

先行技術文献開示制度についての一考察



会員 山本 尚

目 次

1. はじめに
2. 先行技術文献開示制度の導入の目的
3. 特許委員会からのパブリックコメント
4. 先行技術文献開示制度の内容
5. 先行技術文献開示制度の当面の運用
6. 先行技術文献開示制度の実務上の留意点
7. 先行技術文献開示制度の問題点
8. まとめ

1. はじめに

平成14年特許法改正により、特許法第36条第4項第2号が新設されて、先行技術文献開示制度が導入され、本年9月1日より施行された。私は、昨年度、特許委員会の委員長を務め、この先行技術文献開示制度についても、ワーキンググループ等で事前に検討したので、実際に運用が始まった先行技術文献開示制度について、この機会に検討してみる。

この先行技術文献開示制度については、昨年度の産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会の第6回小委員会（平成13年9月27日）の検討項目となったものであるが、私達弁理士側としては、法改正項目として、唐突に入ってきたとの印象を受けた。

2. 先行技術文献開示制度の導入の目的

(1) 平成13年12月3日に取りまとめられた産業構造審議会知的財産政策部会報告書「ネットワーク化に対応した特許法・商標法等の在り方について」には、先行技術文献開示制度の導入の趣旨として、次のように記載されている。「近年、企業活動における知的財産の重要性が高まり、特許出願件数・審査請求件数が増大している。こうした中、出願人が有する先行技術調査の結果が開示され、特許審査において活用することができれば、効率的かつ適確な審査に資するものと期待される。現在のところ、先行技術調査を効率的にするための環境整備も整ってきているにもかかわらず、明

細書中に先行技術文献が記載されていない出願は極めて多く、その十分な開示や活用がなされているとは言えない状況にある一方、欧米では、特許審査手続きにおける信義誠実の原則のもと、出願人の有する先行技術に関する情報を出願時又は審査手続中に積極的に開示している。十分な先行技術調査に基づく強い特許が付与されるため、我が国においても、欧米の制度を参考に、実効性のある先行技術開示制度の導入を検討する必要がある。」

(2) 産業構造審議会知的財産政策部会報告及び特許庁からの弁理士会への説明、東京、大阪、名古屋等で行われた説明会の内容に基づくと、先行技術文献開示制度は、以下の点を目的としていると考えられる。

出願人が有する先行技術調査の結果を、特許審査において活用して、効率的かつ適確な審査を行う。

急速に発展した技術分野であるため先行技術文献が体系的に蓄積されていないビジネス方法発明で、技術的文献のみならず非技術的文献を審査に利用し、審査の効率化・適確化・迅速化を進める。

先行技術情報を公開公報に掲載して、第三者の当該発明の正確な理解と、将来の先行技術調査の手がかりとする。

明細書中に先行技術文献が開示されている出願は、開示されていない出願に比べて特許査定率が高いこと（特許庁調べで、2000年の実績で、特許査定された出願の開示率は47%、29条第1項及び第2項で拒絶査定となった出願の開示率は38%）が示すように、先行技術文献の開示制度の導入により、先行技術の把握をして出願することにより、特許査定率を高めるとともに、権利として安定した特許を得られるようにする。

出願人と特許庁との協力により、特許取得への社会的コストの低減を行う。

出願人が、先行技術を適切に把握することにより、新規性や進歩性に欠ける出願を抑制して、審査の

ワークロードの軽減を行う。

3. 特許委員会からのパブリックコメント

産業構造審議会知的財産政策部会法制小委員会報告書(案)が、昨年10月に公表され、パブリックコメントの募集があったので、特許委員会では、先行技術文献開示制度に関しては、以下の意見をパブリックコメントして特許庁に提出した。

(1) 開示すべき先行技術文献の範囲

先行技術文献の開示範囲は、出願時において出願人が知っている情報に限定されるべきであるとしている。この点については全く賛成である。ただし、以下の3つのことを明確にしておく必要があると考える。

即ち、まず第1に出願人が知っている情報という出願人が企業の場合には企業内の誰かが知っていれば出願人が知っていることになり、あまりに広すぎる。従って例えば出願人サイドにおいて発明又は出願手続に参与した者が知っている情報とすべきであると考え

