

特許審査における手続的保護の検討 改正提案に関するアンケートの結果と考察

令和3年度特許委員会第1部会 第2チーム

澤田 優子, 兼本 伸昭, 熊井 寛, 榎 保孝, 浜井 英礼,
石原 幸信, 菅原 峻一, 吉田 安子

要 約

令和2年度特許委員会第1部会では、特許審査制度の改正の必要性について、ダイレクト拒絶査定、補正の内容的制限、分割出願における第50条の2の規定の適用緩和、及び補正実務の予備的請求化の4テーマについて改正提案を行った。令和3年度特許委員会第1部会では、この改正提案への賛否及び細かい論点の考え方に関するアンケート調査を行った。アンケートは、日本知的財産協会（JIPA）と日本弁理士会（JPAA）のそれぞれの特許委員会の委員を対象に行った。その結果、4テーマのいずれも、改正を要望する意見が多数あった。また、改正を望む意見は、JIPAよりもJPAAの方に多くみられた。JIPAの委員は企業の知財部の方が多く、出願人等の立場で回答する傾向があり、JPAAの委員は代理人の立場で回答する傾向があるとすると、代理人の方がより柔軟な対応が可能となるように改正を希望しているといえる。

目次

1. 背景
2. アンケートの方法
3. アンケート調査の結果及び考察
4. まとめ

1. 背景

日本では、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（図1）。図1は、特許庁への特許出願件数（国内出願の件数と特許協力

条約に基づく国際出願（PCT出願）のうち国内移行した出願件数との合計）を表すグラフであり、2020年には前年に比べ4.5%減少していることを示している。

その原因のひとつは、特許出願の審査制度にもあると考えられる。そこで、特許委員会では、出願人等のユーザーによる利用が十分になされるように、どのような点で手続的な保護を厚くすべきか検討してきた。

特許委員会第1部会では、特許制度の改正に関するユーザーニーズを把握すべく、2017年度にアンケート調査を行った。アンケート調査では、日本弁理士会

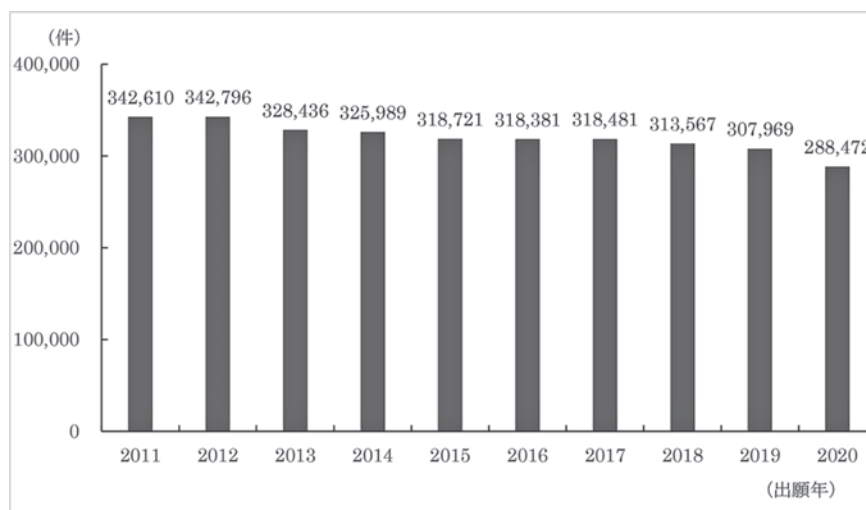


図1 近年における特許の出願件数の推移

(出典)「特許行政年次報告書 2021年版 第1部 知的財産をめぐる動向 第1章 国内外的出願・登録状況と審査・審判の現状 (P.2)」特許庁

の全会員を対象に、出願人側の立場での回答と、出願人・第三者のバランスを考えた回答とをそれぞれ求めた。なお、出願人・第三者のバランスを考えた回答とは、出願人と第三者（代理人や特許権の権利行使をされる可能性のある第三者）両方の立場を考えた上での意見を求めたものである。その結果、〔1〕ダイレクト拒絶査定（一回目の拒絶理由通知の後、二回目の拒絶理由通知が出されることなく、拒絶査定が通知されることを本稿では「ダイレクト拒絶査定」という。）、〔2〕補正の内容的制限、〔3〕分割出願における特許法第50条の2（以下「第50条の2」と略記）の規定の適用緩和、〔4〕補正実務の予備的請求化（欧州の補正の予備的請求等に準じた実務を日本の審査、審判における補正に定着させることを本稿では「補正実務の予備的請求化」という。）の4つの項目について、出願人と第三者の両方から、改正を要望するという声がある一定数あることが伺えた。

そこで、第1部会では、2020年度に、日本の特許出願の審査の制度において、運用面から改善が望まれる点について検討を行い、特許・実用新案審査基準、特許・実用新案審査ハンドブック、特許庁ウェブサイト、及び面接ガイドライン〔特許審査編〕について、以下の通りの改正提案をまとめた。

〔1〕ダイレクト拒絶査定

特許・実用新案審査基準の審査基準第I部第2章第5節 査定〔3.拒絶査定〕において、記述の一部修正、類型・具体例の追加を提案した。

同審査基準第I部第2章第3節 拒絶理由通知〔3.拒絶理由通知の具体的運用〕

において、記述の一部修正を提案した。

特許・実用新案審査ハンドブック第I部第2章 審査の手順（1206 拒絶の理由を発見しない請求項の明示について）

において、記述の一部修正を提案した。

〔2〕補正の内容的制限

特許・実用新案審査基準の審査基準第I部第2章第3節 拒絶理由通知〔3.最後の拒絶理由通知の具体的運用〕の「3.2.2の二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合」に、(3)とその例9~11の追加を提案した。

〔3〕分割出願における第50条の2の規定の適用緩和

以下に詳述するように、請求項の同一性に着目した改正案（案A）と、拒絶理由の同一性に着目した改正案（案B、C）を提案した（案A~Cの内容は表1に記載）。

（案Aに基づく改正案）

特許・実用新案審査基準第VI部第1章第2節 第50条の2の通知〔2.第50条の2の通知をするか否かの判断〕の「2.2本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること（要件2）」

特許庁ウェブサイト：「出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について」及び「1.上申書にて説明すべき項目・提出時期」の「(2)分割出願に係る発明と他の特許出願（特許法第44条第2項の規定が適用されたことにより、当該分割出願と同時にされたこととなっているもの。以下同様。）に係る発明とが同一でないこと」

特許・実用新案審査ハンドブック第VI部第1章 特許出願の分割（6111 本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が同一であると判断される場合の例）

