

平成27年6月5日（金）

於・特許庁9階 庁議室

産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会
第5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. 審査の進め方の審査基準について	2
3. 閉会	28

1. 開 会

○田中座長 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の第5回審査基準専門委員会ワーキンググループを開催いたします。

本日は、お忙しい中を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、「審査の進め方」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、皆さま、お忙しい中をお集まりいただきありがとうございます。このワーキングの9名の委員の方、本日は、全員御出席いただいて御審議いただくこととなっております。

また、本日のこの会合には、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 お手元の資料をごらんください。

まず頭に議事次第・配布資料一覧、次に委員名簿となっております。

それから、本日、御審議いただくベースとなる資料1、それから、参考資料といたしまして参考資料1から5をおつけしております。不足等ございませんでしょうか。

それともう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、お手元のマイクに近づく形で御発言をお願いしたいと思います。本日の会議室は16階のときと異なりまして、御発言のときに押していただくスイッチはありませんので、マイクに近づいて御発言いただければと存じます。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した。

2. 審査の進め方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ます。

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に基づいて御説明いたします。審査基準の点検ポイントということでございます。

まず1. としまして「審査の進め方」という部分についての概要、それから、改訂経緯が書いてございます。

まず(1)「審査の進め方」の概要でございますけれども、この部分は「第1節 概論」、「第2節 各論」という2部構成になっております。特に概論には審査の基本方針、それから、各論のほうには、下の枠囲いがございますような審査の手順の詳細が記載されております。

1 ページ目の末尾に説明しておりますけれども、この「審査の進め方」の末尾には、外国関連出願を審査する際の、外国特許庁の先行技術調査結果、こういうものをどのように利用していくかということについてのガイドラインも添付されております。

(2)といたしまして改訂の経緯でございますけれども、平成5年の特許法改正の折に、この審査の進め方の原型となります「審査ガイドライン」というものが作成されております。この「審査ガイドライン」は、平成12年12月に今のような形で審査基準に統合され、そのあとの法改正等に伴いまして累次改訂が行われて現在に至っているというところでございます。

2. といたしまして、特許審査に関する昨今の状況及び今後の目標ということを書いてございます。

最初の段落でございますけれども、昨年度末までに10年来の最重要課題として取り組んでまいりました「F A11」という出願審査の請求から一次審査通知までの期間を11月にするという目標を達成したところでございます。

その一方で、今後の特許審査のあり方については、「知的財産政策に関する基本方針」、さらには「日本再興戦略」、こういう閣議決定された方向性が示されているものもございします。

こうした一連のこういう報告書の中で特にうたわれておりますのが3ページをごらんい

ただきたいと思っておりますけれども、1行目にありますとおり、「世界最速・最高品質の特許審査の実現」、これを新しい目標と掲げさせていただいているところでございます。

3. といったしまして、審査の進め方の審査基準の点検の必要性としまして、まず(1)「世界最速・最高品質」の審査の実現に向けてということで、これについては以下にお示しするような具体的な目標が定められております。

アとしまして、世界最速の審査の実現。こちらは知財分科会の「とりまとめ」の報告書におきまして具体的な目標を定めろとうたわれておりますけれども、具体的な目標としましては、平成35年度までに特許の権利化までの期間、それから一次審査通知までの期間をそれぞれ平均14カ月以内、平均10カ月以内という目標が掲げられました。

イといったしまして、世界最高品質の審査の実現。こちらでは、例えば3行目ですけれども、後に国内外で無効となることのない強さ、それから、発明の開示範囲内で最大の広さを有し、国際的に信頼され、世界に通用する有用な特許権の設定を推進する。こうした観点から、「品質のポリシー」の策定、それから、こうしたポリシーに掲げられる原則に基づいた審査基準の見直し、こういうものが掲げられているところでございます。

4ページ目でございますけれども、特に審査基準の見直しにつきましては、審査品質のさらなる向上の一環として、審査のばらつきの抑制、出願人の理解を高めていくという上で、わかりやすい審査基準となるように抜本的な明確化・簡素化、それから事例・裁判例の充実化を図っていくとされております。

続きまして(2)でございます。第1回のワーキングでの御指摘、特にアといたしまして、伊藤委員から御提出いただきました資料がございます。

そちらにおきましては、特に実体的特許要件以外に、「広い特許」、「強い特許」を実現するために、審査の進め方の在り方から基準の改訂を検討していただきたいという御意見をいただきました。

次の5ページをごらんください。

イといたしまして具体的な御発言でございます。

濱田委員からは、発明に対して愛を持って、積極的に保護をする、肯定していくという、こういう審査に向かう審査官の基本的な考え方についての御指摘を頂戴いたしました。

また、伊藤委員からは、先ほど説明いたしました資料に基づいての御意見がございました。

こうしたことを踏まえて点検の必要性をまとめてございます。6ページをごらんくださ

い。

「世界最速・最高品質の審査の実現」に向けて、審査の効率性の堅持、それから、審査の質の維持・向上の視点を考慮しながら、ワーキングにおける上記の御指摘も踏まえまして、審査基準の「審査の進め方」について点検を行ってはどうか。また、必要に応じて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で必要性について御説明してございます。

それで4. といたしまして、具体的な点検ポイントとして、その枠囲いに入ります（1）から（7）を掲げております。こちらにつきまして順番に御説明いたします。

まず（1）審査の基本姿勢でございます。

現行の審査基準の中には、現在でも基本姿勢がございすけれども、特に7ページ1行目のところに実体審査においては公正な判断を行う。それから、留意点としまして、迅速性、的確性、公平性、透明性の確保、また、審査基準等の指針にのっとり統一のとれた審査をする。こういった内容の基本的な考え方が示されているところでございます。

イとして背景でございすけれども、他国の審査基準の中でこうしたものがどのように書かれているかということを紹介してございます。

欧州のガイドラインでは、審査官は常に建設的で役立つよう努める旨が記載される一方で、出願の明細書、クレームの作成が出願人、あるいはその代理人の責任であることに留意すべきである。こうした両面が書かれているところでございます。

PCTガイドラインも同様ですし、米国、韓国にも同じような記載がございす。

そこで事務局案でございすが、枠囲いのところです。現行の審査基準の「審査の進め方」に掲げられている方針は維持しつつ、これに加えて、特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って審査をするという点を基準に記載してはどうかということでございます。

（説明）のところの第3段落にございすように、特に最高品質の審査を実現していくべく、質の高い特許権の設定を推進していく上では、第三者との公平性、透明性も考慮しつつ、他国の基準、PCTに示されているような出願人の責務を前提とした審査官の建設的な姿勢を基準に明示していくことは重要であるということで、事務局案をこういう形で提示させていただいております。

（2）では、先行技術調査に関するものです。

特に（２－１）としましては、先行技術調査から除外できる対象ということでございます。

まずアとしまして、現行審査基準の記載ですけれども、除外してもよい発明として①から⑥の６つのカテゴリーが示されております。

例えば新規事項が追加されていることが明らかな発明、不特許事由があることが明らかな発明、こういったものが現行の審査基準の中では先行技術調査から除外できるカテゴリーとしてあげられているところでございます。

