

令和7年11月17日（月）

於・特許庁庁舎16階特別会議室＋Teams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18回審査基準専門委員会
ワーキンググループ速記録

特 許 庁

1. 開	会	1
2. 審査基準に関する最近の取組について	2	
3. 審査基準の改訂を予定している事項について	7	
4. 「除くクレーム」とする補正の考え方について	12	
5. 閉	会	38

開 会

○大鷹座長 皆さん、おはようございます。ただいまより、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会第18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、誠にありがとうございます。

最初に、本日のワーキンググループ開催に当たり事務局から議事運営の説明をお願いいたします。

○星野審査基準室長 まず、御発言に際しましてのお願いがございます。会議室にて御参加の委員の皆様はまず挙手をいただきまして、指名されましたらマイクのスイッチを入れて、御自身のお名前をおっしゃっていただいた後に御発言をお願いいたします。またオンラインにて御参加の委員の皆様はTeamsの挙手ボタンを押していただいて、指名されましたらマイクをオンにして、御自身のお名前をおっしゃっていただいた後に御発言をお願いいたします。

続きまして、資料につきましてはタブレットにて御確認いただきたいと思います。タブレットの操作等、御不明な点がございましたら会議の途中でも構いませんので挙手いただければ、担当者が席までお伺いして御説明させていただきます。またオンラインにて御参加の皆様は、何かトラブルがございましたらチャット欄に記載いただければ、担当のほうから対応させていただきたいと思います。

以上でございます。

○大鷹座長 それでは、委員構成及び出席状況等につきまして事務局より御説明をお願いします。

○星野審査基準室長 まず、今回御就任いただきました委員の皆様を五十音順に御紹介させていただきます。お1人目は、花王株式会社知的財産部上席主任研究員 弁理士の谷島隆士委員。

○谷島委員 今日は一日、どうぞよろしくお願いいたします。花王の谷島です。

○星野審査基準室長 続きまして、大阪工業大学知的財産学部准教授の吉田悦子委員。

○吉田委員 おはようございます。大阪工業大学の吉田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○星野審査基準室長 ありがとうございます。

本ワーキンググループの委員構成は、お手元の委員名簿の記載のとおり13名の委員で構成されております。本日は河野委員、山田委員のお2人がオンラインで御出席されておりますので、前川委員を除く12名の委員に御出席いただいております。

以上でございます。

○大鷹座長 それでは、議事に先立ち、特許庁を代表して安田特許技監から一言御挨拶をお願いいたします。

○安田特許技監 おはようございます。特許庁の安田でございます。

本日は大鷹座長をはじめ御出席賜りました委員の皆様におかれましては、御多忙のところ誠にありがとうございます。

令和5年12月に開催した前回の会合では、AI関連技術に関する審査事例の追加について御検討いただきました。委員の皆様から頂戴した御意見を踏まえ、令和6年3月に審査ハンドブックにおいて追加事例を公表し、審査実務に活用するとともに国内外での周知を進めております。改めまして、多くの御助言を賜りましたことに深く感謝申し上げます。

さて今回から数回にわたって開催する会合において審査基準における幾つかの改訂事項について、本ワーキンググループにお諮りしたいと考えております。

特に改訂事項のうち審査実務に関してユーザーの皆様から様々な御意見をいただいております、いわゆる「除くクレーム」とする補正について御意見を賜りたいと思います。本日は事務局からその問題点と対応策案を御説明いたしますので、審査基準の記載内容の点検という観点から御意見をいただければ幸いです。また審査基準に関してお問合せをいただくことがあるほかの論点につきましても、審査基準の改訂の必要性を検討しております。具体的な改訂案を次回以降の会合にて御審議いただく予定ですが、本日はその概要を御紹介いたします。

いずれも専門的かつ実務的な論点となりますけれども、様々な専門分野で御活躍の委員の皆様の忌憚のない御意見を賜りながら、審査基準の一層の明確化に努めていきたいと思っております。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。

○大鷹座長 安田特許技監、ありがとうございました。

審査基準に関する最近の取組について

○大鷹座長 それでは、これから議事に入りたいと思います。議題につきまして事務局よ

り説明をお願いいたします。

○星野審査基準室長 本日は、三つの議題を御用意させていただいております。

一つ目の議題は、「審査基準に関する最近の取組について」になります。前回のワーキンググループの開催からしばらく時間が空きましたので、前回の会合から今回までに行った審査基準に関する取組について御報告させていただきます。

二つ目の議題は、「審査基準の改訂を予定している事項について」になります。今回から数回にわたってワーキンググループの開催を予定しております。そこで審査基準について御議論いただきたい点をまとめたものとなります。追加で審議すべき点などございましたら御教示いただきたく存じます。

三つ目の議題は、「『除くクレーム』とする補正の考え方について」になります。二つめの議題のうち、特に御議論いただきたい点になりますので、本日御用意しております。

それでは、一つ目の議題について、資料1「審査基準に関する最近の取組について」に沿って御説明いたします。この議題では、前回の会合以降、この2年間に実施した審査基準に関する取組について、御報告いたします。

まず、AI関連発明の審査に関する最近の取組について御報告いたします。

2ページ目を御覧ください。前回の会合では、特許請求の範囲にAI技術を含むような、AI関連技術の発明に関する10の追加事例について、委員の皆様に御議論いただきました。改めて御礼申し上げます。頂いた御意見を踏まえ、令和6年3月に審査ハンドブック上に追加事例として公表いたしました。これらの事例については、審査の判断の参考として活用するとともに、国内外の様々な場で周知を進め、日本の審査の予見性向上に取り組んでおります。

続いて、3ページ目を御覧ください。こちらもAIに関係する取組となります。AI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関して、令和5年度、令和6年度にわたり、調査研究を実施いたしました。令和5年度は、AIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方について、御覧のように、公開情報調査やアンケート調査、ヒアリング調査等を行う調査研究を実施いたしました。有識者委員会も開催し、その際には、本ワーキンググループの河野委員にも御参加いただきました。ありがとうございました。

4ページ目を御覧ください。この調査研究では、先ほどの事例集の作成とは異なり、発明にAI技術を含むものではなく、発明をする際にAI技術を用いることによって生じる可能性のある法的・実務的課題などを検討しました。お時間も限られておりますので内容は割

愛させていただきますが、結果概要は御覧のとおりです。当時のAI技術の状況においては、特許法上の保護の在り方を直ちに変更すべき特段の事情は発見されませんでした。

5 ページ目を御覧ください。先ほどの調査研究を深掘りすることを目的に、令和 6 年度も調査研究を行いました。こちらの有識者委員会には、前田委員に加わっていただきました。ありがとうございました。

6 ページ目を御覧ください。調査研究の内容について御興味のある方は、その報告書や要約を特許庁ホームページにて公表しておりますので、先ほどの令和 5 年度の調査と同様、そちらを御参照いただければと思います。この調査では、御覧のとおり、AIを創作に活用した場合の記載要件や、新規性・進歩性の判断について、次のページに移りまして、AIの生成物は、「発明」に該当するか、または、その場合の発明者の考え方も論点となりました。中山一郎先生を委員長とする有識者委員会の検討結果の概要は次のとおりです。

先ほど挙げた問題は、既存の問題がAIの活用によって助長されるケースと、AI特有の問題が生じるケースに分けられます。前者については、従来の問題と本質的に異なるわけではなく、今後、AIの更なる進展により量的な増加が予想され、AIによる審査支援など、審査環境や体制の整備の検討が必要ではないかとされました。また、AI技術の進展など、引き続き動向を注視し、検討を続けていくこととされました。

8 ページ目を御覧ください。AIが関連する特許法上の論点については、現在は、特許制度小委員会において議論を行っている最中です。スライドには、直近の特許制度小委員会の資料の抜粋を掲載しております。これを踏まえ、本ワーキンググループでは、特許制度小委員会の議論を注視しつつ、今後、もし特許制度小委員会の議論を経て、法改正ではなく、審査基準等で対応すべきものとして、本ワーキンググループにおいて議論すべきとされた事項について御議論いただくこととしたいと考えております。

AIに関係する取組は以上です。続きまして、審査基準等に関して、この 2 年の間に特許庁ホームページ等で公表したものについて、御報告いたします。

10 ページ目を御覧ください。令和 6 年 1 月施行の法改正により、それまで電子申請ができなかった優先権証明書を含めて、全ての申請書類について、原則として電子申請が可能となりました。この法改正に伴い、特許法に規定される文言の修正等がありましたので、審査基準において改正条文や文言を引用している箇所について、形式的な修正を行いました。

11 ページ目を御覧ください。令和 6 年 5 月に、特許出願非公開制度が運用を開始しまし

た。これにより、保全指定がされる可能性がある出願や、保全指定中の出願については、特許査定、拒絶査定を行わないこととなりましたので、審査基準における審査の手順の記載において、その旨の追記を行いました。そのほか、経済安全保障推進法の規定による効果について明記しました。

前スライドで紹介した改訂も含め、これらの改訂は、審査基準において新たな判断の指針・運用を定めるものではありませんので、ワーキンググループの委員の皆様には、改訂の際、メールにて事前に改訂内容を御確認いただいております。

続きまして、12ページ目を御覧ください。特許出願に拒絶理由があることについての情報提供を受け付けることにより、迅速・的確な審査に役立てています。この情報提供制度のさらなる活用を図るために、本年2月に、手続の詳細や情報提供内容の書き方などを掲載したユーザー向けマニュアルや、要点集を作成して公表しました。

13ページ目を御覧ください。発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための手続に関しては、日々多くの問合せをいただいております。令和6年8月に、この手続に関する手引きやQ&A集において、「改訂の概要」にございますような、実情に合わせた事例の追加等の改訂を行いました。

14ページ目を御覧ください。特許庁では、審査基準とは別に、審査ハンドブックを公表しております。これは、審査官が審査業務を遂行するに当たって必要となる手続的事項や留意事項をまとめたものです。本年5月に、この記載を全面的に見直し、現在の運用に合っていない古い記載の修正等の改訂を行いました。あわせて、PCTハンドブックについても改訂を行っております。

15ページ目を御覧ください。審査基準は、これまで、特許庁ホームページにおいてPDF形式でのみ公開しておりましたが、閲覧性と検索性の改善のため、本年6月に、HTML版を公開しました。

16ページ目を御覧ください。本年4月に、「『除くクレーム』とする補正について」と題したページを、特許庁ホームページに掲載しました。これは、「除くクレーム」とする補正がなされた場合の進歩性等の考え方について説明し、ユーザーの皆様に向けて留意点を周知するものです。こうした留意点の周知の背景や、内容の詳細については、本日、議題3にて御説明いたします。

