

平成26年8月22日(金)

於・特許庁16階 特別会議室

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会

第1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. 座長御挨拶	1
3. 委員御紹介	2
4. 特許技監挨拶	2
5. 審査基準専門委員会WGの議事の運営について	5
6. 特許・実用新案審査基準等の見直しについて	5
7. 審 議	10
8. 閉 会	27

1. 開 会

○滝口審査基準室長 皆様、おはようございます。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1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。

本日はお暑い中、そして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。私は事務局を務めております特許庁調整課審査基準室の滝口でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

議事に先立ちまして御報告がございます。昨年の7月1日に行われました産業構造審議会の組織改編によりまして、産業構造審議会の下部組織が「知的財産政策部会」から、現在の「知的財産分科会」に名称変更されました。また、これにあわせまして知的財産政策部会特許制度小委員会の下に設置されていた審査基準専門委員会は廃止され、新たにこの審査基準専門委員会ワーキンググループが設置されております。

このワーキンググループの座長につきましては、産業構造審議会の運営規程により小委員会の委員長が指名する者とされております。この規程に基づき、特許制度小委員会の大淵哲也委員長から、長島・大野・常松法律事務所の弁護士でいらっしゃいます田中昌利委員を座長として御指名いただいております。田中委員御本人にも御内諾をいただいておりますので、ここから田中委員に座長をお願いしたいと思います。

2. 座長御挨拶

○滝口審査基準室長 それでは、田中座長から一言御挨拶をお願いしたいと存じます。

○田中座長 皆さん、おはようございます。田中昌利と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

一言御挨拶申し上げます。御存じのように、特許制度は法制度の枠組みも大切なわけですが、具体的な運用のあり方ということも、実務に与える影響が大きいという意味で非常に重要であると考えております。そういう意味におきまして、特許・実用新案の審査基準の見直しというテーマも大変意義のあることと考えております。皆様の活発な議論を経まして、よりよいものができるよう、ワーキンググループの検討を進めさせていただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。

以降の議事進行につきましては、田中座長にお願いしたいと存じます。よろしくお願いいたします。

3. 委員御紹介

○田中座長 それでは、本日は第1回の会合でございますので、事務局から委員の皆様の御紹介をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

○滝口審査基準室長 皆様のお手元に座席表、委員名簿をお配りしておりますので、そちらをご覧ください。

それでは、委員の皆様を五十音順で御紹介させていただきます。

一橋大学経済研究所教授、青木玲子委員。

東京理科大学大学院イノベーション研究科教授、浅見節子委員。

日本知的財産協会常務理事、三菱重工株式会社技術統括本部知的財産部部長、伊藤弘道委員。

名古屋大学大学院法学研究科教授、鈴木将文委員。

日本弁理士会執行役員、栄光特許事務所所長、弁理士でいらっしゃいます濱田百合子委員。

株式会社悠心代表取締役社長、二瀬克規委員。

株式会社東京大学TLO取締役、本田圭子委員。

日本経済団体連合会知的財産委員会国際標準化戦略部会委員、三菱化学株式会社執行役員・経営戦略部門RD戦略室長でいらっしゃいます八島英彦委員。

以上でございます。なお、本日は本田委員が所用のため御欠席です。

また、本会合には、特許制度小委員会の大淵哲也委員長にも御出席いただいております。

○田中座長 ありがとうございます。

4. 特許技監挨拶

○田中座長 それでは、特許庁を代表いたしまして木原特許技監から一言御挨拶をお願いいたします。

○木原特許技監 皆様、おはようございます。特許技監の木原でございます。

本日は、田中座長を初め委員の皆様方には非常にお忙しい中、また、非常に残暑厳しい折、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。本日はこのワーキンググループの初回ということで、私から一言挨拶をさせていただきます。

まず、委員の皆様方には日頃から特許行政に御協力と御理解をいただいておりますことに心より御礼を申し上げます。また、特許庁では「知的財産推進計画 2004」、今から 10 年以上前の計画でございますが、当時、知財基本法ができて知財立国を目指すということで、その中で特許庁にとって非常に大きな中長期目標として特許審査の順番待ち期間を 11 月以内にするという目標が立てられたわけでありましたが、昨年度末に無事達成することができました。これも関係者の方々の御協力のたまものと、深く感謝申し上げます。この場をおかりして、改めて御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。

さて、このワーキンググループでございますが、特許・実用新案の審査基準について御議論いただくことになっております。特許・実用新案の審査基準は、出願の審査が一定の基準に従って公平妥当、かつ効率的に行われるように、特許法等の関連する法律の適用について基本的な考え方をまとめたものでございます。審査における判断基準としてだけではなく、出願人の方々による特許管理等の指標としても広く利用されているわけでございます。

昭和 40 年代に作成されました産業別審査基準等を整理・統合する形で、平成 5 年に現行の審査基準の初版が発行されたわけでございますが、それ以降、これまでも法改正や制度ユーザーの皆様のニーズ等に対応して数多くの改訂が行われてまいりまして、初版発行から 20 年以上経過した現行審査基準は、これまでの長年の特許審査実務の蓄積が反映された精緻なものとなっているわけでございます。しかし、その中身が精緻であるだけ、分量は膨大なものとなっており、また複雑な構成になっているとの御指摘も、制度ユーザーの皆様から承っているわけでございます。

また、昨今、経済がグローバル化する中で日本企業の海外での特許出願件数も着実に増加しているわけございまして、特許出願自体がグローバルに行われている状況下で、海外での早期権利化、そして各庁の審査負担軽減と審査の質の向上に向けた取組の一つとして、2006 年に日本が提唱して世界各国、各地域に広がりました特許審査ハイウェイ、P P H と言っておりますが、これがあるわけございまして、P P H は、例えば日本の特許庁で特許可能と判断された出願が、出願人の申請によって海外特許庁において簡便な手続で

早期審査を受けることができる制度でございます。今月4日には南米のコロンビアとの間で、PPHの試行プログラムを9月1日から開始しようではないかという合意もできまして、我が国がPPHを締結した国・地域は既に29となりました。

このようなPPHを利用する日本のユーザーの皆様のご利便性向上という観点からも、外国特許庁におきます日本の特許審査実務に対する信頼の醸成というのは重要な課題となっております。すなわち、日本の審査基準の基本的な考え方が外国特許庁においても受け入れられやすいものである必要がますます高まっているわけでございます。

さらに近年、経済発展が目覚ましいASEAN諸国を初めとした新興国への我が国からの特許出願の重要性にも注目が集まっておりますが、多くの新興国において、審査実務の具体的な指針となる審査基準は、今まさに整備の途上でございます。そこで新興国においても日本の審査実務と親和性の高い審査実務が実現されるように、新興国が審査基準の整備を進める際のお手本として日本の審査基準が参照されるように、日本の審査基準を積極的に情報発信するということが非常に大きなポイントであると考えております。

