

## 過去の審査基準専門委員会で示されたユーザーの要望及び検討事項

※平成22年9月10日に開催された第5回産業構造審議会 知的財産政策部会 特許制度小委員会 審査基準専門委員会（以下「旧審査基準専門委員会」という。）、平成22年10月14日に開催された第6回旧審査基準専門委員会、平成23年6月16日に開催された第7回旧審査基準専門委員会の配付資料等を基に作成

### 1. 旧審査基準専門委員会で示されたユーザーの具体的な要望等

#### 1-1 サポート要件

- (1) サポート要件が、発明のポイントでないところで細かく指摘されるケースもあるし、発明のポイントなのに指摘されないケースもあり、形式的に運用されている。
- (2) サポート要件に関して「拡張ないし一般化」できる範囲が明確でない。
- (3) 機械や電気分野においてもサポート要件違反を問われ、補正を余儀なくされるケースが増えており、不満である。
- (4) サポート要件違反であるとする具体的な理由が拒絶理由通知に記載されておらず、対応に困るケースがある。拒絶理由には、発明の本質的な特徴に基づき、出願人に何が求められているかが記載されることが望ましい。

#### 1-2 出願人の対応

- (1) サポート要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応の仕方、特に、実験成績証明書により反論、釈明をする場合について、基本的な考え方を明確にするとともに事例を追加してほしい。
- (2) 記載要件違反の拒絶理由通知に対して実験成績証明書を提出しても採用されないことが多い。記載要件の拒絶理由が通知されたら、実験成績証明書を出しても全く解消しないとの誤解が出願人に生じている。
- (3) 明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて当業者が当然実施できる範囲内での実験成績証明書は、当然参酌されるべきである。
- (4) 実験成績証明書の提出で実施可能要件違反が解消する事例があるが、発明の本質である特定の機能と特定の作用（治療効果）との対応関係の裏

付けが十分でない場合に、データの後出しで特許を付与するのは問題である。

### 1-3 明確性要件

- (1) 権利となる以上、発明のポイントか否かにかかわらず、権利範囲が明確であることが必要。権利行使するには実施例に限定して特許請求の範囲の解釈がなされることが多いからといって記載要件の拒絶理由を通知しないというのは、困る。
- (2) 審査基準に記載された「機能・特性等により物を特定する事項を含む」場合における明確性の判断手法によると、権利範囲が不明確なものが明確と扱われる場合があるため、問題である。機能・特性等で特定された有効成分に該当する物質の一部が出願時に周知であるか否か（具体的な物が想定できるか否か）により、医薬発明の明確性の判断に違いが出るのは問題である。

### 1-4 事例集

- (1) サポート要件と実施可能要件のそれぞれの項目にある同一の事例における出願人の対応が整合していない。同一の事例は一つにまとめ、判断根拠、対応を明確化してほしい。
- (2) 事例の数が少なく、実際のケースにおいて出願人の対応の参考にならない。

## 2. 旧審査基準専門委員会における議論

### (1) 記載要件判断の厳格さ（他庁との比較）

○第5回旧審査基準専門委員会議事録より

中山座長「・・・日本知的財産協会特許第1委員会が作成されました資料7につきまして、守屋委員から説明をお願いいたします。」

守屋委員「・・・データを見る限りは、記載要件に関して日本が厳しいというデータが有意な形であられたということはございませんが、定性的な評価の中では、審査官によってはばらつきがあり、非常に厳しい運用をされているケースがあるということがわかっております。・・・アンケートの結果では、不満を感じ

るということで、審査官による基準の適用の幅、ばらつきが非常に多い。あるいは非常に厳格に適用するケースが多いのではないかとといったアンケート結果がでております。」

永井委員「…知財協の資料も含めて、こうした各資料の数字を見て、世界的にそこそこ調和のとれている運用が現実にはなされているという感想を抱きました。…側聞するところによりますと、アンケート調査等にも出ておりますとおり、審査官の判断に若干ばらつきがあるのではないかと、あるいは、審査官の質問、拒絶理由がどうもはっきりしない、あるいは非常に細かい所を質問してくるのだが、これは何のための質問なのか、よく分からないとか、そういった審査を受ける側の立場での不満みたいなものを若干聞くことがあります。」

中山座長「…私個人も、法律が変わらないのに審査基準が大きく変わるというのは問題があるように思います…ばらつきが多いとか、厳しい場合もあるだとか、あるいは審査官の拒絶のときの文章の対応だとか、あるいはユーザーフレンドリーかどうか、あるいは研修がどうかというのは、審査基準を大きく変えるという問題よりは、審査基準を審査官にわかりやすくするとか、もっと丁寧に書くとか、あるいは審査基準と離れたところでの努力というような感じがいたしますので、皆様の御意見はそう違わないものだというふうに伺いました」