御報告は以上となります。これらの取組に関する御質問や、今後進めるべき取組についてなど御意見等がございましたら、お願いいたします。

事務局からは以上になります。

○大鷹座長 ありがとうございました。

それでは、一つ目の「審査基準に関する最近の取組について」の議題につきまして、委員の皆様から御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。挙手いただければ非常にありがたいですが、どなたかございませんか。

それでは、挙手される方がいらっしゃいませんので、先ほど室長のほうから説明がありました二つの調査研究。令和5年度のAIを利活用した創作の特許法上の保護の在り方に関する調査研究、それから令和6年度のAI技術の進展を踏まえた発明の保護の在り方に関する調査研究がありますが、その調査研究に携わられた河野委員、あるいは前田委員のほうから何か御紹介していただければありがたいと思いますが、いかがでしょうか。

○河野委員 では、河野から発言したいと思います。

この審査基準の例です。非常に実務でも参考になっているのですが、この分野は進化が早くて御相談の案件も増えてきていまして、生成AIとか、最近ですとAIエージェントとかです。ますますAIにいろいろさせるというのがどんどん増えてきていまして、既存の書き方ではちょっと対応できないような、そういう動きも出てきていますので、また時期を見まして更新する必要があるのかなと考えております。そのほか特に問題ないと考えております。

○大鷹座長 前田委員、いかがでしょうか。

○前田委員 どうも前田です。発言の機会をいただきまして、ありがとうございます。

こちらの調査研究では生成AIあるいはAI技術の発展に伴って、特許法上の様々な論点について、どういう解釈があり得るかということを検討したと思います。主に論点としては発明者の認定であるとか、発明の該当性、それから新規性・進歩性の判断をどうするのか、また記載要件をどうするかというところで検討いたしました。

解釈論と申し上げましたが、基本的には現行の特許法の枠内でこういった対応があり得るかということを検討しておりまして、様々な新しい問題がありますけれども、解釈論の範疇で適切な対応が図られるだろうという基本的な方向性の中で検討していたものかと思います。

○大鷹座長 ありがとうございました。

それでは、オンライン参加の山田委員も含めまして、ほかに御意見、御質問のある委員の方はございますでしょうか。ほかに御意見、御質問等がないようですので、本議題はこ

こまでとさせていただきます。

審査基準の改訂を予定している事項について

○大鷹座長 それでは、引き続き二つ目の議題に移ります。事務局より説明をお願いいたします。

○星野審査基準室長 それでは、二つ目の議題について、資料2「審査基準の改訂を予定している事項について」に沿って御説明いたします。

この議題では、事務局にて審査基準の改訂の必要性を検討している論点について、その概要を御説明いたします。これらの論点については、順次、数回にわたって開催する会合において、御審議いただきたいと考えております。

1 ページ目を御覧ください。論点は、こちらにございますとおり全部で四つございます。

一つ目は、「除くクレーム」とする補正に対する審査の考え方についてです。こちらは、本日の三つ目の議題において御審議いただきたいと思います。

二つ目から四つ目までは、審査基準や審査ハンドブックなどにおいて、その状況に該当する取扱いが記載されておらず、出願人や弁理士の方などから特許庁にしばしばお問合せをいただく審査に関する論点になります。これらの取扱いについて本ワーキンググループにて御審議いただき、運用を明確にすることによって、審査の予見性の向上を高めることになり、また、審査の効率も向上することが期待できると考えております。本日はその概要のみを御説明しますが、次回以降、より詳細な資料とともに改めて御説明いたします。

2 ページ目を御覧ください。一つ目の論点は、「除くクレーム」とする補正の審査における考え方の論点になります。新規性・進歩性等の拒絶理由が通知された場合に、その解消を目的として、資料の下半分に記載した例のように、請求項に係る発明のうち、一部の事項を除く補正がなされることがあります。この「除くクレーム」とする補正は、従来、化学系の技術分野を中心に用いられてきましたが、昨今、機械系や情報系など、その他の技術分野も含めて、こうした補正が増加しています。

そして、こうした実態について、ユーザーの皆様からは、特許庁との意見交換の場などにおいて、第三者の視点から進歩性がないものまで安易に除くクレームの形で特許になっているのではないか、などの厳しい意見も含め、様々な御意見をいただいています。

そこで、こうした問題に対する解決策の一つとして、「除くクレーム」に関係する審査

基準の記載が明確なものとなっているか、点検することとしたいと思います。詳しくは、本日の三つ目の議題において御説明いたします。

3 ページ目を御覧ください。二つ目の論点は、外国語書面出願の分割の実体的要件の論点になります。分割出願が適法に認められるものであるかの実体的要件は、通常、分割出願が、原出願の当初明細書等に記載された事項の範囲内であるか、と、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であるか、の二つの要件が争点になります。

原出願が外国語書面出願である場合には、前者の当初明細書等に記載された事項の範囲内であるかという判断においては、当初明細書等に該当するのは最初に提出された翻訳文ではなく、原出願の外国語書面の記載の範囲内であるかで判断すると審査基準には記載がございませう。一方、後者の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であるかという、この要件3の判断については、現在、外国語書面出願のための特別な記載はございませう。

原出願の明細書等に誤訳が含まれたまま、補正をすることができない時期に至った場合を考えます。このような場合において、分割出願をして、その分割出願において誤訳を改める必要がでてきたとすると、その訂正により、形式的には、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内でなくなります。そのため、誤訳訂正をすると、この要件3を満たせない場合が生じることになります。

事務局としましては、資料に示しました①のように、分割出願においても、外国語書面を添付して出願した場合に、改めて誤訳訂正書の提出により誤訳を訂正した場合には、要件3違反とはしないことと整理できないかという検討をしており、次回以降の会合にて、そちらについて詳しい説明をさせていただきますので、御審議いただきたいと思います。

4 ページ目を御覧ください。三つ目の論点は、同一出願人による同一の発明の同日出願の取扱いの論点です。同一の発明について同日に複数の出願がなされている場合、一つの発明に複数の権利を認めるべきではないため、最終的には一つの出願のみが特許となるよう特許法第39条が規定されています。ここでは、この状態を「同一同日出願」といいます。

ある審査中の案件が、同一同日出願であるとき、その出願と同一である他の出願が、まだ審査請求されていないときもあります。審査基準では、そのような場合には、当該出願について、まずは、同一同日出願であること以外の特許要件や記載要件に関する審査を進め、他の拒絶理由がなくなった時点で審査を中断し、他の出願に審査請求等がされるまで審査を待つ、としています。

しかし、審査中の案件と他の出願が同一出願人による場合、仮に他の出願が審査請求されていなくても、出願人自身の意思でそれぞれの出願に適切な対応をとることが可能であると考えられます。よって、同一出願人による場合は、審査が請求されていないことに配慮する意義は軽微であるように思われます。

また、同一同日出願は、主に分割出願や、同日に類似の出願を複数行った出願人によって生じることが多くなっています。このことから、同一出願人の場合には、特許法第39条に関する審査のための中断をせず、円滑に審査を進めることで、審査の効率化や第三者の監視負担の軽減などを図りたいと考えております。こちらにつきましても、詳しくは次回以降の会合の際に御審議いただければと存じます。

5 ページ目を御覧ください。四つ目の論点は、会社分割があった場合の特許法第29条の2、いわゆる拡大先願の適用の要件の論点になります。拡大先願の拒絶理由は、先願の出願人が、本願の出願時において、本願の出願人と同一である場合にはその適用がない、すなわち、本願の出願人と同一の場合には拡大先願の拒絶理由とはならないという規定となっています。

ここで、拡大先願の審査において、先願の出願人に会社分割があり、先願の特許を受ける権利を会社分割に伴って移転する場合には、その権利の移転が、会社分割時点か、あるいは、特許庁に名義変更届を提出した時点か、いずれかの時点と考えて出願人同一の要件を判断するかによって、結論が異なる場合があります。しかしながら、審査基準等にはその点明記されていません。

一方、特許庁の名義変更の手続においては、会社分割は、相続、合併と同様、一般承継として運用しています。すなわち、特許庁への届け出がなくとも承継の効力が生じ、事後に特許庁に届け出る形となります。

そこで、拡大先願の判断においても、出願人の名義変更届を提出した時点ではなく、会社分割があったときから承継の効力が生じるものとして、本願の出願時における出願人同一の要件を判断することとしたいと考えております。こちら、詳しくは次回以降の会合の際に御説明いたします。

事務局からは以上の4点について、審査基準の改訂について御審議いただきたく存じます。この議題では、これら四つの論点のほかにも審査基準の改訂を検討すべき事項などがございましたら御意見をいただければ幸いです。

事務局からは以上でございます。

○大鷹座長 ありがとうございました。

それでは、本議題につきまして委員の皆様から御意見、御質問がございましたらお願いいたします。どなたかございませんか。本田委員、お願いいたします。

○本田委員 詳しくは次回以降というお話でもあるのですけれども、恐らく本日、私最終の参加になりますので、ぜひ次回以降で御検討いただきたいと思っております、発言させていただきたいと思います。

今回の資料の5ページの中の29条の2の適用の要件。これは昨今のM&Aとかカーブアウトであったりということを踏まえた御説明であったり、そこを明確にするような発信をされるというお話かと存じます。

あともう一点、29条の2に関して御検討いただきたいのは産学連携などの、オープンイノベーション推進のトレンドがあるかと思うのですけれども、その中で大学の出願を見ていると、単独で大学で出願して、その後共同研究が推進されて、次に共同研究の成果として企業との共同出願が出てくるというケースがございます。意外と29条の2をケアする場面も出てきておりまして、その辺りのところはオープンイノベーションを踏まえた基準への改訂が必要になっていると思います。オープンイノベーションに即したような29条の2の審査基準の御検討、もしかしたら法改正でいくのか、審査基準、出願人同一の解釈論でいくのかというのはあろうかと思うのですけれども、そういう御検討も含めて、次回以降で御検討いただけますとありがたく存じます。よろしくをお願いいたします。

○大鷹座長 今の点に関連しまして事務局にも伺いますが、ほかの委員の皆様からも何か関連する御意見、御質問等ございますか。29条の2の関係で大学発の発明、スタートアップ等になりますと最初は大学から出しておいて、それから企業等と結びついて後で共同で出願する。そういう場合に29条の2の適用があるのか、ないのかによって影響がかなり大きいかと思いますので、そういう趣旨の御意見と伺いましたが、よろしいでしょうか。

○本田委員 (うなずく)

