

2010年10月14日(木)

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6回審査基準専門委員会議事録

1. 日 時： 平成 22 年 10 月 14 日（木） 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、榊委員、竹中委員、筒井委員、永井委員、
長岡委員、守屋委員
4. 議 題： 記載要件の審査基準について
その他

開 会

○中山座長 定刻より若干早いようですが、全員そろいましたので、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の第6回審査基準専門委員会を開催いたします。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。

前回から、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」について御議論をちょうだいしております。前回は、全体的な改訂の必要性や方向性につきまして御議論をちょうだいしまして、次いで各論としてサポート要件及び出願人の対応に関して御議論をちょうだいしてまいりました。今回は、その続きということで、残った論点について審議をすることといたします。きょうも活発な議論をよろしく願います。

○中山座長 議論に入ります前に、出席者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 今回は、委員の皆様全員に御出席をいただいております。また、前回以降、委員の交代はございません。

以上でございます。

○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、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1～5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、最初が、資料1といたしまして「議事次第・配布資料一覧」、資料2が委員名簿となっております。そして、資料3ですが、「記載要件の国際比較」ということで、竹中俊子委員が準備してくださっております。資料4は「記載要件の審査基準に対するユーザーの意見・要望」ということで、こちらは第5回の審査基準専門委員会の際の資料9と同じものでございます。資料5といたしまして「記載要件の審査基準の点検ポイント」。こちらは、第5回の審査基準専門委員会の資料10の後半部分の記載を追加したものでございます。

それから、参考資料1といたしまして明細書及び特許請求の範囲の

記載要件の審査基準、参考資料2といたしまして、明細書及び特許請求の範囲の記載要件のうち、第36条第6項第2号の概略について記載した資料となっております。

以上が配付資料でございます。過不足はないと思いますが、もしございましたら事務局にお申し付けいただきたいと思います。

また、議事録作成の都合上、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、マイクを近づけて発言していただきますようお願い申し上げます。

記載要件の審査基準について

○中山座長 まず最初に、竹中委員に記載要件の国際比較に関するプレゼンテーションをお願いしたいと思います。それでは、竹中委員、よろしく願いいたします。

○竹中委員 御紹介いただきました竹中です。何度かアメリカに行っておりましたので、重要な議論に参加できず、失礼いたしました。今回は、記載要件の国際比較について発表してほしいということで、貴重な機会をいただきました。

それでは、始めさせていただきます。「記載要件の三極比較」ということで、委員の皆さん、また特許庁の皆さんは、今までの議論の中で資料として提出されていたものと大体同じではありますが、簡単に表にして示してみました。ここでわかりますことは、1つの特徴としまして、アメリカと日本についてはサポート、実施可能要件、明確性要件が3項に分かれて規定されているのに対し、欧州では2項に分かれておりまして、第84条のほうにサポート要件と明確性要件が一緒に規定されているという点であります。

また、欧州のみ明確性要件とサポート要件を規定する第84条が拒絶理由だけであって、異議申立理由、無効理由になっていないという点が非常に大きいわけでありまして。このような規定ぶりの違いが、特に欧州において違った実務を生み出しております。ヨーロッパの特許弁

理士、実務家等々とお話をいたしますと、2000年改正の際には、第84条を異議申立理由、無効理由にしたほうがいいのではないかという話も出たということでありまして、また論文も出ているということで、今後変わっていく可能性はあるのかもしれませんが。

アメリカのほうから説明させていただきますと、皆さんお聞きになったことがあるかと思いますが、ことしの3月に Ariad という非常に重要な連邦巡回控訴裁判所の大法廷判決がありました。その中で、記述要件と実施可能要件の関係について問われたものであります。

簡単に説明いたしますと、日本の記載要件に対応すると言われていた記述要件は、2種類の目的を持っております。そういう意味で、完全に日本と一致していると言うことはできないわけでありまして。日本と同じサポートの要件に当たるものが、特に2つ目に書かれているものです。それはクレームにかかわる、上位概念で書かれた発明が明細書の開示によってサポートされており、したがって、判例のそのままの言葉を使うと、発明の所有、Possession of Invention as shown in the specification in the disclosure を満たしているかという点であります。

これは、実は最近の判例の中で特に使われるようになったものでありまして、それまでは一貫して発明の優先性、今回の委員会でも議論されました新規事項基準に関する補正や分割、継続出願等の優先日の利益を享受できるかという基準に使ってきたわけです。したがって、2種類の使い方があるということで、日本と微妙に違いがあるわけです。ほかにも考え方の違いがありますが、それについては後で説明していきたいと思っております。

同じく 112 条の 1 項に規定がありますが、先ほど記述要件について説明したときに、もう一つ日本及びヨーロッパとの違いといたしましては、記述要件は明細書の開示に対する要件であります。これに対して、日本や欧州の第 84 条の規定は、クレームの記載に対する要件という点で、日米欧の違いがあるわけでありまして。

これに対し、実施可能要件は明細書に対する要件であります。伝統

の実施可能要件は、少なくとも1つの発明をつくり、実施するように明細書に十分に発明を開示しなくてはならないという実施可能要件であります。

これに対し、特にバイオや化学分野の発明においては、クレーム範囲全体の実施可能要件、すなわち過度の試験をすることなくクレームの範囲、保護範囲全体を実施可能にする程度の情報が明細書に含まれていなくてはならないという、2つの実施可能要件を持っているということであります。

この記述要件と実施可能要件の目的は、特に2つ目の目的、趣旨を考える限り、ほとんど一致しているわけではありますが、基準は、記述要件については発明の所有。実施可能要件には過度の試験の有無という形で、基準が違う点があります。先ほどお話に出た Ariad の事件では、このように趣旨が同一な、それも日本と違いまして明細書とクレームのほうから同じ趣旨を確保するというのではなく、両方とも明細書の記述要件であるにもかかわらず、記述要件と実施可能要件とで広過ぎるクレームの問題を処理する必要があるのかというのが問われたのが、この Ariad 判決であります。

結果としましては、適用範囲は技術分野によっては重複するかもしれないけれども、ある種の技術分野、特にバイオ分野になりますが、不当に負担のかかる試験が行われなくても、クレーム全体の発明を製造・使用できるため、実施可能要件を満たすものの、明細書の開示にサポートされた発明の完成がない場合があるため、このような発明を拒絶・無効にするため、記述要件は重複して必要であるということになったわけです。

具体的には、この事件は、機能によって定義した物質の使用を含む真核細胞内における遺伝子発現のレベルを低下させる方法ということでした。これも、いわゆるリーチスルークレームと言われる、機能で発明を定義することによって、実際に発明者が発明したもののみならず、将来発明される後発発明を含むような形で書かれたクレームであります。

