

令和2年11月20日（金）

於・特許庁16階特別会議室＋WEB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15回審査基準専門委員会ワーキンググループ

議事録

特 許 庁

目 次

1. 開 会	1
2. 進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について	4
3. 審査基準等の修正について	18
4. 閉 会	26

1. 開 会

○小宮審査基準室長 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 15 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、まことにありがとうございます。

私は事務局の特許庁調整課審査基準室の小宮でございます。どうぞよろしく願いいたします。

まず、議事に先立ちまして御報告がございます。第 1 回から本ワーキンググループの座長をお願いしておりました、長島・大野・常松法律事務所弁護士の田中昌利座長が御退任となりました。座長につきましては、産業構造審議会の規程により、小委員会の委員長が指名するものとされております。この規程に基づき、特許制度小委員会の玉井克哉委員長から、柳田国際法律事務所弁護士の清水節委員を座長として御指名いただいております。清水委員御本人にも御内諾をいただいておりますので、清水委員に座長をお願いしたいと思っております。

では、早速ですが、清水座長から御挨拶をいただけますでしょうか。

○清水座長 御指名にあずかりました清水でございます。今、弁護士、弁理士をしておりますが、40 年ほど裁判官をしております。後半の 20 年余りは知的財産権の事件だけを担当してまいりました。ただ、審査、審判の現場はよく存じ上げませんし、当業者である皆様の御意見を今日は伺いたいと思っておりますので、御活発な議論をお願いいたします。よろしく願いいたします。

○小宮審査基準室長 ありがとうございます。

では、以降の議事進行を清水座長をお願いいたします。

○清水座長 今回は 2 つの議題につきまして事務局から報告がありますので、委員の皆様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「進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について」、2 つ目の議題は「審査基準等の修正について」です。

最初に、本日のワーキンググループ開催に当たっての新型コロナウイルス感染症対策について、事務局から御説明をお願いいたします。

○小宮審査基準室長 本日のワーキンググループは、一般傍聴者及びプレスはウェブでの傍聴に限って可能とした上で、会場には入り口のアルコール消毒液による手指の殺菌消毒の実施、会場の窓や扉の開放による換気の実施等の対策を講じて、開催させていただきたいと思います。

また、本日は、一部の委員につきましてはスカイプによる参加となります。会議室とスカイプで参加されている方とは、リアルタイムに音声のやりとりができるようになっております。

御発言いただく際ですが、会議室にいらっしゃる委員の皆様は、挙手をしていただき、指名されましたら、マイクのスイッチを入れて御発言ください。ランプが赤く点灯すればマイクは作動しています。御発言が終わりましたら、再度ボタンを押していただくようお願いいたします。

また、オンラインにて御出席の皆様につきましては、チャット欄に発言希望の旨を御記入ください。書き込みに応じてこちらから御指名いたしますので、指名されましたら、マイクをオンにして御発言ください。

○清水座長 続いて、資料の参照方法の説明について事務局から説明をお願いします。あわせて配付資料の確認もお願いいたします。

○小宮審査基準室長 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ことから、本日のワーキンググループにおきましても、会議室では資料をタブレットでごらんいただくこととしています。なお、座席表はお手元に紙で配付しております。スカイプで御参加の方々には、事前にデータをお送りさせていただいておりますので、そちらでごらんください。

では、タブレット端末の使用方法を御説明いたします。カバーをめくっていただきますと起動いたします。起動したタブレットの画面には、コンピュータのエクスプローラーのような表示がなされていると思います。表示について御不明な点はございませんでしょうか。

タブレット操作でお困りになった場合には、手を挙げて合図をしていただければ、担当の者が対応いたします。

では、操作について引き続き説明してまいります。タブレット画面の右側の枠内に全ての配付資料を格納しております。本日は、この右側の枠内に格納されている11の資料を用意しております。資料の表題でございますが、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「進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について」、資料1、4つ目が「最高裁判決（平成30年（行ヒ）69号）」、参考資料1-1、5つ目が「関連条文」、参考資料1-2、6つ目が「各国法令・審査基準の比較」、参考資料1-3、7つ目が「特許・実用新案審査基準 第Ⅲ部 第2章 第2節 進歩性」、参考資料1-4、8つ目が「審査基準等の修正について」、資料2、9つ目が「特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部 第2章 第8節 出願人との意思疎通及び審査のために必要な書類等の求め」、参考資料2-1、10個目が「特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部 第2章 第2図「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がなされた場合の審査の流れ」、参考資料2-2、11個目が「特許・実用新案審査基準 第Ⅰ部 第2章 第6節 補正の却下の決定」、参考資料2-3、以上11の資料がありますことを御確認ください。

資料について御不明な点はございませんでしょうか。

資料でお困りになった場合には、手を挙げて合図をしていただければ担当の者が対応いたします。

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を入れていただき、マイクに近づいて御発言いただきますようお願いいたします。

○清水座長 今回、委員構成に変更がありましたので、続けて事務局から御紹介をお願いいたします。

○小宮審査基準室長 では、委員名簿をごらんください。第14回会合まで、ワシントン大学ロースクール教授の竹中俊子委員に御参加いただいておりましたが、今回御退任となりました。今回からは、新たに名古屋大学大学院法学研究科准教授の西井志織委員に御就任いただいております。また、先ほど申しましたとおり長島・大野・常松法律事務所弁護士の田中昌利座長が御退任となりまして、柳田国際法律事務所弁護士の清水節座長に御就任いただいております。

したがいまして、委員名簿に記載のとおり、10名の委員で本ワーキンググループは構成されております。本日は委員全員に御出席いただいております。

なお、奥村委員、二瀬委員、横山委員におかれましては、スカイプでの御参加となっております。

○清水座長 それでは、特許庁を代表して岩崎特許技監から御挨拶をお願いいたします。

○岩崎特許技監 特許技監の岩崎でございます。本日は、清水座長初め委員の皆様方には

お忙しい中、御出席いただきましてありがとうございます。

このワーキンググループでは、これまで14回ほど開催させていただいております。前回の会合では、進歩性の審査の進め方に関する参考資料の作成について御検討いただきました。その後、進歩性の審査の進め方の要点と参考事例というのを公表いたしまして、得られた成果の普及に努めてまいりました。改めまして、委員の皆様方には多くの御助言を賜りましたことを、この場をかりまして御礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。

