

平成27年3月27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4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. 記載要件の審査基準について	1
3. 閉 会	26

1. 開 会

○田中座長 それでは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4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。

本日はみなさまお忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。今回は、「記載要件」の審査基準につきまして、御審議いただきます。どうぞよろしくお願ひいたします。

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 お忙しい中、お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日、本田委員が急遽御欠席の御連絡をいただいておりますので、8名の方に御出席いただいて、本日は、御審議いただくこととなっております。

また、本会合には、知的財産分科会、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。まず1ページ目が本日の議事次第・配付資料一覧となっております。2ページ目、このワーキンググループの委員名簿。それから、資料1と題しました「記載要件の審査基準の点検ポイント」、また今回の議論に付随いたします、参考資料といたしまして、参考資料1～9まで9つの資料を添付させていただきます。以上でございます。不足等ございませんでしょうか。

それからもう1点、お願いがございます。議事録の作成の都合上、御発言の際には、お手元のマイクのスイッチボタン、緑色の物がございますけれど、こちらを押した上で、マイクを近づけて御発言ください。また、発言が終了いたしましたら、スイッチをお切りください。どうぞ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。

2. 記載要件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りたいと思います。事務局から説明をお願いいたします。

○滝口審査基準室長 本日御議論いただきます記載要件の審査基準でございますけれど、

「点検のポイント」と題しました資料1に基づいて説明したいと思います。資料1をご覧ください。

まず1ページ目、「1. 制度の概要」を記載しております。ここでは、特許制度が公開代償というかたちで独占権を付与していくわけですが、その公開される明細書、特許請求の範囲、図面、こういうものが発明の公開として大きな意味を持っているということをまず書かせていただいております。この意味をあらしめるため、特許法の36条の規定があるということを説明しております。特にこの36条の中でも、今回、大事だと思われる、実施可能要件、サポート要件、明確性という3つの要件がございますけれど、1ページ目の(1)からは、それぞれの条文、それからこの条文がどういう意味を持っているのかということにつきまして、特許庁編の逐条解説から抜粋したかたちで御紹介させていただいているところになります。

2ページ目を御覧ください。2. は、これらの要件について、審査基準には基本的な考え方がどのように示されているかということになります。まず「(1) 実施可能要件」です。発明を実施できるように書いてくださいということを法律は求めているわけですが、3ページ目のところの上から4行目、それでは実際に実施できるとはどういうことなのかということについて、請求項に記載の発明が物の発明の場合、その物を作ることができて、かつ、その物を使用できる、こういったかたちでの記載を求めているというのが実施可能要件であるということでございます。

2つ目のサポート要件。これは、特許請求の範囲に書かれている発明が詳細な説明に記載されたものであるということですが、審査基準の中で基本的な考え方としてお示ししていますのは、まず1つ目として、この要件を判断するに当たっては、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比検討する。それから、この対比・検討に当たっては、表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。表現上の整合性のみで足りるとすると、実質的に公開されない発明について権利が発生する。これは本規定の趣旨に反するからであるということです。

それから、実質的な対応関係といわれるものについて審査する際には、発明の課題が解決できるということ、これを当業者が認識できるように記載されている範囲を超えているかどうかを調べるなど、これがサポート要件の基本的な考え方ということで基準は書いております。

明確性がございますけれど、3ページ目の一番下になります。発明が明確に把握される

ためには、発明の範囲が明確である、すなわち、ある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ことが必要と、こういった要件を求めていることが審査基準の中では記載されているわけです。

3. で特許保護水準の国際調和に向けた国際的な取組について記載してございます。これまで日米欧特許庁、あるいは日中韓特許庁、それぞれの枠組みの会合の中で、今回御議論いただく記載要件についても比較研究というのが行われて参りました。また、五庁、日米欧中韓というこの枠組みの中では、特許制度調和専門家パネル、PHEPという略称で呼ばれていますけれども、こちらのほうで、現在、記載要件に関する検討が開始されるということになっているところです。

次のページを御覧ください。今回のこの記載要件の審査基準の点検の必要性ということでもまとめてございます。まず「ア」といたしまして、第1回目のワーキンググループで、伊藤委員から御提出いただいた資料の抜粋です。特に、「(ア)」として実体的な特許要件に関し、現在の審査上の問題点、本来の要件から見た実務の妥当性、あるいは基準や判決動向との乖離を抽出した上で、改訂の是非を検討していただきたいという項目として今回の記載要件を挙げていただきました。

「イ」といたしまして、1回目のワーキンググループの御発言からの抜粋です。濱田委員からは、サポート要件に関して日本は厳格にとらえ過ぎているきらいがある。また、実験成績証明書についても、もうちょっと弾力的に見てもらうことができないだろうか、こうした御指摘を受けました。

伊藤委員は、先ほど御説明しました資料についての御発言でございます。

次の浅見委員でございますけれども、請求項に「約」という記載が良くあるわけですが、これも、これが明確性要件違反になるのかどうかということは、審査官によってかなりばらつきがあるのではないかと御指摘を受けました。

6ページ目のほうへ参りますと、この原因について明確性の審査基準が不明確だからなのではないか、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いう御指摘をいただきました。

また、第2回のワーキングでは、本日御欠席でございますけれども、本田委員から、日本の36条の記載要件、特に実施可能要件について、基準が明確になることが好ましい、こういう御発言をいただいたところでございます。

こうした点を踏まえて、点検の必要性ですけれども、上から7行目のところになります

でしょうか、こうした指摘を受けて、記載要件の重要な諸論点について、立法趣旨を踏まえ、裁判例も参考にしつつ検討を行ってはどうか。また、審査基準の考え方が国際的に通用するものであるという改訂方針に従い、他国の審査基準との比較も考慮した上で、点検を行ってはどうかということが必要さをまとめさせていただきました。

5番目が点検のポイントでございますけれど、7ページのところで枠囲いで今回のポイントの一覧をまとめてございます。1つ目がサポート要件の基本的な考え方の見直しの必要性について。2つ目、サポート要件や実施可能要件の拒絶理由通知のあり方について。3、実施可能要件違反とサポート要件違反を併せて通知することについて。4、実験成績証明書の参酌のあり方について。5、範囲を曖昧にしうる表現がある場合の基本的な考え方についてということで、5つのポイントを挙げさせていただいております。

順番に、まず1つ目、まずサポート要件の基本的な考え方の見直しの必要性についてということで、まず現行の審査基準をまとめてございます。先ほど御説明いたしましたとおり、審査基準には基本的な考え方として、クレームと詳細な説明を対比した上で、実質的な対応関係を見ていく。また、課題をきちんと見ていくということがまとめてあるわけですが、特に、このサポート要件違反と判断される類型として、以下の類型1～4というものがございます。類型1、2というのは、表現上の整合性を問題とするものに対して、類型3、4は、実質的な対応関係を問題とするものです。

