

フィリピン 実体審査手続便覧

目次

第I章 序

1. 総則
2. 形式
3. 特許局での業務

第II章 出願の内容(クレームを除く)

1. 総則
2. 要約
3. 付与の願書及び名称
4. 明細書
5. 図面
6. 微生物及び生物学的材料に関する発明
7. 禁止事項

第III章 クレーム

1. 総則
2. クレームの形式及び内容
3. クレームの種類－カテゴリー
4. クレームの明確性及び解釈
5. 簡潔性, クレームの数
6. 明細書における裏付
7. 発明の単一性
8. クレーム手数料の計算

第III章7への補遺 単一性の評価についての指針

第IV章 特許性

1. 総則
2. 発明
3. 特許保護からの更なる除外－法22.6及び法22.4
4. 産業上の利用(法第27条)－医療発明(法22.3)
5. 新規性; 先行技術
6. 他のフィリピン出願との抵触
7. 新規性の検証
8. 不利にならない開示
9. 進歩性

第IV章9への補遺 1 進歩性の評価についての指針

第IV章9への補遺 2 進歩性に関して

第V章 優先権

1. 優先権
2. 優先日を決定すること
3. 優先権を主張すること

第VI章 実体審査手続

1. 実体審査の開始
2. 審査手続一般
3. 審査の第1段階
4. 更なる審査段階
5. 補正
6. 出願人との議論
7. 審査部門での業務
8. 調査すること及び調査報告
9. 特別な出願
10. 審査官からの通信に応答する期限, 応答に関する要件
11. 第三者による所見の審査
12. 口頭手続
13. 証拠調べ
14. 特許の付与及び公告

第I章 序

1. 総則

1.1 本特許出願審査便覧は、IPO(フィリピン知的財産庁)審査官及び一般公衆の双方に対し、特許法に係る事項に関して包括的な参照指針を提供する目的を以て作成された。本便覧は、共和国法No. 8293(「IP法」)及び施行規則(「IRR」)に従ってフィリピン特許出願に係る実体審査の様々な段階において従うべき実務及び手続に関する指示を与えるものである。当該指示は、主としてIPOの職員を対象としたものであるが、手続の当事者及び特許実務家に対する支援となることも期待される。

1.2 便覧は通常の出来事を扱うことを意図している。従って、一般的指示としてのみ考慮されるべきものである。個々の特許出願に対する本便覧の適用は審査官の責任であり、審査官は例外的に当該指示から逸脱することができる。ただし、当事者は、指示が改訂された通りに庁が行動するよう期待することができる。また、便覧は法的規定を構成するものではないことも指摘しておかなければならない。IPOにおける実務に関する最高権威として、まず第一にIP法及びIRRを参照することが必要である。

2. 形式

2.1 本便覧においては、本文は章に分割され、各章は附番された条に細分化され、更に条は項に細分化されていることを指摘しておく。この部における他の項への相互参照は、何れの場合も章、条及び項の番号を引用する標準的形式で行う(例えば、第III章6.5は第III章、第6条、第6.5項を意味する)。

2.2 周縁の参照は、IP法の関連する条又はIRRの関連する規則を指し、これらは陳述されている事柄に権威を与えるものである。当該参照は、IP法及びIRR自体からの詳細な引用の必要性を回避するものと信じる。

2.3 便覧のこの部において、「審査官」という用語は、実体審査を委ねられた審査官を意味するものとして使用される。

2.4 この部においてはまた、出願要件を先立つ章において扱い、手続事項を第VI章に集中する試みもなされている。ただし、これらの業務段階の間に確固たる線引きをすることは必ずしも実際的とは言えない。

3. 特許局での業務

3.1 庁の様々な部署及び同一部署における様々な職員が互いに重複した取組をすべきでないということは重要である。例えば、実体審査官は、方式部門の同僚がした方式業務のチェックをすべきではない。本便覧の目的の1つは、責任の境界がどこにあるかを明確化すること

である。

3.2 審査官の態度は非常に重要である。審査官は常に建設的であり、かつ、助けになるよう努めるべきである。審査官が出願中の大きな欠陥を見逃すのは全く間違っているが、その一方で審査官は均衡の感覚を有するべきであり、些細な拒絶を続けるべきではない。審査官は、IP法及びIRRの要件に従うことを条件として、出願の明細書及びクレームの作成は出願人又はその代理人の責任であるということを念頭に置かなければならない。

3.3 すべての出願がその出所国に拘らず平等な扱いを受けるべきであることは殆ど言う必要もない。

第II章 出願の内容(クレームを除く)

1. 総則

フィリピン特許出願の要件は、法32.1及び規則400に定められている。出願には次のものを含めなければならない。

- (a) フィリピン特許付与の願書
- (b) 明細書
- (c) 発明の理解に必要な図面
- (d) 1又は複数のクレーム
- (e) 要約

本章では、これらすべての要件を、実体審査を行う審査官の関心事である限り取り扱うが、ただし第III章の主題である(d)は除外する。最初に(e)を取り扱う。

2. 要約

2.1 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の簡潔な技術的情報を与えることである。要約は審査官にとって調査ツールとして有益である。従って、要約は明細書、クレーム及び図面を参照する必要があるか否かを判定できるだけの十分な情報を提供しなければならない。要約は、技術的課題、発明による当該課題の解決の要旨及び発明の主な実施についての明確な理解を可能にするような方法で作成されなければならない。

2.2 要約は出願時及び公開時の出願に係るものであり、その最終形態は出願の公開前に定められる。従って、公開された特許の内容が出願時のものと異なっている場合であっても、要約を公開された特許に適合させる必要はない。審査官は、従って、出願の公開後に要約の補正をすべきでない。ただし、要約が「単に技術的情報の役目をするものである」ことに審査官は留意しなければならない。要約はまた、読者に対し、明細書、クレーム及び図面から追加情報を取得する上でのガイダンスも提供しなければならない。要約は、それが含まれる出願に関して法的効力を有さない。例えば、保護の範囲を解釈するため、又は明細書への新たな主題の追加を正当化するために要約を使用することはできない。

2.3 より詳細には、要約は次の通りでなければならない。

- (a) 発明の名称から始めること
- (b) 発明が関係する技術分野を指摘すること
- (c) 望ましくは、150語を超えないこと
- (d) 必要な場合は、出願に含まれる化学式のうち最も発明を特徴付けるものを含めること
- (e) 発明の価値又はその推測的利用に関する陳述を含めないこと
- (f) 適切な場合は、図を伴うこと、及び
- (g) 要約に記載され、図面により示された主たる技術的特徴の各々の後に括弧に入れた参照記号を含むこと

3. 付与の願書及び名称

3.1 この願書を構成する事項は、法第34条、規則403及び規則404で取り扱われている。

3.2 願書は、庁が定めた様式により作成する(規則403)。

出願人の便宜のために、庁は標準出願様式を定めて利用に供するものとし、この様式は、出願人又はその他の者が自らの費用負担により随意に複製することができる。

3.3 願書には次を含める。

(a) 特許の付与を求める申請

(b) 出願人の名称及び宛先

(c) 発明の名称

(d) 発明者の名称

(e) 条約優先権の主張を伴う場合は、出願番号、最初の出願国及びその出願が最初になされた当該国における出願日

(f) 居住者である代理人(ある場合)の名称及び宛先、及び

(g) 出願人又は代理人の署名

これらの要件は、方式審査においてチェックされる。

3.4 発明の名称は、可能な限り「簡潔かつ明確」でなければならない。また、明細書の最初の頁に示さなければならない。

名称は、発明の技術的指定を明瞭かつ簡潔に述べるものでなければならず、発明に係わる技術的主題を定義するものでないあらゆる思いつきの名称を排除すべきである。非常に長い名称及び「化学プロセス」又は「電気回路」のような曖昧な名称は好ましくない。それらは発明の技術的指定を適切に示すものではない。思いつきの名称の例としては、「素晴らしい新製品」又は「改良された機械」等がある。審査官としては、名称は調査及びドキュメンテーションの目的でも使用されることを念頭に置くべきである。

4. 明細書

4.1 出願は、「発明を、それが当該技術の熟練者により実行されるに十分明瞭かつ完全な方法で開示」しなければならない。「当該技術の熟練者」の意味は、第IV章9.6で考察する。

開示を可能にする基準は、その対象となる者がそこに含まれる指示に従うことにより発明を実施することができるか否かである。

開示の十分性は、クレーム、明細書及び図面(あれば)において与えられる情報を含め、全体としての出願に基づいて評価されるべきである。

明細書の内容に関する規定は、規則407(1)に定められている。特に、明細書は次の通りでなければならない。

(a) 発明が関係する技術分野を特定すること

(b) 出願人の知る限り、発明の理解、調査報告書の作成及び審査に有益とみなすことができる背景技術を指摘すること、及び望ましくは、当該技術を反映する文献を引用すること

(c) クレームされた発明を、技術的課題(明らかにそのようなものと記載されない場合であっても)及びその解決策が理解できるような表現で開示すること、及び背景技術に比して発明の有利な効力を記載すること

(d) 図面(あれば)の各図を簡潔に説明すること

(e) 図面があるときは、図面のいくつかの表示について簡単な説明をし、発明の詳細な説明が参照文字又は数字(文字の方が望ましい)の使用により表示に示された発明の異なる部分を参照できるようにすること

(f) クレームされた発明を実施できる少なくとも1の方法を、場合により例を用い、かつ、図面(あれば)を参照して詳細に記述すること、及び

(g) 発明の説明又はその内容から明らかでないときは、発明が産業で実施可能であるような方法を明白に指摘すること

明細書は前記の通りの方法及び順序で提示するものとするが、ただし、別の方法又は別の順序の方がより良い理解及びより経済的な提示をもたらす場合はこの限りでない。

法35.1及び規則407の規定の目的は、次の通りである。

(i) 出願が、熟練者がクレームされた発明を実施することを可能にする十分な技術的情報を含むようにすること、及び

(ii) 読者が、クレームされた発明による当該技術への貢献を理解できるようにすること

4.2 発明の名称は、明細書の最初の頁の標題としなければならない(規則410)。次に、発明はそれが関係する技術分野を特定することによりその状況に置かれるべきである。

4.3 明細書はまた、出願人が知っており、かつ、発明及びその先行技術との関係の理解に有益とみなすことができる背景技術にも言及しなければならない。当該技術を反映する書類、特に特許明細書の確認が含まれることが望ましい。このことは、特に、独立クレームの最初の、すなわち「先行技術」部分(第III章2.2参照)に対応する背景技術に適用される。発明を正しく把握する上では、必要な場合は、後に例えば調査報告書により確認された文献への言及を、先行技術の記載に挿入することが求められる。例えば、最初に提出された先行技術の記述が発明者は一定の時点から発明を開発したという印象を与えるかもしれないが、引用された文献ではこの開発と称するものの一定の段階又は一定の局面が既に知られていることを示すことがある。そのような場合は、審査官は、これらの文献及び関連する内容の簡潔な要点への言及を要求することができる。当該要点を後に明細書に挿入することは、法第49条のただし書きに違反しない。後者は、出願が例えば背景技術に関する追加情報に照らしてそれを限定することにより補正される場合に、その主題は出願時の出願の内容を超えてはならない旨を規定しているにすぎない。ただし、法第49条の意味におけるフィリピン特許出願の主題は、(先行技術から出発して)法35.1により要求される開示の枠内で発明に関する特徴を含むものとして理解されるべきである(第VI章5.3参照)。出願後に導入された先行技術への言及は、純粋に事実に基づくものでなければならない。発明について主張された利点は、必要な場合は、先行技術に照らして調整されなければならない。利点についての新たな陳述は、それらが当初の出願から推測し得なかった事項を明細書中に導入しないことを条件として、許可することができる(第VI章5.4参照)。

関連する先行技術が、法24.2の規定に該当する別の公開済フィリピン特許出願から成る場合

は、この書類が法24.2(規則204(b)も参照)に該当するという事実は明白に認めることができ、それによりその書類が進歩性の問題に関連しない(第IV章9.2参照)ことを公衆に明らかにするものである。

4.4 読者は当該技術に対する一般的な背景技術知識を有しているが故に、審査官は出願人に対し、論文若しくは調査報告書的な性質の、又は教科書から得られ又はその他周知である説明事項的な何かを挿入するよう要求すべきでない。同様に、審査官は、引用された先行文献の内容の詳細な説明を要求すべきでない。特別な場合に出願に係る発明の完全な理解のために更に詳細な説明が必要となるのでない限り、参照の挿入理由が示されていれば十分である(第II章4.18も参照)。先行技術の同一の特徴に関する参照文献の一覧は要求されない。最も適切なもののみを参照すればよい。他方で審査官は、当該不要事項について、それが広範囲に及ぶときを除き、これの除去に固執すべきでない(第II章7.3参照)。

4.5 クレームされた発明は、それが扱う1又は複数の技術的課題を評価することができ、かつ、解決策を理解することができるような方法で開示されなければならない。この要件を満たすためには、発明を明らかにするのに必要な詳細のみを含めなければならない。従属クレームの主題がクレーム自体の文言又は発明の実施方法の説明の何れかにより理解できる場合は、この主題に係る如何なる追加説明も必要でない。明細書中に、発明の特定の実施態様が従属クレームに記載されている旨の言及があれば十分である。

発明が、課題が何であるかに気づくことにある場合は、これは明白であり、(一旦気づいた)課題を解決する手段が明白である場合は、その解決の詳細は実際には最少にすることができる。ただし、一定の詳細が必要か否かに疑義がある場合は、審査官は、それらの除去に固執すべきでない。更に、発明が課題及び解決策の形式で明確に提示されることは必要でない。出願人が先行技術に比して発明が有するとみなす有利な効力は記載されるべきであるが、これは特定の先行製品又は方法を過小評価するような方法ではではない。更に、先行技術も出願人の発明も、誤認を招く虞のある方法で言及してはならない。これは、例えば先行技術が実際よりも少ない課題のみ解決しなかったとの印象を与えるような曖昧な提示によって生じる。ただし、第II章7.2にいう公正なコメントは認められる。課題の記載への補正又は追加に関しては、第VI章5.7c参照。

4.6 独立クレームが特許可能な発明を定義すると決定された場合は、出願から技術的課題を導き出すことができる筈である。この場合は、規則407(1)(c)の要件は満たされる。

4.7 図面が含まれている場合は、最初に次のような方法で簡潔に記述しなければならない。「図1は変圧器筐体の平面図である。図2は筐体の側面図である。図3は図2の矢印Xの方向の端面図である。図4は図1のAAでの横断面図である。」明細書において図面の要素を参照することが必要である場合は、要素名とともにその番号を引用すべきである。すなわち、引用は次の形式であってはならない。「3は4を介して5に接続される」。次の形式であればよい。「抵抗器3はスイッチ4を介してキャパシター5に接続される。」

4.8 明細書及び図面は、参照番号及びその他の記号に関して互いに一致していなければならない。ただし、明細書に対する補正の結果、すべての節句が削除された場合は、図面からの過剰な引用すべてを削除するのは面倒なこともあり、そのような場合は、審査官は一貫性に関して規則414.13に基づく拒絶をあまりに厳格に追及すべきでない。その逆の状況は生じてはならず、すなわち、明細書又はクレームに使用された参照番号又は記号は、図面上にも表現されなければならない。

4.9 発明を実行する少なくとも1の方法について詳細な説明をしなければならない。出願は当該技術の熟練者に向けられるが故に、周知の付随的特徴の詳細を提示することは必要でもなければ望ましくもないが、明細書は、熟練者が発明を如何に実施するかを明白にするのに十分な詳細に亘り発明の実施のための本質的特徴を開示しなければならない。多くの場合は単一例又は単一の実施態様で十分であるが、クレームが広範囲の分野を対象とする場合は、明細書は、多数の例を提示し、又はクレームにより保護される分野に跨る代替の実施態様又は変形を記述するのでない限り、法35.1の要件を満たすものとは通常みなすべきでない。ただし、特定の場合の事実には考慮を払わなければならない。非常に広範囲の分野であっても、限られた数の例又はただ1つの例で十分に例示できる場合もある(第III章6.3も参照)。後者の場合は、出願には、例に加えて、当該技術の熟練者が自らの一般知識を使用して、過度の負担なしに、かつ、独創的技能を必要とすることなしにクレームされた分野全体に亘り発明を実施することを可能にする十分な情報を含めなければならない。審査官が出願に十分な開示がないと推論される事案を示すことができる場合は、発明がクレームされた範囲の全体に亘り実質的に実施でき、かつ、反復できることを証明する義務は出願人にある(第VI章2.4参照)。

4.9a 法35.1並びに規則407(1)(c)及び(f)の要件が完全に満たされるためには、発明がその構造に関してのみならず、その機能に関する記述されることが必要である。ただし、各製品の機能が即座に明らかである場合は、この限りでない。実際、技術分野によっては(例えばコンピュータ)、過度に詳細な構造の記述よりも機能の明瞭な記述の方が遥かに適切である。

4.10 出願人が最初に出願するときに、すべてのクレーム中でクレームされた発明に関して十分な開示、すなわち、法35.1の要件を満たすものを提供することを確実にするのは出願人の責任である。クレームがパラメーターで発明又はその特徴を定義する場合は(第III章4.7a参照)、最初に提出された出願は、パラメーターの値を決定するために使用された方法についての明瞭な説明を含まなければならない。ただし、当該技術の熟練者が如何なる方法を使用すべきかを知っており、すべての方法が同一の結果をもたらすような場合は(第III章4.10第2段落参照)、この限りでない。開示が著しく不十分である場合は、当該欠陥は、その後、出願の主題内容は拡大してはならない(第VI章5.3から5.8bまで参照)とする法第49条ただし書きに違反することなしに、更なる例又は特徴を追加することにより治癒することはできない。従って、当該事情においては、出願は通常拒絶されなければならない。ただし、欠陥が発明の一部の実施態様に関してのみ生じた場合は、クレームを十分に説明された実施態様のみに対応するよう限定して、残余の実施態様の説明を削除することにより救済することが可能である。

4.11 時折、出願は、発明について当該技術の熟練者がそれを実行できないという意味で根本的な不十分さが存在する状態でなされることがある。法35.1の要件を満たしていないことになり、これは本質的に回復不可能である。その例2つが言及に値する。

第1は、発明実施の成功が偶然に左右されることである。換言すれば、熟練者が、発明実行の指示に従う際に、発明の主張された結果が反復不可能であるか、又はこれらの結果を得る上での成功が完全に信頼性のない方法で達成されるかの何れかを認めることである。このことが生じ得る例は、突然変異を含む微生物学的プロセスである。そのようなケースは、例えば小さな磁気コア又は電子部品の製造において生じ得るように、ある割合の失敗を伴うとはいえ繰り返し成功が確保されるようなケースとは区別しなければならない。後者のケースでは、満足な部品が非破壊的試験手続により直ちに仕訳されることを条件として、法35.1に基づく拒絶は生じない。

第2の例は、発明の成功裡の実施は、確立された物理的法則に反する(例えば永久機関)が故に本質的に不可能な場合である。そのような機械についてのクレームが、その構造のみならず、その機能にも向けられている場合は、法第35条のみでなく、第21条及び発明は産業上利用できないとする第27条にも基づく拒絶が生じる(第IV章4.1も参照)。

4.12 明細書は、発明が産業上利用可能であることが明細書から又は発明の内容から自明でない場合は、利用可能である方法を明確に指摘しなければならない。「産業上利用可能である」(法第21条及び第27条)とは、「産業において実施することができる」(規則407(1)(g))と同義である。法第27条(第IV章4.1参照)によりこの表現に与えられた広義を考慮して、殆どの場合、発明が産業で利用できる方法は自明であることが予期され、その結果、この点に関する更に明白な説明は要求されない。ただし、産業上の利用方法が明らかでなく(例えば試験方法に関して)、そうしなければならない例も若干存在する。

4.13 明細書の提示の方法及び順序は、規則407(1)に定めるものでなければならないが、既に述べたように、「発明の内容の故に、別の方法又は別の順序の方がより良い理解及びより経済的な提示をもたらす場合はこの限りでない」。発明を明瞭かつ完全に説明する責任は出願人にあるので、審査官は、拒絶を出すことにより自己の裁量の適切な行使となることを確信する場合を除き、提示に対して拒絶を唱えるべきでない。明細書が明瞭かつ整然としており、要求されたすべての情報が存在していることを条件として、規則407(2)の要件からの若干の逸脱は容認することができる。例えば、発明が偶発的発見に基づいており、その実際の利用が有益と認められる場合又は発明が完全に新境地を開く場合は、規則407(1)(c)を適用しなくてもよい。また、技術的に単純な発明は、最小の説明及び先行技術への僅かな参照により完全に理解可能となることがある。

4.14 明細書は不必要な技術的隠語を避けて明瞭かつ率直でなければならないが、承認された技術用語の使用は容認され、それは往々にして望ましいことである。あまり良く知られていない又は特別に定式化された用語は、それらが適切に定義されること及び広く承認された同等語が存在しないことを条件として、許容することができる。この裁量は、外国語の用語についても手続言語に同等語がないときは適用される。既に確立した意味を有する用語を別の何かを意味するべく使用することは、混同を引き起こす虞がある場合は、許容すべきでな

い。ただし、類似した技術からある用語を正当に借用するという状況は起こり得る。用語及び記号は、出願全体を通して一貫していなければならない。

4. 14a コンピュータ分野における発明の特定ケース(第IV章2.3参照)において、プログラム言語によるプログラム一覧は、発明の唯一の開示として依拠することはできない。明細書は、他の技術分野におけると同様に、本質的に通常言語で書かれるべきであり、場合によりフローチャートその他理解の助けとなるものを添付し、プログラムの専門家ではないとみなされる当該技術の熟練者が発明を理解できるようにすべきである。一般的に使用されるプログラム言語で書かれたプログラムからの短い抜粋は、それらが発明の実施態様を解明するのに役立つ場合は、受理することができる。

4. 15 ある材料の特性に言及する場合において、量的考察が含まれるときは、関連する単位を明確にすべきである。これが公表された基準(例えば篩サイズ基準)を参照してなされ、かつ、当該基準が1組の頭文字又は類似した省略形により参照される場合は、明細書において適切に特定されるべきである。

物理値は、国際慣行で認められた単位で、適切である限り国際単位制度を用いたメートル法により表記されなければならない。この要件を満たさない値は、国際慣行で承認された単位による表記もしなければならない。

規則418(e)に示すように、数式については一般的に使用されている記号を用いなければならない。化学式については、一般的に使用されている記号、原子量及び分子式を用いるものとする。

一般的には、問題となっている分野で広く受け入れられている技術用語、記号及び符号が使用されるべきである。

4. 16 固有名詞、商標又は類似の語については、それらが単に出所を表示するものである限り、又はそれらが異なる製品の範囲に関係する場合は、材料又は物品への参照に使用することは望ましくない。そのような語が使用された場合において、法35.1の要件を満たすためにそれが必要であるときは、その語に依拠することなしに製品を十分に特定し、熟練者が発明を実施できるようにしなければならない。ただし、そのような語が標準記述用語として国際的に容認されるようになり、正確な意味を獲得するに至った(例えば、「ボーデン」ケーブル、「ベルビル」ワッシャー、「パナール」ロッド)場合は、それらは、それらが関係する製品の更なる特定なしに許容することができる。

4. 17 審査官は、明細書に使用されたある語が登録商標であると疑う理由を有する場合は、出願人に対し、その語がそれに該当すると認めるか、又は当人の知る限り、その語は登録商標ではないと言明するよう要求すべきである。他方、出願人がその語は登録商標であると言明し、かつ、審査官がこの言明は間違いであることを知るに至った場合は、審査官は相応の修正を出願人に要求しなければならない。

4. 18 フィリピン特許出願における他の文献への参照は、背景技術又は発明の開示の一部の何れにもかかわることができる。

参照が背景技術にかかわる場合は、当初に提出された出願で行うか、又は後日導入することができる(第II章4.3及び4.4参照)。

参照が発明の開示(例えば、クレームされた装置の構成要素の1の詳細)に直接かかわる場合は、審査官は、文献中にあるものを知ることが法35.1にいう発明の実施について実際に必須であるか否かを最初に考慮しなければならない。そうでない場合は、通常使用される「参照により組み込まれる」という表現又は同種の表現は、明細書から削除すべきである。参照文献中の事項が法35.1の要件を満たす上で真に必須である場合は、審査官は、関連する文言が明確に明細書に組み込まれるよう要求しなければならない。何故なら、特許明細書は発明の本質的特徴に関して自己充足していること、換言すれば、他の如何なる文献への参照もなしに理解が可能であることが必要だからである。ただし、当該組込は、次の制約に従うことを条件とする。

(a) 法第49条のただし書きに反しないこと

(b) 出願日現在で公衆の利用に供されていない文献は、次の場合にのみ考慮することができる。

(i) 文献の写しが出願日以前に庁へ提出された場合、及び

(ii) 法44.1に基づく出願の公開日より前に文献が公衆の利用に供された(例えば、IPOの出願ファイルに存在し、従って法44.2に基づいて公開された)場合

発明の開示に関し、別の文献が当初の出願において引用されている場合は、他の文献の関連する内容は、法24.2に基づいて後の出願に対して当該出願を引用する目的では、出願の内容の一部を構成するものとみなす。出願日前に公衆の利用に供されていない文献については、これは前記条件(i)及び(ii)が満たされる場合にのみ適用される。

法24.2に基づく効果の故に、参照が参照された文献の特定の部分のみに及ぶ場合は、その部分が参照において明瞭に特定されることは極めて重要である。

5. 図面

5.1 図面の形態及び内容に関する要件は、規則413及び規則414.1から規則414.16までに定められている。要件の殆どは形式に係わるものであるが、実体審査官は、時にそれらの一部、例えば規則414.13(参照記号の使用における一貫性)を考慮する必要がある。

5.2 図面の補正又は取替の場合において、図面の品質が写真平版複製するのに不十分であるときは、審査官は、出願人に対し、出願が許可される前に(規則414.16)十分な品質の図面を提出するよう要求しなければならない。従って、柔軟で、丈夫で、白色で、滑らかで、光沢がなく、耐久性のある用紙上に図面が作成されていない場合は、拒絶が唱えられるべきである。

5.3 出願に出願日が与えられた後は、訂正又は補正された形態又は内容の図面の提出は認容できず、開示の拡大又は新規事項の追加の場合は(法第49条ただし書き及び規則919参照)、拒絶しなければならない。

6. 微生物及び生物学的材料に関する発明

6.1 法22.4により、「植物の品種及び動物の品種又は植物及び動物の生産のための本質的に生物学的な方法」は、特許性から除外されている。この規定は、「微生物並びに非生物学的及び微生物学的方法」には適用されない。

法22.4にいう特許性から除外された事項に該当しない他の生物学的材料については、当該生物学的材料に係る公認の寄託機関が存在する場合は、同一規定が微生物を含む発明に関して適用される。このことは、公認の寄託機関に寄託された植物種子及び細胞株について特に重要である。

「生物学的材料」という用語は、遺伝子情報を含み、かつ、自己増殖又は生体系での増殖が可能な材料を意味するものとみなすことができる。それは微生物及び種子の両方を含む。

6.2 微生物に関する出願は、規則408及び規則409に定める特別規定に従う。発明が、微生物学的方法又はその製品に係わり、かつ、公衆の利用に供されておらず、特許出願において熟練者による発明の実施が可能となるような方法で説明することができない微生物その他の生物学的材料の使用を含み又はその使用に係わる場合は、規則408及び規則409の要件が満たされていない限り、充分性の要件(法35.1)を満たしているとみなさない。

特に、

(a) 微生物学的材料の培養株は、1977年4月28日の特許保護のための生物学的材料の寄託に係る国際承認に関するブダペスト条約で承認されたもののようにIPOが公認した国際寄託機関に出願日より前に寄託されていなければならない。

(b) 寄託機関及び培養株寄託のファイル番号は、出願に記載する。

(c) 寄託された培養株は、特許出願の公開日から、請求により、何人にも利用可能となる。公認の寄託機関一覧は、特許局で入手できる。

6.3 審査官は、生物学的材料が公衆の利用に供されるか否かに関して意見を形成しなければならない。また、生物学的材料は、当該技術の熟練者が容易に利用できることが知られているものがある。例えばパン屋のイースト又は納豆菌のように商業的に利用されている生物学的材料である。また、標準保存菌株若しくは公認寄託機関に保存され公衆の利用に供されることを審査官が知っている他の生物学的材料もある。一方で、出願人は、明細書において、生物学的材料の識別特性に関し、かつ、IPO公認の寄託機関における事前の利用可能性に関して十分な情報を提供していることもある。これらのケースの何れにおいても、更なる行動は要求されない。ただし、出願人が公衆の利用可能性について全く情報を提供しないか、又は不十分な情報を提供しており、かつ、微生物又は他の生物学的材料が前記のような既知の範疇に該当しない特定のものである場合は、審査官は、微生物又は生物学的材料は公衆の利用に供されていないと推測しなければならない。

審査官はまた、微生物又は他の生物学的材料が、特許出願において当該技術の熟練者により発明の実行が可能となるような方法で説明され得るか否かを審査しなければならない(第II章4.11及び第IV章3.5参照)。

6.4 生物学的材料が公衆の利用に供されない場合及び出願において、当該技術の熟練者に発明の実行を可能にするような方法によりそれが記述されない場合は、審査官は、次のことをチェックしなければならない。

(i) 当初の出願が、生物学的材料の特性に関し出願人が入手できる関連する情報を提供しているか否か。この規定に基づく関連する情報は、生物学的材料の分類及び既知の生物学的材料との顕著な相違に係わる。この目的で、出願人は、形態学的及び生化学的特性並びに提案された分類学的説明を、自己の入手可能な範囲で示さなければならない。添付一覧(第II章補遺1参照)は、この点に関し、通常の場合において出願人の指針とするために一定の種類の生物学的材料についての表示を含む。

出願日現在で熟練者に広く知られている、問題の微生物又は他の生物学的材料に関する情報は、一般に、出願人が入手可能と推測され、従って出願人が提供しなければならない。必要な場合は、当該情報は、関連する標準的文獻に従って実験を通じて提供されなければならない。

例えば、細菌の特徴付けについては、関連する標準的業績は、R. E. Buchanan, N. E. Gibbons によるバーゲーの同定細菌学マニュアルであろう。

この背景に対して、微生物又は他の生物学的材料の認識及び増殖に関連する、更なる特定の形態学的又は生理学的特性のすべてに関する情報が与えられるべきである。例えば、適切な培養基(成分の組成)であって、特に後者が変更される場合である。

生物学的材料又は培養基の省略形は、往々にして出願人が推測するよりも周知度が低く、従ってこれを避けるか、又は少なくとも一度は完全形で書くべきである。

それ自体で複製することができず、生体系で複製する必要がある生物学的材料(例えばウィルス、バクテリオファージ、プラスミド、ベクター又は遊離デオキシリボ核酸若しくはリボ核酸)が寄託された場合は、当該生体系について前記の情報も要求される。例えば、十分に説明できない、又は公衆の利用に供されない宿主細胞又はヘルパーウィルスのような他の生物学的材料が要求される場合は、この材料も寄託され、相応に特徴付けられなければならない。それに加えて、この生体系における生物学的材料の生産方法が指示されなければならない。多くの場合、要求された前記情報は、既に寄託機関に提供されており(ブダペスト条約規則 6.1(a) (iii) 及び規則 6.1(b) 参照)、ただ出願に組み込むのみでよい。

(ii) 寄託機関の名称及び寄託の受入番号が出願日現在で提供されているか否か。寄託機関の名称及び寄託の受入番号が後に提出された場合は、それらが関連する期間内に提出されたか否かをチェックしなければならない。そうである場合は、更に、出願日現在で寄託を遅れて提出された受入番号と関係づける何らかの言及があるか否かをチェックしなければならない。通常、寄託者自身が自己の寄託に対して行う確認言及は、出願書類中で用いられる。逸脱データの遅延提出に係る関連書類は、寄託機関の名称、受入番号及び前記確認言及又は寄託受領書を含む書簡とし、これにこれらすべてのデータを含めることが可能である。

加えて、指定された寄託機関は、IPOが承認する国際機関でなければならない。

(iii) 寄託が出願人以外の者によりなされたか否か、そうであれば寄託者の名称及び住所が出願に記載されているか、又は関連する期間内に提供されているか否か。そのような場合、審査官は、寄託者が寄託された材料を公衆の利用に供することに無条件かつ取消不能な同意を与えているか否かをチェックしなければならない。寄託者が出願人に対し寄託された生物学的材料に出願書類中で言及すること認め、かつ、寄託された材料が公衆の利用に供される

ことに無条件かつ取消不能な同意を与えたことを確認する書類が要求される。

(iv) 審査官は、前記(i)から(iii)までにいうチェックに加えて、寄託機関が発行した寄託受領書(ブダペスト条約規則7.1参照)又は生物学的材料の寄託に係る同等の証拠(まだ提出されていない場合)(前記(ii)参照)を要求することができる。これは、先に出願人が行った、寄託機関及び受入番号に関する表示の証拠を提供するためである。

これら(i)から(iv)までの要件の何れかが満たされない場合は、出願は発明の十分な開示(法35.1参照)の欠如により拒絶される(法第51条)。その理由は、問題の生物学的材料は寄託への言及により法35.1に従って開示されたものとみなすことができないからである。

