

平成19年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

早期権利取得促進のための
審判制度のあり方に関する
調査研究報告書

平成20年3月

財団法人 知的財産研究所

要 約

本調査研究は、特許庁調査研究事業の一環として、早期権利取得促進のために、審判制度のあり方について調査研究したものである。

I. 序

特許庁では、審査官の増員、先行技術文献調査の外注拡大などにより、特許審査の迅速化・効率化が着々と進められている。これにより、審査処理件数は年々増加している。これに伴い、拒絶査定不服審判の請求件数も増加傾向にあるが、審判官の増員は容易ではない。2006年の拒絶査定不服審判の平均審理順番待ち期間は、27.1月であるが、請求件数の増加により、審理順番待ち期間の長期化が懸念される。このような長期化は、ユーザ側の早期権利取得の必要性の観点から望ましくない。そこで、拒絶査定不服審判についても、審理迅速化・効率化の観点から、制度のあり方について検討することが必要になっている。

一方、拒絶査定不服審判についてのユーザのニーズは様々であり、制度検討に当たっては、これらユーザのニーズを十分把握して行わなければならない、また海外の制度との調和も考慮する必要がある。

そこで、本調査研究は、以上の問題意識の下に、現行制度及び運用についてのユーザのニーズ、海外主要国の制度などを調査・整理・分析した上で、早期権利取得促進のために、審判制度のあり方について、今後の方向性を検討することを目的とした。

II. 拒絶査定不服審判の請求期間について

1. 拒絶査定不服審判の請求期間 ―ユーザの観点から―

現行法では、拒絶査定の謄本送達日から30日以内とされている拒絶査定不服審判の請求期間については、現状の期間で十分であるというユーザもいるが、代理人との手続に要する時間や、発明の効果を立証するための追試等を考慮すると30日では短過ぎるという意見や、現行では補正する内容を考慮して審判請求を行うかの判断が行われていないケースもあるという指摘もあり、審判請求期間を拒絶査定謄本送達日から3か月以内とすることが検討された。この場合、現行（補正期間を合わせた60日）より長期となり、拒絶査定の内容、審判請求の是非及び審判請求の内容について十分に検討する時間が与えられるので、ユーザ側のメリットは大きい。なお、拒絶査定が確定するまでの第三者の監視負担については、送達日から3か月以内であれば請求期間の延長による影響は少ないと思われる。

明細書等の補正期間については、現行法のように審判請求期間と別個に設ける

案についても検討されたが、審判請求期間を査定謄本の送達日から3か月とした場合において、明細書等の補正を審判請求と同時にすることも、現行法（請求期間（30日）と合わせた実質60日）よりも、十分な検討期間を確保することができるので問題ないと思われる。なお、3か月の期間があれば、補正の内容についても十分検討する期間があるので、複数回の補正を認める必要性は少ないと思われる。

請求の理由の補充期間については、審判請求期間が拒絶査定謄本の送達日から3か月に延長された場合には、審判請求期間内に補正の内容とともに請求の理由についても十分に検討する機会が与えられることから、審判請求後に請求の理由を補充する機会を与える必要はないとの考え方もあるが、請求理由の補充を特許庁の補正指令に対する指定期間に行っている企業では、4から5か月で行っていた検討を3か月で行うことになるので現状より大幅に短縮されることになる。請求理由については、現行法の審判請求後に請求の理由の要旨変更補正が可能で、審判請求後一定期間が経過しても理由補充が出されていない場合に特許庁が補正指令を出す制度を維持することが望ましいと思われる。

2. 拒絶査定不服審判の請求期間 ―代理人の観点から―

拒絶査定不服審判の請求期間を現行に比べて長くする（例えば、査定日から60ないし90日程度まで長くする）のは、より慎重な審判請求の判断が可能となると考えられ、望ましい方向である。ただし、特許権は対世効を有するものであり、第三者の監視負担ということを考えれば、この期間をむやみに長くすることは望ましくなく、他国の例等も考慮して、査定日から60日若しくは90日以内程度とするのは妥当なところであろう。

このように設定された期間の下で、審判請求書及び手続補正書を提出するとする案も出ている。しかし、代理人の観点からは、審判請求を行うことを決定する時点が審判請求期限ぎりぎりとなるようなケースもまれではなく、所定期間内に審判請求と手続補正書を共に提出しなければならないとなった場合、たとえこの所定期間が現行の30日から60日若しくは90日に延びたとしても、代理人としては検討時間が不足して十分な検討ができないまま手続補正書を作成して提出するという事態が生じるおそれがある。このようなことから、代理人の観点からすれば、現行制度と同様に審判請求日から例えば30日以内であれば手続補正を行うことが可能とする制度が望ましい。

請求の理由の補充期間については、審判請求に際して、それを補強するデータ、資料を収集する必要があることもあり、さらに、追加試験、実験等を行う必要がある場合もあることを考えれば、現行の制度どおりの期間とすることが望ましい

と考える。ただし、現行制度のように、審判請求後一定の期間が過ぎても理由補充が出されていないときに補正指令を出すという制度に代えて、審判請求の日から所定期間（例えば、60日）内の理由補充期限を設定してもよいのではと考える。

3. 拒絶査定不服審判の請求期間 ー全体を通してー

（1）請求期間の見直しの必要性

拒絶査定不服審判は、審査官から拒絶をすべき旨の査定（拒絶査定）を受けた特許出願人が、上級審である審判にその見直しを求める制度である。

拒絶査定を受けた特許出願人が、当該査定に適切に対応するには、当該発明の内容、明細書等の補正を含めた権利取得の可能性、当該発明の現在の実施状況及び将来の実施可能性、市場の動向等を踏まえ、慎重かつ総合的な検討が必要となる。

拒絶査定を受けた特許出願人は、明細書等をそのまま維持して、拒絶査定不服審判を請求することも可能であるが、明細書等の補正がされることが極めて多い。その際の補正は、当該特許出願について補正をすることができる最後の機会となる可能性が高いことから、慎重な検討が必要である。審判請求に加え、分割出願の可否についても検討される。平成18年の法改正により、拒絶査定不服審判を請求することなく分割出願をすることが可能となったが、このオプションについても、併せて検討される。

近年、拒絶査定不服審判の事件数の増加傾向が著しく、審判請求期間は、出願人がそのような対応をするための期間として十分であることの必要性が高まっている。当該期間が十分であることは、手続保障の観点から望ましいばかりでなく、審判の審理の迅速化、早期権利取得に資することになる。

（2）望ましい制度についての検討結果

（i）拒絶査定不服審判の請求期間

現在の期間で十分との意見や、請求期間が延長されると第三者の監視負担が増加するとの指摘もあったが、アンケート調査、外国の制度、我が国の他の不服申立制度における手続期間等を踏まえると、現行の30日間は、審判請求の可否の検討期間としては十分ではなく、90日程度に延長することが適切とする意見が大勢であった。

（ii）明細書等の補正期間

現行制度では、審判請求期間と明細書等の補正の可能な期間は別個に規定され、審判請求日から30日以内に明細書等の補正をすることが可能であるところ、拒絶査定不服審判の請求期間を90日程度に延長した場合にも、審判請求後に補正が可

能な制度を存続させることが適切かどうかについては、（Ａ）当該期間を延長した場合であっても、審判を請求する決定が期限間際にされるケースが想定されるので、そのような制度は是非とも必要であるとの意見と、（Ｂ）審判請求期間が90日程度に延長されれば、現行の補正期限より長い期間を掛けて補正について慎重に検討することが可能となるので、補正書の提出期限を審判請求期限と同一としても問題はないのではないかと意見が述べられたが、委員の多くは（Ｂ）の意見に賛同した。

（iii）請求の理由の補充期間について

審判請求後における請求の理由の補充については、現行制度のとおり認めることが望ましいとする点で、委員の意見は一致した。

Ⅲ．拒絶査定不服審判請求書における「請求の理由」について

拒絶査定不服審判の請求理由の書き方に関しては、特許法施行規則第46条によれば、単に項目に分けて記載するように規定されているにすぎない。

しかし、審判を効率化し、早期権利取得促進の観点からは、請求の理由の記載の仕方のルール化を進めるのがよいのか、進めるのがよいとして、どのようなルールとするのがよいのか、検討する必要がある。

同様の問題に関して、米国特許商標庁（USPTO）が、今後の審判請求の急増に備えて、理由補充書の記載内容を詳細に規定する等の内容を含んだ規則改正案を2007年7月30日付の官報において公表し、パブリックコメントが多数寄せられている。

本報告は、米国の規則改正案の内容を検討して、我が国におけるルール化の問題点に関して検討するものである。

米国の規則改正案においては、審査の段階でどの部分の事実と争いがなく、どの部分の事実と争うのかを明確にすることを目的として、一定のルール化を図ろうとしており、さらに、新たに審判段階で主張した理由とそうではない理由とを区別するというルール化も図ろうとしている。我が国の拒絶査定不服審判の請求理由の書き方に関しても、米国の規則改正案で提案されているこのようなルール化を図ることは審判の効率化に資すると思われるので、規則等で規定することが考えられる。

尤も、米国の規則改正案では、上記以外にも、フォント、マージン等、詳細な様式までも規則化することが提案されているが、パブリックコメントにおいても詳細な様式化は、コストアップにつながり好ましくないという意見が多数寄せられており、そのような方向での詳細なルール化は望ましくないと思われる。

さらに、上述したような点に関して、単にルール化をしても、インセンティブ

を与えないならば、ルールに従った運用は難しいと考えられる。そこで、例えば、審判請求理由補充書を受理した段階で、形式チェックを行い、形式を満たしたものは早期に審判の対象とし、形式を充足していないものはその旨を通知して補正させ、補正に応じない場合には、早期の審判の対象とはしないというような方法を検討すべきである。

IV. 前置審査及び前置審尋について

1. 前置審査制度について

(1) 前置審査制度は、昭和45年法改正の際に採用され（特許法第162条）、実務における重要な制度となっており、早期権利化、審判での負担軽減の効果を発揮していると思われる。利用状況は、2006年においては、拒絶査定がなされた案件のうち、45%が審判請求され、そのうちの82%が、審判請求から30日以内に補正され審査前置手続がなされている。そして、その45%が、審判の審理に移行することなく、前置登録（前置審査の段階での登録）がなされている。

(2) 前置審査対象案件の拡大についての検討

審査前置は審判で審理する案件を減らすという機能を果たしているが、審判請求後に補正のなされなかった案件についても行うことはできないか、それによって審判での審理案件を更に減らすことができるのではないかという点について検討された。

(3) 拒絶査定謄本の内容の充実についての検討

審査前置の前提条件である補正手続に関しても影響のある事項であるので、拒絶査定謄本の記載についても検討を行った。現在の記載は、簡単過ぎることが多く、出願人サイド、代理人サイドから改善の希望がなされた。

2. 前置審尋について

(1) 前置審尋制度は、前置解除となった案件について、審判請求人に対して審査官が作成した前置報告書を送付し、回答書による反論の機会を与えるものである。平成16年7月から試行的に開始され、現在も継続されている。

「前置審査結果報告書」は一般に拒絶査定謄本の内容よりも充実した見解が示されている。前置報告を見ることで、より争点が明確になり、その段階で回答書を提出することには意義がある。また、拒絶査定に納得し、その後の審判の手続継続の意思を喪失することにも期待される。現在の利用状況は前置報告がなされた案件のうち、20%～25%の案件について、審尋がなされている。

(2) このような前置審尋のメリット、デメリットの検討が行われたが、審判請求人におけるデメリットは余り想定されなかった。したがって、この「審尋」手続をより効果的なものとするためには、この制度の趣旨と審判請求人におけるメリットを周知することも重要であると考ええる。

V. 差戻しについて

拒絶査定不服審判においては、拒絶査定を取り消す場合に審査へ差し戻すことが現行法上可能であるが（特許法第160条）、特許庁の運用上は、ほとんど差戻審決はされていないのが現状である（数件／年）。

しかしながら、この差戻しを活用することにより早期の権利取得に資する場合もあると考えられる。例えば、審査段階における先行技術文献調査及び特許性の判断が不十分なまま拒絶査定がなされ、その結果として審判請求がなされたような場合は、審判官による審理を進めるよりも、いったん審査へ差し戻して審査官が先行技術文献調査等を行った方が実体的な手続が早く進行すると期待されるからである。

そこで、差戻しの活用について、権利取得の迅速化の観点も踏まえてユーザ・ニーズを確認すべく、アンケートを実施した。その結果からは、ユーザは差戻しについては、むしろ権利化の遅延を招くと懸念しており、それよりも差戻しによる審査の質の向上を期待していることが分かった。現状では、審判の審理順番待ち時間が2年程度と長いために、審理の結果、自判されずに審査へ差し戻されると、更に審査官による審査を受けなければならず、権利化手続が余りに長期化・煩雑化してしまうおそれがあるからである。

一方で、ユーザは、審判による不適切な拒絶査定の是正が、事件ごとにとどまらず、適切にその後の審査へ反映されて、同様の拒絶査定がなくなるように希望している。また、差戻審決においては、どのような理由で差戻しになったかということが審決書で明らかにされることにより、特許庁内の判断の透明性を上げることが期待でき、将来的に審査部の質を高めることにつながるとともに、審査段階で出願人が納得しやすくなり、審判請求の件数増加を抑制できる可能性があると考えられる。

また、主要国における差戻しに関する調査結果を我が国の法制度・運用との比較という観点から検討した。

ユーザ・アンケート・調査結果を踏まえた委員会での議論においても、差戻しが早期権利化に資するかという論点については、我が国の審査及び審判の現状からは、かえって権利化の遅延を招くおそれがあり、差戻しを積極的に活用すべき

との意見は出されなかった。

将来的に、審査・審判の処理期間が短縮されれば、差戻しが、早期の権利取得と審査の質向上との双方に資することが期待できるため、再度その活用を検討する価値は存すると考える。

VI. 早期審理について

1. 問題点の所在

早期審理制度は、審判請求人の申請に基づき、所定の条件の下に、優先して速やかに審判の審理手続を行う制度であり、審判請求人にとって利点の多い制度である。ここでは、本制度の利用状況の検討を行い、利用率が低いとすれば、どこに問題があるのか等の検討を行った。

2. 利用状況

2006年の実績では、拒絶査定不服審判の処理件数15,000件、早期審理の申請件数233件で、利用率は、約1.5%である。早期審査と比して利用率は低く、また、審査段階で早期審査を受けている案件の中においても、拒絶査定不服審判でも早期審理の申立てをした率は、約11%である。審査段階で早期の処理を希望したにもかかわらず、審判段階でその必要性がなくなるという状況は考えにくく、この利用率は低すぎるのではないかと思われる。したがって、利用率の低さの理由の検討が必要である。

3. 検討

申請要件、申出手続等について検討を行ったが、特に、大きな問題点は挙げられなかった。手続的にも緩和されており、特に、早期審査を行っている案件については、非常に簡単な手続であるにもかかわらず、十分に利用されていない。ただ、早期権利化の要請に的確にこたえられる適切な利用率というものも考慮しなければならないが、これについては、現状の200件から、更に500件位のオーダーであれば、問題はないのではないかと推測される。

4. まとめ

上述の利用率の低さは、審判請求人における以下のようなポイントの認識の低さであると考えられる。

- ①審理期間が長期化している現状の認識が不足している。
- ②早期審理の申立手続が簡易なもので足りることの認識が不足している。
- ③早期審理が行われた場合の平均審理期間の情報など、早期審理を活用した場

合の有効性の認識が不足している。

このような状況からすると、特許庁ホームページなどにおける早期審理の紹介部分の検索の容易化、手続の仕方（記載様式）の見やすさの向上などを図り、早期審理制度の周知を図ることが望ましい。

VII. 分割、継続出願、継続審査請求について

いずれも米国で採用されている制度であるが、継続出願は、主に最後のオフィスアクションに対して内容はそのまま、この出願を新たな継続出願（新たな出願番号が付与される）とすることを認める制度であり、継続審査請求制度（RCE）は、審査官にもう一度最初の段階に戻って審査を求めることができる制度であり、審査手続内容としては上記継続出願に類似する。また、一部継続出願は、新規事項を追加した継続出願と言え、内容的には日本の国内優先権主張出願と類似する。例えば、いったん出願を行った後に、その内容に実施例の追加、実験結果の追加、請求の範囲の変更を加えたものを一部継続出願として出願することが考えられるが、元の出願からの変更分については一部継続出願の時点を基準に新規性、進歩性が判断される。

日本でこれらの制度を必要とするかという点は疑問が残る。例えば、継続出願制度を導入した場合、出願人が意図的に審査の結論を先送りにすることが可能であり、第三者の監視負担が増加するということが考えられ、公平性という観点から見て、好ましくないと考える。

分割出願は、今般の法改正により時期的要件は緩和された（特に、特許査定後の分割ができ、拒絶査定に対し審判請求を行うことなく分割できるようになった）ため、使いやすい制度となったと考える。なお、分割出願を行うケースとしては、

- ・ 単一性要件違背に対応するケース、
- ・ 拒絶理由（進歩性等）に対し、特許性が認められたものを分割して特許を取得し、特許性が疑問とされたものについて分割出願を行って争うケース、
- ・ 補正制限への対応、すなわち、補正の内容的な制限から請求の範囲を変更若しくは拡大したものを分割出願するケース

等が考えられる。

はじめに

財団法人知的財産研究所は、平成 16 年度に「特許の分割・補正制度の在り方に関する調査研究」を実施し、分割出願制度の時期的・内容的制限の緩和についての検討を行うとともに、米国制度である一部継続出願等の導入や、分割出願と拒絶査定不服審判との関係についての検討を行った。次いで、平成 17 年度には「多面的な発明の保護に関する調査研究」を実施し、分割の内容的要件の緩和（実質同一発明の分割の許容）や米国の一部継続出願制度について更に検討した。また、平成 18 年度の「審判制度に関する今後の諸課題の調査研究」の中で、行政審判における特許審判の制度的特徴を検討した。

このような調査研究の内容を踏まえた上で、本年度の調査研究では、早期権利取得促進の観点から拒絶査定不服審判に関する様々な検討を行った。本報告書が、基礎資料として今後の検討に寄与すれば幸いである。最後に、本調査研究の遂行にあたり、御指導御協力を頂いた関係各位の方々に、この場を借りて深く感謝申し上げます次第である。

平成 20 年 3 月
財団法人 知的財産研究所

早期権利取得促進のための審判制度のあり方に関する調査研究委員会 名簿

委員長

松田 一弘 京都大学大学院法学研究科 教授

委員

大淵 哲也 東京大学大学院法学政治学研究科・法学部 教授

江藤 聡明 田代・江藤特許事務所 弁理士

大西 正悟 大西国際特許事務所 弁理士

大野 聖二 大野総合法律事務所 弁護士・弁理士

竹田 稔 竹田総合法律事務所 弁護士・弁理士

田中 昌利 長島・大野・常松法律事務所 弁護士・弁理士

茶園 成樹 大阪大学大学院高等司法研究科 教授

保坂 明 エーザイ株式会社 知的財産部 担当課長・弁理士

本山 泰 日本電信電話株式会社 知的財産センタ 担当部長・弁理士

オブザーバー

滝口 尚良 特許庁審判部審判課審判企画室 室長

中島 成 特許庁審判部審判課審判企画室 課長補佐

伏本 正典 特許庁特許審査第一部調整課企画調査班 企画調査班長

川俣 洋史 特許庁特許審査第一部調整課審査基準室 基準企画班長

東松 修太郎 特許庁総務部総務課制度改正審議室 特許・実用新案制度係長

前田 博貴 特許庁総務部総務課企画班 企画班長

委員兼事務局

中村 幸子 (財)知的財産研究所 主任研究員

事務局

西脇 俊一 (財)知的財産研究所 研究員 (平成19年6月1日から)

池畠 祐介 (財)知的財産研究所 研究員 (平成19年5月31日まで)

岩井 勇行 (財)知的財産研究所 統括研究員 (平成19年7月1日から)

桂 正憲 (財)知的財産研究所 研究第二部長 (平成19年5月1日から)

杉浦 淳 (財)知的財産研究所 研究第二部長 (平成19年4月30日まで)

目 次

要約

はじめに

委員会名簿

I.	序	1
II.	拒絶査定不服審判の請求期間について	3
1.	拒絶査定不服審判の請求期間 —ユーザの観点から—	3
2.	拒絶査定不服審判の請求期間 —代理人の観点から—	6
3.	拒絶査定不服審判の請求期間 —全体を通して—	9
III.	拒絶査定不服審判請求書における「請求の理由」について	16
IV.	前置審査及び前置審尋について	21
V.	差戻しについて	29
VI.	早期審理について	35
VII.	分割、継続出願、継続審査請求について	41
		

資料編

資料Ⅰ	アンケート調査結果	47
資料Ⅱ	ヒアリング調査結果	84
資料Ⅲ	海外調査結果	101
資料Ⅳ	国内調査結果	217

なお、本報告書は、委員会での議論をもとに、各委員が分担執筆している。このため、各報告の内容は、必ずしも委員会全体としての統一見解ではない。

本報告書の執筆分担は、以下のとおりである。

- Ⅱ.1 本山委員
- Ⅱ.2 大西委員
- Ⅱ.3 松田委員長
- Ⅲ. 大野委員
- Ⅳ. 江藤委員
- Ⅴ. 保坂委員
- Ⅵ. 江藤委員
- Ⅶ. 大西委員

I．序

本調査研究は、特許庁調査研究事業の一環として、早期権利取得促進のために、審判制度のあり方について調査研究するものである。

1．背景及び問題意識

特許庁では、2005年12月「特許審査迅速化・効率化推進本部」の設置、2006年1月「特許審査迅速化・効率化のための行動計画」の策定以降、2013年に審査順番待ち期間11か月を達成するべく、審査官の増員、先行技術文献調査の外注拡大などにより、特許審査の迅速化・効率化が着々と進められている。これにより、審査処理件数は増加している。

これに伴い、拒絶査定不服審判の請求件数も増加傾向にあるが、審判官の増員は容易ではない。2006年の拒絶査定不服審判の平均審理順番待ち期間は、27.1月であるが、請求件数の増加により、審理順番待ち期間の長期化が懸念される。このような長期化は、ユーザ側の早期権利取得の必要性の観点から望ましくない。そこで、拒絶査定不服審判についても、審理迅速化・効率化の観点から、制度のあり方について検討することが必要になっている。

一方、拒絶査定不服審判についてのユーザのニーズは様々であり、制度検討にあたっては、これらユーザのニーズを十分把握して行わなければならない、また海外の制度との調和も考慮する必要がある。

2．本調査研究の目的

そこで、本調査研究は、以上の問題意識の下に、現行制度及び運用についてのユーザのニーズ、海外主要国の制度などを調査・整理・分析した上で、早期権利取得促進のために、審判制度のあり方について、今後の方向性を検討することを目的とした。

3．本調査研究の内容

本調査研究では、以下の調査研究項目を中心に検討を行った。

(1) 拒絶査定不服審判の請求期間

現在の審判請求期間（拒絶査定を送達後謄本送達後30日以内）は、海外主要国の制度や行政不服審査法における他の審判制度と比較して短い。このため、請

求人にとって、請求の要否を適切に判断するには請求期間が短過ぎるという可能性が考えられる。そこで、適切な請求期間及び請求期間を変更する際の論点につき検討する。

（２）拒絶査定不服審判請求書における「請求の理由」

拒絶査定不服審判請求書の「請求の理由」の書き方は、現在、明確に規定されていない。そこで、早期権利取得促進の観点から、「請求の理由」の記載についてのルール化の適否やその内容について検討する。

（３）前置審査及び前置審尋

審判請求されたもののうち適切な手続補正がなされた場合は、前置審査の段階で早期に権利化される可能性が高い。また、現在、運用中である前置報告書を用いた審尋の活用により、審判請求継続の是非を適切に判断できる可能性もある。そこで、前置審査の対象や前置審尋の制度化などについて検討する。

（４）差戻し

審判請求事件の中には、先行技術文献調査や特許性の判断が不十分と考えられるものがあり、そのような場合には特許法第 160 条の差戻しの対象として再度審査を行った方が審査の質を上げ、審判の迅速化につながるという考え方もある。そこで、差戻しについての論点整理やユーザーズを検討する。

（５）早期審理

現在、運用されている早期審理制度は、早期権利取得のために、ユーザーの積極的な活用が望まれるが、早期審査制度に比べると利用率が低い。そこで、早期審理のあり方について検討する。

（６）分割、継続出願、継続審査請求

平成 18 年の特許法改正により、拒絶査定後、拒絶査定不服審判の請求前における分割出願が可能となったため、拒絶査定不服審判を請求しなくても権利化できる途が開けた。そこで、分割出願と審判請求の使い分けや、米国制度における分割出願、継続出願、継続審査請求などに対するユーザーの評価・ニーズなどを検討する。

4. 本報告書の構成

Ⅱでは、拒絶査定不服審判の請求期間について、ユーザーの立場、代理人の立場及び全体を通じた検討を行う。Ⅲでは拒絶査定不服審判請求書における「請求の理由」、Ⅳでは前置審査及び前置審尋、Ⅴでは差戻し、Ⅵでは早期審理、Ⅶでは分割、継続出願、継続審査請求について、それぞれ検討する。

Ⅱ．拒絶査定不服審判の請求期間について

1．拒絶査定不服審判の請求期間　－ユーザの観点から－

（1）拒絶査定不服審判の請求期間

最近審査能力の向上により、特許の審査処理件数は増加しており、それに伴って、拒絶査定不服審判の請求件数も増加傾向にある。特許権を早期に取得したいユーザ側からすれば、この拒絶査定不服審判請求の増加は、拒絶査定不服審判における審理期間の長期化を招くおそれがあるため、好ましくない。

委員会では、早期権利取得のための拒絶査定不服審判における審理の効率化とそのための方策の一つとして審判請求期間の延長について議論が行われた。

現行法では、拒絶査定不服審判の請求期間は拒絶査定の謄本送達日から 30 日以内とされており、この期間内に出願人は審判請求の是非について検討を行わなければならない。審判請求をするかしないかは拒絶査定を受ける前から決めてある、審判請求期間に補正の期間を合わせると審判請求の内容について検討する期間が 60 日間与えられている等の理由により、現状の期間で十分であるというユーザもいるが、代理人との手続期間等を考慮すると、この請求期間では期間が短く検討を十分に行うことができない、発明の効果を立証するために追試を行いたい場合には、30 日では短過ぎるという意見もある。また、審判請求を行うか否かの判断は、補正の内容を考慮して判断すべきものであるが、明細書等の補正をするにはまず審判請求を行う必要があるので、取りあえず審判請求をしておき、補正の内容の詳細については審判請求後に検討するため、補正する内容を考慮して審判請求を行うか否かの判断が行われていないというケースもある。

委員会では、審判請求期間を拒絶査定謄本送達日から 3 月以内に行うことが検討された。出願人にとっては、審判請求期間が拒絶査定謄本送達日から 3 月以内とされた場合、現行の審判請求期間＋補正期間の 60 日より、十分な検討期間が与えられるため、拒絶査定の内容を十分に検討し、審判請求の是非及び審判請求の内容について十分に検討する機会が与えられ、上述した不利益が解消されるので、3 か月間に延長されることによるメリットは大きい。また、審判の請求内容が充実することにより争点や反論のポイントが明確となり、その結果として、審理の効率化、迅速化に寄与する可能性があると思われる。

他方、第三者の立場から見ると、請求期間を延長することにより、拒絶査定の確定が遅くなるため、拒絶査定が確定するまでの間の監視負担が増えるという指摘もある。しかし、審判請求期間を延長したとしても、第三者はその期間中常にその出願について審判請求されるかどうかを監視しているわけではなく、実際は

請求期間経過後、当該案件の拒絶査定が確定したかどうかを書類の閲覧や審査経過の閲覧により確認するだけなので、第三者の監視負担はそれほど大きくはならないと思われる。

委員会では、審判請求期間を延長することにより、審判請求人が駆け込み的に拒絶査定不服審判請求を行うことが減り、審判請求件数の減少ひいては審判待ち時間の減少につながる可能性があるとの指摘があった。請求期間が延長されることにより、取りあえずの審判請求や駆け込み的な審判請求は若干減るかもしれないが、審判請求件数に及ぼす影響は少ないと考えられる。審判請求が増えている理由の一つとして審査の段階での審査官と出願人の間のコミュニケーション不足を指摘する意見もあり、審判請求件数自体の減少については、審判制度だけでなく、審査制度、前置審査を含めて中長期的に検討する必要があるのではないかとと思われる。

（２）明細書等の補正期間について

委員会では、明細書等の補正を審判請求と同時に行う案と現行法のように補正の期間を審判請求期間と別個に設ける案について検討された。現行法における明細書等の補正の期間が拒絶査定不服審判請求期間（30 日）と拒絶査定不服審判の請求の日から 30 日を合わせた実質 60 日以内であるところ、審判請求期間を上述したように査定謄本の送達日から 3 月とした場合において、明細書等の補正を審判請求と同時に行うこととしても、現行法における実質 60 日である補正検討期間よりも、十分な検討期間を確保することができる。また、補正の内容を検討した上で審判請求がなされるため、拒絶査定の内容を十分に検討し、適正な補正内容とそれに基づく特許性の主張ができると思われる。

また、補正期間において複数回の補正の機会が必要かどうかについては、3 か月の期間があれば、補正の内容についても十分検討する機会があるので、補正書を何回も出すという必要性は少ないと思われる。

（３）請求の理由の補充期間について

審判請求の理由補充期間については、審判請求期間の延長に伴い、審判請求時に記載してその後の請求書の補正を不可とする案と、現行どおり審判請求後の要旨変更補正が可能（補正指令に対する指定期間（30 日）内）とする案について検討された。

（１）で述べたように、審判請求期間が拒絶査定謄本の送達日から 3 月に延長された場合には、審判請求期間内に補正の内容とともに請求の理由についても十分に検討する機会が与えられることから、審判請求後に請求の理由を補充する機

会を与える必要はないとの考え方もある。実際に、補正と理由補充を同時に行っている企業では、請求理由の検討を実質 60 日で行っていることから、3 か月あれば十分であるという意見がある。しかし、請求理由の補充を特許庁から補正指令に対する指定期間（30 日）に行っている企業では、4 から 5 か月で行っていた検討を 3 か月で行うことになるので現状より大幅に短縮されることになるという反対意見も多い。このように、現状では理由補充をいつ行うかは各企業により異なること、現行法における実質的な検討期間を考慮すると、ユーザ側からすれば、請求理由については、現行法の審判請求後の要旨変更補正が可能な制度を維持することが望ましいと思われる。

また、審判請求期間が 3 か月に延長されて、理由補充については現行法を維持することとした場合、第三者の監視負担が大きくなるという指摘については、現状の理由補充がされるのが、通常では拒絶査定から 4～5 か月であることを考えれば、第三者の監視負担についても現状とそれほど変わらないのではないかと思われる。

2. 拒絶査定不服審判の請求期間 ― 代理人の観点から ―

(1) 拒絶査定に対して不服審判を請求する場合、審判請求書は査定日から 30 日以内、手続補正は審判請求日から 30 日以内、さらに、審判理由補充は特許庁からの補正指令が出てから 30 日以内の提出が求められている。これらの請求期間を延長の方向で見直すということで幾つかの案が委員会内で示されており、これらの案を含め、代理人の観点から見た見解を述べる。

(2) 拒絶査定不服審判の請求期間（現行では、査定日から 30 日以内）

拒絶査定不服審判の請求期間を現行に比べて長くする（例えば、査定日から 60 ないし 90 日程度まで長くする）のは、代理人にとってほぼ異存のないことであると考ええる。現在の 30 日間というのが短過ぎるという訳ではないが、これが長くなることにより、より慎重な審判請求の判断が可能となると考えられ、望ましい方向である。

ただし、特許権は対世効を有するものであり、第三者の監視負担ということを考えれば、この期間をむやみに長くすることは望ましくない。他国の例、例えば、米国では最終拒絶（Final Office Action）から 3 か月（延長費用を支払えばさらに 3 か月延長可能）であり、E P O では拒絶決定の日から 2 か月以内であるということを考えれば、査定日から 60 日若しくは 90 日以内程度とするのは妥当なところであろう。

(3) 明細書等の補正期間（現行では、審判請求日から 30 日以内）

審判請求に際しては、当然ながら審判請求を維持できるだけの根拠若しくは理由があるか否かを判断し、これらを有効に主張するために補正が必要であるか否かを検討し、必要に応じて補正が行われている。一般に、根拠若しくは理由があり、かつこれを有効に主張するために必要な補正の概要が決まれば、審判請求を行うことが決定され、それに応じて具体的な補正案を考えるという手順が踏まれている。この場合、審判請求は補正の概要が決まった時点で行われ、その後、具体的な補正案を作成するということが多い。このような観点から見れば、審判請求の日から 30 日以内に手続補正書を提出できるとする現在のシステムをそのまま採用するのが良いと考える。

ただし、本委員会でのこの請求期間の改訂案として、拒絶査定の日から 60 日若しくは 90 日以内に審判請求書及び手続補正書を提出するとする案も出ており、これについて、代理人の観点から考察する。

審判請求を行うことを最終的に決定するのは出願人であるが、審判請求を行う

べきか否かの判断が微妙な場合にその決定が延びる傾向にあり、この決定を行う時点が審判請求期限ぎりぎりとなるようなケースもまれではない。この場合、審判請求の日から 30 日以内という手続補正可能期間があれば、出願人側が審判請求期限の間に審判請求を行うという決定をしたとしても、代理人としては審判請求書（恐らく、理由は追って補充という内容の審判請求書）を提出するのに負担は少なく、それから 30 日以内に手続補正書を提出すれば良いため、ゆっくりと熟考した上での確かな手続補正書を作成できるという利点がある。

ところが、所定期間内に審判請求と手続補正書を共に提出しなければならないとなった場合、たとえこの所定期間が現行の 30 日から 60 日若しくは 90 日に延びたとしても、出願人による審判請求を行うか否かの判断がこの期間ぎりぎりまで延びるというケースが出てくることが想定される。そして、審判請求を行うことが期限近くなって代理人に連絡され、それから審判請求書及び手続補正書を作成するということになることも考えられ、検討時間が不足して十分な検討ができないまま手続補正書を作成して提出するという事態が生じるおそれがある。

このようなことから、代理人の観点からすれば、現行制度と同様に審判請求日から例えば 30 日以内であれば手続補正を行うことが可能とする制度が望ましい。なお、ケースバイケースかもしれないが、この 30 日という期間はもう少し短くても良いかもしれない。

（４）請求の理由の補充期間（現行は補正指令が出され、それから 30 日以内）

審判請求に際して、それを補強するデータ、資料を収集する必要があることもあり、さらに、追加試験、実験等を行う必要があることもある。このようなことを考えれば、現行の制度どおりの期間とすることが望ましいと考える。ただし、現行制度では、審判請求を受領後、一定の期間が過ぎても理由補充が出されていないときに補正指令を出して 30 日以内の提出期間を設定するという手順となっており、補正指令を出すという余分な手続が必要である。このため、現行制度に代えて、審判請求の日から所定期間（例えば、60 日）内の理由補充期限を設定しても良いのではと考える。

（５）追加コメント

出願人が外国在住者の場合に、現行では、拒絶査定から 3 か月以内に審判請求を行うことと、審判請求から 30 日以内に補正を行うことが規定され、審判請求理由補充については、補正指令から 30 日以内の提出が求められている。国内出願人を対象として規定されている期間を上述のように延長する場合、在外者についても当然ながら不公平にならないような配慮が必要である。例えば、拒絶理由

通知に対して、在外者の場合には3か月の応答期限が設定され、さらに、翻訳等に時間が必要な場合には1か月の延長を3回、合計3か月の延長が認められているが、これと同様な延長を認めることも考えられる。

また、審判請求期間と直接関係するものではないが、現在の運用では、請求項のいずれか（メインクレーム）に拒絶理由があれば拒絶査定が出されるようになっているが、これを拒絶理由通知と同様にすべての請求項についての判断を拒絶査定に示すことが望まれる。これにより、審判請求の必要性の判断が容易となり、審判請求期間内に的確な対応が採りやすくなると想定される。

3. 拒絶査定不服審判の請求期間 ―全体を通して―

(1) はじめに

拒絶査定不服審判は、審査官から拒絶をすべき旨の査定（拒絶査定）を受けた特許出願人が、当該査定に不服のある場合に、上級審である審判にその見直しを求める制度である。

拒絶査定を受けた特許出願人が、当該査定に適切に対応するためには、当該発明の内容、明細書等の補正を含めた権利取得の可能性、当該発明の現在の実施状況及び将来の実施可能性、市場の動向等を踏まえ、慎重かつ総合的な検討が必要となる。

拒絶査定を受けた特許出願人は、明細書等をそのまま維持し、拒絶査定不服審判で拒絶査定の撤回を求めることも可能であるが、審判請求に際し、明細書等の補正がされることが極めて多い¹。その際の補正は、当該特許出願について補正をすることができる最後の機会となる可能性が高い²ことから、慎重な検討が必要である。審判請求に加えて、分割出願の要否についても検討がなされる。分割出願についても、最後の機会となる可能性が高いことから、慎重な判断が求められる。

平成 18 年の特許法改正により、拒絶査定不服審判を請求することなく分割出願をすることが可能となったが、このオプションについても、併せて検討することになる。

このように、拒絶査定を受けた特許出願人は、慎重かつ総合的な検討を経て最適の対応を選択することとなるが、近年、拒絶査定不服審判の事件数の増加傾向が著しく³、審判請求期間は、出願人がそのような対応をするための期間として十分であることの必要性が高まっている。

当該期間が十分であることは、手続保障の観点から望ましいばかりでなく、審判の審理の迅速化、早期権利取得に資するものと考えられる。

¹ 2006 年に拒絶査定（意見拒絶）された事案についてみると、拒絶査定不服審判の請求から 30 日以内に 82% の案件について明細書等の補正がされている。補正がされた案件は、審査官による審査（いわゆる前置審査）に付され、当該補正により拒絶の理由が解消したものと審査官が認めたときは、拒絶査定が取り消されて特許査定がされ、その他の場合には特許庁長官に前置報告がなされる（法 162-163 条）。審査前置に付された案件の 45% が、前置審査の段階で特許査定されている（特許庁行政年次報告書 2007 年版〈統計・資料編〉、5 頁を基に計算）。

² 審判の審理でその後発見した拒絶理由が通知された場合において、当該通知で指定された期間内に限り明細書等を補正することができる（法 159 条 2 項で準用する特許法第 50 条、同第 17 条の 2）。

³ 拒絶査定不服審判の請求件数は次のように急速に増加している（特許庁行政年次報告書 2005・2007 年版〈統計・資料編〉を基に作成）。

1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
14,086	16,324	19,270	21,193	21,607	23,284	22,444	25,870

（２）検討

（ｉ）現行制度

拒絶査定不服審判の現行制度は、概要次のとおりである。

特許の審査において、拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に、拒絶査定不服審判を請求することができる（特許法（以下「法」という。）121 条 1 項）⁴。

拒絶査定不服審判を請求する者は、請求の趣旨及び理由等を記載した審判請求書を提出しなければならない（法 131 条）。

拒絶査定不服審判の請求人は、その審判の請求の日から 30 日以内に、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる（法 17 条の 2 第 1 項第 4 号）⁵。

拒絶査定不服審判の請求の際、審判請求書には請求の趣旨、請求の理由等を記載しなければならないが（法 131 条）、請求の理由については、審判長からの補正指令で指定された期間内に補正をすることができる（法 133 条）。

拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に、拒絶査定された元の特許出願の一部を、1 又は 2 以上の新たな出願（分割出願）とすることができる。（法 44 条 1 項 3 号）

（ii）アンケート調査等

拒絶査定を受けた特許出願人が、当該査定に適切に対応するには、上述のとおり慎重かつ総合的な検討が必要である。現行の拒絶査定不服審判の請求期間（30 日）がそのための期間として十分であるか否かについて、制度利用者にアンケート調査したところ、検討期間が短いとする回答は 71%⁶、「80%以上の案件について当該期間内に十分検討可能」との回答は、27%であった（【資料 I の 1】Q2 参照）。

30 日の検討期間では十分でない理由としては、拒絶査定の内容を解析するための時間（資料入手に要する時間を含む）の不足、知財部門と発明部門等の社内他部門との意思疎通を図る時間の不足、社外代理人との意思疎通を図る時間の不

⁴ ただし、拒絶査定不服審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から 4 日（在外者にあつては、2 月）以内でその期間の経過後 6 月以内にその請求をすることができる（法 121 条第 2 項）。

⁵ 拒絶査定不服審判の請求の日から 30 日以内に、その請求に係る特許出願の願書に添付した明細書等について補正があつたときは、当該事件は、審査官によるいわゆる前置審査に付される（法 162 条）。

前置審査の結果、審査官は、①拒絶査定を取り消し、特許をすべき旨の査定をするか、②査定をすることなく、その審査の結果を特許庁長官に報告する（法 162 条）。

⁶ 「80%未満の案件は十分検討可能」、「50%未満の案件は十分検討可能」、「20%未満の案件は十分検討可能」、「10%未満の案件は十分検討可能」の回答の合計値。

足などが代表的である（【資料Ⅰの１】Q3参照）。制度利用者へのヒアリング調査によれば、化学・医薬系企業では、審判請求の基礎となる追加実験の時間の不足が特に問題となっている（【資料Ⅱ】参照）。

現行制度では、拒絶査定不服審判の請求期間と、審判請求後の手続補正が可能な期間とは、別個に規定されているが、これについて意見を求めたところ、「特段の問題があるとは考えていない」との回答が47%、「現行制度で特段の問題はないが、もし審判請求期間が延長された場合は、両期間を合わせても問題はない」とする回答が42%、「現行の制度でも問題があると考えており、直ちに両期間を合わせるべき」が6%であった（【資料Ⅰの１】Q9参照）。

審判請求の当否について期限内に十分に検討し得ない場合、取りあえず審判請求をすることも考えられる。アンケート調査によれば、取りあえず審判請求をした経験を有する制度利用者は73%に達し⁷、そのような経験はない旨の回答は26%にとどまった（【資料Ⅰの４】Q4参照）。ヒアリング調査においても、現行の拒絶査定不服審判の請求期間は、審判請求の適否を判断するための期間としては必ずしも十分ではないため取りあえず審判請求をするケースがあり、請求期間が延長されれば、拒絶査定不服審判の請求件数が減少する旨の回答もあった⁸（【資料Ⅱ】参照）。

拒絶査定を受けた特許出願人は、審判請求の当否と並行して明細書等の補正について検討するのが通常であるので、これら両手続の期間を併せてアンケート調査したところ、現行の請求期間と手続補正期間のいずれかが一方又は双方が短いとする回答は64%⁹、現行の請求期間と手続補正期間はいずれも適切とする回答は35%であった（【資料Ⅰの１】Q6参照）。

当該アンケートで拒絶査定不服審判の請求期間が短いとした回答者が適切と考える請求期間について質問したところ、60日以内62%、90日以内14%などであった（【資料Ⅰの１】Q7参照）。また、同アンケートで補正期間が短いとした回答者が適切と考える期間について質問したところ、90日以内75%、120日以

⁷ 取りあえず審判請求した経験が80%以上～20%未満あるとの回答の合計値。このアンケートからは、取りあえず審判請求される案件の総数は不明であるが、経験なしの回答が26%にとどまっていることから、取りあえず審判請求される案件の総数は必ずしも少なくないものと推測される。

⁸ 企業ヒアリング調査によれば、請求期間を延長することによるその他の影響として、19社中6社が、審判請求件数が減少する旨回答している（【資料Ⅱ】参照）。

⁹ 「拒絶査定不服審判の請求期間は短いが、審判請求時の手続補正期間は適切」との回答、「拒絶査定不服審判の請求期間は適切だが、審判請求時の手続補正期間は短い」との回答、及び「拒絶査定不服審判の請求期間及び審判請求時の手続補正期間とも短い」との回答の合計。

内 19%などであった（【資料Ⅰの 1】Q8 参照）。

拒絶査定不服審判を請求する際、審判請求書には請求の理由を記載しなければならないが（法 131 条）、審判請求書に請求の理由が実質的に記載されていないときでも、その後、審判長からの補正指令で指定された期間¹⁰内に補充（追完すれば当該瑕疵は治癒される（法 133 条）¹¹。これに関し、審判請求後における審判請求の理由の補充を認めないこととする改正の是非について意見を求めたところ、「審判請求のできる期間が今よりも延長されるならば問題はない」との回答が 73%、「審判請求のできる期間が今よりも延長されても問題がある」とする回答が 20%であった（【資料Ⅰの 1】Q5 参照）。

（３）外国の制度及び我が国の他の不服申立制度

（i）欧州特許庁では、審査部等の決定に不服がある場合、決定の通知の日から 2 月以内に審判請求し、4 月以内に審判理由補充書を提出しなければならない（欧州特許条約 108 条）。審判手続において補正が認められるか否かは審判官の裁量である（施行規則 86(3)条）。

米国では、最終拒絶の通知の日から原則 3 月以内に審判請求（米国特許法 134 条）をすることが可能であり、審判請求期間は追加料金の納付を条件に最大 3 月の延長が認められる（施行規則(37CFR)41.31）。審判請求理由書の提出期間は、審判請求から 2 月以内であるが、手数料の納付を条件に、審判請求日から 7 月後まで延長可能である（37CFR41.37）。米国では、最終拒絶を受けた後、特許出願人は継続審査請求、継続出願なども可能である。

韓国の現行制度は、我が国と同様である。ただし、近々、審査前置制度の廃止、再審査制度¹²の導入が予定されている。

ドイツ、英国には我が国の審判に直接対応する制度は存在せず、特許庁の決定に対する不服は裁判所に提訴する。出訴期間は前者が特許庁の決定の送付から 1 月以内、後者が拒絶査定の日から 28 日以内である。（以上について、【資料Ⅲ】参照）

（ii）行政不服審査法における審査請求期間は「60 日以内」とされている（第 14 条）。公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令に対する不服審判請

¹⁰ 通常、30 日。

¹¹ 審判長の指定した期間内に審判請求の理由が補正されないときは、当該審判請求は却下される（法 133 条 3 項）。

¹² 拒絶決定謄本の受領から 30 日以内（2 月延長可能）に、明細書等の補正とともに再審査を請求する制度。審査官が再度の拒絶決定した場合には、審判請求をすることが可能。

求期間は、命令書の謄本の送達から「60 日以内」（私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第 49 条第 6 項及び同法第 50 条第 4 項）、国税不服審判の請求期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して「2 月」以内である（国税通則法第 77 条第 1 項）。

平成 19 年 7 月の「行政不服審査制度検討会 最終報告」では、行政不服審査法における審査請求期間について、「審査請求期間については 3 か月にする」とするが、審査請求期間を短縮する特例を定める個別法の定めについては、行審法の審査請求期間が出訴期間よりも短い 3 か月となることにかんがみ、それよりも更に短い期間を設けることを正当化する特段の理由が真に認められる場合に限定されるのが適切と考えられる。」とし、審査請求期間を原則 3 か月にする事が提言されている。

（４）望ましい制度について

（ⅰ）拒絶査定不服審判の請求期間

今回実施のアンケート調査及びヒアリングによれば、現行の拒絶査定不服審判の請求期間（30 日）では、請求の当否について十分検討することができないケースがあり、取りあえず審判請求されることがあるとする制度利用者が多数存在することが明らかである。拒絶査定を受けた特許出願人が当該査定に適切に対応するためには、慎重かつ総合的な検討が必要であるから、拒絶査定不服審判の請求期間を延長し、十分な検討期間を設けることは、手続保障の観点から望ましい。十分な検討を行った上で適切な対応が選択され、充実した審判請求書が作成されれば、審判官は、請求人の主張を迅速かつ的確に把握することができる¹³。取りあえず審判請求される事案の減少と相まって、審理の充実及び早期権利化に資することが期待できる。

委員会では、現在の期間で十分との意見や、請求期間が延長されると拒絶査定の確定時期が遅れ、第三者の監視負担が増加するとの指摘もあったが、アンケート調査やヒアリングの結果、諸外国の制度や我が国の他の不服申立制度における手続期間等を踏まえると、現行の 30 日間は、審判請求の当否の検討期間としては十分ではなく、90 日程度に延長することが適切とする意見が大勢であった。

（ⅱ）明細書等の補正期間

現行制度では、審判請求期間と明細書等の補正の可能な期間は別個に規定され、審判請求日を基準としてそれから 30 日以内に明細書等の補正をすることが可能

¹³ これにより補正及び審判請求書の内容が充実すれば、審査前置において登録される案件数の増加も期待できる。

であるところ、拒絶査定不服審判の請求期間を 90 日程度に延長した場合にも、審判請求後の補正が可能な制度を存続させることが適切かどうかについては、（A）当該期間を延長した場合であっても、審判請求の当否についての判断が微妙な場合等において、審判を請求する決定が期限間際にされるケースが想定されるので、期間の長短はともかく、そのような制度は是非とも必要であるとの意見と、（B）審判請求期間が 90 日程度に延長されれば、現行の補正期限の 60 日（30 日＋30 日）より長い期間をかけて補正について慎重に検討することが可能となるので、補正書の提出期限を審判請求期限と同一としても問題はないのではないかとの意見が述べられたが、委員の多くは（B）の意見に賛同した。

（A）の意見は、審判請求の決定が請求期限の直前となるケースが従来から存在するところ、現行制度の下では、そのような場合でも補正について十分検討することが可能であるが、審判請求の期限と補正の期限を同一とすると、検討不十分の補正がされる結果となり得ることを懸念するものである。

審判請求の期限と、明細書等の補正の提出期限を同一とする改正をする場合には、そのようなケースの発生を防止するため、改正内容の周知を図ることが必要と考えられる。

（iii）請求の理由の補充期間について

アンケートにおいて、審判請求後における審判請求の理由の補充を認めないこととする改正の是非について意見を求めたところ、前述のとおり「審判請求のできる期間が今よりも延長されるならば問題はない」との回答が 73%、「審判請求のできる期間が今よりも延長されても問題がある」とする回答が 20%であった。

審判請求期間が 90 日程度に延長されれば、通常、審判請求の当否、補正の可否等について十分検討した上で、適切な請求の理由を作成することが可能と考えられる。

しかしながら、審判請求期間を 90 日程度に延長した場合において、その後における請求の理由の補充を一切認めないとすると、現行制度で審判長からの補正指令により指定された期間内に補正する場合に比較して、補充可能な期間が実質的に短縮されるので、制度利用者にとって不利益な変更となる。

また、請求の理由は、審判及び前置審査での審理において、審判官、審査官が請求人の主張を迅速かつ的確に把握する上で重要であることから、審判請求時に請求の理由を実質的に記載することができない事情が存する場合に、その補充を認めることは、早期権利取得に資するものと考えられる。

審判請求後における請求の理由の補充については、現行制度のとおり認めることが望ましいとする点で、委員の意見は一致した。

その場合、請求の理由が明らかとなる時期が現行より遅れることがあり得るが、補正内容は確定しているので、第三者の監視負担に関し、特段の問題が生じることはないものと考えられる。

（５）おわりに

今回の調査研究では、時間の制約から、国外居住者の取扱いについては検討することができなかった。法４条は、「特許庁長官は遠隔…の地にある者のため請求により又は職権で、…121条第１項…に規定する期間を延長することができる」と規定し、これを受けて、在外者には審判請求期間について６０日の延長等が自動的に認められている。国内居住者の審判請求期間を９０日程度に延長した場合、在外者について従来どおりの取扱いを継続することが適切か、別途の検討が望まれる。

Ⅲ．拒絶査定不服審判請求書における「請求の理由」について

1．問題の所在

拒絶査定不服審判の請求理由の書き方に関しては、特許法施行規則 46 条に「拒絶査定不服審判の請求書は様式第 61 の 2 により・・・作成しなければならない。」とされており、同様式第 61 の 2 の備考 9 においては、「【請求の理由】の欄には、「1. 手続きの経緯」、「2. 拒絶査定の要点」、「3. 立証の趣旨」、「4. 本願特許が登録されるべき理由」、「5. むすび」のように項目を設けて記載する。」と記載されており、単にこれらの項目に分けて記載するように規定されているに過ぎない。また、特許庁のHPでは、請求の理由の書き方の参考例を掲載しているが、これは単なる参考例にしか過ぎない¹³。したがって、早期権利取得促進の観点から、請求の理由の記載の仕方のルール化を進めるのが良いのか、進めるのが良いとして、どのようなルールとするのが良いのか、検討する必要がある。

同様の問題に関して、米国特許商標庁（USPTO）が、今後の審判請求の急増に備えて、理由補充書の記載内容を詳細に規定する等の内容を含んだ規則改正案を 2007 年 7 月 30 日付の官報において公表し、パブリックコメントに供した。

パブリックコメントは、「A. 知的財産団体及び政府機関」8 件、「B. 会社、団体」10 件、「C. 法律事務所」3 件、「D. 個人」29 件、寄せられており、USPTO のHPに掲載されている¹⁴。

米国の規則改正案は、現在、まだ検討中であるが、上記問題に関して、詳細な規則を規定しているので、米国の規則改正案の内容を検討して、我が国におけるルール化の問題点に関して検討するものとする。

2．米国規則改正案

米国規則改正案においては、拒絶査定不服審判の審判請求の理由書（Appeal Brief）の書き方に関してルール化を図っているが、主要なものは、以下の通りである。

（1）事実の主張

事実の主張を記載することにより、審査の段階でどの部分の事実に争いがなく、

¹³ http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/sinpan/sinpan2/pdf/sample_bill_sinpan/01_2.pdf 参照。

¹⁴ <http://0-http://0-www.uspto.gov/mill1.sjlibrary.org/web/offices/pac/dapp/opla/comments/bpai/bpail.html> 参照。

どの部分の事実を争うのかを明確にすることを目的とする。

審判請求人は、このセクションにおいて、事実を客観的に述べることを要求され、証拠の該当部分（証拠番号、頁、行の記載等）との関連を要求される。

事実の主張欄の記載は、すべてショートセンテンスで記載することを要し、1センテンスには、1つの事実を記載することを要する。

例えば、非自明性を争う場合には、先行技術の範囲及び内容、対象となる特許クレームと引用例の一致点、相違点、当業者のレベルを客観的に記載し、争点を明確にすることを要する。

（２）審判請求の主張

審判の対象となる拒絶理由がどのようなものであり、審判請求人は、何故、審査官が誤った判断をしたと考えるのかに関して、記載することを要する。

審判請求は、審判請求人が争うすべての争点に関して、簡潔にその主張内容を記載することを要する。

審判請求における主張は、既に審査官に対して行ったものと新たに審判請求の段階で加えたものとを区別することを要する。

審判請求の理由は、（１）すべてのクレームに共通する議論をしても、（２）クレーム毎に別々に議論しても良いが、この点を明示しない場合には、審判請求人に不利に扱われても、異議を言えない。

（３）各拒絶理由に対する審判請求の理由の書き方

（i）35 U.S.C. 112

拒絶理由が何故、誤りであるかという主張とともに、①発明の要旨、②実施可能要件、③ベストモードを記載することを要する。

（ii）35 U.S.C. 102

拒絶理由が何故、誤りであるかという主張とともに、引用例と本願発明の相違点を記載することを要する。

（iii）35 U.S.C. 103

拒絶理由が何故、誤りであるかという主張とともに、引用例と本願発明の相違点とかかる相違点が何故、非自明性を基礎付けるかを記載することを要する。

（iv）上記以外の拒絶理由

拒絶理由が何故、誤りであるかという主張を記載することを要する。

（４）その他

理由部分は、25 頁以内（ダブルスペース、マージンは、1 インチ以上、フォントは、14 ポイントの Times New Roman 又はこれと同等のもの）に記載することを要する。

3. 日本法への示唆

（1）ルール化の必要性

拒絶査定不服審判を迅速に処理し、早期の権利取得を促す観点からは、請求の理由の書き方に関して、一定のルール化が望まれる。米国における規則改正案において議論されているような項目の内、いくつかは、我が国においても、採用しても良いと思われる。

