

比較研究・事例研究の サマリ報告書

2016年 JEGPE

本報告書は“Summary of Comparative Studies and Case Studies”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。

この報告書は研究目的にのみ使用される

目次

I. 進歩性.....	1
要点	2
比較研究の概要.....	3
A. 進歩性の判断に適用される基本的手法.....	3
B. 非類似の技術分野から、先行技術を適用し得るか判断するための基準.....	4
C. 先行技術とクレームとの相違点の判断基準	5
D. 通常の技術水準の決定.....	9
事例研究の概要.....	10
A. 事例 1（改良無緩型牽引棒組立体）	11
B. 事例 2（炭素膜コーティング飲料用ボトル）	13
C. 事例 3（糖尿病／または糖尿病性腎症の予防、改善、または治療用組成物）	16
II. 新規性.....	18
要点	19
比較研究の概要.....	20
A. 関連する技術水準の認定	20
B. 新規性の判断	23
C. 衝突する出願（基準日に公表されていない先願、その他の形態の衝突する出願）.....	27
事例研究の概要.....	29
A. 事例 1（ゴムホース）	30
B. 事例 3（ヒドロキシノルエフェドリン誘導体塩酸塩の結晶）	32
C. 事例 4（光ファイバ線路）	34
D. 事例 6（携帯通信端末）	36
III. 記載要件	39
要点	40
比較研究の概要.....	41
A. 発明の明細書	41
B. 特許請求の範囲	44
C. 特定分野における開示要件及び特許請求の範囲の要件.....	53

事例研究の概要.....	57
A. 事例 1（出願後に提出された実験データの取扱い）	59
B. 事例 3（化合物発明のサポート要件）	59
C. 事例 5（機能的表現で特定された請求項の取扱い）	60
IV. 補正要件.....	61
要点	62
比較研究の概要.....	64
A. 新規事項の追加	64
B. 補正の種類.....	70
事例研究の概要.....	75
A. 事例 2（数値限定）	77
B. 事例 26（図面の記載に基づく補正）	79
C. 事例 34（下位概念化）	80
V. 実用新案.....	81
要点	82

はじめに

日本特許庁（JPO）、韓国特許庁（KIPO）、及び中国国家知識産権局（SIPO）の間で特許審査の協力を促進するため、2009年に日中韓特許審査専門家部会（JEGPE）が設置された。これまで、JEGPEは、下記表のように、法令・審査基準の比較研究及び事例研究を行い、各研究の結果を報告書として公表してきた。

JEGPEにおける研究一覧

	比較研究	事例研究
進歩性	2010	2011
新規性	2012	2012
実用新案制度	2012	—
記載要件	2013	2013-2014
補正要件	2014	2015

2016年、JEGPEは、これまでの比較研究及び事例研究の成果をサマリ報告書として作成した。本報告書は、各研究の成果を読みやすく簡潔にまとめたものであるとともに、各国の法令・審査基準の近年の改訂を反映している。法令・審査基準の改訂により、過去の比較・事例研究報告書の内容と相違する部分については、黄色のハイライト表示がなされている。

本報告書は、進歩性、新規性、記載要件、補正要件、実用新案の5パートに分かれており、各パートは、(1)要点、(2)比較研究の概要、(3)事例研究の概要から構成されている（実用新案は要点のみ）。

研究の詳細な分析をするにあたっては、必要に応じて過去の比較・事例研究の報告書を参照されたい。

これまでの研究経緯

2010 進歩性比較研究

法令や審査基準の比較を行い、一致点や相違点を確認
同年12月に報告書を公表

2011 進歩性事例研究

5件の事例について、進歩性の判断プロセスと結果を比較
同年12月に報告書を公表

2012 新規性比較研究

法令や審査基準の比較を行い、一致点や相違点を確認
同年11月に報告書を公表

新規性事例研究

6件の事例について、新規性の判断に係る運用を比較
同年12月に報告書を公表

実用新案制度研究

実用新案制度の特徴及びその制度趣旨を比較
同年11月に制度比較表を公表

2013 記載要件比較研究

法令や審査基準の比較を行い、一致点や相違点を確認
同年11月に報告書を公表

記載要件事例研究

化学系の3件の事例について記載要件の判断に係る運用を比較
(2014年も事例を追加して継続)

2014 記載要件事例研究(続)

電気系の3件の事例を追加し、記載要件の判断に係る運用を比較
2015年4月に合計6件の事例について、報告書を公表

補正要件比較研究

法令や審査基準の比較を行い、一致点や相違点を確認
2015年4月に報告書を公表

2015 補正要件事例研究

37件の事例について、補正要件の判断に係る運用を比較
同年12月に報告書を公表

2016 比較研究・事例研究のサマリ



I. 進歩性

要点

日中韓特許庁における進歩性の判断プロセスはいずれも、クレームに係る発明と引用発明の認定、クレームに係る発明と引用発明の比較、それらの間の相違点の認定、引用発明に基づいて当業者がクレームに係る発明に容易に想到できたか否か、又は、クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かの判断で構成される。

JPO 及び KIPO における進歩性の基本的判断手法は、以下のとおりである。

- (1) クレームに係る発明及び引用発明を認定し、クレームに係る発明に最も近接する引用発明を選択する。
- (2) クレームに係る発明と最も近接する引用発明を比較して、それらの相違点を明確にする。
- (3) 引用発明と技術常識を考慮して、当業者がクレームに係る発明に容易に想到できたか否かを評価する。

SIPO における判断手法は以下のとおりである。

- (1) クレームに係る発明及び引用発明を認定し、クレームに係る発明に最も近接する引用発明を選択する。
- (2) 最も近接する先行技術と比較した上でのクレームに係る発明の顕著な特徴、及び、その特徴の技術的効果に基づいてクレームに係る発明によって実際に解決される技術課題を決定する。
- (3) クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する。

比較研究の概要

A. 進歩性の判断に適用される基本的手法

三庁の手法はいずれも、クレームに係る発明と関連先行技術の比較、それらの間の相違点の認識、及び、当業者がクレームに係る発明に至ることが容易又は自明であるかどうかの判断によって構成される。

また、いずれの庁においても、クレームに係る発明の有利な技術的效果は、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参酌しなければならない。

JPO 及び KIPO で進歩性の判断に適用される基本的手法は以下のとおりである。

- クレームに係る発明を認定する。
- 引用発明を認定する。
- クレームに係る発明に最も近接する引用発明を選択する。
- クレームに係る発明と最も近接する引用発明を比較して、それらの相違点を明確にする。
- クレームに係る発明が、当業者が引用発明と一般常識を考慮して容易に発明することができたものであるか否かを判断する。

この判断は、種々の観点、広範な観点から行うことができる。例えば、審査官は、クレームに係る発明が、引用発明に基づく最適材料の選択、設計変更、単なる特徴の寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に、当業者がクレームに係る発明に到達する要因や動機づけがあるかどうかを検討する。

SIPO でクレームに係る発明が先行技術と比較して自明であるか否かを判断するために適用される基本的手法は以下のとおりである。

- クレームに係る発明を認定する。
- 引用発明を認定する。

- クレームに係る発明に最も近接する引用発明を選択する。
- クレームに係る発明の顕著な特徴と当該発明によって実際に解決される技術課題を決定する。

このステップでは、審査官は、クレームに係る発明を最も近接する引用発明と比較し、クレームに係る発明の顕著な特徴を決定した後、当該顕著な特徴の技術的效果に基づいて、発明によって実際に解決される技術課題を決定する。この点において、発明によって実際に解決される技術課題は、より優れた技術的效果を達成するために、最も近接する引用発明を改良する際の技術的作業を意味する。

- クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かを判断する。

このステップでは、審査官は、最も近接する引用発明及びクレームに係る発明によって実際に解決される技術課題に基づいて、当該発明が当業者にとって自明であるか否かについて判断する。この判断では、先行技術中に、技術課題(クレームに係る発明によって実際に解決される技術課題)を解決する際に前述の顕著な特徴を最も近接する引用発明に適用するような技術的な動機づけがあるか否かを判断する。

B. 非類似の技術分野から、先行技術を適用し得るか判断するための基準

JPO では、審査官が非類似の技術分野から先行技術を適用するための有力な根拠になり得る観点は以下の通りである。

- 技術分野の関連性
- 課題の共通性
- 作用、機能の共通性
- 引用発明の内容中の示唆

KIPO では、先行技術がクレームに係る発明とは異なる技術分野に属していても、他の技術分野に適用され得るか、又は特定の技術課題を解決する過程で出願

人によって使用され得る場合、引用発明と認めることができる。クレームに係る発明を、クレームに係る発明と異なる技術分野に属する先行技術と比較する場合、審査官は、2つの技術分野の関連性、解決される課題の共通性、及び機能又は作用の共通性等、引用の適格性を考慮する。

SIPO では、発明の場合、審査官は、当該発明が属する技術分野だけでなく、近似又は関連する技術分野、及び、当該発明によって解決される課題を考慮することによって当業者が技術的手段を模索することになる他の技術分野も考慮する。

実用新案の場合、審査官は、通常、当該実用新案が属する技術分野に焦点を絞る。明確な技術的教示がある場合(例えば、先行技術に、近似又は関連する技術分野の技術的手段を当業者に模索させるような明示的な記述がある場合)、近似又は関連する技術分野を考慮することもある。

上記のようにクレームに係る発明とは異なる技術分野に属するか否かに関わらず、クレームに係る発明の機能を実行する能力を有し、かつ当該発明の技術的特徴のうち最も多くの特徴を開示している既存の技術を含む先行技術は、最も近接する先行技術となり得る。

C. 先行技術とクレームとの相違点の判断基準

C.1. 共通の一般的知識の問題 すなわち、所与の特徴が共通の一般的知識であると合理的に確信するがそれを証明することができない場合(立証する文書がない場合等)、審査官がクレームを拒絶することができるかといった問題

JPO では、審査官は、拒絶理由通知又は拒絶査定において、論理付けに周知技術又は慣用技術を用いる場合は、例示するまでもないときを除いて、周知技術又は慣用技術であることを根拠付ける証拠を示す。このことは、周知技術又は慣用技術が引用発明として用いられるのか、設計変更等の根拠として用いられるのか、又は当業者の知識若しくは能力の認定の基礎として用いられるのかにかかわらない。

KIPO では、発明が周知又は慣用技術とみなされる場合、審査官は、証拠資料を添付することなく拒絶の理由を出願人に通知することができる。ただし、証拠資料による裏付けなしに、最も近接する引用発明として周知技術又は慣用技術を引用することは適切ではない。証拠資料を添付することなく周知技

術であることを根拠として拒絶され、それに対して、出願人が意見書において、当該発明が周知技術又は慣用技術ではないと主張する場合、審査官は原則として、証拠資料を提示する。ただし、証拠資料を提示することが困難な場合、審査官は、発明が周知技術又は慣用技術に該当する理由を十分に説明するか、又は出願人の主張が正しくない理由を指摘することによって、進歩性を否定することができる。

SIPO では、審査官がオフィスアクションで引用する技術に関する技術常識は正確なものでなければならない。出願人が審査官によって引用された技術常識に対して異議を申し立てた場合、審査官は、理由を述べるか、相応の証拠となる資料を提供しなければならない。

C.2. 先行技術と本願発明との相違点を評価する基準

C.2.a. 用途の変更又は制限

三庁の実務は、以下の 2 つの点で一致している。

(1) いずれの庁も、クレームに係る発明の特徴が、先行技術の用途の変更又は限定であって、それが当業者によって容易になし得るものであり、かつ、予測できない効果／結果を生じないものである場合、進歩性を認めない。

(2) いずれの庁も、当該特徴が予測できない効果／結果を生じる場合、進歩性を認める。

特に医薬発明の医薬用途について、JPO は、クレームに係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途と異なっても、出願当時の公知技術又は一般常識により両者間の作用機序の関連性が導き出せる場合は、有利な効果等、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常は、本願医薬発明の進歩性は否定されるとコメントしている。

特に医薬発明の医薬用途について、KIPO は、出願時の技術水準に照らしても物質や組成物の有効成分の化学構造から薬理作用を容易に推測できない場合、又は、当業者が先行技術に記載された薬理学的機構から重要な効果を容易に推測できない場合、そのような医薬用途発明について進歩性が認められるとコメントしている。また、出願時の進歩性を裏付けるためには、明細書中に

薬理作用が記載されるべきであるともコメントしている。

特に医薬発明の医薬用途について、SIPO は、1) 新しい化学物質の用途発明は、当該用途が、同様の構造又は組成を有する既知物質から予測できない場合、進歩性を有するとみなされ、2) 新規用途が、製品の構造、組成、分子量、既知の物理的・化学的特性、及び既存の用途から導かれ、又は予測することができるものの、当該物質の新しく発見された特性を利用し、予期せぬ技術的効果をもたらす場合、既知物質の用途発明は、進歩性を有するとみなされるとコメントしている。

C.3. 解決すべき課題の示唆

いずれの庁も、解決すべき課題が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けてクレームに係る発明に導かれたこと的有力な根拠となるという点で一致している。

JPOでは、審査官は、請求項に係る発明とは別の課題を有する引用発明に基づき、主引用発明から出発して請求項に係る発明とは別の思考過程による論理付けを試みることもできる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明等、請求項に係る発明の課題が把握できない場合も同様である。

KIPO では、引用発明の解決すべき課題が、クレームに係る発明の解決すべき課題と異なる場合でも、適切な論理づけにより、当業者がクレームに係る発明に容易に想到できることが明白であれば、クレームに係る発明の進歩性を否定することができる。

