



いまどきの知財「3題」



長谷川 芳樹
所長・弁理士

「いまどきの知財3題」ということで、①PBP(プロダクト・バイ・プロセス)クレーム最高裁判決後の特許実務の最新事情、②日本経済の現状を映し出すかのようなJPO(日本特許庁)への特許出願状況、③TPP(環太平洋経済連携協定)に伴って導入が検討されている存続期間延長制度と矛盾する現行の出願審査請求制度について、本音ベースで思っていることを述べたい。

第1題 PBPクレーム実務の最新事情

《全体の21.2%で明確性要件違反》

最高裁判決後の実務の最新事情を把握するため、創英の内部で簡単な調査を行った。まず、特許請求の範囲にPBPクレームが含まれることに基づく特許法36条6項2号の拒絶理由がどの程度の割合で含まれているのか、調査した。対象は2015年7月14日から11月10日までの4ヵ月弱である。

受領した拒絶理由通知は717件であり、PBPクレームに対する拒絶理由が含まれているケースは152件であったので、全体の21.2%に法36条6項2号の明確性要件違反が指摘されたことになる。

《「妥当でない」拒絶理由通知は7.1%》

次に、法36条6項2号の拒絶理由通知を受けた案件のうち、2015年7月14日から10月6日までの拒絶理由通知に関して、その妥当性を調査した。妥当性の判断は、最高裁判決および特許庁のガイドラインで示された内容に基づき、当該ケースを担当する創英の弁理士の主観で行ったが、その結果は、

- ・ 拒絶理由は妥当である…88.4%
- ・ 拒絶理由は妥当でない…7.1%
- ・ 拒絶理由に疑義がある…4.5%

であった。

上記の「拒絶理由は妥当でない、疑義がある」と考えられるケースの一部を具体的に示すと、以下のA~Dに示すとおりである。

- 物の発明の請求項において、
- A: 「巻き付けられた」という、
 - B: 「溶着」という、
 - C: 「ピンが、長手方向ストリップを受け入れる長手方向の底部の位置でワイパブレードに係合する」という、
 - D: 「駆動部材の底部と圧電素子の他端側とは接着剤によって接続されている」という、
- その物の製造方法が記載されているものと認定されている。

物の発明の構成要件の“状態を示す表現”が“製造方法を示す表現”と認定されてしまっている、という点で共通性がある。最高裁判決の示す規範を拘り定期的に当てはめている、と言えるかもしれない。

これらの拒絶理由に対しては、正面から「PBPクレームに非ず」と反論して請求項を何ら補正しない応答も考えられるが、実利を考えると現実的ではないことも多い。結局、妥当な範囲で補正して拒絶理由を回避する道を探るわけであるが、例えばケースDにおいて、「駆動部材の底部と圧電素子の他端側と貫通孔とは接着材料が介在した状態で接続されている」と補正すれば、製造方法ではなく状態を示す表現として明確性要件違反の指摘は回避できる。

《不可能・非実際の事情の主張は1件》

次に、法36条6項2号の拒絶理由通知に対して意見書・補正書で応答した45件(10月23日時点)の応答内容を調べた。その結果は、

- ・該当する請求項の削除…17件
- ・生産方法の発明に補正…4件
- ・製法を含まない発明に補正…23件
- ・不可能・非実際の事情の主張…1件であった。

不可能・非実際の事情の主張が可能と思われるケースは複数件あったが、実際にその主張を行ったのは1件のみだった。このケースは、レーザー光を透明媒体に照射することにより特殊な光学的性質を有する改質領域を形成した光学部品に関する「物の発明」であるが、出願時において当該物(改質領域)をその構造又は特性により直接特定することは不可能である(少なくとも、そのような直接の特定をすることは实际的でない。)という事情があると考えられる。

また、そのような直接特定が不可能な事情は、明細書の実施形態、実施例において必要十分に説明されており(もちろん、最高裁判決前の出願であるから、「不可能・非実際の事情」が存在する、というような直接的な記載はない。)、明細書の記載等に基づいてこの主張や立証をすることは十分に可能なケースと考えられるので、特許庁がどのような判断を示すか注目している。

