

マレーシア  
マレーシア知的所有権公社  
特許審査基準  
2011年10月版

目次

第1章 序

第2章 出願の内容

1. 総則
2. 願書
3. 明細書
4. クレーム
5. 図面
6. 要約

第3章 クレーム

1. 総則
2. クレームの様式及び内容
3. クレームの種類
4. クレームの明確性及び解釈
5. 簡潔性, クレーム数
6. 明細書における裏付け
7. 発明の単一性

第4章 特許性

1. 総則
2. 発明
3. 特許を受けることができない発明
4. 特許性の例外
5. 産業上の利用
6. 新規性, 先行技術
7. 他の国内出願との抵触
8. 新規性のテスト
9. 不利にならない開示
10. 進歩性

第5章 優先権

1. 優先権

## 2. 優先権主張

### 第6章 実体審査手続

1. 序
2. 請求
3. 実体要件
4. 特許性
5. 補正
6. 分割出願

### 第7章 修正審査

1. 序
2. 請求
3. 実体要件

### 第8章 実用新案

1. 序
2. 実用新案出願の審査
3. 特許出願と実用新案証出願の間の変更

## 第1章 序

1. 本基準は、特許法及び特許規則に従ってマレーシア出願の審査及び特許の諸局面において遵守すべき実務及び手続に関して指示する。マレーシア特許制度の成功は、出願人及びその代理人とマレーシア知的所有権公社(MYIPO)間の良好な協力を依存するものであり、当該基準は、出願人及び特許有資格実務家を主たる対象とし、その助けとなることを望むものである。
2. 本基準は、通常の事項が対象であり、原則的な指示としてのみみなされるべきである。個々のマレーシア特許出願又は特許への本基準の適用は、審査職員の責任であり、職員は、例外的な事案においては本指示から離れることができる。ただし、当事者は本基準が改正されるまでは公社が原則的に本基準に従って行為することを期待することができる。また、本基準は法規を構成するものでないことも留意されなければならない。公社における実務の最高権威については、最初に特許法及び特許規則に依拠することを要する。
3. 出願人は、出願の明細書、クレーム、要約及び図面の作成は出願人又はその授権代理人の責任であることを留意しなければならない。勿論、法の枠内で行為しなければならない。従って、審査官は、その作成又は再作成に自ら携わってはならず、特定の拒絶理由がどのように克服されるべきかについて示唆することは許されるが、特定の補正が特許の有効性を保証するであろうことを示すことは明示暗示を問わず慎まなければならない。それは、裁判所の専管事項である。

## 第2章 出願の内容

### 1. 総則

出願の内容は、規則5に記載されている。出願は、次を含まなければならない。

- (a) マレーシア特許の願書
- (b) 明細書
- (c) クレーム
- (d) 図面(必要な場合), 及び
- (e) 要約

本章は、審査官の係る事項である限り、これらすべての要件を取り扱う。特許出願明細書の様式は、付属書Aを参照することができる。

### 2. 願書

2.1 願書は、様式1(特許)又は様式14(実用新案)で作成され、名称を含まなければならない。

2.2 名称は、発明の主題を明確かつ簡潔に表示し、空想的な名称はすべて排除しなければならない。言い換えれば、簡潔に発明を特定し、発明が関係する技術主題を定義しない空想的な名称を含んではならない。冗長な名称及び「化学方法」又は「電気回路」などの曖昧な名称は発明の技術的命名の適切な表示をしないので拒絶される。

### 3. 明細書

3.1 明細書は、付与の願書に表示されるものと同じ名称で始めなければならない。審査中における明細書の名称の補正後は、対応する補正を願書の様式になす必要がある。出願人は、補正された名称を付した願書様式の冒頭頁の提出を求められる。

規則12(1)(a)

3.2 明細書は、発明が属する技術分野を明記しなければならない。これにより発明が適切に位置づけされる。

3.3 明細書は、出願人が気づいており、かつ発明とその先行技術との関係の理解に有用とみなされる背景技術を表示しなければならない。当該技術を反映する書類、特に特許明細書が含まれることが望ましい。これは規則13(6)に従って作成される独立クレームの「先行技術」部分に対応する背景技術に特に該当する(第3章2.2参照)。

3.4 発明は、理解可能な用語で、かつ当業者が当該発明を評価し実施するのに十分明確かつ完全な方法をもって開示され、かつ背景技術との参照で当該発明の有利な効果を説明するものでなければならない。「当業者」の意味は、第4章10.7で詳述される。この開示要件は、それ自体では明細書の一部を構成しない図面(あれば)の補助を得て明細書によって満たされなければならない。これは、クレームされた発明は、それが扱う技術問題が評価され、解決策

が理解され実施され得る方法で開示されなければならないことを意味する。

**3.5** 明細書には図形又はフローチャートなどの図面を含めてはならないが、それらは別紙に含むことができる。図面が含まれる場合、最初に明細書に次のような方法で簡単に説明されなければならない：「図1は、変圧器ハウジングの平面図である。図2は、ハウジングの側面図である。図3は、図2の矢印「X」方向を見る端面図である。図4は、図1の線AAを通す断面図である。」明細書において図面の要素に言及する必要がある場合、要素の名称がその番号とともに言及されなければならない。即ち、言及は「3は4経由で5と接続される。」ではなく、「抵抗器3はスイッチ4経由で蓄電器5と接続される。」でなければならない。

**3.6** 曖昧と不明確性を避けるために、明細書と図面は、特に参照番号及びその他の標識事項において相互に一致しなければならず、個々の番号又は標識が説明されなければならない。

**3.7** 当該発明の実施のために出願人によって思料される最良の態様の詳しい説明が、実施例を挙げ図面があればそれらを参照してなされなければならない。出願は、当該技術において通常の技量を有する者に向けられるものであり、周知の付随的な特徴の詳細が与えられることは必要でもなく望ましくもないが、明細書には、発明を実施するために必須の特徴については、当該発明の実施の仕方を、当該発明の技術に係る当業者（通常の技量を有する他人）に対して明瞭にするに十分な詳細を開示しなければならない。多くの場合、一実施例又は一具体例で足りるが、クレームが広範な分野に亘る場合は、明細書は複数の実施例を挙げるか又は代替具体例若しくはクレームによって保護される分野を網羅する変例を説明しない限り、通常は十分とはみなされない。

**3.8** ある場合には、様々な部品の機能が直ちに明らかでないならば、発明が、構造の表示のみならず機能の表示でも説明されることが必要となる。特定の技術分野（例えば、コンピュータ）においては特に、機能の明瞭な説明が構造の詳細な説明よりもはるかに適切となる。

**3.9** 最初の出願時に、十分な開示を提供することを確保することが出願人の責任である。開示が酷く不十分である場合、そのような欠陥は、出願の主題内容を拡大してはならないことを要件とする第26A条に違反することなく更なる実施例又は特徴を追加することによって事後的に救済することはできない。従って、そのような状況では、出願は拒絶されなければならないか、又は欠陥がクレームされた主題の一部に関してのみ発生する場合は十分な明細書が提出された発明の当該部分にクレームを限定するかの何れかとしなければならない。

**3.10** 当該明細書又は発明自体から明らかでない場合は、当該発明を産業上利用可能にできる方法及びそれを製造かつ使用し得る方法又はそれが使用のみに係る場合はそれを実施し得る方法を、明細書に明確に表示しなければならない。第16条によって「産業上の利用可能性を有する。」との表現に与えられる広い意味に照らし、如何なる産業においても発明が製造又は実施され得る方法は、その点につき更なる明白な説明が必要とならないように、ほとんどの場合に自明であることが望まれる。

3.11 明細書記載の態様及び順番は、規則12(1)(付属書A参照)に定めたものとする。即ち、「発明の性質により、別の態様又は順番で記載した方が当該発明をより良く理解し、またより簡潔に記載できると認められる場合を除き」上記のとおりとする。

3.12 明細書は、不要な用語を避けて明確かつ簡単でなければならないが、認知された技術用語の使用は受け入れられるのみならず、原則的に求められる。あまり知られない又は特別に構成された技術用語は、適切に定義されかつ一般的に認知された同意語がない場合に限り許される。この裁量は、手続言語に一般に認知された同意語がない場合は外国語にも及ぼすことができる。既に確定した意味を有する用語は、混乱を生じる虞がある場合、別のものを意味するために使用することは許されない。ただし、ある用語を類似技術から適法に借用することができる場合がある。用語及び記号は、出願書類全体を通して一貫していなければならない。

3.13 コンピュータ分野の発明の特定の場合には、プログラミング言語のプログラムリストは、発明の唯一の開示として依存することはできない。明細書は、できればフローダイアグラム又は他の理解補助材料を伴って、プログラミング専門家とみなされない当業者によって発明が理解できるように、他の技術分野のように実質的に通常の言語で書かれなければならない。普通に使用されるプログラミング言語で書かれたプログラムの短い抜粋は、発明の実施を示すために役立つならば受け入れることができる。

3.14 物質の特性に言及する場合に定量的考察に係るならば、関連性のある単位が明記されなければならない。これが公表された標準(例えば篩サイズ標準)に言及してなされる場合であって当該標準がひと組みのイニシャル又は同様の略号によって言及される場合は、それが明細書において適切に特定されなければならない。

度量衡及び密度の単位はメートル法が使用されなければならないが、別の方法が使用される場合は、メートル法でも表示されなければならない(付属書B参照)。

同様に、温度は少なくとも摂氏で又は低温学ではケルビンで表示されなければならない。

他の物理量は、国際慣行で認められている単位で表示されなければならない。

化学及び数学記号、原子量及び分子式は一般使用のものでなければならないが、技術用語、記号及び符号は「当該分野で一般に受け入れられている」ものとしなければならない。特に、当該分野に合意されている国際標準がある場合、可能な限りそれを採用しなければならない。

3.15 物質又は物品に言及する登録商標、商号、固有名詞又は同様の語句の使用は、当該語句が単に出所を示す限り又は一連の相異なる製品に関係する限り望ましくない。そのような語句が使用される場合、製品は、発明が当該技術において通常の技量を有する者によって実施されることを可能にするために、その語句に依存することなく十分に特定されなければならない。ただし、当該語句が標準的な説明用語として国際的に受け入れられたものとなり正確な意味を取得した場合(例えば、「ボーデン ケーブル(Bowden cable)」、「ベルビル ワッシャー(Belleville washer)」及び「パナール ロッド(Panhard rod)」)、それらの語句はそれらが関係する製品の更なる特定なしに受け入れられる。

3.16 特許出願及び付与された特許の明細書、教科書及び定期刊行物を含め、出願の優先日(第5章)前に公開された書類への言及は、背景技術に関する情報を提供するために認められ、またしばしば必要である。

一方、原出願に言及された書類中の事項が背景技術に関連するのでなく発明の開示に直接関係する場合(例えば、クレームされた器具の構成要素の1の詳細)、特許明細書が原則的に自己充足、即ち他の書類への言及なく理解され得るものでなければならないので、その事項は原則として明細書に明示的に一体化されなければならない。明細書は、発明が関係する技術分野を明記しなければならず、これにより発明が適切に位置づけられる。

### 3.17 微生物

3.17.1 発明を実施するために微生物をクレームするか微生物を使用するかの何れかの出願においては、明細書の十分性の要件(規則12(1)(c))が満たされるために、微生物が適切に定義されることが必須である。

3.17.2 守るべき基準は、付属書Cに示される。ただし、微生物が認定寄託機関における受理番号への言及によって記載される場合は、別の問題が生じる。認定寄託機関に微生物を寄託することについて及び当該コレクションの試料の閲覧についての規則は、ブダペスト条約によって管轄されるが、マレーシアは当該条約の加盟国ではない。その意味するところは、当該微生物に言及する特許を調査するために特定の微生物の試料の入手を望むマレーシアにおける者は、当該試料を当該人に解放することを特許権者が寄託機関に許可しない限りそうすることはできないということである。法はこの点に関して定かでないが、寄託機関における受理番号によって定義される微生物の使用を求めるマレーシア特許は、特許を調査するために微生物を求める者にそれを解放することを特許権者が同意しない限り、第56条(2)(b)に基づいて無効とされることが十分あり得る。特許権者はこの解放に何らかの条件を付す権利を有する。特に解放された微生物が他人に渡されてはならないとの条件である。

