

産業構造審議会 知的財産分科会 特許制度小委員会 第 18 回審査基準専門委員会ワーキンググループ 議事録

基本情報

- 日時: 令和 7 年 11 月 17 日 (月) 10 時 00 分～12 時 00 分
- 場所: 特許庁庁舎 16 階特別会議室及び Microsoft Teams によるオンライン会議
- 出席者 (敬称略):
 - 委員: 大鷹座長、荒木委員、今村委員、黒川委員、河野委員、谷島委員、西井委員、本田委員、前田委員、森田委員、山田委員、吉田委員
 - 特許庁: 安田特許技監、星野審査基準室長、ほか事務局

1. 開会

1.1. 冒頭挨拶と議事運営説明

大鷹座長により、定刻通りに開会が宣言された。続いて、星野審査基準室長より、会議室での発言方法 (挙手、マイク使用)、オンラインでの発言方法 (Teams の挙手ボタン使用)、および資料確認用のタブレット操作に関する議事運営の説明が行われた。

その後、今回より就任した谷島隆士委員 (花王株式会社) および吉田悦子委員 (大阪工業大学) が紹介され、両委員より着任の挨拶が述べられた。

1.2. 安田特許技監挨拶

安田特許技監より開会の挨拶があった。要旨は以下の通り。

- 前回のワーキンググループ (令和 5 年 12 月開催) における AI 関連技術の審査事例に関する議論に謝意が表された。委員の意見を踏まえ、令和 6 年 3 月に 10 の追加事例を審査ハンドブックに公表し、国内外への周知を進めていることが報告された。
- 今回の主要議題である「除くクレーム」とする補正について、ユーザーから様々な意見が寄せられている重要論点であることが強調された。
- 委員の忌憚のない意見を賜り、審査基準の一層の明確化に努めていきたいとの期待が述べられた。

2. 議題 1 : 審査基準に関する最近の取組について

2.1. 議題の導入

本議題は、前回のワーキンググループ開催以降、特許庁が実施してきた審査基準関連の多岐にわたる取組について委員会に報告し、情報を共有することを目的として設定された。

2.2. 事務局からの報告

星野審査基準室長より、資料 1 に基づき、以下の取組内容が報告された。

- AI 関連発明の審査に関する取組:
 - 前回 WG で議論された生成 AI 関連等の 10 の追加事例を、令和 6 年 3 月 13 日に審査ハンドブックにて公表し、国内外の関係団体や大学等へ広く周知し

た。

- 令和 5 年度および令和 6 年度に「AI を利活用した創作の特許法上の保護の在り方」に関する調査研究を実施。調査の結果、「発明の創作過程における AI の利活用の影響によって特許法上の保護の在り方を直ちに変更すべき特段の事情は発見されなかった」と結論づけられ、引き続き動向を注視することとされた。
- 本論点は現在、特許制度小委員会で議論中であり、本ワーキンググループとしてはその議論を注視し、必要に応じて対応を検討する方針が示された。

続いて、近年の法改正等に対応した文書改訂について報告がなされた。

- **法改正等に伴う審査基準・ハンドブック等の改訂:**
 - **手続のデジタル化対応（令和 6 年 1 月施行）:** 優先権証明書類等の電子申請が可能となったことに伴い、審査基準の関連条文や文言を形式的に修正した。
 - **特許出願非公開制度への対応（令和 6 年 5 月施行）:** 経済安全保障推進法の運用開始に伴い、保全指定中の出願等については査定を行わない旨を審査手順に追記した。

さらに、ユーザーの利便性向上の観点から拡充・公表された各種情報についても説明があった。

- **ユーザー向け情報の拡充と公表:**
 - **情報提供制度の活用促進:** 情報提供制度の手続詳細や記載例をまとめた「情報提供の手引【特許編】」および要点集「虎の巻」を令和 7 年 2 月に公表した。
 - **新規性喪失の例外規定に関する手引き等の改訂（令和 6 年 8 月）:** メールマガジンの扱いや地域限定販売の記載方法など、実情に合わせた事例を追加・整理した。
 - **審査ハンドブック等の全面改訂（令和 7 年 5 月）:** WIPO 標準への準拠や古い記載の修正など、利便性向上のための全面的な見直しを実施した。

最後に、情報発信と利便性向上に関するその他の取組が報告された。

- **利便性向上と情報発信:**
 - **審査基準 HTML 版（β 版）の公開（令和 7 年 6 月）:** 閲覧性・検索性の改善を目的として、HTML 版を公開した。
 - **「除くクレーム」に関する留意点の周知（令和 7 年 4 月）:** ユーザーからの懸念に対応するため、『「除くクレーム」とする補正について』の考え方や留意点を特許庁ホームページに掲載した。