#### ○第7回旧審査基準専門委員会議事録より

竹中委員「…一つだけ、これは審査基準と関係ないかもしれないんですが、一部の、特に外国の出願を担当している弁理士さんたちから聞くことですが、日本の記述要件が、または実施可能要件が外国と比べて厳しすぎると。進歩性のほうも言われていますが、そのために日本では出願しないほうがいいんじゃないかという話も出ています。…それが真実ではないうわさが出ているのであればきちんとしたデータを出して、真実を示した方がいいんじゃないかなと思っております。」

永井委員「今、竹中委員がおっしゃった点ですが、この点は従来、資料を提出していただいたのではないかと感じております。日本では欧米に比べて厳しい記載要件の判断がされているといったユーザーの感覚は、従来から指摘されていて、これについて前回あるいは前々回も少し議論したような気がしておりますが、客観的に見ると、日本の審査のあり方も他の二極とそう大きな変わりはないのではないかとこの総括がされたと思うんです。」

南技監「…正直なところ、審査基準レベルで比較すると、主要特許庁間で内容はかなり調和されていると思っております。あるいは具体的事例を持って、例えば三極なんかでよくやっていますが、審査官が顔を突き合わせて比較すると、

それほど判断に差はありません。」

河本委員「…日本とヨーロッパはアメリカよりも辛目ですが、ヨーロッパと日本は審査レベルは余り変わっていませんでした。…厳しい審査官の案件が頭に残ったりして、それが非常に印象が強かったのかもしれませんが。ですから今回の基準改訂で、審査のバラツキの点は、かなりさらに改善されるものと大変期待しています。」

## (2) サポート要件判断の際の留意事項について（解決しようとする課題との関係）

### ○第5回旧審査基準専門委員会議事録より

今村審査基準室長「…日本知的財産協会の特許第1委員会さん、それから日本弁理士会の特許委員会さんへヒアリングをして得られたものを含めまして、ユーザーから寄せられております記載要件の審査基準に対する意見、要望を示しております。

まず、「1. サポート要件」についてですが、サポート要件が発明のポイントでないところで細かく指摘されるケースもあるし、発明のポイントなのに指摘されないケースもあり、形式的に運用されている。それから、サポート要件に関して、「拡張ないし一般化」できる範囲が明確でない。そして、機械や電気分野においてもサポート要件違反を問われ、補正を余議なくされるケースがふえており、不満である。そして、サポート要件違反であるとする具体的な理由が拒絶理由通知に記載されておらず、対応に困るケースがある。

このような意見・要望が寄せられております。」

今村審査基準室長「まず、「3.1 サポート要件」ですが、サポート要件に関しては、3つの項目に分けて記載しております。1つ目が、「実質的な対応関係の具体的な判断手法」についてということで、問題点といたしましては、先ほど資料9で御説明いたしましたように、サポート要件違反の拒絶理由が、発明のポイントと無関係に通知され、サポート要件の適用が形式的に行われているのではないかという指摘がございます。

現状のところですが、審査基準には、下の枠囲いの部分の下線部のところに記載しておりますように、「実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う」という判断手法が明記されておりました、この判断手法に従えば、通常

は発明のポイントと無関係にサポート要件の拒絶理由が通知されることはないと考えられます。

しかしながら、「発明の課題」とか、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」を具体的にどのように把握するかについて記載が十分でないという問題があり、また、サポート要件違反の種類の解説においても、上記の判断手法が必ずしも明確に示されていないために、適切に運用されていないケースがあるのではないかと考えられます。

3 ページにまいりまして、この点に関して、事務局案といたしましては、判断手法は現状どおりとし、「課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」の把握、「発明の課題」の把握、「種類の解説」における記載を補足、明確化することとしてはどうかという御提案を示しております。

それから、サポート要件に関して2点目でございますが、『技術分野の特性と「拡張ないし一般化できる範囲」』ということで、問題点といたしましては、先ほど資料9で御説明させていただきましたように、機械や電気分野においてもサポート要件違反を問われ、補正を余儀なくされているとの指摘や、サポート要件の「実質的な対応関係」違反の種類における「拡張ないし一般化できる範囲」が明確でないという指摘がございます。

現状といたしましては、審査基準には、下の下線部のところにありますように、「発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり」と記載しております。しかしながら、一般的な記載にとどまっております、具体的な記載があるとは言えないと考えられます。

事務局案といたしましては、発明の詳細な説明に具体例として示されたものから拡張ないし一般化できる範囲として、例えば「化学物質やその用途に関する技術分野」とか、「機械や電気に関する技術分野」等、具体的な技術分野を記載しつつ、説明を補足することとしてはどうかという提案を挙げさせていただいております。」