○大鷹座長 それでは、この点につきまして事務局のほうでお願いいたします。

○星野審査基準室長 御意見ありがとうございます。本田委員が御指摘のとおり、審査基準では出願人・発明者は完全同一を求めるという記載になっております。出願人や発明者について完全同一を求めるべきかが争点である裁判例もございまして、出願人や発明者の一部、つまり、完全同一ではない場合には認めないとされた裁判例がそれぞれございます。それらも踏まえて、審査基準改訂・法律改正などの方法論や必要性・実現可能性も含めて

検討してまいりたいと思っております。

以上になります。

○大鷹座長 ありがとうございます。

それでは、ほかの点でお願いしたいと思いますが、どなたかございますでしょうか。今村委員、お願いします。

○今村委員 事務局におかれましては、御説明ありがとうございました。

3 ページ目の外国語書面出願の分割の実体的要件についてというところに関しまして、発言をさせていただきたいと思いますが、スライドの下の方に分割のいろいろな対応が記載されており、①のケースは、外国語書面出願として分割出願を出して、翻訳文を出して、その後誤訳訂正するというものです。

このケースについて3 ページの中ほどには、「①については、分割出願において誤訳訂正書による誤訳の訂正を目的とする補正として許容される事項は、原出願の分割直前の明細書等の記載及び外国語書面に基づいても確認可能であったといえ、分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内に含まれると解されるから」というのが、要件3を満たさない判断としてない理由として書かれております。要するに①のケース、つまり分割出願で誤訳訂正が行われたケースについては、原出願については誤訳訂正がされておらず、誤訳訂正による補正ができる時期ではないのだけれども、分割出願の誤訳訂正で許容される内容は、原出願の分割直前の明細書に記載された事項に含まれるというように扱いますよという趣旨と理解したのですが、この扱いの妥当性について、特許法の規定ですとか制度趣旨からはどのような説明ができるのかというところをもう少し次回以降、御検討いただければと思いました。

といいますのは、分割出願に係る特許権を用いて特許権侵害訴訟を起こすというのは割とよくあるケースだと思っております、せっかく特許になって訴訟を起こしたのだけれども、訴訟において分割要件違反が争点となり、いやいや、これ違いますよという判断が出るとなかなか厳しいと思います。そういうことにならないように、特許法の規定とか制度趣旨から、特許庁としてはどのように説明できるのかをお考えいただけるとありがたいと思いました。御検討いただければと思います。

○大鷹座長 今村委員、ありがとうございます。

今の点につきまして事務局のほうでお願いします。

○星野審査基準室長 今村委員、御意見ありがとうございます。御指摘のとおり分割要件

違反の判断について、後でひっくり返るようなことがあっては実務に大変大きな影響がありますので、そこはきちんと確認してまいりたいと思っております。

次回以降、基準改訂案をお持ちする際に、どうして元の出願に書いてあったと言えるのかというところは明記する形で、後に問題にならないようにしつつ、事前に、委員の先生方、例えば法学系の先生方も委員でいらっしゃいますので御確認いただくのにも御協力いただいて、審議会の場で問題なしと言っていただき、審査官も自信を持って行動し、出願人も自信を持って分割ができるような形としていきたいと思っております。御協力等よろしくお願いいたします。

○今村委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。

○大鷹座長 それでは、ほかの委員の方、御意見、御質問等ございませんでしょうか。この議題につきましては今事務局のほうから説明したこと以外に、委員の皆様におかれまして審査基準について改訂の必要性を感じられている点などがございましたら、その点の情報を提供していただきたいという議題でもございますので、忌憚のないところでフリートーキングでお願いしたいと思います。もしなければ黒川委員、いかがですか。

○黒川委員 ありがとうございます。

現時点では腹案というのは幾つかございますけれども、当ワーキンググループに提示する段階には至っておらないと考えておりますので、必要がありましたらまた御連絡差し上げたいと思います。

○大鷹座長 それでは、ほかの委員の方、いかがでしょうか。ウェブ参加の河野委員、山田委員も含めまして、いかがでしょうか。特に現時点では御意見、御質問等がないようです。ただ、この問題につきましては本会合以降も事務局のほうで随時受け付けておりますので、必要があるとお感じになりましたら適時に御連絡いただきますようお願いいたしますと存じます。

「除くクレーム」とする補正の考え方について

○大鷹座長 それでは、三つ目の議題に移ります。事務局より説明をお願いいたします。

○星野審査基準室長 それでは、三つ目の議題について、資料3「『除くクレーム』とする補正の考え方について」に沿って御説明いたします。本説明はやや長くなりますが、御了承いただけますと幸いです。

1 ページ目を御覧ください。この議題では、まず、「除くクレーム」とする補正に関する問題点と、その対応策の案の概要について御説明いたします。その後、進歩性、新規事項の追加及び明確性のそれぞれの要件について、現在の審査基準の記載を確認し、「除くクレーム」とする補正がなされた場合に適切に対応することができるかという観点から検討した内容を御説明いたします。そして、それぞれの要件について、今後の対応の方向性の案を御説明いたします。

次のページに移りまして、初めに、「問題点と対応策の案について」になります。

3 ページ目を御覧ください。前の議題でも御説明したとおり、「除くクレーム」とする補正をして特許査定がなされた案件について、第三者としてのユーザーの立場から、拒絶理由の有無が十分に検討されないまま、安易に特許査定がなされてしまっているのではないかと懸念の御意見を頂いています。

特に、「除くクレーム」とする補正によって、新規性が解消したということはわかるが、進歩性は解消していないものが登録されているのではないかと、また、新規事項を追加する補正も認められているのではないかと、などの御意見を多数いただいております。こうした問題点に対して、特許庁ではいくつかの取組を実施しています。

一つ目として、「除くクレーム」とする補正がなされた場合の審査の起案例を作成し、庁内において、その考え方とともに、審査官に周知をしています。この取組は、既に始めていますが、現在も適切な審査が行えるよう資料等の拡充を検討しているところです。

二つ目として、「除くクレーム」とする補正がなされた案件の審査においては、積極的な協議と、管理職による重点的な確認を、分野ごとに実施、あるいは、実施を検討しているところです。これにより、統一的で適切な審査がなされるように取り組んでおります。

また、三つ目として、「除くクレーム」とする補正をした場合の留意点について、出願人の方に御理解いただくことも、対応策の一つとなることから、特許庁ホームページにおいて、留意点について対外周知を行いました。こちらは、一つ目の議題において、資料1の最後で御報告したとおり、本年4月に公表しております。

これらの取組と併せて、このワーキンググループにおいては、「除くクレーム」に関する審査基準の記載が明確なものとなっているか点検し、改訂の要否を検討することとしたいと思います。

まずは、「進歩性の考え方について」です。

5 ページ目を御覧ください。請求項に係る発明と引用発明との重なりを除く補正を行い、

その補正が認められた場合、新規性欠如の拒絶理由は解消し得ます。一方で、進歩性欠如の拒絶理由については、必ず解消するというわけではありません。当業者が引用発明から出発して本願発明に容易に到達する論理付けができるか否か、改めて検討する必要があります。そして、依然として進歩性を有していない場合、拒絶査定がされます。

ここで、「除くクレーム」とする補正において、実務上よく見られるものとして、出願人が、引用発明において必須とされている構成と考える構成を除くことを目的とするものがあります。例えば、出願人が、引用発明における課題の解決手段となっている構成、引用発明で効果が高いと記載されている実施例の構成、あるいは引用発明の前提となっている構成と考える構成を除く場合などが見られます。さらに、このような補正を行うとともに、意見書において、「引用発明から出発して、〇〇という必須の構成が除かれている本願発明に想到することには、阻害要因がある」という主張がなされることがあります。

ここで、審査基準における進歩性の考え方について確認したいと思います。

6 ページ目を御覧ください。進歩性に関する審査基準の記載を抜粋しています。審査基準では、まず、進歩性が否定される方向に働く要素、すなわち、主引用発明に副引用発明を適用する動機付けがあるか、一定の課題を解決するための数値範囲の最適化などの設計変更等といえるか、などにより、請求項に係る発明と主引用発明との間の相違点について、論理付けができるかを判断します。そのような論理付けができた場合には、つづいて、進歩性が肯定される方向に働く要素を検討します。

その一つとして、引用発明を示す刊行物等の中に、請求項に係る発明に、容易に想到することを妨げる記載があることは論理付けを妨げる阻害要因となることが記載されています。進歩性の判断においては、このような阻害要因などの「進歩性が肯定される方向に働く要素」と、先ほど示した「進歩性が否定される方向に働く要素」とを、あわせて総合的に評価した結果、請求項に係る発明が主引用発明から想到できたことが十分に論理付けられた場合には、進歩性は否定されることとなります。

7 ページ目を御覧ください。ここでは、新規性又は進歩性の拒絶通知が通知され、それに対して、主引用発明との重なりを除く、「除くクレーム」とする補正がされた場合に、進歩性の拒絶理由を検討する場面を考えてみたいと思います。例えば、主引用発明との重なりを除く補正によって新規性は解消したとしても、進歩性は解消しない場合があります。すなわち、主引用発明から一定の課題を解決するための設計変更等といえる部分が残っているため、その残っている部分のために、進歩性の拒絶理由は解消しないのではないかと

いう点が問題になります。そこで、「除くクレーム」とする補正では、引用発明において必須とされている構成が除かれているから「阻害要因」がある旨の主張がされることがあります。

下の図を御覧ください。まず、補正前の本願発明の範囲は、雲のような青い部分全体であったとします。白い丸は、引用発明との重なりを表しています。「除くクレーム」とする補正により、本願発明の範囲から白い丸の部分が除かれ、青い部分のみが残ります。このとき、白い丸から出発して青い残った部分に到達する論理付けができるかを検討します。「除くクレーム」の場合に特徴的なのは、白い丸から出発して、どの方向であっても、またごくわずかであっても、白い丸の範囲から外れることで本願発明の範囲に到達するという点です。引用発明の発明者にとっては、白い丸の構成を採用することが発明のポイントだったかもしれません。

しかしながら、一步引いて、引用発明を見たその技術分野の当業者の立場で考えたらどうでしょうか。第三者である当業者が、さらなる改良発明のため、引用発明で解決しようとする課題とは異なる課題、例えば先行発明との差別化、生産性向上又は「異なる特性の向上などの課題」を解決するために試行錯誤を行い、白い丸の構成以外の何らかの構成への設計変更を試みることは、通常の創作能力の発揮であると言える場合もあると考えられます。このことは、「進歩性が否定される方向に働く要素」となります。

