

特 許・実 用 新 案
審 査 基 準

特 許 庁

改訂にあたって

特許庁では、平成5年6月に、それまで作成した一般審査基準、産業別審査基準等を整理、統合し、さらに、新たな技術の進展に対応するための内容の見直しも施した「特許・実用新案審査基準」を公表した。以来、この「特許・実用新案審査基準」は、審査における特許法等、関連する法律を適用するための一般的な指針としてだけでなく、出願人が特許庁における実務の理解を深めるためにも広く利用されている。

平成6年には、特許制度・運用の国際的調和を図るとともに、技術開発の成果の迅速かつ十分な保護の要請に的確に対処することを目的として特許法の改正が行われ、より自由な表現形式で発明を記載すること等が認められるようになった。平成7年5月には、この改正法の施行に先立ち、明細書の記載要件等に関する運用指針を詳細に記した「平成6年改正特許法等における審査及び審判の運用」を公表した。

上記改正法の施行から5年が経過し、その運用は概ね順調に行われている。しかしながら、現行の上記審査基準や運用指針には、必ずしも明確ではない部分があったことから、請求項に係る発明と先行技術等との的確な対比が困難である、明細書における開示に比して保護範囲が広過ぎる等、多様な発明の表現形式や新たな技術分野に対応した適切な審査を行うことができない場合が生じていた。

また、上記審査基準や運用指針には、進歩性の判断において、審査官に過度の指摘責任、挙証責任が課されていると解釈できる表現があり、通常的创作能力を有する当業者の立場からの的確な判断がなされていない場合があるとの指摘があった。

他方、平成9年2月には、ソフトウェア関連技術における開発成果の適正な保護を図るために、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の運用指針を公表し、「コンピュータ・プログラムを記録した記録媒体」が特許の対象となり得ることを示した。これによって、CD-ROM等の媒体の形で流通するプログラムについて直接権利行使できるようになったが、近年、さらなる情報通信技術（IT）の急速な発展と普及によってネットワークを介したコンピュータ・プログラムの流通が一般化し、取引の実態に対応したコンピュータ・プログラムのより適切な保護が求められていた。また、いわゆる「ビジネス方法の特許」に多大な関心が寄せられ、関連する特許出願についてより適切な対応が求められていた。

今回の審査基準の改訂は、このような状況に適切に対処するために行ったもので、明細書の記載要件、進歩性の判断手法、コンピュータ・ソフトウェア関連発明の取り扱いを中心に見直しを行った。

この審査基準については、今後とも、制度改正、新たな判例、新たな技術の進展、国際情勢の

変化等に応じて迅速に見直すことを考えている。また、記載した事例についても、技術の動向に適切に対応するために、見直し、追加等を行うこととしている。

この審査基準により、審査において的確かつ統一的な判断がなされ、特許制度のより適正な運用が行われることを確信する次第である。

平成12年12月

特許技監 石井 正

序

審査基準は、出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えられる特許法等の関連する法律の適用についての基本的考え方をまとめたものであり、審査における判断基準としてだけではなく、出願人による特許管理等の指標としても広く利用され定着している。

既存の審査基準は、一般基準、産業別基準や基準に類するものが数十存在し、体系が複雑であった。また、その多くが昭和40年代に作成されたものであり、その後の制度改正（特に改善多項制）、現実の実務、判例等に十分に対応していない部分もあった。さらに、コンピュータ・ソフトウェアやバイオテクノロジーという新たな技術分野が急速に発展し、そのような新技術分野へも十分に対応する必要が生じた。そのためこれらの基準を整理、統合し、内容もアップデートする必要があった。

また、特許制度のみならずその運用も国際的に調和させることの重要性が増しつつあることから、現行制度の下で欧米の運用とのハーモナイゼーションも考慮する必要があった。

今回の審査基準の改訂はこのような観点から行われたものであり、平成2年6月の庁議決定により新たに設置された審査基準委員会において、審査基準をめぐる様々な問題に対処すべく検討が進められてきたものである。

本審査基準については、今後とも、制度改正、新たな判例、新技術の発展、国際情勢の変化等の状況に応じて迅速に見直すことを考えている。

本審査基準により、審査における統一的な判断がなされ、特許・実用新案制度のより円滑な運用がなされることを確信する次第である。

平成5年6月

特許技監 辻 信吾

備 考

1. 本審査基準は、基本的に項目毎に関連する条文を示し、その運用又は判断等に関する説明を加えた。目次に含まれているが、該当する審査基準がないものについては、今後、適時補充して行く予定である。
2. 審査基準改訂の趣旨が、平成6年法適用出願へのより適切な対応にあることから、本審査基準は、基本的には平成7年7月1日以降の出願に適用されるが、その後の法改正、運用変更等により特に適用される出願に限られる場合には、その都度示している。また、従前の法令の解釈或いは運用を明確化した部分も含まれていることから、同法施行前にされた出願等の取り扱いに際しても参考に供されるものである。

例えば、以下については、下記の出願に適用される。

- ・第Ⅰ部 第2章 発明の単一性の要件(平成16年1月1日以降の出願)
 - 第3章 先行技術文献情報開示要件(平成14年9月1日以降の出願)
- ・第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(平成6年1月1日以降の出願)
 - 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(平成19年4月1日以降の出願)
- ・第Ⅴ部 第1章 出願の分割の要件(平成6年1月1日以降の出願)
 - 第2章 第50条の2の通知(平成19年4月1日以降の出願)
 - 第3章 実用新案登録に基づく特許出願(平成17年4月1日以降の出願)
- ・第Ⅶ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明
 - 「1. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」のうち、
 - 「プログラム」クレームに関する部分(平成13年1月10日以降の出願)
 - 「記録媒体」クレームに関する部分(平成9年4月1日以降の出願)
 - 「2. 特許要件」のうち、
 - 「2.2「発明」であること」(平成9年4月1日以降の出願)
 - 第2章 [付録3]塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書の作成のためのガイドライン(平成14年9月1日以降の出願)
- ・第Ⅸ部 審査の進め方(平成6年1月1日以降の出願)
- ・第Ⅹ部 第1章 実用新案技術評価書の作成(平成6年1月1日以降の出願)
- ・第Ⅹ部 第2章 実用新案登録の基礎的要件(平成6年1月1日以降の出願)

3. 本審査基準につき、改善のための提案があれば、特許庁調整課審査基準室まで提出をお願いする。

特許・実用新案審査基準目次

第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲

- 第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件
- 第2章 発明の単一性の要件
- 第3章 先行技術文献情報開示要件

第Ⅱ部 特許要件

- 第1章 産業上利用することができる発明
- 第2章 新規性・進歩性
- 第3章 特許法第29条の2
- 第4章 特許法第39条
- 第5章 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い
- 第6章 特許を受けることができない発明(追って補充)

第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第Ⅳ部 優先権

- 第1章 パリ条約による優先権
- 第2章 国内優先権

第Ⅴ部 特殊な出願

- 第1章 出願の分割
- 第2章 出願の変更
- 第3章 実用新案登録に基づく特許出願

第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長

第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準

- 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明
- 第2章 生物関連発明
- 第3章 医薬発明

第Ⅷ部 外国語書面出願

第Ⅸ部 審査の進め方

第Ⅹ部 実用新案

- 第1章 実用新案技術評価書の作成
- 第2章 実用新案登録の基礎的要件

〈付録〉

計量法 [平成4年法律第51号(抜粋)](特許法施行規則第3条関係)

第 I 部 明細書及び特許請求の範囲

目 次

第Ⅰ部 明細書及び特許請求の範囲

第1章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

1. 明細書及び特許請求の範囲の意義	1
2. 特許請求の範囲の記載要件	1
2.1 第36条第5項	1
2.2 第36条第6項	2
2.2.1 第36条第6項第1号	2
2.2.1.1 第36条第6項第1号の趣旨	2
2.2.1.2 第36条第6項第1号の審査における基本的な考え方	2
2.2.1.3 第36条第6項第1号違反の類型	3
2.2.1.4 第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知	5
2.2.1.5 第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応	6
2.2.2 第36条第6項第2号	7
2.2.2.1 第36条第6項第2号の審査における基本的な考え方	7
2.2.2.2 第36条第6項第2号の審査における留意事項	7
2.2.2.3 第36条第6項第2号違反の類型	8
2.2.2.4 請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする 表現を含む場合	13
2.2.2.5 第36条第6項第2号違反の拒絶理由通知	16
2.2.2.6 第36条第6項第2号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応	16
2.2.3 第36条第6項第3号	16
2.2.3.1 第36条第6項第3号の趣旨	16
2.2.3.2 第36条第6項第3号違反の類型	17
2.2.4 第36条第6項第4号	17
2.2.4.1 第36条第6項第4号違反の類型	18
2.2.4.2 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—	18
2.2.5 第36条第6項違反の拒絶理由通知	20
3. 発明の詳細な説明の記載要件	20
3.1 第36条第4項第1号	20
3.2 実施可能要件	20
3.2.1 実施可能要件の具体的運用	21
3.2.2 実施可能要件違反の類型	24
3.2.2.1 発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反	24
3.2.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに 起因する実施可能要件違反	24
3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知	26
3.2.4 実施可能要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応	26
3.3 委任省令要件	26
3.3.1 第36条第4項第1号の規定による委任省令	26
3.3.2 委任省令の趣旨	27
3.3.3 委任省令要件の具体的運用	27
3.3.4 委任省令要件違反の拒絶理由通知	29

3.3.5 委任省令要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応	29
4. 明細書等の記載不備一般	30
5. 事例集	31

第2章 発明の単一性の要件

1. 発明の単一性の要件	1
1.1 特許法第37条の規定の趣旨	1
1.2 関係条文の説明	1
2. 発明の単一性の判断	2
2.1 発明の単一性の判断対象	2
2.2 基本的な考え方	2
3. 審査の進め方	4
3.1 審査対象の決定	4
3.1.1 基本的な考え方	4
3.1.2 具体的な手順	4
3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定	4
3.1.2.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定	5
3.1.3 審査対象の決定の例	6
3.2 特許法第37条違反の拒絶理由通知	7
4. 特定の場合における「同一の又は対応する特別な技術的特徴」の判断類型	8
4.1 請求項に係る発明間に特定の関係がある場合の判断類型	8
4.1.1 物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物	8
4.1.2 物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物	8
4.1.3 物とその物を取り扱う方法、物とその物を取り扱う物	9
4.1.4 方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物	9
4.2 マーカッシュ形式	9
4.3 中間体と最終生成物	10
5. 事例集	12

第3章 先行技術文献情報開示要件

1. 特許法第36条第4項第2号	1
2. 先行技術文献情報開示要件の趣旨	1
3. 開示すべき先行技術文献情報	2
3.1 先行技術文献情報を開示すべき発明	2
3.2 出願当初の明細書における先行技術文献情報の記載	4
3.3 補正による先行技術文献情報の追加	5
4. 先行技術文献情報開示要件の判断	5
5. 審査の進め方	6
5.1 第48条の7の通知	6
5.2 先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知	7
(参考資料) 先行技術文献情報の明細書への記載要領	8

第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

1. 明細書及び特許請求の範囲の意義

特許制度は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もって産業の発達に寄与することを目的としている(第 1 条)。

すなわち、新しい技術を開発し、それを公開した者に対し、一定期間、一定条件下に特許権という独占権を付与することにより発明の保護を図り、他方、第三者に対しては、この公開により発明の技術内容を知らしめて、その発明を利用する機会を与えるものである。そして、発明のこのような保護及び利用は、発明の技術的内容を公開するための技術文献及び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持つ明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「明細書等」という。)を介してなされることになる。

第 36 条第 4 項第 1 号は、明細書の発明の詳細な説明の記載要件について、また、第 36 条第 5 項及び第 6 項は、特許請求の範囲の記載要件について規定しているが、技術文献としての使命及び権利書としての使命は、まさにこれらの規定の要件を満足する明細書等によって初めて、果たされるものである。

2. 特許請求の範囲の記載要件

特許請求の範囲の記載は、特許発明の技術的範囲がこれに基づいて定められる点において、重要な意義を有する。特許請求の範囲がその記載要件を満たさないときは、第三者が不当にその権利による制約を受けることがあるのみならず、権利者自身も無用の争いに対処しなければならないことから、特許請求の範囲の記載要件の審査にあたっては、この点に十分に留意することが必要である。

2.1 第 36 条第 5 項

特許法第 36 条第 5 項

第二項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。

- (1) 本項前段は、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定する際に、まったく不要な事項を記載したり、逆に、必要な事項を記載しないことがないようにするために、特許請求の範囲には、特許を受けようとする発明を特定するための事項を過不足なく記載すべきことを示したものである。

なお、どのような発明について特許を受けようとするかは特許出願人が判断すべきことであるので、特許を受けようとする発明を特定するために必要と出願人自らが認める事項のすべてを記載することとされている。

本項の後段は、一の発明については、一の請求項でしか記載できないとの誤解が生じないように確認的に規定されたものである。

- (2) また、本規定は請求項の性格を明らかにしたものでもある。すなわち、出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項(以下、「発明を特定するための事項」ということがある。)を記載するのが請求項であることを明示することにより、各請求項の記載に基づいて特許発明の技術的範囲が定められるべきこと、各請求項の記載に基づいて認定した発明が審査の対象とされるべきこと等が明らかにされている。

- (3) なお、特許請求の範囲は請求項に区分され、各請求項ごとに「特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項」が記載される。請求項は、特許要件の判断(第 29 条、第 29 条の 2、第 39 条、第 32 条)、特許権の効力(第 68 条)、特許権の放棄(第 97 条)、特許無効審判請求(第 123 条)、料金(第 107

条、第 195 条)などの基本的単位となる区分である。

2.2 第 36 条第 6 項

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 特許を受けようとする発明が明確であること。
- 三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
- 四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。

2.2.1 第 36 条第 6 項第 1 号

2.2.1.1 第 36 条第 6 項第 1 号の趣旨

請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。発明の詳細な説明に記載していない発明について特許請求の範囲に記載することになれば、公開していない発明について権利を請求することになるからである。本号の規定は、これを防止するためのものである。

(参考:知財高判平 17.11.11(平成 17(行ケ)10042 特許取消決定取消請求事件「偏光フィルムの製造法」大合議判決))

2.2.1.2 第 36 条第 6 項第 1 号の審査における基本的な考え方

- (1) 特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 1 号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。

この対比・検討は、請求項に係る発明を基準にして、発明の詳細な説明の記載を検討することにより、進める。この際、発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする。

- (2) 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とと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。

- (3) 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(3.2(1)参照)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が、実質的に対応しているとはいえず、第 36 条第 6 項第 1 号の規定に違反する。

発明の課題は、原則、発明の詳細な説明の記載から把握する。ただし、発明の詳細な説明に明示的に課題が記載されていない場合や、明示的に記載された課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識(注)からみて、請求項に係る発明の課題として不合理なものである場合(例:分割出願と原出願において、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が同じであり、当該課題が、発明の詳細な説明の他の記載や出願時の技術常識からみて、分割出願の請求項に係る発明の課題としては不合理と認められる場合)には、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮して課題を把握する。