このように、一定の機能が開示されていたのに対して、明細書にはこの機能を達成する物質として、3種類の分子しか書かれていなかった上に、この3種類の分子のうち、特許権者が主張した優先日の明細書には、3番目のデコイ分子のDNAシーケンスしか開示されていなかったというわけであります。

その結果として、機能を達成する物質の開示がなかったと。すなわち、最後のデコイ分子でさえもDNAシーケンスの開示はありましたが、意図した機能を果たすことを示す理論的実験例がこの開示に含まれていなかったため、当業者の技術水準から、このデコイ分子が発明に定義された機能を達成すると認識されることはなかったと言ったわけであります。

それに加えて、たとえそのような物質の開示があったとしても、たった1つしかそのような物質が開示されていないにもかかわらず、非常に広い機能で定義されたクレームは、記載要件違反、サポートがないと判断されたわけです。

このときに、記述要件に対する基準が不明確だという批判に対して、多数意見を書いたローリー判事は、発明の所有をもう少し明確に定義しました。それが明細書の開示の内容を客観的に当業者の観点から検討し、依拠する優先日、出願日において発明者がクレームにかかわる発明の所有または発明を完成していたかどうかということを認定して決める。明細書の開示に基づくクレームにかかわる発明が完成していたかどうか、すなわちすべての構成要素を認識していることが明細書から示されているかによって、認定するということでした。

具体的には、クレームの性質や技術的範囲、技術分野の当業者の一般知識、先行技術の内容、技術水準や、予測可能性等の事実に関するファクターを考慮して決めると言ったわけであります。

ただ、これらのファクターは、連邦巡回控訴裁判所の判例における実施可能要件、要するに過度の試験がクレームの保護範囲全体の実施に必要かどうかのファクターとおおよそ重複しておりまして、やはり実施可能要件と記述要件との違いが不明であるという指摘があり、ま

た既に実施可能要件に基づき先例が蓄積しているのに、なぜ新たに記述要件、Possession という基準を使って判例を構築していく必要があるのかという批判があるわけであります。

このようなアメリカの状況に対し、ヨーロッパはどうなっているかということですが、第 83 条の実施可能要件と第 84 条のサポート要件の関係に関する欧州特許庁拡大審判部の重要な先例としては、Exxon 事件があります。この中で、拡大審判部は第 83 条の実施可能要件と第 84 条のサポート要件の趣旨は一致している。そして、特許の保護範囲と発明の技術水準への貢献とが対応していることを要求するものと説明しています。

また、クレームは、開示範囲に対応し支持されているにもかかわらず、過度の試験が必要で、第 83 条の意味で十分に開示されていない対象を含む可能性があるとも述べているわけであります。

ちょっとわかりにくい、1つ目に言ったことと2つ目に言ったことが矛盾しているようにも思えるので、これをさらに各国の裁判所等が解釈しようとしております。それについて、後でUKの判断を示しますけれども、さらに新しい判決で、これがリーチスルークレームが実施可能要件を満たさないということを確認したリーディングケースだと言われていますが、これが先ほどの Ariad の事件と非常に似たように、機能で定義された特定の病気の治療薬だということであります。

明細書には、クレームに記載された機能を持つ化合物を選択するスクリーン方法と、その方法によって選択された化合物の例を開示したものが示されていたわけですが、実施可能要件違反ということになりました。

これは、先ほども言いましたように、第 84 条は異議申立理由、無効理由ではないので、広過ぎるクレームは主に第 84 条のサポート要件で処理されていると思ったのですが、この 2009 年の判決は、サポート要件ではなく、異議申立事件ではなくて、通常の査定系の拒絶、取り消しの審決です。それにもかかわらず、広過ぎるために、特定された機能を持つすべての化合物を含むのだが、この機能を持つ化合物をスク

リーンする方法のみが開示され、この方法を使ってスクリーンすべき化合物の選択について、何らの示唆も開示されていないので、考えられる化合物のすべてをスクリーンしなくてはいけないので、過度の試験を要するということが第 83 条の実施可能要件違反にしているわけがあります。

先ほどちょっとお話しした英国の判決の中で、矛盾する Exxon のコメントをどうにか説明しようとしているわけであります。この中で、英国の控訴審の裁判官は、発明概念 (Inventive Concept) というものと、第 83 条、第 84 条で言っているところの技術的貢献 (Technical Contribution) というのは別なのだと説明しています。

すなわち、明細書の開示があったとして、発明のコンセプト、発明概念というのは上位概念的に少し広くすることができて、それが Inventive Concept と考えるとすると、それとはほかに発明の技術的貢献の部分を含むことができるのだと言っているわけであります。

ただ、この技術的貢献というのは、出願時にはわからなくて、結局、発明の後、その発明に基づいてどのように技術発展が進むかによって左右されるということを指摘しているわけであります。

従来、例えば 20 年前、アメリカの特許制度では非常に広いクレームを認めておりましたし、また記述要件や実施可能要件も厳格に適用されていなかったために、技術貢献のところをすべてクレームの中に含むことができたわけでありますが、例えばアメリカでも、今は明細書の開示に対応するから確認できる、認定できる構成要素で定義された発明しか特許の保護範囲がとれなくなっているということであります。

この広がった部分をどういうふうにするかということの、アプローチが変わってきていると言えるわけであります。このアプローチの部分を、昔はそのまま特許庁が発行する特許権の範囲に認めてきたわけですが、最近はそのようなことができないし、結局、出願時においてその後どういうふうな後発発明のイノベーションが起こるかかわからないので、その分は例えばクレーム解釈とか均等論を通して保護を認めていくという形にシフトする傾向にあるわけであります。

一番の問題は、こういう広い保護を認めていたときに、この後の貢献部分の技術移転を大学で担うためにバイ・ドール制度というのができたわけですが、現在はその部分がなくなっているという状況にあるのかなと、この判決を読んだときに思ったわけであります。

そういうわけで、現在におきましては、例えば昔に発行した特許、または誤った広い特許が取れたような場合は、もちろん記載要件違反または実施可能要件違反ということで無効にされることもありますが、むしろアメリカにおける Philips 判決や英国における Kirin Amgen 判決を見ると、明細書の出願時における当業者の認識の観点から、明細書の内容を参酌し、限定解釈するという形で解決することが多いようであるということであります。

また、このように狭い特許範囲しか認められなくなる、特許が付与されなくなるということで、利用発明というものが全然なくなるのではないかという指摘も、Ariad 判決の反対意見を書いたレーダー判示が指摘しているわけであります。

あと、時間がなくなってきましたので、日本の知財高裁大合議判決に対応するようなパラメータ発明の例と、フリバンセリンの事件によく似た事件を見つけたので、簡単に御紹介いたします。

これは Union Oil の事件ですが、これも幾つものガソリンの組成に関する発明であったにもかかわらず、そのガソリンの化学式で特定されるのではなくて、いろいろなつくり方のレンジで、数値限定で変数で定義していたものであるということ、パラメータ特許といえるのかなと思います。

