

# 審査基準の見直しについて

調整課 審査基準室長 滝口 尚良

## 1. はじめに

私たち審査官が日常的に参照する審査関係資料として、特許・実用新案審査基準（以下「審査基準」といいます。）、審査ハンドブック等があります。

今回、これらの見直しの検討を始めましたので、その概略を御紹介したいと思います。

なお、審査基準の改訂は、審査基準専門委員会WGの議論を経て行われるものであり、以下に紹介する内容は、そうした議論を予断するものではないこと、筆者の個人的な見解が含まれていることを予めお断りしておきます。

## 2. 審査基準の見直しについて

### (1) 審査基準とは

私たち審査官が特許出願の審査において日常的に参照する審査基準とは、どのようなものでしょうか。

第1回審査基準専門委員会の配布資料5において、審査基準の位置付けについて、以下のように説明されています。

「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、より適切な手続きができる。

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。」

このように、審査基準は、審査における特許法等、関連する法律を適用するための一般的な指針としてだけでなく、出願人が特許庁における実務の理解を深めるためにも広く利用されているものであり、海外の特許庁においても、同様の位置づけとなっています。

### (2) 審査基準の見直しの必要性について

現在の審査基準の原型は、昭和40年代に作成された一般基準や産業別基準等を整理、統合する形で、平成5年に形作られました。これまで、審査基準は、法律改正やユーザーニーズの変化に応じる形で、部分毎には多くの改訂を重ねてきており、昨年7月の「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」の改訂が25回目の改訂になります。しかしながら、審査基準の全編にわたる見直しは十分に行われてきていませんでした。

また、審査基準は、審査官の審査における判断基準を示すとともに、出願人による特許管理等の指標としても十分役割を果たしてきたといえると思いますが、他方、ユーザー等からは、現在の審査基準に対して、さまざまな意見が寄せられています。

今回、この10年来の最重要課題の一つとして取り組んできた一次審査通知までの期間（FA期間）の短縮への取組が目標の通り平成25年度末に達成されたこともあり、審査基準等の在り方に関するユーザーの意見を踏まえつつ、審査基準等を見直すこととしました。

### (3) ユーザーの意見

これまで、ユーザー団体との意見交換や企業コンタクト等を通じて、審査基準に対する意見を聴取してきました。また、産業構造審議会知的財産分科会第4回会合で提示された「とりまとめ(案)」に対するパブコメに対して、次のような意見が寄せられました。この意見は、これまでユーザーから寄せられてきた意見を包括的に提示する内容となっています。

- 複雑で理解しにくい審査基準の在り方などを見直して国内外の制度ユーザが理解しやすい、簡潔明瞭な審査基準に再構築し、英文で発信するとともに審査基準の理解を助けるような事例を充実させる。これは「新興国へのわが国審査手法の浸透」のためにも必要であり、これを通じて日本のユーザが新興国での権利化しやすい環境を作ることに資する。
- 本取組みにおける「特許の審査基準の見直し」につきましては、現行の審査基準が難解で分量が膨大になっていることから、基本的な考え方が理解し易く簡潔・明瞭な記載・構成に再編成して頂くと共に、特許審査ハイウェイ等の国際的な審査協力を有効に推進するためにも、海外において我が国での審査実務の信頼性が醸成できるように、審査基準の基本的な考え方がロジカルで分かりやすく海外の特許関係者に受け入れ易いものとして頂くことを希望します。

### 3. 審査基準等の改訂の方向性

審査基準等の改訂の内容については、今後、審査基準専門委員会WGで議論されて決定されていくこととなりますが、上記のようなユーザの意見を踏まえると、次のような改訂の方向性が考えられると思います。

- 審査基準の記載を全編にわたって見直し、より分かりやすいものにする。
- 審査基準を理解する上で有用な事例や裁判例を充実化する。

以下に、上記改訂の方向性について説明します。

#### (1) 審査基準の記載を分かりやすいものにする。

審査基準は、法改正やユーザニーズに応えた改訂が何度も行われ、内容の充実化が図られてきました。

しかしながら、上記ユーザの意見にみられるとおり、現行の審査基準に対しては「複雑で理解しにくい」、「難解」との評価があることも事実です。また、審査基準室では、毎日、庁内外から審査基準に関する数多くの問合せを受けていますが、その一端は、審査基準の記載のわかりにくさに起因するものも見受けられます。

