

平成27年7月3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6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. プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂について	1
3. 審査基準全編にわたる改訂の骨子について	29
4. 閉会	40

1. 開 会

○田中座長 まだお見えでない方もいらっしゃいますが、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6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、お集まりいただきましてありがとうございます。

今回は、大きく分けまして2つの議題について御審議いただきたいと思っております。

1つ目はプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂についてでありまして、2つ目は審査基準全編にわたる改訂の骨子についてでございます。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をしていただきます。

○滝口審査基準室長 本日は、天候のよくない中、お集まりいただきましてありがとうございます。一応9名、皆さん御出席という形で御連絡をいただいておりますけれども、まだ本田委員がお見えでないようでございます。

また、後ほどお見えになりますけれども、知的財産分科会の大淵哲也会長も本日、御出席いただく予定でございます。

○田中座長 それでは、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 配布資料の確認をさせていただきます。

まず頭紙として議事次第・配布資料一覧がございまして、次のページが委員名簿となっております。

それから、資料1、2、3という3つの資料、そしてそれに付属する形で参考資料1、2と都合5点の資料を御用意しております。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を押していただき、マイクを近づけて御発言ください。また、御発言が終了いたしましたらスイッチをお切りください。どうぞよろしく願いいたします。

○田中座長 ありがとうございます。

2. プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂について

○田中座長 それでは、早速第1の議題であります審議事項1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 そういたしましたら、1つ目の議題ということで、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の点検・改訂ということにつきまして御説明いたします。

基本は資料1に基づきますけれども、必要に応じまして参考資料2にも言及しながら御説明していきたいと思えます。まず資料1をごらんください。

1. 背景でございます。

先月6月5日でございますけれども、プロダクト・バイ・プロセス・クレームと申す物の発明について製造方法による規定がなされているクレームと御理解いただければと思えますけれども、このクレームに関する最高裁判決が出されました。この最高裁判決の観点から、審査基準の考え方についての検討というのがまず背景でございます。

2. といたしまして、この最高裁判決の概要でございますけれども、ここでは大きく2つのことがいわれております。

まず1つ目、請求項に係る発明の認定でございます。

出願の審査にあたって、特許すべきかどうかという判断、例えば新規性があるか、進歩性があるか、こういう観点から審査官は審査を行いますが、その判断の基礎となるもの、それが請求項に係る発明でございますけれども、その認定のあり方について判示がなされております。

特に下線部でございますけれども、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても、その発明の要旨は、当該製造方法より製造された物と構造、特性等が同一である物として認定されるものと解するのが相当であるということで、その製造方法で得られた物に限定されるのではなくて、それにより製造された物と構造、特性が同じもの、そういうものとして発明を認定しなさいということで、従前いわれておりました「物同一説」という考え方を明らかにした内容となっております。

2つ目、明確性についてということでございます。

最高裁判決では、まず物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に、構造、特性が同じ物に及ぶとして発明の要旨を認定とするならば、第三者の利益が不当に害されることが生じかねず、問題があるとまずうたっております。

次のページにいきたいと思います。2ページの上から3行目ですけれども、そのようなクレームについては、特許請求の範囲等の記載を読む者において、当該発明の内容を明確に理解することができず、権利者がどの範囲において独占権を有するのかについて予測可能性を奪うことになり、適当ではない。

それで次の段落でございますけれども、ただし、そういったクレームのありようですけれども、出願時において当該物の構造または特性を解析することが技術的に不可能であったり、特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど、出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るということで、最後の段落では、物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において、特許請求の範囲の記載が特許法 36 条 6 項 2 号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造または特性により直接特定することが不可能であるか、またはおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られるという「発明の明確性」について新たな考え方が提示されたところでございます。

次に3. 審査基準の点検・改訂の必要性のところ、まずは現行の基準について見てまいります。

特に請求項に係る発明の認定、1つ目でございますけれども、こちらのほうは、製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する。例えば請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、新規性が否定されるというところまで書いてございます。この点は「物同一説」という考え方をとっているということがわかるかと思えます。

2番目、明確性の要件でございます。

こちらについての審査基準の記載については3ページをごらんください。まずこうしたクレームの考え方が書かれてございます。

発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切であるときは、その物の製造方法によって物を特定することができるという形で書いてございます。

こちらは東京高裁の判決を引用する形で、このプロダクト・バイ・プロセスとは何かということについて説明している部分になります。

それでこの部分の記載についてのとらえ方ですけれども、下の脚注1の下から3行目には、この部分の記載というのは、出願人に向けた留意事項を示したものであるということで、不可能、困難、不適切というような事情がなければ、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの記載が認められないということを述べているものではないという注釈をつけてございます。

ではどういう場合に不明確とされるのかということについては、審査基準では2つの類型がございます。

1つ目として明細書や出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法自体が理解できない結果、最終的に得られる発明が不明確となる。

2つ目といたしまして、明細書、それから出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴を理解できない結果、発明が不明確となる。

この2つの場合をあげてございます。特に2つ目ですけれども、製造方法の特徴というのが、コストが下がった、あるいは収率がよいといったような形で、最終的な物に製造方法の特徴が反映されない、そういったケースについて規定されているものということになってございます。

次に点検・改訂の必要性ですけれども、もしこのプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関して審査基準に示された考え方が今般の最高裁判決の判示内容と齟齬している部分があるのであれば、当該判示内容と整合するよう、基準を改訂することが必要ではないか。

また、今般の最高裁判決の判示内容に従った審査というのは、できるだけ速やかに行うことが必要ではないか。この2つの点についてあげてございます。

それでは、具体的な点検・改訂のポイントですけれども、4ページ目をごらんください。

最高裁で判示された2つの項目に沿ってここでは点検のポイントをあげてございます。

1つ目が新規性・進歩性、2つ目が明確性ということでございます。

まず(1)として新規性・進歩性の判断でございますけれども、事務局案といたしましては、審査基準においては、請求項に係る発明の認定に関する現在の審査基準の考え方、これについては変更せずに維持してはどうかということで、これは最高裁判決、審査基準ともに「物同一説」という考え方に立って発明を認定するという意味においては異ならないからという理由づけを下の説明で書いてございます。

2つ目の明確性要件の判断についてということで、まず(2-1)プロダクト・バイ・プロセス・クレームの明確性が認められる限定的な事情についてというところですが

も、事務局案では、審査基準の中で、先ほど説明したプロダクト・バイ・プロセスについての説明が書かれていた部分、その部分の記載を最高裁判決に合わせ、以下のように修正してはどうかとしております。

「物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、当該請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時において当該物をその構造または特性により直接特定することが不可能であるか、またはおよそ実質的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断されるとして、参考して判決番号を書いております。

次に（２－２）不可能・非実質的事情の類型ということでございます。

今回、最高裁判決では、不可能であるか、およそ実質的でない事情が存在するときに限られるといわれているわけですがけれども、この類型ということで、まず①といたしまして、少なくとも今般の最高裁判決で例示された以下の２つの類型を審査基準に記載することとしてはどうかとしております。

（i）として出願時において物の構造または特性を解析することが技術的に不可能であったこと。

（ii）特許出願の性質上、迅速性等を必要とすることに鑑みて、物の構造または特性を特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要すること、これは最高裁判決の文言そのものでございます。

これらの事情に該当する具体例につきましては、今後の裁判例、審決例等を踏まえて審査ハンドブックにおいて充実させていくこととしてはどうかとしております。

次に、物の発明に係る請求項にその物の製造方法を記載したクレームを作成した場合、「不可能・非実質的事情」といわれるこれらの事情が存在することについて、出願人は、発明の詳細な説明、意見書等において説明することができる旨、これを審査基準上、明らかにしてはどうかということです。特にこの②につきましては下の説明をごらんください。

記載要件一般の立証責任が出願人側にあることに鑑みて、明確性要件違反とならないこと、すなわち上記の事情が存在することの立証責任は、出願人側にある。こういった点を踏まえた上で、出願人は詳細な説明、意見書等においてこれを示すことができる、こういうことを基準上、明らかにしてはどうかということでございます。

以上が審査基準を改訂すべきと考えているポイントでございますけれども、では現実の審査においてはどのようにやっていくのかというところを5.において、当面の審査のあ

りようについて御説明をさせていただいております。

まず（１）といたしまして審査における取扱いです。

事務局案の①ですけれども、物の発明に係る請求項において、請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」は、当該請求項に係る物の発明は、今般の最高裁判決の判示内容に従って判断することとしてはどうか。

②として、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当すると判断したときは、明確性要件違反の拒絶理由を通知することとしてはどうか。「その物の製造方法が記載されているという場合」に該当するか否かの判断に資する具体例は、審査ハンドブックにおいて充実させていくこととしてはどうかとしております。

また、もう１つ出願人の側に関わってくる問題として「不可能・非実際の事情」というのがあるわけですけれども、審査ハンドブックにおいて示される「不可能・非実際の事情」に該当する場合は、出願人から説明されるまでもなく、上記事情が存在すると判断して拒絶理由は通知しないこととしてはどうかという形で書かせていただいております。

次の８ページをごらんください。

（２）といたしまして、出願人側の対応ということでございますけれども、特に「不可能・非実際の事情」を出願人の側が説明される場合ということですが、出願人が「不可能・非実際の事情」の存在を積極的かつ厳密に立証することは、事柄の性質上限界があることから、以下の（i）または（ii）に該当することについて出願人から説明があった場合、審査官は、上記事情が存在することの説明として合理的な疑問がない限り、上記事情が存在すると判断することとしてはどうかという形で説明させていただいております。

（３）といたしまして新運用の開始時期ですけれども、事務局案といたしましては、最高裁判決を踏まえたプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査の新運用は、これまでワーキングにおいて審議されてきた他の事項とは切り離して、速やかに開始することとしてはどうかとしております。現在、既に特許庁のホームページでもオープンにしておりますけれども、最高裁の判示内容に関する判断、こういうものについては留保するというようにしておりますので、こうした審査はできるだけ早いタイミングで開始されることが望ましいということで、こうした運用については速やかに開示することとしてはどうかということでございます。

