

平成30年1月16日（火）

於・特許庁7階 庁議室

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会
第12回審査基準専門委員会ワーキンググループ
議事録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 特許技監挨拶	3
3. コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂の ポイントについて	4
4. 特許法第30条の改正に伴う審査基準の改訂について	24
5. 閉 会	29

1. 開 会

○田中座長 それでは若干時間は早いのですが、出席御予定の委員の方々がおそろいでいらっしゃいますので、ただいまから産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第12回審査基準専門委員会ワーキンググループを開催いたします。

本日はお忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。

今回は2つの議題につきまして事務局から報告がありますので、委員の皆様方から御意見をいただきたいと思っております。

1つ目の議題でございますが、「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて」でございます。そして2つ目の議題は、「特許法第30条の改正に伴う審査基準の改訂について」でございます。どうぞよろしく願いいたします。

今回も前回同様、タブレット端末を使用することになっているようです。前回出席されていない委員の方もいらっしゃいますので、事務局からまず、タブレット端末の使用方法について説明をお願いします。あわせて、配布資料の確認をお願いします。

○秋田審査基準室長 審査基準室の秋田でございます。本日はどうぞよろしく願いいたします。

まず、タブレットの説明に移らせていただきます。経済産業省の方針としまして、ペーパーレス化を推進しておりますことから、本日のワーキンググループにおきましても、資料をタブレットでご覧いただくことといたしました。なお、座席表及びタブレットの使い方につきましては、お手元に紙で配布してございます。

それでは、お手元の「タブレットの使い方」という紙をご覧いただきながら、タブレットの操作をお願いいたします。タブレットを横向きにお持ちいただきまして、右上にボタンがございますので、こちらを押していただけますでしょうか。画面に鍵マークが出てくると思っております。そうしましたら、それをタッチして右のほうへスルッと移動していただきますと、本棚のような表示が出てくるかと思っております。こちらに本日の配布資料等を格納しております。

上の方にタブが2つございまして、1つが報告事項というタブです。もう1つが配布事項というタブになっております。この2つに分けて資料を格納しております。

まず、報告事項で使います資料の説明を行います。こちらに6つの資料が入っておりますけれども、1つ目が議事次第・配布資料一覧という資料になっております。

2つ目が委員名簿となっております。

3つ目が、「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて」という題になっておりまして、右肩に資料1となっております。

4つ目が、「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの点検・改訂のポイントと主な改訂事項について」ということで、参考資料1-1と右肩に入っております。

5つ目が、「田中委員御提出資料」ということで参考資料1-7となっております。

6つ目が、「特許法第30条の改正に伴う審査基準の改訂について」でして、資料2となっております。

配布事項の方ですが、こちらに8つ資料が格納されております。1つ目が、「現行の特許・実用新案審査基準第Ⅲ部第1章「発明該当性及び産業上の利用可能性（特許法第29条第1項柱書）」、参考資料1-2という形になっております。

2つ目が、「現行の特許・実用新案審査ハンドブック附属書B第1章「コンピュータソフトウェア関連発明」の抜粋を用意しておりまして、参考資料1-3でございます。

3つ目が、「現行のコンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の概要」というパワーポイントの資料でございまして、参考資料1-4となっております。

4つ目が、「平成29年度産業財産権制度各国比較調査研究 各国におけるコンピュータソフトウェア関連発明等の特許保護の現状」の抜粋でございまして、参考資料1-5です。

5つ目が、「平成29年度産業財産権制度各国比較調査研究 国内アンケート及び国内ヒアリング結果」ということで、参考資料1-6となっております。

6つ目が、「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂についての審議事項等の概要」ということで、本日の審議事項の概要をまとめたものが参考資料1-8となります。

7つ目が、「改正特許法の関連条文（T P P担保法による規定）」ということで、参考資料2-1となっております。

8つ目が、「第24回特許制度小委員会資料「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて（案）」の抜粋でして、参考資料2-2となっております。

以上、14の資料が格納されておりますので、御確認いただければと思います。

タブレットの操作、あるいは資料のほうで何か御不明な点はございますでしょうか。

もし、途中でタブレット端末の操作でわからないことがございましたら、皆様から見て後ろの、あちらで手を挙げている者が対応いたします。挙手をしていただければ何うことになっておりますので、よろしく願いいたします。

それからもう1点、お願いがございます。マイクは声に反応して作動するようになっております。したがって、議事録作成の都合上、御発言の際にはできるだけマイクに口元を近づけて御発言いただきたいと思っておりますので、よろしく願いいたします。

○田中座長 それでは今回、委員の構成に変更がありましたので、続けて事務局からその御紹介をお願いいたします。

○秋田審査基準室長 それでは、事務局から御紹介いたします。委員名簿をご覧くださいと思います。

まず御退任の方です。前回の第11回会合まで、三菱重工株式会社技術戦略推進室知的財産部部長の伊藤委員と、三菱電機株式会社知的財産センター特許企画部担当部長の小高委員に御参加いただいておりましたが、両委員は御都合により委員を御退任されました。

今回から新たに委員になっていただきましたのが、株式会社スコヒアファーマ代表取締役社長の奥村委員、ワシントン大学ロースクール教授の竹中委員、富士通株式会社法務・コンプライアンス・知的財産本部特許統括部マネージャーの田中委員、三菱電機株式会社知的財産センター特許企画部主席技師長・担当部長の前川委員が御就任されております。

したがって、現在の委員名簿のとおり委員構成となっております。

なお、本日は7名の委員に御出席いただいております。奥村委員と鈴木委員と竹中委員は所用のため御欠席となっております。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

2. 特許技監挨拶

○田中座長 それでは、特許庁を代表して嶋野特許技監から一言御挨拶をお願いいたします。

○嶋野特許技監 嶋野でございます。本日は田中座長を初め委員の皆様方、お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。

このワーキンググループでは、これまで11回会合を開いておりまして、過去2回は第四次産業革命の中で注目を浴びておりますI o T関連技術、あるいはA I関連の技術に関しまして、事例を審査ハンドブックに追加することにつきまして御検討賜りました。その後、新たに加わりました事例を公表いたしました。改めまして委員の皆様方には、多くの御助言をいただきましたことにつきまして、お礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

今回でございますが、ソフトウェアの関連発明につきまして、審査基準を明確化することが必要でありますので、そのための点検、あるいは改訂について、この会合にお諮りしたいと考えております。I o T関連技術、A I技術は先ほど来申しておりますように、重要になってきております。そのソフトウェア関連発明が、新たな技術領域でも創出されるようになっていきますので、そのような点で私どもの特許審査における審査基準につきまして、より明らかにすべきことがあるかどうかということについて御検討賜りたいと思います。

もう1点、先ほど御紹介ありましたように、本日の議題といたしまして、特許法第30条の新規性喪失の例外につきましても御審議賜りたいと思います。これにつきましては制度改正が予定されておりまして、その制度改正に基づく、技術的な基準の改訂でございますが、その内容について報告をさせていただきたいと思いますので、是非、よろしく願いいたします。