特に、類型3を見てみますと、技術常識に照らしても請求項にかかる発明の範囲まで、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ない。類型4は、発明の詳細な説明に記載された課題を解決するための手段が反映されていないため、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になる場合、こういった類型を示しているところでございます。

次のページを御覧ください。記載要件につきましては、旧審査基準専門委員会でも議論がございました。特に、日本における記載要件の判断と欧米における記載要件の判断についての比較検討が行われております。記載要件違反の拒絶理由通知率、あるいは三極対応特許出願、いわゆるファミリー出願と呼ばれているものの記載要件が争われた案件についての判断の相違について、調査を行いましたけれど、日本における記載要件の判断が特に厳しいとの結論には至りませんでした。また、審議の中で、現在の基準の考え方は、裁判例とも齟齬しておらず、他庁の審査基準と比べても大きな相違点はなく、抜本的な見直しは必要がないと結論づけられたわけです。ただし、我が国における厳しすぎる判断、ある

いはばらつきを是正するための説明が不十分な箇所があるのではないかとということで、そうした記載の補足、明確化を行うための基準改訂が行われることになりました。

次のページを御覧ください。9ページ目、背景として、まず他国の考え方が書かれています。サポート要件については、法律レベルで見ても、米欧中韓、あるいはPCTにおいても全く同様の内容が規定されているわけです。その法律の運用のあり方について、審査基準にはどのようなことが書かれているかということを見ていきますと、先ほど申し上げた表現上の整合性、実質的な対応関係、この両者をサポート要件の中で判断していくということは、審査基準の記載から見て取れるということになっております。

これを以下見てみますと、まず、表現上の整合性、類型1、2でございますけれど、韓国の審査指針書には、我が国の基準と同様のものが書かれておりますし、欧州においては、クレームと明細書の単純な文言の不一致は、サポート要件違反と記載されております。また、PCTのガイドラインにおきましても、欧州と同様の考え方が示されているところです。

続いて、実質的な対応関係と呼ばれているもの、こうしたものが他国においてはどのように扱われているかということでございます。まず、発明の詳細な説明に開示された内容から拡張ないし一般化できるのかどうかという我が国における類型3における考え方は、他庁、外国においてはどうかということですが、まず、PCTのガイドラインでございますが、多くのクレームは1又は複数の具体例を一般化したもので、この許容される一般化の程度は、審査官が個々の案件において判断すべきということが示されております。

次のページに参りまして、欧州のガイドラインにおいても全く同様の記載がございます。また中国の審査指南におきましては、上位概念化あるいは選択肢による表現によって、一般化された請求項については、このような一般化が明細書においてサポートされているかどうかを審査しなければならないということで、全く同様の考え方です。

また次に類型4と呼ばれます、発明の課題を解決するための手段が反映されているか否かという点でございますけれど、まずPCTガイドラインでは、発明の機能又は動作の本質的要素が請求項から欠如している場合はサポート要件を満たさない。欧州のガイドラインにおきましても、発明を実施するための本質的な特徴が欠如した請求項は、サポート要件違反になる。米国でも同様、韓国でも同様ということになります。

また、請求項にかかる発明と詳細な説明に記載された発明との対応関係を見る場合に、発明の課題というものを考慮して判断するという点でございます。欧州のガイドラインで

ございますけれども、本質的な特徴が欠如していればサポート要件ということになるわけですが、この本質的な特徴とは、課題解決手段の基礎となる、技術効果を達成するために必要な特徴を指し、課題解決に貢献しない特徴は、本質的な特徴ではないと記載されています。また、一般化された特徴についても、全体として課題を解決しうるものでなければならぬということが書かれております。

また中国、韓国においても同様に課題の観点からサポート要件を見るということが書かれております。

10ページ目の一番下でございますけれども、我が国の裁判例について見てみますと、御紹介しました類型1～4に対応する考え方に基づく判断が行われているということが見て取れます。また、サポート要件に関する大合議判決ですけれども、こちらにおきましても、課題の観点から判断するという点が示されているところで、基本的には、後続判決におきましても、こうした考え方は支持されているということになります。

こうした状況を踏まえました事務局案でございます。類型1～4の考え方、それから、課題が解決できるかどうかという観点からサポート要件は考えるという、こうした考え方は、変更せず維持すべきではないか。ただ、審査官によるサポート要件の運用がより適切となるように、課題を限定的にとらえるべきでない、あるいは課題と無関係にサポート要件違反を通知すべきでない、こういったことが明らかになるように、事例、裁判例を掲載することとしてはどうかということでございます。

以下の説明は、簡単に押さえておきたいと思えます。特に、サポート要件の判断ですけれども、類型1、2、それから類型3、4という、こうした考え方は、諸外国でも採用され、また裁判例においても支持されてきたということ。発明の課題との関係から見るということについても諸外国と同様、また裁判例でも繰り返し支持されているということから、こうした基本的な考え方は維持してはどうかということでございます。

また、次のページに参りまして、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ないようにということで、実は、現在の審査基準には、きちんとその点が書かれているわけですが、依然として、課題の認定に問題があったり、あるいはポイントと離れたところで、サポート要件違反を指摘するような拒絶理由通知が現に発見されることもあります。したがって、こういった点が明らかになるように、事例、裁判例を充実させてはどうかということでもとめたわけでございます。

次に、(2)としまして、サポート要件、実施可能要件違反の拒絶理由通知のあり方で

す。こうした違反の拒絶理由の書き方については、審査基準には以下のような記載があるとまとめております。例えば類型3を見ていただきますと、判断の根拠を示しつつ拡張ないし一般化できないと考える理由を具体的に説明するとしております。類型4、実施可能要件違反についても、それに対応した拒絶理由のありようが書かれているわけです。さらに審査基準には、上記いずれの場合であっても、理由を具体的に説明せずに、違反理由の一般的な説示にとどめることは、出願人が有効な反論を行ったり、拒絶理由を回避するための補正の方向性を理解することができなくなるため、適切ではないというところまで書かれております。

次のページに参りまして、旧専門委員会での議論です。こちらのほうでは、サポート要件であるとする具体的な理由が拒絶理由に記載されず、対応に困るケースがある。こうした御指摘を受けたところで、先の基準改訂においては、拒絶理由に記載すべき内容や留意事項についての記載がされるに至ったという説明をしております。

また、背景のところでは、外国の基準について説明してございます。特に欧州のガイドラインでは、十分に根拠のある理由が存在する場合を除き、請求項は明細書によって裏付けられている、拒絶理由は、可能な限り、公表されている文献によって具体的に裏付けられるべきと記載されております。また、米国におきましても、こうした違反の拒絶理由を通知する際には、その結論を裏付ける明示的な事実認定を行わなければならない、さらに、審査官が行うサポート要件違反の証明について、「当該技術分野における予測不可能性」といったような一般的な主張は、裏付ける理由として十分でないということも書かれております。PCTガイドラインでも同様ということでございます。

