

# 中国特許出願における拒絶理由(クレームの記載不備)への対応方法(その1)

国際第3委員会\*

**抄 録** 中国特許出願ではクレームの記載不備による拒絶理由の対応に苦勞する場合がある。

そこで、具体的事例から拒絶理由の内容及び対応方法を分析した結果、クレームが記載不備であるとの拒絶理由に対して、もう少し工夫して反論すれば不要にクレームを狭くすることなくより広いクレームで特許権を獲得できる可能性もあるとの結論を得た。

そこで本稿では、拒絶理由への対応の具体的事例、及び審査指南の内容を検討することにより、クレームが記載不備との拒絶理由を受けた場合の反論案の提案、及び拒絶理由に対応する上での留意点について報告する。

## 目 次

1. はじめに
2. 拒絶理由の内容分析
3. 拒絶理由パターン(引用条文)と反論例、ならびに対応事例
  3. 1 専利法第26条第4項
  3. 2 実施細則(以下、細則)第20条
  3. 3 細則第21条
  3. 4 細則第22条(以上、本号掲載)
4. 特定分野における拒絶理由と反論例、ならびに対応事例
  4. 1 ソフトウェア関連発明
  4. 2 化学・バイオ関連発明
5. 補正する場合の留意点
  5. 1 補正の時期的制限・内容的制限
  5. 2 新規事項を追加する補正
6. 実務上の留意点
7. おわりに

(以上、7月号掲載)

## 1. はじめに

中国特許出願ではクレームの記載不備による拒絶理由を受けることが他国に比べて非常に多

く、その対応に苦勞している。

2004年度の国際第3委員会メンバーの協力のもと、2004年に拒絶理由を受けた後許可された計108件の中国特許出願における拒絶理由の引用条文につき分析を行った。その結果、拒絶理由のうち57%が、クレームの記載不備(専利法第26条第4項違反、細則第20条違反など)であることがわかった。

これまで、専利法や審査指南<sup>1)</sup>を詳細に解説した報告は多数あるが<sup>2)</sup>、クレームが記載不備であるとの拒絶理由を受けた場合の、具体的事例に基づいた対応方法については報告されておらず、具体的にどのような反論をすれば不要にクレームを狭くすることなく広いクレームの特許権を獲得できるかを検討することが重要である。

そこで本稿では、単なる専利法や審査指南の解説に止まることなく、拒絶理由への対応の具体的事例、及び審査指南の内容を検討することにより、クレームの記載不備との拒絶理由を受けた場合の反論案の提案、及び拒絶理由に対応

\* 2005年度 The Third International Affairs Committee

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

する上での留意点について報告する。

なお本稿では、上記専利法及び審査指南の「権利請求書(特許請求の範囲, 中国語では「权利要求書」)」および「権利請求(請求項, 中国語では「权利要求」)」を総称して、「クレーム」という。

本稿は、2005年度国際第3委員会第4ワーキンググループの谷川(日東電工, 副委員長), 吉原(東芝, 副委員長), 赤澤(ダウ・ケミカル日本), 沖田(東京エレクトロン), 於保(キヤノン), 千葉(三菱電機), 徳丸(NECエレクトロニクス), 山田(旭硝子)が作成した。

## 2. 拒絶理由の内容分析

2004年度国際第3委員会のメンバーに対するアンケートの結果をもとに、2004年に拒絶理由を受けた後許可された計108件の中国特許出願における拒絶理由の引用条文につき分析を行った。その結果、拒絶された中国特許出願の全体において、クレームの記載不備に関する引用条文の占める割合は、図1のグラフに示すように、全体で57%で、その内訳は、細則第20条

(23%), 専利法第26条第4項(11%), 細則第21条(9%), 第23条(8%), 第22条(4%)などである。

これらのクレームが記載不備との拒絶理由への対応として、審査官の指摘に従って、本来は不要と思われる補正をすることにより許可された事例が多く、補正をすることなく反論した事例は少ない。しかし、例えば審査指南の記載などを引用して反論し、補正することなく許可された事例もある。また、対応外国出願の審査状況も分析した結果、対応外国出願においてはクレームの記載不備との拒絶理由を受けていないが、中国のみでクレームが記載不備との拒絶理由を受けている場合がほとんどであることがわかった。