において、記述の一部を修正し、案Aを追加する。

（案Bに基づく改正案）

特許・実用新案審査基準第VI部第1章第2節 第50条の2の通知〔2.第50条の2の通知をするか否かの判断〕の「2.2本願の拒絶理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由と同一であること（要件2）」における（注2）の記述の一部を修正し、案Bを追加する。

（案Cに基づく改正案）

特許・実用新案審査ハンドブック第VI部第1章 特許出願の分割（6111 本願の拒絶理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が同一であると判断される場合の例）

の前段部の後に案Cを追加する。

〔4〕補正実務の予備的請求化

面接ガイドライン〔特許審査編〕の17ページ「7.不適切な面接の事例」の「e.代理人等が一度に又は五月雨式に多数の補正案を提示した場合であって、これら

表1 検討テーマと改正・運用変更の要点

検討テーマ	改正・運用変更の提案
〔1〕ダイレクト拒絶査定	審査基準第1部第2章第5節 査定2ページの(4)に下線部を追加する。 「(4) 拒絶査定をすることが出願人にとって「不意打ち」とならないかについて慎重に検討する。通知した拒絶理由にとらわれて、無理な拒絶査定をしてはならない。例えば、通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、拒絶理由通知を維持するために文献（引例、周知例のいずれの文献も含む）を追加する場合、又は、通知回数が一回以下の許可請求項が存在する場合、適切な範囲での権利化に資するため、拒絶理由を通知する。」
〔2〕補正の内容的制限	審査基準第1部第2章第3節 拒絶理由通知「3.最後の拒絶理由通知の具体的運用」の「3.2.2の二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合」に下線部「(3) 1回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由通知は適切であったが、発明保護の見地から、再度、拒絶理由を通知する場合」とその例9～11（後述するアンケート問5のa～cに該当する）を追加する。
〔3〕分割出願における第50条の2の規定の適用緩和	案A：本願の特許請求の範囲と他の特許出願の特許請求の範囲とが同一でなければ第50条の2の規定の適用対象としない。 案B：本願において、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由が1つでも解消されていれば、第50条の2の対象としない。 案C：本願特許請求の範囲と他の特許出願の特許請求の範囲とが「実質的に同一」とされる範囲を狭める。
〔4〕補正実務の予備的請求化	（面接ガイドライン〔特許審査編〕の「7.不適切な面接の事例」に下線部を追加する。 「e.代理人等が一度に又は五月雨式に多数の補正案を提示した場合であって、これら補正案に対して見解を示すことが合理性に欠けると審査官が判断した場合。但し、補正案が複数あることのみをもって不適切な面接としてはならない。」

補正案に対して見解を示すことが合理性に欠けると審査官が判断した場合」の後に但書を追加する。

前記した改正・運用変更の要点を以下の表1に示す。
2021年度は、令和2年（2020年）度特許委員会第1部会による前記4テーマについての改正提案の賛否、または制度改正の是非について出願人等のユーザーの意見を把握するため、主として企業で構成されるJPAAの会員と、JIPAの会員とを対象に、アンケート調査を行った。アンケート対象は、JIPAの特許第1委員会・特許第2委員会の委員68人、JPAAの特許委員会の委員70人とした。

2. アンケートの方法

特許事務所勤務の弁理士が多く占めるJPAAの特許委員会と、主として企業で構成されるJIPAの特許第1委員会・特許第2委員会のそれぞれでアンケート結果を集計し、特許事務所と出願人等のユーザーの声をそれぞれ把握できるようにした。

アンケートの対象、実施期間、回収率は以下の通りである。

対象：JIPAの特許第1委員会・特許第2委員会（68人）
JPAAの特許委員会（70人）

実施期間：JIPA 2021年9月24日～10月25日
JPAA 2021年10月12日～10月29日
回収率：JIPA 54%（37人）
JPAA 76%（53人）

回答者の意見の大まかな傾向を把握するため、選択式の回答形式を採用した。すなわち、問1～問9はすべて選択式として、改正4項目にそれぞれ1つの自由記載欄を設けた。

なお、以下で用いる「JIPA」の記載は、アンケートに回答したJIPA委員の意見を表すものであり、JIPAとしての総意を示すものではなく、出願人の立場を代表するものでもない。

3. アンケート調査の結果及び考察

3.1 〔1〕ダイレクト拒絶査定について

（1）問1

<質問内容>

まず、ダイレクト拒絶査定の現状を確認するために、以下の問1を行い、回答を求めた。

最近、ダイレクト拒絶査定が多いと思いますか。
①多い、②どちらかというとき、③どちらかというとき少ない、④少ない

<集計結果>

その結果, JIPA では, ①が19%, ②が35%, JPAA では, ①が15%, ②が39%で, ①と②を合わせた回答が JIPA と JPAA とともに54%であった。JIPA と JPAA とで, 同様の傾向が確認され, 「①多い, ②どちらかというといふ」との回答が, 「③どちらかというといふ」と少ない, ④少ない」との回答よりもやや多かった。

表2 問1の集計結果

問1	①	②	③	④
JIPA	7人	13人	14人	3人
JPAA	8人	21人	20人	5人
合計	15	34	34	8

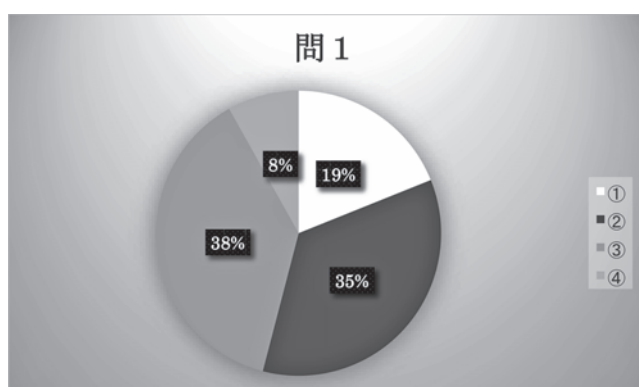


図2 問1のJIPAの回答の分布

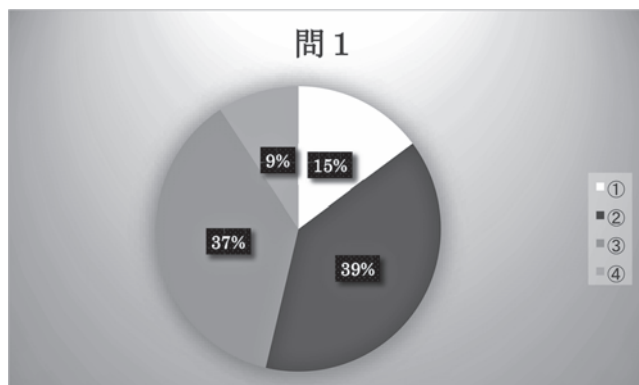


図3 問1のJPAAの回答の分布

(2) 問2

特許・実用新案審査基準第I部第2章第5節1ページ「3.拒絶査定」の但書に記載された内容を類型3とし, 類型1, 2を追加することについて, 質問を行った。

現行の記載

ただし, 通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても, その拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって, その対応をとることについて出願人との間で合意が形成でき

