

柔軟な発明保護に向けた拒絶査定後の制度の検討

令和4年度特許委員会第1部会

要 約

令和4年度、特許委員会第1部会では、令和4年4月1日付審議委嘱事項「1.日本の特許制度の課題の検討と改善に向けた取組み（検討、周知及び情報収集を含む）」について、調査及び検討をした。

検討の結果、柔軟な発明保護のための拒絶査定後の制度として、以下の(1)及び(2)の制度を提案する。

(1) 拒絶査定後の審査の見直しに関する制度

・再審査請求制度（前置審査の分離）

・拒絶査定不服審判の二段階化（拒絶査定不服審判を請求するときに納付する手数料の二段階納付制度、拒絶査定不服審判請求手数料の一部を還付する制度）

(2) 拒絶審決後に許可請求項を分離して出願できる制度（分離出願制度）

なお、新しい制度の導入に向けた具体的な制度設計に際しては、現行制度の拒絶査定不服審判制度への影響、審査負担の増加、印紙代等の費用負担等、さらなる検討が必要である。

目次

- はじめに
- 検討内容
 - 諸外国における拒絶査定後の制度
 - 諸外国の制度と日本の制度との対比
 - 日本の新しい制度の提案について
- まとめ

1. はじめに

拒絶査定を受けた特許出願であっても、明細書等には実体的要件を満たす発明が含まれる場合があるが、拒絶査定不服審判の請求費用等の負担増から権利化を断念する場合がある。発明の保護による産業の発達という法目的からすれば、発明を柔軟に保護できるような制度を検討することは有意義である。

日本では、拒絶査定を争うには、拒絶査定不服審判を請求することになる。審判請求時には、審判請求費用の納付が必要であり、出願人の手続上、費用上及び心理上のハードルがある。また、審判請求と同時に分割出願を行う場合には、分割出願費用及びその審査請求費用が必要であること等が、拒絶査定不服審判請求及び同時に分割出願をすることを躊躇させる要因と考えられる。

他方、諸外国の拒絶査定後の制度に目を向けると、米国、韓国、台湾には、審判請求を伴うことなく審査を再考する制度がある。例えば米国には、審判請求時に審査の見直しを先行させ、「審査の見直し段階」と「審判手続」とを分離できる制度がある。

日本の拒絶査定不服審判では、審判請求時の補正がなされる割合が高く（8割超）、そのうちの約6割で拒絶理由が解消されるなど、約5割の審判請求事件が審判による審理に至っていない。また、前置審査を担当する審査官は従前の審査内容を熟知しているため迅速に審査を進めることができるが、審判請求時に前置審査部分を分離して請求できれば、拒絶査定を争う手続に要する実質の費用（前置審査部分のみの費用）とすることができ、出願人

の費用負担を低減することは可能ではないかと考えられる。

そこで、本委員会では、(ア)前置審査部分を分離した再審査請求制度、(イ)拒絶査定不服審判制度の二段階化を検討した。ここで、補正の有無を問わず、審査段階で異なる審査官による審査を受けられる制度(例えば米国の継続審査制度、PABR、台湾の再審査制度)もあるが、審査負担の増大、第三者の監視負担等に鑑みると、検討すべき課題が多い。そこで、本年度は、現行制度との親和性が高く、審査負担が増えないと考えられる上記(ア)(イ)の制度のみを検討した。

また、審査段階で拒絶理由が指摘されていない請求項が存在するが、上位概念の請求項の権利化も図りたい場合には、現行では拒絶査定不服審判請求及び分割出願の対応方針を拒絶査定から3か月以内に判断する必要がある。しかし、拒絶査定不服審判と分割出願の両方の費用が必要となるため経営判断のハードルが高いうえに、審判での拒絶理由解消の可能性、将来の事業展開や技術動向等、不確定かつ複雑な考慮要素を踏まえて、短期間で対応方針を判断することは、出願人にとって酷な場合がある。他方、審査段階で拒絶理由が指摘されていない請求項に係る発明は、すでに審査が終了しているのであって既に行われた審査を有効活用でき、かかる発明のみを特許としても審査負担は増えない。そこで、本委員会では、(ウ)韓国で採用されている分離出願制度に類した、拒絶審決後に許可請求項を分離して出願できる制度も検討した。

以後、単に第何条との表記等は各国特許法の条文を示す。

2. 検討内容

拒絶査定を受けた特許出願であっても、明細書中には、実体的要件を満たす発明が含まれる場合がある。このような発明が権利化されない背景には、出願人自身が当該発明を権利化する意思がない場合もあるが、本当は権利化をしたいが拒絶査定不服審判を請求することを躊躇し⁽¹⁾、権利化を断念したという場合もある。

また、拒絶査定不服審判請求のハードル等から、最初の拒絶理由通知において、確実に権利化がされるように安全をみて理想よりも狭い範囲に補正するなど、手続き上、慎重にならざるをえない実情もある。特に日本の特許審査実務においては、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があり、上記のような状況が生じる場合がある。

本委員会では、これまで拒絶査定が出される前の対処法を探るべく、平成28年度から審査制度の改正について検討を行ってきた。令和2年度には、特許・実用新案審査基準に「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1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。」という文言を追加する改正案を提案した。令和3年度には、日本知的財産協会と日本弁理士会のそれぞれの特許委員会の委員を対象に、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。これまでの調査やアンケートから、出願人に応答の意思がある場合における、より柔軟な補正機会の確保や応答機会の多様化を求める声を確認できた⁽²⁾。

上記の背景を踏まえて、本年度は、昨年度までの視点(拒絶査定の前段階での方策)とは異なる観点、すなわち拒絶査定後の制度(以下の2つの制度)について検討した。以後、新しい制度の具体的な検討内容を説明する。

- ① 拒絶査定後、拒絶査定不服審判よりも低額で、審査を見直す制度
- ② 拒絶査定後、分割出願よりも低額で、従前の審査で実質的に許可された請求項を分離して出願する制度