SIPO では、審査官はまず、最も近接する引用発明と比較して、クレームに係る発明の顕著な特徴を決定し、その後、顕著な特徴の技術的効果に基づいて、当該発明によって実際に解決される技術課題を決定する。この点において、クレームに係る発明によって実際に解決される技術課題は、より優れた技術的効果を達成するために、最も近い引用発明を改良する技術的作業を意味する。

クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かを判断するステップでは、審査官は、最も近接する引用発明と当該発明によって実際に解決される技術課題に基づいて、クレームに係る発明が当業者にとって自明であるか否かについて判断する。この判断では、先行技術中に、既存の技術課題（すなわち、当該発明によって実際に解決される技術課題）を解決する際に前述の顕著な特徴

を最も近い引用発明に適用するような技術的な動機づけがあるか否かを判断する。

C.4. クレームされた発明の効果の示唆

JPO 及び KIPO では、クレームに係る発明を特定する事項から導出される効果が引用発明の効果よりも有利な場合、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、これを参酌する。

SIPO では、発明が顕著な進歩を示すか否かを評価する際、審査官は、まず、発明が有利な技術的效果をもたらすか否かを検討する。

C.5. 予期せぬ結果

すべての庁は、特にクレームに係る発明が選択発明の場合、予期しない効果／結果は、進歩性を確認するための重要な要素であるという点で一致している。

JPO では、引用発明を特定する事項とクレームに係る発明を特定する事項が類似していたり、又は複数の引用発明の組み合わせにより、当業者がクレームに係る発明に容易に想到できたとされる場合であっても、クレームに係る発明が、引用発明と比較した有利な効果であって引用発明が有するものとは異質な効果を有する場合、あるいは同質の効果であるが際立って優れた効果を有し、これらが技術水準から当業者が予測できない場合には、進歩性の存在を肯定的に推認する事実として参酌しなければならない。

KIPO では、選択発明が、引用発明と比較して有利な効果を生む場合、当該選択発明の進歩性は認められる。この場合、選択発明に含まれるすべての下位概念は、質的に異なる有利な効果、又は質的には同一であるが、量的に突出した有利な効果を有する。

組合せ発明が、技術的特徴間の機能的な相互作用により効果を奏し、それが、個々の技術的特徴の効果の総和とは異なるか、又はそれを上回る場合(例えば、組合せによる相乗効果)、一連の技術的特徴は、技術上の意義のある組合せであるとみなされるため、進歩性が認められ得る。

SIPO では、選択発明の進歩性を判断する際に主として考慮されるのは、その選択が予期せぬ技術的效果をもたらすか否かである。

さらに、SIPO は、転用による発明の進歩性を判断する場合も、予期せぬ効果もたらされるか否かを考慮すべきであると考えている。

D. 通常の技術水準の決定

D.1. 当業者、平均的な専門家

「当業者」及び「当業者」に期待される知識／技能の量に関して、三庁の間に本質的な相違はない。

D.2. 阻害要因を有する先行技術 (技術的偏見)

すべての庁は、当業者がクレームに係る発明に想到することを妨げる先行技術を、進歩性を判断する際の肯定的な要因として考慮する。

JPOでは、刊行物等の中に、請求項に係る発明に容易に想到することを妨げるほどの記載があれば、そのような刊行物等に記載された発明は、引用発明としての適格性を欠く。したがって、主引用発明又は副引用発明がそのようなものであることは、論理付けを妨げる阻害要因になる。しかし、一見論理付けを妨げるような記載があっても、進歩性が否定される方向に働く要素に係る事情が十分に存在し、論理付けが可能な場合には、そのような刊行物等に記載された発明も、引用発明としての適格性を有している。

KIPO では、先行技術文献に、当業者がクレームに係る発明に容易に想到したという論理づけを妨げる記載があれば、先行技術とクレームに係る発明が類似していても、進歩性は先行技術によって否定されない。

さらに、KIPO は、先行技術文献において技術的特徴が劣ると記述されているという事実は、進歩性の判断において必ずしも阻害要因とみなすことはできないと報告している。

KIPO 及び SIPO はともに、発明が、技術的偏見を克服し、技術的偏見のために技術者が断念していた技術手段を採用することによって行われ、それにより技術課題を解決しているという事実は、進歩性の肯定的な指標とみなされると考えている。

事例研究の概要

5 件の事例研究を行った。進歩性判断は三庁で一致した。

進歩性判断結果（○：進歩性あり、×：進歩性なし）

	JPO	KIPO	SIPO
事例 1	×	×	×
事例 2	×	×	×
事例 3	×	×	×
事例 4	○	○	○
事例 5	○	○	○

進歩性の評価の判断プロセスにおいては主に次のような相違があった。

(i) 事例 1 において、進歩性を否定する主引用例の選定及び引用例の数の点で三庁間に相違があった。

(ii) 事例 2 において、進歩性を否定する主引用例の選定及び引用例の数の点で JPO、SIPO と KIPO との間で相違があった。

(iii) 事例 3 において、進歩性を否定する主引用例の選定及び引用例の数の点で JPO と KIPO、SIPO との間で相違があり、論理づけについては三庁間で相違があった。

また、主引用例の選定において三庁で以下のような運用を行っていることが明らかとなった。

(i) JPO は論理付けに最も適した引用例を主引用例とするが、その際は通常、請求項に係る発明と、技術分野又は課題が同一であるもの又は近い関係にあるものを選択する。

(ii) 主引用例の選定において、SIPO は以下の点を考慮する：技術分野、課題又は効果が同一又は近い関係にあるか、及び先行技術で開示される技術的特徴の数。なお、優先的に同一又は類似の技術分野における先行技術を考慮する。

(iii) KIPO は、請求項に係る発明と対比したとき、最も多くの共通する技術的特徴を含み、最も近接する技術的背景又は解決しようとする課題を有する先行技術を、主引用例として選定する。

以下、主な事例の概要を説明する。

A. 事例 1 (改良無緩型牽引棒組立体)

A.1. 本願発明と引用発明

○特許請求の範囲

実質的に半永久的な状態に一对の貨車の隣接して配置された端部を一緒に連結するための改良無緩型牽引棒組立体において、

(a) . . .

(b) 少なくとも一個の前記メス連結部材の半径方向に対向した前記第 2 端部に形成された空洞であって、

第 2 所定輪郭を有する背壁部の内側表面と、頂壁部の内側表面と、第 3 所定輪郭を有する一对の側壁部の夫々の内側表面とにより画成され、

少なくとも一個の前記メス連結部材の半径方向に対向した前記第 2 端部の少なくとも底部の一部分と外側端部とに隣接して開けられた空洞と、

(c) ~ (j) . . .

(k) 改良無緩型牽引棒組立体を形成するように、少なくとも一個の前記オス連結部材の第 2 端部を他のオス連結部材の第 2 端部に固定するための、少なくとも一個の前記オス連結部材の第 2 端部と他のオス連結部材の第 2 端部とを嵌合可能とした固定手段とから成る改良無緩型牽引棒組立体。

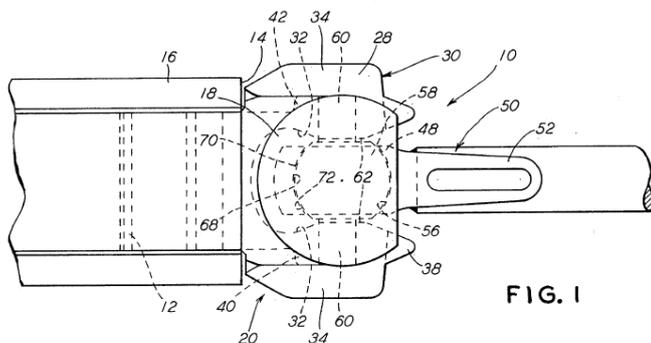


FIG. 1

○引用文献 1

引用文献 1 には、一对の貨車を「半永久的な状態に連結するため」の「牽引棒」において、当該牽引棒は、各先端部 12、14 に形成された垂直方向の開口部 8、10 を備え、当該開口部は貨車の中央土台部のピンに結合されるものであって、当該牽引棒の構成は、中間の軸部の両端に、上記の開口部が穿設された連結部材が溶接によって固定されてなる点が開示されている。

○引用文献 2

引用文献 2 には、請求項で特定される (a)、(c)～(j) の構成と類似の、オス連結部材 20 とメス連結部材 30 を含む関節式連結装置 10 が開示されている。

A.2. 事例 1 の結果

進歩性		
JPO	KIPO	SIPO
なし	なし	なし

引用文献		
JPO	KIPO	SIPO
D1+D2 (主) (副)	D2	D2+D1 (主) (副)

各庁とも請求項に係る発明は進歩性なしと判断したが、引用例の選定において相違があった。

JPO は、引用文献 1 を主引用例として選定し、引用文献 2 を副引用例として選定した。JPO は、引用文献 2 に記載の連結部材に係る構成を引用文献 1 に記載の鉄道車両の連結部に用いる際に、キャビティの向きをどのようにするかは連結部の位置に応じて当業者が適宜決定し得る設計事項にすぎないと判断した。

一方、KIPO は、引用文献 2 のみに基づいて進歩性を否定した。KIPO は、関節式結合装置(10)の半径から反対方向にキャビティの開口部を配置することは、特別の技術的効果をもたらさないから当業者にとって容易な設計変更であるとした。

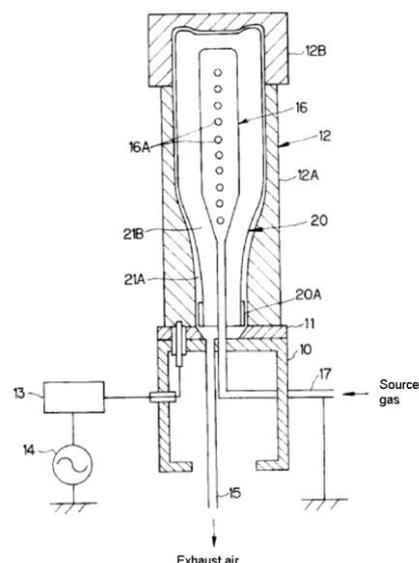
また、SIPO は、引用文献 2 に記載される発明において、引用文献 1 に記載される(k)の構成を採用し、進歩性を否定した。

B. 事例 2 (炭素膜コーティング飲料用ボトル)

B.1. 本願発明と引用発明

○特許請求の範囲

プラスチック材により形成された飲料用ボトルの内壁面に硬質炭素膜が形成されていることを特徴とする炭素膜コーティング飲料用ボトル。



○引用文献 1

引用文献 1 には、次の点が開示されている。

「表面に酸化ケイ素薄膜をプラズマCVDにより形成してなることを特徴とする小型プラスチック容器」(請求項 1)

「従来からポリエチレンテレフタレート (PET)、ポリカーボネート (PC)、アクリロニトリル (AN)、ポリブチレンテレフタレート (PBT)、ポリエチレンナフタレート (PEN) ポリプロピレン (PP)、ポリスチレン (PS) 等は成形性に優れ、軽量の成形物が得られるため、各種飲食品容器の成形用素材として汎用されている。このうち、PETは樹脂臭がなく、内容物を吸着することもないため、食品の風味を損なわない特徴を有し、各種飲料容器のブロー成形素材として多用されている。しかしながら、小型のPET容器に比べガスの透過性が比較的大きいため、特に体積当たり表面積の比率が大きい 1000cc 以下の小型の炭酸飲料用容器としては不適であり、・・・。」([0002]～[0004])

「本考案は、上記の欠点を解消し、ガスバリアー性を高め、しかも昨今の環境問題をクリアーできる、リサイクル可能なかつ安価な小型プラスチック容器を提供することを目的とするものである。」([0009])

「上記の目的は、比較的に低温、低真空度で、それほど高価な耐高真空性を必要としないプラズマCVDにより小型プラスチック容器の表面に酸化ケイ素の薄膜を形成することにより達成できる。」([0010])

「更に、立体的な形状にも酸化ケイ素を均一に蒸着でき、またプラズマCVD処理は容器の内面または外面のいずれにも施すことができるから、PET容器のような凹凸のある立体的な形状のものにも均一に直接蒸着できる。」〔0015〕

○引用文献 2

引用文献 2 には、次の点が開示されている。

「開口部に平行な断面の面積が前記開口部の面積と同等の内部空間及び及び／またはそれ以上の内部空間を有すると共にダイヤモンド状炭素及び／またはダイヤモンドの膜をその内表面に形成してなることを特徴とする器具。」(第 1 頁左下欄第 5-9 行)、

「前記器具の材質としては、ガラス、プラスチック等が挙げられる。」(第 2 頁右下欄第 9-10 行)、

「この発明の器具は、たとえば、ビーカー、フラスコ、結晶皿や蒸発皿などの各種のガラス皿、秤量ビンや吸引ビン、採取ビンなどのビン類、冷却器、デシケータ-1 吸引装置、ピペット、メスシリンダー、ビュレット、ロート、キップガス発生器及び濾過器などの実験器具、コップ、皿及びボウルなどの生活用品ならびに表面にダイヤモンド状炭素薄膜またはダイヤモンド薄膜を形成してなるガラスをライニングした鋼管などの産業用部材などに幅広く利用することができる。」(第 3 頁右下欄第 14 行-第 4 頁左上欄第 3 行)

○周知技術

次の状況を仮定する：

「硬質炭素膜がガスバリア性を有するという事実は、当業者にとって周知である。」

B.2. 事例 2 の結果

進歩性		
JPO	KIPO	SIPO
なし	なし	なし

引用文献		
JPO	KIPO	SIPO
D1+D2 (主) (副)	D2	D1+D2 (主) (副)