イの背景でございますけれども、９ページ目のところで他国の審査基準、それから、次のページでＰＣＴのガイドラインを説明しておりますけれども、基本的には我が国の①から⑥と同様なカテゴリーのものが除外対象とできるということが書かれておるわけでございます。

特に 10 ページをごらんください。

10 ページの事務局案の上から３行の部分でございますけれども、ＰＣＴガイドラインにおいて、有意義な調査ができないとして除外するのは、例えば明細書、クレーム及び図面が全体として不明瞭である場合のように、調査が全くできない例外的な状況に限定すべきとされているように、なるべく調査をしていくのだという、こういう基本姿勢がうたわれているところでございます。

こうしたところを踏まえました事務局案でございますけれども、現行審査基準に記載されている調査対象から除外できる発明の類型は①から⑥です。これは維持するという形としつつ、できる限り調査の除外対象となる発明が少なくなるように留意することを記載してはどうかとした上で、特に以下の点を書くということにしております。

（i）といたしまして、請求項の記載に誤記や軽微な不備等がある結果、調査の除外対象に該当する場合であって、詳細な説明を参酌すれば、除外対象に該当しない発明が把握できる場合には、当該把握した発明に基づいて調査を行う。

（ii）といたしまして、調査の除外対象に該当する発明ではあるが、発明のカテゴリーを変更する補正や、表現上の軽微な補正により、除外対象に該当しなくなることが合理的に予測できる場合には調査を行う。

（iii）といたしまして、36 条 6 項 2 号の類型である「詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程度に請求項の記載が明確でない発明」という類型については、この類型に該当するために調査対象から除外できる場合、あるいはこの類型に該当

せず調査対象から除外すべきでない場合、こうした2つの場合の例を示すこととしてはどうか。

(iv) といったしまして、⑤、⑥としてあげております類型でございますけれども、調査対象から除外を行うのは、「請求項に係る発明について、発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないことが明らかな場合」という、「明らかな」という要件を付す形で除外対象になる場合を限定的に解することとしてはどうかというのが事務局案でございます。

次に以下説明が書いてございますけれども、こちらは先ほど御説明した範囲の中から導いているものでございますので、ここは割愛させていただきます。

次の(2-2) 先行技術調査の対象でございます。

アの現行審査基準の記載といたしましては、特に「審査の進め方」の中で、「調査対象を決定する際に考慮すべき事項」として、実施例も調査対象として考慮に入れる。それから、②として迅速・的確な審査に資する場合には、補正により繰り入れられる蓋然性が高いと判断される事項を、過度に負担を増大させない限り調査対象とできるということが書かれております。

例えば背景で他国の基準を見ておりますけれども、欧州のガイドラインでは、原則として、可能かつ合理的である限り、クレームが対象としている主題、またはクレームを補正した後に対象になると合理的に予測される主題の全部を調査対象とする旨が書かれております。

こうした考え方がPCTガイドラインや他国の審査基準にも書かれておるところでございますけれども、こうした点を踏まえて事務局案としては、13 ページの枠囲いの提示をしております。

現行審査基準の「審査の進め方」の「迅速・的確な審査に資する場合には、補正により繰り入れられる蓋然性が高いと判断される事項を、過度に負担を増大させない限り調査対象とできる。」という記載を「査定に至るまでの審査の効率性を踏まえて、補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測できる事項を考慮しながら調査を行う」としてはどうかとしております。

その(説明)でございますけれども、特に第2番目のパラグラフをごらんください。

補正を考慮しながら先行技術調査を行った場合、出願人にとっては、早い段階での適切な特許権の取得の検討が可能になる。また、このように調査を行った場合、最初の審査に

おける審査負担は増加し得るものの、2回目以降の審査にも資する適切な先行技術文献の早い段階での発見が可能となるため、結果として審査官にとっても、査定に至るまでの審査過程全体の効率性を向上させ、世界最速・最高品質の審査に資することになる。こういう観点からこの事務局案を御提案させていただいているところでございます。

次に14ページをごらんください。

(2-3) 先行技術調査の範囲となる文献でございます。

「審査の進め方」の中には、審査官は、請求項に係る発明が関連する技術分野の全ての文献の中から、調査するということが書かれておりますけれども、具体的にどのような文献なのかということが書かれておりません。

背景のところでございますように、外国のガイドライン等におきましては、その文献は特許文献や非特許文献、そういうものが含まれるということが明示されております。

そこで事務局案でございます。ここは確認的な規定となりますけれども、先行技術調査の範囲となる文献は、国内外の特許文献（国際公開を含む。）や、国内外の非特許文献であることを審査基準において明記してはどうかということです。（説明）の第1段落にございますように、特許法29条1項各号では、当然のことながら国内、外国での公知、これが証拠になるということになってございますので、調査の対象でもそのようなことが明らかになるように審査基準に明記してはどうかというのが事務局案でございます。

続きまして(2-4) 先行技術調査の終了条件でございます。

「審査の進め方」の調査の終了の項におきましては、まず1つ目として請求項に係る発明及び詳細な説明に記載された当該発明の実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見したときは、その請求項に関する限り、調査を終了することができる。ただし、過度の負担がなければ他の実施例についても調査を行うことが望ましいことが記載されております。

また、2番目として関連性の高い文献が十分に得られたとき、または、調査範囲において、より有意義な関連文献を発見する可能性が非常に小さくなった場合には、調査を終了することができるかと書かれております。

他国の審査基準におきましても、基本的には見つかる可能性が低くなったらやめるという原則とともに、どういう場合に、もう少し早いタイミングでやめられるのかということが書かれておるわけでございます。

例えば欧州のガイドラインでございますけれども、必要な努力を重ねてもさらに関連性

のある先行技術を発見する確率が非常に低くなる場合は、効率的な理由から、審査官は自己の判断で調査を終了させることができる。それから、クレームに係る発明の主題全部及びそれに係る明細書の詳細には、新規性がないことを明らかにする文献が発見された場合にも、調査を終了することができる。こういう形で書かれております。

また、16 ページ目の下の P C T ガイドライン、こちらでは、必要とされる努力に対してより関連する先行技術を発見できる可能性が極めて低くなった場合には、審査官は調査を終了することを適切に判断することが求められる。また、クレームに含まれる、またはクレームに含まれることが合理的に予測される事項全体の新規性の欠如を明らかに示す 1 つまたは複数の文献が発見された場合にも、国際調査を終了することができる。ただ、クレームに係る実施態様のうち一部のものだけに新規性の欠如が示される場合には調査を終了すべきではない。こういった記載がなされているところでございます。

今回の事務局案でございますけれども、今の審査基準に示されております 2 つの考え方、これについては基本的には変えない方向ですけれども、そのどちらが原則であるのかというのがわかりづらい記載になっていますので、それをはっきりさせてはどうかという形での御提案となっております。

