

# 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」 の審査基準改訂について



会員 涌井 謙一\*

特許・実用新案審査基準の第 I 部第 1 章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の改訂審査基準は、平成 15 年 10 月 22 日付で公表され、同日以降に審査される平成 7 年 7 月 1 日以降の出願の審査に適用されている。

尚、改訂審査基準が出版され、印刷物として公表されるまでには若干の時間を要するようであるが、特許庁のホームページ [http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm) より「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の審査基準改訂について（平成 15 年 10 月）」にリンクで全文を入手可能である。

## 目 次

1. 今回の審査基準改訂の背景
  2. 今回の審査基準改訂の概要
  3. 明細書、特許請求の範囲の作成上の注意点
    - 3-1 請求項の上位概念化に関して
    - 3-2 類型④について
    - 3-3 拒絶理由通知を受けた場合の対処
  4. むすび
- .....

### 1. 今回の審査基準改訂の背景

技術の多様化、複雑化が進む中で、平成 6 年特許法改正により可能となった技術の多様化に対応した柔軟な特許請求の範囲の記載、例えば、発明により実現される機能、作用などによって特許請求する発明を表現する記載が多く用いられるようになってきている。こうした柔軟な特許請求の範囲の表現形式が許されることによって、より適切に発明の保護が図られるようになる一方で、特許請求の範囲の内容が過度に抽象化・多義化されることがあり、このような場合には、権利範囲の解釈をめぐって無用な紛争が生じるおそれがある。

この点に関し、従来、特許庁は、特許法第 36 条第 4 項第 1 号に規定されている実施可能要件を適用したり、特許請求の範囲に文言上含まれる先行技術を提示して進歩性の問題とすることによって対処してきた。しかし、このような対処によるのみでは、拒絶理由通知の趣旨が不明確になって、出願人・代理人との意思疎通を適切に図れない等々の問題が生ずるおそれがある。

そこで、平成 14 年 7 月 9 日の第 3 回産業構造審議会知的財産政策部会によって設立された特許制度小委員

会において、明細書の記載要件の明確化について審議が重ねられ、今般の改訂に至ったものである。

なお、今回の記載要件の明確化に関する審査基準改訂にあたっては、改訂 PCT ガイドライン並びに欧州特許庁及び米国特許庁の運用が参考にされており、国際的な調和も目指されている。すなわち、今回の改訂は、特許請求する発明が明細書・図面の記載によって裏付けられていなければならない、サポートされていなければならない、という「裏付け要件」、「サポート要件」を明確にしたものであり、米国特許法第 112 条 1 項、欧州特許条約第 84 条等の規定と同様の趣旨が明確にされたもので、制度の国際的調和という観点に沿ったものである。

今回は審査基準の改訂という実務の運用の改訂で、既に特許出願されているものに対してまでこの改訂審査基準が適用されることになっているが<sup>(1)</sup>、このような実務の運用で対応することとしているのも、制度の国際的な調和を考慮してのものと思われる。

### 2. 今回の審査基準改訂の概要

特許庁特許審査第一部調整課審査基準室から今般の改訂審査基準が公表されるにあたって、以下の a) ～c) が改訂のポイントとして示されている。

a) 請求項の記載と明細書における開示との対応関係について、これまで、表現上の対応関係に着目した運用をしてきたが、内容に立ち入った判断も加えることとした。

\* 平成 15 年度特許委員会委員

b) 具体的には、特許法第36条6項1号違反の類型として、現行の審査基準で表現上対応しない類型として挙げられている二類型に加えて、実質的に対応しない二類型を追加した(改訂審査基準の「2.2.1」の項目を参照)。