守屋委員 「まず、実質的な対応関係の具体的な判断方法というところで、この点は事務局案のように、明確にさせていただくということで結構だと思います。

2番目の、拡張ないし一般化できる範囲なのですが、出願人のほうにしてみると、出願した段階で特許をとりたいということがあって、具体例としてある程度書いてあるのだが、一般化できないということで登録が認められないというケースが間々あるように聞いておりますので、この点については、極論なのかもしれませんが、記載があればかなり弾力的に御理解いただけるということ

を考えていただけるような仕組みをつくっていただければと思います。…」

片山委員 「まず技術分野の特性と一般化できる範囲、これは非常に大事なところであろうと思います。やはり、技術分野により感覚的にかなり違うところがあるかと思いますが、それについて具体的なことを説明を補足することについては賛成でございます。…」

筒井委員 「この点につきましては、日本弁理士会としては、まず1番の発明のポイントと無関係に通知されるというのは、確かにこういう実例はございまして、ポイントと関係ないところで、実施例と同じような、例えば穴の個数でも実施例が1個であればクレームでも1個にしてくれということを強く言われた経験もあります。そういった対応は改善していただければありがたいかなと思います。

技術分野の特性と拡張ないし一般化できる範囲についても、ここに書いていただいているので、ぜひやっていただきたいなと思っています。

例えば、機械や電気分野と化学の分野あたりはかなり違うと思われるので、その辺のめり張りがついた検討がなされればありがたいかなと思います。そのときに、どこかに書いてあったかもしれませんが、事例集ですね、これならオーケーでこれはだめですみたいな、両方の事例集ができるだけ多くあれば、我々実務家としてはどこが境目かなというあたりはわかりやすいかなと思います。…」

永井委員 「3.1 サポート要件に書いてあります(1)、(2)、(3)に対するそれぞれの事務局案に異存はございませんし、この方向で検討を進めていただきたいと思います。

ただ、ここに書いてあるのはやや抽象的でして、これを具体的にどう書くかというのは結構難しいのではないかと思います。余り細々書き過ぎてもいけない。かといって、抽象化し過ぎても結局大した意味はないということになってしまって、現実の特許庁でいろいろ御検討されるときには、非常に悩ましいところが出てくるのかなという心配をしておりますが、一つぜひよろしく願いしたいと思います。」

中山座長 「方向が決まれば、あとは事務局に一生懸命やってもらうという以外にないわけですが。

ほかに何かございませんでしょうか。

各委員の御意見を聞いておりますと、サポート要件の審査基準に関しましては、大体事務局案のとおり、具体的には審査基準の記載の補足とか明確化とか、

あるいは事例集の豊富化だとか、あるいは技術分野ごとの検討をしてほしいという方向性だと思いますが、それでよろしいでしょうか。[「はい」の声あり]

### (3) 実験成績証明書について

#### ○第5回旧審査基準専門委員会議事録より

片山委員「実験成績証明書の提出、こういう場合には大丈夫でこういう場合には難しいという点については、誤解の部分もあるかもしれませんが、特に外国の会社を中心として、かなり不満のあるところだろうと思います。これについて、審査基準の中で例を挙げていただいたり、誤解であれば誤解のところをきちんと説明していただくことは非常に大事な話だと思います。ぜひ進めていただければと思います。」

中山座長「確かに、弁理士さんとお話をしておりましても、実験データの追加はできないと考えている方もおられるようですので、その点は誤解のないようにしていければと思います。」

筒井委員「その点ですが、今中山先生がおっしゃったことも、片山先生のおっしゃったこともそのとおりだと思います。我々、実務的にこういったもので、特に化学的な分野が多いかと思うのですが、アメリカあたりで割とこういうのが一般的に昔から行われていて認められているので、日本ではなかなか認められないので、これはだめなのかなと思っている弁理士も大勢おりまして、そのあたりはもっと緩やかな運用がなされてもいいのかなと思いますので、これだったらオーケーでこれだったらだめみたいなことで、両方の基準をぜひ例示していただければありがたいかなと思います。よろしくお願いします。」

#### ○第7回旧審査基準専門委員会議事録より

奥山委員「今回の審査基準の改訂ということで、非常に明確になったということで感謝申し上げます。特に実験成績証明書の使い方についても明らかにしていただきましたし、その部分というのは第36条に関して実験成績証明書が使えるのか、使えないのかというのが非常に不明瞭でございましたので、明らかにされたという。また、その基準についても非常に納得がいくものであると考えております。」

永井委員「・・・拒絶理由通知に対する出願人の対応といたしますか、例えば、実験成績証明書等もその一つですが、こういったことに関する記載も充実されたところがあるのではないかと考えております。そういった意味で賛成したいと考えておりますし、これをもって各界から意見を求めることについて異議ございません。」