よって、審査官の指摘に従って、本来は不要と思われる補正をすることにより許可された事例においても、クレームが記載不備との拒絶理由に対して、もう少し工夫して反論すれば不要にクレームを狭くすることなくより広いクレームを獲得できた可能性もあると考えられる。

以下では、より詳細に拒絶理由を引用条文ご

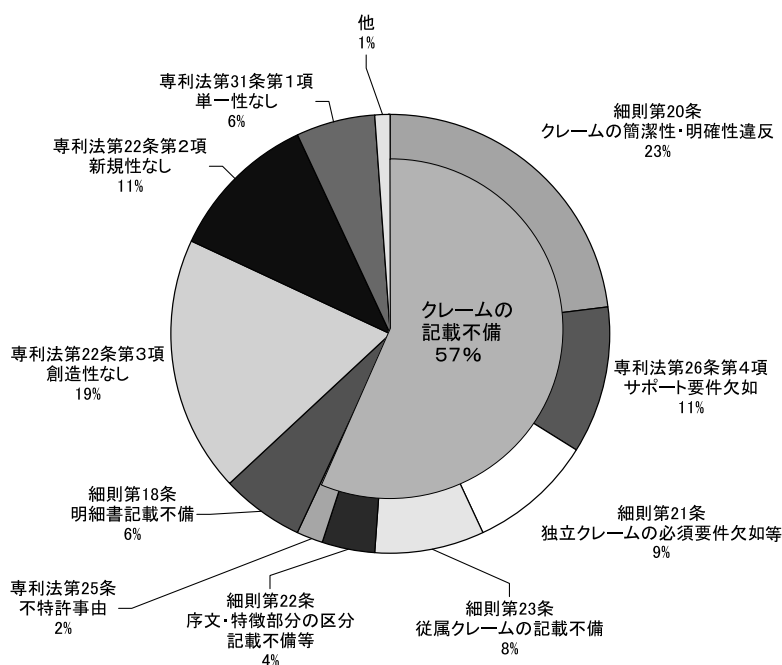


図1 引用条文別拒絶理由の状況

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

とに分析し、クレームが記載不備との拒絶理由に対する反論の可能性を提案すると共に対応事例を紹介する。

### 3. 拒絶理由パターン（引用条文）と反論例、ならびに対応事例

ここでは、クレームの記載不備に関する引用条文についての審査指南の要点、特に記載不備との認定をされない場合の条件などについて紹介し、拒絶理由の内容、審査指南の記載を活用した反論例、さらに必要に応じて具体的な対応事例を紹介する。

対応事例は、各引用条文による拒絶理由に対して実質的な補正をせずに意見書による反論のみで許可されたものである。

#### 3. 1 専利法第26条第4項

##### (1) 概略

専利法第26条第4項には、「クレームは、明細書に基づき特許保護請求の範囲を説明したものでなければならない。」と規定されている。

すなわち、クレームに記載の内容は明細書の記載によって裏付け（サポート）がされていなければならない。

そして、審査指南には以下のような説明がされている。すなわち、クレームに記載の技術的事項については、当業者が明細書に開示の内容から直接的に理解できる技術的事項でなければならず、また、クレームの範囲は明細書に記載の内容の範囲を超えてはならない。ただし、クレームは、明細書に開示された1つまたは複数の実施例の概括（包括概念）を記載することができる。そして、審査官は、既存技術を参照して、概括が適当であるか否かの判断を行う。

なお、審査指南第二部分第二章3. 2. 1には専利法第26条第4項の要件を満足すると認められる場合として、以下のような記載がある。

##### 【満足要件】

1) 発明又は実用新案のクレームの範囲内に実施不可能な理由や疑問がなければ、クレームの範囲が広くても受け入れられる。

2) クレームの技術的特徴を機能で限定する場合であって、明細書には当該特徴についての実施例が1つしか記載されていない場合であっても、当業者において、明細書に記載の方案（実施態様）と異なる他の実施態様によって当該機能を実現できることが知られている場合には、クレームにおける当該技術的特徴を機能的に記載することを認める。