「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」の把握にあたっては、明細書及び図面のすべての記載事項に加え、出願時の技術常識を考慮する。

(注)技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術、慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項をいう。したがって、技術常識には、当業者に一般的に知られているものである限り、実験、分析、製造の方法、技術上の理論等が含まれる。当業者に一般的に知られているものであるか否かは、その技術を記載した文献の数のみで判断されるのではなく、その技術に対する当業者の注目度も考慮して判断される。

なお、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

2.2.1.3 第 36 条第 6 項第 1 号違反の類型

以下に、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 1 号に適合しないと判断される類型を示す。

- (1) 発明の詳細な説明中に記載も示唆もされていない事項が、請求項に記載されている場合。

例 1 : 発明の詳細な説明では、具体的な数値については何ら記載も示唆もされていないにもかかわらず、請求項では数値限定している場合。

例 2 : 請求項においては、超音波モータを利用した発明についてのみ記載されているのに対し、発明の詳細な説明では、超音波モータを利用した発明については記載も示唆もされておらず、直流モータを利用した発明のみが記載されている場合。

- (2) 請求項及び発明の詳細な説明に記載された用語が不統一であり、その結果、両者の対応関係が不明瞭となる場合。

例 3 : ワードプロセッサにおいて、請求項に記載された「データ処理手段」が、発明の詳細な説明中の「文字サイズ変更手段」か、「行間隔変更手段」か又はその両方を指すのかが不明瞭な場合。

- (3) 出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。

本類型を適用するにあたっては、以下の点に留意する必要がある。

- (a) 発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする(2.2.1.2(1)参照)。
- (b) 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され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る。例えば、物の有する機能・特性等(2.2.2.4 参照)と、その物の構造との関係を理解することが困難な技術分野(例:化学物質)に比べて、それらの関係を理解することが比較的容易な技術分野(例:機械、電気)では、発明の詳細な説明に記載された具体例から拡張ないし一般化できる範囲は広くなる傾向がある。審査対象の発明がどのような特性の技術分野に属するか、そして当該技術分野にどのような技術常識が存在するかを検討し、事案ごとに、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるかを判断する。
- (c) 本類型が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.2.1.2(3))

参照)に基づき、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ていると判断される場合であり、発明の課題と無関係に本類型を適用しないようにする。

(d) 拒絶理由通知に記載すべき内容については、2.2.1.4(1)を参照。

例4 : 請求項には、R受容体活性化化合物の発明が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、新規なR受容体活性化化合物X、Y、Zの化学構造及び製造方法が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(事例1参照)

例5 : 請求項には、達成すべき結果により規定された発明(例えば、所望のエネルギー効率の範囲により規定されたハイブリッドカーの発明)が記載されているが、発明の詳細な説明には、特定の手段による発明が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(事例2参照)

例6 : 請求項には、「活性Aを有するタンパク質をコードする DNA」と、機能のみで規定された DNA の発明が記載されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、一つの特定の塩基配列からなる DNA が記載されているのみであり、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(事例3参照)

例7 : 請求項には、性質により規定された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤の発明が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、請求項において有効成分として規定された化合物のうち、ごくわずかな具体的な化合物について特定用途を裏付ける記載がされているにすぎず、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(事例4参照)

例8 : 請求項には、多数の選択肢を有するマーカッシュ形式で表された化学物質の発明が記載されているが、発明の詳細な説明には、選択肢に含まれる特定の骨格構造を有する化学物質についての製造例が記載されているにすぎず、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(事例5参照)

例9 : 請求項には、成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、成分Aの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないため、制吐剤を提供するとい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ているとはいえず、したがって、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものでない場合。(事例8参照)

例10: 請求項には、数式又は数値を用いて規定された物(例えば、高分子組成物、プラスチックフィルム、合成繊維又はタイヤ)の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、課題を解決するために該数式又は数値の範囲を定めたことが記載されているが、出願時の技術常識に照らしても、該数式又は数値の範囲内であれば課題を解決できると当業者が認識できる程度に具体例や説明が記載されていないため、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内

容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(事例12参照)

(注)数値範囲に特徴がある場合ではなく、単に望ましい数値範囲を請求項に記載したにすぎない場合には、発明の詳細な説明にその数値範囲を満たす具体例が記載されていなくても、本類型には該当しない(上記(c)参照)。

(参考:知財高判平 21.9.29(平成 20(行ケ)10484 審決取消請求事件))

- (4) 請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、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となる場合。

本類型を適用するにあたっては、以下の点に留意する必要がある。

- (a) 発明の詳細な説明に記載された特定の具体例にとらわれて、必要以上に特許請求の範囲の減縮を求めることがないようにする(2.2.1.2(1)参照)。
- (b) 本類型が適用されるのは、実質的な対応関係についての審査における基本的な考え方(2.2.1.2(3)参照)に基づき、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ていると判断される場合である。発明の課題は、2.2.1.2(3)に従って把握する。
- (c) 発明の詳細な説明の記載から複数の課題が把握できる場合は、そのうちのいずれかの課題を解決するための手段が請求項に反映されている必要がある。
- (d) 拒絶理由通知に記載すべき内容については、2.2.1.4(2)を参照。

例11:発明の詳細な説明には、データ形式が異なる任意の端末にサーバから情報を提供できるようにするという課題のみを解決するために、サーバから端末に情報を提供する際に、サーバが、送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータを記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報のデータ形式を変換して端末に情報を送信することのみが発明として記載されているが、請求項にはデータ形式の変換に関する内容が反映されていないため、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となる場合。(事例15参照)

例12:発明の詳細な説明の記載から把握できる課題は、自動車の速度超過防止のみであり、発明の詳細な説明からは、その解決手段として、自動車の速度上昇に伴いアクセルペダルを踏み込むのに要する力を積極的に大きくする機構のみが把握できるが、請求項には自動車の速度上昇に伴いアクセル手段を操作するのに要する力を可変とする操作力可変手段を設けたとしか規定されておらず、出願時の技術常識を考慮しても、速度上昇に伴い操作力が減少する場合には発明の課題が解決できないことが明らかであるため、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となる場合。

2.2.1.4 第36条第6項第1号違反の拒絶理由通知

- (1) 違反の類型(3)について(2.2.1.3(3)参照)

審査官は、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができないと判断する場合は、その判断の根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、拡張ないし一般化できないと考える理由を具体的に説明する。また、可能な限り、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(拡張ないし一般化できるといえる範囲等)を記載する。

理由を具体的に説明せず、「出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の

詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

(2) 違反の類型(4)について(2.2.1.3(4)参照)

審査官は、請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、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する場合は、自らが認定した発明の課題及び課題を解決するための手段を示しつつ、発明の課題を解決するための手段が反映されていないと考える理由を具体的に説明する。この際、発明の詳細な説明に明示的に記載された課題が、請求項に係る発明の課題として不合理なものであると審査官が判断した場合には、その理由も記載する。また、審査官は、課題を解決するための手段を示すにあたって、特定の具体例にとらわれることがないように留意しつつ、出願人が拒絶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努める。

理由を具体的に説明せず、「請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

(3) 審査官が、出願人の反論、釈明(2.2.1.5 参照)を受け入れられると判断したときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 1 号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(2.2.5(2)参照)。

2.2.1.5 第 36 条第 6 項第 1 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願人は第 36 条第 6 項第 1 号違反の拒絶理由通知に対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

(1) 違反の類型(3)について(2.2.1.3(3)参照)

出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができないと判断された場合は、出願人は、例えば、審査官が判断の際に特に考慮したものと異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識に照らせば、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できることを、意見書において主張することができる。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる(事例 6, 7, 21 参照)。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することができるといえない場合には、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、請求項に係る発明の範囲まで、拡張ないし一般化できると主張したとしても、拒絶理由は解消しない(事例 4, 5, 8, 9 参照)。

(参考: 知財高判平 17.11.11(平成 17(行ケ)10042 特許取消決定取消請求事件「偏光フィルムの製造法」大合議判決))

(2) 違反の類型(4)について(2.2.1.3(4)参照)

請求項において、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されていないため、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た場合は、出願人は、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば、審査官が示した課題や課題を解決するための手段とは異なる課題や課題を解決するための手段を把握可能であり、請求項にはその課題を解決するための手段が反映されている旨の反論を行うことができる。

2.2.2 第 36 条第 6 項第 2 号

2.2.2.1 第 36 条第 6 項第 2 号の審査における基本的な考え方

- (1) 特許請求の範囲の記載は、これに基づいて新規性・進歩性等の特許要件の判断がなされ、これに基づいて特許発明の技術的範囲が定められるという点において重要な意義を有するものであり、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。

本号は、こうした特許請求の範囲の機能を担保する上で重要な規定であり、特許を受けようとする発明が明確に把握できるように記載しなければならない旨を規定したものである。特許を受けようとする発明が明確に把握されなければ、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができず、特許発明の技術的範囲も理解し難い。

発明が明確に把握されるためには、発明の範囲が明確であること、すなわち、ある具体的な物や方法が請求項に係る発明の範囲に入るか否かを理解できるように記載されていることが必要であり、その前提として、発明を特定するための事項の記載が明確である必要がある。

- (2) また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることも必要である(2.2.2.3(4)参照)。

- (3) 第 36 条第 6 項第 2 号の審査は、第 36 条第 5 項の規定により請求項に記載された、特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項に基づいて行う。ただし、発明を特定するための事項の意味内容や技術的意味(2.2.2.3(2)②参照)の解釈にあたっては、請求項の記載のみでなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮する。

なお、発明の把握に際して、請求項に記載のない事項は考慮の対象とはならない。反対に、請求項に存在する事項は、必ず考慮の対象とする必要がある。

- (4) 具体的には、請求項の記載がそれ自体で明確であると認められる場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明によって、かえって請求項の記載が不明確にならないかを判断する。例えば、請求項の用語についてその通常の意味と矛盾する明示の定義が置かれているときや、請求項の用語が有する通常の意味と異なる意味を持つ旨の定義が置かれているときは、請求項の記載に基づくことを基本としつつ発明の詳細な説明等の記載をも考慮するという請求項に係る発明の認定の運用からみて、いずれと解すべきかが不明となり、特許を受けようとする発明が不明確になることがある。

請求項の記載がそれ自体で明確でない場合は、明細書又は図面中に請求項の用語についての定義又は説明があるかどうかを検討し、その定義又は説明を出願時の技術常識をもって考慮して請求項中の用語を解釈することによって、請求項の記載が明確といえるかどうかを判断する。その結果、請求項の記載から特許を受けようとする発明が明確に把握できると認められれば本号の要件は満たされる。なお、ことさらに、不明確あるいは不明瞭な用語を使用したり、特許請求の範囲で明らかにできるものを発明の詳細な説明に記載するにとどめたりして、請求項の記載内容をそれ自体で不明確なものにしてはならないことはいふまでもない。

(参考:東京高判平 15.3.13(平成 13(行ケ)346 審決取消請求事件))

2.2.2.2 第 36 条第 6 項第 2 号の審査における留意事項

- (1) 第 36 条第 5 項の「特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載」すべき旨の規定の趣旨からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明について記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができる。

例えば、「物の発明」の場合に、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を

用いることができる他、作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他の様々な表現方式を用いることができる。同様に、「方法(経時的要素を含む一定の行為又は動作)の発明」の場合も、発明を特定するための事項として、方法(行為又は動作)の結合の表現形式を用いることができる他、その行為又は動作に使用する物、その他の表現形式を用いることができる。

(2) 他方、第 36 条第 6 項第 2 号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載すべきであるから、出願人による前記種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。

(3) 請求項中に用途を意味する記載のある用途発明(第Ⅱ部第 2 章 1.5.2(2)参照)において、用途を具体的なものに限定せず一般的に表現した請求項の場合(例えば「～からなる病気X用の医薬(又は農薬)」ではなく、単に「～からなる医薬(又は農薬)」等のように表現した場合)については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的な表現であることのみ(すなわち概念が広いということのみ)を根拠として第 36 条第 6 項第 2 号違反とはしない。

また、組成物において、請求項中に用途や性質による特定がないものについては、単に用途や性質の特定がないことのみをもって、第 36 条第 6 項第 2 号違反とすることは適切でない。

2.2.2.3 第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型

特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 2 号に適合しない場合の例として、以下に類型を示す。

(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。

①請求項に日本語として不適切な表現がある結果、発明が不明確となる場合。

例えば、請求項の記載中の誤記や不明確な記載等のように、日本語として表現が不適切であり、発明が不明確となる場合。ただし、軽微な記載の瑕疵であって、それによって当業者にとって発明が不明確にならないようなものは除く。

②明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項中の用語の意味内容を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

例1 :「化合物Aと化合物Bを常温下エタノール中で反応させて化合物Cを合成する工程、及び、化合物CをKM-Ⅱ触媒存在下80～100℃で加熱処理することによって化合物Dを合成する工程、からなる、化合物Dの製造方法」

(「KM-Ⅱ触媒」は、発明の詳細な説明中に定義が記載されておらず、出願時の技術常識でもないため、「KM-Ⅱ触媒」の意味内容を理解できない。)

(2) 発明を特定するための事項に技術的な不備がある結果、発明が不明確となる場合。

①発明を特定するための事項の内容に技術的な欠陥がある場合。

例1 :「40～60質量%のA成分と、30～50質量%のB成分と、20～30質量%のC成分からなる合金」
(三成分のうち一のもの(A)の最大成分量と残りの二成分(B、C)の最小成分量の和が100%を超えており、技術的に正しくない記載を含んでいる。)

②発明を特定するための事項の技術的意味が理解できず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明

を特定するための事項が不足していることが明らかである場合。

請求項に係る発明の範囲(2.2.2.1(1)参照)が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。

しかしながら、発明の範囲が明確であっても、発明を特定するための事項の技術的意味を理解することができず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合には、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

発明を特定するための事項の技術的意味とは、発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割のことを意味し、これを理解するにあたっては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮する。

発明を特定するための事項が、請求項に係る発明において果たす働きや役割は、発明の詳細な説明の記載(3.2.1(2)②③参照)や出願時の技術常識を考慮すれば理解できる場合が多く、そのような場合には、本類型には該当しない。

また、発明を特定するための事項がどのような技術的意味を有しているのかが理解できないというだけでは本類型には該当せず、さらに、出願時の技術常識を考慮すると発明を特定するための事項が不足していることが明らかである場合に、本類型に該当する。発明を特定するための事項が不足していることが明らかであるとの判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行うため、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、本類型を適用しない。

例 1 :「鋳造製ベッドと、弾性体と、金属板と、自動工具交換装置のアームと、工具マガジンと、を備えたマシニングセンタ」

請求項においては、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係は何ら規定されておらず、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、弾性体及び金属板の技術的意味(請求項に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。そして、マシニングセンタの発明においては、部品の技術的意味に応じて他の部品との構造的関係が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項において、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係を理解するための事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 17 参照)

