

特許庁の審査の改善案

I . 審査官に進歩性がないことの一応の立証の責任を負わせるべきである

進歩性がないことの一応の証明をする責任を審査官に負わせるべきである。

現在、出願人が本願発明と引用例との差異を説明しなければならなくなっている。このことにより、審査官が引いた引用例が関係ない場合でも、出願人に負担がかかってしまう。

審査官が、関係のない引用例を引いた場合にも、出願人が本願発明と引用例との差異を検討しなければならないのでは、実質的には出願人が審査行為の一部を負担しているのと同様の状態になることもある。

審査官に、進歩性がないことの一応の証明をする責任を負わせることが重要である

II . 審査官を増員すべきである

審査の迅速化を考えすぎると、審査官が関係ない引用例をとりあえず引いて拒絶をするという事態が起こる危険がある。

しかし、審査が拙速になることは、出願人の利益にならない。

審査の需要が増大しているのであるから、審査官を増員することが必要である。

人員の増員が十分でないのに、無理に審査を迅速化をしようとするれば、審査実務に大きな歪が生じうる。これは、発明の適正な保護がなされない危険を生み、日本の国益を損なうことになる。

人員を十分に確保して、審査官が丁寧に申請を検討できるようにすべきである。

III . 従属項も丁寧に審査できる体制を作るべきである

現在は、実質的に独立項しか審査せず、従属項の審査がおざなりになっている場合がある。しかし、請求項ごとに異なる発明なのであるから、従属項の審査をおざなりにすることは、許されないはずである。

クレーム1つ1つについて、個別に特許できるか否かを判断すべきである。第1回目の拒絶理由通知の段階で、個々の請求項について詳細に検討し、たとえば、請求項3、4、8、10が特許できるというように、出願人に示すべきである。そうすれば、出願人としても、より広い権利を目指すか、他の請求項を削除して早期に権利化するかを選択でき、発明の適切な保護により、日本の国益が増進される。

なお、独立項の発明が A、B、C、D という要素を有し、従属項がそれに E という要素を足している場合、従属項の発明は E だけではない。あくまでも、A、B、C、D、E の組み合わせが従属項の発明である。

そうであれば、従属項については、要素 E について進歩性がないことを言うだけでは足りないはずである。

各請求項ごとに、A、B、C、D、E という全体の構成について、容易に想到できたかどうかを丁寧に見ていくべきである。

そして、容易に想到できたことにつき一応の証明ができない従属項については、第 1 回目の拒絶理由通知の段階で、特許できることを示すべきである。

著作権者 会員 I D373 投稿受領 2 月 4 日