3.17.3 出願人にこの立場を示す通知が作成されており(付属書D参照)、培養寄託機関への言及によって微生物に言及するすべての事案に関する審査官の報告に写しが含まれなければならない。

## 4. クレーム

更なる詳細は第3章参照。

## 5. 図面

5.1 図面の様式及び内容に関する要件は、規則15、規則18(2)及び規則18(10)に定める。番号付けは夫々別個の2の連続付番とし、1の連続を先ず明細書の第1用紙から始めクレームを通して要約の最終用紙まで続けさせ、第2連続を図面の用紙のみに用い当該図面の第1用紙で始めるのが望ましい(付属書A参照)。

## 6. 要約

6.1 要約の目的は、明細書、クレーム及び図面に含まれる開示について簡潔な技術情報を与えることである。特に、要約は特許審査官にとって有用な調査手段とすべきものである。要約はまた明細書、クレーム及び図面を参照する必要があるか否かの評価を可能にするために十分な情報を与えなければならない。原則的に要約はそれを含む出願に法的効果を有するものではない。例えば、クレームされた保護の範囲を解釈するために使用することはできない。

### 6.2 要約は次のとおりとしなければならない。

- (a) 発明の名称から始める。
- (b) 発明が関係する技術分野を表示する。
- (c) 明細書、クレーム及び図面に含まれる開示事項の簡潔な概要(この概要は技術的課題の明確な理解を可能にするように作成されなければならない)、発明による当該課題解決の骨子及び当該発明の主な用途を含み、また該当する場合、要約は、出願に含まれる化学式のうち最良に発明を特徴付けるものを含まなければならない。
- (d) 発明の長所若しくは価値と申し立てるもの又は思惑的な用途についての記述を含んではならない。
- (e) 150語以内に収めるのが望ましい。
- (f) 図面を含んではならないが、要約に添付しなければならない図面中の図又は例外的に2以上の図についての表示は添付されなければならない。要約に記載され、図面で説明される主要な各特徴の後に括弧付きの参照符号を付さなければならない。



## 第3章 クレーム

### 1. 総則

出願は、「クレーム」を含まなければならない。

#### 1.2 クレームは次のとおりとしなければならない。

- (1) 発明の技術的特徴を表現して発明を定義する。
- (2) 明確かつ簡潔であり、明細書によって十分に裏付けられ、クレームの数は、発明の性質を考慮して適切なものとする。

1.3 クレームの用語は特許によって付与される保護の範囲を決定するので、クレームの明確さは最重要である。法及び規則は、クレームがどのように解釈されるべきかを定めないが、原則的に受け入れられる取り組み方は、技術への特許権者の貢献についての公平な保護が第三者への確実性の合理的な度合と組み合わせるように明細書及び図面を尊重して解釈することである。従って、保護の範囲を、一方の極では明細書及び図面は曖昧さを解決するものとしてのみ利用しクレームの言葉遣いの厳密に文字通りの意味で定義されるものとして解釈してはならず、また他方の極ではクレームを手引きとしてのみ利用し保護の範囲を明細書及び図面から導かれるものとして解釈してはならない。

### 2. クレームの様式及び内容

2.1 クレームは、発明の技術的特徴を表現して作成されなければならない。その意味は、例えば、営業上の利点その他の非技術事項に関する記述を含んではならないということである。ただし、発明の定義の助けとなるならば目的の記述は許される。すべての特徴が構造上の限定を表現して記述される必要はない。当該技術において通常の技量を有する者が進歩性を発揮しないで当該機能を実施する何らかの手段を提供するに困難を要さない限り機能上の限定を含むことができる。発明の技術的適用の意味での発明の実施に対するクレームが認められる。

2.2 規則13(6)(a)及び(b)は、「適当と認められる場合」クレームが採用すべき二部様式を定義する。

第1部(先行技術)又は前文は、発明の主題の指定、即ち発明が関係する装置、方法などの一般的な技術分類を示す記述を含まなければならない。その後「クレームされた主題の定義に必要な発明の技術的特徴であるが結合して最も近い先行技術文献に見られるもの」との記述を続けなければならない。先行技術の特徴のこの記述は、独立クレームにのみ適用され、従属クレームには適用されない(第3章3.2.2参照)。発明に関係のある先行技術の特徴に限り言及する必要があることは規則13の表現から明白である。例えば、発明はカメラに関するものであるが、進歩性はすべからずシャッターに関する場合、クレームの第1部は、「フォーカルプレーンシャッターを含むカメラ」との記述で十分であり、レンズやファインダーなどカメラの他の知られた特徴にまで言及する必要はない。

第2部又は「特徴部分」は、「(a)(第1部)の特徴と結合して保護することが望まれる技術的特

徴」，即ち発明が最も近い先行技術文献に付加する特徴を記述しなければならない。第14条(2)(a)に従っての技術水準における最も近い文献，例えば，調査報告に引用されたものが，クレームの第2部における1又は複数の特徴がクレームの第1部におけるすべての特徴と結合して既知であったことを明らかにする場合は，審査官は，当該特徴が第1部へ移されることを求めなければならない。

### 3. クレームの種類

**3.1 カテゴリー** 第26条は，出願は1発明にのみ又は単一の一般的発明概念を形成するように関連している一群の発明に関係するべきと定める。規則19(1)が，第26条に基づいて認められるクレームの特定の組合せ又はクレームの「カテゴリー」を定める(第3章7.1.2参照)。実は，クレームには2の基本的種類，即ち，物理的実体(製品，装置)へのクレームと活動(方法，使用)に対するクレームの2種類のみが存する。第一の基本的種類のクレーム(「製品クレーム」)は，人の技術的熟練によって生産される物質又は合成物(例えば，組成混合の化合物)及び物理的実体(例えば，物，物品，装置，機械又は連携装置のシステム)を含む。例：「自動フィードバック回路を一体化するかじ取り装置…」，「…から成る織り服」又は「X，Y，Z成分の殺虫剤」又は「複数の発信及び受信局のから成る通信システム」。第二の基本的種類のクレーム(「方法クレーム」)は，方法の実施のための何らかの物質製品の使用が示唆されるすべての種類の活動に適用される。活動は，物質製品，エネルギー，他の方法(制御方法におけるように)又は生物に対して実施することができる。

**3.1.2 発明の単一性の条件が満たされる(第3章7参照)** ことを条件として，同一のカテゴリーに属する2以上の独立クレームであって，単一の包括クレームに容易に包含することのできないものを1の出願において含むことができる旨が規則19(2)に記述されている。しかし，特定のカテゴリーにおいて単一の独立クレームによって発明の主題を包含することが適切でないかもしれない他の状況がある。例えば，発明が別個に販売することができるが夫々が同一の発明概念を実施する2の別個ながら関連する物品の改良に関する場合(電気プラグとソケット又は発信機と受信機など)である。更なる例としては，発明が一群の新たな化合物に存し当該化合物の製造方法が複数ある場合，又は既知の物質が複数のまったく別の薬用について開示された場合である。(第4章3.5参照)

### 3.2 独立クレーム及び従属クレーム

**3.2.1 すべての出願には，発明の本質的特徴に向けた1又は複数の独立クレームを含む。** 当該クレームの後に，当該発明の特定の実施形態に関する1又は複数の従属クレームを続けることができる。特定実施形態に関する従属クレームは，実効的に発明の本質的特徴をも含まなければならないが，従って少なくとも1独立クレームのすべての特徴を含まなければならないことは明らかである。特定実施形態の用語は，主クレームに記載されたもの以上の発明の具体的な開示を意味するものと広く解するものとする。

**3.2.2** 「従属クレーム」は、その特徴のすべてを含む他のクレームへの言及を可能ならば始めに含まなければならない。従属クレームは、それがクレームする主題の特徴付け性質のすべてをそれ自体では定義しないので、「を特徴とする」や「に特徴付けられる」などの表現は当該クレームで必要でなくかつ避けるものとする。発明の更なる特徴を定義するクレームは、他の従属クレームのすべての特徴を含むことができ、その場合には、当該クレームに戻って引用しなければならない。また、ある場合には、従属クレームは2以上の先のクレーム(独立又は従属)に適切に追加することができる特定の特徴を定義することができる。従って複数の可能性が出てくる。即ち、従属クレームは、1又は複数の独立クレームへ、1又は複数の従属クレームへ若しくは独立クレーム及び従属クレームの双方へ戻って引用することができる。

**3.2.3** 単一の先行クレームに依存するすべての従属クレーム及び複数の先行クレームに依存するすべての従属クレームは、可能な範囲でかつ可能な最も実際的な方法でグループにまとめられなければならない。従って、そのまとめ方は、関係するクレームの相関が容易に決定でき、関係するクレームの相関における意味が容易に決定でき、かつ関係するクレームとの相関における意味が容易に決定でき解釈できるものでなければならない。

**3.2.4** 二部様式が独立クレームに使用される場合は、従属クレームは特徴付け部分のみならず前文の特徴の更なる詳細にも関係することができる。

**3.2.5** クレームは、独立クレームか従属クレームかを問わず、変形例に依存することができる。ただし、これはその変形例が同様の性質であり相互に公平に代替することができる限りであり、また単一のクレームの変形例の数及び表現がクレームを不明瞭又は解釈困難なものにしない限りである。(第3章7.1.3参照)。

**3.2.6** クレームは、それが規則14に定義される従属クレームでない場合も他のクレームへの依存を含むことができる。その一例は、別のカテゴリーのクレームへ依存するクレームである(例えば、「クレーム1の方法を実施する装置.....」又は「クレーム1の製品の製造のための方法.....」)。同様に、第3章3.1.2のプラグとソケットの例のような状況において、他方の協働部分へ依存しての一方の部分へのクレーム(例えば、「クレーム1のソケットとの協働のためのプラグ...」)は、従属クレームではない。

## 4. クレームの明確性及び解釈

**4.1** クレームが明確かつ簡潔であるべきことの要件は、個々のクレームとともにクレーム全体にも適用される。クレームの明確性は、保護が求められる事項の定義におけるその機能にかんがみて最重要である。従って、クレームの用語の意味は、可能な限り、クレームの語句のみから当該技術の熟練者に明確でなければならない。

**4.2** 各クレームは、関連技術において当該語句が通常有する意味及び範囲を明白な定義その他によって語句に与えて読ませなければならない。ただし、特定の場合に明細書が語句に特別な意味を与える場合はその限りでない。また、そのような特別な意味が適用される場合は、

審査官は、クレームが補正されることによって意味がクレームの語句のみから明確であることを可能な限り求めなければならない。

**4.3** 明細書とクレームの間の不一致は、それが保護の範囲に疑問を投げかけ、クレームを不明確なものにするならば避けなければならない。当該不一致とは、次のようなものである：

(a) 単純な語句の不一致

例えば、発明が特定の特徴に限定されていることを示唆する記述が明細書にあるが、クレームはそのように限定されていない。また、明細書がその特徴に特定の重点を置かず、特徴が発明の実施に本質的なものであると信じる理由がない。そのような場合、明細書を広げるかクレームを限定するかの何れかで不一致を除くことができる。同様にクレームが明細書よりも限定されている場合、クレームの範囲を広げるか又は明細書を限定するかの何れかとすることができる。

(b) 明らかに本質的な特徴についての不一致

例えば、一般的な技術知識からか又は明細書に記述若しくは暗示されていることからかの何れかによって一定の記載された技術的特徴であって独立クレームに述べられていないものが発明の実施に本質的である。言い換えれば、発明が関係する課題の解決に必要であることが判明することがある。そのような場合には、クレームは不明確となる。なぜならば、独立クレームは技術的観点から理解できるものでなければならず、かつ発明の本質的特徴のすべてを明確に表示しなければならないものである。この拒絶理由（異論）に応答して、出願人が特徴が実は本質的でないことを追加文献又は他の証拠によって説得力をもって示すならば、当該人は、補正されないクレームを保持し必要な場合は代わりに明細書を補正することを許される。独立クレームが発明の実施に本質的に見えない特徴を含む逆の状況には、拒絶を言い渡すことはできない。

(c) 明細書及び／又は図面の主題の一部がクレームによって包含されていない。

例えば、クレームはすべて半導体素子を用いた電気回路を明記するが、明細書及び図面における実施の1は代わりに電子管(真空管)を使用する。そのような場合には、不一致は、通常は、クレームの範囲を拡大する(明細書及び図面が全体としてそのような拡大に適切な支持を与えると見て)か又は「余分な主題」を明細書及び図面から除くかの何れかによって除くことができる。ただし、クレームによって包含されない実施例が明細書及び／又は図面において、発明の実施としてでなく背景技術又は発明理解のために有益な実施例として表示されている場合は、当該実施例の保持は許される。