微生物及び生物学的材料に関する発明については、第VII章5.7も参照すること。

7. 禁止事項

7.1 規則412(a)には3種類の特に禁止された事項を定めている。すなわち、

－ 公序良俗に反する記載その他の事項

－ 出願人以外の特定の者の製品若しくは方法又はその者の出願若しくは特許の価値若しくは有効性を誹謗する記述(先行技術との単なる比較はそれ自体では誹謗とみなさないとの付記がある)、及び

－ 状況に鑑みて明らかに無関係又は不要な記述その他の事項

ある出願がこの規則の意味内での禁止事項を含む場合は、(特許)局は、出願の公開時にそれを削除し、削除した語の場所及び数又は削除した図面を表示する(規則412(b))。

最初の範疇の、出願公開からの削除は最も重要なことである。この範疇に該当する種類の事項の例は次の通りである：暴動又は無秩序な行為の扇動、犯罪行為の扇動、人種的、宗教的その他類似した差別的プロパガンダ及び甚だしく猥褻な事項。

7.2 第2の範疇では、例えば明白な若しくは広く認められた不利又は出願人が発見し、かつ、裏付けたと記述された不利(これは関連するときは容認される)に関して、中傷的であるか又は同様に誹謗的である記述(これらは許容されない)と公正なコメントとを区別することが必要である。

7.3 第3の範疇は無関係な事項である。ただし、当該事項は、それが「明らかに無関係であるか又は不要である場合にのみ、例えばそれが発明の内容又は関連する先行技術の背景と無関係である場合にのみ、規則412(b)(iii)に基づいて特に禁止される。除去されるべき事項は、当初の明細書において既に明らかに無関係又は不要である場合もある。ただし、例えば特許クレームを当初の複数選択肢の1へ限定する場合のように、審査手続の過程でのみ明らかに無関係又は不要となることもある。

7.4 ある事項が明細書から除去されたときは、公開された出願又はその他の書類における対応事項を参照することによりそれを特許明細書に組み込んではいならない。

7.5 一般的に、第1の範疇に該当する事項は、明らかに第2の範疇に該当する事項とともに、方式審査の段階で処理される。このことは規則412には明確に記載されていないが、当該事項が

そのように認識されておらず，かつ，出願公開から削除されなかった場合は，出願の実体審査の段階で，すなわち特許付与の公告前に，他の禁止事項があればそれとともに除去しなければならない。

第III章 クレーム

1. 総則

1.1 出願は、「1又は複数のクレーム」を含まなければならない。

1.2 クレームは、次の通りでなければならない。

- (i) 「保護を求める事項を定義する」
- (ii) 「明瞭かつ簡潔である」
- (iii) 「明細書により裏付けられる」

1.3 クレームの表現はフィリピン特許又は出願により与えられる保護の範囲を決定するものであるが故に、クレームの明確さはこの上なく重要である。ただし、クレームは孤立しておらず、厳密に文字通りに解釈されるものではない。クレームが如何に解釈されるべきかを完全に理解するためには、法第75条(第III章4.1から4.3も参照)を参照する必要があるが、同条では次の通り規定している。

－ 特許により与えられる保護の範囲はクレームにより決定され、クレームは明細書及び図面に照らして解釈される。

－ 特許により与えられる保護の範囲を決定するためには、クレームがそこに記載されているすべての要素のみならず均等物をもカバーするとみなされるように、クレームに記載されている要素に均等である要素を適切に考慮しなければならない。

広く受け入れられているアプローチは、特許権者の技術への貢献に対する同人への公正な保護が第三者に対する合理的な程度の確実性と結びつくような方法で、明細書及び図面を考慮してクレームを解釈することである。従って、保護の範囲は、ある極端な場合は、クレームの文言の厳密に文字通りの意味で定義されたものとして解釈し、明細書及び図面はクレームの曖昧な点を解決するためにのみ使用するといったことがあってはならず、また別の極端な場合で、当該技術の熟練者が明細書及び図面から推定できたものとして解釈し、クレームは手引きとしてのみ使用するといったこともあってはならない。

2. クレームの形式及び内容

2.1 クレームは、「発明の技術的特徴」に関して作成しなければならない。このことは、クレームは例えば商業上の利点又は他の非技術的事項に関する記述を含んではならないことを意味するが、発明を定義する助けとなる場合は、目的の記述は許容される。各特徴が構造上の限定の観点から表現されることは必要でない。機能上の限定は、当該技術の熟練者が発明的能力を行使することなく当該機能を実施する何らかの手段を提供することに困難を有しないことを条件として、含めることができる。発明の技術的適用という意味での発明の実施に対するクレームは許容される。

2.2 規則416(a)及び(b)は、クレームが「適切である限り」採用すべき2部形式を定義する。第1部分すなわち前提部分は、「発明の主題の指定」、すなわち発明が関係する装置、物、方

法、用途等のカテゴリー又は一般的技術分類を表示する記載を含まなければならない、これに続けて、「クレームされた主題の定義に必要であるが、結合されて先行技術の一部となる技術的特徴」の記載を置く。この先行技術の特徴の記載は、従属クレームではなく独立クレーム(第III章3.5参照)に対してのみ適用できる。規則416の文言から、先行技術の特徴のうち発明に関連するもののみ言及することが必要であることは明らかである。例えば、発明は写真カメラに係わっているが、進歩性は完全にシャッターに係わっている場合は、クレームの第1部分は、次のように書けば十分であろう：「焦点面シャッターを含む写真カメラ」。レンズ及びファインダーのような、他の既知の特徴にも言及する必要はない。第2部分すなわち「特徴部分」は、「技術的特徴であって、同規則(a)(第1部分)に記載した特徴と組み合わせることで保護することが望ましいもの」、すなわち発明が先行技術に追加する特徴を記載すべきである。法24.1による技術水準の単一文献、例えば調査報告書で引用されたものが、クレームの第2部分における1又は複数の特徴はクレームの第1部分におけるすべての特徴と組み合わせることで既に知られており、その組み合わせにおいて発明に従う完全な組み合わせと同一の効果を有することを明らかにした場合は、審査官は、当該特徴を第1部分へ移転させるよう要求しなければならない。ただし、クレームが新たな組み合わせに係わる場合及びクレームの特徴の先行技術及び特徴部分への分割が複数の方法で間違いなく行える場合は、出願人には、極めて本質的な理由がない限り、自ら選んだもの(それが間違いでないとして)と異なる特徴分割を採用するよう無理強いすべきでない。

2.3 下記2.3b最終文に述べる事柄に従うことを条件として、出願人は、例えば自己の発明が部品又は段階の古い組み合わせに係る顕著な改良にあることが明らかである場合は、自己の独立クレーム(1又は複数)において前記2部形式に従うよう要求されるべきである。ただし、規則416に指摘するように、この形式は、「適切な」場合にのみ使用される必要がある。発明の内容は、この形式のクレームが不適切であるようなものもある。例えば、それが発明又は先行技術についての歪められた又は誤解を招く観念を与えるような場合である。異なる提示が求められる種類の発明の例は次の通りである。

(i) 既知の平等な地位にある整数の組み合わせであって、その組み合わせにおいてのみ進歩性があるもの

(ii) 既知の化学プロセスの変更(追加とは異なる)であって、例えばある物質の削除又はある物質の他の物質への置換によるもの、及び

(iii) 機能的に相互関係のある部品の複合システムであって、これら部品のいくつか又はそれらの相互関係の変化に進歩性が係わるもの

例(i)及び(ii)においては、規則416のクレームの2部形式は人為的にかつ不適切となることがあり、一方例(iii)においては、過度に長くかつ複雑なクレームとなる虞がある。規則416のクレームの2部形式が不適切となる別の例は、発明が化合物又は化合物群である場合である。その他に、出願人が別の形式でクレームを作成することについて納得のいく理由を提示することができるケースも起こり得る。

2.3a また、規則416のクレームの2部形式を避けるべき別の特別な例もある。唯一の関連する先行技術が法24.2の規定に該当する別のフィリピン特許出願の場合がそれである。ただし、当該先行技術は、明細書において明瞭に確認されなければならない(第II章4.3参照)。

2. 3b クレームを規則416第2文に規定する形式にするか否かを決定するときは、この形式が「適切」であるか否かを評価することが重要である。この点において、クレームの2部形式の目的は、読者に対し、クレームされた主題の定義に必要な何れの特徴が組み合わせにより最も近い先行技術の一部となるかを明瞭に示すのを可能にすることにあることを念頭に置かなければならない。このことが、規則407(1)(b)の要件を満たす上で、明細書中でした先行技術の指定から十分明らかである場合は、2部形式のクレームに固執すべきでない(第II章4.3参照)。

クレームは、明細書と同様に、「化学式又は数式を含むことができる」が、図面を含めてはならない。「クレームは、表を含むことができる」が「その主題により表の使用が望ましい場合のみ」である。規則418(d)の「望ましい」という語の使用に鑑み、実体審査を行う審査官は、クレーム中での表の使用について、それが便宜である場合は、拒絶を唱えてはならない。

物理値は国際慣行で承認されている単位により表記するものとし、適切な場合は常に国際単位制度を使用したメートル法による。この要件を満たさないデータは、国際慣行で承認されている単位でも表記しなければならない。数式については、広く使用されている記号を用いる。総じて、問題となっている分野で一般的に受け入れられている技術用語、記号及び符号を使用すべきである。

3. クレームの種類—カテゴリー

カテゴリー

3.1 法第21条は、「人間活動のすべての分野における課題について、新規であり、進歩性があり、産業上利用可能である如何なる技術的解決も」特許を受けることができる発明であると定義している。それは、物、方法又は前記の改良である場合もあり、又はそれらに関係する場合もある。IRRは発明を次の種類に従って分類している(「発明の法定分類」規則201参照)。

- (a) 有用な機械
- (b) 物
- (c) 方法又は前記の何れかの改良
- (d) 微生物、及び
- (e) 非生物学的及び微生物学的方法

発明は、様々なカテゴリーのクレーム、すなわち「物、方法、装置又は使用」クレームを使用してクレームすることができる。多くの発明について、複数のカテゴリーによるクレームが完全な保護のためには必要とされる。実際には、基本的なクレームの種類は2種、すなわち物理的実体(物、装置)のクレーム及び活動(方法、使用)のみである。クレームの第1の基本的種類(物のクレーム)は、物質又は組成物(例えば化合物又は化合物の混合物)及び人の技術的能力により産み出される物理的実体(例えば物、物品、装置、機械又は共働装置システム)を含む。例としては、「自動フィードバック回路を組み込んだステアリング機構・・・」「・・・を含む織物衣類」「X、Y、Zよりなる殺虫剤」又は「複数の送信及び受信局を含む通信システム」がある。クレームの第2の基本的種類(方法クレーム)は、方法を実行するために何らかの材料生成物が含まれている活動のすべてに適用される。当該活動は、材料生成物に対し、エ

エネルギーに対し、他の方法(制御方法のように)に対し又は生物に対して行われる(第IV章3.4及び4.3参照)。

3.2 更に、出願人は、表現は異なるが実際は同一カテゴリーに該当し、かつ、実質的に同一範囲を有することが明らかなクレームを書きたがることがある。そのような異なるクレームの存在は、出願人が自己の発明について完全な保護を取得する助けになるかもしれないことを審査官は念頭に置くべきである。その結果として、審査官は独立クレームの不要な増殖を許可すべきでないが(簡潔性に関する第III章5参照)、他方で表現は異なるが明らかに類似の効果を生ずる多数のクレームに対して、過度に非実用的な又は硬直したアプローチを採用すべきでない。

3.3 発明の単一性の条件が満たされている(第III章7参照)ことを条件として、規則415(b)では、出願は「出願の主題を考慮して、この主題を単一のクレームでカバーすることが適切でない場合は」同一カテゴリーにおいて複数の独立クレームを含むことができる旨を規定している。これは、審査官が、統一的発明概念が存在する(法第38条)ことを条件として、適切な場合には同一カテゴリーにおいて2以上の独立クレームを許容できること、及びクレームが簡潔でなければならない(第III章5.1参照)とする法第36条の要件をクレームが全体として満たすことを意味する。この原則を適用するに際し、審査官は、明らかに類似した範囲のクレームに関する第III章3.2にいう見解を考慮しなければならない。ただし、発明の主題を特定カテゴリーにおける単一のクレームでカバーすることが適切ではない状況もある。例えば発明が、別々ではあるが相互に関係する2個の物品であって、別々に売られているが各々が同一の発明概念を実行しているもの(電気ソケットとプラグ又は送信器と受信器のようなもの)の改良に係わる場合である。別の例として、電氣的ブリッジ整流回路について、そのような回路を組み込んだ単相及び多相配置に対して、相ごとに必要とされる回路の数が2の配置において異なるが故に、別々の独立クレームを含めることが必要となるかもしれない。物のカテゴリーにおける2個の独立クレームに対する正当化は、更に複雑な装置であって、各種部品が別々に製造され、部品及び装置全体が別々に販売されるもの(例えば、ランプの白熱体で、ランプが白熱体とともに提供される場合)の一部にある発明の場合に存在する。更なる例としては、発明が新たな化合物群にあり、当該化合物の製造のために多数の方法が存在する場合である。

独立クレーム及び従属クレーム

3.4 すべての出願は、発明の本質的な特徴に向けられた1又は複数の「独立」クレームを含む。当該クレームに続けてその発明の「特定の実施態様」に関する1又は複数のクレームを置くことができる。特定の実施態様に関する如何なるクレームも、事実上発明の本質的な特徴も含んでいなければならないが、従って少なくとも1の独立クレームのすべての特徴を含んでいなければならないことは明らかである。

「特定の実施態様」という言葉は、主クレーム(1又は複数)に記載されたものより一層特定の開示を意味するものとして広く解釈されるべきである。

3.5 他のクレームのすべての特徴を含む如何なるクレームも、「従属クレーム」と称される。当該クレームは、可能な場合は最初に、そのすべての特徴を含む別のクレームへの参照を含

まなければならない(ただし、異なるカテゴリーにおけるクレームについては、第III章3.7参照)。

従属クレームは、それ自体で、それがクレームする主題のすべての特徴を定義するものではないから、「そこに特徴付けられた」又は「により特徴付けられた」のような表現は当該クレームでは必要でないが、それにも拘らず許容される。発明の更なる詳細を定義するクレームは、別の従属クレームのすべての特徴を含むことができ、その後そのクレームを戻って参照しなければならない。また、場合により、従属クレームは、先の複数のクレーム(独立又は従属)に適切に付加することができる特定の1又は複数の特徴を定義することができる。その結果、いくつかの可能性が生じる。すなわち、ある従属クレームは、1又は複数の独立クレーム、1又は複数の従属クレーム、又は独立クレームと従属クレームの両方を戻って参照することができるのである。

3.5a 規則415(c)に従って、他の複数のクレームを参照する如何なる従属クレーム(「多項従属クレーム」)も、択一的にのみ当該他のクレームを参照する。多項従属クレームは、他の他項従属クレームの基礎としてはならない。従属形式のクレームは、参照により従属クレームに組み込まれるクレームのすべての限定を含むものと解される。多項従属クレームは、参照により、その検討対象である特定クレームの各々のすべての限定を組み込むものと解される。

3.6 すべての従属クレームは、戻って参照されるものであり、可能な限り最も適切な範囲及び方法でまとめなければならない。従って、その配置は、関係するクレームの繋がりを容易に決定でき、かつ、繋がりにおけるそれらの意味を容易に解釈できるようにするものでなければならない。審査官は、クレームの配置が保護されるべき主題の定義において曖昧さを生じる(法第36.1)ようなものである場合は、拒絶を唱えるべきである。ただし一般に、対応する独立クレームが許容可能であるときは、審査官は、従属クレームが真に従属するものであり、対応する独立クレームで定義される発明の保護範囲を拡大しないと確信することを条件として、従属クレームの主題に過度にこだわるべきでない(第III章3.7a参照)。

3.6a 2部形式が独立クレームについて使用される場合は、従属クレームは、更なる特徴の詳細について、特徴部分のみならず前提部分におけるものにもかかわることができる。

3.7 クレームは、独立か従属かを問わず、選択肢を参照することができるが、これらの選択肢が類似の性質を有し、かつ、平等に相互置換することができること、及び単一クレームにおける選択肢の数及び提示がクレームを曖昧なもの又は解釈困難なものにしないことを条件とする(第III章7.4も参照)。

3.7a クレームは、それが規則415(c)に定める従属クレームでない場合でも、別のクレームへの参照を含むこともできる。この1例が異なるカテゴリーのクレームを参照するクレームである(例えば「クレーム1の方法を実行する装置・・・」, 又は「クレーム1の物の製造方法・・・」)。同様に、第III章3.3のプラグ及びソケットのような状況で、共働する別の部品を参照する1の部品(例えば、「クレーム1のソケットと共働するプラグ・・・」)に対するクレームは、従属クレームではない。

1のクレームから他のクレームへの参照は、相互に置換可能な代替の特徴が別々のクレームにクレームされている場合にも生じる。従って、機械についての最初の独立クレームが特に特徴Xを含み、それに続けて「特徴Xを特徴Yに代えて変更されたクレーム1に従う機械」のような代替クレームを置くことがある。これら全ての例において、審査官は、参照を含むクレームが参照されたクレームの特徴を必然的に含む範囲及びそれが含まない範囲を注意深く検討しなければならない。物のクレームの物をもたらす方法に係るクレームの場合において、物のクレームが特許可能であるときは、方法又は使用クレームの自明性について別に審査する必要はない(第IV章9.5a参照)。その他すべての場合に、参照されたクレームの特許性は、参照を含む独立クレームの特許性を必ずしも意味しない。

4. クレームの明晰性及び解釈

4.1 各クレームが明晰でなければならないという要件は、個々のクレームのみならず、全体としてのクレームに適用される。クレームの明晰性は、保護を求める事項を定義するに際しその機能に鑑みて最も重要なことである。様々なカテゴリーのクレームに加えることができる保護の範囲(法第75条)における差異を考慮して、審査官は、クレームの文言がそのカテゴリー(方法、装置、製品、使用)に関して疑問の余地を残すことのないようにしなければならない。

4.2 各クレームは、言葉をそれらが関連する技術において通常有する意味及び範囲内で使用して書かれていなければならない。ただし、特定のケースで明細書が、明白な定義その他の方法で、言葉に特別な意味を与える場合は、この限りでない。更に、そのような特別の意味が適用される場合は、審査官は、可能な限りクレームの補正を求め、それによりそのクレーム単独の文言から意味が明らかになるようにすべきである。クレームはまた、そこから技術的意味を引き出す試みを以ても書かれるべきである。そのような書き方は、クレームの文言の厳密に文字通りの意味から逸脱することがある。

クレーム及び明細書に使用される用語は、相互に一貫性がなければならない。

4.3 明細書とクレームとの間の不一致は、法第75条を考慮してそれが保護範囲に関して疑問を投げかけ、従ってクレームを不明瞭にする(法36.1)場合は、これを回避しなければならない。当該不一致には次の種類がある。

(i) 単純な言葉上の不一致

例えば、明細書には発明は特定の特徴に限定される旨の記述があるが、クレームではそのように限定されていない場合である。また、明細書はこの特徴を特に強調しておらず、その特徴が発明の実施に不可欠であると信じる理由がない場合である。そのような場合は、不一致は、明細書を広げるか又はクレームを限定するかの何れかにより除去することができる。同様に、クレームが明細書よりも限定されている場合は、クレームを広げるか、又は明細書を限定することができる。

(ii) 明らかに本質的な特徴に関する不一致

例えば、一般的な技術知識から又は明細書に記載され若しくは含まれる事柄からして、独立クレームにおいて言及されない一定の記述された技術的特徴が発明の実施に不可欠である、

換言すれば、発明の係わる課題解決に必要なものであるということが生じ得る。そのような場合は、クレームは明確性を欠いている（法36.1）。何故なら、独立クレームは、技術的観点から理解できなければならないのみならず、発明の対象を明確に定義するものでもなければならない、すなわち、その本質的特徴のすべてを表示しなければならないからである。こうした拒絶に応じて出願人が納得のいくように、例えば追加書類又はその他の証拠により、その特徴は事実上本質的ではないことを示した場合は、出願人は、補正されないクレームを維持し、かつ、必要な場合は、代わりに明細書を補正することが許容される。独立クレームが発明の実施に本質的とみなされない特徴を含む逆の状況は拒絶を引き起こさない。これは出願人の選択事項である。従って審査官は、明らかに本質的でない特徴の削除によりクレームを広げるよう示唆してはならない。

(iii) 明細書及び／又は図面の主題の一部がクレームによりカバーされていない

例えば、クレームはすべて半導体機器を使用する電気回路を指定しているが、明細書及び図面中の実施態様の1がその代りに電子管を使用している場合である。そのような場合は、クレームを広げる（明細書及び図面が全体として当該拡大に適切な支持を提供していると推定して）ことにより、又は明細書及び図面から「過剰」な主題を除去することにより、不一致は通常除去することができる。ただし、明細書及び／又は図面においてクレームによりカバーされない例が発明の実施態様としてでなく、背景技術若しくは発明の理解に有用な例として提示された場合は、これらの例を維持することは許容される。

4.3a 保護の範囲が何らかの漠然とした、かつ、不正確に定義された方法で拡大できる旨を暗示する、明細書における一般的記述は拒絶の対象となる。特に、発明の「精神」をカバーするために保護の範囲が拡大されるとする記述には拒絶を唱えるべきである。また、クレームが特徴の組み合わせに向けられる場合は、全体としての組み合わせに対してのみならず個々の特徴又はその下位の組み合わせに対しても保護を求める旨を暗示すると見られる如何なる記述についても同様に拒絶を唱えるべきである。

4.4 独立クレームは、本質的な特徴のすべてを、それらが使用された一般名称に含まれている場合を除き、明確に特定しなければならない（例えば、「自転車」に対するクレームは、車輪の存在を記載する必要はない）。クレームが発明に係る物の生産のための方法に対してである場合は、クレームされた方法は、当該技術の熟練者が合理的とみなす方法で実行したとき、最終的に当該特定物をもたらすようなものでなければならない。そうでない場合は、クレームに内部の不一致があり、従って明晰性を欠くことになる。物のクレームの場合は、物が周知の種類のものであり、かつ、発明が一定の点に関してそれを変更することにある場合は、クレームが明確に物を識別し、何が如何なる方法で変更されたかを特定すれば十分である。装置のクレームについても同様の判断が適用される。

特許性が技術的効果に依存する場合は、クレームは、この技術的効果を得るのに必要であり従って本質的である、発明のすべての技術的特徴を含むように作成しなければならない。

4.5 クレームにおける、「薄い」、「広い」又は「強い」のような相対的又は類似的用語は、クレームの範囲を曖昧かつ不明確にすることがあり、通常は使用すべきでない。ただし、その用語が特定の技術において十分認められた意味を有し（例えば、増幅器に関して「高周波」）

これが意図された意味である場合は、その使用は容認される。用語が十分に認められた意味を有さない場合は、最初の開示中に見出される更に正確な文言で置き換えるべきである。開示中に明確な定義の基礎がなく、かつ、その用語が発明に鑑みて本質的でない場合は、それは通常クレーム中にとどめるべきである。何故なら、それを削除すれば、普通は、法第49条ただし書きに反して、なされた出願の内容を超えた主題の拡大に繋がるからである。ただし、不明確な用語は、発明に鑑みて本質的である場合は、許容することができない。同様に、出願人は、自己の発明を先行技術から区別する上で不明確な用語を使用することができない。

4.5a 「約」の語又は「おおよそ」のような類似の用語が使われているときはいつでも、特別な注意が要求される。そのような語は、例えば、特定の値(例えば「約200度」又は範囲(「約Xから約Yまで」))に使用されることがある。そのような場合は、審査官は、全体としての出願の文脈において意味が十分に明確であるか否かに関し自己判断しなければならない。ただし、当該の語は、その存在により新規性及び進歩性に関して発明が先行技術から明確に区別されることを妨げられない場合にのみ許容される。

4.5b 商標、商号、固有名詞及び類似の表示をクレームで使用することは、その使用が不可避である場合を除いて許可されない。それらが、通常、正確な意味を有すると認められている場合は、例外的に許可することができる(第II章4.16及び4.17参照)。それらは、その使用が不可避であり、かつ、それらが正確な意味を有すると通常認められている場合は、例外的に使用することができる。

4.6 「望ましくは」、「例えば」、「のような」又は「より詳細に」のような表現は、それらが曖昧性を導入しないようにするために注意して検討しなければならない。この種の表現は、クレームの範囲に関する限定効果を有さない。換言すれば、当該表現に続く特徴は完全に随意的とみなすべきである。

4.7 クレームが定義する独占は、発明が許容する限り正確でなければならない。一般的に、発明又はその特徴を、達成されるべき成果により定義しようとするクレームは、特にそれらが結局のところ根本にある技術的課題をクレームするのみである場合は、許容されるべきでない。ただし、当該クレームは、発明がそのような表現によってのみ定義することができ、それ以外ではクレームの範囲を不適切に限定することなしにより正確に定義することができない場合、及び成果が、明細書において適切に指定され、かつ、試行錯誤以上の何も含まず、又は当該技術の熟練者に知られており、更に必要以上の実験を求めない試験又は手続により、直接的かつ確実に検証することができるものである場合は、許容することができる。例えば、灰皿であって、その中でくすぶっているタバコの吸い殻が灰皿の形状及び相対寸法により自動的に消されるものに発明が係わっている。灰皿は、定義することが難しい方法で相当に変化してもなお所望の効果を挙げるかもしれない(機能的特徴については、第III章2.1及び6.5参照)。クレームができる限り明確に灰皿の構造及び形状を特定する限り、それは達成されるべき成果を参照して相対寸法を定義することができるが、読者が創造力を含まない所定の試験手続により要求される寸法を決定することを可能にする適切な指示を明細書が含んでいることを条件とする。ただし、この種のクレームは、普通は望ましいものではなく、達成され

た成果とは無関係に発明に正確な定義の余地がないときにのみ許容されるべきである。「・・・するように」又は「・・・のようなものである配置」のような語が前に来る従属節を含む如何なるクレームも、この観点から特別な検討を要する。

4.7a 発明が生成物(例えば化合物)に関係する場合は、それは、クレームにおいて様々な方法により、すなわち、方法に係る生成物としてのその化学式による(明確な定義ができない場合)か又は例外的にそのパラメーターにより、定義することができる。

パラメーターは特性値であって、直接に計測可能な特性の値(例えば、物質の融点、鋼鉄の曲げ強度、導電体の抵抗)であることもあり、いくつかの変数の、公式の形で多少とも複雑な数学的組み合わせとして定義できることもある。

そのパラメーターのみによる生成物(例えば化合物)の特徴付けは、原則として許容されない。ただし、それは、発明が他の方法で、すなわち達成されるべき成果とは無関係に、適切に定義できない場合は許容されるが、このとき、これらのパラメーターが当該技術において通常のものであり、明細書中の表示によるか又は当該技術において通常である客観的な手続により明確にかつ確実に決定することができることを条件とする。このことは、例えば高分子鎖の場合に生じる。同じことが、パラメーターにより定義される方法関連の特徴に対しても適用される。

パラメーターを計測する方法及びその手段がクレーム中に存在する必要があるか否かは、第III章4.10で扱う。

通常でないパラメーター又はパラメーターの計測のための入手不可能な装置が使用されているケースは、新規性の欠如を隠蔽しているかもしれないので、綿密に審査しなければならない(第IV章7.5参照)。

4.7b 製造方法に関して定義された物のクレームは、物自体が特許性の要件を満たす、すなわち、特にそれらが新規であり進歩性を有する場合にのみ容認される。物は、新規の方法により製造されるという事実のみでは新規とされない。方法に関して物を定義するクレームは、物自体に対するクレームと解すべきであり、当該クレームは、「方法Yにより得られる製品X」よりも、「方法Yにより得ることができる製品X」の形式又はそれと同等の文言を用いることが望ましい。

方法により与えられる保護に関しては、法第78条参照。

4.8 クレームが「・・・方法を実行するための装置」のような語で始まる場合は、これは単に方法を実行するに適した装置を意味するにすぎないものと解釈しなければならない。装置であって、クレームで特定された特徴のすべてを有するが、定められた目的には適さないと認められ、又はそれがそのように使用されるには変更を要すると思われるものは、通常は、クレームを予測するものとみなすべきでない。特定用途の物のクレームに対して同様の判断が適用される。例えば、クレームが「溶鋼用の金型」に言及する場合は、これは金型について一定の限定を意味する。従って、鋼より融点が低いプラスチック製の角氷トレーは、クレームの範囲内には入らないであろう。又は例えば、クレームが「建設現場のクレーン用フック」に言及する場合は、これは、例えば、フックにおける特定の寸法及び強度を意味する。従って、「小魚を捕える釣り針」クレームを予測するものではあり得ないが、必要な寸法及び強度を有し、かつ、クレームに特定された他のすべての特徴を有するフックは、クレーンでの

使用が記載されているか否かを問わず、クレームから新規性を奪うことになる。同様に、特定用途の物質又は組成物に対するクレームは、記載された用途に事実上適している物質又は組成物を意味すると解釈すべきである。既知の物であって、クレームで定義された物質又は組成物と一見して同一であるが、記載された用途には不適當な形態であるものは、クレームから新規性を奪うことにはならないが、当該既知の物が記載された用途に適した形態である場合は、それが、当該用途で説明されていなくても、クレームから新規性を奪うことになるであろう。

この解釈の一般原則に対する例外は法22.3に定められており、そこでは、クレームの対象が外科、治療又は診断の方法に使用される既知の物(物質)又は組成物である場合に、何れかの方法における使用が先行技術に含まれていないか又はそれにより自明とされていないことを条件として、既知の物(物質)又は組成物に対するクレームを許容している。

4.8a 物理的実体(物、装置)に関するクレームが当該実体の用途に関する特徴を参照して発明を定義しようとする場合は、明晰性の欠如が生じ得る。特に、クレームが実体そのものを定義するのみならず、クレームされた実体の一部ではない第2の実体に関する関係をも特定する場合(例えば、エンジンのシリンダーヘッドについて、後者が前者におけるその位置の特徴により定義されるような場合)に、そのことが当てはまる。2の実体の組み合わせに対する限定を考慮する前に、出願人は、通常、最初の実体が当初第2の実体に対するその関係により定義されていた場合であっても、最初の実体それ自体の独自の保護を受ける権利を有することを、常に記憶しておくべきである。最初の実体は、往々にして、第2の実体とは無関係に生産し、販売することができるが故に、適切な文言を使用することにより(例えば、「接続された」の代わりに「接続可能な」を使うことにより)独自の保護を受けることが通常は可能となる。最初の実体それ自体を明確に定義することができない場合は、クレームは、第1及び第2の実体の組み合わせに向けられるべきである(例えば、「シリンダーヘッドを有するエンジン」又は「シリンダーヘッドを含むエンジン」)。

また、クレームされた第1の実体の一部ではないが、使用を通してそれと関係する第2の実体の寸法及び/又は対応する形状を参照することにより、独立クレームにおいて第1の実体の寸法及び/又は形状を定義することも許容されることがある。これは特に、第2の実体のサイズがある程度規格化されている場合(例えば、車両ナンバープレートの取付ブラケットについて、ブラケット枠及び固定要素がナンバープレートの外形に関して定義されている場合)に、当てはまる。ただし、規格化に従うものと見受けられない第2の実体への言及が、熟練者が第1の実体に対し結果として起こる保護範囲の限定を推測することに殆ど困難を感じない場合(例えば、農業で作られる丸俵の覆いシートについて、シートの長さ及び幅並びに折り畳む方法が俵の状況、幅及び直径を参照して定義される場合)には、十分明確となることもある。そのようなクレームでは、第2の実体の正確な寸法を含む必要もなければ、第1及び第2の実体の組み合わせに言及する必要もない。第2の実体に言及することなしに第1の実体の長さ、幅及び/又は高さを指定することは、保護範囲の不当な限定に至るであろう。

4.8b 曖昧さを回避するために、異なる物理的実体(物、装置)間、実体及び活動(方法、使用)間又は異なる活動間の関係を定義するのに「において」という語を使用するクレームを評価するときは、特定の注意を払わなければならない。このような方法で書かれたクレームの例

として、次のものがある。

(i) 4ストロークエンジンにおけるシリンダー

(ii) 自動ダイヤル装置、ダイヤルトーン検出器及び機能コントローラーを備えた電話機において、・・・を含むダイヤルトーン検出器は・・・

(iii) アーク溶接機の溶接棒供給手段を使用する方法において、次のステップを含むアーク溶接電流及び電圧をコントロールするための方法

(iv) 方法／システム／装置において、・・・から成る改良・・・

(i)から(iii)までの例では、サブユニットが含まれるユニット一式(4ストロークエンジン、電話機、方法)よりも、完全に機能するサブユニット(シリンダーヘッド、ダイヤルトーン検出器、アーク溶接電流及び電圧をコントロールする方法)の方が協調されている。このことは、求める保護がサブユニット自体に限定されるか否か、又はユニット全体として保護されるべきか否かを不明確なものとする。明晰性の目的で、この種のクレームは、「サブユニットを有する(又は含む)ユニット」(例えば、「シリンダーヘッドを有するエンジン」)又はサブユニット自体に向け、その目的を特定すべきである(例えば、「4ストロークエンジン用のシリンダーヘッド」)。後者の方向へは、法第49条ただし書きに従って、出願人の明白な希望があるときにのみ、かつ、当初の出願にその基礎があるときにのみ、進むことができる。

