

## 出願人のニーズに応じた審査制度の検討

——権利化タイミングの多段階化に向けて 遅い権利化の実現——

特許第1委員会  
第5小委員会\*

**抄 録** 審査請求期間7年時の出願がすべて請求時期を過ぎ、近年の出願件数や審査請求件数の減少、および任期付審査官の採用による審査体制の強化などにより、特許の権利化に要する期間が今後急速に短縮することが予想される。個々の出願には、早期実施や権利行使を前提とした早い権利化を望む出願がある一方、製品化・事業化のタイミングにあわせた遅い権利化に対する要望がある。本稿では、会員企業に対するアンケートを通じて遅い権利化のニーズを探るとともに、第三者の監視負担の観点も考慮して遅い権利化を実現するための課題の抽出、およびその制度提案を行う。

### 目 次

1. はじめに
2. 審査の現状
3. 特許制度研究会での検討
4. 企業の意見（アンケート結果）
  4. 1 平成20年度の権利化時期
  4. 2 理想的な権利化時期
  4. 3 遅い権利化のニーズの理由
  4. 4 希望する権利化時期
  4. 5 審査請求期間の延長
  4. 6 審査着手の繰り延べ
  4. 7 権利化遅延に伴う影響
  4. 8 審査請求期間の延長を望まない理由
5. 権利化を遅らせる施策の導入の可否（アンケート結果の考察）
6. 遅い権利化のための実現方法
7. 審査着手繰り延べ制度の導入の提案
  7. 1 繰り延べ請求の要件
  7. 2 請求人に課すべき具体的要件
  7. 3 繰り延べ請求の解除要件
8. おわりに

### 1. はじめに

特許出願の審査は、審査請求の順番にしたが

って行われる。審査滞貨の増大によって審査順番待ち期間が長期化し、権利化までに期間を要していた状況においては、出願人の早期権利化のニーズに応えるために、所定の条件を満たした出願について早期に審査を行うさまざまな制度（優先審査、早期審査に加えて、最近ではスーパー早期審査<sup>1)</sup>、グリーン早期審査<sup>2)</sup>がある）がこれまで導入されてきた。平成20年には早期審査の申請が8,863件行われ、出願人の早期権利化のニーズに応じている。

平成11年法改正により審査請求期間が7年から3年へ4年間短縮されて審査請求率は増加したものの、出願件数や審査請求件数の減少、任期付審査官の採用や先行技術調査外注の拡大等による審査体制の強化や審査の効率化により、近年では、審査順番待ち期間が減少しており、権利化までに要する期間は全体として短縮化される傾向にある。

ところで、知的財産権保護の要請が高まる中、

\* 2009年度 The Fifth Subcommittee, The First Patent Committee

知的財産権サイクルを実効あらしめるためには、出願人が考える適切なタイミングで適切な範囲の特許権が取得できなければ、価値ある発明の特許権で保護することはできず、ひいては発明意欲を喪失させることに繋がる。このような観点から、出願人のニーズに応じたタイミングで権利化できる柔軟な審査のあり方が望まれる。早期権利化のニーズに応じうる審査制度は現状充実しているものの遅いタイミングでの権利化（以下、「遅い権利化」という）のニーズに応じうる制度はまだない。

そこで本稿は、上述した遅い権利化に関する出願人のニーズをアンケートにより明らかにすると共に、それに伴う第三者の監視負担も考慮し、当小委員会より検討すべき項目と対応案を紹介するものである。

執筆は、2009年度特許第1委員会第5小委員会の構成員である、中村敏夫（小委員長：田辺三菱製薬）、下田憲次（小委員長代理：富士通）、高木 豊（小委員長補佐：フジクラ）、本川治己（神戸製鋼所）、田中克治（パナソニック）、川口顕（住友電気工業）、黒田訓行（大和ハウス工業）、中原宏一郎（塩野義製薬）、阿部隆夫（三菱重工業）、橋尾知容（昭和電線ビジネスソリューション）、小畑浩（サントリーホールディングス）、林田優子（ソニー）、藤井由紀（IHI）が担当した。

## 2. 審査の現状

図1は、審査請求から審査官による審査結果の最初の通知（主に特許査定、拒絶理由通知）が發送されるまでの期間（審査順番待ち期間）の年別の推移を示したものである。審査順番待ち期間は、25.6～29.1ヶ月で推移している。

一方、図2に示すように、審査順番待ち件数は平成19年をピークに減少に転じている。これは平成16年度から始まった任期付審査官の採用をはじめとした審査官の増員（平成16年～平成

