

平成30年12月19（水）

於・特許庁庁舎7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13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. 特許技監挨拶	2
3. 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について	3
4. A I 関連技術に関する事例の追加について	19
5. 閉 会	35

1. 開 会

○田中座長 皆さん、おはようございます。若干早いようでございますが、委員の皆様方おそろいですので、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13回審査基準専門委員会WGを開催いたします。本日は、お忙しい中、お集まりいただきましてまことにありがとうございます。

本日は、2つの議題について事務局から報告がありますので、委員の皆様方から御意見をいただきたいと思っております。1つ目の議題は、「特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について」でございます。2つ目の議題は「A I 関連技術に関する事例の追加について」でございます。よろしく願いいたします。

今回も前回同様、タブレット端末を使用することになっているようです。前回出席されていない委員の方もいらっしゃいますので、事務局からタブレット端末の使用方法について改めて説明をお願いします。あわせて配付資料の確認をお願いします。

○秋田審査基準室長 審査基準室長の秋田でございます。本日はどうぞよろしく願いいたします。

まず、経済産業省の方針としてペーパーレス化を推進しておりますので、本日のWGにおいても資料をタブレットでご覧いただくこととさせていただきました。なお、座席表についてはお手元に紙で配付しております。お手元のカバーをめくっていただきますと、タブレットが起動いたします。起動したタブレットの画面がエクスプローラーのようになっていると思います。表示について何か御不明な点はございませんでしょうか。

もし途中タブレットの操作でお困りになった場合は、手を挙げていただければ、今、後ろで手を挙げている者が対応いたしますので、よろしく願いいたします。

それから、操作の画面上の右側の枠内に表示されているのが、今回の資料でございます。本日は7つの資料を用意しております。7つの資料の表題は、1つ目が議事次第・配布資料一覧、2つ目が委員名簿、3つ目が特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について、資料1です。4つ目が改正特許法の関連条文、参考資料1-1です。5つ目が第IX部「特許権の存続期間の延長」、参考資料1-2です。6つ目が特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準等の改訂について、参考資料1-3です。7つ目がA I 関連技術に関する事例の追加について、資料2となっております。以上7つの資料がございま

すが、皆さんのところに確認できますでしょうか。

また、資料についてお困りになりましたら先ほどの者が伺いますので、手を挙げていただければと思います。

それからもう1点、お願いしたいのですが、マイクが声に反応して作動するようになっております。議事録作成の都合上、御発言の際にはできるだけマイクに口元を近づけて発言していただけると助かりますので、よろしく願いいたします。

○田中座長 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。

○秋田審査基準室長 それでは資料の委員名簿をご覧いただきたいと思います。本日は委員の皆様全員参加ということで、10名の皆様に御参加していただいております。

以上です。

2. 特許技監挨拶

○田中座長 それでは、特許庁を代表して嶋野特許技監から一言御挨拶をお願いいたします。

○嶋野特許技監 おはようございます。本日は、田中座長を初めとしまして委員の皆様全員に、師走のお忙しい中、御出席いただきまして本当にありがとうございます。このWGこれまで12回、会合を開催させていただいております。前回は、ソフトウェアの関連発明に対して、審査基準の明確化のための点検、改訂について御検討いただきました。その後、審査基準などについて公表させていただきまして、改めて委員の皆様方に、多くの御助言をいただいたことについてお礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

今回は、田中座長からお話ございましたが、1つは特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について、この会合にお諮りしたいと考えております。御案内のとおり特許法67条が改正されまして、新たに特許権の設定登録までに出願、あるいは審査請求から一定の期間を要してしまった場合に、権利期間を補償するため特許権の存続期間を延長する、延長登録出願制度が追加されております。そのため、その延長登録出願に関して、審査基準を整備する必要が生じております。この審査基準の整備方針について御検討賜りたいと考えております。

もう1点ですが、このAI関連の技術に関して非常に注目が高いということでござい

す。これは国内だけではなく、世界的に注目されているということでございます。したがって、AI関連の技術に関して、事例を審査ハンドブックに追加することを予定しております。その検討中の事例などについて、本日御報告させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

3. 特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について

○田中座長 ありがとうございます。

それでは、1つ目の議題の説明に移ります。事務局から説明をお願いします。

○秋田審査基準室長 それでは、資料1の「特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について」の資料に基づいて説明させていただきます。

今回の基準改訂の背景から説明いたします。「環太平洋パートナーシップ協定の締結及び環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結に伴う関係法律の整備に関する法律」により、特許法第67条等が改正されることとなります。

改正後の特許法第67条等は、新たに、特許権の設定登録までに出願又は審査請求から一定の期間を要した場合に、権利期間を補償する特許権の存続期間の延長の制度が追加されるものです。こちらは2020年3月10日以降の特許出願に適用されます。

なお、この改正は、既に現行特許法67条等に規定されている、医薬品等に係る特許権の存続期間の延長の制度を実質的に変更するものではありません。

この改正法について、2.の改正後の特許法67条等で簡単に説明いたします。

もともと67条等には、医薬品等に係る特許権の存続期間の延長の制度が規定されていたのですが、今回、期間補償のための特許期間の存続期間の延長の規定が、それよりも前のほうに規定されることになりました。67条2項と3項に存続期間の規定が置かれまして、67条の2、67条の3、67条の4ということで追加の規定が置かれております。

これに伴いまして、もともとありました医薬品等に係る特許権の存続期間の延長の条文が項ずれを起こしております。67条2項にあった存続期間の規定は、改正後は67条4項、現行法の67条の2から67条の4の条文が、67条の5、67条の6、67条の7、67条の8ということで項ずれを起こしております。

こちらの条文の立て方としては、今回の期間補償のための特許権の存続期間の延長も、

もともとの医薬品等の条文の立て方と同じような形になっておりまして、参考資料 1-1 の新旧対応表をご覧ください。条文の規定の仕方も似ていることは御理解いただけると思います。また、改正後の 67 条の 5 と 67 条の 8 では、改正後の 67 条の 4 の規定を準用しておりまして、お互いの条文の規定が類似した形になっております。

こうした特許法の改正に伴いまして、新たに期間補償のための存続期間の延長制度が規定されました。

次のページに移っていただきたいと思います。今申しました新たな制度の概要を御説明いたします。特許権は審査を経て設定登録されますが、審査には一定の期間が要することが想定されておりまして、通常、この一定の期間内で審査は終了しております。しかし、出願人の書類提出の状況等によって、特許出願から特許査定を経て特許権の設定登録がされるまでにこの想定される一定の期間よりも長い時間を要するものが生じる可能性がございます。

特許権の存続期間は、特許出願の日から 20 年をもって終了することになっております。一方、特許権の差止請求や損害賠償請求等の権利行使は、設定登録により権利が発生してから可能となるため、特許権の設定登録が、想定される一定の期間を超えた時期にされた場合には、特許権者にとっては権利行使が可能である期間が短くなることとなります。

特許権者が権利行使できない期間について特許権の存続期間の延長を行うことは、特許権者にとって利益となります。他方、特許権の権利行使をされる可能性のある第三者にしてみれば、いたずらに特許権の存続期間が延長されることとなると、事業の安定性等に影響する可能性もございます。

そこで、特許権者の権利行使の期間を十分確保する一方で、存続期間の延長による出願人間の公平性、第三者への影響等を考慮し、一定の条件の下で延長登録の出願により存続期間を延長できる、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」制度を設けることとしたということでございます。

本制度では、特許出願の日から起算して 5 年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して 3 年を経過した日のいずれか遅い日以後に特許権の設定の登録があった場合に出願人は特許権の存続期間の延長を求めることができることになっております。

下の図で申しますと、左の出願から始まりまして、審査請求、その後に「いずれか遅い日」と書いてありますが、これが出願から 5 年又は審査請求から 3 年というところの、いずれか遅い日です。これよりも前に設定登録された場合は、この制度の対象になりません

が、この「いずれか遅い日」以後に特許権の設定登録が行われると、その間のAという期間が、延長可能期間として認められる可能性がございます。これについて出願から20年というもとの存続期間に対して、Bという形で期間が補償されるという制度となっております。

3ページに移ります。今申しました延長可能期間というものがございまして、出願人が延長を求めることができる期間は、延長可能期間以下ということになります。最大で延長可能期間までが、延長を求めることができる期間ということになります。

この延長可能期間というものは、「基準日から特許権の設定登録の日までの期間」から「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」を控除した期間ということで求められるものです。

今申し上げました「基準日」というのは、先ほど「いずれか遅い日」と言っておりました「特許出願の日から起算して5年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して3年を経過した日のいずれか遅い日」です。

それから「67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」は、特許庁の責めに帰さない手続や処分等（出願人都合による期間が経過した手続等）のための期間や特許権の設定登録までにあった審判や裁判に要する期間等を合算した期間でして、これが先ほど説明した合算した期間というものです。

