

特集 《特許》

各国の特許制度の比較に基づき 日本の特許制度・実用新案制度の 改正・改良へ向けて検討すべき事項

平成 28 年度特許委員会第 1 部会

(筆宝 幹夫, 赤堀 孝, 水本 義光, 小原 寿美子, 中尾 直樹, 三上 敬史, 中村 敏夫,
大倉 宏一郎, 石渡 英房, 加藤 真司, 三宅 一郎, 来田 義弘, 伊藤 貴子,
竹中 謙史, 津田 理, 加藤 卓士, 吉田 昌司, 菅原 峻一, 清水 貴光,
篠原 淳司, 荒田 秀明, 中村 忠則, 安西 悠, 木村 健治, 渡辺 浩司)

※ 本原稿の趣旨は、平成 28 年度特許委員会第 1 部会の活動の成果を、考えられる一つの案として説明するものであって、現時点で、弁理士会が今回説明する内容に沿った改正要望を行うということの意味するものではない。現在、本原稿の内容に関連したアンケート調査を実施中であり、その点からも上記趣旨をご理解いただきたい。

要 約

日本の特許制度・実用新案制度と比較して諸外国の特許制度・実用新案制度における優れた制度（出願人の保護と第三者による利用とのバランスを適正化できるような制度）が何か、そして、その優れた制度そのもの又はその考え方など日本に導入すべきものがどのようなものかについて検討した。本稿では、その検討に基づき、改正案を説明する。なお、本稿において、第三者とは、出願人以外の者であって出願の権利化に利害関係を有する者を指し、例えば、同業他社などを含む者とする。

目次

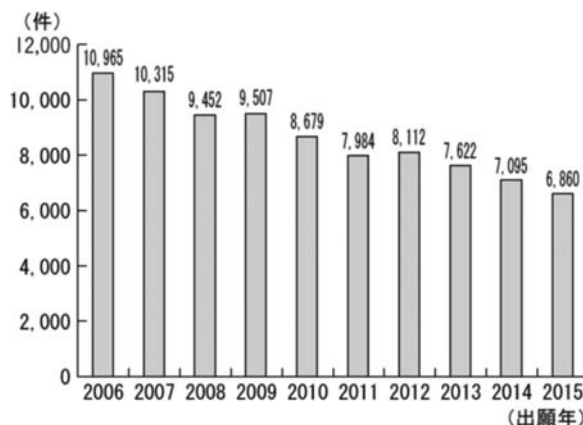
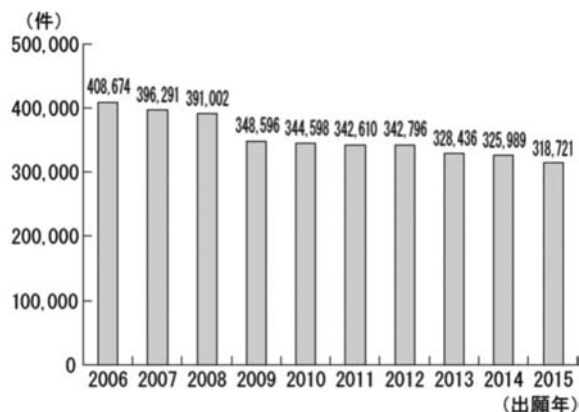
1. 改正の必要性
2. 検討結果
3. まとめ

1. 改正の必要性

日本では、図 1 のように、近年における国内の特許出願・実用新案登録出願がいずれも減少傾向にある。

最大の理由は、日本の特許制度・実用新案制度において、出願人の保護と第三者による利用とのバランスが適正でなく（第三者による利用に比重が置かれ過ぎており）、出願人の保護が十分になされるように手続的な保護を厚くすべき点が多くあるからと予想される。出願数増加へ誘導するような制度の適正化が図れば、出願人の保護と第三者による利用とのバランスを適正化でき、日本の産業の発達、国内外の企業の事業

出典：「特許行政年次報告書 2016 年版」特許庁
図 1：最近における特許の出願件数の推移（左図）及び実用新案の出願件数の推移（右図）



(備考) 特許出願件数は国内出願件数と特許協力条約に基づく国際出願 (PCT 国際出願) のうち国内移行した出願件数の合計数である。また、PCT 国際出願については国内書面の受付日を基準としてカウントしている。

活性化，日本特許庁のハブ特許庁化の推進をも図れるのではないかと考えている。

2. 検討結果

特許委員会では，日本の特許制度・実用新案制度を改善するために，各国の特許制度・実用新案制度のうちすぐれた制度（出願人の保護と第三者による利用とのバランスを適正化できるような制度）について研究し，制度そのもの，あるいは，少なくとも制度の考え方など参考になる点を日本に導入することについて，出願人の立場及び第三者の立場を考慮して検討した。

(1) 出願段階（出願前から出願日認定まで）の制度について

出願段階では，新規性喪失の例外規定，外国語書面出願制度，特許法第38条の2（出願日の認定要件），国内優先権主張出願，分割出願の5テーマについて検討を行った。

各国の間で異なる制度が混在する場合，各国は，当然，出願人の保護と第三者による利用とのバランスを考慮して制度設計しているはずであり，第三者による利用が不当に制限されないような制度設計を行っているはずである。

そうであるならば，出願段階の優れた制度として，国際的ハーモナイゼーションの観点から，各国の制度のうち出願人に対してよりユーザーフレンドリーな制度を採用してよいのではないかと考える。

