

第6章 先行技術文献開示制度の導入

1. 改正の必要性

(1) 現状

現在、特許出願件数及び審査請求件数が年々増加しており、審査処理の更なる迅速化の必要性が増している。こうした中、出願人・発明者が通常行っているであろう先行技術文献調査の結果が特許庁に提出され、その情報を特許審査において活用することができれば、迅速かつ適確な審査に資するものと期待される。また、先行技術文献を十分に考慮した結果、強い特許権が付与されることが期待される。実際、明細書中に先行技術文献が開示されている出願は、開示されていない出願に比べて特許査定率が高いことが示されている。

特許庁では、1999年（平成11年）より、特許電子図書館（IPDL）のサービスを開始し、特許庁が保有する特許情報を検索機能付きで無料でインターネットで公開している。その結果、過去の特許文献等の調査が場所を選ばず行うことが可能となっている。さらに、近年のインターネットの普及により、ネット上での調査の利便性が拡大したこともあり、出願人の有する先行技術文献に関する情報量は、以前に比べて増加していると考えられる。

しかしながら、先行技術文献名の開示は特許法施行規則において推奨されているにとどまっていることもあり、現在、明細書中に先行技術自体は開示されていてもそれを裏付ける文献名が記載されていない出願はきわめて多い。特許審査における発明の新規性・進歩性は、先行技術文献に記載された発明等に基づいて判断されなければならないため、単に先行技術が開示されているだけの出願の審査に当たっては、その先行技術の客観的根拠たる先行技術文献を審査官が改めて調査しなければならない。このように、出願人の有する先行技術文献情報の有効な活用がなされているとは言えない状況にある。

(2) 各国の制度

先行技術文献情報の開示制度は、以下の国において法制化されている。

① ドイツ

ドイツでは、特許庁からの求めに応じて、知っている全ての従来技術を完全かつ誠実に、その文献を示すことによって発明の詳細な説明に記載することが特許法上要求されており、この規定に違反した場合には、拒絶理由となることが法律上規定されている。しかし、実際には積極的な先行技術文献情報の開示がなされており、開示要求がなされることはほとんどない。

② 米国

米国では、判例法上、出願人は信義誠実義務を負うとされており、その具体化としての先行技術文献情報の開示制度が厳格に確立されている。この制度においては、出願人が発明の特許性に影響を与える先行技術文献情報を開示しなかった場合には、侵害訴訟において、当該権利を行使できないとされている。

③ オーストラリア

オーストラリアにおいては、特許性を調査する目的で行われた先行技術文献調査の結果がある場合には、特許査定までのいかなる時においても特許庁に提出しなければならないとする制度が2002年4月から導入された。

(3) 信義誠実義務の法制化

我が国においては、民法第1条及び民事訴訟法第2条において「信義誠実の原則」が規定されている。後者については、平成8年の民事訴訟法全面改正時に、訴訟の迅速化・適正化には当事者の協力が不可欠との観点から、従来の実務における考え方を法定化したものである。この信義誠実義務の法定は、裁判所における速やかな訴訟進行に向けた努力とあいまって、訴訟期間の短縮化等の成果を生じつつある。

特許査定は法律的な行政処分であり、当事者主義が妥当する民事訴訟とは異なる性質を有している。しかし、特許出願から特許権の付与に至る過程は、審

査官による拒絶理由通知及びそれに対する出願人の応答という形で、両当事者が意見を交わすことにより権利形成を行っていく性格を有するものである。このように、特許権は出願人と特許庁という両当事者の手続によって形成されていくものであり、さらに、出願から20年という長期間にわたって業としての発明の実施を専有する強力な権利であることに鑑みれば、特許出願手続において、「信義誠実の原則」に則り、出願人が知っている先行技術文献情報を開示することは当然のことと言える。