例(iv)に示す種類のクレームについては、「において(in)」という語の使用は、保護を求めるのは改良に対してのみなのか、クレーム定義されるすべての特徴に対してなのかを、往々にして不明瞭にする。ここでも、文言が明晰であるようにすることが肝要である。

ただし、「塗料又はラッカー組成物における防食成分としての・・・物質の使用」のようなクレームは、第二非医療用途に基づいて認容できる(第IV章7.6第2段落参照)。

4.9 審査の目的では、「殺虫剤としての物質Xの使用」のような形式での「使用」クレームは、「物質Xを使用して虫を殺す方法」という形式の「方法」クレームと同等とみなすべきである。従って、指摘された形式のクレームは、殺虫剤の用途を意図されたと認識できる(例えば、更なる添加物により)物質Xに向けられていると解釈してはならない。同様に、「増幅回路におけるトランジスターの使用」についてのクレームは、トランジスターを含む回路を使用した増幅の方法についての方法クレームと同等であり、「増幅回路であって、その中でトランジスターが使われているもの」又は「当該回路を構築するに際し、トランジスターを使用した方法」に向けられていると解釈してはならない。

4.9a 特定の方法「において使用された場合の」装置又は物質に対するクレームは、当該方法における装置又は物質の使用に限定されたクレームとして解釈してはならず、従って、その新規性は当該使用に対する開示によってのみ損なわれる。望ましくは、クレームの文言は、「装置／物質の、・・・(方法の特徴)・・・のための／における使用」のように修正すべきである。装置又は物質自体が古いものと知られている場合は、この事実は、発明の内容がその固有の全体像において見えるようにするために、明細書中で確認されなければならない。

4.10 クレームは、発明の技術的特徴に関して、「絶対的に必要な場合を除いて」、明細書又は図面への参照に依拠してはならない。特に、クレームは、通常、次のような参照に依拠してはならない：「明細書の・・・部に記述されているように」、「図面の図2に示されている

ように」又は「本質的に、添付図面に示されているように」。後者の表現を含むクレームは、オムニバス・クレームとして知られている。そのような参照を防止する例外条項の強調文言が指摘されるべきである。該当する場合に明細書又は図面への参照に依拠することが「絶対に必要である」ことを示すのは、出願人の責任である。許容される例外の例は、発明が図面に示された特異な形状を含むが、言葉又は簡単な数式の何れでも容易に定義できないような場合である。別の特例としては、発明が、化学生成物であってその特徴の一部が図式又は図表によってのみ定義できるものに係わる場合を挙げられる。

更なる特例は、発明がパラメーターにより特徴付けられる場合である。この方法で発明を定義する条件が満たされている(第III章4.7a参照)ことを条件として、発明の定義は、それが合理的に実行可能である場合は、クレーム自体において完全に表現されるべきである、原則として、計測の方法は、パラメーターの正確な定義に対して必要である。パラメーター値の計測方法及び手段は、次の場合はクレームに記載する必要がない。

(a) 方法の記述が余りにも長いため、それを挿入することによりクレームが簡潔性の欠如から不明確となり、又は理解困難となる場合。そのような場合は、規則415(d)に従って、明細書への参照をクレームに含めるべきである。

(b) 当該技術の熟練者が、何れの方法を用いるべきかを、例えば1の方法のみ存在しない、又は特定の方法が一般的に使用されているという理由で、知っているような場合、又は

(c) 既知のすべての方法が同一の成果(計測精度の限界内)をもたらすような場合

その他のすべての場合には、計測方法及び手段は、クレームが保護を求める事項を定義するように(法36.1)、クレーム中に含めなければならない。

4.11 クレームにおいて図面の特徴を参照することは禁じられていない。逆に、図面が存在し、かつ、クレームの技術的特徴が、これらの特徴を対応する図面の特徴(例えば機械一式が図示されている)に関連付けることにより一層理解し易くなるような場合は、クレーム中で特徴の後に括弧にいた適切な参照記号を置くことにより、そうすべきである。これは、規則416(a)(b)に定める2部形式によるクレームの両方の部においてなされるべきである。これらの参照記号は、通常のようにクレームの範囲を限定するものとして解されるものではなく、単に、クレームされた発明のより容易な理解の助けとなるものである。

ただし、法第36条の要件を満たす上で参照記号の使用は常に必要とは限らない。参照記号の欠如によりクレームを特定の記述に関連付けることが極めて困難となる場合は、クレームの文言を、参照記号をそこに挿入することの代替として修正することは往々にして可能である。別の認容可能な代替案は、明細書における対応する発明の記述に参照記号を入れることである。

クレームにおいて、括弧に入れた参照記号に文章が追加される場合は、明晰性の欠如(法36.1)が生じ得る。「固定手段(ねじ 13, くぎ 14)」又はバルブ組立(弁座 23, 弁要素 27, 弁座 28)」のような表現は、規則416(c)の意味における参照記号ではなく、特別な特徴であって、これに対し規則416(c)の最終文は適用されない。従って、参照記号に加えられた特徴が限定的であるか否かは不明確である。その結果、そのような括弧付の特徴は、普通は、容認されない。ただし、「(13 - 図3; 14 - 図4)」のように、特定の参照記号が見られる図への追加の参照は拒絶を唱えられない。

明晰さの欠如は、参照記号を含まない括弧付の表現にも生じ得る(例えば、「(コンクリート)

成形れんが」。一方で、一般的に受け入れられた意味を有する括弧付き表現(例えば、「(メタ)クリレート」で、これは「アクリレート及びメタクリル樹脂」の省略形として知られている)は、容認される。化学式又は数式での括弧の使用も、拒絶を唱えられない。

4.12 一般的に、クレームの主題は積極的な特徴により定義される。ただし、クレームの範囲は、「権利の部分放棄」により限定することができる。換言すれば、技術的特徴により明確に定義された何らかの要素は、例えば新規性要件(異なる技術分野に属する文献に対し)を満たすため、又は技術的に不可能であるか若しくは不十分に開示された主題を除外するために、クレームされた保護から明示的に除外することができる。権利の部分放棄は、クレームの残存主題が積極的な特徴により一層明確にかつ簡潔に定義することができないときのみ使用することができる。権利の部分放棄は、一般的に、全体的なクレームの特許性を、その範囲から先行技術における1又は複数の特定の例を除去することにより維持しようとする方法である。明細書又はクレームにおいて権利の部分放棄についての標準的文言又は表現法は存在しない。特定の先行技術は、当初の出願書類において除外事項に対する裏付がない場合であっても、権利の部分放棄により除外することができる。ただし、権利の部分放棄の文言が法第49条ただし書きに違反しないよう注意を払うべきである。例えば、発明と同一の技術分野に属する文献が除外され、かつ、残余の主題についての進歩性が審査中の当初の出願で開示されていない除外に基づいて議論されるような場合は、権利の部分放棄は容認されるべきでない。

4.13 「含む(Comprising)」対「から成る(consisting)」

日常の言語では、「含む(comprise)」の語は、「include」、「contain」又は「comprehend」及び「consist of」の両方の意味を有するが、特許クレームの作成に当たっては、法的確実性により、通常は、「include」、「contain」又は「comprehend」より広い意味で解釈される必要がある。他方、化合物についてのクレームがそれぞれの比率をパーセントで表して「構成要素A、B及びCから成る」ものとしてそれに言及する場合は、如何なる追加要素の存在も排除され、従って合計で100%にならなければならない。

5. 簡潔性、クレームの数

5.1 「各クレームは簡潔でなければならない」という要件は、全体としてのクレーム及び個々のクレームの両方に言及している。クレームの数は、出願人が保護を求める発明の内容に関して考慮されなければならない。文言の不当な反復(例えば1のクレームと別のクレーム間)は、従属形式の使用により回避しなければならない。同一カテゴリにおける独立クレームに関しては、第III章3.3参照。従属クレームに関しては、発明に係る特定の優先される特徴に向けられた当該クレームの合理的な数に対する拒絶は存在しないが、審査官は、些細な性質のクレームが多数存在することには拒絶を唱えるべきである。

6. 明細書における裏付

6.1 各クレームは、明細書により裏付けられていなければならない。これは、明細書中に各クレームの主題に対する根拠がなければならないこと、及びクレームの範囲が明細書及び図面の範囲により正当化されるよりも広くてはならないことを意味する。

6.2 殆どのクレームは、1又は複数の特定の例からの一般化である。容認可能な一般化の範囲は、審査官が各特定ケースにおいて関連する先行技術に照らして判断しなければならない事項である。従って、完全に新しい分野を切り開く発明は、既知の技術での進歩に係わるものよりもクレームにおける一層の普遍性を得る資格がある。クレームの公正な記載とは、広すぎて発明を超えてしまうこともなければ、狭すぎて出願人からその発明の開示に対する正当な利益を奪うこともないものである。出願人は、すべての明白な変更、自らが記述したものと同等物及びその使用を取り扱うことが認められるべきである。ただし、出願日後は、出願人は、これが当初の出願の開示を超える主題を導入しない、すなわち、法第49条に反しない場合にのみ、そうすることを認められるべきである。特に、クレームによってカバーされるすべての変形が、明細書において出願人がそれらに帰すものとする特性又は用途を有すると予測することが合理的である場合は、同人は自らのクレームを相応に作成することを認められるべきである。

クレームと明細書との間に重大な不一致がある場合は、これを取り除く修正が要求される。

6.3 ただし、クレームは、次の点において、時として推測的である。すなわち、出願人がまだ開発していない可能性であって、その効果を容易に予定し又は評価することができないものを包含するまでにその範囲が明細書を超えて拡大し、かつ、明細書は発明の範囲の完全な広がりを表示するのみで、それを実施する方法に係わる指示がないか、又は不適切であるという点である。この場合、審査官は、これに関する発明が十分に開示されていない(法35.1)こと及び結果的に当該クレームが明細書により裏付けられていない(法36.1)ことに拒絶を唱えることができる。

例えば、一般的な形式のクレーム(すなわち製品又は機械の類(class)全体に関するもの)は、広い範囲のものであっても、明細書中に正当な裏付があり、かつ、発明はクレームされた分野全体を通して実施できないと推測する如何なる理由も存在しない場合は、容認することができる。当業者が明細書の教示を、クレームされているが明白に記述されていない分野の一部に、慣用の実験又は分析方法の使用により拡大することを可能にする上で、与えられた情報が不十分である場合は、審査官は、出願人に対し、発明は事実上、所与の情報に基づき、クレームされた分野全体に亘り容易に実施可能である旨を自らに納得させるよう、又はそれができないときは、明細書と一致させるためにクレームを限定するよう要求しなければならない。

原則として、クレームは、明細書により裏付けられるとみなすべきである。ただし、例外的に、熟練者を以てしても当初の出願に示された情報に基づき、慣用の実験又は分析方法を用いて、明細書の特定の教示をクレームされた分野全体に拡大することが不可能であると信じる確たる理由が存在する場合は、この限りでない。ただ裏付は技術的性格のものでなければならず、技術的内容を有さない曖昧な陳述又は表明は根拠がない。

審査官は、提出された明細書がクレームに対して不適切な裏付を提供していると信じる強い、確固たる理由を有する場合は、拒絶を唱え、又は更なる証拠を要求すべきである。別のケースでは出願人が大目に見られるべきということが起こる。拒絶が唱えられる場合は、特に公表された文書により理由の裏付がされることが望ましい。

6.4 裏付の問題は、次の例で示される。

(a) 「高周波電気エネルギーによる影響物質に対する方法」についての広いクレームは、当該影響の単一例(例えば、ガスから塵を除去すること)の開示によっても、単一物質への影響の開示によっても、適切に裏付けることはできない。

(b) クレームは、すべての種類の「植物種苗」を、指定の結果が生じるような期間及び強度の制御された低温衝撃の下に置くことにより処理する方法に関係するが、一方で明細書は、1種類の植物のみに適用された方法を開示している。植物はその特性において大きく変わることがよく知られているため、当該方法がすべての植物種苗に適用できるわけではないことを信じる確固たる理由がある。出願人が、当該方法は、それにも拘らず、遍く適用できることの納得の行く証拠を提供するのでない限り、同人は自己のクレームを、明細書で言及する特定の種類に限定しなければならない。当該方法はすべての植物種苗に適用できる旨の単なる主張は、十分でない。

そのようなクレームは、その植物に関して定められた条件が他の植物一般に適用されたことが明細書から明瞭に出て来る場合にのみ容認されることになろう。ただし、明細書が異なる種類の植物に関する十分な範囲の例を提供し、園芸家が如何にして実質上如何なる植物にもその方法を適用すべきかを推測することを可能にする場合を除き、クレームは適切に裏付けられているとは言えない。

(c) あるクレームが、物理的特性において一定の変化を得るために、「合成樹脂成型品」を処理する特定の方法に係わっている。記述されたすべての例は、熱可塑性樹脂に係わっており、その方法は、熱硬化性樹脂には不適切と見えるようなものである。

その方法は、それにも拘らず、熱硬化性樹脂に適用できることの証拠を出願人が提供しない限り、出願人は、自己のクレームを熱可塑性樹脂に限定しなければならない。

留意すべきは、裏付の欠如に係る拒絶が法36.1に基づく拒絶であっても、前記例が示すように、それは法第35条に基づく発明の不十分な開示に係る拒絶でもあるということである。その場合の拒絶とは、開示が不十分であって(狭い意味での「発明」に関しては十分であっても)、熟練者がクレームされた広い分野全体に亘って「発明」を実施することを可能にするものではないということにある。拒絶が裏付の欠如として、又は不十分性として唱えられるか否かは、審査手続においては重要ではない。ただし、それは取消手続においては重要である。そこでは後者の根拠のみが利用可能だからである(法61.1)。

6.5 明細書において特徴の1例のみが挙げられている場合であっても、熟練した読者が同一機能に対し他の手段が使用できると認識するときは、クレームは、その機能に関して特徴を広く定義することができる(第III章2.1も参照)。例えば、明細書における「端子位置検出装置」は、熟練者にとって例えば光電管又は歪みゲージを代わりに使用できることは明白なので、リミット・スイッチを含む単一の例により裏付けることができよう。ただし、一般的に、出願の内容全体が、機能は特定の方法で代替手段を予想するような示唆もなく実行されると

いう印象をもたらすようなものであり、クレームが機能を実行する他の手段又はあらゆる手段を含むような方法で作成されている場合は、拒絶が生じる。更に、明細書が他の手段を採用できることを曖昧な表現で陳述する場合において、それらが何であるか、又は如何にして使用するかが合理的に明確でないときは、それは十分でない。

6.6 当初の出願のクレームにおいて一定の主題は明確に開示されているが、明細書のどこにも記載されていない場合は、明細書を補正してこの主題を含むようにすることが容認される。クレームが従属クレームである場合は、そのクレームが発明の特定の実施態様を規定する旨を明細書に記載すれば十分である。

7. 発明の単一性

独立クレーム

7.1 フィリピン出願は、「1の発明のみ、又は単一の包括的発明概念を形成する1群の発明」に係わるものでなければならない。これら選択肢のうち第2のもの、すなわち、単一概念の結合群は、同一カテゴリーにおいて複数の独立クレームを生じさせることがあるが(第III章3.3の例参照)、より通常の場合は、異なるカテゴリーにおける複数の独立クレームである。次のガイドライン、及び特に規則605は、多くの特許庁の国際的に調和した発明の単一性慣行と一致している。

単一性の評価例に関しては、第III章補遺1及び第VII章4を参照されたい。

7.2 規則605(a)は、複数の発明が存在するとみられるときに、法38.1の要件が満たされているか否かを決定する方法を示している。法38.1により求められる複数の発明間の結合又は「単一の包括的発明概念」は、同一又は対応する特別な技術的特徴に関して明細書に表現される技術的関係性でなければならない。「特別な技術的特徴」とは、何れか1のクレームにおいて、全体として考慮されるクレームされた発明が先行技術に対して行う貢献を定義する1又は複数の特定の技術的特徴をいう。各発明の特別な技術的特徴が確認され次第、発明間に技術的関係性が存在するか否か、及びそれに加えて、この関係性がこれらの特別の技術的特徴を含むか否かを決定しなければならない。更に、各発明における特別の技術的特徴が同一である必要はない。規則605(a)は、要求された関係性が対応する技術的特徴間に見出され得ることを明らかにしている。この対応の例は次のようなものとなろう。すなわち、1のクレームで、回復力を提供する特別な技術的特徴はスプリングとし、一方別のクレームでは、回復力を提供する特別な技術的特徴はゴムの塊とするような場合である。

異なるカテゴリーにおける複数の独立クレームは、単一の包括的発明概念を形成するように結合された発明群を構成することができる。

特に、異なるカテゴリーのクレームに係る次の組み合わせの何れか1を同一出願に含めることは容認される。

(1) 所与の物に対する独立クレームに加えて、当該物の製造に特別に適合化された方法に対する独立クレーム及び当該物の使用に対する独立クレーム、又は

(2) 所与の方法に対する独立クレームに加えて、当該方法を実行するために特別に考案された装置又は手段に対する独立クレーム、又は

(3) 所与の物に対する独立クレームに加えて、当該の物の製造に特別に適合化された方法に対する独立クレーム及び当該方法を実行するために特別に考案された装置又は手段に対する独立クレーム

「物」が物質又は組成物である必要はなく、人の技術力から生じた何らかの物理的物体でもあり得ることに留意すべきである。それは、例えばデバイス、機械又は組立品若しくはシステムでもよい。

例(a) :

1. 難燃加工剤X
2. Xの調製方法
3. 織物を処理するためのXの使用

例(b) :

1. 芯線を特定の方法で一緒に振じることによりケーブルを作る方法
2. (クレーム1の)特定の方法で芯線を振じために特に考案された装置

これらのクレーム群の下位の組み合わせ、例えば物及び方法、物及び使用並びに方法及び装置、も可能である。明らかにこれらは発明の単一性の枠内で認められる。

ただし、前記(1)、(2)又は(3)の組み合わせの何れか1による単一の独立クレームの組は常に容認されるが、審査官は、規則415(b)の規定を追加して適用することにより生じるかもしれない複数の当該組を受理することを強いられない。この種の結合効果から生じるクレームの増殖は、例外的にのみ許容されるべきである。

7.3 様々なカテゴリーにおいて単一の包括的発明概念がクレームを結びつけるのは肝要なことである。各クレームにおいて「特別に適合化された」又は「特別に考案された」のような表現が存在することは、単一の包括的発明概念が存在することを必ずしも意味するものではない。

方法が物の製造に特別に適合化されるという要件は、クレームされた方法が本質的にクレームされた物をもたらす場合に満たされる。「特別に適合化された」という表現は、当該物が異なる方法により製造できなかったことを意味しない。類似製造方法が他の物の製造に使用できなかったことを意味するものでもない。

装置又は手段が方法を実行するために特別に考案されるという要件は、当該装置又は手段が方法を実行するのに適している場合及びクレームされた装置又は手段とクレームされた方法との間に、規則605(a)に定める技術的關係が存在する場合に満たされる。装置又は手段が方法を実行するのに使用できるということのみでは、単一性に関して十分ではない。ただし、「特別に考案された」という表現は、装置又は手段が別の方法を実行するのにも使用できること、又は方法が代替の装置又は手段を使用しても実行できることを排除しない。

7.3a 発明の単一性は、次の場合には中間生成物及び最終生成物との関連で存在するとみなすべきである。

(i) 中間生成物及び最終生成物が同一の本質的な構造要素を有している、すなわち基本的化学構造が同一であり又は化学構造が技術的に密接に相関しており、中間生成物が本質的な構造要素を最終生成物に組み込んでいる場合、及び

(ii) 中間生成物及び最終生成物が技術的に相関しており、このことが最終生成物は直接に製

造されることを意味する場合、及び

(iii) 中間生成物に由来し又は少数の中間生成物によりそれから分離されたものであって、すべて同一の本質的な構造要素を含んでいる場合

発明の単一性は、構造が知られていない中間生成物と最終生成物との間—例えば既知の構造を有する中間生成物と未知の構造を有する最終生成物との間又は未知の構造の中間生成物と未知の構造の最終生成物との間に存在することもある。そのような場合は、中間生成物及び最終生成物が技術的に密接に相関している(例えば中間生成物が最終生成物と同一の本質的要素を含む、又は本質的要素を最終生成物に組み込んでいる場合のように)という結論に導くのに十分な証拠がなければならない。

異なる方法において最終生成物の調製のために使用された異なる中間生成物は、それらが同一の本質的な構造要素を有していることを条件として、クレームすることができる。あるものから別のものへと導く方法において、中間生成物及び最終生成物は新規でない中間生成物により分離されてはならない。最終生成物の異なる構造部分に対する異なる中間生成物がクレームされた場合は、中間生成物間に単一性が存在するとみなしてはならない。中間生成物及び最終生成物が化合物の族である場合は、各中間化合物は、最終生成物の族においてクレームされた化合物に対応しなければならない。ただし、最終生成物の中には、中間生成物の族中に対応する化合物を有さず、そのため2の族が絶対的に対応する必要がないものもある。最終生成物を生産するのに使用される能力以外に、中間生成物が他の可能な効果又は活動も示すという単なる事実は、発明の単一性を害するものではない。

7.4 発明の代替形態は、複数の独立クレーム(第III章7.1に示すように)又は単一クレーム(第III章3.7参照)の何れでもクレームすることができる。後者の場合、独立形式としての2の選択肢の存在は、直接的に明らかでないことがある。ただし、何れの場合も、発明の単一性が存在するか否かを定めるに際しては、同一の基準が適用されるべきであり、発明の単一性の欠如は、単一クレーム内に存在し得る。

7.4a 単一クレームが(化学的又は非化学的)選択肢を定義する(すなわち、いわゆる「マーカッシュ・グループ」)場合は、発明の単一性は選択肢が類似の性質を有するときに存在するとみなすべきである(第III章3.7参照)。

「マーカッシュ・クレーム」は、「 $\cdot\cdot$ から成る化合物グループから選択された化合物」であって、そこでは極めて多数の化合物が指定されている場合のものをクレームするクレームの短縮形成とみなすことができる。それは、化合物の包括的形成であって、各々が共通の基本構造及び可変置換基を有し、可変置換基が共通の特性及び活性度を有するものである。マーカッシュ・クレームの1例は、次の通りである。

化学式の銅化合物及び二量体化チオ尿素誘導体を含む組成物であって、同一であっても異なるものであってもよい2の置換基Rが、1から18までの炭素原子を有する置換又は非置換アルキル基、3から18までの炭素原子を有する置換又は非置換シクロアルキル基、7から30までの炭素原子を有する置換又は非置換アラルキル基、6から30までの炭素原子を有する置換又は非置換アリール基、2から20までの炭素原子を有する置換又は非置換シル基、2から20までの炭素原子を有する置換又は非置換アルケニル基及び2から20までの炭素原子を有する置換又は非置換アルコキシカルボニル基から各々独立して選択された場合のものであり、更にBは置換

又は非置換ベンゼン環，ナフタレン環又はビフェニル環を示し，銅化合物に対する二量体化チオ尿素誘導体のモル比が8:2から1:2までであることを示す。

マーカッシュ・グループが化合物の選択肢に係わるものである場合は，それらは次の場合は類似の性質を有するとみなすべきである。

(i) すべての選択肢が共通の特性又は活量を有する場合，及び

(ii) 共通の構造が存在する，すなわち，重要な構造要素が選択肢のすべてに共有されているか又はすべての選択肢が，発明に係る技術において承認された化合物の類に属する場合，化合物が，それらの構造の大きな部分を占める共通の化学構造を共有する場合又は化合物がそれらの構造の小さな部分のみ共有していないときに，共有された構造が先行技術を考慮して構造的に特色を示す部分を構成する場合は，「重要な構造要素が選択肢のすべてに共有されている」。構造要素は，単一の化学成分であることも，互いに結びつけられた個々の化学成分の組み合わせであることもある。選択肢は，次の場合に，「承認された化合物の類」に属するといえる。当該技術における知識からして，その類の構成員がクレームされた発明において同じ方法で反応を示すこと，すなわち，各構成員が相互に置換でき，意図された同一の結果の達成が期待されることが予想される場合である。少なくとも1のマーカッシュ選択肢が新規でないを示すことができる場合は，発明の単一性は再考されるべきである。

7.5 クレームは技術的相互関係を提示する(組み合わせ)か否か(寄せ集め)を問わず，多数の個別的特徴を含むものであるが故に，単一性の欠如に係る拒絶は通常は生じない。

7.6 単一性の欠如は，事前に，すなわち，先行技術に関してクレームを検討する前に，直接明白になることがあり，又は事後に，すなわち，先行技術を考慮に入れた後に，明らかとなることもある。例えば，法24.1に定める技術水準内の文献が，主クレームにおいて新規性又は進歩性の欠如があり，これにより2以上の独立クレームが共通の発明概念を有さないままになっていることを示す場合である。

7.7 単一性の欠如は事後的にも事前的にも生じ得るが，単一性の欠如が後の手続での取消理由にならないことに留意すべきである。従って，明白な場合には拒絶を唱え，補正を主張すべきであるが，狭い，字義通りの又は机上のアプローチに基づいてそれらをすべきではない。特にそう言えるのは，単一性欠如の可能性が更なる調査を必要としない場合である。調査報告書で明らかにされた技術水準に関して，提示された選択肢の相互依存度について，広範な，実務的な検討をすべきである。独立クレームの共通事項が周知であり，かつ，各クレームの残余の事項が，すべてに共通な単一新規概念なしに，他のクレームのそれと異なっている場合は，明らかに単一性が欠如している。他方，新規かつ進歩的な共通の概念又は原則がある場合は，単一性の欠如に係る拒絶は生じない。これら両極端の間で何が許容されるかを決定するためには，硬直した規則を課することはできず，ケースごとに，出願人に疑わしきは罰せずの原則を適用して，実体に関して検討しなければならない。多数の明らかに医療用途の既知の物質に対する特定のクレーム例については，第IV章4.2参照。

従属クレーム

7.8 事後の単一性の欠如を理由とする如何なる拒絶も，従属クレーム，及び共有する一般概

念が独立クレームの主題(従属クレームにも含まれている)であるという理由によってのみ従属されるクレームに関しては、正当化されない。

例えば、クレーム1は、特定の発明的方法で成形されたタービンの回転翼の羽根をクレームし、一方でクレーム2は、「クレーム1でクレームされ、合金Zで製造されたタービン回転翼の羽根」を対象とする場合を想定しよう。従属クレームを独立クレームに結び付ける共通の一般的概念は、「特定の方法で成形されたタービン回転翼の羽根」であって、合金Zが新規かつ進歩的であるか否かは無関係である。

別の例として、主クレームが生成物Bから出発する生成物Aの調製に対する方法を定義し、第2のクレームが、「クレーム1に従う方法であって、生成物Cを使用した反応によりBを生産することにより特徴付けられるもの」と記載されている場合を想定しよう。このケースでも、クレーム2がクレーム1のすべての特徴を含むが故に、CからBを調製する方法が新規かつ進歩的であるか否かを問わず、法38.1に基づく如何なる拒絶も生じない。従って、クレーム2の主題は、クレーム1の範囲内にある。

それ故に、狭いクレームにおける追加事項が更なる発明としてクレームされることができたような場合であっても、1のクレームが別のクレームの範囲内にあるときは、複数の発明という問題は生じない。

ただし、あるクレームが別のクレームに従属するものとして提示されるが、事実上、別のクレームの1又は複数の特徴が除外されるか又は他の特徴に置き換えられる場合は、発明の単一性が欠如する可能性がある。同様に、選択肢が単一クレームにおいて特定されるときは、当該クレームは、後に通常の方法で発明の単一性について評価され得る一連の独立クレームとして概念上書き換えられるべきである。

独立クレームが特許可能でないことが明らかになった場合は、当該クレームに従属するすべてのクレーム間に発明に関する結合がまだ存在するか否かの問題は、注意深く検討することが必要である(第III章7.7、「事後の」非単一性参照)。この特許性のない独立クレームに従属する1のクレームの「特別な技術的特徴」が、当該クレームに従属する別のクレームにおいて同一又は対応する形態で存在しないということも起こり得る。

7.9 単一性を欠く場合に従うべき手続に関しては、法38.2及び規則606から規則611までを参照されたい。

7.10 局は、公開に先立つ段階中(例えば調査時)又はその後の実体審査中に、法第38条に基づく拒絶を唱えることができる。

8. クレーム手数料の計算

手数料が生じるクレームは、規則417に従って計算される。

第III章7への補遺 単一性の評価についての指針

1. 総則

出願は、1の発明のみに係わるものでなければならない。その理由は、出願人は各発明について別個の出願をし、各出願に対して対応する手数料を納付しなければならないということである。出願人が複数の発明を1の出願に含める場合は、同人は手数料の納付を回避することになる。

2. 発明の単一性を審査するための2のアプローチ

発明の単一性を審査するには2の方法がある。第1の方法は、「共通主題アプローチ」と呼ばれる、伝統的に使用されている方法である。第2の方法は、説明上、ここでは「規則605アプローチ」と呼び、比較的新しい方法である。この規則によれば、発明の単一性は、クレームされた発明間に技術的関係があり、かつ、それらの発明が1又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む場合にのみ存在することを規定している。

前記2の方法は同じ結果をもたらす筈であるが、にも拘らず両者を次に説明する。

2.1 規則605アプローチは次の段階を含む

段階1：

第1の発明(第1の独立クレーム)の主題を関連する先行技術と比較して、何れが、全体として検討される発明が先行技術に対してもたらす貢献を定義する「特別な技術的特徴」であるかを決定すること。これは、クレームを新規かつ進歩的にするそれらの特徴を確認することを意味する。

段階2：

段階1で確認された第1の発明の「特別な技術的特徴」を第2の発明(第2の独立クレーム)の主題と比較して、1又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴が存在するか否か、すなわち、2のクレームが新規かつ進歩的な同一の特徴を含むか否かを決定すること。そうである場合は、2の発明間に技術的関係性が存在する。

段階3：

当該技術的関係性が存在する場合は、単一の包括的発明概念があると結論すること。他方で、そのような技術的関係性が存在しない場合は、単一の包括的発明概念がなく、従って、発明の単一性が欠如していると結論すること。

段階4：

残りの独立クレームに対して前記を反復すること。

2.2 「共通主題アプローチ」

2の発明(クレーム)の「共通主題」は、2の発明(クレーム)に共通の技術的特徴である。場合により、2の明らかに異なる技術的特徴が共通の技術的効果を有することがあり、それは「共通の主題」に貢献する。

「共通主題アプローチ」は、次の段階を含む。

(i) 独立クレームの共通主題(CSM)を確認すること。クレーム1が特徴a, b, c, d, e及びfを有し、クレーム10が特徴a, b, d, e, g及びhを有する場合は、共通の主題は、a, b, d及びe

を含む。

(ii) このCSMを最も近い先行技術文献の開示と比較して、それが既知であるか否か(場合により、それが自明であるか否か)を決定すること、及び

(iii) 当該CSMが既知である(又は自明である、及びその逆)場合は、独立クレーム間に単一の発明概念がないと決定すること。

3. 「事前」及び「事後」の単一性の欠如

「事前の」単一性の欠如は、熟練者の一般的知識に基づくものであるが、「事後の」それは、特定の先行技術文献からの知識に基づく。

これらの用語を更に詳細に説明するために、次のクレームの組を考えてみよう。

1. 電話器
2. 受台開閉器を有する電話器
3. ダイヤルを有する電話器
4. 回転式ダイヤルを有する電話器
5. 押しボタン式ダイヤルを有する電話器

ある出願がこれらクレームのすべてを含む場合を想定しよう。それらは単一の包括的概念、すなわち電話器によりすべて結合されている。電話器が新規であり、かつ、進歩性を含む場合は、これらのクレームは、結合された発明群を形成し、非単一性に係る拒絶とは無縁である。

電話器が新規でなく、又は進歩性を欠く場合は、クレーム1は、新規性の欠如により許容されないであろう。それ故、クレーム2から5までは、もはや単一の包括的発明概念により結合されない。その結果、受台開閉器及びダイヤル自体が進歩的であると推測されても、非単一性に係る拒絶が生じるであろう。

クレームが次の形式、すなわち、

1. 電話器
2. 受台開閉器
3. ダイヤル
4. 回転式ダイヤル
5. 押しボタン式ダイヤル

であった場合は、出発時から非単一性があることは明らかであった筈である。第2例は、「事前の」が意味するところを示している。ただし、第1の例では、単一性に関して決定を下す前に、電話器の概念が新規かつ進歩的であるか否かを知る必要があり、そのためここに「事後の」ケースが生じる。このケースの方が遥かに多く見られる。

4. 選択肢を含むクレーム(第III章3.7参照)