枠囲いをごらんください。

補正により請求項に繰り入れられることが合理的に予測される事項も考慮しながら先行技術調査を行うことを「調査の終了」の項で示した上で、関連性の高い先行技術文献が十分に得られたとき、または、調査範囲において、より有意義な文献等を発見する可能性が非常に小さくなった場合に、調査を終了できる。この考え方がまず基本的な考え方であるということを示してはどうか。

その上で、調査の過程において、請求項に係る発明及び詳細な説明に記載された当該発明の実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見した場合には、その請求項については、上で示した場合でなくても調査を終了することができる。ただし、過度の負担なく他の実施例についても調査を行うことができる場合には、さらに調査を続行することが望ましいということを示してはどうかとしております。

特に（説明）の（1）をごらんください。

今の審査基準における調査範囲においてより有意義な関連先行技術文献を発見する可能性が非常に小さくなった場合に調査を終了できるという考え方は、これはどこの国の審査基準でも同じような考え方が示されているわけでございます。

また、もう1つの我が国における考え方として、請求項に係る発明及び詳細な説明に記載された実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見したとき、その請求項に限り、調査を終了することができる。こちらの考え方についても、PCTガイドライン等で示された調査の終了の考え方と比べた場合、請求項単位で判断するのか、主題事項全体、英語では **the entire subject matter** と書かれておりますけれども、で判断するのかという点で異なるために正確な対比はできませんけれども、実質的には同等であろうと考えております。

したがって、先行技術調査の終了条件については、現在の基準の考え方を維持しつつ、その2つの考え方の関係がわかるような形で整理してはどうかという形で事務局案をお示したところでございます。

続きまして18ページをごらんください。

(2-5) 2回目以降の審査における追加的な先行技術調査でございます。

現行の審査基準におきましては、2回目以降の審査において追加的な先行技術調査をどうするのかということについては記載がございません。

他方、背景にございますように、他国の審査基準におきましては、2回目以降の審査における追加的な先行技術調査について、具体的な記載が書かれているところでございます。

こうした点を踏まえまして19ページの事務局案でございます。

拒絶理由に対する応答として明細書、特許請求の範囲若しくは図面が補正され、又は意見書等が提出された結果、それまでに行った先行技術調査において調査した範囲では調査が十分ではなくなったと判断した場合には、新たに先行技術調査を行う必要があることを審査基準に明記してはどうかとしております。

(説明) には、拒絶理由に対する応答として補正がされる、あるいは意見書が提出される結果、それまでに行った先行技術調査では十分ではなくなったと判断した場合に、再度、先行技術調査を行うことが必要、現に審査の実務においては、このような場合には、追加的な先行技術調査は行われており、こうした調査を行うということは、最高品質の審査に資することが説明されております。

ただ、基準にはこういった運用を行うということが明示的に書かれておりませんので、この点を基準上明らかにしてはどうかというのが事務局案でございます。

次に(2-6) 外国特許庁の調査結果・審査結果の参照でございます。

アとして現行の審査基準の中には、この利用ガイドラインというものの中で、どのよう

に外国の審査結果、こういうものを使っていくのかということが書かれております。

特に第1段落のところですが、登録調査機関ということで、今、特許庁では、下調査という形でアウトソーシングしているわけですが、そうした調査結果が存在しない場合、あるいはそうした下調査の結果に基づいて的確・効率的に審査を行うことができないと判断される場合に、外国特許庁の結果、審査結果を確認して審査を進めることということが記載されているところでございます。

こうした記載で、必ずしも外国特許庁の調査・審査結果は見なくてもいいのではないかなという誤解があるということも事実でございますので、事務局案として提示させていただいております21ページをごらんください。

「審査の進め方」の別添の現在の「ガイドライン」を廃止した上で、当該ガイドラインに記載されている内容については、以下のとおりとしてはどうか。

まず(i)登録調査機関の調査結果及び外国特許庁の調査結果・審査結果のいずれも確認できる場合には、いずれの結果についても内容を検討し、有効活用を図ることを審査基準において示す。

(ii)として、外国関連出願に特有の留意事項、特に基準や法律が違う結果、判断が異なることがあり得るというような留意事項が付されているわけですが、そういう内容については審査基準において示しておくことにしてはどうか。これが事務局案ということとさせていただきます。

説明は割愛させていただきます。

次に22ページ(3)といたしまして、わかりやすい進歩性の拒絶理由通知についてということで、現行の審査基準の「審査の進め方」の中におきましても、拒絶理由通知には、出願人、第三者がその趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘しなければならないとか、留意点として、出願人が理解しやすいようにできるだけ簡潔、平明な文章で、要点をわかりやすく書くとか、請求項ごとに判断できない拒絶理由を除き、拒絶理由は請求項ごとに示す。こういった形で拒絶理由の記載の一般論は書かれておるところでございます。他国の審査基準におきましても、こういう内容が書かれています。

特に進歩性の拒絶理由の場合について、どの程度内容を書くのかということについては、納得感のある拒絶理由を書いていくという意味において、その書き方を明示してはどうかということで23ページに事務局案をお示ししてございます。

進歩性の拒絶理由を通知する際には、本願発明と引用発明との相違点を明確にする。そ

の上で、進歩性が否定される論理づけを記載することを基準に明記してはどうかというところで、特に進歩性の拒絶理由の場合の拒絶理由の記載のありようについての事務局案の御提示でございます。

続きまして 24 ページの（４）の意見書・補正書が提出された場合、あるいは拒絶査定を検討する場合の留意事項ということでございます。

現在の審査基準ですけれども、「１回目の拒絶理由に対する意見書・補正書の検討」のところでは、その内容を十分に検討し、拒絶理由が解消されたかどうかを判断する。あるいは意見書のみが提出されている場合には、その内容を十分に参酌し、拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が解消されたかどうかを検討する。

また、「拒絶査定」の項には、拒絶査定をする際には、解消されていないすべての拒絶理由を示すこと、あるいは意見書において争点とされている事項については、それに対する審査官の判断を明確に記載することが書かれている。こうした留意事項が書かれておるところでございます。

こうしたところについての事務局案の御提示ということでございます。判決等の引用が長いので、27 ページをごらんください。

事務局案としては、この部分については２つの観点から案を提示しております。

まず１つ目、（ア）としまして、通知した拒絶理由が適切であったかどうかの確認ということでございます。審査基準における「先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する」という記載は維持しつつ、これに加えて、意見書の内容を参酌して、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認するということも審査基準に明記することとしてはどうかということでございます。

以下 28 ページの（説明）です。

審査官は、意見書・補正書等が提出された場合、拒絶査定をする際に、先の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認した上で、拒絶理由が解消されたかどうかを判断すべきであり、審査実務においても、現にそのような運用は行われている。また、先の拒絶理由において示した拒絶理由が適切であったかどうかを確認することは、審査の質を高めていくということにも資するということでございます。

