

## 比較研究報告書

### 開示および特許請求の範囲の記載要件

本報告書は、“COMPARATIVE STUDY REPORT ON REQUIREMENTS FOR DISCLOSURE AND CLAIMS”の日本語仮訳です。本仮訳と原文とに相違する記載があるときは、全て原文が優先します。

# 目次

	対比表 ↓	分析結果
1. 記載要件に関する法的根拠	1	1
(1) 法律および実施規則における関連条項	1	1
(2) 審査ガイドライン、マニュアル、基準など	2	1
(3) 開示に関する法的要件の背景および目的	3	1
2. 発明の明細書	4	1
(1) 一般：明細書に記載されるべき事項及びその構成	5	1
(2) 発明の名称	7	1
(3) 発明の説明	8	2
(i) 技術分野、産業上の利用分野	9	2
(ii) 先行技術、背景技術	10	2
(iii) 発明が解決しようとする課題	12	3
(iv) 技術的課題の解決手段	13	3
(v) 実施例	15	3
(a) 態様(mode)とは何か	15	3
(b) 発明者が考える最良の態様	18	4
(vi) 産業上の利用可能性	19	4
(vii) 発明の有利な効果又は利点	19	4
(4) 図面の簡単な説明	20	4
(5) 発明の開示（課題の解決手段）	21	4
-実施可能要件		
(i) 発明の各カテゴリーにおける基本的考え方	23	4
(a) 物の発明	23	4
(b) 方法の発明	25	5
-物を製造するための発明	27	5
-使用に係る発明	29	6
(ii) 記載要件を満たすために必要な説明の量	30	6
(a) 「機能的記載」対「構造的記載」	31	6
(iii) 「当業者」の定義	32	7
(a) 進歩性の場合と同じかどうか	33	7
(b) 関連技術	34	7
(iv) 実施可能性の決定における先行技術の使用	35	7
(v) 参照による引用	37	7

(vi) 将来の「実施不可能性」のリスク	38	8
(vii) 実験を要求する開示	40	8
(a) 合理的な実験	40	8
(viii) 作成方法 — 出発物質の可用性	41	8
(ix) 後に提出された実験データの考慮	42	9
(x) 使用方法 — 有用性及び実現性	43	9
(xi) 実施可能性の証明	44	10
(xii) その他	46	10
3. 特許請求の範囲	47	11
(1) 一般	48	11
(2) 特許請求の範囲の形式	52	11
(i) 請求項の数	52	11
(ii) 請求項の構造 (例：マーカッシュ式請求項、ジェブソン式請求項)	54	11
(iii) カテゴリー	56	12
(iv) 独立請求項と従属請求項	57	12
(v) 請求項の配置	61	12
(3) 明確性	62	13
(i) 基本概念	63	13
(ii) 非技術的事項の表示	66	14
(iii) 機能による定義	67	14
(iv) 製造方法による定義	69	14
(v) パラメータによる定義	70	15
(vi) 用語の定義	73	15
(vii) 選択的形式による記載	74	16
(viii) あいまいな用語の使用 (例：程度を示す用語による定義)	76	16
(ix) 達成すべき目標によって発明を定義しようと試みる請求項	78	17
(x) 化学若しくは数学の反応式又は定式	79	17
(xi) その使用に関する制限を伴う考案又は物	81	17
(xii) 発明の明細書又は図面への参照	83	17
(xiii) その他	85	18
(4) 発明の明細書の裏づけ (明細書及び図面での開示範囲対請求項の範囲。例：実施例の範囲と請求項の範囲との関係、又は実施例の追加が認められる範囲)	86	18
(i) 基本概念	87	18
(ii) 不当な広さ	88	18
(a) 発明の開示の問題	89	18

(b)	実施不可能な主題を表す請求項	90	19
(c)	実施例と請求項の関係	92	19
(d)	特殊な開示	93	19
	-総称による定義	94	19
	-機能による定義	96	20
	-パラメータによる定義	97	20
(iii)	その他	98	21
(a)	請求項の拡大	99	21
(b)	請求項の縮小及び下位概念化	101	21
(5)	その他の要件	101	22
(i)	簡潔性	102	22
4.	図面	104	23
(1)	実体的な問題（例えば、開示の一部としての図面の位置づけ）	104	23
(2)	方式要件	106	23
(3)	図面の代わりに写真（すなわち、その位置づけ、受け入れられる範疇、受入れ条件など）	107	23
5.	要約	108	23
6.	特定分野における開示要件及び特許請求の範囲の要件	110	23
(1)	コンピュータ・プログラム	111	24
(i)	実施可能要件	115	24
(ii)	コンピュータ・プログラムのリスト及びコンピュータ・プログラムのフロー図	119	24
(2)	化学	121	25
(i)	化学物質の発明	122	25
(a)	実施可能要件	123	25
(b)	実施可能性のための用途を裏付ける記載	127	25
(ii)	医薬の発明	129	26
(a)	実施可能要件	131	26
(b)	実施可能性のための用途を裏付ける記載	134	26
(3)	微生物工学	137	27
(i)	遺伝子技術	138	27
(a)	実施可能要件	141	27
(b)	サポート要件	147	27
(c)	その他	153	27
(ii)	微生物の寄託	160	29
7.	その他	163	29

(1) 審査官の通知書	164	29
(2) 出願人の応答	166	30
(3) 拒絶を回避するための宣誓/宣言	167	30
(4) 新規事項/補正	168	30
(5) 「明細書補正」対「包袋書類」	171	32
(6) 先行技術文献に関する開示要件	174	32
(7) 優先権書類に関する開示要件	177	33
(8) 国内優先権書類に関する開示要件	178	33
(9) 禁止事項又は非許可要素（不要な要素、発明の精神又は要素の参照、公の秩序、道徳性又は公衆衛生の侵害、商標）	180	33
(i) 公の秩序、道徳性又は公衆衛生の違反	181	33
(ii) 商標	182	34
(iii) その他	183	34

对比表

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
1. 記載要件に関する法的根拠			
(1) 法律および実施規則における関連条項	<p>○特許法 第 三十六条 (特許出願)</p> <p>○特許法施行規則 特許法施行規則第二十四条 (明細書の様式)、 様式第二十九 特許法施行規則第二十四条の二 (発明の詳細な 説明) 特許法施行規則第二十四条の三 (特許請求の範 囲の記載) 特許法施行規則第二十四条の四 (特許請求の範 囲の様式)、様式第二十九の二</p>	<p>○特許法 第三十二条 (特許を受けることができない発明) 第四十二条 (特許出願) 第四十三条 (要約) 第四十五条 (特許出願の範囲) 第四十七条 (特許出願の補正) 第五十一条 (補正の拒絶)</p> <p>○特許法施行令 第二条 (微生物の寄託) 第三条 (微生物関連発明の特許明細に記載され るべき事項)</p>	<p>第二十六条： 特許願、明細書及び請求項の一般的要件</p> <p>第三十三条： 補正の要件</p> <p>第五十九条： 発明の特許権の保護範囲</p> <p>規則十七： 明細書の記載要件</p> <p>規則十八： 図面の要件</p> <p>規則十九： 請求項の記載要件</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>特許法施行規則第二十五条（図面の様式）、様式第三十</p> <p>特許法施行規則第二十五条の二（要約書の記載）</p> <p>特許法施行規則第二十五条の三（要約書の様式）、様式第三十一</p>	<p>第五条（特許請求の範囲の記載方法）</p> <p>第六条（一群の発明の単一特許出願要件）</p> <p>○特許法施行規則</p> <p>第十三条（文章などの補正）</p> <p>第二十一条（特許出願など）</p> <p>第二十一条の二（ヌクレオチド及び／又は核酸配列の特許出願）</p> <p>第四十二条（補正の拒絶）</p>	<p>規則二十：</p> <p>独立請求項及び従属請求項の一般的要件</p> <p>規則二十一：</p> <p>独立請求項の記載要件</p> <p>規則二十二：</p> <p>従属請求項の記載要件</p> <p>規則二十三：</p> <p>要約の記載要件</p> <p>規則三十八：</p> <p>出願日を認定するための書類</p>
(2) 審査ガイドライン、マニュアル、基準など	<p>○審査基準</p> <p>第 I 部 明細書及び特許請求の範囲</p>	<p>○審査基準</p> <p>－第 II 部 特許出願</p> <p>－第 III 部 特許要件</p> <p>－第 IV 部 明細書、請求項又は図面の補正</p> <p>○特定分野の発明の審査基準</p> <p>－コンピュータ関連発明の審査基準</p> <p>－有機・無機化学物質及びセラミックスの発明の審査基準</p> <p>－医薬及び化粧品発明の審査基準</p> <p>－生物工学の審査基準</p>	<p>専利審査指南第 II 部第 2 章：</p> <p>明細書及び請求項</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(3) 開示に関する法的要件の背景および目的	<p>○特許制度の目的は、産業の発達に寄与するため、発明の保護及び利用を図ることである。(特許法第一条)</p> <p>○特許制度は、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明の利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を持つ明細書、特許請求の範囲及び図面（以下“明細書等”とする）を介してなされることになる。第三十六条第四項第一号は、明細書の発明の詳細な説明の記載要件について、また、同第三十六条第五項及び第六項は、特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、技術文献としての使命及び権利書としての使命は、まさにこれらの規定の要件を満足する明細書等によってはじめて、果たされるものである。(審査基準 第</p>	<p>○特許法の目的は発明の奨励、保護および利用を行い、もって、技術開発を促進するとともに、産業の発展に寄与することである。(特許法第一条)</p> <p>特許制度は、新たな技術を開発して公開した者に対し、審査手続きの後に特許権を付与することにより、発明の保護を促進するとともに、発明を利用する機会を第三者に提供することにより、産業発展に寄与することを目的としている。発明の範囲を明示する権利書としてだけでなく、発明の技術事項を開示する技術文書としての使命を果たしている明細書によって、そのような発明の保護及び利用が実現される。</p> <p>特許法第四十二条は、権利書及び技術書としての明細書の役割のために、これを構成する発明の詳細な説明及び特許請求の範囲の記載要件を規定している。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章第 4 節)</p>	<p>○ 特許制度の目的は、発明・創作の利用を推進し、イノベーションのための能力を向上し、科学技術の発展を促進することである。</p> <p>○ 発明を十分に一般に公開することにより、代わりに一定期間の排他的な特許権が出願人に認められる。</p> <p>○ 発明が十分に公開されることにより、更なる研究開発のために利用できる公開情報の蓄積が増加する。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	I 部第 1 章第 1 節)		
2. 発明の明細書			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>(1)一般：明細書に記載されるべき事項及びその構成</p>	<p>○先の項に規定された明細書は、</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 発明の名称</li> <li>2. 発明の詳細な説明</li> <li>3. 図面の簡単な説明</li> </ol> <p>を記載するものとする。（特許法第三十六条第三項、様式第二十九）</p> <p>○発明の詳細な説明は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとする。（特許法第三十六条第四項第一号）</p> <p>○発明の詳細な説明には、原則として、“技術分野”、“背景技術”、“発明が解決しようとする課題”、“課題を解決するための手段”、“発明の効果”、“発明を実施するための最良の形態”、“実施例”、“産業上の利用可能性”、“図面の簡単な説明”をこの順で記載することとする。（様式第二十九）</p>	<p>○特許出願では、以下の事項を記載した明細書、並びに必要な図面及び要約が添付されなければならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 発明の名称</li> <li>2. 図面の簡単な説明</li> <li>3. 発明の詳細な説明</li> <li>4. 特許請求の範囲</li> </ol> <p>（特許法第四十二条第二項）</p> <p>○出願時に特許出願に添付される明細書には、特許法第四十二条第二項の規定に従い、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明及び特許請求の範囲を記載する。</p> <p>必要に応じ、特許請求の範囲が出願時に開示されないことがある。しかし、特許法第四十二条第五項後半の規定に基づく期間内に、補正補正によって記載されなければならない。（審査基準第 II 部第 2 章第 4 項）</p> <p>○原則として、発明の詳細な説明には以下の欄が含まれること。技術分野、背景技術、先行技術、発明の内容、発明の実施のための詳細な内</p>	<p>○ 明細書には当業者が発明又は実用新案を実施することができる程度に明確かつ十分に発明又は実用新案が記載されていなければならない。（第二十六条第三項）</p> <p>○ 発明の名称が発明に関する特許出願の明細書に記載され、特許願に記載されているものと同じでなければならない。明細書には以下の記載が含まれていなければならない。(1)請求項に係る技術的解決策が属する技術分野を明示する技術分野、(2)発明の理解、調査及び審査に役立つとみなすことができる背景技術を示すとともに、可能な場合、そのような技術を反映した文献を引用する背景技術、(3)発明が解決しようとする課題及び当該課題を解決するために採用された技術的解決策を記載するとともに、先行技術と比べた発明の有利な効果を記載する発明の内容、(4)明細書に図面が添付されている場合、図面の各図について簡潔に記載した図の説明、並びに(5)発明を実施するために出願人によって考えられた望ましい態様が詳細に記載され、適宜、例及び、図面が添付されている場合、図面の参照により記載されている発明(又は実</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>容、産業上の利用可能性、受託番号及び配列表フリーテキスト。当業者が発明を容易に理解して、繰り返し再現することができるように明確かつ簡潔に記載されていない。</p> <p>○そのような場合、特許法第四十二条第二項に従い、出願人によって明細書に添付して提出されて、明細書に開示されている事項の中でも、発明の名称を除く他の記載箇所、特に図面の簡単な説明(符号の説明が記載されている場合には、含まれなければならない)及び特許請求の範囲が”発明の詳細な説明”において参照される。(審査基準第II部第3章第3節2)</p>	<p>用新案)を実施するための具体的態様。(規則十七)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(2) 発明の名称	<p>○発明の名称は、当該発明の内容を簡明に表示するものでなければならない。(様式第二十九)</p>	<p>○明細書に記載される発明の名称は、以下の通り、発明の内容に基づき、簡潔に記載されなければならない。</p> <p>①発明の不明瞭な又は冗長な記載を避け、発明の名称は発明の内容に基づき簡潔に記載されなければならない。</p> <p>(審査規則第 II 部第 2 章第 4 節)</p>	<p>○ 発明の特許出願の明細書には発明の名称が記載され、特許願に記載されるものと同じでなければならない。(規則十七の一)</p> <p>○ 発明の名称は、以下の要件に従って設定されなければならない。</p> <p>(1)明細書の発明の名称は特許願に記載されるものと同じでなければならない。通常、名称には25文字より多くの漢字が含まれてはならないが、特別な場合、例えば化学分野の出願については、名称に最大40文字の漢字を含むことが許される。</p> <p>(2)名称には、発明又は実用新案が属する技術分野で通常採用されている技術用語、望ましくは国際特許分類に使用されている技術用語が使用されなければならない、非技術的用語が使用されてはならない。</p> <p>(3)出願の分類が促進されるために、名称には、保護が求められている発明の主題及び種類(物又は方法)が明確、簡潔かつ包括的に反映されていなければならない。</p> <p>(4)名称には、人名、地名、商標、モデル、商品名等が含まれてはならず、商業広告も含まれて</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			はならない。（専利審査指南第 II 部第 II 章第 2 節 2 の 1）
(3) 発明の説明			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(i) 技術分野、産業上の利用分野	<p>○“発明の属する技術の分野”として、請求項に係る発明が属する技術の分野を少なくとも一つ記載することとする。</p> <p>○ただし、“発明の属する技術分野”についての明示的な記載がなくても明細書及び図面の記載や出願時の技術常識に基づいて、当業者が発明の属する技術分野を理解することができる場合には、発明の属する技術分野の記載を求めないこととする。</p> <p>○また、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明のように、既存の技術分野が想定されていないと認められる場合には、その発明により開拓された新しい技術分野を記載すれば足り、既存の技術分野についての記載は必要ない。（審査基準：第I部第1章第3節3の3（1）①）</p>	<p>○特許保護が求められている発明の技術分野は、明確かつ簡潔に記載されなければならない。可能な場合、関連する技術分野も記載されなければならない。少なくとも一つの技術分野が示されていないけれども、明示がなくとも、当業者が技術知識に基づき理解することができる場合、技術分野が示される必要はない。</p> <p>○発明が属する国際特許分類コードについて、出願人がこれ知っている場合、出願人はIPCを参照することができる。</p> <p>（審査基準第II部第3章第3節2の1）</p>	<p>○ 保護が求められている技術的解決策について、その属する技術分野が明示されなければならない。（規則十七の一（1））</p> <p>発明の技術分野とは、一般的な又は発明それ自体に隣接する技術分野ではなく、請求項に係る発明の技術的解決策が属するか又は直接適用される特定の技術分野である。この特定の技術分野は通常、発明のモデルが国際特許分類に従って分類される最下位の分類に関連している。（專利審査指南第II部第II章第2節2の2）</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(ii) 先行技術、背景技術	<p>○発明の詳細な説明には、その発明に関連する文献公知発明のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載することとする。(特許法第三十六条第四項第二号)</p> <p>○従来の技術を記載することは委任省令要件として扱わないが、従来技術の記載から発明が解決しようとする課題が理解できる場合には、課題の記載に代わるものとなりうるため、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節3の3(3))</p>	<p>○背景技術とは、発明の技術的意義を理解するのに役立つ、先行技術の調査及び審査に役立つ既存技術を意味する。</p> <p>○背景技術の記載要件は以下の通りである。</p> <p>(1)背景技術は、特許保護が求められている発明に関係していなければならない。特許保護が求められている発明とは、特許請求の範囲に明示されている発明を意味する。背景技術と保護が求められている発明とが関係しているかは、発明の技術的な課題、技術的な解決手段及び発明の全体的な効果に基づいて判断されなければならない。</p> <p>(2)出願人は、発明の詳細な説明の【背景技術】において、請求項に係る発明の背景技術を詳細に記載するとともに、可能な場合、そのような背景技術が記載された先行技術文献に関する情報を開示しなければならない。先行技術文献について、特許文献には公開番号及び公開日が記載され、非特許文献には著者名、刊行物名(論文名)、出版社および刊行日付が記載されな</p>	<p>□ 第2条第5項の規定により、先行技術とは、中国内外において出願日より前に公知であった技術を意味する。先行技術には、出願日(優先権が主張される場合は、優先日)より前に、中国内外の文献において公開されるか、又は他の手段により、中国内外において広く一般的に使用されるか若しくは公知となっていたすべての技術が含まれる。</p> <p>□ 明細書において”背景技術”と表題がつけられた箇所には、発明の理解、調査及び審査に役立つとみなすことができる背景技術が示されるとともに、可能な場合、そのような技術を反映した文献、特に発明の独立請求項のプリアンブルの部分に記載されている技術的特徴が収録されている先行技術文献、即ち最も密接に係る先行技術文献が引用されていなければならない。(規則17の1(2))</p> <p>“背景技術”の箇所には、背景技術に存在する問題及び欠陥も客観的に記載されなければならない。しかし、この要件は、発明の技術的解決策が解決しようとする問題及び欠陥だけに限定される。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>なければならない。背景技術の詳細な記載がなく、先行技術文献に関する情報だけが開示されていても、当該先行技術文献において発明に関連した背景技術が適切に開示されている場合、発明の背景技術は開示されているものとみなす。複数の先行技術文献がある場合、発明と最も密接に関連する文献が開示されるものとする。</p> <p>(3) 既存技術とは全く異なる新規な発想に基づいて開発されたため、発明の背景技術が存在しない場合、最も密接に関連する技術分野の既存技術を記載するか、又は密接に関連する背景技術を発見することができない旨を陳述することによって、当該発明の背景技術の記載に代えることができる。</p> <p>(審査基準第 II 部第 3 章第 4 節)</p>	<p>(專利審査指南第 II 部第 II 章第 2 節 2 の 3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(iii) 発明が解決しようとする課題	<p>○“発明が解決しようとする課題”としては、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ記載することとする。</p> <p>○ただし、発明が解決しようとする課題についての明示的な記載がなくても、従来技術や発明の有利な効果等についての説明を含む明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて、当業者が、発明が解決しようとする課題を理解することができる場合については、課題の記載を求めないこととする（技術常識に属する従来技術から課題が理解できる場合もある点に留意する）。</p> <p>○また、従来技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明、又は試行錯誤の結果の発見に基づく発明（例：化学物質）等のように、もともと解決しようとする課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載を求めないこととする。</p> <p>（審査基準：第 I 部第 1 章第 3 節 3 の 3（1）②）</p>	<p>○解決しようとする技術的課題の欄には、特許保護が求められている発明について、その技術目的である先行技術の課題が記載されていなければならない。</p> <p>○しかし、明示されていなくても、解決しようとする課題について、当業者が明細書の他の記載及び技術知識に基づいて、理解することができる場合、発明が解決しようとする課題の明示的な記載は必要とされない。また、従来技術と全く異なる発想に基づき開発されたイノベーションなど、解決しようとする当初の技術的課題が想定されていない発明の場合、技術的課題についての記載は必要ない。</p> <p>（審査基準第 II 部第 3 章第 3 節 2 の 3）</p>	<p>○ 発明が解決しようとする技術的課題とは、先行技術に存在する技術的課題であって、発明が解決しようとしているものを意味する。</p> <p>○ 出願の明細書に発明が解決しようとする一つ又は複数の技術的課題が含まれてもよいが、これら技術的課題を解決する技術的解決策も記載されていなければならない。（専利審査指南第 II 部第 II 章第 2 節 2 の 4）</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することにより、行うものとする。（特許法施行規則第二十四条の二）</p>		
(iv) 技術的課題の解決手段	<p>○ “課題の解決手段” としては、出願は、請求項に係る発明によってどのように当該課題が解決されたかについて説明することとする。</p> <p>○ そのようにして理解した課題から、実施例等の記載を参酌しつつ請求項に係る発明を見た結果、その発明がどのように課題を解決したかを理解することができる場合は、課題とその解決手段という形式の記載を求めないこととする。</p> <p>○ “その解決手段” は、“発明が解決しようとする課題” との関連において初めて意義を有する</p>	<p>○ 技術的課題の解決手段の欄には、当該技術課題を扱うために使用される手段の種類が記載されていないなければならない。一般的に、特許保護が求められている発明自体が技術的課題の解決手段となることがある。しかし、発明が解決しようとする課題及び実施形態などの明細書の他の記載に基づき、当事者が、技術的課題の解決過程を十分に理解することができる場合、技術的課題の解決手段が記載される必要はない。</p> <p>○ 先行技術とはまったく異なる発想に基づいて創造された発明など、もともと解決しようとする</p>	<p>○ SIPO では、“技術的課題の解決手段” とは、“技術的手段” を意味する。技術的解決策とは、自然法則を適用して、技術的課題を解決する技術的手段の集合である。通常、技術的手段は技術的特徴として具体化される。（専利審査指南第 II 部第 1 章第 2 節）</p> <p>○ 以下は、技術的課題を解決するための技術的手段が欠落しているため、明細書に記載された技術的解決策を実施することができないとみなされる事例である。</p> <p>(1) 明細書には単に課題及び／又は仮定が記載されているか、又は単に希望及び／又は結果が</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ものである。すなわち、課題が認識されなければ、その課題を発明がどのように解決したかは認識されない。(逆に、課題が認識されれば、請求項に係る発明がどのように当該課題を解決したかを認識できることがある。)したがって、上記のように、そもそも解決しようとする課題が想定されていない場合には、その課題を発明がどのように解決したか(解決手段)の記載も求めないこととする。(ただし、実施可能要件を満たす開示がなければならないことはいうまでもない。)</p> <p>(審査基準：第I部第1章第3節3の3(1)②)</p> <p>○“特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる発明の詳細な説明の記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の技術上の意義を理解するために必要な事項を記載するものとする。”(特許法施行規則第二十四条の二)</p>	<p>る技術的課題が想定されていない場合、技術的課題の解決手段が記載される必要がない。</p> <p>(審査基準第II部第3章第3節2の3)</p>	<p>記載され、当業者によって実施される技術的手段が提供されていない。</p> <p>(2) 明細書には技術的手段が記載されているが、技術的手段が不明瞭かつ不明確であり、当業者が明細書の記載に従って正しく技術的手段を実施することができない。</p> <p>(3) 明細書には技術的手段が記載されているが、当業者が、当該手段を採用することによって、発明又は実用新案の技術的課題を解決することができない。</p> <p>(4) 出願の主題は複数の技術的手段から構成される技術的解決策であるが、当業者が明細書の記載に従って、技術的手段の一つを実施することができない。</p> <p>(5) 実験結果を確認することによってのみ解決策を確立することができるが、明細書には具体的な技術的解決策が記載されているものの、実験による証拠がない。例えば、一般的に、既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するため、明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足することができない。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(v) 実施例	<p>○“発明の実施の形態”の記載は、当業者が発明を実施できるように発明を説明するために必要である場合は、実施態様もしくは実施例を用いて行わなければならない。</p> <p>実施例を用いなくても当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて発明を実施できるように発明を説明できるときは、実施態様および実施例の記載は必要ではない。</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節2の1(5))</p>		<p>実施形態とは、発明を実施するための望ましい態様の事例である。発明の特性、発明が属する技術分野、先行技術の状況及び特許保護の請求範囲によって、実施形態の数が決まる。(専利審査指南第II部第II章第2節2の6)</p>
(a) 態様とは何か	<p>○発明の詳細な説明には、第三十六条第四項第一号の要件に従い、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す“発明の実施の形態”のうちの特許出願人が最良と思うもの(注)を少なくとも一つ記載することが必要である。</p> <p>(注) PCTに基づく規程5の1(a)(v)でいう“発明の実施をするための形態”と同じである。</p> <p>以下適宜“実施の形態”ともいう。</p> <p>なお、発明の実施の形態について、特許出願人が最良と思う物を記載するという点は、第三十六条第四項により求められている要件ではなく、特許出願人が最良と思うものを記載してい</p>	<p>○発明を実施するための詳細な内容について、可能な場合、発明を実施する方法を当業者が容易に理解することができるように様々な方法で、発明を実施するための詳細な内容が少なくとも一つ記載されていなければならない。発明を実施する方法が理解されるために、課題を解決するための技術的手段が記載される必要がある。</p> <p>技術的手段が複数存在する場合、これら技術的手段を組み合わせ、優れた効果を生み出す方法が示されていなければならない。技術的手段の単なる機能又は効果ではなく、技術的手段自体が説明されていなければならない。</p>	<p>○ 明細書には、発明者によって発明を実施するための望ましい態様であると考えられるものが詳細に記載されていなければならない。発明を実施するための望ましい態様では、技術的課題を解決するために出願で採用された技術的解決策が具体化されるとともに、技術的特徴も記載されて、請求項が裏付けられなければならない。</p> <p>○ 発明を実施するための望ましい態様は、当業者が発明を実施できるように詳細に記載されなければならない。(専利審査指南第II部第II章第2節2の6)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ないことが明らかであっても、拒絶理由等にはならない。（審査基準第I部第1章第3節2の1（1））</p>	<p>○発明を実施するための詳細な内容には、発明の構成並びにその機能が記載されていなければならない。実際のところ、技術分野によっては、発明の構成を詳細に記載するより、機能を記載する方が適切である場合がある。例えば、コンピュータ分野の場合、各技術的手段の有する機能並びにこれら技術的手段を組み合わせて、技術的課題を解決する方法を述べる方が有利なことがある。</p> <p>○必要に応じ、実施形態の欄を設けて、発明の実現方法についての実施形態を記載することができる。可能な限り多数の実施形態が記載されなければならない。</p> <p>○以下の要領で実施形態を記載することができる。</p> <p>①請求項が包括的に記載されているとき、当業者が明細書に基づき発明の詳細な内容を理解することができる場合を除き、包括的な記載に対応する代表的な実施形態が各々、記載されてい</p>	



記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>めの提供元が開示されていなければならない。</p> <p>○技術用語については、技術分野において一般的に認められている標準用語又は学術用語が使用されなければならない。技術分野において広く使用されている化学記号、数学記号及び分子式が使用されなければならない。</p> <p>○図面がある場合、図面の説明が記載されていなければならない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 3 章第 3 節 2 の 4)</p>	
(b) 発明者が考える最良の態様	○上記(3)(v)(a)“態様とは何か”を参照。		○発明を実施するために望ましいと出願人によって考えられる態様が、明細書に詳細に記載されていなければならない(専利審査指南第 II 部第 II 章第 2 節 2 の 6)。なお、SIPO では、発明を実施するための最良の態様を記載する要件がない。

