

拒絶理由通知の応答期間の延長について

特許第1委員会*

抄録 特許出願の拒絶理由通知の応答期間の延長について、2005年に産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会にて検討され、2007年4月1日以降、国内居住者には進歩性に関する実験を行うことを理由とする場合に限定して1月の延長を認めることになった。しかし、昨今、日本特許庁が他国に先んじて審査結果を提供する出願が増えており、事業のグローバル化・海外企業との協業により海外企業との意見調整が必要となる機会が増えている。かかる状況の変化に鑑み、2007年10月に応答期間の延長に関するアンケートを当協会の専門委員会の委員を対象として実施した。そのアンケート結果、及び応答期間及び延長の他国の状況、さらには出願人と第三者のバランスを考慮して、応答期間の延長について検討した。

目次

1. はじめに
2. 経過
3. 応答期間／延長の各国状況
 - 3.1 各国の状況
 - 3.2 PLT（特許法条約）
4. アンケート
 - 4.1 アンケート概要
 - 4.2 アンケート結果
5. 考察
6. おわりに

1. はじめに

特許出願の拒絶理由通知の応答期間は、審査官又は審判官によって指定され、国内居住者には60日（遠方地域の国内居住者には75日）、在外者には3月が付与されている¹⁾。この応答期間は特許法第5条第1項に基づいて、審査官又は審判官によって請求又は職権で延長される。

この延長は在外者には3月が認められるが、国内居住者には基本的には認められていなかったことから、2005年に産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会にて検討され、

報告書「特許制度の在り方について」²⁾が取り纏められ、その後、国内居住者には進歩性に関する実験を行うことを理由とする場合に限定して1月の延長を認めることで、特許庁の運用が2007年4月1日以降、変更された³⁾。

しかし、昨今、日本特許庁が他国に先んじて審査結果を提供する出願が増えており、その場合、他国審査の検討が利用できないまま、60日間で拒絶対応を検討しなければならない。また、事業のグローバル化・海外企業との協業により海外企業との意見調整が必要となる機会が増えている。かかる状況では、60日間+1月（延長理由は進歩性実験に限定）で応答することが極めて難しく、日本において強い特許取得が困難になっている場合がある。

そこで、当協会の専門委員会の委員を対象に、応答期間の延長について2007年度特許第1委員会でアンケートを実施した。そのアンケートの結果、及び応答期間及び延長の他国の状況、さらには出願人と第三者のバランスを考慮して、応答期間の延長について検討したので、ここに

* 2007, 2009年度 The First Patent Committee

報告する。なお、本稿は、2009年度特許第1委員会委員長が中心となってまとめたものである。

2. 経 過

(1) 報告書「特許制度の在り方について」²⁾

応答期間延長に関する運用に対して、「ライフサイエンス分野等では、拒絶理由に対して実験データの提出が必要になることがあるが、実験データを取得するための期間として、現在の60日（国内居住者）の応答期間では不十分との指摘がある。また、在外者は3月の指定期間に加え、3月の延長期間が認められているのに対して、国内居住者は60日の指定期間のみで延長が認められておらず、在外者と国内居住者との間で大きな差がある。情報ネットワークや機械翻訳が発達した現在においては、在外者と国内居住者との間で前述のような差があることは不均衡であり、むしろ国内居住者を逆差別しているのではないかとの指摘がある。」との問題提起があり、2005年に産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会で検討され、意見が集約されて、報告書「特許制度の在り方について」が公表された。その結論は下記の通りである。

a) 特許審査迅速化との関係

現在、特許審査においては、意見書・補正書が提出された際には、審査官の記憶が比較的鮮明な約4月以内のうちに最終審査が行われているが、拒絶理由通知に対する応答期間の一律延長を行った場合には、最終審査の審査効率を相当程度低下させることが懸念される。このため、特許審査迅速化が最重要課題となっている現状において、拒絶理由応答期間を一律延長することは妥当ではないと考えられる。

b) 国内居住者、在外者に対する期間延長の考え方

一方、実験データの取得に時間が掛かる場合など、応答期間内に対応できない合理的な事情がある場合においては、応答期間を延長するこ

とが、出願人による適切な対応を可能とし、ひいては迅速的確な特許審査にも資すると考えられる。このため、国内居住者に対して、応答期間の延長を認める合理的理由がある場合には、1月程度の延長を認める運用とすることが適当であると考えられる。また、在外者と国内居住者との逆差別を解消するという観点から、在外者に対しても、応答期間の延長を認める合理的理由を求めるとともに、1回の請求による延長の期間を1月程度とし、最大3月程度まで延長できる運用とすることが適当である。