(補足説明)

出願時の技術常識を考慮すると、「鋳造製ベッド」、「自動工具交換装置のアーム」、及び、「工具マガジン」については、それらの技術的意味は自明であるが、単に「弾性体」、「金属板」を備えることが規定されただけでは、弾性体及び金属板の技術的意味を理解できない。また、例えば、弾性体が鋳造製ベッドの下部に、及び、金属板が弾性体の下部に取り付けられ、いずれも制振部材としての役割を有するという具体例が明細書に記載されていた場合、弾性体及び金属板が当該具体例において果たす役割を理解できるとしても、請求項にはそのような構造的関係は何ら規定されていないため、弾性体及び金属板が請求項に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、弾性体及び金属板の技術的意味を理解することができない。

例 2 :「入力した画像データを圧縮して X 符号化画像データを出力する画像符号化チップにおいて、外部から入力した画像データを可逆の A 符号化方式により符号化して A 符号化データを生成する A 符号化回路と、生成された A 符号化データを A 復号方式により元の画像データに復号する A 復号回路

と、復号された画像データを非可逆のX符号化方式により符号化してX符号化画像データを生成し、生成したX符号化画像データを外部に出力するX符号化回路と、からなることを特徴とする画像符号化チップ」

画像符号化チップの発明においては、高速化、小規模化、省電力化、低コスト化が重視されることが出願時の技術常識であり、請求項に記載されているように、一度符号化したデータを、単に元のデータに復号するという回路を設けることは技術常識に反することであるので、明細書及び図面の記載を考慮しても、A符号化回路及びA復号回路の技術的意味(請求項に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。そして、画像符号化チップの発明においては、チップに設けられる回路の技術的意味に応じて、当該チップにおける処理内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項において、A符号化回路及びA復号回路の画像符号化チップにおける役割に関する事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 18 参照)

(補足説明)

例えば、A符号化回路において符号化時間を測定し、その符号化時間に基づいて、X符号化に用いるパラメータを決定するという具体例が明細書に記載されていた場合、A符号化回路及びA復号回路が当該具体例において果たす役割を理解できるとしても、請求項にはA符号化回路で得られた情報をX符号化に用いる点が何ら規定されていないため、A符号化回路及びA復号回路が請求項に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、A符号化回路及びA復号回路の技術的意味を理解することができない。

③発明を特定するための事項どうしの関係が整合していない場合。

例1 : 請求項に「出発物質イから中間生成物ロを生産する第1工程及びハを出発物質として最終生成物ニを生産する第2工程からなる最終生成物ニの製造方法」と記載されており、第1工程の生成物と第2工程の出発物質とが相違しており、しかも、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して「第1工程」及び「第2工程」との用語の意味するところを解釈したとしても、それらの関係が明確でない場合。

④発明を特定するための事項どうしの技術的な関連がない場合。

例1 : 特定のエンジンを搭載した自動車が走行している道路。

例2 : 特定のコンピュータープログラムを伝送している情報伝送媒体。

情報を伝送することは伝送媒体が本来有する機能であり、発明を「特定のコンピュータープログラムを伝送している情報伝送媒体」とすることは、特定のコンピュータープログラムが、情報伝送媒体上のどこかをいずれかの時間に伝送されているというにすぎず、伝送媒体が本来有する上記機能の他に、情報伝送媒体とコンピュータープログラムとの関連を何ら規定するものではない。

⑤請求項に販売地域、販売元等についての記載がある結果、全体として技術的でない事項が記載されていることとなる場合。

(注)商標名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は、少なくとも出願日以前から出願当時にかけて、その商標名で特定される物が特定の品質、組成、構造などを有する物であったことが当業者にとって明瞭でないときは、発明が不明確になることに注意する。

- (3) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。

第 68 条で「特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する」とし、第 2 条第 3 項では「実施」を物の発明、方法の発明及び物を生産する方法の発明に区分して定義している。これらを考慮すれば、標記に該当する発明に特許を付与することは権利の及ぶ範囲が不明確になり適切でない。以下に発明が不明確となる例を示す。

例 1 :「～する方法又は装置」

例 2 :「～する方法及び装置」

例 3 :作用、機能、性質、目的、効果のみが記載されている結果、「物」「方法」のいずれとも認定できない場合(例:「化学物質 A の抗癌作用」)。

なお、「方式」又は「システム」(例:電話方式)は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う。また、「使用」及び「利用」は、「方法」のカテゴリーである使用方法を意味する用語として扱う(例えば、「物質 X の殺虫剤としての使用(利用)」は「物質 X の殺虫剤としての使用方法」を意味するものとして扱う。また、「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用(利用)」は「～治療用の薬剤の製造のための物質 X の使用方法」として扱う。)

- (4) 発明を特定するための事項が選択肢で表現されており、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しないために発明が不明確となる場合。

①本号の趣旨からみれば、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要である。また、請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることが必要である。

②したがって、特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して二以上の選択肢があり、その選択肢どうしが類似の性質又は機能を有しない場合には、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

以下の例は本号の違反となる。

例 1 :「特定の部品又は該部品を組み込んだ装置」

例 2 :「特定の電源を有する送信機又は受信機」

例 3 :一の請求項に化学物質の中間体と最終生成物とが択一的に記載されている場合。ただし、ある最終生成物に対して中間体となるものであっても、それ自身が最終生成物でもあり、他の最終生成物と共にマーカッシュ形式の記載要件(③参照)を満たすものについてはこの限りでない。

③特に、マーカッシュ形式などの択一形式による記載が化学物質に関するものである場合、それらは以下の要件が満たされれば、類似の性質又は機能を有するものであるため、一の発明を明確に把握することができる。

(i)すべての選択肢が共通の性質又は活性を有しており、
かつ、

(ii)(a)共通の化学構造が存在する、すなわちすべての選択肢が重要な化学構造要素を共有している、

又は、

(b)共通の化学構造が判断基準にならない場合、すべての選択肢が、その発明が属する技術分野において一群のものとして認識される化学物質群に属する。

上記(ii)(a)の「すべての選択肢が重要な化学構造要素を共有している」とは、複数の化学物質が、その化学構造の大きな部分を占める共通した化学構造を有しているような場合をいい、また化学物質がその化学構造のわずかな部分しか共有しない場合においては、その共有されている化学構造が従来の技術からみて構造的に顕著な部分を構成する場合をいう。化学構造要素は一つの部分のことも、互いに連関した個々の部分の組合せのこともある。

上記(ii)(b)の「一群のものとして認識される化学物質群」とは、請求項に記載された発明の下で同じように作用するであろうことが、その技術分野における知識から予想される化学物質群をいう。言い換えると、この化学物質群に属する各化学物質を互いに入れ換えても同等の結果が得られる、ということである。

(5) 範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。

①否定的表現(「～を除く」、「～でない」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。

②上限又は下限だけを示すような数値範囲限定(「～以上」、「～以下」)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。

③比較の基準又は程度が不明確な表現(「やや比重の大なる」、「はるかに大きい」、「高温」、「低温」、「滑りにくい」、「滑りやすい」等)があるか、あるいは、用語の意味が曖昧である結果、発明の範囲が不明確となる場合。

④「所望により」、「必要により」などの字句と共に任意付加の事項又は選択的事項が記載された表現がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。「特に」、「例えば」、「など」、「好ましくは」、「適宜」のような字句を含む記載もこれに準ずる。

このような表現がある場合には、どのような条件のときにその任意付加の事項又は選択的事項が必要であるかが不明で、請求項の記載事項が多義的に解されることがある。

⑤請求項に0を含む数値範囲限定(「0～10%」等)がある結果、発明の範囲が不明確となる場合。

発明の詳細な説明中に当該数値範囲で限定されるべきものが必須成分である旨の明示の記載があるときは、当該成分が任意成分であると解される「0～10%」との用語と矛盾し、請求項の用語が多義的になり、発明の範囲が不明確となる。これに対し、発明の詳細な説明に、それが任意成分であることが理解できるように記載されている場合には、0を含む数値範囲限定を記載してもよい。

⑥請求項の記載が、発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発明の範囲が不明確となる場合。

例1 : 「図1に示す自動掘削機構」等の代用記載を含む請求項

(一般的に、図面は多義的に解され曖昧な意味を持つものであることから、適切でない。)

例2 : 引用箇所が不明な代用記載

次の例のように、発明の詳細な説明又は図面の記載を代用しても発明が明確になる場合もあることに

留意する。

例：合金に関する発明において、合金成分組成の相互間に特定の関係があり、その関係が、数値又は文章によるのと同程度に、図面の引用により明確に表せる場合。

「図 1 に示す点 A()、点 B()、点 C()、点 D() で囲まれる範囲内の Fe・Cr・Al 及び x% 以下の不純物よりなる Fe・Cr・Al 耐熱電熱用合金。」

2.2.2.4 請求項が機能・特性等による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合

本項では、請求項が機能・特性等(作用・機能・性質又は特性を意味する。以下同じ。)による表現又は製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合に、特に留意が必要となる点や、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる典型的な例について説明する。

なお、これらの場合においても、他の場合と同様、第 36 条第 6 項第 2 号の審査における基本的な考え方(2.2.2.1 参照)に基づいて審査され、第 36 条第 6 項第 2 号違反の類型(2.2.2.3 参照)のいずれかに該当する場合には、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

(1) 請求項が機能・特性等による表現を含む場合。

①留意が必要な点

(i) 出願人は、発明を特定するための事項として、作用・機能・性質又は特性による表現形式を用いることができる(2.2.2.2(1)参照)。しかしながら、特許請求の範囲を明確に記載することが容易にできるにもかかわらず、ことさらに不明確あるいは不明瞭な用語を使用して記載すべきではない(2.2.2.1(4)参照)。

(ii) 機能・特性等による表現形式を用いることにより、発明の詳細な説明に記載された一又は複数の具体例を拡張ないし一般化したものを請求項に記載することも可能であるが、その結果、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になる場合には、第 36 条第 6 項第 1 号違反となる(2.2.1.2(3)参照)。

また、機能・特性等による表現を含む請求項であって、引用発明との対比が困難となる場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第 II 部第 2 章 1.5.5(3)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第 II 部第 2 章 2.6 参照)。

②発明が不明確となる類型

(i) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された機能・特性等(注)の意味内容(定義、試験・測定方法等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合(2.2.2.3(1)②参照)。

例 1 : 「X 研究所試験法に従って測定された粘度が a～b パスカル秒である成分 Y を含む接着用組成物」
(「X 研究所試験法」は、発明の詳細な説明中に定義や試験方法が記載されておらず、また、出願時の技術常識でもないので、「X 研究所試験法に従って測定された粘度が a～b パスカル秒である」との機能・特性等の意味内容を理解できない。)

(注)原則として、発明を特定するための事項として記載する機能・特性等は、標準的なもの、すなわち、JIS(日本工業規格)、ISO 規格(国際標準化機構規格)又は IEC 規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるもの(例えば、「比重」、「沸点」等)を用いる。

標準的に使用されているものを用いないで表現する場合は、それが当該技術分野において当業者に慣用されているか、又は慣用されていないにしてもその定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものを除き、発明の詳細な説明の記載において、その機能・特性等の定義や試験・測定方法を明確にするとともに、請求項中のこれらの用語がそのような定義や試験・測定方法によるものであることが明確になるように記載しなければならない。

(ii)出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合。

請求項に係る発明の範囲(2.2.2.1(1)参照)が明確である場合には、通常、請求項の記載から発明を明確に把握できる。

しかしながら、機能・特性等による表現を含む請求項においては、発明の範囲が明確であっても、出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載に基づいて、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであるとの判断は、発明の属する技術分野における出願時の技術常識に基づいて行うため、その判断の根拠となる技術常識の内容を示せない場合には、本類型を適用しない。

また、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すれば請求項の記載から発明を明確に把握できる場合には、本類型には該当しない(事例 11 参照)。

例1 :「R受容体活性化作用を有する化合物」

明細書には、「R受容体」は出願人が初めて発見したものであることが記載されているが、新たに見出された受容体を活性化作用のみで規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、上記作用を有するために必要な化学構造等が何ら規定されず、上記作用のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 1 参照)

(注)物の有する機能・特性等からその物の構造の予測が困難な技術分野に属する発明であっても、例えば、出願時の技術常識を考慮すれば当該機能・特性等を有するものを容易に理解できる場合には、当該機能・特性等によって規定された事項は技術的に十分に特定されているといえる(事例 4 参照)。

例2 :「X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」

ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、電気で走行中のエネルギー効率はa%よりはるか

に低い $x\%$ 程度であって、 $a\sim b\%$ なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識であり、かかる高いエネルギー効率のみで規定されたハイブリッドカーが具体的にどのようなものであるかを理解することは困難である。したがって、上記エネルギー効率を実現するための手段が何ら規定されず、上記エネルギー効率のみで規定された「ハイブリッドカー」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。(事例 2 参照)

(2) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合。

①留意が必要な点

(i) 発明の対象となる物の構成を、製造方法と無関係に、物性等により直接的に特定することが、不可能、困難、あるいは何らかの意味で不適切(例えば、不可能でも困難でもないものの、理解しにくくなる度合が大きい場合などが考えられる。)であるときは、その物の製造方法によって物自体を特定することができる(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)。

(参考: 東京高判平 14.06.11(平成 11(行ケ)437 異議決定取消請求事件「光ディスク用ポリカーボネート形成材料」))

(ii) 請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(第 II 部第 2 章 1.5.2(3)参照)。そして、製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む請求項であって、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合において、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第 II 部第 2 章 1.5.5(4)参照)。同様に、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由が通知される(第 II 部第 2 章 2.7 参照)。

②発明が不明確となる類型

(i) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に記載された事項に基づいて、製造方法(出発物や製造工程等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

出発物や各製造工程における条件等が請求項に記載されていなくても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すればそれらを理解できる場合には、本類型には該当しない。

(ii) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、生産物の特徴(構造や性質等)を理解できない結果、発明が不明確となる場合。

請求項が製造方法によって生産物を特定しようとする表現を含む場合には、通常、その表現は、最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解して、請求項に係る発明の新規性・進歩性等の特許要件の判断を行うため、当該生産物の構造や性質等を理解できない結果、的確に新規性・進歩性等の特許要件の判断ができない場合がある。このような場合には、一の請求項から発明が明確に把握されることが必要であるという特許請求の範囲の機能(2.2.2.1(1)参照)を担保しているといえないから、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

例えば、請求項に係る物の発明が製造方法のみによって規定されている場合において、明細書及び図面には、その物に反映されない特徴(例: 収率がいい、効率よく製造ができる等)が記載されているだけ

で、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項に係る物の特徴(構造や性質等)を理解できない場合には、第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