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(vi) 産業上の利用可能性	<p>○特許法第二十九条第一項の柱書では、産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができることを規定している。</p> <p>○産業上の利用可能性は、発明の性質、明細書等から、それが明らかでない場合のみに記載する。産業の利用可能性は発明の性質、明細書等から明らかな場合が多く、その場合は、明示的に産業上の利用可能性を記載する必要はない。 (審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 3 の 3 (4))</p>	<p>○請求項に係る発明が産業上利用可能か判断することが困難な場合、産業上の利用方法、製造方法又は使用方法が〔産業上の利用可能性〕の欄に記載されていないと判断される。産業上の利用可能性については、明細書の他の記載から適切に類推することができるので、産業上の利用可能性に関する追加の記載が必要ない場合がある。 (審査基準第 II 部第 3 章第 3 節 2 の 4)</p>	<p>○ 産業上の利用可能性は、請求項の記載内容のみよりもむしろ、出願日に提出された明細書(図面を含む)及び請求項の全体的な技術的記載内容に基づいて審査されなければならない。(專利審査指南第 II 部第 V 章第 3 節 1)</p> <p>○ SIPO では、明細書に“産業上の利用可能性”を記載する要求がない。</p>
(vii) 発明の有利な効果又は利点	<p>○請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載することは委任省令要件として扱わないが、請求項に係る発明が引用発明と比較して有利な効果がある場合には、請求項に係る発明の進歩性の存在を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これが参酌される(第 II 部第 2 章 2 の 5 (3) 参照)から、有利な効果を記載することが、進歩性の判断の点で出願人に有利である。</p> <p>また、有利な効果の記載から課題が理解できる場合には課題の記載に代わるものとなりう</p>	<p>○効果の欄には、特許保護が求められている発明の特別な効果であって、先行技術と比較して優れていると認められるものが記載されなければならない。請求項に係る発明の優れた効果が明細書に記載される場合、そのような効果が発明の進歩性の確証であると認められる場合があるので、出願人は、知る範囲で、そのような効果を記載しなければならない。 (審査基準第 II 部第 3 章第 3 節 2 の 2)</p>	<p>○ 明細書には、先行技術と比較した発明の有利な効果が明確かつ客観的に記載されていなければならない。(專利審査指南第 II 部第 II 章第 2 節 2 の 4)</p> <p>○ 発明には有利な効果があると単に言明するよりもむしろ、理論的説明と組み合わせて、発明の構造的特徴を分析することによって有利な効果が説明されるか、又は実験データを参照することによって有利な効果が示される場合がある。(專利審査指南第 II 部第 II 章第 2 節 2 の 4)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>る。</p> <p>したがって、請求項に係る発明が有利な効果を有する場合には、出願人が知る限りにおいて、その有利な効果を記載すべきである。</p> <p>(審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 3 の 3 (3) ②)</p>		
(4) 図面の簡単な説明	<p>○ “図面の簡単な説明” は、図の説明ごとに行を改めて “【図 1】平面図”、“【図 2】立面図”、“【図 3】断面図” のように記載し、当該図の説明の前には、“【図面の簡単な明】” の見出しを付さなければならない。図の主要な部分を表す符号の説明を記載するときは、当該符号の説明の前には “【符号の説明】” の見出しを付す。</p> <p>(様式第二十九)</p>	<p>○ 図面の簡単な説明の欄には、以下の要領で、各図面が示す内容について記載されなければならない。</p> <p>(例) 【図面の簡単な説明】</p> <p>図 1 は発明の全体組立の平面図。</p> <p>図 2 は発明の立面図。</p> <p>図 3 は発明の断面図。</p> <p>○ 図面の簡単な説明が該当しない場合、上記(3)に記載されている発明に該当しない項目として取り扱われなければならない。</p>	<p>○ 明細書に図面が添付されている場合、図面の各図の名称が記載され、図示されている内容の簡単な説明がなされなければならない。コンポーネント又は部品が多数存在する場合、図面の個々のコンポーネント又は部品の名称を表形式で示すことができる。図面に複数の図が存在する場合、すべての図の簡単な説明がなされなければならない。(専利審査指南第 II 部第 II 章第 2 節 2 の 5)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		(審査基準第 II 部第 2 章第 4 節)	
(5) 発明の開示 (課題の解決手段) - 実施可能要件	<p>○ “前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものとする。</p> <p>一…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものとする。” (第三十六条第四項第一号)</p> <p>“(審査基準第 1 部第 1 章第 3 節 2)</p> <p>○実施可能要件違反の類型</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反</li> <li>・請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外</li> </ul>	<p>○発明の詳細な説明では以下の要件が満足されなければならない。</p> <p>1. 知識經濟部施行規則に規定する方式に従い、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が発明を容易に理解することができることを確実にするために、明確かつ詳細な様式で、発明の詳細な説明が記載されなければならない。</p> <p>2. 関連するイノベーションがある場合、それに使用された技術が記載されなければならない。</p> <p>(特許法第四十二条第三項)</p>	<p>○以下は、技術的課題を解決するための技術的手段が欠如しているため、明細書に記載されている技術的解決策を実施することができないとみなされる事例である。</p> <p>(1) 明細書には単に課題及び／又は仮定が記載されているか、又は単に希望及び／又は結果が記載され、当業者によって実施される技術的手段が提供されていない。</p> <p>(2) 明細書には技術的手段が記載されているが、技術的手段が不明瞭かつ不明確であり、当業者が明細書の記載に従って正しく技術的手段を実施することができない。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節2の2)</p>		<p>(3) 明細書には技術的手段が記載されているが、当業者が、当該手段を採用することによって、発明又は実用新案の技術的課題を解決することができない。</p> <p>(4) 出願の主題は複数の技術的手段から構成される技術的解決策であるが、当業者が明細書の記載に従って、技術的手段の一つを実施することができない。</p> <p>(5) 実験結果を確認することによってのみ解決策を確立することができるが、明細書には具体的な技術的解決策が記載されているものの、実験による証拠がない。例えば、一般的に、既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するため、明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足することができない。</p> <p>(専利審査指南第II部第2章第2節1の3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(i) 発明の各カテゴリーにおける基本的考え方			請求項は、その性質によって、二つの基本的な種類、即ち、物理的実体に対する請求項及び活動に対する請求項に分類され、各々単に物に対する請求項及び方法に対する請求項と言われる(専利審査指南第II部第2章第3節1の1)
(a) 物の発明	<p>○物の発明について実施をすることができるのは、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであるから、“発明の実施の形態”も、これらが可能となるように記載する必要がある。</p> <p>○“物の発明”について明確に説明されている必要がある。この要件を満たすためには、当業者にとって一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れる必要がある。</p> <p>○物の発明については、当業者がその物を製造</p>	<p>○物の発明が請求項に記載される場合、発明の詳細な説明には、当業者が物を製造することができるようにするための事項に関する明確かつ十分な記載が含まれていなければならない。一般的に、物を製造することができるためには、物の製造工程が十分に明示している必要がある(製造工程の記載がなくとも、出願時の技術水準によって、明細書及び図面に基づき、物を製図することができる場合を除く)。また、発明の詳細な説明の全体としての記載から物が十分に把握される必要があり、物を特定する特別な技術的特徴がある場合、その各々の役割及び機能が</p>	<p>○物の請求項には物理的実体(製品、装置)が含まれ、人間の技術力によって製造される。物理的実体に対する請求項には、物品、物質、材料、道具、機器、装置などが含まれる。(専利審査指南第II部第2章第3節1の1)</p> <p>○化学分野に関し、SIPOには物の発明の開示について特別な基準がある。</p> <p>○請求に係る発明が化学製品そのものである場合、明細書には化学製品の識別、製法及び用途が記載されていなければならない。(専利審査指南第II部第10章第3節1)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>することができるように記載することとする。</p> <p>このためには、どのように作るかについての具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載することとする。</p> <p>○物の発明については、当業者がその物を使用できるように記載することとする。これは発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を使用できる場合を除き、どのような使用ができるかについて具体的に記載しなければならない。</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節2の1(2))</p>	<p>共に記載されていなければならない。</p> <p>○当業者が請求項に記載された物を使用することができるように、物の発明は十分に記載されなければならない。物を利用することができるようにするためには、意味のあるかつ具体的な物の使用が技術的に記載される必要がある。なお、物の使用についての記載がなくとも、出願時の技術水準によって、明細書及び図面に基づき、物を使用することができる場合は例外となる。</p> <p>(審査基準第II部第3章第2節3の1)</p>	<p>○化学製品の発明について、当該製品の用途及び／又はその技術的効果が完全に開示されなければならない。化学物質の構造が初めて開示されたとしても、当該物質の用途が少なくとも一つ開示されなければならない。</p> <p>○当業者が、先行技術に基づき、発明に記載されている使用及び／又は技術的効果を達成することができるか予見できない場合、発明の技術的解決策により使用を実現することが可能になること及び／又は効果を期待通り達成することが可能になることが当業者に納得されるよう、明細書において定性的または定量的な実験データが十分に提供されなければならない。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(b) 方法の発明	<p>○方法の発明について実施をすることができるとは、その方法を使用できることであるから、“発明の実施の形態”も、これが可能となるように記載する必要がある。</p> <p>○“方法の発明”について明確に説明されていなければならない。この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れることが必要である。</p> <p>○物を生産する方法以外の方法(いわゆる単純方法)の発明には、物の使用方法、測定方法、制御方法等、様々なものがある。そして、いずれの方法の発明についても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその方法を使用できるように記載するものとする。</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節2の1(3))</p>	<p>○方法の発明が請求項で開示されている場合、発明の詳細な説明には、当業者が方法を使用することができるようにする事項に関する明確かつ十分な記載が含まれていなければならない。</p> <p>一般的に、方法を使用することができるためには、発明の詳細な説明の全体としての記載から方法が十分に把握される必要があり、方法を特定する工程がある場合、その各々の役割及びシケンスが共に記載されていなければならない。</p> <p>(審査基準第II部第3章第2節3の1)</p>	<p>方法の請求項には時間又は方法の要素を有する活動(方法、用途)が含まれる。活動に対する請求項には製造方法、使用方法、通信方法、処理方法、及び特定目的のための物の利用方法などが含まれる(専利審査指南第II部第2章第3節1の1)</p> <p>化学分野における方法の発明の具体的指針は以下の通りである。</p> <p>○化学分野における方法の発明の請求項は、物質を製造する方法又は他の方法(例えば、物質の利用方法、処理方法又は取扱方法)であるかにかかわらず、手順、物質及び機器に関する方法の特徴によって特定される。</p> <p>○手順に関する方法の特徴には、処理過程(反応過程の場合もある)、及び温度、圧力、時間、触媒又は処理過程に使用される他の補助的要因といった処理条件が含まれる。</p> <p>○物質に関連する方法の特徴には、方法及び物に使用される原材料の化学成分、化学構造式、物理/化学特性パラメータが含まれる。</p> <p>○機器に関する方法の特徴には、当該方法に</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>特別に採用された機器の種類、及び当該方法の発明に関連する機器の特性又は機能が含まれる。</p> <p>○具体的な方法の請求項の場合には、請求項に係る主題、解決しようとする技術的課題、及び発明の物質又は改良に応じて、三種類の技術的特徴の内の一つが選ばれる。(專利審査指南第II部第10章第4節4)</p> <p>○(1)化学的方法の発明については、物質を製造する方法又は他の方法であるかにかかわらず、当該方法で採用された原材料、手順及び処理条件が記載されていなければならない。当業者が、明細書に記載された方法に従って発明を実施する際、発明が解決しようとする課題を解決することを可能にするために、必要に応じ、物質の特性に及ぼす方法の影響が記載されていなければならない。</p> <p>○(2)方法に使用される原材料については、当業者が原材料を入手することができるように、その成分、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。(專利審査指南第II部</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>第10章第3節2)</p>
<p>ー 物を製造するための発明</p>	<p>○方法の発明が“物を生産する方法”に該当する場合は、“その方法を使用できる”というものは、その方法により物を作ることができることであるから、これが可能となるように“発明の実施の形態”を記載する必要がある。</p> <p>○“物を生産する方法の発明”について明確に説明されている必要がある。この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れることが必要である。</p> <p>○物を生産する方法の発明には、物の製造方法、</p>	<p>○製造方法の発明が請求項に開示されている場合、発明の詳細な説明には、当業者が製造方法によって、物を製造することができるようにする事項に関する明確かつ十分な記載が含まれていなければならない。一般的に、製造方法に基づき、物を製造することができるためには、発明の詳細な説明の全体としての記載から、製造方法自体が十分に把握される必要がある、製造方法を特定する工程がある場合、その各々の役割及びシーケンスが共に記載されていなければならない。</p>	<p>物を製造するための発明は、製造方法に対応し、方法の発明でもある。</p> <p>化学分野に関しては、物を製造するための発明の開示に関する具体的な指針がある。専利審査指南第II部第10章第3節2を参照のこと。</p> <p>○(1)物質を製造する化学的方法に関しては、方法に採用された原材料、手順及び処理条件が記載されていなければならない。当業者が、明細書に記載された方法に従って発明を実施する際、発明が解決しようとする課題を解決することを可能にするために、必要に応じ、物質の特</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>物の組立方法、物の加工方法などがあるが、いずれの場合も、(i)原材料、(ii)その処理工程、及び(iii)生産物の三つから成る。そして、物を生産する方法の発明については、当業者がその方法により物を製造することができなければならないから、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できるように、原則としてこれら三つを記載することとする。</p> <p>ただし、この三つのうち生産物については、原材料及びその処理工程についての記載から当業者がその生産物を理解できる場合(例えば、単純な装置の組立方法であって、部品の構造が処理工程中に変化しないもの等)には、生産物についての記載はなくてもよい。</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節2の1(4))</p>	<p>○物の製造方法は一般的に、原材料を扱う一連の詳細な工程から成る。したがって、物を製造するための原材料及び一連の詳細な工程が十分に説明されていなければならない。具体的に記載されていないが、原材料又は詳細な製造方法に基づき容易に物が理解される場合を除き、方法によって製造される物は明確に記載されていなければならない。</p> <p>(審査基準第II部第3章第2節3の1)</p>	<p>性に及ぼす方法の影響が記載されていなければならない。</p> <p>○(2) 方法で使用される原材料については、当業者が原材料を入手することができるように、その成分、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>ー 使用に係る発明</p>	<p>○物の使用方法の発明についても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその方法を使用できるように記載することとする。</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節2の1(3))</p> <p>○上記2.(5)(i)(b)を参照。</p>		<p>用途発明は方法の発明であり、請求項は方法の請求項である。(専利審査指南第II部第10章第4節5の1)</p> <p>化学分野に関しては、使用に係る発明に関する具体的な指針がある。</p> <p>○化学製品の新たな特性の発見及びそのような特性の使用に基づいて、化学製品の使用に関連する発明が行われる。製品が新規または既知であるかにかかわらず、その特性は製品事態に固有のものである。製品自体ではなく、特性の使用が、用途発明の本質である。したがって、用途発明は方法の発明であり、請求項は方法の請求項である。(専利審査指南第II部第10章第4節5の1)</p> <p>○化学製品の使用に係る発明については、当業者が発明を実施することができるように、明細書には使用される化学製品、当該製品を使用する方法及び達成されるべき効果が記載されていなければならない。使用される製品が新たな化学製品である場合、明細書における当該製品の説明は、本章第3.1項の該当する要件に従わな</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>ればならない。当業者が先行技術に基づき当該使用を予見することができない場合、明細書には、当該製品は当該使用に有用であるとともに、期待通り、技術的課題を解決するか又は技術的効果を達成することができるかと当業者に納得されるよう、十分に実験試験データが提供されていなければならない。(専利審査指南第II部第10章第3節3)</p>
(ii) 記載要件を満たすために必要な説明の量			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>(a) “機能的記載” 対 “構造的記載”</p>	<p>○機能・特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能・特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能・特性等の定義又はその機能・特性等を定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。</p> <p>なお、物の有する機能・特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野(例：化学物質)において、機能・特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物(及びその具体的な物から技術常識を考慮すると製造できる物)以外の物について、当業者が、技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合(例えば、そのような物を作るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)は、実施可能要件違反となる。</p> <p>(審査基準第1部第1章第3節2の1(2)②)</p> <p>○物の発明を特定するための事項として、物の</p>	<p>○発明の実施方法が理解されるためには、課題を解決するための技術的手段が説明される必要がある。技術的手段が複数存在する場合、これら技術的手段を組み合わせて、優れた効果を生み出す方法が示されていないなければならない。技術的手段の単なる機能又は効果ではなく、技術的手段自体が説明されていないなければならない。</p> <p>○発明を実施するための詳細な内容には、発明の構成並びにその機能が記載されていないなければならない。実際のところ、技術分野によっては、発明の構成を詳細に記載するより、機能を記載する方が適切である場合がある。例えば、コンピュータ分野の場合、各技術的手段の有する機能並びにこれら技術的手段を組み合わせて、技術的課題を解決する方法を述べる方が有利なことがある。</p> <p>(審査基準第II部第3章第3節2の3)</p>	<p>○ 「物の発明」は、通常、構造的特徴で定義されなければならない。発明の定義における機能又は効果の特徴の使用は、できるだけ回避されなければならない。技術的特徴が構造的特徴で定義できない場合や、構造的特徴で定義するよりも機能又は効果の特徴で定義する方が適切である場合で、その機能や効果が明細書に記載された実験や操作に若しくは属する技術の慣用手段によって直接的かつ肯定的に検証される場合に限って、機能や効果の特徴による定義が許容される。(専利審査指南第II部第2章第3節2の1及び第3節2の2)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>構造等の具体的な手段を用いるのではなく、その物が有する機能・特性等を用いる場合は、当業者が明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて当該機能・特性等を有する具体的な手段を理解できるときを除き、具体的な手段を記載することとする。（審査基準第1部第1章第3節2の1（5））</p>		
(iii) “当業者” の定義	<p>○特許法第三十六条第四項第一号における、“その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者”とは、その発明の属する技術分野において研究開発（文献解析、実験、分析、製造等を含む）のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者を意味する。（審査基準第I部第1章第3節2（1））</p>	<p>○“その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者”とは、出願の属する技術分野において通常理解を有する技術者（以下、“当業者”と言う）を意味する。（審査基準第II部第3章第2節1）</p>	<p>○ “当業者” という用語は、專利審査指南の“進歩性”の部において、以下の通り定義されている。 当業者とは、すべての技術常識を知っており、発明が属する技術分野において出願日又は優先日より前のすべての技術情報にアクセスすることができ、出願日又は優先日より前のすべての通常の実験手段を用いる能力があると仮定された仮想的な“者”を意味する。なお、創造性があるとは仮定されていない。また、解決しようとする技術的課題によっては他の技術分野の技術的手段が求められることがあり、その場合に</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>は、他の技術分野において出願日又は優先日より前の該当する先行技術、技術常識及び実験手段にアクセスできると仮定されている。（専利審査指南第 II 部第 4 章第 2 節 4）</p>
<p>(a) 進歩性の場合と同じかどうか</p>	<p>○二十九条第二項の当業者は、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者を意味する。</p> <p>なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。</p> <p>また、個人よりも、複数の技術分野からの”専門家からなるチーム”として考えた方が適切な</p>	<p>○ “その発明の属する技術分野における当業者”（以下、“当業者”と言う）とは、請求項に係る発明が属する技術分野の技術常識とともに研究開発（実験、解析及び製造を含む）のために通常の技術的手段を使用する能力を有し、材料選定及び設計変更において通常の創造性を発揮する能力を有し、かつ、自らの知識に基づいて、請求項に係る発明が属する技術分野において特許出願時での最先端の技術的事項をすべて理解することができる仮想的な者を意味する。更に、技術分野における専門家とは、自らの知識に基づき、請求項に係る発明が解決しようとする課</p>	<p>○ 専利審査指南の記載の部において、“『当業者』の定義については、この部の第 4 章第 2 節 4 が適用される”ことが示されている。（専利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 1）</p> <p>○ “当業者”の定義は進歩性と同じであるものの、“出願の主題が明確かつ十分に記載されていないため、当業者が実施することができない”状況については、審査官による調査は必要ない。（専利審査指南第 II 部第 7 章第 1 0 節（4））</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>場合もある。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 2 (2))</p>	<p>題に関連する技術分野における技術的事項をすべて理解することができる者のことである。したがって、進歩性の場合と同じでない。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章第 3 節 2)</p>	
(b) 関連技術	<p>また、当業者とは本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準にあるもの全てを自らの知識とすることができる者を意味する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 2 章第 2 節 2 (2))</p>	<p>更に、技術分野における専門家とは、自らの知識に基づき、請求項に係る発明が解決しようとする課題に関連する技術分野における技術的事項をすべて理解することができる者のことである。</p> <p>(審査基準第 III 部第 3 章第 3 節 2)</p>	<p>○ “関連技術” という用語は、專利審査指南において、以下の通り記載されている。</p> <p>発明について、発明が属する技術分野だけではなく、最も近い又は関連する技術分野、並びに発明が解決しようとする課題から、当業者が技術的手段を発見しようとする他の技術分野について、審査官は検討するものとする。(專利審査指南第 IV 部第 6 章第 4 節 (1))</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>(iv) 実施可能性の決定における先行技術の使用</p>	<p>○この条文は、当業者が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができるような方法で、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する。</p> <p>(審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 2 (1))</p> <p>○技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術（技術上の理論、経験則を含む）をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。(審査基準第 I 部第 1 章第 2 節 2 の 1 の 2 (3))</p>	<p>○原則として、発明の内容には解決しようとする技術的課題、技術的課題の解決策及び効果が含まれ、以下の要領で記載されなければならない。</p> <p>(1)解決しようとする技術的課題の欄には、特許保護が求められている発明について、その技術目的である先行技術の課題が記載されていない。しかし、明示されていなくても、解決しようとする技術的課題について、当業者が明細書の他の記載及び技術知識に基づいて、理解することができる場合、発明の内容に開示される必要はない。また、従来技術と全く異なる発想に基づき開発されたイノベーションなど、解決しようとする当初の技術的課題が想定されていない発明の場合、技術的課題についての記載は必要ない。</p> <p>(2)技術的課題の解決手段の欄には、当該技術的課題の処理に使用される技術的手段の種類が記載されなければならない。一般的に、特許保護が求められている発明自体が技術的課題の解</p>	<p>○ 明細書には当業者が発明又は実用新案を実施することができる程度に明確かつ十分に発明又は実用新案が記載されていなければならない。(第二十六条第三項)</p> <p>○ 明細書によって、当業者が発明又は実用新案を実施することができるようにならなければならない。それは、当業者が、明細書の記載に従い、発明又は実用新案の技術的解決策を実施し、技術的課題を解決し、期待される技術的効果を達成することができることを意味する。(專利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 1 の 3)</p> <p>○ 発明が実施可能かどうかは、明細書の記載に基づき、当業者によって判断される。当業者が先行技術のみによって直接的に得ることができないものが明細書に記載されていなければならない。(專利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 1 の 3)</p> <p>○ 背景技術として使用される内容を明細書に追加することができる。明細書が第 26 条第 3 項の要件を満たすために不可欠な内容については、単に他の文献を引用するだけでなく、明細</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>決手段となることがある。しかし、発明が解決しようとする課題及び実施形態などの明細書の他の記載に基づき、当業者が、技術的課題の解決過程を十分に理解することができる場合、技術的課題の解決手段が記載される必要はない。</p> <p>従来技術と全く異なる発想に基づき開発されたイノベーションなど、解決しようとする当初の技術的課題が想定されていない発明の場合、技術的課題についての記載は必要ない。</p> <p>(3) 効果の欄には、特許保護が求められている発明の特別な効果であって、先行技術と比較して優れていると認められるものが記載されなければならない。請求項に係る発明の優れた効果が明細書に記載される場合、そのような効果が発明の進歩性の確証であると認められる場合があるので、出願人は、知る範囲で、そのような効果を記載しなければならない。(審査基準第 I 部第 3 章第 3 節 2 の 2)</p>	<p>書に十分記載されていなければならない。(専利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 2 の 6)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(v) 参照による引用	<p>○この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する(以下“実施可能要件”という)。(審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 2 (1))</p> <p>○文章は口語体とし。技術的に正確かつ簡明に発明の全体を出願当初から記載する。この場合において、他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。</p> <p>(特許法施行規則：様式第二十九：備考六)</p>	<p>○韓国特許法には、参照による引用に関して具体的な規定が存在しない。なお、参照による引用は一般的に認められていない。</p> <p>○単に先行技術文献の題名を明細書に追加しても、新規事項の追加とはみなさないものとする。</p> <p>○なお、先行技術文献の記載事項に基づく補正、即ち出願当初に引用されていたが、出願当初の明細書ではなく先行技術文献にだけ記載されていた事項が追加される補正については、当業者が、特許出願当初に添付された明細書、請求項又は図面にに基づき、追加された事項を明確に理解することができない場合、新規事項の追加とみなされる。</p> <p>(審査基準第 IV 部第 2 章第 1 節 2)</p>	<p>○ 明細書に先行技術文献を引用することができ、明細書が第 26 条第 3 項の要件を満たすために不可欠な内容については、単に他の文献を引用するだけでなく、明細書に十分記載されていなければならない。(専利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 2 の 6)</p> <p>○ 文献の引用では、更に以下の要件が満足されなければならない。</p> <p>(1) 文献は紙形式又は電子形式の刊行物でなければならない。</p> <p>(2) 非特許文献及び中国以外の特許文献については、公開日が出願日より前であり、中国の特許文献については、公開日が特許の公開日以前でなければならない。</p> <p>(3) 引用文献が中国以外の特許文献又は非特許文献である場合、引用文献の提供元及び関連情報が公開に使用された元々の言語で記載されなければならない。必要に応じ、括弧内に中国語訳が示されなければならない。(専利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 2 の 3)</p> <p>○ 引用により含められた要素及び部分がある申請書類について、国内段階以降の形式審査</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>の際、出願人が移行声明で示して中国の出願日の変更を要請する場合、申請書類に引用により含められた要素及び部分を保持することができる。審査官は、国際事務局から送付された“要素及び部分を引用により含めることの確認が認められた旨の決定の通知”（様式 PCT/RO/114）の記録に基づき、中国の出願日について再決定して、“出願日の再決定通知”を発行する。（専利審査指南第 III 部第 1 章第 5 節 3）</p>
<p>(vi) 将来の“実施不可能性”のリスク</p>	<p>○商標名を使用しなくても表示することのできるものが商標名によって表示されている場合、特許法第三十六条第四項または第六項の要件を満たさない場合がある。（審査基準第 I 部第 1 章第 4 節（4））</p> <p>（7. (8) 商標を参照）</p> <p>○微生物の寄託及び分譲</p> <p>微生物自体の発明又は新規微生物の利用に関する発明において、発明の詳細な説明に当業者がその微生物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、</p>	<p>原則として、明細書に物の商標又は名称を記載することは認められない。しかし、物の商標又は名称が記載されていても、当該物を容易に入手することができ、商標及び名称を備えた物の品質又は組成に変更があっても、発明の内容が変化する可能性が低い場合、物の商標又名称を記載することが例外的に認められている。（審査基準第 II 部第 3 章第 5 節）</p> <p>○発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が発明を容易に実施することができるように、出願人は、発明の詳細な説明において</p>	<p>○ 明細書に製品の名称の記載が避けられない場合、製品の説明、モデル、仕様、機能及び製造者が続けて記載されなければならない。説明では、登録商標を使用して物質又は物を特定することが避けられなければならない。（専利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 7（2））</p> <p>○ 一般的に、特許保護が求められている発明が明細書に十分に開示されていなければならない。生物工学の特定の分野では、生物物質の具体的特徴を文章で説明することが困難であり、たとえ説明があっても生物物質自体を製造することができず、したがって、当業者が発明を実</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>特許法施行規則第二十七条の二の規定に従って、微生物を寄託する必要がある(詳細は以下を参照。) (審査基準第 VII 部第 2 章第 5 節 1)</p>	<p>請求項に係る発明を説明しなければならない。 出発物質又は生産物に微生物などの生物物質が含まれている場合、単に明細書の記載だけに基づくだけでは、発明を容易に実施することができない場合が多い。そのような場合、発明の属する技術の分野において通常の知識を有する者が、明細書の記載内容に基づき、発明を容易に実施することができるようにするために、出発物質を確保する手段及び生産物の製造工程が詳細に明細書に開示されていないなければならない。 即ち、出発物質又は生産物となる微生物が寄託されることにより、発明の実施可能性が裏付けられる。 (審査基準第 II 部第 6 章第 2 節)</p>	<p>施できない場合がある。このような状況では、第 2 6 条第 3 節に規定される要件を満たすために、関連規定に従い、中国国家知識産権局によって指定される寄託担当機関に、生物物質が寄託されなければならない。(專利審査指南第 II 部第 1 0 章第 9 節 2 の 1 (1))</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(vii) 実験を要求する開示			
(a) 合理的な実験	<p>○この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する(以下“実施可能要件”という)。(審査基準第I部第1章第3節2(1))</p> <p>したがって、明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示と出願時の技術常識と</p>	<p>○実験データを使用することによって請求項に係る発明が説明されている場合、当業者が容易に実験結果を再現することができるように、試験方法、試験/測定ツール及び試験条件が詳細に開示されていなければならない。</p> <p>(審査基準第II部第3章第3節2の3)</p>	<p>○ 実験結果を確認することによってのみ解決策を確立することができるが、明細書には具体的な技術的解決策が記載されているものの、実験による証拠がない。例えば、一般的に、既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するため、発明の明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足することができない。(専利審査指南第II部第2章第2節1の3(5))</p> <p>○ 発明の効果を示す特性データについて、先</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>に基づいて、“当業者”が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないときには、当業者が発明を実施することができるためには発明の詳細な説明が不十分であるとみなさなければならない。(審査基準第I部第1章第3節2(2))</p>		<p>行技術の種々の測定方法によって、異なる結果が生じる場合、測定に使用された方法が明示されていなければならない。特殊な方法である場合、当業者が実施できるように、詳細に説明されていなければならない。(專利審査指南第II部第10章第3節1(3))</p>
<p>(viii) 作成方法 — 出発物質の可用性</p>	<p>○物の発明については、当業者がその物を製造することができるように記載するものとする。このためには、どのように作るかについての具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載しなければならない。</p> <p>(審査基準 第I部第1章第3節2の1(2)②)</p> <p>○物を生産する方法の発明には、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法などがあるが、いずれの場合も、(i)原材料、(ii)その処理工程、及び(iii)生産物の三つから成る。そして、物を</p>	<p>○化学物質の発明について、その実施形態には、出発物質、温度、圧力、流入及び流出などの発明の物質を製造するために必要な詳細な反応条件並びに当該条件の下での実験の直接の結果が含まれていなければならない。(審査基準第II部第3章第2節3の2)</p>	<p>○ 方法の発明については、実施形態又は実施例において、種々のパラメータ又はパラメータの範囲によって特定される技術条件を含めて、方法の処理工程が説明されていなければならない。(專利審査指南第II部第2章第2節2の6)</p> <p>○ 当業者が実施することができるように、化学製品の発明の明細書において、少なくとも一つの製造方法が記載されるとともに、原材料、手順、条件及び当該方法を実施するために特に採用されて使用された装置が開示されなければならない。化合物の発明の場合、製造の実施例が通常要求される。(專利審査指南第II部第1</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>生産する方法の発明については、当業者がその方法により物を製造することができなければならないから、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を製造できるように、原則としてこれら三つを記載するものとする。（審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 2 の 1（4）②）</p>		<p>0 章第 3 節 1（2））</p> <p>○ 方法で使用された原材料については、当業者が入手することができるように、その構成、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。（專利審査指南第 II 部第 1 0 章第 3 節 2（2））</p>
(ix) 後に提出された実験データの考慮	<p>○出願人は実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。</p> <p>○例えば、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識を考慮すれば、発明の詳細な説明は、当業者が当該請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえることを、意見書において主張することができる。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる。</p>	<p>○補正とともに意見書が提出された場合、審査官は、意見書及び補正の双方を詳細に審査して、当該意見書及び補正に基づき、拒絶理由通知を取消することができるか判断する。また、補正を伴わない意見書だけが提出された場合、審査官は、意見書を十分に検討して、拒絶理由通知を取消することができるか判断する。</p> <p>○拒絶理由通知に対する回答のための実験結果を含む意見書又は他の文書は、出願の明細書の一部とならない。しかし、このような文書は、</p>	<p>○ 明細書において十分な開示が行われているかについては、最初の明細書及び請求項の開示に基づいて判断がなされ、出願日より後に提出された実施形態及び実験データは考慮されない。（專利審査指南第 II 部第 1 0 章第 3 節 4（2））</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>○ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない場合には、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、明確かつ十分に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しない。</p> <p>(審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 2 の 4)</p>	<p>発明の詳細な説明に記載されている事項について正当性を明確化するか又は検証するために提出されるので、審査官がこのような文書を参照して、当該出願の特許要件を判断する場合がある。(審査基準第 V 部第 3 章第 6 節 2)</p>	
(x) 使用方法 — 有用性及び実現性	<p>○物の発明については、当業者がその物を使用できるように発明の詳細な説明を記載するものとする。これに準拠するためには、具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を使用できる場合を除き、どのような使用ができるかについて具体的に記載しなければならない。</p> <p>○また当業者が発明の物を使用するために必要であるときは、物の発明を特定するための事項の各々がどのような働き(各事項の役割)をするか(すなわち、その作用)をもとに記載する必要がある。</p>	<p>○請求項に係る発明が産業上利用可能であるか決定することが困難である場合、産業上の利用方法、製造方法又は使用方法が〔産業上の利用可能性〕の欄に記載されていなければならない。産業上の利用可能性については、明細書の他の記載から適切に類推することができるので、産業上の利用可能性に関する追加の記載が必要ない場合がある。(審査基準第 II 部第 3 章第 3 節 2 の 4)</p>	<p>○ 特許権を得ようとする発明は、技術的課題を解決することができ、実施することができるものでなければならない。即ち、利用が物(発明又は実用新案の主題)に関する場合、その物を産業的に製造することができ、それによって技術的課題が解決されなければならない。方法に関する場合は、方法を産業的に使用することができ、それによって技術的課題が解決されなければならない。(専利審査指南第 II 部第 5 章第 2 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 2 の 1 (2) ③)</p> <p>○一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例:化学物質)に属する発明については、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、物の性質等を利用した用途発明(例:医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。(審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 2 の 1 (5))</p>		
(xi) 実施可能性の証明	<p>○第三十六条第四項第一号における実施可能要件違反として拒絶理由を通知する場合は、違反の対象となる請求項を特定するとともに、実施可能要件違反である(すなわち委任省令違反ではない)ことを明らかにし、不備の原因が発明の詳細な説明又は図面中の特定の記載にあるときは、これを指摘する。審査官は、実施可能要件に違反すると判断した根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、実施可能でないと考える理由を具体的に説明す</p>	<p>○審査官が本章の実施可能要件及び記載要件に対する違反により拒絶理由を通知しようとする場合、該当する要件の違反を明示して通知しなければならない。特に、実施要件違反を理由として拒絶理由が通知される場合、対応する請求項が明示されなければならない。</p> <p>○特許法施行規則第二十一条第三項に基づき、発明の詳細な説明が作成されているものの、記載が明確かつ詳細でなく、発明を容易に実施することができない場合、審査官は特許法第四十</p>	<p>○ 明細書には、当業者が発明又は実用新案を実施することができる程度に、発明又は実用新案の技術的解決策が明確に記載され、発明又は実用新案を実施するための具体的な態様が詳細に説明され、発明又は実用新案の理解及び実施のために必要な技術的内容がすべて開示されていなければならない。発明又は実用新案が十分な開示要件を満たしていないと審査官が合理的に疑いを抱くことができる場合、審査官は出願人に対し説明を行うよう要請する。(専利審査指南第 II 部第 2 章第 2 節 1 の 3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>る。また、可能な限り、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(実施可能であるといえる範囲等)を記載する。</p> <p>○さらに、理由は、できる限り文献を引用して示すことが好ましい。この場合の文献は、原則として出願時において当業者に知られているものに限る。ただし、明細書又は図面の記載内容が、当業者が一般に正しいものとして認識している科学的・技術的事実と反することにより本号違反が生じていることを指摘するために引用しうる文献には、後願の明細書、実験成績証明書、特許異議申立書、又は出願人が他の出願において提出した意見書なども含まれる。</p> <p>(審査基準第 I 部第 1 章第 3 節 2 の 3 (1))</p> <p>○出願人は実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。</p> <p>○例えば、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識を考慮すれば、発明の詳細</p>	<p>二条第三項のみに基づき拒絶理由を通知する。</p> <p>○発明の詳細な説明が実施可能要件及び記載要件の双方を満たしていない場合、審査官は、特許法第四十二条第三項及び特許法施行規則第二十一条第三項に基づき、拒絶理由を通知する。</p> <p>(審査基準第 II 部第 3 章第 6 節)</p>	<p>○ 明細書において十分な開示が行われているかの判断は、最初の明細書及び請求項に記載された開示に基づいて行われ、出願日より後に提出された実施形態及び実験データは考慮されない。(専利審査指南第 II 部第 1 0 章第 3 節 4 (2))</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>な説明は、当業者が当該請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえることを、意見書において主張することができる。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる</p> <p>(審査基準第I部第1章第3節2の4)</p>		
(xii) その他	<p>○ “請求項に係る発明” についてその実施の形態を少なくとも一つ記載することが必要であるが、請求項に係る発明に含まれるすべての下位概念又はすべての選択肢について実施の形態を示す必要はない。</p> <p>しかし、請求項に係る発明に含まれる他の具体例が想定され、当業者がその実施をすることは、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をもってしてもできないとする十分な理由がある場合は、請求項に係る発明は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明されていないといえる。(審査基準第I部第1章第3節2の1)</p>		<p>○ 以下は、明細書に記載されている技術的解決策については、技術的課題を解決するための技術的手段が欠如しているため、実施することができないと考えられる事例である。</p> <p>(5) 実験結果を確認することによってのみ解決策を確立することができるが、明細書には具体的な技術的解決策が記載されているものの、実験による証拠がない。例えば、一般的に、既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するため、明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足することができない。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	(6) ①		