る見込みがあると判断される場合は, 出願人との意思疎通を図り, 合意が形成されれば拒絶理由通知をする。

この拒絶理由通知は, 原則として, 「最後の拒絶理由通知」とする。

類型追加後の記載 (下線部が追加部分)

ただし,

(類型1) 通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても, その拒絶理由を維持するために文献(引例, 周知例のいずれの文献も含む)を追加する場合, 又は,

(類型2) 通知回数が1回以下の許可請求項が存在する場合は, 適切な範囲での権利化に資するため, 拒絶理由通知をする。また,

(類型3) 通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても, その拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を… (以下省略)。

<質問内容>

前記資料を提示した上で, 以下の問2を行い, 回答を求めた。

このような追加類型を導入することについてどのように思われますか。

①必要, ②どちらかというといふ必要, ③どちらかというといふ不要, ④不要

<集計結果>

その結果, JIPA では, 「①必要」との回答が30%であり, 「②どちらかというといふ必要」との回答が38%であり, JPAA では, 「①必要」との回答及び「②どちらかというといふ必要」との回答が, それぞれ, 39%であった。①と②を合わせた回答が JIPA では68%, JPAA では78%となり, 上記追加類型の導入が期待されていることが確認された。

表3 問2の集計結果

問2	①	②	③	④
JIPA	11人	14人	8人	4人
JPAA	20人	20人	10人	1人
合計	31	34	18	5

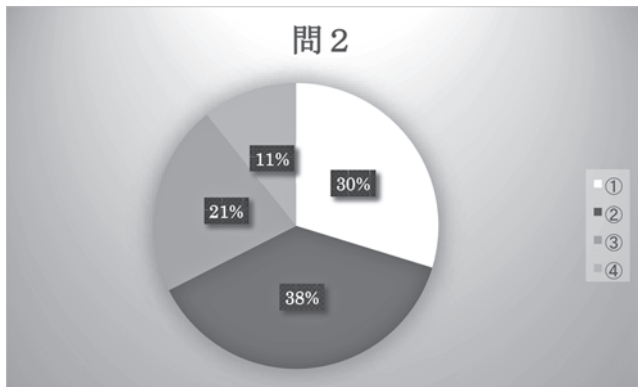


図4 問2のJIPAの回答の分布

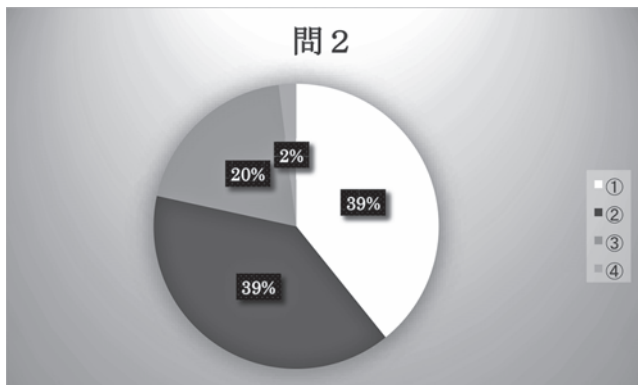


図5 問2のJPAAの回答の分布

(3) 問3

<質問内容>

問2で、①又は②を選択された方に対し、以下の問3を行い、回答を求めた。

拒絶理由を再度通知すべきだと考えるのは、以下 a~g のうち、どのような場合ですか（複数回答可）。

- a. 意見書において争点と主張した点に対し、新たな引用例を追加する場合
- b. 意見書において争点と主張した点に対し、新たな周知例を追加する場合
- c. 意見書において争点と主張した点を設計的事項とする場合
- d. 意見書において争点と主張した点に対し、審査官が言及していないか、具体的な判断を示していない場合
- e. 拒絶理由で判断が示されなかった点を意見書において争点と主張したところ、その点に対し、審査官が新たな判断を追加する場合
- f. 拒絶の理由が発見されていない許可請求項がない場合であって、応答により拒絶理由が解消している請求項があるにもかかわらず、一部の請求項が拒絶理由を維持しているとして拒絶査定される場合
- g. 1回目の拒絶理由通知で許可請求項がある場合に、許可

請求項への限定以外の補正をして拒絶査定される場合

<集計結果>

その結果、JIPA では 24 人、JPAA では 44 人が「a. 意見書において争点と主張した点に対し、新たな引用例を追加する場合」と回答し、新たな引用例を追加した場合は、拒絶理由を再度通知すべきとの要望が強かった。

次に多い回答は、JIPA では、「e. 拒絶理由で判断が示されなかった点を意見書において争点と主張したところ、その点に対し、審査官が新たな判断を追加する場合」であり、JPAA では、「b. 意見書において争点と主張した点に対し、新たな周知例を追加する場合」であった。

e と f と回答した者が JIPA では 20~21 人、JPAA では 29~30 人で、JIPA と JPAA とも、e と f の人数の差が小さい点で似た傾向を示した。

表4 問3の集計結果

問3	a	b	c	d	e	f	g
JIPA	24人	17人	13人	18人	21人	20人	20人
JPAA	44人	31人	20人	27人	29人	30人	24人
合計	68	48	33	45	50	50	44

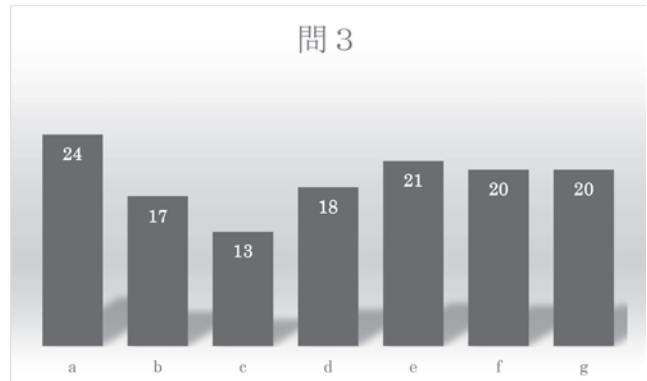


図6 問3のJIPAの回答結果 (人)

