

## 特許・実用新案審査基準の位置付けについて

平成20年11月5日

特 許 庁

## 1. 特許・実用新案審査基準の位置付け

特許・実用新案審査基準(以下「審査基準」という。)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。

また、審査基準を参照することにより、審査官は、特許法の趣旨に沿った出願の審査を一層公平妥当かつ効率的に行うことが可能となり、他方出願人も、特許要件や補正の適否等の判断基準をより正確に把握できるため、明細書の作成や拒絶理由通知への対応に際して、より適切な手続ができる。

このような審査基準の位置付けについては、米国特許商標庁の The Manual of Patent Examining Procedure や 欧州特許庁の Guidelines for Examination in the European Patent Office のそれとほぼ同様である。<sup>1</sup>

## 2. 審査基準の概要

審査基準は、明細書及び特許請求の範囲、特許要件等、審査に必要な項目について、特許法等の関連する法律の適用についての基本的考え方を、事例等を示しつつまとめたものである(参考資料1 1. 参照)。

<sup>1</sup> 欧米での審査基準(Manual, Guidelines)の位置づけ

①米国特許商標庁

“This Manual is published to provide U.S. Patent and Trademark Office (USPTO) patent examiners, applicants, attorneys, agents, and representatives of applicants with a reference work on the practices and procedures relative to the prosecution of patent applications before the USPTO. It contains instructions to examiners, as well as other material in the nature of information and interpretation, and outlines the current procedures which the examiners are required or authorized to follow in appropriate cases in the normal examination of a patent application. The Manual does not have the force of law or the force of the rules in Title 37 of the Code of Federal Regulations. (中略) Examiners will be governed by the applicable statutes, rules, decisions, and orders and instructions issued by the Director of the USPTO and other officials authorized by the Director of the USPTO.”(Forward, Manual of Patent Examining Procedure, Sep. 2007)

②欧州特許庁

“The Guidelines are intended to cover normal occurrences. They should therefore be considered only as general instructions. The application of the Guidelines to individual European patent applications or patents is the responsibility of the examining staff and they may depart from these instructions in exceptional cases. Nevertheless, as a general rule, parties can expect the EPO to act in accordance with the Guidelines until such time as they – or the relevant legal provisions – are amended. (中略)

It should be noted also that the Guidelines do not constitute legal provisions. For the ultimate authority on practice in the EPO, it is necessary to refer firstly to the European Patent Convention itself including the Implementing Regulations, the Protocol on the Interpretation of Article 69 EPC, the Protocol on Centralisation, the Protocol on Recognition, the Protocol on Privileges and Immunities and the Rules relating to Fees, and secondly to the interpretation put upon the EPC by the Boards of Appeal and the Enlarged Board of Appeal. (3.2, 3.General Remarks, General part, Guidelines for Examination in the European Patent Office, Dec. 2007)

また、本審査基準については、従来、制度改革、新たな判例、新たな技術の進展、国際情勢の変化等に応じて迅速に見直しを行い、改訂の際には原則パブリックコメントを募集することにより、審査における確かつ統一的な判断や、特許制度の適正な運用を担保してきた（参考資料1 2. 参照）。

### 3. 審査基準の点検の必要性

審査基準が特許性判断の具体的判断基準として審査官のみならず審判や裁判においても尊重され、また逆に、審判の審決や裁判の判決が審査基準に反映されることとなれば、出願段階から権利取得後まで一貫した判断がなされることとなり、特許権取得に対する予見可能性や特許権の安定性向上が期待できる。

また、審査基準には、技術、産業、社会の動向を適時に制度運用へ反映させ、特許法の適用に関する指針を明確化する手段としての役割が期待され<sup>2</sup>、実際にそのような機能を果たしてきた。また一定の制約はあるものの、国際調和への取組において各国制度・運用を比較・調和させていく際にも、審査基準がその手段の一つとなり得る。

ただし、審査基準改訂の必要性やその方向性を検討するにあたっては、あるべき姿について多面的な議論がなされる必要があることは言うまでもない。

したがって、審査基準についても外部有識者による総合的な点検を受け、かつ、改訂の際には原則パブリックコメントを募集する、といった手続の一層の透明性を担保することが必要である。

以上の観点から、審査基準を審査基準専門委員会において定期的に点検することとする。

---

<sup>2</sup> 「特許庁が特許制度を運用するに当たっては、特許法の解釈についてできる限り確定的な見解をもって望み、これがいたずらに変更されることのないよう努めるべきことは行政の安定性、信頼性の要請からして当然であるが、従来の特許法の解釈あるいはこれに基づく実務の運用に誤りがあると判断するに至ったときは、これを変更するのに必ず法改正措置を経なければならないものではなく、むしろ速やかに正しい解釈に基づく運用を行うべきであり、その適否は、究極的には変更された法解釈に基づいてなされた審決その他の行政処分についての司法審査によって判断されるものであるから、これによって特許出願人その他関係者に不測の損害を与えることにはならない。」（東京高判昭 61.5.29（昭和 59（行ケ）285））