一方で、引用発明において白い丸の構成が必須とされていることを根拠に阻害要因がある旨の主張がされていても、その他のあらゆる構成への置換を完全に妨げるほどの強い阻害要因があったとまではいえない場合があります。このような場合、「進歩性が肯定される方向に働く要素」として、阻害要因はあるとしても弱いものであり、先の「進歩性が否定される方向に働く要素」に対して、そこまで大きなものではないことになります。そして、現在の審査基準の考え方に従い総合的な評価をした結果、これまで述べたような場合には、依然として進歩性が否定されることとなります。

もちろん、先ほどの「阻害要因」と、当業者であれば設計変更等を試みるであろうという論理付けの関係性については、その出願の技術分野の特性や技術常識、本願発明の特徴などにより異なります。「除くクレーム」とする補正の全てが進歩性を有しないということではありません。個別の案件ごとに適切に判断が必要です。

なお、「引用発明から試行錯誤を行えば、どのような改良発明も設計的事項である」という意味ではありません。「除くクレーム」とする補正とは対照的に、本願発明の構成を

追加して具体的な態様に限定する補正をした場合、例えば、下の図の赤い丸で示した具体的な改良発明に限定した場合には、白い丸から出発して赤い丸に到達することが設計変更等であるとはいえず、より積極的な動機が必要である場合も多くあると考えられます。

8 ページ目を御覧ください。次に、審査基準における阻害要因に関する記載を確認します。審査基準では、阻害要因は進歩性が肯定される方向に働く要素のうちの一つであり、論理付けを阻害する強さの程度は様々なものが含まれています。スライドの左下の天秤の図のように、その阻害要因があることによって、結論として進歩性が肯定されるような「強い阻害要因」もあれば、右下の天秤の図のように、阻害要因はあるものの結論としては進歩性が否定されるような「弱い阻害要因」もあります。

一方で、冒頭で御紹介したユーザーの御意見として、第三者としてみれば、「『除くクレーム』とする補正とともに阻害要因がある旨の主張がなされた場合に、元の引用発明に基づく論理付けについて十分に検討されないまま、安易に特許査定がなされてしまっているのではないか」との声も伺っております。

その一因としては、審査基準でいう阻害要因には様々な程度のものがあることが十分に理解されておらず、「阻害要因がある場合には元の引用発明に基づく論理付けができない」という誤解が生じている懸念があります。また、前のスライドで示したとおり、阻害要因を評価する際に、引用発明における位置づけにとらわれ、引用発明に接した第三者である、その技術分野の当業者にとって、どの程度の「阻害要因」となりうるのかという評価が十分に行われていないのではないか、と言う懸念もあります。

9 ページ目を御覧ください。以上を踏まえ、進歩性の論点に関する今後の方向性についての案を御説明します。まず、本ワーキンググループにおける検討事項である、審査基準の記載についてです。先ほど御説明したとおり、阻害要因があることをもって直ちに進歩性が肯定されるとの誤解が生じている懸念があります。この点については、次回の会合にて、阻害要因に関する審査基準の記載の点検について御審議いただきたいと考えております。進歩性に関する審査基準の、その他の部分については、改訂による対策は不要であり、現在の審査基準の考え方に従って判断することで対応が可能と考えています。

また、特許庁における審査基準以外の取組としては、審査ハンドブックへの追記を検討しています。審査ハンドブックでは、事例を交えて「除くクレーム」とする補正があった場合の進歩性の判断の留意点の説明を追加することを検討しています。さらに、冒頭に御説明した起案例の作成と周知の取組についても、拡充してまいります。「除くクレーム」

について安易に特許査定がなされている問題への対策のうち、最も重要なのは、進歩性を適切に判断することであると考えています。

進歩性の論点についての御説明は以上です。

続いて、「除くクレーム」とする補正が、新規事項の追加に該当するかの考え方についてです。11ページ目を御覧ください。「除くクレーム」とする補正が新規事項の追加に該当するか否かの判断に当たっては、出願当初の明細書等に記載した事項との関係を考慮することになります。ここでは、四つの類型に場合分けしています。

Aは、特定の事項を含まないという技術的事項が、当初明細書等に明示的に記載されている場合です。Bは、特定の事項を含まないという技術的事項が、当初明細書等の記載から自明な事項であるといえる場合です。Cは、請求項に係る発明が「ヒト」を包含しているために、特許法第29条第1項柱書の要件を満たさないか、特許法第32条の不特許事由に該当する場合において、「ヒト」のみを除く場合です。そして、Dは、これらのいずれでもない場合です。この四つの類型のそれぞれについて、新規事項の追加に関する審査基準との対応関係を確認します。

12ページ目を御覧ください。こちらは、審査基準における、新規事項の判断に係る基本的な考え方の抜粋です。ソルダーレジスト大合議判決以降、新規事項の判断基準は、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるか否か、となっています。これは、肯定的表現によって補正をする場合も、「除くクレーム」とする補正のように否定的表現によって補正をする場合も同様です。

13ページ目を御覧ください。審査基準では、「基本的な考え方」に続いて、新規事項の具体的な判断について、項番3.1から3.3までにおいて補正の類型ごとに記載されています。項番3.1は、補正された事項が当初明細書等に明示的に記載された事項である場合です。この場合、補正は新たな技術的事項を導入するものではないから、許されるとされています。項番3.2は、補正された事項が当初明細書等の記載から自明な事項である場合です。この場合も、補正は新たな技術的事項を導入するものではないから、許されるとされています。そして、項番3.3は、項番3.1及び3.2のいずれにも該当しない場合についての記載です。この場合、補正が「当初明細書等に記載した事項」との関係において「新たな技術的事項を導入するものでなければ許される」とされています。このあと、各種の補正についての説明が続いています。

14ページ目を御覧ください。項番3.3の「各種の補正」の中の「特許請求の範囲の補正」

の説明の一つに、「(4)除くクレームとする補正の場合」という項目があります。ここでも、新規事項の判断基準は、赤字で示したとおり、「新たな技術的事項を導入するものではない場合には、許される」とされています。

これに続いて、(i)及び(ii)の「除くクレーム」とする補正は、「新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される」とされています。この二つは、「新たな技術的事項を導入するものでない」といえる場合の具体例を示したものです。この二つは、あくまで具体例であって、判断基準そのものではありません。したがって、(i)にも(ii)にも当てはまらない「除くクレーム」であっても、新たな技術的事項を導入するものではない場合には、補正は許されることになります。そして、(i)には引用発明との重なりに関する記載があり、(ii)には「ヒト」のみを除く補正についての記載があります。

15ページ目を御覧ください。最初に御説明した、「除くクレーム」のAからDまでの四つの類型と、ここまでで抜粋した審査基準の記載との関係を確認します。黄色で示した、特定の事項を含まないという技術的事項が、当初明細書等に明示的に記載されている「類型A」の場合は、審査基準の項番3.1に、緑で示した、当初明細書等の記載から自明な事項であるといえる場合である「類型B」の場合は、審査基準の項番3.2に、それぞれ対応するので補正は許されます。赤で示した、「ヒト」のみを除く「類型C」の補正は、審査基準の項番3.3.1(4)(ii)に対応するので、この補正も許されます。そして、青で示した、AからCまでのいずれでもない、Dの場合、新たな技術的事項を導入するものであるか否かが判断基準となります。

このうち、新たな技術的事項を導入するものではない場合の一例として、(i)の記載があります。ここまで確認したとおり、(i)の記載は、「除くクレーム」とする補正がなされた場合の新規事項の判断基準そのものではありません。すなわち、「除くクレーム」とする補正が(i)に該当しないからといって、直ちに補正が許されないわけではありません。「除くクレーム」とする補正であっても、特定の事項を含まないという技術的事項が、項番3.1や3.2の明示的記載又は自明な事項といえる場合、あるいは、項番3.3のうち他の部分、例えば、3.3.1(2)bの、下位概念化であって新たな技術上の意義が追加されないことが明らかな場合に該当すれば、そのような「除くクレーム」とする補正は許されます。

16ページ目を御覧ください。こちらは、審査基準で「除くクレーム」として許される例である3.3.1(4)(i)の部分です。(i)の標題は、「請求項に係る発明が引用発明と重なるために新規性等が否定されるおそれがある場合に、その重なりのみを除く補正」と記載され

ています。ここであえて「新規性等が否定されるおそれがある場合」や「その重なりのみを除く」という記載がある点については、「説明」の欄に記載があります。この標題が意図しているのは、新規性等のみの拒絶理由を解消するために行う補正、すなわち、新規性の拒絶理由が通知された、または、そのおそれを解消する補正であり、その引用発明との重なりを除く補正を行えば、新規性の拒絶理由を解消すると同時に、進歩性も有する発明となる場合です。

このような状況の具体例としては、もともと引用発明と本願発明とは技術的思想が顕著に異なっていたものの、たまたま引用発明が本願発明の範囲に含まれてしまった場合などが考えられます。すなわち、本願発明の技術的思想からすれば引用発明は想定されていなかったものの、請求項の表現によって文言上、引用発明を偶然含んでいた、という場合があります。このような場合には、本願発明から引用発明との重なりが除かれたとしても、出願当初の技術的思想を何ら変更しないので、通常、新たな技術的事項を導入しないものといえます。

ここで、その補正により新たな技術的事項が生じない例でありながら、新規性や進歩性などが記載されている点に違和感をお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。もし、補正が認められるための要件なのであれば、新規性や進歩性などの有無が要件の判断基準になるのは不適切であるように思われます。しかしながら、この記載は、「このような状況であれば新たな技術的事項を導入することなく補正によって拒絶理由が解消できる場合がある」という状況の具体例を示しているものです。よって、新規性や進歩性の有無を、補正の要件としている記載ではなく、また、「たまたま引用文献と重なる」ことや「顕著に異なる」ことなども判断基準ではありません。なお、繰り返しになりますが、これは審査基準が示した新たな技術的事項を導入しない補正のあくまで一例です。また、逆に該当しない場合は常に補正が認められないというわけではありません。

17ページ目を御覧ください。こちらは、審査基準の改訂当時にも、「あくまでこれは具体例であって、標題の文言に該当すれば補正が認められるというものではない」という意図であったことを示す例になります。

これは、審査基準の(i)が現在の記載に改訂された当時のパブリックコメントとその回答の抜粋です。赤字で示した箇所ですが、先行技術と技術的思想が同一又は類似であるなどのように「除くクレーム」とするだけでは進歩性を有することにならない場合に、別途、意見書において効果を主張するような場合には、(i)には該当せず、そのような補正は認

められないとしています。すなわち、引用発明との重なりを除く補正でありさえすれば、新たな技術的事項を導入しないことになるわけではありませんし、また、審査基準の(i)の例示とも異なるものになります。