本ワーキンググループの委員の皆様におかれましては、このような状況下において我が国の特許の審査基準がどうあるべきか、ぜひ忌憚のない御議論をさせていただいて、より良い方向性を示していただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

○田中座長 ありがとうございます。

それでは、次に、事務局で資料を用意してございますので、その確認をお願いいたします。

○滝口審査基準室長 お手元の資料の確認をさせていただきます。

本日の配付資料でございますが、まず1枚目に議事次第・配布資料一覧がございます。その次が委員名簿。次に資料1といたしまして審査基準専門委員会ワーキンググループの会議の公開について（案）。資料2、特許・実用新案審査基準等の見直しについて。

以下、参考資料でございますが、1. 特許・実用新案審査基準等の改訂の経緯。2. 特許・実用新案審査基準に掲載された裁判例一覧。3. 特許・実用新案審査基準に掲載された事例一覧。4. 五大特許庁の特許の審査基準・ガイドライン対照表。5. 特許行政を取り巻く昨今の状況について。6. 伊藤委員御提出の資料。

以上の8点でございます。不足等はないでしょうか。

それから、もう1点お願いがございます。議事録作成の都合上、御発言の際にはお手元のマイクの緑色のスイッチを押していただいて、マイクを近づけて御発言いただきますよ

うお願いいたします。また、御発言終了後、同じように緑色のボタンを押していただきま
すとマイクが入らない状態になりますので、その点もよろしくお願いいたします。

○田中座長 ありがとうございます。

5. 審査基準専門委員会WGの議事の運営について

○田中座長 続きまして、議論に先立ち、本ワーキンググループの議事の運営について、
事務局から説明を伺った上で皆様の御同意を得ておきたいと思います。まず事務局から説
明をお願いします。

○滝口審査基準室長 それでは資料1をご覧ください。

本ワーキンググループの運営でございますが、原則、会議を公開とし、会議終了後に配
付資料、議事要旨、議事録を特許庁のホームページに公表させていただきたいと考えてお
ります。また、詳細版の議事録でございますが、こちらについては発言者のお名前を掲載
した上で公表するという形で考えております。なお、特段の事情がある場合には、会議、
資料を非公開にするかどうかについて、座長に判断を一任するものといたします。

以上です。

○田中座長 ただいまの事務局からの説明について、何か御質問、御異議等おありでしょ
うか。

よろしゅうございますでしょうか。

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。

6. 特許・実用新案審査基準等の見直しについて

○田中座長 それでは審議事項の説明に移りたいと思います。

今回は二つの審議事項があると理解しております。一通り事務局から説明を受けた後、
委員の皆様には審議事項を順に一つずつ御審議いただきたいと思います。また、今回は第
1回の会合でございますので、二つの審議事項の審議が終わりました後、委員の皆様から
審査基準に関する御意見、御要望等を御発言いただく時間を設けたいと思っております。

それでは、まず事務局から説明をお願いいたします。

○滝口審査基準室長 それでは、お手元の資料2に基づいて、今回の特許・実用新案審査

基準等の見直しについての御説明をさせていただきます。

まず1として審査業務上の指針となる資料ということで、私たちが日ごろ使っております資料についての説明でございます。こちらは実体面の指針、手続面の指針と、大きく二つに分けてございますが、「特許・実用新案審査基準」と呼ばれているものが実体面の指針、また、「特許・実用新案ハンドブック」と呼ばれているものが手続面の指針を示しており、これらの資料はそのような役割を果たしているところでございます。

審査基準でございますが、1ページ目の(1)のところに、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたものという位置づけで、審査官にとりましては審査における判断基準になっている。また、出願人、代理人、制度ユーザーの方々にとりましては結果の予測可能性という観点から特許管理の指標としても利用されている資料と理解しております。現行の審査基準ですが、平成5年に初版が発行されて以降、法改正、ユーザーニーズの変化に応じる形で、これまで25回の改訂を積み重ねてまいりました。この基準には、さらに事例・裁判例が掲載されるとともに、特定の技術分野、具体的には、コンピュータ・ソフトウェア関連発明、生物関連発明、それから医薬発明につきましては審査の指針が別途掲載されているということでございます。

二つ目として審査ハンドブックですが、平成17年9月に手続をあらわすものとして策定されました。平成25年3月に全面的な見直しが行われ、審査の業務に直接関連しない事項を削除して項目の整理が行われております。

(3)のその他の資料といたしましては、インクカートリッジ、それからレンズ系の発明の特許性を審査基準に従ってどのように判断するかという考え方を整理したものが、特許庁のホームページに掲載されております。また、手続面の指針をあらわすものとして、面接審査ガイドライン、早期審査ガイドライン等が作成され、担当部署により維持管理がなされているということでございます。

2番目といたしまして、こうした私どもの資料、特に審査基準に関していただいている御意見・御要望の御紹介でございます。

一つ目として産業構造審議会知的財産分科会が「とりまとめ(案)」というのを今年まとめまして、それに対するパブリックコメントをとっております。そのパブコメとして以下のような意見が寄せられておりますのが3ページでございます。星が二つありますが、一つ目が、複雑で理解しにくい審査基準のあり方を見直して国内外の制度ユーザーが理解しやすい、簡潔明瞭な審査基準に再構築し、英文で発信。また、基準の理解を助けるような

事例の充実ということでございます。これは新興国への我が国審査手法の浸透のためにも必要。これを通じて日本のユーザーが新興国で権利化しやすい環境をつくっていくのだという御意見をいただいております。

二つ目でございますが、現行の審査基準が難解で分量が膨大という観点から、基本的な考え方が理解しやすい簡潔明瞭な記載・構成に再編成。また、特許審査ハイウェイ等の国際的な審査協力を有効に推進していくためにも、海外において我が国での審査実務の信頼性が醸成できるように、基本的な考え方をロジカルでわかりやすく、また海外の方々に受け入れていただけるものにするのを希望しますという意見をいただいております。

二つ目といたしまして、定期的にユーザー団体の方と意見交換を行っておりますが、そういう場面で寄せられた意見で、特に審査基準に関するものを抜粋しております。一つ目としては、否定的な判断がなされる事例だけでなく、肯定的な判断がなされる事例など、ユーザーにも有用な事例を充実させてほしい。また、裁判所の判断が審査・審判に迅速に反映されるようにしてほしい。3番目といたしまして、文字が多うございますので、ビジュアル化、フローチャートの視覚化などによってわかりやすい基準を目指してほしい。最後に、諸外国の審査基準での考え方との対比に基づいて、調和が望まれる部分もある。こういう御意見をいただいているところでございます。

3つ目として、諸外国の審査基準との対比を行った結果でございます。我が国以外に、米国、欧州、中国、韓国の審査基準の概要を対比した結果は次のとおりということです。こちらについては内容に踏み込んだものではありませんで、具体的にどのような項目が盛り込まれているかというような観点から対比を行ったものです。

