

## 改 定 審 査 基 準

### 特 許 第 1 委 員 会\*

2003年10月から12月の間に審査迅速化、国際調和に関係して出願手続に係る3件の審査基準、即ち、第I部「明細書」における、第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」、第2章「発明の単一性の要件」、第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」が改定され、既に適用されています。今回は、その3件の改定審査基準をQ&Aの形にとりまとめましたので、ご紹介します。

#### 1. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件 (審査基準第I部第1章)

明細書の記載要件の中で、請求項の裏付け要件(サポート要件とも言う)に関する審査基準が改定されました。この改定の中で、「請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない」ことが明示されました。

**Q1** 今回の改定趣旨は、何でしょうか？

**A1** これまで、請求項の記載と明細書における開示との対応要件として、形式的に運用してきた特許法第36条6項1号を実質的な運用とし、技術分野間でも運用のバラツキが出ないように、裏付け要件の明確化を図る為に、今回の改定が行われました。

**Q2** どんな改定がされたのでしょうか？

**A2** 特許法第36条6項1号違反の二類型に加えて、新たに二類型が追加されました。

類型③ 「出願時の技術常識(2.2.2(3)参照)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。」

類型④ 「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。」

これら二類型に対応する例が審査基準に掲載されていますので、対比させて理解してください。(審査基準第1章2.2.1.1例4～例12)

**Q3** いつから適用されるのでしょうか？

**A3** 平成15年10月22日から審査運用開始しています。ただし、今回の改定審査基準は、平成7年7月1日以降の出願に適用となります。

**Q4** 今回の改定は、審査の迅速化にどのようにつながるのでしょうか？

**A4** 審査官は、特許請求の範囲の記載が適切でないことを直接言及できるようになり、出願人との意思疎通が円滑になるとともに、無駄な先行技術調査を行う必要がなくなります。出願人は、審査官から違反する理由を説

\* 2003年度 The First Patent Committee

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

明され、補正の方向について明記されるため、拒絶理由通知に対して適切な対応ができるようになります。よって、審査が迅速に進みます。

**Q5** 今回の改定によって、権利範囲が狭くなる傾向になりませんか？

**A5** サポート要件の判断において、拡張・一般化できる程度を必要以上に制限しないという留意事項が明記されているので、過度に狭くなるということにはなりません。

**Q6** 拒絶理由が通知された場合は、どのように応答すればよいのでしょうか？

**A6** 出願時の技術常識を意見書等で示して、明細書に開示された内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張ないし一般化することが正当化される理由を具体的に説明することによって、拒絶理由を解消することができます。

**Q7** 欧米ではどのような状況でしょうか？

**A7** 欧州特許庁においても、条約第84条によってクレームには明細書による裏付けが要求されています。また、米国にも同様の規定があります。(米国法112条1項 Written Description) 但し、特許庁は従前より厳しく適用したいという意向であり、出願段階での実施例の記載は権利範囲を十分充足するように記載する等、欧米並もしくはそれ以上の注意が必要と考えます。

**Q8** 今回の改定によって、特許法第36条第6項1号(サポート要件)と特許法第36条第4項(実施可能要件)の双方が拒絶理由として挙げられることはなくなるのでしょうか？

**A8** 特許法36条第6項1号と第36条第4項は、それぞれ排他的なものではありません。実施可能要件は、当業者が請求項にかか

る発明を実施することができる程度に、明細書に必要な事項を記載することを要求するものです。それぞれの要件の趣旨が異なりますので、技術分野や出願内容によって、双方が拒絶理由として挙げられる場合もありますし、いずれか一方のみ挙げられる場合もあります。

[特許第1委員会第4小委員会]

## 2. 発明の単一性の要件

(審査基準第1部第2章)

国際的調和の観点で、「発明の単一性の要件」(特許法第37条)に関する法律及び審査基準が、PCT出願に合わせるよう改定されました。なお、実用新案法についても同様の改正が行われています。

