

第 4 節 簡潔性要件(特許法第 36 条第 6 項第 3 号)

1. 概要

特許法第 36 条第 6 項第 3 号は、特許請求の範囲について、請求項ごとの記載が簡潔でなければならないこと(簡潔性要件)を規定する。

請求項の記載は、新規性、進歩性等の判断対象である請求項に係る発明が認定でき、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果たすものでなければならない(「第 1 節 特許法第 36 条第 5 項」参照)。したがって、請求項の記載は、明確性要件を満たすものであることに加え、第三者がより理解しやすいように簡潔な記載であることが適切である。こうした趣旨から、同号は簡潔性要件について規定している。

なお、同号の規定は、請求項の記載自体が簡潔でなければならない旨を定めるものであって、その記載によって特定される発明の内容について問題とするものではない。また、複数の請求項がある場合は、これらの請求項全体としての記載の簡潔性ではなく請求項ごとに記載の簡潔性が求められる。

2. 簡潔性要件についての判断

特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たさない場合の例として、以下に類型(1)及び(2)を示す。

(1) 請求項に同一内容の事項が重複して記載してあって、記載が必要以上に冗長すぎる場合

この場合であっても、請求項には出願人自らが発明を特定するために必要と認める事項を記載するという第 36 条第 5 項の趣旨からみて、同一内容の事項が重複して記載され、その重複が過度であるときに限り、審査官は、その記載が必要以上に冗長すぎると判断する。請求項に記載された発明を特定するための事項が当業者にとって自明な限定であるということ、又は仮に発明特定事項の一部が記載されていないとしても記載要件(本号を除く。)及び特許要件を満たすということのみでは、請求項の記載が冗長であることにはならない。

なお、出願人は、請求項の記載を発明の詳細な説明又は図面の記載で代用する場合においては、請求項のその記載と発明の詳細な説明又は図面の対応する記載とが全体として冗長にならないように留意する必要がある。

- (2) マーカッシュ形式で記載された化学物質の発明などのような択一形式による記載において、選択肢の数が大量である結果、請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれている場合

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、審査官は、以下の(i)及び(ii)に留意する。

- (i) 選択肢同士が重要な化学構造要素を共有しない場合は、重要な化学構造要素を共有する場合と比較して、より少ない選択肢の数であっても選択肢が大量とされる。
- (ii) 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は、そうでない場合と比較して、より少ない選択肢の数であっても選択肢が大量とされる。

なお、この類型に該当する場合においても、審査官は、請求項に記載された選択肢によって表現される化学物質群であって実施例として記載された化学物質を含むもの(実施例に対応する特定の選択肢で表現された化学物質群)の少なくとも一つを選び、これについての特許要件の判断をする。審査官は、特許要件の判断をした化学物質群を、特許要件を満たすか否かにかかわらず、拒絶理由通知中で特定する。

3. 簡潔性要件についての判断に係る審査の進め方

3.1 拒絶理由通知

審査官は、特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たしていないと判断した場合は、その旨の拒絶理由通知をする。その場合には、該当する請求項及びその請求項中の簡潔でないと判断した事項を記載する。また、発明が簡潔でないと判断した理由を具体的に説明する。

理由を具体的に説明せず、「請求項に係る発明は簡潔でない」とだけ記載することは適切でない。出願人が有効な反論をすることや拒絶理由を回避するための補正の方向を理解することが困難になるからである。

なお、2.で述べたとおり、同一内容の事項が重複して記載されている場合であっても、簡潔性要件違反の拒絶理由を通知できるのは、その重複が過度である

場合に限られることに審査官は留意しなければならない。また、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っても、簡潔性要件違反の拒絶理由を通知できるのは、請求項の記載の簡潔性が著しく損なわれている場合に限られることに審査官は留意しなければならない。

3.2 出願人の反論、釈明等

出願人は、簡潔性要件違反の拒絶理由通知に対して、意見書等により反論、釈明等を行うことができる。

3.3 出願人の反論、釈明等に対する審査官の対応

反論、釈明等(3.2 参照)により、特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たすとの心証を、審査官が得られる状態になった場合は、その拒絶理由は解消する。そうでない場合は、特許請求の範囲の記載が簡潔性要件を満たさない旨の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。