こうした点から事務局案といたしましては、サポート要件違反の拒絶理由通知につきまして、13ページの最下行のところの「単に」と始まる所を特に御覧いただきたいのですけれども、単に「当該技術分野において予測困難である」という一般的な理由のみを根拠として、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することができない旨、こうした記載では十分ではないということを今の基準の中において、追加することとしてはどうかという案にしております。

こうした考え方は、実施可能要件違反の拒絶理由通知にも妥当することから、同様な措置をとってはどうかというのが事務局案でございます。

説明のほうは、先程以来ご説明しております外国の基準等の考え方からこの考え方を導いているという説明になっておりますので、割愛させていただきたいと思っております。

続きまして15ページ、(3) 実施可能要件とサポート要件違反を併せて通知するということにつきまして。まず、現行の審査基準でございますけれども、実施可能要件については、発明の詳細な説明の記載要件であること、そして、特に、実施することができるということは、物の発明にあつては物を作ることができ、物を使用することができる、そういつたことが書かれております。また、サポート要件は、特許請求の範囲についての要件であるということで、審査基準では、課題が解決できるかどうかを調べなさいというようなことが書いてあるわけです。しかし、実施可能要件とサポート要件の両者の関係について言及した記載は審査基準の中ではございません。

次に、背景といたしまして、外国の基準ですけれども、米国の基準では、サポート要件と実施可能要件は、明確に区別されるという記載があります。ただ、どう区別されるのかということについての説明はありません。韓国ですけれども、両者は密接な関係にあるとは書かれておりますけれども、実施可能要件は実施できるかどうか、サポート要件は詳細な説明から発明が把握できるかどうかの視点から判断されるという意味において異なることと書かれております。欧州におきましても、サポート要件と実施可能要件は、同時に発生することが多いということが書かれておりますけれども、サポート要件を満たしても実施可能要件は満足しないようなことがあるということを示したような審決も存在しているということでございます。

次に16ページで、裁判例ということになります。裁判例ではサポート要件違反と実施可能要件違反は、重なり合うことが多く、両要件は表裏一体の問題であるという指摘がなされているものもあります。他方、サポート要件と実施可能要件は別の要件であるから、必ず表裏一体となるわけではなく、その違いに言及したというものも存在しております。

事務局案ということになります。1つ目ですけれども、実施可能要件は、当業者が発明を実施することができる程度に、詳細な説明に必要な事項を記載することを求める規定、他方、サポート要件は、特許請求の範囲に詳細な説明に記載された発明を記載することを求める規定ということで、両規定はその内容及び趣旨が異なる。したがって、実施可能要件に違反したからといって必ずしもサポート要件に違反するものではなく、またサポート要件に違反したからといって、必ずしも実施可能要件に違反するものではないという点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と。また、裁判例集におきまして、実施可能要件違反であってもサポート要件違反にならない例、あるいはその逆の例を掲載することとしてはどうかと、この2点を挙げてございます。

以下の「説明」ですけれども、特に5行目のところから「また」というところを御覧ください。両者は異なる要件であるものの、これら2つの要件違反は表裏一体の関係にあると述べた裁判例も存在していることから、両者が同時に発生しているというような誤解も生じやすい。しかしながら、いずれか一方の要件違反が認められる場合に、必ず他方の要件違反といえないことは、裁判でも示されておりますし、欧州の審決でも書かれているということで、こうした点を明らかにするような基準改訂を行ってはどうかということをございます。

次に17ページ、4番目の実験成績証明書の参酌のあり方ということをございます。

現在の審査基準の記載ですけれども、サポート要件違反や実施可能要件違反の拒絶理由通知に対応して、出願人から、意見書とともに、実験成績証明書が提出されることがございます。この証明書の位置付けに関して、審査基準には、次のような説明がされております。

まず、サポート要件違反や実施可能要件違反の拒絶理由が通知された場合、出願人は、審査官が判断の際に特に考慮したものと異なる出願時の技術常識を示しつつ、そのような技術常識に照らせば、サポート要件や実施可能要件が満たされることを意見書において主張することができ、また実験成績証明書により、そのような意見書の主張を裏付けることができる。ただし、詳細な説明の記載がそもそも不足している場合に、出願後にこうした実験成績証明書を提出してその記載不足を補うことによって、拒絶理由を解消することはないということが書かれております。

また、特にこういった実験成績証明書がよく問題になる医薬発明ですけれども、医薬発明に関する審査基準の部分におきましては、医薬発明は、当業者がその発明を実施することができるように詳細な説明を記載しようと思うと、出願時の技術常識から化合物を製造、取得することができ、かつ、その化合物を医薬用途に使用することができる場合を除き、通常、1つ以上の代表的な実施例が必要で、実施例としては、通常、薬理試験結果の記載が求められるというふうになっております。特に18ページでは、さらに踏み込んで、薬理試験結果の記載がない場合、どう扱うのかということについて、当業者が予測するということが困難であることから、原則として、拒絶理由を通知する。なお、太字にしておりますけれども、薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しないとなっております。

「イ」としまして旧審査基準専門委員会での議論ですけれども、実験成績証明書の扱いについては、明確にしてほしいというような御意見がございました。こうした御意見を受

けて、実は平成23年の審査基準改訂におきましては、先ほど御説明しましたような、実験成績証明書の扱いを審査基準上、明らかにしたという改訂が行われた次第でございます。

「ウ」として外国の審査基準について説明しております。まず、欧州のガイドラインですけれども、後から提出された証拠というのは一定の条件下で参酌することができると思われておりますけれども、どういう場合に参酌するというのがありません。こちらは、審決を集めた「Case Law of the EPO Boards of Appeal」の中におきまして、19ページのところになりますけれども、具体的にどういう場合に見るのかということが書かれております。

2つ目のポツということになりますが、出願後に公開された文献は、開示の不十分性の治癒を目的とするものではなく、教示を裏付ける目的であれば考慮されるということが示されています。

また、アメリカでございますけれども、実施可能性がないという拒絶理由を解消する目的で、出願時の明細書の開示により、出願時点において、当業者であれば実施できたとあることを証拠によって実証することができる、ただし、明細書に不足がある場合に、その不足を補充する証拠は、当業者にとって知られたものでなければならないということが書かれております。

また、海外の医薬の審査基準でも、医薬用途を裏付ける証拠は、出願時に当初明細書に記載されているものでなければならず、出願後の結果で補足できない。これは英国の審査基準でございますけれども、書かれているということになります。実験成績証明書に関する裁判例ですけれども、出願後に出された実験成績証明書によって記載不足を補うということを認めたものは、1件も発見していないということになります。