○田中座長 どうもありがとうございました。

3. コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて

○田中座長 それでは、1つ目の議題に入りたいと思います。

まず、説明をしていただきます。事務局からよろしくお願いいたします。

○秋田審査基準室長 それでは、先ほど御案内いたしました資料1の「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて」に基づきまして説明いたします。

まず、今回の改訂のポイントについて、背景の御説明を申し上げます。第四次産業革命は、「モノ」の提供にとどまらず、「モノ」を利活用した「コト」の提供というビジネスモ

デルの転換を伴って進展しつつあり、その第四次産業革命の推進力となっている I o T 関連技術、A I 等の新たな技術の研究開発が盛んに行われております。

これにより、さまざまな技術分野の「モノ」の制御や「モノ」の技術的性質に基づく情報処理に関連するソフトウェア関連発明及び、A I のような情報処理技術がさまざまな技術分野に適用されたソフトウェア関連発明等が多く創出されております。

このような背景を踏まえまして、平成 29 年 4 月に公表された第四次産業革命を視野に入れた知財システムの在り方に関する検討会の報告書では、「I o T を活用したビジネス分野において、我が国企業がイノベーションの促進に必要な特許を着実に取得し活用することができるよう、I o T 関連発明に密接に関連するソフトウェア関連発明に係る審査基準等の明確化のための点検を平成 29 年度中に行い、その結果を国内外に発信する等、権利取得・活用に係る情報提供を充実する。」とされています。また、知的財産推進計画 2017 でも、「I o T 関連発明に密接に関連するソフトウェア関連発明に係る審査基準等の明確化のための点検を行い、その結果を国内外に発信する。」とされております。

そこで日本の審査基準がどのような状況なのかということで、国際的なソフトウェア関連発明に係る審査基準等の状況について調査いたしました。

国内外におけるソフトウェア関連発明に係る審査基準等の状況や、日本におけるユーザーの声を把握するために行った調査研究や、特許庁で実施している審査官協議の結果によると、世界の主要特許庁の審査基準等には、ソフトウェア関連発明の発明該当性等に関して独自の考え方が記載されております。

日本では、特許・実用新案審査ハンドブック附属書 B 「特許・実用新案審査基準」の特定技術分野への適用例ということで、第 1 章、コンピュータソフトウェア関連発明（以下、「ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブック」という。）において、ソフトウェアとハードウェアの協働に着目した発明該当性の考え方が記載されております。

米国では、2014 年の米国連邦最高裁判所が下した Alice 判決以降、ハードルの高い発明該当性の要件が課されていたところ、近年では判断の明確化が図られようとしている過程にあると認識しております。

それから、欧州では、コンピュータやネットワーク等の技術的手段を用いていれば、技術的性質を有するとして発明該当性を認めやすい一方で、進歩性判断においては非技術的側面を考慮しない審査実務を採用しております。

またアジアでは、韓国は日本に類似する審査基準を有しており、中国は、技術的課題、

技術的手段、技術的効果の技術三要素を全て備えていれば、発明に該当すると判断する実務を採用しております。

このように、各国が独自の実務を有しており、現状では、グローバルな視点から見て調和したソフトウェア関連発明に係る審査基準等の考え方が確立している状況とは言えないと認識しております。

今、御案内しました説明に関しまして、資料に記載されております参考資料1-5や1-3、1-4は、配布事項のタブの中に入っている資料でございます。

それから、審査基準に関するユーザーの声ということで、特許庁が実施したユーザーとの意見交換等においては、ソフトウェア関連発明の発明該当性についての基準に関し、ソフトウェアとハードウェアの協働に着目した発明該当性の判断等を含んだ日本のソフトウェア関連発明に係る審査基準等は、審査の予見性や判断の合理性から、国内外のユーザーから一定の評価の声が寄せられております。

一方で、今後さらにIoT関連技術やAIに係る発明が多く創出されることが予想される場所、そうしたIoT関連技術やAIに係る発明の進歩性について、的確な判断を確保するよう求める声が多く上げられております。

また、先ほど言及しました調査研究における国内アンケート及び国内ヒアリング調査においても、発明該当性や進歩性に関する欧米の判断の厳しさや不明確さに言及する声が寄せられる一方で、日本では総じてソフトウェア関連発明を期待どおり権利化できているという一定の評価の声が上げられております。こちらに関しましては、参考資料1-6をご覧いただければと思います。

こうした背景を踏まえまして、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂の方向性を検討してまいりました。まず事務局案として、こういう方向で提案したいと思っておりますものが枠囲みの中にございまして、「ソフトウェア関連発明に係る審査基準等の基本的な考え方を変更せずに、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等を発明該当性や進歩性を中心に明確化するための点検・改訂をしてはどうか」ということを御提案申し上げます。

枠囲みの中の説明にございように、各国が独自の実務を有しており、現状ではグローバルな視点から見て調和したソフトウェア関連発明に係る審査基準等の考え方が確立しておらず、日本のソフトウェア関連発明に係る審査基準等が一定の評価を受けている状況下においては、日本のソフトウェア関連発明に係る審査基準等の基本的な考え方を直ちに

変更する必要性は認められないと考えております。一方で、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等の基本的な考え方がより明確なものとなれば、各国において、日本のソフトウェア関連発明に係る審査基準等が広く理解されるようになるため、今後のグローバルな視点から見たソフトウェア関連発明に係る審査基準等の調和についての議論にも資するものと考えております。

また、新たな技術の台頭に伴い、ソフトウェア関連発明が多くの技術分野で創出されるようになってきたため、これらさまざまな技術分野の審査官やユーザーが、発明該当性や進歩性に関し、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等の示す内容について、十分理解した上で判断を行っていく必要性が高まってきたことから、当該発明該当性や進歩性についての基本的な考え方が明確に理解できるものであることが求められると考えております。

以上、説明しましたように、グローバルな視点、ユーザーの評価、上記した新たな技術の台頭に伴う状況変化という側面を踏まえまして、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等の基本的な考え方を変更せずに、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等を発明該当性や進歩性を中心に明確化するための点検・改訂をしてはどうかということを提案させていただきます。

なお、これまでと同様、この点検・改訂を行ったソフトウェア関連発明の審査基準等は国内外に発信していく考えでございます。

次に、基本的な考え方を変更せずに、発明該当性や進歩性を中心に明確化するという方向性を踏まえまして、点検・改訂ポイントを次の3つに設定いたしました。1つ目に、ソフトウェア関連発明の発明該当性に関する明確化、2つ目に、ソフトウェア関連発明の進歩性に関する明確化、3つ目に、審査基準とソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの記載の整合性の向上、といった点から、点検・改訂を進めていくという作業を行ってはどうかと考えております。