(4) まとめ

このような状況を踏まえ、出願人の有する先行技術文献情報を有効活用するため、努力規定となっている先行技術文献情報の開示を義務化することにより、信義誠実の原則の下、出願人による積極的な情報開示を促すことが必要である。

他方、開示義務違反を常に審査対象とすると審査の遅延等を招く可能性があることや、無効理由等とすると開示義務違反を理由とした無効審判請求等が多発する可能性があることを考慮することが必要である。

(参考)

2000年に特許法第29条第1項又は第2項で拒絶査定された特許出願の先行技術文献開示率：38%

2000年に特許査定された特許出願の先行技術文献開示率：47%

1999年になされた特許出願の先行技術文献開示率：42%

2. 改正の概要

- (1) 特許を受けようとする者が特許出願時に知っている先行技術があるときは、それが記載された文献等に関する情報を、明細書中に開示することとする。

- (2) 明細書中に開示がない場合には、審査官から通知をして開示を促し、それでもなお開示しない場合には拒絶理由を構成することとする。
- (3) 開示しないことをもって特許異議申立理由・無効理由とはしない。

3. 特許法の改正条文の解説

(特許出願)

第三十六条 (略)

2～3 (略)

4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

二 その発明に関連する文献公知発明（第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。）のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5～7 (略)

本条は、特許出願をする際に提出すべき明細書等の記載要件について規定したものである。

第4項は明細書の発明の詳細な説明の記載について規定する条文である。今回の改正では、現行の第4項を第4項第1号とし、先行技術文献情報の開示については第2号として規定した。

先行技術文献情報が開示されれば、審査官及び第三者にとって従来技術の客

観的な理解が容易となり、その結果、その情報に基づいた本願発明の把握及び先行技術調査が容易となる。これは、発明の内容を理解できるように記載するという第36条第4項の趣旨と合致するため、先行技術文献情報の開示義務を、同項に規定する発明の詳細な説明の記載要件とした。

また、「その文献公知発明に関する情報の所在」の「文献公知発明に関する情報」とは、その発明そのものを内容とする情報を意味し、その情報の「所在」とは、頒布された刊行物に記載された発明にあってはその情報が記載された刊行物の名称を、また電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明にあってはその情報を特定するURL等を、それぞれ意味する。

(補説1) 審査請求時ではなく出願時に知っている発明を開示する理由

現在、明細書には、先行技術文献情報について開示されていないことが多いが、先行技術自体は記載されている場合がほとんどであり、本制度導入後は出願時の明細書中にその先行技術に対応する文献番号を追加的に記載することとなるだけなので、出願人の負担は少ないものと思われる。逆に、審査請求時に知っている文献情報を開示することとすると、出願時に加え、審査請求時に再度本願発明についての先行技術をまとめ直す義務を課すこととなる。例えば、日本の特許庁よりも先に行われた外国特許庁での審査において審査官が拒絶理由中に提示した引用文献をも開示する義務が生ずる。このため、かえって出願人にとって負担となることが予想される。したがって、出願時において知っている発明を開示することを求めることとした。

なお、この規定は、出願人が審査請求時に自発的に先行技術文献情報を開示することを妨げるものではない。

(補説2) 「特許を受けようとする者」が法人である場合の「知っている発明」の意味

その法人が過去にした特許出願に係る発明、特許出願の明細書中に記載した文献公知発明、特許異議申立等において証拠として挙げた文献等に記

載された発明又は論文発表に係る発明等、その法人の名の下において過去に行った行為に係る発明については、「知っている発明」と解される。また、法人による特許出願においては、その発明者から特許を受ける権利を承継する際にそれに付随する義務をも承継しているものであるから、発明の内容に加えてその発明者が有する先行技術文献情報についてもその法人が十分に把握した上で出願すべきものである。したがって、その出願の発明者が発表した論文等、「発明者が知っている発明」についても、「特許を受けようとする者が知っている発明」と解することが適当である。