3. 特許請求の範囲			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(1) 一般	<p>○特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項に特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載するものとする。この場合、請求項において記載書で特定された発明は他の請求項の記載で特定された発明と同一であることを妨げない。(特許法第36条第5項)</p> <p>○特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものとする。</p> <p>(i) 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。</p> <p>(ii) 特許を受けようとする発明が明確であること。</p> <p>(iii) 請求項ごとの記載が簡潔であること。</p> <p>(iv) その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること</p> <p>(特許法第36条第6項)</p> <p>○特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。</p>	<p>○特許請求の範囲の記載は、特許権の保護範囲が、記載に基づいて判定されるという点で意味を持つ。特許請求の範囲が、記載要件を満たしていない場合、第三者の権利は特許権により不当に制限されることがある。特許権者も、特許権の無効又は特許権の保護範囲が不必要に制限されるといった不都合を受けるかもしれない。</p> <p>したがって、特許請求の範囲の記載要件を審査する際には、審査官は記載に留意しなければならない。</p> <p>○特許請求として開示される事項は、出願人が発明の詳細な説明で開示される発明の中から選択するもので、特許法第42条第四項及び第八項に基づく特許請求の範囲の記載方法に従って、自らの意向で特許保護を求める事項として開示する。したがって、特許保護を求める発明の認定は、出願人の意向で選択された特許請求の内容を考慮して各請求項で開示される記載に基づいて行われるものとする。発明の詳細な説明又は図面の記載は、特許請求の記載が不明確である、あるいは専門用語の定義と内容があい</p>	<p>○ 請求項は、記載によって裏付けられ、求める特許保護の範囲を明確で、簡潔な仕方で定義しなければならない。(第26.4条)</p> <p>○ 発明に対する特許権の保護範囲は、請求項の期間によって判断するものとする。記載及び添付図面は、請求項の内容を解釈するために用いることができる。(第59.1条)</p> <p>○ 請求項は、発明の技術的特徴を定めるものとし、技術的特徴は、発明又は実用新案の技術的解決策を構成する構成要素あるいは要素の相互関係でありうる。(規則19.1、審査基準II-2,3,3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載するものとする。</p> <p>二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号とするものとする。</p> <p>三 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりされるものとする。</p> <p>四 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。</p> <p>(特許法施行施工規則第24条の3、様式29-2)</p> <p>○特許請求の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めるものとする。(特許法第70条第1項)</p> <p>前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。</p> <p>(特許法第70条第2項)</p>	<p>まいであるときにのみ参照することとする。請求項で開示される発明は、特許請求の範囲の記載にある発明の詳細な説明の内容に基づいて認定することはできない。</p> <p>○また、技術的情報に対して要約書が用いられるため、発明の保護範囲を決定するために要約書を用いることはできない。</p> <p>(審査基準 II-4, 2)</p> <p>特許法第42条(特許出願)</p> <p>④段落(2)4に基づく特許請求の範囲は、1つ又はそれ以上の請求項(以下、「請求項」と呼ぶこととする)で保護を求める事項を記載するものとし、請求項は以下の副段落のいずれかに該当するものとする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特許請求は、発明の詳細な説明によって裏付けられること。</li> <li>2. 特許請求は、発明を明確にそして詳細に定義すること。</li> <li>3. 削除</li> </ol> <p>⑤特許出願を行うとき、段落(2)にかかわらず、</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>特許出願には段落(2)4に基づく特許請求の範囲を記載していない明細書を添付することができる。この場合、明細書は以下の副段落に基づいて分類される期間内に請求項を記載するように修正しなければならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第64条(1)の副段落のいずれかに該当する日から1年半以内</li> <li>2. 副段落1で定められる期間内に、第60条(3)の条項に基づく特許出願の審査請求の趣旨の通知を受け取った日から3か月以内 (当該通知を同じ段落の副段落のいずれかに該当する日から1年3か月後に受け取った場合、第64章(1)の副段落のいずれかに該当する日から1年半以内)</li> </ol> <p>⑥ 段落(2)4に基づく特許請求の範囲は、何を保護するかを明確にするため、構造、方法、機能及び材料又はその組み合わせ等を定めるのに必要と考えられる事項を記載しなければならない。</p> <p>⑦ 特許出願人が、出願を行った後に段落(5)の各副段落で定められる期間に明細書を修正す</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>ることを怠った場合、当該出願は期間が満了した翌日に取り下げられたと見なさなければならない。</p> <p>⑧ 段落(2)4に基づく特許請求の範囲の入力方法に関する詳細は、大統領令で規定しなければならない。</p> <p>特許法第97条（特許が付与された発明の保護範囲）</p> <p>特許が付与された発明が与える保護の範囲は、請求項に記載される題目により判断しなければならない。</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(2) 特許請求の範囲の形式			
(i) 請求項の数	<p>○ 単一性を満たす限り、請求項の数に限りはない</p>	<p>発明の単一性要件が満たされる限り、請求項の数に限りはない。</p> <p>(1) 請求項は、発明の性質に従って適切な数を入力することとする。3（特許法施行令第5条(2)）</p> <p>本条項は、特許法第45条の特許出願の範囲からは切り離して取り扱うこととする。</p> <p>請求項に適切な番号が入力されない場合には、 ①カテゴリーが異なる三つ以上の発明が、一つ</p>	<p>○ 簡潔さを保つという目的上、請求項の数は道理にかなったものでなければならない。発明の好適な技術的解決策を定義するために、請求項が道理にかなった数の独立形式請求項を有することが認められる。(審査基準 II-2, 3. 2. 3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>の請求項で開示される、②請求項に係る事項が、三つ以上である、③同一の請求項が、重複して開示される（言葉遣いの点で請求項が同一である場合を指しており、技術的に同一の意味とは異なる表現は除く）、④一つの請求項において複数の請求項が何度も参照される、場合等が含まれる。</p> <p>(例1) 二つ以上の対象事項が、一つの請求項で開示される場合：・・・の高分子化合物とこの高分子化合物を用いるコンタクトレンズ</p> <p>(例2) 一つの請求項で三つ以上の請求項が参照され、複数の請求項が、既に言及される請求項の中で参照される場合、例えば「請求項○又は請求項○の方法で製造される請求項○又は請求項○の製品」という形になりうる。このような場合は、三つ以上の請求項を参照する従属形式請求項は、三つ以上の請求項を参照する別の請求項に依存する場合のように混同を生じることがあるため、例外とされる。</p> <p>(審査基準 II-4, 6. 3)</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>(ii) 請求項の構造 (例: マーカッシュ請求項、ジェブソン式請求項)</p>	<p>○請求項の制度の趣旨に照らせば、一つの請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である。</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 1 (2))</p> <p>○マーカッシュ形式によるクレームの記述は許容される。また、それにより権利範囲の解釈において、制限を受けることはない。</p> <p>○請求項ごとの記載が簡潔であること。</p> <p>(特許法第36条第6項第3号)</p> <p>○発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合。</p> <p>①本号の趣旨からみれば、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることが必要である。</p> <p>②したがって、特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して二以上の選択肢があ</p>	<p>○ 類似した特徴又は機能を持つ二つ以上の技術的事項の場合、マーカッシュ形式の請求項のように、一つの請求項で開示することができる。</p> <p>○ マーカッシュ形式の請求項の記載が、化学物質に関するものである場合、以下の条件すべてが満たされるなら、そうした物質は類似した性質又は機能を持つと考えることができる。</p> <p>① すべての物質は、共通の性質又は持続性を持つ。</p> <p>② すべての物質は、重要な化学構造を共有する、あるいはすべての物質は発明が属する技術分野で一群と考えられる一群の化学物質に属する。</p> <p>○ この点で、「すべての物質は、重要な化学構造を共有する」とは、複数の化学物質がほとんどの化学構造において顕著な共通の化学構造を特色とする場合、あるいは共有される化学構造が構造の点で重要な部分から構成されるなら、複数の化学物質が化学構造の小さな部分のみを共有する場合をも指す。さらに、「一つの</p>	<p>発明の独立形式請求項は、導入部分及び特徴部分を含み、以下の形で提示されなければならない。</p> <p>(1) 導入部分: 発明の技術的解決策の請求項に係る対象の主題、及び請求項に係る対象の定義に必要であるが、組み合わせればもっとも関係が深い先行技術の一部である技術的特徴を示す。</p> <p>(2) 特徴部分: 「を特徴とする」という文言、あるいは同様の表現において、発明をもっとも関係の深い先行技術と区別する発明の技術的特徴を記述する。</p> <p>□ 前項で定められる仕方に従うのが発明の性質上適切ではない場合、別の方法で独立形式請求項を提示する (規則 21. 2)。</p> <p>□ 出願の一つの請求項が、多くの代替要素によって定義される場合、マーカッシュ形式の請求項が形成される (審査基準 II-10、8. 1. 1)。</p> <p>マーカッシュ形式の請求項は、第 31. 1 条及</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>り、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合には、第 36 条第 6 項第 2 号に違反する。</p> <p>③特に、マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合、それらは以下の要件が満たされれば、類似の性質又は機能を有するものであるので、一の発明を明確に把握することができる。</p> <p>(i) すべての選択肢が共通の性質又は活性を有しており、 かつ、</p> <p>(ii) (a) 共通の化学構造が存在する、すなわちすべての選択肢が重要な化学構造要素を共有している、 又は、</p> <p>(b) 共通の化学構造が判断基準にならない場合、すべての選択肢が、その発明が属する技術分野において一群のものとして認識される化学物質群に属する。</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 2. 3 (4))</p>	<p>群と考えられる一群の化学物質」とは、対象として開示される一群の化学物質それぞれが請求項に係る発明で同様に実施されるという、技術分野の知識に基づいて考えられる一群の化学物質を意味する。言い換えれば、一つの群からどの化学物質を選んだとしても同じ結果が期待される場合を指す。(審査基準 II-4, 4)</p>	<p>び規則 3 4 で規定される単一性に関する条項も適合するものでなければならない。マーカッシュ形式の請求項の代替要素が類似した性質を持つ場合、技術上関連があり、同一の又は対応する特別の技術的特徴を持つと見なすこととし、請求項は、単一性の要件を満たすものと見なすことができる。この代替要素は、マーカッシュ要素と呼ばれる。</p> <p>マーカッシュ要素が代替化合物に対するものである場合、類似の特性を持つものと見なすこととし、同時にマーカッシュ請求項は以下の基準を満たすなら単一性を持つ。</p> <p>(1) 代替化合物すべては、共通の性質又は活性を持つ、及び</p> <p>(2) 代替化合物すべては、化合物と先行技術の化合物とを区別する特徴を構成し、一般式の化合物の共通の性質又は活性である共通の構造を持つ、あるいは共通の構造を持たない状況においては、代替要素すべては発明に係る技術分野で認定される化合物と同一のカテゴリに属する。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>「認定される化合物のカテゴリ」とは、カテゴリにあるそれぞれの物質が、請求項に係る発明の分野で能力が同一の化合物と同一のカテゴリに属する、すなわち各物質は、同一の意図する結果が得られることを期待して別の物質で代用できる、という当該分野の知識による期待があることを意味する。（審査基準 II-10, 8. 1. 1）</p>
(iii) カテゴリ	<p>○発明は二つの主なカテゴリに分類される。つまり、物の発明と方法の発明である。方法の発明のカテゴリは物を生産する方法の発明を含む。（特許法第2条第3項）</p> <p>なお、「方式」又は「システム」（例：電話方式）は、「物」のカテゴリを意味する用語として扱う。また、「使用」及び「利用」は、「方法」のカテゴリである使用方法を意味する用語として扱う（例えば、「物質Xの殺虫剤としての使用（利用）」は「物質Xの殺虫剤としての使用方法」を意味するものとして扱う。</p>	<p>○ 発明には二つのカテゴリがある。すなわち物の発明と方法の発明がある。</p> <p>○ 特許法第2条（定義）</p> <p>3. 「実施」という語は、以下の号のいずれかに該当する行為を意味する。</p> <p>(a)物の発明の場合、物を指定あるいは賃借するために製造、使用、指定、賃貸、輸入、又は提供する行為（指定又は賃借を目的とする展示も含む、以下同様とする）</p> <p>(b)方法の発明の場合、方法を使用する行為、及び</p>	<p>□ 請求項の性質に従って、請求項は基本的な二つのカテゴリに分割される。それは、物理的実体に対する請求項と活動に対する請求項であり、それぞれ単に「物の請求項」及び「方法の請求項」と呼ばれる。第一の基本的請求項は、人の技能によって製造される物理的実体（物、考案）を含む。第二の基本的請求項は、時間又は方法（方法、使用）の要素との活動であり。物理的実体に対する請求項は、物品、物質、材料、道具、装置及び機器等に対する請求項を含む。活動に対する請求項は、製造方法、使用方法、通信方法、処理方法及び特定の目的のため</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>また、「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用（利用）」は「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用方法」として扱う。）。</p> <p>（審査基準 I-1 2. 2. 2. 3 (3)）</p>	<p>(c)物を製造する方法の発明の場合、(b)項で言及される行為に加えて、当該方法で製造される物を指定又は賃借するために使用、指定、賃借、輸入又は提供する行為。</p>	<p>に製品を応用する方法等を含む（審査基準 II-2, 3. 1. 1）。</p>
<p>(iv) 独立請求項と従属形請求項</p>	<p>○請求項はその記載形式によって、独立形式請求項と引用形式請求項とに大別される。独立形式請求項とは、他の請求項を引用しないで記載した請求項のことであり、引用形式請求項とは、先行する他の請求項を引用して記載した請求項のことであり、記載表現が異なるのみで、同等の扱いを受けるものである。（審査基準 I-1 2. 2. 4）</p> <p>○独立形式請求項の記載は、その独立形式請求項に係る発明が他の請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。</p>	<p>○特許請求の範囲で開示される請求項（以下「請求項」とする）は、独立特許請求項（以下「独立形式請求項」とする）と、独立形式請求項を制限、付加、又は規定する従属特許請求項（以下「従属形式請求項」とする）に分割される。</p> <p>○この点について、「独立形式請求項を制限、付加、又は規定する」とは、技術的事項を付加する又は上位概念を下位概念に対して制限することによって発明を具体化することを意味する。従属形式請求項は、発明の内容がその他の請求項に従属しており、その他の請求項の内容</p>	<p>□ 請求項は、独立形式請求項を持つこととし、従属形式請求項を持つこともできる（規則 20. 1）。</p> <p>□ 独立形式請求項は、発明の技術的解決策を説明して、技術的課題の解決に必要な必須の技術的特徴を記載しなければならない（規則 20. 2）。</p> <p>□ 従属形式請求項は、技術的特徴を付加することで、参照する請求項をさらに定義しなければならない。（規則 20. 3）</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>○引用形式請求項は、特許請求の範囲における文言の重複記載を避けて請求項の記載を簡明にするものとして利用されるが、引用形式請求項による記載は、引用形式請求項に係る発明が引用される請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。</p> <p>○先行する他の請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する請求項を記載する場合、先行する他の請求項とはカテゴリー表現の異なる請求項を記載する場合などにも、請求項の記載が不明りょうとならない限り他の請求項を引用して引用形式請求項として記載し、請求項の記載を簡明にすることができる。</p> <p>○多数項引用形式請求項とは、他の二以上の請求項（独立形式、引用形式を問わない。）を引用して記載した請求項のことであり、特許請求の範囲全体の記載を簡明にするものとして利用される。</p>	<p>が変更されるときには、関係従属形式請求項の内容もそれに応じて変更される請求項を指す。</p> <p>○発明の内容については、請求項は独立形式請求項を加えたりあるいは制限したりするものではないが、当該請求項が形式の点で独立形式請求項に従属していない場合、従属形式請求項と見なすことはできない。請求項が形式の点で独立形式請求項に従属しているとしても、請求項が独立形式請求項を制限するあるいは加えたりするものではない場合（例えば、請求項○では、物の構成 A が構成 B に置き換えられる）、当該請求項は従属形式請求項と見なすことはできない。</p> <p>（注記）特許法施行令第 5 条(1)は、制限する又は付加することで独立性を具体化する請求項は、従属として挿入することができる。しかしながら、独立形式請求項を制限する又は加えたりすることで具体化されるこの請求項は、必ずしも独立した形で記載されなければならないことを意味するわけではない。したがって、独立</p>	<p>□ 発明の従属形式請求項は、参照部分と特徴部分を含み、以下の方法で提示しなければならない。</p> <p>(1) 参照部分：参照される請求項の参照番号及び対象の主題を示す。</p> <p>(2) 特徴部分：発明の付加的な技術的特徴を記載する（規則 2 2. 1）</p> <p>□ 従属形式請求項は、前の請求項又は請求項を参照しなければならない。二つ又はそれ以上の請求項を参照する複数の従属形式請求項は、代替請求項でのみ前の請求項を参照しなければならない。その他の複数の従属形式請求項の基礎となることはできない（規則 2 2. 2）。</p> <p>特定の状況下では、従属形式請求項の形で表される請求項（すなわち、従属形式請求項の参照部分を含む）は、必ずしも実質的に従属形式請求項ではない。例えば、請求項 1 は、「特徴 X を有する工作機械」とある。次の請求項は、「特徴 X が特徴 Y に取って代わられることを特徴と</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(審査基準 I-1 2. 2. 4. 2)</p> <p>○ 多数項引用形式で記載する場合において、他の二以上の請求項の引用が択一的でなかったり、同一の技術的限定を付していないときは、特許法施行規則の様式備考中の請求項の記載形式に関する指示に合致しないこととなるが、この指示は法律上求められる要件ではないから、ただちに第36条第6項違反とはならない。しかし、例1又は例2のような場合には請求項に係る発明が不明確となり第36条第6項第2号違反となる。</p> <p>例1: 請求項の引用が択一的でないことによって記載が不明りようとなる結果、特許を受けようとする発明が不明確となる</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 特定の構造を有するエアコン装置</li> <li>2. 風向調節機構を有する請求項1記載のエアコン装置</li> <li>3. 風量調節機構を有する請求項1及び請求項2記載のエアコン装置</li> </ol> <p>例2: 引用される請求項に同一の技術的限定を付していても、異なるカテゴリーの請求項を含む</p>	<p>形式請求項を制限する又は加えることで具体化される請求項も、独立した形で記載することができる(審査基準 II-4, 6.1)</p> <p>○独立形式請求項は、依存する形で他の請求項に依存することなく挿入することができる。しかしながら、独立形式請求項も、同一の事項を重複して記載することを避けるため、発明を明確に理解できる範囲内で他の請求項に依存することなく挿入することができる。</p> <p>(例1) 請求項○の方法で製造される・・・の物、</p> <p>(例2) ...によって請求項○の物を製造する・・・の方法、</p> <p>(例3) 請求項○の方法で製造される物を使用することによる・・・の方法、</p> <p>(例4) 請求項○の考案で製造される物。</p> <p>○ 従属形式請求項は、独立形式請求項又は他の従属形式請求項を参照して挿入しなければならない。従属形式請求項はすべて、参照される請求項の特性を含まなければならない。</p>	<p>する、請求項1に係る工作機械」とある。ここでは、次の請求項は、独立形式請求項でもある(審査基準第 II-2 3. 1. 2)。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ことによって特許を受けようとする発明のカテゴリーが不明りょうとなる。</p> <p>1. 特定構造の人工心臓</p> <p>2. 特定工程による特定構造の人工心臓の製造方法</p> <p>3. 特定の安全装置を備えた、請求項 1 記載の人工心臓、又は請求項 2 記載の人工心臓の製造方法</p> <p>(審査基準 I-1 2. 2. 4. 2 (3))</p>	<p>(例 1) 請求項○にある、・・・に関する、・・・の物</p> <p>(例 2) 請求項○又は請求項○の・・・の方法で、・・・を特徴とする方法</p> <p>○ 以下の場合、請求項は従属形式請求項ではなく独立形式請求項として扱わなければならない。</p> <p>① 請求項が、参照される対象を減らす形で入力される。</p> <p>② 参照される請求項で開示される対象事項が、その他の事項と置き換える形で入力される。</p> <p>(例)</p> <p>[請求項 1] 歯車電動モーターを備える、・・・の構造を持つ出力伝達装置。</p> <p>[請求項 2] 請求項 1 の歯車電動モーターの代わりに、ベルトコンベヤを備える出力伝達装置。</p> <p>(審査基準 II-4 6. 2)</p> <p>○少なくとも二つの請求項を引用する請求項において、引用される請求項は、二つ又はそれ以</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		上の請求項を再引用してはならない。少なくとも二つの請求項を引用する請求項において、引用される請求項が一つの請求項を引用した後、少なくとも二つの請求項を再引用に至る一つの請求項を引用するという図式にも同じことが当てはまる（特許法施行令第5条(6)）	
(v) 請求項の配置	<p>○特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。</p> <p>一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。</p> <p>二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。</p> <p>三 請求項の記載における他の請求項の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。</p> <p>四 他の請求項を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前</p>	<p>○ 二つ以上の請求項の取り決めは、特許法施行令第5条で定められる要件を満たすべきである。</p> <p>○ 従属形式請求項が挿入される際、一つ又はそれ以上の段落が独立形式請求項又はその他の従属形式請求項から引用しなければならないが、引用される段落数を挿入しなければならない（特許法施行令第5条(4)）。</p> <p>○ 少なくとも二つの請求項を引用する請求項は、代わりに引用される請求項の数に言及しな</p>	<p>□ 複数の請求項が存在する場合、これらの請求項にアラビア数字で連続した数字を付けねばならない（規則19.2）。</p> <p>□ 発明は、独立形式請求項を一つだけ持つこととし、この独立形式請求項は、同一の発明に関するすべての従属形式請求項に優先されねばならない（規則21.3）。</p> <p>□ 直接的又は間接的に特定の独立形式請求項に依存するすべての従属形式請求項は、独立形式請求項の後及び別の独立形式請求項の前で</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>に記載してはならない。</p> <p>(特許法施行規則第24条の3、様式29の2)</p>	<p>なければならない(特許法施行令第5条(5))。</p> <p>○ 引用される請求項は、その他の請求項を引用する請求項の前に挿入しなければならない(特許法施行令第5条(7))</p> <p>○ 各請求項は、新たな行に記載しなければならない、請求項は連続した番号を付さなければならない(特許法施行令第5条(8))。</p>	<p>共に分類される(審査基準 II-2 3.3.2)。</p>
(3) 明確性	<p>○6 第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。</p> <p>一 . . .</p> <p>二 特許を受けようとする発明が明確であること。</p> <p>(特許法第36条第6項第2号)</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(i) 基本概念	<p>○特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。</p> <p>第36条第6項第2号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものである。特許を受けようとする発明が各請求項の記載に基づいて明確に把握されなければ、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができず、特許発明の技術的範囲も理解し難い。</p> <p>発明が明確に把握されるためには、発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されていることが必要であり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 2. 1 (1))</p>	<p>○ 特許権が、請求項の記載が不明確又は簡潔である発明に付与される時、特許出願は発明の不明確な保護範囲のために、請求項に係る発明の保護範囲を判断する名称の要約書としての役割を果たすことはできない。また、特許性の判断を行うことはできない。したがって、特許法第42条(4)(ii)は、上記の問題を防ぐための条項と見なすことができる。</p> <p>(1) 原則的に、請求項に係る発明が明瞭に及び簡潔に開示されるかどうかは、発明の詳細な説明又は図面の説明に加えて、出願時点の技術水準を考慮に入れて、請求項の記載に基づいて発明に係る技術分野の当事者が判断するが、請求項の記載を除き、判断を行うことはできない。</p> <p>(2) 発明は、簡潔に開示されることとするとは、発明の定義が簡潔であることを意味する訳ではない。これは、請求項の記載自体が簡潔であることを意味する。(審査基準 II-4, 4)</p>	<p>□ 中国特許法によれば、第59条で、発明又は実用新案に対する特許権の保護範囲は、請求項の期間によって判断するものとするとしている。明細書及び添付される図面は、請求項の内容を解釈するのに用いることができる。</p> <p>□ 中国特許法によれば、第26.4条で、請求項は、求める特許保護の範囲を明瞭で簡潔な仕方と定義するものとするとしている。</p> <p>□ 請求項は、発明の技術的特徴を定めることとする(規定、規則19.1)。</p> <p>□ 請求項は明瞭であることとするという要件は、一方では個々の請求項が明瞭であること、他方では請求項全体としても明瞭であることを意味する。</p> <p>□ 各請求項のカテゴリーは、明瞭でなければならない。請求項の対象の名称は、請求項が物の請求項であるか方法の請求項であるかを明瞭に示すこととする。「・・・の技術」など、対</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>○第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型</p> <p>(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。</p> <p>①請求項に日本語として不適切な表現がある結果、発明が不明確となる場合。</p> <p>例えば、請求項の記載中の誤記や不明確な記載等のように、日本語として表現が不適切であり、発明が不明確となる場合。ただし、軽微な記載の瑕疵であって、それによって当業者にとって発明が不明確にならないようなものは除く。</p> <p>②明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項中の用語の意味内容を理解できない結果、発明が不明確となる場合。</p> <p>(2) 発明を特定するための事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合。</p>	<p>○ 請求項に係る発明が属する分類が不明確である場合。</p>	<p>象のあいまいな名称を使用すること、あるいは「・・・の物・・・及びこれを製造する方法」など、請求項の対象の名称に物と方法の両方を含めることは認められていない。請求項の対象の名称は、請求項の技術的内容に応じて適応できるものでなければならない。</p> <p>□ 各請求項が定義する保護範囲は、明瞭でなければならない。</p> <p>□ 請求項は全体としても明瞭でなければならない。これは、請求項の間で参照関係が明瞭であることを意味する。（審査基準 II-2, 3.2.2）</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>①発明を特定するための事項の内容に技術的な欠陥がある場合。</p> <p>②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合。</p> <p>請求項に係る発明の範囲(2.2.2.1(1)参照)が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。</p> <p>しかしながら、発明の範囲が明確であっても、発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合には、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない。</p> <p>このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第36条第6項第2号違反となる。</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(3) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。</p> <p>(5) 範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 2. 3 (1)、(2)、(5))</p>		
(ii) 非技術的事項の表示	<p>○請求項に販売地域、販売元等についての記載がある場合、全体として技術的でない事項が記載されていることとなる場合、第36条第6項第2号違反となる。</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 2. 3 (2) ⑤)</p>	<p>○ 発明が明瞭にまた簡潔に開示されない場合には、発明が商業上の利益、販売地域、販売地など、発明の技術的構成とは無関係の事項のために明瞭また簡潔ではない場合が含まれる。(審査基準 I I-4 4)</p>	<p>□ 請求項は、発明の技術的特徴を記載することとする。請求項は、「本特許に基づく生産及び販売の権利の保護を求める」など、技術的解決策の内容にまったく関係のない言葉又は文を含んではならない、あるいは請求項は、商業広告又は他人あるいは他人の物を過小評価する言葉遣いを含んではならない。(審査基準 I-1 7. 8)。</p> <p>技術的特徴を除き、請求項は原因又は理由に関する不必要な説明を含んではならず、商業広告を含んではならない。(審査基準 I I-2 3.</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			2. 3)
(iii) 機能による定義	<p>○出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができる。</p> <p>○例えば、「物の発明」の場合に、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他、作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現方式を用いることができる。</p> <p>○他方、第36条第6項第2号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載すべきであるから、出願人による前記種々の表現形式を用いた発明の特定は、発</p>	<p>○ 請求項が、発明の機能又は効力を記載する機能的表現を含んでいるが、発明の構成が当該記載にもかかわらず明瞭であるとは見なされない場合、請求項を認めることはできない（1998年10月18日の最高裁判例第97号、フ1344を参照）この点で、発明の構成に機能的表現があっても明瞭であると見なされる場合とは、①発明の技術的思想は、既存の技術的構成だけを伴って明瞭に開示することはできないため、請求項を機能的に表現することが必要となる（特許請求の範囲が、BM発明又はコンピューター関連の発明など、関係する発明の技術分野の特</p>	<p>□ (4)を参照すること。発明の明細書の裏付け(ii) (d)-機能による定義</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。</p> <p>(審査基準 1-1 2.2.2.2(1)(2))</p> <p>○機能・特性等による表現を含む請求項においては、発明の範囲が明確であっても、出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載に基づいて、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第36条第6項第2号違反となる。</p> <p>(審査基準 I-1 2.2.2.4(1))</p>	<p>徴のため、構成の詳細な説明を伴うだけでは表現することができない場合もある)、② 機能的表現の意味が、発明の詳細な説明及び図面の説明の明細書で明瞭に定められる、場合を指す(特許裁判所判例第2005号フ7354を参照)。</p> <p>○ 請求項が、機能的表現を含む場合、審査官は特許保護を求める対象が、発明の詳細な説明又は図面の説明及び出願時点の技術水準を考慮して、発明に係る技術分野の当業者の観点から明瞭に理解されるかどうかを判断しなければならない。明瞭に理解されないと判断する場合、審査官は特許庁第42条(4)(ii)の侵害に言及して拒否の根拠を通知しなければならない(2007年9月6日の最高裁判例第2005フ1486を参照)。</p> <p>(審査基準 I I-4 4)</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(iv) 製造方法による定義	<p>○発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合いが大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。</p> <p>○請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解して、請求項に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件の判断を行うため、当該生産物の構造や性質等を理解できない結果、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(2. 2. 2. 1 (1) 参照)を担保しているといえないから、第36条第6項第2号違反となる。</p> <p>(審査基準 I-1 2. 2. 2. 4 (2))</p>	<p>○ 「の方法で製造される物」、「の装置で製造される物」といった仕方、物に関する請求項を記述する方法は、特許保護を求める物の構成が適切に開示できない時のみ例外的に認定されるものとする(新物質、原料、食物等)。そうした請求項は、方法、装置及び物そして一群の発明を開示する請求項の一つの出願として出願を認めることとする。</p> <p>○ 上記の方式で出願される物の構成は、発明が物の構成の不具合のために不明確であると認定されるとしても、審査官は特許法第42条(4)(ii)の侵害を記載して拒絶の根拠を通知しなければならない。</p> <p>(審査基準 I I-4 4)</p>	<p>□ 物の請求項の一つ又はそれ以上の技術的特徴が、構造の特徴又はパラメーターの特徴で明瞭に表現することができない場合、技術的特徴を方法の特徴に基づき表現することが認められる。しかしながら、方法の特徴によって表現される物の請求項の対象は依然として物であり、方法の特徴の実際の最終的効力は、請求項に係る物自体に与えることのできる影響に依存している(審査基準 I I-2 3. 1. 1)。</p> <p>□ 物の請求項の一つ又はそれ以上の技術的特徴が、構造上の特徴又はパラメーター上の特徴の点で明瞭に表現することができない場合、方法の特徴の助けを借りて表現することが認められる。</p> <p>□ 方法の請求項は、方法の発明に好適であり、多くの場合技術的方法、操作条件、段階及び手順などの技術的特徴の観点から記載しなければならない。(審査基準 I I-2 3. 2. 2)</p> <p>構造及び/又は構成だけでは明瞭に記載できな</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>い化学製品については、明細書は適正な化学的／物理的パラメーター及び／又は製造方法によって製品をさらに記載しなければならない。それにより、請求項に係る化学製品は、明瞭に認定することができる（審査基準 I I - 1 0 3. 1）</p>
(v) パラメーターによる定義	<p>○上限又は下限だけを示すような数値範囲限定（「～以上」、「～以下」）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合がある。</p> <p>○請求項に 0 を含む数値範囲限定（「0～10%」等）がある結果、発明の範囲が不明確となる場合がある。発明の詳細な説明中に当該数値範囲で限定されるべきものが必須成分である旨の明示の記載があるときは、当該成分が任意成分であると解される「0～10%」との用語と矛盾し、請求項の用語が多義的になり、発明の範囲が不明確となる。これに対し、発明の詳細な説明に、それが任意成分であることが理解できるように</p>	<p>○ パラメーター発明とは、審査官が、関係する技術分野で標準的ではない又は広く使用されない物理的・化学的図表に関するパラメーターを恣意的に作成した、あるいは複数の変数の相関関係を用いて演算式でパラメーターを作成した後で、発明の構成の一部と共に発明された発明を指す。パラメーターが表す数値を持つパラメーター発明の技術的構成は、明細書だけでは明瞭に理解することができないため、発明は、①パラメーターの定義又は技術的意味が明瞭に理解される場合、②関係するパラメーターを使用しない根拠が明瞭に示される場合、及び③出</p>	<p>□ 物の請求項の一つ又はそれ以上の技術的特徴が、構造上の特徴の観点から明瞭に表現することができない場合、物理的又は科学的パラメーターの助けを借りて表現することが認められる。（審査基準 I I - 2 3. 2. 2）</p> <p>構造及び／又は構成だけでは明瞭に記載できない化学製品については、明細書は適正な化学的／物理的パラメーター及び／又は製造方法によって製品をさらに説明しなければならない。それにより、請求項に係る化学製品は、明瞭に認定することができる（審査基準 I I - 1 0, 3. 1）</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>記載されている場合には、0を含む数値範囲限定を記載してもよい。</p> <p>(審査基準1-1 2. 2. 2. 3 (5))</p>	<p>願時点での技術水準との関係が、発明の詳細な説明又は図面及び技術水準を考慮することで理解される場合を除き、明瞭に及び簡潔に記述されないと見なすこととする。</p> <p>○ 不具合の根拠を、パラメーターの使用で明瞭に示すためには、パラメーターと効力との因果関係と、技術的課題とその解決策としてのパラメーターとの関係は、パラメーターの納得のいく及び納得のいかない場合の比較例を通して明瞭に理解されねばならない。さらに、パラメーター間の関係及び出願時点での技術水準を理解するためには、発明の詳細な説明は、類似した構造又は効力を持つ物質の比較実験例又は論理的説明を含むこととする。それによって、当該物質は請求項に係る発明には含まれないことが明瞭に理解されねばならない。</p> <p>○ パラメーターの技術的意味、関係パラメーターが使用できない理由及び出願時点での技術水準との関係は、発明の詳細な説明又は図面で明示的に開示されないが、出願時点の技術水準</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>を考慮して明瞭に理解できるなら、審査官は当該根拠だけに基づいて関係発明を不明確であると見なしてはならない。(審査基準 I I - 4 4)</p> <p>(例 4) 数字上の制限によって定義される発明については、「・・・以上」、「・・・以下」、「0 から 10」など、最高又は最低記載のない数字上の制限、あるいは 0 を含む数字上の制限 (0 を含む構成が、必要な構成ではなく恣意的な構成である場合は除く) が開示される場合を含む。あるいは、「120 度から 200 度」、より適切には「150 度から 180 度」など、一つの請求項の中で複数の数字上の制限が開示される場合を含む。</p> <p>⇒この場合、「恣意的な構成」とは、付加的に追加された又は出願人の必要に基づいて追加されたとは見なされないもの、そして意図が明細書で明瞭に開示されるものを指す。(審査基準 I I - 4 4)</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(vi) 用語の定義	<p>○請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。</p> <p>○請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば要件は満たされる。なお、ことさらに、不明確あるいは不明瞭な用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載することとどめたりして、請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならないこと</p> <p>はいうまでもない。(審査基準 I-1 2. 2. 1 (4))</p>	<p>○ 出願人が、発明に係る技術分野での一般的な意味としてではなく特定のな意味で用語を規定するため、用語が一般的な意味とは異なると明瞭に理解される限り、詳細な説明で当該用語を特定のに定義する場合、用語は特定のな意味を持つものと解釈される。しかしながら、詳細な説明及び図面にある請求項の用語の特定の概念の記載だけでは、上記の特定の定義に該当しない。</p> <p>(注記)</p> <p>特許明細書の用語は、技術分野の一般的な意味で解釈され、明細書全体で統一されるべきである。しかしながら、出願人がある用語を特定の意味を持つよう使用することを意図する場合、出願人はこの用語の意味を定義することが認められる。それで、この用語は単に、明細書で用語の意味を定義する際に特定の定義に従って解釈される。(1998年12月22日、最高裁フ990判決)</p> <p>(審査基準 I I I-2 4. 1. 1)</p>	<p>○特許法及び本実施規定の条項に従って提出されるいかなる文書も、中国語で書かれるものとする。標準的な科学及び技術用語は、国が定める規定の用語がある場合に使用するものとする。外国人の名前、地名又は科学あるいは技術用語に対して、一般に受け入れられる中国語翻訳が存在しない場合、原語でも表示しなければならない(規定、規則3. 1)。</p> <p>○請求項で使用される科学及び技術用語は、明細書で使用されるものと一致していなければならない。(規定、規則19. 3)</p> <p>○一般的に、請求項で使用される語は、関連技術で通常持つ意味を持つものと理解しなければならない。特別な場合には、明細書が明示的にある語に特別な意味を付与する。そして、明細書で当該語への定義のため、この語を使用する請求項の保護範囲は十分明瞭に定義される。この場合も認められる。しかしながら、この場合審査官は出願人に請求項を可能な限り修正するよう要請するべきである。これによって、意味</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>○微生物、外国名の物質等の日本語ではその用語の有する意味を充分表現することができない技術用語等は、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。（特許法施行規則第24条の2、様式29の2）</p>		<p>は請求項の言葉遣いだけでも明瞭になる。 (審査基準 I I - 2 3. 2. 2)</p>
(vii) 選択的形式による記載	<p>○発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合。</p> <p>①特許法第36条第6項第2号の趣旨からみれば、一つの請求項から発明が明確に把握される必要がある。また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一つの請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることが必要である。</p> <p>②したがって、特許を受けようとする発明を特</p>	<p>○ 同一の特徴又は機能を持つ二つ以上の技術的事項がある場合、こうした事項はマーカッシュ形式請求項などの一つの請求項で開示できる。</p> <p>○マーカッシュ形式請求項の明細書が、化学物質に関するものである場合、こうした物質は、以下の要件すべてを満たすなら類似した特徴又は機能を持つと見なすことができる。</p> <p>①すべての物質が、共通の特徴又は持続性を持つ。</p> <p>②すべての物質が、重要な化学的構造を共有す</p>	<p>○「例えば」、「したほうがよい」、「特に」、「必要に応じて」などの表現は、一つの請求項で異なる保護範囲を定義し、保護範囲を不明確にしてしまうため、請求項では使用してはならない。請求項に上記の表現の一つによって取り入れられる特定の用語に続く総称が存在する場合、審査官は出願人に明細書を修正するよう要請しなければならない。そして、請求項で用語を維持するか、二つの請求項で用語それぞれに異なる保護範囲を定義することが認められる（審査基準 I I - 2 3. 2. 2）。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>定するための事項に関して選択肢があり、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合には、第36条第6項第2号違反となる。</p> <p>③特に、マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合、それらは以下の要件が満たされれば、類似の性質又は機能を有するものであるため、一の発明を明確に把握することができる。</p> <p>(i) すべての選択肢が共通の性質又は活性を有しており、かつ、</p> <p>(ii) (a) 共通の化学構造が存在する、すなわちすべての選択肢が重要な化学構造要素を共有している、</p> <p>又は、</p> <p>(b) 共通の化学構造が判断基準にならない場合、すべての選択肢が、その発明が属する技術分野において一群のものとして認識される化学物質群に属する。</p> <p>(審査基準1-1 2. 2. 2. 3 (4))</p> <p>○「所望により」、「必要により」などの字句</p>	<p>る、あるいはすべての物質が発明に係る技術分野で一群と見なされる化学物質群に属する。</p> <p>○この点で、「すべての物質が、重要な化学的構造を共有する」とは、複数の化学物質がほとんどの化学構造において顕著な共通の化学構造を特色とする場合、あるいは共有された化学構造が構造の点で重要な部分から成るなら、複数の化学物質が化学構造の小さな部分のみを共有する場合さえも指す。さらに、「一群と見なされる化学物質群」とは、対象として開示される化学物質群それぞれが請求項に係る発明で同様に実施されるという、技術分野の知識に基づいて考えられる化学物質群を意味する。言い換えれば、一群からどの化学物質を選んだとしても同じ結果が期待される場合を指す。(審査基準 I I - 4 4)</p> <p>(例1) 恣意的な追加項又は選択項が、「自身の意思で」、「必要に応じて」、「特に」、「例えば」、「及び/又は」などの表現と共に開示</p>	<p>○対応する選択肢による一般化において、対応関係に置かれる特定の選択肢は、内容の点で互いに比較可能なものとする。総称は、接続詞「又は」によって特定の用語と対応関係に接続することはできない。さらに、対応する選択肢の意味は明瞭であるものとする。例えば、「A、B、C、Dなど(機器、方法、物質)」という表現において、「など」という選択肢の意味は不明確であるため、特定の物又は方法(A、B、C、D)と対応関係に置くことはできない(審査基準 I I - 2 3. 3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>と共に任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。「特に」、「例えば」、「など」、「好ましくは」、「適宜」のような字句を含む記載もこれに準ずる。</p> <p>○このような表現がある場合には、どのような条件のときにその任意付加的事項又は選択的事項が必要であるかが不明で、請求項の記載事項が多義的に解されることがある。</p> <p>(審査基準 I-1 2. 2. 2. 3 (5) ④)</p>	<p>される場合。</p> <p>⇒「発明 A 及び／又は発明 B」は、「発明 A と発明 B」そして「発明 A 又は発明 B」両方を指す。したがって、両方の場合は、特許法の第 42 条 (4) (i) (ii) の侵害に対して判断しなければならない。この場合、「及び／又は」という記載が、一つの請求項で、複数の対照的な発明が請求されることに至るかどうかを判断しなければならない (適切な請求項の数は、発明の特徴に従って開示される)。</p>	
<p>(viii) あいまいな用語の使用 (例: 程度を示す用語による定義)</p>	<p>○範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。</p> <p>①否定的表現 (「～を除く」、「～でない」等) がある結果、発明の範囲が不明確となる</p> <p>②上限又は下限だけを示すような数値範囲限定がある結果、発明の範囲が不明確となる</p> <p>③ 比較の基準又は程度が不明確な表現 (例: 「やや大きい比重」、「もっと大きい」、「高い温度」、「低い温度」、「滑りにくい」、「滑りやすい」) があるか、或いは、用語の意味が曖昧</p>	<p>○請求項が、発明の構成について不明確な表現を含む場合。しかしながら、不明確な表現が使用されるとしても、意味が発明の詳細な説明によって明瞭に裏付けられ、発明は明瞭に特定されると見なされる場合、発明は不明確とは見なされない。</p> <p>(例 1) 恣意的な追加項又は選択項が、「自身の意思で」、「必要に応じて」、「特に」、「例えば」、「及び／又は」などの表現と共に開示</p>	<p>□ 「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、「高温」、「高圧」、「非常に広範囲」など意味が不明確な用語は、増幅器に対する高周波のように、特定の技術において広く認識される確定的な意味を有するものでなければ、請求項で使用してはならない。用語が広く認識される意味を持たない場合、可能であれば明細書から選択したより簡潔な言葉遣いと置き換えるべきである。</p> <p>一般的に、「だいたい」、「約」、「等」、「など」と</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>昧である結果、発明の範囲が不明確となる。</p> <p>④「特に」、「例えば」、「等」、「望ましくは」、「適切に」のような字句を含む記載がある場合、発明の範囲が不明確となる</p> <p>⑤請求項に「0 パーセントから 10 パーセント」のような 0 を含む数値範囲限定ある結果、発明の範囲が不明確となる。</p> <p>⑥請求項の記載が、発明の詳細な説明等で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる（審査基準 I-1 2. 2. 2. 3 (5)）</p>	<p>される場合。</p> <p>⇒「発明 A 及び／又は発明 B」は、「発明 A と発明 B」そして「発明 A 又は発明 B」両方を指す。したがって、両方の場合は、特許法の第 42 条 (4) (i) (ii) の侵害に対して判断しなければならない。この場合、「及び／又は」という記載が、一つの請求項で、複数の対照的な発明が請求されることに至るかどうかを判断しなければならない（適切な請求項の数は、発明の特徴に従って開示される）。</p> <p>(例 2) 「主に」、「主な方法として」、「適切」、「適正量の」、「多くの」、「高」、「多くの」、「ほとんど」、「約」、「だいたい」など、比較又は程度の不明確な表現が使用される場合。</p> <p>(例 3) 「を除き」、「以外」など、不明確な否定表現が使用される場合。</p> <p>(例 4) 数字上の制限によって定義される発明については、「・・・以上」、「・・・以下」、「0 から 10」など、最高又は最低の記載のない</p>	<p>いった用語は、請求項の保護範囲を不明確にするため、請求項では使用してはならない。請求項にこうした用語が存在する場合、審査官は特定の状況でその使用が請求項を不明確にするかどうか判断を下すこととし、請求項が不明確になるのでなければ、当該用語の使用は認められる。(審査基準 I I-2 3. 2. 2)</p>