特にブレークダウンした説明をさせていただいているのが参考資料２ということになります。

特にごらんいただきたいのが4ページ目で、別紙1という形でお示しております。

物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されているといえるのかどうかについての当面の判断ということです。まず基本的な考え方でございますけれども、物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するか否かについては、明細書、請求の範囲、図面の記載に加えて、発明の属する技術分野における技術常識をも考慮して判断する。

次のポイントとしては、記載要件一般の立証責任は出願人側にあることに鑑みて、必要であれば審査官は、物の発明に係る請求項の少なくとも一部に「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとして、明確性要件違反の拒絶理由を通知することで、出願人に、「不可能・非実際の事情」が存在することの主張・立証の機会や、あるいは反論、クレームを補正の機会を与えることとする。このようにすることで、後に無効を含む特許となったり、第三者の利益が不当に害されないようにすることが適切であるという基本的な考え方を示しております。

特に方法が書かれている場合に該当するという類型としては3つ示しております。

類型(1-1)として、その物の製造に関して経時的な要素の記載がある場合ということで、具体例として2つあげてございます。特に1つ目を見てみますと、支持体に塗布し、液晶相に配向する温度で光照射してなるということで、時間の概念がこの方法の中に含まれている。こういうものを具体例としてあげております。

また、補正例としては、1つ目であれば「偏光子」で終わっていたものを、例えば製造方法に変えていくというというような形の補正例、これだけに限定されるわけではありませんけれども、1つの例としてあげさせていただいております。

次に、2つ目の類型(1-2)でございます。

製造に関し、技術的な特徴や条件が付された記載がある、まさに製造の特徴がクレーム上あらわれているということで、例えば1つ目、モノマーAとモノマーBを50°Cで反応させて得られるポリマーとか、1~1.5気圧下で焼成してなる蛍光体。こういう形のものには製造方法が記載されていると判断してよいのではないかと。

類型(1-3)は、別の請求項で、製造方法の発明そのものがクレームされている場合に、そのクレームを引用する場合。具体例の1つ目を見ますと、請求項1~8いずれかの製造方法で製造されたゴム組成物。こういう形での引用形式で物の発明を特定しているという場合がございます。

この3つの類型について、クレームには、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するといえるのではないかということでまずお示ししております。

その物の製造方法が記載されている場合に該当しない類型としては、類型（2）として単に状態を示すことにより構造または特性を特定しているにすぎない場合。具体例を幾つかあげてございますけれども、例えば樹脂組成物を硬化した物とか、AとBを配合してなる組成物、ゴム組成物を用いて作成されたタイヤとか、「単離細胞」みたいなものは、単に状態を示すことで構造または特性を特定しているにすぎないという場合に該当すれば、その物の製造方法が記載されている場合に該当しない類型として判断することとしてはどうかということで示しております。

この別紙1では、補正例をあげておりますけれども、これが必ずしも一つの対応ではございません。出願人の側の対応としては、次の別紙2のように、クレームの記載は維持したまま、「不可能・非実的事実」があるという、そういう反論もあるということでございます。

それでは、この事情についての基本的な考え方について示しております別紙2をご覧ください。

こうした事情が存在するかどうかは、出願人による主張・立証の内容に基づきますけれども、技術常識も考慮して判断するとしております。

2つ目として、この事情が存在することについての出願人の主張・立証の内容に、合理的な疑問がない限り、具体的にいえば括弧書きの中にありますけれども、審査官が具体的な疑義を示せない限り、審査官は「不可能・非実的事実」が存在するものと判断するとしております。

それでこの事情に該当する類型ということで、具体例としてあげておりますのは、新しい遺伝子操作によってつくられた細胞等で、これは最高裁判決の中、千葉裁判長の補足意見において、具体的にあげられていたものでございます。

それから、「不可能・非実的事実」に該当しない類型・具体例としては、本願発明との関係が一切説明がされていない、例えば単に「特許請求の範囲」の作成には時間がかかる、あるいは単に、製造方法で記載されるほうがわかりやすい、こういった主張のみがなされるというようなことが想定されております。

最後の別紙3でございましてけれども、今回の最高裁判決に基づく明確性要件の違反だということになるような形での拒絶理由通知の文例をお示ししております。

まず具体的な請求項を指摘した上で、物の発明だけれども、製法が書かれているが、実際そういう事情が存在するという点について、これまで提出された書面には記載もないし、主張・立証がされていないという観点で発明が明確でない。

補正等の示唆という形で、出願人の側の考えられる対応としてアからエ、具体的には、請求項の削除、物の発明を方法の発明とする補正、物の発明を製法を含まない物の発明とする補正、あるいは不可能・非実的事実についての意見書等による主張・立証が対応として考えられるということを示した形での拒絶理由を通知することとしてはどうかとしております。

次に、参考資料の2ページ目をごらんください。

こちらでは当面の審査における判断の手法を、①から順番に時系列で審査官の判断のありようを示しておりますけれども、特に御説明しておきたいのは⑦のところでございます。

最後の拒絶理由が通知されてしまった後というのは、特許請求の範囲の補正については目的要件という形でのしぼりがございます。そういうものについてどう考えるかということについてここで示しているわけですが、「その物の製造方法の記載」を、単に、構造や特性といった物としての記載にする補正、又は物の発明においてその物の製造方法が記載されている場合に、単に、その物の製造方法の発明にする補正は、通常、17条2の第5項第4号の明瞭でない記載の釈明に該当する補正であるとして認めていくこととしてはどうかということで、当面の審査についても取扱いについてまとめているところでございます。

ちょっと急ぎになりましたけれども、私からの説明は以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

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。御質問、御意見など、おありでしたらよろしく願いいたします。どのポイントからでも結構でございます。浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 今般の最高裁判決で明確性要件を厳しく判断することが判示されてしまいましたので、欧米とは異なり、プロダクト・バイ・プロセス・クレームの権利取得はかなり難しくなったのではないかと考えますが、審査ではこの判決に沿った運用をする必要がありますので、方向性としてこの案に賛成いたします。また迅速に対応していただき、ありがとうございます。

その上で細かい点をまず1点質問をさせていただいて、なぜその質問をしたかというこ

とを説明したいと思います。

まず参考資料2ですが、先ほど基準室長から御説明がありました4ページの四角の中の具体例の一つ目ですが、経時的要素があるということですが、「支持体に塗布し」というのを「支持体に塗布された状態で」と補正して、温度の記載も問題になるのかもしれませんが、偏光子を作成するものですから、偏光させるためには「液晶相に配向する温度で」というのは自明な限定であるようにも見えます。そのような場合に、「支持体に塗布された状態で光照射してなる偏光子」という補正をして、物のクレームのままに明確性要件を満たすようにはできないのかということが質問です。

なぜこのような質問をさせていただくかですが、この点は、特許権設定後の訂正ができるかどうかということに関係すると考えております。これは審査基準の問題ではなくて、審判部への要望ということになるのですが、これまでプロダクト・バイ・プロセス・クレームについては多数の特許が成立していると思いますが、今回の判決が出たことによって、多くの場合に明確性違反の無効理由が生じるのではないかと考えております。

現在では、訂正の場合に、発明のカテゴリ変更、すなわち物から方法への変更が認められていないわけですが、特別にプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関しては、物から製造方法への変更を認めるといったようなことができないか、そういったことを異議申立てや無効審判において認めることを早急に検討していただいて、それを公表していただけないかということです。

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があります。

○滝口審査基準室長 御質問ありがとうございます。

基本的な考え方のところで書いてございますとおり、明細書の記載、それから、技術常識も考慮した上で、その物の製造方法が記載されているかどうかを判断していく、これにのっとって判断していくということになります。

今、類型（1-1）というところについて、具体的な補正例までお示しいただいた上で御質問いただいたわけですが、今回のこの別紙1の中では、明らかにこの物は類型何とかな入るという形でお示しできるものについて明記させていただいているということもありますので、今後の審査の中で、今いただいたような事例について、どういう類型のどこにあてはめていくという形で判断していくのかということについては、ぶれがないような形で具体的な案件を積み重ねながら判断していくこととしていきたいと思っております。

○浅見委員 この具体例を見ますと、今おっしゃったように、製造方法に補正する例が記載されているので、物としては維持できないようにも見えてしまうのですが、温度が記載されていることによって、条件が入っているので類型（1－2）のほうで問題があるのかもしれませんが、経時的要素に関していえば、「支持体に塗布し」というのを、「塗布された」というような表現をすれば、物で維持していくことができるのではないかという気がしています。これがだめな事例だといわれると、補正が厳しいことになるのではないかという危惧があります。

○滝口審査基準室長 そこまで申し上げているつもりはなくて、例えば下の先ほど御説明しましたけれども、2つ目の事例については、機器という形で書いてございますけれども、こちらのほうは末尾、機器の状態での補正ということも考えられるということで、あくまでも例としてお示ししているものということになります。ですので、製造方法に変えなければ、このクレームについては補正が認められないという趣旨で書いているものでもございませんので、その点は御理解いただければと思います。

○田中座長 御指摘のとおり、この問題は、審査にとどまらず、審判、特に訂正の関係にも大きな影響があると思われませんが、審判部でも並行して御検討なさっているのでしょうか。土井審判部長、お願いできますでしょうか。

○土井審判部長 今、御指摘いただきました訂正審判の件でございますが、最高裁判決の補足意見でも訂正審判、訂正請求を活用することが考えられるという指摘があるわけでございますし、産業界へのヒアリングを通じましても、カテゴリー変更の訂正について何とかならないのか。そういった意見のニーズがあるということは承知してございます。

ただ、一方で、訂正審判は権利者救済の制度ではあるものの、第三者の利益を害することがないようにさまざまな要件が定められているわけございまして、新規事項や訂正の目的など厳格な要件が規定されておりますし、さらに要件を満たさない訂正というのは、追って第三者からの無効審判で権利の無効という形で争われるわけございまして。この点をとらえて訂正要件の緩和については慎重な意見も一方で聞かれてくるというのが今の現状でございます。