この合算される67条第3項各号の概要は、以下の1号から10号まで規定されております。簡単に説明しますと、1号が、特許庁長官又は審査官からの通知又は命令を受けた場合に執るべき手続によって生じた期間。2号が、手続を執るべき期間の延長によって生じた期間。3号が、手続を執るべき期間の経過後の手続によって生じた期間。4号が、出願人の申出その他の行為による処分又は通知の保留によって生じた期間。5号が、特許料又は手数料の軽減若しくは免除又は納付の猶予に係る申請によって生じた期間。6号が、明細書等補完書の取下げによって生じた期間。7号が、拒絶査定不服審判及びその審決取消訴訟によって生じた期間。8号が、行政不服審査法の手続によって生じた期間。9号が、行政事件訴訟法の手続によって生じた期間。10号が、特許法令の規定による手続の中断又は中止によって生じた期間、というものです。これらが法律で規定されておりますので、こういったものを合算した期間が控除されるということでございます。

以上が、新たに導入される「期間補償のための特許権の存続期間の延長」の制度の概要でございます。

次に4ページに移りまして、今回、お諮りしたい基準の改訂についての御説明を申し上げます。

審査基準の改訂は、審査基準第IX部において、改正後の特許法等の規定に従って「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章を新設するものでございます。この新設する章の内容について、検討すべきポイントを以下のように設定しました。1つ目が新設する章の全体像、2つ目が存続期間の算定方法、3つ目が67条第3項第4号の「出願人の申出その他の行為」の説明です。

今申し上げます、1つ目の新設する章の全体像について説明を申し上げます。今回お諮りしたいのが、どういうふうに新たな章をつくるかという全体像でございまして、事務局としては、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章の内容については、既存の「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関する内容と同程度の記載内容のものにしてはどうか、ということで全体像を設計していくことを考えております。

審査基準第IX部において「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章を新設するために、まずその記載内容の方針を決める必要がございます。「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と「医薬品等の特許権の存続期間の延長」とは、先ほど申し上げましたように特許法等で類似の規定を有しております。一方、現行の「医薬品等の特許権の存続期間の延長」については、審査基準第IX部の内容に基づき、的確な審査が行われております。

これらを踏まえますと、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」に関する章の内容については、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」に関する内容と、項目立てや分量等の観点から同程度の記載内容のものにすることが適切ではないかということで、先ほどのような全体像を御提案申し上げます。

具体的な項目立ては、以下にあります。簡単に申し上げますと、1. に制度の概要です。2. に期間補償のための特許権の存続期間の延長登録の出願ということで、どういう制度なのかを説明するところがあります。

次のページに移っていただきまして、3. に期間補償のための延長登録の出願の審査ということで、どのように審査を行うかという項目が続いていくという形です。

下に、参考として、現行の審査基準の第IX部の項目立てを示しております。これをご覧いただくと、大体同じような項目立てを予定していることが御理解いただけると思います。もちろん制度は違いますし、拒絶理由やそれぞれに対応した部分については項目のところ

も変わっておりますので、内容について同じということではありませんが、こうした項目の並べ方について、同じような形で基準をつくっていくことで、的確な基準が作成できるのではないかと考えておりますので、今回の提案をさせていただきます。

○田中座長 説明が長くなりそうですので、ここで一旦切らせていただいて、御意見、御質問を伺いたいと思います。今説明いただいたのは、お手元の資料の5ページまで、すなわち、1.の「背景」、2.の「改正後の特許法第67条等」を踏まえて、3.の『「期間補償のための特許権の存続期間の延長」の審査基準の新設（案）」に入りまして、(1)「新設する章の全体像」、ここまで説明していただきました。この範囲で御質問、御意見等がおありでしたら伺いたいと思います。この範囲でいかがでしょうか。

奥村委員、お願いいたします。

○奥村委員 質問というよりも教えていただきたいのです。除く期間として、特許庁の責めに帰さない手続や処分期間というのはとてもよくわかりますが、そこに審判の手続の期間も入っているのは、どういう理由から審査期間と分けて審判の期間を除くと期間として設けたのかというところを、もう一度御説明いただきたいと思います。

○秋田審査基準室長 この制度の検討は、T P P12の検討の中で出てきたものでございまして、協定としては特許出願の処理と審査に要した期間についての遅延を補償することが規定されて、審判については協定の対象から外れていたということがあります。そこを担保するための法律の立て方として、審判の期間については控除期間として、延長期間の中では補償されないという形で立法されております。

○田中座長 よろしいですか。

ほかにございますか。

それでは続きまして、(2)の「存続期間の算定方法」について説明していただきます。

○秋田審査基準室長 (2)の存続期間の算定方法のところに移らせていただきます。6ページです。どういった審議事項かと申しますと、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においても、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」と同様に、暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定することとし、この点を審査基準に記載してはどうか、ということを御提案申し上げます。

その背景の説明でございまして。「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においては、「基準日から特許権の設定登録の日までの期間」から「第67条第3項各号に掲げる期間を合算した期間」を控除して延長可能期間を求めます。そこで、第IX部に新たに設ける章に

は、延長可能期間を求める上での考え方を示すことが適切であると考えております。

先ほど申し上げましたように、特許権は審査を経て設定登録されますが、審査には一定の期間を要することが想定され、通常、この一定の期間内で審査を終了しております。「期間補償のための特許権の存続期間の延長」は、特許権の設定の登録が、この一定の期間を超えた時期にされた場合に、特許権者にとって権利行使が可能である期間が短くなることを考慮した制度です。そして、この「一定の期間」を、第67条第2項は、「特許出願の日から起算して五年を経過した日又は出願審査の請求があった日から起算して三年を経過した日のいずれか遅い日」という基準日までの期間として規定しております。

このように、年をもって規定している形になっております。

それから、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と特許法等において類似の規定を有する「医薬品等の特許権の存続期間の延長」は暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定する実務が確立しております。

さらに、改正後の特許法第67条第2項及び第4項において、それぞれの延長について規定され、以下の図に示しているとおりの延長を組み合わせて利用可能であるということになっております。

この図で申し上げますと、黒い濃い部分の期間が出願から20年後に期間補償のために延長され、少し薄い医薬品等の承認を受けるために必要だった期間の延長については、その後を組み合わせて延長可能ということになっております。

このように2つの期間を組み合わせて適用可能ということになっております。

7ページに移っていただきます。以上のように、通常、審査が終了している「一定の期間」を、年をもって規定された基準日を用いて、当該基準日までの期間として規定すること、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と特許法等における類似の規定を有する「医薬品等の特許権の存続期間の延長」は暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定する実務が確立していること、改正後の特許法第67条第4項において、両者の延長を組み合わせて利用可能であること等を踏まえると、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においても、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」と同様に、暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定することが適切ではないかと考えまして、先ほどのように暦で算定することを御提案申し上げます。

その下に、参考と書いて示しておりますように「期間補償のための特許権の存続期間の延長」においては、以下のような具体的手順により、出願人や審査官の負担なく、暦に従

って延長可能期間を算定することができます。

簡単に御説明しますと、67条3項各号に掲げる期間が存在しない場合は、基準日から設定登録日までが延長可能期間となりますので、これがそのまま延長可能期間ということになります。したがって、特許権者は、これ以下の期間を延長を求める期間として出願することが可能です。

次に67条3項各号に掲げる期間が一つ存在する場合です。この期間は、ステップ1に書いてある控除期間がございます。これを控除する上で、ステップ2のように、もともとの基準日から「控除期間」が経過した日を始期として、そこから設定登録の日までの期間を算定すると、延長可能期間を算定することが可能です。

8ページに移りまして、67条3項各号に掲げる期間が複数存在して重ならない場合です。これについてはステップ1とステップ2があって、ステップ2で、控除期間①と②の期間が合算された控除期間が基準日から開始するとして、始期までの期間が算定されて、その始期から設定登録までの期間について延長可能期間ということで算定が可能です。

それから、67条3項各号に掲げる期間が複数存在して重なっている場合です。ステップ1にありますように、控除期間①と②が重なっている状況を想定しております。下のほうに拡大図がございます、控除期間①と控除期間②が重複しているところがございます。この控除期間①と②を合算するときには、それぞれ単純に期間を足すのではなくて、重複した部分についてはダブルカウントしないということで期間を計算しますと、ステップ2のように①と②と③の控除期間を合算した形で基準日から始期までの期間が決まりますので、その始期から設定登録までの期間について延長可能期間が算定可能となっております。

○田中座長 ありがとうございます。

ここで、また一旦切りました。(2)の「存続期間の算定方法」について、具体例も挙げながら説明していただきましたが、この点に関して御意見、御質問等、よろしくお願いたします。いかがでございましょうか。

前川委員、お願いたします。

○前川委員 三菱電機の前川でございます。確認の質問ですが、この存続期間の延長を申請する時期に特段の制限はないのでしょうか？それについて教えていただければと思います。

○秋田審査基準室長 参考資料1-1の条文をご覧くださいとよろしいかと思いますが、4ページ目の67条の2の第3項のところがございます、「前条第二項の延長登録の出願は、