また、MPEPにも同様の趣旨の記載がなされておりますけれども、現在の審査基準には、自らが通知した拒絶理由が適切であったかどうかを確認するということは書かれておりませんので、この点を明記してはどうかということでございます。

(イ) といったしましては、拒絶査定するのではなく、改めて拒絶理由を通知する必要がある場合の例の充実ということです。2回目以降の審査において、拒絶査定をするのではなく、改めて拒絶理由を通知する必要がある場合があるので、それを審査基準、ハンドブック、あるいは裁判例集において示すこととしてはどうかということでございます。

先ほど説明を割愛いたしましたけれども、背景のところ、判決でも、進歩性欠如の拒絶理由について引用例を新たに提示するような場合は、改めて拒絶理由を通知する必要があるといったことを判示をしたものもございます。

ですので、いきなり拒絶査定をするのではなく、もう一度拒絶理由というアクションを起こす必要があるのは、どういう場合なのかということを示すこととしてはどうかというのが事務局案でございます。

次に 29 ページをごらんください。

(5) としまして、拒絶理由は解消されていないが、拒絶理由を解消できるような出願人の対応を審査官が示せる場合の審査についてということです。

アといったしまして、現行の審査基準におきましては、拒絶理由に対する応答によっても、通知した拒絶理由が解消していない場合は、拒絶査定をすると書かれております。

他方、他国の審査基準等におきましては、拒絶理由は解消されていないが、拒絶理由を解消できるような見込みがある場合に、審査官はどのようなことをするのかというようなことが書かれているところがございます。

例えば欧州を見てみますと、特許査定の見込みがあるのであれば、審査官は、出願に依然として拒絶の理由がある場合でも、書面による新たな通知の送付、電話による意見交換、面接など最善の方法で拒絶の理由を解消できるよう検討すべきである。こういった形の示唆がなされているわけでございます。

こうした点を踏まえましての事務局案です。

枠囲いですが、通知した拒絶理由が解消していない場合には拒絶査定を行うという原則は維持しつつ、拒絶理由を解消するために出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合であって、当該対応を取ることについて出願人との合意が形成される見込みがあると判断される場合には、出願人と補正の方向について意思疎通を図り、合意が形成されれば、最後の拒絶理由として通知できるということを審査基準に記載してはどうかということを書いております。

今、御説明したとおりでございますので、(説明)の部分は割愛いたします。

続きまして（６）補正・分割等の示唆でございます。

現行審査基準の中でも、「出願人との意思疎通の確保」という項目におきまして、審査官は、出願人の対応をより容易なものとし、もって迅速・的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正・分割等の示唆をできることが記載されております。また、この示唆は法律的效果が生じるものではなく、補正・分割等については、出願人の意思・責任においてなされるべきことも記載されております。

また、現行審査基準の記載では、迅速・的確な審査に寄与するといえない場合には必ずしも補正・分割等の示唆を行わなくてもよい、そのように読める記載となっております。

他方、他国の審査基準では、これに該当する部分は以下のようなものがあります。まず欧州のガイドラインですけれども、先ほど御説明したとおり、特許査定の見込みがあるのであれば、何らか最善の方法で拒絶理由を解消できるよう検討しなさいということが書かれております。

MPEPでも同様ですし、韓国の審査指針書では、出願人が適切な権利を迅速に確保できるようにするために、拒絶理由通知時に補正の方向の提示を行うということが書かれております。

こうした点を踏まえましての事務局案ですけれども、「拒絶理由を解消するために、出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合には、積極的に補正・分割等の示唆を行う」ということで、より積極的にこの補正・分割の示唆を行っていくということを明らかにする形での基準の改訂を行ってはどうかという形で示しております。

次に 32 ページをごらんください。

（７）の選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明の審査ということでございます。

現在の審査基準の中では、「調査対象の決定」というところにおきまして、まず発明の単一性を満たすかどうかという観点で審査対象となる発明を、調査対象とするという大原則が書かれております。

さらに審査基準の「発明の単一性」のところにおきましては、一の請求項において選択肢で発明特定事項が表現されている場合には、各選択肢間についても発明の単一性の判断を行うということが書かれておりますけれども、選択肢で表現された発明特定事項を含む請求項に係る発明について、各選択肢に基づいて把握される発明のうち、単一性を満たすものすべてが調査対象となることまでは明確に示されておられません。

また、一部の選択肢発明について拒絶理由を通知した上で、2回目以降の審査で残りの選択肢の部分について拒絶理由を通知する場合に、「最初の拒絶理由」とすべきなのか、「最後の拒絶理由」とすべきなのかということについての基本的な考え方が示されていないということで、この点については基準上、はっきりさせてはどうかということでの事務局案でございます。

選択肢発明のうち、「発明の単一性の要件」の審査基準に基づいて審査対象とする範囲の選択肢発明について、調査・審査対象とすることをまず記載する。

また、1回目の拒絶理由通知において、審査対象とした一部の選択肢発明について拒絶理由を通知しなかった場合であって、2回目以降の拒絶理由通知で、当該拒絶理由としなかった部分の発明について拒絶理由を通知する場合には、「最初の拒絶理由」とすることを審査基準上明らかにしてはどうかという形で御提示しております。

ちょっと長くなりましたが説明は以上です。

○田中座長 それでは、今回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。

一括での御審議をしていただくことでよろしいと思いますので、どの事項からでも結構でございます。御意見、御質問等がありでしたらお願いいたします。

それでは、濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 今回の「審査の進め方」に関しましてですけれども、私の発言が「愛のある」というようなところで、それはそういう意味では非常に具現化された形の審査の進め方になっておりまして、非常に基本的には歓迎しております。どうもありがとうございました。

基本的に私が考えているのは、本質的に発明のネタがあるようなものに関しては、軽微なといっても時と場合によるのでしょうけれども、そういったものについて形式的に規則上、こうなっているからという理由だけで安易に、例えば次の手続、拒絶査定のようなものに入っていただきたくないな、それは審査の質とか迅速な権利設定においてはむしろそのほうがお互いよろしいのではないかという観点で考えておりましたので、そういう意味では、今回の審査の進め方は、そちらの方向に向いているものがほとんどですので、ありがたいなと思っております。

ただ、そうは言いましても、愛を持ってくれと申しましたけれども、やはりバランスの問題だとは思っておりまして、審査官と一緒に特許権者が特許をつくりあげていくというところまでは考えておりませんで、やはりバランスの問題で、公平性とか透明性の観点からはあくまでも出願人の責任というところで公平にやっていただければなと思います。

ただ、本質的に救われるべきものが硬直的なものの考え方でいたずらに次の手続にいくようなものではなく、きちんとした審査でもって救えるものは救っていただきたいと思っております。

