

比較研究報告書

三極プロジェクト 12.6 改訂版

記載要件

本報告書は、“COMPARATIVE STUDY REPORT ON TRILATERAL PROJECT 12.6 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	2	1
2. 発明の明細書	3	2
(1) 明細書に記載されるべき事項及びその構成	3	2
(2) 発明の名称	4	2
(3) 発明の説明	4	2
(i) 技術分野、産業上の利用分野	4	2
(ii) 先行技術、背景技術	5	3
(iii) 発明が解決しようとする課題	5	3
(iv) 発明の開示(課題の解決手段)- 実施可能要件	7	3
(a) 記載要件を満たすために必要な説明の量	7	4
- 「機能的記載」対「構造的記載」		
(b) 「当業者」の定義	8	4
- 進歩性の場合と同じかどうか	9	4
- 関連技術	9	5
- 実施可能性の決定における先行技術の使用	10	5
(c) 参照による引用	10	5
(d) 将来の「実施不可能性」のリスク	12	6
(e) 実験を要求する開示	13	6
- 合理的な実験		
- 非合理的な実験		
(f) 作成方法	15	7
- 出発物質の可用性		
(g) 使用方法	16	8 -
- 有用性及び実現性		
(h) 実施可能性の証明	16	8 -
(v) 発明の動作又は作用	17	9 -
(vi) 実施例(発明を実施する最良の態様)	17	9 -
(a) 態様(mode)とは何か	18	9 -
(b) 発明者が考える最良の態様	19	10

(c) 最良の態様の開示に関する基準日	20	10
- 継続出願(すなわち、出願人はその間に発見され たより最良の態様を開示しなければならないか)		
(vii) 発明の有利な効果又は利点	20	11
(viii) 産業上の利用可能性	21	11 -
(4) 図面の簡単な説明	22	12 -
3. 特許請求の範囲	22	12 -
(1) 一般	23	12 -
(2) 特許請求の範囲の形式	23	12 -
(a) 請求項の数	24	12 -
(b) 請求項の構造(例えば、マーカッシュ形式の請求項、 ジェブソン形式の請求項)	24	13 -
(c) カテゴリー	26	13 -
(d) 独立請求項と従属請求項	27	14 -
(e) 請求項の配置	29	14 -
(3) 特許請求の範囲の内容	29	15 -
(a) 発明の技術的特徴の表示	29	15 -
(b) 非技術的事項の表示	30	15 -
(c) 目的の表示	31	15 -
(d) 機能の制限	31	15 -
(e) 機能による定義	32	16
(f) 用語の定義	33	16 -
(g) 選択的形式による記載	34	17 -
(h) 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)	35	17 -
(i) 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	35	17 -
(j) 化学若しくは数学の反応式又は定式	36	18 -
(k) その使用に関する制限を伴う装置又は物	37	18 -
(l) 発明の明細書又は図面の参照への依存	38	18 -
(m) その他	39	19
(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))	39	19 -
(a) 不当な広さ	40	19 -
- 発明の開示の問題		
- 実施不可能な主題を表す請求項		
(b) 請求項の拡大	43	21 -
(c) 請求項の縮小及び下位概念化	44	22 -

4.	図面	45	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)	45	23 -
	(2) 方式要件	46	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)	46	23 -
5.	要約	47	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	48	24 -
	(1) コンピュータ・プログラム寄託	49	24
	(2) 化学	50	25
	(3) 微生物工学	52	25 -
7.	その他	59	26
	(1) 新規事項/補正	59	26 -
	(2) 「明細書補正」対「包袋書類」	61	27 -
	(3) 拒絶を回避するための宣誓/宣言	62	28 -
	(4) 先行技術文献に関する開示要件	63	28 -
	(5) 優先権書類に関する開示要件	64	28 -
	(6) 国内優先権書類に関する開示要件	65	29 -
	(7) 開示に基づく発明の決定:(出願人又は審査官のどちらが明細書で何の発明が開示されているかを決定するか)	65	30 -
	(8) 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)	68	31 -

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	欧州特許庁	米国特許商標庁
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 36 条（特許出願）</p> <p>特許法施行規則 特許法施行規則第 2 4 条（明細書の様式）、様式第 2 9 特許法施行規則第 2 4 条の 2（発明の詳細な説明） 特許法施行規則第 2 4 条の 3（特許請求の範囲の記載） 特許法施行規則第 2 4 条の 4（特許請求の範囲の様式）、様式第 2 9 の 2 特許法施行規則第 2 5 条（図面の様式）、様式第 3 0 特許法施行規則第 2 5 条の 2（要約書の記載） 特許法施行規則第 2 5 条の 3（要約書の様式）、様式第 3 1</p>	<p>特に開示及び請求項に関する要件に関連する（EPO 官報（2007）、特別版で発表され、遅くとも 2007 年 12 月 13 日発行する）新欧州特許条約（EPC）の規定は以下の通りである： EPC 第 78 条（1）： 欧州特許出願の要件 EPC 第 80 条： 出願日 EPC 第 83 条： 発明の開示 EPC 第 84 条： 特許請求の範囲 EPC 第 85 条： 要約 EPC 第 123 条： 補正</p> <p>第 40 規則及び第 41 規則 出願日を認めるために満たされなければならない最低要件（主張される優先権書類に「完全に含まれる」明細書の不足部分及び不足図面に関して、第 56 規則も参照のこと） EPO の第 42 規則から第 43 規則と第 46 規則から第 49 規則： 出願を定める規定 第 137 規則： 欧州特許出願の補正 第 138 規則： 誤りの補正</p>	<p>開示及び請求項の基礎を形成する米国特許法の関連条項は、35 U.S.C. 112 及び 35 U.S.C. 113 である。USPTO の実務では、開示は明細書と請求項を含む明細書と図面とを含む。</p> <p>35 U.S.C. 112 明細書</p> <p>USPTO の実務では、図面に関して、35 U.S.C. 113 で述べられる個別の法的要件が存在する。</p> <p>35 U.S.C. 113 図面</p> <p>関連する米国特許規則は、以下の 37 CFR 1.71-1.75, 1.77, 1.81 及び 1.83 である：</p> <p>37 CFR 1.71 発明の詳細な説明及び明細書</p> <p>37 CFR 1.72 名称及び要約</p> <p>37 CFR 1.73 発明の要約</p> <p>37 CFR 1.74 図面の参照</p> <p>37 CFR 1.75 請求項</p> <p>37 CFR 1.77 出願の要素の配置</p> <p>37 CFR 1.81 特許出願で要求される図面</p> <p>37 CFR 1.83</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			図面の内容
(2) 審査ガイドライン、マニュアル、基準など。			
	<p>審査基準 第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲</p>	<p>欧州特許条約における審査に関するガイドライン（以下「ガイドライン」）（条約の新しいバージョンのガイドライン、2007年12月）は、特に以下の項目で開示及び請求項に関する要件を扱っている：</p> <p>第83条（開示）に関するガイドラインは、C-11、4.1、4.3、4.9、4.10、4.11、4.17、4.19、6.1及び6.3に記載されている。</p> <p>第84条（請求項）に関するガイドラインは、C-111、3.7、4.1から4.22、5、6.1から6.6に記載されている。</p> <p>明細書が満たさなければならないその他の要件は、C-11、4.2から4.8、4.12から4.19、6及び7、ならびにC-111、4.3、4.4、4.10、4.11、4.17から4.19、6及び8、C-IV、6.3及</p>	<p>開示及び請求項に関する要件についてのUSPTOの実務は、MPEP201、MPEP608、MPEP706、及びMPEP904など、特許審査基準(MPEP)の様々な項目で述べられている。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>び8で扱われている。</p> <p>補正に関しては、C-IV, 4.6 から 5.3.11, 5.5 を、訂正に関しては、C-VI, 3.1, 5.4, A-II, 5 及び A-X, 11.2.1 を参照のこと。</p> <p>請求項が満たさなければならないその他の要件は、C-III, 2 から 6, C-IV, 3.1, A-X, 11.2.2, B XII, 2.2 で扱われている。</p> <p>図面に関するガイドラインは、A-II, 5, A-X; B.12, 2.1; C-II, 5; C-VI, 3.1、要約に関しては、A-III, 10; B-IV, 1,4; B-X, 7, B-XI 及び付属書ならびに C-II, 2 で提示される。</p>	
(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1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と介してなされることになる。</p> <p>第36条第4項は、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36条第5項及び第6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 I - 1 1.）</p>	<p>発明の公衆に対する開示は、公権力がその代償として出願人に対して与える一定期間の独占に対応するものであると考えられている。</p> <p>公衆は、発明の開示内容から常に当該発明を実施することが可能でなければならない。発明の開示に対する制定法上の要件は、独占期間が満了した後であろうともこれを確実ならしめることを意図したものである。</p> <p>請求項は特許の範囲を決定するため、その正確な範囲に関する解釈は、出願及び特許の存続期間のいくつかの段階で必要である可能性がある。この解釈は、明細書と図面を用いて実行される。さらに、開示が特定要素の標準化された構造を有する場合、開示の速やかな理解はより簡単である。これは、調査と審査を円滑にするうえで重要な要素である。</p> <p>従って、一定の方式要件及び実体的要件は、請求項だけでなく、明細書及び図面によっても満たされなければならない。</p> <p>審査官の業務の一つは、これらの要件が遵守されているかをチェックすることによって、的確な実体審査を実行できるようにして</p>	<p>新規、有用かつ非自明な製品もしくは方法について特許権を得るためには、当該発明者は、自身の願書と共に、当該発明の内容及びその製造並びに使用法を十分に開示した明細書を提出しなければならない。</p> <p>十分な開示の要件は、公衆が発明者に付与された特許に関して「対価」を受けられることを確実にする。</p> <p>特許出願の公開 / 特許権の発行に際して、発明の内容及びそれを製造し使用する方法を十分に開示することにより、公共の情報の宝庫が直ちに増強されて研究及び革新をより行いやすくなると共に、特許権の法定存続期間が満了した際には公衆総てが当該発明を自由に利用できることが確実になる。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>訴訟における裁判官の作業をやりやすくし、特許権者並びに競業者のための法的安全性を確保し、公衆が利用できる特許情報の価値を増大させることである。</p>	
<p>2. 発明の明細書</p>			
<p>(1) 明細書に記載されるべき事項及びその構成</p>	<p>明細書には、 1. 発明の名称 2. 発明の詳細な説明 3. 図面の簡単な説明（もし図面があれば） を記載する。 （特許法第36条3項、特許法施行規則様式29）</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でなければならない。 （特許法第36条第4項第1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。（様式第29）</p>	<p>第78条、第80条、及び第83条は、明細書を要求する根拠を形成し、明細書の内容と様式は第42規則で定められる。</p> <p>異なる順序がより有用な場合、第42規則(1)で提示された様々な項目の表示順序を厳守する必要はない（第42規則(2)）。例えば、発明を実行する詳細な説明の過程で、発明の実行に必要とされる特定の項目に関する先行技術への参照が認められる。</p> <p>第42規則で言及される個々の項目に対して名称又は見出しは要求されない。かかる見出しが含まれる場合、有効であるが、削除されることが好ましい。</p> <p>第42規則は、以下を提示する： (1) 明細書は： (a) 発明が関連する技術分野を指定する； (b) 出願人が知る限り、発明を理解し、欧州サーチレポートを作成して欧州特許出願を審査するために有用であると見なされる背景技術を表示し、好ましくは、かかる技術を反映する文献を引用する； (c) そういうものとして明示的に提示されないとしても、技術的課題及びその解決策が理解され得る用語で請求された発明を開示し、背景技術を参照して発明の効果を示す； (d) もしあれば、図面で図を簡単に説明する； (e) 適切な場合、例を使用して、もしあれば、図面を参照して、主張される発明を実行する少なくとも1つの手段を詳細に説明する；</p>	<p>USPTOの実務において、開示に包括すべき要求事項とその構成は、37 CFR 1.77 及び MPEP 608.01(a9) に述べられている。MPEP 608.01(a) は、一部、以下のように提示している：</p> <p>明細書を構成する場合、以下の構成順序が好ましいが強制的ではなく、発明の名称を除いて、文字が入られた (lettered) 項目は示された表題が先行すべきである。</p> <p>(a) 発明の名称。 (b) 関連出願の相互参照。 (c) 連邦政府の援助を受けている研究又は開発に関する宣言。 (d) 共同研究合意の当事者の氏名。 (e) コンパクトディスクで提出された「配列リスト」、表、又はコンピュータ・プログラム・リスティング別表、及びコンパクトディスク上の物質の参照による引用の参照 (37 CFR 1.52(e)(5) を参照のこと)。複製を含むコンパクトディスクと、コンパクトディスク上のファイルの総数を特定しなければならない。 (f) 発明の背景。 (1) 発明の分野。 (2) 37 CFR 1.97 及び 1.98 に基づき開示される情報を含む関連分野の説明。 (g) 発明の簡単な説明。 (h) 図面のいくつかの図の簡単な説明。 (i) 発明の詳細な説明。 (j) 特許請求の範囲。 (k) 開示の要約。 (l) 書面である場合「配列リスト」（37 CFR 1.821-1.825 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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>(f)明細書又は発明の性質から明らかでない場合、発明が産業上利用できる方法を明示的に表示する。</p> <p>(2)発明の性質により、異なる表示がより良い理解又はより簡潔性を提供する場合を除き、明細書は第1条に示された方法及び順序で表す。</p>	
(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29)</p>	<p>発明の名称を願書から抽出し、明細書の始まりで再提示する要件は削除されている。</p>	<p>発明の名称は短く、しかし、技術的に正確かつ記述的なものとし、500文字収まらなければならない。しかし、簡潔さは、索引付け、分類、調査などに関して有益な価値を得るために犠牲にされる場合があってもよい(MPEP 606及び606.01)。</p>
(3) 発明の説明			
(i) 技術分野、産業上の利用分野	<p>発明の詳細な説明には、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。</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：I-1 3.3.2(1))</p>	<p>技術分野(この場合、産業上の利用分野の同義語と解釈される)の一般的表示は、第42規則(1)(a)に基づき要求される。</p> <p>1つの実際的な効果は、さらに読み進める価値があるものかどうかを可能な限り簡潔に読者に知らせるものである。</p>	<p>USPTOの実務では、発明の分野は、発明の背景で引用される。</p> <p>適用可能なガイドラインは、以下を提示する、MPEP 608.01(c)(1)で定められる： 608.01(c)発明の背景</p> <p>(1)発明の技術分野： 発明が関係する技術分野の陳述。陳述は、適用可能な米国特許分類定義の言い換えを含んでよい。陳述は、主張される発明の主題に関するべきである。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(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しなければならない。(特許法第36条第4項第2号)</p>	<p>関連先行技術を評価し、参考文献を提示しなければならない。個々の注釈を伴わない文献の長い一覧は、最も関連する先行技術を識別する上で有用ではない。ありのままの参考文献そのものは、一般に、十分ではない。</p>	<p>USPTOの実務では、先行技術及び/又は背景技術は、一部、以下のように提示する、MPEP 608.01(c)(2)で定められる発明の背景と題された開示部分で見つかる： 608.01(c) 発明の背景</p> <p>(2) 37 CFR 1.97及び1.98に基づき開示される情報を含む関連技術の説明：特定の先行技術又は、適切な場合、その他の情報を含めて、実的な範囲で、先行技術の状態又は出願人が知っている開示されたその他の情報を説明する(1つ又は複数の)パラグラフ。</p> <p>該当する場合、出願人の発明によって解決される、先行技術又はその他の情報に含まれる課題が表示されるべきである。</p>
(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。</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明に基づく発明(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。 (審査基準：I-1 3.3.2(1))</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記載は、発明が解決し</p>	<p>出願人は、発明が解決することが意図される課題を明示的に提示する義務を負わない。出願人はこれを提示してもよく、又は課題は発明の単なる開示から推定されてもよい。いづれにせよ、特許性のある発明が存在する場合は、課題は明確に説明され得る。様々な課題又は「目的」(すなわち、目標)の長い一覧は要求されず、又、特に、どれが主な課題と見なされるべきかが表示されていない場合、特に有用でもない。認識された課題は、審査手続きの間、変更を余儀なくされるかもしれない。最終的に述べられる課題は、出願時の明細書中に何らかの基礎を有していたであらうと考えられるものでなければならない。(第123条(2))。</p>	<p>該当する場合、先行技術が有する課題又は出願人の発明によって解決されるその他の情報が、発明の背景に表示されなければならない。</p> <p>出願人が課題解決の観点から明細書を起草する要件又は出願人が先行技術に関する課題について認識することすら要件とされてはいない。</p> <p>出願人は、以下に提示するMPEP 608.01(r)で定められるように、他者の発明に関して名誉を毀損するような批判を行うことは認められない： 608.01(r) 先行技術明細書に関して名誉を毀損するような批判 出願人は技術の一般的な状態と、それに関して自らの発明が行った進歩に言及することができるが、他者の発明に関して名誉を毀損するような批判を行うことを認められない。名誉を毀損するような批判は、出願人以外の特定の人物の生産物又は方法を非難する陳述、又は別の人物の出願若しくは特許の利点又は有効性に関する陳述である。先行技術との単なる比較は、名誉を毀損するものそれ自体と見なされない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>よ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しなければならない。(特許法施行規則第24条の2)</p>		
(iv) 発明の開示(課題の解決手段) - 実施可能要件	<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なければならない。(特許法第36条第4項第1号)</p>	<p>実施可能要件は、いわゆる当業者が、明細書中に提供される情報を基礎として、発明を成し遂げる可能性を意味するものと理解される。</p> <p>従って、根本的に考慮すべき問題は、実施に取り組む側にとって情報が十分であるか否かという点である。特に、明細書は、当業者が不当な努力なしに発明を実現できるように、発明を実施するために必須の特徴を開示しなければならない(ガイドライン C-11, 4.9)</p>	<p>35 U.S.C. 112 の下で、個別に提示される「実行」及び「使用」方法の要件は、組み合わせて「実施可能要件」と呼ばれるようになった。</p> <p>出願人は開示において発明を実行するためのステップ及び/又は装置を提示することを要求されるが、開示が「課題解決」の観点から提示されなければならないという要件は存在しない。</p> <p>出願日は、開示が実施可能であるかどうかを判断するための基準点である。第112条、第2項に基づく出願の十分性は、出願日を基準時として判断されなければならない。完全な発明とされるものに関して自らが出願を提出した後で、他者が公開する可能性のあるものに依存せずに実施可能な開示を提供することは出願人の義務である。出願人が実施可能情報を提供できない場合、当該出願人はまだ出願を行う立場にない。</p>
			<p>In re Glass において、裁判所はこの問題に否定的な返事をした：</p> <p>「開示が出願時点で不十分である場合、出願が依然として係属中である間に、当該開示は、技術の知識に加えられる後の公告によって十分なものとなり、補足された開示が発明の実施を可能にするうえで十分なものとなり得るのか。」しかし、裁判所は、出願の提出日の後に成立した技術を、出願の提出日に存在する技術水準の証拠として使用することを承認している。裁判所は、35 U.S.C. 112、第1項の順守に関して、先に出願の調査において後の既存技術水準を開</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p>(a) 記載要件を満たすために必要な説明の量 - 「機能的記載」対「構造的記載」</p>	<p>「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、機能等の表現方式を用いることができる。</p> <p>他方、例えば、物の有する機能等からその物の構造を予測することが困難な技術分野では、請求項が機能等による物の特定を含む結果、発明の範囲が不明確となる場合が多い(例：化学物質発明)ことに留意する必要がある。 (審査基準 I - 1 2.2.2 (4))</p>	<p>記載要件が完全に満たされるためには、様々な部分の機能がすぐに分かる場合を除いて、発明はその構造の観点からだけでなく、その機能の観点からも説明される必要がある。</p> <p>実際に、一部の技術分野(例えば、コンピュータ)では、機能の明瞭な説明は、構造の過剰に詳細な説明よりも適切な可能性がある。発明が、何が課題かを理解する点に存在せず、課題が提示されれば解決策が自明である場合、解決策を提示する詳細は最小限であってよい(ガイドライン C-IV, 11.6及びC-II, 4.5から4.6)。</p>	<p>示す後の開示の使用を承認していない。</p> <p>出願人は、機能及び構造の両方の陳述の観点から明細書で発明を説明する。発明が十分に説明されている限り、USPTO が片方の陳述をもう片方の陳述より好むことはない。35 U.S.C.112は、構造開示に関する要件を含まない。</p>
<p>(b) 「当業者」の定義</p>	<p>特許法第36条第4項第1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 I - 1 3.2(1))</p>	<p>ガイドラインC-IV, 11.3は、当業者を以下のように定義している：</p> <p>当業者は、基準日に当該技術において共通の一般知識が何であるかを認識している通常の実行者であるものと推定されるべきである。当業者はまた、「技術水準」のすべて、特に、調査報告に引用される文書にアクセスでき、通常の作業及び実験に関する通常的手段及び能力が自由になるものと推測すべきである。課題が当業者に別の分野でその解決策を求めるよう動機付けられる場合、当該分野の専門家が課題を解決する資格を有する者である。</p>	<p>「当業者」の絶対的定義は存在しないものの、米国の判例法は、かかる人物は特定の技術に関して通常の又は相当な情報を有すると提示している。当該人物は通常的能力を超える能力を有する者若しくは当該分野の天才ではなく、又、通常的能力を有する者のチームなど、1名を超えない。かかる人物の知識及び能力は、技術に応じてケースごとに異なる。従って、実施可能開示は発明に関してあらゆる詳細を含む必要はないが、その特定の分野の当業者が発明を実行及び使用するため理解することを可能にするに十分なものでなければならない。</p>
		<p>従って、解決策が進歩性を含むかどうかの評価は、その専門家の知識及び能力に基づくものでなければならない。1人ではなく、数人のグループ(例えば、調査チーム又は生産チーム)の観点から考えることがより適切である場合もある。これは、例えば、コンピュータ・システムや電話システムなど、ある種の先端技術、及び集積回路又は複雑な化学物質の商業生産など、極めて特殊な処理に該当する場合がある。</p> <p>ガイドラインのこの定義は、進歩性の見出</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		しの章にも記載される。	
- 進歩性の場合と同じかどうか	<p>29条2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（注2）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。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場合もある。</p> <p>（審査基準 II - 2 2.2(2)）</p>	<p>進歩性を評価する当業者と、明細書の十分性を評価する当業者の間に区別はない。</p> <p>進歩性又は非自明性を評価する場合、当業者は、技術水準における関連文書すべてにアクセスできることが期待される。しかし、明細書の十分性を判断する上で、この同じ人物は明細書自体に欠けている必要な情報を入手するために何らかの調査を行うことは期待されない。それでもなお、明細書におけるギャップを埋めるうえで、共通の一般知識に依存することができる。</p>	<p>35 U.S.C.103は「当技術分野における通常の知識を有する者」に言及しているものの、35 U.S.C.112は「当技術分野における何らかの熟練者」に言及している。これら2つの項目で類似の用語が用いられているが、USPTOの実務では、その属性が第103条の下で生じるか、又は第112条の下で生じるかによって当該技術分野の人物に帰属せしめられる能力の水準に違いがある。</p> <p>能力水準の属性の違いは、各項目に基づき当業者が利用可能な技術に起因する。</p> <p>第102条に基づき新規性を否認する又は第103条に基づき進歩性の欠如を証明する先行技術は、当業者が発明を実現することを可能にするとは限らない。例えば、第102条に基づき出願を禁止する可能性がある発明を実行する方法を教示する技術は、発明を使用する方法を教示しない可能性があり、従って、出願を裏付けるために十分実施可能ではない。加えて、第102条(e)/第103条の下で利用可能な先行技術は、実施可能性を証明するために利用可能であるとは限らない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
- 関連技術		<p>関連技術とは、読み手が当業者であったならば出願人が直面する状況に置かれた場合に反応を起させると考えられるものであると、広く解釈することができる。最も近接した従来技術とは、実用的には、同一もしくは類似の効果を提供し、かつ、当該発明と最も多くの特徴を共有するものであると考えることができる。時として、請求項における進歩性が他の観点から攻撃され得る場合、最も近接した従来技術は審査過程において1段階以上経た後になって初めて適切に特定可能となる。</p>	<p>実施可能要件の目的に照らせば、関連技術は、特定の産業に関係なく、課題が生じる技術又は課題の解決策が見つかる技術だけではなく、実施可能性の「最大の可能性」を提供する分野でもある。</p> <p>実施可能要件に照らした場合の関連技術とは、当該出願の出願日より以前の時点において、いわゆる当業者にとって直ちに利用可能で、かつ公知のものでなければならない。</p>
- 実施可能性の決定における先行技術の使用	<p>発明の詳細な説明は、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、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、記載したものでなければならない。（審査基準 I - 1 3 . 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 I - 1 2 . 2 . 2 (3) ）</p>	<p>実施可能要件は、当業者が明細書で提供される情報に基づいて発明を実行する能力を意味するものと解釈される。この人物は、明細書自体に欠けている必要な情報を入手するために何らかの調査を行うことは期待されない。しかし、明細書におけるギャップを埋めるうえで、共通の一般知識に依存することができる。「共通の一般知識」は、一般に、基本ハンドブック、研究論文および教科書に含まれる情報であると見なされ得る。</p> <p>例外として、当該発明が、関連技術知識がまだ教科書から利用可能でないほど新しい調査分野に存在する場合、特許明細書又は科学出版物に含まれた情報も含んでよい。</p>	<p>実施可能要件を判断するうえで使用される先行技術は、出願の提出日時点で、当業者がすぐに利用可能であり、当該人物に知られていなければならない。</p> <p>関連先行技術（又は、進歩性の目的）は米国において、それを放棄、削除、又は取消していない他者によって発明された主題を含む(35 U.S.C.102(e)/103) が、発明が一般に利用可能でなかった場合、関連先行技術は、実施可能要件目的には有用とならない。</p>
(c) 参照による引用	<p>発明の詳細な説明は、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、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、記載したものでなければならない。（審査基準 I - 1 3 . 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（例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試</p>	<p>欧州出願に関する一般要件は、自己完結であるべきである。</p> <p>結果として、先行技術書類を参照することは可能であるが、参照が発明の開示に直接関係する場合、単なるその参照によってかつ/又はその内容が引用されていることの単なる提示によってその内容の全部又は一部を引用することは認められない。</p>	<p>35 U.S.C. 112の開示要件を満たすためには、出願は出願時点でそれ自体、単独で完全なものでなければならない。しかし、USPTOの実務は、出願人が特許、特許出願、及び刊行物を参照することにより資料を明細書に引用することを認めている。37 CFR 1.57(b)及びMPEP 608.01(p)に提示された資料の引用基準は、その資料が「必須」であるか又は「非必須」であるかによって左右される。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。(審査基準 I - 1 3.2(2))</p>		