21年で566人の増員（内任期付審査官490人）や先行技術調査外注の拡大等による審査体制の強化や審査の効率化が影響していると考えられる。

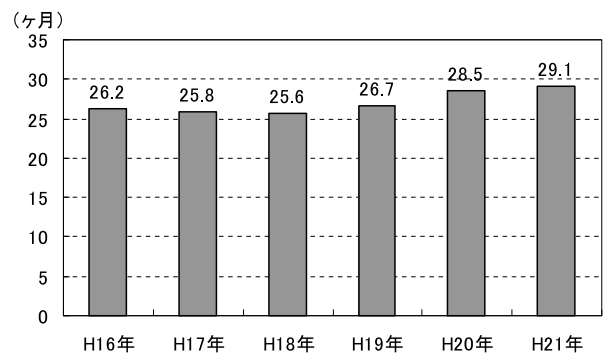


図1 年別の審査順番待ち期間<sup>3)</sup>

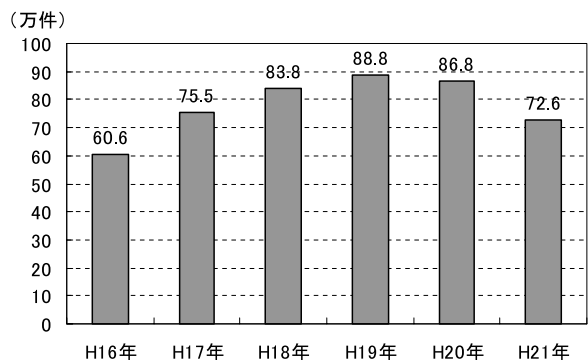


図2 年別の審査順番待ち件数<sup>3)</sup>

さらに図3に示すように、平成11年法改正で平成13年10月出願分より審査請求期間が3年に短縮されたことに伴う7年期限と3年期限の審査請求時期の重複による審査請求件数の一時的

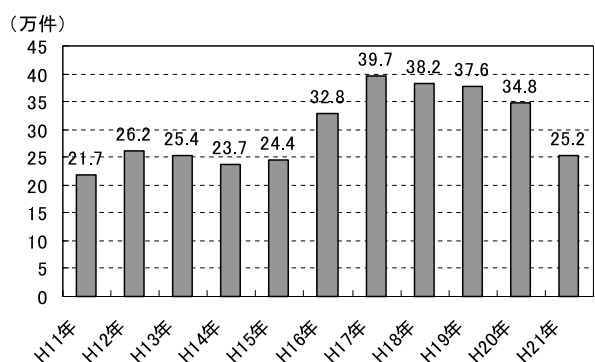


図3 年別の審査請求件数<sup>3)</sup>

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な増加（いわゆる「請求のコブ」、平成16年10月～平成20年10月審査請求分）が解消したことが要因であると考えられる。

さらに図4に示すように、出願件数自体が減少傾向にあることから、今後さらに審査順番待ち期間が短縮していくことが予想され、権利化に要する期間は、今以上に短縮されることになるだろう。政府は、平成25年の審査順番待ち期間の目標を11ヶ月以内としている<sup>4)</sup>。

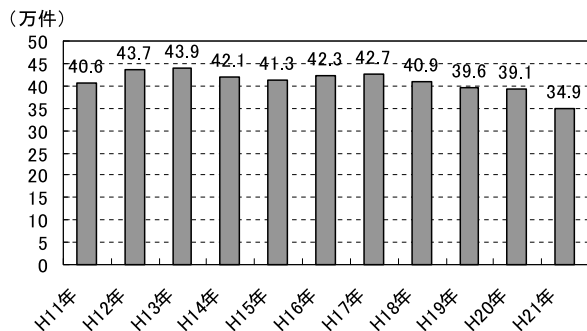


図4 年別の出願件数<sup>3)</sup>

### 3. 特許制度研究会での検討

出願人の権利化タイミングに対するニーズは様々であり、すべてが早期に権利化を望むものとは限らない。例えば、国際標準化に関連する分野、医薬品や基礎的研究など製品化・事業化に時間のかかる分野では、製品化・事業化のタイミングにあわせた権利化に対する要望があるといわれている。本誌の過去の論説でも、本当に必要な知財政策として、急がない審査方法を採用すべきとの提言がなされている<sup>5)</sup>。

こうした現状を踏まえ、特許制度研究会では、遅い権利化のニーズにこたえる制度の導入について、表1に示す遅い権利化の制度設計が検討された<sup>6)</sup>。なお、検討にあたっては、①遅い権利化を可能とすることで、イノベーションを阻害することにならないか、②出願人のニーズと第三者の監視負担のバランスを取る制度設計は可能かに留意する必要があると指摘している。

表1 特許制度研究会検討案

A案	審査請求期間の延長 ex. 3年 → 5年 or 7年
B案	審査請求後に、請求により審査着手を一定期間繰延べる。 繰延解除請求により審査着手可能な状態に戻すことを可能とする。
C案	現行の審査請求制度と早期審査を最大限活用することで対応する。

## 4. 企業の意見（アンケート結果）

以上の状況を踏まえて、当小委員会では、遅い権利化について、JIPA特許第1委員会・第2委員会の会員企業を対象にアンケートを実施した。当該調査の有効回答数64社であり、その業種の内訳は図5に示すとおりであった。