今回でありますけれども、「進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について」、お諮りしたいと考えております。御案内のとおり、平成元年8月27日ではありますが、進歩性判断における有利な効果に関する最高裁判例が出されました。この最高裁判例が現行の審査基準の運用と整合しているかどうか、ぜひ御検討賜りたいと思っております。

もう1点、本日議題がございます。社会全体としてテレワークが浸透していく中で、申請手続であるとか、コミュニケーションのデジタル化が重要となってきているのは皆さん御存じのとおりだと思っております。その点につきまして、審査基準であるとか審査ハンドブックを修正することを現在計画しておりますので、御報告させていただきたいと思っております。ぜひともよろしく願いいたします。

○清水座長 どうもありがとうございました。

2. 進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について

○清水座長 それでは、議題の説明に移ります。事務局から説明をお願いします。

○小宮審査基準室長 では、本日の1つ目の議題について、資料1「進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について」を用いて説明いたします。

資料1の1ページをごらんください。今回、審査基準の点検を行うこととした背景をまとめております。既に御案内のとおり、昨年8月に、進歩性判断における有利な効果に関する最高裁判決が出されました。

本事件は、特許無効審判に係る審決取消請求事件に関するもので、特許発明の進歩性判断において、「予測できない顕著な効果」を有するか否かが争われたものでございます。

本判決は、予測できない顕著な効果の判断方法を判示した初めての最高裁判決でありま

して、実務上重要な意義を有するものです。ですので、現行の審査基準の運用と整合しているか否かについて検討する必要があると考えております。

2 ページ目に移っていただきますと、こちらは進歩性についてまとめております。根拠条文は、特許法第 29 条第 2 項、特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明、いわゆる公知になったような発明などを用いまして、容易に発明をすることができたときは、その発明については、特許を受けることができないとされております。

審査基準では、その判断手法につきまして、主引用発明から出発して、当業者が請求項に係る発明に容易に到達する論理付けができるか否かというところを検討、判断することとされております。

論理付けにおいては、資料の下側に書いてありますが、こちらに列挙されている進歩性が否定される方向に働く要素、あるいは進歩性が肯定される方向に働く要素、これらに係る諸事情を総合的に評価した上で判断するとされております。

この進歩性が肯定される方向に働く要素の 1 つである有利な効果について、3 ページにまとめております。審査基準の具体的な記載をここに示しておりますが、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるということは、進歩性が肯定される方向に働く有力な事情になるとされております。

続きまして、昨年の最高裁判決の説明に移ります。4 ページをごらんください。まず本件発明の概要でございますが、発明の名称は「アレルギー性眼疾患を処置するためのドキセピン誘導体を含有する局所的眼科用処方物」となっておりまして、発明の概要としては、ヒトにおけるアレルギー性眼疾患を処置するための点眼剤として、公知のオキセピン誘導体を、ヒト結膜肥満細胞安定化の用途に適用する薬剤に関するものでございます。

上告までに至る経緯を下側にまとめております。多少複雑でございますが、今回の論点に関係するところとしては、赤字で書いております前訴判決、本件審決、原判決になります。

これらの概要を 5 ページにまとめております。前訴判決では、引用発明 1 が、ある化合物をモルモットに用いて効果を確認したものでありますところ、これをヒトに対して適用することが容易かというところが争われまして、これは容易に想到することができたものということが判断されております。

この結果、審決が取り消されたわけですが、特許庁に差し戻されて再開した無効審判で

は、本件審決になりますけれども、ヒトへの用途適用が容易ということを前提としつつ、本件化合物の効果は、各引用例や技術常識から当業者が予測し得ない格別顕著な効果であるとしまして、特許は有効であると判断されました。

その審決取消訴訟、原判決になりますが、こちらでは優先日における技術水準として、本件化合物のほかに、高いヒスタミン遊離抑制率を示し、所定の濃度範囲にわたって高いヒスタミン遊離抑制効果を維持するものも存在することが知られていたということなどの諸事情を考慮しますと、本件各発明に係る本件化合物を含有するヒト結膜肥満細胞安定化剤のヒスタミン遊離抑制効果が、当業者にとって当時の技術水準を参酌した上で予測することができた範囲を超える顕著なものであるということとはできないとしまして、特許は無効であるという判断がなされました。

これが上告されまして、最高裁によって示された判断は6ページになります。結論は原判決破棄となりましたが、その理由としては、本件化合物と同等の効果を有する他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということから直ちに、当業者が本件各発明の効果の程度を予測することができたということとはできず、また、本件各発明の効果が化合物の医薬用途に係るものであることをも考慮すると、本件化合物と同等の効果を有する化合物ではあるが構造を異にする他の化合物が存在することが知られていたということのみをもって、本件各発明の効果の程度が、本件各発明の構成から当業者が予測することができた範囲の効果を超える顕著なものであることを否定することもできないと述べまして、その点について十分に検討していないとして、原判決を破棄したものでございます。

なお、差し戻し後の知財高裁では最高裁判決に沿って判断しまして、予測できない顕著な効果を認めております。

この最高裁で争点となりましたのは、「予測できない顕著な効果」の有無の判断方法でございますが、この点について、当時最高裁調査官でありました大寄調査官の判例解説に基づいて整理しております。7ページになります。判断の方法としては、従来3つの考え方があるとされておりまして、対象発明が奏する効果を、主引用発明の奏する効果のみと比較して判断する、主引用発明比較説。対象発明が奏する効果を、対象発明の構成が奏するであろうと予測できる効果と比較して判断する、対象発明比較説。対象発明が奏する効果を、進歩性判断基準時の技術水準において達成されていた同種の効果のみ、これは対象発明とは異なる構成を有する発明が奏する効果も含まれるのですが、これと比較して判断する技術水準比較説、この3つがあると整理されております。

これらのうち、学説及び下級審裁判例において多数を占めておりましたのは対象発明比較説でございます。最高裁判決も対象発明比較説によるべきとの考え方を前提としたものと解されると、この判例解説では述べられております。

以上を踏まえまして、御点検いただきたい点を説明いたします。8ページになります。最高裁では、本件発明の効果を、「本件発明の構成」が奏するものと比較するということが示されましたが、審査基準がこれに整合しているかどうかという点でございます。

審査基準では、こちらに進歩性の具体的な判断手順を示しておりますが、(1)で請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関し、進歩性が否定される方向に働く要素に係る諸事情に基づき、他の引用発明を適用したり、技術常識を考慮したりして、論理付けができるか否かを判断します。そして、論理付けができると判断した場合には、(3)で進歩性が肯定される方向に働く要素、ここに有利な効果を含んでおりますが、その要素に係る諸事情を含めて総合的に評価した上で、論理付けができるか否かを判断するとしております。

