推測することができる。

これらのフラグは、通常の審査に付される出願に限らず、早期審査やまとめ審査（連携審査）に付される出願に対しても有用に利用可能である。

ただし、今後、特許庁の計画通り、「審査の迅速化」が進めば³⁾、このような内部情報が開示されたとしても、第三者の情報提供が時期的に間に合わず、フラグとしての意味をなさなくなる。したがって、下記(4)に示すリアルタイムウォッチングシステムも不可欠になると考える。

なお、これらのフラグの新規開示に関し、特許庁と知的財産情報システム委員会・知的財産情報検索委員会との間で行われている「特許庁業務・システム最適化計画」に関する意見交換会の場に参加して、特許庁の情報システム課情報技術企画室他に対して特許庁の意見を聴取した。

特許庁内での内部処理は部門ごとに異なる運営をしていることもあり、そもそもフラグの元になる管理データを収集していないものもあるが、審査処理に寄与できるものであれば、一定のものについては開示できる可能性もあり、検討する価値がある、とのコメントを我々は得ている。

(4) リアルタイムウォッチングシステム(RWS)

現在、特許庁内で審査経過に係るアクションがあつてから、第三者がそのアクションにつき「特許電子図書館（IPDL）」の経過情報として知得できるまでには、1ヶ月程度のタイムラグが生じることがあり、審査のスピードに対応できないケースもある。

また、「審査書類情報照会」やオンライン包袋閲覧（有料）ではリアルタイムの経過情報が入手できるが、前者はウォッチングシステムがない、後者は多額の費用がかかるなど、多数の出願すべてへの対応は困難である。

したがって、特許庁内でのアクションを即時に知得することができるシステムの導入が必要であると考えられる。

1) USPTOおよびEPOのRWS

USPTOおよびEPOではすでにリアルタイム無料包袋閲覧システムが導入されている⁴⁾。特にEPOのRWSでは、第三者がウォッチングしたい特許出願について登録すれば、リアルタイムで登録者に経過情報が電子メールで通知されるシステム（WebRegMT）が採用されているため、第三者は有効に他者特許についての対応が可能である。

ただし、WebRegMTでは、例えば、職権訂正、優先権証明請求なども含めた全ての経過情報が通知されるため、登録者自身で各経過情報の選別が必要となる。したがって、ユーザの立場からすれば、登録した経過情報（例えば、検索報告書、拒絶理由通知書、意見書、手続補正書、審査官決定（審査官名）、審査着手予定日など）のみ電子メールで通知されるRWSが望ましい。

2) 日本特許庁におけるRWSの対応

特許庁内で進められている「特許庁業務・システム最適化計画」の中で、リアルタイム無料包袋閲覧システムについては、幸いにも議論されており、平成25年度をめどに審査経過情報の

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

リアルタイム閲覧が可能となるシステムの導入が予定されている⁵⁾。

ただし、特許庁は現状、EPOのWebRegMT類似のRWSについての導入は考えていない模様である。要望が多ければ検討するとのことであるが、他者特許を監視する立場からすれば必要なシステムであり、民間の特許管理会社を経由してでも即時に審査経過を第三者（ユーザ）が知得できるシステム構築を要望したい。

以上、4視点から検討をしたが、(1)の特許審査着手見通し時期の第三者への開示、(3)の審査着手前のフラグの新規開示および(4)のRWSの施策導入が現実的であり、これらの施策が相補的に機能すれば、付与前情報提供の積極的活用が大きく寄与すると考える。

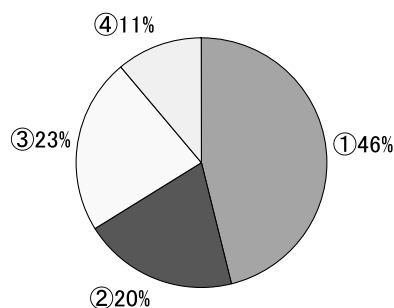
4.3 情報提供者にとって負担の少ない他者特許対応策の提案とそれによる問題解決の検討

前述の施策はすべて未確定クレームに対して行う施策であった。しかし、第三者の立場からすると、確定クレームに対して情報提供する方が好ましいことについてはここまで何度も述べてきた。

そこで我々は、確定クレームに対して対処可能な施策を提案し、検討したので以下に紹介する。なお、この施策に関しても会員企業に対してアンケートを実施し、さらに特許庁との意見交換も行った。

図10は、今回提案する各施策に対する会員企業の要望について集計したものである。個別の施策については後述するが、図10中「特許異議申立制度に代わる運用は不要/現状で良い」との回答が23%程度であったことを考慮すると、回答者の大半は確定クレームに対して現状よりもより簡易に対応できる制度を望んでいることがわかる。

アンケート結果から、「特許公報発行後、一



- ① 特許査定前に審査官は「特許査定予告通知（審理終結通知に類似の通知）」を出願人に送付する。この経過情報を第三者がウォッチングすることで特許査定前の審査を経たクレームを把握し、情報提供が検討できるようにする。
- ② 特許公報発行後〇〇日以内に特許無効審判がされた場合、書面審理を選択できる。
- ③ 特許異議申立制度に代わる運用は不要/現状で良い。
- ④ その他

図10 特許異議申立制度に代わる運用について

定期限内に特許無効審判を請求した場合、書面審理を選択できる」を要望する回答が約20%あったが、ここでは、アンケート結果から特に要望の高かった「特許査定予告通知制度」を取り上げて検討する。

新たに提案するこの「特許査定予告通知制度」は、確定クレームに対して対処可能な施策であり、審査官が特許査定を起案した時点で特許出願人に対し「特許査定のお知らせ」を通知するもので、第三者（情報提供者）がこの出願をウォッチングしていればこの「特許査定のお知らせ」をフラグとして知得することができ、審査を経た確定クレームに対する付与前情報提供が可能となるものである。