一つ目といたしまして、審査基準とはどのような位置づけのものかということですが、いずれの庁においても、法的拘束力のない一般的な指針。

二つ目といたしまして、だれに向けて書かれたものであるかということですが、一義的なユーザーとしては審査官を想定しつつ、出願人、代理人等、審査の実務にかかわる方々にとっても有益な資料になることを目指しているという点で、おおむね共通しております。

3つ目は、審査基準のコンテンツでございますが、特に審査で使われる新規性、進歩性、記載要件など、基本的な事項につきましては、どこの庁の審査基準にも当然ながら含まれております。他方で、我が国の審査基準にはないものとしては、新規性喪失の例外規定や不特許事由（公序良俗違反）があり、こういった差違があるということでございます。

4番目として、そういった状況を踏まえて改訂方針の案をまとめてございます。

まず、ユーザーの御要望、御意見を踏まえると、改訂方針としては次のように整理できるのではないかとということで、三つ挙げてございます。

一つ目といたしまして、審査基準の内容は、実務家にとっても複雑、また、事項は多岐にわたり、分量も膨大ということですから、ユーザー等に十分理解されるよう、簡潔でわかりやすい記載・構成となることが望まれている。

二つ目といたしまして、新技術の発展、新たな裁判例の蓄積に応じて適時に事例・裁判例を追加・更新していくことが理想的。また、幅広い技術分野の審査実務において参考となるよう、事例・裁判例の拡充が望まれているということでございます。

三つ目といたしまして、国際的な観点から我が国の審査基準を海外に情報発信することを意識して、基本的な考え方を簡潔・明瞭に記載する。また、新興国知財庁、ASEANのような諸国でございますが、そういったところの審査基準の手本となることも目指していくということでございます。

こうした方針を簡潔にまとめたものが、枠囲いの三つでございます。一つ目として、審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものであること。また、特に外国語翻訳にも資するものであることが望ましい。二つ目として、基本的な考え方を深く理解できるよう、事例・裁判例が充実していること。三つ目として、審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること。こういった改訂の方針が考えられるのではないかとということでございます。

そうした方針に従って具体的にどのような作業を行っていくのかということが(2)でございます。

①として、審査基準全編にわたって記述を見直すということです。出願人、代理人、審査官、すべての者の利用に資することも考慮して、構成を整理し、記載を簡潔明瞭にしていく。例えばということで、要点を先出しにする項立てを採用して、重要な事項がどこに記載されているかわかりやすくする。あるいは、英文のことを意識すれば、文章の長文化を避け、主語を明示する。こういったことが考えられるのではないかとということです。

②として、事例・裁判例の充実の観点ですが、審査基準の基本的な考え方を理解しやすくするとともに、技術の発展、新たな裁判例の蓄積に応じて追加・更新を行えるようにする。また、事例の充実化に当たっては、否定的な判断がなされる事例、肯定的な判断がなされる事例が偏りなく設けられるとともに、技術分野の偏りについても配慮していくということでございます。

③として、国際的な制度調和の観点から基準の実質的な内容の改訂を要する事項を整理

する。これには将来的な改訂の内容も含まれます。実質的な改訂内容としては、他庁の基準には含まれますが、我が国特許庁の審査基準には含まれていない事項については、追加の方向で考えてはどうか。また、ユーザーの御意見等を踏まえて、実質的な内容の改訂を要する事項を整理する際は、国際的な調和の観点、また、近年の裁判例なども踏まえて検討を行ってはどうかということでございます。以上が一つ目の審議事項です。

二つ目の審議事項としては、私どもの主な審査資料として使っております審査基準とハンドブックの関係を以下のように整理してはどうかということです。まず、審査基準でございますが、こちらは基本的な考え方を取りまとめたもので、審査基準を理解する上で必要な事例・裁判例については、審査ハンドブックへ移行した上で、機動的に充実化が行えるようにする。

二つ目、審査ハンドブックでございますが、現行と同様、手続面の資料という位置づけは変えないのですが、あわせて事例・裁判例・適用例を掲載した上で、その充実化を図っていくこととしてはどうかということでございます。

次のページで今後のスケジュールということでお示ししてございますが、今回、わかりやすく構成を簡潔にしていくというような基準の改訂の方向ですが、平成27年10月を目途に改訂審査基準を公表すべく、次のスケジュールを目安としてこのワーキンググループで審議を進めることとしてはどうかとしております。

本日、改訂の方針について御審議いただき、また、現行の審査基準に対する御意見・御要望も承った上で、次回以降の会合におきまして御意見・御要望に基づいて具体的な改訂を要する事項、中身に触れるようなものがあれば、そういった事項についての審議を先に行った上で、来年の6月から8月を目途に審査基準全編にわたる改訂の骨子についてお示しした上で御審議いただきたいと思っております。また、いただいた改訂の要望事項の中には短期に答えが出ないような内容もあるかもしれません。そういったものについては、どこまでできて、今後の改訂に向けた検討課題はどうかということもこのタイミングで整理をさせていただいて、わかりやすい審査基準というものについては来年の10月の施行を目指した上で、8月から9月にパブリックコメントをとるというようなスケジュール感で作業を進めていくことを考えております。この基準改訂後も、積み残しの課題等があれば引き続き御審議をいただいで検討を進めていく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。

7. 審 議

○田中座長 それでは、一つ目の審議事項につきましてまず御審議いただきたいと思えます。一つ目の審議事項につきまして御意見、御質問等がおありでしたらお願いいたします。

今御説明がありましたとおり、改訂の基本的な方針の問題と、改訂の具体的なイメージ、その他、スケジュール感等もございしますが、このような点について、御質問でも結構でございますが、各委員から順次、御意見等をお伺いできたらと思えますので、よろしくお願いいたします。

青木委員、お願いいたします。

○青木委員 半分質問なのですが、資料2の5ページの下に「技術分野に偏りが無いよう」と書いてありますが、今は偏りがあるからかということが質問です。偏りがあるとしたら、今までどうやって何が入るか決まってきたのか、それによって、今後偏りをなくす方策も出てくると思えます。

○田中座長 それでは事務局からご説明を。

○滝口審査基準室長 今は、審査基準に結構たくさん事例が載っておりますが、どちらかという化学系の事例が重要な役割を果たしてきているところがございします。これは効果の予測性が低いとか、技術の特性みたいなものも踏まえた上でこういった事例の構成にこれまでなっていたのかなというふうに理解しておりますが、新技術もどんどん出てくるという動向も踏まえますと、他の技術についても、必要な事例については追加・充実させていくことも一つの方向性として考えられるのではないかとということで御説明させていただいた次第です。

○田中座長 よろしゅうございますでしょうか。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 日本弁理士会の濱田でございます。

