

# 記載要件について 改めて考える

## ～審査官座談会～



平成 23 年 10 月、明細書等の記載要件の審査基準改訂が行われました。そこで、特技懇誌では、今後さらに意識が高まると予想される記載要件について、様々な技術分野の審査官に集まっていたいただき、今般の審査基準改訂の経緯をふまえつつ、それぞれの立場から現状や課題等について議論していただきました。

### はじめに

**司会:** 今回の座談会のテーマは、「記載要件の審査について」というなかなか手強いものですが、我々審査官の日々の業務において大変重要な位置を占めており、また、出願人等、ユーザーの方にとっても非常に関心が高い事項だと思います。今日は、それぞれ技術分野は異なりますが、各審査室において実務の中核を担っておられる4名の審査官にお集まりいただきました。それぞれの分野を代表して発言していただくことはなかなか難しいとも思いますので、審査官個人としての意見で結構ですから、忌憚なくお話いただければと思っています。

### 特許法第36条とは

**司会:** 最初に、特許法第36条の趣旨から話を始めたいと思います。

明細書及び特許請求の範囲は、我々審査官が特許庁に入庁して最初の研修で習うように、発明の技術内容を公開するための技術文献及び発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を果たしています。その使命を果たすために明細書等に必要要件を規定しているのが特許法第36条各項ですが、現在の条文は平成6年に改正された法律が基となっています。皆さん、或いは多くの審査官(補)にとっては入庁するずっと前のことも知れませんが、この平成6年の法律改正は当時、大変大きなインパクトがあるものでした。産業経済活動のグローバル化、技術の多様化が進む中、その成果の適切な保護のあり方に関する国際的な議論が活発に行われ、平成5年に合意をみたGATT・TRIPS交渉やその翌年に合意された日米包括協定を背景

として、制度・運用の国際的な調和を図るために、権利の存続期間や特許対象の変更、外国語書面出願の導入、そして、明細書の記載要件に関する改正など、多岐に亘る事項を含む法律改正がなされました。

特許法第36条については、例えば、それまではクレームには「発明の構成に欠くことができない事項のみを記載」することが求められていましたが、権利範囲の「明確性」を確保しつつ出願人自らが特許を受けようとする発明をより自由に記載できるようになりました。つまり、それまで「発明の構成」で記載することが求められていたため、物や装置の発明について機能、作用などによって特定することが認められず、結果として、実施例等によって限定された具体的手段に請求の範囲を減縮するように求めるような運用も存在していましたが、この平成6年の法律改正によって、物の発明を機能、作用などで定義することが認められるようになり、明細書の記載に関する自由度が増しました。一方、審査官には、様々な記載形式のクレームや明細書に関する記載要件を的確に判断することが求められるようになりました。これに対応すべく、改正法の施行時には36条改正に伴う審査の運用指針が策定され、その後も平成12年、15年に審査基準の改訂がなされてきました。これらの詳細については後で触れることとしますが、審査官の日々の実務において特許法第36条の要件に関する判断は非常に大きなウェイトを占めており、また、多くの審査官がその審査について悩み、苦労していることの一つだと思います。

### 36条の審査について

**司会:** まずはじめに、皆さんが36条、あるいはその審査に



佐竹 政彦  
(さたけ まさひこ)

特許審査第一部  
ナノ物理  
(エネルギー線応用)  
審査官

について、普段どのようなことを感じておられるか、また、どのようなことを心がけてクレームや明細書の記載要件の審査にあたっておられるかについて紹介していただけますか。

**佐竹**：特許審査第一部ナノ物理の分室のエネルギー線応用で、プロジェクトとフラットパネルディスプレイの光学的・機械的技術の審査をしています、佐竹です。

36条についてどのように感じているかということですが、一言でいえば36条の審査は難しい、です。ご存じのとおり、新規性や進歩性の判断は、引用文献という客観的な証拠に基づいて、対比、論理づけという決まった手順に従って検討していきますので、出願人の納得も得られやすい面があると思います。一方、36条の場合は引用文献という分かりやすい客観的な証拠がなく、それでいて出願人の納得が得られるように、更には審判官や裁判官の支持が得られるように拒絶理由を書かなければなりません。したがって、いかに説得力のある論理を組み立てて、それを分かりやすい文章で表現するか、という点が大事になってきますが、そのあたりで審査官の論理構成力や文章構成力が高いレベルで要求されてくると考えています。こういった観点から、36条の審査は難しいと感じています。

**松永**：特許審査第二部福祉・サービス機器の分室の治療機器で医療機器の審査をしています、松永です。

特許請求の範囲や明細書というもの、権利書としての性格を有し、世間一般に発明を公開する代償として特許権が付与されるということですので、特許請求の範囲や明細書には、そういった趣旨のもと適切な発明が記載されるべきだと考えています。また出願人だけではなく、第三者に対しても分かりやすい記載であるべきであって、もし不備があれば適切なものとなるように正していくという姿勢で審査をしています。

佐竹さんから話がありましたように、私も36条の審査というのは難しいと感じていまして、何が分からないのか、どのように補正すべきなのか、というのを考えながら審査をしなければいけない、と思っています。実際にやってみるとなかなか難しいことですが、もし記載不備があれば、審査官の方で発明を正確に把握して、それに基づいて正確な起案をし、出願人に何が不備なのかということをつ

かりやすく伝えるようにしていくことが大切だと思っています。

**吉田**：特許審査第三部無機化学で、無機化合物や蒸着・単結晶の審査をしています吉田です。

佐竹さんと松永さんがおっしゃったように、私も36条の審査は難しいという印象を持っています。中でもサポート要件の審査においては、発明のポイントを的確に理解するために技術知識を必要としますし、その次の段階において、請求項に係る発明の範囲まで発明の詳細な説明の開示内容を拡張ないし一般化できるか判断する際には、その技術分野における出願時の技術常識の水準が必要とされるため、違反しているか否かの判断が非常に難しいと感じています。

今回の審査基準の改訂に至る議論において、「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増えており不満である」という指摘がありました。それはそのとおりだと思いますし、さらにいえば同じ化学分野でも、無機化学、有機化学というように、それぞれの技術分野においてもどういう場合にサポート要件を通知するかは異なると思うんですね。ですから、それぞれの技術分野の出願時の技術常識というのを本当に知っておかなければいけないわけですが、そうすると日々最先端の技術を深く追いかけておかないとなかなか的確な判断ができないのではないかなと思います。

**星野**：特許審査第四部インターフェイスで、GUIなどのソフトウェア、タッチパネルやマウスに関する機械や材料等の審査を担当しております星野です。

私は、36条について、観点が2つあると思っています。1つめは形式的な観点です。例えばGUIですと、～を特徴とするGUIとか、～からなるアイコンとか、そうクレームに記載する方もいるのですが、それでは物の発明なのか方法の発明なのか、よく分からなくなります。やはりクレームは権利書としての機能を有さなければならないので、そこは確実に拒絶理由を通知するようにしています。他にも日本語として意味が分からず権利範囲が分からないというものもこの観点かと思っています。