(1-1) 新規性喪失の例外規定

日本の特許法第30条に対応する各国制度を比較した。比較対象国は，世界の特許出願の大多数を占める日米欧中韓の五ヶ国とし，適用対象，申請手続，期間（猶予期間，グレースピリオド），基準日等について比較を行った。

新規性喪失の例外規定については，他極と比べて日本の制度がよりユーザーフレンドリーな点としては，図2に示すように，全ての公知行為が対象となっている点が挙げられる。一方，他極の方がユーザーフレンドリーな点としては，図2に示すように，米国や韓国では，期間が12ヶ月とされている点が挙げられること，米国や中国では，優先日が基準日とされている点が挙げられる。したがって，新規性喪失の例外規定の適用が可能な期間は，米国や韓国と同様の，12ヶ月としてもよいのではないかと考える。TPP11が発効しTPP11に応じた特許法改正が施行されれば問題ないが，TPP11発効を待たずに別途法改正することも考

図2：新規性喪失の例外規定について，他極の中から日本に取り入れたほうが良い点

項目	5種の中で日本の制度が良い点	日本以外の4種の中から日本に取り入れたほうが良い点
対象	全ての公知行為が対象。 理由：欧州や中国では対象が厳しく制限されている。	特になし
手続	なし 理由：特許を受ける権利を有する者の行為に起因して新規性喪失した場合、出願時に新規性喪失の例外適用を受ける旨の書面を提出し、出願日から30日以内に証明書を提出。	【米国】不要 理由：出願人の負担が軽減。
期間	なし 理由：意に反して新規性を喪失した場合、6ヶ月では短すぎ、申請不可となるリスクがある。	【米国】【韓国】12ヶ月 理由：出願人の利便性向上。
基準日	なし 理由：日本出願日を基準とするため、優先期間が考慮されない。そのため、外国（第一国）で新案例適用出願をした場合、優先期間が実質的に6月未満となる。	【米国】【中国】優先権主張の場合、優先日 理由：出願人の利便性向上。 優先期間の利益を十分享受できる。 日本への出願が少し増える期待。

項目	5種の中で日本の制度が良い点	日本以外の4種の中から日本に取り入れたほうが良い点
発明者がした発明Aについて、新規性喪失時と特許出願時との間に、第三者が独自にした同様の発明A'が開示/出願された場合	なし 理由：発明者の出願に係る発明Aが、第三者の発明A'に基づいて拒絶される。	【米国】発明A'は発明Aの先願とはならない。 理由：発表から出願までの間における第三者の独自出願による拒絶リスクがない。
複数回の公表	なし 理由：複数回の公表がなされた場合、一体不可分とみなせる場合を除き、それぞれの公開行為について証明書を提出。	【米国】いったん公に開示された発明対象については、その後に繰り返し開示されても新規性の例外適用には影響しない。 理由：出願人の負担が軽減される。特に学会発表や顧客プレゼン等で繰り返し発表する場合にメリット大。
料金	特許庁に納める料金は無料であるが、代理人に手続を依頼する場合、代理人費用が発生する。	【米国】手続が不要なため、無料である。

えられる。また、期間は、米国や中国と同様に、優先日を基準日としてもよいのではないかと考える。

さらに、発明者がした発明 A について、新規性喪失時と特許出願時との間に、第三者が独自にした同様の発明 A' が開示及び／又は出願された場合について、米国のように、いわゆる先発明者先願主義により、発明 A' は発明 A の先願とはならないようにすることを考慮してもよいと思われる。これらの点について、第三者の立場も考慮して、法改正をしてもよいと考える。

(1-2) 外国語書面出願制度

図 3 に示すように、外国語書面出願制度については、他極と比べた場合、欧州、及び、特許法条約に加入している日本及び米国では、あらゆる外国語での特許出願が可能である。一方、韓国では、外国語として英語のみが認められる。また、中国では、外国語での出願は認められない。従って、外国語（英語以外の外国語も含む）の明細書等しか存在しない場合であっても、日本を第一国として外国語書面出願をすることによって、出願日や優先日の確保を図ることができる点は、日本が他極に比べてユーザーフレンドリーな点としてあげられる。現段階では、改正・運用変更は不要であると考えられる。

図 3：外国語書面出願について、他極の中から日本に取り入れたほうが良い点

5 極の中で日本の制度が良い点	日本以外の 4 極の中から日本に取り入れたほうが良い点
あらゆる外国語出願が可能	特になし 日本、米国、欧州→外国語での出願可能 韓国→外国語としては英語のみ 中国→外国語出願は不可

(1-3) 特許法第 38 条の 2 (出願日の認定要件)