そして、ただ今御紹介いたしました3つのポイントの中で、審査基準の本体に関しましては、一つ目の発明該当性に関する明確化の点検・改訂のポイントを踏まえまして、下の枠囲みの中の事務局案を作成しております。今回の作業の中で審査基準につきましては、こういった明確化を図ってはどうかという提案でございます。

また、審査ハンドブックにつきましては、上記3つの点検のポイントを踏まえて改訂を行う方針です。先ほどの基本的な考え方を変更せずに、発明該当性や進歩性を中心に明確化するという作業の中で、審査基準の改訂とあわせまして、審査ハンドブックについても

作業を行うということで考えております。

次に、審査基準の発明該当性に関する明確化の事務局案の枠組みについて紹介させていただきます。事務局からは、「ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックに記載されているソフトウェア関連発明の発明該当性の考え方を、幅広い技術分野の審査官やユーザーが適切に参照及び理解できるように、審査基準に記載されている「コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項」（審査基準第Ⅲ部第1章2.2）の記載について、用語の定義を追加することや、「ソフトウェアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについて、その定義を記載すること、記載の順序と判断の順序を対応させる点で整理するという点で、見直しを図ってはどうか」という提案をさせていただきます。

ただ今の提案の背景等について説明いたします。IoT関連技術やAI等の技術の発展により、さまざまな技術分野で創出されている機器等に対する制御や対象の技術的性質に基づく情報処理に関するソフトウェア関連発明について、発明該当性を適切に判断するためには、機器等に対する制御または制御に伴う処理を具体的にを行うものか否かという判断や、対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うか否かという判断に加えて、ソフトウェア・ハードウェア協働要件に関する判断が必要となります。

そこで、従来、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックを踏まえる必要性が低かった技術分野の審査官やユーザーであっても、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックに記載されているソフトウェア関連発明の発明該当性の考え方を適切に参照及び理解できるようにするため、審査基準に記載されている「コンピュータソフトウェアを利用するものの審査に当たっての留意事項」（審査基準第Ⅲ部第1章2.2）の記載を見直しはどうかと考えております。

資料の下の脚注7のところに、この審査基準の2.2の部分を抜粋しております。参考資料1-2をご覧くださいても結構ですが、下の部分を見ていただければ、この2.2の「留意事項」の記載は確認できるようになっております。

現状では、上記「留意事項」には、特許法や審査基準等で用いられている「プログラム」、「プログラムに準ずるもの」、「ソフトウェア」「データ構造」等の用語の定義が記載されておりません。それから、「ソフトウェアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについて、その定義である「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合は、発明該当性を有すること」も記載されており

ませんので、審査基準の記載のみから基本的な考え方を理解するためには、これらの定義を加えることが好ましいと考えております。

また、上記「留意事項」には、まず「ソフトウェアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについて記載されており、次に、機器等に対する制御または制御に伴う処理を具体的に行うもの、または対象の技術的性質に基づいて情報処理を具体的に行うものは「発明」に該当することが記載されております。こちらが、実際の記載の順序と判断の順序が対応していないということになるかと考えております。

ただ今、説明いたしました順序の点ですが、5ページの脚注7の2. 2を御覧いただきますと、現在の記載では(1)と(2)がございます。(1)は、端的に申しますと一番下の下線部の、「コンピュータソフトウェアを利用するものという観点から「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当するか否かを検討する」ということでございます。これがコンピュータソフトウェアの発明該当性を判断する上での考え方ですが、(2)では「以下の(i)または(ii)のように、全体として自然法則を利用しており、コンピュータソフトウェアを利用しているか否かに関係なく、「自然法則を利用した技術的思想の創作」と認められるものは、コンピュータソフトウェアという観点から検討されるまでもなく、「発明」に該当する」という考え方になっております。

したがって、(2)の検討をまず行って、ここで発明に該当するというのであれば、(1)の「コンピュータソフトウェアという観点」から検討する必要はないという記載になっております。この順序ですと、まず(2)の判断を行った上で(1)の判断を行うというふうに、判断の順序は(1)と(2)で逆になっておりますので、先ほど提案いたしましたように判断の順序も整理して、理解がしやすいようにしてはどうかと考えております。

そこで、上記「留意事項」の記載について用語の定義を追加すること、それから「ソフトウェアを利用するものという観点」から発明該当性を検討することについて、その定義を記載すること、記載の順序と判断の順序を対応させる点で整理すること等の点から見直しを行ってはどうかと考えております。

以上が、資料1の説明となります。

続きまして、参考資料1-1の説明をさせていただきたいと思っております。今回の審査基準の改訂に当たりまして、審査基準の改訂という提案に付随する形で、ハンドブックの記載の明確化についても作業を行いたいと考えております。審査基準の改訂の背景等を御理解

いただく上でも御参考になるかと思いますので、ハンドブックの改訂の方向についても御説明申し上げます。

参考資料1-1は、「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの点検・改訂のポイントと主な改訂事項について」という資料となります。

まず、(1)のソフトウェア関連発明の発明該当性に関する明確化についてです。これは先ほどの資料1の中で、点検と改訂ポイントの3つの方向性の1つ目に当たります。こちらの発明該当性は参考資料1-3の31ページに出てくる項目となります。事務局案としては、この枠囲みの中の①、②、③、④、⑤を行ってはどうかと考えておりました、この①、②、③、④、⑤の提案につきまして、その背景も含めて下の説明を御案内したいと思えます。

まず、①につきまして。現行のソフトウェア関連発明に係る審査基準等では、「(i) 機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置、化学反応装置、核酸増幅装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの」及び「(ii) 対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質(例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係)に基づく情報処理を具体的にを行うもの」は、全体として自然法則を利用しており、「発明」に該当するとしております。

I o T関連技術やA I等の技術の発展により、さまざまな技術分野で機器等に対する制御や対象の技術的性質に基づく情報処理に関連するソフトウェア関連発明が創出されておりますので、こういったさまざまな技術分野の審査官やユーザーの方が、「機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの」であるとか、「対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの」の程度を的確に把握する必要があると考えております。

そこで、「機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの」及び「対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの」に通常該当する場合を説明することにより、上記の「具体的」と言っているところの程度を明確化して、あわせて事例も追加することを考えております。

なお、事例の追加の際は、幅広い技術分野の事例を極力選定することによって、これら幅広い技術分野の審査官やユーザーが理解を深めることができるように考えております。

次に②につきまして。現行のソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックでは、いわゆるソフトウェア・ハードウェア協働要件について、「ソフトウェアによる情報処理が、ハ

ードウェア資源を用いて具体的に実現されているか否か」、具体的には、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているか否か」によって、「発明」に該当するか否かを判断すればよいとなっております。

I o T 関連技術や A I 等の技術の発展によって、さまざまな技術分野でソフトウェア関連発明が創出されて、その発明該当性を上記に則して判断することになりますので、こういったさまざまな技術分野の審査官やユーザーが、「ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているか否か」ということの「具体的」の程度を的確に把握する必要があると考えております。