もう一つは、技術的な観点です。技術の意味が不明とか、サポート要件違反などですが、こちらはみなさんおっしゃられた通り、判断も、相手に伝えることも難しいと思っています。例えば、GUIのようなソフトウェアですと、クレームも抽象的になりがちですし、課題についても「便利になりました」「理解しやすくなりました」という一般的な課題のものが多くて、どこまでサポートされるのか分かりにくいものもあります。

技術的観点では当業者という視点が重要ですが、日頃から先端技術を追いかけていかなければならないということも、出願年の当業者に立ち返らなければいけないということも非常に難しいです。特にソフトウェアの進化は速いということ

もあり、その時の当業者に立ち返るのは難しいので、私は先にサーチをして当業者レベルを確認してから36条を考えるようにしています。

**司会**：皆さん共通して難しいというお話ですが、36条の審査について他の審査官と話をすることはありますか。また、その難しさを克服するためにどのような工夫をしていますか。

**松永**：36条について他の人と協議することはあるのですが、請求項に書かれている発明が分からないということは分かるんですけども、なぜ分からないのかが分からない。そこを色々議論したりしていく中で、「あ、ここがポイントだったんだね」というのが分かることが、よくありますね。他の審査官も日々悩みながら、考えながらやっているのかなという気がします。

**佐竹**：確かに私が指導審査官をしていたときにも、同じような経験をしたことは多いです。請求項を読むと記載不備っぽいということは分かるのですが、どういう理由でそれが記載不備だと感じるのか、そしてそれは拒絶理由に該当するのか、それともスッキリしない表現だけこれは拒絶理由ではないのか、といったことを議論すると、かなり時間がかかるということよくありました。そういった経験からいっても、36条の難しさは審査官が共通して感じているものではないかと思えます。

難しさを克服するための工夫というところでは、36条の起案をするとき、論理をいきなり考えるのではなく、最終的にどのあたりで特許にするのかという対案を想定してから論理を組み立てることがしばしばあります。36条の起案は注意して行わないと、拒絶理由を通知した後に自分が想定しないような補正がされ、その結果かえって記載が不明確になることがあります。対案をもとに拒絶理由を作ることで、出願人にとって補正の方向性が理解しやすくなるのではないかと思います。

**吉田**：明確性違反の拒絶理由通知においては、なぜ明確でないかをできるだけ丁寧に説明しているつもりなんですけど、意外に難しく、自分で読み返してみると「これで本当に伝わるだろうか？」と感ずることもあります。そういう場合には、補正の示唆が有効だと思うので、私は積極的に補正の示唆を書くようにしています。出願人にとっては、拒絶の理由自体が納得できるかどうかは別にしても、「審査官はこうすればいいんだと思っているんだな」ということを手がかりにして、拒絶の理由の内容は理解しやすくなると思います。

**星野**：自分もそうですね。出願人の方に聞いても、補正の示唆はして欲しいという声が多いと思います。個人出願人の場合は理由を特に詳しく書くようにしているのですが結局伝わらず、面接等で具体的な案を示すこともありますね。

**松永**：私も36条の拒絶に関しては、結論を見据えて起案するよう心掛けています。実際に補正の示唆を書くケース

は少ないですが、その代わりに拒絶理由の本文を読むだけで、審査官として何を考えていて、このポイントさえクリアになれば記載が明確になるんだよということが、分かるように起案しているつもりです。本文でそれが表現できないときに、補正の示唆をするようにしています。

**佐竹**：補正の示唆に関しては、私も松永さんの考え方に近く、基本的にあまりしません。私は、明細書は出願人が作るものという考えが基本にありますので、明らかな誤記程度なら補正の示唆をしますが、よほどのことがない限りしなくていいですね。私は、重要なのは拒絶理由の論理であって、論理に説得力があって、読めば拒絶理由が解消する道筋が分かるように書くのが重要だと思っています。補正の示唆を安易に使ってしまうと、審査官の考えたクレームの押しつけになってしまう可能性があるのではないかと、審査官の示唆したことだからといって出願人に鵜呑みにされてしまうとちょっと困る、といった思いもありますし、出願人に拒絶理由の意味をしっかりと考えてもらって、その拒絶理由の妥当性を判断して自ら適切な補正を生み出して欲しいという気持ちもあります。どうしてもこちらの意図が伝わらない場合もありますが、そういう場合は仕方ないので電話で趣旨を説明して、意図が伝わるようにしています。

**司会**：いろいろな手法を駆使して、最終的に出願人に特許を受けようとする発明をちゃんと書いてもらうようにするというのでしょうか。

## 審査基準とは

**司会**：さて、審査基準とその改訂の話に移りたいと思いますが、まず、審査基準というものを、皆さんはどのように位置づけているかお話しいただけますか。

**星野**：審査基準は、特許法を審査官が読み解く上で、どう考えるべきかということが書いてある「基本的な考え方」と、それをどうブレイクダウンするかという「類型」と、単一性の要件を問わない範囲のように、外部にここまではやりますと約束した「ルール」とが書いてあるものと思います。基本的な考え方なのか、類型なのか、ルールなのかということを引きちんと理解してうまく使っていき、出願人に納得感のある拒絶理由を書くための手引きと思っています。

**吉田**：審査基準は法規範ではないわけですが、ばらつきを無くして統一的な運用に近づけるために非常に重要で効果的な手引きであると思っています。今特許庁には約1700人の特許審査官がいるわけですが、その1700人の審査官が特許法だけを拠り所にして審査をすること不可能ですからね。

**佐竹**：私は、基本的には審査基準はガイドラインだと考えています。ガイドラインですので基本的にはそれに沿って審査するんですが、やはりいろいろな種類の出願がありま

すのでガイドラインで全てカバーできる訳ではありませんし、形式的に当てはめて運用すると法律の趣旨から考えて妥当でない運用になってしまうケースもあると思います。よって、そういう場合には、そのガイドラインから読み解かれる法律の趣旨や基本的な考え方といったものを総合的に判断して、柔軟に運用していくことが必要だと考えています。

**松永**：私は、審査基準は法律を読み解くための指針、参考書というようものとして捉えています。審査の実務は特許法がベースになりますが、特許法自体には文章量的にそれほど多くのことは書かれていないので、それだけを読んでも100人いれば100通りの読み方があるかも知れません。そのばらつきをなくすために、立法趣旨ですとかその他有用な情報をまとめたものが審査基準なのかなと思っています。ただ審査基準は、趣旨ですとか、きちんと整理できたことですとか、誰もが納得し得るようなことが整理されて記載されているものだと思うので、審査基準に書いてあることだけでは白黒を判断することが難しい出願もあると思います。ですから審査官としては、審査基準に審査の判断手法に関する全てが記載されているとは思わずに、その考え方に従いつつ自ら考えて審査をすることが大切だと思っています。