PBPクレーム最高裁判決後の実務は始まったばかりであり、審判や裁判での判断は未だ出ていない(はずである)。今後、審決例や判決例が集積されて、最高裁判決で示された規範が具体的な事例に即して明確化されていくまでには、それなりの時間が必要になるだろう。

第2題

日本経済の現状を映し出す JPO特許出願状況

《減少が止まらない特許出願》

まずはグラフを参照していただ

きたい。横軸はリーマンショック直後から現在までの時間、縦軸は特許出願件数である。折れ線A～Dでプロットした点での件数は、その時点までの12か月分の合計件数である(例えば、2015年8月の件数は2014年9月から2015年8月までの合計である。)

折れ線Aは、PCT国内移行を含む特許出願件数の推移であり、2011年8月までは特許庁年報、2011年9月以降は特許庁の速報のデータに基づいている。折れ線Bは、PCT国内移行を含まない特許出願件数の推移であり、創英扱いの月末最終出願の出願番号から推計している。折れ線Cは、国際特許出願の指定官庁分、折れ線Dは、国際特許出願の受理官庁分の推移であり、これらは折れ線Aと同様に特許庁の年報および速報のデータに基づいている。

折れ線Aの傾きからわかるように、JPO特許出願の減少が止まっていない。折れ線BとCの合計が

折れ線Aであるから、JPO出願の減少要因は通常の特許出願(PCT以外の出願)であることがわかる。2012年12月から2015年8月までの件数を示すと、

・折れ線A：342,618件⇒321,262件
(21,356件の減少)

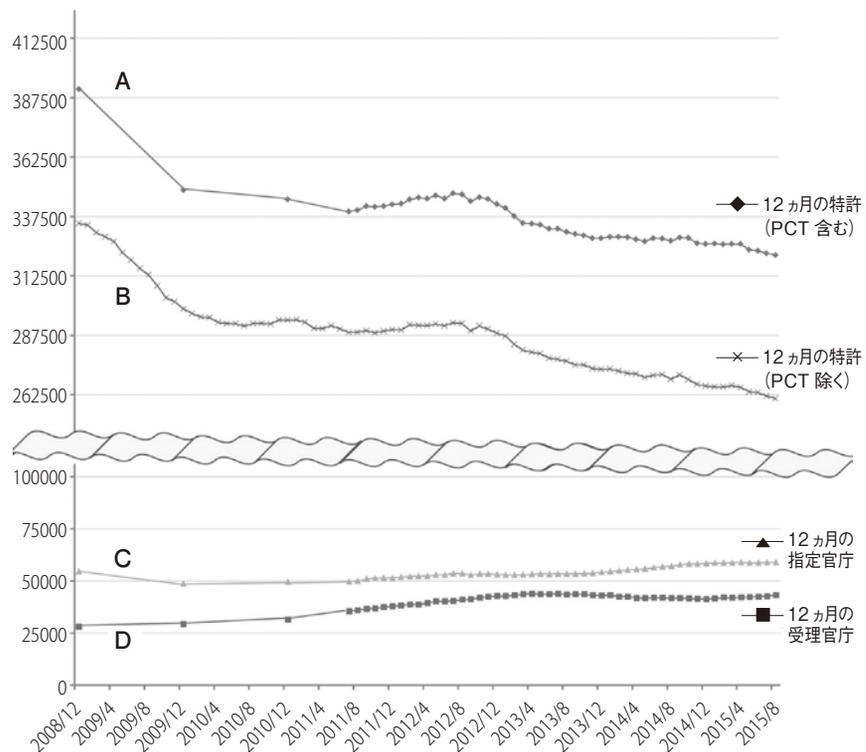
・折れ線C：53,143件⇒58,945件
(5,802件の増加)

なので、結局、アベノミクスの2年9ヵ月間で日本の特許出願件数は15,554件も減少したことになる。

《留意しておきたい2点》

折れ線Cは国際特許出願の指定官庁分であるが、この出願人には日本居住者と外国居住者の双方が含まれる。これに対して、折れ線Dは国際特許出願の受理官庁分であり、出願人は基本的に日本居住者である。そうすると、下記の2点を読み取ることができる。