こうした状況を踏まえまして、20ページのところで、事務局案を提示してございます。事務局案といたしましては、3点でございます。審査基準に記載された実験成績証明書の取扱いに関する基本的な考え方、こちらのほうは、欧米の考え方、裁判例とも整合的であるということから、変更せず維持すべきではないかというのが一点目でございます。

ただ、医薬の審査基準のところでございます、「なお、薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない」という記載は、ちょっと誤解を招く、あるいは一般基準のほうで示している考え方と整合的ではないということで、こちらのほうは削除するというかたちで、通常審査基準と同じように扱うということをお明らかにしてはどうかということでございます。

3点目、医薬発明においても、出願後に提出された実験成績証明書によって拒絶理由が解消する場合があるということが分かるように、事例を追加することとしてはどうかということで、今までの審査基準の記載ぶりから誤解が生じているといけないので、その点が明らかになるように事例を追加することとしてはどうかと、これが事務局案ということでございます。

最後、21ページ目の「範囲を曖昧にしうる表現がある場合の基本的な考え方について」です。現行の審査基準におきましては、特に、この「(5) 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」という類型を設けてございます。この中では①～⑥のようなケースが掲げられているところです。例えば、③を見ていただきますと、比較の基準、程度が不明確ということで、「やや比重大なる」とか、「はるかに大きい」、こうした表現を含む結果、発明の範囲が不明確になるような場合というのが挙げてございます。

その枠囲いの下のごとくでございますけれども、こうした6つのケースいずれにおきましても、何々の結果、発明の範囲が不明確となる場合という説明をしておりますので、そのような表現があれば直ちに発明の範囲が不明確であるということにはしておりません。しかし、どのような場合に発明の範囲が不明確となるのか、その判断の指針となるものは示されておりません。また、「約」「およそ」「ほぼ」「実質的に」「本質的に」といった範囲を曖昧にしうるような典型的な表現についての記載はされていないということでございます。

「イ」の背景といたしまして、外国の基準ですけれども、まず、PCTガイドラインでは、「約」「およそ」といった場合に、出願全体に照らしてその意味が十分に明らかであるか否かを判断するということが、欧州、中国の基準にも同様のことが書いてございます。また、PCTガイドラインでは、「薄い」「広い」「強い」こうした相対的な表現は、基本的に使用すべきではないけれども、例えば、増幅器における「高周波」のように、その技術分野において広く認識されている意味を持っている場合で、その意味で使用する場合は許容されるということが書かれておりまして、欧州、中国の審査基準でも同様ということになります。

また、ちょっと飛びまして、アメリカの審査基準ですけれども、やはり、この相対的な語、程度を表す用語を含むクレームの文言について、正確でない可能性があるからといって、自動的にクレームが不明瞭であると判断せずに、明細書に照らして、当業者がそれを理解できるかどうかを判断すると。また、「約」という表現についても同様の考え方が示さ

れているところでございます。

22ページの下のところに裁判例についても言及してございますけれども、特に、こうした類型の記載が裁判所で争われた事例として、一応、事務局のほうでは16件把握してございますが、10件の裁判例において、明確性要件違反は認められないというような判断がされております。

こうした裁判例を見てみますと、問題となった表現について、明細書等における定義や説明なども参酌しつつ、かつ、出願時の技術常識も考慮して発明が明確であるかどうかを判断しているというふうに考えることができるというふうに思います。

そうしたところを踏まえての事務局案でございますけれども、23ページ目のところでございます。発明の範囲を曖昧にしうる記載がある場合のその判断の指針でございますけれども、範囲を曖昧にしうる表現があるからといって、発明の範囲が直ちに不明確であると判断するのではなく、明細書、図面の記載、さらには出願時の技術常識も考慮して、その表現を含む発明特定事項の範囲が理解できるかどうかを検討するという、まずこの指針を審査基準に明らかにしてはどうかというところが一点目です。

それから2点目としては、「約」「およそ」「ほぼ」「実質的に」「本質的に」といった、範囲を曖昧にしうる表現でよく使われているものについては、この類型(5)に該当することを明らかにしてはどうか。また、3番目として、範囲を曖昧にしうる表現が用いられていても、どのような発明が明確であると判断されるのかが分かるように、事例あるいは裁判例を追加することで、具体例を示すこととしてはどうかというあたりで事務局案をお示ししております。

私のほうからは以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

それでは、本審議事項について御審議いただきたいと思います。

進め方でございますが、今ご覧いただきました資料1の7ページをご覧いただきますと、点検ポイントの一覧という形でまとめられていておりまして、(1)から(5)まででございます。まず第1段階といたしまして、(1)から(4)まで、関連する面もあろうかと思っておりますので、一括して御議論いただき、その後(5)の点について御議論いただき、そして最後に全体をまとめた御意見、御感想をお聞きしたいと考えております。

それでは、まず点検ポイントの(1)から(4)につきまして、御意見、御質問、御感想等がおありでしたら、よろしくお願ひいたします。どこからでも結構でございますので、よ

ろしくお願いいたします。

伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 (1)から(3)番についての意見でございます。まず、(1)と(2)を合わせた形で申し上げるのですけれども、これまでの旧審査基準委員会でも議論されたようですが、実施例にのみ依拠した形でサポート要件が欠如しているといったような判断ではなく、明細書全体から発明の課題を把握した上で判断するという趣旨の記載となっているのですけれども、やはりユーザーとしての実感としまして、実際の審査の運用実態からすると、実施例にこだわっているのかなと思われるような、やや硬直的な判断が散見されるという感じを受けております。したがって、既に審査基準ではそのよう規定されているということではなくて、より適切な運用が担保されるような基準の記載の仕方、これを御検討いただきたいというふうに思います。

それから、もう一つ拒絶理由の書き方でございますけれども、どのように要件を満たしていないかということを書きと書いていただくことを徹底できるような規定の仕方ができないのかなと、このような御検討いただけないかと思っております。

あと(3)番の実施可能要件違反とサポート要件違反を併せて通知するというところでございますが、これも知財協で、調査、分析などもさせていただいております、限られたサンプリングデータではありますが、少し分かってきているのが、併せて通知するという事例が、欧米と比べて、日本の場合やはり多いように感じられます。

またもう一つはですね、併せた通知が欧州でもないわけではないのですが、各々独立した要件であるということで、それぞれに理由がちゃんとつけられています。これに対し日本の通知では記載されている例がかなり少ないという分析結果もございまして、この辺の改善が必要かなと感じております。以上です。

○田中座長 どうもありがとうございます。具体的な点を含めての御意見をありがとうございます。

今の御意見について、事務局からコメントをお願いします。

○滝口審査基準室長 御意見いただき、ありがとうございました。現在の審査基準に基づく運用についてのユーザーとしての日頃感じていることからの御意見だということと思います。