**4.4** 拒絶は、保護の範囲が曖昧で不正確に定義された方法で拡大することができるとする明細書における一般的な記述に向けられなければならない。特に、発明の「精神」を包含するために保護の範囲が拡大されることへ言及する記述に対して拒絶を提起するべきである。クレームが特徴の結合に向けられる場合にも、結合全体のみならずその個々の特徴又は下部結合にも保護が求められることを明示的又は暗示的に示唆する記述に対しても、拒絶（異論）が同様に提起されるべきである。

**4.5** クレームは、発明をその技術的特徴を表現して定義しなければならない。独立クレームは、従って、発明を定義するために必要な本質的特徴のすべてを明確に記載しなければならない。

ない。ただし、当該特徴が総称の使用で推定される場合は除く。例えば、「自転車」へのクレームは車輪の存在を述べる必要はない。クレームが発明の製品の製造方法に対するものである場合、クレームされる方法は、当該技術における当業者に合理的とみなされる方法で実施された場合に、必ず成果物として当該特定製品を有するものでなければならない。さもなければ、内部不一致となりクレームの明確性の欠如となる。製品クレームの場合、製品が周知に属し、発明がそれをいくつかの点で変更することにあるならば、クレームは、製品を明確に表示し、何がどのような方法で変更されるかを明記することで十分である。同様の考慮が装置のクレームに適用される。

**4.6** クレームにおける「薄い」、「広い」又は「強い」などの相対的又は類似の用語は、クレームの範囲を曖昧かつ不確かにさせるので、原則的に使用すべきでない。ただし、用語が特定の技術において認知された意味を有する場合(例えば、増幅器に関する高周波)であって、それが意図された意味ならばその使用は認められる。用語が認知された意味を有さない場合は、原開示に見られる更に正確な語句によって代替されなければならない。開示において明確な定義の基礎がなく、かつ用語が発明を考慮して本質的でない場合、それを削除することは第26A条に反して原出願の開示の拡大に一般的につながる虞があるので、その用語をクレームに例外的に保持することができる。ただし、発明の正確な表現において用語が本質的である場合は、不明確な用語はクレームが明確性を欠く虞があるのでクレームに認められない。同様に、不明確な用語は、出願人が自己の発明を先行技術から区別するために使用することはできない。

**4.7** 「約(about)」の語又は「約(approximately)」などの類似の語が使用される場合はいつでも特別な注意が求められる。そのような語は、例えば、特定の値(例、「摂氏約200度」)又は幅(例、「約xから約yまで」)に適用される。夫々の場合、審査官は、全体として読まれる出願の文脈で意味が十分に明確であるか否かについて自ら判断しなければならない。ただし、これらの語は、その存在によって発明が新規性及び進歩性に関して先行技術から曖昧さなく識別されることが妨げられない限りにおいて、認められる。

**4.8** クレームにおける登録商標、商号、固有名詞及び類似の表現の使用は、その使用が避けられないものでない限り受け入れられない。これらは、正確な意味を有するものと一般的に認められている場合は、例外的に受け入れられる(第2章3.15参照)。

**4.9** 「願わくば(prefarably)」、「例えば(for example)」、「など(such as)」又は「更に具体的に(more particularly)」のような表現は、それらが曖昧さをもたらさないことを確保するために注意深く見なければならない。この種の表現は、クレームの範囲に対する限定効果を有さない。即ち、そのような表現に続く特徴は、全く任意とみなされる。

**4.10** 発明が化合物に関係する場合、クレームにおいて様々に、例えば、生産物として化学式によって又は例外的にそのパラメーターによって特徴付けることができる。化合物のパラメーターのみによる特徴付けは、原則として認められないが、発明が他の方法で適切に定義できない場合は、認められる。これは、例えば、高分子鎖の場合に起きる。ただし、その場

合は、技術で通常とされるパラメーターのみが化合物を特徴付けるために使用されなければならない。

4.11 製造方法を表現して定義される製品クレームは、製品自体が特許性の要件を満たす、特に新規で進歩性がある場合に限り認められる。製品は、単にそれが新規の方法で製造されるという理由のみで新規性があるとはされない。方法を表現して製品を定義するクレームは、製品自体に対するクレームとして解釈されるべきものであり、クレームは「方法Yによって取得された製品X」よりも「方法Yによって取得することができる製品X」の様式又はそれと同等の表現を取ることが望ましい。

4.12 装置のクレームが、装置が適用される用途の特徴への言及によって発明の定義を求める場合は、明確性の欠如が生じる得る。例えば、「取り出しを便利にするために箱の上端を超えて内蔵カセットが飛び出すことを特徴とする直立の磁気テープカセットの貯蔵箱」と読ませるクレームは、箱に向けられてはいるが、箱自体でなくそのカセットとの関係を定義するので不明確である。そのようなクレームは、求められればカセットのサイズを定義することによって箱のサイズを明確にすべきか、又は箱とカセットの組合せに向けられなければならない。

4.13 審査の目的のために、「物質Xの殺虫剤としての使用」のような表現の「用途」クレームは、「物質Xを使用して虫を殺す方法」の表現の「方法」クレームと同等とみなされるべきである。従って、上記のような表現の「用途」クレームは、殺虫剤の使用を意図されたものとしての物質へ向けられたものとして解釈されるべきではない。同様に、「増幅回路におけるトランジスタの使用」のクレームは、トランジスタを含む回路を使用して増幅する方法の方法クレームと同等となり、「トランジスタが使用されている増幅回路」へ向けられたものとしても、また「当該回路製作におけるトランジスタの使用方法」へ向けられたものとしても解釈されてはならない。

4.14 クレームは、発明の技術的特徴に関して、明細書又は図面への参照に依存してはならない。特に、「明細書の一部に説明されたように」、「図面の図2に示されたように」又は「添付図面に実質的に説明され示されたように」のような参照に通常依存してはならない。後者の句を含むクレームは、「オムニバスクレーム」として知られる。

4.15 クレームにおける図面の特徴への言及の使用は、禁止されていない。むしろ、図面がある場合に、かつクレームの技術的特徴が、当該特徴を図面の対応する特徴に関係させることによって(例えば、機械全体が図示されている場合)更に理解しやすくなるのであれば、それは望ましくはクレームの特徴の後の括弧に適切な参照符号を入れることによってなされるべきである。これは、規則13(6)に定める二部様式を有するクレームの両部においてなされなければならない。当該参照符号は、通常はクレームの範囲を限定するものとは解釈されず、単にクレームされた発明の理解をよりやさしくするための補助として役立つ。参照符号がないためにクレームを特定の明細書に関係させることが非常に困難になる場合は、クレームの語句を補正することが参照符号を挿入することの代替としてしばしば可能である。受け入れ

られるもうひとつの代替は、参照符号を明細書における発明の対応する記述に入れることである。

## 5. 簡潔性、クレーム数

5.1 クレームが明確かつ簡潔でなければならないとする要件は、全体としてのクレーム及び個々のクレームに関する。クレームの数は、出願人が保護を求める発明の性質との関連で考慮されなければならない。語句の不当な繰返し(例えば、1つのクレームと他のクレームの相互間)は、従属様式の使用によって避けられるべきである。同一カテゴリーの独立クレームに関しては、第3章3.1.2参照。

クレームは、アラビア数字で連番を付さなければならない。

## 6. 明細書における裏付け

6.1 クレームは、明細書によって十分に裏付けられなければならない。その意味は、各クレームの主題について明細書に基礎がなければならず、かつクレームの範囲が明細書及び図面の範囲によって裏付けられるものより広くなってはならないということである。

6.2 ほとんどのクレームは、1又は複数の具体例の一般化である。認められる一般化の程度は、審査官が関連する先行技術に照らして各具体例で判断しなければならない。従って、まったく新しい分野を開拓する発明は、既知の技術における進歩に関する発明よりもクレームにおいて、より大きい一般化を受ける資格がある。クレームの公正な陳述は、発明を超える程広いものでもなく、また出願人からその発明の開示の正当な報酬を奪う程狭いものでもない。出願人は自己が記載したものに対して明らかな変更、均等及び使用例をすべて包含することを認められなければならない。ただし、出願日後は、それが原出願の開示を超える主題を導入しない、即ち第26A条に反しない場合に限り、出願人がそうすることを許される。特に、クレームが包含するすべての関連発明が出願人が明細書においてそれらに由来するとする資質及び用途を有することを予期することが合理的である場合は、出願人は相応にクレームを作成することが許される。クレームと明細書の間に重要な不一致がある場合は、それを解消する補正が求められる。

6.3 一定の主題が出願時の出願のクレームにおいて明瞭に開示されているが明細書のどこにも記述されていない場合は、当該主題を含むように明細書を補正することが認められる。クレームが従属クレームである場合は、明細書にクレームが発明の特定の実施を示す旨が述べられていれば十分である(第2章3.4参照)。

## 7. 発明の単一性

### 7.1 独立クレーム

7.1.1 出願は、「1の発明のみ又は単一の一般的発明概念を形成するように関連している一群の発明に関係」しなければならない。後者、即ち単一の概念に関連している一群は、同一カテゴリにおいて複数の独立クレームを生じ得るが(第3章3.1.2に例示)、むしろ通常の場合は、規則19で認められるように相異なるカテゴリにおける複数の独立クレームである。

7.1.2 相異なるカテゴリにおける複数の独立クレームは、単一の一般的発明概念を形成するように関連している一群の発明を構成することができる。その関連は、例えば、製品とそれを製造する方法の間又は方法とその方法を実施する装置の間である。

規則19が相異なるカテゴリにおけるクレームの3の相異なる具体的な組合せを定めており、これらの各組合せが何れかの1個の出願において認められる。これらは次のとおりである。

(a) 対象の製品に関する独立クレームに加えて、当該製品の製造のために特に適用される方法についての独立クレーム及び当該製品の使用に関する独立クレーム

(b) 対象の方法に関する独立クレームに加えて、当該方法を実施するために特に工夫された装置又は手段に関する独立クレーム、又は

(c) 対象の製品に関する独立クレームに加えて、当該製品を製造するために特に適用される方法に関する独立クレーム及び当該方法を実施するために特に工夫された装置又は手段に関する独立クレーム

7.1.3 発明の変形例は、第3章7.1.1に示すように複数の独立クレームにおいてか又は単一のクレーム(第3章3.2.5)においてかの何れかとしてクレームすることができる。後者において、独立様式としての2の変形の存在は、直ちに明らかではない。ただし、何れの場合も、発明の単一性があるか否かの決定において同一の基準が適用されなければならず、また発明の単一性の欠如は単一のクレーム内にもあり得る。

## 7.2 従属クレーム

7.2.1 従属クレーム及びそれが依存するクレームに関して発明の複数性の問題はない。何故ならばそれらが共有する一般的概念が独立クレームの主題であり、それがまた従属クレームにも含まれるのである。例えば、クレーム1が特定の態様の形の回転翼をクレームし、他方クレーム2が「クレーム1でクレームされたタービン回転翼であって合金Zから製造されるもの」についてであるとする。従属クレームを独立クレームと結ぶ共通の一般的概念は、「特定の態様の形のタービン回転翼」である。ただし、独立クレームが特許を受けることができないと判断された場合は、当該クレームに依存するすべてのクレームの間に進歩性のリンクがなおも存在するか否かの問題が注意深く検討される必要がある。特許を受けることができないその独立クレームに依存する1個のクレームの「特別の技術的特徴」は、当該クレームに依存する他の1個のクレームにおける同一又は対応する様式に存在しないということになり得る。

7.2.2 発明の単一性の問題は、常に審査官によって検討されなければならない。単一性が欠けると判断された場合は、出願人は拒絶を避けるための方法でクレームを限定するよう求められなければならない。勿論、出願人は第26B条に基づいて分割出願をする選択肢を有する。



## 第4章 特許性

### 1. 総則

1.1 特許性には4の基本的要件がある。

- (1) 「発明」が存在しなければならない。
- (2) 発明は、産業上の利用可能性を有するものでなければならない。
- (3) 発明は、「新規」でなければならない。
- (4) 発明は、「進歩性」を含まなければならない。