私、改訂につきましては基本的には賛成です。これを機会に審査基準を見直していただいて、きちんと構築していただくというのは賛成させていただきたいと思えます。各国の考え方等も踏まえまして、ここに書いてありますように、項目立てをするだけでもかなり整理されたものになるのではないかとと思っておりますが、ただ、そうは言いましても、簡潔明瞭と簡単にいいましても、簡潔にすることによって何が抽出されるのかというところで、日本の特許庁がどういった考え方をするのか海外に知らしめることとなりますので、

ぜひきちんとやっていただきたいと思います。

本当は、ちょっと具体的になってしまうかもしれませんが、まず発明に対して愛を持って、積極的に保護する形で、肯定するところから、制度趣旨からぜひ見直して、これはだめ、あれはだめというより、こういうのがいいよねというところから入っていただければ、感覚として海外、特にUSとかEPOと似たような考え方に、法制度は同じですので、結果としてなってくるのではないかなというイメージを持っております。以上でございます。

○田中座長 御意見ありがとうございます。

この点について、事務局から何かコメントがございますか。

○滝口審査基準室長 貴重な御意見ありがとうございます。否定的な事例が多いというのは、審査官の日常的な仕事の中で拒絶理由の発見というのが一番最初の仕事になっております関係から、そういった基準の組立になっているという面も否定できないわけですが、今いただいた御意見に答えていく観点からも、肯定的な事例も充実させていく中で審査基準を見直していく方向に向かっていきたいと考えています。

○田中座長 八島委員、お願いいたします。

○八島委員 八島でございます。

経団連全体を代表してというわけではなくて、一企業という形でお話しさせていただきたいのですが、内容的には、基本的なイメージとして一から見直すというのは非常に大事であると思っております。現在の審査基準は、ベースのものに接ぎ木、接ぎ木をして、ものすごくわかりにくくなっているのが実態だと思いますので、いま一度きちんと見直していただくのはいかがでしょうか。

見直すポイントでございますが、日本特許法の審査基準という形になるのでしょうけれども、企業から見た場合、日本の特許法で守られているものが海外できちんと守っていただければさらに海外活動については非常にいいと思います。逆に言うと、もちろん日本の官庁ですから、日本のことを守るのは当然なのでしょうけど、日本の企業が海外にどんどん出ていますから、日本と同じような予見というか、そういうものをちゃんと海外でもできるようなことを目指してやっていただければありがたいと思っております。

すなわち、日本で取得できる権利と同じものが、中国とは言わないにしても、アジア諸国でも取得できることが審査基準を発行する一つの意義となると思っております。日本の中で日本のルールを決めるというのではなくて、日本のルールが世界に、我々企業が行って

いる外国で影響を与えるような観点からぜひ見直していただいたほうがいいし、そういう意味でいうと、一から見直すというのは非常に大事で、ぜひそういう点をきちんとやっていただければありがたいなと思っています。○田中座長 どうもありがとうございます。ビジネスの観点や国際化の観点も踏まえた御意見をいただきました。

事務局から特にコメントはよろしいですか。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。八島委員からいただきました視点は非常に大事だと思っております、今回、5ページ目ですが、具体的な改訂方針の(1)の③のところでも記載させていただいておりますように、そういった国々において手本としていただけるような審査基準を構築していくということはゴールとして目指していきたいと考えておりますので、よろしく願いいたします。

○田中座長 伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 三菱重工の伊藤でございます。

今回、改訂の機会ということで、非常に期待しております。ユーザーの一つである出願人という立場からしますと、どういう特許が取れそうなのか、どういう特許をどういう手続の中で、基準の中で取っていくのか、あらかじめ考えながら進めていくというのがどうしても必要になってまいります。そういった中で、今回、基本的な考え方を審査基準の中でしっかり整理して、しかも簡潔にしていくという方向性は賛成させていただきたいと思っております。

もう1点が、八島委員からも御指摘がございましたが、海外との基準的なバランスですね。これは非常に重要だと思っております、木原技監の御挨拶にもございましたが、PPHの基盤となるのがまさにこの考え方であろうと思っております。我々の権利取得の活動は日本ばかりではございませんで、海外での取得活動というのが非常に大きなウエートを占めております。そういった意味でもこれは極めて重視していきたいと思っております。

あと形式的なところで、審査基準と審査ハンドブックという形式をとってまいります。ハンドブックのほうは、これまで手続面という色合いで認識しておりましたが、今度は判例とかそういったものが基準からハンドブックに移行する。これは便宜的なものなのか、ハンドブックの性格が変わっていくのか、その辺を見きわめながら、どういうものを追加するのかということは議論させていただきたいと思っております。以上です。

○田中座長 ありがとうございます。基本的な考え方の明確化、海外との関係等を含めまして、重要な御指摘をいただきました。ハンドブックとの切り分け等については別途の議

題になりましょうか。

この点に関して、事務局から補足して御説明することがございますか。

○滝口審査基準室長 特に性格が変わったりする位置づけだとは思っておりませんが、審査基準は基本的な考え方をまとめてスリム化していくという方針の中で、実は今、事例・裁判例だけで審査基準の半分ぐらいを占めているところもございますので、移管というか、そういうことも一つの方向として御提案させていただいたということでございます。

○田中座長 それでは鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 基本的な方針については全く異論がなく、このような方向で進めていくのがよいと思います。

2点、細かいことを申し上げますと、一つは、ユーザーの要望・意見ということを書かれているのですが、ユーザーとしては、ここに示されていないけれども重要なものとして、審査官がおられると思います。特許庁が基準を改訂するのだから、当然、審査官の立場を踏まえるのだということだろうと思うのですが、法的にいうと審査官は独立の判断主体で、特許庁が機関としてやられることとは一応別の主体として考えてもいいと思いますので、当然に予定されていることだと思うのですが、審査官の皆さんの意見というのも踏まえていく必要があるだろうと思います。

それから、第2に、海外との関係で翻訳ということが触れられているのですが、審査基準は日本語が正文であります。特に英語については準正文のような感じで、単なる暫定訳みたいなものではなくて、外に出しておかしくないといえますか、準公式的なものとなるようなきちとした英文の基準をつくる必要があるかと思えます。以上です。○田中座長 どうもありがとうございます。審査官の視点での要望等の汲み上げ、翻訳の問題などを御指摘いただきました。ありがとうございます。

事務局からございますか。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。特に翻訳の問題は、今、実は審査基準は英語版を全部つくった上でホームページでも掲載し、オープンにしておりますが、やはりわかりづらいという御指摘もありますので、英語にしたとしても海外の皆さんに我々の制度・運用が理解していただけるようなところを目指してやっていきたいと思えます。

○田中座長 翻訳については、英文で書いてみると日本語のクリアでなかったところがわかったりいたしますね。そのほか、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 審査基準については策定や改訂の時期がさまざまで、古いものが残っている審査基準もあれば、何度も改訂を繰り返している審査基準など、項目によってかなり違っております。また、策定時の状況に応じて審査基準の書き方や詳しさ、あるいは事例や判決の数なども、膨大なものとそうでないものとのばらつきがあると感じております。