る。第2に知っている情報とは、現に手元に存在する情報を意味し、開示義務を果たすためだけに特別に調査することを要しないことを明確にすべきである。即ち、冒頭に記載された導入の趣旨からすると、先行技術調査を効果的にするための環境整備が整ってきているにもかかわらず開示が十分でないことを問題視しており、このことからすると開示義務を果たすために調査することを要するような印象を与える。しかしながら情報開示義務について厳格な規定をもつ米国においてさえも開示すべき情報は現に手元に存在する情報で足り、特に調査をして情報を入手すべきであることまでは要求していない。先行技術調査は経験と多くの時間を要し、開示義務を果たすためだけに特別に調査を行うのは出願人にとって過度の負担となる。従って知っている情報は現に手元に存在する情報で十分であることを明確にすべきである。

第3に、情報開示としては文献名の開示で十分であると、文献そのものを要求することは不要とすることが妥当であるとされる。この点については全く賛成である。この場合、文献名は明細書中に記載することを意図しているものと考えられるが、その場合、文献の内容は特に説明を要さず、単に文献名を羅列すればよい旨を明らかにしてほしい。例えば「なお、関連

する文献としては特開平 13-123456 が存在する」旨の記載で十分であることを明確にしてほしい。

実務として米国における開示義務においては非英語文献については関連部分の説明を提出しなければならず、これが出願人にとってかなりの負担となる。日本出願においても必要に応じ明細書中で文献の内容を説明することが多いが説明を要しない場合もあり、また明細書中で一の文献の内容を説明した場合でも他の文献については説明をしなくてもよい場合もある。従って文献名については単に羅列すれば足りる旨を明確にしてほしい。

(2) 開示の実行性を担保するための方策

先行技術文献に関する記載が全くなされていない等の場合に審査官等が文献名の開示要求を通知できるとし、その開示要求を無視した場合には拒絶理由を通知できる等の担保措置を講じることとする制度が考えられると述べている。これについてはいくつかの要望がある。

まず第1に文献名の開示要求があった場合において手元に文献が存在すれば文献名を開示することとなるが、その際に単に文献名を開示すれば足り、文献の内容の説明までは要求しないようにしてほしい。特に出願人が外国人の場合には開示すべき文献は英語、ドイツ語、フランス語等で書かれたものとなるが、その場合でも文献の内容の説明は要求すべきでないと考え。と言うのは、翻訳手数料等が発生し、外国人の方が不利になるからである。

また、開示要求の通知を受けたときに手元に文献が存在しない場合にはその旨を報告すれば開示義務を果たしたとすべきである。さもないと出願人に文献の調査を要求することとなり、出願人に過度な負担をかけることになるからである。

第2に開示した文献名が誤っていた場合にそのことのみをもって拒絶査定としないことである。特に外国文献名については多様な表現をしようがあるので特に考慮を払っていただきたい。

最後に、開示義務違反を拒絶理由にとどめておくことには全く賛成である。

4. 先行技術文献開示制度の内容

(1) 先行技術文献は、明細書の記載要件

特許法第36条第4項第2号が新設され、「その発明に

関連する文献公知発明（第29条第1項第3号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。」と規定され、明細書の記載要件となった。

(2) 対象となる出願

平成14年9月1日以後の特許出願が対象となる。従って、出願日が遡及する分割出願及び変更出願は、もとの出願日が、平成14年8月31日以前であれば、対象とならない。また、国内優先権主張出願や、パリ条約による優先権主張出願は、出願日が、平成14年9月1日以後であれば、基礎となる先の出願の出願日が平成14年8月31日以前であっても対象となる。また、PCTによる国際特許出願は、平成14年9月1日以後に国際出願されたものが対象となる。

(3) 開示すべき先行技術文献情報の範囲

審査基準によれば、以下のものを開示することになっている。

文献公知発明であること（第29条第1項第3号）

特許を受けようとする発明に関連するものであれば、厳密には、自然法則を利用した技術的思想の創作である「発明」（第2条）に該当しないものであっても、その所在に関する情報を記載する。例えば、特許を受けようとする発明がビジネス方法関連発明である場合に、関連する文献公知のビジネス方法を出願人が知っている場合には、そのビジネス方法が記載された刊行物の名称を記載する必要がある。

