



シリーズ

Pharmistrial～薬化材分野の特許想

第31回 特許審査基準の改定の方向性

[ケミカル推進事業部]

リニューアルのお知らせ

医薬・化学・材料特許の論点を中心に、この10年30回、本連載を続けて参りましたが、10年を区切りとして次号から内容を一新いたします。

リニューアル後は、薬化材分野に限らず「えっ、そうだったの!」「なるほどねえ」という特許の話題をお届けする予定です。執筆担当者が「足で稼いだ」新鮮な話題を提供いたしますので、お楽しみに!

特許審査基準の改訂の方向性

「薬化材分野の特許想」の最終回となる本号では、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」で進められている、特許・実用新案審査基準の改訂の方向性について報告いたします。

上記ワーキンググループでは「審査基準全編にわたって記述を一から見直す」ことを目標に審議が進められており、進捗は以下のサイトで公開されています。
http://www.jpo.go.jp/shiryu/toushin/shingikai/shin_sakijyun_menu.htm

平成27年1月23日に公表された資料によれば、「動機づけ」、「技術分野や課題が異なる主引用発明」、「周知技術の論理づけ」、「後知恵」、「最適材料の選択・設計変更など」、「阻害要因」、「二次的指標」等について、審査基準改訂の方向性が示されています。この中のいくつかを取り上げます。

【動機づけ】

現行審査基準では、①技術分野の関連性、②課題の共通性、③作用、機能の共通性、④引用発明の内容中の示唆、を検討するとされていますが、①～④の1つだけでいいのか、総合考慮するのか不明です。そこで、改訂案では、「総合考慮」を明記し、特に、「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の他の動機づけとなり得る観点も併せて考慮しなければならない旨を記載する、とされています。

「技術分野が同じだから」という理由だけで文献の組合せが可能であるとする拒絶理由に対して、応答が容易になると思われます。

【技術分野や課題が異なる主引用発明】

主引用発明の選択の方法については「審査の進め方」には記載あるものの、「新規性・進歩性」審査基準には記載がありません。これに対して、改訂案では、本願発明とは技術分野又は解決すべき課題が大きく異なる主引用発明を選択した場合、(1)論理づけが困難になりやすい、(2)より慎重な論理づけが必要になる、と明示するとされています。

「課題の共通性がなく主引用例が引例として不適である」という反論が可能になると思われます。

【最適材料の選択・設計変更など】

現行審査基準では、「最適材料」「数値最適」「均等物置換」「設計変更」は、通常の創作能力の発揮とあるだけで、副引例を主引例に適用する際に「設計変更」等という概念は使っていませんが、改訂案では、副引用発明を主引用発明に適用する際に、当業者の通常の創作能力の範囲内での設計変更等を行いつつ、当該適用を行う場合もあり得ることを明確化する、とされています。

改訂の多くが、進歩性のレベルを引き下げる方向であるのに対して、本件は引き上げる方向に働く可能性があります。本願発明「A+B」、引例1「A」、引例2「B」であるときに、引例1+2では本願発明になりませんが、「B'→Bの設計変更が容易」と判断され、引例1と2は組合せ可能と判断され、本願が拒絶される可能性があると考えられます。

ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

以上
(弁理士・清水義憲)