2. 1 諸外国における拒絶査定後の制度

拒絶査定後の制度について、日本に取り入れるべき制度がないかという観点から、諸外国(韓国、米国、欧州、中国、台湾)の制度を調査した。調査では、審査官によって審査の結論が出された後で、審判請求前及び審判請求と同時に利用できる制度を主に調査した。

(1) 韓国

1) 再審査請求制度

韓国では、従前、請求された拒絶決定不服審判のうち前置審査で登録となるケースが約70%存在していた。これを踏まえ、再審査請求制度を導入し、出願人が審判を請求しなくとも再び審査官による審査を受けることができるようになった。これにより、韓国では、出願人が取りうる方法として、拒絶査定後の手続きの簡素化、費用の低減が図られている。

具体的には、2009年に、審判から前置審査が分離され、最初の拒絶決定の謄本送達日から30日以内に再審査請求することができる制度が設けられた。2009年7月1日以降の特許出願が再審査請求制度の対象である。明細書、特許請求の範囲又は図面を補正した補正書と共に再審査の請求（第67条の2）を行うことで、再審査を受けることが可能となる。補正は必須であるものの、形式的な補正でよく、実質的内容を補正しなくても再審査請求の対象になる⁽³⁾。ただし、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、再審査で再度拒絶決定を受けなければ、拒絶決定不服審判請求時には補正をすることができない。再審査請求料（10万ウォン+請求項1項につき1万ウォン）は、審判請求料（15万ウォン+請求項1項につき1.5万ウォン）よりも安い⁽⁴⁾。

なお、再審査の請求は、1回のみ可能（1回目拒絶査定に対してのみ請求可能）である（第67条の2）。再審査で、以前の拒絶理由が解消されたが、他の拒絶理由が新たに発見された場合には、拒絶理由通知書が通知される。再審査請求は、取り下げることができない。再審査と、拒絶決定不服審判（第132条の17）との両方を請求することはできず、いずれか一方のみ請求することができる。拒絶決定不服審判後には再審査請求をすることはできず、再審査請求後に拒絶決定不服審判をした場合は、再審査請求のみが有効である。

2) 再審査面接制度

再審査請求のために補正書を提出する前に、審査官との面接を通じて補正案について意見を交換することができる⁽⁵⁾。出願人は、最初の拒絶査定に対する応答期間（再審査請求可能期間）満了日30日前までに面接を申請できる。面接では、出願人又は代理人が審査官に技術説明や特許性の主張をすることで、速やかな特許権利化が可能となる。

3) 分離出願制度

2022年4月20日に、既存の分割制度とは別に、分離出願制度が導入された。拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に、拒絶決定されていない請求項のみを分離して出願できる制度である（第52条の2第1項）。出願人は、請求棄却審決の謄本の送達を受けた日から30日以内に分離出願をすることができる。なお、分離出願を新たな分離出願、分割出願又は実用新案法第10条による変更出願の基礎とすることはできない（第52条の2第4項）。

(2) 米国

米国では、最終の拒絶通知（final Office Action）から最長6か月までの応答期間内⁽⁶⁾に、特許をすべきものの許可通知を受け取るか、審査継続のための手続きをしなければ、出願は放棄されたものとみなされる（37 CFR 1.135）⁽⁷⁾。この応答期間内に、出願人がとりうる対応として、審判請求（35 U.S.C. 134 (a), 37 CFR 41.31 (a) (1)）及び下記の(a)～(d)の制度がある。なお、最終の拒絶通知に対して、出願人は、まず補正書や意見書の提出により応答し、かかる応答によっても拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合には意見通知（advisory action）⁽⁸⁾がなされるので、その内容を踏まえて対応がとられることが多い⁽⁹⁾。

1) 理由補充前協議試行プログラム（PABR、Pre-Appeal Brief Review Request and Conference Pilot Program）

理由補充前協議試行プログラム（以下、「PABR」という）は、2005年から開始されている試行プログラムである⁽¹⁰⁾。審判請求（35 U.S.C. 134 (a)）⁽¹¹⁾と同時にPABRの請求を行うことができる。

最終の拒絶通知後で審判請求後の審判請求理由書の提出前に、審判請求以外の費用負担なく（PABRの請求自体は無料）、最終拒絶に対する簡易的な見直し⁽¹²⁾を請求できる制度である。PABRは、フォーム（PTO/SB/33）の提出により請求できる。なお、米国における審判費用は、審判請求段階が\$840であり、審判事件の審判部への回付時が\$2,360である（37CFR 1.17）。

PABRは、監督者（supervisor）と事件を登録した審査官（examiner of record）を含む3人のパネルで構成され、パネルの合議で審査が見直される。PABRの請求から45日以内に決定が出る。PABRでは、審判継続、審査再開、特許許可、請求棄却が決まる。明らかな争点がある場合は、審判理由書の提出により、出願人に審判手続きを進めることが助言される。

出願人が拒絶を解消するうえで補正の必要がなく明確な法的エラーや事実の欠乏があると考えた場合に、PABRの請求を行うことで、迅速かつ比較的低廉な費用にて特許許可を得られるメリットがある。このように、米国では、単独の審査官が行った審査の結論について、補正の有無に関わらず、簡易な請求により、複数の異なる審査者による見直しの機会が確保されている。また、費用が二段階納付である点で、出願人にとって利用しやすい制度である。

2) AFCP2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)

AFCP2.0⁽¹³⁾は、2013年から米国で開始されたパイロットプログラムで、2023年9月30日まで試行期間が延長された⁽¹⁴⁾。後述する継続審査請求の数を減らすことを目的に導入された制度である⁽¹⁵⁾。継続審査請求をすることなく特許許可を得られる場合があり、権利化までの審査期間の短縮化を図ることができる。