各庁とも請求項に係る発明は進歩性なしと判断したが、引用例の選定において相違があった。

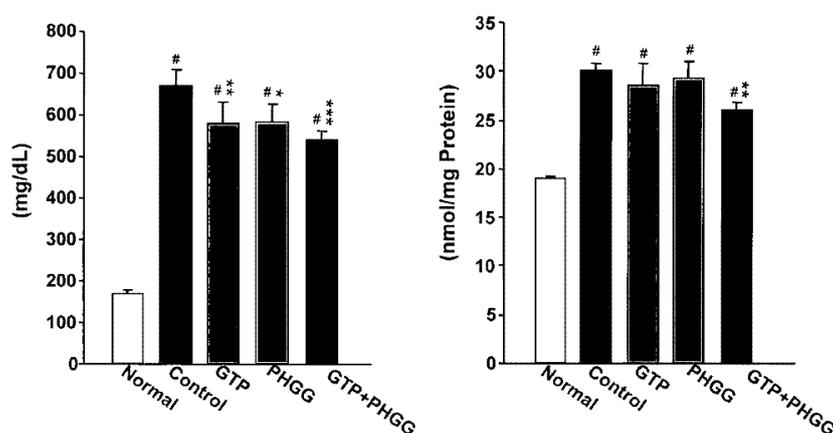
JPO と SIPO は、ガスバリア特性に着目して、引用文献 1 の酸化ケイ素薄膜に代えて引用文献 2 に記載の硬質炭素膜を採用することは容易であるとした点で一致した。一方、KIPO は、引用文献 2 が請求項に係る発明の中核的技術思想を開示しているとして、引用文献 2 のみに基づいて進歩性を否定した。

C. 事例 3 (糖尿病／または糖尿病性腎症の予防、改善、または治療用組成物)

C.1. 本願発明と引用発明

○特許請求の範囲

ガラクトマンナン分解物、難消化性デキストリン、ポリデキストロース、イヌリン、アラビノガラクトタン、コーンファイバー、水溶性大豆多糖類、サイリウム、及び低分子化アルギン酸ナトリウムからなる群より選択される 1 種以上の食物繊維及び緑茶の熱水抽出画分より得られるものであるポリフェノール化合物を含有する、糖尿病及び／または糖尿病性腎症の予防、改善または治療用組成物。



○引用文献 1

引用文献 1 には、松樹皮抽出物と食物繊維とを含む血糖上昇抑制剤が開示されている(請求項 1 を参照)。また、カテキン類には、血糖の上昇を抑制する抗糖尿病作用があることが知られていることも開示されている(段落[0019]参照。)

○引用文献 2

引用文献 2 には、有効成分として緑茶カテキンを含む糖尿病の心疾患の予防のための組成物が開示されている(請求項 1 を参照)。また、緑茶の主成分中のカテキン(ポリフェノール)が、血清コレステロール降下作用、抗酸化作用、降圧作用、血小板凝集制御、等を含む様々な薬理学的作用を持っていることが開示されている(背景技術を参照)。

C.2. 事例 3 の結果

進歩性		
JPO	KIPO	SIPO
なし	なし	なし

引用文献		
JPO	KIPO	SIPO
D1	D1+D2 (主) (副)	D1+D2 (主) (副)

各庁とも請求項に係る発明は進歩性なしと判断したが、進歩性を否定するに至る論理づけは相違した。

JPO と SIPO は、請求項に係る発明と引用文献 1 に記載される発明は、カテキンの由来において相違すると認定した。そして、この相違点について、JPO は、緑茶の熱水抽出物にカテキンが含まれることは技術常識であるとし、請求項に係る発明は引用文献 1 に記載される発明から容易に想到できると判断した。一方、SIPO は、引用文献 1 に記載される発明において引用文献 2 に記載された緑茶のカテキンを適用すること、及び、当業者が緑茶の熱水抽出物からポリフェノール化合物を取得するのは当業者であれば容易であると判断した。

しかし、KIPO は、請求項に係る発明は糖尿病性腎症の予防、改善または治療のためのものであるのに対し、引用文献 1 にはこの点が記載されていないことを相違点として認定した上で、当該相違点は引用文献 2 に基づいて容易であると判断した。

II. 新規性

要点

日中韓特許庁の新規性に係る実務は、多くの比較項目において、概ね一致しているが、いくつかの相違点が明らかになった。相違点の例としては以下の点が挙げられる。

- (1) 先行技術が公知文献の場合、三庁はいずれも、新規性の判断を、請求項に係る発明と引用発明を比較して相違点が存在しない場合に、請求項に係る発明は新規性を有しないとの基本的な考えに基づいて行っているが、**KIPO** はさらに、請求項に係る発明が引用発明と実質同一である場合も新規性を有しないと判断する。ここでの「実質同一」とは、課題解決のための具体的手段における相違が、周知技術又は一般に使用される技術の単なる付加、転換、削除等によって生じ、クレームに係る発明と引用発明との間の相違がクレームに係る発明の技術的な思想に実質的な影響を及ぼさないため、新たな効果を生じないことを意味する。
- (2) 用途で限定された物の発明について、**SIPO** では物の構造や組成に影響を与えないような用途は考慮しないため、公知の物について新たな用途を発見しても原則として新規性を有しないと判断するのに対し、**JPO** 及び **KIPO** では、公知の物であっても用途を特定することによって新規性を有すると判断する場合がある。
- (3) 明示されていない開示について、**SIPO** は、引用文献に明記された内容と共に、当業者にとって、直接かつ一義的に確定できる暗に示された内容を引用文献に開示された内容としている。一方、**JPO** 及び **KIPO** は、引用文献に記載された発明を、引用文献に記載されている事項、及び、上記事項から技術常識を参酌することにより導き出せる事項としている。
- (4) 先行技術が衝突する出願の場合、**SIPO** は請求項に係る発明と先行技術の相違点が、慣用技術の置換であれば、両者を同一と評価する。**JPO** は請求項に係る発明と先行技術との間に相違点はあるが、それが課題解決のための具体化手段における微差である場合、同一（実質同一）であると判断する。**KIPO** は先行技術が公知文献である場合と同様に実質同一を含めて同一性を評価する。

比較研究の概要

A. 関連する技術水準の認定

A.1. 先行技術の自認

JPO には、新規性において、先行技術の自認に関する規定は存在しない。

SIPO では、出願書類の明細書の背景技術の部分で説明されている関連内容は、詳細な引用文献又は詳細な出所がない限り、先行技術として引用することはできない。

KIPO は、「実施当時の技術常識を参酌して、事実から直接導き出される事項も、公然実施をされた発明の認定の基礎とすることができる」、「出願日と刊行物の発行日が同日の場合には、特許出願時点が刊行物の発行時点以降であるという事実が明白な場合を除き、その出願発明は新規性が喪失されず、特許法第 29 条第 1 項第 2 号を適用しない」、及び「論文の頒布時点は、その内容が論文審査の前に公開された場所で発表されたものでない限り、最終論文審査を経て大学の図書館等に入庫され、又は不特定の者に配布された時点を頒布時期とする」と規定している。

A.2. 先行文献の実施可能な開示

JPO では、発明は、実施可能である場合のみ「引用発明」とすることができる。

SIPO では、要約と本文が矛盾している場合、本文を優先しなければならない。

KIPO では、先行技術に不完全な表現が含まれるか又は一部の内容に欠陥があるとしても、当業者が技術常識や経験則により直ちにクレームに係る発明の技術的特徴を理解することができるならば、新規性及び進歩性を判断する際に引用することができる。

A.3. 黙示的な/内在する特徴

JPO では、「刊行物に記載された発明」とは、刊行物に記載されている事項及

び記載されているに等しい事項から把握される発明をいう。「記載されているに等しい事項」とは、記載されている事項から技術常識を参酌することにより導き出せるものをいう。

KIPO では、「刊行物に記載された発明」とは、その文献に直接記載又は暗示されている発明を意味する。「文献に暗示されている」とは、当業者が、技術常識を参酌して、刊行物に記載された事項から容易に認識できることを意味する。

SIPO では、発明又は実用新案の新規性及び進歩性などを判断するために対比文献を引用する場合、対比文献で開示された技術的内容を基準にしなければならない。当該技術的内容には、対比文献に明記される内容だけでなく、当業者が開示された内容から直接的かつ一義的に導き出すことができる黙示の技術内容も含まれる。

A.4. 周知の均等物

JPO には、関連する規定は存在しない。

SIPO では、引用文献が衝突する出願の場合のみ、慣用手段の置換を出願の新規性を否定するために使用することができる。

KIPO では、発明が引用発明で開示されており、本質ではない項目に相違があっても、それが発明の技術思想に影響を与えない場合、それらの発明は実質的に同一である。「周知技術」とは、例えばその技術に関し相当多数の文献が存在している、業界に知れわたっている、又は例示する必要がない程よく知られた技術であるというように、その技術分野において一般的に知られている技術をいう。

A.5. 上位概念及び下位概念の用語で表現された先行技術（包括的開示及び特定の例示）

三庁はすべて、下位概念で表現された引用発明の開示は、上位概念で表現された発明の新規性を否定すると考える。

KIPO では、技術常識を参酌して判断した結果、上位概念で表現された引用発明から下位概念で表現された発明を直接導き出すことができる場合には、上位概念で表現された引用発明は、出願発明の新規性を否定することができる。

JPO 及び KIPO では、「一般的概念」や「上位概念」について詳細に規定されている。

A.6. 数値又は数値の範囲で表現された先行技術

JPO には、特別な規定は存在しない。

SIPO では、請求項に記載された発明又は実用新案は、引用文献に開示された数値又は数値範囲と発明で特定される数値範囲が重なっている場合には、その重なり具合に関わらず、新規性がないものとする。

KIPO では、引用発明に数値限定はないが、一方、請求項に記載された発明が新しい数値限定を含み、その数値限定が当業者にとって任意的に選択することができないか、又は引用発明中に暗示されていない場合には、発明は新規であるとみなされる。また、請求項に記載された発明の数値範囲が、引用発明に記載されている数値範囲に含まれる場合には、数値限定の臨界的意義によって新規性が判断される。

A.7. 不利とならない開示

JPO 及び SIPO は、発明が、特許を受ける権利を有する者の意に反して最初に開示された日から 6 ヶ月以内であれば、その開示は新規性に影響を与えないと考える。これに対して、KIPO は、発明が、特許を受ける権利を有する者の意に反して最初に開示された日から 12 ヶ月以内であれば、その開示は新規性に影響を与えないという考える。

JPO では、発明が特許を受ける権利を有する者の行為の結果として開示された場合、特許出願が最初の開示日から 6 ヶ月以内に行われれば、開示は、発明の新規性に影響を与えない。

また、KIPO では、発明が特許を受ける権利を有する者の行為の結果として開示された場合、特許出願が最初の開示日から 12 ヶ月以内に行われれば、開示は、発明の新規性に影響を与えない。

一方、SIPO では、中国政府が主催し又は認可した国際展覧会において初めて出品された日から、又は所定の学術会議又は技術会議で初めて発表された日から 6 ヶ月以内に特許出願がなされた場合、その開示は新規性に影響を与えない。

B. 新規性の判断

B.1. 新規性の判断手法

B.1.a. クレームに係る発明と引用発明との対比

類似点：

三庁はすべて、請求項と先行技術の一致点及び相違点を比較するための同じ基本的な考え方を使用している。請求項と先行技術の間に相違点があれば、出願は新規性を有する。

相違点 1:

請求項に係る発明と先行技術との相違点を判断する際の特定の要件

SIPO は、クレームに係る発明と引用発明の技術特徴を比較し、さらに、技術的解決手段、技術分野、技術的問題、技術的効果の 4 つの要素が実質的に同一であるかどうかについても検討する。

JPO では、その一致点と相違点を認定するため、クレームに係る発明の下位概念と引用発明を比較して、クレームに係る発明を特定することができる。クレームに係る発明の下位概念には、クレームに係る発明の実施の形態としての発明の詳細な記載及び添付図面の記載が含まれる。クレームに係る発明の事項と引用発明の事項は、出願時の技術常識を参酌して解釈される。

KIPO には、この点に関する特定の要件は存在しない。

相違点 2:

KIPO では、先行技術と比較して実質的に同一の発明は、課題解決のための具体的手段における相違が、周知技術又は一般に使用される技術の単なる付加、転換、削除等によって生じ、クレームに係る発明と引用発明間の相違がクレームに係る発明の技術的な思想に実質的な影響を及ぼさないため、新たな効果を生じないことを意味する。

公衆が利用可能な刊行物及び衝突する出願については、JPO と SIPO では異なる判断を用いる。JPO は、「新規性」と「同一性」をそれぞれに判断するのに対して、SIPO は、衝突する出願について「慣用手段の置換」の考え方を使用する。

B.1.b. 新規性を否定するための複数の先行技術文献の使用

類似点：

三庁はすべて、単独比較の原則で一致する。すなわち、新規性を判断する際、審査官は、出願の各請求項を個別に、一つの先行技術文献の一つの統合された技術的手段と比較しなければならない。

相違点：

KIPO では、複数の実施形態が引用文献に含まれる場合、審査官は、2つの実施形態を結合して新規性を判断してはならない。引用される実施形態を組み合わせることによる特許性の判断は、新規性ではなく進歩性の問題である。ただし、技術常識を参酌して、一つの引用発明が、複数の実施形態から導き出されたことが明らかな場合は例外である。

