

2015年8月5日

特許庁 審査第一部
調整課 審査基準室 御中

一般社団法人 日本知的財産協会
常務理事 伊藤弘道

「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見について

拝啓、時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

去る7月8日付で意見募集に付された「特許・実用新案審査基準」改訂案に関して、添付のとおり日本知的財産協会の意見を申し述べます。

つきましては、ご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

敬具

添付資料： 「特許・実用新案審査基準」改訂案に対する意見

(連絡先)

一般社団法人 日本知的財産協会
事務局長 西尾信彦
電話：(03)5205-3432
E-mail：nishio@jipa.or.jp

項番	目次分類	節番号	意見の内容
1	(総論)		我々がグローバルな権利取得・活用を図るうえで、我が国の審査が他国でも信頼されるような質の高さを担保してゆくことがまず何よりも大切であると考えている。その点から、質を高めてゆく取り組みとしての審査基準の見直しに強く賛同する。 今回の改訂にあたっては、特許要件から審査の進め方まで幅広く点検を行っていただいたことに敬意を表したい。また、改訂案については、記載要件の運用の適正化、判決動向を踏まえた進歩性判断手法の明確化、サーチ範囲の明確化、出願人とのコミュニケーションの強化などに前進が見られたと考えている。 今後、各改訂点、および、審査を進めるにあたって質の高い特許権の設定を基本方針に加えたことの意味を審査官に周知徹底していただきたい。
2	(総論)		事例や裁判例について、下記の点に留意して適時追加、更新を行っていただきたい。 ・肯定的な判断例と否定的な判断例とを偏りなく掲載すること ・さらに、進歩性や記載要件での各判断ポイントにおいては、技術分野の偏りもないようにすること ・掲載する際には、基準の何を理解せしめる例であるのかという位置づけをわかりやすく記すこと
3	(総論)		特定分野(医薬、生物、ソフトウェア)の現行審査基準、および、事例・判決例が審査ハンドブックに移行されるにあたり、これらの修正や変更がある場合には、事前にユーザの意見を十分に聞いていただきたい。 審査実務を実質的に左右する重要な役割を果たすことになるからである。
4	第Ⅰ部第2章第2節 (先行技術調査等)	3.2(先行技術文献調査結果の記録)	拒絶理由を構成しない先行技術文献を挙げる場合には、文献番号だけでなく、出願人がその意図を具体的に理解できるような情報も記載していただきたい。 番号だけではなぜ有用なのかを理解するのが困難だからである。
5	第Ⅰ部第2章第2節 (先行技術調査等)	3.2(先行技術文献調査結果の記録)	調査範囲の記載はできるだけ具体的にして調査範囲を透明化すべきである。例えば、 ・特許分類はFIやFTのレベルまで ・非特許文献の場合はDBや検索条件 ・外国関連出願の審査経緯(参照した場合) また、拒絶理由通知への応答後に追加調査を行った場合も、調査範囲を記載すべきである。 後日出願人・第三者が権利有効性の判断等のために行う審査経緯の検証に必要だからである。