3) 明細書における実施形態の記載部分以外の他の部分にも具体的な実施形態又は実施例の記載があつて、出願書類全体の内容から見てクレームの概括が適当であれば、クレームは明細書の裏付けを得ていると認める。

##### (2) 拒絶理由の内容

例えば、以下の場合には、専利法第26条第4項違反として拒絶理由が通知される。

##### 【拒絶理由の要因】

1) クレームの概括に出願人の推測内容が含まれていて、その効果を予め確定または評価することが大変難しい場合。

2) 明細書の開示が不十分であるため、当業者にとって通常の実験方法等に基づいても、明細書に開示された内容をクレームに記載の保護範囲まで拡大することができない場合。

3) 明細書に他の適用範囲があると記載されているが、明細書の記載が曖昧で、他の適用範囲についての記載が不明確な場合。

なお、クレームが明細書の裏付けを得ているか否かについての判断を行う場合には、実施例の記載内容だけでなく明細書全体の内容が考慮される。

##### (3) 反論例

上記【拒絶理由の要因】1)～3)に該当す

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

るとして専利法第26条第4項によって拒絶理由が通知された場合でも、当該拒絶理由に対しては、上記【満足要件】1)～3)に基づいて以下のような反論が考えられる。

### 【反論例1】

上記【満足要件】1)の記載に基づいて、「実施不可能な理由や疑問」がないことについて、明細書における具体的な記載の内容を示して説明し、クレームの内容に「推測内容」は含まれず当該発明の効果を評価することが可能である旨を主張する。また、可能であれば、技術水準を示す公知文献等を用いて説明する。

### 【反論例2】

上記【満足要件】2)の記載に基づいて、「当業者がこの機能は明細書に記載のない別の方式でも完成できることが知られている」旨を説明し、明細書の記載は曖昧でなく、何ら不明確な点はない旨を主張する。また、可能であれば、技術水準を示す公知文献等を用いながら、「明細書に記載のない別の方式でも完成できることが知られている」ことを説明する。

### 【反論例3】

上記【満足要件】3)の記載に基づいて、明細書、図面等の出願書類全体の記載を具体的に示しながら「明細書の開示は十分」であることを説明し、クレームの内容まで保護範囲を拡大可能である旨を主張する。また、可能であれば、技術水準を示す公知文献等を用いながら、クレームの保護範囲は当業者にとって自明の範囲であり、クレームの概括は適当である旨の説明を行う。

例えば、明細書に記載の実施形態においては具体的な説明が無い場合であっても、図面を参酌すれば、クレームは明細書の裏付けを得ていると認められる場合には、当該図面の記載を引用してクレームの内容まで保護範囲を拡大可能である旨を具体的に説明する。

## (4) 対応事例

### 【事例】

#### ① 発明の名称

樹脂材料

#### ② クレーム及び明細書の内容

クレームには、「重合体Aと、化合物B 1, B 2, B 3からなる群から選択される1種以上である化合物Bとからなり、…」と記載され、明細書には、化合物Bとして1種類のみを含む組成についての実施形態しか具体的な記載がなかった。すなわち、明細書には、当該樹脂材料が重合体A, 化合物B 1および化合物B 2を含む等のように複数の化合物を含む場合についての実施態様は記載されていなかった。

#### ③ 拒絶理由の内容

実施例には、重合体Aと化合物Bの1種からなる組成しか記載されておらず、化合物Bが化合物B 1, B 2, B 3からなる群から選択される複数の化合物Bを含有することについて記載されていない。よって、複数の化合物Bを含有する物質が本発明の技術的效果を奏するかを予見することができない。

#### ④ 反論の内容

化合物Bとして、B 1, B 2またはB 3から選択される複数の化合物を含む場合の参考例を提出して、複数の化合物Bを含む場合においても本発明の技術的效果を奏する旨を主張した。