c) 改訂審査基準の理解を深めるための事例を追加

した(改訂審査基準の「2.2.1」の項目および「5.1」の項目を参照)。

大きく改訂された部分を従前の審査基準と対比して説明すると以下ようになる(アンダーライン部分が改訂された)。

改訂前の審査基準	改訂後の審査基準
<p>2.2.1 第36条第6項第1号 (1) 発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになる。本号の規定は、これを防止するものである。</p>	<p>2.2.1 第36条第6項第1号 (1) 請求項に係る発明は、<u>発明の詳細な説明に記載した範囲を越えるものであってはならない。</u>発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。<u>本号の規定は、これを防止するためのものである。</u></p>
<p>(2) 特許を受けようとする発明が、「発明の詳細な説明に記載したもの」か否かの判断は、請求項に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かによって行うものとする。 したがって、請求項に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されていない場合には、第36条6項1号違反となる。</p>	<p>(2) <u>特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定に適合するかの判断は、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を対比・検討することにより行う。</u> <u>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。</u> <u>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。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が、実質的に対応しているとはいえず、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する。</u></p>
<p>ここで、「記載されていない」とは、当業者(3.2参照)にとって、 ①請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていないことが明らかである場合、又は、</p>	<p>(3) 以下に、第36条第6項第1号の規定に適合しないと判断される類型を示す。 ①請求項に記載された事項と対応する事項が、<u>発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。</u></p>
<p>②請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合、 を意味する。 すなわち、請求項に記載した事項が発明の詳細な説明の記載又は示唆から読み取れる場合には「記載されていない」とはしない。</p>	<p>②請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合。</p>
	<p>③<u>出願時の技術常識(2.2.3(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。</u></p>
	<p>④<u>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。</u></p>

前記の対比から明らかなように、これまで特許法第36条第6項第1号違反の類型として挙げられていた①、②は、「請求項に記載された事項と対応する事項」というような文言からすれば、「請求項」の記載と「発明の詳細な説明」の記載との表現上の対応関係を問題にするものであるといえた。これに対して、追加された類型③、④は、特許庁特許審査第一部調整課から改訂のポイントとして示されている「請求項の記載と明細書における開示との対応関係について、内容に立ち入った判断も加える」という趣旨を反映しているといえる。

今回の改訂部分に関連して、改訂審査基準には、以下の(i)～(iv)が「留意事項」として追加された。

(i) 特許法第36条第6項第1号の審査は、出願人が特許を受けようとする発明として請求項において特定したものに基づいて、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。

(ii) 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。この判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する。

(iii) 出願時の技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲に拡張ないし一般化することができないと判断される場合は、審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する。

(iv) 発明の課題を解決するための手段が請求項に反映されておらず、その結果、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になっていると判断される場合は、審査官は、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題及び解決手段を示すことにより、その理由を説明し、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する。なお、発明の詳細な説明において複数の課題が記載されている場合は、そのうちのいずれかの課題に対応した手段が請求項に反映されている必要がある。

更に、今回追加された2つの類型③、④に対応する例、事例がそれぞれ追加された。追加された類型③については、例4～例10と、3件の事例(例1-1～例1-3)

が、追加された類型④については、例11、12と、1件の事例(例1-4)がそれぞれ追加された。

なお、平成15年7月施行の改正法に伴う様式の変更により、現状では、明細書中に、「発明の詳細な説明」という欄は存在しないが、特許法第36条第6項第1号が「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との規定になっていることから、改訂審査基準においても「発明の詳細な説明」という文言が使用されている。そこで、本稿でも、以下、改訂審査基準に合わせて、現状の様式における「明細書」と表現するところを「発明の詳細な説明」という文言を使って説明している。

### 3. 明細書、特許請求の範囲の作成上の注意点

今般の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準改訂は、これまで、進歩性(特許法第29条2項)や実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)で対応せざるを得なかった問題を、特許法第36条第6項第1号に違反する類型③、④のいずれかで対処できるようにすることによって、技術の多様化に対応した記載を可能とし、併せて制度の国際的調和を図ることを目的として明細書の記載要件を改正した平成6年改正特許法の下での審査の適正化を図るためのものと思われる。