9ページにまいりまして、そうしますと審査基準では、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点に関しまして、主引用発明に副引用発明を適用する等して論理付けができると判断した場合に、「引用発明と比較した有利な効果」を含む進歩性が肯定される方向に働く要素に係る諸事情を含めて総合的に評価した上で論理付けができるか否かを判断することとしておりますが、この場合、本件発明の効果は、主引用発明に副引用発明を適用する等して論理付けができるとされた構成、すなわち、最高裁判決のいう「本件発明の構成」が奏するものと比較されますので、このことから、現行の審査基準の運用は、最高裁判決に整合するものであると特許庁では考えているところでございます。

このように整合的であると考えられるものではございますが、一方で、本判決は、審査基準で示された基本的な考え方を理解する上で有用なものでございますので、参考情報として審査ハンドブックに掲載してはどうかと考えております。

審査ハンドブックの説明のポイントでございますが、最高裁判決に即して行うことを示すものいたしますけれども、具体的な案を10ページに示しております。

まず判旨を摘記した上で、下半分にある説明としまして、先ほど申しましたとおり、効果については引用発明に他の引用発明を適用する等により論理付けができるとされた構成、最高裁判決のいう本件各発明の構成でございますが、これが奏するものとして、当業者が予測することができなかつたものか否か、当該構成から当業者が予測することができた範

囲の効果を超える顕著なものであるか否かの観点から十分に検討することが必要であるということを、第2段落に記載しております。

また、一方で最高裁判決では、「本件化合物と同等の効果をもつ本件他の各化合物が存在することが優先日当時知られていたということのみ」から「本件各発明の効果は予測できない顕著なものであることを否定」すべきではないということも述べられていたということから、請求項に係る発明と同等の効果をもつ化合物等が知られていたということのみで、「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」ではないと判断するのは適切ではないということも、第3段落に記載してございます。

基本的な御説明は以上でございますが、参考情報として、諸外国におきましても、進歩性の判断において効果も考慮することとされておりまして、本件のファミリー出願も、米国、欧州等で効果について認められるなどして特許されているところでございます。

資料1に基づく説明は以上になります。

○清水座長 それでは、本議題について御意見、御質問があればお願いしたいと思います。私と西井委員は初参加ということで非常に緊張しておりますので、従前からいらっしゃる皆様のほうでぜひ活発な御意見を賜ればと思います。よろしくお願いいたします。

どうぞ。

○前田委員 前田です。御説明ありがとうございました。お示しいただいている原案に対して特段異論はないのですけれども、私としてこの最高裁判決について考えていることを述べさせていただきます。

最高裁判決は、進歩性の判断方法について一般的な考え方を示していると言えまして、その意味では大変重要であると思っております。ただ、進歩性の論点というのは数多くあると思うのですけれども、本判決が判断した事項というのは限定的だと思います。本判決は、進歩性判断に参酌できるのは有利な効果全般ではなくて、予測できない顕著な効果であるということを前提として、何と比較して予測できない顕著なものであるかどうかを判断するの点かという点を判断したものだと思います。その点は大変重要なものだと思っておりますので、ここで取り上げる価値は十分にあるものと理解しております。

ただ、進歩性のほかの論点として、例えば理論的な話として二次的考慮説と独立要件説の対立とか、効果に関して言えば効果を明細書に記載する必要があるとか、そういった論点がいろいろありますけれども、そういった点については判決は一切判断していないということなので、判断していない点については、一切触れないということによろしいのだ

ろうと思っております。

何と比較するかという比較対象の点ですけれども、現行の審査基準の記載については若干あいまいな部分がありまして、予測できない顕著な効果が進歩性に有利に参酌されるということははっきりと書いてあると思うのですけれども、何と比較して予測できない顕著なものかどうかを判断するというは、そこまで明確には書いてないのかなと思っております。ただ、そういったところを踏まえて審査ハンドブックで明確化するという対応はよろしいのだろうと思っております。特に最高裁判決は、技術水準比較説をかなり明確に否定しておりまして、技術水準に同種の発明が同程度の効果を奏するものとしてあるからということだけで、予測できない顕著なものであることを否定するというはしておりますので、その点を明示するという対応は結構なのだろうと思っております。

ただ、最高裁は、本件発明の構成が奏するものとして予測される効果との比較をすべきだと言っていて、引用発明と比較して判断するというは一応禁じていることになるのだろうと思います。ただ、引用発明というのは本件発明と最も構成が近い発明で、それがどういう効果を奏しているのかというのは、本件発明が奏する効果を予測する上で重要な参考資料ということ間違いなく思いますので、その引用発明の効果をどのように参酌すべきかというのは、今後の運用に委ねられている部分が大きいと思っております。ですので、その点についても今後の運用に委ねるという形で、特に今回の件では対応しないということもよろしいのかなと考えております。

私からは以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

どうぞ、濱田委員。

○濱田委員 濱田でございます。今回、最高裁の判決が出たことに伴いまして、有利な効果について点検されたことは非常に評価させていただいており、また感謝しております。どうもありがとうございました。

最高裁判決は、そもそも御庁の審決が支持された形となっておりますので、審査基準と基本的には整合するものだろうと思っておりますけれども、ただ、この審査基準において「引用発明と比較した有利な効果」という文言のままということでございますので、今の御説明を聞きますと、御説明のとおりだということはよく理解できるころではあります。場合によっては、7ページに記載される主引用発明比較説を採用したと誤解されることもあり得ると思っております。その点に関して内外を含めて周知していただければと思

っております。

それから、最高裁判決は医薬の用途発明に関するものと承知しておりますが、今回は分野に限らず一般的な記載として、どの分野でも該当するという書き方になっております。これについては、審査基準は従前どおりの考え方で、技術分野によっておのずと有利な効果の軽重が変わってくるということで、今回の点検も全分野について当てはまるものと考えてよろしいかどうかについてお聞きしたいと思います。よろしく願いいたします。

○清水座長 それでは、事務局にお願いいたします。

○小宮審査基準室長 御指摘、御意見ありがとうございます。まず1点目ですが、こういった形で判決の趣旨を明確にしていくかというときに、確かに審査基準で明確化することは一案として考えられるところであるかと思えます。一方で、大元の規範である審査基準を改訂しますと、審査に影響を与える可能性があることも非常に懸念される場所ですので、ここは慎重に行うべきではないかと考えております。ですので、今回提示しましたように、審査ハンドブックに説明を追加することで基準の意味、内容を明確にできると思えますので、その点も御理解いただいているところかと思えますが、そのような対策をとりたいと考えております。