1のクレームのみの場合でも、時として非単一性が生じ得る。例えば、熱可塑性成形材料であって、ポリフェニレン・エーテルスチレン樹脂組成物(A)及び導電体としてのアルミニウム・フレーク(B)、アルミニウム・フレーク(B)と炭素繊維(C)若しくは導電性カーボン・ブラック(D)との合成物又は炭素繊維(C)と導電性カーボン・ブラック(D)との合成物又は炭素繊維(C)を、成形時にその材料を電磁妨害に対する遮蔽物にするのに十分な量において含むもの

最初に、このクレームは、1でなく、次の5の独立クレームであるとみなすべきことを認めなければならない。

1. A+B
2. A+B+C
3. A+B+D
4. A+C+D
5. A+C

Aと何らかの導電体との合成物が既知である場合は、一見して(事前の)非単一性がある。にも拘らず、既知の合成物が成形時に組成物を電磁妨害に対する遮蔽とするようなものであるか否かは検討されなければならない。また、解決すべき課題に鑑みて、材料B(アルミニウム・フレーク)及びC(炭素繊維)が、これらの材料を特定の樹脂組成物Aとの合成における使用に特に適したものとする共通の何かを有するか否かも検討されなければならない。最後に、技術水準に鑑みて、合成物の何れかが進歩性を含むか否かも検討されるべきである。当該合成物の一部が進歩性を含まない場合は、非単一性の拒絶のみを唱えることは間違いであろう。

5. 関係する物品に対する独立クレーム

場合によってはよく似ているが非単一性を示したクレームの若干の例を取り上げたが、全く似ていないが単一性を示すいくつかのクレームを見ておくことも有益であろう。

1. 送信機であって、搬送周波数の固有のシーケンス($f(t)$)を出力として発生させるための搬送周波数ホッピング発生手段(16)、メッセージ信号及び送信機の出力として搬送周波数ホッピングされた単一サイドバンド信号を生じさせるようメッセージ信号を変調するための搬送周波数の固有のシーケンスの両方に反応する変調手段(12, 14, 18)を含むものであり、搬送周波数の固有のシーケンスが、遠隔受信機から受信し、搬送周波数の固有のシーケンスを代表する割当コード($c(t)$)に反応して生成されることを特徴とするもの。

2. 受信機であって、受信した搬送周波数ホッピングされた単一サイドバンド信号に係る搬送周波数の固有のシーケンスを出力として発生させるための搬送周波数ホッピング発生手段(24)、受信した搬送周波数ホッピングされた単一サイドバンド信号及び関連するメッセージ信号を受信機の出力として発生させるよう、受信した搬送周波数ホッピングされた単一サイドバンド信号を復調するための搬送周波数の固有のシーケンスの両方に反応する復調手段(22, 26, 28)を含むものであり、搬送周波数の固有のシーケンスを代表する割当コード($c(t)$)を送信のために発生させる手段(24)により特徴付けられるもの。

このケースでは、単一の発明概念は、搬送周波数の固有のシーケンスを代表する割当コードの送信において認められる。これらのクレームは、同一カテゴリにおける独立クレームの例である。

6. 異なるカテゴリにおけるクレーム

独立クレーム

第III章7.1から7.2の例a)及びb)参照。

7. マーカッシュ・クレーム

マーカッシュ・クレームの場合の単一性の評価は第III章7.4aで扱われている。

8. 既知の物質の様々な医療上の用途

出願が既知の物質の様々な医療上の用途を開示し、かつ、使用が新規である場合は、様々な用途を有する物質についての独立クレームを請求することができる。この場合統一概念は、新規かつ進歩的である、物質の第一医療用途であるため、単一性の欠如は存在しない。

9. 更なる例

単一性の評価に関する更なる例は、第VII章4(発明の単一性)を参照されたい。

第IV章 特許性

1. 総則

1.1 特許性には4の基本的要件がある。

(i) 「人間活動の何らかの分野における課題の技術的解決」とみなすことができる「発明」がなければならない。

(ii) 発明は「産業上利用可能」でなければならない。

(iii) 発明は「新規」でなければならない。

(iv) 発明は「進歩性」を含んでいなければならない。

これらの要件は、それぞれ第IV章2及び3、5から8まで並びに9において取り扱う。

1.2 これら4の基本要件に加えて、審査官は、IP法及び施行規則(IRR)に黙示的に含まれる次の2の要件を承知しているべきである。

(i) 発明は、当該技術の熟練者が(出願による適切な指示に従って)実行できるようなものでなければならない。これは法35.1に従うものである。発明がこの要件を満たさない事例は、第II章4.11に掲げる。

(ii) 発明は「課題に対する技術的解決」、従ってそれが技術分野に関係する(規則407(1)(a))範囲で「技術的性格」のものでなければならず、技術的課題(規則407(1)(c))に係わるものでなければならず、保護を求める事項がクレームにおいて定義され得る技術的特徴(規則416(a)(b))を有していなければならない(第III章2.1も参照)。

1.3 IP法第21条は、特許を受けるべき発明が何らかの技術的進歩又は何らかの有益な効果を伴わなければならないことを明示的に又は黙示的に要求していない。それにも拘らず、先行技術に関して有利な効果がある場合は、それを明細書に記載すべきであり(規則407(1)(c))、当該効果は、「進歩性」(第IV章9)を決定するに際し、しばしば重要となる。

2. 発明

2.1 法第21条は「発明」が意味するものの定義を掲げているが、法第22条は特許を受けることができる発明とみなされないものの非網羅的な一覧を含んでいる。法22.1及び22.2における除外は概念的であり(例えば発見、科学的理論等)、法22.5における除外は非技術的である(例えば美的創作物)。これに対比して、法第21条の意味における「発明」は、具体的で、かつ、技術的性格のものでなければならない(第IV章1.2(ii)参照)。

法22.1、法22.2及び法22.5に基づく除外は、第IV章2.2及び2.3で取り扱う。法22.4(生物学的分野での発明)及び法22.6(公序良俗)に基づく除外は、第IV章3で取り扱う。法22.3(医療分野での発明)及び法第27条(産業上の利用可能性)に基づく除外は、第IV章4で取り扱う。

2.1a 発明となり得るものの例は、法第21条、規則201及び規則415に掲げられている。すなわち、

a) 有用な機械

b) 物

- c) 方法又は前記何れかの改良
- d) 微生物，及び
- e) 非生物学的及び微生物学的方法，又は特定の方法及び又は特定の目的での，ある品目の使用

2.2 出願の主題が法第21条の意味内での発明であるか否かを検討するに際し，審査官が心に留めておかなければならない2の一般的な要点がある。

第1に，法22.1又は法22.2に基づく特許性からの除外は，一般的に，出願が除外される主題自体に係わる範囲にのみ適用されることである。第2に，審査官は，クレームされた主題が全体として既知の技術に付加する真の貢献を確認するためにクレームの形式又は種類を無視し，その内容に専心すべきことである。この貢献が技術的性格のものでない場合は，法第21条の意味での発明は存在しない。それ故，例えば，クレームが既知の製造物品であってその表面に彩色図案又は一定の文字情報を有するものに係わる場合は，技術に対する貢献は，原則として単なる美的創造物又は情報の提示にすぎない。同様に，コンピュータ・プログラムが物理的記録形式，例えば従来型のテープ又はディスクによりクレームされた場合は，技術への貢献は，いまだなおコンピュータ・プログラムにすぎない。これらの例では，クレームは，除外された主題そのものに係わり，従って許容されない。他方，コンピュータと組み合わせたコンピュータ・プログラムがコンピュータを，技術的観点から異なる方法で作動させる場合は，その組み合わせは特許を受けることができるかもしれない。

法第22条の意味における発明が存在するか否かの基本的検証は，主題が産業上利用可能であるか，新規であるか，進歩性を有するか否かの問題とは別個であり，かつ，異なるものであることも心に留めておかなければならない。

2.3 ここで法22.1，法22.2及び法22.5の事項を順に取り扱い，特許性のあるものとないないものとの区別をより明確にするために，更なる例を挙げることにする。

発見

ある者が既知の材料又は物品の新たな特性を見出した場合は，それは単なる発見であり，従って特許性はない。ただし，ある者がその特性を実際に使用した場合は，発明が生じ，特許を受けることになるかもしれない。例えば，特定の既知の材料が機械的衝撃に耐えることができることの発見は特許性がないが，その材料から作られた鉄道の枕木は十分特許性がある。自然界で自由に発生する物質を見出すことも単なる発見であり，特許性はない。ただし，自然界で発見された物質がその環境から最初に分離され，かつ，それを取得する方法が開発された場合は，その方法は特許性がある。更に，当該物質が，それを取得する方法により，その構造によるか，又は他のパラメーターにより適切に特徴づけることができ(第III章4.7a参照)，かつ，それが，以前に存在が認められていないという絶対的な意味で新規である場合は，物質それ自体が特許性を有することがある(第IV章7.3も参照)。そのようなケースの1例は，微生物により生産されるときに発見される新規物質の場合である。

科学的理論

これらは，より普遍化された発見の形態であり，同じ原則が適用される。例えば，半導体性

に係る物理理論は特許性がないが、新しい半導体デバイス及びそれらを製造する方法は特許性があり得る。

数学的方法

これは、純粋に概念的又は知的な方法は特許性がないという原則の個別の例である。例えば、簡便な除算法は特許性がないが、それに基づいて動くように組み立てられた計算機は十分特許性があり得る。電氣的フィルターを設計する数学的方法は特許性がないが、この方法により設計されたフィルターは、それらが物のクレームが対象とすることができる新規の技術的特徴を有することを条件として、特許性があると言える。

精神的行為をし、ゲームをし又は事業を行うための計画、規則及び方法

これらは、概念的又は知的事項の更なる例である。特に、言語を学習する計画、クロスワード・パズルを解く方法、ゲーム(そのルールにより定義される概念体としての)又は商事業を組織する計画は、特許性がない。ただし、ゲームをし又は計画を実行するための新規の装置は特許性がある場合がある。

コンピュータのプログラム

ここでの基本的特許性の検討は、法第22条に掲げられた他の除外例の場合とまさしく同一である。ただし、データ処理工程は、コンピュータ・プログラムによるか、又は特別な回路により実行することができ、その選択は発明的概念に関係せず、純粋に経済性又は実用性の要因により決定される。この点を心に留め、この分野での審査は次のアプローチにより導かれるべきである。

それ自体として、又はキャリア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、その内容と無関係に特許性がない。その状況は、コンピュータ・プログラムが既知のコンピュータにロードされたときも通常は変わりがない。ただし、クレームされた主題が既知の技術に対して技術的貢献をする場合は、コンピュータ・プログラムがその実行に関与するという理由のみで特許性を否定してはならない。このことは、例えば、プログラム制御の機械、及びプログラム制御の製造及び管理方法が通常は特許を受けることができる主題とみなされるべきであることを意味する。また、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による内部動作にのみ係わる場合において、技術的效果を提供するときは、当該主題は特許性を有するものとなる。例として、小さな高速ワーキングメモリー及びより大きい低速のメモリーを備えた既知のデータ処理システムの場合を考えよう。2種のメモリーは、高速ワーキングメモリーの容量より大きなアドレス・スペースを必要とする処理が、処理データが完全にその高速メモリーにロードされているかの如くに本質的に同じスピードで実行できるような方法で、プログラム制御の下に組織化されているとしよう。

ワーキングメモリーをバーチャルに拡張する場合のプログラムの効果は技術的性格のものであり、従って、特許性を支持するものとなる。

美的創作物

美的創作物は、技術的なもの以外であってその評価が本質的に主観的な態様を有する物品(例えば絵画又は彫刻)に係わる。ただし、その物品が技術的特徴を有する場合は、特許を受ける

ことができることもあり、タイヤ・トレッドがその1例である。美的効果自体は、物のクレームにおいても、方法のクレームにおいても、特許性がない。例えば、内容情報、レイアウト又は文字書体が美的又は芸術的效果により特徴付けられる本は特許性がなく、主題の美的効果、色彩の配置又は芸術スタイル(例えば印象派)により特徴付けられる絵画も然りである。それにも拘らず、美的効果が、それ自体特許性がないとはいえ、技術的構造又は他の技術的手段により得られた場合は、それを取得する手段は特許性を有することがある。例えば、織物は、従来は使用されなかった層状構造により魅力的な外観を呈することがあり、この場合、そのような構造を組み込んだ織物は、特許性があるものとなろう。背部の装丁又は貼付けに係る技術的特徴により特徴付けられる本は、その特徴の効果が単に美的なものに過ぎなくても、特許性を有することがあり、キャンバスの種類又は使用された染料若しくは展色剤により特徴付けられる絵画についても同様である。また、美的創作物を産み出す方法は、技術的革新を含み、従って特許性を有することがある。例えば、ダイヤモンドは、新しい技術的方法で産み出された極めて美しい形状(それ自体は特許性がない)を有することがある。この場合、当該方法は特許性がある。同様に、本の新しい印刷技術であって、美的効果を伴う固有のレイアウトをもたらすものは、その方法の生成物としての本とともに、特許性を十分に有することがある。更に、香り又は風味に関して特別な効果を産み出すこと、例えば香り又は風味を長時間維持し、又はそれを倍加させることに役立つ技術的特徴により特徴付けられた物質又は組成物は、十分に特許性があり得る。

情報の提示

IP法及び規則において対応する明示の規定は存在しないが、情報の内容のみにより特徴付けられた単なる情報の表示は、課題に対する技術的解決とみなすことができないため、通常は特許性がない。これはクレームの対象が次のものであるか否かを問わず適用される：すなわち、情報それ自体の提示(例えば、音響信号、話し言葉、視覚表示)、キャリア上に記録された情報(例えば、テーマにより特徴付けられる本、記録された音楽作品により特徴づけられるレコード盤、警告により特徴付けられる交通標識、記録されたデータ又はプログラムにより特徴付けられるコンピュータの磁気テープ)又は情報を提示するための方法若しくは装置(例えば、示された若しくは記録された情報によってのみ特徴付けられる指示器若しくは記録計)。ただし、情報の提示が新しい技術的特徴を有する場合は、情報キャリア又は情報提示のための方法若しくは装置において特許性のある主題が存在することになる。情報内容から区別される、表示の配置又は方法は、特許性のある技術的特徴を十分構成することができる。そのような技術的特徴が存在する例としては、次のものがある：文字を表す特定のコードの使用(例えばパルスコード変調)により特徴付けられる電信装置又は通信システム、測定情報を表示するために特定のグラフ形式を提示するよう設計された計測機器、ステレオ録音を可能とする特定の溝の形により特徴付けられるレコード盤又はその端にサウンドトラックを備えた透明陽画。

2.4 一定の状況の下では、特許性のない事項の保護は、実用新案出願若しくは意匠出願(製造物品の審美的態様)により、又は著作権法(コンピュータ・ソフトウェアそれ自体)により求めることができる。法及び規則における対応する規定を参照されたい。

3. 特許保護からの更なる除外—法22.6及び22.4

3.1 公表又は実施すれば「公序良俗」に反することになる如何なる発明も、明確に特許性から除外される。この目的は、暴動又は治安騒乱を誘発し、又は犯罪若しくは他の一般的に攻撃的な言動を招く虞のある発明を保護から除外することである(第II章7.1も参照)。この規定に基づいて除外されるべき主題の明白な例は、爆弾という文字である。この規定は、稀でかつ極端なケースにおいてのみ援用される可能性がある。適用することの公正な検証は、一般公衆が発明を嫌悪すべきものとみなし、特許権の付与は考えも及ばないことだとするか否かを検討することである。そうであることが明らかな場合は、法22.6に基づいて拒絶を唱えるべきであり、そうでない場合は唱えるべきでない。

3.2 実施は、それがフィリピンにおいて法律又は規則により禁じられているという理由のみで「公序良俗」に反するとみなすべきでない。例えば、何らかの製品は、その使用が禁じられていない国への輸出用としてフィリピン特許に基づいてなお製造されることも可能である。

3.3 場合によっては、特許の拒絶は必要でないことがある。これが生じるのは、発明が攻撃的又は非攻撃的の両面を有する場合、例えば、鍵のかかった金庫をこじ開ける方法で、泥棒が使用すれば攻撃的、鍵屋が緊急時に使用すれば非攻撃的となる場合である。そのような場合は、法22.6に基づく拒絶は生じないが、出願が「公序良俗」に反する使用に対する明示的な言及を含む場合は、規則412に基づいてこの言及の削除が要求されるべきである。

3.4 「植物及び動物の品種又は植物若しくは動物の生産のための本質的に生物学的な方法」もまた、特許性から除外される。この除外の1の理由は、少なくとも植物品種に関しては、殆どの国において法的保護を得る他の手段が利用可能であることである。方法が「本質的に生物学的」であるか、「非生物学的」であるか(法22.4第2文)の問題は、方法において人が技術的に介入する程度に依拠する度合の問題である。当該介入が、達成が期待される成果を決定し又は制御するに際し、顕著な役割を演じる場合は、その方法は除外されない。若干の例を挙げれば、異種交配、同系交配又は選択的交配の方法、例えば馬について、交配のため及び一定の特徴を有するこれらの動物を寄せ集めるための選択を含むのみのものは、本質的に生物学的であり、従って特許性はない。他方、植物又は動物を処理して、その特性又は産出量を改良し、又はその成長を促進若しくは抑制する方法、例えば樹木を剪定する方法は、生物学的方法が含まれているにしても、発明の本質が技術的であることから本質的に生物学的とは言えない。成長刺激物質又は放射線の適用により特徴付けられる植物の処理方法に対しても同じことが言える。また、植物の成長を抑制又は促進する技術的手段による土壌の処理も、特許性から除外されない(第IV章4.3参照)。

3.5 法22.4第2文に明示されているように、前項にいう特許性からの除外は、微生物並びに非生物学的及び微生物学的方法には適用されない。「微生物学的方法」という用語は、微生物を使用する工業的方法のみならず、新規の微生物を産み出す方法、例えば遺伝子工学によるものをも対象とすると解釈されるべきである。微生物学的方法の生成物もまた、それ自体で特許性がある(物のクレーム)。微生物もそれ自体で保護されることが出来る(法22.4第2文)。

微生物という用語は、一般に細菌及び酵母を含むのみならず、キノコ類、藻類、原生動物及び人、更に動物及び植物細胞、すなわち、プラスミド及びウィルスを含めて視覚限界以下の寸法の通常単細胞であるすべての有機体であって、実験室で増殖でき、かつ、取り扱うことができるものも含む。

3.6 微生物学的方法の場合は、第II章4.11にいう再現性要件に特に注意を払うべきである。規則408及び規則409に基づいて寄託されるべき生物学的材料に関しては、再現性は試料の採取の可能性により保証され、従って、生物学的材料の別の生産方法を指摘する必要はない。

4. 産業上の利用(法第27条)－医療発明(法22.3)

4.1 発明は、何れかの種類の産業において産み出され、かつ、使用できるものである場合は、「産業上利用可能」とみなされる。一般には農業もまた産業とみなされる。「産業」は、「技術的性格」の如何なる物理的活動(第IV章1.2参照)も、すなわち、美的技術から区別される有益又は実地的な技術に属する活動も含むものとして、広義で理解すべきである。それは、必ずしも機械の使用又は物品の製造を意味するものではなく、例えば、霧の消散方法又はエネルギーをある形から別の形へ変換する方法を扱う場合もある。このため、法第22条の一覧により除外されなかった「発明」が第27条により特許性から除外されることは極めて少ない。ただし、除外されるであろう更なる「発明」の類の1は、確立された物理法則に明らかに反する方法で稼働する(例えば永久機関)と主張される物品又は方法である。拒絶は、クレームが発明の意図された機能又は目的を特定する限りにおいてのみ生じ得るが、永久機関が特定の構造を有する物品としてのみクレームされた場合は、法35.1に基づく拒絶を唱えるべきである(第II章4.11参照)。

4.2 「手術又は治療による人体又は動物の体の処置方法及び人体又は動物の体の診断方法」は、特許保護から除外される。更に、それらは、一般的には、産業上利用可能な発明とみなされない。「それらの方法の何れかにおいて使用するための物及び組成物」は、特許保護から除外されない。

ただし、当該方法で使用する手術、治療又は診断の器具又は装置に対しても特許は取得することができる。また、人工器官又は義肢の製造は、そのために人体に関して行う計測とともに、特許性があり、その結果、口腔中の患者の歯の模型作成を含む人工歯の製造方法も、人工歯が人体外で作成されることを条件として、特許性から除外されないことになる。

これらの治療又は診断方法に使用される新規の物、特に物質又は組成物に対しても特許は取得することができる。ただし、既知の物質又は組成物の場合は、これは、当該既知の物質又は組成物が人体に施された手術、治療又は診断方法での使用のためにそれ以前に開示されていなかった(第一医療使用)場合にのみ、当該方法における使用に対して特許を受けることができる。その後、同一物質又は組成物は、その種の別の使用に対しては特許することができない。手術、治療及び／又は診断方法において最初に使用された既知の物質又は組成物に対するクレームは、次のような形式でなければならない：「物質又は組成物X」の前に、用途の表示、例えば、「薬剤として使用する・・・」、「抗菌物質としての・・・」又は「疾病Yを治療するための・・・」を置く。第III章4.8に述べたことに対比して、これらの種類のクレームは、特定用途のために呈示され、包装された場合の物質又は組成物に限定されるとみなされる。

これは、物のクレームは(絶対的に)新規の物についてのみ得られるという一般原則の例外を構成する。ただし、これは、第一医療用途に係る物のクレームがその他すべての特許性要件、特に進歩性の要件を満たす必要がないことを意味しない。「疾病Yの治療のための、物質又は組成物Xの使用・・・」という形のクレームは、法22.3により明示的に特許性から除外された治療の方法に係わるとみなされ、従って、容認されない。

出願が、既知の物質又は組成物について多数の独特な手術、治療又は診断上の使用を最初に開示した場合は、通常1の出願において、各々が様々な用途の1に係わる物質又は組成物を対象とする複数の独立クレームが許容されることがある。すなわち、原則として、発明の単一性が欠如しているという拒絶は唱えるべきでない。

「治療用途Zの薬剤の製造のための、物質又は組成物Xの使用」という形のクレームは、この用途が新規かつ進歩的である場合は、第一の又はその後の(第二以降の)当該用途の何れかに対して許容される。「治療用途Zに対して意図された薬剤を製造する方法であって、物質Xが使用されることを特徴とするもの」という形のクレーム、又はその実施的な同等物に対しても同じことが適用される。出願人が2以上の「その後の」治療用途を同時に開示した場合は、これら異なる用途を対象とする前記の種類クレームは、1の出願において許容されるが、ただし、それらが単一の包括的発明概念(法第38条)を形成する場合に限る。

4.3 法22.3は手術又は治療による処置方法及び診断方法のみを除外していることに注意しなければならない。その結果、生きている人間若しくは動物の処置方法(例えば、成長を促進し、羊肉の品質を改良し又は羊毛の収量を増加させるための羊の処置)又は人体若しくは動物の体の特徴を計測し、記録する他の方法は、(恐らくそうであろうが)当該方法が技術的性格のものであり、本質的に生物学的性格のものでない(第IV章3.4参照)ことを条件とし、かつ、当該方法が産業上利用可能であることを条件として、特許性を有する。後者の条件は、人間の場合に特に重要である。

例えば、人間の個人的領域に適用されるべき避妊方法に対するクレームを有する出願は、「産業上の利用可能性」があるとみなすことはできない。ただし、化学製品の管理による人間の純粋な化粧法を対象とするクレームを含む出願は、「産業上利用可能」であるとみなすことができよう。ただ、手術又は治療を含む化粧法は特許性を有さないであろう(下記参照)。

除外の対象となる処置又は診断方法は、普通は、生きている人間又は動物の体に施されるべきものである。従って、死んだ人間又は動物の体に行われる処置又は診断方法は、法22.3により特許性から除外されることはない。細胞組織又は体液の処置は、それらが人体若しくは動物の体から除去され、又はそれらに診断方法が適用された後は、それら組織又は体液が同一の体に戻されない限り、特許性から除外されない。これにより、血液銀行での貯蔵のための血液の処置又は血液サンプルの診断検査は除外されないが、血液が同一の体に戻される透析による血液の処置は除外される。

生きている人間又は動物の体上に、又は体に関して、実行される方法に関しては、法22.3の意図は非商業的かつ非産業的な医療的及び獣医学的活動を拘束から解放することである点を念頭に置くべきである。その規定の解釈に当たっては、除外がその適切な限界を超えることを避けるべきである。

ただし、例えば法22.1及び法22.2にいう主題(そのようなものとしてクレームされた場合、通常は、特許性から除外されるのみである)に対比して、クレームが、手術又は治療による人体

又は動物の体の処置方法の段階又は人体若しくは動物の体になされる診断方法の段階を構成する物理的活動又は行動を定義する、少なくとも1の特徴を含む場合は、それは法22.3に基づいて許容されない。その場合、クレームが技術的対象に関して実行される技術的操作に向けられた特徴を含むか否か、又はそれらから構成されているか否かは法的に無関係である。

3の除外ケースを順に見て行こう。

手術は、その目的よりも処置の内容を定義する。従って、例えば美容目的での手術処置の方法及び治療目的での外科処置は、除外される。

治療は、疾病又は体の機能不全の治癒を含み、予防処置、例えば一定の疾病に対する予防接種又は歯垢の除去にも及ぶ。

同様に、診断方法は、診断に関するすべての方法に及ぶわけではない。生きている人間又は動物の体から情報のみ(データ、物理量)を得るための方法は、得られた情報が、中間的結果であって、必要な処置に関して下すべき決定を単独では可能にできないものにすぎない場合は、必ずしも法22.3に基づいて除外することができない。そのような方法の例は、X線検査、核磁気共鳴研究及び血圧測定がある。

4.4 試験の方法は、その試験がそれ自体産業上の利用可能性を有する物、装置又は方法の改良又は管理に適用できる場合は、一般的に、産業上の利用可能性を有し、従って、特許性があるとみなすべきである。特に、産業における試験目的、例えば産業製品の試験(例えば発熱性又はアレルギー性効果の非存在を確認するため)での試験動物の利用又は現象(例えば水質又は空気汚染を決定するため)の利用は、特許性がある。

4.5 「産業上の利用可能性」は、法第22条の限定に優先する要件ではない。例えば、在庫管理の方法は、それが工場の取替部品の貯蔵に適用できる場合であっても、法22.2を考慮して、特許性を有さない。他方、発明が産業上利用可能の筈であり、これが明白でないときは、発明が産業上利用可能となる方法を明細書に記載しなければならないとしても(第II章4.12参照)、クレームは、必ずしも、指定された産業上の利用に限定される必要がない。

5 新規性、先行技術

5.1 法第21条は、発明は特許を受けることができるためには新規であることを要求している。法第23条は、新規性の否定的定義、すなわち、「発明は、それが先行技術の一部を形成する場合は、新規とみなされない」旨を掲げている。「先行技術」は、「発明をクレームするフィリピン出願の出願日又は優先日より前に、世界のどこかで公衆の利用に供されたすべてのもの」から構成されるものとして、法24.1に定義されている。

この定義の幅に注目しなければならない。規則204(a)第1文では、関連する情報が公衆の利用に供された地理的な場所に関しても、又は言語若しくは方法(例えば、文書又は口頭の説明によるか、使用によるか、又はその他の方法によるか)に関しても、如何なる限定もないことを示している。また、文献その他の情報源について如何なる年限制限も規定されていない。ただし、一定の例外はある(第IV章8参照)。外国における先行技術は、印刷文献又は有形形態において開示されていなければならない。ただし、審査官が入手できる「先行技術」は、主として調査報告書に掲げられた文献から成るが故に、次の第IV章5.2で、公衆の利用可能性の間

題を、記載された説明(単独か、又は先の口頭説明若しくは使用と組み合わせてかの何れか)に関してのみ取り扱う。その他の種類の先行技術は、第IV章5.4で議論する。

5.2 記載された説明、すなわち文献は、基準日において、公衆が文献内容を知得することが可能であった、かつ、当該知識の使用又は流布を制限する守秘義務がなかった場合は、公衆の利用に供されたものとみなすべきである。例えば、ドイツの実用新案(Gebrauchsmuster)は、実用新案登録簿への記入日(Eintragungstag)現在で既に公衆に利用可能であり、これは特許公報での公告日(Bekanntmachung im Patentblatt)に先立つものである。調査報告書は、公衆の利用可能性の事実に関する疑義及び文献の正確な公表日に関する疑義が取り除かれていない、又は完全には取り除かれていない文献も引用することができる。出願人が公衆の利用可能性又は文献の推定公表日に異議を唱える場合は、審査官は、その件を更に調査すべきか否かを検討しなければならない。出願人が、当該文献が自己の出願に関して「先行技術」の一部を形成するか否かを疑う正当な理由を示し、かつ、更なる調査がその疑いを除去する十分な証拠をもたらさない場合は、審査官は、その件を更に進めるべきではない。審査官にとって他の唯一の問題が生じる虞があるのは、次の場合である。

(i) 文献が口頭(例えば講演)の説明を複製したものであり、又は先使用(例えば公の博覧会での展示)を説明するものである場合、及び

(ii) フィリピン出願の出願日前に、公衆の利用に供されたのは口頭説明又は講演のみであり、文献そのものはこの日後に公表された場合

このような場合は、審査官は、文献が先の講演、展示その他のイベントを正確に説明するものであるという推測から出発すべきであり、従って、先のイベントを「先行技術」を形成するものとみなすべきである。ただし、出願人が文献中の説明の真実性に異議を唱える正当な理由を提出した場合は、審査官は、その件を更に進めるべきでない。

5.3 ある先行技術が技術水準に属するか否かを確認するための基準日は、出願日であり、又は優先権が有効に主張されている場合は、優先日である(法第24条)。優先権が有効に主張されていない(クレームされた主題が優先権書類中に開示されていない)場合は、出願日がこの目的での基準日となる。詳細は第V章参照。

異なるクレーム又は1のクレームでクレームされた異なる選択肢は、関係する主題に対する優先権の有効性によって異なる基準日を有することがあることを記憶しておかなければならない。新規性の問題は、各クレーム(又はクレームが多数の選択肢を特定する場合は、クレームの一部)に対して検討しなければならない。1のクレーム又はクレームの一部に関する先行技術は、別のクレーム又はクレームの一部に対して、後者が先の基準日を有するという理由で引用することができない事項を含むことができる。

勿論、先行技術におけるすべての事項が最先の優先権書類の日付前に公衆の利用に供されていた場合は、審査官は、優先日の割当に関与する必要はない(関与すべきでない)。

5.4 他の種類の先行技術(例えば法第47条に基づき第三者により手続に導入されるかもしれない)が公衆の利用に供されたか否かを決定するに際しては、事情及び先行技術の種類に応じて、次の論点が検討される必要がある。すなわち、フィリピンにおいて、外国に広げても、存在しない先使用は、当該先使用が印刷文献又は他

の有形物において開示されていない場合は、先行技術の一部を形成できないことである。

5. 4a 使用又はその他の方法で公衆の利用に供された先行技術

使用の種類及びその他の方法で利用に供された先行技術の例：使用は、物を生産し、提供し、マーケティングし若しくはその他の方法で実施することにより、又は方法若しくはその適用を提供し若しくはマーケティングすることにより又はその方法を実施することにより構成される。マーケティングは、例えば販売又は交換により実行することができる。先行技術はまた、例えば、物又は方法を専門家養成コース又はテレビで実演することによっても、その他の方法で公衆の利用に供されたことになる。その他の方法での公衆による利用可能性は、後の技術的進歩から生じる、関係先行技術の態様を利用可能にするすべての可能性を含む。

使用に関して決定されるべき事項：

物又は方法が、先行技術に含まれるような方法で使用されている旨の主張を取り扱うときは、次の詳細事項をチェックする必要がある。

主張された使用がそもそも関連しているのか？

主張された使用が生じた日付、すなわち、基準日より前に使用例があるか(先使用) 否か
使用された物とクレームされた主題との間の類似性を決定するために、何が使用されたか
公衆の利用に供されたか否か及びどの程度までか、例えば使用場所及び使用形態を決定するために、使用に関するすべての事情。これらの要因、例えば、工場における製造方法の実演、又は物の配達及び販売に係る詳細は、主題が公衆の利用に供された可能性に関して十分情報を提供できるという点において重要である。

5. 4b 主題を利用に供することができる方法

一般原則

主題は、基準日において公衆が主題を知得することが可能であった、かつ、当該知識の使用又は流布を制限する守秘義務がなかった場合は、使用により又はその他の方法により、公衆の利用に供されたものとみなすべきである(記載された説明への参照を伴う第IV章5.2参照)。このことは、例えばある物が公衆の一員に無条件に売られた場合に生じる。何故なら、買い手は、その物から得られるあらゆる知識を無制限に取得するからである。そのような場合において、その物の固有の特徴が外観検査からは確認できず、更なる分析によってのみ確認できるときであっても、これらの特徴は、公衆の利用に供されたものとみなすべきである。他方、その物の固有の特徴を確認するのに十分な知識を有する者を含め、守秘義務のない公衆が立ち入ることができる所与の場所(例えば工場)において、その物が見られる場合は、専門家が純粋に外観に係る検査から得られるすべての知識は、公衆の利用に供されたものとみなすべきである。ただし、そのような場合において、その物を分解又は破壊することによってのみ確認できるすべての隠れた特徴は、公衆の利用に供されたものとみなさない。