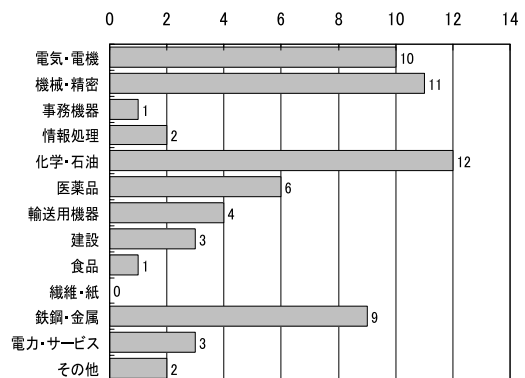


図5 業種の内訳

### 4. 1 平成20年度の権利化時期

図6は、平成20年度に登録になった権利のうち出願日から6年以上の期間を要した権利の割合についての各社の回答を示すものである。

6年以上の期間を要したものが全体の3割程度であったという回答が最も多く、依然として権利化まで長期間要している現状を示している（未回答4社）。

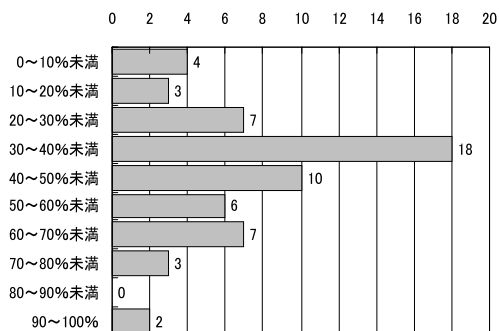


図6 現状の出願日から6年以降の権利化の割合

## 4.2 理想的な権利化時期

図7は、平成20年度の特許出願の中で出願日から6年以降の権利化を望む出願の割合についての回答を示すものである。

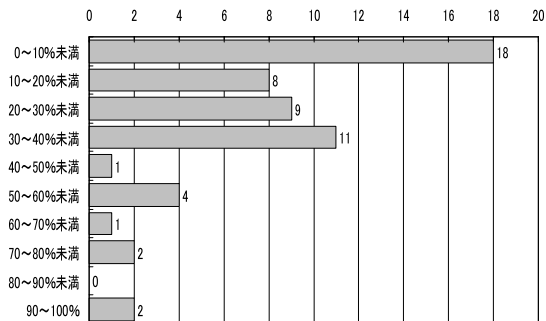


図7 出願日から6年以降の権利化を望む割合

全出願の10%以上を選んだ企業が38社あり、多くの企業が出願後6年以降の権利化を望んでいる出願を有していることが明らかとなった(未回答8社)。

なお、未回答の中には、技術分野、事業の状況が異なるので、一概には言えないとする意見もあった。

## 4.3 遅い権利化のニーズの理由

図8は、遅い権利化のニーズは何に基づくものか、その理由(複数回答可)に対する回答を示すものである。

「実施化に時間を必要とする」という理由を選択した企業が34社あった。この回答の中には、遅い権利化が、①製品の実施化に時間を要する

場合と、②製品化の実施化の日処が審査請求期間内では判断がつかない場合の両方を含むと推測する。特に、①製品の実施化に時間を要する場合には、将来の製品での実施態様を待たないと権利範囲が定まらないことが、遅い権利化を希望する理由の一つと考えられる。

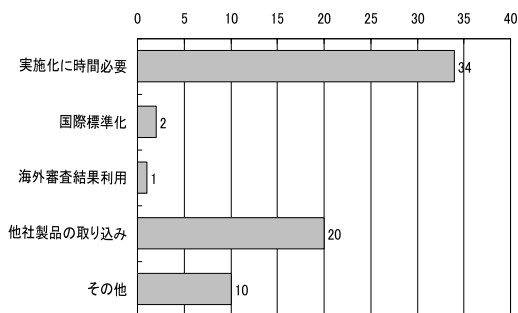


図8 遅い権利化を望む理由

これに対して、「国際標準化」を理由として選択した企業は2社と意外と少なかった。この理由としては、①国際標準化が知財戦略の一部としてまだ十分認識されていないことや、逆にむしろ、②標準化活動と特許出願活動を連携して取り組んでいるため、標準規格への採否に至るまでにさほど時間も要さないという状況があるのかもしれない。いずれにしても、国際標準化への対応のために遅い権利化のニーズがあるのかについては、もっと多くの企業に対してヒアリングを実施する必要がある。

なお、「他社製品の取り込み」を理由として選択した企業は20社あった。この理由のために、遅い権利化を実現すべきかについては賛否が分かれると考えられ、今後の十分な議論と検討が必要である。

## 4.4 希望する権利化時期

図9は、遅い権利化を望む出願について希望する権利化時期を示すものである。

出願日から6年以上9年未満がほとんどであり、それ以上についてはごく少数であった(未回答16社)。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