なお、この考え方をより周知していく、浸透していくことに関しては、審査ハンドブックの記載は審査基準にリンクする形で特許庁のホームページに掲載しておりますので、そういった形でつながりがあるのだと、必ずこういったところも参照するのだというところも、より一層の周知を進めてまいりたいと考えているところでございます。

それから2点目ですが、これは射程に関するところもあるかと思えますが、御指摘にもありましたように、今回の判断方法がこういったものに適用されるのかという点については、一般的に適用されると思えます。ただ、その効果について、それが進歩性判断に重要な事情となるのは、本件で争われたような技術分野、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野になるかと思えますが、そういったところは従前と変わらぬ運用でございます。また、ハンドブックでも、特に最後の段落でその点は記載しておりますので、そこで明確に示されていると考えております。

○清水座長 濱田委員、何かございますか。

○濱田委員 ありがとうございます。結構でございます。

それと1つ思い出しました。明細書を書くときには、実際には副引用例まで考えて効果を書かないように思います。おそらく明細書では、自分の想定した主引用例と比較した有

利な効果を比較実験データ等で示すことになるかと思っております。審査官はそれを見て拒絶理由通知を書くこととなりますので、今回の考え方を示した上で、効果をどのように認定したかというところをきちんとお示しいただけるとありがたいと思っております。

以上でございます。

○小宮審査基準室長 そういった判断に係る重要なポイントは、拒絶理由で丁寧に説示するように運用をしっかりとやっていきたいと考えております。

○清水座長 どうぞ、本田委員。

○本田委員 今回の方針といいますか、考え方に関しては、妥当だと思っております。ただ、私の所属している大学の中でいきますと、大学の先生方も、何をもって進歩性を主張できるかみたいなところを最近は少し気にされるようになってきています。そのときに、わかりやすさというところも配慮いただければと思います。単なるハンドブックの中にこの説明が入るだけで、多くの出願人や発明者の方々が理解できるかどうかというところも少し配慮いただければと思います。主引用発明比較説と対象発明比較説というのは割と近い考え方かと思えます。複数の引用発明があれば当然それを組み合わせたときの効果を考えれば、理解はできると思うのですがけれども、比較的わかりにくさみたいなものがあるのではないかと思いますので、多くの出願人の方々であるとか発明者が理解できるように何か工夫をしていただけるとありがたいと思います。よろしく願いいたします。

○清水座長 どうぞ。

○小宮審査基準室長 御意見ありがとうございます。こういった審査基準やハンドブック、さらに審査の運用をわかりやすく伝えることも私たちの責務と考えておりますので、今回のハンドブックの改訂で終わりではなく、これをいかにわかりやすく伝えていくかという工夫も考えてまいりたいと思います。

○清水座長 前川委員。

○前川委員 前川でございます。審査基準の見直し、まことにありがとうございます。このような見直しを重ねて、よくわかる、すばらしい審査基準にどんどんなっていくのだろうと期待しております。

先ほどの濱田先生の御質問とも少し関連するのですが、今回の特別な効果を奏するという事例は、先ほど小宮室長からもお話がありましたように、物の構造に基づく化合物であるからこそ、これまで想定できなかったような著しい、誰もが思いつかないような効果が起きる場合もあるということで、納得できるころではあります。薬学や化学の分野で同

じ構造を持つものが別の効果を出してきた事例として、非常にわかりやすい筋道の通った説明であると。

しかし、私が所属する電機メーカーでの発明プロセスを考えますと、何か目的があって、効果のある程度予想して開発を行い、それを特許出願するという筋道がほとんどです。一方で、医学、薬学分野ではドラッグ・リポジショニングというアプローチも非常に盛んで、権利を取った同じ化合物で違う効果が出現することも多いと聞きます。コロナワクチンのレムデシベルやアビガンもそういう中から生まれてきたものだと理解しております。

回りくどい言い方になりました。審査基準では化合物云々という最高裁判例を引用した説明をされていますが、電気・機械系の発明や制御系の発明においても、わかりやすく、特別な効果が認められる場合はこんな例なんだよという審査基準の事例にさせていただければ、さらに理解が深まるのではないかと思料した次第です。

確かに医学、薬学の世界では、ある化合物が予測できない顕著な別の効果をもつというバックボーンもあるかと思いますが、制御系や電気・機械系の技術だったらどうなんだろうとか、新たな効果がどうやって出てくるのだろうかということを見ると、この審査基準をかみ砕き、クレームに反映させることはなかなか難しいのではないかと思います。もう少し事例なり説明文を加えていただいたほうが、広く一般的な審査ハンドブックとして有用なのではないかと考えます。

以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

○小宮審査基準室長 御意見ありがとうございます。現行、確かに電機、制御の分野の効果についてどう考えるかというところは記載しておりません。ただ、これまでの実務を通して考えたときに、それらの効果がどの程度予測可能であるか、というところが関わってくるかと思えます。実務の積み重ねにより、現状そういう効果について非常に重要な事情になるのは構成から予測が困難な分野であろう、ということで、その部分を特に記しているところかと思えます。

電機、情報系、制御系の審査官とも話をしてみますと、そのような分野では有利な効果が認められるケースは想定しにくいとのことです。今後、もし新たな技術が開発されることによって、そういったところも考えるべきであろうという議論が出た場合は考えていきたいと思いますが、現状はこのような形がこれまでの実務に即して妥当ではないかと考えております。

○清水座長 よろしいですか。

○前川委員 結構でございます。ありがとうございます。

○清水座長 オンライン上で奥村委員が御発言を求めておられますので、お願いします。

○奥村委員 ありがとうございます。皆さん、遠隔から失礼します。この事例は医薬関係の話なので、一応業界の者としての意見を申し上げたほうがいいかなと思ひまして、発言させていただきます。

ちなみに本日の案件を事前説明いただいてから、私がリーチできるこの産業界の人間の何人かに、ほんの少しですが本判決について聞いてみました。正直に申し上げますと、業界ではほとんど議論になっていないということです。恐らくこういう最高裁の考え方が、業界での例えば知財特許の何かプラクティスを変えるものなのか。それはそんなことは全然ないということです。ここからだけ私の感想なんですけど、そういう人たちの話を聞いてみると、今回の最高裁の判決もそうなのかなと理解しますし、恐らく知財高裁の判決が維持されても業界の者は、あそうなんだなというレベル感で理解しているのではないかと思います。