こうした事情を踏まえた上で、カテゴリー変更については今後、実際に訂正が請求される可能性はあるわけございまして、我々のほうでも過去の事例の分析など、そういうのを精力的に進めているところでございまして、具体的な判断につきましては、やはり個別具体的な事例、これがどういうもので出てくるか、そういうのに即して合議体としての

判断を審決の中で示すようにしてまいりたいと考えております。

ただ、浅見委員から御指摘がありましたように、今回の最高裁判決があったので、それを特例のような形でカテゴリー変更を認めるというような特殊な事情での審決というのはなかなか難しいところがあるかなと。あくまでやはり法律に定められた訂正審判の要件に即しているかどうかを具体的事例で判断する。そういうことになるのではないかと考えております。

○田中座長 審判部の動きということで御説明をいただきました。浅見委員、とりあえずよろしゅうございますか。

○浅見委員 結構です。

○田中座長 ほかに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 私も今回、最高裁判決がこのように出た以上、いた仕方ない部分というのは重々承知しているつもりです。ただし、実際に運用になりますと、非常に大きな混乱を招く可能性があるのかなと非常に危惧しております。

そういう意味では、この最高裁判決は、本当にここまで厳しいことをいっているのかというところも実はあるのではないかと考えておまして、それをまだよくわからないうちから、ある意味ここまで厳しく、そもそもプロセス的な要素がクレームの中にあつたら、すべて不明確であるというのを原則というところから出発するということが非常に厳しいなと思っております。

例えば今の類型（1-1）ぐらいでしたら、実質的に判断すれば、これは「てにをは」の問題で、受動態なのか、能動態なのかというレベルの問題で、中身が変わるわけでもないですし、実質的に技術常識で見れば、こういうことを意味しているのだなというのは、ある意味、誰が見てもわかるような類型まで入っているということで、これをプロダクト・バイ・プロセスに入らないと判断されてもいいですし、別に事情があるからOKよと言ってもそれはどちらの運用をされても結構なんですけれども、こういうものにまでいちいち拒絶理由とするのはどうか、そもそも明確なのではないかというのが私の個人的な意見です。それが最高裁判決が許さないという御判断であるならば仕方はないのですけれども、こういったものを明確性要件なしということで、そもそも無効、あるいは拒絶理由を有しているというのは、かえって実際には非常に大変なことになるのではないかと危惧しております。構造的なものとか、ソフトウェアとか、そういったものにまで波及するおそれがあります。

そういう意味では、本当に類型（1－1）に拒絶理由があつて、方法とか、こういった受動態を能動態に変えなければいけないのか、そういうところも含めて、もう少し実質的に考えて、この類型案も最初からOKよというぐらいの運用でいっていただけないかというのが要望です。それが難しいということであれば、不可能・非実際の事情でOKでも別にそれはかまわないのですけれども、そういう意味では、今ハンドブックとしてどんどん、それも何か大きな山に1個ずつ石を投げていくような感じで、ハンドブックで具体例をやったからといって、どれだけ救われるのかというのはちょっと気が遠くなるような話ではあると思います。それにしても今のところ遺伝子しかないので、そんなことではちょっと困りますので、不可能・非実際の事情があるのでこれはOKだというようなところをどんどん早急に充実させていただかないと、これはそもそもの最高裁の判決の判旨とも変わってきてしまうのではないかと考えております。

これは意見と要望といろいろ入っておりますけれども、要望はもっと具体的にまだありますので、またあとでさせていただくかもしれませんが、基本的にはこの辺のお考えについてもう少し具体的にお答え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。

事務局からコメントをお願いします。

○滝口審査基準室長 御意見ありがとうございます。

今回、提示させていただいております当面の審査の考え方ですけれども、先生御懸念のように、出願人の特許出願、研究開発の意欲をそぐようなことがあってはなりませんし、他方、後に特許が無効になるリスクを極力少なくしていくというこの2つの考え方に基づくというのが今回の当面の審査の流れている基本的な考え方ということになります。

今回の最高裁判決で、この判示内容が適用される局面について、単に物の発明に係る請求項にそのものの製造方法が記載されている場合と書かれていて、これは結局どうとらえていくかという点について、今、先生から問題の提示があつたのだと理解しておりますけれども、今回は、先ほど申し上げたような基本的な考え方を踏まえ、なるべく広めに最高裁判決の判示内容が適用される局面をとらえた上で、出願人に補正や反論の機会を与えるという、そういう考え方に基づいて今回の案は提示させていただいております。

先生御懸念の混乱というような問題もありますので、なるべく事例を多く追加していく、あるいは審査の中で協議を活用していく、そういう形でこの問題については対応していきたいと考えております。

○田中座長 よろしゅうございますか。伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 今、濱田委員からもお話がありましたように、これはユーザー側の実務としては非常に影響が大きい問題だと思っております。当初、判決文からしますと、製造方法が記載されたものすべてということで非常に心配したところですが、今回の御説明いただいた参考資料2では、そのあたりが類型という形である程度整理されたので、若干安心したという状況でございます。

ただし、まさに濱田委員が御指摘になっているように、ある意味、本来認められるべきものがまさに文言上のといえますか、「てにをは」上の話でぶれてしまうというのは、これはビジネス上の権利関係のバランスからいきますと、非常に大きな問題を抱えると思っております。これは特許庁の審査、あるいは審判の手續上の混乱が起こることに加えて、ビジネス関係の問題が起こってくるということです。

という観点からしますと、今回、参考資料2で、これはこのあと開示されていくと思えますけれども、これを見たユーザーが、自分たちの権利関係が今後どうなるのかということとある程度予見できるようにしておかないと、実利的に混乱が出てくる可能性が懸念されるということでございます。

したがって、今回、開示される内容も、事例がある程度整理されたとはいっても、ユーザー皆が当然のことに予見できるほどの事例としてあげられてなくて、まだまだグレーの部分が残っているというところが非常に心配されるところでございますので、この事例の追加と、要するにユーザー側が見えないところが極力なくなるような対応をとっていただきたいと思っております。

これはこの後ハンドブックに反映されるわけですが、それ以前の段階におきましてもお願いしたいと思っております。

○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 御意見ありがとうございます。

先ほどの基本的な考え方のところで申し述べましたけれども、出願人の方のビジネスに影響がないような形で運用していくということは非常に大切なことだと思っておりますので、今御指摘いただきました点も踏まえて運用を進められるように、事例の追加をどういう形でやっていくかとかについても真剣に検討してい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。

八島委員、お願いいたします。

○八島委員 先ほどの伊藤委員もしくはほかの方々の委員と同じですけれども、やはりこの判決の一番の問題点は、広く解釈できるような言葉になっているということだと思っています。

私どもの会社はどちらかというと化学会社でございますので、化学会社から見ればプロダクト・バイ・プロセスはもともと化学の発明だったものが、それが例えば機械とか、システムとか、そういう分野に多分転用されてきているのだろうと思っております。

ただ、そういう意味で言うと、化学の場合は、プロダクト・バイ・プロセス、プロセス的に特定しないと物が特定できないというケースも結構あって、そういう手法を取らざるを得ないというような実務的なものがあります。それをきちんと特許出願人側、権利者側と、第三者側との間の公平がとれるような形でぜひやっていただきたいと考えております。先ほど御指摘がありましたように、既に特許になっているものについて非常に難しいのでしょうけれども、今後については、出願人に対して出願人の意図を確実に聞いていただくということをやっていただきたいと思っております。

特許庁の方針とは反することがあるかもしれませんが、丁寧な審査をやっていたということと、それから、やはり事例の追加をぜひお願いしたいなと思っております。

以上でございます。

○田中座長 ありがとうございます。

○滝口審査基準室長 御意見ありがとうございます。

今、八島委員からいただきましたのは、第三者の立場から見た場合には、このプロダクト・バイ・プロセス・クレームの成立がこの最高裁判決に合致するものであるということが外から見ても外形的にわかるような形での手続の履践を求めているものだと理解しております。今回お示ししている案は、なるべく広めにとらえているというところについて、ここは両面あるということで御批判もあるわけですけれども、拒絶理由を通知する形で出願人の補正、あるいは意見を聞く機会を与えているという意味におきましては、八島委員の希望に沿っている案になっていると期待しております。

○田中座長 鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 今までほかの委員がおっしゃったように、実務に非常に影響がある今回の判決でありますので、特許庁で迅速に対応していただくということについて基本的に賛成いたします。

私が申すまでもありませんけれども、実務界の方々の懸念は、1つはP B Pクレームと一体何ぞやという範囲の問題、それから、第2にはP B Pクレームについての特許要件や記載要件のあてはめ、適用の仕方、大きくはその2つだと思いますが、第1の点については今回の対応では参考資料2で応える、2番目のほうは審査基準及び参考資料で対応される、こういうふうに理解しました。

3点、質問ないしコメントをさせていただきたいと思います。1点目は資料1の7ページの一番下に注の2とありまして、これは「不可能・非実際の事情」が存在した場合であっても、現行の基準の明確性要件違反に係る前の3ページの真ん中より少し上にある(i)、(ii)これは維持されるということと理解しました。

これは、全く法律家として日本語の整合性という観点からの質問なのですが、3ページの(ii)のところでは、生産物の特徴（構造や性質等）を理解できない結果、発明が不明確になるとされています。片や「不可能・非実際の事情」なるものは、物の構造や特性が解析あるいは特定が不可能、あるいは非实际的であるということをお願い、それが認められた場合でも、なおかつ特徴、すなわち構造や性質等を理解できないということを理由に明確性要件違反で拒絶をするという、一そこは言葉使いの問題なのかもしれないのですが、一その出願人側で具体的に特定なり解析できないという問題と、それから、審査官側が構造や性質等は理解できないといけませんというところをどういうふうにつなぐのかというところが、いまひとつわからないところがあるというのが第1点。

これは、実は「物同一説」について、かねてから物の同一性は一体どう判断するのかという批判があるわけなんですけれども、それと関連する問題なのかもしれません。

それから、第2に、同じく資料1の8ページの四角の中の「合理的な疑問がない限り」という表現についてです。これは最高裁の千葉判事補足意見の中に出てくる表現が使われたということだと思うのですが、私は最初、これを見たときに、法律家の世界では、合理的な疑問がないというのは、刑事裁判における合理的な疑いを入れない証明ということで、有罪を認定するための非常に証明度が高い基準という文脈で使われることも結構あるので、ちょっと誤解を招くおそれがないかなという点を懸念しました。