1.2 出願人は、当該4要件に加えて特許法及び特許規則に暗示的に含まれる2要件に留意しなければならない。

(1) 発明は、技術分野における特定の課題についての解決を実際に可能にする(出願に含まれる思想に従って)ものでなければならない(第12条(1))。発明は、製品若しくは方法とすること又は製品若しくは方法に係らせることができることに留意しなければならない(第12条(2))。

(2) 発明は、技術分野に係らなければならない程度まで「技術的性格」を有さなければならず、かつ、保護が求められる主題をクレームにおいて定義することができる表現での技術的特徴を有さなければならない(規則13(5))。

1.3 特許法は、特許を受けることができる発明が何らかの技術的進歩又は更には有用な効果を伴わなければならない旨を明示的又は暗示的に求めるものではない。ただし、先行技術に対して有利な効果は、もしあれば、明細書に記述すべきである(規則12(1)(c))。そのような効果は、「進歩性」の存在を示す証拠を提供することができる。(第4章5参照)。

### 2. 発明

2.1 特許法は第12条において「発明」によって意味されるものを定義し、第11条が、発明が特許を受けることができるために満たされなければならない条件を定める。「発明」とは、この文脈で、クレームで特定されるものを意味する。従って、出願が、特許を受けることができる発明に関するクレームとともに特許を受けることができない発明又は発明でない事項を定義するクレームを含むことがあり得る。特許が付与されるのは各クレームが特許を受けることができる発明を定義するときに限られることにかんがみ、そのような場合は、補正が必要となる。クレームは、その範囲に入る何かが特許を受けることができないならば一般的に不良とみなされる。

第12条に定める「発明」の定義内に入るに拘らず特許を受けることができる発明とみなされるべきでない事項の一覧が第13条に含まれる。

2.2 出願が第12条(1)に言う発明に係るか否かを検討するにおいて、出願人が留意しなければならない一般的な2点がある。第1に、第13条(1)に基づく特許性からの排除は、出願が排除された主題それ自体に関する限度において適用されるものとみなされなければならない。第2

に、クレームされた主題が、全体としての検討で、先行技術に加える実際の貢献を特定し評価する必要がある。この貢献が抽象的又は理念的で技術的性格のものでない場合、第12条(1)の意味での発明は存在せず、原則的に受理することができるクレームを形成することはできない。従って、クレームが描かれた意匠又はその表面に一定の書かれた情報を有する既知の製品に関する場合は、技術への貢献が一般的に技術的でなく単に美的創造物又は情報の呈示である。同様に、コンピュータ・プログラムが物理的な記録、例えば、通常のテープ又はディスクの様式においてクレームされた場合、技術への貢献は、依然としてコンピュータ・プログラム以上ではなく、そのようなものとして純粋に理念的な性格のものである。このような場合は、第12条(1)に言う発明が存在しないか又はクレームが排除された主題自体に係るものであり、認められないかの何れかである。一方、コンピュータとの組合せでのコンピュータ・プログラムが技術的観点からコンピュータを相異なる方法で作動させる場合は、その組合せは特許を受けることができることもある。

第12条(1)に言う発明があるか否か又は第13条(1)の特許性からの排除があるか否かの基礎テストは、発明が産業上の利用可能性を有するか、新規性を有するか、進歩性を有するか否かの問題とは別であり区別されるものであることも留意されなければならない。

**2.3** 第13条(1)の一覧上の事項を以下に順次取り上げ、特許を受けることができるものと特許を受けることができないものの間の識別をよりよく明確にするために更なる例示をする。

### **3. 特許を受けることができない発明**

#### **3.1 発見**

人が既知の物質又は物品の特性を見つけた場合、それは単に発見であり特許を受けることができない。しかし、その発見がその物質が特定の物品を製造するために又は特定の方法において使用することができるとの結論を導く場合は、当該物品又は方法は特許を受けることができる。例えば、特定の既知の物質が機械的衝撃に耐えることができるとの発見は特許を受けることができないが、その物質から製造された鉄道枕木はその排除に抵触しない。自然界で自由に発生する物質又は微生物を見つけることもまた単に発見であり特許を受けることができない。しかし、よくあるように、それを抽出し分離することが必要な場合は、その目的のために開発された方法及びその方法で得られた材料の双方も特許を受けることができる。自然界に存在することが発見された染色体も、技術的効果が見いだされるならば特許を受けることができる。

#### **3.2 科学理論及び数学的方法**

科学理論は、合理的か否かを問わず、自然界についての説明書であり、発見についてと同じ原則が適用される、即ち、理論自体は如何に急進的又は革命的であっても特許を受けることができないが、実用を導くならば特許を受けることができ得る。例えば、半導性の物理理論は特許を受けることができないが、新規の半導体考案及びそれを製造する方法は、特許を受けることができ得る。科学理論と同じく数学的方法は、計算の補助として如何に独創的又は有益であろうとも特許を受けることができないが、その実際の適用の製品は特許を受けることができる。ただし、そのような製品は、その理論又は方法の適用から生じない同一の種類

他の既知の製品から識別できるものでなければならず、その識別性は製品自体又はその製造の技術方法の何れかに存在しなければならず、単に特定の理論又は数学的方法が含まれるとの事実が存在するものであってはならない。例えば、新たな数学的方式に一致する形のプロペラはその形状が新規でなければ特許を受けることができない。計算の新たな方法は特許を受けることができないが、当該方法を実施するために考案された計算機は、特許を受けることができる。ただし、技術的特徴によって既知の機械から識別することができる場合であって、単に計算を行うためにプログラムされたことによってでない場合に限る。電気フィルターを設計するための数学的方法は、特許を受けることができないが、この方法に従って設計されたフィルターは、製品クレームの対象とすることができる技術的特徴を有する限り、特許を受けることができる。

### **3.3 人工の生存微生物、微生物学的方法及び当該微生物学的方法による製品を除く植物若しくは動物の品種又は植物若しくは動物を生産するための本質的に生物学的な方法**

方法が「本質的に生物学的」であるか否かの問題は、方法において人による技術介入がどの程度あるかによる度合の問題である。達成が望まれる成果を決定又は制御するにおいて、そのような介入が有意の役割を果たす場合は、その方法は「本質的に生物学的」ではなく、従って排除されることはない。例を挙げれば、馬を交配、異種交配又は選抜育種する方法であって、一定の特徴を有する当該動物を育種のために単に選択し集めることは、本質的に生物学的であり特許を受けることができない。他方、その資質若しくは産高を改良する又はその成長を促進若しくは抑制するために植物又は動物を処理する方法、例えば、樹木を剪定する方法は、生物学的方法が含まれるがその発明の本質は技術的であるので、本質的に生物学的ではない。成長刺激剤又は放射線の適用によって特徴付けられる植物を処理する方法にも同じことが言える。植物の生長を抑制又は促進するための技術的手段による土壌の処理も特許性から排除されない。

人工の生存微生物、微生物学的方法及び当該微生物学的方法の製品は、特に排除から免除される。微生物学的方法との用語は、微生物を使用する産業上の方法のみならず新たな微生物を製造する方法例えば遺伝子操作によるものをも包含すると解釈される。微生物学的方法による製品もそれ自体で特許を受けることができる(製品クレーム)。微生物自体の繁殖は、微生物学的方法とみなされ、その結果、微生物は当該方法の製品自体として保護することができる。微生物の用語は、プラスミド及びウイルスをも包含する。

### **3.4 精神的な行為を行い、遊戯をし又は事業を行うための計画、規則及び方法**

これらは、抽象的又は理念的な性格の事項の更なる例である。特に言語を学ぶ計画、クロスワードパズルを解く方法、遊戯(その規則により抽象的な存在と定義されるもの)又は営業を行うための計画、例えば、簿記の方法は、特許を受けることができない。ただし、遊戯をし又は計画を行うための装置は特許を受けることができる。

### **3.5 人間又は動物の身体についての外科術又は治療術による処置の方法及び人間又は動物の身体に施される診断方法**

本規定は、当該方法に使用される製品には適用されない。従って、当該方法における使用のための外科術、治療術又は診断の器具又は装置について特許を取得することができる。また、

人工補綴又は義肢の製造及びそのための人体の採寸方法も特許を受けることができ、従って、患者の口腔内の型の作製を含む義歯の製造方法も特許性から排除されない。処置又は診断の当該方法における使用のための新たな製品、特に物質又は組成物にも特許を取得することができる。第14条(2)において定義される先行技術に既に含まれる既知の物質又は組成物は、第14条(4)によって当該方法における使用について特許を受けることができるが、これは、その既知の物質又は組成物が外科術、治療術又は診断における使用のために先に開示されていないことを条件とする(第一医薬用途)。同一の物質又は組成物は、その後当該種類の他の使用に特許を受けることはきない。外科術、治療術、及び/又は診断方法における第一用途についての既知の物質又は組成物へのクレームは、次のような様式でなければならない：「物質又は組成物X」の後に使用の表示を続ける。例えば、「...薬としての使用について」、「...抗菌薬として」又は「...疾病Yの治療について」である。第3章4.13において説明されたこととは反対に、これらの種類のクレームは、特定の使用のために呈示又は包装された場合の物質又は組成物に制限されるものとみなされる。製品クレーム自体は、新規の製品についてのみ取得することができる。ただし、このことは、第一医薬用途のための製品クレームは、特許性の他のすべての要件を満たす必要がないことを意味しない。「疾病Yの処置のための物質又は組成物Xの使用...」の様式のクレームは、第13条(1)によって特許性から明示的に排除された処置のための方法に関するものとみなされ、受け入れられない。「治療術適用Zのための薬の製造のための物質又は組成物の使用」の様式でのクレームは、最初か又は「後の」(第2以降の)当該出願の何れかについて、その出願が新規かつ進歩性を有することを条件として認められる。第13条(1)(d)は、外科術又は治療術又は診断の方法による処置のみを排除することに留意すべきである。従って、生存人間又は動物の他の処置方法(例えば、成長を促進する、羊肉の品質を改良する又は羊毛の産高を増やすための羊の処置)又は人間又は動物の体の特徴を測定又は記録する他の方法は、特許を受けることができる。ただしこれは、(おそらくあり得ることとして)当該方法が技術的特徴のものであり、本質的に生物学的なものでないことを条件とし、当該方法が産業上の利用可能性を有することを条件とする。後者の条件が、人間の場合に特に重要である。処置又は診断の方法が排除されるには、生存中の人間又は動物の体に対して実際に行われるものでなければならない。従って、人間又は動物の死体の処置又は診断の方法は、第13条(1)によって特許性から排除されない。人体又は動物体から取り出された後の体組織若しくは体液の処置又はそれに適用される診断方法は、当該組織又は液が同一の体に戻されない限り特許性から排除されない。従って、血液試料の処置は、排除されないが、同一の体に戻される血液での透析による血液の処置は排除される。診断方法と診断において使用される方法は区別される。生存の人体又は動物体からの情報収集の方法、例えば、身体測定による方法は、それらの方法が単に中間集計をもたらすものであってその中間結果自体では必要な処置に対してなされるべき決定を可能にしないものである場合は、特許性から排除されない。例えば、血圧測定は異常を明らかにすることができるが、処置が求められる原因は見つけない。他のそのような方法には、断層写真及びNMRスキャンが含まれる。治療術による処置は、予防方法を通じての疾病又は体の機能不全の治療を示唆するが、予防方法、例えば免疫化は治療処置とみなされ排除される。外科術は、治癒処置に限定されず、処置の性質をより示すものである。従って、美容外科術は特許性から排除される。ただし、純粋に美容目的での体への物質の適用は治療術でなく、頭髮のウェーブ方法又は強化方法、若しくは指爪の強化方法は特許を受けることができる。

一定の他の様式の主題は、第12条に含まれる「発明」の定義に該当しないので特許を受けることができない。それらは以下に取り扱われる。

### 3.6 コンピュータ・プログラム

コンピュータ・プログラムは、データ処理システムの一連の操作を制御するための一式の命令であり、数学的方法に近似し、様々な様式で表現することができ、特定のコンピュータへの直接入力に適する様式で提示することができ又は別の様式への変換を必要とし、ソフトウェアの表現か又はハードウェアとの組合せかの何れかで表示することができる。データ処理操作は、コンピュータ・プログラムによってか又は特別回路によってかの何れかで実行することができ、その選択は、進歩性概念とは関係なく、純粹に経済性又は実務の要素で決定される。この点に留意して、当該分野の審査は、次の対処で導かれなければならない。

