



一般社団法人ビジネス機械・情報システム産業協会
〒108-0073 東京都港区三田 3-4-10
リーラヒジリザカ 7階
電話：03-6809-5010
FAX：03-3451-1770

2015年8月6日

「特許・実用新案審査基準」改訂案（平成27年7月） に対する意見書

特許庁 御中

今般公表されました、「特許・実用新案審査基準」改訂案につきまして、一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会では、会員からの意見募集を行い、協会内の組織である知的財産委員会にて検討を行いました。

その結果として以下（全5頁）の意見を提出させていただきます。是非ともご検討の程、よろしくお願い申し上げます。

一般社団法人 ビジネス機械・情報システム産業協会
知的財産委員会

No	記載箇所		テーマ	ページ数	該当箇所	意見内容	意見理由
	部	章 節					
1		第2章 第3節 3.2.1(2) c	拒絶理由通知	6	通知した拒絶理由は解消されていないものの、拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断し、出願人と意思疎通を図った結果、合意が形成されたときに通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とすることができる。	①『通知した拒絶理由通知は解消していないものの、解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合』の記載に関して、どのような場合を想定しているのか具体例を示し明確にして頂きたい。	どのような場合が該当するのか、当該記載からは具体的に把握することができない。
						②『出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断し、出願人と意思疎通を図った結果』の記載に関して、「合意が形成できる見込み」とはどのように判断されるのか、具体例を示して頂きたい。	どのような場合が該当するのか、当該記載からは具体的に把握することができない。
2	第I部	第2章 第5節 3, 3(3)	査定	1	ただし、通知した拒絶理由が解消されていない場合であっても、その拒絶理由を解消するために出願人がとり得る対応を審査官が示せる場合であって、その対応をとることについて出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断されるときは、出願人との意思疎通を図り、合意が形成されれば拒絶理由を通知する。	①『通知した拒絶理由通知は解消していないものの解消するための対応を審査官が示せる場合』と②『出願人との間で合意が形成できる見込みがあると判断されるとき』の記載に関して、具体化して頂きたい。	どのような場合が該当するのか、当該記載からは具体的に把握することができない。
3				2	(3) 拒絶査定をすることが出願人にとって「不意打ち」とならないかについて慎重に検討する。通知した拒絶理由にとらわれて、無理な拒絶査定をしてはならない。	「出願人にとって不意打ち」とはどのような場合が該当するのか、具体例を示して頂きたい。	当該文言は従来の審査基準には無く、どのような場合が該当するのか、当該記載からは具体的に把握することができない。
4		第2章 第8節 2.3	出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め	2	本願の審査を担当する審査官が変更されても、変更後の審査官は、審査の継続性を維持、確保する運用がなされるように留意する。もし、変更前の審査官と異なる判断をする場合は、出願人に対して「不意打ち」とならないよう、拒絶理由通知又は拒絶査定をする前に、必要に応じて、出願人との意思疎通を図る。	「必要に応じて」の文言を削除し、下記の文言を追加頂きたい。「出願人との意思疎通を図り、出願に対して応答の機会を与える。ただし、変更後の審査官の判断が変更前の審査官と異なる判断となる場合であっても、当該異なる判断が「不意打ち」とならず、かつ拒絶理由を通知する場合はこの限りではない。」	審査官の変更により、変更前の審査官と変更後の審査官との間で判断が異なる判断をすることは、結果として出願人に不要な対応（審査官の変更がなければ生じなかったはずの対応）を強いることとなり、好ましくない。このため、「必要に応じて、」意思疎通を図るのではなく、原則、出願人との意思疎通を図るべきである。一方、異なる判断をする場合であっても、出願人にとって「不意打ち」ではなく、さらに応答の機会が与えられる場合は、必ずしも意思疎通を図る必要は無いと考える。