		<p>これらの条件下で、参照される文書が出願の提出日前に一般に利用可能である場合、その文書の少なくとも要約を明細書に明示的に引用すべきである。参照される文書が出願日前に一般に利用可能でない場合、この文書に基づく明細書の補正は、第1に、その文書の写しが出願日以前にEPOに提供されており、第2に、当該文書が出願の公告日まで一般に利用可能にされている場合だけ可能である(ガイドライン C-II, 4.19)。</p>	<p>出願時点において特許明細書は、(1)合衆国特許、もしくは(2)合衆国特許出願公開公報を参照することにより「不可欠な構成要素」を組み込むことが許容されるが、この場合の特許もしくは特許出願公開公報自体がかかる不可欠な構成要素を参照により組み込んでいないことが必要である。「必須資料」は、(1)当該クレームに係る発明について、及びそれを製造し使用する方法及びプロセスについての記述説明であって、それが関係する技術分野、或いはそれが最も密接に関連する技術分野における任意の技量者が同じものを製造し使用することを可能にするような完全、明確、簡潔かつ厳密な用語によるものを提供し、かつ発明者によって考えられる、35 U.S.C. 112、第1項によって要求されるように発明を実行するための最良の形態を提示するために、又は(2)35 U.S.C. 112、第2項によって要求されるように発明を特に指摘し、かつはっきりと主張する用語で主張される発明を説明するために、又は(3)35 U.S.C.112、第6項によって要求されるように指定された機能を実行するための主張される手段若しくはステップに対応する構造、物質若しくは作用を説明するために必要なものと定義される。37 CFR 1.57(c)及びMPEP 608.01(p)を参照のこと。</p>
			<p>非必須資料は、米国特許、米国特許出願公告、外国特許、外国公告出願、先に/同時に提出された一般に所有される米国出願、又は非特許公告を参照することにより引用され得る。ハイパーリンク又はその他の閲覧ソフトで実行可能なコードによる参照による引用は認められない。37 CFR 1.57(d)を参照のこと。</p> <p>出願が実施可能開示と共に提出されたかどうかを判断する上で、出願の提出日は適切な基準</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			点であるが、例えば、出願人が引用された資料が一般に利用可能でないと信じるようになる場合、必須資料の参照による元の引用は取り消される可能性がある。
			予め引用された資料を加える補正は、挿入されているその資料が予め参照により引用されており、補正が新規事項を含まないという陳述を添付しなければならない。37 CFR 1.57(f)を参照のこと。
			37 CFR 1.57(a)は、明細書又は(1つ又は複数の)図面のすべて若しくは一部が出願から不注意で省略されているものの、出願が、先に出願された外国出願のに関して37 CFR 1.55に基づく優先権主張、又は出願の提出日に存在した、先に出願された仮出願、非仮出願、若しくは国際出願に関して37 CFR 1.78に基づく利益の主張を含み、かつ明細書又は(1つ又は複数の)図面の不注意で省略された部分が先に出願された出願に完全に含まれている場合、優先権又は利益に対する主張は、明細書又は(1つ又は複数の)図面の不注意で省略された部分に関して、先に出願された出願の参照により組み込んだものと解釈されなければならない、と規定している。MPEP 201.17を参照のこと。
(d) 将来の「実施不可能性」のリスク	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36条第4項または第6項の要件を満たさない場合がある。(審査基準 I - 1 4 . (4))	<p>将来において「実施不可能」となるリスクは、発明の実施にとって重要な、指定された生産物又は品目が(例えば、長い間、生産が中止されているために)確かめられない状況に関連するものと解釈される。</p> <p>EPOの実務は、発明が名称に依存することなく「実施可能」であるように、生産物/品目の定義を最初に要求している。この場合、例外は、「ベンチュリ」管及び「ボーデン」ケーブルなど、国際的に認められた用語である。登録商標はそういうものとして承認される。</p> <p>微生物の寄託は、特許の最大有効期間にわたって「実施不可能」とされるのを回避する</p>	<p>1)主張される方法又は装置が商標によって識別される特定の化学成分の使用に依存し、その成分が明細書に明瞭に説明されている場合、又は出願が提出された時点で当業者に知られており、その時点で商品としてすぐに利用できる場合。商標を付した成分の所有者/製造者は、後に成分を変更又は生産を中止する場合があり、その場合、当業者は、代替品を複製又は作成することができず、従って、方法又は装置を実施不可能にする。</p> <p>2)独自の微生物株に依存する、化学的方法又はそこから生産された生産物：</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		ことを意図する。	
	(7.(8)商標を参照)		<p>a) 微生物が永続的培養株保存機関に寄託されて自由に利用可能となっていない場合又は当該微生物が不安定な状態である場合、いわゆる当業者はこの場合にも、当該発明を実施できない可能性がある。</p> <p>b) 発明の実施にきわめて重要な微生物培養が永続的培養株保存機関に寄託されているにしても、当該培養株が使用不可能になるほど物理的に変化する場合がある。</p> <p><u>In re Coleman</u>において、裁判所は、明細書が商標又は商号を引用する場合、開示された特定の資料が市場から除かれる、又は商標若しくは商号がかなり異なる生産物に適用される可能性が存在することを認めた。</p> <p>しかし、リスクが小さく、実施不可能性事象の発生があまりに関係が薄くかつ推測的である場合、35 U.S.C.112、第1項に基づく拒絶は支持されない。</p>
			<p>明細書は、当業者がこれを成功裏に応用できるように導くようなものでなければならない。従来技術において素人にとっては未だ耳慣れないことでも当業者にとっては完全に自明といえる開示内容もしくは手順についての詳細は、説明する必要はない。発明を実施する点での開示の十分性に関するテストは、単に量的な観点にとどまらない。というのは、かなりの量にわたる実験であっても、それが日常業務的なものにすぎない場合、或いは争点に係る明細書が実験の進行方向に関して合理的な量の指針を提供している場合には、許容されるからである。</p> <p>-非合理的な実験</p> <p>発明を実施するためにある種の実験は受け入</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p>(e) 実験を要求する開示</p> <ul style="list-style-type: none"> - 合理的な実験 - 非合理的な実験 	<p>発明の詳細な説明は、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、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、記載したものでなければならない。（審査基準 I - 1 3.2(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（例えば、どのように実施するかを発見するために、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）には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。（審査基準 I - 1 3.2(2)）</p>	<p>調査又は実験を手段として当業者から不当な努力が期待されるべきではない。しかし、所望される結果を取得する迅速かつ信頼性のある手段を導く実験は、かかる実験の方法及び結果が説明される場合、合理的に期待される範囲である。同様に、明細書の特定の教示事項を超えるものであっても、日常業務的な実験方法もしくは分析方法であって、クレームに係る全分野をカバーするものであれば、熟練した読者に期待することができる（ガイドライン C-III, 6.3）。</p> <p>対照的に、当業者が実験又は分析の通常の方法を使用して明細書の教示を主張される分野の全体に拡張することができないと考える十分根拠のある理由が存在する場合、出願人はそれと反対の説得力のある証拠を提出すること、又は、それに応じて、その請求項を制限することが要求される。かかる理由は、好ましくは、文献によって裏付けられるべきである。</p>	<p>れられるが、要求される実験の程度は、当業者が期待する範囲を超えて、不当なもの、非合理的なもの、拡大されたもの、かつ発明の才を要求するものであってはならない。</p> <p>当業者が発明を実施できるように十分な情報が明細書で提供されなければならないが、当業者が実際に発明を実施するためにいくつかの実験が要求される場合、不当な又は非合理的な実験が要求されない限り、これは致命的ではない。所与の事例において、何が不当な実験であるかを判断することは、合理性の基準の適用を必要とし、各事例の事実に左右されることになる。要求される実験が不当又は非合理的であるかどうかを決定する上で以下の要因を考慮することが可能である（<i>In re Wands</i> において）：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 開示の内容に基づいて発明を実行又は使用するために必要な実験の量； 2) 発明者によって提供される指示の量； 3) 実施例の存在； 4) 発明の性質； 5) 先行技術の状態； 6) 当事者の水準； 7) 当該技術分野における予測可能性の水準； <p>および</p> <ol style="list-style-type: none"> 8) 請求項の広さ
		<p>発明の成功裏の実施が偶然に左右される場合、明細書は不十分なものと判断される。すなわち、指示に従って発明を実施する際に、得られるとされる結果が再現不可能なものであるか、或いは信頼性を完全に欠く方法によってしか得られないものであると当業者である読者が感じる場合である。</p> <p>確立された物理法則に反して作用する、主張される発明の説明も、少なくとも請求項がかかる装置の機能に関する場合、不十分と判断される（ガイドライン C-II, 4.11）。</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 合理的な実験 <p>実験が不当な量又は非合理的でないことを条件に、いくつかの実験が要求されるとしても、発明の開示は 35 U.S.C. 112 を満たす。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p>(f) 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。(審査基準 I - 1 3.2.1 (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、()原材料、()その処理工程、及び()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しなければならない。(審査基準 I - 1 3.2.1 (4))</p>	<p>調査を介してのみ得られる情報は、共通の一般知識ではない。すなわち、例えば、化合物の生産に使用される出発物質又は中間物質の単なる識別は、熟練した読者が明細書に参照される文書から又は共通の一般知識からこれらの物質を取得する方法を発見できない場合、十分であるとは限らない。</p>	<p>当業者が主張される発明を実行及び使用することを可能にするために、発明は明細書で十分に開示されなければならない。</p> <p>発明の生産物を作るために又は発明の方法を実行するために重要な装置、方法又は物質は十分に開示されなければならない。In re Ghiron においては、出願人が方法クレームを実行するために適したデータ処理装置を開示しなかった点が問題であった。</p>
			<p>特定の微生物株の使用を要求する方法又は生産物に関する事例については、In re Argoudelis において裁判所は、米国農務省寄託局の常設培養物収集内への培養株の寄託は、株を一般に利用可能にし、35 U.S.C. 112 を満たす上で十分であった。USPTO の実務の下で、必須の出発物質を提供する微生物又は当初物質を所望される生産物に変換するために機能する微生物は、常設培養物収集内に設定し、特許が発行すると、実施可能要件の側面を実効する方法を満たすために一般に利用可能に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	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p>(g) 使用方法 - 有用性及び実現性</p>	<p>物の発明については、当事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と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。 (審査基準 I - 1 3 . 2 . 1 (2))</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 I - 1 3 . 2 . 1 (5))</p>	<p>明細書は、自明でない場合、発明が産業利用できる方法を明示的に示すべきである。上の(3)(iv)(a)及び(e)にも言及される。</p>	<p>35 U.S.C. 112、第1パラグラフに基づく要件の実行及び使用方法に関する要件は、特許性を有するためには発明は有用でなければならないことを提示する35 U.S.C. 101に基づく類似要件に匹敵する。</p> <p>有用性の欠如に関して第101条に基づく拒絶は、発明が利用性を欠く場合、明細書は発明の使用方法を教示したことになり得ないという点で、第112条、第1項に基づく拒絶を必然的に伴うことになる。しかし、発明が実行され得る方法を十分開示できない明細書であっても、実際に、発明の有用性を開示する可能性があるという点で、その逆は必ずしも真実ではない。</p>
<p>(h) 実施可能性の証明</p>	<p>第36条第4項第1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。実施可能要件に違反すると判断した理由は具体的に指摘する。</p> <p>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事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事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項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。(審査基準 I - 1 3 . 2 . 3 (1))</p>	<p>上の(3)(iv)(e)を参照のこと。</p>	<p>米国の実務では、「なぜ明細書が実施可能でないのかについて、全体として記録によって裏付けられた理由を提供する義務」はUSPTOにある。「第112条、第1項が要求するものは目標実施可能性に過ぎず」、実施可能性を確立するよう見える陳述を含む明細書の開示で、陳述は「陳述の客観的真実性を疑う理由がない限り、準拠するものと解釈されなければならない。」「明細書がその中の主張が正しいことを当事業者に確信させる」ことは要求されない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>出願にはこれ (notice of refusal) に対して意見書、実権成績証明書等により反論、釈明をすることができる (注)。そしてそれらにより発明の詳細な説明又は図面が当業者が実施できる程度に明確且つ十分な記載であることが確認できた場合は、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、要件 (・・・) を満たすと言えないとき (真偽不明の場合を含む) は、その拒絶理由により拒絶の査定を行う。</p> <p>(注) 例えば、審査官が考慮しなかった実験や分析の方法等が技術常識に属するものであり、明細書及び図面の記載とその実験や分析の方法等に基づいて、当業者が当該請求項に係る発明を実施することができる旨を意見書又は実験証明書等により明らかにすることができる。但し、後から提出された証拠等は、明細書に記載されていない事項についての記載不備を補うものでないことに注意する。 (審査基準 I - 1 3.2.3 (2))</p>		
			<p>米国の審査官が実施可能性を確立するために開示で依存される陳述の客観的真実性を疑う理由を提供できる場合、出願人は、その後、元の開示内の欠点を訂正する目的ではなく、当初提供された開示が実際に実施可能であることを証明するために宣誓供述書を提供することができる。</p>
(v) 発明の動作又は作用	<p>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 (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。 (審査基準 I - 1 3.2.1 (2))</p>	<p>明細書は、発明が何であるかを教示するだけでなく、それがどのように作用するかも教示することが期待される (上の(3)(iv)(a)及び(e)を参照のこと)。しかし、効果又は作用の裏にある理論又は原則の陳述は要求されない。</p>	<p>明細書は当業者が発明を実行することを可能にするために十分具体的にでなければならないが、発明の基礎となる論理又は科学原則を説明することは要求されない。</p>
(vi) 実施例 (発明を実施する最良の態様)	<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、実施例を用いて行う。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</p>	<p>発明を実行する少なくとも1つの具体的な方法が説明されなければならない (第42規則(1)(a))。</p>	<p>USPTOの実務では、明細書内の実施例の存在と、最良の態様を開示する要件の間に関係があるとは限らない。特に最良の態様は実施例の使用によって提供されなくてもよい。実施例は最良の態様を表す場合も表さない場合もある (第2項3)(vi)(a)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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>ように発明を説明できるときは、実施例の記載は必要ではない。(審査基準 I - 1 3 . 2 . 1 (5))</p>		<p>実施例は実際に実行される作業に対応し、実際に実行された試験と達成された結果とを説明してよい。</p> <p>模擬試験結果又は予測試験結果及び予言的例(机上の実験例が特許出願で認められている。机上の実験例は、実際に実施されていない、発明の実施形態を行う方法及び手続きを説明する。机上の実施例は実際に行われた作業として提示させるべきではない。実際に達成された結果を除いて、結果は実際の結果として提示されるべきではない。机上の実験例は過去形を使用して説明されるべきではない(MPEP 608.01(p))。</p>
(a) 態様(mode)とは何か	<p>発明の詳細な説明には、第36条第4項第1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に基づく規則5.1(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>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36条第4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 I - 1 3 . 2 . 1 (1))</p>	<p>「態様」は「方法」又は「手段」を意味するものと解釈される。</p> <p>有効であるために、説明される発明を実行する態様又は手段は最も広い請求項の範囲内に存在しなければならない。</p>	<p>35 U.S.C. 112、第1項は、明細書は発明を「実行する最良の態様を定めるべきである」ことを要求している(37 CFR 1.71を参照のこと)。</p> <p>最良の態様の開示要件は、発明の実施方法及び使用方法の問題とは別の識別可能な問題である。</p> <p>「実施不可能性は態様を開示しないことである」。従って、「発明が、結果が予測可能な技術に係る場合(例えば、化学分野に対して機械)、広い請求項は(何らかの)単一の実施形態の開示によって可能とされ得る」。</p> <p>しかし、開示された実施形態以外の代替実施形態が優れていることが知られている場合、代替形態を開示しないことは、出願人の実施可能要件の順守にもかかわらず、結果として、第112項の最良の態様要件の下で致命的な不完全な開示となる。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>特許法第 36 条第 4 項第 1 項の要件において、出願人が最良と考える発明を実施するための形態記載することが好ましい。しかしながら、たとえ出願人が最良と考える実施の形態を記載しなくとも、拒絶理由を構成しない。</p>		<p>実施可能要件は当業者の水準の考慮によって満たされ得るが、最良の態様要件は、発明者が好ましい実施形態であると考えた態様の明示的な開示を要求する。</p> <p>明細書が発明の実行及び使用方法を教示するために、又は最良の態様要件を満たすために、実施例の存在は必要ではない(上の第 2 項(3)(iv)(e))を参照のこと)。</p> <p>出願人は「好ましい条件範囲又は反応物質グループによっても同様、又は含まれる各変数の単一値を用いる実施例によって、その最良の態様を提示することができる」。</p>
(b) 発明者が考える最良の態様	<p>ベストモードに関する要件は存在しない。上記(3)(vi)(a)も参照。</p>	<p>発明を実行する最良の方法を説明する要件は EPO に存在しない。</p> <p>しかし、発明を実行する方法に関して、出願内の情報が、進歩性を支持して、主張される効果の信頼できる基礎であることは出願人の最良の利益である。</p>	<p>35 U.S.C. 112 は、発明者によって「考えられた (contemplated)」最良の態様が開示されることだけを要求している。この要件の目的は、実際に着想された自らの発明の好ましい実施形態を公衆から隠蔽すると同時に、発明者が特許を出願することを抑えるためである。</p> <p>発明者が最良の態様を開示すべき方法は、発明者に委ねられる。最良の態様は開示されなければならないが、そうであると明示する必要はない。</p>
			<p>最良の態様が適切に開示されているか否かは、再審査の主題になり、事実認定の問題である。しかし、「最良の態様の開示の妥当性を判定する客観的基準」が存在したため、「(偶然の又は故意の) 隠蔽の証拠だけが考慮されることになる。最良の態様の拒絶の支持をもたらすためには、この証拠は出願人の最良の態様の開示の質が隠蔽を効果的にもたらすにはあまりにも不十分であることを示す傾向になければならない。」「最良の態様の一般的な参照」が存在する場合であっても、かかる可能性は存在する。</p> <p>発明を実行するための最良の態様を表す、他</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(c) 最良の態様の開示に関する基準日 - 継続出願(すなわち、出願人はその間に発見されたより最良の態様を開示しなければならないか)	コメントなし。	コメントなし。	<p>者によって行われる発明の改善は、出願の提出時に発明者が知っている場合、発明者によって開示されなければならない。</p> <p>最良の態様の開示に関する決定日は、出願の提出日時時点で企画された最良の態様である。従って、最良の態様の後の発見は、予め提出された出願で開示される必要はない。</p> <p>発明者が、継続出願又は一部継続出願で特許出願の提出の後に発見された最良の態様を開示しなければならないかどうかは、依然として、米国の判例法で定められていない。</p> <p>35 U.S.C. 119(a)に基づき米国出願に外国出願の出願日の利益が与えられるためには、外国出願は第 112 条、第 1 項の要件を満たさなければならない。(有用性及び第 112 条、第 1 項に基づく要件の使用方法。)米国出願に外国出願の優先日が与えられるためには、外国優先権出願も第 112 条、第 1 項に基づく最良の態様要件を満たさなければならない。</p> <p>加えて、米国出願は外国優先権出願の提出の後に発見された最良の態様を開示しなければならない。</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。 (審査基準 I - 1 3.3.2 (3))</p>	<p>背景技術に関して発明の有利な効果が提示されるべきである(第 42 規則(1)(c))。</p> <p>しかし、調査で発見された承認の結果として採用される利点の陳述は、新規事項を紹介してはならない(ガイドライン C-II, 4.5)。</p> <p>背景技術に関する中傷的な陳述は認められない。</p>	<p>明細書は、習慣的に発明を先行技術と比較することによって発明を説明し、その際、先行技術に勝る改善点を提示する。</p> <p>しかし、米国法は、出願人が(1)「問題解決」又は(2)「有利な効果」若しくは発明の「利点」の点から発明を説明することを要求しない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>発明が、先行技術に勝る利点又はその利益の観点から説明されている場合、かかる陳述が請求項内に出現する場合を除いて、明細書に示されるこの説明は請求項において考慮されないことになる。すなわち、請求項が発明の要素だけを述べる場合、審査官は主張される発明内に、発明の効果又は利点の追加制限を読み込まないことになる。</p>
			<p>表現「有利な効果」又は「発明の利点」は、米国実務の技術的表現ではない。</p>
(viii) 産業上の利用可能性	<p>特許法第 29 条第 1 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>明細書は： 明細書から又は発明の性質から自明でない場合、発明が産業で利用可能な方法を明示的に表示する（第 42 規則(1)(f)）。しかし、遺伝子の配列又は部分配列の産業上の利用は、常に、特許出願で開示されなければならない（第 29 規則(3)）。</p>	<p>35 U.S.C. 101 は、特許を受けることを求める発明は「有用である」ことを要求する。この要件は有用性要件と呼ばれる。 有用性要件を満たすために、発明はすでに知られているものより優れている必要はない。</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 I - 1 3.3.2 (4))</p>	<p>欧州特許保護はあらゆる種類の技術発明に利用可能であることを明白にするために、第 52 条(1)は TRIPS の第 27 条(1)に沿ったものにされている。</p>	<p>USPTO 実務における、有用性の問題は、主張される発明が定着した有用性を有さず、出願人が明細書において主張される発明に関して具体的、実質的、かつ信頼性のある有用性を主張しない場合に生じる。有用性要件は、例えば、主張される有用性が科学原理を侵害する場合、又は主張される発明が実行可能でない場合（例えば、永久運動装置）に争点に達する。さらに頻繁に、有用性の問題は、化学物質及び生物学的物質を開示する出願において、具体的かつ実質的な信頼性のある有用性に関する要件との関連で生じる（MPEP 2107.01）。「具体的な」有用性は、主張される主題に特定であり、明瞭かつ具体的な利点を公衆に提供する有用性である。これは、発明の広い分類に適用可能な一般的な有用性と対照的である。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>その結果、「外科医による人体若しくは動物体の治療に関する方法、又は人体若しくは動物体を実施される治療及び診断方法」に関する排除は、第 53 条(c)（特許性の例外）に移転される。同じ項は、例外はこれらの方法のいずれかでの使用のために生産物、特に、物質又は合成物に適用されないことを定めている。</p>	<p>例えば、化合物が不特定の疾病を治療する上で有用であること、又は化合物が「有用な生物学的」属性を有することの表示は、化合物の具体的な有用性を定義する上で十分とはならない。同様に、単に「遺伝子プローブ」又は「染色体マーカ」としてその使用が開示されるポリヌクレオチドに対する請求は、具体的な DNA 目標の開示がない場合、具体的であるとは見なされないことになる。不特定の疾病の診断など、診断上の有用性の一般陳述は、通常、どのような状態が診断され得るのかの開示がない場合、不十分である。「実質的な」有用性に関して、出願は、発明がさらなる調査の後、将来のいつかある日に有用であることが証明される可能性があることではなく、発明がその現在の様式で開示されたように公衆にとって有用であることを示さなければならない。主張される使用は、主張される発明が著しく、かつ現在利用可能な公益を有することを示さなければならない</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、「【図面の簡単な説明】」の見出しを付す。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。（様式 29）</p>	<p>図面の簡単な説明は要求され、一般に、発明の詳細な説明の前に挿入される。</p>	<p>図面が出願と共に提出される場合、37 CFR 1.74 で定められるような図面の参照及び図面の短い説明を、好ましくは、発明の概要の後に含めなければならない。</p> <p>図面が存在する場合、図面のいくつかの図の簡単な説明が存在すべきであり、発明の詳細な説明は、図面の番号を特定することによって異なる図を、また参照文字又は参照番号（好ましくは後者）の使用により、異なる部分を参照すべきである。</p>
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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(1) 一般	<p>特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において・・・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でなければならない。</p> <p>() 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>() 特許を受けようとする発明が明確であること。</p> <p>() 請求項ごとの記載が簡潔であること。</p> <p>() 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なければならない。(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。(特許法第70条第2項)</p>	<p>欧州特許出願は1つ又は複数の請求項を含まなければならない(第78条(1)(c))。第40規則(1)の下で、出願人は出願日を取得するために請求項を提供する必要はない。出願が請求項を伴わずに提出されるものの、出願日を取得するための要件をすべて満たす場合、出願人は後に少なくとも1つの請求項を提供することを要求されることになる(第57規則(c)及び第58規則)。</p> <p>出願人は単一の先願の請求項を参照により引用する選択肢を有する。しかし、出願者が先願の請求項が提出された出願内の請求項に取って代わることを望むことの表示は、出願日に行われなければならない(第40規則(2)及び(3)ならびに第57規則(c))。ガイドラインA-II, 4.1.3.1及びA-III, 15も参照のこと)。</p> <p>第84条によれば、請求項は保護が求められる事項を提示する。請求項は明瞭かつ簡潔でなければならない。明細書によって裏づけられなければならない。</p> <p>明細書及び図面は、請求項を解釈するために使用される(第69条(1))。</p>	<p>完全な非仮出願のための項目の1つとして、USPTOは、すべての非仮出願は、出願日が与えられるために、提出時に少なくとも1つの請求項を含むことを要求する(37 CFR 1.53)。請求項は、発明の主題を特に指摘し、明瞭に定義しなければならない(35. U.S.C. 112)。</p> <p>請求項には2つの目的、すなわち、特許性の決定と侵害の決定がある。請求項は、出願人が何が発明であるかを定義し、発明を先行技術と区別するために使用される。審査官は、請求項の特許性(法定主題、明瞭さ、開示要件、権利喪失、新規性、及び進歩性)を判断する。特許が付与されると、請求項は侵害の有無を判断する目的で、有効範囲、発明の境界及び範囲を決定するために使用される。</p>
(2) 特許請求の範囲の形式			