特許法第 38 条の 2 (出願日の認定要件) については、外観上明細書と認められるもの、例えば論文でも出願日が認められた正式な出願として受理される点に

おいては、他の PLT 加盟国においても同様の解釈がなされているが、日本の方が印紙代及び代理人費用が低額であることはメリットとなる。図 4 に示すように、日本以外の他極の中から日本に取り入れたほうが良い点としては、例えば、米国の仮出願制度が考えられるが、米国での仮出願費用は低額と言われているが、米国印紙代は日本の出願印紙代より高く、また米国代理人費用が高額であることも多いことから、トータルコストは高くなってしまふ。そうであるならば、研究論文を、日本の 38 条の 2 の要件を満たす論文出願として出願した方が印紙代及び代理人費用も安く、その論文出願を基礎出願として日本を含め必要な国に優先権の主張出願をして権利化を図ることがユーザーフレンドリーであると考えられる。また、さらに、日本を第一国として出願することによって、早期権利化を図ることができる。日本特許庁では、審査の世界最速・最高品質を掲げ、2013 年に FA11 (最初の応答まで 11ヶ月以内) を達成し、さらに次の目標として、2023 年までに特許査定までの期間 14ヶ月を目標としている。このように日本で早期に権利化でき、そして審査ハイウェイ (PPH) を活用することによって、世界的に審査促進を図ることができる点は、日本が他極に比べてユーザーフレンドリーな点としてあげられる。

第 38 条の 3 (参照出願制度) について PLT 加盟国間においては特に差異は見当たらないが、PLT 加盟国以外の国 (中国等) と比較した場合には、日本が他極に比べてユーザーフレンドリーな点となる。

特許法第 38 条の 2 及び第 38 条の 3 については、現段階では、改正・運用変更は不要であると考えられる。

(1-4) 国内優先権主張出願

図 5 に示すように、国内優先権主張出願については、他極の方がユーザーフレンドリーな点は、次の点である。日本では、後の出願は先の出願の日から 1 年以内にされる必要があるのに対し、米国では、親出願

図 4：特許法第 38 条の 2 (出願日の認定要件) について、他極の中から日本に取り入れたほうが良い点

日本の制度が良い点	他国から日本に取り入れたほうが良い点
外観上明細書と認められるもの、例えば論文でも出願日が認められた正式な出願として受理される。 その後、国内優先権を使用して 1 年以内にまとめて出願することが可能。	仮特許出願から優先権を主張した本 (非仮) 出願。 1 年以内に複数の仮出願をまとめて 1 件の本特許出願。 開発段階の複数の事項をまとめることが可能。 複数の特許出願や新規なる実施例についての一部継続出願をするより簡易かつ低額な方法で複数の実施例について特許保護を可能にできる。
印紙代及び代理人費用が低額	
日本特許庁による審査期間の短期化 (FA11) 早期権利化が可能。 審査ハイウェイ (PPH) の活用→世界的に審査促進を図ることが可能。	

図5：国内優先権主張出願について、他極の中から日本に取り入れたほうが良い点

項目	5極の中で日本の制度が良い点	日本以外の4極の中から日本に取り入れたほうが良い点
取り下げ規制	先の出願から1年4か月で取り下げ規制 理由： 【米国】取り下げ規制が無いため、ダブルパテントの調整が煩雑。 【中国】後の出願が提出された日に取り下げ規制のため、基礎出願を復活させることができない。 【韓国】先の出願から1年3か月で取り下げ規制のため、日本より再考の期間が短い。	特になし
優先権主張の基礎とできる出願種別	特許・実用新案の圖で利用可能 理由：【米国】実用新案制度がないため、選択肢が少ない。	特になし
優先権主張期間	特になし	【米国】一部継続出願であれば、特許証が発行されるまで可。 理由：基礎出願から1年経過してしまっても、改良発明の主題以外について優先権を主張できる。
部分優先・複合優先	特になし(5極同じ)	特になし(5極同じ)
項目	5極の中で日本の制度が良い点	日本以外の4極の中から日本に取り入れたほうが良い点
存続期間・審査請求期間の基準日	両方とも後の出願日から起算される 理由： 国内優先権主張により特許権の存続期間及び審査請求の猶予期間を実質的に延長できる 【米国】CIPの存続期間は先の出願日から起算 【中国】審査請求期間は先の出願日から起算	特になし
優先権主張の際の手続的要件の差異	その旨及び先の出願の表示を記載した書面を優先日から1年4月又は後の出願の日から4月以内に提出 理由： 【中国・韓国】後の出願時に所定の手続きが必要であり、特に中国は先の出願書類の副本提出も必要	特になし
優先権主張を伴う出願の分割・変更	その旨及び先の出願の表示を記載した書面については、分割・変更出願時に提出したものとみなされる 理由： 分割・変更出願に際し、再度、優先権主張の手続きをする必要なし	特になし
優先権主張の効果	特になし	特になし
料金	特許庁に納める料金は無料である 理由： 【中国・韓国】特許庁に納める料金は有料(優先権主張毎に中国80元、韓国1万8千ウォン(電子))	特になし

が審査に係属していればいつでも一部継続出願（CIP）をすることが可能であり、しかも後の出願は親出願の公開によっても拒絶されない。さらに、CIPの場合、出願人は、親出願に係属させておくこともできるし、放棄することもできる。したがって、米国のCIPによれば、日本の国内優先権制度の場合と比較して、一連の技術開発の成果をより包括的にかつ漏れのない形で権利化することが可能であるという点でユーザーフレンドリーである。

国内優先権主張出願は改正が必要であると考え。一連の技術開発の成果を包括的にかつ漏れのない形で権利化するという国内優先権制度の制度趣旨に鑑みると、米国のCIPなどと比較した場合には、依然として改善の余地があるようにも思われる。米国におけるCIPのような制度を導入することを検討してよいのではないかと考える。このような制度を導入することで、基礎出願から1年以上経過した分割出願の出願時に改良発明の内容を新規事項として追加することが可能となるので、出願人の選択肢を増やすことができ