この事件の場合には、これは別に大法廷判決ではありませんけれども、通常のパネルの多数意見、つまり 2 人の裁判官はこの事件のエキスパートの証言を信頼して、エキスパートの当業者であれば、これらのパラメータから発明が意図するガソリンをつくり出すことができるということで、記述要件違反はありませんよと判断したわけです。

これに対して、Ariad 事件の多数意見も書いたローリー判示は、記述

要件に非常に厳格な見解を持っている方ですので、複数の変数から選択しなくては理解できないようなクレームは、発明が記載されたとは言えないと言っています。

もう一つ、これは非常に新しい事件で、2、3週間前に出た英国の控訴審の事件ですが、これもパラメータ発明ということで、非常におもしろいなと思ったわけで、ここで御紹介いたします。

これは、ソフトコンタクトレンズのつくり方で、目がちゃんと見えて——私もコンタクトレンズを使っていますけれども——ある程度水を透過して、つまり涙を透過するとか酸素を透過することが、長時間ソフトコンタクトレンズを装着する上ですごく重要なのですが、そういうパラメータを幾つも含んでコンタクトレンズを定義していたわけでありまして。明細書の中には、いろいろなパラメータの定義とか、またそのパラメータ間の関係等が開示されていました。

これで、非常におもしろかったのは、同じ事件がイギリスだけではなくてドイツ、フランス、オランダでも裁判になったわけですが、英国では実施可能要件違反ということになりました。もちろん、これは無効の判断ですので、サポート要件は使えません。したがって、実施可能要件違反になったのですが、おもしろいと言ったのは、ドイツ、フランス、オランダの訴訟では、英国のようにディスクロージャーの手続がない。アメリカのディスカバリーのもっと限定されたものがありますが、それでもエキスパートに対して、各当事者の裁判官が相当クロス・イグザミネーションをすることができまして、その結果として特許権者側のエキスパートが、実はこの明細書の中に含まれるすべての実施例が発明で、クレームで定義されている眼科的適合可能という条件を満たさないということを自白したという事件であります。

そういうことがほかの裁判所ではなかったもので、実施可能要件違反と。ほかの国は、判決の中で触れている部分しかわからないので、実際どういうふうになったかというのは、ドイツのことしか。ドイツは自分の友達がいたので聞いたのですけれども、ドイツの場合は技術水準から、当業者であればこれらのパラメータから簡単につくれるよと

言ったがために、新規性進歩性なしとして無効と判断されて、現在最高裁に恐らく上告中。今、特許裁判所で一応無効判断ということになっているわけでありませう。

この事件から明らかになるのは、記述要件とか実施可能要件というのは、非常にケース・バイ・ケースの事実とか技術水準に左右されるので、本当の意味でのエキスパートがいるわけではない特許庁の中で、これをすべて判断することの難しさというのも、ある意味ではハイライトされているのではないかなと思いました。

最後に、この Janssen という事件です。これは、フリバンセリンの事件に似ているかなと思いました。これは既にあった化合物でアルツハイマー症を治療する方法ということで、そこに十分な薬理データがなかったという事件です。これについては、記載要件違反ではなくて、実施可能要件違反となっています。

恐らく、アメリカと日本の記載要件、記述要件の大きな違いは、日本の場合には技術事項ということで、技術課題とその解決手段がわかるように書かなくてはいけないというふうになっているのですけれども、アメリカは、もし技術事項というものを技術思想というふうに言い換えることができるとすると、技術課題とか、それに対するアドバンスメントというものは考えない傾向にあります。本当にクレーム中心主義でありますので、技術効果がすべて出るかどうかわからなくてはいけないというような、大合議判決にあるような考え方はアメリカにはない。したがって、むしろアメリカの場合は日本の産業上利用可能性に関連する有用性のほうで、スペシフィック・ユーティリティーということで、特定のユーティリティーを要求していて、このユーティリティーがきちんと書いていない場合には、実施可能要件違反になりますよということで、フリバンセリンのような事件は実施可能要件違反のほうで対処するということになります。

ヨーロッパの事件を見つけることができなかつたのですが、恐らくヨーロッパのほうも同じく、記載要件が少なくとも無効要件ではないので、異議申立や裁判所に行った事件では実施可能要件違反と処理さ

れるのだらうと思います。

ちょっと長くなってしまいましたけれども、これで発表を終わらせていただきます。

○中山座長 竹中先生、ありがとうございました。日本ではなかなか聞けないような、最近の情報も含めてありがとうございました。

それでは、ただいまの竹中委員からのプレゼンテーションにつきまして、質問等ございましたらお願いいたします。

私から1つだけ。アメリカの「過度の試験」でございますが、これは日本で言う当業者が容易にできるかどうかということとは、実質的な差異というのはあるのでしょうか。

○竹中委員 たしか日本でも、実施可能要件違反の1つのファクトとして、過度の試験というのですか、日本語の表現はちょっと違っていたかと思えますけれども。

○今村審査基準室長 同じです。日本の審査基準でも過度の試行錯誤というような表現を使っています、リーチスルークレームのようなものは同じように判断されます。

○竹中委員 そうですか。だから、「容易に」の反対の、やはり過度の試験と。過度の試験が必要だから容易でないという点で、日本と同じ考え方なのかなと思います。

○中山座長 ほかに何かございましたら。
どうぞ。

○榊委員 発明概念と技術貢献との関係に関してご教示頂き有難うございました。学術の世界では、ある発明や新概念が誕生すると、その著者がブレイクスルーをなしたものと理解され、その後のいろいろな発展もその研究から派生したものと見なし、最初の成果に大きな敬意を払うのが通例です。他方、発明を特許化する場合、基本発明に、その周辺の全てを含めた形で網羅的に権利を与えては具合が悪いことも、理解できません。基本発明がヒントになり多くの派生的発明がなされた場合、最初の基本特許が、派生的な発明に対して応分の貢献をしたものとして認められるかどうか、どのような判断がなされるか教えていただ

ればと思います。

○竹中委員

私もその点について非常に興味を持っていて、私が日本にいたときは、テキサス・インスツルメンツに勤めておりましたので、例えばキルビー特許を見ていただくと、キルビー特許に開示されている実施例というのは、実用化から全然遠いものなんです。だから、もしもキルビー特許があのか開示に制限されてしまったら、すごく大きなブレークスルーなのに、何の見返りもないということになってしまうのです。でも、その反面、先生がおっしゃったように、例えばT Iは富士通を訴えたのですが、富士通を訴えたときの富士通のものというのは、本当にすごい小さなものになっているし、モス型半導体とって、全然違うものになっていたもので、どこで切るのかなというのは私自身もずっと疑問に思っていました。

