

特許・実用新案審査基準等の見直しについて

1. 審査業務上の指針となる資料

審査業務上の指針となる資料群は、実体面の指針と手続面の指針とに大きく分けられ、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」という。）は、実体面の指針として、特許・実用新案審査ハンドブック（以下「審査ハンドブック」という。）は、手続面の指針として中心的な役割を果たしている（図1を参照）。いずれの指針も、行政手続法5条にいう「審査基準」として定められたものではなく（特許法195条の3により同条の規定は、適用除外とされている。）、法規範ではない¹。（以下「審査基準」及び「審査ハンドブック」を「審査基準等」という。）

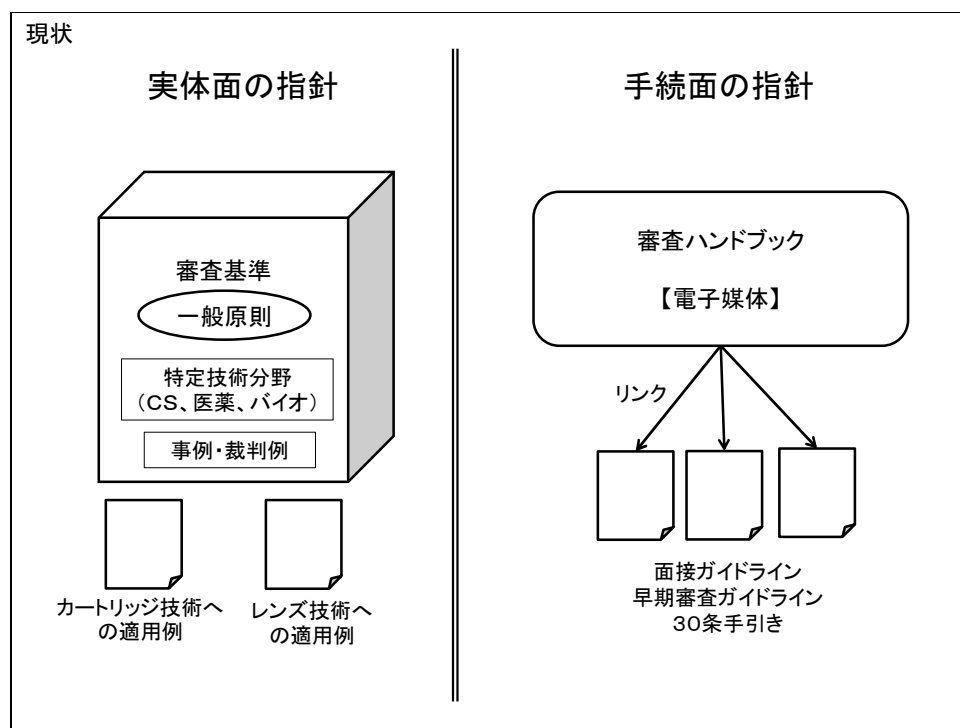


図1：審査基準等の役割分担の現状

(1) 審査基準

審査基準は、法規範にはあたらないが、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものであり、審査官の審査における判断基準

¹ 平成17年11月11日知財高裁判決（平成17(行ケ)10042）、産業構造審議会知的財産部会特許制度小委員会第1回審査基準専門委員会 資料5「特許・実用新案審査基準の位置付けについて」等を参照。

とともに、出願人による特許管理等の指標としても利用されている。現行審査基準は、昭和40年代に作成された産業別審査基準等を整理、統合する形で、平成5年にその初版が発行された。それ以来、審査基準は、法律改正やユーザーニーズの変化に応じる形で、部分的な改訂を積み重ねてきた（参考資料1を参照）。

審査基準には、その基本的な考え方を理解する上で有用な事例や裁判例が多数掲載されている（参考資料2、参考資料3を参照）。また、特定技術分野の審査基準として、コンピュータ・ソフトウェア関連発明、生物関連発明及び医薬発明に関する審査の指針が審査基準に掲載されている。

（2）審査ハンドブック

審査ハンドブックは、平成17年9月に策定されて以来、必要に応じて部分的な改訂が重ねられてきたが、平成25年3月に全面的な見直しがなされ、審査業務の遂行に直接関連しない事項が削除され、項目が整理された。

審査ハンドブック中では、審査関連施策ごとに作成された各種ガイドラインや手引きを参照しており、審査ハンドブックから各ガイドライン及び手引きの電子媒体にハイパーリンクが張られている。

（3）その他の資料

特定技術分野の発明における審査基準の適用に関して、カートリッジ発明及びレンズ系の発明の特許性を審査基準に従って判断する際の考え方を整理した資料²が別途公表されている。

また、手続的な面の指針として、審査関連施策毎に各種ガイドライン（面接審査ガイドライン、早期審査ガイドライン等）が作成され、各施策を担当する部署により維持管理がなされている。

2. 審査基準に対する要望・意見

（1）産業構造審議会知的財産分科会に寄せられた意見

産業構造審議会知的財産分科会第4回会合（平成25年12月16日開催）で提示された「とりまとめ（案）」に対するパブリックコメントとして、審査基準に関する次のような意見が寄せられた（産業構造審議会知的財産分科会第5