2.3. 質疑応答

AI 関連の調査研究に有識者委員として参加した河野委員および前田委員から、以下の補足説明があった。

- **河野委員:** 生成 AI や AI エージェントなど、本分野の技術進化は非常に速い。今後、既存の審査の考え方では対応が難しいケースも出てくる可能性があり、時期を見て事例を更新する必要があるかもしれないとの見解を述べた。
- **前田委員:** 調査研究では、発明者認定や新規性・進歩性判断等の論点について、現行特許法の解釈論の範囲内で適切な対応が可能であるという基本的な方向性で検討が進められたことを補足した。

2.4. 次の議題への移行

報告事項に関する質疑応答を終え、本議題の審議は完了した。続いて、今後の主要な議論となる審査基準の改訂予定事項の審議へ移行することが確認された。

3. 議題 2：審査基準の改訂を予定している事項について

3.1. 議題の導入

本議題は、今後のワーキンググループで集中的に審議すべき具体的な論点を提示し、委員会の意見を求めるものとして設定された。提示された 4 つの論点は、いずれも審査実務上の課題解決や審査の予見性向上に直結する重要事項であることが説明された。

3.2. 事務局からの論点説明

星野審査基準室長より、資料 2 に基づき、以下の 4 つの改訂予定事項について、現状の課題と検討の方向性が説明された。

1. 「除くクレーム」とする補正の考え方:

- **現状の課題:** 第三者ユーザーから、進歩性のない発明が安易に特許になっている等の懸念が多数寄せられており、利用実態に対する問題意識が高まっている。
- **検討事項:** 審査基準の関連記載を点検し、考え方をより明確化するための改訂を検討する。(本日の議題 3 で詳細審議)

2. 外国語書面出願の分割の実体的要件:

- **現状の課題:** 原出願の翻訳文に誤訳がある場合、分割出願における実体的要件(分割直前の明細書の範囲内であること)の解釈が不明確である。
- **検討事項:** 分割出願において、誤訳訂正書の手続を経て誤訳を訂正した場合は、実体的要件を満たすものとして取り扱うことを明確化する案が提示された。

3. 同一出願人による同一発明の同日出願の取扱い:

- **現状の課題:** 同一出願人の同日出願のうち、一方に審査請求がされていない場合、審査請求された出願の審査を中断する現行の運用が、手続の遅延を招いている。
- **検討事項:** 出願人が同一の場合に限っては、審査を中断せず、特許法第 39 条第 2 項の拒絶理由を通知することで、審査の円滑化を図る案が提示された。

4. 会社分割があった場合の第 29 条の 2 の適用:

- **現状の課題:** 会社分割があった場合の出願人同一性の判断基準が、審査基準に明記されていない。
- **検討事項:** 会社分割を「一般承継」と解釈し、承継の効力発生時を基準として出願人の同一性を判断することを明確化する案が提示された。

3.3. 委員による討議

提示された論点について、委員から以下の意見が出された。

- **本田委員**より、特許法第 29 条の 2 の適用に関し、会社分割だけでなく、オープンイノベーション推進の観点から、産学連携における出願人同一性の問題も考慮すべきとの意見があった。具体例として、大学が単独で出願した後に企業との共同出願へ移行するケースが挙げられ、このような場合にも配慮した基準の検討が要望された。
 - これに対し**事務局**は、出願人・発明者が完全同一でない場合は適用を認めないとする裁判例も踏まえ、法改正の必要性等も含めて検討していく旨を回答した。
- **今村委員**より、外国語書面出願の分割要件に関し、提案されている取扱い（分割出願での誤訳訂正を認める）の妥当性について、特許法の規定や制度趣旨の観点から、より詳細な説明を次回以降に求める質問があった。分割要件違反が後の権利行使の場面で争点となるリスクを避けるため、法的根拠の明確化が重要であると指摘した。
 - これに対し**事務局**は、次回、法的根拠を明記した改訂案を提示し、審議会で確認を得ることで、実務上の安定性を確保したい旨を回答した。

3.4. 次の議題への移行

各論点に関する初回の意見交換を終え、本日の中心的な議題である「除くクレーム」とする補正の考え方について、より詳細な議論に移ることが確認された。

4. 議題 3：「除くクレーム」とする補正の考え方について

4.1. 議題の導入

本議題は、近年増加傾向にある「除くクレーム」とする補正について、その戦略的重要性を踏まえて設定された。第三者ユーザーからは、進歩性判断の妥当性や権利範囲の不明確化といった深刻な懸念が寄せられており、この問題は産業の発達を阻害しかねないとの指摘もある。特許庁は、審査官への起案例周知や管理職による重点確認といった運用面の対策を進めているが、本ワーキンググループでは、その根幹となる審査基準そのものの明確化を目指すことが、本議論の目的であることが説明された。