ただ、その点について今回、参考資料2の2ページに、わざわざ注をつけていただいて、注3のところでは合理的な疑問を持った場合というのはこういう意味だということを書いていただいているので、この注3を踏まえれば誤解のおそれはないのかなと感じております。だからこの注3というのは非常に大事なのだらうと思いました。

それから、3点目は、先ほど来、話が出ている訂正についてです。私は具体的に示されている事例について評価する能力はないのですが、先ほど審判部長からは、今回はいわば特例的に救済するということはできないというお話があったところではありますが、今回の経緯を考えると、知財高裁の大合議判決まで明確性要件違反という話が出てこなかったわけで、それがいきなり最高裁に至って出てきたわけでありまして、これはユーザーの立場からすると、いわば事後法によって基準を変えられて場合によっては権利を失うという、そういう話でありますので、少し救済的な観点も踏まえて御対応いただいてもいいケースではないかなと私は感じております。

とりあえず以上の3点でございます。

○田中座長 ありがとうございます。

3点それぞれ違う観点ですが、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。

1つ目にいただきましたのは、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスで書いた場合と、不明確な類型(ii)という中でいっている、製造方法で生産物を特定したものの、生産物の特徴そのものが理解できない場合という、この2つの関係をどう理解するのかという御質問だと思います。

この類型(ii)のとらえ方ですけれども、審査基準におけるこの類型(ii)の説明では、類型(ii)の具体例としては、請求項に係る物の発明が製法のみによって規定されているような場合で、明細書等には製造方法の特徴として物には全く反映されない特徴だけが述べられている。例えばコストが安くなりました。あるいは収率が上がりました。時間が短くなりました。それは製法としての価値はものすごく高いかもしれませんが、最終的に得られたものにはどういう構造、特性の反映があるのかということが理解することができない。

つまり本来であれば製造方法に特徴があるので、製造方法の発明で記載すべきであったような、そういう製造方法によって物の発明が特定されている結果、物に対してどのような影響が反映しているのか。そういうことが理解できないものというふうな類型として理解しております。

これに対して通常、典型的にいわれているプロダクト・バイ・プロセス・クレームというのは、そもそも構造や特性を記載すべきことにかえて、製造方法による規定により置きかえたというものですので、それが具体的にどのようなものであるかは別としまして、そ

の製法によってその物の構造、特性に影響があるということは理解できるわけで、その意味において、この類型 (ii) とは別ものと考えることができるのではないかと考えております。

それからもう1つの合理的な疑問のところは、もう既に委員にすべて御説明いただいておりますけれども、基本的には、この案の中では、最高裁判決の中で書かれている文言を使ってここを説明しているということで、法律家の目から見たときに、刑事訴訟法で使われるような非常に証明度の高いワーディングが使われていることに対しての違和感ということがございましたので、今回の資料では、まず枠囲いの中でも、そもそもこの事情の存在を積極的かつ厳密に立証することは事柄の性質上限界がある。そういう前提があるからこういうふうを考えるという、まず前提を置いた上での説明とさせていただいておりますし、合理的な疑問とは、審査官が具体的な疑義を示すということであるという形でも示すことで、この点については特許庁のやりたいということがうまく説明できる形になっているのではないかと考えております。

○田中座長 3番目の点については審判にも関わることです。審判の関係者もここで聞いておられますので、その趣旨を踏まえて検討していただけたらと思います。特にコメントはよろしいですか。

○土井審判部長 御指摘ありがとうございます。

審判部も今まで発生したたくさんの特許権の無効審判、訂正審判が出る可能性があるということで、非常にこの事態、何とか権利を救えないか。そういう視点は重々持って分析をしているところでございます。

一方、先ほど言いましたように、大抵の審判は、拒絶査定不服審判については、審査と同じような考え方でやっていくにしても、権利後の審判事件は必ず相手がいる、そういう中でございまして、ここしばらくも鈴木委員から言われたような、どういう理由で、どういう条件ならできるのか、いろんな議論をしてございます。

とはいえ、なかなか最高裁判決が出るまでに、そういう補正の機会がなかったのだからという審決にそういう文章を書いて、条文上のとっかかりがなく、何らかの形で変更を認めるという審決が書けるのかどうかとか、あるいは不明瞭な記載と最高裁で認定されたわけですから、その釈明というのが前後の明細書の記載の中で事例、事例によって違うと思っておりますけれども、それを明らかにしていくという中で判断できる事例がないのだろうかとか、これは具体的事例なく余り明快なことは申せませんが、事案によって何かできるこ

とはないかとか、そういうことをできるだけ前向きに考えてい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。

ほかに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 先ほど類型2に入れるものをもう少し増やしてもいいのではないかみたいな意見をさせていただいたのですが、では類型2にならなくても、ではプロセス的な類型1-1～3になったという場合でも、その場合には事情を説明するわけですが、これもやはり余り厳格に判断しないで、ぜひある程度疎明のレベルでお願いします。やはりこれは今、審査基準室長がおっしゃったように、方法で規定することで物の特徴に反映されていないものは、やはりプロダクト・バイ・プロセスとして規定すべきではないのだろうと思うのですが、逆に方法が物の構造に影響しているというものについては、やはり方法で記載するだけの意味があるという逆な言い方もできるわけですし、それに対して今の「不可能・非実的事情」がすべてあるかという、それは余りにも厳しく判断すると、方法で規定することに意味があるものすべてが不明確ということになってしまいますので、その辺ももっと弾力的に、なるべく訂正とか補正で救おうとするのではなく、やはり本質的に物を見て、プロダクト・バイ・プロセスというのはどういうものだからやはり保護しなければいけないかというところを、この際ですから徹底的に皆さんで議論していただいて、救うべきものは本当に救っていただきたいと思います。ですので、事情というものも余り厳格に解釈せずに、かなりゆるやかに運用していただきたいと思います。

それから、もう1つ、特性とか物で規定したクレームがほかにあるからというそれだけの理由で、では特定できるのではないかということで、プロダクト・バイ・プロセスを認めないとか、そういうことではなくて、やはり実際に実務としては、物は特性とか構造で規定したいと思っている、なるべくそういうことは今までもずっとしてきたのですね。だけれども、方法でしか規定できない場合が多いので、ある意味、並列する形で特性とか構造で規定した物のクレーム、それから、プロダクト・バイ・プロセスで規定した物のクレームと併設してやっている場合も多々あります。これからもすると思うのです。そのときに、やはり特性で規定できるのではないかという理由だけで、そういった事情がないということでプロダクト・バイ・プロセスを拒絶するのではなく、やはりそのもの自体も、今回の事情とか、本当に保護すべきかという観点から、ちゃんと考えていただいて運用していただきたいと思います。

2点です。よろしく申し上げます。

○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 既に本日、御説明した資料では、拒絶理由に対して最後の出願人側の反論としてこの2つの事情の説明というのがあるわけですが、こちらの説明のあり方というのは、なるべく具体的な疑義が示せないのであれば認めていくという形にしていますので、そういう形で、保護されるべきものは基本的に保護していくというところは当面の審査の中ではきちんとやっていきたいと思います。

あともう一つ御指摘のあったクレーム併存型のところですが、ある物について直接構造や特性で書いているクレームに加えて、製法でその物を特定しているクレームが並立している場合に、プロダクト・バイ・プロセスで書いたクレームの存在そのものが否定されることになってしまわないかという御懸念だと思います。そもそも発明の明確性というのはクレームごとに判断するというのが原則ですし、特性で書いた、構造で書いたクレームとプロダクト・バイ・プロセスで規定したもののクレームとが全く同じ発明を意図しているという保証はどこにもないわけですので、御懸念のような問題は運用上起こらないと考えております。

もし今後の運用を見ながら、必要に応じて今のような問題が生じないように、例えば留意事項としてどこかで書いていくとか、そういう対応は今後考えていきます。

○田中座長 よろしゅうございますか。

浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 濱田委員と同じところですが、構造や特性で記載したクレームの範囲と、製造方法で記載したクレームの範囲は違うことが通常で、製造方法で記載したクレームは、構造や特性で記載したクレームよりも広い場合も狭い場合もあると思います。このように考えると、構造や特性で記載したクレームだけではなくて、製造方法で限定したクレームも権利範囲として必要だという見方もできるのではないかと思います。

両者は違う広さの権利範囲なので、それを非実際の事情といえるのかどうかわかりませんが、そこを考慮していただいて、製造方法のクレームも認めるという運用をとっていただけると、かなりのものが救えるのではないかなという感じもします。出願人側の反論を待ってからでよろしいかと思いますが、救済できるような形での運用を検討していただければと思います。

○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 6月5日の最高裁判決が非常に重要な契機になって今回の議題

になっていると思います。

これは皆様、御案内と思いますが、そもそも極めて異例なものだということは十分に念頭に置いておく必要があります。まず、これは差戻しの判決なので、事件自体もまだ確定しておりません。また、差戻後の知財高裁の審理もまだ第1回期日も始まってない状態にあります。そのような意味では、プラバスタチンナトリウムのこの事件自体すら確定するのがあと1、2年先だということ、要するに、最高裁判決が出たあとではあるけれども、事件自体としては非常にペンディングな状態にあるということは十分に念頭に置いておく必要があるというのが1点であります。

次に、取り消されたのは知財高裁の判決であって非常に専門性の高い裁判所の判決であるということです。他方で、本件で注目すべきは、最高裁の山本庸幸裁判官は、非常に特許法にお詳しい方であるということと、その方が実質的反対意見のような、明確性の点についての極めて強い反対の内容の意見を書いておられるということでもあります。すなわち、決して、全員一致でこのような判決が出たわけではありません。それから、また、どなたかも言われたとおり、そもそもこれは訴訟としては人によっては弁論主義違反ではないかと批判されるほどのものであります。要件事実の主張自体の問題ではなく、法律の適用上の問題であるから、弁論主義自体の直接の問題ではないと思うのですが、当事者が事実審で全く主張もしてなかった明確性の点が最高裁になって突然出てきているという点で極めて異例なものであります。