なお、USPTO の規則改正案が提示している請求の理由の書き方に対しては、パブリックコメントにおいて、「本来、審判請求人の裁量に委ねるべきである」（American Intellectual Property Law Association）、「このような詳細なルール化はコストアップにつながり、望ましくない。」（Intellectual Property Owners Association、Intellectual Ventures）というような批判的な見解が寄せられている。

この点、我が国において、無効審判請求の理由の書き方は、後述する通り、一定のルール化がなされているが、これはベンチャー企業の利用をよりし易くする観点から立法化されていることとは、対照的である。

USPTO の規則改正案は、請求理由の書き方だけではなく、頁数の制限等、かなり詳細なルール化を図っており、このような詳細なルール化は、特にベンチャー企業等においては、コストアップの要因となりかねないことを米国におけるパブリックコメントは示しているように思われる。

しかし、請求の理由の書き方に一定の指針を示すこと自体は、コストアップにつながるものではなく、特に特許実務に不慣れなユーザに対して、より利用し易い機会を与えると評価できる。

上述した通り、詳細なルール化は、規則を遵守させるのが困難なばかりではなく、コストアップにつながり、審理促進にどれほど資するかは疑問があるが、下記の通り、民事訴訟及び無効審判請求の理由の書き方において行われているようなルール化は、理由の書き方として当然の事理に近いものであり、審理の促進に資すると考えられるので、積極的に検討しても良いと思われる。

尤も、このようなルール化は望ましいとして、規則を定めても、単に規則に定めるだけでは、インセンティブがなく、従前の実務が継続されるだけなので、この点に関しても、検討する必要がある。

(2) 民事訴訟との比較において問題となる事項

民事訴訟においては、民事訴訟規則第 53 条において、「①訴状には、請求の趣旨及び請求の原因（請求を特定するのに必要な事実をいう。）を記載するほか、請求を理由づける事実を具体的に記載し、かつ、立証を要する事由ごとに、当該事実に関連する事実で重要なもの及び趣旨を記載しなければならない。②訴状に事実についての主張を記載するには、できる限り、請求を理由づける事実についての主張と当該事実に関連する事実についての主張とを区別して記載しなければならない。」と規定されている。

民事訴訟規則第 53 条①は、立証を要する事実毎に、主要事実、間接事実、証拠を記載することを要するとしている。この規定は、米国の規則改正案の争点毎に理由を記載することを求めていることに通ずるものがあり、このような事項は、我が国の特許法施行規則に規定することは検討に値すると考えられる。

特許法上においても、特許法 131 条 2 項は、「特許無効審判を請求する場合における前項第 3 号に掲げる請求の理由は、特許を無効にする根拠となる事実を具体的に特定し、かつ、立証を要する事実ごとに証拠との関係を記載したものでなければならない。」と規定しており、これと同趣旨の規定を拒絶査定不服審判の請求理由にも規定することが望まれる。

また、民事訴訟規則第 53 条②は、主要事実と間接事実とを区別して記載するように求めている。かかる規則にしたがって、近時の民事訴訟の訴状においては、「請求の原因」たる事実と背景事情となる事実を書き分けるようになってきており、一定の成果を挙げていると評価されている。

拒絶査定不服審判請求の場合、主要事実、間接事実の区別だけではなく、米国の規則改正案で問題としている争いのある事実とそうではない事実の区別は重要である。

審理の迅速化の観点からは、当然のことながら、争いのある事実に審理を集中する方が妥当であるからである。したがって、事実の記載の方法に関しては、民事訴訟規則にならって、特許法施行規則に規定することとし、その内容は、主要事実と間接事実の区別だけではなく、争いのある事実とない事実に分けて記載するようにすることは検討に値すると考えられる。

(3) その他

拒絶理由毎の記載事項（特許法 36 条、29 条 1 項、2 項等の区別）に関しては、我が国では、様式レベルの問題と捉えることができるので、様式として掲載することは検討に値すると考えられる。

審判請求理由の内、新たに審判段階で主張した理由とそうではない理由の区別は、審判の審理促進に資すると考えられるので、我が国の特許法施行規則に規定することは検討に値すると考えられる。ただし、これにより審判官等に予断を与えないようにする必要があると思われる。

頁数の制限に関しては、一律に規制する必要があるかは疑問がある。フォント、マージン等は、規則で規定するような事柄ではないように思われる。

(4) インセンティブ

上記のような事柄を仮に我が国の特許法施行規則に規定したとしても、何らのインセンティブを考えないならば、ルールにしたがった運用は難しいと考えられる。そこで、例えば、審判請求理由補充書を受理した段階で、形式チェックを行い、形式を満たしたものは早期に審判の対象とし、形式を充足していないものはその旨を通知して補正させ、補正に応じない場合には、早期の審判の対象とはしないというような方法を検討する価値はあると思われる。

Ⅳ．前置審査及び前置審尋について

1．前置審査

（１）制度の概要

前置審査は、昭和 45 年法改正の際に採用された制度であり、拒絶査定不服審判の審判請求の日から 30 日以内に明細書等の補正が行われたときには、審査官が再度その審査を行う制度である（特許法第 162 条）。

審査前置の目的は、出願内容を既に熟知している審査官が、再度審査を行うことで迅速な処理を行い出願発明の早期権利化を図ること、また、審査官による再審査を通じて審判における労力の負担を軽減することである。このような目的を有する審査前置制度は、実務における重要な制度であり、実際に広く活用されており、早期権利化、審判での負担軽減の効果を発揮していると思われる。

（２）利用状況

特許庁審判部のデータによれば、2006 年において、拒絶査定がなされた案件のうち、45%が審判請求され、そのうちの 82%が、審判請求から 30 日以内に補正されている。

すなわち、審判請求されたうちの 82%において審査前置手続がなされている。そして、そのうちの 45%が、審判の審理に移行することなく、前置登録（前置審査の段階での登録）がなされている。このようなデータからも利用率も高く、審査前置制度は有効に機能していると思われる。

（３）拒絶査定不服審判を行う場合の状況

拒絶査定不服審判を請求する状況には、以下の三つのタイプがあると考えられる。

（Ａ）タイプ A（補正有り審判請求）

クレーム減縮等により拒絶理由を回避できると考えるケース。例えば、36 条違反が残ったケースや、拒絶理由の示されていない従属クレームも存在していたが、審査段階では従属クレームへの補正を行わず、メインクレームの減縮で対応したが、拒絶査定となったケースで、再度、減縮補正を行うような場合である。

（Ｂ）タイプ B（補正有り審判請求）

実質的な補正が必要であると考えていないが、前置審査に付し、元の審査官にもう一度見直してほしいというケースである。この場合には、例えば、権利範囲に影響を及ぼさない範囲で若しくは形式的な範囲で補正を行うことにより実質

的に元のクレームを維持できるような補正が行われる。すなわち、審判請求の理由における主張によって、再度審査官にアピールするような状況である。

（Ｃ）タイプＣ（補正無し審判請求）

拒絶査定の内容に対して承服できず、補正の必要性もないと判断したような場合であり、審判請求手続のみを行うケースである。この場合、多くは審査官に対する主張をあきらめ、次の段階の審判官の合議体による判断にゆだねる意向であると考えられる。

（４）前置審査対象案件の拡大についての検討

（ｉ）審査前置は審判で審理する案件を減らすという機能を果たしているが、このような審査前置を上記タイプＣのような補正のなされなかった審判請求についても行うことはできないか、また、それによって審判での審理案件を更に減らすことができるのではないかという点について検討する。

全件審査前置が行われるとすると、少なくとも上記のタイプＢのような審判請求の場合、不要な補正を行う必要もなくなる。

出願人サイドへのアンケートでは、補正がない審判請求を前置審査することについて、別の審査官が再度審査するのであればメリットがあるとの回答もあったようであるが、別の審査官が新たに審査することを前提とすることは、そもそもの審査前置制度の趣旨にも適合せず、また審査負担の増加も大きく、未済案件の多い現状では採用困難であろう。また、「前置審査に移行するか否かを請求人が選択ができた方が良い」と回答した企業のコメントとしては、別の審査官に審査してもらうことを選択できるようにしてほしいという意見もあったようである。

（ii）他の議論の紹介及び検討

すべての審判事件を審査前置とすることに対しては、これを懸念する意見が出された。例えば、審判請求がされ、補正がなされない状況で、前置審査を行うということは、元の審査官が再審査しても同じ答えが返ってくるだけだということになるのではないか。また、新たな引用例の解釈などがあり得るとしても、既に引用例の解釈については、審査段階で意見書で述べられているはずである。補正もなされていないような案件について、審査官が再審査することは無駄であり、早く審判官の審理に移行する方が効率的である。

このような意見が出されたが、一方で、審査段階では意見書を出す機会が、１回しかないような状況もあり、十分な主張ができなかったような場合もある。例えば、審査官の引用文献に対するコメントから見て、引用文献をちょっと読み違えているのではないかというような主張を審査官に対して行いたい場合もある。

したがって、補正はなされていないが、審判の請求の理由の欄を審査官が読ん

だ場合、審判官の合議体が審理を行うのに比べ、迅速に特許すべきとの判断を行うことができる場合もあるのではないか。そのような状況では、補正がなされなかった事案についても審査前置の機能は果たせるものとも思われる。出願人と担当官とのやり取りの過程で発明の本質が浮き彫りになり、より正確な判断ができるようになるという状況も技術思想という抽象的な発明の価値判断における特殊性としてあることである。したがって、審査官が、審判の請求理由の記載を確認することで、より効率的な判断ができるような場合、補正がなかった事案についての審査官の再審査にも利点はあると思われる。

（iii）まとめ

ただ、審判請求されて補正がなされない案件は、2006 年で見れば全体の 18% であり、率としてはそれほど多くはない。また、その中の多くは、審査官の再審査を望んでいるのではなく、審判官による審理を望んでいるものとも考えられる。また、補正がされていない状況では、結局、審査官の判断は変わらず、審判官の審理に移行する事案の方が多いとも予想される。したがって、審判請求されたものの全件を審査前置の対象とすることは、やや問題があると思われる。

しかし、上記タイプ B のような場合には、不要な補正を行う必要がなくなるというメリットがあり、また、審判の請求理由における請求人の主張を見て、審査官が迅速な処理で、特許すべきとの結論を出すことができる場合があることも否定できないであろう。したがって、現行の特許法第 162 条では、補正があった場合、特許庁長官は審査官に再審査させることが義務付けされているが、補正がない場合は義務としてではなく、「職権で」再審査ができるようにすることも検討の余地はある。又は、審判請求人の「請求により」再審査するとしても、そのような請求を行うのは、上記タイプ B のような案件に限られると思われるので、それ程、負担増になることもなく、早期権利化対策としては意味があるのではないだろうか。ただ、職権の場合、どのような基準で再審査する案件とそうでない案件を分けるのか困難になると思われる。

（5）前置審査を担当する審査官について

現在は、前置審査制度の趣旨から、拒絶査定を行った審査官が前置審査を担当するというのが原則とされているようである。ただ、実務においては、前置審査では、この審査官単独で最終判断する場合だけではなく、管理職を含めた協議により結論を出すというシステムが採られているようであるが、より精度の高い判断が期待できるという点から、このようなシステムは維持することが望まれる。

また、出願内容を熟知した審査官が再審査することにより、特許庁における審査労力の効率を図るという趣旨からすると、拒絶査定を行った審査官とは別の審

査官が前置審査を行うことは、今までの審査経過を含めて改めて検討する必要が生じ、審査効率の点から疑問が残る。

（６）拒絶査定謄本の内容の充実について

審査前置の前提条件である補正手続に関しても影響のある事項であるので、拒絶査定謄本の記載についても検討を行った。

現在の拒絶査定においては、「その前の拒絶理由が解消していないため拒絶査定をする」という簡単な記載であることが多い。したがって、前回の拒絶理由通知に対応して行った補正クレームのすべてが拒絶理由を解消していないのか、あるいは請求項は特許性があるのかについては、明示されていない。

この処理は、すべての拒絶理由が解消していない限り、拒絶査定を免れないわけであるから、違法ということはないが、ユーザにとっては非常に不便な処理となっていることは間違いない。審査案件が増加している現在の状況ではやむを得ない面もあるが、改善が望まれるところである。拒絶査定の報告を行う際に、すべての請求項について判断がされていないことを説明する作業は、外国出願人や特許制度についての知識の低い出願人に対しては容易ではないことも事実である。

この点は、出願人サイドからも次のような意見が出ている。

現状の審判での判断は、非常に厳しく、審判段階での補正の機会も少ないという現状からすると、できるだけ審判への移管前に特許になることが望ましい。そのためにも、拒絶査定謄本には請求項ごとに判断が的確に示されることが望ましい。実際、審尋の際に示される前置報告の内容は、審査官が審判官を説得するための資料であることもあり、非常に内容が充実している。審査官が作成する前置報告書レベルの内容は非常に有益である。拒絶査定謄本の記載内容の充実は結局、早期権利化にも資するものと思われる。

２．前置審尋

（１）前置審尋制度の概要

（ｉ）審判請求から 30 日以内に補正書が提出され、審査前置に移管されたが、審査官により拒絶理由が解消されていないと判断された案件、すなわち前置解除となった案件について、審判請求人に対して審査官が作成した前置報告書を送付し、回答書による反論の機会を与えるものである。平成 16 年 7 月から試行的に開始され、現在も継続されている。

手続としては、審判請求後、所定期間内に補正書を提出すると、「審査前置移

管通知」が審判請求人に送付され、拒絶理由が解消してないと判断された場合、「審査前置解除通知」が送付される。そして、通常、審判官指名通知とともに「審尋」が送付される。この「審尋」の発送の日から3か月以内に回答書の提出が求められるものである。

(ii) 制度の趣旨

前置審査制度において、「前置審査結果報告書」は審判請求人に送付されていない。したがって、補正後のクレームについての審査官の再審査の結果について、審判請求人は閲覧請求をしない限り、その内容を知る機会がない。また、前置審査の結果そのものに対しては、審判請求人には反論の機会とは与えられておらず、審判合議体は、補正後のクレームについては、審査官の見解のみを検討することにならざるを得ない。しかし、審理の一層の充実の観点から、補正後のクレームに対する審査官の見解に対する審判請求人の反論について検討することも意味があるものと考えられる。

このような状況で、一般に拒絶査定謄本の内容よりも充実した見解が示されている「前置報告書」を審判請求人にも見る機会を与え、審理の迅速と充実を図らんとするものである。また、前置報告を見ることで、拒絶査定に納得し、その後の審判の手續継続の意思を喪失することも期待され、そのような場合における無用な審判手續の続行も回避され、特許庁全体としての処理効率の向上も図られる。

(iii) 利用状況

審判部での簡単な調査によれば、前置報告がなされた案件のうち、20%～25%の案件について、審尋がなされている。また、そのうちの約15%～20%の案件において、審判請求の取下げがなされている。

(2) 前置審尋のメリット

(i) 審判の審理労力におけるメリット

「前置報告書」は、審査官が補正のなされているクレームに対して、自分の査定の正しさについて、論理的に文書で述べるものである。また、前置報告書の質も上がってきており、そのような充実した内容の前置報告書について、審判請求人に意見開陳の機会を与えることは、非常にメリットがあると思われる。

また、前置報告書の質の高さは、審尋の手續において審判請求人に送付された結果、審判請求の取下げを促す機能を有効に発揮し、また、逆に審判請求人が、よりのを得た反論をすることも可能となり、審判の労力の軽減という意味でも有益である。

(ii) 審判請求人におけるメリット

(a) 審尋が発送された場合、回答書が出されてから約6か月以内に審判官が

何がしかのアクションをすることが審判部での目標とされており、前置審尋にかけられた案件については、しっかりした期間管理の下で審理の進行が進められている。したがって、迅速な処理による早期決着という点で審判請求人にもメリットがある。審尋、回答書のやり取りの期間を考慮しても不利な状況にはならないと思われる。したがって、効率の良い審尋手続が確保されるためには、前置報告のなされたうちのどのような案件について審尋を行うかについて、明確かつ理に叶った基準が求められると考えられる（この点については、特許庁H. P. の「前置報告を利用した審尋」の欄において、審尋を行うことが適切な場合、行わないことが適切な場合の例が示されている）。

（b）また、前置報告書を見て、審判請求を取下げるという判断を行う場合、審判請求の印紙代の一部返還について検討する余地もあるのではないだろうか。一般的に、審判請求を行い、理由の補充を行う補正を行った状況では、審査官がいかに充実した前置報告書を作成したとしても、印紙代や代理人費用を支払っている状況では、念のために審判官の判断を仰ぎたいと考えるのが通常であると思われる。したがって、取下げの場合のメリットとして印紙代の返還は、取下げ件数を増やすことに作用し得るとも考えられる。

（c）さらに、回答書の提出に当たっては、手続補正書によりクレームの補正をすることは認められないが、補正案を添付することは許容されている。したがって、クレームの再減縮について提案するチャンスが増えており、審判請求人にとっては大きなメリットである。何処まで減縮するかを検討が微妙な状況にあるような場合、価値のある発明部分について特許を取得するチャンスが増加するものであり、発明の保護に資するし、出願人にとっても便利である。

また、前置報告書を読んで、審判請求の理由での主張についての不足部分が発見されることもあり、そのような不足部分を回答書で補充、修正することができる点も大きなメリットである。

（d）審尋を行うことが適切な場合の例として、前置報告に審判請求時の補正を却下すべき理由が記載されている場合が挙げられている。このような場合、審判請求時の補正が補正要件に違反する場合には、直ちに補正却下をする法制となっているが、審判請求人としては、審査官の述べる補正却下の理由に対して、反論の機会が与えられ、審判での審理において、審査官の一方的な主張のみに基づく判断を回避することができ、大きなメリットとなる。

（3）前置審尋のデメリット

前置報告書を見ても、審判請求理由での主張に変更がないと判断した場合、これを放置することにより、その後の審判での扱いで不利になることはないとの保

証がなく、無理に回答書を提出するようなことにならないであろうか。これでは審理負担が却って増加するおそれがある。また、審尋に対して回答書を提出しない場合、反論がないということで、その前置報告書の内容を承服しているとの解釈に結び付き、審判で不利にならないか、等の意見が出された。

これについては、上記特許庁H. P. に記載されている審判部の解説では、「審尋に対する回答書が提出されなかった場合でも、審査官が前置報告した原査定を維持すべき理由が適切であるか否かを、審判合議体として必ず審理する必要がある」とされており、回答書を提出しないこと自体では不利になることはないと思われる。

しかし、同解説では、「なお、審査官が前置報告した拒絶理由により特許性がないことが明らかな場合に、審判請求人から反論がなされなかったときは、審尋に対する回答を提出しなかったことについて審判請求人の意思を電話で確認することができ、審判の手續継続の意思がないと判明すれば、審判請求の取下げを依頼することもあると考えられる。」と述べられており、回答書の不提出は、審査官の見解に反論がなされていないという点で不利になることは避けられないであろう。

ただ、回答書を提出することは、種々検討した様に、請求人には大きなメリットであり、審尋の意義を認識すれば回答書の不提出は考えにくいと思われる。代理人における「審尋」の手續についてのメリットに対する認識の向上により、解決される問題であると考えられる。

（４）審尋書の記載について

審尋の備考欄に「前置報告の内容を検討した結果、この出願についての審判の手續継続の意思がなくなった場合には、審判請求を速やかに取下げてください。」という記載があるが、請求人にとっては、審判官が既に特許性がないと判断しており、その上で取下げを慫慂しているとも受け取れるように思われる。記載の仕方の検討の余地があるのではないだろうか。請求人が審尋に対して積極的に対応することの方が、審判の審理労力負担の軽減につながると考えられ、また、取下げを勧められていると考えた状況では、うわべだけの希薄な回答書になるようにも思える。

３．まとめ

上記審判部による解説では、「審尋に対して審判請求人の反論が回答書として提出された場合、審判合議体では、前置審査での審査官の見解とともに、審判請

求人者の反論を参酌して審理・審決を行う。その際、審判請求人が、前置審査での審査官の見解に対する反論として提出した理由についても考慮し、例えば、審判請求人から反論があった争点について詳細な検討を加えるなど、より充実した審理・審決を行う。」とされている。

このような審尋の手続に関して、実際に経験した印象を述べると、審判請求人側のデメリットは実質的には感じなかった。この手続が開始された当初、「審尋」に対する印象は、審判請求の取下げを慫慂するための手続であるというものであり、「審尋」を受領したときには、審判では、ほぼ特許をする方向にないものと認識していた。これは、審尋書の備考欄にある取下げの説明の記載にあるとも思われるが、しかし、前置報告書を確認し、新たな反論や、補正案の提出などを行う過程で、必ずしも取下げの慫慂のための手続でないことも確認できた。したがって、この「審尋」手続をより効果的なものとするためには、この制度の趣旨と審判請求人におけるメリットを周知することも重要であると考えられる。

V. 差戻しについて

1. 現行法と運用の実態

現行法では 160 条第 1 項に、拒絶査定不服審判の審理の結果、拒絶査定を取り消す場合には、審査へ差し戻すことができる旨を規定している。

本項は注意的な規定であって、本規定に基づいて差戻し審決をするのか、審判官が事件について審理を続行し特許すべきか否かを自ら判断して審決（自判）をするのかは、審判官の裁量にゆだねられていると解されている¹⁶。

差戻しの範囲について、特許庁の審判便覧によると、拒絶査定不服審判の審理において原査定の拒絶理由によっては拒絶できないと判断した場合、審判では審査における手続が準用されていて審査ができるようになっているので、その際、直ちに原査定を取り消して審査へ差し戻すことは審判で行うことができる判断及び手続を審査で行うことになり、そのようなことは行政効率上好ましくないから、上記の場合は審判で更に審理を進めるべきである、とされており、行政効率上の観点から自判できる場合は原則的に自判をするような運用となっている¹⁷。

しかしながら、自判をすると審査・審判という二つの審級をおいている実質的意義が失われる場合や自判とすると違法になる場合は、自判することが妥当でないか、又はできないから、この場合は原査定を取り消して審査へ差し戻すべきであると解されており、具体例として、前者には発明に対する実質的判断が審査でなされておらず、又は単に形式的理由で拒絶された場合が挙げられ、後者には意見を述べる機会を与えずに拒絶査定をした場合が挙げられている¹⁷。

実際に審査へ差し戻される事件は、年間で数件程度にとどまっており、差戻し審決は極めて例外的な場合にのみされているのが現状である。

2. 差戻しに関する論点

（1）差戻しの活用による早期権利化

本調査研究で差戻しを論点として挙げた理由は、審査へ差し戻すことが現行法上可能であるにもかかわらず、特許庁の運用ではほとんど差戻し審決がされていないのが現状であり、この差戻しを活用することにより早期の権利取得に資する場合もあると考えられたからであった。

¹⁶ 特許庁編『工業所有権法逐条解説 第 15 版』364 頁（発明協会・平成 11 年）

¹⁷ 特許庁『審判便覧』61-07（特許庁 HP）2 頁

すなわち、拒絶査定不服審判が請求された事件の中には何らかの事情により、審査段階における先行技術文献調査及び特許性の判断が不十分なまま拒絶査定がされ、その結果として審判請求がなされたと考えられるものがあり、このような案件は、審判官による審理を進めるよりも、いったん審査へ差戻して審査官が先行技術文献調査及び特許性の判断を行った方が実体的な手続が早く進行すると期待されたからである。

そこで、差戻しの活用について、権利取得の迅速化の観点も踏まえてユーザーを確認すべく、アンケートを実施したところ、差戻しのメリットとしては、①メリットは特にない（45.6%）、②審査の質が向上する（45.1%）、③追加サーチの負担等が減り、審理の効率が上がる（9.3%）という結果であった。逆に差戻しのデメリットとしては、①早期権利化が図れない（62.7%）、②労力が余計に掛かる（50.1%）、③費用が余計に掛かる（49.3%）、④デメリットは特にない（14.1%）という結果であった。

また、審査へ差戻すべき対象を問う設問に対しては、①拒絶理由、拒絶査定の内容の理解が困難であり、不適切な審査が行われたと感じられるもの（68.0%）、②特許性の判断の内容に明らかな不備があるもの（63.5%）、③拒絶査定（前置審査）時に審査官が引用した文献よりもよりよい先行技術文献が発見される蓋然性が高いもの（審判で先行技術文献調査はせず、審査へ差戻す）（19.2%）という結果であった。

本アンケート結果から、ユーザは差戻しによっては審理の効率が上がるとは必ずしも考えておらず、むしろ早期権利化が図れないおそれを強く抱いていることが分かった。また、審査へ差戻すべき対象として、差戻しによる審理の効率化を目的とするものよりは審査の質の向上を目的としたものに多くの支持が集まった。したがって、ユーザは、差戻しの活用を通じて、審理の効率化よりも審査の質の向上を期待していることがうかがえる。

このことは、アンケート後のヒアリングでも確認されている。すなわち、差戻しにメリットがあると回答した企業5社のうち、4社が審査の質についてコメントしている。これに対し、差戻しに反対する企業は13社で、その多くが早期権利化が達成できないことをデメリットとして挙げており、さらに、審査の質の向上も差戻し以外の方法が取り得るという指摘がされていた。

（２）早期権利化の要請と差戻し

ユーザの意見の多くが、差戻しは早期権利化の要請に反するものであるとした理由について考察する。ユーザが審査へ差戻すべき対象として支持したのは、①拒絶理由、拒絶査定の内容の理解が困難であり、不適切な審査が行われたと感

じられるもの、②特許性の判断の内容に明らかな不備があるもの、であり、審査官の審査・判断に明白な瑕疵がある場合であった。ユーザの立場からすると、これらの案件について、審査が不適切であったことや、特許性の判断の内容に明らかな不備があることを、審判官が認定し、不適切な拒絶査定を取り消した上で事件を審判請求から短期間で審査へ差戻したのであれば、たとえ自判されなくとも審判請求した目的は達成され则认为られる。

ところが、現状では、審判の審理順番待ち時間が2年程度と長いため、せっかく審理の順番が回ってきたのに自判されずに審査へ差し戻されると、更に審査官による審査を受けなければならず、権利化手続があまりに長期化してしまうとユーザはとらえているものと考ええる。

（３）審査の質の向上の要請と差戻し

本調査研究は、早期権利取得促進が目的となっているが、ユーザへのアンケート・ヒアリングで差戻しによる審査の質の向上に関するコメントが多かったため、本稿でも言及する。

上述したとおり、現状の特許庁の運用ではほとんど差戻し審決がなされないため、差戻しによる審査の質の向上に関する（弁理士を含む）ユーザによるコメントは、差戻しによる効果についての期待を表したものといえる。

そのうちでもっとも多かったものが、審判の審理結果が審査官へフィードバックされることによる審査の質の向上・平準化を期待するコメントであった。

すなわち、審判の審理によって瑕疵ある審査が是正されることを期待して審判請求がされることが多いのであるが、ユーザとしては、事件ごとの是正にとどまらず、審判の結果が適切にその後の審査へ反映されて、同様な拒絶理由で拒絶査定されることがなくなるように希望しているものと考えられる。

ここで、このような審判官から審査官へのフィードバックのあり方としては、特許庁内部での審判部と審査部との部門間で連絡を密にすべきとのコメントをしたユーザもいた。このようなコメントは、差戻しのデメリットとして権利化の遅延を挙げたユーザの多くから寄せられた。

しかしながら、この点に関し、特許庁審判部長（1998年当時）により、差戻し審決をしない現状の運用が審判業務に負担を課していることもまた事実であることを指摘すると同時に、審判官が自ら判断し審決することにより、審判部における個別事件ごとの判断ひいては審理の基準を審査部へ伝えることを困難にする面があることは否定できないと指摘されている¹⁸。

¹⁸ 石井 正『審査の上級審としての審判－共通点と相違点－』（特許庁 HP・1998年11月19日）

そこで、差戻しを活用することで、審判官から審査官へのフィードバックをより充実させることにより、不適切な拒絶理由に基づく審判請求を抑制することが期待されている。

すなわち、差戻し審決がされると、どのような理由で差戻しになったかということが審決書において明らかにされて特許庁内の判断の透明性を上げることが期待でき、将来的に審査部の質を高めることにつながるため、審査段階で出願人が納得しやすくなり、審判請求の件数増加を抑制できる可能性があると考えられる。

ユーザからは審査へ差し戻されることによる権利化の遅延を懸念するコメントも多く示されたことは上述のとおりであるが、今後の審査・審判の効率化により、差戻し審決を含め、審判官から審査官へのフィードバックが適正になされて、審査の質の向上に資することが期待される。

3. 外国調査結果について（事務局の調査結果より）

（1）韓国

現時点では我が国にもっとも近似した拒絶査定不服審判制度を採用しており、我が国と同様に自判と差戻しの二つが可能であるが、運用が大きく異なり、韓国では通常、差戻し審判がされる。2006 年では、1727 件の差戻し件数に対し、自判件数は 0 件である。

この点に関し、韓国審判官合議体での審理は審査の適法性の有無が対象となり、審査が適法と判断されれば拒絶審決、審査が不適法と判断されれば審査へ差戻し審決が下される。また、合議体が拒絶理由通知を出すこともまれであるとのことである。

この場合、権利化の遅延が懸念されるが、筆者と韓国の弁理士との私的な面談におけるコメントによれば、現在の韓国特許庁の審査・審判のスピードは全般的に速まっており、韓国ではそのような懸念は払拭されつつあるとのことであった。統計的にも、2003 年の審判平均処理期間（審査前置及び補正期間を除いた期間）は 14.0 月であったが、2006 年には 8.1 月に短縮されている。

なお、韓国では最近特許法が改正され、2008 年 7 月からは前置審査制度が廃止され、再審査請求制度が導入される。拒絶決定後に補正をする場合は、審査部における再審査が請求できるため、その分審判請求案件が減少することが予想される。

（2）欧州

欧州特許庁（以下、E P Oという）の審判部において、査定系審判請求事件では、審判請求が却下された場合を除き、第一審の審査部に差し戻すのが普通である。ただし、これはE P O審判部が原則的に自判をしないということではなく、審判部が実質的に自判した事件であっても、欧州特許を付与するためには、交付手数料や印刷手数料、審査手続の言語ではない他の二つの公用語へのクレームの翻訳など、審査部で行うべき幾つかの方式手続が必要とされるためにいったん審査部へ「差し戻す」必要があるためである。

したがって、審判部は、審判請求を却下するか、審査部の決定を取り消し、一定の「命令」とともに、その事件を差し戻すが、審判段階での出願が、欧州特許条約の要件を満たしており、その点について審判部に確信がある場合は、審判部は、出願人からの主位的又は予備的請求に基づいて特許を付与するよう命じ、事件を差し戻すのが普通である。

E P Oが統計を公表しておらず、上記のような審判部による「自判」により、特許付与の命令付で審査部へ差し戻される場合がどの程度の割合であるかは不明であるが、筆者が非公式に面談した欧州特許弁理士によれば「自判」のケースは決して例外的ではないとのことである。

E P Oの審判手続は我が国以上に長期間を要するため、「自判」であれ、「差し戻し」であれ、審判段階まで進んだ案件では早期権利化は期待できないのが実情である。

（３）米国

米国においては、現行制度では継続審査請求（R C E）による再審査や継続出願の回数に制限がなく、出願人は、審査官と特許性について徹底的に議論した後に、審判を請求することが多い。もっとも、２回以上拒絶されたクレームについて審判が請求できるため、出願人が審査官のレベルに疑問を持ちR C Eをしても無駄であると考えた場合は、出願人の主張や提出資料を出し尽くす前に審判請求されることもある。

審判請求がされ、審判請求理由書（Appeal brief）が提出されると、審査官は審査を再開するか、最終拒絶を取り下げて許可通知を出すか、あるいは Appeal Conference という審査官の合議体を経て答弁書を作成しなければならない。

Appeal Conference には、担当審査官に加えて審査官の上司と他のシニア審査官が参加するため、不適切な拒絶理由はこの段階で取り下げられて、審査が再開されることもあるし、この会議の開催前に審査官が自ら審査の再開をする場合もある。

このように審判請求時の補正の有無にかかわらず、審査官の最終拒絶を再検討

する機会があり、審判の対象になるべきではない不適切な拒絶理由を事前に排除する手立てがされている。

審決で、他国と同様に、拒絶理由を支持する結論 (affirm) とならない場合は、自判に相当する結論として reverse か、差戻しに相当する結論として remand のいずれかが出せるが、その割合は不明である。

審判部の権限で、審査に差し戻される場合としては、審判段階で補正の提案がされた場合や、実験成績証明書が提出された場合や、関連する先行技術が検索されていない場合である。また、出願人の意思で、R C E を提出して審査に戻すことも可能である。

出願人としては、Appeal Conference 等の前置段階での拒絶理由の見直しを含む審判手続によって、審査官の不適切な拒絶理由が覆ることを希望しており、現在でも、審判は審査官の審査能力を補う手続としてユーザのニーズが存在し、請求件数も増加傾向にある。今後、R C E や継続出願の回数を制限する改訂規則が施行された場合は、審判請求件数は更に増加することが予想される。

米国においても審判手続自体は長期間を要することが多いが、前置段階で拒絶理由が覆り、再開された審査で迅速に許可になることも期待できる。したがって、必ずしも審判請求が権利化の遅延を招くとはいえないが、上述の規則改訂に伴う件数増加の動向に留意する必要がある。

4. まとめ

差戻し審決が、早期権利化に資するかという論点については、我が国の審査及び審判の現状からは、却って権利化の遅延を招くおそれが強く、委員会の議論においても差戻しを積極的に活用すべきとの意見は出されなかった。

将来的に、近年の韓国のように審査・審判の処理期間が短縮されることがあれば、差戻しが、早期の権利取得と審査の質向上との双方に資することが期待できるため、再度その活用を検討する価値は存すると考える。

VI. 早期審理について

1. 早期審理の制度の概要

早期審理制度は、審判請求人の申請に基づき、所定の条件の下に、優先して速やかに審判の審理手続を行う制度である。出願審査段階において「早期審査」と称されている制度と同様の制度である。早期審査については、H18年7月からの申請分について、手続の緩和（中小企業、個人の調査負担の緩和等）がなされたが早期審理については運用の変更はされていない。

早期審理の対象となるのは、拒絶査定不服審判事件であり、特許、意匠、商標が対象となるが、ここでは特許に関する手続について検討を行った。

（１）早期審理の要件（いずれか一つを満たしていること）

- ①審判請求人又は実施許諾を受けた者が実施していること
- ②「外国関連出願」であること
 - ・審判請求人が当該発明について外国へも出願していること
 - ・国際出願していること（国際出願の優先権主張の基礎出願又は国内段階に移行した国際出願）
- ③審判請求人の全部又は一部が、大学、短期大学、公的研究機関、又は承認、認定を受けたTLO（技術移転機関）であること
- ④審判請求人の全部又は一部が、中小企業又は個人であること
- ⑤審判請求人でない者が、当該審判事件の特許出願の出願公開後審決前にその発明を業として実施していること

（２）申出手続

- ①審判請求人が申請書を提出する
- ②「早期審理に関する事情説明書」を添付するが、「早期審査」の場合と異なり、公知技術との対比の記載は不要である。
- ③手数料（印紙）は不要である。
- ④補充する場合「早期審理に関する事情説明書の補充書」を提出する。

（３）審理手続

- ①まず、早期審理の対象とするか否かの選定手続が行われる。
 - ・部門長、審判長が主任審判官を指定し、主任審判官が早期審理に付するか否か、選定するものである。部門長、審判長が決裁を行う。

- ・早期審理の「対象としない」場合、理由を付して審判請求人に通知する。
- ②対象として選定された場合、合議体による早期審理が行われる。
- すなわち、優先して速やかに審理が開始され、遅滞なく処分するように審理手続が進められる。
- ③「早期審理に関する事情説明書」は、選定結果のいかんにかかわらず閲覧可能とされている。

2. 利用状況

(1) 特許庁の年報で見た 2006 年の実績

- ・拒絶査定不服審判の処理件数 15,000 件
- ・早期審理の申請件数 233 件
- ・利用率 1.5%

この利用率は、2006 年に処理された件数 15,000 件に対し、同年に早期審理が「申請」された件数を「早期審理が実施された件数実施分」として見て示したものであるが、実質的にもこれに近い率になると思われる。

因みに、2006 年における審査段階における「早期審査」の利用状況は、

- ・審査の F A 件数 293,000 件（F A は「(ファーストアクション)」）
- ・早期審査申請件数 7,700 件
- ・利用率 2.6%

(2) 審査段階において早期審査の申立てがあった出願について、さらに拒絶査定不服審判に進んだ案件における早期審理の申立ての率は、簡易な調査の結果では、約 11% となっている。

3. 検討

(1) 申請要件についての検討

内外出願による区別は妥当であろうか。「外国関連出願」については、企業の規模にかかわらず、申請が可能である。したがって、外国企業が日本国へ出願している状況では、ほぼこの要件に該当する（ほとんどが優先権主張がされているので）。このような国際的出願を行うのは大企業が主であるとする、日本出願を行っている外国大企業はほぼ早期審理の申請が可能である。一方、日本の大企業にとっては他の条件が必要である。すなわち、現状では、日本の国内大企業にとって早期審理が認められる条件は、実施しているか、外国出願しているかに限

られる。この状況において不平等はないであろうか。

この点については、検討会では意見は出なかった。しかし、日本の大企業において、外国出願を行っておらず、また、実施もされていない案件でも、早期権利化の要請が生じている場合、申請料を支払うこと等、条件を加重することで早期権利を可能とする道を開くことの検討の余地はあるのではないだろうか。特に、審判まで進展しているような案件であれば、そのような要請は存在すると思われる。

（２）申出手続についての検討

（i）申出人適格が、審判請求人のみに限定されていることは問題ないか

例えば、「審査請求を行った者」や「公開後実施している者」にも認めるべきか。

出願の審査請求は出願人以外にも認められており、審査請求をした他者は、審判においても早期決着を望んでいると思われる。また、出願人以外の実施者も早期決着を望む場合があるのではないか。

この点について、種々の交換された意見を以下に紹介する。

- ・例えば、仮に、第三者が早期審理を請求して、それが特許になった場合、第三者は、特許無効審判等で争うしかなく、そういう立場の第三者が、早期の拒絶確定を望んで早期審理の申請をするということは、制度の趣旨に合わないと思われる。

- ・審査請求が出願人以外にもできる状況と同じく、出願人の意に反して早く結論を出そうという流れを認めても良いのではないか。

- ・審判の審理は、請求順に行うということが大原則であり、早期審理は政策的な必要性から導入されている例外的なものと考えられる。このような観点からすると、出願人以外のものにまで認めることについては、慎重に考えなくてはいけない。

- ・早期審理を的確に進めるには、請求人、出願人の協力が不可欠である。例えば、外国の出願人、請求人が早期審理を請求しておいて、期間延長をするような場合、早期審理の手続は解除されることがある。すなわち、早く審理することと相矛盾する行動をとる者に対してまで、他者に優先して審理の順番を繰り上げる必要性は認められないということである。この点を考慮しても、実際に第三者に早期審理の申請を認めることには難点があると思われる。

以上のような種々の事情を考慮すると、現状の審判請求人にのみ早期審理の申請が認められていることには妥当性があると思われる。

（ii）「早期審理に関する事情説明書」の提出に関する手続については、先行

技術との対比の記載は不要である。すなわち、既に、審査がなされている状況であることから不要となっている。このような手続の簡易性は、利用者にとって大きなメリットであり、「早期審理」制度自体の啓蒙とともに手続の簡易性の宣伝を行うことは利用率の向上につながるものと思われる。

（３）審理手続について

（ｉ）早期審理についての審理期間は、庁内での目標が審決に至るまでの期間を１年とされている。そして、これまで実際にすべての案件がその期間内に処理されている。したがって、特許庁のホームページの早期審理の説明をしている部分などにおいて、そのような処理期間の実績や目標等を掲載することは、利用率の向上につながるものと考えられる。

（ｉｉ）「早期審理に関する事情説明書」が、選定結果のいかんにかかわらず閲覧が可能とされていることは問題はないか。例えば、審判請求人において、実施の状況や事業計画等をなるべく提出したくないという事情があるという意見もあり、このような他者からの閲覧による不利益を考慮して、早期審理の請求が見送られるとするなら問題である。したがって、「早期審理に関する事情説明書」が選定結果のいかんにかかわらず閲覧可能とされること、すなわち、審判請求人以外の者にこれを閲覧させることの利益が何であるのか、また、その必要性が本当にあるのか等の検討を行うべきである。少なくとも、早期審査の選定手続には、第三者は関与できないので、閲覧させることのメリットは余り考えられないのではないだろうか。

（４）早期審理の利用率について

（ｉ）早期審理の制度が有効に機能するためには、適切な利用率が確保されることが不可欠である。すなわち、申請が多過ぎれば事実上早期の審理ができないであろうし、少な過ぎれば、有効に機能しているとは言えない。早期審理が有効に機能し、早期権利化の要請に的確に応えられる適切な利用率とはどの程度のものであろうか。

これについては、現状の２００件から、更に５００件位のオーダーであれば、問題はないのではないかと推測される。この範囲であれば、上述のように、審判段階での拒絶理由通知やその他のすべての手続を経たとして、最後の審決まで１年で処理されるものと思われる。

したがって、この早期審理の制度が周知されていないことが理由で利用率が低い（上述の１．５％）のであれば、拒絶査定不服審判の全体における早期権利化の要請に応えるために、更なる周知を図ることが望ましい。本年度の日本弁理士会

の特許委員会のメンバー30 数名に確認した状況では、利用経験者は極めて少数であり、未経験者の多くは、検討した結果利用していなかったというのではなく、そもそも検討をしないまま利用していないという状況であった。

さらに、上記のように、審査段階で「早期審査」の申請をしながら、審判段階でも「早期審理」の申請をしている率（約 11%）は、低過ぎるように思われる。審判段階に来て早期決着の必要性がなくなる状況は余り想定できないことから、認識の低さゆえの利用率の低迷であると考えざるを得ない。なお、早期審理には、印紙代も不要であり、早期審査が行われた案件については、事情説明書の提出も省略が認められており、非常に簡単な手続となっている。このような利点も周知徹底が不足しているように思われる。

一つの要因としては、特許庁のホームページ等の掲載状況において、「早期審査」の制度に比して情報の取得がしにくいと思われる。掲載箇所等が見つけにくい点などの改良も検討すべきである。早期審査の掲載欄に審判段階での早期審理についての紹介も行い、詳しい説明欄への誘導も行うべきである。

（ii）また、どの程度が適切な利用率かについては、以下の意見が出された。

そもそも早期審理のできる要件が、中小企業等に絞られていることから、審判請求件数の全体に占める条件を満たす者の割合等を確認する必要があると思われる。早期審理を申請する要件を満たさない者の案件を含んだ状況の数字だけでは、正確な利用率の判断は困難である。したがって、むしろ早期審理の対象となっている中小企業において、早期審理を何%使っているかとか、外国出願や実施を行っている者において、早期審理がどのくらい使われているのかという数値の検討が必要と思われる。

（iii）上述のように、妥当な利用率については、更なる検討が必要と思われる。しかし、代理人たる弁理士の認識度合いや出願人の意識の低さ、さらに、「早期審査」を請求しながら「早期審理」の申請をしない率の高さからすると、上記 2006 年の実績による「利用率」1.5%は、審決までの必要期間が平均 27 か月という現状では、少な過ぎるのではないかとと思われる。この利用率の低さは、以下のようなポイントの認識の低さであると考えられる。①審理期間が長期化している現状の認識不足、②早期審理の申立手続の非常に簡易なもので足りることの認識の不足、③早期審理が行われた場合の平均審理期間の情報など、早期審理を活用した場合の有効性の認識不足。

4. まとめ

このような状況からすると、特許庁ホームページなどにおける早期審理の紹介

部分の検索の容易化、手続の仕方（記載様式）の見やすさの向上などを図り、早期審理制度の周知を図ることが望ましい。

Ⅶ．分割、継続出願、継続審査請求について

１． 継続出願

継続出願制度は米国で採用されている制度で、主に最後のオフィスアクションに対して内容はそのままこの出願を新たな継続出願（新たな出願番号が付与される）とすることを認める制度である。継続出願を行うことにより補正及び審査の機会が増えるという出願人にとっての利点があるが、第三者にとっては監視負担が増加するという問題がある。なお、継続出願という語は、広義には下記の一部継続出願及び分割出願も含まれるが、ここではこれらを除く狭義の継続出願を指す。

日本でこの継続出願制度を必要とするかという点は疑問が残る。継続出願制度を導入した場合、出願人が意図的に審査の結論を先送りにすることが可能であり、第三者の監視負担が増加するということが考えられ、公平性という観点から見て、好ましくないと考える。最初の拒絶理由、最後の拒絶理由、審判請求という手順を踏む現在の日本の制度で十分ではないかと考える。ただし、発明を保護するという法目的に照らして、出願人に補正及び十分な審査を受ける機会を担保できるような運用が望ましいと考えるが、これについては後述する。

２． 継続審査請求制度（R C E）

これも米国で採用されている制度で、最後のオフィスアクションに対して、審査官にもう一度最初の段階に戻って審査を求めることができる制度であり、審査手続内容としては上記継続出願に類似する。ただし、同一の出願に対して再度審査を行うものであり、内容はそのままでも新たな別の出願となる継続出願とはこの点において相違する。

これも出願人にとって補正及び審査の機会が増えるという利点を有するが、第三者にとっては監視負担が増加するという問題があり、両者のバランスを考慮した上で、現在の日本の制度の運用を考えれば十分であると考えられる。このため、継続審査請求制度をあえて設けるまでの必要性があるかということ、上記継続出願制度と同様の理由から疑問が残る。

３． 一部継続出願

これも米国で採用されている制度で、新規事項を追加した継続出願といえ、内

容的には日本の国内優先権主張出願と類似する。例えば、いったん出願を行った後に、その内容に実施例の追加、実験結果の追加、請求の範囲の変更を加えたものを一部継続出願として出願することが考えられるが、元の出願からの変更分については一部継続出願の時点を基準に新規性、進歩性が判断される。

国内優先出願は、優先日から1年以内という時期的制限があるのに対し、一部継続出願はその制限がないというのが相違点であるが、出願公開後における一部継続出願はその意義が乏しく、この制度を導入する必要性は低いと思われる。この観点から見て、国内優先期限を、出願公開前まで延長するということは考えられなくはない。

出願公開後に一部継続出願することを認めた場合、一部継続出願で追加変更された部分は、自らの親出願の公開公報内容に対して新規性、進歩性が必要であり、権利有効性の判断が錯綜して複雑化することが考えられるなど問題があり、公開後に一部継続出願を認めることは賛成し難い。一部継続出願で追加変更される部分が自らの親出願の公開公報内容に対して新規性、進歩性があるのであれば、新規に特許出願を行えば良く、わざわざ一部継続出願を認める必要性に乏しいと考える。

4. 分割出願

今般の法改正により分割の時期的要件は緩和されたため、使いやすい制度となったと考える。（特に、特許査定後の分割ができること、拒絶査定に対し審判請求を行うことなく分割できることにより）

分割出願を行うケースとしては、

- ・単一性要件違背に対応するケース、
- ・拒絶理由（進歩性等）に対し、特許性が認められたものを分割して特許を取得し、特許性が疑問とされたものについて分割出願を行って争うケース、
- ・補正制限への対応、すなわち、補正の内容的な制限から請求の範囲を変更若しくは拡大したものを分割出願するケース等が考えられる。

分割出願を行う場合、明細書の「従来技術」、「発明が解決しようとする課題」、「発明の効果」等については元の出願のままで矛盾が生ずる記載となることが多い。しかしながら、現行制度ではこれらを補正することも「新規事項の追加」となり特許法第17条の2第3項違反として拒絶の対象となる可能性がある。このため、分割出願については、このような記載に限り（若しくは発明の構成及び実施形態について新規なものを追加するものを除き）分割出願においては追加若しくは変更することを認めるべきではないかと考える。ただし、これが特許の権

利範囲の解釈に対して元の出願時点に遡って影響を与えることを避けるため、上述の一部継続出願のような扱いをするのが良いのではないかと考える。すなわち、分割出願時における追加変更部分については分割出願の時点に行われたとして審査を行うという制度とすることを提案したい。

5. 追加コメント

継続出願は必要性に乏しく、最初の拒絶理由、最後の拒絶理由、審判請求という手順を踏む現在の日本の制度で十分ではないか、ただし、出願人に補正及び十分な審査を受ける機会を担保できるような運用が望ましいと述べたがこれについて、コメントを追加する。

最後の拒絶理由に対する応答及び審判請求に際しての補正の要件はかなり制限されているのに対して、継続出願は親出願から見て新規事項の追加が禁止されるだけで補正が比較的自由であるという点が大きな相違であると言える。しかしながら、これも運用次第で変わるものであり、例えば、最初の拒絶理由に対して最後の拒絶理由若しくは拒絶査定を出す判断基準を柔軟に運用し、出願人に補正を与える機会を増やすようにすれば、継続出願と同様な扱いとなり、審判段階に進む割合も低下するのではと考える。

資料編

資料編目次

資料Ⅰ. 国内アンケート調査結果	47
1. アンケート調査結果	47
2. アンケート質問票	67
資料Ⅱ. 国内ヒアリング調査結果	84
資料Ⅲ. 海外文献調査及び海外調査の結果	101
1. 米国	102
(1) 制度概要	102
(2) 米国代理人への質問と回答	110
2. 欧州	122
(1) 制度概要	122
(2) 欧州代理人への質問と回答	127
3. ドイツ	157
(1) 制度概要	157
(2) ドイツ代理人への質問と回答	160
4. イギリス	175
(1) 制度概要	175
(2) イギリス代理人への質問と回答	181
5. 韓国	202
(1) 制度概要	202
(2) 韓国代理人への質問と回答	208
資料Ⅳ. 国内文献調査及び国内調査の結果	217
1. 文献調査	218
2. 判例調査	225
3. その他	227

資料Ⅰ. 国内アンケート調査結果

1. アンケート調査結果

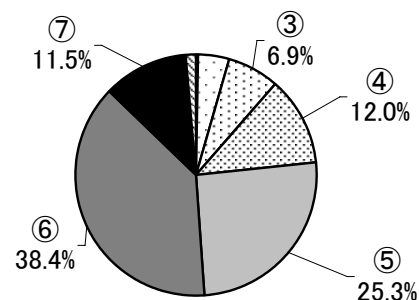
【回収状況】

対象	回答	回収率
知的財産協会会員企業	313社 / 903社	33.6%
中小企業等	68社 / 236社	28.8%
合計	381社 / 1139社	33.5%

【回答した会社の概要】

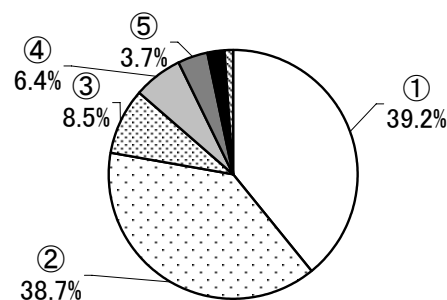
資本金（平成18年度決算時）

	件数	割合
① 1000万円未満	1	0.3%
② 1000万円～5000万円未満	16	4.3%
③ 5000万円～1億円未満	26	6.9%
④ 1億円～10億円未満	45	12.0%
⑤ 10億円～100億円未満	95	25.3%
⑥ 100億円～1000億円未満	144	38.4%
⑦ 1000億円以上	43	11.5%
無回答	5	1.3%
合 計	375	100.0%



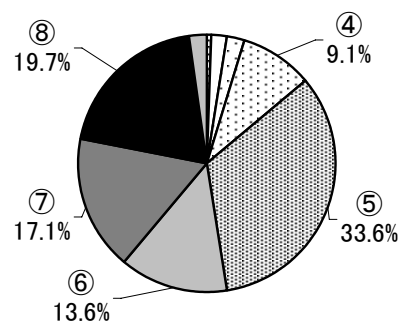
従業員数（平成18年度決算時）

	件数	割合
① 1000人未満	147	39.2%
② 1000人～5000人未満	145	38.7%
③ 5000人～10000人未満	32	8.5%
④ 10000人～20000人未満	24	6.4%
⑤ 20000人～50000人未満	14	3.7%
⑥ 50000人以上	9	2.4%
無回答	4	1.1%
合 計	375	100.0%



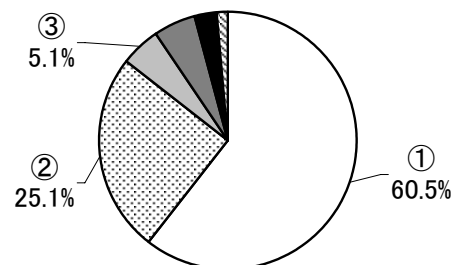
売上高（平成18年度決算時）

	件数	割合
① 1000万円未満	2	0.5%
② 1000万円～1億円未満	7	1.9%
③ 1億円～10億円未満	9	2.4%
④ 10億円～100億円未満	34	9.1%
⑤ 100億円～1000億円未満	126	33.6%
⑥ 1000億円～2000億円未満	51	13.6%
⑦ 2000億円～5000億円未満	64	17.1%
⑧ 5000億円以上	74	19.7%
無回答	8	2.1%
合 計	375	100.0%



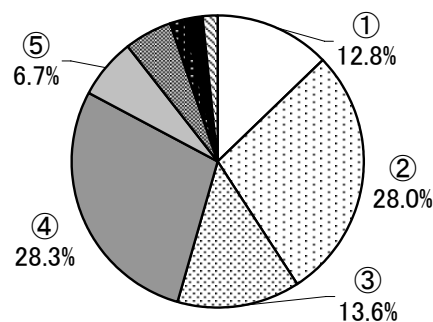
知的財産部門の人数

	件数	割合
① 10人未満	227	60.5%
② 10人～30人未満	94	25.1%
③ 30人～50人未満	19	5.1%
④ 50人～100人未満	19	5.1%
⑤ 100人以上	11	2.9%
無回答	5	1.3%
合 計	375	100.0%



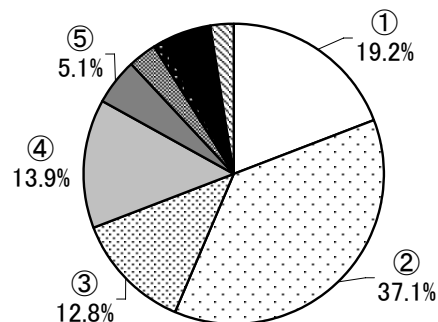
日本特許出願件数（平成18年度）

	件数	割合
① 10件未満	48	12.8%
② 10件～50件未満	105	28.0%
③ 50件～100件未満	51	13.6%
④ 100件～500件未満	106	28.3%
⑤ 500件～1000件未満	25	6.7%
⑥ 1000件～3000件未満	20	5.3%
⑦ 3000件～5000件未満	6	1.6%
⑧ 5000件以上	8	2.1%
無回答	6	1.6%
合 計	375	100%



