

平成 23 年 6 月 16 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 7 回審査基準専門委員会議事録

特 許 庁

1. 日 時： 平成 23 年 6 月 16 日（木） 9:00～11:00
2. 場 所： 特許庁 特別会議室
3. 出席委員： 中山座長、奥山委員、片山委員、河本委員、竹中委員、永井委員
4. 議 題： 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準について

開 会

○中山座長 おはようございます。定刻になりましたので、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会の審査基準専門委員会、第7回会合を開催いたします。

 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。

 前々回と前回とで、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」につきまして議論をちょうだいしておりますけれども、今回も引き続きまして「記載要件」について御議論をちょうだいすることになっております。活発な議論をよろしくお願いいたします。

 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 それでは、今回から新たに御参加いただくことになりました委員を2名御紹介します。

 まず、日本弁理士会会長をお務めで、久遠特許事務所弁理士でいらっしゃいます奥山尚一委員です。

 続きまして、日本知的財産協会理事長をお務めで、日産自動車株式会社知的財産部長でいらっしゃいます河本健二委員です。

 また、本日は残念ながら榊委員、長岡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。

 それでは事務局が資料を用意しておりますので、その確認をお願いいたします。

○今村審査基準室長 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から7でございます。資料1として「議事次第・配布資料一覧」、資料2として「委員名簿」、資料3として「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂について、資料4として「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の

審査基準改訂骨子（案）」、資料５として「『特許・実用新案 審査基準』の新旧対照表（案）」、資料６として「「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の事例集（案）」、資料７として「「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂審査基準（案）」、以上が配付資料となっております。過不足等ないとは思いますが、もし、ございましたら事務局のほう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、御発言をいただく場合には、お手元のマイクの緑色のスイッチをお入れいただき、マイクを近づけて御発言をいただきますよう、よろ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。

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準について

○中山座長 それでは早速、記載要件についての議論に入りたいと思います。

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 まず、資料３について御説明をいたします。この資料３は、今回の審査基準改訂のポイントをまとめたものでございます。

まず１．審査基準改訂の基本方針。こちらは第５回の審議の結果、以下の２点が改訂の基本方針として示されております。

まず１点目ですが、「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、明確化のための改訂を行う」、２点目といたしまして、「記載要件の審査基準が要件ごとに異なる時期に改訂されてきたために生じていた各要件間での不整合について、整合を図る観点での改訂を行う」こととなっております。

２．は、審査基準改訂骨子（案）の概要となっております。この骨子（案）につきましては、後ほど資料４で詳細に御説明をする予定でございますが、その骨子（案）のポイントを記載しております。

１つ目としまして、第３６条第６項第１号ですが、「判断手法は現状どおりとし、以下の観点で、審査基準の記載を補足、明確化する」ということで、具体的には「判断手法に関する記載」、「審査官が拒絶理

由通知に記載すべき内容」、「拒絶理由通知に対する出願人の対応（実験成績証明書の参酌等）に関する記載」、この３点について審査基準を修正します。

２つ目は第 36 条第 6 項第 2 号で、こちらも「基本的な考え方は現状どおりとし、その考え方を明確化」します。そして「以下の場合について、第 36 条第 6 項第 1 号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」をいたします。

具体的には、「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」、「請求項が機能・特性等による表現を含む場合」、「請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合」、以上 3 つの場合について、審査基準の説明を修正します。

３つ目の第 36 条第 4 項第 1 号は、第 36 条第 6 項第 1 号の 3 つ目の観点と同様の記載となっております。「拒絶理由通知に対する出願人の対応（実験成績証明書の参酌等）に関する記載を補足、明確化する」こととなっております。

４つ目、事例集ですが、「事例を整理すると共に、事例の内容を充実」させます。

以上、第 5 回、第 6 回の審議の結果を踏まえた内容となっております。

次に、資料 4 が骨子（案）でございます。骨子（案）がどのように審査基準に反映されるかにつきまして、資料 6 の事例集（案）や資料 7 の改訂（案）を必要に応じて参照していただきながら説明をしたいと思いますので、まだクリップをおとめの方はクリップを外していただいたほうが、資料をごらんいただきやすいかと思います。

１つ目に第 36 条第 6 項第 1 号、サポート要件ということで、先ほど 3 つの観点で補足、明確化を行うという御説明をしておりますが、第 1 の観点、判断手法に関する記載についてでございます。