#### ⑤ 対応外国出願の審査結果

米国、欧州及び台湾について中国と同じ内容のクレームにて審査が行われたが、拒絶理由を受けることなく許可された。なお、日本出願は審査請求中である。

## 3. 2 実施細則（以下、細則）第20条

### (1) 概略

細則第20条には、「クレームは、発明又は実用新案の技術特徴を説明し、保護請求の範囲を簡潔、明瞭に記述しなければならない。」と規



## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

定されている。

また、審査指南第二部分第二章3. 2. 2には、明瞭であると認められる場合について、以下のような記載がある。

### 【明瞭要件】

1) 明細書中である用語の特定の意味を説明し、クレームに同用語を使うことによってクレームの範囲が明瞭になった場合は、このような記載を認める。

2) 物のクレームについては、機能や効果の特徴記載で発明を限定することは避けるべきであるが、①ある技術特徴を構造で限定することができない場合、②或いは構造で限定することが不明瞭となる場合、③また当該機能或いは効果の記載が、明細書に記載されている実験或いは操作を通じて肯定的に検証できる場合は、機能或いは効果の特徴を用いて発明を限定することを認める。

3) クレームには、例えば“厚い”，“薄い”，“強い”，“弱い”，“高温”，“高压”，“とても広い範囲”など意味が不明瞭な用語を使ってはならない。但し、これらの用語が特定の分野において、公認されている確かな意味がある場合は例外である。

4) クレームには、“約”とか“接近”などの用語を使ってはならない。クレームにこのような用語が記載されている場合は、審査官は、クレームが明瞭であるか否かを判断する。明瞭性に影響がなければその使用を認める。

### (2) 拒絶理由の内容

本細則をもとに、例えば以下のような拒絶理由が出される場合がある。

#### 【拒絶理由の要因】

- 1) クレームに記載の用語が不明瞭である。
- 1) 2) クレームは、機能や効果の特徴記載で発明を限定すべきでない。
- 3) クレームには、“厚い”，“強い”，“高温”，

“高压”など意味が不明瞭な用語を使ってはならない。

3) 4) クレームには、“約”とか“接近”などの用語を使ってはならない。

### (3) 反論例

本細則にもとづく拒絶理由に対して反論する際は、上記審査指南の【明瞭要件】の記載を利用し、例えば以下のように反論することが考えられる。

【反論例1】上記【拒絶理由の要因】1)の拒絶理由に対して

「明細書〇ページ〇行には〇〇という記載があり、同用語の特定の意味を説明している」など明細書・図面の具体的な記載を示して説明し、また必要に応じて用語に関連する文献などを引用して説明し、「クレームは同用語を使うことによって明瞭になっているので、このような記載は認められるべきである」旨を主張する。

【反論例2】上記【拒絶理由の要因】2)の拒絶理由に対して

本クレームが①技術特徴を構造で限定することができない場合（または、②構造で限定すると不明瞭となる場合、もしくは、③当該機能或いは効果の記載が明細書に限定されている実験或いは操作を通じて肯定的に検証できる場合に該当していることを、技術的な根拠や明細書・図面の記載を示しながら説明し、「このような機能や効果の特徴を用いて発明を限定することは認められるべきである」旨を主張する。

【反論例3】上記【拒絶理由の要因】3)の拒絶理由に対して

関連する文献などを引用して説明し、「当該用語には公認されている確かな意味があるので、当該用語の使用は認められるべきである」旨を主張する。

【反論例4】上記【拒絶理由の要因】4)の拒絶理由に対して

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

当該用語を用いない場合には不都合が生じ、かえってクレームが不明瞭となることを、技術的な根拠や明細書・図面の記載を示しながら説明し、「このような用語の使用は認められるべきである」旨を主張する。