4.2. 事務局説明

星野審査基準室長より、資料 3 に基づき、以下の 3 つの論点に関する詳細な分析と今後の方向性案が説明された。

- **進歩性の考え方:**

- **論点分析:** 引用発明の必須構成を除く補正がなされ、「阻害要因がある」との主張がされるケースが多い。しかし、当業者が別の課題解決のために設計変更等を試みることは通常の創作能力の発揮であり、引用発明で必須とされていたとしても、それが他の構成への置換を完全に妨げるほどの「強い阻害要因」でない場合、現行審査基準（肯定・否定要素の総合評価）の下でも進歩性は否定されうる。
- **課題認識:** 審査基準上の「阻害要因」には強弱があることが十分に理解されておらず、「阻害要因の存在が直ちに進歩性の肯定につながる」との誤解が生じている懸念がある。
- **今後の方向性:** この誤解を解くため、次回 WG で「阻害要因」に関する審査基準の記載の点検について審議する案が提示された。
- **新規事項の追加の考え方:**
 - **論点分析:** ソルダレジスト大合議判決以降の基本原則は、補正が「新たな技術的事項を導入するか否か」で判断される。審査基準 3.3.1(4)(i)に記載の「引用発明との重なりのみを除く補正」は、この原則を満たす場合の一例に過ぎず、判断基準そのものではない。
 - **課題認識:** この(i)の記載が、「引用発明との重なりを除きさえすれば補正が許される」という誤解や、逆に「(i)と(ii)の例以外は許されない」という誤解を招き、不適切な補正や主張を助長している懸念がある。
 - **今後の方向性:** この誤解を解消するため、審査基準の明確化を図る改訂を検討する案が提示された。特に、(i)の記載は残しつつ、それが具体例であることや、適用される前提（引用発明と技術的思想が顕著に異なる場合など）を明確化する説明を補う**方向性①**が、審査基準の考え方の継続性を示す上で望ましいとされた。
- **明確性の考え方:**
 - **見解:** 明確性については、現行の審査基準（除かれるものが不明確な場合は要件違反）で十分対応可能であるとの見解が示された。
 - **特許庁の取組:** 審査の運用を徹底するため、審査ハンドブックに留意点を追記することを検討していると説明された。

4.3. 委員による討議

事務局説明を受け、委員から活発な意見交換が行われた。

- **現状認識の共有:**
 - **谷島委員**より、日本知的財産協会の検討結果（参考資料 1）に基づき、実務上の詳細な問題点が提起された。具体的には、①本来進歩性のない発明が特許化されている、②濫用により審査が長期化し第三者の事業判断を困難にしている、③権利範囲が不明確になっている、等の課題が指摘された。

- 黒川委員、森田委員、前田委員、荒木委員、吉田委員、西井委員からも、それぞれの立場（代理人、学識者、弁護士等）から、除くクレームの濫用を実感していること、審査基準の基本的な考え方自体ではなくその運用面に問題があることなど、問題意識が広く共有されている状況が確認された。
- 各論点への意見：
 - 新規事項追加の改訂方向性について：
 - 荒木委員は、方向性①に賛意を示しつつ、ユーザーの理解を助ける具体例の重要性を強調した。
 - 今村委員および黒川委員より、方向性①の改訂案で用いられている「技術的思想が顕著に異なる」という表現について、新規事項の判断に進歩性の要素を持ち込むものであり、ソルダーレジスト大合議判決の趣旨（当初明細書との関係で判断する）に反するのではないかと、との極めて重要な懸念が表明された。この表現は、出願人に新たな誤解を生じさせるリスクがあると指摘された。
 - 進歩性の判断について：
 - 前田委員より、阻害要因は動機づけとの関係で判断されるべきであり、動機づけが「設計変更」である場合、引用発明における構成の必須性は阻害要因になりにくい場合がある、という専門的な分析が示された。
 - 谷島委員は、実務上最も問題なのは進歩性判断であり、特に「阻害要因」の考え方を明確化することが最優先課題であると強調した。
- その他：
 - 山田委員より書面にて、「一般常識に照らし合わせ、より厳しく審査することが必要」との意見が提出された。

4.4. 今後の方向性の確認

事務局は、委員から出された意見、特に新規事項の改訂案に関する懸念（「技術的思想が顕著に異なる」との表現）を重く受け止め、これらの意見を踏まえて基準改訂案を作成する方針を示した。また、改訂作業を進めるにあたり、引き続き日本弁理士会や日本知的財産協会等のユーザー団体とも連携していくことが確認された。

5. 閉会

5.1. 次回日程と閉会挨拶

事務局より、次回のワーキンググループは年明けに開催を予定している旨がアナウンスされた。

続いて、10年の任期を満了し、今回が最後の参加となる本田委員に対し、大鷹座長より長年の貢献への謝辞が述べられた。これを受け、本田委員より「大学の視点を共有しながら審

査基準の策定に参加できたことに感謝申し上げる」との挨拶があった。

最後に、大鷹座長により閉会が宣言され、本ワーキンググループは終了した。