

令和8年3月18日（水）

於・特許庁庁舎16階特別会議室

産業構造審議会知的財産分科会  
特許制度小委員会第19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. 「除くクレーム」とする補正に関する審査基準の改訂について .....	1
3. その他の審査基準の改訂について .....	22
4. 閉 会 .....	31

## 開 会

○大鷹座長 それでは、定刻になりましたので、これから審議を進めさせていただきます。

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19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。委員の皆様は、発言の際は挙手をいただきまして、指名されましたら、まずマイクのスイッチをオンにしてから、お名前をおっしゃっていただいた後、御発言をお願いいたします。

配付資料につきましては、お手元のタブレットにて御覧いただくようお願いいたします。タブレットの操作などで御不明な点がございましたら、会議の途中でも差し支えございませんので、挙手にて合図いただければ、担当の者が席までお伺いして御対応させていただきます。

以上でございます。

○大鷹座長 続きまして、委員構成及び出欠状況等につきまして、事務局より御説明をお願いいたします。

○星野審査基準室長 本ワーキンググループの委員構成は、お手元の資料名簿の記載のとおり、12名の委員で構成されております。本日は、委員の皆様全員に御出席いただいております。

以上でございます。

### 「除くクレーム」とする補正に関する審査基準の改訂について

○大鷹座長 それでは議事に入りたいと思います。

議題1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 資料1「『除くクレーム』とする補正に関する審査基準の改訂に

ついて」に沿って御説明いたします。

今回は「除くクレーム」とする補正について、前回のワーキンググループにて御了承いただいた方針を確認するとともに、新規事項の追加及び進歩性の審査基準の改訂の方向性について、事務局案を御説明いたします。あわせて、審査ハンドブックの改訂について、現時点における事務局の考え方について御紹介いたします。

3ページ目を御覧ください。前回のワーキンググループにて審査基準の記載の点検等について御議論いただき、その結果として御了承いただいた方針について確認いたします。

方針は、大きく分けて三点ございます。

方針の一点目は、新規事項の追加について、明確化のための改訂を検討することです。特に、新規事項の審査基準3.3.1(4)(i)の部分につきまして、現行の審査基準では、「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」という標題になっておりますが、この記載が誤解をされている点が問題となっているということが確認されました。そこで、この記載の前提となる説明を補うとともに、これは「除くクレーム」とする補正が許されるか否かの判断基準ではなく、あくまで具体例であることを明確化する、というものです。

具体的な検討ポイントは、四点ございました。まず一点目として、(i)の標題において、例えば、「請求項にある発明が、技術的思想が顕著に異なる引用発明とたまたま重なる」などの記載を追加することにより、標題の前提を補うものです。

次に、二点目として、(i)の標題に続く(説明)の部分において、このような具体例に対応する補正であれば、多くの場合、新たな技術的事項を導入するものでないといえる理由の説明を補うものです。

三点目として、引用発明と技術的思想が顕著に異なるものではない場合に、単に重なりのみを除く補正は、(i)には該当しないということの説明を補うものです。

最後の四点目として、「除くクレーム」とする補正が(i)に該当しない場合であっても、直ちに新たな技術的事項を導入するものであると判断されるわけではなく、審査基準に示した考え方のうち、(i)以外の部分に該当して補正が許される場合もあるという点について説明を補うものです。

前回御了承いただいた、これらの記載を補う方向性で、事務局において審査基準改訂のイメージを作成してまいりましたので、本日はこれらの点について御審議をいただきたいと思っております。

方針の二点目は、阻害要因に関する記載の点検です。「除くクレーム」とする補正がなされた場合に争点となりやすい阻害要因について、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いう誤解が生じているという懸念がございました。この点について、事務局において審査基準の記載を点検するとともに、それを踏まえた審査基準改訂のイメージを作成してまいりましたので、こちらについても御審議をお願いいたします。

最後に、方針の三点目として、事務局は、審査ハンドブックにおいて説明や事例の追記を検討するということになっております。事務局の現時点における審査ハンドブック改訂の方針について共有させていただき、御審議の参考としていただければ幸いです。

まず、方針の一点目の新規事項の審査基準改訂のイメージについて御説明いたします。

5ページ目を御覧ください。審査基準 第IV部第2章「新規事項を追加する補正」の「3.3.1 特許請求の範囲の補正」の「(4) 除くクレームとする補正の場合」という項目についての修正のイメージを御説明いたします。先ほど御説明した方針に従い審査基準の加筆修正を行った箇所を、色分けして示しております。

まず、水色の部分は、(i)が判断基準ではなく、通常許されることが多いといえる具体例であることを明確化するものです。具体的には、「例えば」、「通常」といった文言を補っております。

続いて、黄色の部分は、(i)及び(ii)に該当しない「除くクレーム」とする補正であっても、補正が許される場合があることについての説明を補うものです。標題が「除くクレームとする補正の場合」となっているので、「除くクレーム」とする補正は、(i)及び(ii)以外の補正は全て許されないのではないか、という誤解を防止するためのものです。

6ページ目を御覧ください。こちらは(i)の標題及び冒頭部分になります。まず、(i)の前提及び新たな技術的事項を導入するものでないといえる理由についての説明を補っております。前回ワーキンググループで了承された方針では、(i)の標題において「技術的思想が顕著に異なる引用発明」という表現を用いて明確化することとしておりました。しかしながら、新規事項の追加に関するか否かの判断は、本願発明と引用発明との違いに基づいて判断するのではなく、本願の当初明細書等に記載した事項と補正後の明細書等に記載した事項との関係によって判断するものです。そこで、引用発明に対する進歩性の議論と混同されることを避けるため、(i)の標題において、引用発明が顕著に異なるのではなく、「請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正」であることを明示しました。

また、「技術的思想として顕著に異なる発明」についても説明を補っており、特に、「出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されないものであると理解できる程度」を想定している点を明確にしております。このような補正であれば、補正前の明細書等から導かれる技術的思想に何ら変更を生じさせるものとはいえず、新たな技術的事項を導入しないものであるといえます。また、新規事項の追加に該当するか否かは、本願の当初明細書等に記載された事項と、補正後の明細書等に記載された事項との関係によって判断されますので、「引用発明との重なりのみを除く補正」であることのみをもって、直ちに補正が許されることにはなりません。この(i)が想定している場合であれば、出願当初から請求項に係る発明において技術的思想として含まれることが到底想定されていないと当業者であれば理解できるものを除いているため、本願の当初明細書等に記載され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いこととなります。

7ページ目を御覧ください。ここでは、補正の際に、(i)の具体例を出願人が参考にする場合や、審査官が審査を行う上での留意事項を記載しています。

留意事項(1)は、出願人の方が、(i)に該当するものとして「除くクレーム」とする補正をしようとする場合に、補正の根拠として説明すべき内容について示すものです。審査基準では、「4. 新規事項の判断に係る審査の進め方」において、審査官が、補正が新たな技術的事項を導入するものであるか否かについて心証を得られず、かつ、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、新規事項の追加の拒絶理由通知をすることとされています。特に「除くクレーム」とする補正の場合は、当初明細書等に、「除く」対象について明示的な記載がない中で、その対象を除くことにより発明を限定する補正であるため、補正が許される理由の説明が必要となることが多く、その点を留意事項として明記しています。なお、出願人による説明がないことにより拒絶理由が通知された場合であっても、意見書において具体的な反論や釈明がなされ、それにより審査官が新規事項に該当しない旨の心証を得られれば、拒絶理由は解消し得ます。

留意事項(2)は、新規事項と進歩性の関係についての補足説明です。現行の審査基準でも、「引用発明と技術的思想としては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。」との記載がありますが、こちらはその趣旨を、より丁寧に記載したものです。

留意事項(3)は、「除くクレーム」の明確性要件に関するものです。こちらも、現行の審査基準における記載を補足するものとなっています。

8ページ目を御覧ください。こちらは、(i)の理解の助けになるように、(i)に該当する事例を記載したものです。

新規事項に関する審査基準の改訂案のイメージの御説明は以上となります。

続いて、進歩性について御説明いたします。

10ページ目を御覧ください。前回のワーキンググループでは、「除くクレーム」とする補正がされた場合の進歩性の判断において、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ることを確認し、審査基準における阻害要因に関する記載を点検することといたしました。事務局では、この点検にあたり、誤解が生じる要因として二つの仮説を立てています。