AFCP2.0は、最終の拒絶通知に対して専用のフォーム（PTO/SB/434）の提出により請求し、追加サーチが所定時間（例えば、3時間）以下である範囲内で補正することが必要である。AFCP2.0の請求は無料である。本請求に対して、審査官は拒絶理由維持の心証がある場合、電話によるインタビューをしなければならず、審査官を説得する機会が必ず与えられる。

AFCP2.0では、クレーム補正案及び出願人の意見に対する審査官の検討時間は3時間と非常に短い。3時間までの追加調査で審査できる場合には、新たな争点を提示する補正も可能である。審査官による先行技術調査が3時間を超えて必要になるような補正の場合には、継続審査請求を行うことになる。最終拒絶を（追加サーチが3時間以内に収まるような）軽微な補正で解消できる場合には、本請求を行うメリットがある。

3) 継続審査請求 (RCE、Request for Continued Examination)

継続審査請求は、出願に関する手続が終了した場合（例えば、最終拒絶又は許可通知を受けている場合）に、登録料納付時、出願放棄時又は訴訟提起時までの最先のものより前に、請求することができる（35 U.S.C. 132 (b)、37 CFR 1.114）⁽¹⁶⁾。請求の費用は、1回目\$1,360、2回目\$2,000である（37 CFR 1.17）⁽¹⁷⁾である。この金額は、審判費用（\$3,200）⁽¹⁸⁾に比べて低額である（37 CFR 41.20）。

継続審査請求により1回目の拒絶時と同じ広範囲な補正が可能となるが、審査されているクレームからは独立しておりかつ異なっているクレームを基にして、請求することはできない。出願の状態（最終拒絶後、査定系クエイル指令⁽¹⁹⁾後、許可後）によって、提出物は異なる。たとえば、最終拒絶に対しては、非最終的庁指令に対する出願人又は特許所有者による応答（37 CFR 1.111）に基づく応答を含んでいなければならない。許可後であれば、IDS、補正、新たな主張、証拠を含むことができるが、それらに限定されない。

4) その他の制度

米国には、先の出願日を引き継ぐ出願として、分割出願（DA：Divisional Application）（35 U.S.C. 121, 37 CFR 1.53 (b) (1)）⁽²⁰⁾、継続出願（CA：Continuation Application）（35 U.S.C. 121, 37 CFR 1.53 (b) (1)）⁽²¹⁾、一部継続出願（CIP：Continuation-In-part Application）（35 U.S.C. 121, 37 CFR 1.53 (b) (1)）⁽²²⁾がある。分割出願は、先の出願で開示された発明の一部を別途権利化するために行う出願であり、限定／選択要求が出されていることが

前提となる出願である。継続出願は、先の出願の開示範囲内で、再度審査官に出願内容を審査させるために行う出願であり（限定要求で非選択となった請求項について行くと、先の出願とダブルパテントであると審査される点に注意が必要）、一部継続出願は、先の出願に開示されていなかった新規な事項を追加して新たに行う出願であり、先の出願との共通部分について先の出願の出願日の利益を引き継ぐことができるが、追加された新規事項については先の出願日の利益を引き継ぐことはできない⁽²³⁾。また、それぞれ利用される場面は異なるものの、先の出願の特許証が発行されるまで出願できる。基本料金は、\$ 1,820⁽²⁴⁾であるので（37 CFR 1.17）、審判費用（\$ 3,200）に比べて低額である（37 CFR 41.20）。

（３） 欧州（EPC）

欧州の特許制度⁽²⁵⁾には、韓国の再審査制度に類似する制度や拒絶審決後の許可クレームを分離できる分離出願制度はない。なお、欧州特許庁における分割出願は、親出願の当初明細書の範囲内であって、発明の単一性要件違反を指摘する審査部による最初の審査通知から24か月以内、自発的な分割の場合にはファミリーの最先のEPC出願において発せられた審査部による最初の審査通知（オフィスアクション又はRule71（3）に基づく通知）から24ヶ月以内に限り行うことができる（Art. 76（1）、Rule36（1））。従前は親出願が審査に係属している限り⁽²⁶⁾、分割出願が可能であったが、2010年4月1日以降の出願からは、拒絶査定を受けた際の延命措置的な分割出願ができなくなった。分割出願の費用は、通常の出願と同じ出願手数料（頁数やクレーム数による加算等もあるが約100€）、調査手数料（1390€）、審査手数料（1955€）であり、孫出願からは世代に応じた追加手数料が必要となる（分割出願を基にした第2世代では225€）。

欧州では、拒絶査定に対しては、欧州特許庁審判部における拒絶査定不服審判で争うことになり、審判部の判断に対しては、原則、これを争うことはできない⁽²⁷⁾。また、2020年1月1日に施行された欧州特許庁審判手続規則第11条では、従前の「審判部は…特別な理由がない限り、事件を第一審に差し戻す」から、「審判部は…特別な理由がない限り、事件を第一審に差し戻してはならない」と改正された。これは、審判部と第一審（審査部門等）との間のキャッチボール現象を最小限にして、審判部が最終結論を出すことで手続きの長期化を防止するためである。

（４） 中国

中国では、拒絶査定後の措置として復審請求（専利法第41条）がある。出願人は、拒絶査定のお知らせを受けた日から3ヶ月以内（延長不可）に復審請求を行うことができる。復審請求にかかる庁費用は、1,000元／件であり（2023年2月2日時点）⁽²⁸⁾、審査請求費用の4割で、低額である。

復審請求の審理手続では、専利復審委員会⁽²⁹⁾が審理を行い、一般に拒絶査定理由と証拠のみが審査対象となる⁽³⁰⁾。審理の結果、専利法と専利法実施細則の要件を満たさない場合に復審通知が出され、補正及び意見を陳述する機会が与えられる（専利法実施細則63条）⁽³¹⁾。復審請求時には、拒絶査定で指摘された欠陥の除去に限り、補正が可能である（専利法実施細則第61条）。補正の有無に拘わらず前置審査がなされる（専利法実施細則第62条）。