18ページ目を御覧ください。こちらは、その改訂前の審査基準の記載です。御参考までに御説明いたします。改訂前は、(i)の補正は、「例外的に」当初明細書等に記載した事項の範囲内とするものと取り扱う、とされていました。

ソルダーレジスト事件では、審査基準の記載に対して、大合議判決において三つの点を指摘しました。一つ目は、審査基準の「除くクレーム」に関する記載は「例外的に」とする点は適切でない。二つ目は、「除くクレーム」とする補正についても、新たな技術的事項を導入しないものであるかどうかを基準として判断すべきで「例外的」な取扱いを想定する余地はない。三つ目は、「例外として」認めるものではないから、「除くクレーム」の(i)の説明の記載は要件ではない、という判示がなされております。これらを踏まえて、審査基準は、現在の記載に改訂され、(i)の記載は、「除くクレーム」とする補正の判断基準ではなく、「新たな技術的事項を導入するものでない」といえる場合の一例となっています。

19ページ目を御覧ください。ここまで御説明したとおり、審査基準の3.3.1(4)における(i)及び(ii)の記載は、「新たな技術的事項を導入するものではない」といえる具体例です。また、(i)で意図しているのは、技術的思想が顕著に異なる引用発明との重なりのみを除く場合です。

しかし、実際に「除くクレーム」とする補正の例を見ると、意見書において「引用発明との重なりを除く補正であること」しか説明されておらず、新規事項について十分に検討されていないように見える形で、補正が許されているものがあります。

この一因として、赤字で示した二つの誤解が生じている懸念があります。一つ目の懸念は、(i)及び(ii)が具体例ではなく判断基準であるとの誤解です。この誤解により、(i)又は(ii)に該当しない「除くクレーム」とする補正は直ちに許されないとの誤解が生じているという懸念があります。二つ目の懸念は、(i)が意図しているものが広く捉えられ、引用発明との重なりのみを除く補正でありさえすれば、(i)に該当して補正が許されるとの誤解です。この誤解により、実際には新たな技術的事項を導入するような場合でも、「引用発明との重なりを除く」であれば必ず補正が許されるという誤解を助長してしまっているという懸念があります。

こうした二つの誤解の結果として、「除くクレーム」とする補正の際に、意見書において、単に「引用発明との重なりのみを除く補正である」ことしか説明されず、また、「新たな技術的事項を導入するものでないこと」について説明がなされていない結果、新たな技術的事項を導入する補正を助長している懸念があります。

20ページ目を御覧ください。ここで、新規事項の判断に係る審査の進め方について、審査基準の記載を参照して御説明します。審査官は、補正された事項が当初明細書等に明示的に記載されておらず、当初明細書等の記載から自明な事項であるともいえず、そのほかに補正が新たな技術的事項を導入しないものであるといえる根拠も見出せない場合、新規事項の追加に該当するか否かについての心証が得られないことになります。

そこで、審査基準の4.(3)によると、赤字で示したとおり「出願人による説明がないために、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合」には、新規事項の追加に該当するものと判断することになります。前のスライドでも説明したとおり、例えば「引用発明との重なりを除く補正である」ということだけは、新たな技術的事項を導入しないことの説明があったことにはならないため、拒絶理由通知等により、新たな技術的事項を導入しないものであることを具体的に反論、釈明を求めることになります。

21ページ目を御覧ください。「審査ハンドブック」では、「補正をする際の出願人の留意事項」という標題で、前のスライドで紹介した審査基準の記載に対応できるよう、補正をしようとするときは、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明することが求められることが記載されています。

これらのことから、「除くクレーム」とする補正をする場合であって、補正された事項が、当初明細書等に明示的に記載されておらず、自明な事項でもなく、そのほかに補正が新たな技術的事項を導入しないものであるといえる根拠も見出せず、さらに、出願人からの説明を踏まえても、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消しない場合には、新規事項の追加であると判断して、拒絶理由通知・補正却下・拒絶査定をすることとなります。

22ページ目を御覧ください。以上を踏まえて、新規事項の追加の論点に関する今後の方向性についての案を御説明します。

まず、本ワーキンググループにおける検討事項である、審査基準の記載についてです。新規事項の追加の考え方自体は、現在の審査基準のとおり、新たな技術的事項を導入するものであるか否かで判断することで対応が可能と考えております。一方で、先ほど御説明

したような誤解を生じている懸念があるため、審査基準の考え方を明確化するための改訂を検討してはどうかと考えております。

改訂の方向性として、①と②の二つを示しております。方向性①は、(i)の記載を残しつつ、説明を補うことで明確化するものです。具体的には、(i)が意図しているケースが明確になるように、前提の説明を補うとともに、(i)が判断基準ではなく具体例であることが明確になるように説明を補うものです。その際には、特に四つの矢羽根で示した点を補うことで明確化をすべく改訂案を作成して参りたいと考えております。方向性②は、(i)の記載自体を削除し、別の説明を補うものです。ただし、この場合には、審査基準の考え方自体を改めるものではなく、あくまで明確化を図ることを説明する必要があります。

事務局としては、方向性②よりも①の方が、審査基準の考え方が変わっておらず、明確化を図るものであることが分かりやすいことから、①の方向性で検討を進めたいと考えております。この点について、基準改訂案を検討するべきか、また、検討する際にはいずれの方向性で行うべきかについて、御意見を頂ければと思います。また、改訂案の作成の際に留意すべき点などがございましたら御教示いただければ幸いです。

23ページ目を御覧ください。特許庁では、審査ハンドブックにおいて、新規事項の追加についても、進歩性の論点と同様に、事例をまじえて、「除くクレーム」とする補正があった場合の判断の留意点の説明を追加する検討を行ってまいります。

最後に、明確性の考え方についてです。

25ページ目を御覧ください。「除くクレーム」は、範囲を曖昧にし得る表現であるために、明確性要件違反となる場合があります。例えば、「除く」部分が、請求項に係る発明の大きな部分を占めることや多数にわたることにより、除かれて残った発明が明確に把握できない場合があります。また、「除く」部分が、本願の当初明細書等には記載されておらず、引用文献の表現を借りて記載されており、出願時の技術常識を考慮しても、引用文献を確認しない限り明確に発明が把握できない場合があります。

26ページ目を御覧ください。「除くクレーム」のような否定的表現がある場合の明確性要件の考え方に関する審査基準の記載を抜粋しています。審査基準では、否定的表現によって除かれるものが不明確な場合、その表現を含む請求項に係る発明の範囲は不明確となるとされています。一方で、請求項に否定的表現があっても、その表現によって除かれる前の発明の範囲が明確であり、かつ、その表現によって除かれる部分の範囲が明確であれば、通常、その請求項に係る発明の範囲は明確であるとされています。

27ページ目を御覧ください。明確性の論点に関する今後の方向性についての案を御説明します。明確性要件については、現在の審査基準の考え方に従って判断することで対応が可能と考えております。また、特許庁では、明確性についても、進歩性、新規事項と同様に、事例を交えて、「除くクレーム」とする補正があった場合の判断の留意点を審査ハンドブックへ追記することを検討しております。

御説明は以上になります。長時間にわたる御説明に御協力いただき、誠にありがとうございました。この議題では、審査基準の改訂の要否や改訂の方向性のほか、審査ハンドブックに記載すべき事項などについて、御意見をいただければ幸いです。

事務局からは以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

○大鷹座長 ありがとうございました。

それでは、本議題について委員の皆様より御意見、御質問等いただきたいと思います。かなり内容が広範にわたりますので大きく二つに分けて、まずは「除くクレーム」とする補正に関する問題点について現状認識はどうかというところを中心に、皆さんどのようにお考えなのかということが最初、それを踏まえた上で進歩性の考え方、新規事項の追加の考え方、明確性の考え方に関する事務局の説明についての質問、御意見等伺いたいと思います。

まず最初に、スライド3にありますように問題点として利用実態についていろいろと、「除くクレーム」の補正に関する懸念が多数寄せられているような、事務局側ではそういう認識をしているということなのですが、その点について委員の皆様の御認識はどうかということから入りたいと思います。この点につきましては事前に谷島委員のほうから御意見をいただいておりますので、まず谷島委員から御説明していただければと思います。

○谷島委員 花王の谷島です。お時間いただき、ありがとうございます。

今画面に映っているものは、事前に提出させていただいているものです。私は、化学系、具体的には化粧品を担当しているのですが、かなり除くクレーム補正は使われています。その中で弊社としても、抽象的な表現になってしまいますけれども、「除くクレーム」って濫用されているとか、問題があるなという意見は多くありました。

その後、弊社だけでなく、ほかの企業の知財部の方もどう思っているのかをちょっと知りたかったので、日本知的財産協会の特許第1委員会の委員長代理をさせていただきまして、ほかの企業の人たちにも意見を聞きました。その結果、もちろん使いやすいという声もありましたが、第三者視点から見ると問題が発生しているのは事実で、これも抽象的な

言葉になりますけれども、とにかく困っているという言葉はよく聞きます。その辺について研究してみようということで研究チームを立ち上げて、昨年度1年間除くクレーム補正の在り方について研究しました。特許庁の皆様と特許第1委員会との意見交換会もございましたので、そこでも一緒に議論してきました。特許第1委員会も、課題解決の方向性としては特許庁の皆様と同じ方向を向いている心証を現時点では抱いています。

資料のほうを見ていただきますと我々の調査でも、確かに「除くクレーム」は実際増えており、登録される件数も多くなっています。これを分野別に見ると、ここには書いていませんが化粧品、食品、医薬品が多いです。多い理由としては、我々薬事法とか、ほかの法律で使える成分が限られていますので、限られている中で発明をしています。そうするとどうしても予期せぬところで成分がかぶってしまうことは事実ありまして、「除くクレーム」というのがとても便利で使っています。

ただ、第三者視点で見ると、ちょっと困っていることがあるというのが次の課題と指摘事項というところです。一つは第三者から見ると、審査の過程で、引用発明と出願の発明を見て、進歩性が当業者としてみればないなというような心証を得ることがあります。その場合、審査官の方は必ずしも最新の技術に詳しいわけではないので情報提供することで、進歩性がない理由を伝えることをよくします。