**Q1** 法改正の目的・趣旨は何でしょうか？

**A1** 平成14年7月に知的財産戦略大綱が決定されましたが、同大綱に沿って産業構造審議会知的財産政策部会において審議が行われ、単一性については、「国際的権利取得に係る出願人の負担を軽減し、その円滑化を図ることが必要」との中間取りまとめがなされた承されました。これを受けて特許法第37条が改正されましたが、その主な目的は、国際調和、特にPCTとの調和を図ることにあります。そのため、規定ぶりもPCT第13規則に準じています。

また、法では簡単な規定に止め、具体的要件は施行規則に委ねるといった従来とは異なる構成をとっているため、状況変化に柔軟に対応することが可能となっています。

**Q2** 従来と何が変わったのでしょうか？

**A2** (1) 従来は「特定発明」との関係で判断されていましたが、今後は「二以上の発明が同一の又は対応する特別な技術的特

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

徴」を有しているか否かで判断されることになりました（特許法第37条、施行規則第25条の8第1項）。ここでいう「特別な技術的特徴」とは、「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴」と規定され、先行技術との関係で定まることが明確になりました（施行規則第25条の8第2項）。

(2) 単一性の判断は「発明」同士で行われ、その記載形式によらないことが規定されました（施行規則第25条の8第3項）。従って、いわゆるマーカッシュ形式で記載された請求項についても、その選択肢同士で単一性の有無が問われることになりました。

(3) 審査基準についても法改正に沿った形で改定されました。審査基準に示された判断類型及び事例等をみますと、旧法第37条第1～4号に示された関係に該当するものは、基本的には単一性が認められているようです。ただし、第5号に該当するものについては必ずしも明確にはなっておりませんので、注意が必要です。

なお、事例集についても加除訂正が行われ、単一性要件を満足しない事例やバイオテクノロジー発明に関する事例などが追加されています（事例24, 26～35）。

(4) 前記(1)で述べたように、発明の単一性の有無についての判断は先行技術との関係でなされることから、例えば、特許庁による先行技術調査の結果、「事後的に」単一性の要件を満たさなくなる場合があります。このことが事例集において具体的に明示されました（事例27, 28）。

**Q3** 単一性に関する判断基準の一つに「先行技術に対する貢献」がありますが、これは「進歩性」の考え方と同じでしょうか？

**A3** 両者は全く同じということではありません。単一性要件の改定審査基準では、「特別な技術的特徴」(施行規則第25条の8第1, 2項)としたものが、「先行技術に対する貢献を

もたらすものでないことが明らかとなった場合」には基本的に単一性の要件を満たさなくなる旨が記載されています。また、この「明らかとなった場合」として、「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術の中に発見された場合のほか、「一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合」や、「単なる設計変更であった場合」など、限定的に列挙するに止まっています。これは、単一性の要件が、便宜的・手続的な側面を有する要件であり、進歩性の判断基準と全く同じとすることは適当ではないと考えられるからです。

**Q4** 単一性についての審査はどのように進められるのでしょうか？

**A4** 従来とは異なり、通常は、請求の範囲に最初に記載されている独立請求項に係る発明との関係で審査が進められます。また、マーカッシュ形式で記載されている場合には、その最初の選択肢に係る発明との関係で判断される場合もあります。

**Q5** 単一性の要件を具備していない場合、常に拒絶理由が通知されるのでしょうか？

**A5** 単一性がない場合でも、それまでの調査結果が有効に利用できるなど、審査の続行が効率的な場合は、拒絶理由が通知されることなく審査が続行される場合があります。これは、同要件が、出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定であり、たとえそのまま権利化されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからです。そのため、単一性の要件は、拒絶理由にはなっていませんが、無効理由にはされていません。