（５） 台湾

１） 再審査の請求制度

台湾では、初審査と再審査の二段階がある（専利法48条1項）。再審査では、初審査で拒絶査定された出願が出願人の請求により審査される。再審査では、初審査とは別の審査官が改めて行う（専利法50条）。再審査では、再審査の審査官が初審査の審査内容を参考とするとは限らず、より厳しい拒絶理由を発する可能性もある。

出願人は、初審査の拒絶査定書の送達後2ヶ月以内に再審査を請求することができる。再審査請求書（+手続補正書）の提出日は4月延長することができ、必要であればさらに2月延長することができる。補正は新規事項の追加に該当しない範囲で、明細書、特許請求の範囲又は図面について行うことができる。再審査の請求にかかる費用は7,000台湾ドルである（2018年11月30日時点）。

なお、台湾では、再審査結果に不服であった場合に知的財産局を被告として提起する訴願段階もある。しかし、

台湾特許庁が2020年12月30日に公表した専利法の改正案によると、日本の審判部、米国の特許審判部（PTAB）、韓国のIPTAB、中国の復審委員会の組織構造を参考とし、再審査請求制度を廃止して、「審査－復審審判」の2段階に簡素化される予定である。復審審判（拒絶査定後の復審審議）を行うための復審・争議審議委員会が台湾特許庁知的財産局に新設され、復審審議（決定）に対しては訴願（台湾特許庁の上級機関である經濟部に対して行う訴え）を経ずに、知的財産及び商事裁判所へ、取消訴訟を提起する制度となる。

2) 分割出願

台湾では、分割出願（専利法34条1項）は新規出願の扱いではなく、原出願の審査段階から引き継がれる（専利法34条5項）。つまり、初審査査定後の分割出願は初審査から始まり、再審査査定後の分割出願は再審査から始まる（専利法34条6項）。原出願の再審査中に分割した場合、その分割出願は再審査から審査されることとなるため、補正可能な時期に限られる。分割できるのは再審査査定前までで、拒絶査定後はできない。

初審及び再審査による特許査定後の分割出願では、分割直前の明細書等の範囲ではなく、出願当初の明細書等の範囲から分割することができる。分割出願の庁費用は2,900台湾ドルである。

2. 2 諸外国の制度と日本の制度との対比

(1) 韓国の制度との対比

1) 再審査制度

韓国の再審査請求の制度は、明細書、特許請求の範囲又は図面が補正された出願について、審判請求よりも簡易な手続きにより、審査を見直す機会を確保する制度である。補正により拒絶理由が解消するケースがある場合に、まずは審判請求手続きとは分離した審査の類似手続きに付するというのは合理的である（前置審査を審判と分離）。補正が形式的なものであっても、同制度を利用できることからすれば、審判請求よりもやや低額の費用で、審査を見直す機会が事実上確保されていることはユーザーフレンドリーである。

また、再審査面接制度（審査官との面接を通じて補正案について意見交換したうえで、再審査請求のための最終的な補正書を提出することができる制度）を設けていることから、審査官と出願人とが協同して、発明は保護するという制度設計がなされている。

日本においても拒絶査定不服審判の請求で前置審査に付される所（第162条）、韓国の再審査制度は前置審査部分を審判と明確に分離することで、費用を審判請求費用の約3分の2に抑えたこと、審判請求か再審査かの選択ができることが日本の制度と異なる。

日本では請求された拒絶査定不服審判のうち前置審査で登録となる出願が2011年以降約6割前後で推移していること⁽³²⁾に鑑みれば、より簡素化した手続きで保護すべき発明の権利化に資する再審査制度は比較的導入しやすい制度であるため、検討に値すると考えられる。

なお、この制度の導入にあたっては、(i) 韓国の再審査制度において拒絶理由通知が出されれば補正の機会が与えられること⁽³³⁾（先の審査段階で所定の補正機会があること）に加えて、さらに補正の機会を与えるべきかどうか、(ii) 前置審査部分を独立させるのか（再審査制度）、拒絶査定不服審判のなかの一制度とするか、(iii) 拒絶査定不服審判に比べてどの程度の費用が合理的なのか、などの検討が必要である。

例えば、再審査の請求を完全に独立させて、まずは再審査請求としての費用のみを納付し、再審査請求での拒絶査定に対して拒絶査定不服審判請求の費用を納付する制度、又は、拒絶査定不服審判を請求し、前置審査段階で特許査定となれば、審判請求費用の一部を返金する制度、等が考えられる。

2) 再審査の面接制度

再審査請求の前に面接できる制度⁽³⁴⁾は、出願人と審査官との間のコミュニケーションを充実させることで、日本においても導入を検討する価値がある。特許庁も、近年、出願人とのコミュニケーションをより重視しているところであり、出願人の真意を早期に把握し、保護できる発明を審査段階で速やかに特定することができること

は、時流に沿うものと考えられる。

3) 分離出願制度

分離出願制度により、韓国では、審判請求時に分割出願の機会を逃した場合であっても、拒絶決定されなかった請求項の権利化の途を確保できる。したがって、出願人は審判の結果を待って、拒絶決定されなかった請求項を権利化するかを判断することができ、審判請求時に保険的に分割出願をする必要がない。

これに対して、日本では、審査段階で拒絶理由が指摘されていない請求項があるものの、より広い技術的範囲をもつ請求項の権利化も図りたい場合、拒絶査定がされた日から所定期間内で、拒絶査定不服審判を請求したうえで、分割出願をすることとなる。したがって、出願人は、拒絶査定に対してどのような対応をするかを短期間に判断しなければならず、分割出願は新たな1件の出願として、出願費用と審査請求費用が必要となるため、費用負担も大きい。分離出願制度を導入することによって、上記のような費用負担が軽減され、拒絶理由がない下位の請求項の権利化を審決が出る段階まで留保できるため、出願人にとっては広い技術的範囲での権利化を図ることができる。