延長を行うに足る合理的理由としては、①拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験データを取得するため、②審査書類の翻訳のため、といった理由が考えられる。

(2) 特許庁の運用変更

上記意見をうけて「知的財産推進計画2006」⁴⁾に「拒絶理由通知の応答期間（現行60日）の延長に関し、合理的な理由がある場合には1月程度の延長を認めるよう、2006年度中に、必要なシステム整備を行う。」ことが明記されて、特許庁の運用が2007年4月1日以降、以下のように変更された³⁾。

拒絶理由通知の応答期間内に対応できない合理的な理由がある場合には、以下のとおり応答期間の延長が認められます。合理的理由は以下の二つです。

[理由Ⅰ] 拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行うとの理由

[理由Ⅱ] 拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の書類の翻訳を行うとの理由
<出願人が国内居住者の場合>

理由Ⅰにより応答期間の延長を請求する場合、1か月の応答期間の延長が認められます。

提出できる期間延長請求書は1通のみです。

＜出願人が在外者の場合＞

理由Ⅰ又は理由Ⅱにより応答期間の延長を請求する場合、応答期間の延長が認められます。1通の期間延長請求書により延長される期間は1か月で、3通まで提出することができます（最大3か月の期間延長）。理由Ⅰによる期間延長請求書は1通のみ提出できます。

3. 応答期間／延長の各国状況

3.1 各国の状況

以下に海外各国の応答期間及び延長の現状について記述する。延長後の応答期間は、いずれの国も「最長6月」に揃っており、唯一例外の台湾（国内居住者）でも4月である。日本（国内居住者）では60日間+1月であり、例を見ないくらい極端に短い。また、ほとんどの国が国内居住者、在外者を平等に扱い、区別をしない。例外である台湾でも、延長後の応答期間の国内居住者と在外者の差が2月であるのに対して、日本では約3月と差がより広い。

(1) 米 国

国内居住者、在外者の区別がなく、平等に下記の応答期間、延長が認められる（規則1.134）。

【応答期間】（通常）発送日から3月。

【延長】3月（応答期間と併せて最長6月）の延長が可能であり、延長の理由は不要である。

(2) EPC

国内居住者、在外者の区別がなく、平等に下記の応答期間、延長が認められる（規則132条（EPC120条））。

【応答期間】（通常）送達日から4月（発送日の10日後を送達日とみなす規定あり）。

【延長】2月（応答期間と併せて最長6月）の延長が可能であり、延長の理由は不要である。

また、延長の必要性を述べて申請すれば、審査官の裁量によるさらなる延長が可能である。

(3) 中 国

国内居住者、在外者の区別がなく、平等に下記の応答期間、延長が認められる（実施細則6条）。

【応答期間】（通常）送達日から4月（発送日の15日後を送達日とみなす規定あり）。

【延長】2月（応答期間と併せて最長6月）の延長が可能であり、延長の理由は不要である。

(4) 韓 国

国内居住者、在外者の区別がなく、平等に下記の応答期間、延長が認められる（規則15条2項：2008年7月1日以降）。

【応答期間】発送日から2月。

【延長】4月（応答期間と併せて最長6月）の延長が可能である。また、延長の必要性を述べて申請すれば、審査官の裁量によるさらなる延長が可能である。

(5) 台 湾

国内居住者、在外者はそれぞれ下記の応答期間、延長が認められる（規則5条：2008年1月1日以降）。

① 国内居住者

【応答期間】送達日から2月。

【延長】2月（応答期間と併せて最長4月）の延長が可能であり、その理由は不要である。

② 在外者

【応答期間】送達日から3月。

【延長】3月（応答期間と併せて最長6月）の延長が可能であり、その理由は不要である。

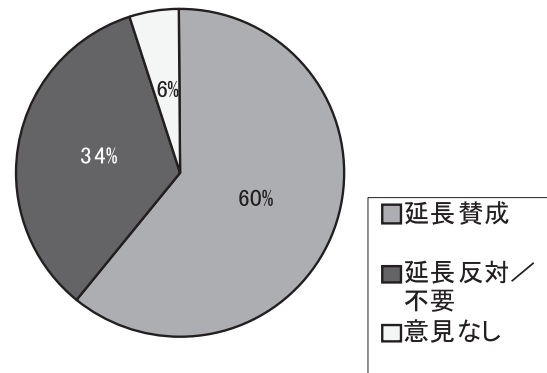
(6) カナダ

国内居住者、在外者の区別がなく、平等に下記の応答期間が付与され、基本的には延長は認められない（規則12条）。

【応答期間】発送日から6月。

3. 2 PLT (特許法条約)

