

記載要件の審査基準の点検ポイント

1. 記載要件の運用の現状・判決

記載要件の運用に関する現状は以下のようにまとめることができる。

- ・ 36 条の通知率は、近年上昇しているものの、他庁との間で大きな違いはない（資料 6 図 1，2）。
- ・ 記載要件の判断の厳しさは日本と欧米とで同程度であるというのが大半のユーザーの実感であるが、日本が厳しいという意見も存在する（資料 6 図 3）。
- ・ なお、近年、日本の特許率は安定しており、三極間でも特許率に大きな違いはない（資料 6 図 4）。
- ・ 審判決ベースで日本と欧州との間の記載要件の判断の厳しさを統計的に比較すると、厳しさに大きな違いはなかった。日本と米国との間の記載要件の判断の厳しさを統計的に比較すると、日本の審判決ベースでは日本が厳しいという結果になったが、米国の判決・審査ベースでは日米いずれか一方が厳しいという結果にはならなかった。（資料 7 2～5，8.）
- ・ ユーザーは記載要件の審査に関し、審査官の判断にばらつきがあり、厳しすぎる判断がなされる場合があることに不満を感じている（資料 7 7，8.）

平成 17 年に言い渡された大合議判決によって、平成 15 年に改訂したサポート要件の審査基準は是認されている。（資料 8）

2. 記載要件の審査基準の改訂の方向性

上記 1. をふまえると、日本の記載要件の運用については以下のようにいうことができる。

記載要件の拒絶理由の通知率は近年上昇しているが、内容的には欧米と同程度の判断基準で運用されている案件が大半を占めていると考えられる。しかしながら、欧米に比べて厳しい記載要件の判断がなされているとユーザーが感じる案件が少なからず存在しており、また、記載要件の審査が必要以上に厳しいケースがあるとの意見や、審査官のばらつきがあるとの意見も多い。

したがって、記載要件の審査基準は、抜本的な改訂の必要はないと考えられるが、厳しすぎる判断や判断のばらつきを是正するため、説明が不十分な箇所の記載の補足、明確化を行うための改訂が必要ではないか。

また、記載要件の審査基準は要件毎に異なる時期に改訂されてきたため、記載要件の各要件間での不整合を生じている部分があれば、整合を図る観点での改訂も必要ではないか。

3. 点検ポイント

3. 1 サポート要件

(1) 実質的な対応関係の具体的な判断手法

(問題点)

サポート要件違反の拒絶理由が発明のポイントと無関係に通知され、サポート要件の適用が形式的に行われているとの指摘がある。(資料9 1.(1))

(現状)

審査基準には、「実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。」との判断手法が明記されており、この判断手法に従えば、通常は発明のポイントと無関係にサポート要件違反の拒絶理由が通知されることはない。

しかしながら、「発明の課題」や「発明の課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」を具体的にどのように把握するかについての記載が十分ではなく、また、サポート要件違反の類型の解説において、上記の判断手法が必ずしも明確に示されていないために、適切に運用されていないケースがあるものと考えられる。

(現行基準の関連部分)

2.2.1 第36条第6項第1号

(2) 特許請求の範囲の記載が特許法第36条第6項第1号の規定に適合するかの判断は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとを対比・検討することにより行う。

対比・検討にあたっては、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものの表現上の整合性にとらわれることなく、実質的な対応関係について審査する。単に表現上の整合性のみで足りると解すると、実質的に公開されていない発明について権利が発生することとなり、本規定の趣旨に反するからである。

実質的な対応関係についての審査は、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えるものであるか否かを調べることにより行う。発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲を超えていると判断された場合は、請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとが、実質的に対応しているとはいえず、特許法第36条第6項第1号の規定に違反する。

（事務局案）

判断手法は現状どおりとし、①「課題が解決できることを当業者が認識できる範囲」の把握、②「発明の課題」の把握、③類型の解説、における記載を補足、明確化することとしてはどうか。

（２）技術分野の特性と「拡張ないし一般化できる範囲」

（問題点）

機械や電気分野においてもサポート要件違反を問われ、補正を余儀なくされているとの指摘や、サポート要件の「実質的な対応関係」違反の類型における「拡張ないし一般化できる範囲」が明確でないとの指摘がある。（資料 9 1.（２），（３））

（現状）

審査基準には、「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」との記載があり、技術分野の特性を考慮することが記載されている。

しかしながら、一般的な記載に留まり具体的に記載されているとはいえない。

（現行基準の関連部分）

（ii）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。この判断にあたっては、特定の具体例にとらわれて必要以上に制限的にならないよう留意する。