それと同時に、次の点がまた重要だと思いますが、先ほど鈴木委員が言われた御疑問というのは、ある意味、当然だと思います。これは人によっては「判例立法」という方もいらっしゃるぐらいであって、今般の最判の言われている「明確性違反」の「明確性」が意味するものは、我々知的財産法ないし特許法関係者が一般的に今までずっと念頭に置いてきた普通の明確性というものとは大きく異なるもののようにあります。すなわち、普通に考えてきた明確性というのは、クレーム等が、客観的に第三者の目から見て明確に理解できるものか否かという問題であります。そのような意味での明確性であれば、あくまで、第三者たる当業者の目から見て客観的に明確に特定できるか否かという問題であって、不真正か否か、すなわち、構成等により直接特定することが、不可能又は困難ないしおよそ実際的でないか否かといったメルクマールはおよそ本来出てくるはずもないのであります。純粹にひとつのプロダクトとして客観的に明確かどうかというところを、裁判所、特許庁は、見てきたと思うのですが、そのような意味では、今回はそのようなものではないこと

は明らかであります。要するに明確性についての今回の最高裁のルールというのは、不真正の場合にだけトリガーする、すなわち、真正ならば同じクレームであっても問題がなく、不真正の場合だけ不明確で倒れるということなので、この1点だけでも、今まで我々が理解してきた明確性とは大きく異なるものであることは明らかであります。これを説明するとなると、「判例立法」という説明しかないという話かもしれません。ちなみに、ある実務界の大物のお考えでは、今回の最高裁は、従前の特許庁・裁判所等の一般的理解とは大きく異なり、不真正のPBPは、特許庁段階で規制すべきものであるとの考えに立ちつつも、法律上うまくあてはまる条文がないために、近そうなものを探したら、「明確性」というものが使えそうなので、これを使ったのではないかということです。それが完全に実態に合致しているかは別として、そのようなことを思いめぐらさなければならぬほど今まで我々が理解してきた明確性と、ここでいっている不真正ゆえに否定されるとされている「明確性」というのは異質なものであることだけは間違いないと思います。

私は法学者・法律家としては、それが果たして本当に明確性といえるものなのかということには大いに疑問を持ちます。また、この点はやや離れますけれども、ドイツ等では明確性というのは拒絶理由にしかなくないもので、これが先ほどの点にも及んでくるかと思いますが、仮にこういう形でPBPを不明確といっても、審査の段階だけが問題になり、無効審判等では問題になりません。このように、同じ明確性違反といっても、その効果の深刻性等の大きな違いを念頭に置かずには、的確な対比・分析というのは成り立ち得ません。そして、我が国の場合には、今ここでは審査として議論していますが、恐らく皆様の強い関心・懸念は、審査自体よりは無効審判や無効抗弁といったものと思われませんが、これらの点も視野に入れた議論が必要となってきます。審査について迅速に何らかの措置をとらなければいけないことはわかるのですが、余り早いうちに全部を固めてしまうというのは無理なので、当面必要な審査をまず固めるということが重要であります。審判については、全体を見据える必要はありますけれども、ここ（審査）で決めたらそのまま審判にいくということになるとまたかえって大変なことになるおそれがあるので、まずは応急措置として、余り大きく広げず、必要ところに絞って、あとは一定範囲のフリーハンドを残しておいた方がいいのではないかと思います。法律家の直感として、そう思います。

また、先ほど申し上げたところと結びついては、最高裁の御趣旨としては、プロダクト・バイ・プロセスに限定した「明確性」についての新ルールを判例ルールとして提示することが眼目であると思われまます。ただ、法律上の条文は明確性であって同じで

すから、明確性一般に波及してしまわぬようないまい説明が必要であります。特例というかどうかは別として、「判例立法」ともいわれるぐらいであって、恐らくPBPに限定したものであるものとしての判例ルールとして提示するものにすぎず、これを超えて、明確性一般につきを不真正は全て明確性違反であるとおっしゃるつもりはないと思います。この点についてのメッセージは特許庁としては既に頭に入っておられると思いますが、このような特殊な部分のものを審査基準本体のどこに入れるのか、また、例えばプログラムないソフトウェアのように別枠にするかなど、審査基準の中での置き方というのは難しいかと思うのですが、いずれにせよ、明確性一般に波及してしまうというような余計な波及効果がないように是非お願いします。

それから他に非常に気になりましたのは、2つありまして、まず1つは不可能又はおよそ実際的でないというところであります。もともと特許庁というのは技術専門機関なので、対象が明確にディファイン（定義・特定）されているのかという技術的色彩の強い判断は非常にお強いところですが、それとは大きく異なる、法律家こそが得意とするような不可能又は困難ないしおよそ実際的でないか否かという判断が入ってきたら、技術専門機関にとっては非常にやりにくいことになってくるおそれがあります。ただでさえお仕事が大変なところに、PBPについては、全件につき、不可能又は困難ないしおよそ実際的でないか否かを具体的に判断する、つまり普通の意味での不可能又は困難ないしおよそ実際的でないか否かについていちいち具体的に判断するという、まさしく法律専門機関たる裁判所の判断にこそふさわしいことを技術専門機関たる特許庁に要求するのであれば、過度の負担を技術専門機関に強いることになるだけであって、出願・審査上も大きな弊害を招来するという点で関係者にも大変に不幸な結果となり得ます。

そのような意味では、あくまで、普通の意味での不可能又は困難ないしおよそ実際的でないか否かというよりは、先ほどのようなPBPの特殊性からくる極めて特殊なものであるという点が重要だということでもあります。

そして、また、日本というのはPBPに厳しすぎる国だという印象を与えないようにするというのも非常に重要な点の一つであります。ただでさえ日本は出願を避けられていると懸念する声も強いなかで、すべてPBPの出願はほかの国に逃げられるということではいけないと思われているようであります。また、裁判所や弁護士が訴訟上扱うPBPクレームは病理現象的なものが中心となりがちで、そのために、PBPクレーム一般につき病理現象的なものが大半との認識となりがちのように見受けられます。しかし恐らくPB

Pクレームが本来予定しているのは、むしろ先端技術等で、構成で直接特定するのは難しいけれども、発明自体はきちんとしたものであって、ただ、特定方法につきPBPクレーム形式によるものとしたというだけの健全なものこそをむしろPBPクレームは本来予定しているのであります。このような健全なきちんとしたPBPクレームと、先ほどのような病理現象的なものとを混同して考えてしまうのは決して良いことではないと思います。これでは、構成で直接特定するのは難しいものの、発明自体はきちんとしたものをなした健全なものについてまでも、的確な特定手段（PBPクレーム形式による手段）を奪うこととなってしまうのであります。あまり厳しいことを要求すると、せっかくの発明奨励を通じてのイノベーション促進に水をさしてやる気を失わせるということになりかねません。そうなったら、我が国の発明奨励・イノベーション促進上、大変に困ったこととなってまいります。

また、鈴木委員と意見が同じですが、合理的な疑問という表現はややミスリーディングとなるおそれがあり得るように感じます。これに関しては、米国法においては、**beyond a reasonable doubt** というのは、刑事訴訟で要求されている立証レベルであります。民事では立証レベルについて、**preponderance of the evidence** という証拠の優越でいいのだけれども、やはり民事と違って、人を刑務所に入れる等ということだから、**reasonable doubt** を超えるぐらい高い証明がなければならないということであります。しかるに、ここでの合理的な疑問というのは**beyond a reasonable doubt** における **reasonable doubt** という意味ではなくて、参考資料の6ページ、別紙2にあるボックスでの、審査官が具体的な疑義を示さない限りという程度の意味のようです。そうであれば、文言はもう少し工夫していただいて、少なくとも英訳するときには **reasonable doubt** と書かずにやっていただくのがよろしいかと思えます。

やはり審査は審査で、先ほど言われたPBPクレームの定義にもすべてかかってきますが、広くとってなるべくいいクレームに、あとで無効にならないように、その意味においてディフェンシヴというか、リスクの低い方向にいざなうほうがいいと思うのですけれども、実務界で心配しているのは、それよりは、今まで既に発生した多数の特許権についてどんどん倒れていくのではないかということです。今さら訂正もなかなかできなくなっていることもあります。審査段階だから、やや厳しめに審査をして、よりリスクの低い方向にいざないたいという気持ちは大変わかるのですけれども、無効審判にまで波及してしまうと、既発生の多数の特許権がどんどん厳しく処理されて次々と無効化されることになり

得るのであって、大変なことになってしまう可能性もあります。そこで、あくまで審査だからこそうであるという点をうまく出していただければと思っております。

○田中座長 大淵会長どうもありがとうございました。

委員の方でそのほかに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 先ほど大淵先生から先端技術というお話があったので一言コメントさせていただきます。大学の中では、大淵先生がおっしゃるとおりでして、精密工学みたいな、いろいろ物の材料をつくる過程で、物として今までの物と表現上、区別はつかないけれども性能が違うという物は発明としてあがってくることがあり、そのような発明は、実際に製造方法、PBPで書かざるを得ないようなものもあります。大学としては製造方法と併せて、物質についてはPBPクレームを組み合わせながら、どういう場合に「不可能・非実際の事情」として判断されるのかというのを、大学の出願としてチャレンジしながら、それをハンドブックに載せていただくというような気持ちでやっていくしかないのかと思っております。

それと大淵先生がおっしゃられたような、やはり審査基準案では、出願人に将来、不利にならないように、PBPクレームの解釈を広げて、出願人には少し厳しめに書かれているかと思えます。この案をもってひとり歩きをして、すべてに関してこの判断がすべてであるということにならないように、運用していただきたいと思えます。そのためにも、PBPクレームの解釈を広げた背景など、何か書き残す必要があるのではないかなと思えました。