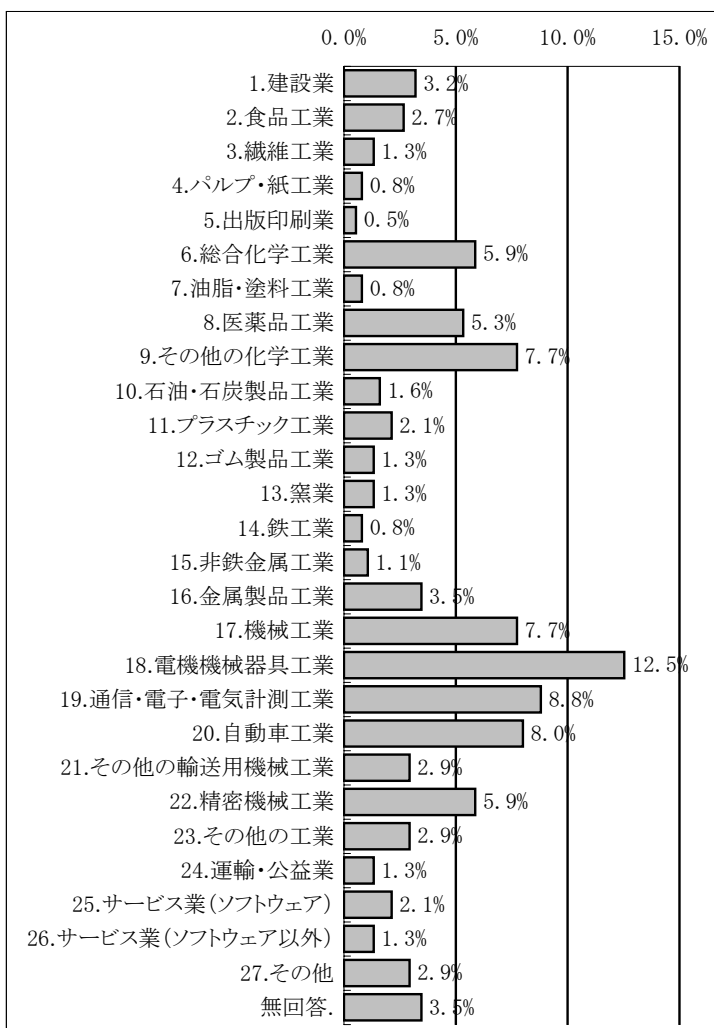
拒絶査定不服審判請求件数（平成18年度）

	件数	割合
① なし	72	19.2%
② 1件～5件未満	139	37.1%
③ 5件～10件未満	48	12.8%
④ 10件～30件未満	52	13.9%
⑤ 30件～60件未満	19	5.1%
⑥ 60件～100件未満	12	3.2%
⑦ 100件～150件未満	4	1.1%
⑧ 150件以上	20	5.3%
無回答	9	2.4%
合 計	375	100.0%



業種

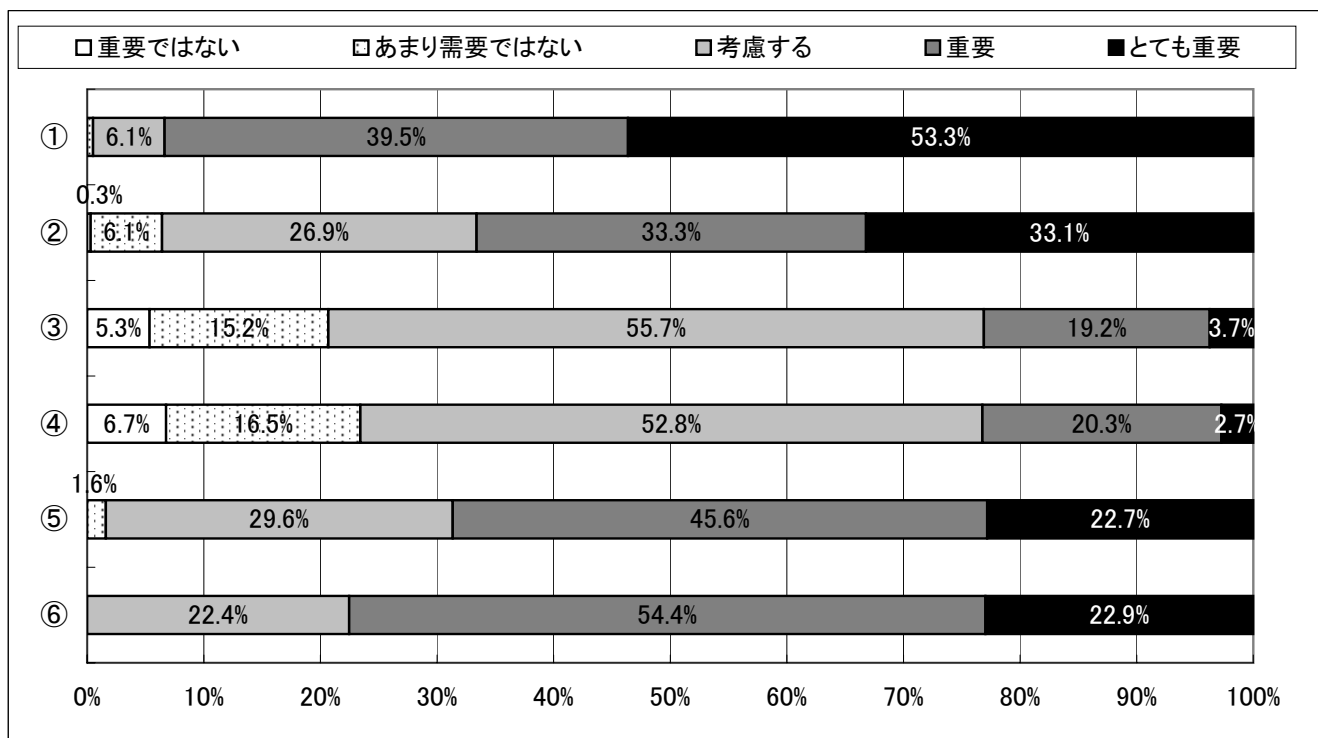
	件数	割合
1 建設業	12	3.2%
2 食品工業	10	2.7%
3 繊維工業	5	1.3%
4 パルプ・紙工業	3	0.8%
5 出版印刷業	2	0.5%
6 総合化学工業	22	5.9%
7 油脂・塗料工業	3	0.8%
8 医薬品工業	20	5.3%
9 その他の化学工業	29	7.7%
10 石油・石炭製品工業	6	1.6%
11 プラスチック工業	8	2.1%
12 ゴム製品工業	5	1.3%
13 窯業	5	1.3%
14 鉄工業	3	0.8%
15 非鉄金属工業	4	1.1%
16 金属製品工業	13	3.5%
17 機械工業	29	7.7%
18 電機機械器具工業	47	12.5%
19 通信・電子・電気計測工業	33	8.8%
20 自動車工業	30	8.0%
21 その他の輸送用機械工業	11	2.9%
22 精密機械工業	22	5.9%
23 その他の工業	11	2.9%
24 運輸・公益業	5	1.3%
25 サービス業（ソフトウェア）	8	2.1%
26 サービス業（ソフトウェア以外）	5	1.3%
27 その他	11	2.9%
無回答	13	3.5%
合 計	375	100.0%



(1) 拒絶査定不服審判の請求に関する項目

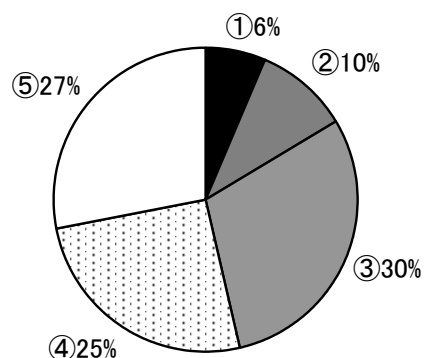
Q 1 拒絶査定不服審判を請求するかどうかを判断する際に、重要と考える事情について

- ① その発明が製品に実施されている又は将来実施可能性が高いかどうか
- ② その発明が他社事業で将来実施される可能性が高いかどうか
- ③ 発明者（若しくは発明者が属する部門）の意向
- ④ 対応外国出願の特許取得状況
- ⑤ 拒絶査定の内容
- ⑥ (⑤に加え) 権利範囲の補正による権利取得の可能性



Q 2 現在の拒絶査定不服審判を請求することができる期間（拒絶査定を受け取ってから30日）内に拒絶査定不服審判を請求するかどうかを十分に検討し、結論を出すことはできるでしょうか。

	件数	割合
① 10%未満の案件は十分検討可能	23	6%
② 20%未満の案件は十分検討可能	37	10%
③ 50%未満の案件は十分検討可能	111	30%
④ 80%未満の案件は十分検討可能	94	25%
⑤ 80%以上の案件は十分検討可能	103	27%
無回答	7	2%
合 計	375	100%

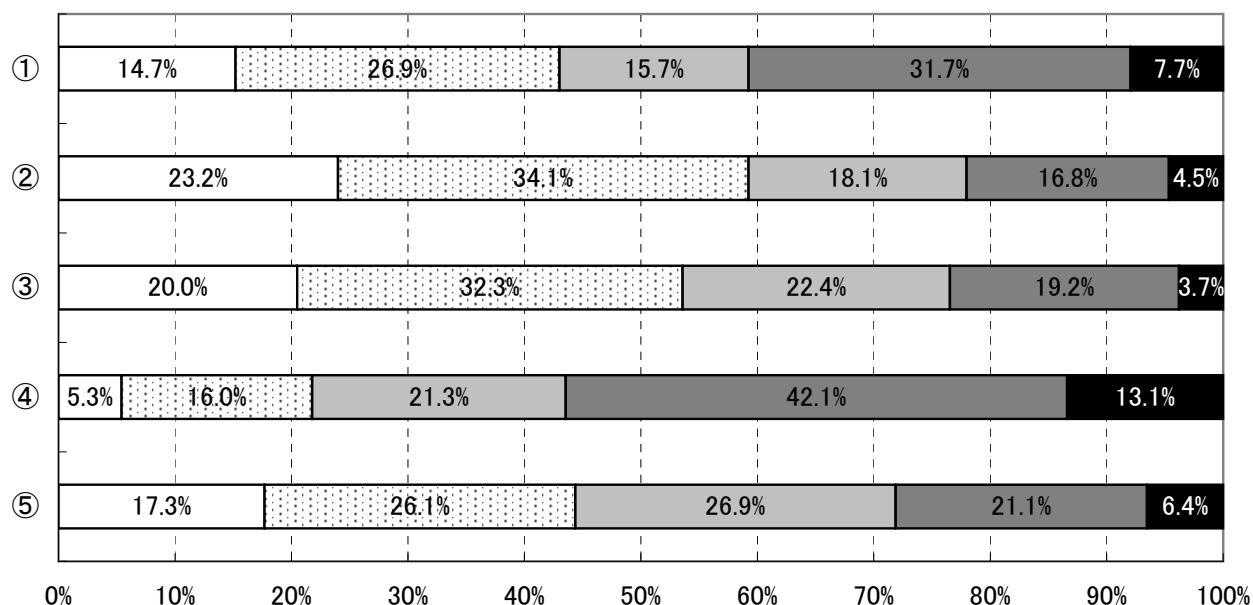


Q 3

拒絶査定不服審判を請求できる期間内に、審判請求をするかどうか十分に検討できない理由として、次のものが考えられますが、御社ではどれが大きな問題となっているでしょうか。

- ① 発明の重要性等について知財部門と発明部門が意思疎通を図る時間が不足
- ② 発明の重要性等につき発明部門以外の社内関係部門と意思疎通を図る時間が不足
- ③ 社外の代理人と意思疎通を図る時間が不足
- ④ 拒絶査定の内容を解析する時間が不足
- ⑤ (④のうち) 拒絶査定の内容を解析するための資料等が期間内に入手できない

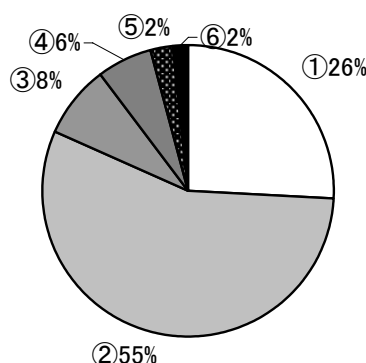
□ 大きな問題ではない □ あまり大きな問題ではない □ どちらともいえない ■ やや大きな問題 ■ かなり大きな問題



Q 4

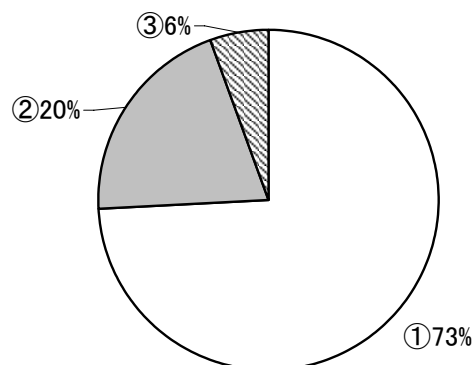
拒絶査定不服審判を請求できる期間内に、審判請求をするかどうか十分に検討できない案件について、とりあえず審判を請求するというケースはあるでしょうか。仮にある場合、このような請求が御社の審判請求に占める割合はどの程度でしょうか。

	件数	割合
① 経験なし	96	26%
② 20%未満ある	207	55%
③ 40%未満ある	30	8%
④ 60%未満ある	23	6%
⑤ 80%未満ある	9	2%
⑥ 80%以上ある	6	2%
無回答	4	1%
合 計	375	100%



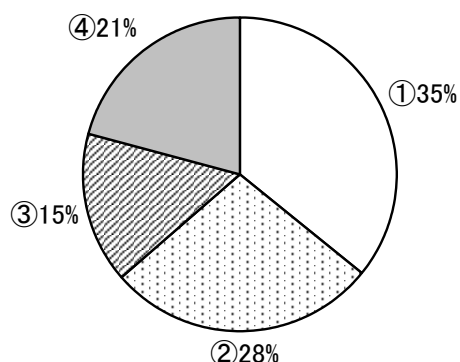
Q 5	拒絶査定不服審判では、審判請求後に請求の理由を追完することが制度上可能です。これを改め、審判請求の理由の追完を認めずに、審判請求と同時に行うことについてどのようにお考えですか。
-----	--

	件数	割合
① 審判請求のできる期間が今よりも延長されるならば問題はない	274	73%
② 審判請求のできる時期が今よりも延長されても問題がある	75	20%
③ その他	21	6%
無回答	5	1%
合 計	375	100%



Q 6	拒絶査定不服審判の請求期間（拒絶査定の謄本の送達後30日以内）および審判請求時の手続補正期間（審判請求後30日以内）はそれぞれの手続を行う上で適切なものとお考えでしょうか。
-----	--

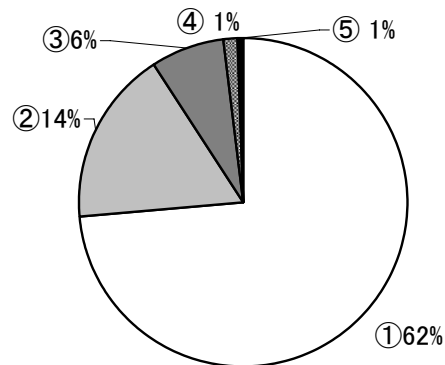
	件数	割合
① 拒絶査定不服審判の請求期間および審判請求時の手続補正期間とも適切	133	35%
② 拒絶査定不服審判の請求期間は短い が、審判請求時の手続補正期間は適切	104	28%
③ 拒絶査定不服審判の請求期間は適切 だが、審判請求時の手続補正期間は短い	57	15%
④ 拒絶査定不服審判の請求期間および審判請求時の手続補正期間とも短い	78	21%
無回答	3	1%
合 計	375	100%



Q 7

< Q 6 で②又は④（拒絶査定不服審判の請求期間が短い）と回答された方> 請求期間として、どの程度が適当とお考えでしょうか？

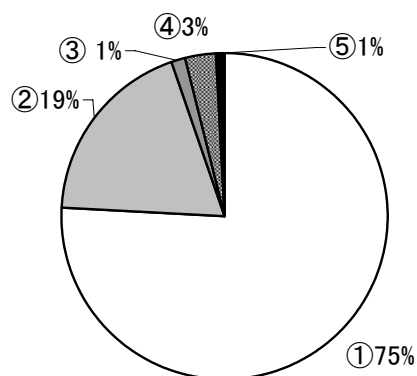
	件数	割合
① 60日以内	112	62%
② 90日以内	26	14%
③ 3月以内	11	6%
④ 6月以内	2	1%
⑤ それ以上	1	1%
無回答	30	16%
合 計	182	100%



Q 8

< Q 6 で、③又は④（審判請求時の手続補正期間が短い）とご回答された方> 手続補正期間として、拒絶査定を受け取ってからどの程度が適当とお考えでしょうか？

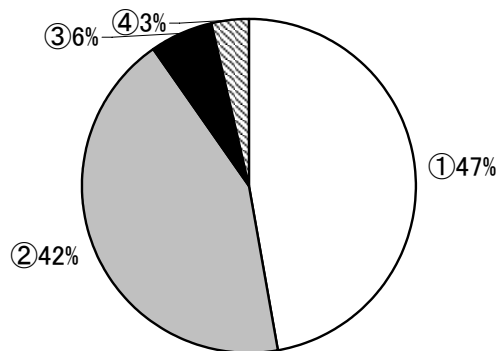
	件数	割合
① 90日以内	101	75%
② 120日以内	25	19%
③ 150日以内	2	1%
④ 180日以内	4	3%
⑤ それ以上	1	1%
無回答	2	1%
合 計	135	100%



Q 9

現在の拒絶査定不服審判請求時における手続補正が可能な期間は、審判請求期間と別個に規定されています。これについてどのようにお考えでしょうか。

	件数	割合
① 特段の問題があるとは考えていない	175	47%
② 現行制度では特段の問題はないが、もし審判請求期間が延長された場合は、両期間を合わせても問題はない	159	42%
③ 現行の制度でも問題があると考えており、直ちに両期間を合わせるべき	23	6%
④ その他	13	3%
無回答	5	1%
合 計	375	100%



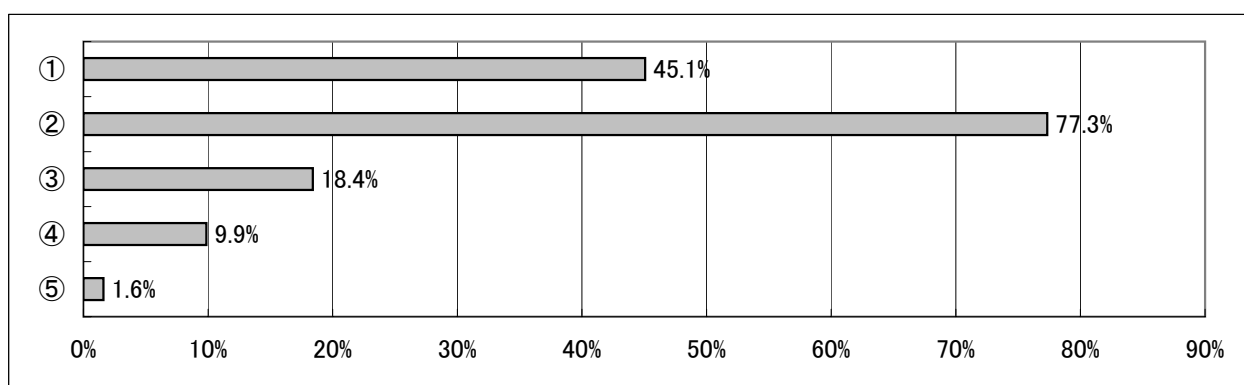
(2) 分割出願等に関する項目

平成19年4月1日以降の出願から、拒絶査定がなされた出願は、審判請求をしなくても分割出願をすることができるようになりました。この「拒絶査定後の分割」に関連してお尋ねします。

Q10 審判請求をせずに、拒絶査定後の分割をする案件はどのようなものですか。

(複数回答)

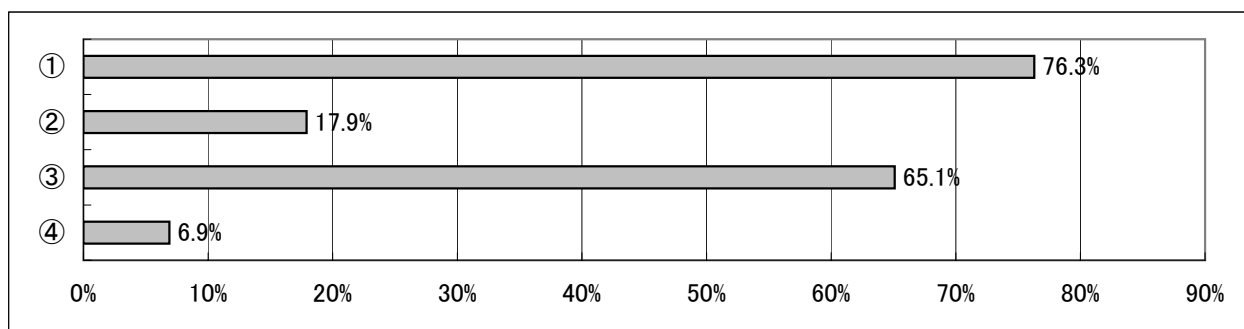
	件数	割合
① 権利範囲を拒絶査定時よりも広くしたい案件	169	45.1%
② 権利範囲を拒絶査定時の範囲外のものにしたい案件	290	77.3%
③ 権利化の時期をコントロールしたい案件（標準が固まる時期に合わせて権利を取得したい等）	69	18.4%
④ その他	37	9.9%
無回答	6	1.6%
合 計	375	100.0%



Q11 分割出願をせずに、拒絶査定審判を請求する対象はどのようなものですか。

(複数回答)

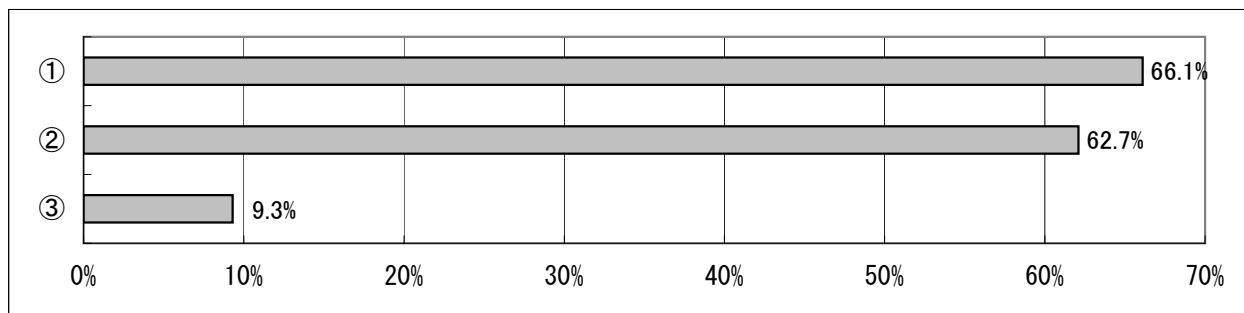
	件数	割合
① 権利範囲を狭めても権利化を図りたい案件	286	76.3%
② 分割出願のための費用負担をすることなく権利化を図りたい案件	67	17.9%
③ 審判請求により、高い確率で権利化がなされることが期待できるもの	244	65.1%
④ その他	26	6.9%
無回答	2	0.5%
合 計	375	100.0%



Q12 分割出願と拒絶査定不服審判請求の両方を行うこととなるのはどのような場合でしょうか。

(複数回答)

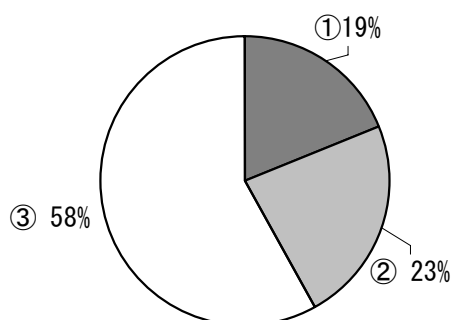
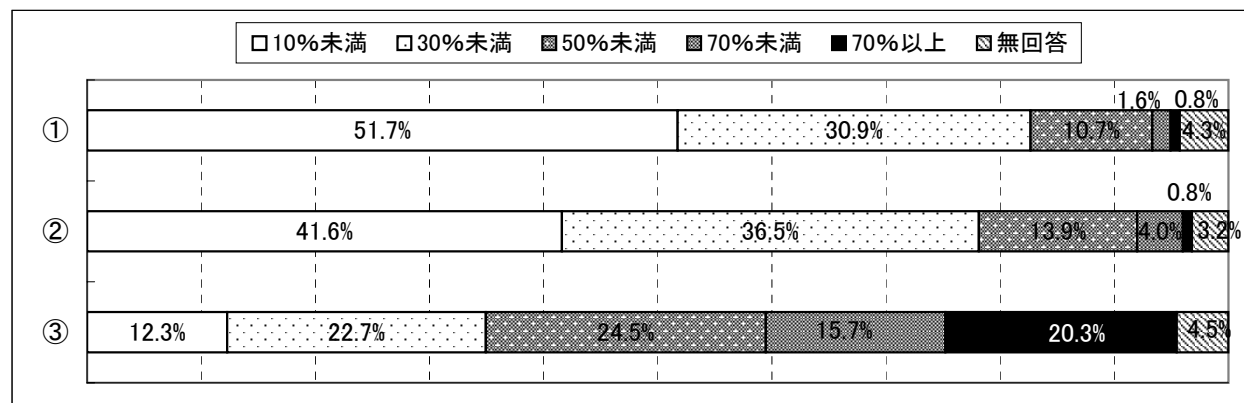
	件数	割合
① 分割出願でリスクヘッジをし、拒絶査定不服審判でチャレンジをする場合	248	66.1%
② 拒絶査定不服審判では限定したクレームで権利を取得し、分割出願ではより広いクレームでチャレンジを行う場合	235	62.7%
③ その他	35	9.3%
無回答	9	2.4%
合 計	375	100.0%



Q13

今後、御社では、拒絶査定を受け取った後、どのような対応を取ることが多くなるでしょうか。これまでの拒絶査定不服審判請求実績と比較し、審判請求件数に対し何%程度が拒絶査定後の分割出願のみとなり、何%程度が分割出願と審判請求の両方に対応することになり、何%程度がこれまでどおり審判請求のみで対応するのかを、御回答下さい。現在お持ちのイメージでお答え頂くようお願いいたします。

- ① 拒絶査定後の分割出願のみで対応
- ② 拒絶査定後の分割出願と拒絶査定不服審判の両方で対応
- ③ 拒絶査定不服審判のみで対応



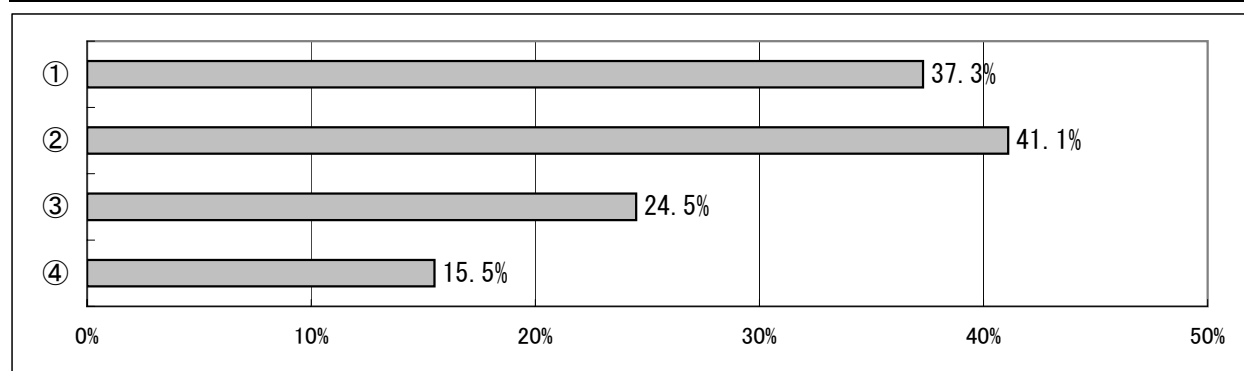
拒絶査定全体に占める①、②、③の対応の分布
(拒絶査定不服審判請求件数の回答の中央値、Q13の回答の中央値に基づき集計)

	割合
①拒絶査定後の分割出願のみ	19%
②拒絶査定後の分割出願と拒絶査定不服審判との併用	23%
③拒絶査定不服審判のみ	58%

Q14	米国では、最終拒絶理由（Final rejection）等を受けた後、もとの出願に基づく新たな出願が可能な継続出願（Continuation Application: CA）や、当該出願の継続的な審査が可能な継続審査請求（Request for Continued Examination: RCE）とともに審判請求（appeal）を選択することができます。米国において、継続出願（CA）又は継続審査請求（RCE）を行わず審判請求のみ行う場合の事情について教えてください。
-----	--

（複数回答）

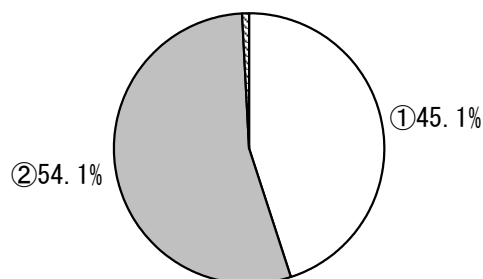
	件数	割合
① 審査官との議論はし尽くしており、手続を進めるためには審判の判断が必要なもの	140	37.3%
② 審査官とは異なる者の判断を希望するもの	154	41.1%
③ 継続出願、継続審査請求を行わず審判請求のみ行う場合は考えられない	92	24.5%
④ その他	58	15.5%
無回答	29	7.7%
合 計	375	100.0%



(3) 前置審査に関する項目

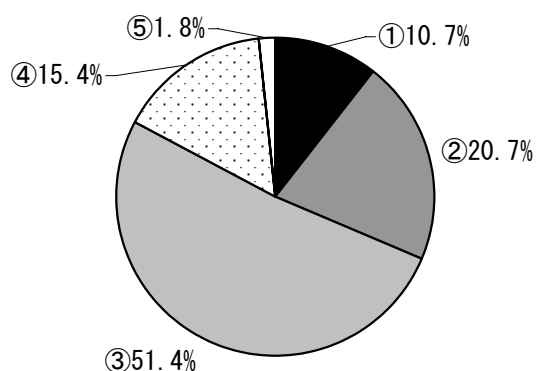
Q15	現在、審判では、審理開始時に審判請求人に対し、審尋にて前置報告書の内容を送付し、これに対する審判請求人の見解を求める、「前置報告を利用した審尋」（前置審尋）が行われています。この前置審尋等により、前置報告書の内容をご覧になった経験はありますか。
-----	--

	件数	割合
① YES	169	45.1%
② NO	203	54.1%
無回答	3	0.8%
合 計	375	100.0%



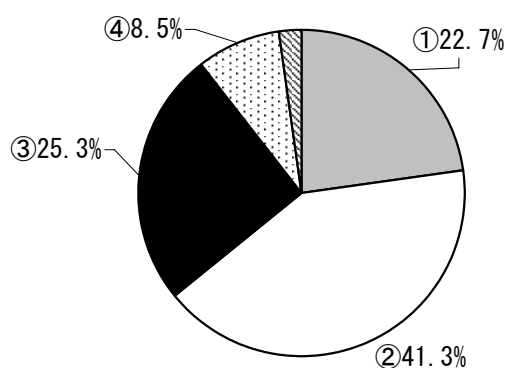
Q16	<Q15の回答がYESとした方> 前置報告書の内容についてどのような印象をお持ちでしょうか。
-----	--

	件数	割合
① 不満	18	10.7%
② やや不満	35	20.7%
③ どちらともいえない	87	51.5%
④ やや満足	26	15.4%
⑤ 満足	3	1.8%
無回答	0	0.0%
合 計	169	100.0%



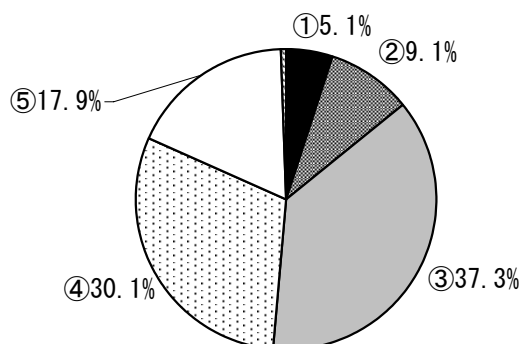
Q17	現在、前置審査は、原則として拒絶査定時の担当審査官によって行われています。この点についてどのようにお考えでしょうか。
-----	--

	件数	割合
① 特別な意見はない	85	22.7%
② 拒絶査定時の審査官は、本願の内容をよく知っており、統一的な基準に基づき前置審査でも迅速に判断がなされることが期待できるので、現行制度のままがよい	155	41.3%
③ 拒絶査定時の心証に基づき前置審査が行われるおそれがあるので、別の審査官に担当して欲しい	95	25.3%
④ その他	32	8.5%
無回答	8	2.1%
合 計	375	100.0%



Q18	請求時に補正を行わない拒絶査定審判事件に関し、拒絶査定時と異なる審査官（管理職等の上級審査官）による前置審査を行われるとした場合について、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
-----	---

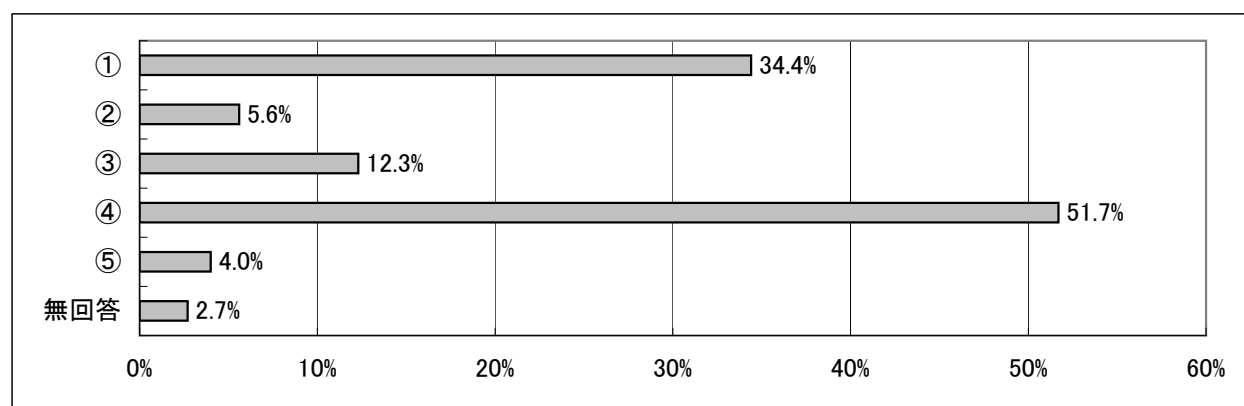
	件数	割合
① 反対	19	5.1%
② どちらかといえば反対	34	9.1%
③ どちらともいえない	140	37.3%
④ どちらかといえば賛成	113	30.1%
⑤ 賛成	67	17.9%
無回答	2	0.5%
合 計	375	100.0%



Q19 特許庁で行っている前置審尋に対する現在の評価として、該当するものを選択してください。

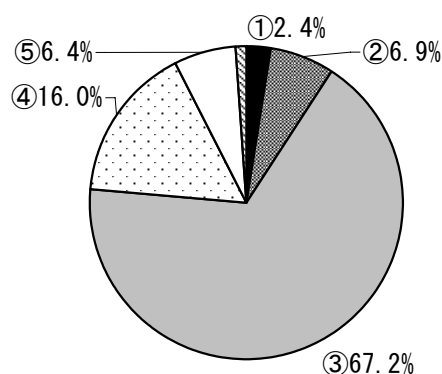
(複数回答)

	件数	割合
① 補正した部分に対し新たな引用文献及び審査官の見解が分かり、これに反論する機会が与えられるので好ましい	129	34.4%
② 拒絶理由通知、拒絶査定とほぼ同じ内容であり、反論に手間がかかるので送付は不要である	21	5.6%
③ 新たな引用文献を提示されても補正ができないので意味がない	46	12.3%
④ 前置審尋の経験が少なく、評価できない	194	51.7%
⑤ その他	15	4.0%
無回答	10	2.7%
合 計	375	100.0%



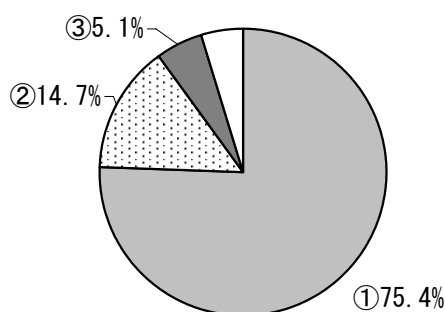
Q20 現在、前置審尋は試行的に実施されており、対象となる前置報告も限られている状況です。今後、全ての前置報告書を前置審尋の対象とすることについてのお考えをお聞かせください。

	件数	割合
① 反対	9	2.4%
② どちらかといえば反対	26	6.9%
③ どちらともいえない	252	67.2%
④ どちらかといえば賛成	60	16.0%
⑤ 賛成	24	6.4%
無回答	4	1.1%
合 計	375	100.0%



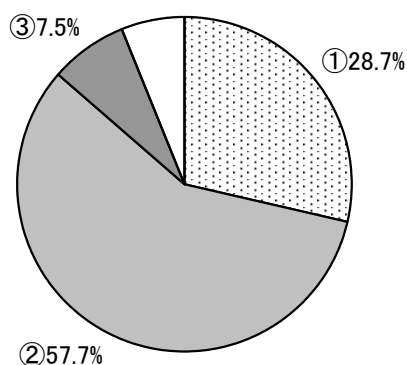
Q23	全ての前置報告書を前置審尋の対象とすると、請求人に対し前置報告書を送付するのはどの時期とするのが適切でしょうか。
-----	--

	件数	割合
① 前置報告書の作成時	283	75.5%
② 審判官が審理を行う直前	55	14.7%
③ その他	19	5.1%
無回答	18	4.8%
合 計	375	100.0%



Q24	前置審尋がなされた際、請求人は、原則として、審尋の内容に対して回答書にて意見を提出しています。この意見の提出以外に希望する手続等についてお考えをお聞かせ下さい。
-----	--

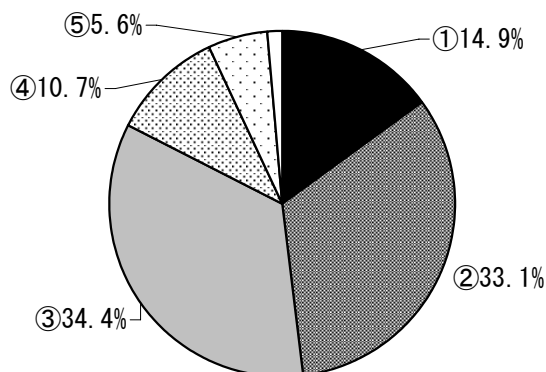
	件数	割合
前置審尋をみて審判請求手続を継続する意思がなくなった場合には、請求取り下げを行うこと ① に対し、何らかのインセンティブを高める制度（例えば、料金の返還、審判請求の取り下げ時に分割出願をする機会の付与等）	108	28.8%
② 前置報告に対応して補正する機会	217	57.9%
③ その他	28	7.5%
無回答	23	6.1%
合 計	375	100.0%



Q25

現在、前置審査は、拒絶査定不服審判の請求時に明細書等の補正があった場合に限られていますが、補正がないものも含めた全ての拒絶査定不服審判請求も前置審査の対象とする（前置審査の対象の拡大）ことについてのお考えをお聞かせ下さい。

	件数	割合
① 反対	56	14.9%
② どちらかといえば反対	124	33.1%
③ どちらともいえない	129	34.4%
④ どちらかといえば賛成	40	10.7%
⑤ 賛成	21	5.6%
無回答	5	1.3%
合 計	375	100.0%

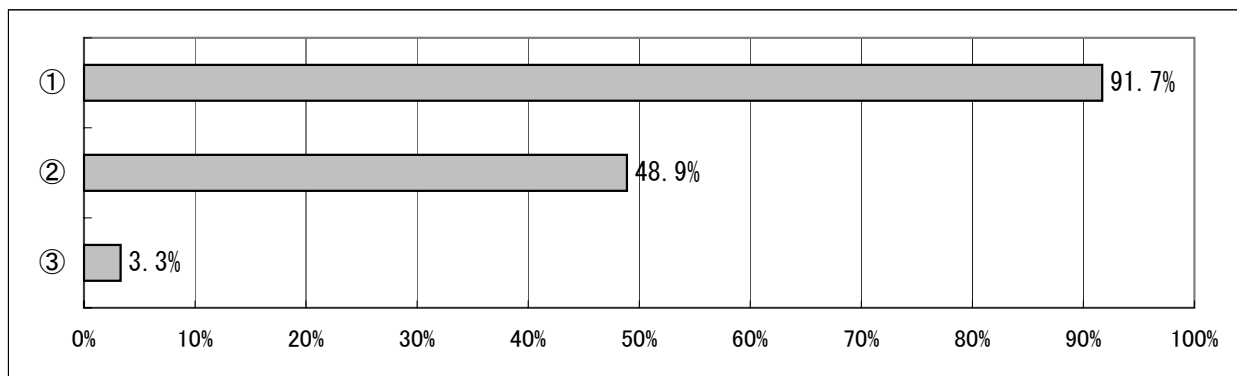


Q26

<Q25の回答が、①（反対）又は②（どちらかといえば反対）とした方> Q25の考え方について、どのような問題があるとお考えですか？

(複数回答)

	件数	割合
① 補正をしない場合には、ほとんどの場合、審査官の心証が変わることは少ないため、無駄であるから	165	91.7%
② 審判が請求された全件について前置審査を行うと、審判にかかる期間が長期化するため	88	48.9%
③ その他	6	3.3%
無回答	0	0.0%
合 計	180	100.0%

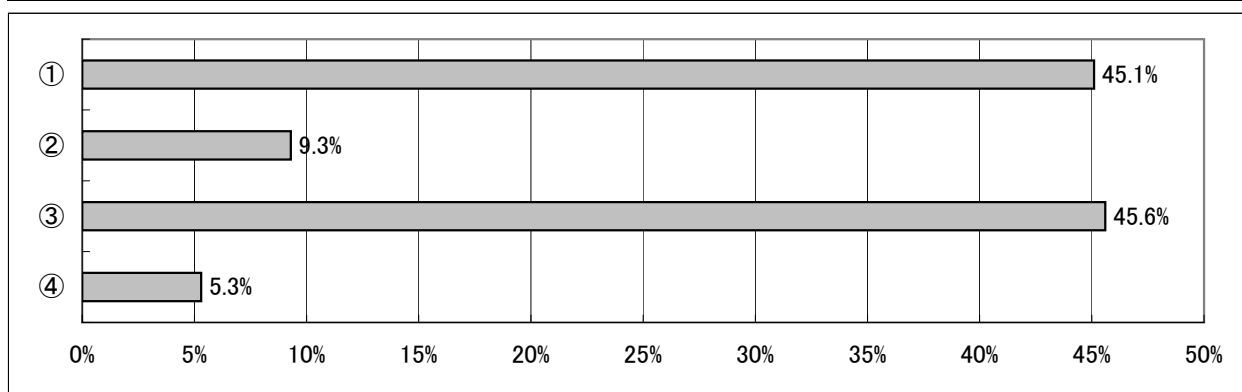


(4) 審査の差し戻しに関する項目

Q28 拒絶査定不服審判請求案件が、審理の結果審査へ差し戻しが決定された場合、御社にとってのメリットとして、どのようなものがありますか？次の中から該当するものをお選びください。

(複数回答)

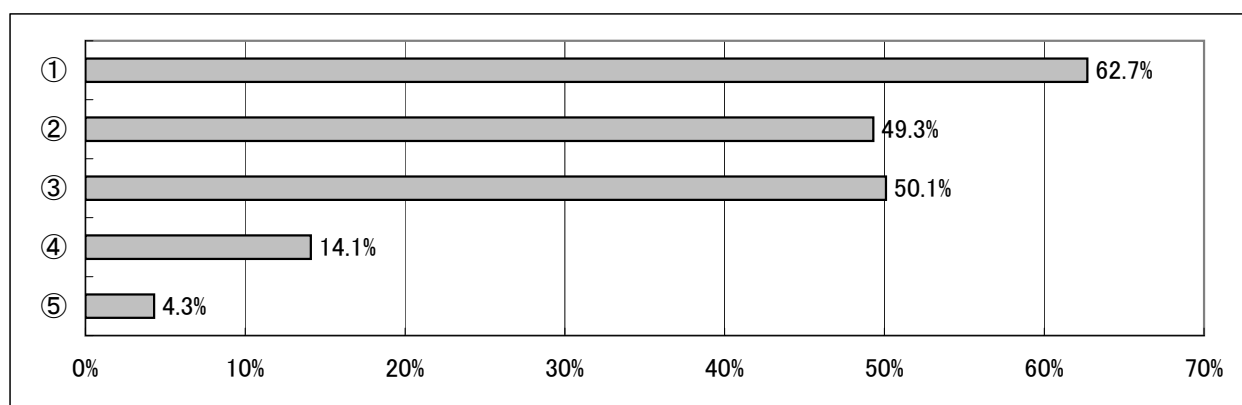
	件数	割合
① 審査の質が向上する	169	45.1%
② 追加サーチの負担等が減り、審理の効率が上がる	35	9.3%
③ メリットは特にない	171	45.6%
④ その他	20	5.3%
無回答	7	1.9%
合 計	375	100.0%



Q29 拒絶査定不服審判を請求後、審査へ差し戻しが決定された場合、御社にとってのデメリットとして、どのようなものがありますか？次の中から該当するものをお選びください。

(複数回答)

	件数	割合
① 早期権利化が図れない	235	62.7%
② 費用が余計にかかる	185	49.3%
③ 労力が余計にかかる	188	50.1%
④ デメリットは特にない	53	14.1%
⑤ その他	16	4.3%
無回答	8	2.1%
合 計	375	100.0%

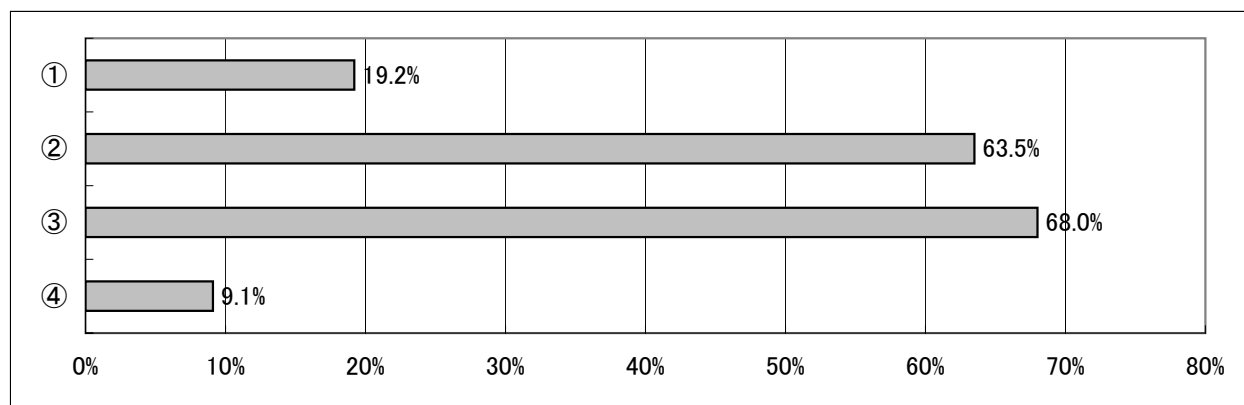


Q30

拒絶査定不服審判を請求後、審査へ差し戻しをする場合、どのような対象を差し戻すべきとお考えですか？

(複数回答)

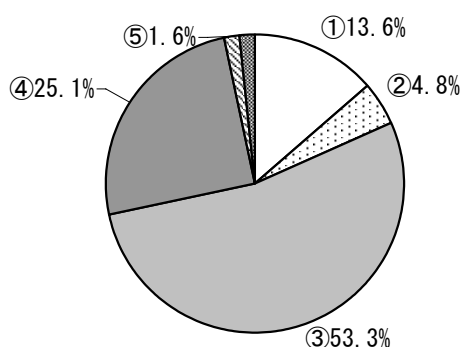
	件数	割合
① 拒絶査定（前置審査）時に審査官が引用した文献よりもよりよい先行技術文献が発見される蓋然性が高いもの（審判で先行技術文献調査はせず、審査へ差し戻す）	72	19.2%
② 特許性の判断の内容に明らかな不備があるもの	238	63.5%
③ 拒絶理由、拒絶査定の内容の理解が困難であり、不適切な審査が行われたと感じられるもの	255	68.0%
④ その他	34	9.1%
無回答	11	2.9%
合 計	375	100.0%



(5) 早期審理、その他の項目

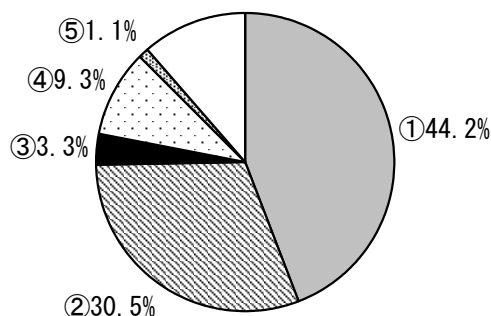
Q31 拒絶査定不服審判請求のうちには、当該発明を実施している等、所定の要件を満たすものについては、早期審理の申請を行うことにより、通常より早く審理の結果を得ることができます。この早期審理制度を利用した、或いは利用を検討した経験はあるでしょうか。

	件数	割合
① 早期審理制度を利用した経験がある	51	13.6%
② 早期審理制度の利用を検討したことがある	18	4.8%
③ 早期審理制度を利用（又は利用を検討）したことがないが、今後は利用を検討する可能性がある	200	53.3%
④ 早期審理制度を利用（又は利用を検討）したことがなく、今後も利用を検討する可能性は低い	94	25.1%
⑤ その他	6	1.6%
無回答	6	1.6%
合 計	375	100.0%



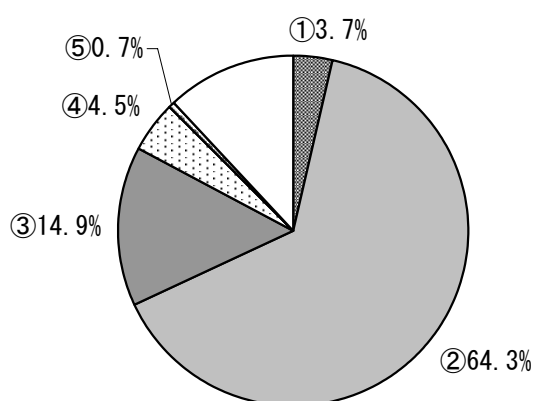
Q32 <Q31で①（利用経験あり）、②（利用検討あり）、③（利用検討の可能性あり）を選択した方> 早期審理を利用する主な理由はどのようなものでしょうか。

	件数	割合
① 審判請求を行った発明を製品化する前に権利化したいため（又は既に発明を製品化しており、直ちに権利化したいため）	119	44.2%
② 審判請求を行った権利を直ちに行使（侵害訴訟提起、ライセンス契約等）する必要があるため	82	30.5%
③ 審判請求を行った発明に関する外国出願が既に権利化されており、国内でも早急に権利化したいため	9	3.3%
④ 審判請求の審理が遅いと感じており、少しでも早く権利化をしたいため	25	9.3%
⑤ その他	3	1.1%
無回答	31	11.5%
合 計	269	100.0%



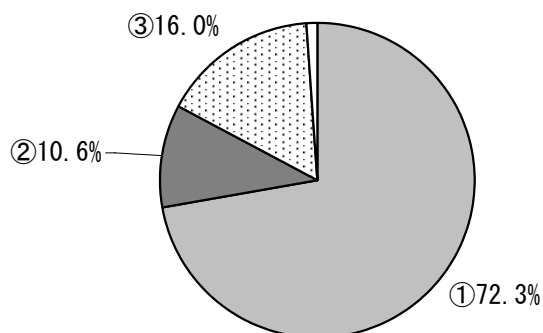
Q34 <Q31で①（利用経験あり）、②（利用検討あり）、③（利用検討の可能性あり）を選択した方> 早期審理の実施に対し、出願人が協力できる可能性が高いものを教えてください。

	件数	割合
① 審判官の求めに応じ、拒絶理由等に対する応答期間を短縮する	10	3.7%
② 審判官の求めに応じ、あるいは請求人自ら積極的に技術説明をする	173	64.3%
③ 補正案の提示及び先行技術文献との対比を迅速かつ丁寧に行う	40	14.9%
④ 協力できることは少ない	12	4.5%
⑤ その他	2	0.7%
無回答	32	11.9%
合 計	269	100.0%



Q35 <Q31で④（利用検討の可能性少）を選択した方> 早期審理を利用しない理由とはどのようなものでしょうか。

	件数	割合
① 現在の審理でも必要な時期までに結論が出ており、早期審理を申請する必要はない	68	72.3%
② 現行の早期審理制度では、請求を行うメリットがない	10	10.6%
③ ①や②以外の理由	15	16.0%
無回答	1	1.1%
合 計	94	100.0%

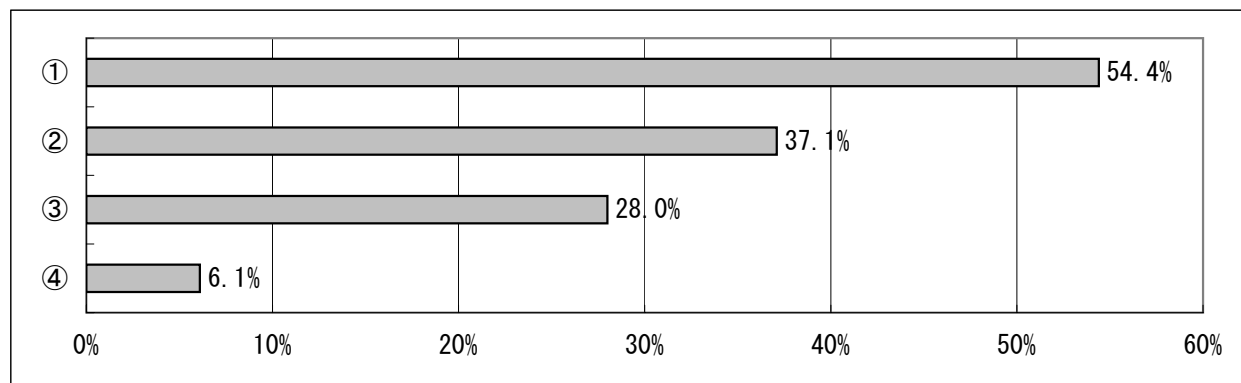


Q36

拒絶査定不服審判における手数料を、出願及び審査（特に分割出願及び審査）における手数料に比べ高く設定することにした場合、御社がとる可能性の高い対応として該当するものを教えてください。

(複数回答)

	件数	割合
① 審判請求する対象を厳選する	204	54.4%
② 審判請求前の分割出願のみで対応するケースが増える	139	37.1%
③ 手数料が高くなっても影響はない	105	28.0%
④ その他	23	6.1%
無回答	7	1.9%
合 計	375	100.0%



2. アンケート質問票

平成 19 年 6 月 7 日

各位 殿

財団法人 知的財産研究所

拒絶査定不服審判制度等に関するアンケート調査のお願い

拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊所の活動にご理解・ご協力をいただき、厚く御礼申し上げます。

今年度、弊所におきましては、特許庁からの委託を受け、特許に関する「早期権利取得促進のための審判制度のあり方に関する調査研究」を行っております。

本アンケート調査は、特許・拒絶査定不服審判についてのユーザの利用実態を把握し、今後の拒絶査定不服審判制度を検討してゆくための参考とすることを目的として実施するものです。

アンケート調査の回答につきましては、拒絶査定不服審判制度が有する課題等の検討を行うための基礎資料として活用させて頂きたいと考えておりますので、ご多忙の折、誠に恐縮ですが、ご協力賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

敬具

【アンケートの記入にあたって】

ご回答いただいた内容は、統計的に処理し、本調査の目的以外には一切使用致しません。また、個別情報を公表するなどのご迷惑をおかけすることは決してございません。ありのままをご記入くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

【ご記入上のお願い】

1. ご回答は、この調査票に直接ご記入ください。
2. ご回答は、選択肢形式と自由記述形式とがあります。選択肢形式では、当てはまる番号を選び、番号を○で囲んでください。選択数は設問によって異なります。設問にしたがってご記入ください。自由記述形式では、記入欄にご記入ください。

【アンケート返信のお願い】

ご回答は、7月13日（金）までに同封の返信用封筒にてご返送頂きますよう、お願いいたします。切手は不要です。なお、本アンケートの集計に関しまして、調査専門機関である株式会社アドレスに委託しております。

