

# 特許査定後に出願人が注意すべき2つの点と、それらに関する提案



会員 渡辺 秀治

## 要約

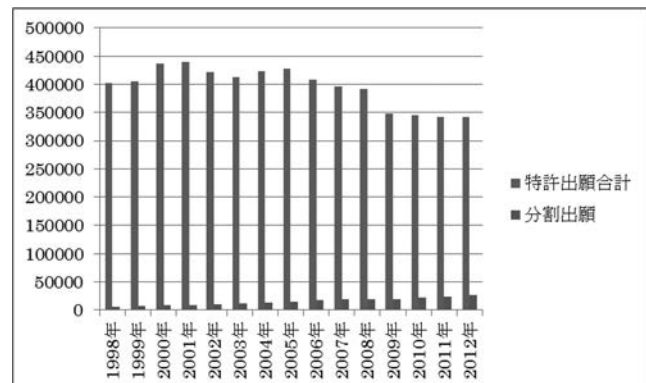
特許査定がなされると、出願人も代理人もうれしい。しかし、ここからが勝負時。特許査定後の特許出願の分割、早期審査での早期の特許査定後の対応など、考えるべき事項が発生する。これらは、10年以上前には、考えられなかった問題である。

日本では、2007年(平成19年)4月1日から特許査定後の分割出願が認められるようになった。対象となるのは、この日以後の出願である。特許査定後の分割出願は世界の主要国で認められているが、実務的な面で、日本が非常に使いにくい制度となっている。また、早期審査による早期の権利化は、早期の公開を意味する。意図しない早期公開に出願人が悩むことがある。

特許査定後の出願人の対応としては、単に特許料納付による特許化や、登録料を納付せず、特許化しないなどの対応があるが、特許査定後の分割出願と、早期の特許査定の対応に絞って、問題点を説明し、新提案をする。

## 目次

- はじめに
- 特許査定後の分割出願に関する各国の実情から見た我が国の問題
- 早期審査による出願公開前の特許査定から生ずる問題
- 当方の提案
  - 特許査定後の分割出願に関する問題への提案
  - 早期の特許査定から生ずる問題への提案
- おわりに



(特許庁データより著者作成)

## 1. はじめに

40年前にこの知財業界に入った者として、この間の変化はきわめて大きなものであった。多数の改正は、出願人や代理人にとって好ましいものがほとんどであった。その中でも、世界最初のオンライン出願は、世界のその後の動きに先んずる画期的なものであり、誇るべきものと思う。

このような誇りある日本特許庁が最近行った次の2つの改正は、フォロー(デメリットをなくす施策)が不十分と思われる。1つは、特許査定後の分割出願で、他の1つは、早期審査による公開前の特許査定(特許権化)である。

日本において、特許出願の分割の件数は、全体の出願件数が減少しているにもかかわらず、下図のように徐々に増えてきている。

日本では、2007年(平成19年)4月1日から特許査定後の分割出願が認められるようになった。対象となるのは、この日以後の出願である。特許査定後の分割は、米国、欧州などでは、従来から認められていた。また、中国では、2006年7月1日から施行された。台湾では、2013年1月1日以降に特許査定を受ける出願に適用されるようになった。韓国は未実施である。

このように特許査定後の分割出願は、世界の主要国で認められるようになったが、実務的な面で、日本が非常に使いにくい制度となっている。以下の2.4.で、この点についての状況説明と改善案を示したい。なお、欧州の2013年末現在の適用法律の情報は、当方と同じ事務所の弁理士の池田がまとめたものを利用した。

