

審査基準の改訂について

1. 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)

1.1. 審査基準改訂の背景及び経緯

平成5年の特許法改正により、補正の制限について、当初明細書等の「要旨を変更するもの」は許されないという規定から、当初明細書等に「記載した事項の範囲内においてしなければならない」という規定に改められた。

この特許法改正に伴い改訂された審査基準においては、当初明細書等に記載した事項から当業者が「直接的かつ一義的」に導き出すことのできない事項を記載する補正は、この規定に違反するとされている。この審査基準のもとでの運用について、制度の利用者からは、欧米に比べて運用が硬直的にすぎるとの指摘がなされている。そして、補正の制限についての運用が硬直的にすぎるとの結果、基幹的な特許の権利範囲が過度に小さくなる可能性がある。

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においても、補正の制限の運用を弾力化し、出願人から補正が適正であることについての十分な説明がなされた場合には補正を認め得ることを検討する必要がある旨の結論が取りまとめられた。

このような状況を受け、平成15年7月に実施したパブリックコメント手続において寄せられた意見も考慮し、審査基準の第Ⅲ部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を改訂する。

1.2. 改訂のポイント

補正の制限に関する審査基準改訂に当たっては、改訂PCTガイドライン及び東京高等裁判所の近時の裁判例を参考とした。そして、以下のような点を改訂し、補正の制限が、国際的に調和され、裁判所の実務とも整合するようにした。

- 補正ができる範囲を「当初明細書等から直接的かつ一義的に導き出せる事項」としている点を、「当初明細書等の記載から自明な事項」とすることとした。
- 当初明細書等に記載された発明の具体例だけでなく、発明が解決しようとする課題等、記載内容を総合的に考察することにより補正の適否を判断することと

し、特に上位概念化、下位概念化を伴う補正に適切に対応可能とした。

これらの改訂により、文言を形式的に比較して、補正の可否を判断するという、これまでの過度に硬直的な運用は改められ、基幹的な発明の適切な保護に資すると考えられる。

さらに、補正の理由について、出願人が説明負担を負うことを明示した。このことにより、出願人は無駄な拒絶理由を回避することができ、審査の迅速化にもつながる。

1.3. スケジュール等

10月中に改訂審査基準を公表する予定。改訂審査基準は、公表日以降に審査される平成6年1月1日以降の出願に適用される。

2. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

2.1. 審査基準改訂の背景及び経緯

近年の技術の多様化、複雑化により、発明により実現される機能、作用等によって特許請求の範囲を表現する方式が多用されるようになっている。

このような、特許請求の範囲の表現方式は、一方で広い特許の確保に寄与しているものの、特許請求の範囲の内容を過度に抽象化・多義化する結果、出願人が意図する以上の権利範囲が表現されている場合もあり、権利取得後に無用の紛争を招く可能性がある。

このため、特許庁では、従来、特許法第36条第4項第1号に規定される実施可能要件を広範に適用すること、文言上特許請求の範囲に含まれる先行技術を提示すること等により、特許請求の範囲の内容が過度に抽象化・多義化されることを防止してきた。しかし、このような運用は、拒絶理由通知の趣旨を不明確化したり、審査官に無駄な先行技術調査を要求するものであり、運用の見直しの必要性が指摘されている。

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においても、PCT等の規則を参考としつつ、特許請求の範囲と発明の詳細な説明との実質的な対応要件の明確化を図る必要がある旨の結論が取りまとめられた。

このような状況を受け、平成15年7月に実施したパブリックコメント手続において寄せられた意見も考慮し、審査基準の第 部第1章「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」を改訂する。

2.2. 改訂のポイント

記載要件の明確化に関する審査基準改訂に当たっては、改訂PCTガイドライン並びに欧州特許庁及び米国特許商標庁の運用を参考とした。そして、以下のような点を改訂し、記載要件が、国際的に調和されたものとなるようにした。