①第 36 条第 6 項第 1 号の判断手法としまして、括弧内にあるような記載が現行の審査基準でございます。「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。

この判断手法に関しまして、特にアンダーラインを引いている部分の把握の仕方について、以下の点を記載しようと思っています。1つ目としまして、まず「発明の課題」ですが、「発明の課題」は、通常、発明の詳細な説明の記載から把握するものであるが、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合などには、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して把握すること、そして、このアンダーライン全体の「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」については、「明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して把握すること」としております。

②違反の種類の解説に、以下の旨を記載します。1点目、「発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めるべきでないこと」。

そして2点目として「物の有する機能・特性等と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野（例：化学物質）に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野（例：機械、電気）では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向があること」。

3点目としまして、「発明の課題と無関係に第36条第6項第1号違反を適用すべきでないこと」を記載する予定となっております。

この2点目については、機械、電気分野でもサポート要件を厳しく問われるケースがあるといった御指摘、3点目については、発明のポイントと無関係にサポート要件を通知されて困るといった御意見がありましたことを踏まえて、このような記載を盛り込むこととしております。

第2の観点ですが、審査官が拒絶理由通知に記載すべき内容についてです。まず①違反類型の（3）の説明は括弧内にありますように、

「（「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。」）の拒絶理由通知に関して、以下の旨を記載する」こととしております。「審査官は、（発明の詳細な説明の記載箇所及び技術常識の内容等）の判断の根拠を示しつつ、理由を具体的に説明する」。

次のページにまいりまして②違反の類型の（４）ですが、こちらの類型は、「（「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。」）の拒絶理由に関して、以下の旨を記載する」こととしておりまして、「審査官は、自らが認定した発明の課題及び課題を解決するための手段を示しつつ、理由を具体的に説明する」。

３つ目の観点は、拒絶理由通知に対する出願人の対応（実験成績証明書の参酌等）に関する記載についてということで、「第 36 条第 6 項第 1 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応に関する項目」、これまでこの項目がございましたので、こういった項目を新たに設けまして、以下の旨を記載することとしております。

「審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる技術常識を示すことなどにより、第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満たす旨を意見書において主張できること」。

２点目としまして、「実験成績証明書により、意見書の主張を裏付けることができること」。

３点目としまして、「発明の詳細な説明の記載が不足しているために第 36 条第 6 項第 1 号の要件違反となっている場合には、出願後に実験成績証明書を提出して発明の詳細な説明の記載不足を補っても、拒絶理由は解消しないこと」という内容となっております。

この点に関しましては事例集のほうで事例を用いて詳細に説明をしている箇所がございますので、資料 6 の 11 ページをごらんいただきたいと思います。事例 6. でございますが、こちらは実験成績証明書を提出することにより、拒絶理由が解消する例を記載しております。

特許請求の範囲は、「式（I）で表される化合物またはその塩を有効成分とするペプチダーゼZという酵素の阻害剤」というクレームになっています。この式（I）には置換基がいろいろついておりますが、かぎ括弧内にありますように、 R_1 、 R_2 は炭素数3～10の炭化水素基という規定になっています。

発明の詳細な説明の概要の3段落目でございますが、「実施例において、式（I）で表される複数の化合物について、それらを用いたペプチダーゼZ阻害剤の製剤例が記載されており、また、 R_1 、 R_2 が共にプロピル基という、これは炭化水素基が3つの基となりますが、このプロピル基である化合物について作用を確認したデータ等が書かれている」という前提となっています。

このクレームには、炭素数10の炭化水素基、つまり、この中心部にある環2つが——炭化水素ですのでNはありませんけれども——、これと同じ大きさの基が R_1 、 R_2 につくといったような大きな構造のものから、この実施例にありますように、 R_1 、 R_2 がともに炭素数が3という小さなものまで、いろんなバリエーションが含まれているという前提です。

拒絶理由といたしましては、第36条第6項第1号と第4項第1号の実施可能要件が同時に通知されることとなります。

拒絶理由の概要ですが、「請求項1には、式（I）で表される化合物を有効成分とするペプチダーゼZ阻害剤が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、 R_1 、 R_2 が共にプロピル基である特定の化合物についてペプチダーゼZ阻害作用を確認したことが記載されているにすぎない。式（I）で表される化合物には、例えば、 R_1 、 R_2 が共にナフチル基（炭化水素、炭素数が10のもの）である場合のように、側鎖が大きい化合物も包含されるが、側鎖の大きさが異なれば、立体障害等の影響のため、特定の酵素との相互作用も変化しうることが出願時の技術常識であり、上記特定の化合物と側鎖の大きさが大きく異なる化合物を有効成分とする場合をも包含する請求項1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する