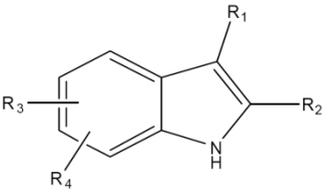
記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>数字上の制限、あるいは0を含む数字上の制限（0を含む構成が、必要な構成ではなく恣意的な構成である場合は除く）が開示される場合を含む。あるいは、「120度から200度」、より適切には「150度から180度」など、一つの請求項の中で複数の数字上の制限が開示される場合を含む。⇒この場合、「恣意的な構成」とは、付加的に追加された又は出願人の必要に基づいて追加されたとは見なされないもの、そして意図が明細書で明瞭に開示されるものを指す。（審査基準 I I - 4 4）</p>	
<p>(ix) 達成すべき目標によって発明を定義しようと試みる請求項</p>	<p>上記 3. (3) (iii) 「機能による定義」を参照</p>	<p>○上記の 3(3) (iii) 「機能による定義」を参照。</p>	<p><input type="checkbox"/> 達成すべき目標が単に与える定義は、純粋な機能的定義と同等である。</p> <p><input type="checkbox"/> 純粋な機能的定義の請求項は、記載によって裏付けることができないため、認められない。（審査基準 I I - 2 3. 2. 1）</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(x) 化学若しくは数学の反応式又は定式	<p>○化学式等の特許請求の範囲中に記載しようとする場合には、化学式を記載しようとするときは化学式の記載の前に「【化1】、【化2】」のように、数式を記載しようとするときは数式の記載の前に「【数1】、【数2】」のように、表を記載しようとするときは表の記載の前に「【表1】、【表2】」のように記載する順序により連続番号を付して記載する。(様式29の2)</p>	<p>○請求項に係る発明が、自然法(例: 経済法、数学法、論理、地図作成等)、任意の取り決め(例: ゲームのプレー方法等)、又は心的活動(例: ビジネスを行う方法、指導技術、財務保険制度、税法等)以外の法を使用する場合、請求項に係る発明は法定であるとは見なされない。</p> <p>○請求項に係る発明は、論理、数学的原理、又はそれを直接的に用いるが、技術的考案に係る方法あるいはデータによって特定の技術的ツールの性能を高める又は制御することで有益、明確及び具体的な結果を出す方法に関わるものではない場合、技術的考案又は技術的方法は万国共通、反復的及び客観的であると考えられ、自然法を用いる技術的思想を使用する法定発明と見なされる。</p> <p>○上述の通り、請求項に係る発明が自然法を用いているかどうかを判断する際に、技術の特徴全体を考慮に入れる。したがって、請求項に記載される発明を定義する事項の一部が自然法を</p>	<p>□ 請求項は、化学式又は数式を含むことができるが、図面を含んではならない。(規定規則19.3及び19.4)</p> <p>多くの場合、表を使用により発明の対象をより明瞭に定義することができるのでなければ、請求項は表を含んではならない。(審査基準II-2.3.3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>用いるとしても、請求項に係る発明が全体として自然法を用いていないと見なされると判断される時、当該請求項に係る発明は自然法を用いていないと見なされる。反対に、請求項に記載される発明を定義する事項の一部が自然法を用いていないとしても、請求項に係る発明が全体として自然法を用いていると見なされるとき、当該請求項に係る発明は自然法を用いていると見なされる。（審査基準ⅡⅡ-1 4. 1. 4）</p> <p>○ 請求項は、化学式を含むことができる。</p> <p>（例）</p> <p>（請求項 1）以下の公式内の化合物</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>この公式の中で、R1 はフェニル、ピリジル、チアゾリル、アルキルチオ、アルコキシ及びメチルから成る群から選択され、R2から R4はメチル、</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>ベンジル又はフェニルである。これらの化合物は、血中の酸素を吸収する能力を高めるための薬剤として効果的である（審査基準 I I - 5 7. 1）</p>	
<p>(xi) その使用に関する制限を伴う考案又は物</p>	<p>○請求項中に用途を意味する記載のある用途発明(第II部第2章1.5.2(2)参照)において、用途を具体的なものに限定せずに一般的に表現した請求項の場合（例えば「～からなる病気X用の医薬（又は農薬）」ではなく、単に「～からなる医薬（又は農薬）」等のように表現した場合）については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的表現であることのみ（すなわち概念が広いということのみ）を根拠として第36条第6項第2号違反とはしない。</p> <p>また、構成において、請求項中に用途や性質</p>	<p>○ 請求項が、使用（すなわち使用の制限）によって物を特定する表現を含む場合、審査官は明細書及び図面の詳細な説明や出願時の共通する一般的な技術的知識を考慮に入れて、請求項に係る発明を、請求項で開示される使用に特定の好適な物として解釈すべきである。物が請求項に記載されるすべての技術的特徴を含むとしても、この物が当該使用に適切ではないときは、審査官はこの物を請求項に記載される物と見なすべきではない。例えば、「・・・の形をしたクレーン用フック」は、単にフックがクレーン用として使用することはできないため、請求</p>	<p>□ 物の請求項の対象の名称について、物の請求項の特許保護の範囲を判断する際に使用による定義を考慮に入れなければならない。しかしながら、使用による定義の実際の限定的効力は、請求項に係る物自体に与える影響に依存することとする。例えば、請求項の対象の名称が「溶鋼铸件用铸型」であれば、「溶鋼铸件用」という使用による定義は、対象である「铸型」に限定的影響を持つ。したがって、「溶鋼铸件用铸型」の融点よりもずっと低い融点を持つ「角氷製造用プラスチック製トレー」は、溶鋼铸件用铸型として使用することはできないため、請求</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>による特定がないものについては、単に用途や性質の特定がないことのみをもって、第36条第6項第2号違反とすることは適切でない。</p> <p>(審査基準 I-1 2. 2. 2. 2 (3))</p>	<p>一に好適な大きさ及び強さを持つ技術的特徴を含むことを示唆しているにすぎない。それで、クレーン用フックは構造に関して「釣り用フック」とは異なる物と理解するのが適切である(審査基準 I I I-2 4. 1. 2)</p>	<p>項の保護範囲内にはない。しかしながら、「・・・のために用いられる」という定義が請求項に係る物又は考案自体にまったく影響を及ぼさず、物又は考案の使用又は使用方法の記載だけである場合、例えば物又は考案が新規性又は進歩性を有するかを判断する際に影響を与えない。別の例は、「_で使用される化合物 X」である。「_で使用される」という表現が化合物 X 自体にまったく影響を与えない場合、「_で使用される」という使用による定義は、化合物 X が新規性又は進歩性を有するかどうかを判断する際にまったく影響意を与えない。(審査基準 I I I-2 3. 1. 1)</p> <p>使用の請求項は、方法の請求項のカテゴリーに属する。しかしながら、審査官は使用の請求項を物の請求項との言葉遣いによる区別に注意を払わねばならない。例えば、「殺虫剤として化合物 X を使用する」又は「殺虫剤としての化合物 X の使用」といった形の請求項は、使用の請求項であり、方法の請求項に属する。一方、「化合物 X でできている殺虫剤」又は「化合物 X を</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>含む殺虫剤」という形の請求項は使用の請求項ではないが、物の請求項である。（審査基準 I I-2 3. 2. 2）</p>
<p>(xii) 発明の明細書又は図面への参照</p>	<p>○請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる場合。</p> <p>例 1：「図 1 に示す自動掘削機構」等の代用記載を含む請求項（一般的に、図面は多義的に解されあいまいな意味を持つものであることから、適切でない。）</p> <p>例 2：引用箇所が不明な代用記載 （審査基準 I-1 2. 2. 2. 3 (5) ⑥）</p> <p>○次の例のように、発明の詳細な説明又は図面の記載を代用しても発明が明確になる場合もあ</p>	<p>○発明の詳細な説明又は図面の説明が、発明の構成を開示することなく置き換えられる場合。</p> <p>しかしながら、発明の詳細な説明又は図面の説明を用いることが必要である場合、この置換による記載が認められねばならない。</p> <p>（例）合金に係る発明について、合金元素間の特別な関係は、数字又は文でのみ明瞭に記載することができない場合、「添付図面 1 の点 A（ ）、点 B（ ）、点 C（ ）、点 D（ ）を囲む範囲内で Fe・Cr・Al から成る耐熱合金」のように図面を明細書に使用することができる。（審査基準 I I-4 4）</p>	<p>□ 絶対に必要な場合を除き、「明細書の__部に記載される」又は「図面の図__で例示される」など、明細書又は図面への参照を含んではならない（規定規則 1 9. 3）。</p> <p>□ 請求項で言及される技術的特徴は、請求項をより早く理解するのを助けるため、図面にある対応参照記号を参照することができる。参照記号は、対応する技術的特徴に従い、括弧の中に入れなければならない。参照記号は、請求項を制限すると理解してはならない（規定規則 1 9. 4）。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ることに留意する。</p> <p>例：合金に関する発明において、合金成分組成の相互間に特定の関係があり、その関係が、数値又は文章によるのと同程度に、図面の引用により明確に表せる場合。</p> <p>(審査基準 I-1 2. 2. 2. 3 (5) ⑥)</p>		<p>□ 請求項は、図面を含んではならない。絶対に必要でない限り、請求項は「明細書の__に記載される」又は「図__で示される」といった表現を含んではならない。「絶対に必要な」状況とは、発明に関わる特定の形が言葉ではなく図面によってのみ定義することができない状況を指しており、この場合、「図__で示される」などの表現は請求項で用いることができる。</p> <p>請求項の技術的特徴は、当該請求項にあるように解決策の理解を促進するため図面にある対応参照記号を引用することができる。こうした参照記号は、対応する技術的特徴の後に括弧内に入れることとする。参照記号は、請求項の保護範囲を制限すると解釈してはならない。(審査基準 I I-2 3. 3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(xiii) その他	<p>○(2) 発明を特定するための事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合。</p> <p>①発明を特定するための事項の内容に技術的な欠陥がある場合。</p> <p>②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合。</p> <p>請求項に係る発明の範囲(2.2.2.1(1)参照)が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。</p> <p>しかしながら、発明の範囲が明確であっても、発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合には、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない。</p> <p>このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請</p>	<p>○ 請求項の記載が不明確な場合。しかしながら、不明確な部分は、単なる記載の不備であり、この不備は発明に係る技術分野の当業者が、発明は不明確であるあるいは発明は発明の詳細な説明、図面、あるいは出願時の技術水準に基づいて容易に理解できると決定することにはつながる場合、発明は不明確であると見なすことはできない。</p> <p>○発明を構成する各構成が単に順番を付けられるが、構成間のつながりが開示されない場合、発明は不明確である。</p> <p>○同じ記載を繰り返すなど請求項の記載が長すぎる場合、特許保護を求める明細書は明瞭・簡潔ではない。</p> <p>○対象が十分に定められていない場合又は発明の構成が不明確である場合</p> <p>(例) 請求項で多くの異なる種類の歯車が開示され、その中から特定の歯車を特定する場合、「前記平歯車」、「電子かき歯車」などの対象</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第36条第6項第2号違反となる。</p> <p>(審査基準1-1 2.2.2.3(2))</p> <p>○特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されている場合、発明が不明確となる。(審査基準1-1 2.2.2.3.(3))</p>	<p>が用いられ、代わりに「前記歯車」、「電子歯車」など対象が不明確に特定される。</p> <p>○異なる役割を果たす同じ表現の複数の技術用語が、異なる役割を特定することによって開示されるため、あるいは標識の明瞭な記載が開示されないため、特許保護を求める発明の構成が不明確である場合。(審査基準II-4 4)</p>	
<p>(4) 発明の明細書の裏付け(「説明及び明細書における開示の範囲」対「特許請求の範囲の広さ」(例えば、実施例の範囲と請求項の範囲の関係、又は実施例が認められる追加の範囲))</p>	<p>○第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。</p> <p>一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。</p> <p>・・・</p> <p>(特許法第36条6項1号)</p>	<p>○段落(2)4に基づく請求項は、一つ又はそれ以上の請求項で保護を求める事項(以下「請求項」とする)を記載することとし、請求項は以下の各副段落に適合しなければならない。</p> <p>1. 請求項は、発明の詳細な説明の裏付けを受けなければならない。(特許法第42条(4))</p>	<p>□ 第26.4条は、「請求項は記載の裏付けを受けなければならない」と規定している。(第26.4条を参照)</p> <p>「請求項は、記載の裏付けを受けなければならない」とは、各請求項で保護を求める技術的解決策は、当業者が直接又は明細書で十分開示される内容から一般化して至ることができる解決策でなければならない、明細書で開示される内容の範囲を超えてはならない。(審査基準II-2 3.2.1)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(i) 基本概念	<p>○特許請求の範囲の記載が第36条第6項第1号に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。</p> <p>この対比・検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。この際、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする。</p> <p>○対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものととの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。</p> <p>○実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者(3.2(1)参照)</p>	<p>○発明の詳細な説明は、書面による技術的開示としての役割を果たす。発明の詳細な説明で開示される発明が、請求項として記載され、登録されるとき、発明の詳細な説明で開示されない発明が特許権を付与されることになる。これを避けるため、特許法第42条(4)(1)は、請求項が発明な詳細な説明に裏付けられなければならないと定めている。</p> <p>○特許法第42条(2)に基づいて、発明の詳細な説明は、発明の名称、図面の簡単な説明(標識に関する説明が開示される場合、それも含まなければならない)に加え、出願人が提出する特許出願に添付される明細書に開示される事項の範囲外にある記載を指す。</p> <p>○審査官は、請求項で開示される発明が、発明に係る技術分野の当業者が請求項で開示される発明に対応する事項を見分けることができるかどうかに基づいて、発明の詳細な説明に記載される。(審査基準II-4 3)</p>	<p>□ 請求項の一般化は、明細書で開示される内容の範囲を超えてはならない。当業者は、明細書で定められる実施形態のすべての同等物又は明白な変形体が同一の性質を持つ又はそれを使用することを合理的に予測できる場合、出願人はすべての同等物又は明白な変形体を網羅するために請求項の保護範囲を一般化することが認められねばならない。(審査基準II-2 3.2.1を参照)。</p> <p>□ 請求項の別の部分も、実施形態又は実施例に関する内容を含み、請求項の一般化が明細書の全体的内容から見て適切であることが証明できる場合、請求書は明細書を裏付けていると考えなければならない。(審査基準II-2 3.2.1を参照)</p> <p>しかしながら、請求項にある技術的解決策が明細書にある技術的解決策と同じ言葉遣いをしていることは、請求項が必ず記載に裏付けられる訳ではないことを意味している。(審査基準II-2 3.2.1)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものが、実質的に対応しているとはいえず、第36条第6項第1号の規定に違反する。(審査基準I-1 2. 2. 1. 2)</p>		
(ii) 不当な広さ			<p>□ 請求項の一般化が適切であるかどうかを判断する際、審査官は関連先行技術を参照しなければならない。</p> <p>当業者が明細書に定められる実施形態のすべての同等物又は明白な変形体が同一の性質を持つ又はそれを使用することを合理的に判断することができない場合、請求項はすべての同等物又は明白な変形体を網羅していると認めることはできない。(審査基準I I-2, 3. 2. 1)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(a) 発明の開示の問題	<p>○請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。 (特許法第36条第6項第1号) (審査基準 I-1 2. 2. 1. 1)</p> <p>○第36条第6項第1号に適合しないと判断される類型</p> <p>①発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合。</p> <p>②請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明りょうとなる場合。</p> <p>③出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。</p> <p>④請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合。 (審査基準 I-1 2. 2. 1. 3)</p>	<p>○発明の詳細な説明は、書面による技術的开示としての役割を果たす。発明の詳細な説明で開示される発明が、請求項として記載され、登録される時、発明の詳細な説明で開示されない発明が特許権を付与されることになる。これを避けるため、特許法第42条(4)(1)は、請求項が発明な詳細な説明に裏付けられなければならないと定めている。</p> <p>○特許法第42条(2)に基づいて、発明の詳細な説明は、発明の名称、図面の簡単な説明(標識に関する説明が開示される場合、それも含まなければならない)に加え、出願人が提出する特許出願に添付される明細書に開示される事項の範囲外にある記載を指す。</p> <p>○審査官は、請求項で開示される発明が、発明に係る技術分野の当業者が請求項で開示される発明に対応する事項を見分けることができるかどうかに基づいて、発明の詳細な説明に記載される。(審査基準 I I-4 3)</p>	<p>□「請求項は、記載の裏付けを受けなければならない」とは、各請求項で保護を求める技術的解決策は、当業者が直接又は明細書で十分開示される内容から一般化して至ることができる解決策でなければならない、明細書で開示される内容の範囲を超えてはならない。(審査基準 I I-2 3. 2. 1)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(b) 実施不可能な主題を表す請求項	<p>○出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合、第36条第6項第1号違反となる。</p> <p>(審査基準 I-1 2. 2. 1. 3 (3))</p>	<p>○ 発明の詳細な説明は、明確にそして欠けたところなく記入すべきであり、それによって発明に係る技術の点でありふれた知識を持つ人物が容易に当該発明を理解する。これは、発明の明確で簡潔な説明は、当業者が出願時点の技術的知識、明細書及び図面に基づいて発明を容易に実施できるようにすべきことを意味している。</p> <p>○発明の詳細な説明が特許法の第42条(3)を満たしているかを判断する際、「発明に係る技術の点でありふれた知識を持つ人物」とは、出願が属する技術分野での平均的理解を持つ技術者であることとする(以下、当業者とする)。</p> <p>○「発明を容易に実施」の定義</p> <p>(1) 物の発明の点で「発明の実施」とは、物を製造及び使用する行為を指す。方法の発明に関しては、実施とは方法を使用する行為を意味する。さらに、製造方法の発明については、発明を実施するとは当該方法</p>	<p>□ 各請求項において、保護を求める技術的解決策は、当業者が直接又は明細書で十分に開示される内容から一般化によって行き着くことができる解決策でなければならない、明細書で開示される内容の範囲を超えてはならない。(審査基準 I I-2 3. 2. 1)</p> <p>□ 審査官が、発明は十分な開示要件を満たしていないと合理的に疑うことができる場合、出願人に説明を行うよう要請しなければならない。(審査基準 I I-2 2. 1. 3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>で物を製造することを指す。</p> <p>(2) 実施の対象となる発明は、請求項で開示される発明と解釈されるものとする。したがって、発明の詳細な説明だけで開示され、請求項では開示されない発明が実施に十分なほど記載されない場合、特許法第42条(3)に違反していない。</p> <p>(3) 「容易に実施」とは、発明に係る当業者が、発明を十分に理解して、特別な知識、あるいは過度の試行錯誤的又は反復的実験を加えることなく、明細書を参照することによって出願時点の技術水準で発明を複製することを指す。(審査基準I I-3 2. 2)</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(c) 実施例と請求項の関係	<p>○請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。例えば、物の有する機能・特性等(2.2.2.4 参照)と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野(例：化学物質)に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野(例：機械、電気)では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向がある。審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか、そして当該技術分野にどのような技術常識が存在するかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるかを判断する。</p> <p>(審査基準 I-1 2.2.1.3 (3) (b))</p> <p>○特許請求の範囲の記載が、明細書のサポート要件に適合するためには、発明の詳細な説明は、</p>	<p>○ 発明の詳細な説明で開示される内容が、出願時点の当該技術分野の技術水準に基づいて請求項に係る発明の範囲を拡大又は一般化することができない場合、請求項に係る発明は記載に裏付けられない。</p> <p>(例 1) 例えば、発明が達成すべきエネルギー効率の範囲により規定されるが、詳細な説明が特定的手段によって実施形態を開示するだけであり、提案される実施形態が、出願時点の技術水準をもってしても請求項に係る発明のエネルギー効率の範囲全体に拡大又は一般化することはできないと見なされる場合。</p> <p>(例 2) 請求項が、有効特性として好適な質によって定義される化合物を含む特定の医薬品を開示するが、発明の詳細な説明が請求項に含まれる特定の医薬品の一部だけが関係医薬品として有効であると確認され、請求項に含ま</p>	<p>□ 実施例、特に発明を実施する好適な方法は、明細書の重要な部分であり、請求項を裏付ける及び解釈するのに非常に重要である。したがって、明細書は発明のひな形を実施するのに発明人が考えた好適な実施例を詳細に記載せねばならない。</p> <p>□ 実施形態は、発明を実施するための好適な方法の例示である。実施例の数は、発明の性質及び請求項に係る特許保護の範囲等に従って判断しなければならない。</p> <p>□ 明細書は、請求項で要約される技術的解決策を裏付けるのに一つの実施例が十分であるなら、実施例を一つだけ載せることができる。請求項(特に独立形式請求項)が、広範な保護範囲を網羅して、一般化が一つの実施例だけで網羅できない場合、明細書は請求項に係る特許保護範囲を裏付けるため少なくとも二つの異なる実施例を載せなければならない。</p> <p>発明のひな形の技術的解決策が簡明である場合、技術的解決策に関する明細書の部分が、請</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>特許出願時の技術常識を参酌して、当該数式が示す範囲内であれば、所望の効果（性質）が得られると当業者において認識できる程度に、具体例を開示して記載する事を要するものと解釈するのが相当である。</p> <p>(知財高判平 17. 11. 11 (平成 17 (行ケ) 10042))</p>	<p>れる化合物の効力は、出願時点の技術分野でありふれた知識に基づいたとしても認定することができないことを開示する場合。(審査基準 I I - 4 3)</p>	<p>求項に係る対象の明確で完全な説明を提示するならば、発明を実施する特定の方法に関する記載部分で説明を繰り返す必要はない。(すべて審査基準 I I - 2 2. 2. 6を参照)</p>
<p>(d) 特殊な開示（総称で表示される請求項、又は機能あるいはパラメーターによって物を特定する表示を含む請求項）</p>			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>- 総称による定義</p>	<p>○出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。</p> <p>本類型（タイプ（3））を適用するにあたっては、以下の点に留意する必要がある。</p> <p>(a) 発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする（2.2.1.2(1)参照）。</p> <p>(b) 請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載された範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なる。例えば、物の有する機能・特性等（2.2.2.4参照）と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野（例：化学物質）に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野</p>	<p>○請求項で開示される事項は、特定の機能を実施する手段又はステップであるが、当該手段又はステップに対応する特定の構成は発明の詳細な説明で開示されない場合、請求項に係る発明は記載に裏付けられない。（審査基準 I I - 4 3）</p>	<p>□ 請求項は、多くの場合明細書で定められる一つ又はそれ以上の実施形態又は実施例からの一般化である。請求項の一般化は、明細書で開示される内容の範囲を超えてはならない。当業者が明細書で定められる実施形態のすべての同等物又は明白な変形体が同一の性質を持つ又はそれを使用することを合理的に判断することができない場合、請求項はすべての同等物又は明白な変形体を網羅することを認めることはできない。請求項の一般化が適切であるかを判断する際、審査官は関連先行技術を参照せねばならない。まったく新規の技術分野への道を開く発明は、周知の技術の進歩に関する発明に比べて請求項で一般化の対象となる。</p> <p>□ 例えば、「高周波電気エネルギーで物質に影響を与える方法」という広範な一般化された請求項を考えると、明細書に「高周波電気エネルギーで物質に影響を与える方法」という記載がなく、「高周波電気エネルギーでガスから粉塵を除去する」一つの実施形態だけが含まれ、当業者は高周波電気エネルギーで他の物質に与</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(例：機械、電気)では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向がある。審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか、そして当該技術分野にどのような技術常識が存在するかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるかを判断する。</p> <p>(c) 本類型(タイプ(3))が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.2.1.2(3)参照)に基づき、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断される場合であり、発明の課題と無関係に本類型を適用しないようにする。</p> <p>(審査基準1-1 2.2.1.3(3))</p>		<p>える影響を前もって判断又は評価することができない場合、請求項は記載の裏付けを欠いているとみなさなければならない。</p> <p>□ 物又は機械の分類全体に関する広く一般化された請求項について、記載により相当程度裏付けられており、発明は請求に係る分野全体で実施することができないと想定する理由が存在しない場合、請求項は保護範囲が広範であるとしても受け入れることができる。(すべて審査基準I I-2 3.2.1を参照)。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>- 機能による定義</p>	<p>○機能・特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することも可能であるが、その結果、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものになる場合には、第 36 条第 6 項第 1 号違反となる(2.2.1.2(3)参照)。</p> <p>(審査基準 I-1 2.2.2.4(1))</p>	<p>上記の 3(3)(iii)を参照。</p>	<p>□ 請求項で機能により定義される技術的特徴は、この機能を実施可能なすべての手段を含むものと解釈しなければならない。機能により定義される特徴を含む請求項に対しては、機能による定義が記載により裏付けられるかどうかを審査しなければならない。この機能が明細書の実施形態で特定の方法で実施される場合、当業者は明細書に記載されるその他の手段によってこの機能を実施できるとは認識しない、あるいは当業者は機能による定義に含まれる一つ又はそれ以上の手段は、発明が解決することを目指す技術的課題を解決するまた同じ技術的効果を達成することができないなら、その他の手段及び技術的課題を解決することができない手段を含む機能による定義は、請求項では認めることができない。</p> <p>□ さらに、明細書が他の手段を採用することができるが、当業者はその手段がどのようなものであるかあるいはどのようにそれが使用されるかを理解することができない場合、請求項での機能による定義は認められない。加えて、純粋な機能</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>的定義の請求項は、記載の裏付けを受けることができないため認められない。(すべて審査基準 I I - 2 3. 2. 1 を参照)。</p>
<p>- パラメーターによる定義</p>	<p>○請求項には、数式又は数値を用いて規定された物(例えば、高分子構成、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ)の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するために該数式又は数値の範囲を定めたことが記載されているが、出願時の技術常識に照らしても、該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例や説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。</p>	<p>上記の 3(3) (v) を参照 ○ パラメーター使用の不備の根拠を明確に示すためには、パラメーターと効果との間の因果関係と、技術的課題とその解決策としてのパラメーターとの関係を、パラメーターの納得のいくケースと納得のいかないケースの比較例を通して明確に理解できるものでなければならぬ。(審査基準 I I - 4, 4)</p>	<p>□化学製品の請求項を特徴づけるために物理的／化学的パラメーターを使用することが認められる状況とは、化学製品が不明瞭な構造を持ち、化学名、構造式又は組成を用いるだけでは正確に特徴を示すことができない場合である。前期パラメーターは、十分に明確でなければならぬ。(審査基準 I I - 1 0 4. 3)。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(注) 数値範囲に特徴がある場合ではなく、単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合には、発明の詳細な説明にその数値範囲を満たす具体例が記載されていなくても、本類型には該当しない(上記(c)参照)。</p> <p>(参考：知財高判平 21. 9. 29(平成 20(行ケ)10484 審決取消請求事件))</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 1. 3 (3))</p>		
(iii) その他			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(a) 請求項の拡大	<p>○補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。 (審査基準 I I I - I 4. 1)</p> <p>○請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する(発明特定事項を削除する場合を含む)ことにより当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることに・・・なる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえない。(審査基準 I I I - I 4. 2 (1) (a))</p>	<p>○「新規事項」とは、明細書又は特許出願に添付される図面の範囲を逸脱する要素を指す。この点で、明細書又は出願に添付される図面にある事項(以下、「原明細書」とする)は、明細書又は図面で明示的あるいは明示的な記載なく記載される要素を意味する。当業者は、こうした要素は出願時点で技術情報に基づく明細書又は図面に記載される事項と同一であると理解する。</p> <p>○新規事項に加える評価の対象は、修正された明細書、請求項又は図面でなければならない。明細書、請求項又は図面への新規事項の追加は、受け入れられない。</p> <p>○特許出願にもともと添付される明細書、請求項又は図面は、新規事項が修正された明細書、請求項又は図面に追加されるかどうかの比較対象とする。この文で、「特許出願にもともと添付される」とは、出願日までの特許出願と一緒に明細書、請求項又は図面の提出を指す。出願日以降の修正を通して明細書、請求項又は図面</p>	<p>□ 出願人が、自発的に独立形式請求項から一つ又はそれ以上の技術的特徴を取り除き、請求項で請求される保護範囲の拡大につながる場合、あるいは出願人が自発的に独立形式請求項の一つ又はそれ以上の技術的特徴を変更して、請求項で請求される保護範囲の拡大につながる場合、こうした修正は拒絶通知で示唆される欠点に対する答えであると見なすことはできない。(審査基準 I I - 8 5. 2. 1. 3 参照)</p> <p>□ 拡大した請求項の修正が行われたとき、新規請求項は上記の原則に従って記載の裏付けを得ているかどうか私たちが判断する必要もある。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>に追加される事項は、出願にもともと添付される明細書、請求項又は図面で記載される要素であってはならない。(審査基準IV-2 1.1)</p> <p>○以下の例は、新事項と見なされる範囲の拡大の例である。</p> <p>(1)修正された事項が、明細書又は図面に記載される事項に基づいて明確に理解することができない場合、当該修正は新規事項の追加と見なさなければならない。当該修正は以下を含む。数字上の制限の変更に係る修正、発明の特徴の上位概念又は下位概念への変更に係る修正、図面の変更に係る修正、実施形態の追加に係る修正、又は発明の目的又は効力の追加又は変更に係る修正</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(b) 請求項の縮小及び下位概念化	<p>○上記(4)(iii)(a)を参照。</p> <p>○請求項の発明特定事項を・・・概念的に下位の事項に補正する（発明特定事項を付加する場合を含む）ことにより当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内である補正とはいえない。（審査基準ⅠⅠⅠ－Ⅰ 4.2(1)(a)）</p>	<p>○ 範囲を狭める及び副包括請求項に関して、上記の3(4)(iii)(a)で定められるものと同じ基準が適用される。</p>	<p>□ 範囲を狭める及び副包括請求子の修正が行われたとき、新規請求項は上記の原則に従って記載の裏付けを得ているかどうか私たちが判断する必要もある。</p>
(5) その他の要件	<p>段落(2)で定める請求項の範囲の記述は、以下の各項に適合するものとする。</p> <p>(iii) 各項の記述は簡潔である (特許法第36条(6))</p>	<p>○特許法第42条(6)は、段落(2)4に基づく請求項の範囲は、何を保護するかを明確にするため、発明を特定するのに必要と考えられる構造、方法、機能及び物質又はその組み合わせなどの事項を記載しなければならない。技術が多様化するにつれて、物（考案）の発明の物理的構造又は詳細な手段よりも機器の効果又は操作方法を通して発明を記載することが望ましい。したがって、発明が明確に特定できる場合、発明は出願人の選択に応じて自由に開示できると注記を付けなければならない。</p> <p>(注記) 上記の条項は、特許権の拒絶又は無効</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>の根拠を与えるものではない。したがって、審査官は本条項に基づいて拒絶の根拠を通知又は拒絶の決定を下してはならない。(審査基準 I-4-5)</p>	
(i) 簡潔性	<p>○請求項の記載は、新規性・進歩性等の特許要件や記載要件の判断対象である請求項に係る発明を認定し、特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命を担保するものであるから、第36条第6項第2号の要件を満たすものであることに加え、第三者がより理解しやすいように簡潔な記載とすることが適切である。こうした趣旨から本号が規定されている。</p> <p>第36条第6項第3号は、請求項の記載自体が簡潔でなければならない旨を定めるものであって、その記載によって特定される発明の概念について問題とするものではない。また、複数の</p>	<p>○ 特許法第42条(4)2 請求項は、明確にそして簡潔に発明を定義することとする。</p> <p>○ 発明は、以下の場合には明確にそして簡潔に開示されない。</p> <p>○ 同じ記載が繰り返されたりするなど、請求項の記載が長すぎるため、特許保護を求める記載が不明確で簡潔ではない場合。</p> <p>○ 商業上の利益、販売地、販売地域など、発明</p>	<p>□ 請求項は簡潔でなければならないという要件は、一方では個々の請求項が簡潔でなければならないこと、他方では請求項は全体としても簡潔でなければならないことを意味する。</p> <p>□ 例えば、一つの出願には実質的に同一の保護範囲を持つ二つ又はそれ以上の請求項が存在するべきではない。</p> <p>□ 請求項の表現は、簡潔でなければならない。技術的特徴を除き、請求項は原因又は理由に関する不必要な説明を載せてはならず、商業</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>請求項がある場合も、これらの請求項全体としての記載の簡潔性ではなく請求項ごとに記載の簡潔性を求めるものである。</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 3. 1)</p> <p>○(マーカッシュ形式で記載された化学物質の発明などのような択一形式による記載において、選択肢の数が大量である結果、請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれているとき。</p> <p>請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれているか否かを判断するに際しては、以下に留意する。</p> <p>①選択肢どうしが重要な化学構造要素を共有しない場合には、重要な化学構造要素を共有する場合よりも、より少ない選択肢の数で選択肢が大量とされる。</p> <p>②選択肢の表現形式が条件付き選択形式のような複雑なものである場合には、そうでない場合よりも少ない選択肢の数で選択肢が大量とされる。</p> <p>(審査基準 1-1 2. 2. 3. 2 (2))</p>	<p>の技術的構成に無関係の事項のため、発明が明確・簡潔ではない場合。(審査基準 I I-4 4)</p> <p>○発明は簡潔に開示しなければならないとは、発明の定義が簡潔でなければならないことを意味する訳ではない。これは、請求書の記載自体が簡潔でなければならないことを意味する。(審査基準 I I-4 4)</p>	<p>広告を載せてもならない。</p> <p>□ 一つの請求項と別の請求項で同一の内容を不必要に繰り返すことを避けるため、可能であれば請求項は最大限前の請求項を参照する仕方で作成しなければならない。(審査基準 I I-2, 3. 2. 3を参照)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
4. 図面			
(1) 実体的な質問（例えば、開示の一部としての図面の状況）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・明細書、特許請求の範囲、図面（必要な場合）、および要約書を申請書に添付するものとする。（特許法第36条（2））</li> <li>・明細書、特許請求の範囲、図面、および要約書を申請書に添付しなければならない。（実用新案法第5条（2））</li> <li>・発明の詳細な説明は、発明が関係する当事者が、出願の技術常識と同様に、説明及び図面の記載に基づいて、特許請求される発明を行えるように記載されるものとする。（審査基準、第I</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許法第42条（2）第（1）項に基づく特許出願は、明細書、図面（必要な場合）、および以下を述べた要約書を添付しなければならない。</li> <li>1. 発明の名称</li> <li>2. 図面の簡単な説明</li> <li>3. 発明の詳細な説明、および</li> <li>4. 特許請求の範囲</li> <li>・請求項に係る発明の説明に必要と判断されると、明細書に開示された発明の対象事項をより良く理解するために、図面を添付できる。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・図面は明細書の構成部分である。（審査基準、第I I部、第I I章、第2節3）</li> <li>・図面の機能は、それぞれの技術的特徴と、発明または実用新案の全体の技術的解決策を直感的かつ視覚的に理解できるように、説明の本文に図で説明を補うことである。力学や電気の分野における特許出願の場合、図面の機能は特に顕著である。従って、図面は発明または実用新案の内容を明確に反映しなければならない。（審査基準、第I I部、第I I章、第2節3）</li> </ul>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>部、第1章、第3節2（1）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・特許発明の技術的範囲は、申請書に添付された請求項の記載に基づいて決定されるものとする。（特許法第70条（1））</li> <li>・前項の場合には、特許請求の範囲で使用される各用語の意味は、申請書に添付した明細書および図面の記載を考慮して解釈されるものとする。（特許法第70条（2））</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許出願に添付される図面は、特許法施行規則の付属様式第17号の図面の指針に従って作成されるものとする。 （審査基準、第I部、第2章、第5節）</li> <li>・特許出願は必要な時に図面を添付できる。但し、実用新案登録の出願書には図面を添付しなければならない。</li> </ul> <p>（注）実用新案登録の出願書類に図面が含まれていない場合、違法な出願とみなされ、申請人に戻されるものとする。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・他の特許出願の図面の様な、請求項に係る発明に無関係の図面が添付され、図面の添付の誤りを成し、特許法第42条（3）に基づく拒絶の根拠につながる場合、審査官はその意図を示して、申請人に関する拒絶の根拠を通知するものとする。図面の添付の誤りが、請求項で開示される発明の実施に影響しない場合、拒絶の別の根拠を通知する際に、それを基準として示</li> </ul>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>すものとする。しかし、上記の図面の添付の誤りを、拒絶を決定する根拠として使用してはならない。</p> <p>(注) 修正が、不正確な図面を含む出願の新しい図面を提出して行われる場合、新たな事項の追加の修正である可能性がある。従って、審査官は関係する出願を調べるのに慎重でなければならない。</p> <p>(審査基準、第 I I 部、第 2 章、第 5 節)</p>	
(2) 方式要件	<ul style="list-style-type: none"> <li>願書に添付する図面は、様式第 30 号 (特許法、規程第 25 条) に準拠して作成されるものとする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>願書に添付する図面は、(特許法施行規則第 21 条 (2)) の様式第 17 号に準拠して作成されるものとする。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>図面の態様は規則 18 に詳細に規定されている。</li> <li>発明または実用新案の図面の図形は、「図 1、図 2、…」のように連続して順に番号を付けて配置されなければならない。</li> <li>発明または実用新案の明細書の文章に記載されていない参照標識は、図面に表示されてはならない。図面に記載されていない参照標識は、説明の文章に表示されてはならない。同じ複合部品用の参照標識は、出願文書全体にわたって一貫して使用されなければならない。</li> <li>図面は不可欠な言葉を除いて、他のいかなる</li> </ul>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>説明的な注も含んではならない。</p>
<p>(3) 図面の代わりに写真（すなわち、その位置づけ、受け入れられる範疇、受入れ条件など）</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図面は、図面の方法に従って、明示的にかつ簡単に削除できないように黒で描くものとする。また図面は着色しないものとする。（様式第30号）</li> <li>・ 主題が、例えば顕微鏡写真、X線写真、結晶構造などのグラフィックによる描画が困難な場合、写真は図面として採用されてもよい。</li> <li>・ また、カラー写真は参照用の写真として添付される以外は受理できない。（方式審査マニュアル24.11）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 結晶構造、金属の構造、繊維の形状、粒子の構造、生物の種類、オシロスコープの結果の様に、特許法施行規則の附属様式第17号の下で図面を作成するのが困難だが、発明の内容を明示するために図作成が不可避な場合、あるいは発明の態様が写真によってより良く記載される場合、関連する写真を図面と置き換えてもよい。</li> <li>・ 申請人が図面の代わりに写真を提出する場合、公報で公表するのに十分に明確な写真が認められなければならない、やむを得ない場合は、グレースケール画像やカラー画像が受理され得る。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 図面は、コンピュータを含む起案手段の助けを借りて、黒インクで描写されなければならない。ラインは、均一な厚さで明確なものとし、黒さが充分で、着色・改変されないものとする。製品青写真の図面は使用してはならない。（審査基準第I部、第I章、第4節3）</li> <li>・ 一般的に、写真は図面として使用できないが、特別な状況下、例えば金属組織、組織球、または電気泳動パターンを表示しようとする場合、写真を図面として使用でき、図面のシートの上に貼り付けることができる。（審査基準第I部、第I章、第4節3）</li> </ul>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		(審査基準、第 I I 部、第 2 章、第 5 節)	・カラー写真は受理されない。
5. 要約	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要約書は、様式第 3 1 号に従って準作成するものとする。(特許法に基づく規程、第 2 5 条の 3)</li> <li>・要約書には、明細書に記載された発明の概要、特許請求の範囲又は図面、公報に含めるのに最適な図の参照の数を記載しなければならない。(特許法第 3 6 条 (7)、特許法に基づく規程第 2 5 条の 2)</li> <li>・特許発明の技術的範囲が定義されている場合、申請書に添付した要約書の記載を考慮しないも</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特許法第 4 2 条 (2) に従って、特許出願には要約書を添付しなければならない。</li> <li>・要約書を添付するためのシステムは、増え続ける出願と技術的事項の高度化に応じて、特許情報を効率的に使用するように設計されている。このシステムは、情報を利用しようとする者が簡単に要約書を検索できるように、申請人が出願時に要約書を開示できるようにしている。</li> <li>・要約書は、保護を求めている請求項に係る発</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要約書は説明に記載される内容の要約である。それはまさに、法的効力の無い技術情報のたぐいのものである。要約書の内容は、発明または実用新案の最初の開示の一部を形成しない。従って、それらは明細書または請求項の、後の修正の基礎となるものではなく、特許権の保護範囲を解釈するために使用されるものでもない。(審査基準第 I I 部、第 I I 章、第 2 節 4)</li> <li>・要約書は次の要件を遵守しなければならない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 要約書は、発明または実用新案の名称および、発明または実用新案の属する技術分野を示</li> </ul> </li> </ul>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>のとする。(特許法第70条(3))</p>	<p>明の範囲の設定に用いることはできない。特許法第97条は、特許発明によって与えられる保護の範囲は、請求項に記載されている対象事項によって決定されなければならないと規定している。さらに、発明の保護の範囲を決定する際に参照される明細書と異なり、要約書は単に発明の概要を示す技術情報として提出される。</p> <p>・さらに、要約書のみを開示されている事項は、特許法第29条(3)に従って、他の特許出願の状態を保持することはできない。また、要約書のみを開示されている事項を、修正を経て明細書に追加する事は許可されないものとする。</p> <p>・要約書が特許出願に添付されていない場合、関係する出願手続きは修正の要求に従うものとする。要約が、特許法施行規則の付属様式第16号に従って要約書を書く基準を参照せず、書き方が不十分な場合でも、その要約書は特許法第46条に従って修正を要求されることがある。</p>	<p>すものとし、技術的問題、その問題の技術的解決策の要点、本発明または実用新案の主な用途を明確に理解できるように起草され、その中で技術的解決策に焦点を置かなければならない。</p> <p>要約書は、発明を最もよく特徴付ける化学式を含んでもよい。</p> <p>(2) 図面を添付した出願のために、発明または実用新案の技術的解決策の主な技術的特徴を最も良く特徴づける図形は、申請人が提供するか、審査官が要約書に付随する図形として指定し、要約書に付随する図形は付属図面の一つとしなければならない。</p> <p>(3) 要約書に付随する図形の規模と明瞭度は、4センチメートル×6センチメートルのサイズで線形縮小を再現し、さらに細部が全て明確に区別できるようにしなければならない。また、</p> <p>(4) 要約書の全文(句読点を含む)は、漢字を含め300字以内とし、商業的広告は要約書に提示してはならない。(審査基準、第I I部、第I I章、第2節4)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>・修正の要求にもかかわらず、欠陥が提示されていない場合、審査官は特許法第16条に従って、関係する申請手続きを無効にする場合がある。</p> <p>(注) 以下のことに注意が必要である。すなわち、要約書の記載が正しくない時、審査官は、それが特許法の第42条(3)または(4)に基づく要件を満たせなかったことを引用する、拒絶の根拠を通知しないこととする。(審査基準、第I I部、第I I章、第3節)</p>	
<p>6. 特定分野における開示要件及び特許請求の範囲の要件</p>			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(1) コンピュータ・プログラム	<p>○1. 1. 1 ソフトウェア関連発明のカテゴリー</p> <p>(1)方法の発明</p> <p>ソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときに、その「手順」を特定することにより、「方法の発明」（「物を生産する方法の発明」を含む）として請求項に記載することができる。</p> <p>(2)物の発明</p> <p>ソフトウェア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載することができる。</p> <p>なお、プログラムやデータについては以下のように記載することができる。</p> <p>(a)プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、又は記録されたデータの構造によりコンピュータが行う処理内容が特定される、「構造を有するデータを記録したコンピ</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ユーザ読み取り可能な記録媒体」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。</p> <p>例1：コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体</p> <p>例2：コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体</p> <p>例3：コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体</p> <p>例4：A構造、B構造、C構造、…を有するデータが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体</p> <p>(b) コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>例5：コンピュータに手順A、手順B、手順C、 …を実行させるためのプログラム</p> <p>例6：コンピュータを手段A、手段B、手段C、 …として機能させるためのプログラム</p> <p>例7：コンピュータに機能A、機能B、機能C、 …を実現させるためのプログラム (審査基準 7-1 1. 1. 1)</p> <p>○ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的考え方は以下のとおり。</p> <p>(1)「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。(「3. 事例」の事例2-1～2-5参照)</p> <p>(説明)</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフトウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されることをいう。</p> <p>そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合には、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。</p> <p>参考：「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには、請求項に係る発明が一定の目的を達成できる具体的なものでなければならない。（「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用できるもので、…客観性を持つものである。」〔平成9年（行</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ケ) 第206号(東京高判平成11年5月26日判決言渡)] )</p> <p>(2)更に、当該ソフトウェアが上記(1)を満たす場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置(機械)及びその動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体もまた、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。</p> <p>(審査基準 7-1 2. 2. 1)</p>		
(i) 実施可能要件	<p>○発明の詳細な説明は、ソフトウェア関連発明の分野における通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。</p> <p>(審査基準 7-1 1. 2. 1)</p> <p>○実施可能要件違反の例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 慣用されていない技術用語、略号、記号など</li> </ul>	<p>○実施可能要件全般については、前記2(5)(i)、2(5)(ii)を参照のこと。</p> <p>○コンピュータ・プログラムの発明の実施可能要件が満たされていない事例</p> <p>(1)発明の詳細な説明において請求項に係る発明に対応する技術的な処理又は機能が単に抽象的に開示されているだけであり、発明の詳細な説明においてハードウェア又はソフトウェアを使用して当該処理又は機能を実行又は実現する方法が開示されていないため、請求項に係る発</p>	<p>□</p> <p>□ コンピュータ・プログラム関連発明の出願の明細書においては、発明の技術的解決策の全体的な概略が記載されるとともに、当該コンピュータ・プログラムの設計概念及び技術的特徴並びに技術的效果を生成する利用モードが明確かつ十分に示されなければならない。コンピュータ・プログラムの主要な技術的特徴の概略が明確かつ十分に記載されるために、コンピュータ・プログラムの主要なフローチャートが明細書の図面で示されなければならない。明細書において、当該フローチャートの時系列に基づ</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>が定義されずに使用されているため、これらの用語などの意味が不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合。</p> <p>・ 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明に対応する技術的手順又は機能が抽象的に記載してあるだけで、その手順又は機能がハードウェアあるいはソフトウェアでどのように実行又は実現されるのか記載されていない結果、請求項に係る発明が実施できない場合。</p> <p>(審査基準 7-1 1. 2. 1. 1)</p>	<p>明を実施することができない場合。</p> <p>(2) 発明の詳細な説明において、請求項に係る発明の機能を実現するハードウェア又はソフトウェアが、機能ブロック図又は概略フローチャートによって簡単に記載されており、ソフトウェアおよびハードウェアの構成に関する機能ブロック図又は概略フローチャートの記載が不明確なため、請求項に係る発明を実施することができない場合。</p> <p>(3) 請求項では機能が特定されているものの、発明の詳細な説明ではフローチャートによって当該機能が記載され、請求項に記載されている機能と発明の詳細な説明に記載されているフローチャート間の相互関係が不明確なため、請求項に係る発明を実施することができない場合。</p> <p>(4) 発明の詳細な説明及び図面には無限ループを生み出す誤りがあり、当業者が請求項に係る発明を容易に実施することができない場合。</p> <p>(コンピュータ関連発明の審査基準第1. 2. 2節)</p>	<p>き、コンピュータ・プログラムの各処理ステップが自然言語で記載されなければならない。当業者が、明細書に示されているフローチャート及びその説明に基づき、明細書に記載されている通り技術的効果を生成するコンピュータ・プログラムを作成することができる程度に、明細書においてコンピュータ・プログラムの主要な技術的特徴が記載されていなければならない。</p> <p>明確に記載するために、出願人は、必要に応じ、ソースプログラムの重要な部分について、通常使用されている高級プログラム言語で一部抜粋して、参考として示すことができるが、すべてのソースプログラムを示す必要はない。</p> <p>□ コンピュータ・プログラム関連発明の出願に、コンピュータ装置のハードウェア構成の変更に関する内容が含まれる場合、当業者が発明を実施することができるように明確かつ十分に、当該コンピュータ装置のハードウェア構成図が明細書の図面に示されるとともに、当該ハードウェア構成図に基づき、当該コンピュータ装置のハードウェア構成部品及びそれらの相互関係が明細書に記載されなければならない。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>(専利審査指南第 I I 部第 9 章第 5. 1 節)</p> <p><input type="checkbox"/> コンピュータ・プログラム関連発明の出願は、方法の請求項又は物の請求項、即ち方法を実施するための機器として作成することができる。どの種類の請求項が作成されようとも、請求項は明細書によって裏付けられ、発明の技術的解決策を示し、技術的課題を解決する本質的な技術的特徴を表すとともに、単にコンピュータ・プログラムの機能及びこれら機能によって生み出される効果のみが冗長に記載されてはならない。方法の請求項として作成される場合、コンピュータ・プログラムによって実施される種々の機能及び機能の実施方法が、方法の処理ステップに従って詳細に記載されなければならない。機器の請求項として作成される場合、種々の構成部品及びそれらの間の関係が明示されるとともに、コンピュータ・プログラムの種々の機能を実施する構成部品及びこれら機能を実施する方法についても詳細に記載されなければならない。</p> <p><input type="checkbox"/> 完全にコンピュータ・プログラムのフロ</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>一に基づき、当該コンピュータ・プログラムのフローの各処理ステップに対応した完全に同一な方法に従い、又は当該コンピュータ・プログラムのフローを反映した方法の請求項に対応した完全に同一な方法に従い、つまり機器の請求項の各構成要素が当該コンピュータ・プログラムの各処理ステップ又は当該方法の請求項の各処理ステップに対応するように、機器の請求項が作成される場合、機器の請求項の各構成要素は、当該コンピュータ・プログラムのフローの各処理ステップ又は当該方法の各処理ステップを実現するために必要な機能モジュールであるとみなされる。そのような一群の機器モジュールによって特定される機器の請求項は、主にハードウェアによって当該解決策を実現する装置とみなされるよりむしろ、主に明細書に記載されたコンピュータ・プログラムによって当該解決策を実現する機能モジュールアーキテクチャであるとみなされる。(専利審査指南第 II 部第 9 章第 5. 2 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>(ii) コンピュータ・プログラムのリスト及び コンピュータ・プログラムのフローチャート</p>	<p>○実施可能要件違反の例</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明の機能を実現するハードウェアあるいはソフトウェアが機能ブロック図又は概略フローチャートで説明されており、その機能ブロック図又はフローチャートによる説明だけでは、どのようにハードウェアあるいはソフトウェアが構成されているのか不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合。</li> <li>・ 請求項が機能を含む事項により特定されているが、発明の詳細な説明ではフローチャートで説明されており、請求項記載の機能とフローチャートとの対応関係が不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合。</li> </ul> <p>(審査基準 7-1 1. 2. 1. 1)</p> <p>○当業者に広く知られた言語で書かれた短いプログラムリストであって、十分な説明が付されており、発明の理解に役立つものは、明細書又は図面に記載することができる。(プログラムリストは、参考資料として提出することもできる。)</p>	<p>○「発明」という用語は、自然法則を利用した技術的思想の高度な創作を意味する。(特許法 2 条第 2 項)</p> <p>○特許を受けることができる主題としてのコンピュータ・プログラムの発明</p> <p>(1)ハードウェアの使用により、ソフトウェアによるデータ処理が具体的に起動される場合、特許を受けることができる主題の発明には、当該ソフトウェアと協働して作動する情報処理機器(装置)、作動方法及び当該ソフトウェアを記録するコンピュータ読み取り可能媒体が含まれる。</p> <p>(2)請求項に係る発明において、ハードウェアの使用により、ソフトウェアによるデータ処理が具体的に起動される場合、つまり、特定のデータ処理機器(装置)又は使用目的を満たす作動方法に対し、当該ソフトウェアおよびハードウェアの具体的な協働により、当該ソフトウェア及びハードウェアが使用目的のためにデータの</p>	<p>□ コンピュータ・プログラムの主要な技術的特徴の概略が明確かつ十分に記載されるために、コンピュータ・プログラムの主要なフローチャートが明細書の図面で示されなければならない。明細書において、当該フローチャートの時系列に基づき、コンピュータ・プログラムの各処理ステップが自然言語で記載されなければならない。当業者が、明細書に示されているフローチャートおよびその説明に基づき、明細書に記載されている通り技術的效果を生成するコンピュータ・プログラムを作成することができる程度に、明細書においてコンピュータ・プログラムの主要な技術的特徴が記載されていなければならない。明確に記載するために、出願人は、必要に応じ、ソースプログラムの重要な部分について、通常使用されている高級プログラム言語で一部抜粋して、参考として示すことができるが、すべてのソースプログラムを示す必要はない。(専利審査指南第 II 部第 9 章第 5. 1 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ただし、参考資料の記載に基づいて明細書を補正することはできない。)</p> <p>(審査基準 7-1 1. 2. 2 (3))</p>	<p>計算又は処理を実現する場合、当該発明は特許を受けることができる主題である。</p> <p>(3) ソフトウェアによるデータ処理が、ハードウェアの使用により、具体的に起動されない場合、当該発明は特許を受けることができる主題ではない。</p> <p>(4) デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置によって作成されたスポーツプログラム、コンピュータ・プログラムのリスト及び単なるデータの表示は、特許を受けることができる主題ではない。</p> <p>(5) プログラム言語の発明が請求された場合、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、人為的な解決を構成する。したがって、発明とはみなされない。</p> <p>(6) 請求項に係る発明のコンピュータ・プログラムのリスト自体は、単なるデータの表示を構成し、したがって、自然法則を利用した技術的</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		思想の創作ではなく、発明とみなされない。(コンピュータ関連発明の審査基準第2.2節)	
(2) 化学			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(i) 化学物質の発明		<p>○化学物質</p> <p>化学物質とは、二つ以上の化学元素から構成される化学材料を意味し、有機化合物、無機化合物及び有機金属化合物が含まれる。</p> <p>有機化合物とは、炭素、水素及び金属元素(酸素、窒素、塩素及びフッ素)から構成される化学物質を意味し、非環式化合物、炭素環式化合物、複素環式化合物及び有機金属化合物が含まれる。</p> <p>無機化合物とは、炭素以外の元素を含有する化学物質及び炭素から構成される比較的簡単な化学物質を意味し、非金属元素及びそれらの化合物、アンモニア、シアン及びそれらの化合物、アルカリ金属(リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウム又はフランシウムの化合物)、ベリリウム、マグネシウム、アルミニウム、カルシウム、ストロンチウム、バリウム、ラジウム、トリウムの金属化合物又は希土類元素の金属化合物が含まれる。(有機・無機化合物)</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		及びセラミックスの発明の審査基準第1章第3節)	
(a) 実施可能要件	<p>○例えば、化学物質の発明の場合には、化学物質そのものが化学物質名又は化学構造式により示されていれば、通常、発明は明確に説明されていることになる。(審査基準 1-1-3, 2.1(2)①)</p> <p>○物の有する機能・特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野(例：化学物質)において、機能・特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物(及びその具体的な物から技術常識を考慮すると製造できる物)以外の物について、</p>	<p>○実施可能要件全般については、前記2(5)(i)、2(5)(ii)を参照のこと。</p> <p>○化学の発明は、発明の内容及び技術水準に応じて、幅があるが、発明の主題から効果を容易に理解して実現することができる機械装置と異なり、予見性または実現性が低いため、実験データを示す実験例が記載されていなければ、当業者が発明の効果を容易に理解して実現することができない。</p> <p>○したがって、発明の効果が発明の詳細な説明</p>	<p>□ 化学は実験科学であり、この分野における多くの発明は実験によって検証される必要があり、したがって、一般的に明細書に実施形態が記載され、例えば、物の発明の場合、物の製造方法及び物の使用方法を具体的に示すものが記載されていなければならない。(専利審査指南第II部第10章第3.4節)</p> <p>□ 「化学製品」という言葉には、化合物、合成物並びに構造及び／又は組成によって明確に説明できない化学製品が含まれる。請求項に係る発明が化学製品そのものである場合、明細書において当該化学製品の識別、製法及び用途も</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>当業者が、技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合(例えば、そのような物を作るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるときは、実施可能要件違反となる。(審査基準 1-1 3. 2. 1 (2) ②第三段落)</p> <p>○一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野(例：化学物質)に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。</p> <p>(審査基準 1-1 3. 2. 1 (5) 第四段落)</p> <p>○請求項がマーカッシュ形式のものであり、発明の詳細な説明には当該選択肢に含まれる一部の選択肢についての実施の形態のみが記載されている場合において、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、当業者が明細書及び図面の記</p>	<p>に記載されている場合、化学物質の用途発明を実施することができるのみならず、同時に、明細書の記載要件が満たされる。特に、医薬の用途発明については、明細書に記載されている医学的効果を示す特定の仕組みが出願公開前に公開されているなどの特別な条件が存在しなければ、発明の主題に同じ医学的効果があることを証明する医薬データの記載又はそのような医薬データに代わり得る程十分に詳細な記載が開示されていなければならない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 3 章第 2. 3. 2 項)</p> <p>○化学物質の発明</p> <p>(1) 化学物質の製造方法が特に複雑であるか、又は顕著な有害反応が含まれるので、製造方法の記載に基づくだけで、当該化学物質が製造されるか疑わしい場合、元素分析値、核磁気共鳴(NMR)データ、融点及び沸点などの化学物質検証データが発明の詳細な説明に開示されていなければならない。結晶多形の形状の発明については、検証データ(XRD データ、DSC データ、IR データ)の記載又は発明の詳細な説明の物理的</p>	<p>記載されていなければならない。</p> <p>(1) 化学製品の識別</p> <p>□ 化合物の発明については、明細書には化学名及び当該化合物の構造式(種々の機能群、分子の立体構造などを含む)又は分子式が記載されなければならない。当業者が当該化合物を識別することができるように、化学構造の説明は十分に明確でなければならない。請求項に係る化合物が明確に識別されるために、発明が解決しようとする技術的課題に関係する化学的・物理的性質のパラメータ(例えば、種々の定性的又は定量的なデータ、スペクトルなど)が明細書に記載されなければならない。更に、高分子化合物の場合、化学名に加え、前記化合物と同じ要件に従って、繰り返される単位の構造式又は分子式が記載され、当該記載には分子量及びその分布、繰り返される単位の配置状態(ホモポリマー状態、コポリマー状態、ブロックポリマー状態又はグラフトポリマー状態など)などが適切に記述されていなければならない。これらの構造要素によって高分子化合物が十分に識別されない場合、結晶度、密度及び二次転移点なども記</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>載並びに出願時の技術常識に基づいて、他の選択肢についての実施をすることができないという具体的な理由があるときは、そのような実施の形態の記載のみでは、請求項に係る発明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明したことはならない。</p> <p>(審査基準 1-1 3. 2. 1 (6) ③)</p>	<p>・ 化学的性質の記載に基づき、結晶多形の形状を有することが確認されなければならない。新規化学物質の製造方法に関する詳細な説明がなくとも、当業者が、明細書及び出願時の技術常識に基づき、当該化学物質を製造することができる場合を除き、当該化学物質の製造方法が明確に開示されなければならない。</p> <p>(2) 新規化学物質の発明については、具体的な技術的手段を備えた実施形態が開示されなければならない。当該化学物質の特許請求項が包括的に開示されている場合、当業者が、明細書及び出願時の技術常識に基づき、発明の詳細な内容を理解することができる場合を除き、化学物質の各々の群毎の最良の態様が開示されなければならない。請求項においてマーカッシュ方式で開示が行われ、発明の詳細な説明において請求項に開示されているすべての化合物の内の一部に關係する実施形態だけが開示されている場合において、当業者から見て、当該実施形態に基づいては、明細書及び出願時の技術常識に基づき他の化合物に関する発明を容易に実施する</p>	<p>載されていないなければならない。</p> <p>□ 合成物の発明については、合成物の成分に加え、各成分の化学的及び／又は物理的状態、各成分の選択範囲、各成分の含有範囲並びにその合成物の性質に及ぼす影響が明細書に記載されなければならない。単に構造及び／又は組成によって明確に説明することができない化学製品については、請求項に係る発明を明確に識別することができるように、適切な化学的／物理的パラメータ及び／又は製造方法が明細書に更に記載されなければならない。</p> <p>(2) 化学製品の製造</p> <p>□ 当業者が実施することができるように、化学製品の発明の明細書には、製造方法が少なくとも一つ記載され、原材料、手順、条件及び当該方法の実施のために採用されて使用される特別な装置が開示されなければならない。化合物の発明の場合、製造の実施例が通常要求される。</p> <p>(3) 化学製品の使用及び／又はその技術的効果</p> <p>□ 化学製品の発明については、当該製品の使用及び／又はその技術的効果が十分に開示されなければならない。化合物の構造が初めて確認</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>ことができないと判断される場合、審査官は、発明の詳細な説明に記載されている実施形態に基づくだけでは、請求項に係る発明を容易に実施することができないことを理由として、拒絶理由通知を行わなければならない。</p> <p>(3) 化学物質の発明について、発明の技術的に重要な用途が一つ以上開示されていなければならない。</p> <p>(有機・無機化合物及びセラミックスの発明の審査基準第2章第2.1節)</p> <p>○化学物質の製造方法の発明</p> <p>化学物質の製造方法の発明については、当業者が、製造方法に基づき、当該化学物質を製造することができるように、出発物質、製造方法及び生産物が開示されていなければならない。</p> <p>(有機・無機化合物及びセラミックスの発明の審査基準第2章第2.2節)</p>	<p>された場合でも、化合物の用途が少なくとも一つ開示されなければならない。</p> <p>□ 当業者が、先行技術に基づき、発明に記載されている使用及び／又は技術的效果を達成することができるかと予見できない場合、発明の技術的解決策により使用を実現することが可能になること及び／又は効果を期待通り達成することが可能になることが当業者に納得されるよう、明細書において定性的または定量的な実験データが十分に提供されなければならない。</p> <p>□ 発明の効果を示す特性データについて、先行技術の種々の測定方法によって、異なる結果が生じる場合、測定に使用された方法が明示されていなければならない。特殊な方法である場合、当業者が実施できるように、詳細に説明されていなければならない。(専利審査指南第II部第10章第3.1節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>(b) 実施可能性のための用途を裏付ける記載</p>	<p>○化学物質の発明の場合は、当該化学物質を使用できることを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要がある。(審査基準 1-1 3. 2. 1 (2) ③)</p>	<p>○記載要件における裏付け全般については前記 3 (4) を参照のこと。</p> <p>○化学物質の明細書によって裏付けられない請求項に係る発明の例</p> <p>(1) 請求項に化学物質の発明が開示され、複数の成分を含むマーカッシュ方式で成分が記載されているが、発明の詳細な説明において、特定の構造を有する化合物についてだけ製造の詳細な実施形態が開示されており、発明の化合物に含まれる他の構造を有する成分を当業者が明確に理解することができない場合、審査官は、決定の理由を示して、拒絶理由通知を行い、発明の詳細な説明によって成分が裏付けられていないことを示さなければならない。</p> <p>(2) 医薬としての望ましい性質が特定された化学物質を含む特定の目的のための治療法が請求項に開示されているものの、出願時における技術分野の技術常識によってさえ、他の請求項に係る化学物質の有効性を認識することができない場合、審査官は、決定の根拠を示して、拒絶</p>	<p>□ 化学製品の使用に係る発明については、当業者が発明を実施することができるように、明細書には使用される化学製品、当該製品を使用する方法及び達成されるべき効果が記載されていなければならない。使用される製品が新たな化学製品である場合、明細書における当該製品の説明は、本章第 3. 1 項の該当する要件に従わなければならない。当業者が先行技術に基づき当該使用を予見することができない場合、明細書には、当該製品は当該使用に有用であるとともに、期待通り、技術的課題を解決するか又は技術的效果を達成することができるかと当業者に納得されるよう、十分に実験試験データが提供されていなければならない。(専利審査指南第 II 部第 10 章第 3. 3 節)</p> <p>□ 既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するため、発明の明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足することができない。</p> <p>□ (専利審査指南第 II 部第 2 章第 2. 1. 3 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>理由通知を行い、発明の詳細な説明によって化学物質が裏付けられていないことを示さなければならぬ。</p> <p>(有機・無機化合物及びセラミックスの発明の審査基準第2章第3.1項)</p> <p>○化学の発明は、発明の内容及び技術水準に応じて、幅があるが、発明の主題から効果を容易に理解して実現することができる機械装置と異なり、予見性または実現性が低いため、実験データを示す実験例が記載されていなければ、当業者が発明の効果を容易に理解して実現することができない。</p> <p>○したがって、発明の効果が発明の詳細な説明に記載されている場合、化学物質の用途発明を実施することができるのみならず、同時に、明細書の記載要件が満たされる。</p> <p>(審査基準第II部第3章第2.3.2節)</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(ii) 医薬の発明	<p>○本章では、医薬発明に係る出願の審査に際し、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に説明する。</p> <p>ここでいう医薬発明は、ある物(注1)の未知の属性の発見に基づき、当該物の新たな医薬用途(注2)を提供しようとする「物の発明」である。</p> <p>(注1) 「物」とは、有効成分として用いられるものを意味し、化合物、細胞、組織、及び、天然物からの抽出物のような化学構造が特定されていない化学物質(群)、並びに、それらを組み合わせたものが含まれる。以下、当該物を「化合物等」という。</p> <p>(注2) 「医薬用途」とは、(i)特定の疾病への適用、又は、(ii)投与時間・投与手順・投与量・投与部位等の用法又は用量(以下、「用法又は用量」という。)が特定された、特定の疾病への適用、を意味する。</p> <p>なお、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特許要件のうち、本章で説明されていない事項については、第I部乃至第II部を参照。</p> <p>(審査基準 7-3)</p>	<p>○医薬の発明</p> <p>(1) 医薬とは人間及び動物の診断、手当、緩和、治療又は予防のために使用される化学物質を意味し、以下は除外される。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>－機器（機械を含む）</li> <li>－化粧品</li> <li>－食料</li> </ul> <p>(2) 発明が医薬の発明であるか否かの判断は、請求項に記載された医薬としての目的に基づいて行う。請求項において発明の目的が医薬であると明示されていない場合でも、発明の詳細な説明に医薬としての発明の目的が記載され、以後の補正を介して、そのような記載により医薬としての権利の範囲が影響される場合、当該発明は医薬の発明として扱われる。</p> <p>(3) 天然物の医薬とは、薬効成分として自然に存在する動物、植物又は微生物の加工・抽出によって得られる物を含む薬品を意味する。天然エキスは一連の複雑な成分から構成され、従来からの方式(含浸、温浸、蒸発などによる抽出、超音波抽出、超臨界液体抽出、有機溶媒又はクロマトグラフィーによる分別抽出)で得ら</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>れる。</p> <p>(医薬及び化粧品の発明の審査基準第1章第3項)</p> <p>特許を受けることができる主題としての医薬の発明</p> <p>(1)人間の病気の診断、手当、緩和、治療若しくは予防又は健康状態の改善のための方法(医療行為に含まれる)の発明は、産業上利用可能であるとみなされない。更に、そのような目的のため患者に対する診断、手当及び手術、予防措置(例えば、麻酔処置)の形で行われる全般的な身体的医療行為は、産業上利用可能でなく、人間の避妊及び出産の処置方法は前記の措置又は診断と同様に扱われる。</p> <p>(2)人間以外の哺乳類の診断、手当、緩和及び治療又は予防並びに薬品の使用による成長促進は、産業上利用可能とみなされる。</p> <p>(3)血液、血漿、血清、尿、便、膿、体液、胎盤、腫瘍、毛髪、爪など人体から既に抽出、除去又は放出された液体を用いて製造される医薬の発明は、産業上利用可能であるとみなされる。</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		(4) 人体内の特定の物質を使用して、人体内に医療用物質を製造する発明、並びに人体内の特定の物質を使用して、人体内に形成された医療用物質を抽出する発明については、人間の病気の診断、手当、緩和及び治療又は予防と明確に区別されない場合、産業上利用可能であるとはみなされない。(医薬及び化粧品発明の審査基準第3章第1節)	
(a) 実施可能要件	○医薬発明は、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、又はどのように使用するかを理解することが比較的困難な技術分野に属する発明であることから、当業者がその発明を実施することができるように発明の詳細な説明を記載するためには、出願時の技術常識から、当業者が化合物等を製造又は取得することができ、かつ、その化合物等を医薬用途に使用することができる場合を除き、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。(審査基準 7-3 1. 2. 1)	○実施可能要件全般については、前記2 (5) (i)、2 (5) (i i) を参照のこと。  ○医薬の発明の実施可能要件 (1) 薬効 薬品の用途発明では薬効が記載されて、出願時における明細書の医療目的が裏付けられなければならない。原則として、薬効は臨床試験の結果によって裏付けられる必要があるが、発明の内容によっては、動物実験又は試験管内実験によって臨床試験に代えることができる。 (注1) 薬効の開示要件がある医薬の用途発明に	□ 新規の医薬化合物又は医薬組成物については、特定の医薬用途又は薬理作用だけでなく、有効な投与量及び投与方法が記載されていなければならない。発明に記載されている当該用途又は作用を実施することができる、当業者が先行技術に基づいて予見することができない場合、発明の技術的解決策によって期待通り、技術的課題を解決することができるか又は技術的効果を達成することができるか当業者に納得されるように、実験室試験 (動物実験を含む) 又は臨床検査の定性的又は定量的なデータが十分に提示されなければならない。当業者が実施でき