る。また、存続期間は先の出願日から起算され、追加された新規事項に関する発明は後の出願日に繰り下がるので、第三者の不利益となることもない。したがって、このような制度によれば、出願人は、一連の技術開発の成果をより包括的にかつ漏れのない形で権利取得することができるようになり、検討の余地があると考える。

(1-5) 分割出願

図6に示すように、分割出願については、日本と較べ、米国や中国のように分割できる時期的要件が広く認められているユーザーフレンドリーな点を採用すべきである。米国は、原出願に対する特許付与の前、出願手続の放棄もしくは終結の前とされているので、出願が特許庁に係属している間はいつでも分割をすることができるので、出願人の利便性が高いと考えられる。また、中国では、不服審判の継続中及び不服審判の審決に対する審決取消訴訟継続中であれば分割出願が可能であることから、出願人が不服審判や審決取消

図6：分割出願について、他極の中から日本に取り入れたほうが良い点

日本の制度が良い点	他国から日本に取り入れたほうが良い点
特になし	(米国) 原出願に対する特許付与の前、出願手続の放棄もしくは終結の前とされているので、出願が特許庁に係属している間はいつでも分割をすることができる。
特になし	(中国) 不服審判の継続中及び不服審判の審決に対する審決取消訴訟継続中であれば分割出願が可能であることから、出願人が不服審判や審決取消訴訟の状況によって柔軟に対応することができるものと考えられる。
特になし	日本では補正できないときの分割出願（特許査定謄本送達日から30日以内、最初の拒絶査定謄本送達日から3月以内）の基準明細書は分割直前の明細書しか認められず、当初明細書まで遡れない。他国では当初明細書に基づいて分割できる。

訴訟の状況によって柔軟に対応することができるものと考えられる。また補正できない時期の分割出願であっても、他国と同様、基準明細書を当初明細書の範囲まで認めるべきである。

(2) 中間処理段階（出願後から権利化まで）の制度について

中間処理段階では、2出願が並行して進む制度、調査報告制度、継続審査請求制度、拒絶理由通知を2回確保する制度の4テーマについて検討を行った。

各国の間で異なる制度が混在する場合、各国は、当然、出願人の保護と第三者による利用とのバランスを考慮して制度設計しているはずであり、第三者による利用が不当に制限されないような制度設計を行っているはずである。

そうであるならば、中間処理段階の優れた制度として、国際的ハーモナイゼーションの観点から、各国の制度のうち出願人に対してよりユーザーフレンドリーな制度を採用してよいのではないかと考えられる。

(2-1) 2出願が並行して進む制度

2出願が並行して進む制度について各国の制度を比較した。その比較結果に基づき、中国の特実併願制

度、ドイツの分岐出願制度、ドイツの同一発明の2出願（特許出願及び実用新案出願）の重複登録を許容する制度、韓国の実用新案制度の審査主義、中国の実用新案の進歩性を評価する引用文献の分野及び数を制限する運用、韓国の3トラック審査処理システムが日本へ導入されるべきであるとされた（図7参照）。

具体的には、同一発明について特許と実用新案とが併存できるようにする（下記の改正1～改正2）とともに、実用新案制度をより魅力的な制度とするための改正（下記の改正3～改正11）を行うことが考えられる（図7参照）。

(改正1) 中国の特実併願制度を日本に導入する。具体的には、出願時に同一出願人が願書等において特実併願の意思表示をすれば、同一発明について2出願（特許出願及び実用新案出願）が併存することを審査時において許容する（図8参照）。

(改正2) 日本の特実間の先後願の調整制度（特許法第39条第3項、第4項）及び日本の特実間の出願変更の制度（特許法第46条）を廃止し、代わりに、ドイツの分岐出願制度を日本に導入するとともに、ドイツの同一発明の2出願（特許出願及び実用新案出願）の重複登録を許容する制度を日本に導入する（図8、図9参照）。

図7：2出願が並行して進む制度の改正案の概要

	日本への導入案の具体的内容	参考にした外国の制度
改正1	同一発明の特・実の出願併存許容	中国の特実併願制度
改正2	同一発明の特・実の重複登録許容	ドイツの特・実の重複登録を許容する制度
改正2	特一実の分岐出願	ドイツの分岐出願制度
改正3	実用新案の保護対象を方法まで拡張	ドイツの実用新案の保護対象
改正4	実用新案の審査主義化	韓国の実用新案の審査主義
改正5	実用新案の進歩性の基準緩和	中国の実用新案の進歩性の基準
改正6	実用新案の請求項数の制限	
改正7	実用新案の3トラック審査システム	韓国の3トラック審査システム
改正8	実用新案の審査手数料を特許より低額に設定	
改正9	実用新案権の存続期間を6年に短縮	
改正10	実用新案の29条の2、29条の3を廃止	
改正11	登録異議申し立て制度の導入	

(改正3) ドイツの実用新案権の保護対象を広く認める考え方(方法及びプロセスを除く発明を保護対象とする考え方)を参考にして、実用新案権における保護対象の制限を撤廃する。保護対象を、特許と同じく方法を含む範囲まで拡張する。

(改正4) 日本の実用新案制度の無審査主義を廃止し、韓国の実用新案制度の審査主義を取り入れる。具体的には、日本の実用新案制度において、出願後に全件について審査が開始され、拒絶理由通知又は許可査定が出される。拒絶理由通知が出されると、新規事項の追加にならない範囲内で補正が可能であり、出願人からの補正書・意見書で審査官が登録可能と認めれば、許可査定が出される。なお、実用新案の出願料に審査手数料を含める。