るための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 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る」ということで、ここまでがサポート要件違反の拒絶理由となります。

「また、上記のような詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、式（I）で表される化合物一般を有効成分とするペプチダーゼ阻害剤を使用できる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない」ということで、実施可能要件違反でもあるという拒絶理由になっております。

出願人の対応といたしましては、「意見書において、審査官が判断の際に考慮したものとは異なる技術常識として、側鎖の大きさがある程度異なっても、基本骨格が同じである化合物は同様の作用を有することが多いという技術常識が出願時に存在していたことを示しつつ、このような技術常識を考慮するとサポート要件、実施可能要件を満たすことを主張することができる」。12 ページの 3 行目、「さらに、例えば、製剤例において用いられた化合物のうち、側鎖がナフチル基等の大きなものである複数の化合物が実際に作用を有するという実験成績証明書を提出してその主張を裏付けることによって、拒絶理由は解消する」という説明になっています。

（補足説明）といたしまして、なぜこの事例で実験成績証明書が必要で、かつそれを提出することで拒絶理由が解消するかということを説明しております。審査官は判断の際に、ある技術常識を持って拒絶理由を出しているわけですが、「審査官が示した技術常識と、出願人が主張する技術常識が、いずれも出願時に存在していて、意見書による主張だけでは、いずれの技術常識が請求項 1 に係る発明に妥当するものであるかが不明である場合（つまり、出願人の主張の真偽が不明である場合）には、拒絶理由が解消するとはいえない。このような場合において、実験成績証明書を提出することにより、出願人が意見書において示した技術常識が請求項 1 に係る発明に妥当することが裏付けられれば、当該技術常識に照らして、サポート要件も満たすし、実施

可能要件も満たすということで、拒絶理由は解消する」ということを説明しております。

なお、この事例では実験成績証明書で技術常識を裏づけるといった事例になっておりますが、一般的な技術文献を示して解消するといった事例も、事例 7. として提示しております。

次に、9 ページの事例 5. です。こちらの事例は、実験成績証明書を提出しても拒絶理由が解消しない事例となっております。

特許の請求の範囲は 2 つありまして、請求項 1 としては、「式 (I) で表される化合物」となっていますが、この式は A という環と B という環が多数の選択肢からなる、非常に広い物質クレームとなっております。一方で、請求項 2 は式 (II) という、特定の基本骨格を有する化合物のクレームになっています。

詳細な説明の概要にありますように、「実施例において、式 (II) で表される複数の化合物について、具体的な製造方法が記載されている」ということになっています。

拒絶理由の概要といたしましては、こちらもサポート要件違反と実施可能要件違反が、請求項 1 に対して同時に通知されることになっています。「請求項 1 には、多種多様な化学構造を有する化合物が包含されるが、発明の詳細な説明において、具体的に記載されている化合物は、請求項 1 に含まれる化合物のうち、式 (II) で表される複数の化合物のみである。式 (I) には、式 (II) と化学構造が大きく異なる化合物も包含されているところ、化合物の化学構造が大きく異なれば、その製造方法や酵素に対する活性も大きく異なることが出願時の技術常識であり、式 (II) と化学構造が大きく異なる化合物をも包含する請求項 1 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するための根拠も見出せない」ということで、こちらはサポート要件違反であると。

「また」として、「このような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、式 (I) に包含されるすべての化合物を製造するためには、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤が必要

である」ということで、実施可能要件違反であるということを言っております。

備考といたしまして、請求項 2 については、「サポート要件も実施可能要件も満足する」ということを説明しております。

出願人の対応といたしましては、「請求項 1 を削除し、請求項 2 のみへ補正すると、拒絶理由が解消する」こととなっております。

こちら（補足説明）において、請求項 1 の拒絶理由が、なぜ解消が困難であるかといったことの説明をしております。請求項 1 に係る発明は非常に広いもので、「この発明には多種多様な化学構造を有する化合物が包含されているところ、発明の詳細な説明には、式（Ⅱ）で表される複数の化合物についての実施例が示されているのみである」といった前提でございますので、「第 36 条第 6 項第 1 号、及び、実施可能要件を満たすといえるための根拠（出願時の技術常識等）を示すことは困難である。技術常識を示すことが困難な場合に、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補っても、拒絶理由は解消しない」といった説明になっています。すなわち、技術常識をもって補えないことを実験成績証明書で補うことはできないという例になるかと思えます。