出願時に未公開である先行出願に記載された発明は、文献公知発明ではないため先行技術文献情報開示の対象ではないが、当該発明が特許を受けようとする発明と関連する場合には、その出願番号を記載することが望ましい。

特許を受けようとする発明に関連する発明であること、「特許を受けようとする発明」とは、「請求項に係る発明」を意味するので、関連する文献公知発明がある請求項に係る発明に関しては、そのすべてについて先行技術文献情報を記載しなければならず、そのうちの一部の請求項に係る発明について先行技術文献情報を記載しただけでは先行技術文献情報開示要件を満たしたことになる。

文献公知発明が特許を受けようとする発明に「関連する」か否かは、下記～の事項を勘案して判断する。

特許を受けようとする発明と文献公知発明とが属する技術分野の関連性

特許を受けようとする発明と文献公知発明との課題の関連性

特許を受けようとする発明と文献公知発明との発明特定事項の関連性

例えば、特許を受けようとする発明の直接の前提となる文献公知発明（請求項が「～において、～を特徴とする～」という形式で記載されている場合の「～において」の部分に相当する文献公知発明等）は一般に、特許を受けようとする発明と同一の技術分野に属し、共通の発明特定事項を有することから、通常、特許を受けようとする発明と関連すると考えられる。

また、特許を受けようとする発明と関連性を有する技術の蓄積が少なく、技術分野及び課題が同一である等の直接的な関連を有する発明がない場合には、特許を受けようとする発明の技術的背景となる一般的技術水準を示す発明も、特許を受けようとする発明に関連する発明に含まれる。

特許を受けようとする者が知っている発明であること、即ち、出願人が知っている発明であること。

例えば、以下のものが挙げられる。

出願人が特許を受けようとする発明の研究開発段階や出願段階で行った先行技術調査で得た発明

出願人が出願前に発表した論文等の著作物に記載された発明

出願人が出願した先行特許出願の明細書又は図面に記載された発明

出願人は、通常、自らが特許を受けようとする発明について発明者が知っている情報を把握していると考えられるから、発明者が知っている発明は、出願人が知っているとは推定することができる。

出願人が複数の場合に、出願人のうち1人でも知っていれば良く、出願人全員が知っている場合に限られない。

特許出願の時に知っている発明であること

出願人は「特許出願の時」に知っている文献公知発明があるときには、これに関する先行技術文献情報を記載しなければならない。

「特許出願の時」とは、分割出願又は変更出願は、もとの出願の出願の時、国内優先権の主張を伴う出願は、その出願（後の出願）の出願の時、パリ条約による優先権を伴う出願は、その出願（我が国への出願）の出願の時、国際特許出願は、国際特許出願の出願の時である。

特許出願の時に知っている文献公知発明がない出願人に対して、新たに先行技術調査を行うことを義務づけるものではない。

また、出願人が特許出願後に知った文献公知発明について、補正によって発明の詳細な説明に追加することを求めてもいない。しかしながら、出願人がその特許出願後に知った文献公知発明を迅速かつ的確な審査に資すると考える場合には、当該発明に関する先行技術文献情報を補正することにより明細書に追加するか、上申書により提示することが望ましいとされている。

(4) 第48条の7の通知

第48条の7が新設され、「審査官は、特許出願が第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。」と規定され、いきなりの拒絶理由ではなく、特許法第36条第4項第2号の先行技術文献開示要件を満たしていないと認めるときには、審査官から第48条の7の通知がなされることになった。

尚、第48条の7の指定期間は、国内居住者30日、在外者60日となっている。

(5) 第48条の7の通知を受けた出願人の対応

出願人は、補正によって先行技術文献情報の追加を行うか、又は、意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。

尚、意見書に先行技術文献情報を記載しても、補正により明細書に先行技術文献情報を追加しなければ、特許法第36条第4項第2号の要件を満たしたことになるので、注意が必要である。

先行技術文献情報を追加する補正を行う際には、文献公知発明の内容、及び特許を受けようとする発明と文献公知発明との一致点、相違点等について説明した意見書を併せて提出することが望ましいとされている。