仮説の一点目は、阻害要因に程度の差があることを踏まえた上で、進歩性の基本的な考え方である、進歩性が否定される方向に働く要素と、進歩性が肯定される方向に働く要素とを総合的に評価する、という判断が正しく行われていないのではないかという点です。

もう一点は、阻害要因を評価する際に、引用文献の記載にとらわれ、当業者の視点での評価が正しく行われておらず、第三者にとって納得感のない判断になってしまっているのではないか、という点です。

11ページ目を御覧ください。以上の仮説に基づいて、こちらに示しますように、審査基準の進歩性に関する節のうち、阻害要因に関する記載と、進歩性の具体的な判断についての記載の点検を行ってまいります。

12ページ目を御覧ください。まず、仮説1に関する点検結果です。事務局としては、現在の審査基準の記載では、阻害要因は進歩性が肯定される方向に働く一要素にすぎないことや、阻害要因には程度の差があることについての明記が十分ではないと考えています。また、阻害要因に関する記載は、審査基準の「3.2.2 阻害要因」という項目において、(1)と(2)とに分けて記載されていますが、これらの表現が一部整合しておらず、誤解を生じるおそれがあると考えています。このため、改善案として、阻害要因は進歩性が肯定される方向に働く一要素であることを明確にするとともに、(2)の表現を(1)と整合させることが適切であると考えています。

13ページ目を御覧ください。左上には、現行の審査基準の阻害要因に関する記載のうち(2)の記載を抜粋しています。こちらは二つの段落で構成されており、後段では、「一見

論理付けを妨げるような記載」、すなわち阻害要因と、進歩性が否定される方向に働く要素である動機づけや論理付けなどを総合評価し、論理付けが可能であるか否かを判断する、という、審査基準における進歩性の基本的な考え方に沿った記載となっています。

一方で、前段部分では、「請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載」との表現が用いられています。これは、過去の審査基準の改訂経緯を踏まえると、非常に強い阻害要因を想定した表現であると考えられますが、その点が明確にされないまま、「引用発明としての適格性を欠く」及び「阻害要因」となる、と記載されています。その結果として、「阻害要因」には強弱があることや、「阻害要因」は総合的な評価における一要素であることが十分に説明されておらず、阻害要因がある文献は直ちに引用発明としては使うことができない、という誤解を生じさせかねない記載になっていると考えられます。

14ページ目を御覧ください。以上の点検結果を踏まえて、阻害要因に関する審査基準を明確化した案を示しています。まず、「3.2.2阻害要因」という項目の(1)の部分において、阻害要因があるといえる場合であっても、「程度には差異があること」を明記するものとなっております。

15ページ目を御覧ください。続いて、阻害要因の項目のうち(2)の部分についてです。こちらでは、阻害要因が、進歩性が肯定される方向に働く一要素であることを明記するとともに、表現を(1)と整合させ、「引用発明としての適格性」といった誤解を生じさせるおそれのある表現は用いないこととする案としています。

16ページ目を御覧ください。続きまして、仮説2に関する点検です。点検の結果、審査基準では「2. 進歩性の判断に係る基本的な考え方」には、当業者の視点で判断する旨の記載があるものの、進歩性の具体的な判断における各判断手順や、個々の考慮要素の評価の記載部分では、「当業者の視点」で判断するという点について、記載が十分でないと考えています。特に、設計変更等や阻害要因の要素を考慮する際には、引用文献の記載に過度にとらわれるのではなく、つまり、引用発明の発明者の視点のみに立つのではなく、当該引用文献に接した当業者が、技術常識も踏まえた上で、どのようにするかを考慮する必要があります。

17ページ目を御覧ください。以上の点検結果を踏まえ、進歩性の具体的な判断の記載箇所において、当業者の視点を考慮する点を明確化する追記を行う案を示します。なお、先ほど、仮説1の検討において、阻害要因にも程度の差があることを明確化する追記につい

て示しましたが、動機付けや設計変更等、その他の要素についても同様のことがいえるため、これらについても併せて明確化を行う案を示しています。

進捗性に関する審査基準の点検結果及び改訂案のイメージの御説明は、以上となります。

最後に、審査ハンドブックの改訂の方向性について御説明いたします。

19ページ目を御覧ください。審査ハンドブックの記載内容につきましては、本ワーキングの審議対象ではありませんが、改訂の方向性について御説明いたします。

今回の審査基準改訂と併せて行う審査ハンドブック改訂では、個別の特許要件や記載要件ごとに整理するのではなく、「除くクレーム」とする補正がなされた出願の審査に係る留意事項をまとめて確認できる項目を新設することを検討しています。また、事例についても、複数の要件を総合的に判断した結果として、特許を受けることができる事例、できない事例を、それぞれその理由とともに示す方向で作成することを考えています。

20ページ目を御覧ください。こちらは、「除くクレーム」とする補正であるものの、ここに示すような理由で補正が認められる典型的な例として、審査ハンドブックへの追記を検討している例となります。

事務局からの御説明は以上となります。審査基準の内容に対する点検内容や審査基準の改訂のイメージ案について、御審議をお願いいたします。また、審査基準改訂案への具体的な修正案や審査ハンドブックの改訂の方向性などについても御意見いただけましたら、審査基準改訂案や審査ハンドブック改訂の参考とさせていただきます。御審議のほど、よろしくをお願いいたします。

○大鷹座長　それでは本議題について、委員の皆様から御意見、御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。どなたか、ございませんでしょうか。挙手していただければありがたいのですが。それでは谷島委員。

○谷島委員　花王の谷島です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

私は弊社で「除くクレーム」補正についての考え方を説明したり、JIPA（日本知的財産協会）の特許第一委員会の委員長代理として、各社に「除くクレーム」補正についての考え方を説明しているところです。前回のワーキンググループのときに、我々の審議の結果が現場の審査官とか審判官に伝わるのかどうかというのがちょっと不安な点があったのですが、最近の審査の状況を調査したところ、特にどの審査官がとがなく、万遍なく、ここに記載されているような対応をしてくださっているのが、現場にすごく浸透しているのだなという実感を持っています。その点、感謝しているところです。

また、現場の意見を聞くと、出願人側、第三者側のどちらの立場においても、「除くクレーム」補正が容易に認められていた時代から、「除くクレーム」補正がなかなか認められない時代になったという印象を受けているそうです。それはそれで、我々の目的どおりかなと思ってOKなのですが、一点、現場で困っていることは、除くクレーム補正をした場合に新規事項の追加と拒絶理由通知の中で指摘されることが多く、新規事項の追加と言われると、もう解消のしようがないのではないかという印象を受けていることです。そのため、「谷島さん、どうすれば解消するのですか」という質問がよく来ます。ですので、今回の審査基準の改訂や、審査ハンドブックへの事例の追加などで、新規事項の追加を指摘する理由やその指摘を解消する方法を理解できるようになればいいと思っています。

今回の改訂案で、一点、気になる点が、補正要件の説明の中に進歩性の話が出てくる点です。例えば、今回の資料でいうと7ページ目の(2)です。「新たな技術的事項」という言葉に着目してもらいたいです。補正の要件を説明している文章の「新たな」技術的事項というのは、明細書全体に対して「新たな」技術的事項であるかどうかという意味で記載しています。進歩性に関する説明文章の「新たな技術的事項を導入することなく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。」のところの「新たな」技術的事項というのは、明細書全体の話ではなく、補正前の請求項と補正後の請求項の関係で「新たな」技術的事項の導入がないと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いう意味で記載されているように読めますが、この「新たな」技術的事項という言葉が明細書全体に対する「新たな」技術的事項というようにも読めると感じました。そして、この文章を読んだ人の中には、「新たな」技術的事項を入れないと進歩性は解消しないと書いてあるけれども、「新たな」技術的事項を入れると新規事項の追加になるから、進歩性欠如の拒絶理由は除くクレーム補正では解消できないと思う人が出てくると思います。ですので、補正の要件として説明している「新たな」技術的事項という表現と、進歩性の説明で記載している「新たな」技術的事項という表現が混同しないように、分かりやすく説明いただきたいというのが本日の私の意見になります。

以上です。

○大鷹座長 ありがとうございます。その点について事務局からお願いします。

○星野審査基準室長 御指摘、ありがとうございます。(2)の記載自体は、まだ庁外に公表されていなかった記載ですので、今回お示しした(2)の記載で、実務をされている方々がどのような心証を持たれるかというのも聞いていただきたいところもございますけ

