

平成 22 年 9 月 10 日（金）

於・特許庁 特別会議室

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会
第 5 回審査基準専門委員会議事録

1. 日 時： 平成 22 年 9 月 10 日（金） 10:00～12:00

2. 場 所： 特許庁 特別会議室

3. 出席委員： 中山座長、片山委員、筒井委員、永井委員、長岡委員、守屋委員

4. 議 題： 第 4 回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂等について

記載要件の審査基準について

その他

開 会

○中山座長 時間よりちょっと前でございますが、全員そろっておりますので開会したいと思います。

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の審査基準専門委員会の第5回を開催いたします。本日はお忙しいところ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。

第2回～第4回までの会合におきましては、進歩性新規事項についての議論をちょうだいいたしました。その議論の成果物といたしまして、進歩性のケーススタディ、新規事項の改訂審査基準が作成されたところでございます。

今回は、その報告を事務局からしていただくとともに、明細書の記載要件について御議論をちょうだいしたいと思います。今回も活発な議論をよろしくお願いいたします。

○中山座長 議論に入ります前に、今回から新たに御参加いただきました委員の御紹介を事務局からお願いいたします。

○今村審査基準室長 今回から事務局を務めさせていただきます、審査基準室の今村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、私から、今回から新たに御参加いただく委員を御紹介したいと思います。日本知的財産協会理事長をお務めで、ソニー株式会社知的財産センター長でいらっしゃいます守屋文彦委員でございます。

○守屋委員 守屋です。よろしくお願いいたします。

○今村審査基準室長 また、本日は、残念ながら榊委員、竹中委員が御欠席となっております。

以上でございます。

○中山座長 ありがとうございました。

○中山座長 次に、事務局が資料を用意しておりますので、確認をお願いいたします。

○今村審査基準室長 それでは、配付資料の確認をさせていただきます。本日配付いたしました資料は、資料1～10と、参考資料1及び2でございます。クリ

ップを外していただきますと、最初にありますのが資料1ということで、「議事次第・配布資料一覧」でございます。それから、資料2といたしまして、委員名簿を御用意しております。そして、資料3ですが、「第4回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂等について」というペーパーです。それから、資料4が「日本における記載要件の概要について」。資料5が「記載要件の三極比較」。資料6が「記載要件の運用の現状」。資料7は日本知的財産協会特許第1委員会さんにまとめていただきました、「記載要件判断に関する日米欧の比較」というペーパーです。それから、資料8ですが、「日本における記載要件に関する判決について」。それから、資料9が「記載要件の審査基準に対するユーザーの意見・要望」。そして、資料10が「記載要件の審査基準の点検ポイント」となっております。

その後、参考資料1としまして「審査基準第Ⅲ部第Ⅰ節新規事項」、そして参考資料2としまして「審査基準第Ⅰ部第1章明細書及び特許請求の範囲の記載要件」を配布しております。

以上が配布資料になります。過不足はないと思いますが、もしありましたら事務局にお申し付けいただきたいと思います。

○中山座長 ありがとうございました。よろしいですね。

○今村審査基準室長 議事録の作成の都合上、御発言の際には、お手元のマイクの緑色のスイッチを押していただきまして、マイクを近づけて発言していただきますようによりしくお願いいたします。

○中山座長 ありがとうございました。

第4回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂等について

○中山座長 早速、議論に入りたいと思います。まずは、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○今村審査基準室長 資料3に基づきまして、第4回審査基準専門委員会以降の審査基準の改訂等について、御報告をさせていただきます。

まず、1点目といたしまして「審査基準の改訂について」でござい

ます。第4回において御審議いただきました方針に従って、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準の改訂を行いました。

改訂までの経緯でございますが、平成22年3月17日から4月16日まで、改訂審査基準（案）について意見募集をいたしましたところ、庁外からは団体3件、個人3件の合計6件御意見をいただきました。

いただいた御意見を検討いたしまして、平成22年6月1日に改訂審査基準を公表し、その日より運用を開始しております。

こちらの審査基準の公表の際に、特許庁ホームページでアナウンスした内容を別添1として資料添付してございます。

それから、資料3の2点目ですが、『『進歩性』のケーススタディ』の公表です。第4回における御審議を経て、平成22年2月17日に進歩性の審査基準の関連資料といたしまして、『『進歩性』のケーススタディ』を公表いたしました。また、22年6月30日にその英語版仮訳を公表いたしております。

別添2といたしまして、進歩性のケーススタディ公表の際に特許庁ホームページでアナウンスした内容をおつけしております。

以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。それでは、ただいま御説明がございました資料3につきまして、質問等ありましたらお願いいたします。

よろしいでしょうか。この点は特に質問なしということで済ませたいと思います。

記載要件の審査基準について

○中山座長

続きまして、記載要件についての議論に進みたいと思います。まず、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○今村審査基準室長 配布いたしております資料4～9は、記載要件について現状や背景を理解していただくための資料でございます。

これらの資料に記載されております現状や背景を踏まえまして、資

料 10 に、本日御審議いただく具体的な内容をまとめさせていただいております。

まず、資料 4 ～ 6 を私から説明させていただきます。資料 4 ですが、「日本における記載要件の概要について」というペーパーです。「1. 記載要件の意義」です。審査基準には、明細書及び特許請求の範囲の意義について、下の枠の中にあるような記載がなされております。

まず、特許法第 1 条の特許法の目的に触れております。続きまして、「すなわち」ということで、「新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面を介してなされることになる。第 36 条第 4 項は、明細書の発明の詳細な説明の記載要件について、また、同第 36 条第 5 項及び第 6 項は、特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、技術文献としての使命及び権利書としての使命は、まさにこれらの規定の要件を満足する明細書等によつてはじめて、果たされるものである」。以上のような明細書等の意義を、審査基準には記載しております。

2. としまして、記載要件に関する条文を載せております。特許法第 36 条ですが、第 4 項というところに、発明の詳細な説明の記載について要件が規定されております。そして、次のページに移りまして、第 5 項及び第 6 項のところに、特許請求の範囲の記載要件について規定がございます。

枠の下ですが、上記の規定のうち、拒絶理由となるのは、第 36 条第 4 項、第 6 項の規定のみであります。なお、第 36 条の第 4 項第 2 号は、先行技術文献情報開示要件と言われるものでして、審査基準上は、明細書の記載要件のところには含めてございません。したがいまして、今回御審議いただくのは、第 36 条第 4 項第 1 号、そして第 36 条第 6

項のあたりということになります。

次に、「3. 各記載要件について」という部分です。3.1 といたしまして、まず特許請求の範囲についての記載要件をまとめております。第 36 条第 6 項第 1～4 号に、4 つの要件が規定されております。

まず 1 つ目の要件は、サポート要件と呼ばれるものです。根拠条文といたしましては、第 36 条第 6 項に、「特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない」ということで、第 1 号といたしまして、「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」と規定されております。

審査基準における説明では、「請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのものである」と説明しております。

備考のところですが、平成 15 年 10 月の審査基準改訂によって、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の整合性にとられることなく、実質的な対応関係について審査することとなりまして、第 36 条第 6 項第 1 号の違反の類型として、以下の 2 つの類型が追加されております。

1 つ目の類型といたしまして、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合」。そして、2 つ目の類型といたしまして、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合」となっております。

特許請求の範囲の 2 つ目の要件といたしまして、「明確性要件」がございます。こちらは、第 36 条第 6 項第 2 号に規定されておまして、「特許を受けようとする発明が明確であること」と規定されております。