ただ、情報提供しても「除くクレーム」補正されると困ることがよくあります。例えば、化粧品で言うとシリコーン油という成分が入っているのですけれども、引用発明の処方例1にシリコーン油が入っていて、出願された発明の構成にシリコーン油が入っていなかった場合、大ざっぱに、シリコーン油を含む化粧品は除くというような除くクレーム補正がされることがあります。先行文献のシリコーン油というのは、化粧品で言うと汎用原料なので先行発明の必須の成分ではないのですが、そういうものを除く形式があります。そうすると、第三者として新たな文献を見つけようとしたときに、先行文献の発明にシリコーン油で入ってしまっていると、進歩性を否定できるロジックは立てられるのにもかかわらず、シリコーン油は除かれてしまっているのに、阻害要因という進歩性を肯定する要素が強く見えてしまっていて進歩性がないと言いづらいという心証を持ててしまいます。それは進歩性の判断基準の肯定される要素と否定される要素について、否定される要素のほうが重く見えているからです。もうちょっと具体的に言うと、否定される要素に対して反論しないといけないのではないか、つまり、阻害要因はないと言わないといけないのではないかと思ってしまっているところがあるからです。設計事項の範囲というためにはその

分野の技術が分かっていないとうまく説明するのが難しいです。しかし、阻害要因があるというのは割と簡単です。そのため、情報提供で設計事項の範囲内であると説明しても阻害要因があるという出願人の説明の方が分かりやすく、審査官は情報提供を採用してくれなかったのではないかと思うことがあります。

それがポツ2のほうです。本来進歩性を否定できるほかの先行文献があったにもかかわらず、それを情報提供しても採用されないのではないかと思うことが多いです。実際に採用されなかったということも多々あるのではないかと思います。

一方、産業界で重要なのは、第三者視点です。他社の出願はもちろん尊重しますし、審査も尊重します。本当に権利になるものであれば我々は権利に抵触しないようにします。ただ、審査期間が長くなると、今開発している技術を進めていいのか、変更する必要があるのかの判断ができなくなるという問題が発生します。特に「除くクレーム」補正のケースでは、拒絶理由が出されるたびに「除くクレーム」補正がなされると、恐らくそもそも進歩性がないと思っている審査官は一生懸命ほかの文献を探します。新たな先行文献で進歩性を否定されると、また除かれます。そして、審査官はもう先行文献を見つけることができないと思い我々第三者として情報提供で先行文献を出すと、またこれも除かれる。これが繰り返されると最初のOAから3年ぐらいたって、多数の「除くクレーム」補正の形で権利になるというものも実際あるのです。そうするとなかなか事業判断ができないことがあると思います。つまりは、いわゆる予見可能性がないというのが現実でございます。

最後に明確性のところで。除かれる成分が〇〇系〇〇とか、〇〇類とかだと、〇〇系がどれくらいの範囲なのか分からないし、〇〇類がどこまでの範囲か分からないと思います。その範囲は先行文献には書いてあるのですが、補正をした明細書には書いていないケースがあり、その場合、権利になったときに、我々の実施品がこの権利に含まれるのかどうかよく分からなくなるという問題も発生し得ると思います。

特許制度は特許法第1条の産業の発達に寄与するというのが一番重要なのですが、産業界から見ると、除くクレーム補正は産業の発達をちょっと阻害しているところがあるという意見が多くあります。

その中で、何でもこういうことが起こっているのかを資料に少し書きました。審査基準をよく理解していれば除くクレーム補正を適切に扱えるはずなのですが、これを読む審査官や、出願人としての我々も、また第三者としての我々もよく理解できていないのだと思います。

最後に今後の提案ということで、恐らく今回のワーキンググループで形式上正しく分かりやすい記載になると思います。ただ、それが現場の審査官に十分届くかどうかは別問題であり、その検討も重要な検討事項だと思います。今後審査官の方がしっかり正しく除くクレーム補正を判断してくれることで、日本弁理士会も日本知的財産協会も今後の事例を検討しますから、徐々に除くクレーム補正の正しい在り方が浸透していくのではないかと期待しているところです。

以上が参考資料1の内容でございました。

○大鷹座長 ありがとうございます。本当に貴重な意見で、実務の内容とか問題点がよく分かりました。

事務局のほうからもいろいろ御説明を伺いたいと思いますが、その前に、まず委員の皆様は今の谷島委員の御発言等、それ以外にも「除くクレーム」に関する補正について、どのような現状認識を持っておられるのかについて御意見等いただければと思います。どんなかいかがでしょう。それでは、黒川委員、お願いします。

○黒川委員 代理人弁理士の実務家といたしましては、特許出願人権利者側と第三者側、いずれの立場ともなり得るという状況でございますけれども、出願人権利者の立場からですとうまく利用させていただいて、特許を維持するという点で非常に便利に使わせていただいているという観点もございます。一方で、現行の審査基準上許容されてしかるべき補正につきましても、一部審査基準に適合しない審査がなされているケースもあるという声も聞いてございます。

一方、第三者の立場に立った場合を考えると、谷島委員が御指摘のとおり現行の審査基準上、進歩性が否定されてしかるべきと思われる「除くクレーム」につきまして、進歩性が肯定されているケースはあるということはいつも経験しているところでございます。ですので室長御指摘のとおり、審査の起案例を作成される等の取組をなされることについては賛同いたしておりますし、これから検討される三つのテーマ、進歩性、新規事項の追加、明確性に関しまして、それぞれが許容されるケースと許容されないケースにつきましてバランスよく挙げていただいて、出願人側、第三者側両方にとりましても利用しやすい起案例といったものが作成されることを望んでいるところでございます。

起案例を作成されるときにつきましては、その確定の前に、日本弁理士会を含めましたユーザーの意見をぜひ聞いていただきたいと考えているところでございます。

以上です。

○大鷹座長 ありがとうございました。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。森田委員、いかがでしょうか。

○森田委員 森田でございます。

「除くクレーム」に関してはかなり濫用がなされているのかなという認識でもありまして、私どものように、事務所の弁理士をやっていると、出願人の利益になるのであればどこまでもとことんやってみるという方向に行くのですけれども、昨今の「除くクレーム」の分析の報告とかがいろいろなところから出てくると、それが少し拡張解釈されてこんなこともできる、あんなこともできるというのは黒川委員のおっしゃっていたとおりで、かなり激しいやり方というか、逸脱したようなやり方もなされているかなと思います。

一方で、除くことで発明の構成が容易想到でなくなってしまうと、余り効果を議論する余地もなく、大した特徴を有しない上に大した効果も奏しない発明が特許になってしまうところも多分にあると思っております。そういうところをどのように整理していくかが重要であると思います。当然除いた構成に対する示唆や動機づけを与える文献がなかなか出てこないということも除くクレームの進歩性を否定できない一つの要因となっていると思うのですが、このような場合に設計事項でどこまで進歩性を否定し得るかというところも、併せて検討していく必要があるのかなと思っております。もちろん進歩性の議論と新規事項追加の議論は別の議論なのですが、新規事項追加の審査基準を明確化すると共に、除くクレームへの補正を仮に新規事項追加でないと判断したとしても、進歩性のところでしっかりと精緻に議論していくことは大事なのではないかなと思っておりますので、今回の審査基準変更の方向性については私は賛同しているところです。

○大鷹座長 ありがとうございました。

ほかの委員の方、いかがでしょうか。実務の関係から御意見がありましたので、アカデミアのほうからも御意見いかがでしょうか。前田先生、いかがですか。

○前田委員 私も基本的に今ほかの委員の方々がおっしゃったように、「除くクレーム」について濫用されている場合もあるのではないかという認識を持っております。そういうお話について耳にする機会もございますし、そのような場合については改善すべきなのかなと思っております。その意味で今回の審査基準の改訂には基本的に賛成しております。

既に御指摘あったところですが、こういう状況が生じているのはひとえに審査基準や裁判例等で示されてきた基本的な考え方が適切に運用されていない場合があることによるのかなと思っております。基本的な考え方自体については今まで示されてきたものが特

に問題があるとは思いませんけれども、それが「除くクレーム」の場面になると適切に運用されない場合があるということだと思います。

例えば進歩性の話で言うと、これは私の理解ですけれども、進歩性というのは引用発明を出発点としたときに当業者が容易に想到し得るものがあって、そのものが発明の範囲に属しているならば、それに対して進歩性要件は認められないというものだと思うのです。そういう特許というのは、結局容易に発明できるものが独占の範囲に入っている特許だということになるので、それは進歩性要件の趣旨に照らせば認めるべきではないということなのだと思います。

「除くクレーム」の場合、引用発明との重なりがピンポイントで除かれて、除かれてもなおごく近傍には特許の範囲に入る技術が存在している状況があるわけです。当業者であれば、そういうピンポイントで除かれた部分を出発点にして恐らくいろいろな改良をすることが少なくなくて、そのときにすぐ隣にある、なお発明範囲に入っているものに到達するというケースもたくさんあるだろうと思います。そういうものが設計事項ということで、容易に到達できることが言えるのだと思うのです。

そういう状況の場合には、そこで特許を認めてしまうと、結局当業者であればいずれ到達するような技術というものに対して独占権が生じてしまうことになるので、特許を認めるべきでないということだと思います。この考え方自体は、恐らく審査基準や裁判例でも従来示され続けてきたのだと思うのですけれども、うまく審査の現場に浸透していないことがあるのかなと理解しております。

○大鷹座長 ありがとうございます。

それでは、ほかの委員の方、いかがでしょうか。西井委員、いかがでしょうか。

○西井委員 事務局におかれましては、また谷島委員におかれましては現状等の御説明、誠にありがとうございました。

私もその話をお伺いして、現在、出願人にとっても、第三者にとっても、また審査にとっても様々な問題があるということ認識した上で、今回の事務局からの改正の御提案に賛同したいと思っております。

もしかしたら大鷹先生がおっしゃったうちの2のほうにもちょっと入ってしまうのかもしれないですけれども。進歩性に関しては、スライド7に「必須の構成が除かれても進歩性が否定される場合の例」というのがあったわけですが、「除くクレーム」を考えるときには、引用発明において何のために必須とされている構成なのか、それはその課題と関係

するのだと思うのですが、そこを曖昧にしないことと、あと当業者の視点からの客観的な判断ということに留意をすることが、阻害要因との関係もあり、適切に進歩性判断をしていく上で重要なのではないかと考えました。

新規事項追加に関しましては、確かに今の審査基準はきちんと読めばその趣旨を理解できるものなのでしょうが、多少曖昧といえますか、誤解を招くところはあるのかもしれないと考えています。また、スライド20に「審査の進め方について」というのを書いておられます。現在だと出願人による説明がない場合に困難が生じやすいということかとも思いますので、補正内容と当初明細書に記載した事項との対応関係が分からないという事態が発生することを、できるだけ抑えていく改正をなさるのがいいのかなと考えました。

それに関連して、事務局にお伺いしたいのですが、4月に新しく「除くクレーム」とする補正の留意点の対外周知を行われたということで、それ以降何かしら反響があったとか、変化があったといったことがおありかどうか、教えていただけますか。