(改正5) 中国の運用を参考に、審査基準を改定し、実用新案の進歩性の基準を特許よりも下げる。具体的には、中国の実用新案の進歩性を評価する引用文献を同一の技術分野の文献に制限するとともに引用できる文献の数を2以下に制限するという運用を日本に導入する。また、実用新案制度では、進歩性の判断基準を、動機づけができた場合は進歩性なし動機づけができなければ進歩性ありと判断するというように変更し、特許よりも緩和する。

(改正6) 審査主義を導入したことに伴い、請求項の数を所定数以下に(例えば、5個以下に)制限する制度と、出願から所定期間(例えば、1年6か月)経過後に公開される出願公開制度とを導入する。

(改正7) 韓国の3トラック審査処理システムを日本の

実用新案に導入する。すなわち、出願人の請求により、早い審査、一般審査、遅い審査のいずれかを選択できるようにする。

(改正8) 登録要件の緩和(進歩性評価の引用文献の分野及び数を制限するとともに進歩性の判断基準を動機づけの有無に限定したこと)に伴い、審査負担が軽くて済むことから、実用新案の出願料に含まれる審査手数料を特許の審査請求料よりも低額にする。

(改正9) 登録要件の緩和に伴い、実用新案権の存続期間を6年に短縮する(図8参照)。ただし、一定の事由(行政手続きに伴う実施不可等)がある場合に、存続期間の延長を認める。

(改正10) 審査主義を導入したことに伴い、日本の実用新案法29条の2、29条の3を廃止する。

(改正11) 審査主義を導入したことに伴い、権利の早期安定化を図るため、権利登録後の一定期間に第三者による見直しの求める登録異議申し立て制度を導入する。

この改正案を日本に導入した場合のメリットは、次の通りである。すなわち、同一発明について特許と実用新案とが審査段階及び登録後に併存できるようにする(改正1、改正2)ことで、実用新案により、特許が登録されるまでの暫定的な保護を発明に与えることができる。また、特許出願から実用新案登録出願への分岐出願(改正2)を可能とすることで、発明のライフサイクルが当初予想から変化(短期化)したことへ対応できるようになる。これにより、特許との関係で実用新案制度を使いやすい制度に改善できる。

図8：2出願が並行して進む制度の改正案が適用された場合(特・実同日出願のケース)

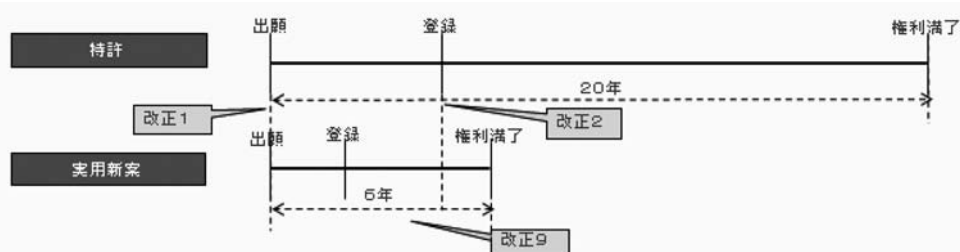
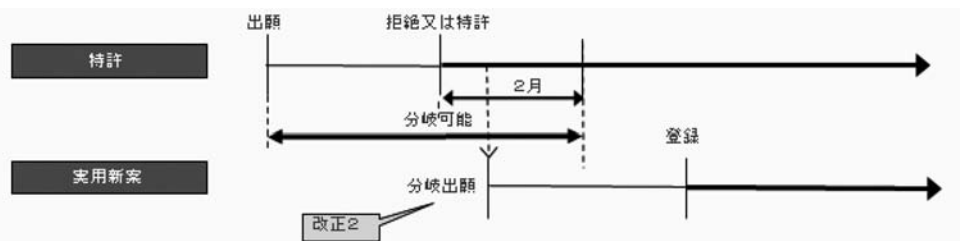


図9：2出願が並行して進む制度の改正案が適用された場合(特→実分岐出願のケース)



また、安定した使いやすい実用新案権取得の要請を審査主義の導入（改正4）及びそれに伴う改正（改正8～改正11）で満たし、広範囲な小発明保護の要請を保護対象の拡大（改正3）及び登録要件の緩和（改正5）で満たし、早期権利化の要請を審査の効率化（改正6, 改正7）で満たすことができる。これにより、実用新案制度自体をより魅力的な制度に改善できる。

したがって、特許との関係で実用新案制度を使いやすい制度に改善できるとともに、実用新案制度自体をより魅力的な使いやすい制度に改善できるので、特許及び実用新案のそれぞれの利用促進（出願件数増加）が期待できる。

（2-2） 調査報告制度

調査報告制度について各国の制度を比較した。その比較結果に基づき、欧州の ESSL 制度、シンガポールの調査・審査制度、ドイツの調査・審査制度が日本へ導入されるべきであるとされた。

具体的には、審査請求前に調査報告を得ることができるようにする（下記の改正1, 改正3）とともに、外国特許庁による調査報告の活用を促進するための改正（下記の改正2, 改正3）を行うことが考えられる。