す。

審査基準における説明ですが、特許請求の範囲の記載は、「これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。本号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものである。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができず、特許発明の技術的範囲も理解し難い」と説明しております。

備考のところですが、平成 12 年 12 月の審査基準改訂により、明確性要件の考え方が変更されておまして、違反の類型として、以下の 3 つの項目が追加されております。

1 つ目といたしまして、「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できない場合」。2 つ目といたしまして、「機能・特性等により物を特定する事項を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」。3 つ目といたしまして、「請求項が製造方法による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合」ということになります。

特許請求の範囲の 3 番目の要件は、「簡潔性要件」と呼ばれるものでして、根拠条文は第 36 条第 6 項第 3 号となりますが、こちらには、「請求項ごとの記載が簡潔であること」という旨が規定されております。

(4) に移りまして、4 つ目の要件は「特許請求の範囲の形式的要件」でして、第 36 条第 6 項第 4 号には、特許請求の範囲の記載について、「経済産業省令で定めるところにより記載されていること」という要件が規定されておまして、特許法の施行規則第 24 条の 3 というところに、具体的な規定が設けられております。

5 ページに移りまして、「3.2 発明の詳細な説明についての記載要件」についてまとめております。発明の詳細な説明についての記載要件は、特許法第 36 条第 4 項第 1 号に定められておりますが、こちらの条文を

実施可能要件、そして委任省令要件という2つの要件に分けて考えております。

第36条第4項第1号のうち、「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その実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること」という部分を実施可能要件と称しております。

審査基準の説明でございますが、3行目にありますように、「当業者が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する」と説明しております。

それから、第36条第4項第1号の2つ目の要件ですが、4項1号のうち、「経済産業省令で定めるところにより、…記載したものであること」という部分を委任省令要件と称しておりまして、特許法施行規則の第24条の2に、具体的な規定を設けております。

そして、資料4の最後のページに、日本における記載要件に係る法律、それから基準運用の沿革についてまとめております。

上のほうが法律改正となっております。平成6年に国際調和の観点で見直しを行っておりまして、法律改正をしております。現行の第36条のベースとなっております。この6年改正法の施行日は平成7年の7月となっております。その直前の7月5日に平成6年法律改正に対応いたしまして、「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」を作成しております。

そして、5年後の平成12年12月に、審査基準の全体の改訂を行っておりまして、この改訂の際に、明確性要件における考え方が、先ほど御説明したように変更されております。

それから、平成15年の10月にもう一度、今度はサポート要件の審査基準の改訂が行われておりまして、先ほど御説明いたしました、実体的判断を導入しております。

以上が資料4の説明となります。

続きまして、資料5ですが、「記載要件の三極比較」というペーパー

を御用意しております。１．といたしまして、条文の比較を載せております。日本のサポート要件、明確性要件、実施可能要件に対応する条文が、以下のとおり、米国、欧州のそれぞれにおいても存在しますということで、表形式でそれぞれ対応する条文を載せております。

２ページは、審査基準の比較ということで、サポート要件、明確性要件、実施可能要件につきまして、日本の審査基準、それから欧州や米国の審査便覧の抜粋を表形式でまとめております。

次に、資料６は記載要件の運用の現状を示すデータをまとめたものとなっております。まず、図１が、日本特許庁における記載要件違反通知率の推移をグラフ化したものです。横軸が拒絶理由の通知年となっておりまして、縦軸が記載要件の拒絶理由の通知率を示しておりまして、ここで通知率といいますのは、※にありますように、「第１回目着手時の拒絶理由通知案件数」分の「36 条違反通知案件数」ということで、比率を出しております。2002 年からデータを載せてありますが、少しずつ拒絶理由通知率が上がっているという傾向が見られます。

そして、その下、図２は記載要件違反の拒絶理由通知率の三極比較を示したものです。このデータは、2008 年の知財管理に掲載されておりますデータより抜粋いたしております。

※にありますように、2001 年～2005 年に出願され、その後に拒絶理由通知を受けたサンプル案件 600 件を抽出して解析されたものとなっております。

記載要件の不備があると言われた比率ですが、日本では 44.4%、米国では 46.6%、欧州では 46.8%ということですので、各庁の記載要件違反の拒絶理由の通知率には、あまり大きな違いはないと言えるかと思えます。

２ページにまいりまして、図３は、記載要件に関するユーザーアンケートの結果の三極比較を示したものです。こちらのデータは、図３の下枠囲いにありますように、平成 19 年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書よりデータを抜粋しております。日本知的財産協会正会員企業 902 社にアンケートをお送りし、有効回答数 216 件という

回答が得られております。

左側はアメリカと比較して、日本の記載要件について厳しさをユーザーがどのように感じているかというグラフになっております。同程度という部分が、実施可能要件・サポート要件ですと 54.1%ありますが、非常に厳しいという御意見が 10.3%、やや厳しいというのが 32.2% となっております。

下が明確性要件について、アメリカと比較したときの厳しさを訪ねたところ、同程度という回答が 61.7%、非常に厳しいが 4.7%、やや厳しいが 29.2%、やや緩いというのが 4.4%。このような結果になっております。

右に行きまして、E P との比較ですが、こちらは実施可能要件・サポート要件、明確性要件とも同程度の厳しさだと感じる方が 80%以上いらっしゃるということですが、実施可能要件・サポート要件に関しましては、非常に厳しいという感じ方をされる場合が 3.9%、それからやや厳しいが 12.8%という結果が示されております。

明確性要件ですが、やや厳しいという意見が 14.5%ありました。

次に、下の 4. のところですが、特許率の三極比較を示したグラフとなっております。これによりますと、日本は 2002 年以降、大体 50% 前後の特許率を推移しているということが示されております。

3 ページに、以上のデータについてまとめをしております。まず、1 つ目としまして、図 1 と 2 から言えることは、「第 36 条の通知率は、近年上昇しているものの、他庁との間で大きな違いはない」。それから、2 つ目として、これは図 3 から言えることですが、「記載要件の判断の厳しさは日本と欧米とで同程度であるというのが大半のユーザーの実感であるが、日本が厳しいという意見も存在する」。それから、3 点目といたしまして、図 4 から言えることですが、「近年、日本の特許率は安定しており、三極間でも特許率に大きな違いはない」とまとめさせていただいております。

以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。

続きまして、日本知的財産協会特許第1委員会が作成されました資料7につきまして、守屋委員から説明をお願いいたします。

○守屋委員

かいつまんで御説明申し上げます。日本知的財産協会は、正会員が900社以上ございまして、その中の特許委員会というところで、こういった検討を行っております。

2007年、2008年、2009年に行った調査の結果というのは、ここに書いております。最初にまとめを申し上げますと、データを見る限りは、記載要件に関して日本が厳しいというデータが有意な形であらわれたということはございませんが、定性的な評価の中では、審査官によってはばらつきがあり、非常に厳しい適用をされているケースがあるということがわかっております。

それでは、簡単に説明させていただきます。まず、1ページが日本をベースにして調べた2007年の検討でございまして、2ページの中ほどの3. は2008年の米国ベースの検討、それから2ページの下のほうにあるのが、欧州ベースの検討でございます。

まず、1ページに戻っていただきまして、日本で記載要件で拒絶されている案件で、海外でどれぐらい登録になっているかということを確認の数字で示しますと、顕著なのがアメリカで82%、E Pで63%という数字が出ております。これは右下のデータを見ていただきますと、日本で登録になって海外で拒絶されている例がゼロということで、これを見る限り、日本が非常に厳しいという形のデータが出ております。