それでは資料 4、骨子（案）の 2 ページにもどりまして、2. 第 36 条第 6 項第 2 号、明確性要件でございます。

まず（1）基本的な考え方の明確化ということで、「第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足するための必要条件である、「発明の範囲が明確である」ことについて、以下の旨の説明を補足して明確化する」ということで、「「発明の範囲が明確である」とは、「具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されている」という意味であること」としています。

資料 7 が審査基準本文になりますが、7 ページに第 36 条第 6 項第 2 号の基本的考え方が書かれております。（1）ですけれども、「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」ということで、こちらに一番大きな条件が書かれております。「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。発明が明確に把握されるためには、発明の範囲が明確であること、すなわち」ということで、先ほど骨子（案）で御説明しました定義を設けて記載しています。この「すなわち」のところ以外は、もともと現行の審査基準にも書かれているものです。

骨子（案）の２ページに戻っていただきまして、（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について」ですが、現行の基準で違反類型の一つに、「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」というものがありますが、こちらの発明特定事項の「技術的意味」というものがさまざまに解釈されて、いろんな運用を生んでいたということ、審査基準の記載も、技術的意味が理解できなければ直ちに第 36 条第 6 項第 2 号違反となるかのような記載となっていたということで、これを解消するために、①、②に示した内容を記載することにいたしました。

①としまして、「発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味する、との旨を記載し、「技術的意味」を定義する」。

②としまして、「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だけでなく、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合に、初めて第 36 条第 6 項第 2 号違反となる」ということを記載しております。

③としまして、技術的意味を①のような定義を設けたということもありまして、「請求項中の用語の定義自体（意味内容）を理解できない結果発明が不明確となる例も、別の違反類型に含まれることを明確化」

しております。

こちらにつきましては先ほどの資料 7 の 8 ページに、第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型が書かれております。

(1) として「請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合」となっておりまして、従来は①にありますように、「日本語として不適切な表現がある」という例しか載っておりませんでした。②といたしまして「明細書や技術常識を考慮しても、請求項中の用語の意味内容が理解できない」ということを載せております。具体的な例としましては、請求項に触媒として KM-Ⅱ 触媒という、出願人が命名した触媒が書かれているケースにおいて、「発明の詳細な説明中にこの触媒の定義が記載されておらず、出願時の技術常識でもないため、意味内容を理解できない」といった説明になっています。これが先ほど御説明した③のところになります。

(2) といたしまして、「発明特定事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合」とありまして、こちらの②のところは先ほど申し上げましたように、「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、かつ出願時の技術常識を考慮すると発明特定事項が不足していることが明らかである場合」ということになっています。

こちらの説明を、今回は先ほど御説明した基本的な考え方と沿うような説明に修正しております。「請求項に係る発明の範囲が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。しかしながら、発明の範囲が明確であっても、発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができず、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合には、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない。このような場合には、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という特許請求の範囲の機能を担保しているといえないから、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる」という説明をしております。

そして次の段落で、先ほど骨子(案)の①で説明した、技術的意味の定義を設けておりまして、その 2 つ下の「また」という段落で、先

ほど骨子（案）で説明しました②の事項を盛り込んでおります。それ以外の記載においても、誤った使い方をされないような注意事項を記載したという形になっております。そして具体的な事例として2つ載せておりまして、いずれも技術常識を持って判断しているということを明確化しております。

次に資料4、骨子（案）の3ページの（3）の説明をしたいと思います。「請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合について」。現行基準では、この2つの場合は第36条第6項第2号の要件を満たさない類型、先ほどの違反類型の一つとして記載されております。そして、不明確であるという説明が、明確性要件の基本的な考え方に沿った説明となっておりません。したがって、以下のような対応を図ります。「請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合においても、他の場合と同様、第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方に基づいて審査される旨を記載する。また、これらの場合について、特に留意が必要となる点や、第36条第6項第2号違反となる典型的な例を記載する」こととしております。