6	第Ⅰ部第2章第5節 (査定)	3.(拒絶査定)	審査官と出願人との間で合意が形成された補正が適法に行えるように、拒絶理由通知を場合によって「最初」にするよう弾力的に運用できるようにしていただきたい。 合意が形成された補正内容が最後の拒絶理由通知の際に課される補正制限(例えば限定的減縮)を超える場合もあるからである。
7	第Ⅱ部第1章第1節 (実施可能要件)	4.1.2(実施可能要件とサポート要件との関係)	両違反を通知する場合における、拒絶理由記載の「好ましくない」例を追記していただきたい。 例えば: 『拒絶理由通知において、例えば実施可能要件違反とサポート要件違反のうち的一方のみについて具体的な理由を説明し、他方について「同様の理由で〇〇要件も満たさない。」等として具体的な理由を記載しないのは、不適切である。』 安易な合わせ打ちを防止させるために非常に重要な節であるが、本案では現行との差があまりない。本来審査基準通りの審査が徹底されていれば安易な合わせ打ちは防げるものと考えられるが、実態はそうではないので、適切でない場合の例を記載することにより、実効性を少しでも上げられると考える。
8	第Ⅱ部第2章第2節 (サポート要件)	2.2(サポート要件違反の類型)	類型(3)〈出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できないとはいえない場合〉の観点を見落としていると思われる審査例があるので、注意喚起のために事例を充実していただきたい。 例えば、実施例で効果が得られなかった数値を含む範囲でクレームされている場合、サポート要件違反とされるような事例の追加を希望。
9	第Ⅱ部第2章第3節 (明確性要件)	2.2(明確性要件違反の類型)	類型(5)〈範囲を曖昧にしうる表現・・・〉 b項〈上限又は下限だけを示すような数値範囲限定・・・〉について、上限又は下限のみが記載されていても不明確とはいえない場合があることを、事例と共に記載していただきたい。 本案のままでは、上限又は下限のみが含まれる請求項は、すべて明確性要件違反となるような誤解を生じさせるからである。
10	第Ⅱ部第2章第3節 (明確性要件)	2.2(明確性要件違反の類型)	類型(5)〈範囲を曖昧にしうる表現・・・〉 e項〈「所望により」などの字句とともに任意付加的事項または選択的事項が記載された表現・・・〉について、「請求項の記載事項が多義的に解されることがある」とするが、具体的に想起しづらいので、事例を追加していただきたい。
11	第Ⅱ部第2章第3節 (明確性要件)	4.3.2(物の発明の請求項に製造方法が記載されている場合)	最高裁判決を受け、物の発明に係る請求項に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについて、形式的に判断するのではなく当該技術分野における技術常識も考慮して判断すべきこと、および、該当しない類型の例示として、「単に状態を示すことにより構造又は特性を特定しているにすぎない場合」が該当する旨を当面の審査として別途表わされていることに賛同する。 ここで、出願人・審査官の無用な負担の増大や権利の不安定化を防止するためにも、上記の分類における具体的な例示を随時追加していただきたい。その際、例を厳選するよりもむしろ豊富に掲載する方針にしたい。

