

[日時] 2022年12月17日(土) 10:00-11:30

[場所] zoomによるオンラインセミナー

[講師] 安井英己 特許庁審査官(距離計測)、技術士(電気電子部門)

[講演タイトル] 特許審査における苦勞

[概要] 特許審査の業務の一端と、審査業務における苦勞点等を紹介。

(1) 審査の概要

特許出願の願書における「特許請求の範囲」には、発明の内容が明確に分るように、かつ「発明の詳細な説明」に記載したものを記す必要がある。

「発明の詳細な説明」の記載はその発明が実施できるほどに明確である必要がある。

(2) 記載要件の審査について

審査においては、発明の理解と発明の認定を行う過程で記載要件の判断を行う。

「特許請求の範囲」の記載において、上位概念化と不必要な限定要素の除去の行き過ぎ等があると、技術的に不成立な部分がある、技術要素相互の関係が不明である、課題が解決できない等の記載となり得る。

審査を行う上では、不明確な記載の根拠や出願人の意図を想定し、拒絶理由を解消する方法を考えることに時間を要することもある。

自身の経験から、明細書等を明確で充実した内容とするために、発明者、知財部員及び代理人の協力が重要と思われる。

(3) 進歩性の審査について

審査においては、請求項に係る発明の認定、先行技術調査、引用発明の認定、請求項に係る発明と引用発明との対比、進歩性の否定の論理付けの構築を行った後に進歩性の判断を行う。

審査を行う上では、如何に正しく請求項に係る発明と引用発明の技術を認定するか、如何に誰でも理解できるような論理付けを行うか、如何に分かり易く出願人側に判断過程を伝えるかを重視している。

審査官の判断過程を出願人側に伝える方法には、拒絶理由通知に加え、有効なコミュニケーションの機会として出願人側との応対や面接もある。

(4) 特許庁のAI活用の紹介

特許審査における人工知能AIの活用には、分類付与において外国語の特許文献の分類情報の推定や、先行技術調査のツールとして、関連性の高い図面を有する文献の優先的な提示、審査対象案件との類似度に関するスコア順の表示等がある。

[参考図書等]

- ・「2022年度知的財産権制度入門テキスト」、特許庁ホームページより
- ・「特許審査の実務」、千本潤介著、(株)中央経済社
- ・「特許明細書の書き方」、伊東国際特許事務所編、(一般財団法人)経済産業調査会
- ・「特許庁における人工知能(AI)技術の活用に向けたアクション・プラン(令和4~8年度版)」、特許庁ホームページより

[主な質疑と応答]

Q: 記載要件だけで拒絶になるか。

⇒ 通常は記載要件の審査と新規性・進歩性の審査とを並行して行う。

Q: 発明者が代理人にインプットする時に気を付けると良い観点は何か。

⇒ できるだけ情報を揃えて伝え、そして代理人と一緒に出願の戦略を考えるのが良い。

Q: 後知恵に対して審査側が注意する点は何か。

⇒ 請求項に係る発明と引用発明との対比を正確に行い、判断を行うようにしている。

Q: 一旦拒絶理由なしとした請求項でも先行技術調査をするのか。

⇒ 審査ごとに調査を行う。

Q: AIに関する特許を取得する場合どのような進歩性が必要か。

⇒ 記載要件及び進歩性についての判断のポイントについては、特許庁ホームページの「AI関連技術に関する特許審査事例について」をご参照ください。

以上