B.1.c. クレームに係る発明の新規性の有無の判断

類似点：

出願の請求項と先行技術の間に相違がある場合、請求項は新規性を有する。

相違点 1:

SIPO では、請求項に係る発明又は実用新案が引用文献の文言を単に変更しただけのものである場合、その発明又は実用新案は新規性を有しない。JPO 及び KIPO は、この点について審査基準で規定していないが、実務上は同一である。

相違点 2:

KIPO では、新規性について「実質的に同一」を使用することができる。一方、SIPO では、当業者が直接的かつ一義的に導き出せる技術内容だけを使用することができる。JPO では、技術常識を参酌することにより記載されている事項から導き出せる「記載されているに等しい事項」を使用することができる。

B.2. 特有の表現で特定されたクレームに係る発明に対する新規性の判断

B.2.a. 機能、特性、性質又は作用を用いて物を特定する記載を含むクレーム

SIPO 及び JPO では、機能、特性、性質又は作用により物を特定しようとする記載を含む請求項は、引用発明との対比が困難となる場合がある。

JPO では、この場合は、請求項に係る発明の新規性又は進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いたときに限り、審査官は、新規性又は進歩性が否定される旨の拒絶理由通知をする。ただし、その合理的な疑いについて、拒絶理由通知の中で説明しなければならない。

SIPO では、この類の請求項について、審査官は、請求項に記載された性能特徴又はパラメータ特徴が、請求項に記載された製品に特定の構造あるいは組成、又はその両方が含まれていることを暗に示しているかを考慮しなければならない。当業者が保護を請求する製品を対比文献と区別できないならば、保護を請求する製品が対比文献で開示されている製品と同一であることを推定できる。

KIPO では、詳細な説明において特定の意味を有するよう明示的に定義している場合を除き、原則としてその記載はそのような機能・特性等を有するすべての物を意味していると解釈する。ただし、出願時の技術常識を参酌したときに、そのような機能・特性等を有するすべての物のうち特定の物を意味しているものと解釈すべきでない場合があり得るという事実留意すべきである。

B.2.b. パラメータを用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム

JPO では、パラメータ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特定の指針は存在しない。

SIPO では、この類の請求項について、審査官は、請求項に記載された性能特徴又はパラメータ特徴が、請求項に記載された製品に特定の構造あるいは組成、又はその両方が含まれていることを暗に示しているかを考慮しなければならない。当該性能、パラメータが、保護を請求する製品が対比文献に開示されている製品のそれと区別される構造及び/又は組成を備えることを暗に示す場合には、当該請求項は新規性を有する。逆に、当業者が、性能やパラメータから保護を請求する製品を対比文献に開示されている製品と区別できないならば、保護を請求する製品が対比文献の製品と同一であることを推定できる。

KIPO では、通常、パラメータによる限定が公知となった物の性質又は特性

等を試験的に確認したものに過ぎない場合や、パラメータを使用することにより表現のみを異ならせている場合には、請求項に記載されたパラメータ発明の新規性は否定される。

パラメータ発明において、請求項に記載された発明と引用発明が同一であるとの「合理的な疑い」がある場合には、審査官は、請求項に記載された発明と引用文献との厳密な対比を行わずに、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知した後、出願人の意見書及び実験成績書の提出を待つことができる。

B.2.c. 用途を用いて物を特定しようとする記載を含むクレーム

SIPO では、この類の請求項について、審査官は、請求項における用途の特徴が、請求項に記載された製品に特定の構造あるいは組成、又はその両方が含まれていることを暗に示しているかを考慮しなければならない。当該用途は製品そのものの固有の特性によって決まるものであり、用途の特徴が製品の構造及び/又は組成上の変化を暗に示していないのであれば、当該用途の特徴に限定された製品クレームは引用文献の製品と比較して新規性を具備しない。ただし、当該用途が製品が特定の構造及び/又は組成を備えることを暗に示しているのであれば、つまり、当該用途が製品の構造及び/又は組成上の変化を示しているのであれば、製品の構造及び/又は組成を限定する特徴としての当該用途を考慮しなければならない。

KIPO では、請求項に製品を用途により限定する記載が含まれている場合には、審査官は、明細書及び図面における詳細な説明並びに当該技術分野の出願時の技術常識を参酌して、請求項に係る発明をその請求項に開示された用途で使用するのに特に適した物のみとして解釈しなければならない。請求項に記載されたすべての技術的特徴を含む物であっても、審査官は、当該用途で使用するために不適當であったり、又はその用途で使用するために変更が必要であると認められる場合には、その物に該当しないものと取り扱わなければならない。

JPO では、用途限定が付された物は、用途限定が、当該用途に特に適した構造などを表す場合、用途限定によって特定される構造などを提供する物であると解される。「用途発明」は、ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が新たな用途への使用に適することを見いだしたことに基づく発明と解される。この用途発明の考え方は、一般に、物の構造や名称からその物を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

物質を含む組成物の用途の技術分野)において適用される。ただし、用途限定が付された化合物については、このような用途限定は、一般に、化合物の有用性を示しているに過ぎないため、用途限定のない化合物そのものであると解される。

食品に関する発明の請求項に用途限定がある場合には、用途限定が請求項に係る発明を特定するための意味を有するものとして認定する。

ただし、動物、植物については、用途限定が付されたとしても、そのような用途限定は、動物、植物の有用性を示しているにすぎないから、用途限定のない動物、植物そのものと解釈する。

B.2.d. 製造方法で製品を特定するクレーム（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）

SIPO、KIPO 及び JPO では、この種の請求項について、審査官は、製造方法により、物の構造又は組成、あるいはその両方が特定されるかどうかを考慮しなければならない。当該方法が、引用文献の物とは異なる構造あるいは組成、又はその両方を備える物を必然的にもたらすと当業者が結論付けられる場合、当該請求項は新規性を有する。反対に、クレームに係る物が、引用文献の物と比較して、製造方法が異なるにもかかわらず、同一の構造及び組成を有する場合、当該請求項は新規性を有しない。

C. 衝突する出願（基準日に公表されていない先願、その他の形態の衝突する出願）

JPO 及び KIPO では、衝突する出願は、同一の出願人又は発明者を含まない。比較される内容は、先の特許又は先の特許出願の請求項、明細書及び図面である。

SIPO では、衝突する出願の出願人は、あらゆる事業体又は個人であってもよい。比較される内容は、先の特許又は先の特許出願の請求項、明細書及び図面である。

SIPO は、先行技術が衝突する出願の場合には、請求項に係る発明と先行技術の相違点が、慣用技術の置換だけであれば、両者を同一と評価する。

JPO は請求項に係る発明と先行技術との間に相違点はあるがそれが課題解決のための具体化手段における微差である場合（実質同一）も同一であると判断する。

KIPO は先行技術が基準日に公開されていない先願である場合も、先行技術が公知文献である場合と同様に評価する。

事例研究の概要

6 件の事例研究を行った。

新規性判断結果（○：新規性あり、×：新規性なし）

	JPO	KIPO	SIPO
事例 1	○	×	○
事例 2	×	×	×
事例 3	○	×	×
事例 4	○	×	×
事例 5	○	○	○
事例 6 請求項 1	×	×	×
請求項 2	○	×	○
請求項 3	×	×	○

なお、新規性の評価が三庁で相違した事例についても、進歩性の評価を考慮すると、ほとんどの事例において特許性に対する三庁の見解は同じことが確認されている。

判断が相違した事例の概要は、以下の通りである。

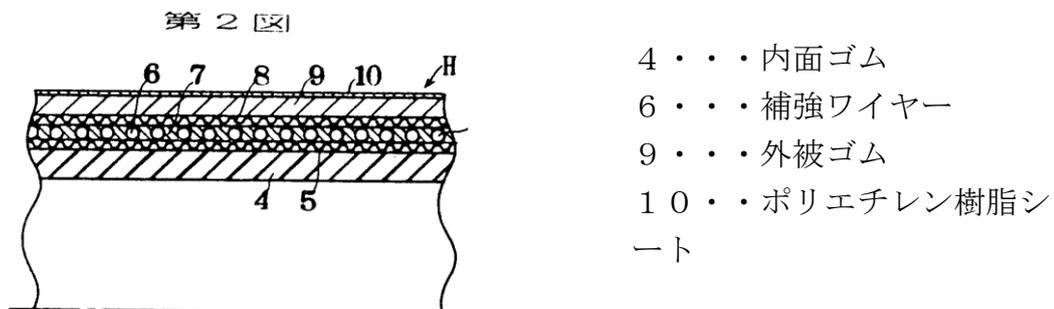
A. 事例 1 (ゴムホース)

A.1. 本願発明と先行技術

○本願発明の特許請求の範囲

内面ゴム及び外被ゴムとその間にある耐圧補強層を有するゴムホースであつて、外被ゴムの表面に分子量 10 万～500 万のポリエチレン樹脂層を形成させ、前記ポリエチレン樹脂層は 0.05～0.3mmの厚さであることを特徴とするゴムホース。

○本願発明の図面

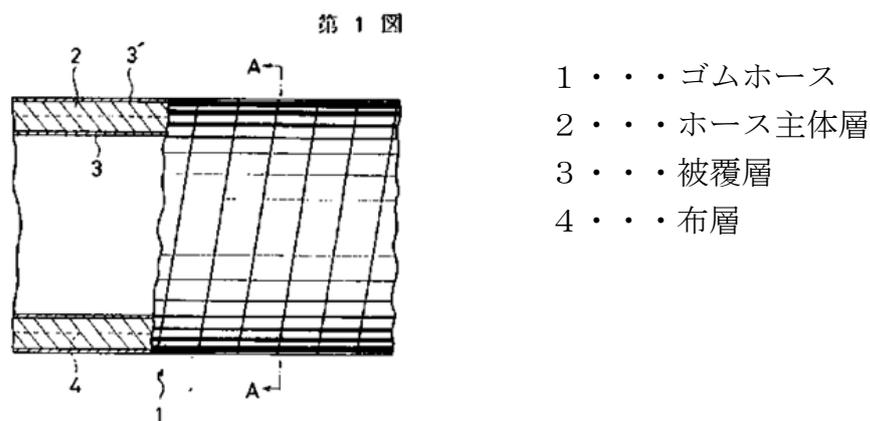


○先行技術

先行技術には、ゴムからなるホース主体層の内面及び／または外面に超高分子ポリエチレンからなる被覆層を接着一体化してなることを特徴とする複合ゴムホースが開示されている。

被覆層として使用される超高分子量ポリエチレンは、ゴム層と加硫接着しかつ加硫成形時に熔融変形しないものが好適であり、平均分子量が 100～600 万のものが採用される。

実施例のゴムホース 1 はゴム製のホース主体層 2 の内面及び外面に超高分子量ポリエチレン製の薄肉の被覆層 3, 3' を接着一体化されて形成されている。ホース主体層 2 の層内には、補強用の布層 4 が埋入されている。



A.2. 主要な争点

本願の特許請求の範囲に記載されている被覆層の厚さの数値限定について、先行技術には明示されていない場合、本願発明は新規性を有すると判断されるのか。

A.3. 事例 1 の結果

三庁とも本願請求項に記載されている被覆層の厚さの数値限定について、先行技術に開示が無く相違点と認定したが、新規性の判断は異なった。

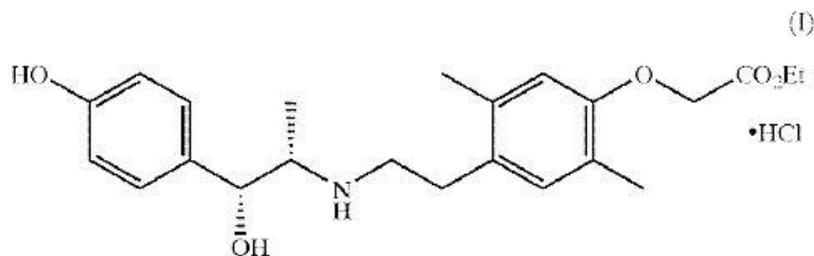
JPO と SIPO は、先行技術に被覆層の厚さの数値限定について一切開示がないことから本願発明は新規性を有すると判断した。一方、KIPO は、上記数値限定について相違点と認めた上で、当該相違点について技術的意義や効果が見いだせないため、請求の範囲に係る発明と、先行技術に開示された発明は実質的に同一であるとして本願発明は新規性を有しないと判断した。

B. 事例 3 (ヒドロキシノルエフェドリン誘導体塩酸塩の結晶)

B.1. 本願発明と引用発明

○本願発明の特許請求の範囲

式 (I) :



で表される化合物 (特定の化合物 A の塩酸塩)。

○先行技術

先行技術の請求の範囲には一般式で表される化合物又はその薬理的に許容される塩が記載されており、実施例には該一般式に含まれる化合物として、化合物 A も具体的に記載されている。さらに、発明の詳細な説明には、該一般式で表される化合物の薬理的に許容される塩として、塩酸塩を含む 34 種の塩が同列的に列挙されている。

B.2. 主要な争点

本願請求の範囲に記載されている特定の化合物 A の塩酸塩について、先行技術には、この特定の化合物を含む一般式で表される化合物、及び、一般式で表される化合物の薬理的に許容される塩として、上記塩酸塩を含む複数の塩が同列的に列挙されている場合に、先行技術における選択肢を組み合わせ、本願発明の特定の化合物の塩酸塩を把握できるのか。

