

特許庁 特許審査第一部
調整課審査基準室 御中

記載要件審査基準改訂案に対する意見

平成23年7月20日
日本弁理士会 特許委員会 第1委員会
委員長 吉田 正義

審査基準改訂の基本方針「厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化」にそった改訂であり、基本的に賛同する。事例も整理されると共に、内容も充実したと考える。さらに、わかりやすい記載にするため、以下の通り意見を申し述べる。

1. 参考資料2、第2ページ（新旧審査基準で、修正なしの部分）

「2.2.1.2 第36条第6項第1号の審査における基本的な考え方
(2)対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。」について、

「実質的な対応関係について審査する」理由として、「本規定の趣旨に反する」ことのみが挙げられているが、現実には、表現上の整合性がないことを理由にサポート要件を満足しないとした審決が取り消された例が散見される。

そこで、例えば、以下のように修正することを提案する。

修正案

（2）対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されているにもかかわらず適切な範囲で権利が与えられなかったり、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

2. 参考資料2、第4ページから5ページ（例10）（新審査基準で修正された部分）

「… 該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例や説明がされていないため、…」（第5ページ2行～3行）との記載について、

本表現では、「具体例」が必須かどうかがあいまいになる。したがって、「具体例」が必ずしも必須でないことが明確に理解できるように下記、修正案を提案する。

修正案

「… 該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に説明がされていないため、…」

また、「具体例」が必ずしも必須でないことの根拠が理解できるように、下記を（注2）として記載することを提案する。

大合議判決では、

「特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、その数式が示す範囲と得られる効果（性能）との関係の技術的意味が、特許出願時において、具体例の開示がなくとも当業者に理解できる程度に記載するか、又は、特許出願時の技術常識を参照して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性能）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載することを要する。」として、明確に具体例がなくてもOKの場合があることが明示。

3. 参考資料2、第6ページ（実験成績証明書に関して）（新審査基準で修正された部分）

「2.2.1.5 第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応について、冒頭、出願人は第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知に対して意見書、実験成績証明書等により、反論、釈明することができる。」について

きちんと読めば、実験成績証明書が参照されるかどうかについての考え方（線引き）が示されていますが、事例6は、一旦審査官が技術常識を示して拡張ないし一般化できないと判断してしまうと、意見書でそれと異なる技術常識を示したとしても、実験成績証明書を提示しない限り、なかなか認められないという作りになっているのが気にはなります。

実験成績証明書の提示の提示が、必須であると読まれないように、事例6の（補足説明）の以下の部分の修正を提案する。

「…このような場合において、実験成績証明書を提出することにより、出願人が意見書において示した技術常識が…」

修正案

「・・・このような場合において、例えば、実験成績証明書を提出することにより、出願人が意見書において示した技術常識が・・・」

また、事例 5 が、出願時の技術常識の主張及び出願後の実験成績証明書をもってしても、第 36 条第 6 項第 1 号及び実施可能要件違反を解消できない例としてあげられ、事例 6 が、場合により、出願時の技術常識の主張及び出願後の実験成績証明書によって、第 36 条第 6 項第 1 号及び実施可能要件違反を解消できる例としてあげられている。両実施例の問題となっている請求項 1 の化学式が余りにギャップがあるので、可能であれば、中間の事例の追加を希望する。

4. 参考資料 2. 第 2 ページ（新旧審査基準で、修正なしの部分）

2.2.1.2(3) 実質的な対応関係についての基本的な考え方について

36 条 6 項 1 号の規定に違反する場合を先に書くのではなく、要件を満たす場合をまず書くべきと考える。（規定違反を裏からだけ言うのではなく、まず、どういうものであれば実質的サポート要件を満たすのかと言うことを、明記すべきと考える）。

修正案

「(3) 実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者（3.2(1)参照）が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲のものであれば第 36 条 6 項 1 号に適合する。当該範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとが、実質的に対応しているとは言えず、第 36 条第 6 項 1 号の規定に違反する。」

5. 「出願時に技術常識」について（新旧審査基準で修正された部分）

改訂審査基準においては、判断において「出願時の技術常識」が多く箇所で用いられているが（例えば、発明の課題の把握、及び発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲の把握等）、これらがすべて同じレベルのものを指すのか不明であるので、明確にして頂きたい。