今回全体を見通していただいて、バランスをとって、かつ、わかりやすく簡潔に記載し、また事例や判例も古いものがかなり残っていますが、それも全面的に見直してアップデートしていただけるというのはとても意義のあることだと思っており、方向性については全面的に賛成いたします。

審査ハンドブックとの関係ですが、例えば重要な判決が出たときに、審査基準の改訂ではなくて、早い段階でその判決を特許庁の中で分析していただいて、それをハンドブックに追加するということでしたら、パブコメをとらなくてもよいのではないかと思いますし、迅速な対応ができるのではないかと思いますので、審査基準と審査ハンドブックの切り分けについても基本的に賛成いたします。

○田中座長 どうもありがとうございました。

それでは二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 二瀬でございます。

私は多分ベンチャー企業の社長として出席させていただいていると思うのですが、我々は研究開発をして、発明をして、特許を出して、その特許をできるだけ早く権利化することに努めるわけですが、大概の場合は弁理士をお願いするのですが、登録になるまで、前から見ると随分早くなってきたなという感じがします。ただ、審査基準はとても難解な読みにくいものだと弁理士さんからも聞いていますので、それを改訂して、できるだけわかりやすくするというのは大変意義のあることだと思います。

それと、海外に、特にアメリカとかヨーロッパにも一緒に出すのですが、かなり経費がかかります。そういうものをずっと長い時間かけてやっていると、ベンチャー企業には耐え難い費用がかかってしまう。ですから日本で審査基準をきちっとして、特許として認められたものは世界でも一つの基準として認められるというようなしっかりとした審査基準をつくっていただくのが、これからベンチャーを育てる意味でも大きなかすがいになるのではないかなと思います。

○田中座長 ありがとうございます。ベンチャー企業のユーザーの視点も踏まえ、御意見をいただきました。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 審査ハンドブックとの切り分けに関してですが、弁理士会でもいろいろ意見を聞きましたところ、審査基準を変更せずに、重要判決とか、そういったものを切り分けて随時アップデートしていくという仕組みは非常に重要なのではないかという意見は確かにございます。

そうはいいましても、審査基準で高らかに原則をうたい、もう一つのほうで具体例をやるといいましても、一般原則をこうであると決めたとしても、必ず例外とか、そうでない場合があるわけで、その部分が結局、審査官の裁量になってしまったり、あるいは、境界事例の部分というところになりますと、それを書き出すとどんどん増えてしまいます。では、それが事例になるのかということになりますと、どこで線引きをして、どこまでを基本原則としてうたうのかということになります。原則だといって高らかに決めつけられても、そうでない部分がいっぱいあるので、それは困るというところで、そのこのところの切り分けは、実はやってみると非常に難しいのではないかなという気がしております。今後ともいろいろな課題はあると思いますので、お話を伺いながら意見をさせていただければなど思っております。

○田中座長 どうもありがとうございました。

そのほか、よろしゅうございますか。

では大淵委員長、お願いいたします。

○大淵特許制度小委員会委員長 私が出席しておりますのは、本件をいかに重視しているかということの現れだと御理解いただければと思います。審査基準がいかに重要かはいくまでもありません。先ほどあったように、各分野でばらばらにつくられたのが今日の形をなしているわけですが、私も前々から、どこかの段階で全体を見通して整理しなければならないだろうと思っておりました。ほかの方も同様に思っていたかと思うのですが、実際にやるのは極めて大変であり、今までお忙しい中でできなかったのを、御決断されて、この段階で大英断を振るわれたというのは非常に大きな意味があると思っておりますので、これを推進していただければと思っております。

審査基準というのは審査官に対するものでもあり、もちろん出願人等に対するものでもありますが、先ほどから出ておりますように海外へのインパクトは非常に大きいし、裁判所に対するインパクトというものも、極めて大きいと思っております。合理的な内容であれば、それに沿った形での判決が期待できるということでもあります。そのためにも、内容

が充実していて、合理的であり、かつ、実体に合致しているということを図っていくのは非常に重要だと思っています。また、読みやすいという点も重要と思われます。

それから、先ほど出ておりましたが、ネガティブな例が多くてポジティブな例が少ないというのは、教科書などを書くときも、肯定例と否定例とほぼ同じくらい出てくるのが普通なのであって、審査というのは、もともと拒絶理由としてネガティブに書かれているから、そうなりやすいことはわかるのですが、メッセージ性としては、先ほど「特許への愛」と言われましたが、肯定・否定でフィフティ・フィフティぐらいにさせていただいたほうが、印象として日本は特許が付与されやすい国だというメッセージが發せられますので、よろしいかと思います。ややもすれば、ネガティブのほうが多くなりがちかと思うのですが、努めてポジティブなほうも増やして御工夫いただいたほうが、今後のためにもいいのではないかと思います。

それからもう一点、英語の話が出ておりましたが、私も先ほど座長が言われたのと全く同じ印象を持っております。英語に訳しにくいのは、もとの文章が良くないことが多いと思います。例えば、英語に訳してみると、日本語の主語がはっきりしないことが分かることが多いといえます。海外への情報発信のためにも英訳を重視して、それを並行してやっていただくと、英語のためにも日本語自体のためにも、双方にとって良いのではないかと思います。

それから、切り分けの点も、量が膨大過ぎるからスリムアップしたいということ自体は全く賛成なのですが、先ほど出ておりました事例や裁判例等というのは、一般原則と同じくらい重要であって、事例・裁判例等をあわせて見てようやく中身がわかるということが多いと思います。それにもかかわらず、それを全部手続のほうに回してしまうのは、高らかに一般原則を述べること自体は大変に結構ですが、中身がよくわからないということにもなりかねないと思われます。スリムアップすることと、手続の方に移さずに本体に残すということとは、必ずしも二律背反でもないように思いますので、いろいろと工夫の余地はあるのではないかと思います。以上です。

○田中座長 委員長、どうもありがとうございました。

それでは、審議事項の1番目、改訂の方針、大きな方向性でございますが、この取りまとめをさせていただければと思います。

おおむね方向性については皆様の御賛同をいただいたと理解されますので、次のようにまとめさせていただければと思います。

3点ございます。まず第1点目は、審査基準の記載が簡潔かつ明瞭なものであること。第2点目が、審査基準の基本的な考え方を深く理解することができるよう、事例や裁判例が充実していること。第3点目として、審査基準の基本的な考え方が国際的に通用するものであること。以上の3点を審査基準等の改訂の方針とするということによろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。それでは、これらを大きな方針として進んでいくことにさせていただきます。

次に審議事項の2でございますが、改訂後の審査基準と審査ハンドブックの話です。先ほど委員長からも指摘がありました。この関係をどのように整理するかという問題でございます。この点につきまして御意見、御質問等がございましたらいただければと思います。既に一部、議論していただいておりますが、その続きでも結構でございます。よろしくお願いたします。