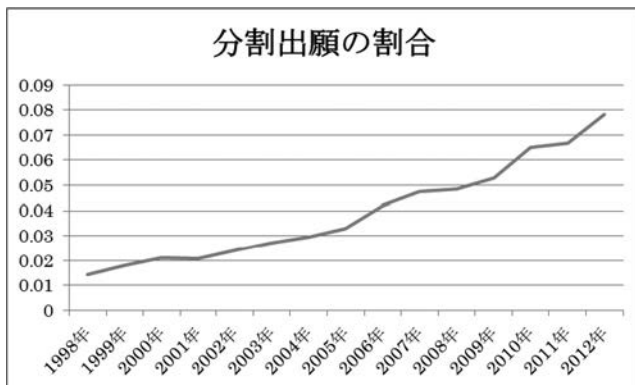
一方、早期審査は、1986年(昭和61年)2月から運

用が開始された。しかし、当初は、条件の厳しさもあり、それほど利用されていなかったが、現在では、大幅に活用数が増えている。1997年の特許では950件の申し出件数に過ぎなかったが、2012年では14,717件となっている（共に、特許行政年次報告書のデータから）。これは、平成16年7月から、中小企業等が申請する場合、先行技術の調査負担が軽減された等が大きな原因と思われる。

このように早期審査が活用されることで、出願公開前の早期権利化がなされるようになり、知財活用の面ですこぶる貢献している。しかし、後述する問題が浮かび上がってきている。以下の3. 4. で、この点についての状況説明と改善案を提示したい。

## 2. 特許査定後の分割出願に関する各国の実情から見た我が国の問題

日本においても、特許査定後の出願分割制度を採用したことは、知財活用の面で、出願人にとって非常にメリットがある制度であり、ヒット策と思う。これは、下図に示すように、分割出願の割合（総出願件数に対する割合）が2009年以降、その上昇率が増加していることからもうかがわれる。2008年では5%弱であったものが、2012年では、約8%まで上昇している。



(特許庁データより著者作成)

しかしながら、日本の制度は、外国に比べ、利用しやすいとは言いがたい。もっと利用しやすい制度にすべきと思われる。

### (1) 各国の実情

#### (1-1) 日本 \*特許法第44条

特許査定の際に送達されてから30日以内に分割可能。しかし、その30日以内に特許料を納付しなければならず、仮に、送達後、10日後に特許料を納

付すると、さらに5~6日程度後に、特許原簿に登録される（特許権が発生する）。すると、その後は、分割出願ができなくなる。

#### (1-2) 中国 \*実施細則第42条

この細則には、「出願人は本細則第五十四条第1項に規定する期限が満了するまでに、国务院特許行政部門に分割出願を申し出ることが出来る。但し、特許出願が既に却下され、取り下げられ又は見なし取り下げとされた場合、分割出願を申し出ることが出来ない。」と規定されている。そして、第五十四条第1項には、「国务院特許行政部門が特許権を付与する旨の通知を出した後、出願人は通知を受領した日より起算して2ヶ月以内に登録手続きを取らなければならない。」と規定されている。

このように、特許査定を受けてから2ヶ月の期間が認められている。しかも、この2ヶ月の期間の満了前に特許査定後の登録手続きを行ったとしても、特許権の発生までは時間がかかっており、ほとんど確実に2ヶ月間の分割期間が認められている。

ただし、中国の情報によると、中国特許庁で現時点で認められている取扱い方を確認した方が良いとされている。実務的には、登録手続きを行う前に分割を行うのが好ましい。

#### (1-3) 米国 \*特許法第121条

米国でも特許査定後の分割は、先の出願が特許となる日、までに行わなければならないが、特許発行通知が特許発行日（特許となる日）の20日ほど前に出願人側に必ず来るような実務になっている。例を挙げる。

{米国例} \*発行通知が来てから20日後に発行

| (登録)   |                |
|--------|----------------|
| 出願 No. | : 11 / 917,966 |
| 特許許可通知 | : 2012年3月30日   |
| 納付     | : 2012年5月23日   |
| 発行通知   | : 2012年7月4日    |
| 発行日    | : 2012年7月24日   |
| 特許番号   | : 8,229,243    |