また、分離出願は「拒絶決定されなかった請求項」についての出願であるため、既に行った審査を無駄にすることなく、審査内容を活用できる。すなわち、分離出願について改めての審査は不要であり、審査業務の負担を増大させることもないと考えられる。

(2) 米国の制度との対比

米国には、最終拒絶通知後に審査官に審査内容を再考させる方法が複数存在する。

1) 理由補充前協議試行プログラム (PABR、Pre-Appeal Brief Request for Review)

PABRは、最終拒絶後で審判請求後の審判請求理由書の提出前に、最終拒絶に対する簡易的な見直しをフォーム (PTO/SB/33) の提出により、簡易に請求することができる。また、PABRで特許許可となった場合には、審判事件の審判部への回付が不要となるため、回付時に必要な費用 \$ 2,360 を支払う必要がない。

審判請求に付随する点、審査固有の費用が不要 (審判請求費用は必要) との点、審判に進む前に判断される点は、日本の前置審査に類似しているといえるが、簡易な所定のフォームにより請求ができ、審判請求理由書の提出前に審査に付される点、審査が3名からなる合議で行われる点、補正が必須ではない点、費用に関して審判請求時点と審判部に回付される時点との二段階納付である点が異なる。

2) AFCP2.0 (After Final Consideration Pilot 2.0)

AFCP2.0は、最終拒絶後に、専用のフォーム (PTO/SB/434) の提出により、無料で審査官の再考を促すことができる制度である。最終拒絶を受けた出願のなかには、簡易な補正で拒絶が解消できる出願も含まれるところ、このような出願につき従前の審査内容を熟知している審査官が早期に結論を見直すことのできる制度という点では、日本における前置審査制度と共通する側面がある。AFCP2.0は無償であり、審判請求 (費用) を要しない点で日本と異なる。

AFCP2.0は、軽微な補正で拒絶理由を治癒できると見込まれる出願について、出願人が簡易な再審査を選択できる制度を設けることにより、出願人の費用負担、USPTOの審査業務負担を軽減するものともいえる。かかる制度設計は、審査内容と手続費用の釣りあいの取り方、出願の審査 (審判) のリソース配分⁽³⁵⁾等の点で、制度設計上、参考になる。

3) 継続審査請求 (RCE、Request for Continued Examination)

継続審査請求は、最終拒絶通知の後、拒絶を克服できない場合に、継続審査を請求できる制度である。出願が係属していれば、特許査定されるまで何度でも審査請求でき、1回目の拒絶通知時と同じ広範囲な補正が可能である。

この制度は、拒絶査定後も柔軟な補正が可能となり、審査のばらつきによるリスクを極力避けることができる制

度である。他方、審査負担や第三者の監視負担が大きいデメリットがある。審査負担の増大により審査が停滞すれば、本来保護される権利を迅速に保護することへの支障にもなりかねない。また、審判請求費用に比べて安い費用で請求ができるといっても、繰り返しの請求ともなれば、費用がかさむことから、かかる制度のメリットを享受できる出願人は限られるとも考えられる。

まずは、審査過程における審査官と出願人とのコミュニケーションの深化や、適切な補正の機会の確保、拒絶査定不服審判請求や審決取消訴訟提起へのハードルを下げる工夫など、既存の制度を踏まえた改善を検討することが、日本の制度との親和性がよいと考える。

なお、特許出願が枝分かれして複数存在することとなる分割出願よりも、一つの出願が継続する本制度の方が管理上好まれる面もある⁽³⁶⁾。したがって、分割出願（審査請求費用含む）に比べて合理的な費用に抑えることが可能であるならば、継続審査制度を導入するメリットはあると考えられる。

4) その他の制度

米国では、親出願の出願日を引き継ぐ出願（継続的な出願）として、継続出願（CA）、分割出願（DA）、一部継続出願（CIP）の制度がある。これらの制度は、いずれも親出願の係属中であれば利用できる。したがって、親出願の出願日の利益を享受しつつ、当初明細書に含まれている発明を別の出願として権利化を図るという意味では日本の分割出願（日本国の特許法第44条）と共通しているが、出願が係属していればいつでも分割が可能な点で、拒絶査定不服審判請求と同時等に限定されている日本と異なる（日本国の特許法第44条1項各号）。

また、日本の先の特許出願を参照すべき旨を主張する方法による特許出願（日本国の特許法第38条の3）が親出願の日から4か月（日本国の特許法施行規則27条の10第3項）や、国内優先権主張を伴う出願（日本国の特許法第41条）が先の出願から12か月という期限の制限があることと比較すると、米国の先の出願にない内容を付加できる一部継続出願（CIP）は、親出願が係属中であれば、新規事項を追加することができる点で異なる。

(3) 欧州（EPC）の制度との対比

欧州では、拒絶査定に対しては審判部における拒絶査定不服審判で争うこととなる。ここで、審判部の判断に対して拡大審判部による再審理の請求ができるが、請求が認められる場合は限られており、原則、審判部の判断が最終となる⁽³⁷⁾。

拒絶査定不服審判請求の不成立審決に対しては、審決取消訴訟を提起することで司法の判断を仰ぐことのできる日本の制度と比べると、欧州の制度は拒絶という審査結果に対する不服申立ての機会が限定的である。欧州では、必要な補正は早期にさせ、審査段階で主張・立証を尽くさせることで、迅速で質の高い審査を行うことを志向するものである。

他方、審査は人間が評価的判断を伴って行うものであるから、一定程度の割合で誤りが発生する場合もあり、審査の誤りを是正する機会を限定しすぎることは好ましくないが、どのあたりでバランスをとるかは、難しい課題である。