（改正1）欧州の ESSL 制度、シンガポールの調査・審査制度、及びドイツの調査・審査制度を参考に、図10に示すように、直接審査請求する第1のルートに加えて、特許出願の審査を調査とその後の実体審査との2段階に分離する第2のルートを追加し、第1のルートと第2のルートとを選択可能とする。第2のルートでは、出願審査請求時（出願後3年）までの一定期間（例えば、出願から2年6カ月以内）の間に、出願人による調査請求を可能とし、調査請求が行われた場合には、日本特許庁（調査部）は、調査報告書及び見解書を作成して出願人に送付する。出願人が調査報告書を添付して出願審査請求を行う場合には、表1に示すように、出願審査請求料を一定程度減額する。

（改正2）日本の特許出願（分割出願の場合も含む）の請求項が対応する外国特許出願の請求項と実質的に同じであり、対応する外国特許出願における調査報告書及びその翻訳文を添付して出願審査請求を行う場合には、表1に示すように、出願審査請求料を一定程度減額する。

（改正3）PCTの日本移行出願における国際調査報告による出願審査請求料の減額の制度を、表1に例示するように、日本特許庁による調査報告、外国特許庁による調査報告に拡張する。また、調査請求の料金は、ドイツにおける2段階での料金の増額率（ $\{(250 + 150) - 350\} / 350 \approx 0.14$ ）を参考に、通常の審査請求を行った場合の料金と減額された料金との差額に（通常の審査請求料） $\times 0.14$ を加えた額とする。

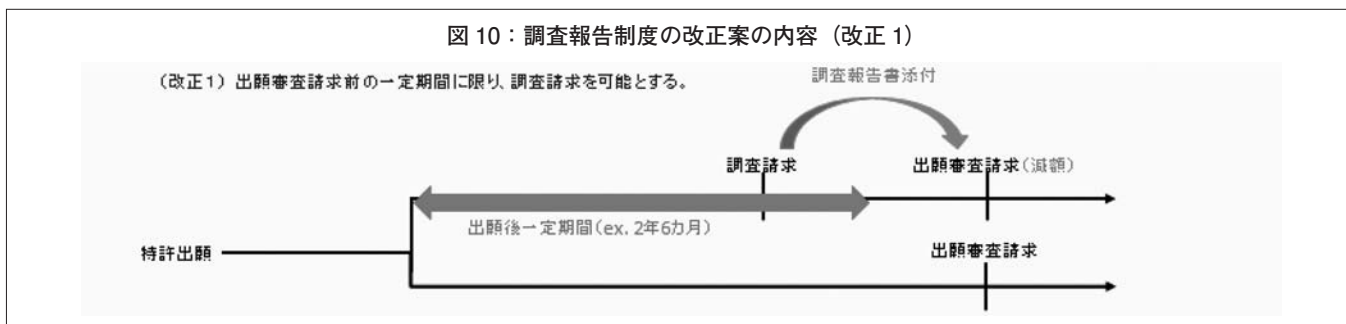
表1：出願審査請求料の減額案(例)

	審査請求料
通常の特許出願	118,000 円 + 請求項数 \times 4,000 円
日本特許庁が調査報告書・国際調査報告を作成した出願	71,000 円 + 請求項数 \times 2,400 円
外国特許庁が調査報告書・国際調査報告を作成した出願	106,000 円 + 請求項数 \times 3,600 円
特定登録調査機関が交付した報告書を提示した出願	94,000 円 + 請求項数 \times 3,200 円

なお、表1の場合、調査請求料は、 $(118,000 - 71,000 + 118,000 \times 0.14)$ 円 + 請求項数 $\times (4,000 - 2,400 + 4,000 \times 0.14)$ 円となる。

この改正案を日本に導入した場合のメリットは、次の通りである。すなわち、審査請求前に調査報告（日本特許庁による調査報告）を得ることができるようにする（改正1, 改正3）ことで、出願人に対して、出願審査請求を行うか否かの検討機会を付与することができる。すなわち、審査請求前に、調査報告で挙げられた文献に対して差別化する補正の検討を行うことがで

図10：調査報告制度の改正案の内容（改正1）



きるので、出願人に対して、広い権利範囲を狙った権利化のためのチャレンジ回数を増やすことができる。

また、調査報告に基づいて肯定的な審査結果を得る見込みのない審査請求を断念することで、無駄な審査請求を減らすことができ、特許出願全体に費やす費用の軽減を図ることができる。また、調査対象を全件とせず調査請求の行われた案件に限定することで、調査を望まない特許出願全体に費やす費用をさらに軽減できる。

また、外国特許庁による調査報告の活用を促進するための改正(改正2, 改正3)を行うことで、日本特許庁による調査報告を利用した場合と同様に、無駄な審査請求を減らすことができ、特許出願全体に費やす費用の軽減を図ることができる。

これにより、特許出願制度をより使いやすい制度に改善でき、特許出願の利用促進(出願件数増加)が期待できる。

なお、調査報告制度の導入は、PCT出願の国際調査報告について行われている運用の拡張として実現可能であり、スムーズに行われ得るものと考えられる。

また、現行の特定登録調査機関の制度は維持することが望ましい。これにより、出願審査請求料の減額を受けるための選択肢として、出願人は、日本特許庁による調査報告、外国特許庁による調査報告、日本の特定登録調査機関による調査報告のいずれかを選択することが可能になる。