特許権の設定の登録の日から三月を経過する日までの期間以内にしなければならない。」
となっておりますので、特許権の設定がされましたら、三月以内ということになっており
ます。

○前川委員 わかりました。ありがとうございます。

○田中座長 さらに、ただし書きがついていますね。「存続期間の満了後は、することがで
きない。」となっておりますので、あわせて御理解いただければと思います。

ほかにおられますか。濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 御質問させていただきたいのですが、医薬品等の特許権の存続期間の延長と
期間補償のための特許権の存続期間の延長が組み合わせて利用できるというお話だったの
ですが、これらの効力に関しては恐らく期間補償のためのときは全ての範囲で効力が認め
られるであろうと思うのですが、医薬品に関してはいろいろと効力が制限されるであらう
と思います。この場合は、期間延長の最初の部分について期間補償のための効力が認めら
れ、それが切れた途端に医薬品の特許権の存続期間の延長部分ということで効力が制限さ
れるという考え方になるわけでしょうか。

○秋田審査基準室長 その考え方です。

○濱田委員 ありがとうございます。

○田中座長 ほかにございますか。

本田委員、お願いいたします。

○本田委員 米国ですとこの期間延長というのは、申請すれば、期間を計算して特許庁サ
イドで何日という日数を算出していただけたらと思います。医薬品等の申請のための延長登
録というのは、出願人側が期間をちゃんと把握しているのです、その期間を指定して出願す
るのはわかるのですが、この期間補償の延長に関しても出願人に算出を求めることにした
背景は、どういうところにあるのでしょうか。

○秋田審査基準室長 先ほど概要のところの説明しましたが、この期間補償の制度が設け
られた背景として、本来であれば一定の期間内に審査が終わるであろうというところだっ
たのが、それよりも期間を超えて設定登録されたということで、権利行使の期間が短くな
ってしまうことがございます。それについて補償するという考え方をしておりますので、
特許権者側がそもそも補償してほしいのか、どれくらいの期間を補償してほしいのかとい
うことについて、まず特許権者側から意思表示していただくという形になっております。
その出願がされて、存続期間をこれくらい延長したいということで提出された後に、特許

庁側から、その期間については特許庁側ではこう考えているということで、特許権者側の出願に対して、特許庁側との間でやりとりした中で、延長可能期間を決めていくというスタイルをとっております。したがって、特許権者の意思を尊重する形としては、まずこの程度期間補償をしてほしいということをお願いする形になっているということかと思っております。

○田中座長 竹中委員、お願いいたします。

○竹中委員 アメリカの場合ですと、ノーティス・オブ・アローワンス（許可通知）のときに、何日間延長可能ですよと自動的に連絡してくるので、代理人がいなくてもいっても差別なく延長されますけれども、個人の方でそういうことを知らないということであれば、心配ではないかと思うわけです。3年間に審査を終了できなくて、延長の対象になるものは、実際に今の特許庁の実務では余りないのではないかと思うのですが、どのくらいある感じなのでしょうか。

○秋田審査基準室長 竹中委員がおっしゃるように、延長の対象になるものは余りないのではないかと考えております。特許庁は審査の期間管理を頑張ってやっておりますので、遅れる場合はあまりないのではないかと考えております。

○竹中委員 それでは余り影響はないのかなと思いますが、手数料がかかってくるのでしょうか。申請して、計算してもらって、延長してもらう場合には、手数料がかかるということですか。

○秋田審査基準室長 出願自体は出願料がかかりますので、手数料はかかる形になります。

○田中座長 よろしいでしょうか。

ほかにございますか。前川委員、お願いいたします。

○前川委員 再度の質問で恐縮です。先ほど質問で、存続期間の延長申請期間は特許権の設定から3カ月以内と教えていただきました。産業界としては、その時点でどれほどの権利行使ができるかまだわからないという状況が想定され、存続期間が延長できそうということだけで、手間とお金をかけてどこまでやるのかなと。また、医薬関係特許の存続期間延長であれば、治験が始まっていることなどいろいろな外因要件が必要と理解していますが、今回の延長制度は特段、外因要件は必要ないということであれば、存続期間が延びるのならとりあえず申請して延ばしておこうかというドライブがかかるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

○秋田審査基準室長 先ほど申しましたように特許権者の意思を尊重することからすれば、

まず特許権者御自身が、設定登録が基準日を超えてしまったことに対して、どれぐらい補償してほしいのか意思表示していただくこととなりますので、その意思を尊重する上では、出願していただくことを排除するようなことは考えておりません。

○前川委員 極端な話、自動的に存続期間が延長されるという制度でもいいのかと思うのですが、行き過ぎですか。

○秋田審査基準室長 そうですね、特許権者側の意思を確認した上で手続を進めていくほうが、適切な延長出願制度になるのではないかと考えております。

○前川委員 わかりました。

○田中座長 奥村委員、お願いいたします。

○奥村委員 皆さんいろいろ言うので、自信を持って私もお願いを申し上げたいのですが、アメリカの制度のように、自動的に計算して延ばしていただくというのが、産業界としては期間延長の意思を聞いていただかなくても結構ですので、ぜひそうしていただきたい。特に件数が少ないのであれば、恐らく御庁でそれほど大きな手間にはならないのではないか。既に J P O ではきちんと審査されていると思っていますので、ぜひそうしていただきたいと思います。先ほどの審判の期間の除斥の件も気になりましたが、それに加えてお願いしたいこととしては、T T P 12 から 11 になってそれに対応して変えていくということは、他の T T P の国も、日本の J P O はどんな運用でやるのだろうと絶対見ていると思うのです。J P O のプラクティスだから同じでいいよなど。我々納得できないのは、同じようなルールを他国が採用したときに、他国で役所のほうが悪用することであって、悪用という言い方は変ですけれども、例えば審査では適当にさっと済まして、さっさと審判レベルに上げてそこで時間かけられるということだって、ないではないわけです。

それから、自動的に延長が認められないとしたら、私どものように小さい会社ですから、こんな会社だとわかりすることもあるわけです。そういうときには見逃すなということを考えると少し心配しています。今回の法改正ではなかなか難しいかもしれませんが、T T P という枠組みをお考えいただいて、そのほかのメンバーカントリーの規範となるようなものに、近々早いうちに御変更いただくことを切に御希望申し上げます。

○田中座長 どうもありがとうございました。

法律は、「出願により」となっていますね。審査基準で変えるわけにいかないところがあると思いますので、立法論になるかもしれませんが、今のような御意見があったことは記

録に残しておきたいと思います。

田中委員、お願いいたします。

○田中委員 今の意見に賛成ですが、今回難しいということであれば、この案件は延長できる可能性がある案件ということがわかるようなお知らせをあわせて通知いただくと、ユーザーフレンドリーの観点で。結構レアですと見過ごしてしまうリスクも非常に高いので、そういうときに一言添えていただけるだけでも大分違うかと思っておりますので、その点を御検討いただけると幸いです。

○秋田審査基準室長 おっしゃるようにレアなケースで、忘れてしまう方がいる可能性もございますので、その辺り検討させていただきたいと思っております。

○田中座長 ほかにございますか。よろしいでしょうか。

それでは引き続いて、(3)の「第67条第3項第4号の『出願人の申出その他の行為』の説明」という部分について説明をしていただきます。

○秋田審査基準室長 それでは3つ目の審議内容について御説明いたします。第67条第3項第4号の「出願人の申出その他の行為」の説明ということで、事務局から御提案しますのは、第67条第3項第4号の中の「出願人の申出その他の行為」における「その他の行為」には処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為を包含することを審査基準に記載してはどうかということをご提案しております。

その説明ですが、特許法第67条第3項第1号から10号の各号は延長可能期間の算定に用いる期間を規定しております。その中で、第4号の規定中の「出願人の申出その他の行為」については、ここで言う「その他の行為」が書いてあるのですが、審査の段階で、具体的に想定できるような説明を審査基準に設けておくことが出願人や審査官の理解の助けになるのではないかとということで説明したいと考えております。

この第4号の規定する期間は、法令の規定によらず、特許庁におけるサービスで処分又は通知を保留する場合における、その保留した期間を想定するものです。第4号の条文自体は下の脚注7に書いております。この規定における「その他の行為」には、処分又は通知を保留する原因となるような出願人の行為が含まれると考えております。そのような行為の一例としては、明らかに不備のある手続を繰り返し行う行為が考えられると思っております。

そこで、出願人や審査官の理解を助けるために、「その他の行為」とは、処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為も包含することを審査基準に記載することが適切ではないかと考えております。

これによりまして、「出願人の申出」というものと「その他の行為」というものがある中で、「申出」は申出という形で理解できると思うのですが、「その他の行為」というのは何かというところに対して、理解が可能になるのではないかと考えておりまして、提案させていただきます。