まず、一つ目、二つ目ということで、サポート要件違反、あるいはそういった記載要件違反に関して、実施例に依拠しない、あるいは、全体からの把握をしていくということで、

基準上は書いてあるのだけれども、なかなかそうはなっていないような事例にあたることもあるという御意見で、特にそういった点で審査基準上担保することはできないかという御意見であったと思います。

確かに今の審査基準におきましては、特にこのサポート要件違反の審査にあたっての留意点といたしまして、具体例にとらわれて特許請求の範囲の減縮を求めてはならないとか、課題を離れてサポート要件違反を通知してはならないということで、具体的に審査官が留意しなければならない点というものも書かれているわけです。今御指摘のあったような、実施例がこれしかないのに、クレームが広いというのは拒絶理由として不適格であると考えますし、拒絶理由にはどうしてそのように判断したのかという具体的な理由を示すべきであると思います。

ですので、今回事務局案としてお示ししております、拒絶理由の記載として、より具体的な記載が求められる、単にこの技術分野においては一般化できないというような、そういった拒絶理由は不適切であるというようなことをまず明らかにするという、拒絶理由の書き方を審査官に向けてメッセージとして出していくというようなことが、一つ大きな点ではないかと思えます。

あと、もう一つ御指摘のような問題、運用が適格になされていくということをサポートしていくために、事例の充実、そういったことで担保していきたいと思えますし、やはりこの審査基準が適切に運用されていくということは、個別の案件の品質管理という観点からも、取り組んでいく必要がある問題だと思っております、そういった総合的な取組の中で、審査官の運用の適正さというものを担保していきたいというのが、まず一つ目でございます。

また、併せ打ちの点につきましては、今回の審査基準で、そもそも要件が違うということをお明らかにいたしますし、そのような場合に個別に、実施できないと判断する理由、拡張ないし一般化できないと判断する理由、それぞれについて述べるということは、今度の基準改訂において明らかになると思えますので、そうした点も拒絶理由の記載をどうするのかということをお基準上明らかにしていくことで、適正な運用になるようにしていきたいと思えます。こちらの方も、やはり品質管理、そういった形の取組とも併せて、適正な運用ができるようにやっていきたいと思えます。

○伊藤委員 はい、よろしくお願いいたします。まず、審査官の方々もこの基準に基づけば、必然的に全体を把握した上での判断ができるようにということと、やはり結果として

欧米等と遜色ない結果が出てくることを期待しておりますので、よろしくお願いたします。

○田中座長 他にいかがでございましょうか。濱田委員お願いたします。

○濱田委員 私ども弁理士会におきましても、色々とディスカッションさせていただいたんですけれども、実は分野によって色々と考え方が違うんだというのは非常に実感したところでございまして、特にソフトウェア関係などでは、これ以上サポート要件は緩くしてもらっては困るという意見も聞いております。ただ、私自身は化学系の実務をやっているものですから、やはり欧米に比べると非常に日本の基準は厳しいんじゃないかと、特にサポート要件は厳しいんじゃないかなという実感を持っております。そういう意味では、なぜサポート要件はそもそも導入されたのかというのは、これはもう2002年なので、随分前なのですけれども、前は単にコピペしていれば、そもそも根拠条文が36条6項1号で明細書に記載されたものであることとしか書いていけませんので、昔はもちろんコピペ程度で自動的によかったものが、やはり機能的な表現とか、そのようなものが許されるようになりまして、それはよろしくないよねということになりました。技術の多様性に応じた柔軟なクレームが記載されるようになった一方で、あまりにも抽象的、多義的になりすぎて、その審議会の資料をみますと、出願人が意図する以上の権利範囲が表現される場合があって、実質的に裏付けている範囲で認めなきゃいけないよね、というところで、このサポート要件が導入されたというふうに認識しております。

その時の裏付け要件の規定といたしましては、当業者が明細書や一般的技術水準を通じて、把握できる技術水準に対する技術的な貢献の範囲というのが、裏付けられた範囲だと明記されておりまして、そういう意味では課題という概念は全く入っていなかったものが、審査基準になりまして課題という概念が入ったというところで、おそらくこれは発明として把握できるかという感覚から課題とその解決手段というところに入ってきたんだろうなとは思いますが、個人的には本当にその課題という概念が必要だったのかというふうには、非常に強く疑念をもっております。ただ、ここにもつらつらと書かれておりますように、諸外国等を見ましても、こういう考え方というところも実際ございまして、これを変えるのは難しいかとも思います。確かにサポート要件ということで、拒絶をする法理としては、理屈としては、この課題という概念は使えるのかなと思いますけれども、基本的には拒絶するためばかりに使っていると、やはりどうしても厳しくなるのかなというふうに思っております。

欧米がなぜ同じような基準なのに緩く感じるのかということ、やはりこちらの資料にもありましたけれども、例えば13ページのところで、欧州のガイドラインでは請求項は明細書によって裏付けられていると見なすべきと。それから米国においても、特別なことがない限り、出願時の発明の記載は適切であると推定されるということになっています。それに対して日本はまず、最初にサポートされていないものはどこだということから、まず記載はサポートされていないんじゃないかということから入っているということが非常に大きいのかなというふうには思っています。

ですので、実際に根拠条文は36条6項1号ですので、その辺のところは運用ということで、課題というものを本当に厳しく判断しないように、発明を開示したとして技術的に貢献したのであれば、基本的には開示の対象として特許権を認めるという趣旨に則って、認めていただけるというところを、ぜひ審査官の方たちに教育していただければなと思っております。

ですので、これ以上いってもしようがないかもしれないのですが、特に根拠がないことには、サポート要件の拒絶理由を打たないというところで結論付けられておりますけれども、その辺りはきちんと徹底して考えていただいて、基本的には出願人が意図して書いてあったのであれば、それはもう発明は開示しているというところから入っていただければ、欧米の考え方と非常に似てくるのかなと思っております。どうぞよろしく願いいたします。

○田中座長 事務局からコメントがありますか。

○滝口審査基準室長 御指摘ありがとうございます。まず一点目、特にサポート要件を課題という観点から見るとということについて御意見をいただいたと思います。外国の審査基準を見ても、基本はやはり課題の視点というのは入っているというふうに私どもは理解しておりますし、また、発明のポイントを離れて詳細な説明とクレームとの対応関係を見ないためのブリッジングとか鎖という役目として、やはり課題というのはサポート要件を判断する上で意味ある要件になっていると私は理解しています。ただ、その課題の捉え方が限定的になると、サポート要件が厳しめの判断になってしまったりということはございますので、例えば今回の事務局案では、そうした課題の捉え方が限定的になったりしないようなことがわかるような形で、事例、裁判例を充実していくということにしておりますので、そのような形で対応させてもらいたいと思います。

現実の案件における運用ということですが、今回、また拒絶理由の記載の在り

方というものを、より明らかにしていきますし、先程も申し上げましたけれども、品質管理とかそういう観点からも、こういったものに対応していくことで、総合的な対応でこうした問題にあたっていきたいと思います。