【お問い合わせ先】

本アンケート調査に関するお問い合わせは、下記までお願いします。

〒102-0083 東京都千代田区麹町 3-4 トラスティ麹町ビル 3 階 (財) 知的財産研究所
担当：中村 TEL 03-5275-5281 FAX 03-5275-5324 メール：shinpan2007@iip.or.jp

御社の概要について教えてください（関連会社のある場合は単独ベースでご回答ください）。

資本金 (平成 18 年度決算時)	1. 1000 万円未満 3. 5000 万円～1 億円未満 5. 10 億円～100 億円未満 7. 1000 億円以上	2. 1000 万円～5000 万円未満 4. 1 億円～10 億円未満 6. 100 億円～1000 億円未満
従業員数 (平成 18 年度決算時)	1. 1000 人未満 3. 5000 人～10000 人未満 5. 20000 人～50000 人未満	2. 1000 人～5000 人未満 4. 10000 人～20000 人未満 6. 50000 人以上
売上高 (平成 18 年度決算時)	1. 1000 万円未満 3. 1 億円～10 億円未満 5. 100 億円～1000 億円未満 7. 2000 億円～5000 億円未満	2. 1000 万円～1 億円未満 4. 10 億円～100 億円未満 6. 1000 億円～2000 億円未満 7. 5000 億円以上
知的財産部門の人数 (特許出願・権利化業務に従事している者のみ。なお、知財部門がない場合は、他部門等で特許出願・権利化業務に従事している者の数)	1. 10 人未満 3. 30 人～50 人未満 5. 100 人以上	2. 10 人～30 人未満 4. 50 人～100 人未満
日本特許出願件数 (平成 18 年度)	1. 10 件未満 3. 50 件～100 件未満 5. 500 件～1000 件未満 7. 3000 件～5000 件未満	2. 10 件～50 件未満 4. 100 件～500 件未満 6. 1000 件～3000 件未満 8. 5000 件以上
拒絶査定不服審判請求件数(平成 18 年度)	1. なし 3. 5 件～10 件未満 5. 30 件～60 件未満 7. 100 件～150 件未満	2. 1 件～5 件未満 4. 10 件～30 件未満 6. 60 件～100 件未満 8. 150 件以上
業種(業種が複数にわたる場合は、主要業種に○をつけてください)	1. 建設業 2. 食品工業 3. 繊維工業 4. パルプ・紙工業 5. 出版印刷業 6. 総合化学工業 7. 油脂・塗料工業 8. 医薬品工業 9. その他の化学工業 10. 石油・石炭製品工業 11. プラスチック工業 12. ゴム製品工業 13. 窯業 14. 鉄工業 15. 非鉄金属工業 16. 金属製品工業 17. 機械工業 18. 電機機械器具工業 19. 通信・電子・電気計測工業 20. 自動車工業 21. その他の輸送用機械工業 22. 精密機械工業 23. その他の工業 24. 運輸・公益業 25. サービス業（ソフトウェア） 26. サービス業（ソフトウェア以外） 27. その他（ ）	

1. 拒絶査定不服審判の請求に関する項目

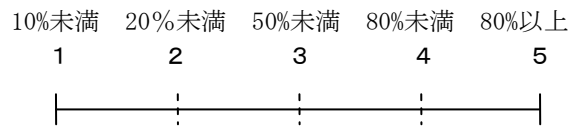
拒絶査定不服審判の請求をする際の判断についてお尋ねします。

【Q1】拒絶査定不服審判を請求するかどうかを判断する際に、重要と考える事情についてお尋ねします。下記の各項目について、1～5（1:重要ではない、2:あまり重要ではない、3:考慮する、4:重要、5:とても重要）で御回答ください。

	重要ではない 1	あまり重要ではない 2	考慮する 3	重要 4	とても重要 5
①その発明が製品に実施されている又は将来実施可能性が高いかどうか	-----				
②その発明が他社事業で将来実施される可能性が高いかどうか	-----				
③発明者（若しくは発明者が属する部門）の意向	-----				
④対応外国出願の特許取得状況	-----				
⑤拒絶査定の内容	-----				
⑥（⑤に加え）権利範囲の補正による権利取得の可能性	-----				

その他（自由にご記入ください）

【Q2】拒絶査定不服審判を請求することができる期間は、現在、拒絶査定を受け取ってから30日となっていますが、この期間内に拒絶査定不服審判を請求するかどうかを十分に検討し、結論を出すことはできるでしょうか。1～5（1：10%未満の案件は十分な検討は可能、2：20%未満の案件は十分な検討が可能、3：50%未満の案件では十分な検討が可能、4：80%未満の案件では十分な検討が可能、5：80%以上の案件で十分に検討を行い、結論を出すことができる）で御回答下さい。



その他（自由にご記入ください）

【Q3】拒絶査定不服審判を請求できる期間内に、審判請求をするかどうか十分に検討できない理由として、次のものが考えられますが、御社ではどれが大きな問題となっているでしょうか。下記の各項目について、1～5（1:大きな問題ではない、2:あまり大きな問題ではない、3:どちらともいえない、4:やや大きな問題、5:かなり大きな問題）で御回答ください。

①発明の重要性等について知財部門と発明部門が意思疎通を図る時間が不足	1	2	3	4	5

②発明の重要性等につき発明部門以外の社内関係部門と意思疎通を図る時間が不足	1	2	3	4	5

③社外の代理人と意思疎通を図る時間が不足	1	2	3	4	5

④拒絶査定の内容を解析するための時間が不足	1	2	3	4	5

⑤（④のうち）拒絶査定の内容を解析するための資料等が期間内に入手できない	1	2	3	4	5

⑥その他（自由にご記入ください）

【Q 4】拒絶査定不服審判を請求できる期間内に、審判請求をするかどうか十分に検討できない案件について、とりあえず審判を請求するというケースはあるでしょうか。仮にある場合、このような請求が御社の審判請求に占める割合はどの程度でしょうか。1～6（1：拒絶査定不服審判を請求した経験はない、2：20%未満、3：40%未満、4：60%未満、5：80%未満、6：80%以上）で御回答下さい。

経験なし	20%未満	40%未満	60%未満	80%未満	80%以上
1	2	3	4	5	6

その他（自由にご記入下さい。）

【Q 5】拒絶査定不服審判では、審判請求後に請求の理由を追完することが制度上可能です。これを改め、審判請求の理由の追完を認めずに、審判請求と同時に行うことについてどのようにお考えですか。

1. 審判請求のできる期間が今よりも延長されるならば問題はない。
2. 審判請求のできる時期が今よりも延長されても問題がある。
3. その他（自由にご記入下さい）

【Q6】拒絶査定不服審判の請求期間（拒絶査定の謄本の送達後30日以内）および審判請求時の手続補正期間（審判請求後30日以内）についてお伺いします。現行法で定めている期間はそれぞれの手続を行う上で適切なものとお考えでしょうか。

1. 拒絶査定不服審判の請求期間および審判請求時の手続補正期間とも適切。
2. 拒絶査定不服審判の請求期間は短い、審判請求時の手続補正期間は適切。
3. 拒絶査定不服審判の請求期間は適切だが、審判請求時の手続補正期間は短い。
4. 拒絶査定不服審判の請求期間および審判請求時の手続補正期間とも短い。

その理由（自由にご記入下さい）

【Q7】前問で2又は4（拒絶査定不服審判の請求期間が短い）と回答された方へ伺います。どの程度が適当とお考えでしょうか？1～5（1:60日以内、2:90日以内、3:3月以内、4:6月以内、5:それ以上）で御回答ください。

60日以内 90日以内 3月以内 6月以内 それ以上
1 2 3 4 5

その理由（自由にご記入ください）

【Q8】Q6で、3又は4（審判請求時の手続補正期間が短い）とご回答された方にお伺いします。手続補正期間として、拒絶査定を受け取ってからどの程度が適当とお考えでしょうか？（注：現行制度では拒絶査定を受け取ってから最長60日間です）。1～5（1:90日以内、2:120日以内、3:150日以内、4:180日以内、5:それ以上）で御回答ください。

90日以内 120日以内 150日以内 180日以内 それ以上
1 2 3 4 5

その理由（自由にご記入ください）

【Q 9】現在の拒絶査定不服審判請求時における手続補正が可能な期間は、審判請求期間と別個に規定されています。これについてどのようにお考えでしょうか。

1. 特段の問題があるとは考えていない。
2. 現行制度では特段の問題はないが、もし審判請求期間が延長された場合は、両期間を合わせても問題はない。
3. 現行の制度でも問題があると考えており、直ちに両期間を合わせるべき
4. その他（自由にご記入下さい）

2. 分割出願等に関する項目

平成19年4月1日以降の出願から、拒絶査定がなされた出願は、審判請求をしなくても分割出願をすることができるようになりました。この「拒絶査定後の分割」に関連してお尋ねします。

【Q10】審判請求をせずに、拒絶査定後の分割をする案件はどのようなものですか。(複数回答可)

1. 権利範囲を拒絶査定時よりも広くしたい案件。
2. 権利範囲を拒絶査定時の範囲外のものにしたい案件。
3. 権利化の時期をコントロールしたい案件（標準が固まる時期に合わせて権利を取得したい等）。
4. その他（自由にご記入ください）

【Q11】分割出願をせずに、拒絶査定審判を請求する対象はどのようなものですか。(複数回答可)

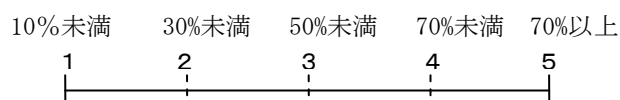
1. 権利範囲を狭めても権利化を図りたい案件
2. 分割出願のための費用負担をすることなく権利化を図りたい案件
3. 審判請求により、高い確率で権利化がなされることが期待できるもの
4. その他（自由にご記入ください）

【Q12】分割出願と拒絶査定不服審判請求の両方を行うこととなるのはどのような場合でしょうか。(複数回答可)

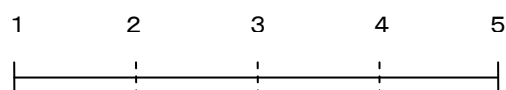
1. 分割出願でリスクヘッジをし、拒絶査定不服審判でチャレンジをする場合
2. 拒絶査定不服審判では限定したクレームで権利を取得し、分割出願ではより広いクレームでチャレンジを行う場合。
3. その他（自由にご記入ください）

【Q13】今後、御社では、拒絶査定を受け取った後、どのような対応を取ることが多くなるでしょうか。これまでの拒絶査定不服審判請求実績と比較し、審判請求件数に対し何%程度が拒絶査定後の分割出願のみとなり、何%程度が分割出願と審判請求の両方で対応することになり、何%程度がこれまでどおり審判請求のみで対応するのかを、1～5（1：10%未満、2：30%未満、3：50%未満、4：70%未満、5：70%以上）で御回答下さい。現在お持ちのイメージでお答え頂くようお願いいたします。

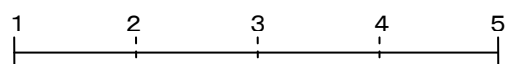
①拒絶査定後の分割出願のみで対応



②拒絶査定後の分割出願と拒絶査定不服審判の両方で対応



③拒絶査定不服審判のみで対応



その他（自由にご記入ください）

【Q14】米国における審判請求の状況についてお伺いします。日本では、平成19年4月以降拒絶査定後、審判請求前に分割出願が可能となりましたが、米国では、最終拒絶理由(Final rejection)等を受けた後、もとの出願に基づく新たな出願が可能な継続出願(Continuation Application: CA)や、当該出願の継続的な審査が可能な継続審査請求(Request for Continued Examination: RCE)とともに審判請求(appeal)を選択することができます。米国において、継続出願(CA)又は継続審査請求(RCE)を行わず審判請求のみ行う場合の事情について教えて下さい。(複数回答可)

1. 審査官との議論はし尽くしており、手続を進めるためには審判の判断が必要なもの
2. 審査官とは異なる者の判断を希望するもの。
3. 継続出願、継続審査請求を行わず審判請求のみ行う場合は考えられない。
4. その他（自由にご記入ください）

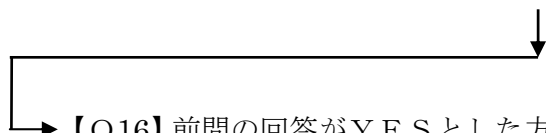
3. 前置審査に関する項目

現在の前置審査の制度について伺います。

【Q15】現在、審判では、審理開始時に審判請求人に対し、審尋にて前置報告書の内容を送付し、これに対する審判請求人の見解を求める、「前置報告を利用した審尋」(前置審尋)が行われています。

この前置審尋等により、前置報告書の内容をご覧になった経験はありますか。

YES ・ NO



→【Q16】前問の回答がYESとした方へお伺いします。前置報告書の内容についてどのような印象をお持ちでしょうか。1～5（1:不満、2:やや不満、3:どちらともいえない、4:やや満足、5:満足）で御回答ください。その理由についてもお聞かせ下さい。

不満	やや不満	どちらともいえない	やや満足	満足
1	2	3	4	5

その他（自由にご記入下さい）

【Q17】現在、前置審査は、原則として拒絶査定時の担当審査官によって行われています。この点についてどのようにお考えでしょうか。

1. 特別な意見はない。
2. 拒絶査定時の審査官は、本願の内容をよく知っており、統一的な基準に基づき前置審査でも迅速に判断がなされることが期待できるので、現行制度のままだがよい。
3. 拒絶査定時の心証に基づき前置審査が行われるおそれがあるので、別の審査官に担当して欲しい。
4. その他（自由にご記入ください）

【Q18】請求時に補正を行わない拒絶査定審判事件に関し、拒絶査定時と異なる審査官（管理職等の上級審査官）による前置審査が行われるとした場合について、どのような考えをお持ちでしょうか。1～5（1:反対、2:どちらかといえば反対、3:どちらともいえない、4:どちらかといえば賛成、5:賛成）で御回答ください。その理由もお聞かせ下さい。

	反対	どちらかといえば 反対	どちらともいえない	どちらかといえば 賛成	賛成
	1	2	3	4	5

その理由（自由にご記入下さい）

【Q19】特許庁で行っている前置審尋に対する現在の評価として、該当するものを選択してください（複数回答可）。

1. 補正した部分に対し新たな引用文献及び審査官の見解が分かり、これに反論する機会が与えられるので好ましい。
2. 拒絶理由通知、拒絶査定とほぼ同じ内容であり、反論に手間がかかるので送付は不要である。
3. 新たな引用文献を提示されても補正ができないので意味がない。
4. 前置審尋の経験が少なく、評価できない。
5. その他（自由にご記入ください）

【Q20】現在、前置審尋は試行的に実施されており、対象となる前置報告も限られている状況です。今後、全ての前置報告書を前置審尋の対象とすることについてのお考えをお聞かせください。1～5（1:反対、2:どちらかといえば反対、3:どちらともいえない、4:どちらかといえば賛成、5:賛成）で御回答ください。

反対	どちらかといえば 反対	どちらともいえない	どちらかといえば 賛成	賛成
1	2	3	4	5

↓

↓

↓

↓

その他（自由にご記入下さい）

→【Q21】Q20 の回答が、1（反対）又は2（どちらかといえば反対）の方にお伺いします。
全ての前置報告書を前置審尋の対象とすることについての問題点をお聞かせください。

→【Q22】Q20 の回答が、5（賛成）又は4（どちらかといえば賛成）の方にお伺いします。
全ての前置報告書を前置審尋の対象とすることについての評価できる点をお聞かせください。

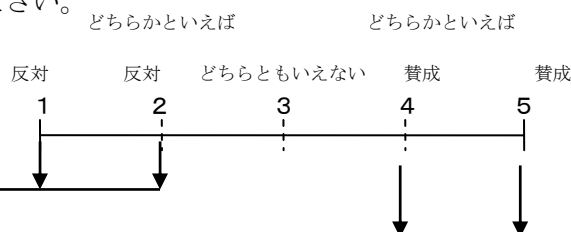
【Q23】全ての前置報告書を前置審尋の対象とするとき、請求人に対し前置報告書を送付するのはどの時期とするのが適切でしょうか。お考えをお聞かせ下さい。

1. 前置報告書の作成時
2. 審判官が審理を行う直前
3. その他（自由にご記入下さい）

【Q24】前置審尋がなされた際、請求人は、原則として、審尋の内容に対して回答書にて意見を提出しています。この回答書による意見の提出以外に希望する手続等についてお考えをお聞かせ下さい。

1. 前置審尋をみて審判請求手続を継続する意思がなくなった場合には、請求取り下げを行うことに対し、何らかのインセンティブを高める制度（例えば、料金の返還、審判請求の取り下げ時に分割出願をする機会の付与等）
2. 前置報告に対応して補正する機会
3. その他（自由にご記入下さい）

【Q25】現在、前置審査は、拒絶査定不服審判の請求時に明細書等の補正があった場合に限られていますが、補正がないものも含めた全ての拒絶査定不服審判請求も前置審査の対象とする（前置審査の対象の拡大）ことについてのお考えをお聞かせ下さい。1～5（1:反対、2:どちらかといえば反対、3:どちらともいえない、4:どちらかといえば賛成、5:賛成）で御回答ください。



→ 【Q26】 Q25 の回答が、1（反対）又は2（どちらかといえば反対）とした方へお伺いします。Q25 の考え方について、どのような問題があるとお考えですか？（複数回答可）

1. 補正をしない場合には、ほとんどの場合、審査官の心証が変わることは少ないため、無駄であるから。
2. 審判が請求された全件について前置審査を行うと、審判にかかる期間が長期化するため。
3. その他（自由にご記入ください）

→ 【Q27】 Q25 の回答が、5（賛成）又は4（どちらかといえば賛成）とした方へお伺いします。どのような理由で賛成だとお考えですか？（自由にご記入ください）

4. 審査の差し戻しに関する項目

特許法第 160 条第一項は「拒絶査定不服審判において査定を取り消すときは、さらに審査に付すべき旨の審決をすることができる。」と規定していますが、この「差し戻し」規定の適用について、お尋ねします。

【Q28】拒絶査定不服審判請求案件が、審理の結果審査へ差し戻しが決定された場合、御社にとってのメリットとして、どのようなものがありますか？次の中から該当するものをお選びください（複数回答可）。

1. 審査の質が向上する。
2. 追加サーチの負担等が減り、審理の効率が上がる。
3. メリットは特にない。
4. その他（自由にご記入ください）

【Q29】拒絶査定不服審判を請求後、審査へ差し戻しが決定された場合、御社にとってのデメリットとして、どのようなものがありますか？次の中から該当するものをお選びください（複数回答可）。

1. 早期権利化が図れない。
2. 費用が余計にかかる。
3. 労力が余計にかかる。
4. デメリットは特にない。
5. その他（自由にご記入ください）

【Q30】拒絶査定不服審判を請求後、審査へ差し戻しをする場合、どのような対象を差し戻すべきとお考えですか？（複数回答可）。

1. 拒絶査定（前置審査）時に審査官が引用した文献よりもよりよい先行技術文献が発見される蓋然性が高いもの（審判で先行技術文献調査はせず、審査へ差し戻す）。
2. 特許性の判断の内容に明らかな不備があるもの。
3. 拒絶理由、拒絶査定の内容の理解が困難であり、不適切な審査が行われたと感じられるもの。
4. その他（自由にご記入ください）

5. その他の項目

【Q31】 拒絶査定不服審判請求のうちには、当該発明を実施している等、所定の要件を満たすものについては、早期審理の申請を行うことにより、通常より早く審理の結果を得ることができます。この早期審理制度を利用した、或いは利用を検討した経験はあるでしょうか。

- ← 1. 早期審理制度を利用した経験がある。
- ← 2. 早期審理制度の利用を検討したことがある。
- ← 3. 早期審理制度を利用（又は利用を検討）したことがないが、今後は利用を検討する可能性がある。
- ← 4. 早期審理制度を利用（又は利用を検討）したことがなく、今後も利用を検討する可能性は低い。
- 5. その他（自由にご記入ください）

→ 【Q32】 Q31 で 1（利用経験あり）、2（利用検討あり）、3（利用検討の可能性あり）を選択した方に伺います。早期審理を利用する主な理由はどのようなものでしょうか。

- 1. 審判請求を行った発明を製品化する前に権利化したいため（又は既に発明を製品化しており、直ちに権利化したいため）。
- 2. 審判請求を行った権利を直ちに行使（侵害訴訟提起、ライセンス契約等）する必要があるため。
- 3. 審判請求を行った発明に関する外国出願が既に権利化されており、国内でも早急に権利化したいため。
- 4. 審判請求の審理が遅いと感じており、少しでも早く権利化をしたいため。
- 5. その他（自由にご記入ください）

→ 【Q33】 Q31 で 1（利用経験あり）、2（利用検討あり）、3（利用検討の可能性あり）を選択した方に伺います。早期審理に対する要望を教えてください。

（自由にご記入ください）

→ 【Q34】 Q31 で 1（利用経験あり）、2（利用検討あり）、3（利用検討の可能性あり）を選択した方に伺います。早期審理の実施に対し、出願人が協力できる可能性が高いものを教えてください。

1. 審判官の求めに応じ、拒絶理由等に対する応答期間を短縮する。
2. 審判官の求めに応じ、あるいは請求人自ら積極的に技術説明をする。
3. 補正案の提示及び先行技術文献との対比を迅速かつ丁寧に行う。
4. 協力できることは少ない。
5. その他（自由にご記入ください）

→ 【Q35】 Q31 で 4（利用検討の可能性少）を選択した方に伺います。早期審理を利用しない理由とはどのようなものでしょうか。

1. 現在の審理でも必要な時期までに結論が出ており、早期審理を申請する必要はない。
2. 現行の早期審理制度では、請求を行うメリットがない（その理由についてお聞かせください）。

3. 1や2以外の理由（自由にご記入ください）

【Q36】拒絶査定不服審判における手数料を、出願及び審査（特に分割出願及び審査）における手数料に比べ高く設定することにした場合、御社がとる可能性の高い対応として該当するものを教えてください（複数回答可）。

1. 審判請求する対象を厳選する。
2. 審判請求前の分割出願のみで対応するケースが増える。
3. 手数料が高くなっても影響はない。
4. その他（自由にご記入ください）

お差し支えなければ、ご連絡先を教えてください

御社名：

ご所属部署：

ご住所：

お名前：

e-mail アドレス：

電話番号：

ファクシミリNo.：

以上でアンケートは終わりです。お忙しいところご協力いただき、
ありがとうございました。

資料Ⅱ．国内ヒアリング調査結果

企業ヒアリング結果まとめ

拒絶査定不服審判制度等に関するアンケート調査に回答頂いた企業 381 社の中から、以下の二点を踏まえて 20 社を選定、ヒアリング調査を面談形式にて行った。

企業	業種	資本金	特許出願件数 (H18)	拒絶査定不服 審判件数 (H18)
A 社	建設業	100 億～1000 億円未満	100～500 件未満	10～30 件未満
B 社	化学工業	1000 億円以上	1000～3000 件未満	60～100 件未満
C 社	化学工業	10 億～100 億円未満	50～100 件未満	1～5 件未満
D 社	化学工業	1000 億円以上	100～500 件未満	10～30 件未満
E 社	化学工業	100 億～1000 億円未満	100～500 件未満	5～10 件未満
F 社	化学工業	100 億～1000 億円未満	100～500 件未満	10～30 件未満
G 社	医薬品工業	1000 億円以上	50～100 件未満	1～5 件未満
H 社	石油・石炭製品工業	1000 億円以上	100～500 件未満	5～10 件未満
I 社	鉄鋼業	1000 億円以上	100～500 件未満	30～60 件未満
J 社	非鉄金属工業	10 億～100 億円未満	10～50 件未満	1～5 件未満
K 社	機械工業	100 億～1000 億円未満	100～500 件未満	10～30 件未満
L 社	電機機械器具工業	5000 万～1 億円未満	10～50 件未満	1～5 件未満
M 社	電機機械器具工業	1000 億円以上	5000 件以上	150 件以上
N 社	電機機械器具工業	1000 億円以上	5000 件以上	150 件以上
O 社	電機機械器具工業	1000 億円以上	5000 件以上	150 件以上
P 社	通信・電子・電機計 測工業	5000 万～1 億円未満	10 件未満	1～5 件未満
Q 社	自動車工業	100 億～1000 億円未満	3000～5000 件未満	150 件以上
R 社	精密機械工業	100 億～1000 億円未満	3000～5000 件未満	60～100 件未満
S 社	精密機械工業	5000 万～1 億円未満	10～50 件未満	1～5 件未満
T 社	TL0	5000 万～1 億円未満	10～50 件未満	1～5 件未満

・拒絶査定不服審判制度等に関するアンケート調査における各項目、審判請求期間、分割出願、前置審査、差戻し、早期審理、手数料についての回答の多数派、少数派の両方から選定する。

・機械、電機、通信、医薬、化学、ソフトウェア、中小企業、TL0 など、幅広い産業分野、業態から選定する。

ヒアリング対象企業の業種、資本金、平成 18 年度の特許出願件数及び拒絶査定不服審判件数については表のとおりである。

以下、本調査研究の論点ごとに、ヒアリングの結果をまとめる。

1. 拒絶査定不服審判の請求

（1）拒絶査定不服審判を行う案件の選定タイミング

企業によっては、既にライセンスアウトしている特許出願、ポートフォリオの基本特許出願など一部の重要な特許出願についてフラグをつけて管理し、審判請求することを事前に決定していることもあるようだが、20 社すべての企業において、基本的には拒絶査定後に審判請求するか否かの判断を行っているとの回答であった。

・ A 社（建設業）「拒絶査定時に行っている。それ以前でも、ロイヤルティ支払いを受けているなど重要なものは、拒絶査定を受けた場合には審判請求することを念頭においていることはある」

・ G 社（医薬品工業）「拒絶査定時。拒絶理由対応時に、審判も予定に入れて検討することもある」

・ J 社（非鉄金属工業）「拒絶査定時。共同出願の場合、あらかじめ仮決めしておくことはある」

（2）請求期間 30 日の間に検討している事項

14 社の企業が発明の重要性（実施状況、実施可能性等）の確認・検討に加えて、補正の方向性や骨子の検討も行っているとの回答であった。発明の重要性の確認・検討を請求期間内に行い、補正を含めた権利化可能性の検討は補正期間内に行っている企業は 4 社であった。また、補正書の作成まで請求期間内に行っている企業は 1 社しかなかった。

「補正の方向性・骨子まで検討」と回答した企業のコメント

・ G 社（医薬品工業）「関連部署に対し製品への実施状況を確認し、知財部と発明部門とでおおよその権利化方針を検討する。重要なものについては、外部（特許事務所）の意見をもらう」

・ F 社（化学工業）「補正案・理由案は一応検討するが暫定版である」

・ N 社（電機機械器具工業）「発明の重要度の検討に加えて、補正の素案、権利化方針（A 製品と B 製品をカバーできる権利取得が可能といったようなもの）を検討している。庁に提出するレベルのものはその後作成」

・ O 社（電機機械器具工業）「補正案の方向性・骨子まで。詳細の検討は請求後。特許性についてはある程度見切りの」

「発明の重要性を検討」と回答した企業のコメント

・ H 社（石油・石炭製品工業）「事業性の再確認を行う。特許性の詳細については、審判請求後に検討」

・ K 社（機械工業）「発明の重要度確認のみ。権利化可能性の検討までは余り踏み込めない」

「補正書作成まで行う」と回答した企業のコメント

・ C 社（化学工業）「補正案、理由案の検討まで行い、審判請求時に補正まで行っている」

（３）請求期間 30 日が適切な期間かどうか

13 社の企業が請求期間 30 日では短いと感じるケースが存在するとの回答であった。30 日が短い理由としては、化学分野の発明においては追試実験が必要であり 60 日あるいは 3 か月程度必要なこと、審判請求可否判断において社内での決裁や部署間の意見調整に時間が掛かること、共願先との意見調整に時間が掛かること、拒絶査定時においては審査段階よりも検討項目が増えることなどが挙げられた。

・ B 社（化学工業）「拒絶査定時の分割出願という選択肢が増えた、つまり検討項目が一つ増えたことで、対象となる案件については請求期間が短いと感じることは考えられる。また、共願案件の場合は、共願先の会社がなくなる、大学の先生が辞めるなどのアクシデントにより、連絡・意見調整に 30 日では短いケースもある」

・ C 社（化学工業）「審判請求時は、知財と事業部の決裁が必要であり、審査段階の応答に比べて時間は掛かる。また、補正案の提示、それに基づく事業部との調整も含めると 30 日は短い。また、件数は少ないが追試実験データを後に補充する案件もある。60～90 日程度あれば、請求期間内に実験を終えて、請求可否判断に実験結果を使えるし、請求時に実験データをそろえることも可能となる」

・ E 社（化学工業）「審判請求可否判断の際は、事業部・知財・発明部署の協議

が必要であり、社内手続に時間が掛かる。また、件数は少ないが、追試が必要な案件は 60 日程度欲しい」

- ・ F 社（化学工業）「実験が必要なケースでは時間が足りない。実験が必要なケースは、分野によって多いところでは 8～9 割、平均的に 5 割以上あると思う。期間は 3 か月あればよいと思う」

- ・ N 社（電機機械器具工業）「査定段階までくると、審査段階に比べて判断材料が増えるため、権利化可能性と費用対効果のバランスなどを勘案する際も、検討に時間が掛かる傾向にある」

- ・ O 社（電機機械器具工業）「会社の規模が大きく組織間の連絡に時間が掛かる場合があり、30 日では短いという面はある。また、外国制度とのアンバランスを改善すべきである。外国企業は請求期間が短くて困っているのではないか」

- ・ S 社（精密機械工業）「審判請求の場合は、部内検討に加えて社長決済を行うケースがあり、30 日では短いことがある」

- ・ T 社（TL0）「発明者が長期休暇や海外出張で連絡が取れない場合に 30 日は短い」

（４）請求期間を延長することによる監視負担増大について

6 社が監視負担の増大が負担になるとの回答であった。具体的には、現状の請求期間 30 日で十分対応できているため延長することはデメリットでしかないこと、どのような補正が成されたかも含めて監視しており延長するのであれば補正期間と統一する方が良い、審理期間が短縮されるのであれば監視負担も減るといような意見があった。

その他の企業については、30～60 日程度の延長では影響ないという意見であった。ただし、半年や年単位の延長であれば影響が大きいとの意見が多数あった。

「負担を感じる」と回答した企業のコメント

- ・ B 社（化学工業）「社内でも負担に感じる・感じない両方の意見がある。補正書についても監視するのが普通であるので、補正期間と請求期間を統一することも一案」

- ・ D 社（化学工業）「第三者特許の監視負担の増大は大きい。通常、200～300 件は常に監視している。当社では 30 日以内に請求可否の判断が困難を感じずに実現できているので、これと比べて負担が大きい」

- ・ G 社（医薬品工業）「第三者特許の監視負担は大きく、不都合は感じる。他社特許出願の確定に時間が掛かると、当社で実施できるかどうかの判断が遅れる」

- ・ K 社（機械工業）「事業の意思決定が遅れる可能性があり懸念する。現状の審

理期間が長く、これが解消されるのであれば良い」

・ S 社（精密機械工業）「他社特許出願の存在により生産・販売を止めているケースにおいては、更に期間が延びると不都合となる」

「負担を感じない」と回答した企業のコメント

・ A 社（建設業）「第三者特許の監視負担について不都合を感じるほどではない。IPDL の情報更新を早くしてくれれば問題はおきない」

・ F 社（化学工業）「審判全体に掛かる期間を考えればそれほどの負担ではない」

・ M 社（電機機械器具工業）「もともと権利内容が確定していないものについて、問題になることは少ない。また、30 日が 90 日になる程度は問題ない。全審判の審理期間が長期化する方が問題」

・ O 社（電機機械器具工業）「60～90 日程度の延長なら、ほとんど差はなく変わらない。年単位で長期化するなら別である」

（５）請求期間を延長することによるその他影響

13 社が現状と変わらない、6 社は審判請求件数が減るとの回答であった。

現状と変わらないと回答した企業の理由としては、請求期間 30 日以内に補正及び理由案、あるいは補正等の骨子・方向性についてみつる十分検討できていること、拒絶査定不服審判は重要な案件を再判断してもらう意図があるため無駄な審判請求は実質的にはないことなどが挙げられた。

審判請求件数が減ると回答した企業の具体的な理由としては、業務量の負荷によっては 30 日以内に十分な検討がしきれない場合があること、多数の共願先との意見調整に時間が掛かる案件が存在すること、審判請求の判断を行う際に追試実験が必要な場合があること、拒絶査定時に実質的に新たな引用文献が判明し検討に時間を要することなどの理由で、現状取りあえず審判請求している案件が減ることが挙げられた。

「現状と変わらない」と回答した企業のコメント

・ B 社（化学工業）「権利困難でも重要な案件であれば努力はするし、権利取得のために狭く補正をすることもあるので、審判請求すべきではなかった案件というのは実質存在せず、審判請求が減るということはない」

・ C 社（化学工業）「補正、理由案の検討まで行い、審判請求時に補正まで行っており、審判請求件数が減るということはないと考える」

・ G 社（医薬品工業）「製薬会社にとって、特許は非常に重要なものであり、無駄な審判請求は行っておらず、請求件数が減ることはない」

- ・ I 社（鉄工業）「拒絶理由対応の時点で重要性は評価済み。現時点でも審判請求しているものは重要案件であり、時間がないから取りあえず審判請求しているというものはない」
- ・ L 社（電機機械器具工業）「権利化の可能性は請求可否の判断に必ず入るため、権利化困難と感じる案件で審判請求するケースは余りない」
- ・ M 社（電機機械器具工業）「請求するか否かの判断はすべて 30 日以内に行うよう徹底しており、期間内に判断できずに取りあえず審判請求することはない」
- ・ P 社（通信・電子・電機計測工業）「自社の技術領域の公知技術は大体把握できており、権利化できるかどうかの感触は 30 日以内につかめており検討期間は 30 日で問題ない」
- ・ R 社（精密機械工業）「審判請求件数は現状と変わらない。化学の発明で追試が必要なものについては少し影響が出る可能性がある」

「減る」と回答した企業のコメント

- ・ A 社（建設業）「建設会社の特徴として、十数社による共同出願がある。この場合、意思決定に時間がかかり、結局、審判請求することになる。このような場合に検討期間が十分あれば、請求しないこともあり得る」
- ・ F 社（化学工業）「化学系の発明の場合は実験結果を出さなければ特許性が分からない面があり、期間内に実験できれば不要な審判請求はしなくなる」
- ・ J 社（非鉄金属工業）「60 日あれば権利化の可能性について十分な検討ができて、取りあえず審判請求するというような案件は減ると思う」
- ・ N 社（電機機械器具工業）「業務量に波があるため、30 日では検討が足りず、どちらにも判断できないケースも出てくる。そのような場合は審判請求をせざるを得ないため、このような案件が減る可能性はある」
- ・ O 社（電機機械器具工業）「拒絶査定時に実質的に新たな引用例を 5、6 個出される場合もあり、このような場合には検討期間が 30 日では足りず、検討が不十分なまま取りあえず審判請求する案件があり、このような案件が減ると思う」
- ・ Q 社（自動車工業）「30 日で検討がしきれない案件は、取りあえず審判請求せざるを得ず、このような審判請求は減ると思う」

（6）望ましい制度

10 社の企業が請求期間と補正期間（あるいは理由補充期間も）を統一して 60～90 日とするのが良いとの回答であった。請求期間のみを延長して補正期間と理由補充期間は現状制度のままとするのが良いと回答した企業は 1 社であった。

また、請求期間は 30 日のままで良いが、補正期間を延長してほしいと回答し

た企業は3社あった。

一方、現状の制度で適切であると回答した企業は6社であった。

「請求期間と補正期間（あるいは理由補充期間も）を統一」と回答した企業のコメント

- ・ A社（建設業）「請求期間と補正期間を合わせて、拒絶理由通知時と同様に、60日程度が良い」
- ・ B社（化学工業）「どのような補正を行うかの監視も行っているため、補正期間（あるいは理由補充期間も）と請求期間を統一する案が監視負担の面でも良いという意見も社内にある」
- ・ C社（化学工業）「すべての期間を統一するのが良い。補正、理由を詳細に検討して審判請求している現在の自社のやり方にそっており、実験などが必要な場合も検討期間が十分にとれる。また、すべて一度に提出されるのであれば、そのタイミングに閲覧すればよく、ウォッチングの負担は軽減する」
- ・ E社（化学工業）「理由補充の期間まで含めて、トータルで現状よりも期間が延びなければ問題ない」
- ・ J社（非鉄金属工業）「請求期間、補正期間、理由補充期間を統一するのが最も良い。十分な検討期間が取れて、請求案件の厳選化も期待できる。監視負担については90日であれば許容できるレベル」
- ・ N社（電機機械器具工業）「審査官と出願人が議論を尽くして出た判断が査定であり、審査段階よりも精緻に検討する必要がある、多くの期間が必要と考える。社内調整など含めて最も時間の掛かる案件に合わせた場合、90日程度必要。また、業務管理上シンプルになるという意味で3三つの期間を統一すると使いやすい」
- ・ S社（精密機械工業）「拒絶理由と同程度の請求期間60日は確保してほしい。また、現状よりもトータルの期間が延びることを避けるという意味で、補正期間と統一することが好ましい」
- ・ T社（TL0）「手続をなるべく簡素化してほしいという意味で、すべての期間を統一して90日程度が良い」

「請求期間を延長、補正期間等は現状のまま」と回答した企業のコメント

- ・ F社（化学工業）「実験に要する期間が必要なため、請求期間を3月にしてほしい。他の期間と合わせると、研究者によっては、まだ期間があると考えて後回しにされる可能性があるため、補正期間や理由補充期間は延長しなくて今までどおりで良い」

「請求期間は現状のまま、補正期間を延長」と回答した企業のコメント

- ・ G 社（医薬品工業）「請求期間は 30 日でも良いが、補正期間、理由補充期間を統一して 60～90 日以内等に延長してほしい。実験結果を基に、補正と理由を検討するところに時間が掛かるため」
- ・ H 社（石油・石炭製品工業）「実験データの入手とそれを元にした補正・理由の検討に要する時間として、補正期間を 90 日にしてほしい。第三者監視のことを考えると、請求期間と他の期間は別々の方が良い面もある」
- ・ P 社（通信・電子・電機計測工業）「現状の請求期間 30 日について特に不都合に感じていないため、それを延ばすのは監視負担の面からデメリットしかない。請求期間 30 日は固定で、実質的な検討期間である補正期間を延ばすことを希望する」

「現状の制度で適切」と回答した企業のコメント

- ・ D 社（化学工業）「当社では、困難を感じずに 30 日以内に請求可否の判断ができていたので、現状の制度で適切である」
- ・ K 社（機械工業）「現状の制度で適切であるが、請求期間延長するのであれば一律延長するよりも、追加料金を支払って必要な案件だけ延長する制度が使いやすい」
- ・ L 社（電機機械器具工業）「現状の制度で問題ない。請求期間を延長することについては、出願人側の立場と他社出願監視の立場とでメリット・デメリットあり判断つかない」
- ・ R 社（精密機械工業）「現状制度で問題ない。延長するのであれば、現状と同じく段階的に期間が設定されたまま請求期間を延ばす方が、仕事のマイルストーンが明確で使いやすい」

2. 分割出願

（1）拒絶査定後の分割出願の利用

審判請求せずに拒絶査定後の分割出願を主に利用することを検討している企業は 4 社であった。15 社の企業は、現状と変わらず審判請求を主に利用するか、審判請求と分割出願の併用を利用するとの回答であった。

「拒絶査定後の分割出願を利用する」と回答した企業のコメント

- ・ A 社（建設業）「仕切りなおしをするためや、費用を安くするための理由で、分割を主に活用すると思われる。重要なものについては分割後に早期審査を請求

する」

- ・ D 社（化学工業）「拒絶理由が通知されていないクレームのみを早期権利化するため分割を利用する」

- ・ S 社（精密機械工業）「料金、補正の自由度確保という意味で、分割を主に利用することを想定している。欲しくない権利を取るくらいであれば、分割をして少々権利化まで長くなっても構わない」

「審判請求、あるいは審判請求と分割出願の併用を利用する」と回答した企業のコメント

- ・ B 社（化学工業）「審査で議論してきた事項を審判で判断してもらうことが目的であり、審判の代替手段として分割へ流れることは考えにくい。重要な案件に限って併用はあり得る」

- ・ C 社（化学工業）「分割で再チャレンジしても結局同じような結果になるおそれがあり、やはり基本は審判請求を行うことになると考える。重要案件についてはリスクヘッジのため分割も併用する可能性があるが、数は少ないだろう」

- ・ G 社（医薬品工業）「分割出願と審判を併用する。実際の実施形態に近い限定した権利範囲で早期権利化を図り、残りを分割して広めのクレームをチャレンジする」

- ・ F 社（化学工業）「薬品などの分野では、その発明が重要な場合、審判と分割出願はセットで行う。」

- ・ M 社（電機機械器具工業）「拒絶査定前の分割出願の活用を十分に行っているため、拒絶査定後は審判請求を主に利用する。査定後は、同じ発明についての権利化を目指している。例外的に、下位概念が二つあり、分割することもあり得る」

- ・ P 社（電機機械器具工業）「審査官との見解の相違を審判官に判断してもらうことが審判請求を行う理由であり、分割でやり直すという選択肢を積極的に選ぶことはないと考える。また、分割することで更に権利化の期間が長期化することを懸念する」

（２）継続出願、継続審査請求のニーズ

継続出願、継続審査請求について日本へ導入してほしいというニーズがあると回答した企業は 4 社であった。しかし、4 社のうち 3 社からは、権利者側の立場としてニーズはあるが、第三者特許の監視負担やコントロール対策などのデメリットについても指摘があった。その他の 16 社については特にニーズはない、あるいはデメリットの方が大きいとの回答であった。

「ニーズはある」と回答した企業のコメント

- ・ F 社（化学工業）「ニーズはあるが、米国のように手数料が高いと困る。また、他社特許の監視負担も増えてしまうデメリットが大きい」
- ・ H 社（石油・石炭製品工業）「権利者側としては、米国の制度のように使いやすいものならあった方がよい」
- ・ N 社（電機機械器具工業）「権利者側の立場に立てばニーズはあるが、他社権利や特許対策などを考えると、慎重に検討する必要があると考える」
- ・ Q 社（自動車工業）「権利者側に立てばニーズはあるが、長期化による他社監視負担などの懸念もあり、導入に際しては何らかの制限が必要」

「ニーズはない、あるいはデメリットが大きい」と回答した企業のコメント

- ・ E 社（化学工業）「長期化による監視負担増などデメリットが大きい」
- ・ M 社（電機機械器具工業）「一般論としてはない方がいい。我々のような製品のメーカーと米国のパテント特許のような非メーカーがいた場合、粘れば特許が取れる状態はメーカー側に不利に働く。ただし、そのような制度ができれば、当社も利用すると思う」
- ・ O 社（電機機械器具工業）「ニーズは余りない。分割出願があれば実質同じ」

3. 前置審査

（1）前置審尋の対象拡大

8 社の企業が、すべての前置報告書を前置審尋の対象とすることに賛成であった。その理由としては、反論の機会が確保されるため、権利化のための手がかりをなるべく多くほしいため、閲覧の手間が省けるためといったものがあつた。

全件送付ではなく、引用文献が追加されているもののみ送付するなど、何らかのルールを設けて選別して送付することが良いという企業が 4 社あつた。

全件送付に反対の企業は 2 社あり、反論する負担が増えるだけ、前置審尋の対象となること自体を権利化可能性があると判断材料としているからといった意見があつた。

その他の意見としては、権利化可能性の情報を早くもらえるという面で意味がある場合があるというものもあつた。

「全件送付に賛成」と回答した企業のコメント

- ・ B 社（化学工業）「反論の機会が確保されるメリットがある。反論すべきか否かの検討ステップが入ることは手間が増えるという意味でデメリットではある

が、メリットの方が大きい」

- ・C社（化学工業）「審査官の意見がよくわか分かり、反論の機会も確保されるので、メリットは大きい。件数自体が少ないため、手間・コストなどのデメリットはそれほど大きくない」

- ・H社（石油・石炭製品工業）「権利化に際しては、なるべく手がかかりが欲しいので、あった方がよい」

- ・P社（通信・電子・電機計測工業）「現在は自ら包袋閲覧して前置報告書を確認し、必要に応じて上申書を提出しているため、全件送付されるのであれば閲覧の手間が省けてよい」

「選別送付が良い」と回答した企業のコメント

- ・I社（鉄工業）「機械的な全件送付では、審判官がどのように判断しているのか分からないので、対応も審判請求理由の繰り返しにならざるを得ず、単に手間とコストが増加するだけ。審判官が適当と判断するものだけが送付されるのがよい。」

- ・N社（電機機械器具工業）「反論の機会が確保され、公平な審理が期待できる。ただし、機械的に全件送付するのは賛成しない。拒絶査定との不一致が見受けられるもののみ送付してほしい」

- ・O社（電機機械器具工業）「全件一律に対象になると、全件に対し回答しないわけにいかず、負担が増える。できれば特許庁が引用文献を追加したもののみ選んで対象としてほしい。出願人が選ぶのでは、選択する対象検討工数がまたかかってしまい負担が増える」

「全件送付に反対」と回答した企業のコメント

- ・M社（電機機械器具工業）「どちらかといえばデメリットが大きく反対。特許になる率が上がるわけではないのに、負担は増えるため」

- ・S社（精密機械工業）「前置審尋の対象となったこと自体を、権利化される可能性があるとの判断材料にしており、全件が対象となるとその判断がつかないため反対」

その他の意見

- ・R社（精密機械工業）「補正の機会に繋がらないのであればメリットは余りない。権利化の可能性の情報を早めにもらえるという面では、意味がある場合もある」

（２）前置審尋における補正

15 社は何らかの形で補正の機会が確保されていることが望ましいという意見であった。補正が必要なケースとしては、周知慣用技術の文献などが前置報告書で追加されている場合、拒絶査定との不一致がある場合、権利範囲を減縮しないと権利化が難しいことが判明した場合などがあった。また、審尋で補正の機会がなくとも、審判官が裁量で補正の機会を与えるということでも良いとの意見もあった。

- ・ B 社（化学工業）「審尋での補正を制度化すると煩雑になり余り良くないと感じる。審判官の裁量で拒絶理由を出してもらう方が良い」
- ・ C 社「審査官の見解がよく理解できて、それに基づいて権利範囲を減縮する必要を感じたものについては、補正を行いたい。前置審尋対象のおよそ半数くらいは存在するかもしれない。審査段階でコミュニケーションをよくとることで解消される可能性はある」
- ・ D 社（総合科学工業）「新しい引用例が追加された場合や、出願人側が勘違いしていたような場合は補正したい」
- ・ N 社（電機機械器具工業）「拒絶査定との不一致がある場合は補正の機会がほしい。実際はほとんど存在しないと思うが」
- ・ P 社（通信・電子・電機計測工業）「審尋、審判の段階で、少なくとも 1 回は補正の機会が確保されるようにしてほしい。現状は上申書に補正案を載せて提出しているのが半分くらいある。また、補正案を幾つか提出して、選択できるような制度があると使いやすい」
- ・ Q 社（自動車工業）「補正を行いたい案件は全体の半分程度。想定していた以外のポイントの指摘や、新たな文献などある場合。審判も含めて最低 1 回は補正の機会が欲しい」
- ・ R 社（精密機械工業）「新たな周知慣用技術の指摘があるなどの場合には補正したい。このようなケースは 1、2 割程度存在する」

（３）補正がない審判請求を前置審査することについて

上級審査官などが、補正がない審判請求を前置審査することについてメリットがあると回答した企業は 9 社あった。

前置審査を行うことをユーザー側が選択できる制度が望ましいと回答した企業は 4 社あった。前置審査を選択したい場合は形式的にでも補正を行っているという実態があり、現状の制度で問題ないという意見もあった。

反対の意見としては、拒絶査定時とは異なる審査官が前置審査を行っても補正

がない場合は覆る可能性が低いのではないかと懸念や、対応が複雑化する、権利化時期が遅延するなどがあった。

また、拒絶査定時と同じ審査官が前置審査を行う場合は、判断が覆ることがなく意味がないとの意見がほとんどであった。

「全件前置審査はメリットがある」と回答した企業のコメント

- ・D社（化学工業）「査定を行った審査官とは異なる観点での判断が期待できるメリットがある。審判の役割と同じともいえるが、チャンスが増えるので良い」
- ・G社（医薬品工業）「若手の審査官等では、例えば分野のずれた引用例を出してきて進歩性を否定する人もいる。そのような場合、上級審査官が妥当な判断をしてくれれば大変良い。メリットが大きい」
- ・M社（電機機械器具工業）「メリットは権利化のチャンスが増えること。審査官の質に問題がある場合に良い。ただし、このような制度は審査部のパワーを食ってしまい、審査が遅延することに繋がらないことを希望する」

「前置審査の選択ができた方が良い」と回答した企業のコメント

- ・C社（化学工業）「審査官の判断にどうしても納得いかないような場合は、人を変えてほしいため、メリットはあると考える。できれば人を変えるか否か選択できるような制度の方が良いように思う。形式的に補正して前置審査に回すことも可能であり、現状の制度で良い」
- ・I社（鉄工業）「審判と前置審査の選択の余地がある現行制度が良い」
- ・T社（TL0）「同じ審査官なら既に発明を理解しており話が早い、異なる審査官の場合は時間が掛かると予想される。ただ、否定的な意見をどうしても変えてもらえない場合には、審査官が替わってくれると有難い。状況によって、出願人側が選べるようになるといい」

その他のコメント

- ・O社（電機機械器具工業）「異なる審査官によって、判断が異なるメリットがある可能性もあるが、上級審査官が部下から報告を受けて判断するのであれば、覆る確率が低く、時間の無駄になる可能性も大きい。米国プレアピール制度のように合議制なら良いかもしれない」
- ・R社（精密機械工業）「賛成とも反対ともいえない。審査官が特殊な考えをしている場合に、上級審査官に替わってもらえると助かるが、今までの審査官の考え方と全く異なる考え方を上級審査官がしてきて対応が複雑になってしまう懸念もある」

・B社（化学工業）「上級審査官が審査に携わるという意味では、特許庁内（審査部）の運用で可能なのではないかと感じる」

4．審査への差戻し

審査への差戻しにメリットがあると回答した企業は5社であった。審査の質の向上、審査をやり直すことによるメリットなどが意見として挙げられた。

差戻しに反対する企業は13社あり、早期権利化が達成されないことが大きなデメリットであることが指摘された。また、審査の質向上については、差戻し以外のやり方で行うべきとの意見が多くあった。

「差戻しにメリットあり」と回答した企業のコメント

・C社（化学工業）「公的に差戻しを行えば、審査の質のバラツキは改善するのではないかと。また、審判官が独自にサーチするなどの負担も減る。審査で納得して決着がつくのが望ましい姿であると考え、そこを目指すのであれば差戻しも一つの選択肢ではあると思う」

・G社（医薬品工業）「どのような場合に差し戻すかにもよるが、見直してもらうことは歓迎する」

・H社（石油・石炭製品工業）「審判部の考え方・判断が審査官による審査にきちんと反映されるなら賛成。権利化できる可能性が大きくなり、また審査の質を上げるため」

・J社（非鉄金属工業）「審査の質のバラツキがなくなる方向にいくのであれば差戻しは賛成。基本的に、なるべく審判ではなく審査で決着がつくのが望ましく、審査における納得性を向上させることが必要であると考え」

・M社（電機機械器具工業）「長い目で見ると賛成。米国は日本よりもっと審査官の質にバラツキがあるが、どう考えても理不尽な場合は、アピールする。この場合、特許性があれば審査に差戻しになることが多いが、差戻しになれば特許されることがほとんど。このような制度は、審査官の質向上につながる。教育、研修等ではガンコな審査官の考え方を換えられるものではないが、差戻し率の数値は効き目があるだろう」

「差戻しに反対」と回答した企業のコメント

・A社（建設業）「審査の質向上は特許庁内部の話で、審査官へきちんとフィードバックするなど、審査官の成績に反映させればいいのではないかと。それより時間が掛かることが問題」

- ・ B 社（化学工業）「質向上もあるかもしれないが、長期化が懸念されるのでやはり審判で自判してほしい。また、差戻しが通常の運用になると、業務管理など煩雑になることも懸念される」
- ・ F 社（化学工業）「審査が長引きメリットがない。審査の質向上は、審査官自身が自分の担当したケースが審判でどうなったかフォローしたり、審判から審査官に意見を出せばよい」
- ・ I 社（鉄工業）「同じ審査官に戻るのでは、判断者を変えてやり直すという審判の目的が達成されない」
- ・ O 社（電機機械器具工業）「早期権利化の要請に反する。現在でも審査官へ通知はされているはず」

5. 早期審理

5 社の企業が、これまでに早期審理を利用したことがあり、そのうち 2 社は早期権利化の効果を実感できているとの回答であった。早期権利化の実感がないと回答した企業では、まだ案件数が少ない、面接の希望が通らないことがあるなどのコメントがあった。

早期審理の経験がない 15 社の企業において、早期審理をこれまで利用しなかった理由としては、早期審理の対象とすべき案件がなかったことが最も多かった。その他、どの程度迅速に審理されるのか分からないから、早期審理の対象となること自体が他社に注目される要因になるため厳選して行いたい意図があるからといった意見があった。

早期審理の経験がある企業のコメント

- ・ H 社（石油・石炭製品工業）「できれば 3 か月、半年未満程度の期間が望ましい。それほど多くの早期審理をやっていないが、そこまでの迅速化の実感はない」
- ・ N 社（電機機械器具工業）「半年くらいで審決が出ており迅速化は実感できている。いつまでにこの権利を取るという権利化戦略を立てており、希望時期までに審決が出るような制度があれば使いやすい。また、対象の制限の緩和をしてほしい。事業計画、他社の動向などを残したくないという事情がある。手数料やサーチの協力を行うことで早期審理の対象となるなどであればより使いやすい」
- ・ O 社（電機機械器具工業）「まだ利用したケースが少ない。2～3 か月で応答してくれるならよいが、面接を希望しても思いどおりに面接してくれない場合もあり、迅速化の実感はない」
- ・ R 社（精密機械工業）「利用することはまれだが効果は実感できている。今後

の制度改定の中で、調査が必要となることを要求することはやめてほしい」

早期審理の経験がない企業のコメント

- ・ B 社（化学工業）「審判まで進む案件については拒絶となるリスクがかなりあるため、早期に決着がついて他社の参入が早期にすすんでしまうというデメリットがある。よって、早期審査よりは厳選して早期審理を行う傾向にある」
- ・ C 社（化学工業）「ライフサイクルが長い製品が多いため、早期権利化のニーズはそれほどない。また、日本企業の場合は、審査請求を行っていること自体がある程度の抑止力になっていると考えるので、それほど権利化を急ぐ事情もない。今後、アジアなどの企業が参入してきた場合は事情が変わる可能性もある」
- ・ D 社（化学工業）「たまたま対象がなかったかもしれないが、ライフサイクルの長い製品に関する発明の場合、特に急がないためこれまで利用していない。皆が利用すると逆に遅くなりメリットが薄れるのではないか。利用条件を厳しくする、手数料を取るなどのようにしても良いと思う」
- ・ F 社（化学工業）「どれくらい早くなるのか分からないため利用していない。補正をすれば前置で早くなり十分である。補正なしの場合にはメリットがあるかもしれない」
- ・ K 社（機械工業）「案件がこれまでなく利用しなかった。今後は利用可能性あるが数は少ない。早期審査、審理の対象とすること自体で他社に注目される可能性あり、その意味でも厳選して利用したい」

6. 手数料

出願及び審査（特に分割出願及び審査）の手数料の低額化とセットで審判請求手数料の値上げを行うことについては、料金設定によっては分割出願の割合が増える、あるいは審判請求を厳選するといった可能性がある」と回答した企業が 9 社であった。

その他 11 社の企業については、重要な特許として必要であるから審判請求するのであって料金による影響はない、事務所費用の方が高いため手数料が多少変動しても影響がないといった意見があった。

「審判請求料値上げにより影響あり」と回答した企業

- ・ C 社（化学工業）「全件自社処理しているため、値上げの額によっては、分割を利用する案件が増えるかもしれない」
- ・ J 社（非鉄金属工業）「実施未確定な案件など、審判請求するかどうか迷う案

件については、値上げの額によっては落ちる可能性もある。ただ、割合としては少ない」

- ・ Q 社（自動車工業）「料金によるが分割に流れる可能性はある。ただし、審判請求料の値上げを行うのであれば、即特許の場合に料金を返納するような制度も欲しい」

- ・ S 社（精密機械工業）「分割へ流れる可能性あり。現状、審判での登録率が低い印象があり、できれば重要な案件は審査で通しておきたいとの意図もある」

「審判請求料値上げによる影響なし」と回答した企業

- ・ A 社（建設業）「審判より審査の方が対象案件は多いので歓迎する。しかし、審判請求件数への影響は余り大きくない」

- ・ B 社（化学工業）「料金によるが影響はないと思う。飽くまで事業性で判断する」

- ・ F 社（化学工業）「審判請求手数料は今でも高いので、値上げして欲しくない。もっと安くしてほしい」

- ・ L 社（電機機械器具工業）「代理人費用が高いため影響ないと思う」

- ・ M 社（電機機械器具工業）「必要があれば審判請求するのであって、審判請求手数料の値上げによって件数は変わらないと思う。ただし、資金の足りない中小企業には影響があるので、考慮すべきである。また、判断はお金の額だけではなく、運用、審査の中味等、制度全体と絡んでくる問題である」

- ・ N 社（電機機械器具工業）「事業性など金額の次元が違うところで審判請求するか否か判断しているため、多少の値上げでは影響がない」

- ・ P 社（通信・電子・電機計測工業）「現状の審判の手数料は十分安く、多少の値上げでは影響はないと思われる。また、上級審である審判を出願・審査に比べ高く設定することには賛成」

資料Ⅲ．海外文献調査及び海外調査の結果

【調査の趣旨】

我が国の拒絶査定不服審判、前置審査、拒絶査定後の分割出願、差戻しなどの制度を、主に権利の早期取得の観点から検討する上で、諸外国の審判制度等について、文献調査および海外代理人への質疑応答による調査を行った。

【調査対象国・機関】

米国、欧州特許庁、ドイツ・イギリス、韓国

【調査の内容】

（１）拒絶査定不服審判（又は裁判）の制度

制度概要、請求可能な期間、請求に必要な手続、明細書・クレームの補正、前置審査の有無や概要、差戻しの有無や条件など。

（２）拒絶査定受取後に権利を取得するため、拒絶査定不服審判以外で可能な手続について

例えば、分割出願や米国の継続出願・継続審査請求などの制度について、制度概要やユーザの諸制度使い分けなど。

（３）特許審判制度における早期審理の制度について

早期審理の制度の有無・概要・要件、申請に必要な手続、受理後の手続、ユーザの利用実態など。

（４）審判請求等の実績に関する統計について

年度ごとの拒絶査定件数・審判請求件数・審判請求理由補充書提出件数・前置審査件数・最終審判件数などの件数、審判にかかる平均審理期間など。

（５）実務的な観点に基づく制度課題について

現地特許弁護士・弁理士等によって、実務上発生する課題や、ユーザの利便性など。

【調査依頼をした海外代理人】

アメリカ：Westerman, Hattori, Daniels&Adrian, LLP (WHDA)

欧州特許庁・ドイツ・イギリス：Hoffman eitle

韓国：崔達龍国際特許法律事務所

1. 米国

(1) 制度概要

(i) 米国における審判制度について

① 審判請求の対象となる特許出願

審査官の最終的な拒絶に対して特許審判インタフェアレンス部 (Board of Patent Appeals and Interferences) に不服を申し立てることができる (米国特許法 134 条)。審判請求をすることができるクレームは、最低 2 回の拒絶又は最終拒絶を受けたクレームである (37 CFR 41.31, MPEP 1204)。

② 審判請求期間

最後の拒絶理由通知に対する応答期間内、すなわち、最後の拒絶理由通知の日から原則として 3 か月 (最大 3 か月の延長が可能) の期間内に請求しなければならない (37 CFR 1.134)。審判請求するときは、審判請求書 (Notice of Appeal) を特許審判インタフェアレンス部に提出する。

③ 審判請求理由書 (Appeal brief) の提出期間及びその内容

審判請求書には審判請求理由書 (Appeal Brief) を添付する。ただし、審判請求理由書の提出は、審判請求と同時になくてもよく、審判請求から、原則として、2 か月以内に提出すればよい (37 CFR 41.37(a))。この 2 か月の期間は、手数料の支払いを条件に審判請求の日から最大 7 か月 (2 か月の期間の経過後から 5 か月) の延長が可能である (規則 1.136(a)(1))。審判請求理由書には、次の内容を含むようにする (37 CFR 41.37. Appeal brief.)。

(i) Real party in interest. (真の利害関係人)	A statement identifying by name the real party in interest.
(ii) Related appeals and interferences. (関連する審判・インターフェアランス)	A statement identifying by application, patent, appeal or interference number all other prior and pending appeals, interferences or judicial proceedings known to appellant, the appellant's legal representative, or assignee which may be related to, directly affect or be directly affected by or have a bearing on the Board's decision in the pending appeal. Copies of any decisions rendered by a court or the Board in any proceeding identified under this paragraph must be included in an appendix as required by paragraph (c)(1)(x) of this section.