- 特許法第36条第6項第1号¹が規定する特許請求の範囲と発明の詳細な説明との対応関係について、これまで表現上の対応関係に着目した運用をしてきたが、内容に立ち入った判断も加えることとした。
- 内容的な対応要件を明確にするために、特許法第36条第6項第1号違反の類型として、表現上対応しない類型として挙げられている二類型に加えて、内容的な対応要件を満たさない二類型を追加した。
- 内容的な対応要件が、不適切に運用されないよう、特許請求の範囲は、技術の内容に応じて、明細書に開示した具体例を拡張、一般化して記載することができるものである点に留意すべきこと、及び審査官が内容的な対応要件に違反すると判断した場合には、その理由を説明し、補正の方向について出願人が理解できるようにすべきことを明記した。

これらの改訂により、審査官は、特許請求の範囲の記載が適切でないことに直接言及できるようになり、出願人との意思疎通が円滑化されるとともに、無駄な先行技術調査を行う必要がなくなり、審査の迅速化にもつながる。

2.3. スケジュール等

10月中に改訂審査基準を公表する予定。改訂審査基準は、公表日以降に審査される平成7年7月1日以降の出願に適用される。

3. 発明の単一性

3.1. 審査基準等改訂の背景及び経緯

我が国の単一性要件については、PCT等と異なる規定ぶりとなっており、それが、国際的な権利取得を阻害する一因ともなっている。さらに、現行の単一性要件に

¹ 特許法第36条第6項

第二項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。

二 (以下略)

関する規定は、定義が曖昧であること等により、先行技術調査負担を増加させているとの指摘もなされている。

産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会においても、PCT等の規定を参考としつつ、単一性要件の見直しを検討すべきである旨の結論が取りまとめられた。

このような状況を受け、単一性の要件を規定する特許法第37条及び実用新案法第6条の法改正及び、特許法第37条及び実用新案法第6条で委任する特許法施行規則第25条の8及び実用新案法施行規則第7条の2の改正が行われた。

この特許法及び特許法施行規則の改正に伴い、審査基準の第 部第2章「発明の単一性の要件」を改訂する。

3.2. 特許法、特許法施行規則改正のポイント

特許法第37条等の改正に当たっては、PCTの規定を参考として、以下のような改正を行った。

- すべての発明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているか否かにより判断することとした。
- 特別な技術的特徴を先行技術との関係で評価することとした。
- 一つの請求項内であっても択一的な記載がある場合は発明の単一性の要件を判断することとした。

3.3. 審査基準改訂案のポイント

発明の単一性に関する審査基準改訂案作成に当たっては、改訂PCTガイドライン及び欧州特許庁の運用を参考とした。そして、以下のような点を改訂案に盛り込み、発明の単一性の要件が、運用レベルでも国際的に調和されたものとなるようにした。

- 「同一の又は対応する特別な技術的特徴」について、より具体的に説明した。
- 発明の単一性の要件を満たす代表的な類型を列挙し、「同一の又は対応する特別な技術的特徴」に基づいて説明した。また、現行審査基準の類型を参考に類型化し説明することにより、現行審査基準と審査基準改訂案との関係を分かり易いものとした。
- 独立形式請求項と直列的な従属関係にある請求項については、まとめて審査を行うことが合理的であるため、通常、発明の単一性の要件を問題とせず審査を行うことを明確化した。

これらの特許法及び特許法施行規則改正並びに審査基準改訂により、発明の単一性の要件が、国際的に調和され、国際的な権利取得が円滑化される。さらに、一出願当たりの先行技術調査負担が、より適正なものとなるため、審査の迅速化にもつながる。

3.4. スケジュール等

10月1日に改訂審査基準案を公表した。10月31日までパブリックコメント手続において意見を募り、寄せられた意見を考慮し、今年中に改訂審査基準を公表する。改正法、改正施行規則及び改訂審査基準は、平成16年1月1日以降に出願される出願に適用される。