

第2回特許制度小委員会 委員からのコメント（その1）

本来 制度について議論を優先すべきところですが、特に課題である審査についてコメントさせて戴きます。

資料では、特許庁の審査コストから提案されていますが、出願人のメリットとして考えた方が実効が上がり易いように思います。

1. 基本的考え方

出願人のメリット … 先行資料調査を審査請求前に行った場合

(1) 権利取得

先行資料を事前に把握することで、審査前に権利化対応が可能となり、拒絶の回避による早期権利化、権利範囲の適切な設定等が可能となる。

(2) コスト

調査コストに見合うコストメリットが得られる。

2. 対応策

(1) 権利取得に関して

実体面は、出願人の権利活用に対する意識の問題です。

形態について、審査の回数を制限し、それ以上の審査を望む出願人は再審査料を支払う義務を課す等の何らかの負担を求める。

現在は審判、分割等で対応していますが、審査全体として考えるべきことと思います。

(2) コスト

登録率の高い企業は事前調査を行っており、そのコストは約5万円程度と思われます。現行の審査請求料から、事前調査のコストメリットは得られません。事前調査にインセンティブとなる料金体系が必要です。その為には、出願及び年金1～6年度を大幅に低減し、審査請求料をUPすることで全体での値上げなく、インセンティブを与えることが可能に思われます。

この際、現在ではこのような調査機関が不足しており、調査機関、調査キャパシティの増加について、併せて検討をお願いします。

3. その他審査請求増加に伴う審査期間の長期化対応について

審査請求を検討の都合上、審査と調査に分離して考えてみます。

- (1) 調査については、対応欧・米出願の調査結果の活用を促進することを検討すべきと思います。

米国の審査引例、EPOのサーチリポートは、審査請求期間の3年以内に入手可能な案件が相当数存在します。

これらの調査結果を、審査請求に添付を義務づけ、調査費用相当分を減額することも一考です。

- (2) 審査請求案件の再見直し

出願には極力早期に権利化を案する件と、審査請求期間の3年では十分な評価が確定しておらず、取り敢えず審査請求する案件が混在しています。

後者の未確定な案件は、見直しすることに対するインセンティブが与えられれば、再評価する企業もあるように思われます。

見直し後、審査請求を取下げの場合、審査 and/or 調査未着手案件について審査 and/or 調査料の返還を可能にする制度運用は可能でしょうか。

以 上

産業構造審議会知的財産政策部会
特許制度小委員会
委員からのコメント(その2)

2002年10月15日

1. 出願と審査請求との違いについて

＊ 出願

- (1) プロパテント政策により、出願が奨励され「大学等」や企業から多数の特許出願が期待されている。
- (2) 先願主義を採用している以上、出願は「一日」を争う。他社から先に類似の出願がされると大きな支障となる為に、出願日の確保を最優先する。

＊ 審査請求

以下の点から審査請求の要否を決める。

- (1) 審査請求期間(3年)を利用して、技術動向の見極めや、事業展開との整合性を見る。
 - (2) 先行技術調査を行う
 - (3) 3年の猶予内で、先後願関係の調査も行う。
- 上記のような視点から、企業は出願活動、権利化活動(審査請求)をおこなっており「出願の奨励」と「審査請求の厳選化」は両立する。

2. 料金体系の見直しについて

- (1) 「出願料」、「審査請求料」、「特許料」の全体の料金収入は、現状を維持しつつ、コストに見合った料金体系に再構築することには、特に問題はありません。審査請求は「知的創造サイクル」の中の「権利の設定」という大切な一翼を担っています。そのためにも、スピーディでかつ質の高い審査をお願いします。又、移行期における影響緩和策は、全体の料金収入は現状を維持することが基本であり、当然対応すべきであると思います。
- (2) 費用のシミュレーションには、「存続期間」が延びることによる、特許料の収入の増大に関してのシミュレーションが行われていないのでは。
 - ① 審査請求期間が7年から3年への短縮された結果、特許の「存続期間」が自動的に4年間延びることになる。
 - ② 審査期間が平均3年から2年以下程度に短縮され、結果として「存続期間」が1年以上延びることになる。

上記の①、②から現状より、5年程度特許の「存続期間」が伸びることとなる。すなわち現在は約10年間の特許料収入が、約15年間となり、料金が高く設定されている、「10年以上の特許料」を出願人は5年間程度支払うこととなり、金額に換算すると2倍以上の特許料収入が増大することになる。

3. 早期審査制度の強化について

(1) 現行の制度は「特段の理由」があれば早期審査が実行され、他社の通常審査案件に先駆けて、早期に審査が行われる。この制度は、日本全体の知的財産戦略を考慮すると大切な制度であるが、運用次第では「公平性」が失われる恐れがある。その為にも公平性を逸しない制度運用をお願いします。

(2) 現行の制度を維持しつつ、以下のような新しい制度の検討をお願いしたい。

大企業は自社だけで、年間数千件の審査請求を依頼している。その結果、特許庁において自社分の請求件での順番待ちが出来ている状況である。この自社分の順番待ちの順序を特許庁に「特段の理由」を求められる事無く、下位に位置している審査請求案件を自社内のトップの審査請求案件として認知され、自社内での早期審査が可能となる制度です。この提言する制度は、公平性を失う事無く、即ち、他社の審査案件に影響を与える事無く、自社の権利化活動を柔軟に運用できる制度であり、多数の審査請求を行う大企業等にとっては有効かつ積極的に活用できる制度になると考えています。

4. 補正制度について

(1) 現在の、補正の適否の運用では、実質に則さないで運用基準を機械的に適用している場合がある。

例えば、実質的には、問題がないにも拘らず、「の」を「が」に補正する補正を不適と指摘するようなことが起きている。

補正は、「願書に最初に添付した明細書、図面に記載した事項の範囲内」を前提に杓子定規にならず、実質に即した運用をして頂きたい。

(2) 知的財産戦略専門調査会でも提言を行ったが、産業競争力を強化する為には、原理的な発明においては、出来るだけ広く強い権利を有する原理特許として成立する事が必須と考えています。この広く強い権利を実現する為には、最先の出願日を確保することが最優先とする先願主義に付きまとう開示不足を補うことができる制度、即ち現行の国内優先権制度のように一年内の制約のない新規事項の追加を許容する新たな制度の構築の検討をお願いします。(例えば、米国のCIP制度)