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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(a) 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>同じカテゴリーのいくつかの独立クレームは、第 43 規則(2)に従って許されるが、「出願の主題を考慮して、単一請求項によって当該主題を網羅することが適切でない場合のみ許される。</p>	<p>出願人は、自らの発明の範囲全体を網羅するために必要と考える数の請求項を提出することができる。数は第 43 規則(5)に従って合理的なものとする。請求項は簡潔でなければならないという第 84 条の要件は、不合理な数及び/又は繰返しの請求項に対して当局が拒絶理由を提示する手段を提供する。</p> <p>同じカテゴリーのいくつかの独立クレームは、第 43 規則(2)に従って許されるが、「出願の主題を考慮して、単一請求項によって当該主題を網羅することが適切でない場合のみ許される。</p>	<p>様々な観点から発明を適切に定義するために、出願人は、発明及び技術水準の性質及び範囲に基づいて合理的な数の請求項を提出することができる。</p> <p>出願人は、法定カテゴリー（すなわち、方法、機械、製造又は化合物）内又は当該カテゴリー内の合理的な数の独立クレームを提出することができる。2007 年 11 月 1 日に発効し、出願における請求項の審査に関する実務規則(37 CFR 1.75)は、改正されて、独立クレームの数が 5 を超える場合、又は請求項の総数が 25 を超える場合、官庁は、出願の請求項のすべてを網羅する、37 CFR 1.265 を満たす審査補足文書 (ESD)を提出することを出願人に要求することになる。出願人が ESD を提出しないことを選択する場合、出願は 5 個未満の独立クレーム及び 25 未満の総請求項を含むように補正されなければならない。[注記：2007 年 10 月 31 日にバージニア州東部地域を対象とする米国地方裁判所によって発行された暫定的差止命令に照らして、請求項の実務規則及び継続最終規則に対する変更は、2007 年 11 月 1 日に発効されなかった。]</p>
(b) 請求項の構造 (例えば、マーカッシュ形式の請求項、ジェブソン形式の請求項)	<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。 (特許法第 3 6 条第 6 項第 3 号)</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る場合がある。 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>選択肢どうしが重要な化学構造要素を共有し</p>	<p>請求項の構造は、以下を要求する第 43 規則(1)に指定されている： 「適切な場合は常に、請求項は以下を含む (a) 発明の主題の指定及び主張される主題の定義に必要であるが、組み合わせで、先行技術の一部である技術的特徴を示す陳述； (b) 表現「を特徴とする」又は「によって特徴付けられる」で始まり、副項(a)の下で定められる特徴と組み合わせで、保護が求められる技術的特徴を特定する特徴を示す部分。</p>	<p>請求項の構造には 3 つの部分がある：プリアンプルと、移行句と、本文である。プリアンプルは発明を紹介し、環境又は意図される使用について述べる。本文は、方法クレームに関しては方法ステップ又は生産物若しくは装置に関しては要素の観点で発明の制限を列挙する。移行句はプリアンプルを本文と結びつけるだけではなく、本文で列挙された制限は、明細書で定義された発明を完全なものにする要素若しくはステップの単なる部分であるか、又は要素若しくはステップのすべてであるかを他者に示す。</p> <p>ジェブソン請求項及びマーカッシュ請求項は、プリアンプル、移行句および本体を有する同じ構造様式に従う。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>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>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 I - 1 2.2.3.1 (2))</p>		
		<p>この様式は「2部形式の請求項」と呼ばれ、実際には独立クレームに適用される。2部形式の請求項は、さらなる技術機能が主張される主題と異なる明瞭に定義された先行技術が存在する場合に適している。</p> <p>所謂「マーカッシュ方式の請求項」はEPOで受け入れられた請求項の様式であり、主に、化学分野で使用される。しかし、マーカッシュ方式の請求項は、類似の性質の代替形態を網羅しない場合、単一性の拒絶理由が提示される可能性がある(ガイドライン C-III, 3.7及び7.4.1)。</p>	<p>ジェブソン請求項は、古い装置又は方法の制限を陳述するプリアンプルで始まる。移行句は、改善の構成要素など、当該装置又は方法の改善について言及し、請求項の本文は新規事項を陳述する。</p> <p>マーカッシュ請求項は、一般に、請求項の本文において代替的な制限を表すために化学的実務で使用される。マーカッシュ請求項は、代替形態のすべてを網羅するために範囲の点で一致する、一般に認められた総称表現が存在しない場合に使用される。</p>
		<p>ジェブソン方式の請求項は、2部の構造を有するが、明瞭さに欠ける可能性がある。「Xにおいて、改善Y・・・」は、Xが、X+Yが、又はYだけが請求されているのかどうかという点であいまいである。あいまいさは、第1部分が装置の機能に関し、第2部分が方法に関する場合に増す。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(c) カテゴリー	<p>発明のは二つの主なカテゴリーに分類される。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ー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」のカテゴリーを意味する用語として扱う。また、「使用」及び「利用」は、「方法」のカテゴリー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。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の使用法」として扱う。)(審査基準 I-1 2.2.2.1(3))</p>	<p>ガイドライン(C-III, 3.1)は請求項の2つの基本的なカテゴリーを定義している:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 物理的実体に関する請求項:生産物、装置 - 作用に関する請求項:方法、使用 	<p>35 U.S.C. 101 には、4つの異なるカテゴリー(すなわち、米国法の法定分類)が定められている。これらは、方法、機械、製造、及び化合物である。</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 I-1 2.2.2.1.(3))</p>	<p>しかし、EPCは、単一の特許出願に含まれる発明のカテゴリーを定義する第44規則(発明の単一性)の目的で、用語「カテゴリー」に異なる意味を与えている。このカテゴリーは:生産物、方法、装置又は使用である。同じ定義は、第43規則(2)においても見出せる。しかし、これらの規則は、用語「カテゴリー」によって理解されるべきものを定義することを実際に意図しているものと見なされない。</p> <p>請求項の1セット内のカテゴリーの数に制限は存在しない。出願人が使用するカテゴリーの数は、明瞭さ及び簡潔さの要件に関してだけ検査され、ガイドライン(C-III, 3.2)は、出願で開示される主題の全体的な範囲を適切に網羅するために、1つを超えるカテゴリーの請求項の必要性を認識する。審査官は「異なって表現されるものの、類似効果のものであることは明らかな請求項の数の存在に対して過剰に学問的なアプローチ又は柔軟性のないアプローチを採用しないように」指導を受ける。</p>	<p>方法は、アルゴリズム又は技術による操作である。方法は、一般に、「方式に従って何かを行うこと又は方式による何かを用いて行うこと」と見なされる。</p> <p>機械は機械的性質のあらゆる装置を含む。</p> <p>製品は、化合物又は機械のカテゴリーに該当しない、人物により発明されるあらゆる物品を含む。</p> <p>化合物は、1つ又は複数の既存の原料のあらゆる混合物を含む。新しい分子と化合物はこのカテゴリーに該当する。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>第 43 規則(2)は、主題を単一の独立クレームで網羅することが適切でない場合、同じカテゴリに属すること鳴る独立クレームさえも認めている。</p>	
(d) 独立請求項と従属請求項	<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る。そして両者は、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>独立クレームは、その他の請求項の参照を伴わない自立した請求項であり、発明の必須機能をすべて含むべきである。第 43 規則(3)は、かかる請求項はその後に発明の特定の実施形態に関して 1 つ又は複数の請求項が続いてよい点を明確にしている。表現「従属クレーム」は、従属クレームを「その他の請求項の機能すべてを含むあらゆる請求項」と定義する第 43 規則(4)に出現する。</p> <p>独立クレームと見なされるには、先の請求項を参照し従属しない請求項が存在するように、請求項はそれが参照する請求項と同じカテゴリにあるべきである(ガイドライン C-III, 3.4)。</p>	<p>出願人は、1 つ又は複数の請求項を独立様式又は従属様式で表すことによって発明を主張することが認められる。</p> <p>出願人は、法定カテゴリ内又は法定カテゴリ内の合理的な数の独立クレームを提出することができる。これは出願人に発明を十分請求するための十分な自由裁量を認める。</p> <p>2007 年 11 月 1 日に発効し、出願における請求項の審査に関する実務規則(37 CFR 1.75)は、改正されて、独立クレームの数が 5 を超える場合、又は請求項の総数が 25 を超える場合、官庁は、出願の請求項のすべてを網羅する、37 CFR 1.265 を満たす審査補足文書(ESD)を提出することを出願人に要求することになる。出願人が ESD を提出しないことを選択する場合、出願人は 5 個未満の独立クレーム及び 25 未満の総請求項を含むように補正されなければならない。[注記：2007 年 10 月 31 日にバージニア州東部地域を対象とする米国地方裁判所によって発行された暫定的差止命令に照らして、請求項の実務規則及び継続最終規則に対する変更は、2007 年 11 月 1 日に発効されなかった。]</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>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>これらの定義によれば、少なくとも、独立クレームがステアリングホイールに関する場合、「請求項の場合のようにステアリングホイールを有する車両・・・」のように構築された請求項は従属クレームになる。「車両における、請求項 1 に述べられたステアリングホイールの使用」など、その他の構築も認められるが、(装置から使用への)カテゴリの変更は自動的に後の請求項を独立クレームにする。</p>	<p>従属クレームは、単一の文として表され、プリアンブルと、移行句と、本文とを有さなければならない。従属クレームは、単一の請求項又は複数の請求項を参照してもよい(37 CFR 1.75(c))。しかし、USPTO の実務では、複数の従属クレームは、代替形態においてのみ他の請求項を参照することができ、直接的又は間接的に、その他の複数の従属クレームに依存することはできない。これらの 2 つの制限は、いくつの請求項が実際に参照されているのか、またさらに、複数の従属クレームの範囲は何かを決定</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<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よ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。 （審査基準 I - 1 2.2.4.2）</p>	<p>従属クレームは、好ましくは始めに、それが従属する請求項を参照する。従属クレームは、従属クレーム又は独立クレームであり得る1つを超える先の請求項を参照しなければならない。</p> <p>請求項は、第43規則(4)で定義されるような従属クレームでなくても、もう1つの請求項の参照を含んでもよい（ガイドライン、C-III, 3.8）。</p>	<p>する上で混乱を避けるためのものである。不適切に表された複数の従属クレームは、37 CFR 1.75(c)に基づき拒絶の対象となり、一般に、出願人が適切な形で提示しない限り、正答に扱われない(MPEP 608.01(n))。</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> <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ようとなる。 （審査基準 I - 1 2.2.4.2 (3)）</p>		<p>従属クレームは参照により引用される請求項の制限のすべてを含むものと解釈される。複数の従属クレームは、それに関して考慮される特定の請求項の各々の制限のすべてを参照により引用するものと解釈される(37 CFR 1.75(c))。</p> <p>2007年11月1日に発効し、CFR 1.75(b)は改正され、もう1つの請求項を参照するものの、かかる請求項が参照する請求項の制限のすべてを参照により引用しない請求項は、37 CFR 1.75(b)の目的および手数料の計算目的で独立クレームとして扱われることになる。発明の別の法定分類の請求項を参照する請求項も、37 CFR 1.75(b)及び手数料の計算目的で独立クレームとして扱われることになる。[注記：2007年10月31日にバージニア州東部地域を対象とする米国地方裁判所によって発行された暫定的差止命令に照らして、請求項の実務規則及び継続最終規則に対する変更は、2007年11月1日に発効されなかった。]</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(e) 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>請求項はアラビア数字で連続的に番号付けされる(第43規則(5))。</p> <p>請求項が異なるカテゴリーに関する場合、1つの特定のカテゴリー又は別のカテゴリーで始める義務はないが、請求項が表示される順序は第44規則に基づく単一性の欠如の場合、何らかの手続き上の効果を有する場合がある。それが明瞭さ及び簡潔さの欠如を理由とする拒絶理由を導かないことを条件に、出願人は自らが好む独立クレームの配置を自由に選択できる。</p>	<p>USPTOは、提示された第1の請求項が最も広く、最後の請求項が最も詳細であるように、出願人が範囲に応じた順序で請求項を配置することを好む。</p> <p>従属クレームは、それが従属する1つ又は複数の請求項に近いように配置されるべきである。個別の種が主張される場合、同類の種の請求項は、可能な場合、一緒にグループ化されるべきである。(いくつかの種が同じ包括クレームから生じる場合、この規定は現実的又は可能ではない。)同様に、生産物及び方法の請求項は、個別にグループ化されるべきである(MPEP 608.01(n))。</p>
		<p>第1の請求項は最も広いものとすべきであるという法的要件も存在しない。</p> <p>従属クレームは、その最後の文が以下のように書かれている第43規則(4)で要求されるように、請求項のセットの理解と明瞭さのために最も適切な方法でグループ化されなければならない:「単一の先の請求項を参照するすべての従属クレーム、及びいくつかの先の請求項を参照するすべての従属クレームは、可能な範囲で、かつ可能な限り適切な方法で一緒にグループ化されるべきである。」</p>	<p>査定の際に、審査官は請求項の番号付けを審査し、審査官の補正により、請求項の番号を付け替えて、範囲に応じた順序で、従属する請求項の近くに請求項を表すことができる。37 CFR 1.126及びMPEP 1302.01を参照のこと。</p>
(3) 特許請求の範囲の内容			
(a) 発明の技術的特徴の表示	<p>特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一であることを妨げない。(特許法第36条第5項)</p>	<p>第43規則(1)は以下のように書かれている:「請求項は、発明の技術的特徴の点から保護が求められる事項を定義すべきである」</p> <p>独立クレームは、発明の実施に必須な技術的特徴のすべてを含むべきであり、そうでなければ、請求項はあいまいなものと判断される(第43規則(1)及び(3)と組み合わせて第84条)。</p>	<p>米国特許出願における請求項は、提示される制限の点で評価される。表現「技術的特徴」は、米国実務の専門用語ではない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>35 U.S.C.112 は、出願人が「出願人が自らの発明とみなす」主題を主張することを認めている(35 U.S.C. 112、第2項)。出願人は明細書において、発明の技術的及び非技術的な多くの特徴を開示することができるが、開示された特徴のすべてを合わせた範囲と異なる範囲の請求項を提出してもよい。出願人はかかる請求項を提出することによって、事実上、出願人が自らの発明であると考えられるものを示す。</p>
			<p>米国の審査官は、明細書を読み取った後で、審査官が発明であると考えられるものを決定しない。米国の審査官は、単に、かかる特徴が主張される発明とある種の関係の有するものとして開示されたという理由で「必須の技術的特徴」を請求項に加えることを要求しなくてもよい。米国の判例法は、一貫して、出願人が自らの発明として定義するものであると請求項を判断している。</p>
(b) 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。 (審査基準 I - 1 2.2.2.1(2))</p>	<p>例として、ガイドライン(C-III, 2.1)は、請求項に含まれるべきではない非技術的事項として商業的利益を挙げている。 しかし、技術的特徴の結果又は効果を記述することは認められる。</p>	<p>表現「非技術的事項」又は「非技術的特徴」は、米国の請求項作成実務の専門用語ではない。</p>
			<p>35 U.S.C.112 は、出願人が「出願人が自らの発明と見なす」主題を主張することを認めている(35 U.S.C. 112、第2項)。出願の提出時に、出願人は制限を含む請求項を提出する。請求項を提出することによって、出願人は自らが何を自らの発明と見なすのかを表すための制限を指定する。米国の法令及び/又は実務は、出願人が技術的特徴および非技術的特徴の点から制限を識別することを要求しない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(c) 目的の表示	<p>目的に関する特段の要件はない。</p>	<p>請求項が物理的実体（生産物、装置）に関する場合、その目的を表示することは価値のあることである場合がある。これは、請求項が方法に関する場合、一般に明瞭である。</p> <p>物理的実体の場合、目的の表示は、特許を受けた事項の範囲に制限効果を有し、そうでなければ関連する先に開示された文書の排除を可能にする可能性がある（ガイドライン C-III, 4.13）。</p>	<p>米国法は、用語「目的」と専門用語として認めていない。米国法は、請求項における制限として目的を含まねばならないとは述べていない。</p> <p>米国の審査官は、請求項内の制限を評価する際に、制限の中に「目的」を読み取らない。審査官は、請求項の中に、請求項内に存在せず、明細書で説明されており、一部によって発明の「目的」として解釈される可能性がある「意図された使用」又は「発明の目的」では当然ない制限としての表現を読み取らない。審査官がこれを行うためには、米国の判例法に反して、出願人ではなく審査官が、何が発明かを決定することになる。</p>
(d) 機能の制限	<p>請求項が機能・特性等による物の特定を含む場合は、必ずしも発明の範囲が明確とはいえず、発明を明確に把握することができない場合がある。</p> <p>機能・特性等による物の特定を含む請求項において、当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断や特許発明の技術的範囲を理解する上での手がかりとなる、発明に属する具体的な事物を理解することができるから、発明の範囲は明確であり、発明を明確に把握することができる。</p> <p>これに対して、当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合には、発明に属する具体的な事物を理解することができず、通常、発明の範囲は明確とはいえない。</p> <p>（審査基準 I - 1 2.2.2.1（6））</p>	<p>現時点で、EPO は、この項目に該当し、上の(c)及び下の(e)によってより正確に網羅されない請求項の起草実務の特別な側面は存在しないと考えている。</p>	<p>USPTO の実務では、請求項に機能的表現を含むことに対して禁止は存在しない。機能的表現は発明が何を実行するのかを説明するために使用される。これは、その要素によって発明を主張することと対照的である。請求項における機能的表現は、特許性の評価において無視されない。</p> <p>しかし、(1)発明を定義するうえで表現が正確及び明確でない場合、及び(2)表現が明細書で開示されるものを超えた保護の範囲を有する場合、機能的表現は意義申し立てを受ける可能性がある。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(e) 機能による定義	<p>請求項が機能・特性等による物の特定を含む場合は、必ずしも発明の範囲が明確とはいえず、発明を明確に把握することができない場合がある。</p> <p>機能・特性等による物の特定を含む請求項において、当業者が、出願時の技術常識を考慮して、請求項に記載された当該物を特定するための事項から、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できる場合には、新規性・進歩性等の特許要件の判断や特許発明の技術的範囲を理解する上での手がかりとなる、発明に属する具体的な事物を理解することができるから、発明の範囲は明確であり、発明を明確に把握することができる。</p> <p>これに対して、当業者が、出願時の技術常識を考慮しても、当該機能・特性等を有する具体的な物を想定できない場合には、発明に属する具体的な事物を理解することができず、通常、発明の範囲は明確とはいえない。 (審査基準 I - 1 2.2.2.1(6))</p>	<p>請求項に使用される機能的用語は、実際に、異なる方法で表現される技術的特徴であると見なされる。原則として、単に特徴の一部が機能的用語で説明されているという理由で、請求項を拒絶する理由は存在しないことが分かる。</p> <p>ガイドライン(C-III, 2.1)は、「当業者が発明的な能力を行使せずに、この機能を実行するある手段を提供することが困難でないことを条件に、機能的制限は含まれてよい。」</p>	<p>機能的表現は、その要素によって発明が何を実行するのかしないのかによって発明を説明する。請求項に機能的表現を使用することを米国法は禁じていない。</p> <p>加えて、USPTOの実務では、手段プラス機能制限として知られている(35 U.S.C.112、第6項)導入の「手段」表現と一緒にした場合、機能的表現は構造的要素と見なされ得る。</p>
		<p>基本的な審判部決定では、機能的特徴は、「客観的な観点から、そうでなければ、発明の範囲を制限することなしにかかる特徴がより正確に定義され得ず、かつこれらの特徴が、合理的な実験と共に必要ならば、専門家が不当な負担なしに当該特徴を実行に移すために十分明瞭である指示を提供する」場合のみ、請求項において許されると考えられている。</p>	<p>35 U.S.C. 112、第6項は、「請求項内の組合せのための要素は、それを支持する構造、物質、又は行為の詳説なしに、指定された機能を実行するための手段又はステップとして表現され得、かかる請求項は明細書及びその均等物で説明される対応する構造、物質、又は行為を網羅するものと解釈されるべきである」と定めている。</p> <p>請求項が手段プラス機能様式で表され得るとしても、請求項は35 U.S.C.112、第2項の要件を満たさなければならない、あいまいかつ不明瞭であってはならない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(f) 用語の定義	<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。(審査基準 I - 1 2.2.2(4))</p>	<p>請求項は、関連技術でその用語が通常持つ意味を当該用語に与えて、通常、請求項の表現だけから明らかなものとすべきである。</p> <p>請求項の用語に特別な意味が与えられる場合、請求項自体においてすでに可能な限り明瞭にされるべきである。この理由のうちの1つは、請求項だけがEPOの3つの公用語で公開される点にある(ガイドライン C-III, 4.2)。</p> <p>しかし、請求項で使用される特定の用語(例えば、パラメータ)の完全な定義が明細書においてだけ見出されるという稀な例が存在する(例えば、請求項へのその導入が明瞭さ又は簡潔さの欠如をもたらすことになる場合)。</p>	<p>明細書及び請求項の表現を起草する際に、出願人は自らの辞書編集者になることが認められ、したがって、発明を説明する用語を選択及び定義することが認められる。絶え間なく変わる技術に関して新しい表現が構築されなければならないため、また発明を伝えるために、これは必要である。</p> <p>明細書がその用語を異なって定義する場合を除き、用語には通常かつ通例の意味が与えられる。MPEP 2111.01を参照のこと。用語には、用語の通常の意味に矛盾する意味を与えない。広い用語は、当該用語が明細書を適切に裏付け、主題を定義する場合、単に広いという理由で拒絶の対象とならない。</p>
	<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。(様式29の2)</p>		<p>通常、元の請求項の専門用語は、明細書の専門語に従うが、請求項を補正する場合又は新しい請求項を加える場合、明細書に出現しない新しい用語が導入される場合がある。同じ用語に関して紛らわしい様々な用語を使用することは認めべきではない。</p> <p>出願人は提出される出願で使用される専門語に限定されないものの、新しい用語が請求項に加えられる場合、その新しい用語が新規事項でないことを条件に、適切な追加が明細書に行われるべきである(MPEP 608.01(o))。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(g) 選択的形式による記載	<p>「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がある結果、発明の範囲が不明確となる。</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。 (審査基準 I - 1 2.2.2.1(5))</p>	<p>EPCの規定は、基本的な明瞭さの基準が満たされることを条件に、特に、請求項が代替案を含むことを禁じていない。単一の請求項における代替様式は、多くの場合、請求項のセットを可能な限り簡潔に維持する方法でさえある。</p> <p>特に、所謂マーカッシュ・グループ化と呼ばれるものの対象となる大きな化合物群を伴う化学分野がこれに当該する。マーカッシュ請求項は、1つの請求項に多数の代替案を有する方法に過ぎない(上の(2)(b)も参照のこと)。</p>	<p>表現された要素が基本的には発明で使用されるものに相当する場合、代替表現は請求項において認められる。請求項の範囲又は広さに関して、代替表現が不確実さ又はあいまいさを表さないように、請求項は依然として明瞭かつ明確でなければならない。</p> <p>加えて、マーカッシュ・グループは、請求項において代替表現を提供する。マーカッシュ・グループは主に化学実務で使用されるものの、機械的又は電気的な適用での使用について禁じられていない。マーカッシュ・グループは、範囲において出願人が網羅することを望む分野に相当する、一般に受け入れられている総称表現が存在しない場合に使用される。</p>
		<p>同じ特徴の単に異なる参照方法である代替案の存在は請求項をあいまいな状態に残すと判断され、真の代替案と理解されない。従って、「ロット又はワイヤ」など、特定の特徴の参照は、明確化させる必要がある。特徴の1種類の構造だけが意図される場合、1つだけの用語が認められる。</p>	
		<p>ある特定の状況では、単一の請求項における代替案のグループ化は、1件の特許出願で10個を超える請求項に対する追加手数料の支払いを逃れる方法と見なされる場合がある(第45規則)。</p> <p>EP0のアプローチは、グループ化が明瞭さに関する問題を提起しないことを条件に、正式であり過ぎることを避け、代替案を受け入れるというものである。</p>	<p>マーカッシュ・グループで示される物質は、通常、認められた物理的又は化学的な分野若しくは技術認識された分野に属さなければならない。しかし、マーカッシュ・グループが方法又は(単一の化合物ではなく)組合せを列挙する請求項に存在する場合、主張される関係におけるその機能を主に担う少なくとも1つの共通の属性を有するグループのメンバーが明細書で開示されれば十分であり、また、まさにその性質から又は先行技術からそれらすべてがこの属性を有することは明らかである。マーカッシュ表現は、化合物の一部だけに適用され、グループ化の妥当性は化合物全体の考慮によって判断され、マーカッシュ表現のメンバー内の属性群があることに依存しない(MPEP 803.02)。マーカッシュ請求項の構造に関しては、第3条(2)(b)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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(h) 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)	<p>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(審査基準 I - 1 2.2.2.1(5))</p> <p>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(審査基準 I - 1 2.2.2.1(5))</p> <p>比較の基準又は程度が不明確な表現(・・・)があるか、或いは、用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確となる。(審査基準 I - 1 2.2.2.1(5))</p> <p>「特に」、「例えば」、・・・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(審査基準 I - 1 2.2.2.1(5))</p> <p>請求項に0を含む数値範囲限定(・・・)がある結果、発明の範囲が不明確となる。(審査基準 I - 1 2.2.2.1(5))</p> <p>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 2.2.2.1(5))</p>	<p>まさにその性質から、あいまいな用語は、明瞭さの問題を提起し、審査官は通常あいまいな用語に拒絶理由を提示する。ガイドライン(C-III, 4.6)は、「用語が発明に関して必須である場合、不明瞭な用語は請求項において認められない。同様に、出願人は自らの発明を先行技術と区別するために不明瞭な用語を使用できない」ことを明らかにしている。</p> <p>例えば、無線通信における「高周波」など、当該技術分野において特定の意味を有する場合を除き、「薄い」、「幅広い」、又は「強い」などの用語を請求項で使用しないことが奨励される。</p> <p>その使用が、事例に応じて、厳密に禁じられていない場合であっても、「約」又は「およそ」などの用語が使用される場合も、常に特別な注意が要求される(ガイドライン C-III, 4.7)。</p>	<p>USPTO 実務では、範囲を示す用語は、35 U.S.C.112 に基づく不定性により自動的に請求項を無効にしない。これらの用語の例は「実質的に」、「比較的」及び「厳密に」などである。請求項の制限と共に程度用語が使用される場合、審査官は、明細書がその範囲を測定するためのある種の基準を提供しているかどうか、また当業者が、生産物又は方法が請求項の表現の範囲内に入るかどうかを判断しなければならない。MPEP 2173.05(b)を参照のこと。</p>
		<p>「好ましくは」、「例えば」、「などの」、又は「より具体的には」などの表現は、制限効果を有さず、単にあいまい性を持ち込む可能性がある(ガイドライン C-III, 4.9)。</p>	
(i) 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>請求項が達成すべき結果による物の特定を含む場合においては、当該達成すべき結果が得られる具体的な物を想定できないことがある。この場合、明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる具体的な手段が記載されており、実質的に当該具体的な手段しか記載されていないと認定できるときは、通常、当該達成すべき結果による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないとはいえないので、発明の範囲は不明確である。(審査基準 I - 1 2.2.2.1(6)) (ii))</p>	<p>請求項は、技術的特徴の点から、結果が取得される方法を定義すべきである。</p> <p>これは発明が達成すべき目標によって完全に定義されることを防ぐ。</p> <p>しかし、技術的性質のその他の特徴と組み合わせ、発明の特徴の1つとして達成されるべき結果を使用することは認められる可能性がある(ガイドライン C-III, 4.10)。その場合、機能的定義の立場を有する(上の(3)(e)を参照のこと)。</p>	<p>米国法は、請求項が達成されるべき目的を定義することを要求せず、又、請求項がそれを行うことを禁じていない。米国法は、請求項で目標が列挙されることを認めるが、請求項が発明を定義するうえで明確であり、使用される表現が明細書で開示される範囲を超えた保護の範囲を提供しないことを確実にするために請求項を評価する。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>かかる表現を受け入れるための必須条件は、発明を定義するための他の方法が存在しないこと、及び明細書に十分に定められ、試行錯誤に過ぎないものを含む結果は試験又は手続きによって直接的かつ確実に検証されるというものである。</p>	
(j) 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>第49規則(9)は以下のように書かれている：「明細書、請求項、及び要約は、化学若しくは数学の法定式を含んで良い」。請求項は、その主題が所望される表を使用する場合のみ表を含んでよい。</p> <p>その様式が便利である場合、審査官は請求項における表の使用に拒絶理由を提示しない(ガイドライン C-III, 2.4)。</p>	<p>発明を定義するために請求項で化学若しくは数学の方程式又は定式を使用することに対する禁止は存在しない。</p> <p>化合物又は合成物を定義する化学式は、第101条の適格主題の範囲内である。</p> <p>数学方程式又は数式それ自体は、特許性のある主題ではない。これらはアルゴリズムと見なされ、35 U.S.C.101、すなわち、「新しく有用な方法、機械製造若しくは化合物又はその新しく有用な改善」の範囲に入らない。MPEP 2106.02を参照のこと。</p>
			<p>適格主題となるには、数学方程式又は数式を含む発明は、第101条の述べられたカテゴリーのうちの1つの範囲内になければならない。審査官は、数学のアルゴリズム、定式若しくは方程式が直接的又は間接的に列挙されているかどうかを判断するために請求項を分析する。主張される方法の「作用」が数、抽象概念若しくは観念、又は前述のいずれかを表す記号だけを操作する場合、作用は適切な主題に適用されていない。従って、数学的な演算だけからなる方法(すなわち、1つの数字のセットを別の数字にセットに変換する)は、適切な主題を操作せず、従って、法定方法ではない。請求項は、ある種の主張される実際的な応用なしに単に数学的な演算からなる場合、又はある種の主張される応用なしに単に抽象的な観点を操作する場合、非法定型方法を定義する。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p>(k) その使用に関する制限を伴う装置又は物</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、単に一般的な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>ただし、発明の詳細な説明が第36条第4項第1号の要件を満たすように記載されていなければならない。</p> <p>また、組成物において、請求項中に用途や性質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。（審査基準 I-1 2.2.2.2）</p>	<p>「特定の使用のための装置」又は「・・・としての使用のための製品」などの請求項は、主張される装置又は生産物は示された使用に適することを意味するものと解釈される。</p> <p>かかる請求項が先の開示によって予測されるかどうかを考慮する場合、かかる開示は、明示的に提示されていないとしても、やはり同じ使用に適している装置又は生産物に関するものとすべきである。</p> <p>しかし、請求項により付与される保護は提示された使用に制限されているものと解釈されない。逆に、請求項は装置又は生産物それ自体に関するものであると解釈される（ガイドライン C-III, 4.13）。</p> <p>この原則の例外は、医療分野に該当する。第54条(4)によれば、物質又は成分が知られている場合、その知られている物質又は成分がそれらの方法での使用に関して予め開示されていないのであれば、人体又は動物体に行われる手術方法、治療方法又は診断方法における使用（第1医療使用）に関してのみ特許を受けることができる。手術方法、治療方法及び/又は診断方法における第1の使用に関して知られている物質又は成分に対する請求項は、以下のような様式とすべきである：</p> <p>「物質又は成分X」の後に、使用（例えば、「薬剤としての使用のための・・・」、「抗菌剤として・・・」又は「疾病Yの治療のための・・・」）を表示する。</p> <p>物質又は成分が「第1医療使用」で使用されていることがすでに知られている場合、その使用に新規性及び進歩性があることを条件に、第53条(c)に従って第2の使用又はさら</p>	<p>数学若しくは化学方程式又は定式における様々な用語が明細書で定義されている場合、請求項の本体で各用語の定義を繰り返す要件は存在しない。</p> <p>35 U.S.C. 112、第2項は、出願人が自らの発明と見なす主題を主張することを認めている。出願人は、かかる制限が35 U.S.C. 112によって検討される方法で発明を指摘できない結果をもたらさないことを条件に、請求項に消極的な制限を含むことができる（MPEP 2173.05(i)を参照のこと）。</p> <p>化合物、生産物又は装置の請求項において、出願人は化合物、生産物又は装置の意図される使用を列挙することもできる。しかし、化合物、生産物又は装置に関して先行技術について区別する上でかかる制限に与えられる重要性は、ケースバイケースで判断されることになる。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>なる使用向けに、第 54 条(5)に基づく特許性を依然として有することができる。</p> <p>第 54 条(4)及び(5)は、従って、生産物クレームは（完全に）新規性のある生産物だけに関して取得され得るという原則の例外を提供する。</p> <p>しかし、これは、第 1 医療使用及びさらなる医療使用向けの生産物クレームが、特許性のその他の要件のすべて（特に、進歩性の要件）を満たさなくてよいことを意味するわけではない。</p> <p>様式「疾病 Y の治療のための物質又は成分の使用・・・」は、第 53 条(c)に基づく特許性から明示的に排除される治療に関する方法に関連するものと見なされることになり、従って、受け入れられないことになる。これらの新しい規則が適用される方法に関する詳細は、ガイドライン C-IV, 4.8 を参照のこと。</p>	
		<p>装置又は生産物のクレームにおける意図された使用の表示は、結果として、明瞭さの欠如（第 84 条）をもたらす可能性があり、その場合、それに応じて、拒絶されるべきである。</p>	
		<p>審査官は以下のようなクレームを拒絶する： 装置の技術的特徴を明示的に提示ない「請求項 1 の方法を実行するための装置」。</p>	
<p>(1) 発明の明細書又は図面の参照への依存</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 2.2.2.1(5)）</p>	<p>請求項における明細書又は図面の直接的な参照は、一般に、認められない(第 43 規則(6))。</p> <p>ガイドライン(C-III, 4.17)は、明細書又は図面を参照することが例外的に受け入れられる 2 つの事例を提示している。1 つ目は、請求項において言葉で又は数式によって容易に定義することができない、図面により例示される、ある種の特異な形を含む発明である。もう 1 つの事例は、その一部の特徴がグラフ又は図によってのみ定義され得る化学生産物に関する。</p>	<p>請求項は明細書に照らして解釈されるが、請求項に書き込まれていない明細書からの制限は、その中に存在するものと見なされない。請求項で使用される用語は、その通常かつ通例の意味と異なる用語の定義が明細書に明瞭に述べられている場合を除いて、その通常かつ通例の意味が与えられることになる。請求項は明細書に照らして解釈されるが、これは請求項で列挙されない明細書の開示された特徴をすべて組み込むことを意味しない。MPEP 2111 及び 2111.01 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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<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 . 1 (5))</p>	<p>第 43 規則(7)は、請求項において、請求項の表現を理解するうえで助けとなる参照符号を図面の特徴に使用することを奨励している。しかし、請求項において括弧内の参照番号にテキストを加えることは特徴を制限するものと理解される可能性があるため、かかる表示は避けるべきである(C-III, 4.19)。</p>	<p>明細書において主張されない特徴が請求項内で読み取られることが要求される場合、又は請求項が明細書で開示された特定の実施形態に制限されるべきである場合、出願人は、先行技術にかかわらず、明細書で開示された特定の実施形態よりも広く主張することはできない。</p> <p>USPTO の特許法の下では、明細書が提示された請求の範囲に関して実施可能であることを条件に、出願人は自らの発明と見なすものを主張し、先行技術が許す限り広い請求項を起草することが認められる。</p>
			<p>図面は請求項を理解するために明細書と同じ方法で使用され得る。</p>
(m) その他		<p>この項目の下で、EPO は請求項における一部放棄の許容性の考慮を示唆している。一部放棄の目的は、その技術的特徴によって定義された要素から明示的に除外することによって、請求項の範囲を制限することである。この一部放棄の技術は、特許性に関する基準のすべてを満たさない要素を除外するために化学において頻繁に使用されるが、その使用は決して科学に制限されない。しかし、EPO の実務によれば、また審判部判決によって確認されるように、一部放棄は、明確な技術的特徴を使用して発明の主題を定義する上でより良い方法が存在しない場合のみ使用することができる(ガイドライン、C-III, 4.20)</p>	<p>その他のコメントなし。</p>
(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))		<p>EPC の第 84 条によれば「請求項は明細書によって裏づけられるべきである」。この要件は実体的要件であり、明細書の導入部分に述べられる場合がある、発明の最も広い陳述の単なる言葉上的一致ではない(上の 2(3)(iv)を参照のこと)。</p> <p>ほとんどの特許出願は発明者が実際に実行したものの総括を含む。明細書でかかる総括を可能にするのは、その後に請求項の表現に反映される、認められた実務である。重要な</p>	<p>35 U.S.C. 112, 第 1 項は、「請求項の範囲は、当業者にとって、明細書によって提供される実施可能性の範囲に対して合理的な相関性を有さねばならない」ことを要求している。MPEP 2164.08 を参照のこと。</p> <p>これは、請求項は実施可能であるとして明細書で明示的に明らかにされているものに厳密に制限されなければならないことを意味しない(第 3 項(4)(a)を参照のこと)。USPTO の実務では、請求項は実施例に制限されるという要件</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		問題は「総括はどの程度広いものとなり得るか」である。これはケースバイケースの原則でのみ判断できる。	は存在しない。第3項(3)(1)を参照のこと。 特許を受けることを求める発明の範囲を判断する際、請求項は単に読み取られるのではなく、明細書及び先行技術の教示に照らして読み取られることになる(第3項(3)(f)を参照のこと)。
		原則として、「請求項の公平な陳述は、発明を超えるほど広いものではなく、又は出願人から自らの発明の開示に対する当然の報酬を奪うほど狭くもない陳述である」(ガイドライン C-III, 6.2)。	しかし、請求項には「特許が付与された後に、請求項が正当化された範囲よりも広い有効範囲を与えるものとして解釈され得る可能性に帰着するという考えで、出願人は、その後、自らの請求項を補正することができるため、審査の間に明細書と一致する最も広い合理的な解釈」が与えられることになる。
(a) 不当な広さ			
- 発明の開示の問題	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(3))	技術的特徴を含むことを条件に、請求項は明細書との比較によってのみ不当な広さのものであると見なされ得る。問題は、請求の範囲に関して、明細書による十分な裏づけの1つである。この裏づけは、技術的内容を伴わない単なる漠然とした陳述でなく、技術的特徴のものでなければならない。	実際の発明に対して不当に広く起草された請求項は、以下に基づいて拒絶され得る： 1)請求項は先行技術が可能にするものより広い。 2)請求項が、発明者が実際に自らの発明の一部と見なさない主題を包括する場合、当該請求項は、出願人が自らの発明と見なす主題を特に指摘し、明瞭に主張することを要求する 35 U.S.C. 112、第2項に基づいて拒絶できる。 3)請求項がそれに関して明細書が実施可能な物質と共に、それに関して明細書が実施可能でない物質を包括する場合、請求項は 35 U.S.C. 112、第1項に基づいて拒絶できる。
	第36条第6項第1号に適合しないと判断される類型 請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。 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。 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係		実施可能性のすべての問題は請求される主題に対して評価される。審査調査の重点は、請求の範囲すべてが実施可能であるかどうかという点である。実施可能性の範囲に関連して請求項の範囲に基づき拒絶の属性を判断することは、2段階の調査を必要とする。1つ目の調査は、開示に関して請求項がどれだけ広いかを判断することである。請求項全体が考慮されなければならない。2つ目の調査は、不当な実験なしに