以上です。

○田中座長 今の説明部分に関する御意見、御質問等、いかがでしょうか。

鈴木委員、お願いいたします。

○鈴木委員 私は法律を専門にしているからそう思うのかもしれないのですが、「その他の行為」が、処分又は通知を保留する原因となるような出願人による行為であるというのは条文から明らかなので、それをわざわざ審査基準に書くことの意味がよくわからないところがあります。例えば、今の説明の中に例示を挙げていただけていますが、こういう例示を挙げて説明するのであれば、条文の単なる繰返しにとどまらないので、ユーザーに対するサービスとして非常に意味があるのではないかと思います。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。先生の御専門から考えますと、当たり前のことかと思うのですが、実際、審査基準を読む審査官や出願人としては、言い方は申しわけないのですが、全ての人が法律のこの条文からすぐに理解できるとは限らないかもしれないということを考えますと、審査基準のところ、こういうことだと説明を加えて、理解を深められるようにしておいたほうが適切ではないかと考えております。今おっしゃっていただいたような例示も含めて基準を作成するときは検討したいと思います。

○鈴木委員 ありがとうございます。

○田中座長 ほかにございますか。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 ほかの号は比較的機械的に期間が算定できるように思いますが、この4号に関しては、ある程度不確定な部分もあろうかと思います。これに関しては、その理由と算定した根拠をきちんと提示していただきたいと思っております。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。例えば出願人側が、これこれがこの控除期間だろうと考えているものであるとか、ちょっとここはわからないというものに対して、審査官が、これが控除期間ということを拒絶理由という形でお知らせする場合には、なぜそうなのかというところは丁寧に説明するようになりたいと思います。

○濱田委員 よろしく申し上げます。

○田中座長 ほかにございますか。

よろしゅうございますか。

それでは、次の10ページ以下の「4.『医薬品等の特許権の存続期間の延長』の審査基準の改訂（案）」についてお願いします。

○秋田審査基準室長 10ページの4.に示しております、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」の審査基準の改訂です。期間補償の特許権の存続期間の延長の条文が特許法に加わったことにより、医薬品等の条文についても項ずれ等を起こしております。それを反映させるためにテクニカルではございますが、医薬品等の基準の記載内容についても改訂させていただきたいと思っております。

この四角に書いてあります改訂のポイントとして、3つ説明いたします。1つ目が特許法等の改正に対応するための形式的な修正です。これは項ずれ等の条文を反映させた形に修正しようと考えております。2つ目が「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と「医薬品等の特許権の存続期間の延長」との関係について、誤解がないように説明を加えたいと考えております。3つ目が存続期間の算定方法の記載の整理を考えております。

今の3つの改訂について説明申し上げます。事務局案は、報告事項ということで、こういう改訂をさせていただこうと思っておりますと報告する内容でございます。1つ目が、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」の記載を「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と区別して別章とするとともに、特許法等の条文の項番等のずれに対応した修正を行うなど、審査基準の記載を形式的に修正するという事です。

もともと現行審査基準の第IX部というところは、医薬品等の延長の部分しかございませんでしたので、それで1つだったのですが、そこを1章、2章と分けて、1章を期間補償、2章を医薬品等という形で章を別々にして構成したいと考えております。それに伴って医薬品等の条文の項ずれ等の修正も行う予定です。

2つ目の「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と「医薬品等の特許権の存続期間の延長」との関係ということで、次のような説明を加えたいと思っております。

「医薬品等の特許権の存続期間の延長」において、「期間補償のための特許権の存続期間の延長」で延長されたときに、「存続期間」が「期間補償のための特許権の存続期間の延長」による延長の期間を加えたものを意味する場合と、延長の期間を加えないもの（特許出願の日から20年）を意味する場合がございますので、その混同がないように、この点が区別できるように審査基準に記載しようと考えております。

以下のところで説明させていただきます。先ほど申し上げましたように、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」は「期間補償のための特許権の存続期間の延長」と組み合わせて利用可能です。先ほどの図がもう一回載っておりますが、こういう形で組み合わせて利用することが可能です。

11 ページに進んでいただきまして、第 67 条第 4 項、第 67 条の 5 第 3 項ただし書き、第 68 条の 2 及び第 107 条第 1 項においては、特許権の存続期間は、期間補償のための延長登録の出願により延長されたときはその延長の期間を加えたものとされております。

下に 67 条 4 項を抜粋しておりますが、その中で、「第 1 項に規定する存続期間（第 2 項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの。67 条の 5 第 3 項ただし書き、68 条の 2 及び第 107 条第 1 項において同じ。）」ということで、同じように延長期間を加えたものとして規定されております。この延長がされないときは、特許出願の日から 20 年というものが、もともとの存続期間の規定です。

今申し上げました条文のそのほかの条文においては、特許権の存続期間は、期間補償のための延長登録の出願による延長の有無にかかわらず特許出願の日から 20 年ということになりますので、審査基準のこの章で、以下のとおり、前者を「存続期間」、後者を「存続期間」と書いた上で、後ろに「(期間補償のための延長の期間を加えない)」と記載して、説明を明確にして区別したいと考えております。

下の図で申し上げますと、上の、期間補償のための延長登録の出願により存続期間が延長されない場合、これは「存続期間」と書いております。また、期間補償のための延長登録の出願により存続期間が延長される場合、出願から 20 年の後ろに延長分が追加された期間を「存続期間」と記載するようにしております。

この図の中の一番下に書いてありますが、「存続期間（期間補償のための延長の期間を加えない）」という記載をしたときは、この線表の中で、出願日から 20 年という場合の存続期間を意味しています。それについて審査基準の中で「存続期間」という同じ言葉が何回か出てきて混乱があるとよろしくないので、説明を加えて誤解がないようにしたいと考えております。

最後に、3 つ目の存続期間の算定方法の記載の整理です。事務局で考えておりますのが、「医薬品等の特許権の存続期間の延長」においてこれまで審査の実務で行われてきた、暦に従って存続期間（年月日で表された期間）を算定することを審査基準に記載する、というものです。この暦に従って存続期間を算定することについては、実務ではこれまでもず

うっとこれでやっているのですが、現行審査基準では、明確に「暦に従って算定する」ということは記載されておられませんので、期間補償のほうに書くのに合わせて、この機会に医薬品等の審査基準にもこの「暦を使って存続期間を算定する」ということをきちんと記載しておくことが適切ではないかと考えております。

以上が、医薬品等の存続期間の延長の基準の改訂の方針です。医薬品等の延長登録出願の審査実務には、これによる影響はございません。あくまでも今の審査実務が今後も続くということで、審査基準でそれを整理したということです。この形で基準の改訂を行っていきたいと考えております。

最後に、12 ページの 5. で改訂審査基準の運用開始時期について書いております。改訂審査基準案は、パブリックコメント手続にかけて、その後、改訂審査基準として公表します。改訂審査基準は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が署名された日から二年を経過した日より後、すなわち 2020 年 3 月 10 日以降にした特許出願に係る特許権の存続期間の延長に係る出願に適用されることとなります。したがって、当面は現行の審査基準が適用されることとなりますので、特許庁のホームページ上は、現行の審査基準と 2020 年 3 月 10 日以降に適用される審査基準ということで併存する形になるのですが、どちらが適用されるかについて、わかるように区別して掲載したいと考えております。

以上でございます。

○田中座長 ありがとうございます。

資料で言いますと、10 ページの「4. 『医薬品等の特許権の存続期間の延長』の審査基準の改訂（案）」と、引き続いて、12 ページの「5. 改訂審査基準の運用開始時期について」を説明していただきました。この点について御意見、御質問等おありでしたら、よろしくお願いたします。

二瀬委員、お願いたします。

○二瀬委員 この存続延長のお話は大変結構なことだと思います。ただ、運用面で、多分大きな会社や専門にかかわられている方は十分理解できると思うのですが、小さな会社や個人の方は多分周知徹底しないとわからないと思うのです。そういう点では何かいろいろなインフォメーション使いながら周知徹底していただければ、みんな公平にその機会が与えられるのではないかと。

それから、先ほども何度か御意見が出たのですが、できれば特許庁側から、延長になる

可能性のあるものについては何かコメントを出していただけると、ああそうなんだと気がつくと思います。これは申請するという手続が必要なので、気が付かなければ申請できないわけです。ですから、そういうサービスというか、余り手間のかからないような形で、そういうコメントがあ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。

事務局としていかがですか。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。この基準が実際に適用されるのは 2020 年 3 月 10 日以降ということで、まだ時間がございます。基準が改訂されて公表された後は、いろいろな場で説明会を行いまして、こういう基準が改訂されましたということは周知していきたいと考えております。先ほど田中委員からもあったと思いますが、レアなケースということを考えますと、忘れないようなことも検討したいと思います。

○田中座長 そのほかございますか。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 延長になった特許権に関して、例えば J-Plat Pat を見るとわかるようにしていただけると非常にありがたいのですが、その辺はいかがでしょうか。