れども、今、御教示いただいた点も、審査基準の記載や審査ハンドブックにおいて明確化する際に、参考にして検討してまいりたいと思います。

○大鷹座長　それでは、今の点も含めて、どなたでも結構ですがございませんでしょうか。森田委員、お願いします。

○森田委員　森田でございます。

非常によくまとめられているなという印象で、全体的には賛成しておりますが、幾つかコメントを申し上げたい点があるので、申し上げます。

特に今回、新規事項の追加の場合に、分割出願の中で新規事項追加ということになると、分割要件も違反になるということで、分割出願を何世代も重ねていくときに、どこかの分割出願で要件を満たさないと、その後、全部分割要件を満たさなくなって、原出願の公報で拒絶されるということが起こるのです。新規事項追加のときに補正却下というのを必ずしていただけるようにすると——新規事項追加のまま終わってしまうと、そこで分割要件が終わってしまって、それを回復しないと、その後の分割出願が全部だめになってしまうということで、無理やり審判請求して、何とか補正の機会を得て戻すとかということが起こり得るのですが、——新規事項追加の補正を元に戻すための無駄な手続（例えば審判請求して補正の機会を得て修正する等）が不要になると思っています。ですので、新規事項追加というときには補正却下をしていただいて、元に戻すというようなことになると、少し、そういった無駄な手続がなくなるのかなというように思ったというのが一点です。

それからもう一つなのですけれども、今回、新規事項追加に加えて、新規性、進歩性、それから明確性違反ということが挙げられているのですが、加えて、サポート要件を見るのはどうかということを考えています。今回の基準改訂で入れるかどうかは別として、将来的な話かも分からないのですが、つまり、何かを除いたことで何かが含まれることが明確になる場合があると思っています。例えば、記載されていない第三成分みたいなものがあるって、40%以上含むものを除くとやると、書いていないもの、40%未満含むものは入ってくるということが明確化されるようなことになるのです。仮にそのような補正が認められているような場合であっても、果たして補正後の発明というのが、明細書との関係で本当に記載されているのか。後の出来上がりの補正が当初明細書に記載されているのか。そして、それがちゃんとサポートされているのかというのは点検をしないといけないのではないかというように思うわけです。

例えば8ページ目の事例ですけれども、8ページ目の事例だと、本願は多分、医薬品なのだと思うのですが、引例と作用が逆なのです。そうすると、引例の一部を除いたところで、本願は本当に本願の効果をちゃんと発揮するのかが分からない。引例が逆の効果を発しているときに、そのピンポイントだけ除くわけですよ。でも、類似する化合物であって除ききれていない化合物は逆の効果を持っているものがいっぱいあるかもしれない、しかし、そういうものもクレームには入っているのかもしれない。そういうことをちゃんと評価したほうがいいのかなということで、要するに新規事項追加にはならないとしても、ほかの要件はちゃんと別途審査しますというただし書き、なお書きがあるといいのかなというように感じたということです。8ページでいえば、ただし、進歩性とか明確性、サポート要件は別途審査されるものである、との付記がなされていると、より分かりやすいと考えました。

細かいところだと、モノカルボン酸という用語の定義にフルオロ修飾されたものが入るのかというのは、いま一つ分からなかったところではあるのですが、これは文脈依存なのかなということで、一応これはこれで、そういう前提なのでよいかと思いました。そうすると、モノカルボン酸には、フルオロ修飾以外のハロゲン修飾の化合物も含まれることが除くクレームの補正により明確になったというように思います。フルオロ修飾以外のハロゲン修飾のモノカルボン酸が含まれ得ることが明確化されたこの補正後の除くクレームにおいてサポート要件を満たすといえるのかが審査されるべきではないかと考えています。

最後なのですけれども、三つ目です。今回、割と真っ黒なものや真っ白なものを明確化するという基準になっている印象を受けていまして、グレーゾーン、どこに線が引かれるのかというのが、十分には理解できないような気がします。恐らくこの基準の中で、ある程度これまでであったような無謀な、やり過ぎな「除くクレーム」は抑止されるのかなとは思っております、その意味ではすごく前進していると思うのですが、やはりいろいろな模索の中で、弁理士さん、かなり頭のいい方が増えているので、こういうロジックだったらこんなことできるみたいな、新手のやり方がいろいろ出てくるのかなと思っています。ですので、この改訂というのは、今回これっきりで終わりということではなくて、いろいろ状況の変化とかをモニタリングしながら、そのときに応じた改訂をどんどん適時加えていくというスタンスで、今後も変更していくことを想定した位置づけで、その一歩、第一弾なのだというようなことであるといいのかなというのを感じたということでございます。

以上です。

○大鷹座長　　たくさん論点が出ましたが、最後の部分のところ、今回の審査基準の点検・改訂の位置づけについて、今後も継続することになるのかどうかについて、事務局からお願いしたいと思います。

○星野審査基準室長　　審査基準自体は法改正等ではないので、今後も随時見直すべきものと考えております。一方で、審査基準は、ユーザーの皆様に審査の考え方の方向性を示すものでもありますので、コロコロと変え過ぎることも問題かと思っています。必要性をきちんと検討したうえで随時見直してまいります。今回の改訂では、よろしければ基準は今回お示しした案のとおりとし、残りは審査ハンドブック等で具体化していきたいと思っております。審査ハンドブックの改訂は、審査基準よりも柔軟に行っていきたいと考えております。

あと二点、御指摘いただきましたが、まず、補正却下については、補正却下できるときは必ずするということは、そのとおり対応してまいりたいと思っておりますが、旧法でしたら、補正の不備は、全て補正却下の決定で対応できたのですけれども、例えば、最初の拒絶理由に対する補正の場合は現在、補正却下をすることはできないので、できる範囲で対応していきたいと思っております。

サポート要件につきましても、事例で検討できるものについては検討していきたいと思っております。途中で数値限定発明に関して、ポジティブな限定を追加する場合には新規事項なのに、ネガティブに、除くクレームとして書いた場合に許されるのではないかという御指摘がございましたが、我々としては、そのような場合はいずれも補正は許されないと、考えております。その点も審査ハンドブックにおいて事例などを通じて、明確にしていきたいと思っております。

○森田委員　　ありがとうございます。

○大鷹座長　　それでは、ただいま森田委員から指摘いただいた論点のほかに、何でも結構ですので、よろしく願いいたします。今村委員、お願いします。

○今村委員　　弁理士の今村です。

今回、資料1の3ページに前回ワーキンググループで了承された方針ということで御記載をいただいておりますが、私は、前回のワーキンググループにおきまして、(i)の説明において、引用発明と技術的思想が顕著に異なるのか否かということによって、新規事項の追加に該当するか否かが決まるようにも解されるような説明がされており、そのため、新規事項の判断に進歩性の判断が紛れ込んでいるのではないかという懸念があることを申し上げ

げました。この点につきまして今回の資料の5ページのところで、(i)に入る前のところですが、下から2段落目で、(i)や(ii)に該当しない補正であっても、審査基準の3.3.1(4)以外の補正が許される態様の考え方等に準じて補正が許される場合があるということが記載されましたし、最終段落のところでは、「請求項に係る発明に当初明細書等から当業者が把握することができない技術上の意義が追加されるといえる場合には、補正は許されない」と記載されておりまして、新規事項か否かを判断するのに適した説明ぶりにしていただいたかなと思っておりますので、前回懸念した点は、一応は解消されたと考えております。

その上で、今回、資料1は、このほかにも審査基準のイメージについて記載されておりますので、新規事項については質問二つとコメント一つをさせていただきたいと思っております。

最初の質問なのですが、6ページによりますと、(i)のタイトルに「請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする」という追記がされる予定のようです。この追記があることによって、どのようなケースがこの(i)に該当するのか、あるいはしないのかということが、まだ、この資料を読んだだけでは十分に理解できていないということがあって、質問をさせていただきたいと思っております。