**星野**：類型にあてはめるという考え方はよくないと思うんですね。でも基本的な考え方は、参考書というよりは、これは審査官は皆守らなければいけないと私は思っています。審査基準を読む上では、審査基準のそれぞれの部分によって意味合いが違うんだということを理解して読むことが、とても重要なのではないかと思います。

**司会**：個々の案件の判断に際して審査基準に示された考え方をどのように適用していくかというのがまさに審査官の仕事だと思いますが、審査基準に過度に期待するのではなく、足りないところは自分で考えるということでしょうか。

**星野**：考えたものを同じ技術分野の人たちに共有できていければ、それもばらつきを防止することになると思います。

## 審査基準の改訂について

**司会**：今般、明細書等の記載要件の審査基準が改訂されましたが、その話に入る前に、平成6年法改正以降に行われた審査基準の改訂について簡単に整理しておきましょう。

現在の特許法第36条の規定は平成6年の改正法が基となっていることは先ほどお話ししましたが、改正法の施行時に、正確には施行される約2ヶ月前に36条改正に伴う審査の運用指針が策定され、明確性や委任省令要件、実施可能要件等の運用について詳しく定められました。例えば、改正法によってクレームの「明確性」の要件が課されることとなりましたが、結果として、従来よりも自由な表現形式でのクレームが認められることとなりました。その後、



松永 謙一  
(まつなが けんいち)  
特許審査第二部  
福祉・サービス機器  
(治療機器)  
審査官

機能や特性で特定される化学物質の発明、特殊パラメータや達成すべき結果で物を特定した発明、或いは、製造方法によって物を特定した発明（いわゆる、プロダクト・バイ・プロセス）など、発明に属する具体的な事物の範囲についての判断や先行技術との対比が困難な様々な形式のクレームの記載に基づく出願が増えたため、それらの技術的範囲についての考え方や出願人の対応等について整理する必要が生じた。そのため、改正法の運用開始から5年経過した平成12年に、発明の明確性をはじめとする明細書の記載要件に関する審査基準が改訂されました。このときの改訂は、記載要件の他にも進歩性の判断手法や審査の進め方についても再検討がなされるという、大がかりなものでした。

また、平成15年には、クレームに記載された特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載されているかについての判断、いわゆるサポート要件について、単なる明細書の記載ぶり、表現ぶりにとらわれずに実質的な対応関係について審査するように審査基準が改められました。

今年10月には、明細書等の記載要件に関する新しい審査基準の運用が開始されました。今般の改訂は、36条の判断について厳しすぎる案件がある、或いは、審査官によって判断基準や運用にばらつきが見られるといったユーザーの意見・要望に対応してこれらを是正するための説明を補足し、また、記載ぶりを明確化するため、さらには、これまで異なる時期に改訂されたために生じてしまった各要件の間の不整合を解消するために行われたものです。

今回の改訂によって、36条6項1号（サポート要件）については、判断手法の変更はありませんが、例えば、「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ないとはいえない」との拒絶理由を通知する場合には、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に基づく判断の根拠を示しつつ、違反する理由を具体的に説明すること等が明記されました。また、36条6項2号（明確性要件）の審査については、発明の範囲が明確でなければならないという基本的な考え方はそのままですが、これまで曖昧に使われていた発明の「技術的意味」と

いう用語について「発明特定事項が請求項に係る発明において果たす働きや役割」であると定義する等、説明ぶりが整理されました。

また、各条項の拒絶理由が通知された場合の出願人の対応、例えば、ユーザーからの意見が多かった実験成績証明書の取扱いについても明確になりました。例えば、サポート要件違反の拒絶理由通知書に対して、出願人は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を明確にする一方、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することができるといえないような場合には、出願後に実験成績証明書で発明の詳細な説明の記載不足を補って上記拡張ないし一般化できると主張しても拒絶理由は解消しないことが記述されました。また、多くの判断事例も追加されました。

今回の改訂審査基準の運用が始まって1ヵ月ほど経ちましたが、実際の審査実務において変化はあったのでしょうか。また、皆さんの周りの審査官の反応はいかがでしょう。

**佐竹**：今回の審査基準の改訂により、考え方が整理されて分かりやすくなったと感じていますが、基本的な考え方は変わっていませんので、私自身大きく運用が変わったとは感じていません。もちろん基準が変わりましたので拒絶理由の表現ぶりは変わりますが、拒絶理由の有無という結論が変わるケースはあまりないのではないかと感じています。周りの審査官に聞いてみても、同じように感じている印象を受けます。大きく見ると変わっていないのですが、ただ理由を詳しく書くようになったというか、起案の仕方に気をつけるようになったという意見は聞きます。

**松永**：基本的には従来から審査基準における考え方は変わっていないので、私も実務がそれほど影響を受けたという認識はありません。しかし、審査基準に36条の拒絶理由を通知するときは出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向性を理解できるようにしましょうということが明記されましたので、36条の拒絶理由の記載ぶりについてより深く考えるようになったように思います。周りの人の雰囲気を見てみると、混乱しているとか、そういうことはないと思うのですが、基準改訂直後の今の時期は、どの程度まで36条の拒絶理由を詳しく書くべきなのか、といったところで今まで以上に時間をかけて考えながら審査をしている方が多いかなという印象はあります。

**吉田**：今回の審査基準改訂にあたり先日審査基準室による説明会がありました。説明会を聞いたところ基本的な考え方は大きく変わっていないという印象を受けたという感想を耳にしました。しかし、審査官による運用のばらつきをなくすために審査基準が改訂されたのですから、各自がもう一度自分の審査のやり方を新しい審査基準の下で見直す必要があると思いますし、実際には新しい審査基準の下で拒絶理由を起案する際に見直しができているように思います。



吉田 直裕  
(よしだ なおひろ)

特許審査第三部  
無機化学  
審査官

個人的には、機能・特性クレーム等に対する明確性の考え方が整理された点が感慨深かったです。私が特許庁に入った平成12年頃には、無機材料の分野でも機能・特性クレームをよく見かけ、まともに新規性・進歩性の審査ができず苦労した記憶があります。そのような中で、従来の「具体的な物が想定できるか否か」という観点をういた明確性の考え方は非常に有効に働いたと思います。しかし、サポート要件を実質的に判断できるようになったこともあり整理する時期に来ていたのかなと感じますが、実際に整理されてスッキリした印象があります。

**星野**：審査基準が変わったということ、記載要件について判断のばらつきがないことを確認していきますよと内外に周知していることもあり、36条の通知には慎重になっている審査官も多いと感じます。

基本的な考え方と類型の境界がどこか、それぞれの類型では拒絶理由でどこまで書くべきかというのが、今までの審査基準では明らかではなかったもので、それがばらつきの原因のひとつとして改善したのが今回の改訂の意義のひとつだと思います。ですから、36条を通知することに慎重になっている人がいれば、拒絶理由を通知すべきものは通知しましょうということも再認識した方がいいのかなと思います。