○秋田審査基準室長 今現在、期間補償の制度はまだ動いていませんので、それに対する情報ではないですが、医薬品等の期間延長の出願と登録に関しては、もともと条文の規定で、出願されたときと延長登録されたときは、特許公報に掲載することとなっております。公報をご覧いただければそれは確認することができます。公報を確認するときには、ホームページの中からインターネット公報という形でダウンロードすることもできるのですが、ここでは、今お話がありました J-Plat Pat で確認する方法を御紹介したいと思います。

特許公報の公示号というものに、今は医薬品等しかないですけれども、この延長登録出願がされましたということと、延長登録がされましたということが掲載されます。それを J-Plat Pat で見ていくやり方ですが、J-Plat Pat のトップページで、一番右に「経過情報」というところがございます。そこの中の「範囲指定検索」というところから見ていただきますと、特許庁公報の公示号の情報を見られる形になっております。範囲指定検索のところ種別として、特許権の存続期間の延長登録のところを選んでいただいて、期間としていつからいつまでと入れて検索していただきますと、それに対応する登録の情報が出てまいります。

それに対して、検索された結果の一覧表示をしていただければ、特許権の存続期間の延長登録の情報が出てまいります。今の医薬品等のところで出てくる情報としては、特許番号、延長登録出願番号、延長登録の年月日、延長の期間を何年何月何日で表示して、特許権者、それから67条2項の政令で定める処分の内容ということで、これらを見るのが可能になっております。この特許番号のところをクリックしていただくと、存続期間がいつ満了するのかという情報を確認することができるようになっております。

この結果、延長登録がされていれば、もともとの出願日から20年を超える期間が存続期間で、この日に満了するということが確認できるようになっておりますので、期間補償の存続期間の延長についても、同じような形で情報提供されるのではないかと思います。

○濱田委員 ありがとうございます。

○田中座長 そのほかございますか。

よろしいでしょうか。

以上が、「特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について」でございましたが、最後に、全体を通じて何か追加で御質問、御意見等ございますか。

よろしゅうございますか。

他に御意見、御質問がないようでしたら、本議題について、御意見をいただきました点について記録に残させていただきますが、基本的な考え方等について御了承いただいたということでよろしゅうございますか。

[「はい」の声あり]

○田中座長 ありがとうございます。

4. AI関連技術に関する事例の追加について

○田中座長 それでは、続きまして2つ目の議題の説明に移ります。事務局からお願いします。

○秋田審査基準室長 それでは2つ目の議題でございます。AI関連技術に関する事例の追加について、横長の資料2を用いて説明させていただきます。審査ハンドブックにAI関連技術に関する事例を追加したいと考えておりました、事例の作成と追加の作業を進めております。それについてWGの場で御紹介させていただきますと御意見いただければと思います。

まず2ページ目ですが、内容として、A I 関連技術等について簡単に説明して、それから今回の事例に関連して審査基準等を簡単に紹介します。その後に事例の追加で、どういう事例でどういう内容のものが追加されるかについて説明したいと考えております。最後に今後の対応ということで、今後どういう形でハンドブックに事例を追加していく予定かについて説明してまいります。

3ページ目を経て、4ページ目に移っていただきます。最近、世間でいろいろ言われておりますIoT、人工知能等の技術革新に基づき、大量のデータとA I 利用によって、第四次産業革命の実現が期待されている状況になっております。こういった中では、収集された大量のデータを適切に管理して、分析・学習する技術が産業競争確保の源泉として重要だと言われております。

5ページに移りまして、A I 関連技術の説明です。IoT関連技術で収集された大量データの分析・学習は、A I 関連技術の機械学習により実施されることが多いということでございます。機械学習にはさまざまなものがあるのですが、近年では、コンピュータの飛躍的な計算性能向上等により、多層構造のニューラルネットワークを用いたディープラーニング（深層学習）が実施可能となりまして、大量のデータに基づいて高品質な学習済みモデルの生成が実現されてきております。生成した学習済みモデルは、未知のデータに対しても正解を出力することが可能ですので、いろいろな場面でA I の活用が考えられております。A I は、下の青いところで言いますと、何らかのデータを使って学習させて、学習済みモデルをつくって、それを利用してやりたいことをやっていくときに用いられるものです。

6ページに移ります。これまでも特許庁としては、第四次産業革命に関する審査事例を審査ハンドブックに追加して、公表してまいりました。こちらのWGでも以前紹介しましたように、平成28年9月、平成29年3月にそれぞれIoT関連発明の事例を追加しております。こういう事例を追加することで、我が国企業の権利取得の予見性を高めて、イノベーションを促進していることを支援できているのではないかと考えております。今後もこういったことは情報発信を行っていきたいと考えております。

これまでの事例の追加の中にも、A I 関連技術に関するものは幾つかありました。しかし、これまではIoTの観点から事例の追加をしておりまして、A I 技術の観点で整理した事例としては、今まで作成しておりませんでした。また、IoT事例の中でのA I 技術に関しては、発明該当性と進歩性について幾つか事例はございますが、それほどA I に特化し

た内容について整理した形で提供していなかったという状況です。

7ページに移りまして、関連する審査基準等についてです。後ほど説明しますが、今回の事例の追加は、記載要件の事例と進歩性の事例について追加を考えておりますので、まず簡単にその背景の説明をさせていただきたいと思っております。

8ページに進みまして、A I 関連技術等の審査は、現行の審査基準等に基づいて、特段問題なく行えていると考えております。ただ、今後、A I 関連技術等がさまざまな技術分野で発展することが予想されております。A I 関連技術等と関連が少なかった出願人等に審査の運用をわかりやすく示すことや、特許庁として技術分野によらず統一的に特許性の判断を行うことが重要になってくるであろうと考えております。

それから、平成30年10月9日から11月9日にかけて、特許庁は、A I 関連発明の審査課題についての提案募集を行いました。その寄せられた意見では、A I 関連発明は基本的にコンピュータソフトウェア関連発明の基準に沿って判断がなされればよいという意見をいただいております。その中で記載要件については、発明の技術的特徴に応じて求められる開示の程度が異なるのではないかと、また進歩性については、A I に用いられる教師データが発明の技術的特徴として進歩性に影響する可能性があるのではないかとというような意見が寄せられております。

こういったことも踏まえまして、A I 関連技術に関して、今回、記載要件と進歩性の審査ハンドブックの事例を追加して充実化させたいと考えております。

9ページ目です。これは言わずもがなですが、A I 関連技術等の発明についても、他の発明と同様に、記載要件・進歩性の判断は、審査において重要なものであるということです。これらについて、まず基準の説明をしたいと思っております。

10ページ目に進みまして、記載要件の中の実施可能要件というものがございます。特許法36条第4項第1号で、発明の詳細な説明は、当業者が、明細書及び図面の記載と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に記載しなければならないということになります。物の発明については、「その物を作れる」ように記載されていて、かつ「その物を使用できる」ように記載されていないといけない。それから、方法の発明については、「その方法を使用できる」ように記載されていないといけない。それから、物を生産する方法の発明については、「その方法により物を生産できる」ように記載されていないといけないということで、実施可能要件という要件が設けられております。

11 ページに進みまして、記載要件の中にサポート要件というものがございます。これが 36 条 6 項 1 号です。請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならないということです。発明の詳細な説明は、発明というものを特許出願を通じて世に提供する形になっておりますので、その提供したものを超える範囲で特許権が設定されることは避けるべきという考え方から、こういう形になっております。審査に当たっては、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に記載したものが、きちんと対応しているのかどうかということを検討しております。

実質的な対応関係についての審査の考え方としては、発明の詳細な説明に、発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲が、発明として記載されたものですので、請求項に係る発明がこれを超えて権利を設定するような請求項になっている場合には、実質的に対応していないということで、サポート要件違反という形になります。

それから、進歩性です。進歩性を検討するに当たっては、まずは主引用発明が認定されて、それに対して、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるのかどうか、あるいは主引用発明からの設計変更等があるのかどうか、先行技術の単なる寄せ集めではないかといった進歩性が否定される方向に働く要素をまず考え、それから進歩性が肯定される方向に働く要素として、有利な効果はどうかとか、主引用発明と副引用発明を適用しようと組み合わせたりするときに、それに阻害要因はないのかどうかということを考えて、否定される側と肯定される側を考慮した上で進歩性の判断をするという形になっております。これで進歩性が否定されるという論理づけができれば、進歩性が否定されることになります。その論理づけができなければ、進歩性が肯定されるという判断となります。

以上が、今回、事例の中で検討の対象としております記載要件と進歩性の審査基準の簡単な説明となります。

13 ページです。事例の充実化について、どういったことを考えているかについて説明いたします。

今回、事例を充実化しようということを考えるに当たって、方針を 14 ページに書いてあるような形で設定しております。1 つ目が、A I 関連技術等に関する記載要件と進歩性についての事例を 10 件程度作成する。それから、A I 関連技術等がさまざまな技術分野に発展することが予想されるところ、これまでに出願されてきた発明を参考にして、さまざまな技術分野の事例を作成する。それから、A I 関連技術等と関連が少なかった企業等にも