あと、このサポート要件は、一見形式要件のように見えますけれども、やはり逐条解説とかを見てみると、公開されない発明についての特許を請求することを防止するということで、やはり特許制度の根幹である公開代償説を担保するための規定となっております。こここのところはやはり適正な運用をしていく必要があって、これを正しく運用することで、発明の開示に見合った適正な特許の設定が可能ということになりますので、そういった趣旨を踏まえながら、適正な運用をできるような形にしていきたいと思います。

○田中座長 二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 発明者の立場でお話ししたいと思うんですけども、運用の問題で、革新的な発明を一生懸命考えるわけですけども、最初からすべてが立証できるような発明ってあまりないんですよ。その中で詳細にわかる段階だけの部分で特許出願しますと、極めて狭い範囲になってしまいます。そこだけだと、特許をする意味がだんだんなくなってきてしまう。そこで、後で追加出願するんです。色々わかった範囲で追加して周辺を固めるんですけども、大事なことはですね、発明に至るまでは、物であれ方法であれ、問題提起からストーリーをもって発明をしていくんです。その時に、もっとストーリーを重きにおいて、判断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。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。特に革新的な発明であったり、特に開発者の方からしてみれば、それなりの課題を認識されて、その課題を克服していく、そういったストーリーがあった上で現実の成功があると、そういったところをきちんと見て欲しいという御指摘だというふうに理解しております。

発明の詳細な説明の記載というものは、やはり今二瀬委員御指摘のあったように、まずどのような課題を認識されていたのか、その課題を解決するために具体的に何をやったのかということを書いてくださいということで、詳細な説明で記載していただくストーリーみたいなものは、まず書くような形をお願いしておりますし、今回のサポート要件においても、その課題を離れた判断しないとか、あるいは、課題を限定的に捉えて狭くするような要求しないというような形での運用ができるような形での今回の審査基準の改訂も考えております。

前回御議論いただきました、進歩性の審査基準の改訂のところでも、やはりまず課題というものを重視しながら、複数の引用発明を組み合わせていくとか、あるいは、本願発明と引用発明との間の課題との関係もきちんと捉えていくというような形で審査基準を改訂しようとしておりますので、やはりそうしたストーリーというか発明の方が着目したポイントである課題、そうしたものを審査の中心に据えていくということは、今回の審査基準改訂の中でも明らかになっていくと思います。そういった点を踏まえて、きちんと審査が行われるように、適切な運用をしていきたいと思っております。ありがとうございます。

○田中座長 八島委員、お願いいたします。

○八島委員 企業の立場から言わせていただくと、ひとつは明細書の在り方ということになるのですが、技術書としての記載と権利書としての記載がマッチングしないといけないということで、明細書が書かれているんだと思っております。もう一つは、出願人の立場、あるいは、権利者としての立場、それとは逆の、いわゆる特許訴訟の被告になる側の立場の二つがある。それらを併せて欧米との差異がないようにして欲しいというのがまずあり、その意味で、今日のお話の中では、やはり言葉尻に捕らわれずに全体を見て判断するのだということはずごくいいことだし、きちんと書かれることが大事だと思っておりますこの事務局の案に賛成いたします。ただし、先程も色々御指摘があったかと思うのですが、やはり何でそういうふう判断したのかというのを明確にしていきたい。拒絶理由通知もしくは査定でもよいのですが、その時にどういう形で判断したのかという根拠をきちんとしていただくことが、後から見てわかりやすいということで、公明正大というのは難しいのでしようけれども、そこが担保されるような運用をやっていただきたいと思っております。

また、最近私は実務から離れておりますので少し的外れかもしれないのですが、いわゆる出願人が特許庁の審査官の方々と議論され、文書による拒絶理由通知等が出てくるのでしようが、場合によっては、面接審査というものが行われると思うのです。面接審査の際にもぜひ、どういうことが議論されて、どういう考え方で判断がなされたかを、かなり最近の詳細になっているかとは思いますが、きちんと書いていただかないとその権利をどう考えるかということに対する基準というものがわかるようにしていただきたいと、ぜひお願いしたいと考えております。このようにこの36条関係は、かなりいろいろな議論はされるし、この特許が本当に特許性があるかどうかという議論自体非常に難しいところがあるかとは思いますが、開示された部分と、自分たちの権利の主張と、権利の主張に対す

る反対側のこの3つのせめぎ合いをきちんと整理するという観点からもその考え方をきちんとしていただきたい、明示していただきたいということをぜひお願いしたいと思っております。ありがとうございました。

○田中座長 どうもありがとうございます。今の点について事務局から何かコメントがありますか。

○滝口審査基準室長 御意見ありがとうございます。まず、一つ目は拒絶理由通知等の審査官が起案する文書について、その判断した根拠そういうものを明らかにして欲しいという御指摘だと思います。現在の審査基準におきましても、その点は色々拒絶理由の書き方ということで書いておりますけれども、今回さらにより踏み込んだ形で拒絶理由の在り方ということを記載させていただいておりますので、基準改訂ではそのような形で対応したいと思っております。

また、もう一点いただきました、面接が活用される中で、そこの中で行われた議論の透明化だということだと思います。面接が行われた際には、応対記録という形で残すということになっておりますので、そういったものをきちんと書いていくということで対応していきたいと思っております。色々御意見ありがとうございます。

○田中座長 他にございますでしょうか。鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 私から研究者として、あまり実益のない感想めいたことを申し上げます。具体的にはこの資料ですと16ページの四角囲いの1行目辺りなんですけれども、要するに実施可能要件とサポート要件との関係についてですが、これを読んで若干引っかかったのは、実施可能要件の説明として、「当業者が請求項に係る発明を実施することができる」と述べており、請求項という言葉が出てくる点です。要するに、発明の詳細な説明と、請求項なりクレームを結びつけるというのは、36条6項1号のサポート要件の話ではないかと。実施可能要件の説明でいきなり請求項というものを出すのはどうかなと思いました。ただ、結論的にはこういう説明をするしかないのかなというふうにも思います。修文すべきだということまで申し上げるつもりはありません。また、先程外国の話が出ておりますが、この開示要件なり記載要件の関係というのは、国によって条文の作り、あるいはそもそもの願書と添付書類の作りとかも、若干違いがあるので、本当に単純に比較してもいいのかという点があります。それはともかく、日本の36条の作りを見ると、条文を非常に素直に読むと、明細書と特許請求の範囲が特定するものが一応分けて定められているように読めて、明細書の方は名称とか図面の説明とか詳細な説明とかで特定される発明についての文