○大鷹座長 西井委員、ありがとうございました。

それでは、今の御質問について事務局側はいかがでしょう。

○星野審査基準室長 ホームページ公表の反響につきましては、弁理士会さんや知財協さんとの意見交換などで反響などを御質問しておりますが、「結構あったよ」というお話も伺いますし、「除くクレーム」の利用について考える機会になったという御意見もいただいております。また、X、旧Twitterとかを見ると結構大きな反応があったりなどでも反響を感じております。具体的な意見には、「特許庁は大きく方針を変えたのか？」のようなものなど、いろいろありますけれども、今回方針を変えるわけではなく、今一度運用を確認して的確に審査を行っていくということを御理解いただくということを、いろいろな形で周知することが大事であると思っております。

○西井委員 ありがとうございました。

○大鷹座長 それでは、時間の関係もございますので、ここからは問題点とか対応策ではなくて、具体的な説明事項、進歩性、新規事項、明確性に関する御意見、御質問等も伺いたいと思います。この間にウェブ参加の山田委員のほうから御意見があるようですので、まず山田委員からお願いしたいと思います。

○星野審査基準室長 山田委員、聞こえていらっしゃいますでしょうか。御発言をお願いします。マイクのオンは、お手元のほうで操作いただけますでしょうか。できないでしょうか。では、後ほど。

○大鷹座長 ちょっとパソコンの調子が悪いという連絡が入っていますので、ほかの委員の方からまた御意見を伺いたいと思います。荒木委員、お願いします。

○荒木委員 荒木でございます。本日は御説明いただきまして、ありがとうございます。

私がふだん涉外案件を取り扱っている弁護士として、まずはその観点から概括的なコメントをさせていただきたいと思います。

まず大きな方向性としては、今回第三者のユーザーの方のコメントもいただいている中で、「除くクレーム」に関して審査基準やガイドブックの記載をクリアにしていくことによって、予見可能性を向上させていくという大きな方向性については妥当だと思っております。

今回第三者のユーザーの方から御意見をいただいているということなのですが、権利を取得する側の観点から少しだけコメントさせていただきたいと思っておりますが、権利者サイドからすると今日御意見も出ていますとおり、「除くクレーム」を利用するのは日本では非常に便利だということは確かだと思っております、世界的に見ても日本では他国に比べて「除くクレーム」がよく使われている状況があると認識しております。

他方で、特にグローバルで権利化して権利行使に耐えうる特許をつくっていくという戦略を取っていく場合において、権利者サイドから見ても便利だからどんどん「除くクレーム」を使っていこうという戦略が常に有効なのかどうかということも問題提起していく必要があると思っていて、そういった観点からも今回の取組というのは有効なのだろうと思っております。

例えば欧州なんかですと新規事項の追加の要件がより限定的だと言われておりますし、私自身が米国カリフォルニア州の弁護士資格を持っているのでその観点から申し上げさせていただくと、米国だと「除くクレーム」つまりネガティブリミテーションというのは余り利用されない傾向があると思っております。もちろん制度が異なるので単純な比較はできないと思うのですが、「除くクレーム」を利用することで権利行使の局面で論点が複雑化することに関して、権利者サイドとしても気にしているところがあるのだと思っております。

もちろん日本の制度上は現状「除くクレーム」は使いやすいところで、そのメリットを享受していきたいという観点もあると思うのですが、グローバルな中で権利をうまく取得して、かつ権利行使の局面を見据えて戦略を立てていくという観点からすると、権利者サイドとしても濫用的に「除くクレーム」を使っていくよりも、きちんと適切な範囲

で利用していくところが望まれてくるのだらうと思っております。その観点から法解釈を大前提に置きつつ、出願人の方々の考え方にうまく浸透させていくことが今後重要になってくるのかなと思っております。

具体的な内容についても続けてしまっているいいですか。進歩性と明確性要件について次回以降より具体化していくことになると思っておりますが、本日は新規事項追加の観点から少しだけお話をし、より地に足がついた法解釈の観点からコメントさせていただきたいと思います。審査基準ですとか、ガイドブックを具体的にどのように書き込んでいくかというところが今回の検討の中で一番重要になってくると思っております。現状の問題意識は今日御説明いただいて十分理解しまして、もし法解釈上、本来認められるべきでない局面で補正なり権利化が認められてしまっているのであれば、そこは正していく方向に記載を改めていくことは重要だと思っております。

そこで今まで誤解があったから正しくという方向性であれば、どのように具体的に書き込んでいくかというところが一番重要になってくると思っております。皆様共通認識のとおりソルダーレジスト判決で新たな技術的事項を導入するのかどうかというところが大前提、出発点になってくる中で、それを具体的にどのように当てはめていくのかというところに今誤解が生じている状況だというように認識しておりまして、それに対する対応として方向性①②というところで御提案いただいているのですけれども、方向性①の中身で検討することについて私としては基本的に問題ないと思っております。そのうえで、方向性①でいくとしても、具体的な(i)の内容があくまで具体例だというのがきちんとユーザーの皆様、そして審査官の皆様に伝わるような具体的な記載ぶりが重要となると思いますし、また具体的にどのように事例に落とし込んでいくのかということに関してハンドブックで事例を挙げていただき、なぜそういう考え方になるのかという背景事情を丁寧に御説明いただくと大変ありがたいと思っております。

今日16ページで御説明いただいたところで背景を補足いただいたと思うのですけれども、補正を認めるための要件のところ、新規事項の追加の話の中で何で進歩性の話のように聞こえる説明が交ざっているのだらうというところが記載からは分かりにくかったりするように思われます。そのところを、今日16ページのところで御説明いただいた内容を私自身は御趣旨を理解したのですけれども、それが広くユーザーの方々に誤解なきように伝わるような御説明をいただけると我々としては大変助かるなと思っております。

ちょっと長くなりましたが以上です。

○大鷹座長 ありがとうございました。

それでは、まだ発言のない吉田委員のほうから、いかがでしょうか。

○吉田委員 ありがとうございます。私のほうからは、現状について事務局及び実務の面からお伺いできて大変勉強になりました。その中で技術的理由が不十分である、もしくは、進歩性の判断が不安定な状況になっているといったことが起こるという点から、今回の改訂を検討されるということについては、私も賛同いたします。

気づいた点については、的確な視点かどうか分かりませんが、本来の趣旨への理解が十分共有できていないのかもしれないと感じました。これまで主体的には化学系でしばしば使われるアプローチだったのが徐々に分野が広がって、最近ではソフトウェア関係でも「除くクレーム」を使用する事例が見られるということをお聞きました。そうすると本質的な出願時の技術的思想というのを維持しながら、先行技術の引用で重なっているところを除外していく手段であることを前提とした、限定補正であることを皆さんに周知できるようなアプローチをしていくことが現状大事なのではと思った次第です。

もし「除くクレーム」を使えば、容易に進歩性が認められるという風潮があるようでしたら、それに関しては技術的思想の同一性ということを前提とする補正であることを明記するような事例を設けることや、また除外することによって、出願人が発明の本質がどのように維持されて、技術的説明をどのように明確に考えているのかということもある程度示すような事例があれば、除外を行うことについての趣旨が理解されやすくなるのではないかと思います。

そうすると新規事項や明確性の判断指針をガイドブック等でより具体化する検討も必要であるように思いました。一方で、本来「除くクレーム」というのは合理的な補正手段としては実務上の価値が高いものだと思いますので、過度な制限にはならないような柔軟性と予測可能性の両立が図れるような改訂に向けて、皆さまと議論していきたいと考えた次第です。

以上です。

○大鷹座長 吉田委員、ありがとうございました。

時間の関係もありますので確認していただきたいところは、まず進歩性の考え方に関する今後の方向性ということで本ワーキンググループにおける検討事項、読み上げませんがスライド9、それから新規事項に関しては同じくスライド22、23、それから明確性に関する点についてはスライド27にあります。このような検討事項に関する今後の方向性につい

て全体的に意見をいただきたいと思いますが、今村委員、いかがでしょうか。

○今村委員 私は、先ほど荒木委員が最後のほうにおっしゃられたのと同じことを、資料を読んだときに思いました。16ページのところに「引用発明と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有するが」といった記載があり、新規事項の判断に進歩性の要件が紛れ込んでいるのではないかなという印象を受けました。

また、22ページに方向性①、②の記載がありまして、先ほど事務局から方向性②ではなくて①のほうでいきたいという御説明がありまして、私も方向性②ですと典型的な「除くクレーム」が今までオッケーだったのが、今後は新規事項になるのではないかなというふうにとらえられて逆に混乱を招きそうな気がしますので、方向性①でいったほうがいいのかなと思うのですが、方向性①の中でも二つ目と三つ目の矢羽根のところを相互に対比しますと、引用発明と技術的思想が顕著に異なるのか異なるのかということが、新規事項になるかどうかの分岐点のように思えまして、こういう考え方というのはソルダーレジスト大合議判決の基本的な考え方に沿っていないのではないかなという印象も受けました。補正した発明が当初の明細書の記載の範囲内かどうかという比較をするのだと思うのですが、2本目の矢羽根と3本目の矢羽根だと本件発明と引用発明とを比較して技術的思想が顕著に異なるかどうかという、何か別のファクターが入り込んでいるような気がしましたので、ここももう一度分かりやすく説明できるように御検討いただければと思った次第です。

あともう一点、事例集を作成されるという御説明もあったと思うのですが、「除くクレーム」に限らないことで、私は、前回2年前の事例集の検討のときにも申し上げたことなのですが、いろいろな要件をトータルで判断するような事例集が必要なのではないかなと思っております。補正の適否だけの事例とか、明確性要件だけの事例とか、進歩性の事例だけだとそれぞれの縦割りというのですか、そういうものは分かるのですが、横串で刺したときに、果たしてこの案件はどの要件で拒絶すべきなのか、あるいは拒絶されるおそれがあるのか、ユーザーも知る必要があると思いますので、横串で分かるような事例というのも御検討いただけるといいのかなという気がいたしました。

以上です。

○大鷹座長 ありがとうございます。

黒川委員のほうからお願いします。

○黒川委員 お時間をいただきまして、ありがとうございます。

今、今村委員から御指摘いただいたところは私も全く同じようなことを考えておりました。そもそも技術的思想が顕著に異なるような文言が入ったのは、恐らく説明の中に記載があるということで、スライド16のところで赤字になっておりますけれども、ここの文言から取られたのかなと思っております。