例えば、事例 10 においては、「出願時の技術常識」にもとづいて、薬理データが無くて

も実施可能要件を満足しているとされているが、ここで言う技術常識は、ヒドロシキラジカル消去活性を有する物質が動脈硬化の予防に有効であることが蓋然性をもって言えなければ当業者は薬理活性があるように認識できないようと思われるが、一方、課題の認識等で必要とされる技術常識は、そのような場合があることが一般に知られている程度で十分であるように思われ、同レベルとは考えにくい。

P3 「(注) 技術常識とは、・・・」部分に、上記趣旨を反映した記載をお願いしたい。

6. 委任省令要件について（新旧審査基準で、修正なしの部分）

委任省令要件については、従来から、実施が可能であるか否かとの関係が希薄であり、一人歩きしている感がある。一人歩きを防止して、サポート要件と重複して審査されることが無いように手当が必要ではないか。

修正案：下記判例を「3.3.2 委任省令の趣旨」の最後の部分に追記する。

平成20年（行ケ）第10237号（判決文98頁22行～99頁6行）
「ところで、そのような、いわゆる実施可能要件を定めた特許法36条4項1号の下において、特許法施行規則24条の2が、（明細書には）「発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項」を記載すべきとしたのは、特許法が、いわゆる実施可能要件を設けた前記の趣旨の実効性を、実質的に確保するためであるということができる。そのような趣旨に照らすならば、特許法施行規則24条の2の規定した「技術上の意義を理解するために必要な事項」は、実施可能要件の有無を判断するに当たっての間接的な判断要素として活用されるよう解釈適用されるべきであって、実施可能要件と別個の独立した要件として、形式的に解釈適用されるべきではない。」

以上

特許庁 特許審査第一部
調整課審査基準室 御中

「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対する意見

平成23年7月20日
日本弁理士会 ソフトウェア委員会
委員長 岩本 康隆

第I部第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

改訂の方向性については、基本的に賛同する。全体的に、事例が充実すると共に、審査基準の文言もより具体的となり、改訂前よりも分かりやすくなっている点で、今回の改訂は好ましいと考える。しかし、いくつか気になる点もあるので、コンピュータや情報処理に関連すると思われる箇所を中心に、以下の通り意見を申し述べる。

改訂箇所7 2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型

(3)(b)について、機械や電気の分野について、化学物質よりも、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲が広くなる傾向が有る点、および、審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するかを検討して、事案ごとに、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いえるかを判断することを明示された点には、大いに賛同する。

なお、電気や機械のみならず、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の分野においても、コンピュータによって実現される情報処理の内容と、それによって実現される機能との関係を理解するのは比較的容易と考えられるため、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲が広くなる傾向が有ることも、併せて明記頂けると、より好ましいと考える。

改訂箇所8 2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型

(a)について、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにすることが明示されている点は、歓迎する。

例11について、説明が事例と対応する記載となり、わかり易くなった。この修正も歓迎する。(事例15に関する意見も参照)

改訂箇所9 2.2.1.4 第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知

(1)について、審査官が、拒絶理由を通知する際に、判断の根拠、理由及び補正の方向に

ついて理解するための手がかりを記載すべきことを明示した点は、歓迎する。記載不備の場合、審査官がどのような理由で拒絶理由があると考えているのか、新規性、進歩性等の他の拒絶理由の場合に比べて分かりづらいと考えられるので、上記の点を明示して頂くことにより、対応に無用な労力をかけることを避けられると考える。

(2)についても同様。

改訂箇所 2 4 3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知 についても同様。

改訂箇所 1 3 2.2.2.3 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型

例 2 につき、「画像符号化チップの発明においては、チップに設けられる回路の技術的意味に応じて、当該チップにおける処理内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項において、A 符号化回路及び A 復号回路の画像符号化チップにおける役割に関する事項が不足していることは明らかである。」の意味がわかりづらい。

なぜ、「画像符号化チップの発明においては、チップに設けられる回路の技術的意味に応じて、当該チップにおける処理内容等が大きく異なることが出願時の技術常識」であると、「かかる技術常識を考慮すると、請求項において、A 符号化回路及び A 復号回路の画像符号化チップにおける役割に関する事項が不足している」という結論になるのかわからない。

発明を明確に把握できないことの根拠は、前半部の、「画像符号化チップの発明においては、高速化、小規模化、省電力化、低コスト化が重視されることが出願時の技術常識であり、請求項に記載されているように、一度符号化したデータを、単に元のデータに復号するという回路を設けることは技術常識に反することである」のみでよいのではないか。