(iii) <i>Status of claims.</i> (クレームの状態)	A statement of the status of all the claims in the proceeding (<i>e.g.</i> , rejected, allowed or confirmed, withdrawn, objected to, canceled) and an identification of those claims that are being appealed.
(iv) <i>Status of amendments.</i> (補正の状態)	A statement of the status of any amendment filed subsequent to final rejection.
(v) <i>Summary of claimed subject matter.</i> (発明の要約)	A concise explanation of the subject matter defined in each of the independent claims involved in the appeal, which shall refer to the specification by page and line number, and to the drawing, if any, by reference characters. For each independent claim involved in the appeal and for each dependent claim argued separately under the provisions of paragraph (c)(1)(vii) of this section, every means plus function and step plus function as permitted by 35 U.S.C. 112, sixth paragraph, must be identified and the structure, material, or acts described in the specification as corresponding to each claimed function must be set forth with reference to the specification by page and line number, and to the drawing, if any, by reference characters.
(vi) <i>Grounds of rejection to be reviewed on appeal.</i> (拒絶された理由)	A concise statement of each ground of rejection presented for review.
(vii) <i>Argument.</i> (請求人の主張)	The contentions of appellant with respect to each ground of rejection presented for review in paragraph (c)(1)(vi) of this section, and the basis therefor, with citations of the statutes, regulations, authorities, and parts of the record relied on. Any arguments or authorities not included in the brief or a reply brief filed pursuant to § 41.41 will be refused consideration by the Board, unless good cause is shown. Each ground of rejection must be treated under a

	separate heading. For each ground of rejection applying to two or more claims, the claims may be argued separately or as a group. When multiple claims subject to the same ground of rejection are argued as a group by appellant, the Board may select a single claim from the group of claims that are argued together to decide the appeal with respect to the group of claims as to the ground of rejection on the basis of the selected claim alone. Notwithstanding any other provision of this paragraph, the failure of appellant to separately argue claims which appellant has grouped together shall constitute a waiver of any argument that the Board must consider the patentability of any grouped claim separately. Any claim argued separately should be placed under a subheading identifying the claim by number. Claims argued as a group should be placed under a subheading identifying the claims by number. A statement which merely points out what a claim recites will not be considered an argument for separate patentability of the claim.
(viii) <i>Claims appendix.</i> (添付資料：クレームの写し)	An appendix containing a copy of the claims involved in the appeal.
(ix) <i>Evidence appendix.</i> (添付資料：証拠)	An appendix containing copies of any evidence submitted pursuant to §§ 1.130, 1.131, or 1.132 of this title or of any other evidence entered by the examiner and relied upon by appellant in the appeal, along with a statement setting forth where in the record that evidence was entered in the record by the examiner. Reference to unentered evidence is not permitted in the brief. See § 41.33 for treatment of evidence submitted after appeal. This appendix may also include copies of the evidence relied upon by the examiner as to grounds of rejection to be reviewed on appeal.
(x) <i>Related</i>	An appendix containing copies of decisions rendered by a

<i>proceedings appendix.</i>	court or the Board in any proceeding identified pursuant to paragraph (c)(1)(ii) of this section.
------------------------------	---

④ 審判における明細書・クレームに対する補正の可否及び補正の制限

審判請求する当事者は、審判請求理由書の提出前、提出後に新たな補正を申し立てることができる（37 CFR 41.33, MPEP 1206）。

審判請求後、審判請求理由書の提出前の補正で、許されるものは以下の四つのみ（37 CFR 41.33(a), MPEP 1206 I）。

(A) cancel claims;	クレームの取消
(B) comply with any requirement of form expressly set forth in a previous action;	従前のアクションに明示された形式違反命令に従うもの
(C) present rejected claims in better form for consideration on appeal; or	拒絶されたクレームを審判の審理に適した形式に直すもの
(D) amend the specification or claims upon a showing of good and sufficient reasons why the amendment is necessary and was not earlier presented. See 37 CFR 41.33(a).	補正が必要であり、それ以前に提出できなかった十分な理由がある場合

審判請求後、審判請求理由書の提出後の補正で、許されるものは以下の二つのみ（37 CFR 41.33(b), MPEP 1206 I）。

(A) cancel claims, where such cancellation does not affect the scope of any other pending claim in the proceeding; or	クレームの取消（他のクレームの範囲に影響を与えない場合に限る）
(B) rewrite dependent claims into independent form.	従属クレームから独立クレームへの書き直し

その他の補正で、許されるものは以下の四つのみ（37 CFR 41.33(c), MPEP 1206 I）。

CFR 41.39(b)(1) の場合	審査再開後の補正
CFR 41.50(a)(2)(i) の場合	差戻し審決後に審査官が補充審決書を提出した場合の補正

CFR 41.50(b)(1) の場合	審判部が新たな拒絶理由を発見し、審査が再開された場合の補正
CFR 41.50(c) の場合	審判部の教示に従った補正

⑤ 審判における審査官の関与（関与する場合、拒絶時の審査官との関係）

審判請求理由書が提出されると、審判協議 (Appeal Conference) が行われる。審判協議の参加者は、「審査官の答弁書」 (Examiner's answer) を作成する担当審査官、管理職である審査官、十分な経験を有する他の審査官から構成される (MPEP 1207.01)。

審査官は、審判請求理由書の受理後 2 か月以内に「審査官の答弁書」 (Examiner's answer) を請求人に出さなければならない。答弁書には、審判請求理由書における主張への応答を含み、請求人のクレームの写しに誤りがあれば、注意をしなくてはならない (MPEP 1207.02)。また、審査官の答弁書において、新たな拒絶理由を含むことができる。

⑥ 審判で自判する場合と審査に差し戻す場合の違いについて

例外的な場合ではあるが、審判部は、拒絶は破棄すべきであるとした上で、別の拒絶理由を通知することがある。この場合、出願が審査官に差し戻され (remand) 審査が開始される。

また、例外的な場合として、審判部が特定のクレームについて補正すれば特許する旨を述べることができる (規則 1.196(c))。これによって出願は審査に差し戻され、その判断は審査官を拘束する。

⑦ 審判請求に係る手数料 (37 CFR 41.20 (b) (1))

For filing a notice of appeal from the examiner to the Board: (審判請求書の提出)	By a small entity (§ 1.27(a) of this title) \$250.00.
	By other than a small entity \$500.00.
In addition to the fee for filing a notice of appeal, for filing a brief in support of an appeal: (審判請求理由の補充書の提出)	By a small entity (§ 1.27(a) of this title) \$250.00.
	By other than a small entity \$500.00.
(1) For reply within first month: (1 か月延長料金)	By a small entity (§ 1.27(a))—\$60.00.
	By other than a small entity—\$120.00.
(2) For reply within second	By a small entity (§ 1.27(a))—\$225.00.

month: (2か月延長料金)	By other than a small entity—\$450.00.
(3) For reply within third month: (3か月延長料金)	By a small entity (§ 1.27(a))—\$510.00.
	By other than a small entity— \$1,020.00.
(4) For reply within fourth month: (4か月延長料金)	By a small entity (§ 1.27(a))—\$795.00.
	By other than a small entity— \$1,590.00.
(5) For reply within fifth month: (5か月延長料金)	By a small entity (§ 1.27(a))—\$1,080.00.
	By other than a small entity—\$2,160.00.

(ii) 米国の継続的出願・分割出願・継続審査請求制度について

A. 継続出願(規則 1.53(b)による Continuation application)制度について

① 制度の目的及びメリット・デメリット

親出願が維持される(放棄しない限り)ため、分割出願として利用されることが多い。すなわち、特許性が認められている又はその可能性が高いクレームを親出願に残して取りあえず特許化し、特許性が低いクレームについて継続出願を行う。

② 時期的要件

親出願の特許登録前、又は放棄前までの期間において出願可能。

③ 明細書等の要件

(i) 発明の開示要件が親出願にサポートされていること

(ii) 少なくとも発明者の一部が共通であること

(iii) 親出願との関係を開示すること

④ 継続出願における手数料：通常出願と同じ料金(37 CFR 1.16(a))。

Basic fee for filing each application	By a small entity \$ 150.00.
	By other than a small entity \$ 300.00.
Search fee for each application	By a small entity \$ 250.00.
	By other than a small entity \$ 500.00.
Examination fee for each application	By a small entity \$ 100.00.
	By other than a small entity \$ 200.00.

B. 分割出願制度 (divisional application) について

① 制度の目的及びメリット・デメリット

分割出願とは、親出願で開示された発明であって、親出願でクレームされた主題とは異なる主題をクレームする出願をいう (121 条)。限定要求に応じてキャンセルしたクレームについて分割出願をすることが多い。

② 時期的要件

(a) 親出願の特許の発行前、(b) 親出願の放棄前、(c) 親出願の手続終了前である (120 条)。親出願が審査・審判に係属していればよい。

③ 明細書等の要件

新規事項を追加することはできない。宣言書、委任状の提出は不要で、優先権証明書も親出願において提出したものが援用できる。

④ 分割出願における手数料： 通常出願と同じ料金 (37 CFR 1.16(a))。

Basic fee for filing each application	By a small entity \$ 150.00. By other than a small entity \$ 300.00.
Search fee for each application	By a small entity \$ 250.00. By other than a small entity \$ 500.00.
Examination fee for each application	By a small entity \$ 100.00. By other than a small entity \$ 200.00.

C. 継続審査請求制度 (RCE: Request for Continued Examination 規則 1.114) について

① 制度の目的及びメリット・デメリット

同一の出願について審査の継続を求める請求であり、親出願の手続を引き継ぐ。

② 時期的要件

出願の審査が終了した後であって、(a) 特許料の支払い前、(b) 特許出願の放棄、(c) 特許審判・インターフェアランス部による審決に対する連邦巡回控訴裁判所への出訴、のいずれか早いときまでである (37 CFR 1.114 (a))。

審判係属中であっても、審決に対する出訴前であれば、継続審査請求をすることができる。審判係属中に継続審査請求をすれば、審判請求は取り下げられたものとみなされる。

③ 手続的要件

情報開示陳述書、補正書又は特許性を裏付ける新たな証拠を継続審査請求と同時に提出する。クレームカテゴリーを変更しての対応はできない。

④ 継続審査請求における手数料 (37 CFR 1.17(e))。

継続審査請求（RCE）

790 ドル

（小規模団体 395 ドル）

(iii) 米国審判制度における早期審理に関する制度

審査段階で SPECIAL CASE の対象となっていれば、引き続き審判でも SPECIAL CASE の対象となる。審判請求後でも、請願（petition）提出により早期審理の対象となり得る。

MPEP 1203 “SPECIAL CASE”

Subject alone to diligent prosecution by the applicant, an application for patent that once has been made special and advanced out of turn by the United States Patent and Trademark Office (Office) for examination will continue to be special throughout its entire course of prosecution in the Office, including appeal, if any, to the Board. See MPEP § 708.02.

A petition to make an application special after the appeal has been forwarded to the Board may be addressed to the Board. However, no such petition will be granted unless the brief has been filed and applicant has made the same type of showing required by the *>Director< under 37 CFR 1.102. Therefore, diligent prosecution is essential to a favorable decision on a petition to make special.

（２）米国代理人への質問と回答

（i）米国における特許出願の審判制度について

①MPEP714.13に規定されるアドバイザリ・アクション（advisory action）が出された後に審判請求をした場合において、アドバイザリアクションは審判手続（審判手続における審査官の判断あるいは審判官の判断）に対し何らかの影響を与えるか。与える場合はその内容。

アドバイザリアクションはファイナルオフィスアクションが出された後の出願人の応答書（反論や補正）に対して行われる。具体的にはアドバイザリアクションは次の場合に出される。

（i）ファイナルオフィスアクションに対する出願人の反論のみでは、拒絶理由が解消していないと審査官が判断した場合。

（ii）ファイナルオフィスアクションに対する出願人の補正が新たな限定事項を含む場合や、新たな調査が必要な場合であって、補正が受理されない場合。

この場合、通常は、その追加した新たな限定事項に基づいて先行文献との差異を主張しようとしているケースが多いので、出願人の一般的な対応は、継続審査請求（RCE）を提出して、オフィスアクションのファイナリティを解除することである。ただし、RCEを提出しないで、補正前のクレームに基づいて審判請求を提出することも可能である。

一方、ファイナルオフィスアクションに対する出願人の応答書（反論や補正）によって出願が許可される場合にはアドバイザリアクションは出されない。

すなわち、アドバイザリアクションが出されるのは、ファイナルオフィスアクションが出された後の出願人の応答書（反論や補正）によって出願が直ちに許可できないと審査官が判断した場合である。出願人は、アドバイザリアクションに記載されている審査官のコメントに応じて、審判を請求すべきか、それとも、クレームを補正すべきか（すなわち、審判請求するには時期尚早）かを判断することができる。ただし、審査官によっては、チェックボックスにチェックするだけで、具体的な拒絶の維持の理由をアドバイザリアクションで示してくれない場合もある。

したがって、出願人は、アドバイザリアクションにおける審査官の反応を見てから審判を請求すべきかどうかを決めることができるので、無用な審判請求を防ぐことができると考えられる。

最終拒絶後にクレームの補正をした場合には、その補正が受理されたか否かがアドバイザリアクションにて通知される。クレームの補正が受理されれば補正後のクレームに基づいて審判が進行する。

最後の拒絶理由後の補正が認められた旨がアドバイザリアクションで示され、従前の拒絶理由が補正後のクレームにも適用される旨がアドバイザリアクションで示された場合、補正後のクレームに対する拒絶理由を審査官答弁書に含めたとしても、新たな拒絶理由(New grounds of rejection)に該当しない。

アドバイザリアクションはレコードとして残る。審判において、レビューの対象になることは確かであろう。通常は、アドバイザリアクションでの審査官の反応に対しても、出願人は審判請求趣意書で反論することになる。

②Appeal brief 及び Notice of appeal の提出期間関連

審判請求書(notice of appeal)及び審判請求趣意書(appeal brief)の提出期間について、現在の期間のユーザの評価(例えば現行の期間は審判請求の是非を検討するために十分であるか、適切な審判請求趣意書を作成する上で十分か、等)、また、現行制度において、審判請求趣意書(appeal brief)を審判請求書(notice of appeal)と同時に提出することを求めている理由及び現在の制度に対するユーザの評価について。

審判請求書(notice of appeal)はファイナルオフィスアクションの郵送日から3か月以内(延長費用の支払いによって更に3か月延長可能)に提出しなければならない。すなわち、審判請求書はファイナルオフィスアクションの郵送日から最大6か月以内に提出しなければならない。この審判請求書自体は所定のフォームに手数料(\$500)を提出するのみである。

審判請求趣意書(appeal brief)は、審判請求書(notice of appeal)の提出から2か月以内(延長費用の支払いによって更に5か月延長可能)に提出しなければならない。すなわち、審判請求趣意書は審判請求書の提出から最大7か月以内に提出しなければならない。

審判請求趣意書では、審査官の判断が誤りであることを争うことはできるが、新たな証拠(例えば新たな実験成績証明書等)は、それまでに提出できなかったなどの特別な理由がない限りは、提出できない。したがって、ファイナルオフィスアクションから審判請求趣意書の提出まで、最大13か月あるのであるから、出願人にとって、審判請求の是非並びに審判継続の是非を検討するための期間としては、一般的には十分であるというのが大方の意見のようである。

なお、仮に、審判請求趣意書を提出した後であっても、審判の継続が難しくクレームの更なる補正が必要であると出願人が判断した場合には、出願が継続している限りは、いつでも継続審査請求(RCE)が提出できる。すなわち、出願人の意思によって、審判から通常の審査に戻すことができる。

審判請求趣意書を審判請求書と同時に提出することを求めているのは、審判請求書の提出が応答期日ぎりぎりにならざるを得ない場合があるからであろう。例えば、ファイナルオフィスアクションに対する応答を、オフィスアクションの郵送日から6か月目に提出した場合、出願を継続するだけのために、審判を請求する必要がある。そのような場合、審判請求趣意書を審判請求書とともに提出することは事実上不可能であろう。

③ 審判における明細書・クレームに対する補正関連

審判手続における補正の制限について、現在の制度となった経緯及びユーザの評価。並びに（あれば）審判請求手続における補正の制限についての現在論じられている課題について。

審判請求書を提出した後の補正は、従前の制度では、現在よりも若干緩かった。しかしながら、それでは審判請求書を提出後にもなお、出願人がクレームの補正や Affidavit の提出を行い、審査が遅延するため、2003 年ごろに現在の規則になった。

現在は継続出願や RCE の回数に制限がないので、審判を請求したのちであっても、必要に応じて継続出願や RCE を行って新たな限定事項を加えたクレームを提出することが可能である、審判手続での補正については、ユーザからも、現在のところはそれほど不満はない。

しかしながら、現在議論されている継続出願や RCE の回数制限の規則が導入されると、新たな限定事項を加えたクレームを提出することが不可能な場合も想定されるので、ユーザからは、もう少し緩和してほしいとの要望が出てくるのは必須であると思われる。

④ Examiner's answer 関連

④-1 「審査官の答弁書」(Examiner's answer) を作成する審査官 (MPEP 1207.01) について。Examiner's answer を作成する審査官はどのように決定されるのか。最終拒絶あるいは advisory action を行った時の審査官が必ず行うこととなるのか。また、Examiner's answer の作成は一人の審査官によりなされるのか。複数の審査官によりなされる場合、この複数の審査官はどのように決定され、どのような手続で判断がなされるのか。

原則として、審査を行った審査官が Examiner's answer を作成する(規則 41.39)。したがって、一人の審査官が Examiner's answer を作成する。

方式に問題がない審判請求趣意書に対しては、原則としてアピールカンファレンスが開かれ、不適切な拒絶理由が除かれる。アピールカンファレンスは3名で構成され、メンバーの内訳は、**Examiner's answer**を作成する審査官、スーパーバイザー(監督)審査官、熟練の相談役審査官である。**Examiner's answer**を作成する審査官は、他のメンバーの意見を熟考した上で拒絶理由を維持するかどうか判断し、維持する場合には**Examiner's answer**を作成する。なお、**Examiner's answer**にはメンバーの署名等が記入され、これがない場合には審判官合議体から事件が差し戻されることになる。

このような制度により、審判の対象になるべきでない不適切な拒絶理由を事前に排除する手立てがされている。その他、不適切な拒絶理由を審判から排除する制度として**Pre-Appeal Brief Conference**制度が試行されている。この制度は2005年から試行されており、出願人が審判請求趣意書を作成する前に、拒絶理由に大きな誤りがないか検査することを請求することで、出願人の労力と費用とを軽減する目的で導入されている。**Pre-Appeal Brief Conference**の請求は審判請求書と同時にしなければならず、**Pre-Appeal Brief Conference**が請求されると、その回答の発送日から1か月まで審判請求趣意書の提出期限が延長される。

このように、二重三重の制度が設けられているということは、かなりの数の不適切な拒絶理由が存在するということを裏付けている。米国特許庁は、不適切な特許を減らすために特許査定を評価する制度を導入しているが、その副作用として審査官が特許査定を認めたがらないといわれている。つまり、特許を認めてしまうと上司から仕事内容をチェックされてしまい、クレームが広い場合には問題視されるおそれが高い。一方、拒絶を維持している間はそのようなリスクがない。そのため、出願人がクレームを狭くするまで不合理な拒絶理由を維持する傾向にあるように思われる。

④-2 通常、審判請求趣意書が提出された案件は、答弁書を作成することとなると聞かすが、答弁書を作成しない場合は存在するか。仮にある場合、答弁書を作成しない案件の対象はどのようなものか。

審判請求趣意書(**Appeal brief**)が提出された場合の審査官のオプションとして次の三つがある(**MPEP1207**)。

- (A) プロセキューションを再開して新たな拒絶理由を指摘する。
- (B) ファイナルオフィスアクションを取り下げて、出願を許可する。
- (C) **Appeal Conference**(**MPEP1207.01**)を開き、審査官の答弁書(**Examiner's answer**)を作成する。

したがって(A)(B)の場合には **Examiner's answer** は作成されない。

審査官の審査段階での審査はいい加減でも、審判になると勝手な審査はできなくなる。**Appeal Conference(MPEP1207.01)**は、担当審査官と、審査官の上司と、他のシニア審査官が参加するので、この会議の前に、審査官は審判が維持できないと判断すれば、ファイナルアクションを取り下げることがある。審査官の上司と、他のシニア審査官が審判継続は不可能と判断して、後述のプロセキューション再開 (**MPEP1207.04**) を促す場合も少なくない。

審判請求を行って **Appeal Brief** まで提出することによって審査が伸展することは時々ある。

④－3 答弁書を作成時における審査官の判断の手順等について、通常の審査時と異なる点はあるか。仮にある場合、その内容はどのようなものか。

手順自体は原則としては同じである。ただし、各クレームについて、また各出願人の反論に対して、個別に反論するように努める審査官もいるようである。

④－4 答弁書を作成する段階で審査官が取り得るオプションとして **MPEP1207.04:Reopening of Prosecution after appeal** 等の規定があるが、これらのオプションの詳細及び運用の紹介を願いたい。

MPEP1207.04 のプロセキューションの再開 (**Reopening of Prosecution after appeal**) は、出願人の **Appeal Brief** 若しくは **Reply Brief** を検討した結果、ファイナルオフィスアクションの拒絶理由では審判が維持できないと判断した場合に行われる。

具体的には、審査官が独自の判断でプロセキューションを再開する場合と、**Appeal Conference** の結果としてプロセキューションを再開する場合がある。

前者の場合は、審判請求趣意書(**Appeal brief**)を検討した段階で審判が維持できないと判断した場合である。拒絶理由が弱い場合には **Appeal Conference** にかける前に審査官は独自にプロセキューションを再開することができる。ただし、プロセキューションを再開するに際しては審査官の上司の承諾が必要となる。

後者の場合は、**Appeal Conference** の出席メンバーである審査官の上司や、他のシニア審査官の薦めによって、審判が維持できないと判断されれば、許可する場合を除いて、プロセキューションを再開して新たな拒絶理由が通知される。

また、先のプロセキューションにおいて、一部のクレームが許可されていた場合であって、それらの許可クレームについて拒絶理由を出す必要が生じた場合に

も、MPEP1207.04 にしたがってプロセキューションが再開される。審判において、ファイナルオフィスアクションの拒絶を維持しつつ、さらに別の新たな拒絶理由を **Examiner's answer** において指摘することは可能であるが、既に許可され、アピールされていないクレームに対して、新たな拒絶理由を **Examiner's answer** において指摘することはできない (MPEP12.03II)。したがって、既に許可されたクレームに対して新たな拒絶理由を指摘する必要がある場合にはプロセキューションは再開される。

実際には、審判請求趣意書(**Appeal brief**)を提出して初めて出願人の反論がともに検討されることも少なくはないようである。審判請求趣意書(**Appeal brief**)を提出した後に、新たなオフィスアクションや許可通知を受けることも珍しくはない。

ただし、**Appeal Conference** の出席メンバーである審査官の上司や他のシニア審査官が、担当審査官の意見を鵜呑みにしてともに検討されていないと思われるようなケースも残念ながら時々ある。

④－5 答弁書は、作成後、審判請求人に送付されることとなるが、**USPTO** 内における、答弁書の保管、管理はどのような行われているか。また、答弁書の内容を踏まえて何らかの判断を行うのは、どの時期か。

出願人からの答弁書のタイミングを考慮して事件の管轄及びファイルは審判部へ移送される(MPEP 1210)。通常、出願人の Reply Brief に対して、審査官が更に反論する場合には **Supplemental Examiner's answer** を作成する。Reply Brief に対して、審査官が更に反論しない場合には（審判での審理にゆだねるべきと審査官が判断した場合）には、所定のチェックボックスにチェックして、審判に移行される。

後述の統計表での「**Board** に係属」は、審判官が審判部の審理にゆだねるために、所定のチェックボックスにチェックしたところからの件数である。

④－6 **Examiner's answer** の内容についてユーザはどのような評価をしているか。またこれに関連して **USPTO** が認識している課題はあるか。仮にある場合、どのような内容か。

プロセキューションと異なり、審判趣意書 (**Appeal Brief**) を提出すれば審査官の上司や他のシニア審査官 (**Appeal Conference**) も出願人の反論を検討することになる。**Examiner's answer** には、**Appeal Conference** のメンバーである審査

官の上司と他のシニア審査官もサインする。したがって、一般的なユーザの評価としては、通常のオフィスアクションよりもより具体的で合理的な応答が **Examiner's answer** では行われているようであるといえよう。

ただし、米国特許商標庁は、近年、新人の審査官が増えたため、それに伴って、審判請求の件数も少しずつ増えているようである。実際に代理をしていて、技術や法律の知識に乏しいのではないかとと思われるよう審査官が増えているように感じる。審判請求の増加に伴って、シニアレベルの審査官の負担も増え、Appeal Conference が機能していないようなケースも時々が見られる。おそらく審査官の上司や他のシニア審査官は、審査官の意見を鵜呑みにしてそのまま **Examiner's answer** にサインしているのであろう。

審査官のレベルの向上が米国特許商標庁における最大の課題であろう。

⑤ 差戻し関連

⑤-1 審判・インターフェアランス部における審理の結果として審決で自判をして審査官の判断を覆す(**reverse**)場合と審査官に差戻し(**remand**)を行う場合があるが、その違いはどのような理由によるものか。また、自判をする場合と差戻しを行う場合の比率はどのようなものか。

審判部は、審査官の判断を肯定(**affirm**)若しくは覆す(**reverse**)する決定をすることができるが(規則 45.50(a)(1))、審判部の権限で必要と認められる場合には審査官に差し戻されることにある。例えば、審判の途中で補正の提案がされたり、実験成績証明書等が提出された場合であって、審査官に検討させる必要があると認められるような場合(規則 41.50(b)(1))や、また関連する先行文献が検索されていないと思われる場合などには、再度審査官に審査させるために差し戻される(MPEP1211)。

また、審判部が新たな拒絶理由を指摘した場合、出願人の判断で審査官による審査を再開させることができる(規則 41.50(a)(2)(i))。

⑤-2 CFR41.50 に基づき、審決で新たな拒絶理由を指摘するケースはどの程度あるのか。そして、この審決で事件が審査官に差し戻されることはあるのか。仮にある場合、どの程度あるのか。

審決で新たな拒絶理由を指摘するケースについての統計的数字については公表されていないので不明。ただし、審決で新たな拒絶理由が指摘されるのは非常にまれである。

なお、審決で新たな拒絶理由が指摘された場合、出願人は、拒絶された各クレームについて (1) 審査の再開か (2) ヒアリングの再要求かを選択できる (MPEP 1214.01)。審査が再開された場合には、出願人は審査官に対して補正や新たな証拠等を提出し、審査官が拒絶した場合には、審判請求することができる。

⑤-3 審査官への差戻しに関し、ユーザはどのような評価（例えば、もっと差戻しをしてほしい、若しくは審判で積極的に自判をしてほしい等）をしているか。またこれに関連して USPTO が認識している課題はあるか。仮にある場合、どのような内容か。

出願人、ユーザとしては、審判で **reverse** の決定をしてほしいというのに尽きる。また、**Reverse** できないにしても、自判してほしいという要求は、コストと時間の面からも当然にある。

USPTO の課題は、審査官の審査能力を向上させることであろう。

(ii) 継続出願 (規則 1.53(b) による **Continuation application**)、分割出願制度 (**divisional application**)、継続審査請求 (**RCE: Request for Continued Examination** 規則 1.114) 制度について

① 審判請求、継続出願、分割出願、継続審査請求制度について、ユーザはどのような使い分けを行っているか。(使い分けに関し、審判請求は主張や提出資料を出し尽くした場合に行うものであり、継続出願、継続審査請求は手続補正を希望する場合、あるいは意見・証拠資料を出し尽くしていない案件に対する手続に適する旨の紹介がなされた資料がある。)

継続審査請求は、ファイナルの拒絶理由が出された場合に、更に補正が必要な場合に行う制度である。審判に進むと、補正が自由に行えないので、ファイナルオフィスアクションが出された後に、更に補正を希望する出願人は、この制度を利用することになる。一方、審査官の判断を覆すために更なる補正が必要ないと判断する出願人は、審判を請求することができる。

なお、継続審査請求を利用しても、クレームの主題を全く変更するよう補正は認められないことが多い。例えば、当初のクレームはプロダクトクレームのみであり、そのクレームについてファイナルアクションが出された場合であって、プロダクトクレームをキャンセルしてプロセスクレームに変更する場合には、継続審査請求ではなく、継続/分割出願にしなければ、審査官はプロセスクレームを

審査してくれないことがある。

審判は、少なくとも 2 回出願が拒絶されれば請求できる。審判は、出願人の主張や提出資料を出し尽くした後に、なお審査官の判断に不服がある出願人が請求する制度であることはもちろんである。しかしながら、審査官の審査レベルに疑問がある場合、継続審査請求を何度行っても、効率的な審査が行われないことがある。そのような場合には、審判を請求して、他の審査官を介在させることによって (Appeal Conference)、審査促進を図ることができる。したがって、必ずしも出願人の主張や提出資料を出し尽くした後に審判請求されているわけではない。

継続出願は、別出願において新たなクレームを提出する場合であり、日本の「分割出願」に似ている。また、米国の「分割出願」は、限定要求が掛けられた場合の非選択発明に対して行う別出願である。いずれも、通常は、コスト並びに負担の軽減を考慮して、親出願のプロセキューションの決着がついた後に出願されることが多い。通常は、親出願とは異なる権利範囲（例えば、物の発明と方法の発明）や、親出願よりもより広い権利範囲を得るために出願される。

また、米国では **Re-issue** 出願による権利の拡大は、特許発行から 2 年以内しかできないという制限がある。しかしながら、継続出願がある限りは、継続出願において、クレームを自由にドラフトして提出することができる。したがって、例えば、警告や訴訟を提起したときに、侵害者による設計変更をカバーするための権利を取得するために、出願を継続させておくという方法が利用されている。

ただし、現在議論されている継続出願や **RCE** の回数制限の規則が施行されれば、上記のような継続出願の戦略も限界が出てくるであろう。

② 継続出願は、先の出願が USPTO に係属している間であれば行うことが可能と解せられるが、実態上、継続出願はどのようなタイミングでなされるケースが多いか。

通常は、親出願のプロセキューションが終了した後に行われることが多い。特に、上記したような、訴訟を考慮した上での出願の継続の場合には、親出願の **Issue Fee** を支払う前後で出願されることが多いようである。

一方、出願人が何らかの権利を早期に取得したいと望むような場合であれば、比較的許可されやすそうな限定事項を加えたクレームを作成して継続出願を行うこともある。

③ 継続審査請求を審判請求後に行うケースはどの程度あるのか。その件数及び割合で教えてほしい。また、継続審査請求を審判請求後に行う主な理由とはどのようなものか。審判請求前に継続審査請求を行うこととの違いにどのようなものがあるか。

具体的な統計的数字については米国特許商標庁から公表されていないので不明である。しかしながら、代理人として理解している限りでは、審判請求趣意書を提出した後の継続審査請求はほとんど行わない。審判請求趣意書を提出する前であれば継続審査請求を行うこともある。ファイナルアクションを受けたので、取りあえず審判請求を行ったが、更なる分析/検討の結果や、審判請求趣意書作成の段階で、審判維持が不可能であることを見いだしたような場合である。審判請求をしてから審判請求趣意書を提出するまでの期間に継続審査請求をするべきか、そのまま審判を継続するべきか吟味する時間を確保することができる。また、審判が請求されて初めて時間を掛けて検討するケースが存在する。

審判請求趣意書を提出した後は、その審判は、そのまま継続させることが多いようである。

むしろ、審判請求趣意書提出後に通常のプロセキューションに戻りたいのであれば、継続出願を行うことでほぼ同様の効果が得られる。

（iii）審判制度における早期審理について

特別な事情のある審判請求に対し、その審判請求の手続を他の審判請求よりも早期に、優先的に行う制度はあるか。仮にある場合、その制度の概要を下記の項目①～③に基づいて紹介してほしい。

①早期審理を請求する手続（請求を行うための条件、請求時期、請求の内容）

②早期審理を請求した後受理後の手続（通常の審判請求の審理期間と比較して、どの程度審理が早期化されるのか、通常の審理とは異なる手順、手続が採用されているか等）

③この制度に関するユーザの利用実績

プロセキューションにおいて早期審査のペティション（規則 1.102）が認められていた場合には審判でもそのまま早期審理される。

審判に入ってから早期審理を行うために規則 1.102 のペティションを行うことも可能である。ただし、審判趣意書を提出しないとペティションは認められない。規則 1.102 のペティション自体は、所定の要件を満たせば、認められることが多い。

審査、審判にかかわらず、規則 1.102 のペティションの利用実績であるが、これも具体的な数字は不明であるが、代理人としての利用した実績はあるが、まれである。理由は、ペティションを行うための費用と（例えば、ペティションの理由によっては、先行技術調査が必要になる）、ペティションを行った場合の審査/審理の短縮期間が明確ではないために、ユーザとして利用しにくい点である。審査/審理の具体的な短縮期間が明確であれば、より利用しやすくなると思われる。

(iv) 審判統計について

	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY
最終拒絶件数				
Notice of Appeal 提出件数				
Appeal brief 提出件数				
Examiner's answer 件数				
Board に前年から積み残されている件数	3090	1968	985	882
Board に新たに係属した件数	2721	2469	2834	3349
審決件数	3843	3452	2937	2874
(内訳)				
Affirmed	1411	1282	1121	1256
Affirmed in part	413	401	366	348
Reversed	1504	1290	1163	1001
Panel Remand	222	279	129	160
Administrative Remand	232	120	47	19
Dismissed	61	80	111	90
Pending	1968	985	882	1357
審判官数				
最終審判件数				
平均審理期間				

手続上、出願人と審判官の間で行われる最終拒絶、審判請求書（Notice of Appeal）及び Examiner's answer の件数については公表されていない。

審判官の人数については、2001 年 6 月 1 日の時点で 61 人の administrative patent judges(審判官)がメンバーである。最近の人数については現在問い合わせているが、回答が得られていない。

(v) その他

2005 年に策定された 21 世紀の戦略プランにおいて、特許審判部の目標として以下のような点が挙げられている。

- ・ 審決を公表し、司法判断が明確な指針を与えていない問題について審査官にガイダンスを提供する。
- ・ 審決のデータベース化により、審決の見直しを促進し、ガイダンスとなる審決を特定する。
- ・ メンター制度を導入して審判官の能力開発を促進する。
- ・ 審判官のパフォーマンスを評価して審判の質を向上させる。
- ・ アピールカンファレンスの専門家を育成し、カンファレンスの質の向上と審査官及び審判部へのフィードバックを促進する。
- ・ 審判番号付与から審決までの継続期間を平均 8 か月とすることを目標にする。

2. 欧州

(1) 制度概要

(i) 欧州特許条約 (EPC)における欧州特許出願の審判制度について

① 審判請求の対象

審判は、受理部、審査部、異議部及び法律部の決定に対して請求することができる(106条(1))。

欧州特許付与に関する条約 第106条 審判に服する決定¹⁹

(1) 受理課、審査部、異議部及び法規部の決定に対しては審判を請求することができる。審判請求は執行停止の効力を有する。

② 審判請求期間

審判の請求は、その決定の通知の日から2か月以内に、書面により欧州特許庁に提出しなければならない。請求期間の延長は認められない。審判請求は、審判料が支払われてはじめて、提出したものとされる。

欧州特許付与に関する条約 第108条 審判請求の期間とその方式²⁰

審判請求は、審判請求の対象となる決定の通知の日から2月以内に欧州特許庁に書面でもって提出されなければならない。審判請求は審判請求手数料が納付されるまで提出されたものとはみなされない。当該決定の通知の日から4月以内に審判請求の理由を記載した書面を提出しなければならない。

審判請求書に記載する事項：請求人の氏名・住所、請求対象

欧州特許付与に関する条約施行規則 第64規則 審判請求書の内容²¹

審判請求書には、次の事項を記載する。

(a) 第26規則(2)(c)の規定による審判請求人の氏名及び宛先

(b) 審判請求の対象となる決定を特定する申立及び決定の変更又は取消を請求する範囲

③ 審判請求の理由書の提出期間及び内容

審判請求の理由を記載した書面は、決定の通知の日から4か月以内に提出しなければならない(108条)。提出期間の延長は認められない。

④ 審判における明細書・クレームの補正の可否及び補正の制限

審判手続では意見書(observation)とともにあるいはその後できるだけ早く補正クレームを提出する。補正クレームを認めるかどうかは審判部の裁量であ

¹⁹ 特許庁 HP 外国産業財産権制度情

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/epo/pc/mokuji.htm>

²⁰ 前掲注 19

²¹ 特許庁 HP 外国産業財産権制度情報

<http://www.jpo.go.jp/shiryousonota/fips/epo/rc/mokuji.htm>

る。補正クレームが認められる根拠として、規則 86(3)（審査中の補正について審査部の同意が必要であるとする内容）がある。

欧州特許付与に関する条約施行規則 第 86 規則 欧州特許出願の補正²²

(3) 審査部からの最初の通知を受け取った後、出願人は、この通知に対する応答と同時に補正書を提出する場合は、自発的に、明細書、クレーム及び図面を 1 回に限り補正をすることができる。それ以外の補正は、審査部の同意がなければ、することができない。

時期に遅れた補正請求を拒否するかどうかは、審判部の裁量が認められている(T63/86 他)。審判手続中に認められる補正に関しては多くのルールがある。減縮されたクレームを審判中に再拡張することについては条件がある (G9/92, G4/93)。

⑤ 審判における審査官の関与（関与する場合、拒絶時の審査官との関係）

争点となる決定を下した部は、審判請求が受容されるべきものであり、かつ十分な根拠があるときは、その決定を変更することができる(109 条(1))。拒絶査定であれば、その査定を行った審査官が担当する。明細書等の補正がなくても行われる。

欧州特許付与に関する条約 第109条 中間変更²³

(1) その決定が争われている部課が審判請求は受容されるべきものでありかつ理由があるものと認める場合は当該部課はその決定を変更する。この規定は、審判請求人が審判手続における他の当事者と対立している場合は適用しない。

(2) 審判請求が理由を記載した書面の受理後 3 月以内に受容されない場合は審判請求は遅滞なくかつ実体についての意見を付することなく審判部に送られる。

⑥ 審判官が自判する場合と審査に差し戻す場合の違いについて

審判部は、審判請求された決定をした部課（第一審）の権限範囲内で自ら決定する場合と、審判請求された決定をした部課（第一審）へ差し戻す場合とがある（111 条(1)）。

欧州特許付与に関する条約 第111条 審判請求に関する審決²⁴

(1) 審判請求を容認できるか否かについて審理した後に、審判部は審判請求について審決する。審判部は、審判請求されている決定をなした部課の権限範囲内における権限を行使することができ、又は事件を更に審査させるために当該部課に差し戻すことができる。

第一審での手続上の瑕疵が大きい場合や、審判で新たな事実が出てきた場合

²² 前掲注 21

²³ 前掲注 19

²⁴ 前掲注 19

は、通常第一審に差し戻される。特許を付与する審決を出す場合も規則 51 の審査手続を行うために審査部へ差し戻す。

審判中にクレームに対する実体的な補正が出され、この補正が更に実体的な審査を必要とする場合には、その事件は審査部へ差し戻されなければならない (T184/91, T746/91)。一方、第一審で既に審査が行われており、再度審査等を行う必要がない場合には差し戻されない。

⑦ 審判請求に係る手数料：

Fee for appeal (Article 108)	1,020(EUR)
------------------------------	------------

(ii) 欧州特許出願の分割出願制度について

先の出願が係属している限り、出願人はいつでも分割出願ができる(規則 25(1))。ここで、「先の出願の係属」とは、先の出願についての特許付与の告示がなされる日まで(正確には特許付与の告示の前日まで)、あるいは先の出願が拒絶・取下(擬制)されるまでをいう。

欧州特許付与に関する条約施行規則 第 25 規則 欧州分割出願についての規定²⁵

(1) 第 51 規則(4)の規定に従って欧州特許を付与しようとする本文に対して同意するまで出願人は、係属している先の欧州特許出願の分割出願を提出することができる。

(2) 出願手数料及び調査手数料は、各欧州分割出願に対してその出願から 1 月以内に納付しなければならない。なお、指定手数料の納付は、欧州特許分割出願について欧州特許公報が欧州調査報告の公開を告示した日より 6 月以内にしなければならない。

分割出願は EP0 に直接提出しなければならない(EPC 締約国の特許庁へ提出することはできない)(75 条(3))。分割出願は原出願の出願時の開示範囲内でのみ行うことができ、適法にされた分割出願は、先の出願の提出日に提出されたものとみなされ、優先権の利益を享受することができる(76 条(1))。分割出願では、先の出願の指定国以外の国を指定することはできない(76 条(2))。

欧州特許付与に関する条約 第 75 条 欧州特許出願²⁶

(3) 如何なる締約国も、欧州分割出願を(1)(b)にいう当局にすることを規定し又はそれを許すことができない。

欧州特許付与に関する条約 第 76 条 欧州分割出願²⁷

(1) 欧州分割出願は、ミュンヘンの欧州特許庁又はヘーグのその支庁に直接行う。

²⁵ 前掲注 21

²⁶ 前掲注 19

²⁷ 前掲注 19

欧州分割出願は、元の出願の出願時の内容を超えない対象についてのみ出願し得る。この要件を満たす限り、分割出願は元の出願の出願日にされたものとみなされ、優先権の利益を享受する。

(2) 欧州分割出願は、元の出願で指定されていなかった締約国を指定することはできない。

(3) (1)の規定を実行するに際して従うべき手続、分割出願について遵守すべき特別の条件、並びに出願、調査及び指定の各手数料の納付期限は施行規則で定める。

分割出願に関する出願手数料、調査手数料等が必要で、原出願における手数料と同額。

Filing fee(Article 78, paragraph 2); national basic fee (Rule 106(a))

Where

- The European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is filed online 90(EUR)
- The European patent application or, in the case of an international application, the form for entry into the European phase (EPO Form 1200) is not filed online 160(EUR)

Search fee in respect of

- a European or supplementary European search(Article 78, paragraph 2 Rule 46, paragraph 1, and 112、Article 157, paragraph 2(b))
- an international search (Rule 16.1 PCT and Rule 105, paragraph 1) 1550(EUR)

Designation fee for each contracting state designated (Article 79, paragraph 2), designation fees being deemed paid for all contracting states upon payment of seven times the amount of this fee 75(EUR)

Joint designation fee for the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein 75(EUR)

Surcharge for late payment of the filing fee, the search fee or the designation fee (Rule 85a): 50% of the relevant fee or fees, but not to exceed a total of 650(EUR)

Surcharge for late filing of either the translation of the international application or the request for examination, or for late payment of the national basic fee, the search fee or the designation fee (Rule 108(3)): 50% of the relevant fee, but at least EUR 500 for late filing of the translation up to a

maximum of	1,750(EUR)
Examination fee (Article 94, paragraph 2)	1,430(EUR)

(2) 欧州代理人への質問と回答

(i) 欧州特許条約 (EPC)における欧州特許出願の審判制度

(a) 審判請求書 (Notice of appeal) 及び審判請求理由陳述書 (a written statement setting out the grounds of appeal) の提出期間について

審判請求期間 (審査部の査定の送付から 2 か月) の延長が例外的に認められる場合はあるか。認められることがある場合、認められるための要件はどのようなものであり、更に審判請求期間はどの程度延長されるのか。

そのような延長のケースはない。審判請求の期限は延長ができない法定期間 (Art.108 EPC) である。

唯一の例外は、欧州特許出願人又は欧州特許権者が、状況によって必要とされる相当な注意をしたにもかかわらず欧州特許庁に対し期間を遵守することができず、Art. 122 EPC で定める期間内に原状回復の請求がなされなかった場合である。

欧州特許付与に関する条約 第122条 原状回復 ²⁸

(1) 状況によって必要とされる相当な注意をしたにも拘らず欧州特許庁に対し期間を遵守することができなかった欧州特許出願人又は欧州特許権者は、期間の不遵守がこの条約によって欧州特許出願又は請求の拒絶、欧州特許出願が取り下げられたものとみなされること、欧州特許の取消又はその他の権利若しくは救済手段の喪失という直接の結果を生じる場合は請求によりその者の権利を回復することができる。

(2) この請求は期間の不遵守の原因が除去された後2月以内に書面でもって提出されなければならない。懈怠した行為はこの期間内に完了しなければならない。請求は遵守されなかった期間の経過後1年以内のみ受容される。更新手数料が支払われなかった場合は第86条(2)に規定される期間は1年から差し引かれる。

(3) 請求書にはその根拠となる理由を記載しかつ請求のもとになる事実を記載しなければならない。請求書は権利回復手数料の納付があるまでは提出されたものとみなされない。

(4) 懈怠した行為について決定する権限を有する部課が請求に関して決定する。

(5) 本条の規定は、本条の(2)、第61条(3)、第76条(3)、第78条(2)、第79条(2)、第87条(1)及び第94条(2)に規定する期間には適用しない。

(6) 公開された欧州特許出願又は欧州特許の対象である発明を、指定された締約国において(1)の権利喪失とその権利の回復の告示の間に善意に使用し又はその発明を使用するために有効かつ真実の準備をした者は、その業務を遂行する上で又はその業務

²⁸ 前掲注 19

の必要のために、無償でその使用を継続することができる。

(7) 本条の如何なる規定も締約国の当局に対し遵守すべきこの条約に定められる期間に関して原状回復を許容する当該締約国の権利を害してはならない。

審判請求理由陳述書の提出期間（審査部の査定の送付から 4 か月）の延長が例外的に認められる場合はあるか。認められることがある場合、認められるための要件はどのようなものであり、更に審判請求期間はどの程度延長されるのか。

上記と同じ理由で、そのようなケースはない。上記と同様の例外が適用される。

現在の制度では、審判請求書及び審判請求理由陳述書を同時に提出することを求めている（審判請求理由陳述書は審判請求書よりも後に提出することができる。）が、その理由は何か。

審判請求する期限が比較的短い（ほんの 2 か月間）もっとも重要な理由は、公衆にとっての法的安定性（legal certainty）である。公衆は、拒絶された特許出願の発明が、現在最終的に共有財産（public domain）となっているかどうかできるだけ早く知らなければならない。しかし、そのような短い期間内に請求人に対し広範囲にわたる陳述書の提出を要求するのは公平でないだろう。これが請求人に審判の理由を提出するための更なる期間（すなわち 4 か月）が認められている理由である。

審判請求書及び審判請求理由陳述書の提出期間に関する現在の制度に対するユーザの評価（例えば現行の期間は審判請求の是非を検討するために十分であるか、適切な審判請求理由を作成する上で十分か等）はどのようなものか。また、審判請求書及び審判請求理由陳述書の提出期間に関する現在の制度に関し指摘されている課題（例えば、要否を十分判断しきれずに、取りあえず審判請求する行動が多いなど）はあるか。

利用者は一般に審判請求期間に慣れており、満足している。出願が拒絶される場合は、ほとんどの場合、審査部における口頭審理の最後に、口頭で決定が言い渡される。しかし、その後の審判請求期間は、その決定が書面で送達された後から開始する。これはたいてい 2 か月から 4 か月掛かる。このように、審判請求の

検討のための実際の期間はほとんどの場合、2 か月以上（例えば 4－6 か月）ある。ただし、EPC においてはそのような口頭審理は出願人の請求によってのみ開かれ、出願人はその請求を義務付けられているわけではないことに注意すべきである。

たとえほとんどの利用者が審判請求の 2 か月の期間に満足しているとしても、若干のケース（5%程度）では、審判請求書が提出されても、法定の 4 か月期間内に理由が提出されない場合がある。しかし、これが検討する時間が不十分だからなのか、他の理由からなのかは不明である。

審判理由の提出期限の 4 か月という期間は一般に十分に受け入れられており、他の期間と異なり、EPC2000 でも修正されていない。審判理由の提出にはもっと時間がほしいと望む出願人がいる可能性はある。

審判請求理由陳述書に記載する事項はどのようなものか（ルール、基準等を御紹介願いたい）。また、審判官に対する説明用の資料等を添付することは認められているのか。

審判部は、二つの審決において、理由陳述書に適用される原則を規定している。T 220/83 (OJ1986, 249)では、審判部は、審判請求の理由は、保留された決定の基礎となる法的又は事実的理由を特定すべきであると規定した。この理由（Argument）は、決定が正しくないと主張する理由、及び請求人がどのような事実を主張の根拠としているのかを、審判部が、まず自ら調査を行わなくても、直ちに理解できるように、明瞭かつ簡潔に記載しなければならない。最先端の技術について言及している文献からの引用－決定理由の中に十分に正確な引用がなされていれば－が決定理由の欠くことのできない部分と考えられるが、それらはそれだけでは十分な理由の陳述書を形成できない。この原則は多くの審決の中にはっきり確認されている。例えば、T 250/89 (OJ 1992, 355), T 1/88, T 145/88 (OJ 1991, 251)、T 102/91, T 706/91, T 493/95, T 283/97, T 500/97 参照。

これらの審決に加えて、T 213/85 (OJ1987, 482)では、審判部は審判が認められるのに十分な理由は、争われた決定に与えられた主要な理由に関して詳細に分析されていなければならないと述べた。Art. 108(2) EPC の趣旨の中で、もしその決定から法的根拠が除かれるような新しい事実が提出されたなら、その理由は十分とみなすことができる。どんな場合でも審判官に対する説明用の資料等を添付することは認められる。新しい実験報告書や他の証拠を審判理由陳述書と一緒に提出することも認められている。

(b) 審判における明細書・クレームに対する補正関連

審判手続における補正の制限に関するユーザの評価、並びに現在指摘されている課題について紹介願いたい。

審判の手続において、クレームの補正は、審判請求理由陳述書と一緒に提出するか、審判理由陳述書の提出後できるだけ速やかに提出されるべきであることは事実である。クレームの補正を認めるかどうかは審判部の裁量であることも事実である。審判においてクレームの補正が認められるという根拠は、審査中の補正は審査部の同意を要すると規定した **Rule 86(3) EPC** である。

欧州特許付与に関する条約施行規則 第 86 規則 欧州特許出願の補正²⁹

(3) 審査部からの最初の通知を受け取った後、出願人は、この通知に対する応答と同時に補正書を提出する場合は、自発的に、明細書、クレーム及び図面を 1 回に限り補正をすることができる。それ以外の補正は、審査部の同意がなければ、することができない。