この説明というのは4段落から成っておりまして、3段落目というのは進歩性の判断。つまり新規事項を追加しないと判断された後においてなされる進歩性判断について、なお書きで注意的に、第1文が進歩性がある場合、第2文が進歩性がない場合について記述したということができるかと思っております、第4段落は、また、ということで明確性要件について記載がされております。

そういった意味で、まず文言自体がここから取り出されてきたことについては、ちょっと疑問を感じているところでございます。進歩性判断と新規事項の追加というのは順番に判断される別の特許要件でございますし、新規事項の追加につきましては今村委員御指摘のとおりソルダーレジスト事件、大合議判決もございますので、そういった点でも違うと考えてございます。

あと実務的な観点で申し上げますと、スライド20、21のところで御説明いただきましたけれども補正をするとき出願人による説明が求められまして、また21ですと審査ハンドブックでは、こちらでも説明が求められているということになりまして、あとスライド17はパブコメのQ&Aに記載されておりますとおり、「除くクレーム」が顕著な効果を奏して技術的思想は異なるという主張を意見書でした場合には、そのことによって新たな技術的事項を導入するとして拒絶されるおそれをはらんでいることになります。

そうしますと今回、方向性①のような表題の記載の改訂がなされた場合には、出願人が新規事項に当たらない旨の主張をしなければいけないのではないかという新たな誤解が生じるおそれがあると考えておりまして、それがゆえに新規事項であると判断される、そういった事案が出るのが懸念されるところでございます。

以上でございます。

○大鷹座長 ありがとうございます。

それでは、先ほど指名しました山田委員のほうから発言されるということなので、山田委員、お願いします。

○星野審査基準室長 山田委員、どうでしょうか。マイクをオンにできますでしょうか。・・・難しいみたいです。

○大鷹座長 まだちょっとつながらないようなので、それでは、ほかにウェブのほうから参加されている河野委員はいかがでしょうか。何か御質問、御意見等ございますでしょうか。

○河野委員 特にございません。大丈夫です。

○大鷹座長 それでは、前田委員、お願いします。

○前田委員 具体的な方針について、ちょっとコメントさせていただきます。

まず基本的に事務局の示していただいた方向性について私も賛成でありまして、進歩性、それから新規事項追加についてお示しいただいた方向でいいのかなと思います。新規事項追加については方向①ということで、基本的にいいのかなと思います。

ちょっと具体的なことを申し上げますと、まず進歩性の阻害要因についてです。御案内のとおりピリミジン誘導体の大合議判決などでは、阻害要因というのは進歩性を肯定する方向の考慮要素だというようにされていて、裁判例でも基本的には、実際どういう使われ方をしているかはともかく理念的には、あくまで進歩性を肯定する方向の一要素という位置づけだと思うのです。なのでそこを明確化していくというのは結構なことだと思います。

もう一つ、私からコメントしておきたいのは阻害要因というのはある特定の動機づけがあって、それに対する反論として出てくるものなので、具体的にどういう動機づけがありますとされているのかということとの関係で、阻害要因になるかどうかということが決まるのではないかと思います。

先ほど来「除くクレーム」の事案において、当業者であれば「除いた部分」を出発点として、設計事項で発明の範囲にあるものに到達できるではないかという議論があると思うのですが、その場合の設計事項という進歩性を否定する方向の要素に対して、例えば引用発明と本願発明でこれだけ技術的思想が違いますとか、あるいは着眼しているところが違いますとか、必須の構成がないという話が設計事項に対する阻害要因たり得るかという、そうではないと思います。つまり、そういうところに着目せず適宜設計変更できるという話をしている場面においては、必須の構成があるとかないとかという話は、阻害要因にならない場合もあるのではないかと思います。阻害要因というものの特性に着目した丁寧な論理づけが必要なのではないかと思います。そういった事例を審査ハンドブックなどの中で拡充していくのはあり得るかもしれません。

以上が進歩性についてで、ちょっと手短かに新規事項追加についても申し上げます。新規事項追加については、これも皆さん御指摘のとおりソルダーレジストの大合議判決があっ

て、新たな技術的事項を導入するか否かというのが基本的な基準だと思います。審査基準にいろいろ書いてあることというのは、基本的には、その具体化という位置づけに基本的にはなると思います。

「除くクレーム」で除いたときに新たな技術的事項を導入することになる場合あるかという、それはあるのだと思います。例えば、審査基準の事例で、例えば不特許事由を除いた場合は大丈夫だとか書いてあるのは、クレームに書いてある発明とは全く関係のないところで重なった部分が除かれていることになるので、元のクレームに書かれている部分の技術的思想は変わらないことが明らかだからということなのだと思います。

でも、「除くクレーム」で引用発明との重なりを除く場合だと、同じように考えられる場合とそうでない場合があると思います。例えばパラメータ発明みたいに数値の範囲が指定されているときに、その中で数値の中に入っているような部分が幾つも除かれたみたいなことがあったとすると、もともと数値の範囲で限っていた発明なのにその中にたくさん穴があるみたいな状況というのは、元の技術的思想って何だったのだろうということになると思います。少なくとも元の技術的思想が曖昧になるような場面というのがあるのではないかなという気がします。そういう場面が、もしかしたら新規事項追加になるような例なのかもしれないと思います。そういう具体的な事例を、方向性①の中で明らかにしていくことが重要なのかなと思います。

先ほどほかの委員からも御指摘があったように、新規事項についてはこうなって進歩性についてはこうなるということを、いろいろな要件を総合的に解説したほうが分かりやすいのではないかと思います。審査ハンドブック等で、そういった具体的な事例の説明もあるほうがいいというのは私も賛同いたします。

以上です。

○大鷹座長 ありがとうございました。

議長の不手際でもう時間がなくなってきた関係がございますので、最後に、先ほど最初に発表いただいた谷島委員のほうから今までの御審議を聞いていただいて、何か御感想や御意見等があればお願いします。

○谷島委員 皆さんのいろいろ貴重な意見、私も聞かせていただいて参考になりました。ありがとうございました。

方向性としては、このワーキンググループが終わって審査基準が分かりやすくなったら、これまで「除くクレーム」で登録されていたものが今後実はされなくなる。そういう方向

に行くのかなと思っています。

実務家、現場からすると極端な話で言えば新規事項の追加かどうかは、そんなに問題ではなくて、どちらかというと問題なのは進歩性の判断の方です。審査基準には、引用発明と技術的思想として顕著に異なる発明ではない場合は、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶理由が解消されることはほとんどないと考えられると記載されています。技術的思想の違いがあるかどうかを説明することが一番大事だと思うのですが、審査の意見書等を見ると補正後の発明と引用発明の対比の説明は多いのですけれども、そもそも出願した当初の発明と引用発明の技術的思想が異なるのかどうかという説明がないのです。そこがないと進歩性の判断基準に照らし合わせにくいので、出願人に書いてもらえるような運用にしたいなと思っています。このワーキンググループの検討事項の中で優先順位をつけるとしたら進歩性の判断基準をわかりやすくする部分かなと思います。特に阻害要因の考え方をしっかり明文化していくというのが一つ大事なことなのかなと思いました。

以上でございます。

○大鷹座長 ありがとうございます。

改めて確認しますが、先ほど事務局側から説明がありました今後の進め方については、皆さん基本的には御異存がないというように理解しております。よろしいですか。

それでは、これを踏まえまして事務局より今後についての説明をお願いします。

○星野審査基準室長 多くの御意見をいただきまして、ありがとうございました。御確認いただきました審査基準の改訂の方向性、及び、いただいた御意見を踏まえて、基準改訂案の作成を行い、今後ワーキングに御審議いただき、並行して、庁内でハンドブック等の検討作業などを進めて行きたいと思います。また、出願人の方へ伝えるべきメッセージについても御意見をいただいていたので、特許庁からの情報発信の際に参考にさせていただきたいと思います。

また審査基準の改訂を進めるに当たりましては、黒川委員から「弁理士会と相談するよう」に」とありましたので、これまでも弁理士会様とか日本知的財産協会様と連携しながら進めてきたところでございますが、引き続き御協力をお願いしたいと思います。

以上でございます。

○大鷹座長 今事務局から説明のありました進め方で詰めさせていただきたいと思います。

それでは、議題につきましてはここまでとさせていただきます。皆様、長時間にわたり

まして御審議ありがとうございました。

閉会に当たりまして、事務局より今後のスケジュールについて御説明をお願いいたします。

○星野審査基準室長 本日は御審議いただきまして、誠にありがとうございました。また不手際でオンライン参加の山田委員から御発言を受けられなかった点、申し訳ございませんでした。後ほど伺いたいと思っております。

今回のスケジュールは年明けに開催を予定しております。事務局より皆様にスケジュール調整を改めて御相談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。

事務局からは以上でございます。

○大鷹座長 それでは、最後に10年間の任期満了に伴い、本田委員の御参加は今回で最後となります。御挨拶をいただけないでしょうか。本田委員、お願いいたします。

○本田委員 お時間いただきまして、ありがとうございます。とはいってももう時間も終了の時間ということですので、10年間こうした議論の中に参加させていただきまして、ありがとうございます。大学の視点といったところも共有しながら審査基準の策定いただきましたことを、本当に感謝申し上げます。

ハンドブックができるたびに、ああ、こういう方向性になったのだなということをフォローアップしていきたいと存じますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。大変長い期間でしたけれども、ありがとうございました。

○大鷹座長 長期間にわたり本ワーキンググループに御協力いただきまして、誠にありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、第18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。本日は長時間にわたり御審議いただき、誠にありがとうございました。

閉 会

(三つ目の議題「『除くクレーム』とする補正の考え方について」に関し、オンラインで参加した山田委員から、接続トラブルにより直接御発言いただけなかった御意見をいただきましたので、以下に掲載します)

○山田委員 「除くクレーム」については今回説明を聞き、初めて知りました。こんなこ

とが認められるのか、というのが正直な最初の印象でした。審査現場において今のルールに照らし合わせるとOKになってしまうことも多々あるのではないかと感じました。一步下がって俯瞰して見る、いわゆる一般常識に照らし合わせて判断する、などが求められているのではないかと。より厳しく審査することが必要だと思います。

ただ一般常識をルール化するというのは難しいため、ご提案の*審査の現場で積極的な協議を行う、*管理職による重点的な確認、*起案例を周知する、という案は進めるべきだと思います。

「除くクレーム」とは異なる事例ですが、弊社と関係する技術内容の特許で、「これが特許になるのか」と思った事例がいくつかありました。一般的に考えると既知の事実、容易に類推できる事実だと思いますが、数字を限定することで特許になっているケースでした。審査官はすべてを把握することは難しいとは思いますが、今後、より厳正な審査をお願いしたいと思います。