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>ついて、薬学的仕組みが出願前に明確に開示されているなど特別な条件が存在しなければ、特定の物質の薬学的データを含む臨床例又は医学的効果の詳細な説明が示されている場合に限り、当該医薬の用途発明は完全であり、明細書の記載要件を満たすとみなされる。(削除)「ピペラジン派生物を含有する思考過多治療用の合剤」に関する事例の請求項に係る発明については、薬学的仕組みが明確に開示されているものの、明細書の薬学的データで薬効を開示し、薬効を詳細に記載して、そのようなデータに代えるものとみなされない。(大法院、2002. 6. 23、2004フ2444判決)</p> <p>選択的発明については、発明の詳細な説明に比較試験の結果が開示されて、選択発明と先行技術の間の定量的又は定性的効果の差が具体的に示される必要がないけれども、当業者が選択発明の効果を理解できるように、医療効果が明確に開示されていないといけない。</p> <p>(2) その他の要求</p> <p>a. 原則として、医薬の用途発明の明細書には効</p>	<p>る程度に、有効な投与量、投与方法又は製剤方法が明細書に記載されていないなければならない(専利審査指南第 II 部第 10 章第 3.1 項)</p> <p>□ 既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するため、発明の明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足することができない。</p> <p>□ (専利審査指南第 II 部第 2 章第 2. 1. 3 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>果的な服用量及び投与方法が開示されていない。</p> <p>b. 当業者が容易に発明を実施できるように、明細書には医薬の製法が明確に開示されていない。</p> <p>c. 毒性が特に懸念される場合、審査官は審査の過程において急性毒性試験の結果を要求することができる。</p> <p>(医薬及び化粧品の発明の審査基準第2章第1項)</p> <p>○化学の発明は、発明の内容及び技術水準に応じて、幅があるが、発明の主題から効果を容易に理解して実現することができる機械装置と異なり、予見性または実現性が低いため、実験データを示す実験例が記載されていないならば、当業者が発明の効果を容易に理解して実現することができない。</p> <p>○したがって、発明の効果が発明の詳細な説明に記載されている場合、化学物質の用途発明を実施することができるのみならず、同時に、明細書の記載要件が満たされる。特に、</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>医薬の用途発明については、明細書に記載されている医学的効果を示す特定の仕組みが出願公開前に公開されているなどの特別な条件が存在しなければ、発明の主題には同じ医学的効果があることを証明する医薬データの記載又はそのような医薬データに代わり得る程十分に詳細な記載が開示されていなければならない。</p> <p>(審査基準第 II 部第 3 章第 2. 3. 2 節)</p>	
(b) 実施可能性のための用途を裏付ける記載	<p>○物の性質等を利用した用途発明(例：医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。</p> <p>(審査基準 1-1 3. 2. 1 (5) 第 4 段落)</p> <p>医薬用途を裏付ける実施例として、通常、薬理試験結果の記載が求められる(第 I 部第 1 章 3. 2. 1 (5) 参照)。以下に薬理作用を裏付けるに足る薬理試験結果の記載についての具体的な運用例を示す。</p>	○前記 6 (2) (i i) (a) を参照のこと。	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(1) 薬理試験結果についての記載の程度</p> <p>薬理試験結果は、請求項に係る医薬発明における化合物等に薬理作用があることを確認するためのものであるから、原則、(i) どの化合物等を、(ii) どのような薬理試験系において適用し、(iii) どのような結果が得られたのか、そして、(iv) その薬理試験系が請求項に係る医薬発明の医薬用途とどのような関連性があるのか、のすべてが明らかにされなくてはならない。なお、薬理試験結果は数値データで記載されることを原則とするが、薬理試験系の性質上、結果を数値データで記載することができない場合には、数値データと同視すべき程度の客観的な記載、例えば、医師による客観的な観察結果などの記載で許容される場合もある。また、用いられる薬理試験系としては、臨床試験、動物実験あるいは試験管内実験が挙げられる。</p> <p>(2) 拒絶理由を通知する場合の例</p> <p>(a) 薬理試験結果の記載がない場合</p> <p>通常は、化合物等の構造・名称だけから特定の</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究			
項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>医薬用途に使用し得るかどうかを予測することは困難であることから、当初明細書に有効量、投与方法、製剤化方法が記載されていても、薬理試験結果の記載のない場合には、当該化合物等が実際にその医薬用途に使用し得るかどうかについて、当業者が予測することはなお困難である。したがって、このような場合には、原則として、拒絶理由を通知する。なお、薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない。</p> <p>(東京高判平10. 10. 30 (平成8 (行ケ) 201)「制吐剤判決」：第I部第1章事例8参照、東京高判平14. 10. 1 (平成13 (行ケ) 345)、東京高判平15. 12. 22 (平成13 (行ケ) 99))</p> <p>(b) 薬理試験に用いた化合物等が特定されないことにより、請求項に係る医薬発明における化合物等に薬理作用があることが確認できない場合</p> <p>例えば、出願当初の明細書に記載の薬理試験系に用いられた化合物等が「複数の化合物等のうちいずれか」であることが示されているのみで、</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>具体的にどの化合物等を用いるのかが特定されていない場合は、上記「(1)薬理試験結果についての記載の程度」における(i)が不明確な場合に該当し、請求項に係る医薬発明における化合物等に薬理作用があることが確認できない場合が多いことに留意する必要がある。</p> <p>(審査基準 7-3 1. 2. 1)</p>		
(3) 微生物工学		<p>○微生物工学の発明には以下の事項が含まれる。</p> <p>DNA、遺伝子、タンパク質、相補的DNA、プライマー、プローブ、SNP、相同性、ベクター、形質転換体、開裂地図、ベクターマップ、アンチセンスヌクレオチド、ハイブリッド細胞、マイクロアレイ、幹細胞、バイオマーカー、エピトープ。</p> <p>(生物学の審査基準第1章第1項)</p> <p>○特許を受けることができる主題については、前記6(2)(ii)を参照のこと。</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(i) 遺伝子技術	<p>特許請求の範囲</p> <p>遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体に係る発明においては、請求項は以下のように記載する。</p> <p>(1) 遺伝子</p> <p>①遺伝子は、塩基配列により特定して記載することができる。</p> <p>②構造遺伝子は、当該遺伝子によってコードされたタンパク質のアミノ酸配列により特定して記載することができる。</p> <p>③遺伝子は、「欠失、置換若しくは付加された」、「ハイブリダイズする」等の表現及び当該遺伝子の機能、更に必要に応じて起源・由来等を組み合わせて以下のような包括的な記載をすることができる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1.1.2.1 参照)を満たすことが必要である点に留意する。)</p> <p>④遺伝子は、その機能、理化学的性質、起源・由来、製法等により特定して記載することもできる(ただし、発明が明確であること、及び、実</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>施可能要件(1. 1. 2. 1 参照)を満たすことが必要である点に留意する。)</p> <p>(2) ベクター ベクターは、DNA塩基配列、開裂地図、分子量、塩基対数、採取源、製法、その機能、性質等により特定して記載することができる。</p> <p>(3) 組換えベクター 組換えベクターは、遺伝子とベクターの少なくとも一方を特定して記載することができる。</p> <p>(4) 形質転換体 形質転換体は、①宿主、②導入遺伝子(又は組換えベクター)、の少なくとも一方を特定して記載することができる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1. 1. 2. 1参照)を満たすことが必要である点に留意する)。</p> <p>(5) 融合細胞 融合細胞は、使用した親細胞、融合細胞の機能・性質、融合細胞の製法等により特定して記載することができる。</p> <p>(6) 組換えタンパク質 ①組換えタンパク質は、アミノ酸配列又は該アミノ酸配列をコードする構造遺伝子の塩基配列</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>により特定して記載することができる。</p> <p>②組換えタンパク質は、「欠失、置換若しくは付加された」等の表現及び当該組換えタンパク質の機能、更に必要に応じて当該組換えタンパク質をコードする遺伝子の起源・由来等を組み合わせる以下のような包括的な記載をすることができる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1. 1. 2. 1 参照)を満たすことが必要である点に留意する。)</p> <p>③組換えタンパク質は、その機能、理化学的性質、起源・由来、製法等により特定して記載することもできる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1. 1. 2. 1 参照)を満たすことが必要である点に留意する)。</p> <p>(7) モノクローナル抗体</p> <p>モノクローナル抗体は、モノクローナル抗体が認識する抗原、モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ、交差反応性等により特定して記載することができる。</p> <p>(審査基準 7-2 1. 1. 1)</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(a) 実施可能要件	<p>○(1) 物の発明について</p> <p>物の発明についての「実施をすることができる」とは、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであるから、「発明の実施の形態」もこれらが可能となるように記載する必要がある。</p> <p>また、発明の詳細な説明において、当該「物の発明」について明確に説明されていることが必要である。</p> <p>したがって、遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明においては、以下のように記載する。</p> <p>①発明に係る物について明確に説明されていること</p> <p>この要件を満たすためには、当業者にとって一の請求項から発明が把握でき、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取ればよい。</p> <p>②作ることができること</p> <p>遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクロー</p>	<p>○実施可能要件全般については、前記2(5)(i)、2(5)(ii)を参照のこと。</p> <p>○遺伝子工学の発明の明細書には、遺伝子、DNA断片、アンチセンスヌクレオチド、ベクター、組換えベクター、タンパク質、組換えタンパク質、形質転換体及びハイブリッド細胞の製造方法及び／又はそれらの使用方法が明確に記載されなければならない。(生物工学の審査基準第2章第1.2節)</p> <p>○微生物工学の発明の開示要件</p> <p>(1) 遺伝子、DNA、アンチセンスヌクレオチド、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ハイブリッド細胞、タンパク質、組換えタンパク質、モノクローナル抗体、微生物、植物及び動物の発明について、発明の詳細な説明に特定の現実的かつ信頼できる利用が開示されていないか、又はそのような利用を推測することができない場合、そのような発明は産業上利用可能でないといみなされる。</p> <p>(2) 遺伝子、DNA断片、ベクター、組換えベクタ</p>	<p>□ 物の発明</p> <p>遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ポリペプチド又はタンパク質、融合細胞、モノクローナル抗体などについては、明細書に物の識別、製造並びに使用及び／又は技術的効果が開示されなければならない。</p> <p>(1) 物の識別</p> <p>遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ポリペプチド又はタンパク質、融合細胞、モノクローナル抗体などの発明については、遺伝子の塩基配列、ポリペプチド又はタンパク質のアミノ酸配列など、当該物の構造が明細書に示されなければならない。物の構造を明確に記載することができない場合、当該物の物理的／化学的パラメータ、生物学的性質及び／又は製造方法などが明細書に記載されなければならない。</p> <p>(2) 物の製造</p> <p>明細書に物の製造方法が記載されていない場合、出願当初の明細書、請求項、図面及び先行技術を考慮して、当業者が物を製造することができる場合を除き、当該物の製造方法は明細書</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ナル抗体等の発明においては、当事業者がその物を製造することができるように記載しなければならない。このためには、どのように作るかについての具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当事業者がそれらの物を製造できる場合を除き、それらの製造方法を具体的に記載しなければならない。</p> <p>(i) 遺伝子、ベクター又は組換えベクター これらの製造方法としては、各々の起源・由来、使用するベクター等の入手手段、使用酵素、処理条件、採取・精製工程、確認手段等を記載する。</p> <p>(ii) 形質転換体 形質転換体の製造方法としては、導入される遺伝子又は組換えベクター、宿主(微生物、植物、動物)、遺伝子の導入方法、組換えベクターの導入方法、形質転換体の選択採取方法、確認手段等を記載する。</p>	<p>一の発明について、発明の詳細な説明には特定の要求(配列、相補的DNA、RNAなど)、特定の理由の具体的な例、使用されるベクターの確保方法、使用される酵素、処理条件、抽出/加工、識別手段、機能などが明確に開示されなければならない。</p> <p>(3)形質転換体の発明について、発明の明細書には、形質転換体の特定の要求、特定の理由の具体的な例、導入される遺伝子又は組換えベクター、宿主の名称、宿主の確保方法、遺伝子の導入方法、組換えベクターの導入方法など、組換えベクターの製造方法、組換えベクターの選択/抽出方法、組換えベクターの識別手段、具体的な生産物、機能及び特性が具体的に開示されなければならない。</p> <p>(4)ハイブリッド細胞の発明について、発明の詳細な説明には、使用される母細胞、母細胞・ハイブリッド細胞の前処理及びハイブリッド細胞の選択/抽出方法、ハイブリッド細胞の識別手段、具体的な生産物、機能及び特性など、ハイブリッド細胞の製造方法が具体的に開示されないなければならない。</p>	<p>に記載されなければならない。遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ポリペプチド又はタンパク質、融合細胞、モノクローナル抗体などの発明については、当事業者が再現できるように、当該物の製造方法を明細書に記載することができない場合、得られた形質転換体(組換えペプチド又はタンパク質を生成する形質転換体を含む)又は遺伝子、ベクター、組換えベクターが導入される融合細胞は、第24規則の規定に従い、寄託されなければならない。</p> <p>遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ポリペプチド又はタンパク質、融合細胞、モノクローナル抗体などを製造する方法の発明については、出願日(又は優先権が主張されている場合は優先日)より前に一般に入手できない生体物質が当該方法で使用されている場合、当該生体物質は、第24規則の規定に従い、寄託されなければならない。</p> <p>(3)物の使用及び/又は技術的効果 遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ポリペプチド又はタンパク質、融合細胞、モノクローナル抗体などの発明については、明</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(iii) 融合細胞</p> <p>融合細胞の製造方法としては、親細胞の予備処理、融合条件、融合細胞の選択採取方法、確認手段等を記載する。</p> <p>(iv) 組換えタンパク質</p> <p>組換えタンパク質の製造方法としては、組換えタンパク質をコードする遺伝子・発現に使用するベクター・宿主等の入手手段、該遺伝子の宿主への導入方法、該遺伝子を導入した形質転換体からの組換えタンパク質の採取・精製工程、組換えタンパク質の確認手段等を記載する。</p> <p>(v) モノクローナル抗体</p> <p>モノクローナル抗体の製造方法としては、免疫原の入手・製造手段、免疫方法、抗体産生細胞の選択採取方法、モノクローナル抗体の確認手段等を記載する。</p> <p>(iv) 微生物等の寄託</p> <p>(a) 微生物等(ここにおいて「微生物等」には微生物、植物、動物が含まれる。)から製造される遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質</p>	<p>(5) タンパク質の発明について、発明の詳細な説明には、タンパク質コード遺伝子、アミノ酸配列、由来、抽出／加工、識別手段、化学物理的特徴(分子量、最適活性の条件の等電点、安定性など)、グリコシル化、純度、機能及び試験管内の生物学的特徴・性質などが具体的に開示されていなければならない。</p> <p>(6) 組換えタンパク質の発明について、発明の詳細な説明には、組換えタンパク質のタンパク質コード遺伝子の発現に使用されるベクター宿主の名称、宿主の確保方法及び前記遺伝子の宿主への導入方法などを含め、微生物形質転換の製造方法が具体的に開示されなければならない。発明の明細書では、当該遺伝子が導入された形質転換微生物からの組換えタンパク質の抽出／加工、組換えタンパク質の識別手段、機能及び特徴も開示されなければならない。</p> <p>(7) モノクローナル抗体の発明について、発明の詳細な説明には、免疫原の確保・製造方法及び免疫処置方法及び抗体産生細胞の選択／抽出方法、抗体産生細胞の識別手段(抗原との(交差)反応性、非反応性)、エピトープの識別、活動</p>	<p>細書に当該物の使用及び／又は技術的効果が記載され、当該効果を得るために必要な技術的手段、条件などが示されなければならない。</p> <p>例えば、出願人は、遺伝子には特別な機能がある、例えば構造遺伝子の場合には、当該遺伝子によってコードされたポリペプチド又はタンパク質には特別な機能があることを示す証拠を提出しなければならない。(専利審査指南第 II 部第 10 章第 9. 2. 2. 1 節)</p> <p>□ 物を製造する方法の発明</p> <p>遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ポリペプチド又はタンパク質、融合細胞、モノクローナル抗体などを製造する方法の発明については、当業者が当該方法を使用して当該物を製造することができる程度に明確かつ十分に、当該方法が明細書に記載されなければならない。当該物が新規な場合、当該物の使用が少なくとも一つ明細書に記載されなければならない。(専利審査指南第 II 部第 10 章第 9. 2. 2. 2 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明においては、当該物を当業者が製造することができるよう、その製造方法を出願当初の明細書に記載するとともに、それらの製造のために使用する微生物等を当業者が容易に入手することができる場合(5. 1 (i) (b) 参照)を除いて、その微生物等を寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。</p> <p>(b) 遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明において、当該物を当業者が製造できるように明細書に記載することができない場合には、製造された遺伝子・ベクター・組換えベクターが導入された形質転換体(組換えタンパク質を産生する形質転換体を含む)、融合細胞(モノクローナル抗体を産生するハイブリドームを含む。)を寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。</p> <p>(c) 限定的な条件を満たすモノクローナル抗体(例えば、限定的な結合定数により抗原Aに対する親和性を特定したモノクローナル抗体)を</p>	<p>度、機能及び特徴などの製造方法が具体的に開示されていない。</p> <p>なお、当業者がモノクローナル抗体を容易に製造して抗原に使用することができるよう、特許を受けることができる抗原の発明で抗原が十分明確に開示されて、当該抗原が実施される場合、当該発明で具体的な実施例が開示される必要はない。</p> <p>(8) アンチセンスヌクレオチドの発明について、発明の明細書の発明の詳細な説明には、独特な要求(核酸配列、特定のタンパク質製造に対する抑制活性)及び独特な理由(製造方法、識別手段)が具体的に開示されていない。</p> <p>(9) 発明の詳細な説明において、10個より多くのヌクレオチドから成る核酸配列又は4個より多くのL-アミノ酸のタンパク質若しくはペプチドから成るアミノ酸配列が開示されている場合、そのような配列は「核酸配列又はアミノ酸配列を含む特許出願などの作成及び提出に関する説明書」に従って記述され、発明の詳細な説明の末尾に添付されなければならない。</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>産生するハイブリドーマを取得することは、再現性がない場合が多いので、限定的な条件を満たすモノクローナル抗体に係る発明、及び該モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマに係る発明においては、明細書の記載に基づいて当業者がその物を製造することができる場合を除き、該ハイブリドーマを寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載することが必要である。</p> <p>③使用できること</p> <p>遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明においては、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない。これは、発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体的な記載がなくても明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき当業者がその物を使用できる場合を除き、どのように使用できるかについて具体的に記載しな</p>	<p>(生物工学の審査基準第2章第1.2節及び第1.3節)</p>	

