

平成27年1月23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3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. 進歩性の審査基準について	1
3. 特許法改正に伴う「優先権」等の審査基準の改訂について	26
4. 閉 会	27

1. 開 会

○田中座長 まだお見えでない委員もいらっしゃいますけれども、定刻となりましたので、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3回審査基準専門委員会WG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、「進歩性」の審査基準ということで御審議いただきます。また、特許法改正に伴う「優先権」等の審査基準の改訂についても御審議いただきます。どうぞよろしく願いいたします。

それでは、まず、本日の会合の出席者について、事務局から紹介していただきます。

○滝口審査基準室長 本日は、まだ本田委員がお見えではございませんけれども、9名の全委員に御出席いただく予定となっております。また、本日の会合には、知的財産分科会の大淵哲也会長にも御出席いただいております。

○田中座長 それでは、次に、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○滝口審査基準室長 お手元の配付資料の確認をさせていただきます。1枚目が議事次第・配付資料一覧、その次が委員名簿となっております。続いて、本日の資料1、資料2、進歩性の関係の参考資料として参考資料1-1から1-7まで添付してございます。それから、優先権の関係の参考資料として参考資料2-1から2-3までの3つが添付してございます。最後に、参考資料3として伊藤委員御提出資料が配付されております。

以上でございます。不足等ございましたら御指摘ください。

○田中座長 よろしゅうございますでしょうか。

○滝口審査基準室長 それからもう一点、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、お手元のマイクのスイッチボタン、緑色のものがございますがそれを押しただいて、マイクを近づけて御発言いただくようお願いいたします。また、御発言が終了しましたら、スイッチをどうぞお切りください。お願いいたします。

○田中座長 ありがとうございます。

2. 進歩性の審査基準について

○田中座長 それでは、審議事項の説明に移らせていただきます。今回は2つの審議事項がございますので、委員の皆様には順に1つずつ御審議いただきたいと思っております。

まず、1つ目の審議事項について、事務局から説明をお願いいたします。

○滝口審査基準室長 進歩性について本日御議論いただくわけですが、資料1に基づいて説明させていただきますので、資料1をごらんください。

まず、1.として制度の概要を書いております。最初の段落では、「進歩性」と言われる特許法29条2項の条文について説明しておりまして、次の段落で、この条文の意義、これが「通常の人が思いつくような発明に対して排他的権利を与えることは社会の技術の進歩に役立たないばかりでなく却ってさまたげとなるので、このような発明を特許付与の対象から排除する」、そういう趣旨について説明しております。

2.ですが、こちらは審査基準の中で示されております進歩性判断の基本的な考え方です。鍵括弧の中の(1)のところ、「進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。」ということです。

(2)では、審査官の基本的な判断手法がございます。1行目の最後からですが、論理づけに最も適した一つの引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、一致点・相違点を明らかにする。そして、この引用発明や他の引用発明の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。最後の2行ですけれども、その論理づけができれば進歩性は否定され、論理づけができなければ進歩性は否定されない。これが基本的な考え方としております。

次のページで簡単なフローチャートをお示ししております。今言ったような基本的な考え方をフローチャートで示しておりますが、特に相違点が認められた場合に、この相違点をどう埋めていくのかという考え方でございます。左側へ流れていくほうに①から④、技術分野の関連性、課題の共通性などが挙げられておりますが、こういったものを私たちは、「動機づけ」というような言い方で呼んでおります。あるいは右側のほうに行って、設計事項みたいな形で進歩性を考える。いろいろな考え方のパターンを審査基準は提示しているところでございます。そうした動機づけのほかに、例えば阻害要因があるのかどうかとか、本願発明は予想以上の効果があるのかどうかという事情も考慮しながら、進歩性があるのかないのか判断していくという基本的な考え方をフローチャートしたものです。

3 ページをごらんください。今回この進歩性の審査基準の点検の必要性について説明しております。(1) では旧審査基準専門委員会での議論。こちらではユーザーからの具体的な要望が、進歩性についても昔出されておりました。しかし、その会合においては審査基準自体の改訂は行わず、裁判例を整理した「進歩性のケーススタディ」が公表されるという形で終わっております。

(2) として、今回皆さんにお集まりいただきました第1回のWGで、どのような御指摘を受けたかということのまとめでございます。アとして伊藤委員から提出いただいた参考資料1-4には、(ア) 実体的特許要件に関し、現在の審査上の問題点、例えば本来の要件から見た審査実務の妥当性、あるいは審査基準と判決動向との乖離等を抽出して、改訂の是非を検討してもらいたいということで、具体的にこの進歩性という項目も挙げていただきました。

議事録の中から見させていただきますと、伊藤委員は今の資料の御説明、次の浅見委員からいただきました御指摘は、進歩性について、特に動機づけとなり得る先ほど御説明した4つの要素について、中でも技術分野の関連性の捉え方について御指摘を受けたものと理解しております。

次の4ページをごらんください。特に具体的に御説明いただきましたけれども、単純化した例として、本願発明がAとBという発明特定事項であった場合に、2つの文献それぞれにAとBが記載されている場合に、技術分野が関連しているから組み合わせられるとなってしまうと、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御懸念。また、現在の審査基準に記載されている事例が全て否定的な事例で、進歩性を否定しやすくなっているのではないかと、こうしたことも御指摘いただいたところでございます。

こうした御指摘も踏まえまして、点検の必要性としては、今回進歩性に関し、審査基準と判決動向との乖離等や、動機づけとなり得る4つの観点の考え方に関して、点検すべきとの指摘がございましたので、こうした諸観点がどのような位置づけにあるのか等について、立法趣旨も踏まえて、近時の裁判例を参考にしつつ点検を行ってはどうか。さらに、「審査基準の考え方が国際的に通用するものであること」という改訂方針に従って、他国の審査基準も比較考慮した上で、点検を行ってはどうかということで、点検の必要性について提示してございます。

次、5ページから具体的な点検のポイントを掲げてございます。枠囲いの中で(1)から(6)とありますが、これらについて順番に御説明させていただきます。

まず、1個目としてはこの動機づけ、先ほどの4つの観点ですけれども、その諸観点の考慮の仕方ということでございます。アとして現行審査基準には、この4つの観点が列挙されておりますが、この4つの観点の関係がわからない。すなわち1個だけでいいのか、あるいは、こうしたものを総合考慮すべきかどうかについては、明記されていないということです。

イとして旧審査基準専門委員会の議論ですけれども、次のページをごらんください。「進歩性のケーススタディ」の中で、「いろいろな要素を総合的に勘案し適切な動機づけがあるかどうかを検討」というところまでは明記されたということですが、基準自体は直していないということです。

背景として、技術分野の関連性、課題の共通性等の諸観点について総合考慮していくという考え方については、実は近時の裁判例においてもずっと蓄積されてきているというところを御紹介させていただいております。

事務局案でございますが、その枠囲い、主引用発明に副引用発明等を適用する動機づけは、技術分野の関連性、課題の共通性、作用、機能の共通性、それから引用発明の内容中の示唆といった観点を総合考慮してなされること、また審査官は、いずれか一つの観点のみに着目すれば、動機づけが肯定されるか否かを常に判断できるわけではないことに留意すべき旨を、審査基準に記載することとしてはどうか。また、この点に関して、事例集、判例集において、具体例を示すこととしてはどうかとしております。