(4) 中国の制度との対比

中国では、拒絶査定後の措置として復審請求があるところ（専利法第41条）、復審請求時の補正の有無にかかわらず、前置審査がなされる点が日本と異なる。つまり、審査の判断（拒絶査定の理由及び証拠）それ自体について、一旦、審査官が再考し、見直される機会がある。

日本においても、拒絶査定不服審判請求時の補正の有無にかかわらず、まずは、審査官が再審査をするという制度設計も考えられる。しかし、審査の客体に変更がないにも関わらず、審査官が再審査するのは、手続きの重複に過ぎず、審査業務負担を増すだけであることや、審査での主張・立証は審査段階で十分に尽くすべきであって、それを後ろ倒しにすることは、審査の充実の観点から好ましくないと考えられる。

また、復審請求の手続中⁽³⁸⁾に、専利法・専利法実施細則の要件を満たさない場合は復審通知が出され、補正及

び意見を陳述する機会が与えられる（専利法実施細則 63 条）が、この場合に拒絶査定で指摘された欠陥の解消に該当すれば補正ができるため、日本に比べて広い範囲で補正できる場合がある。

（5）台湾の制度との対比

初審査において拒絶理由通知が 1～2 回あった後に拒絶査定になった場合は、査定謄本送達から 2 月以内に再審査を申請することができる。再審査は、初審査と異なる審査官によって行われる。また、再審査を請求する際は、再審査理由書と補正書を提出することができる。補正は新規事項の追加に該当しない範囲で、明細書、特許請求の範囲又は図面について行うことができる。したがって、初審査の審査官による拒絶理由に承服できない場合に、そのまま拒絶査定を受けて、減縮補正しかできなくなるのではなく、再審査請求を行い、必要に応じて補正を行い、再審査の審査官の心証を伺いながら、権利化を図ることができる。

このように、審査段階で、異なる審査官による審査を受けられるということは、審査のばらつきを軽減するという意味でメリットがある。他方で、初審査での審査の前提を踏まえた審査ではないことや、再審査が出願人にとってかえって厳しい結果となる可能性もあることからすれば、1 名の審査官に再審査させる制度よりも、日本のように、3 名の合議体により、慎重に審査内容を精査させる制度のほうが、審査の充実、出願人の手続保障の観点からは、合理的ともいえる。なお、台湾特許庁は、再審査を廃止し、訴願を免除し、「審査－復審審判」の 2 段階に簡素化される予定である。

（6）小括

以上、各国の制度の概略をまとめると、表 1 のとおりである。

表 1 諸外国の制度

国	再審査請求的制度	不服審判	分離出願	備考
日本	前置審査（補正要、審判請求要）	○		分割出願は、審判請求と同時に、拒絶査定謄本送達後 3 か月以内等
韓国	再審査請求（補正要）	○	○	分割出願は、拒絶決定謄本送達日から 30 日以内
中国	前置審査（補正不要、審判請求要）	復審請求		拒絶査定通知を受領した日から 3 か月以内
欧州		○		分割は単一性違反による最初の審査通知から 24 か月以内
米国	① PABR（補正不要、審判体、審判請求要（費用 2 段階納付）） ② ACP2.0（補正要、無料）	○（PABR は審判前提） 審判部回付時に 2 段階目費用納付		分割出願等（先の出願の利益を引き継ぐ出願）は親出願係属中可継続審査請求の制度あり
台湾	再審査請求（別審査官、補正可）			2020 年改正法で再審査制度は廃止、復審審判導入、再審査拒絶査定後分割不可

2. 3 日本の新しい制度の提案について

以上を踏まえて、日本において、柔軟な発明保護に向けた、拒絶査定後の制度を検討した。なお、日本の現行制度では、拒絶査定後に出願に係る明細書に記載された発明を権利化する手段としては、（ア）拒絶査定不服審判を請求する（第 121 条 1 項）、（イ）拒絶査定不服審判を請求し（第 121 条第 1 項）、審判請求と同時に明細書等の補正をする（第 17 条の 2 第 1 項第 4 号、同 5 項、「前置審査」に付される（第 162 条）、（ウ）分割出願（第 44 条 1 項 3 号）がある。

上記（ア）及び（イ）は、審判請求手数料として 49,500 円に 1 請求項につき 5,500 円を加えた額（第 195 条 2 項別表 16 号）、上記（ウ）は、特許出願料（16,000 円）と出願審査請求料（168,600 円に 1 請求項につき 4,000 円を

加えた額) (第195条2項別表1号、9号) を納付する必要がある。

(1) 拒絶査定後の審査の見直しに関する制度

1) 再審査請求制度等

日本では、拒絶査定を争うには拒絶査定不服審判を請求することとなり、請求時に審判請求料全額を支払う必要がある。

これに対して、前記したとおり、韓国では、「再審査請求制度」が設けられており、明細書、特許請求の範囲又は図面が補正された出願については、審判請求よりも簡易かつやや低額な手続きにより、審査を見直す機会がある。

米国にも、軽微な補正により拒絶理由が解消できる事案の場合には、無料で審査官の再考を促す制度がある(AFCP2.0)。補正により拒絶理由を解消し、従前の審査内容を熟知している審査官が早期に結論を見直すことのできる制度という点で日本の前置審査制度と共通するが、審判請求を伴わず、無料である点が多い(但し、3時間程度の極めて簡易な調査により、判断ができる事案に限られる)。

日本では、拒絶査定不服審判の請求時に、約8割の案件で補正がなされており⁽³⁹⁾、約6割が前置審査で登録査定となっている⁽⁴⁰⁾。すなわち、相当数の出願において、審判請求時の補正により拒絶理由が解消され、約5割の審判請求事件において審判体による審理に至っていない。また、前置審査を担当する審査官は、従前の審査内容を熟知しており、審査段階からの連続性のなかで判断をする。したがって、応分負担の考え方からすれば、韓国の再審査請求制度と同様に、前置審査部分を分離して、手数料を低減することは相当の合理的理由があると思料する。また、法人における社内決済等や個人の出願人の心理的障壁を鑑みれば、「審判請求」という一段階重たい手続きではなく、審査制度と連続性のある制度の方が利用しやすい側面もある。