そこで、この「具体的」の程度を理解を容易にするために、ソフトウェア・ハードウェア協働要件を満たす上でのハードウェア資源の具体化の程度を示す記載や事例を追加することによって、ソフトウェア・ハードウェア協働要件について明確化しようと考えております。

次に③につきまして。I o T 関連技術や A I 等の技術の発展によって、さまざまな技術分野で創出されている機器等に対する制御や対象の技術的性質に基づく情報処理に関するソフトウェア関連発明について、発明該当性を適切に判断するためには、機器等に対する制御または制御に伴う処理を具体的にを行うものか否かという判断や、対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うか否かという判断に加えて、ソフトウェア・ハードウェア協働要件に関する判断が必要となっております。

そこで従来、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックを踏まえる必要性が低かった技術分野の審査官やユーザーであっても、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックに記載されているソフトウェア関連発明の発明該当性の考え方を的確に理解できるようにするために、ソフトウェア関連発明の発明該当性の判断の手順を図示してはどうかと考えております。これは本資料の 11 ページにごございます図示した形を提案しようと考えております。

次に④につきまして。I o T 関連技術や A I 等の技術の発展により、さまざまな技術分野で創出されている「構造を有するデータ」及び「データ構造」について、適切な保護が求められています。

そこで、「構造を有するデータ」及び「データ構造」であっても、「プログラムに準ずる

もの」でないことがあるため、これを明確化し、「プログラムに準ずるもの」に該当しない事例を追加することを考えております。

これまで①から説明していた中で、資料には参考（１）－１、２、３、４といった記載がございますが、この資料の続きのところに、参考（１）－１、２、３、４、５、６、７として詳細な内容が記載されております。ただ今、説明申し上げました内容の具体的なイメージとしては、こういった形を考えているということでございます。説明が前後して申しわけございません。

次に⑤につきまして。現行のソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックでは、「審査官は、請求項に係るソフトウェア関連発明が『自然法則を利用した技術的思想の創作』であるか否かを判断する場合、カテゴリー（「方法」又は「物」）にとらわれず、請求項に記載された発明を特定するための事項（用語）の意義を解釈した上で判断するよう留意する。」としております。

これは、形式的に発明のカテゴリーを変更されたことのみをもって「自然法則を利用した技術的思想の創作」の判断を行うことのないように留意を促すものでございますので、従来、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックを踏まえる必要性が低かった技術分野の審査官やユーザーであっても、そのことがわかりやすくなるように記載を明確化し、事例も追加することを考えております。

ただ今、申し上げました説明に基づきまして、事務局が考えているものが１ページの枠内の①から⑤でございます。こういう形でハンドブックの改訂の明確化を行ってはどうかと考えているということでございます。

次が、この資料で申しますと 14 ページになります。（２）のソフトウェア関連発明の進歩性に関する明確化でございまして、これが２つ目の明確化の項目になります。こちらも枠囲みの中の提案をさせていただきたいと思っておりますので、下の説明で御紹介いたします。

まず①につきまして。ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの 2. 2. 3. 1（３）には、「ソフトウェア関連発明の分野では、所定の目的を達成するためにある特定分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすることは、普通に試みられていることである。したがって、種々の特定分野に利用されている技術を組み合わせたり、他の特定分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものである」と記載され、2. 2. 3. 2（１）には、「特定分野に関するソフトウェア関連発明に用いられている手順又は手段は、適用分野に関わらず機能又は作用が共通

していることが多い。このように機能又は作用が共通している場合は、ある特定分野に関するソフトウェア関連発明の手順又は手段を別の特定分野に適用しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。」と記載されております。そして、2. 2. 3. 1 (4)には、「ソフトウェア化、コンピュータ化に伴う課題は、コンピュータ技術に共通な一般的課題であることが多い。例えば、『A I又はファジィ理論により判断を高度化すること』、『G U Iにより入力を容易化すること』などがその例である。審査官は、これらのコンピュータ技術の分野で知られていた一般的課題を踏まえた上で、進歩性を判断する。」と記載されております。

I o T関連技術やA I等の技術がさまざまな分野で適用されているところ、これらのさまざまな技術分野の審査官やユーザーが、上記ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの記載を踏まえつつ、当該適用に関連して、進歩性を的確に判断する必要があると考えております。

そこで、I o T関連技術やA I等の技術のさまざまな分野への適用に関連した進歩性の判断について、当該適用によって進歩性が否定される場合及び進歩性が肯定される場合を説明することや、主引用発明の選択についての留意事項を記載することにより明確化し、あわせて事例も追加することを考えております。

次に②につきまして。①に記載しましたように、ソフトウェア関連発明の分野では、所定の目的を達成するために、ある特定分野に利用されている方法、手段等を他の特定分野に適用したりすることは普通に試みられていることであるという、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックを踏まえつつ、I o T関連技術やA I等の技術のさまざまな分野の適用に関連した進歩性を的確に判断する必要がありますので、一般的に、ある特定分野にI o T関連技術やA I等の技術が適用された発明の進歩性の判断のためには、別の特定分野において、進歩性等を否定し得る先行技術文献が発見される蓋然性が高いこととなります。

そこで、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックにおいて、ある特定分野にI o T関連技術やA I等の技術が適用された発明の進歩性の的確な判断のために、当該特定分野に限らず、これらI o T関連技術やA I等の技術が適用された他の特定分野またはコンピュータ技術の分野についても、先行技術調査の対象とすべきことが一般的でありますので、そのことについても記載しようと考えております。

進歩性の観点からの明確化については以上でございます。

次に、(3)の審査基準とソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの整合性の向上ということで、22 ページの内容になります。事務局案はその整合性を一層向上する方向で考えているということでございます。

下の説明に移らせていただきます。ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの冒頭に、「この章では、コンピュータソフトウェア関連発明、すなわち、その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明に関する出願における、審査基準の適用について説明する」と記載されておりますように、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックは、審査基準の適用について説明するものです。

そこで、IoT関連技術やAI等の技術がさまざまな分野に適用されているところ、これらさまざまな技術分野の審査官やユーザーにとって、ソフトウェア関連発明に係る審査基準等がわかりやすいものとなるように、以下に幾つか代表的なものを例として示しておりますが、審査基準との記載の整合性を一層向上することを考えております。

まず①でございます。ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブック 2. 2. 1. 2 (留意事項) (i) には、「審査官は、『ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている』か否かを判断する際、請求項の一部の記載にとらわれず、請求項全体の記載に基づいて判断する。特に、『具体的手段又は具体的手順』は、請求項に記載された個々の手段は又は手順のみならず、複数の手段又は手順により全体として実現され得るものである点に留意する。」という記載がございます。この記載は、審査基準の「発明特定事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、発明特定事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断される。」という記載を踏まえてのもので、その点を明確化するということを考えております。

次に②でございます。ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブック 2. 2. 1 のところには、「なお、ソフトウェア関連発明の認定に当たっては、人為的な取決め等とシステム化手法に分けて認定することは適切ではなく、発明を全体としてとらえることが適切である。」と記載されております。この記載は、審査基準の「審査官は、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。」という