また、脚注の1をごらんください。特に技術分野の関連性、課題の共通性等が、何との関連性を言っているのかということについて、こちらのものは主引用発明と、副引用発明等との間で判断される、関連性であったり共通性のことを言っているということを明記させていただいております。

こちらの事務局案の説明が下になされておりますけれども、この29条2項の容易かどうかというこの進歩性の判断は基本的には規範的な要件ということで、この規範的な要件の判断の仕方というのは、いろいろな事実を総合的に考慮してなされていくものであるという一般的な考え方を提示した上で、こういった案をとることについての説明をさせていただいているところでございます。

7ページをごらんください。次に、「技術分野の関連性」のみにより動機づけの有無を判断することの可否ということでございます。この点については、先ほど来御説明しておりますとおり、基準の中では明らかにはなっていないというところで、旧審査基準専門委員

会でも、こちらについて議論が行われたようですけれども、結論を得るには至っておりません。

背景のところでは、裁判例の御紹介ですが、技術分野が共通していても課題が相違すれば、進歩性が肯定されたとした裁判例、あるいは技術分野が同一であっても、それだけでは進歩性は否定されない。こういった裁判例も見られるところでございます。

こうしたところを踏まえて、事務局案としては8ページの枠囲いの中に提示してございます。審査官は、総合考慮すべき動機づけの4つの観点のうち、「技術分野の関連性」については、「課題の共通性」等の他の動機づけとなり得る観点もあわせ考慮しなければならない旨、審査基準に記載してはどうか。こちらは、先ほど浅見委員から第1回でいただいた御指摘も踏まえた上での事務局案ということになります。

今の審査基準の中では、これだけでよいのか、総合考慮するのかというところが明らかになっていないという点について、今回の事務局案は、裁判例を踏まえた案であるということの説明の欄では述べているところでございます。

次に9ページをごらんください。ここまでは、複数の引用発明を組み合わせる場合に、審査官がどのようなロジックを用いていくのかという考え方についての説明でございましたが、次は、本願発明と主引用発明との関係についてでございます。現行審査基準の中では「審査の進め方」という項目がありますが、そちらの中で「主引用発明は、通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課題が同一又は近い関係にあるものを選択する。技術分野又は解決すべき課題が異なる場合には、主引用発明として用いる理由を検討する。」と書かれております。特に問題となる「新規性・進歩性」の項においては、こういった点についての指摘がなされていないということです。

旧審査基準専門委員会では、この点については、議論が行われませんでした。

10ページ目の背景でございませうけれども、他国の審査基準をまず見てみると、例えば欧州では、最も近接する先行技術を選択するときに最初に考慮すべきこととして、類似する目的又は効果を有しているか、あるいは少なくともクレームされた発明と同一若しくは非常に近い関係を有する技術分野に属しているかが挙げられているということでございます。こうした考え方は、中国、米国、韓国においても同様な考え方が示されているところです。

また、近時の裁判例においては、本願発明と主引用発明との間の技術分野や課題の共通性についてまず検討を行うこともなされているということも挙げております。

こうした点を踏まえて、事務局案として提示させていただいておりますのは、主引用発

明は、通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課題が同一又は近い関係にあるものを選択する。そして、もし技術分野、解決すべき課題がこの2つの発明の間で大きく異なるようなものを選択するのであれば、論理づけが困難になりやすい、そのような場合には、主引用発明から出発して、当業者が本願発明に至ることが容易であったことについて、より慎重な論議づけが要求されることを留意事項として記載してはどうかとしております。

また、本願発明の解決すべき課題が新規で、当業者が通常は着想しないようなものである場合、本願発明と主引用発明とは、解決すべき課題が大きく異なることが通常である、したがって、本願発明の課題が新規で、当業者が通常は着想しないようなものであることは、進歩性が否定されない方向の一事情になり得る旨、審査基準に記載してはどうかというところで、説明では、裁判例、それから外国の審査基準を参酌した上で、こうした考え方についての説明をしているところでございます。

3番目は、周知技術の適用に際し論理づけを省略してはならないことについてです。現行の審査基準においては、「周知・慣用技術」と呼ばれるものについて、どういう形で文献を提示していくのかということについて記載はございますけれども、特に進歩性の観点から、論理づけが要るのか要らないのか、この点についての記載はございません。

旧審査基準委員会での議論ですが、こちらでも論理づけの要否については、格別議論の対象とはされなかったということです。

背景として、裁判例の紹介をしておりますが、3行目のところです。周知技術であるからといって論理づけを省略することに関して、これが当然に許容されるわけではない旨を述べた裁判例もあるということです。

事務局案としては、周知技術であるという理由だけで、論理づけができるか否かの検討を省略してはならない旨を、審査基準に記載してはどうかとしています。説明のところでは、引用発明への周知技術の適用は、当業者が容易になし得る場合が多いと考えられるものの、周知技術であるということが、直ちに論理づけを省略してよい、ということにはならないのではないかということで、こうした留意点の記載が好ましいのではないかと説明をしております。

(4)として後知恵防止についてでございます。現行審査基準の中では、特に後知恵防止という考え方について記載はありません。ただし、「審査の進め方」では、「請求項に係る発明にとらわれて、請求項に係る発明に近づけるよう無理な解釈をして先行技術文献等の

内容を理解してはならない。」という注意喚起をしているところです。

実は今の進歩性の審査基準は、平成 12 年の改訂ででき上がったものですが、その前には、留意事項としていわゆる後知恵と呼ばれるものについての記述はなされていません。それが下の括弧書きのところですが、特に (2) のところです。本願の明細書から得た知識を前提にして事後的に分析すると、当業者が容易に想到できたようにみえる傾向があるので注意を要する。こうした訓示規定を入れておいたわけです。

イの旧審査基準専門委員会の議論ですけれども、特に「後知恵防止の記載」については、議論が行われました。この際には、書くべきという議論と、慎重であるべきという意見とが分かれたということで、審査基準の改訂までには至らなかった。ただし、ケーススタディの中で、引用発明の無理な認定はいけないというのが記載されるには至ったということです。

背景のところ、他国の審査基準を挙げてございますが、まず欧州では、「一見して自明であると思われる発明であっても、実際には進歩性を有することがあり得るので留意すべき」。アメリカでは、「後知恵」を避けることが明記されていまして、「クレームの発明について…教示されたことを忘れ、」有効出願日に「心を戻して当業者の心になることは困難ではあるけれども必要である」ということが書かれているということです。中国、韓国、PCTについても、同様の考え方が提示されています。

事務局案は、枠囲いをごらんください。本願発明の知識を得た上で、進歩性の判断を行うために、(ア) 当業者が容易に想到できたように見えてしまう、あるいは(イ) 引用発明の認定の際に、本願発明に引きずられてしまう、といった後知恵に陥ることがないように、審査官は留意しなければならないことを、審査基準に記載してはどうか。

また、(イ) については、審査官は、本願発明の知識を得た上で引用発明を理解すると、本願発明の文脈に沿って引用発明を曲解するという、後知恵に陥ることがある点に留意しなければならず、引用発明は、引用発明が示されている証拠に依拠して(文献であれば、その文献の文脈に沿って)理解すべきであることを、新規性・進歩性の基準に明記してはどうかということでございます。