このように、米国では、分割期限日がいつになるかを確実に出願人に知らせている。

#### (1-4) 欧州 \*特許法第76条(1), 規則36条他

欧州は、他の国と違い、特許査定や拒絶査定を分割可能な期間の起算点としない独特の時期的制限がある。



{日本例1}

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 出願番号             | ：特願平 03-359361                        |
| 公開番号             | ：特開平 05-179606                        |
| 登録料納付            | ：差出日（平 9.2.5）受付日（平 9.2.7）作成日（平 9.3.3） |
| 最終処分（特許／登録）最終処分日 | （平 9.4.11）                            |
| 登録記事             | 2623490（平 9.4.11）                     |
| 特許証              | ：（平 9.4.18）作成日（平 9.4.11）              |

また、日本には、包括納付制度というものがある。この制度は、出願を特定しない「包括納付申出書」を特許庁に提出することにより、申出人の予納台帳または指定銀行口座から特許料等を徴収し、設定の登録を自動的に行う制度。

この制度では、下記日本例2に見られるように、特許法に規定している30日の期間を確実に確保している。これは、出願人側にデメリットが生じないようにしているからと思われる。この例では、特許査定謄本の送達日から36日後に登録を行っている。このように、特許庁は、包括納付制度を活用しているお客さんには、確実に30日間を確保している。

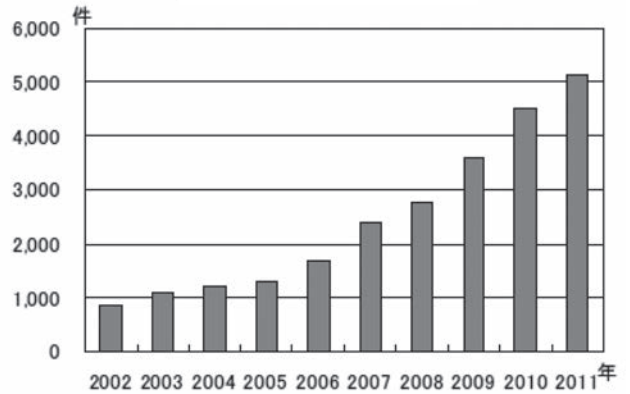
{日本例2}

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 出願番号         | ：特許願 2010-065693             |
| 公開番号         | ：特開 2011-198195              |
| 特許査定書        | ：（平 23.12.20）作成日（平 23.12.22） |
| 特許料納付書（包括納付） | ：（平 24.1.2）作成日（平 23.12.22）   |
| 登録記事         | 4911234（平 24.1.27）           |
| 特許証          | ：（平 24.2.7）作成日（平 24.1.27）    |

### 3. 早期審査による出願公開前の特許査定から生ずる問題

早期審査申請件数が2012年では14,717件となり、多くの特許が出願公開前に特許化されるようになった（下図は、2011年までの公開前特許査定件数推移）。

【公開前特許査定件数の推移】



(出典)特許庁作成

この早期権利化は、知財活用の面で大きな貢献をしている。特許庁のヒット策と思う。しかし、次の2つの点の問題があり、この問題を解決する策を検討すべきと思われる。

1つは、特許査定が出願公開前に行われることによる早期公開の問題であり、他の1つは、特許査定が出願後1年以内に行われることによる権利の不安定性の問題である。

#### (1) 特許査定が出願公開前に行われることによる早期公開の問題

出願人は、早期審査によって早期権利化を望む。一方、出願人は、改良アイデアを抱えている場合も多いし、商品発表のタイミングを特許掲載公報発行の前に行いたい場合もある。早期権利化によって、特許掲載公報が発行されると、その公報が公知となり、改良アイデアが特許されないリスクが増える。また、商品発表のインパクトが低下したり、商品発表時を改良アイデアの出願期限として管理していた場合に問題となる。

このような場合、出願人（代理人）は、どうするだろう。1つは、特許料の納付額を規定未満としたりすることで、手数料補正などの補正命令を受けることで、特許化を遅らす手がある。しかし、これは、特許庁の手間を増やすことになる。