5	第Ⅱ部	第1章 第1節 2(2)	実施可能要件	2	(注)「技術常識」とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術及び慣用技術を含む。)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。	技術常識の考慮判断に示されている「当業者の注目度」は、具体的にどの程度の注目度を意図しているのか、具体的に示して頂きたい。	「当業者の注目度」の文言の意味するところが、当該記載から具体的に把握できない。
6		第2章 第3節 4.2	明確性要件	16	以下に、サブコンビネーションの発明を他のサブコンビネーションに関する事項を用いて特定しようとする記載がある場合において、発明が不明確となる類型を示す。	発明が不明確となる類型だけでなく、不明確にならない類型についての例示も審査基準に追加頂きたい。	
7		第2章 第3節 4.2(2)	明確性要件	16	明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、他のサブコンビネーションに関する事項によって、当業者がサブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない結果又はどのように特定されているのかを明確に把握できない結果、発明が不明確となる場合	他のサブコンビネーションに関する事項によって、サブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない理由、どのように特定されているのかを明確に把握できない理由を具体的に説明して頂きたい。	
8		第2章 第3節 4.2(2)	明確性要件	16	例1	(2)「明細書及び…不明確となる場合」の表現の見直し、又は16,17頁の「例1の(説明)」に関して補足の説明すべきである。	例1の場合、「プリンタ」は、「他のサブコンビネーション」に該当し、インカートリッジと組み合わされた場合には「コンビネーション」にも該当する。このため、結果として、4.2.(2)の例示としては理解しにくい例となっている。
9		第2章 第3節 4.2(2)	明確性要件	16	例1	例1は混乱を招く可能性があるから、例1の掲載をやめるか、別の例に変えるべきである。	① 請求項に関して 本事例の請求項では、「突出した複数の検出スイッチに対向するカートリッジ底面に、検出スイッチを押圧する押圧部と検出スイッチを押圧しない非押圧部が設けられていること」が特定されており、他のサブコンビネーションに関する事項(本体要件(=本事例では、インカートリッジ装着部に設けられた検出スイッチ))との関係で、当該押圧部と非押圧部の"機能"や"用途"が明確に規定されている。また、本事例の前提として明細書および図面にも押圧部と非押圧部の説明が記載されているものと考えられ、当業者であれば一層明確に発明の範囲を理解できる。従って、こうしたサブコンビネーション発明の範囲は不明確ではない、と解することも可能であって、当該解釈に特段の違和感もない。

10	第Ⅱ部	第2章 第3節 4.2(2)	明確性要件	16	例1	例1は混乱を招く可能性があるから、例1の掲載をやめるか、別の例に変えるべきである。	<p>② 説明に関して 特許庁案の説明の欄では、「インクカートリッジが部分的に凸部を有していても、プリンタのインクカートリッジ装着部の構造や、検出スイッチの形状又は立体配置によって、当該凸部が『押圧部』になることもあれば、ならないこともある」と記載されているが、これは明確性要件の判断理由としては不適切である。なぜならば、この理由付けは、当該請求項の明確性要件の判断というよりは、実物のカートリッジの侵害成否判断のことを述べているように見えるからである。すなわち、実物のインクカートリッジ装着部側の構成（他のサブコンピネーションに関する事項）によって、その実物カートリッジがクレーム要件を満たすこともあれば満たさないこともあるから、当該サブコンピネーション発明は不明確である、ということの意味しているように解される。しかしながら、仮に、インクカートリッジ装着部側の構成（他のサブコンピネーションに関する事項）によって、その実物カートリッジがクレーム要件を満たすこともあれば満たさないこともあるとしても、それは明確性要件の判断とは何ら関係のないことである。特許庁が意図している意味は異なるのかもしれないが、少なくとも、現在の記載は、明確性要件判断と侵害成否判断が混在しているように誤解してしまうから、理由付けとしては適切ではない。加えて、説明の欄には、『凸部』云々と記載されているが、請求項には凸部が記載されていないから、この点でも当該理由付けは分かりにくい。</p>
11		第2章 第3節 4.3.2	明確性要件	19	4.3.2.物の発明についての請求項にそのものの製造方法が記載されている場合	<p>① 事情（i）（ii）に該当するか否かの具体例を審査基準に記載すべきである。 ② PBPクレームに該当するか否かの類型及び具体例を審査基準に記載すべきである。</p>	「ブラバスタチンナトリウム事件」判決の内容が単純に記載されているだけであるため、4.3.2の記載は具体性を欠く。