ところで、事務局案ですが、従前、実体面と手続面で分けてきたところを、審査基準のほうはかなり重たくなっているところがあって、再整理ということになったわけですが、先ほどの委員長の御指摘も踏まえて、ハンドブックの役割としてどのようなものを担わせるのかという点について、事務局から何か補充することがあれば、お願いたします。

○滝口審査基準室長 これまで手続的なものを担ってきたところで、どちらかという実体的なものは余りなかったところに事例・裁判例が入ってきて、先ほど私が、位置づけとか、性格が変わらないと言ってしまったところに若干問題があるのだと思いますが、審査基準のほうで原則とかをきちんとうたっていて、ハンドブックのほうはそれを理解する、あるいは審査の手続を進めていくために必要な事項が盛り込まれている、そういった関係というふうに整理することができるかなと思います。

それと、分冊になってしまった場合に読みづらいのではないかという問題もありますが、例えば、電子的にアップすることで事例番号をクリックすると直ちにその事例に飛んでいく、裁判例に飛んでいくというような工夫をしていく形で、分冊化によるわかりづらさは取り除くことができるのではないかなと考えております。

○田中座長 八島委員、お願いたします。

○八島委員 先ほどの滝口さんの御回答で僕がすごくいいと思っているのは、今まではどちらかという、あるベースをつくって、それを改訂、改訂、改訂を行って行って、結果的には非常に複雑な何審査基準になってしまっていて、特許庁の審査官の方も全部は理解

できていないのではないかと思うような膨大なものになっているのではないかと考えています。そういう意味でいうと、はっきり切り分けを決め、審査基準は原則というか、こうすることでやるのだということ載せ、具体的な事例はハンドブックに載せることで対応することとし、今は滝口さんがおっしゃったように電子デバイスがありますので、ハンドブックを補充していき、一方審査基準の方の若干改訂をするというほうが、タイムリーで、かつ、いろいろな情報が入ってくるのではないかと考えています。

先ほど濱田委員がおっしゃったように、「特許に愛」ということと、多分関係しますが、化学の分野はものすごく難しく、審査官の間でも、判断が大きく異なる場合があります、化学会社として、予測不可能と言い過ぎかもしれませんが、それに近いような状況になっていると思います。それはある程度理解できる部分もあるのですが、そういう意味において、審査基準では、先ほど大淵先生がおっしゃったように、賛成する事例と反対する事例をそれぞれ半分ぐらい掲載しておくのがよいかと思っています。

伊藤委員からも出るかもしれませんが、我々出願人から見れば、なぜこれがダメだったのか、なぜこれがよかったのかということの特許庁の審査の中で、拒絶理由通知でもいいし、拒絶査定でもいいのですが、きちんと書いていただかないと納得がいかないということがたくさんあります。なぜ判断としてそのように考えたのかを論理的にわかるようなものであったほうが、審査の予測性も高くなるし、先ほど大淵先生がおっしゃったように判決、いわゆる裁判所に対する影響力も変わってくるのではないかと考えています。

裁判官の方はいろいろなことをおっしゃるし、特許庁は特許庁の判断だよと言いますが、実体審査は特許庁がきちんとやっっているわけだから、それを反映できるような、彼らがわかるような形の発信が必要だと思います。そういう意味でいうと、どういう判断に基づくかを論理的に説明されると、先ほどおっしゃったようなものになるのではないかなと思ったりしています。

○田中座長 どうもありがとうございました。

そのほか御意見、御感想等でも結構ですが、ございますでしょうか。

では浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 審査ハンドブックですが、こういった形でくるのも一つの考え方ですが、少なくとも今のハンドブックは、引用文献の書き方など基本的な手続事項が中心だと思います。先ほど大淵先生の御意見を伺っていて思ったのですが、そこに判決を載せていくというのがやや違和感がありまして、判決は審査基準をより深く理解するためにあると思

ます。ですから、審査ハンドブックという一つのくくりでもいいのですが、項目はきっちり分けていただいて、手続的な事項と事例・判決集は別のものであることがはっきりわかるようにしていただいたほうがよいという気がいたしました。

もう1点、分野によって事例の数が違うというのはそのとおりでして、例えば記載要件においては化学分野の事例が多いのですが、これは化学分野で記載要件が問題になることが多いから必然的に事例の数が増えているのだと理解しています。では機械や電気は事例が要らないかという決してそうではないので、機械や電気の実例を増やしていただくことはいいのですが、だからといって化学分野の実例を減らす必要はないのではないかと考えています。

そうするとまた分量が増えてしまうわけですが、例えば、これは化学分野の実例だとわかるようにまとめていただくとか、事例ごとに分野の見出しをつけるようにしていただいて、そこに関心のある者がそこを見れば審査ができ、かつ、出願人もそこを見れば審査が理解できるような工夫をしていただければ、ある程度事例を増やしても使いにくくなることはないという気がいたしますので、そういった意味で整理をしていただければと思います。

○田中座長 ありがとうございます。

実際に改訂をしようとする、各論では色々と議論が出そうですね。第2回以降で更に議論していただくことになろうと思います。

○滝口審査基準室長 浅見委員からいただいた、ハンドブックに判例とか事例を移管するとしても、紙に打ち出したとしても、どこに何があるのかわかりやすくするということは当然のことですので、今いただいたような構成上の工夫とか、そういうところは参考にさせていただきながらつくっていくようにしたいと思います。

○田中座長 そのほか、ございますでしょうか。

よろしゅうございますか。

それでは、これまでの議論により、第2の点、改訂後の審査基準と審査ハンドブックの関係につきまして、本日事務局から提案があった方向性については、このとおり整理することによってよろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。それではそのように取りまとめさせていただきます。

これまでの議論により審議事項の1と2につきまして結論が得られたように思います。

それでは、まだ時間もございますので、来年10月を目途として改訂審査基準公表に向け

で今後このワーキンググループの審議を進めるに当たりまして、現行の審査基準等について御意見等がございましたらお聞かせいただければと思います。

もっとも、時間に限りがございますので、要点を簡潔に御発言いただければありがたいと思います。

既に審議事項1、2の関係で御意見を承っておりますが、つけ加えて何か、具体的な話になっても結構でございますので、何かお考えなどございましたらお願いいたします。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 具体的なことに関しましては、私ども各委員会に審査基準について困っていることとか、意見等の要望がありますかと聞きましたところ、割合挙がってきましたのが、まず明細書の記載要件についてでございます。アメリカやヨーロッパに関して、特にサポート要件に関して、日本は厳格にとらえ過ぎているくらいがあるのではないかという意見がありました。

あと、実験成績証明書についても、今は、出してもこれは見ませんと言われることが多過ぎて、そもそも明細書に書いてあるのであれば、書いてある範囲でもうちょっと弾力的に見ていただけないかという要望がございました。

それから、用途発明につきましても、用途限定の要件をどうとらえるか、もちろん審査基準には原則と例外という形で書いてあるのですが、技術分野、あるいは審査官によるばらつきが多いので、そのあたりも再構築していただけないかという意見がございました。