(2-3) 継続審査請求制度

継続審査請求制度について各国の制度を比較した。その比較結果に基づき、米国のRCE(継続審査請求制度)が日本へ導入されるべきであるとされた。

具体的には、審査結果を受けた後に広範囲の補正及び再度の審査請求を認める(下記の改正1, 改正2)とともに、審査内容の見直しを促進するための改正(下

記の改正3, 改正4)を行うことが考えられる。

(改正1) 米国のRCE(継続審査請求制度)を日本の審査制度に導入する。具体的には、出願審査請求後の所定期間(例えば、下記のi)~iii)のいずれかの期間内)の間に、出願人による継続審査請求を可能とする(図11参照)。また、継続審査請求時又は継続審査請求後の所定期間内に、新規事項の追加にならない範囲内での補正を可能とする(シフト補正も許容される)。

- i) 最初又は最後の拒絶理由通知の指定期間内
- ii) 拒絶査定の日から3か月以内(最初の拒絶査定に限らない)

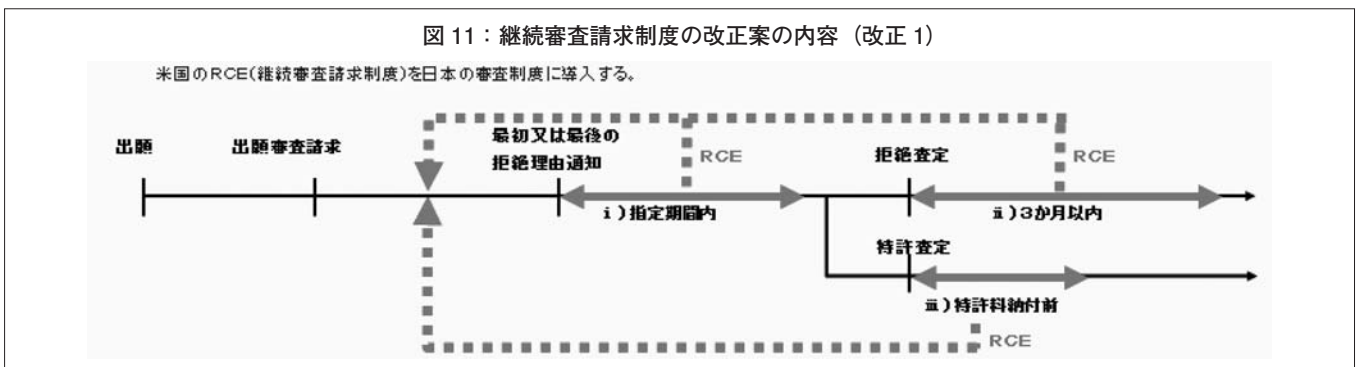
iii) 特許査定の日から特許料の納付前まで(改正2) 継続審査請求制度による出願審査請求料を、表2に示すように、通常の特許出願の審査請求料の1/3~2/3程度にする。

表2：継続審査請求料の案(例)

出願審査請求料	118,000円 + 請求項数 × 4,000円
継続審査請求料	39,000円 + 請求項数 × 1,300円 ~ 78,000円 + 請求項数 × 2,600円

(改正3) 継続審査請求制度を導入したことに伴い、さらに審査内容の見直しを促進するために、合議審査請求制度及び審査官変更請求制度を創設する。合議審査請求制度では、継続審査請求時又は継続審査請求後の所定期間内に、出願人による合議審査請求を可能とする。合議審査請求が行われた場合、審査官が他の審査官とともに合議して、審査内容を見直す。審査官変更請求制度では、継続審査請求時又は継続審査請求後の所定期間内に、出願人による審査官変更請求を可能とする。審査官変更請求が行われた場合、審査官が変更され、変更後の審査官が新たに審査内容を見直す。

(改正4) 拒絶理由が解消していないとして継続審査請求後にいきなり最後の拒絶理由通知を行うこと(ファーストファイナル)は、合議審査請求及び審査官変更請求のいずれも行われていない場合に可能とし、



合議審査請求及び審査官変更請求の一方が行われた場合に不可とする。

この改正案を日本に導入した場合のメリットは、次のようになる。すなわち、最後の拒絶理由通知及び拒絶査定が出されても広範囲の補正を行い再度の審査を請求できるようにすること（改正1）で、出願人に対して、広い権利範囲を狙った権利化のためのチャレンジ回数を増やすことができる。また、合議審査請求又は審査官変更請求により審査官による審査内容の見直しが促進されること（改正3, 改正4）で、出願人に対する審査の利便性を向上でき、審査品質の向上を促進できる。さらに、継続審査請求料を通常の審査請求料の1/3~2/3とすること（改正2）で、分割出願を行う場合や拒絶査定不服審判を請求する場合に比べて継続審査請求の費用を低額に抑えることができ、本来保護されるべき出願が費用的な理由から権利化断念に至る事態を防ぐことができ、不要な分割出願及び拒絶査定不服審判請求を抑制できる。

これにより、特許出願制度をより使いやすい制度に改善でき、特許出願の利用促進（出願件数増加）が期待できる。

（2-4）拒絶理由通知を2回確保する制度

拒絶理由通知を2回確保する制度について、米国のアドバイザリアクション前にオフィスアクションが2回以上（ノンファイナル・オフィスアクション、ファイナル・オフィスアクション）なされる制度が参考になると考えられた。