次に、2ページの3. の表2を見ていただきたいのですが、アメリカのベースで我々が調べましたところ、U Sで拒絶されて日本で登録になった件数が40%、U Sで登録になって日本で拒絶されたケースが31%となっています。

日本で拒絶された件数の中には、記載要件以外で拒絶されたケースも含んでおりますので、これを見る限りは、アメリカと日本で余り大きな差がないということになります。

次に、4. の2009年のヨーロッパベースの検討でございしますが、これは表3を見ていただきたいのですが、E Pで拒絶されて日本で登録

になったケースが 61%、逆に右下の E P で登録になって日本で拒絶されたケースが 23%になっております。

次の 5. でこれをサマリーしているわけですが、日本で拒絶になってアメリカで登録になったケースというのは、日本のほうが大変厳しいというデータになっているのですが、これは日本の場合は裁判で争われたケースまでを見ているので、やや厳しい傾向が出たのではないかと考えております。

その他、アメリカ、ヨーロッパに関して、日本が特に厳しいという評価に足る有意なデータとは言えないと考えております。

次に、6. のところですが、拒絶理由通知における記載要件違反データということで、指摘が何%あったかということです。これは先ほど特許庁から御紹介いただいたものと同じですが、表 4 はトータルの数字なのですが、I P C 分野ごとに比べてみますとかなりでこぼこがありまして、例えば物理といったところでは、日本の記載要件の不備の指摘が高いとかいった、国によって、記載要件の指摘において、分野ごとに割と開きがあるということがおわかりいただけると思います。

5 ページの「6-2. 記載要件違反の克服率」というのを見ていただきたいのですが、これについては記載要件の違反が指摘された場合、その後、克服できた割合がどれぐらいあるかということを示した数字でございます。欧州が 74%、日本が 76%、アメリカが 81%となりまして、米国が克服率が——後に登録になるケースがやや多いということが出ていますが、特に欧州と日本において、この点の扱いの差はなかったというふうになっております。

続けて、I P C 別の分類等もしていますが、これにおいても特に、分野ごとに余り大きな変化はないという形になっております。

次に、図 4 を見ていただきますと、これは条文ごとの克服率をデータとして示しております。

6 ページを見ていただきとうございますが、6-3 として、基本的に記載要件の拒絶理由通知の割合は余り変わらなかったが、克服率について言うと、アメリカの場合が記載要件の不備だと指摘されても、

後にそれが審査の過程でくつがえるケースが多いという傾向が出ているということでございます。

6 ページの 7. は、アンケートの結果でございます。2 つありまして、1 つ目が、我が国と外国の記載要件に関する審査において、一番の違いを感じる点は以下のどれですかということで、この 5 つの質問に対して御回答いただきました。

ごらんいただくとわかりますように、「c) 審査官による基準の適用の幅及び厳格性の相違」、それから「d) 審査を担当した審査官の認識・技術力の相違」というところが、定性的な評価ですが、非常に多くなっております。

それから、質問 2 として、記載要件に関する我が国の審査に関して一番不満に感じる点は以下のどれですかと質問いたしましたところ、「c) 審査官による基準の適用の幅又は厳格性」が一番不満に感じる点だということで、ほかの要因を大きく引き離しているという状況になっております。

8 ページを見ていただきとうございますが、今申し上げたことのまとめでございまして、(1) ～ (5)、データとして評価したところで見ると、特に日本の審査が厳しいという傾向が顕著にあらわれたわけではなかったのですが、克服率の部分は米国がやや高いというデータが出ています。

アンケートの結果では、不満に感じる点ということで、審査官による基準の適用の幅、ばらつきが非常に多い。あるいは非常に厳格に適用するケースが多いのではないかとといったアンケート結果が出ております。

昨年、アメリカのカポス長官に少しお話しする機会があったときに、長官としては、審査官に対して出願人が何を求めているかということをもまず理解するようにと指示をしているとおっしゃってございました。日本の審査の業務において、軸足を出願人のほうに移して御質問いただくことによって、改善が図れる部分もあるのではないかなと感じることもございます。

以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。

続きまして、事務局から資料 8、9 についての説明をお願いいたします。

○今村審査基準室長 資料 8 は、日本における記載要件に関する判決についてまとめたものです。

まず、(1) といたしまして、サポート要件に関する大合議判決。こちらは、知財高判平成 17 年 11 月 11 日言い渡しの、偏光フィルムの製造方法の事件でございます。本件は、特性値をあらわす 2 つの技術的な変数（パラメータ）を用いた一定の数式により示される範囲をもって特定したものを構成要件とする特許について、特許請求の範囲の記載がサポート要件に適合しないとした特許取消決定が審理されて、維持されたという案件です。

この判決で判示された点についてまとめをしております。(1) といたしまして、サポート要件の趣旨について、この判決は、枠囲いの中のようなことを述べております。太字部分ですが、「明細書の発明の詳細な説明に、当該発明の課題が解決できることを当業者において認識できるように記載しなければならない」と述べた上で、「明細書のサポート要件が、特許請求の範囲の記載を上記規定のように限定したのは、発明の詳細な説明に記載していない発明の特許請求の範囲に記載すると、公開されていない発明について独占的、排他的な権利が発生することになり、一般公衆からその自由利用の利益を奪い、ひいては産業の発達を阻害するおそれを生じ、上記の特許制度の趣旨に反することになるからである」と述べておりますが、この判示は、現行の審査基準の第 36 条第 6 項第 1 号のところに記載されておりますサポート要件の趣旨と同じことを言っているものと解することができます。

(2) といたしまして、この判決はサポート要件の判断手法についても述べておりまして、枠の中の 2 行目ですが、「特許請求の範囲に記載された発明が、発明の詳細な説明に記載された発明で、発明の詳細な説明の記載により当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき

る範囲のものであるか否か、また、その記載や示唆がなくとも当業者が出願時の技術常識に照らし当該発明の課題を解決できると認識できる範囲のものであるか否かを検討して判断すべき」と述べておりまして、サポート要件の適合性の判断手法も、現行の審査基準に記載しております、請求項に係る発明と発明の詳細な説明に発明として記載したものの「実質的な対応関係」についての判断手法の説明と同じことを言っていると解釈することができます。

この判決は、先ほども申し上げましたが、パラメータ発明でございましたので、パラメータ発明におけるサポート要件の適合要件についても述べております。

2つ要件を述べていると解されますが、まず枠の中の2行目の中ほど、「発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的な意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は」ということで2つ目のことを述べておりますが、「特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要すると解するのが相当である」と述べております。

この枠の下2段落目の下2行あたりですが、「解決しようとする課題」というのが、ここでは「効果（性能）」に、それから「解決手段」というのが「数式の示す範囲」にそれぞれ対応すると考えられます。

そうしますと、審査基準に「実質的な対応関係」、課題と解決手段との関係ということになるかと思いますが、その類型であります「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは言えない場合」の例として記載されております例10の説明も、この判示内容と整合していると解することができます。

そして、この大合議判決は事後的に提出された実験データの扱いについても述べております。3ページの枠の中の太字の部分ですが、「発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識でき

る程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえないのに」、と前提条件を置いていまして、「特許出願後に実験データを提出して発明の詳細な説明の記載内容を記載外で補足することによって、その内容を特許請求の範囲に記載された説明の範囲まで拡張ないし一般化し、明細書のサポート要件に適合させることは、発明の公開を前提に特許を付与するという特許制度の趣旨に反し許されないというべきである」と述べております。