そういう意味では、全般として、例えば言い出したらきりがありませんけれども、いろいろやっていただきまして本当にありがとうございました。

以上です。

○田中座長　ありがとうございます。事務局からコメントがありますか。

○滝口審査基準室長　御賛同いただきありがとうございます。

また、軽微な誤りみたいなものがあつた場合に、硬直的な運用をせずにというところにつきましても、今回、例えば補正の示唆みたいなものを積極的に行っていくとか、例えば特許できると見込まれるような場合に、合意形成ができるのであれば、もうワンステップ踏むというようなことも審査基準に書かせていただくこととしておりますので、そういったところは改善されていくのではないかと思います。

また、特に公平性との観点で基本姿勢を維持していくというところについても当然の御指摘だと思います。そういったところについても誤解のないような形で審査基準の記載は、きちんとやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願ひしたいと思ひます。

○田中座長　ありがとうございます。ほかにございせんか。八島委員、お願ひいたします。

○八島委員　非常によく検討されている内容だと思います。反対というわけではないのですが、特許庁の方針が世界最速の実現ということと世界最高品質の実現という、ある意味でどっちを優先すべきか非常に難しい問題だと思うのです。そういう意味で、先ほど濱田先生とか伊藤先生が御質問をされていて、どちららかという最高品質なのかなという感じがありますが、今までの審査基準というか、審査のやり方をやりますと、審査官の方にものすごく負担がかかるような気がするのです。その辺はどのようにお考えでしょうか。

○滝口審査基準室長　審査官の業務についての御心配をいただきましてありがとうございます。

今回お示しいたしました案でも、資料1の例えば5ページ目の点検の必要性というところをごらんいただきたいのですが、最初のパラグラフのところ、特許審査は、今後の目標として、「世界最速・最高品質の審査の実現」を掲げている。この目標の実現に向けては、審査の効率性の堅持、それから質の維持・向上、この2つの視点をもってやはり

基準を見ていかなければならないということで、八島委員の御懸念には少しでも応えられるような視点をもって、この事務局案はまとめてあります。

少しでも質を上げていこう、あるいは納得感の高まるような手続を遂行していこうとすると、やはり若干負担が増えることもあるということは、否めないと思います。しかし、例えば何度も拒絶理由を通知し続けるのではなくて、例えば拒絶理由が解消していなければ、原則拒絶査定をしていくというこれまでの審査基準における原則というものは、今回の改訂案の審査の進め方においても維持しておりますし、両面をやはり見ていながら審査の進め方というのは考えていくということが大事だと思っています。

例えば調査のところにおきましても、補正により繰り入れられる蓋然性が高いものについても、合理的に予測される場合は、そういったことも考慮しながら調査を行うというような形で書いていけば、若干1回目の調査における調査負担というものは増えるということもあり得ると思います。しかし、最後は拒絶査定か特許査定という処分で決着しなければいけないわけで、いずれの処分をするにせよ、必要な先行技術文献調査は行わなければならないということです。どのタイミングで汗を多めにかくかということでは、1回目には汗をかくことが多いかもしれませんが、トータルとして見ると、それほど大きく変わらないというふうにもいえるのではないかと。質とスピード両面に考慮しながら審査を進めていくということはなかなか難しいというところはございますけれども、そういった点についての一応配慮はしながらの今回の進め方の改訂案の御提示ということにはなっております。

○澤井調整課長 調整課長をしております澤井です。

今、八島委員から御指摘がございましたように、審査負担、これは少なからず増えてくるものと存じます。このために当然に私たち不断の審査体制の整備というものを進めていかなければなりません。このためには産業界、法曹界、学会の皆様の、とりわけ、ここにいらっしゃる委員の皆様の御理解、御支援が必要となってまいりますので、ぜひ皆様のほうからも御支援のほどを何とぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。

○八島委員 どうもありがとうございました。

○田中座長 ありがとうございます。伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 今回、事務局で御検討された各項目、非常にわかりやすい基準になってきていると受け止めております。ユーザー側の対応に非常に配慮していただいたもので、第1

回のときに申し上げました広く、強い権利をユーザーとしては確保していきたい。こういったものに向けて、ユーザーとしてシュリンクしない形でいけるものだと思っております。

各項目非常に結構だと思っておりますが、この辺全体をカバーして、この有効性を担保させようとする、恐らく今回の改訂では、基本姿勢についても改訂の対象になっておりますけれども、資料1でいきますと、7ページから8ページにかけてのところでございますが、諸外国の審査基準にも照らして、今回の改訂の方向性としては、審査官の建設的な基本姿勢を審査基準に明示していくという方向性で事務局案としてまとめられている。最終的にどういう記述になるのかというのは改めて見させていただくということになるのかと思いますけれども、今回、事務局案のところの文章では、このあたりのところが余り直接的には触れられてないところがございますので、最終的な基準としての文章で確認させていただきたいと思っております。

○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。

7ページ目のところの事務局案でございますけれども、特許権取得のための所定の手続を自ら遂行していく責任は出願人にあることを前提としつつ、審査官は、質の高い特許権の設定という視点も持って審査をするということを、基準の中に盛り込んでいくこととしてはどうかというふうに考えております。

伊藤委員御指摘のように、外国のガイドライン等においては、コンストラクティブ・アウンド・ヘルプフルというような形で、建設的であり、役に立つというような、こういう言い回しで基本姿勢を示しているところがございますけれども、審査官の基本姿勢ということですので、どういうことをやったらいいのかということが、メッセージとしてはっきり伝わるほうがいいのではないかということで、今回、品質ポリシーの中で審査の考え方がうたわれておりますので、今回、その前文に記載されているワーディングである「質の高い特許権の設定」という形で基準では表現することとしてはどうかというのが考えているところでございます。

○伊藤委員 基準の改訂文案全体としてどういうふうなつながりになるかということを押見させていただきたいと思うのです。

○滝口審査基準室長 はい。

○田中座長 ありがとうございます。ほかにおありでしょうか。二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 世界最速・最高品質というスローガンはすばらしいと思います。まず賛成いたします。

先ほども委員のほうから出ましたように、品質を上げてスピードを上げるということは、やはり審査官の負担がすごく大きくなると思うのですけれども、その際に、例えば電子情報などを使うと思うのですね。コンピュータを使って検索をかけるとか、そういうことをすると、例えば外部とつながっているかどうかわかりませんが、つながった場合に、例えば情報の漏えいなども強化するというか、漏れないようにしなければいけないと思うのです。今、どこでも入ってきますから、公開前の特許を調べてそれをヒントにして、例えばパテント・ロールみたいなものに利用されないように十分に気をつけていただきたいと思います。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。

努めてまいりたいと思います。

○田中座長 ほかにありますか。本田委員、お願いいたします。

○本田委員 今回の改訂案ですけれども、今までの審査基準で書かれていた内容がより具体的に、どのように審査が行われるかということが明記されたのではないかと考えております。例えば最後の拒絶理由通知を打つのか、最初にするのかといったところも、今までの審査基準をきちんと解釈すれば、多分このような運用になるであろうというところがきちんと明記されましたので、審査を均質にする改訂ではないかと考えています。