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

**Q6** 単一性の要件不備に起因して分割された特許出願が、特許法第39条違反となることはあるのでしょうか？

**A6** 今回の改正により、単一の一般的発明概念を構成するような発明群に対して単一性を満足することが規定されましたので、上記のような事例は発生しません。従って、従来の審査基準に記載されていた同趣旨の記載は、今回の改定審査基準では削除されました。

**Q7** 国際出願について、国際段階で単一性が認められれば国内段階でも認められると考えていいのでしょうか？

**A7** 今回の改正の趣旨から、国際段階と国内段階とでは基本的に同じ判断結果になると思われます。ただし、国内段階での判断が国際段階での判断に縛られるものでもありませんので、国内段階でも単一性の要件が確認されることとなります。

**Q8** 適用時期と適用対象を教えてください。

**A8** 2004（平成16）年1月1日から施行・適用され、2004（平成16）年1月1日以降に出願された特許出願および実用新案登録出願が対象となります。

**Q9** 出願人として今後どのように対応していくのが望ましいのでしょうか？

**A9** 単一性の有無を判断するに際しては、「先行技術に対する貢献」が一つの判断材料となります。従って、まずは従前にもまして先行技術調査を徹底して行い、出願の質を高めておく必要があると考えられます。

また、単一性の要件を満たしていない出願に対しては、請求の範囲の最初に記載された発明（通常は最初の独立請求項）以外の部分については基本的に審査されませんので、その部分に

ついての権利化が遅れることとなります。従って、単一性に関して懸念がある場合は、より若番手の請求項に早期権利化が必要な発明を記載しておくことがよいと思われます。これは、マーカー形式の請求項における選択肢の記載順序についても同様です。

さらに、単一性の要件を満たしていない場合には、分割出願が必要になることがあり、さらに平成16年4月1日以降は審査請求料も値上げされるなどコスト面で不利となりますので、権利化に際しては費用対効果を十分考慮して請求項を決定することが望ましいと考えられます。なお、単一性の要件違反により審査されなかった請求項に対しては、審査請求料の返還等の規定はありません。

[特許第1委員会第2小委員会]

### 3. 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（審査基準第Ⅲ部）

審査迅速化・適正化の観点で2003年（平成15年）10月22日に「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正（新規事項）」の審査基準が改定されました。

**Q1** 改定の目的は何ですか？

**A1** 平成14年12月に公表された「産構審・知的財産政策部会特許制度小委員会」による「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について 中間とりまとめ（案）」では、特許制度・運用の見直しを提言し、補正制度運用の弾力化に言及しています。即ち、従前の基準により認められていた補正の範囲が、特許法第17条の2第3項で定められた、本来補正が認められるべき範囲に比べ狭く、補正の条件が厳格すぎると基本的な発明等についても付与される特許の権利範囲が過度に小さくなる恐れがある、というものです。このような状況に鑑み、的確

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

な特許保護を目的として、今般の改定が行われました。

**Q2** 審査基準での主要な改定点は？

**A2** 主要な改定点は以下のとおりです。

(1) 願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲、図面（以下当初明細書等と称す）に記載されていたものとみなし、補正が許容される事項が、「直接的かつ一義的に導き出せる事項」から「自明な事項」に改定されました。

(2) 特許請求の範囲の補正について、補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項（特許法第36条第5項の規定により請求項に記載された、発明を特定するために必要な事項）が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されないこととなりました。

(3) 出願人により、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを、説明することが求められるようになりました。意見書の提出を伴う補正の場合は意見書により、そうでない場合（所謂自発補正、分割出願を含む）は、上申書により、補正（分割出願にあっては、当初明細書等からの変更事項）が、当初明細書等に記載した範囲内のものであることを説明することが求められます。なお、改定審査基準と同時に特許庁 Website にて公表された「審査基準改定案に寄せられたご意見の概要及び回答」において特許庁は、「意見書をともなわない補正については、当面は上申書による説明をお願いしますが、今後、上申書によらない方法についても検討いたします。」と説明しています。