B.3. 事例 3 の結果

JPO は、先行技術には化合物 A の塩酸塩を把握することができる程度に開示されているとは言えないとして、本願発明は新規性を有すると判断した。

KIPO は、請求項に係る発明の化合物 A の塩酸塩と先行技術に開示されている化合物の汎用の塩は化合物自体と実質的に同一であるとして、本願発明は新規性を有しないと判断した。

SIPO は、請求項に記載された化合物は先行技術に「言及」されており、出願人がその化合物が出願日時点において得られないものである事を証明していないため、本願発明は新規性を有しないと判断した。

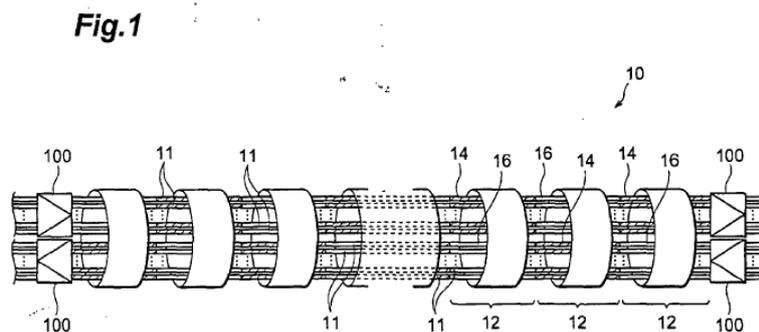
C. 事例 4 (光ファイバ線路)

C.1. 本願発明と引用発明

○本願発明の特許請求の範囲

光ファイバ線路 (11) であって、
 単一の波長帯域において正の色分散を持つ複数の正分散光ファイバ (14) と、
 単一の波長帯域において負の色分散を持つ複数の負分散光ファイバ (16) と
 を有し、
 上記正分散光ファイバ (14) と負分散光ファイバ (16) は、光ファイバ・
 ケーブル (11) の長手方向に交互に配置され、かつ、組み合わせられるものであり、
 複数の正分散光ファイバ (14) は、第 1 の正平均値 (DA) と第 1 の標準偏差
 をとる分布に従う累積分散値を持つ正分散光ファイバ・グループから選択さ
 れ、
 複数の負分散光ファイバ (16) は、第 2 の負平均値 (DB) と第 2 の標準偏差
 をとる分布に従う累積分散値を持つ負分散光ファイバ・グループから選択さ
 れ、かつ、
 第 1 及び第 2 の平均値 (DA、DB) の和の絶対値は第 1 の平均値 (DA) の 20%
 以下であり、また、
 第 1 及び第 2 の標準偏差間の差異の絶対値は第 1 の標準偏差の 20%以下である
 ことを特徴とする光ファイバ線路。

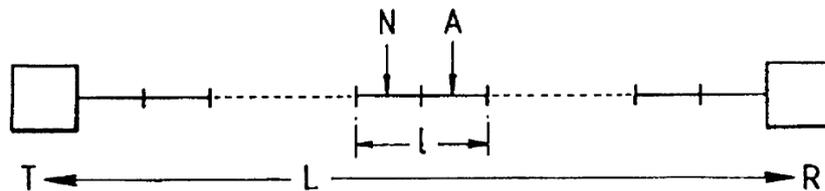
○本願発明の図面



○先行技術

以下の図に示す仕組みを持つ典型的なシステムは、長さ L のファイバにより結合される送信装置 T と受信装置 R から構成されている。このファイバは、正常な分散を持つファイバ N と特異な分散を持つファイバ A の別々の区間

からなる区間" l "に分割される。ファイバー構成要素 (N, A) は、反対符号の分散を持っている。



C.2. 主要な争点

本願の請求項中に記載されている平均値及び標準偏差に関する事項は、先行技術に開示されていると言えるか。本願発明は新規性を有すると判断されるのか。

C.3. 事例 4 の結果

JPO は先行技術には本願請求の範囲に記載されているような光ファイバーの分散光の標準偏差の制限について先行技術に開示がない点を相違点としてあげ、本願発明は新規性を有すると判断した。

KIPO も、同じ構成について相違すると認定したが、その技術的意義や効果が見いだせないため、この数値限定は任意のものとみなされると判断し、本願発明と引用発明は実質同一であるとして本願発明は新規性を有しないと判断した。

SIPO は、先行技術の開示から、先行技術に記載された実施例における光ファイバーの分散光の標準偏差は 0 であると判断し、本願発明の光ファイバーの分散光の標準偏差の制限を満たすとして、本願発明は新規性を有しないと判断した。

D. 事例 6 (携帯通信端末)

D.1. 本願発明と引用発明

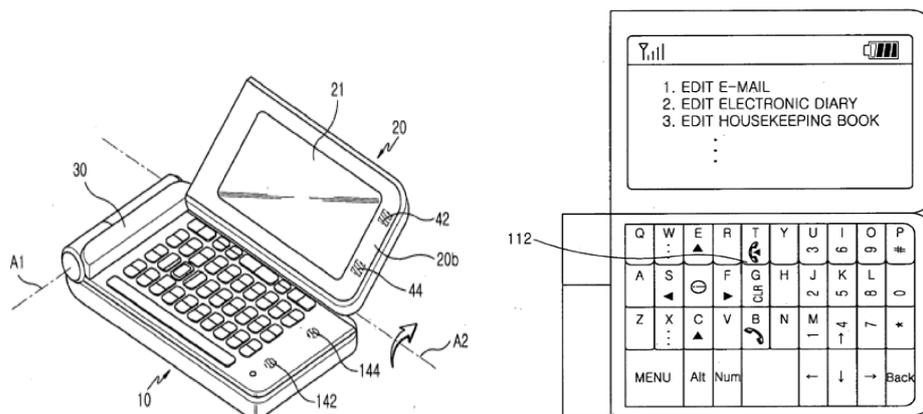
○本願発明の特許請求の範囲

(1) 移動通信端末であって、ケーシング本体、フォルダカバー、二つのヒンジ軸を備え、フォルダカバーはディスプレイスクリーンを有し、フォルダカバーを第一のヒンジ軸に対して開いたときに、携帯電話機能を実行する一般電話モードが利用され、フォルダカバーを第二のヒンジ軸に対して開いたときに、ディスプレイコンテンツを一般電話モード時における該ディスプレイコンテンツに対して回転させて、コンピュータモードが利用される、移動通信端末。

(2) 一般電話モードではキーパッドのキーの一部のみ利用可能である、請求項 1 記載の移動通信端末。

(3) 内部アンテナを含む端末である、請求項 1 記載の移動通信端末。

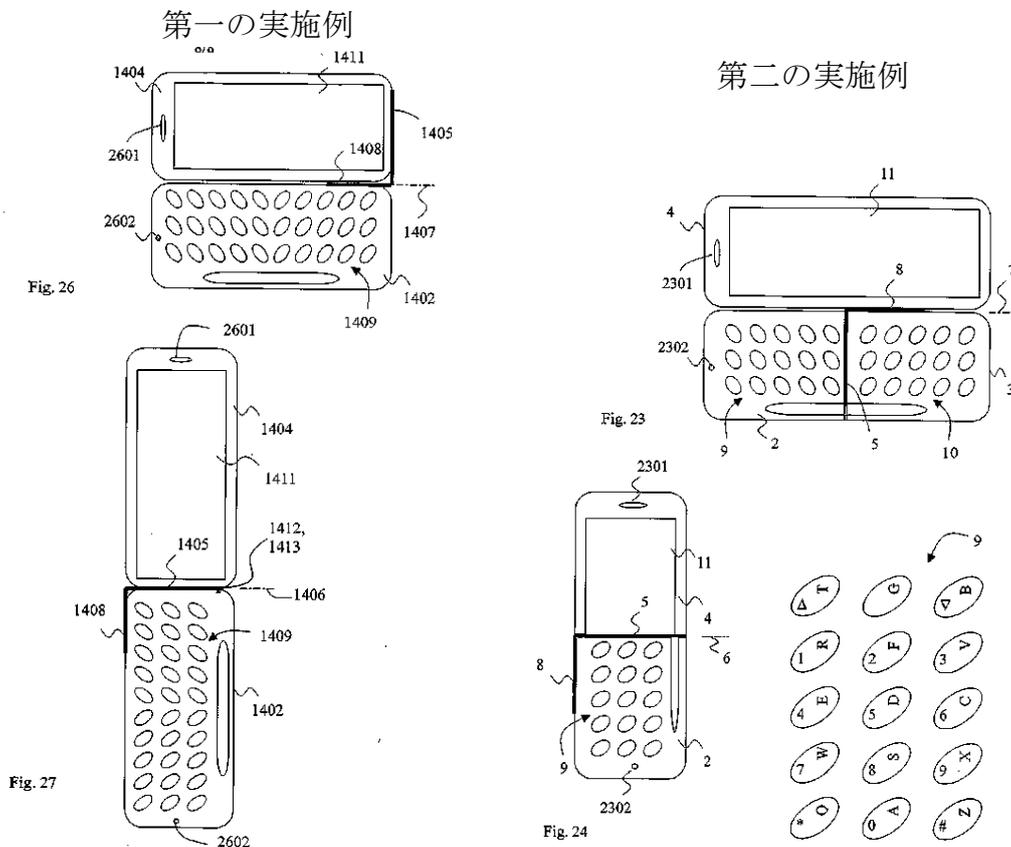
○本願発明の図面



○先行技術

ケーシング本体、ディスプレイスクリーン、二つのヒンジを備える無線通信端末を開示している。第一の実施例では、二つのヒンジはケーシング本体の短辺と長辺それぞれに位置し、第一のヒンジを回転させたときには、キーパッドを垂直方向に引き延ばした端末の向きでの使用に適合させ、電話モードが利用され、第二のヒンジを回転させたときには、キーパッドを水平方向に引き伸ばした端末の向きでの使用に適合させ、コンピュータモードが利用される。第二の実施例では、二つのヒンジはケーシング本体の中央と長辺にそれぞれ位置し、第一のヒンジを回転させたときに、電話モードが利用され、第二のヒンジを回転させたときに、コンピュータモードが利用され、電話モード時には必要な番号キーとコント

ロールキーのみ受付可能とする。



D.2. 主要な争点

請求項 2 について、先行技術の複数の実施例にわたって開示された本願発明は新規性を有すると判断されるか。請求項 3 について、本願発明と先行技術に開示された発明とを対比する際に、先行技術に明白に開示されていない事項について本願出願時における技術水準をどの程度参酌するのか。

D.3. 事例 6 の結果

本願請求項 1 については、三庁とも請求の範囲に記載された発明が先行技術に開示された実施例と同一であると判断し、請求項 1 に係る発明は新規性を有しないと判断した。

本願請求項 2 については、JPO と SIPO は、新規性の判断において、一の先行技術に異なる実施例として開示された複数の発明を組み合わせたものを先行

技術に開示された発明とはせず、請求項に係る発明と該先行技術に開示された二つの実施例のいずれと比較しても相違点が存在すると判断し、請求項 2 に係る発明は新規性を有すると判断した。一方、**KIPO** は追加された構成は先行技術に開示された発明として、請求項 2 に係る発明は新規性を有しないと判断した。

本願請求項 3 については、**SIPO** は請求の範囲について記載された内部アンテナについて先行技術にはアンテナまでは暗に示されているが、内部アンテナまでは暗に示されているとは言えないとして、請求項 3 に係る発明は新規性を有すると判断した。一方、**JPO** は内部アンテナについては先行技術に開示されているに等しい事項と認め、また、**KIPO** は、内部アンテナは周知技術であり実質同一であるとして、それぞれ請求項 3 に係る発明は新規性を有しないと判断した。

III. 記載要件

要点

記載要件に係る法令・審査基準の比較において、特許請求の範囲の明確性、サポート要件、発明の実施可能要件等の基本的な要件とその判断に係る考え方は三庁で概ね一致した。しかしながら、以下の点で差異も見られた。

(1) 明細書に関して

・SIPOでは、医薬としての用途が明細書に記載されている場合、医薬としての用途が請求項に記載されているか否かにかかわらず、医薬の発明としての開示が要求される。医薬発明の開示要件については、SIPO 審査指南、第 10 章、セクション 3.1 を参照。

(2) 特許請求の範囲に関して

・JPO はサポート要件を「課題が解決できる範囲」の観点で考えるが、SIPO は「同一の効果が得られる範囲」の観点で判断する。KIPO は、クレームの事項が当業者の視点で明示的又は暗示的に明細書に記載されている場合、サポート要件が満たされていると考える。

・SIPO では、一つの発明は一つの独立請求項を擁し、同一発明中では全ての従属請求項に先行するものとする。また、特定の独立請求項に直接又は間接的に従属する全ての従属請求項は、その独立請求項の後におよび別の独立請求項の前に、まとめて記載しなければならない。

複数の発明が発明の単一性を満たす場合には、一つの出願に複数の発明を記載することができる。

・SIPO では、「物の発明」は、通常、構造的特徴で定義されなければならない。しかし、その物を構造では明確に定義できず、機能又は効果で明確に定義できる場合に限り、発明を機能又は効果で定義することができる。

・KIPO は、末尾が「使用 (use)」で終わるクレーム記載を認めていない。「使用方法 (method of use)」と記載する必要がある。

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

比較研究の概要

A. 発明の明細書**A.1. 発明の各カテゴリにおける基本的考え方****A.1.a. 物の発明**

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

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

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

A.1.b. 方法の発明

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

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

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

るように、その成分、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。

一 物を製造するための発明

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

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

SIPO では、物質を製造するための化学的方法について、方法に採用された原材料、手順及び製造条件が記載されていなければならないとしている。明細書に記載された方法に従って発明が実施される際、当業者によって、発明が解決しようとする課題が解決されるように、必要に応じ、方法の当該物質の特性に及ぼす影響が記載されていなければならない。方法に使用される原材料については、当業者が原材料を入手することができるように、その成分、特性、製造方法又は提供元が記載されていなければならない。