それ自体又は媒体上の記録としてクレームされたコンピュータ・プログラムは、その内容に拘らず特許を受けることができない。状況は、コンピュータ・プログラムが既知のコンピュータに搭載される時には普通変わらない。ただし、クレームされた主題が、先行技術に技術的貢献をする場合は、特許性は、単にコンピュータ・プログラムがその実施に含まれるとの理由で否定されてはならない。これが意味するところは、例えば、プログラム制御された機械及びプログラム制御された製造及び制御方法は、普通は特許を受けることができる主題とみなされなければならない。クレームされた主題が既知のコンピュータのプログラム制御された内部作動のみに関係する場合は、その主題は技術的效果を提供するならば特許を受けることができる。例えば、小さく速いワーキングメモリー及びより大きいより遅い更なるメモリーの既知のデータ処理システムの場合を考える。2のメモリーがプログラム制御に基づいて組織されており、その方法は速い作動メモリーの容量よりも大きいアドレス空間が必要な方法を実質的に同一の速度で実行することができるようにするものであり、あたかも方法データがすべてその早いメモリーに搭載されているかの如くであるとしよう。これはワーキングメモリーを事実上拡大することにおいてプログラムの効果は技術的性格のものであり、特許性を裏付けることができる。特許性が技術的效果に依存する場合は、クレームは技術効果のために必須である発明のすべての技術的特徴を含むように作成されなければならない。

特許性が認められた場合は、原則的に、製品、方法及び使用クレームが認められる。

## 4. 特許性の例外

4.1 第31条(1)には、クレームされている発明に関する行為の実行が法律又は規則によって禁止されているということを理由として特許の付与を拒絶してはならず、かつ、特許を無効にしてはならない、ただし、その行為の実行が公の秩序又は道徳に反する虞があるときはこの限りでないと定める。その目的は、騒乱又は公の混乱を引き起こす、又は犯罪的若しくは他の一般的に攻撃的若しくは不道徳な行動に導く虞のある発明を保護から排除することである。この規定に基づいて排除されるべき主題の明らかな例の1は、手紙爆弾である。この規定は、稀で極端な場合に限り援用される可能性がある。適用すべき公正な見分け方は、一般公衆がその発明の特許権の付与が思いもよらない程忌まわしいものとみなす可能性があるか否かを検討することである。それが該当することが明らかな場合は、審査官によって拒絶が提起されなければならないが、そうでない場合は該当しない。

4.2 製品又は方法が国民の利益を害すると判断される場合は、製品又は方法は特許性から排除される。

## 5. 産業上の利用

5.1 第16条には、発明が何らかの種類の産業において製造又は使用に付されるならば、発明は産業上の利用可能性を有するとみなされると規定する。「産業」は、「技術的性格」の身体活動、即ち純粋に理念的又は美的な技術から識別される有益又は実用的な技術に属する活動を含む広義で理解されなければならない。それは、必ずしも機械の使用又は物品の製造を示唆せず、例えば、霧を消散させる方法又はエネルギーをある様式から他の様式に転換する方法を包含することができる。従って、第16条は、第12条及び第13条(1)の理由で既に排除されていない発明の特許性から排除するのは非常に稀である。排除される更なる種類の発明は、確立された物理法則に明らかに反する方法で機能すると言われる物品又は方法、例えば、永久機関であろう。クレームは発明の意図された機能又は目的を明記する場合に限り第16条に基づいて拒絶を提起することができるが、永久機関が特定された構造を単に有するとしてクレームされている場合には明確性の欠如を理由として拒絶が提起されなければならない。

5.2 試験方法が、それ自体で産業上の利用可能性を有する製品、装置又は方法の改良又は制御に適用されるならば、試験方法一般は産業上の利用可能性を有し特許を受けることができる発明とみなされなければならない。

5.3 産業上の利用可能性が第13条(1)に規定の排除を覆す要件ではないことが留意されなければならない。例えば、在庫管理の管理方法は、工場の予備部品の貯蔵に利用されるといえども、第13条(1)(c)に照らし特許を受けることができない

## 6. 新規性、先行技術

6.1 第14条(1)は、発明が先行技術により予測されないものであるときは、その発明は新規性を有すると定める。第14条(2)(a)は、その発明をクレームする特許出願の優先日前に、世界の何れかの場所において、書面による発表、口頭の開示、使用その他の方法で公衆に開示されたすべてのものとして先行技術を定義する。この定義の広さが留意されなければならない。関連情報が公衆に利用可能とされた言語について何ら制限がない。また、書類又は他の情報源について年限は定められていない。ただし、先行技術に関する限り無視される一定の開示がある(第4章9参照)。

6.2 明細書、即ち書類は、関連日に、公衆の構成員にとって書類の内容についての知識を得ることが可能であって、かつ当該知識の使用又は流布を制限する守秘義務の障害がなかった場合は、公衆に利用可能とされたものとみなされなければならない。審査官にとって発生する可能性のある問題は、次の場合である。

(a) 口頭説明(例えば、公開講演)を複製する書類又は先使用(例えば、公開博覧会での展示)を説明する書類、

(b) 口頭説明又は講演のみが出願の優先日より前に公衆に利用可能であって、書類自体は当該日以後に発行された。

そのような場合は、審査官は、書類が先行技術の一部を構成するものとしての先の講演、展示又は他の事件の正しい説明をするものとの仮定で始めなければならない。ただし、書類に出された説明の信憑性を争う適切な理由を出願人が挙げる場合は、審査官はその件を更に追及すべきではない。

**6.3** 第14条(2)の優先日は、第27(A)条において当該出願の出願日として定義されているが、これはパリ条約に基づいて優先権が主張されている場合を除いてであり、優先権が主張されている場合は、優先権が主張されている最初の外国出願の出願日が優先日となることが定義されていることが留意されなければならない。

## 7. 他の国内出願との抵触

**7.1** 先行技術は、審査中の出願よりも先の優先日を有する国内出願の内容にも含まれる。これは、当該内容が当該国内特許出願を基礎として付与されている特許に含まれる程度においてである。(第15条によって、当該先の出願が先行技術の一部であるのは新規性を考慮するときに限られ、進歩性を考慮するときではない。)本規定の目的は、先の出願の内容が事実そうであったよりも先の日から公開されていたとみなすことによって、同一の独占権が共存出願又は同時係属出願に付与されることを避けることである。国内出願の内容によって意味されるのは、すべての開示、即ち明細書、図面及びクレームであり、これには明白に放棄された事項又は明白に説明された先行技術を含む。しかし、この「内容」には、優先権書類(当該書類の目的は、国内出願の開示に対してどの範囲まで優先日が適用されるかを単に決定することである)は含まない。第14条(2)(b)を適用するときには考慮すべきことは、後に付与された特許に含まれる先の出願の内容であることに留意することが重要である。

**7.2** 1の発明について同一の出願人に2の特許が付与されてはならないことは、ほとんどの特許制度において受け入れられた原則である。クレームがその範囲において全く識別され相異なる発明に向けられている場合に同一の明細書を有する2の出願、例えば、分割出願(第26B条)の場合を手續することを出願人に許すことは認められる。ただし、同一の出願人から2以上の出願があり当該出願のクレームが同一の優先日を有し同一の発明に係る稀な場合は、出願人は出願の1又は複数を同一発明をクレームしないような方法で補正すること又は当該出願の何れかの1を選択して付与へ手續することを望むことの何れかとしなければならないことを伝えられなければならない。(第30条(6))。適切な場合は、相互参照を用いなければならない。同一優先日の2の出願が2の相異なる出願人から受領された場合は、夫々が他方が存在しないものとして手續することを許されなければならない。[第31条(2A)]

## 8. 新規性のテスト

**8.1** 発明が第14条(1)の意味で新規性を有するか否かを決定するために2の疑問に答えられなければならない。

- (a) 特定の書類又は行為が先行技術の一部をなすように開示されているか。
- (b) 書類又は行為の開示の詳細がクレームされている発明の新規性を喪失させるようなものであるか。

8.2 第1の質問への答は、開示の有効日によって決定される。(第4章6及び7)。本基準の本条は、第2の質問を取り扱う。

8.3 新規性を考慮するにおいて(進歩性とは区別して)、先行技術の別々の事項を組み合わせることは認められない。(第4章10.8)。

8.4 新規性の解釈は、裁判所によっていまだ決定されていない。ある者によって取られる厳密で狭義の見解は、新規性を考慮する場合、文献の思想が周知の均等物を抱き合わせると解釈することは正しくないとするものである。その意味するところは、審査中のクレームが先行技術の引用文献に見当たらない非常に小さい周知の均等の特徴を含む場合ならば、新規性があるということである。この見解のための正当化は、審査官が逆に広義の進歩性欠如の拒絶に依拠することができるときには、クレームされている主題が新規性を有するか否かの出願人との議論に巻き込まれることは、無意味であるということである。

8.5 先行技術からの開発がクレームされ、それが技術課題を何ら解決しない周知の均等物での代替から成る場合、可能な選択肢としてのアプローチは、第12条における発明の定義に依拠することである。そのようなアプローチは、公衆が既知であることをすることを妨げる(新規性)ような又は先行技術からの進歩性のない開発であること(自明性)を公衆がすることを妨げるような独占権は付与されるべきでないとの確立した原則と一致する。この原則を適用して、第12条によって定義された発明を求めるアプローチが、進歩性要件のない実用新案出願の審査時に取られるべきである。しかし、クレームされた主題の新規性が先行技術からの自明の開発である場合(その開発が技術課題を解決するか否かを問わず)は、新規性欠如の拒絶を特許出願に対してなすことができるので、特許出願については新規性の厳密で狭義の観点を取ることが原則的により簡単である。

8.6 主題が明示、暗示を問わず文献から派生する場合、その文献はクレームされた当該主題の新規性を除く。例えば明らかにゴムの伸縮する特性が使用されている(これが明示的には述べられていないが)状況でのゴムの使用の開示が、伸縮する材料の使用の新規性を除く。

8.7 新規性の決定において、先行文献は、文献の有効日に当業者によって読まれたものとして読まれなければならない。「有効」日とは、先に発行された文献の場合には刊行日、及び第14条(2)(b)に該当する文献の場合には優先日を意味する。

8.8 新規性を検討するにおいて、一般的概念の開示は当該開示の条件内に入る特定の例の新規性を通常は取り除かないが、特定概念の開示は、当該開示を含む包括開示の新規性を取り除くことが留意されなければならない。例えば、銅の開示は、一般的概念の開示としての金属の新規性を取り除くが、銅以外の金属の新規性は取り除かず、鋳の開示は一般的概念の開



示としての締結手段の新規性を取り除くが、鋌以外の締め具の新規性は取り除かない。

8.9 先行文献の場合には、新規性の欠如は文献自体に明白に述べられていることから明らかとなる。代わりに、先行文献の思想を実施するにおいて、当業者が、不可避免的にクレームの条件に該当する結果に想到する意味で暗示的とも言える。この種の新規性欠如の拒絶は、先の思想の実務的効果について合理的な疑問がない場合にのみ審査官によって提起されなければならない。

## 9. 不利にならない開示

9.1 発明の先の開示が先行技術の一部として考慮されない3の具体例(かつ、これら3のみである)がある。それらは次のとおりである。

(a) 開示が特許出願日に先立つ1年以内に発生し、かつ当該開示が出願人又はその前権利者が行った行為の理由又は結果による場合

(b) 開示が特許出願日前1年以内に発生し、かつ当該開示が出願人の権利の濫用の理由又は結果による場合、又は

(c) 開示が連合王国において1983年法の施行日に特許を登録するための係属中の出願による場合

9.2 (a)及び(b)双方における必須条件は、当該開示が出願日前1年以内に行われていなければならないことである。

9.3 (a)の言葉遣いは一般的で、発明の開示は、故意か偶然かを問わず、また特許法を知らずか十分知ってかを問わず、開示が出願日の前1年以内に行われた場合に限り無視されるものである効果を有する。