（事務局案）

発明の詳細な説明に具体例として示されたものから拡張ないし一般化できる範囲として、例えば「化学物質やその用途に関する技術分野」や「機械や電気に関する技術分野」等、具体的な技術分野を記載しつつ、説明を補足することとしてはどうか。

（３）拒絶理由通知に記載すべき具体的な理由

（問題点）

拒絶理由通知に具体的な理由が記載されておらず対応に困るケースがあるとの指摘や、拒絶理由には出願人に何が求められているかが記載されることが望

ましいとの指摘がある。(資料9 1.(4))

(現状)

審査基準には、「審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する。」との記載があり、審査官は判断の根拠を示すことが明記されている。

しかしながら、一般的な記載に留まり、審査官がどのような根拠を示すべきかについて具体的に記載されているとはいえない。

(現行基準の関連部分)

(iii) 出願時の技術常識を参酌しても、発明の詳細な説明に開示された内容を請求項に係る発明の範囲に拡張ないし一般化することができないと判断される場合は、審査官は、その判断の根拠を示すことにより、拡張ないし一般化できないと考える理由を説明する。

(iv) 発明の課題を解決するための手段が請求項に反映されておらず、その結果、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になっていると判断される場合は、審査官は発明の詳細な説明に記載された、発明の課題及び解決手段を示すことにより、その理由を説明し、出願人が拒絶の理由を回避するための補正の方向について理解できるようにする。

(事務局案)

審査官が具体的な理由を示さないと出願人の反論が困難になる点を明示した上で、どのような根拠を示すべきかについて、記載を補足することとしてはどうか。

3. 2 出願人の対応

(問題点)

- ・ サポート要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応の仕方、特に、実験成績証明書により反論、釈明できる場合について、基本的な考え方を明確にしてほしいとの指摘がある。(資料9 2.(1))
- ・ 記載要件違反の拒絶理由通知に対して実験成績証明書を提出しても採用されないことが多く、実験成績証明書を出しても全く解消しないとの誤解が出願人に生じているとの意見がある。(資料9 2.(2))
- ・ 明細書の記載と出願時の技術常識に基づいて当業者が当然実施できる範囲内での実験成績証明書は、当然参酌されるべきであるという意見がある。(資料9 2.(3))
- ・ 一方で、実験成績証明書の提出で実施可能要件違反が解消する事例があるが、発明の本質である特定の機能と特定の作用（治療効果）との対応関係の裏付けが十分でない場合に、データの後出しで特許を付与するのは問題であると

の意見もある。(資料9 2.(4))

(現状)

審査基準には、特許請求の範囲の記載要件違反全般に対する出願人の対応の仕方についての一般的な記載はあるが、サポート要件に特化した対応の仕方についての記載はない。また、実験成績証明書が参酌できる条件について記載されていない。

実施可能要件の審査基準には、「出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる」との記載はあるが、一方で、「後から提出された証拠等は、明細書等に記載されていなかった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。」とも記載されており、実験成績証明書がどのような場合に参酌されるかが明確に記載されていない。

また、事例集において、実験成績証明書の提出で実施可能要件違反が解消する事例があるが、審査基準本文における考え方との関係が明確ではない。

(現行基準の関連部分)

2.2.5 第36条第6項違反の拒絶理由通知

(2) 出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる
(注)。そしてこれらにより出願人の主張が受け入れられると判断されたときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、各号の規定（例えば、特許を受けようとする発明が明確であること）に適合するといえないとき（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。

3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知

(2) 出願人はこれに対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる
(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ができる程度に明確か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（当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載する）を満たすといえないとき（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。

(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、明細書等に記載されていなかった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。（参考：東京高判平13.10.31（平成12年（行ケ）354審決取消請求事件））

(事務局案)

サポート要件の審査基準に出願人の対応についての項目を追加するとともに、記載要件の審査基準全体での整合性を考慮しつつ、実験成績証明書が参酌される条件を整理し、各要件における記載を補足、明確化してはどうか。

3. 3 明確性要件

(1) 機能・特性等による物の特定、製造方法による物の特定を含む場合

第6回会合で検討する。

3. 4 実施可能要件

(1) 「物を生産する方法の発明」における実施可能要件

第6回会合で検討する。

3. 5 事例集

第6回会合で検討する。

4. その他

その他、審査基準の記載を精査し、必要に応じて、特許庁が以下の作業を行うこととしてはどうか。

- ・ 見出しの付与、項目の並べ替え
- ・ 参考となる判決の引用
- ・ 不明瞭・不十分な記載の補足、明確化