書であると、一応自己完結的になっていて、それとクレームとを結びつけるのがサポート要件であると解されます。ただ、そうは言っても、両者の間に食い違いがあることを認めると、クレームされていない発明について、実施可能要件違反で拒絶できることになってしまい、それは全くナンセンスだと思いますので、実施可能要件の対象となる、明細書における発明というのは、結局のところ、結論的にはここに書かれているようにクレームされている発明と解さないと実質的にはおかしいとは思いますが。ただ、それは実質可能要件の解釈において、サポート要件の趣旨も盛り込んで、合わせ技的に解釈をするということをししないと、現実的な運用には至らないなということではなないかと思えます。頭の体操的で申し訳ないのですけれども、法律家としてこの条文の文言をあれこれ読んで悩んだところはそういうところですね。両者の要件は別物だという趣旨はわかるんですけれども、本当にぎりぎり詰めると、少なくとも日本の36条の文言というのはやはり併せて重なりのあるものとして読まないで、ナンセンスとは言い過ぎかもしれませんが、現実的な運用につながらないのではないかということです。感想的な話で恐縮なんですけれども。

○田中座長 ありがとうございます。大変根本的な問題の御指摘でございますけれども、御指摘の点に関して何か御意見等ございますでしょうか。事務局からどうぞ。

○滝口審査基準室長 法律論というかそういうお話しなのかなと思えました。ただ、特許庁で仕事している私が、実務の観点とか外国運用の観点から今鈴木委員からいただいた御指摘について考えてみますと、詳細な説明というのは、公開代償のために実施できるように、物を作れたり使えるというような形で開示するというふうになっているわけです。ただしそこに書かれている発明というのは、上位概念のものから、中位概念、下位概念のものまで、非常に多段階で、多面的に書かれているというふうに理解しております。その中に書かれているもので、特に権利化したいものを特許請求の範囲に書くというスタイルが取られていて、そこが6項1号のブリッジングというところになるのだと思います。しかし、その詳細な説明の記載要件とはいえ、そのように多面的に書かれている発明全てについて、実施可能要件を判断するということが、そもそも実施不能とか、不可能を強いてしまうということになりますので、特許を取りたいという形でクレームに明示した、特許を受けようとする意思がはっきりしている発明についての実施可能要件を判断するというのが、今の審査基準の考え方ということになるかと思えます。

また、この点外国の審査基準も見たんなんですけれども、やはり実施可能要件というのはそもそもディスクリプションとか詳細な説明について課している要件であるということ

は、どこの国においても変わりありませんが、クレームされた発明というスコープを通して実施可能要件を判断するというこの手法については変わるころはないのではないかなというのが、外国のガイドラインを見ても感じたところです。

○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 少し理論的な話が出ていますので、私も研究者の一人として述べさせていただきます。特許とは公開代償であり、技術書たる明細書を通じて技術内容を公開した代償として与えられる権利という点では、技術の方には申し訳ないかもしれませんが、特許は、出発点は技術の問題であるが、最後は権利ということで法律の問題なのです。そして、新規性・進歩性についても、明細書で開示した中には、新規性・進歩性欠如の部分はあるかもしれませんが、それを理由としては、拒絶されない理由は、クレーム範囲は権利範囲であるが、明細書に係るのは、開示範囲であって、権利範囲ではないためです。このため、当該要件自体は明細書の要件であっても、最終的にはクレーム範囲すなわち権利範囲にかからないところであれば、先程の新規性・進歩性がないのと同様に、拒絶や無効としては、問題とならないというだけの話であると思います。

さらにもう一点。サポート要件と実施可能要件は、理論として別であろうが、実際上ほとんど場合は重なるということは大いにあり得ることと思います。なお、この点について考えるに当たっても、最終的にはクレーム範囲すなわち権利範囲部分しか問題にならない点には、注意を要すると思います。

次に3点目。以前から、欧米より厳しいという人もいれば、厳しくないという人もいるようです。実例がもう少し多くないと分からないと思います。今回はさらっとした例しか出てきていませんので、さらに具体例を出してみないと、本当に欧米より厳しいのかどうか分からないと思います。また、客観的に本当に厳しいのか、それとも、説明があまり十分でないために厳しく感じるのかという点についても考える必要がありそうに思います。もう一点付け加えますと、さきほど出ていたストーリーというのは私も理解、賛同できる場所があります。発明するについてのストーリー、バックグラウンド、プロセスを分かった上での丁寧な説明を省略されると、やはり自分が発明者であれば納得できないように思います。法律実務で言えば、要件事実がもちろん重要ですが、紛争の背景ないし事情というのも重要であることも多いので、特許実務においても、必要に応じて、このような両方の観点から、背景のようなものも踏まえた上での丁寧な説明があれば納得されやすいように思われます。

○田中座長 現実問題としては色々な要素が絡んできそうな感じがいたしますね。特に外国との比較ということになると、他の特許要件、例えば進歩性をどうみるのか、サポート要件、実施可能要件をどうみるのかといったような、各要件で何をチェックするのかという分担の問題もあり、各要件につき、それぞれ各国の審査実態においてチェックの内容や程度に濃淡の違いがあるのかないのか、特許要件の審査全体を見ないと正確な対比ができないのではないかという気もいたします。事務局から何かコメントはありますか。よろしいですか。

それでは、他に意見はありますか。八島委員、お願いいたします。

○八島委員 実験成績証明書の参酌に関する事務局の案でお聞きしたい点があります。事務局案ではこれまでの考え方を変更せずに維持すべきでないかということでもあります。その点についてはよいと思いますが、3ポチのところですが、医薬発明においても、こういうような事例を出すというように書かれておりますが、これは医薬発明以外も出すという意味でしょうか。要はお聞きしたいのは、実験成績証明書の取り扱いについては、基本的には事後で出るような後知恵というか、いわゆる後で理屈をつけるのはだめだよということだと思います。それは医薬について薬理試験結果は後に提出した場合は考慮しないよということになっており、ここで医薬発明においても明記しているということは普通の医薬発明以外の発明においても、同じような事例を出しますよという意味であるのか否かを確認したいと思います。もう一点は先程大淵先生がおっしゃられたように、丁寧さが必要なんじゃないかと思っており、やっぱり書きたくても書けなかったという部分と、考えてもいなかったのに後から理由を付けて説明するというのは、一様に難しいとこだと思いますが、実験成績証明書で本当は考えていたけれど、書いていなかった部分や微妙な薄い部分を補強したいと、たぶん発明者なり出願人は考えるのではないかと思いますので、そのところを出願人の立場に立ってみていただくのも一つかなと思うということです。

○田中座長 ありがとうございます。この点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 ありがとうございます。まず、医薬発明のところの3ポチのところなんですけれども、この事務局案の意図でございますけれども、まず2ポチのところ、どうも医薬発明という特定技術分野の審査基準の部分の記載が、全く解消しないかの如く読めている問題があるので、ここは削除すると。そうした記載があったが故に、もしかすると医薬発明の場合には全く拒絶理由が解消しないかの如き誤解があるといけないので、どういう場合について解消できるのかがわかるような事例を追加すると、そういった趣旨