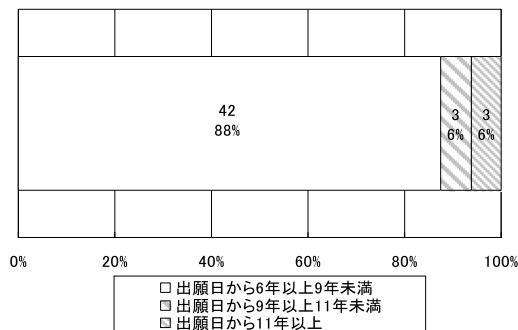


図9 権利化時期

#### 4.5 審査請求期間の延長

図10は、遅い権利化を実現する手段として、審査請求期間の延長希望の有無を示すものである。

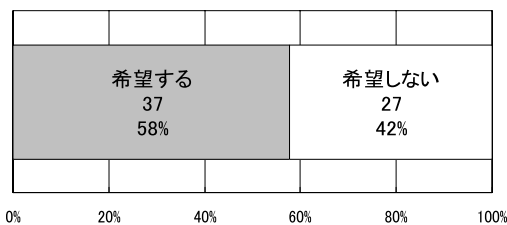


図10 審査請求期間の延長の有無

図10に示すように、延長を希望する企業が37社と過半数を上回った。

また、図11は、図10で審査請求期間の延長を希望すると回答した企業（37社）に対して、「すべての出願について一律に延長する制度」か「出願人の請求があった出願のみについて一部延長する制度」のいずれを希望するかについての回答を示すものである。

図11に示すように、一律延長の希望と一部延

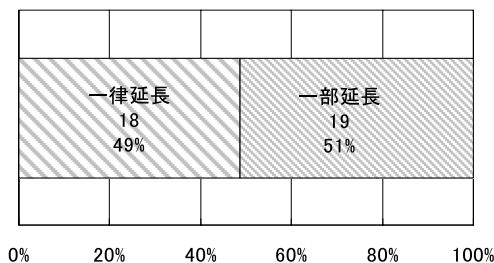


図11 審査請求期間の延長の方法

長の希望はほぼ半数に分かれた。この「すべての案件を一律に延長する制度」は、7年から3年に短縮した審査請求期間を延長することを意図したものである。一方、「出願人の請求があった出願のみを延長する制度」は、これまでの日本の制度には存在しないが、シンガポールの審査請求制度<sup>7)</sup>が参考になる。

さらに、図12は、審査請求期間の延長を希望する回答者（37社）に対して、延長する場合の妥当な審査請求期間についての回答を示すものである。

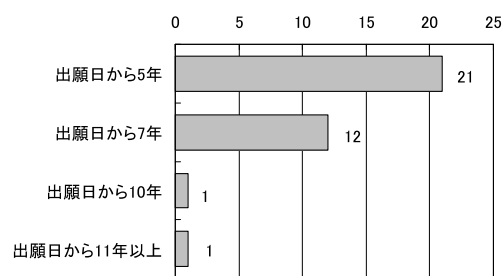


図12 審査請求期間の延長希望期間

出願日から5年が最も多く、続いて7年となり、それ以上を望む回答は少数となった（未回答2社）。

#### 4.6 審査着手の繰り延べ

特許制度研究会でも、表1にB案として示すように、審査着手を繰り延べる制度が紹介されている。図13は、遅い権利化を実現する手段として、審査着手の繰り延べ制度の導入希望の有無を示すものである。

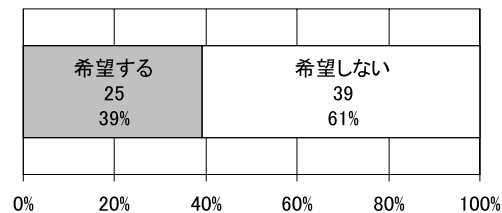


図13 審査着手の繰り延べ制度の導入の有無

図10に示した審査請求期間の延長希望とは逆に、審査着手の繰り延べを希望しない意見が過

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

半数を超えた。この審査着手繰り延べ制度は、韓国に導入されている制度<sup>8)</sup>を参考にすることができる。また、米国では、最近、審査開始を繰り延べる遅延審査の導入についてのパブリックコメント<sup>9)</sup>を求めている。

図14は、審査請求期間の延長と審査着手繰り延べの両制度の希望の内訳を示すものである。

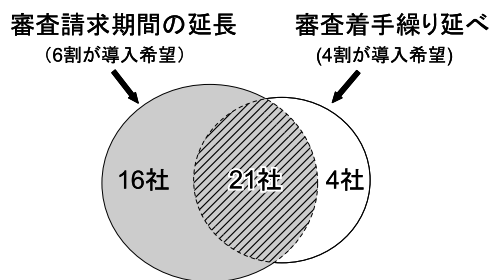


図14 両制度の導入希望の内訳

審査着手の繰り延べ制度の導入を希望する企業（25社）のほとんどは審査請求期間の延長も希望（21社）している。また、審査着手の繰り延べのみを希望する企業が少数（4社）に留まるのに対して、審査請求期間の延長のみを希望する企業が16社と多いのが特徴的である。