ここで、「特許査定のお知らせ」通知後、所定期限内に情報提供がない場合には、特許査定となる。なお、所定期間は、特許出願人における特許査定遅延の許容可能な期間と、第三者による情報提供の検討が可能な期間とをバランス良く考慮した日数が望ましい。前述のRWSが導入されれば、この期間は比較的短くても良く、特許査定を待ち望む特許出願人に対する時間面での負担はさほど大きくないと考える。上記を考慮して、我々はこの所定期間を、30乃至60日程

度が望ましいと考える。

この提案する制度に対し、アンケート結果では「導入を期待する」旨の回答が半数近くあったが、個別にアンケートを分析すると、「異議申立を積極的に活用していた」との回答者のほとんどが、「本制度の導入を期待する」と回答しており、異議申立の廃止による影響が色濃く反映された結果となっている。

なお、この制度は、今後導入予定の「査定後の分割」を考慮した場合、特許出願人は特許査定予告通知を受けたとき、特許される予定のクレームを確認して、分割の可否検討の準備に着手可能となるため、特許出願人にも効果が生じると考える。

我々は、特許庁に対し、この特許査定予告通知制度につき意見を聴取した。公知文献提供・審査協力の観点で、特許庁からは一定の評価が得られたと認識しているが、本制度の導入に伴う審査負担の増加、審査の遅延を理由に難色を示されたのも事実である。

本制度は、擬似特許異議申立制度とも言え公衆審査の役割を發揮すると考えるが、一方で従前の公告制度に近い制度とも言えるため、公告制度時に問題とされた権利化の遅延を少なからず含むことも事実である。上記諸事情も考慮して実現性に関してはさらに十分な検討が必要と考える。

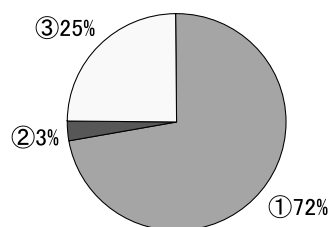
4. 4 諸施策による公衆審査

以上、4. 2では、新規の経過情報フラグの開示などの提案を、また4. 3では、審査を経た確定クレームに対して対処可能な新制度の提案を行い、従前以上の積極的な付与前情報提供の活用に関して検討した。

公衆審査としての役割を果たしていたと言われる異議申立がなくなった現在、代わりにその役割を果たしえる付与前情報提供を積極的に活用できる仕組みに改善することは、無効の蓋然

性の高い特許の削減につながると考える。特許に独占排他権という強大な権利が付与される以上、審査段階にて適切な審査が行われるべきであり、特許法に第104条の3が追加されたとはいえ、不安定な権利が存在することは、産業界に大きな影響をもたらしかねない。故に、これらの施策についてはさらなる検討の上、導入を試みるべきであると、我々は考える。

なお、今回のアンケート結果から、回答者の内の約3/4が公衆審査の場として何らかの制度の必要性を感じていることも付言しておく（図11）。



- ① 必要と感じる
- ② 不要である
- ③ どちらともいえない/活用していないのでわからない

図11 公衆審査の必要性

5. おわりに

我々は、特許異議申立制度の廃止を補完しえると考えられる付与前情報提供について、現制度下における問題点を挙げ、特に「クレームが未確定/広い故の問題」および「情報提供時期に関する問題」の解決のために、「他者特許出願の審査着手時期の開示」や「審査着手前のフラグの新規開示」などの新規施策の導入や、確定クレームに対して情報提供可能な「特許査定予告通知制度」の導入などを提案してきた。さらに、これらの諸制度について当協会会員企業に対してアンケートを実施し、その結果に関して考察した。

一連のアンケート結果では、「異議申立・情報提供などの他者特許対抗手段は意味がない」

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

とコメントされた回答もあった。製品が様々な技術の上に成り立っており、クロスライセンスで十分な特許対応ができる企業からすれば、それも一つの考えと思われる。

一方で、異議申立の再導入を願うもの、付与前情報提供のより使いやすい活用に期待するものなど、思いの込められたコメントがされた回答も多くあった。

我々は、異議申立が廃止された現在、公衆審査としての役割を果たす最も簡便な方法は付与前情報提供であると考えている。アンケート結果でも、公衆審査は必要でないと考える会員企業は3%あまりであり、その点では、公衆審査としての付与前情報提供に期待する企業は多いと思われる。

付与前情報提供を検討してきた我々としては、上記提案した施策などにより第三者による審査の協力が促され、付与前情報提供制度がより使いやすく、十分な公衆審査としての役割を果たし、ひいては無効の蓋然性の高い特許の発

生が減少することに期待したい。

最後に、一連の検討にあたり意見交換をさせていただいた特許庁、知的財産情報システム委員会および知的財産情報検索委員会の方々、並びにアンケートにご協力いただいた特許第1委員会および特許第2委員会の方々には深く感謝したい。

注 記

- 1) 特許庁審判部，“審判の現状と課題”，p.5（2006）
- 2) 特許第2委員会第2小委員会，知財管理Vol.55, No.12, pp.1733～1744（2005）
- 3) 特許庁ホームページ，“特許審査迅速化の中・長期目標を達成するための平成17年度実施計画”，<http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm>
- 4) USPTO：<http://portal.uspto.gov/external/portal/pair>，EPO：<http://ofi.epoline.org/view/GetDossier>
- 5) 特許庁ホームページ，“「特許庁業務・システム最適化計画」(改訂版)について”，<http://www.jpo.go.jp/torikumi/index.htm>

（原稿受領日 2006年7月18日）