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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>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>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。</p> <p>(審査基準 I - 1 2 . 2 . 1 (3))</p>		<p>当業者が請求される発明の範囲全体を実施及び使用することが可能であるかどうかを判断することである。MPEP 2164.08 を参照のこと。</p>
			<p>要求される実施可能性の範囲は、関連する予測可能性の程度に反比例するが、予測不可能な技術分野であっても、すべての実施可能な種の開示は要求されない。単一の実施形態は、機械的又は電気的な要素など、予測可能な要素を伴う場合、広い実施可能性を提供できる。しかし、結果が予測可能な技術分野における発明に関する出願では、単一の種の開示は、通常、包括クレームを裏付ける上で十分な根拠を提供しない。MPEP 2164.03 を参照のこと。</p> <p>化学事例における実施可能性の問題の例について、MPEP 2164.06(b)を参照のこと。</p> <p>コンピュータ・プログラム事例における実施可能性の問題の例については、MPEP 2164.06(c)を参照のこと</p>
			<p>35 U.S.C. 112 に基づき拒絶するために、主張される発明に提供される実施可能性に拒絶理由を提示するための合理的な根拠を確立するのは審査官の初めの義務である。MPEP 2165.04 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	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p>- 実施不可能な主題を表す請求項</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、第36条第6項第1号違反となる。 (審査基準 I - 1 2.2.1.1(3))</p>	<p>原則として(ガイドライン C-III, 6.3)、「例外的に、当業者が、提出された出願で提示された情報に基づいて、実験又は分析の通常の方法を使用することによって明細書の特定の教示を主張される分野の全体に拡張することが不可能であると考え十分に根拠のある理由が存在する場合を除き、請求項は明細書によって裏付けられるものと見なされるべきである。」これは、主張される主題の一部に関して期待される結果が達成されなかった理由を確立する義務は審査官にあるという意味である。しかし、審査官が請求項がその広さに関して裏づけられていないという理由に基づいた陳述を述べると、その逆を実証する責任は出願人のものとなる。</p>	<p>請求の範囲内の実施不可能な実施形態の存在は必ずしも請求項を実施不可能なものにしない。基準は、着想したが、まだ行われていないどの実施形態が実施可能であるかを、当業者が当該技術分野で通常要求される以上の努力を費やすことなしに判断できるかどうかである。 MPEP 2164.08(b)を参照のこと。</p> <p>一般に、実施不可能な実施形態は、請求項(例えば、ブリアンプル)で表現によって排除されるが、実施可能なこれらの実施形態を決定する上で不当な実験が必要とされる場合、請求項の範囲は依然として実施不可能である。</p>
		<p>請求項を支持する実施例の追加は、新規事項として第123条(2)を侵害することになるため、明細書に認められていない発明の実施可能性を考慮する場合に異例は考慮に入れられ、ファイルに維持され、この事実に関する特別な記述は、付与された特許の表紙に印刷されることになる。</p>	<p>明細書が実施可能な実施形態を明瞭に特定せず、それらが実施可能であることを判断する際に不当な実験が伴う場合、かなりの数の実施不可能な実施形態に関する請求項は請求項を実施不可能にする。</p>
<p>- 実施例と請求項の範囲の関係</p>	<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した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。 (審査基準 I - 1 2.2.1(3)(i))</p>	<p>EPCの第84条によれば、保護が求められる事項を定義する請求項は明細書によって裏づけられなければならない。</p> <p>実施例は明細書の一部である。しかし、案件が審査/異議申し立て担当部又は審判部で係属中の間、出願人はその主張を裏付けるためにさらなる実施例を提出することが可能である。</p> <p>例えば、実施例の種類と数に関して、請求項がどの程度広くあり得るかという点に関して審査官に指導を提供する規則、ガイドライン又は指示はEPOに存在しない。原則は、明細書は十分な情報を第三者に提供し、主張される主題が当業者により実行されることを可能にしなければならないということである。</p>	<p>USPTOの実務では、請求項は開示に照らして解釈される。しかし、陳述は、開示が請求項の範囲を制限するために使用されることを意味しない。開示で提示される例は、単なる例である。例は発明を実行する又は発明を実施中の当業者を指導するためのガイドとして使用される。例は、有効範囲を限定することになる制限として請求項に読み込まれない。請求項における限定事項は、発明の有効範囲の程度を評価するためだけに使用される。開示に明示的に述べられた例と同じでない生産物又は方法は、当該生産物又は当該方法が請求項の文言表現上で読み取られる場合、依然として主張される発明を侵害することになる。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<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、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。 （知財高判平 17.11.11（平成 17（行ケ）10042））</p>	<p>例はこの情報を提供する上で役立つが、特定の条件下ではまったく不要な場合がある。その場合、EPO は例を含まない特許を付与し、十分な開示の欠如を根拠に多くの例を含む別の特許を拒絶することができる。明細書の内容を扱う EPC の第 42 規則は、決して例を強制するものではない。その項(e)は次のように示している：（明細書は）適切な場合には、例を使用して発明の少なくとも 1 つの実行方法を詳細に説明する・・・</p>	
		<p>EPO の審査に関するガイドライン(C-11, 4.9)は、「特定の例の事実に注意しなければならない。非常に広い分野が限定数の例又は 1 つの例で十分に例示される場合もある」という事実に注意を促している。</p>	
(b) 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 III - I 4.1）</p> <p>また、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が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できない。 （特許法第 17 条の 2 第 4 項、審査基準 III - II 3.）</p>	<p>審査の間、以下（第 137 規則(2)）に定められる官庁からの第 1 文書に回答しない限り、出願人は請求の範囲を自由に変更できる。</p> <p>請求項の補正は、出願人が調査報告書を受理した後でのみ行うことができる（第 137 規則(1)）。審査部からの第 1 の文章の受理前に、出願（特に請求項）は補正され得る（第 137 規則(2)）。</p> <p>第 1 文書の受理後、当該文書に対する回答と同時に行うことを条件に、出願人は自らの意思で請求項を一度補正できる。さらなる補正は審査部によって拒絶される（第 137 規則(3)）。この点で、自由裁量を行使する方法についての指導はガイドライン C-IV, 4.7（以下参照）に含まれる。</p>	<p>USPTO の実務では、一般に、出願人は先行技術と同じ程度に、かつ自らの開示が認める程度に広く自らの発明を主張でき、出願人は出願の審査の間、請求項を広げることができる。しかし、一定の条件下で、制限の欠落は、発明者がより広く、より包括的な発明を所有していたかどうかに関して問題を提起する可能性がある。MPEP 2163、副項 1.B を参照のこと。「請求項を広げるとは、開示に新規事項を加えない。」</p>
	<p>最後の拒絶理由通知後に、特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 第 36 条第 5 項に規定する請求項の削除 特許請求項の範囲の減縮（・・・補正前の・・・発明と、その補正後の・・・発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同</p>	<p>しかし、第 123 条(2)によれば、請求項を広げるとは、提出された出願の内容を超えて拡張すべきではない。提出された出願は明細書に含まれない主題に関する請求項を含む場合、これらの請求項の表現は第 123 条(2)を侵害せずに明細書に移転することができる（ガイドライン C-III, 6.6）。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>一であるものに限る。) 誤記の訂正 明瞭でない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) (特許法第17条の2第5項)</p>		
		<p>異議申し立て審査において、付与された特許の請求項に対する補正は、それが付与された保護を超えない場合、認められる(第123条(3))。</p>	
(c) 請求項の縮小及び下位概念化	<p>上記(4)(b)を参照。 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ったり、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 I I I - I 4.2(1))</p>	<p>明細書に裏づけが存在することを条件に、サブ包括クレームは、常に、上の(4)(b)に定められたものと同じ原則の下で提出できる。直接的な裏づけは特定のサブ包括クレームに関して欠けているが、包括クレームは明細書によって裏づけられるということが当然生じる。</p>	<p>USPTOの実務では、出願人は先行技術を避けるための(又はその他の目的の)審査の間に請求項を狭めることができる。 化学的な事例において、また化合物を伴う事例において、列挙された参照内の種の開示は後の出願が包括クレームを取得するのを防ぐ上で十分である。MPEP 715.03。</p>
			<p>しかし、属(genus)種及びいくつかの種が出願人において特許性があるものと考えられる場合、また先行技術に関して少なくとも1つの種、従って属種が先行技術に特許性がないことが後に審査の間に判断される場合、出願人は先行技術によって教示されていないその他の種を主張し続けると同時に、属種及び知られている種を取り消すことができる。 上のUSPTOの実務に基づき、出願人は包括クレーム及びサブ包括クレームの両方を提示できる。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>特定の例は、包括クレームがある特定の物質からなるグループとして表現され得るマーカッシュ実務を含む。第3項(3)(g)。請求項が不明確である場合を除いて範囲を減少するマーカッシュ請求項を使用すること、またマーカッシュ請求項に加えて真の属クレームを提示することは認められる。MPEP 2173.05(h) 1。</p>
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)	<p>願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。(特許法第36条第2項)</p>	<p>図面は開示の一部と見なされる。</p> <p>明細書は一般に開示の十分性に対して最も重要な貢献を提供するが、図面(及び請求項)も十分性を確実にするための助けとなり得る。</p> <p>明細書で参照されない場合であっても、又はその発明にとって重要なものとして明示的に表示されない場合であっても、正確な特徴が図面において明らかに開示される範囲で、図面は請求項の主題となり得る。</p> <p>より一般的に、図面の目的は、明細書(そして、場合によっては、請求項)の理解及び請求項の解釈を助けることである</p>	<p>35 U.S.C.113は、特許を受けることになる主題の理解に必要な場合、出願人は図面を提出すると提示している。出願の提出日後に提出される図面は、(i)実施可能開示の欠如による明細書の不十分性若しくは明細書内の不十分な開示を克服するために、又は(ii)請求項の範囲の解釈目的で、その元の開示を補足するために使用できる。</p> <p>特許の出願人は、事例の性質にその余地がある場合は常に、法令により、図面を提供することが要求される：この図面は出願と共に提出されなければならない。これは特に、化合物又は方法を除くすべての発明を含むが、図面は多くの方法の場合にも有用である。</p>
	<p>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。(審査基準 I - 13.2(1))</p> <p>特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。(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。(特許法第70条第2項)</p>		<p>出願と共に提出された図面は発明の開示の一部と見なされる。In re Berkman, 209 USPQ 45 (CCPA 1981)において、裁判所は35 U.S.C.112、第1項に定められた開示要件は、発明、発明を実行及び使用する手段及び方法、及び自らの発明を実効するために発明家によって企画された最良の態様の明細書を要求していると述べている。図面は開示要件を満たすために使用され得るが、明細書の必要性を排除することはできない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(2) 方式要件	<p>願書に添付すべき図面は、様式第30により作成しなければならない。(特許法施行規則第25条)</p>	<p>図面の様式は第46規則で広く扱われている。</p> <p>加えて、以下の要件が注目される：</p> <p>付与、明細書、請求項、及び要約に関する要件は図面を含むべきではない(第49規則(9))。</p> <p>出願は図面を含む場合、それらの図面は明細書で参照され、明細書は図面内の図について説明すべきである(第42規則(d))。しかし、図面で使用される参照は列挙されなくてよい。</p>	<p>図面に関する規準は、37 CFR 1.84で提示される。</p> <p>図面は請求項で指定される発明のすべての特徴を示さなければならない。</p> <p>発明の適切な理解にとって必須ではない、明細書及び請求項で開示される従来技術の特徴は、図式的な図面記号又は標示付き表示(例えば、標示付きの長方形の囲み)の形で図面に例示されるべきである。</p> <p>図面は規則により特定の様式(すなわち、図面が描かれる用紙のサイズ、用紙の種類、マージン、及び図面を描くことに関するその他の詳細に関して)であることが要求される。官庁はもはや図面を公式又は非公式として考慮しない。図面は受け入れられるか又は受け入れられないかのいずれかである。図面が読みやすく、公告目的で再生可能である場合、図面は初期特許審査庁によって受け入れられることになる。MPEP 608.02(b)を参照のこと。</p> <p>図面は発明を示す上で必要な数の図面を含まなければならない。</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>図面の描き方は、原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない。(様式第30)</p> <p>図面に示す対象が顕微鏡写真、X線写真、結晶構造等を表しているものについては、製図法に従って描くことが極めて困難であるので、その写真をもって図面に代えることができる。なお、色彩写真は審査の参考に資する場合を除き認めない。(方式審査便覧24.11)</p>	<p>写真は例外的にのみ認められる。カラー写真は受け入れられない。</p> <p>発明を例示する上で図面が十分でない場合、又は写真が異なる方法で表示できない情報(例えば、マイクロ写真)を含む場合、写真は受け入れられる(ガイドライン C-II, 5.3)。</p> <p>しかし、この場合でさえ、必須であるこれらの技術的特徴は写真の複製上で区別がつくものでなければならない。</p>	<p>写真は通常の出願及び意匠出願において、通常、認められない。写真が主張される発明を例示するための唯一実質的な媒体である場合、官庁は通常の出願及び意匠出願において写真を受け入れる。37 CFR 1.84(b)を参照のこと。</p> <p>インク図面の代わりに提出される黑白写真は、37 CFR 1.84(b)を満たさなければならない。受け入れ可能なかかる写真は、一般に、写真業界で認められている、以下の特徴を有する印画紙上に行われなければならない：白い色合いの滑らかな表面の厚手の紙。</p> <p>1枚の図面を作るために何枚かの写真が使用される場合、それらの写真は1枚の紙上に含ま</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>れなければ(すなわち、現像されなければ)ならない。MPEP 608.02、副項 VII を参照のこと。</p> <p>特許出願がイメージ包袋(IFW)出願である場合、写真はスキャンによって正確に複製され得ない可能性があるため、写真は人工物(artifacts)として扱われ、人工物ホルダー内に維持できる。</p>
			<p>通常の特許出願及び意匠特許出願におけるカラー図面又はカラー写真の限定された使用は、37 CFR 1.84(a)(2)及び(b)(2)で定められる。請願書が提出及び付与される場合を除き、カラー図面又はカラー写真は通常の特許出願及び意匠特許出願において受け入れられない。カラー図面又はカラー写真は3セット提出しなければならない。請願書は特許審査責任者によって判断される。MPEP 608.02、副項 VIII を参照のこと。</p>
<p>5. 要約</p>	<p>要約書は、様式第31により作成しなければならない。(特許法施行規則第25条の3)</p> <p>要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要、及び、特許公報に掲載することが最も適当な図に付されている番号を記載しなければならない。(特許法36条7項、施行規則第25条の2)</p> <p>特許発明の技術的範囲を定める際には、願書に添付した要約書の記載を考慮してはならない。(特許法70条3項)</p>	<p>要約は技術的情報として使用するためだけに役立つ。その他の理由で、特に、求められる保護の範囲を解釈する目的で又は抵触出願間の区別目的で、考慮されない(第85条)。</p> <p>要約は発明の名称を示すべきである。要約は明細書、請求項及び図面に含まれるような開示の簡潔な要約を含むべきである。要約は発明が関係する技術分野を示し、技術的問題、発明によるその問題の解決策の要旨、及び発明の主な用途の明瞭な理解を可能にする方法で起草されるべきである。要約は、適用可能な場合、出願に含まれる化学式の中でも、発明を最も特徴付ける化学式を含むべきである。発明の主張される利点若しくは価値又はその推測的な態様に関する陳述を含むべきではない。</p>	<p>開示の要約は、35 U.S.C.112、第1項を満たす目的で明細書の一部として解釈されている。<u>In re Armbruster</u>, 185 USPQ 152 (CCPA 1975)。</p> <p>要約に関する要件及びガイドラインは、それぞれ、37 CFR 1.72(b)及びMPEP 608.01(b)に示されている。37 CFR 1.72(b)は以下のように述べている：</p> <p>明細書の技術的開示の要約は、個別の用紙に、好ましくは請求項の後に、「要約」又は「開示の要約」の見出しの下に提示されなければならない。要約の目的は、特許商標庁及び公衆が、一般に、簡単な調査で、技術開示の性質及び要点を速やかに判断することを可能にすることである。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>要約は特定の技術分野の調査目的で十分な文書を含むように起草されるべきである。欧州特許出願のさらなる閲覧が必要かどうかを評価することを可能にするものとすべきである。要約の様式及び内容に関する詳細は、第47規則に定められている。</p>	<p>要約の内容は、特許文献に慣れ親しんでいるかどうかにかかわらず、読者が技術的開示に網羅される主題の特徴を速やかに確認することを可能にするようなものとすべきである。</p>
		<p>出願によって提出される要約は、単なる示唆と見なされ、サーチ審査官によって補正され得る。実際には、かかる補正は稀である。</p> <p>要約の最終バージョンは、サーチレポートと共に構築される。その際、審査官は、WIPO基準 ST.12 に含まれるチェックリストを使用して、特許文書の要約の作成に関する一般ガイドラインと突合せて当該バージョンを検査すべきである（ガイドライン B-XI、5及び付属書）。</p> <p>公示されると、公示された特許の内容が特許出願の内容と事実上異なる場合であっても、要約は修正されない（ガイドライン C-II、2）。要約は特許明細書と共に再公示されない。</p>	<p>要約は特許の技術的開示の簡潔な陳述で構成されるべきであり、発明が関係する技術分野において新しい事項を含むべきである。</p> <p>化学特許に関して、合成物又は化合物の場合、合成物又は化合物の一般的な性質と同時に、その使用を提示すべきである。例えば、「合成物はアルキル・スルホニル尿素のものであり、経口用の抗糖尿病薬として有用である」。種の例示は分類のメンバーを例示してよい。方法に関しては、変更例が必要である場合を除いて、一般に単一の例で例示することにより、タイプ反応、物質及び処理条件を述べるべきである。</p>
			<p>要約は報告様式とし、一般に、50から150語の範囲で単一の項目に制限されるべきである。要約は15行を超えないテキストとする。プリンタによってコンピュータ・テープ上で要約用に提供されるスペースは限られているため、15行を超えるテキストの要約は、長さの点で150語を超えないかどうかを確認すべきである。要約がガイドラインを満たさない場合、審査官は、第1通知書において、又はそれより先に欠陥が認められた審査時点で出願人に欠陥を指摘し、ガイドラインの順守を要求すべきである。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
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			
(1) コンピュータ・プログラム寄託	<p>特許請求の範囲の記載要件</p> <p>ソフトウェア関連発明においては、特許請求の範囲の記載要件の中でも、特に、発明のカテゴリについて特有な判断、取扱いが必要であることから、このことを中心に説明する。(審査基準 V I I - 1 1 . 1)</p> <p>ソフトウェア関連発明のカテゴリ 方法の発明 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>物の発明 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。 (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ュータ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。 (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。 (審査基準 V I I - 1 1 . 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</p>	<p>EPC は明細書が書面で行われることを要求するが、第 30 規則から第 34 規則に基づく微生物に関しては例外が認められる。単なるコンピュータ・プログラムの寄託を介して開示を可能にする例外は他には存在しない。</p> <p>コンピュータ分野における特別な発明の場合、発明の唯一の開示としてプログラミング言語でのプログラム・リスティングに依存することはできない。他の技術分野同様に、明細書は実質的に通常の言語を使用して書き、場合によっては、発明が特定のプログラミング言語の専門化と見なされないが、一般的なプログラミング能力を有する当業者によって理解されるように、フロー図又は理解のためのその他の補助を添付する。一般に使用されるプログラミング言語で書かれたプログラムの短い抜粋は、発明の実施形態を例示するのに役立つ場合、受け入れられる。コンピュータ関連の発明に関する詳細については、三極プロジェクトに関する報告 12.5 も参照のこと。</p>	<p>USPTO の実務で使用される「コンピュータ・プログラム」は、コンピュータにより問題を解決するため、コンピュータの管理又は内部操作を制御するため、又はコンピュータに外部装置の動作を指図させるためのプラン若しくはルーチン又は指示のセットである。コンピュータ・プログラムは、以下を含めて、いくつかの従来型の様式又は実施形態を成す：</p> <p>(a) 電気コンピュータ・プログラム (b) コンピュータ・プログラム・リスティング、及び (c) コンピュータ・プログラムのフロー図。</p> <p>「コンピュータ・プログラム・リスティング」の提出は 37 CFR 1.96 によって定められている。MPEP 608.05(a)を参照のこと。規則で使用されるコンピュータ・プログラム・リスティングは、適切な順序で、指示、ルーチン、及びコンピュータに関してプログラムのその他のコンテンツを列挙するプリントアウトを意味する。リスティングは、問題解決、コンピュータ内の作業の流れの規制、又は事象の制御若しくは監視など、望まれるタスクをコンピュータに実行させることになる機械又は機械依存(オブジェクト又はソース)プログラミング言語であってよい。コンピュータ・プログラム・リスティングの概要は、明細書に出現することになると同時に、明細書のコンパクトディスク付属物上に直接的に又はコンピュータ・プログラム・リスティングとして出現し、参照により明細書に組み込まれることになる。コンピュータ・プログラミングを伴う発明の十分な開示要件は、特許を受けることが求められるすべての発明と同じである。すなわち、十分な明細書が存在しなければならず、元の開示は当業者が主張される発明を実施及び使用することを十分に可能にすべきであり、発明を実行するための最良の態様の提</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>リストは、参考資料として提出することもできる。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。） (審査基準 V I I - 1 1 . 2 . 2 (3))</p>		<p>示が存在しなければならない。コンピュータ事例における開示の十分性の問題は、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの相互関係及び相互依存により、開示されたハードウェアならびに開示されたソフトウェアの両方の十分性の調査を要求することになる。開示の十分性を判断するためのガイドラインは、MPEP 2106.01 に示されている。コンピュータ・プログラムを伴う発明の主張方法は、すべてのその他の発明同様、35 U.S.C.112、第2項によって規定される。請求項は発明を正確に定義しなければならず、明細書は請求項で表明される機能を実行する要素の組合せを説明及び識別しなければならない。</p>
			<p>300 行以下のプリントアウト上に含まれるコンピュータ・プログラム・リスティングは、(37 CFR 1.52 に従って) 明細書の一部として(37 CFR 1.84 に従って) 図面として、又は(37 CFR 1.52(e)に従って) コンパクトディスク上で提出することができる。301 行以上のプリントアウト上に含まれるコンピュータ・プログラム・リスティングは、(37 CFR 1.96(c)に従って) コンピュータディスク上で ASCII ファイルとして提出しなければならない。300 行を越えるコンピュータ・プログラム・リスティングは特許出願公告、特許又は法定発明登録において印刷されないことになる。37 CFR 1.96(c)を参照のこと。</p>
(2) 化学	<p>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ることになる。(審査基準 I - 1 3 . 2 . 1 (2))</p> <p>(化学物質等の技術分野において、)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(・・・)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(・・・)は、実施可能要件違反とな</p>	<p>開示及び請求項に関する要件はすべての技術分野に等しく適用されるが、微生物の寄託は例外である。EPO は特許出願の技術分野に応じてその点において何の区別も提供しない。しかし、請求項の起草要件又は開示要件に関するいくつかの問題は化学分野特有であり、この研究においてこの点に言及することは価値があるかもしれないことは事実である。以下で、最も関連する側面について述べる：</p> <p>(i)特許出願が新しい化合物に関する場合、その使用又は効果を明細書に記述することは必</p>	<p>USPTO の化学特許実務は、一般に機械若しくは電気関連物質において考慮されない問題又は少なくともこれらと同じ程度若しくは頻度で考慮されない問題を提起した。</p> <p>一般にマーカッシュ・グループと呼ばれる、受け入れられる 1 つの代替表現態様は、「A, B, 及び C からなるグループから選択」されているものとして構成要素を列挙する。マーカッシュ方式の下では金属、難溶性物質、陶磁、製薬、薬物及び生物の分野における発明が最も頻繁に主張されるが、単なる機械的特徴又は方法ステップもマーカッシュ方式の請求を使用すること</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>る。(審査基準 I - 1 3 . 2 . 1 (2) 第三段落)</p>	<p>要であるか。これは開示の理由で単に必要ではない。しかし、多くの場合、先行技術の化合物との比較で、主張される化合物の進歩性を確立するために必要である可能性がある。</p>	<p>によって主張できる。マーカッシュ実務は、ある種の指定された材料又はステップからなるグループとして表現される属を主張するための用いられる(第3項(3)(g)を参照のこと)。</p> <p>種の開示に基づく包括クレームの裏づけは、請求の範囲に関して予測可能性及び実施可能性の問題を提起する(第3項(4)を参照のこと)。</p>
	<p>化学物質の発明の場合には、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 I - 1 3 . 2 . 1 (2) 第二段落)</p> <p>(化学物質等の技術分野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。(審査基準 I - 1 3 . 2 . 1 (5) 第三段落)</p>	<p>(ii) 出願日後の開示の補正 明細書の補正は、例えば、技術水準に関して発明の効果、属性、新しい例、又はその他の技術情報を含むことが認められているか。一般には認められない。出願人が、その補正が元の開示から直接的かつ明らかに生じることが示すことができる場合を除いて、かかる補正は第123条(2)に違反する(下の7(1)を参照のこと)。しかし、提出された新しい主題はファイル内に含まれてよく、進歩性を確立するための証拠として使用することが可能である。</p> <p>(iii)パラメータごとの定義 発明は、パラメータを使用することにより明細書又は請求項で定義され得る。しかし、これは発明がその他の方法で十分に定義できない場合だけ認められる(ガイドライン C-III, 4.11)。当該技術分野において通例のパラメータだけを使用すべきである。</p>	<p>産業上の利用性の問題は、化学媒体を含む化学物質、発明が製造過程にある生産物の可用性、薬物の可用性と投薬量を確立するために必要とされる試験の種類に関して、判断するのがより困難である場合がある(第3項(3)(viii)を参照のこと)。それが明確であることを条件に、物質はそれを作成する方法によって主張され得る。化合物の場合に頻繁にあるように、出願人の生産物が生産物クレームによって説明できない場合、出願人は、製造の新規性のある方法を列挙する、製造方法により定義された生産物クレームに対する資格を有する(MPEP 2113)。</p>
	<p>(5) 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且つ十分に説明したことはならない。 (審査基準 I - 1 3 . 2 . 1 (6))</p>	<p>iv) 広い請求項を正当化するためのさらなる証拠の要求 原則として、審査官は、明細書がその請求項に十分な裏づけを提供しないと考える強い理由がある場合のみ、広い請求項を支持するさらなる証拠を要求すべきである。審査官が自らの姿勢を完全に確信している場合を除き、かかる理由は特定の文書によって裏づけられるべきである。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(3) 微生物工学	<p>特許請求の範囲 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>この技術分野では、差異は主に明細書の代わりに微生物の寄託を認めることの結果として現れる。</p>	<p>(a) 概論 マイクロバイオテクノロジー分野における開示要件及び請求要件は、上の第1項から第3項までに示された要件と一致する。しかし、この技術の性質により、特殊な現実情況に遭遇することになり、これらの場合は個別に対処されなければならない。</p>
	<p>(1) 遺伝子 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。 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。 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、実施可能要件を満たすことが必要である点に留意する。） 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、実施可能要件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、宿主、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</p>	<p>第26規則から第29規則は、一般的な定義を定め、どの生体/バイオテクノロジー物質が特許性から排除されるかを特定する。</p> <p>第30規則(1)は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列に関する出願の要件を特定する。欧州特許出願においてヌクレオチド又はアミノ酸配列が開示される場合、明細書はヌクレオチド及びアミノ酸配列の標準表現に関して欧州特許庁長官が定めた規則に準拠する配列リストを含むべきである。</p> <p>公衆に公開されておらず、欧州特許出願で説明できない生物学的物質は、公認の寄託当局での寄託に関する情報が所定の期限に提供される場合、開示されたものと見なされる（第31規則）。</p> <p>この規定に基づく関連情報は、生物学的物質の分類及び知られている生物学的物質との差異に関する。このために、出願人は、利用可能な範囲内で、形態学的及び生化学的な特徴ならびに提案される分類学的説明を提示しなければならない。必要な場合、これは、関連する標準文献に基づく実験を介して提供されなければならない。バクテリアを特徴付けるための、例えば、関連する標準作業は、R.E. Buchanan, N.E. Gibbons: Bergey's Manual of Determinative Bacteriology (パーギーの確定的細菌学マニュアル)である。生物学的物質又は生体媒体の代替案は、出願人が推定するよりも知られていないことが多</p>	<p>微生物の発明の開示は、明細書と実施可能性の両方に独特な問題を提示する場合がある。特許明細書の単なる書かれた文章は、特許の付与により発明を公衆に託さず、従って、特許付与のお返しは実現されない。機械又は化学分野の出願と異なり、当業者は、どんなに熟練していようと、発明の明細書だけを使用して微生物学的発明を再現するために必要な出発物質を容易に入手できない。これは、微生物が新しく利用可能でない場合に特に事実である。新しい微生物とその隔離方法の明細書は、特許性の考慮事項により、微生物を実行者に託さない。</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