今までの審査基準から考えると、少しユーザーフレンドリーといえますか、出願人側に審査を少しゆめていただいたというか、基準をゆめていただいた部分でいけば、アメリカのアドバイザーに相当するような軽微な補正で合意形成できるようなものであれば、拒絶査定を打たずに審査の中で対応していただけるというところに関しては、非常に出願人側としては、審査の中で見ていただけるということでありがたい改正だと思っています。

これらが今回の審査基準の改訂の目的、例えば3ページに書かれているような、どこに対応していくのかなということを考えながら伺ってはいたのですけれども、最速であったり高品質、品質を維持するという点に合致しているように思います。一方、イの中で特に発明の開示範囲内で最大の広さというようなことが書かれているのですけれども、これが実際にこの運用の中のどれに対応するのかなというのを対応づけしながら見ていたのですけれども、特許庁の方が今回の改正案をつくるにあたってこの言葉を入れた趣旨であったり、この言葉に対応する運用はどの点なのか伺いたいと思っております。

○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いかがですか。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。

今、特に本田委員から御指摘をいただきました例えば開示に見合う広さというような、こういった質の観点からの見方ということでございますけれども、審査の進め方というのは、審査の中では実体的な判断の部分と、その実体的な判断をどう手続に乗せて出願人とコミュニケーションをとっていくかという手続的な部分と2つの側面を担っております。

例えば開示の範囲に見合う広さといった場合には、これはまさに記載要件であったり、進歩性の効果みたいなものであったり、そういう実体的な判断の中でこの質に該当するものを実現していく部分ということで、必ずしも今回の手続面でお示ししているところでは、ここにぴったりフィットするものがないのかもしれませんが。むしろ手続を丁寧にやるとか、そういう納得感の中で出願人とのコミュニケーションをよくとっていくというのが今回の審査の進め方の改訂ということになりますので、その点は御理解いただければと思います。

○本田委員 これまでそういう進歩性の判断であったり、審査基準であったりといったところで、これに相当するような議論もされていまして、そこが対応しているかとは思っていたのですが、確認させていただきましてありがとうございます。

○田中座長 ありがとうございます。鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 私も、全体的にユーザーにやさしいサービスという方向性を打ち出した改訂として適切なものだと思います。2点、コメントと意見ないし質問をさせていただきます。

1つ目は、先ほど話題になった7ページから8ページ目の非常に総括的な方針を提示している部分で、質の高い特許権の設定ということに言及している点についてです。特許に関連する品質を問題にする場合に、審査の質、特許の質、それから、特許権の質というのは、それぞれ微妙に意味が違うと思うのです。ここであえて特許権の質という表現を使って、裏には、広く強い特許権を目指すという意識を審査官も出願人と共有するという、そういう意識が出ているものと理解をしました。そういう言葉使いについての私なりの理解をしたということを一応申し上げておこうと思います。

それから、もう1つは、29ページですが、これはやや言葉尻をとらえるような意見で恐縮ですが、拒絶理由を解消するために出願人が取り得る対応を審査官が示せる場合であって、「かつ」ということだと思うのですが、合意形成の見込みがあると判断される場合、という二重の条件になっております。ここで合意形成される見込みというのはあくまで審査官の御判断だと思うのです。この点につき、審査官が示せる場合であれば、

常にまずは意思疎通を図るということではまずいのでしょうか、というのが質問ないし意見です。以上です。

○田中座長 ありがとうございます。事務局からコメントをお願いします。

○滝口審査基準室長 御意見ちょうだいしてありがとうございます。

まず1つ目の質の高い特許権という形で表現しておりますところは、先生御指摘のと通りの認識であります。特に、審査官の基本姿勢が書かれている品質ポリシーの中の表現を使う形で、審査基準の中でも同じような言葉を使わせていただいているところでございます。

あともう1つの合意形成のほうですけれども、これは拒絶査定をするかどうかの判断ということですが、審査官が拒絶理由を通知していて、既に補正の示唆もしているような場合に、全く示唆の内容とは関係のない形での補正書が出てきた、あるいは意見書だけで拒絶理由に反論するというような対応がとられるということもあり得ると思います。

そういう場合には、こうすれば特許できるという出願人自身の判断があるのだと思います。こういう場合以外の合意形成が見込まれるという場合に意思の疎通を図った上で、もう一度改めて拒絶理由を通知することとしてはどうかという形で、ここでは合意というもうワンクッションを置かせていただいているということです。

○田中座長 よろしゅうございますか。さらにお尋ねがおありでしたらお願いします。

よろしゅうございますか。それでは、浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 基本的に審査を丁寧に行っていただく方向の改訂であり、賛同いたします。

特に、例えば(2-5)ですが、2回目以降の審査で追加的な先行技術調査をするということは、実際にやっていると思うのですが、それを明記していただくことに強く賛同いたします。サーチ外注の案件が増えて、1回目のサーチは外注機関で十分になされていると思うのですが、そのあと補正があつてクレームに何か追加されたときに、それについて審査官が十分にサーチをすることについては、運用上も奨励していただきたいと思っております。

もう1点、(2-6)の外国特許庁の調査結果と審査結果の参照についても、基本的に利用するという考え方に賛同いたします。かつては効率性を重視して日本語の特許文献を中心にサーチをしていたかと思いますが、近年、外国語の特許文献も増えておりますので、外国のサーチ結果を利用することは重要かと考えております。また、日米の間で共同サーチが始まるといったようなアナウンスもございましたので、そういった観点からも、

外国のサーチ結果を利用するという考え方に賛同いたします。

あと1点、ほかの委員の方からも意見が出ましたが、質の高い特許権ですが、出願人はわかっているかもしれませんが、質の高い特許権の設定を審査官に求めるのは難しいのではないかと思います。もちろん強い特許権を設定するという点でサーチを十分に行い、後に無効になることがないという点は、審査官ができることだと思いますが。

どういう特許権が本当に質の高い特許権であるかについては、必ずしも審査官が判断できるものではないと思いますので、そのあたりの説明を、審査官にも理解でき、かつ外から見ても納得できるような形で審査基準の中で御説明いただければと思います。以上です。

○田中座長 この点については複数の委員から御指摘がありましたが、事務局からいかがですか。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。

今、御指摘いただきましたとおり、審査の質という議論になった場合には、自ら業務を行っている側の視点と、当然その業務を受け取る側の視点という両面から見た質という議論があるのだと思います。ただ、ここの審査基準の中では、やはり審査官目線で、主語はすべて「審査官は」という形で書かれていくべきで、特に「審査の進め方」はそういう部分だと思います。ですので、審査官の側から見たときの質というものを考えたときには、やはりポリシーの中に書かれている開示に見合った広さ、後に無効にならない強さ、こういうのは自らの審査の中で担っていくことのできる質だと思っていますので、そういうものを意味しているということが、わかるような形で基準をドラフトしていくときには留意していきたいと思います。

