

11 日知理第 28 号
2011 年 7 月 21 日

特許庁特許審査第一部
調整課審査基準室 御中

日本知的財産協会
理事長 河本 健二

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案に関する意見

平成 23 年 6 月 22 日付で提示され意見募集に付された「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂案について、当協会の意見を下記の通り申し述べます。

記

1. 当協会は、「厳しすぎる判断や、判断のばらつきを是正する」、「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」という、今般の審査基準改訂の基本方針を支持いたします。また、審査基準改訂骨子の 4 点のポイントについても支持いたします。

2. 以下、個別の項目について、当協会の意見および要望を述べます。

第 36 条第 6 項第 1 号について

(1) 2.2.1.3 (c)において、「発明の課題と無関係に本類型を適用しないようにする。」との記載を加えたことと、2.2.1.3 (d)の末尾に「(注)数値範囲に特徴がある場合ではなく、単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合には、発明の詳細な説明にその数値範囲を満たす具体例が記載されていない場合でも、本類型には該当しない(上記(c)参照)」との記載を加えたことは、厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するという基本方針に対して、有効であると考えます。

(2) 2.2.1.4(1)において、「その判断の根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、拡張ないし一般化できないと考える理由を具体的に説明する。また、可能な限り、出願人が拒絶の理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(拡張ないし一般化できるといえる範囲等)を記載する。」とありますが、この点は、出願人にとって有益な基準であり、ぜひとも実際の拒絶理由通知において、具体的な記載に努めていただきたいと考えます。

また、「理由を具体的に説明せず、「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、出願人が有効な反論を行ったり拒絶の理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。」と記載されており、「適切でない」状況が生じないように、審査がされますよう、お願いいたします。

また、以上の点は 2.2.1.4(2)でも同様です。

第 36 条第 6 項第 2 号について

(1) 2.2.2.3(2) において、訂正前の「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」を、「発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、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。」と訂正したことは、この類型の適用について理解しやすい記載になったと考えます。

また、「また、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しているのかが理解できないというだけでは本類型には該当せず、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、本類型に該当する。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との判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行うため、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、本類型を適用しない。」とあり、審査時、単に技術的意味が理解できなく不明確というだけでなく、出願時の技術常識を考慮して発明を特定するための事項が不足していることを述べる必要があり、出願人としては有益な記載になったと考えます。基準に従った運用をよろしく願います。

(2) 2.2.2.4(1) において、「機能・特性等による表現を含む請求項であって、引用発明との対比が困難となる場合において、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が通知される（第 部第 2 章 1.5.5(3)参照）。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される（第 部第 2 章 2.6 参照）。」と記載され、新規性及び進歩性に関する記載を、記載不備の部分に挿入されたことは、新規性・進歩性で判断できる場合は、そちらを優先すべきと思われ、有益と考えます。

この点は、2.2.2.4(2) も同様です。

(3) 2.2.2.4(1) ()において、「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るとの判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行うため、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、本類型を適用しない。」と記載されています。この「その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、本類型を適用しない」点は、審査の運用上、遵守をお願いいたします。

(4) 2.2.2.5(1)において、「審査官は、特許を受けようとする発明が明確でないと判断する場合には、例えば、理解できないと判断した請求項中の用語を指摘するとともに、その判断の根拠（例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等）を示すことなどにより、発明が明確でないと考える理由を具体的に説明する。」と記載されています。この点は、出願人にとって有益な基準であり、ぜひとも実際の拒絶理由通知において、具体的な記載に努めていただきたいと考えます。

また続いて、「理由を具体的に説明せず、「請求項に係る発明は明確でない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶の理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になるため、適切でない。」と記載されています。「適切でない」状況が生じないように審査がされますよう、お願いいたします。

以上