また、**Rule 66** によって、審判部は同様の裁量を有している。

欧州特許付与に関する条約施行規則 第 66 規則 審判請求の審理³⁰

(1) 別段の規定のない限り、審判請求の対象となった決定を行った部課における手続に関する規定は、審判手続に準用する。

しかし、実務では、審判部が **Rule 86(3)** の下でその裁量を用いて更なる補正を拒絶することは非常にまれである。通常、査定系審判での補正は（比較的遅い補正さえも）非常に気前良く認められ、審判部によって考慮されており、**EPC 86(3)** で拒否されることはない。このことは 2 当事者がいて、**Rule 86(3)** が適用されない異議の審判手続とはいくらか異なる。しかしながら、どちらの場合でも判例法は審判部による手続は、原則として第一審の正しさ（correctness）を審査することに関係していることを強調している。**E T 63/86** は、EPC の方式的と実体的の要求の両方に関して、更なる実質的審査を要するような実質的な補正が出された場合、そのような更なる審査は、そもそも第一審で審査部によって実行されるべきであるとしている。このような場合は第一審に差し戻されるか、**Rule 86(3) EPC** で拒否されるかのどちらかであろう。

一般に、**Rule 86(3) EPC** は多くの欧州特許制度の利用者に余り好まれていないといわなければならない。しかし、幸運にも審査部や審判部によってほんのた

²⁹ 前掲注 21

³⁰ 前掲注 21

まにしか行使されない。それゆえ、日常の実務では余り多くの役割を演じていない。なお、Rule 86(3) EPC の判例法の概要は、Hansen and Bachelin による GRUR 1999, Vol.4 と EPO's Case Law book の 433 と 434 ページに記載されている。

(c) 中間変更 (Interlocutory revision) について

審査部の査定に対して審判請求がなされた場合において、中間変更 (Interlocutory revision) により査定が変更されるのはどのような場合か。また変更はどのような基準に基づき行われるか。さらに実際に中間変更がなされる件数、比率はどの程度か。

基本的に EPC における中間変更 (Interlocutory revision) とは、その決定を行った部により、対象となる査定系決定を自己修正する手段である。争われている決定を行った審査部は、その審判が認められ、かつ十分理由がある場合には、その決定を変更する (Article 109(1))。たとえ明細書等の補正を行わない場合であっても行われる。中間変更の基準は、審査手続と同じである。どちらの場合も、出願人は、審査部の満足のいくように、出願が EPC の要件を満足させるようにしなければならない。これは反論による方法か(更なる)補正によって行われる。

このように、T 139/87(OJ 1990, 68)の審決では、もし決定の主要な請求が審査部によって示されているような、その出願の拒絶理由に合った補正を含んでいるなら、審判部は、欧州特許の出願人による審判は Art.109(1) EPC の意味において、十分認められることを明確にした。このような場合、争われている決定を行った部がその決定を変更しなければならない。争われている決定をもたらしたものの以外の違反 (irregularities) は決定の変更を妨げない。(T 47/90(OJ1991, 486), T 690/90, T1042/92, T219/93, T647/93(OJ 1995, 132), T648/94, T180/95, T794/95 参照)

我々自身の経験では、中間変更によって訂正される例は、ほとんどないように思われる。残念なことに、欧州特許庁が年次報告書で定期的に公表しているもの以外、中間変更又は審判手続に関する詳細なデータを同庁から入手することはできなかった。これは、同庁が、審判請求の成功率に関するデータの公表を好まないためではないかと思われる。

中間変更が利用される事件の数が極めて少ない (我々独自の推計によれば、この件数は、審判請求がなされた査定系事件全体の多くても 5% 未満、おそらく 2% を切っている) のは、欧州特許条約で定めた審査手続の次のような仕組みと手続が原因となっている可能性が極めて高い。

・出願に何らかの欠陥がある場合には、これを1以上の審査官通知で出願人に通知しなくてはならない。応答すべき期限内にそうしなかった場合でも、ドイツの場合とは異なり、出願が拒絶されることはない。出願は、取り下げたものとみなされ、出願を取り下げたものとみなす旨の通知の送達があった日から2月以内であれば、出願人には、出願手続の続行を請求する機会が与えられている。

・欧州特許条約第116条(1)では、審査部が、出願を拒絶しようとする場合、出願人には、口頭審理を請求する権利があると定めている。書面審理の間に特許可能な主題をめぐって合意が得られなかった場合、そのほとんどの事件において口頭審理が行われ、これにより、その事件について検討し、出願の特許性に関する審査部の見解について知るための十分な機会が出願人に与えられている。口頭審理の間に、特許可能なクレームの範囲について合意に達しなかった場合には、(例えば、審査部の意図に反する査定がなされた場合など、査定に誤りがあったおそらく極めてまれな場合を除いて)同じ審査部が、後に判断を改め、出願人の審判請求に中間変更を認める可能性は、かなり低い。

・出願人は、書面審理と口頭審理の両方の間に、補足的請求により、範囲を狭めたクレーム又は提出していない特徴が含まれる一連のクレームを提出することができる。そうすることは、審査部が、どのようなクレームであれば、特許を付与するのかを調べるにも適した方法である。

・審査部は、欧州特許付与を決定する前に、欧州特許条約施行規則第51規則(4)に定めた通知を行い、どのクレームに特許が付与されるのかを、出願人に知らせる。欧州特許条約施行規則第51規則(5)では、出願人が補正を希望する場合には、審査手続を再開すると定めている。

上述のような手続上の選択肢があるため、拒絶査定がなされるのは、通常、出願の特許性をめぐって出願人と審査部との間に意見の大きな対立がある場合に限られる。このような場合、審査部が、審判請求の理由を考慮して判断を変え、査定を変更する可能性は極めて低い。実際のところ、筆者は15年間の職業経験の中で、欧州特許庁が中間変更を行ったケースを見たことも聞いたこともない。

審査部において中間変更(Interlocutory revision)の是非を判断する者はだれか。拒絶査定を出した審査官が担当することになるのか。

拒絶決定の場合、決定を行った審査部が中間変更を担当するだろう。審査部は

自身の決定を取り消し、審査を再開するか、もしその決定を変更するつもりがないなら、審判部にそのケースを送らなければならない。

中間変更 (Interlocutory revision) の判断を行う際、担当審査官が審判請求人に対し面談等を要求すること、あるいは審判請求人が担当審査官に対し説明等を行うことは可能か。可能な場合、どのような手続によるか。

第 1 審の部は、有効に提出された審判の妥当性や利益を再審査する前に、Art. 108 EPC が規定する文書、例えば審判理由陳述書を検討しなければならない。T 41/97 では、審査部は審判理由陳述書を受理する前であり、かつその提出期限の前にその決定を変更しないこととした。これは手続上の違反行為になるとされた。

Art. 109(2) EPC は、審判請求理由を記載した書面の受理後 3 月以内に審判が受容されない場合は、実態に関する意見を付けずに遅滞なく審判部へ送ると規定する。これは、通常、更なる面接や口頭審理のできない非常に短い法定期限である。出願人／請求人は、この段階では更なる口頭審理を行う権利はなく、Art. 116 EPC は、EPO が口頭審理を行うことを認めているが、我々の経験上、EPO が、中間変更において EPO 自身の請求によって口頭審理を行われることはない。

(d) 差戻し関連

審判部において審決を行う場合と差し戻す場合があるが、両者はどのような基準に基づき行われているか。特に第一審での手続上の瑕疵が大きい場合、審判で新たな事実が出てきた場合は通常第一審に差し戻されると聞くが、瑕疵が大きい手続や差戻しに値する新しい事実とは、実務上どのようなものが該当するのか。また、それを決める基準のようなものはあるか。

審査部による出願の拒絶に続く査定系審判請求事件では、審判請求が却下された場合を除き、第一審の審査部に差し戻すのが普通である。これは、欧州特許を付与するためには、交付手数料や印刷手数料、審査手続の言語ではない他の二つの公用語へのクレームの翻訳など、審査部で行うべき幾つかの方式手続が必要とされるためである。したがって、審判部は、審判請求を却下するか、審査部の決定を取り消し、一定の「命令」とともに、その事件を差し戻す。命令は、「事件のいっそうの審査」を命ずる場合もあれば、審決を行い、審判に係属した「(主たる又は補助的な) 請求に基づいて特許を付与するよう」命ずる場合もある。

以下に該当する場合、審判部は、通常、特許性に関する判断を下すことなく、いっそうの審査を行わせるために事件を差し戻す。

- ① 出願人が正当に提出した内容を、審査部が考慮しなかった場合、口頭審理の請求を無視した場合、また、正当に記載されたクレームの限定などを無視するなど、「手続上の瑕疵が大きい」場合。出願人には、あらゆる審級において欧州特許庁に自己の意見を表明する権利があり、審査部が、この基本権に違反した場合には、「手続上の瑕疵が大きい」場合に該当する。
- ② 係争中の決定において、出願が、新規性の欠如など（要件(i)）により拒絶され、進歩性などの他の特許性要件（要件(ii)）に関する事実認定がなされず、後に、理由（i）に該当しないと審判部が認定した場合。この場合、審判部は、他の重要な要件のそれぞれについて、再度、審査部による審査を受ける権利が出願人にあると論ずる場合が多い。しかしながら、出願人の権利に関するこのような原則があることを認めない審判部も存在する。
- ③ 以上で述べた以外の理由により、調査又は審査が不完全だと審判部が判断した場合。
- ④ 第三者が、審理の間に、文献を提出し、これが第一審では検討されなかったもので、これに、一応、高度な重要性があると思われた場合。

これとは対照的に、審判段階での出願が、欧州特許条約の要件を満たしており、その点について、審判部に確信がある場合、審判部は、その請求に基づいて特許を付与するよう命じ、事件を差し戻すのが普通である。（出願人が、審判手続開始後に出願のクレームの範囲を限定したため、クレームが、出願書類に収録された先行技術に照らして特許可能になる例も多い）。

審判部は、常に、(a) 手続上の効率（その面では、実体について自判する方が望ましい）と (b) 関与する当事者にとっての手続上の公正さ（その面では、事件を再度審査するために、特別な命令を付けずに事件を差し戻す方が望ましい）二つの相対立する要請に留意して審決を行う。この二つの原則が衝突する場合には、少なくとも T 685/99 によれば、手続上の公正さが優先されるのが普通である。しかしながら、差し戻しに関する判例法は、かなり複雑であり、事件特異的なため、矛盾して見える場合も生ずる。審判部は、当事者のために、事件を迅速に解決しようと努力するものの、当事者の基本的な手続上の権利を保護するためには、どうしても事件を差し戻さざるを得ないと判断する場合もある。

審判部において審決を行う場合と差し戻す場合の件数、比率。

残念なことに、欧州特許庁から、これに関するデータを入手することができなかった。しかしながら、上述のように、査定系審判請求事件では、出願人の審判請求を全面的に却下する場合を除き、事件を審査部に差し戻すのが通常の手続である。

筆者は、欧州特許庁の高官を務めていた Kolle 氏の講演に出席したことがある。氏が出席者に説明した内容によれば、審判請求の成功率（第一審の決定が（支持されず）取り消され、又は変更される率）は、全体でおよそ 50% だという。この数字には、当事者系審判請求事件も含まれている。

我々独自の推計では、審判部が審理した査定系審判請求事件全体のおよそ 60% 以上が、出願人の（一部）勝訴、すなわち、審査部への差戻しに終わっている。これには、(a) 見込みのない事件の審判請求が行われることは少ないため、(b) 範囲を狭めたクレームであっても特許を取得できるよう、多くの出願人が、審判手続中にクレームを大幅に限定するため、(c) 出願人が、審判部に自分の主張を認める意思がまったくないと判断した場合、（それ以上）否定的な決定が記録に残るのを防ぐために、出願を取り下げる場合があるため、などの理由が考えられる。

審査への差戻しに関し、ユーザはどのような評価（例えば、審判で積極的に自判してほしい等）をしているか。また、差戻しに関して論じられている課題はあるか。

我々の経験では、差戻しをめぐる利用者の評価に一般的な傾向はなく、ケース・バイ・ケースだと思われる。審判において有利だと考える出願人は、通常、事件が無条件で差し戻され、審査手続が継続されるよりも、審判部が実体について自判することを好む。他方で、出願人が、比較的不利な立場にあるか、審判手続中にまったく新しい事実又は出願人の立場を危うくするような事実が判明した場合には、勝訴できる可能性を増やす（さらに二度確保する）ために、審判部が自判せずに審査を受ける方を好む可能性がある。

(e) 審判請求に係る手数料

規則 67 には、「中間変更の場合又は審判部が審判請求を認容すべきものと認める場合であって、重要な手続上の瑕疵により衡平であるときは、審判手数料の払戻が命じられる。」旨規定されているが、払戻しの対象となる重大な手続上

の瑕疵として、どのようなものが該当するか。差戻しの判断と同じように行われるのか。

欧州特許条約施行規則第 67 規則によれば、中間変更の場合は、審判手数料の払戻を命じなくてはならない。しかしながら、判例法では、このような払戻が認められるための要件として、さらに重要な手続上の瑕疵が存在しなくてはならないと定めている（T 79/91、T 536/92）。審判部が、出願人の権利に対する重要な手続上の瑕疵が存在すると判断し、いっそうの審査を行うために事件を審査部に差し戻した場合には、同時に審判手数料の払戻しを命ずる。審査部が、中間変更を認めることに決定した場合には、審査部が、審判手数料の払戻請求を認める場合もあれば、認めない場合もある。しかしながら、（出願人が正当に提出した請求が、不注意により無視された場合など）審査中に出願人の権利に対する重要な手続上の瑕疵が存在したことを審査部が認め、そのために中間変更を認めた場合には、これと同時に審判手数料の払戻しを命じなくてはならない。このような場合であっても、審査部が払戻を命じない場合には、払戻を求める請求のみが審判部に移管されるものの、出願それ自体は引き続き審査部で審査される。

「重要な手続上の瑕疵」の基準は、差戻しの場合も払戻しの場合も同じである。基本的には、自己の意見を表明する出願人の権利（欧州特許条約第 113 条）に対する一切の瑕疵が、重要な手続上の瑕疵を構成する。第一審の決定に明白な誤りがあり、重要な手続上の瑕疵を構成し、審判請求理由により審査部の誤りが通知されているにもかかわらず、訂正することを拒絶し（、欧州特許庁が定めた期限内に応答がなされなかったために拒絶査定を行っ）た場合も、重要な手続上の瑕疵である（T 647/93 及び T 685/98）。

（ii）欧州特許出願の分割出願制度について

ユーザは審判の請求と分割出願の使い分けをどのように行っているか。実務上、審判請求を行いほぼ同時期に分割出願を行うことはあるのか。仮にある場合、どのような目的で行うのか。

我々の経験では、分割出願のほとんどが、（最初の）親出願の審査中、すなわち、拒絶査定がなされる（少し）前に行われる。審判手続の初期段階に分割出願を行うのは一般的ではなく、例外的であるものの、これが行われる場合もある。審判手続中に分割出願がなされるとすれば、通常は、比較的早い段階、すなわち、審査部が特許請求を認めないのではないかという危惧が出願人の側にあり、また、

ほかには分割出願が係属していない場合に行われる。その場合には、出願人にとっての選択の自由を保全することが、分割出願を行う狙いとなる場合が多い。

審判請求や分割出願以外に拒絶決定がなされた発明に係る権利を取得するために請求可能な手続があれば、その手続の概要、手数料を御紹介頂くとともに、ユーザにおける当該制度と他の制度との棲み分け、活用状況について教えてほしい。

我々の知る限り、欧州特許条約では、そのような手続を設けていない。しかしながら、ご承知のように、EUでは、国内ルートで特許保護を受けることができる。このため、特に重要な案件の場合には、出願人が、国内出願と、重要なEU加盟国における欧州特許出願の両方を行う場合もある。

これ以外にも、（係属中の）欧州特許出願から、ドイツの実用新案出願を「分岐」させることが可能な場合もある。

（iii）欧州特許出願の審判制度における早期審理に関する制度について

特別な事情のある審判請求に対し、該当する審判請求の手続を他の審判請求よりも早期に、優先的に行う制度はあるか。仮にある場合、その制度の概要を下記の項目に基づいて御紹介願いたい。

①請求手続（請求を行うための条件、請求時期、請求の内容）。

早期審理を請求するための正式な手続は存在しない。1998年5月19日付第3総局副総局長通達（OJ EPO 1998, 362）によれば、正当な利益を有する当事者は、例えば、侵害手続が開始されたか、予定されている場合に、自分の審判請求を迅速に処理するよう審判部に請求することができる。早期審理の請求は、審判手続開始時又は手続中のいずれかに担当審判部に行わなくてはならない。請求には、急を要する理由とともに、関係書類を含める必要があるものの、特別な様式は必要とされない。

我々は、侵害手続が同時係属しているという以外の理由により、早期審理の請求が認められた例はないと思われる。

②制度の特徴（通常事件の審理期間と比較して、どの程度審理が早期化されるのか、通常の審理とは異なる手順、手続が採用されているか、等）。

我々の経験では、欧州特許庁の審判には、平均で2～4年かかるのが普通であり、それよりも（はるかに）長い期間が掛かる場合さえある。早期審理の請求が

なされ、審理の早い段階で認められた時には、審判手続がおよそ 1～2 年に短縮される。

③この制度のユーザの利用実績

欧州特許庁の審判請求事件に侵害訴訟が占める割合はわずかしかない。我々の推計によれば、早期審理の請求が行われるのは、審判請求事件全体の 10% 以下、あるいは 5% にも満たないかもしれない。

④この制度を活用する際において、審理を迅速に進めるために請求人が遵守あるいは協力する必要がある事項

早期審理の請求を行い、その請求が認められた場合でも、当事者は、審判部が、期限に遅れた提出や請求を容易に認めると期待すべきではない。当事者は、審判部が、欧州特許条約第 114 条(2)に基づいた自らの裁量権を厳格に行使し、提出期限までに提出されなかった事実や証拠を拒絶することに留意しなくてはならない。

(iv) 審判に関する統計について

非常に残念なことに、欧州特許庁から必要なデータを入手できなかった。(正確さに欠けるかもしれないが) 我々独自の推計によれば、審判請求が行われるのは、拒絶査定となされた事件全体のおおむね 40% 未満である。査定系審判請求がなされた場合、普通は (90% 超で)、審判請求理由陳述書も同時に提出される。第一審決定が訂正されるのは極めて例外的 (査定系審判請求件数全体の 5% 未満) であり、通常は、事件が審判部に移管される。差し戻される場合が多い (審決がなされた審判請求事件全体の 60% 超) もものの、審判部は、差し戻した事件の大きな割合 (50% 超) で実体に関する判断を行い、事件を差し戻す際に、一定のクレームの組み合わせに基づいて特許を付与するよう命ずる。審判手続には、通常、2 年から 4 年掛かり、査定系事件の審判手続に要する期間は、通常、当事者系事件の場合よりも短い。

以下の表は、EPO によって正式に発表された数字をまとめたものである。

	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY
拒絶査定件数	>>521	>>597	>>655	>>843
審判請求件数	521	597	655	843
審判請求理由陳述書提出件数				
前置審査で決定変更された件数				
審判部移管件数				
差し戻し件数				

審判官数（おおよその値。その年 の中で変化し得る）	111	124	125	137
最終審判件数	438	407	522	608
平均審理期間				

【参考】欧州代理人への質問と回答(原文)

(i) Appeal system for European patent applications under the European Patent Convention (EPC)

(a) Regarding the period for filing a notice of appeal and a written statement setting out the grounds of appeal, please conduct surveys on the following points.

Are there any cases where the extension of the period for filing an appeal (within two months after the date of notification of the decision of the Examining Division) is admissible on an exceptional basis? If any, what are the requirements for the extension, and how long is the period for filing an appeal extended?

There are no such cases of an extension. The appeal period is a statutory period (Art. 108 EPC) which cannot be extended.

The only exception is when the applicant for or proprietor of a European patent was, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, unable to observe this time limit vis-à-vis the European Patent Office and files an application for Restitutio in integrum (re-establishment of rights) within the time period provided for in Art. 122 EPC.

Art. 122 (1) The applicant for or proprietor of a European patent who, in spite of all due care required by the circumstances having been taken, was unable to observe a time limit vis-à-vis the European Patent Office shall, upon application, have his rights re-established if the non-observance in question has the direct consequence, by virtue of this Convention, of causing the refusal of the European patent application, or of a request, or the deeming of the European patent application to have been withdrawn, or the revocation of the European patent, or the loss of any other right or means of redress.

(2) The application must be filed in writing within two months from the removal of the cause of non-compliance with the time limit. The omitted act must be completed within this period. The application shall only be admissible within the year immediately following the expiry of the

unobserved time limit. In the case of non-payment of a renewal fee, the period specified in Article 86, paragraph 2, shall be deducted from the period of one year.

(3) The application must state the grounds on which it is based, and must set out the facts on which it relies. It shall not be deemed to be filed until after the fee for re-establishment of rights has been paid.

(4) The department competent to decide on the omitted act shall decide upon the application.

(5) The provisions of this Article shall not be applicable to the time limits referred to in paragraph 2 of this Article, Article 61, paragraph 3, Article 76, paragraph

3, Article 78, paragraph 2, Article 79, paragraph 2, Article 87, paragraph 1, and Article 94, paragraph 2.

(6) Any person who, in a designated Contracting State, in good faith has used or made effective and serious preparations for using an invention which is the subject of a published European patent application or a European patent in the course of the period

between the loss of rights referred to in paragraph 1 and publication of the mention of re-establishment of those rights, may without payment continue such use in the course of his business or for the needs thereof.

(7) Nothing in this Article shall limit the right of a Contracting State to grant restitutio in integrum in respect of time limits provided for in this Convention and to be observed vis-à-vis the authorities of such State.

Are there any cases where the extension of the period for filing a written statement setting out the grounds of appeal (within four months after the date of notification of the decision of the Examining Division) is admissible on an exceptional basis? If any, what are the requirements for the extension, and how long is the period for filing an appeal extended?

There are no such cases, for the same reason as above. The same exception as above applies here as well.

The current system does not require a notice of appeal and a written

statement setting out the grounds of appeal to be filed at the same time (it is possible to submit a written statement setting out the grounds of appeal after filing of a notice of appeal.). What are the reasons thereof?

The most important reason why the period to file a notice of appeal is relatively short (only 2 months), is legal certainty for the public. The public must know as soon as possible whether the subject-matter of a patent application that has been refused is now finally in the public domain. However, it would not be equitable to require the appellant to file a comprehensive statement of reasons within such a short time period. This is why more time, i.e. 4 months are allowed to appellant to file the reasons of appeal.

How do users evaluate the current system concerning the period for filing a notice of appeal and a written statement setting out the grounds of appeal (for example, whether or not the current period is sufficient to consider the propriety of filing an appeal, and whether or not it is sufficient to prepare an appropriate written statement setting out the grounds of appeal)? In addition, are there any issues pointed out with regard to the current system concerning the period for filing a notice of appeal and a written statement setting out the grounds of appeal (for example, many file an appeal in the meantime, not being able to sufficiently judge the necessity thereof)?

Users are generally used to and content with the period for filing a notice of appeal. If an application is rejected, this will in most cases happen at the end of oral proceedings before the Examining Division when the decision is announced orally. However, the subsequent appeal period only starts after the reasoned decision has been served in writing, which may easily take between 2 and 4 months. Thus, the effective period for consideration of whether an appeal should be filed, is even longer than 2 months (e.g. 4-6 months) in most cases. It should be noted, though, that such oral proceedings are only held upon request of the applicant and there is no requirement for the applicant under the EPC to file such a request.

Even though most users are happy with the 2 month period for filing the appeal, it happens in some cases (about 5%) that a notice of appeal is filed but no reasons are submitted within the statutory 4 month period. It is not clear though whether this is due to insufficient time for consideration of this question or for other reasons.

The 4 month period for the filing of the grounds of appeal is also generally well accepted and, different from other time periods, was not amended when introducing the EPC 2000. Some applicants may wish more time to file the grounds of appeal.

What matters are to be described in a written statement setting out the grounds of appeal (please introduce relevant rules and standards, etc.)? In addition, is it allowed to attach materials for explanation to the members of the Board of Appeal?

In two decisions the boards of appeal established the principles applicable to statements of grounds. In T 220/83 (OJ 1986, 249) the board ruled that the grounds for appeal should specify the legal or factual reasons on which the case for setting aside the decision is based. The arguments must be clearly and concisely presented to enable the board to understand immediately why the decision is alleged to be incorrect, and on what facts the appellant bases his arguments, without first having to make investigations of their own. Whilst passages from the literature setting out the state of the art may – provided sufficiently precise reference is made to them in the grounds of appeal – be considered an integral part of the grounds, they cannot by themselves form a sufficient statement of grounds. This principle was expressly confirmed in many decisions, for example T 250/89 (OJ 1992, 355), T 1/88, T 145/88 (OJ 1991, 251), T 102/91, T 706/91, T 493/95, T 283/97 and T 500/97.

Further to these decisions, in T 213/85 (OJ 1987, 482) the board stated that grounds sufficient for the admissibility of an appeal must be analysed in detail vis-à-vis the main reasons given for the contested decision. Grounds within the meaning of Art. 108 (2) EPC could be deemed to be sufficient if

new facts were submitted which removed the legal basis from the decision. In any case, allowed to attach materials for explanation to the members of the Board of Appeal. It is also allowed to file new experimental reports or other evidence together with the statement setting out the grounds of appeal.

(b) Regarding amendment to the specification or claims in appeal

Please introduce users' evaluation of the restriction of amendments in the appeal procedure and relevant issues currently indicated.

It is true that in the appeal procedure, amended claims should be filed together with the statement of grounds of the appeal or as early as possible after the filing of the grounds of appeal. It is also true that it is within the discretion of the Board of Appeal, whether to accept amended claims or not. The ground for accepting amended claims is provided for in Rule 86(3) EPC which stipulates that the consent of the Examining Division is required to make amendments during examination.

Rule 86 Amendment of the European patent application

(3) After receipt of the first communication from the Examining Division the applicant may, of his own volition, amend once the description, claims and drawings provided that the amendment is filed at the same time as the reply to the communication. No further amendment may be made without the consent of the Examining Division.

By virtue of Rule 66, the Boards of Appeal have the same discretion:

Rule 66 Examination of appeals

(1) Unless otherwise provided, the provisions relating to proceedings before the department which has made the decision from which the appeal is brought shall be applicable to appeal proceedings *mutatis mutandis*.

However, practice has shown that the Boards of Appeal have made use of their discretion to refuse further amendments under Rule 86(3) EPC only

very exceptionally. Normally, amendments (even relatively late amendments) are quite liberally admitted for consideration by the Board in *ex parte* appeal proceedings and are not refused under Rule 86(3) EPC. The matter is somewhat different in opposition appeal proceedings, where there are 2 parties and where Rule 86(3) does not apply. However, in both cases Case Law emphasizes that proceedings before the boards of appeal are primarily concerned with examining the correctness of the first instance decision. Where substantial amendments are proposed which required a substantial further examination in relation to both the formal and substantive requirements of the EPC, T63/86 held that such further examination should be carried out, if at all, by the examining division as the first instance. Thus, the case will either be remitted to the first instance or the amendment will be rejected under Rule 86(3) EPC.

In general, it must be said that Rule 86(3) EPC is not liked so much by many users of the European patent system, but fortunately it is only rarely enforced by the Examining Divisions and the Boards of Appeal, therefore not playing much of a role in daily practice. An overview on the Case Law on Rule 86(3) EPC is provided by Hansen and Bachelin in GRUR 1999, Vol. 4 and in the EPO's Case Law book on page 433/434.

(c) Concerning interlocutory revision

In the case where an appeal was filed against a decision of the Examining Division, in what cases is said decision rectified through interlocutory revision? In addition, under what standards is the decision rectified? Moreover, please describe the number of cases subject to interlocutory revision and the proportion thereof.

Basically, interlocutory revision under the EPC is an instrument for self-correction of a contested *ex parte* decision by the department that has issued it. The Examining Division that has made a decision that is contested may rectify its decision when the appeal is admissible and well founded (Article 109(1)). This may be conducted even without amendment to the specification, etc. The standards in interlocutory revision are the same as in Examination Proceedings. In both cases, applicant must establish, to the

satisfaction of the Examining Division, that his application satisfies the requirements of the EPC. This may be done by way of argument or by (further) amendment.

Thus, in case T 139/87 (OJ 1990, 68) the board of appeal made it clear that an appeal by an applicant for a European patent was to be considered well founded within the meaning of Art. 109(1) EPC if the main request of the appeal included amendments which clearly met the objections on which the refusal of the application had been based as indicated by the examining division. In such a case, the department that issued the contested decision must rectify the decision. Irregularities other than those that gave rise to the contested decision do not preclude rectification of the decision (see also T 47/90 (OJ 1991, 486), T 690/90, T 1042/92, T 1097/92, T 219/93, T 647/93 (OJ 1995, 132), T 648/94, T 180/95, T 794/95).

From our own experience, it appears that cases of rectification by way of interlocutory revision are very, very rare. Unfortunately, the EPO was unwilling to provide us with any data on interlocutory revision or appeal procedures which is more detailed than the data regularly published in the EPO's annual report, because it seems that the EPO is reluctant to make data on the rates of success of an appeal publicly available.

The very, very low number of cases where interlocutory revision comes into play (in our own estimate, this number should be below 5% of all ex parte appeals filed, perhaps even below 2%) is most probably due to certain mechanisms and procedures in the examination proceedings provided by the EPC:

- The applicant must be informed about any deficiencies of the application by way of one or more official actions. Failure to comply with the time limit for response does not result in the refusal of the application, as it does e.g. in Germany. In contrast, the application is deemed to be withdrawn, and the applicant has the opportunity to file a request for further processing within a period of two month following the corresponding notification.

- Art. 116(1) EPC provides for applicant's right to request oral proceedings in case the Examining Division intends to refuse the application. Oral proceedings are conducted in most of the cases where no agreement on patentable subject matter is reached during written proceedings, and provide the applicant with a good opportunity to discuss the case and to find out the Examining Division's opinion on the patentability of the application. If no agreement on the scope of patentable claims is reached during oral proceedings, it is very unlikely that the same examining division will later change its mind and grant interlocutory revision on appeal by the applicant, except perhaps in the very rare cases where an erroneous decision was issued, e.g. where the decision differs from the Examining Division's intent.
- During both written and oral proceedings, the applicant may file auxiliary requests, e.g. sets of claims which are more limited in scope and comprise further features. This is also a good way to explore which claims the Examining Division is willing to grant.
- Before grant, the Examining Division issues a communication under Rule 51(4) EPC, thereby informing the applicant about the claims intended for grant. Rule 51(5) EPC reopens the examining proceedings in case the applicant wishes further amendments.

As a consequence of the procedural options discussed above, a decision of refusal is normally issued only where there is a strong disagreement between the applicant and the Examining Division on the patentability of the application. In this case, it is very unlikely that the Examining Division changes its mind in view of the reasons for the appeal and revises its decision. In fact, the undersigned has never come across or heard about a case of interlocutory revision before the EPO for the last 15 years of his professional practice.

Who judges the propriety of interlocutory revision at the Examining

Division? Does the examiner who has issued the relevant decision of refusal take charge of such judgment?

In the case of a decision of refusal, the Examining Division who has made the decision shall take charge of the interlocutory revision. The Examining Division may either set aside its own decision and re-open the examination proceedings or must refer the case to the board of appeal, if it is not minded to rectify its decision.

In making judgment concerning interlocutory revision, is it possible for the examiner in charge to request the appellant to have an interview, or is it possible for the appellant to give explanations to the examiner in charge? If possible, what procedures are required?

Before the department of first instance can review the admissibility and merits of a validly filed appeal, it must have available and reviewed the documents stipulated in Art. 108 EPC, i.e. the grounds of appeal. In T 41/97, the examining division decided not to rectify its decision before receiving the statement of grounds of appeal and before the time limit for filing it had expired. This was held to be a procedural violation.

Art. 109(2) EPC stipulates that if the appeal is not allowed within three months after receipt of the statement of grounds, it shall be remitted to the Board of Appeal without delay, and without comment as to its merit. This is a very short statutory deadline which usually does not allow for a further interview or oral proceedings to be held. Applicant/appellant has no right to have further oral proceedings at this stage and the EPO does in our experience never hold oral proceedings of its own motion in interlocutory revision proceedings, even though Art. 116 EPC would allow the EPO to do so.

(d) Regarding remission

There are cases where the Board of Appeal makes a decision and cases where it remits the case to the department whose decision was appealed.

What are the standards for making a choice between them? In particular, we understand that a case would generally be remitted to the first instance if there was a substantial procedural violation in the first instance or if a new fact came out in the appeal proceedings. However, in actual practice, what falls under the category of procedure involving a substantial violation or new fact that deserves remission? In addition, are there any standards for judgment?

In the case of an *ex parte* appeal following a rejection of the application by the Examining Division, remittal to the department of first instance is the standard, unless the appeal is rejected. This is because the grant of an EP application involves a number of formal steps, e.g. payment of the grant and printing fee, translation of the claims into the two other official languages that are not the language of the proceedings etc., which should better be conducted before the Examining Division. Thus, the Board of Appeal either rejects the appeal, or it sets aside the decision of the Examining Division and remits the case with a certain “order”. The order can be “to further examine the case”, but it can also be “to grant a patent on the basis of the (main or auxiliary) request” pending before the Board of Appeal when the appeal decision is made.

The Board of Appeal will usually remit the case for further examination without issuing a decision on patentability in the following cases:

- ① In case of a “substantial procedural violation”, e.g. if the Examining Division did not take a duly filed submission of the applicant into account, or ignored a request for oral proceedings, or ignored a duly presented limitation of the claims and the like. Applicant has a right to be heard by the EPO in all instances, and if the Examining Division violates this fundamental right, this is usually tantamount to a substantial procedural violation.
- ② If the application was rejected for ground (i), e.g. lack of novelty, with no finding on another ground (ii), e.g. lack of inventive step, in the contested decision, and if the Board of Appeal finds that ground (i) is not applicable. In such case, the Board of Appeal will often argue that

the applicant should be allowed to have each of the key grounds of rejection examined by two instances. Some Boards of appeal have, however, denied that there is such a principle as of right.

- ③ If the Board believes that search or examination were incomplete for other reasons
- ④ If a third party submits additional references during the appeal procedure which *prima facie* appear highly pertinent but which were not examined by the first instance.

In contrast, the Board of Appeal will usually remit the case with an order to grant a patent on the basis of certain request if the Board is persuaded that the application in the form before it satisfies the requirements of the EPC. (Often times, the application is limited by the applicant during appeal proceedings so as to make it allowable in view of the prior art on file).

The decision of the Board of Appeal is always made with two conflicting principles in mind, i.e. (a) procedural efficiency – speaking for a decision on the merits – and (b) procedural fairness to the parties involved – speaking for a remittal with no specific order to allow the case to be examined by two instances. If the two principles collide, procedural fairness should normally prevail, at least according to T 685/99. However, Case Law on remittal is quite complex, case-specific and not free of occasional inconsistencies for this reason. Normally, the Boards try to help the parties by resolving cases speedily, but in some cases they feel that this is simply not possible and the case must be remitted to safeguard a party's fundamental procedural rights.

Please tell us the number of cases where the Board of Appeal makes a decision and that of cases where it remits the case to the department whose decision was appealed, as well as the proportion of these cases.

Unfortunately, the EPO did not make this data available to us. However, as explained above, remittal of the case to the Examining Division in the case of *ex parte* appeals is the standard, unless applicant's appeal is rejected altogether.

The undersigned once attended to a lecture of Mr Kolle, who used to be a high-ranking official of the EPO. He informed the audience that the overall success rate on appeal (1st instance decision upheld / 1st instance decision set aside or amended) is about 50%. This figure included inter partes appeals.

Our own estimate is that about 60% or more of all ex parte appeal decisions before the Board of Appeal end with a (partial) success for the applicant, i.e. with remittal to the Examining Division. This is because (a) appeals are usually not filed in hopeless cases, (b) many applicants substantially limit the claims in appeal proceedings so as to obtain at least a narrow patent, and (c) some applicants withdraw their appeal if they realize that the Board is not minded to allow it at all in order to avoid a (further) negative decision on the record.

How do users evaluate remission to the department whose decision was appealed (for example, users want the Board of Appeal to proactively make its own judgment in appeal proceedings)? In addition, are there any issues discussed with regard to remission?

In our experience, there is no general trend how users evaluate remission and this will rather depend on a case-to-case basis. If applicants believe that they are in a comfortable position, they will usually not be interested in an unconditional remittal for further prosecution but rather prefer a decision of the Board on the merits. On the other hand, if the position is more difficult or if entirely new and dangerous facts have come up on appeal, applicants may prefer the first instance to make a decision first, so as to have two chances of success.

(e) Fee for appeal

Rule 67 stipulates that “The reimbursement of appeal fees shall be ordered in the event of interlocutory revision or where the Board of Appeal deems an appeal to be allowable, if such reimbursement is equitable by reason of a substantial procedural violation.” However, what falls under the category of substantial procedural violation subject to reimbursement? Are judgments

on reimbursement made in the same way as judgments on remission?
--

According to R. 67 EPC the reimbursement of appeal fees must be ordered in a case of interlocutory revision. Case Law, however, has clarified that a substantial procedural violation is a further requirement for such reimbursement to be granted (T 79/91, T 536/92). If the Board of Appeal orders remission of the case to Examining Division for further examination because it thinks that a substantial procedural violation of applicant's rights happened, it will also order reimbursement of the appeal fee. If the Examining Division decides to allow interlocutory revision, it may or may not allow a request for reimbursement of the appeal fee. However, if the Examining Division grants interlocutory revision owing to a substantial procedural violation of applicant's rights during examination (e.g. if a request duly filed by applicant was inadvertently ignored), then it must also order reimbursement of the appeal fee. If it does not order reimbursement in such a case, the request for reimbursement goes to the Board of Appeal but the application itself will continue to be examined by the Examining Division.

The standards for a "substantial procedural violation" should be the same for remittal and reimbursement, respectively. Basically, any violation of applicant's right to be heard (Art. 113 EPC) constitutes a substantial procedural violation. Refusing rectification in a case where the first instance decision was clearly erroneous and constituted a substantial procedural violation (in this case a decision of rejection once no response was filed within the term set by the EPO) is again a substantial procedural violation, if the Examining Division was notified of its error in the grounds of appeal (T 647/93 and T 685/98).

(ii) Concerning the divisional application system for European patent applications

How do users tactfully use appeal to the Board of Appeal and divisional application depending on the situation? In actual practice, are there any

cases where a divisional application is filed around almost the same time of filing an appeal? If any, what is the purpose of doing so?

We are not certain what “tactfully” means in the context of this question, i.e. whether it relates to “tact” (good manners) or “tactics”. Nevertheless, we will try an answer to this question in the following:

In our experience, most divisional applications are filed during examination of the (first) parent application, i.e. (shortly) before a decision of rejection is issued. The filing of a divisional application in an early stage of appeal proceedings is the exception rather than the rule, but it may happen in certain cases. If a divisional application is filed during appeal proceedings, it will usually rather be filed at a relatively late stage, i.e. when applicant has reason to fear that the Board of Appeal will not allow the appeal and if no other divisional application is already pending. In such a case, applicant may file a divisional application to maintain its options.

If there are any other procedures that can be taken in order to obtain rights for inventions for which a decision of refusal has been issued, in addition to appeal and divisional application, please introduce the outline of the procedures and fees required. Please also tell us the choices made between such systems and other systems by users and the status of use thereof.

There are no such procedures available under the EPC, to the best of our knowledge. However, as you know, patent protection in the EU may also be acquired by the national route. Some applicants therefore file both a national application and an EP application in important EU states, when a case is particularly important.

In addition, it is possible to “branch-off” a German utility model application from a (pending) EP application under certain circumstances.

(iii) Concerning the system for accelerated proceedings in the appeal system for European patent applications

Is there any system whereby appeals with special circumstances are given

priority for being proceeded earlier than other appeals? If any, please introduce the outline thereof based on the following items (a) to (d).

(a) Procedure for requesting accelerated proceedings (conditions and timing of requesting and content of request)

There is no formalized procedure for requesting accelerated proceedings. According to the notice from the Vice President Directorate General 3 dated 19 May 1998 (OJ EPO 1998, 362), parties with a legitimate interest, eg when infringement proceedings have been brought or are envisaged, may ask the Boards to deal with their appeals rapidly. Requests for accelerated processing must be submitted to the competent Board either at the beginning of or during proceedings. They should contain reasons for the urgency together with relevant documents; no particular form is required.

We are not aware of an allowance of any request for acceleration other than for the reason of co-pending infringement proceedings.

(b) Procedure after acceptance of a request for accelerated proceedings (examples: To what extent are the proceedings accelerated compared to the period of proceedings for ordinary appeals? Are steps and procedures different from those for ordinary proceedings adopted in the accelerated proceedings?)

In our experience, an appeal before the EPO usually takes 2-4 years on the average, sometimes even (much) longer. When a request for acceleration is filed and allowed early in the proceedings, this will shorten the time period to about 1-2 years.

(c) Past record of use of this system by users

Infringement actions are only brought in a small fraction of the EPO appeal cases. Our estimate is that requests for acceleration are brought in less than 10%, perhaps even less than 5% of all appeal cases.

(d) Matters which the appellant has to comply with or cooperate for in order to promptly proceed with the proceedings when using this system

When a party files a request for acceleration and such request is allowed, this party cannot expect that the Board will easily allow late-filed submissions or requests. The party must be aware that in such cases, the Board of Appeal will rigorously apply its discretion under Art. 114(2) EPC to reject facts or evidence not filed in due time.

(iv) Concerning statistics on appeals

Very unfortunately, the EPO was not very helpful with providing the requisite data to us. Our own rough estimate (which may very well not be correct though) is that an appeal is filed in less than 40% of all rejected cases. If and when an ex-parte appeal is filed, a statement of grounds will usually (>90%) also be filed. Rectification of the first instance decision will be very exceptional (less than 5% of all ex parte appeals filed); usually the case will be transferred to the Boards of Appeal. Remittals are frequent (>60% of all appeal cases where a decision is issued), but in a large share of the remittal cases (>50%) the Board of Appeal will nevertheless give a decision on the merits and remit the case with the order to grant a patent on the basis of a certain set of claims. Appeal proceedings usually take between 2 and 4 years, ex parte proceedings are usually shorter than inter partes proceedings.

The table below summarizes the figures officially released by the EPO:

	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY
No. of cases where a decision of refusal was issued	>>521	>>597	>>655	>>843
No. of cases where an appeal was filed	521	597	655	843
No. of cases where a written statement setting out the grounds of appeal was filed				
No. of cases where the decision was rectified through reconsideration by the examiner before appeal				
No. of cases transferred to the Board of Appeal				
No. of cases remitted				
No. of members of the Boards of Appeal*	111	124	125	137
No. of appeal cases terminated	438	407	522	608
Average period of proceeding				

*approximately (may vary during the course of the year)

3. ドイツ

(1) 制度概要

(i) ドイツ・抗告手続について

① 抗告手続の対象

出願について拒絶する決定について、連邦特許裁判所 (Bundespatentgericht) に抗告できる。なお、この連邦特許裁判所は、1961 年に特許庁から独立した裁判所として設置され、特許庁の決定を監督、審査、確認する控訴機関としての役割を担っている。連邦特許裁判所の判事には、ドイツ特許庁の技術的及び法的な資格を有するメンバー、例えば部門長 (Chairman of Patent Department) や審査長 (Leaders) などの職員が任命される。

ドイツ特許法 第 73 条³¹

[1] 審査課及び特許部門の決定に対しては、抗告を行うことができる。

[2] 抗告は、決定の送達後 1 月以内に、書面により特許庁に対して提起されなければならない。抗告状及びすべての書面には、その他の当事者への送達のための写しが添付されなければならない。抗告状、及び事件についての申立を含むすべての書面又は抗告若しくは申立の取下の宣言書は、他の当事者に対して職権で送達され、その他の書面は、命令において送達が要求されていない限り、法律の定める方式によらないで、これらの者に対して通知される。

[3] 出願について拒絶する決定、又は特許の維持、取消若しくは制限に関する決定に対して抗告が提起されるときは、抗告期間内に料金表に規定される手数料が納付されなければならない。これが納付されないときは、抗告は提起されなかったものとみなされる。

② 抗告期間

拒絶査定決定の送達から 1 か月以内 (特許法第 73 条(2))。抗告期間の 1 か月は法定期間であり延長ができない。

③ 抗告の理由の補充の可否及び補充の内容

抗告期間内で提出するのは、その抗告に関連する決定、及びその抗告で何を要求するかということに記載した形式的抗告宣言書を提出しておけばよい。抗告の正当性を実証する根拠等は法定抗告期間終了後に提出してもよい。

④ 抗告裁判における審査官の関与 (その場合、拒絶時の審査官との関係)

抗告の対象となった決定をした特許庁の担当部局が、その抗告の主張は正当であると認めたときは、そのケースを再考して自らその決定を是正する。もし是正

³¹ 特許庁 HP 外国産業財産権制度情報

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/germany/pl/mokuji.htm

する必要がないと認めた場合には、その抗告は抗告提起後 3 か月の期間内に連邦特許裁判所へ送られる(特許法 73 条(4))。

ドイツ特許法 第 73 条³²

[4] その下した決定について不服を申し立てられた部課が当該不服を理由のあるものと認めるときは、当該部課はその決定を是正しなければならない。この場合、当該部課は手数料を払い戻す旨を命じることができる。不服を理由あるものと認めないときは、それは、1 月以内に理非の意見を付すことなく特許裁判所に移送される。

[5] 抗告人と他の手続当事者とが対立しているときは、[4]の第 1 文の規定は適用されない。

⑤ 抗告裁判に係る手数料 (EUR) 500EURO³³

⑥ 裁判官が自判する場合と差し戻す場合の違いについて (比率)³⁴

連邦特許裁判所では、原則として差し戻しをせずに自判を行う。

特許法 79 条 3 項には、所定の場合に連邦特許裁判所が自判することなく決定を取り消すことができる旨規定されている。この 1 号から 3 号の事由によって差し戻しを行うか否かは、裁判所の裁量にゆだねられている。

ドイツ特許法 第 79 条³⁵

[1] 抗告に関しては、決定が下される。

[2] 抗告が許容されないものであるとき又は法定の様式でかつ抗告期間内に提起されていないときは、抗告は不適法として却下される。この決定は、聴聞を経ないで下すことができる。

[3] 次に掲げる場合は、特許裁判所は、事件につき自らその理非の判断を行うことなく、争われている決定を破棄することができる。

(1) 特許庁がその事件についての理非の決定を行っていない場合

(2) 特許庁における手続に重大な瑕疵がある場合

(3) 新たな事実又は証拠が知られ、これらが決定にとって本質的なものである場合
特許庁は、破棄の基礎となっている法律上の判断も決定の基礎にしなければならない。

⑦ 抗告裁判における明細書・クレームの可否

³² 前掲注 31

³³ 平成 14 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「諸外国における産業財産権の料金施策及び財政運用に関する調査研究」、(財)知的財産研究所、資料編 45 頁

³⁴ 平成 18 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「審判制度の関する今後の諸課題」、(財)知的財産研究所、292 頁 不服出訴+異議における差し戻し件数

2003 年 42 件(5.8%)

2004 年 37 件(6.4%)

2005 年 18 件(2.0%)

³⁵ 前掲注 29

特許出願を拒絶した後の不服申立手続において、明白な誤りの訂正や特許クレームに対する補正等は可能である。不服申立手続係属中には手続は係属しているため、補正を提出することが許される（特許法第 38 条）。

ドイツ特許法 第 38 条³⁶

出願書類に含まれている記載の補正で出願の対象範囲を拡張しないものは、特許付与の決定時まで許容されるが、ただし、審査請求(第 44 条)の提出時までは、明白な誤りの訂正、審査課によって指摘された瑕疵の除去又はクレームの補正のみが許される。出願の対象範囲を拡張する補正からは、如何なる権利も導き出され得ない。

(ii) ドイツ分割出願について

分割出願(特許法 39 条)ができる。

ドイツ特許法 第 39 条³⁷

[1] 出願人は、いつでも出願を分割することができる。分割は、書面により宣言されなければならない。分割の宣言が審査請求(第 44 条)を行った後になされるときは、分割された部分は、これについて審査請求が提出された出願とみなされる。すべての分割出願については、元の出願の出願日及び元の出願について主張された優先権が維持される。

[2] 分割された出願については、分割までの期間につき、元の出願について納付義務が課された額と同額の手数料を納付しなければならない。この規定は、第 43 条による手数料については、分割が審査請求(第 44 条)を行う前に宣言された場合には適用されないが、分割された出願についても第 43 条による請求が行われている場合はこの限りでない。

[3] 分割された出願について、第 34 条から第 36 条までに基づいて要求されるものが分割の宣言の受理後 3 月以内に提出されないか又は分割された出願についての手数料がこの期間内に納付されないときは、分割の宣言はなされなかったものとみなされる。

³⁶ 前掲注 31

³⁷ 前掲注 31

(2) ドイツ代理人への質問と回答

(i) 特許裁判所への抗告について

(a) 抗告状 (notice of appeal) 及び抗告理由を記載した陳述書の提出期間及び内容

抗告時に、どのような内容を、抗告状及びすべての陳述書に記載する必要があるか？

抗告状に関しては、単に、抗告される決定が特定でき、決定を抗告する意思が明らかであることが要求される。さらに、抗告手数料を支払わなければならない。しかし、実務上は、通常、ファイル番号、抗告される決定の日付及び抗告人の名前を記載する (give)。そして、疑義を避けるため、「抗告」の言葉を強調することが推奨される。

抗告状を提出後、抗告理由を記載した陳述書は、いつまでに提出すればよいのか？

まず、書面での抗告理由 (written grounds of appeal) は、要求されない。抗告が口頭審理で終結するときは、職権による審理の原則 (principle of ex officio investigation) により、書面での抗告理由は、通常、口頭審理の中で受理されるだろう。しかし、これは、抗告人の争点 (case) を提示する効果的な方法ではなく、ほとんどの抗告人は、口頭審理の前に、十分に記載された抗告理由を提出する。口頭審理が要求されない場合には、書面での抗告理由は、決定が下されるまで、受け入れられるだろう。

抗告状及び抗告理由を記載した陳述書の提出期間について、ユーザの評価について (例えば、現行の期間は、特許裁判所への抗告の妥当性を検討するために十分であるかどうか、適切な抗告理由を作成する上で十分かどうかなど)。

ユーザは、通常は、抗告状を提出するに十分な期間であると認識していると思う。上述のとおり、書面での抗告理由の提出期間はない。

抗告状及び抗告理由を記載した陳述書を提出するための現行の期間についての論点はあるか？ (例えば、検討するに不十分な現行期間による不必要な抗告など)

我々の知る限りにおいて、抗告状及び抗告理由を記載した陳述書を提出するための現行の期間について、論点はない。

(b) 特許裁判所への抗告における、明細書又はクレームの補正について

抗告手続において、明細書又はクレームの補正に対する時期的及び内容的な制限

当初開示の範囲内での補正などの通常の要件以外に、抗告手続において提出された補正の時期的及び内容的制限はない。しかし、口頭審理中のように、遅い時期の補正は、連邦特許裁判所でしばしば受け入れられる。

抗告手続における補正の制限についてのユーザの評価。また、(もしあれば、)抗告手続における補正の制限に関して、現在、議論されている課題について。

我々の知る限り、[補正の]制限はないため、ユーザは、口頭審理中でも、いつでも補正を提出できる可能性に満足している。

(c) 抗告における審査官の関与 (Section 73(4) of Patent Act)

抗告に関し、特許庁の担当部局が抗告された決定を訂正するのは、どのような場合か。また決定の訂正はどのような基準に基づき行われるか。

我々の経験によれば、特許商標庁が前に行った決定を訂正するのは、例えば、拒絶査定後に出願人が形式要件を充足した場合と、出願人が、何らかの理由で、審査官によるすべての異議を期限内に解消できなかったために拒絶査定が行われた場合である。例えば、審査官が、初期の審査官通知により、一定の補正を行えば、特許を付与し得ると通知したにもかかわらず、出願人が、範囲の広い特許を擁護し、意見書を提出したため、審査官が、この出願を拒絶したとする。その後、出願人が抗告したものの、同時に補正を提出した。このような場合、審査官が、拒絶査定を訂正することで補正されたクレームに基づいて特許を付与する可能性がある。

実例の多いもう一つのシナリオは、出願人が審査官通知に対し、期限内に応答しなかった場合である。この場合、審査官は、審査官通知に概略を述べた理由に基づいて出願を拒絶する。出願人は、この拒絶査定に対し、抗告することができ、その時に回答を提出することができる。審査官がその回答に納得した場合には、拒絶査定を訂正し、審査を再開する。欧州特許庁では、この仕組みが完全に異なる点に注意を要する。

実際に訂正がなされる件数、比率はどの程度か。

我々が入手した数字によれば、抗告事件のおよそ 20～25% が訂正によって解

決される。

抗告された決定を訂正するかしないかの判断は特許庁の担当部局のだれが行うのか。拒絶の決定を行った審査官か。

前の決定を行った審査官がこれを訂正する決定も行う。

特許庁の担当者が抗告を行った者に対し面談等を要求すること、あるいは抗告を行った者が特許庁の担当者に対し説明等を行うことは可能か。可能な場合、どのような手続によるか。

ドイツ特許商標庁が、抗告人に面談を申し入れることは可能である。さらに、抗告人の側でも面談を申し入れることができる。その場合、抗告人は、抗告を行う旨を通知し、前の決定を訂正するよう提案し、これと同時に、自分の見解を表明するために面談を申し入れるべきである。

抗告時の特許庁の担当者による決定の訂正に係る手続について、ユーザはどのような評価をしているか。また、これに関して現在論じられている課題はあるか。

出願人が、何らかの理由により、拒絶査定がなされてから補正した事件は少ない（20～25%、上記参照）。このような場合、出願人は、通常、拒絶査定を訂正できる可能性があることを評価している。

（d）差戻し関連

連邦特許裁判所では、抗告については原則自判を行い、79条3項に規定する場合は差し戻す場合があると聞くが、実際に差し戻されるケースはあるのか。その場合自判をするか差戻しをするかはどのような基準に基づき決定されているか。

事件の取扱いに違いを設けているのは、次の理由によるものである。第一に、拒絶査定が、形式上の瑕疵のみを理由とする場合があるからである。この瑕疵が、抗告により訂正された場合には、実体について審査するために事件を特許商標庁に差し戻すようになっている。また、抗告により、新しい事実が判明、又は、更に詳細に調査する必要があると特許裁判所が判断した場合もある。これらの要因により、特許商標庁に事件を差し戻すことが妥当な場合がある。他方で、連邦特許裁判所は、通常、手続のいっそうの遅れを回避するために、実体について判断する方を好む。

差し戻すための基準は、基本的には、ドイツ特許法の第 79 条(3)で定めている。第 79 条(3)で定めている第一の場合については、例えば、出願人の意見の陳述が取下げを意味するものでなかったにもかかわらず、特許商標庁が、そのように解釈した場合など、出願の状態について、特許商標庁が誤解した場合などが考えられる。その場合に、例えば、特許商標庁が、出願がもはや係属していないと考え、連邦特許裁判所が、これとは逆の判断をし、出願が取り下げられていなく、なお係属していると判断した場合、裁判所は、事件を特許商標庁に差し戻し、実体について判断する機会を与える。

第 79 条(3)で定めている第二の場合については、特許商標庁が、決定の理由を十分に説明していない場合、出願人に、意見を表明する機会を十分に与えていない場合、出願人が、審査官との面談を申し入れ、これが妥当なものであったにもかかわらず、これを却下した場合、本来は管轄権のない課が決定を下した場合などが考えられる。このような場合には、手続の重大な瑕疵に該当し、第 79 条(3)2号が適用される。

最後に、第 79 条(3)でいう新たな事実又は証拠という第三の場合については、説明するまでもないと思う。つまり、新しい要因が判明し、特許商標庁が、これを他の要因とともに考慮すべき場合には、常に、その事件を特許商標庁に差し戻すことが妥当だと連邦特許裁判所が判断する可能性がある。

連邦特許裁判所が特許庁に差し戻す件数はどの程度か、また自判を行う場合との比率はどの程度か。

事件が審査官に差し戻された例は、現実に存在するものの、我々の経験によれば、審査官に差し戻される事件の割合は、事件全体のおよそ 2~10%である。しかしながら、これを確認できる正式な統計は存在しない。

特許庁の差し戻しに関し、ユーザはどのような評価をしているか。また、これに関して議論されている課題があるか。

我々の印象では、利用者の希望が、事件ごとに大きく異なっている。連邦特許裁判所が特許を付与する可能性がある場合、そして又は、審査官が新たに先行技術を見つけるのを出願人がおそれている場合、出願人は、当然、連邦特許裁判所が自判する方を望む。しかしながら、連邦特許裁判所が、拒絶判決を下すことが予想される場合もある。このような事件において、出願人は、審査官に差し戻されることで、出願が引き続き係属し、競争相手にある程度のプレッシャーをかけられる方を望む可能性がある。一般に、抗告手続中に新たな争点が判明した場合、出願人は、第一審（審査官の）決定を求め、その上で、（必要であれば）抗告手続

を再度利用し、審査官の決定を覆す可能性が残る方を望むようである。このテーマについて、これ以外の論点はないと考える。

(e) 抗告裁判に係る手数料

抗告裁判の手数料体系を教えてください。

審判手数料は、請求時に払う 200 ユーロ。さらに払うことはない。

(ii) ドイツ特許出願の分割出願制度について

ユーザは抗告と分割出願を、どのように使い分けているか。実務上、抗告とほぼ同時期に分割出願を行うことはあるのか。仮にある場合、どのような目的で行うのか。

分割出願が行えるのは、一般に、出願がまだ係属している間であり、（実際には抗告しなかった場合を含め）抗告が許可される期限内も可能である。抗告とほぼ同時期に分割出願を行うことも可能だが、通常は、この時期に分割出願を行うことはない。分割出願は、ほとんどの場合、親出願の審査中、又は、抗告手続の比較的遅い段階に（時には口頭審理中でさえ）行われる。原出願の少なくとも一部を引き続き係属させることで、競争相手にある程度のプレッシャーをかけることが、この手続を利用する出願人の狙いとなる場合がある。さらに、出願人が、審査手続の比較的後の方で、係属中のクレームの主題との単一性を欠いているため、原出願の一部について、審査手続を分割出願で行うべきだと判断する場合もある。

拒絶決定がなされた発明に係る権利を取得するために、抗告や分割出願以外に請求可能な手続があれば、その手続の概要、手数料等について御紹介願いたい。またユーザが当該制度と他の制度をどのように使い分けているか、どの程度活用しているかについても教えてください。

他にも、抗告手続中を含め、継続中の特許出願から、ドイツ実用新案を「分岐」できる可能性がある。その場合、拒絶査定、特許付与、出願の取下げのいずれであれ、特許出願に係る最終査定又は抗告審の終局的判決のなされた月の終わってから 2 か月以内に分岐させなくてはならない。「分岐」実用新案出願でも、「通常の」実用新案出願と同額の手数料を支払わなくてはならない。

ご承知のように、ドイツでは、実用新案の形式審査しか行わず、新規性と進歩性を審査しない。このため、出願日（実用新案の分岐出願の場合には、親出願の出願日）から 10 年間に制限される実用新案登録の存続期間に不満がなく、（特許

の審査手続中に既に不首尾に終わっている場合を含めて）新規性と進歩性について審査官と論議したくない出願人は、実用新案に分岐できる点を評価している。

分割出願の手数料

分割出願の手数料は通常の出願の手数料と同じ。

（iii）ドイツ抗告制度における早期審理について

抗告に関し、特別な事情がある請求については優先的に、迅速に審理を行うという制度の有無を教えてほしい。

ドイツ法には、一般に、抗告の早期審理を求めるための「正式な」制度は存在しない。しかしながら、抗告人は、事件を担当している判事と常に自由に接触し、特別な事情について説明し、早期審理を求めることができる。査定系事件の抗告審の場合、一以上の補助的な請求の中で、形式事項と実体的事項（新規性と進歩性）の両方に問題がなく、これに基づいて特許を付与でき、抗告人の求める決定を迅速に行えることを示す書類を判事に提出すれば、早期審理を受けられる可能性が高まる。

しかしながら、連邦特許裁判所の抗告手続に、平均して 1～2 年（時にはさらに短期間）しか要さない現在、早期審理へのニーズはそれほど大きくはない。

（iv）ドイツ抗告制度に関する統計について

	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY
拒絶査定件数	6416	7239	8634	7898
抗告件数	599	627	873	608
抗告理由を記載した陳述書が提出された件数	公式の数字はないが、おそらく上記件数の 90% ほど。			
審査官が抗告の前に再考して判断を変えた件数	151	141	174	147
連邦特許裁判所への移管件数	448	486	699	461
差戻し件数	42	37	18	30
特許裁判所が決定した件数	382	304	259	285
裁判官数	59	58	54	58
特許裁判所が最終的な決定を出した件数	340	267	241	255
平均審理期間（月）	16	20	25	29

【参考】独国代理人への質問と回答(原文)

(i) Concerning appeal to the Patent court

(a) Regarding the period and contents for filing a notice of appeal and a written statement setting out the grounds of appeal, please conduct surveys on the following points.