この理解を助けるために例4というのを書いていただいているのですが、その前に20ページの事例についてですが、現行の審査基準においては、この20ページの事例のようなマーカッシュ形式で記載された化合物クレームにおける「除くクレーム」というのは、(4)の(i)に該当する典型的な事例であると、私は考えておりました。しかし、20ページのタイトルを見ますと、3.3.1(2)bや(5)cの考え方に準じて認められると考えられると記載されております。20ページの事例は、請求項に係る発明が引用発明とたまたま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であることは間違いなくと思っておりますし、また本願発明の化合物は、炎症性疾患の治療薬に使用されるのに対して、引用例に記載された化合物は中間体として知られているにすぎないものですので、引用例記載の化合物を除く補正をすることによって、請求項に係る発明と技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにすると言えるようにも思うのですが、こういう事例が(4)(i)の許される態様に該当しないのはなぜなのかということをお伺いしたいと思います。

○大鷹座長　それでは、今の今村委員からの質問について、理解を深めるために、御指摘のありました20ページについてどういうことか、事務局から御説明をいただいた上で、

お答えいただければと思います。

○星野審査基準室長 御質問ありがとうございます。20ページの事例につきましては、資料に記載程度の技術的背景や引用発明、本願明細書の記載等の範囲を前提にしますと、「技術的思想として顕著に異なる発明を含まないことを明らかにする補正」とまで言い切れるかというところ、説明が難しいところもあると思っております、(4)(i)に該当するという例としては不十分かと理解しております。

一方で、資料に記載のとおり、むしろ3.3.1(2)bや3.3.1(5)cの補正を認められる具体例に当てはめて考えますと、既にここに書いてある記載内容を前提としても十分説明できるものと考えております。(4)(i)の例として、より前提が記載されていれば認められるかもしれませんが、無理に(i)の説明をするのではなく、より説明しやすい仕方を紹介する例として事例を作成することを考えております。

○今村委員 ありがとうございます。この事例が(4)(i)に該当しないということになりますと、今回予定されている審査基準改訂というのは、果たして明確化なのかというのは、個人的には疑問なところでして、これが(i)には該当せず、より技術的思想として顕著に異なるものでない(i)には該当しないという理解になるということなので、この(i)に該当するのかもしれないかという判断は非常に難しいなという印象を受けました。

続いて2番目の質問なのですが、今度は8ページの事例です。これを読んで、防カビ効果により保存性を高めた飼料を提供するというのが本願発明の課題だとしますと、フルオロ酢酸ナトリウムのような、課題解決できないカルボン酸を含んでいるということで、サポート要件違反の拒絶理由が通知される可能性もあるのかなと思っております、仮にこれが新規性欠如ではなくて、サポート要件違反の拒絶理由が通知されて、この例4と同じ「除くクレーム」の補正をしたという場合に、この説明の下の方に書いてあるように、「補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえず」というように考えられて、新規事項の追加には当たらず、補正は許されるように思うのですが、その理解でよいのかどうかということを確認させていただければと思います。

○大鷹座長 事務局、お願いします。

○星野審査基準室長 例4につきましては、(説明)や明細書の記載の前提を設定した上で、審査基準室や担当する技術分野等と弊庁内で検討した結果、これを補正前後においてサポート要件違反にならない例として考えがまとまったものでございます。したがって、この補正によってサポート要件が解消するかもしれないかという点については、補正前か

らサポート要件違反とはならないものと考えておりますので、意見書でその旨主張していただければ、補正なしに解消するものと考えてございます。

○今村委員 分かりました。ただ、この例ではそうかもしれませんけれども、サポート要件違反を回避するための「除くクレーム」であっても、補正前の明細書から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものではないという場合は、補正が認められるケースはあるだろうという理解でよろしいですか。

○星野審査基準室長 今回の資料などには書いていないので断言しにくいところではございますが、もしそのような前提であれば、本来サポート要件違反を通知すべきではないかとは思いますが、このあたりも引き続き検討していきたいと思えます。

○今村委員 はい。

最後に新規事項についてのコメントなのですが、今回予定されている審査基準改訂によって、「除くクレーム」に関する(4)の(i)のタイトルに、先ほどの追加の要件が入ることで、「除くクレーム」とする補正について、私が典型例と考えていたものすら(i)の範疇には入らないということであるとすると、相当程度、この(i)に該当して補正が許されるものが狭まるのだらうというように理解できます。ですので、先ほどグレーゾーンという話がありましたけれども、審査基準上、白だと明記されている範囲が非常に狭まる結果、グレーゾーンが非常に広がるのではないかと思われ、(4)の(i)に該当しない「除くクレーム」について、今後、どのような審査がなされていくのかという点が非常に重要になってくるのではないかと考えております。

今回の改訂箇所ではありませんけれども、新規事項に関する審査基準4. 新規事項の判断に係る審査の進め方の(3)に、前提条件はありますけれども、審査官は、3. で示された補正が許される態様のいずれにも該当しない場合には、新規事項を追加するものとして拒絶理由通知等がされるといった記載がございます。しかしながら、その「除くクレーム」とする補正が、3. で示された補正が許される態様のいずれにも該当しない場合であっても、出願人が基本的な考え方等に従って新規事項の追加には当たらないということを説明しているような場合に、補正が許される態様のいずれにも該当しないということのみをもって、機械的に新規事項の拒絶理由通知がされることがないようにお願いしたいと思います。新規事項の理由による拒絶というのは、ある意味、門前払いに等しいようなものでして、補正を受け入れるべきものは受け入れた上で、補正クレームについて進歩性とほかの要件を適切に判断していただけるようお願いしたいと思います。

以上です。

○大鷹座長　　ありがとうございました。先ほど今村委員から指摘がありましたスライド20の例、あれはまさにおっしゃるように、補正が認められて、新規性欠如、進歩性欠如の拒絶理由も解消され、しかも明確性要件もクリアされるという典型的な例ではないかというように思われますが、審査基準の考え方として示された、どこかの要件に必ず当てはまらなければ補正が許されないというようにお考えなのか、そうではなくて、スライド20の例が典型かと思うのですが、そういう場合にも当然許されるという前提でお考えなのか、その点について事務局のお考えをお願いしたいと思います。

○星野審査基準室長　　補正が許されるかどうかにつきましては、当初明細書等の全ての記載を総合することによって導かれる技術的事項に対して、新たな技術的事項を導入しないか否か、これが判断基準そのものであり、それ以外にはないと考えております。審査基準には幾つか類型が記載されておりますが、仮に出願人の主張が類型と違う主張であっても、いずれかの類型に該当すると考えられるとの審査官の心証が得られた場合にはその補正は認められると考えております。したがって、主張が審査基準の類型と違うからといって補正が許さないことにはならないと思いますし、仮に、いずれの類型に該当しなくても、新たな技術的事項を導入しないものと考えられる場合には認めるべきと考えてございます。

ただし、事務局としては、現在、審査基準に挙がっている類型以外には新たな技術的事項の導入しないケースは把握できておりませんので、今後も情報を集めながら、もしそのようなケースがあるようであれば、審査ハンドブックに記載するとか、審査部内で共有するとかを行いながら、どういう補正が許されるかという周知等を引き続き行っていきたいと考えてございます。

以上です。

○大鷹座長　　それでは、ほかの委員の方からも御意見、御感想等、お願いしたいと思います。前川委員、お願いします。

○前川委員　　発言の機会をいただき、ありがとうございます。三菱電機の前川でございます。今回は私用で出席できませんで、大変申し訳ございません。

まず審査基準全般に対して非常に丁寧に見直しをされており、「除くクレーム」の事例も多く入れていただけるということで、その御苦労に対して敬意を表したいと思います。

最初に、森田委員、今村委員からも御指摘がありました、2つの事例についてお話をさ

せていただきたいと思います。私は電気機械メーカーの立場ですので、社内ヒアリング等を行い、「『除くクレーム』ってどうなの？」ということを知ったところ、谷島委員のような、ダイレクトに困った、ということにはなりません。つまり、業種、あるいは技術分野によって、この捉え方にはかなり差があるということをもまず一つ申し上げておきたいと思います。一方で、8ページの例4を従来の鉄板の洗浄剤の事例と入れ替えられるということで、また化学系の事例になるのかと感じました。さらに、20ページにお示しいただいた審査ハンドブックの事例もやはり物質構造に基づく化学系事例ということで、またか……という印象を持ちました。

それで、ここからは審査ハンドブックへの事例追加のお願いにもなるかもしれないのですが、以前にAI関連発明に関して多くのOKとNGの両事例を審査ハンドブックに挙げていただいて、非常に参考になったということがございます。それにならって、「除くクレーム」についても、単に除くだけでは進歩性が認められないケースや、あるいは除く補正をして、かつ阻害要因を主張してもなお進歩性が認められないケースなど、そのあたりのスレッシユホールドを実務者は確認したいと考えておりますので、ぜひ化学分野のみならず、電気機械分野でそのような事例を審査ハンドブックに追加していただければ、より理解が深まるのではないかと思います。