**Q3** 当初明細書等から自明として、補正が許容されるのは、どのような事項でしょうか？

**A3** 改定審査基準では、「当初明細書等の記載から自明な事項」について「当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項」、と説明しています。また、自明の判断には、補正前後の語句の対比のみならず、当初明細書等に記載される事項全体が考慮されるものです。従前の審査基準では、語句の対比のみで、硬直的に判断されることもあったようです。

**Q4** 願書に最初に添付した図面の記載から明細書の補正を行うことは可能でしょうか？

**A4** 補正事項について、当初明細書等に明示的な記載がなくとも、図面を含む当初明細書等に記載された事項から明らかである場合、補正は許されます。審査基準の理解のために特許庁より提供されている事例集の事例39～43では、「図面（の記載）に基づく（構成の）補正」という類型として紹介されています。

**Q5** 特許請求の範囲の補正の許容判断は？

**A5** 基本的な考え方は、上記応答A2の(2)に記載されるとおりですが、特許請求の範囲の場合、上位概念化、下位概念化により新規事項の許容判断が異なります。

(1) 概念的に上位の事項に補正する場合

発明特定事項を削除する場合を含め、当初明細書等に記載した事項以外が追加されることになった場合、補正は許容されません。特定事項削除の場合、「削除する事項が本来的に技術上の意義を有さないものであって、この補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかかな場合」に限り補正が許容されます。

ここにおいて「当初明細書等に記載した事項

※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します。

の範囲」とは、「当初明細書等により開示される技術的意義の範囲」を意味するものと思われます。即ち、当初明細書等により開示される発明の作用・効果を発揮しない事項が特許請求の範囲に含まれるような補正は許容しない、ということです。なお、発明特定事項の変更についても同様に、当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることになる場合の補正は許容されません。

(2) 概念的に下位の事項に補正する場合

発明特定事項を付加する場合を含め、当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化される場合、補正は許容されません。例えば、事例集の事例7に示されるように、「あん（餡）」に関する発明について、これを「アイスクリーム用あん」とする補正にあっては、当初明細書等にあんがアイスクリームに用いられることが明確に読み取れない限り、許容されません。請求の範囲を減縮する補正であっても、付加される発明特定事項自体が当初明細書等から自明でない場合は、新規事項の追加と認定されるものです。

**Q6** 補正が当初明細書等の範囲内で行われていることの説明責任は出願人にある、とのことですが、どのような説明をする必要があるのでしょうか？

**A6** 補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所の指摘と、その補正が当初明細書等に記載された事項の範囲内のものであることの説明が必要です。特に、特許請求の範囲の補正にあっては、上記のとおり、補正によって

当初明細書等により開示される技術上の意義の範囲を変更・拡張しないことを主張することが有効と思われます。

**Q7** 上申書での説明は、特許請求の範囲の解釈に参酌されるのでしょうか？

**A7** 上申書が、直接特許請求の範囲の解釈に参酌された判例はありません。しかし、大阪地裁平成15年（ワ）第3179号では、「出願人による早期審査に関する事情説明書」が技術範囲の特定に使用されており、上申書も参酌される可能性は高いと思われます。

**Q8** 改定された審査基準はどの時期の出願に適用されるのでしょうか？

**A8** 改定審査基準は、平成6年1月1日以降の出願にのみ適用されます。この日から特許法における「要旨変更」の取扱いが「新規事項」に改められました。また、改定審査基準は、平成15年10月22日に公表され、その日以降の審査に、即日適用されています。

今般は、法律の改定を伴わない審査基準のみの改定であるため、公表された日（2003年10月22日）から新たな基準が審査に適用されることになりました。裁判例の蓄積や技術の進歩等により、それまでの運用が妥当なものとは言えなくなってきたと判断される場合、速やかに審査基準を改定し、より適切な運用を行うべきであるからです。

[特許第1委員会第5小委員会]

(原稿受領日 2004年2月27日)