このUKの裁判官は、結局、どこまで貢献を認めるか。例えば、バイオの技術の場合に、DNAのあるたんぱく質のDNAシーケンスがわかった時点で、それによって例えばインシュリンができるようになったというのはすごい大きい貢献なのだけれども、例えばマウスのクローンを使っていたものが、結局それだと人間との適用性が悪いので、後で違う方法、上流のアクティベートをすると人間の細胞をそのまま使えるのもっといいとなったときに、ここでもう貢献を認めないかどうか。ここら辺を決めるのは裁判官ではなかろうかと。要するに、そこら辺のところは裁判官がやったほうがいいのかと。

ただ、その反面、そうだとすると狭過ぎる可能性はあるわけですね。普通、ライセンスというのは文言侵害の範囲でしか起こらないわけです。そうだとすると、そういうブレークスルーの発明者への貢献が、ちゃんとクロスライセンス等でできなくなるという問題も含まれているということです。

○榊委員

ありがとうございました。理解が不完全で。

○中山座長

片山委員、どうぞ。

○片山委員

同趣旨の質問なのですけれども、いわゆるリーチスルークレームで、選択方法で得られるものすべてと言われると、さすがにそれはいかが

なものだろうかという感じが直観的にするわけです。他方、特にそういう垂直的な話ではなくて、ある概念で示された、一般式で示されたもの、選択発明と呼んでいるようなものがございますね。基礎発明は割と広い概念で示されていて、その次に出てきた発明というのがその中には入っているのだけれども、非常に特殊な効果を生ずるものなどです。それからアメリカの大法廷の判決の少数意見で触れられたと先ほど御説明があったと思いますが、利用発明の関係でも余り狭く解してしまうと、利用発明というものの自体が、利用発明が基礎発明の侵害になるかならないかという場面で、そういう侵害がほとんど成立しなくなるのではないかと。コンセプトとして開示はなかったわけであるから、というお話があったと思うのですけれども、そのあたりについて、竹中先生の御意見、あるいはこういう判決が出た後の議論が何かございましたら、お教えいただければと思うのです。

○竹中委員

利用発明というコンセプトが、アメリカにはないのです。利用発明と書いたのですが、結局、先生がおっしゃったように、広く書いたものの中に選択発明という形で入っていくものとか、そういうことが最近の——アメリカではないのですけれども——ヨーロッパの判決を見ると、選択発明をした人が基本的な物質特許をとった人に権利行使されたときに実施可能要件違反であると言われて、無効の主張をされるというような極端な事件がありますが、アメリカはそこまでは行っていません。

ただ、3週間ぐらい前にインディアナ大学で特許の保護範囲に関する研究会があったのですけれども、そのときにやはり、開示ぴったりしか保護しないのではやはり技術貢献に対する報酬が確保できないということで、どういうふうにして技術貢献の部分を保護範囲に含めていくかという議論は、結構、その会議で、チダム先生だとかキッチ先生のような重鎮の方から、若い準教授の人まで、20人ぐらい集まってやりましたが、均等論のほうで拡張させていったほうがいいのか、それとも広いクレームを認めていったほうがいいのかという議論がいろいろなされました。

そのときに、やっぱり中心限定主義だとか、周辺限定主義だとか、本当に周辺限定主義でいいのか、中心限定主義にしてとにかく狭くして、あとは貢献のところはクレーム解釈とか均等論で膨らませていったほうがいいのではないかと。だから、みんな、技術貢献 (Technical Contribution) というのが1つのキータームになったわけですが、Technical Contribution というのは、クレームから離れて、日本とかドイツでよくやられることですが、クレームを技術思想という形で再評価するような形になりますので、そのときに不明確性とか、Uncertainty が必ず入ってきてしまうので、周辺限定主義で行くというふうにもなっていますし、クレーム中心で行くというのが国際的な認識なわけですから、その中で、そういう拡張に値するようなブレイクスルーのものというのは本当に少ないわけですから、それに限り後発同効剤を含めていくような形で最低限やっていく今のCFCのアプローチはいいのだろうけれども、そうすると、今回の議論とは関係ないのですが、バイ・ドール制度との整合が一番の問題になるだろうと私は感じております。

○中山座長

ほかに何か。

長岡委員、どうぞ。

○長岡委員

1つだけ。ちょっと細かい話になるかもしれませんが、12 ページの英国のケースでは、最後の実施可能要件との関係で、開示された方法ですべての化合物が製造できなくてもサポート要件を満たすという判断がされているようですが、それと米国のほうではさっきの Undue Experimentation といいますか、クレーム範囲全体が実施可能であることを示さないといけないというのは、少し矛盾しているように思うのですが、考え方の違いというのは、何かあるのでしょうか。

○竹中委員

本当だったら、ここで言っているものは本当に選択発明みたいなものなのです。だから、選択発明みたいなものの中には、当然のことながら一番最初に、先ほど片山先生から指摘がありましたように、化合物の場合、全然認識していなかったものだけでも、同じ化合物をつくる違う方法によって微妙に違ったものができてきますが、そういう

ものについては、厳格な意味では選択発明については基本発明の出願時に開示されていなかったものであるけれども、だからといって第 83 条実施可能要件違反になりませんよと言ったわけでありまして、アメリカでもさすがにそこは同じということです。

○長岡委員

わかりました。ありがとうございました。

○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。

きょうの御議論は、特許法の永遠の課題のようなところがありまして、審査基準だけではいかんともしがたい面もありますが、審査基準にも微妙に影響してくるのだと思います。どうもありがとうございました。

○中山座長

続きまして、記載要件の点検ポイント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 今回御審議いただきたい点検ポイントは、資料 5 の 6 ページの「3.3 明確性要件」以降となります。

まず、明確性要件の審査基準がどのような構成になっているのかという点を御理解いただくために、参考資料 2 をご覧いただきたいと思っております。配付資料の一番後ろの 1 枚紙でございます。ここに、第 36 条第 6 項第 2 号の審査基準の概略を載せております。

(1) の最初の 2 段落のところ、第 36 条第 6 項第 2 号の趣旨について記載されております。そして、太字の部分に明確性要件の基本的な考え方のようなものが書かれておりまして、「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲（以下、「発明の範囲」という。）が明確である必要があり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある」と記載されております。

そして、一般的な記載がしばらく続いた後、裏面にまいりまして、「第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型」ということで、(1) ～ (7) まで、7 種類の類型が載せてあり、(2) はその中がまた細分化されております。ここで 3 カ所ほど太字で記載しておりますが、この 3 カ所の太字の類型が平成 12 年の 12 月に追加された類型でございます。この平成 12 年の 12 月の改訂の契機となりました、当時問題となっていたクレーム形

式がありまして、それは機能で特定された化合物発明とか、達成すべき結果で特定された発明、そして、特殊パラメータで特定された発明。こういった発明が平成12年のころに問題になりましたので、それらへの適切な対処ということで、明確性要件違反のところにも3つほど類型を追加したという経緯がございます。