欧州特許庁

米国特許商標庁

	<p>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 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により特定して記載することができる。 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、実施可能要件を満たすことが必要である点に留意する。) 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 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>く、従って、少なくとも一度で全部を書き示すことは避けるべきである。</p> <p>これを背景に情報は、特に、生物学的物質が修正される場合、生物学的物質、例えば、適切な媒体(合成成分)の認定及び普及に関連したすべてのさらなる特定の形態学的又は生理学的な特徴に関して提示されるべきである。</p> <p>それ自体を複製できないが、生体組織で複製されなければならない生物学的物質(例えば、ウイルス、バクテリオファージ、核外遺伝子、媒介動物又は遊離型 DNA 若しくは RNA)が寄託される場合、上述の情報はかかる生体組織に関するも要求される。例えば、宿主細胞又はヘルパー・ウイルスなど、十分に説明できない又は公衆に一般に公開されていないその他の生物学的物質が要求される場合、この物質も寄託し、しかるべく特徴付けされなければならない。加えて、この生体組織内の生物学的物質の生成方法を表示しなければならない(ガイドライン C-II, 6)。</p> <p>すでに寄託されている生物学的物質が公認の寄託当局から利用可能でなくなった場合、その物質の新しい寄託が公認の寄託当局に行われる場合、利用可能性の中断は発生したと見なされない(第 33 規則)。</p> <p>第 32 規則及び第 33 規則は、請求が欧州特許の公告日の前に行われたか又は後に行われたかに応じて、どの条件に基づいて、特許出願で参照される寄託された生物学的物質が請求に応じて第三者に公開されるべきかを特定する。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p><u>発明の詳細な説明</u></p> <p>() 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>請求項において遺伝子が包括的に記載されている場合、それらの遺伝子を得るために、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には、当業者がその物を作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いことになる。</p> <p>例えば、実際に取得された遺伝子、及び、これに対し著しく相同性が低い遺伝子を含み、かつ機能により特定されている請求項において、著しく相同性が低い遺伝子の中に、実際に取得された遺伝子と同一の機能を有しない遺伝子が多数含まれることになる場合には、それらの遺伝子の中から、取得された遺伝子と同一の機能を有するものを選択するためには、通常、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ため、当業者がその物を作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いことになる。</p>		<p>寄託手続きは、明細書を再現可能にする目的で特許明細書を補足してそれを実施可能にするために存在する。In re Argoudelisを参照のこと。生物学的物質の寄託は、下の第6項(3)(b)で議論される。</p>
	<p>() 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>() 融合細胞 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>(3) 発明の詳細な説明における開示 A. 発明で使用される微生物 (a) 発明で使用された微生物を請求項において表現するためにどの分類単位が用いられるとしても、発明で使用される株の例(例えば、黒色アスペルギルス FERM P-A)を提示することが必要である。発明に使用される微生物を当業者が容易に利用出来ない場合、寄託された当該微生物の寄託番号を提出された明細書に記載しなければならない。発明で使用された微生物を当業者が容易に使用できる場合、当該微生物の供給源(例えば、市販の微生物の場合、供給源、その社名又は登録商標、また、保管された微生物の場合、保管機関及び当該株の保管番号)も提出される明細書に記載しなければならない。さらに、実施例で開示されるすべての微生物に</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>関して、その受入番号又は供給源を記載しなければならない。</p>
	<p>() 組換えタンパク質 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>(b) 発明に使用される微生物が株である場合、その株の特徴、及び当該株と同じ種の知られている種との差異（微生物学的属性及び効果）を明瞭に説明する必要がある。</p> <p>(c) 発明に使用される微生物が知られている株である又は変異株である場合、その知られている種を開示する文献を表示し、その科学的名称と、発明に使用されたその微生物が知られている株又は変異株として識別される理由とを説明することが必要である。</p>
	<p>() モノクローナル抗体 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>(d) 発明に使用される微生物が新しい種である場合（株として表現される場合を含めて）、当該微生物の分類学的属性を十分に説明し、必要な場合、その顕微鏡写真又は電子顕微鏡写真を明細書に添付して、その微生物が新しい種として認められる理由を明確にする必要がある。すなわち、その新しい種と従来型の類似種との差異を明瞭に説明し、それに基づいてその微生物が新しい種として認められる文献の名称を記載する必要意がある。さらに、新しい種は、国際命名規則に従って名前を挙げるのが望ましい。</p>
	<p>() 微生物等の寄託（下記「微生物の寄託及び分譲」参照）</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</p>		<p>3. 最初の寄託を行う時期 37 CFR 1.804 は、最初の寄託を行う時期を特定している。寄託は出願の提出日以前に行うことが推奨される。しかし、35 U.S.C.112の要件を満たす目的で、微生物学的物質の寄託は特許出願日前又は37 CFR 1.809の条件の対象となる出願係属中のいかなる時点でも行うことができる。35 U.S.C. 112の要件を満たすために寄託が必要であり、かつ出願継続中に寄託が行われる場合、特許許可・支払い手数料通知が郵送される時点で審査官によって設定される期間以前に行われなければならない。MPEP 2406を参照のこと。最初の寄託が特許出願の有効な提出日の後に行われる場合、出願人は（その出願日が依存される）提出された出願で特定された生物学的物質を確認する立場にある人物からの陳述</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>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）を産生するハイブリドームを取得することは、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ム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、該ハイブリドームを寄託し、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>書を速やかに提出することが要求される。MPEP 2406.02 を参照のこと。</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、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。</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。）第二条(viii)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</p>		<p>4. 寄託の期間</p> <p>寄託の期間は、寄託の日から少なくとも 30 年の期間及び寄託の標本の提出に関して最近の要請が寄託局によって受理された後少なくとも 5 年間の期間を定めるブダペスト条約の要件を満たさなければならない。30 年の期間が、特許の 17 年又は 20 年の期間に、出訴期限法を含むためにさらに 6 年を加えた期間を網羅する場合、さらなる要件は不要である。</p> <p>5. 特許における寄託の参照</p> <p>明細書は(a)寄託の受入番号、(b)寄託日、(c)寄託された生物学的物質に関して、それを具体的に特定し、審査を可能にするために十分な説明、ならびに(d)寄託局の名称及び住所を含まなければならない。37 CFR 1.809(d)を参照のこと。Lundak における基準が満たされる場合、寄託局の住所ならびに寄託番号は、新規事項の問題を生じることなく挿入され得る。特許が発行すると、明細書は侵害の問題を解決する上で</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>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三十二により、国際特許出願についてする場合は様式第三十三によりしなければならない。</p>		<p>役立つために十分なものでなければならない。MPEP 2411.05 を参照のこと。</p>
	<p>特許法施行規則第 27 条の 3 (微生物の試料の分譲)</p> <p>前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。</p> <p>一 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があったとき。</p> <p>二 特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。</p> <p>三 特許法第五十条 (同法第百五十九条第二項 (同法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。) 及び同法第百六十三条第二項において準用する場合を含む。) の意見書を作成するために必要なとき。</p> <p>2 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。</p>		<p>6. 一般の利用可能性 米国特許が付与された時点で、寄託に関するすべての制約は決定的に削除される。37 CFR 1.808(a)(2)。MPEP 2410 及び 2410.01 を参照のこと。</p> <p>7. 寄託のガイドライン 寄託規則(37 CFR 1.801 から 1.809)は 1990 年 1 月 1 日に発効した。寄託規則は審査手続き及び寄託が要求される場合に満たされなければならない寄託条件を定めている。当該規則は、寄託が何らかの特定の事実のセットに基づいて要求されるかどうかの実際の問題に対処するものではない。寄託規則は、1990 年 1 月 1 日以後に提出されたすべての出願に関して、またその中で、1990 年 1 月 1 日以降に再審査要請が提出されたすべての再審査手続きに関して有効である。MPEP 2402 から 2411.05 を参照のこと。</p>
			<p>8. 寄託の必要性 37 CFR 1.802(a)は、発明が生物学的物質である場合、又は生物学的物質に依存する場合、生物学的物質の寄託が特許出願で参照されることを認めている。発明は発明を実施又は使用するために、好ましい態様若しくは代替実施態様として、生物学的物質に依存することができる。寄託の参照は、寄託が 35 U.S.C. 112 の要件を満たすために要求されていないとしても、明細書内に含まれてよい。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>9. <u>その他の主題の寄託</u> 現行の USPTO 政策は、上記(b)(2)に特定される主題についてのみ寄託を限定している。</p> <p>10. <u>寄託の交換</u> 37 CFR 1.805 は、先の寄託との交換又はその補足のための生物学的物質の寄託を定めている。用語「交換」は、1つの寄託が別の寄託と置き換わっている場合に関する。出願人は、特許が付与された後よりも、出願係属中により大きな自由裁量を有することができる。交換は、通常、先の寄託がもはや実行可能でない場合に発生することになる。用語「補足」は、それが生存しており、直接的又は間接的に複製可能であるという意味で先の寄託は依然として実行可能であるが、出願が提出された時点で所有していたとされる質（例えば、純度、機能性）を失った場合に関する。MPEP 2407 を参照のこと。</p>
<p>7. その他 (1) 新規事項/補正</p>	<p>「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補正（新規事項を含む補正）は、許されない。</p> <p>「当初明細書等に記載した事項」とは、「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけでなく、明示的な記載がなくても、「当初明細書等の記載から自明な事項」も含む。</p> <p>補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、そこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない。</p> <p>周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、これを追加する補正は許されず、補正ができるの</p>	<p>出願人は、自らの意思で明細書、請求項、及び図面を補正する機会を少なくとも1度認められる（第123条(1)）。</p> <p>しかし、特許出願又は（異議申し立て手続きにおける）特許は、提出された出願の内容を超える主題を含むように補正できない（第123条(2)）。</p> <p>異議申し立て手続きの間、与えられた保護を超えるような補正は認められない（第123条(3)）。欧州特許によって付与された保護が、拡張されている場合、これは取消しの理由である（第138条(1)(d)）。しかし、提出された出願で開示されなかった技術的特徴を排除するために「一部放棄」を使用して請求の範囲を制限することは、その一部放棄が、 (i) 第54条(3)に基づく開示に関して新規性を回復すること； (ii) 第54条(2)に基づく不測の予測性(*)に関して新規性を回復すること； (iii) 第52条から第57に基づき、非技術的な</p>	<p>35 U.S.C. 132 は、発明の開示の補正による新規事項の導入を禁じている。元の明細書、請求項、又は図面にない事項は、通常、新規事項である。新規事項が明細書に導入される場合、その補正は 35 U.S.C. 132 に対して異議申し立てされるべきであり、審査官によって特定された新規事項を取り消すことが要求される。新規事項が請求項の一部になっている場合、又は請求の範囲に影響を与える場合、新規事項は初めに提出された出願で説明されていないため、影響を受ける請求項は 35 U.S.C. 112、第1項に基づき拒絶されえるべきである。</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