さらに、図15は、図13で審査着手の繰り延べ制度の導入を希望すると回答した企業（25社）に対して、審査着手時期として妥当な年数についての回答を示すものである。

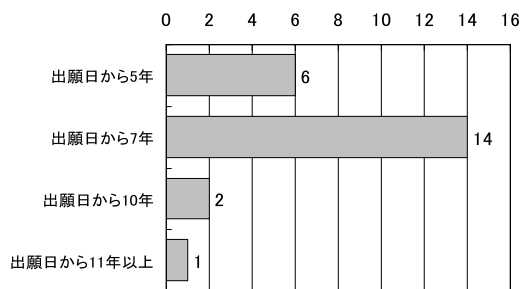


図15 審査着手繰り延べの希望時期

出願日から7年が最も多く、5年がそれに続き、10年以上との回答は少数だった（未回答2社）。審査請求期間の延長期間についての回答（図12）と比較すると、もっとも多い回答が出

願日から5年と7年で逆転した。これは、審査請求期間を7年に延長すれば、平成11年法改正前に戻ってしまうことへの心理的抵抗と審査請求期間を5年にした場合でも、審査待ちの期間を考慮すると、実際に審査が着手されるのは、出願日から7年程度になることを考慮したものと推測される。

#### 4.7 権利化遅延に伴う影響

図16は、第三者の出願の権利化までの期間が延びた場合の自社への研究開発・知財業務の影響の有無についての回答を示すものである。

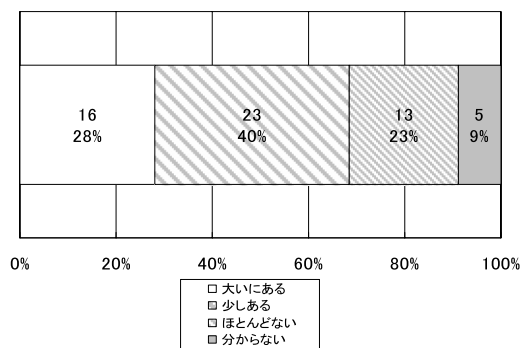


図16 権利化時期遅延による影響

「大いにある」「少しある」との懸念を有する回答（39社）が70%近くを占めた（未回答7社）。

また、図17は、これら懸念を持つ企業に、その理由（複数回答可）を選択してもらった回答を示すものである。

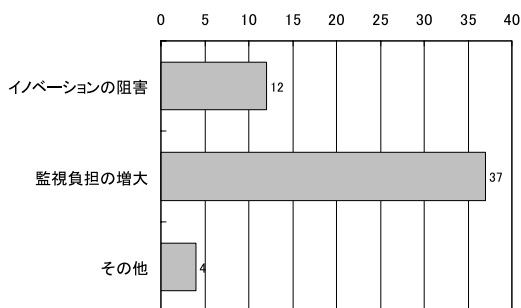


図17 権利化時期遅延に伴う懸念事項

図17に示すように、「監視負担の増大」を挙

げる声が最も多かった。

#### 4. 8 審査請求期間の延長を望まない理由

図10では、審査請求期間の延長を希望しない企業が4割を占めた。図18は、その理由（複数回答可）を選択してもらった回答を示すものである。

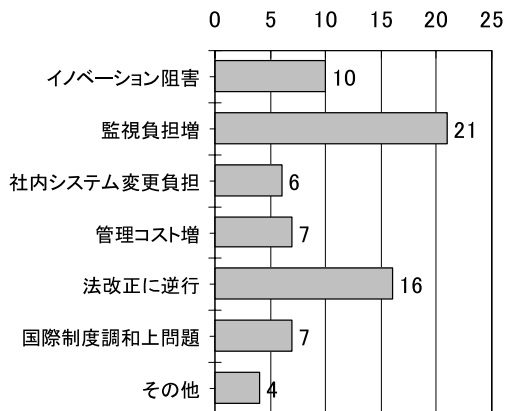


図18 審査請求期間の延長反対の理由

監視負担の増大を懸念する回答が最も多く、審査請求期間を短縮した平成11年法改正への逆行を問題視する意見が続いた。

また、その他の自由回答で、「パテントロールに有利となることを懸念」「権利化が遅くなると技術が陳腐化し、活用できない」などの意見が見られた。

#### 5. 権利化を遅らせる施策の導入の可否（アンケート結果の考察）

アンケート結果（図7）によると、出願日から6年以上に権利化を望む出願割合が50%以上の回答が9社（16%）、10%以上の回答では38社（71%）と、出願からある程度経過した時期に権利化を望む企業ユーザのニーズが存在していることがわかった。上述したように、近年、いわゆる「請求のコブ」により審査請求件数が一時的に増大して、審査滞貨が大量に発生し、審査請求しても審査結果の通知まで長期間待たされるといった事態が生じていた。全出願の約30

～40%の割合で6年以上権利化に時間を要しているとの回答が最多とのアンケート結果（図6）も、そのことを示している。

これらの結果を総合すると、遅い権利化のニーズは潜在的に存在しているが、現状の審査の遅れの中で顕在化していないものと推定される。

しかしながら、審査請求時期の重複によるコブの時期がすぎ、また近年の出願件数および審査請求件数（図3、4）の減少も相俟って、今後は権利化までの時間は大幅な短縮化が見込まれる。このことは平成20年に初めて前年比で審査滞貨件数が減少に転じたことから示唆される（図2）。