例1 :「タンク内で米の供給を受けて水洗いによって肌ぬかを除去する工程、肌ぬかを除去した米をタンクの下部に設けた投下弁を開いて下方に待機する容器に投下する工程、及び、容器内に投下した米を乾燥する工程、を含む無洗米製造方法において、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧する工程、及び、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出する工程を設けた無洗米製造方法によって製造された無洗米」

明細書には、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することにより、タンクの内壁に潤滑性を付与し、米の付着を抑制できるとともに、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出することによってタンクの内壁に付着した米を、効率的に下方に待機する容器に投下できることが記載されているが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、洗米タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することによって、得られる無洗米がどのような影響を受けるかが不明であり、請求項に係る無洗米の特徴を理解することができない。(事例 19 参照)

2.2.2.5 第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知

(1) 審査官は、特許を受けようとする発明が明確でないと判断する場合には、例えば、理解できないと判断した請求項中の用語を指摘するとともに、その判断の根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示すことなどにより、発明が明確でないと考える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明確でない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になるため、適切でない。

(2) 審査官が、出願人の反論、釈明(2.2.2.6 参照)を受け入れられると判断したときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 2 号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(2.2.5(2)参照)。

2.2.2.6 第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願人は第 36 条第 6 項第 2 号違反の拒絶理由通知に対して意見書等により反論、釈明をすることができる。

例えば、審査官が理解できないと判断した請求項中の用語について出願時の技術常識から理解できる旨や、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる発明の詳細な説明の記載箇所や出願時の技術常識を示しつつ、発明を明確に把握できる旨を、意見書において主張することができる。

2.2.3 第 36 条第 6 項第 3 号

2.2.3.1 第 36 条第 6 項第 3 号の趣旨

請求項の記載は、新規性・進歩性等の特許要件や記載要件の判断対象である請求項に係る発明を認定し、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担保するものであるから、第 36 条第 6 項第 2 号の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とすることが適切である。こうした趣旨から本号が規定されている。

第 36 条第 6 項第 3 号は、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概念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も、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を求めるものである。

2.2.3.2 第 36 条第 6 項第 3 号違反の類型

特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項第 3 号に適合しない場合の例として、以下に類型を示す。

- (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。

ただし、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してある場合であっても、その重複が過度であるときに限り、必要以上に冗長すぎる記載とする。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や、仮に発明を特定するための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、当該請求項の記載が冗長であることにはならない。

なお、請求項の記載を発明の詳細な説明や図面の記載で代用する場合においては、請求項の当該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とき。

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、以下に留意する。

①選択肢どうしが重要な化学構造要素を共有しない場合には、重要な化学構造要素を共有する場合よりも、より少ない選択肢の数で選択肢が大量とされる。

②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には、そうでない場合よりも少ない選択肢の数で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行うこととする。特許要件の判断を行った化学物質群は、特許要件の適否にかかわらず、拒絶理由通知中で特定する。

2.2.4 第 36 条第 6 項第 4 号

本号は、特許請求の範囲の記載に関する技術的な規定を、経済産業省令に委任するものである。

特許法施行規則第 24 条の 3

特許法第三十六条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる特許請求の範囲の記載は、次の各号に定めるとおりとする。

- 一 請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
- 二 請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
- 三 請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
- 四 他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

請求項はその記載形式によって、独立形式請求項と引用形式請求項とに大別される。独立形式請求項とは、他の請求項の記載を引用しないで記載した請求項のことであり、引用形式請求項とは、先行する他の請求項の記載を引用して記載した請求項のことである。そして両者は、記載表現が異なるのみで、同等の扱いを受けるものである。

2.2.4.1 第36条第6項第4号違反の類型

- (1) 引用形式請求項が後に記載されている請求項を引用している場合。
- (2) 引用形式請求項が、他の請求項をその請求項に付された番号により引用していない場合。

例1：

1. 外輪の外側に環状緩衝体を設けた請求項2記載のボールベアリング
2. 特定構造のボールベアリング
3. 特定の工程による先に記載したボールベアリングの製法

2.2.4.2 請求項の記載形式—独立形式と引用形式—

(1) 独立形式請求項

独立形式請求項の記載は、その独立形式請求項に係る発明が他の請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。

(2) 引用形式請求項

①典型的な引用形式請求項

引用形式請求項は、特許請求の範囲における文言の重複記載を避けて請求項の記載を簡明にするものとして利用されるが、引用形式請求項による記載は、引用形式請求項に係る発明が引用される請求項に係る発明と同一か否かに係わりなく可能である。

請求項を引用形式で記載できる典型的な例は、先行する他の一の請求項のすべての特徴を含む請求項を記載する場合である。

このような場合に引用形式で請求項を記載すると、文言の繰り返し記載が省略できるとともに、引用される請求項とその記載を引用して記載する請求項との相違をより明確にして記載できるので、出願人の手間が軽減されるとともに、第三者の理解が容易になるといった利点がある。

例1：典型的な引用形式請求項

1. 断熱材を含んだ建築用壁材
2. 断熱材が発泡スチロールである請求項1記載の建築用壁材

②上記以外の引用形式請求項

先行する他の請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する請求項を記載する場合、先行する他の請求項とはカテゴリー表現の異なる請求項を記載する場合などにも、請求項の記載が不明瞭とならない限り他の請求項の記載を引用して引用形式請求項として記載し、請求項の記載を簡明にすることができる。

例2：引用される請求項の発明を特定するための事項の一部を置換する引用形式請求項

1. 歯車伝動機構を備えた特定構造の伝動装置
2. 請求項1記載の伝動装置において、歯車伝動機構に代えてベルト伝動機構を備えた伝動装置

例3：異なるカテゴリーで表現された請求項の記載を引用して記載する引用形式請求項

1. 特定構造のボールベアリング
2. 特定の工程による請求項1記載のボールベアリングの製法

例4：サブコンビネーションの請求項の記載を引用して記載する引用形式請求項

1. 特定構造のねじ山を有するボルト

2. 請求項 1 記載のボルトと嵌合する特定構造のねじ溝を有するナット

(注)サブコンビネーションとは、二以上の装置を組み合わせてなる全体装置の発明や、二以上の工程を組み合わせてなる製造方法の発明等(以上をコンビネーションという。)に対し、組み合わせられる各装置の発明、各工程の発明等をいう。

③多数項引用形式請求項

多数項引用形式請求項とは、他の二以上の請求項(独立形式、引用形式を問わない。)の記載を引用して記載した請求項のことであり、特許請求の範囲全体の記載を簡明にするものとして利用される。

この形式による請求項は、通常の引用形式で複数の請求項に別々に記載する場合と比較して、記載面、料金面でのメリットがあるとしても、放棄、無効審判の単位としては一つであるため、まとめて放棄、無効の対象となる等のデメリットをも内包しているといえる。このため、通常の引用形式請求項とするか多数項引用形式請求項とするかは、このような点を十分比較考慮の上なされるべきものであり、その選択は出願人の判断に委ねられる。

多数項引用形式で請求項を記載するときには、他の二以上の請求項の記載を択一的に引用し、かつ、これらに同一の技術的限定を付して記載することが、簡潔性及び明確性の観点から望ましい。(特許法施行規則様式第 29 の 2[備考]14 ニ)

例5 :多数項引用形式請求項で請求項を記載

1. 特定の構造を有するエアコン装置
2. 風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置
3. 風量調節機構を有する請求項 1 又は請求項 2 記載のエアコン装置

他の二以上の請求項の記載の引用が択一的でなく、同一の技術的限定を付していない場合であっても、次のような場合は、特許請求の範囲の記載が簡明となり、請求項の記載が不明瞭とならないので、その記載が認められる。

例6 :

1. 特定構造のネジ山を有するボルト
2. 特定構造のネジ溝を有するナット
3. 請求項 1 記載のボルト及び請求項 2 記載のナットからなる締結装置

(3) 請求項の記載形式に関する施行規則様式備考と拒絶理由との関係

多数項引用形式で記載する場合において、他の二以上の請求項の記載の引用が択一的でなかったり、同一の技術的限定を付していないときは、特許法施行規則の様式備考中の請求項の記載形式に関する指示に合致しないこととなるが、この指示は法律上求められる要件ではないから、ただちに第 36 条第 6 項違反とはならない(例 3)。しかし、例 1 又は例 2 のような場合には請求項に係る発明が不明確となり第 36 条第 6 項第 2 号違反となる。

例1 :請求項の記載の引用が択一的でないことによって記載が不明瞭となる結果、特許を受けようとする発明が不明確となる例(2.2.2.3(1)違反)

1. 特定の構造を有するエアコン装置
2. 風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置
3. 風量調節機構を有する請求項 1 及び請求項 2 記載のエアコン装置

例2：引用される請求項に同一の技術的限定を付していても、異なるカテゴリーの請求項を含むことによって特許を受けようとする発明のカテゴリーが不明瞭となる例(2.2.2.3(3)違反)

1. 特定構造の人工心臓
2. 特定工程による特定構造の人工心臓の製造方法
3. 特定の安全装置を備えた、請求項 1 記載の人工心臓、又は請求項 2 記載の人工心臓の製造方法

例3：択一的に引用される請求項が同一の技術的限定を付していないので様式備考の指示に合致していないが、請求項記載の選択肢は類似の性質又は機能を有しており、前記2.2.2.3(4)の違反にはならない例

1. 特定の構造を有するエアコン装置
2. 風向調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置
3. 風量調節機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置、又はタイマー機構を有する請求項 2 記載のエアコン装置

2.2.5 第 36 条第 6 項違反の拒絶理由通知

- (1) 審査官は、第 36 条第 6 項違反として拒絶理由を通知する場合は、違反となる請求項及び違反する号(第 1 号から第 4 号)を、その理由と共に記載し、その判断の根拠となった明細書等の特定の記載を指摘する(2.2.1.4、2.2.2.5 参照)。
- (2) 審査官が、出願人の意見書等における反論、釈明を受け入れられると判断したときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、特許請求の範囲の記載が第 36 条第 6 項各号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(2.2.1.4、2.2.2.5 参照)。

3. 発明の詳細な説明の記載要件

3.1 第 36 条第 4 項第 1 号

特許法第 36 条第 4 項第 1 号

前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。

特許法施行規則第 24 条の 2(委任省令)

特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する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記載することによりしなければならない。

3.2 実施可能要件

「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 …その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」(第 36 条第 4 項第 1 号)

(平成 14 年 8 月 31 日以前の出願については次の条文が適用される。)

「発明の詳細な説明は、…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」(第 36 条第 4 項)

- (1) この条文は、その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む)の

ための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない旨を意味する(「実施可能要件」という)。

- (2) したがって、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と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないこととなる。

- (3) 条文中の「その実施」とは、請求項に係る発明の実施のことであると解される。したがって、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明(すなわち、第 II 部第 2 章 1.5.1、1.5.2 に記載した取扱いに従って、請求項に記載された事項に基づいて把握される発明)を実施できる程度に明確かつ十分に記載されていないといけない。

しかし、請求項に係る発明以外の発明について実施可能に発明の詳細な説明が記載されていないことや、請求項に係る発明を実施するために必要な事項以外の余分な記載があることのみでは、第 36 条第 4 項第 1 号違反とはならない。

なお、二以上の請求項に対応する記載が同一となる部分については、各請求項との対応が明瞭であれば、あえて重複して記載されていなくてもよい。

- (4) 条文中の「その(発明の)実施をすることができる」とは、請求項に記載の発明が物の発明にあつてはその物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであり、方法の発明にあつてはその方法を使用できることであり、さらに物を生産する方法の発明にあつてはその方法により物を作ることができることである。

3.2.1 実施可能要件の具体的運用

(1) 発明の実施の形態

発明の詳細な説明には、第 36 条第 4 項第 1 号の要件に従い、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち特許出願人が最良と思うもの(注)を少なくとも一つ記載することが必要である。

(注)PCT(特許協力条約)に基づく規則 5.1(a)(v)でいう「発明の実施をするための形態」と同じである。以下適宜「実施の形態」ともいう。なお、発明の実施の形態について、特許出願人が最良と思うものを記載するという点は、第 36 条第 4 項第 1 号により求められている要件ではなく、特許出願人が最良と思うものを記載していないことが明らかであっても、拒絶理由等にはならない。

(2) 物の発明についての「発明の実施の形態」

物の発明について実施をすることができるとは、上記のように、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであるから、「発明の実施の形態」も、これらが可能となるように記載する必要がある。

①当該「物の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、当業者にとって一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れる必要がある。

例えば、化学物質の発明の場合には、化学物質そのものが化学物質名又は化学構造式により示されていれば、通常、発明は明確に説明されていることになる。

また、請求項に係る物の発明を特定するための事項の各々は、相互に矛盾せず、全体として請求項に係る発明を理解しうるよう発明の詳細な説明に記載されていないといけない。

②「作ることができること」

物の発明については、当業者がその物を製造することができるように記載しなければならない。このためには、どのように作るかについての具体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き当業者がその物を製造できる場合を除き、製造方法を具体的に記載しなければならない。

機能・特性等によって物を特定しようとする記載を含む請求項において、その機能・特性等が標準的なものでなく、しかも当業者に慣用されているものでもない場合は、当該請求項に係る発明について実施可能に発明の詳細な説明を記載するためには、その機能・特性等の定義又はその機能・特性等を定量的に決定するための試験・測定方法を示す必要がある。

なお、物の有する機能・特性等からその物の構造等を予測することが困難な技術分野(例:化学物質)において、機能・特性等で特定された物のうち、発明の詳細な説明に具体的に製造方法が記載された物(及びその具体的な物から技術常識を考慮すると製造できる物)以外の物について、当業者が、技術常識を考慮してもどのように作るか理解できない場合(例えば、そのような物を作るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)は、実施可能要件違反となる。

実施可能要件違反の例:特定のスクリーニング方法で得られたR受容体活性化化合物

発明の詳細な説明には、実施例として、新規なR受容体活性化化合物X、Y、Zの化学構造及び製造方法が記載されているが、それ以外の化合物については化学構造も製造法も記載されてなく、かつ、化学構造等を推認する手がかりもない。(事例1参照)

また、当業者が発明の物を製造するために必要であるときは、物の発明を特定するための事項の各々がどのような働き(役割)をするか(すなわち、その作用)をともに記載する必要がある。

他方、実施例として示された構造などについての記載や出願時の技術常識から当業者がその物を製造できる場合には、製造方法の記載がなくても本号違反とはしない。

③「使用できること」

物の発明については、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない。これは発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体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き当業者がその物を使用できる場合を除き、どのような使用ができるかについて具体的に記載しなければならない。

例えば、化学物質の発明の場合は、当該化学物質を使用できることを示すためには、一つ以上の技術的に意味のある特定の用途を記載する必要がある。

また、当業者が発明の物を使用するために必要であるときは、物の発明を特定するための事項の各々がどのような働き(役割)をするか(すなわち、その作用)をともに記載する。

他方、実施例として示された構造などについての記載や出願時の技術常識から当業者がその物を使用できる場合には、これらについての明示的な記載がなくても本号違反とはしない。