記載を踏まえてのものでありますので、その点を明確化することを考えております。

次に③でございます。ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブック 2. 1. 1. 2 では、「この具体的な判断手法として、審査官は、請求項の記載に基づいて、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順によって、使用目的に応じた特有の情報の演算又は加工が実現されているか否かを、判断すればよい。」という記載がございますが、この記載は、認定した請求項に係る発明についてのものですので、その点を明確化することを考えております。

次に④でございます。ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブック 2. 1. 1. 2（留意事項）（ii）には、「請求項に係るソフトウェア関連発明が判断の対象である。したがって、発明の詳細な説明及び図面において、『ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている』ように記載されていても、請求項がそのように記載されていない場合は、請求項に係る発明は『自然法則を利用した技術的思想の創作』に該当しないことに審査官は留意する。」という記載がございます。この記載は、審査基準の「審査官は、請求項に係る発明の認定を、請求項の記載に基づいて行う。この認定において、審査官は、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請求項に記載されている用語の意義を解釈する。また、審査官は、この認定に当たっては、本願の明細書、特許請求の範囲及び図面を精読し、請求項に係る発明の技術内容を十分に理解する。」という記載を踏まえてのものでありますので、その点を明確化することを考えております。

次に⑤でございます。審査基準第Ⅲ部第2章第2節では、進歩性の判断について、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情と、進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情も含めて、総合的に評価した上で理論づけができるか否かを判断することが記載されております。一方、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックには、この点が明示的に記載されておりませんので、総合的に評価した上で論理づけができるか否かを判断することが明確になるように、ソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの記載を改めることを考えております。

幾つか例として紹介いたしましたが、このような形で審査基準の記載とハンドブックの記載の整合性を図っていかうと考えております。

以上が資料の説明となります。

○田中座長 ありがとうございます。

「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて

て)、引き続き「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査ハンドブックの点検・改訂のポイントと主な改訂事項について」ということで、少々お時間をとって説明をしていただきました。

それでは、1つ目の議題についての御意見、御質問等をいただきたいと思います。まず、資料を拝見しますと、事前に田中委員から御意見をいただいているようでございます。タブレットですと、「報告事項」というタブの中の5番目、参考資料1-7として田中委員から御提出いただいた御意見がおさめられています。資料として事前にいただいておりますこともあり、まずは田中委員から口火を切って御意見をいただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。お願いいたします。

○田中委員 田中でございます。日本知的財産協会を代表いたしまして、意見を申し述べたいと思います。

コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイントについて、J I P Aの検討結果を以下に述べさせていただきますと思います。

今般の審査基準の点検・改訂についてですけれども、近年のI o T関連発明の出願の増加を受けて、従来、I C Tの利用が余り進んでいなかった分野の審査を支える体制の確立などを早急にいただきまして、特許庁の迅速な対応にまことに感謝しております。

1. 今般の点検・改訂により、これまでコンピュータソフトウェア関連発明を余り扱っていなかった審査官の方々にとっても、さらに理解しやすい審査基準が提供されることとなり、安定した権利の形成により、我が国におけるI C T産業がさらに発展することを期待します。今後、技術分野間での判断ばらつきが生じていないか調査・分析することで、改訂いただいた審査基準の運用状況を確認いただければと考えております。我々、J I P Aにおきましても、ユーザー視点で審査の状況をモニタリングし、適宜フィードバックさせていただきますと思っております。

続きまして、2. 今後のグローバル対応についてであります。審査基準等は改訂後、速やかに英訳され、各国に発信されると伺っております。究極的にはグローバルなハーモを願うわけですけれども、審査する側、される側で各国制度の理解が深まること、ハーモに向けた第1ステップと考えております。ですので、改訂後の審査基準のわかりやすさなどにつきまして、①審査官交流する機会をとらえていただき、個別具体的に各国審査官の意見、コメント等を収集いただくとともに、②ユーザー団体等を介して各国ユーザーの意見も収集することで、我が国のコンピュータソフトウェア関連発明の審査基準をさらに

洗練させていただき、コンピュータソフトウェア関連発明の審査のグローバルハーモ実現に向けて、リーダーシップを発揮していただくことに期待しております。

3. その他としまして、データ構造についてであります。データ構造のクレームを積極的に利用する企業も出始めていると聞いております。参考資料1-5を参照しますと、先般のハンドブックに事例追加された「データ構造」につきまして、各国で発明該当性について認否が異なるという状況が示されております。「媒体に記憶する」という形式的な対応だけで、他は「プログラム」と同様の扱いとなるのかどうかという点で、ユーザーとしては気になるところであります。他国に対しましても、データ構造の発明の取り扱いについてどうなるのかというところを明確化するように働きかけていただきますと、我々としては助かると考えておりますので、よろしく願いいたします。

以上です。

○田中座長 田中委員、どうもありがとうございました。

今の御意見について、事務局からコメントがございますでしょうか。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。1点目の改訂された審査基準のモニタリングでございますが、従来から審査の均質化を図ろうということで、技術分野間において協議を実施することが推奨されております。審査基準の運用状況につきましては、このほかにもユーザー評価調査等の品質管理の施策を行っておりますので、こうした施策を通じまして、随時モニタリングしていることを申し上げます。

それから、第四次産業革命を支える技術であるI o T関連技術や、データ等に関するソフトウェア関連発明につきましては、案件を担当する審査官が、コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等や、I o T関連技術に精通したI o T担当官と協議を行うといった取り組みを行っておりますので、当面これを継続いたしまして、このような取り組みを通じて審査基準が適切に運用されていくように努めてまいりたいと考えております。

2点目のグローバル対応についてでございますけれども、改訂作業を行いました審査基準等につきましては、御指摘いただきましたように速やかに英語に翻訳いたしまして、国内外に広く発信していきたいと考えております。

また、国外に対しましては、それ以外にも五大特許庁会合や、外国特許庁審査官を受け入れた際のプレゼン、あるいは新興国の知財庁に対して審査官を派遣して行う研修、また、ユーザー団体の方々との意見交換等を通じまして、今回改訂された審査基準を説明していくことを考えております。

こういったいろいろな機会を通じて情報発信を行う中で、改定された審査基準に対して、説明を受ける側の皆さんがどのように考えているかということについても、情報収集をしていきたいと考えております。

3つ目のデータ構造ですが、データ構造の保護につきまして、各国で違いがあるとの調査結果が、今回の調査でも出てまいりました。そういったデータ構造に係る発明の該当性の判断につきましては、今年度実施した調査研究や三極での比較研究等の取り組みを通じて詳しいことを把握していくことを考えております。こうして把握した内容につきましては、ユーザーの皆様には発信していきたいと考えております。こういったことを通じて、データ構造保護の国際調和も図られていけばと考えております。