現在、日本はPLT批准に向けて検討している。PLT11条(1)／規則12条(2)には、応答期間の延長を2月以上とすることが記載されている。PLTを批准するためには、国内居住者に適用される現行の応答期間の延長(1月)を2月以上に引き伸ばす必要がある。



4. アンケート

4. 1 アンケート概要

2007年10月に、特許第1委員会、特許第2委員会、バイオテクノロジー委員会、ソフトウェア委員会の全委員を対象として、応答期間の延長についてのアンケートを実施し、85名から回答を得た。アンケートの内容は以下の通りである。

<アンケート内容>

【Q1】 応答期間のさらなる延長に、賛成しますか／反対しますか？

【Q2】 (Q1で反対の方へ)

反対の理由をお書き下さい。

【Q3】 (Q1で賛成の方へ)

- 1) 60日+1月で不十分と感じた理由は何ですか？
- 2) 延長期間を延ばすとすれば、どのくらいの期間が適当だと思いますか？
- 3) 延長申請における延長理由として追加すべきものがありますか？

4. 2 アンケート結果

【Q1】 さらなる延長を希望するか？

・全員 [85名]

延長賛成 : 51名 (60%)
延長反対／不要 : 29名 (34%)
意見なし : 5名 (6%)

・業種別内訳

① 化学医薬系 [21名]

延長賛成 : 17名 (81%)
延長反対／不要 : 4名 (19%)

② 電気機械系 [40名]

延長賛成 : 22名 (55%)
延長反対／不要 : 13名 (33%)
意見なし : 5名 (13%)

以上の通り、全85名中、60%はさらなる延長を希望している。特に、化学医薬系委員では81%がさらなる延長を希望している。

【Q2】 さらなる延長に反対／不要の理由

- ・他社出願の早期決着が阻害される。
- ・審査官の記憶が残っている4月以内に再審査を行えるほうが、審査の効率化が図れる。
- ・現行期間で十分であり、延長の必要がない。
- ・発明者の対応が遅くなるだけである。
- ・権利期間が短くなるのみである。

【Q3】

1) さらなる延長に賛成の理由

- ・共願人／ライセンシーとの意見調整に時間がかかる (特に海外ライセンシーの場合)。
- ・社内方針決定に時間がかかる。
- ・海外研究所発明を日本法人が出願した場合、海外知財部員・海外発明者への連絡のためにすべての情報を翻訳するのに相当の時間がかかる。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

- ・発明者の海外長期出張・退職の場合に時間がかかる。
- ・外国語引例が多い場合、その翻訳に時間がかかる。
- ・比較実験を行うために、先行文献化合物の合成を行う場合、長時間がかかることがある（特に多段階の合成ルートである場合、合成が容易ではない場合等）。
- ・実験のための材料（薬理試験に使用する細胞等）の納品に長時間かかることがある。
- ・まとめ審査等による同一期日の拒絶理由通知を多数担当する場合、対応が困難である。
- ・他の緊急業務のため対応時間が十分に取れない場合、また長期連休と重なっていた場合、対応が困難である。
- ・高度化・専門化した発明の対応では発明理解に時間を要する。
- ・現行の延長は引用文献との対比実験に限られているが、実施可能要件のための実験等も認めて欲しい。

2) 延長期間について

- ・「3月+延長3月（最長6月）」（30名程度）
欧米と同様にして欲しい。
- ・「さらなる1月の延長程度」（10名程度）
例えば、2月+延長2月、3月+延長1月等。