さて、今回の事例とは少し方向性が違ってしまいかもしれませんが、御容赦ください。現在の審査基準はページ数もかなり増えておりますし、審査ハンドブックなどは700ページを超える量になっておりまして、なかなか一実務者がそれを見てどうこうと容易に判断することは難しい状況となってきています。実務者は、審査基準なり、裁判の判例なり、審査ハンドブックなりをより正しく理解する、あるいは審査の予見性を得るために、それらを生成AIに学習させて、中間処理等を生成AIにサポートをしてもらうやり方が今後ますます増えると思います。もちろん審査基準は生成AIに学習させる文章として非常に重要なことは言うまでもありませんが、そういう使われ方も少し頭の片隅に置いていただいて、今日の議論を進めていただければよろしいかなと思います。

以上でございます。

○大鷹座長　ありがとうございます。少し時間を押してきた感じがございますが、ほかの委員の方、御意見を出していただければありがたいです。黒川委員、お願いします。

○黒川委員　ありがとうございます。既に意見が出ているところですが、中間に位置するグレーゾーンのどこに線が引かれているのかといったことにつきましては、審査

官、出願人も判断に迷うということが懸念されますので、ここは審査ハンドブックに充実した内容を書き添えていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

あと一点、今まで出てきていないところなのですが、(i)の中の留意事項の(1)といったところがございます。先ほどまでは、森田委員からも真っ白な事例というような声もありましたが、いわばこの(i)で言われているのは、ソルダーレジスト大合議判決の基本的な考え方ではないと考えますけれども、事務局案といたしましては、「除くクレーム」が明確に許容される、理想的な、いわばベストモードと言えるような案を御提示いただいたのかなと思うのですが、そういう客体的なものだけではなくて、この留意事項の(1)のところだと、手続的な観点で「到底想定されないと当業者であれば理解できるものを除いていることを説明することが求められる」といった点がございます。この点につきましては、出願人に新たな手続的な負担を求めるものと考えられますし、かつ「到底想定されない」という、いわば悪魔の証明のようなことを強いるということも懸念されておりますので、この説明がない、あるいは不十分であるということのみをもって新規事項であるといった運用が独り歩きしないような、この留意事項もあくまで(i)のベストモードを想定したものであるといったことも周知していただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

現場では、既に新規事項追加の判断が厳格化しているという声が出ておられますので、今後、この改訂によりまして、さらにその扉を狭めるということではなくて、進歩性の阻害事由の総合考慮などと併せて、特許性判断の全体のバランスの取れました予見性の高い実務につながるということを期待しております。

○大鷹座長　それでは、先ほどの前川委員、それから黒川委員の御指摘も踏まえて、まとめてコメントをいただきたいと思いますが、ほかの委員の方も、まだ御発言なさっていない方でどなたかありますでしょうか。吉田委員、お願いします。

○吉田委員　吉田でございます。

前回は引き続きまして、この実務上の問題、不適切な「除くクレーム」の厳格化というところにおいての様々な事例を出していただいて、明確になってきたのではないかと、私も賛同いたします。

先ほども出ておりましたが、事例については、やはり化学分野で使われることが多いということがあろうかと思えます。技術的な課題の性質の違いにおいては、例えば、化学分野に関しては予想外の効果が重要視されますが、例えば、ソフトウェア分野でしたら、技術的手段をどのように課題解決しているかというようなところが重視される傾向があるか

もしれません。そのような技術分野の違いがあることを踏まえると、やはりもう少し分野を広げた事例を検討いただくというのも非常に有効なのではないかと考えます。今回、参考ということではありますが、審査ハンドブックの中で、分野を広げた事例があったらいいと思います。そうすると、先ほども森田委員からサポート要件の話がありましたけれども、除かれた後の範囲について、明細書の記載から課題解決の手段として十分に認識できるかどうかということについても、事例の提示により除くクレームの趣旨の理解が深まるのではないかと考えております。

コメントですけれども、以上です。

○大鷹座長 荒木委員、お願いします。

○荒木委員 荒木でございます。本日はどうもありがとうございます。

私のほうでは、時間も押しているということで、少しだけコメントをさせていただければと思うのですけれども、前回の委員会以来、「除くクレーム」に関して谷島委員からの問題提起をいただいて、実務上の運用に混乱が生じているのではないかとということ、私自身が出願関係の専門家ではない中でも、かなり理解が深まったところがございます。

その中で、新規事項追加の要件ですとか進歩性の要件について、どこに誤解が生じているのかということをとっても議論していただいて、明確化して、言語化していただいているというのが大変な御尽力かなと思っていて、この点について、事務局の皆様、座長、委員の皆様への御尽力に感謝したいと思っております。

皆様からお話が出ているように、様々な技術分野がある中で、基準の中で明確化していくということは、事の性質上、どうしても限界があるというのは確かなのかなと思っていて、特に進歩性のところは総合判断ということになってくるので、そこはどのように判断していくかという基準を示していくというのは、どうしても事例がないと難しいところかなと思っております。ですので、事例の選定ですとか、説明の仕方ですとか、あるいはその後の周知のところについて、今後も御尽力いただくと大変ありがたいと思っています。

今回、お話をお伺いして感銘を受けたのですけれども、今回の検討を起点として、既に実務にも変化が生じているし、ユーザーさんの中でも様々な議論がなされているというところが、プロセス自体にとっても価値がある取組だったのかなと考えていて、今後、審査基準を確定させて、事例をつくっていくという中で、我々ユーザーサイドもより一層議論を積み重ねていって、議論に貢献していけるととてもよい取組になってくるのかなとい

うように思っております。

雑感までですが、以上でございます。

○大鷹座長　それでは河野委員。

○河野委員　弁理士の河野です。

一言だけお伝えしたいのですけれども、私も電気とか機械とか、情報関係中心にずっと実務をしてきているのですが、例として、化学以外でそういう分野もあったほうがいいなという意見があったと思うのですけれども、重要性はすごく低いなと思っています。化学以外の分野ですと、やはり明細書に記載した範囲内で実施例に書いたこと、そこをしっかりと書いておいて、その範囲内で補正して差別化するというのが極めて一般的で、化学の分野ですと「除くクレーム」という手段があると思うのですけれども、相対的にそういうケースというのはすごく少ないし、逆に、そっちのほうに誘導してしまうような例がふんだんにあると誤解されるのかなというように思っています。

私は化学専門ではないのですけれども、今、表示していただいている例というのは、化学の専門家でなくても、これが「除くクレーム」で、いろいろできていたなという中で駄目だという、強烈なシグナルになっていると思うので、専門家以外でもすごく分かりやすい例だと思うのです。だから、そういうので、ほかの分野が補充されるのもいいかとは思いますが、実務家からすると、そんなに重要ではないのかなとは思っています。

以上です。

○大鷹座長　前田委員、お願いします。

○前田委員　東京大学の前田です。

既にほかの委員もおっしゃっていたところと重なるところが多いので、簡単にコメントだけしたいと思います。

今回の審査基準の改訂で、新規事項、進歩性等々について、「除くクレーム」が許される場合について明確に考え方を示していただいて、まとめていただいたことは大変すばらしいことだと思っております。私も基本的に方向性には賛成です。ほかの委員からも出ていましたように、真っ白で許される場合はこれで、真っ黒で駄目な場合はこれだということは比較的明確に示されているけれども、グレーゾーンがまだまだたくさん残っているのではないかというのは御指摘のとおりかと私も思っております。それは恐らく今後、審査ハンドブックの追加等でさらに明らかにされていく部分があるのかなというように思っています。

今の審査基準に挙げられている例4についていえば、これは許される場合であることが明確に言えるように様々な前提条件が付いていて、それを前提にすれば、これはそういう例として特に問題ないだろうというように思うのですけれども、その一方で、すごく真っ白になるように工夫された事例ではあるので、では、どこまでだったら許されるのかというのは、今後の議論に委ねられてしまっている部分なのかなと思います。