12		第2章 第2節 3.2.2(1)	進歩性	10	ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合	「ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合」の具体例を審査基準に記載すべきである。具体例を提示できないのであれば、「ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合は、請求項に係る発明の進歩性は否定される。」を審査基準から削除すべきである。	「ただし、阻害要因を考慮したとしても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理付けられた場合」がどのような場合なのか不明瞭である。
13	第Ⅲ部	第2章 第4節	特定の表現を有する請求項等についての取り扱い	9	4.1.1<例1> 検索ワードを検索サーバに送信し、返信情報を検索サーバから直接受信して検索結果を表示手段に表示するクライアント装置であって、前記検索サーバは前記返信情報を暗号化方式Aにより符号化した上で送信することを特徴とするクライアント装置	「復号手段」をクライアント装置が有することは、検索サーバー、つまり、「他のサブコンビネーション」によつてのみ特定できる事項ではない。従つて、この様な例は、構成が不明確として扱うべきであり、サブコンビネーションの事例としては不適切である。	
14		4.1.1, 4.1.2, 4.2		9-10	4.1.2「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であつて、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない場合は、審査官は、「他のサブコンビネーション」に関する事項は、請求項に係るサブコンビネーションの発明を特定するための意味を有しないものとして発明を認定する。	「他のサブコンビネーション」に関する事項が、「他のサブコンビネーション」のみを特定する事項であつて、請求項に係るサブコンビネーションの発明の構造、機能等を何ら特定していない理由を、具体的に説明して頂きたい。	

15	第Ⅲ部	第2章 第4節 4.1.1, 4.1.2, 4.2	特定の表現を有する請求項等についての取り扱い	11-13	4.2 新規性又は進歩性の判断	「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明（カートリッジ発明）に対する審査基準の適用について」（以下、「カートリッジ発明に対する審査基準の適用について」）の第6頁及び第8頁に記載されている各「（カートリッジ発明に適用する際の留意点）」の内容に基づいて、4.2 新規性・進歩性判断の基準の記載を明確化するか、又は、当該内容を事例若しくは補足説明として、審査基準又は審査ハンドブックに盛り込むべきである。	産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会審査基準専門委員会ワーキンググループ第6回（平成27年7月3日）の配布資料3「審査基準の主な改訂事項一覧」の第14項によれば、今般の改訂の4.2の内容は、従前、「装着すべき装置本体に関する記載により特定される物の発明（カートリッジ発明）に対する審査基準の適用について」（以下、「カートリッジ発明に対する審査基準の適用について」）が公表されていたところ、これをカートリッジ発明以外の他の分野にも一般化したものと思料される。しかしながら、今般の4.2の内容は、「カートリッジ発明に対する審査基準の適用について」において記載されている留意点の内容を十分に反映したものと言えず、運用の変更等の誤解を招く恐れがある。具体的には、「カートリッジ発明に対する審査基準の適用について」の第6頁及び第8頁に記載されている各「（カートリッジ発明に適用する際の留意点）」の内容が、審査基準改訂案の4.2においては、一般化を超えて、極めて簡略化され又は省略されている。
16	第Ⅳ部	第1章 3.2(2)	補正の要件	4	図	図中の補正時期にて表記されている「第50条の通知」の記載を、「第50条の2の通知」にすべきである。	誤記。
17	第Ⅵ部	第1章 第1節 2.2	特許出願の分割の要件	3	ただし、原出願の明細書等について補正をすることができる時期に特許出願の分割がなされた場合は、(要件 2)が満たされれば、(要件 3)も満たされることとする。	どのような時期に要件 2 のみを考慮すれば良いか、要件 3 を考慮しなければならないのか、図等を用いて説明すべきである。	以前の審査基準と比較して、今回の説明は簡素化されすぎている感があり、結果として以前の審査基準よりも理解しにくくなっている。