3) 追加する理由について

- ・「延長理由は不要」（30名程度）
欧米と同様にして欲しい。
- ・「理由は必要」（15名程度）
無制限の延長を防ぐため何らかの理由が必要と思う。

5. 考 察

(1) さらなる延長の是非

アンケートの結果、化学医薬系の企業を中心に、現在の応答延長期間では拒絶理由対応が十分にできない場合があり、さらなる延長を求め

る意見が大半を占めた。その理由としては、多数の外国語先行文献の翻訳が必要な場合、対比実験等が1月の延長では不十分な場合、協業他社・ライセンサーとの意見調整が必要な場合、海外研究所の発明者からの意見聴取が必要な場合等が挙げられた。

特許庁HP³⁾によれば、実験が間に合わない場合、応答期限後に上申書で提出すればよいとされている。しかし、実験結果が出る前にその結果を予測して補正書、意見書を事前に提出しなければならないのは、在外者と比較すると国内居住者には酷であると思われる。

また、延長が認められれば、他社出願の決着が遅れて、監視負担が増加することになる。しかし、現在、事業のグローバル化が進んでおり、国内企業だけではなく、海外企業と競合する時代になっている。海外企業が延長して6月で応答できる中、国内企業同士のみが60日の応答期間に応答しなければならないのは、日本企業のみの特許化の負担がかかるとと思われる。

さらに、以前は、日本特許庁の審査が他国の審査よりも遅かったため、すでに検討した他国の審査応答を参考にして応答すれば60日の応答期間で十分であった。しかし、日本特許庁は2013年度には世界最速の審査を目指している⁵⁾。そうなれば、世界で最初に来る拒絶理由に対して、60日で応答しなければならず、現状の延長期間では、国内居住者の日本特許取得がますます困難になる場合が生じることが心配される。

最後に、現在、PLTを批准するのであれば、応答期間の延長に関して世界標準に近づけるべく、少なくとも2月にする必要がある。

以上より、日本企業の現在の負担を海外企業と同程度にまで軽減できるよう、さらなる延長が望ましいと考える。その期間としては、在外者と国内居住者を区別せず、一律に、例えば、応答期間が3月、延長は最長3月とするのも良いのではないかと考える。

本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

(2) 延長を必要とする理由の必要性

延長の理由を実施したかの確認をするのであれば、対比実験を実際行ったことの証明や、翻訳に3月かかったことの証明を提出させる必要があるが、そもそも現運用では延長を必要とする理由を実施しなかった場合に対する罰則等が無く、確認の必要性が無い。多くの海外各国では延長の理由自体を求めておらず、それにも関わらず、大きな問題が生じていないことを考えると、そもそも延長を必要とする理由は不要ではないかと考える。

(3) 延長の濫用防止策

国内居住者および在外者ともに最長の延長が容易に得られれば、多くの特許出願の応答期間が延長されて、他社出願の確定が遅れるため、監視負担が増大する。また、拒絶理由通知から意見書提出までの期間は、審査官の記憶が残っている4月以内であるほうが、審査促進の観点で望ましい。以上を考慮すると、ある程度、自由な延長が阻害される手段があることが望ましい。

については、米国特許出願の延長料金のように高額の課金を設けることが好ましいのではないかと考える。4月を越えた場合は、再度、審査のやり直しになることから、手数料(2,100円)に加えて再審査料金としての課金を要求するのも良いのではないかと考える。

6. おわりに

日本特許庁は2013年度には世界最速の審査(11月以内の審査着手)を目指していると聞いている。そうなれば、現状の延長期間では、国内居住者の日本特許取得がますます困難になる場合が生じることが心配される。日本の知的財産立国を推進する上で、「拒絶理由通知の応答期間の延長」に関して、世界ハーモの観点も含めた、日本国内で再度の検討を切に希望する。

注 記

- 1) 方式審査便覧「04.期間」；審判便覧「25.期間」
- 2) 報告書「特許制度の在り方について」(産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会, 平成18年2月)の第4.「II. 拒絶理由通知の応答期間」(p.53)
<http://www.meti.go.jp/press/20060215006/chizaibukai3-tokkyo-set.pdf>
- 3) 特許庁HPの通知(平成18年12月27日及び平成19年6月19日付け)
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/kyozetu_entyou.htm
- 4) 「知的財産推進計画2006」(知的財産戦略本部：2006年6月8日)の本編 第2章I. 3. (2) III (p.44)
<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/kettei/060609keikaku.pdf>
- 5) 「知的財産推進計画2006」(知的財産戦略本部：2006年6月8日)の本編 第2章I. 1. (1) (p.40)

(原稿受領日 2010年11月9日)