

3

期待に応えた的確な審査

科学技術創造立国を標榜する我が国において、新たな事業や新製品開発の成否を担い、国際競争力を確保しうる重要な特許出願が近年増加している。更に、特許侵害訴訟も年を追って増加する中、その訴訟の結果である損害賠償額についても、1998年10月の東京地方裁判所における30億円をはじめとした高額損害賠償訴訟が相次いでおり、特許の価値は急速に高まりつつある。

こうした特許の価値が高まる中、とりわけ経済的価値の高い技術や企業経営に大きな影響力を与える技術等に関する特許権については、事業の実施や権利行使に際して、権利の無効や権利範囲の変動が生じた場合の特許権者に及ぼす影響が甚大であることを踏まえ、後に異議申立や無効審判などによって審査の結果が覆ることのない安定したものであることが望まれる。

また、その権利付与にあたっては、革新的技術開発を促し、単なる過当な出願競争を抑え、併せて、第三者の正当な実施や経営を阻害せぬよう、新規性・進歩性等の要件を重視した審査が求められており、こうした要請が前々項で示した進歩性の厳格化を求める我が国産業界の声に繋がっている。

これらの要請は、特許行政の普遍的使命である的確な審査への一層の期待の現れであり、特許庁は、こうした期待に応えるべく、2000年12月に、新規性・進歩性の判断基準の明確化を内容とした「特許・実用新案 審査基準」の大幅な改訂を行ったところである。かかる審査基準の改訂を含め、一層の的確な審査に資するよう以下の施策を実施している。

① 審査基準の改訂

従前の審査基準が進歩性の判断にあたり審査官に過度な挙証責任や指摘責任を課しているとの指摘や裁判所の近時の判例等を踏まえ、2000年12月に、進歩性の判断をより柔軟かつ弾力的に運用し得るよう「論理づけ」に関する基準を改訂した。また、この際、多様な発明の表現形式に適切に対応し得るよう明細書の記載要件の基準もより明確化した。

② 先端技術の的確な保護（コンピュータ・ソフトウェア関連発明、遺伝子関連発明）

2000年12月に、汎用コンピュータ等を利用した新しいビジネス方法に関連する発明への関心の高まりや、デジタル情報の流通形態の変化を背景としつつ、国際的な運用の調和に向け、コンピュータ・ソフトウェア関連発明に関する審査基準を改訂した。また、1999年10月に、DNA（断片、完全長）、SNPs（個体差の要因となる一塩基多型）等の発明について、その実施可能要件や進歩性等に関する具体的判断事例を示した「遺伝子関連発明の審査の運用に関する事例集」を公表した。

③ 先行技術調査環境の充実

ビジネス方法特許や遺伝子関連特許などの新たな技術分野への対応及び国際的な先行技術調査を効率的に行うために、庁内データベースの充実や検索機能の改善及び有料オンライン・データベースの利用を拡張している。

④ 海外特許庁との連携、審査官交流の実施

他国特許庁との先行技術調査や審査結果の相互利用に向けて、審査に対する信頼性を相互に醸成すべく、審査官交流を実施している。2000年度は欧州特許庁、イギリス特許庁、ドイツ特許商標庁、韓国特許庁との間で実施した。

⑤ 技術動向調査の利用

全産業分野及び個別産業分野別の技術について、特許出願の動向を調査分析し、的確な審査の実施に反映させている。

⑥ サーチ戦略ファイルの作成

個々の審査官の知識を組織の知識として継承すべく、技術分野毎に、先行技術調査（サーチ）を的確に行うために必要な情報・ノウハウを整理した「サーチ戦略ファイル」を作成している。

⑦ 先行技術文献開示義務制度の検討に着手

出願人と審査官による先行技術調査の重複を排除するとともに、先行技術との対比による特徴構成を明確にし、更には、意思疎通の円滑化による審査の処理促進を図るため、特許を受けようとする発明に関する先行技術のうち、出願人が出願時に知っている文献を明細書に記載しなければならないとする先行技術文献開示義務制度の導入を検討している。この先行技術文献開示義務制度の導入については、産業構造審議会知的財産政策部会の下に設置された法制小委員会において議論され、その方向性が示されたところである。