9.4 (b)に関して、開示は刊行文献又はその他の方法でなされることができる。特定例として、開示は先の優先日の出願においてなされることができる。従って、例えば、Aの者の発明を内密に知らされたBの者が当該発明の特許を自身で出願することができる。そのような場合、Bの出願に対して付与された特許の公開から生じる開示は、Aが既に出願をしている又は当該公開から1年以内に出願する場合に限り、Aの権利を害さない。

9.5 (c)に関しては、連合王国特許出願を付与のために整備する通常の間は、宣言された優先日から4年6月である。従って、規定(c)は、1991年4月1日付で効力を停止した。

## 10. 進歩性

10.1 「第14条(2)(a)に基づく先行技術を構成するすべての事項を考慮した場合に、その進歩性が、それに係る技術において当業者にとって自明なものでないときは、その発明は進歩性を有するものとみなす。」新規性と進歩性は、相異なる基準である。発明と既知の技術の間に真の相違がある場合に新規性が存する。進歩性の問題は、新規性がある場合に限り生じ

る。

**10.2** 実用新案出願の進歩性についての審査は、求められない。(第8章参照)。

**10.3** 進歩性の考慮のための「先行技術」は、第15条に定義されているとおりである。それには、第14条(2)(b)にいう後に公開された国内出願は含まない。従って、発明を定義するクレームに関して検討する問題は、当該クレームの優先日においてその時点での既知の技術を考慮して、当業者にとって、クレームの条件に該当する何かに想到することが自明であったか否かである。もしそうであれば、クレームは進歩性の欠如のために不良となる。「自明」の語は、技術の通常の進歩を超えず、単に先行技術から普通に又は論理的に続くもの、即ち、当該技術において通常の技量を有する者に期待されるものを超える熟練又は能力の行使を含まないものを意味する。新規性と識別して進歩性を検討するにおいて、後の知識に照らして刊行文献を解釈し、かつクレームの優先日時点で、当該技術において通常の技量を有する者にとって一般的に利用可能であるすべての知識を考慮することが正当である。

**10.4** クレームされた発明は、通常全体として検討されなければならない。従って、組合せクレームの場合、組合せの別の特徴をそれ自体で取り上げ既知又は自明のものとして「それゆえに」主題全体が自明であると論じることは原則的に正しくない。

**10.5** クレームは、夫々の場合、技術的特徴(であって、例えば、単なる思想でなく)に向けられなければならないが、進歩性が存在するか否かを評価するために審査官は発明に想到することができるには様々な方法があることに留意することが重要である。発明は、例えば、次のものを基礎とすることができる。

(1) 思想又は解決すべき課題の明確な記述(一旦問題が明確に記述されると解決が自明であること)

例：夜の自動車運転手に車自体のライトを使用することによって前方車線を示す課題。課題がこの様式で記述されるや否や、技術的解決、即ち道路表面に沿った反射標識の提供は単純で自明に見える。

(2) 既知の課題に対する解決の考案

例：動物に痛みを与えず又は原皮に傷をつけることなく、牛などの家畜に永久的に印をつける課題が、飼育が始まって以来存在してきた。解決(フリーズブランディング)は、原皮が冷凍によって永久に脱色できることの発見の適用に存する。

(3) 観察された現象の原因の洞察への想到(この現象の実用は自明)

例：バターの快い芳香は特定の合成物の微量によって起ることが分かっている。この洞察が想到されるや否や、マーガリンへこの合成物を加えることから成る技術アプリケーションが直ちに明らかとなる。

多くの発明は勿論上記の可能性の組合せに基づいている。例えば、洞察への想到及び当該洞察の技術的アプリケーションの双方が発明の才能の使用を含む。

**10.6** 独立クレームが新規かつ非自明である場合は、それに従属するクレームにおける進歩性の有無を調査する必要はない。同様に、製品に関するクレームが新規かつ非自明である場

合は、当該製品の製造という結果に必然的になる方法に関するクレーム又はその製品の使用に関するクレームの自明性を調査する必要はない。

**10.7** 当業者とは、先行技術におけるすべてを知っておりかつ通常の作業場での開発をする技量を有するが発明の才を発揮する技量は有さない熟練工又は技術家と推定されなければならない。当該人は、少なくとも主題に心を寄せ、当該人が有すると推定される情報の実用化を検討することに十分に関心があるものと想定される。単独の者としてよりも、例えば、研究又は製造チームのように一群の者として考える方がより適切な場合があり得る。これは、コンピュータ又は電話システムのような一定の先進技術において、及び集積回路又は複合化学物質の商業的生産のような高度に専門的な方法において該当する。更に、見込まれる解決策を念頭に、当該熟練工又は技術家は、他の分野の専門家の忠告を求めることも必要となる。この場合、当業者は、双方の技術の知識を組み合わせるチームとみなされる。

**10.8** 進歩性(新規性と区別して)があるか否かを検討するにおいて、2以上の文献又は文献の部分、同一文献の相異なる部分又は他の先行技術の開示を組み合わせることが許される。ただし、これは、審査中のクレームの有効優先日においてそのような組合せが当業者にとって明らかな場合に限られる。

## 第5章 優先権

### 1. 優先権

1.1 第27A条は、第27条に基づいて優先権の申立がなされている場合を除き、特許出願の優先日を出願日と定義する。(第5章1.3参照)

1.2 出願は、第28条の要件を満たす日をその出願日として与えられる。この日付は、遅れて提出された補正又は第28条(4)及び(5)に規定の図面の特別の状況を除き、変更されないで存続する。出願日が出願の唯一の有効日である。これは、一定の期限の満了を決めるためのみならず出願の主題の新規性又は自明性に関する先行技術を決定するため及び同一発明に関する単独の者からの2以上の出願の何れを付与手続に進めるべきかを決定するためにも重要である。—第18条(4)

1.3 しかし、多くの場合、出願は先の出願の出願日の優先権を主張する。そのような場合、一定の期限の満了を決める場合を除き、前記段落に述べる目的のために有効日になるのは優先日(即ち、先の出願の出願日)である。

1.4 優先権を主張する有効な申立には、複数の条件が満たされなければならない。その優先権が主張されている先の出願は、出願人又はその前権利者によってなされていなければならない。出願日前12月以内にその先願がなされていなければならない。かつ、その先願は、何れかの国際条約に従ってなされていなければならない。第27条(1A)の規定によってこの12月の期間は延長することができないことが留意されなければならない。

「何れかの国際条約に従って」の語句は、優先権が先の国内出願、広域出願又は国際出願に基づいてクレームすることができることを意味する。実務上、これは、優先権がパリ条約の加盟国でなされた何れかの出願、欧州特許条約に基づいてなされた欧州出願又は特許協力条約に基づいてなされた出願に基づいてクレームすることができることを意味する。先の出願は、特許に関するもの、実用新案の登録に関するもの、実用新案証に関するもの又は発明者証に関するものとすることができる。出願内容が出願日を確定するために十分である限り、後に出願の結果がどのようなようになるかに拘らず、出願は優先日を創設するために使用することができる。例えば、出願は後に放棄されるか又は拒絶されることもある。

1.5 通常、「最初の出願」、即ち出願の主題の一部又はすべてを最初に開示する出願の出願日が、優先権として主張されなければならない。優先権の主張が向けられている出願が、実は上記の意味での最初の出願でなく主題の一部又はすべてが同一の発明者から発するより先の出願において開示されていたことが判明した場合は、優先権の主張は主題がより先の出願において既に開示されていた限り無効である。

1.6 優先権の主張が無効である限りにおいて、出願の有効な優先日は、第27A条に規定されたその出願日である。前記のより先の出願が出願の有効な優先日より前に公開された場合は、出願の先に開示された主題は新規ではない。(第14条(2)(a))

1.7 優先権は、「1又は複数の」先の国内出願、広域出願又は国際出願に基づいてクレームすることができる。即ち、出願は、2以上の先の出願に基づいて優先権を主張することができる。

## 2. 優先権主張

2.1 優先権の主張を望む出願人は、規則21(1)に定める先願の詳細を付した優先権の申立をしなければならない。請求があれば、出願人は、先願の認証謄本及び必要ならばそのマレーシア語又は英語の何れかへの翻訳文を提供しなければならない。(規則22(3))

2.2 それに基づいて優先権が主張される出願の日付及び国名が出願時に記載されなければならない。かつ、優先権出願の番号が、申立を含む出願がなされた日から3月以内に表示されなければならない。先の出願が広域出願又は国際出願である場合は、その出願対象国の名称が記載されなければならない。先の出願の謄本が他の出願において既に提出されている場合は、出願人は当該他の出願に言及することができる。翻訳文が求められる場合は、登録官の請求日から3月以内に提出されなければならない。

## 第6章 実体審査手続

### 1. 序

1.1 本章は、審査の一般手続とともに必要な場合に特定の事項に関する基準を定めるが、内部運営の事項に関する指示は与えない。

1.2 実体審査は、第30条及び規則27Cに従って行われるものである。審査官の第1ステップは、明細書、図面(あれば)及びクレームを検討することである。その職務遂行において、審査官は、出願を構成する書類及び審査開始までの手続の完全な履歴をファイルに有する。このファイルは特に付与の請求書、明細書、図面(あれば)及び出願時のクレーム、予備審査の結果なされた補正(第6章1.1)、実体審査の請求書及び優先権書類(あれば)、これらに翻訳文を添えたもの(第5章3参照)並びに第29A条(4)に規定の対応する調査審査の結果を含む。

1.3 実体審査の請求書は、出願日から18月以内に提出されなければならない。また、この期間は、審査請求の提出の延長については特定の規定があるので、第82条に基づく一般規定によって延長することはできない。

1.4 登録官の決定又は命令に不服のある者は、裁判所に不服申立することができる。特許拒絶の決定が不服申立によって破棄された場合は、出願は継続審査のために審査官へ差し戻される。そのような場合は、継続審査は、原審査を担当した審査官に通常ゆだねられる。審査官は、裁判所の決定によって拘束される。

### 2. 請求

2.1 実体審査の請求をするときは、次の要件が守られなければならない。

- (a) 請求書は、様式5で作成しなければならない。
- (b) 所定の手数料を納めなければならない。
- (c) 請求は、特許出願日から18月以内に提出されなければならない。

2.2 請求は、出願日から18月以内に提出されなければならない。この期間は、審査請求の提出延期の一般規定によって延長することはできない。

### 3. 実体要件

#### 3.1 総則

3.1.1 修正審査の請求がなされた場合、出願は審査官に付託され、同官は実体要件として指定されている要件が守られているか否かを決定しその決定を登録官に報告しなければならない。

**3.1.2** 実体要件の指定は、規則27C(1)及び(2)に見るとおりである。即ち

(1) 特許法第13条(特許を受けることができない発明)、第14条(新規性)、第15条(進歩性)、第V部(特許を受ける権利)、第26条(発明の単一性)、第26A条(出願の補正)、第26B条(出願の分割)及び第27条(優先権)並びに規則7(2)(発明の名称)、規則10(出願人の特許を受ける権利)、規則12(明細書)、規則13(クレーム)、規則14(従属クレーム)、規則15(図面)、規則16(要約)、規則17(度量衡、用語及び記号)、規則21(優先権主張の申立)及び規則50(パートナーシップ、会社及び団体による署名)に定める要件は、特許法第30条(1)の適用上、実体要件とする。

(2) 出願が実体要件、特に第14条及び第15条の要件を満たすか否かを決定する上で、審査官は登録官が必要とみなす書類を調査するものとする。

**3.1.3** 第14条(2)(b)に関連して、審査官は先の優先日を有する出願が付与を受ける手続を進めないならば、異議申立をすることはできないことに留意しなければならない。従って、可能な場合はいつでも、先の出願が最初に審査されるべきである。

**3.1.4** 審査官がクレーム(あれば補正されたクレームを含む)を検討したときは、同官は、第14条(2)(b)に定義された分野に該当する追加の抵触する国内出願の調査を含めて調査をしなければならない。

**3.1.5** クレームが2以上の発明に関する場合(第3章7)、審査官は、定義された各発明を自己の報告に概括的に表示する。何れを主たる発明とするかが明細書から明確な場合は、当該発明を定義するクレームに関して調査をし、当該発明に関して実体報告を出す。その報告には、それが主たる発明のみに関する旨を表示し、当該発明を明確に特定する。稀な場合に何れが主たる発明か明確でなく、そのような場合には、最初の報告は、明細書に関する限り単一性欠如についての拒絶に限定し、出願人は、他のすべての問題は、出願人が何れを主たる発明とみなすかについての補正案又は意見の提出次第として保留する旨を伝えられるものとする。出願人は、第26B条(第4章6参照)に基づいて分割出願を提出する選択肢を有する。