説明のところ、特に第 2 段落をごらんください。容易にできたように見えてしまうというところですが、こちらの点については、進歩性の論理づけにおいて、論理に飛躍を生じさせてしまうという懸念があるわけですが、先ほど御説明しました論理づけはきちんとやるといった事務局案の考え方は、この論理の飛躍を防ぐ仕組みを明確にするもの

と考えられるのではないかと考えております。

また、(イ) ですが、審査の進め方には書いてありますが、基準には書いてございませんので、こうした点を、新規性・進歩性の審査基準の中で明記してはどうかということを行っているところでございます。

次に 16 ページをごらんください。5 番目として「最適材料の選択・設計変更など」として進歩性が否定される場合についてです。細かい議題で恐縮ですが、特に進歩性の中で、先ほどの動機づけとは別の理屈づけのやり方として、「最適材料の選択・設計変更」といったものが掲げられております。特にその中で、一定の課題を解決するために、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮、そういった形で進歩性が否定されるという考え方が提示されております。

背景のところでは書かせていただいているのは、実は動機づけのほう、主引用発明と副引用発明を組み合わせると本願発明を導こうと思うときに、主引用発明に副引用発明を直ちに適用することができなくて、若干の工夫を加えながら適用を試みる場合にも、設計変更の考え方が裁判例の中で示されているところです。

事務局案は、裁判例の中でも示されているように、副引用発明を主引用発明に適用するという枠組みの中でも、設計変更のような考え方があるのだということを明記してはどうかということでございます。

枠囲いの中では、進歩性が否定される場面について、副引用発明を主引用発明に適用する際に、当業者の通常の創作能力の範囲内での設計変更等を行いつつ、当該適用を行うことについても記載してはどうか。具体的には、「当業者の通常の創作能力の発揮である設計変更等は、相違点に関し、副引用発明を主引用発明に適用する際にも考慮される」旨を、審査基準に記載してはどうかということを提示させていただいています。

次に 17 ページをごらんください。最後の、その他ということで3つございます。1つ目が阻害要因の例示ということで、今の基準においては、「容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、引用発明としての適格性を欠く。…」としております。しかし、具体的にどういうことなのかがよくわからないということです。

旧審査基準専門委員会においても、ユーザーから御要望はいただいていたようですけれども、この点については、具体的な議論は行われていなかったというところです。

ウの背景のところですが、実は 2000 年に特許庁審判部が発行しているものですが、この中で、この阻害要因と呼ばれるものを、裁判例を分析した上で、4つの類型という形

で示しているものがございます。また、近時の裁判例においても、こうした阻害要因の同じような考え方で裁判例がなされているところも認められるというのが 17 ページでございます。

18 ページ目をごらんください。他国の審査基準でも、欧州の基準、米国の審査基準の中で、具体的にどのようなものを阻害要因と位置づけているのかという記載が見られるところ です。

事務局案として提示しておりますのは、審判部の 2000 年のバージョンを参考にした形で、阻害要因の例として以下のようなものを記載してはどうかとしております。a として、主引用発明に適用すると、主引用発明の目的に反するものとなるような副引用発明。b として、主引用発明に適用すると、主引用発明が機能しなくなる副引用発明。c として、主引用発明がその適用を排斥しており、採用することがあり得ないと考えられる副引用発明。d として、主引用発明に適用して達成しようとする課題に関して、作用効果を発揮しない例として記載されており、当業者として、通常は適用を考えない副引用発明ということ を挙げております。

説明のところですが、こうしたものが阻害要因の指標になるのだということを基準に書いた上で、特に具体的な記載を充実させていくことが好ましいのではないかとことを書かせていただいております。

その他の 2 つ目ですが、二次的指標というのがございます。現行の審査基準の中で、二次的指標として挙げられているものは、「商業的成功又はこれに準ずる事実は、進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として参酌することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。」としております。

旧審査基準専門委員会でも、要望としては掲げられていたようですが、格別の議論は行われていません。

背景のところですが、実は他国の審査基準では、この点について結構丁寧に書いてございます。欧州、米国等では、「長期間痛感されていた必要性」、あるいは「長く待たれる未解決の要望」、こういった書き方で二次的指標を掲げているところがございます。また、PCT ガイドラインでも、こうした考え方が提示されている。

事務局案としては、他国の基準の記載も考慮した上で、欧・米・中・韓、それから PCT のガイドラインにおいても二次的指標として触れられている「長い間その実現が望まれ

ていたこと等」について、審査基準において追記し、我が国においても、他国と同様に、二次的指標が考慮され得るのだということを明示してはどうか、ということをお示ししております。

20 ページをごらんください。最後になりますが、周知技術に係る文献提示に関する文章でございます。こちらは枠囲いを見ていただいたほうがわかりやすいのですが、周知・慣用技術については、今の審査基準では、「例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。」としております。しかし、例示するまでもない場合以外で可能な限りとは、どのような場合であるのか不明であるという懸念もありますので、「周知・慣用技術は、…例示するまでもない場合を除き、文献を示す。」というように改めてはどうかという形で事務局案をお示ししております。

ちょっと説明が長くなりましたが、点検のポイントについて説明させていただきました。
○田中座長 それでは、この進歩性の審査基準という本審議事項につきまして、御審議をいただきたいと思っております。どの論点からでも結構でございますので、御意見、御質問等ありでしたら、よろしくお願いたします。

濱田委員、お願いたします。

○濱田委員 最近の判決の動向に沿った形でまとめられていて、全体として大変いい審査基準の方向かなと思っております、大きく評価させていただきたいと思っております。その中で気づいた点を取りあえずお話しさせていただきますと、2 ページ目にフロー図があるのですが、このようなものが現在審査基準ではございませんので、これをそのまま載せるかどうかはともかく、もうちょっと吟味したほうがよいような気もするのですが、こういったものを審査基準にも載せていただいて、その項目に分けた形で審査基準を書いていたけると、恐らく出願人とか、特に外国の方たちにもわかりやすくなるのではないかと考えております。特に進歩性においては、引用発明の認定は重要ですが、審査基準では新規性のところに来ていますので、そういう意味でもわかりづらかったりしておりますし、こういったフロー図があるとわかりやすくなるのかなと思っております。

それから、相違点に係る構成が証拠に示されているかどうかということも非常に重要で、これがおざなりになってフロー図の左の動機づけのほうに行きますと、審査官とお話ししようとしてもなかなか難しい状況になったりするので、このあたりもきちんと書いていただく、あるいは動機づけと論理づけの関係がごっちゃになっている方も多いためと思っておりますので、論理づけは上位概念に当たるということも、このフロー図を使って説明していただけると

わかりやすくなるのではないかと考えております。

とりあえず以上で、また何かありましたらお話しさせていただきます。

○田中座長 どうもありがとうございます。今の御指摘について、他の委員の方から何かつけ加えるところなどは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、今の御指摘を受けて、事務局からお願いします。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。今回の審査基準は、ユーザーの皆様にとってもわかりやすいものをつくっていくというところを目指しておりますので、今御指摘いただいたような形で、審査基準をわかりやすくする工夫についてはきちんと検討していきたいと思っております。フロー図みたいな形が本当にいいのか、どういう形で進歩性を審査官が判断していくのかというこの手順をわかりやすく示すものについて、もう少し検討させていただいて、濱田委員から御指摘いただいたようなことがきちんと基準に反映されるようにやってまいりたいと思っております。