まず、(2)の「②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」、それから、「(6)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」、そして、「(7)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、この3つの類型を追加しております。

それでは、資料5の6ページ、3.3のところに戻りまして、御説明したいと思います。「明確性要件」の1つ目の論点ですが、「(1)機能・特性等による物の特定、製造方法による物の特定を含む場合」ということで、先ほど参考資料2で御説明しました追加された3つの類型のうち2つ、(6)、(7)の類型に対応する部分となります。

問題点といたしまして、ユーザーから以下のような御指摘があります。「機能・特性等による物の特定を含む発明について、審査基準によれば、権利範囲が不明確なものが明確と扱われる場合があることが問題である」という御指摘。そして、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、すなわち、審査基準の判断手法で言いますと、「(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が問題である」との御指摘。

次に、現状としまして、審査基準でどういう書かれ方をしているのかということに記載しておりまして、その後、現状について検討をしております。

まず、審査基準では、「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり、その前提として発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある」という基本的な考え方が示されております。

そして、明確性要件違反の類型が7種類示されていますが、それらのうち、6つ目の類型である「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」において、出願時の技術常識を考慮して「具体的な物を想定できる場合」には発明の範囲は明確であり、「具体的な物を想定できない場合」は通常明確であるとはいえないとしつつ、「具体的な物を想定できない場合」であっても、以下の2つの要件を満たす場合には明確であると取り扱うという特別な判断手法が記載されております。

2つの要件のうちの1つは「(i) 当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき」、2つ目の要件は、「(ii) 当該機能・特性等を有する物と出願時の技術水準との関係が理解できる」となっております。

ここで、具体的な物を想定できる場合の例といたしましては、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合」。それから、「当該機能・特性等を有する具体的な物を容易に想到できる場合」。そして、「その技術分野において物を特定するのに慣用されている手段で特定されている場合」と、この3つが挙げられております。

つまり、ここの1つ目の例で行きますと、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合」というのは、具体的なものを想定できる場合に該当しますので、こういう場合は明確だということになります。

具体的な物を想定できない場合は明確とは言えないという原則を置きつつ、(i) と (ii) の要件を満たす場合には、具体的な物を想定できなくても明確と取り扱うという、一種例外的な規定を設けているというつくりになっています。

7ページにまいりまして、また、7つ目の類型である「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」においても、同様の判断手法が示されております。

そして、6つ目の類型においては、不明確とされる例ということで、

A.、B.、C. の3つの具体例が示されております。これが平成12年の改訂当時、問題となった3つのクレーム形式についてでございます。A. が機能特定された化合物発明、B. が達成すべき結果で特定された発明、C. が特殊パラメータで規定された発明について、それぞれどういう理由で不明確であるかということの説明しております。

ここは非常に複雑ですので、資料の順番と違う説明をしたいのですが、けれども、これまでのところが、具体的な物が想定できるか否かということで明確、不明確を判断しつつ、例外規定を設けているというつくりになっているということの説明となっております。

この部分について検討しておりますのが9ページのところでございまして、(検討) というところに、2点問題点があることを示しています。まず、具体的な物を想定できるか否かによる判断手法の問題点ということで、これは明確性要件の基本的な考え方との関係でやや問題があるのではないかと考えております。

先ほど御説明いたしましたように、審査基準では、出願時の技術常識を考慮して「具体的な物を想定できる場合」には発明の範囲は明確であるとし、「具体的な物を想定できる場合」の例として、「当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合」が示されております。そのため、当該機能・特性等を有する周知の具体的な物を例示することができる場合は、「具体的な物を想定できる場合」に該当し、発明の範囲は明確であると判断されるように解釈できます。

しかしながら、ユーザーの御指摘にもありますように、上記Aのケースということで、化合物の場合なのですが、例えば請求項に係る発明が構造的な特定を一切することなく機能・特性等のみによって特定された化学物質発明の場合、機能・特性等からその物の構造の予測が困難であるため、仮に周知の具体的な物を一部例示できたとしても、請求項に係る発明の範囲を明確に把握することができない場合が多い。

審査基準には、明確性要件の基本的な考え方として、「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲(発明の範囲)が明確である必要があり」という考え方が示されておりますが、上記

の明確性要件の判断手法では、この基本的な考え方に沿わない結論となり得る場合が含まれており、説明が十分でないと考えられます。

そして、Bの達成すべき結果クレームとかCの特殊パラメータクレームについても、同様の問題が存在すると考えられます。これが1つ目、具体的な物が想定できるかどうかの判断手法とその問題点についての御説明です。

前後して申し訳ございませんが、7ページに戻っていただきまして、次に、例外要件の話がどういう説明をされているかということで、7ページのA.、B.、C.のところを御説明したいと思います。A.のところは、先ほども申し上げましたが、機能で特定された化合物発明についての記載でございまして、「物の有する機能・特性等からその物の構造の予測が困難な技術分野においては、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できないことが多い（例：化学物質発明）。この場合、明細書又は図面に当該機能・特性等を有する具体的な物の構造が記載されており、実質的に当該具体的な物しか記載されていないと認定できるときは、(i)(ii)の要件を満たさないから発明の範囲は不明確である」という説明がされております。

文字だけを追っていますとどういうことか今一つおわかりいただけないかと思しますので、参考資料1に、審査基準を本日御用意しておりますので、そこの事例集を参照いただきながら、御理解いただければと思います。事例集の33ページの例2-1が不明確な例ということで、「機能による化合物の特定を含む場合」という例が載せてございます。

請求項1といたしまして、「R受容体活性化作用を有する化合物」というクレームがあります。発明の詳細な説明の概要には、R受容体は出願人が初めて発見したものであるということが書かれておりまして、次の段落の2つ目の文章、「また、その実施例として、新規のR受容体活性化作用を有する新規化合物X、Y、Zが記載されており、それらがR受容体活性化作用を有することの確認もなされている。（ただし、X、Y、Z以外の新規化合物については、化学構造についても、製造方法についても記載されていない。）」ということが説明されています。

そして、「拒絶理由の概要」に明確性の考え方が集約されているわけですが、「R受容体は新規なものであるため、出願時の技術常識を考慮しても、当業者はR受容体活性化作用を有する具体的な化合物を想定できないから、発明の範囲は不明確である。(なお、明細書又は図面にR受容体活性化作用を有する具体的な化合物(X、Y、Z)が記載されており、かつ、明細書全体の記載を参酌しても、実質的に当該具体的な物しか記載されていないと認められるから、当該機能・特性等による特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができない場合には該当しない)」。すなわち、(i)の例外要件には当たりませんと言っています。「(また、R受容体活性化作用を有する化合物と出願時の技術水準との関係を示すことも、通常、困難である)」ということなので、(ii)も満たしませんと言っております。

