産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
第8回審査基準専門委員会
議 事 録

1. 日時・場所

日時：平成24年11月12日（月）10：00～12：00

場所：特許庁庁舎16階 特別会議室

2. 出席者

中山座長、奥村委員、奥山委員、片山委員、君嶋委員、田中委員、長岡委員

3. 議題

- (1) 第7回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂について
- (2) 「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」
の審査基準について

4. 議事内容

- (1) 第7回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂について
 - 第7回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂について、事務局から資料3に基づき報告を行った。

(2) 「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準について

- 審査対象となる範囲を拡大するという方向性は大変好ましいが、拡大の程度としては不十分である。単一性・シフト補正についてはより大幅な改善が必要であり、2004年の審査基準に戻すことを検討すべきである。当時の認識としては、2004年の単一性の審査基準をユーザーは受け入れており、不都合はなかったのではないか。

資料8の点検ポイントにおける原則と例外を逆に考えるべき。具体的には、資料8における考え方は、原則として請求項1に直列に従属する請求項しかS T Fの有無の判断をしない、例外として特定の場合にS T Fの有無を判断するというものであるが、これ

とは逆に、全ての請求項について S T F の有無を判断することを原則とし、一見して明らかに異なる技術に関する請求項については S T F を判断しないこととするべきである。

単一性やシフト補正の判断に時間をかけるのではなく、進歩性、新規性、あるいは記載要件の判断を十分に行う運用が適切と考える。EPO の審査指針のようなざっくりとした判断基準で十分なのではないか。また、日本の場合は、EPO や USPTO と異なり単一性と実体的な要件についての拒絶理由が併せて通知され、出願人にとっては単一性と実体的な要件両方に同時に対応しなければならないため、非常に大変である。この点でも、国際調和が必要ではないか。

EPO、USPTO に比べて非常に柔軟な請求項の記載ができるようになっている点は日本の強みである。その強みはぜひ保って欲しい。

- シフト補正禁止の制度そのものをなくすことから検討することはできないか、それが難しいなら、この制度を導入する前の運用にまで要件を緩和すべきである。非常に厳格に適用されているケースが多く、出願人と審査官の双方にコストがかかる非効率的な制度になっている。

この制度を導入したときの理由として、国際調和、迅速な審査、出願人間の公平性が挙げられる。国際調和は現在も十分にとれていない。また、迅速な審査という観点については、例えば分割をすれば分割した事項に対する審査は遅くなることから、最初に出願した発明の範囲全ての審査自体は遅くなる。また、分割出願を要求されると、出願人はコストを考えるので、分割出願による保護を断念することもある。実際、審査の時点ではその発明の価値は不明であり、国にとって大事な権利が失われるということも考えなければいけない。公平性の観点については、出願人によって又は技術分野によって、何が公平なのか一概には言えない。公平性を担保しようとする自体が難しいのではないか。

若い番号の請求項に重要な発明がクレームされていることを前提とした事務局案は素直には受け入れがたい。EPO のように請求項 1 に S T F がない場合はその次のものを一度全部見る、その上でどこに単一性があるのかを考えるというプロセスをとることが必要ではないか。

日本の審査官のレベルは信用しているので、日本国の産業を守るべく知的財産権を設定するという意味では、単一性・シフト補正の要件についてはザックリしたルールの方

が効率的、効果的でいいのではないか。

- きちんと決めようとするすると請求項に記載の順番により審査対象となる範囲が異なることになるのだろう。特許庁の審査官に対する統一的な基準が必要なのもわかるが疑問に感じる点もある。大企業であれば分割出願すれば大事な発明は保護できるのかもしれないが、もう一度出願費用をかけるかということになるとやはり抵抗があるのではないか。また、中小企業など、一般の出願人のことを考えると、審査対象は広めにできないものかと感じている。

迅速性については、シフト補正導入当時とは状況が変わっている可能性がある。一方で、審査官側には、非常に複雑な出願についてどう処理するのかという面もあり、バランスの問題ではある。

- 問題は特許が成立する範囲といった実体的なものではなく、審査手続はどうあるべきかという政策的な点にあると思う。基本的にはなるべく柔軟にとというユーザーの要請と、審査官の実務が回るのかということも考えて、そのバランスをとる必要があるのではないか。審査体制から見てどこまで柔軟に扱えるのかといったところの限界を探ることになると思う。

もともとこの制度が EPO と近似した発想で導入されているという点からすると、EPO との調和を図るといのは大きな 1 つのファクターにはなると思うが、EPO と日本では出願の仕方、審査の仕方について細かいところまで一致しているわけではなく、運用面で違うところもあると聞いている。その辺りも踏まえて、日本が全く同じような方向で行けるのかという点も検討する必要がある。

審査基準をきっちり書けば書くほど画一的でより公平な運用になるのかもしれないが、なかなかそれではうまくいかないところもある。結局は按配であり、少し基準を緩やかにして、審査官と出願人・出願代理人とコミュニケーションをとりながら、どこが発明のポイントであるか、例えば、請求項の下位の階層にポイントがあるなどという事情があるのであれば、ある程度柔軟な対応ができるようにしても良いのではないか。

- 資料 8（2 ページ）の「最初に発見された STF」について、図 1 では、 $A+B+C$ の C が STF である場合を示しているが、例えば E も STF だというような場合もある

とすれば、最初のCに着目する点は恣意的な感じを受ける。例えば選択肢としてSTFが2つあることを指摘して分けさせる等、どちらを審査してほしいか出願人に選択させてもよいのではないか。また、出願人の立場に立てば、AにSTFがなかった場合にA+Eを特許にしたいというように考える人もいるのではないか。A+B+CでCに新規性があるというのでは発明としては非常に小さいものになってしまうという感じを受ける。請求項1を直接引用する請求項にSTFがあるほうが特許としての価値が高いと考える。この点、工夫の余地があるのではないか。

- 資料8（4ページ）の新請求項6のA+Eについても、原則審査対象とし、例外として切る場合があるという方向性で検討すべきというユーザーの要望に対し、事務局提案は、逆に原則は直列一列で最初のほうからSTFを見ていき、例外としてA+Eも審査対象とする場合があるというものと理解している。A+Eを原則切るという方向になったときには分割出願につながるので、ユーザー側からすれば、費用及び時間の面で仕切り直しということになる。審査実務の面でそうしなければならないのであれば、それをユーザーに対してもう少し発信した方がよいと思うし、審査実務の面から運用ができないという事情がないのであれば柔軟にというユーザー側からの要望を受け入れるのが良いのではないか。
- 公平性という観点はある一定のルールを決めたらその中で自由にできるということなので、ルールさえきちんと決めれば公平性は問題とならないのではないかと思うが、実務が回らないルールとならないように確認が必要である。

以上

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁調整課審査基準室

電話：03-3581-1101 内線 3112

FAX：03-3597-7755

E-mail：[お問い合わせフォーム](#)