○田中座長 そのほかの論点についていかがでしょうか。

浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 今話題になりましたフローチャートに関係する点を指摘させていただきたいのですが、現在の審査基準では、「論理づけは種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が引用発明の最適材料の選択、あるいは設計事項や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する」と記載されています。フローチャートを見ますと、相違点の検討のところ、証拠に示されているかどうかということで、左に進むと構成の組み合わせ、あるいは構成の置換が容易であるかとなっているわけです。

多くの場合、進歩性の判断をする際には、主引例との相違点について、他の引用文献を組み合わせているかと思っております。右に進む場合のように、相違点に係る構成が証拠に示されていないけれども、設計事項である場合もあるかとは思いますが、主引例のみを示して、相違点は設計事項であるとして証拠を示さない事例というのは、実際の審査においても一般的ではないと思っております。

現行審査基準においては、多くの場合に行われている他の引用文献との組み合わせの前に、最適材料の選択や設計事項、単なる寄せ集めというようなことが記載されておりまして、むしろ審査の実態とかけ離れているのではないかと考えております。それによって、進歩性が安易に否定されやすくなっているのではないかとすることも懸念しておりますの

で、そのあたりの記載ぶりと、記載する順序、通常は主引例と副引例の組み合わせであることについて御検討いただければと思います。

以上です。

○田中座長 今回の点について事務局からいかがですか。

○滝口審査基準室長 御指摘ありがとうございます。審査官が日ごろの審査において、主に進歩性を否定するロジックとして用いているのは、今委員御指摘のとおり、主引用発明と相違点を埋める副引用発明を提示した上で、それがなぜ組み合わせられるのかというのがメインストリームであると思います。そういったことが基準の記載の順序からもわかりづらいという御指摘をいただきましたので、審査基準の具体的な案文を策定していく際には、今御指摘いただいた点にも十分留意していきたいと思います。

また、このフローチャートは必ずしも正確ではないのですが、証拠がなければ右に行けばいいと誤解して読めてしまうのは問題だと思います。右のような論理づけの場合には、証拠がなくても容易だと言えるロジックであり、例えば、最適材料の選択であったり、ある一定の数値範囲の中から一番よさそうなところを選んでくるみたいなものは、特に顕著な効果でもない限り進歩性が認められていくということを言っているに過ぎないので、証拠を示すか示さないかのメルクマールで右か左かみたいなことになってしまうと、逆に誤解を与えかねないというところも御指摘のとおりだと思いますので、その辺は工夫していきたいと思います。

○田中座長 よろしいでしょうか。

伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 伊藤でございます。1点質問させていただきたいのと、もう1点が、今日提出させていただいた資料を確認的に御説明させていただきたいと思います。

1点目の質問は、今回御説明いただいた資料の全体の流れからしますと、旧審査基準委員会でも議論されたのだけれども、審査基準には載せなかった。それで進歩性のケーススタディという位置づけで一定の情報として提供してきた。今回はそれを審査基準に入れ込むということが一つの大きな変更点なのかどうかということですが、その入れるかどうかという観点に立ちますと、ケーススタディが別の扱いであったときに、運用上何か弊害があったのか、審査基準に準ずるものとして参照されなかったことがあったのかどうかという点が質問でございます。

○田中座長 まず質問で切らせていただいてよろしゅうございますか。

それでは事務局、お願いします。

○滝口審査基準室長 進歩性のケーススタディのほうでは、裁判例についてある程度カテゴライズして、進歩性の私たちが使っている審査基準のそれぞれの項目に該当するような形で並べたものだと理解しております。今回審査基準をわかりやすくしていく観点からは、事例とか裁判例を充実化していくことにしておりますので、今回の裁判例の充実化の中で、そういった項目と使えるものが一体、吸収化していく形で皆様に御提示していくということで、別体のもので存在というのは、新しい審査基準のものではなくなっていく方向になるのかなと理解しているところです。

○伊藤委員 わかりました。要は弊害があったからではなくて、わかりやすい審査基準とするという位置づけの中で行われるということですね。

○滝口審査基準室長 そのとおりで結構だと思います。

○伊藤委員 続きまして、参考資料3でございますが、これを提出させていただきました。本日御説明いただいた事務局案については、これまでの議論も相当程度反映された状態になっていて、方向性としては非常に賛同できる状況になっていると理解しています。そういう意味では、ここに書いたものは事務局案と非常に重複感があるものですので、確認的にこの場で御説明させていただきたいという位置づけでございます。

1点目の、動機づけに当たっての総合考慮についてというところですが、この審査基準というのは、審査のぶれ軽減あるいは予見性を高めるという点はもとより、海外の理解も得られるようにという点も、この審査基準の改訂の中に趣旨として入っていたかと思えます。そういった点を重視すると、この「総合考慮」がどのようなものか理解しやすい形にさせていただきたいということでございます。

これを具体的に挙げるということで以下書いてございますが、黙示的な課題の共通性による動機づけについては、この動機づけできるのか、できないのかという線引き、それから、技術分野の関連性や課題の共通性を上位概念化・下位概念化した動機づけについては、その動機づけができるのか、できないのかという切り分けが事例や裁判例でわかりやすく、先ほど申し上げた海外の視点からも、理解しやすいものになるようにということを要望させていただきたいと思えます。

2番の論理づけについても、例として挙げていますように、「有利な効果」を参酌して進歩性を判断する場合、進歩性が肯定される場合とか否定される場合、同じように切り分けがわかるような例が掲載されることが望ましいと思っております。

それから、この事例や裁判例そのものの掲載の仕方についてですが、何を解説している例であるのかという位置づけがわかりやすくなるように、これは読みやすいという意味合ですが、その位置づけがわかりやすい掲載の仕方をお願いしたいと思っております。

以上でございます。

○田中座長 ありがとうございます。

事務局からありますか。

○滝口審査基準室長 御指摘ありがとうございます。また紙の提出をいただきまして、特にわかりやすい審査基準を目指していくに当たっての観点の御提示をいただいたと理解しております。この総合考慮ということを審査基準に明らかにしていくわけですが、私どもとしては、今審査官がやっていることを大きく変更するものではないと理解しております。ただ、基準の書きぶりが変わったことで、わかりづらいついとか誤解が生じるということがないように、そういう意味で事例や裁判例の位置づけが重要になってくると思います。特に御指摘いただいた個々の観点についても、実は本日お付けしている資料3では、いただいたような観点の裁判例は既に幾つも挙がってきているところですので、そういったものをピックアップしていく形で、きちんとわかりやすくしていきたいと思っております。

また、裁判例を掲示して皆さんにお示しするわけですが、関係するところだけを特にピックアップしてくると、どうも都合のいいように使ってしまったりする懸念もないわけではございませんので、あくまでも裁判例は、具体的な事案において、審査官がどう当てはめて答えを導くかという局面で使っていくこととなりますから、規範的な説示部分がひとり歩きして、全く関係ない技術分野で判示されているような内容であるのに別の分野で使ってみたりということがないように、裁判例集についてはある程度記載を充実させた形で、皆さんにお示ししていくことも考えているところです。