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>なければならない。</p> <p>(2) 方法の発明について 方法の発明について「実施をすることができる」とは、その方法を使用できることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。</p> <p>(3) 物を生産する方法の発明について 物を生産する方法の発明について「実施をすることができる」とは、その方法により物を作ることができることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。</p> <p>(審査基準 7-2 1. 1. 2. 1)</p>		

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(b) サポート要件	<p>上記 3. (4) を参照。</p> <p>例 6 : 請求項には、「活性 A を有するタンパク質をコードする DNA」と、機能のみで規定された DNA の発明が記載されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、一つの特定の塩基配列からなる DNA が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(事例 3 参照)</p>	<p>○上記 6 (3) (i) (a) を参照のこと。</p>	<p>□ 遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、ポリペプチド又はタンパク質、融合細胞、モノクローナル抗体などの発明については、以下に示した通り、発明の請求項が記載される。</p> <p>1. 遺伝子</p> <p>(1) 遺伝子については、塩基配列を特定することによって、直接記載することができる。</p> <p>(2) 構造遺伝子については、当該遺伝子によってコードされたポリペプチド又はタンパク質のアミノ酸配列を特定することによって、記載することができる。</p> <p>(3) 遺伝子の塩基配列又は当該遺伝子によってコードされたポリペプチド若しくはタンパク質のアミノ酸配列が、明細書の「配列一覧」又は図面に記載されている場合、「配列一覧」の配列識別子又は図面の番号を使用して、配列を引用することができる。</p> <p>(4) 遺伝子に特別な機能、例えば当該遺伝子によってコードされたタンパク質に酵素 A の活性がある場合、当該遺伝子は「置換、欠失又は付加」という用語及び遺伝子の機能の組合せによって記載することができる。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p><b>【例】</b></p> <p>以下の通り、(a)又は(b)のタンパク質をコードする遺伝子。</p> <p>(a)アミノ酸配列がMet-Tyr-……-Cys-Leuによって表されるタンパク質。</p> <p>(b)(a)で特定されたアミノ酸配列にある一つ以上のアミノ酸に置換、欠失又は付加を行うことによつて、(a)のタンパク質から得られたタンパク質。</p> <p>遺伝子についての上記表現は、以下の場合に限り許される。</p> <p>I. (b)で得られた当該タンパク質は、例えば例の中の記載に示されている。</p> <p>II. (b)で得られたタンパク質の製造及びその機能の検証に使用された技術的手段が明細書に記載されている(そうでない場合、明細書には遺伝子が十分に開示されていない)。</p> <p>(5) 遺伝子に特別な機能、例えば当該遺伝子によつてコードされたタンパク質に酵素Aの活性がある場合、遺伝子は「ストリンジントな条件下でハイブリダイズする」という用語及び遺</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>伝子の機能の組合せによって記載することができる。</p> <p><b>【例】</b></p> <p>以下のグループから得られる遺伝子。</p> <p>(a) ヌクレオチド配列が ATGTATCGG…TGCCT に よって表される DNA 分子。</p> <p>(b) (a) で特定された DNA 配列に対してストリン ジエントな条件下でハイブリダイズするととも に、酵素 A の活性を有するタンパク質をコード する DNA 分子。</p> <p>遺伝子についての上記表現は、以下の場合に限 り許される。</p> <p>I. 「ストリンジエントな条件下」が明細書で詳 細に記載されている。</p> <p>II. (b) で特定される DNA 分子は、例えば例の中 の記載で示されている。</p> <p>(6) 上記(1)～(5)の表現を使用することができ ない場合、当該遺伝子の機能、生理化学的性質、 由来又は提供元、当該遺伝子の製造方法などを 特定することによって、遺伝子を記載すること ができる。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>2. ベクター</p> <p>(1)ベクターについては、その DNA の塩基配列を特定することによって、記載することができる。</p> <p>(2) ベクターについては、DNA の開裂地図、分子量、塩基対数、ベクターの提供元、ベクターの製造方法、ベクターの機能又は特性などを特定することによって、記載することができる。</p> <p>3. 組換えベクター</p> <p>組換えベクターは、遺伝子及びベクターの少なくとも一方を特定することによって、記載することができる。</p> <p>4. 形質転換体</p> <p>形質転換体については、宿主及び導入される遺伝子(又は組換えベクター)を特定することによって、記載することができる</p> <p>5. ポリペプチド又はタンパク質</p> <p>(1)ポリペプチド又はタンパク質については、アミノ酸配列又は当該アミノ酸配列をコードする</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>構造遺伝子の塩基配列について特定することによって、記載することができる。</p> <p>(2) ポリペプチド又はタンパク質のアミノ酸配列が、明細書の「配列一覧」又は図面に記載されている場合、「配列一覧」の配列識別子又は図面の番号を使用して、配列を引用することができる。</p> <p>(3) タンパク質に特別な機能、例えばタンパク質に酵素 A の活性がある場合、タンパク質は「置換、欠失又は付加」という用語及びタンパク質の機能の組合せによって記載することができる。</p> <p><b>【例】</b></p> <p>以下の (a) 又は (b) のタンパク質。</p> <p>(a) アミノ酸配列が Met-Tyr-…-Cys-Leu によって表されるタンパク質。</p> <p>(b) (a) のアミノ酸配列にある一つ以上のアミノ酸に置換、欠失又は付加を行うことによって (a) のタンパク質から得られるとともに、酵素 A の活性を有するタンパク質。</p> <p>タンパク質についての上記表現は、以下の場合に限り許される。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>I. (b)で得られた当該タンパク質は、例えば例の中の記載に示されている。</p> <p>II. (b)で得られたタンパク質の製造及びその機能の検証に使用された技術的手段が明細書に記載されている(そうでない場合、明細書には遺伝子が十分に開示されていない)。</p> <p>(4)上記(1)～(3)の表現を使用することができない場合、ポリペプチド又はタンパク質の機能、生理化学的性質、由来又は提供元、当該ポリペプチド又はタンパク質の製造方法などを特定することによって、当該ポリペプチド又はタンパク質を記載することができる。</p> <p>6. 融合細胞 融合細胞については、親細胞、融合細胞の機能・性質、又は融合細胞の製造方法などを特定することによって、記載することができる。</p> <p>7. モノクローナル抗体 モノクローナル抗体に対する請求項については、当該モノクローナル抗体を産生するハイブ</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>リドーマを特定することによって、記載することができる。(特許審査指南第II部第10章第9.3.1節)</p>
(e) その他			<p>発明・創作の開発が遺伝子資源に依存し、当該遺伝子資源の入手又は使用が国内法規の規定に違反する場合、当該発明・創作に特許権は付与されない。(特許法第5条第2節)</p> <p>特許法に規定する遺伝子資源とは、人体、動物、植物又は微生物から得られる物質であって、遺伝の機能単位を有するとともに、実際の又は潜在的な価値があるものを意味する。特許法に規定する「発明・創作の開発が遺伝子資源に依存する」とは、発明・創作の開発が、遺伝子資源の遺伝機能の使用に依存していることを意味す</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>る。(実施細則第26規則1)</p> <p>その開発が遺伝子資源の使用に依存している発明・創作について特許出願が行われた場合、出願人は特許願にその事実を記載するとともに、国務院特許行政部門によって提供される様式に記入しなければならない。(実施細則第26規則2)</p> <p>専利審査指南からの引用。</p> <p>前記規定において、遺伝機能とは、生殖によって先祖から子孫に特性・特徴を伝えるか、又はすべての生体の再生を可能にする生物の能力を意味する。</p> <p>遺伝の機能単位とは、遺伝子、又は生物の遺伝機能を備えたDNA若しくはRNAの断片を意味する。</p> <p>「人体、動物、植物又は微生物から得られる物質であって、遺伝の機能単位を有するもの」とは、遺伝の機能単位の担体を意味し、生物自体だけでなく、器官、組織、血液、体液、細胞、</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>ゲノム、遺伝子、DNA 又は RNA の断片などがある。遺伝子資源の遺伝機能を使用した発明・創作とは、例えば、遺伝の機能単位の分離、分析及び／又は加工を行って、発明・創作を開発するとともに、遺伝子資源の価値を実現することを意味する。</p> <p>「遺伝子資源の入手又は使用が国内法規の規定に違反する」とは、中国の関連する法律及び行政規則に従って、遺伝子資源の入手又は使用が該当する行政部門によって事前に認可されていないか、又は該当する権利者によって使用権が許諾されていないことを意味する。例えば、中国の家畜及び家禽の遺伝子資源の保護一覧に記載されている遺伝子資源を輸出する場合には、</p> <p>「中華人民共和国畜産法」及び「家畜及び家禽の遺伝子資源の入出国並びに国外機関との協力によるそれらの利用研究に関する審査及び承認に関する法律」に従い、関連する正式な審査及び承認が行われる。家畜及び家禽の遺伝子資源の保護一覧に記載されている遺伝子資源が中国から輸出されるが、正式な審査及び承認が行われていない場合、そのような遺伝子資源に依存</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>して開発された発明・創作に特許権は付与されない。(専利審査指南第 II 部第 1 章第 3. 2 節)</p> <p>専利法に規定する遺伝子資源の直接提供元とは、遺伝子資源の直接入手経路を意味する。遺伝子資源の直接提供元を示す場合、出願人は、遺伝子資源の入手に関する時間、場所、手段及び提供者などの情報を提供しなければならない。</p> <p>専利法に規定する遺伝子資源の本来の提供元とは、遺伝子資源の属する生物が本来の条件で採取される場所を意味する。生物が自然発生する場合、本来の条件とは、当該生物が成長する自然生息地を意味する。生物が養殖又は飼育された種の場合、本来の条件とは、当該生物が特有の特性・特徴を發展させた周辺地域を意味する。遺伝子資源の本来の提供元を示す場合、出願人は、遺伝子資源が属する生物の採取に関し、時間、場所及び採取者などの情報を提供しなければならない。(専利審査指南第 II 部第 1 0 章第 9. 5. 1 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>その開発が遺伝子資源の使用に依存する発明・創作について特許出願が行われた場合、出願人は特許願にその事実を記載するとともに、遺伝子資源の直接及び本来の提供元の具体的な情報を SIPO 作成の「遺伝子資源の提供元の表示のための登録様式」(以下、「登録様式」と言う)に記入しなければならない。直接及び本来の提供元の表示については、出願人が登録様式の記入要領に従って行い、関連情報を明確かつ十分に示されなければならない。</p> <p>遺伝子資源が寄託担当機関、シードバンク(生殖質バンク)、遺伝子ライブラリなどの特定の機関から直接入手される場合において、当該機関が本来の提供元を知っていて示すことができる場合、出願人は遺伝子資源の本来の提供元の情報を提示しなければならない。出願人が本来の提供元を示すことができない場合、必要に応じ、「シードバンクは遺伝子資源の本来の提供元を記録していない」又は「シードバンクは遺伝子資源の本来の提供元を提示することができない」と述べるなどして、その理由を述べて適切</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>な証拠を提供するとともに、シードバンクが発行した書面による適切な証明書を提出しなければならない。(専利審査指南第 II 部第 10 章第 9.5.2 節)</p> <p>審査官は、第 26 条第 5 項及び第 26 規則 2 に従って審査する際、先ず明細書及び請求項を丹念に読んで、発明・創作を正確に理解しなければならない。これに基づいて、審査官は、発明・創作の開発が遺伝子資源に依存しているか、並びにどの遺伝子資源に発明・創作が依存しているかについて判断しなければならない。</p> <p>遺伝子資源に依存して開発された発明・創作について、審査官は、出願人から登録様式が提出されたか審査する。出願人が登録様式を提出していない場合、審査官は、通知書によって出願人に通知して、補足資料を提出させるとともに、どの遺伝子資源の提供元が示されるべきか明示して、その理由を説明させなければならない。</p> <p>出願人から提出された登録様式において、遺伝子資源の一部の提供元だけが示されている場合、審査官は、通知書によって出願人に通知し</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>て、残りの遺伝子資源の登録様式を追加で提出させるとともに、追加で提供元が示されるべき遺伝子資源を明示して、その理由を説明させなければならない。</p> <p>出願人から登録様式が提出された場合、審査官は、遺伝子資源の直接及び本来の提供元が登録様式に示されているか審査する。本来の提供元が示されていない場合、審査官はその理由が述べられているか審査する。出願人によって記載された登録様式が関連する規定に従っていない場合、審査官は通知書によって登録様式の不備を指摘する。出願人が説明又は補正を行った後において、特許出願がなお第26条第5項の規定に従っていない場合、審査官は出願を拒絶する。</p> <p>登録様式の記載内容が、出願当初の明細書及び請求項の開示に含まれていないことに留意しなければならない。従って、明細書によって請求項に係る発明が十分に開示されているかの判断の基礎、又は明細書及び請求項が補正されるべきかの判断の基礎として使用することができない。(専利審査指南第II部第10章第9.5.3</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			節)
(ii) 微生物の寄託	<p>○微生物の寄託及び分譲</p> <p>微生物自体の発明又は新規微生物の利用に関する発明において、発明の詳細な説明に当業者がその微生物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第27条の2の規定に従って、微生物を寄託する必要がある(詳細は以下を参照。)</p> <p>特許法施行規則第27条の2(微生物の寄託)</p> <p>微生物に係る発明について特許出願をしようと</p>	<p>○発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が発明を容易に実施することができるように、出願人は発明の詳細な説明において請求項に係る発明を説明しなければならない。出発物質又は生産物に微生物などの生体物質が含まれている場合、明細書の記載内容だけに基づいて発明を容易に実施することができない場合が多々ある。そのような場合、明細書の記載内容に基づき、発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が発明を容易に実施することができるようにするために、出発物質を確保する方法及び生産物の製造方法が詳細に明細</p>	<p>□ 特許出願がなされた発明が新規生体物質に関係し、公衆がこの生体物質を入手することができない場合、及び当業者が発明を実施することができるように願書に記載することができない場合、専利法及び実施細則に規定する他の要件に加え、出願人は以下の手続きを行わなければならない。</p> <p>(1)遅くとも出願日(又は、優先権が主張されている場合は、優先日)までに、国务院特許行政部門の指定する寄託担当機関に生体物質の試料を寄託するとともに、出願日から遅くとも四カ月以内に、寄託担当機関の発行した寄託の受領書</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>する者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第2条第(viii)号の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定する機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。</p> <p>2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。</p> <p>3 前項の届出は、特許出願についてする場合は様式第33により実施しなければならない。</p> <p>(審査基準 7-2 5. 1)</p>	<p>書に開示されていなければならない。言い換えると、出発物質又は生産物となる微生物が寄託されることにより、発明の実施可能性を裏付けることができる。</p> <p>○寄託の対象</p> <p>(1) 寄託の対象となる微生物とは、遺伝子、ベクター、細菌、カビ、動物細胞、受精卵、種子などを指し、寄託の対象となる微生物の種類は寄託機関毎に異なる。</p> <p>(2) 植物関連の発明についても、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が発明を容易に実施することができるように、必要に応じ、当該植物を生み出すことができる親株又は種子又は細胞を寄託することができる。</p> <p>(審査基準第II部第6章第2節)</p> <p>○特許法施行令第2条(微生物の寄託)</p> <p>①微生物関連発明について特許出願を行おうとする者は、韓国特許庁長官の指定する寄託機関又は特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約第7条に基づき国際寄託</p>	<p>及び証明書を提出すること。指定期限までに提出されない場合、生体物質の試料は寄託されなかったものとみなされる。</p> <p>(2) 出願書類において生体物質の特徴についての関連情報を提供すること。</p> <p>(3) 出願が生体物質の試料の寄託に関係する場合、学術名(ラテン名を併記)、寄託担当機関の正式名称及び住所、生体物質の試料の寄託された日、並びに受託番号を特許願及び明細書に記載すること。出願日に記載されていない場合、出願日から四カ月以内に提出されなければならない。期限が過ぎても提出されない場合、生体物質の試料は寄託されなかったものとみなされる。(第24規則)</p> <p>□ 第24規則に規定する「公衆が入手することができない生体物質」としては、個人又は企業によって保有され、特許以外の目的で寄託担当機関に寄託され、一般に公開されていない生体物質、又は生体物質の製造方法が明細書に記載されているものの、未だ当業者が製造方法を繰り返して、当該生体物質を得ることができないもの、例えばスクリーニング、突然変異など</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>当局としての地位を取得した機関(以下、「国際寄託当局」と言う)に微生物を寄託し、その事実を証明する文書(国際寄託当局への寄託の場合、特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約第7条に基づき交付された受託証のうち最新のものの写し)を特許出願に添付しなければならない。但し、発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が微生物を容易に入手することができる場合、当該微生物を寄託する必要はない。</p> <p>②特許出願の後に第(1)項に基づき寄託した微生物に新たな受託番号が付された場合、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を韓国特許庁長官に届け出なければならない。</p> <p>○特許法施行令第3条(微生物関連発明の特許明細書に記載されるべき事項)</p> <p>微生物関連発明について特許出願を行おうとする者は、特許法第2条に規定する明細書に、同法第2条第1項本文に従って微生物を寄託した場合は、寄託機関又は国際寄託当局の付す受託</p>	<p>によって創出された微生物であって、再現できないものが挙げられる。このような生体物質はすべて、関連する規定に従って寄託されなければならない。</p> <p>以下は生体物質が一般に入手可能であるとみなされる場合であり、寄託の必要はない。</p> <p>(i) 国内外において商業ベースで一般に入手可能な生体物質については、商業ベースの供給業者が明細書に示されるとともに、必要に応じ、証拠が提出されて、出願日(又は、優先権が主張されている場合、優先日)より前に、生体物質が商業ベースで一般に入手可能であることが示されなければならない。</p> <p>(ii) 特許手続きのために、様々な国の特許庁又は特許関係の国際機関によって認められている寄託担当機関に寄託されるとともに、特許公報に公開されるか又は中国での出願日(又は、優先権が主張されている場合、優先日)より前に特許権が付与されている生体物質。</p> <p>(iii) 出願に使用されている生体物質であって、出願日(又は、優先権が主張されている場合、優先日)より前に非特許文献に公開されており、</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>番号、同法第2条第1項の規定に従って寄託しなかった場合は、微生物の入手方法を記載しなければならない。</p>	<p>明細書に当該文献の入手先が記載され、生体物質の一般による入手方法が記載され、出願日から二十間に亘り生体物質が一般に入手可能であることを保証する証明書が特許出願人から提出されている場合。(専利審査指南第II部第10章第9.2.1節)</p>
7. その他			□

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(1) 審査官の通知書	<p>(1) 審査官は、第36条(4)(i)、36条(6)(i)、または36条(6)(ii)の下の特許の違反に因る拒絶理由を通知する場合、請求項に係る発明は、この決定の根拠を示しても、要件を満たしていないと判断した理由を説明しなければならない。審査官はまた可能な限り、拒絶理由を回避するために行う補正の指示を出願人が理解する手がかりを、通知に記載する必要がある。</p> <p>これは出願人が効果的な議論をするか、拒絶理由を回避するためになすべき補正の指示を理解し難くするので、審査官がその決定の理由を指定せず単に「請求項に係る発明は不明確である」と述べるのは適切ではない。</p> <p>第36条(4)(i)に基づく要件に違反した場合、上記の理由は参照文書によって支援されるよう勧告する。このような文書は原則として、出願の当業者に知られている者に限定されている。</p> <p>しかし、以降の申請書の説明、実験結果の証明書は、文書による特許の付与への異議、別の申請書の出願人が提出する意見書等は、財務諸表</p>	<p>・特許法の第62条は、審査官は出願を却下する決定の前に拒絶の根拠を出願人に通知し、出願人が指定期間を特定した意見書を提出する機会を与えると規定している。</p> <p>この規定は、審査官が請求項に係る発明の特許性の判断に必要な高度な知識を常に持つことは要求できないので、審査官の誤りやミスを防ぐように設計されている。先願主義の規則に従って、誤りを訂正する機会を与えず、完全に特許を拒絶するのも厳し過ぎるだろう。</p> <p>拒絶の根拠は次の通りである。</p> <p>①請求項に係る発明は、第25・29・32・36条(1)、(3)または第44条に基づく特許性がない。</p> <p>②第33条(1)に従って特許を得る資格を与えられる人がいないか、請求項に係る発明は、同条の規定に従う特許性がない場合。</p> <p>③条約の条項に違反している場合。</p> <p>④第42条(3)、(4)、(8)または第45条の要件が満たされない場合。</p> <p>⑤補正が第47条(2)に定める範囲外である場合。</p>	<p>・審査官は、発明が十分な情報開示の要件を満たしていないと合理的に疑う場合、出願人に明確化を求めるものとする。</p> <p>以下は、技術的問題を解決する技術的手段が無い場合は、説明に記載された技術的解決策を行えないとみなされる状況の例である。</p> <p>(1) 説明は作業および/または仮定のみを説明し、あるいは当業者が実施できる技術的手段を提供せず、単に要望および/または結果を表している。</p> <p>(2) 説明は技術的手段を説明するが、その手段は、当業者が説明の内容に応じて具体的に実施できないほど曖昧かつ漠然としている。</p> <p>(3) 説明は技術的手段を説明しているが、当業者は前記の手段を採用して発明の技術的問題を解決できない。</p> <p>(4) 出願の主題はいくつかの技術的手段から成る技術的解決法であるが、手段の一つが説明の内容に応じて当業者が実施できない。そして、</p> <p>(5) 説明は具体的な技術的解決策を説明するが、特に実験的証拠はない。一方、その解決策は実験結果による確認の時に確立できる。例え</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>または、当業者によって科学的または技術的に正しいと一般的に認められる事実と矛盾する説明や図面についての供述から違反が生じていることを指摘するために参照できる。</p> <p>(2) 審査官が出願人の主張や説明を許容可能と認定すれば、拒絶理由を克服するとみなされるものとする。</p> <p>第36条(4)(i)、第36条(6)(i)、第36条(6)(ii)の違反に関して、出願人の主張または説明が、審査官の確信を全く変えない場合、または真偽が不明確になる程にしか審査官の確信を否定できない場合、審査官は拒絶の理由の通知で以前に通知された根拠により、拒絶の決定を行う。(審査基準、第I部、第1章2.2.1.4、2.2.2.5、3.2.3節)</p>	<p>⑥分割出願が第52条(1)に規定された範囲外で出願される場合。</p> <p>⑦変更出願が第53条(1)に規定の範囲外で出願される場合。</p> <p>(2)拒絶の根拠を提出するために指定された期間は、出願人が非居住者であるかどうかに関係なく、2カ月以内でなければならない。しかしこの指定期間は、意見書が検査およびその評価を必要とし、その時間の消費が認められる場合、検査あるいは結果の評価に必要な追加期間を追加することがある。</p> <p>(注) 韓国特許庁長官が指定する期間(特許法第46条に基づく改正の要求の)は1カ月以内である。</p> <p>(審査基準基準、第V部、第3章第5節)</p>	<p>ば、一般的に既知の化合物の新たな用途の発明は、新規な用途およびその効果を検証するための説明に実験的証拠を要し、それ以外の場合、使用可能な要件を満たすことはできない。(審査基準第II部、第2章、第2節1.3)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(2) 出願人の応答	<p>・第36条(4)(i)、36(6)(i)、または36(6)(ii)の違反による拒絶理由の通知を受け取ると、出願人は、意見書、実験結果の証明書等を書面で提出することで、意見表明または明確化を行うことができる。</p> <p>・しかし、第36条(6)(i)の違反に関しては、発明の詳細な説明に記載された事項の不完全性に因る場合、発明を詳細に説明して開示された内容は、出願時の技術常識に照らして、請求項に係る発明の範囲に拡張も一般化もできないし、出願人が出願した後、それによって、開示された内容は請求項に係る発明の範囲に拡大または一般化できると主張して、その不完全性を補うために実験結果の証明書を提出する場合も、拒絶理由は克服されることはない。</p> <p>・さらに、第36条(4)(i)の違反に関しては、発明の詳細な説明に記載された事項の不完全性に因る場合、出願時の技術常識に照らして請求項に係る発明を当業者が行えるようにするほど、発明の詳細な説明の記載を明確かつ十分とみなすことはできないし、出願人が出願後、それによって、声明が明確かつ十分であると主</p>	<p>・出願人は、審査官の拒絶理由の通知に応じて意見書を提出でき、第47条で指定された期間内に、明細書(詳細な説明および請求項を含む)または図面の補正を出願できる。</p> <p>(審査基準基準、第V部、第1章、第1節2)</p> <p>・明細書または図面の補正の範囲は補正期間によって異なる。新規事項の追加は、審査の開始前または拒絶の根拠の非最終通告に関する梗概を提出するために指定された期間内に、補正が自己補正期間内に行われる時は禁止されなければならない(特許法の47①(i)による)。しかし、拒絶の根拠の最終通告に関する梗概を送信するために指定された期間内に、補正が行われる場合(特許法47①(ii)による)、また補正が再審査を要求して行われる場合、その補正の範囲は、出願への新規事項の追加を禁止するだけでなく、請求等の範囲の削減を可能にすることによってのみ、さらに制限されなければならない。</p> <p>(審査基準、第IV部、第1章、第3節2)</p>	<p>・出願人の応答は観察のみを含むことがあり、補正された出願文書(差替用紙および/または補正)も含まれることがある。出願人が応答で審査官通知の観察に異議を述べ、または自分の出願に補正を行う場合、彼は観察で詳細に意見を述べるか、補正は対応する規定に準拠しているかどうか、最初の出願文書に存在する欠陥がどのように克服されているかを説明しなければならない。(審査基準、第I部、第8章、5.1節)</p> <p>・説明が十分に開示されているか否かは、最初の説明および特許請求に含まれる開示に基づいて判断され、任意の形態および出願日後に提出された実験データは考慮されないものとする。</p> <p>(審査基準、第I部、第10章、第4節1)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>張してその不完全性を補うために実験結果の証明書を提出する場合も、拒絶理由は克服されることはない。(審査基準、第I部、第1章、2. 2. 1. 5、2. 2. 2. 6、3. 2. 4)</p>		
<p>(3) 拒絶を回避するための宣誓/宣言</p>	<p>・日本の特許法は、宣誓または宣言に関する法的根拠を提供していない。</p>	<p>・韓国の特許法には、宣誓または宣言に関する規定はない。</p>	<p>・中国国家知識産権局には、宣誓または宣言に関する具体的な規定はない。</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(4) 新規事項/補正	<p>・「元の明細書に記載された事項等」(すなわち、新規事項を含む補正)を越える事項を紹介する補正は受け入れられない。「元の明細書に記載された事項等」は、発明、高度の技術的思想の創作ための特許権に基づく独占権を得る前提条件として出願人によって第三者に開示され、故にこのような「事項」は、説明等に開示された発明に関する技術的事項でなければならない。そして、「元の明細書に記載された事項等」は、元の明細書等の全ての記載を考慮して、当業者が理解できる技術的事項を意味する。補正が、このように理解できる技術的事項に、新たな技術的事項を導入しない場合、補正は説明等に記載した事項の範囲内でなされるとみなすことができる。</p> <p>(参考：知的財産高等裁判所大合議判決、2006年5月30日付け(平成18年(行ケ)、No.10563「ソルダーレジスト」)(審査基準、第I I I部、第I節3)</p> <p>・新たな技術的事項を導入しないので、「元の明細書で明白に提示される事項」のみならず、「元</p>	<p>・「新規事項」とは、特許出願に添付された明細書または図面の範囲外の要素を指している。この状況では、出願書に添付された明細書または図面の事項(以下、元の明細書と称する)は、明示的に明細書または図面に記載され、または明白な説明を省略されている要素を意味し、当業者は出願時の技術的情報に基づいて、明細書または図面に記載された事項と同じであることを理解するだろう。</p> <p>・換言すると、明細書または図面で説明した要素が明示的に記述されていない場合でも、当業者は事項が書かれている元の出願、請求または図面の要素に関する評価を介して明らかに理解しているならば、そのような要素は新規事項であってはならない。</p> <p>・新規事項の他に評価の対象は、補正された明細書、請求または図面でなければならない。明細書、請求または図面のいずれかに新規事項を追加する事は認められてはならない。</p> <p>・もともと特許出願書に添付された明細書、請</p>	<p>・出願人は、その特許の出願を補正できるが、発明のための特許出願への補正は、最初の明細書および特許請求に含まれる開示の範囲を超えてはならず、意匠のための特許出願の補正は、最初の図面や写真に示される開示の範囲を超えてはならない。(第33条)</p> <p>・次の2つの場合のみ、出願人は発明の特許の申請文書を自分で補正できる。</p> <p>(1) 物質として審査請求が行われる時、および</p> <p>(2) 出願の実体の審査に入る、特許庁の通知を受理した後の3カ月の期限内の時。</p> <p>・特許庁からの審査官通知に応答する時、自らによる補正は許容されない。(審査基準、第I I部、第8章、第5節2. 1. 2)</p> <p>・規則5 1. 3によれば、審査官通知に応答する時、補正がある場合は、審査官通知に示されるように欠陥に応じて行わなければならない。補正の仕方が規則5 1. 3に準拠していない場合、そのように補正された本文は一般的に容認できないものである。(審査基準、第I I部、第8章、第5節2. 1. 3)</p> <p>・具体的には、出願の内容の一部を追加、変更</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>の明細書で本質的に提示される事項等」が許容されるので追加する補正。</p> <p>(a) 補正が「元の明細書で本質的に提示される事項等」の範囲内で行われると結論するために、補正の細目の意味は、それが明示的にそこに提示されていなくても、元の明細書等にかかれているかのように、出願日の時点で共通の一般的な技術知識に照らして当業者には自明である。</p> <p>(b) よく知られた技術や一般的に使用される技術はそれ自体、「元の記述等で本質的に提示される事項」という意味ではない。</p> <p>(c) 場合によっては、事項は本質的に元の明細書でいくつかの部分等（例えば、解決すべき課題および発明の具体的表現、説明および図面）に照らして当業者に提示される。</p> <p>(審査基準、第 I I I 部、第 I 章第 3. 1 節)</p> <p>・ 17 の 2 (4) 条は、改正前の請求で拒絶理由の通知で決定された特許および、拒絶理由の通知が与えられた後に補正された発明が、同一</p>	<p>求項または図面は、新規事項が補正された仕様書、請求または図面に追加されているかどうかとの比較の対象としなければならない。この状況では、もともと特許出願書に添付された」という言い回しは、出願の申請日による特許出願と共に明細書、請求または図面の提出を指している。出願日後に補正を通じて明細書、請求項または図面に追加された事項は、もともと出願に添付された明細書、請求項または図面で説明した要素であってはならない。</p> <p>・ 新規事項が補正された明細書、請求または図面に追加されているかどうかは、要素が補正された明細書、請求または図面（評価の主題）が、明細書または図面に記載された要素の範囲内（比較の対象）にあるかどうかによって決定されなければならない。</p> <p>・ この状況では、明細書または図面に記載された要素の範囲内にあるという言い回しは、もともと特許出願に添付された明細書、請求または図面に記載された事項の範囲内で外面的に全く</p>	<p>および/または削除した後、当業者により確認される情報が初期の出願に記載されたものと異なり、その情報が最初の出願に記載されている事に直接または明確に由来する筈が無ければ、その補正は許容してはならない。</p> <p>ここで、出願の最初の明細書の内容は、図面と請求項に記載された内容に言及し、どの優先権の文書の内容も含まない。(審査基準、第 I I 部、第 8 章、第 5 節 2. 3)</p> <p>・ 新規性および進歩性が参考文献に開示された内容によって害され、または上記の機能が最初の数値範囲の特定部分を採用する場合、発明を実施できないのに、特定の技術的機能の最初の数値範囲内の他の数値が、初期の説明および特許請求に記載されていない場合、これら二つの事情に鑑みて、出願人は請求された技術的解決策の数値範囲が、全体に上記の部分明らかに含まないように、最初の数値範囲から上記の部分除外する特定の「免責事項」を用いる必要がある。出願人は、最初の出願に記載された内容に応じて、上記の機能が「免責事項」の数値</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>または対応する特別な技術的特徴（以下、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」と称する）が無いので、発明の単一性の要件を満たしていない発明によって補正を行うのを禁止する条項である。</p> <p>この規定により、発明の単一性の要件は補正後に請求した発明にまで及ぶ。（審査基準、第 I I 部、第 I I 章第 3 節）</p> <p>・拒絶理由の最終通知後の請求の範囲の補正は、以下の目的の請求に限定されなければならない。</p> <p>（i）第 3 6 条（5）に規定された請求の削除。</p> <p>（ii）請求の範囲の制限（制限が、第 3 6 条（5）に基づく請求に記載された発明を特定するのに必要な事項を制限することであり、産業上の利用可能性と改正前の請求に記載された発明で解決すべき問題が、補正後のものと同一である場合に限られる）。</p> <p>（iii）誤りの補正、および</p>	<p>同じという意味ではない。また、当業者が特許出願に本来、添付された明細書、請求または図面に記載された事項に基づいて明らかに理解している事項は、明細書または図面に記載された事項の範囲内にあるとみなされる。</p> <p>（審査基準、第 IV 部、第 2 章 1. 1 節）</p> <p>（3）補正を介して追加された事項がよく知られている従来の技術であるが、当業者が追加された事項は、明細書または図面に記載された事項と同様であることを明確に理解していない場合、よく知られている従来の技術の補正は、明細書または図面に記載された事項の範囲外の新規事項の追加とみなされる。</p> <p>（審査基準、第 I V 部、第 2 章第 1. 2 節）</p>	<p>を採用するか、発明に新規性がある、上記の機能が「免責事項」の後に数値を採用した時の発明の工程を含む場合、発明を実施できないと証明できるのは例外とする。補正が最初の説明および特許請求の範囲に含まれる本開示の範囲を超えたが故に、このような補正が許可されてはならない。（審査基準、第 I I 部、第 8 章、5. 2. 3. 3 節 b）</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(iv) 曖昧な声明の明確化（拒絶理由の通知における拒絶の理由で述べられる事項に限る）。</p> <p>（特許法第17-2（5））</p>		
<p>(5) 「明細書補正」 対 「包袋文書」</p>	<p>・ 文書による意見あるいは補正が拒絶理由の最初の通知に応じて提出される場合、審査官は以下のように審査する必要がある。</p> <p>(1) 文書による意見書の内容、補正等の審査 審査官は、意見書の内容、補正等を調べ、拒絶の以前の理由が解決されたかどうかを判断しなければならない。</p> <p>特に、文書による意見書のみが拒絶の通知に応じて補正せずに提出された場合、審査官は文書による意見書の内容を十分に審査し、拒絶理由の通知に示されている拒絶理由は解決できるかどうかを審査するものとする。</p>		<p>・ 調査によって審査官が、出願人による初期の説明に引用された先の技術よりも、発明の請求された主題にさらに関連している参照文書を発見する場合、出願人は、これらの文書の内容を追加し、文書を引用して、説明の部分を補正することが許可されなければならない。同時に、無関係な先の技術を説明する内容は削除されなければならない。そのような補正が、実際には最初の特許請求および説明に含まれていない内容を導入していることに留意しなければならない。しかし、補正は単にそれ自体が発明以外の背景技術に関係し、その追加内容は既に出願日</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>(2) 補正の取り扱い</p> <p>補正が拒絶理由の最初の通知に応じて提出された場合、審査官は説明、請求、図面等に基づいて、改正された通りにそれを受理し審査しなければならない。</p> <p>(3) 文書による意見書、実験結果の報告書等の取り扱い</p> <p>拒絶理由の通知に応じて提出された文書による意見書や実験結果の報告書は、発明の詳細な説明に置き換えることはできないが、実験結果の報告書が、出願人が、事項が本来出願されたように説明書または図面に開示されていることが正しく適切であると主張し証明する場合、審査官は、これらの事項を考慮すべきである。(審査基準、第 I X 部、第 I I 節 4. 3. 2)</p> <p>・特許法第 194 条 (1) の規定に基づいて、審査官は審査に必要な文書と他の記事 (以下、文書等という) の提出を出願人に要求できる。(審査基準、第 I X 部、第 I I 節 5)</p>		<p>前に公衆に知られているので、それは許容される。</p> <p>・本発明の有益な効果に関連する「発明の内容」の部分の補正は、技術的特徴が明確に初期の出願文書に記載されている場合にのみ許容されるが、その有益な効果は明確に言及されておらず、初期の文書から当業者が直接かつ明確に推定出来る。</p> <p>・当業者による初期の出願から直接、派生させることが出来ない便利な効果は追加出来ない。 (審査基準、第 I I 部、第 8 章、第 5. 2. 3. 1 節)</p> <p>・発明または具体的表現を実施するのに最良の形態による補正は一般に、初期の形態または具体的表現の具体的な内容の資源と、発明の有利な効果を反映する記述された情報の標準的な測定法の追加に限定されている。(標準装備および/または使用される器具)。(審査基準、第 I I 部、第 8 章、第 5. 2. 2. 2 節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>・実験データが発明の有益な効果を説明するために追加されること、および/または、発明または具体的表現を実施するための特定の形態が、発明は請求で請求される保護の範囲で行うことができることを証明するために追加されることは許可されない。(審査基準、第 I I 部、第 8 章、第 5. 2. 3. 1 節)</p> <p>・特許出願の文書は主に以下の資源からのものである。</p> <p>(1) 出願時に出願人から提出された特許出願文書およびその他の文書。</p> <p>(2) 特許出願の審査の過程で、審査官の要求に応じて出願人から提出された様々な文書。</p> <p>(3) 特許出願を提出した後に、出願人自身で手続きを通過する際に提出された文書および証明の資料。</p> <p>(4) 任意の当事者が提出した特許出願（または特許）に関わる様々な文書、および、特許出願の審査の過程でこれらの文書を調べた後、または特許権の有効期間中に、人民裁判所等によっ</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>て作成される文書。</p> <p>(5) その他の関連文書。</p> <p>上記の文書は、適切に扱われ、制定され、提出された後、出願の重要な要素を構成する。(審査基準、第V部、第4章、第2.2節)</p> <p>・特許出願のファイルは、権利の所有権をめぐる紛争に因る関連手続であると同様に、特許の審査と承認、再審査と無効化宣言の法的手続きの真の記録である。(審査基準、第V部、第4章、第4節)</p>
<p>(6) 先行技術文献に関する開示要件</p>	<p>・特許の付与を要求する者は前期の発明に関連する発明(第29条(1)から(iii)に記載された発明、以下、同じくこの項目で適用するものとする)の知識がある場合、それは特許出願時の公表を通じて国民に知らされており、声明は文献の名称やその他の様な国民に知られている発明に関する情報源を、出版物を通じて提供しなければならない。</p> <p>(特許法第36条(4)(ii))</p> <p>・出願時に述べる先行技術文書に関する情報が</p>	<p>・背景技術は、発明の技術的意味を理解する上で有益で、先行技術調査と審査で有用とみなされる既存の技術を指している。</p> <p>・背景技術の説明の要件は次の通りである。</p> <p>(1) 背景技術は特許の保護を受けようとする発明に関連するものとする。特許の保護を受けようとする発明は、特許請求の範囲で指定された発明を意味している。背景技術が特許の保護を受けようとする発明に関連しているかどうかは、全体として、発明の技術的課題、発明の解</p>	<p>・この部分は発明を理解、調査、および検査するために有用とみなすことができ、可能であれば、このような技術、特に発明の独立した請求の序文で述べた技術的特徴、すなわち最も近い先行技術の文献を含む先行技術の文献を反映した文書を引用できる背景技術を示すものでなければならない。説明に引用した文献は、定期刊行物、雑誌、マニュアルのような特許文献または非特許文献のどちらでもよい。特許文書が引用されている場合、少なくとも出身国と公開番号、好ましくは特許文書の出版の日付が明確に</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>ない場合、発明の詳細な説明で理由の趣旨を記述することが望ましい。例えば、出願人が知っている先行技術が文献に記載された発明に係るものでない時は、その趣旨を説明するものとする。さらに、先行技術文書に関して述べるべき情報がないという趣旨と理由を文書による声明で示すことができる。(審査基準、第I部、第3章第3.2節(3))</p>	<p>決策と効果を考慮して決定されなければならない。</p> <p>(2) 出願人は、発明の詳細な説明の【背景技術】で詳細に特許請求項に係る発明の背景技術を説明し、可能であれば、この背景技術が含まれている先行技術の文献に関する情報を開示しなければならない。非特許文献は、著者の名前、出版物名(論文のタイトル)、出版社および出版年月日を開示しなければならないが、先行技術の文献としての特許文献は、発行番号及び開示日を含まなければならない。関係する先行技術の文献が、発明に係る適切な背景技術を開示する場合、先行技術の文献に関する情報のみが、背景技術の詳細な説明なしに開示されているにもかかわらず、発明の背景技術は開示されたものとみなされる。複数の先行技術の文献が存在する場合、その発明に最も近い文書が開示されなければならない。</p> <p>(3) 発明に使用可能な背景技術が、既存の技術と全く異なる斬新なアイデアに関して開発され</p>	<p>示さなければならない。非特許文献が引用されている場合は、タイトル、文書の詳細な資源が明確に示さなければならない。</p> <p>文献の引用は、さらに次の要件を遵守しなければならない。</p> <p>(1) 引用される文献は、紙の形式または電子形式のいずれかで、刊行物でなければならない。</p> <p>(2) 非特許文献と外国の特許文献については、発行日は出願日より前でなければならない。中国の特許文献については、発行日は出願の公開日より後であってはならない。そして、</p> <p>(3) 引用文献が外国の特許または非特許文献である場合、引用文献の資源と関連情報は、発行に使用した元の言語で表示しなければならない。必要であれば、中国語の翻訳は括弧内で提供され書かれなければならない。(審査基準第I部、第2章第2.2.3節)</p> <p>・その審査の便宜と公衆の発明の簡単な理解のために、第26条3の要件を遵守するための説明のために欠かせない内容は、他の文書への参照のみによって記述することはできないが、説明で実質的に記載されなければならない。(審査</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>ているので存在しない場合、関係する発明の背景技術の開示は、最も近い技術分野における既存の技術の開示に、または関係する背景技術が見つからないことを意図する声明に取り替えることができる。(審査基準、第 I I 部第 3 章、第 4. 2 節)</p>	<p>基準、第 I I 部、第 2 章第 2. 2. 6 節)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・請求項の前文部分に記載された従来技術の関連する内容は、明細書の「背景技術」の部分に含まれるものとし、背景技術を反映した文書が引用されなければならない。調査で、審査官も出願人によって最初の明細書に引用された先行技術よりも、本発明の請求された主題にさらに関連している全ての参考文献を見つけた場合、出願人はこれらの文書の内容を追加し、文書を引用して記述のそのような部分を補正することが許可されなければならない。同時に、無関係な従来技術を説明する内容は削除されなければならない。(審査基準、第 I I 部、第 8 章、5. 2. 2. 2 節)</li> </ul>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(7) 優先権文書に関する開示要件	<p>・ 日本での優先権を請求する出願を請求項に係る発明が、最初の出願の出願文書全体で開示されていると言う場合、日本での出願文書の明細書全体を考慮して理解される、日本での出願を請求項に係る発明は、最初の出願の文書全体で開示される事項の範囲内にある。</p> <p>・ 日本で出願された請求項に係る発明は、新規事項の例に応じて、最初の出願文書全体で開示された事項の範囲内であるか否かを判定しなければならない。(審査基準、第 I V 部、第 1 章第 4. 1 節)</p>	<p>・ 条約に基づく優先権の請求が正当である場合、条約に従ういずれかの国の最初の出願書に記載された発明と同じ発明は、特許法 29、36 条に従い、最初の出願の出願日と同じ出願日を維持しなければならない。発明のための優先権の請求が有効であっても、条約に基づく国のいずれかの最初の出願で除外される発明は、最初の出願の出願日と同じ出願日を使用しないものとする。</p> <p>(注) 特許法に記載されている特定の場合を除き、条約に基づく優先権を請求する出願の出願日は実際の出願日とみなすものとする。例えば、特許法第 30 条の、偏見を抱かせない開示の請求に関する規定を適用する際に、出願人が条約に基づく国の一つで最初の出願をする前の出願の開示後 6 カ月以内に、条約に基づく優先権を請求する出願をしなかった場合、出願人が条約に基づく国の一つで申請された最初の出願の出願日から一年以内に優先権を請求する出願をしても、出願人はその発明の新規性を失う可能性がある。</p> <p>(審査基準、第 VI 部、第 3 章第 5 節)</p>	<p>・ 中国で出願された後の出願の特許請求で定義された技術的解決策は、その外国の出願に記載されているように、最初の外国の出願の優先権を享受できる。前記の技術的解決策は、その最初の外国出願の特許請求に含まれる必要はない。(審査基準、第 I I 部第 3 章、第 4. 1. 2 節)</p> <p>・ 後の出願の請求に記載された技術的解決策が文書に明確に記述されている場合、先の出願が、後の出願と同じ主題をもたなければならないことは確実である。審査官は、その技術的解決策が、先の出願の特許請求に含まれていないという見解に基づいて、優先権の請求の受け入れを拒否することはできない。</p> <p>・ 「明確に記述されている」という言い回しは、明細書の方法が完全に同一であるという意味ではない。出願の特許請求に記載された技術的解決策が記載されていれば十分である。ただし、前期の技術的解決策の一つ以上の技術的特徴が、単に一般的にまたは曖昧に先の出願に記載され、または先の出願でヒントが一つしかない場合、このような技術的特徴の詳細な明細書が</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>優先権を請求する出願に記載されたり、当事者が直接的かつ曖昧に先の出願からそれを引き出したたりすることはできない場合、先の出願は優先権を請求する基礎として使用することはできない。（審査基準第 II 部、第 8 章、4. 6. 2 節）</p>
<p>(8) 国内優先権文書に関する開示要件</p>	<p>・後続の出願の明細書等で開示されている事を考慮して理解される、後続の出願を請求項に係る発明が、本来、先の出願の願書に添付された明細書等に開示された事項の範囲内でない限り、優先権を主張する後続の出願を請求項に係る発明は、本来、先行の出願の依頼状に添付された明細書等に開示されているとは言えない。</p> <p>・後続の出願を請求される発明は、新規事項の例に応じて、もともと先行の出願の依頼状に添付された明細書等で開示されている事項の範囲内であるか否かを決定する。（審査基準、第 I V</p>	<p>・国内の優先権を請求する出願における発明のうち、優先権の請求の基礎となる先の出願の明細書または図面に開示されるものと同じ発明については、以下の要件を適用する際に、先の出願時に後の出願が提出されたとみなされる。</p> <p>① 29 条（1）、（2）特許法（新型商品、発明の進歩性）</p> <p>② 特許法第 29 条（3）（新型商品の拡大概念の状態）の主な引用</p> <p>③ 特許法第 30 条（1）（情報開示の例外）</p> <p>④ 第 36 条（1）から（3）の規定（先の出願、実用新案法第 7 条（3）（4）と同じ趣旨）</p>	<p>・主題が次の中国の最初の出願状況の事項のいずれかの場合、国内優先権の請求と解釈することはできない。</p> <p>（1）外国や国内優先権の請求が成功しなかった場合を除いて、出願人が外国や国内優先権を請求している場合。</p> <p>（2）その特許権が付与されている場合。</p> <p>（3）それが規則 42 に従って提出される分割出願の主題である場合。</p> <p>国内優先権が請求されている場合、国内優先権の基礎としての中国の最初の出願は、後の出願がされた日から撤回されたものとみなされるこ</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
	<p>部、第2章4. 1節)</p>	<p>⑤特許法第96条(1)(3)(特許権の効力が拡大しない範囲)</p> <p>⑥特許法第98条(特許権のある発明、登録済み実用新案と他人の登録済み意匠の使用、意匠権と特許権との間の対立、実用新案法第23条と意匠保護法の第45条と同じ趣旨)</p> <p>⑦特許法第103条(先使用による非独占的实施権)</p> <p>⑧特許法第105条(1)、(2)(意匠権の存続期間の満了後の非独占的实施権、意匠保護法第52条(3)と同じ趣旨)</p> <p>⑨特許法第129条(製造する特許権のある過程の推定)</p> <p>⑩特許法第136(4)条(訂正の審理)</p> <p>・先の出願は、後の出願のような請求の基礎となる出願で開示された発明への優先権の請求を二回、認め、国内の優先権の請求またはパリ条約に基づく優先権の請求が含まれる場合、技術的には優先期間の延長を意味するだろう。故に、優先権の請求の効果が先の出願に新たに追加された発明であるのに対し、上記の発明の優先権</p>	<p>とに注意すべきである。(審査基準第II部第3章、第4. 2. 1節)</p> <p>・国内優先権の同じ主題と効果に対する発明の定義は、外国優先の関連条項と同じである。(審査基準、第II部、第3章、第4. 2. 2節および第4. 2. 3節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
		<p>の請求は認めてはならない。</p> <p>(注) 先の出願の基本的な出願で開示される発明に関する、優先権の請求の効果も享受するには、複数の優先権の請求は、後の出願における先の出願の基本的な出願に基づいて行わなければならない。(審査基準、第V I 部、第4章第5節)</p>	
<p>(9) 禁止事項又は非許可要素 (不要な要素、本発明の精神又は要素の参照、公の秩序、道徳性又は公衆衛生の侵害、商標)</p>			