○田中座長 よろしゅうございますでしょうか。八島委員、お願いいたします。

○八島委員 その点、私も補足ですが、質の高い審査というのは非常に難しいと思います。ただ、お願いがあるのは、質が高いかどうかというのは結果的に誰が判断するかというと、例えば特許権者である場合、あるいは権利者とは反対側の立場の者の場合が、どう判断するかということでございます。したがって、審査の過程というのは非常に大事でございます。

そういう意味で、後日なぜそういう判断をしたのかということをやちゃんとわかるようにきちんと記録しておくことが一番のポイントだと思っています。

私どもの実務的なことから言いますと、審査官が審査の過程で、どういう根拠でどういう判断をされたかというのが非常に権利の解釈に影響致します。その意味では、先ほどと

逆のことを言って申しわけないのですが、審査官に負担をかけることにはなりますが、そこはきちんと丁寧にやっていただくのが後日、例えば、特許権として成立後 5 年、10 年たったときの係争の問題のときに非常に重要になります。したがって、審査の過程の記録をきちんと残すということを何とかお願いしたいと考えております。

○田中座長 ありがとうございます。

○滝口審査基準室長 御指摘のとおりだと思います。拒絶理由みたいなオフィシャルな文章を丁寧に書いていくということも当然ですし、あるいは補正の示唆とか、電話、面接、そういう形でのコミュニケーションについても、きちんとした形で、第三者から見ても、どういう手続を経て最終的にこの特許になったのかというところがわかる形でその出願書類の中にきちんと格納しておく、そういうところはやはり基準の中でも明らかにしていきたいと思います。

○八島委員 よろしくをお願いします。

○田中座長 ありがとうございます。ほかによろしゅうございますか。青木委員、お願いいたします。

○青木委員 実は今、すばらしくて、実務家の方々も非常に賛同されているので、私が横から言うことはないと思っていたのですが、唯一考えたことを、今、実は指摘があったので申し上げます。非常に審査官が至れり尽くせりの結果、例えば 13 ページの「合理的に予測できる事項を考慮しながら」とか、一步間違えるとちょっと主観的になりがちなことがあって、質のいい特許と質のいい審査という話が出ましたけれども、その一つの重要な要素は予測可能性だと思うのです。不確実性が少ない。それが重要なときに、主観的な判断に基づく行動が出てしまうと予測しにくくなります。それが懸念だったので、今の八島委員の質問に対する回答のように、意思疎通をよくして、判断がどうしてそういう結論になったかというのを十分記述して公開していくというお返事がありましたので、少し安心いたしました。ぜひその方針で続けていただきたいと思います。

以上でございます。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。

○田中座長 ほかにございますでしょうか。どのようなことでも結構でございます。大淵会長、お願いいたします。

○大淵知的財産分科会長 皆様おっしゃっていますが、以前から特許庁が目指しているユーザーフレンドリーな官庁、これは最近ではあまり使われなくなっている言葉ですが、ま

さしくユーザーあつての特許庁ということがよく示されていると思います。国際的にも今後ますます日本の制度はユーザーフレンドリーになっていくということを情報発信、つまりPRしていくということの観点からも、今まで実際にやってこられたことの明確化につながるのだと思います。そして、先ほど出ました2つの重要なキーワードである、予測可能性と納得感が不可欠だと思います。勝つにしても、負けるにしても、最初からルールが明示されると予測もできるし、自分が負けた理由について納得することもできますので非常に大事なことだと思います。

特許に対する愛ないリスペクトというものが非常に重要だと思っているのですが、これは、先ほど言われたとおり、当然のことながら、救うべき特許に対するリスペクトであって、救うべきものとそうでないものを見定めるのがまさしく審査の仕事であります。救うべきものであれば、軽微な瑕疵があつたとしても、最終的にはきちんと救われるべきものと思われまふ。もちろん救うべきでないものは、蹴ることになりますが、ただ、今までは蹴る方のイメージが、若干強かつたので、バランス上は、救うべきものを救うという点が今回、強く打ち出されているのは、先ほど申し上げました情報発信という観点からも非常に重要なことだと思います。

最後に1点。先ほどから何度も出ている高品質という言葉の定義付けが問題となるように思われます。今回の資料の3ページに記載されている知的財産分科会においては、後に国内外で無効となることのない強さと、発明の開示範囲内で最大の広さを有し、国際的に信頼され、更に世界に通用する有用なものであるとしています。この有用なものという点がよりクリアになるとよいように思われます。先ほどは、特許庁としては高品質を目指すのですが、ユーザーでないと高品質かどうか分からないというお答えでした。一つ最低限いえそうなのは、最終的に無効にならない、そして、開示範囲に応じた権利範囲の広さ、という判断基準です。この2点は非常にクリアであります。そして、これらのほか、予測可能性と納得感が必要であるということも理解できます。そして、それ以外の、高品質についての具体的なニーズなどをクリアに提示していただければ特許庁も高品質の判断に向けて努力できると思います。他方、ユーザーの求める高品質の具体的な内容が明らかではないと、特許庁としても高品質の判断に向けての努力も困難なように思われます。

○田中座長　いかがですか。難しい問題です。伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員　今の御指摘の点、まさにこの文章の中にも書いてあるのですが、やはり企業として特許を使うということはどういうことかということ、おおよそグローバルに使

っていくということになりますので、日本の特許庁の中で見ると、ここに書いてある広く、強く、それから、国際的な信頼というのはまさにそこに当たるのだらうと思います。我々はファミリーで考えて、最大のものが取れているかというところに配慮してまいりますので、そういう意味で、グローバルな調和といいますか、審査品質としての調和、これが必要なのだらうと思っております。それがまさに役に立つ特許になるということです。

○田中座長 ほかにございますでしょうか。八島委員、お願いいたします。

○八島委員 もう一つ、これもまた企業の立場で申しわけないですが、先ほど濱田先生がおっしゃった「特許に対する愛」というのは多分基本的な特許、例えばクレーム要件が少なく、特に科学技術でいうと、非常にブレイクスルーのような特許であればそれはすごくあてはまるのだと思うのです。ところがそういう特許ばかりではないというのが現実で、それをどのように対応していくかというのが一つポイントになります。どこまでが普通に使える技術であって、どこまでが独占された技術かというところをシビアに見ていかなければいけない。技術開発をするときに、技術屋は似たものを先ずはつくっていったそれを改良していくというのが技術開発のポイントの一つでございます。そのような技術開発の過程においては、自分たちが行っていることが自らの権利がない場合でも行うことが出来、あるいは他者の権利を侵害することなく行う必要があります。そういう形で技術開発が進展するのですから、やはり技術の流れを見ながら審査をしていただかないとその中の技術の流れの中で特許権というのはどういう位置づけなのかという認識ががあれば、割と納得性があるのです。しかしながら、こんな技術に対して特許権の権利範囲が広すぎるという事例もあり、そのような場合は私どもにとっても困ります。一方、特許権を持っている側から見れば一面それぞれではいいのでしょうけれども、その権利範囲自体に疑義を有している部分もありますから、皆が納得するか否かという点についてどう考えるかというところになると思っております。