片山委員「・・・化学の分野の実験成績証明書の提出については、これも奥山委員からお話がありましたけれども、これまでは、わかりにくいという意見もあったように思いますので結構だと思います。」

竹中委員「・・・同じ先願主義をとるヨーロッパ特許法の弁理士の人たちからも、日本の場合、実験成績証明書が出しにくいというお話をよく聞いていたので、これがあれば説明しやすいのではないかと考えています。」

### 3. 旧審査基準専門委員会における検討事項（まとめ）

記載要件の拒絶理由の通知率は近年上昇しているが、内容的には欧米と同程度の判断基準で運用されている案件が大半を占めていると考えられる。しかしながら、欧米に比べて厳しい記載要件の判断がなされているとユーザーが感じる案件が少なからず存在しており、また、記載要件の審査が必要以上に厳しいケースがあるとの意見や、審査官のばらつきがあるとの意見も多い。

したがって、記載要件の審査基準は、抜本的な改訂の必要はないと考えられるが、厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化を行うための改訂が必要ではないか。

また、記載要件の審査基準は要件毎に異なる時期に改訂されてきたため、記載要件の各要件間での不整合を生じている部分があれば、整合を図る観点での改訂も必要ではないか。

### 4. 旧審査基準専門委員会において了承された審査基準改訂の骨子

#### 4-1 第36条第6項第1号

##### (1) 判断手法に関する記載について

- ①第36条第6項第1号の判断手法（「実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できること

を当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。)」) に関して、以下の旨を記載する。

- ・「発明の課題」は、通常、発明の詳細な説明の記載から把握するものであるが、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合などには、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して把握すること
- ・「発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」は、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して把握すること

②違反の類型の解説に、以下の旨を記載する。

- ・発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めるべきでないこと
- ・物の有する機能・特性等と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野（例：化学物質）に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野（例：機械、電気）では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広がる傾向があること
- ・発明の課題と無関係に第36条第6項第1号違反を適用すべきでないこと

## (2) 審査官が拒絶理由通知に記載すべき内容について

①違反の類型（3）（「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。」) の拒絶理由通知に関して、以下の旨を記載する。

- ・審査官は、判断の根拠（発明の詳細な説明の記載箇所及び技術常識の内容等）を示しつつ、本違反類型に該当すると考える理由を具体的に説明すること

②違反の類型（4）（「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。」) の拒絶理由通知に関して、以下の旨を記載する。

- ・審査官は、自らが認定した発明の課題及び課題を解決するための手段を示し

つつ、本類型違反に該当すると考える理由を具体的に説明すること

**(3) 拒絶理由通知に対する出願人の対応（実験成績証明書の参酌等）に関する記載について**

第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応に関する項目を設け、以下の旨を記載する。

- ・審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる技術常識を示すことなどにより、第36条第6項第1語の要件を満たす旨を意見書において主張できること
- ・実験成績証明書により、意見書の主張を裏付けることができること
- ・発明の詳細な説明の記載が不足しているために第36条第6項第1号の要件違反となっている場合には、出願後に実験成績証明書を提出して発明の詳細な説明の記載不足を補っても、拒絶理由通知は解消しないこと

**4-2 第36条第6項第2号**

**(1) 基本的な考え方の明確化**

第36条第6項第2号の要件を満足するための必要条件である、「発明の範囲が明確である」ことについて、以下の旨の説明を補足して明確化する。

- ・「発明の範囲が明確である」とは、「具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されている」という意味であること

**(2) 発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合について**

- ①発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味する、との旨を記載し、「技術的意味」を定義する。
- ②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合に、第36条第6項第2号違反となる旨を記載する。

③請求項中の用語の定義等（意味内容）を理解できない結果発明が不明確となる例が、違反の類型に含まれることを明確化する。

**（3）請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合について**

請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合においても、他の場合と同様、第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方に基づいて審査される旨を記載する。

また、これらの場合について、特に留意が必要となる点や、第36条第6項第2号違反となる典型的な例を記載する。

**4-3 第36条第4項第1号**

第36条第4項第1号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応に関し、以下の旨を記載する。

- ・審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる技術常識を示すことなどにより、第36条第4項第1号の要件を満たす旨を意見書において主張できること
- ・実験成績証明書により、意見書の主張を裏付けることができること
- ・発明の詳細な説明の記載が不足しているために第36条第4項第1号の要件違反となっている場合には、出願後に実験成績証明書を提出して発明の詳細な説明の記載不足を補っても、拒絶理由は解消しないこと。

**4-4 事例集**

- ①要件ごとにばらばらに記載されていた同様の事例を整理し、該当する記載要件の拒絶理由及び拒絶理由に対する出願人の対応について、まとめて記載する。
- ②記載要件を満足する事例を含め、事例の内容を充実させる。