もう一個、先ほど議論に挙がっていた20ページ目の例、審査ハンドブック掲載予定の事例ですけれども、これが、許される典型例だとされている(4)(i)のケースになぜ当てはまらないのかということと、いろいろ議論を呼ぶのではないかと、そもそも(4)(i)の場合というのはどういう場合かということについて、共通した理解が作りにくくなってしまおうということはやや懸念するところです。これは審査ハンドブックの話なので、厳密には今回の議論の対象ではないと理解しておりますけれども、そこはあまり議論を呼ばないような形で審査ハンドブックの記載を工夫していただければと思います。

以上です。

○大鷹座長　　ありがとうございました。大変有意義な御指摘、ありがとうございます。それでは山田委員から手が挙がりましたので、お願いいたします。

○山田委員　　山田でございます。

今日のこのメンバー構成を見ていただいて、よくお分かりだと思いますが、皆様、プロ集団の中で私一人、素人が入っているような状態です。この中身については何回読んでもよく分からないところが結構あります。私は地方、仙台でものづくりの中小企業の経営をしています。多くはないのですが、特許申請、標準化ISO規格作成などを行っています。実際、地方に限らず中小企業が特許を出そうとしたら、まずは弁理士さんをお願いすることになりますので、中小企業の人間はここまでの内容はまず分からないのではないかと思います。なので、先ほどもどなたかがおっしゃっていましたが、やはりお願いした弁理士さんがどこまで理解して対応いただけるかが、一番重要なポイントです。先ほどもお話がありましたグレーゾーンになると、それはもう私たちには全く判断がつかなくなってしまうので、是非、事例等で分かりやすく、全国津々浦々の弁理士の皆さまに周知徹底していただければと思います。

以上です。

○大鷹座長　　それでは、大変申し訳ございませんが、時間が相当押してしまっていて、あと25分で全ての審議を終えなければいけないというところなのですけれども、今までの各委

員から御指摘いただいた点、事例の追加、技術分野の広がりを含めて、事務局のほうで何かコメントはございますでしょうか。

○星野審査基準室長　　たくさんいただきましたので、全部お答えできるか分からないのですが、広く多様な技術分野の事例をつくるべしという御指摘は、そのとおりにかと思っております。他の分野についても「除くクレーム」とする補正があった場合にどうなるかという事例を示していくべきだと思っております。ただし、審査基準の「除くクレーム」の説明に書いてあるとおり、なかなか進歩性が解消するケースが少ないという事情もありますので、補正が許され、進歩性も肯定できるような例を他分野で示せるかどうかは微妙でございますが、審査における判断の仕方などを他分野においても示していきたいと思っております。

荒木委員から御指摘いただいた「プロセス」の点につきましては、まさにユーザーの皆様から「除くクレーム」とする補正により、本来特許すべきではないものまで特許になっているのではないかという御指摘を踏まえて検討が始まったものでございまして、出願人のみならず他の制度ユーザーの御意見というのは特許庁としてとても重要であると考えます。今回の取組は、まさにプロセスに大変価値があったものと理解しているところでございます。

審査ハンドブックにおいて、グレーゾーンについて、きれいに線を引くのは難しいのですが、いくつか事例を示して、その中で考え方を示すことで、こういう考え方に従えば、このように結果になるのかなということが予測できるような事例をつくることを進めていきたいと思っております。

最後になりますが、弁理士先生に御負担をかけるのではないかと御指摘もございました。補正につきましては、補正されるのは出願人側ですので、明細書のどこに基づいているのかや、なぜその補正が許されると考えるのかというのは、その根拠等が分からない場合には審査官から拒絶理由通知という形でお伺いして、出願人の方にお答えいただくのは、今までも審査基準でそのように整理されていたものであり、新たな負担を強いるというよりは、適切な審査を進められるよう、皆様にも改めて御協力をお願いするものと考えているところでございます。

簡単ですが、以上でございます。

○大鷹座長　　ほかの方、ございますか。それでは西井委員、お願いします。

○西井委員　　すみません。今日、あまり話題にならなかった「Ⅲ．進歩性に関する審査

基準の改訂」について、賛成したいという旨だけお伝えしたいと思っております。

まず、総合的評価の欠如に関する点検について、「引用発明としての適格性」という表現をなくして説明するということも含め改訂案に賛成で、これまでの表現がかえって読み手に誤解とか混乱を呼んだところがあるのではないかと思うので、明確になってよかったですのではないかと思います。

次に、当業者の視点でというのをはっきり書かれる改訂案にも賛成です。スライド17ページで、赤字の最初の段落はもちろん、また次の段落で、様々な要素に関して有無のみならず程度の差異も踏まえて評価すると明記なされたことにも、意義があると思っております。

以上です。

○大鷹座長　これで皆さん、全委員の方が御発言いただいたこととなります。どうもありがとうございました。

それで、今までの進行からしますと、事務局が示した資料1に記載のイメージの方向で審査基準の明確化のための改訂を行うことについては、皆さん、御異議がないというように理解しております。皆様からいただいた御意見を踏まえ、審査基準の改訂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、座長に一任していただきたいと思っております。

この進め方に異議のある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいでしょうか。

それでは、本議題につきましてはここまでとさせていただきます。

#### その他の審査基準の改訂について

○大鷹座長　二つ目の議題に移りたいと思っております。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「その他の審査基準の改訂について」に沿って、御説明いたします。

本議題では、「除くクレーム」以外に、事務局において審査基準の改訂を検討している論点について、御審議いただきます。これらの論点は、前回のワーキンググループにおいて御説明したとおり、審査基準や審査ハンドブック等において、その状況に該当する取扱いが明記されておらず、出願人や弁理士の皆様から、特許庁にしばしば御問合せをいただく論点です。前回のワーキンググループにおいて、検討の方向性の概要は御説明いたしましたが、その後、事務局にてさらに検討を進めた結果、追加で検討が必要となった論点も含め、改めて御説明いたします。

まず、外国語書面出願に関する論点について御説明いたします。

3ページ目を御覧ください。こちらは、特許出願の分割の実体的要件に関する審査基準の記載です。このうち、要件3について確認いたします。要件3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あること」というもので、原出願において補正ができない時の分割、すなわち、特許査定後の所定期間に分割する場合等に検討が必要となる要件です。実務上、通常出願を分割する場合には、原出願における補正によって、あえて明細書の一部の記載を削除した場合、その削除部分については分割出願で記載することができない、という結果となる要件になります。しかしながら、そのような削除などを行わないよう、出願人が自らの注意のみによって必ず回避できる要件ともいえます。

4ページ目を御覧ください。審査基準では、外国語書面出願の分割の実体的要件に関して、二つの留意事項のみを記載しております。まず、先のページで説明したような要件3についての留意事項はありません。そのため、前回ワーキンググループで示した検討事項③のように、誤訳訂正を分割出願で行う場合には、現行の記載では、実体的要件の判断における翻訳文の取扱いが明確でない、また、出願人に酷であるという問題があります。

また、併せて検討を進めたところ、誤訳訂正書の取扱いについても検討すべき論点がありました。まずは、誤訳訂正書に関する検討事項①を御説明いたします。

5ページ目を御覧ください。外国語書面出願では、出願時に提出した外国語書面の日本語による翻訳文を、出願から1年4月以内に提出する必要がある、この翻訳文が明細書等とみなされます。そして、明細書等に誤訳があり、その訂正を目的とした補正をする場合には、誤訳訂正書を提出することとされています。この誤訳訂正書の取扱いについて、審査基準では、外国語書面の全文について翻訳文が提出されていることを前提として、誤訳訂正書による補正がされた場合には、新規事項の判断に際し、翻訳文の範囲内かどうかではなく、原文新規事項、すなわち、外国語書面に記載した事項の範囲内であるか否かのみを判断することとされています。

一方で、仮に、外国語書面のうちのごく一部のみの翻訳文を期間内に提出し、出願のみなし取下げを回避した上で、出願公開後に、外国語書面のその他の部分の翻訳を、誤訳訂正書によって追加するような補正がなされた場合、その補正を認めることは、翻訳文の提出に時期的制限を課している制度趣旨に明らかに反します。このような補正は、明らかに特許法第17条の2第2項に規定する誤訳の訂正を目的とした補正には該当しないため、通常の手続補正書による補正と同様に取り扱うこととし、その結果、明細書等とみなされる翻

