

C H E M I S T R Y

化学

MARCH
2020
Vol.75

3

研究物語 • Research story

鉄獲得系を乗っ取る 緑膿菌の光殺菌

解説 • Research article

光エネルギー変換における
軌道・分子運動の役割

解説 • Research article

フラスコの回転だけで
分子を右巻き, 左巻きに!





化学の
特許はおまかせ!

中務先生のやさしい カガク特許講座

第14回

審査手続について

中務茂樹

特許業務法人せとうち国際特許事務所

「ものづくり」をその基本精神に置く化学系の研究を行っている、開発した新しい技術を世の中に広めていくうえで論文公開のほかに「特許の出願」を行う機会もあるのでは？ 知ってて損はさせない特許についてのアレコレを、生涯一ケミストを自認する中務先生がイチからやさしく教えていきます！

今月の ホーリツ

「特許法」

第47条第1項(審査官による審査)

特許庁長官は、審査官に特許出願を審査させなければならない。

第48条の2(特許出願の審査)

特許出願の審査は、その特許出願についての出願審査の請求をまっけて行なう。

第48条の3(出願審査の請求)

第1項 特許出願があったときは、何人も、その日から三年以内に、特許庁長官にその特許出願について出願審査の請求をすることができる。(第2～3項略)

第4項 第1項の規定により出願審査の請求をすることができる期間内に、出願審査の請求がなかったときは、この特許出願は、取り下げたものとみなす。(第5～8項略)

第49条(拒絶の査定)

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をし

本連載第9～11回(2019年9～11月号)では、「特許請求の範囲」の記載方法について、連載第12,13回(2020年1,2月号)では、「明細書」の記載方法について解説しました。これらの書類を願書や図面などとともに特許庁に提出すれば、特許出願は完了となります。今回は、特許出願後の審査手続について解説していきましょう。



審査手続の流れ

図1(次頁)に審査手続の概略フローを示します。まず、審査請求された特許出願は、特許庁審査官によって審査されます。拒絶査定された出願人は不服審判を請求して特許庁審査官の判断を仰ぐことができます。ここまでが行政手続となります。不服審判で拒絶審決を受けた出願人は、さらに知的財産高等裁判所に訴えることができ、その後、最高裁判所に上告することもできます。このように出願人には、審査、審判、知財高裁、最高裁の4回のチャンスが与えられています。



審査請求のモツ意味

これまで特許とは縁のなかった読者のみなさんは意外に思われるかもしれませんが、実は特許出願をすればそのすべてが審査されるというわけではありません。特許出願とは別に審査請求をしなければならないのです(特許法第48条の2)。審査請求の期限は出願日から3年となっており、うっかり忘

なければならない。(第1～7号に拒絶理由を列挙)

第50条(拒絶理由の通知)

審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。(以下略)

第51条(特許査定)

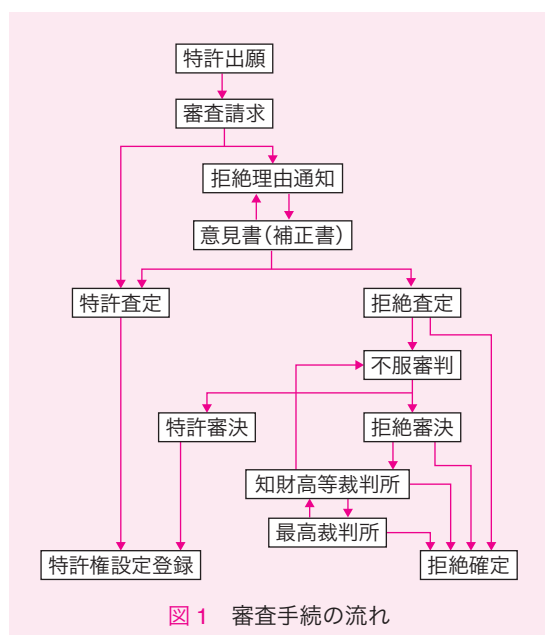
審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。

第121条第1項(拒絶査定不服審判)

拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があった日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。

第178条第1項(審決等に対する訴え)

取消決定又は審決に対する訴え(中略)は、東京高等裁判所の専属管轄とする。



れると出願を取り下げたものとみなされますので、期限の管理はとても重要です(特許法第48条の3)。

出願時にかかる費用(印紙代)が14,000円なのに対し、審査請求にかかる費用は請求項が10項あれば178,000円(中小企業や大学は半額またはそれ以下)ですから、結構なお値段です。この費用設定は、3年のあいだに不要になった発明を審査しないことによって、審査官の作業負担を減らしたいという意図によるものです。何しろ審査官はとても忙しいのです(コラム参照)。