学者の先生方は、二次的考慮説なのか独立要件説寄りなのかということで、随分皆さん難しい議論をしておられて、おもしろい判決なんだと改めて私も理解したところであります。現実には我々は、特に薬をつくる側ですね。これが例えば後発医薬品側のポジションだと別になるのかもしれませんが、新しい薬をつくる側の人間としては、新しい発明を権利化していただける方向に動いているのは望ましいと考えます。例えば今回のプロセスを見ていると顕著な効果を示すための試験データを割といつでも証拠として出せるんだなというところ、これは進歩性の判断の基準の審査とは別なんですけれども、そういったところで業界としては望ましいのかなと考えております。

また、濱田先生や前川部長の言っておられた懸念と同じことを私も気にしておりまして、この判断はそういう意味で製薬業界からすると、これでいいかなという納得感はあるのですが、では、ほかの業界で同じようなことになる困るのではないかというところは、よく特許庁のほうでプラクティクスを注視、注目してウォッチングしていただければというお願いでございます。

もう1点、審査基準の話とは別で申しわけないのですが、本日の課題と離れてしましますが、先ほど言いました証拠資料を割と後でも出せるというところとも関係してくるのかもしれませんが、何分本件はすごくプロセスは長くかかっています。これはなるだけそう

ならないようにしていただきたいと考えておりました、長く行ったり来たりしないようにするために、今回の審査基準をちょっと修正といいますか、趣旨は変えてないと思うのですが、こうならないような庁内のプロセスをするということで修正とか事例の追加をされていると私は理解しましたので、今回の修正の方向性については特に異論があるわけではございません。ありがとうございます。

以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

浅見委員どうぞ。

○浅見委員 ありがとうございます。最高裁判決を審査ハンドブックに適切に反映していただけてよかったと思います。基本的にはこの方向に賛成です。

今の議論を聞いていて、若干わかりにくいのが、例えば審査基準の9ページですと、「引用発明と比較した有利な効果」と書かれています。私は審査官をしていましたので、引用発明といったときは、主引用発明があつて副引用発明があつて、それを組み合わせて考えられるものの効果から見て、有利な効果であろうと思っていたわけですが、この基準だけを見ますと、引用発明というのが、主引用発明だけのことなのか、主引用発明プラス副引用発明のことなのか、若干わかりにくいと感じたところです。

資料の7ページですと、一番上に主引用発明比較説とありまして、調査官解説には、かつてそういう考え方もあったということで、今は採用されていないという書き方をされています。対象発明比較説であることを明確にしていればというところです。

一般的な希望をこの機会に申し上げますと、平成27年に審査基準の全面改訂がされましたが、審査基準と審査ハンドブックを分けて、審査ハンドブックに多数の審判決を掲載していただいています。ただ、その後あまりアップデートがされていないように思いますので、効果に関する他の分野の判決を追加して、よりわかりやすくしていただければと思います。

以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

○小宮審査基準室長 ありがとうございます。1点目の点でございますが、確かにわかりにくいという御意見もあろうかと思いますが、審査基準の前後の書きぶりを見ますと、効果のところについては「引用発明」と書いているのみで、主引用発明や副引用発明とは書いていないわけです。ほかのところには「主」、「副」という書き分けをしておりますので、

そういった意味で、まず書き分けが意図されているものであることは言えるかと思えます。

そして、本願発明、審査に係る発明が幾つの引用発明をもとにどういった論理付けで導かれているのか、というケースの中には、1つの引用発明に対して新たな効果を奏しないような設計変更がされて本願発明の構成に到達できるようなものもあろうかと思えます。そういった場合に対比される引用発明としては、ただ一つのものとなってきますので、そういったものも含まれるであろうと考えたときに、あまり明確に主引用発明や副引用発明ということを書き込んでしまうのも、果たしてどうなのか、というところもあります。そういったところを全部網羅的に含むような意味で、このところは「引用発明」と書いていると理解しています。

それから、2点目に御指摘いただきましたハンドブックの裁判例等の蓄積でございますが、毎年、あるいは半期程度のめどで、新しい判決でふさわしいものについてアップデートする作業をしております。ただ、半期というスパンですと1つとか2つという程度の数になりますので、見比べたときに大きく変わったという印象はないのかもしれませんが、一応そういう作業はしているというところは補足させていただきたいと思えます。

以上です。

○清水座長 浅見委員、何かあれば。

○浅見委員 ありがとうございます。前半の点ですけれども、御説明を伺って、書き分けるのが難しいというのもよくわかりました。審査基準自体を修正するのは、作業も大変かと思えます。できれば、主引用発明と副引用発明を組み合わせたものから効果を判断するというのを、わかりやすく説明をして、審査官に周知していただければと思えます。

以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

1点お伺いしますが、主引用発明だけと比較する審査というのは、現行で行われていることはあるのでしょうか。

○小宮審査基準室長 基本的には発明の構成に至る論理付けができるものを考えるわけですが、論理付けにあたって、幾つの引用例を使っているかというところによるかと思えます。結果として1つである場合もあり得ると思えます。

○清水座長 そうすると、その考えを主引用発明比較説と呼ぶかどうかはともかくとして、どこか相違点があれば必ず少しは構成が違うわけであり、その部分が設計事項にしる何にしる、必ずそういう部分も含めて検討しており、主引用発明のみとは比較していないと考

えていいわけでしょうか。

○小宮審査基準室長 その切り分けはあいまいなところもあろうかと思いますが。主引用発明というのは必ず論理付けを考える際に、1つ本願発明と近いものとして設定されますので、こういったものは必ずあるかと思います。ただ、そのときの相違点をどう埋め合わせるかというときに、ほかの引用発明と認められるものを持ってくる場合もありますし、相違点が小さいものであれば、設計変更という形で対応する場合があります。また、その設計変更についても、それによって新たに効果が若干加わる場合もあれば、新たな効果が付加されないような設計変更などもあり得るかと思います。

いろいろなケースがありますが、最終的にでき上がった対象発明の構成と比較するという点では共通しておりますので、考え方としては対象発明比較説をとって考えていけばよいかなと思います。その中には若干主引用発明比較説との境界があいまいなものもあろうかと思いますが、ただ、考え方としては、主引用発明の奏する効果のみと比較するという考え方をとるのではなくて、対象発明と比較するのだという基本原則をとっておけばよいのかなと考えております。