**3.1.6** 前記第6章3.1.4の調査の結果として判明した書類(あれば)を考慮して、審査官は、自己の所見で出願が満たしていない実体要件として、規則27Cに定める特許法及び特許規則の要件を特定しなければならない。同官は、その上で、自己が拒絶を提起する合理的な理由を付し、かつ出願人が意見を提出し又は3月以内に補正書を提出するよう求める報告を出願人に送付する。出願人が応答したときは、審査官は出願を再審査する。

**3.1.7** 登録官の決定又は命令に不服のある者は、裁判所に不服申立することができる。特許拒絶の決定が不服申立によって破棄された場合は、出願は継続審査のために審査官へ差し戻される。そのような場合は、継続審査は、原審査を担当した審査官に通常ゆだねられる。審査官は、裁判所の決定によって拘束される。

#### **4. 特許性**

第13条が規則27Cに基づいて実体要件とされる(第6章3.1.2)。従って審査官は、特許を受けることができない発明についてのクレームがマレーシア出願にないことを確保しなければならない

ない(第4章3)。

## 5. 補正

### 5.1 補正の審査

5.1.1 第26A条に基づく補正は、審査官の拒絶に応答するものか又は出願人の自発的なものかを問わず、次の条件を満たさなければならない。

(a) 原出願における開示を超えてはならない。

(b) 補正がそれ自体で、補正された出願が更なる拒絶を受けるものになってはならない。例えば、補正は曖昧さを招いてはならない。

補正がこれらの条件を満たさない場合は、出願人は補正が認められない旨伝えられなければならない。前記の補正とは別に、出願人は、登録官に第79条に基づいて誤記又は明白な誤りの訂正を申請することができる。(第4章5.4)

5.1.2 補正書が提出された場合、その後の手続は補正された明細書、クレーム及び図面に基づく。補正の承諾は、出願が特許法に基づく拒絶から解放されたことを必ずしも意味しない。相異なる種類の補正の間には区別がなされなければならない。

5.1.3 先のやりとりに応じて行われた欠陥の補正は、それが新たな欠陥を生じない限り常に認められなければならない。認められるものと既にみなされているクレームを限定する補正は、通常認められなければならない。明細書又はクレームの明確性を明らかに望まれる方法で改善する補正も認められなければならない。

5.1.4 更なる要素は、関係する出願書類の変更の量である。明細書又はクレームの広範な修正を、高度に関連する先行技術に対する適切な対応とすることができる。相対的に広範でない補正については、審査官は、合理的な対応をし、庁にとっての不必要な遅れ及び過度かつ不当な作業の追加を避ける必要に対して出願人への公平さを釣りあわせなければならない。補正を取り下げる後にする請求は、それ自体で更なる補正の請求である。

5.1.5 それを基礎として特許を付与することができる書類の版が存在する上は、それを広範に作り直す版で代替することの出願人による請求は拒絶されなければならない。ただし、なぜ手続のこの段階前に補正が提案されなかったかについての十分に根拠のある合理的な理由を出願人が提供したとき、特に、審査官が、出願人によって提案されたクレームの版が特許を付与することができるものでありかつ出願人は明細書を当該版と整合させさえすればよい旨を表示した場合は、この限りでない。

### 5.2 補正の許容性

5.2.1 補正の許容性の問題は、法的にはそのように補正された出願が特許可能性があるか否かの問題である。補正された出願は、勿論特許法及び特許規則の実体要件と定められたすべ



ての要件を満たさなければならない。ただし、クレームが実質的に限定されているときは、審査官は次の問題は補正段階で特別の考慮を求められることに留意しなければならない。

- (1) 発明の単一性及び
- (2) 明細書とクレームの一致

### 5.3 追加の主題

**5.3.1** 出願人が補正によって関連する先行技術に関する更なる情報を加えることに通常は異論はない。実際、それは審査官が求めるところである。また、不明瞭性の直接的な明確化又は不一致の解決に異論が向けられてはならない。ただし、出願人が原出願における開示を超える主題がそれによって導入される方法で明細書(先行技術への言及以外)、図面又はクレームを補正することを求めるときは、そのように補正される出願は認められない。

**5.3.2** 出願内容における全般的な変更(追加, 変更又は削除によるか否かを問わず)が、当該技術において通常の技量を有する者が出願によって先に提供された情報から直接かつ不明瞭でなく引き出すことができない情報を与えられる結果になる場合は、明示的に述べられていることにおけるそのような者にとっての暗示を与える事項を考慮に入れるとしても、補正は原出願における開示を超える主題を導入するものとみなされなければならない。従って認められない。(第6章4.3.4)。追加の主題に関するテストは、第4章8の新規性に関するテストと密接に対応する。

**5.3.3** 例えば、複数の成分から成るゴム組成物に係る出願人が、更なる成分が加えられるとの情報を導入することを求める場合、通常その補正は第26A条に反するものとして拒絶されなければならない。同様に、特定の種類の弾力性支持を開示することなく「弾力性支持に搭載された」装置を記載しクレームした出願においては、出願人が当該支持が例えば巻きバネである又はあり得るとの特定の情報を加えることを求める場合は、拒絶が提起されなければならない(ただし、第6章2.6参照)。

**5.3.4** ただし、出願人が、問題の主題が発明の文脈において当業者にとって周知でありその導入が明らかな明確化であることを納得のいくように示すことができる場合は、その補正は認められる。例えば、第6章4.3.3にいうゴム組成物の件において、出願人が、当該人が導入することを求める更なる成分は当該種のゴム組成物において混合助媒として通常使用される周知の添加物であってその省略は一般的に疑問であることを示すことができる場合は、その記載はそれが単に明細書を明確にしかつ当該技術において通常の技量を有する者にとって既知でないことを何も導入しないことを理由として認められる。ただし、この添加物の導入が最初に開示されていない特別効果をもたらす場合は、これを記載する補正は認められるべきでない。同様に、前期の弾力性支持の場合において、出願人が、当業者(当該技術において通常の技量を有する者)によって解釈される図面が巻きバネを示していること、又は当該人が問題の搭載に巻きバネのみを考えることを例示することができる場合は、巻きバネの具体的記載が認められる。

5.3.5 更なる例の導入による補正（修正）は、前記5.3.1から5.3.4までに概観した一般的考察に照らして常に極めて注意深く見られなければならない。発明の利点の陳述の導入にも同じことが言える。例えば、原出願の発明が毛製の衣類を洗濯する方法であって特定の液体で衣類を処理する方法に関係するものであった場合、出願人はその方法が虫害に対して衣類を守る利点をも有する旨の陳述を後に明細書へ導入することを認められない。

5.3.6 しかし、後に提出される例又は利点の陳述は、出願には認められないが、それにも拘らず、出願におけるクレームの許容性を裏付ける証拠として審査官によって考慮に入れられる。例えば、追加例は、原出願において与えられた情報に基づいて、クレームされた分野全体に亘って、発明が実際に容易に実施することができることの証拠として受け入れられることができる。

5.3.7 本文の一部への変更又は削除及び更なる本文の追加は、新たな主題を導入することになる。例えば、発明が多層ラミネートパネルに関係し、明細書が相異なる層組みの複数例を含み、その1がポリプロピレンの外層を有した場合を想定する。外の層をポリプロピレンに変更するためか又はこの層を全く省くためか何れかのこの例の補正は、通常は認められない。各場合において、補正された例によって開示されたパネルは、原開示のものとは全く異なり、従って補正は新たな主題の導入となり、それ故に認められない。

#### 5.4 誤記及び明白な錯誤の訂正

出願人は、所定の手数料を納付し様式16により、誤記又は明白な誤りを訂正するために出願又は他の書類を補正することを登録官に請求することができる。当該補正が、第26A条の要件に従わなければならないか否かは疑問である。誤記又は明白な錯誤を訂正する請求書には、特定事案の事実及びなぜ出願人に有利なように裁量が行われなければならないかを記載する関係人による陳述又は宣言を添えなければならない。

誤記とは、ワードプロセッシング又は写真複写のような何らかの作業中の誤りを意味し、これは知識の欠如又は誤った情報の使用とは区別される。明白な錯誤とは、書類全体から直ちに（その事項に注意が向けられ次第）次のことが明らかとなるとの意味で明白でなければならない。

- (a) 誤りが起きていること、及び
- (b) 如何なる訂正がなされるべきか。

#### 5.5 特許の補正

第79A条が何らかの理由による特許書類の補正を規定する。ただし、新たな事項の導入を生じるような又はクレームの範囲を拡大する結果になるような補正は認められない。

新たな事項の導入に関する前記（出願の補正に関する）記載は、特許の補正にも適用される。補正がクレームの範囲を超えるか否かのチェックに関して役立つテストは、「この補正が、補正前には侵害でなかった何事かを侵害にするだろうか」との問いである。既存補助クレームの特徴又は明細書に開示されたがまだクレームされていない特徴のクレームへの導入は、通常クレームの範囲を狭め又は制限するものであり従って認められる。

## 6. 分割出願

6.1 出願後に、分割出願をすることができる。その主題は、原出願の開示を超えてはならない。分割出願は、その提出の出願日を付与され、分割出願に含まれる主題に関して原出願の優先権の利益を有する。1出願で2以上の分割出願をすることができる。分割出願の審査は通常可及的速やかに行われ特許出願の審査官にゆだねられる。

6.2 分割出願が原出願に含まれる主題に追加しての主題を含み、出願人がこの欠陥を補正して当該主題を抹消することを望まない場合は、その分割出願は拒絶されなければならない。

6.3 分割出願をする最も普通の理由は第26条に基づく拒絶（異論）即ち発明の単一性欠如に対処することである。審査官が、出願が第26条の要件を満たさない旨拒絶する場合は、出願人は、自己の出願を単一の発明に限定することを認められる。原出願の限定が明確で無条件であることが重要である。発明の単一性欠如の理由で出願を限定するよう出願人に求める伝達は、その出願が限定されない場合は出願が拒絶される事実への言及を含まなければならない。

6.4 不明確で条件付きの限定がある場合、例えば、分割の事項が多少複雑な場合は、審査官が出願人に追加の伝達をし限定を明確かつ無条件なものにするよう求め、原出願の更なる実体審査は当該要件が満たされるまで延期される旨を伝えることが適切である。

6.5 出願人は、原出願から削除された主題について保護を得ることを望む場合は当該主題の分割出願をすることができる。

6.6 規則19Aに従って審査官の拒絶理由に対処するための分割出願は、審査官の不利益通知（拒絶理由通知）後3月以内になされなければならない。自発的分割出願は、審査官の最初の報告後3月以内に行うことができる。

6.7 ほとんどの場合、分割出願は、原出願の補正、例えば、分割出願の主題に対するクレームを抹消する補正が申し立てられると同時に提出される。しかし、出願人が原出願の補正後に分割出願をすることは、この分割出願が規則19(a)又は(b)に基づいて認められる3月以内になされることを条件として認められる。

6.8 分割出願の審査は、他の出願に関して全く同様になされなければならない。ただし、各出願がそのクレームの範囲内の事項のみを記載することを可能な限り確保するために分割出願の原出願との対比が必要である。この対比は分割出願が2以上ある場合には分割出願の間でもなされなければならない。一方の出願が別の出願でクレームされている事項を記載する必要がある（例えば、一方の発明の明細書が他方の発明の明細書なくしては理解することができない）ときは、当該一方の出願は、当該他方の出願との相互参照を含まなければならない。その相互参照では問題の事項が他方の出願でクレームされていることを明確にしなければならない。

**6.9** 分割出願のクレームは、原出願のクレームで既にクレームされている主題に限定される必要はないといえども、原出願の開示を超えない主題に関するものでなければならない。

## 第7章 修正審査

### 1. 序

1.1 修正実体審査は、同一発明の対応特許出願に関して外国特許庁によって既になされた調査又は審査の可能な限りの利用による特許出願の付与手続遂行への効果的な近道である。この方法によって、広範なデータベース資源を有し高度に熟練し経験のある審査官を擁し権原を有する当局によって既になされた仕事を重複して試みるものがなくなる。