この判示は、事後的に提出された実験データによってはサポート要件違反が一切解消されないことを示しているわけではありませんで、先ほど前提条件があると申し上げた「いえないのに」という部分ですが、すなわち、「発明の詳細な説明に、当業者が当該発明の課題を解決できると認識できる程度に、具体例を開示せず、本件出願時の当業者の技術常識を参酌しても、特許請求の範囲に記載された発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない」場合に、実験データを事後的に提出してもサポート要件違反は解消しないことを示していると解すべきものであると理解しております。

3 ページの下の方、(5) でございますが、審査基準との関係をまとめております。平成 15 年改訂で追加されたサポート要件の審査基準における「実質的な対応関係」についての判断手法は、大合議判決により是認されたと言いうことができると思います。

しかしながら、本判決における上記(3)の判示は、パラメータ発明におけるサポート要件の適合要件についてのものですから、(3)で示されたのと同様の要件をパラメータ発明以外の発明に適用できるか否かについては、案件に応じて十分な検討が必要であろうと思います。

また、パラメータ発明にこの要件を適用する場合においても、(3)で述べられておりました2つ目の要件で示されております技術常識の参酌のみならず、1つ目の要件、すなわち具体例の開示がなくとも当

業者に理解できるかという点についても、案件において十分な検討が必要であるとまとめております。

そして、4 ページ以降はサポート要件に関する後続判決を示しております。「2.1 大合議判決の判示した判断手法を踏襲した判決」といたしておりますが、大合議判決で示されておりますサポート要件の基本的な考え方に言及した後に、個別の判断に移っている判決として、以下のようなものが挙げられます。サポート要件を満足しないという結論になったもの、それからサポート要件を満足するという結論になった判決、それぞれございます。

このように、大合議判決で判示されたサポート要件の基本的な判断手法については、多数の後続判決において、さまざまな分野の発明におけるサポート要件の判断の前提となっていると言えるかと思います。

それから、2.2 としまして、大合議判決の判示とは異なる判断手法を示したと解される判決がありますので、まとめております。知財高判の平成 22 年 1 月 28 日、「性的障害の治療におけるフリバンセリンの使用」という特許でございまして、本件は、発明の詳細な説明に医薬としての有用性を裏付ける薬理データまたはそれと同視すべき程度の記載がないことを理由として、36 条 6 項 1 号の要件を充足しないとして拒絶した審決が、理由不備の違法があるとして取り消された事案です。

次のページにまとめておりますように、(1) に示しておりますようなサポート要件と実施可能要件の趣旨についてまず論じております。

続きまして、下のほうに行きまして、サポート要件への適合性の判断手法について述べておりますが、最後、6 ページの枠の中の太字部分ですが、「法 36 条 6 項 1 号の規定の解釈に当たっては、特許請求の範囲の記載が、発明の詳細な説明の記載の範囲と対比して、前者の範囲が後者の範囲を超えているか否かを必要かつ合目的的な解釈手法によって判断すれば足り」というくだりがありまして、枠の下なのですが、『「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる』という部分がどのような意味であるのかは、明らかではありません。なお、本判決では上記の説

示中で、「特許請求の範囲が特異な形式で記載されている」場合を「特段の事情」と捉え、「特段の事情がない限りは」との前置きをおくことによって、パラメータ発明のサポート要件が争点となった大合議判決と齟齬しないように配慮されていると解されます。

この判決と審査基準との関係ですが、先ほども申し上げました、本判決で示されております『「発明の詳細な説明」において実施例等で記載・開示された技術的事項を形式的に理解することで足りる』という部分は、審査基準の「実質的な対応関係」についての考え方と齟齬するかもしれないということがあります。『しかし、審決が、特許請求された単一物質の医薬用途発明に関する薬理データ又はそれと同視すべき程度の記載が発明の詳細な説明に記載されていないことを理由として、36条6項1号違反としたことについて、理由不備があることを導き出すために上記の判示がなされたと解することもでき、本判決が、審査基準における「実質的な対応関係」に関する判断手法を一般論として否定するものであるとはいえない』とまとめております。

続きまして、資料9は記載要件の審査基準に対するユーザーの意見や要望をまとめた資料となっております。日本知的財産協会の特許第1委員会さん、それから日本弁理士会の特許委員会さんへヒアリングをして得られたものを含めまして、ユーザーから寄せられております記載要件の審査基準に対する意見、要望を示しております。

まず、「1. サポート要件」についてですが、サポート要件が発明のポイントでないところで細かく指摘されるケースもあるし、発明のポイントなのに指摘されないケースもあり、形式的に運用されている。

それから、サポート要件に関して、「拡張ないし一般化」できる範囲が明確でない。

そして、機械や電気分野においてもサポート要件違反を問われ、補正を余儀なくされるケースがふえており、不満である。

そして、サポート要件違反であるとする具体的な理由が拒絶理由通知に記載されておらず、対応に困るケースがある。

このような意見・要望が寄せられております。

「２．出願人の対応」についてですが、１つ目、サポート要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応の仕方、特に、実験成績証明書により反論、釈明をする場合について、基本的な考え方を明確にするとともに事例を追加してほしい。

２点目、記載要件違反の拒絶理由通知に対して実験成績証明書を提出しても採用されないことが多い。記載要件の拒絶理由が通知されたら、実験成績証明書を出しても全く解消しないという誤解が出願人に生じている。

３点目、明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて当業者が当然実施できる範囲内での実験成績証明書は、当然参酌されるべきである。

こういう意見がある一方で、４点目としまして、実験成績証明書の提出で実施可能要件違反が解消する事例があるが、発明の本質である特定の機能と特定の作用との対応関係の裏づけが十分でない場合に、データの後出しで特許を付与するのは問題であるという意見もございます。

「３．明確性要件」ですが、１つ目、権利となる以上、発明のポイントか否かにかかわらず、権利範囲が明確であることが必要。権利行使するには実施例に限定して特許請求の範囲の解釈がなされることが多いからといって記載要件の拒絶理由を通知しないというのは、困るという御意見。

それから、２点目といたしまして、審査基準に記載された「機能・特性等により物を特定する事項を含む」場合における明確性の判断手法によると、権利範囲が不明確なものが明確と扱われる場合があるため、問題である。機能・特性等で特定された有効成分に該当する物質の一部が出願時に周知であるか否か（具体的な物が想定できるか否か）により、医薬発明の明確性の判断に違いが出るのは問題である。このような意見をいただいております。

「４．事例集」については、サポート要件と実施可能要件のそれぞれの項目にある同一の事例における出願人の対応が整合していない。同一の事例は一つにまとめ、判断根拠、対応を明確化してほしい。

2 点目として、事例の数が少なく、実際のケースにおいて出願人の対応の参考にならない。

このような意見をいただいております。

資料の説明は以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。

それでは、これまで説明がございました記載要件の現状や背景を踏まえた上で、記載要件の審査基準の改訂について、議論を進めたいと思います。

順番といたしましては、まず最初に、全体的な改訂の必要性や方向性について御議論をしていただきまして、その後、記載要件の各項目に関して御議論をちょうだいしたいと思います。

それでは、全体的な改訂の必要性や方向性につきまして、事務局から資料の説明をお願いいたします。

○今村審査基準室長 それでは、資料 10 をご覧いただきたいと思います。まず、1. といたしまして、先ほど資料 6、そして知財協さんから御説明いただきました資料 7、そして資料 8 に基づいて、記載要件の運用の現状や判決について、以下のようにまとめることができるということでまとめをしております。