電子工学のように技術革新のスピードが速い分野では、早期に審査請求する場合がありますが、化学分野では製品化までに時間がかかり製品寿命も長いので、期限の3年まで審査請求を待つことが多いようです。

💡 審査結果の通知

審査請求された出願は、審査官によって審査されます(特許法第47条)。審査請求ののち、平均9.3月(2018年)で審査の結果が通知されます。審理を急ぐ場合には、早期審査を請求すれば平均2.3月(2018年)で審査してもらえますし、費用もかかりません。

審査の結果、特許できるものであれば特許査定されますが、拒絶すべき理由があれば拒絶査定されます(特許法第49, 51条)。ただしいきなり拒絶査定するのではなく、あらかじめ拒絶理由を通知することによって、出願人に反論の機会が与えられます(特許法第50条)。審査では、拒絶理由通知なし

の「一発特許査定」が必ずしもよいとは限りません。できるだけ広い権利を得ようとしてギリギリまで広く請求項を設定すればするほど、拒絶理由通知を受けやすくなるものです。

💡 拒絶理由通知への応答

拒絶理由通知にうまく対応して、いかに広く強い権利を得るかが、われわれ代理人の腕の見せどころです。このとき、拒絶理由通知に対して反論するために提出するのが「意見書」です(特許法第50条)。意見書では、拒絶理由が解消したことを、審査基準に沿って主張します。

その際、最も多く議論されるのが進歩性〔特許法第29条第2項：連載第4, 5回(2019年4, 5月号)参照〕であり、先行文献に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明することができたかどうかを議論します。この議論をする際には、技術を一番よく知っている発明者の率直な意見が正解であることが多いように筆者は思います。われわれ代理人は、その意見を法律のフォーマットに乗せる作業をお手伝いするのが仕事なのです。

意見書を提出するとき、併せて「手続補正書」というものを提出して、請求項や明細書を補正することができます。これによって、連載第13回(2020年2月号)で説明したように、先行技術との区別のために権利範囲を狭く限定することや、明細書の記載不備を解消することもできます。ただし、出願時に提出した書面に記載されていないことを請求項や明細書に追加することはできないので、出願時の書類作成が重要です。

💡 応答方法のあれこれ

拒絶理由通知に対する通常の応答方法は、意見書と補正書を書面で提出することです。多くの場合はそのように対応しますが、必要に応じて追加の資料を提出することもできます。資料としては、引用文献に記載されている内容を追試した実験データなどがあげられます。

審査官と面接することも可能です。特許庁で直接会ってもよいですし、特許庁が遠い場合などは近くまで来てもらうようお願いできます。また電話やファクシミリ、TV会議システムなどを用いて議論することもできます。また、発明品の現物を見せることもでき、日ごろ書面ばかりを相手にしている審査官の理解を助けます。審査官に直接会って面と向かって話をすると、踏み込んだ議論ができるのでわれわれの主張を理解してもらいやすいと思います。

コラム

審査官は忙しい

特許庁の審査官は国家公務員です。国家公務員の総合職試験(技術系区分)に合格した人のうち、官庁訪問して特許庁に採用された人が特許審査官になります。2019年度は採用者が37人、そのなかで「化学・生物・薬学」分野の採用数が7人ですから、化学を専門とする人が審査官になるのは、かなりの狭き門だといえるでしょう。

特許審査官の総数は1700人で、近年は横ばいです(図2参照)。1年間に審査請求される特許出願の件数は約23万件ですから、人数で割ると1人あたりおよそ135件になります。ですが、何回も拒絶理由通知が発せられる案件もあるでしょうし、審査以外の業務をしなければならない日もあるでしょう。そうすると、結局、1日1件くらいのペースで審査しなければなりません。特許出願の明細書を読んで引用文献の記載を確認し、拒絶理由通知を起草しなければいけないのですからたいへんです。

一方、欧州特許庁には審査官が4300人もいます。しかし、出願件数は約17万件です。また米国の特許庁には審査官8200人に対して、出願件数は60万件です。したがって、日本の審査官は欧州の3.4倍、米国の1.8倍のノルマに追われているといえます。ただ、中国や韓国は日本と大差ないので、アジアの国ぐにのノルマが厳しいようです。

ところで、日本の審査官のなかには、「任期付審査官」が500人ほど含まれています。これは前述の国家公務員試験を受験せず、別の試験を受けて中途採用された5年任期の審査官です。昨今、公務員に占める有期雇用職員の増加が問題になっていますが、こんなところにもいるのです。また、先行技術調査については外部機関への外注もしています。