機能クレームに関して、ソフトウェア関係も機能クレームは非常に多いのですが、技術常識から具体的な物を例示できないとはいいいにくいので機能クレーム特有の判断手法を使っている人たちは印象として少なく、技術的意味が明確かで判断する人が多いと思いますので、あまりソフトウェア関係の審査において判断は変わらないのかなと思います。

**佐竹**：拒絶理由を通知すべきものは通知することが必要だという点は、私も強調したいところです。今回の改訂は、36条の判断が厳しすぎるという点を指摘されていることも改訂の理由の一つだと思いますが、審査官全員の判断が厳しいという訳ではないと思うんですよ。問題は審査官同士のばらつきであって、妥当な審査官もいるけれど、厳しい審査官もいるということだと思います。よって、厳しい審査官だけちょっと修正してもらえばいいのであって、全

体が萎縮して36条の判断を緩める方向に行くというのは問題であり、やはり拒絶理由を通知すべきものは通知しなければいけないと思います。

特に不明確な記載については、残ったままだと、新規性、進歩性等の判断ができなくなったり、審査官の主張と出願人の主張がかみ合わなくなったりする原因になりますので、特に請求項の文言が多義的に解釈できる場合とか、何を意味するか分かりにくい場合であって、その解釈が問題になりそうなきは必ず通知するようにしています。

**星野**：多義的に解釈できる場合にはどのような拒絶理由になりますか。

**佐竹**：請求項を見て明確であるときは、明細書等を参酌して、逆に不明確になっていないかを見ます。例えば、請求項だけ読むと一般的な意味で使っていると考えられるのですが、発明の詳細な説明を読むと特別な意味で使っている、ではこれはどちらで解釈するのか、とかです。もちろんいずれかに解釈すべきと判断できる場合は拒絶理由を通知しないのですが、例えば、どの程度まで発明の詳細な説明に記載された内容を反映させて請求項の用語の意義を解釈するかということ、それを読む人によって解釈に幅がでますので、しっかり請求項に記載して明確にもらう必要があると考えています。

**星野**：この多義的というの、広く解釈できるという意味と、全然関係性のない幾つもの発明が考えられてしまうというケースがあって、ソフトウェアの場合、広くなりすぎるクレームがよくあります。また課題も一般的に書かれるので、課題を解決できるように一般化できているのかと考え出すと、ソフトウェアはアイデアを提示されれば実施できる範囲が広く、なかなか判断が難しく悩みますね。

**司会**：判断が厳しすぎる例があるという指摘は、必ずしも審査官の考える技術常識の水準が高いということではなく、説明が足りていないという場合もあるかと思いますがいかがでしょうか。拒絶の理由がわかりやすく書かれていれば、出願人もそれに対して反論することができると思いますが。

**佐竹**：説明が足りていないケースもあると思います。そういう意味では、今回の改訂で理由を具体的に説明することに関して詳細に記載されたのは大きいと思っています。従前の審査基準にも理由を説明すべきであることは記載されていたのですが、受け止め方は審査官によって温度差があった可能性があると思います。36条は、最終的に真偽不明な場合には拒絶査定になりますので、審査官によっては、36条に適合することを具体的に説明する責任は出願人の方にあり、拒絶理由としては理由を形式的に記載すれば十分であると考えて、実質的かつ具体的な理由を記載しない人もいたかもしれません。

しかし、今回の改訂審査基準には、具体的な理由を説明しなければならないと書いてありますし、かつ具体的な理

由を説明せず、単に「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することができない」とだけ記載することは適切ではない、ということが書いてありますので、今後はそういった審査官も具体的な理由を書くようになると思います。

理由を書く際には、自分自身もそうなのですが、論理を整理しないと書けません。そして、論理を整理して書いていくうちに、その論理に無理があると、書いていて気持ち悪いというか、これはちょっと無理だなというのが分かってきたりすることがよくありますので、とりあえず論理を整理して具体的な理由を書いてみるというのが大事ではないかと思います。具体的な理由を書けば、もちろん決裁者もそれを見て、その理由が妥当なのか妥当でないのかということはある程度判断できるのではないかと思いますので、そういう決裁のチェックも通じて、ある程度審査のばらつきが収束していくことが期待できるのではないのでしょうか。

**星野**：今回の改訂で求められる、具体的に根拠を示すことというのがどこまでなのか、特に、技術常識の内容を示すとはどういうことかが、受け手によって随分温度差があるのではないかとこのところが気になります。これまでも、「文献がいくつ示されたら周知技術なのか」という質問を公式の場で聞かれたこともありましたが、今回の「根拠となる技術常識の内容が示せない場合」の根拠となる技術常識は文献で示されると思っている出願人の方ではないかという気がします。また、審査官もどこまで根拠を示すのかという、相場感が出来上がっていないので、悩んでいるのではと思います。ですから、早く合議や決裁を通じて、相場感をつくるのが重要だと思います。

**松永**：出願人の方も、あえて記載不備のある明細書を書くと思って書くことはないと思います。明細書を書いている段階では出願人自身は過不足なく書けていると思うのですが、審査官や第三者から見ると、何かおかしいな、何か間違っているんじゃないかというところが出てくるということはあると思うんですね。そこで、出願人が何を思ってこのクレームを書いたのかということを考え、出願人が想定している技術常識等の事項を理解したうえで起案をするということも必要なのかなと思います。起案の仕方は、技術分野や出願の内容だけでなく、出願人が何を考えているかによっても変わると思います。

**吉田**：先ほど話があったように、出願人が非常に厳しいと感じるものの中には、判断自体が厳しいというよりは、説明が足りないというケースがあるのではないかと思います。つまり、審査官がそこまで説明しなくても当然分かってくれるはずと思って省略したことが、出願人には伝わらず、なんと厳しい運用をする審査官なんだと思われるケースがあるのではないかと思います。逆に、拒絶理由におい

て説明をきちんとすれば、出願人がそれでも判断が厳しいと思うなら、意見書等において審査官の考えに対してピンポイントで反論ができるわけですから、厳しすぎるといふ批判にはならないような気がします。そういう意味で、新しい審査基準に従って審査すれば、少なくとも説明が足りないから判断が厳しいと思われるケースはなくなっていくだろうと思います。

**司会**：「判断が厳しい」といわれているものにもいろいろあって、いわゆる特殊パラメータのような第三者から見ると公知技術との対比が困難なクレームに対しては厳しく対応して欲しいという要望もあると聞きます。そこを整理するのが審査官の役目であって、厳しくすべきものには厳しく、そのために必要な説明はつくす、ということだと思います。