仮に政府の目標である審査の待ち期間11ヵ月以内が達成できるとすると、大部分の出願が、審判や分割を経なければ、審査請求を法定期間の直前でいったとしても、出願日から4～5年で権利化されることとなる。

このこと自体は一般的には望ましいことであるし、多くの企業ユーザにとっても希望に沿うものである。しかし、研究が先行し、製品化・事業化まで時間を有する発明に関する出願については、一律に権利化が早まることで、製品仕様決定前に権利の帰趨が決定してしまうことになる。そうすると、研究開発投資の結果、得られた発明のうち、実際の市場にて販売される製品が見えないうちに権利設計を行うことになる。製品などがなくても、明細書開示範囲と先行技術の境界で権利化できれば問題ないとの意見もあり得よう。しかし、実際には、製品が見えない中で権利設計を行うと、実施される製品を十分に保護できない権利が量産され、有効に活用できない権利が増加することが懸念される。このことは、先行投資をしなかった競業企業が容易に独占範囲を回避して、当該発明を取り込んだ事業を行うことができることを意味し、先行企業の先行投資の回収の困難を引き起こし、ひいては、特許制度の利用の消極化を招

きかねない。

一方、権利化を通常審査より遅らせる制度を導入したとしても、制度は広く一般に開放されているため出願人間の公平性は担保される。また、このような制度を導入しなかったとしても、審判請求や分割出願を多用することにより、事実上同じ効果を得ることは可能である。しかし、このような行為は本来の制度の目的を逸脱している。出願人の立場に立てば不要な出願・審査請求により、経済的にも人的資源からみても無駄であり、また、特許庁の立場に立てば無駄な審査を助長することになりかねない。もし、審査時期を遅らせる制度を導入できれば、このような目的をもった分割出願などを行う必要がなくなる。

確かに、遅い権利化の施策は、競業企業の立場に立てば監視負担が重くなり、審査請求期間を短縮した法改正の趣旨を損ねかねないが、適切な制度設計により、監視負担を極力小さくすることは可能だと思料される。

このような特許制度を取り巻く状況とユーザである企業からの声を踏まえ、当委員会で議論した結果、製品化・事業化タイミングに合わせて権利化時期を遅らせる制度の近い将来の導入に向けて準備を開始する時期に来ているとの結論に至った。

## 6. 遅い権利化のための実現方法

前述したように、特許制度検討会では、審査請求期間を延長する案（A案）、審査着手を繰り延べる案（B案）、および現行制度を活用する案（C案）が検討された。

製品化まで権利化タイミングを遅らせたいという出願人のニーズを実現するには、今後の審査順番待ち期間の短縮も考慮すると、現行制度活用のC案では限界がある。

これに対し、審査請求期間を延長するA案や、審査着手繰り延べのB案では、出願人自身の申

請により権利化タイミングを遅くすることが比較的容易になる点で、出願人にとっては使い勝手がよい。

しかし、審査請求期間を延長するA案では、たとえ請求案件のみに限定したとしても、一度短くした審査請求期間を再び長くすることになり、アンケート結果にもあるように、法改正に逆行する感が否めない。

その点、審査着手を繰り延べするB案では、審査請求期間を変更する必要がなく、また、審査着手のタイミングを調整するという意味で、早期審査とも類似しており、出願人としても特許庁としても受け入れ易いものと考ええる。

## 7. 審査着手繰り延べ制度の導入の提案

以上のことから、当小委員会としては、審査請求期間は3年を維持しつつ審査着手を繰り延べる制度の導入（B案）を支持したい。具体的な審査着手繰り延べ制度の制度設計に当たっては、①出願に係る発明の実施化に時間を要する出願人が、実際の製品等が定まる前に権利内容の決定を強いられないとの制度趣旨と、②第三者の監視負担の増大を防止すべきことを考慮する必要があると考える。以下に、具体的な制度において検討すべき項目と対応案を記載する。

### 7.1 繰り延べ請求の要件

繰り延べ着手を希望する出願人は、何ら要件を課すことなく繰り延べ請求を認める制度を望むと思われる。しかし、第三者の監視負担の増加を考慮すると、無条件に繰り延べ請求を認めるのは適切でなく、繰り延べ請求に当たっては何らかの要件を課すべきである。

図19に示すように、アンケートでは繰り延べ請求するための要件について、何ら条件を課すべきでない（9社）との意見もあったが、合理的な条件を示させる（4社）、料金を課すべき（9社）、などの意見も挙がっており、何らかの