以上でございます。

○田中座長 ありがとうございます。

田中委員、よろしゅうございますでしょうか。

○田中委員 ありがとうございます。

○田中座長 ほかに御意見、御質問等、おありでしたらお願いいたします。いかがでございましょうか。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 濱田でございます。

今回の基本的な考え方を変更せずに明確化をするという方向につきましては賛成させていただきます。現在のところはそういうやり方が一番適当なのではないかと思っております。

ただ、いろいろとお話を聞いておりますと、日本においては期待どおりに権利化されているということでございまして、逆に言うと、もしかすると日本の基準が、いろいろなグローバルな考え方の中では緩いのではないかという懸念もございまして、本来は権利化してはいけないものが権利になっている可能性もあるのかもしれないという気もしております。

そういう意味では、進歩性の考え方のところをきちんとしていただきたいと思います。このところ、動機づけがきちんと実証されないと、進歩性を認めざるを得ないという状況にあるとは思いますが、そういう意味では、基準においても「所定の目的を達成するために」とか「機能または作用が共通している場合」には普通に組み合わせるのは当たり前であるというような、条件つきでしか進歩性が否定できないところでございます。そうであ

ればコンピュータソフトウェア関連発明は多分野にわたりますので、先行文献調査をいろいろな分野できちんとやって証拠を集めていただいて、特許にすべきでないものについてはきちんと判断していただくことが肝要かと思います。コンピュータソフトウェア分野だけではなく、いろいろな分野の関係しそうなところは全て調査していただく体制を作っていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いたします。

○田中座長 ありがとうございます。

事務局からコメントがありますか。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。今回、進歩性の判断につきましても、分野をまたがるような場合の判断であるとか、あるいは先行技術調査の範囲も適切に行うことも明確化を図ろうと考えておりますので、そういった形で、これまでもしかしたらぶれがあったかもしれないところが解消されていくのではないかと考えております。ありがとうございます。

○濱田委員 よろしくお願いたします。

○田中座長 ありがとうございます。

ほかにいかがでございましょうか。

[委員席の外から、「委員でなくても意見を言って大丈夫ですか」の声あり]

○田中座長 もし必要でしたら、後で事務局の者が伺いますので、直接に事務局にご意見をお伝えいただければと思います。よろしゅうございますか。

委員の方でほかにありますでしょうか。

前川委員、お願いたします。

○前川委員 今回より経団連の推薦でワーキングに参加させていただくことになりました。どうぞよろしくお願いたします。

まず最初に、今回の点検見直し・改訂により、非常にわかりやすくなるということは、審査官の皆様はもちろん、ユーザーにとっても大変有意義なことであると思っておりますので、それに何ら反対を申し上げることではございません。不明瞭な部分をさらに明瞭化することとは、現状の審査基準が必ずしも明瞭ではないということをおある程度認められた上で、その部分を改訂されるということですので、その英断に敬意を表するものでございます。

産業界として意見を述べさせていただきます。ご説明のあった「具体的」のレベルは結構個人によっても違いますし、国によっても違いますし、その辺がグローバルのハーモが

なかなかとれない理由の一つなのかもしれませんが、「具体的」というのは何なのかというのを、もう少し検討いただければ、さらに審査基準の例示内容がよくなるのではないかと、というのがまず1点でございます。

2点目は、各国独自の考え方があって、審査基準も違うということが資料1で述べられていたかと思いますが、企業としましては、例えば基礎となる出願を海外にこれから出すときに、どのようなクレームをつくれれば最大公約数的によい権利がとれるのかを知りたいというのが実務上の希望でございます。日本の審査基準を世界に広めて、それに基づいて最大公約数的なクレームが導き出せればとても有意義ですので、今後も引き続き改訂・点検見直しをお願いいたします。

3点目は、ソフトウェア分野では、アルゴリズムで権利をとっても摘発が難しいような案件が結果的には多くなるかと考えますので、我々がクレームをつくるに当たって参考にさせていただく上で、権利活用のしやすさを視野に入れた御指導なり明示があれば大変助かります。この辺も御検討いただければと思います。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

事務局からコメントをお願いします。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。1つ目の判断の具体的な程度でございますけれども、今回、事例を幾つか追加いたしますことで、判断を行う上でのよりどころとして参考にしていただける部分が増えると認識しております。こういった事例も踏まえて、今後、判断がしやすいようになっていけば、具体的な考え方がより明確化されるのではないかと考えております。

それから、どのようなクレームを作成すればよいかということでございますが、そこは権利行使も視野に入れた上での御判断だと思いますが、そういったことが視野に入れられるような明確化を今回の基準の改訂で図れるのではないかと考えておりますので、是非、御利用いただきたいと思っております。

それからアルゴリズムにつきまして、基準の考え方で、何かアルゴリズムの保護について差し障りがある部分があるのかどうかを今後調査しまして、問題があるのかないのかも含めまして考えていきたいと思っております。

○前川委員 ありがとうございます。3点目はアルゴリズムに限ったことではないのですが、ソフトウェア関連発明は一般的に権利行使が難しいと、摘発が難しいといった思いも

ございまして、そのあたりをうまくアシストしていただけるような審査基準にもしなっていくのであれば産業界としては大変ありがたいという、ちょっと大卒なコメントでございます。よろしく願いいたします。

○田中座長 ありがとうございます。最後の点については、御意見をいただいたということでもよろしゅうございますか。

ほかにございますでしょうか。

浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 まず審査基準の改訂ですが、基本的な考え方を変更しないという方向性につき賛同いたします。もし、変更することになりますと、これまで特許性ありとされていたものが、今後特許性なしとなってしまうこともあり、審査の時期によって判断が変わってまいりますので、考え方は変更すべきではないと考えております。

その上で幾つか要望事項を申し上げます。先ほど濱田委員からも御指摘がありましたが、ユーザーの声では進歩性の判断が心配されているように思います。今回、事例なども追加されているので改善されているとは思いますが、サーチの充実と、ソフトウェア関係の審査官の協議の充実を推進していただきたいと思っております。

それから、先ほど田中委員から御指摘がありましたデータ構造ですが、定義は審査ハンドブックに記載されておりますが、私その分野の専門でないということもありますが、定義をみただけでは理解しづらいという面があると思えます。

今回、データ構造ではないという事例が追加されているのは、わかりやすくしたことのひとつかと思いますが、明らかなものしか掲載されていないように思います。限界的な事例を示すのは難しいという事情はよくわかりますが、事例の追加が難しいのであれば、判決を待つのではなくて、例えば無効審判の審決や異議申立ての決定なども、ソフトウェア関係の事例として、まとめて追加していただければ、ユーザーの理解が進むのではないかと思います。

最後に手続について質問をいたします。審査基準の改訂はパブコメの対象かと思えます。今回、審査ハンドブックを充実させて、大幅に改訂されるという方向性が示されていますが、審査ハンドブックがパブコメの対象になるのかどうかを確認させていただきたいと思えます。