以上です。

○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。

今回の審査基準改訂の事務局案は、最高裁の判決でプロダクト・バイ・プロセスとはこういうものといわれたということと、「不可能・非実際の事情」ということで具体的にあげられている2つの考え、例をそのまま書く、それから、出願人の方は、明細書や意見書等で反論することができるという、本当に肝要なところだけ審査基準というところには書く形にしております。そして、今回、皆さんにお示しして、議論していただいているのは、当面の審査のあり方ですので、これからだんだんこのプロダクト・バイ・プロセスとは何かということも含めて裁判、あるいは審決を通じて考え方が固まってくるとも思いますし、そういうものをやはり審査の運用の中ではモディファイしながら、適正化していくということが大切かと考えております。

○田中座長 二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 発明して特許を出すときは、物で出すことが私たちは多いのです。方法で出すとまねされてしまうだろうという危惧があるものですから、それをヒントにどんどんそれがひとり歩きして、場合によってはもっといい方法を見つけ出す人が出てきて、物ももっとよくなってしまいます。

ですから、発明者としてはできるだけ方法は伏せてノウハウにして、それを防ぐというやり方をするのです。ただ、どうしても方法を書かないと説明ができないものも中には多分あるだろうと思いますので、書くのですけれども、そのときに、場合によっては拒絶されるということも出てきますので、今回のこの判例を考えますと、そのときに、こうやっておけば多分あとで問題にならないよというようなヒントをいただけると大変ありがたいと思うのですけれども。

以上です。

○田中座長 事務局、いかがですか。

○滝口審査基準室長 新しい運用が本当にこれから始まろうとしているところですが、本来、保護されるべきものが保護されるということは当然のことだと思っていますので、例えば審査官と補正案について協議していただくとか、そういう形でぜひ御対応いただければと思います。

○田中座長 青木委員、お願いいたします。

○青木委員 先ほど会長が8ページの「過大な経済的支出や時間を要する」という判断をすることは特許庁の仕事ではないのではないかというお話でしたが、私もこのところだけ非常に難しい基準だなと思っていました。しかしこれは多分、こういうどうなるかわからないリスクな戦略をとっているということは、それだけの価値のある経済的なコストがそれを輩出するためにはかかるということだと思うのです。

ですから、リビールクレファンスですが、これを使っていること自体が明らかに著しく過大な経済的支出や時間を要するのだろうと推測できる基準ではないかと思います。

○田中座長 ありがとうございます。

プロダクト・バイ・プロセス・クレームについて、ほかに御意見はございますか。よろしいでしょうか。

私がコメントする立場にはないのかもしれないのですけれども、一実務家として見ますと、最高裁のこの判決のメッセージとしては、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム自

体がいけないというのではなくて、製造方法の記載が必要なものがあることは認めた上で、クレームの書き方を見ていると、必ずしも必要でないものもあるのではないかと、クレームの書き方が製造方法に安易に頼り過ぎというか、濫用的になってはいませんかというメッセージではないかなと受け止めました。

したがって、必要なものは当然必要なわけで、それは残していいというメッセージだと思います。物の発明についてほかの方法で特定できるのであれば、なるべくそれでやってくださいという趣旨ではなかろうかと理解いたしました。

法廷意見等では一般論で書いているので、法理のような形になっているのですが、あくまで最高裁は、この具体的な事件のクレームを前提に、それを念頭に書いているわけでございます。本件におけるクレームを見ますと、これはプロダクト・バイ・プロセス・クレームにしなければいけない事案なのかといたら、とてもそのようには見えない。こういう事案だからこういう厳しい判決が出たという理解もあり得るだろうと思います。

しかし、そうはいつでも、一般論として判示されています。今後、裁判所がこの最高裁判例をふまえて、具体的事案にどのように適用し判断していくかについては、知財高裁が事例判断を積み重ねて形成していくのだろうと思います。審査の段階でどう対応するかという問題がありますが、このたび改訂する審査基準で対応した結果、最終的には司法審査ということで、裁判所によって特許要件を満たすかどうか判断されます。したがって、審査の段階で、これまでと変わらないような、言葉は悪いですけども、ゆるい審査をしますと、逆に特許が成立したあとで特許が無効になってしまうというリスクもあるわけです。今後の判例の動向はまだ十分に見極めができない段階ですが、審査を止めておくわけにはいきませんので、当面、ここは手堅く確実に審査するという考えもあろうと思います。そのような状況において、この問題の審議をさせていただいていると思っております。

大淵会長、お願いいたします。

○大淵知的財産分科会長 先ほど申し上げようと思って時間がないから削った部分を今言っていたかもしれませんが、座長が言われたとおり、裁判官ないし実務家の場合には眼前にある事件というのを中心に考えることは間違いないし、これからやや波及効果が期待できるかもしれませんが、プラバスタチンナトリウムの事案における製法についての記載というのはやはり蛇足的記載だと思います。これのために知財高裁でも不真正のほうに位置付けたわけでありまして。前半の製法部分がなく、後半部分だけでも物が十分に特定できているのに、掛け算として書くにしても、前のほうに書いてあるものがどういう影響を最

終プロダクトに与えているのか不明だということであればまさしく蛇足的記載にすぎず、恐らく一番濫用的な単なる不要な記載であって、そのために引例を見つけるのが少なからず困難になってしまっています。現に本件でも後半部分だけであつたら簡単な引例で殺せるのでしょけれども、前に蛇足的な妙なものがくっついてくると、殺せる引例が見つけないからなかなか殺せないという、そういう濫用的なものです。この事案での最高裁のメッセージが、本件のような濫用的なPBPはけしからんということはどうにかすべきということであるとすれば、それは健全なPBPまで不可ということではなくて、濫用的なものがやや一般的に広くなり過ぎていることへの警鐘であると思います。そこは恐らく座長の言われたとおりで、最高裁は法律審であり、事件がこれで終わったわけではなく、差戻審たる事実審に戻り、またいろいろな細かい審理に基づいた主張等に基づき最終的な判決が出され初めて具体化される、そのような意味では、急がなければいけないというのわかりますが、しかし司法の判断というのが固まっていくのは、この場合中途が最高裁で決まっただけであとは知財高裁へ行く、またもう1回最高裁へ行くかもしれませんし、そこで初めてこのプラバスタチンナトリウムのこの事件自体の最終がようやく、恐らくこのまま結論は変わらないのかもしれませんが、理由付けなどはいろいろと変わっていく可能性があります。

そこまである程度見据えないと、今の段階で全部決めてしまうのはリスクが高いと思います。なぜなら、特許庁だけが先走ると、裁判所の判断はそれとは異なる方向に最終的に決まるかもしれないからです。ですから、特許庁のお気持ちもわかりますが、先ほど申し上げました、親切な特許庁としては、なるべくリスクを避けるべく、応急措置として必要なものは何であるか考えるということになると思われまます。これはダメージコントロールというべきものと思われまます。我々学者や実務家が予想したものがさまざまありましたが、明確性欠如と予想した人は誰もおりませんでした。今回この判決が出たあとも、ごくごく例外的な者を除き、賛成する者はおらず、むしろ驚き、困ったけれども「判例立法」だからしょうがないが、少し難しいのではないかと感じているように見受けられます。ただ、世の中、誰も予見できないようなこと、例えば以前の東日本大震災のようなことも突然起きてくる可能性もあるので、その際には、巧みなダメージコントロールを通じてうまくつき合っていくしかないと思います。そこは我々の英知がためされていると思われまます。先ほど言いましたように、最先端であるがゆえに、画期的過ぎて構成ではうまく直接特定できないが、立派な発明であるのだからどうか保護してほしいという、その気持ちを尊重

してあげることこそが、発明奨励・イノベーション促進のための法たる特許法の使命であると思います。今般の最高裁の御趣旨もそのような健全なものまでつぶせという御趣旨では全然ないのであって、そのような健全なものをうまく保護する方向で是非御努力いただければと思っています。

○田中座長 大淵会長、どうもありがとうございます。

いろいろと議論していただきました。ほかにはよろしゅうございますでしょうか。

そうしますと、いろいろと御指摘事項があり、突き詰めるとまだ未解明の議論もありそうではございますが、このたび事務局でまとめ、提案がありました当面の策としての審査基準の改訂案でございますが、事務局の提案の方向性はよしとし、事務局としては、事務局提案の方針に沿って審査基準の改訂案を作成し、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査の運用を開始したいということでございますが、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、これまでの議論によってプロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準の改訂と当面の審査の運用については、結論を得られたと思います。

3. 審査基準全編にわたる改訂の骨子について

○田中座長 それでは、第2の審議事項に移らせていただきます。

第2の審議事項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 資料2と3を用いて説明させていただきたいと思います。

審査基準全編にわたる改訂の骨子ということで、これまで委員の皆様方には昨年8月の第1回会合で、基本的な改訂の基本方針の審議をしていただきまして、10月から昨年6月にかけて第2回から第5回という都合4回の会合におきまして、不特許事由、あるいは発明の新規性の喪失の例外の規定、さらには進歩性、記載要件、審査の進め方の審査基準について改訂の方針について御審議いただいたところでございます。

こうした改訂の方針を踏まえて、実際の審査基準案というものをこれまで事務局ではドラフトしてきたわけですが、特にわかりやすさの観点から、こういうところについても少し直しておいたほうがわかりやすいのではないかという気づきがありました。それが2. のところで、よりわかりやすいとするために若干の改訂が必要な部分はあったと

いうことでの御紹介でございます。

かなり細かい話も含めていろいろ書かれていますけれども、特に本日は、サブコンビネーションのところについて御説明させていただこうかと思えます。

サブコンビネーションとは何かということも含めまして、資料3の項番4というところをごらんください。2ページ目になります。

ここで意図しておりますのは、例えば卑近な例でいいますと、ボルトとナットのように、ペアで使われるような、そういう部材、その片側ずつをそれぞれサブコンビネーションという言い方をしています。それで通常であればボルトはボルトとして、ナットはナットとして書けばいいわけですが、特にボルトとナットの係合関係、螺合関係みたいなところに発明の特徴があるような場合に、片一方の側からもう片一方を規定して発明を表現するというのもよく行われるところでございます。こうしたサブコンビネーション発明と呼ばれているものについての明確性をどのように考えるかというところについては、右側の説明をごらんください。