尚、文献公知発明の内容を明細書又は図面に追加する補正については、新規事項の追加に該当し許されない。

(6) 先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知

先行技術文献情報開示要件についての第48条の7の通知をした場合であって、補正書又は意見書の提出によってもなお先行技術文献情報開示要件を満たさなくなるときには、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由が通知される（第49条第5号）。

特許法第49条第5号は、第48条の7の通知をしたにもかかわらず先行技術文献情報開示要件を満たさない場合について規定したものであるから、第48条の7の通知をすることなく先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由を通知することはできない。

(7) 拒絶理由通知への対応

出願人は、拒絶理由通知に対して、補正によって先行技術文献情報の追加を行うか、又は、意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。

(8) 異議・無効理由ではない

先行技術文献情報の開示をしないことをもって異議・無効理由とはならない。

5. 先行技術文献開示制度の当面の運用

特許庁は、先行技術文献開示制度の当面の運用として、以下のように発表している。

本制度においては、先行技術文献情報開示要件を満たさないことが直ちに拒絶理由とされているのではなく、審査官が要件を満たしていないと認めるときに当該要件違反の通知（第48条の7の通知）を行うことができることとされていることを踏まえ、導入当初において制度の浸透を図ることによって全体として迅速な審査が達成されることが最も重要であるとの観点から、先行技術文献情報開示制度が導入されてから当面の間については、審査官は、出願が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める場合には、以下の通り取り扱う。

(1) 先行技術文献情報開示要件を満たさない場合の取り扱い

審査官は、出願が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める場合であっても、基本的に第48条の7の通知は行わないこととし、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める出願に対して他の要件について第1回目の拒絶理由を通知する場合に、先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を当該拒絶理由通知に

付記する。なお、当該付記は、第48条の7の通知にはあたらない。

ただし、発明の詳細な説明に従来技術の内容は記載されているが、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されていない等、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる出願について、先行技術調査を行ったにもかかわらず、なお最終的な特許性の判断を行う際の新規性・進歩性等の判断のために当該先行技術文献情報が必要な場合には、審査官は、第48条の7の通知を行うことができる。この場合の第48条の7の通知は、他の要件についての拒絶理由がある場合には、拒絶理由通知と同時に行うことができる。

(2) 先行技術文献情報開示要件を満たさない出願を多数行っている出願人による出願の取り扱い

先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を付記した拒絶理由通知が多数通知されている等により、出願人が先行技術文献情報開示要件を満たさない出願を多数行っていると認められた場合には、審査官は、その後審査を開始した当該出願人による出願が先行技術文献情報開示要件を満たさないと認めるときは、第1回目の拒絶理由通知に先だて、第48条の7の通知を行う。

以上のような当面の運用を参酌すると、特許庁としては、大量に出願を行う大企業に対して、先行技術をしっかり把握して、出願を行うように要望していることが分かる。

6. 先行技術文献開示制度の実務上の留意点

(1) 先行技術文献開示制度への各社の対応

現在の所、先行技術文献情報開示制度はまだ始まって間もないことから、出願人である各企業の対応はまちまちである。先行技術文献情報開示制度を十分に検討して、社内基準も作成して、依頼している代理人に先行技術文献情報開示の基準を書面で指示している企業もあれば、第48条の7の通知を受けてから補正で加えることにしている企業もある。

(2) 先行技術文献情報開示のための社内基準が必要

先行技術文献情報開示の対象となる文献情報は、特許を受けようとする者、即ち、出願人が知っている文献公知発明が対象となるが、発明者が知っているものは、出願人が知っていると推定されることになる。

通常は、先行技術文献情報については、発明者が最

も知っているはずなので、発明者が発明提案書を特許部門に提出するときには、先行技術文献開示制度の対象となる文献公知発明を知っていれば必ず届け出るように社内基準を作成する必要がある。

また、従来は、公知となっていない発明者が考えただけの発明等が、従来技術に記載されていることも多かったため、先行技術文献開示制度の対象となる発明の基準を発明者に徹底する必要がある。

(3) 先行技術調査が必須となる

近年は、出願精選の傾向もあり、出願人各社は、先行技術調査をしっかりと行うようになってきているが、先行技術文献開示制度の導入により、適切な先行技術文献情報の開示のためには、出願前の先行技術調査は必須となったといえる。