審査基準はパブコメの対象で、審査ハンドブックはそうではないという整理を、2年ほど前の審査基準改訂のときにされたと理解しているのですが、今回は審査ハンドブックが

実質的な改訂を伴っていると考えます。審査ハンドブックの改訂案はワーキンググループの資料として公表されていますので、パブコメの対象とするかどうかはともかく、意見が出された場合には、十分に検討していただきたいということが要望でございます。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

それでは、事務局からコメントをお願いします。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。3点、御意見をいただいたと考えております。

まず進歩性につきまして、的確なサーチであるとか協議を進めていくことにつきまして、その方向を今回の基準でもフォローできていけるのではないかと考えております。

それからデータ構造につきまして、判決だけではなくて審決や異議決定についての事例の追加につきましても、今後、そういった事例が追加できるかどうか検討していきたいと考えております。

それからハンドブックのパブコメでございますけれども、ハンドブックは今回、パブコメの対象とはいたしません。今回事務局から御提案しておりますのが、考え方の基本的なところは変えませんということでございます。考え方を変えずに明確化を図るという方向性で作業を考えておりますので、審査基準の改訂ということでパブコメをお願いしようと考えております。

ただ、その際に、浅見委員がおっしゃったように、今回のこのワーキンググループの資料が公開されておりますので、審査基準の改訂に対するパブコメの中で、ハンドブックの方に取り入れられるようなものがあれば、そこは真摯に受けとめて、ハンドブックの改訂作業で反映していきたいと考えております。

○浅見委員 ありがとうございます。

○田中座長 よろしゅうございますでしょうか。

○浅見委員 はい。結構です。

○田中座長 ほかにございますでしょうか。いかがでしょうか。

二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 ソフトウェア関連発明の発明該当性に関する明確化ということで、事務局案に賛成します。

実際に生産現場で起こっていることですが、生産機械の高度化や品質・精度の向上がど

ら、今、進んでいます。その中で、片方ではオペレーションマニュアルを利用して、オペレーターの方たちがそれ以上、自分の判断で調整できなくなってきました。というのは、よく理解しないで機械を触りますと装置を破壊したり、品質が変なことになってしまうので、触れなくなってきました。そうすると、技術者のスキル、生産現場の対応力はどんどん低下していきます。

それでも生産はちゃんとしなきゃいけないので、すぐに機械メーカーのSEが呼び出される事になります。そして、機械メーカーのSEが遠隔のところからすぐ飛んで行って、時間と労力をかけている。本来なら現場レベルで直せるようなことが、なかなか直せないようになってきています。こういったものにIoTやAIなどをうまく利用して、よくわかっている人が遠隔で、もしくはAIで判断してIoTで機械をコントロールしていくことができれば、即座に対応がとれるわけです。

そういったことを今、目指して私どもも研究をやっているんですけども、日本も少子化でだんだん人間も少なくなりますが、極めて高い製品精度を要求されてくる時代なので、100万分の3のところでも問題になってくるという商品もあります。そういうものに対する対応を人間ではとれなくなってくる。ですから、機械で対応していかなくちゃならなくなってくるので、AIとIoTには大いに期待するところです。どんどん変化していると思いますので、その都度、こういう改正を含めて対応していただきたいと思います。

○田中座長 どうもありがとうございます。御意見を踏まえて、事務局も対応していくということになろうと思います。

ほかにございますでしょうか。

本田委員、お願いいたします。

○本田委員 今回は、より明確化するという事で、審査基準ハンドブックも含めて改訂していただくということで、大変ありがたく感じております。大学のほうではまさに今、AI、IoTの研究がどんどん進んでおまして、私たちが日々発明を聞きながら、どこに特許性を見出すべきなのかというのを、日々悩んでいるところでございます。先行特許の査に関しても、どういう視点で主に調査すべきかなど、審査官の方々が調査されているのかを参考にさせていただきたいと考えております。どういう視点で調査しているかや、具体例をどんどん補充していただきたいと思いますというのが大学としての要望でございます。そういうものを参考にしながら、私たちが限られた大学の財源の中で特許出願していきたいと

考えておりますので、よろしくお願ひいたします。

○田中座長 どうもありがとうございます。

そのほかございますでしょうか。

全委員から御意見をいただきましたが、追加で御意見等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。

いろいろ貴重な意見を頂戴いたしました。この審査基準の点検・改訂のポイントについての方向性については、全ての委員から基本的に御支持をいただいたのではないかと理解しております。それを踏まえまして、本議題につきましては基本的に御了承いただいたということでよろしゅうございますでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○田中座長 ありがとうございます。それでは、そのように扱わせていただきます。

4. 特許法第 30 条の改正に伴う審査基準の改訂について

○田中座長 それでは、2つ目の議題に移ります。

事務局から説明をお願いいたします。

○秋田審査基準室長 引き続きまして、議題2の説明に移らせていただきたいと思います。まず、資料2の内容を説明いたします。資料2は、「特許法第 30 条の改正に伴う審査基準の改訂について」というタイトルのものがございます。

まず、特許法第 30 条はどのようなものかということでございますけれども、特許法第 29 条は、特許出願より前に同条第 1 項各号に該当するに至った発明については、原則として特許を受けることができないと規定しております。しかし、みずからの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても、一切特許を受けることができないといたしますと、発明者にとって酷な場合がございます。また、そのように一律に特許を受けることができないとすることは、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないということもございます。したがって特許法では、特定の条件のもとで発明が公開された後に、その発明の特許を受ける権利を有する者が特許出願した場合には、先の公開によって、その発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、いわゆる発明の新規性喪失の例外規定を設けてございます。

発明の新規性喪失の例外規定の適用対象となる「公開された発明」は、以下の (i)、(ii)

に示しております発明であって、発明が公開されてから出願されるまでの期間が6月以内のものでございます。これが現行の特許法第30条の考え方でございます。

この発明の新規性喪失の例外につきましては、「環太平洋パートナーシップ協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律（T P P担保法）」によりまして、国際調和の観点から、米国と同様の1年に延長されることとされております。これは、もともとの米国が入っていたT P Pのときの話でございます。当該改正の施行期日はT P P協定の発効日とされておりますが、T P P協定の発効日については先行きが見えない状況ということで、発効日が大幅に遅延することも予測されております。

しかしながら、第四次産業革命の進展に伴いまして、オープン・イノベーションによる共同研究や産学連携が活発化するとともに、I o TやA Iがさまざまな技術分野に適用されるようになる中、他社の技術を利用するオープン・イノベーションでは、本人以外の者による公開によって新規性を喪失するリスクが高まっております。また、これら技術分野において、オープン・イノベーションの一翼を担う個人発明家・中小企業や大学研究者は必ずしも知財制度に精通しておらず、こうした者を適切に救済し、それらの発明を奨励することが求められていると考えております。

以上のような状況を踏まえまして、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会、このワーキンググループの上位組織に当たりますが、そちらにおいてはT P P担保法の施行を待つことなく、可及的速やかに、新規性喪失の例外期間を6月から1年に延長することが提言されました。