特に不明確となる場合ということで2つ掲げてございまして、1つ目としましては、明細書、図面の記載、出願時の技術常識を考慮しても、請求項の記載された事項に基づいて、他のサブコンビネーションに関する事項を当業者が理解できない結果、発明が不明確になる。

2つ目として、他のサブコンビネーションに関する事項によって、サブコンビネーション発明が特定されているか否かを明確に把握できない結果、あるいはどのように特定されているかを明確に把握できない結果、発明が不明確となるというような場合、こういうふうな考え方で不明確と考えるかどうかということを書いております。

実はこれは新しい考え方を提示させていただいているというよりは、既にこのたぐいの発明というのはかなりありまして、特にインクカートリッジと呼ばれているようなものの明確性についてどのように考えていくのかということについては、特許庁のホームページ上、公表しております。これは何ら特殊なことをいっているのではなくて、基準本体の考え方をこのインクカートリッジの発明について適用するときにはこういうふうに考えるという、その適用例について説明をしているものですが、こうしたサブコンビネーション発明に関する記載というのは、別にカートリッジ以外でも、特にここで情報通信分野とありますけれども、サーバ、クライアントというような形で、他の分野においても最近発明の規定として見受けられるところということで、こういうものを上位概念化した形で

審査基準に書くこととしてはどうかということでの御提案でございます。

それから、次が項番 14 ということになります。ページでいきますと 6 ページ目から 7 ページ目ということになります。

特にサブコンビネーション発明の場合の新規性、進歩性の考え方ですけれども、こちらのほうも実はもう既にカートリッジ発明についてどう考えるかということの特許庁のホームページ上に公開しているおり、そういうものについて基準上明らかにしていくということでございます。

特に 7 ページのところ、(1)として請求項に係る発明の認定というところですが、審査官は、請求項に係る発明の認定の際に、請求項中に記載された「他のサブコンビネーション」に関する事項についても必ず検討する。記載がないものとして扱ってはならない。その上で、その事項が構造、機能等の観点からサブコンビネーション発明の特定にどのような意味を有するのかを把握した上で、請求項に係るサブコンビネーション発明の認定を行うというような形で、発明の認定、続いて新規性の考え方という形で整理をさせていただいているということです。

こうした点が新たに付け加えてはどうかということで御提案させていただいているものです。

それから、11 ページ目をごらんください。

項番 24 という形であげております特定技術分野ということでございます。

現在、特定技術分野の審査基準としましては、コンピュータソフトウェア関連発明、医薬発明、それから、バイオという形で 3 つの特定技術分野の審査基準を設けておりますけれども、この基準の位置づけというものをどう理解するかということですが、一般基準とは別途に、分野独特の基準を定めているわけではなく、一般基準を各分野に適用した場合の適用例の説明をしたものということで、今般の審査基準の見直しにあたりましては、事例、裁判例等が審査ハンドブックに移行するという、この整理に併せてこうした特定技術分野の審査基準についても審査ハンドブックのほうに置くこととするという形で整理を御提案させていただいております。

私からの説明は以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

それでは、今の説明を前提に、2 番目の審議事項についての御意見をいただきたいと思っております。御質問等も含めてで結構でございます。また、どこからでも結構でございます。

意見がおありでしたらよろしくお願ひいたします。伊藤委員、お願ひいたします。

○伊藤委員 これまでさまざまな議論をして、今回、これをこのように整理していただいたわけなんですけれども、最終的なアウトプットは審査基準書そのものでございますので、これからパブリックコメントにかけていかれる。そこで出てきた意見なんかもきちんと吸い上げた上で、もともとの趣旨であるわかりやすい基準になっているか、それから、外国に対する明確な基準になっているかという観点も含めながら、最終的にはきちんとしたいものに仕上げていただきたいと思います。そうすることによって、これまで改訂の方向性について各委員と議論してきた、それがその中に生きてくるのだらうと思いますので、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。

○滝口審査基準室長 そのように対応させていただきます。御指摘ありがとうございます。

○田中座長 ほかにいかがでしょうか。浅見委員、お願ひいたします。

○浅見委員 今、基準室長から2点ほど説明がありましたので、サブコンビネーションの点と、それから、審査ハンドブックの点、二つ御質問したいと思います。まずサブコンビネーションの点は、例えばこういうふうに考えたらよろしいでしょうかという質問ですが、ネジのボルトとナットの事例で御説明いただいたかと思うのですが、例えば、ボルトの素材がチタンである、そのボルトに係合するナット、というクレームがあったときに、ボルトがチタンでできていることは特定されているが、ナットについては何も特定がされていない、そういう場合には、ナットはどんなナットでもいいので、新規性がないということになるかと思ひます。それに加えて事例の御説明によれば、ボルトがチタンであることと、ナットとの関係がわからなければ明確性要件違反にもなると考えるという、そういう理解でよろしいでしょうか。

○滝口審査基準室長 今の御質問のとおり理解でよろしいかと思ひます。

○浅見委員 ありがとうございます。

次の質問ですが、特定技術分野の審査基準を、これからは審査ハンドブックにするという御説明であったかと思ひますが、例えば医薬発明においては、用法・用量の特定を新規性があるかどうかとすることについて大議論がかつてあったわけですが、その点は必ずしも一般基準から導き出せるものではないと考えています。しかもその考え方は裁判所などでも尊重していただかなければいけないと考えているのですが、それを改訂する必要があるときには、パブリックコメントなどの対象として考えていらっしゃるのかどうかとい

うことを質問させていただければと思います。

○滝口審査基準室長 一般論として申し上げれば、今回の審査ハンドブックの位置づけというのは、事例であったり、裁判例であったり、そういうものを適時迅速に対応していくためにということでの位置づけにしておりますので、基本的にはパブコメを行うようなものではないと考えます。

ただ、審査の方針や特許性の判断に大きな影響を与えるような、そういう判断、例えば医薬発明の用法用量みたいな、それは多分かなりさまざまな外からの意見とかも踏まえながら、そういう運用が決められてきたのだと思いますけれども、そういう運用の確立にあたっては当然皆さんから御意見を伺いながら決定していくべきものだと考えます。

○浅見委員 ありがとうございます。

もう1点、前々回の記載要件の議論のときに、医薬発明に関しての実験成績証明書の取扱いについて今後事例を作成しますというお話があったと思いますが、事例は審査ハンドブックに記載されることになると思いますので、今回のパブコメの対象には入らないという理解でよろしいでしょうか。

○滝口審査基準室長 お尋ねのところはどの部分ということでしょうか。

○浅見委員 医薬発明に関して、実施可能要件を満たさないときに、拒絶理由を通知して、それに対して実施可能要件を満たすことを説明するために実験成績証明書を提出するという事例を作成するというお話があったかと思いますが、その事例については特に意見を求めずに進めていくということでしょうか。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。

そのような御理解で結構だと思います。

○浅見委員 このような事例は、実務的にはとても重要な部分だと思いますので、どういう形で意見を取られるかは別としましても、関係者とは十分に相談をしていただければと思いますので、よろしく願いいたします。

○滝口審査基準室長 ありがとうございます。

こうした点につきましては、これまでもユーザーの方々と議論させていただいておりますので、そういうプロセスはきちんと踏んで最終的なハンドブックを世の中に出していかれるような形にしたいと思います。

○田中座長 伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 今の点に関しまして、ハンドブックにこそいろいろ理解しやすい情報を盛り

込むというのが今回の審査基準改訂のたてつけになっておりますので、ハンドブックに対する要望を何かしらの形で受け入れるという形をとっていただくようお願いしたいと思います。

○滝口審査基準室長 それは具体的に言うとなんという形をイメージされているということでしょうか。

○伊藤委員 ユーザー側からのこのところの具体的な追加要望とか、こういったものを特許庁側として受け入れる、そういう受け皿を御用意いただければと思います。

○滝口審査基準室長 わかりました。ハンドブック改訂の中でもいろいろ御意見を伺いながら進めていきたいと思ひますし、改訂してオープンになったあとでも、それは御意見があれば改訂、そういう形での作業は進めていくようにしたいと思ひます。

○田中座長 ほかにございますでしょうか。よろしゅうございますでしょうか。

審査基準全編にわたる改訂の骨子につきまして御審議いただきました。

それでは、事務局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ございますが、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。

審査基準全編にわたる改訂の骨子について結論が得られたと思ひます。

それでは、今回までで、特許・実用新案審査基準の見直しに関する一通りの改訂の事項について御了承いただいたということになりましたので、特許庁には、これまでの審議結果を踏まえて作成しました審査基準案をパブリックコメントにかけるといふという手続に入っていただこうと思ひます。

その際の審査基準案の詳細な文言につきましてですけれども、実質的内容の変更にわたるようなものももし出るようであれば、また皆様方の御意見をいただくことになろうかと思ひますけれども、形式的な文言の修正等につきましては座長に一任とさせていただきますと思ひますが、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、今回で審査基準全体の見直しの審議は、一段落となりますので、最後に委員の皆様方から一言ずつ御感想や新しい審査基準に向けて期待されること、何でも結構でございますので、いただけたらと思ひます。まずは順番に、青木委員から、一言お言葉をいただけたらと思ひます。

○青木委員 青木という名前の宿命でしょうか。私は経済学者で、特許には興味はありま

すが、詳しくないので、第一に勉強させていただいたことをお礼申し上げたいと思います。

一つは、前回だったと思うのですけれども、特許の安定性と特許を広くするというのは別の問題であって、イノベーション全体のことを考えると、特に後に続くイノベーションのことを考えると、権利を安定にするのには大事ですけれども、めちゃめちゃに広くしては困るということ、皆さん御存じだと思うのですけれども、改めてコメントと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した。浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 私自身、長く審査基準に関わっており、今回はその反省も含めまして、いろいろと意見を言わせていただきましたが、大変いい機会を与えていただき、ありがとうございました。今後も勉強してまいりたいと思っておりますので、よろしくをお願いいたします。