「36 条の通知率は、近年上昇しているものの、他庁との間で大きな違いはない。

記載要件の判断の厳しさは日本と欧米とで同程度であるというのが大半のユーザーの実感であるが、日本が厳しいという意見も存在する。

なお、近年、日本の特許率は安定しており、三極間でも特許率に大きな違いはない。

審判決ベースで日本と欧州との間の記載要件の判断の厳しさを統計的に比較すると、厳しさに大きな違いはなかった。日本と米国との間の記載要件の判断の厳しさを統計的に比較すると、日本の審判決ベースでは日本が厳しいという結果になったが、米国の判決・審査ベースでは日米いずれか一方が厳しいという結果にはならなかった。

ユーザーは記載要件の審査に関し、審査官の判断にばらつきがあり、

厳し過ぎる判断がなされる場合があることに不満を感じている。

そして、平成 17 年に言い渡された大合議判決によって、平成 15 年に改訂したサポート要件の審査基準は是認されている。」

このようなまとめをしております。

「2. 記載要件の審査基準の改訂の方向性」についてでございます。

「上記 1. を踏まえると、日本の記載要件の運用については以下のようになっている」ということで、「記載要件の拒絶理由の通知率は近年上昇しているが、内容的には欧米と同程度の判断基準で運用されている案件が大半を占めていると考えられる。しかしながら、欧米に比べて厳しい記載要件の判断がなされているとユーザーが感じる案件が少なからず存在しており、また、記載要件の審査が必要以上に厳しいケースがあるとの意見や、審査官のばらつきがあるという意見も多い」という現状です。

ということで、「したがって」以降が事務局の提案でございますが、「したがって、記載要件の審査基準は、抜本的な改訂の必要はないと考えられるが、厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化を行うための改訂が必要ではないか。また、記載要件の審査基準は要件毎に異なる時期に改訂されてきたため、記載要件の各要件間での不整合を生じている部分があれば、整合を図る観点での改訂も必要ではないか」ということで、以上のとおり、事務局といたしましては、2. に書きました下 2 段落の記載の方向で審査基準を改訂するという御提案させていただきたいと思っております。

以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。

それでは、ただいまの事務局からの提案を踏まえまして、まず全体的な改訂の必要性あるいは方向性につきまして御議論をちょうだいしたいと思います。この点については、いかがでしょうか。できれば、この点についてなるべく全員の御意見をちょうだいしたいと思います。いかがでしょうか。

○筒井委員 日本弁理士会としては、２．のところで御説明されました全体の方向性は賛成でございます。

○中山座長 それでは、ほかの委員の方、いかがでございましょうか。
永井委員、どうぞ。

○永井委員 永井でございます。

私は、記載要件の運用の現状について、必ずしも正確な認識はしておりませんでした。知財協の資料も含めて、こうした各資料の数字を見て、世界的にそこそこ調和のとれている運用が現実にはなされているなという感想を抱きました。そういう意味で、改めて、特に日本が突出したやり方をしているわけではないという認識を持ちました。

私は、弁理士の立場で特許庁との対話を十分しているわけではございませんが、側聞するところによりますと、アンケート調査等にも出ておりますとおり、審査官の判断に若干ばらつきがあるのではないかと、あるいは、審査官の質問、拒絶理由がどうもはっきりしない、あるいは非常に細かいところを質問してくるのだが、これは何のための質問なのか、よく分からないとか、そういった審査を受ける側の立場での不満みたいなものを若干聞くことがあります。

ただ、一方では特許庁とそれなりにうまく対話すると、お互いに理解ができてスムーズに行ったということも聞いておりますので、相互のディベートがもう少しうまく行けば、問題も少ないのではないかと、という印象を持っております。

もう一点申し上げますと、知財高裁の平成 17 年 11 月 11 日の大合議判決と最近の 22 年 1 月 28 日判決との差異を余り強調する必要はないのではないかと感じがしております。最近の判決が、文言上、「形式的に理解することで足りる」とは言っていますが、一方で「必要かつ合目的な解釈手法によるべき」だということも言っておりまして、大合議判決と内容において大きな差として受けとめなくても、もう少し様子を見てもいいのではないかと考えております。

そういった記載要件の運用の現状あるいは判決等を踏まえて、特許庁からご提案がありました改訂の方向性について、異存はございませ

ん。賛成したいと思っております。

○中山座長

ありがとうございます。

ほかには。

どうぞ、守屋委員。

○守屋委員

先ほど申し上げましたように、データとしては、御指摘いただいているように、特に顕著な各国間の差がなかったということなのですが、やはりばらつきのところが非常に気になる。

もともと、日本の中で大きな広い権利がとりにくいという根本問題があるということは事実なのですが、記載要件に関して言うと、特許庁さんをお願いしたいのは、改正の方向としてはこのとおりでいいと思うのですが、制度のユーザーがだれであるのかということを一義的に考えていただいて、審査に当たっていただくような仕組みをより考えていただければと考えております。

○中山座長

ありがとうございます。

片山委員、どうぞ。

○片山委員

十分これまでの判例等を検討されて、ユーザーのほうの分析もされたということで、方向性自体について異存はありません。問題点として指摘されているばらつきの話なのですが、基本的にはたくさんの人がいらっしやると、必ず生じる話ではあるかと思います。

審査基準そのものを少し工夫をするということは、ここに書いてあるとおり、一つの方法だろうと思いますが、もう一つはやはり教育・研修によって解決してゆく問題だと思います。法曹の場合は、修習期間に裁判官、弁護士、検察官それぞれの立場を経験するということがありまして、そこで相手方の言うことの理解が非常に進むのだろうという感じがするのです。

審査官全体の数からして、そういうことを求めるのはなかなか難しいかもしれませんが、何らかの形で相手方の立場に立ったときに、どんなふうに感じるか。自分で明細書を書くとか、あるいは拒絶理由に対して——これはやっておられるようですが——自分で意見書を書いてみるという機会をできるかぎり設けられると、かなり理解が進ん

でいくのかなという感じがします。

これは弊害もあるかもしれませんので、なかなか難しいことかもしれませんが、庁内だけの研修ではなくて、それぞれのユーザーのところへの研修というのはございませんですか。

○中山座長

出向とか、そういうことですか。

○片山委員

ええ。裁判官の場合は当事者になることは滅多にないということがありますが、それに対して、審査官の場合は常に年間何件か出願がありますので難しい面はあろうかと思いますが、場合によってはそういうことも試みとしてどうなのかなという感じがします。中に入って何カ月か見るのが、本当は一番わかるのだらうなと思います。

○中山座長

長岡委員、どうぞ。

○長岡委員

非常に客観的なデータも示されておりまして、基本的な方向に特に異議はありません。ただ、今後の課題としまして、特許の価値というのは非常にスキュードといたしますか、価値が高いものは非常に少数ですから、研究開発の価値というのはそういう比較的少数の特許の価値で決まる面もありまして、非常にパイオニア的とか、重要な特許の扱いがどうなっているかといった観点の検討も、今後はもう少し必要になってくると思います。つまり、国際比較においても単に平均的にどうなっているかだけではなくて、クオリティが高い、非常にパイオニア的なもの、あるいは重要なものがどうなっているかといった観点の検討も重要ではないかなと思います。

○中山座長

ありがとうございました。

先ほどの研修のために出向しているかどうかというのは、現状はいかがでしょうか。

○南特許技監

審査官が出願人である企業のほうに出向するという形はとりませんが、若いときにインターンシップとして企業に派遣するというのは、相当人数行っています。

ただ、自分たちの職務権限との関係で、知財部に派遣させていただいた場合でも、出願業務にはタッチできないので、ライセンスあるいは知財部と離れた研究開発部門というところで技術を習得するという