What contents are needed to write in the notice of appeal and all written statements at filing appeal?

As regards the notice of appeal, it is merely required that the appealed decision is identifiable and that the wish to appeal the decision becomes apparent. Moreover, the appeal fee has to be paid. However, in practice, one will usually give the file number and date of the appealed decision as well as the name of the party filing the appeal. Finally, in order to avoid doubt, it is recommendable to emphasize the word “appeal”.

Until when is a written statement setting out the ground of appeal accepted after filing the notice of appeal?

Firstly, written grounds of appeal are not required. When oral proceedings are requested, a written statement will usually be accepted, also in the oral proceedings. However, if oral proceedings are not requested, written grounds of appeal will be accepted until the decision is made.

Regarding the period for submission of a notice of appeal and a written statement setting out the ground of appeal

Please describe users’ evaluation of the current period for submission of a notice of appeal and a written statement setting out the ground of appeal (for example, whether or not the current period is sufficient to consider the propriety of appealing to the Patent court, and whether or not it is sufficient to prepare an appropriate the ground of appeal).

In our view the users usually find that the period for submitting a notice of appeal is sufficient. As mentioned above, there is no period for submitting written grounds of appeal.

Are there any issues in terms of the current period for submission of a notice of appeal a written statement setting out the ground of appeal? (For example, unnecessary appeal action because of the insufficient current period to consider)

There are, as far as we can see, no issues regarding the current periods for submitting a notice of appeal as well as written grounds of appeal.

(b) Regarding amendment to the specification or claims in an appeal to the patent court

Are there any restrictions on term and contents for amendments to the specification or claims in the appeal procedure? Please explain about the restriction of amendments in the appeal procedure (if any).

There are no restrictions regarding the term and contents of amendments filed in the appeal procedure, apart from the usual requirements, such as original disclosure. However, it is frequently accepted by the Federal Patents Court to file amendments as late as during the oral proceedings.

In terms of the restriction of amendments in the appeal procedure, please describe users' evaluation thereof. Also please describe issues relating to the restriction of amendments in the appeal procedure which are now discussed (if any).

Since there are no restrictions the users are, as far as we can see, pleased about the possibility to file amendments at any time, even during the oral proceedings.

(c) Regarding the examiner's participation in appeal (Section 73(4) of Patent Act)

What kind of cases are that the authority in the Patent Office whose decision of reject an application rectify their decision? What kind of criterion these rectifications are made on?

In our experience, those cases where the earlier decision of the patent office is rectified are, for example, cases where formal issues are addressed by the Applicant after the decision of rejection as well as cases, in which the Applicant has, for whatever reason, not overcome all objections by the Examiner in due time so that a decision of rejection was issued. For example, the Examiner might have indicated in an earlier official action that the patent could be granted with a certain amendment. However, the applicant may have chosen to defend the patent in a broader form together with arguments. The examiner then rejected the application. Subsequently, the applicant appeals but at the same time files the amendment. In such a case, the Examiner would likely rectify the decision of rejection by granting the patent based on the amended claim.

Another frequent scenario is that the applicant does not file a response to an official action in due time. In such a case, the Examiner would reject the application for the reasons outlined in the official action. Applicant may choose to appeal this rejection and to file his response at the same time. If the examiner is persuaded by the response, he will rectify the decision of rejection and re-enter examination. Please note that this mechanism is entirely different before the EPO.

What is the number or proportion of rectification cases and other cases?
--

From the figures that we were able to obtain, we take that about 20% to 25% of the appeal cases are resolved by a rectification.

Who make decision whether they rectify their decision or not? Does the examiner who has issued the final rejection participate in this procedure?

The decision to rectify the earlier decision is made by the Examiner who issued the earlier decision.

Is it possible that officer of GPO such as examiners requests the Appellant

to have an interview or the Appellant requests the officer of GPO to have an interview for explanation? If it is possible, what kind of procedure is needed?

Yes, it is possible that the German Patent and Trade Mark Office ask the Appellant to have an interview. Moreover, the Appellant can request an interview. In this case, the Appellant should suggest a rectification of the earlier decision, together with the notice of appeal and, at the same time, ask for an interview to explain his position.

In terms of the examiner's reexamination in the appeal procedure, please describe users' evaluation thereof. Also please describe issues relating to this procedure which are now discussed (if any).

There are a few cases (20% to 25%, see above) in which the Applicant waits, for whatever reason, until after a decision of rejection in order to carry out amendments. In such a situation, the Applicant usually appreciates the possibility of rectification of a final rejection.

(d) Regarding remand

Although the Patent Court decides the case on its merits in principle, the Section 79 (3) of German Patent Law rules that The Patent Court may reverse the contested decision without itself deciding the case on its merits in some cases at its discretion. What are the reasons for such difference in the handling? What kind of criterion these remand are done on?

The reasons for the different handling are as follows. Firstly, there are decisions of rejection which are based on formal deficiencies only. If these deficiencies are rectified on appeal, it is provided that the case is sent back to the Patent Office for examination on the merits. There are also cases where new facts come to light on appeal or where the Patent Court feels that a more thorough search would be appropriate. These aspects may make it appropriate to remit the case to the Patent Office. On the other hand, the Federal Patents Court usually wants to decide the case on the merits, in

order to avoid further delays.

The criteria regarding remands are essentially set forth in Section 79(3) of the German Patent Act. As regards the first situation given in Section 79(3), the Patent Office might, for example, have had an incorrect impression regarding the status of the application, e.g. if the Patent Office interpreted a certain statement of applicant as a withdrawal which was not meant as a withdrawal. In such a case, the Patent Office might, for example, have had the opinion that the application was not pending anymore. If the Federal Patents Court comes to the opposite view, i.e. that the application was not withdrawn and is still pending, it will send the case back to the Patent Office to give them the chance to issue a decision on the merits.

In the second situation given in Section 79(3), the Patent Office may have given an insufficient reasoning for its decision, may have given the applicant an insufficient chance to plead its case, may have declined the Applicant's wish to hold an interview, which was, however, appropriate, or the decision may have been made by a division which was actually not competent. These situations would be tantamount to a substantial procedural violation and fall under the second sentence of Section 79(3).

Finally, the third situation given in Section 79(3), i.e. new facts or evidence, is in our opinion self-explanatory. In other words, whenever new aspects come up, which the Patent Office should consider together with any remaining aspects, the Federal Patents Court may find it appropriate to remit the case back to the Patent Office.

Are there any cases where a case is remanded to the examiner actually? If any, how frequently? What is the number and proportion of the remand cases and the other cases?

Yes, there are cases where the case is remanded to the Examiner. The proportion of these cases sent back to the Examiner is about 2% to 10% of the total number of cases in our experience. However, there are no official figures that would confirm this.

How do users evaluate remand to the examiner (for example, users want more cases to be remanded or want the Patent court to proactively make its own judgment in its decision)? Moreover, are there any issues in this regard? If any, what are they?

It is our impression that the users' wishes strongly depend on the specific case. Obviously, when there is a chance that the Federal Patents Court will grant the patent, and/or the Applicant fears that the Examiner might find additional prior art, the Applicant will be in favor of a decision by the Federal Patents Court. However, there might also be cases where a final rejection by the Federal Patents Court has to be expected. In these cases, the Applicant might like the idea that the application will continue to be pending and present a certain threat for his competitors, when the case is sent back to the Examiner. Generally, when new issues arise during the appeal proceedings, the Applicant might be in favor of having a first instance (the Examiner's) decision and then again using the appeal proceedings to have the chance of (if necessary) a reversal of the Examiner's decision. As regards any issues in this regard, we are not aware of any further issues.

(e) Regarding fee for appeal

Please summarize outline of fee system for appeal.

An appeal fee of 200 Euros has to be paid when filing the notice of appeal. There are no further fees.

(ii) Concerning divisional application and other system

(a) How do users tactfully use appeal to the Board of Appeal and divisional application depending on the situation? In actual practice, are there any cases where a divisional application is filed around almost the same time of filing an appeal? If any, what is the purpose of doing so?

Generally, a divisional application can be filed while the application is still pending and even during that period when an appeal can still be filed, even if

an appeal is actually not filed. While it is possible to file the divisional application around the time of filing an appeal, this is usually not the point in time when this is actually done. In most cases, a divisional application is either filed during examination of the parent application or relatively late in appeal proceedings, sometimes even in oral proceedings. The purpose of this step might be Applicant's wish to keep at least some part of the original application pending, in order to present a certain threat for his competitors. Moreover, the Applicant might have found at a relatively late point in time that some part of the original application could be prosecuted in a divisional application, for example, because it lacks unity with the subject matter of the pending claims.

(b) If there are any other procedures that can be taken in order to obtain rights for inventions for which a decision of refusal has been issued, in addition to appeal and divisional application, please introduce the outline of the procedures and fees required. Please also tell us the choices made between such systems and other systems by users and the status of use thereof.

There is additionally the possibility to “branch-off” a German utility model from a pending patent application, also during the appeal proceedings. This can be done up to two months after the end of that month, in which the final decision regarding the patent application is made, either by rejection, grant, withdrawal or a final decision in appeal proceedings. Those fees, which have to be paid for “standard” utility model applications, also have to be paid for a “branched-off” utility model application.

As you will know, German utility models are only formally examined but there is no examination regarding novelty and inventive step. Thus, the possibility of branching-off a utility model is favored by the Applicants, when the duration of a registered utility model of ten years from the filing date, (i.e. the filing date of the patent application in case of a branched-off utility model) appears sufficient and any discussion with the Examiner regarding novelty and inventive step, which might already have been unsuccessful in the patent examination proceedings, should be avoided.

(c) Is the fee for a divisional application same as the fee for a usual application? If it is different, please explain about the fee system.

The fees for a divisional application are the same as for a normal application.

(iii) Concerning accelerated proceedings in the appeal to the patent court

Is there any system whereby appeals with special circumstances are given priority for being proceeded earlier than other appeals? If any, please introduce the outline thereof based on the following items ① to ④.

- ① Procedure for requesting accelerated proceedings (conditions and timing of requesting and content of request)
- ② Procedure after acceptance of a request for accelerated proceedings (examples: To what extent are the proceedings accelerated compared to the period of proceedings for ordinary appeals? Are steps and procedures different from those for ordinary proceedings adopted in the accelerated proceedings?)
- ③ Past record of use of this system by users
- ④ Matters which the appellant has to comply with or cooperate for in order to promptly proceed with the proceedings when using this system.

Generally, there is no “formal” system to accelerate the appeal proceedings. However, the Appellant is always free to contact the judges in charge of the case, explain special circumstances of the case and ask for acceleration. In ex parte proceedings the chances of accelerating the proceedings are increased when the judges are provided with documents, possibly in one or more auxiliary requests, in which both formal and substantial matters (novelty and inventive step) are in good order, so that the grant of a patent can be based thereon, and the decision requested by the Appellant can be made quickly.

However, as the average duration of appeal proceedings before the Federal Patents Court is currently 1-2 years only (sometimes even faster), there is not much demand for such acceleration.

(iv) Concerning statistics on appeals to the Patent court

	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY
No. of cases where the final rejection was made	6416	7239	8634	7898
No. of cases where a notice of appeal was submitted	599	627	873	608
No. of cases where a written statement setting out the grounds of appeal was filed	no official figures, probably 90% of the above			
No. of cases where the decision was rectified through reconsideration by the examiner before appeal	151	141	174	147
No. of cases transferred to the Federal Patents Court	448	486	699	461
No. of cases remitted	42	37	18	30
No. of cases where the Patent court made a decision	382	304	259	285
No. of administrative patent judges	59	58	54	58
No. of cases where the Patent court made the final decision	340	267	241	255
Average period of proceeding (months)	16	20	25	29

4. イギリス

(1) 制度概要

(i) ヒアリング制度(聴聞)について

イギリス特許庁には正式な審判制度がなく、出願人と審査官との間で意見の対立が生じた場合には、上級職員の立ち会いのもとでヒアリング(聴聞)が行われる。

英国特許規則 聴聞、代理人及び誤謬の訂正³⁸

規則88 長官の裁量権

(1) 長官は、法律により又は法律に基づいて自己に与えられている裁量権を自己の下での手続の当事者に不利になるよう行使する前に、その当事者に対し、聴聞を受けることができる時期について、異なる期間が適切であると考えた場合を除き、少なくとも14 日前の通知を出さなければならない。

(4) 長官は、聴聞を受けることを望む当事者を聴聞した後、又は聴聞を望む当事者がいなかった場合は聴聞を行わずに、その事件について決定し、かつ、その決定を全ての当事者に通知し、また、要望する当事者があるときは、決定理由を知らせなければならない。

(ii) イギリスの拒絶査定に対する不服申立手続について

① 不服申立の対象

特許長官の拒絶(refusal)の決定に不服があれば、特許裁判所 (Patents Court : part of the High Court) に上訴することができる(特許法 97 条)。

英国特許法 第97 条 長官の決定に対する上訴³⁹

(1) (4)に規定する場合を除き、本法又は規則に基づく長官の決定に対しては、次の各決定を除き特許裁判所に上訴することができる。

(a) 第14 条(7)に該当する決定

(b) 明細書から事項を削除すべき旨の第16 条(2)に基づく決定

(c) 第22 条(1)又は(2)に基づいて指示を与える決定

(d) 規則に基づく決定であって本条により与えられる上訴権の対象から規則によって除外されているもの

② 不服申立期間

拒絶の決定の日から 28 日以内に上訴通知書(Notice of Appeal)を提出しなければ

³⁸ 特許庁 HP 外国産業財産権制度情報

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/england/tokkyo_kisoku.pdf

³⁹ 特許庁 HP 外国産業財産権制度情報

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/england/tokkyo.pdf

ばならない (Part 52 of the Civil Procedure Rules and the Practice Direction relating to Part 52)。不服申立期間の延長は、裁判所へ申し立てることができる。

Practice Direction relating to Part 52 of Civil Procedure Rules

17.2 Part 52 applies to statutory appeals with the following amendments:
Filing of appellant's notice

17.3 The appellant must file the appellant's notice at the appeal court within 28 days after the date of the decision of the lower court he wishes to appeal.

Practice Direction relating to Part 52 of Civil Procedure Rules

Extension of time for filing appellant's notice

5.2 Where the time for filing an appellant's notice has expired, the appellant must –

- (a) file the appellant's notice; and
- (b) include in that appellant's notice an application for an extension of time.

The appellant's notice should state the reason for the delay and the steps taken prior to the application being made.

5.3 Where the appellant's notice includes an application for an extension of time and permission to appeal has been given or is not required the respondent has the right to be heard on that application. He must be served with a copy of the appeal bundle (see paragraph 5.6A). However, a respondent who unreasonably opposes an extension of time runs the risk of being ordered to pay the appellant's costs of that application.

③ 不服申立の理由の補充の可否及び補充の内容

上訴通知書 (Notice of Appeal) には下記の書類を添えて提出する (appeal bundle) 。

Practice Direction relating to Part 52 of Civil Procedure Rules

Documents

5.6A (1) An appellant must include in his appeal bundle the following documents:

- (a) a sealed copy of the appellant's notice;
- (b) a sealed copy of the order being appealed;
- (c) a copy of any order giving or refusing permission to appeal, together with a copy of the judge's reasons for allowing or refusing

permission to appeal;

(d) any affidavit or witness statement filed in support of any application included in the appellant's notice;

(e) a copy of his skeleton argument;

(f) a transcript or note of judgment (see paragraph 5.12), and in cases where permission to appeal was given by the lower court or is not required those parts of any transcript of evidence which are directly relevant to any question at issue on the appeal;

(g) the claim form and statements of case (where relevant to the subject of the appeal);

(h) any application notice (or case management documentation) relevant to the subject of the appeal;

(i) in cases where the decision appealed was itself made on appeal (eg from district judge to circuit judge), the first order, the reasons given and the appellant's notice used to appeal from that order;

(k) in cases where the appeal is from a Tribunal, a copy of the Tribunal's reasons for the decision, a copy of the decision reviewed by the Tribunal and the reasons for the original decision and any document filed with the Tribunal setting out the grounds of appeal from that decision;

(l) any other documents which the appellant reasonably considers necessary to enable the appeal court to reach its decision on the hearing of the application or appeal; and

(m) such other documents as the court may direct.

上訴通知書の補正は、裁判所の許可が必要である。

Amendment of appeal notice

52.8 An appeal notice may not be amended without the permission of the appeal court.

④ 不服申立手続における明細書、クレームの補正の可否及び補正の制限

特許が付与される前のいかなる時においても、新規事項の追加禁止等に従う限り、補正が認められる(特許法 19 条)。

英国特許法 第19条 特許付与前に出願を補正する一般的権限⁴⁰

(1) 出願に応じて特許が付与される前においてはいつでも、出願人は、所定の条件

⁴⁰ 前掲注 39

に従い、かつ、第 76 条に従うことを条件として、自己の発意をもって出願を補正することができる。

ただし、規則 36 に定めるように、拒絶理由通知後の自発的な補正は、特許庁長官の承諾があった場合にのみ可能であり、裁判においては裁判所の同意があった場合にのみ可能である。裁判所は、補正の可否を裁量により判断する。

英国特許規則 規則36 付与前における願書の補正⁴¹

(1) 出願人は、本条規則の下記の規定にしたがって補正する場合を除き、その出願に含まれている発明の説明、クレーム及び図面を補正することができない。

(4) 長官が出願人に第18条に基づく審査官の最初の報告を送付した後、出願人は、次の事項に従うことを条件として、自発的に1回、補正をすることができる。

(6) 発明の説明、クレーム又は図面について出願人の自発的な追加の補正は、補正案を明記し、補正理由を記述した特許様式 11/77 を提出した後、長官からの承諾があった場合に限り行なうことができる。

⑤ 不服申立手続における審査官の関与

上訴手続では、法廷弁護士が英国知的財産庁を代理する。財務省の事務弁護士（つまり、英国知的財産庁のために法廷活動を行う政府の事務弁護士）が法廷弁護士を指揮する。（出願を拒絶した英国知的財産庁の）審査官は、法廷弁護士の答弁書の作成を手伝う。しかしながら、この審査官は、特許裁判所の審理には出席しない。代わりに、（審査官の助手又は英国知的財産庁の審査官など）審査官の代理人が出席する場合があるものの、訴訟に参加する例は少ない。

⑥ 不服申立手続における差戻しの有無

特許裁判所は、その裁量により、事件を「下級審」(広義(行政機関を含む))に差し戻す(remit)権限を有する。しかし、実際にこの権限を行使することは余りない（拒絶決定に対する上訴における差戻しは、2002-2004年の3年間で0件である）。特許裁判所は、特許庁長官が行使できる権限を行使できるので（特許法 99 条）、基本的には裁判所が自判し、特許裁判所で特許性を認める判断が下された後に、特許庁によって登録に関する方式的な手続（Certificate の発行、登録公報の公開等）が行われる。

英国特許法 第99条 裁判所の一般的権限⁴²

裁判所は、本法又は連合王国を当事国とする何れかの条約に基づいてその第1審又は上訴審の裁判権を行使して問題を解決するためには、当該問題を解決するために長官が出すことのできる命令を出しその他長官が行使できる権限を行使すること

⁴¹ 前掲注 38

⁴² 前掲注 39

ができる。

⑦ 不服申立手続における手数料：上訴通知書提出時の手数料 GBP £200

<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-challenge/p-challenge-appeal.htm>

(iii) イギリスの分割出願制度について

分割出願(特許法 15 条 9 項、規則 24)ができる。

英国特許法 第15 条 出願日⁴³

(9) 特許出願後であって特許が付与される前に、

(a) 原出願人又はその権利承継人が規則に従い当該先の出願に包含される事項の何れかの部分について新しい出願をし、かつ (b) (1)に定める条件が新しい出願について満たされるときは、(この新しい出願が、第 76 条に違反しない限り、)新しい出願は、先の出願の出願日をもってその出願日とするものとして取り扱われる。

英国規則 規則24 第15 条(9)に基づく新たな出願⁴⁴

(1) 新たな特許出願であって、当該出願は先の出願の出願日をその出願日として有するものとして取り扱われるべき旨の請求を含んでいるものは、(2)に従うことを条件として、規則34 に基づいて先の出願に関して確定する期間であって、該当するときは規則100 又は規則110 に基づく変更後の期間(「規則34 の期間」)の満了前第3 月の初日以前に第15 条(9)にしたがって出願することができる。

ただし、第18 条に基づく審査官の最初の報告が同条(4)に基づいて行われ、長官が出願人に対し先の出願は法律及び本規則の要件を満たしている旨を通知した場合は、本項の前記規定に拘らず、ただし(2)に従うことを条件として、新たな出願は、前記通知書が送付された日に始まる2 月の期間の満了以前に行うことができる。

(2) 次に掲げる日の何れかが(1)によって確定する日より前になるときは、新たな出願は、当該確定日ではなく、次に掲げる日前に限り行うことができる。

(a) 先の出願が拒絶される、取り下げられる、取り下げられたものとして取り扱われる、又は取り下げられたものとみなされる日

(b) 先の出願に関して確定した規則34 の期間の満了

(c) 先の出願について特許が付与される日

(iv) 特許裁判所における早期審理について

判断を下すべき事件の重要な争点(例えば、重要な法律問題)が、他の複数の事件にもかかわっている場合、上訴手続を急ぐ場合がある。このような場合には、財務省の事務弁護士(つまり、英国知的財産庁のために活動する政府の事務弁護

⁴³ 前掲注 39

⁴⁴ 前掲注 38

士) が裁判所に早期審理を請求する。

民事訴訟規則第 3 部規則 3.1(2)によれば、裁判所は、その事件を審理する日を早め、一般的な訴訟指揮権により審理を促進することができる。

(2) イギリス代理人への質問と回答

(i) ヒアリング制度について

(a) 出願人と審査官との間で意見の対立が生じた場合のヒアリング制度について

ヒアリング前とヒアリング後には、どのような手続があるか？

ヒアリング前、ヒアリング中及びヒアリング後の手続の全詳細は、次のイギリス知的財産庁（UKIPO）マニュアルに示されている。

①Manual of Patent Practice - Sections 18.79 – 18.80 and 101

②Hearings Manual - Chapter 6

③Litigation Manual - Chapters 4 and 5（一方当事者の[査定系]ヒアリングに適用する限りにおいて）

一般に、UKIPO は、出願人にヒアリングの機会を与えることなく、出願を拒絶することはできない。したがって、出願の許可可能性（allowability）について、審査官と出願人の間で合意に至らなかったとき、通常は、ヒアリングが設定される。

一方当事者の[査定系]ヒアリング（出願の許可可能性に関して行われる形式）は、通常、ニューポートにある UKIPO で開かれる。出願人の代理人（もし希望する場合は、出願人も）は、自ら出席するためにニューポートを訪ねてもよいし、又はそれに代えて、テレビ会議でヒアリングを行ってもよい。

[ヒアリングの結果である]決定は、通常、ヒアリング時にはなされない。その代わり、決定は、通常、ヒアリング後にヒアリング担当官（hearing officer）によって書かれ、出願人に送付される。

ヒアリング時に明細書又はクレームを補正することは可能か？可能であれば、ヒアリング手続において、明細書又はクレームの補正に対する時期的・内容的制限はあるか？もしあれば、ヒアリング手続における補正の制限について説明してほしい。

ヒアリング時に、明細書を補正してもよい。明細書の補正は、出願人及び／又はヒアリング担当官によって提案される（Hearing Manual, Chapter 6, Part 6.40 – 6.43 参照）。

補正の制限に関しては、補正が、ヒアリングで議論される特定の反論点（objection）と関係がある（address）試みでない場合は、そのような補正は認められない。

さらに、すべての補正は、通常の特権付与前要件（pre-grant requirement）を満たさなければならない（すなわち、補正は、新規事項を追加してはならない、

明確でなければならない等)。

ヒアリングと出願の最終拒絶との関係について教えてほしい。

これは、**Hearing Manual** の **Sections 4.41 – 6.62** で論じられている。

もし、ヒアリング担当官が、出願を許可できないと決した場合には、出願を拒絶する決定を出す。代わりに、もし、ヒアリング担当官が、出願が許可され得ると納得した場合には、出願は、許可されるために、審査部に差し戻される。この許可は、出願を許可され得る状態にするため、ヒアリング時に合意した、出願人による補正を条件としてもよい。

ヒアリングが行われる案件と行われない案件の数及び比率を教えてほしい。

年	新規出願数	付与された特許数	ヒアリング数
2003	20,064	3,646	25
2004	18,816	3,780	43
2005	17,488	3,751	38
2006	17,484	2,978	83

(b) ヒアリング制度についてのユーザの評価。ヒアリング制度の論点はあるか？

UKIPO でのヒアリングはほとんどない (上記回答を参照)。しかし、特許で保護することができない対象 (*non-patentable subject matter*) (コンピュータプログラム、ビジネス方法、数学的方法など) に関する出願について、多くのヒアリングが開かれており、この傾向は最近変わり始めた。このような場合には、出願人が、ヒアリングで成功し、特許で保護することができない対象であるという審査官の拒絶 (*objection*) を克服するのはまれである。

したがって、このような場合において、出願人は、ヒアリングは出願人にとって成功した結果を得るよい手段ではない、と評価している。

(c) 担当審査官 (case examiner) からヒアリング担当官への予備的報告書 (pre-hearing report) に関して

① 予備的報告書には、どのような内容が記載されるのか？

② 担当審査官が出願人に送付される報告書と、担当審査官からヒアリング担当官へ送付される予備的報告書は、どのように異なるか？

③ この報告書を受理した出願人は、この報告書に対して、どのような対応が取れるか？

④ これらの報告書のユーザの評価。この報告書についての論点

担当審査官からヒアリング担当官へ予備的報告書を送付する運用は、裁判官によってなされたコメントの結果、中止された（Hearing Manual, Section 6.33 参照）。

（ii）特許裁判所への上訴に関して

(a) 上訴通知書 (notice of appeal) 及び上訴理由を明らかにした陳述書 (written statement) を提出するための期間及び手続について

上訴通知書の提出に関する期間及び手続の全詳細は、以下の特許庁マニュアル及び裁判所規則に示されている。

① Hearing Manual - Chapter 7

② Litigation Manual - Chapters 6（一方当事者の[査定系]ヒアリングに適用する限りにおいて）

③ Civil Procedure Rules - Parts 3 and 52

④ Civil Procedure Rules Practice Direction - Part 52

どのような場合に、上訴期間の延長が認められるか？どのくらいの期間の延長が可能か？

Civil Procedure Rules の規則 52.6(1) 及び Practice Direction Part 52 のパラグラフ 5.2 に基づいて、通常の上訴期間の 28 日を延長するための申請を裁判所にしなければならない。

上訴期間の定められた延長期間はなく、すべての延長は、裁判所の裁量による。延長のための申請は、次の点に応じて、異なって取り扱われる。

① 延長申請が、通常 28 日の期間経過後にされたかどうか。

② 延長申請が、通常 28 日の期間中にされたかどうか。

① の場合は、裁判所は、延長を許可できるかどうかを決定するために、Civil Procedure Rules の規則 3.9 に示された要素を考慮する。

② の場合は、延長が許可される前に満たされるべき条件は、重くない。しかし、そのような延長も、裁判官の裁量による。

① 及び ② の両場合において、長期間の延長（すなわち数か月）は、認められそうもない。

上訴通知書の提出後に、上訴理由を示した補充書を提出することはできるか？いつまで、それらを補充することができるか？

Practice Direction Part 52 のパラグラフ 5.6 及び 5.6A にしたがって、上訴通知書と上訴理由は、最初に上訴するとき、一緒に提出すべきである。

Practice Direction Part 52 のパラグラフ 5.7 は、最初に上訴する際、すべての必要な書類を提出することができない場合に、出願人がしなければならないことを明らかにしている。特に、出願人は、そのときに書類がない理由と、その書類を提出できる時期の合理的な見込みを示さなければならない。

更なる手続は、Civil Procedure Rules Part 3 の規則 3.1 に示された裁判所の事件管理権限（Court's case management powers）にしたがって、裁判官によって管理される。

上訴通知書及び上訴理由を示す補充書を提出するための現行の期間についてのユーザの評価（例えば、現行の期間は、特許裁判所に上訴する妥当性を見当するために十分であるかどうかや、適切な上訴理由を準備するのに十分であるかどうか）

イギリスの専門的な代理人は、上訴の準備及び提出のために、28 日の期間にとっても慣れている。ゆえに、専門的な代理人が、UKIPO でのヒアリングの前に、出願人にこの期間を知らせるのが、通常の実務である。したがって、多くの場合において、専門的な代理人と出願人は、ヒアリング担当官によって決定が出される前に、上訴するかどうかを議論する。これらの状況下では、28 日の期間は、上訴の準備及び提出に十分長いものである。

しかし、出願人の判断が、ヒアリング担当官によって UKIPO の決定が出された後まで遅れる場合には、28 日の期間は、出願人が上訴すべきかどうかを決定するのに十分な時間ではないと思われる。

上訴通知書及び上訴理由を示す補充書を提出するための現行の期間についての課題（例えば、検討するに不十分な現行の期間による、不必要な上訴）

イギリス法に基づき、上訴理由を示した陳述書は、上訴通知書と同時に提出されるため、イギリス法に課題はない。

(b) 特許裁判所への上訴中における明細書又はクレームの補正に関して

上訴において、特許裁判所が明細書又はクレームの補正に同意するのはどのような場合か？上訴手続において、明細書又はクレームの補正に対する時期的

及び内容的制限はあるか？ 上訴する際に、明細書又はクレームを補正することは可能か？

すべての補正は裁判所の裁量に任せられ、UKIPO によって出願が拒絶された特定の理由に関係する（**address**）ものでなければならない。

出願人が、補正することを許された場合には、補正自体は、追加された[新規]事項、明瞭性などに関する特許法(Patent Act)の規定に従わなければならない。

上訴手続における補正の制限についてのユーザの評価。上訴手続における補正の制限について、現在議論されている課題。

一般的に、ユーザは、イギリス裁判所は補正を許可することについて余り厳しくなく、出願人は、通常、関連する補正（**relevant amendment**）ができると評価している。

(c) 上訴における審査官の関与

裁判所の審理時に、特許庁で審査を行った審査官あるいはヒアリング担当官等が出廷或いは書面による主張等を行うことはあるか。仮にある場合、どのような手続によるか。これに関するユーザの評価若しくは論じられている課題はあるか。

上訴手続では、法廷弁護士が英国知的財産庁を代理する。財務省の事務弁護士（つまり、英国知的財産庁のために法廷活動を行う政府の事務弁護士）が法廷弁護士を指揮する。（出願を拒絶した英国知的財産庁の）審査官は、法廷弁護士の答弁書の作成を手伝う。しかしながら、この審査官は、特許裁判所の審理には出席しない。代わりに、（審査官の助手又は英国知的財産庁の審査官など）審査官の代理人が出席する場合があるものの、審理に参加する例は少ない。

(d) 差し戻し関連

特許裁判所で、裁量により事件を下級審に差し戻す権限を行使したケースの有無。

我々は、特許裁判所が事件の実体について自判しないで事件を差し戻した例を知らない。

特許裁判所が特許庁に差し戻す件数は年間どの程度か。

出願に特許を付与すべきだと判断した場合、特許裁判所は、英国知的財産庁に事件を差し戻し、裁判所の決定にしたがって特許を付与し、そのための形式的な

手続を行うよう命ずる。これ以外には、事件が英国知的財産庁に差し戻された例を知らない。

現実には、上訴しても勝訴する可能性が極めて低いため、特許裁判所が、特許を付与するよう命じ、英国知的財産庁に差し戻した件数は、極めて少ない。(5)の統計表を参照。

特許裁判所による差戻しに関するユーザの評価及び議論されている課題

我々の知る範囲では、差戻しに関して議論されている課題はない。

(iii) 英国特許出願の分割出願制度について

(a) ユーザは裁判への上訴と分割出願を、どのように使い分けているか。実務上、上訴とほぼ同時期に分割出願を行うことはあるのか。仮にある場合、どのような目的で行うのか。

英国法の幾つかの規定により、質問のように分割出願を戦術的に利用することはできない。

①分割出願は、親出願が拒絶される前に行わなくてはならない。その結果、英国知的財産庁が出願の拒絶査定を行った後では遅すぎる。したがって、上訴の請求と同時に出願を分割するのは不可能である。

②分割出願の許可期限があるため、(延長しても)親出願の最先の優先日から4年6カ月以内に行わなくてはならない。したがって、出願人が、選択の自由を保全するために分割出願を無期限に係属させておくことはできない。

以上の理由から、英国において、分割出願が効果的な戦術として利用されるのはまれである。

(b) 拒絶決定がなされた発明に係る権利を取得するために、上訴や分割出願以外にも取り得る手続があれば、その手続の概要、手数料等について御紹介願いたい。

我々の知る範囲では、他の手続はない。

(c) 分割出願の手数料

分割出願の手数料は通常の出願の手数料と同じである。

(iv) 特許裁判所における早期審理について

裁判所における審理に関し、特別な事情がある請求については優先的に、迅速に審理を行うという制度の有無とその概要について教えてほしい。

判断を下すべき事件の重要な争点（例えば、重要な法律問題）が、他の複数の事件にもかかわっている場合、上訴手続を急ぐ場合がある。この点については、英国知的財産庁審査マニュアルの 7.13 で論じている。

① 請求手続について

財務省の事務弁護士（つまり、英国知的財産庁のために活動する政府の事務弁護士）が裁判所に早期審理を請求する。

②制度の特徴（通常事件の審理期間と比較して、どの程度審理が早期化されるのか、通常の審理とは異なる手順、手続が採用されているか等）。

民事訴訟規則第 3 部規則 3.1(2)によれば、裁判所は、その事件を審理する日を早め、一般的な訴訟指揮権により審理を促進することができる。

③ この制度のユーザの利用実績

早期審理制度が利用されるのは、極めてまれである。我々は、当事者が、早期審理制度を利用した例を知らない。

④この制度を活用する際において、審理を迅速に進めるために請求人が遵守あるいは協力する必要がある事項

請求人が従うべき事項は、裁判所が、訴訟指揮権を行使して命じた内容により、ケース・バイ・ケースで異なる。通常は、書類や証拠の提出期間が短縮される。

(v) 特許裁判への上訴に関する統計について

審査に関する以下の統計結果は、英国知的財産庁の年次報告書の内容と、英国知的財産庁のホームページに掲載された査定の一覧をまとめたものである。上訴に関する統計は、英国知的財産庁の審査官から入手したものであり、非公式なデータである（英国知的財産庁によれば、上訴に関する公式の統計はないという）。

以下の統計は、複数の出典からまとめたため、例えば、一つの統計の審査件数が、請求がなされた暦年を基準としているのに対し、別な統計が実際に審査のなされた暦年を基準としているなど、統計に若干の不整合が生じている。しかしながら、全般的には、これらの数字が、英国における 2003 年から 2006 年までの審査と上訴の件数を示していると考えられる。

		2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
1)	ヒアリング件数 ⁴⁵	18	42	36	65
2)	拒絶査定件数 ⁴⁶	18	21	22	22
3)	ヒアリングによって審査官の判断が翻った件数	2	2	1	2
4)	最終的な拒絶査定件数 ⁴⁷	10	35	27	47
5)	上訴件数	6	5	8	16
6)	特許裁判所が判決を出した件数 ⁴⁸	3	3	7	8
7)	差戻し件数	1	0	0	0
8)	特許裁判所の裁判官数				
9)	裁判所における平均審理期間 ⁴⁹	英国特許庁の拒絶査定日から特許裁判所が書面の判決を出す日までの典型的期間は、6－12 ヶ月である。			

補足 1：英国の拒絶査定に対する不服申立手続における審査官の関与

上訴手続では、法廷弁護士が英国知的財産庁を代理する。財務省の事務弁護士（つまり、英国知的財産庁のために法廷活動を行う政府の事務弁護士）が法廷弁護士を指揮する。（出願を拒絶した英国知的財産庁の）審査官は、法廷弁護士の答弁書の作成を手伝う。しかしながら、この審査官は、特許裁判所の審理には出席しない。代わりに、（審査官の助手又は英国知的財産庁の審査官など）審査官の代理人が出席する場合があるものの、訴訟に参加する例は少ない。

補足 2：英国の裁判において優先的に審理を行う制度（日本の審判の早期審理に相当）について

⁴⁵ この数字は、それぞれの年の（新規性、進歩性、排除される主題などの）実体事項の審査件数であり、（発明者、特許補完証明などの）形式事項の審査件数は含まれない。2006 年の審査件数が他の年よりも多いのは、（ビジネスモデル、コンピュータープログラムなど）排除される主題に関する大量の出願と審査が行われたためである。

⁴⁶ この数字は、その年に、少なくとも一度は審査した審査官の数である。

⁴⁷ 我々は、質問の「拒絶査定（final rejection）」が、上訴がなされず、有効になった拒絶査定を意味するものと理解した。審査官は、常に決定を下すため、行 4 の数字には、上訴の対象となった査定が含まれない。

⁴⁸ 上訴請求理由陳述書が提出された件数を含めていない。それは、基本的には、最初に上訴した時点において、上訴請求書と上訴請求理由陳述書の両方が提出されているはずだと考えたためである（質問 2a に対する回答を参照）。

⁴⁹ 指定された期間に対応する特許判事の人数を英国知的財産庁から入手できず、また、特許裁判所の回答も得ていない。しかしながら、特許裁判所には、現在、5 名の特許判事がいる。

判断を下すべき事件の重要な争点（例えば、重要な法律問題）が、他の複数の事件にもかかわっている場合、上訴手続を急ぐ場合がある。このような場合には、財務省の事務弁護士（つまり、英国知的財産庁のために活動する政府の事務弁護士）が裁判所に早期審理を請求する。

民事訴訟規則第 3 部規則 3.1(2)によれば、裁判所は、その事件を審理する日を早め、一般的な訴訟指揮権により審理を促進することができる。

【参照文献】

(1) Manual of Patent Practice:

<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-manual/p-law-manual-practice.htm>

(2) UKIPO Hearings Manual:

<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-manual/p-law-manual-hearing.htm>

(3) UKIPO Litigation Manual:

<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-manual/p-law-manual-litigation.htm>

(4) Civil Procedure Rules:

http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm

(5) Civil Procedure Rules Practice Direction:

http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm

【参考】 イギリス代理人への質問と回答(原文)

(i) Concerning hearing system

(a) Please explain hearing system in cases of conflict of opinions between applicant and examiner.

What procedures are there before the hearing and after the hearing?

Full details of the procedure before, during and after the hearing are set out in the following UK Intellectual Property Office (UKIPO) manuals:

- ① Manual of Patent Practice - Sections 18.79 – 18.80 and 101;
- ② Hearings Manual - Chapter 6; and
- ③ Litigation Manual - Chapters 4 and 5 (in so far as this applies to ex parte hearings).

In general, the UKIPO cannot refuse an application without offering the Applicant opportunity to be heard at a hearing.

Accordingly, a hearing is normally appointed when the UKIPO Examiner and the Applicant cannot reach an agreement on the allowability of an application. Ex parte hearings (the type held concerning the allowability of an application) are normally held at the UKIPO in Newport.

The Applicant's representative (and the Applicant, if he so wishes) may visit Newport to attend in person or, alternatively, the hearing may be held by video conference.

Decisions are not usually provided at the hearing. Instead, the decision is usually written by the Hearing Officer after the hearing and sent to the Applicant.

Is it possible to amend specification or claims at the hearing? If it is possible, are there any restrictions on term and contents for amendments to the specification or claims in the hearing procedure? Please explain about the restriction of amendments in the hearing procedure (if any).

Amendment may be made to the specification at the hearing. Such amendment may be suggested both by the Applicant and/or by the Hearing Officer (See Part 6.40 – 6.43 of Chapter 6 of the Hearings Manual).

With reference to restrictions, amendments may not be permitted if they are not an attempt to address specific objections being discussed at the hearing. Furthermore, all amendments must meet the usual pre-grant requirements (that is the amendments must not add matter, they must be clear, etc.).

Please explain the relationship between this hearing and the final refusal of the application?

This is discussed in Sections 6.41 – 6.62 of the Hearings Manual.

If the Hearing Officer decides that the application cannot be allowed then he will issue a decision refusing the application.

Alternatively, if the Hearing Officer is persuaded that the application can be granted, then the application will be remitted back to the Examining Division to be granted. This grant may be conditional upon the Applicant making amendments, agreed upon at the hearing, to place the application in an allowable condition.

What is the number and proportion of hearing cases and other cases without hearing in one year?

Year	Number of New Applications Filed	Number of Patent Granted	Number of Hearings
2003	20,064	3,646	25
2004	18,816	3,780	43
2005	17,488	3,751	38
2006	17,484	2,978	83

(b) Please describe users' evaluation of the hearing system. Are there any issues in hearing system?

There are very few hearings at the UKIPO (see our answer above). However, this has started to change recently, because many hearings are being held in relation to applications concerning non-patentable subject-matter (computer programs, business methods, mathematical methods, etc.). In this type of

case, it is very unusual for an Applicant to be successful at the hearing and overcome the Examiner's non-patentable subject-matter objections. Accordingly, for these types of cases the user's evaluation is that the hearing is not a good way to obtain a successful outcome for the Applicant.

(c) Regarding pre-hearing reports from a case examiner to a hearing officer

- ① What contents are written in the pre-hearing reports?
- ② How are the reports that the case examiner sends to applicants different from the pre-hearing reports from a case examiner to a hearing officer?
- ③ What can the applicants who receive this report correspond to the report?
- ④ Please describe users' evaluation of these reports. Are there any issues in the reports?

The practice of sending pre-hearing reports from a case Examiner to a Hearing Officer has been discontinued as a result of comments made by a Court Judge (See Section 6.33 of the Hearings Manual).

(ii) Concerning appeal to the Patent court

(a) Regarding the period and procedures for filing a notice of appeal and a written statement setting out the grounds of appeal, please conduct surveys on the following points.

Full details of the periods and procedures regarding filing a notice of appeal are set out in the following Patent Office manuals and Court Rules:

- ① Hearings Manual - Chapter 7;
- ② Litigation Manual - Chapters 6 (In so far as this applies to ex parte hearings);
- ③ Civil Procedure Rules - Parts 3 and 52; and
- ④ Civil Procedure Rules Practice Direction - Part 52.

In what kind of cases extension of term for filing appeal is admitted? How long is it possible to extend the term?

Any application to extend the normal period of 28 days for filing an appeal must be made to the court under Rule 52.6(1) of the Civil Procedure Rules and Paragraph 5.2 of the Practice Direction Part 52.

There is no defined period by which it is possible to extend the term for filing an appeal and any extension is at the discretion of the Court.

Applications for extension are treated differently depending upon whether:

- ① the request for extension is filed after the usual 28 days period has expired; or
- ② the request for extension is filed within the usual 28 days period.

In case ①, the court will take into account the factors set out in Rule 3.9 of the Civil Procedure Rules to determine whether an extension is allowable.

In case ②, the conditions to be satisfied before an extension will be allowed are less onerous. However, such an extension is still at the discretion of the Court.

In both case ① and case ②, long extensions of time (that is, several months) are unlikely to be permitted.

After filing notice of appeal, is it possible to file supplemental documents setting out the ground of appeal? Until when is it possible to supplement them?

In accordance with Paragraphs 5.6 and 5.6A of the Practice Direction Part 52, the notice of appeal and ground of appeal should be filed together, when the appeal is first filed.

Paragraph 5.7 of the Practice Direction Part 52, sets out what an Applicant must do if it is not possible to file all of the necessary documents when the appeal is first filed.

In particular, the Applicant must give reasons why the document(s) are not currently available and a reasonable estimate of when the document(s) can be filed.

The further procedure will then be managed by the Court Judge in accordance with the Court's case management powers set out in Rule 3.1 of the Civil Procedure Rules Part 3.

Please describe users' evaluation of the current period for submission of a notice of appeal and supplemental documents setting out the ground of appeal (for example, whether or not the current period is sufficient to consider the propriety of appealing to the Patent court, and whether or not it is sufficient to prepare an appropriate the ground of appeal).

Professional representatives in the UK are very used to the 28 days period for preparing and filing an appeal.

It is usual practice therefore for the professional representatives to inform the Applicant of this period before the hearing at the UKIPO. Accordingly, in many cases the professional representatives and the Applicant will have discussed whether to file an appeal before the decision is issued by the Hearing Officer. Under these circumstances, the 28 days period is long enough for the appeal to be prepared and filed.

However, we believe that the 28 days period does not give the Applicant much time to decide whether to file an appeal if the Applicant's decision is delayed until after the UKIPO decision is issued by the Hearing Officer.

Are there any issues in terms of the current period for submission of a notice of appeal a written statement setting out the ground of appeal? (For example, unnecessary appeal action because of the insufficient current period to consider)

There are no issues under UK law because the statement setting out the ground of appeal is filed at the same time as the notice of appeal under UK law.

(b) Regarding amendment to the specification or claims in an appeal to the patent court

In what case does the patent court consent to amend the specification or claims in an appeal? Are there any restrictions on term and contents for amendments to the specification or claims in the appeal procedure? Please explain about the restriction of amendments in the appeal procedure (if any). Is it possible to amend the specification or claims at filing appeal.

All amendments are at the discretion of the Court and must be amendments to address the specific reason why the application was refused by the UKIPO.

If an Applicant is permitted to make an amendment, then the amendment itself must comply with the provisions of the Patent Act concerning added matter, clarity, etc.

In terms of the restriction of amendments in the appeal procedure, please describe users' evaluation thereof. Also please describe issues relating to the restriction of amendments in the appeal procedure which are now discussed (if any).

User's evaluation is, generally, that the UK Court is not too strict on allowing amendments and that the Applicant is usually permitted to introduce relevant amendments.

(c) Regarding the examiner's participation in appeal

Are there any occasions when the examiner who made final rejection or the hearing officer of UK patent office participates in appeal? If any, please explain that. In terms of this procedure, please describe users' evaluation thereof. Also please describe issues relating to this procedure which are now discussed (if any).

In an appeal, the UKIPO is represented by a Barrister. The Barrister is instructed by the Treasury Solicitor (that is, a Government solicitor acting for the UKIPO). The Hearing Officer (who refused the application at the UKIPO) will assist in preparing a brief for the Barrister. However, the Hearing Officer does not attend the appeal hearing at the Patents Court. Instead, a representative of the Hearing Officer (such as the Hearing Officer's assistant or the UKIPO Examiner) may attend, but is unlikely to participate.

(d) Regarding remand

Although the Patent Court decides the case on its merits in principle, the Patent Court may reverse the contested decision without itself deciding the case on its merits in some cases at its discretion. What are the reasons for

such difference in the handling? What kind of criterion these remand is done on?

We are not aware of any cases in the UK which have been reversed without the Patents Court deciding the case on its merits.

Are there any cases where a case is remanded to the patent office actually? If any, how frequently? What is the number and proportion of the remand cases and the other cases?

If the Patents Court reaches a decision that a patent application should be granted, then it will remand the case back to the UKIPO, so that the UKIPO can carry out the formal steps to grant the patent in accordance with the Court's decision. We are not aware of any other circumstances in which cases are remanded back to the UKIPO.

In practice, it is very unlikely for an appeal to be successful, so the number of cases which are remanded back to the UKIPO for grant are very low – please see the table in part (5), below.

How do users evaluate remand to the patent office (for example, users want more cases to be remanded or want the Patent court to proactively make its own judgment in its decision)? Moreover, are there any issues in this regard? If any, what are they?

We are not aware of any issues regarding remand.

(iii) Concerning divisional application and other system

(a) How do users tactfully use appeal to the patent court and divisional application depending on the situation? In actual practice, are there any cases where a divisional application is filed around almost the same time of filing an appeal? If any, what is the purpose of doing so?

UK law contains a number of provisions which prevent divisional applications being tactically useful under the circumstances you mention. More

particularly:

- ① A divisional application must be filed before the parent application is refused. As a result, it is too late to file a divisional application after the UKIPO has issued a decision refusing the application. Accordingly, it is not possible to file a divisional at the same time as filing an appeal.
- ② A divisional application must be in order for allowance within a time period of four years and six months (subject to an extension) from the earliest priority date of the parent application. Accordingly, it is not possible to keep a divisional application pending indefinitely so that the applicant can keep his options open.

For the reasons above, divisional applications are rarely employed as useful tactical tools in the UK.

(b) If there are any other procedures that can be taken in order to obtain rights for inventions for which a decision of refusal has been issued, in addition to appeal and divisional application, please introduce the outline of the procedures and fees required. Please also tell us the choices made between such systems and other systems by users and the status of use thereof.

We are not aware of any other procedures.

(c) Is the fee for a divisional application same as the fee for a usual application? If it is different, please explain about the fee system.

The fees for a divisional application are the same as those for a usual application.

(iv) Concerning accelerated proceedings in the appeal to the patent court

Is there any system whereby appeals with special circumstances are given priority for being proceeded earlier than other appeals? If any, please

introduce the outline thereof based on the following items ① to ④.
--

An appeal may be speeded up if the issues to be decided in the case (for example, an important point of law) are relevant to a number of other cases. This is discussed in Section 7.13 of the UKIPO Hearings Manual.

- ① Procedure for requesting accelerated proceedings (conditions and timing of requesting and content of request)

The Treasury Solicitor (that is, the Solicitor acting on behalf of the UKIPO) will approach the Court to request an acceleration of the appeal.

- ② Procedure after acceptance of a request for accelerated proceedings (examples: To what extent are the proceedings accelerated compared to the period of proceedings for ordinary appeals? Are steps and procedures different from those for ordinary proceedings adopted in the accelerated proceedings?)

In accordance with Rule 3.1(2) of Part 3 of the Civil Procedure Rules, the Court may bring forward the date on which the case is to be heard and use its general case management powers to accelerate the proceedings.

- ③ Past record of use of this system by users

The accelerated system is very rare. We are not aware of any users who have been involved in the accelerated system.

- ④ Matters which the appellant has to comply with or cooperate for in order to promptly proceed with the proceedings when using this system

The matters will vary on a case-by-case basis in accordance with the instructions given by the Court using its case management powers. Typically, timescales to file documents and evidence may be reduced.

- (v) Concerning statistics on appeals to the Patent court

The statistics presented below concerning hearings have been compiled from Annual Reports of the UKIPO and the lists of hearing decisions which appear on the UKIPO's website. The statistics presented below concerning appeals have been provided by a Hearing Officer at the UKIPO and are unofficial (the

UKIPO has informed us that they do not have any official statistics concerning appeals). We have asked the Patents Court for official statistics concerning appeals but we have not yet received a reply (presumably because of summer holidays).