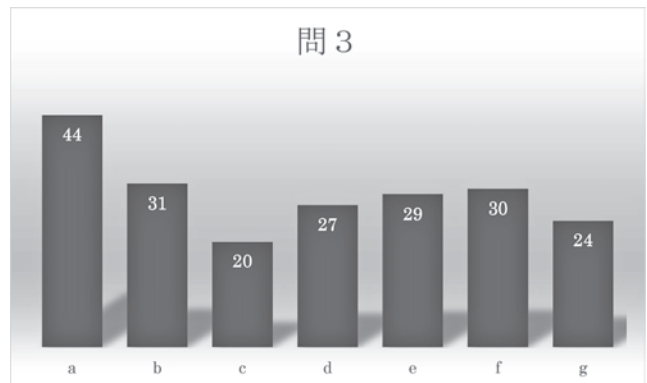


図7 問3のJPAAの回答結果 (人)

(4) 考察

問1の結果、最近、ダイレクト拒絶査定が多いと思う回答が過半数であるものの、少ないと思うとの回答も半数近くあった。一方、問2の結果から、追加類型の導入が必要と感じている者が7~8割いることから、ダイレクト拒絶査定が少ないと感じている者の中にも、追加類型の導入の必要性を感じている者が一定数いることが分かる。

この問2のJIPAの回答では、追加類型の導入が不要との回答が1割程度あった。自由記載欄の内容も参酌すると、ユーザーは必ずしも全てのダイレクト拒絶査定が否定されるべきものではないと考えている。問1、問2の結果から、ダイレクト拒絶査定が許容される場合と再度拒絶理由が通知されるべき場合とを明確にすることが、審査の効率化の観点からも必要であると思われる。

問3の回答 a, b, e から、新たな引用文献を追加する場合は、たとえ周知技術であっても、再度拒絶理由を通知すべきとの意見が多く、また、審査官が新たな判断を追加する場合にも再度拒絶理由を通知すべきとの意見も多いことが分かった。このことから、類型1については、出願人にとって不意打ちとなる論理構成でのダイレクト拒絶査定を回避すべく、その文言を修正する方がよいといえる。

問3の回答 f, g から、1回目の拒絶理由通知で許可請求項があるとされた場合に、許可請求項への限定以外の補正をした場合よりも、応答により拒絶理由が解消している請求項がある場合の方が、再度拒絶理由を通知すべきとの意見が多い傾向が分かった。よって、類型2は、応答により拒絶理由が解消した請求項がある場合も含めるようにその文言を修正することも一案である。この点、「出願人との意思疎通を図り、合意が形成されれば拒絶理由通知をする」という現行の類型の運用を積極的に行うことでも対応できる可能性がある。ここで、現在の運用では、少なくともファーストコンタクトは、電話による意思疎通であるところ、メールによる意思疎通を認めることで、審査の効率化を図る余地があるといえる。例えば、メールによる意思疎通を希望する出願人、代理人は、意見書にメールアドレス等を記載して意思表示し、許可可能な請求項がある場合に、審査官が、拒絶理由よりも短い期間を指定してメールで意思疎通を図ることで、審査の効率化につながるのではないと思われる。なお、メール

でのやり取りをそのまま応対記録として残すことで、応対記録の作成作業も効率化できる可能性がある。

JIPA, JPAA とも、e と f で回答数が一定数かつ同程度あった。e は拒絶理由とは異なる箇所を争点として出願人が主張した場合であり、f は応答の結果、拒絶理由の一部のみを解消した場合である。このような場合、出願人の主張をどのように審査官が理解し、拒絶理由が解消されたのか、或いは、それまでの審査官の心証が変化するか否かを知りたいと考えている可能性がある。

JIPA, JPAA とも、請求項に係る発明や意見書で主張したことに対しては、その理由を十分に示さずに拒絶査定を出すのではなく、再度の拒絶理由通知または拒絶査定における「記」欄に、一通り審査官の心証を開示することを要望しているといえる。

3. 2 [2] 補正の内容的制限について

最後の拒絶理由通知時または拒絶査定不服審判請求時に特許請求の範囲についてする補正の制限が厳しすぎるとの意見がある。そこで、比較的实现可能性が高いと思われる審査基準等の運用の見直しにより、補正の内容的制限を改善・緩和できないか分析・検討を行った。

特許・実用新案審査基準第1部第2章第3節 拒絶理由通知『3.2.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合』に記載された以下の現行の類型(1)(2)に、類型(3)及び例9~11を追加することを検討した。

現行の類型

類型(1)：1回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見しなかった拒絶理由を通知する場合(例1~5(省略))

類型(2)：1回目の拒絶理由通知においてした拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由通知をし直す場合(例6~8(省略))

提案する追加類型

類型(3)：1回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由は適切であったが、発明保護の見地から、再度、拒絶理由を通知する場合

例9：一回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答し、通知した拒絶理由は解消したが、意

見書の内容を勘案した結果、応答時の補正によらない新たな拒絶理由を通知する場合には、発明保護の見地から、再度、最初の拒絶理由通知を行う。

例えば、一回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答し、通知した拒絶理由は解消したが、意見書の内容を勘案した結果、技術用語の解釈が変更となり、新たに明細書の記載不備が認定された場合である。

例 10：一回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答したが、拒絶理由が一部解消されていない場合に、審査官が文献（引例、周知例のいずれの文献も含む）を拒絶理由に追加する場合は、発明保護の見地から、新たな拒絶理由を構成するものとして、再度、最初の拒絶理由通知を行う。

例えば、一回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答し、新規性の拒絶理由は解消したが、進歩性の拒絶理由が解消されていない場合に、審査官が文献（引例、周知例のいずれの文献も含む）を拒絶理由に追加する場合である。

例 11：一回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答したが、通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、拒絶理由を維持するために審査官が文献（引例、周知例のいずれの文献も含む）を拒絶理由に追加する場合には、発明保護の見地から、新たな拒絶理由を構成するものとして、再度、最初の拒絶理由通知を行う。

例えば、一回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答したが、進歩性の拒絶理由が解消されていない場合に、審査官が文献（引例、周知例のいずれの文献も含む）を拒絶理由に追加する場合である。

(1) 問 4

特許・実用新案審査基準第 I 部第 2 章第 3 節 拒絶理由通知に、『(3) 一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由は適切であったが、発明保護の見地から、再度、拒絶理由を通知する場合』との類型 (3) を追加し、当該追加類型の具体例として、上記の例 9～例 11 を挙げるることについて、以下の問 4、およびそれに続く問 5 の質問を行い、回答を求めた。

<質問内容>

上記資料を提示した上で、以下の問 4 を行い、回答を求めた。

このような追加類型を導入することについてどのように思われますか。
①必要、②どちらかという必要、③どちらかという不要、④不要

<集計結果>

その結果、類型 (3) の場合、最後の拒絶理由通知ではなく、最初の拒絶理由通知とすることを望む意見は JIPA で 49%，JPAA で 66% といずれも多く、改正のニーズが一定数あることが分かった。