○伊藤委員 よろしくお願ひいたします。

○田中座長 ありがとうございます。

ほかにございますでしょうか。八島委員、お願ひいたします。

○八島委員 八島でございます。企業の立場という形で補足というかコメントさせていただきたいと思ひます。内容的にはすごくいいのではないかと思ひますし、事前に御説明いただいたときにもそう思ひ、非常によくなっています。それから、わかりやすく説明されるというのは非常に大事だと僕は思ひます。ただ、我々から見れば、例えばビジネスモデルをつくって、日本の市場だけではなくて世界に打って出て行かないといけ

ないというときに、日本では成立するけど外国では成立しないケース、外国では成立するけど日本では成立しないケースがあると、いろいろな意味で困る部分がある。新規性というのは、ある意味でいうと文献に書かれたか否かという意味ですから割とクリアだと思うのですが、そういう意味で進歩性というのはどう考えるかというのは非常に難しくて。例えば日本で成立しないケースで、中国で成立したケースでどうするか、アメリカで成立したケースをどうするか、結構いろいろな問題があるということです。審査基準の進歩性の中において、各国の進歩性に関する基準を取り入れながらやっていくのは非常に大事だと思っております。

ただ、いい発明かいい発明じゃないかという部分でいうとこれは非常に難しいのですが、企業から言えば、自分たちの発明の事業を守るために、なるべく特許権をたくさん持って他社からの攻撃、もしくは自分たちの攻撃をどうするかという特許戦略をどう考えるかということになると思うのです。

逆に攻められる側あるいは仕掛けられる側からみれば、そんな特許はあつては困るというせめぎ合いの部分が必ずあると思います。そういう時に一番大事なものは、審査官の方がどういう議論をどういう論理で、この特許とか発明を進歩性がないと考えるのかあるいはあると考えるのかというのを、きちんと理由づけをしていただきたい。例えば周知・慣用の技術についてちゃんと書いて欲しい。周知・慣用というのは非常に難しく、ある人からの周知・慣用、この人からの周知・慣用とありますが、そういう意味でいうとちゃんと理由を書き出すことが大事だと思います。また特に後づけの部分ですが、審査官の方々は、課題を見つけて解決手段を知った上でこの発明は大したことないなと思うかもしれません。しかしながら、企業から見れば、すごく大事なことなのに落としてしまうという点がありますので、その辺は丁寧に審査していただかないといけないと思っております。その意味でいうと、例えば後づけに関して言えば、各国の審査基準の中でも、こういうものをちゃんとしなければいけないと書かれているというのは僕は評価すべきだし、前はなかったのが今回はあるというのはよいことと思っております。

さらに、改良発明をどう扱うかというのが非常に難しく、この辺についてはいろいろな議論があるかもしれませんが、改良発明的なところをどこまで権利を与えるか、与えないかというのは、最後は審査官がどの様に判断されるかということの論理づけというか、理屈がちゃんとわかれば、ここは論理の飛躍があるのだとか、ここは飛躍がないとかということが分かります。そのような判断に対する裁判例とか各国の動向を今後も入れながら

審査基準を進化させていただきたいと思っております。

○田中座長 どうもありがとうございます。事務局で何かコメントがありますか。

○滝口審査基準室長 いろいろ御意見いただきありがとうございます。今回の審査基準で、わかりやすいものを目指していくというのと、外国にも通用するものを目指してやっておりますので、そういったものをつくり上げるようにこれからもやっていきたいというのが1つです。あと進歩性というのは、現実の現場とは離れて時間が未来へ移動している状態から過去を見るという、仮定法の世界での議論しかないということですので、そこに納得感のある判断が示されていくためには、基準に書かれている指針に従って行われているということが、例えば拒絶理由の文章の中からも明らかになっていくことが大事だと思っています。そういった点も審査の進め方について議論させていただく回も設けております。そういう点も盛り込みながら話をさせていただきたいと思えます。

○田中座長 鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 鈴木です。今回提示いただいた案については、今まで現行の審査基準についていろいろ指摘されていることにはかなり応えるものとして評価できるのではないかと思います。

1点、先ほどの御説明を聞いて感じたところだけコメントさせていただくと、20ページの周知技術に係る文献提示のところですが、これは従来の審査基準も、また今回の改正案も、想定しているのは文献に示された技術そのものであって、周知性とか慣用性ということではないと思うのですが、その点は今の審査基準について、何か加える必要性は特にないと思ってよろしいのでしょうか。例えば、審査官の方にとってみれば周知性や慣用性が当たり前であっても、訴訟になって裁判官の目から見ると、単なる公知なのかそれとも周知性があるのかについて結構微妙な判断を求められて、審査の段階でどういう判断をしたのだろうということが問題になったりすることがあるのかもしれないと思ったものですから、お伺いする次第です。

○田中座長 ありがとうございます。

○滝口審査基準室長 今の基準においても、どういう条件を整えば周知と言えるのか、慣用と言えるのかということまでは、残念ながら書いておりません。ですので、みずから周知あるいは慣用技術というのであれば、そういうものをきちんと証拠によって示していく必要があるだろうと考えております。特に周知技術というのは何なのか、基準に何と書いてあるかという、その技術分野において一般的に知られている文献であって、例え

ばこれに関し相当多数の公知文献が存在し、または業界に知れ渡り、あるいは例示する必要がないほどよく知られている技術とか、慣用については周知技術であって、かつ現に用いられている技術というものを言っていますので、もし周知・慣用技術ということであれば、そういったことが言えるということを証拠によって示していくことが必要であるだろう。例示するまでもない場合を除けば、というふうに考えています。それが何を示すことによって周知と言ったのかというところについては、具体的なものをお示しするのは難しいかなと考えております。

○田中座長 よろしゅう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 全体的には審査基準は丁寧になって、よい方向になっているかと考えております。ただ一つ、後知恵という部分はすごく難しい部分になってくるかと考えています。これを基準に書くことによって、私たちも出願している立場の中で、これは後知恵的だと思うケースがあるますので、この点が明確に審査基準に書かれると、その拒絶理由通知の応答のときに、恐らくその主張、反論みたいところが攻防になるケースが増えると思うのです。

例えば14ページの上の段落の中で、「本願発明に無理に近づけて」とか、15ページの事務局案の四角枠の中の例えば2行目、「容易に想到できたように見えてしまう」とか、あと「本願発明に引きずられてしまう」というような表現があるのですが、その捉え方というのは、出願人側からみると、こう捉えがちだと思いますし、一方で特許庁の審査官の側からみると、それは近づけていないという解釈になって、議論が概念的、解釈論になって、どのようも審査されていくか、どのように基準をそろえていくかというのが割と難しくなると思われます。今後の裁判例であったりとか、そういう例を挙げながら、その感覚値の共通認識を蓄積していくことになるのかなと思いついていました。審査の難しさなどの観点から、むしろ特許庁の側はどうお考えになっているか伺いたいと思っています。

○田中座長 ありがとうございます。後知恵というのは難しい問題ですけれども、この点につき事務局からお願いします。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。この後知恵防止の、特に後で答えを知ってから審査をするので容易に見えるというところが、12年のときに先ほど落ちたということをお申し上げましたけれども、極めて当たり前のことだから落ちたというのが、そのとき削除になった理由だと聞いています。前回の旧審査基準専門委員会でもこの議論があったと