(3) 方法の発明についての「発明の実施の形態」

方法の発明について実施をすることができるとは、その方法を使用できることであるから、「発明の実施の形態」も、これが可能となるように記載する必要がある。

①当該「方法の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れることが必要である。

②「その方法を使用できること」

物を生産する方法以外の方法(いわゆる単純方法)の発明には、物の使用方法、測定方法、制御方法等、様々なものがある。そして、いずれの方法の発明についても、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づき、当業者がその方法を使用できるように記載しなければならない。

(4) 物を生産する方法の発明についての「発明の実施の形態」

方法の発明が「物を生産する方法」に該当する場合は、「その方法を使用できる」というのは、その方法により物を作ることができることであるから、これが可能となるように「発明の実施の形態」を記載する必要がある。

①当該「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、一の請求項から発明が把握でき(すなわち、請求項に係る発明が認定でき)、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れることが必要である。

②「その方法により物を作ることができること」

物を生産する方法の発明には、物の製造方法、物の組立方法、物の加工方法などがあるが、いずれの場合も、(i)原材料、(ii)その処理工程、及び(iii)生産物の三つから成る。そして、物を生産する方法の発明については、当業者がその方法により物を製造することができなければならないから、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その物を製造できるように、原則としてこれら三つを記載しなければならない。

ただし、この三つのうち生産物については、原材料及びその処理工程についての記載から当業者がその生産物を理解できる場合(例えば、単純な装置の組立方法であって、部品の構造が処理工程中に変化しないもの等)には、生産物についての記載はなくてもよい。

(5) 説明の具体化の程度について

「発明の実施の形態」の記載は、当業者が発明を実施できるように発明を説明するために必要である場合は、実施例を用いて行う(特許法施行規則第 24 条様式第 29 参照)。また、図面があるときにはその図面を引用して行う。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したもの(例えば物の発明の場合は、どのように作り、どのような構造を有し、どのように使用するかを具体的に示したもの)である。

実施例を用いなくても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を実施できるように発明を説明できるときは、実施例の記載は必要ではない。

物の発明を特定するための事項として、物の構造等の具体的な手段を用いるのではなく、その物が有する機能・特性等を用いる場合は、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当該機能・特性等を有する具体的な手段を理解できるときを除き、具体的な手段を記載する。

一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、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)に属する発明については、当業者がその発明の実施をすることができるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。また、物の性質等を利用した用途発明(例:医薬等)においては、通常、用途を裏付ける実施例が必要である。

(6) 請求項の記載と発明の詳細な説明との関係

①上記(1)に述べたように、「請求項に係る発明」についてその実施の形態を少なくとも一つ記載することが必要であるが、請求項に係る発明に含まれるすべての下位概念又はすべての選択肢について実施の形態を示す必要はない。

しかし、請求項に係る発明に含まれる他の具体例が想定され、当業者がその実施をすることは、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をもってしてもできないとする十分な理由がある場合は、請求項に係る発明は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明されていないといえる。

②例えば、請求項に係る発明が上位概念のものであり、発明の詳細な説明には当該上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが記載されている場合において、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、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、上位概念に含まれる他の下位概念(出願時に当業者が認識できるものに限る。以下、実施可能要件の項において同じ。)についての実施をすることができないという具体的な理由があるときは、そのような実施の形態の記載のみでは、請求項に係る発明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明したことにはならない。

③また、請求項がマーカッシュ形式のものであり、発明の詳細な説明には当該選択肢に含まれる一部の選択肢についての実施の形態のみが記載されている場合において、当該実施の形態の記載に基づくのみでは、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、他の選択肢についての実施をすることができないという具体的な理由があるときは、そのような実施の形態の記載のみでは、請求項に係る発明を、当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明したことにはならない。

④なお、請求項が達成すべき結果による物の特定を含む場合においては、発明の詳細な説明に記載された特定の実施の形態の記載に基づくのみでは、請求項に係る発明に含まれる他の部分について、当業者がその実施をすることができるといえない程度に発明の概念が広がることがある。

3.2.2 実施可能要件違反の類型

3.2.2.1 発明の実施の形態の記載不備に起因する実施可能要件違反

- (1) 発明の実施の形態の記載において、請求項中の発明を特定するための事項に対応する技術的手段が発明の詳細な説明中に単に抽象的、機能的に記載してあるだけで、それを具現すべき材料、装置、工程などが不明瞭であり、しかもそれらが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。
- (2) 発明の実施の形態の記載において、発明を特定するための事項に対応する個々の技術的手段相互の関係が不明瞭であり、しかもそれが出願時の技術常識に基づいても当業者が理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。
- (3) 発明の実施の形態の記載において、製造条件等の数値が記載されておらず、しかもそれが出願時の技術常識に基づいても当業者に理解できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができない場合。

3.2.2.2 請求項に係る発明に含まれる実施の形態以外の部分が実施可能でないことに起因する実施可能要件違反

- (1) 請求項に上位概念の発明が記載されており、発明の詳細な説明に当該上位概念に含まれる一部の下位概念についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、当該上位概念に含まれる他の下位概念については、当該一部の下位概念についての実施の形態のみでは当業者が出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても実施できる程度に明確かつ十分に説明されているとはいえない具体的な理由があるとき。

例：請求項には、「合成樹脂を成型し、次いで歪正処理を行う合成樹脂成型品の製造方法」に関して記載されているが、発明の詳細な説明には実施例として、熱可塑性樹脂を押し出し成型し、得られた成型品を加熱して軟化させることによって歪を除去するもののみが記載されており、その加熱に

よる処理方法は、熱硬化性樹脂からなる成型品については不適切と認められる(例えば、熱硬化性樹脂は熱によって軟化するものではないとの技術的事実から、実施例記載の方法では歪みが除去できないとの合理的推論が成り立つ)場合。

- (2) 請求項がマーカッシュ形式で記載されており、発明の詳細な説明に一部の選択肢についての実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、残りの選択肢については、当該一部の選択肢についての実施の形態のみでは当業者が出願時の技術常識(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても実施できる程度に説明がされているとはいえない具体的理由があるとき。

例:請求項には置換基(X)として CH_3 、 OH 、 COOH が択一的に記載された置換ベンゼンの原料化合物をニトロ化してパラニトロ置換ベンゼンを製造する方法が記載されているが、発明の詳細な説明には、実施例として原料化合物がトルエン(Xが CH_3)の場合のみが示されており、その方法は、 CH_3 と COOH との著しい配向性の相違等の技術的事実からみて、原料が安息香酸(Xが COOH)の場合については不適切であるとの合理的推論が成り立つ場合。

- (3) 発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されているが、その特定の実施の形態は請求項に係る発明に含まれる特異点である等の理由によって、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(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても、当該実施の形態を請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をすることができないとする十分な理由がある場合。

例:請求項には「物体側から順に正、負、正のレンズからなるレンズタイプを採用したレンズ系であって、像高hにおける歪曲収差が〇〇%以内となるように収差補正された一眼レフ用写真レンズ系」が記載されており、発明の詳細な説明中には、当該収差補正を可能とするための各レンズの屈折率等についての特定の数値例又はこれに加えて特定の条件式のみが実施の形態として記載されている。

そして、レンズの技術分野においては、特定の収差補正を実現できる数値例等は一般に特異点であるとの技術的事実が知られており、しかも、その特定の数値例・条件式その他の記載が、一般的な製造条件等を教示していないため、当業者に一般的に知られている実験、分析、製造等の方法を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてどのように実施するかを当業者が理解できないとの合理的推論が成り立つ。

- (4) 請求項が達成すべき結果による物の特定を含んでおり、発明の詳細な説明に特定の実施の形態のみが実施可能に記載されている場合であって、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(実験や分析の方法等も含まれる点に留意)を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてはその実施をすることができないとする十分な理由があるとき。

例:請求項には「X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー」が記載されており、発明の詳細な説明中には、そのようなハイブリッドカーとして、上記エネルギー効率を得るために特定の制御手段を備えた実施の形態のみが実施可能に記載されている。

そして、ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率はa%よりはるかに低いx%程度であって、a～b%なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが技術常識であり、しかも、上記特定の制御手段を備えたハイブリッドカーに関する記載が上記高エネルギー効率を実現するための一般的な解決手段を教示していないため、当該技術分野における一般的技術を考慮しても、請求項に係る発明に含まれる他の部分についてどのように実施するかを当業者が理解

できないとの合理的推論が成り立つ。(事例 2 参照)

3.2.3 実施可能要件違反の拒絶理由通知

- (1) 審査官は、第 36 条第 4 項第 1 号における実施可能要件違反として拒絶理由を通知する場合は、違反の対象となる請求項を特定するとともに、実施可能要件違反である(すなわち委任省令違反ではない)ことを明らかにし、不備の原因が発明の詳細な説明又は図面中の特定の記載にあるときは、これを指摘する。審査官は、実施可能要件に違反すると判断した根拠(例えば、判断の際に特に考慮した発明の詳細な説明の記載箇所及び出願時の技術常識の内容等)を示しつつ、実施可能でないと考える理由を具体的に説明する。また、可能な限り、出願人が拒絶理由を回避するための補正の方向について理解するための手がかり(実施可能であるといえる範囲等)を記載する。

理由を具体的に説明せず、「出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明は、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものではない」とだけ記載することは、出願人が有効な反論を行ったり拒絶理由を回避するための補正の方向を理解したりすることが困難になる場合があるため、適切でない。

さらに、理由は、できる限り文献を引用して示すことが好ましい。この場合の文献は、原則として出願時において当業者に知られているものに限る。ただし、明細書又は図面の記載内容が当業者が一般に正しいものとして認識している科学的・技術的事実と反することにより本号違反が生じていることを指摘するために引用しうる文献には、後願の明細書、実験成績証明書、特許異議申立書、又は出願人が他の出願において提出した意見書なども含まれる。

- (2) 審査官が、出願人の反論、釈明(3.2.4 参照)を受け入れられると判断したときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、実施可能要件(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。

3.2.4 実施可能要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

出願人は実施可能要件違反の拒絶理由通知に対して意見書、実験成績証明書等により反論、釈明をすることができる。

例えば、審査官が判断の際に特に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等を示しつつ、そのような技術常識を考慮すれば、発明の詳細な説明は、当業者が当該請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるといえることを、意見書において主張することができる。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張を裏付けることができる(事例 6, 7, 21 参照)。

ただし、発明の詳細な説明の記載が不足しているために、出願時の技術常識を考慮しても、発明の詳細な説明が、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであるとはいえない場合には、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、明確かつ十分に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しない(事例 4, 5, 8, 9 参照)。

(参考: 東京高判平 13.10.31(平成 12(行ケ)354 審決取消請求事件))

3.3 委任省令要件

3.3.1 第 36 条第 4 項第 1 号の規定による委任省令

「前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

- 一 経済産業省令で定めるところにより、…記載したものであること。」(第 36 条第 4 項第 1 号)

「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が発明の

技術上の意義を理解するために必要な事項を記載することによりしなければならない。」(特許法施行規則第 24 条の 2)

(平成 14 年 8 月 31 日以前の出願については次の条文が適用される。)

「前項第三号の発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、…記載しなければならない。」(第 36 条第 4 項)

「特許法第三十六条第四項の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する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記載することによりしなければならない。」(特許法施行規則第 24 条の 2)

3.3.2 委任省令の趣旨

発明をすることは新しい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当該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記載することが重要である。そして、発明の技術上の意義を理解するためには、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中においてなされることが有用であり、通常採られている記載方法でもある。

また、技術開発のヒントを得ることや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行うことができる。

さらには、発明の進歩性(第 29 条第 2 項)の有無を判断する場合においては、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うるが、判断対象の出願の明細書等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、その判断が出願人や第三者にも容易になる。

こうした理由から、委任省令では発明がどのような技術的貢献をもたらすものかが理解でき、また審査や調査に役立つように、「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」を記載すべきものとし、記載事項の例として課題及びその解決手段を掲げている。

3.3.3 委任省令要件の具体的運用

(1) 上記の趣旨に鑑み、委任省令で求められる事項とは以下のものをいうものとする。

①発明の属する技術の分野

発明の属する技術の分野として、請求項に係る発明が属する技術の分野を少なくとも一つ記載する。

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や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には、発明の属する技術分野の記載を求めないこととする。

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、既存の技術分野が想定されていないと認められる場合には、その発明により開拓された新しい技術分野を記載すれば足り、既存の技術分野についての記載は必要ない。

②発明が解決しようとする課題及びその解決手段

(i)「発明が解決しようとする課題」としては、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ記載する。

「その解決手段」としては、請求項に係る発明によってどのように当該課題が解決されたかについて説明する。

(ii)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、従来技術や発明の有利

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については、課題の記載を求めないこととする(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ある点に留意する)。また、そのようにして理解した課題から、実施例等の記載を参酌しつつ請求項に係る発明を見た結果、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は、課題とその解決手段という形式の記載を求めないこととする。

(iii)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、又は試行錯誤の結果の発見に基づく発明(例:化学物質)等のように、もともと解決しようとする課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載を求めないこととする。

なお、「その解決手段」は、「発明が解決しようとする課題」との関連において初めて意義を有するものである。すなわち、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。(逆に、課題が認識されれば、請求項に係る発明がどのように当該課題を解決したかを認識できることがある。)したがって、上記のように、そもそも解決しようとする課題が想定されていない場合には、その課題を発明がどのように解決したか(解決手段)の記載も求めないこととする。(ただし、実施可能要件を満たす開示がなければならないことはいうまでもない。)

(留意事項)

二以上の請求項がある場合において、一の請求項に対応する発明の属する技術分野、課題及びその解決手段の記載が他の請求項のそれらと同一となるときは、それらの記載と各請求項との対応関係が明瞭であれば、あえて各請求項に対応して重複する記載をしなくてもよい。

- (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。

一方、委任省令要件の趣旨は、発明の技術上の意義を明らかにし、審査や調査等に役立てるというものである。

したがって、本要件は以下のように扱う。

①上記(1)に述べたように、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こととなるような発明と認められる場合には、課題及びその解決手段を記載し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は、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を記載すれば足りる。

②これ以外の発明の場合には、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、又は課題及びその解決手段を理解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、発明を特定するための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、発明の課題と当該数式又は数値による規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) 従来技術及び有利な効果について

①従来技術

《平成 14 年 9 月 1 日以降の出願に適用》(なお、平成 14 年 9 月 1 日以降の出願における先行技術文献情報開示要件については、第 3 章参照。)

従来技術を記載することは委任省令要件として扱わないが、従来技術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には、課題の記載に代わるものとなりうるため、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。

《平成 14 年 8 月 31 日以前の出願に適用》

従来の技術を記載することは委任省令要件として扱わないが、従来技術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には、課題の記載に代わるものとなりうるため、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。

また、従来の技術に関する文献は、請求項に係る発明の特許性を評価する際の重要な手段の一つである。したがって、特許を受けようとする発明と関連の深い文献が存在するときは、できる限りその文献名を記載すべきである。