守秘義務

破棄されていない明示的な又は暗黙の守秘に関する合意が存在する(出願人に関する明白な乱用から生じた不利益とならない開示の特定ケースに関しては、第IV章8参照)場合又はそのケースの状況が、当該守秘が善意又は信頼関係に由来するようなものである場合は、主題は、使用又はその他の方法により公衆の利用に供されなかったというのが、採用されるべき基本原則である。善意又は信頼は、契約上又は商業上の関係において生じ得る。

非公有地における使用

一般的に、非公有地における使用(例えば工場及び兵舎内)は、公衆の利用に供された使用とみなされない。何故なら、会社の従業員及び兵士は、使用される物又は方法がそのような場所で公衆に展示され、説明され又は示される場合又は守秘義務のない専門家が外観からそれらの本質的特徴を認識することができる場合を除き、通常は守秘義務を負うからである。明らかに、前記「非公有地」は、問題の物が無条件に売られた第三者の敷地又は公衆が問題の物を見ることができ若しくはその特徴を確認することができる場所を指すものではない。

使用された物の利用可能性の例

軽量建築用(硬質繊維)板材を製造するためのプレス機が工場倉庫に設置された。「許可なき者は入るべからず」という注意書きがドアに貼られていたが、顧客(特に、建材ディーラー及び軽量建築用板材の購入に関心を示した依頼人)は、デモ又は説明は一切なかったとは言え、プレス機を見る機会を与えられた。目撃者によれば、会社はそのような訪問者を競争の源となり得るものとみなさなかつたので、守秘義務は課されなかつた。これらの訪問者は本物の専門家ではなかつた。すなわち、彼らは当該板材又はプレス機を製造していなかつたが、完全な素人でもなかつた。プレス機の単純な構造に鑑みて、関係する発明の本質的特徴は、それを観察する何人にも当然明白であつた。従つて、これらの顧客及び特に建材ディーラーがプレス機の特徴を認識し、守秘義務がなかつたために、この情報を自由に他人に伝える可能性があつたのである。

方法の利用不可能性の例

特許の主題が物の製造のための方法に係わっている。この方法が使用により公衆の利用に供されていた証拠として、類似の既知の物がクレームされた方法により製造されたという主張がなされた。ただし、徹底的な調査をした後でも、当該物がどの方法で製造されたかを明確に確認することができなかつた。

5.4c 口頭説明により利用に供された先行技術

口頭説明の場合

先行技術は、会話、講演、会議の過程で、又はラジオ、テレビ若しくは音響再生機器(テープ及びレコード)により、事実が無条件に公衆に知らされる場合は、口頭説明により公衆の利用に供されている。

不利にならない口頭説明

先行技術は、法第25条及び下記第II章8にいう事情の下では口頭説明により影響されることはない。

口頭説明の場合において決定すべき事項

もう一度言うが、そのような場合においては、次の詳細事項を決定しなければならない：口頭説明がいつ行われたか、何が口頭で説明されたか、口頭説明が公衆の利用に供されたか否か；これは口頭説明の種類(会話、講演)及び説明が行われた場所(公共集会、工場ホール)にも依存する。

5.4d 文書又はその他の方法で公衆の利用に供された先行技術

この先行技術に関して、前記のような詳細事項が文書又はその他の利用可能な開示そのものから明確でない場合は、当該明細事項を決定しなければならない。

6. 他のフィリピン出願との抵触

6.1 更に先行技術は、共和国法No. 8293に基づいて公開され（特許については法第44条）、フィリピンにおいて出願され又は効力を有する他の特許、実用新案又は意匠出願であって、審査中の出願の出願日又は優先日より早い出願日又は有効に主張された優先日を有するもの（先の特許、実用新案又は意匠出願が、審査中の出願の出願日又は優先日以後に公開された場合であっても）の内容全体を含む。これは、両出願において特定される出願人又は発明者が同一人である場合は、適用されない。このケースに関しては、第IV章6.4参照。

故に、2以上の出願が同一の発明に関して独立してなされ、かつ、後の出願が最初の出願又は先の出願が公開される前になされた場合は、後の出願の出願日又は優先日以後に法第44条に従って公開された最初の出願又は先の出願の内容全体は、後の出願の新規性を消失させる。先行技術の一部が考慮されるべきか否かは、審査中の出願及び先の出願の優先日が有効に主張されているか否かにかかっていることがある（第V章参照）。

規則206(b)によれば、当該先の出願は、進歩性を検討するときではなく、新規性を検討するときのみ先行技術の一部となる。

フィリピン出願の内容全体とは、開示全体、すなわち次を含む明細書、図面及びクレームをいう。

(i) 明示的に権利放棄された事項(実施できない実施態様に係る権利放棄を除く)

(ii) 他の文献への許容可能な参照(第II章4.18最後から2番目の段落参照)がなされる際の対象となる事項、又は

(iii) 明示的に説明されている限りの先行技術

ただし、「内容」は、如何なる優先権書類(当該書類の目的はフィリピン出願の開示に関して優先日がどの程度まで有効であるかを単に決定することにすぎない(第V章1.2参照))も、法第37条最終文にいう要約も含まない。

6.1a 公開されたフィリピン出願が法24.2に基づく抵触する出願となるか否かは、最初に、その出願日及び公開日より決定されるが、これが、審査中の出願の出願日の前であるか、それぞれ同時又は後であるかによる。当該出願が有効に優先権を主張している(法24.2第1のただし書き参照)場合は、優先権出願に相当する出願のその主題について優先日が出願日に代わる。優先権主張が公開に先立つ日に放棄され、又は消失した場合は、優先権主張が有効な優先権を付与した筈であるか否かに関係なしに、当該出願の優先日でなく出願日が基準日となる。

更に、抵触する出願がその公開日においてなお係属中であることが必要である。その出願が公開日前に取り下げられ、又は消失したが、庁がその公開を止められなかったために公開された場合は、その公開は、法25(b)(a)に従って法24.2に基づく如何なる効力も有さない。

6.2 いまだ公開されていない先の出願

審査中の出願が、抵触する出願の調査が終了する前に(例えば、潜在的に抵触する出願の一部がいまだ公開されていないため)、特許付与を受ける状態になっている場合は、第VI章8.4を参照されたい。

6.3 法24.2の第2のただし書きの規定するところによれば、他の点では法24.2に掲げる定義を満たす出願は、この出願及び審査中の出願において発明者が同一人である場合は、考慮に入れるべき先行技術に属さない。更に、IP法は、同一の有効日を有し共に係属するフィリピン出願のケースを明示的に取り扱っていない。

ただし、1の発明に係る2の特許が同一人に付与されないということは、殆どの特許システムにおいて認められている原則である。この原則は、例えば、規則915に反映されている。クレームが範囲において区別でき、かつ、異なる発明を対象とする、同一の明細書を有する2の出願について出願人が手続を進めるのを許可することは容認される。ただし、同一出願人による、前記にいう種類の2以上のフィリピン出願が存在し、かつ、それらの出願のクレームが同一の発明に係わる（クレームが第VI章9.6に説明する方法で抵触する）希な場合は、出願人に対し、1又は複数の出願を補正してそれらが同一の発明をクレームすることのないようするか、又はそれら出願の何れか1を選んで付与までの手続を進めるかの何れかをしなければならないと言ふべきである。

6.4 同一の有効日を有し、2の異なる出願人から受領した出願に関しては、規則304第2段落を参照されたい。

7. 新規性の検証

7.1 新規性（進歩性とは異なる）を検討するに当たり、先行技術の別個の項目を一緒に結合することは認められない（第IV章9.7参照）ことに注意すべきである。ただし、文献（「一次」文献）が一定の特徴に関するより詳細な情報を提供するものとして別の文献を明示的に参照する場合において、後者の教示は、参照された文献が参照を含む文献の公開日において公衆の利用に供されていたときは、参照を含む文献に組み込まれているとみなすことができる。抵触する出願に関しては、第III章6.1及び第II章4.18参照。

同じ原則が、明示的に権利放棄された事項（実施不可能な実施態様を排除する権利放棄を除く）、及び明示的に説明された限りにおける先行技術に対して適用される。更に、一次文献において使用された特別な用語を解釈するために、辞書又は類似の参考書を使用することは認められる。新規性の目的での有効な日付（第IV章7.3参照）は、常に一次文献の日付である。

7.2 文献は、その文献に明示的に記載されている事柄において当該技術の熟練者にとって默示的な特徴を含め、その文献から直接的にかつ明確に導き出せるクレームされた主題の新規性を取り去る。例えば、明示的に述べられていなくても、ゴムの弾性特性が使用されている状況におけるゴムの使用の開示は、弾性材料の使用の新規性を取り去る。

文献から「直接的かつ明確に導き出せる」主題に対する制限は重要である。

従って、新規性を検討するときは、文献の教示を、文献に開示されていない既知の同等物を含むものとして解釈することは正しくない。これは自明性の問題である。

7.3 新規性を決定するに際し、先行文献は、文献の有効日に関し当該技術の熟練者が読んだように読まれるべきである。「有効」日とは、先に公表された文献の場合は公表日であり、

法24.2に従う文献の場合は、出願日(該当する場合は、優先日)である。

ただし、名称及び化学式が文献に記載された化合物は、文献中の情報が、該当する場合は、文献の有効日に関して通常入手できる知識とともに、それを調合及び分離し、又は例えば自然の物である場合は単に分離することを可能にするのでない限り、既知のものともみなされない。

7.4 新規性の検討に際しては、包括的な開示は、その開示の表現に含まれる特定例の新規性を通常は取り去らないが、特定の開示は、その開示を包含する包括クレームの新規性を取り去ることを念頭に置くべきである。例えば、銅の開示は、包括概念としての金属の新規性を取り去るが、銅以外の金属の新規性は取り去らない。また、リベットの開示は、包括概念としての締結手段の新規性を取り去るが、リベット以外の締め具の新規性は取り去らない。

7.5 先行文献の場合は、新規性の欠如は、文献自体に明示的に記載されている事柄から明白となる。また、それは、先行文献の教示を実行するに際し熟練者はクレームの表現範囲内にある成果に必然的に到達するであろうという意味では、黙示的である。この種の新規性欠如について、審査官は、先行文献の教示の実際効果に関して合理的な疑義があり得ない場合にのみ、拒絶を唱えるべきである(ただし、第二非医療用途に関しては、第IV章7.6参照)。この種の状況はまた、クレームがパラメーターにより発明又はその1の特徴を定義する場合にも生じることがある(第III章4.7a参照)。関連する先行技術において、異なるパラメーターが記載され、又はパラメーターが存在しないという場合もある。既知のクレームされた物が他のすべての点で同一である(例えば、出発物及び製造方法が同一である場合に予想される)場合は、最初に新規性欠如の拒絶が生じる。出願人が、例えば適切な比較検証によりパラメーターに関して相違点が存在することを示すことができた場合は、クレームに特定されたパラメーターを有する物の製造に不可欠なすべての特徴を出願が開示しているか否かに疑問の余地がある(法35.1)。

7.6 クレームの主題の新規性を決定するに際し、審査官は、第III章4.4から4.13までに掲げる指針を考慮しなければならない。特に物理的実体を対象とするクレームに関しては、特定の意図された用途の非識別的特性は無視すべきであるということを記憶しておかなければならない(第III章4.8から4.9まで参照)。例えば、物質Xの触媒としての使用に係るクレームは、言及された使用がその物質の特定の形態(例えば一定の添加物の存在)であって、それを既知物質の既知の形態から区別するものを意味する場合を除き、染料として既知である物質に対して新規であるとみなされないであろう。換言すれば、明示的に記載されていないが、特定の用途により暗示されている特性は、考慮に入れるべきである(第III章4.8「溶鋼用のモールド」の例参照)。更に、技術的效果に基づく、特定目的(第二非医療用途)のための既知の化合物の使用に対するクレームは、機能的な技術的特徴としての当該技術的效果を含むものとして解釈すべきであり、従って、当該技術的特徴が以前に公衆の利用に供されていなかったことを条件として、法第23条及び法24.1に基づく拒絶の余地はない。第二又は更なる医療用途に対するクレームについては、第IV章4.2参照。

8. 不利にならない開示

8.1 出願の出願日又は優先日に先立つ12月中に出願に含まれる情報の先行開示が、新規性の欠如を理由として出願人を害することがない3の特定の例がある。すなわち、当該開示が次の者によりなされた場合である。

(a) 発明者

(b) 外国特許庁、局によるもので、情報が、(a) 発明者がした別の出願に含まれ、庁により開示されるべきでなかったか、又は(b) 発明者から直接又は間接的に情報を得た第三者が発明者の認識又は同意なしにした出願に含まれていた場合、又は

(c) 発明者から直接に又は間接的に情報を得た第三者

法25.1の適用上、「発明者」はまた、当該出願の出願日において、法第28条に従い特許を受ける権利を有する者も意味する。

(i) 出願人又はその法律上の前任者に関する濫用—例えば、発明が出願人に由来するものであったが、その者の意に反して開示された。

8.2 すべての例において本質的な条件は、適切な開示が当該出願の出願日又は優先日に先立つ12月以内に起こっていないなければならないことである。

8.3 法25.1(a)及び(c)に取り上げたケースに関しては、開示は公表された文献中で、講演において、又はその他の方法でなされることがある。

8.4 法25.1(b)に取り上げたケースに関しては、次の場合に生じることがある。

— 特許庁が出願を間違って公開する場合はいつでも(例えば、出願が明らかに取り下げられた後又は法により予定される日の前の公開)

— 例えば、Aの発明を内々に告げられた者Bがこの発明の特許出願をするとき。この場合、Bの出願の公開から生じる開示は、Aが既に出願をしているか、又は当該公開から6月以内に出願することを条件として、Aの権利を害することはない。何れにしても、法第67条に鑑み、Bは自己の出願の進める権原を有さない(第VI章9.7から9.11まで参照)

9. 進歩性

9.1 「発明は、先行技術に鑑みて、発明をクレームする出願の出願日又は優先日において当該技術の熟練者に自明でない場合は、進歩性を有する」。新規性及び進歩性は異なる基準である。新規性は、クレームされた発明と既知の技術との間に何らかの相違点がある場合に存在する。進歩性はあるか?という疑問は新規性がある場合にのみ生じる。

9.2 進歩性を検討する上での「先行技術」は、法24.1に定義されている通りである(第IV章5参照)。それは、法24.2にいう、後に公開されたフィリピン特許、実用新案意匠出願を含まない。

9.3 従って、発明を定義するクレームに関して検討すべき疑問は、そのクレームの優先日において、その時の既知の技術に鑑みて、当該技術の熟練者がクレームの表現範囲内にある何かに到達することが自明であったか否かである。そうであるなら、クレームは進歩性の欠如のため不良である。「自明」という用語は、技術の通常の進歩を超えず、単に、明白かつ論理的に先行技術に続いて起こること、すなわち、当該技術の熟練者に期待される以上の技能又は能力の行使を含まない何か、を意味している。新規性と区別される進歩性を検討するに際し(第IV章7.3参照)、公表された文献をその後の知識に照らして解釈し、かつ、クレームの提出日又は優先日において当該技術の熟練者が普通に入手できるすべての知識を考慮することが公正である。

9.3a 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、組み合わせクレームの場合に、組み合わせの別々の特徴それぞれが知られ又は自明であること、及び「従ってクレームされた主題全体が自明であることを主張することは、原則として正しくない。この原則の唯一の例外は、組み合わせの特徴間に機能的関係性がない場合、すなわち、クレームが単に特徴の寄せ集めであって、真の組み合わせではない場合である(本章補遺1の2.1の例参照)。

9.4 クレームは、何れの場合でも、進歩性が存在するか否かを評価するために、技術的特徴(例えば単に発想でなく)に向けられていなければならないが、審査官にとっては、熟練者が発明に到達できる方法は様々であることを念頭に置くことが重要である。発明は、例えば、次のものに基づくことができる。

(i) 発想又は解決すべき課題(解決は課題が明確に陳述され次第明白になる)の形成

例：自動車の運転手に、夜間に自動車自体からの光を使用して道路前方の線を指示するという課題。課題がこの形式で陳述され次第、技術的解決、すなわち、道路表面に沿った反射マーキングの設置が単純かつ明白と思われる。

(ii) 既知の課題に対する解決の考案

例：牛のような家畜に苦痛を与え又は皮革を傷つけることなしに永久的にマークをつけるという課題は、畜産業が始まって以来存在してきた。その解決策(「フリーズ・ブランディング」)は、皮革は冷凍により永久的に脱色素化できるという発見を適用することにある。

(iii) 観察された現象の原因に対する洞察力への到達(そこでこの現象の実際的使用が明白となる)

例：心地よいバター風味が微量の特定の化合物により生じることが認められた。この洞察力への到達次第、この化合物をマーガリンに添加することを含む技術的応用は、直ちに明白である。

多くの発明は、勿論、前記可能性の組み合わせに基づいている(例えば、洞察力への到達及び当該洞察力の適用は、共に発明的能力の使用を含むものである)。

9.5 進歩性があるか否かを決定するために、特定の発明が技術に対して行う貢献を確認するに際し、出願人自身が、その明細書及びクレームにおいて、知られていることを認める事柄を最初に考慮しなければならない。当該既知の技術の認識について、審査官は、出願人が間違いを犯したと陳述する場合を除いて、正しいものとみなすべきである。ただし、調査報告

書に含まれる更なる先行技術は、発明を、出願人の明細書自体の見解とは全く異なる角度で見直させることがある(実際、引用された先行技術が、出願人に対し、出願が審査段階に来る前に自己のクレームを自発的に補正して、発明を再定義させることがある)。何れかのクレームの主題が進歩性を含むか否かに関し最終結論に達するためには、そのクレームの主題と先行技術との間の相違点を決定する必要がある、このことを検討するに際しては、審査官はクレームの形態により示唆される観点のみから手続を進めるべきではない(先行技術プラス特徴部分—第III章2参照)。

法第21条にいう発明の定義を考慮し、進歩性を評価するときは、審査官は、通常、次の「課題及び解決アプローチを適用する。

課題及び解決アプローチには、次の3の主要段階がある。

1. 最も近い先行技術を決定すること
2. 解決すべき技術的課題を定めること
3. 最も近い先行技術及び技術的課題から出発してクレームされた発明が、熟練者にとって自明であったか否かを検討すること

第1の段階では、最も近い先行技術が決定されなければならない。最も近い先行技術とは、自明性の問題を検討する上で最善の根拠を提供する単一の参照から導き出せる特徴の組み合わせである。最も近い先行技術は、例えば次の通りである。

(i) 関係する技術分野における既知の組み合わせであって、技術的効果、目的又は意図された用途を開示するものであり、クレームされた発明に最も類似するもの、又は

(ii) 最多数の技術的特徴を発明と共有する組み合わせであって、発明の機能を実行できるもの

第2の段階では、人は客観的な方法で、解決すべき技術的課題を定める。これをするために、出願(又は特許)、最も近い先行技術及びクレームされた発明と最も近い先行技術との間の技術的特徴(構造的か機能的かを問わず)に関する相違点を研究して、技術的課題を形成する。この文脈において、技術的課題とは、発明が最も近い先行技術に対して提供する技術的効果を提供するために、最も近い先行技術を変更又は適合化する目的及び作業をいう。

この方法で導き出された技術的課題は、出願が「課題」として提示するものではないことがある。後者は、再形成を求められることがある。何故なら、客観的な技術的課題は、客観的に認められた事実(特に手続の過程で明らかになった先行技術に現れるもの)であって、出願人が出願の時点で実際に知っていた先行技術とは異なるかもしれないものに基づくからである。

技術的課題の当該再形成が可能な範囲は、各特定ケースの実体に関して評価されなければならない。例えば、発明のもたらす効果は、当該効果がなされた出願から導き出される限り、技術的課題の再形成の基礎として使用することができる。また、後に出願人が手続中に提出した新たな効果に依拠することも可能であるが、熟練者がこれらの効果を、当初提案された技術的課題に含まれるか又は関係するものとして認識することを条件とする。

「技術的課題」という表現は、広く解釈すべきである。それは、解決策が先行技術に対する技術的改良であることを必ずしも意味しない。従って、課題は、既知のデバイス又は方法に対して、同一若しくは類似の効果をもたらすか、又はより費用効率が高い選択肢を求めることにすぎない。

クレームの技術的特徴が複数の技術的効果をもたらすことがあり、人は技術的課題について、

複数の部分又は態様を有し、各々が技術的効果の1に対応するものとして語ることができる。そのような場合は、各部分又は態様は、普通、順番に検討されなければならない。第3の段階では、答えられるべき疑問は、全体としての先行技術に何らかの教示が存在していて、これにより技術的課題に直面した熟練者がその教示を考慮しながら最も近い先行技術を変更若しくは適合化させ、クレームの表現範囲内の何かに到達し、発明が達成するものを達成するよう促すか否かである(第IV章9.3参照)。

9.5a 独立クレームが新規であり、かつ、非自明である場合は、それに従属するすべてのクレームの自明性又は非自明性を調査する必要はない。ただし、従属クレームの主題に係る優先権主張が中間文献の故にチェックされなければならない(例えば、第V章2.6.3参照)場合を除く。同様に、物のクレームが新規かつ非自明である場合は、その物の製造に不可欠な方法又はその物の用途についてのクレームの自明性を調査する必要はない。特に類似方法は、それらが新規かつ進歩性を有する物を提供する限り、特許を受けることができる。

9.6 「当該技術の熟練者」は、基準日において当該技術における共通の一般的知識が何であったかを知っている実務家であると推測すべきである。その者はまた、「先行技術」に属するすべてのもの、特に調査報告書で引用された文献を利用しており、定型業務又は実験のための通常的手段及び能力を自由に使用していると推測すべきである。課題が当該技術の熟練者を促して、別の技術分野でのその解決を求めさせる場合は、その分野での専門家は、課題を解決する資格を有する者である。従って、解決策が進歩性を含むか否かの評価は、当該専門家の知識及び能力に基づかなければならない。1人の人間よりも、人の集団(例えば、研究又は生産チーム)に関して考える方がより適切な場合がある。これが当てはまるのは、例えばコンピュータ又は電話システムのような一定の先進テクノロジー、又は集積回路若しくは複合化学物質の商業生産のような高度に専門化された方法の場合である。

9.7 進歩性(新規性とは区別して(第IV章7参照))があるか否かを検討するに際し、2以上の文献若しくは文献の一部、同一文献の異なる部分又はその他の先行技術の開示を組み合わせることは容認されるが、当該組み合わせが、審査中のクレームの提出日又は優先日において当該技術の熟練者に自明であった場合に限る。2以上の区別できる開示を組み合わせることが自明であるか否かを決定するに際し、審査官は、次を考慮しなければならない。

(i) 文献の内容が、当該技術の熟練者が発明により解決される課題に係わるときにそれらを組み合わせることを可能にする(又はしない)ようなものであるか否か—例えば、全体として検討される2の開示が、発明に不可欠な、開示された特徴における内在的な両立不能性により、実際には容易に組み合わせられない場合は、これらの開示の組み合わせは、通常、自明とみなすべきでない。

(ii) 文献が、類似の、隣接した又は離れた技術分野に発するものであるか否か

(iii) 同一文献の2以上の部分について、熟練者がそれらの部分を相互に結び付ける合理的な根拠がある場合は、それらの組み合わせは自明であろう。周知の教科書又は標準辞書を先行技術に結び付けることは、通常は自明である。これは、1又は複数の文献の教示を当該技術における共通の一般的知識と結び付けることは自明であるという一般的判断の特殊ケースにすぎない。一般的に言って、2の文献であって、そのうちの1が他への明瞭かつ間違いのない参

照を含むものを組み合わせることも自明であろう(開示の不可欠な部分とみなされる参照については、6.1及び7.1参照)。文献を、何らかの別の方法(例えば使用)で公表された先行技術の項目と組み合わせることが認められるか否かを決定するに際しては、同様の考察が適用される。

9.8 本章の補遺1(「進歩性評価の指針」)並びに第VII章(1及び5.4)は、発明が自明であるとみなすべき場合又はそれが進歩性を含む場合の状況に係る例を挙げている。これらの例は、指針にすぎないこと、及び「それは当該技術の熟練者にとって自明であったか?」が、各ケースで適用される原則であることを強調しておかなければならない。審査官は、特定ケースをこれらの例の1(それが明らかに当てはまらない場合に)に適合させる試みは避けるべきである。また、この一覧は、網羅的ではない。

9.9 一見して自明と思える発明が実際は進歩性を含んでいる場合があることを記憶しておかなければならない。新しい着想が形成され次第、それが既知のものから出発して、一連の明らかに容易な段階により、如何に達成されるかをしばしば理論的に示すことができる。審査官は、この種の「事後の」分析に注意しなければならない。審査官は、調査において提示された文献は、如何なる事項が発明とされるものを構成するかを予知して、必要に迫られて取得されたものであることを常に念頭に置かなければならない。如何なる場合でも、審査官は、熟練者を出願人の貢献に立ち向かわせる、すべてを含めた先行技術を視覚化するよう努めるべきであり、種々の関連する要因について「現実の」評価をするよう努めるべきである。審査官は、発明の背景に関して知られているすべてのことを考慮に入れ、出願人が提出した関連する論拠又は証拠に対し公正に重きを置くべきである。例えば、発明は相当な技術的価値を有することが示された場合及び特に新規かつ驚くべき技術的利点をもたらし、かつ、これが発明を定義するクレームに含まれる1又は複数の特徴に納得のいくように関係する場合は、審査官は、当該クレームが進歩性を欠くという拒絶を唱えることを躊躇すべきである。当該技術の作業者が長年解決しようとして試みてきた技術的課題を解決し、又は長年の要求を満たす場合は、同じことが適用される。商業的成功のみでは、進歩性の指標とみなしてはならないが、長年の欲求と結び付いた場合の即時の商業的成功の証拠は、その成功が発明の技術的特徴に由来するものであり、他の影響(例えば、販売技術又は広告)によるものではないと審査官が認めることを条件として、関連性を有する。

9.10 進歩性を評価するために審査官が検討すべき関連する論拠及び証拠は、最初になされた特許出願から取ることができ、又は後の実体審査手続中に申願人が提出することができる(第IV章9.5及び第VI章5.7, 5.7a, 5.7c及び5.7d章参照)。

ただし、進歩性を支持する新たな効果が参照されるときは何時でも注意をしなければならない。そのような新たな効果は、それらが最初になされた出願で示唆された技術的課題に含まれるか、又は少なくともそれに関係している場合にのみ、考慮に入れることができる。そうでない場合は、それらは当初開示されていなかった別の発明に対応するものとみなさなければならない。

当該新たな効果の例：

その発明は特定の活性を有する薬剤組成物に関係している。一見して、関連する先行技術に

鑑みて、進歩性の欠如があるように思われる。その後出願人はクレームされた組成物が毒性の低さに関して予期しない利点を示すことを証明する新たな証拠を提出する。この場合、毒性の態様を含めることにより、技術的課題を再形成することが許容される。何故なら、薬剤活性及び毒性は、熟練者は2の態様を常に一緒に熟考するという意味において、関係するからである。

技術的課題の再形成は、明細書における技術的課題の記述に係る補正及びその後の挿入を生じさせることがあり、又はそうでないこともある。当該補正は、それが第VI章5.7cに掲げる条件を満たす場合にのみ許容される。前記薬剤組成物の例において、再形成された課題も、毒性に関する情報も、法第49条ただし書きに反することなく明細書に導入することはできない。

第IV章9への補遺 1 進歩性の評価についての指針

1. 既知の手段の適用？

1.1 明確な方法で既知の手段の適用を含み、従って進歩性が排除されることになる発明：

(i) 先行文献の教示が不完全であり、熟練者に当然又は容易に生じる少なくとも1の「ギャップを埋める」可能な方法が発明をもたらす。

例：発明がアルミニウムから作られる建造物に関係している。先行文献は、同じ建造物を開示して軽量材料でできていると告げているが、アルミニウムの使用には言及していない。

(ii) 発明が、周知の同等物(機械的、電氣的、化学的)の使用においてのみ既知の技術と異なっている。

例：発明が、ポンプであって、その動力が電気モーターでなく油圧モーターで供給されるという点でのみ既知のポンプと異なるものに関係している。

(iii) 発明が、周知の材料の新規用途であって、当該材料の既知の特性を使用するもののみから成る。

例：水の表面張力を下げる既知の特性を有する既知の化合物を洗浄剤として含む洗浄組成物であって、この特性が洗浄剤の本質的な特性として知られている場合

(iv) 発明が、最近開発された材料であってその特性が当該使用に適合させるものによる、既知のデバイスでの置換(「類似置換」)から成る。

例：電気ケーブルが接着剤により金属シールドに接着されたポリエチレン被覆を含んでいる。発明は、ポリマー-金属接着に適していることが知られている、特に新規に開発された接着剤の使用にある。

(v) 発明が、密接に類似する状況での既知の技術の使用(「類似使用」)から成る。

例：発明が、フォークリフトのような産業用トラックの補助機構を駆動させる電気モーターに対するパルス制御技術の適用にあり、トラックの電気モーターを制御するこの技術の使用が既に知られている場合

1.2 非自明的な方法で既知の手段の適用を含む発明であって、進歩性が認められるべきものの：

(i) 既知の作動方法又は手段であって、異なる目的で使用された場合に、新規の、驚くべき効果を含むもの

例：高周波電力は誘導突合せ溶接において使用できることが知られている。従って、高周波電力が類似の効果をもつ導電突合せ溶接においても使用できることは自明である。ただしこの場合でも、高周波電力がコイル状ストリップの連続導電突合せ溶接に使用されたが、スケールの除去がない(当該スケールの除去は、溶接接点とストリップとの間のアーク放電を回避するために表面において必要である)ときは、進歩性が存在すると思われる。予期されない追加効果は、高周波では電流は誘電体を形成するスケールを介して大部分が容量性的方法で供給されるために、スケールの除去が不要と認められたことである。

(ii) 既知のデバイス又は材料の新規の使用が、定型技術では解決できない技術的困難を克服することを含む。

例：発明が、ガス・ホルダーの上昇及び下降を支援し、制御するデバイスであって、従来使

用されていた外部案内構造を不要にすることができるものに係わっている。類似のデバイスとして、浮きドック又は浮き栈橋を支えるものが知られているが、既知の利用で遭遇した実際的な困難は、デバイスをガス・ホルダーに適用することで克服することが必要であった。

2. 自明の特徴の組み合わせ？

2.1 自明であり、従って非進歩的である特徴の組み合わせ：

その発明は、既知のデバイス又は方法であって、それらの通常の方法で機能し、かつ、非自明の実用的な如何なる相互関係も産み出さないものの単なる寄せ集め又は結合から成る。

例：ソーセージ製造機が、隣りあわせに配置した既知のミンチ機及び既知の充填機から成る。

2.2 自明でなく、従って進歩的である特徴の組み合わせ：

組み合わせられた特徴が、新たな技術的成果が達成される程度にそれらの効果において相互に支える。各個別の特徴が単独で完全に又は部分的に知られているか否かは無関係である。

例：薬剤混合物が、痛み止め(鎮痛剤)及びトランキライザー(鎮静剤)から成る。本来痛み止め効果を有さないとされていたトランキライザーの添加により、痛み止めの鎮痛効果が、活性物質の既知の特性から予測できなかつたような形で強化されることが認められた。

3. 自明の選択？

3.1 多数の既知の可能性からの、自明であり従って非進歩的である選択：

(i) その発明は、単に、同等に有望な多数の選択肢からの選択から成る。

例：発明が、反応混合物に電氣的に熱を供給することが知られている既知の化学的方法に係わっている。そのように熱を供給する周知の代替方法は多数存在し、発明は、単に、1の選択肢を選択することにある。

(ii) その発明は、限定された可能性の範囲から特定の寸法、温度範囲又はその他のパラメーターを選択することであり、これらのパラメーターが日常の施行錯誤により又は通常的设计手順の適用により到達可能であることは明瞭である。

例：発明が既知の反応を実行する方法に係わり、不活性ガスの特定の流速により特徴付けられている。所定の流速は、単に、熟練者なら必然的に到達できるようなものである。

(iii) その発明は、単に、既知の技術からの直接的な方法での外挿法により到達できるものである。

例：発明が、調製Yにおける物質Aの特定の最小内容の使用であって、その熱安定性を改良するためのものにより特徴付けられており、かつ、この特徴は、既知の技術から得られ、熱安定性を物質Xの内容に結び付ける直線グラフ上の外挿法のみにより導き出すことができる。

(iv) その発明は、単に、広い分野から特定の化合物又は化学組成物(合金を含む)を選択することから成る。

例：先行技術は、「R」と指定される置換基を含む特定の構造により特徴付けられる化合物の開示を含んでいる。この置換基Rは、ハロゲン及び/又はヒドロキシにより置換されないか又は置換されるすべてのアルキル又はアリール基のような、広く定義されたラジカルグループの範囲全体を包含するように定義される。ただし、実際的な理由により、特定の例として挙

げられているのは、極めて少数である。発明は、言及されたものの中から置換基Rとして特定のラジカル又は特定のラジカルグループを選択することから成る(選択されたラジカル又はラジカルグループは、自明性よりも新規性の欠如が問題となるために、先行技術文献において特に開示されない)。結果として生じる化合物は、