発明の内容や審査基準上の論点がわかりやすく、また、関心を持って読めるように作成する。それから、記載要件及び進歩性についての判断のポイントを、肯定される事例と否定される事例双方を作成することで、わかりやすく示す、ということの方針として事例の作成を進めております。

下のほうに注意書きとして書いてありますが、各事例は記載要件なら記載要件、進歩性なら進歩性に着目した事例となっておりますので、着目した要件以外の拒絶理由に関して例示するものではないということは御留意いただきたいと思っております。

以上のような方針のもとで、10件程度ということで作業を進めておりまして、記載要件の事例を6件、進歩性の事例を4件作成しております。15ページに書いてあるのは、記載要件の事例の全体像です。後ほど各事例は簡単に説明いたしますが、記載要件の事例として、全体的にどう捉えればいいのかを説明しようとしているのがこの資料です。

一番左に5段ございますが、上の4段を1つのグループとして考えていただければと思います。上の4段をくくっているオレンジ色のエリアがございますが、このエリアが何かを説明しているのが一番左です。A Iに学習させるための教師データの中の相関関係に関するものに着目して、記載要件を判断している事例として紹介しているものです。

一番左の上から2つ目、相関関係に関するものを考える上で、記載要件を満たすかどうかの視点となるような観点を3つほど事例として扱っております。1つ目が相関関係が出願時の技術常識であるもの。2つ目が相関関係が明細書等に記載された統計情報に裏付けられているもの。3つ目が相関関係が実際に作成した人工知能モデルの性能評価により裏付けられているもの、というものです。

列が3つございますが、真ん中の列が、記載要件を満たすという事例です。一番右の列が記載要件を満たさないという事例です。先ほどの教師データの中の相関関係に関するものということで、事例1で示しておりますのが、教師データに含まれる各データ間に一定の相関関係が存在することが明細書等に裏付けられておらず、出願時の技術常識でないものは、記載要件を満たさないという形で判断されることを示している事例です。

教師データに含まれる各データ間の相関関係について、相関関係が出願人の技術常識であるものとか、あるいは相関関係が明細書等に記載された統計情報に裏付けられているものとか、性能評価により裏付けられているものとか、こういった観点から検討した結果、記載要件を満たす場合もありますし、記載要件を満たさない場合があることを示すために、事例2から事例5を用意しております。

事例2と事例3が、教師データに含まれるデータ間の具体的な相関関係が明細書等に記載されていないが、それらの間に一定の相関関係が存在することが出願時の技術常識であるので、発明が理解できるということであれば、記載要件を満たすと判断されるという事例です。

それから、事例4の請求項2です。事例4は請求項の1と2がございまして、請求項2が記載要件を満たすもの、請求項1が記載要件を満たさないものとして示しています。事例4の請求項2は、教師データに含まれる各データ間に一定の相関関係が存在することが、明細書等に記載された統計情報に裏付けられているものとして、その場合には記載要件を満たすと判断されるものとして示しております。

事例4の請求項1が一番右ですが、上位概念で記載された教師データに含まれる各データ間に一定の相関関係が存在することが明細書等に裏付けられていない。それから出願時の技術常識でもないということで、記載要件を満たさない判断がされるという事例です。

上から4段目の事例5も、請求項1と2がございまして。請求項2が、教師データに含まれるデータ間に一定の相関関係が存在することが、実際に作成した人工知能モデルの性能評価結果により裏付けられているものとして認められるのであれば、記載要件を満たします。

それから、右に行って請求項1です。上位概念で記載された教師データに含まれる各データ間に一定の相関関係が存在することが明細書等に裏付けられておらず、出願時の技術常識でもないという場合は、記載要件が満たされないということを示す事例です。

一番下の段にありますのは、学習済みモデルにより、ある機能を持つと推定された物を特許請求しているものです。これが事例6です。ここで挙げている事例では、学習済みモデルによりある機能を持つと推定された物を特許請求しているが、実際に製造して物の評価をしていないし、また、学習済みモデルの示す予測値の予測精度は検証されていない。それから、学習済みモデルによる予測結果が実際に製造した物の評価に代わり得るとの技術常識が出願時にあったとは言えないため、記載要件を満たさないものとして例示しているものです。

記載要件の全体像は以上のようなものでして、一番左側の項目に出てきたような観点で検討しますと、記載要件を満たすか満たさないかの判断の考え方がわかりやすくなるのではないかとということで整理しております。

簡単に事例のざっとした内容を説明させていただきます。

16 ページが、記載要件の事例 1 です。まず真ん中をご覧ください、農家の A さんの顔画像を入力すると、AI が、この A さんが栽培した野菜の糖度が 5 度ですと出力する、糖度推定システムという発明です。これに対して教師データとして、いろいろな人物の顔画像、顔の形状のデータと野菜の糖度のデータを使って、AI を学習させたというものです。このように学習させたシステムに対して、A さんの顔画像を入力すれば糖度が出力されるというものです。明細書の中には、そういう出力が出せますという簡単な記載しかございません。

ここで、その記載に基づいて本当にこういうものができるのかどうかを、発明として理解できるかということで、記載要件を考えております。この場合は、人の顔と野菜の糖度の中に本当に相関があるのかどうか実際に示されていませんし、技術常識ではないということから、記載要件を満たさない事例として挙げているものです。

18 ページで、事例 2 に移ります。こちらは記載要件を満たす形で示している事例です。真ん中を見ていただきますと、特定の商品の広告活動データが、ウェブ上で、どれくらい広告を出したのかというデータです。それから言及データが、評判の良し悪しのデータです。これらのデータを学習済みモデルに入力すると、それによって今後の売り上げの予測を出力しまして、この売り上げに基づいて、今後の生産計画を出力するという発明です。

これに対してどういう教師データを学習に用いたかということ、過去の特定商品等の類似の商品に対する広告活動データ、言及データ、売り上げデータを用いて学習させて、それによって学習済みモデルを作成しています。この教師データで作成した学習済みモデルは、特定の商品の入力に対して出力するものが、ある程度相関を有するだろうということが技術常識として理解できるということで、記載要件を満たすという事例として紹介しております。広告をたくさん打てば売り上げも伸びるのではないかとか、評判が悪いと売り上げは伸びないのではないかとすることは、ある程度相関はあるであろうという理解のもとで、記載要件が満たされるという事例です。

次に 20 ページです。これは自動運転車両です。これも真ん中から行きますと、自動運転している車両がありまして、運転者を撮影しています。運転者の撮影画像から、今運転者がどういう状態であるかを把握して、これに対して学習済みモデルが、右下にある即応性スコアというものを出力します。この即応性スコアというものは、運転者がすぐに運転に取りかけられるのかどうかということを規定しているスコアで、これがあ程度高い数値に

なっていないければ、自動運転から手動運転に切り替えないという発明です。

どういう教師データを用いて、学習済みモデルを作成したかということが、左側に書いてあります。まず運転者の撮影画像に対して、人の手でスコアをつけます。例えば手を放してハンバーガーを食べているのであれば、それはすぐに運転できず、誰か飛び出してきたときに急にハンドル操作ができないので、即応性スコアはゼロでしょう。逆に即応性スコアとして、きっちりした姿勢で運転している場合は10でしょう。こういった画像とスコアとのデータを教師データとして利用して、学習済みモデルをつくっています。

即応性スコアというものと、運転者の撮影画像についての統計データは、特に示されていないのですが、技術常識として、手を放しているときに運転はすぐにできないとか、きちんとした姿勢で運転していれば運転にすぐに対応できるということは理解できますので、そういった技術常識に基づいて記載要件が認められるという事例です。

次は事例の4で、22ページです。真ん中のところで、身長と顔の画像を使って入力すると、AIが学習済みモデルの出力として、あなたの体重は69.6kgですねと出力するものです。これについては請求項1と請求項2がございます。教師データとして請求項1のほうは、身長と体重と顔の形状を表現する特徴量ということで一般的に書かれているものです。請求項2が、顔の形状を表現する特徴量としてフェイスライン角度、つまり、顎と頬のところの角度が、顔の形状を表現する特徴量として規定されているという請求項になっております。

このフェイスライン角度については、右下の統計情報として、フェイスライン角度のコサインとBMI、つまり、体重と身長から出されるインデックスですが、これらの間に統計的に優位な相関があるということが示されているので、請求項2については記載要件を満たすことになります。しかし、請求項1は顔の形状としてフェイスライン角度に限定されていなくて、耳の形状はどうなのかということについては明細書の中では触れられておりません。そこにBMIとの相関関係があるとも言えないので、記載要件を満たさないという事例として紹介しております。

次が24ページの事例5です。被験物質のアレルギー発症率の予測方法に使われるものです。図の右上から見ていきますと、ある被験物質をヒトの細胞に接触させると細胞が形状変化します。その形状変化を示した状況を入力すると、学習済みモデルが、この被験物質はアレルギー発症率どれぐらいですと出力するのが、この発明です。