また、前置審査において、拒絶査定において拒絶理由を指摘された請求項を削除する補正がなされて、既に拒絶理由がないことが明らかになっている請求項のみに限定された場合には、機械的に特許査定できる。このような場合に、米国のAFCP2.0のような無料の制度として設計することも可能であるかもしれない。

また、(i) 再審査請求を独立させて、再審査請求のみの費用を納付し、再審査請求での拒絶査定に対して、拒絶査定不服審判の請求費用を納付する制度、(ii) 拒絶査定不服審判を請求し、前置審査段階で拒絶理由が解消されない、となれば、審判部への配転時に追加費用を納付する制度(二段階納付)、(iii) 拒絶査定不服審判を請求し、前置審査段階で特許査定となれば、審判請求費用の一部を返金する制度(手数料一部還付制度)、のいずれかにより、出願人にとって費用負担を低減することができる。

2) 補正の有無に関わらず審査を見直す制度

拒絶査定を出した審査官とは別の主体によって、審査自体を見直してもらいたいというニーズもある。日本において、拒絶査定不服審判請求時に補正がなされないもの(前置審査を経ないもの)が約12%あり⁽⁴¹⁾、そのうちの一定数が登録になっていること⁽⁴²⁾、補正されたもの(前置報告を経たもの)も含めて、審判合議体による審理による審判請求成立審決が約68%⁽⁴³⁾であることからすると、審査そのものの見直しを求めるニーズがあると考えられる。

この点、単独の審査官が行った審査について、米国の理由補充前協議試行プログラム(PABR)や中国のように(補正を前提とせずに)複数人により審理する制度、台湾の再審査制度のように別の審査官が審理する制度が考えられる。このような制度は、審査のばらつきが出願人の不利益になることを防止できるが、審査手続きを2回繰り返すだけのこととなり、特許庁の審査負担が増加してしまう。特に、日本では、台湾や欧州と異なり、審査、準司法的手続きである審判、司法手続きである審決取消訴訟(最高裁への上告受理等も含む)という段階的手続きが保障されており、誤った審査の見直しという点では、現行制度で十分に手厚いとも考えられる。

また、正式に審判手続きに移行するまでもなく、拒絶査定を出した審査官とは異なる主体による審理によって、即、明らかな誤りが見つかるような事案も皆無とまではいえない。このような事案において、出願人側が審判請求手数料を負担することについての違和感もあり、審判体による合議の結果、原査定の理由が妥当でなく、他の拒絶

理由を発見しない場合には、審判請求料を一定割合で還付する制度も検討の余地があると考えられる⁽⁴⁴⁾。

(2) 拒絶審決後に許可請求項を分離して出願できる制度（分離出願制度）

日本では、審査段階で拒絶理由が指摘されていない請求項があるものの、より広い技術的範囲をもつ請求項の権利化も図りたい場合に、拒絶査定の日から所定期間内に拒絶査定不服審判を請求したうえで、分割出願をすることとなる。しかし、分割出願は、新たな別の1件と同じだけの費用を要するところ、費用負担して分割出願をするか、確実に権利化できる請求項だけで断念するか等について、拒絶査定不服審判での拒絶理由解消の可能性、将来の事業展開や技術動向等も想定しながら、短期間で判断する必要がある。

この点、韓国の分離出願であれば、審判請求時に分割出願の機会を逃した場合であっても、拒絶決定されなかった請求項のみの権利化の途を確保でき、時間的な余裕をもつことができる。すなわち、審判請求時に、保険的に分割出願をする必要がないため、出願人は費用を抑えることができる。かかる制度を導入しても、あくまでも、拒絶査定（拒絶決定）されなかった請求項のみであるため、既に行った審査を無駄にすることなく活用でき、特許庁の審査負担を増大させることもない。

3. まとめ

柔軟な発明保護のため、拒絶査定後の制度として、拒絶査定後の審査の見直しに関する制度、拒絶審決後に許可請求項を分離して出願できる制度（分離出願制度）を検討した。なお、新しい制度の導入に向けた具体的な制度設計に際しては、現行制度の拒絶査定不服審判制度への影響、審査負担の増加、印紙代等の具体的な費用負担等、さらなる検討が必要である。

最後に、本報告書の作成にあたり、短時間で効率的な情報収集・検討に協力いただいた特許委員会メンバーに感謝を表す。

令和4年度特許委員会第1部会

藤田 貴男、藤野 睦子、澤田 優子、吉田 安子、神童 利勝、萩森 学、坂本 靖、筆宝 幹夫

(注)

- (1) 拒絶査定不服審判の請求は、審判請求料や弁護士費用等の費用が発生することや、企業によっては社内で審判請求が必要であることの詳細な理由説明が必要となる等の理由により、出願人にとってはハードルの高い精度である、との指摘がある（特許第1委員会第4小委員会、「諸外国に特有な特許制度の日本への導入に関する検討」、知財管理 Vol.71 No.11、2021、pp.17-27）。
- (2) 令和3年度特許委員会第1部会 第2チーム「特許審査における手続的保護の検討 改正案に関するアンケートの結果と考察」、*パテント* 2022、Vol.75、No.9、pp.20-32
- (3) 審査基準第5部第4章2.2(2)
- (4) KIPO「Fees and Payment」(https://www.kipo.go.kr/en/HtmlApp?c=92004&catmenu=ek03_04_01) より（2023.2.13アクセス）
- (5) 審査基準第8部第7章
- (6) 最終拒絶通知（final Office Action）に対する応答期間は、3か月が設定期間（shortened statutory period）であり、延長料を支払えば、当初設定期間を含めて合計6か月までの延長が可能である（37 CFR 1.17（a）、1.134、MPEP 706.0g41.2007（f））。
- (7) MPEP710.02（e）
- (8) MPEP 714.13
- (9) 最終拒絶通知に対する応答が、最終拒絶通知から6か月の応答期間内ギリギリで行われた場合は、意見通知を受け取る時間的余裕がないため、これを待たずして、対応が必要である。出願人が最終拒絶に対して2か月以内に応答し、かつ、意見通知が最終拒絶から3か月以内に送付されなかった場合には、意見通知の郵送時から延長料金の計算をすることになっている（MPEP706.07（f））。最終拒絶通知から2か月以内に応答（意見や補正）し、審査官に審査してもらったうえで（意見通知を得て）、方針を決める方がよいであろう。
- (10) MPEP 1204.02 Pre-Appeal Brief Review Request and Conference Pilot Program（United States Patent and Trademark Office OG Notices: 12 July 2005）
- (11) MPEP 1203