(a) 先行技術の例により所有されていない何らかの有利な特性を有するとして記述もされず、所有することが示されてもいない。又は

(b) 先行技術において特に言及される化合物と比較して有利な特性を有するものとして記述されているが、これらの特性は、当該技術の熟練者にとってその化合物が有すると予測でき、そのため同人がこの選択を行うに至る可能性があるようなものである。

3.2 既知の多数の可能性からの、自明でなく従って進歩的な選択：

(i) その発明は、方法における既知の範囲内での特定の稼働条件(例えば温度及び圧力)の特別な選択を含んでおり、当該選択が、方法の稼働又は結果として生じる物の特性に予期しない効果を産み出す。

例：物質A及び物質Bが高温下で物質Cに転換される方法において、温度が50度から130度までの範囲内で増加するに従い、一般的に、物質Cの収量がコンスタントに増加することが知られている。従来は調査されていなかった63度から65度までの温度範囲において、物質Cの収量は予想よりも相当に高いことが認められた。

(ii) その発明は、広い分野から特定の化合物又は組成物(合金を含む)を選択することから成り、当該化合物又は組成物が予期しない利点を有している。

例：前記3.2(iv)に掲げる置換された化合物の例において、発明は、先行開示で定義された可能性の全分野からの、置換ラジカル「R」の選択にある。ただしこの場合は、選択が可能な分野の特定領域を包含し、有利な特性(第IV章9.10及び第VI章5.7a参照)を有することが示される化合物をもたらすのみならず、当該技術の熟練者を、有利な特性を達成する上で、他のものよりもこの特定の選択に導くような如何なる指示も存在しない。

4. 技術的先入観の克服？

原則として、先行技術が、当該技術の熟練者を発明の提案する手続から引き離す場合は、進歩性が存在する。このことは、熟練者が実験を行って、それらの実験が実際の又は予想した技術的障害を克服する既知の方法に対する選択肢であったか否かを決定するというものを考慮さえしない場合に特に当てはまる。

例：二酸化炭素を含む飲料が、殺菌された後、殺菌壘に熱い状態で壘詰めされた。一般的見解では、充填機から壘が取り外された直後、壘詰めされた飲料が噴出するのを防ぐために、壘詰めされた飲料は自動的に外気から遮断されなければならない。同じ段階を含む方法であって、飲料を外気から遮断するための如何なる予防措置も講じられていない(実際何も必要でない)ものは、従って、進歩性を有する。

5. 更なる例

進歩性の評価に関する更なる例は、第VII章、特に第VII章1(課題及び解決アプローチ)及び第VII章5.4(化学的課題、進歩性)に掲げる。

第IV章9への補遺 2 進歩性に関して

1. 課題及び解決アプローチ

進歩性を評価するに際して最大の危険は、審査官の側での主観性及び後知恵の使用である。調査を行う審査官及び実体審査官は、特許出願を読んだ後に技術的課題に対する解決策を知り、誰でも分かるように、一旦答えを知ると課題は結局それほど困難と思えないものである。従って、発明の評価に際しては後知恵(すなわち事後分析)を使用しないことが重要である。発明の評価に当たって、「輝かしい」、「簡単な」、「革命的な」等のような基準は、それらが主観的な基準であるが故に、使用しないことが等しく重要である。これらの危険は、発明の客観的分析を許容する、課題及び解決アプローチの使用により回避することができる。課題及び解決アプローチでは、最初に発明から最も近い先行技術へと逆行し、次に、この先行技術と発明との比較に基づいて、いわゆる「客観的課題」が形成される。最後に、この課題に対する解決策が利用可能であったか、及び使用されたか否かに関する兆候を求めて先行技術を調査する。

このアプローチは、後知恵のリスクを回避する。更に、それは主観的判断よりも客観的基準に一層依拠するが故に、一貫したかつ透明な成果をもたらす。

このアプローチの基礎は、すべての発明は技術的課題及び技術的解決に基づいていなければならないということである。方法の説明の前に、若干の概念を明確化する。

技術的特徴：発明の技術的効果を産み出すために必要な構造的(具体的)又は機能的(性能)要素

例：構造的要素とは、トランジスタ、化合物、液体容器、分子構造等である。機能的要素とは、手順における段階、「増幅手段」として特定される要素、「溶媒」、「熱伝導手段」等である。

技術的効果：発明の技術的特徴により産み出される肯定的又は否定的成果の組

例：より早い／より遅い動作、より軽い、より強い、さらに酸性の、さらに効率的な、等

技術的効果：最も近い先行技術を変更し又は適合理化させて、発明が提供する技術的効果を提供するようにする仕事又は目的

発明：これは、クレームに表示されているすべての技術的特徴の組み合わせ及びそれらの結合された技術的効果をいう。

先行技術又は技術水準：これは、出願人が特許出願する前に、既に公衆の利用に供されていたすべての技術的情報をいう。

相違点：これは、クレームの技術的特徴であって、先行技術の特定の事項に発見されないものをいう。

最も近い先行技術：これは、特徴の既知の組み合わせであって、自明性の拒絶に対する最強の根拠を提供するものをいう。実際には、これは、普通、関係する技術分野における事項(通常文献)であって、発明に最も類似した技術的効果、目的又は意図された用途を開示するものをいう。最も近い先行技術は、同一クレームの新規性及び進歩性を検討する上では異なる場合があることに注意しなければならない。このこと理由は、新規性の検討のためには、クレームの殆どの特徴を有する文献(この文献をD1と呼ぶ)が最も関連性があるが、進歩性の場合、特徴の技術的効果も検討しなければならないからである。D1は発明の技術的効果を開示しないことがあり、その場合は、技術的効果を開示している別の文献D2が進歩性の目的で

は最も近いものとなる。

例：方法発明の場合は、最も近い先行技術は、通常、類似の方法である。

使用法の発明の場合は、最も近い先行技術は、通常、同一製品の類似使用又は構造的に類似する製品の同一使用の開示である。

物の発明の場合は、最も近い先行技術は、通常、同一の意図された用途又は目的を有する別の物である。当該の物は、最多数の技術的特徴も発明と共有するのが普通である。

例えば、テーブルに対する改良に係わる発明を想定しよう。最も近い先行技術は、同等な用途を有する別のテーブルである。それは最多数の構造的要素を発明と共有するものである可能性が高い。

化学分野の発明においては、物の目的又は意図された用途は、往々にして、他の技術分野の場合よりも構造上の類似性に関係する度合いが低い。これは、構造的に最も近い先行技術は、類似の効果をもたらさないとされるからである。むしろ、化合物の化学構造の変更の方が、物の可能な用途を完全に変えることになる。従って、化学製品に係る最も近い先行技術は、通常、発明がもたらす効果に近い、又はそれと同一の効果をもたらす事項である。

例えば：除草剤として使用される化合物が、変更されたとき、もはや植物を殺さないかもしれない。むしろ、それは代わりに虫を殺すかもしれず、殺虫剤として使用できるかもしれない。「最も近い」ものとして選択された先行技術は、この場合、殺虫剤となろう。除草剤は、構造的に最も近いものであっても、最も近い先行技術とはみなされない。事実、それは、同一の技術分野に関係するものとみなされることすらない。

当該技術の熟練者又は熟練者：これは、すべての先行技術を利用して、その使用言語の如何に拘らずそれを理解することができ、かつ、問題の技術に係る共通の一般的知識を有しているが、発明の能力は有さない架空の人物である。先進分野の場合は、作業チームが知るであろうことを検討することが適切かもしれない。例えば、ロケットの分野では、弾道の専門家、コンピュータの専門家、ロケット燃料の専門家等から成るチームが「熟練者」と言えよう。同時に、熟練者は発明活動ができるほどの想像力を有していない(9.9も参照)。

共通の一般的知識：これは、標準的な教科書に見いだされることとともに、当該技術の通常の熟練作業者が知っていることである。

指示とは、熟練者を促して、物又は方法を修正し、適合化し若しくは変更するか、又は先行技術の2の事項の教示を望ましい成果の期待と結び付けるようにさせる何かのものをいう。先に述べたように、熟練者の一般的知識は、時に、先行技術文献には特に記述されていない何かをする動機を提供することがある。

事後の分析又は後知恵：一旦課題への解決策が知れると、課題はそれほど困難なものと思えない。従って、解決策が知られ次第振り返って見ること及び先行技術に向かって逆行する一連の段階を作り出すことは、進歩性に関する審査の推奨できる方法ではない。適切な方法は、先行技術から出発し、熟練者が何れの方向に進むかを見ることである。

2. 課題及び解決アプローチで使用される4段階

段階1：最も近い先行技術を決定すること

発明の技術的特徴及びそれらの結合された技術的效果並びに発明の全般的効果、目的又は意図された用途を理解するまで出願を研究する。

その上で、先行技術の各事項を個別に検討する。

先行技術の各事項について、発明と共通する技術的特徴及び技術的效果を確認する。
発明と先行技術の各事項との間の相違点及び相違点が達成する技術的效果を確認する。
どの事項が最も近い先行技術を示しているかを決定する。

この一連の段階の後、2の文書が得られる。発明を定めるもの(出願)及び発明に最も類似する先行技術である。手続の次の段階で、発明を最も近い先行技術と比較し、技術的課題を客観的に決定する。

時たま、2の文献の何れが最も近い先行技術を表すかを決定することが困難であると認める場合は、これら文献の各々について次の手続を実行すべきである。

段階2：最も近い先行技術とクレームされた発明との間の相違点を評価すること

次の段階は、クレームされた発明と最も近い先行技術との間の相違点を決定することである。相違点は、クレーム中にあるが最も近い先行技術にはない構造的又は機能的特徴(1又は複数)又は方法の段階であり、顕著な特徴と呼ばれる。

段階3：技術的課題を形成すること

この相違点に基づいて、課題が形成される。これは、今度は、顕著な特徴がもたらす技術的效果に基づく。通常、この特徴の効果は、出願自体において与えられ、又はその明細書から自明であることもある。例えば、電子部品に隣接する熱伝導体は、部品から離れて熱を伝導する効果を有する。対応する課題は、「電子部品を冷却すること」として形成することができる。

明細書においては、出願人はしばしば、発明をし又は出願書類を作成するときに直面した課題を特定する。しかしながら、出願人は、すべての先行技術、特に最も近い先行技術を入手していなかったかもしれず、又はそれが正確に評価されていなかったかもしれない。そこで、同人が直面した課題は、知らないままに、完全に又は部分的に解決済であったかもしれず、同人が解決した課題として提示するものは、調査報告書中にある文献で既に解決済であったかもしれない。故に、出願人が解決した実際の技術的課題を評価する必要が生じる。用語上の事項として、出願人が当初に特定した課題は、時には「主観的課題」と呼ばれて来た。分析、及び必要な場合は前記に定める課題の再形成の後には、出現する技術的課題は、「客観的課題」と呼ばれることもある。

技術的課題の正確な形成は、課題／解決アプローチの核心である。それが正確に形成されていない場合は、進歩性の正確な評価に到達する試みに困難が生じる。技術的課題の形成があまりに厳密すぎる場合は、解決の要素を含むかも知れず、発明が不当にも自明であると思われる兼ねない。他方で、技術的課題の形成があまりに広範すぎる場合は、代替解決策の全範囲が先行技術中に見出されることになるかも知れない。この場合は、各選択肢の大きがかりなチェックが必要となろう。

段階4：発明は自明であるか？

客観的な技術的課題及び先行技術が与えられると、次の段階は、熟練者を、発明が達成する技術的效果を達成するために、又は言い換えれば同一の課題を解決するために、先行技術文献を結合するよう導く何らかの指示が先行技術中にあるか否かを決定することである。

例i)：「この数字キーパッドは、一連の数字を手入力する必要がある如何なる電子機器にも使用することができる」という陳述は、伝統的な電話器のダイヤルリングをその数字キーパッドで置換できる可能性の指示である。

例ii)：容易に認識できる技術的欠点は、しばしば、熟練者に対し、一定の技術的效果、例え

ば「遅すぎる，重すぎる，複雑すぎる，安定していない」，「不十分」等は改良を要することを指摘する。

例iii)：商業上の理由又は技術的欠点により，熟練者は，先行技術が提供するのと同一の効果を提供する代替方法を求めるよう促される場合がある。

技術的課題及び先行技術に直面した熟練者を，発明が達成するものを達成するために，解決策を最も近い先行技術と組み合わせることを検討するよう導く如何なる指示も先行技術中がない場合は，発明は自明でない。何故なら，熟練者を最も近い先行技術から発明へと導くものは何もないからである。

そのような指示が存在する場合は，技術的課題及び先行技術に直面した熟練者は，解決策を最も近い先行技術と組み合わせることを検討してクレームの主題に到達するであろうから，発明は進歩性を含まない。

クレームが機能的に相互に関係する技術的特徴の組み合わせ(通常の場合)に係わる場合は，組み合わせ全体の自明性が確認されなければならない。ただし，クレームが機能的に独立した部分の組合せに係わる場合は，各部分に対して別々に課題－解決アプローチを適用することが妥当である。それにより，各部分が自明であることが示された場合は，クレーム全体が自明である。

「would」という語が前記で強調されていることに注目されたい。その理由は，如何なるものもその他の何かと結合できる(could)ことは明らかであるが，これが可能であることを示すことは出願人に対して不公平だからである。その代りに，熟練者が，最も近い先行技術から出発して，洞察力を使用せずに進歩性の欠如を示すと推論する論理的繋がりを構築するために，それを他の先行技術と結合させるよう必然的に導かれるであろうことを明らかにすることが必要である。

3. サブテスト

課題及び解決アプローチを使用して技術的課題が形成され次第，クレームに定められた発明が自明であるか否かを評価しなければならない。それを決定することは，「当該技術の熟練者は，当該技術的課題に直面し，技術水準を考慮するとき，何をするだろうか？」という疑問への答えを含む。

最も近い先行技術から出発し，次に残りの先行技術を比較評価して熟練者を最も近い先行技術から発明へと導くであろう何らかの指示があるか否かを決定することも前記に記載されている。これをするに当たって，二次的な考察すなわちサブテストとして言及される要因が使用される。サブテストは，評価者が決定に達するのを助けるインジケータ又はポインター(しるしともいう)を提供する。

サブテストの有益性にも拘らず，発明の技術的評価は，特に審査手続中は依然として第一義的な重要性を有する。一部のサブテストに対する答えは，そのような手続の初期段階では殆ど利用できない。例えば製品のマーケティングが開始されそうになく，公衆の反応が分からない場合である。

一般的に，審査官が引用するのは，「否定的な」サブテストである。出願人は，審査官の見解に反論するときは，「肯定的な」サブテストを使用して答えることができる。従って，審査官は，サブテストの完全な知識(その使用及び制限とともに)を有する必要がある。

肯定的なサブテスト，すなわち進歩性の存在を示すもの，及び否定的なサブテスト，すなわ

ち進歩性の欠如を示すものがある。

3.1 通常は否定的ポインターをもたらすサブテスト

(a) 寄せ集め又は配列

その発明は既知のデバイス又は方法の単なる寄せ集めであって、各々が他の要素と相互作用することなく通常の方法で機能し、予想されない如何なる技術的効果も産み出さないものから成る。

例：ソーセージ製造機は、既知のミンチ機と既知の充填機を隣合わせで配置したものから成る。

(b) 既知の事実からの単純かつ直接的な外挿法

既知の手段から推定して発明に到達することは、自明性の証拠である。

例1：その発明は、調製Yにおける物質Xの特定の最小内容の使用であって、その熱安定性を改良するためのものにより特徴付けられており、かつ、この特徴は、既知の技術から得られ、熱安定性を物質Xの内容に結び付ける直線グラフ上の外挿法のみにより導き出すことができる。

例2：ただし、この例が示すように、外挿法については注意を要する。合成物質は、極めて良好な静的耐荷重特性を有するものとして知られている。その発明は、厳しい動的荷重にさらされる鉄道枕木をこの物質で作ることから成る。動的耐荷重特性が驚異的であるが故に、既知の枕木を新たなものに取り換えることは自明であると言うのは不公正であろう。

(c) サイズ、形態又は比率の変更

限られた範囲の可能性からの特定の寸法の選択であって、日常の施行錯誤から生じ、通常的设计手続により到達されたものは自明性を示す。

例：その発明は、既知の反応を実行する方法に係わり、不活性ガスの特定の流量により特徴付けられる。所定の流量は熟練実務者が必然的に到達できるようなものにすぎない。

(d) 材料の交換

既知の製品で使用されて来た材料を新規に開発されたもので置換することは、新規材料の特性がその適切性を示唆する場合は、自明性を示す。

例1：水の表面張力を下げる既知の特性を有する既知の化合物を洗浄剤として含む洗浄組成物であって、この特性が洗浄剤にとって本質的なものであることが知られている場合。

例2：耐摩耗性の高いゴム状物質が市場に出され、何人かがこの物質から作られる自動車タイヤの特許出願をする。この用途は、新規物質の特性を考慮すれば自明であろう。

(e) それ自体既知の技術の適用

このようなケースでは、成功が合理的に期待され得るか否かが証明されなければならない。これは、通常、既知の技術が類似の状況で適用される場合に生じる。

例：発明が、パルス制御技術をフォークリフトのような産業用トラックの補助機構を動かす電気モーターに適用することにより、この技術の、トラックの電気モーター制御への使用が既知である場合。

(f) 周知の技術的同等物の使用

同等物の使用が特定の技術的困難性を伴ったか否かを検討しなければならない。そうでない場合は、検証は自明性を示す。

例：その発明は、ポンプであって、その動力が電気モーターでなく油圧モーターにより供給

されるという点でのみ既知のポンプと異なるものに係わる。

(g) 技術水準におけるギャップを埋めること

先行技術の教示が明らかに不完全であり、かつ、その完全化が必然的に又は容易に熟練者に生じる場合は、進歩性は排除されなければならない。

例：その発明は、アルミニウムで出来た建造物に係わる。先行文献は同じ建造物を開示し、軽量材料を使用しているとするが、アルミニウムの使用には言及していない。

(h) 既知の多数の可能性からの、予期されない技術的効果のない選択

これは、等しく起こり得る多数の選択肢からの単なる選択の場合である。

例：その発明は、反応混合物に電氣的に熱を供給することが知られている既知の化学的方法に係わる。そのように熱を供給する代替方法は多数あり、その発明は、単に、1の選択肢を選択することにあるにすぎない。

3.2 肯定的ポインターをもたらすサブテスト

技術的考察

(i) 技術的先入観を克服すること

これは、通常、「非自明性」に向かう説得力のあるポインターである。特定の開発ラインに対して専門家の疑念又は懐疑があり、かつ、先行技術が提案された発明と離れた方向を向いている場合は、それは進歩性の存在への強力な支持とみなされる。ただし、出願人は、出願の優先日における先入観の存在を示す証拠を提供しなければならない。技術的先入観が存在したとの単なる主張は十分ではない。出願人は、技術的先入観が一般的に世間に存在していて、同人のみが気づいたものではないことを示さなければならない。

例：二酸化炭素を含む飲料が、殺菌された後、殺菌壇に熱い状態で壇詰めされた。一般的見解では、充填機から壇が取り外された直後、壇詰めされた飲料が噴出するのを防ぐために、壇詰めされた飲料は自動的に外気から遮断されなければならない。同じ段階を含む方法であって、飲料を外気から遮断するための如何なる予防措置も講じられていない(実際何も必要でない)ものは、従って、進歩性を有する。

(j) 発明は、既知の方法、既知のデバイス又は既知の材料の新規用途により困難を克服する。

この点は、困難が定型技術により解決できない場合は、非自明性の兆しとみなされる。

例：その発明は、ガス・ホルダーの上昇及び下降を支持し、制御するデバイスであって、従来使用されていた外部案内構造を不要にすることができるものに係わっている。類似のデバイスとして、浮きドック又は浮き栈橋を支えるものが知られているが、既知の利用で遭遇した実際的な困難は、デバイスをガス・ホルダーに適用することで克服することが必要であった。

(k) 予期されない技術的進歩又は技術的前進

この項目では、産業上は恒久的な目標であるが、特許性、特に進歩性の要件ではない、先行技術に対する改良を取り扱う。ただし、改良を行うための長期間の調査又は試みがより良い解決の発見に至らなかった場合は、この検証が関連することがある。予期されない技術的進歩は、最も近い先行技術と比較して証明されなければならない。従って、出願人にとってこのポインターを比較検証により支持することが時として必要である。このポインターの例は次のようなものである：パフォーマンスの向上、生産性の増大、より安価かつ経済的な生産、

機械又は構造及び製造方法の単純化。

例：その発明は、方法における既知の範囲内での特定の稼働条件(例えば温度及び圧力)の特別な選択を含んでおり、当該選択が、方法の稼働又は結果として生じる物の特性に予期しない効果を産み出す。

(1) 驚くべき技術的効果

当該効果の例は、発明の様々な要素が先行技術における異なる出所から個別的に知られているが、発明の特定の方法で組み合わせられたときに、これらの既知の手段の単なる寄せ集めから期待されたようなものを超越する技術的効果を産み出す場合である(これは、時に、相乗効果と呼ばれる)。このポインターは、一般的に、「組み合わせ効果」として知られている。それは化学的発明において頻繁に生じる。

例：薬剤混合物が、痛み止め(鎮痛剤)及びトランキライザー(鎮静剤)から成る。本来痛み止め効果を有さないとされていたトランキライザーの添加により、痛み止めの鎮痛効果が、活性物質の既知の特性から予測できなかったような形で強化されることが認められた。

驚くべき効果について語るべき別の例は、既知の方法又は手段が完全に異なる目的に成功裡に使用される場合である。

高周波電力は誘導突合せ溶接において使用できることが知られている。従って、高周波電力が類似の効果を有する導電突合せ溶接においても使用できることは自明である。この場合、進歩性は存在するであろう。このことは、高周波電力がコイル状ストリップの連続導電突合せ溶接に使用されたが、スケールの除去がない(当該スケールの除去は、溶接接点とストリップとの間のアーク放電を回避するために表面において必要である)場合にも当てはまる。予期されない追加的効果は、高周波では電流は誘電体を形成するスケールを介して大部分が容量的な方法で供給されるために、スケールの除去が不要と認められることである。

すべての技術的効果は実際にクレームの特徴により引き起こされるように注意しなければならない。出願人は、しばしば、自己の発明が何らかの効果をもたらすと主張するが、結局のところ、その効果はクレームの特徴ではなく、何か別の特徴によりもたらされることが判明する。同人の主張が関連性を有するためには、当該別の特徴をクレームに含めなければならない。所与の結果に対する反応は人によって異なるが故に、予期しない又は驚くべき効果が主観的検証であることは議論の余地がある。ただし、効果が客観的に測定できる限り(例えば、より大きな効率又は収率が産み出される)、かつ、先行技術から予想できるものと異なることが示される場合は、その効果は主観的ではない。

(m) 専門的認識及び技術的評価

発明に係る専門家の見解及びその称賛は、発明の非自明性に向かうポインターである。勿論、これらの専門家が出願人に雇用され、又は商業的に関係する場合は、彼らの意見には注意しなければならない。

商業的考察

(n) 商業的又は経済的成功

このポインターは、必ずしも、発明と技術水準との間の相違点に基づくものではない。従って、それは注意して取り扱わなければならない。商業的な成功は、発明が暫時市場に出された後(通常は出願の審査が完了した後)にのみ生じる。従って、それが出願日前の発明の意図に影響したことはあり得ず、通常は、進歩性の論拠として使用され得ない。商業的成功は、

多数の要因，例えば最初の市販，熟練した位置決め，良好な販売技術，効果的な広告，言うまでもなく偶然の幸運，から生じるものであろう。ただし，商業的成功が長年の欲求の充足のような他のポイントと結合しており，発明の技術的特徴に起因する場合は，関連するものとして容認されるべきである。

(o) 発明者から取得したライセンス

このポイントは，商業的成功の概念に関係する。それは発明及び関係する商業的利益に対する既存の必要性を示唆する。発明の競合者が権利を取得した場合は，彼らは契約を結ぶ前に発明の価値を注意深く調べた筈である。通常彼らは，販売技術又は適切な広告に気を取られることはない。競合者が異議申立又は侵害訴訟に勝てないことに納得することは，非自明性を示す一つの現れである。

ただし，それは競合者にとってトラブルを回避しながら金儲けをする最も安価かつ最も便利な方法でもある。何故なら，裁判所において侵害事件を防御する費用は，無効と考えられる特許に対してさえも，ライセンスの費用より大きいからである。別の例では，ライセンスは，競合者間でも交換できる。

(p) 競合者による発明の模倣又は侵害

このポイントも商業的成功の概念に関係する。何人かが，侵害訴訟のリスク及び損害賠償支払いの可能性に関係なく発明を模倣するという事実は，何れにしても納得の行くものではない。それは一定の程度まで発明の価値を支持するという主張の一方で，模倣者は特許が無効であること，すなわち進歩性がないことを過信しているという主張もある。

(q) 迂回

この概念も商業的成功に関係し得る。競合者が発明の代替物を作り出そうと試みる(すなわち，適法な方法で発明の着想を使用する試み)ことは，発明の魅力の確認及び同時に発明の商業的価値の認識とみなすことができる。

(r) 外国での並行出願

出願人は，時々，発明に対して合衆国，欧州又はその他のある国で特許が付与されたと言い，それ以外の国々でも同様に付与されるべきと暗示することがある。この主張はある程度重視すべきであり，実際，「若い」特許庁は経験を積んだ特許庁の成果を利用することが推奨される。

その他の考察

(s) 長年存在する先行技術

この概念は，「発明が自明である場合，何故それはずっと昔になされなかったのか？」という疑問を暗示する。発明の要素が長年利用可能であり，かつ，発明となるような特定の組み合わせが，発明によって得られる結果が有益であるにも拘らず，なされなかった場合は，これは非自明性のしるしとみなすことができる。ただし，このポイントは，通常，殆ど重視されない。何故なら，長年に亘りその課題を解決する必要性も要望もなかったかもしれないからである。

(t) 技術的困難を克服すること又は他人が取り組んできたが成功しなかった技術的課題を解決すること

このポイントは，一連の異なる態様をカバーする。ここでは，発明者自身がその成果を達成するために克服しなければならなかった困難又は課題について単純に語っているのではな

い。困難又は課題は、関係する技術分野において存在したに違いなく、この分野の専門家が克服できないようなものであった。困難又は課題が知られていた期間の長さ及びそれらを除去するためになされた努力が、この文脈では重要な要因である。

(u) 長年の欲求の充足(時間要因)

技術的課題に対する解決の必要性が長年に亘り存在し、発明が直ちにその必要性を満たす(例えば、直接的な商業上の成功により証明されるように)場合は、それは発明により示される解決が自明でないことを示唆する。

(v) 失敗及び成功しない試み

これは、他人が技術的課題を解決しようと試みたが失敗したことを意味する。必要がある場合にのみ、通常、試みがなされ、その限りにおいて「長年に亘る切実な要求」と強い関係がある。試みの内容、試みの数、試みがなされた期間及び失敗した者の技能を検討する必要がある。

(w) 先駆的発明

先駆的発明は、産業全体の生産方法を変え、又は以前に存在しなかった完全に新しい産業若しくは産業の部門を創造することができる。後者のケースでは、比較の対象となる如何なる近い先行技術も存在しないが故に、非自明性について何ら疑義は生じ得ない。ただし、審査段階において当該発明の価値の範囲を認識することは往々にして困難である。引用できる例として、ボールペン、レーザー(実際にはレーザーが先である)、ゼログラフィーが挙げられよう。

(x) 最も近い先行技術から発明へと移るには多数の(順次的)措置を講じなければならない

これは、発明性の存在の顕著なインジケータであるとみなされる。措置の数が多ければ多い程、自明である可能性は低くなる。また、クレームのすべての技術的特徴を集合させるために結合する必要がある開示の数が多ければ多い程、そうすることが自明である可能性は低くなる。これは前記(a)とは異なる基準であることに注意されたい。

(y) 多数の可能な解決策からの特別な選択(選択発明)

このポインターは、この概念の範囲を明確に表す、事実上、「幸運な発明」である。発明者が理論的には無制限な数の解決策の中から1又は若干の実用的なものを発見した場合は、これは非自明性の表れである。この進歩性検証は、前記(k)の予期されない効果検証に類似している。

(z) 予期されない追加の(ボーナス)効果

予想された効果に加えて、追加の予想されない効果又は利点が生じることはたまに起こる。そこで次の疑問が生じる：予想された効果が所定の開発によるもので、この理由により、発明が通常自明であるとみなされる場合に、当該予想されない効果は非自明性の証拠とすることができるか？このような場合は、熟練者が利用できる選択肢の数が考慮されるべきである。選択が限定されている場合は、選択肢の欠如はいわゆる「一方通行通り」状況を作り出し、通常の開発は殆ど不可避免的に発明につながるであろう。そのとき、発明は予期されない「ボーナス効果」に拘らず自明とみなされる。この状況は、例えば選択において一般に生じるような多項選択状況と対比されるべきである。一方通行通り状況の架空例は次のようである：1人の男が幾つかの道路の交差点でバーを探していて、1の道路沿いにのみ1軒のバーを見つける。彼はこの道路に行き、バーに入る。そこで1人の美しい女を見出す。この場合、男は選択をせず、1の道路に行くことを余儀なくされたため、女はボーナス効果である。

例1

炭素原子数で表された、一連の既知の化合物における特定の化合物に到達したときに、連続の上位に進むに連れて一貫して殺虫効果が増加することが先行技術から知られていると仮定しよう。連続の次の上位構成員は、従来知られていなかった場合は、「一方通行通り」にある。連続のこの構成員が、予想された強化殺虫効果を示すことに加えて、予想されなかった選択的効果、すなわち、ある虫は殺すが他の虫は殺さないという効果ももたらす場合は、それにも拘らず、依然として自明である。

例2

一方通行通りの更に一般的なケースは、電子自動制御による機械式自動制御の取替であろう。自動車の自動ギアボックスにおける機械式制御システムがマイクロプロセッサ制御システムに置き換えられ、マイクロプロセッサは最も適切なギアを選択するために、すべての要因、すなわち、アクセルペダル位置、エンジン回転数等、を考慮することができると仮定しよう。マイクロプロセッサ・システムが使用されたとき、タイヤの摩耗が著しく減少し、従って寿命が長くなることが予想外に認められた。これはボーナス効果であり、発明は依然として自明である。

第V章 優先権

フィリピンは、パリ条約の締約国であるので、その第4条及び第4条の2がフィリピンにおいても適用される。

1. 優先権

1.1 フィリピン特許出願は、それが法第40条及び規則600の要件を満たした日を出願日として付与される。この日付は、法第41条及び規則600.1から602までという特別な事情の場合を除き、変わることはない。

出願日は当該出願の唯一の有効な日付である。それは、一定の期限の到来を定めること、出願の主題の新規性又は自明性に関連する技術水準を決定すること、及び法第29条及び規則304に従って、同一の発明に対する独立した者からの2以上の出願の何れに付与の進められるかを決定することについて重要である。

1.2 ただし、多くの場合、フィリピン出願は、先の出願の出願日に係る優先権を主張するであろう。その場合、前項に言及した目的で有効となるのは、一定の期限の設定の場合を除き、優先日(すなわち、先の出願の出願日)である。

1.3 有効な優先権主張のためには、優先権主張の基礎となった先の出願は、当該出願人によりなされていなければならない。条約、協定又は法律によりフィリピン国民にも類似の特権を与える別の国(例えば、パリ条約締約国)において(又は対して)なされていなければならない。更に、次の条件が満たされなければならない。

(a) 地域出願は明示的に優先権を主張しなければならない。

(b) それは、最先の外国出願が出願された日から12月以内に出願されなければならない。更に

(c) 外国出願の認証謄本が英語翻訳文とともに、フィリピンでの出願日から6月以内に提出されなければならない。

規則305に従い、6月の期間は、適正な理由が提示されたときに、又はフィリピンが現在加盟国であるか又は加盟国となることができる条約に従って、局長が最大6月間延長することができる。

「・・別の国において(又は対して)」の語は、優先権は、先の国・地域出願又は国際出願について主張できることを意味する。先の出願は、特許、実用新案登録、実用証又は発明者証を求めるものとして行うことができる。先の出願の内容が正規の出願日を確認するのに十分である限り、出願のその後の結果如何に拘らず(例えば、その後取り下げられ又は拒絶されるかもしれない)、それは優先日の設定に使用することができる。

1.4 通常(第V章1.4aに説明した場合を除く)、「最初の出願」の出願日が、優先権として主張されなければならない。すなわち、その出願は、フィリピン出願の主題の何れか又はすべてを最初に開示しているからである。優先権主張が向けられている出願が実際は前記の意味での最初の出願ではなく、主題の一部又はすべてが同一の国における又は対する、かつ、同一の発明者に由来する更に先の出願で開示されていたことが認められる場合は、優先権主張は、主題が既に更に先の出願で開示されている限り無効である。

優先権主張が無効である限り、審査中の地域出願の有効な出願日は、フィリピンでの出願日である。前記にいう更に先の出願が地域出願の有効な出願日の前に公開された場合(法24.1)又は更に先の出願が問題の地域出願の有効な出願日以後に公開されたフィリピン出願でもある場合(法24.2)は、両出願において確認された発明者又は出願人が同一人でないことを条件として、地域出願の先に開示された主題は新規ではない。