それから、最重要判決というものを、更新を頻繁にやっていただかないと、審査官がついてきてくれない事例が多々あるということでございます。どの判決を重要と見るかということも非常に大事だとは思いますが、なるべく早く、更新を容易にする仕組みというのは非常に重要ではないかと思えます。また、これは一部の意見ですので、可能かどうかわかりませんが、大合議判決が出た場合には必ずしも最高裁判決を待つ必要はないのではないかという意見もございました。

それから、コンピューターソフトウェアに関しましても、私は専門ではないのできちんと申し上げられるかどうかわかりませんが、ソフトウェアは、「ハードウェア資源を用いて具体的に実現される」と書いてあるのですが、この「具体的」というのが非常に抽象的で、これは制度趣旨というものを書いていないせいではないかという意見がありました。ほかの基準を見ると、こういったものはだめ、こういったものはだめ、特許にならないものという形で、記載要件に関してもそうですが、こういったものはだめですよ、これは一般化

するまでにはいかないですよという記載ぶりですが、ソフトウェアに関しては基本的にこういったものを特許にしていいいですよという記載ぶりになっているらしいのです。それがために逆に抽象的な表現になっていて、よくわからない。例えば、協働要件というのは何なのか、必ずしもよく分からないところがあるということです。これはもしかすると今回の審査基準の大きな命題なのかもしれないと思いながら意見を聞いたところでございます。その他、具体的なきになりましていろいろ意見をさせていただきたいと思いますが、そのような意見が出ておりますので、申し述べさせていただきます。

そのほかといたしましては、キーワード検索というようなものができるとありがたいという意見もありますので、その辺も御考慮いただければと思います。以上でございます。

○田中座長 どうもありがとうございました。

いろいろな観点からの検討課題があり得ることがわかりました。

伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 伊藤でございます。

参考資料6として私の名前でお出ししている資料がございます。座長から現行の審査基準についての意見はというお話でございますが、それと関連するというので、この資料を御説明させていただきます。

○田中座長 お願いいたします。

○伊藤委員 この紙は今回の会合全体にかけてまとめたものでございまして、1は今議論したところでございます。

2番の検討項目というところで少し踏み込んだことを書かせていただいております。そのうちの(ア)が実体的特許要件に関する内容でございますが、現行審査基準に基づく審査実務という観点でいきますと、下のほうに(例)として記載要件、進歩性、このあたりがもう少し突っ込んで議論させていただくべきところかなと感じております。

(イ)に実体的特許要件以外にとございますが、ここは、根底として目指すところは「広い特許」、「強い特許」を確保していく。これは日本企業として目指すことでもございまして、日本の産業競争力としても追求していくべきところであろうと思っています。

その中で審査のプロセスについても考えていくべきところがあるのかなと思ってございまして、これが審査基準に入るのか、ハンドブックのほうでももう少し詳細にやるのかはこれからの議論になると思いますが、(例)としてございますように、①「広い特許」の場合ですと拒絶査定や最後の拒絶理由の起案基準とか、もう1回トライできるだろうと思ってい

たら、いきなり最後になってしまったとか、そのあたり、我々が理解できるようにしていただければなと思っております。

それから、②「強い特許」という分け方で書いてございますが、(例)に書いてございます先行文献調査の範囲、外国審査経緯の参酌などは一番肝のところだと思っております。我々権利のファミリーとして取っていく中では結構大きくきいてくるところでございます。幾つか挙げておりますが、今後こういった点についても御議論させていただきたいと思っております。よろしく申し上げます。

○田中座長 詳細な説明をいただきまして、ありがとうございます。

浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 審査基準の中で、審査への適用が多いものとしては進歩性と記載要件であると思いますので、この2点について意見を述べさせていただきます。

進歩性につきましては、基準の中に動機づけとなり得るものということで四つ挙げられています。一つは技術分野の関連性、二つ目は課題の共通性、三つ目として作用・機能の共通性、四つ目として引用発明の中の内容中の示唆です。この中で特に技術分野の関連性については、審査基準には、「技術分野の関連性については、発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる」と記載されています。

これについては、やや単純化した例になりますが、本願発明がAとBという発明特定事項であった場合に、技術分野が関連する二つの文献のそれぞれにAとBが記載されている場合には、技術分野が関連しているからAにBを付加することができるというように読めてしまうのではないかと思います。二つ文献があって、それぞれにAとBが書いてあるなら容易だということになると、かなりの発明の進歩性が否定されてしまうのではないかと懸念されます。

先ほどから挙がっていますが、特に動機づけの部分の事例がすべて否定的な事例になっており、その点でも審査官としては進歩性を否定しやすくなっているのではないかと思いますので、進歩性を否定することができない事例を記載して、どういう場合には二つの文献を組み合わせることができるのか、どういう場合にはできないのかということ、もう少し詳しく御説明をいただければと思います。

記載要件につきましては、先ほど濱田委員からサポート要件のお話が出ましたが、それ

に加えて、36条6項2号の明確性要件についても検討していただければと思います。例えば、請求項に「約」という記載がある場合は明確性要件違反になるのかということをお弁理士や企業の方からよく質問されます。請求項に、例えば温度の範囲が約何度から約何度と記載されているのが、米国では一般的かと思います。私の感覚では少なくとも「約」の意味が明細書の中に書かれていれば明確だと思いますし、あるいは温度が発明のポイントであるかどうかによっても違って来るように思いますが、この運用は審査官によってかなりばらつきがあるのではないかと思います。

審査基準でどのように記載されているかということ、「範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合」ということで、「約」というのを曖昧な表現と見るかどうか、ここで審査官の判断が分かれるのではないかと考えております。明確性の審査基準が不明確であると感じており、その結果、審査官によって、これは範囲が曖昧だから明確性要件違反だとしている人もいれば、ここはポイントではないから気にする必要はないと考える人もいるように思いますので、もう少し統一的な運用がなされるように、この部分の記載なども検討していただければと思います。

○田中座長 ありがとうございます。

個々の点では問題が多そうですね。

そのほか、ございますでしょうか。

○青木委員 質問があるのですが。

○田中座長 質問でも結構でございます。青木委員、お願いいたします。

○青木委員 先ほどから予測できないという話が出てきていますが、普通、モデルとして予測不可能を考える場合、2つのとらえ方があります。つまり、予想できないランダムなイベントが起きるので、そのアウトカムを見ない限り予測できないのか、または、審査官が、審査官でない人の持っていない情報があるので、情報の非対称性が原因で予測できないのかです。今の浅見委員のご指摘は、情報が非対称なのが問題です。それならガイドラインをちゃんと書けばいいわけですが、「約」の解釈の仕方がわからないというのだと、たまたま当たった審査官によってどう解釈するか、本当のランダムイベントになってしまいますね。それはガイドラインを書いても排除できない予測不可能性です。予測できないとは、どちらなのでしょう。現場の人から見ると、情報の非対称性なのか、本当に不確実性があるからかということですか。