○清水座長 ありがとうございます。そういう御説明を聞くと非常にわかりやすいといえますね。

西井先生どうぞ。

○西井委員 今回この委員に初めて加えていただくことになり、最高裁判決を頭に入れて審査基準を読み直したときに、やはり戸惑うところがありました。審査基準では、「引用発明と比較した有利な効果が」とか、「技術水準から予測される範囲を超えた」というような表現が結構目立つように感じまして、審査基準の表現を変えない場合には、最高裁判決との整合性についての、一見してのわかりにくさというものがあるのではないかというのは実感として思ったところです。

今回、事務局からお話をお伺いして、また今日皆様の議論をお伺いして、事務局のご説明に納得しましたが、皆様がおっしゃいました通り、ハンドブックにおいて目立つ形で、有利な効果の判断を最高裁の対象発明比較説に即して行うということを明記することが、とても重要だと思います。そして、判例学説の対立点ではあるものの今回の最高裁判決では特に判断されなかった、有利な効果の理論的な位置づけについては、審査基準及びハンドブックともに中立的であるということも、理解しました。ありがとうございました。

○清水座長 ありがとうございます。

オンラインで参加していただいている二瀬委員、横山委員、何か御発言ございますか。

○二瀬委員 ありがとうございます。委員の皆さんの御意見を拝聴しまして、大変参考になりました。私は法律の専門家ではないので、特にお薬のお話になると内容がよくわからないのですが、ただ、私もいろいろ発明を行ってきました立場から、研究成果には必ず論理付けがしてあって、従来との相違点について綿密に調べて出願するように心がけています。進歩性は新規性と異なり突然生まれるものではありません。そういう点で論理付けと進歩性をちゃんと結びつけて御判断していただけるのは、大変ありがたいと思います。

以上でございます。

○清水座長 ありがとうございます。

では、横山委員どうぞ。

○横山委員 ありがとうございます。ヤマハの横山です。本件に関しては特にコメント等はありません。賛成でございます。ただ、他の委員からお話があったと思いますけれども、審査ハンドブックの拡充については、いろいろ御検討いただくとユーザーとしても大変助かるところでございますので、ぜひよろしくお願ひしたいと思っております。

以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

それでは、ほかに御意見、御質問がないようでしたら、本議題についてはこの程度とさせていただきますと思います。

3. 審査基準等の修正について

○清水座長 それでは、2つ目の議題の説明に移ります。事務局から説明をお願いいたします。

○小宮審査基準室長 では、2つ目の議題につきまして、資料2「審査基準等の修正について」を用いて説明いたします。1ページに記載した3つの事項について御報告するものでございます。

1つ目は、申請手続等のデジタル化に関する修正についてです。3ページをごらんください。ことしの7月に開催された産業構造審議会第13回知的財産分科会におきまして、経済のデジタル化、テレワーク化への対応として、申請手続等のデジタル化（紙・押印の原

則廃止)による利用者の利便性向上を目指すとされました。また、さらには報道等で御案内のとおり、政府全体としてもデジタル化の推進が掲げられていることなどを受けまして、審査基準等における押印に関する運用についての点検をしまいいりました。

具体的には資料の中ほどの左側に挙げましたように、発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書とか、実験成績証明書に押印を求める運用を行ってきたところですが、今般政府全体の方針に従いまして、これらの押印に関する運用についても、原則廃止することにしたいと考えているところでございます。現在そちらの改訂作業について準備を進めているところですが、押印を不要とするような見直しをすることに関しては、ほかの手続も含めまして、近日中にパブリックコメントができるように準備を進めているところでございます。

なお、今回の対象につきましては、出願人側に押印を求める手続でございます。審査官による通知などにも審査官が押印するというものがございまして、これも※印に書きましたように、原則廃止する方向で検討を進めているところでございます。

2つ目の報告事項は、出願人との意思疎通に関する修正についてでございます。5ページをごらんください。行政手続のデジタル化が求められていること、あるいは社会全体としてテレワークが浸透する中で、電子メールの活用等、コミュニケーションの充実化が課題となっていることを受けまして、今年の10月15日に、「面接ガイドライン【特許審査編】」を改訂しまして、意思疎通の手段として、資料の送受信に電子メールを使用することを明確化しております。

審査基準にも、これと対応する形で、出願人との意思疎通に触れた箇所がありますけれども、こちらも改訂した「面接ガイドライン」に従いまして、意思疎通の手段として、電子メールを使用することを明確化することとしたいと考えております。

具体的には6ページに修正案を示しておりますが、現行、「電話又はファクシミリ」とある部分を、「電話・電子メール等」とすることを考えています。ただ、一方で出願人側対応者の中には、引き続きファクシミリを使いたいという方もいらっしゃるかと思います。電子メール等の「等」にはファクシミリを含むことを意図しておりますが、※印のところにも、希望に応じてファクシミリによる連絡を行えるということも付記してございます。

3つ目の報告事項は、「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がなされた場合の審査の流れの図に関する修正についてでございます。

8ページをごらんください。「最後の拒絶理由通知」に対する応答として補正がなされた

場合の審査の流れというフローチャートが審査基準には載っております。8ページの右側の図になっておりますが、この図の左の赤枠で囲った部分は、「最後の拒絶理由通知」に対して、特許請求の範囲に補正がされたものの、独立特許要件を満たすと判断されまして、補正を却下しなくなった場合です。このとき独立特許要件以外の要件について、拒絶理由があるかが判断されまして、あれば拒絶理由、なければ特許査定というルートが描かれている図になっております。つまり拒絶査定に行くルートは、この図の中にはないわけです。

しかし、審査基準本文の記載は、ページ左側の上に載せておりますが、補正を却下しない場合であって、補正後の出願について、拒絶理由が解消されていない、既に通知されていた拒絶理由が解消されていないと判断した場合には、拒絶査定をすとされておりまして、この点で整合しないものとなっております。

そのため、両者の整合をとるべく図の修正をしたいと考えておりまして、具体的には次のページの赤枠の中の判断ボックスですけれども、「独立特許要件以外の要件についての拒絶理由が解消されたか」というように文言を変えまして、既に通知された拒絶理由が解消されていなければ NO に進んで拒絶査定、解消されていなければ YES に進んで、さらに新たなほかの拒絶理由があれば拒絶理由通知、なければ特許査定というように修正することを考えております。