訳文に記載された事項の範囲を超える場合には、翻訳文新規事項の拒絶理由があると判断することを、審査基準において明確にしてはどうかと考えております。

6ページ目を御覧ください。こちらは、先ほどの整理を審査基準に明記した場合のイメージです。通常の翻訳文の取扱いとは前提が異なる特別な場合、すなわち、制度を濫用しようとしているような極端な場合の取扱いとして追記する案としております。これにより、善意により一部が欠落してしまった翻訳を補おうとする誤訳訂正については、これまでの実務どおりとし、その上で、あえて制度趣旨に反する極端な手続が取られることを未然に防ぐことができる改訂となると考えています。

7ページ目を御覧ください。検討事項②は、検討事項①と同様の問題が、分割出願においても生じ得るという論点です。すなわち、原出願の外国語書面出願である場合に、外国語書面のうち、ごく一部のみの翻訳文を提出し、検討事項①の誤訳訂正書に代えて、分割出願において、原出願の外国語書面のその他の部分の翻訳を含む明細書を提出した場合に、分割の実体的要件の要件2をどのように考えるか、という論点になります。

通常の特許出願の分割の実体的要件の要件2においては、分割出願の明細書等が「原出願の出願当初の明細書等」に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、その補正が「原出願の出願当初の明細書等」との関係において、新規事項を追加する補正であるか否か、すなわち、分割出願の明細書等に記載された事項が原出願において補正可能な範囲であるか否かによって判断します。これを踏まえると、原出願が外国語書面出願の場合であっても、分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願において補正可能な範囲内であるか否かで判断することが妥当であるといえます。そこで、原出願の外国語書面に記載された範囲内であり、かつ、翻訳文に記載された事項の範囲内に加えて、原出願において誤訳訂正が許される範囲か否か、という観点で判断することを明確にすることを考えております。

このように明確化した場合には、先ほどの検討事項①を踏まえると、原出願において、ごく一部のみの翻訳文を提出しつつ、分割出願においてその他の部分の翻訳を含む明細書を提出した場合、分割出願において追加された翻訳は、原出願の翻訳文に記載された事項の範囲内でもなく、原出願において誤訳訂正が許される範囲でもないこととなります。よって、このような場合には、分割の実体的要件違反となります。

8ページ目を御覧ください。こちらは、先ほどの整理を審査基準に明記した場合のイメージです。(説明)の段落には、先ほど御説明した考え方を記載しております。

9ページ目を御覧ください。検討事項③は、前回ワーキンググループでも概要を御説明した論点です。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想定します。このような場合に、分割出願を行い、その分割出願において誤訳を訂正する必要が生じたとする、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。その結果、補正ができない期間において分割出願をした場合には、分割出願において誤訳訂正を行うと、分割の実体的要件の要件3を満たせない場合が生じ得ます。分割出願における誤訳を訂正するための手続としては、スライドに示したケース①から③のような場合がありますが、ケース①は、誤訳訂正書を提出して誤訳を訂正している点で、ケース②や③と異なります。

10ページ目を御覧ください。誤訳訂正書の提出に際しては、法令上、訂正の理由の記載や手数料の納付が求められており、第三者の監視負担や審査負担を軽減するという点で意義があります。一方、ケース②や③の場合では、誤訳訂正書が提出されないため、原出願と分割出願の翻訳文の相違について説明するための、法令上定められた手続を経ていることになりません。

11ページ目を御覧ください。以上を踏まえると、ケース①の場合には、分割出願において誤訳の訂正を目的とする補正事項について、原出願の分割直前の明細書等における誤訳を含む記載と、原出願の外国語書面に基づき、その誤訳訂正が認められるか否かを確認可能な状態にあったといえます。このことから、分割の実体的要件3における「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」には、分割直前の明細書等の記載に加え、分割後に誤訳の訂正を目的とする補正事項として許容されるものも含まれると解釈することができると考えられます。したがって、ケース①については、要件3違反とは判断しないことを審査基準に明記してはどうかと考えております。

12ページ目を御覧ください。こちらは、先ほどの整理を審査基準に明記した場合のイメージです。(説明)には先ほど説明した要件3が認められる理由を記載しています。

13ページ目を御覧ください。外国語書面出願に関連して、以上の改訂と併せて、外国語書面出願における補正及び分割出願が可能な時期について、その根拠を明記する改訂も予定しております。

外国語書面出願に関する論点については、以上です。

続いて、同一発明についての同日出願があった場合の、特許法第39条の取扱いの論点です。

15ページ目を御覧ください。同一発明について複数の同日出願があり、その一部が審査請求されていない場合の取扱いについて、現在の審査基準では、出願人が異なる場合には、まず、審査請求がされた方の出願について、特許法第39条以外の審査を進め、その上で特許法第39条の拒絶理由が残った場合には、「審査を進めることができない旨の通知」をすることとされています。出願人が同一の場合については、それに準じて取り扱うと記載されています。これにより、審査請求がされた出願について、仮に早期審査やスーパー早期審査などを活用して早期の権利化を希望していたとしても、審査請求がされていない出願の存在により、最大で3年間、審査が進められないといったことが起こり得ます。

16ページ目を御覧ください。この点について、「審査を進めることができない旨の通知」により審査を保留することに代えて、協議の指令をすることとしてはどうかと考えております。審査実務では、審査請求がされた出願のみが審査官の手元に届くことから、これまでは審査を待つ運用が採られていたものと思われまます。しかしながら、特許法上、協議の指令は特許庁長官が行うものであり、審査請求されていない出願であっても、協議をすること自体は可能です。この変更により、審査が滞り、権利化が遅れることを防ぐことができます。

また、出願人への影響について検討すると、例えば、出願人が異なる場合に、未請求の出願の出願人が協議指令を受けることにより、他の出願の存在を認識し、それを踏まえて審査請求の要否を検討できるといった影響は生じ得ますが、出願人にとって特段の不利益とはならないと考えております。なお、出願人が異なる場合に、特許法第39条以外の審査を先に進めておきながら、同日出願と同一発明の関係になることは極めてまれであるといえ、このような状況については過去20年間では発見できませんでした。

17ページ目を御覧ください。以上を踏まえた審査基準の改訂の方向性を示しています。これまで「審査を進めることができない旨の通知」を行うこととしていた箇所を、各出願に対して協議を指令するように改めるものとしております。

18ページ目を御覧ください。現行の審査基準で、もう一点、「審査を進めることができない旨の通知」を行うこととしている場合があります。それは、特許法第39条以外の拒絶理由の審査を先に進めた結果、その拒絶理由によって拒絶査定を行うことが可能となった場合です。現行の取扱いでは、特許法第39条以外の拒絶理由による拒絶査定が確定すると、本願の先願の地位が失われることから、直ちに拒絶査定を行わず、他の出願の審査請求を待って、協議指令を行うこととされています。しかしながら、特許法第39条の趣旨は、一

発明について二以上の特許権が生じないようにすること、いわゆるダブルパテントの防止にあります。この趣旨に照らせば、他の拒絶理由により拒絶査定ができる場合には、先願の地位を失わせたとしても、特許法第39条の趣旨に反するものではないといえます。そこで、これまで拒絶査定を保留していた取扱いに代えて、拒絶査定を行う取扱いに改めてはどうかと考えております。検討事項①と②の方向性での改訂により、審査請求されていない同日出願の存在によって、審査が滞る事態を防ぐことができると考えます。

19ページ目を御覧ください。出願人が同一であり、出願日も同一の場合の運用を円滑なものとするため、本願についてのみ協議指令をすることを可能とする運用を審査ハンドブックにおいて明示するものです。

20ページ目及び21ページ目のその他の検討事項については、運用を変更するものではありませんが、この機会に併せて審査基準の記載の見直しを検討している事項です。特に一点目として、協議の指令がなされた後に出願人が取り得る対応についてのお問合せを多くいただいていることから、この点を明記する改訂を検討しています。これらの検討事項についての具体的な改訂案のイメージは、参考資料1を御参照ください。

最後に、特許法第29条の2の適用の要件における出願人同一の考え方についての論点です。23ページ目を御覧ください。前回のワーキンググループにおいても御説明したとおり、特許法第29条の2の適用の要件における出願人同一の判断に際し、他の出願において会社分割があった場合の取扱いが、審査基準上、明確ではありませんでした。この点について、名義変更の手続など特許庁の事務手続では、会社分割は一般承継として運用しております。そこで、特許法第29条の2の判断においても、会社分割は一般承継に該当すると整理し、会社分割があった場合には、その時点で承継の効力が生じるものとして、出願人同一の判断をすることを明記してはどうかと考えております。