### 審査のばらつきについて

**司会**：今回の審査基準の改訂の背景には、ユーザーからのさまざまな意見がありました。判断が厳しい、発明のポイントではない点について細かく指摘される、発明の本質を見ずに形式的な点で36条を通知する審査官が多い、あるいは説明も十分でない、等の指摘があるようです。企業や業界と意見交換をする機会も多くなりましたが、総論としては、以前に比べると36条も含めて拒絶理由通知の記載が丁寧になった等の肯定的な評価を聞きますが、その一方で拒絶理由の記載ぶりを含め、審査官によるばらつきが多いと言われていることも事実です。

では、実際にどのようなばらつきが問題視されているのでしょうか。

**佐竹**：正直、どのようなばらつきがあるのか、審査官としては認識するのが難しいと感じています。出願人や代理人はいろいろな審査官から拒絶理由を受けていますので、これは厳しいとか具体的なイメージがあると思うのですが、私自身は、例えば他の出願の審査経過を見る機会や協議の機会を通じ、自分と運用が違うケースがあること、すなわちばらつきがあること自体は理解しているのですが、具体的にどの点がどの程度ばらついているのかという点に関しては十分に認識しているとは言えません。

よって推測になるのですが、おそらく各審査官なりに信念というか論理を持っていて、やはり根拠は審査基準に求めているものの、結果として解釈の仕方が違うというの、問題とされているばらつきの原因の一つとしてあると思います。あとは、ちょっとぼやっとしているのですが、特許に対する姿勢といえますか、そういうものもばらつきの原因の一つとしてあると思います。例えば、拒絶理由を通知して補正書が提出されたけれども解消していない拒絶理由があるとき、そのまま拒絶査定してしまう審査官と、拒絶理由を解消するチャンスを与えるためにもう一度



**星野 昌幸**  
(ほしの まさゆき)  
特許審査第四部  
インターフェイス  
審査官

拒絶理由を通知する審査官がいる、そういうところでもひょっとしたら出願人はばらつきを感じているのかもしれませんが。こちらの審査官はすぐ拒絶査定するが、こちらの審査官は特許査定をチャンスと見ると。

問題となっているばらつきは最終的には判断結果のばらつきに結びつくのかもしれませんが、むしろ出願人が感じているばらつきは、審査官の信念、姿勢、そんなものに起因するのかもしれないという気がします。

**星野**：私は、進歩性を否定する引例があれば、進歩性の拒絶理由を解消するための補正により引例との相違点が明確になれば36条違反も解消すると考えられる場合には36条を書かないことが多いです。そうすると、他の拒絶理由の有無などに係わらず全ての拒絶理由を書いている人と私のように書かない人とでばらつきが出ます。先ほど佐竹さんが言った、これも審査官ごとのポリシーによるばらつきなんだと思います。

でも出願人から見て、不当に権利範囲を狭められたと思わなければ、ばらつきが問題だという発言にはならないと思うんです。

今まで納得感が得られていない拒絶理由が36条が多かったということなのではないかと思っています。今回の基準改訂で納得感が得られるようになれば36条が多いとか少ないとかのばらつきは問題にならないのでは無いかと思います。

**吉田**：星野さんからご指摘がありましたが、私も同じようなことを考えていました。非常に広いクレームに対してサポート要件違反だけ通知する審査官と、そんな広いクレームならこんな引用文献でも同一になってしまいますよと新規性違反だけを通知する審査官と、両方の理由を併せて通知する審査官がいると思います。出願人の満足度合いでいうと、サポート要件違反だけよりも新規性違反の通知がある方が高いと思います。ただ、そういう文献を探すのは結構大変なわけですけどね。いずれにしても、こういうケースも確かにばらつきといえればばらつきなんだと思いますが、最近ではできるだけ丁寧な仕事をしようという雰囲気の特許庁にありますし、新しい審査基準の下でサポート要件に対する満足度も向上すれば、そういったばらつきに対す

る不満は今後なくなっていくのかなと思います。

ただちょっと極端な例を言いますと、同一出願人からクレームが類似した一連の特許出願が出され、それをたまたま異なる審査官が審査してしまった場合に、一方の審査官はサポート要件違反で拒絶する、もう一方の審査官はサポート要件を満たしていると考えて特許する、そういう最終的な判断のところが違うようになってきますと、それは本質的なばらつきになってしまいますのでなかなか難しい問題なのではないでしょうか。

**佐竹**：確かに、星野さんがおっしゃったように出願人の納得感が得られていれば、ばらつきがあるという不満にはつながらないと思います。また、吉田さんがおっしゃるように、単純に同じクレームがあった場合に、36条に違反するかどうか考えないか、という点で本質的にばらついているということもあると思います。特に一番ばらつきが大きいそうなのはサポート要件だと思っていて、発明の詳細な説明に開示された内容をどこまで一般化できるか、という認識が審査官によってばらついている可能性は大にあると思います。具体的に言いますと、明らかに一般化できる範囲や、明らかに一般化できない範囲については判断に相違はないと思うのですが、問題はその間のグレーゾーンをどう扱うかという点であって、出願人と審査官のそれぞれがどこまで説明する責任があるのか、すなわち、一般化できる範囲は出願人がどこまで説明しなければならないのか、そして審査官は一般化できない理由をどこまで記載しなければならないのか、というあたりの認識が審査官によって違って、そこでばらつきが出ている可能性はあると思います。

外国との比較になってしまいますが、このあたりの違いが、外国に比べて日本の36条の審査が厳しいと言われてきていることにもつながっているのではないかという気がします。

**星野**：サポート要件は幅が出やすいという話ですが、明確性も同じだと思うんですね。あくまで抽象概念である特許の範囲の外延は、ある程度の不明確さはどこまでいってもある訳です。それをどこまで詰めるかという点ではばらつくのは、当然あると思います。

**松永**：今回の基準改訂で、審査官がどう思っているのかということが、拒絶理由にこれまで以上にはっきり記載されるようになる訳ですから、出願人も反論がある場合には反論しやすくなると思います。出願人からの反論を受けて、審査官が再度慎重に判断し直す機会も出てくると思うので、ばらつきが収束していくのではないかという期待は少しありますよね。

**星野**：意見書がくれば、ちょっと他の審査官に聞いてみようかというきっかけにもなりますね。

**佐竹**：星野さんのおっしゃった発明の範囲のばらつきなんですけれども、それは私もあると思います。請求項という

のは言語で表現されており、言語というのは本質的に曖昧さを含んでいますから、おっしゃるとおり必然的に発明の範囲はある程度の不明確さを有することになります。例えば請求項に半透明と記載されていたときに、発明の範囲が明確であるというためには具体的な物が発明の範囲に入るか否かを理解できることが必要ですが、では透過率何%のものだったら半透明に入るのか、透明と半透明と不透明の境目はどこかというのは厳密に決めることはできないですよ。だから発明の範囲に不明確さがあることは避けられないと考えているのですが、問題はどこまでならその不明確さを許容できるのかという点であり、その許容範囲が審査官によって違うかもしれないと思っています。最近、判決を見ていると、第三者に不測の不利益を与えるかどうかという基準が判示されたりしていますので、私も、それぐらいであればいいのかなという基準で判断していますが、ひょっとしたら人によっては、曖昧な言葉は絶対に許さないという人もいるかもしれません。審査基準にも「範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合」と記載されており、曖昧な表現があるイコール発明が不明確ではないのですが、その「結果」というところをどう捉えるか、発明の範囲の不明確さをどの程度許容できるのか、というのは審査官によって基準が違う可能性はあると思います。