1.2 この手続は、諸国で採択されており、第29A条(2)にその立法当局が示される。出願においてクレームされている発明と同一又は基本的に同一の発明に関し、特許又は工業所有権の保護に関するその他の権利が、マレーシア以外の所定国において又は所定条約に基づいて、その出願人又は前権利者に付与されているときは、出願人は、実体審査を請求する代わりに修正実体審査を請求することができる。

1.3 その所定国は、オーストラリア、連合王国、アメリカ合衆国及び日本国である。唯一の所定条約は欧州特許条約である。

1.3.1 日本国を所定国とする修正実体審査の請求は、2002年7月1日以後に提出されなければならない。

1.3.2 大韓民国を所定国とする修正実体審査の請求は、2003年6月19日以後に提出されなければならない。

### 2. 請求

2.1 修正審査を請求するときは、次の要件が守られなければならない。

- (a) 請求は、様式5Aでなされなければならない。
- (b) 所定の手数料が納付されなければならない。
- (c) 請求は、特許出願日後18月以内に提出されなければならない。
- (d) 請求は、所定国の1で付与された特許証の認証謄本を、その特許証が英語でない場合は英語の認証翻訳文を伴って、添えなければならない。
- (e) 請求は、特許出願の明細書、クレーム及び図面が、様式の点は別として、付与された特許のそれらと実質的に同一でない場合、当該明細書、クレーム及び図面をそれらと一致させるために補正を添えなければならない。

2.2 修正実体審査の請求は、出願日後18月以内になされなければならないが、この期間については、審査請求の提出の延期に関して特定の規定があるので第82条の一般規定によって延長することはできない。

### 3. 実体要件

#### 3.1 総則

3.1.1 修正審査の請求がなされた場合、出願は審査官に付託され、審査官は実体要件として指定された要件が満たされたか否かを決定し、自己の決定の結果を登録官に報告しなければならない。

3.1.2 実体要件の指定は、規則27D(1)及び(2)に見られる。即ち

(1) 特許法第13条(特許を受けることができない発明)、第14条(新規性)、第V部(特許を受ける権利)、第26A条(出願の補正)、第26B条(出願の分割)及び第27条(優先権)並びに規則10(出願人の特許を受ける権利)、規則21(優先権を主張する申立)及び規則50(パートナーシップ、会社及び団体による署名)に定める要件は、特許法第30条(2)の適用上、実体要件とする。

(2) 更に、特許法又は特許規則に基づく出願時の又は補正された出願においてか否かを問わず、出願において請求される発明の明細書、クレーム及び図面が、形式の問題を除き、所定の国によって又は所定の条約に基づいて特許又はその他の工業所有権保護を付与されている発明の明細書、クレーム及び図面と同一又は実質的に同一でなければならないこともまた、実体要件である。

#### 3.2 特許性

マレーシア及び所定国並びにEPC(欧州特許条約)の法律に基づいて特許を受けることができる発明の種類の間には大きな相違点はないが、マレーシアでは特許を受けることができない発明を対象としたクレームを有して所定国で特許が付与されることがあり得る。第13条は、規則27D(1)に基づいて実体要件とされている。従って、審査官は特許を受けることができない発明に関するクレームがマレーシア出願において見られないよう確保しなければならない。下記3.3.3も参照。

#### 3.3 出願と外国特許の間の一致

3.3.1 次が規則27D(2)に基づく実体要件である。即ち

特許法又は規則に基づき申し立てられたものか補正されたものかを問わず、当該出願において請求される発明の明細書、クレーム及び図面が、形式の問題を除き、所定の国によって又は所定の条約に基づいて与えられている特許又はその他の工業所有権に関する発明の明細書、クレーム及び図面と同一又は実質的に同一でなければならない。

また、修正審査の請求は、特許出願の明細書、クレーム及び図面を外国付与特許のそれらと一致させるために求められる補正書を添えなければならないことも規則27A(3)(b)の必須要件である。

以下の3.4.2から3.4.5までが、これらの要件、特に「実質的に同一」及び「一致させる」を如何に解釈するかについて基準を定める。

3.3.2 留意すべき主たる考察は、修正審査を採択する理由の基本となるものである。即ち、特許出願が、権原を有する当局によって特許が他所において既に付与されている発明をクレームする場合、その審査の全行程を手續することは非効率であるということである。出願と付与された特許のクレームの語句における小さな相違は、それが結果として各クレームが相異なる範囲を有することになるのではない限り許される。

3.3.3 前記3.3.2に拘らず、特許出願のクレームと付与されている特許のクレームの間の大きな相違が修正審査の下で認められる又はむしろ必須でさえある場合がある。例えば、マレーシア法に基づいて特許を受けることができない外科術による人体の処置の方法に対するクレームは、他所で付与されている特許において認められるといえども、マレーシア特許出願に含まれてはならない。

3.3.4 特許出願と付与されている外国特許の間での明細書、クレーム及び図面における相違点が認められる又は必須である他の例は、相違が次のために必要な場合である。

- (1) 付与されている特許の明白な錯誤を訂正するため
- (2) マレーシア特許規則の方式要件を満たすため
- (3) 出願人の選択でクレームに参照番号又は「特徴付け」文言を含めるため、若しくは
- (4) 「オムニバス」クレームを削除するため。

3.3.5 前記3.3.2から3.3.4までの考察は、出願時の出願及び修正審査の請求に伴う又は当該請求の後に提出される補正に等しく適用される。何れの時点でも、修正実体審査の請求がなされている特許出願が結果として外国付与特許との実質的に不一致になる補正は認められてはならない。ただし、前記3.3.3及び3.3.4に見る特別状況に基づく場合を除く。

### 3.4 補正

3.4.1 出願人は、原出願における開示を超えない限り出願を補正することができる。修正審査が請求された出願を付与された外国特許と一致させるために申請された補正が新たな主題を導入する可能性は高くないが、付与を受けるための手續を進められずにいる原出願にマレーシア出願に基づくような状況を審査官は警戒しなければならない。例えば、追加主題を含む一部継続米国特許が付与されることがあり、又は原出願が取り下げられ追加主題を含む新たな出願に特許が付与されることがある。従って、修正審査が基礎を置く付与された特許とマレーシア出願が双方とも同一の外国出願から直接派生することを常にチェックすることが重要である。マレーシア出願を何らかの他の出願から派生した特許と一致させるための補正は、追加主題について非常に注意深くチェックされなければならない。

3.4.2 前記3.4.1にいうチェックで追加主題が判明した場合の唯一の救済は、第29A条(1)に基づいて補正されないマレーシア出願の実体審査を、それがなおも可能であれば、当該請求に関する所定期間内に又は認められている延期間内に請求することと思われる。

### 3.5 出願の分割

3.5.1 修正審査に基づいてこれが認められる唯一の機会は、原外国出願が分割された場合である。通常、マレーシア出願は修正審査の請求がなされる前に分割されているであろう一事実上、規則19A(b)に基づいて認められる期間内の出願の自発的分割。

3.5.2 個々の親出願に関する修正審査と分割マレーシア出願の別個の請求がなされなければならない。各請求は、対応する付与された外国特許の謄本及び必要な翻訳文並びに各出願を対応する付与された外国特許と一致させる補正を添えなければならない。

3.5.3 出願人には次を選ぶ複数の可能性がある。

(a) 外国出願が分割されたのと同じの方法でマレーシア出願を分割する。即ち、外国の親及び分割出願の夫々に対応するマレーシア出願がある。

(b) 外国特許を付与された親（原出願からの主題を削除されて又はされず）又は付与された分割出願の1の何れかに対応する単独マレーシア出願で手続する。又は

(c) 付与された外国特許からの選択に対応する複数のマレーシア出願で手続する。

3.5.4 分割された出願の組における各出願は、修正審査が請求された別個の出願とみなされなければならない。修正審査は第1章から第3章までに説明されたようになされなければならないが、加えて、出願の間の相互参照がチェックされなければならない。適切なマレーシア出願に適切に参照するように必要の場合補正されなければならない。

### 3.6 優先権の申立

修正審査が請求される各マレーシア原出願は、先の外国出願に基づく優先権の申立を含まなければならない。修正審査が請求される分割出願は、第6章6.1に定めるように長官の確認に従うことを条件として出願日及び原出願の優先権の利益を付与される。規則21の要件が、第29A条(1)に基づいて実体審査が請求されている分割出願に適用されるのと同じの方法で修正審査が請求されている分割出願に適用される。



## 第8章 実用新案

### 1. 序

1.1 特許法の規定が、特許付与出願に適用されるのと同じの方法で実用新案証出願に適用される。ただし、第17A条に規定されるように、第11条及び第15条(進歩性)、第26条(発明の単一性)並びに付与された特許に関する一定の他の規定は実用新案に適用されず、特許出願に関する一定の規定は実用新案に関して法の第2附則によって修正される。

#### 1.2 第12条に規定の「発明」の定義、即ち

「発明とは発明者の思想であって、当該技術の分野における一定の課題についての解決を実際に可能にするものをいう。」が修正されることなく実用新案に適用される。実用新案に関して第2附則によって修正された第13条が、特許を受けることができることから排除されたものと同一のものが実用新案証を受けることができることから排除されることを明らかにする。

第17条が実用新案を次のとおり定義する：

新規の製品若しくは方法を創出する新案又は既知の製品若しくは方法についての新規の改良であって、何れかの種類の産業において製造又は利用可能なものをいい、発明を含む。

この規定の適切な解釈は実用新案が第12条で定義される発明を含むことができる又は含まなければならないか否かについて多少議論の余地がある。裁判所が別段の決定をするときまでは、後者の解釈が第4章4.5.5に説明する理由で採択されるものとする。従って、実用新案証出願はクレームされた新案が発明を含まない場合は拒絶されなければならない。言い換えれば、特許出願についてと同様に技術分野における一定の課題に解決を提供する技術的性質の新規性がなければならないのであり、唯一の相違は実用新案に関しては進歩性が考慮されないことである。

1.3 第26条の発明の単一性要件は、実用新案に適用されないことも留意されなければならない。

### 2. 実用新案出願の審査

2.1 実用新案証の出願については、進歩性は要件ではない。しかし、新規性のみの厳密に狭い解釈を満たすことは実用新案証の付与を正当化するに十分でない。何故ならば、第17条が新規性ととも発明の存在をも求めるからである。発明は、技術分野における一定の課題についての解決を実際に可能にする思想として第12条に定義されているので、唯一の新規性が製品又は方法における要素に代えて周知の均等物を代置することに又は何らかの他の特徴を追加することに存する新案、例えば、技術的効果を生じず技術的課題を解決しない装飾には実用新案証が付与されるべきでないということになる。とはいえ、強調されなければならないことは、実用新案には進歩性要件は求められておらず、拒絶を提起するとすれば、非常に周知の均等要素(例えば、教科書に見られる一般常識の一部)が既知の製品又は方法における要素の代わりに代置されているときは第12条の意味での発明がない若しくは既知の製品又は

方法に追加される特徴が明らかに技術的効果を有さないとの理由に限るべきである。多くの場合、提出されるクレームは狭く詳細で、最も近い先行技術との多くの相違点を含み、明細書は新案によって対処される課題及び当該課題が技術的性質のものであるか否かを指摘する。そのような場合、発明が存するか否かを決定することは相対的に容易な筈であるが、不確かな境界例では、出願人に有利に解釈すべきである。

2.2 実用新案出願における単一クレーム要件は、通常1を超える発明がクレームされないことを意味する筈であるが、単一クレームは選択肢を含むことがあり、それら選択肢の数又は性質がクレームの範囲を不明確にする場合は、拒絶が提起されなければならない。

### 3. 特許出願と実用新案証出願の間の変更

3.1 特許出願は、第17B条及び規則33Cの規定に基づいて実用新案出願に変更することができ、同様に実用新案出願は特許出願に変更することができる。変更請求書は第30条(1)又は(2)に基づく審査官の最初の報告の日から6月以内に提出されなければならない。出願が変更された場合、変更された出願は原出願の出願時にされたものとみなされる。管理部門が、規則33Cに基づいて変更を取扱う。その後、出願は審査の完了のために可及的速やかに審査官へ回付されなければならない。

3.2 特許及び実用新案証の両方が同一の主題に関して同一の出願人に付与されることはできない。従って例えば、出願人が後にする特許出願と同一の主題に関して既に実用新案証を取得している場合は、その証明書が放棄されるまでは特許出願は付与を受けるための手続に進むことはできない。