②従来技術と比較した場合の有利な効果

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として扱わないが、請求項に係る発明が引用発明と比較して有利な効果がある場合には、請求項に係る発明の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、これが参酌される(第 II 部第 2 章 2.5(3) 参照)から、有利な効果を記載することが、進歩性の判断の点で出願人に有利である。また、有利な効果の記載から課題が理解できる場合には課題の記載に代わるものとなりうる。したがって、請求項に係る発明が有利な効果を有する場合には、出願人が知る限りにおいて、その有利な効果を記載すべきである。

(4) 産業上の利用可能性について

産業上の利用可能性を記載することは委任省令要件として扱わない。産業上の利用可能性は、発明の性質、明細書等から、それが明らかでない場合のみに記載する。産業の利用可能性は発明の性質、明細書等から明らかな場合が多く、その場合は、明示的に産業上の利用可能性を記載する必要はない。

3.3.4 委任省令要件違反の拒絶理由通知

- (1) 審査官は、委任省令要件に反する旨の心証を得た場合は、第 36 条第 4 項第 1 号に基づく委任省令違反である旨を指摘するとともに、記載が必要な事項のいずれが不備であることを示して拒絶理由を通知する。
- (2) 審査官が、出願人の主張(3.3.5 参照)を受け入れられると判断したときは、拒絶理由は解消する。出願人の反論、釈明を参酌しても、委任省令要件(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。

3.3.5 委任省令要件違反の拒絶理由通知に対する出願人の対応

委任省令要件違反の拒絶理由通知に対して出願人は、例えば意見書等の提出や新規事項を追加しない範囲の補正書の提出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た旨を主張することができる。また、実験成績証明書によりこのような意見書の主張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、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及びその解決手段を理解できないとはいえない場合には、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、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たと主張したとしても、拒絶理由は解消しない。

4. 明細書等の記載不備一般

次に掲げる場合において、発明の詳細な説明の記載が当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていないとき、又は、請求項に記載された事項を当業者が正確に理解できないため特許を受けようとする発明が明確でないときは、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項違反となる。(各要件違反であるかどうかは、上記に示された具体的取扱いに従って判断する。)

- (1) 発明の詳細な説明又は特許請求の範囲が日本語として正確に記載されていないため、その記載内容が不明瞭である場合(いわゆる「翻訳不備」を含む)。

日本語として正確に記載されていないものとしては、例えば主語と述語の関係の不明瞭、修飾語と被修飾語の関係の不明瞭、句読点の誤り、文字の誤り(誤字、脱字、当て字)、符号の誤りなどがある。

- (2) 用語が、明細書等の全体を通じて統一して使用されていない場合。

- (3) 用語が、学術用語、学術文献などで慣用されている技術用語ではなく、かつ発明の詳細な説明で用語の定義がなされていない場合。

- (4) 商標名を使用しなくても表示することのできるものが商標名によって表示されている場合。

- (5) 明細書等に計量法に規定する物象の状態の量を記載する際に、計量法で規定する単位に従って記載されていない場合。

- (6) 図面の簡単な説明の記載(図面及び符号の説明)が、発明の詳細な説明、特許請求の範囲又は図面との関連において不備である場合。

5. 事例集

以下においては、本章に関連する運用をより明確化するために、具体的な事例に基づいた明細書及び特許請求の範囲の記載要件の判断、出願人の対応等について説明する。

(留意事項)

各事例に複数の記載要件違反の拒絶理由が存在する場合(例えば、発明が不明確であり、かつ、実施可能要件も満たしていない場合)には、原則としてそれらはすべて最初に通知される。

ただし、一方の拒絶理由が解消されれば、他の拒絶理由も解消されることが明らかである場合(例: 第 36 条第 6 項第 1 号違反及び第 2 号違反の拒絶理由を同時に解消することが可能な補正の方向が明らかな場合)においては、必ずしも複数の拒絶理由を重疊的に通知する必要はない(第 IX 部第 2 節 4.3.1(2)参照)。

なお、各事例において記載要件違反以外の拒絶理由がないことを意味するものではない。

事例一覧

事例 番号	タイトル	第 36 条 第 6 項 第 1 号	第 36 条 第 6 項 第 2 号	実施 可能 要件	委任 省令 要件	備考
事例 1	R 受容体活性化化合物	×	×	×		機能・特性等
事例 2	ハイブリッドカー	×	×	×		機能・特性等
事例 3	DNA	×	×	×		機能・特性等
事例 4	抗アレルギー剤	×		×		機能・特性等
事例 5	化合物	×		×		マーカッシュ
事例 6	ペプチダーゼ阻害剤	×		×		マーカッシュ
事例 7	オレフィン重合用触媒	×		×		マーカッシュ
事例 8	制吐剤	×		×		薬理試験結果
事例 9	ワクチン	×		×		薬理試験結果
事例 10	動脈硬化予防剤					薬理試験結果
事例 11	ポリプロピレンフィルム					パラメータ
事例 12	包装用延伸フィルム	×		×	×	パラメータ
事例 13	鉛筆芯			×		パラメータ
事例 14	半導体素子の製造方法	×				
事例 15	情報提供システム	×	×			
事例 16	使い捨ておむつ	×				
事例 17	マシニングセンタ	×	×			
事例 18	画像符号化チップ	×	×			
事例 19	無洗米		×			プロダクト・バイ・プロセス
事例 20	細胞					プロダクト・バイ・プロセス
事例 21	微生物	×		×		

(×は拒絶理由が存在することを意味する)

事例 1.

特許請求の範囲

【請求項 1】

R受容体活性化作用を有する化合物。

【請求項 2】

請求項 1 記載のR受容体活性化作用を有する化合物を有効成分として含有する肥満抑制剤。

発明の詳細な説明の概要

R受容体は出願人が初めて発見したものであり、R受容体活性化作用を有する化合物をスクリーニングする方法は、本出願人が初めて見出したものである。

発明の詳細な説明には、R受容体活性化作用の有無を識別するために実施するスクリーニング工程を含む一連の手順が記載され、その識別のための判断手法(どの程度受容体が活性化された場合、R受容体活性化化合物とするのかの判断手法)が具体的に定義されている。

実施例において、互いに基本骨格が大きく異なる新規のR受容体活性化化合物X、Y、Zの化学構造及び製造方法が記載されており、それらがR受容体活性化作用を有することの確認もなされている。

さらに、このR受容体の活性化により肥満が抑制されることについては、その薬理的なメカニズムが明細書中に理論的に記載されており、かつ、化合物Xについて、当該薬理効果を奏することが具体的な薬理試験方法及び薬理試験結果と共に記載されている。

(ただし、X、Y、Z以外のR受容体活性化化合物については、化学構造についても、製造方法についても記載されていない。)

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号／第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件): 請求項 1、2

請求項 1 には、R受容体活性化作用を有する化合物が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、新規なR受容体活性化化合物X、Y、Zの化学構造及び製造方法が記載されているのみであり、それ以外のR受容体活性化化合物については、化学構造も製造方法も記載されていない。そして、新たに見出された受容体を活性化する作用を有する化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であるということが出願時の技術常識であり、R受容体活性化作用のみにより規定された請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、X、Y、Z以外のR受容体活性化化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することができないから、請求項 1 に係る発明の実施にあたり、無数の化合物を製造、スクリーニングして確認するという当業者に期待し得る程度を超える試行錯誤を行う必要があると認められる。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

請求項 1 に記載の化合物を有効成分として含有することが規定されている請求項 2 に係る発明に関しても、同様である。

・第 36 条第 6 項第 2 号: 請求項 1、2

新たに見出された受容体を活性化する作用のみで規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であるということが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮する

と、上記作用を有するために必要な化学構造等が何ら規定されず、上記作用のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項 1 の記載から発明を明確に把握することができない。

請求項 1 に記載の化合物を有効成分として含有することが規定されている請求項 2 に係る発明に関しても、同様である。

出願人の対応

請求項を補正することによって化合物の具体的な化学構造が規定され、かつ、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化でき、また、発明の詳細な説明は、請求項に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえれば、拒絶理由はいずれも解消する。

例えば、以下のように補正すれば、拒絶理由は解消する。

【請求項 1】

化合物X、Y、又はZのいずれかである、R受容体活性化作用を有する化合物。

【請求項 2】

請求項 1 記載のR受容体活性化作用を有する化合物を有効成分として含有する肥満抑制剤。

(補足説明)

- (1) 有効成分が機能・特性等のみで特定されたものであっても、第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足する場合については、事例 4 を参照。
- (2) アゴニスト、アンタゴニストについて
請求項 1 に係る発明の末尾が、仮に、「R受容体アゴニスト」、「R受容体アンタゴニスト」であっても、当該用語の意味をふまえ、それぞれ、「R受容体活性化化合物」の発明、「R受容体阻害化合物」の発明として取り扱う。
- (3) 「R受容体アゴニストを有効成分とするR受容体活性化剤」の発明について
本例では取り上げていないが、「R受容体アゴニスト(活性化化合物)を有効成分とするR受容体活性化剤」の発明については、末尾の「R受容体活性化剤」という用途の記載は、有効成分である化合物の「R受容体活性化」という作用を単に言い換えたものにすぎないから、この形式のクレームの記載要件は、上記の「R受容体活性化化合物(アゴニスト)」の請求項と同様に取り扱う。

事例 2.

特許請求の範囲

【請求項 1】

X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率が $a \sim b\%$ であるハイブリッドカー。

発明の詳細な説明の概要

本発明の目的は、電気で走行中のエネルギー効率が高いハイブリッドカーを提供することにある。

実施例において、ベルト式無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備えたハイブリッドカーが記載されており、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中の該ハイブリッドカーのエネルギー効率が、 $a \sim b\%$ の範囲内であることが示されている。また、ベルト式無段変速機は、無段変速機の下位概念であるが、ベルト式以外の形式の無段変速機に対してY制御を行う制御手段を採用してもよいことが記載されている。

さらに、X試験法の定義についても記載されている。

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号／第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件):

請求項 1 には、 $a \sim b\%$ という高いエネルギー効率のみによって規定されたハイブリッドカーが記載されているが、発明の詳細な説明には、上記エネルギー効率を実現したハイブリッドカーの具体例として、ベルト式無段変速機に対してY制御を行う制御手段を有するハイブリッドカーが記載されているのみである。出願時の技術常識に照らせば、ベルト式以外の形式の無段変速機に対してY制御を適用した場合にも同様の高いエネルギー効率を達成できることが理解できるから、無段変速機に対してY制御を行う制御手段を有するハイブリッドカーまで、上記具体例を拡張ないし一般化できると認められるが、ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、上記エネルギー効率は $a\%$ よりはるかに低い $x\%$ 程度であって、 $a \sim b\%$ なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識であり、上記エネルギー効率のみにより規定された請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、請求項 1 に係る発明に含まれる、無段変速機に対してY制御を行う制御手段を採用した場合以外について、どのように実施するかを当業者が理解できない。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

・第 36 条第 6 項第 2 号:

ハイブリッドカーの技術分野においては、通常、電気で走行中のエネルギー効率は $a\%$ よりはるかに低い $x\%$ 程度であって、 $a \sim b\%$ なる高いエネルギー効率を実現することは困難であることが出願時の技術常識であり、かかる高いエネルギー効率のみで規定されたハイブリッドカーが具体的にどのようなものであるかを理解することは困難である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、上記エネルギー効率を実現するための手段が何ら規定されず、上記エネルギー効率のみで規定された「ハイブリッドカー」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項 1 の記載から発明を明確に把握することができない。

出願人の対応

請求項を補正することによって、上記エネルギー効率を実現するための手段が規定され、かつ、請求項 1

に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化でき、また、発明の詳細な説明は、請求項に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえれば、拒絶理由はいずれも解消する。

この際、発明の詳細な説明に具体的に開示されたベルト式無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備えたハイブリッドカーに限定する必要は必ずしもない。例えば、以下のように補正すれば、拒絶理由は解消する。

【請求項 1】

無段変速機に対してY制御を行う制御手段を備え、X試験法によりエネルギー効率を測定した場合に、電気で走行中のエネルギー効率がa～b%であるハイブリッドカー。

事例 3.

特許請求の範囲

【請求項 1】

活性Aを有するタンパク質をコードする DNA。

発明の詳細な説明の概要

活性Aを有するタンパク質をコードする DNA として、一つの塩基配列「atgc.....」のみが記載されており、実施例において、当該 DNA によってコードされるタンパク質が活性Aを有することを確認した実験結果が記載されている。

塩基配列「atgc.....」と異なる配列からなる DNA であって、活性Aを有するタンパク質をコードするものは、該配列を基にした、いわゆるポイントミューテーション法又はストリンジェントな条件でのハイブリダイゼーション法により得ることができる、と記載されている。(ただし、その方法により実際に取得した実施例の記載はない。)

また、「ストリンジェントな条件」についても記載されている。

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号／第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件):

請求項 1 には、「活性Aを有するタンパク質をコードする DNA」が記載されているが、発明の詳細な説明には、具体例として、一つの特定の塩基配列からなる DNA が記載されているのみである。そして、当該特定の DNA の塩基配列と大きく異なる配列、つまり、相同性の低い塩基配列からなる DNA であって、同じ活性を有するタンパク質をコードするものを取得することは困難であることが出願時の技術常識であり、該特定の塩基配列と相同性が低い塩基配列からなり、活性Aを有するタンパク質をコードする DNA をも包含する請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、上記特定の塩基配列と相同性が低い塩基配列からなり、活性Aを有するタンパク質をコードする DNA を取得することは、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とするものである。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

・第 36 条第 6 項第 2 号:

請求項 1 は「活性Aを有するタンパク質をコードする」という機能のみで DNA が規定されているが、活性のみで規定されたタンパク質や、それをコードする DNA が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、塩基配列が何ら規定されず、上記のような機能のみで規定された DNA は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項 1 の記載から発明を明確に把握することができない。

出願人の対応

発明の詳細な説明に具体的に記載された塩基配列からなる DNA と相同性が低い塩基配列からなる DNA が包含されないよう、請求項の記載を補正すれば、拒絶理由はいずれも解消する。

補正後の請求項の記載としては、例えば、

以下の(a)又は(b)の DNA。

(a)塩基配列 atgc.....からなる DNA

(b)(a)の塩基配列からなる DNA と相補的な塩基配列からなる DNA とストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつ活性 A を有するタンパク質をコードする DNA が考えられる。

(注 1)

発明の詳細な説明に「活性Aを有するタンパク質をコードする DNA」として具体的に記載されているのは、塩基配列「atgc.....」からなる DNA のみである。

ここで、塩基配列「atgc.....」と異なる配列からなる DNA であって、「活性 A を有するタンパク質をコードする」ものを取得する方法としては、出願時の技術常識を考慮すると、該配列を基にした、いわゆるポイントミューテーション法又はハイブリダイゼーション法が一般的である。

しかし、両者とも実際に取得した DNA の塩基配列を基にした手法であるから、該 DNA の塩基配列と大きく異なる配列、つまり、相同性の低い塩基配列からなる DNA であって、「活性Aを有するタンパク質をコードする」ものを取得することに該手法を用いることはできない。

(注 2)

ポイントミューテーション法:元の DNA の塩基配列の望みの部位だけを人為的に改変する技術。

ハイブリダイゼーション法:元の DNA と塩基配列の相同性を有する DNA、RNA 等を塩基の 2 重鎖形成能を利用して取得する方法。

事例 4.

