

第 2 節 委任省令要件(特許法第 36 条第 4 項第 1 号)

1. 概要

第 36 条第 4 項第 1 号で委任する経済産業省令(特許法施行規則第 24 条の 2)では、発明がどのような技術的貢献をもたらすものであるかが理解でき、また審査及び調査に役立つように、発明が解決しようとする課題、その解決手段などの、「当業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、明細書の発明の詳細な説明に記載すること(以下この章において「委任省令要件」という。)が規定されている。

発明をするということは技術的思想を創作することであるから、出願時の技術水準に照らして発明がどのような技術上の意義を有するか(どのような技術的貢献をもたらしたか)を理解できるように、発明の詳細な説明に記載されることが重要である。そして、発明の技術上の意義が理解されるためには、どのような技術分野において、どのような未解決の課題があり、それをどのようにして解決したかという観点からの記載が発明の詳細な説明においてされることが、有用である。

また、技術開発のヒントを得ること又は有用な特許発明を利用することを目的として特許文献を調査する場合には、解決しようとしている課題に着目すれば容易に調査をすることができる。さらに、発明の進歩性の有無を判断する場合には、解決しようとする課題が共通する先行技術文献が公知であればその発明の進歩性が否定される根拠となり得るが、審査の対象となっている出願の発明の詳細な説明にも先行技術文献にもこのような課題が記載されていれば、その判断が出願人及び第三者にも容易になる。

このような趣旨により、委任省令要件についての規定が設けられている。

2. 委任省令要件についての判断

(1) 委任省令要件で記載することが求められる事項とは、以下の a 及び b をいうものとする。

a 発明の属する技術分野

発明の詳細な説明には、発明の属する技術分野として、請求項に係る発明が属する技術分野が少なくとも一つ記載されていることが、通常、求められる。

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並びに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は、発明の属する技術分野の記載は求められない。

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、その発明の属する技術分野について、既存の技術分野が想定されていない場合は、その発明により開拓された新しい技術分野の記載で足り、既存の技術分野についての記載は求められない。

b 発明が解決しようとする課題及びその解決手段

(a) 発明の詳細な説明には、「発明が解決しようとする課題」として、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題が少なくとも一つ記載されていることが、通常、求められる。

また、発明の詳細な説明には、「その解決手段」として、請求項に係る発明によってどのように課題が解決されたかについて記載されていることが、通常、求められる。

(b) 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、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(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含む。)は、課題の記載は求められない。また、発明が解決しようとする課題の解決手段について、明示的な記載がなくても、課題が認識されることにより、請求項に係る発明がどのように課題を解決したかを認識できる場合(例えば、実施の形態等の記載を参酌しつつ請求項に係る発明を把握した結果、その発明がどのように課題を解決したかを理解することができる場合等)は、解決手段の記載は求められない。

(c) さらに、以下の(i)、(ii)等の発明のように、もともと課題が想定されていないと認められる場合は、課題の記載は求められない。

(i) 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

(ii) 試行錯誤の結果の発見に基づく発明(例：化学物質の発明)

なお、このように、課題が想定されていない場合は、その課題を発明がどのように解決したか(解決手段)の記載も求められない。「その解決手段」

は、課題との関連において初めて意義を有するものであり、課題が認識されなければ、その課題を発明がどのように解決したかは認識されないからである。

(2) 実施可能要件は、特許の付与の代償として社会に対し発明がどのように実施されるかを公開することを保証する要件であるから、この要件を欠いた出願について特許が付与された場合には、権利者と第三者との間で著しく公平を欠くことになる。

他方、委任省令要件が規定されている趣旨は、発明の技術上の意義を明らかにし、審査、調査等に役立てるというものである。

したがって、委任省令要件については以下のように取り扱う。

a あえて記載を求めると発明の技術上の意義についての正確な理解をむしろ妨げるようになるような発明と認められる場合には、上記(1)に述べたように、課題及びその解決手段が記載されなくても差し支えない。

また、発明の属する技術分野について、既存の技術分野が想定されていない場合には、請求項に係る発明の属する新規な技術分野が記載されていれば足りる。

b 上記 a 以外の場合に、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、請求項に係る発明の属する技術分野の理解又は課題及びその解決手段の理解をすることができない出願については、委任省令要件違反とする。

例えば、発明特定事項に数式又は数値を含む場合であって、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、発明の課題とその数式又は数値による特定との実質的な関係を理解することができず、発明の課題の解決手段を理解できない場合には、発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件違反に該当する。

(3) 従来技術及び従来技術と比較した有利な効果については、以下のことに留意する。

a 従来技術

従来技術を記載することは委任省令要件には含まれない。しかし、従来技術の記載から、発明の属する技術分野又は発明が解決しようとする課題が理解できる場合は、従来技術の記載は、発明の属する技術分野又は発明が解決

しようとする課題の記載に代わるものとなる。

b 従来技術と比較した有利な効果

請求項に係る発明が従来技術との関連において有する有利な効果を記載することは、委任省令要件には含まれない。しかし、有利な効果の記載から、発明が解決しようとする課題が理解できる場合は、その記載は発明の解決しようとする課題の記載に代わるものとなる。

(4) 産業上の利用可能性を記載することは、委任省令要件には含まれない。

3. 委任省令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、発明の詳細な説明の記載が、第36条第4項第1号における委任省令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。この場合には、請求項を特定し、拒絶理由が委任省令要件違反であって実施可能要件違反ではないことを明らかにするとともに、委任省令の規定により記載が必要な事項(2.(1)参照)のいずれについての不備であることを示して拒絶理由通知をする。

3.2 出願人の反論、釈明等

出願人は、委任省令要件違反の拒絶理由通知に対して、例えば、手続補正書、意見書等により、審査官が認識していなかった従来技術等を明らかにして、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、請求項に係る発明が属する技術分野並びに発明が解決しようとする課題及びその解決手段を理解することができる旨の反論、釈明等を行うことができる。また、実験成績証明書によりこのような反論、釈明等を裏付けることができる。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、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、発明が解決しようとする課題及びその解決手段を理解できるとはいえない場合がある。このような場合は、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、発明が解決しようとする課題及びその解決手段を理解できたと主張したとしても、拒絶理由は解消されない。

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、発明の詳細な説明の記載が委任省令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、拒絶理由は解消する。そうでない場合は、委任省令要件違反の拒絶理由に基づき、拒絶査定をする。