² 「特定技術分野の発明における審査基準の適用について」（平成24年4月）
http://www.jpo.go.jp/torikumi/t_torikumi/inv_apli_screening.htm

回会合（平成26年2月24日開催）資料5）。

- ☆ 「複雑で理解しにくい審査基準の在り方などを見直して国内外の制度ユーザが理解しやすい、簡潔明瞭な審査基準に再構築し、英文で発信するとともに審査基準の理解を助けるような事例を充実させる。これは「新興国へのわが国審査手法の浸透」のためにも必要であり、これを通じて日本のユーザが新興国での権利化しやすい環境を作ることにも資する。」
- ☆ 「本取組みにおける「特許の審査基準の見直し」につきましては、現行の審査基準が難解で分量が膨大になっていることから、基本的な考え方が理解し易く簡潔・明瞭な記載・構成に再編成して頂くと共に、特許審査ハイウェイ等の国際的な審査協力を有効に推進するためにも、海外において我が国での審査実務の信頼性が醸成できるように、審査基準の基本的な考え方がロジカルで分かりやすく海外の特許関係者に受け入れ易いものとして頂くことを希望します。」

（２）ユーザー意見交換会等で寄せられた意見

審査基準に関して、産業界ほか特許制度ユーザー等からは、次のような意見が寄せられている。

- 否定的な判断がなされる事例だけでなく、肯定的な判断がなされる事例など、ユーザーにも有用な事例を充実させてほしい。
- 判決を踏まえた指針などにより、裁判所の判断が審査・審判に迅速に反映されるようにしてほしい。
- 審査基準のビジュアル化やフローチャートの視覚化などによって一見してわかるような基準にしてほしい。
- 審査基準におけるいくつかの項目については、諸外国の審査基準での考え方との対比に基づき、調和することが望まれる。

3. 諸外国の審査基準との対比

五大特許庁（我が国特許庁のほか、米国特許商標庁、欧州特許庁、中国特許庁、韓国特許庁）の審査基準の概要（審査基準の位置付け、利用者、コンテンツ構成）を対比した結果は、次のとおりである（[参考資料4](#)を参照）。

（１）審査基準の位置付け

各庁の審査基準の序文等によると、いずれの庁においても審査基準の位置付けは、法的拘束力のない一般的な指針であるといえる。

（２）審査基準の対象

各庁の審査基準の序文では、審査基準がどのような者に向けられたものであるかが述べられている。それら序文によると、いずれの審査基準においても、第一義的なユーザーとして審査官を想定しつつ、出願人、代理人等、出願審査の実務に関わる者にとっても有益な資料となることを念頭に置いている点でおおむね共通している。

（３）審査基準のコンテンツ構成

審査基準の構成・内容については、新規性、進歩性及び記載要件など、審査の指針として示されるべき基本的な事項は、記載の分量や詳細の程度に多少の差はあるものの、いずれの審査基準にも含まれる。他方で、新規性喪失の例外規定（グレースピリオドに関する規定）及び不特許事由（公序良俗違反等）に関しては、我が国特許庁以外の四庁の審査基準には含まれるものの、我が国特許庁の審査基準には含まれていないなど、若干の差異も認められる。

4. 審査基準等の改訂方針【審議事項 1】

（１）改訂の基本方針

上記 2. のユーザーの要望・意見は、次のように整理される。

- ①審査基準の内容は、特許制度の実務家にとっても複雑であり、一読して容易に理解できるものではなく、さらに、そこで扱われる事項は多岐にわたり、分量も膨大なものとなっていることから、その内容がユーザー等に十分理解されるよう、簡潔で分かりやすい記載・構成となることが望まれている。
- ②審査基準には、特許要件の審査に当たる審査官にとって基本的な考え方が示されるとともに、その基本的な考え方を理解する上で有用な事例や裁判例が多数掲載されているが、新技術の発展や新たな裁判例の蓄積に応じて適時に事例・裁判例を追加・更新することが理想的であるといえる。また、幅広い技術分野の審査実務において事例・裁判例が参考となるよう、事例・裁判例のさらなる拡充が望まれている。

- ③国際的な観点から我が国の審査基準等を海外に情報発信することを意識して、国際的に通用する基本的な考え方を簡潔かつ明瞭に記載することにより、新興国知的財産庁において整備されつつある審査基準の手本ともなることが望まれている。

以上の①～③のとおり整理されたユーザーの意見・要望を踏まえ、審査基準等の改訂の方針を次のようにしてはどうか。

- ① 審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものであること。
 ➤ 適切な外国語翻訳にも資するものとなることが望ましい。
- ② 審査基準の基本的な考え方を深く理解することができるよう、事例や裁判例が充実していること。
- ③ 審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること。