他の手段は、実用新案へ変更することや、分割し、親を実用へ変更することなどが挙げられる。しかし、これらは手続きを増やすのみで出願人の利益にはそれほど貢献しない。

#### (2) 権利の不安定性の問題

特許査定が出願後1年以内に行われる場合、外国か

らのパリルートによる優先権主張出願を考慮しないことにつながる。日本特許法第29条の2は、外国からの優先権主張出願に対して、優先権日を基準として先後願を判断する。このため、たとえば、2013年6月1日の国内出願Xが早期審査を利用して審査され、2013年12月1日に特許査定された場合、外国、たとえば、米国にて2013年4月1日出願され、日本に2014年3月31日にパリ条約を利用して日本に出願されるもの(出願Y)を考慮しないことになる。

なお、PCT出願の日本移行の場合も同じような問題が生じる。すなわち、日本に移行するか否かは最初の出願日より30ヶ月経過前となり、30ヶ月後に先願が生じる可能性がある。しかし、特許法第29条の2の適用では、国際公開されていることが条件であり(特許法第184条の13)、日本における審査では、最初の出願日より1年半経過後に発行される国際公開公報によって対応可能となる。だが、特許査定が出願後1年半以内に行われる場合、PCTルートによる出願を考慮しないことにつながる。なお、日本に提出された国内書面の受付は、2012年は53,146件。この件数はパリルートの件数を超えていると推定される。

また、情報提供の機会が奪われるという問題もある。この点は、特許異議申立制度の復活の問題でも論議されている。下図は、「知的財産立国に向けた新たな課題と対応」(2012年6月25日特許庁)に基づく。

早期審査の件数の増加は、このような出願(特許権)が増加することを意味し、権利の不安定性につながる。また、パリ条約第4条(優先権)のBの規定に違

反はしない(先の例で言えば、出願Yも特許されるので)が、余分な手数(出願Xの無効審判)を煩わせることになるのではと思われる。

#### 4. 当方の提案

##### (1) 特許査定後の分割出願に関する問題への提案

##### (1-1) 現状の枠を維持したものに関する提案

特許査定後の分割出願について、以下のいずれかを採用すべきと思う。国内出願人や代理人にとって好ましいばかりではなく、外国の出願人にとっても好ましく、「おもてなし」の精神で改正すべきと考える。

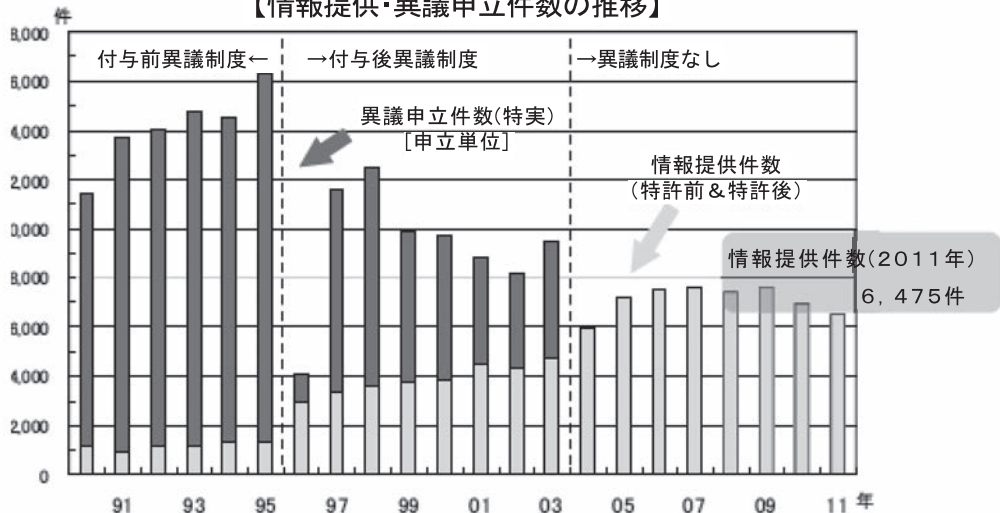
①特許査定謄本の送達から30日を持って登録手続きをする。すなわち、包括納付制度と同じ扱いとする。これだと法改正をせずに、分割出願のための検討期間として、確実に30日間を確保可能。