すなわち、類型③、④が追加されたからといって、これまで拒絶理由が通知される対象になっていなかった特許出願に対して拒絶理由が通知されるようになるわけではなく、これまで進歩性(特許法第29条2項)や実施可能要件(特許法第36条第4項第1号)に関する拒絶理由が通知されていたものの中のいくつかに対して、特許法第36条第6項第1号に違反するとの拒絶理由が通知され、今回追加された「留意事項」に明示されているような運用を行うことによって、より適切な処理が図られるものと思われる。

しかし、追加された類型③、④における「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」、「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」等々の内容、趣旨は把握が難しく、追加された例や事例からでも、今回の改訂の趣旨、実際の運用を理解、把握することは容易でない。

平成15年7月に実施されたパブリックコメント手続では多くの質問が寄せられたようであり、このパブリックコメントで寄せられた質問に対して、特許庁特許審査第一部調整課から丁寧な回答と説明がされている。その中から、前記事項の理解に役立つと思われるものをいくつか紹介する。尚、「寄せられたご意見の概要及び回答」(以下「回答」と表す)の全文は、特許庁のホームページ [http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu\\_kijun.htm](http://www.jpo.go.jp/shiryoku/kijun/kijun2/tukujitu_kijun.htm) より「明細書及び特許請求の範囲の記載要件の改訂審査基準案に寄せられたご意見の概要及び回答(平成15年10月)」にリンクで入手可能である。

### 3-1 請求項の上位概念化に関して

類型③、類型④は、実施例相当の範囲でしか特許請求できなくなることを意味するものではない。発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した発明を請求項に記載し、あるいは発明の詳細な説明に開示された内容を出願時の技術常識を参照して拡張ないし一般化できる範囲で請求項に記載して特許請求することが可能である。この点は、今回の改訂審査基準で追加された「留意事項」や、前記の「回答」に明示されている。

しかし、類型③における「出願時の技術常識に照らして、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張できる」、「出願時の技術常識に照らして、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲まで一般化できる」というためには、「発明の詳細な説明にどの程度の開示が必要なのか」ということが問題になる。

すなわち、特許庁は前記の「回答」の中で、「技術常識や発明の詳細な説明の記載の充実度により、一般化できる範囲は案件毎ごとに異なる」と言及しているところであり(下線は筆者が引いた。)、技術分野や、その技術分野での技術の成熟度によって、「一般化できるかどうか」がそれぞれ異なることを考えると、慎重を期す場合、明細書の記載をどこまで充実させる必要があるのかが問題になる。

この点は、前記の「回答」に原則論として説明されている「一般化できる限界は、改訂審査基準で示したように、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」を手がかりに、各出願ごとに個別具体的に対応せ

ざるを得ない。

### 3-2 類型④について

類型④では「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越えて特許を請求することとなる場合」が特許法第36条第6項第1号に違反するとしている。そして、この具体的な事例として「例1-4 発明の課題を解決するための手段が反映されていないと判断される例」が追加された。

この「例1-4」と類型④に関する説明のみでは、特許法第36条第6項第1号に違反する場合として類型④が追加、明示されるようになった趣旨を十分把握できないおそれがあるように思われる。特に、「発明の課題を解決するための手段が請求項において反映されていないため」という文言からすれば、「発明が解決しようとする課題」の欄の記載内容いかんによって、それ以外の発明の詳細な説明の部分の記載、請求項の記載がまったく同一であっても、類型④に該当して特許法第36条第6項第1号に違反することになる場合(拒絶理由・無効理由)と、類型④には該当しないが、「各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない」(特許法第36条第5項)を満たさないことになる場合(拒絶理由・無効理由でない)とが生じ得るように思われる。