**松永**：星野さんがおっしゃっていたように、36条はやはり出願人の納得感によって、判断が厳しいか厳しくないかという評価がかなり左右されると思います。36条の記載不備の拒絶理由に対する不満の1つとして判断がおかしいというものがあり、もう1つとして36条の拒絶理由がきちんと書かれていないので、審査官が何を言いたいのかが分からない、だから何を反論していいのかも分からない、というものがあるのかなと思います。両者ともばらつきがあって、悪い方にばらついているものが不満の原因となっているんだと思います。

今回の基準改訂によって、審査官の意見をきちんと拒絶理由に書いて、出願人が対応できるようにしましょうということが明記されたので、後者の不満は減ることが期待できますし、前者の不満も、審査官が拒絶理由を書いている時点で、判断に難があるかなということに自分自身で気づく機会が増えると思うので、改善が期待できるかと思えます。自分で気づけなくても、拒絶理由を読んだ同僚審査官などの他人からの意見により気づけるかもしれません。

**星野**：佐竹さんがおっしゃった最近の判例の話ですけれども、第三者に不測の不利益を与えなければ明確というのは、あれは裁判所の論理であれば妥当かと思いますが、審査段階でそこまでしか明確性を求めなくていいのかというと、少し違うのかなと思います。審査では審査基準にも書いてあるとおり、新規性、進歩性を判断する上で明確かどうかという観点もあるのに対し、裁判所は侵害かどうか分か

るかどうかという発明の外延だけで議論しているんですね。対世効がある特許権を得る前提として、権利としては明確だけど技術としては曖昧でサーチができず、進歩性を判断したと断言できないような場合は、やはり不明確とするべきだと思います。そういうケースが多いか少ないかがばらついてしまうのは、技術分野ごとであれば仕方がないですが、技術分野が同じなのにばらついては困るので、協議等でそろえていく必要があるのかなと思います。

**佐竹**：もちろん新規性、進歩性等を判断できる程度に明確でなければいけないのは当然です。請求項の記載が、新規性・進歩性等を判断できる程度に明確であり、発明の範囲も明確であることが必要であることについては、審査官の間で異論はないと思います。問題は、それらをどの程度のレベルで求めるのか、という点ですね。妥当なレベルは、技術分野にもよりますし、明細書の書きぶりでも違うのが難しいところなんです。例えば、さっきの半透明という話も、プロジェクトのスクリーンが半透明というだけなら拒絶理由に書きませんが、明細書の実施例では透過率を数値限定したことに特徴があり、一方でクレームにぼやっと半透明としか記載されていない場合には、発明の範囲が明確でないと拒絶理由に書きますし。

**司会**：最初の議論にあったように36条の審査は多くの審査官にとって難しい問題であり、ある程度のばらつきがあるのも仕方ないことなのかも知れません。例えば同じ出願人に対して異なる審査官から全く違う説明ぶりの拒絶理由通知が来ても、また審査結果が異なったとしても、それぞれの審査過程でしっかりと説明されていて納得感を与えるものであれば、ある種許容されるばらつきなのかも知れませんね。ばらつきがあることが不満だという意見はそのような状況に至っていないというか、審査官に求められる責任を果たしていないと感じられる例があるということだと思います。

ところで、審査官相互のばらつきの幅を狭めるためには、同じ技術分野を担当する審査官による協議を活発化することも効果的だと思いますがいかがでしょうか。

**星野**：協議のきっかけとして、決裁者のところでグループによる議論に差し戻すというのはいいかもかもしれませんね。FA11を達成して、より審査の質に転換していこうとなったときに、送付しようとした通知書の文面を前提に皆で議論するというのは質の向上につながると思います。

**佐竹**：それはあるといいですね。どうしても審査は効率性とか処理量が重要視されますので、なかなか皆で集まって一つの問題について協議するという機会はないですから。何より人の意見を聞くと刺激を受けます。例えば、今回の基準改訂にあたって、私は事例収集のための集まりに出席させていただきました。各人が事例を持ち寄るのですが、技術分野が違うので断定的なことは言えないものの、感覚的に私の判断と違うなと思うことがそれなりにあって、そ

うすると自分の中でこうだと思っていた基準が揺らぐというか、こういう考え方もあるんだと刺激を受けるんですね。自分の考え方は本当に妥当だったんだろうかと自分の運用を見直すいい機会になりますので、ぜひ協議がたくさんできるような環境を整えたいと思います。

**吉田**：同じ技術分野内での協議は非常に重要ですね。正直、自分の判断を出願人に反論されるよりも、隣の席の審査官からいやその判断はちょっとおかしいんじゃない？と言われた方がショックは大きいですし、審査官が言っているんですから素直に受けとめられると思います。協議を繰り返すことによって、技術分野内の審査官のばらつきの幅がなくなっていくことは実感としてもっています。

**佐竹**：最初に、36条は客観的証拠がないと言いましたが、究極的には説得力があるかどうかというのが全てなのかなと思います。協議は他の審査官もいる訳ですから、自分が意見しているのと違う立場でどう思うかということを知るいい機会になります。最終的には、審判官や裁判官が確かにこの論理は妥当だと納得してくれるような拒絶理由でないと、支持されず、不適切な拒絶理由ということになります。審判官は3人又は5人で合議を行いますので常に他者の視点も入るのですが、審査官は一人で審査しますので、なるべく協議で他者の視点を入れ、他の審査官も納得できる拒絶理由を目指したいですね。

**星野**：理由がきちんと伝わっているかどうかの問題なので、書いた文章にそれを表現できているのかという議論ができるということがポイントですね。

## 諸外国との比較について

**司会**：諸外国との比較という点ではどうでしょうか。産業構造審議会・審査基準専門委員会では、拒絶理由通知の通知率では三極で概ね一致しているものの、日本はばらつきが多いとの意見がありました。また、他庁と比較して日本は厳しい運用をしているとの意見を聞くこともあります。外国における記載要件に関する運用と日本の運用とを比べたときに、違いがあると思いますか。諸外国からの出願、或いは、日本出願を基礎とする外国出願やPPHを利用し



司会  
服部 智  
(はっとり さとし)