○田中座長 予測可能性について、いかがですか。

○滝口審査基準室長 難しい質問なので。

○青木委員 答えがないのかもしれない。私が審査基準の使い方をよく理解していないせいかもしれないのですが。

○滝口審査基準室長 例えば審査官の仕事の中でよくあるのが、発明が進歩性を有しているかどうかという議論なのですが、法律には「当業者」といわれている仮想の技術者が容易に発明をすることができたかと書いてあって、一応、審査基準上はこういう要件が整うと容易だと判断してもいいというふうになっています。現実に関が審査官として審査をしていたときに、簡単に答えが出るという局面よりは、例えば、発明の効果をどう見たいいだろうかとか、このぐら離れている技術分野を組み合わせるけれども、理屈づけは本当に十分だろうかとか、答えがはっきり出ないものも多いと思います。誤解を恐れずに言えば、現実に法律を事案に適用する局面では、審査官の仕事を、例えば自動販売機でこのボタンを押すと必ず希望のジュースが出てくるというようなところまで最終的に持っていくことは私はなかなか難しいと思っています。

ただ、外の人から見たときに、最終結果に対して、先ほどもどなたかがおっしゃっていたいただきましたが、納得感があるというか、こういう理屈で、この文献を組み合わせると進歩性がないと判断したこと自体は納得感があると思ってもらえるような基本的な考え方、あるいは審査官がきちんとそういうものにのっとしてやれていることがわかる、そういうものを提供していくのが基準の役目だとは思っています。ただ、本当に事案を法律に適用するという問題では、いつも、だれがやっても同じ答えになっていくことを保証できるほど単純な作業ではないことも事実だと考えています。

私が先生の御質問と事実関係をよく理解できていなかったのも、お答えになっているかどうかわかりませんが。

○青木委員 私の説明が悪かったにもかかわらず、答えはよくわかりました。ありがとうございます。

○田中座長 私が口を挟むべきでないのかもしれませんが、審査の問題にしても、審判での判断にしても、裁判所に行った場合の判決における判断にしても、進歩性のように一定の評価を要する概念がどうしてもございます。評価をするとなりますと、判断者による多少のばらつきはどうしても出てしまうというところがございます。それを、なるべく判断のぶれの幅を狭めるように、ある程度の類型化、例えば、こういう要件がそろったら、おおむねこういう判断が出るだろうというようなものを整理しまして、できるだけ審査基準

に書き込むなどすると、予測可能性は、ある程度高まってくるように思います。ただ、100%予測可能にするのは不可能だと思いますので、事例の積み重ねであるとか、判断者の研修・訓練を通じてぶれの幅を狭めていく努力というのも別途必要なのであろうという感想を持っております。

○大渕特許制度小委員会委員長 大変いい質問が出ているかと思いますが、まさしく座長が言われたとおりで、100%結論が予測できるように審査基準を書くというのは神でもできない不可能なことであると思います。特に、先ほど言われた進歩性の話になってくると、もともと容易に発明することができるかというサイコロジカルな面はあるのですが、できるだけ客観的になるように、一致点、相違点という形で判断していくということや、その上で、動機付けの有無で判断することというように、客観化しようという努力は積み重ねていますが、最後は、微妙なところではどちらとも一義的にはいえないものはあり得るので、どの審査官に当たっても常に必ず同じ一定の結論が出るようにというのは不可能なのであって、そのようなことは、そもそも最初から期待していただかないほうがよいように思われます。裁判所にしても、審査官にしても、それはあり得ないのであり、もともとそういうものなのであって、多少の幅のようなものは残らざるを得ないと思われます。

ただ、できるだけそういうものはないようにするのは、重要なことであって、そのような意味で、先ほど滝口室長が言われた点は私も大変重要だと思います。そして、微妙なところで自分は負けてしまったが、これだったら納得できる、このようなプロセスで、このようなロジックで判断していただいたら、自分は負けてしまっても納得できるという点が、裁判としても、審査としても、重要であり、そこが我々のゴールだと思います。

もう1点、先ほど浅見先生に「約」という非常にいい例を出していただきました。私は、浅見先生は「約」は不明確だから全部だめだという冷たい回答をされるのかと思ったら、大変温かい回答をいただきました。「約」の中にも曖昧なものもあれば、「約 25℃」と書いてあったら、大体の幅は当業者だったらわかるという曖昧でない「約」もあるので、「約」を常に不明確だというものをつくるよりは、ケース・バイ・ケースで、この技術分野はこの状況では「約」も不明確ではないであるとか、このケースでは、ただ単に不明確にしているだけであるといったところは、全部いいとも全部悪いともいえないようなものだと思いますので、多数の肯定・否定の各事例を付けるなどして、そこは最後に負けたときに納得できるぐらい、きちんとロジックを詰めていくことが重要だと思っております。以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

委員の皆様、ほかに御意見等はございませんでしょうか。

よろしゅうございますか。

それでは、審議事項1、2として予定したもの及び現在の審査基準に関する御意見などについて御議論いただきました。今後、本日の結論を踏まえて審査基準の改訂に向けた具体的な検討作業を特許庁に進めていただこうと思いますが、委員の皆様、それでよろしゅうございますでしょうか。

ありがとうございます。

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御説明をお願いします。

○滝口審査基準室長 本日は活発に御議論いただきまして、本当にありがとうございます。特に後半、具体的な審査基準の改訂事項について御意見・御要望を承りました。できるものから次回以降、順次御審議していただきたいと思っておりますので、どうぞよろしく願います。

2回目、10月3日の金曜日、午後3時から、特許庁16階特別会議室、この場所でまた開催させていただきたいと思っております。

2回目ですが、今日いただいた御意見を直ちに議論させていただくのは時間的に難しいので、事務局で考えております項目について御説明させていただきたいと思っております。今日、国際的な基準の観点から見て、私たちの基準に欠如しているものとして二つ項目を挙げさせていただきました。一つがグレースピリオドと呼ばれているもの、もう一つが公序良俗に関する不特許事由に関するもの、このものは新たな基準策定ということになりますので、どういう方向で基準を策定していったらいいかということについて事務局から案をお示しして御審議いただければと思っております。

それがメインですが、もう二つございます。一つは、昨年薬事法が改正されたことに伴いまして、「再生医療等製品」と呼ばれているものが今度、特許権の延長登録の対象となることになりました。これは別のワーキングで御議論いただいて、どういう形に進めるか結論を得て、実は必要な政令の改訂も行っております。ですから方向は決まっておりますが、それについての審査基準を整合的にするための微修正が必要な部分がございますので、その部分。それから、微生物の寄託に関して省令の改正が行われております。こちらもそれに伴って審査基準について微修正をする必要がある。技術的改訂でございますが、その2点についても御報告を兼ねて御審議していただきたいと考えております。

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1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。本日はどうもありがとうございました。

8. 閉 会