### (4) 対応事例

#### 【事例】

#### ① 発明の名称

半導体装置

#### ② クレームの内容

前段部に「積層された3つの端子」と記載され、後段部に「前記端子のうち一方の端にある端子」および「前記端子のうち他方の端にある端子」と記載されている。

#### ③ 拒絶理由の内容

クレーム中の「前記端子のうち一方の端にある端子」および「前記端子のうち他方の端にある端子」の記載は不明瞭である。

#### ④ 反論の内容

明細書・図面の具体的な記載を示しながら説明し、クレームは実施例にサポートされているから、当該記載は明瞭である旨を主張した。具体的には、「“一方の端”及び“他方の端”とは、一つの端子の端部という意味ではなく、積層された3つの端子のうち中間の端子を除く2つの端子を意味している。例えば、第○図に示した実施例では、端子1と端子2に対応する。従って、審査官が指摘した表現に不明瞭な点は無いものとする。」と意見書において主張した。

#### ⑤ 対応外国出願の審査結果

米国、韓国および台湾については、中国と同じような拒絶理由を受けることなく許可された。なお、日本出願は審査請求中である。

## 3.3 細則第21条

### (1) 概略

細則第21条は、クレームの記載方法について

の規定であるが、その第2項には、「独立クレームは発明又は実用新案の技術方案(技術手段)を全体的に表現するものでなくてはならない。即ち、技術問題を解決するための必要な技術特徴を記載しなければならない。」と規定されている。

上述した「必要な技術特徴」について、審査指南第二部分第二章3.1.2には、「必要な技術特徴とは、発明又は実用新案がその技術問題を解決するために必要で不可欠な技術特徴をいう。」と記載されている。

### (2) 拒絶理由の内容

本条文を基に、「技術問題(課題)を解決するための必須要件がクレームに示されていない。」という内容の拒絶理由が出される。

### (3) 反論例

本条文に基づく拒絶理由に対して反論する際は、本発明が解決しようとする「課題」は何か、その課題を解決するための「技術要件」は何か、を十分に考えることが必要である。

#### 【反論例1】

「審査官が指摘した技術要件が無くても、本発明が解決しようとする課題を解決することができる。」ということを主張する。

#### 【反論例2】

「審査官が指摘した「解決する課題」は誤解である。」ということを主張する。

具体的には、「従来技術の課題AとBを解決するにはXが必須である。」と審査官が指摘してきた場合、「本発明が解決する課題はAであって、Bは特定の実施例によってのみ解決できる課題である。」と主張する。

尚、この際には、明細書の記載を見直し、必要に応じて、従来技術の問題点、発明の目的、発明の効果等の記載箇所を明細書の他の部分に移し、特定の実施例だけがBを解決できるという

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

うことを明確にする補正も検討することが必要である。

### (4) 対応事例

#### 【事例】

##### ① 発明の名称

露光方法

##### ② クレームの内容

請求項1には、 $\times\times$ と $\triangle\triangle$ の差分を演算する第1ステップと、この差分から $\circ\circ$ を演算する第2ステップとが記載され、従属項である請求項2と3には、差分を具体的にどのように得るか、差分から $\circ\circ$ を具体的にどのように得るかについて、数式を用いて記載されていた。

##### ③ 拒絶理由の内容

課題を解決するための必須要件が請求項1では欠如している。

具体的には、請求項1には、 $\times\times$ と $\triangle\triangle$ の差分を演算する第1ステップと、この差分から $\circ\circ$ を演算する第2ステップとが記載されているが、差分をどのように得るか、差分からどのようにして $\circ\circ$ を得るかについてが、記載されていない。出願人は請求項2、3の付加的な技術要件を請求項1に追加すべきである。

##### ④ 反論の内容

審査官が指摘した要件が無くても課題が解決できることを明細書の記載を参照しながら説明した。

具体的には、請求項1記載の発明は、 $\times\times$ と $\triangle\triangle$ の差分を用いて $\circ\circ$ を得る点に特徴があり、この特徴を備えたことにより、 $\dots$ の理由で $\dots$ という効果が得られるものである。

この説明から明らかな様に、差分を得る具体的な方法や、この差分から $\circ\circ$ を得る具体的な方法というものはいずれも、課題を解決するために必要な技術要件ではなく、請求項1記載の発明を実施する際に適宜選択すればよい付加的な技術要件に過ぎない。