た出願が増え、これからはどんどん日本の審査結果が外に出ていき、外国の審査結果にも影響するという状況の中で、仮に日本が他庁と異なる運用、厳しい運用をしているということでは問題です。そのあたりはいかがでしょうか。

**佐竹**：日本の運用が諸外国に比べて厳しすぎるという意見ですが、サポート要件と明確性要件とで私の意見は違っています。ファミリー出願の外国の審査結果や審査経過を見ることがあるのですが、サポート要件は確かに外国ではあまり通知されていないという印象を持っていて、日本が相対的に厳しい運用をしているケースがあるのではないかと感じます。一方、不明確に関しては、日本が厳しいというよりむしろ外国、特に米国でももう少し厳しく審査して欲しいと思うケースをよく見かけます。このようなケースでは、曖昧な言葉が残ったまま特許されたりしており、翻訳の結果記載が不明確になるという問題を差し引いても、日本で審査する際に、そのままでは新規性・進歩性等の判断ができないと思うことがあります。

**松永**：ヨーロッパの拒絶理由通知書を見るのがよくあるのですが、判断結果、記載不備だと考えているラインに、そんなに違いはないのではないかと印象がありますね。ただ、拒絶理由の記載の量が違うなど感じまして、日本は、基準改訂前は特に、すごくシンプルに36条の拒絶理由を書いてしまうことも多かったと思うのですが、ヨーロッパは結構長く、事細かに拒絶理由を書いていることが多いというイメージがあります。もしかしたらそういうところが出願人の納得性に繋がって、日本が厳しいと思われる方がいるのかなと、今私がいる分野ではそんなふうに感じますね。

**吉田**：日本においてサポート要件違反を通知するような案件について私の印象をいいますと、各国においてサポート要件、明確性、実施可能要件のどの条文を通知するかは異なるでしょうが、違反と考える理由や判断自体は三極であまり変わらないかなというふうに感じています。昨年EPOの審査官と審査官協議を実施して、4件くらい実際の案件を持ち寄って記載要件の判断についても議論したのですが、その際にも判断は4件とも変わりませんでしたので、日本だけが特別厳しいという批判は、私はあまりよく分からないなと感じています。

**星野**：先ほど松永さんがおっしゃったとおり、特にヨーロッパの不明確性に関しては説示が丁寧なので、納得感という点で差があるのかなと思います。ただし、厳しさのレベルはそれほど変わっていないと思うので、日本でもより説示すればその差は解消していくのではないかと思います。

ソフトウェアに特有なのかもしれませんが、明確性を判断する前提が各国間でかなり違っています。ヨーロッパでは技術的要素でないものは進歩性の判断に考慮しないというルールがあって、ヨーロッパで考慮されないところが不明確ならその点を指摘するまで差ができます。また、アメ

リカはミーンズ・プラス・ファンクション・クレームは明細書の記載及びその均等物に限定して解釈されるので、クレームが技術的に抽象的であったり、サポートされていなくても日本と同じレベルで拒絶理由を通知する必要がないケースもあるので、日本だけ36条が厳しいと思われてしまう事例も、ソフトウェアにおいてはあるのかなと思います。でも、日本には、そのような独自のルールがないので、明確性の納得感さえ得られれば、最終的には欧米より日本の方が納得感が得られるのではないかなと思います。

**佐竹**：運用は近いのではないかと話吉田さんからありましたけれども、産業構造審議会・審査基準専門委員会で用いられた資料の中にある、日米欧の三極間で記載要件の厳しさを比較したユーザーアンケートの結果を見ると、JPOが厳しい運用をしているという回答が最も多かったUSの実施可能要件・サポート要件との比較でも、54%程度が「同程度」という回答なんですね。数字の読み方は難しいですが、同じだと考えている人が半分はいるという見方もでき、技術分野あるいは審査官によって諸外国の運用と差がないケースも多いのかもしれない。一方、日本が厳しいと考えている人が多いのも事実ですが、星野さんがおっしゃられたように、確かに納得性という話もあると思います。

あと、外国に比べて日本の判断が厳しいとされる原因として、日本の裁判所レベルでの判断が影響している可能性もあるかもしれません。三極比較研究で偏光フィルム製造方法の大合議判決の事例を取り上げたものですが、EPOもUSPTOも記載要件を満たすと判断しているものがありますよね。日本の審査官の判断のばらつきを無くしても、このようなレベルでの判断の厳しさの差というのは残るかもしれません。これを解消するのは難しそうです。

**星野**：それと、日本では先願主義が大前提としてあるので、発明完成要件と呼ばれていたものが日本の判断の根底にあります。だからサポート要件違反を通知されてしまうとあとから証拠を出しても補完されないという大前提があるので、ますます厳しく感じているというのも出願人から厳しいと思われる理由のひとつであると思います。出願前から実験データとして持っていて、それを後で証拠で出せば、アメリカでは解決する話が、日本では解決しないということへの不満もばらつき以外の不満としてあるかもしれません。

**佐竹**：でも実験成績証明書を後出して認められるのは困るという意見も、一方ではある訳ですよ。

**星野**：出願人から見れば認めてもらった方がうれしいし、第三者として見ればうれしくない。ユーザーの意見という場合、出願人の観点から聞く機会が多いので、厳しく感じるという声が大きくなるのは当然かなと思います。

**吉田**：ユーザーの意見というのは出願人側に立ったものと第三者側に立ったものがあり、両者は常にうらはらの関係ですからね。

**星野**：特に記載要件はそうですね。

**佐竹**：諸外国と運用に差があるとして、今回の改訂で直るかもしれないと思うところがいくつかあります。諸外国のガイドラインを見ていると、やはり微妙に記載ぶりが違って、例えば欧州だと「一般原則として、クレームは、明細書によって裏付けられているものとみなすべきである」、という文章があるわけで、そういう一文があるかないかというのは、審査官の判断のマインドに影響を与えている可能性もあると思います。しかし、今回の基準改訂で、拒絶理由を通知する際にはまず審査官が理由を具体的に説明することが明示されましたので、マインド面でも差が小さくなっていくという期待があります。

また、私の感覚なのですが、審査官は発明の詳細な説明を読んでその開示内容から請求項に記載すべき事項を決めたい、と言うと語弊がありますが、そういう事項をイメージする傾向がある気がしています。平成6年法で、発明の構成に欠くことができない事項を審査官が判断するのは不適切という理由で、法改正が行われた訳ですけれども、サポート要件は運用を間違えるとそれと同じ問題を生じる危険性があるのではないかという気がしています。具体的には、発明の課題を解決するための手段が反映されていないという種類の判断を行うときに、審査官がそれを判断して出願人にその記載を求めるという構図です。

ただ今回の改訂審査基準では、「発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する」と記載され、発明の詳細な説明に記載された課題が不合理な場合を除き審査官が勝手に認定するものではないことが明示されましたし、拒絶理由であると判断した場合には理由を具体的に説明するということが記載されましたので、仮にそういう問題があったとしても、今後改善していくのではないかと考えています。

