

平成 26 年 8 月 22 日

(第 1 回審査基準専門委員会 WG 資料)

特許・実用新案審査基準の見直しに関して

日本知的財産協会 常務理事 伊藤弘道

審査基準の全面的な改訂の検討に着手するにあたり、下記の観点を考慮して進めていただきたいと考えます。

1. 改訂の方針について

- (ア) 特許要件に関する審査のぶれを軽減し審査の予見性を高めるという審査基準の本来の目的を達成せしめる視点、および、海外において我が国の審査実務の信頼性を醸成するという視点から、基本的な考えを理解しやすく表すとともに、肯定的／否定的判断の閾が分かるような事例や裁判例を挙げていただきたい。
- (イ) 「強く・広く・役に立つ特許権を設定」等を謳った品質管理の基本原則の視点からも審査基準の内容を点検し見直しを図っていただきたい。

2. 検討項目について（とくに、実質的な内容改訂を要する事項に関して）

- (ア) 実体的特許要件に関し、現在の審査上の問題点（本来の要件から見た審査実務の妥当性や、審査基準と判決動向との乖離等）を抽出し、審査基準における改訂の是非を検討していただきたい。
 - （例）記載要件、進歩性
- (イ) 実体的特許要件以外に、「広い特許」や「強い特許」を実現するため、審査の進め方の在り方から、関連する審査基準の改訂を検討していただきたい
 - ① 「**広い特許**」 （特許要件を満たす範囲で）最大限の権利範囲がとれる方向につながるような審査の進め方を検討すること。
 - （例）拒絶査定や最後の拒絶理由の起案基準
 - ② 「**強い特許**」 後に無効にならないような強い特許を生み出すような審査の進め方、および、出願人・第三者が審査の妥当性を客観的に判断できるような審査の進め方を検討すること。
 - （例）先行文献調査範囲、外国審査経緯の参酌、出願人とのコミュニケーション（拒絶理由の記載など）、審査記録

以上