表 5 問 4 の集計結果

問 4	①	②	③	④
JIPA	7 人	11 人	12 人	7 人
JPAA	18 人	17 人	15 人	3 人
合計	25	28	27	10



図 8 問 4 の JIPA の回答の分布

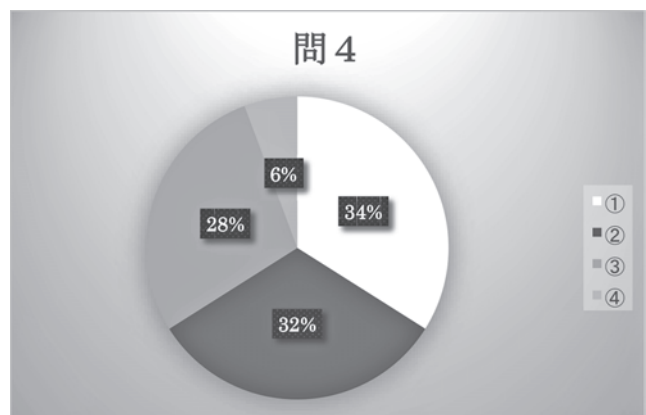


図 9 問 4 の JPAA の回答の分布

(2) 問 5

<質問内容>

問 4 で、①又は②を選択された方に対し、以下の問 5 を行い、回答を求めた。

発明保護の見地から、再度、拒絶理由を通知する場合の具体例として適切だと考えるのは、以下 a～c のうち、どのような場合ですか（複数回答可）。

- a. 1 回目の拒絶理由通知に対して意見書と補正書の提出で応答し、拒絶理由は解消したが、審査官が意見書の内容を勘案した結果、技術用語の解釈が変更となり、新たに明細書の記載不備を認定する場合
- b. 1 回目の拒絶理由通知に対して応答したが、拒絶理由が一部解消していない場合に、審査官が拒絶理由通知に新たな引用文献（引例・周知例）を追加する場合
- c. 1 回目の拒絶理由通知に対して応答したが、拒絶理由が解消していない場合であっても、審査官が拒絶理由通知に新たな引用文献（引例・周知例）を追加する場合

<集計結果>

その結果、再度、拒絶理由を通知する場合の具体例として適切だと考えられるものについては、JIPA, JPAA とも、b, a, c の順となった。

表 6 問 5 の集計結果

問 5	a	b	c
JIPA	14 人	17 人	13 人
JPAA	35 人	35 人	25 人
合計	49	52	38

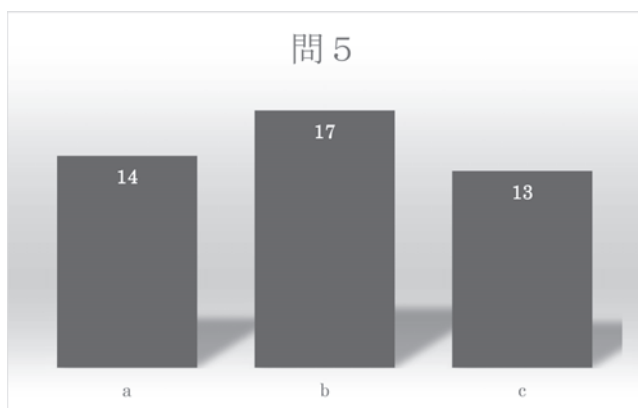


図 10 問 5 の JIPA の回答結果 (人)

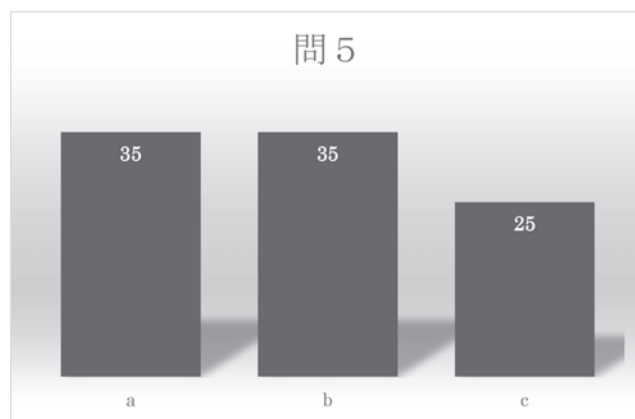


図 11 問 5 の JPAA の回答結果 (人)

(3) 考察

再度、拒絶理由を通知する場合の具体例として適切だと考えられるものについては、b, a について適切とする意見が多く、c については、比較的少なかった。c については、拒絶理由を全く解消できていない場合、さらなる拒絶理由は不要という意見が少なからずあった。

問 4 の回答結果から、類型 (3) の場合、最後の拒絶理由通知ではなく、最初の拒絶理由通知とすることを望む意見は JIPA で約 50%, JPAA で約 65% であり、どちらも最初の拒絶理由通知とすることを望む意見が一定数あった。一方、JIPA の自由記載欄の中に最後の拒絶理由通知については、分割出願で対応すれば補正の制限は問題ないという意見もあった。

類型 (3) 及びその例 9～11 に記載の「発明保護の見地から」の文言について、審査官による判断のばらつきが生じないように、どのような場合に「発明保護の見地」と判断されるのかを客観的に定義する必要があるという意見があった。また、自由記載欄の中に、問 5 の a～c のような場合に再度の拒絶理由通知を出すことに賛同できる部分はあるものの、審査基準に「発明保護の見地」という文言を追加することには違和感があるという意見もあった。

公平を期すために、補正の制限や最後の拒絶理由の基準が明確になるようにしてほしいという意見もあった。

3. 3 [3] 分割出願における第 50 条の 2 の適用緩和について

(1) 問 6

<質問内容>

分割出願における第 50 条の 2 の適用緩和について下記の間 6 を行い、回答を求めた。

第50条の2の規定の適用を緩和する審査基準の改正が必要であると思いますか。

- ①必要、②どちらかという必要、③どちらかという不要、④不要

<集計結果>

その結果、JIPAでは、①が21%、②が38%、JPAAでは、①が35%、②が39%で、①と②を合わせた回答がJIPAでは59%、JPAAでは74%であった。JIPAの回答及びJPAAの回答のいずれにおいても、第50条の2の規定の適用を緩和することを希望するという意見が多数派であった。