あと、平成15年のサポート要件は、抽象的クレームとか願望クレームとか特殊パラメータクレームとか、そういうものについて新規性や進歩性の判断が難しいということで導入されたと思うのですが、それが機械分野などで想定以上に広く使われるようになった可能性もあるのではないかという気がしています。これも今回の改訂で、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比較的容易な機械分野・電気分野においては、一般化できる範囲は広がる傾向があることが明示されましたので、この点に関しても改善が期待できるのではないかと思います。

このように、諸外国との間に運用の差があったとしても、今回の基準改訂により、この差は収束していくことが期待できるのではないかと、もう少し様子を見てもいいのではないかと考えています。

**吉田**：外国との違いとしまして、審査官が少し厳しめの記載要件違反を通知した場合に、日本の出願人は反論せずにさっさと補正してしまうということもあるかと思います。

ですから、審査官は最初の拒絶理由といえども、厳しめの記載要件違反だけでも通知してみようというような審査のやり方はするべきではないと思います。

**佐竹**：確かに、36条の拒絶理由に対して、日本の出願人は補正してくることが多いのに対し、外国の出願人は反論してくることが多いと思います。

**司会**：審査段階の意見書等では反論することなく請求の範囲を減縮して特許された案件であっても、実は審査が厳しすぎたんだとの不満を聞くこともあります。個別の事情はあると思いますが、意見書の主張が容れられずに拒絶されることを考えれば、多少狭くても権利を取っておこうという判断も実際はあるのかも知れませんね。

**吉田**：そうであるならば、PPHを利用した場合には、日本において減縮したそのクレームが、各国における審査対象クレームとなるわけですから、日本の出願人にとってすごく不利になってしまうという点も考慮するべきかもしれません。

## おわりに

**司会**：では最後になりますが、この点は言っておきたいということがありましたら、一言ずつお願いします。

**吉田**：今回の審査基準改訂にいたる産業構造審議会・審査基準専門委員会での議論において、委員から「ユーザーは特許をとりたから出願しているのだ」というご発言がありました。私はこの発言に感じるところがありました。我々は、特許制度を利用してもらい、特許をとってもらって産業を発展させようとしている立場ですから、そのためには質の高い審査というサービスを提供してユーザーに満足してもらいリピーターになってもらう必要があると思うのです。ですから、審査基準に、必要以上に記載要件を厳しく判断しないようにとか、理由を詳しく説明をしなさいと書かれているからそれに従うというのではなくて、審査官という仕事の意味を考えながら、自らの仕事に対する姿勢として、的確で丁寧な審査をしたいと思っています。

審査という仕事は、拒絶の理由を発見しないから特許するというものですから日々拒絶の理由を探すことに追われることになるわけですが、少しだけ大きな視点を持って、何のために審査しているのかというところを意識して、的確な審査をした上で特許になるものは特許を取得してもらおうと思えば、拒絶理由の記載も自然と丁寧になると思います。

**松永**：審査基準には拒絶理由に関する実務について多くのページが割かれていて、また、審査官は日々の業務の中でも拒絶理由通知の起案に多くの時間を割いているので、どうしてもいかに上手く拒絶理由を通知するかとか、どうやったら拒絶できるかなどと、そんなことばかり考えてしまいがちですが、本来特許は特許法の第1条に記載されて

いるように拒絶されるためにある訳ではなく、産業の発達に寄与するためにある訳であって、審査官として、そこは忘れてはならないことだと思っています。

審査結果が適切であるべきことはもちろんですが、審査結果が問題なければ良いと言うわけではなく、審査プロセスも重要だと考えています。ユーザーの満足度は、審査プロセスによっても大きく左右されます。満足度が低ければ、特許制度を利用するモチベーションも下がってしまうでしょう。ユーザーの立場に立った審査を心掛けることが大切かと思えます。

こうした意識が、審査基準が意図している適切な審査につながるのではと思います。

**佐竹**：発明を適正に保護して初めて産業の発達に寄与する訳ですので、とにかく限定して権利として使えない特許を量産するのでは、特許法の目的は達せられないと思います。やはり価値のあるものはそれなりの範囲で特許して、発明を生み出しそれを公開するインセンティブとし、最終的に産業の発展につなげていくことが大事だと思います。我々審査官は、とにかく拒絶理由に目がいきがちなんですけれども、我々は拒絶するために審査官の仕事をしているのではなくて、やはり産業の発達に寄与するため、適切に特許を付与するために仕事をしているんだということを審査官の意識としてもっと揃えていけたらいいと思います。拒絶理由についても、最終的に特許しようと思って書く書き方と、拒絶したいと思って書く書き方では、その記載ぶりは必然的に変わってくると思います。もちろん審査の処理量との兼ね合いもあり、審査の効率性という観点から、最後の拒絶理由や単一性違反という規定が設けられていますので、その趣旨を生かして審査の処理量と両立しつつ、出願人の納得が得られるような適正な方法で、丁寧に拒絶理由を書くように心がけることが大事だと思います。

**星野**：出願人と審査段階で対峙するのは審査官だけで、審査官は第三者の立場の代弁者にならなければならないとい

う側面もやはり大きいと思います。だからこそ第三者が困らないクレームにしてもらうために明確性があるので、第三者の代弁者として通知するとともに、一方で自分がこれをもたらしたらどう思うのだろうということを常に考えて納得感のある拒絶理由を書くようにするのがいいのかなというふうには自分は考えています。

一方で、特許をとるという観点でいえば、平成6年の特許法改正の時に、出願人がクレームを決めるものだったことで、審査官と一緒に協力して特許を作っていくという方向性から、もっと出願人に任せようという方にシフトしたともいえると思います。けれども、良い特許を取ってもらうためにも、強制はしないけれども、示唆をすとか、いろいろな点で特許をつくることに協力しようという意識をもう少し入れてもいいのかもしれないなとも思います。第三者としての立場に立つので示唆も第三者よりになるかもしれませんが、そこは出願人との駆け引きでバランスをとれるようにしていけばよいと思います。

**司会**：36条の審査について議論してきましたが、すごく難しいという話からはじまり、今回の審査基準の改訂を経ても実務の基本が変わる訳ではないという話もありました。企業活動がグローバル化するにしたがって我が国の審査結果が外国特許庁で活用されるようになり、外国特許庁との制度・運用の調和に対する期待もますます高まっています。一方で、技術の進展等に伴い、いろいろな技術分野においてさまざまな形式、表現のクレームによる特許出願に対して審査官には的確な判断を求められる状況に変わりはありません。今回の審査基準の改訂を一つの契機として、審査官同士、あるいはユーザーとのコミュニケーションをしっかりと取りながら、より質の高い信頼される仕事ができるよう、これからもがんばっていきましょう。

本日はありがとうございました。

(座談会開催日：平成23年11月1日)