一 使用に係る発明

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

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

A.2. 実験を要求する開示

A.2.a. 合理的な実験

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

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

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

A.2.b. 後に提出された実験データの考慮

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

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

SIPO では、後に提出された実験データを以下のように取り扱う。

1. 第一に、SIPO は、全ての後に提出された実験データを審査する。
2. 第二に、SIPO は、これらのデータの目的を判断する。明細書において十分に開示されていないと審査官が考えその旨をオフィスアクションに記載した場合に、出願が十分に開示されていることを証明する目的でデータが提出されたのであれば、SIPO はこれらのデータを容認しない。
3. 第三に、明細書から得ることができる技術的效果を証明する目的でデータが提出されたのであれば、SIPO は技術的效果を本当に証明できているか否か継続して審査する。

SIPO では、明細書において十分な開示が行われているかについては、技術常識を有する当業者の視点で最初の明細書及び請求項の開示に基づいて判断がなされる。

B. 特許請求の範囲

B.1. 特許請求の範囲の形式

(i) 請求項の数

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

SIPO では、簡潔性のために、請求項の数は合理的でなければならない。

(ii) 請求項の構造（例えば、マーカッシュ形式の請求項、ジェプソン形式の請求項）

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

マーカッシュ形式の請求項は、三庁すべてで容認されている。

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

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

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

(iii) カテゴリー

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

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

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

(iv) 独立請求項と従属請求項、請求項の配置

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

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

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

KIPO は、請求項が2つ以上の請求項を引用する場合、引用されている請求項は2つ以上の他の請求項を更に引用してはならないとしている。**SIPO** は、請求

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

JPO では、そのような形式で請求項を引用することが許されている。

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

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

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

B.2. 明確性

(i) 基本概念

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

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

三庁すべてにおいて、各請求項のカテゴリーが明確でなければならない。

KIPO では、請求項に係る発明が明確かつ簡潔に開示されているか否かは、発明が属する技術分野の当業者によって決定される。

SIPO では、請求項が明確でなければならないとの要件とは、一方では個々の請求項が明確でなければならないことを意味し、もう一方では、請求項が全体と

しても明確でなければならないこと、即ち請求項間の参照関係が明確でなければならないことを意味している。

(ii) 機能による定義

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

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

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

(iv) 製造方法による定義

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

JPO では、物の発明についての請求項にその物の製造方法が記載されている場合において、その請求項の記載が「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは、出願時においてその物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか、又はおよそ实际的でないという事情が存在するときに限られる。そうでない場合には、当該物の発明は不明確であると判断される。明細書、特許請求の範囲、及び図面の記載並びに当該技術分野における出願時の技術常識を考慮し、「当該製造方法が当該物のどのような構造若しくは特性を表しているのか」が明らかであるときには、審査官は、「その物の製造方法が記載されている場合」に該当するとの理由で明確性要件違反とはしない。

KIPO では、物の記載に不備があつて、発明が不明確であるとされた場合、審

査官は拒絶理由を通知するとしている。

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

(v) パラメータによる定義

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

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

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

(vi) 用語の定義

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

JPO では、請求項の記載それ自体が明確であるとみなされる場合、審査官は、請求項の用語が明細書又は図面において定義されているか又は説明されているか審査し、定義又は説明があれば、これによって請求項の記載が不明確になって

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

(vii) 選択的形式による記載

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

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

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

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

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

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

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

B.3. 発明の明細書の裏づけ（「明細書及び図面」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、又は実施例の追加が認められる範囲））

(a) 発明の開示の問題

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

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

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

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

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

(b) 実施不可能な主題を表す請求項

JPO は、出願時の技術常識によっても、発明の詳細な説明で開示されている内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張又は一般化することができない場合、

請求項の記載はサポート要件を満たしていないとされると述べている。

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

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

(c) 実施例と請求項の関係

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

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

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

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

(d) 特殊な開示

一 総称による定義

JPO では、発明の詳細な説明に開示されている記載内容を請求項に係る発明の範囲まで拡張又は一般化することができるか判断する際、請求項に係る発明の詳細な説明に記載されている具体例によって請求項の範囲があまりに制限されないように、判断は慎重になされなければならない。更に、発明が解決しよう

とする課題について、実際に解決されると当業者が認識することができるかの問題と独立して、上記判断が行われてはならない。

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

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

－機能による定義

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

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

－パラメータによる定義

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

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

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

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

C. 特定分野における開示要件及び特許請求の範囲の要件

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

C.1. コンピュータ・プログラム

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

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

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

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

JPO に限り文末が「プログラム」となる請求項が認められている。

- (i) 実施可能要件
- (ii) コンピュータ・プログラムのリスト及びコンピュータ・プログラムのフロー図

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

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

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

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

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

C.2. 化学

(i) 化学物質の発明

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

(a) 実施可能要件、実施可能性のための用途を裏付ける記載

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

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

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

JPO は、当業者から見て、発明の詳細な説明において製造方法が具体的に記載されている物（又は技術常識に照らして、これらの物から製造することができる物）を除き、機能又は特性などによって特定されている他の物を製造することができないと判断される場合、発明の詳細な説明の記載は実施可能要件に違反していると述べている。（例えば、当業者が発明を実施しようとした場合に、合理的に期待される程度を超えて、試行錯誤を行わなければならない場合。）

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

SIPO は、化学は実験科学であり、この分野における多くの発明は実験によって検証される必要があると述べている。請求項に係る発明が化学製品そのものである場合、明細書において当該化学製品の識別、製法及び用途が記載されていなければならない。当業者が、先行技術に基づき、発明に記載されている使用及び／又は技術的効果を達成することができると予見できない場合、発明の技術的解決手段により使用を実現することが可能になること及び／又は効果を期待

通り達成することが可能になることが当業者に納得されるよう、明細書において定性的または定量的な実験データが十分に提供されなければならない。

(ii) 医薬の発明

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

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

SIPO では、医薬としての用途が明細書に記載されている場合、医薬としての用途が請求項に記載されているか否かにかかわらず、医薬の発明としての開示が要求される。医薬発明の開示要求に関しては、SIPO 審査指南、第 10 章、セクション 3.1 を参照。

(a) 実施可能要件、実施可能性のための用途を裏付ける記載

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

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

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

事例研究の概要

6件の事例を用いて、多様な観点から三庁の比較研究を行った。

・事例1（キマーゼ阻害剤を有効成分として含有する薬剤）

	JPO	KIPO	SIPO
条件1	組成物	化合物又は組成物	組成物
条件2	用途	用途	製品自体
条件3	機能	機能	機能
条件4	—	—	—
条件5	OK	NG	NG
条件6	不要	不要	不要
条件7	場合による	場合による	場合による

・事例2（微生物を利用した有機化合物の製造法）

	JPO	KIPO	SIPO
請求項1	OK	NG	NG
請求項2	OK	OK	NG

・事例3（医薬化合物）

	JPO	KIPO	SIPO
条件1	OK	OK	NG
条件2	OK	OK	NG
条件3	OK	OK	OK
条件4	NG	NG	NG
条件5	NG	NG	NG
条件6	NG	OK	場合による

・事例4（音声システムのための空間ユーザーインターフェース）

	JPO	KIPO	SIPO
請求項1	明確、物	明確、物	明確、物
請求項7	不明確	不明確	不明確
請求項13	明確	不明確	明確
請求項15	明確	不明確	法定主題でない

請求項 16	明確	明確	明確
請求項 17	不明確	不明確	法定主題でない
請求項 18	不明確	不明確	法定主題でない
請求項 19	不明確	不明確	法定主題でない

・事例 5 (アンテナ制御システム)

	JPO	KIPO	SIPO
条件 1	明確	明確	明確
条件 2	サポート要件を満たす	サポート要件を満たす	サポート要件を満たさない
条件 3	明確性要件とサポート要件を満たす	明確性要件とサポート要件を満たす	明確性要件を満たすが、サポート要件を満たさない

・事例 6 (トランスコード方法及び装置)

	JPO	KIPO	SIPO
請求項 1	不明確、不明確	不明確、不明確	不明確、不明確
請求項 2	サポート要件を満たさない	??	サポート要件を満たさない
請求項 4	不明確	不明確	不明確

事例研究における主な論点は以下の通りである。

A. 事例 1 (出願後に提出された実験データの取扱い)

[事例概要]

キマーゼ阻害剤を有効成分として含有する薬剤に関する発明。記載要件(サポート要件や実施可能要件)を満たしていない拒絶理由(OA)が通知された場合、出願人は、実験データを提出することで、記載要件を満たすようにすることができるかどうか。

(JPO)

出願後に提出された実験データは、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もので、これらの内容を十分に考慮する。

(KIPO)

発明の効果に疑義があると思われる場合のみ、審査官は、補足手段として出願後の実験データを考慮する。

(SIPO)

出願後に提出された実験データを明細書に追加することは認められないが、審査官は、出願後に提出された実験データを考慮する。その実験データは、サポート要件を満たすことを裏付ける証拠としてみなされる場合もある。

B. 事例 3 (化合物発明のサポート要件)

[事例概要]

スフィンゴシン誘導体であり、R 等の置換基が選択可能な有機化合物。明細書には化合物の評価方法が記載されているだけで、薬理試験の結果等は記載されていないが、サポート要件を充足するか。

(JPO、KIPO)

化合物発明において、技術的に意味にある特定の用途が明細書に記載されていれば足りる。一方、医薬発明の場合、医薬用途を裏付ける薬理試験結果用の記載を求める。

(SIPO)

化合物発明でも明細書に医薬用途があれば、薬理試験データの開示をサポート

ト要件として求める。

C. 事例 5（機能的表現で特定された請求項の取扱い）

[事例概要]

機能的表現(アンテナから放出される信号の方向を下方に向けるエレクトロメカニカル手段)で特定された請求項がサポート要件を満たすかどうかについて、各庁は、以下のとおり判断した。

(JPO)

請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものでないと判断し、請求項に係る発明は、サポート要件を満たすとした。

(KIPO)

主要な実施例が記載されているため、サポート要件を満たすと判断した。

(SIPO)

請求項に係る発明は、発明の課題を解決できないので、技術的效果を得られず、サポート要件を満たさないと判断した。また、実施例に記載されている具体的な構成まで限定すれば、請求項に係る発明は、サポート要件を満たし得るとした。

IV. 補正要件

要点

補正要件に関して、三庁間で以下のような差異がみられた。

(1) 1 回目の拒絶理由通知前の補正の可能な時期

(JPO、KIPO)

特許査定の際の謄本の送達前であれば、明細書等について補正をすることができる。

(SIPO)

審査請求時又は実体審査の開始通知を受け取った日より 3 か月以内に限り、明細書等について補正をすることができる。実体審査の開始通知は、方式審査が終了し、実体審査に移行する際に、出願人に対して通知される。

(2) 拒絶理由通知後に明細書等を補正できる箇所の制限

(JPO、KIPO)

明細書等のどの箇所について補正をするかは、出願人が決定する。

(SIPO)

出願人は、拒絶理由通知後に補正をする場合、拒絶理由通知で指摘された不備に対してのみ補正をすることができる。例えば、拒絶理由通知後の補正において、独立請求項の中の技術的特徴を自発的に削除することで、請求の範囲を拡大する補正は認められない。

SIPO では、OA で指摘された不備に応答するために補正を行うが、補正の方法が、専利法実施細則 51. 3 に適わない場合には、補正は通常認められない。しかし、もし当初明細書等の不備を取り除き出願が許可される見込みがあるならば、補正の内容と範囲が専利法第 33 条に適合する場合には出願書類の補正は認められ得る。

(3) 最後の拒絶理由通知以後の補正

「最後の拒絶理由通知以後の補正」に関して、JPO と KIPO にはそれぞれ特定の要件がある。JPO と KIPO では、最後の拒絶理由通知以後は、補正が請求項の削除、請求項に係る発明の範囲の限定的な減縮、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明である場合のみ、補正を許容できる。さらに、KIPO は新規事項を削除する補正も認めるが、JPO は原則認めない。KIPO は、また、新規事項の追加以前の請求項に逆戻りしつつある、上述の 4 つの補正（請求項の削除、請求項の範囲の減縮、誤記の訂正、又は明りょうでない記載の釈明）の一つも受理する。

SIPO には「原開示の範囲を超えないこと」という要件に加えて、専利法実施細則 51.3 により規定された補正に関する別の要件があり、この要件は出願人が拒絶理由通知（OA）で提起された問題を克服する目的で補正することを要求する。この要件は、最後の OA 以後に行われた補正だけでなく、すべての補正に適用する。

(4) 新規事項を追加する補正

各庁ともに、新規事項を追加する補正は認めていないが、新規事項を追加する補正であるかどうかの判断基準は、以下のとおり。

(JPO)

当初明細書等に記載した事項の範囲で補正をすることができる。当初明細書等に記載した事項とは、当業者によって、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項である。

(KIPO)

明白に当初明細書等に記載されている事項及び当業者にとって当初明細書等から自明な事項の範囲で補正をすることができる。

(SIPO)

当初明細書等に記載した範囲で補正をすることができる。「当初明細書等に記載した範囲」とは、(i)当初明細書等に記載された内容、及び(ii)当初明細書等に記載された内容から直接的かつ一義的に確定できる内容である。