きに、なかなか復活にまで至らなかった理由というのが、14 ページの脚注7でいろいろいただいた御意見をお示ししておりますけれども、例えば4つ目を見ていただくとわかりませんが、後知恵防止はあくまでも目的であるので、そういったことがないような排除する仕組み、そういうシステムを基準に生かしていくべきではないかという精神的な規定を基準に盛り込むことの意味みたいなものについて疑念があったと理解しております。

今回の私どもの基準でも、少なくともこうした考え方は外国の審査基準にも書かれていることであるから、審査官に対するメッセージとしても、こういうものを明記していこうというのが一つの考え方です。ただ、これを書けば物事が変わるのかというと多分そうではなくて、そういうことに陥らないために進歩性の判断の手順というかスキームみたいなものが、ロジカルに行えるように提示しているかというところが大事だと思っています。

今回の事務局の案では、例えば動機づけのところの考え方とか、そういうところについて今までの基準をわかりやすく明らかにしていく形で書き直すということで、少しでもそういう後知恵排除、少なくとも出願人の側から見たら、後知恵だと思えるようなロジックを排除していくものをある程度提示しているのではないかというのが今回の事務局案について私たちが考えているところです。

○田中座長 よろしゅうございますでしょうか。ある意味、精神的、訓示的、姿勢の問題と言われることもあるようですが、それを、審査基準のほかの条項とは性質が違うかもしれませんが、審査基準にあえて書き込んだ上で対処していくと。やはり後知恵防止を具体的に担保していくには、そのシステムがどうあるべきかを考え、拒絶理由通知等で、きちんと論理づけを示す、批判に耐え得るような理由・論理づけを示していくということが重要だと、こういうことでしょうかね。

そのほかございますでしょうか。二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 わかりやすくフローなどを使って、とても丁寧にいただいているのは評価できると思います。それから、発明のきっかけというのは、例えば自然科学の現象なんかを使うときは結構あるのです。例えば自然科学というのは、連続性がほとんどだと思うのです。ところが連続性ということは、逆に言ったら結果を容易に推測できるということになるのです。実はじっくりやると極小と極大では変化があって、連続を伴わない場合があるのです。それから、幾つかの自然現象を組み合わせたような技術は、またそこで変曲点が出て全く新しい現象が出てくる。そういう場合もあります。そういうのは案外革新的な発明につながることが多いのです。それを例えばバサッと審査官に、いや連続性があり

ますねと切られてしまうと、研究者は特許出願にあまり慣れておらず、拒絶に対して抗弁をする事を怠ってしまい諦めてしまう場合があります。せっかくいい発明なのかもしれないのに、そこであきらめたことによって失ってしまって、どこかにまた取られてしまうということもあるので、その場合はアドバイスを含めて面談をぜひやっていただければと。これは手間がかかると思うのですが、このことはいい発明を残すという意味でとても大切なことだと思いますので、できればそういう面談の機会を、できるだけやさしく説明していただければありがたいと思います。

○田中座長 ありがとうございます。審査の進め方の問題の側面もあるようですけれども、事務局からお願いします。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。今御指摘いただいた、技術的な効果の不連続性の問題については、進歩性の中でも選択発明という形で、あるところを境に効果が激増するようなものは、一見容易に見えるのだけれども、その顕著な効果に着目する形で進歩性を認めていくという考え方があります。特に、面談の活用ということをしていただきましたけれども、今面接ガイドラインというのを改訂いたしまして、要請があれば原則一回、審査をやっている間にきちんと面談を行うことになっています。

審査官の側からすると、基本はわかりやすい文書で出願人の方にお伝えしていくというのが仕事の第一義でございます。そして、技術がよくわからないような場合には、審査官の側から面接の要請をすることもないわけではございません。審査官も親切に対応することになっていますので、ぜひ出願人の方も大事な案件、あるいはこの技術のポイントを審査官に理解してもらいたいということであれば、積極的に審査官に対して面接の働きかけをしていただければと考えます。それがお互いの意思疎通をより円滑にしていくことにもつながっていくものだと思います。

○田中座長 青木委員、お願いいたします。

○青木委員 大変勉強になって、どうもありがとうございました。国際比較の表があって、いろいろなところで特にこういうところを取り入れたという記述があるのですが、この動機づけというのは総合判断というので一番わかりにくいところだと思います。国際的な比較がどのように導入、反映されているかというのが、説明のところに見当たらなかったのですが。読み落としているのかもしれない。

○滝口審査基準室長 少々お待ちください。

見つけることができました。ありがとうございました。進歩性というのは、証拠に基づ

いてこれが容易かどうかということ判断していくプロセスなので、どうしても評価というかそういうものになっている意味において、同じ文献が提示されると、いつでも同じ答えを導けるかどうかということについても若干グレーゾーンに入っていく。そういうグレーゾーンの中でどちらか決定していかなければならないので、どちらに倒したのかということを知りやすく審査官が説明していくということで、最後、特許ですとか、あるいは残念ながら拒絶ですという結果に導いていくことになります。

例えば参考資料1-5の17ページ、18ページですが、欧州の進歩性の考え方というのは、基本的に課題に着目して、課題・解決アプローチという言い方をしています。まず課題は、みずからが設定した審査官が拒絶の理由で使おうとしている課題がちゃんと引用文献に書いてあることが大前提になっているわけですが、そういう状況下であって、17ページの欧州の下から2行目になりますが、(ii)その開示、例えば、文献の内容が、類似の、近接する又は遠隔の技術分野のものであるかどうかという視点も考慮するとなっていますので、複数の文献に課題がきちんと書いてありさえすれば、必ずしも進歩性が否定されるわけではなくて、こうした技術分野の近接性も一つの考慮要素になるということは欧州の審査基準に書いてありますので、「総合考慮」という言葉では明示的に示されていないかもしれませんが、同様の考え方に基づいて進歩性の判断は行われていると考えることができると思っています。

○田中座長 よろしゅうございましょうか。ありがとうございます。

大淵会長、お願いいたします。

○大淵知的財産分科会長 今回は、このプロセス全体が大変意義深い中で、進歩性という一番の難問の一つに果敢に挑戦されて、大変結構だと思います。今回、わかりやすさがキーワードとなっておりますが、それは、説明のわかりやすさはもちろんのこと、ロジックのクリアさというところがキーであり、この点では、エンジニアとロイヤー両方にとって共通した納得感ということが重要だと思います。もっとも、最後は余韻を残すかのような、ややサイコロジカルなところがあることは否めません。しかしながら、このようなロジックで組むと進歩性が否定できると説明されれば、完全とはいかないまでも、相当程度客観化できたところで、これは負けてもやむを得ないと納得するのではないかと思います。

そのような意味で今回特に注目されますのが、資料1の2ページの、先程から人気のあるこのフローチャートです。先程浅見委員がメインストリームと言われましたが、私も非常にわかりやすいと思います。普通に審決取消訴訟あるいは無効の抗弁でも行われている

ような、主引例と副引例の組み合わせという形で分析している点で、わかりやすく、ロジックがリアに示されていると思われます。

その観点から見ますと、yes のほうには、普通にあるような主引例と副引例を組み合わせる形のロジックの流れが入っていて、それ以外に設計事項等というのが右に組み込まれています。これは、あえて先程の主引例と副引例の組み合わせで考えるという枠組に似た形で考えるとすると、副引例はないけれども、言葉はよくないかもしれないですが、主引例ダッシュのようなものとして考えているといえます。主引例と同じものではないけれども、主引例ダッシュのような主引例から少しだけ変わったようなものだから、主引例から容易に思い付かないし容易に想到することができたということのようです。