こうした点を踏まえると、審査基準の改訂に当たっては、審査基準の採用する基本的な考え方(実体審査の原理・原則)が明確に理解できるような記載にしていくことが必要であると考えます。他方、審査基準が、審査官が毎日直面する出願の審査の結果を一義的に導き出す役割を果たすことは、そもそも困難です。出願の審査は、だれが行っても同じ結果となるよう単純な作業ではないからです。しかしながら、審査の結果導き出された結論は、合理

的、論理的であり、出願人をはじめとするユーザに受け容れられるものである必要があります。審査基準は、審査における「物差し」としての役割を果たしていくことができるよう、その基本的な考え方(実体審査の原理・原則)を明確に提示することが求められると思います。

また、経済のグローバル化に伴い、一つの発明が複数国で出願され審査されることが多くなってきています。特許制度は、属地主義をとっているため、各国が独立に審査を行い、特許を付与するかどうかを決定することとなっていますが、特許審査ハイウェイ(PPH)等にも見られるように、他国の審査結果も参照、尊重しながら審査が行われています。JPOの審査官の審査結果が他国においても受け容れられていくための一つの施策として、審査の判断の指標となる審査基準の内容を海外、特に新興国へ発信していくことが重要です。

そのためには、我が国の審査基準の考え方が論理的で分かりやすく、国際的に通用し、海外のユーザにも理解されやすいものとする必要があります。実際に、国際審査官協議等で海外特許庁の審査官に対して日本の審査基準について説明する機会があった審査官からは、審査基準の英語版に記載されている内容が海外の人に理解されづらい、そもそも審査基準の内容が日本語でも不明確な部分がある等の理由で、審査基準を理解してもらうのに苦労したとの意見も聞かれます。したがって、海外への日本の審査基準の発信にあたっては、日本語での内容の明確化に加え、外国語に翻訳されることも意識した構成・記載とすることが肝要と考えます。

#### (2) 審査基準を理解する上で有用な事例や裁判例を充実化する。

現行の審査基準においても、各項目ごとに、事例や裁判例が掲載されています。しかしながら、事例については、技術分野に偏りがあるのではないかと、否定的な判断をサポートする事例ばかりが挙げられているのではないかとといったユーザの意見がありました。また、裁判例については、ユーザからは、掲載されているものは古いものが多い、どのような意図で引用されているのか不明であるとの意見がありました。

審査基準において、事例や裁判例は、審査基準の考え方の理解を助ける重要な役割を果たすものです。上記の意見も踏まえつつ、審査基準の改訂に当たっては、審査基準を理解する上で有用な事例や裁判例を充実化させていくことが必要であると考えます。また、事例や裁判例については、新たな技術の進展や裁判例の蓄積に伴い、不断に、適時・適切に、その充実化を図っていくことも重要であると考えます。

### (3) 他の審査関連資料の改訂について

審査基準の改訂に伴い、審査基準と審査ハンドブックの関係・役割を整理しながら、審査ハンドブックについても改訂を行っていく予定です。

また、国際調査報告及び国際予備審査報告作成時に参照されるPCTハンドブックは、対外的に公表されていませんが、管轄の拡大等に伴い、我が国における国際段階の審査を広く理解・信頼してもらうためにも、今後、公表を前提としてその内容の見直しを行っていく予定です。

## 4. おわりに

審査基準等の改訂に向けて、4月から新たに8名の審査官が審査基準室に着任しましたが、改訂作業は、まだ端緒に就いたばかりです。事例の充実化に当たっては、各部の審査官の協力を仰ぐこともあると思いますが、積極的に協力して頂けると幸いです。

上記改訂の方向性については、総論として賛同されるものの、実際に改訂作業を進めていく中では、種々の困難に直面することもあるかと思いますが、庁内外のユーザーの意見に耳を傾けながら、改訂作業を進めていきたいと思えます。

## profile

滝口 尚良 (たきぐち なおよし)

平成元年4月に特許庁に入庁。平成5年4月に特許審査第四部塑性加工(現在のプラスチック工学)審査官に昇任。その後、制度改正審議室併任、有機化学審査官、ジョージワシントン大学留学、司法制度改革推進本部事務局への出向、審判第25部門審判官、審判企画室長、生命工学審査監理官等を経て、平成25年7月より、審査基準室長。