つまり、拒絶理由の概要では、実質的に明細書には具体的なX、Y、Zしか書かれていないから、例外要件(ii)を満たさない、したがって不明確であるという説明がされていることとなります。

「出願人の対応」としては、明細書等の記載から当業者が得ることができたR受容体活性化作用を有する新規化合物のみに補正すると許されますよという対応の仕方が説明されています。

資料5の7ページのB.のところに戻りまして、次に達成すべき結果による物の特定について、どういう明確性の判断をしているかといいますと、「達成すべき結果による物の特定を含む場合においては、当該達成すべき結果が得られる具体的な物を想定できないことがある。この場合、明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる具体的な手段が記載されており、実質的に当該具体的な手段しか記載されていないと認定できるときには、(i)の要件を満たさないから発明の範囲は不明確である」という説明をしております。

これも具体例をお示ししながら説明したいのですが、参考資料1を1ページめくっていただいて、35ページに例2-3がありまして、これが達成すべき結果による物の特定を含む発明の不明確な例ということで、請求項1には、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であ

るハイブリッドカーというクレームがあります。

発明の詳細な説明の概要の2行目ですが、具体的実施の形態として、特定の動力伝達制御手段を備えたハイブリッドカーが記載されているとなっています。

これについての明確性要件の「拒絶理由の概要」ですが、「ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、エネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a～b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが技術常識であるため、出願時の技術常識を考慮しても、当業者は、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%である具体的なハイブリッドカーを想定できないから、発明の範囲は不明確である。なお、明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる特定の動力伝達制御手段を備えたハイブリッドカーが記載されており、明細書全体の記載を参酌しても、実質的に当該具体的な解決手段しか記載されていないと認められるから、当該達成すべき結果による特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができない場合には該当しない」ということですので、要するに明細書の記載を参酌しても、実質的に当該具体的な解決手段しか書いていないので、(i)の例外要件に当たりませんという説明をしております。

「出願人の対応」としては、発明の詳細な説明に記載されている特定の動力伝達制御手段を備えたハイブリッドカーに補正すると、拒絶理由は解消するという説明がされております。

また、資料5の7ページのC.のところに戻りますと、今度は特殊パラメータによる物の特定を含む場合です。「特殊」といっているのは、当業者に慣用されていないようなパラメータということで、「特殊パラメータ」という言葉を使っております。この場合も「通常、特殊パラメータであらわされる具体的な物を想定できないことが多い。この場合、(i)の要件を満たし、かつ、(ii)の要件を満たす場合を除き、発明の範囲は不明確である」とされております。そして、(ii)の要件について言及しておりまして、括弧内に「例えば同一又は類似の

効果を有する公知の物との比較、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物との比較が示されていること」と述べられておまして、A.、B. はどちらかというところ（i）の要件の話でしたが、今度はC. の場合には、（ii）の要件のところの問題になるということで、こちらでも事例集のほうの36ページにこの特殊パラメータの不明確な事例が載っておりますので、ご覧いただけますでしょうか。ここには、結着樹脂、着色剤、ワックス成分を含有する静電荷像現像用トナーにおいて、ワックス成分がこの特定の2つの不等式を満たすことを特徴とするというクレームが書かれております。

発明の詳細な説明の概要ですが、2段落目にありますように、「本発明の目的は、定着性と耐オフセット性を向上した静電荷像現像用トナーを提供するところであり、特定の数式を満足するワックス成分を用いることにより上記目的を達成したものである」と述べられております。最後の文章のところですが、「そして、請求項の数式を満足するトナーについての実施例はある程度示されているが、従来のトナーのワックス成分を、A測定装置により測定されるスペクトルにおける S_1/S 、 S_2/S の値を用いて表現した比較例は記載されていない」ということをございます。

「拒絶理由の概要」で、明確性のところに該当するのは「また」の段落なのですけれども、『上記特定は当該技術分野で通常用いられる特性ではないため、当業者が技術常識を考慮しても請求項1に記載される所定の「A測定装置により測定されるスペクトル」で表わされる具体的なワックス成分を想定することができない』ということで、不明確だと言っているのです。

そして「出願人の対応」で公知の物との比較を出すと認められますという記載がありまして、36ページの下から2行目ですが、「公知の物（同一又は類似の効果を有する公知の物、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物）」との関係を十分に示すことにより、拒絶理由が解消できるんだという説明になっておまして、これは（ii）の技術水準との関係を示すことによって、拒絶理由は解

消しますよということになります。その技術水準というのが、先ほど括弧内のところに記載されていた事項ということになります。

先ほど、具体的な物を想定できるか否かの判断手法の問題点について御説明しましたが、(i) と (ii) の問題点については、10 ページのイ. というところになります。この (i) と (ii) の要件による判断手法は、サポート要件等、他の要件との関係で問題があると思われま

まず、(i) の要件は、先ほど御説明したAの機能特定の化合物、あるいはBの達成すべき結果クレームのケースにおいて問題となるということで、『A、Bのケースにおいては、発明の範囲が不明確となる理由として、「明細書又は図面に具体的な物や具体的な手段しか実質的に記載されていない場合」に (i) の要件を満たさない』。(i) というのは、上の※にありますように、「当該機能・特性等による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないことが理解でき」ということです。

一方、現行の審査基準では、サポート要件において、「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実質的な対応関係」について審査を行うということになっておりまして、明細書または図面に、具体的な物や具体的な手段しか記載されておらず、当該物や手段を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拡張ないし一般化できるとはいえないという理由は、サポート要件違反の理由とするのが適切だと考えられます。

A～Cのケースの説明は、平成 12 年 12 月の審査基準改訂により導入されたものであり、当時は、サポート要件は形式的要件でしたので、明確性要件において、現行の審査基準のもとのサポート要件と類似の考え方をういて説明したものと考えられます。しかしながら、この説明では、サポート要件を判断する手法と類似の手法によって、異なる要件である明確性要件を判断するかのようにも解釈でき、明確性要件の説明としては適切ではないのではないかと考えております。

次に、(ii) の要件の問題点です。(ii) というのは、「当該機能・特

性等を有するものと出願時の技術水準との関係が理解できること」という規定なのですけれども、上記Cのケースということで、パラメータの場合です。(ii)の要件が満たされる例として、「同一又は類似の効果を有する公知の物との比較、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物との比較が示されている」場合が挙げられております。

この鉤括弧内の記載が新規性との関係で問題となってきますので、資料が前後して済みませんが、8ページに戻りまして、下のほうの枠内に、新規性の考え方について、審査基準の記載を抜粋しておりますので、そちらをご覧ください。〈参考〉ということで、新規性の判断を載せておりますが、機能・特性等による物の特定を含む請求項については、先ほどのような慣用されていない特殊なパラメータで請求項を規定されますと、引用発明との厳密な対比が困難になるということで、審査官の最初の指摘責任を軽減するような判断手法がこちらに記載されております。