1.4a 同一の主題に係る後の出願であって、同一の国において又は対してなされたものは、この後の出願の出願日において最初の出願が、公衆の閲覧に供されることなく、かつ、如何なる権利も未処理のまま残さずに取り下げられ、放棄され又は拒絶されていたか、更に優先権主張の基礎とされたことがない場合は、優先権目的では最初の出願とみなされる。庁は、例えばアメリカ合衆国の一部継続出願のケースのように先の出願が存在することの証拠がある場合を除き、この問題を考慮しない。同一の主題に係る先の出願が存在する場合及び介在する先行技術のために優先権が重要である場合(第V章2.1参照)は、出願人に対し、適切な当局(通常、国の特許庁)からの証拠により、審査中の出願の主題に関して先の出願に係る如何なる未処理の権利も存在しないことを証明するよう求めるべきである。先の出願が公開され、又は別の出願において優先権目的で使用された場合は、明らかに未処理の権利が存在する。

1.5 異なる国からの複合優先権は、これを主張することができる。すなわち、フィリピン出願は、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。先の出願は、同一国において(若しくは対して)なされたものであっても、又は異なる国において(若しくは対して)なされたものであってもよいが、何れの場合も、先の出願はフィリピン出願の出願日前12月以内にされていなければならない。

2以上の優先権が主張される場合は、期限は、最先の優先日に基づく優先日から計算される。フィリピン出願の要素は、それを開示する最先の優先権出願の優先日を付与される。例えば、フィリピン出願が発明に係る2の実施態様(A及びB)を記述しクレームする場合(Aはフランス出願、Bはドイツ出願において開示され、両方とも先立つ12月以内に出願されている)は、フランス及びドイツ両出願の優先日は、フィリピン出願の適切な部分に対して主張することができる。有効な出願日として、実施態様Aはフランス優先日を、実施態様Bはドイツ優先日を有することとなる。実施態様A及びBが1のクレームの選択肢としてクレームされる場合は、これらの選択肢は、同様に、有効日として異なる優先日を有するであろう。他方、フィリピン出願が、特徴Cを開示する1の先の出願及び特徴Dを開示する第2の先の出願に基づくものであって、何れもC及びDの組み合わせを開示していない場合は、その組み合わせに対するクレームは、審査中のフィリピン出願自体の出願日のみを適用する。換言すれば、それはモザイク状の優先権書類には容認されない。例外として生じ得るのは、1の優先権書類が他への参照を含み、両方の書類からの特徴は特定の方法で組み合わせることができる旨を明示的に記載している場合である。

2. 優先日を決定すること

2.1 原則として、審査官は、優先権の有効性に関して調査すべきでない。ただし、優先権は次の場合には重要となる。すなわち、法24.1の意味内で、主張されている優先日以後かつ地

域出願の出願日以前に公衆の利用に供された(例えば中間文献, 第IV章5.3参照)先行技術を考慮に入れなければならない場合又はフィリピン特許出願の内容が, 法24.2の意味内での異なる出願人又は発明者からの別のフィリピン出願の内容と完全に又は部分的に同一であって, 当該他の出願がその期間内での優先日を主張している場合である。そのような場合(すなわち, 問題の技術が先の日付に関連する場合は, 審査官は, 主張された優先日を審査中の出願の適切な部分に付与することができるか否かを調査し, かつ, その結果について, 及び検討中の特定の先行技術, 例えば中間文献又は他のフィリピン出願が法第24条の意味内での技術水準の一部となるか否かについて出願人に通知しなければならない。

また, 法24.2に基づき別のフィリピン出願と抵触の可能性がある場合は, 更に, 当該他の出願の適切な部分に優先日を割り当て, このことを同様に申請人に伝えることが必要である。抵触する地域出願の場合は, 審査官は, 先の地域出願が公開され次第にのみ措置を講じることができる。

2.2 審査官は, 優先日の問題を検討する必要があるときは, 第V章1.3から1.5までに記載するすべての事項を念頭に置かなければならない。また, 優先日を確定するためには優先権が主張される発明の要素が先の出願のクレーム中に見出される必要はないことを記憶しておくべきである。先の出願の全体としての書類が当該要素を「明確に開示して」いれば十分である。先の出願の明細書及びクレーム又は図面は, 従って, この問題を決定するに当たって全体として検討されるべきである。ただし, 明細書のうち先行技術に言及する部分又は明示的な権利の部分放棄においてのみ見出される主題は考慮すべきでないことを除く。

2.3 開示が明確でなければならないという要件は, 問題の要素が, 単に, 広い一般的な表現で言及されているだけでは十分でないことを意味する。一定の特徴の詳細な実施態様に対するクレームは, 優先権書類におけるその特徴への単なる一般的言及に基づいて優先権を受けることができない。ただし, 正確な対応は要求されない。合理的な評価に基づいて, クレームのすべての要素が実質上開示されていれば十分である。

2.4 クレームが優先権書類の日付を受けることができるか否かを決定する基本的検証は, 出願に対する補正が法第49条ただし書きの要件を満たしているか否かの検証と同じである(第V章5.4も参照)。すなわち, 優先日が許可されるには, 当該技術の熟練者にとって, 書類に明示的に記載されている事柄における黙示的な特徴を考慮するとき, クレームの主題は, 優先権書類における発明の開示から直接にかつ明確に導き出せるものでなければならない。

黙示的開示の例として, 「解除できる締結手段」を含む装置に対するクレームは, 関連する締結要素が, ナット及びボルト又はスプリング・キャッチ若しくはトグル操作ラッチであった装置の開示の優先日を受けることができる。ただし, 「解除できる」の一般概念が当該要素の開示中に黙示されていることを条件とする。

2.5 前記第V章2.2から2.4までに定める検証が特定の先の出願に関して満たされない場合は, クレーム(又はクレームされた実施態様の1)の有効日は, 要求された開示を提供し, かつ, その優先権が有効に主張されている先の出願の出願日か, 又はそれがなくときは, フィリピン出願の出願日の何れか(又は出願が法第41条に基づき日付変更された場合は, 新たな出願日)

とする。

2.6 優先日を決定する若干の例

注：使用された日付は単に説明用のものである。週末及び公休日には出願ができない事実は考慮されない。

2.6.1 優先権出願の中間公開：

Pは、PH出願の優先権主張の基礎となる出願であり、Dは、Pの主題の開示である。

90年1月1日	90年5月1日	90年6月1日
出願	公開	出願
P	D	PH

Dは、Pの優先権主張が有効でないときは、法24.1に基づく技術水準である。

2.6.2 別のフィリピン出願の中間公開：

89年2月1日	90年1月1日	90年2月1日	90年8月1日	91年1月1日
出願	出願	出願	公開	出願
P1	P2	PH1	PH1	PH2
A + B	A + B	A + B	A + B	A + B

P1及びP2のそれぞれの優先権が有効であるときは、PH1はPH2に対する技術水準である。これは、PH1の公開がPH2の出願日後に生じるときは、変わらない。

P2の優先権が有効である場合は、PH1の公開は法24.1に基づく技術水準である。

2.6.3 出願における異なる発明について主張された複合優先権であって、発明の1の中間公開を伴うもの

PHはP1及びP2の優先権を主張し、DはA+Bの開示である。

90年1月1日	90年2月1日	90年3月1日	90年6月1日
出願	公開	出願	出願
P1	D	P2	PH
A+B	A+B	A+B+C	クレーム1:A+B クレーム2:A+B+C

クレーム1は、その主題についてP1の有効な優先権を有し、従って、公開Dは、このクレームに対する、法24.1に基づく技術水準ではない。

クレーム2は、同一の主題に係わるものではないため、P1の優先権から利益を受けることができない。従って、このクレームに対しては、公開Dは法24.1に基づく技術水準である。クレーム2が従属クレーム形式であるか、又は独立クレーム形式であるかは重要でない。

2.6.4 現に優先権主張の基礎となっている出願がパリ条約第4条C(1)及び(4)の意味における「最初の出願」であるか否かをチェックしなければならない状況：

P1は、発明を含む、同一出願人の最初の出願である。PHは、P1の「部分継続」である、後の合衆国出願P2の優先権を主張する。DはA+Bの公共開示である。

89年7月1日	90年1月1日	90年6月1日	90年12月1日
出願	出願	公開	出願
P1	P2(一部継続出願)	D	PH

A+B

A+B

A+B

クレーム1:A+B

A+B+C

クレーム2:A+B+C

クレーム1に対するP2の優先権主張は、P2がパリ条約第4条C(1)及び(4)の意味における、この主題に対する「最初の出願」ではないために、有効ではないが、P1は、P2に「未処理の権利を残して」おり、その「一部継続」である。従って、パリ条約第4条C(4)は適用されず、これは、補正、取下、拒絶又はP1の非公開により変更されない。

Dは、クレーム2ではなくクレーム1に対する、法24. 1に従う先行技術である。前者がP2の先の優先権を主張しているからである。

3. 優先権を主張すること

3.1 優先権を主張しようとする出願人は、法第31条並びに規則305及び307に定めるように、先の出願の明細を記載した優先権申立書を、先の出願の認証謄本及び必要な場合はその英語翻訳文とともに提出しなければならない。

3.2 優先権主張の基礎となる出願の、少なくとも出願日及び国を、地域出願の出願時に陳述しなければならない。優先権出願のファイル番号は、方式審査中に指摘しなければならない。優先権書類の認証謄本及び必要な場合の英語翻訳文は、優先日から6月以内に提出しなければならないが、この期間は特別な事情の下では最大6月間延長できる。先の出願が国際出願である場合は、出願がなされた国名を記載しなければならない。

3.3 要求された翻訳文又は申立書が期限内に提出されない場合は、優先権は、フィリピン特許出願に関して失われる。

第VI章 実体審査手続

本章は、一般的な実体審査手続を、必要な場合は特定の事項に関する指針とともに定める。これは、内部管理事項に関する詳細な指示を提供するものではない。

1. 実体審査の開始

1.1 特許出願の実体審査を始めるために、出願人は、出願の公開(法第44条)から6月以内に法48.1に従って審査請求書を提出し、かつ、所定の手数料を納付するよう求められる。公開から6月以内に請求書が提出されない、及び／又は手数料が納付されない場合は、出願は取り下げられたものとみなす。

1.2 審査請求の取下は撤回不能である。審査はそれ以上実行されないが、手数料は返却されない。

1.3 方式審査(法第42条)、分類及び調査(法第43条)並びに実体審査は、必ずしも同一の審査官によって行われるとは限らない。実体審査請求書が受領された後、その出願に関するファイルは、出願の実体審査の権限を有する審査部へ送られる。

1.4 ファイルは、通常、特定の出願の分類が該当する技術分野の審査を担当する審査官に割り当てられる(規則906)。分類とは無関係に、異なる分類を有する複数の出願を同一審査官に割り当てる方がより効率的な場合もある。例えば、密接に関係した出願又は親出願及び分割出願は、同一の審査官に割り当てることができよう。出願は、それらが提出された順序で、又は出願人の応答が提出された順序で、審査される。

1.5 実体審査官は、上司の監督の下で、特許付与又は出願拒絶の決定の段階まですべての業務を任せられる。これは、この審査官が前記段階に至るまでの出願人とのすべての通信において庁の代理として行為することを任されていることを意味するが、審査官は、一般に、特別な疑問点又は困難が生じた場合は、何時でも自己の監督者と非公式に協議するであろう(第VI章7.1参照)。ガイドラインのこの部で「審査官」というときは、通常、このような方法で業務を任された審査官をいい、この審査官は常に庁の名において行動していることを理解しなければならない。

2. 審査手続一般

2.1 審査の目的は、出願及びそれが関係する発明がIP法の関連する条項及びIRRに定める要件を満たして特許を付与できるようにすることである。審査官の主な仕事は、実体的要件を取り扱うことである。それらが要件を満たしているか否かを審査官が判断する基準は、ガイドラインのこの部の他の章において、必要と思われる限り詳細に取り扱う。方式要件の一部は、管理スタッフが取り扱うことができるが、それは例えば記録、期限及び手数料納付の監視等である。

2.2 審査官の第1ステップは、出願の明細書、図面(あれば)及びクレームを検討することで

ある。審査官は、自己の仕事遂行に際し、出願を構成する書類及び実体審査の開始までの手続の履歴をファイル中に有するであろう。特に、この審査ファイルは、次のものを含む：審査請求書、明細書、図面(あれば)及び最初に提出されたクレーム、提案された日付の補正；出願人の見解(あれば)を付した調査報告及び引用文献への言及又はその写し、方式審査報告、優先権書類及びその翻訳文等。最初にクレームを読むのは、通常、よいやり方である。何故なら、最初に明細書を読むことなくクレームを読んだ場合、不明瞭な一節がより明瞭に浮き出るからである。次のステップは、出願の明細書、図面(あれば)及びクレーム(少なくとももう一度)を検討することにより発明を理解することである。出願を読みながら、審査官は、不明瞭な、一貫しない、間違った記載を特定すべきである。その後、クレームを再読して、それらが明細書と矛盾しておらず、かつ、範囲が広すぎない(すなわち、明細書により適切に支持されている)ことをチェックしなければならない。その後先行技術を読み、クレームの特許性について審査すべきである。

2.3 審査官がクレーム(補正クレームがあればそれらを含めて)を検討し、理解したときは、同人はまた、法24.2に定義される領域に該当する追加の抵触するフィリピン出願も調査すべきである(第VI章8.4参照)。

法24.1に基づいて先行技術として引用される出願は、公開されていないなければならない。未公開の、取り下げられた、又は失権した出願は、引用することができない。

2.3a 外国出願の場合は、出願人は、該当するときは何度も、同一発明に関する外国出願の状態に関する情報を指定期間内に提供するように要求される。外国調査報告書で引用された文献の写しを要求されることもある。英語以外の言語による関連する引用の場合は、審査官は、英語による対応する特許(ファミリー構成員)の提出を請求することができる。当該請求の不遵守は、出願が取り下げられたものとみなす効果を有する。

2.4 調査報告書に引用された文献(あれば)及び第VI章2.3にいう調査の結果発見された更なる文献を考慮に入れ、かつ、出願人が提案した補正又は同人が発した意見があればそれらも考慮に入れて、審査官は、IP法及びIRRの要件であって、審査官の見解によれば出願が満たしていないものを特定しなければならない。その後、審査官は出願人に書簡を送って、自己が唱える拒絶の理由を挙げ、かつ、出願人に指定期間内に自らの意見書を提出するか、又は補正を提出するよう求める。出願人が、補正を付して又は付さないで応答した場合は、審査官はその出願を再審査する。

2.4a 審査官は、自己の拒絶の根拠を、外国の調査報告書で引用された文献又は外国の審査報告書若しくは決定に置くことができる。当該外国の審査報告書又は決定が否定的であり、かつ、フィリピンにおいて提出されたクレームにも適用される場合は、審査官は、これらの報告書及び／又は決定に言及する一応の拒絶を唱えることができる。一定のクレーム(英語による)が外国において実体審査の後認可されていることを条件として、審査官は、それらがIP法及びIRRを遵守しているかをチェックすることにより時間の節約ができ、かつ、肯定的である場合は、出願人に対しその者のフィリピン出願を然るべく補正するよう提案することができる。

2.5 再審査段階では、審査官は、最終状態(付与又は拒絶)はできる限り少ないアクションで到達されるべきであるという最優先原則に従わなければならない、このことを常に念頭において手続を管理すべきである。第VI章2.4に述べた出願人との通信手続は、必要な限りの頻度で反復されるものとする。それにも拘らず、出願人が審査官の拒絶に補正又は反論により対処する真の努力をしないことが明らかである場合は、再審査の段階であっても、審査官は出願を自己の監督官に提示すべきであり、監督官は出願の拒絶を承認するかもしれない。何れの場合も、ある段階で、審査官は監督官に対し、出願は拒絶されるべきであるか、又は出願に特許が付与されるべきであるかの何れかについて書面による短い提言をすることである。出願が拒絶されることになる(最終拒絶、法第51条)場合は、出願の審査を任された審査官が理由を付した決定書を準備する。決定書を準備するに際して、審査官は、決定は出願人が意見を述べる機会を有した理由又は証拠に基づかなければならないという一般原則に従うよう注意しなければならない(規則913(b))。

ただし、規則909、規則913、規則1302により、審査官による同一理由に基づく2回目の不利なアクションを、出願人は不服申立の目的では最終とみなすことができる。

出願人は、最終拒絶又は拒絶決定に対して不服申立をすることができる。審査官が出願人の陳述に照らして、不服申立は容認でき、かつ、十分な根拠があると判断する場合、拒絶されたクレームが取り消された場合(規則913)又は拒絶対象となった他の不備が除去された場合(規則917)は、審査官は、限定されたクレーム又は規則1305による不服申立人の理由補充書を受領した後なるべくその決定を取り消さなければならない。

その他の場合は、不服申立は、特許局長により、及び規則1307から規則1311までに予測する更に高い審級で検討されることになる。特許を拒絶する決定が不服申立により覆った場合は、出願は更なる審査のために審査官に差し戻すことができる。そのような場合は、更なる審査は最初の審査を行った審査官に委ねられるのが普通である。審査官は、局長又は更に高い審級の決定により拘束される。

2.6 審査官が特許を付与すべきと判断する場合は、審査官は、許可されるクレームについて、「許可可能通知」により、最初に出願人に通知する。この通知の発出を以て、本案審査は終了する。その後の手数料(特に公開手数料)は、出願人が指定期間内にこれを納付しなければならない。この通知に示された要件が満たされ次第、フィリピン特許が付与される。付与手続の更なる詳細は、第VI章15参照。

2.7 IRR第9部を参照すれば、そこに実体審査に関する規則が定められている。この手続段階は、次項以降で更に詳細に検討する。

3. 審査の第1段階

3.1 出願の公開に続いて、かつ、実体審査官の出願人との最初の通信の前に、後者は調査報告に関する意見書及び明細書、クレーム又は図面に対する補正書を提出することができる。これらの補正は、調査報告に挙げられた引用に鑑みて新規性の欠如又は進歩性の欠如を指摘

する拒絶の可能性を回避するため、又は部分的又は不完全な調査に繋がるかもしれない拒絶(すなわち、一部のクレームは意味のある調査を容れなかった)に対応するために提出することができ、又はその他の理由で(例えば、出願人自身が最初の書類で気づいていた曖昧さを是正するため)提案することができる。

これらの補正は、勿論、実体審査請求が法48.1に従って提出されていることを条件としてのみ検討される。

3.2 当該補正は出願人が自発的に行うものであり、出願人は、自己の出願における欠陥を是正するために必要な補正に限定されない。ただし、それは出願人が自ら選択する方法で自由に補正できることを意味しない。如何なる補正も、次の条件を満たさなければならない。

(i) それは、提出された出願の内容に主題を追加してはならない(第VI章5.3から5.8bまで参照)、及び

(ii) 補正自体が、補正された出願がIP法に基づき拒絶の対象となるようにしてはならない、例えば、補正は曖昧さを導入してはならない(法36.1)。

補正がこれらの条件を満たさない場合は、出願人は、補正された出願は許可することができない旨を告げられる。法第49条に基づいて許可される、前記にいう補正とは別に、出願人は明白な過誤を訂正することができる(第VI章5.9参照)。

3.3 審査官の最初の実体審査アクションは、原則として、出願に対するすべての拒絶をカバーしていなければならない(第VI章3.6参照)。これらの拒絶は、方式事項(例えば、規則407、規則415又は規則416で指定された要件の1又は複数を遵守しない)、実体事項(例えば、出願の主題が特許性を欠く)又はその両方に関係する。

実体事項は、通常、最初に提示されるべきである。書簡は、補正された出願の再審査を容易にし、特に、広範囲の再読の必要性を回避するような方法で作成されるべきである(第VI章4.2参照)。

発明の単一性(法第38条)の問題は、できる限り早く扱われるべきである。単一性の評価及び単一性欠如の場合に従うべき手続に関しては、法38.2、規則604、規則611及び第III章7を参照されたい。

3.4 各々の拒絶について、書簡は、出願のうち不備のある部分及びIP法又はIRRの要件であって満たされていないものを、特定の条項又は規則に言及し又はその他の明瞭な指示により、指摘しなければならない。また、何らかの拒絶についてこれが直接に明らかでない場合は、その理由も挙げなければならない。例えば、先行技術が引用され、かつ、引用された文献の一部のみが関連する場合は、依拠する特定の一節が確認されなければならない。引用された先行技術が1又は複数の独立クレームでの新規性又は進歩性の欠如を示すようなものである場合及びその結果従属クレーム間に単一性の欠如が存在する場合は、出願人にこの状況を警告しなければならない(第VI章5.2(i)参照)。

3.5 書簡は、出願人に対し、自己の見解を提出し、不備を訂正し、更に必要な場合は、明細書、クレーム及び図面に対する補正を提出するよう求める要請を含まなければならない。また、それは出願人が応答しなければならない期間も記載しなければならない。期限内に応答

しない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

3.6 第VI章3.3第1文は、一般原則を定めるのみであることを強調しておく。出願が広く不完全であるケースもあり得る。そのような場合は、審査官は詳細な審査を実行すべきでなく(規則908)、出願人に書簡を送って、この事実を通知し、主な不備に言及し、これらの不備が補正により除去されるまで更なる審査は延期される旨を告げるべきである。当該書簡では、不備が除去されなければならない期間を指定する。有意な審査は可能であるとはいえ、基本的な拒絶が生じる別のケースもある。例えば、一部のクレームが新規性を欠き、クレームの記載を抜本的に直さなければならないことが明らかである、又は第VI章3.2にいう理由の1により許可されない本質的な補正が存在する場合である。そのようなケースでは、詳細な審査を行う前にこの拒絶を扱うことがより適切であろう。例えばクレームの書き直しが必要な場合は、一部の従属クレームの明晰性に結果として拒絶を唱えることは無意味であろう。ただし、その他の主要な拒絶がある場合は、それらを取り扱うべきである。一般的に、審査官は、最初の審査段階において、如何なる不当な遅延もなく、事件を結論(場合により付与又は拒絶)に導く広汎な目的に最大の影響を及ぼすよう努めるべきである(規則908)。

3.7 完全な審査をするときは、審査官はクレームに定義された発明が既知の技術に如何なる貢献を付加するかを理解することに集中しなければならない。これは、通常、提出された出願から十分明らかな筈である(規則407(1)c))。そうでない場合は、出願人に対し、事項を説明するよう要求しなければならない(第II章4.5参照)。ただし、審査官は、この種の拒絶は、自ら必要と確信するまで、唱えるべきでない。何故なら、そうすることにより、出願人が追加の主題を導入し、法第49条ただし書きに反する結果を招き兼ねないからである(第VI章5.3から5.8bまで参照)。

3.8 審査官はIP法及びIRRのすべての要件を心に留めなければならないが、大多数のケースにおいて最も注目を要すると思われる要件は、開示の十分性(第II章4参照)、特に独立クレームの明確性(第III章4参照)、新規性(第IV章5参照)及び進歩性(第IV章9参照)である。

3.9 審査官は、補正について、それがクレームの文言を改善するという理由のみで、これを要求し又は示唆してはならない。学術的なアプローチは望ましくない。重要なのは、クレームの意味が明確であることである。

3.10 出願人に対して拒絶に対処するために特定の方法で出願を補正するよう要求することは、審査官の義務の一部ではないということを強調しなければならない。何故なら、出願を作成するのは出願人の責任であり、出願人は、補正が不備を除去し、その他に、IP法及びIRRの要件を満たすことを条件として、自ら選択する方法で自由に補正ができるべきだからである。ただし、審査官が、少なくとも一般的な表現で、容認可能な補正の形式を示唆することが有益となる場合もあるが、その場合には、その示唆は単に出願人への援助に過ぎず、他の形式の補正も検討の余地があることを明確にしなければならない。

3.11 審査官のアクションの後、それが如何なる点でも不利な場合は、出願人は、自己の特許出願に固執する限り、それに応答しなければならず、また補正を付して又は付さずに再審査又は再検討を請求することができる。

再審査又は再検討を受けるためには、出願人は、書面でその請求をしなければならず、また、審査官のアクション中の誤りと思われるものを明瞭にかつ特定して指摘しなければならない。出願人は、先の審査官のアクションにおける拒絶又は拒絶のすべての理由に対して応答しなければならず(クレームの更なる検討に必要でない、方式に関する拒絶又は要件はクレームが許可されるまで中断されることを除く)、出願人のアクションは、至る所で、事案を付与へと進める誠意ある試みであるように見えなければならない。審査官が間違っているという単なる主張は、当該再審査又は再検討の適切な理由として受け入れられない。

拒絶に応答して出願を補正するに際しては、出願人は、引用文献に開示された技術水準又は唱えられた拒絶を考慮して、クレームが提示していると自己が考える特許可能な発明性及び新規性を明確に指摘しなければならない。出願人はまた、補正が如何にして当該引用文献又は拒絶を回避するかを示さなければならない。法第49条ただし書きに基づく拒絶を回避するためには、出願人は、提出された出願の何れの一節に補正が基づいているかを指摘しなければならない。

4. 更なる審査段階

一般的手続

4.1 審査官の最初の書簡及び出願人の応答に続いて、審査官は、出願人による見解又は補正を考慮して出願を再審査する。

4.2 審査官は、出願処理のすべての段階において実体事項に関し同一の審査基準を適用しなければならない。ただし、最初の審査段階の後には、審査官は、通常、自己の最初の書簡を包括的な方法で作成しているときは、補正された出願を完全に再読する必要はないが(第VI章3.4参照)、補正そのもの及び関連する文言、並びに書簡で指摘した不備に注意を集中すべきである。

4.3 殆どの場合、出願人は、審査官の拒絶に対処するために誠意ある試み(規則911(b)参照)をしたであろう。そこで検討すべき2の可能性がある。第1は、審査官が、出願人の見解を考慮に入れて、付与に向かっての進歩の見込みが殆どなく、出願は拒絶されるべきである(法第51条)と判断することである。そのような場合、審査官は、原則として、直ちに拒絶すべきではなく、出願人に対し、例えば更なる短い書面アクションにより、出願人が指定期限内に更に説得力のある論拠を提示するか又はより適切な補正を行う場合を除いて、出願は拒絶されることになる旨の警告をすべきである。第2のより普通の可能性は、再審査により、手続を肯定的な付与の形の結論に導く良好な見込みがあることが示されることである。このような場合において、いまだ対処すべき拒絶がのこっているときは、審査官は、更なる書面アクションを発して、残っている出願の不備を指摘する。

ただし、この再審査が出願人は拒絶に対処するために真の努力をしなかったことを示す場合は、審査官は、出願を直ちに拒絶することの勧告を検討すべきである。ただし、これは例外

的なケースと言えよう。

4.4 問題の事項が出願人にとってその検討に時間を要するようなものである場合は、書面アクションによりそれらを扱うことがおそらく望ましいであろう。ただし、争点について混同があると見られる場合、例えば出願人が審査官の論拠を誤解したと見られる場合又は出願人自身の論拠が不明確である場合は、審査官が面接(出願人が請求すべきもの、第VI章6参照)を提案することにより事項処理の迅速化が図れる。他方、解決すべき事項が大したことではなく、迅速かつ容易に説明でき、処理できるものである場合は、それらは短い書面アクションにより、一層迅速に解決されるであろう。

面接での出願人又はその代理人との議論は、第VI章6において、更に検討する。

4.5 同様の考察は再審査の後の段階に適用されるが、第VI章2.5にいう原則に鑑みて、既に生じたアクションの数が多ければ多い程、最も適切なアクションは法第51条に基づく最終拒絶である虞が大きくなる。

4.5a 最終決定が出願を拒絶することである場合は、当該決定が規則913(b)第2文に反しないよう注意しなければならない。

補正の審査

4.6 如何なる補正も、第VI章3.2に掲げる条件を満たさなければならない。補正がなされたとき、そのことも確証されなければならない。調査報告の公表後であって、実体審査官からの最初の通信の受領前は、出願人は、有効な実体審査請求が既になされていることを条件として、明細書、クレーム及び図面を自発的に補正することができる。

4.7 審査官からの最初の通信の受領後、出願人は、補正が自己の応答と同時に提出されることを条件として、明細書、クレーム及び図面を補正することができる。

実体審査官からの2回目の通信に対する応答とともに、出願人は再度補正することができるが、その補正は、通常、審査官が唱えた拒絶を克服することに限定される必要がある。

他の種類の補正は、審査官の同意を要する。この裁量権を審査官に与えることは、審査手続ができる限り少ないアクションで結論に至るようにすることが目的である(第VI章2.5参照)。

補正が許可された場合は、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。

補正に対する同意は、補正された出願にIP法及び/又はIRRに基づく拒絶が生じないことを意味するものではない。異なる種類の補正間の区別は次の通りである：

先の通信に応答して不備を是正する補正は、それらが新たな不備を生じさせないことを条件として、常に許可されなければならない。既に許可可能とみなされているクレームを限定する補正は、通常、許可されるべきであり、また、明確に望ましい方法で明細書又はクレームの明晰性を改善する補正も同様である。

更なる要因は、関係する出願書類に対する変更の量である。明細書又はクレームの広範囲の書き直しは、出願人が知るに至った(例えば、審査官による更なる引用を通じ、又は別の出所から得られた知識を通じて)ばかりの高度に関連する更なる先行技術に対する適切な応答となることがある。より範囲の狭い補正に関しては、審査官は、庁にとって不必要な遅延及び

過剰で不当な追加業務を回避する必要に対して出願人への公平性とのバランスをとりながら、合理的なアプローチを採用すべきである。

その後の、補正を取り下げる請求は、それ自体更なる補正の請求である。従って、この後の請求が審査官からの2回目の通信の後に生じる場合は、審査官が同意するときのみ許可される。審査官は、その裁量権を行使するに際し、それまでの手続の長さ及び出願人が十分な補正の機会を既に有したか否かを心に留めなければならない。審査官は、特に、以前指摘され、出願人が除去した不備を再導入する補正は拒絶すべきである。

出願から主題を削除するに際しては、出願人は当該主題の放棄と解釈され兼ねない陳述を避けるべきである。そうしない場合は、この主題は回復不可能である。

4.8 特許付与の基礎となる出願の文言を大幅に補正されたものと差し替えたいとする出願人の請求は、出願人が手続のこの段階でのみ変更を提案する適正な理由を提示する場合を除いて、拒絶されるべきである。これは特に、出願人が提案したクレームのバージョンが特許付与可能であること、及び出願人は単に明細書をそのバージョンに合わせようとしたにすぎないことを審査官が指摘した場合に言えることである。

4.9 「許可可能通知」は、本案審査を終了させ、出願人が先の手続の結果に疑問を投げかける機会を構成しない(付与に関する手続については、第VI章15参照)。手続のこの段階で、実体審査は既に完了しており、出願人は出願を補正する機会を有した。従って、通常、特許付与の準備を著しく遅らせることのない小さな補正のみが許可されよう。

4.10 一旦付与の決定が下されると、更なる補正又は訂正は、法第57条、第58条又は第59条に基づいてのみ請求することができる。

4.11 前記4.9は、審査官がクレームされた主題を特許可能でないものにするような事情に気づいた場合は、審査官が自発的に手続を再開することを妨げない。そのような事情は、出願人又は法第47条に基づく第三者の所見により、審査官の注目を惹くことができ、付与の最終決定が下されるまで考慮することができる。再開された手続において、この問題を解決する実質的な補正が可能である。

4.12 補正請求が規則912(b)に基づいて拒絶されることになる場合は、最初に、補正を拒絶する理由を示した通信を出願人に送付しなければならない。出願人は、そこで、規則927に従う申請をすることができる。例えば第VI章4.9に述べるような状況の場合は、出願人は、同時に、先立つ容認可能なバージョンの書類に基づいて特許付与を請求することが要請される。出願人が補正請求を維持する場合は、出願は法第51条に基づいて拒絶されなければならない。何故なら、このような事情においては、出願人が合意し、かつ、審査官が許可した如何なる出願の正文も存在しないからである。

4.13 出願書類の補正に関する規定については、規則911、規則912、規則916から規則927までを参照されたい。

5. 補正

補正をすること

5.1 出願人は、審査中に特許出願を補正することができるが、当該補正が、なされた出願に含まれる開示の範囲を超える新規事項を含まないことを条件とする。明細書、クレーム及び図面は、明細書及び定義の不正確さ又は不必要な冗長さを訂正し、クレーム、明細書及び図面間の一致を確保するために、必要な場合は、補正及び改訂されなければならない。補正を行う技術に関する方式上の検討は、規則920から規則926までに定める。

補正の許可可能性

5.2 補正は、当初のクレーム、図面又は明細書に存在する特徴への追加、その置換又はその削除から構成することができる。法的には、補正の許可可能性の問題は、補正された出願が許可可能であるか否かの問題である。補正された出願は、勿論、特に第VI章3.8に挙げる進歩性及びその他の事項を含めて、IP法及びIRRのすべての要件を満たさなければならない(第VI章3.2も参照)。また、特にクレームが実質的に限定された場合は、審査官は、次の問題が補正段階において特別な検討を要するかもしれないことを念頭に置かなければならない。

