

2016年9月16日

(第10回審査基準専門委員会 WG 資料)

日本知的財産協会 伊藤弘道

第10回審査基準専門委員会WGに向けた提案・要望

IoT 分野の審査等に関するユーザの課題認識を JIPA 関連委員会（特許第1、第2、ソフトウェア委員会）とともに検討致しましたので、以下の通りご提案申し上げます。

1. 追加事例案について

①事例全般について

IoT として想定される様々なバリエーションが事例として採用されている点で、IoT についての出願・権利化に向けた検討をする上で大変参考になると考える。このような事例を世界に先駆けて発信することで、IoT 分野において JPO が審査基準をリードすることに期待する。

②新規性（サブコンビネーション）事例について

昨年の審査基準改訂の際に幾つかのサブコンビネーション事例が追加されたが、サブコンビネーションは、ユーザとして望まない範囲の権利形成がされてしまうリスクがあり、また、権利解釈が難しいことから当事者間の争いが増加する懸念がある。

今回の追加事例ではサブコンビネーション事例が多数採用されており、IoT 発明に対してサブコンビネーションの記載を推奨しているかのようにとられることがないよう配慮願いたい。

③進歩性事例について

全般的に進歩性の事例として問題ないとする。

④発明該当性に関する事例について

発明該当性を満たさない事例については、発明該当性を満たすための補正の示唆についても併せて記載頂けるとありがたい。

2. IoT 関連発明の審査に関して

(1) 進歩性判断

IoT 関連発明は、1 つの発明が複数の分野に関連する（農業 & 情報処理、医療 & 情報処理、行政 & 情報処理等）ことが多いと考えられ、特定の分野の知識だけでは適正な進歩性判断ができない可能性がある。関連する分野の審査官がチームで対応できる体制とするなど、適正な進歩性の判断をお願いしたい。

(2) ファセット分類導入

IoT に関するファセット分類の導入について検討されていると伺っている。先行技術サーチだけでなく、ユーザー側で特許情報を分析する際にも役立つため、IoT に関するファセット分類の導入は是非お願いしたい。

なお、新たな出願に対して IoT 関連のファセット分類を付与開始するとなれば、公開され利用可能となるまで相当の時間を要する。登録の際にも分類付与を開始するなど、早期に利用できるようご検討頂きたい。

3. その他

(1) AI、BD に関して

今後の AI 関連ビジネスの拡大を踏まえて、関連する法律問題などについて、産業の発展を考慮した上で、諸外国に遅れをとらないように検討して頂きたい。

(2) ビジネスのグローバル化にともなう課題

インターネットを利用したビジネスについても同じ問題があるが、IoT 関連ビジネスでも、センサー側でなく、サーバー側の処理に特徴のある発明についてサーバーの発明を日本で権利化した場合、サーバーを日本に配置している日本企業は特許の制約を受けるものの、サーバーを海外に配置している海外企業は自由に日本で IoT サービスを提供できてしまう問題があり、IoT 関連技術の普及拡大に伴って益々検討の必要性が高まってきていると考える。

以上