欧州特許庁

米国特許商標庁

	<p>は、当初明細書等の記載から自明な事項といえる場合、すなわち、当初明細書等に接した当事者が、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する場合に限られる。</p> <p>当業者からみて、当初明細書等の複数の記載（例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載）から自明な事項といえる場合もある。（審査基準 III - I 3.）</p>	<p>理由で特許性から排除される主題を除去すること</p> <p>を目的とする場合、第 123 条(2)を侵害しない。例えば、第 53 条(a)の要件を満たすための「人間以外」の挿入は認められる。</p> <p>(*) 当事者が発明を行う際にそれを決して考慮に入れないほどその予測性が主張される発明と無関係な場合及び関係が薄い場合、予測性は不測である。不測の開示は、進歩性の審査とは関係ないため、不測の開示は主張される発明の教示とは何の関係もない。例えば、同じ化合物が異なる最終生産物を生み出す全く異なる反応において出発原料として働く場合がこれに相当する。しかし、その教示が発明から離れたものへと導く先行技術は不測の予測性ではない。開示を無効化する新規性は比較例であるという事実も、「不測」の状態を実現するには不十分である。</p> <p>しかし、開示されていない一部放棄は、</p> <p>(i) 非実施形態を排除するため、又は不十分な開示を修正するために行われる場合；(ii) 技術的に貢献する場合、認められない。</p> <p>開示されていない一部放棄は、特に、以下の状況において認められない：</p> <p>(i) その制限が進歩性の評価に関連する場合；</p> <p>(ii) そうでなければ、抵触する出願だけに基づいて認められる（第 54 条(3)）一部放棄が、第 54 条(2)に基づき個別の先行技術文書に関して発明を新規性又は進歩性のあるものにする場合（これは主張される発明の不測の予測性ではない）；</p> <p>(iii) 抵触する出願に基づき一部放棄が第 83 条に基づき不足も除去する場合。</p> <p>一部放棄は、新規性を回復するため、又は非技術的な理由で特許性から排除される主題を法規するために必要なものだけを除去すべきである。一部放棄を含む請求項は第 84 条の明瞭性及び簡潔さの要件を満たさなければならぬ。特許の透明性の利益のために、排除された先行技術は、第 42 規則(1)(b)に従って明細書に表示されるべきであり、先行技術と一部放棄の間の関係が示されるべきである。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
	<p>また、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が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できない。 (審査基準 111-II 3.)</p> <p>最後の拒絶理由通知後に、特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 第36条第5項に規定する請求項の削除 特許請求項の範囲の減縮(・・・補正前の・・・発明と、その補正後の・・・発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 誤記の訂正 明瞭でない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)(特許法第17条の2 第5項)</p>	<p>方式要件を満たすためにそうすることが要求されている場合を除き、出願人は調査報告を受領する前に、明細書、請求項、又は図面を補正することが認められない(第137規則(1))。しかし、出願人は調査報告の受領後かつ審査部門から第1文書を受領する前に自らの意思で出願を補正できる。第1文書の受領後、当該文書に対する回答と同じ時期に行うことを条件に、出願人は明細書、請求項、又は図面を1度だけ補正できる。審査部の同意なしにその他の補正は行うことができない。これは、特に、補正が提起された拒絶理由に回答するものであり、拒絶理由を克服するために必要な場合又は補正の費用がかかり過ぎない場合、補正は依然としてこの段階で認められることを意味する(ガイドライン C-VI, 4.7及び4.8)。</p>	<p>補正が、その新規性、有用性、又は非自明性に貢献しない、元の出願で開示された特徴の技術的改善の単なる追加内容を含む場合、補正は新規事項を含むものと解釈されなくてもよい。新規事項は始めに提出された出願で明示的に若しくは本質的に開示されたものを単に明確化若しくは定義する補正、又は図面若しくは請求項で最初に開示された事項を確認する補正によって導入されない。<u>Litton Sys., Inc. 対 Whirlpool Corp.</u>, 221 USPQ 97(連邦巡回控訴裁判所、1984年)を参照のこと。図面の新規事項補正は、通常は記入されない。</p>
		<p>審査部が、主張されるいくつかの主題を非特許性にするような状況のために、その補正が手続きを再開させる事実又は文書に気がつく場合を除いて、出願人が審査部によって付与のために提案された本文に同意すると、実体的補正は受け入れられない(ガイドライン C-VI, 4.10)。 特許を付与する決定が発送されると審査の再開はもはや可能ではない。</p>	<p>2004年9月21日以降に提出された出願に関しては、予出願の提出日に存在する予備的補正は、予備的補正が出願で提出される37 CFR 1.63に基づき初めに実行された宣誓又は宣言を参照する場合、発明の元の開示の一部である。MPEP 714.01(e)及び608.04(b)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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>新規事項が明細書に対する補正に限定される場合、取り消しに関する審査官の要求の検討は請願書により行われる。しかし、主張される新規事項が請求項に導入される場合又は請求項に影響を与える場合、従って、35 U.S.C. 112、第1項に基づく拒絶を必然の結果として伴う場合、問題は上訴できるものとなり、その新規事項が明細書にも導入されているとしても、請願書に基づいて考慮されるべきではない。MPEP 608.04(c)を参照のこと。</p>
(2) 「明細書補正」対「包袋書類」	<p>拒絶理由通知に対して、意見書・補正書等が提出されたときは、審査官は以下の要領で審査を進める。</p> <p>意見書・補正書等の内容の検討 意見書・補正書等の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する。</p> <p>特に、拒絶理由通知に対して補正がなされず、意見書のみが提出された場合は、意見書の内容を十分に参酌し、拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が解消されたかどうかを検討する。</p> <p>補正書の取扱い 一回目の拒絶理由通知に対して補正書が提出された場合は、それを受け入れた上で、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。</p> <p>意見書、実験報告書等の取扱い 拒絶理由通知に対して提出される意見書、実験報告書等は、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ためのものであるため、これらの内容を十分に考慮する。(審査基準 IX-2 4.3.2)</p>	<p>提出された出願の内容を超える範囲の主題を導入するものである場合、明細書の補正は決して認められない(第123条(2))。</p> <p>しかし、関連する先行技術に関するさらなる情報は、通常、拒絶理由が提示されず(ガイドライン C-VI, 5.3)、第42規則(1)(b)を満たすために必要である場合がある。以下の(4)を参照のこと。</p> <p>発明に関連して、当業者にあまりにもよく知られており、その導入が自明な説明として見なされる可能性がある特定の特徴が出願する場合、補正は認められる場合がある(ガイドライン C-VI, 5.3.3)。</p>	<p>USPTOで受理された補正、又は第1通知書の郵送日前に受理された補正は、予備的補正とよがれる(37 CFR 1.115を参照のこと)。最終的でない通知に応じて提出された補正は、37 CFR 1.111によって定められる。最終拒絶後に提出された補正は37 CFR 1.116によって定められ、審査官によって記入が承認される場合を除いて、記入されない。</p>
	<p>審査上必要と認める場合は、第194条第1項の規定に基づき、審査官名で通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件の提出を出願人等に求めることができる。(審査基準 IX-2 5.)</p>	<p>さらなる例又は効果のさらなる陳述の導入による補正は認められない(ガイドライン C-VI, 5.3.4)。しかし、かかる情報は、進歩性を評価する場合、又は発明が主張される分野全体にわたって適用され得るかどうかを評価</p>	<p>記入されている明細書、請求項、及び図面に対する補正は記録の恒久的な部分となり、出願の承認時に公示されることになる出願の開示の一部と見なされる。35 U.S.C. 122(b)に基づいて官庁が特許出願を</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>する場合に、審査官によって考慮される場合がある（ガイドライン C-VI, 5.3.5）。この種の情報は、公衆の便覧のために公開されるファイルの一部に追加され、ファイル内のその存在は印刷された特許明細書の表紙に記述される（ガイドライン C-VI, 5.3.6）。</p>	<p>公示する場合、官庁は予備的補正を特許出願公告に含むことができる。MPEP 714.01(e)及び1121。</p>
			<p>出願の審査の間に出願人が提出するすべてのその他の文書は、包袋文書と見なされる。これらの文書は、例えば、37 CFR 1.132に基づき提出される宣誓又は宣言、宣誓又は宣言に付随する証拠書類、及び明細書、請求項、及び図面に対する補正に付随する備考を含む。</p>
			<p>包袋文書は記録の恒久的な部分となり、出願が公示/発行されると、一般に公開される。しかし、これらの文書は発明の開示の部分とは見なされず、特許出願公告又は出願の承認時に印刷された特許において公示されない。</p>
<p>(3) 拒絶を回避するための宣誓/宣言</p>	<p>特許法では、宣誓又は宣言に関する根拠規定はない。</p>	<p>証拠の提示方法として宣誓供述書は認められ（第117条(1)(g)）、申し立てを反駁するために使用され得る（ガイドライン C-VI, 13.3）。しかし、宣誓供述書は当事者によって提示される事実として、省くことができ、当該供述書に関して何の疑問も存在しないことが明瞭である場合又は事実が互いに矛盾しない場合、通常、真実であると見なされることになる（ガイドライン E-IV, 1.2）。従って、かかる陳述が付与前の手続きで使用されることはめったにない。相手方によって主張される申し立てを証明するために、異議申し立て手続きで提出されることが多い。</p>	<p>出願人は、拒絶に基づいている参照又は活動の参照の有効日に先立って拒絶された請求項の主題の発明を確立することによって、35 U.S.C. 102(a)に基づき先行技術として資格を与えられる参照又は活動、若しくは、35 U.S.C. 102(e)に基づき参照の日時を早めるために、37 CFR 1.131に基づき宣誓又は宣言を提出できる。MPEP 715を参照のこと。出願人は拒絶または異議申し立ての理由に反対するための宣誓又は宣言を提出することができる。MPEP 716+を参照のこと。35 U.S.C. 102(b)の下で先行技術ではない米国特許又は米国特許出願公告に関して出願のいずれかの請求項が35 U.S.C. 103(a)に基づき拒絶され、特許内の請求項又は特許若しくは公示された出願内の請求項によって定義された発明と同じではないが、特許性がある程に識別可能であり、発明が同じ当事者によって所有されている場合、出願人はその特許又は先行技術として公示された出願を無資格にするために37 CFR 1.130に基づき宣誓又は宣言を提出できる。MPEP 718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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>すべての宣誓又は宣言は、認められるように適時に提示されなければならない。認められたすべての宣誓又は宣言は考慮され、次の通知書で審査官によって意見が述べられる。宣誓又は宣言は、審査官によって綿密に調査され、提示された事実は注意深く評価される。宣誓又は宣言の十分性の問題は、審査長により検討及び判断されるべきである。</p>
			<p>宣誓又は宣言は包装文書と見なされ、出願が発行される際に恒久的な記録の一部となる。しかし、これらの文書は出願の開示の一部とは見なされず、特許出願公告又は出願の承認時に印刷された特許において公示されない。</p>
(4) 先行技術文献に関する開示要件	<p>発明の詳細な説明の記載は、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文献公知発明に関する情報の所在を記載したものでなければならない。(特許法第36条第4項第2号)</p>	<p>明細書は、出願人が承知しており、発明及び先行技術とのその関係を理解するために有用と見なされる背景技術を記述すべきである(第42規則(1)(b)27(1)(c))。好ましくは、かかる技術を反映する文書、特に特許文書の識別を含むべきである。必要に応じて、発明を適切に理解するために、例えば、調査報告で、後に識別された文書の参照を先行技術の陳述に挿入することが要求される(ガイドライン C-II, 4.3)。</p>	<p>先行技術の拒絶を克服するために、37 CFR 1.132に基づいて出願された宣誓又は宣言により、出願人は先行技術文書の実行可能性、有用性、及び実施可能性を攻撃することができる。宣誓又は宣言は、単なる結論ではなく事実を提示しなければならず、提示された事実は拒絶に関するものでなければならない。そうでない場合、宣誓又は宣言は証明力を有する価値を有さない。MPEP 716.07を参照のこと。</p>
	<p>出願当初に記載すべき先行技術文献情報がない場合には、発明の詳細な説明にその旨を理由を付して記載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公知発明に係るものではない場合には、その旨を記載する。(審査基準 I-3 3.2(3))</p>	<p>先行技術の同じ特徴又は態様に関するいくつかの参考文献の一覧は要求されない。最も適切な参考文献だけが参照されるべきである。しかし、非常に費用がかかる場合を除いて、審査官はかかる不要な事項の除去を要求しない(ガイドライン C-II, 4.4)。</p> <p>先行技術は、誤認を導くような方法で参照すべきではない。先行技術が実際よりも少ない問題を解決したような印象を与えるべきではない(ガイドライン C-II, 4.5)。</p>	<p>すべての特許は有効なものと推定され(35 U.S.C. 282)、その推定は、新規性、非自明性、及び有用性の推定を含む。先行技術の参照は出願人の発明を予測するために実施可能にされなければならない。先行技術書類の実施可能性を攻撃する宣誓又は制限は、審査長によって検討及び考慮されることになる。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(5) 優先権書類に関する開示要件	<p>優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。</p> <p>後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。 (審査基準 IV - 1 4 . 1)</p>	<p>先の出願の優先権が主張される場合、付与の要求はその趣旨で宣言を含まなければならぬ(第41規則(2)(g))。しかし、明細書で優先権に言及することは要求されない。</p> <p>欧州特許出願は、2つ以上の先願に基づいて優先権を主張できる(第88条(2)及び(3))。しかし、モザイク優先権に対しては認められない。1つの優先権書類が別の優先権書類を参照する場合に例外が生じる(ガイドライン C-V, 1.5)。</p> <p>優先権が主張される発明の一部の要素が先願で策定された請求項内に出現しない場合、優先権出願の文書が全体としてかかる要素を開示するならば、それでもなお、優先権の対象になる(第88条(4)及びガイドライン C-V, 2.2 から 2.4)。請求項が優先権に対する資格を有するかどうかを判断するための基本的な試験は、出願に対して補正が第123条(2)の要件を満たすかどうかの試験と同じである(「新規性試験」、ガイドライン C-V, 2.2)。</p>	<p>その発明を主張する後に提出された米国出願が35U.S.C. 1129(a)に基づく外国語出願の提出日の利益を与えられる場合、出願人の外国語出願は35 U.S.C. 112、第1項を満たす上で十分な発明の開示を含まなければならない。外国語出願における発明の開示は、当業者が発明の実施及び利用することを可能にする上で十分でなければならず、かつ最良の態様を開示しなければならない。</p> <p>Kawai 他対 Metlesics 他、及び Taylor 対 Brackman、ならびに第2項(3)(vi)(c)を参照のこと。外国語出願の開示が35 U.S.C. 112、第1項の要件を満たすかどうかを判断すること、また出願人が優先権に対する資格を有するかどうかを判断することは審査官の責任である。</p>
(6) 国内優先権書類に関する開示要件	<p>優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。</p> <p>後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。(審査基準 IV - 2 4 . 1)</p>	<p>EPO では、内部優先権に関して特定の規定は存在しない。EPC の第 87 条は、先の出願及び国際出願に対して等しく適用される(ガイドライン C-V, 1.3)。方式要件及び実体的要件は、従って、その他の優先権処理(すなわち、国内出願)に関するものと同じである。</p> <p>EPC は、それに従って、少なくとも1つの同じ締約国を指定して、欧州特許出願が新しい欧州特許出願に対する優先権を主張するために使用されるとすぐに放棄されたものと見なされる規定を含まない(ガイドライン C-IV, 7.4)。</p>	<p>ウルグアイラウンド合意法(URAA: 1995年6月8日に発効)の規定の1つは、国内優先権制度の確立である。同合意法は、国内の出願印が速やかにかつ安価に仮出願を提出することを可能にするための仕組みを提供する。35 U.S.C. 119(e)を参照のこと。仮出願の提出日は、35 U.S.C. 112、第1項を満たす明細書及び35 U.S.C. 113によって要求される図面が提出される日である。請求項は要求されず、宣誓又は宣言は要求されない。仮出願は審査されず、その提出日から12ヶ月後に自動的に放棄されることになり、その後、回復の対象とならない。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
			<p>仮出願は、パリ条約優先年(priority year)を開始する通常の国内出願である。非仮出願は 35 U.S.C. 119(e)に基づく仮出願の提出日の利点を主張する仮出願の提出日から 12 ヶ月以内に提出することが可能である。仮出願の明細書及び(もしあれば)図面は、後に提出された非仮出願の請求項の主題を十分裏づけなければならない。非仮出願の請求項が仮出願の明細書及び(もしあれば)図面によって十分裏づけられない場合、非仮出願のその請求項は仮出願の提出日の利益を得る資格を与えられない。MPEP 201.11、副項 1.A.を参照のこと。</p>
<p>(7) 開示に基づく発明の決定:(出願人又は審査官のどちらが明細書で何の発明が開示されているかを決定するか)</p>	<p>特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない(36条5項)</p> <p>なお、どのような発明について特許を受けようとするかは特許出願人が判断すべきことであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項のすべてを記載することとされている。(審査基準 I - 1 2.1(1))</p>	<p>独立クレームは発明を定義するために必要とされる必須要素のすべてを明瞭に特定すべきである(ガイドライン C-III, 3.4)。</p> <p>加えて、請求項は明細書によって裏づけられなければならない(第84条)。明細書にはすべての請求項の主題の根拠が存在しなければならない(ガイドライン C-III, 6)。</p> <p>明細書と請求項の間のあらゆる矛盾は回避されるべきである(ガイドライン C-III, 4.3)。例えば、明細書が読者に独立クレームに含まれない特徴が発明の実行に必須であると感かせる場合、この特徴はその請求項に提示されなければならない、又は必須でないものと示されなければならない。</p>	<p>USPTOの実務によれば、所与の特許出願内の発明は、請求の範囲によって定義される。このはつあ梅井の範囲は開示の範囲によって測定されるとは限らない。従って、主張される発明は、具体的に開示される実施形態よりも広い可能性も、狭い可能性もある。</p> <p>審査されるべき請求項を提示するのは出願人であるという事実により、少なくとも、特許保護の目的で発明の決定手続きを始めるのは出願人である。出願人によって開始されるこの手続きは、出願の係属を通じて継続され、特許が付与されると完了する。出願の係属中、発明の範囲を決定する手続きは客観的なものである。当初提示された請求項は関連する先行技術と、実行可能開示の範囲に対して評価される。請求項は、上の第3項で議論されたように、35 U.S.C. 112、第2項の明確性要件も満たさなければならない。</p>
	<p>請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。(審査基準 II - 2 1.5.1(4))</p>	<p>出願を起草するのは出願人の責任である(ガイドライン C-II, 4.10)。従って、出願人が発明を判断する。しかし、請求項は明細書で出願人による提示と一致しない場合、審査官は第84条に基づいて拒絶理由を提示しなければならない。ガイドライン(C-III, 3.2)は、審査官は請求項の不要な急増を認めるべきではないが、異なって表現されるものの、</p>	<p>USPTOの審査官は新規性又は進歩性の欠如のために請求項を拒絶する際に先行技術を適用でき、又は請求項は、多くの場合、請求の範囲を狭めることにつながる実施可能開示より広いという理由で請求項を拒絶できるが、これらの拒絶は請求項を狭めずに出願人によって成功裏に反駁され得る点に留意されたい。開示を読み込むことから発明に関する審査官の考えに言及す</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>類似効果のものであることは明らかなくつかの請求項の存在に対して過剰に学問的なアプローチ又は柔軟性のないアプローチを採用すべきではない。同じカテゴリーの2つ以上の独立クレームが適切である特別な事例は、ガイドライン C-III, 3.3 で扱われる。</p> <p>加えて、文書が発明の提示をもちや適切でないものにするほど関連性であることが判明した場合、審査官は解決すべき問題が正確に定義されていないことを出願人に示し、それに応じて、明細書と請求項を補正するよう要求できる（第71規則(1)、ガイドライン C-VI, 3.7）。</p> <p>したがって、出願人は、発明を決定する。しかし、審査官はこの決定に影響を与えるかもしれない。</p> <p>審査すべき請求項を提示するのは出願人である。審査官は請求項が種々の特許要件を満たすか否かを判断する。審査官は拒絶理由を解消するために補正の示唆を行うかもしれない。</p> <p>EPOの審査官は、独立請求項の中に全ての不可欠な構成が含まれるかを判断する。</p>	<p>ることによって特許保護の目的で発明が何かを判断するのは審査官の役目ではない。すなわち、USPTOの審査官は、開示の検討から、発明の一部の特徴が「不可欠」又は「必須」であるとの結論を出し、これらの特徴を請求項に加えることを要求していない。</p>
		<p>この点で、EPOは説明として以下を提供している。</p> <p>用語「（1つ又は複数の）必須特徴」は、「説明されるそれらの特徴すべて」を意味せず、また特定の特定の例を意味するとは限らない。請求項の特徴は、先行技術との抵触をもたらさずに開示から正当化できる程度に広く述べることができる。それでもなお、必須特徴のすべては独立クレーム内に存在する必要がある（ガイドライン C-III, 4.3(ii)及び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	欧州特許庁	米国特許商標庁
		<p>EPOの審査官は明細書による請求項の裏づけを評価するためだけである場合、特許事項を読み取る際に明細書を考慮に入れなければならない。その際、装置又はステップの構成要素が1つ又は複数の独立クレームに述べられていないという理由で、審査官は主張される装置又は方法は機能しない又は出願の目的を実現しないという結果を導くことができる。審査官はかかる請求項が必須特徴を欠いているという拒絶理由を提示できる。この場合、出願人は、審査官がその理解においてある種の特徴が必須であると誤解していると主張できる（また主張する）点が強調されるべきである。</p>	
		<p>しかし、EPCは、審査官と出願人がこの点に関して相反する見解を維持する場合、最終的な拒絶を認めるものと解釈される。最終的な拒絶の根拠は、請求項と明細書との明らかな矛盾から生じる請求項内の明瞭さの欠如、又は主張される発明の実施から期待される結果が実現されない場合、明細書における裏づけの欠如となる。</p> <p>必須特徴に欠ける独立クレームと、特徴の必要性を示す明細書との矛盾の削除を試みる際に、出願人は明細書から特徴を削除することを提案できる。これは、当初提出された範囲を超える出願の内容の許されない拡張と見なされ、第123条(2)に基づき拒絶理由が提示される可能性がある。</p>	
		<p>同様に、出願人は審査の過程で、請求項から明らかに必須な特徴を削除できる。特徴の省略によって請求項を広げることは、元の出願に根拠が存在する場合、認められるが、特徴が発明の実行に必須であると判断される場合、かかる拡張は認められない。これらの条件の下で、第123条(2)に基づいて拒絶理由が提示される。</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
(8) 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)			
- 不要な要素	<p>「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がある結果、発明の範囲が不明確となる。「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。(審査基準 I - 1 2.2.2.1(5))</p>	<p>不要な要素は欧州特許出願で禁じられている(第48規則(1)(c)(例えば、当初複数の代替案の1つに請求項を制限する)で不要になる場合がある。</p>	
- 発明の精神又は要素の参照	コメントなし	<p>保護の範囲があいまいかつ正確に定義されない方法で拡張され得ることをほのめかず、明細書内の一般陳述は、請求の範囲を明らかにあいまいにするため、EPCの第84条に基づき拒絶理由が提示される(ガイドライン C-III, 4.4)。</p>	<p>出願人は自らの発明が基礎を置く根本的な化学原理又は科学理論を理解することを要求されず、従って、出願にこれらを含む必要がないことはよく知られている。</p>
- 公の秩序、道徳性又は公衆衛生の違反	<p>特許法第32条は、公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第二十九条の規定にかかわらず、特許を受けることができない旨規定している。</p> <p>願書に添付する明細書と図面は、公開公報に掲載されるが、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときはこの限りでない。(特許法第32条、第64条第2項)</p>	<p>かかる事項は第48規則(1)(a)の下で禁じられている。この範疇に該当する事項の種類は：暴動又は混乱行為の誘因；犯罪行為の誘因；人種的、宗教的、又は類似的差別的主張；及びひどく風俗を壊乱する事項である(ガイドライン C-11, 7.2)。かかる事項は出願の公告前に削除されなければならない(第48規則(2))。</p>	<p>有用性の欠如に関する35 U.S.C. 102に基づく拒絶は、発明が取るに足らない、詐欺的である、又は公益に反するという理由に基づくべきではない。Juicy Whip Inc.対Orange Band Inc., 51 USPQ2d 1700(連邦巡回控訴裁判所、1999年)(「何年も前に、裁判所は、不道徳であるという理由で賭博用装置に関する特許を無効にした・・・しかし、これはもはや法令ではなく・・・評議会は、特許法が国家の警察権に取って代わることを決して意図せず、それにより、地域社会の健康、優れた秩序、平和及び公衆の福祉が促進されることを意味し・・・単に、公衆の一部を欺く可能性があるからといって、有用性の欠如を理由に、当該発明に特許性がないと最低できるという判決を第101項にお</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	欧州特許庁	米国特許商標庁
<p>- 商標</p>	<p>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りょうでないときは、発明が不明確になることに注意する。 (審査基準 I - 1 2.2.2.1(2))</p>	<p>審査官が明細書で使用された用語が、少なくとも一部の締約国において登録商標であると疑う場合、審査官はそういうものとして当が用語を承認すること、又は、出願人が認識する限り、当該用語は登録商標でないことを提示することを出願人に要求する(ガイドライン C-II, 4.18)。その使用が不可避である場合を除いて、請求項において商標の使用は認められない。一般に正確な意味を持つものとして認識されている場合、例外的に認められる(C-III, 4.8)。</p>	<p>いて下すことに何の根拠も見出さない」を参照のこと。MPEP 706.03(a)を参照のこと。</p> <p>商標及び取引で使用される名称の使用は、一定の条件が満たされることを条件に、特許出願で認められる。商標は常に大文字で表記し、総称を添付すべきである。取引で使用される名称は、その意味が付随される定義によって確立されている場合又はその意味がよく知られており米国の文献で十分に定義されている場合、出願において認められる。MPEP 608.01(v)及び上の第2項(3)(iv)(c)を参照のこと。</p>
<p>- その他</p>		<p>例えば、自明又は一般に認められた不利点、又は提示された不利点に関して、公正な意見が発見され、出願人によって立証されることは認められるが、名誉毀損又は類似の中傷的な陳述については認められない(第48規則(1)(b)、ガイドライン C-II, 7.32.2)。</p>	<p>他者の生産物又は方法に関する批評であろうと、他社の出願若しくは特許の利益又は有効性に関する陳述であろうと、他者の発明に関する名誉を傷つけるような批判は、禁じられる。MPEP 608.01(r)を参照のこと。</p>
			<p>米国特許は原子力の利用だけに有用な発明又は発見に付与されない。MPEP 706.03(b)を参照のこと。出願はすべて主題に関して、どの開示が国の安全に悪影響を及ぼす可能性があるかが審査される。開示が国の安全に悪影響を及ぼすものと判断された場合、長安は通知を受け、国益が要求する期間の間、特許の付与を保留するために秘密命令が発行される。MPEP 115を参照のこと。</p>

分析結果

1. 開示要件および請求項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比較表に示されている。

欧州特許条約の新しい条項（「EPC 2000」）

（EPO 官報（2007 年）特別版 1 で公開されたとおり。

注。新しい欧州特許条約は 2007 年 12 月 13 日に発効する。）

第 78 条、第 83 条、第 84 条および第 85 条に行われた改正は、実質的な性質のものではない。

第 80 条は、PLT 2000 の第 5 条で言及されている基準に沿ったものになっている。出願日の調和に関する EPO 条項は EPC 規則内（規則 40）に統合された。

第 123 条(3)の新しいバージョンは、特許全体（すなわち、請求項、明細書及び、もしあれば、図面）に及び、欧州特許は当該特許が与える保護を超えるように補正することはできないという要件。この原則は欧州特許庁で行われるあらゆる手続き、ならびに国内手続きにも適用可能である。

EPC 2000 に対応する EPC 規則は、新しい規則の挿入ならびに他の条項への要素の移行を可能にするために番号が付け替えられている。出願を定める規則は、現在、第 40 規則（出願日）、第 42 規則（明細書）、第 43 規則（請求項）、第 46 規則（図面）、第 47 規則（要約）、第 48 規則（禁止事項）および第 49 規則（出願の提示）である。

補正および訂正に関する条項は、現在、第 137 規則（補正）および第 139 規則（訂正）である。

特殊分野に関する条項は、現在、第 26 規則から第 29 規則（バイオテクノロジー発明、すべての態様）、第 30 規則（配列に関する要件）、および第 31 規則から第 34 規則（微生物学的物質の寄託）である。

(2) 審査ガイドライン、マニュアル、基準など

三極特許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ガイドライン、マニュアル、基準などの項目は、比較表に示されている。

(3) 開示に関する法的要件の背景および目的

三極特許庁は、「特許権」は発明の開示と引き換えに、所定の条件の下で所与の期間にわたり付与される排他的権利であるという点で一致する。

発明の開示は発明の保護手段及び利用手段であるため、すなわち、発明の開示は発明の技術的詳細を開示する技術文献、及び特許の範囲を正確に定義する権利文書の両方としての役

割を果たすため、発明の開示は一定の方式要件と実体要件を満たさなければならないという点について、三極特許庁の間には根本的な相違点は存在しないと考えられる。

2. 発明の明細書

(1) 明細書に記載されるべき事項及びその構成

三極特許庁は、出願は「発明の名称」、「発明の説明」「(1つまたは複数の)請求項」、「(図面が添付されている場合)図面」を含まなければならないという点で一致している。

三極特許庁すべてで「要約」が要求される。

明細書で提示すべき要求事項に関して、「産業上の利用分野」(JPO:「発明が関係する技術分野」、EPO:「発明が関連する技術分野、USPTO:「発明の分野」)、「先行技術」(EPO:「背景技術」)(好ましい場合)「実施例」及び図面の簡単な説明が、三極特許庁のすべてによって要求される。

JPO及びEPOでは、「発明が解決しようとする課題」(EPO:「技術的課題」)及び「技術的問題を解決するための手段」(EPO:「その解決策」)が包括されるべきであるか、又は明細書から推論可能であるべきである(EPO)。

EPOでは、「発明の有利な効果」が提示されるべきである。

しかし、USPTOでは発明の効果に関して規定はない。USPTOでは、「(もしあれば)関連出願の相互参照」が開示に包括されるべきである。

三極特許庁では、明細書に提示されるべき事項の構成は規則で規定されている。

規則またはMPEPに提示された様々な事項の提示順序は、三極特許庁すべてにおいて厳密に守られなくてもよい。

さらに、JPO及びUSPTOは、文字が入れられた(lettered)見出しは各々示された表題が先行すべきである点で一致している。他方で、EPOでは、名称又は見出しは要求されないが、提供されている場合、有効ではあるが、削除されることが好ましい。

(2) 発明の名称

「発明の名称」は当該発明を明瞭かつ簡潔に示すものとすべきであるという点で、三極特許庁の間に相違点は存在しない。

EPOでは、必要であると考えられる場合、名称は請求項の範疇におけるあらゆる変更を反映するために付与の時点で補正されてよい。発明の名称を願書から取り、明細書の初めに再提示するという要件は削除された。

(3) 発明の説明

(i) 技術分野、産業上の利用分野

JPOでは、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。

EPO では、技術分野（ここでは、産業上の利用分野と同義と理解される）の一般的な表示が明細書に要求される。

USPTO では、発明の分野は発明の背景で列挙され、適用可能な米国特許分類定義の言い換えを含んでよい。

(ii) 先行技術、背景技術

三極特許庁の実務は、発明に関する先行技術の説明が要求されるという点で一致している。USPTO では、明細書は特定の先行技術又は、適切な場合には、その他の情報の参照を含んでよい。EPO は、関連内容の要約と共に関係書類を参照することを要求している。

USPTO は、先行技術はその問題点を具体的に指摘する方法で説明されるべきであるものとして実務を理解しており、EPO は同様に、参照を含める理由を表示することを要求している。

JPO では、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しなければならない。

(iii) 発明が解決しようとする課題

JPO では「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。

EPO 及び USPTO では、先行技術に関連する課題または出願人の発明によって解決される課題は、適切な場合には、明白かつ表示されるべきである。出願人はこれらの課題を明示的に提示する義務を負わない。

USPTO では、出願人は先行技術に関する課題についても知らなければならないという要件は存在しない。

(iv) 発明の開示(課題の解決手段)

- 実施可能要件

EPO では、実施可能要件は当業者が明細書内で提供された情報に基づいて発明を実施する能力を意味するものと理解される。

USPTO では、発明を実施及び使用する方法の要件は「実施可能要件」として組み合わせられて参照されるようになっている。

従って、USPTO では、出願人は開示において発明を実行するためのステップ及び/又は装置を示すことが要求される。EPO では、明細書は、当業者が不当な努力なしに発明を実現できるように、発明を実行するために必須のあらゆる特徴を開示しなければならない。

JPO では、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なければならない。

(a) 記載要件を満たすために必要な説明の量

- 「機能的記載」対「構造的記載」

EPO では、原則として、発明は機能的又は構造的観点から記載されることが必要である。

USPTO では、出願人は機能的記載及び構造的記載の両方で発明を説明することができる。USPTO は、発明が十分に説明されている限り、片方の記載形式をもう片方の形式以上に好むことはない。米国法令は構造的開示に関して何の要件も含んでいない。

JPO では、「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、機能等の表現方式を用いることができる。

EPO では、一部の技術分野（例えば、コンピュータ）の場合、機能の明瞭な説明は構造の過度に詳細な説明よりも適切な可能性があると考えられる。既知の物質又は化合物のさらなる治療的な応用に関する請求項で治療される条件が機能の点で定義されるような場合、実験又は試験可能な基準の形式で、教示が特許文書から又は共通の一般知識から利用可能であり、当業者がどの条件が機能的定義に該当するか、従って、請求の範囲に該当するかを認識することを可能にする場合のみ、請求項は明瞭なものに見なされることになる。

(b) 「当業者」の定義

- 進歩性の場合と同じかどうか

JPO では、特許法第 36 条第 4 項第 1 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。

また、29 条 2 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（注 2）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。

EPO では、進歩性の評価と、明細書の十分性の評価の間に当業者の定義の表現上の差異は存在しない。EPO では、進歩性の評価の場合、当業者は技術水準の関連文書のすべてを利用できることが期待される。しかし、明細書の十分性を決定する際に、この同じ人物は明細書自体から欠けている必要情報を取得するために何らかの調査を行うことが期待されるべきではない。

USPTO では、当業者の定義に関して、第 103 条又は第 102 条の下で類似の文言が用いられているが、属性が 2 つの項の下で存在するかどうかにより、当業者に起因する能力水準に差異が存在する。能力水準の属性における差異は、各項の下で当業者に提供される技術から生じる。明細書の十分性を評価する際の実施可能性を証明するために利用可能な技術の集積よ

りも、進歩性を評価する際に利用可能な技術の集積のほうが多い。

- 関連技術

EPO では、「関連技術」は出願の教示自体とその中の引用例だけでなく、出願の提出時に共通の一般知識であった事項にまで及ぶ。「共通の一般知識」は、当該主題に関する基本ハンドブック、研究論文および教科書に含まれる情報を指す。例外として、当該発明が、関連技術知識がまだ教科書から利用可能でないほど新しい調査分野に存在する場合、特許明細書又は科学出版物に含まれる情報も含んでよい。

USPTO では、関連技術は、課題が生じる又は課題に対する解決が発見される技術だけではなく、実施可能性の「最良の機会」を提供することになる技術にも及ぶ。実施可能性に関する関連技術は、すぐに利用可能であり、出願日に先立って当業者に知られていなければならない。対照的に、進歩性目的の場合、関連技術はこれらの制約を有さない。

実施可能性の決定における先行技術の使用

JPO では、発明の詳細な説明は、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、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、記載したものでなければならない。

EPO では、当業者は、明細書自体から欠けている必要情報を取得するために当該分野における共通の一般知識に依存することが期待されるが、何らかの調査を行うことを期待されるべきではない。しかし、当業者は、自らの自由になる、当該技術分野に関して通常業務及び実験のための手段と能力を有するものと想定される。

USPTO では、実施可能性を決定する際に使用される先行技術は、すぐに利用でき、出願の提出日時点で当業者に知られていなければならない。

(c) 参照による引用

JPO では、発明の詳細な説明は、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、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、記載したものでなければならない。

EPO では、先行技術の参照に関して、参照が直接的には発明の開示に関連する場合、単なる参照によりかつ/又は単にその内容が引用されていることを述べることによりその内容のすべて又は一部を引用することは認められない。これらの条件のもとで、少なくとも文書の要約は明細書に明示的に引用されるべきである。欧州特許条約の新しいバージョン（遅くとも 2007 年 12 月 13 日に発行すると思われる「EPC2000」）は、先願が明瞭に識別され、既に EPO の公用語のうちの 1 つで、EPO で又は EPO に利用可能であることを条件に、単一の先願の明細書及び図面の参照による引用を明示的に認めている。出願人はまた、先願の請求項が

提出された出願の請求項に代わることを望むことを表示する選択肢を有する。かかる表示は出願日に行われなければならない。

USPTO では、資料の引用に関する基準は 37 CFR 1.57(b)と MPEP 608.01(p)に定められており、資料が「必須」であるか、又は「非必須」であるかに左右される。出願時に、特許出願は、米国特許又は米国特許出願公開を参照することにより、「必須資料」を引用することができる（「必須資料」は 37 CFR 1.57(c)に、(1)35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフによって要求される記載要件を提供するために、(2)35 U.S.C. 112、第 2 パラグラフによって要求されるように発明を記載するために、又は(3)35 U.S.C. 112、第 6 項によって要求されるように指定された機能を実行するためのクレームの手段又はステップに対応する構造、物品または行為を説明するために必要なものと定義される）。非必須主題は、米国、外国又は地域の特許庁によって公開された特許又は出願；先に同時に出版された一般に所有される米国出願；又は非特許文献を参照することにより引用され得る。ハイパーリンク又はその他のブラウザ機能によって実行可能なコード情報による参照による引用は認められない。加えて、37 CFR 1.57(a)は、明細書又は（1つ又は複数の）図面のすべて又は一部が出願から不注意に省略されているものの、出願が先に出願された外国出願に対する優先権に関して 37 CFR 1.55 に基づく請求項、又は出願の提出時に存在していた、先に出願された仮出願、非仮出願、若しくは国際出願の利益に関して 37 CFR 1.78 に基づく請求項を含み、かつ明細書又は（1つ又は複数の）図面の不注意に省略された部分が完全に先願に含まれている場合、優先権又は利益に関する主張は、明細書又は図面の不注意に省略された部分に関して、先願の参照による引用と見なされるべきである。MPEP 201.17 を参照のこと。

(d) 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極特許庁間に相違は存在しない。

EPO 及び USPTO は、発明が寄託された微生物に依存する場合、将来の実施不可能性のリスクが存在すると指摘している。

(e) 実験を要求する開示

- 合理的な実験
- 非合理的な実験

JPO では、発明の詳細な説明は、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、当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に、記載したものでなければならない。

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（例えば、どのように実施するかを発見するために、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）には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。

EPO では、調査又は実験を手段として、当業者から不当な努力が期待されるべきではない。しかし、望まれる結果を取得するための迅速かつ信頼性のある方法を導く実験は、かかる実験の方法及び結果が説明される場合、妥当な期待である。同様に、請求項に記載されている範囲全体を網羅するために明細書の特定の教示を拡張する実験又は分析の通常の方法は、当技術分野の読者に期待される。発明の成功裏の履行が偶然に左右される場合、明細書は不十分と考えられる。確立された物理法則に反して作用する、主張される発明の説明も不十分と考えられる。