こちら資料7の13ページの2.2.2.4に、機能・特性等による表現、それから製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合ということで、タイトル自体を違反類型から切り離して項目を新たに立てております。そしてこのタイトルの直下に、先ほど骨子（案）で説明した内容を盛り込んでおります。そして、その下に（1）「請求項が機能・特性等による表現を含む場合」ということで説明をしています。

この機能・特性等において違反となる典型例として、次の14ページに記載があります。（ii）「出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合」ということに、タイトルを修正しています。

「請求項に係る発明の範囲が明確である場合には、通常、発明を明確に把握できる」という記載も、先ほどの基本的な考え方に沿うような説明となっておりまして、先ほど御説明した技術的意味の部分の説明とも整合するような記載としております。

「しかしながら、機能・特性等による表現を含む請求項においては、発明の範囲が明確であっても、出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載に基づいて、的確に特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、特許請求の範囲の機能を担保しているといえないので、第36条第6項第2号違反となる」という説明をしております。

こちら誤った使い方をされないように、次の2つの文章で注意点を記載しています。そして具体的な事例としましても、現行の審査基準に載っております2つの事例を用いておりますが、いずれも技術常識に基づいて不明確であるという説明をしております。誤った使い方をされないような注意を盛り込んでおります。

次の15ページが、(2)「請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合」となっておりまして、③のところに「不明確となる類型」がございまして、(ii)のところですが、「明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴（構造や性質等）を理解できない結果、発明が不明確となる場合」ということで、いわゆるプロダクト・バイ・プロセスに関しまして説明をしております。「請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解して、新規性・進歩性等の特許要件の判断を行う」としてはありますが、この点については、新規性・進歩性の基準に記載されております。こういった判断をするために、「当該生産物の構造や性質等を理解できない結果、的確に特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要だ」という特許請求の範囲の機能を担保しているといえ

ないから、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる」ということです。

ですので、プロダクト自体の特許要件を判断するためには、単に製法が明確であれば常に発明が明確だとはならないということです。「例えば、請求項に係る物の発明が製造方法のみによって規定されている場合において、明細書及び図面には、その物に反映されない特徴（例：収率がいい、効率よく製造ができる）が記載されているだけで、明細書等の記載や出願時の技術常識を考慮しても、請求項に係る物自体の特徴（構造や性質等）を理解できない場合には、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる」といった説明をしております。

また資料 4 の骨子（案）に戻っていただきまして、3 ページの第 36 条第 4 項第 1 号ですけれども、こちらは第 36 条第 6 項第 1 号の拒絶理由に対する出願人の対応と整合するような内容となっております。

4. 事例集ですが、①「要件ごとにばらばらに記載されていた同様の事例を整理し、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、まとめて記載する」、そして、②「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」ということを盛り込んでおります。

資料 6 が事例集になっておりますが、これの 1 ページをごらんください。事例の一覧表を設けてあります。今回、事例は 21 用意いたしました。このうち 10 個が新しい事例でして、機械や電気分野の事例が少なかったとか、あるいは拒絶理由のない事例が存在しなかったという御指摘にこたえまして、機械、電気分野の事例や、記載要件の拒絶理由が通知されない事例も作成しております。×がついているところは拒絶理由が存在することを意味しています。×が一つもない事例が幾つかあるかと思いますが、こちらが記載要件の拒絶理由が通知されない事例となっています。

そして、従来からあった事例についても、明細書の記載事項がどうなっているかとか、あるいは技術常識がどうなっているかといった前提条件を記載するとともに、拒絶理由の内容や説明ぶりもすべて修正を加えております。そして拒絶理由があるものについては、すべて出

願人の対応の仕方についても丁寧に説明をしております。

以上が、骨子（案）の説明となります。

次に資料５ですが、こちらは改訂審査基準の新旧対照表となっております。左側が改訂前の記載、中央が改訂後の記載、そして一番右に備考ということで、備考欄には先ほど御説明した骨子（案）との関係を示しております。そして、今回の改訂では事務局のほうで見出しの付与、項目の並べかえといった作業、それから参考判決の引用ですとか、不明瞭な記載等の明確化も行うことになっておりましたので、そういった事項についても必要に応じて備考欄に説明を加えております。

そして、今回記載要件の基準を見直すのに伴いまして、特定分野の審査基準、コンピュータ・ソフトウェア、バイオ関連、医薬発明の審査基準中にも、記載要件の審査基準を引用している箇所等もございましたので、そちらも改訂が必要となったということで、新旧対照表に載せております。