（２）改訂の具体的なイメージ

このような改訂方針に沿った具体的な改訂としては、次のようなものが考えられる。

- ①審査基準全編にわたって記述を一から見直す。
- 審査基準が審査官にとって審査実務上の必要十分な指針となることを念頭に置き、出願人・代理人ほか出願審査の実務に関わる全ての者の利用に資することも考慮して、構成を整理するとともに記載を簡潔かつ明瞭にして読みやすくする。
 - 例えば、要点を先出しにする項立てを採用して、重要な事項がどこに記載されているかすぐに分かるようにすることや、文章の長文化を避け、主語を明示することなど。
- ②分かりやすく有用な事例を作成し、適切な裁判例を選定する。
- 事例や裁判例を充実化し、審査基準の基本的な考え方を理解しやすくとともに、新技術の発展や新たな裁判例の蓄積に応じて適時に追加・更新を行えるようにする。
 - 事例の充実化に当たっては、可能な限り、否定的な判断がなされる事例と肯定的な判断がなされる事例が偏りなく設けられるとともに、事例の技術分野に偏りがないよう留意する。

③国際的な制度調和等の観点から審査基準の実質的な内容の改訂を要する事項を整理する（将来的に改訂を要する事項を含む）。

- 他庁の審査基準には含まれるが、我が国特許庁の審査基準には含まれない事項は、それらを追加する方向で検討する。
- 審査基準の実質的な内容の改訂を要する事項を整理する際は、国際的な制度調和の観点のほかにユーザーニーズや近年の裁判例なども踏まえて検討する。

5. 改訂後の審査基準と審査ハンドブックの関係【審議事項 2】

上述の審査基準の改訂方針を踏まえ、改訂後の審査基準と審査ハンドブックの関係を次のように整理してはどうか（図 2 を参照）。

（1）新審査基準

現行審査基準と同様に、法規範にはあたらないが、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものとする。また、その基本的な考え方を理解する上で有用な事例や裁判例は、新審査ハンドブックへ移行し、必要に応じて機動的に充実化が行えるようにする。

（2）新審査ハンドブック

現行審査ハンドブックと同様に、引き続き、審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項を体系的にまとめたものとする。あわせて、審査基準で示された基本的な考え方を理解する上で有用な事例・裁判例・適用例を掲載し、その充実化を図る。

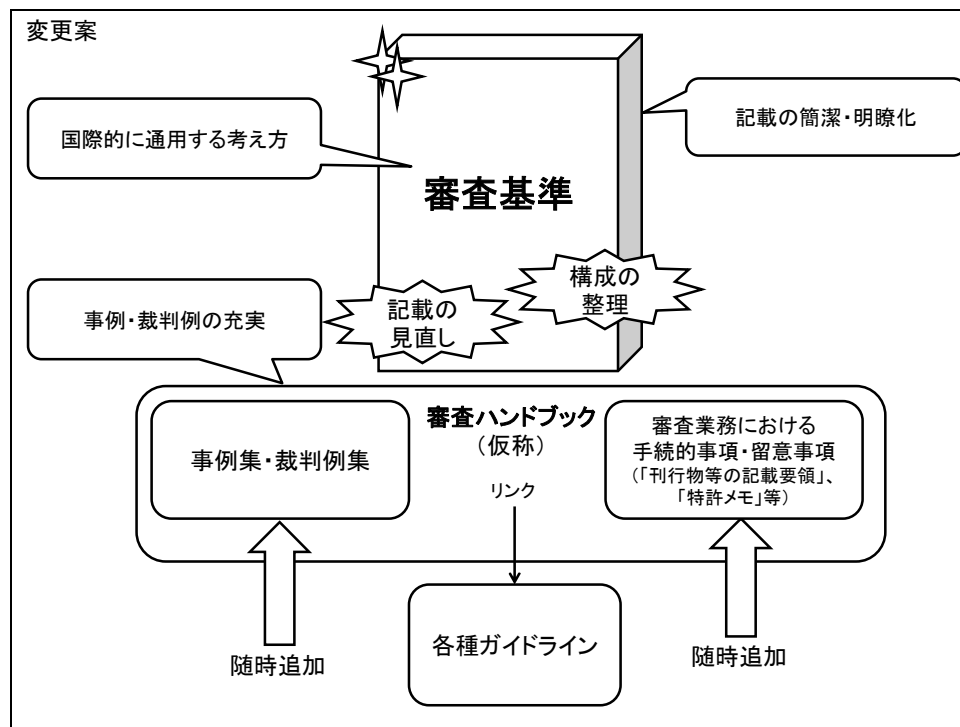


図2：審査基準等の新しい役割分担

6. 今後のスケジュール

平成27年10月を目途に改訂審査基準を公表すべく、次のスケジュールを目安として本WGで審議を進めることとしてはどうか。

平成26年8月（今回）	○審査基準等の改訂方針の審議 ○審査基準等に対する意見・要望
平成26年9月～ 平成27年5月	○上記意見・要望等に基づく改訂事項の審議
平成27年6～8月	○審査基準全編にわたる改訂骨子の審議 ○将来的な検討課題の整理
平成27年8～9月	審査基準改訂案に対するパブリックコメント 手続（意見公募手続）
平成27年10月	改訂審査基準公表