事例研究の数件のケースにおいて、新規事項の追加の判断の相違が見られた。

比較研究の概要

A. 新規事項の追加

A.1. 原則

KIPO、JPO 及び SIPO は、明細書、特許請求の範囲又は図面への新規事項の追加は一切認められないとしている。

KIPO では、特許出願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面は、新規事項が補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に追加されているか否かを判断するための比較対象である。新規事項が追加されたか否かは、補正された書類内の要素が最初の出願書類の要素の範囲内であるか否かによって決定される。「明細書又は図面に記載された要素の範囲内」とは、特許出願に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内において外形上まったく同一であるという意味ではない。特許出願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項から判断して当業者にとって自明である事項は、明細書又は図面に記載された事項の範囲内とみなされる。

JPO では、「当初明細書等に記載した事項」とは、当業者が理解できる技術的事項を意味し、明細書又は図面内のすべての記載が考慮される。補正が、このようにして理解できる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入しないものであるときは、当該補正は、「当初明細書等に記載した事項の範囲」内においてするものといえることができる。

SIPO は、補正後、それが最初の発明と異なると当業者が理解し、かつそれが最初の出願から直接かつ一義的に確定できない場合、当該補正は認められない。最初の出願の範囲に優先書類の内容は含まれない。

A.2. 未完成発明の完成

KIPO では、未完成発明を完成させる場合、通常、その補正は新規事項を含むものとみなされる。

SIPO では、最初の明細書、特許請求の範囲及び図面から直接かつ一義的に確

定できない追加は認められない。

JPO では、未完成発明を完成させる補正は、「当初明細書等に記載した事項」の範囲外の内容が含まれる（補正に新規事項が含まれる）ので、認められない。

A.3. 矛盾する要素の補正

KIPO 及び JPO では、明細書又は図面の記載事項から、2 以上の矛盾する要素のうちいずれが正しいかが当業者にとって自明である場合、正しい事項に一致させる補正は認められる。

JPO では、当初明細書等に記載した事項と関係のない事項や矛盾する事項の追加は許されない。明細書等の中に矛盾する 2 以上の記載がある場合であって、そのうちのいずれが正しいかが、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、当該正しい記載に整合させる補正が許される。また、それ自体では明瞭でない記載であっても、その本来の意味が、当初明細書等の記載から、当業者にとって明らかな場合は、これを明瞭化する補正が許される。

SIPO では、補正は最初の出願の範囲を超えてはならないというのが原則である。最初の技術的解決手段を変更しないことを条件として、文言の校正、用語の標準化、技術用語の統一などの補正は許可される。

A.4. 除くクレーム

KIPO 及び JPO では、除くクレームに対する補正は、ほとんどの場合、新規事項の追加とはみなされない。

JPO は、除外した後の除くクレームは、当初明細書等に記載した事項の範囲内に含まれるとしている。

JPO では、(1)請求項に係る発明が先行技術と重なるために新規性等を失う恐れがある場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該重なりのみを除く補正を行う。発明が技術的アイデアとして先行技術と著しく異なり、本来、進歩性を有するが、偶発的に先行技術と重なる場合、除くクレームを指定するように請求項を補正することにより、特許性を有するようになる。除くクレームの一部が請求項に係る発明の主要な部分を占めるか、又は多くの部分を拡大する場合、発明は一の請求項から明確に特定されないことがある。

(2)請求項に係る発明が、用語「ヒト」を包含しているために、特許法第 29 条第 1 項柱書の要件を満たさない、あるいは不特許事由に該当する場合において、用語「ヒト」が除かれれば当該拒絶理由が解消される場合に、補正前の請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、当該用語「ヒト」のみを除く補正を行う。(1)及び(2)は共に、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

SIPO では、次に掲げる場合を除いて、特定の数値を基の請求項から除外する場合、除くクレームの補正は、通常、新規事項の追加とみなされる。出願人が、当初明細書等 (OAD) に基づき、除かれた数値を採用すると、同発明が実施できなくなる場合、又は、出願人が、OAD に基づき、除外後、当該発明が新規性と進歩性を有するということを証明できる場合。

A.5. 数値限定の範囲の変更

JPO は、数値限定 (範囲) を追加する補正は、その数値限定 (範囲) が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである場合は、許されると説明している。

SIPO は、請求項の数値範囲に対する補正については、補正後の数値範囲の開始値及び終了値が当初の明細書及び/又は特許請求の範囲において実際に記載されており、補正後の数値範囲が当初の数値範囲内にある場合のみ許可されると説明している。

KIPO では、数値限定の範囲を変更することによって補正された事項が明細書又は図面に記載された事項から自明でない場合、補正は新規事項の追加とみなされる。

A.6. 発明における下位概念の上位概念化

JPO 及び SIPO は、補正は最初の出願の範囲内でなければならないと説明している。

KIPO では、補正された事項が明細書又は図面に記載された事項から自明でない場合、発明の特徴を上位概念又は下位概念に変更する補正は新規事項の追加とみなされる。

JPO では、次に掲げる場合、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、補正は許されない。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)場合であって当初明細書等に記載した事項以外のものが追加される場合、又は、請求項の発明特定事項を概念的に下位の事項に補正する(発明特定事項を追加する場合を含む)場合であって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場合。ただし、JPO では、以下に掲げる場合、補正により新たな技術上の意義が追加されないことが明らかであれば、補正は新たな技術的事項を導入するものではない。請求項の発明特定事項の一部を削除して概念的に上位の事項に補正する場合、又は、請求項の発明特定事項の一部を限定し、限定された事項が当初明細書に記載された事項の概念的に上位の事項に該当する場合。これは、補正事項が、当初明細書等に明示的に記載された事項又は当初明細書等の記載から自明な事項のいずれにも該当しない場合であっても、当該補正は認められる。

SIPO では、発明において下位概念を上位概念に補正し、補正後の発明が当初の出願の範囲を超える場合、補正は認められない。

A.7. 発明における上位概念の下位概念化の変更

KIPO では、補正後の事項が、明細書又は図面に記載された事項から自明ではない場合、発明の特徴を上位概念又は下位概念に変更する補正は新規事項の追加とみなされる。

JPO – A.6 参照。

SIPO は、明確でない内容を明確で具体的な内容に変更することにより、新しい内容を導入することは認められないと述べている。

A.8. 実施態様の追加

KIPO では、補正後の事項が、明細書又は図面に記載された事項から自明ではない場合、実施態様を追加する補正は新規事項の追加とみなされる。

JPO では、発明の実施例を追加したり、材料を追加したりすることは、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた補正となるので、実施態様を追加する補正は認められない。

SIPO では、発明が実施可能であることを証明するために、特定のモード、すなわち実施態様を追加することは認められない。

A.9. 出願後の実験データの提出

KIPO では、補正後の事項が、明細書又は図面に記載された事項から自明ではない場合、補正は新規事項の追加とみなされる。

JPO は、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、出願当初の明細書又は図面に記載されていた事項が正しくかつ妥当なものであることを出願人が反論及び立証するためのものである場合、審査官はこれらの内容を十分に考慮するものとしている。

JPO では、出願人は、拒絶理由通知の受領時に、意見書、実験結果の証明書などを提出することにより、意見を述べるか、又は釈明することができる。ただし、違反が発明の詳細な説明で記載された事項の欠陥に基づく場合、拒絶理由を克服することはできない。

SIPO は、発明の有益な効果を例示するための実験データを追加することは認められないとしている。ただし、これは、審査官を納得させるために後で提出する実験データ又は実施態様を証拠として使用しないという意味ではない。

A.10. 発明の目的若しくは効果の変更又は追加

JPO 及び SIPO は、当初出願書類に発明の構造、作用又は機能などの技術的特徴が明示的に記載されている場合、補正は認められると説明している。

KIPO は、補正後の事項が、明細書又は図面に記載された事項から自明ではない場合、発明の目的若しくは効果を追加又は変更する補正は新規事項の追加とみなされると説明している。

JPO では通常、発明の効果を追加する補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲を超える補正となる。

SIPO では、有益な効果が最初の出願から直接かつ一義的に確定できる場合の

み、補正を「発明の内容」に追加することができる。

A.11. 明細書に記載した先行技術の補正

KIPO は、補正は、その追加された事項が、特許出願に当初添付された明細書、特許請求の範囲、図面から当業者にとって自明ではない場合、新規事項の追加とみなされる。

SIPO は、「背景技術」の欄に先行技術を追加する補正は、発明自体ではなく、背景技術のみに関係があり、追加内容はすでに公知になっているため、認められるとしている。

JPO では、先行技術文献情報（その関連する発明が記載されていた刊行物の名称、その他のその文献で開示されている発明に関する情報の所在）を発明の詳細な説明に追加する補正及び当該文献に記載された内容を明細書の【背景技術】の欄に追加する補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので許される。一方、出願に係る発明との対比など、発明の評価に関する情報、又は発明の実施に関する情報を追加する補正は、新たな技術的事項を導入するので許されない。

A.12. 周知の先行技術の追加

KIPO は、補正によって追加された事項が周知の先行技術であっても、当業者にとって、明細書又は図面に記載された事項と同一の追加事項であることが自明ではない場合、当該周知の先行技術を追加する補正は、明細書又は図面に記載された事項の範囲外の新規事項の追加とみなされる。

JPO では、「当初明細書等の記載から自明な事項」に補正することは、新たな技術的事項を導入するものではないから、許される。ただし、周知又は慣用技術は、その技術自体が周知又は慣用技術であるということだけでは、十分に「当初明細書等の記載から自明な事項」とはいえない。したがって、周知技術又は慣用技術の追加は新規事項の追加とみなされ、認められない。

SIPO では、補正については、「最初の出願の範囲を超えない」ことが原則である。追加された周知技術が最初の出願から直接かつ一義的に確定できる場合、当該追加は認められるが、追加によって発明が改善される場合は認められない。

B. 補正の種類

B.1. 自発補正（自己補正）

KIPO では、自発補正又は自己補正は、韓国知的財産庁長官が特許査定の際の謄本を送達するまでの期間内に行われた補正を意味する。ただし、拒絶理由通知に対応して行う補正は、当該通知後の意見書提出期間内に行わなければならない。

SIPO では、特許出願人は、実体審査を請求する際、又は実体審査段階に入る旨の通知を受領した日から 3 月以内に、出願を自発的に補正することができ、審査官は補正を受理しなければならない。

JPO では、特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、拒絶理由通知を受領していないことを条件とする。

B.1.a. 補正の範囲

三庁は、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内で行われなければならないという点で一致している。

SIPO は、外国語による出願書類の内容は、補正が当該基準を満たしているか否かを判断する基礎にすることはできないとしている。ただし、国内段階に移行された PCT 出願で最初に提出された外国語書類を除く。SIPO ではさらに、国際段階で行われた補正について、PCT 第 19 条又は第 34 条に準拠しなければならない。

JPO は、外国語書面出願の場合、明細書等とみなされる外国語書類（明細書等の補正が、誤訳の訂正書、当該翻訳文又は補正後の明細書等の提出により行われる場合）の翻訳文は、当初明細書等に記載された事項の範囲であるとしている。

KIPO は、外国語書面出願の場合、補正は、当初明細書又は図面と、最終の韓国語による翻訳文又は最初の出願に添付された図面（図面の説明を除く）の

両方の範囲内で行われなければならないとしている。

B.2. 最初の拒絶通知に応答した補正

KIPO 及び SIPO では、出願人は、指定期限内に出願を補正することができる。

KIPO では、出願人が拒絶理由通知を受領した場合、当該拒絶理由通知後の意見書提出期間内に補正することができる。

SIPO は、出願人は、オフィスアクションを受領した後に出願を補正する場合、オフィスアクションで指摘された欠陥に対して補正を行うものとする説明している。

JPO では、拒絶理由通知を受領した出願人は、特許法第 48 条の 7 又は特許法第 50 条で指定された期間内に補正を提出しなければならない。

B.2.a. 補正の範囲

KIPO 及び JPO では、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、特許出願に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

KIPO では、指定期間内における明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関して、新規事項の追加禁止を除いて補正の範囲に制限はない。

JPO では、新規事項を追加する補正の禁止に加えて、いわゆる「シフト補正」は認められない。特許法第 17 条の 2 第 4 項によると、補正前に受けた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、補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。

SIPO では、オフィスアクションで指摘された欠陥に回答して補正を行わなければならない。補正の方法が専利法実施細則第 51 条第 3 項の要件を満たしていない場合、通常、補正は認められない。ただし、補正の内容と範囲が専利法第 33 条に準拠している場合、最初の出願書類に存在した欠陥が取り除かれ、

出願が認められる見込みがあることを条件として、オフィスアクションで指摘された欠陥に対する回答として補正された出願書類は認められる。

B.3. 最後の拒絶理由通知に応答した補正、若しくは、再審査請求又は不服審判請求時の補正

B.3.a. 補正の範囲

KIPO では、最後の拒絶理由通知に対応した補正、又は再審査請求時に行った補正は、特許法第 47 条第 2 項（新規事項の追加禁止）の要件に加えて同条第 3 項の要件をさらに満たさなければならない。特許法第 47 条第 2 項によると、特許請求の範囲に対する補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限られる。1. 請求項を限定、削除又は追加して特許請求の範囲を減縮する場合、2. 明細書の誤記を訂正する場合、3. 明りょうではない記載を明確にする場合、4. 第 2 項で言及される範囲を超えた補正について、その補正前の特許請求の範囲に戻すか、又は当該特許請求の範囲に戻す際に第 1 号から第 3 号の規定に従って特許請求の範囲を補正する場合。