資料６、７は先ほどの資料４とあわせて、必要な部分について御説明をいたしました。

以上が資料の御説明となります。事務局といたしましては、先ほど御説明しました資料４の骨子（案）に沿って、審査基準の改訂をするということ、そして、資料５と６に基づきまして、パブリックコメントを募集することについて御提案をさせて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。

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改訂についての議論をちょうだいしたいと思います。

事務局からは、審査基準改訂骨子（案）として資料４、それからパブリックコメント募集の対象としての資料５、６が提示されましたけれども、これらは密接に関連しておりますので、ひとまとめとして議論をちょうだいできればと思います。

それでは何か意見等ございましたら、お願いをいたします。

どうぞ、奥山委員。

○奥山委員

奥山でございます。

今回の審査基準の改訂ということで、非常に明確になったということで感謝申し上げます。特に実験成績証明書の使い方についても明らかにしていただきましたし、その部分というのは第36条に関して実験成績証明書が使えるのか、使えないのかというのが非常に不明瞭でございましたので、明らかにされたという。また、その基準についても非常に納得がいくものであると考えております。

それから事例につきましても、ポジティブなもの、ネガティブなもの、きちんとしてバランスよく――審査基準内の記載についても同様にバランスよくできておまして、非常に感謝申し上げます。

以上です。

○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。

どうぞ、永井委員。

○永井委員

永井でございます。

当委員会の第5回、第6回会合で、記載要件の審査基準の点検ポイントが整理されたわけでございます。事務局ではこれに基づいて改訂案をまとめられて、本日提案されたわけでございますが、改訂案の作成についてはいろいろ御苦労があったんじゃないかと思っております。

奥山委員からも御意見ございましたとおり、明確になった点、とりわけ審査官が拒絶理由通知に記載すべき内容についてはっきりさせていただいた部分もあり、また、拒絶理由通知に対する出願人の対応といたしますか、例えば、実験成績証明書等もその一つですが、こういったことに関する記載も充実されたところがあるのではないかと思います。

そういった意味で賛成したいと考えておりますし、これをもって各界から意見を求めることについて異議ございません。以上でございます。

○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。

どうぞ、河本委員。

○河本委員

2つ申し上げたいと思います。まず最初に前日も守屋前理事長からお話があったと思いますが、データの的には大きな差がないのに、ユーザー側として審査官の判断のばらつきがあるのではないかとこのユーザーの意見が出させて頂きましたが、それに対して今回このような改善する案をつくって頂きましたことに、まずユーザー側として感謝申し上げます。

あと、審査官に理由を明確に書いていただけるというのは、進歩性等の議論のベースが明確になり、今後審査が促進されるのではないかというふうにも、期待しております。

この点につきましては先ほどのお話にもありましたが、多分大変な御苦労があったんじゃないかと思います。明細書の事例はいろんな方の意見が出ますので、これからパブリックコメントで意見を集め、さらにバージョンを上げていくことに大賛成でございます。

2つ目は、これは今日のお話じゃないかもしれないんですが、今日お話いただいたような、こういう事例がどういう目的で作成したのかということは、ペーパーだけだとなかなか伝わりにくいと思ひまして、ユーザー側に説明会の場を設けていただいたり、場合によっては知財協として合同説明会をさせてもらって、広く普及させるということが、最終的な目的に沿うのではないかと思います。そういうことも御検討いただければ大変ありがたいと思っております。

ありがとうございました。

○中山座長

ありがとうございました。

最後の点は。

○今村審査基準室長 例年秋以降、制度説明会をやっております、今年度も第36条の基準を改訂いたしますので、新たな基準に基づいた説明会は行おうと思っております。

ただ、それでは不足で、知財協として特許庁から講師を招いて研修をしたいといった御要請があれば、そちらも対応していきたいと思ひ

ます。

○河本委員

どうも御配慮ありがとうございます。ユーザー目線で今回の審査基準の中で特に疑問がない事例と、もう少し丁寧な説明があったほうがわかりやすい事例があると思いますので、ここについてはさらにもう少し細かな説明をという要望がありましたら、宜しく願います。とにかく誤解を招かず、関係者が同じような理解と運用をしていくという形に協力させていただきたいと思いますので、ひとつよろしく願います。