表7 問6の集計結果

問6	①	②	③	④
JIPA	8人	14人	11人	4人
JPAA	19人	21人	12人	2人
合計	27	35	23	6

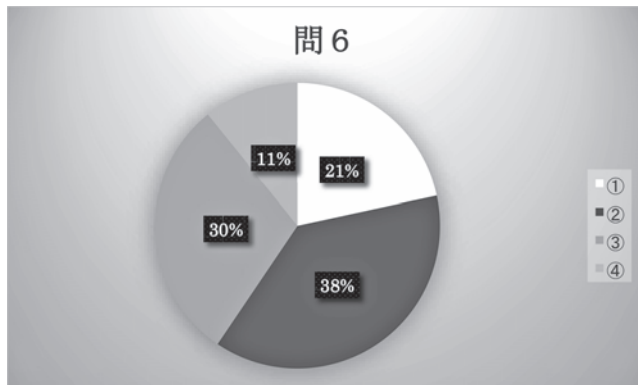


図12 問6のJIPAの回答の分布

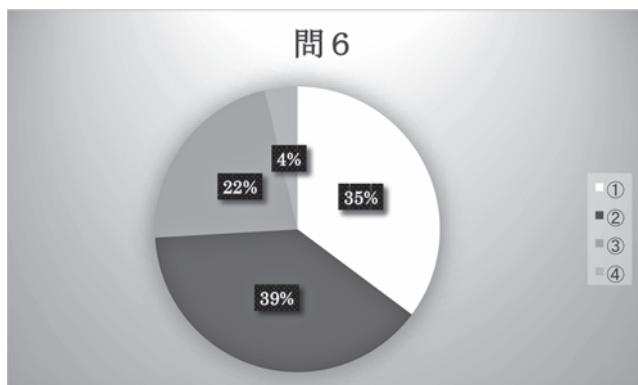


図13 問6のJPAAの回答の分布

(2) 問7

<質問内容>

問6で、①又は②を選択された方に対し、以下の問

7を行い、回答を求めた。

第50条の2の規定を適用すべきでないと考えるのは、以下a~cのうち、どのような場合ですか（複数回答可）。

- a. 本願の特許請求の範囲が他の特許出願の特許請求の範囲と同一でない場合
- b. 本願において、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶理由のうち少なくとも1つの拒絶理由が解消されている場合
- c. 本願と他の特許出願の拒絶理由の根拠となる条文が同一であっても、具体的な内容が実質的に同一でない場合

その結果、a, b, cのいずれもある程度の回答数があることが確認された。

<集計結果>

表8 問7の集計結果

問7	a	b	c
JIPA	14人	17人	18人
JPAA	31人	28人	34人
合計	45	45	52

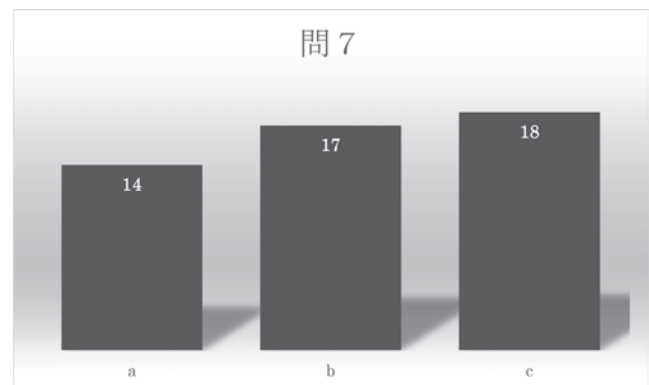


図14 問7のJIPAの回答の分布 (人)

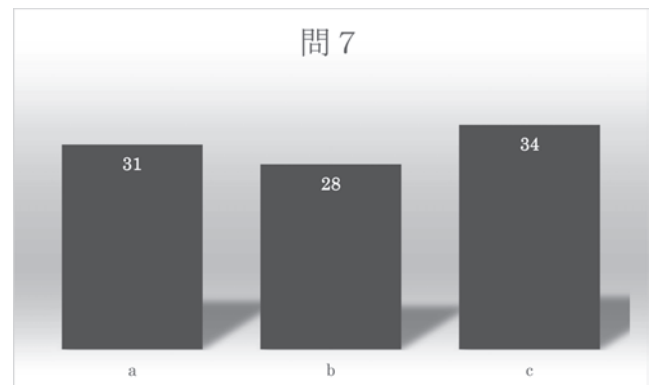


図15 問7のJPAAの回答の分布 (人)

(3) 考察

問6の回答結果では、第50条の2の規定の適用を緩

和する審査基準の改正を①必要、②どちらかというとな必要、との改正を望む意見は JIPA で約 59%、JPAA で約 74% であり、JPAA の方が多かったが、どちらも第 50 条の 2 の規定の適用を緩和する審査基準の改正を望む意見が多いことが分かった。自由記載欄でも同様に緩和することを希望する意見が多くみられた。

ここで、第 50 条の 2 の規定は、平成 18 年法改正で導入されたものである。導入の趣旨は、従来の制度では、もとの特許出願の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査するよう特許出願人に促す仕組みになっておらず、権利化時期を先延ばしすることのみを目的として、あるいは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して、同じ発明を繰り返し分割出願するといった分割出願制度の濫用がされているとの指摘があったというものである。

図 16 に、2005 年（平成 17 年）から 2014 年（平成 26 年）の審査請求件数の推移を示す。2001 年に審査請求期間が 7 年から 3 年に短縮されたことにより、いわゆる「審査のコブ」と呼ばれる審査請求件数の一時的な増大が生じていたが、2009 年（平成 21 年）以降「審査のコブ」は終了し、審査請求数は大幅に減少し、25 万件前後で推移している。その後も、やや減少する傾向の横ばいで推移し、2020 年は、23 万件台であった。

第 50 条の 2 の規定が導入された 2006 年（平成 18 年）は、「請求のコブ」の影響が大きい時期であり、分割出願制度の濫用の懸念に影響を与えたと考えられる。しかしながら、現状の審査請求数が 25 万件以下で推移している状況を考えると、分割出願制度の濫用により審査請求件数が大幅に増加し、迅速な審査に影響を与えることはほとんどないと考えられる。このような観点から、第 50 条の 2 の規定の適用の緩和を提言することも有効であると考えられる。

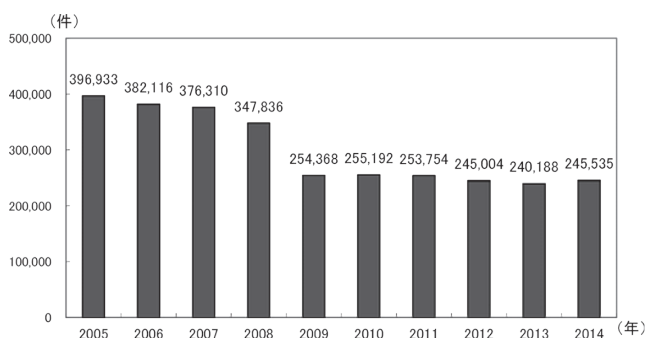


図 16 審査請求件数の推移

(出典)「特許行政年次報告書 2015 年版 第 1 部 知的財産をめぐる動向 第 1 章 国内外の出願・登録状況と審査・審判の現状 (P. 2)」特許庁

第 50 条の 2 の規定を適用すべきでない場合として、問 6 の a~c の場合が考えられることが分かった。したがって、令和 2 年度の改正案 A、案 B、案 C を一本化した案にて、第 50 条の 2 の規定の適用を緩和する審査基準の改正が望まれることが分かった。