この点、前記の「回答」では、「改訂審査基準の類型④は、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、請求項に何ら反映されていない場合ですが、このような場合は、特許請求の範囲と発明の詳細な説明に記載されたものが対応しなくなりますので、第36条第6項第1号の規定を満たさないものといえます。発明の詳細な説明に記載されている発明の実体とかけ離れて所望の機能を実現するもの総てを特許請求するような出願に適切に対応するために、改訂審査基準で類型化し、第36条第6号第1号違反となることを明確にしたものです。」とされている(下線は筆者が引いた。)

### 3-3 拒絶理由通知を受けた場合の対処

実施可能要件(特許法第36条第4項第1号違反)の

拒絶理由通知に対し、これを解消することを目的として、意見書提出に併せて、実施可能であることを立証する実験成績証明書などを提出することがある。

今般、追加、明示された類型③、④に該当するとして「特許法第36条第6項第1号に違反する」との拒絶理由を受けた場合の対処に関しては、前記の「回答」に、「第36条第6項第1号の要件と第36条第4項第1号の要件とは趣旨が異なりますので、必要とされる証拠方法もそれぞれに適合したものになります。」「出願人は、出願時の技術常識を意見書で示す等により、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。」と記載されている（下線は筆者が引いた）。

今回の改訂審査基準に追加された「留意事項」には、（発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度の）判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する(ii)、審査官は、その判断の根拠を示すことにより、出願時の技術常識を参酌しても発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲に拡張ないし一般化することができないと考える理由を説明する(iii)、審査官は、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題及び解決手段を示すことにより、発明の課題を解決するための手段が請求項に反映されておらずその結果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になっていると判断する理由を説明し、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する(iv)との記載がある。これらの「留意事項」を踏まえた適切な運用が望まれるところである。

#### 4. むすび

今回の「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の審査基準の改訂は、技術の多様化に対応した記載を可能とし、併せて制度の国際的調和を図ることを目的として明細書の記載要件を改正した平成6年改正特許法の趣旨を踏まえ、その下での審査の適正化を図るためのもので考えられ、この方向で、明細書の作成を担う者も積極的に対応すべきである。

ことに、請求項の記載と明細書における開示との対応関係について「表現上の対応関係に着目した運用」から「内容に立ち入った判断を加える」という今回の改訂のポイントからすれば、ただ形式的に特許請求の範囲の記載をコピーして発明の詳細な説明に記載しているだけでは、実質的な対応が無いとして特許法第36条第6項第1号の規定を満たしていないと判断されるおそれがある。

発明の適切な保護を図る上で、明細書の作成を担う者の役割は今後一層重要になると思われる。

#### 注

(1) 昭和61年5月29日 東京高等裁判所 昭和59(行ケ)285 特許権 行政訴訟事件において、「特許庁が特許制度を運用するにあたっては、特許法の解釈についてできる限り確定的な見解をもって臨み、これがいたずらに変更されることのないように務めるべきことは行政の安定性、信頼性の要請からして当然であるが、従来の特許法の解釈あるいはこれに基づく実務の運用に誤りがあると判断するに至ったときは、これを変更するのに必ず法改正措置を経なければならないものではなく、むしろ速やかに正しい解釈に基づく運用を行うべきであり、その適否は、究極的には変更された法解釈に基づいてなされた審決その他の行政処分についての司法審査によって判断される」との判示がされている。

(原稿受領 2004.3.19)

#### 「読者の声」投稿のお願い

本誌における情報、言論の流れはとかく一方通行に終わりがちであり、編集に携わるパテント編集委員会としては本誌が読者に如何に読まれているか一寸気になります。

「読者の声」欄に、筆者への反論、編集者への注文などをお寄せ下さい。

● 字 数：500字程度

● 締 切：毎月末日

● 宛 先：電子メール又はFAXで、住所・氏名・年齢・職業を明記のうえ、投稿下さい。

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-4-2 日本弁理士会広報課「読者の声」係

TEL 03-3519-2361 (直)、FAX 03-3581-9188、E-mail: XBL03564@nifty.com

※掲載の都合上、一部を手直しすることがあります。