(i) 発明の単一性

補正されたクレームは、なお法38.1の要件を満たしているか。調査報告において引用された文献が、提出されたすべてのクレームに共通の概念において新規性又は進歩性の欠如を明らかにするように思われるが、補正されたクレームが更なる調査を必要としない場合は、審査官は、単一性の欠如に対する拒絶が手続のこの段階で正当化されるか否か(第III章7参照)を注意深く検討しなければならない。ただし、補正されたクレームが共通の発明概念を欠き、更なる調査が必要な場合は、拒絶を唱えるべきである。

(ii) 調査されなかった主題に対する変更補正されたクレームが、調査されなかった(例えばそれが明細書に現れたのみで、主調査をこの主題まで拡大するのは適切でない)と審査官が判断したから)、かつ、当初クレームされ調査された発明又は1群の発明と結合して単一の発明概念を形成しない主題を対象とする場合は、当該補正は容認されない。このことは、特にこの調査されなかった主題が今度は単独でクレームされる場合に当てはまる。

出願人は、審査手続は可能な限り少ないアクションで結論に至るべきであり、従って審査官は更なる補正を許可することができないことを念頭に置かなければならない(規則912第2文、規則927参照)(第VI章4.7参照)。

如何なる補正も、なされた出願の内容に付加し、それにより事項以降に説明する法第49条ただし書きに反することのないようにすることが重要である。

追加の主題

5.3 出願人が補正により関連する先行技術に関する更なる情報を導入することに対しては、通常、拒絶はない。実際このことは審査官が要求することができる(第II章4.4及び4.18参照)。また、曖昧さの直接的な解明又は不一致の解消も拒絶を唱えられない(例えば、法36.1、明確性に基づき、又は規則918に基づき)。ただし、出願人が明細書(先行技術への参照以外)、図面又はクレームを提出された出願の内容を超える主題が導入されるような方法で補正するときは、そのように補正された出願は、許可することができない。

5.4 補正は、次の場合には、なされた出願の内容を超える主題を導入したものとみなされ、従って許可されない。すなわち、出願内容の全面的な変更(追加によるか、改変によるか、除去によるかを問わない)の結果、当該技術の熟練者に対し、同人にとって暗示的である事項を考慮しても、先に提示された情報から直接かつ明確に導き出せない情報を提示することになる場合である。少なくとも、補正が追加によりなされた場合は、その検証は第IV章7.2にいう新規性の検証に対応する。

法第49条及び規則919に基づいて、出願に対する先行文献においてのみ存在する事項を出願に追加することは容認できると思われぬ。過誤の訂正については、第VI章5.9参照。

5.5 例えば、出願が幾つかの成分を含むゴム組成物に係わり、出願人が更なる成分の追加が可能である旨の情報を導入しようとする場合は、この補正は、法第49条ただし書きに反するものとして、通常は拒絶の対象となる。同様に、特定の種類の弾性支持物を開示することなく「弾性支持物上に据え付けられた」装置を記述し、クレームした出願において、出願人が支持物は例えば螺旋ばねである、又は螺旋ばねとしてもよいという特定の情報を追加しようとする場合は、拒絶を唱えるべきである(ただし、第VI章5.6参照)。

5.6 ただし、問題の主題が、発明との関連で、当該技術の熟練者に周知であり、その導入は明白な解明とみなすことができる旨を出願人が納得の行くように示すことができる場合は、補正は容認することができる。例えば、前記第VI章5.5にいうゴム組成物に関して、仮に出願人が、自ら導入しようとした更なる成分はその種のゴム組成物において混合補助剤として通常使用される周知の添加物であること、及びその省略は一般的に問題となることを示すことができたとすれば、その記載は、単に記述を明確化するに過ぎず、熟練者に知られていない如何なるものも導入していないという理由で許可すべきである。ただし、この添加物の導入が当初開示されていなかった何らかの効果をもたらす場合は、これを記載する補正は許可すべきでない。同様に、前記の弾性支持物の場合において、熟練者に解釈される図面が螺旋ばねを示していること、又は熟練者が問題の据え付けに螺旋ばねのみを考慮するであろうことを、仮に出願人が証明できたとすれば、螺旋ばねの記載は許可されるであろう。

5.6a 技術的特徴が原出願に明確に開示されているが、その効果が記載されていない、又は完全には記載されておらず、それにも拘らず、当該技術の熟練者がなされた出願から容易にそれを導き出すことができる場合は、明細書における当該効果のその後の解明は、法第49条ただし書きに反しない。

5.7 更なる例示の導入による補正は、前記第VI章5.3から5.6までに概要を示す一般的考察に照らして、常に注意深く検討しなければならないが、一般的には容認されないであろう。同じことが、新規の技術的利点のような発明の新規の(すなわち、以前に言及されていない)効果についての記述の導入に対しても当てはまる。例えば、当初提示された発明が特定の液体を用いて衣類を処理することから成る毛織物のクリーニング法に係わる場合は、出願人が後になって、当該方法は虫食い被害から衣類を守る利点もあるという記載を明細書に導入することは許可されるべきでない。

5.7a ただし、一定の事情の下では、後に提出された例示又は新規の効果は、出願に入れることは許可されないにしても、それにも拘らず、審査官はクレームされた発明の特許性を支持する証拠として、これを考慮することができる。例えば、追加の例示は、発明が最初に提出された出願で示された情報に基づき、クレームされた全分野に対して容易に実施できることの証拠として、受理されることがある(第III章6.4参照)。同様に、新規の効果(例えば、第VI章5.7にいうもの)は、この効果が最初に提出された出願で開示された効果に含まれ、又は少なくとも関係していることを条件として、進歩性を支持する証拠とみなされることがある(第IV章9.10参照)。

5.7b 出願日後に提出された追加の技術的情報であって、出願書類自体に組み込むことができないものは、ファイルのうち法44.2に基づいて公衆の閲覧に供される部分に加えられることになる。情報がファイルの公開部分に加えられた日から、それは法24.1の意味内での技術水準の一部を構成する。

5.7c また、発明により解決される技術的課題の記載に対する補正又はその事後の挿入は、法第49条ただし書きを満たすよう注意しなければならない。例えば、進歩性欠如の拒絶に対処するためにクレームを限定した後は、先行技術によってではなく限定された発明によって達成できる効果を強調するために明細書における記載された課題(規則407(c))を修正することが望ましい場合がある。当該修正は、当該技術の熟練者が提出された出願から容易に導き出せるものである場合にのみ容認される(第VI章5.6a及び5.7参照)。

5.7d 最初に提出された発明の説明で開示されておらず、当該説明で特定される相互参照された文献においてのみ記述されている特徴は、法第49条ただし書きの適用上、なされた出願の内容に一見して入っていない。そのような特徴を補正により出願のクレームに導入することができるのは特定の条件下のみである。

例えば、そのような補正は、提出された発明の説明が熟練した読者に対して次の点で疑問の余地を残さない場合は、法第49条に違反しない。すなわち、当該特徴に対して保護され、又は保護が求められていること、当該特徴が、発明の基礎にある技術的課題の解決に貢献すること、当該特徴が、提出された出願に含まれる発明の説明に、従って提出された出願の内容に少なくとも黙示的に明瞭に属していること、更に、当該特徴が参照文献の開示内で正確に定義され、かつ、同定できること。

5.8 正文の変更又は除去及び更なる正文の追加は、新たな主題を導入することがある。例えば、多層積層パネルに係わる発明を想定して、明細書は異なる層状配列の幾つかの例を含み、その1がポリエチレンの外層を有するとする。この例において外層をポリプロピレンに変更するか、又はこの層を完全に除く補正は、通常は、許可されないであろう。何れの場合も、補正例により開示される特定のパネルは最初に開示されたものとは全く異なり、補正は新たな主題を導入することになり、従って、許可されない。

5.8a あるクレームの特徴の置換又はそこからの除去は、その特徴が、解決に資する技術的課題に照らして発明の機能に不可欠ではないにしても、開示において説明されていなかったことを熟練者が直接かつ明確に認識することを条件として、法第49条ただし書きには反さず、当該置換又は除去は、変更の埋め合わせとして他の特徴の実際の修正を要求しない。別の特徴による置換の場合は、代替する特徴が、法第49条ただし書きに反しないように、原出願書類中に支持を見出さなければならないことは勿論である。

5.8b ただし、クレームの範囲が、先行技術とクレームされた主題との間の偶然の重なるの故に限定されることになり、かつ、クレームの残りの主題が肯定的特徴により一層明瞭かつ簡潔に定義できない場合は、この特定の先行技術は権利の部分放棄により除外することができる。

過誤の訂正

5.9 出願書類における過誤の訂正は、補正を含む特別なケースであり、法第49条ただし書きの要件が同様に適用される。

間違いが明細書、クレーム又は図面にある場合は、その訂正は、次のことが直ちに明らかになる(少なくとも、一旦その事項に注意が向けられると)という意味で明白でなければならない。

(i) 過誤が生じていること、及び

(ii) 訂正は何であるべきか

(i)に関しては、不正確な情報は、共通の一般的知識を使用する熟練者にとって、最初に提出された出願書類(明細書、クレーム及び図面)自体から客観的に認識できるものでなければならない。

(ii)に関しては、訂正は、熟練者が共通の一般的知識を使用して、最初に提出された出願書類から直接かつ明確に導き出せるもの、及び客観的にかつ出願日に関係して見られたものの範囲内にななければならない。出願日に何が共通の一般的知識であったかの証拠は、何らかの適切な形で提供することができる。

当該訂正は、厳密に宣言的性質のものであり、熟練者が共通の一般的知識を使用して全体としての特許出願の開示に関係する部分から出願日現在で既に導き出している事柄を確認する。訂正の請求は、特許付与の決定又は出願拒絶の決定が下されるまでにのみ考慮することができる。付与された特許における過誤の訂正に関しては、法第57条及び第58条を参照されたい。

6. 出願人との議論

6.1 本条では、「出願人」という語は、代理人を選任している場合は、代理人を言うものとする。出願人が代理人を選任している場合は、通信はその代理人と行う。

6.2 IRR最終規定第1条(a)及び(b)に従い、庁とのすべてのやり取りは、書面で行われるものとする。アクションは、専ら書面記録に基づき、口頭による約束、規定又は理解には何ら配慮しない。

他に別段の規定がない限り、出願人又はその他の者の庁への個人的出頭は不要である。業務

は通信により行われる。

6.3 局による最終アクションまでの間の特定の技術的又は化学的事項に関する情報に関しては、出願人は、請求によりかつ手数料の納付により、審査官に提議したい質問を特定して、審査官との会合を請求することができる。審査官は、請求を承諾するか、又は書面で質問に答えることを選択するかの裁量権を有する。係属中の出願に係る議論のための面接は、それについての最初の書面によるオフィシャル・アクションの前には行われない。

6.4 審査官にとって更なる書面アクションを送付するよりも請求を受理する方が適切である状況は、第VI章4.4で扱っている。出願人が面接を請求した場合は、そのような議論により如何なる有益な目的も達成できないと審査官が確信するのでない限り、その請求は承諾されるべきである。

6.5 面接の請求をするときは、議論の対象となる事項を明確に記載しなければならない。請求を承諾し、必要な手配を行うときは、審査官は、詳細を記録し、議論すべき事項を簡潔に表明しなければならない。面接は、局の施設内で審査官の指定する正規の就業時間中に行われるものとする。

6.6 通常は、出願を取り扱う審査官1人で面接を取り仕切る。何らかの合意に達した場合にその合意は最終的に審査官の上司の承認に従わなければならないことを出願人に対して常に明確にしておかなければならない。

6.7 面接は、法律部門における聴聞と同様に公式な手続ではない。それにも拘らず、常に書面にまとめられ、面接終了後直ちに審査官及び出願人の双方が署名する。当該書面は、局の記録の一部を形成する。

6.8 面接の記録は、議論される事項の内容に左右される。面接が曖昧な点の明確化、不確実さの解消又は多数の小さな点の片づけによる出願の整理に係わる場合は、通常、審査官が議論された事項及び達した結論又は合意された補正についてファイル上に注記すれば十分である。ただし、面接が新規性、進歩性の問題又は補正が新規の主題を導入するか否かのようなより重い事項に係わる場合は、議論された事項の完全な記録をファイル中にしなければならない。

6.9 面接の記録は、次のアクションが出願人から出る予定であるか、それとも審査官からかを常に指摘しなければならない。保留の期限は延期されることがある。

6.10 面接において新たな実体的拒絶が唱えられ、これに対処する如何なる補正もその時点で合意されなかった場合は、当該拒絶は、出願人が望むときは応答のための新たな期間を同人に与える書簡により確認されなければならない。その他の場合は、面接の結果として期限を変更することはできない。

7. 審査部門での業務

7.1 前記第VI章1.4で述べたように、審査の如何なる段階においても、必要な場合は、副部長又は部長のような審査部の他の構成員の助言を求めることができる。審査官が行った如何なるアクションも、上司にチェックされる。審査の進行に伴って、審査官にとってその案件を正式に上司に付託することが適切となる瞬間が到来する。これは次の場合に生じる。すなわち、最終アクションが適切である、換言すれば、出願が付与まで進む状態にある場合又は反対に、審査官の拒絶を克服するような補正の可能性がないと思われる場合若しくは出願人が当該拒絶に対処する真剣な努力をしておらず、出願は拒絶されるべきと判断される場合である。これら両極端の間に、上司への付託が適切である他の状況が存在する。例えば、行き詰まりとなったために出願人が面接を請求する場合である。

7.2 審査官が出願はIP法及びIRRの要件を満たしており、付与まで進む状態にあると判断する場合は、審査官は、通常、簡潔な書面報告を行うべきである。原則として、この報告において審査官は、自己の見解では、出願でクレームされた主題が技術水準に鑑みて自明でない理由を挙げるのが適切である。通常、審査官は、最も近い先行技術を反映する文献及びクレームされた発明の特徴であって、発明を特許可能にするものに関して、それが必要でない例外的なケース(例えば、特許性が驚くべき効果に基づく場合)もあるとはいえ、コメントをすべきである。審査官はまた、明らかに曖昧であるが重要な点が最終的に如何にして解明されたかも指摘すべきであり、審査官が出願人に有利なように解決した境界線上の問題がある場合は、特にこれらに注目を惹くべきである。報告は、関連するファイル内容を示す参照、例えば出願人の応答等、を含めることにより、簡潔なものとするができる。

7.3 特許付与の状態に至っていない出願を上司に付託するときは、審査官は、問題となっている点を記載し、その事案の履歴を上司が本質的な事実を素早く把握できる程度に要約し、更にとるべきアクション、例えば拒絶又は一定の更なる補正に基づく条件付付与を推奨する書面報告をすべきである。上司は当該ケースを自ら研究する必要があるから、詳細な説明の必要性はない。ただし、普通でない特徴又は書類そのものから容易に明らかとならない点に注目を惹くことは有益であろう。報告が拒絶を推奨し、争点が明確と思われる場合は、審査官は、その報告とともに、庁による、争点に対する理由を付した決定の草案を含めることができる(第VI章2.5参照)。争点が明確でない場合は、理由を付した決定の草案作成は、上司が事案を検討し終えるまで保留すべきである。

7.4 出願が上司に付託されたとき、上司はまず事案を検討し、取るべきアクションの路線で自己の意見を指摘するであろう。更なるアクションが必要なときは、実体審査官はその仕事を任されるであろう。

7.5 上司は、自らの役割は一般に出願の完全な再審査をすることではないことを念頭に置くべきである。議論の後、審査を任された審査官の結論が合理的であるとみなされる場合は、当該結論は受理されるべきである。

7.6 上司の意見によれば、出願を補正してIP法及びIRRの要件を満たす形にする可能性が存在する場合は、審査官は、出願人に対し、満足できる補正が指定の期間内に提出されない限り、出願は一定の理由で拒絶される旨を通知する仕事を任せられるべきである。期限内に満足できる補正がなされた場合は、審査官は、その出願は付与まで進めるべきとする提言を上司に折り返し報告する。そうでない場合は、拒絶の提言を返すべきである。

7.7 他方、審査官及び上司である部長が、出願人には十分補正の機会があったが、すべての要件がまだ満たされてはいないことに納得する場合は、法51.1に基づき最終拒絶又は出願を拒絶する決定を発するべきである。この決定は、通常、審査官が作成する。拒絶の根拠を述べ、完全な理由を提示しなければならない。拒絶は、出願人が意見を提出できる機会を有した根拠にのみ基づくことができる。加えて、法51.2、規則913(a)及び(b)並びにIRR第13部に定める不服申立の規定に出願人の注意を向けさせなければならない。

7.8 審査部が発する如何なる決定も、審査官及びその上司がこれに署名する。

8. 調査すること及び調査報告

8.1 調査報告は、出願の公開前に作成され、出願と一緒に公開される。

調査報告は、通常、規則701.1に規定する形式による。

出願が単一性を欠く場合は、調査報告は、2以上の発明に係わることができる。例外的なケースでは、なされた出願の曖昧さにより、唯一の不完全な報告が出されることもある。

8.2 調査がなされ、文献が引用されたと想定して、これらの文献に関して偶発的に生じ得る2の特別な問題がある。第1は、文献中の事項の公表日であり、これは第IV章5.2で扱っている。第2の問題は、外国語による文献(例えば、日本語、ドイツ語又はフランス語)に係わるものである。

8.3 調査審査官は、外国語による文献について、それが関連すると疑われる強い証拠(例えば、図面から、要約又は英語若しくはフィリピン語による対応する特許から、自分自身による又は文献の言語に慣れた他の者による翻訳文から)を知り又は有する場合にのみ、それを引用する。実体審査官は、その最初のアクションにおいて、同様の証拠に基づいて文献を引用することができる。英語による要約又は対応する文献も、調査審査官から提供された場合は、引用される。ただし、出願人が文献の関連性に異議を唱え、特定の理由を挙げる場合は、審査官は、これらの理由及び自己が入手できる他の先行技術に照らして、当該事項を追及することが正当化されるか否かを検討しなければならない。そうである場合は、審査官は、文献(又は容易に区別できる場合は、そのうち関連する部分のみ)の翻訳文、又は少なくとも、文献に含まれる開示に関する特定の問題についての記載を出願人から取得しようと努めることができる。

抵触するフィリピン出願の調査

8.4 第VI章2.3に述べたように、審査官は、法24.2に定義する領域に該当する、抵触するフィリピン出願についていわゆる「トップアップ」調査を行う必要がある。これは、フィリピ

ン出願の調査可能なコレクションが、主調査を行う時点で当該事項に関して不完全であるかもしれないからである。主張された優先日(あれば)は出願の全体又は一部に与えられないが、抵触する出願(第V章2.1参照)の適切な一部に与えることができるために、この調査は、審査中の出願の出願日から1年以上後になされたすべてのフィリピン出願をカバーするように拡大すべきである。審査官が最初の審査段階においてこの「トップアップ」調査を完了することができない場合は、審査官は、出願が特許付与の状態にあるとする報告の前に当該調査が完了するようにしなければならない。

この調査が完了する前に(古い、潜在的に抵触するフィリピン出願に関する公開遅延のため)出願が特許付与の状態にあることが認められた場合は、特許付与は、この理由では本質的に遅延させるべきでない。ただし、審査官が、新規性に対して引用されなければならなかった当該抵触する出願を知っていた場合はこの限りでない。この場合、関連する出願の公開は、可能であれば、早めるべきであり、問題の出願の特許付与は遅らせるべきである。

審査中の他の追加調査

8.5 補正の第1段階又はその後、追加の調査が要求されることがある。これは多数の理由により生じる。最初に、不完全な調査報告(曖昧なクレームのため)のみが主調査後に出され、その後、意味のある又は完全な調査を不可能にした不備が出願人により是正され又は出願人による異議が認められた場合に、追加の調査が必要となることがある。

クレームが補正されてその範囲が原調査ではもはやカバーされない場合にも、追加の調査が必要である。例外的に、出願人が先行技術の確認を拒絶する場合(第IV章9.5参照)又は自明性に関連する事項が主調査中に考慮に入れなかった技術分野において発見されるかもしれないと審査官が信じる場合は、追加の調査が要求されることがある。

8.6 実体審査官は、その存在を知っており又は存在するのではないかと思う理由を有する関連する文献について、庁において入手できる材料から短時間にそれを検索することができる場合は、それを探し出すことを禁じられない。

8.7 外国出願の場合は、法第39条並びに規則612及び規則612.1に従って、出願人は、普通、当該外国出願に関する関連書類、例えば調査報告書、審査報告書及び引例の写しを提供するよう請求される。当該請求は、事案の状況にもよるが、付与までの全手続中に発することができる。前記第VI章2.3a及び2.4aも参照。

8.9 関連する文献の引用に際して使用すべき様式に関しては、規則805を参照されたい。引例は明確に特定されなければならない、その関連する一節は、できる限り正確に確認されなければならない。

9. 特別な出願

分割出願

フィリピンはパリ条約の加盟国である。パリ条約の第4条Gは、次の通り規定している。

「G. —

(1) 審査により、特許出願が2以上の発明を含むことが明らかになった場合は、出願人はその出願を一定数の分割出願に分割し、かつ、各分割出願の日付として原出願の出願日を維持し、優先権の利益がある場合はこれを維持することができる。

(2) 出願人はまた、自己の発意により、特許出願を分割し、かつ、各分割出願の日付として原出願の出願日を維持し、優先権の利益がある場合はこれを維持することができる。各同盟国は、当該分割を認める場合の条件を決定する権利を有する。」

法38.2及び規則604(b)、規則606から規則610までは、最初のケース(単一性欠如の拒絶に続く限定要件)に係わり、規則611は第2のケース(自発的分割)に係わる。

9.1 特許出願の出願後に分割出願をすることができる。分割出願は親出願と同一の出願日を付与され、分割出願に含まれる主題に関して親出願の優先権があればその利益を享受する。1のフィリピン出願は、2以上の分割出願を生じさせることができる。1の分割出願自体も、2以上の分割出願を生じさせることができる。

9.2 出願人は、自発的に分割出願をすることができる(任意分割)。ただし、分割出願をする最も一般的な理由は、発明の単一性の欠如に係る法38.1に基づく拒絶に対処することである(強制限定)。審査官が単一性の欠如に拒絶を唱えた場合は、出願人は、自己の出願を単一の発明に限定するための期間を許容される。単一性欠如の拒絶の場合における手続の詳細に関しては、法38.2及び規則610から規則614まで並びに第III章7を参照されたい。

9.3 分割出願は、係属中の出願に関して、親出願が取り下げられ、放棄され又は特許される前に、することができる。これは、出願における主題の単なる削除は前記の出来事までの後の分割出願に対して不利にならないことを意味する。ただし、主題を削除するときは、出願人は、放棄と解釈されるような記載を避けなければならない。こうして出願人は、親出願において削除された主題について、この主題に対する保護を望む場合は、分割出願をすることができる。

9.4 分割出願の実体審査は、原則として、他の出願と同様に行われるが、次の点は特別に考慮する必要がある。

分割出願の審査は、通常、親出願の審査官によりできる限り速やかに行われるべきである。分割出願のクレームは、親出願のクレームで既にクレームされた主題に限定される必要はないが、主題は、なされた親出願の内容を超えることはできない(法38.2ただし書き参照)。分割出願が親出願に含まれる主題に追加する主題を含み、出願人がその追加主題の除去により欠陥を是正しようとしめない場合は、その分割出願は拒絶されなければならない。それは、それ自体の出願日を有する独立した出願に変更することはできない。更に、この追加主題に係る更なる分割出願も拒絶されることになる。

分割出願の主題が親出願でクレームされた主題の一部のみに限定される場合は、この主題は、親出願の発明の文脈外で使用できるような別のものとして、直接かつ明確に導き出せなければならない。

9.5 親出願及び各分割出願の明細書及び図面は、その出願でクレームされた発明に関連する事項に、原則として、限定されるべきである。ただし、分割出願の明細書において親出願中の事項を反復することは、それが、分割出願でクレームされた発明と明確に無関係であり、又は一貫性がない場合を除いて、拒絶の対象とする必要はない。

9.6 親出願及び分割出願は、同一の主題をクレームすることができない(第IV章6.4並びに例えば法第111条及び規則915参照)。これは、それらが本質的に同一範囲のクレームを含んではならないことのみならず、1の出願が異なる言葉であっても別の出願でクレームされた主題をクレームしてはならないことも意味する。2の出願のクレームされた主題間の相違点は、明確に識別できるものでなければならない。ただし、一般原則として、1の出願は、別の出願の主題と組み合わせたそれ自体の主題をクレームすることができる。換言すれば、親出願及び分割出願が組み合わせて機能する別々のかつ異なる要素A及びBをそれぞれクレームする場合は、2の出願の1は、AプラスBに対するクレームも含むことができる。そのような場合、両方の出願は、明確に位置を定める適切な相互参照を含むべきである。

法第67条に基づく裁判所命令又は決定から生じる出願

9.7 一定の事情において、特許が特定の出願に付与される前に、最終の裁判所命令又は決定の結果として、出願人以外の者が特許付与を受ける権原を有する旨が裁定されることがある。この場合、当該の者は、次の何れかを行うことができる(法67.1)。

- (a) 出願人に代わって、自己の出願として手続を進めること
- (b) 同一の発明に関して、新たな特許出願をすること、又は
- (c) 出願を拒絶するよう請求すること。(第IV章8も参照)

9.8 当該人が最初の選択肢を採用した場合は、同人は前出願人に代わる出願人となり、出願手続は、中断された位置から継続される。

9.9 ただし、当該人が法67.1(b)に基づく新たな出願をする場合は、法38.2の規定をこの新規出願に準用する。これは、新規出願が分割出願であるかのように扱われることを意味する。すなわち、その新規出願は、原出願の出願日及び優先権がある場合はその利益を受ける。従って、審査官は、新規出願の主題内容が原出願の内容を超えないようにしなければならない。

9.10 原出願が取り下げられ、拒絶され又は取下とみなされて、もはや係属していない場合については、IP法及びIRRの規定がない。法67.1(b)が、そのような場合に同一発明に関する新規の特許出願を排除するとは思われない。

9.11 最終の裁判所命令又は決定により、特許出願に開示された事項の一部のみに関して第三者が特許付与を受ける権原を有する旨の裁定があった場合についても、IP法及びIRRの規定がない。

そのような場合は、前述の考察が事項の該当部分にのみ適用されること、更に

- 法67.1(a)の選択が第三者に開放されておらず、かつ
- 法67.1(b)の選択に関しては、新規出願は、原主題のうち当該人が権原を有することとな

った部分に限定されなければならないが、同様に原出願は原出願人がなお権原を有する主題に限定されなければならないことが想定される。新規出願及び補正された原出願は、2の分割出願間にある関係に類似した相互関係にあり、それら各々の原出願に対する関係は、分割出願が分割の元になった出願に対する関係と類似している。従って、第VI章9.4、9.5及び9.6に規定する指針はこの状況に適用できる。

10. 審査官からの通信に応答する期限、応答に関する要件

10.1 当該期限に関する一般的考察は、規則929及び規則930に定められている。審査官からの書簡に対する応答の期限は、一般に、2月間である。

出願人がIRRに規定する期限内に出願に係る手続を進めない場合は、出願は、取り下げられたものとみなされる(規則929(a))。

10.2 応答の期限は、適切かつ十分な理由がある場合のみ、合理的な指定期間について延長することができる。当該延長請求は、出願人によるアクションが期日となる日以前に提出しなければならない。

審査官は、最大2回の延長を認めることができるが、応答を提出するために許可された当初の期間を含めて総期間が応答を求めるオフィシャル・アクションの郵送日から6月を超えないことを条件とする(規則929(b))。

期限の延長は、例えば、出願人が代理人と遠く離れて居住し、かつ、手続言語(すなわち、英語、フィリピン語)が出願人の慣れたものでない場合又は出願の主題若しくは唱えられた拒絶が例外的に複雑である場合は、適切となる。

10.3 出願をみなし取下から救う手続は、事案の条件により要求される完全かつ適切なアクションを含まなければならない。最終のオフィシャル・アクションに伝えていない応答は、出願を取下とみなされることから救えない(規則929(c))。

10.4 当該応答は、審査官が唱えたすべての拒絶に対処する誠意ある試みでなければならない。応答が事案を進める誠意ある試みであり、かつ、審査官のアクションに対する本質的に完全な返事であるが、ある事項の検討又は一部の要件の遵守が不注意で脱落している場合は、当該脱落を説明し、補充する機会が与えられることがある。

ただし、審査官のアクション中に提起された重大な拒絶が全く対処されずに残存する場合は、審査官は、法51.1及び規則913に基づいてその出願を拒絶することができる。

11. 第三者による所見の審査

特許出願の公開後は、何人も発明の特許性に関する所見を提示することができる。当該所見は、書面により提出し、それらの根拠となった理由の記載を含まなければならない。その者は、特許局での手続の当事者であってはならない。理由の記載は、英語又はフィリピン語でなければならない。

実体審査との関連では、当該所見は、審査請求が提出されている場合にのみ考慮される。

所見は出願人に伝えられ、出願人はそれらに関してコメントすることができる。庁は、第三者に対し、当該所見の受領確認をする。庁は、第三者に対し、その者の所見に応答して庁が

取る更なるアクションについて通知しない。全体的にせよ部分的にせよ、所見が発明の特許性を疑問視する場合は、審査官は、審査手続の終了までその所見を考慮に入れなければならない。

所見が、文献以外から(例えば使用から)利用できる先行技術と主張されるものに関係する場合は、これは、主張された事実が出願人又は所有者の何れによっても争われておらず、又は合理的な嫌疑を超えて確認される場合にのみ、考慮に入れられるべきである。

手続の終了後に受領した第三者による所見は考慮に入れられず、単にファイルに追加される。特許局における異議申立手続が法により予測されていないため、第三者による所見は、潜在的特許を攻撃する低コストの方法とみなすことができる。特許(付与後)の取消請求は、法律局で扱う(法第61条から第66条まで)。

12. 口頭手続

審査官の面前での正式な口頭聴聞は、IP法又はIRRでは予測されていない。

審査官との非公式な面接/会合は、前記第VI章6で扱っている。

13. 証拠調べ

13.1 本条は、特許付与前手続において最も生じる可能性が高い種類の証拠、すなわち書面の証拠のみを取り扱う。

13.2 審査官は、原則として、証拠の提出を求めない。付与前の手続における審査官の主な機能は、出願がIP法の要件を満たさない方法を出願人に指摘することである。出願人が審査官の見解を受け入れない場合は、出願人は、自己の案件を支持する証拠を提出したいか否か、提出する場合は証拠をどのような形にすべきかを決定しなければならない。審査官は、関連する可能性がある何らかの証拠を提出する合理的な機会を出願人に与えるべきである。ただし、この機会は、審査官がそれにより如何なる有益な目的にも資さないこと、又は不当な遅延が生じことを確信する場合は、与えられない。

13.3 書面による証拠は、情報の提供又は文献若しくは宣誓陳述書の提出を含むことができよう。若干の例を挙げる。

審査官による進歩性の欠如の主張に反論するために、出願人は、自己の案件を支持して、発明の技術的利点に関する情報を提供することができるであろう。更に、出願人は、自己自身又は独立した証人からの宣誓陳述書を提出して、当該技術の作業者は発明に係わる課題を解決しようと長年に亘り努力してきたが成功していないこと、又は当該発明は関連する技術における完全に新規の出発であることを示していると主張することができよう。

13.4 ひな形に関しては、規則419から規則419.4までを参照されたい。

14. 特許の付与及び公告

14.1 出願がIP法及びIRRの要件を満たす場合は、庁は特許を付与する。

14.2 審査官が出願はIP法及びIRRの要件を満たしており、従って、特許付与まで進める状態にあると判断する場合は、付与を勧告する簡潔な内部報告書を作成する。この報告書はvotumと呼ばれる。原則として、審査官はこの報告書において、自己の見解では、出願でクレームされた主題が技術水準に鑑みて自明でないことの原因を提示することが適切であろう。審査官は、通常、最も近い先行技術を反映する文献、解決された技術的課題及びクレームされた発明の特徴であって、課題を解決し、発明を特許可能にするものに関するコメントをすることができる。また、審査官は、主な拒絶理由が如何に対処されたか又はそれらが取り下げられている場合は、その理由(例えば、出願人が拒絶は間違いであることを示す適切な反論を提供した)を指摘すべきである。審査官が出願人に有利なように解決した境界線上の問題がある場合は、それらに注目を惹くべきである。

内部報告書は、関連するファイル内容を示す参照、例えば出願人の応答等を含めることにより極めて簡潔なものとすることができる。

14.3 出願人に対する1又は複数の書簡にも拘らず、出願人が唱えられた拒絶に対処せず、出願が特許付与の状態に至らない場合は、その出願は拒絶されるべきである。審査官は、争点を記載した報告書を作成すべきであり、他人が本質的事実を素早く把握できるように必要な程度に事案の履歴を要約し、更に拒絶を勧告する。書類自体からは容易に明らかにならない特異な特徴又は点に注目を集めるのは有益であろう。

14.4 出願は、すべての手数料が期限内に納付されることを条件としてのみ付与へと進めることができる。付与及び印刷のための所定の手数料が期限内に納付されない場合は、出願は取り下げられたものとみなされる。

14.5 特許の付与は、その他の情報とともに、6月以内にIPO公報で公表される。

14.6 その後、如何なる関係当事者も、庁のファイルにある完全な明細書、クレーム及び図面を閲覧することができる。