先程言われた、証拠がなくても判断できるというのは、普通であれば主引例と副引例という両方の証拠がないと進歩性の否定ができないが、証拠としての副引例はなくても、この程度であれば主引例のダッシュとして考えることができる範囲であると理解できます。証拠はなくても誰もが納得できるような範囲だというやや微妙な線はありますが、そのような理解でよろしいでしょうか。そのような意味では、基本は主引例と副引例であっても、副引例を示さなくてもよいくらいのもの、右側の設計事項等のものとして説明できるというように考えると、いろいろと応用範囲は広がると思います。

このように、ダッシュ的な設計事項等で考えることを応用すると、さきほどの主引例と副引例との組み合わせ以外に、主引例と副引例ダッシュとの組み合わせのようなものが考えられます。このような主引例と副引例ダッシュの組み合わせもあれば、主引例ダッシュと副引例の組み合わせもあるかもしれない。また、もしかしたら主引例ダッシュと副引例ダッシュという組み合わせというものもあるかもしれない。このように考えると、非常に応用範囲が広がります。要するに、このような組み合わせを容易に思い付くか否かということに尽きます。

次に今回重要な点は、2ページの左側のほうでありまして、ここがメインのところになります。動機づけが①、②、③、④となっていて、今までは or、or、or とついていましたが、今回はここが or ではなくなってくる。今までは or だったので、例えば①だけで進歩性が原則否定されるのはけしからんという御指摘に対して、今回はそういうことではないということです。①だけではなくて、①を含む総合考慮です。or というのは総合考慮ではなく、一つだけ満たされればよいということになりますが、この4つが、orではなく、総合考慮になってくるとするのは非常に大きな意味があると思われます。

ただ、その上で少し思ったのは、この4つはフラットに並べてありますが、①と②と③は似ているというか共通しています。技術分野や課題が似ている、あるいは作用、機能が似ているという意味で、本願と引例が何かしらの共通点があるので、共通点があるものについては、容易に思い至るべしという意味では、①、②、③を合わせたような上位概念的な「共通」性のようなものがあります。要するに、それと比較しますと、④は、共通性とはまた違った次元から、内容中の示唆があるものだと思います。4つをただ単純に並べるよりは、①と②と③の3つは一つにくくってまとめてみて、それとは別のものとして、④を考えると、もう少しわかりやすいのではないかと思います。

できるだけわかりやすくすればするほど、特許庁内部だけではなくて、このようなロジックを審決取消訴訟などでも同じように使っていただければ、審決取消訴訟や無効抗弁でも特許庁の判断が維持されるということです。それは特許庁、裁判所、それから国民にとって良いことであり、特許庁と裁判所等とで共通の認識を持つということは重要であると思います。

また、先程出ました後知恵というものは、精神論と言われているのですが、精神論ではなくて、むしろ発想の基本と言った方が良いと思います。後知恵というのは、要するに、どんな難しい問題でも、答えを先に見てしまったら全部簡単なものに見えるということの最たるものです。これを排除するということは、精神論だけではなくて、基本思想というべきものと思われます。人間というのは今の時点での判断をしがちですが、そうではなく、これはあくまで出願時で固定するのだという基本線を、精神論というよりは、基本哲学として明確に示しておくのは非常に価値があります。これを書かないことは、むしろマイナスが大きいと思います。これを書かないと、日本は後知恵排除がきちんとなされていないのではないと言われてかねないという意味でのメッセージ性の観点からも、うまい形で、基本哲学として、明確に前面に出す方がよいと思います。

もう一点だけ最後に取り上げたいことは、二次的指標というものです。これも、技術的判断のための一指標であることを明示した上で、総合考慮の要素の一つとして入れるのは賛成です。長期間痛感されてきた必要性つまり、長い間その実現が望まれていたことだということが、二次的考慮要素の一つということになります。指標というあまり技術的指標ではないように一般には捉えられているようですが、これはかなり技術に密着していると思います。ニーズがないがため発明に至らないことはありますが、ニーズがあるにもかかわらず発明されていないというのは、技術的に思い付くのが困難なことの一指標となっ

てくると思われま。このような一指標があるにもかかわらず、それを乗り越えて、進歩性を否定するには、それ相応のしっかりしたロジックが必要になります。様々な状況・環境等を考慮した上で、これは容易に思い付くといえる説得力のある強いロジックを組むべしということです。ただ、やはりこれは技術にかかわる指標だから入っているのだということをしちんと示しておく必要があります。このようなものには、インセンティブという褒美を与えるべしという特許ポリシー的な説明では、特許法全体が非常にゆがんでくるのではないかと思います。二次的要素も十分乗り越えるに足りるだけのクリアな進歩性否定の論理付けのロジックを組むべしという点で、進歩性というのは技術論として純化したほうが望ましいと思われま。技術的判断の一指標として考慮するということをしちんと明確化した上で入れることに、重要な意義があると思っています。

○田中座長 ありがとうございます。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。先生にいただきましたコメントもよく踏まえた上で、審査基準の改訂の際にはきちんと仕事していきたいと思っいます。二次的指標のところは、今御指摘いただいた点は、経済的な問題というよりは技術的な問題であろうと思っいますが、ここのところは各国においても、二次的指標という位置づけで位置づけられていますので、私たちの審査基準の中でもそのような形で反映させてもらいたいと思っます。

○田中座長 大淵会長、お願いいたします。

○大淵知的財産分科会長 二次的指標は、技術的な要素の中でも、先程のようなメインの要素から見たら、セカンダリーな要素だと思っいます。セカンダリーないし二次的というのはいいのですが、それは技術的意義でのセカンダリーであって、非技術的意味でのセカンダリーではないという趣旨を明確化することが重要と思っいます。

○田中座長 ありがとうございます。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 私も雑感みたいな感じになってしまいますけれども、私どもユーザーとしては、審査基準というどうしても境界線はどこだという観点で、基準を見れば境界線がわかるのではないかとこの観点でどうしても見させていただくのですが、実は境界線なくて、最後は結局総合考慮になってしまうのだらうなというのは重々承知しております。逆に怖いのは審査基準で何か明言してしまうと、それがひとり歩きしてしまうところの怖さもわかります。例えば先ほどのフローチャートで言えば、証拠があるかないかで

イエス、ノーで右か左で分かれてしまうとか、あるいは先ほどの技術の関連性に関しても、例えば8ページで、動機づけとなる他の観点もあわせて考慮しなければならないと書いてしまうと、本当にいいのかなというのはこれを読んでいて思います。本当に構成が容易で技術分野も同じだったときには、目的とか課題の共通等のところについては、ある意味特に化学だと何でも書けてしまうので、そういうところで共通の分野だけでは進歩性が否定できなくなるというのがひとり歩きすると、またそれはそれでしょうもない発明がどんどん特許に流れてしまって逆の意味で困りますので、そういうところもいろいろ考慮してやっていただきたいと思います。二次的考慮に関しても、これを考慮され得ると書いた途端に皆さんいろいろなことで、こっちでも成功している、あっちでも成功しているということに何時間もかけて証拠を出しているようでは、かえって私どもが面倒になりますので、そういう意味では難しいなというのは本当に思います。それを助けるのが多分事例だと思いますので、事例に関してはいろいろな分野で偏りがなく、それから認めた例と認めない例をバランスよく書いていただき、さっきもちょっとおっしゃっていたようなのですが、裁判例に関しても当てはめの部分まできちんと書いていただいて、裁判例がひとり歩きしないような書き方で、項目立ててきちんとやっていただければありがたいと思っております。もっと技術的に言えば、その辺がハイパーリンクとかさせていただくと非常にありがたいと思います。