資料2に基づく説明は以上となります。

○清水座長 どうもありがとうございました。

それでは2番目の議題について御意見、御質問があればお願いいたします。

濱田委員。

○濱田委員 今回、押印の廃止等を認めていただきまして、ありがとうございました。非常に助かります。今回は審査基準の改訂に関するワーキングですので、この2点しか恐らくできないというのは重々承知しておりますけれども、引き続き、書面による庁への提出物や書面による郵送物を電子化していただいたり、適宜押印を廃止していただいたり、あるいは原本の提出をコピーでもいいというような運用にいただいたり、順次で結構ですが、特許庁さんとしてそういった方向でいろいろやっていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくをお願いいたします。

もう1つ、2番目の電子メールでのやりとりも認めていただきまして、これも大変助かります。こちらも在宅が多くなっておりますので、こういうふうにしていただくと大変助

かります。実際どうやって送るのかというところで、私どもは恐らく意見書とか補正書といったものを、パスワード付きの ZIP ファイルを送るのが一般的ではないかと思っていたのですけれども、つい先日、平井デジタル相が、霞が関ではパスワード付きの ZIP ファイルは廃止する方針と言われまして、この辺について今でなくても結構ですが、どのようにお考えかというのをお聞かせいただければと思っております。

以上でございます。

○清水座長 ありがとうございます。

○小宮審査基準室長 御意見ありがとうございます。1点目の書面、紙書類の廃止という点につきましても、今回の議題外という形になりますが、特許庁全体、政府全体としてということでもありますが、書面は真に必要なものを除いては原則廃止するような方向で検討を進めているところでございます。ただ、そのシステム化にはある程度時間がかかることは御承知かと思しますので、そういった時間はいただきつつ進めてまいりたいと考えているところでございます。

2点目の電子メールの ZIP ファイルの廃止でございますが、私どもも最近聞いたばかりでございますので、そちらの対応もしかるべきところで進めてまいることになるかと考えております。

○濱田委員 必要に応じて対応をご連絡いただくということによろしいでしょうか。あるいは出願人側の責任でということになるのでしょうか。

○野仲調整課長 小宮室長から話がありましたとおり、我々これから検討するところでありましてけれども、庁内での考え方の整理ができれば、出願人の皆様にこういう考え方でやっていただきたいという庁の方針はお示しすることになると思っております。

○濱田委員 ありがとうございます。

○清水座長 浅見委員どうぞ。

○浅見委員 時代に即して迅速に対応していただき、ありがとうございます。基本的に賛成いたします。

実務的で細かいことですが、2点目の電子メールの使用について、審査官の個人アドレスではなく、別のアドレスを使うということでしょうか。埋もれることがないようにというところが1つと、補正案が送られたときに、その補正案を必ず対応記録なり面接記録に添付することを周知徹底していただきたいというところが要望でございます。

以上です。

○野仲調整課長 今御質問いただいたメールのアドレスですけれども、これについては審査官の個人メールアドレスではなくて、各審査室の持っている組織メールアドレスを用いさせていただきますので、埋もれてしまうようなことはありません。個々の審査官ももちろん見られますけれども、埋もれないように各審査室の担当がしっかり確認して、必要があれば担当審査官に連絡するという形となります。また、添付いただいた補正案等はしっかり対応記録に透明性をもって記録するということは間違いなくやっております。

○清水座長 本田委員どうぞ。

○本田委員 まず申請書類等のデジタル化に関して、方針を早期に出していただいております。この30条といいますか、新規性喪失の例外の証明書の押印、捺印の廃止に関しては、実は別の委員会でもお願い申し上げておまして、すぐに対応していただいております。この審査基準のワーキンググループの範疇を超えているのかもしれないのですが、そちらでは30条自身も見直してほしいということも申し上げておりますので、庁内で検討いただければと思っております。

あとデジタル化という点では、大学ですと意外と譲渡書も多く取り扱うことがあり、このワーキンググループの範疇外だと思うのですが、米国等ではPDFでサインを交わすことも許容されているので、そういう点も迅速に検討いただければと思っておりますので、どうぞよろしく願いいたします。

○清水座長 ありがとうございます。

○小宮審査基準室長 ありがとうございます。御指摘いただいた中で30条自身、そもそも制度としてどうなのかというところの御意見かと思っておりますけれども、このワーキンググループはそういう場ではないというところはあるつつも、しかるべき場所では議論をしていきたいと思っております。他方で30条のところでは出願人、発明者の方に一番御負担となっているのが、押印をした紙を出していただくところですので、まず迅速にできるところを見直していく、やめていくということで、どの程度効果があるのかということも私どもに教えていただきつつ、制度の検討等も考えていきたいと思っております。

○清水座長 前川委員。

○前川委員 前川でございます。2つ目の意思疎通に係る修正事項についてコメントさせていただきます。浅見先生の話にもつながるかと思いますが、これまで私どもが意思疎通を図ろうと思って、審査官に連絡をとろうとする場合は電話かファックスということで、すでに電子メールもある程度普及していたのですけれども、審査官からはファックスじゃない

とだめですよという御回答をいただくことが多うございました。

5ページの現行審査基準の1. 概要を見ていただきますと、面接や電話又はファクシミリによる連絡等ということで、本来はある程度の広がりをもって御対応いただけることを期待していました。修正案でも電子メール等と書かれていますが、今回はある程度の意思疎通手段に広がりがあることを期待しております。というのは、技術はどんどん進歩して、例えばスカイプで面接して、その場で書類を共有して提出する場合も出てくるかと思いません。今後、現時点では想定できないような意思疎通の手段も出てくるかと思いません。

これまでは、ファクシミリじゃないとだめよと突っ返されたようなこともありましたので、技術の進みぐあいを反映いただいた上で柔軟に御対応いただければ有り難いです。ただ、審査基準に文言として具体的な手段を書いてしまうと、それじゃないとだめですよみたいになりがちなところもあるかと思いません。日進月歩で技術が進んでおりますので、セキュリティ確保の観点も加えながら御検討いただければと思います。

以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

○小宮審査基準室長 ありがとうございます。いろいろな技術の進歩に柔軟にという御意見でございまして、そちらのほうは私も真摯に受けとめております。例えば面接については、対面とかテレビ会議システムだけだったものを、今般はスカイプも可能にしているところがございます。

それから、資料の提出の形もファクシミリというのが基本であったところ、それに限っていたようなところでありましたけれども、今回、メインとしては電子メールをお使いください、というところを積極的に示したところがございます。