本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

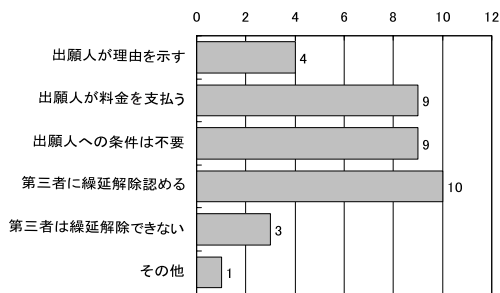


図19 審査着手繰り延べ請求の要件

形で要件を課すべきとする意見が多かった。

## 7. 2 請求人に課すべき具体的要件

以下に当委員会で検討した具体的な要件およびその要件を課す理由を述べる。

### (1) 主体的要件

主体的要件について、以下の要件を課すことを提案する。

(要件1) 事業性を有する出願人であること。

繰り延べ請求は出願人自身の出願に関する請求であり、出願人にのみ認めればよい。出願人に事業性を求めるのは、出願に関連する製品の実施時期と権利化時期とを調整するとの本制度の趣旨を考慮したためである。事業性を有する場合には、関連製品の製造・販売等を既に行っている場合に限られず、将来の事業のために研究・開発を行っている場合も含む。製品の実施化時期と権利化時期とを調整する必要のない個人や、大学など事業を有していない出願人、いわゆる「非事業活動法人」による請求は認められない。出願人よりライセンスを受けた第三者が事業性を有している場合をその出願人が事業性を有している場合を含めることは、上の趣旨を損ねかねない場合もあるので、慎重な議論が必要である。

### (2) 客体的要件

客体的要件について、以下の要件を課すことを提案する。

(要件2) 出願に係る発明が実施されていないこと。

この要件を設けたのは、審査着手繰り延べ制度が、実施化に時間を要する発明にかかる出願についての制度であるとの趣旨を考慮したためである。この要件を課すことで、実施化に時間を要する発明を救うことができる。実際に実施されていない事を判断するためには、少なくとも出願に係る発明については申請時に実施していないとの宣誓書の提出を出願人に求めれば足りるのではないだろうか。

事業性の有無や、出願に係る発明の実施がないことの判断に関しては、早期審査と同様の運用<sup>10)</sup>により対応可能だと思われる。

分割・変更に係る出願については、親出願の審査において認めれば十分であるので、繰り延べ請求を認める必要は無い。一度も拒絶理由を受けることなく特許査定を受けたときに分割出願する場合でも、親出願の審査請求時点で繰り延べ請求の要否は判断可能である。

(要件3) 審査請求期間内に情報提供がされていないこと。

製品の実施時期と権利化時期とを調整するためであっても、審査着手の繰り延べにより、未審査係属期間が延びることに変わりはない。監視負担者が具体的に存在していることが既に明らかの場合に繰り延べを認めるのは消極的であるべきと考える。このため、情報提供によって、繰り延べ請求の前に監視負担者が実在することが明らかになった場合、請求を認めないのが妥当である。

なお、繰り延べ請求後の情報提供について、繰り延べ解除条件とすべきであるかは後述する。

### (3) 時期的要件

時期的要件については、以下の要件を課すことを提案する。

(要件4) 出願審査請求時と同時に請求する

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

こと。

審査着手の繰り延べ請求は、審査時期の調整を請求するものであるから、早期審査と同様に審査請求されていることがその請求の条件となると考えられる。その請求時期については、出願人の立場からすれば審査請求後から審査着手までのいずれの時期であっても認められる方が本制度を利用しやすい。しかし、第三者の監視負担を増加させないためには、時期については限定することが望ましい。前記の要件を提案した理由は、出願の価値について判断する時期である出願審査請求時と同時に認めることで、出願人も比較的判断がし易い時期であり、第三者にとっても繰り延べ請求の有無の監視が比較的容易になると思われるからである。

なお、監視負担者が出願審査請求を行った場合は、出願審査請求時という时期的要件を満たすことができず、繰り延べ請求はできないこととなるが、このような場合は、要件3の趣旨に照らして、「監視負担者が具体的に存在していることが既に明らかな場合」に該当するので請求を認める必要は無いと考える。

(要件5) 出願より5～7年の期間を指定すること。

現在、審査請求は出願日より3年以内で認められており審査順番待ち期間が将来11ヶ月に短縮することが政府の目標に掲げられていることを考慮すると、出願日より4年を越えない時期であれば、出願人が審査請求時期を調節することで着手時期をコントロール可能である。このため、出願日から短くても5年、長くても7年とした。審査着手の繰り延べ期間についてアンケート(図15)では、出願日から5年を希望する企業が6社、7年を希望する企業が14社であるため、最大で7年の繰り延べ期間を認めることで大多数のニーズに応えることが可能である。繰り延べ期間は、出願人が1年単位(出願日より5年、6年、7年の3パターン)で選択可能と

することが好ましいと考える。

### (4) 手続的要件

手続的要件については、以下の要件を課すことを提案する。

(要件6) 繰り延べ請求の手数料の支払いがあること。

審査繰り延べ請求がされた出願については、権利の帰趨が未確定である時期が長期に渡ることとなるため第三者の監視負担は大きくなることが予想される。この監視負担を軽減するため、出願に係る発明の特許性について客観的な判断材料となるサーチレポートを発行させる。この費用として、審査繰り延べによる利益を受ける出願人に審査繰り延べ請求の手数料を新たに負担させる。サーチレポートがあれば、第三者が事前に特許性についての情報を得られるし、出願人にとってもその出願を維持するか否かの判断材料となり有益である。