それから、海外の方に発信するという意味で、裁判例もなるべく早い時期で英訳していただければありがたいなと思いますので、ぜひよろしくお願ひしたいと思います。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。今の御意見について事務局からお願いします。

○滝口審査基準室長 技術分野の関連性のところも、これだけで進歩性の拒絶理由を書くことはできないのかという懸念をいただいたと思います。ここでは技術分野をどう捉えるのかということも一つの鍵になっていると思っております、単なる製品に着目するだけではなくて、課題、作用、機能も含めた上で技術分野をもし捉えているのであれば、そこにもうその技術分野と理解しているものの中には、本来考慮すべきものも当然に考慮されているとなりますから、そうした誤解がないようにちゃんと基準の中で書いていきたいと思っております。あとハイパーリンク化、英訳のほうもきちんとやっていきますので、よろしくお願ひします。

○田中座長 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 先ほど大淵先生もおっしゃっていたのですが、私も気になっているのが、4つほど動議づけが挙げられている中の4点目、それが上の3つとは異質であると考えております。これについては実際の基準の中の事例を見ましても、一つの文献の中に請求項に係る発明そのものは記載されていないが、同じ文献の他の部分の記載から請求項に係る発明が容易に着想できるという事例なので、主引例に副引例を組み合わせているという事例ではありません。ですから、この①から③の3つとは異なる事例だと思います。そこをきちんと分けて記載していただきたいという点が1点です。

もう1点ですが、審査基準の改訂方針では、いろいろな要素があり過ぎて、拒絶理由を書きにくくなるのではないかと、あるいは出願人の反論材料が増えるのではないかとといった御指摘もあったかと思えます。実際に特許査定率が近年大きく上昇しているような現状もございまして、その要因としては、出願人の方が出願を厳選されているといった別の要素もあるかと思うのですが、審査基準が改訂されたことによって、審査官が進歩性を否定することにあまりにも慎重になり過ぎて、安易に特許査定をすることがないよう、これは審査基準の問題というよりも品質管理の問題かもしれませんが、この点については十分に留意していただきたいと思えます。

以上です。

○田中座長 どうもありがとうございます。事務局からコメントをお願いします。

○滝口審査基準室長 御指摘ありがとうございます。確かに引用発明の内容中の示唆の点は、特に今この該当箇所において例示している例を見ると、動機づけという複数文献を組み合わせる考え方の中で用いられる概念なのかという御質問であったと思えます。確かにそういう要素も非常に強いかなと思っております。例えばその示唆をもとに別の引用文献とか周知技術を持ってきて、進歩性を否定していくというふうに考えることも当然あり得ると思えますので、動機づけの中の一つの観点にはなり得ると考えています。

特に副引用発明を用いない場合でも論理づけがあり得るという、引用文献中の示唆については、ほかの3つとは若干違う異質な考慮要素になっているという御指摘を複数の方からいただいておりますので、その点については基準の文章を策定していくときに、少し工夫していきながらやっていきたいと思えます。ありがとうございます。

○田中座長 ありがとうございます。

そのほかございますでしょうか。全体的な点を含めて御感想でも何でも結構でござい

すが、お願いいたします。

大淵会長、お願いいたします。

○大淵知的財産分科会長 先ほど鈴木委員が言われたところと関係する点です。周知・慣用技術と何となく使われていますが、意味がやや曖昧な点が気になります。きちんとした定義づけが必要だと思います。先程のお話でわかったのは、慣用技術というのは周知技術の一部だということです。今までも中黒で結んでいたりして、必ずしもクリアではなかったような気がします。今後少しずつでもクリアにしていくことが重要であると思われます。前も申し上げましたとおり、当然のことを明確化するというところに大きな意味があると思われます。このような明確化をきちんと積み上げていっていただければと思っております。

○田中座長 ありがとうございます。

そのほかよろしゅうございますでしょうか。

これまでいろいろと御意見、御指摘、留意点等をいただきました。これまでの議論をまとめますと、本日の議論を踏まえつつ、事務局の提案の方針に沿って審査基準の改訂案を作成していくということ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。これまでの議論によって、進歩性の審査基準に関する審議事項について結論が得られたと思います。

3. 特許法改正に伴う「優先権」等の審査基準の改訂について

○田中座長 それでは、2つ目の審議事項に移らせていただきます。事務局から説明をお願いします。

○滝口審査基準室長 資料2をごらんください。特許法改正に伴う「優先権」等の審査基準の改訂についてでございます。平成26年特許法の改正によりまして、救済措置の拡充の一環として、特に優先権主張に係る規定の整備というものが行われております。それで実は審査基準の中では、具体的な条文を引用したりという形で優先権の審査基準が書かれておりますので、改訂の方向性（案）ということでございますけれども、このような改正法の内容に適合するよう、審査基準の形式的な改訂を行ってはどうかということです。1つ目は優先権の主張ができる期間、これが法律上手当てされている部分。2番目として審査基準の中で引用している条文・条項名、こういうものが移動したり変わっているのであれ

ばということです。3番目として改訂審査基準の適用時期ということで、平成26年の特許法の施行時期にあわせて、そうした形式的な内容を新しくしていくという形での基準の改訂を行ってはどうかということでございます。

○田中座長 それでは、この審議事項につきまして御審議いただきたいと思います。御意見、御質問等、何でも結構でございますので、よろしく願いいたします。

特によろしゅうございますか。法改正の内容に適合するように、いわば形式的な改訂を行いたいとのことでございます。そうしますと事務局の提案の方針に沿って審査基準の改訂案を作成するというところで、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、これまでの審議によりまして、この特許法改正に伴う「優先権」等の審査基準の改訂についても結論が得られたと思います。ありがとうございました。

それでは、今後、本会合の結論を踏まえまして、審査基準の改訂に向けた具体的な作業を特許庁に進めていただきたいと思いますが、委員の皆様方、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いて事務局から説明をお願いします。

○滝口審査基準室長 スケジュールの説明の前に1つだけ、先ほどの資料2に関して補足でございますが、平成26年の特許法の改正の施行時期ですが、本日、政令の閣議決定がされまして、4月1日から新しい法律が施行ということになりましたことを御報告させていただきます。

本日は本当に精力的に御審議いただきましたこと、感謝いたします。次回、第4回の審査基準専門委員会WGでございますが、3月27日の金曜日、15時から、ここ特許庁16階の特別会議室で行います。なお、第4回の会合では、「記載要件」の審査基準について御審議いただく予定です。

事務局からは以上でございます。

○田中座長 それでは、以上をもちまして第3回審査基準専門委員会WG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、ありがとうございました。

4. 閉 会