アンダーライン部ですが、「引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される」ということになっております。

そして、9ページの②のところ、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例が挙げられておりまして、アンダーラインを引いた部分が、先ほどの明確性のCのケースの(ii)と非常に酷似しております。アンダーラインの一本目ですが、同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合。それから、本願の実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したとき。それから、同一または類似の課題もしくは効果を引用発明が有しているような場合。こういった

場合は、一応の合理的な疑いを抱くべき場合ということで、新規性違反の拒絶理由を通知するというようになっております。

11 ページでございますが、ここでCのケースの明確性要件の(ii)の要件で示されております「同一又は類似の効果を有する公知の物、類似の構造を有する公知の物や類似の製法により製造される公知の物」。これは、「新規性判断における、機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項に対して「同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱くべき場合」の例として示されている引用発明と類似している。そのため、Cのケースの説明は、新規性を判断する手法と類似の手法によって、異なる要件である明確性要件を判断するようにも解釈できる点で適切でない」と考えられます。

審査基準には、「発明が明確に把握されるためには、発明に属する具体的な事物の範囲（発明の範囲）が明確である必要がある」という基本的な考え方が示されておりますので、この考え方に沿った説明となるように、6つ目及び7つ目の類型における記載を整理する必要があると考えられます。

そこで、事務局案といたしましては、明確性要件の基本的な考え方は現状どおりとし、「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」、それから、「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」における明確性の考え方について、サポート要件等の他の要件との整合性を考慮しつつ、基本的な考え方に沿った説明となるように整理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、明確性要件の2つ目の論点ですが、「(2) 発明特定事項の技術的意味が理解できない場合」ということで、平成12年の改訂のときに追加された3つの類型のうちの1つです。この(2)の②の類型についても、誤解を招きかねない記載があるということで、現状のところ、文章で書いておりますが、次のページの枠囲いの中をご覧いただきながら説明を聞いていただければと思います。

明確性要件違反の2つ目の類型(2)②には、「発明を特定するため

の事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明の把握を行うことができず、第36条第6項第2号違反となる」と記載がなされております。

そして、いずれもパラメータを念頭に置いた例が2例、示されております。例1においては、数式Xの技術的意味が理解できないとなっておりますが、ただし、発明を特定するための事項である数式を誘導した過程及び数式の数値範囲を定めた理由が記載されていれば、数式の技術的意味が理解できる場合が多いというふうに説明されています。

例2においては、発明特定事項である粘度の試験法の技術的定義や試験方法が示されておらず、また、出願時の技術常識でもない場合に、明確性要件違反となるということが説明されております。

これについての検討でございますが、本類型にはパラメータに関する例が示されていますが、本類型はパラメータ等の「機能・特性等による物の特定を含む場合」に限定される類型ではありませんので、これらの例の説明ぶりを一般化してしまうと、本類型における「技術的意味」には以下の2つが含まれると解釈できます。

例1は、発明特定事項が数式で表されている場合ですが、その「数式」という部分を「発明を特定するための事項」というふうに上位概念化してしまいますと、A.のように、発明を特定するための事項を導き出した過程や理由を明らかにすることにより理解できるようになる「技術的意味」という意味になります。

それから、例2を一般化しますと、発明を特定するための事項の定義や説明が示されていないために理解することができない「技術的意味」という意味になります。

審査基準には、別の項目に、「発明を特定するための事項が、すべて具体的構造や具体的手段である場合には、通常、発明の範囲は明確であり、発明を明確に把握することができる」という考え方が記載されておりますが、本類型では、最初のところに、「発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有するのか理解できない場合には、第

36 条第 6 項第 2 号違反となる」という一般的な説明がされておりますために、発明特定事項がすべて具体的構造や具体的手段等であり発明の範囲が明確である場合であっても、当該構造や手段等を導き出した過程や理由、つまり A. の意味での「技術的意味」が明らかにならなければ、特許要件の判断の前提となる発明の把握ができず不明確であると判断されるかのように誤解されるおそれがあります。

これは事例集にも例はないのですが、特定の形状の突起を側面に設けた冷蔵庫の発明があつて、冷蔵庫自体、すべて具体的な構造で書かれているという発明があつた場合に、特定形状の突起は発明の本質部分ではないのですが、なぜそんな突起を冷蔵庫の側面に設けたのかという理由がわからない場合に、発明特定事項を導き出した理由がわからないということで、発明が不明確であるという拒絶理由を通知することができるかのように解釈できてしまうということになります。

13 ページですが、しかしながら、少なくともすべての発明特定事項が具体的構造や具体的手段等であり発明の範囲が明確である場合には、A. の意味での「技術的意味」が理解できないことを理由に明確性要件違反であると判断するのは適切でないと考えられます。

事務局案といたしましては、明確性要件の基本的な考え方は現状どおりとし、「②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」の考え方について、誤解を生じない説明となるように整理することとしてはどうかという御提案をしたいと思います。

以上が明確性要件でして、次の論点は事例集でございます。問題点といたしましては、同一の事例がサポート要件、明確性要件、実施可能要件の項目にばらばらに記載されておまして、出願人の対応が項目の間で整合していないという指摘、それから、事例の数が少ないという御指摘があります。

事例集のフロントページをここに抜粋しておりますが、下線部にありますように、「各事例は、それぞれの項において、該当する要件についてのみ判断を示したものであり、各事例において指摘するもの以外

の拒絶理由（例えば、発明の明確性の事例における他の類型による違反や、実施可能要件等、他の記載要件の不備等がないことを意味するものではない）」という断り書きがしてあります。

先ほどは明確性要件違反ということでハイブリッドカーの例を御説明しましたが、あのハイブリッドカーの例は、例えば 31 ページには、サポート要件違反ということで、同じハイブリッドカーの事例が載せてあります。ここでは、出願人の対応といたしましては、請求項 1 を、発明の詳細な説明に具体的に開示された動力伝達制御手段そのものに限定する必要は必ずしもなく、手段を機能的に表現することを妨げないという説明がされております。それから、このハイブリッドカーの事例は、実施可能要件の例としても載せてありまして、最後の 55 ページにも同じ事例が載せてあります。こちらでは、出願人の対応が、発明の詳細な説明に記載されている特定の動力伝達制御手段を備えたハイブリッドカーに補正すれば、解消するというところで、先ほどのサポート要件のところの出願人の対応と表現ぶりが異なっておりまして、出願人の対応が整合していないという御指摘は、このあたりから来ているものと思われまます。

そこで、資料 5 の 13 ページの下のほうに事務局案を載せてございませうが、同一の事例を一つにまとめる。それから、該当する記載要件の拒絶理由及び拒絶理由に対する出願人の対応についてもまとめて記載する。記載要件を満足する事例を含め、事例の内容を充実させる。こういうことを御提案しようと思っております。