3. 4 [4] 補正実務の予備的請求化について

日本の審査、審判においては、審査官、審判官への補正案の提示に関し、複数の補正案を提示することに対して否定的である。例えば、特許・実用新案審査基準第 I 部第 2 章第 8 節「2.2 面接等」が引用する面接ガイドライン [特許審査編] 17 ページ「7. 不適切な面接の事例」では、具体例として、一回の応答で多数の補正案を提示し、審査官が最も妥当と考える補正案を審査官に選択させる場合や、面接時に審査官の見解を受けて次々と補正案を提示し、審査官に各補正案に対する見解を求める場合が挙げられている。

これに対し、例えば、欧州の異議申立では、複数の予備的請求を提出することができ、韓国の補正案レビュー、再審査面談では、複数の補正案を提示することが認められている。この点、日本の審査、審判における補正案の提示に関する運用は厳しいといえる。

そこで、欧州の補正の予備的請求等に準じた実務を日本の審査、審判における補正に定着させることについて、アンケートを行った。質問内容と集計結果を以下に示す。

(1) 問 8

<質問内容>

以下の問 8 を行い、回答を求めた。

面接ガイドライン [特許審査編] の 17 ページ「7. 不適切な面接の事例」に、以下を追記することが必要であると思いますか。
 「但し、補正案が複数であることのみを理由として、不適切な面接としてはならない。」
 ①必要、②どちらかというとな必要、③どちらかというとな不要、④不要

<集計結果>

その結果、JIPA の集計結果では、「①必要、②どちらかというとな必要」との回答が 73% であり、JPAA

の集計結果では、「①必要、②どちらかという必要」との回答が87%であった。よって、JIPAの回答及びJPAAの回答のいずれにおいても、面接ガイドライン[特許審査編]の17ページ「7.不適切な面接の事例」に、「但し、補正案が複数であることのみを理由として、不適切な面接としてはならない。」と追記することが必要であるという意見が多数派であった。

表9 問8の集計結果

問8	①	②	③	④
JIPA	15人	12人	7人	3人
JPAA	25人	21人	5人	2人
合計	40	33	12	5

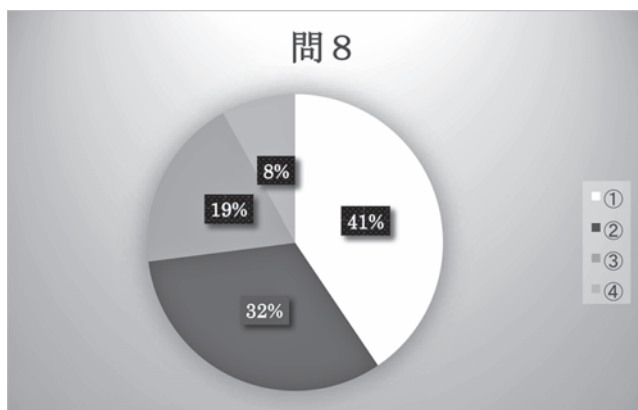


図17 問8のJIPAの回答の分布

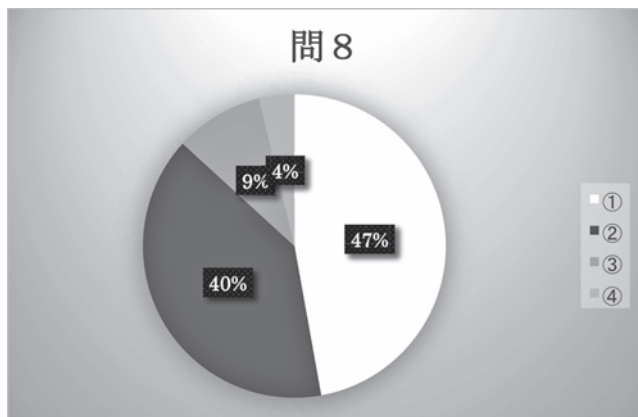


図18 問8のJPAAの回答の分布

(2) 問9

<質問内容>

問8で、①又は②を選択された方に対し、以下の問9を行い、回答を求めた。

複数の補正案を検討してほしい（又はすべきである）と考えるのは、以下a~dのうち、どのような場合ですか（複数回答可）。

a. 特に制限なく、複数の補正案を提示する全ての場合

- b. 特許請求の範囲に記載された事項以外の事項を付加しない補正である場合
- c. 複数の補正案が同じ発明特定事項を限定するものである場合
- d. 複数の補正案が互いに異なる発明特定事項を限定するものであっても、それらの発明特定事項が互いに技術的に密接に関係している場合

<集計結果>

その結果、JIPAの集計結果では、複数の補正案を検討してほしい場合について、回答数がa~dで同程度であった。これに対し、JPAAの集計結果から、c、dの場合に、複数案であっても審査してほしいという意見が多かった。

表10 問9の集計結果

問9	a	b	c	d
JIPA	16人	12人	14人	16人
JPAA	16人	13人	29人	26人
合計	32	25	43	42

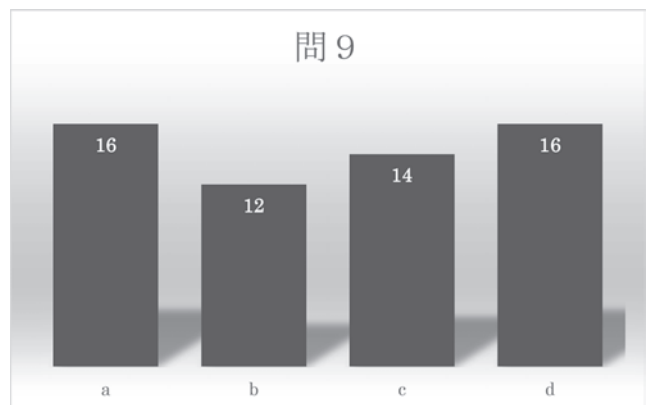


図19 問9のJIPAの回答結果 (人)