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
<p>(i) 公の秩序、道徳性又は公衆衛生の侵害</p>	<p>・特許法第32条では、公の秩序、道徳性または公衆衛生を害する責任のある発明が特許されてはならないと規定している。</p> <p>・特許公報の公表が、特許庁長官の観点で、公の秩序または道徳性を害するおそれがあるような、責任のある、出願に添付された図面の明細書と内容の事項は、特許公報に掲載されていない。(第32条、特許法第64条(2))</p>	<p>・公共の利益の理由から、特許法第32条は、特許は発明が29(1)～(2)条の特許を受けられる主題に該当する場合でも、「公序良俗における違反や、公衆衛生を傷つけるリスクがある発明」に付与されないことを規定している。その結果、特許が、特許法第29条に従う特許性の要件を考慮する必要なしに、第32条に該当する発明に付与されることはない。(審査基準、第II部、第6章第2節)</p> <p>・特許法第32条(特許性のない発明) 公序良俗における違反や公衆衛生を害するリスクがある発明は、第29条(1)～(2)にかかわらず、特許を受けられるものであってはならない。</p>	<p>・特許権は、法律や社会道徳に反し、または公共の利益に有害である発明創造に与えてはならない。(第5.1条)</p> <p>・特許出願の一部は、法律や社会道徳に反し、または公共の利益に有害である特定の内容が含まれ、出願の残りの部分がそうでない場合、特許出願の一部が第5条の1に違反するとみなされる。このような出願について、調査中の審査官は、自分の出願を補正し、第5条の1に違反する部分を削除することを出願人に通知しなければならない。出願人が法律に反している部分の削除を拒否した場合、特許を付与することはできない。(審査基準、第II部、第1章、第3.1.4節)</p> <p>・次のいずれかについては、特許を付与してはならない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 科学的発見。</li> <li>(2) 精神的活動のための規則と方法。</li> <li>(3) 疾患の診断または治療の方法。</li> <li>(4) 動物及び植物種。</li> <li>(5) 核形質転換によって得られる物質。</li> <li>(6) 指標として主に役立つ、二次元の印刷商品</li> </ol>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
			<p>の意匠、模様で出来ている、2つの組み合わせまたは色。 (第25.1条)</p>
(ii) 商標	<p>・商標によって製品を定義する声明を含む場合、製品が少なくとも出願日までの一定期間、一定の品質、構成、構造等を維持していたことが当業者に明らかでない限り、その声明は請求される発明を不明瞭にするとみなされる。</p> <p>(審査基準、第I部、第1章第2.2.2.3(2)⑤節)</p>	<p>・原則として、製品の商標または名称を記載することは明細書では許可されていない。しかし、関係する製品を容易に確保できる場合、製品の商標または名称が開示されていても、商標および名称のある製品の品質や構成の変化は発明の内容を変更し難いので、製品の商標または名称の記載は例外的に許されなければならない。(審査基準、第I部、第3章第5節)。</p>	<p>・発明の名称は、人の名前、場所の名前、商標、モデル、商品の名前等を含んではならず、また商業広告も含んでならない。(審査基準、第I部、第2章、2.2.1節)</p> <p>・明細書が登録商標の使用によって物質又は製品を定義するものであってはならない。(審査基準、第I部、第2章第2.2.7節)</p>

記載要件に関する特許審査実務の比較研究

項目及び副項目	日本国特許庁	韓国特許庁	中国国家知識産権局
(iii) その他			<ul style="list-style-type: none"> <li>・発明の明細書は、標準的な用語を使用し、明確な文言であること、また「...の請求に記載されている様に」の様な特許請求への参照を含んではならない。また商業広告を含んではならない（規則17.3）。</li> <li>・商業広告は、発明が解決を目指している技術的な問題の明細書に使用してはならない。（審査基準、第I I部、第2章2. 2. 4節）</li> <li>・請求項の表現は簡潔でなければならない。技術的な特徴を除いて、請求項は商業広告等の不要な説明を含んではならず、その理由や原因になってはならない。（審査基準、第I I部、第2章、3. 2. 3節）</li> </ul>

## 分析結果

## 1. 記載要件に関する法的根拠

### (1) 法律および実施規則における関連条項

法律および実施規則における関連条項の一覧は対比表に示されている。

### (2) 審査ガイドライン、マニュアル、基準など

三庁の各々における開示要件及び請求項の要件に関する審査基準、マニュアル、基準などの項目は、対比表に示されている。

### (3) 開示に関する法的要件の背景および目的

三庁は、特許制度の目的が技術開発を促進することであり、発明を十分に一般に公開することにより、代わりに一定期間の排他的な特許権が出願人に認められることになるとの点で一致している。

## 2. 発明の明細書

### (1) 一般、明細書に記載されるべき事項及びその構成

三庁すべてにおいて、「技術分野」、「背景技術」、「発明の内容」（JPO：「発明の概要」、KIPO：「発明の内容」）、「実施形態の説明」（KIPO：「発明の実施のための詳細な内容」、SIPO：「発明を実施するための具体的な態様」）を明細書に記載することができる。

JPO 及び SIPO では、「技術的課題」、「技術的解決策」及び「発明の有利な効果」を明細書に記載することができるとする。

KIPO に限り、必要に応じ、出願時に特許請求項の範囲が開示されない場合がある。

JPO 及び KIPO では、明細書に「産業上の利用可能性」を記載することができる。

### (2) 発明の名称

三庁は、発明の名称が簡潔でなければならないという点で一致している。

KIPO 及び SIPO では、明細書に記載される発明の名称が特許願に表示されるものと同じでなければならない。明細書と特許願との間で発明の名称が異なる場合、KIPO では、審査官が明細書の名称を変更するが、SIPO では、審査官が出願人に明細書の名称を変更するよ

う要請する。一方、JPO では、特許願に発明の名称が表示されない。

SIPO では以下の要件に従って発明の名称が設定される。

(1) 明細書の発明の名称は特許願に記載されるものと同じでなければならない。通常、名称には 25 文字より多くの漢字が含まれてはならないが、特別な場合、例えば化学分野の出願については、名称に最大 40 文字の漢字が含まれることが許される。

(2) 名称には、発明が属する技術分野で通常採用されている技術用語、望ましくは国際特許分類に使用されている技術用語が使用されなければならない、非技術的用語が使用されてはならない。

(3) 出願の分類が促進されるために、名称には、保護が求められている発明の主題及び種類（物又は方法）が明確、簡潔かつ包括的に反映されていなければならない。

(4) 名称には、人名、地名、商標、モデル、商品名等が含まれてはならず、商業広告も含まれてはならない。

### (3) 発明の説明

#### (i) 技術分野、産業上の利用分野

JPO では、「発明が属する技術分野」として、出願人は請求項に係る発明が属する技術分野を少なくとも一つ記載しなければならないとする。

KIPO では、特許保護が求められている発明の技術分野が明確かつ簡潔に記載されるとともに、少なくとも一つの技術分野が示されていなければならない、出願人は IPC を参照することができるとしている。

SIPO では、保護が求められている技術的解決策が属する技術分野が明示されなければならない、発明の技術分野は通常、発明のモデルが IPC に従って分類される最下位の分類に関連しているとする。

#### (ii) 先行技術、背景技術

三庁は、請求項に係る発明を理解するために、背景技術、先行技術が有益であり、背景技術の記載が要求されるという点で一致している。

SIPO だけが、背景技術と発明の独立請求項のプリアンブルの関係についてコメントした。

JPO では、発明の詳細な説明の記載が、公開されて公知となる発明の情報源になっている。

KIPO では、出願人によって、発明の詳細な説明の【背景技術】において、請求項に係る発明の背景技術が記載されるとともに、可能な場合、そのような背景技術に関する先行技術文献に関する情報が開示されていなければならないとする。

SIPO では、明細書において「背景技術」と表題がつけられた箇所には、発明の理解、調査及び審査に役立つとみなすことができる背景技術が示されるとともに、可能な場合、そのような技術を反映した文献、特に発明の独立請求項のプレアンプルの部分に記載されている技術的特徴が収録されている先行技術文献、即ち最も密接に関係する先行技術文献が引用されるとしている。

### (iii) 発明が解決しようとする課題

JPO 及び KIPO では、当業者が明細書の他の記載及び技術知識に基づいて、技術的作業を理解することができる場合、又は解決しようとする課題が想定されていない発明の場合、発明が解決しようとする課題の明示的な記載は必要とされない。

SIPO では、出願の明細書に発明が解決しようとする一つ又は複数の技術的課題が含まれてもよいとしている。

### (iv) 技術的課題の解決手段

JPO 及び KIPO では、当業者が明細書の他の記載及び技術知識に基づいて、技術的課題の解決手段を理解することができる場合、又は解決しようとする課題が想定されていない発明の場合、技術的課題の解決手段の明示的な記載は必要とされない。

SIPO は、技術的課題を解決する技術的手段が欠落しているため、明細書に記載された技術的解決策を実施することが不可能であるとみなされる幾つかの事例が対比表に示されていると述べている。

### (v) 実施例

#### (a) 態様とは何か

JPO では、本ガイドラインで言及されている「発明を実施するための形態」は、PCT（特許協力条約）に基づく 規程 5.1- (a) (v) に規定されているものと同じであるとしている。

KIPO では、発明を実施するための詳細な内容には、発明の構成並びにその機能が含まれていなければならないとしている。技術分野によっては、発明の構成を記載するより機能を記載する方が適切である場合がある。

SIPO では、請求項を裏付けするとともに、当業者が発明を実施することができるようにするために、発明を実施するための望ましい態様において、技術的課題を解決するために採用された用途において技術的解決策が具体化されるとともに、請求項の技術的特徴も詳

細に記載されなければならないとしている。

#### (b) 発明者が考える最良の態様

三庁はすべて、最良の態様を記載する要求がないという点で一致している。

#### (vi) 産業上の利用可能性

三庁すべてにおいて、産業上の利用可能性を記載することが要件とはみなされていない。

KIPO では、請求項に係る発明が産業上利用可能であるか判断することが困難である場合、産業上の利用方法、製造方法又は利用方法が〔産業上の利用可能性〕の欄に記載されなければならないとしている。

#### (vii) 発明の有利な効果又は利点

JPO では、有利な効果についての記載により、進歩性の存在が裏付けられ、課題の記載の代わりに用いることができる。なお、有利な効果を記載することは要件になっていないとする。

KIPO では、発明の新規性の確証として認められるので、出願人が知る限り、当該出願人によって、優れた効果が記載されなければならないとしている。

SIPO では、明細書には、先行技術と比較した発明の有利な効果が明確かつ客観的に記載されていなければならないとしている。

#### (4) 図面の簡単な説明

三庁は各々、図面の簡単な説明のあり方について対比表で説明している。

#### (5) 発明の開示（課題の解決手段－実施可能要件

##### (i) 発明の各カテゴリーにおける基本的考え方

##### (a) 物の発明

JPO では、当業者が物を製造して使用することができるように、発明の詳細な説明が記載されることとしている。

同様に、KIPO では、発明の詳細な説明には、当業者が物を製造することができるようにするための事項に関する明確かつ十分な記載が含まれるとともに、当業者が請求項に開示された物を使用することができるように、物の発明が十分に記載されていなければならない

いとしている。

SIPO では、請求に係る発明が化学製品そのものである場合、明細書には化学製品の識別、製法及び用途が記載されていなければならないとする。当業者が、先行技術に基づき、発明に記載されている使用及び／又は技術的效果を達成することができるかと予見できない場合、発明の技術的解決策により使用を実現することが可能になること及び／又は効果を期待通り達成することが可能になることが当業者に納得されるよう、明細書において定性的または定量的な実験データが十分に提供されなければならない。

## (b) 方法の発明

JPO では、すべての種類の方法の発明について、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、同業者が方法を使用することができるように、発明の詳細な説明が記載されていなければならないとする。

KIPO では、発明の詳細な説明には、当業者が方法を使用することができるようにする事項に関する明確かつ十分な記載が含まれていなければならないとする。

SIPO では、化学的方法の発明については、物質を製造する方法又は他の方法であるかにかかわらず、当該方法で採用された原材料、手順及び処理条件が記載されていなければならないとしている。当業者が、明細書に記載された方法に従って発明を実施する際、発明が解決しようとする課題を解決することを可能にするために、必要に応じ、物質の特性に及ぼす方法の影響が記載されるものとする。方法で使用される原材料については、当業者が原材料を入手することができるように、その成分、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。

### 一 物を製造するための発明

JPO では、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者が物を製造することができるように、(i) 原材料、(ii) 処理工程及び (iii) 生産物が原則として記載されていなければならないとしている。なお、これら記載の中で (iii) の最終生成物については、材料及び製造方法についての記載から理解される場合があり、そのような場合、当然、省略されることがある。

同様に、KIPO では、物を製造するための原材料及び一連の詳細な製造方法が十分に記載されていなければならないとしている。具体的に記載されていないが、原材料又は詳細な製造方法に基づき容易に物が理解される場合を除き、方法によって製造される物は明確に記載されていなければならない。

SIPO では、物質を製造するための化学的方法について、方法に採用された原材料、手順及び製造条件が記載されていなければならないとしている。明細書に記載された方法に従

って発明が実施される際、当業者によって、発明が解決しようとする課題が解決されるように、必要に応じ、方法の当該物質の特性に及ぼす影響が記載されていなければならない。方法に使用される原材料については、当業者が原材料を入手することができるように、その成分、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。

#### － 使用に係る発明

JPO では、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者が方法を使用することができるように、発明の詳細な説明が記載されていなければならないとする。

SIPO では、化学製品の使用に係る発明については、当業者が発明を実施することができるように、明細書には使用される化学製品、当該製品を使用する方法及び達成されるべき効果が記載されていなければならないとしている。当業者が先行技術に基づき当該使用を予見することができない場合、明細書には、当該製品は当該使用に有用であるとともに、期待通り、技術的課題を解決するか又は技術的効果を達成することができるかと当業者に納得されるよう、十分に実験試験データが提供されていなければならない。

#### (ii) 記載要件を満たすために必要な説明の量

##### (a) 「機能的記載」対「構造的記載」

KIPO では、技術的手段の単なる機能又は効果ではなく、技術的手段そのものが詳細に記載されなければならないとしている。なお、コンピュータ分野などの技術分野では、発明の構成を記載するより、機能を記載する方が適切な場合がある。JPO では、発明が機能によって特定される場合、当業者が明示的な記載に依らなくても理解することができる場合を除き、機能を達成することができる具体的な手段が、発明の詳細な説明に記載されることが要求されている。SIPO は、「物の発明」は、通常、構造的特徴で定義されなければならないが、発明の定義における機能又は効果の特徴の使用は、できるだけ回避されなければならないとしている。技術的特徴が構造的特徴で定義できない場合や、構造的特徴で定義するよりも機能又は効果の特徴で定義する方が適切である場合で、その機能や効果が明細書に記載された実験や操作に若しくは属する技術の慣用手段によって直接的かつ肯定的に検証される場合に限って、機能や効果の特徴による定義が許容されると述べている。

JPO では、請求項の機能的定義が標準的でないか又は当業者によって共通的に使用されていない場合、そのような機能若しくは特性などの定義又はそのような機能を試験若しくは測定するための方法が、発明の詳細な説明に記載されていなければならないとする。

また JPO は、発明の詳細な説明に製造方法が具体的に記載されている物を除き、当業者が機能によって定義されている他の物の製造方法を理解できない場合、発明の詳細な説明

の記載は実施可能要件に違反しているとも述べている。

(iii) 「当業者」の定義

(a) 進歩性の場合と同じかどうか

(b) 関連技術

JPO 及び KIPO では、開示要件及び進歩性各々について、「当業者」について別々の定義がある。一方、SIPO では、開示要件及び進歩性について、「当業者」について同じ定義がある。

(iv) 実施可能性の決定における先行技術の使用

JPO では、当業者が請求項に係る発明を実施することができるかを評価する際、技術常識が考慮される。

KIPO は、発明の技術的作業又は特定の効果が記載される際、先行技術が使用される場合があると述べている。

SIPO では、明細書によって、当業者が発明を実施することができるようにならなければならないとする。即ち、当業者が、明細書の記載内容に従い、発明の技術的解決策を実施し、技術的課題を解決し、期待される技術的効果を達成することができなければならないことを意味している。当業者は共通的な技術知識をすべて知っていると考えられるので、上記要件が満たされているか決定する際、技術常識が間接的に検討されている。

SIPO では、背景技術として使用されている内容を明細書に追加することができるとしている。明細書が第 26 条 3 の要件に従うために不可欠な内容については、単に他の文書を参照することによって記載することができず、明細書の中で十分に記載しなければならない。

(v) 参照による引用

三庁すべてにおいて、他の文書を参照することによって明細書の記載に代えてはならない。

KIPO では、一般に参照による引用は認められていない。

SIPO では、明細書が第 26 条第 3 項の要件に従うために不可欠な内容については、単に他の文書を参照することによって記載することができず、明細書の中で十分に記載しなければならないとする。

#### (vi) 将来の「実施不可能性」のリスク

将来の実施不可能性のリスクを伴う商標又は登録商標を明細書に使用することは実施可能要件にとって不十分であり、かかる使用は拒絶され得るという点で三庁間に相違は存在しない。

#### (vii) 実験を要求する開示

##### (a) 合理的な実験

JPO では、「当業者」が明細書及び図面に記載された発明の実施についての教示並びに出願時の技術常識に基づいて、どのように実施するかを理解することができないとき、当業者が実施できるようにするための発明の詳細な説明が、不十分と見なさざるを得ないとしている。例えば、当業者が発明を実施しようとした場合に、合理的に予想される程度を超えて試行錯誤を行わなければならないとき、そのような発明の詳細な説明は十分ではないとみなされる。

SIPO では、実験結果を確認することによってのみ解決策を確立することができるが、明細書には具体的な技術的解決策が記載されているものの、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足できていないとしている。例えば、一般的に、既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するため、発明の明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足することができない。

KIPO では、実験データを使用することによって請求項に係る発明が説明されている場合、当業者が容易に実験結果を再現することができるように、試験方法、試験／測定ツール及び試験条件が詳細に開示されていなければならないとしている。同様に、SIPO では、発明の効果を示す特性データについて、先行技術の種々の測定方法によって、異なる結果が生じる場合、測定に使用された方法が明示されていなければならない。特殊な方法である場合、当業者が実施できるように、詳細に説明されていなければならない。

#### (viii) 作成方法 — 出発物質の可用性

JPO では、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者が物を製造することができるように、(i) 原材料、(ii) 処理工程及び (iii) 生産物が原則として記載されていなければならないとする。

KIPO では、化学物質の発明について、その実施形態には、出発物質、温度、圧力、流入及び流出などの発明の物質を製造するために必要な詳細な反応条件並びに当該条件の下で

の実験の直接の結果が含まれていなければならない。

SIPO では、当業者が実施することができるように、化学製品の発明の明細書において、少なくとも一つの製造方法が記載されるとともに、原材料、手順、条件及び当該方法を実施するために特に採用されて使用された装置が開示されなければならないとする。当業者が製造することができるように、方法で使用された原材料については、その構成、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。

#### (ix) 後に提出された実験データの考慮

SIPO では、明細書において十分な開示が行われているかについて決定する際、後に提出された実験データが考慮されないが、JPO 及び KIPO では、審査官がそのようなデータを参照する場合がある。

JPO では、出願人が実験結果の証明書を提出して、意見書で示した議論を補足することができるとする。なお、発明の詳細な説明に記載された事項に不備がある場合、実験結果を後に提出することによって挽回することができない。

KIPO では、拒絶理由通知に対する回答のための実験結果を含む意見書又は他の文書は、出願の明細書の一部とならない。しかし、このような文書は、発明の詳細な説明に記載されている事項について正当性を明確化するか又は検証するために提出されるので、審査官がこのような文書を参照して、当該出願の特許要件を判断する場合がある。

SIPO では、明細書において十分な開示が行われているかについては、最初の明細書及び請求項の開示に基づいて判断がなされ、出願日より後に提出された実施形態及び実験データは原則として考慮されないとしている。

#### (x) 使用方法 — 有用性及び実現性

JPO では、物の発明については、当業者がその物を使用することができるように、発明の詳細な説明が記載されていなければならない。また、当業者が発明の物を使用するために必要とする場合、物の発明を特定する各事項がどのような働き（各事項の役割）をするか（即ち各事項の「作用」）が記載されている必要がある。物の性質等を利用した用途発明（例：医薬等）においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。

KIPO では、請求項に係る発明が産業上利用可能であるか決定することが困難である場合、産業上の使用方法、製造方法又は使用方法が〔産業上の利用可能性〕の欄に記載されなければならないとする。産業上の利用可能性については、明細書の他の記載から適切に類推することができるので、産業上の利用可能性に関する追加の記載が必要ない場合がある。

SIPO では、利用が物に関係する場合、その物を産業的に製造することができ、それによって技術的課題が解決されなければならないとしている。方法に関係する場合は、方法を産業的に使用することができ、それによって技術的課題が解決されなければならない。

#### (xi) 実施可能性の証明

JPO では、第 36 条 4 (i) における実施可能要件違反として審査官が拒絶理由を通知する場合は、違反の対象となる請求項を特定するとともに、拒絶理由が第 36 条 4 (i) に基づく実施可能要件違反である（すなわち委任省令違反ではない）ことを明らかにし、不備の原因が発明の詳細な説明又は図面中の特定の記載にあるときは、これを指摘することとする。審査官は、請求項に係る発明が実施可能要件を満たしていないと決定した理由を説明し、そのような決定の根拠を示さなければならない。

上記の理由は、文献を引用して示すことが望ましい。この場合の文献は、原則として出願時において当業者に知られているものに限る。

実施可能要件違反による拒絶理由通知を受領した後、出願人は、意見書、実験結果の証明書などを提出することにより、異議申し立て又は説明を行うことができる。

KIPO では、審査官が本章の実施可能要件及び記載要件に対する違反により拒絶理由を通知しようとする場合、該当する要求の違反を明示して通知しなければならないとしている。特に、実施要件違反を理由として拒絶理由が通知される場合、対応する請求項が明示されなければならない。

SIPO では、発明が十分な開示要件を満たしていないと審査官が合理的に疑いを抱くことができる場合、審査官は出願人に対し説明を行うよう要請すべきであるとしている。明細書において十分な開示が行われているかの判断は、最初の明細書及び請求項に記載された開示に基づいて行われ、出願日より後に提出された実施形態及び実験データは原則として考慮されない。

#### (xii) その他

JPO では、「請求項に係る発明」に関して、発明の実施の形態が少なくとも一つ記載される必要があるが、請求項に係る発明に含まれるすべての実施形態又は代替形態について、発明の実施の形態が必要ではない。

しかしながら、審査官が、請求項に係る発明に含めることができる他の具体例を考える

ことができ、発明の明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいても、当業者が発明を実施することができないとの十分な根拠を示すことができる場合、当業者が発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明が明確かつ十分に記載されていると見做すことはできない。

SIPO では、実験結果を確認することによってのみ技術的解決策を確立することができるが、明細書には具体的な技術的解決策が記載されているものの、実験による証拠がない場合、明細書に記載されている技術的解決策については、技術的課題を解決するための技術的手段が欠如しているため、実施することができないと見做されるとしている。

例えば、一般的に、既知の化合物の新たな用途の発明では、新たな用途及びその効果を検証するために、発明の明細書には実験による証拠が要求され、実験による証拠がない場合、実施可能要件を満足していない。

### 3. 特許請求の範囲

#### (1) 一般

三庁すべてにおいて、請求項について、明細書によって裏付けられるとともに、発明を明確に特定しなければならない旨の法律の規定がある。三庁は、特許発明の保護の範囲が請求項によって決定されるという点でも一致している。

KIPO に限り、特許請求の範囲が記載されていない明細書が願書に添付される場合があるとしている。

SIPO は、請求項の内容を解釈する際に明細書と添付された図面が用いられる場合も有るとしている。

#### (2) 特許請求の範囲の形式

##### (i) 請求項の数

JPO 及び KIPO では、発明の単一性の要件が満たされることを条件に、請求項の数は制限されないとしている。

SIPO では、簡潔性のために、請求項の数は合理的でなければならない。

##### (ii) 請求項の構造（例えば、マーカッシュ方式の請求項、ジェプソン方式の請求項）

SIPO では、発明の独立請求項にはプリアンブルの部分及び特徴を記載する部分がある。ただし、発明の特性のため、前記様式によることが不適切な場合、独立請求項が異なる様式で示される場合がある。

マーカッシュ方式の請求項は、三庁すべてで容認されている。

三庁はすべて、化学物質に関するマーカッシュ方式の請求項の記載について、類似の特性又は機能を有することを要件としており、以下の条件がすべて満足されれば、この要件は満足される。

- ①すべての物質は共通の特性又はバイタリティを有する。
- ②すべての物質が重要な化学構造を共有するか、又は発明が属する技術分野において、すべての物質が一つの群とみなされる化学物質の群に属している。

JPO はまた、化学物質に関するもの以外の請求項についても、互いに同一の特性又は機能を有することを要求している。

### (iii) カテゴリー

三庁はすべて、請求項が二つの基本的なカテゴリー（物の請求項及び方法の請求項）に分割されるという点で一致している。

JPO では、「システム」などの請求項の用語（例えば、「電話システム」）は、物のカテゴリーを意味するものとして解釈されるが、KIPO 及び SIPO では、そのような請求項が、状況に応じて、物又は方法のカテゴリーを意味するものとして解釈され、請求項に係る発明のカテゴリーが不明確になる場合がある。

三庁すべてにおいて、方法の請求項には使用方法が含まれる。なお、KIPO では、末尾が用語「使用」となる請求項は許されていないが、JPO 及び SIPO では、そのような請求項が使用方法についてのものであると解釈される。

### (iv) 独立請求項と従属請求項

#### (v) 請求項の配置

JPO は、「独立請求項」及び「従属請求項」について具体的な分類又は取扱いをしていない。代わりに、JPO には「独立形式請求項」及び「引用形式請求項」の分類があり、これは請求項が他の請求項を引用するか否かによって決まる。2種類の請求項は、記載の形式が異なるのみであり、同等の扱いを受ける。

一方、KIPO 及び SIPO は「独立請求項」及び「従属請求項」について定義しており、「従属請求項」とは、形式的に他の請求項を参照するだけでなく、参照している請求項に対して、技術的特徴を付加する請求項を意味している。KIPO 及び SIPO の双方において、請求項が従属請求項の形式で現れるが、参照されている請求項において開示されている事項が、技術的特徴を付加するのではなく、他の事項によって置き換えられている場合、独立請求

項として扱われる。

JPO 及び KIPO では、同一事項についての冗長な記載を避けるため、従属形式が使用される場合があるとしている。

KIPO は、請求項が 2 つ以上の請求項を引用する場合、引用されている請求項は 2 つ以上の他の請求項を更に引用してはならないとしている。SIPO は、請求項が 2 つ以上の請求項を引用し、引用されている請求項が 2 つ以上の他の請求項を更に引用する場合、もし明確性の問題が起きれば、審査官は不明確性を理由に異議を通知し、且つ同じ理由で拒絶できる。もし、明確性の基準は満足している場合、審査官は実施細則 22(2)による異議を通知することができるが、それにより必ずしも出願は拒絶されない。

JPO では、そのような形式で請求項を引用することが許されている。

三庁は、従属（JPO は引用形式）請求項は先行する請求項のみ参照するという点で一致している。三庁は、複数の従属請求項が二つ以上の請求項を参照する場合、選択的形式に限って先行する請求項を参照しなければならないという点で一致している。

SIPO では、発明には只一つの独立請求項があつて、同一の発明に関係するすべての従属請求項に先行するとともに、特定の独立請求項に直接的又は間接的に依存する従属請求項はすべて、当該独立請求項の後、別の独立請求項の前に一括して記載されなければならないとしている。

しかしながら、単一性を満足する範囲で一出願にいくつかの発明を含めることができる。それに対応して、一出願に、いくつかの独立請求項を含めることができる。

### (3) 明確性

#### (i) 基本概念

三庁は、請求項に係る発明の保護の範囲を決定するとともに、特許性の決定を行うために、請求項は明確に記載されなければならないとする。

SIPO では、中国特許法第 59 条に従い、請求項によって、発明の特許権の保護の範囲が決定されるとしている。明細書及び添付された図面が使用されて、請求項が解釈される場合がある。中国特許法第 26 条 4 に従い、請求項によって、求められている特許保護の範囲が明確かつ簡潔に定められる。

三庁すべてにおいて、各請求項のカテゴリーが明確でなければならない。

KIPO では、請求項に係る発明が明確かつ簡潔に開示されているか否かは、発明が属する

技術分野の当業者によって決定される。

SIPO では、請求項が明確でなければならないとの要件とは、一方では個々の請求項が明確でなければならないこと意味し、もう一方では、請求項が全体としても明確でなければならないこと、即ち請求項間の参照関係が明確でなければならないことを意味するとしている。

#### (ii) 非技術的事項の表示

JPO では、請求項に全体として技術的でない事項が記載されている場合、請求項の記載は明確でないと判断される。

KIPO は、発明の技術的内容に無関係な事項のため、発明が明確かつ簡潔でなくなる場合があると述べている。

SIPO では、請求項に技術的解決策の内容と関係がない単語又は文章が含まれていてはならないとしている。更に、請求項に原因若しくは理由について不必要な説明が含まれてはならず、広告又は他人若しくはその製品を非難する表現が含まれていてもならない。

#### (iii) 機能による定義

JPO では、請求項に係る発明が明確に識別される限り、発明の機能的定義が許容されるとしている。また、発明の範囲は明確であるが、機能又は特性などによって特定されている事項が技術的観点からは十分に特定されておらず、請求項に係る発明を特許要件に関する確に審査することができない場合、明確性要件違反となる。

KIPO では、発明の記載が明確でないとみなされる場合、機能的記載を有する請求項は許容されないとする。機能的記載を有するものの、明確であるとみなされる発明の記載は、①既存の技術的記載だけでは発明の技術的着想を明確に開示することができないので、請求項を機能的に記載する必要がある場合、②機能的記載の意味が、発明の詳細な説明の記載及び図面の記載によって明確に特定される場合である。

SIPO では、単に不明確な用語で記載されており、代替手段が採用されてもよく、当業者が何であるのか又はどのように使用されるのか理解することができない場合、請求項の機能的定義は許容されない。

#### (iv) 製造方法による定義

三庁はすべて、物の請求項の記載が困難であるかまたは他の方法により難しい場合、製造方法によって物の請求項の技術的特徴を記載することが許容されるという点で一致している。

JPO では、製造方法によって物を特定する記載が含まれている請求項を審査する場合、当該記載は生産物自体を示すものとされる。物の構造又は特性などを理解することができない場合、出願は明確性要件に違反している。

KIPO では、物の記載に不備があって、発明が不明確であるとされた場合、審査官は拒絶理由を通知するとしている。

SIPO では、それが請求項に係る物自体に及ぼす効果によって、方法の特徴の実際の確実な効果が決まるとしている。

#### (v) パラメータによる定義

JPO 及び KIPO では、「より大きい」若しくは「より小さい」といった上限若しくは下限だけを示す数値範囲限定、又は「0%～10%」といったゼロ（0）を含む数値範囲限定を用いる表現が請求項にある場合、発明の範囲が不明確になる場合がある。

KIPO では、①パラメータの定義又は技術的意味が明確に理解される場合、②当該パラメータの使用における失敗の原因が明確に示されている場合、並びに③技術水準に加え、発明の詳細な説明又は図面を考慮して、出願時の技術水準との関係が理解されている場合を除き、パラメータによる発明の技術的記載について、パラメータが示す数値があるものの、明細書だけでは明確に理解されない場合、当該発明は明確かつ簡潔に記載されていないとみなされる。

SIPO では、化学製品について、単にその構造及び／又は組成によるだけでは明確に記載することができない場合、請求項に係る化学製品が明確に理解されるように、明細書に適切な化学的／物理的パラメータ及び／又は製造方法が記載されるものとしている。