(4) 迅速な出願処理が必要

先行技術文献の知っているか否かの基準時は、出願時が基準となるので、社内で先行技術調査が完了して、出願が決定されたら、出願完了までの処理は迅速に行う必要がある。

先行技術調査完了から出願完了までに、通常は、1月～2月程度と思われるが、出願処理を迅速に行わないと、その間に先行技術文献となる公開公報等が生じてくることにもなり、出願処理が迅速でない企業は、先行技術文献情報開示要件を満たさない出願を多数行っている出願人に該当することになってしまう。特許事務所にとっても出願処理の迅速化が必須となる。

(5) 企業の特許担当者間での先行技術に対する知識の共有が必要

発明者と並んで、先行技術文献を一番知っているのは、企業の特許担当者である。特許出願件数の多い企業では、同じ分野でも何人もの特許担当者があり、先行技術文献に関する知識の共有がなされていないことがある。自社の先願についても知識が共有されていないこともあるので、同じ分野を担当する特許担当者間での知識の共有のシステムづくりが必要である。

7. 先行技術文献開示制度の問題点

(1) 中小企業、ベンチャー企業及び個人発明家の負担増

中小企業、ベンチャー企業及び個人発明家にとっては、先行技術文献開示制度の導入により、義務ではないとしても出願前の先行技術調査を行う方向に向かわざるを得ず、特許出願のハードルがより高くなったと

言える。従って、中小企業、ベンチャー企業及び個人発明家等を対象として、特許電子図書館(IPDL)を使った先行技術調査の講習会等を充実する必要があると思慮する。

(2) 各請求項毎の文献公知発明の記載は本当に可能か
審査基準3.1(2)によれば、「特許を受けようとする発明」は「請求項に係る発明」であるため、原則として、独立請求項、引用形式請求項の別なく、各請求項に係る発明に関連する文献公知発明を記載することになっている。しかし、出願までの作業では、発明者からの提案書に基づいて先行技術調査が行われて、その後、発明者と弁理士の面談が行われて、明細書の作成が行われ、多数の請求項が作成されることになる。この流れの中で、各請求項毎に、適切な文献公知発明を記載しようとする、再度の先行技術文献調査等が必要になり、かなりの負担になるものと思慮する。

(3) 先行技術文献開示要件の判断及び当面の運用において、審査官の判断にばらつきが生じないか

審査基準4.先行技術文献開示要件の判断に「特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき」とあり、また、当面の運用において「先行技術文献情報開示要件を満たさない旨を付記した拒絶理由通知が多数通知されている等により、出願人が先行技術

文献情報開示要件を満たさない出願を多数行っていると認められた場合には」とあるが、この要件の判断については、審査官の裁量がかなり大きいように感じる。審査官毎に判断のばらつきがないように願いたい。

(4) 先行技術文献開示制度が過度の出願抑制にならないようにしなければならない

先行技術文献開示制度により、出願人において先行技術調査が確実に行われるようになると、出願前の段階で、特許部門で、発明者の提案が先行技術により新規性・進歩性に欠けるとして、出願されない発明が増えると考えられる。このことにより、発明者の発明意欲を失わせ、企業内における発明提案数が減少することのないようにしなければならない。

8. まとめ

先行技術文献開示制度は、始まったばかりであり、当面(数年?)は、「先行技術文献開示制度の当面の運用」に従って運用されることになっている。特許庁がこの制度をどのように運用されるかによって、先行技術文献開示制度が審査官だけでなく出願人にも利益をもたらすものになるのか否かがかかっている。私たち弁理士は、先行技術文献開示制度の運用に問題を感じれば、日本弁理士会を通じてその改善を特許庁に要望していく必要がある。

(原稿受領 2002.9.25)

日本弁理士会からのお知らせ

平成14年7月3日、内閣総理大臣が開催する「知的財産戦略会議」は「知的財産戦略大綱」を決定しました。この大綱は、権利の性質をよりの確に表すため、従来の用語を、

知的所有権 ⇒ 知的財産、知的財産権

工業所有権 ⇒ 産業財産、産業財産権

と改める、としています。

日本弁理士会は、大綱の趣旨にかんがみ、これから可能な限り新しい用語を使用することに致しました。

* 会則などの例規、組織名などでは、従来の用語のまま使用する場合もあります。