でございます。医薬以外のもので、実験成績証明書を出した結果、サポート要件や実施可能要件違反の拒絶理由がこういう形で出されると解消するというのは、もう事例として出しているところでございますので、ここでは特に医薬をターゲットとした形でと考えているということでございます。

○田中座長 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。

その他、ございますでしょうか。青木委員、お願いいたします。

○青木委員 経済学者として、小さなコメントで恐縮なんですけれども。今日議論している（１）から（４）は、特許の根本的な公開に対して権利をあげますというところで、その運用にあたって困難というか曖昧なところが多いというのは非常にショックですが、既に御指摘があったように、原理はみんなアグリーメントがあるという印象です。運用にあたって混乱が起きる理由は、やはり丁寧さというものも挙がっていますし、判例を含む情報の共有というのは大事なのかと思います。その方向で既に事務局案が作られており、この方向でよろしくお願いいたします。

○田中座長 どうもありがとうございます。その他、ございますでしょうか。

（１）から（４）につきましては、よろしゅうございますでしょうか。

それでは、（５）の点につきまして、御意見、御感想等、おありでしたら、お願いいたします。浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 明確性要件におきまして、「約」の記載について意見を反映していただき、ありがとうございます。明確性の判断にあたり、明細書の記載や出願時の技術常識を考慮して判断すべきという点について、賛同いたします。その上で、明確性要件について、更に検討していただきたい点を二点ほど挙げさせていただきたいのですが、一点目は、資料１の点検ポイントの２１ページに、類型ということで①から⑥まで四角囲いの中に挙がっているかと思えます。

その中で、①否定的表現、「～を除く」、「～でない」等がある結果、発明の範囲が不明確となる場合というのがあるのですが、通常「～を除く」と書けば不明確にはならないと考えられるので、どういう場合に不明確になるのかということについて、具体例を示していただけないかという点です。例えば、今月の１１日に知財高裁で言い渡された判決の中で、除くクレームの明確性について判示されているものがあるのですが、経皮吸収剤という物の発明について、除かれる部分が物ではなくてその使用方法の記載であったという事例です。判決では、除かれる部分が物として技術的に明確でないと判示しています。こ

のように除く部分が明確でないために、発明の範囲が不明確になるというような事例を挙げただけであれば、わかりやすいのではないかと思いますので、そういった点の検討をお願いしたいと思います。

また、四角囲いの中の②で、「上限又は下限だけを示すような数値範囲限定、「～以上」、「～以下」、がある結果、発明の範囲が不明確となる場合ということも書かれておりますが、例えば、温度が100度以上と記載されていれば、通常は明確であると考えられますので、明確でないという事例を、これも具体的に示していただければありがたいと思っています。

二点目ですが、資料の点検ポイントの22ページの1行空いた下のところで、裁判例については16件中10件が明確性違反ではないと判断されていると書かれています。残りの6件がどのようなものだったかを見たのですが、不明確とされているのは、「低い」ですとか、「小さい」ですとか、「スムーズに回転する」とか、「わずかに」とか、「比較的」といった程度を表す表現がクレームに記載されている場合で、しかも明細書の記載を見てもその程度の説明がないとか、技術常識を参酌しても明確ではないといった場合に限定されているかと思っています。

改めて審査基準を見てみますと、審査基準に記載されている事例が、簡略化されていることもあるとは思いますが、明細書の記載や技術常識をあまり勘案せずに、クレームがこうだから明確性違反だとしているものもあるのではないかと思います。ですので、ここで挙げられた判決の判示と、審査基準に挙げられている事例の齟齬がないかという点についても御検討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。それでは事務局からどうぞ。

○滝口審査基準室長 御意見ありがとうございます。まず一点目が不明確とされる類型について、一見すると不明確と思えないようなケースもあるのではということでしたので、こちらの方はやはり御指摘いただいたような事例とかそういうものを示していく形でどういった場合がこの類型に該当して不明確と言えることになるのかは、示していかれるように検討していきたいと思っています。

もう一つ、二点目で、実際現在の審査基準に載っている事例が、その事例の中での説明の部分だとは思いますが、適切であるのかという御指摘だと思います。今回この明確性、特に範囲を曖昧にするような場合の判断基準を審査基準上明らかに書きますので、そうした審査基準に従って、明細書や技術常識から見ると、これが明確なのか、明確でないのか、そうした判断のプロセスもわかるような形で事例を提示していきたいと思いま

す。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。その他、範囲を曖昧にし得る表現の問題について、御意見、御感想がおありでしょうか。大淵会長、お願いいたします。

○大淵知的財産分科会長 簡単に一言だけ述べさせていただきます。以前にも、「約」については明らかにすることが重要だということを申し上げましたが、当然のことをわかりやすく明確に書くというのは非常に難しいし重要なことだと思います。要するに今回のものは、やや順番が23頁のボックスではわかりにくいですが、23頁のボックスの事務局案のところは、出発点は類型5に該当するけれども、結局はケースバイケースになっています。技術常識等を考慮すると不明確にならない場合であればセーフであり、不明確になる場合であればアウトですが、前回出ましたように、「約」だと即アウトだという考え方もあるようですので、この後者の考え方は取らないということを明確に示すのは、非常に意義深いと思います。一般論として明確に出した上で、使っている「約」と使っていない「約」を、いくつか技術分野ごとに実例を出して説明することが必要だと思います。事例が重要だという話をしましたが、分野によっては当業者として不明確でない場合もあるということです。明確になる場合と不明確にならない場合というものをいくつか分野ごとに示せば、非常にクリアになり、今回の作業の趣旨に非常に合致するのではないかと思います。このようなことをきちんと一個一個積み上げていくことが重要だと思っています。

○田中座長 ありがとうございます。

○滝口審査基準室長 御指摘ありがとうございます。そういった形で事例の方も詰めていきたいと思っています。

○田中座長 その他、この点につきまして御意見、御感想等おありでしょうか。よろしゅうございますか。

それでは、最後に全体を通しまして、御感想、御印象でも結構ですが、付け加えたい点、補充しておきたい点など、おありでしたら、よろしくお願いいたします。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議論をまとめますと、概ね事務局の提案の方針に沿って今後の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、これまでの議論によりまして、記載要件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。

それでは、今後この会合の結果を踏まえまして、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こうと思います。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説明をお願いします。

○滝口審査基準室長 本日はどうもありがとうございました。次回、第5回審査基準専門委員会ワーキンググループでございますが、6月5日の金曜日、15時から特許庁9階庁議室で行います。今度は場所が変わります。改めて御案内を差し上げたいと思います。なお、第5回会合では、審査の進め方という部分の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4回審査基準専門委員会ワーキンググループを閉会いたします。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。

3. 閉 会