- (12) 見直し対象は、審査官の明らかなエラー (clear error's)、主たる一つ以上の拒絶 (prima facie rejection) での必要不可欠な要素の欠落などである。
- (13) 「Guidelines for Consideration of Responses After Final Rejection」
(https://www.uspto.gov/sites/default/files/patents/init_events/afcp_guidelines.pdf)
- (14) 「After Final Consideration Pilot 2.0」 (<https://www.uspto.gov/patent/initiatives/after-final-consideration-pilot-20>)
- (15) 「FREQUENTLY ASKED QUESTIONS -AFCP 2.0 PILOT PROGRAM」
(<https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/afcp%20-%20faq.pdf>)
- (16) MPEP 706.07 (h)
- (17) Patent fees (<https://www.uspto.gov/learning-and-resources/fees-and-payment/uspto-fee-schedule#Patent%20Fees>) (アクセス日: 2022年2月12日、以下、米国の費用につき同様) 本文中では大規模団体 (Large Entity) の料金を例に挙げている。
- (18) 審判請求書提出 (\$ 840)、審判部への回付時 (\$ 2,360) の合計を記載している。以下同様。
- (19) MPEP 714.14
- (20) MPEP 201.06
- (21) MPEP 201.07
- (22) MPEP 201.07
- (23) MPEP 201.08
- (24) 通常出願費用 (分割出願、継続出願も同じ) は、出願料金 (Basic filing fee) \$ 320、調査料金 (Search Fee) \$ 700、審査料金 (Utility Examination Fee) \$ 800 の合計を記載した。
- (25) EPC (欧州特許条約) に則った特許出願の制度を指し、欧州地域に属する個別の国の制度は今回の対象としていない。
- (26) 「親出願が審査に係属している限り」とは、拒絶査定後、審判請求可能な期間を含むので (Art. 108)、拒絶の決定の通知から2か月以内であれば、分割出願可能であった。
- (27) 拡大審判部による再審理の請求が可能であるが (Art. 112a)、審判手続において重大な手続上の瑕疵が発生した場合、EPC113条に対する重大な違反が発生した場合などに限定されている。
- (28) 中国国家知識産権局の公式サイト (https://www.cnipa.gov.cn/module/download/down.jsp?i_ID=155983&colID=1518) (アクセス日: 2023年2月2日)
- (29) 2020年6月1日に第4回改正専利法の施行に伴い、「専利復審委員会」が「復審と無効審理部」に名称変更された。
- (30) 中華人民共和国国家知識産権局『専利審査指南』第四部分復審と無効請求の審理 第二章 復審請求の審理 4.1 理由と証拠の審理
- (31) 第3回改正専利法に対応する専利法実施細則である「以下同様」。なお、第4回改正専利法に対応する専利法細則はまだ未発効である。
- (32) 特許行政年次報告書 2022年版 37頁 (<https://www.jpo.go.jp/resources/report/nenji/2022/document/index/0101.pdf>)
- (33) 審査基準第5部第4章 2.4 (3)、同第3章 5.3.2 参照
- (34) 再審査制度利用時に限らず、韓国では2014年12月31日改正の審査指針より、補正書を提出する前の段階で、補正内容について審査官との面談を通じて検討することができ、補正案レビュー制度というほうが適切かもしれない。
- (35) 継続審査請求の係属件数削減のための試行プログラムであり、同制度による特許許可が25%存在することからすれば、継続審査請求の制度がない日本とは事情が異なることも否定はできないが、特許庁の審査 (審判) 業務負担の軽減に働く可能性もあると思料する。
- 36) 日本知的財産協会が実施したアンケートでは、回答のあった会員企業のうち、本制度の導入を希望する割合が54.4%であり、積極が消極をやや上回っている。
- (37) 欧州特許庁における審判は、法的性格、手続きの位置づけが日本特許庁の審判とは異なり、第一審の決定の正しさについて司法的決定を下すことである。
- (38) 「復審請求の手続中」は日本の「審判段階に係属する」と同義である。
- (39) 審判の動向令和2年度 (https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/index/shinpan-doko.pdf)
- (40) 前掲 32 特許行政年次報告書 2022年版 37頁
- (41) https://www.jpo.go.jp/system/trial_appeal/document/index/shinpan-doko.pdf (特許庁審判部「審判の動向」(令和2年度)) pp.4
- (42) 前掲 1 によれば、前置審査を経ずに登録になった案件は毎年7%存在している。
- (43) 前掲 24.
- (44) このような事案については、庁内フィードバックにとどめず審査責任を外部にも明示すべきとの発想から、さらに審査に付すべき旨の審決をし、担当審査官に特許査定を行わせるべき (第160条第1項) との意見も出された。但し、160条の制度趣旨からすればこれを強行とすることは難しく、出願人としては、審判官自らが特許審決を出すことで迅速な権利化を重視することが多かろう。

(原稿受領 2023.10.2)