JPO では、新規事項の追加及びシフト補正の禁止に加えて、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られる。(i) 請求項の削除、(ii) 特許請求の範囲の減縮、(iii) 誤記の訂正、(iv) 明りょうでない記載の釈明。さらに、上記(ii)の目的でされる補正の場合、補正後の特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際に独立して特許を受けることができるものでなければならない。また、最後の拒絶理由通知に応答した補正又は審査官の拒絶査定に対して不服審判を請求する場合になされる補正は、要件を満たさない場合、補正の却下の対象になり得る。

SIPO では、請求人は再審査を請求するか、又は特許再審査委員会の再審査通知に回答する時に、特許出願を補正することができる。ただし、補正は出願の拒絶査定又は再審査通知で指摘された欠陥の除去に限られる。請求人による補正は、拒絶の査定で又は合議体により指摘された欠陥の克服に限られる。無効請求の過程において、特許権者はその特許請求の範囲を補正できるが、特許保護の範囲を拡大することはできない。特許権者は明細書又は図面を補正することはできない。

B.3.b. 請求項の補正に関する制約

KIPO、JPO 及び SIPO は、特許請求の範囲についての補正は、請求項を限定することにより特許請求の範囲を減縮するための補正、誤記を訂正するための補正、明りょうではない記載を明確にするための補正、又は新規事項を削除するための補正のいずれかでなければならないとしている（JPO - 請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、明細書内の誤記の訂正、及び明りょうではない記載の釈明）。

KIPO では、補正要件は、補正後の特許請求の範囲にのみ適用する。この場合、独立項が補正された場合、その独立項を引用する従属項も補正されたものとみなされる。

JPO は、「最後の拒絶理由通知」に応答する補正がいわゆる「シフト補正」を含む場合、審査官は当該補正を却下すると説明している。特許請求の範囲の補正が、当該目的の要件又は独立して特許を受けるための要件を満たしていない場合も補正の却下の対象となる。

SIPO では、請求人は、再審査請求の提出時、再審査通知（再審査請求の口頭手続通知を含む）に応答して、又は口頭手続に出頭する際に、出願を補正することができる。ただし、補正は専利法第 33 条及び専利法実施細則第 61 条第 1 項の要件を満たさなければならない。補正後の特許請求の範囲が、拒絶査定で拒絶された請求項と比べて保護の範囲を超えている場合、補正後の特許請求の範囲が、拒絶査定で拒絶された請求項との単一性を有しない技術的解決手段から派生している場合、請求項の種類が変更される、又は請求項が増加される場合、又は補正が、明らかな誤記の訂正、又は拒絶査定で指摘された欠陥と同一の性質を持つ欠陥の補正のみを目的とする場合は除いて、拒絶査定で指摘されていない特許請求の範囲又は明細書を対象としている場合、通常、要件が満たされていないとみなされる。無効請求の審査過程において、特許権者はその特許請求の範囲を補正できるが、特許保護の範囲を拡大することはできない。特許文献の補正は請求項に限られ、次の原則に従わなければならない。請求項の主題の名称を変更することはできない；保護の範囲は、付与された特許の保護の範囲を超えることはできない；補正は、最初の明細書及び特許請求の範囲に記載された開示の範囲を超えてはならない；及び通常、特許を付与された請求項に記載されていない技術的特徴の追加は認められない。特許再審査委員会が無効請求に対する決定を下すまで、特許権者は請求項又は請求項に記載された技術的解決手段を削除することができる。特許権者は、

次の 3 つの場合に限り、回答期限内に、組み合わせによって特許請求の範囲を補正することができる。1. 無効請求に対する回答、2. 請求人が追加した無効理由又は証拠に対する回答、3. 請求人は言及していないが特許再審査委員会によって導入された無効理由又は証拠に対する回答。

事例研究の概要

37 件の事例研究を行った。三庁の判断は以下の通りである。

「○」：適法な補正；「×」：不適法な補正

「○/×」：一部の請求項の補正は適法だが、他の請求項の補正は不適法

類型	番号	発明の名称 (技術分野)	JPO	KIPO	SIPO
数値限定	1	仮止め用接着剤	○	○	○
	2	仮止め用接着剤	○	○	×
	3	(高分子組成物)	×	○	×
	4	(化合物の製造方法)	○	○	×
	5	(ラット用の食餌)	○	○	×
	6	(医薬組成物)	○	○	○
	7	(化合物)	○	○	×
	8	LCD の発光特性を制御する 方法	○	○	○
オープン形式 とクローズ形 式の変更	9	(腸溶性即時放出錠)	○	○	×
	10	消化管感染症のリスク対 応に 有用な酵素組成物	○	○	○
中位概念化	11	(タンパク質)	○	○	○
	12	流量測定のための温度補 償係数を調整する方法	○	○	○
記載・示唆の ない事項の追 加	13	心血管疾患合併症の発症 リスクの決定方法	×	×	×
先行技術に関 する情報の追 加	14	ゴルフボール	×	×	×
	15	(多層フィルム)	○	○	○
	16	(半導体装置)	○	×	○
効果・実施例 の追加	17	内燃機関の出力制御装置	×	×	×
	18	水琴窟	×	×	×
	19	(印刷用インク)	×	×	×
	20	(雪検知センサ)	×	×	×

類型	番号	発明の名称 (技術分野)	JPO	KIPO	SIPO
最後の拒絶理由通知後の補正	21	(ばねにより支持されるメインフレーム)	×	×	×
	22	(装置)	○/×	○/×	○/×
	23	(装置)	×	○/×	○/×
誤記の訂正	24	算盤用数字読取り器	○	○	×
図面に基づく補正	25	飲料容器等の受台	○	○	○
	26	テーブルの位置制御装置	○	○	×
除くクレーム	27	感光性平版印刷版	○	○	×
	28	(手術方法)	○	○	○
	29	(化合物)	○	○	○
	30	(組成物)	○	○	○
下位概念化	31	(化合物の製造方法)	○	○	○
	32	(化合物)	○	○	○
	33	(化合物)	○	○	×
	34	機能的リードスルータンパク質	○	○	×
発明特定事項の削除	35	移動体通信システム	○	○	○
	36	T細胞媒介疾病の治療に有用な組成物	○	○	○
周知技術に基づく補正	37	(合金)	○	○	×

判断に相違があった主な事例を以下に示す。

A. 事例 2 (数値限定)

	当初	補正後																																
発明の名称	仮止め用接着剤																																	
明細書	(実施例) <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>HLB</th> <th>軟化点 (°C)</th> <th>接着強さ (Pa)</th> <th>洗浄時間 (60°C温水) (秒)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>50</td> <td>0.0118</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>60</td> <td>0.0147</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>9.5</td> <td>50</td> <td>0.0118</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>60</td> <td>0.0196</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>8.5</td> <td>65</td> <td>0.0294</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>72</td> <td>0.0490</td> <td>135</td> </tr> <tr> <td>7.5</td> <td>85</td> <td>0.0784</td> <td>200</td> </tr> </tbody> </table>		HLB	軟化点 (°C)	接着強さ (Pa)	洗浄時間 (60°C温水) (秒)	11	50	0.0118	40	10	60	0.0147	50	9.5	50	0.0118	40	9	60	0.0196	70	8.5	65	0.0294	100	8	72	0.0490	135	7.5	85	0.0784	200
HLB	軟化点 (°C)	接着強さ (Pa)	洗浄時間 (60°C温水) (秒)																															
11	50	0.0118	40																															
10	60	0.0147	50																															
9.5	50	0.0118	40																															
9	60	0.0196	70																															
8.5	65	0.0294	100																															
8	72	0.0490	135																															
7.5	85	0.0784	200																															
特許請求の範囲	【請求項 1】 ポリグリセリンの脂肪酸エステル、ポリグリセリンのエチレンオキサイド付加物又はポリグリセリンのプロピレンオキサイド付加物の 1 種又はこれらの混合物を有効成分とする水に難溶で温水に容易に溶解することを特徴とする仮止め用接着剤。	【請求項 1】 <u>HLB 値 7.5~11</u> のポリグリセリンの脂肪酸エステル、ポリグリセリンのエチレンオキサイド付加物又はポリグリセリンのプロピレンオキサイド付加物の 1 種又はこれらの混合物を有効成分とする水に難溶で温水に容易に溶解することを特徴とする仮止め用接着剤。 【請求項 2】 HLB 値 9.5~11 の・・・																																
注	明細書には、数値範囲は記載されていない。 HLB 値： 界面活性剤の分子内にもつ親水基と親油基のつり合いを数量的に表したものの。																																	

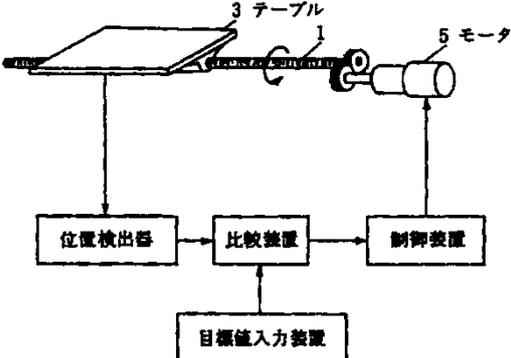
(JPO・KIPO)

明細書の実施例の記載により、HLB 値が 7.5~11 の範囲についての言及がされていたことが明らかであるため、新規事項の追加に該当しない。

(SIPO)

補正により導入された数値の範囲が、当初明細等に表示されておらず、当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導かれるものでもないため、新規事項の追加に該当する。なお、当初明細書等に「**HLB 値 9～11** のものが特に好ましい。」等の記載がある場合には、**SIPO** でも、請求項 2 の補正は認められ得る。

B. 事例 26 (図面の記載に基づく補正)

	当初	補正後
発明の名称	テーブルの位置制御装置	
明細書	……………テーブル(3)は送り機構を介してモータ(5)に接続され、このモータ(5)の回転制御により、テーブル(3)の位置制御は行われる。	
図面		
特許請求の範囲	<p>【請求項 1】 テーブルの位置制御装置であって、テーブルと、<u>送り機構</u>を介して前記テーブルと接続されたモータと、前記モータの回転及び前記テーブルの位置を制御する制御装置とを備えた、テーブルの位置制御装置。</p>	<p>【請求項 1】 テーブルの位置制御装置であって、テーブルと、<u>ネジの回転によりテーブルを直線移動させるネジ送り機構</u>を介して前記テーブルと接続されたモータと、前記モータの回転及び前記テーブルの位置を制御する制御装置とを備えた、テーブルの位置制御装置。</p>

(JPO・KIPO)

補正により追加された事項は、当業者にとって当初の図面の記載から明らかな事項であるため、新規事項の追加に該当しない。

(SIPO)

ネジ送り機構を用いることは当初明細書及び図面の記載から直接的かつ一義的に導かれるものの、ネジ送り機構を用いた場合には、テーブルが直線移動に限られず回転することも考えられ、直線移動することが当初明細書等から直接的かつ一義的に導かれる事項とはいえないため、新規事項の追加に該当する。

C. 事例 34 (下位概念化)

	当初	補正後
発明の名称	遺伝子のナンセンス突然変異に関連する疾患を治療するのに有用なナンセンス突然変異を含む核酸配列でコード化された機能的リーダータンパク質の生産は、経口投与ナンセンスコドン抑制剤に関する。	
特許請求の範囲	【請求項 1】 414 位にグルタミン以外のアミノ酸残基を有する機能的タンパク質。	【請求項 1】 414 位にアルギニン、グルタミン酸、ヒスチジン、イソロイシン、メチオニン、フェニルアラニン、プロリン、セリン、トリプトファンまたはバリンから選択されたアミノ酸残基を有する機能的リーダータンパク質。
注	明細書は、414 位の特定のアミノ酸を開示していない。	

(JPO)

補正後の請求項に記載されている個別のアミノ酸は、補正前に記載されていた「グルタミン以外のアミノ酸」(19種類のアミノ酸)に含まれる自明な事項であり、補正により特定された個別のアミノ酸を選択によって新たな効果が生じているとも認められないため、新規事項の追加に該当しない。

(KIPO)

補正によって追加された個別のアミノ酸が「グルタミン以外のアミノ酸」に含まれることは当業者にとって自明であるから、新規事項の追加に該当しない。

(SIPO)

個別のアミノ酸が公知であったとしても、補正前の請求項において 19 通りの可能性があったアミノ酸を、補正により 10 通りの個別のアミノ酸に限定することは、当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導かれる事項ではない。

V. 实用新案

要点

・三庁共通事項

保護対象は、物品の形状、構造又は組み合わせである。方法は保護対象外である。

保護期間は出願日から 10 年である。

・審査

JPO と SIPO では、実用新案権は、方式審査の後に登録される。

KIPO では審査請求により審査を受ける必要がある。

・技術評価書と権利行使

技術評価書制度は、JPO と SIPO にのみ存在する。

JPO では、実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。何人も何度でも技術評価書を請求可能である。

SIPO では、技術評価書の提示義務に関する規定はない。権利者又は利害関係者のみが 1 回のみ技術評価書を請求可能である。

・その他

	JPO	KIPO	SIPO
分割出願	○	○	○
実用新案→特許への変更出願	○	○	×
登録実用新案→特許への変更出願	○	×	×
情報提供制度	○	○	×
新規性喪失の例外	○	○	○
補正 <JPO>出願から 1 ヶ月以内 <KIPO>出願継続中、拒絶理由通知後は 2 ヶ月以内 <SIPO>出願から 2 ヶ月以内	○	○	○