第1は、日本居住者による通常出願の減少分の一部がPCTに流れ



たのは事実であるが、その流れは2010年12月頃から2012年12月頃までで終わっていること、第2は、受理官庁分の2012年12月頃までの増加分は、PCT出願が国内移行するまでの手続き期間による時間差(最大で30ヵ月)をもって、指定官庁分の2013年12月以降の増加分に表れていること、である。

《出願減少時代の特許事務所》

21世紀の初年となった2001年に日本の特許出願件数は439,175件であったが、現在(2015年8月時点)は321,262件となっており、15年間で117,913件(2001年比で26.8%)も減少している。

この先、どのような推移を辿るかは見通せないが、リーマンショックを経由した後の2012年頃までの減少は、大量出願を競っていた電機セクター等の出願絞込みの影響が大きいと思われるが、その後の減少傾向は、人口減少の下での日本経済の現状を素直に映し出しているのではないかと私は考えている。

そうだとすると、今後も日本の特許出願件数の減少ないし停滞傾向は続くと思われるので、このような状況変化は素直に理解し、環境の変化に立ち向かっていくことが必要である。今後、特許事務所はますます総合力のレベルが問われることになるだろうし、そこで権利化業務に従事する弁理士は、その知財専門家としての実力の高さがますます問われていくことになるかと考えている。

第3題

TPPに伴う新制度と 矛盾する現行制度

《TPPに伴う特許権の存続期間延長》
新聞報道によると、政府はTPP

(環太平洋経済連携協定)の大筋合意を受け、特許法を改正する方針だという。特許の審査が遅れても、20年の保護期間を確保できるようにする特許法改正案を、来年の通常国会に提出するらしい。

特許権の存続期間は、現行法では「特許出願の日から20年をもって終了する」と規定されている(特許法67条1項)が、その趣旨は、「特許出願後20年以上も経過し社会の技術水準からみてさほど高くもなくなった発明についてなお引き続き独占権が行使されることになり、本来社会の技術進歩のための制度であるべき特許制度が技術進歩の障害になりかねない」(工業所有権法逐条解説19版221頁)という弊害を除くことにある。

《審査請求制度との矛盾》

審査が一定期間を超えて遅延したときは、それに応じて特許権の存続期間の終期を遅らせる制度を立法すると、現行法では少し厄介な問題が生じる。出願とは別の出願審査請求を实体審査開始の条件とする出願審査請求制度(以下「審査請求制度」という。)との問題であり、審査開始のタイミングに最大で3年間の格差が生じる。しかも、このタイミングの差は出願人が自ら選択できるから、存続期間の終期を意図的に遅らせるテクニックに使われるかもしれない、という問題がある。

結論から言えば、この審査遅延に対応する存続期間の延長制度の導入と併せて、審査請求制度は廃止しても良いのではないかと考える。そもそも審査請求制度は、高度成長期の我が国において膨大な件数の特許出願の全てを審査対象とすると審査の遅延、権利化の遅延を招く弊害があったことに鑑

み、出願人または第三者が審査を望むケースのみ審査対象とすれば、「相当数の出願が審査対象から脱落し、全体として審査の促進(審査請求後の審査期間の短縮)を図ることができる。」(特許法概説第13版399頁)からである。

《時代背景にマッチしない制度は 廃止すべき》

当初は、「オランダ、ドイツの例に合わせて請求期間を7年としていたが、長期間にわたり権利の帰属が未確定な出願が大量に存在する」ことによる弊害があったので「平成11年の一部改正において審査請求期間を3年に短縮した。」(解説19版182頁)という事実から推察できるように、審査請求制度は特許制度の本筋から外れた付随的的制度であるから、時代や状況の変化に応じて見直しや廃止が検討されても良いと考える。

JPOへの特許出願件数は、リーマンショックの前後で大幅に減少した後も減少傾向が止まらず、ファーストアクション件数が特許出願件数を超えるという状態さえ生まれているのであるから、審査請求制度が導入された1970年代と現在では時代背景がまるで違う。審査対象の量に対して審査パワーが足りない、という高度成長期の我が国の審査制度を巡る問題点は、もはや解消されている。

時代や状況の変化によって必要性に疑問が生じてきた審査請求制度が存続することによって、新たにTPPに伴って導入される審査遅延に対応する存続期間の延長制度に問題点が生じてくるような事態はぜひとも回避して欲しいと考える。

以上