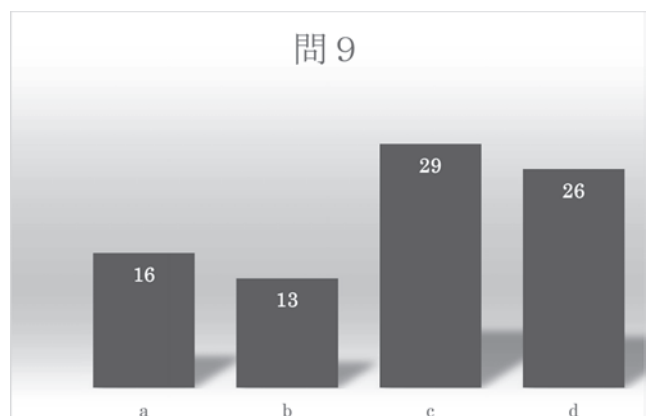


図20 問9のJPAAの回答結果 (人)

(3) 考察

問8の回答結果では、JIPAの回答者の73%、JPAAの回答者の87%が、面接ガイドライン〔特許審査編〕の17ページ「7.不適切な面接の事例」に、「但し、補正案が複数であることのみを理由として、不適切な面接としてはならない。」と追記することが「①必要、②どちらかという必要」と回答した。そのため、JIPAとJPAAの両者とも、面接時に補正案が複数であることのみを理由にして、補正案のレビューを拒否することは妥当ではないと考えているといえる。

また、問9の複数の補正案を検討してほしい（又はすべきである）と考えるのは、どのような場合か、という問いについては、aの「特に制限なく、複数の補正案を提示する全ての場合」に複数案をレビューしてほしい」という意見から、b～dのある程度の制限を付してもよいとする意見に至るまで、おおむね一様に回答があった。aは、要するに、欧州と同様の制度にすることを希望する意見であり、JPAAに比べてJIPAの方から要望が多かった。これに対して、JPAAでは、ユーザーにとって提示できる補正案の幅が狭すぎず、一方、審査負担増加の懸念が少なく、より現実的と思われるc、dを希望する回答が多かった。

いずれにせよ、審査基準第1部第2章第8節「2.2 面接等」が引用する面接ガイドライン〔特許審査編〕17ページ「7.不適切な面接の事例」において、具体例として、一回の応答で多数の補正案を提示し、審査官が最も妥当と考える補正案を、審査官に選択させる場合、面接時に、審査官の見解を受けて次々と補正案を提示し、審査官に各補正案に対する見解を求める場合が挙げられており、したがって、面接時に複数の補正案を提出したとしても、その事実だけでは直ちに不適切な面接に該当するとは言えない。しかしながら、問8の回答結果で、JIPAとJPAAの両者の多くが、面接ガイドラインに「但し、補正案が複数であることのみを理由として、不適切な面接としてはならない。」と追記することが「必要、どちらかという必要」と回答したことから、実際には、面接時に複数の補正案を提出したことのみに理由に、複数の補正案のレビューを拒絶される場合があると推測できる。そのため、現在の面接の実務では、単に複数の補正案を提出しただけであっても「不適切な面接の事例」とされてしまっており、面接ガイドラインと実務の間に齟齬が生じてしまっているといえる。

したがって、面接ガイドラインの改定もしくは審査官、審判官の面接ガイドラインの正しい理解が早急に望まれる。

また、審査の効率化の観点からしても、面接時に複数の補正案を検討してもらえることで、余計な拒絶理由通知が発行されることを減らすことができると考えられる。

ただし、自由記載欄でも意見として挙げられていたが、複数の補正案を検討することは、審査官に過大な負担をかけることは確かである。この点については、現状、審査官面接に手数料の納付は必要とされていないが、補正案の数によっては手数料の負担を課してもよいのではないかと考えられる。手数料を納付することで、制度の濫用を防止し、出願人間の不公平を防止することにも繋がると思われる。

4. まとめ

以下に4テーマについてまとめを示す。

〔1〕ダイレクト拒絶査定

ダイレクト拒絶査定に対し、特許・実用新案審査基準への拒絶理由を再度通知すべき場合の追加種類の導入を期待する意見がJIPAで68%、JPAAで78%と多数あった。

新たな引用例を追加した場合は、拒絶理由を再度通知すべきとの要望が最も強かった。

〔2〕補正の内容的制限

最後の拒絶理由通知ではなく、最初の拒絶理由通知とする場合の類型(3)を追加することを望む意見がJIPAでは49%、JPAAで66%と一定数あった。

再度、拒絶理由を通知する場合の具体例として適切だと考えられるものについては、1回目の拒絶理由通知に対して応答したが、拒絶理由が一部解消していない場合に、審査官が拒絶理由通知に新たな引用文献(引例・周知例)を追加する場合は一番多かった。

〔3〕分割出願における第50条の2の規定の適用緩和

第50条の2の規定の適用を緩和することを望む意見はJIPAよりもJPAAに多く、JIPAで59%、JPAAで74%であり、いずれも過半数であった。第50条の2の規定の適用を緩和する審査基準の改正を望む意見が多いという結論を得た。

〔4〕補正実務の予備的請求化

面接ガイドラインの所定の箇所に、「但し、補正案が複数であることのみを理由として、不適切な面接と

してはならない。」と追記することが必要であるという意見がJIPAで73%、JPAAで87%と多数あった。複数の補正案が互いにどのような関係にあるかにか

かわらず、複数の補正案を審査してもらいたいという希望があることが確認された。

(原稿受領 2022.6.24)

パテント誌原稿募集

広報センター 副センター長
会誌編集部担当 茜ヶ久保 公二
同 加藤 佳史

- 応募資格** 知的財産の実務、研究に携わっている方（日本弁理士会会員に限りません）
※論文は未発表のものに限ります。
- 掲載** 原則、先着順とさせていただきます。また、編集の都合上、原則「1テーマにつき1原稿」とし、分割掲載や連続掲載はお断りしていますので、ご了承ください。
- テーマ** 知的財産に関するもの
- 字数** 5,000字以上～20,000字以内（引用部分、図表を含む）パソコン入力のこと
※400字程度の要約文章と目次の作成をお願いいたします。
- 応募予告** メール又はFAXにて応募予告をしてください。
①論文の題名（仮題で可）
②発表者の氏名・所属及び住所・資格・連絡先（TEL・FAX・E-mail）を明記のこと
- 論文送付先** 日本弁理士会 広報室「パテント」担当
TEL:03-3519-2361 FAX:03-3519-2706
E-mail:patent-bosyuu@jpaa.or.jp
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2
- 投稿要領・掲載基準** <https://www.jpaa.or.jp/patent-posted-procedure/>
- 選考方法** 会誌編集部にて審査いたします。
審査の結果、不掲載とさせていただくこともありますので、予めご承知ください。