○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。

片山委員、どうぞ。

○片山委員

ほかの委員の方が言われたとおり、事例をたくさん追加していただいて、わかりやすくなり、全般的に結構だと思います。

特に、化学の分野の実験成績証明書の提出については、これも奥山委員からお話がありましたけれども、これまでは、わかりにくいという意見もあったように思いますので結構だと思います。

1点だけ済みません、その関係での質問ですが、例えば11ページの事例6.でございますが、そのようになるという技術常識とならないという技術常識があつて、審査官の拒絶理由と異なる技術常識を実験成績証明書によってサポートすることができるという御説明だったと思います。その際に具体的な案件で時々出てくるのは、もう一つのほうの技術常識という場合に、本件発明を加えて、つまり本件発明を考慮の上の技術常識でいいのかという問題はどうか考えられるでしょうか？ある発明がそこで出願をされると、それが技術常識に加わりますので、それを含んだ技術常識というものを考えてよいかという点です。

○今村審査基準室長 今御質問いただいたのは、本願ではない別の出願が出願されたという趣旨でしょうか。

○片山委員

本願そのものです。

○今村審査基準室長 本願そのものが、本願の技術常識として考慮されるかということですか。

○片山委員 そういうことになりますね。

○今村審査基準室長 それは技術常識というよりは、本願そのものの明細書の内容がどういった記載であるかということが判断の中心になるかと思います。後続の出願の審査の際には、その本願がその時点では技術常識になるということはあるかと思うんですが、本願が本願の技術常識になるというのは、ちょっと想定しにくいかなと思います。

○片山委員 わかりました。ちょっと御質問の仕方が……。私が申し上げたのは、本願の開示の内容そのもののほうの文脈での検討ということになるという理解でよろしいわけですね。

○今村審査基準室長 はい、そうですね。ですので、この事例6. で言うと、本願の前に、主骨格が同じであれば同じ活性を有するという技術常識がなくて、本願で初めてそれを見出したんだとすれば、それはやはり一つの実施例では足りないということになるかと思うんですけども。

この事例は当然ほかの技術常識があって、かつ本願の中にも実施例としては書かれているし、ほかの炭素数の製剤例まで書いてあるので、例えばその製剤例で書いたものについて追加実験をすれば、出願人が言っているほうの技術常識が本願に該当するということが裏打ちされるという事例になっております。

○片山委員 はい、わかりました。どうもありがとうございました。

○中山座長 どうぞ、竹中委員。

○竹中委員 せっかくですので、少しコメントをさせていただきます。

私が日本にいなかったもので、議論のときには参加できなかったんですけども、ほかの委員の先生方からお話がありましたように、非常にわかりやすい内容になっていると思います。同じ先願主義をとるヨーロッパ特許法の弁理士の人たちからも、日本の場合、実験成績証明書が出しにくいというお話をよく聞いていたので、これがあれば説明しやすいのではないかと考えています。

一つだけ、これは審査基準とは関係ないかもしれないんですが、一部の、特に外国の出願を担当している弁理士さんたちから聞くことですが、日本の記述要件が、または実施可能要件が外国と比べて厳し過

ざると。進歩性のほうも言われていますが、そのために日本では出願しないほうがいいんじゃないかという話も出ています。

それが本当に真実かどうかというのはわからないんですが、私はそうじゃないんですというふうに説明するためには、何かしらのデータがあってくれととてもうれしいなと思っています。

日本の特許庁さんは出願の数が減っているのに、ほかの特許庁は全部増加しているので、なぜでしょうというお話を聞いたことがあります。それが、真実ではないというわさが出ているのであればきちんとしたデータを出して、真実を示したほうがいいんじゃないかなと思っています。

○中山座長

ありがとうございました。

一応全委員の方に御意見を伺いましたが、何か補足的にございましたら。

各委員、皆さんおっしゃいましたとおり、大変な作業を事務局のほうでやってくださったと思いますし、従来わかりにくいところとか、誤解を招きやすいところがありましたので、かなりこれで明確になってきたのではないかと思います。

どうぞ、永井委員。

○永井委員

今、竹中委員がおっしゃった点ですが、この点は従来、資料を提出していただいたのではないかと思います。日本では欧米に比べて厳しい記載要件の判断がされているといったユーザーの感覚は、従来から指摘されていて、これについて前回あるいは前々回も少し議論したような気がしておりますが、客観的に見ると、日本の審査のあり方も他の二極とそう大きな変わりはないのではないかという総括がされたと思うんです。