②仮に、登録が早くなされても、分割の期間を確保する。このために、特許法第44条1項2号については、「特許出願人又は特許権者」と変更する。この改正は、分割出願のための検討期間として、確実に30日間の確保のため。

③特許査定謄本の中に、特許権発生予定日(たとえば、登録手続き後、10日)を記載する。これにより、特許出願人は、いつ特許権が発生するか分かり、分割の期限を把握可能となる。

④特許料を納付したら、特許権発生日を通知する通知書を発行する。これにより、出願人や代理人は、いつ特許権が発生するか分かる。

【情報提供・異議申立件数の推移】



情報提供を受けた案件の72%において、情報提供された文献等を、拒絶理由通知中で引用文献等として利用 (出典)特許庁ホームページ

### (1-2) 現状の枠を破る提案

上記の提案に加え、分割の時期を、すべての特許査定と特許審決に拡大し、また拒絶審決にも拡大すべきと考える。特許審決や拒絶審決を受ける案件は、出願人にとってきわめて重要な案件である可能性が高い。そのような重要案件こそ、出願分割の種が多い案件と言える。

### (2) 早期の特許査定から生ずる問題への提案

①特許査定が出願公開前に行われることによる早期公開の問題に対しては、出願人に特許掲載公報の発行の遅延（出願から1年半が最高）の申請を認める制度を採用することが考えられる。

②早期の特許査定による権利の不安定性の問題に対しては、以下の案があり。

イ. 特許査定が出願公開前または出願公開から1ヶ月経過以前に行われたものに対しては、特許掲載公報発行から出願公開後所定期間（たとえば、6ヶ月）までの異議申立期間（最低6ヶ月）を認める制度の創設。この案は、「強く安定した権利の早期設定及びユーザーの利便性向上に向けて」（平成25年9月産業構造審議会知的財産分科会）の報告のC-3の案に近いものと言える。なお、現在、特許調査などの観点に基づき、出願から1年半以内に特許掲載公報が発行されたものについても出願公開公報が発行されている。

ロ. 上記イは、特定の出願を対象としたが、今後、

PCTによる日本移行出願や早期権利化出願の件数が増えることを考えると、特許付与後の異議申立制度（2014年3月11日にこの制度採用の閣議決定がなされた）を全ての出願に適用し、かつ早期権利化のものは上記イのように所定の異議期間以上の期間を与えることも考えるべきかと思う。

ハ. 無効審判が提起されると、権利者は訂正が可能である。異議申立が提起された場合、減縮訂正など現在の訂正に加え、拡大訂正または／および分割出願も可能とするようにしても良い。これによって、いわゆる査定系付与後異議申立制度と特許無効審判制度の併存の理論付けができるのではないかと思う。

### 5. おわりに

私の提案は、出願人や代理人にとって好ましいものであると思う。また、特許庁にとっても、出願が増加し、日本の知財力を上げる好ましい案ではないかと思う。20年以上前に、世界に先駆け、オンライン出願を稼働させた日本特許庁が、日本の知財力を上げる施策を世界に先駆けて、どんどん打ち出して欲しいと心底思う。

日本の生き残りは、知財、知的資産、頭脳にかかっているのだから。日本特許庁は、単なる手続き官庁に終わるのではなく、知財戦略、知的資産の大元締め（世界の総本山）に名実共になることを切に望む。

以上

(原稿受領2014.1.6)

## パンフレット「弁理士Info」のご案内

### 内容

知的財産権制度と弁理士の業務について、イラストや図を使ってわかりやすく解説しています。

一般向き。A4判30頁。

### 価格

一般の方は原則として無料です。  
(送料は当会で負担します。)

### 問い合わせ/申込先

広報・支援室

e-mail: panf@jpaa.or.jp

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2

電話: 03(3519)2361(直)

FAX: 03(3519)2706

