

産業構造審議会知的財産政策部会 特許制度小委員会 第9回審査基準専門委員会 議事録

1. 日時・場所

日時：平成25年1月10日（木） 10:00－11:00

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、田中委員、長岡委員

3. 議題

(1) 「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

事務局が提案した「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」の審査基準改訂の骨子（案）（資料5）に沿って、審査基準改訂の作業を進めることが了承された。各委員から出された意見の概要は以下のとおり。

(1) 「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

○ 事務局提案に賛成する。今後は、審査基準を書き込んでいく作業と、審査官に浸透させていく作業が必要になるが、一度できた思考回路を変えるのは大変である。前回の記載要件の審査基準の見直し後も、いまだに予測可能性がそれ程低くない電気の分野でサポート要件の拒絶理由が通知される例があるように、改訂後の審査基準が審査官全員に十分に理解されるのは難しいと感じている。審査基準改訂後は運用の検証もしてほしい。

事務局提案によると、EPOと実体的なハーモができるところまで来ており大変結構である。シフト補正の事実上の廃止に近いのではないかと感じる。単一性やシフト補正は、

審査の負担とユーザーの利便のバランスの話であり、審査官の裁量の幅が広いほうが好ましい。

○ 事務局提案を支持する。従前からのユーザーの要望である、単一性の要件の判断における原則と例外の考え方を逆にしてほしいとか、原則全ての請求項を審査してほしいというところは、改訂後の審査基準に具体的に明記されることはなさそうだが、実質上ユーザーの希望している方向と、軌を同じにしていると考える。

しかしながら、実際の運用となるとなかなか難しい。前回の単一性・シフト補正の審査基準の改訂のときも、現状のような実務になるとは想定していなかったと理解している。今回の改訂の意図が実務にしっかりと反映されるように、審査基準の書きぶりに注意するとともに、改訂後も定期的にフォローしてもらいたい。

○ できるだけ審査対象が広がるように決めていくというのは非常にいい考え方である。一方、事務局提案では、STFが全くなく、請求項1に係る発明が権利化し得ないようなものであっても、これをベースにして審査対象となる範囲が決まることになる。非常に投機的な請求項1が記載されて幅広い発明が請求項1に従属する形で一の願書で出願される恐れや、シフト補正についても同様に投機的な請求項に基づいて補正がなされることの懸念に対してしっかりと対応できるのか。

○ 示された事例における判断の結論について異論はない。ただ、結論に至る過程において、STFの有無を判断基準の1つにするところに如何なる意味があるのか素朴な疑問が生じる。

○ 単一性やシフト補正は、実体的な瑕疵ではなくて、特許審査の効率という観点から導入されているので、全てを審査対象としてほしいとのユーザーの要望と特許庁の審査負担との調和点を探ることだと思う。今回の事務局提案によれば、従来と比べてかなりユーザーフレンドリーになり、かつ特許庁の負担もそれほど増えないというところで落ち着くではないか。

○ 今回の事務局提案は、前回の議論を踏まえて、効率性を考えつつもユーザーの意見に

耳を傾け、柔軟な対応ができるような審査基準になるものと考えてるので、これを支持する。

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](#)