項番	目次分類	節番号	意見の内容
12	第Ⅲ部第2章第2節 (進歩性)	3.1.1 (動機づけ)	「動機付けとなり得る4つの観点を総合考慮して判断される」という記載が、4つの観点「すべて」を常に考慮しなければならないと理解させるケースが生じる可能性がある。誤解を生じさせないよう運用をお願いしたい。
13	第Ⅲ部第2章第3節 (新規性・進歩性の審査の進め方)	2. (請求項に係る発明の認定)	請求項中の用語の解釈における明細書又は図面の参酌について、その参酌は、明細書又は図面に定義又は説明が「自明に」なされている場合に行うことを徹底する旨を追記していただきたい。 今回の案は、現行基準を要約したものと理解するが、現状の審査において、あたかも従来技術が特許になるケースが出ており、その原因の一つとして、審査官によるクレーム解釈において、請求項記載から業者が通常導く解釈よりも、明細書中の記載に引っ張られて解釈してしまうことが推測される。ここで、中には、当該記載(定義・説明)が明確でなく、「全体として読めばそう解釈できなくもない」程度のもが含まれているのが問題である。 なお、今回の案に「下位概念を端に例示した記載は該当しない」旨の記載があるが、それでは上記の場合を排除したことにはならない。
14	第Ⅲ部第2章第3節 (新規性・進歩性の審査の進め方)	5.3 (進歩性の判断に係る審査の進め方)	(2)の拒絶理由が維持されないと判断する例に関し、引用文献の追加を生じない例も追加していただきたい。 例えば、前の拒絶理由で行った論理づけの変更や補完(例：前の拒絶理由で、技術分野の共通性のみで組合せの動機づけという論理づけを行ったとして、その後の出願人の反論の結果、課題の共通性も用いた動機づけを行わなければ論理づけが維持できないとき)
15	第Ⅲ部第2章第4節 (特定の表現を有する請求項等)	3.1.2 (用途発明と解すべき考え方)	食品の用途に関して、新たな用途を提供するものではない例として「例2：成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が提示されているが、新たな用途を提供したとされる例も追加していただきたい。 食品の用途に関する取り扱いをより明確にするためである。 なお、新たな用途を提供したとされる発明に係る特許権の効力の及ぶ範囲や制限についても、十分に議論されるべきと考える。
16	第Ⅲ部第2章第4節 (特定の表現を有する請求項等)	4.1.1 (「他のサブコン」に関する事項が請求項に係るサブコンの発明の構造等を特定していると把握される場合)	この節の例の位置づけ等を確認したい。 いずれの例についても、出願人は普通は「他のサブコン」に関する事項を用いずにクレームドラフティングしようとするはずなので、違和感が大きいからである。 ・これらの例は、上記通常の場合とは無関係に、他のサブコンに関する事項により請求項発明を特定する例として挙げているということか。 ・これらの例は、「他のサブコン」自身の特徴そのものは請求項に係る発明の新規性や進歩性の判断には影響しないと考えがそれでよいか。であれば、その旨を明示していただきたい。 (例1であれば、検索サーブ自身が暗号化方式Aにより符号化すること、 例2であれば、充電器が給電端子と受光手段とを反対の側面に備えており、携帯電話機のランプの色を受光手段が検知して充電を停止すること)
17	第Ⅲ部第2章第4節 (特定の表現を有する請求項等)	4.1.1 (「他のサブコン」に関する事項が請求項に係るサブコンの発明の構造等を特定していると把握される場合)	例2について かかる記載では、携帯電話機が「充電端子とは反対の側面にランプが設けられている」とはいえないので、本節にいう例にはあたらないと考える。 ランプと受光部とが接する位置にせよとも(極端な例でいえば、携帯電話機の充電端子とランプとが同じ側面にあったとしても)、ランプの明かりがある程度以上強ければ、光が各側面を反射することで、受光部はランプの色を検知することができるからである。
18	第Ⅲ部第2章第5節 (新規性喪失の例外)	2.3.2 (書式に従っていない証明書面が提出されている場合)	認める例として、2.3.1に示す書面と同程度の内容が記載されている例のみが挙げられているが、これでは、実質的に2.3.1の書面内容を記載させることにほかならない。その他の例も挙げていただきたい。 顕著な例としては、過去(手引書発刊以前の運用)より簡略化した内容の提出(例えば、(i)の事実を明記しない場合)を認めていたことを今後も許容してほしい。
19	第Ⅲ部第2章第5節 (新規性喪失の例外)	4.2 (公開発明が複数存在)	証明書面が省略できるすべてのケースにおいて出願人にかかる条件の証明を求める趣旨になっている。しかし、各条件を満たすことが明白な場合には出願人による証明がなくても適用を受けられる旨を追記していただきたい。 証明書記載の公開事実と、審査官が発見した(別の)公開事実とが各条件を満たすことが、審査官を含む誰から見て明白な場合も多いと考えられるからである。
20	第Ⅲ部第3章 (拡大先願)	3.1.1 (発明者不同一)	(3)項のように、他の出願の発明者の宣誓書等が提出されるケースを考えると、発明者と認定されるべき一般的要件について審査基準に明記することが望ましい。 なお、米国では、MPEP2137.01に「Inventorship」として、発明者たりうべき要件が明示されている。
21	第Ⅲ部第4章 (先願)	3.2.1 (先願である場合)	現行の記述「後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合」に対し、今回の改訂案では、「相違点が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合」に記載が変更されているが、その意図を明らかにしていただきたい。
22	第Ⅳ部第4章 (目的外補正)	2.1.1 (減縮補正)	請求項数を増加する補正を原則減縮目的ではないとする運用を改め、1の請求項の内容から判断するようにすべきと考える。 法律解釈からしてそうは読めないし、法趣旨から捉えるにしても、「限定的」も課していることも相まって、審査実務上負担が不当に増大するとも思えないからである。 なお、知財高裁が同様の判断をした裁判例がある(平成26年(行ケ)10057号)。

以上