### 7.3 繰り延べ請求の解除要件

繰り延べ請求の解除要件として、以下の要件を課すことを提案する。

(要件7) 出願人には、無条件に解除することを認めるが、第三者には、一定の要件を満たす場合にのみ解除を認めること。

出願人の事業計画の変更や、第三者の監視負担等を考慮すると、出願人のみならず第三者についても繰り延べ請求の解除を認めることが必要である。

出願人については、無条件で解除を認めても特に問題は無い。一方、第三者については、無条件に繰り延べ請求の解除を認めれば、解除請求の乱用によって審査着手繰り延べ制度の意義が大きく損なわれる可能性も考えられるため、何らかの条件を課すべきであろう。現行制度でも優先審査制度(特許法第48条の6)があり、一定の条件の下、第三者も含めて優先審査の請

## 本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

求が認められており、繰り延べ請求と優先審査が競合した場合には、優先審査が優先して認められるとすべきである。そうすることで、第三者が繰り延べ請求を行っている出願人より警告を受けた場合には、優先審査を請求することで、繰り延べ請求を解除することが可能になる。第三者は、優先審査を匿名で請求することはできないが、すでに具体的な警告を受けている以上、第三者の匿名性確保の要請は低いものとする。

なお、繰り延べ請求前の情報提供と違い、繰り延べ請求後に情報提供があったことを繰り延べ解除条件とすることは不要と考える。繰り延べ請求が行われれば、サーチレポートが発行される仕組みを前提とする場合、主たる公知例はサーチレポートで開示されるため、あえて繰り延べ請求後の情報提供を繰り延べの解除条件としなくても、第三者の監視負担の軽減には足りていると考えるからである。

## 8. おわりに

以上の通り、本稿では、JIPAの会員企業のニーズを明らかにし、当小委員会では審査着手繰り延べ制度による実現の提言を行った。将来、本制度が導入されれば、早期審査制度と併せて、出願人は、権利化タイミングを自らがコントロールすることができるという大きなメリットを享受するであろう。

他方で、具体的な制度設計の検討に当たっては、出願人である利用者の立場だけではなく、不利益を被りかねない第三者の立場についての配慮も忘れてはならない。特に、出願が権利未確定なまま長期に渡り存在することは、第三者の事業活動に大きな影響を与えかねないため、制度設計にはさらに慎重な議論が必要になるものと思料する。また、特許庁にとっても審査の順番を管理する新たな負担が負わせることとなるため、十分な調整が必要であろう。

新制度の創設によって、発明の保護と利用の

バランスを如何に実現し、産業の発達に寄与するかは、常に困難を伴う作業である。もし、本稿が新制度の導入の議論の参考になれば幸いである。

## 注 記

- 1) 「スーパー早期審査の試行開始について」平成20年9月24日特許庁
- 2) 「グリーン早期審査・早期審理の試行開始について」平成21年10月23日特許庁
- 3) 特許行政年次報告書2009年度版（H21年度は暫定値）
- 4) 「知的財産推進計画2010」2010年5月21日 知的財産戦略本部 第30頁
- 5) 知的財産マネジメント第2委員会第2小委員会、「企業の知的財産の現場から見た本当に必要な知的財産政策」知財管理, Vol.58 No.11 pp.1487~1502 (2008)
- 6) 特許制度に関する論点整理について 一特許制度研究会 報告書一 2009年12月
- 7) シンガポールの特許制度では、デフォルトは優先日から21ヵ月以内に審査請求をする必要があるが、所定の申請と追加料金の支払いにより緩行コースを選択すれば優先日から39ヵ月以内に審査請求が認められる。
- 8) 韓国では、審査猶予申請制度が導入されており、審査請求時にその請求日から18ヵ月経過後で出願日から5年の間の期間を指定すれば、その希望時点から3ヵ月以内に審査の着手を受けることができる。韓国では審査請求期間が出願日から5年以内であるため、この制度は審査請求期間を超えて審査の着手時期を遅らせる制度ではない点に留意する必要がある。
- 9) 2010年6月4日付けフェデラル・レジスター（官報）によると、USPTOは、出願人の申請により「早期」、「通常」、「遅延」の各トラックを選択可能にする提案を発表し、パブリックコメントを求めている。遅延審査（トラックIII）では、出願人は、最大30ヶ月の間、出願が審査待ちの列に入るのを遅らせることを請求できる。
- 10) 早期審査においては、実施関連出願であるかが要件となっており、「早期審査に関する事情説明書」の記載に基づいて審査長・室長が早期審査に付すか否かの選定を行うことになっている

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(特許庁：早期審査・早期審理ガイドライン)。

(原稿受領日 2010年7月20日)