仕事に従事するのに限定されてしまっているのです、片山委員の趣旨にかなうような研修になっているかというところ、そこはちょっと違うかもしれないですね。

○中山座長

ありがとうございました。

私個人も、法律が変わらないのに審査基準が大きく変わるというのは問題があるように思いますので、皆様の御意見と同じと思いますが、今いろいろ御意見を伺いました通りです。ばらつきが多いとか、厳しい場合もあるだとか、あるいは審査官の拒絶のときの文章の対応だとか、あるいはユーザーフレンドリーかどうか、あるいは研修がどうかというのは、審査基準を大きく変えるという問題よりは、審査基準を審査官にわかりやすくするとか、もっと丁寧に書くとか、あるいは審査基準と離れたところでの努力というような感じがいたしますので、皆様の御意見はそう違わないものだというふうに伺いました。

ほかに何か、この点についてももしございましたら、補足的にお願いいたします。

筒井委員、どうぞ。

○筒井委員

私、先ほど総論的なことしか言わなかったのですね。各論のところでは、皆さんそういう発言をされたようなので、やはり今も出ているようなばらつきの問題は、我々実務家として奇異に感じますので、そのところはいろいろ改善していただければと思います。

というのは、単なる個人差によるものかなというものの、例えば先ほども例にありましたように、審査基準に非常に厳しく従い過ぎるみたいな感じの方とか、それから発明と実施例の区別がついていないのではないかなというような判断をされる場合も実際に感じております。

それと、個人差以外には、経験の差によって判断に差があるかなと思う場合もあります。例えば、経験の短い若い審査官の方、細かいデータをとったわけではありませんが、実感的には厳しい目の基準に――何と言うのでしょうか、沿っているというのでしょうか、厳しく感じる場合もありますし、そういったものがなくなればいいかなと思います。そのときに、先ほど知財協の守屋委員からも出ましたが、やは

り発明を生み出す現場の実情といいますか、ユーザーフレンドリーにやっていたければありがたいかなと感じる次第でございます。

以上です。

○中山座長 ばらつきが好ましくないという点は、だれでも一致すると思うのですが、それは恐らく、ある程度は片山委員がおっしゃったようにしょうがない面もあるかと思います。弁理士会とか知財協の目から見ますと、アメリカでのばらつきと日本のばらつきとはどうでしょうか。そんなに違うものなのでしょうか。もちろん、感覚的で結構なのですが。

○守屋委員 全く感覚的なのですが、アメリカは審査官とのインタビューというのが、対面も当然できますが、電話でも、資格があれば日本からでもやっていいよと言われておりますので、書いてある内容について、わからないときは割とコミュニケーションができることが仕組みとしては前提になっていますので、その部分が少し気が楽なのかなという気がしております。

○中山座長 日本の場合は電話では受けつけていないのですか。

○今村審査基準室長 いえ、電話あるいはファクシミリで補正案や意見書案を提出していただいて、電話でやり取りするという面接の方式もございます。

○筒井委員 先ほどの件で、日本弁理士会的には、私個人の意見ということになってしまうかもしれませんが、アメリカと比べて特にひどいとかいう意味で申し上げているものではありません。具体的にも、日本の審査官の方と、先ほど出ましたように電話でお話ししたり、ファックスとかでやることは一般的にやっていますので、そういう中で先ほどのようなことを感じているということでございます。

○中山座長 ありがとうございます。

ほかに何かございましたら。

永井委員、どうぞ。

○永井委員 ばらつきの問題につきましては、先ほど私はディベートという言い方をしたのですが、電話であれ何であれ、議論がかみ合っとうまくいったという例も聞いておりますので、多くは、先ほどから出ておりますように、お互いのコミュニケーションの問題かなという気がしてお

ります。

もう一つ、長岡先生にちょっとお聞きしたいのは、先ほどパイオニア的な発明とか、基本特許のようにクオリティの高いものがどうなっているのかの観点からの調査ということを言われたのですが、その真意といいますか、それは日本の場合、基本特許とかパイオニア的な特許に関しては幅広のクレームをつくることについての難しさがあるとか、あるいはそれに対する審査官の理解の仕方がまずいとか、そういうような問題があるのでしょうか。

○長岡委員

一応、私が申し上げたのは、きょう例えば知財協が出されたものも、要するにすべての発明は同じ価値があるとして平均的な姿しか出ていないわけですが、特許制度のインパクトは比較的少数の特許がどういうふうに評価されるかでかなり決まるところがあるので、平均的なピクチャーだけではなくて、そういう日本の技術開発を引っ張るようなところがどうなっているかという観点の検討も少し必要ではないかなと、ちょっと感想を申し上げただけです。

○中山座長

よろしいでしょうか。

ほかに何かございましたら。

片山委員、どうぞ。

○片山委員

本筋の議論ではないのですが、守屋さんが出された資料7の3ページのところなのですが、読み方だけ教えていただけますか。3/8のところにもまとめておられるのが分析した結果ですが、そのときに日本で×がついていて、アメリカとヨーロッパで○というのはある程度多いパーセンテージがあって、その逆はほとんどなかった。一方、例えば一番下でE Pで×がついていて、日本で○というのは、ある程度多い。E Pで○で日本で×というのはかなり少ないという結果ですが、これをどういうふうに読まれるのでしょうか。日本は、判決まで行って徹底的に争われた事例をとったのに対し、ほかの国の特許庁では十分な争いがなされていないから、こういう結果になったのかという趣旨でございましょうか。

○中山座長

守屋委員、お願いします。

○守屋委員

まず、表 1 の日本の判決で記載要件が評価されたものについて、外国の出願を見たというケースになっています。ですから、外国の出願が最終的にどうなったかというところを全部見たわけではなくて、出願の段階でどうなっているかを見たというケースになっています。

あとは、3 ページの表 3 のところは、逆に E P の場合ですが、ヨーロッパのほうが厳しいケースが 61%で、日本のほうが厳しいケースが 23%ということで、逆にクレームの明確性等に関しては、ヨーロッパのほうがデータとしては厳しいという結果が出ているという状況になっています。

○中山座長

表 3 も欧州審決で争われたケースをもとにしているので、その傾向が出たと思います。とっている統計の母体が違うからいろいろ結果が違ってくるということなのではないでしょうか。

○守屋委員

まず、表 1 のデータと表 3 のデータで、表 1 は日本のケースから見て、表 3 は欧州の審決から見ているというケースの、ちょうど裏返しになる形なのですが、それで見ると結局、日本の判決から見たケースとヨーロッパの審決から見たケースだとちょうど裏返しになるということで、両方厳しい状況から見た場合のケースで見ると裏返しになるので、片方からだけ見ると日本が非常に厳しいという見方ができるわけですが、逆から見てみるとそうでもなかったということがこの表で我々が理解した部分でございます。

○中山座長

ありがとうございます。

それでは、皆様の御意見をちょうだいしておりますと、結論的には事務局提案のとおり、補足とか明確化、整合性の観点で基準の改訂を行うという方向性に御賛同いただけるのではないかと思います。それでよろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○中山座長

ありがとうございます。

研修等につきましては、特許庁に頑張ってもらおうということで、ここでは基準の問題について扱いたいと思います。

続きまして、記載要件の各項目に関する点検ポイントにつきまして、

事務局から資料の説明をお願いいたします。

○今村審査基準室長 それでは、資料10－2ページ、「3. 点検ポイント」というところに移らせていただきたいと思います。こちらは、各要件等につきまして細かく点検すべきポイントを挙げさせていただいております。