#### (vi) 用語の定義

KIPO 及び SIPO では、出願人が明細書において定義することによって、請求項に使用されている特定の用語に特定の意味を付与することが認められている。この場合において、SIPO では、請求項単独の記載によって意味が明確になる場合は、審査官は当該請求項を可能な限り補正するよう出願人に要請する。請求項は単独で可能な限り明確でなければならないとの点について、JPO では同様に、請求項に記載すれば、事項を明確にすることができるにもかかわらず、特に、不明瞭若しくは不明確な用語を用いるか、又は請求項ではなく、発明の詳細な説明においてのみ事項を記載して、請求項の記載内容自体を不正確にしてはならないとしている。

JPO では、請求項の記載それ自体が明確であるとみなされる場合、審査官は、請求項の

用語が明細書又は図面において定義されているか又は説明されているか審査し、定義又は説明があれば、これによって請求項の記載が不明確になっていないか評価するとしている。請求項の記載それ自体が不明確な場合、審査官は、請求項の用語が明細書又は図面において定義されているか又は説明されているか審査し、定義又は説明があれば、出願時の技術常識を考慮しつつ、これによって請求項の記載が明確になっているか評価する。

#### (vii) 選択的形式による記載

JPO では、発明を特定するために使用される事項が選択肢で記載され、選択肢に相互に類似した特徴又は機能がない場合、明確性要件違反となるとされている。

JPO 及び KIPO には、化学物質に関するマーカッシュ方式の請求項について類似したガイドラインがある。KIPO では、複数の技術的事項について、これらが類似の特性又は機能を有する場合、マーカッシュ方式の請求項など単一の請求項で開示することができる。マーカッシュ方式の請求項の記載が化学物質に関係している場合、以下の条件がすべて満足されれば、当該化学物質は類似の特性又は機能を有するとみなされる。

- ①すべての物質は共通の特性又はバイタリティを有する。
- ②すべての物質が重要な化学構造を共有するか、又は発明が属する技術分野において、すべての物質が一つの群とみなされる化学物質の群に属している。

JPO は、「所望により」、「必要により」などの字句とともに任意付加的事項又は選択的事項が記載された表現、又は「特に」、「例えば」、「など」、「好ましくは」、「適宜」のような字句を含む表現がある結果、任意付加的事項又は選択的事項を選択する条件が不明確となり、請求項の記載が多義的に解されてしまうことがあると述べている。

KIPO も、「任意で」、「必要により」、「特に」、「例えば」、「及び／又は」などの表現とともに、任意付加的事項又は選択的事項が開示されている場合、発明は不明確であるとみなされると述べている。

SIPO は同様に、「例えば」、「望ましい」、「特に」、「必要により」などの表現は、単一の請求項において種々の保護の範囲を定めてしまい、保護の範囲が不明確になってしまうので、請求項に使用されてはならないと述べている。

SIPO は、選択肢を列記することによって一般化する場合、列記する個々の選択肢は内容的に見て相互に対等でなければならないと述べている。例えば、接続詞の「又は」によって総称を具体的用語とともに列記することはできない。

#### (viii) あいまいな用語の使用（例えば、程度を示す用語による定義）

三庁すべてにおいて、発明の請求項に不明確な表現が含まれる場合、発明は不明確であるとみなされることがある。

#### (ix) 達成すべき目標によって発明を定義しようと試みる請求項

SIPO は、単に達成すべき目標によって規定された定義は純粋な機能的定義と同等であり、純粋な機能的定義の請求項は明細書によって裏付けることができないので認められないとしている。

#### (x) 化学若しくは数学の反応式又は定式

三庁はすべて、請求項に化学式を用いることが認められている点で一致している。  
JPO 及び SIPO では、請求項に数式が含まれてもよい。

#### (xi) その使用に関する制限を伴う考案又は物

JPO は、記載には特定の用途ではなく、単に一般的な用途が述べられていることを理由として、用途発明のための請求項が不明確であるとみなされるべきではないと述べている。

KIPO は、使用によって物を特定する表現（例えば、使用の制限）が請求項に含まれている場合、審査官は、請求項に係る発明について、請求項に開示されている使用に特に適した物としてのみ解釈を行うべきであるとしている。

SIPO は、それが請求項に係る物自体に及ぼす効果によって、使用の定義の実際の確実な効果が決まると述べている。

#### (xii) 発明の明細書又は図面への参照

三庁すべてにおいて、発明の明細書又は図面への参照は例外的な場合に認められている。

JPO 及び KIPO は、そのような参照が認められる事例として、合金要素間の特別な関係が図面を参照することによって明確に記載される場合を示している。

SIPO は、発明の明細書又は図面への参照は、絶対に必要な場合に限り認められるべきであると述べている。「絶対に必要な」状況とは、発明に含まれている特別な形状を言葉ではなく、図面によってのみ特定することができる場合を指し、このような場合には、「図...に示す通り」などの表現を請求項において使用することができる。

SIPO は、請求項のより迅速な理解のために、請求項に記載される技術的特徴において、図面の対応する参考記号が参照される場合があると述べている。

#### (xiii) その他

JPO 及び KIPO は、対比表において発明が不明確とみなされる幾つかの事例を示している。

(4) 発明の明細書の裏づけ（「説明及び明細書における開示の範囲」対「特許請求の範囲の広さ」（例えば、実施例の範囲と請求項の範囲の関係、又は実施例が認められる追加の範囲）

##### (i) 基本概念

##### (ii) 不当な広さ

##### (a) 発明の開示の問題

三庁にはすべて、サポート要件について法律の規定があり、当業者の観点から評価が行われている。形式的な対応ではなく、請求項に係る発明が実質的に開示されているか否かが重要である。

JPO 及び KIPO は、サポート要件の規定の目的は、発明の詳細な説明に開示されていない発明に特許が付与されること避けることであるとコメントしている。

JPO では、発明が解決しようとしている課題が実際に解決されると当業者が認識することができるかという観点で、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載されている範囲を超えているか否かを調べることによって、審査が行われている。記載の整合性は重要でない。サポート要件を満足していない種類は、対比表の 3 (4) (ii) (a) に示されている。

KIPO では、発明が属する技術分野の当業者が、発明の詳細な説明に記載されている事項であって、請求項に開示されている発明に対応するものを理解することができるか否かに基づき、請求項に開示されている発明が発明の詳細な説明に記載されているか否かが判断される。

SIPO は、各請求項において保護が求められている技術的解決策とは、当業者が直接又は明細書に十分に開示されている内容の一般化によって想到することができる解決策であり、明細書に開示されている記載内容の範囲を超えてはならないと述べている。明細書に記載されている実施形態の均等な形態又は自明の改良形態がすべて同一の特性又は用途を有すると当業者が合理的に予見することができる場合、出願人に請求項の保護範囲を一般化して、均等な形態又は自明の改良形態をすべて含めることが認められている。請求項の技術的解決策に明細書の記載と同じ字句が用いられていても、明細書によって請求項が裏打ちされていることを必ずしも意味しない。請求項の一般化が適切であるか否かの判断の際、

審査官は関連する先行技術を参照しなければならない。

#### (b) 実施不可能な主題を表す請求項

JPO は、出願時の技術常識によっても、発明の詳細な説明で開示されている内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張又は一般化することができない場合、請求項の記載は支援要件を満たしていないとされると述べている。

KIPO は、請求項に係る発明の明確かつ簡潔な記載によって、当業者が、出願時の技術知識、明細書及び図面に基づき、発明を容易に実施できなければならないとしている。

SIPO は、各請求項において保護が求められている技術的解決策とは、当業者が直接または明細書で十分に開示されている内容の一般化によって想到することができる解決策であり、明細書に開示されている記載内容の範囲を超えてはならないと述べている。

#### (c) 実施例と請求項の関係

JPO は、発明の詳細な説明に記載された一つ以上の具体例に基づく拡張又は一般化の程度は、技術分野の特性によって異なると述べている。先ず、審査しようとする発明が属する技術分野及び関連する技術分野に存在する出願時の技術常識を決定し、次に発明の詳細な説明に開示されている内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張又は一般化することができるのか各出願について判断する必要がある。

KIPO では、出願時における関連技術分野の技術水準に基づき、発明の詳細な説明で開示されている内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張又は一般化することができない場合、請求項に係る発明は、発明の詳細な説明によって裏付けられないとしている。

SIPO は、請求項の裏付け及び解釈のためには、発明を実施するための望ましい実施形態が非常に重要であると述べている。発明の特性及び発明保護の請求範囲などに応じて、実施例の数が決定される。

SIPO は、発明の技術的解決策が簡単である場合、技術的解決策に関する記載の箇所において請求項に係る事項の明確かつ完全な説明が示されていれば、発明を実施するための具体的な態様に関する記載の箇所で説明が繰り返される必要はないともコメントしている。

三庁はすべて、発明の詳細な説明に記載された具体例に基づき行われる拡張又は一般化は、関連する技術分野によって、許容される程度が決まるとコメントしている。

#### (d) 特殊な開示

##### －総称による定義

JPO では、発明の詳細な説明に開示されている記載内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張又は一般化することができるか判断する際、請求項に係る発明の詳細な説明に記載されている具体例によって請求項の範囲があまりに制限されないように、判断は慎重になされなければならない。更に、発明が解決しようとする課題について、実際に解決されると当業者が認識することができるかの問題と独立して、上記判断が行われてはならない。

KIPO は、請求項で開示されている事項が特定の機能を実施するための手段又は方法であるものの、そのような手段又は方法に対応した具体的な記載が発明の詳細な説明で開示されていない場合、請求項に係る発明には発明の詳細な説明による裏付けがないと述べている。

SIPO は、請求項は、通常、明細書に記載されている一つかそれ以上の実施形態の一般化であると述べている。明細書に記載されている実施形態の均等な形態又は自明の改良形態がすべて同一の特性又は用途を有すると当業者が合理的に予見することができる場合、出願人に請求項の保護範囲を一般化して、均等な形態又は自明の改良形態をすべて含めることが認められている。請求項の一般化が適切であるかどうか判断するに際し、審査官は関連する先行技術を参照しなければならない。新たな技術分野を開拓する発明には、既知の技術の進歩に関する発明と比べて、請求項をより広く一般化することが認められる。

#### －機能による定義

JPO 及び SIPO では共に、当業者から見て、機能による定義に含まれている一つ以上の手段では、発明が解決しようとしている課題を解決することができず、同様な技術的效果を挙げることができないと合理的に疑われる場合、課題を解決することができない他の代替手段が含まれているので、請求項の機能による定義は認められない。

SIPO は、明細書に記載された実施形態の特殊な方法によって機能を実施することができ、当業者から見て、当該機能が明細書に記載されていない他の代替手段によって実施できるとは考えられない場合、請求項の機能による定義は認められないとも述べている。更に、単に他の代替手段も採用することができる旨の曖昧な表現が明細書に記載されているものの、当業者が何であるのか又はそれをどのように使用すればよいのか理解することができない場合、請求項の機能による定義は認められない。加えて、純粋な機能的定義の請求項については、明細書によって裏付けすることができないので、認められない。

#### －パラメータによる定義

JPO では、物に関連した特許請求に係る発明が数式または数値によって特定される場合、出願時における技術常識によっても、当業者から見て、数式又は数値範囲によって問題を解決ことができると認められる程度に十分な例又は説明が発明の詳細な説明に記載さ

れていない場合、発明の詳細な説明に開示された記載内容を請求項に係る発明の範囲にまで拡張又は一般化することができない。請求項において数値範囲限定が単に望ましいとして記載されている場合は、数値限定範囲内の具体例が発明の詳細な説明に記載されていないとしても、上記は適用されないことに注意すること。

KIPO では、パラメータが条件を満足する場合及びパラメータが条件を満足しない場合の比較例によって、パラメータと効果の間についての原因と結果の関係、並びに技術的課題と解決策としてのパラメータの間関係を明確に理解することができる場合、関連する技術分野において標準的でないか若しくは一般的に使用されていない物理化学パラメータ、又は複数の変数間関係を使用した演算式のパラメータを使用した請求項が認められている。

SIPO では、化学製品の構造が不明確で、単に化学名、構造式又は組成だけによって化学製品を正確に特徴付けることができない場合、物理／化学パラメータを使用して、化学製品の請求項を特徴付けることが許される。当該パラメータは十分に明確でなければならない。

### (iii) その他

#### (a) 請求項の拡大

JPO では、請求項の発明特定事項を概念的に上位の事項に補正する（発明特定事項を削除する場合を含む）ことにより当初明細書等に記載した事項以外の事項が追加されることになる場合、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはみなされないとしている。

KIPO では、補正された事項が明細書又は図面に基づき明確に理解されない場合、補正は新規事項の追加であるとみなされる。そのような追加には、数値限定範囲を変更する補正、発明の特徴を上位の概念若しくは下位の概念に変更する補正、図面を変更する補正、実施形態を追加する補正、又は発明の目的若しくは効果を追加若しくは変更する補正がある。

SIPO は、原則として、補正は専利法第 33 条に適合していなければならない。もし、出願の内容の一部を追加、変更、及び／又は削除した後、当業者から見て当初の出願と異なる情報となっており、当初の出願の記載情報から直接的かつ一義的に導き出せないような情報となっている場合、当該補正は許容されないと述べている。

#### (b) 請求項の縮小及び下位概念化

JPO では、概念的に下位の事項に補正する（発明特定事項を付加する場合を含む）こと

により当初明細書等に記載した事項以外のものが個別化されることになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはみなされないとしている。

KIPO では、補正された事項が明細書又は図面に基づき明確に理解されない場合、補正は新規事項の追加であるとみなされる。そのような補正には、数値限定範囲を変更する補正、発明の特徴を上位の概念若しくは下位の概念に変更する補正、図面を変更する補正、実施形態を追加する補正、又は発明の目的若しくは効果を追加若しくは変更する補正がある。

SIPO は、請求項の縮小及び下位概念化のための補正が行われた場合、新規請求項が上記原則に従い、専利法第 33 条に適合しているかどうかを判断する必要もあると述べている。

#### (5) その他の要件

##### (i) 簡潔性

JPO は、請求項に係る発明を明確化するための基礎として請求項が利用されるので、特許要件の審査の対象であると述べている。請求項の記載は、特許発明の技術的範囲を明示する権利書としての使命も果たしている。従って、第三者が請求項に係る発明を可能な限り容易に理解するために、請求項の記載が簡潔であり、第 36 条 (6) (ii) に従っていることが適切である。これが第 36 条 (6) (iii) の目的である。

第 36 条 (6) (iii) は請求項の記載によって特定される発明概念を扱うものではなく、記載自体の簡潔性を扱うものである。また、出願に二つ以上の請求項が含まれる場合に、複数の請求項が全体として簡潔であることを要求するものではない。むしろ、請求項ごとの記載が簡潔であることを要求している。

請求項が択一形式で書かれていたり（マーカッシュ方式で記載された化学物質の発明など）、また選択肢の数が大量である結果、請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれていたりして、第 36 条 (6) (iii) の要件を満たしていない場合がある。

KIPO は、以下の場合には発明が明確かつ簡潔に開示されていないと述べている。

- ・同一の記載が繰り返されるなど、請求項の記載があまりに長い結果、特許保護が求められている記載が明確かつ簡潔でない場合。
- ・商業的利益、販売地域、販売場所など、発明の技術的内容に無関係な事項のため、発明が明確かつ簡潔でない場合。

発明が簡潔に開示されなければならないということは、発明の定義が簡潔であることを意味しない。請求項の記載自体が簡潔でなければならないことを意味している。

SIPO は、請求項が簡潔でなければならないとの要件は、一方では、個々の請求項が簡潔

でなければならない。もう一方では、請求項が全体としても簡潔でなければならないことを意味していると述べている。例えば、一つの出願において、実質的に同じ保護の範囲を有する二つ以上の請求項があってはならない。

請求項の記載は簡潔でなければならない。技術的特徴を除き、請求項には、原因又は結果についての不必要な説明が含まれてはならず、商業広告が含まれてもならない。

請求項間で同じ内容を不当に繰り返すことを避けるために、可能な場合、請求項はできるだけ先行する請求項を参照するように記載されなければならない。

#### 4. 図面

##### (1) 実体的な問題（例えば、開示の一部としての図面の位置づけ）

##### (2) 方式要件

三庁すべてにおいて、特許出願には必要に応じ図面を添付することができる。一方、実用新案登録の出願には図面が添付されなければならない。

JPO 及び KIPO では、図面は明細書とは別のものであるが、SIPO では、明細書の一部である。

三庁すべてに図面の様式がある。

##### (3) 図面の代わりに写真（すなわち、その位置づけ、受け入れられる範疇、受入れ条件など）

三庁は、図面に代えて写真が例外的に認められるという点で一致している。

JPO 及び SIPO では、カラー写真は認められないが、KIPO では、認められる場合があるとしている。なお、提出されたカラー写真は、特許公報では白黒又はグレースケールに変換され、法的判断は白黒又はグレースケールのものに基づいて行われる。

JPO 及び SIPO は、参考として添付された場合にのみカラー写真を受け付ける。

#### 5. 要約

三庁はすべて、後に明細書又は請求項の補正が行われても要約は判断基準とはならず、要約を使用して特許権の保護の範囲を解釈してもならないという点で一致している。

#### 6. 特定分野における開示要件及び特許請求の範囲の要件

KIPO は、特定分野の発明に関する審査基準については対応する審査部門が管理していると述べている。

#### (1) コンピュータ・プログラム

三庁は、コンピュータ関連の発明については物の発明又は方法の発明として記載することができるという点で一致している。

JPO では、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源の使用により具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアについては「自然法則を利用した技術的思想の創作」とであるとみなされる。

KIPO では、ソフトウェアによるデータ処理がハードウェアの使用により具体的に実現されている場合、当該ソフトウェアと共同して作動するデータ処理機器（装置）及び作動方法を記録するコンピュータ読み取り可能記録媒体及び当該ソフトウェアが自然法則を利用した技術的思想の創作である。

SIPO では、本章で述べられているコンピュータ・プログラム関連発明とは、全体または一部がコンピュータのプログラム及び制御による処理、又は前記処理に従いプログラムを実行するコンピュータによる外部若しくは内部のオブジェクトの処理に基づく発明の課題の解決策を意味しているとされる。

JPO に限り文末が「プログラム」となる請求項が認められている。

#### (i) 実施可能要件

#### (ii) コンピュータ・プログラムのリスト及びコンピュータ・プログラムのフロー図

JPO 及び KIPO は、以下に示す通り、コンピュータ・プログラムの発明の実施可能要件が満たされていない場合について意見が一致している。

- ・発明の詳細な説明において請求項に係る発明に対応する技術的な処理又は機能が単に抽象的に開示されているだけであり、発明の詳細な説明においてハードウェア又はソフトウェアを使用して当該処理又は機能を実行又は実現する方法が開示されていないため、請求項に係る発明を実施することができない場合。

- ・発明の詳細な説明において、請求項に係る発明の機能を実現するハードウェア又はソフトウェアが、機能ブロック図又は概略フロー図によって簡単に記載されており、ソフトウェアおよびハードウェアの構成に関する機能ブロック図又は概略フロー図の記載が不明確なため、請求項に係る発明を実施することができない場合。

・請求項では機能が特定されているものの、発明の詳細な説明ではフロー図によって当該機能が記載され、請求項に記載されている機能と発明の詳細な説明に記載されているフロー図の間の相互関係が不明確なため、請求項に係る発明を実施することができない場合。

SIPO は、コンピュータ・プログラムに関する出願の発明の明細書においては、発明の技術的解決策の全体的な概略が記載されるとともに、該当するコンピュータ・プログラムの設計概念及び技術的特徴並びに技術的效果を生成する利用モードが明確かつ十分に示されなければならないと述べている。コンピュータ・プログラムの主要な技術的特徴の概略が明確かつ十分に記載されるために、コンピュータ・プログラムの主要なフロー図が明細書の図面で示されなければならない。明細書において、当該フロー図の時系列に基づき、コンピュータ・プログラムの各処理が自然言語で記載されなければならない。当業者が、明細書に示されているフロー図およびその説明に基づき、明細書に記載されている通り技術的效果を生成するコンピュータ・プログラムを作成することができる程度に、明細書においてコンピュータ・プログラムの主要な技術的特徴が記載されていなければならない。

## (2) 化学

### (i) 化学物質の発明

KIPO の有機及び無機の化学物質並びにセラミックスの発明に関する審査基準には化学物質の定義がある。

#### (a) 実施可能要件

#### (b) 実施可能性のための用途を裏付ける記載

三庁は、化学物質の発明について、発明の技術的に重要な用途が複数開示されていなければならないという点で一致している。

JPO 及び SIPO は共に、物の発明の場合には、明細書に実施形態、例えば物の製造方法及び使用方法を具体的に示すものが含まれることを要求している。

JPO 及び KIPO では、請求項においてマーカッシュ方式で開示が行われ、発明の詳細な説明において請求項に開示されているすべての化合物の内の一部に関する実施形態だけが開示されている場合において、当業者から見て、当該実施形態に基づいては、明細書及び出願時の技術常識に基づき他の化合物に関する発明を容易に実施することができないと判断される場合、審査官は、発明の詳細な説明に記載されている実施形態に基づくだけでは、請求項に係る発明を容易に実施することができないことを理由として、拒絶理由通知を行わなければならない。

JPO は、当業者から見て、発明の詳細な説明において製造方法が具体的に記載されている物（又は技術常識に照らして、これらの物から製造することができる物）を除き、機能

又は特性などによって特定されている他の物を製造することができないと判断される場合、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件に違反していると述べている。(例えば、当業者が発明を実施しようとした場合に、合理的に期待される程度を超えて、試行錯誤を行わなければならない場合。)

KIPO では、化学物質の検証が要求される場合がある。新規化学物質の発明については、具体的な技術的手段によって開示が行われなければならない。

SIPO は、化学は実験科学であり、この分野における多くの発明は実験によって検証される必要があると述べている。請求項に係る発明が化学製品そのものである場合、明細書において当該化学製品の識別、製法及び用途が記載されていなければならない。

当業者が、先行技術に基づき、発明に記載されている使用及び／又は技術的效果を達成することができるかと予見できない場合、発明の技術的解決策により使用を実現することが可能になること及び／又は効果を期待通り達成することが可能になることが当業者に納得されるよう、明細書において定性的または定量的な実験データが十分に提供されなければならない。

#### (ii) 医薬の発明

JPO では、新たな薬品としての用途が物質の既知でない特性の発見によって示されて、請求項に記載されている場合を除き、請求項に係る発明は薬品の発明として扱われない。

KIPO では、発明が医薬の発明であるか否かの判断は、請求項に記載された医薬としての目的に基づいて行われるが、請求項において発明の目的が医薬であると明示されていない場合でも、発明が医薬の発明として扱われる場合がある。

SIPO では、医薬としての用途が明細書に記載されている場合、医薬としての用途が請求項に記載されているか否かにかかわらず、医薬の発明としての開示が要求される。

#### (a) 実施可能要件

#### (b) 実施可能性のための用途を裏付ける記載

JPO では、医薬品の発明について、当業者が発明を実施することができように、通常、発明の詳細な説明において、一つ以上の代表的な実施形態又は実施例が記載される必要があり、通常、薬理試験の結果を記載して、医薬としての用途を裏付けることが要求されるとしている。

KIPO では、医薬用途の発明について、薬効を示す特定の仕組みが明細書に開示されるなど、出願の開示前に特別な条件が存在する場合を除き、発明の主題には同様な薬効があることを証明する医用データ又はそのような医用データの代わりとなる程度に十分詳細な記載が開示されていなければならないとしている。

SIPO では、新規の医薬化合物又は医薬組成物について、発明に記載されている用途又は機能を実施することができる、当業者が先行技術に基づいて予見することができない場合、実験室試験（動物実験を含む）又は臨床検査の定性的又は定量的なデータが十分に提示されなければならないとされている。SIPO では、また、既知の化合物の新たな用途の発明には、明細書に新たな用途及び効果を実証する実験的証拠の記載が要求され、記載がない場合、実施可能要件が満足されていないことになるとしている。

### (3) 微生物工学

#### (i) 遺伝子技術

##### (a) 実施可能要件

##### (b) サポート要件

三庁は、遺伝子、ベクター、タンパク質などの微生物工学の発明について、製造方法、識別方法及び用途が記載されるべきであるという点で一致している。JPO 及び KIPO は、選定・抽出方法が具体的に開示されるべきであるとも述べている。

JPO 及び SIPO では、当業者が微生物の製造を再現することができるように、明細書にその製造工程を記載することができない場合、又は製造工程に（出願日より前に（SIPO のみ）（当業者（JPO）又は公衆（SIPO）が）入手することができない生物物質が使用されている場合、その微生物は寄託されなければならないとしている。

SIPO は、タンパク質が遺伝子によりコードされている又はタンパク質に酵素 A の活性があるなど、遺伝子又はタンパク質に特別な機能がある場合、遺伝子又はタンパク質は「置換、欠失又は付加」という用語及び遺伝子の機能の組合せによって特定されると述べている。この場合、導出されたタンパク質が例などとして明細書に示されるとともに、導出されたタンパク質を製造して、その機能を検証するための技術的手段が明細書に記載されている場合に限り、開示要件が満足されていることになる。

SIPO は、遺伝子によりコードされているタンパク質に酵素 A の活性があるなど、遺伝子に特別な機能がある場合、遺伝子は「ストリンジентな条件下でハイブリダイズする」という用語及び遺伝子の機能の組合せによって特定されるとも述べている。この場合、「ストリンジентな条件下」が明細書で詳細に記載されるとともに、特定された DNA 分子が例などとして明細書に示されている場合に限り、開示要件が満足されていることになる。

#### (c) その他

SIPO では、その開発に遺伝子資源の使用が必須である発明・創作について特許出願が行

われた場合、出願人は特許願にその事実を記載するとともに、遺伝子資源の本来の提供元の具体的な情報を SIPO 作成の「遺伝子資源の提供元の表示のための登録様式」（以下、「登録様式」）に記入しなければならない。

本来の提供元の表示については、出願人が登録様式の記入要領に従って行い、関連情報を明確かつ十分に示されなければならない。

遺伝子資源が寄託担当機関、シードバンク（生殖質バンク）、遺伝子ライブラリなどの特定の機関から直接入手される場合において、当該機関が本来の提供元を知っていて示すことができる場合、出願人は遺伝子資源の本来の提供元の情報を提示しなければならない。出願人が本来の提供元を示すことができない場合、必要に応じ、「シードバンクは遺伝子資源の本来の提供元を記録していない」又は「シードバンクは遺伝子資源の本来の提供元を提示することができない」と述べるなどして、その理由を述べて適切な証拠を提供するとともに、シードバンクが発行した書面による適切な証明書を提出しなければならない。（専利審査基準パート II、第 10 章、第 9 節 5.2）

審査官は、第 26 条 5 及び規則 26.2 に従って審査する際、先ず明細書及び請求項を丹念に読んで、発明・創作を正確に理解しなければならない。これに基づいて、審査官は、発明・創作の開発に遺伝子資源が必須であるか、並びにどの遺伝子資源が発明・創作に必要なものであるかについて判断しなければならない。

遺伝子資源に依拠して開発された発明・創作について、審査官は、出願人から登録様式が提出されたか審査する。出願人が登録様式を提出していない場合、審査官は、通知書によって出願人に通知して、補足資料を提出させるとともに、どの遺伝子資源の提供元が示されるべきか明示して、その理由を説明させなければならない。

出願人から提出された登録様式において、遺伝子資源の一部の提供元だけが示されている場合、審査官は、通知書によって出願人に通知して、残りの遺伝子資源の登録様式を追加で提出させるとともに、追加で提供元が示されるべき遺伝子資源を明示して、その理由を説明させなければならない。

出願人から登録様式が提出された場合、審査官は、遺伝子資源の本来の提供元が登録様式に示されているか審査する。本来の提供元が示されていない場合、審査官はその理由が述べられているか審査する。出願人によって記載された登録様式が関連する規定に従っていない場合、審査官は通知書によって登録様式の不備を指摘する。出願人が説明又は補正を行った後において、特許出願がなお第 26 条 5 の条項に従っていない場合、審査官は出願を拒絶する。

登録様式の記載内容が、出願当初の明細書及び請求項の開示に含まれていないことに留意しなければならない。従って、明細書によって請求項に係る発明が十分に開示されているかの判断の基礎、又は明細書及び請求項が補正されるべきかの判断の基礎として使用することができない。（専利審査基準パート II、第 10 章、第 9 節 5.3）

## (ii) 微生物の寄託

JPO 及び SIPO では、特許出願がなされた発明が新規生物物質に関係し、公衆がこの生物物質を入手することができない場合、及び当業者が発明を実施することができるように願書に記載することができない場合、出願人は特定の寄託担当機関に生物物質を寄託しなければならないとしている。

KIPO は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、明細書の記載内容に基づくだけでは発明を実施することができない場合、明細書の記載に基づき発明を容易に実施できるようにするために、出発物質を確保する手段及び生産物の製造工程が詳細に明細書に開示されるとともに、出発物質又は生産物となる微生物が寄託されることにより、発明の実施可能性が裏付けられなければならないと述べている。

JPO 及び KIPO では、寄託の証明書などの文書が願書に添付されなければならない。特許出願の後に微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を（日本国特許庁（JPO）又は韓国特許庁（KIPO））長官に届け出なければならない。

SIPO では、寄託の証明書などの文書は遅くとも出願の日から 4 か月以内に提出される。

## 7. その他

### (1) 審査官の通知書

三庁は、発明によって十分な開示要件が満足されていないと審査官が合理的に疑うことができる場合、審査官は、拒絶査定に先立って出願人に応答の機会を与えなければならないという点で一致している。

JPO では、審査官は、請求項に係る発明によって要件が満足されていないと判断する理由を述べ、その判断の根拠を示さなければならないとしている。また、審査官は、出願人が拒絶理由の解消のためになされるべき補正の方向性を理解できるように、通知において可能な限り手がかりを示さなければならない。

KIPO では、韓国特許法第 62 条において、審査官は、出願の拒絶査定に先立ち、出願人に拒絶の理由を通知するとともに、期間を明示して、意見書を提出する機会を与えなければならない旨の規定がある。この規定は、審査官に請求項に係る発明の特許要件の判断に必要な先端的知識が常にあると期待することができないので、審査官による過誤の防止を目的としている。また、先願主義の下で、補正の機会が与えられることなく、直ちに特許が拒絶されてしまうのでは、あまりにも厳しすぎる。

SIPO では、発明が十分な開示の要件を満足していないと審査官が合理的に疑うことがで

きる場合、審査官は、出願人に対し説明を行うよう要請しなければならないとされている。SIPO は、技術的課題を解決する技術的手段が欠落しているため、明細書に記載された技術的解決策を実施することが不可能であるとみなされる幾つかの事例を対比表に示している。

## (2) 出願人の応答

JPO では、第 36 条 (4) (i)、第 36 条 (6) (i) 又は第 36 条 (6) (ii) の違反による拒絶理由通知の受理後、出願人は意見書、実験成績証明書等により反論、釈明することができる。JPO は、発明の詳細な説明に記載されている事項の不備により、開示要件が満足されていない場合、出願人が、その様な不備の是正のために、出願後に実験成績証明書を提出しても、拒絶理由を解消することができないとも述べている。

JPO 及び KIPO では、最後の拒絶理由通知に対する意見書の提出期限内に補正が行われる場合及び再審査要請の際に補正が行われる場合、願書への新規事項の追加が禁止される他に、補正の範囲が請求項の範囲の減縮のみに限って認められるなど、更に制限される。

SIPO は、原則として、補正は専利法第 33 条に適合していなければならないと述べている。補正は、オフィスアクションで示された欠陥に 대응するようになされべきである。補正の仕方が規則 51.3 に従っていない場合、補正されたテキストは一般に受け入れられない。しかしながら、補正の仕方が規則 51.3 に従っていないが、補正の内容と範囲が専利法第 33 条の規定に適合している場合、出願当初に存在していた欠陥が補正によって解消されており、且つ特許を付与できる見込みがあるならば、当該補正はオフィスアクションで示された欠陥に 대응するようになされたと見なされて、そのように補正された出願書類は受入れられるかも知れない。

## (3) 拒絶を回避するための宣誓／宣言

三庁すべてにおいて、宣誓又は宣言についての条項は存在しない。

## (4) 新規事項／補正

新規事項：

三庁は、補正が出願当初の明細書に記載されている事項を超えることができないなどの点で一致している。

JPO 及び KIPO では、出願当初の明細書などに記載されている事項とは、出願当初の明細書などに明示的に記載されている事項だけでなく、明示的に記載されていないが、出願時の情報に基づき、同業者によって明細書又は図面に記載されている事項と同じであると

理解される事項も含まれる。即ち、明細書又は図面に記載されている事項が明示的に記載されていないとしても、出願当初の願書、請求項又は図面の要素を評価することにより、当該事項が記載されていると当業者が理解する場合、当該要素は新規事項ではない。一方、SIPO は、当業者から見て、補正後の情報が出願当初の願書に記載されていたものと異なり、当該情報を出願当初の願書に記載されている事項から直接かつ明瞭に導き出すことができない場合、そのような補正は認められないと述べている。

SIPO では、ある技術的特徴の当初の数値範囲内の他の数値が出願当初の明細書や請求項に何ら記載されていない場合であって、引用文献の開示内容により新規性や進歩性が否定される又は上記技術的特徴の当初の数値範囲内の特定の部分においては発明が実施できない、というこれら 2 とおりの状況では、出願人は特定の「ディスクレマー」を用いて上記特定の部分を除くことにより請求項における技術的解決手段の数値範囲が全体として明らかに当該特定の部分を含まないようにする必要があるが、そのような補正は出願当初の明細書及び請求項の開示の範囲を超えるため、認められない。技術的解決手段が「放棄された」数値を採用すると発明が実施できないこと、又は技術的特徴に「ディスクレマー」後の数値が採用されると、発明には進歩性及び新規性があることを、出願人が出願当初の内容に基づいて証明することができる場合には、上述の補正が例外的に許される。

補正：

JPO 及び KIPO では共に、最後の拒絶理由通知に対する意見書の提出期限内に補正が行われる場合及び再審査要請の際に補正が行われる場合、願書への新規事項の追加が禁止される他に、補正の範囲が請求項の範囲の減縮のみに限って認められるなど、更に制限される。

JPO では、補正前の特許請求の範囲の発明のうち拒絶理由通知において特許をすることできないものか否かについての判断が示された発明と、拒絶理由通知後に補正された発明とが、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないことにより、発明の単一性の要件を満たさなくなるような補正は禁止されている。

SIPO では、補正は規則 51.3 に従ってなされるべきである。補正の仕方が規則 51.3 に従っていない場合、補正されたテキストは一般に受け入れられない。しかしながら、補正の仕方が規則 51.3 に従っていないが、補正の内容と範囲が専利法第 33 条の規定に適合している場合、出願当初に存在していた欠陥が補正によって解消されており、且つ特許を付与できる見込みがあるならば、当該補正はオフィスアクションで示された欠陥に応えるようになされたものと見なされて、そのように補正された出願書類は受入れられるかも知れない。

## (5) 「明細書補正」対「包袋書類」

JPO では、拒絶理由通知に対して提出される意見書及び実験報告書は、明細書における発明の詳細な説明に代わるものではないが、出願当初の明細書又は図面に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを出願人が釈明又は立証する場合、審査官はこれらの内容を十分に考慮しなければならないとしている。

JPO では、また、審査官は、審査のために必要な書類その他の物件の提出を出願人に求めることができる。

SIPO では、審査官が、出願人が出願当初の明細書に引用していた先行技術よりも請求項に係る発明の主題事項にさらに関連する参照文献を発見した際は、出願人は明細書の該当箇所にそのような参照文献の内容を追加したり、引用したりする補正が許される。しかしながら、そのような補正が発明そのものではなく背景技術のみに関係しており、追加された内容が出願日前に公衆に既に知られていた先行技術である場合にのみ許される。

SIPO では、“発明の内容”の部分の補正であって、有利な効果に関連するものは、それが出願当初に明確に言及されていなくても、技術的特徴が出願当初の文書に明示されており、有利な効果が出願当初の文書から直接かつ明瞭に導き出すことができる場合に限り、許される。当業者が当初の出願から直接的に導き出すことができない有用な効果の追加は認められない。

SIPO では、発明を実施するための最良の態様又は実施形態についての補正は、出願当初の態様又は実施形態の具体的な内容の情報源、及び記載データについての発明の有利な効果を反映した標準的測定方法の追加に限定される。

SIPO では、実験データを追加して、発明の有利な効果を示すこと、及び／又は発明を実施するための特定の態様又は実施形態を追加して、請求項に記載された保護の範囲で発明を実施するがきることを証明することは認められていないとしている。

## (6) 先行技術文献に関する開示要件

三庁は、可能な場合、先行技術文献に関する情報を開示するよう出願人に要求する点で一致している。

JPO では、発明の詳細な説明に先行技術文献に関する情報を追加する補正、及び発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に当該文献の記載内容を追加する補正は、新規事項の追加に該当しない。しかし、発明の評価に関する情報の追加により、実施可能要件の不備を解

消する補正は新規事項の追加に該当し、認められない。(審査基準パート I、第 3 章、第 3 節 3 (1))

SIPO の基準にも同様な規定があり、この規定によれば、審査官が参照した文献の記載内容の追加及び引用が認められている。

KIPO では、背景技術の詳細な記載がなく、先行技術文献に関する情報だけが開示されていても、当該先行技術文献において発明に関連した背景技術が適切に開示されている場合、発明の背景技術は開示されているものとみなすとしている。

#### (7) 優先権書類に関する開示要件

JPO では、優先権主張が妥当であるとみなされるためには、日本における出願の請求項に係る発明が、先の出願の文書の開示事項の範囲内になければならない。範囲内にあるか否かは新規事項の範囲に基づいて判断される。

KIPO では、特許協力条約に基づく優先権主張が正当である場合、先の出願に記載されている発明と同一の発明は、先の出願と同じ出願日になるとしている。先の出願に含まれていない発明は、当該発明の優先権主張が認められている場合でも、先の出願と同じ出願日とはならない。

SIPO は、中国で出願された後の出願の請求項で特定されている技術的解決策は、中国以外の国での先の出願に記載されている限り、先の出願の優先権を享受すると述べている。技術的解決策が先の出願の請求項に記載されている必要はない。

三庁はすべて、優先権書類にだけ開示されている事項が、特許要件が満たされているかの判断の基礎であるとみなされない点で一致している。

#### (8) 国内優先権書類に関する開示要件

三庁すべてにおいて、国内優先権を享受するための国内優先権書類に関する開示要件がパリ条約の優先権のものと同じであるという点で一致している。

#### (9) 禁止事項又は非許可要素 (不要な要素、発明の精神又は要素の参照、公の秩序、道徳性又は公衆衛生の侵害、商標)

##### (i) 公の秩序、道徳性又は公衆衛生の違反

三庁はすべて、SIPO は公衆衛生に具体的に言及していないが、このような事項を禁止している。JPO では、このような事項は特許公報に掲載されないとしている。

#### (ii) 商標

JPO では、商標名を用いて物を特定しようとする記載を含む請求項については、少なくとも出願日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特定の品質、組成、構造などを有する物であったことが当業者にとって明瞭でないときは、そのような記載によって請求項に係る発明が不明確になっているとみなされる。

KIPO では、原則として、明細書に物の商標又は名称を記載することを認めないとしている。しかし、物の商標又は名称が記載されていても、当該物を容易に入手することができ、商標及び名称を備えた物の品質又は組成に変更があっても、発明の内容が変化する可能性が低い場合、物の商標又名称を記載することが例外的に認められている。

SIPO では、発明の名称に人名、地名、商標、モデル、商品名等が含まれてはならず、商業広告も含まれてはならないとしている。明細書において登録商標を使用して物を特定することは避けなければならない。

#### (iii) その他

SIPO では、発明の明細書において標準的な用語が使用され、表現が明確でなければならず、「請求項に記載された通り…」などの請求項への参照が記載されてはならず、商業広告が記載されてもならないとしている。発明が解決しようとする課題を記載するのに商業広告が使用されてはならない。請求項の記載は簡潔でなければならない。技術的特徴を除き、請求項は原因又は理由だけではなく、商業広告などの不必要な記載が含まれてもならない。