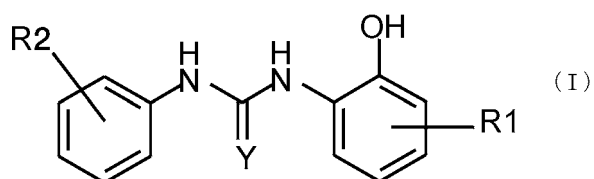
特許請求の範囲

【請求項 1】

A酵素阻害活性を有する化合物を有効成分とする抗アレルギー剤。

【請求項 2】

A酵素阻害活性を有する化合物が、式(I) [式中、Yは酸素原子又は硫黄原子、R1 及び R2 は水素、ハロゲン、ニトロ、シアノ、C1-6アルキルから独立に選ばれる。]で表される化合物である、請求項 1 に記載の抗アレルギー剤。



発明の詳細な説明の概要

本発明は、A酵素阻害活性を有する化合物の新規な用途に関するものである。A酵素阻害活性を有する化合物としては極めて多くの化合物が知られており、例えば特許第○号公報による一般式(I)で表される化合物、特開平△号公報、文献××に、一般的又は具体的に開示された化合物等、様々な化学構造を有する化合物が含まれるが、その中で、特に化合物Aと化合物Bとが好ましい。

実施例において、式(I)で表される複数の具体的化合物(化合物A、化合物Bを含む)について抗アレルギー作用を確認した薬理試験方法と薬理試験結果が記載されている。

(ただし、A酵素阻害活性を有する化合物が抗アレルギー作用を有することの理論的な説明は記載されていない。)

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号／第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件):請求項 1

請求項 1 には、「A酵素阻害活性」という性質によって規定された化合物を有効成分とする抗アレルギー剤が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、請求項 2 に規定された具体的な化合物について抗アレルギー剤としての用途を確認したことが記載されているにすぎず、A酵素阻害活性を有する化合物一般について、抗アレルギー剤として有効であることを示す理論上ないし実験上の根拠は示されていない。また、「A酵素阻害活性」という性質のみで規定された有効成分には様々な化学構造を有する化合物が包含されるところ、化学構造が大きく異なる化合物が同じ薬理作用を有するとは限らないことが出願時の技術常識であり、請求項 2 に規定された化合物と化学構造が大きく異なる化合物を有効成分とする場合をも包含する請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、A酵素阻害活性を有する化合物一般を有効成分とする抗アレルギー剤を使用できる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

備考

請求項 1 においては、「A 酵素阻害活性」という性質によって規定された化合物を有効成分とする抗アレルギー剤の発明が記載されているが、出願時の技術常識を考慮すれば、上記性質を有する化合物を容易に理解できるため、「A 酵素阻害活性」という性質によって規定された化合物は、技術的に十分に特定されているといえ、請求項 1 の記載から発明を明確に把握できるので、請求項 1 は第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足する。

また、請求項 2 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件、及び、第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足し、発明の詳細な説明は、請求項 2 に関する実施可能要件を満足する。

出願人の対応

請求項 1 を削除し、請求項 2 のみへと補正すれば、拒絶理由はいずれも解消する。

(補足説明)

請求項 1 に係る発明における有効成分には、様々な化学構造を有する化合物が包含されるところ、発明の詳細な説明には、式(I)で表される複数の化合物について抗アレルギー作用を確認した実施例が示されているのみであり、A 酵素阻害活性を有する化合物一般について、抗アレルギー剤として有効であることを示す理論上ないし実験上の根拠は示されていないので、第 36 条第 6 項第 1 号の要件、及び、実施可能要件を満足するといえるための根拠(審査官が判断の際に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等)を出願人が示すことは困難である。

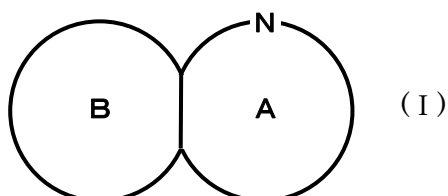
このような場合に、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化でき、また、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていると主張したとしても、拒絶理由は解消しない。

事例 5.

特許請求の範囲

【請求項 1】

式(I)で表される化合物又はその塩。



[式中、A環は、群Wから選択される置換基によって置換されていてもよい、群Xから選択される含窒素芳香環を、B環は、群Yから選択される置換基によって置換されていてもよい、群Zから選択される炭素環又は複素環を示す。

群W:炭素数 1~20 のアルキル、…;

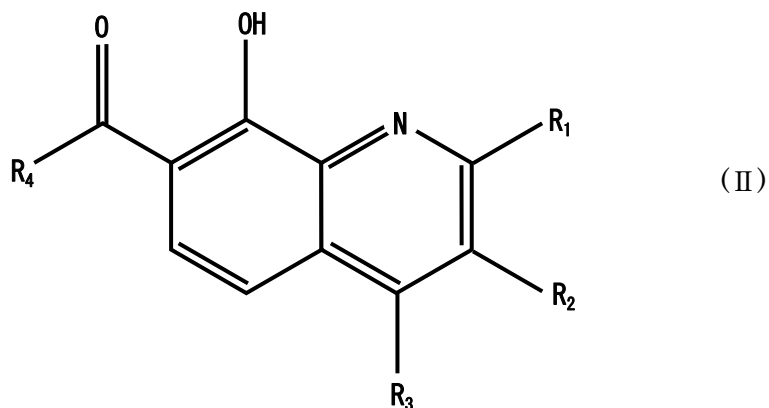
群X:ピリジン、ピリミジン、ピリダジン、ピラジン、…;

群Y:炭素数 1~20 のアルキル、…;

群Z:ベンゼン、…、ピリジン、…、フラン、…、チオフェン、…]

【請求項 2】

式(II)で表される化合物又はその塩。



[式中、R₁、R₃は水素、炭素数 1~6 のアルキル、又はハロゲンであり、R₂はフェノキシ又は炭素数 3~6 のシクロアルコキシであり、R₄はヒドロキシ、炭素数 1~6 のアルコキシ、又はアミノである]

発明の詳細な説明の概要

本発明では、式(I)で表される化合物又はその塩が、HIVインテグラーゼ阻害作用を有する新規化合物であることを見出した。

実施例において、式(II)で表される複数の化合物について、具体的な製造方法が記載されている。

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号/第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件):請求項 1

請求項 1 には、式(I)で表される化合物が記載されており、該請求項には、多種多様な化学構造を有す

る化合物が包含されるが、発明の詳細な説明において、具体的に記載されている化合物は、請求項 1 に含まれる化合物のうち、式(Ⅱ)で表される複数の化合物のみである。式(Ⅰ)には、式(Ⅱ)と化学構造が大きく異なる化合物も包含されているところ、化合物の化学構造が大きく異なれば、その製造方法や酵素に対する活性も大きく異なることが出願時の技術常識であり、式(Ⅱ)と化学構造が大きく異なる化合物をも包含する請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、式(Ⅰ)に包含されるすべての化合物を製造するためには、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤が必要であると認められる。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

備考

請求項 2 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足し、発明の詳細な説明は、請求項 2 に関する実施可能要件を満足する。

出願人の対応

請求項 1 を削除し、請求項 2 のみへと補正すれば、拒絶理由はいずれも解消する。

(補足説明)

請求項 1 に係る発明には、多種多様な化学構造を有する化合物が包含されるところ、発明の詳細な説明には、式(Ⅱ)で表される複数の化合物についての実施例が示されているのみであるので、第 36 条第 6 項第 1 号の要件、及び、実施可能要件を満足するといえるための根拠(審査官が判断の際に考慮したものとは異なる出願時の技術常識等)を出願人が示すことは困難である。

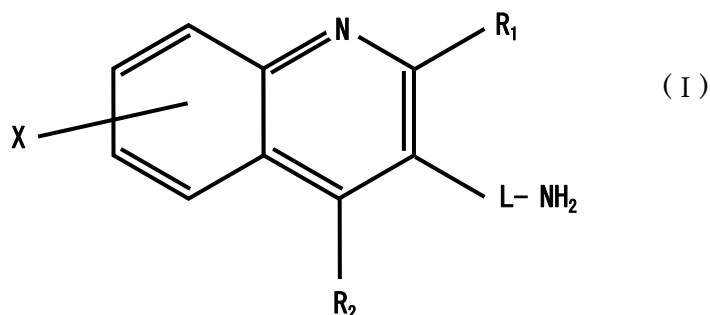
このような場合に、出願後に実験成績証明書を提出して、発明の詳細な説明の記載不足を補うことによって、請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化でき、また、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていると主張したとしても、拒絶理由は解消しない。

事例 6.

特許請求の範囲

【請求項 1】

式(I)[式中、 R_1 、 R_2 は炭素数 3～10 の炭化水素基を、 X はハロゲン基を、 L は炭素数 1～10 のアルキレン基を示す。]で表される化合物又はその塩を有効成分とするペプチダーゼZ阻害剤。



発明の詳細な説明の概要

式(I)で表される化合物又はその塩は、公知の化合物であるが、ペプチダーゼZ阻害作用を有することは知られていなかった。

本発明では、式(I)で表される化合物又はその塩が、ペプチダーゼZ阻害作用を有することを見出した。

実施例において、式(I)で表される複数の化合物について、それらを用いたペプチダーゼZ阻害剤の製剤例が記載されており、また、 R_1 、 R_2 が共にプロピル基、 L がブチレン基、 X が塩素基である化合物について、ペプチダーゼZ阻害作用を確認した薬理試験方法と薬理試験結果が記載されている。

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号／第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件):

請求項 1 には、式(I)で表される化合物を有効成分とするペプチダーゼZ阻害剤が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、 R_1 、 R_2 が共にプロピル基である特定の化合物についてペプチダーゼZ阻害作用を確認したことが記載されているにすぎない。式(I)で表される化合物には、例えば、 R_1 、 R_2 が共にナフチル基である場合のように、側鎖が大きい化合物も包含されるが、側鎖の大きさが異なれば、立体障害等の影響のため、特定の酵素との相互作用も変化しうることが出願時の技術常識であり、上記特定の化合物と側鎖の大きさが大きく異なる化合物を有効成分とする場合をも包含する請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、式(I)で表される化合物一般を有効成分とするペプチダーゼZ阻害剤を使用できる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

出願人の対応

意見書において、審査官が判断の際に考慮したものとは異なる出願時の技術常識として、側鎖の大きさがある程度異なっても、基本骨格が同じである化合物は同様の作用を有することが多いという技術常識を示しつつ、発明の詳細な説明の記載全体と当該技術常識を考慮すれば、請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できること、及び、発明の詳細な説明は、請求項

1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていることを主張し、さらに、例えば、製剤例において用いられた式(I)で表される化合物のうち、側鎖がナフチル基等の大きなものである複数の化合物が実際にペプチダーゼ阻害作用を有することを示す実験成績証明書を提出してその主張を裏付けることによって、拒絶理由はいずれも解消する。

(補足説明)

審査官が判断の際に考慮した技術常識と、出願人が意見書において示した技術常識が、いずれも出願時に存在しており、意見書による主張のみでは、いずれの技術常識が請求項 1 に係る発明に妥当するものであるかが不明である場合(すなわち、出願人の主張の真偽が不明である場合)には、拒絶理由が解消するとはいえない(2.2.1.4(3)、3.2.3(2)参照)。このような場合において、実験成績証明書を提出することにより、出願人が意見書において示した技術常識が請求項 1 に係る発明に妥当することが裏付けられれば、当該技術常識に照らして、請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化でき、また、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえるので、拒絶理由は解消する。

事例 7.

特許請求の範囲

【請求項 1】

(A)一般式 $Q(C_5H_4)_2MX_2$

(式中、 C_5H_4 はシクロペンタジエニル基であって、Qは2つの C_5H_4 基を架橋する基であって、 $-S-$ 、 $-NR'-$ 、 $-PR'-$ からなる群より選ばれ、Mはチタン、ジルコニウム、ハフニウム、バナジウム、ニオブ、タンタルからなる群より選ばれる遷移金属であり、Xはハロゲン、 $-OR''$ 、 $-NR''_2$ からなる群より選ばれ、 R' 及び R'' は脂肪族、脂環族あるいは炭素数 6～12 の芳香族炭化水素基である。)で表されるメタロセン成分及び

(B)アルモキサン成分

とからなるオレフィン重合用触媒。

発明の詳細な説明の概要

本発明のオレフィン重合用触媒は、従来のシクロペンタジエニル基を結合するQがアルキレン基、エーテル結合であった場合に比して、特定のQを選択することにより……という効果を有するものであることが記載されている。そして、一般にメタロセン系オレフィン触媒は、メタロセン成分とアルモキサンを組み合わせることにより製造されるものであり、本発明に係るアルモキサンとしても通常のメタロセン系オレフィン触媒に用いられる……等が使用できる旨が記載されている。

実施例として、メタロセンの中心金属Mがジルコニウムである触媒が記載されており、それらの触媒が活性を有することを確認した実験結果も示されている。

実施例	1	2	3	4
Q	S	N(Me)	P(Ph)	N(C ₆ H ₁₁)
M	Zr	Zr	Zr	Zr
X	Cl	OBu	N(Me) ₂	OPh

拒絶理由の概要

・第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件)／第 36 条第 6 項第 1 号:

発明の詳細な説明には、具体例として、オレフィン重合用触媒におけるメタロセン成分の中心金属Mがジルコニウムである触媒のみが記載されている。そして、中心金属としてジルコニウムを用いた場合に触媒活性があれば、同族の遷移金属であるチタン及びハフニウムを用いた場合にも同様に活性が示されるが、異なる族の遷移金属を用いた場合については、通常、活性がないか、又は活性がかなり低く触媒として使用できるとは限らないことが、触媒分野一般における技術常識である。そうすると、チタン、ハフニウムについては、実施例で用いられたジルコニウムと同様に活性を示し触媒として使用することができると考えられるが、その他の金属(バナジウム、ニオブ、タンタル)については、触媒として使用することができるということはない。

したがって、発明の詳細な説明は、中心金属Mがバナジウム、ニオブ、タンタルである場合をも包含する請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化することはできない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

出願人の対応

メタロセン触媒の中心金属としてジルコニウムを用いた場合に触媒活性があれば、バナジウム、ニオブ及びタンタルを用いた場合にも同様に活性を有しうることが出願時の技術常識であることを示す技術文献等を提示するなどして、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明

確かつ十分に記載されていること、及び、出願時の技術常識に照らせば、請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できることを、意見書において主張することができる。また、実験成績証明書によりそのような意見書の主張を裏付けることができる。

そしてそれにより、出願人の主張を受け入れられると判断されたときは、拒絶理由はいずれも解消する。

(補足説明)

審査官が判断の際に考慮した技術常識は、触媒分野における一般的なものであるのに対し、出願人が意見書において示した技術常識は、触媒分野のうち、メタロセン触媒という特定の分野におけるものである。請求項 1 に係る発明はメタロセン触媒の分野に属するものであるので、技術文献等を提示するなどにより、出願人が意見書において示した技術常識が出願時に存在していたことが裏付けられれば、審査官が判断の際に考慮した技術常識が、請求項 1 に係る発明に妥当するものでないといえる。

そして、出願人が意見書において提示した技術常識を考慮すれば、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されており、また、当該技術常識に照らせば、請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるといえるので、拒絶理由は解消する。

このような場合には、必ずしも実験成績証明書を提出する必要はないが、意見書の主張を裏付けるために、実験成績証明書を提出してもよい。

事例 8.