最後に、「その他」といたしまして、審査基準の記載を精査し、必要に応じて、特許庁が以下の作業を行うこととしてはどうかということで、見出しの付与、項目の並べかえ。それから、参考となる判決の引用。不明瞭・不十分な記載の補足、明確化。記載要件の審査基準を改訂するのに伴って不整合を生じる他の審査基準の記載の修正。こういうことをやりたいと思っております。

なお、第 5 回の資料 10 において、点検ポイントとして項目のみ挙げておりました、「物を生産する方法の発明」における実施可能要件につ

きましたは、事前に調査したところ、特に見直すべき課題がなかったということで、点検ポイントからは削除させていただきました。

説明が長くなりまして申し訳ありません。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、記載要件の審査基準の点検ポイントについて、議論をちょうだいしたいと思います。まずは、資料5の3.3の(1)、(2)に示されております明確性要件について議論をちょうだいしたいと思います。

資料5の11ページ、12ページにこれらに関する事務局提案が示されておりますが、これらにつきまして、御意見をちょうだいできればと思っております。何か御意見ございましたら、お願いいたします。

永井委員、どうぞ。

○永井委員

ただいま御説明いただきましたが、前回に引き続いて、今回の会合においては、資料5の3.3の明確性要件、3.4の事例集、それから、4.その他というところを整理されて取り上げられたと理解いたしました。

なお、最後に御説明ありました、前回の資料10の3.4の「物を生産する方法の発明」における実施可能要件については、精査したところ、特に改めることはないという御判断で、点検ポイントからはずすとのことですが、了解しました。

3.3の明確性要件でございますが、最終的に事務局としては、基本的な考え方は現状どおりとするが、幾つかのポイントについて誤解を生じかねない点があるという御指摘がありまして、改めて私も再確認したというのが本音でございます。それについては全く異存はございません。ほかの3.4事例集、4.その他につきましても、よりベターにするという方向で検討するということですので、賛成いたします。

ただ、前回も申し上げましたとおり、現実にとどのように整理して表現するのかはなかなか大変だろうなと思っておりますけれども、案を見せていただければ、いろいろ改善すべき点や検討すべき点もまた出てくるかもしれません。

以上です。

- 中山座長 ありがとうございます。
- それでは、守屋委員、どうぞ。
- 守屋委員 我々の意見もいろいろ付度していただいておりますので、基本的に、事務局の御提案に賛同させていただきたいと思っております。ただ、10 ページのところですが、(6) の機能・特性等に物を特定する事項ということで、特に化学物質発明のところでは言及いただいているようですが、構造の範囲を明確にしろという要請が過度にかなり細かな構造までとなりますと、実質、実務的にはかなり難しい問題も出てまいりますので、この(6) の類型の考え方をわかりやすく説明していただくために、特定の事例の具体例とかいったものを詳しく加えていただけるとありがたいと思っております。
- 中山座長 この点について、事務局、いかがでしょうか。
- 今村審査基準室長 御指摘いただいた点を踏まえて、(6) の類型の考え方を示す事例を充実化させるという方向で検討いたしたいと思っております。
- 中山座長 ほかに御質問、御意見ございませんでしょうか。
- 筒井委員、どうぞ。
- 筒井委員 日本弁理士会としましても、今回、先ほど御説明いただきました全体的な改訂の方向性については結構であるということで、賛意を表したいと思います。後でいろいろ整理とか、具体的に事例を出していただけるということですので、その辺につきましても、またそれが出た時点でいろいろ検討して、御意見を申し上げたいと思っております。
- 我々弁理士が、日本のクライアントから依頼を受けて明細書を書くというときは、先ほど御説明いただいたような、明確性とかサポート要件とか実施可能要件を考慮して書いているはずでございますが、外国のクライアントから仕事を受ける場合には、その辺と若干ずれている場合も実際にはあります。
- 例えば、PCTですと、もともとの記載を変えることが基本的にはできないというわけでございますので、それが先ほどのような日本の要件に合っていない場合に、実務上いろいろ苦勞するという経験もし

ております。

もう一つは、ついこの前、ヨーロッパの弁理士の何人かと話をしたのですが、前回の説明で、この辺の要件について、三極の差は余りないという拒絶理由のリストがありました。その連中の言い方だと、やはり自分たちの感じとしては、日本の特許庁のこれらの要件の判断は厳しいなと感じているという話も実務的にはございました。大体そんなところですよ。

○中山座長

ありがとうございました。

ほかに御意見ございませんでしょうか。

それでは、明確性要件の審査基準に関しましては、ただいまの各委員の御意見を踏まえまして、事務局案の方向で審査基準の改訂作業を行うということで、よろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○中山座長

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思っております。

次に、資料5の3.4に示されている事例集及び4.に示されておりますその他につきまして、御議論があればちょうだいしたいと思います。この点について御意見あるいは御質問ないでしょうか。

より明確に、よりわかりやすくするという方向ですから、その方向自体には恐らく皆さん御同意いただけるものと思っております。あとは具体的に、できた成果を見てということだろうと思っておりますが、事例集、その他に関しましても事務局案の方向で、審査基準の改訂を行うということでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○中山座長

ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきたいと思っております。

事務局から提案がありましたこと以外に、記載要件の審査基準において点検ポイントとする点がございましたら、ここで御意見をちょうだいしたいと思います。これ以外の点で何かございますでしょうか。

今のところ、これ以外の点では特にないということで、よろしいで

しょうか。

よろしいですね。ありがとうございます。

前回と今回と、記載要件の審査基準についての御議論をちょうだいしていただきまして、全体的な改訂の方向性についての御意見をちょうだいするとともに、記載要件の各項目についての点検も、一通りこれで終了したかと思えます。

その他

○中山座長 それでは、今後の進め方につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○今村審査基準室長 本日は活発な御議論をいただきまして、ありがとうございました。
第5回、第6回会合で議論していただいた結果、記載要件の審査基準の全体的な改訂の方向性、それから改訂が必要な項目を決めていただいたわけですが、議論の結果とか、委員の皆様方からいただきました御意見を踏まえまして、今後、実務の観点で検証を行った上で、記載要件の審査基準の改訂骨子案を作成いたしまして、次回第7回会合の際に御提案させていただきたいと考えております。

第7回の審査基準専門委員会は、骨子案がまとまった段階で開催させていただこうと考えておりますので、御参加をよろしく願いいたします。以上でございます。

○中山座長 方向性につきましては異論のないところだと思いますが、具体的には、これから事務局が大変な作業になるかと思えますけれども、よろしく願いいたします。

それでは、以上をもちまして、第6回審査基準専門委員会を閉会いたします。本日は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](#)