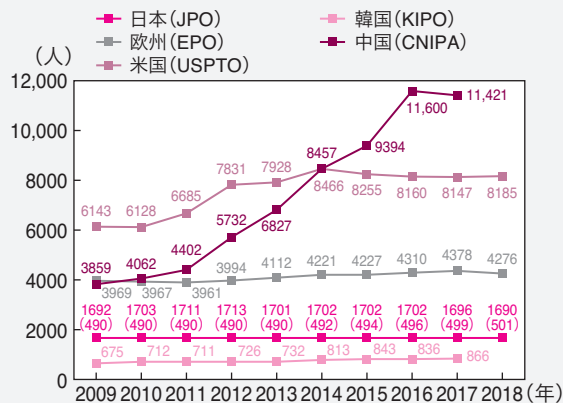


図2 主要特許庁の審査官数の推移(日本の括弧内は任期付審査官数)
特許行政年次報告書 2019年版 11頁より引用。

産業の健全な発展のためには、均質な審査を担保することが重要です。新採用する審査官数を増やすのが一番よい解決策だと思いますが、国家公務員の定員を増やすことに対する世間の風当たりなど、いろいろあるでしょう。

面接などで話をする審査官の方がたは、やはりわれわれと同じ技術者であり、担当分野についてはよく知っています。発明の内容や周辺技術について、われわれ出願人サイドから学習しようとする意欲が窺える熱心な方が多く、特許になるかどうかの駆け引きはあるものの、案外楽しく議論することができます。本誌の読者のみなさんの同僚と同じような専門知識を持った人が審査していると思ってくださってまちがいません。

また、拒絶理由通知を受けたとき、その出願の一部を分割して別の出願とし、2件に分けて別途審査を受ける方策もあります。これを繰り返せば、かなり長期間、拒絶査定を確定させずに出願を維持して粘ることも可能です。重要な案件であれば、このようにあの手この手を駆使して拒絶理由通知に対応します。

💡 反論の余地があるなら審判請求

拒絶査定に不服があれば、不服審判を請求することができます(特許法第121条)。審判では、特許庁で審査官を一定期間務めてから昇格した審判官3人の合議体が判断してくれます。審判手続中に補正書を提出して権利範囲を狭くすることもできますので、審判請求したうちの80%くらいが特許審決を得ています。

2018年に請求された不服審判の請求件数は16,536件であり、拒絶査定になった件数の20~30%くらいは審判請求されているようです。また、審判請求にかかる印紙代は、請求項10項の場合で104,500円ですから、ベテラン3人に審判してもらいわりにそこまで高額ではありません。したがって出願人は、反論の余地があるちょっと重要な案件ならば、あまり躊躇せずにすぐに審判請求しているようです。

💡 訴訟まで至るのは少数

行政機関が下した処分に対して不服がある場合には、裁判に訴えることができます。したがって、特許庁の最終判断である拒絶審決に対しても裁判に訴えることができます。

拒絶審決に不服がある出願人は、知的財産高等裁判所に不服を申し立てることができます。特許法第178条には、「東

京高等裁判所」と記載されていますが、知財高裁は東京高裁の支部という位置づけなのです。その後、さらに不服があれば最高裁に上告することもできますが、多くの場合は受理されないようです。

日本の司法制度では、通常、地方裁判所、高等裁判所、最高裁判所の三審制が採用されていますが、特許庁の審判手続がしっかりしているという理由で、特許審査関連の訴訟については第一審(地裁)が省略されています。ただ、実際に2018年に提起された特許出願の拒絶審決取消訴訟の件数は40件足らずとごく少数であり、しかも過半数の訴訟で出願人が敗訴しています。多くの出願人は、裁判所まで行って争うのを躊躇するようです。



特許出願してから、特許権が設定登録されるまでの経過は、案件によってさまざまです。思いがけず簡単に特許される場合もありますし、厳しい審査官や審判官に当たってしまい、

苦労してようやく特許される場合もあります。

こうして特許権が設定登録されたあとであっても、第三者が異議申立や無効審判請求をすることによって、特許権が取り消されることがあります。こうなると特許されて「一件落着」ではなく、「ほっと一息」といったほうが正しいのかもしれないですね。

次回 NEXT

外国への特許出願について

近年のビジネス環境のグローバル化に伴って、日本から外国への特許出願が増加傾向にあります。外国で特許権を取得する意義とその手続について解説します。

なかつかさ・しげき ● 特許業務法人せとうち国際特許事務所代表社員弁理士、岡山大学非常勤講師。1961年岡山県生まれ。1987年京都大学大学院工学研究科修士課程修了。(株)クラレ、特許事務所を経て、2008年せとうち国際特許事務所を設立。＜趣味＞家庭菜園、犬の相手。