Because the statistics below have been compiled from a number of different sources (as discussed above), there may be some minor inaccuracies in the statistics. For example, one source may record statistics for the number of hearings requested in a calendar year, while a different source may record statistics for the number of hearings that actually took place in a calendar year.

However, in general, we believe these figures to be representative of the numbers of hearings and appeals in the UK for the period 2003 to 2006.

		2003CY	2004CY	2005CY	2006CY
1)	No. of hearing cases	18	42	36	65
2)	No. of hearing officers	18	21	22	22
3)	No. of cases where the examiner's decision was rectified by the hearing	2	2	1	2
4)	No. of cases where the final rejection was made	10	35	27	47
5)	No. of cases where a notice of appeal was submitted	6	5	8	16
6)	No. of cases where a written statement setting out the grounds of appeal was supplemented	-	-	-	-
7)	No. of cases where the Patent court made a decision	3	3	7	8

8)	No. of cases where the Patent court remand	1	0	0	0
9)	No. of patent judges				
10)	Average period of proceeding	The typical time period between the date of the UKIPO decision refusing an application and the date of the written decision of the Patents Court concerning the appeal is 6 to 12 months			

Row 1: Our entry for the number of hearings is calculated as the number of hearings that took place in each year in relation to substantive issues (such as novelty, inventive step and excluded matter, etc.) and not other formal matters (such as inventorship, supplementary protection certificates, etc). The increase in the number of hearings in 2006 compared to other years is due to the large number of applications and hearings concerning excluded subject-matter (business methods, computer programs, etc.).

Row 2: The number of hearing officers has been calculated as the number of different hearing officers who took part in at least one hearing in that year.

Row 4: We have interpreted “final rejection” to mean a rejection which came into force without an appeal. The Hearing Officer will always come to a decision. Accordingly, the figures in row 4 do not include decisions that were appealed.

Row 6: We have not entered any figures for the number of cases where a written statement setting out the grounds of appeal was supplemented, since the notice of appeal and ground of appeal should be filed together when the appeal is first filed (please see our answer to question 2a).

Row 9: The UKIPO could not provide the statistics for the number of Patent Judges for the required years, and we have not heard from the Patents Court about this matter. However, there are currently five Patent Judges.

We will refer in our answers to the following documents, which can be accessed by pressing the Ctrl key and clicking on the document names below, or using the corresponding internet addresses after the document names.

(1) Manual of Patent Practice:

<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-manual/p-law-manual-practice.htm>

(2) UKIPO Hearings Manual:

<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-manual/p-law-manual-hearing.htm>

(3) UKIPO Litigation Manual:

<http://www.ipo.gov.uk/patent/p-decisionmaking/p-law/p-law-manual/p-law-manual-litigation.htm>

(4) Civil Procedure Rules:

http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm

(5) Civil Procedure Rules Practice Direction:

http://www.justice.gov.uk/civil/procrules_fin/menus/rules.htm

5. 韓国

(1) 制度概要

(i) 特許出願の拒絶査定不服審判制度について

- ① 審判請求の対象となる特許出願：特許出願について拒絶査定がなされたものの。
- ② 審判請求期間：拒絶査定 of 謄本が送達された日から 30 日以内。

韓国特許法 第 132 条の 3 特許拒絶決定又は特許取消決定等に関する審判⁵⁰
特許拒絶決定，特許取消決定又は第 91 条に基づく特許権の存続期間の延長登録出願の拒絶決定を受けた者は，当該決定の認証謄本の送達を受けた日の直後 30 日以内に審判を請求することができる。

この期間は 1 回に限って 2 か月間延長することが可能である。

韓国特許法 第 15 条 期間の延長等⁵¹

(1) 特許庁長又は特許審判院長は，遠隔又は交通不便な地域に居住する者のために，請求により又は職権で，第 70 条(1)に基づく特許異議申立の理由等の補正期間，又は第 132 条の 3 に基づく審判の請求期間を延長することができる。

(2) 特許庁長，特許審判院長，審判長又は審査官は，本法に基づいて特許に関する手続をする期間を定めたときは，請求により又は職権で，その期間を延長することができる。

(3) 審判長又は審査官は，本法に基づいて特許に関する手続をする期日を定めたときは，請求により又は職権で，その期日を変更することができる。〈審査指針書〉 第 3 章第 3 節 4.1 (2)

②法定期間延長申請書が提出された場合、方式審査をして欠陥がなければ、担当審査官が法定期間延長要件(交通が不便な地域にいる者であるか否か)を判断する。

法定期間延長要件判断の時、交通が不便な地域か否かは、特許に関する手続を踏む者(代理人がいる場合は代理人を基準に判断)を基準に判断することを原則とする。

〈審判便覧〉 第 13 編第 2 章第 3 節 3. 法定期間の延長

ロ. 法定期間延長申請書が提出された場合、審判行政チームは、方式審査をして欠陥がなければ期間延長承認手続を踏む。審判院長(審判行政チーム)が在外者に

⁵⁰ 特許庁 HP 外国産業財産権制度情報
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/pdf/korea/tokkyo.pdf

⁵¹ 前掲注 50

特許法第 132 条の 3 又は 2001 年 2 月 3 日改正前の特許法 132 条の 4 の規定による審判請求期間を延長する時には、その期間は 2 月以内とし 1 回に限る。

ただし、実際には、法定期間延長要件(交通が不便な地域にいる者か否か)について判断されることなしに、大部分の期間延長申請が受け入れられている。

なお、手続をする者の責めに帰することができない事由により審判請求の期間内に請求できなかった場合は、その事由が消滅した日から 14 日以内に追完することができる。

韓国特許法 第 17 条 手続の追完⁵²

特許に関する手続をする者がその責に帰すことができない事由により第 132 条の 3 に基づく審判の請求期間又は第 180 条(1)に基づく再審の請求期間を遵守することができなかった場合において、その期間の満了日から 1 年が経過していないときは、その事由が消滅した日の直後 14 日以内に手続を追完することができる。

③ 拒絶査定不服審判請求に関する手数料(特許庁印紙代)

【審判請求の印紙代】

電子文書提出：10 万ウォン+(1 万 1 千ウォン×請求項数)

書面提出：12 万ウォン+(1 万 1 千ウォン×請求項数)

【法定期間延長申請料(1 回のみ可能)】2 万ウォン

④ 審判の理由の補充の内容

審判を請求するためには、審判請求の趣旨及び審判請求の理由などを記載した審判請求書の特許審判院長に提出しなければならない。なお、審判請求の趣旨だけを記載した審判請求書を提出し、明細書を補正する場合(審査前置の対象となる場合)には審判請求の理由を省略することができる。審判請求の理由を提出せずに、審査前置の段階で原拒絶査定が維持される出願に対しては、補正形式で審判請求の理由を提出することができる(2001 年 7 月 1 日施行の改正法)。

⑤ 拒絶査定不服審判における明細書・特許請求の範囲に対する補正の制限

審判請求をすると、請求人は審判請求日から 30 日以内に明細書、図面等を補正することができる(この期間の延長は不可)。補正の範囲は、請求範囲の減縮、誤記の訂正、あるいは審査官が指摘した不明瞭な記載を明瞭にする補正のみが認められる。

また、補正の制限として、新規事項を追加することはできず、特許請求の範囲を実質的に拡張又は変更してはならず、補正後の特許請求の範囲に記載

⁵² 前掲注 50

された事項が特許出願をした時に特許を受けることができないなければならない。

韓国特許法 第 47 条 特許出願の補正⁵³

(1) 特許出願人は、審査官が第 66 条に基づく特許付与決定の認証謄本を発出する前であれば、特許出願に添付された明細書又は図面を補正することができる。ただし、次に該当する場合において、出願人が補正するときは、次の各号で定める期間内にしなければならない。

(i) 第 63 条に基づく拒絶理由通知(以下「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合、又は(ii)に該当しない拒絶理由通知を受けた場合は、当該拒絶理由通知に対する意見書提出期間

(ii) (i)の拒絶理由通知に対応した補正に拒絶理由通知を受けた場合は、当該拒絶理由通知に対する意見書提出期間、又は

(iii) 出願人が第 132 条の 3 に基づく特許拒絶決定に対する審判を請求する場合は、その審判請求日から 30 日

(2) (1)に基づく明細書又は図面の補正は、特許出願に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内でこれを行なわなければならない。

(3) (1)(ii)及び(iii)に基づく補正のうちクレームに対する補正は、次の各号の 1 に該当する範囲に限らなければならない、(iii)に基づく補正をする場合は、審査官が拒絶理由通知により指摘した範囲に限らなければならない。

(i) クレームの減縮

(ii) 間違った記載の訂正、又は

(iii) 不明瞭な記載の明確化

(4) (1)(ii)又は(iii)において期間内にする補正は、次の要件を満たさなければならない。

(i) 明細書又は図面の補正が、クレームを実質的に拡張し又は変更しないこと、及び

(ii) 補正後のクレームに記載された事項が、特許出願時に特許を受けることができるものであったこと

⑥審判においての審査官の関与(関与する場合、拒絶の時の審査官との関係)

明細書等が補正されると、前審の審査官による審査前置に付される。審査前置の段階で拒絶理由通知書が出されることもある。審査前置された出願に対しては、その出願包袋の移送を受けた日から 1 月以内に再審査に着手しなくてはならない(特許・実用新案審査事務取扱規程第 55 条第 1 項)。

韓国特許法 第 173 条 審査前置⁵⁴

⁵³ 前掲注 50

(1) 特許審判院長は、第 62 条に基づいて特許拒絶決定を受けた者が第 132 条の 3 に基づいて審判請求をし、請求日から 30 日以内にその請求に関する特許出願に添付された明細書又は図面を補正したときは、審判をする前にこれを特許庁長に通知しなければならない。

(2) 特許庁長は、(1)に基づく通知を受けた場合は、その請求に関する特許出願を審査官に再審査させなければならない。

⑦ 審判官が自判する場合と審査に差し戻す場合の違いについて

特許法では、審判の請求が理由ありと認めた時には、審決として拒絶査定を取り消し、直接特許決定をする、又は特許庁審査本部に差し戻すことができることが規定されている。しかし、合議体での審理は審査の適法性の有無が対象となっており、審査が適法と判断されれば拒絶審決、審査が不適法と判断されれば審査への差し戻し審決が下されている。したがって、日本のように審判合議体が拒絶査定を取り消して特許審決を出すことはほとんどない。また、合議体が拒絶理由通知を出すこともまれである。したがって、この時点で明細書を補正することは困難である。

韓国特許法 第 176 条 特許拒絶査定等の破棄⁵⁵

(1) 審判官は、第 132 条の 3 に基づく審判の請求に理由があると認めるときは、審判官による特許拒絶決定、特許権の存続期間の延長登録拒絶決定又は特許取消決定を破棄しなければならない。

(2) 審判において特許拒絶決定、特許権の存続期間の延長登録拒絶決定又は特許取消決定を破棄する場合は、審査部に差し戻す旨の審決をすることができる。

(3) (1)及び(2)に基づく審決において破棄の基本となった理由は、その事件に関して審査官を拘束する。

(ii) 韓国の分割出願制度について

日本と同様に、審判請求日から 30 日以内に分割出願が可能。

韓国特許法 第 52 条 分割出願⁵⁶

(1) 2 以上の発明を含む特許出願をした出願人は、第 47 条(1)に基づいて補正することができる期間内に当該出願を 2 以上の出願に分割することができる。

韓国特許法 第 47 条 特許出願の補正

(1) 特許出願人は、審査官が第 66 条に基づく特許付与決定の認証謄本を発出する

⁵⁴ 前掲注 50

⁵⁵ 前掲注 50

⁵⁶ 前掲注 50

前であれば、特許出願に添付された明細書又は図面を補正することができる。ただし、次に該当する場合において、出願人が補正するときは、次の各号で定める期間内にしなければならない。

(i) 第 63 条に基づく拒絶理由通知(以下「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合、又は(ii)に該当しない拒絶理由通知を受けた場合は、当該拒絶理由通知に対する意見書提出期間

(ii) (i)の拒絶理由通知に対応した補正に拒絶理由通知を受けた場合は、当該拒絶理由通知に対する意見書提出期間、又は

(iii) 出願人が第 132 条の 3 に基づく特許拒絶決定に対する審判を請求する場合は、その審判請求日から 30 日

(iii) 韓国の審判制度における早期審理に関する制度

早期審理に関する制度として、韓国審判事務取扱規定第 31 条に優先審判を規定しており、2007 年 1 月 1 日からは優先審査出願された事件に対する拒絶査定不服審判も、優先審判の対象になった。

審判事務取扱規定 第 31 条(審判の順位)

① 審判は、請求日順に審理することを原則とする。ただし、優先審判の必要があると認められる次の各号の審判請求に対しては、他の事件に優先して審判することができる。

1. 補正却下決定に対する審判事件
2. 審決取消訴訟で取り消された事件
3. 審査官が職権で無効審判を請求した場合
4. 特許法第 164 条第 3 項の規定に基づき法院が通報した侵害訴訟事件と関連された審判で審理終結されなかった事件
5. 知識財産権紛争で法院に係留中であり、又は警察又は検察に立件された事件と関連された事件であって当事者又は関連機関から優先審判要請がある場合
6. 知識財産権紛争で社会的な物議を起こしている事件であって当事者又は関連機関から優先審判要請がある場合
7. 国際間に知識財産権紛争が惹起された事件で当事者が属した国家機関から優先審判の要請がある場合
8. 国民経済上緊急な処理が必要な事件及び軍需品等の戦争遂行に必要な審判事件であって当事者又は関連機関から優先審判要請がある場合
9. 権利範囲確認審判事件。ただし、審判官は同事件と共に係留中の無効審判・

訂正審判事件に対して必要であると認める場合これらの事件を権利範囲確認審判事件と共に優先審判することができる。(新設 2005.12.14)

10. 優先審査した出願に対する拒絶査定不服審判(新設 2006.10.4/施行日 2007.01.01)

② 審判行政室長は、当事者が第 1 項ただし書きの各号中第 5 号乃至第 8 号に該当して優先審判を申請しようとする場合には、別紙第 4 号書式による優先審判申請書にその事実を証明する書類を添付して提出するようにしなければならない。

③ 第 2 項の規定による優先審判の申請がある場合又は第 1 項第 9 号の規定による優先審判対象事件に対して審判長は、主審審判官と協議して審判行政チームから優先審判申請書の引継を受けた日又は権利範囲確認審判事件の移管を受けた日から 15 日以内に優先審判該当可否を決定し、これを直ちに別紙第 5-1、2 号書式により当事者に通報しなければならない。ただし、第 1 項第 9 号に規定された事件のうち特許法・実用新案法・商標法・デザイン保護法で定めた方式に違反し補正を命じた事件に対しては、補正が治癒された後に優先審判の可否を通報することができる。

(2) 韓国代理人への質問と回答

(i) 拒絶査定不服制度について

①請求理由の補正又は補充

韓国特許法 140 条の 2(3)には第 173 条に該当する場合で 175 条(2)に基づく通知がなされた場合、請求の理由を補充する機会が与えられることが規定されているが、この場合、請求の補充ができる期間はどれぐらいか。また、140 条の 2(3)に定める以外に請求の理由を補充する機会はあるか？ある場合は、その概要を教えてほしい。

【特許法第 140 条の 2 第 3 項の請求理由の補正】

特許拒絶査定に対して審判を請求する場合は、韓国特許法第 140 条の 2 第 1 項本文により審判請求書に請求の理由を記載しなければならないが、審査前置に当たる場合には同条同項本文のただし書により請求理由を記載しないこともできる。しかし、審査前置が終決し特許審判院長に通知された場合には、請求の理由の未記載は韓国特許法第 141 条の審判請求方式の違反に該当することになるので、補正通知書の発送日から 1 月以内に請求理由の補正(期間延長可能)をしなければならない。

【特許法第 140 条の 2 第 3 項以外の請求理由の補充】

韓国特許法第 140 条第 2 項で「審判請求書の補正は、その要旨を変更することとはできないが、請求の理由に対してはこの限りでない」と規定しており、韓国特許法施行規則第 66 条第 1 項では、「審理の終決を通知した後に当事者等が提出した書類は、これを審決に斟酌しない」と規定している。

これと関連して、審判便覧(第 6 編第 1 章)では、「審判請求人は、審判請求書を提出した後、審理終決の前まで審判請求書を補正することができる。この時の補正は、審判請求書の要旨を変更することとはできないが、請求の理由に対しては要旨を変更することができる。」と規定している。

②韓国特許法第 175 条第 2 項の審査前置終決の請求人に対する通知について

韓国特許法第 175 条第 2 項に基づく通知を請求人に送付する制度はあるか。制度の概要及び根拠条文を教えてほしい。

「特許実用新案審査事務取扱規定」第 54 条第 4 項に「審査官は、審査前置された出願に対する審査結果、特許決定又は実用新案登録決定ができない場合には、特許拒絶査定又は実用新案登録拒絶査定をせず、その審査結果を審査パート長に報告して出願人に通知した後、当該通知書の写本及び審判包袋を

特許審判院審判行政チームに移送しなければならない。」と規定し、審査官が審査前置の結果、特許決定できない場合には出願人に通知する根拠規定を用意している。

審査前置終決時に原決定を維持する場合、出願人(請求人)又は代理人は、特許庁から「審査前置出願の審査結果通知書」の送付を受けることになり、特許審判院からは「審査前置終決、審判番号及び審判官指定通知書」を受けることになる。この時、審判請求時に韓国特許法第 140 条の 2 の第 1 項ただし書により、請求の理由を記載しなかった請求人は、審判請求書に未記載の請求の理由についての補充書を提出することになる。ただし、万が一この場合請求人が請求の理由に対する補正をしなければ、韓国特許法第 140 条の 2 の第 3 項により特許審判院長が補正命令をすることになる。

③ 審判院からの拒絶理由通知又は特許審決の可否

審判院では、通常拒絶決定が維持できない審判請求事件については通常特許審査に差し戻すものの、まれに審判院で拒絶理由の通知あるいは特許審決を出すことがあると聞くが、審査に差し戻すことなく、審判院が拒絶理由通知、審決を行うのは、どのような場合か。審査に差し戻すか、審判院で拒絶理由通知、審決を行うかを判断する何らかの基準はあるのか。

【特許審判院からの拒絶理由通知】

韓国特許法第 170 条の規定により、審査手続での補正及び意見提出通知に関する規定は、特許拒絶査定に関する審判に関してこれを準用するようにしている。

審判便覧(第 21 編第 8 章)によると、特許出願の拒絶査定に対する審判で拒絶査定理由と異なる拒絶理由がある場合、意見提出通知をする。すなわち、審判官が審判中に新しい拒絶理由を発見した場合、拒絶理由を通知するが、こういう事例は非常に珍しい。

ただし、審判段階で通知した拒絶理由通知が、最初の拒絶理由通知に該当する場合、出願当初の明細書又は図面に新規事項を追加しない範囲で補正が可能だが、審判段階で通知した拒絶理由通知が特許法第 47 条 1 項 2 号の最後の拒絶理由通知に該当する場合、補正は審判請求時の補正可能な範囲と同一であり、これに違反した補正は却下される。

【特許審判院での特許審決】

審判官は、審判の請求が理由ありと認めた時には、韓国特許法第 176 条第 1 項の規定により、審決として拒絶査定を取り消し、同法第 170 条で準用する

同法第 66 条の規定により直接特許決定(自判)をするか、第 176 条第 2 項の規定により審査に付すという審決(差戻し)ができる。韓国特許法では、自判をするか差戻しをするかについては、審判官の自由裁量に任せられている。

また、審判便覧(第 21 編第 9 章)では、原決定を取り消して特許庁審査本部に差し戻すのが、行政経済上望ましくない場合には、差し戻さないで自ら審理を進行して処理(自判)できるものとしているが、自判をすると審査 - 審判という審級を置いている実質的意義が喪失する場合や、違法となる場合には、差し戻すようにしている。

しかし、実際には特許審判院で自判した事例はないものとみえる。

④ 過去 5 年間の差戻し件数、特許審決(自判)件数、拒絶理由通知件数

	2002	2003	2004	2005	2006
差戻し件数	403	396	684	1,087	1,727
特許審決(自判)件数	0	0	0	0	0
拒絶理由通知件数					

注 1) 特許審判院で審判請求を引用する場合は全部差し戻すので、特許審判院で自判で特許審決をした事例がないものに把握される。

注 2) 特許審判院に拒絶理由通知件数に対する統計がない。ただし、特許審判院で自判をしないという点を考慮すれば、あるとしてもその数は非常に少ないものと考えられる。

(ii) 拒絶査定を受けた後に、権利を取得するための請求可能な手続(拒絶査定不服審判を除く)について

拒絶査定不服審判の請求の日から 30 日以内の分割出願について、手続の概要(特に日本の制度との相違)、手数料、実務上、どのような場合に分割出願を活用するか、実際の活用状況について教えてほしい。

また、拒絶決定不服審判請求、分割出願以外に拒絶決定がなされた発明に係る権利を取得するために請求可能な手続があれば、手続の概要、手数料、当該制度と他の制度との棲み分け、活用状況について教えてほしい。

分割出願

【手続の概要】

特許出願人は、2 以上の発明を一つの特許出願にした場合には、その特許出

願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載された事項の範囲内で、拒絶査定不服審判請求日から30日以内にその一部を一つ以上の特許出願に分割することができる。

【手数料(特許権の新規出願と同一)】

①分割出願の印紙代

電子文書提出：3万8千ウォン

書面提出：3万8千ウォン+(1千ウォン×明細書、図面及び要約書の面数)

②優先権主張の印紙代

優先権主張申請料：優先権主張ごとに2万ウォン

優先権主張追加料：優先権主張ごとに2万ウォン

③特許審査請求の印紙代：10万9千ウォン+3万2千ウォン×審査請求項数

【実務上の分割出願の活用に対して】

①一部の請求項に対する拒絶理由により拒絶査定された場合

複数の請求項がある出願に対して、一部の請求項に拒絶理由があって拒絶査定になった場合、審査官が拒絶理由があると指摘した請求項について分割出願し、審査官が拒絶理由がないと指摘した請求項については審査前置で先に特許を受けることができる。又は反対に、審査官が拒絶理由がないと指摘した請求項に対して分割出願し、審査官が拒絶理由があると指摘した請求項に対して審判で争う場合もある。

②韓国特許法第47条第3項又は第4項の補正範囲を超える請求項に対する補正が必要な場合

拒絶査定不服審判の請求日から30日以内に出願人は明細書又は図面に対して補正ができるが、補正の範囲は厳格に制限される。したがって、請求項の抜落ち等、明細書又は請求項の記載などに補正制限範囲を越える重大な瑕疵や欠陥がある場合、その瑕疵や欠陥がある請求項に対して分割出願をすることにより、原出願での補正制限範囲を克服することができる。

補正及び審査前置

【手続の概要】

韓国特許法第47条第1項第3号によると、拒絶査定に対する審判を請求する場合、その審判請求した日から30日以内に明細書又は図面に対して補正をすることができ、同法第173条によると、審判請求した日から30日以内に明細書又は図面に対して補正をした場合、審査前置に回付するようにしている。

【補正による手数料】

補正書を電子文書で提出する場合：每件3千ウォン

補正書を書面で提出する場合：每件 1 万 3 千ウォン

【実務上の活用】

拒絶査定理由が補正により治癒可能な場合、審査前置により速やかに登録を受けることができる。

実用新案登録出願に変更出願

【手続の概要】

特許出願人は、その特許出願の出願書に最初に添付された明細書又は図面に記載した事項の範囲内で、その特許出願を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願に関して最初の拒絶査定謄本の送達を受けた日から 30 日が経過した時には、実用新案登録出願に変更することができない(韓国実用新案法第 10 条第 1 項)。

【変更出願による手数料(実用新案登録新規出願と同一)】

① 変更出願の印紙代

電子文書提出：1 万 7 千ウォン

書面提出：1 万 7 千ウォン+(1 千ウォン×明細書、図面及び要約書の面数)

② 優先権主張の印紙代

優先権主張申請料：優先権主張ごとに 2 万ウォン

優先権主張追加料：優先権主張ごとに 2 万ウォン

③ 実用新案審査請求の印紙代：5 万 5 千ウォン+1 万 4 千ウォン×審査請求項数

【実務上の活用】

特許出願が、新規性はあるが進歩性違反を理由に拒絶査定された場合、進歩性の基準が特許に比べて相対的に低い実用新案登録出願に変更出願することができる。ただし、実用新案登録出願の対象は、物品の形状・構造又は組合に関する考案に制限されるため、物質発明や方法発明は、実用新案登録出願に変更出願することができない。

公開前に拒絶査定確定された場合の再出願

【手続の概要】

2006 年 3 月 3 日に改正された韓国特許法第 36 条第 4 項によると、拒絶査定が確定されるか、放棄された出願も先願の地位を持たなくなった。また、韓国特許庁の特許審査期間の短縮(10 か月)により、出願公開前に拒絶査定が確定した場合、その出願について再出願ができるようになった。

【手数料】

再出願は新規出願であって、上記の分割出願に関する手数料と同一。

【実務上の活用】

特に拒絶査定理由が進歩性違反の場合、又は明細書の記載抜けにより請求範囲が裏付されない場合等、補正によりその瑕疵や欠陥を治癒し難い場合、出願人は拒絶査定をそのまま確定させるか放棄して、審査官の審査結果を土台に再出願をして特許を受けることができる。

(iii) 特許審判制度における早期審理制度について

特別な事情のある請求について優先的に審理を行う「優先審判」の制度があると聞くが、拒絶決定不服審判も、この「優先審判」の適用対象か？適用対象になるとすれば、以下の項目を教えてください。

- ① 拒絶決定不服審判に対し優先審判の要請がなされる場合、審判事務取扱規定・第31条のどれに該当することが多いか？
- ② 優先審理の要請に係る手続。
- ③ 要請受理後の手続。
- ④ ユーザの利用実績（拒絶決定不服審判関係）。
- ⑤ 審判事務取扱規定第31条第4項に規定する集中審理の概要及び審理期間。また、優先審理の実施に関し、審判院が出願人に協力を求める事項など。

早期審理制度と関連して、韓国特許審判制度では優先審判制度を置いており、審判事務取扱規定(訓令第486号)第31条では「優先審判の必要があると認められる一定の事件に対する審判請求に対しては、他の事件に優先して審判することができる」と規定しており、その一定の事由は下の各号のとおり。

審判事務取扱規定 第31条第1項

1. 補正却下決定に対する審判事件
2. 審決取消訴訟で取消された事件
3. 審査官が職権で無効審判を請求した場合
4. 侵害訴訟事件と関連した審判で、審理終決していない事件
5. 知識財産権紛争で裁判所に係留中か、警察又は検察に立件された事件と関連した事件であって、当事者又は関連機関から優先審判の要請がある場合
6. 知識財産権紛争で社会的な物議をかもしている事件として当事者又は関連機関から優先審判要請がある場合

7. 国際間に知識財産権紛争が惹き起こされた事件で、当事者が属する国家機関から優先審判の要請がある場合
8. 国民経済上、緊急な処理が必要な事件及び軍需品等戦争遂行に必要な審判事件であって、当事者又は関連機関から優先審判の要請がある場合
9. 権利範囲確認審判事件。この場合、審判官が同事件と共に係留中である無効審判訂正審判事件に対して必要と認める場合
10. 優先審査した出願に対する拒絶査定不服審判

① 拒絶査定不服審判と関連して

以前は審判事務取扱規定第 31 条第 1 項各号の第 1 号ないし第 9 号に記載された事由は、主に当事者系の特許審判を優先審判の対象にしていたが、2007 年 1 月 1 日からは拒絶査定不服審判と関連して、第 10 号の出願当時優先審査が申請された出願に対する拒絶査定不服審判である場合も優先審判の対象にしている。

② 優先審理要請に関する手続

審判事務取扱規定第 31 条第 2 項によると、「第 31 条第 1 項ただし書の各号のうち、第 5 号ないし第 8 号に該当する場合、優先審判を申請しようとする者は、優先審判申請書にその事実を証明する書類を添付して提出するように」規定している。それ以外の他の事由に該当する場合は、別途の優先審判の申請が要求されない。

③ 要請受理後の手続

審判事務取扱規定第 31 条第 3 項では、優先審判の申請がある場合、優先審判対象事件に対して、審判長は主審審判官と協議して優先審判申請書を引き継いだ日から 15 日以内に優先審判の該当可否を決定し、これをすぐ当事者に通報するように規定している。

また、審判便覧(第 7 編第 4 章)では、「優先審判対象決定した審判事件に対しては、口述審理・証拠調査・検証又は面談などを活用し事件の早期成熟を誘導して、原則として優先審判決定日から 4 か月以内に処理し、ただし、当該審判事件が成熟せず同期間内に処理することができない場合には、最終意見書受付日から 2.5 か月内に処理する。」と規定している。

④ ユーザの利用実績(拒絶査定不服審判関連)

2007年1月1日から適用される第10号の事由により優先審判の対象になった事例の統計を特許審判院に依頼したが、同号による優先審判は自動指定なのでまだ統計がないという返事を受け取った。

⑤集中審理

【関連規定】

集中審理と関連して、審判事務取扱規定第31条第4項は2007年1月9日の改正で削除され、2006年3月7日から施行される「審判事件の集中審理施行に関する規定(特許審判院例規第30号)」により施行されている。

【意義】

集中審理とは、審判事件に対して当事者から主張及び証拠を一度に提出してもらい集中して審理することで、事件を速やかに終結するための制度である。

【集中審理の対象】

同規定第3条第1項で規定している集中審理する事件の範囲は、①権利範囲確認審判事件、②裁判所が通報した侵害訴訟事件、③審決取消訴訟で取消された事件、④審査官が職権で無効審判を請求した事件、⑤補正却下決定に対する審判事件、⑥知識財産権紛争で裁判所に係留中か警察又は検察に立件された事件、⑦知識財産権紛争で社会的な物議を起こしている事件、⑧国際間の知識財産権紛争が惹き起された事件、⑨国民経済上、緊急な処理が必要な事件及び軍需品など戦争遂行に必要な審判事件としている。

また、権利範囲確認審判事件が請求された事件であって、無効審判・訂正審判が同時に係留中である場合には、権利範囲確認審判事件とともに無効審判・訂正審判も集中審理することができる(同規定第3条第2項)。

【審判種類別の集中審理手続】

イ. 権利範囲確認審判事件の集中審理手続(同規定第4条)

- 審判請求日から15日以内に方式審査を完了する。
- 審判官は、事件の引継ぎを受けた日から15日以内に優先審判の可否を決定し、その結果を当事者に通知する。
- 審判官は、優先審判決定書の発送日から4か月又は当事者の最終意見書の提出日から75日のうち遅く満了する日までに審決するようにする。

ロ. 無効審判・訂正審判事件の集中審理手続(同規定第5条)

- 無効審判・訂正審判事件に対する集中審理手続は、権利範囲確認審判事件の手続を準用

ハ. 優先審判の要請がある事件の集中審理手続(同規定第6条)

- 優先審判申請書の受付日から 15 日以内に方式審査完了。
 - 審判官は、優先審判申請書の引継ぎを受けた日から 15 日以内に優先審判の可否を決定して当事者に通知
 - 審判官は、優先審判決定書の発送日から 4 か月又は当事者の最終意見書の提出日から 75 日のうち遅く満了する日までに審決するようにする。
 - 出願人に協力を求める事項
- 追加審理が必要な場合、審判官は審問する事項についての審問書を作成・発送することにより、当事者が疎明するようにできているようにしている。

(iv) 審判統計について

	2003CY	2004CY	2005CY	2006CY
拒絶査定数	28,077	31,424	36,946	43,657
審判請求件数	3,821	4,041	62,00	8,612
審判請求理由補充書提出件数				
審査前置件数	1,570	1,759	3,035	4,651
審判部移管件数				
審判官数	39 名	41 名	49 名	79 名
最終審判件数	907	1,697	2,737	4,260
平均処理期間	14.0 月	12.0 月	9.6 月	8.1 月

注 1) 審査前置件数に記載されたものは、審査前置で登録された件数

注 2) 審判平均処理期間は、審査前置及び補正期間を除いた期間

資料Ⅳ．国内文献調査及び国内調査の結果

【調査の趣旨】

拒絶査定不服審判制度を含め、審査段階で拒絶査定となった発明に対し特許権を付与するため制度の概要及びこれら制度に関して、主に権利の早期取得の観点からの課題について調査を行った。

【調査の内容】

（１）文献調査

拒絶査定不服審判の現行制度の評価や論点を記載した文献を調査した。特に、以下の項目について留意した。

- ①拒絶査定不服審判制度全般についての論評・課題について
- ②審判請求時の手続について
- ③分割出願について
- ④継続出願・継続審査請求について
- ⑤前置審査について
- ⑥審判請求事件の審査への差戻し（特許法第 160 条）について
- ⑦早期審理の運用について
- ⑧審判請求手続に係る手数料について

（２）判例調査

拒絶査定不服審判について、早期権利化に関連する論点を含む判例を調査した。

（３）その他

文献調査・判例調査で特筆すべき結果が得られなかったため、補足する意味で、弁理士の方から「実務上発生する論点について」の参考情報を頂いた。

1. 文献調査

(1) 拒絶査定不服審判制度全般について

「拒絶査定不服審判制度」に関する文献は、数件の存在が確認された。拒絶査定不服審判は、「各種審判のうち最も多く利用されるのが拒絶査定に対する審判」〔竹田稔,「特許審査・審判の法理と課題」2002, 603 頁, 後出参照〕であり、権利の取得を目指す出願人にとって、重要な手段の一つであることはいうまでもないが、同じ審判でも無効審判について論じている文献に比べると、拒絶査定不服審判について論じられている文献の数は、その利用頻度の割には少なかった。

文献全体を通して最も多く採り上げられていた問題点は、審査と審判の連携や、情報の共有化についてであった。特許審査と拒絶査定不服審判の間で判断の基準が異なることで、出願人の権利取得の予見性が低下し、結果として不必要な手続を行ってしまうことにつながる点、審査と審判の連携を取ることが求められるという指摘があった。この点に関して、審査官や審判官は「審査と審判の判断基準について統一的な運用が行われるよう努めている」(「審査・審判／法改正(特実)の総括」, 谷口信行, 小川亮, 特技懇 No. 231, 2004, 12 頁) というものや、特許法 158 条ないし 160 条を引き合いに出し、特許審査と拒絶査定不服審判の関係は「民事訴訟における第一審と控訴審の関係と類似したものである」〔竹田稔,「特許審査・審判の法理と課題」2002, 52 頁, 後出参照〕という指摘がある。

審判制度と訴訟についての研究では、主に議論されているのは無効審判ではあるが、拒絶査定不服審判と無効審判に共通する議論が存在する。例えば「審判制度と知的財産訴訟の将来像に関する調査研究」(三澤達也, 知財研紀要 No. 11, 2002, 49 頁) では、「審査・拒絶査定不服審判・審決取消訴訟における事件のキャッチボール」を検討項目に掲げ、「審判での審理の十全化」、「高裁における審理範囲の拡大」が対応策案として挙げられていた。また、審決取消訴訟や無効審判の請求成功率を掲げ、「審査・審判を通じて、特許権の設定を認容する判断がやや甘いのではないかとの懸念を抱かざるを得ない」(「特許庁における審理業務の在り方」, 豊岡静男, 特技懇 No. 239, 2005, 34 頁) との批判がみられた。

審判の期間、質、審判官の人数といった、審判の実務上の話題に触れている文献は、ほとんど確認できなかった。一方で、特許審査の質、審査官の人数について論じられている文献は確認することができた。

また、平成 18 年の制度改正以降の課題を指摘した文献は、ほとんど存在していない。まだ改正後の日が浅いことから、問題点などを指摘するのに十分な期間が過ぎていないことが理由であると考えられる。

以下に具体的な文献を紹介する。なお、それぞれの文献における拒絶査定不服

審判に関する議論は一様でなく、審査全体について述べられている文献の中で採り上げられているもの、知的財産権に関わる審判の中の一種類としてとり採り上げられているものなど、様々である。

①主要な文献

●竹田稔,「特許審査・審判の法理と課題」刊行編集委員会,「特許審査・審判の法理と課題」, 発明協会, 2002

序章で我が国における特許制度を概観し、第1章で審査・審判の概要を述べ、続く第2章で実態法上の諸問題について論じられ、第3章では審判に注目して議論が展開されている。特に「第3章3 各種審判事件 (1) 拒絶査定に対する審判」では、制度の趣旨などの解説に始まり、関連する条文や判例なども交えて、実際にどのような運用がされているのかを解説している。

●篠原勝美,「知財高裁から見た特許審査・審判」,「特技懇」誌 No. 239, 特許庁技術懇話会, 2005

2005 年当時に知的財産高等裁判所長を務めた筆者が、知的財産高等裁判所の実情を紹介している。具体的には、知的財産高等裁判所における訴訟の概要や人的体制、審理体制などについて述べた後、特許審査・審判への提言を行っている。ただし、拒絶査定不服審判制度に関する直接の言及はない。

●日本工業所有権法学会,「工業所有権法における審判制度の諸問題」, 有斐閣, 1982

今回の調査で得られた文献の中で最も古いものである。「シンポジウムー審判制度の諸問題」では、審判制度の法政史的議論に始まり、当時の審判制度の実態、当事者から見た審判制度などについて記されている。「審判制度の運用の実態」

(佐藤文男)では、審判官数や審判請求件数などの統計資料に基づき、審理の遅延や請求不成立、拒絶などについて、議論が展開されている。分析の期間は昭和20年前後(一番古いデータは昭和19年)から昭和55年前後(一番新しいデータは昭和55年)と古いものではあるが、統計を用いた実証的な研究をしている文献としては、今回の調査で得ることのできた唯一のものであった。「当事者からみた審判制度」(村林隆一)では、審判官・請求者双方の立場から課題の指摘がなされており、「3-1 特許裁判所の設置」「3-2 訂正審判と無効審判の一本化」「3-3 拒絶査定に対する不服審判に異議申立人を参加せしめること」といった改善策(25年を経て既に実現されているものも当然含まれている)も示されている。

●中山時夫,「企業の視点からの審査の質とスピード」,「特技懇」誌 No. 237, 特許庁技術懇話会, 2005

特許庁審判部部門長などの職歴もある筆者が、特許審査についての要望や審査官への期待などを述べたものである。「中堅企業と特許とのかかわり、弊社の知財活動の一端、外部から見た特許審査、審査の質やスピードへの印象、審査官・審判官への期待」について、を述べている。具体的には、審査官・審判官の考える“質の良い審査”と出願人サイドの考える“質の良い審査”には微妙な差があることを指摘し、技術常識、審査基準、クレームの文言に対する出願人サイドの思考を述べたり、審査のスピードは6割・質は4割が望ましいと述べたり、出願人サイドとりわけ現場の意見を提示するなどしている。審査官への期待の部分では、自身の経験なども踏まえ、技術センスや判断力、人物像などの、様々なスキルを提示している。

●経済産業省 特許審査迅速化・効率化推進本部 特許第1委員会第5小委員会、「出願人から見た望ましい拒絶理由通知書の在り方ー審査の適正化・迅速化に向けた提言ー」,「知財管理」誌 Vol.56/No.12, 2006

審査官と出願人とのコミュニケーション・ツールとしての拒絶理由通知書について焦点を当てて調査を実施し、問題点を指摘した上で改善の提言・要望を行っている。具体的には、「国内拒絶理由通知書の記載内容に対する満足度／不満度、日米欧（三極）の拒絶理由通知書の記載内容に対する満足度／不満度の比較、および特許庁への要望事項」に関するアンケートを行っている。結論としては、審判官・出願人双方が明確に文言を記載することが必要である、などの提言がなされている。

②その他の文献

参考になる可能性がある文献を、簡単に紹介する。

・審判請求件数について

知的財産権訴訟の事件数動向について簡単に論じられている文献は数点存在した（例えば、飯村敏明、「知的財産権紛争の急増と裁判の充実・迅速化」,法律のひろば Vol.56/No.2, ぎょうせい, 2003）。しかし、近年の審査・審判の請求件数に主眼を置いて論じられているものについては、弁理士などの個人的なウェブログなどで語られているものは確認できたが、公式の報告書等において、体系立てて論じられているものを発見することはできなかった。特許庁発行の「特許行政年次報告書」には、拒絶査定不服審判の請求件数などが載せられているが、このことに対する分析はなされていない。いっぽう、この年次報告書のポイントの解説をした文献（例えば、「産業財産権の現状と課題 ～21世紀型知的財産戦略の深化に向けて～ <特許行政年次報告書 2006年版>のポイント」）が存在しているが、こちらでは多少の分析が行われている。

- ・ 早期の権利取得にかかわる内容について

早期の権利取得については、関連文献が数点存在している。古いものとしては、日本特許協会（現日本知的財産協会）の報告書に、「現行意匠制度について：早期保護と権利の明確化を図るための制度改正についての提案」（1984年5月）という報告がある。先に提示した「工業所有権法における審判制度の諸問題」（日本工業所有権法学会，有斐閣，1982）からも分かるように、早期の権利取得について、以前から高い関心が払われていることがうかがえる。

近年のものとしては、①でも採り上げた「企業の視点からの審査の質とスピード」（中山時夫、既出）のほか、「審査の早期化及び平成11年法改正（出願～権利化）に関する実務上の留意点」（「知財管理」誌 Vol.50/No.11，特許第1委員会第1小委員会，2000）などが存在し、特許庁の審査の早期化や留意点や、法改正に係る提案や検討を行っている。

さらに、首相官邸知的財産戦略本部権利保護基盤の強化に関する専門調査会による「特許審査を迅速化するための総合施策について（とりまとめ）」（2003）では、審査未着手件数などを引き合いに現状について簡単に述べた後で、特許審査の迅速化のための総合施策の必要性を簡潔にまとめている。また「特技懇」誌 No.238 では、「特許庁オフィスの見直し－審査順番待ち期間の短縮を目指したインフラづくり－」（森藤淳志，2005）という記事が掲載されている。このように、早期権利取得については、様々な視点からのアプローチがなされている。

- ・ 海外の状況

権利の早期取得に関連し、海外の情報に触れた文献も若干確認できた。いずれも「I.P.R.」（日本技術貿易株式会社）掲載の韓国の情報であるが、「韓国特許庁、特許審判に導入される集中審理制の細部手続を決定」（Vol.20/No.1，2006）、「特許審判処理期間を先進国並みに短縮－集中審理制導入など審判制度の革新による顧客の便宜増進－」（Vol.20/No.6，2006）とあるように、早期の権利化を目指した改革は他の国でも関心のある話題であることが見て取れる。また、韓国の審査の質について、「特許審判院、口頭審理の活性化により審判の質が向上」（I.P.R. Vol.19/No.12，2005）という記事の存在も確認された。

- ・ 法律雑誌における知的財産権に関する特集について

「ジュリスト」（有斐閣）では、折に触れて特許審判・訴訟の現状と課題についての特集記事が掲載されている。例えば、2007年1月に発行された No.1326 では、「知的財産法の新展開 知財立国への法整備」との特集が組まれており、「知財高裁における訴訟運営の状況と知財訴訟における専門家の活用の実際」（知的財産高等裁判所所長代行 塚原朋一）や、「知財高裁に対する実務界からのコメント」（片山英二弁護士）の記事などがある。これらの文献では、知的財産高等裁

判所における裁判の質の向上や審理期間の短縮化、実務界から見た知財高裁へのコメントが掲載されている。また、「法律のひろば」（ぎょうせい）や、「法学教室」（有斐閣）、「法律時報」（日本評論社）などでも、知的財産権にかかわる特集が組まれることがある。ただし、「ジュリスト」も含めたこれらの雑誌の大半は、改正した特許法についてのコメントや裁判実務についての内容、産学連携に関する議論や知的財産戦略大綱の解説であり、拒絶査定不服審判制度に関する論点、課題に関する議論は見いだすことができなかった。

（２）拒絶査定不服審判請求時の手続について

拒絶査定不服審判請求時の手続や不服審判請求期間について、独立して採り上げる文献は確認されなかった。しかし、審判制度全般にかかわる文献の中で、審判請求時の手続について採り上げられているものは、わずかではあるが確認できた（「特許審査審判の法理と課題」（既出）など）。

拒絶査定不服審判の論点として挙げられているのは、制度の趣旨、審判請求人、請求できる期間、審判請求時の補正、補正却下の決定に対する拒絶査定の審判での不服申立、審判での拒絶理由通知、審判請求と出願の取下げ又は放棄、前置審査、等であった。例えば審判請求時の補正の部分では、法律や実務手続がどのようになっているのかについて、具体的な条文や審判便覧を示して解説し、補正が認められる要件を列挙している。以下では、不服審判の請求期間について、より詳細に議論を紹介する。

不服審判の請求期間の議論では、特許法第 121 条第 1 項「拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内に審判を請求することができる」を提示し、同条第 2 項に係る「審判を請求する者がその責めに帰することができない理由」について論点にされている三つの裁判例を示している。参考までに、以下に 3 判例を紹介する。

【東京高裁昭和 52 年 2 月 23 日判決／昭和 51 年（行ケ）60】

共有にかかる特許出願の拒絶査定不服審判の請求が、共有者全員が共同してしなければならないところ（特許法第 132 条第 2 項）、原告単独でなされたため、審判の請求を不適法として却下した審決に対し、取消を求めた裁判。

原告は、「本願拒絶査定謄本は、本願発明の特許を受ける権利の共有者の一人たる原告のみに送達され、他の共有者に送達されなかったから、右拒絶査定に対する審判請求期間は原告に対する右査定謄本の送達の日から右共有者全員について進行するものではない」、「仮に本願拒絶査定に対する審判請求期間が右査定謄本送達の日から全員につき進行し」たとしても、「その期間不遵守は専ら原告の過失によるものであ」って、他の共有者の「責に帰すべき事由によるものでは

ない」と主張した。

これに対し裁判所は、「特許法第一四条本文の規定によれば、右拒絶査定の特許出願の送達は」、「出願人の一人たる原告になされたことにより、原告ほか二名の共同出願人全員について効力が生じたものといわなければならない」、「共同して特許出願をした者は特許法第一四条本文の規定により原則として各人が全員を代表した手続について爾後における万全の措置を講ずべき善管注意義務を相互に負担するものというべきであるが、特許法の右規定が複数の当事者につき迅速かつ画一的に手続を進行させるため当事者の善管義務の履行に期待して相互代表制を取入れた規定の趣旨及びこれによる手続の安定性の要請を考慮するときは、特許法第一二一条第一項の定める期間不遵守が、その請求の対象たる拒絶査定の特許出願の送達を受けた他の共同出願人の過失に起因し、審判請求をした者本人の過失によらなくても、これをもつて同条第二項にいわゆる審判の請求をする者の責に帰することができない理由によるものということとはできない」とした。

【東京高裁昭和 55 年 9 月 29 日判決／昭和 55 年（行ケ）92】

拒絶査定不服審判の請求について「受取人を特許庁長官として審判請求をしたが、受取人住所を書き損じたため」、郵便物が誤まった届け先（発明協会）で開封され、請求人の許に返送されてから審判請求をしたため、審判請求が法的期間を経過した後にされた不適法なものであるとして却下された審決に対し、取消を求めた裁判。

審判請求人（原告）は、「受取人が特許庁長官であつて住所が異なっている以上、右郵便物は受取人不明のものとして差出人に返却されるべきであり、そのようにされていれば適法な期間内に審判請求ができたのにかかわらず、郵便局側の過失により誤まつて発明協会を経由したために、右期間内にすることができなかつたものであるから、請求人の責に帰することができない。」と主張した。

これに対し裁判所は、「郵便法及び郵便規則によると、郵便物は原則としてそのあて所に配達すべきものとされ（郵便規則第七三条）、また、受取人に交付することができない郵便物は、これを差出人に還付すべく、この場合には、当該郵便物が速達としたものでも、速達の取扱いをしないこととなつている（郵便法第五二条第一項。なお、郵便規則第九〇条参照。）」とし、「しかし、郵便職員としては、前述のとおり郵便物はそのあて所に配達するのが原則であり、また、特許庁と発明協会とは一方が官署であり他方が社団法人ではあるが、ともに特許、発明等に関する事務を取扱っている点において多分に関連を有している関係上、前記郵便物の配達に従事した郵便職員としては、右郵便物のあて所として発明協会のそれが明記されていることから、受取人も発明協会であるのに誤つて特許庁と記載したものと判断したうえ、所定の手続を了し（郵便規則第九四条第三号参照）

発明協会に配達したものととも考えられ、またそうしたからといって、右配達を直ちに違法、不当なものということはできない。」、原告は、「誤って記載した結果それ以外の者に配達されたり又は還付されたりすることのないよう努めなければならないことは当然に負担すべき最少限度の注意義務ともいうべき」で、「もつぱら原告の不注意な所為に基因していることは明らかであるから、本件は、特許法第一二一条第二項にいうその責に帰することのできない理由により所定の期間内に審判の請求をすることができなかつた場合には当たらないと解するのが相当である」とした。

【東京高裁昭和 57 年 10 月 28 日判決／判例時報 1069. 127 頁】

拒絶査定不服審判の請求について、期間を経過した後にされた不適法なものであるとして却下された審決に対し、取消を求めた裁判。

原告は「ドイツ国における原告代理人であるヘルムート・シュペートが本件の審判請求期間中及びそれに引続く同人の死亡に至るまでの間、重篤な病気のため円滑に仕事をすることができない状態にあった」ため、「その責に帰することができない理由により」（特許法第 121 条第 2 項）請求することができなかつたと主張した。

裁判所は、「そのような事情は、同条項にいう『審判を請求する者』又はその代理人（本件訴訟の原告代理人が特許管理人たる代理人であることは、原告の自陳するところである。）が、その責に帰することができない理由により、法定期間内に審判請求をすることができない場合に該当しないことは明らかである。」とした。

なお、2005 年 3 月 15 日に知的財産戦略推進事務局（内閣官房）より発表された、「中小・ベンチャー企業の知的財産を巡る諸問題とその対応策（案）」には、「追加実験やデータの拡充等が必要などリーズナブルな理由がある場合には、拒絶理由通知に対する応答期間を延長できるようにして欲しい」という要望が存在していることも確認される。

2. 判例調査

(1) 調査方法

以下の二つの判例データベースを用いて、以下キーワード検索より本調査研究の論点等に関連すると思われる判例の抽出を行った。

データベース	検索キーワード	ヒット数
D1-Law.com (第一法規株式会社)	拒絶査定不服審判	305
	請求期間 and 延長	27
	前置審査 or 前置審尋	16
	差戻し and 審査	5
	早期審理	3
Westlaw Japan (ウェストロー・ジャパン株式会社)	拒絶査定不服審判	75
	請求期間 and 延長	9
	前置審査 or 前置審尋	4
	(差戻し or 差戻し) and 審査	18
	早期審理	1

(2) 調査結果

早期権利化に資する論点に関連する判例として、審判における補正及び意見陳述の機会、審判請求期間の延長、審理期間、請求の理由の補充、審理の再開、審査・審理の放置に関するものなどがあったが、本調査研究に資する特筆すべき事案は見つからなかった。

参考までに、審判請求期間の延長に関する判例を以下に記載する。

参考：審判請求期間の延長に関する判例

【東京高裁・昭57年（行ケ）94号】

「商標法第四四条第一項の規定による拒絶査定に対する審判を請求することのできる三〇日の期間が、同法七七条第一項により準用される特許法第四条第一項の規定に基づき延長された場合、右の附加された期間はもとの期間と一体をなし、合計された一つの期間として審判請求をすることができるのであり、」「延長される前のもとの期間の末日が休日等に当たるからといつて、」「特許法第三条第二項を準用する余地はない。」「本件審判の請求は期間経過後になされた不適法なものであって、その欠缺は補正することができないものというほかない。」

【東京高裁・平 14 年（行ケ） 309 号】

特許出願の拒絶査定に対する拒絶査定不服審判の請求期間は、「その謄本の送達があった日から 30 日（この期間は、職権により延長することができ、本件においては、60 日延長され 90 日とされている。特許法 4 条）以内」であるが、本件では「91 日後に、本件審判請求がなされているから、これは不適法な申立てとなる」。

「欧州特許法は、その 122 条 1 項において、『状況によって必要とされる相当な注意をしたにもかかわらず欧州特許庁に対し期間を遵守することができなかった欧州特許出願人又は欧州特許権者は、期間の不遵守がこの条約によって欧州特許出願又は請求の拒絶、欧州特許出願が取り下げられたものとみなされること、欧州特許の取消又はその他の権利若しくは救済手段の喪失という直接の結果を生ずる場合には請求によりその者の権利を回復することができる。』とするなど、特許を受ける権利をできる限り守ろうとする立場を明らかにしている。」

特許法「121 条 2 項は、『前項の審判を請求する者がその責めに帰することができないときは、同項の既定にかかわらず、その理由がなくなった日から 14 日（在外者にあつては、2 月）以内でその期間の経過後 6 月以内にその請求をすることができる。』と定めている。」

「原告は、特許法の改正等に十分注意を払ってきたものの、本件では結果的に期間を 1 日徒過してしまった」。「しかし、それらの事情を総合しても、上記「責めに帰することができない理由」があるとは認めることができない。」「請求期間後の請求は、上記理由があるときに限り、例外的に認めるものとしている特許法の立場と相容れないものである」。「本件審判請求が期間経過後になされたものであり、不適法であるとして、これを却下した審決の判断は相当である。」

3. その他

文献調査・判例調査を補足する意味で、お二人の弁理士の方⁴⁸に「実務上発生する論点について」の参考情報を頂いた。その中から本委員会で言及した点を抜粋する。

(1) 審判請求期間等について

- ・補正期間と合わせて60日程度を希望する。拒絶理由通知の場合にも60日であり、審判で扱うのは出願人にとって重要な案件なので、せめて同程度の期間は欲しい。
- ・多くの場合、拒絶査定の内容に応じて補正を検討するので、請求期間と補正期間を分ける必要はない。しかし、請求の理由については比較実験データ等を添付する場合など、補正書作成より時間が掛かる場合があるので、現在の運用のままだがよい。
- ・出願人が中小企業や大学などの場合は、代理人の意見に対する依存度が大きく、早急に代理人の意見を作成する必要がある。また、出願人が在外者の場合、翻訳作業等で時間が掛かり90日でも余裕は感じられない。
- ・作業に掛かる時間よりも出願人の応答を待っている時間が極めて長い。検討が十分終わらなくても見切り発車せざるを得ずに審判請求をしたという案件があり得る。

(2) 前置審査について

- ・審査を行った審査官が前置審査の審査をしない事件が多くなっている。この場合に審査段階で見落としのような新たな文献が引用される等が起きる。
- ・同じ審査官に判断してもらいたい場合は、必ずしも補正の有無と連動しているとは限らない。例えば、補正の必要はないが、対比実験データを提出すべき場合などは、同じ審査官の方がよい。
- ・前置解除までの期間が短いため係属状態が把握しにくく面接等の対応が困難。
- ・前置審査報告書は、出願人へ自動的に送付してほしい。さらに、拒絶理由のない請求項を指摘するなど内容の充実を図ってほしい。

(3) 差戻しについて

- ・審判部から審査部へのフィードバックを充実させるべきである。差戻し審決の活用は、どのような理由で差戻しになったかが明らかになるので、審査の透明性が上がるという利点がある。

⁴⁸ 阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士・パートナー 小林 純子先生
太陽国際特許事務所 弁理士 醍醐美知子先生

禁 無 断 転 載

平成 19 年度 特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書

早期権利取得促進のための審判制度のあり方に関
する調査研究報告書

平成 20 年 3 月

財団法人 知的財産研究所

〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目4番地

トラスティ麹町ビル3階

電話 03-5275-5285

FAX 03-5275-5323

<http://www.iip.or.jp>

E-mail support@iip.or.jp