



特許庁特許審査第四部インターフェース 審査監理官

前田 仁 maeda-hitoshi1@jpo.go.jp

特許審査基準の改訂

産業構造審議会特許制度小委員会の「中間取りまとめ」（平成14年12月）において、①補正の制限（補正により補充できる範囲を判定する基準）、②特許請求の範囲の記載要件（請求する範囲の妥当性を判定する基準）、③単一性要件（複数の発明を1つの出願としてまとめ得るかを判定する基準）に関して見直しの方向性が示されたことが、本誌5月号に紹介されています。

このような方向性を実際の審査に反映させていくためには、法律を適切に運用するための一般指針として、特許庁審査官のすべてが参照する「審査基準」も方向性に即したものに改訂する必要がある、現在、その作業が進められています。

そこで、今回は、現在進められている「審査基準」改訂のうち、①補正の制限と②特許請求の範囲の記載要件の概要について紹介することにします〔読者の方々がこの記事をご覧になる時点では、③単一性要件も含め、改訂審査基準の詳細が特許庁HP (<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>) に掲載されている予定ですので、詳細はそちらをご覧ください〕。



■補正の制限

特許法条文（特許法第17条の2第3項）

先願主義のもとでは、出願時に完全な内容の明細書および図面を準備できない場合があるため、特許法は、出願後に補正を行うことを認めています。

しかし、出願後に、出願時に記載した事項の範囲を超えた補正が許されるとすれば、この効果は出願時に遡及するため、当初の明細書および図面の記載内容を信頼する第三者は不測の不利益を受けることになります。

そこで、出願人と第三者の利益の調整の観点から、補正は、「当初明細書または図面に記載した事項の範囲内

においてしなければならない」と制限されています。

基準改訂の必要性

現行審査基準では、「当初明細書または図面に記載した事項」として許容される範囲を、「当初明細書または図面に記載した事項」そのもののほか、「当初明細書または図面に記載した事項から当業者が直接的かつ一義的に導き出せる事項」と説明しています。

ここで用いられている「直接的かつ一義的に導き出せる事項」は、特許協力条約（PCT）ガイドラインでいう「directly and unambiguously derivable」と同義なものとして、平成5年法改正時に、国際調和の観点から導入された判断基準です。

しかし、日本語の語感として「直接的かつ一義的に導き出せる事項」は、過度に厳格に解釈される場合があり、このような場合には特許の権利範囲が本来許容されるべきものより小さくなる可能性があるため、欧州特許庁やPCTの運用と調和するよう、運用の弾力化を図ることが求められています（図-1）。

改訂の概要

改訂基準では、「当初明細書または図面に記載した事項」として許容される範囲を、

- ①「当初明細書または図面に記載した事項」とは、当初明細書または図面に明示的に記載された事項だけではなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書または図面の記載から自明な事項」も含む
- ②補正された事項が、「当初明細書または図面の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書または図面に記載がなくても、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でなければならない

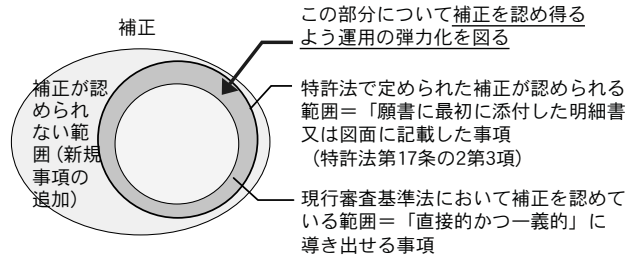


図-1 補正の制限に関する現行審査基準の考え方と改訂の方向

と、説明するとともに、事例集においても許容される事例を追加し、改訂点を理解しやすくしています。

①、②で、単に「当業者に自明な事項」とせずに、「当初明細書または図面の記載から自明な事項」とした理由は、国際的にも特異であった、かつての要旨変更ルールに戻らないということを明確にする必要があったからです。

ちなみに、現在同時進行している PCT ガイドライン改正会議においても、欧米間で「directly and unambiguously derivable」の解釈に相違がみられたため、「当初明細書または図面に記載した事項」に相当するものとして、新たに「information which was expressly or inherently presented in the application as filed」という表現が採用される予定です。

■特許請求の範囲の記載要件

特許法条文（特許法第 36 条第 6 項第 1 号）

特許権は、新しい技術の詳細を公開する代償として付与される強力な独占権です。そして、権利が強力なだけに、独占権の及ぶ範囲を適切に設定する必要があります。仮に、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できることになれば、技術は公開せずに独占権を請求することになります。これは、法の趣旨に反するだけでなく、技術の進歩を阻害する要因ともなり得ます。

このため、特許法には、特許請求の範囲の記載要件と

して、「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」という規定が設けられています。

基準改訂の必要性

現行審査基準では、前記規定に違反する類型として、

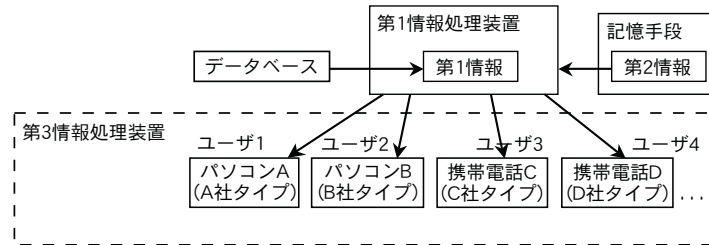
- ①請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合
- ②請求項および発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合

のみを挙げ、請求項に記載した事項が発明の詳細な説明の記載また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、との説明にとどまっています。