24ページ目を御覧ください。こちらは、出願人の判断に関する審査基準の記載で、誤解を生じうる記載を修正し、明確化するものです。

25ページ目を御覧ください。以上を踏まえた基準改訂案のイメージをお示ししています。

なお、会社分割は、相続などとは異なり、事前に把握できるものですので、特許法第34条第5項の規定のとおり、その事実を「遅滞なく」届け出ていただくことが望ましいといえます。会社分割がなされてから、特許庁に届け出られるまでの間は、分割元会社と分割先会社のいずれが特許を受ける権利を有しているのかが、第三者には判然としません。この間に審査対象の出願があり、審査が行われた場合には、出願人が異なるものとして特許

法第29条の2が通知される場合があります。ただし、出願から審査までは数か月あるところ、遅滞なく届け出ていただければ、このような問題も生じませんので、特許庁としては、引き続き、その旨の周知をしてまいります。

事務局からの御説明は以上となります。各審査基準の改訂の方向性について御審議のほどよろしくお願いいたします。

○大鷹座長 かなり多岐にわたる御説明があったかと思えます。本議題につきまして、委員の皆様から、どこからでも結構でございますので、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。荒木委員、お願いします。

○荒木委員 荒木でございます。御説明いただきまして、ありがとうございます。

私からは、22ページ以下の特許法第29条の2の適用に関する会社分割の取扱いについて、弁護士の立場から、実務上の留意点を簡単にコメントさせていただければと思っております。

まず結論としまして、今回、特許法第29条の2の適用について、従来の特許庁実務のとおり、会社分割を特許法上一般承継として取り扱っていただくということについて、実務上の取扱いをクリアにするという意味で望ましい対応であると考えておりました。その上で一点だけ、会社法上の議論も踏まえた実務上の留意点をコメントさせていただきたいのですが、資料の23ページに引用していただいている会社法の条文に書いてあるとおり、一般的には、会社分割については会社分割の効力発生によって承継会社に権利義務が承継されるという意味で一般承継に該当するというように考えられていると思っております。特許庁実務もそれに沿った実務対応になっていると考えております。ただ一方、ちょっとだけ留意していただきたいのが、資料にも書いてあるとおりなのですが、会社分割の場合は、分割後も、分割元の会社と分割先の会社がどちらも存在していて、承継によって、どの部分の権利義務が承継されているかが必ずしも分からないところがあるというところが、他の一般承継と若干異なるという点に留意が必要かと思っております。この観点から、会社法上は会社分割が一般承継と解釈できるのかということについて見解が分かれている部分があるということです。今回の論点について確定判決という意味で先例として参照されるべき判例はないというように認識しております。その中で特許庁実務とまた別に、典型的には権利の二重譲渡が発生してしまったような場合のように、第三者の権利保護が問題となるような局面で裁判になったときにどう判断されるのかというところは、また別の問題として、どうなるか分からないということがある

というところを注意喚起しておければと思っております。

そういった中で、例えば、我々ユーザーサイドとしては、届出を怠っていて、第三者が出てきてしまって争いになってしまったなどという場合に、裁判になったときにどうなるか分からないということを前提に、しかるべきリスク対応、リスク管理を行っていくべきだと。つまり、遅滞なく届出を行うということが重要だと考えておりました、それについては、一義的にはユーザーサイドの責任範疇の問題であると考えてはいるのですけれども、資料で、遅滞なく届けていただく必要があるということについて引き続き周知していただくという点、特許法第34条第5項に書いてあるとおりですので、ここについて、分かりやすく説明していただけるというのは親切な対応として望ましいことかなと考えております。

以上でございます。

○大鷹座長 貴重な意見、ありがとうございました。ほかにもございますでしょうか。黒川委員、お願いします。

○黒川委員 ありがとうございます。スライドの6枚目で一点だけ確認なのですけれども、6枚目の4.1.5のところです。実務上、善意で、ある文章の中のある用語についての修飾ですとか、句とか節とか、場合によっては文章一つ、あるいは段落一つを訳で落としてしまうというようなことが、いわゆる訳抜けというようなことが発生することがありまして、誤訳訂正書による補完というのが必要となる場面があるわけでございますが、こちらの基準改訂のイメージのところで書いていただいておりますとおり、冒頭のところでは「取扱いを濫用しようとする」翻訳文の手續と、また具体的には、その例といたしまして、「外国語書面のごく一部のみを翻訳文として提出し、誤訳訂正書によって初めて多くの部分を追加するような場合には」許容されないという旨が記載されております。ここで想定されておりますのは、制度を不当に利用しようとする悪質なケースであって、善意かつ限定的な訳抜けについては本項の濫用には、基本的に該当しないと理解してよろしいかといったところを確認させていただきたいと思っております。

○大鷹座長 事務局のほうでお答えください。

○星野審査基準室長 お答えします。御指摘のとおりでございますが、ここはあくまでごく一部のみを翻訳文として提出するような悪意ある手續をなされた場合には、このような対応をしますよという注意喚起、及び、審査官もそれを安易に許さないようにするための喚起でございますので、訳抜けのようなことは想定してございません。

○黒川委員 ありがとうございます。

○大鷹座長　ほかにどなたかございますでしょうか。全体を含めまして、先ほどの議題1、議題2、いずれについても構いませんので、御意見がありましたらお願いいたします。感想でも構いませんので、どなたか、一言言っておきたい方があれば、よろしくお願ひしたいと思います。谷島委員、お願いします。

○谷島委員　谷島です。

「除くクレーム」補正の件で、今、現場で話題になっているのは新規事項の追加のところです。ソルダ―レジスト事件との関係性で混乱している人が非常に多いです。その結果、ソルダ―レジスト事件の考え方と、審査基準の考え方が、どこが同じで、どこが違うのか、という質問をよく受けます。私は、私の考えで回答してしまっているところがあるのですが、特許庁としての考え方の解説みたいなものがあればうれしいなという感想です。

以上です。

○大鷹座長　今、御指摘の点は、裁判例をどう評価するかというところが基本にありますので、この辺について、前田委員、何かコメント等ございますか。

○前田委員　ちょっと……。答えることを想定していませんでした。

○大鷹座長　それでは、今のは撤回しまして、事務局からコメントをお願いします。

○星野審査基準室長　ソルダ―レジスト大合議判決で判示された旧審査基準の記載が不適切であった点はすでに改訂されており、新たな技術的事項が導入されるか否かで判断するという大合議が示した規範は、現行の審査基準の基本的な考え方として採用されているところであって、今回の審査基準の改訂では、これらの考え方を変更するものではありません。御不明な点などは今後もお話を伺いながら、審査ハンドブックや、弊庁ホームページに「除くクレーム」に関する注意喚起の記載がございますので、その記載を補充するなど、可能なことがあれば対応していきたいと思ひます。引き続き御教授をいただければ幸ひでございます。

○大鷹座長　よろしいでしょうか。ほかに御意見等はございませんか。

それでは、予定の時間も参りましたので、これで審議について最終的な確認をさせていただきますのですが、今、事務局の資料2に記載の方向性で審査基準の改訂を行うことについて、資料2の関係ですけれども、皆様に御異議がないというように理解しておりますが、よろしいでしょうか。

皆様の御意見を踏まえまして、審査基準の改訂案の詳細な文言をどのようにするかについては、議題1と同様に座長に一任とさせていただきますと思ひます。

この進め方に異議のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。

それでは、本議題につきましてはここまでとさせていただきます。委員の皆様、長時間にわたる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　　本日は多くの御意見をいただきまして、また活発な御議論をいただきまして誠にありがとうございました。

第18回、第19回と2回にわたって、皆様に御審議いただきましたおかげで、審査官、出願人、第三者にとってバランスの取れた特許制度実現に資するものとして、審査基準の改訂の方向性をまとめることができたと考えております。今後は委員の皆様からいただきましたコメントを反映した審査基準改訂案につきまして、座長と相談させていただきながら進めてまいります。その後、パブリックコメントを経て改訂という運びになる予定でございます。必要に応じて、委員の皆様には書面にて御確認いただくこともあるかと思いますが、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

また、審査ハンドブックにつきましても並行して改訂の準備を進めてまいります。

事務局からは以上でございます。

○大鷹座長　　それでは、以上をもちまして第19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