学習データとしては、もともとアレルギー発症率がわかっている既知の物質を使い、そ

れをヒト細胞に対して接触させると形状変化が起こります。この形状変化と、この既存物質のアレルギー発症率スコアリングデータを学習データとして用いたものです。

請求項1は、形状変化が一般的に書かれていますし、アレルギー発症率スコアリングデータもアレルギー一般で書かれているような状況です。請求項2が、形状変化の内容として、楕円形度、凹凸度、及び扁平率の組み合わせに限定した形で、アレルギーの内容についても、接触性皮膚炎に限定したものになります。

こういった学習データを使って学習させたAIを使った発明が記載要件として認められるかどうかを考えます。一番右下に書いてあるように、実際の実験によって得られた被験物質の接触性皮膚炎発症率スコアリングデータを用いて、ある物質に対してAIで出力させたものと実際の実験データを対比したところ、きちんと対応していることが実験で確認されて裏付けられているということであれば、請求項2に係る発明についての記載要件は満たすという形で紹介している事例です。

26 ページが、嫌気性接着剤組成物です。これは物の発明ですが、AIに対して、一番左の教師データを使って、嫌気性接着剤組成物の組成データや、硬化開始から5分までの硬化強度データや、硬化開始から24時間後の硬化強度データというものを学習させています。

これに対して真ん中の、30%以上の硬化強度を示す嫌気性接着剤の組成は？という形でAIに出力させると、目的の硬化強度の嫌気性接着剤の組成として、化合物Aが何%、化合物Bが何%であれば、こういう機能を果たしますというものを出力したというものです。ただそれだけの状況ということです。

右下に書いてありますように、実際の実験・硬化強度の測定の記載はなくて、AIがこのように出力したということで、その出力結果のものをクレームに書いてあるという状況です。これについては、先ほどの全体像のところでも申し上げましたように、実際に製造して物の評価はしていませんし、また、学習済みモデルの示す予測値の予測精度も検証されていないし、学習済みモデルによる予測結果が実際に製造した物の評価に代わり得るとの技術常識が出願時にあったとは言えないので、記載要件を満たさないという形で紹介している事例です。

以上、記載要件の6つの事例について簡単に御説明しました。

続きまして、28 ページの進歩性事例の全体像です。事例の全体として、こういったものが示されているかということをもとに1枚の表にまとめております。一番左の列で言いますと、

単純なAIの適用に関するものについては進歩性がないという事例が、事例1と事例2の請求項1です。

それから、教師データの変更というところに進歩性が認められるものが、事例2の請求項2です。学習に用いる教師データの追加に、顕著な効果が認められるため、進歩性が肯定されるものです。これに対して事例3で示しているのが、学習に用いる教師データの変更が既知のデータの組み合わせであり、顕著な効果が認められないため、進歩性が否定されるものとして示しております。

それから、一番下の教師データに対して前処理を行うものとして、事例4を挙げております。学習に用いる教師データに対する前処理により進歩性が肯定されるものとして、進歩性ありの事例として提示しております。

簡単に各事例について紹介いたします。

29 ページの事例1です。被験者から採取された血液から、AマーカーとBマーカーを特定して、その結果を学習済みのニューラルネットワークに入力すると、被験者がどの程度癌である可能性があるかという、癌レベルを出力するという発明です。これについては、もともと医者がAマーカーとBマーカーを用いて、癌レベルを算出していた先行技術があるということ引用発明として認定した上で、医者が行っていた判断をAマーカーとBマーカーを用いて癌レベルを算出することをAIに行かせただけで、人工知能を用いた単純なシステム化ということで進歩性が否定されるというものです。

次は31 ページです。これが事例の2です。事例2の本願の説明からいきますと、ダムが発電量を予測しようというものです。下の図で申し上げますと、現在時刻より過去数週間の上流域の降水量、上流河川の流量、ダムへの流入量を入力すると、一番右のところで、現在時刻より未来の水力発電量の推定値を出力するニューラルネットワークが学習されております。請求項2は、さらに請求項1に加えて、気温もデータとして用いられるものになります。

これに対して、教師データとして使われているものが上の図でございまして、基準時刻より過去数週間の上流域の降水量、上流河川の流量、ダムへの流入量、それから請求項2では、さらに気温ということになっております。これを用いて未来の水力発電量の推定値を出力するというものです。

次の32 ページに先行技術として認定されているものがございまして、これはニューラルネットワークを使っているわけではなく、重回帰分析を使って、実績データに基づいて

将来の発電量を推計するものです。実績データとして、上流域の降水量、上流河川の流量、ダムへの流入量を用いて、水力発電量を算出しております。

これらを比較すると、請求項1については、用いているデータは同じですが、本願ではニューラルネットワークを用いて推定しているところ、引用発明では重回帰分析を用いているところが相違点でして、その推定方法を、単純にAIを用いて変更して行っただけということで、進歩性が否定されるというものです。

請求項2については、データとしてさらに気温を用いております。引用発明には、気温を用いて発電量を推定することは書いておりません。また、ダム発電量の推定に対して気温との間に相関関係があることが出願時の技術常識でもない。そしてこの教師データに気温を追加することによって顕著な効果が認められるという状況です。これによって山の上の雪解け水、31ページの左上に山に白いのがある部分は雪が積もっているところですが、気温によってこの流入の影響が反映されるので、顕著な効果があることを進歩性の判断の検討内容とした事例です。これによって教師データの追加で、進歩性が認められる場合があるというところを示しております。

それから、34ページが事例3です。こちらはネジの締付品質の推定装置です。一番左が本願でして、ネジをドライバーで締め付けるときに、その回転速度と角加速度と位置と傾きをデータとして取得して入力すると、締め付けた結果のネジがどんな品質かを出力するというものです。それをAIによって行っているというものです。

右の引用発明1は、AIを用いてはいるのですが、教師データとして用いられるのが回転速度と角加速度です。それに基づいてネジの締付品質を出しているのですが、本願と比べると、本願ではさらに位置と傾きのデータを用いているのに対して、引用発明1では使っていないという相違点がござります。ただ、引用発明2として認定しているのが、ドライバーの位置と傾きから、ネジの締付品質を評価する評価手法が知られていることが前提となっております。こうしたことから、学習に用いる教師データの変更が既知のデータの組み合わせであって、顕著な効果が認められないと、進歩性が否定される事例として紹介しております。

最後に36ページの事例4です。こちらは認知症レベル推定装置です。質問者が「きょうの朝食は何ですか」と聞いて、回答者が「おにぎりです」と回答する音声进行分析します。その音声のテキストデータを解析委して、質問者が話している部分と回答者が話している部分を特定し、質問者の質問が、「きょうの朝食」と言っているので、「食事」という質問

種別を分析します。それに対して「おにぎりです」と回答しているので、一番右の質問種別「食事」、回答者「おにぎりです」というやりとりの解析結果を入力すると、認知症レベルが算出されるというものです。

このときに、どういう教師データを用いたかという点、単なる会話のテキストではなくて、質問種別が「天気」のときに、回答者が「晴れです」と回答した、あるいは質問種別が「食事」のときに、回答者が「ハンバーグです」と回答したというように、教師データを前処理して質問種別と回答という加工をした上で、教師データとして用いたということの特徴としております。

37 ページに、従来技術として挙げているのが、単に質問者と回答者の会話をテキストデータにして、それをそのまま AI に入力させると、認知症レベルを出力するというものです。教師データとしては、特に前処理の加工もなく認知症レベルを学習させているので、その点が相違点になります。その相違点について、先行技術として見つかっておりませんし、それが技術常識というものでもないもので、進歩性が認められる事例として紹介しているものです。

非常に駆け足になって恐縮ですが、今のような事例を作成して公表することによりまして、AI を利用した発明について、ユーザーの方々が、どうなんだろうと思うところにある程度応えていこうということで作業を進めております。もう少ししたら公表できると思いますので、その際には御利用いただければと考えております。

今後の対応を最後の 40 ページに書いておりまして、31 年 1 月末をめどに、日本語と英語で改訂審査ハンドブックを公表する予定で作業を進めております。その公表をしましたら、各種説明会で周知していこうと考えております。また、IP5、国際的な議論の場、新興国に対する研修等の機会を通じて、国外に対しても周知していこうと考えております。AI 関連技術等については、ユーザーニーズを踏まえて、今後の対応の検討も引き続き行っていこうと考えております。

○田中座長 ありがとうございます。

詳細な説明がございましたが、本議題について御意見、御質問ございますか。

浅見委員、お願いいたします。

○浅見委員 AI 関連技術に関する事例をタイムリーにまとめていただいて、ありがとうございます。皆さんの関心の高い分野ですので、非常に有意義だと思います。基本的な考え方には賛同いたしますが、1 点、懸念がございますので、お話をさせていただきます。

進歩性の事例2、水力発電の事例、31 ページです。請求項2では入力データに気温を含むけれども、引用文献1においては気温を含むことは記載されていないということです。