審査基準ですと、上位の概念といいますか、大ざっぱなところだけでございますが、これとは別に先ほどもお話ししたような面接ガイドラインに面接の考え方の詳細が記載されておりますので、そういったところできっちりと示していくことを考えております。

○清水座長 オンラインで参加の横山委員どうぞ。

○横山委員 ありがとうございます。ヤマハの横山です。今回の審査基準等の修正については賛成でございます。今回の審査基準等の修正に直接関係するものではないのですが、押印の廃止やコミュニケーションの充実化など、ユーザーに寄り添った政策に取り組んでいただき、誠にありがとうございます。

コミュニケーションの充実化に関してですが、ユーザーへの周知が足りていないと感じ

ていることがございます。そのため、もっとユーザーにアピールしていただいてもよいのかなと個人的には思っております。今後ともさまざまな課題について、スピード感を持って改善に取り組んでいただけると大変ありがたく存じます。

以上でございます。

○清水座長 ありがとうございます。

オンライン参加のほかの委員の方、もしあればどうぞ。

○奥村委員 奥村ですが、特にコメントはありません。セキュリティに気をつけてお進めください。よろしくお願いします。

○二瀬委員 二瀬でございます。デジタル化のことに關しては、既に企業が随分おやりになっていると思うのですけれども、出張しなくてよくなりますので、大変に便利なんです。時間と経費の無駄遣いがなくなりますので、大変いいことだと思うのですけれども、例えば地方の方が面談を求めたときに、このスカイプを使うことによって時間と経費が節約できるので、発明者にとって大変ありがたいことだと思うのです。あとはセキュリティがどのように守られていくのかということも、これから数が多くなってくると必要になってくるのではないかと思います。それから、いろいろコミュニケーションする際に、例えば何か書類を送ってもリターンがないと、本当に到達したのかどうかわからなくなりますので、一方通行ではなくて、リターンの届きましたよという連絡があると、ありがたいと思います。

以上です。

○清水座長 ありがとうございます。

○小宮審査基準室長 ありがとうございます。まずセキュリティに関してですが、こちらは御紹介ということになります、特許庁でも政府の基準に従いまして、セキュリティ対策は行っているところでございます。また、職員に対しても、定期的に注意喚起とか研修を実施しておりまして、意識向上にも取り組んでおりますので、そういったところを厳正にやっていきたいと考えております。

それから、書類等が届いたことのリターンについてですが、面接ガイドラインでお願いしておりますのは、メールは送りっ放しではなくて、必ず電話等で御連絡をくださいというようになっております。そういった形で御協力いただく中で、書類の放置という事態が生じないようにさせていただきたいと考えております。

○二瀬委員 ありがとうございます。

○清水座長 前川委員どうぞ。

○前川委員 前川でございます。セキュリティの話が出ましたので、少し確認させていただきたいと思います。ウェブ面接等でやりとりする際は公開情報をベースにするばかりではなく、例えば早期審査をした場合など、非公開のクレーム等でやりとりさせていただく場合もあります。このように情報がシビアなケースではセキュリティ面でどのような対応をされているのか、お聞きしたいと思います。

○野仲調整課長 ありがとうございます。例えば先ほどスカイプの面接を開始したと申し上げましたけれども、審査官が在宅で行っている場合、スカイプの面接はできますけれども、未公開の案件については取り扱いを禁止しておりまして、未公開のものについては、より注意をして、セキュリティを保てるように運用を定めております。

○清水座長 ほかになれば、2つほど教えていただきたいのですが、電子メールのやりとりは時間が非常に不規則になると思うのですが、それは庁側も一定のガイドラインの中で応答できる時間を設定される御予定なののでしょうか。もう1点は判この問題ですが、これは新規性喪失の例外以外でも御検討になっていると思うのですが、その辺を教えてください。

○野仲調整課長 ありがとうございます。電子メールについて、いつの時間に送ってくださいというのはないと思います。最近、「受付時間外」として再送信を求める在外公館からの自動返信メールが話題になったことがありましたが、当然そのようなことはなく、いつの時間で送っていただいても結構でございますが、こちらが応答できる時間というのは、業務時間との関係で制約がある点をご理解いただければと思います。それ以外のもののデジタル化等については、庁全体で至急取り組む課題としておりますので、しっかりやっていきたいと思っております。詳細については、また決まり次第オープンにしていけると思っております。

○小宮審査基準室長 2点目でございますが、3ページに例として挙げているもののほかにも数多くございます。横の広がりとしては、新規性喪失の例外規定の適用を受けるための証明書というのは、特許のみならず意匠もございます。それから、こういったものは審査基準に書いてあるだけではなくて、いろいろな手引き、ガイドライン、Q&Aにも載っております。そういったものを全部まとめて今回対応したいと考えております。

それから、ここに挙げたものは特段法令に規定がなくて、基準等に規定がされているものですが、そのほか法令など、これは主に省令に規定されて、押印すべしということが規

定されているものがありますが、こういった手続は数多くございまして、今回はそういったものを漏れなく見直していくことを検討しているところでございます。

○清水座長 ありがとうございます。

その2点目ですが、個別に一つずつ変えていくと埋没しかねないので、折角たくさん検討されているのであれば、幾つかまとめて特許庁としてはこのぐらい実施したとオープンにされ、時代に即してこのぐらい多くを廃止しましたと発信されたらいいのではないかと思った次第です。

○小宮審査基準室長 先ほど押印を廃止することに関するパブリックコメントを近日行うように作業を進めていると申し上げましたけれども、そこには対象のものを全て載せる形で行うということでございます。そこで特許庁が対象とするものはこれだけある、ということとは御認識いただけるかと思っております。

○清水座長 ありがとうございます。

ほかに御意見、御質問ありますか。特に図の変更のところは全く皆さんお触れになっていませんでしたが、特に問題がないということでよろしいでしょうか。

それでは、この程度にさせていただきます。

最後に今後のスケジュールにつきまして、事務局からお願いいたします。

○小宮審査基準室長 本日は御審議をいただきありがとうございます。

まず、1つ目の議題であります「進歩性判断における有利な効果に関する審査基準の点検について」につきましては、先ほど御了承いただきましたとおり、審査ハンドブックの改訂の手続を速やかに進めさせていただきたいと思っております。それから、2つ目の議題であります「審査基準等の修正について」につきましても、速やかに審査基準等の改訂の手続を進めさせていただきます。

事務局からは以上です。

○清水座長 それでは、以上をもちまして第15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す。

4. 閉 会