全体として、「画像符号化チップの発明においては、高速化、小規模化、省電力化、低コスト化が重視されることが出願時の技術常識であり、請求項に記載されているように、一度符号化したデータを、単に元のデータに復号するという回路を設けることは技術常識に反することである。明細書及び図面の記載を考慮しても、このような技術常識に反して請求項に係る発明に設けた A 符号化回路及び A 復号回路の技術的意味（請求項に係る発明において果たす働きや役割）を理解することができない。また、かかる技術常識を考慮すると、請求項において、A 符号化回路及び A 復号回路の画像符号化チップにおける役割に関する事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。」等としてはどうか。

改訂箇所 1 7 2.2.2.5 第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知

(1)について、改訂箇所 9（第 36 条第 6 項第 1 号違反の拒絶理由通知）や改訂箇所 2 4（実施可能要件違反の拒絶理由通知）と異なり、「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できるように努める。」といった記載がないのはなぜか？ 第 6 項第 2 号違反の場合、第 6 項第 1 号や実施可能要件違反よりも補正の方向を示唆することは難しい

かもしれないが、「理解できるよう努める」程度の対応はして頂くのが望ましいと考える。

第VII部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

全体として、第I部第1章の改訂に伴って対応する改訂を行ったものと理解する。第I部第1章の改訂の趣旨には、上記の通り、概ね賛同するものであるので、第VII部第1章の改訂についても、同様に賛同するものである。ただし、下記の点については表現を修正することが好ましいと考える。

改訂箇所9 2.2.2.5 第36条第6項第2号違反の拒絶理由通知

(1) 例7の説明につき、「ダウンバースト現象の発生を事前に予想するという機能が規定されたのみでは、そのような機能を実現するための処理内容等を理解することは困難であることが出願時の技術常識である。」の記載では、「処理内容等を理解」がどのようなことを指すのかわかりづらいと考える。例えば、「処理内容が具体的に提示された場合にその内容を理解すること」、といった解釈も可能となってしまうと思われる。

「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂箇所15における2.2.2.4(1)③(ii)の事例の表現に合わせて、「ダウンバースト現象の発生を事前に予想するという機能が規定されたのみでは、そのような機能を実現するための処理内容等が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。」としてはどうか。

(2) コンピュータ・ソフトウェア関連発明の分野においては、「出願時の技術常識を考慮すると、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り、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合」であっても、有意義な先行技術調査を行うことが十分に可能な場合が多いと考えられる。例7の場合においても、ダウンバースト現象の発生を事前に予想する機能に関する先行技術調査は、その処理内容等が明らかでなくとも実施可能な場合が多いと考えられる。そこで、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としても、有意義な先行技術調査を行うことができる場合には、最初の拒絶理由通知にて新規性・進歩性についての審査を行うよう努める旨、明記して頂きたい。

(3) なお、例7の「ダウンバースト現象の発生を事前に予測する航空機管制用コンピュータ。」は、処理内容を具体化したならば「対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの」となって、いわゆる一般審査基準にて判断可能であり、敢えて「特定技術分野の審査基準」として記載する必要がないように思われる。むしろ、「特定技術分野の審査基準」の例としては、「雨の日の売上を事前に予測する売上予測コンピュー

タ。」のように、「対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの」や「機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの」に該当しないものが、実務家にとって有用であると思われる。

事例集

多少なりともコンピュータや情報処理に関連すると思われる事例2, 15及び18について検討した。

事例2について

拒絶理由毎に、事例の請求項の記載が不適切である理由が明確になった。さらに、拒絶理由を解消するための補正例も記載され、有効な対応方針がわかりやすくなっている。特に、具体的実施例の記載されたベルト式無段変速の構成だけでなく、その変形として記載されたベルト式以外の形式の無段変速機についてまで、内容を拡張ないし一般化可能であると明示された点が好ましいと考える。

事例15について

拒絶理由が第36条第6項第1号と第2号に分けて明示され、事例の請求項の記載が不適切である理由が明確になった。さらに、拒絶理由を解消するための補正例も記載され、有効な対応方針がわかりやすくなっている。また、全体として、第36条第6項第1号及び第2号の規定を満たすために請求項に記載すべき事項の指摘も、妥当であると考える。

事例18について

基本的には事例15と同様。ただ、改訂箇所13について述べた意見のように、第36条第6項第2号に関する記載の表現は再考した方がよいのではないか。

以上