○田中座長 伊藤委員、お願いいたします。

○伊藤委員 実務的には日常的に携わってきた審査基準なんですけれども、今回、改めて根本からもう一度見直すという機会を与えていただいたと思っております。

今回の取組みも、先ほど申し上げたような目標で審査基準の改訂に進んできたわけですが、これが企業側のイノベーションをこれから進めていくために、今回の議論の中にもありましたけれども、建設的な審査につながる、これが企業側、ユーザーの権利取得をより高めていくというふうな方向性でこの審査基準が活用されていくということを信じております。

どうもありがとうございます。

○田中座長 鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 今回のワーキンググループは、審査基準を全面的に検討することを目指すということで、実は開始当初、果たしてほんの数回でできるものかと私個人は内心懸念していたのですけれども、非常に要領よくポイントを押さえていただいて、全体について一応の目配りをできたと思っております。大変うまい進行をしていただいてありがとうございます。

残された作業として、パブコメがもちろんあるのですけれども、このワーキンググループの最初の回で話題になった英訳という話が、大事な仕事として残っていると思います。これは、最初するときにも話が出たとおり、非常に重要な作業と思いますので、ぜひ、単に英語ができる人に丸投げということではなくて、しっかり中身がわかる、政策的な視点もお

持ちの方に見ていただけたらと思います。

○田中座長 濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 私も非常に勉強させていただきまして、今回は全般的に改訂という非常にいい方向にもっていただいていただきまして、最後の最高裁判決さえなければ非常にハッピーな形で終わったのにといいながらも、これに関しては非常に評価というところと偉そうですけども、大変感謝しております。

本来、やはりあるべき姿、実質的に本来保護されるべきものが適正に保護されるべきだということところが本質だと思いますので、あらゆる案件に対して、そういう観点で、ぜひ今回のすっきりした審査基準をもとに、これからも適正な審査が進んでいくことを切に願っております。よろしくお願いいたします。

○田中座長 二瀬委員、お願いいたします。

○二瀬委員 今回はありがとうございました。

私は発明をするのは一生懸命やるのですが、審査基準は全くわからなかったもので、私がそういうこととお話しいただいたときに、これは絶対読みませんからというところから始まったのです。発明すると必ず拒絶が来るというのは、もう当たり前のことのように私は受け止めていまして、そのときに特許庁というのはあんまり好きではなかったのです。ところがこの審査基準を進めている間に、取れる方向で皆さん考えていただいているのだということがわかりまして、とても好感が持てるようになりましたので、今後ともよろしくお願いいたします。

○田中座長 本田委員、お願いいたします。

○本田委員 今回のワーキングで改めて審査基準全体的に見直す機会と申しますか、久しぶりに向き合ったなという感じを受けて大変勉強になりました。

ここでいろいろ改めて審査基準、今回の改訂も含めて理解できた部分をうまく活用しながら、今後は出願人側としていい特許と申しますか、いい要領、今回のPBPのこともありますので、多面的なクレームをつくりながらチャレンジしていきたいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○田中座長 八島委員、お願いいたします。

○八島委員 このような機会をまず与えていただきありがとうございました。

企業の立場から言うと、これから国際競争力というか、国際的にいろんな企業と戦っていかねばいけないというベースのもとが、やはり知恵というか、アイデアというか、

ある意味でいうと知財財産というか、そういうものであると考えています。もちろん物をつくっていくことは非常に大事であります、これからは単に物をつくっていくのではなくどのような仕組みで物を作っていくことが大事になると思っております。そのベースになるものが私どもにとっては知財というか特許だと考えています。その意味で、ベースとなるような審査基準が全面改訂されて、わかりやすくなるというのが特許出願人の立場、並びに第三者の立場から見て大事だと思っております。したがって、両者にとっての公平性を非常に大事にさせていただきたいなと思っております。

今回このような会議に出席し検討に携わらせていただいた経験というのは私にとって非常に有意義だと思っております。ありがとうございました。

以上です。

○田中座長 各委員の皆様ありがとうございました。

私からも一言お礼を申し上げさせていただきます。

このたびの審査基準の全面改訂という大変有意義なワーキングの目標に向かいまして、各委員の皆様方からはたくさんの貴重な御意見をいただきまして、まことにありがとうございました。感謝申し上げます。

最後に大淵会長からも一言いただきたいと思えます。

○大淵知的財産分科会長 本当に皆様お疲れさまでした。私は世間では冒認や職務発明等が好きな人と思われているかもしれませんが、実は私はもともとから特許の本丸はこれだと思っております。冒認、再審制限、職務発明——今日、国会で改正法が成立したらしいですけれども——、これらもちろん重要ですが、やはり今回のような特許要件関係が特許の出発点であって、一番の本丸だと思っております。本件でいつも大活躍をされている滝口室長と、最初にお会いしたのが平成 16 年改正、無効抗弁についての司法制度改正のときです。室長はたしか司法制度改革推進本部に出向しておられましたが、あれ以来大事がある毎に出てこられるということで、今回も非常に意欲的に全部見直すということで大活躍されました。32 条から始まり、あつというまに進歩性と記載要件という二つの大物を全部仕上げ、それですんわり終わるかと思ったら、最後にこれが来たのであります。先ほど濱田委員が、あれがなければハッピーだったということをおっしゃいましたが、たしかにそういう面もありますが、逆に考えると、「6・5」に起きた大変なことにも、この委員会なしには特許庁も迅速に対応するのが難しかったと思えます。非常に多面的にここまで見通して、最後に「その他」で残しておいたらちょうど迅速に対応できたという意

味では、結果的にはさすがだといえると思います。32条から始まって、PBPまでよくここまでうまく組み合わせられたなということで、感服します。

PBPも先ほど申し上げたとおり、今後どうなっていくかわかりませんし、これはこれで中締めとしてやられるでしょうが、またいろいろ起きてきたら、審査基準だけではなくて、さっきあったようにハンドブックのほうにも移ってくるのかもしれませんが。いずれにせよ、また皆で意見を出し合って、考えていくことになると思います。先ほど、「最速と最高品質」とありましたが、これに加えて、「最親切」という点も「最高品質」の中に入っているものと思われます。特許庁は非常にユーザーフレンドリーな官庁として皆様の意見をよく聞いて親切にやりたいという気持ちが非常にありがたいと思います。そして、そのためには、ユーザーの皆様は最新ニーズを言っていただくというのが重要だということを以前申し上げましたが、この点が今回も非常に重要だと思います。これを踏まえて、今後もより一層頑張ってくださいと思います。

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。

それでは、特許庁側から木原特許技監に御挨拶をいただきます。

○木原特許技監 特許技監の木原でございます。私からも一言挨拶を申し上げさせていただきます。

本日は、田中座長にとりまとめていただきましたように、本ワーキンググループをもちまして、審査基準全体の改訂事項について御了解をいただき、いよいよ文案を、パブコメをとれるということになりました。

思い起こすと、本ワーキンググループ、昨年8月22日第1回ということで、1年弱ということで、また暑い季節が巡ってきましたけれども、全6回にわたりまして本当に皆さんに御熱心に御議論をいただきまして、きょうに至ったわけでございます。本当に深く感謝を申し上げます。

また、最後に皆様から本音ベースでのいろんな御議論、御意見、御感想もいただきました。本当に皆様、審査基準をより良いものにしていこうというお気持ちで、そして、それを受けた形での特許審査がよりすばらしいものになるようにというお気持ちを込めていただいて、この議論に臨んでいただいていたのだなということを改めて感じた次第でございます。

また、本日の会合がほとんどプロダクト・バイ・プロセスのお話になりましたけれども、

奇しくも前回の会合で最高裁判決が出たということでございまして、この判決、どう対応していこうかということで本日も大変重要な論点につきまして積極的に御議論をいただいたわけですが、いみじくも大淵会長からいただきましたように、本日、判決から1カ月もない大変短い期間であったのですけれども、事務局からの御相談に事前に多く乗っていただいて、貴重な御意見をそれまでもいただきまして、きょう、無事、当面の審査の運用方針を決定することができたということでございます。

今後はこの方針に沿って実際に審査を進めていくということになるわけですが、既に事務局からもお話をいたしましたし、皆様からも本日多くの貴重な御意見をいただき、また御心配の声もいただきました。もちろん今般の運用変更で出願人の皆様の特許出願や研究開発に対する意欲をそぐことがないように十分注意してまいりたいと思いますし、何といても混乱を招くというのは一番よくないと思っております。今回の運用を変えることによって本来の特許制度の趣旨に反するようなことになっては何にもなりませんので、本末転倒のような結果を招かないように重々注意をして審査を進めてまいりたいと思いますので、よろしく御理解をいただきたいと思っております。

基準全体の見直しの御審議についてはこれで一区切りということになりますけれども、これからパブコメに入らせていただいて、ユーザーの皆さんから多くの意見をいただくということになります。10月、できましたら新しい改訂版の審査基準で運用を始めたいと思っておりますので、ぜひ引き続きまして委員の皆様にご指導、御鞭撻をいただきますようよろしくお願いを申し上げます。

最後に、改めまして大淵会長、そして田中座長をはじめとする委員の皆様におかれましては、本当に多大な御尽力をいただきましたことに心より感謝を申し上げまして、私の挨拶とさせていただきます。

本当にどうも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した。

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 本日はありがとうございました。

先ほど御了承いただきましたとおり、審査基準案のパブリックコメント手続に入りたいと思います。具体的には来週の水曜日、7月8日に特許庁のホームページにオープンにする形でパブリックコメントの手続に入らせていただきます。今、一応委員の皆様のお手元には、委員限りということで審査基準案という現時点バージョンのものを置かせていただ

いております。これが最終バージョンと完全に同じになるかどうか保証の限りでないところもありますので、委員の皆様には、当日パブリックコメントにかけた案は、タイムリーにお手元に郵送させていただく形で対応したいと思っておりますので、誤りとかがあるといけませんので、できますれば、本日、お手元に置かせていただいたものについてはそのまま机上に置いておいていただけると助かります。

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6回審査基準専門委員会ワーキンググループを閉会とさせていただきます。

また今後、審査基準につきまして新たに御審議いただく必要のある事項が出てまいりましたら、ワーキンググループを開催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、どうもありがとうございました。

4. 閉 会