(補説3) 文献公知発明に限定する理由

新規性・進歩性を否定する拒絶理由のほとんどにおいて、特許法第29条第1項第3号に掲げる「文献公知発明」を証拠としていること、また、文献公知発明に限った方が出願人の開示負担が少ないであろうことに鑑み、開示の対象を文献公知発明についての情報に限定した。

(文献公知発明に係る情報の記載についての通知)

第四十八条の七 審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

本条は、先行技術文献情報が適切に開示されていないときに、審査官がその旨を出願人に通知するとともに、出願人がその通知に対して意見を述べることができる旨を規定したものである。

この通知は、拒絶理由通知ではなく、その前段階である「事前通知」という性格を有し、審査官が必要に応じて通知できることとしたものである。これは、第36条第4項第2号に規定する要件を満たしていない、すなわち、先行技術文献情報が適切に開示されていないことをもって直ちに拒絶理由とすると、審査官は裁量の余地なく上記要件を満たしていない出願全件に対して一律に拒

絶理由を通知せざるを得ず、かえって審査負担が生じて審査の迅速化に反することとなるため、審査官が必要と認めた場合にのみ、事前に通知ができることとしたものである。

事前通知がなされる場合としては、明細書中に先行技術文献情報が全く記載されていない場合、記載されてはいるが本願発明と関連した情報が十分に記載されていない場合、等があり得る。

本条に基づく事前通知を受け取った場合、出願人は、関連する先行技術を知っているならばその文献名等を明細書に追加補正し、関連する先行技術が存在しない又は知らないのであれば、その旨を意見書によって説明することとなる。

なお、この事前通知に対して適切に応答しない場合には、それを理由として拒絶理由が通知される（後述）。

(拒絶の査定)

第四十九条 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なければならない。

一～三 (略)

四 その特許出願が第三十六条第四項第一号若しくは第六項又は第三十七条に規定する要件を満たしていないとき。

五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

六～七 (略)