ちょっとお答えになっているかどうかわかりませんが、具体的なことになればなるほど色々と疑義が生じたり懸念する部分があります。そういうような感じでございます。やはり先ほど申し上げたように技術の流れの中でその特許権に相応しい位置付けがきちんと抑えられているかというところがポイントになると思っております。

○田中座長 ありがとうございます。

○大渕知的財産分科会長 要するに、基本特許等という位置付けを的確に踏まえた上で判断する必要があるというご趣旨だと理解いたしました。このようなことも含めて、「高品

質」とは具体的に何かという定義等をユーザーから明確に示していただければ、特許庁として目指すべき方向性がクリアに見えてくるように思われます。

○濱田委員 私も基本的には開示に見合ったものを広く、それから、生まれたあとはもうつぶされないものが基本だとは思っておりますけれども、今、八島委員がおっしゃったような観点も実は非常に大事で、特許的にはこれはつぶされないし、開示に見合ったところで特許になっているのだけれども、こんなものが特許になってしまってどうしようというのが実は意外とあったりします。それは何なのかといったら、それはうまく出願したねという話かもしれませんし、進歩性がもしかしたら余りにもゆるかったのかかもしれないですし、そのことをいちいち言っていたらしょうがないので、それは我々実務家なり、企業のほうでいろいろ考えて、こういった知財戦略で出していきたいと思いますということではあるとは思いますが、やはりバランスはバランスで、愛さえあればいいというものではなく、きちんとやはり特許になるべきものを、特許として保護すべきものを保護していただかないと困るというのがあります。でもそういうことを言い出したら、審査官の方は、そんなことは現場の人間でないからわからないよということになりますので、そうなるとやはりきちんとした基準で、こういったものであったらきちんと特許になる。こういったものならならぬという基準をきちんと示していただくしかないのかなと結論としては思っています。

そういう意味では、客観性と公平性、そのあたりを見ながら、多分企業の方々とか弁理士も知財戦略というのを考えていくことになるのかなと思っています。

○田中座長 ありがとうございます。本田委員、お願いいたします。

○本田委員 品質であったり、基本特許であったり、応用的というか、改良技術というところに関して本当に大学は基本特許を目指すというところで出願をしていますので、もうきょうの本当の議論ではなくて、手続論という話ではなくて、進歩性とか、記載要件をどう考えるか、そこを余り厳しく見てしまうと基本特許が狭まってしまうという可能性がありますので、やはりそういうときには、周辺、関連する先行文献であったり、拒絶理由通知を検討するにあたっての引用文献がどういう技術の近さのものが出てくるかというところは一つの基準ではないかなと思っていますので、それに近いところがいっぱいあるというのはやはりそれはもう基本特許ではなくて、応用であったり、改良であったりという位置づけだと思いますし、その技術から関連性がちょっと遠いようなのがかろうじて引用文献ということであれば、それは基本になり得る技術というようなところで、そのあたりの

ところを例えば記載要件とか、進歩性というものを検討するにあたって、基本特許になり得るポテンシャルのある技術かどうかというので見ていただきながら審査をしていただけたら私たちとしてはありがたいなと思っております。

○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 4月から異議申立制度が始まったので、これから少し是正がされるのかもしれませんが、実施例には特徴があるけれども、クレームが非常に広くて従来技術を含むようなケースがときどき見られます。ですので、クレームの言葉を注意深く見て、一般的にはどういう意味なのかという目で審査をしていただき、一般的な意味からすると従来技術を含むのではないかということであれば、従来技術の引用文献を出していただくとか、あるいは記載要件の点からクレームが広過ぎるというような拒絶理由を出していただくとか、そういったことに注意して審査をして、適切な範囲で特許権の設定をしていただければということが要望としてございます。

○田中座長 ありがとうございます。二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 私は発明者というか、よく出願するものですから、その立場でお話しますと、特許は最初から全部網羅できるものはないと思っているのです。ですから、まず思いついた時点で実施して、実施例をつけて出します。その次にやるのは、それをどんどん突き詰めていくと、また周辺の新しい発明は出てくるのです。それをどんどん固めていって、たくさんお金がかかるのですけれども、そういうふうにして、出す側からすると、高品質の特許につくりあげていくということになると思うのですけれども、このように特許は1つだけではできるものではないので、そのときに一番問題になるのは、自分の出願した特許がすれすれでひっかかってくる、それが引用文献でどんどん出てくる。それをどうやってうまく周辺を固めるようにするかということをやりますけれども、逆に言うと、審査官の方はよく調べられているなというふうに思うのですけれども、我々、出願者というのは、出来るだけ広い権利がほしいものですから、それでできるだけ広い範囲で特徴のある特許につくりあげていきたいと考えていますので、その辺も御配慮いただきながら審査していただければと思います。

○澤井調整課長 各委員からいただいた品質に関するお言葉について回答いたします。私たちは、「広く」、「強く」だけではなく、国内外で信頼され、世界に通用する「役に立つ」特許という言葉にも触れさせていただきました。これは、まさに今、各委員の皆様方から言っていただいたことを意図しているつもりでおります。

すなわち特許制度自身は産業発展に寄与することを目的としております。言い換えれば、技術革新、さらには国際競争力の確保、こうしたことに役立つように、「役に立つ」という言葉を用いました。

委員の中からもございましたように、一つ一つの特許だけではなく、全体を見てという意味でも、例えば事業戦略まとめ審査、あるいは面接審査、そうしたことも拡充し、事業戦略全体を見る、あるいは製品全体を見ながらよりよい審査をしていければなというような思いもこうした言葉に込めさせていただいております。ぜひ引き続き御支援のほどをよろしくお願いいたします。

○田中座長 そのほかございますでしょうか。何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 今おっしゃったことですが、経済学者から見ると、特許というのは、社会の発展からいうと、広いだけがいいわけではないわけですね。迂回発明に資源を消費してしまうのを避けるためにとか、その上に蓄積する技術開発のインセンティブを与えるためとか、そういうことも考慮してぜひ特許設計をしていただきたいと思います。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。

ほかに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、ここまでの議論をまとめますと、基本的には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、「審査の進め方」についての審査基準に関する審議事項につきまして結論が得られたように思います。

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こうと思いますが、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、お忙しい中お集まりいただきまして、また精力的に御議論いただきまして本当にありがとうございました。

次回でございますけれども、第6回の会合といたしまして、7月3日の金曜日、15時から16階の特別会議室で行います。なお次回の会合では、これまで御議論いただいたこと

等もすべて踏まえまして、審査基準全編にわたる改訂の骨子というものについてお示した上で御審議いただく予定です。

事務局からは以上です。

○田中座長 それでは、以上をもちまして第5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