この結果、たとえば、特許請求の範囲の記載が、詳細な説明中に単に引き写されているだけでよとする解釈の余地が発生し、運用がやや「形式的」となっていました。

これとは別に、平成 6 年法において、特許請求の範囲の記載手法として、従来より認められていた「構成による発明の特定」で記載する手法に加え、技術の多様化に応じた柔軟な形式（たとえば、「機能や特性による発明の特定」）で記載する手法が認められ、「広い特許」の確保が可能となりました。

ところが、近年、技術内容の高度化・変容にともない、請求の範囲の表現が複雑・多様化しています。また、明細書における技術開示に見合わない抽象的記載の請求項、もたらされる結果により発明内容を規定しようとする請求項、膨大な選択肢を包含する請求項、技術評価が



【特許請求の範囲】

1. ユーザへの情報提供システムであって、データベースから検索された第1情報を取得してユーザに送信する第1情報処理装置と、あらかじめ設定された第2情報を記憶した記憶手段と、第1情報処理装置から送信された第1情報を取得する第3情報処理装置とから構成され、第2情報を第1情報処理装置に読み込ませて第1情報を第3情報処理装置に送信するための処理を行うことを特徴とする情報提供システム、

備考：明細書には、発明が解決しようとする課題として、データ形式が異なる任意の端末（第3情報処理装置）にサーバ（第1情報処理装置）から情報（第1情報）を提供できるようにすること、また、課題を解決するための手段として、サーバから端末に情報を提供する際に、それぞれの端末に応じたプロトコル変換プログラム（第2情報）をサーバに読み込んで、データ形式を変換して端末に情報を送信することが記載されている。実施例もこれに対応するものが記載されている。

図-2 特許請求の範囲の記載が出願人（発明者）の意図する範囲以上となった事例

困難なパラメータ等を含む請求項など、特許請求の範囲の全範囲にわたる調査を無意味または事実上不可能とするような、いわゆる複雑出願が増加しています。

以上の2つの要因があいまって、特許請求の範囲の記載が、出願人（発明者）の意図する以上のものとなった場合（図-2）、

①審査官の行う先行技術調査範囲の爆発的拡大

図-2の事例は、明細書における技術開示に見合わない抽象的記載の請求項としてのシンプルな事例ですが、皆様は、特許請求の範囲の記載からどのような情報提供システムを想定なさるでしょうか。第2情報が「配信スケジュール情報」であっても意味は通じるのではないのでしょうか。このようなケースにおいては、審査官は、実施例の属する技術分野で対応する先行技術を発見できなかった場合、特許請求の範囲の記載から想定可能なあらゆる技術分野を調査します。

②発明の詳細な説明に開示された発明とはかけ離れているが、表現上請求項の記載に含まれる技術を開示した文献群を発見したことにより通知せざるを得ない、出願人（発明者）にとって趣旨の理解が難しい拒絶理由通知の増加

図-2の事例で、第2情報が「配信スケジュール情報」である先行技術を根拠とする拒絶理由通知を受けた場合、発明者に審査官の意図がうまく伝わらないことがあります。

という問題が発生しやすく、これらの早急な解決が求められています。

改訂の概要

改訂基準では、「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」の審査を行うにあたって、「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とらわることなく、実質的な対応関係について審査する」とし、違反類型としても、従来の類型①、②に加え、

- ③請求項に係る発明は発明の詳細な説明に記載した発明を包含しているが、理論、経験則、ないし技術常識等に照らしても、開示された具体的内容が請求項に係る発明の範囲まで一般化されるとはいえない場合
- 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技術的特徴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
という、実質的な側面から対応関係をみる違反類型を追加し、同時に技術分野ごとの典型的違反例を掲載して改訂点理解の容易化を図りました。

また、改訂基準では、出願人（発明者）の方々の懸念を払拭するため、実質的な側面から対応関係をみる際の留意事項として、「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」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旨特記し、実施例限定に陥らないよう、審査官に注意を喚起しています。

以上の改訂基準の適用開始により、審査官と出願人（発明者）の方々とのコミュニケーションの円滑化が図られるとともに、審査の効率化、より適切な発明の保護が実現されるものと期待されています。

「審査基準」は、特許庁審査官が法律の適切な運用を図るための一般指針であるとともに、出願人・発明者の方々に特許庁における実務の理解を深めていただくための資料として、特許庁 HP (<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>) において、その全文を公開しています。

読者の方々の「発明」が、より速く、適切なかたちで権利化されるためにも、これを機会に、「審査基準」を一読されることをお勧めいたします。

(平成 15 年 7 月 16 日受付)



ぱつと、一息。

《審査基準の改訂》

審査基準は、正式には「特許・実用新案審査基準」といい、特許や実用新案出願の審査が一定の基準にしたがって公平妥当かつ効率的に行われるよう、特許法等の関連する法律の適用についての基本的な考え方をまとめたため、知財関係者にとっては必読の書です。

これを参照することにより、各種特許要件や、補正が適切か否かの判断基準ができ、明細書の作成や審査官から通知された拒絶理由通知への対応、ならびに、他者のした出願に対する特許成立性などの予測が可能となります。

今回、審査基準を改訂しようとしている「補正の制限」、「特許請求の範

囲の記載要件」ならびに「単一性要件」は、欧州特許庁や PCT の運用と整合を図ること、すなわち、国際的に審査基準を調和させることを主たる目的としています。

しかし、これ以外にも、審査基準が改訂される理由には、特許法そのものが改正されたため、判決で審査基準の考え方が否定されたため、技術が進展して従来の審査基準の考え方が適用できなくなったため、特許に対する社会的ニーズが変化したため、などがあります。

審査基準の改訂内容が正式決定されると、特許庁内で審査官・審判官向け説明会が開催されるのみならず、庁外でも全国巡回形式で、数多くの基準説明会が開催されます。