ただ、外国向けに発信するためにも、竹中委員のおっしゃったように、積極的な広報活動に努める必要があるのかなという印象は持っております。

○中山座長

どうぞ、南技監。

○南特許技監

今、竹中委員、それから永井委員から御指摘いただいた、特に日本

の記載要件について審査が厳しいのではないかという意見は、私もいろいろな場で、またアメリカの代理人からもよく聞きます。

ただ、今回基準の改訂をしますけれども、正直なところ、審査基準レベルで比較すると、主要特許庁間で内容はかなり調和されていると思っています。あるいは具体的事例を持って、例えば三極なんかでよくやっていますが、審査官が顔を突き合わせて比較すると、それほど判断に差はありません。

ただ、今回の基準改訂の一つ、骨子の中にも入っていましたが、基準が不明確なことによって審査官の判断のばらつきが出る。当然、ばらつきがあるということは厳しく触れる審査官もいるということで、個別事例で厳しくなっているケースもあったのではないかと思います。その点については、今回の基準改訂で是正されるのではないかと思います。

他方で外国出願について、第 36 条の拒絶理由通知の割合が高いということも統計的に事実ですが、それは果たして記載要件の基準なり、運用の問題でそうになっているのか。あるいは、そもそも日本に出されている明細書の翻訳自体が悪くて、第 36 条の割合が高くなっているのか、このあたりは我々、もうちょっと分析をして明確なデータをお示しして……。

正直なところ我々、誤解ではないかと思っているんですけども、翻訳問題にあれば翻訳問題ということを、きちっと皆様にもお知らせしたいと思っています。今、御指摘のような問題があるということは、我々はきちっと認識しておりますので、今後その点の解消に向けて、また努力したいと思っています。

○中山座長

どうぞ、河本委員。

○河本委員

前回、知財協会から紹介した資料があったと思いますが、ポイントだけを少し申し上げますと、ユーザー側も多分、審査基準の質のレベルが各極で違うんじゃないかとの思いで、データをとって調べたんですね。そうすると、日本とヨーロッパはアメリカよりも辛目ですが、ヨーロッパと日本は審査レベルは余り変わっていませんでした。また、

第36条の拒絶理由率も、三極は変わっていないというデータになりました。

南さんもおっしゃられましたが、厳しい審査官の案件が頭に残ったりして、それが非常に印象に強かったのかもしれませんが。ですから今回の審査基準で、審査のバラツキの点は、かなりさらに改善されるものと大変期待しています。

○中山座長

確かに実務の方に伺いますと、後からの実験成績証明書は出せないと思っている方も随分おられたと思うので、そういう点、これを読めばかなり解消できたと思います。

ほかに何か。

よろしいでしょうか。

そういたしますと特に反対はないというか、御賛同をいただいたと思われまふ。事務局提案のとおり、資料5、6に基づいてパブリックコメントを募集し、資料4の骨子（案）に沿って審査基準改訂を行うという結論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。

それでは第5回会合から3回にわたりまして、記載要件の審査基準について御議論をちょうだいいたしましたけれども、今回の会合で議論すべき点は、これですべて出尽くしたと考えております。

今後の進め方につきましては、パブリックコメントの募集の後、技術的な修正点が必要になるかもしれませんが、大きな修正点がなければ座長の私に御一任願えればと思いますが、いかがでしょうか。

〔「異議なし」の声あり〕

○中山座長

それでは大きな修正がない限り、私に一任させていただいたということにしたいと思います。ありがとうございます。

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 本日は御議論いただきましてありがとうございました。本日の結果を踏まえまして、来週にもパブリックコメント募集を開始したいと考

えております。パブリックコメントの募集期間は1カ月を予定しております。

先ほど御了解をいただきましたとおり、パブリックコメントの後、大きな修正がなければ、座長の中山先生と御相談の上、改訂審査基準を確定させていただきたいと考えております。改訂審査基準公表の準備が整いましたら、委員の皆様にはメール等でお知らせをさせていただきたいと思っております。よろしくお願いいたします。

以上でございます。

○中山座長

ありがとうございました。

閉 会

○中山座長

それでは以上をもちまして、第7回の審査基準専門委員会を閉会いたします。本日はどうもありがとうございました。

<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](#)