USPTO では、不当または非合理的な実験が要求されない限り、当業者が実際に発明を実施するためにいくつかの実験が要求されても致命的ではない。所与の事例で何が不当な実験に相当するかを決定することは、合理性の基準の適用を必要とし、各事例の事実左右されることになる。要求される実験が不当又は非合理的であるかどうかを決定する上で以下の要因を考慮することが可能である（In re Wands）：

- (1) 開示の内容に基づいて発明を実施又は使用するために必要な実験の量、
- (2) 発明者によって提供される指示の量、
- (3) 実施例の存在、
- (4) 発明の性質、
- (5) 先行技術の状態、
- (6) 当業者の水準、
- (7) 当該技術分野における予測可能性の水準、及び
- (8) 請求項の幅

当業者に完全に明らかであるが、素人にはまだ普及していない記載又は手順の細目については、記載する必要はない。

(f) 作成方法

- 出発物質の可用性

発明の生産物を作成するため又は発明手続きを実行するために必須である装置、方法又は物質は十分に開示されなければならないという点で三極特許庁の間に差異は存在しない。

JPO では、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、()原材料、()その処理工程、及び()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しなければならない。

USPTO 実務の下では、必須の出発物質を提供する微生物、又は当初物質を望まれる生産物に変換するための活動は、常設培養物収集に掲載し、実施可能要件のどのように作るかとい

う側面を満たすには、特許が発行するとすぐに一般に利用可能にされなければならない。

(g) 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。

EPO では、明細書は、自明でない場合、発明が産業利用できる方法を明示的に表示すべきである。

USPTO では、特許性を有するには、発明は有用でなければならないと 35 U.S.C.101 は定めている。発明が有用性に欠く場合、明細書は発明を使用する方法を教示することはできないという理由で有能性の欠如に関する第 101 条に基づく拒絶は第 112 条に基づく拒絶を必然的に伴う。

発明は有用でなければならないという点で、三極特許庁の間に差異は存在しない。

(h) 実施可能性の証明

JPO では、第 36 条第 4 項第 1 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。実施可能要件に違反すると判断した理由は具体的に指摘する。

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項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。

EPO では、当業者が通常の実験又は分析の方法を使用して明細書の教示を主張される分野の全体に拡張することができないと考える根拠の十分な理由が存在する場合、出願人はそれと反対の説得力のある証拠を提出すること、又はそれに応じて、その請求項を限定することが求められる。かかる理由は、文書で裏づけられることが好ましい。

USPTO の実務では、なぜ明細書が実施可能でないのかについて、全体として記録によって裏づけられた理由を提供する義務は USPTO にある。記載の客観的な真实性を疑う理由がない限り、記載は整合性のあるものとみなされなければならない。その中の主張が正しいことを当業者に説得することは明細書に要求されない。出願人は、その後、元の開示内の欠点を訂

正する目的ではなく、当初提供された開示が実際に実施可能であることを証明するために宣言書を提出することができる。

(v) 発明の動作又は作用

JPO では、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（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。

EPO では、発明がどのように作用するかを教示することが明細書に期待される。基礎となる理論又は原則の記載は要求されない。

USPTO では、明細書は当業者が発明を実施するのに可能にするに十分具体的でなければならないが、発明の基礎となる理論又は科学的な原則を説明する必要はない。

(vi) 実施例(発明を実施する最良の態様)

EPO では、発明を実行する少なくとも1つの具体的な方法が記載されなければならない。

USPTO の実務では、明細書の実施例の存在と最良の態様を開示するための要件の間に必ずしも関係が存在するとは限らない。実施例は、最良の態様を表す場合も、表さない場合もある。模擬試験結果又は予測試験結果及び予言的例（机上の実験例）が特許出願で認められる。実施例は、実際に実施された作業に対応し、実際に実行されている試験と、達成された結果とについて説明できる。机上の実験例は、実際に実行されていない、発明の実施形態を行う方法及び手続きを説明する。

JPO では、「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、実施例を用いて行う。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、実施例の記載は必要ではない。

(a) 態様(mode)とは何か

JPO では、発明の詳細な説明には、第36条第4項第1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を少なくとも一つ記載することが必要である。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36条第4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ないことが明らかであっても、拒絶理由等にはならない。

EPO では、「態様」は「方法」又は「手段」を意味するものと解釈される。有効であるために、説明される発明を実行する態様又は方法は最も広い請求の範囲内でなければならない。

USPTO では、35 U.S.C.112、第1パラグラフは、明細書は発明を「実行する最良の態様を

記載する」ことを要求している。最良の態様の開示要件は、発明の実施及び使用方法の問題とは別の区別された問題である。実施不可能性は態様を開示しないことである。発明が、結果が予測可能な技術に関係する場合、広い請求項は単一の実施形態の開示によって実施可能とされ得る。しかし、開示された実施形態以外の代替形態が優れていることが知られている場合、その代替形態を開示しないことは、出願人が実施可能要件を順守したにもかかわらず、結果として、第 112 条の最良の態様要件の下で致命的に不完全な開示となる。実施可能要件は技術分野の能力水準の考慮によって満たされ得るが、最良の態様要件は、発明者が好ましい実施形態であるとする態様の明示的な開示を要求する。

(b) 発明者が考える最良の態様

JPO では、第 36 条(4)(i)の要件の点から、発明を実行するための態様に関して出願人が最良であるとする態様を説明することが適切である。しかし、出願人が最良であるとする態様を説明しないことが明らかであっても、拒絶の理由に相当しない。

EPO では、発明を実行する最良の方法を説明する要件は存在しない。

USPTO で、この要件が設けられる目的は、発明家が実際に着想された自らの発明の好ましい実施形態を公衆から隠蔽しつつ特許出願を行うことを抑えるためである。発明者が最良の態様を開示する方法は、発明者に委ねられる。最良の態様が開示さなければならないが、当該態様はどのようにラベル付けされなくてよい。最良の態様が十分開示されているかどうかは審査の対象であり、事実問題である。しかし、最良の態様の開示の妥当性を判断するための客観的基準が存在しないため、(偶然のまたは故意の)隠蔽の証拠だけが考慮されることになる。証拠が結果として最良の態様の拒絶の支持をもたらすためには、当該証拠は、結果として隠蔽を効果的にもたらすには、出願人の最良の態様の開示の質があまりにも不十分であることを示すものでなければならない。最良の態様の一般的な参照が存在する場合であっても、かかる可能性は存在する。発明を実行するための最良の態様を表す、他者によって行われる発明の改善は、出願の提出時に発明者が知っている場合、発明者によって開示されなければならない。

(a) 最良の態様の開示に関する基準日

- 継続出願(すなわち、出願人はその間に発見されたより最良の態様を開示しなければならないか)

JPO 及び EPO はこの項目についてコメントしていない。

USPTO では、最良の態様の開示に関する決定日は、出願の提出日時点で考えられた最良の態様である。従って、最良の態様の後の発見は、予め提出された出願で開示される必要はない。発明者が、特許出願の提出の後に発見された最良の態様を継続出願又は一部継続出願で開示しなければならないかどうかは、依然として、米国の判例法で定められていない。35 U.S.C. 119(a)に基づき米国出願に外国出願の出願日の利益が与えられるためには、外国出願

は第 112 条、第 1 項（有用性及び第 112 条、第 1 パラグラフに基づく要件の使用方法が論点である）の要件を満たさなければならない。米国出願に外国出願の優先日が与えられるためには、外国優先権出願が第 112 条、第 1 パラグラフに基づく最良の態様要件も満たさなければならない。加えて、米国出願は外国優先権出願の提出の後に発見された最良の態様を開示しなければならない。

(vii) 発明の有利な効果又は利点

JPO では、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。

EPO では、背景技術に関して発明の有利な効果が提示されるべきである。

これらと対照的に、USPTO では、明細書は、習慣的に発明を先行技術と比較することによって発明を説明し、その際、先行技術に勝る改善点を提示する。しかし、米国法は、出願人が(1)「課題解決」又は(2)「有利な効果」若しくは「発明の利点」の点から発明を説明することを要求しない。明細書における、先行技術の課題に関する記載；課題の解決、有利な効果；又は発明の利点を推測する議論は、これらの項目を要求するものと解釈されるべきではない。米国の審査官は、これらの項目のいずれかを提供するために出願人が明細書を訂正することを要求しない。表現「有利な効果」又は「発明の利点」は、米国実務の表現ではない。

(viii) 産業上の利用可能性

JPO 及び EPO は、請求項の発明の産業上の利用可能性は、原則として、明細書内に示されなければならない、又は、明細書から明らかなものでなければならない点で一致している。

JPO では、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。

EPO では、産業上の利用性は、EPO の第 57 条で定義されている：

「発明は、農業を含めて、あらゆる種類の産業で実施又は使用可能である場合、産業上の利用性があるものとみなされるべきである。」

外科医による人体若しくは動物体の治療に関する方法、又は人体若しくは動物体に実施される治療及び診断方法は、現在、EPC2000 の第 53 条(c)（特許性の例外）に基づく特許性から排除される事項とみなされ、もはや「産業上の利用性がある発明としてみなされない事項」ではない。

USPTO では、35 U.S.C.101 は、特許を受けることを求める発明は「有用」であることを要求する。有用性要件を満たすために、発明は既に知られているものより優れている必要はない。USPTO 実務における有用性の問題は、請求項の発明が定着した有用性を有さず、出願人が請求項の発明に関して明細書で具体的、実質的、かつ信頼性のある有用性を主張しない場合に生じる。有用性要件の信頼性の点は、例えば、主張される有用性が科学原理をに反する

場合、又は主張される発明が実行可能でない場合（例えば、永久運動装置）争点となる。さらに頻繁に、有用性の問題は、化学物質及び生体物質を開示する出願において、具体的かつ実質的な信頼性のある有用性に関する要件との関連で生じる (MPEP 2107.01)。「具体的な」有用性は、主張される主題に特定であり、定着した具体的な利点を公衆に提供する有用性である。これは、発明の広い分類に適用可能な一般的な有用性と対照的である。例えば、化合物が不特定の疾病を治療する上で有用であること、又は化合物が「有用な生物学的」属性を有することの表示は、その化合物の具体的な有用性を定義する上で十分ではない。同様に、単に「遺伝子プローブ」又は「染色体マーカ」としてその使用が開示されるポリヌクレオチドに対する請求項は、具体的な DNA ターゲットの開示がない場合、具体的であるとは見なされないことになる。不特定の疾病の診断など、診断上の有用性の一般陳述は、通常、どのような状態が診断され得るのかの開示がない場合、不十分である。「実質的な」有用性の点に関して、出願は、発明がさらなる調査の後、将来のいつかある日に有用であることが証明される可能性があることではなく、発明がその現在の様式で開示されたように公衆にとって有用であることを示さなければならない。主張される使用は、請求項の発明が現在利用可能な著しい公益を有することを示さなければならない。

(4) 図面の簡単な説明

三極特許庁は、図面が存在する場合、図面の簡単な説明が要求される点で一致している。

3. 特許請求の範囲

(1) 一般

JPO は、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならないと述べており、EPO は、(1つ又は複数の)請求項は保護が求められている事項を定義すると述べており、USPTO は、請求項は発明の主題を特に指摘し、かつ明瞭に定義しなければならない。

EPO では、EPO の新しいバージョン(「EPC 2000」)の下で、出願人は参照により単一の先願の請求項を引用する選択肢を有することになる。先願の請求項が提出された出願の請求項に代わることを出願人が望むことの表示は、出願日に行われなければならない。

日本国特許法は、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なければならないと定めており、USPTO は、請求項には2つの目的、すなわち、特許性の決定と侵害の決定があるとの意見を述べ、EPO はこれに合意している。

(2) 特許請求の範囲の形式

(a) 請求項の数

三極特許庁はすべて複数の請求項を認めている。

2007年11月1日に効力を有する、出願における請求項の審査に関するUSPTOの実務規則(37 CFR 1.75)は、改正されて、独立クレームの数が5を超える場合、又は請求項の総数が25を超える場合、USPTOは出願の請求項のすべてを網羅する、37 CFR 1.265を満たす審査補足文書(ESD)を提出することを出願人に要求することになる。出願人がESDを提出しないことを選択する場合、出願は5個未満の独立クレーム、及び25未満の総請求項を含むように補正されなければならない。[注記：2007年10月31日にバージニア州東部地域を対象とする米国地方裁判所によって発行された暫定的差止命令に照らして、請求項の実務規則及び継続最終規則に対する変更は、2007年11月1日に発効されなかった。]

しかし、EPC規則は、同じカテゴリーのいくつかの独立クレームは、出願の主題に関して、単一の請求項によってこの主題を網羅することが妥当でない場合のみ、許されると定めている。

JPO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。

(b) 請求項の構造(例えば、マーカッシュ方式の請求項、ジェブソン方式の請求項)

EPOの実務は、適切な場合、2部形式の請求項が推奨されるというものである。USPTOでは、請求項の構造には3つの部分、すなわち、プリアンブル、移行句、及び本文が存在する。

ジェブソン方式の請求項に関して、USPTOでは請求項のプリアンブル部分に先行技術を示し、その後、発明の新しい部分又は改善された部分が続く必要がある。

EPOでは、「ジェブソン方式の請求項」に関してある留保を持っているが、「2部形式の請求項」は、先行技術の一部である技術的特徴を表示し、かつ保護が望まれる技術的特徴を述べる部分を特徴付ける陳述を含むべきである。

従って、EPOとUSPTOの間には基本的な差異は存在しない。

マーカッシュ方式の請求項は、三極特許庁のすべてで容認される請求項の様式である。

マーカッシュ方式の請求項に関する実務は、三極ハーモナイゼーション・プロジェクト12.1ですでに合意されている。

(c) カテゴリー

カテゴリーの分割について、三極特許庁間に差異が存在する。

JPOでは、発明は二つの主要なカテゴリーに分類される。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ーは物を生産する方法の発明を含む。

EPOは発明の2つの基本的なカテゴリーを定義している：

- 物理的実体に対する請求項
- 活動に関する請求項

初めのカテゴリーは、さらに装置と生産物とに、また2つ目のカテゴリーは方法と使用に細分化され得る。

USPTO は、発明のカテゴリーを 4 つのカテゴリーに分割している：すなわち、方法、機械、生産物、及び組成物である。

(d) 独立請求項と従属請求項

JPO では、独立形式請求項と引用形式請求項は、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。

EPO は、独立クレームは、その他の請求項を参照せずに、独立して有効である請求項であるとの意見である。独立クレームは、発明のすべての必須特徴を含むべきである。EPO は、従属クレームを「他の請求項の特徴のすべてを含む請求項」と定義している。従属していると思なされるためには、請求項は、それが参照する請求項と同じカテゴリーになければならない。異なるカテゴリーの別の請求項を参照する請求項は、独立クレームと思なされる。

USPTO は、出願人は 1 つ又は複数の請求項を独立形式又は従属形式で表すことによって発明を請求することが認められると指摘している。2007 年 11 月 1 日に効力を有する、出願における請求項の審査に関する USPTO の実務規則(37 CFR 1.75)は、改正されて、独立クレームの数が 5 を超える場合、又は請求項の総数が 25 を超える場合、USPTO は出願の請求項のすべてを網羅する、37 CFR 1.265 を満たす審査補足文書(ESD)を提出することを出願人に要求すると定めている。出願人が ESD を提出しないことを選択する場合、出願は 5 個未満の独立クレーム、また 25 未満の総請求項を含むように補正されなければならない。加えて、37 CFR 1.75(b)(2)は改正されて、別の請求項を参照するが、かかる請求項が参照する請求項の限定のすべてを参照によって引用しない請求項は、37 CFR 1.75(b)の目的及び手数料の計算目的で独立クレームとして扱われることになることと提示している。発明の別の法定分類の請求項を参照する請求項も、37 CFR 1.75(b)の目的及び手数料の計算目的で独立クレームとして扱われることになる。[注記：2007 年 10 月 31 日にバージニア州東部地域を対象とする米国地方裁判所によって発行された暫定的差止命令に照らして、請求項の実務規則及び継続の最終規則に対する変更は、2007 年 11 月 1 日に発行されなかった。]

三極特許庁は、請求項が 1 つ又は複数の請求項を参照することを認めている。

しかし、USPTO では、多数従属請求項は、その他の多数従属請求項に、直接的又は間接的に、従属できない。

(e) 請求項の配置

USPTO は、出願人が、提示された第 1 の請求項が最も広く、最後の請求項が最も詳細であるように、広さの順序で請求項を配置することを好む。

他方、EPO では、第 1 の請求項が最も広くあるべきであるという法的要件は存在しない。

三極特許庁は、請求項はアラビア数字で連続的に番号付けされなければならないと述べている。

JPO では、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。

EPO では、すべての従属クレームは、可能な範囲内で可能な適切な方法と一緒にグループ化されるべきである。

USPTO では、従属クレームはそれが依存する 1 つ又は複数の請求項に近づけて配置されるべきである。

(3) 特許請求の範囲の内容

(a) 発明の技術的特徴の表示

JPO では、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。

EPO では、請求項は発明の技術的特徴の観点から保護が求められる事項を提示すべきである。独立クレームは発明の必須特徴のすべてを含むべきである。技術的特徴の結果又は効果を記述することは認められる。

USPTO では、表現「技術的特徴」は、米国のクレーム作成実務における専門用語ではなく、USPTO は、出願人は「出願人が自らの発明と見なす」主題を主張することが認められることを強調している。米国の審査官は、「不可欠な構成要件」又は「必須の技術的特徴」を請求項に加えることを要求しなくてよい。

(b) 非技術的事項の表示

JPO では、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。

EPO では請求項に含まれるべきではない非技術的事項として商業的利益を挙げている。

他方で、USPTO では、表現「非技術的事項」又は「非技術的特徴」は米国のクレーム作成実務における専門用語ではない。米国法及び/又は実務は、出願人が技術的特徴及び非技術的特徴の観点から限定を識別することを要求していない。

(c) 目的の表示

JPO では目的を記載する要件は存在しない。

EPO では、請求項が物理的実体に関する場合、目的の表示は特許を受ける事項の範囲を制限する効果を有する可能性がある。

米国法は用語「目的」を技術用語と認識していない。米国法は請求項の限定として目的が含まれるべきであると定めていない。

(d) 機能の制限

JPO は、請求項がその機能又は特徴により生産物を定義する事項を含む場合、発明の範囲は必ずしも明瞭でなく、特許が求められる発明は明瞭に特定されないことがあると述べている。

EPO では、特にコメントする点は存在しない。

USPTO では、請求項に機能的表現を包括することは禁じられていないが、発明を定義する上で表現が正確及び明瞭でなく、表現が明細書で開示されている範囲を超える保護の範囲を有する場合、機能的表現は拒絶の余地がある。

(e) 機能による定義

JPO では、請求項が機能・特性等による物の特定を含む場合は、必ずしも発明の範囲が明確とはいえず、発明を明確に把握することができない場合があると判断している。

EPO では、請求項で使用される機能的用語は、実際に、異なる方法で表現される技術的特徴とみなされ、「当業者が発明能力を実行せず何の問題もなくこの機能を実行するいくつかの手段を提供できることを条件に、機能的制限は含まれ得る」。従って、EPO は請求項に機能的用語が使用されることを認める。しかし、客観的な観点から、発明の範囲を制限することなしにかかる特徴がより正確に定義され得ず、専門家が不当な負担なしに発明を実行に移すための特徴が明瞭かつ十分な指示を提供する場合のみ、技術的な結果は請求項内の機能的特徴によって定義されることが可能である（確立された判例法になっている T68/85, OJ 1987, 228）。

米国法では、請求項に機能的表現を使用することに対して禁止は存在しない。加えて、USPTO は、請求項内の組合せのための要素は、それを支持する構造、物質、または作用の記載なしに、指定された機能を実行するための手段又はステップとして表現でき、かかる請求項は明細書に記載される対応する構造、物質、又は作用及びその均等物を網羅するものと解釈されるべきであると定めている。

(f) 用語の定義

EPO と USPTO の報告書は、用語は明細書を通して通常の意味で一貫して使用されるべきであり、用語がと特定の意味で使用される場合、定義すべきであるという点で一致している。

JPO では、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。

EPO では、請求項だけが EPO の 3 つの公用語で公開されることになるため、請求項内の用語に特別な意味が与えられている場合、この点を請求項自体において既に可能な限り明らかにすべきである。

JP0 では、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。

(g) 選択的形式による記載

EPO 及び USPTO は、明瞭さの基準が満たされ、かつ、一般に受け入れられている総称表現は存在しないことを条件に、請求項での選択的表現は認められるという点で一致している。表現された要素が基本的に発明で使用されるための均等物でなければならないことを条件に、選択的表現は請求項で認められる。しかし、EPO は、請求項で異なる方法で同じ特徴が参照されることを認めていない。これらの表現は真の（すなわち、相互排他的な）選択肢であると判断されず、一貫性のない専門用語を表す。マーカッシュ方式の請求項は、三極特許庁のすべてで認められている。

JP0 では、「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がある結果、発明の範囲が不明確となる。

(h) 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)

JP0 及び EPO は、原則として、請求項を書く場合、範囲を示すあいまいな用語は使用すべきでないという点で一致している。

EPO では、関連する技術分野において十分認められた意味を有する場合を除き、相対語、概算を表現する用語又はあいまいな表現は使用しないことが推奨されている。

JP0 は類似した実務を行っている。すなわち、比較の基準又は程度が不明確な表現（「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等）があるか、あるいは、用語の意味があいまいである結果、発明の範囲が不明確となる場合がある。

他方、USPTO では、範囲を示す用語は不明確さを理由に自動的に請求項を無効にしない。さらに、USPTO の実務では、クレームの限定と共に程度を示す語が使用される場合、審査官は、その程度を測定するための何らかの基準を明細書が提供しているかどうか、また当業者が生産物又は方法が請求項の表現の範囲内にあるかどうかを判断できるかどうかを判断しなければならない。

(i) 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

EPO では、請求項は達成すべき目標によって完全に定義されるべきでない。

しかし、EPO では技術的性質を有するその他の特徴と組み合わせて、発明の特徴の1つとして達成されるべき結果を使用することは、発明を定義するために他の方法が存在しない場合、許可される。

JP0 では、請求項が達成すべき結果による物の特定を含む場合においては、当該達成すべ

き結果が得られる具体的な物を想定できないことがあると判断される。この場合、明細書又は図面に当該達成すべき結果が得られる具体的な手段が記載されており、実質的に当該具体的な手段しか記載されていないと認定できるときは、通常、当該達成すべき結果による物の特定以外には、明細書又は図面に記載された発明を適切に特定することができないとはいえないので、発明の範囲は不明確である。

米国法は、請求項が達成すべき目標を定義することを要求せず、又、請求項がこれを行うことを禁じていない。米国法は、請求項で目標が列挙されることを認めるが、請求項が発明を定義するうえで明確であり、使用される表現が明細書で開示される範囲を超えた保護の範囲を提供しないことを確実にするために請求項を評価する。

(j) 化学若しくは数学の反応式又は定式

三極特許庁は、発明を定義するために、請求項で化学若しくは数学の方程式又は定式を使用することに対する禁止は存在しない点で一致している。三極特許庁はまた、化学方程式又は化学式それ自体は特許性のある主題でないという点でも一致している。

USPTO では、数学若しくは化学の反応式又は定式における様々な用語が明細書で定義されている場合、請求項の本体で各用語の定義を繰り返す要件は存在しない。

(k) その使用に関する制限を伴う装置又は物

三極特許庁は、装置又は対象はその使用に関する限定を伴ってクレームされ得るという点で一致している。

EPO では、請求項によって与えられる保護は、提示された使用に限定されるものと解釈されない。そうではなく、請求項は装置又は生産物自体に関するものと解釈される。この原則の例外は、知られている物質又は化合物の初めての/さらなる医学的利用に関する請求項が許される医療分野に適用される (EPC 2000 の第 54 条(4)及び(5))。

EPO は「方法請求項 1 を実行するための装置」などの請求項は認めていない。

(1) 発明の明細書又は図面の参照への依存

JPO 及び EPO では、原則として、請求項は発明の詳細な説明又は図面の参照に依存すべきではない。しかし、請求項の内容を理解するために必要な場合、出願の請求に添付される図面で使用される参照番号又は参照記号は括弧内に表示されてよい。

EPO では、説明又は図面を参照することが例外的に承認される事例を 2 つ挙げている。

1 つ目の事例は、請求項において言葉で又は数式によって容易に定義することができない、図面によって例示される、ある特異な形を含む発明である。

もう 1 つの事例は、その一部の特徴がグラフ又は図によってのみ定義され得る化学製品に関する。

さらに特別な事例は、発明がパラメータによって特徴付けられ、測定の方法及び手段の説明があまりにも長く、それを含むことが請求項を理解することを不明瞭又は困難なものにする場合である。

USPTO はこの点についてコメントしていない。USPTO は、この項目で請求項の解釈を説明している。請求項は明細書に照らして解釈されるが、請求項に書き込まれていない明細書からの制限はその中に存在するものと見なされない。請求項で使用される用語は、発明者が当該用語を異なって使用したことが明らかである場合を除いて、その通常かつ通例の意味が与えられることになる。請求項は明細書に照らして解釈されるが、これは請求項が請求項で列挙されない明細書の開示された特徴をすべて組み込むことを意味しない。図面は、明細書と同じ方法で請求項を解釈するために使用され得る。

(m) その他

EPO はディスクレイマーについてコメントしている。ディスクレイマーの目的は、その技術的特徴によって定義された要素をそこから明示的に除外することによって、請求の範囲を限定することである。この技術は、特許性に関する基準のすべてを満たさない要素を除外するために化学において頻繁に使用されるが、その使用は決して化学に制限されない。しかし、明確な技術的特徴を使用して発明の主題を定義するためのよりよい方法が存在しない場合のみ使用することができる。

(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))

(a) 不当な広さ

- 発明の開示の問題
- 実施不可能な主題を表す請求項

三極特許庁は、請求項は説明によって裏づけられるべきであるという点で一致している。

USPTO は、35 U.S.C.112、第 1 パラグラフは、「請求の範囲は、明細書によって当業者に提供される実施可能性の範囲に対して合理的な相関性を有さなければならない」ことを要求している。これは、請求項は実施可能であるとして明細書で明示的に明らかにされているものに厳密に制限されなければならないことを意味しない。USPTO の実務では、請求項は実施例に制限されるという要件は存在しない。第 3 項(3)(1)を参照のこと。実際の発明に対して不当に広く起草された請求項は、以下に基づいて拒絶され得る：

- 1) 請求項は先行技術によって許されるものより広い。
- 2) 請求項が、発明者が実際に自らの発明の一部と見なさない主題を包括する場合、当該請求項は、出願人が自らの発明と見なす主題を特に指摘し、明瞭に主張することを要求する 35 U.S.C.112、第 2 パラグラフに基づいて拒絶できる。

- 3) 請求項がそれに関して明細書により実施可能なものと共に、それに関して明細書により実施可能でないものを包括する場合、請求項は 35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフに基づいて拒絶できる。

USPTO は、実施可能要件のすべての問題はクレームの主題に対して評価されるとの意見である。審査調査の重点は、請求の範囲のすべてが実施可能であるかどうかという点である。実施可能性の範囲に関して請求の範囲に基づき拒絶の妥当性を判断することは、2 段階の調査を必要とする。1 つ目の調査は、開示に関して請求項がどれだけ広いかを判断することである。請求項全体が考慮されなければならない。2 つ目の調査は、不当な実験なしに当業者がクレーム発明の範囲全体を実施及び使用することが可能であるかどうかを決定することである。MPEP 2164.08 を参照のこと。要求される実施可能性の範囲は、関連する予測可能性の程度に反比例するが、予測不可能な技術分野であっても、すべての実施可能な種の開示は要求されない。単一の実施形態は、機械的又は電氣的な要素など、予測可能な要素を伴う場合、広い実施可能性を提供できる。しかし、結果が予測不可能な技術分野における発明に関する出願では、単一の種の開示は、通常、包括クレームを裏付ける上で十分な根拠を提供しない。MPEP 2164.03 を参照のこと。