具体的には、拒絶査定前に拒絶理由通知が2回以上行われるようにする改正（下記の改正1）を行うことが考えられる。

（改正1）米国のアドバイザリアクション前にオフィスアクションが2回以上（ノンファイナル・オフィスアクション、ファイナル・オフィスアクション）なされる制度を参考に、図12に示すように、拒絶査定前に拒

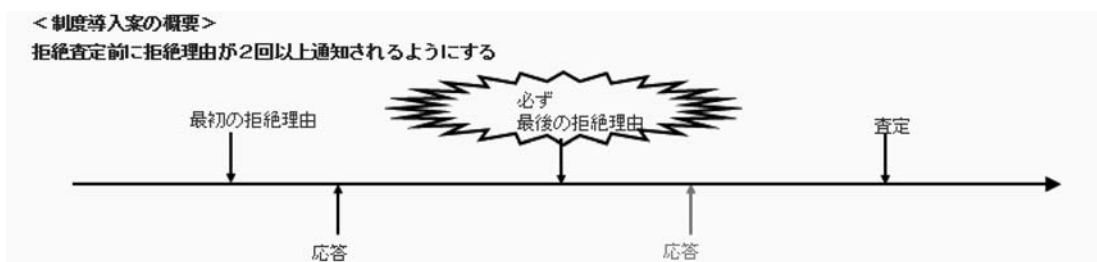
絶理由通知が2回以上（最初の拒絶理由通知、最後の拒絶理由通知）行われるようにする。具体的には、最初の拒絶理由通知に対する出願人の応答で依然として拒絶理由が解消していないと認定された場合、必ず、最後の拒絶理由通知が出願人に通知されるようにする。ただし、最初の拒絶理由通知に対して出願人が応答しなかった場合は、最後の拒絶理由通知が出されることなく、拒絶査定が出される。また、最後の拒絶理由通知に対する補正の制限規定や補正却下の決定についての規定については現状のまま維持する。

この改正案を日本に導入した場合のメリットは、次の通りである。すなわち、拒絶査定前に拒絶理由通知が2回以上行われるようにすること（改正1）で、広い権利範囲を狙った権利化のための拒絶応答が行いやすくなり、出願人に対する審査の利便性を向上できる。これにより、出願人に対して、広い権利範囲を狙った権利化のためのチャレンジ回数を確保することができ、適切な権利範囲での権利化を可能とすることができる。

また、例えば、最初の拒絶理由通知に対する応答後に少なくとも1回の補正の機会が保証される場合、出願人は、独立クレームを適切な範囲に補正しつつ、落としどころとなる従属クレームを作成することで、たとえ独立クレームが拒絶理由を有していても、次回の補正時に拒絶理由を有しない従属クレームに限定する、又は権利化を断念する、といった柔軟な対応が可能となる。これにより、審判請求を行う場合より低額で補正の機会を得ることができるので、補正の機会を得ることを目的とした拒絶査定不服審判の請求件数を減らすことが期待できる。

したがって、特許出願制度をより使いやすい制度に改善でき、特許出願の利用促進（出願件数増加）が期待できる。

図12：拒絶理由通知を2回確保する制度の改正案の内容（改正1）



3. まとめ

(1) 新規性喪失の例外規定

新規性喪失の例外規定の適用が可能な期間（グレースピリオド）は、米国や韓国と同様の、12ヶ月としてもよいのではないかと考える。また、期間は、米国や中国と同様に、優先日を基準日としてもよいのではないかと考える。

(2) 外国語書面出願制度

現段階では、改正・運用変更は不要であると考えられる。

(3) 特許法第38条の2（出願日の認定要件）

現段階では、改正・運用変更は不要であると考えられる。

(4) 国内優先権主張出願

米国におけるCIPのような制度を導入することを検討してもよいのではないかと考える。

(5) 分割出願

日本と比べ、米国や中国のように分割できる時期的要件が広く認められている点を採用してもよいのではないかと考える。

(6) 2出願が並行して進む制度

同一発明について特許と実用新案とが併存できるようにするとともに実用新案制度をより魅力的な制度としてもよいのではないかと考える。

(7) 調査報告制度

審査請求前に調査報告を得ることができるようにす

るとともに外国特許庁による調査報告の活用を促進してもよいのではないかと考える。

(8) 継続審査請求制度

審査結果を受けた後に広範囲の補正及び再度の審査請求を認めるとともに審査内容の見直しを促進してもよいのではないかと考える。

(9) 拒絶理由通知を2回確保する制度

拒絶査定前に拒絶理由通知が2回以上行われるようにしてもよいのではないかと考える。

(10) 今後の予定

今回の検討で導入してもよいのではないかと結論に至った制度の一部については、制度改正に対するユーザーニーズ等を正確に把握すべく、会員の皆様を対象に、アンケート調査を実施中である（アンケート回答期限：2017/10/31）。

(11) アンケート回答のお願い

2017/9/28現在でアンケートの回答数は647件であり、更なる回答数の増加が望まれる。未回答の会員の皆様には、2017年9月6日ご送付のメール「【日本弁理士会】特許制度・実用新案制度に関するアンケートのお願い」をご確認いただき、ぜひともアンケートの回答を行っていただきたく、よろしく申し上げます。

以上

（原稿受領 2017. 6. 30, 原稿校閲 2017. 9. 13, 原稿再校閲 2017. 9. 29）