まず、「3.1 サポート要件」ですが、サポート要件に関しては、3つの項目に分けて記載しております。1つ目が、「実質的な対応関係の具体的な判断手法」についてということで、問題点といたしましては、先ほど資料9で御説明いたしましたように、サポート要件違反の拒絶理由が、発明のポイントと無関係に通知され、サポート要件の適用が形式的に行われているのではないかという指摘がございます。

現状のところですが、審査基準には、下の枠囲いの部分の下線部のところに記載しておりますように、「実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う」という判断手法が明記されておりまして、この判断手法に従えば、通常は発明のポイントと無関係にサポート要件の拒絶理由が通知されることはないと考えられます。

しかしながら、「発明の課題」とか、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」を具体的にどのように把握するかについて記載が十分でないという問題があり、また、サポート要件違反の類型の解説においても、上記の判断手法が必ずしも明確に示されていないために、適切に運用されていないケースがあるのではないかと考えられます。

3ページにまいりまして、この点に関して、事務局案といたしましては、判断手法は現状どおりとし、「課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」の把握、「発明の課題」の把握、「類型の解説」における記載を補足、明確化することとしてはどうかという御提案を示しております。

それから、サポート要件に関して2点目でございますが、『技術分野の特性と「拡張ないし一般化できる範囲」』ということで、問題点とい

たしましては、先ほど資料9で御説明させていただきましたように、機械や電気分野においてもサポート要件違反を問われ、補正を余儀なくされているとの指摘や、サポート要件の「実質的な対応関係」違反の類型における「拡張ないし一般化できる範囲」が明確でないという指摘がございます。

現状といたしましては、審査基準には、下の下線部のところにありますように、「発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり」と記載しておりまして、技術分野の特性を考慮することについて示しております。しかしながら、一般的な記載にとどまっておりまして、具体的な記載があるとは言えないと考えられます。

事務局案といたしましては、発明の詳細な説明に具体例として示されたものから拡張ないし一般化できる範囲として、例えば「化学物質やその用途に関する技術分野」とか、「機械や電気に関する技術分野」等、具体的な技術分野を記載しつつ、説明を補足することとしてはどうかという提案を挙げさせていただいております。

3点目でございますが、「拒絶理由通知に記載すべき具体的な理由」ということで、先ほど委員の皆様の御意見にもありました、資料9でも御説明させていただいておりますが、拒絶理由通知に具体的な理由が記載されておらず、対応に困るケースがある等の指摘や、拒絶理由には出願人に何が求められているかが記載されていることが望ましいという指摘がございます。

現行の審査基準には、「審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する」と記載されておりまして、審査官は判断の根拠を示すことについて明記されております。

しかしながら、一般的な記載にとどまっておりまして、審査官が具体的にどのような根拠を示すべきかということについて、具体的な記載がないと言えるかと思えます。

そこで、事務局案といたしましては、審査官が具体的な理由を示さ

ないと出願人の反論が困難になるという点を明示した上で、どのような根拠を示すべきかについて、記載を補足することとしてはどうかという提案をさせていただいております。

そして、次の点検項目ですが、「出願人の対応」ということでして、問題点といたしましては、資料 9 で御説明いたしましたように、サポート要件違反の拒絶理由に対する出願人の応答の仕方、特に、実験成績証明書により反論、釈明できる場合について、基本的な考え方を明確にしてほしいという指摘がある。

それから、記載要件違反の拒絶理由通知に対して実験成績証明書を提出しても採用されないことが多く、実験成績証明書を出しても全く解消しないとの誤解が出願人に生じている。

それから、明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて当業者が当然実施できる範囲内での実験成績証明書は、参酌されるべきである。

一方で、実験成績証明書の提出で実施可能要件違反が解消する事例があるが、発明の本質部分について裏づけが十分ない場合に、データの後出しで特許を付与するのは問題であるという意見もございます。

現行の審査基準ですが、特許請求の範囲の記載要件違反全般に対する出願人の対応の仕方について、一般的な記載をしております。枠囲いのところ、「第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知」となっておりまして、サポート要件に特化した対応の仕方についての記載はありません。また、実験成績証明書が参酌できる条件についても、記載されていません。

一方で、36 条 4 項 1 号の実施可能要件に関する部分の審査基準には、「出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる」との記載がありますが、一方、「後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった事項について、記載不備を補うものでないことに注意する」と記載されておりまして、実験成績証明書がどのような場合に参酌されるかというのは、明確には書いておりません。

それから、事例集におきまして、実験成績証明書の提出で実施可能

要件違反が解消するという事例がありますが、審査基準本文における考え方との関係が明らかでないという問題もあるように考えました。

そこで、6 ページにまいりまして、この点についての事務局案でございますが、「サポート要件の審査基準に出願人の対応についての項目を追加するとともに、記載要件の審査基準全体での整合性を考慮しつつ、実験成績証明書が参酌される条件を整理し、各要件における記載を補足、明確化してはどうか」という提案をさせていただいております。

以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。

ただいま、サポート要件と出願人の対応の2点について説明をちょうだいしたわけでありますが、まず最初に、資料10の3.1に示されているサポート要件についての御議論をちょうだいしたいと思います。何か意見ございましたら、お願いいたします。

特に、出願を行っている弁理士会あるいは知財協の方から御意見あるかと思いますが、いかがでしょうか。

どうぞ、片山委員。

○片山委員

まず技術分野の特性と一般化できる範囲、これは非常に大事なところであろうと思います。やはり、技術分野により感覚的にかなり違うところがあるかと思うので、それについて具体的なことを説明を補足することについては賛成でございます。

3番目の、拒絶理由通知についての記載すべき具体的な理由というのは、実際に実務をやっておられる方々からは、もうちょっと詳しく分り易いように指摘して欲しいという意見を聞くことがあります。やや不適切かもしれないが、この審査官はちゃんと日本語の文章を書く気があるのかというようなものもたまに見かけるようですので、それはぜひ徹底していただければいいのではないかと思います。

○中山座長

ありがとうございました。

ほかに。

守屋委員、どうぞ。

○守屋委員

まず、実質的な対応関係の具体的な判断方法というところで、この点は事務局案のように、明確にさせていただくということで結構だと思います。

2番目の、拡張ないし一般化できる範囲なのですが、出願人のほうにしてみると、出願した段階で特許をとりたいということがあって、具体例としてある程度書いてあるのだが、一般化できないということで登録が認められないというケースが間々あるように聞いておりますので、この点については、極論なのかもしれませんが、記載があればかなり弾力的に御理解いただけるということを考えていただけるような仕組みをつくっていただければと思います。

それから、拒絶理由通知ですが、当然のことなのですが、出願しているということは登録をとりたいから出願しておるのでございまして、我々としては、だめだよと言われるのではなくて、どうすれば登録できるのかということがわかるような形で拒絶理由通知を書いていただけると、非常にわかりやすいのではないかと考えております。

○中山座長

ありがとうございます。

○筒井委員

この点につきましては、日本弁理士会としては、まず1番の発明のポイントと無関係に通知されるというのは、確かにこういう事例はございまして、ポイントと関係ないところで、実施例と同じような、例えば穴の個数でも実施例が1個であればクレームでも1個にしてくれということを強く言われた経験もあります。そういった対応は改善していただければありがたいかなと思います。