実施不可能な主題を表す請求項に関して、USPTO は、請求の範囲内の実施不可能な実施形態の存在は必ずしも請求項を実施不可能なものにしないとの意見である。基準は、着想したが、まだ行われていないどの実施形態が実施不可能であるか、又は実施可能であるかを当業者が当該技術分野で通常要求される以上の努力を費やすことなしに決定できるかどうかである。MPEP 2164.08(b)を参照のこと。一般に、実施不可能な実施形態は、請求項内（例えば、ブリアンプル）の表現によって排除されるが、実施可能なこれらの実施形態を決定するうえで不当な実験が必要とされる場合、請求の範囲は依然として実施不可能である。

EPO では、ほとんどの特許出願は発明者が実際に実行したものの一般化を含む。明細書でかかる一般化を可能にすることは、その後に請求項の表現に反映される認められた実務である。重要な問題は、一般化はどの程度広いものであり得るかという点である。これは、ケースバイケースの原則でのみ判断可能である。原則として、「請求項の公平な記載は、発明を超えるほど広いものではなく、又は出願人から自らの発明の開示に対する当然の報酬を奪うほど狭くもない記載である」。原則として、「例外的に、当業者が、提出された出願で提示された情報に基づいて、実験又は分析の通常の方法を使用することによって明細書の特定の教示を主張される分野の全体に拡張することが不可能であると考え十分に根拠のある理由が存在する場合を除き、請求項は明細書によって裏づけられるものと見なされるべきである」。

EPO 及び USPTO は両者とも、クレームの主題の一部に関して期待される結果が達成されなかった理由を確立するのは審査官の義務であるという点で一致している。EPO では、審査官が、請求項がその広さ全体に関して裏づけられていないという理由に基づいた陳述を述べると、請求項が十分に裏づけられていることを実証する責任は出願人にある。

JPO では、第 36 条第 6 項第 1 号に適合しないと判断される類型は、以下のとおりである。

請求項に記載された事項と対応する事項が、発明の詳細な説明に記載も示唆もされていない場合。

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ようとなる場合。

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。

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。

- 実施例と請求項の関係

JPO の実務の下では、請求項は、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例に対して拡張ないし一般化した記載とすることができる。発明の詳細な説明に記載した範囲を超えないものとして拡張ないし一般化できる程度は、各技術分野の特性により異なり、妥当な範囲は事案毎に判断される。

EPO では、EPC の第 84 条によれば、保護が求められる事項を定義する請求項は明細書によって裏づけられなければならない。

実施例は明細書の一部である。しかし、案件が審査/異議申し立て担当部又は審判部で係属中の間、出願人はその主張を裏付けるためにさらなる例を提供することが可能である。

EPO では、例えば、実施例の種類と数に関して、請求項はどの程度広くてよいのかについてガイダンスを審査官に提供する規則、ガイドライン、又は指示は存在しない。原則は、明細書は十分な情報を第三者に与えて、クレーム主題が当業者によって実行されることを可能にしなければならないという点である。

実施例はこの情報を提供するうえで役立つが、特定の条件下ではまったく不要な場合がある。しかし、請求項が広い分野を網羅する場合、明細書はいくつかの実施例を提示するか、又は請求項によって保護される分野全体に及ぶ代替形態若しくは変更形態を説明しなければならない。例外的な事例では、出願がその共通の一般知識を使用して当業者が主張される分野全体にわたって発明を実行することを可能にするために十分な情報を含む場合、非常に広い請求項は限定された数の実施例によって、又は 1 つの実施例によってさえ十分例示され得る。

USPTO の実務では、請求項は開示に照らして解釈される。しかしその陳述は、開示が請求の範囲を制限するために使用されることを意味しない。開示で提示される実施例は単なる例である。実施例は発明を実行する際又は発明を実施中の当業者を指導するためのガイドとして使用される。実施例は、カバー範囲を限定することになる限定として請求項に読み込まれない。請求項の限定のみが、発明の有効範囲の程度を評価するために使用される。開示に明示的に述べられた実施例と同じではない生産物又は方法は、当該生産物又は当該方法が請求項の文言表現上で表される場合、依然としてクレーム発明を侵害することになる。

(b) 請求項の拡大

JPO では、補正が行われた後で、請求項で発明を定義する事項が、提出された明細書などで説明される事項の範囲を超えるようになる場合、補正は認められない。

それによって、補正に先立ってクレームされた発明のうち、その特許性が拒絶理由通知で判断されている発明、及び拒絶理由通知が与えられた後で補正された発明が、発明の単一性の要件を満たさない補正を行うことは、同じ又は対応する特別な技術特徴を有さないという理由で禁止される。

最後の拒絶理由通知の後の請求の範囲の補正は、以下の目的に限定されるべきである：

- (i) 第 36 条(5)に規定する請求項の削除；
- (ii) 請求の範囲の制限（第 36 条(5)の規程により請求項に記載した発明を識別するために必要な事項を限定するものであって、補正前の必要な請求項に記載される産業上の利用性及び発明の解決されるべき課題が、補正後の産業上の利用性及び発明の解決されるべき課題と同一であるものに限定）；
- (iii) 誤記の訂正；
- (iv) 明瞭でない記載の釈明（拒絶理由通知の拒絶理由に示す事項についてするものに限定）。

EPO では、請求項を広げることが、提出された出願の内容を超えて及ぶべきではなく、付与された特許の請求項に対する補正は、それらが付与された請求項によって与えられる保護を拡張しない場合のみ認められる。

USPTO では、一般に、出願人は先行技術と同じ程度に、かつ自らの開示が認める程度に広く自らの発明を請求でき、出願人は出願の審査の間、請求項を広げることができる。しかし、一定の条件下で、限定の削除は、発明者がより広く、より包括的な発明を所有していたかどうかに関して問題を提起する可能性がある。当初提出された開示が補正された請求項を裏付けるものである限り、「請求項を広げることが、開示に新規事項を加えない。」

(c) 請求項の縮小及び下位概念化

請求項の縮減及び下位概念化は、原則として、三極特許庁のすべてで認められている。

EPO では、上位概念クレームは明細書によって裏づけられるものの、直接的な裏づけが特定の下位概念クレームに関して欠けているということが当然生じる可能性がある。EPO では、元の明細書で裏付けられていることを条件に、下位概念クレームを認めている。

USPTO では、属(genus)及びいくつかの種が、当初、出願人によって特許性があるものと考えられていて、また先行技術によって少なくとも1つの種、従って属に特許性がないことが後に審査の間に判断されるような場合、出願人は先行技術によって教示されていないその他の種をクレームし続けると同時に、属及び公知の種を取り消すことができる。

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ったり、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。

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)

三極特許庁は、図面は開示の一部と見なされるという点で一致している。特許を受ける主題を理解する上で必要な場合、出願人は図面を提出すべきであるという点で、三極特許庁の間に差異は存在しない。

USPTO では、出願時に又は後の審査の間に、発明を理解するために図面が必要であることが USPTO によって判断される場合、出願人は出願が不完全であり、出願日が付与され得ない旨を通知される。出願の提出日は、図面が提出される日となる。

(2) 方式要件

三極特許庁は、図面の方式要件は規則で扱われるという点で一致している。

詳細な比較分析は、現在、これを行うことが必ずしも有用であると見なされていないため、まだ行われていない。当該分析は必要になった段階で行われる予定である。

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

三極特許庁は、以下の点で一致している。

- (1) 写真は原則として受け入れられない。
- (2) 写真は例外的にだけ認められる。図面が発明を例示するうえで十分でない場合、又は写真が異なる方法で表現され得ない情報を含む場合に認められる。
- (3) この場合でさえ、写真は十分に明瞭なものとすべきである。

カラー写真の場合、JPO は、参照のための写真として添付される場合を除き、カラー写真は受け入れられないと述べている。

USPTO では、インク図面の代わりの白黒写真は、37 CFR 1.84(b)を満たさなければならない。カラー図面又はカラー写真の制限された使用は、37 CFR 1.84(a)(2)及び(b)(2)で定められている。

EPO は、白黒写真を受け入れるが、カラー写真は受け入れない。

5. 要約

三極特許庁では、要約を提出することが要求される。三極特許庁の実務は、以下の点で一致している。

(1) 要約は開示の簡潔な要旨とすべきであり、要約の内容は、技術開示によって網羅される主題の特徴を読者が速やかに確認することを可能にするようなものとすべきである。

(2) 要約は出願人によって起草されるべきである。

EPO 及び JP0 では、要約は請求の範囲を解釈する目的で使用されるべきではない。

要約がガイドラインを満たさない場合、(EPO では)サーチ審査官によって補正されることが可能であり、(USPTO では)審査官は欠点を指摘して、ガイドラインの順守を要求すべきである。

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

(1) コンピュータ・プログラム寄託

JP0 及び EPO の両方は、出願人はプログラムリストを提出する義務を負わないが、これを提出できるという点で一致している。

JP0 では、原則として、プログラム・リスティングは、明細書又は図面に含まれるべきではない。しかし、それらが、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。

EPO では、EPC は明細書が書面で行われることを要求し、単なるコンピュータ・プログラムの寄託により開示を可能にする例外は存在しない。

USPTO では、コンピュータ・プログラム・リスティングの提出は、37 CFR 1.96 によって定められている。原則として、使用されるコンピュータ・プログラム・リスティングは、適切な順序で、指示、ルーチン、及びコンピュータに関するプログラムのその他のコンテンツを列挙するプリントアウトを意味する。リスティングは、問題解決、コンピュータ内の作業の流れの規制、又は事象の制御若しくは監視など、望まれるタスクをコンピュータに実行させることになる機械又は機械依存（オブジェクト又はソース）プログラミング言語であってよい。コンピュータ・プログラム・リスティングの概要は明細書に記載しつつ、コンピュータ・プログラム・リスティングを直接的に又はコンパクトディスクに記録したものとして明細書の付属書に記載し、参照により明細書に組み込まれてよい。コンピュータ・プログラムを伴う発明の十分な開示要件は、特許を受けることが求められるすべての発明と同じである。すなわち、十分な明細書が存在しなければならず、元の開示は当業者が主張される発明を実施及び使用することを十分可能にすべきであり、発明を実行するための最良の態様の提示が存在しなければならない。コンピュータ事例における開示の十分性の問題は、コンピュータのハードウェアとソフトウェアの相互関係及び相互依存により、開示されたハードウェアならびに開示されたソフトウェアの両方の十分性の調査を要求することになる。開示の十分性を判断するためのガイドラインは、MPEP 2106.01 に示されている。コンピュータ・プログラムに関する発明のクレーム方法は、すべてのその他の発明同様、35 U.S.C.112、第 2 パラ

グラフによって定められる。請求項は発明を正確に定義しなければならず、明細書は請求項で表明される機能を実行する要素の組合せを説明及び識別しなければならない。

(2) 化学

JPO では、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。

USPTO では、USPTO の化学特許実務は、機械的又は電気的事項に関して一般に考慮されない問題、又は少なくとも同じ程度若しくは頻度で考慮されない問題を提起している。産業上の利用性の問題は、化学中間体を含む化学物質、発明が製造過程にある生産物の有用性、薬物の有用性と投薬量を確立するために必要とされる試験の種類に関して、判断がより困難な可能性がある（第 3 項(3)(viii)を参照のこと）。それが明確であることを条件に、物質はそれを作成する方法によってクレームされ得る。化合物の場合に頻繁にあるように、出願人の生産物が生産物クレームによって説明できない場合、出願人は製造の新規性のある工程を列挙する、プロダクト・バイ・プロセスクレームに対する資格を有する(MPEP 2113)。

これらと対比的に、EPO では、単に開示の理由で、新しい化合物の使用又は効果を提示する必要はない。

JPO では、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は、実施可能要件違反となる。

EPO では、原則として、審査官は、明細書がその請求項について不十分な裏づけを提供すると考える強い理由がある場合のみ、広いクレームをサポートするさらなる証拠を要求すべきである。

USPTO では、種の開示に基づく上位概念クレームの裏づけは、請求の範囲に関して予測可能性と実施可能要件を提起する（上の第 3 項(4)を参照のこと）。

(3) 微生物工学

この技術分野では、三極特許庁は、明細書の代わりに微生物の寄託を認めるという点で一致している。

EPO では、微生物の寄託に関する要件は、現在、新しい「EPC 2000」の実施細則の第 31 規則から第 34 規則で詳しく提示されている。

JPO 及び USPTO では、ブダペスト条約に従う手続きを採用している。発明に使用される微生物が当業者に容易に利用できるものでない場合、微生物は公認の寄託当局に寄託されなければならない。明細書でこの寄託について言及しなければならない。

USPTO では、生物学的物質の寄託を定める規則は、37 CFR 1.801 から 1.809（1990 年 1 月 1 日に発行）に提示されている。生物学的物質の寄託を行う必要性の問題は、通常、35 U.S.C.112、第 1 パラグラフの実施可能要件に基づいて生じる。この問題はまた、35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフの記載要件、35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフの最良の態様要件、又は

請求項に関する 35 U.S.C. 112、第 2 パラグラフの要件の下でも生じる。生物学的物質の寄託を定める規則(37 CFR 1.801)は、どの生物学的物質が 35 U.S.C. 112 の要件を満たすために寄託される必要があるか、又は寄託されてよいかの識別を試みるものではない。大半は、この問題はケースバイケースの原則に基づき対処されなければならない。MPEP 2403 を参照のこと。37 CFR 1.801(b)の記載どおり、生物学的物質は、35 U.S.C. 112 に基づく特許性の法的法手件を満たすために必要であり、寄託がなければかかるアクセスが利用できない場合を除き、寄託は不要である。必要なアクセスを提供するために寄託が要求される場合、規則に従って行われる場合のみ寄託は特許目的で容認される。法的要件を満たすために生物学的物質へのアクセスが要求される場合でさえ、出願人がその生物学的物質は知られており、容易に一般に公開され得るものであることを示すことができる場合、寄託は不要である可能性がある。「知られており、容易に利用可能な」概念は、発明を実施及び使用するための能力と一致する、発明開示の必要な構成要素への公衆のアクセス可能性水準を反映するものであると考えられる。この概念に基づいて寄託の必要を回避するには、生物学的物質は知られており、かつ容易に利用可能なものでなければならず、いずれの概念も単独では不十分である。MPEP 2402.1 を参照のこと。出願人はまた、発明を実現するために特定の生物学的物質が要求される場合であっても、それらの生物学的物質が不当な実験なしに実施又は分離できる場合、寄託は不要であることを示すことができる。MPEP 2402.02 を参照のこと。

JPO では、微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、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第二条(viii)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。

7. その他

(1) 新規事項/補正

三極特許庁は、発明の開示を補正する手段として新しい事項を導入することを禁じるという点で一致している。

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が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できない。

EPO では、特許出願又は特許は、提出された出願の内容を超える主題を含むように補正できない。異議申し立て手続きの間、請求項によって与えられる保護を超えるような補正は認められない。欧州特許により与えられた保護が拡張されている場合、これは取消しの理由である。

しかし、当初提出された出願で開示されなかった「ディスクレーム」を使用した請求の範囲の限定は、先の未公開の特許出願での開示の新規性若しくは不測の予測性を回復するために、又は非技術的な理由で特許性から排除される主題を除去するために認められる可能性がある。クレームされる発明とあまりに無関係であり、クレームされる発明との関係があまりに薄いため当業者が発明を行う際にそれを決して考慮に入れない場合、予測性は「不測」である。ディスクレームは、新規性を回復するため、又は非技術的な理由で特許性から排除される主題を削除するために必要であるものだけを除去する。発明に技術的に貢献する場合又はその制限が進歩性の評価に関連する場合、かかるディスクレームは決して認められない(G 1/03 (OJ 8-9/2004, 413) G 2/03 (OJ 8-9/2004, 448))。

USPTO では、元の明細書、請求項、又は図面にない事項は、通常、新規事項である。新規事項が明細書に導入される場合、記載は 35 U.S.C 132 によって拒絶され、審査官によって明らかに特定された新規事項を取り消すことが要求される。新規事項が請求項の一部になっている場合又は請求の範囲に影響を与える場合、新規事項は当初提出された出願で説明されていないため、影響を受ける請求項は 35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフに基づき拒絶されるべきである。

JPO では、最後の拒絶理由通知後に、特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。

第 36 条第 5 項に規定する請求項の削除

特許請求項の範囲の減縮（・・・補正前の・・・発明と、その補正後の・・・発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。）

誤記の訂正

明瞭でない記載の釈明（拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。）

(2) 「明細書補正」対「包袋書類」

EPO 及び USPTO は、出された補正は公開されることになる出願の開示の一部と見なされるという点で一致している。

三極特許庁はまた、包袋文書は一般に公開されるが、出願以外の文書は出願の開示の部分と見なされないという点でも一致している。

EPO では、さらなる実施例又はさらなる効果の記載の導入による補正は認められない。しかし、かかる情報は、進歩性を評価する場合、又は発明が主張される分野全体にわたって応用され得るかどうかを評価する場合に、審査官によって考慮される場合がある。

出願の提出日後に提出された補足技術情報は、公衆の閲覧のために公開されるファイルの一部に追加されることになる。情報がファイルの公開部分に追加される日から、当該情報は新規性の評価のための最新情報の一部となる。出願が提出された後にかかる情報の存在を公衆に知らせるために、特許明細書の表紙に適切な通知が印刷されることになる。

USPTO では、包袋文書は、例えば、先行技術文献に基づく拒絶を克服できるよう、先行技

術文献の有効日前に米国における発明の完成を示すために出願人によって提出される証拠である、37 CFR 1.131 に基づいて提出される宣誓又は宣言、拒絶理由及び宣誓又は宣言に添付される証拠書類を否認するために出願人によって提出される証拠である、37 CFR 1.132 に基づいて提出される宣誓又は宣言を含む。

(3) 拒絶を回避するための宣誓/宣言

三極特許庁の間に差異が存在する。

JPO では、宣誓又は宣言についての規定は存在しない。

EPO では、証拠の提示手段として宣誓陳述書が認められるが、かかる陳述書が付与前手続きで使用されることはめったにない。相手方によって主張される申し立てを証明するために、異議申し立て手続きで提出されることが多い。しかし、出願人は自ら、又は審査官による申し立てに反駁するための自らの議論を支持する客観的立場の証人から、書面による情報若しくは文書を提出すること、又は宣誓陳述書を提出することができる。

USPTO では、出願の提出日に先立って出願人の発明の完成を示す宣誓又は宣言は 37 CFR 1.131 によって定められ、拒絶を否認するための宣誓又は宣言は 37 CFR 1.132 によって定められ、先行技術として一般に所有される特許又は公開された出願を無資格にするための宣誓又は宣言は 37 CFR 1.130 によって定められる。宣誓又は宣言はすべて適時に提示されなければならない。

(4) 先行技術文献に関する開示要件

JPO では、発明の詳細な説明の記載は、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文献公知発明に関する情報の所在を記載したものでなければならない。

EPO では、明細書は、出願人が承知しており、発明及び先行技術とのその関係を理解するために有用であるとみなされ得る背景技術について記載すべきであり、かかる技術を反映する文書、特に特許明細書の識別を含むことが好ましいと。これは、特に、1つ又は複数の独立クレームの初めのすなわち「先行技術」部分に対応する背景技術に当てはまる。

USPTO では、先行技術文書の開示の内容について、先行技術の拒絶を回避するために、出願人は 37 CFR 1.132 に基づく宣誓又は宣言により先行技術の実施可能性、有用性および実施可能性を攻撃することができる。

(5) 優先権書類に関する開示要件

JPO では、優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して

把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。

EPO では、特許出願は 2 つ以上の先願に基づいて優先権を主張できるが、優先権書類を寄せ集めること認められない。EPO では、請求項が優先権に対する資格を有するかどうかを判断するための基本的なテストは、出願に対する補正が EPC の第 12 条(2)の要件を満たすかどうかのテストと同じである。

USPTO では、後に提出された米国出願がその発明に外国出願の提出日の利益が与えられるべきであると主張する場合、出願人の外国出願は 35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフの要件を満たすうえで十分な発明の開示を含まなければならない。外国出願における発明の開示は、当業者が発明を実施及び使用することを可能にするうえで十分でなければならず、かつ最良の態様を開示しなければならない。

(6) 国内優先権書類に関する開示要件

EPO では、域内優先権に関して特定の規定は存在しない。優先権の主張は、先の欧州出願及び国際出願に等しく適用される。それに従って、少なくとも 1 つの同じ締約国を指定して、新しい欧州特許出願に対する優先権を主張するために使用されるとすぐに欧州特許出願が放棄されると見なされる規定は存在しない。出願人は、両方の出願で同じ発明を主張することは認められない。しかし、請求項が範囲の点で完全に識別可能であり、異なる発明に関する場合、出願人が同じ明細書を有する 2 つの出願を進めることを許可することは認められる。

JPO では、優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。

ウルグアイラウンド合意法 (URAA : 1995 年 6 月 8 日に発効) の規定の 1 つは、米国特許法における国内優先権制度の確立である。同合意法は、国内の出願人が速やかにかつ安価に仮出願を提出することを可能にするための仕組みを提供する。35 U.S.C. 119(e)を参照のこと。仮出願の提出日は、35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフを満たす明細書及び 35 U.S.C. 113 によって要求される図面が提出される日である。請求項は要求されず、宣誓又は宣言は要求されない。仮出願は審査されず、その提出日から 12 ヶ月後に自動的に放棄されることになり、その後、回復の対象とならない。仮出願は、パリ条約優先権年を開始させる通常の国内出願である。非仮出願は 35 U.S.C. 119(e)に基づく仮出願の提出日の利点を主張する仮出願の提出日から 12 ヶ月以内に提出することが可能である。仮出願の明細書及び (もしあれば) 図面は、後に提出される非仮出願の請求項の主題を十分裏付けなければならず、かつ当該主題を実施可能にしなければならない。非仮出願の請求項が仮出願の明細書及び (もしあれば) 図面によって十分裏付けられない場合、非仮出願のその請求項は仮出願の提出日の利益を得る資格を与えられない。MPEP 201.11、副項 I.A.を参照のこと。

(7) 開示に基づく発明の決定：(出願人又は審査官のどちらが明細書で何の発明が開示されているかを決定するか)

JPO では、特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

なお、どのような発明について特許を受けようとするかは特許出願人が判断すべきことであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項のすべてを記載することとされている。

EPO では、独立クレームは発明を定義するために必要とされる必須要素のすべてを特定すべきである。自らの出願の提出時に、十分な開示、すなわち、請求項のすべてで主張される発明を裏付ける開示を提供することを確実にするのは出願人の責任である。明細書と請求項の間のいかなる矛盾も回避されるべきである。

出願人は発明を判断するが、審査官は、その拒絶によって、その判断に影響を与えることができる。例えば、明細書が読者に独立クレームに含まれない特徴が発明の実行に必須であると考えさせるものである場合、この特徴をその請求項に提示しなければならない、又は必須でないものと示されなければならない。加えて、発明の提示をもはや適切でないものにするような関連性のある文書が見つかった場合、審査官は解決すべき問題が正確に定義されていないことを出願人に示し、それに応じて、明細書と請求項を補正するよう要求することができる。

審査官は、提示される請求項が特許性の様々な条件を満たすか否かを判断する。その際、申し立てられた拒絶を回避するために、審査官は補正された請求項を提案できる。EPO は、審査官が開示を読むことから発明が何かを判断することを認めている。審査官は必須特徴のすべてが請求項に存在するかどうかを判断することになる。用語「(1つ又は複数の)必須特徴」は、「説明されるそれらの特徴すべて」を意味せず、また特定の特徴の特定の例を意味するとは限らない。請求項の特徴は、先行技術との抵触をもたらさずに開示から正当化できる程度に広く述べることができる。それでもなお、必須特徴のすべては独立クレーム内に存在する必要がある。

審査官は、請求項が必須特徴を欠いているという拒絶を提起できる。この場合、出願人は、審査官がその理解においてある種の特徴が必須であると誤解していると主張できる(また主張する)点が強調されるべきである。しかし、EPC は、審査官と出願人がこの点に関して相反する見解を維持する場合、最終的な拒絶を認めるものと解釈される。最終的な拒絶の根拠は、この場合、明瞭さの欠如となる。

USPTO の実務によれば、所与の特許出願内の発明は、請求の範囲によって定義される。この発明の範囲は開示の範囲によって測定されるとは限らない。従って、主張される発明は、具体的に開示される実施形態よりも広い可能性も、狭い可能性もある。審査されるべき請求項を提示するのは出願人であるという事実により、少なくとも、特許保護の目的で発明の決

定手続きを始めるのは出願人であると言える。

USPTO の審査官は新規性又は進歩性の欠如に関して請求項を拒絶する際に先行技術を適用でき、又は請求項が請求の範囲を狭めることにつながる人が多い実施可能性の開示より広いという理由で請求項を拒絶できるが、これらの拒絶は、請求項を狭めずに出願人によって成功裏に反駁され得る点に留意されたい。

USPTO の審査官は、開示の審査から、発明のいくつかの特徴は「不可欠」又は「必須」であるとの結論を出し、これらの特徴を請求項に加えるよう要求することはできない。

米国法の唯一の請求要件は、35 U.S.C. 112、第 2 パラグラフで見つかる。この要件は、一般に「明確性」要件と呼ばれる。この「明確性」要件は、EPC の第 83 条の明瞭さ要件、及び、絶対的に、日本特許法の第 36 条(6)(ii)と類似している。35 U.S.C. 112、第 1 パラグラフに述べられている米国の開示要件は、米国の最良の態様要件は例外として、EPC の第 83 条及び日本特許法の第 36 条(4)(i)に類似している。

従って、米国特許法の記載要件は、EPO の「必須の技術特徴」要件に沿った要件を含まないと理解することができる。しかし、USPTO の審査官は、請求項が、実施可能性の開示より広いことを理由に、請求項を拒絶でき、多くの場合、請求の範囲を狭めることにつながる。

(8) 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)

- 不要な要素

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がある結果、発明の範囲が不明確となる。

EPO は、不要な要素は欧州特許出願で禁じられており、審査の過程で事項が不要になる場合もあると述べている。

USPTO はこの点についてコメントしていない。

- 発明の精神又は要素の参照

EPO では、保護の範囲があいまいにかつ正確に定義されない方法で拡張され得ることをほのめかず、明細書内の一般記載は、請求の範囲を明らかにあいまいにするため、EPC の第 84 条に基づき拒絶が申し立てられる。

USPTO では、出願人は自らの発明が基礎を置く根本的な科学原理又は科学理論を理解することを要求されず、従って、出願にこれらを含む必要はない。

JPO はこの点についてコメントしていない。

- 公の秩序、道徳性又は公衆衛生の違反

JPO 及び EPO はかかる事項を禁じているが、EPO は公衆衛生に特に言及していない。JPO は、かかる事項は特許公報で公開されないと述べている。EPO は、出願の公開前にかかる事項は削除されなければならないと述べている。

他方で、米国特許法ではかかる事項に関する規定は存在しない。USPTO は、有用性の欠如を理由とする 35 U.S.C. 101 に基づく拒絶は、発明が取るに足らない、詐欺的である、又は公益に反するという理由に基づくべきではないとの意見である。Juicy Whip Inc 対 Orange Bang Inc., 51 USPQ2d 1700 (連邦巡回控訴裁判所、1999 年) (「何年も前に、裁判所は、不道徳であるという理由で賭博用装置に関する特許を無効にした・・・、しかし、これはもはや法令ではなく・・・評議会は、特許法が国家の警察権に取って代わることを決して意図せず、それにより、地域社会の健康、優れた秩序、平和及び公衆の福祉が促進されることを意味し・・・単に、公衆の一部を欺く可能性があるからといって、有用性の欠如を理由に、当該発明に特許性がないと裁定できるという判決を第 101 条において下すことに何の根拠も見出さない。」) を参照のこと。MPEP 706.03(a)を参照のこと。

- 商標

三極特許庁は、一定の条件が満たされることを条件に、商標の使用は許可されるという点で一致している。

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りょうでないときは、発明が不明確になることに注意する。

EPO では、請求項において、その使用が避けられない場合を除き、商標の使用は認められない。厳密な意味を有するものとして一般に認められている場合、商標は例外的に認められる可能性がある。

USPTO では、付随の定義によってその意味が確立されている場合又はその意味がよく知られており、米国の文献で十分定義されている場合、取引で使用される名称は出願において許可される。

- その他

EPO 及び USPTO では、他社の発明に関して名誉を毀損するような記述は禁じられる。

USPTO では、米国特許は原子力の利用だけに有用な発明又は発見には付与されない。また、出願はすべての主題に関してどの開示が国の安全に悪影響を及ぼす可能性があるかが審査される。開示が国の安全に悪影響を及ぼすと判断された場合、長官は通知を受け、国益が要求する期間の間、特許の付与を保留するために秘密命令が発行される。