従って、請求項1記載の発明を開示した公知例などを提示することなく、このような付加的な技術要件を独立クレームである請求項1に記載することを求める審査官の要求は不当である、と主張した。

##### ⑤ 対応外国出願の審査結果

日本、米国、韓国については拒絶理由を受けた後、許可されているが、クレームの記載不備は指摘されていない。台湾は拒絶理由を受けることなく許可されている。

## 3. 4 細則第22条

### (1) 概略

細則第22条第1項には、独立クレームの序文部分と特徴部分の記載について規定されており、「発明又は実用新案の独立クレームには、序文部分と特徴部分とを含むべきで、序文部分には技術手段の主題名称及び主題と最も近接している既存技術と共通な技術特徴を記載し、特徴部分には、“その特徴は $\dots$ である”又はこれに類似した表現で、発明又は実用新案が最も近い既存技術と区別できる技術特徴を記載する」と規定されている。

また、審査指南第二部分第二章3. 3. 1によると、「序文部分には、発明又は実用新案の技術手段と密接に係わりのある共通の必要な技術特徴を明記すればよく、その他の共通する特徴を書く必要はない。例えば、カメラに関連する発明において、この発明の要点が、カメラの布カーテン式のシャッターの改良にある場合に、序文部分には、「布カーテン式のシャッターを含むカメラにおいて $\dots$ 」と書けばよく、レンズやファインダー等、カメラの部品全部を序文部分に書く必要はない。」と記載されている。

但し、発明又は実用新案の性質上、上記の記載方式では区別して説明することが適当でない場合には、他の方式で作成できる（細則第22条第2項）。

## ※本文の複製、転載、改変、再配布を禁止します

審査指南によれば、例えば、①パイオニア発明、②幾つかの同等な既知技術が組合わされた発明でその組み合わせに特徴があるもの、③既知方法の改良発明で、改良箇所がある物質又は材料を省くか、ある一種の物質又は材料でもとの物質又は材料に代替されたか、ある工程を省略する場合、④発明の改良がシステム中のある部材を取り換えるか、或いは相互関係上の変化である場合、には上記他の方式でクレームを作成することができる。

### (2) 拒絶理由の内容

本細則をもとに、例えば「成分Aは既存技術と共通な技術特徴なので、序文部分に記載せよ」という内容の拒絶理由が出される場合がある。

### (3) 反論例

本細則にもとづく拒絶理由に対して反論する際は、本発明の要点を明確にすると共に、この審査指南の記載を示した上で、例えば以下のように反論することが考えられる。また、必要に応じて補正することも検討する。

#### 【反論例】

「本発明の目的と効果は〇〇である。これは△△で達成される。したがって、審査官が指摘

した成分Aは発明の技術手段と密接に係わりある共通の必要な技術特徴ではないので、成分Aを序文部分に記載する必要はない」と反論する。

### 注 記

- 1) 永新專利特許商標代理有限公司及び本田国際特許事務所の共著である日本語訳（2001年改正施行版）
- 2) ① 国際第3委員会，アジア・オセアニア諸国での特許取得上の留意点，資料第294号（2002年6月）  
② 国際第3委員会，中国・韓国・台湾調査団報告，資料第320号（2005年6月）  
③ 劉新宇，吳学鋒，知財管理，Vol.52，No.2，pp.175～184（2002）  
④ 長谷川洋，知財管理，Vol.53，No.12，pp.1919～1931（2003）  
⑤ 長谷川洋，知財管理，Vol.54，No.1，pp.95～105（2004）  
⑥ 龍淳，パテント，Vol.57，No.1，pp.24～30（2004）  
⑦ 劉立平，パテント，Vol.57，No.8，pp.57～30（2004）  
⑧ 梁熙艷，関西特許情報センター振興会ニュース，Vol.16，pp.32～39（2004）  
劉新宇，中国特許実務基礎，p.216（2005）発明協会

（原稿受領日 2006年3月17日）