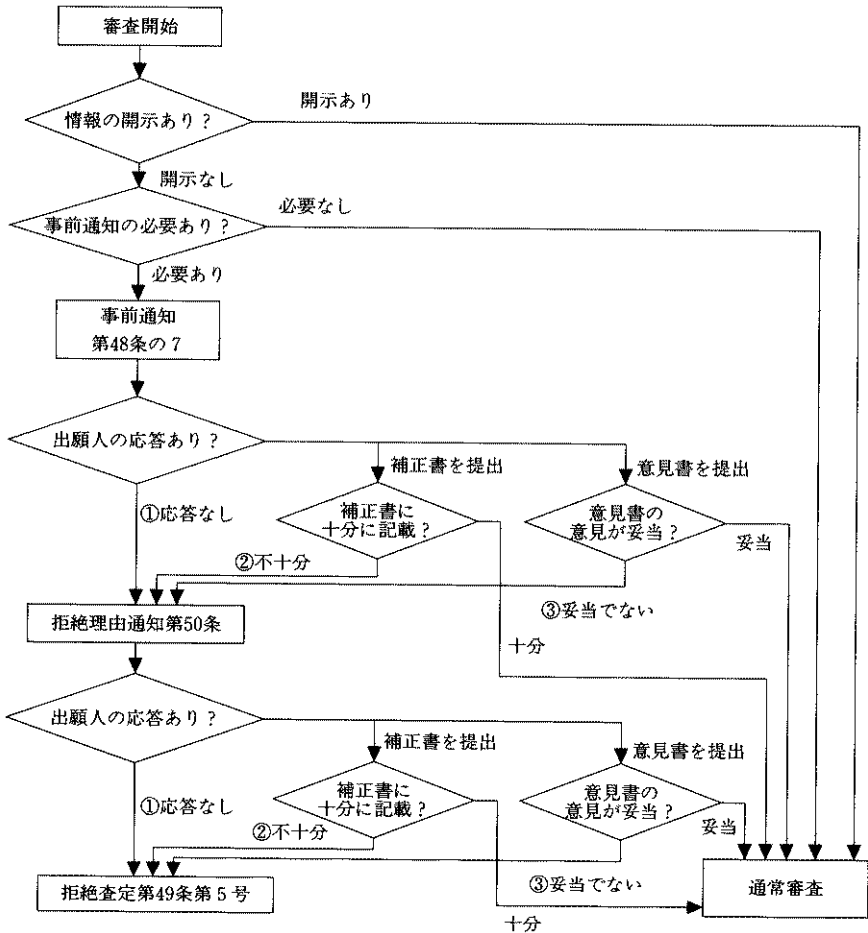
本条は、特許出願について拒絶査定をすべき場合について規定したものである。

第5号には、先行技術文献情報が明細書中に適切に開示されていない旨の通

知をし、明細書の補正又は意見書の提出の機会を与えたにもかかわらず、依然として適切に開示されていないときは、その特許出願が拒絶査定されることを規定した。第48条の7に規定する事前通知をしたことを拒絶の要件としているため、先行技術文献情報が開示されていない場合であって審査官が必要と認める場合には、まず同条の事前通知を行い、それでもなお十分な開示がなされないときに、第49条第5号に該当することとなる。その結果、拒絶理由が通知され、それでもなお十分な開示がなされないときには拒絶査定となる。

「明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき」とは、①手続補正書及び意見書のいずれも提出されないとき、②文献名等を追加する明細書の補正がなされたもののその追加補正された文献名等が不適切なものであったとき、③意見書によって開示しなかった理由を説明したもののその説明が不十分であったとき、が挙げられる。

(参考) 先行技術文献情報の開示制度導入後の審査のフロー図



【関連する改正事項】

◆特許法第百十三条

(特許異議の申立て)

第百十三条 何人も、特許掲載公報の発行の日から六月以内に限り、特許庁長官に、特許が次の各号のいずれかに該当することを理由として特許異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の請求項に係る特許については、請求項ごとに特許異議の申立てをすることができる。

一～三 (略)

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたこと。

五 (略)

本条は、特許異議の申立てについて規定したものである。

先行技術文献情報の開示制度は、審査の迅速化を主たる目的としていること、また、不開示を特許異議申立理由とすると開示義務違反を理由とした特許異議申立てが多発する可能性があることから、先行技術文献情報の開示義務違反は拒絶理由にとどめることとし、特許異議申立理由から除外することとした。

◆特許法第百二十三条

(特許の無効の審判)

第百二十三条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

一～三 (略)

四 その特許が第三十六条第四項第一号又は第六項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。

五～八 (略)

2～3 (略)

本条は、特許の無効の審判について規定したものである。

特許異議の申立ての場合と同様の理由により、先行技術文献情報の開示義務違反を無効理由から除外することとした。

◆特許法第十七条の二

(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)

第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、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。ただし、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 (略)

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三～四 (略)

2～3 (略)

4 前項に規定するもののほか、第一項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

一～四 (略)

5 (略)

本条は、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時期及び範囲について定めたものである。

先行技術文献情報が十分に開示されていないときに発せられる第48条の7の通知は、最初の拒絶理由通知の前になされる場合がほとんどであると思われる。この場合、最初の拒絶理由通知の応答期間まではいつでも明細書について補正ができるため、補正ができる期間を改めて設ける必要はない。しかし、最初の拒絶理由通知の応答期間経過後に第48条の7の通知がなされることも考えられるので、その場合に明細書の補正ができる期間を明示的に規定することとした。

【関連する改正事項】

- ◆第50条（拒絶理由の通知）
- ◆第53条（補正の却下）
- ◆第159条（拒絶査定に対する審判における特則）
- ◆第163条（ 〃 ）
- ◆第184条の18（拒絶理由等の特例）

第17条の2第1項及び第49条の改正による号ずれに伴う改正を行った。