技術分野の特性と拡張ないし一般化できる範囲についても、ここに書いていただいているので、ぜひやっていただきたいなと思っています。

例えば、機械や電気分野と化学の分野あたりはかなり違うと思われるので、その辺のめり張りがついた検討がなされればありがたいかなと思います。そのときに、どこかに書いてあったかもしれませんが、事例集ですね、これならオーケーでこれはだめですみたいな、両方の事例集ができるだけ多くあれば、我々実務家としてはどこが境目かな

というあたりはわかりやすいかなと思います。

3 番目の具体的な理由というところでございます。これは、先ほど守屋委員からも御提案されたとおりだと私も思います。審査官としては、そこはなかなか迷われるところかもしれませんが、ただこれがだめというのではなくて、どうすれば通せるみたいなのが、いわゆる補正の示唆というのがありますが、そのあたりができるだけ多くあれば助かるかなと思っています。

最近時々感じるのが、非常に長い、私が経験したのでは、A 4 で 20 ページびしっと拒絶理由が書いてあったことがあるのですが、半分ぐらいは、「出願人はこう言っているが……」というカット・アンド・ペーストなのですが、それにしても、長く書いてあるのですが、中身は何となくいっぱい書いているというのもあるかと思います。先ほどどなたかがおっしゃっていましたように、別に長いのが嫌だと言っているわけではありません。長い中にいろいろヒントがあるならありがたいのですが、やはり、こうすれば許せるとか許せないというあたりをいただければ、それに対して我々もトータルできるかというのがやりやすいかなと思う次第でございます。

以上でございます。

○中山座長

確かに、カット・アンド・ペーストができるようになってから、大学でも修士論文、博士論文が膨大になって、読まされるほうが大変だという経験があります。

ほかに何かございましたら。

永井委員。

○永井委員

3.1 サポート要件に書いてあります(1)、(2)、(3)に対するそれぞれの事務局案に異存はございませんし、この方向で検討を進めていただきたいと思います。

ただ、ここに書いてあるのはやや抽象的でして、これを具体的にどう書くかというのは結構難しいのではないかと思います。余り細々書き過ぎてもいけない。かといって、抽象化し過ぎても結局大した意味はないということになってしまって、現実の特許庁でいろいろ御検討

されるときには、非常に悩ましいところが出てくるのかなという心配をしておりますが、一つぜひよろしくお願ひしたいと思います。

○中山座長

方向が決まれば、あとは事務局に一生懸命やってもらうという以外にないわけですが。

ほかに何かございませんでしょうか。

各委員の御意見を聞いておりますと、サポート要件の審査基準に關しましては、大体事務局案のとおり、具体的には審査基準の記載の補足とか明確化とか、あるいは事例集の豊富化だとか、あるいは技術分野ごとの検討をしてほしいという方向性だと思いますが、それによろしいでしょうか。

〔「はい」の声あり〕

○中山座長

ありがとうございます。

それでは、先ほど永井委員からお話ございましたが、極めて大変な作業と思いますが、この方向でよろしくお願ひいたします。

先ほどの説明の中の次の、出願人の対応に関する資料 10 の 3.2 でございますが、この点につきまして御意見ございましたら、お願ひいたします。

片山委員、どうぞ。

○片山委員

実験成績証明書の提出、こういう場合には大丈夫でこういう場合には難しいという点については、誤解の部分もあるかもしれませんが、特に外国の会社を中心として、かなり不満のあるところだろうと思います。

これについて、審査基準の中で例を挙げていただいたり、誤解であれば誤解のところをきちんと説明していただくことは非常に大事な話だと思います。ぜひ進めていただければと思います。

○中山座長

確かに、弁理士さんとお話をしておりましても、実験データの追加はできないと考えている方もおられるようですので、その点は誤解のないようにしていければと思いますが。

ほかに何か。

どうぞ。

○筒井委員 その点ですが、今中山先生がおっしゃったことも、片山先生のおっしゃったこともそのとおりだと思います。我々、実務的にこういったもので、特に化学的な分野が多いかと思うのですが、アメリカあたりで割とこういうのが一般的に昔から行われていて認められているので、日本ではなかなか認められないので、これはだめなのかなと思っている弁理士も大勢おりまして、そのあたりはもっと緩やかな運用がなされてもいいのかなと思いますので、これだったらオーケーでこれだったらだめみたいなことで、両方の基準をぜひ例示していただければありがたいかなと思います。よろしくお願いします。

○中山座長 守屋委員、どうぞ。

○守屋委員 事務局案のとおりで、こういった整理をしていただけるというのは大変ありがたいと思っております。

一方、権利行使を受けた場合、いつも割と悩ましい部分が多いので、東京高判のケースにも書かれていますが、不用意に追加にならないというところは、ぜひ明確にしていいただければと思います。

○中山座長 ありがとうございます。

ほかに何かございましたら。

永井委員、どうぞ。

○永井委員 事務局案に賛成いたします。第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知との関係の問題と、第 36 条第 4 項違反の拒絶理由通知との関係の問題を一括して考えるということによろしいのですか。あるいは、それぞれ区別して整理するということで、理解するのでしょうか。

○今村審査基準室長 3.2 を「出願人の対応」というタイトルにいたしまして、サポート要件とか実施可能要件のタイトルというふうにしなくて、横断的に検討することを考えて資料を作成しております。現行の審査基準は、特許請求の範囲の記載要件全般について、出願人はどう対応すればいいかという項目と、それから実施可能要件についての拒絶理由について出願人はどう対応すればいいかという項目とが、2つの項目に分かれて、別々のことが書いてあるのですが、記載内容がちぐはぐなことになっている部分は、横並びを考えましてきちんと整合性をとるということ

を考えております。あとは、さらに事例集のほうでも実験成績証明書の対応でどうなるという記載がありまして、それと基準本文との関係も若干明らかでない部分もありますので、すべて横並びで記載要件の基準を全部整合をとるような形で出願人がどういうふうに対応すればいいかというのがわかりやすくなるような書きかえをしたいと考えております。

○永井委員

ありがとうございます。理解いたしました。

○中山座長

ほかに何かございませんでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、出願人の対応につきまして、各委員の御意見を伺いましたところ、事務局の方向、つまり審査基準の記載の補足とか明確化、あるいは全体の整合性をとるとか、そういう方向での改訂を行うということではよろしゅうございましょうか。

〔「はい」の声あり〕

○中山座長

ありがとうございました。それでは、基本的にそういう方向で行っていただければと思います。

このデータの追加の問題というのは、いい場合と悪い場合と微妙なところがありまして、判決文を読むのも非常に丁寧に読まないと、なかなか答えが出てこないのも難しいとは思いますが、事務局のほうでよろしく願いいたします。

その他

○中山座長

それでは、最後に今後のスケジュール等につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○今村審査基準室長 本日はいろいろ御議論いただきまして、ありがとうございました。

次回の審査基準専門委員会でございますが、10月14日木曜日の10時から、こちらの特別会議室で開催する予定となっておりますので、御参加をよろしく願いいたします。

次回は、明細書の記載要件の残った論点について議論をいただきました

いと考えております。

以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。

時間がございます。最後に何かつけ加えることがもしございましたら、お願いしたいと思いますが。よろしいでしょうか。

では、次回は残りの要件についての議論をすることにいたしまして、今日は以上をもちまして、第5回審査基準専門委員会を閉会といたします。どうもありがとうございました。

閉　　　　　　会

<この記事に関する問い合わせ先>

特許庁調整課審査基準室

電話：03-3581-1101 内線 3112

FAX：03-3597-7755

E-mail：[お問い合わせフォーム](#)