この6月から1年に延長するという特許法第30条の改正は、新規性喪失の例外期間を6月から1年に延ばすための改正でございますので、その余の点で変更をもたらすものではないと考えております。

そこで、法改正に伴いまして審査基準の改訂が必要となってくるということで、このたび、法改正の進みぐあいによりまして、改正法の施行に向けて準備を進めていきたいということで、ここで報告させていただきたいと考えております。

T P P担保法による改正なのか、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会からの提言に基づく改正かに応じて、施行期日が異なることはあり得ます。しかし、いずれにしても、結果的には6月を1年に延ばすという法改正が行われるということが考えられております。審査基準の第Ⅲ部第2章第5節の「発明の新規性喪失の例外」において、新規性喪失の例外期間は6月と記載されておりますが、仮に法改正が行われた場合には、

改正特許法の施行と時期を合わせて、審査基準の記載を6月から1年に変更するための形式的な改訂を行おうと思っております。

なお、関連規定を引用して審査基準の第Ⅲ部の「特許要件」、「関連規定」についても、改正特許法に合わせて改訂する予定でございます。

こちらは6月を1年に変更するのみの改訂でございますので、法改正に伴う基準改訂は形式的なものとなります。したがって、改訂審査基準案自体はパブリックコメントの手続にかけずに、法改正の施行日から改訂基準の運用が開始できるように準備を進めたいと考えております。

法改正となった暁には、改訂審査基準は運用開始日以降の出願に適用することを考えております。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

今、説明がありました2つ目の議題について、御意見、御質問等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。

本田委員、お願いいたします。

○本田委員 今回の第30条の改訂はありがとうございます。大学の中では発明者、研究者の方々に発表する前に、特許出願すべきものということで御案内を差し上げていますが、先生方の本分としては、やはり教育研究がメインになりますので、どうしてもプライオリティーを確保するという意味で、発表は必須の行為になっております。

発表した後に私たちが気づいて、特許出願することが多々ありまして、アメリカのグレースピリオドと日本とで、大学の中では1年と6月というものをそれぞれ管理しなければならず、管理が難しく、また出願もその都度都度ということでせざるを得ないことがありましたので、今回の改訂は大学にとってはかなりメリットが大きくて、ありがたく思っております。ありがとうございます。

○田中座長 ありがとうございます。

ほかにコメント、御意見等ございますでしょうか。

前川委員、お願いいたします。

○前川委員 ありがとうございます。

国際調和の点からも、グレースピリオドを米国のように延ばすことには賛成で、何ら異議はございません。ただ、どのタイミングで施行をされるかがわからないという御説明で

したが、タイミングがずれたために不利益をこうむるような可能性とか、そういうお立場の方は想定されるものなのでしょうか。

○秋田審査基準室長 今回の御質問は、法改正が行われた場合の経過期間のお話ということでしょうか。

○前川委員 ちょっと質問の仕方が変でした。失礼しました。いつ施行されるかが分からないので、結果的にある案件のグレースピリオドが突然6月から12月に延びることで不利益をこうむる方がいらっしゃるかという意味でございます。

○秋田審査基準室長 新規性喪失の例外という制度自体は、日本の特許制度が新規性を特許要件とする先願主義という立場をとっておりまして、その原則の例外ということですので、本来であれば新規性喪失の例外がもたらす弊害はあると考えられてきたのではないかと思います。ただ、今回、6月を12月に延ばすことに関しましては、期間を延ばすだけということですので、それによる不利益につきましては、状況は変わらないということになるかと思います。

○田中座長 よろしゅうございますか。

○前川委員 企業においてクリアランス調査をする場合に施行日がはっきりしないと調査の範囲がなかなか決まらないのでは？という実務的な質問でございます。その辺、もしお考えがあればお聞かせいただければと思います。

○秋田審査基準室長 T P P 担保法のときの施行日の考え方では、改正法が施行されたときに、新規性喪失の例外期間がどこまでさかのぼるかというところを規定しておりました。今回の法改正でどうなるかはまだ確定してはいないと思いますが、T P P 担保法のときの例で申し上げますと、改正法が施行されたら、例外期間がいきなり12月さかのぼるのではなくて施行日から6月しか戻らないとしておりました。施行後順次12月に延びていくという形になりますので、例えば、改正法の施行前にクリアだと思っていた発明が、施行後にさかのぼって例外期間にカバーされるという状況にはならないということだと思います。

○前川委員 はい、大変よくわかりました。ありがとうございます。

○田中座長 テクニカルな問題も含んでいるようですが、よろしゅうございますでしょうか。

○前川委員 はい。

○田中座長 そのほか、ございますでしょうか。

田中委員、お願いいたします。

○田中委員 今回の改正によれば、救済される可能性は高まると思っています。ただし、複数回発表してしまうということも起きると思います。救済期間が長ければ長いほど複数回発表の可能性もふえ、証拠として提出しなければいけないイベントの数もふえていって、なかなか全部完全に出すことができないということも起こり得るのかなと思っておりますので、出願人に対してはそういったリスクもあるので、出願を急ぐべきであるということ、注意喚起いただければと思っております。よろしくお願いたします。

○田中座長 ありがとうございます。

ほかに御意見、コメントなどございますでしょうか。よろしゅうございますか。

この審査基準の改訂は、法改正に伴う形式的なものでもありますので、これについては基本的に皆様方の御了承をいただいたという理解でよろしゅうございますでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○田中座長 ありがとうございます。

それでは、1つ目の議題であります「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイント」につきましては本日御承認いただきましたので、今後、本会合の結論を踏まえまして、特許庁にはこれまでの審議結果を踏まえて作成した基準、審査基準案をパブリックコメントにかける手続に入っていただこうと思っております。

その際の審査基準案の詳細な文言につきましては、座長に一任していただくということでもよろしゅうございますでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○田中座長 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

それでは最後に今後のスケジュール等につきまして、事務局から説明をお願いします。

○秋田審査基準室長 本日はどうもありがとうございました。

まず1点目の議題でございます「コンピュータソフトウェア関連発明に係る審査基準等の点検・改訂のポイント」につきましては、先ほど御了承いただきましたとおり、審査基準案のパブリックコメント手続を速やかに始めさせていただきたいと思っております。その後、改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックを3月に公表して、4月の運用が開始できるようにしたいと考えております。公表後は改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックを国内外へ広く発信してまいりたいと思っております。

次に2つ目の議題でございます、「特許法第30条の改正に伴う審査基準の改訂」につきましては、今後の特許法の改正に向けた動きを見据えつつ、改正特許法の施行日から改訂

審査基準の運用を開始できるように、審査基準の改訂の準備を行ってまいりたいと思います。

事務局からは以上でございます。

○田中座長 ありがとうございました。

それでは以上をもちまして、第12回審査基準専門委員会ワーキンググループを閉会させていただきます。本日は長時間御審議いただきまして、どうもありがとうございました。

5. 閉 会