33 ページに説明がありまして、一番下のあたりで、「水力発電量の推定に気温を用いることを開示する先行技術は発見されておらず、両者の間に相関関係があることは、出願時の技術常識でもない。」と記載されています。確かに、この前提でしたら進歩性は肯定されると思います。ただ、水力発電をするときに、気温は当然考慮するだろうと思ひまして、「水力発電」と「気温」をキーワードとして、J-Plat Pat でクレームを対象にサーチしたところ、2001 年の出願で 2003 年の公開公報に、まさにニューラルネットワークを用いて水力発電量を予測するシステムが記載されておりまして、その請求項2に気温を入力することも記載されています。特に、春の雪解けにおいては重要な要素であることも記載されています。

2003 年の公開ですから、15 年前の公開公報に記載がありますので、これを技術常識ではないとすることに、やや違和感があります。仮想事例とはいえ、これが公表されると、このような事例でも特許がとれるのではないかという誤解を招く懸念がございます。事例集を作成されるときには、これはこの技術常識でこの引用文献であるという前提をしっかりと書いていただいて、特許にあまり詳しくない方にも誤解がないように記載していただければと思います。

以上です。

○田中座長 ありがとうございます。

事務局からいかがですか。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。御指摘の点、事例をつくるときの考え方として、技術常識というものが未来永劫同じではないので、例えば進歩性の事例も、ずっと進歩性が認められるかという、そうではないことがあり得ると思います。事例で示したいの何かといいますと、この前提で考えた場合にこういう判断ですということで、前提条件を設定した上で判断される考え方を示したいということを目指しております。浅見委員がおっしゃったように、水力発電の推定に気温を用いることを開示する先行技術は発見されておらず、そういった相関関係があることは技術常識でもないという前提の事例ということで示して、その辺りは誤解がないようにしたいと考えております。

○浅見委員 ありがとうございます。

○田中座長 竹中委員、お願いいたします。

○竹中委員 非常に綿密な仮想例を挙げていただきまして、大変有効だと思うのですが、アメリカとかヨーロッパの観点から言わせていただきますと、記載要件、特にアメリカは記述要件との関係で厳しくなっているので、このクレームなど手段とか何々部という言葉を使っているのが、大体のものがミーンズ・プラス・ファンクション・クレームに該当すると思います。そうするとアメリカの今の判例では、アルゴリズムが書いていないと明瞭性要件違反ということで拒絶されてしまうわけです。そうすると問題なのは、日本の出願でこのレベルで記載要件を書きおいても、アメリカに行ったら拒絶されてしまうことになるので、全世界の基準で記載要件を考慮して日本の基準を決めていただきたいと思えます。

ヨーロッパのほうも、機能的表現は例外ということですが。機能的表現を使う場合は、1つの構成で限定できなくて、幾つかのアルゴリズムの開示が必要だという意見を聞いたことがあります。だから、ほかの国では詳細なアルゴリズムを少なくとも明細書に書いておかなければいけないという現実がありながら、日本だけ違ってしまうと、外国出願を行ったときに拒絶になったりするので、そこら辺の調整も考えていただければと思います。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。アメリカやEPOとの運用の調和の議論では、いろいろな面で違いがあるという御指摘は御理解のとおりだと思います。特に今回の事例を作成する上で、いろいろな方のお話を伺いますと、記載要件については、AIそのものが特殊なAIを使っているわけではない場合に、どこまで記載したらいいのかという疑問というか、その辺りの懸念を伺っていたということもあります。

AI自体が特殊であれば、AIがどういうものかということを書き込む必要があると思うのですが、そうではなくてAIを利用する発明として、どの程度まで記載していればよいかというところを特許庁で検討した結果、先ほど全体像で示したような幾つかの観点を考えることで、記載要件クリアを判断できるのではないかとというのが、今回、事例で示したかったことだと思います。もやもやとした悩みがあるかもしれないのですが、今回の事例である程度のところは、JPOはこういう考えでやるという立場を示せたかなと考えております。

○田中座長 ありがとうございます。

濱田委員、お願いいたします。

○濱田委員 AIの審査について確かにもやもやとしたところがたくさんありましたので、こういった一定の方向性を示していただいたのは大変ありがたく思っております。タイム

リーでいい事例を出していただいたと思っています。ただ、先ほど浅見委員の指摘された事例2に関しては、ちょっと聞いていて思ったのですが、最近、技術常識であることを、エビデンスがないとなかなか技術常識と言えないところがありまして、その辺が進歩性の判断基準と相まって判断が難しいところであるのですけれども、この事例はかなり当たり前に技術常識だと普通の方が思うようなことを技術常識ではないと認定しているということであれば、ちょっと誤解を招くように思われます。そうであればもう一工夫していただいて、これはさすがに進歩性を認めてもよいという事例にさせていただけると誤解がなくていいのかなと感じました。

おく○秋田審査基準室長 ありがとうございます。そこも含めまして検討させていただきます。

○田中座長 そのほかございますか。

田中委員、お願いいたします。

○田中委員 私も濱田先生、浅見先生と同じ意見ですが、事例2は、企業に聞いても、自明に見える部分がありますね、というところがあります。五序でもこれを展開して話をしていく中で、日本のAIはこの程度かと思われるのも悔しいですし、AIだからこそ意外性のあるパラメーターが効いているんだというのがわかるところが特徴でもあるのかなと思うので、ちょっとジャンプしてそこら辺の何か変な虫が増えると実は発電量が増えるんだみたいな、ちょっと飛んだようなものが見つかったというのでもいいのかなと読んでいて思いました。そのほうが納得感があるのかなと思います。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。御指摘の点も検討させていただきます。

○田中座長 前川委員、お願いいたします。

○前川委員 記載要件について少しコメントさせていただきます。事例4と5を拝見しますと、文章は、「一定の相関関係が存在することが明細書等の裏付けられておらず、出願時の技術常識でもないため」という理由が書かれております。ことAI分野においては、技術常識でないことが多くて、AとBの因果関係はわからないけれども、結果的にはそうなるよというところに、新しい技術の芽が出てくるのではないかと考えます。となると技術常識でないということはいたし方がないことで、その分、一定の相関関係を明細書の中にしっかりと示すということが出願人としては重要だと考えております。

そういう前提で、今回御提案いただいた事例では、統計情報や評価のレベルをどれほど示したらいいのかが伝わってこないのではないかと感じました。相関関係を示すデータの

レベル感を何とかお示しいただければ…と思います。

特に出願人の立場から言うと、統計情報である以上、その分布の裾野である、本質とはあまり関係のないところも、データとして持って初めて統計情報として成り立つわけです。出願人の負担を考えますと、どこまで明細書で示せば統計情報として有効であると認めただけなのか、そのあたりのレベル感がわかればいいのではないかと思います。

以上です。

○秋田審査基準室長 ありがとうございます。レベル感については、実際の実例の蓄積の中で、どの辺りが相場観として適切かというところは見えてくるのではないかと考えております。ここでズバツと切るというところを、なかなか示せなかったというところは事例の限界かもしれないのですが、これを契機にして、その辺りを意識した実務を進めていければなと思っております。

○田中座長 ほかによろしゅうございますか。

他に御意見、御質問がないようでしたら、本議題はここまでとさせていただきます。

本日の議題は、以上でございます。特に1つ目の議題であります、「特許権の存続期間の延長登録出願に関する審査基準の改訂について」につきましては、本日御承認いただきましたので、今後、特許庁には審査基準をパブリックコメントにかける手続に入っております。その審査基準案でございますが、本日、委員の皆様方から御意見をいただきましたので、特許庁では、これらを含む審議の結果を踏まえて案を作成していただきたいと思っております。その際、審査基準案の詳細な文言をどのようにするかという点については、座長に一任とさせていただきますたく思いますが、よろしゅうございますか。

〔「はい」の声あり〕

○田中座長 ありがとうございます。

それでは最後に、今後のスケジュール等について事務局から説明をお願いします。

○秋田審査基準室長 本日はどうもありがとうございました。1つ目の議題の特許権の存続期間の延長登録出願に関する基準の改訂については、先ほど御了承いただいたとおり、審査基準案のパブリックコメント手続を速やかに始めさせていただきます。その後、改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックの3月の公表を目指したいと考えております。公表後は、改訂審査基準及び改訂審査ハンドブックを国内外へ広く発信してまいります。先ほど申しましたが、この審査基準と改訂審査ハンドブックは、2020年3月10日以降の出願に適用されますので、それまでは現行の基準と併存する形で、ホームページで紹介していき

たいと思います。

次に2つ目の議題でありますA I 関連技術に関する事例の追加については、A I 関連技術に関する事例を掲載したハンドブックを、1月末をめどに公表していきたいと考えております。この公表後は、今回追加した事例も含めて、引き続き審査基準とハンドブックの国内外の周知を図ってまいりたいと思います。

事務局からは、以上でございます。

○田中座長 ありがとうございました。

それでは、少々予定時間をオーバーしましたが、以上をもちまして第13回審査基準専門委員会WGを閉会といたします。本日は長時間御審議をいただきまして、どうもありがとうございました。

5. 閉 会