特許請求の範囲

【請求項 1】

成分Aを有効成分として含有する制吐剤。

発明の詳細な説明の概要

本発明は成分A(成分A自体は公知)の新規な用途に関するものである。

発明の詳細な説明には、成分Aの有効量、投与方法、製剤化方法について記載されている。

(ただし、薬理試験方法及び薬理試験結果は記載されておらず、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえない。)

拒絶理由の概要

・第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件)/第 36 条第 6 項第 1 号:

発明の詳細な説明には、成分Aの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果は記載されておらず、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないため、成分Aを有効成分として含有する制吐剤を使用できる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明である、成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

また、請求項 1 には、成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載されているのに対し、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、発明の詳細な説明には、成分Aを有効成分として含有する制吐剤を提供するとい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ているとはいえない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない。

出願人の対応

制吐剤としての薬理試験方法及び薬理試験結果を記載した実験成績証明書を提出し、制吐剤として機能することを主張した場合であっても、拒絶理由は解消しない。

(補足説明)

出願当初の明細書に、成分Aが制吐剤として利用できることを裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果は記載されておらず、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能とはいえないので、出願後に提出した実験成績証明書のみを根拠として、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されており、また、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しない。

(参考: 東京高判平 10.10.30(平成 8(行ケ)201 審決取消請求事件))

事例 9.**特許請求の範囲****【請求項 1】**

以下の(a)及び(b)からなるワクチン。

(a)アミノ酸配列「Met-Ala-Ala-.....」からなるタンパク質

(b)(a)の薬学的に許容される担体

発明の詳細な説明の概要

(1)ヒト免疫不全ウイルス(HIV)由来のアミノ酸配列「Met-Ala-Ala-.....」からなるタンパク質(以下、タンパク質Aという)をコードする DNA を同定、取得したこと、(2)該 DNA にコードされるタンパク質Aを発現、取得したこと、(3)該タンパク質Aをマウスに投与したところ、該タンパク質Aに対する抗体が産生されたことが具体的に記載されている。

(ただし、該タンパク質Aに対する抗体の中に、中和抗体が存在することは記載されていない。また、上記アミノ酸配列と相同性の高いアミノ酸配列からなるタンパク質がワクチンとして機能するとの先行技術はない。)

拒絶理由の概要

・第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件)/第 36 条第 6 項第 1 号:

発明の詳細な説明には、タンパク質Aのワクチンとしての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、また、タンパク質Aに対する抗体が HIV の活性を中和したとの具体的な記載もない。さらに、タンパク質Aと相同性が高いタンパク質で HIV に対するワクチンとして機能するものは出願前に知られておらず、タンパク質Aのワクチンとしての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないことから、タンパク質Aを含むワクチンを使用できる程度に発明の詳細な説明が記載されているとはいえない。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明である、タンパク質Aを含むワクチンの発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

また、請求項 1 には、タンパク質Aを含むワクチンの発明が記載されているのに対し、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、発明の詳細な説明には、タンパク質Aを含むワクチンを提供するとい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ているとはいえない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものではない。

出願人の対応

タンパク質Aがワクチンとして機能するとの薬理試験方法及び薬理試験結果を記載した実験成績証明書を提出し、タンパク質Aがワクチンとして機能することを主張した場合であっても、拒絶理由は解消しない。

(補足説明)

出願当初の明細書に、タンパク質Aがワクチンとして利用できることを裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果は記載されておらず、しかも、タンパク質Aがワクチンとして利用できることが出願時の技術常識からも推認可能とはいえないので、出願後に提出した実験成績証明書のみを根拠として、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されており、また、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しない。

(注)

アミノ酸配列「Met-Ala-Ala-.....」からなるタンパク質Aがワクチンとして機能するためには、「タンパク質Aを投与された動物(例えばマウス)がタンパク質Aを異物として認識し、タンパク質Aに対する抗体を体内に産

生すること」、つまり、「免疫原性」を有することのみでは不十分であり、「該抗体が、タンパク質Aの活性部分等に作用して HIV の活性を阻害する」ことが必要である。

しかしながら、ある物質の活性を阻害するための抗体、つまり中和抗体は、該物質中に一般には稀にしか存在しない中和エピトープを認識する必要があり、そのような抗体が調製される蓋然性は通常低いので、タンパク質Aを投与した動物の中で、タンパク質Aに存在するか否かが不明の「中和エピトープ」を認識する抗体が産生される蓋然性は極めて低いものと考えられる。

事例 10.

特許請求の範囲

【請求項 1】

物質Xを有効成分とする動脈硬化予防剤。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、物質Xが強力なヒドロキシラジカル消去活性を有し、活性酸素によって誘発される動脈硬化の予防に極めて効果的であることを見出した。

実施例 1 には、物質Xを製造する方法が記載され、実施例 2 には、物質Xがヒドロキシラジカル消去活性を有することを確認した実験結果が記載されている。また、実施例 3 には、物質Xを有効成分とする、動脈硬化予防剤の製剤例が具体的に記載されている。

拒絶理由の概要

なし。

備考

発明の詳細な説明には、物質Xが高いヒドロキシラジカル消去活性を有することを確認した実験結果が記載されており、また、ヒドロキシラジカル消去活性を有する物質が動脈硬化の予防に有効であることは、出願時の技術常識である。そうすると、物質Xが動脈硬化予防に有効であることを直接的に示す薬理試験方法及び薬理試験結果が記載されていないとしても、物質Xを有効成分とする動脈硬化予防剤を使用できる程度に発明の詳細な説明が記載されているといえる。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明である、物質Xを有効成分とする動脈硬化予防剤の発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえるので、発明の詳細な説明は、請求項 1 に関する実施可能要件を満足する。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、発明の詳細な説明には、物質Xを有効成分とする動脈硬化予防剤を提供するとい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ているといえる。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであり、請求項 1 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足する。

事例 11.

特許請求の範囲

【請求項 1】

アイソタクチック成分の割合(P)とA測定装置で測定された流動性指数(Q)との関係が $1.00 \geq P \geq 0.025 \log Q + 0.940$ である結晶性ポリプロピレンを 60～90 重量%、及び、樹脂Xを 10～40 重量%混合した組成物を用いてなる延伸ポリプロピレンフィルム。

発明の詳細な説明の概要

本発明の目的は、高い防湿性及び剛性を有する延伸ポリプロピレンフィルムを提供することにある。

本発明で用いる結晶性ポリプロピレンは、 $1.00 \geq P \geq 0.025 \log Q + 0.940$ を満たすものである。かかる特定の結晶性ポリプロピレンを用いることにより、アイソタクチック成分の割合(P)がこの値の範囲外である一般の結晶性ポリプロピレンに樹脂Xを添加して得られる延伸フィルムに比べて、高い防湿性及び剛性を得ることができる。一般の結晶性ポリプロピレンを用いて高い防湿性を有するフィルムを得るためには、より多くの樹脂Xを添加する必要があるが、樹脂Xを多量に添加すると、得られる組成物の加工性が著しく悪化し、またコスト高となる。

本発明において、「アイソタクチック成分の割合(P)」とは、ポリプロピレンを構成する全プロピレンモノマー単位に対して、5 個連続してアイソタクチック結合(プロピレン側鎖のメチル基がすべて同じ方向を向いていてかつプロピレンが頭－尾結合している結合状態のこと)しているプロピレンモノマー単位の占める割合を意味する。

発明の詳細な説明には、Pの算出方法及びA測定装置によるQの測定方法が記載されている。

実施例 1～7 及び比較例 1～7 には、P及びQとして様々な値を有する結晶性ポリプロピレンを製造したこと、並びに、これらの製造した結晶性ポリプロピレンを 60～90 重量%、及び、樹脂Xを 10～40 重量%の範囲で混合した組成物を用いて延伸フィルムを製造し、それらの透湿度及び剛性率を測定した結果が記載されている。具体的には、PとQとが上記の数式を満たす結晶性ポリプロピレンを用いた実施例 1～7 の延伸フィルムは、PとQとが上記の数式を満たさない結晶性ポリプロピレンを用いた比較例 1～7 の延伸フィルムに比べて、防湿性及び剛性が優れていることが示されている。また、PとQとが上記の数式を満たす結晶性ポリプロピレンを用いた場合であっても、樹脂Xの添加量が少ないと優れた防湿性が得られず(比較例 8)、添加量が多すぎると製膜が不可能になる(比較例 9)ことも示されている。

拒絶理由の概要

なし。

備考

・第 36 条第 6 項第 1 号／第 36 条第 4 項第 1 号(委任省令要件):

発明の詳細な説明には、本発明の課題が高い防湿性及び剛性を有する延伸ポリプロピレンフィルムを提供することにあること、及び、当該課題が、請求項 1 の数式を満たす結晶性ポリプロピレンを用いることにより達成できることが記載されている。そして、実施例 1～7 及び比較例 1～7 には、P及びQとして様々な値を有する結晶性ポリプロピレンを製造したことが記載されており、実施例 1～7(PとQとが上記の数式を満たす場合)の延伸フィルムが、比較例 1～7(PとQとが上記の数式を満たさない場合)の延伸フィルムに比べて、防湿性及び剛性が優れていることが示されていることから、上記数式を満たす結晶性ポリプロピレンを用いれば、高い防湿性及び剛性を有する延伸ポリプロピレンフィルムが得られることを、当業者が認識できる。

したがって、請求項 1 には、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の発明が記載されているといえるので、請求項 1 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足する。

また、発明の課題と上記数式との実質的な関係を理解することができ、請求項 1 に係る発明の技術上の

意義を理解できるので、発明の詳細な説明は、請求項 1 に関する委任省令要件を満足する。

・第 36 条第 6 項第 2 号

高分子化合物を化学構造で規定することは必ずしも容易ではないため、高分子化合物は特性値を用いた数式により規定されることがある。その場合、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮することによって、当該数式がもたらす具体的な物性値等を定量的に理解できれば、当該数式により規定された高分子化合物を発明特定事項として含む発明について、新規性・進歩性等の特許要件の判断の前提となる発明を明確に把握できることが多い。

請求項 1 に係る発明においては、明細書の記載を考慮すると、上記数式を満たす結晶性ポリプロピレンを用いれば、特定の範囲の透湿度及び剛性率を有する延伸ポリプロピレンフィルムが得られることを理解できる。したがって、明細書の記載を考慮することにより、請求項 1 の記載から発明を明確に把握できるので、請求項 1 は第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足する。

事例 12.

特許請求の範囲

【請求項 1】

生分解性ポリマーを含有する樹脂を原料とする包装用延伸フィルムであって、式(1)を満足することを特徴とするフィルム。

$$\text{式(1): } 1.61na - 1.78 \geq NS \geq 1.61na - 2.43$$

(NS は面配向係数、na は平均屈折率を意味する)

【請求項 2】

前記樹脂が、ポリ乳酸樹脂 20～40 重量%及び樹脂X60～80 重量%からなり、長手方向 2.5 倍以上 3.5 倍以下、幅方向に 1.5 倍以上 2.5 倍以下に延伸されていることを特徴とする請求項 1 に記載の包装用延伸フィルム。

発明の詳細な説明の概要

本発明の課題は、生分解性ポリマーを含有する樹脂を原料とする、ストレッチ性及び開封性に優れた包装用延伸フィルムを提供することにある。一般に、生分解性ポリマーは脆く、伸びが悪いため、ストレッチ性が要求される包装用フィルムとすることが困難であったが、式(1)を満足するフィルムとすることによって、かかる課題を解決できることを見出した。

ストレッチ性及び開封性に優れた包装用延伸フィルムを得るためには、ポリ乳酸樹脂 20～40 重量%及び樹脂X60～80 重量%からなる樹脂を用い、長手方向 2.5 倍以上 3.5 倍以下、幅方向に 1.5 倍以上 2.5 倍以下に延伸されていることが重要であり、従来、このようなフィルムは知られていなかった。

発明の詳細な説明には、面配向係数及び平均屈折率の測定方法が記載されている。

実施例 1～5 には、ポリ乳酸樹脂 20～40 重量%及び樹脂X60～80 重量%からなる樹脂に、無機粒子Yを配合した樹脂組成物を、押出成形によりフィルムとし、その後、70℃で、長手方向 2.5 倍以上 3.5 倍以下、幅方向に 1.5 倍以上 2.5 倍以下の範囲内の所定倍率で二軸延伸を行い、さらに所定温度、所定時間の熱処理を行うことにより、式(1)を満足するフィルムを製造したことが記載されている。また、比較例 1、2 として、ポリ乳酸樹脂と樹脂Xとの配合割合が異なる樹脂を用いた以外は、実施例 1、2 と同様の方法でフィルムを製造したこと、比較例 3、4 として、ポリ乳酸樹脂と樹脂Xとの配合割合は実施例 3、4 と同様であるが、長手方向 2.5 倍以上 3.5 倍以下、幅方向に 1.5 倍以上 2.5 倍以下の範囲外の倍率で延伸することによりフィルムを製造したこと、及び、比較例 1～4 のフィルムは式(1)を満たさないものであったことが記載されている。さらに、実施例 1～5、比較例 1～4 のフィルムについてのストレッチ性及び開封性に関する測定結果が記載されており、実施例 1～5 のフィルムが比較例 1～4 のフィルムに比べ、ストレッチ性及び開封性に優れることが示されている。

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号／第 36 条第 4 項第 1 号(委任省令要件): 請求項 1

発明の詳細な説明には、本発明の課題として、生分解性ポリマーを含有する樹脂を原料とする、ストレッチ性及び開封性に優れた包装用延伸フィルムを提供することが記載され、請求項 1 の式(1)を満足するフィルムとすることにより、当該課題を解決したことが記載されている。

発明の詳細な説明における、「ストレッチ性及び開封性に優れた包装用延伸フィルムを得るためには、ポリ乳酸樹脂 20～40 重量%及び樹脂X60～80 重量%からなる樹脂を用い、長手方向 2.5 倍以上 3.5 倍以下、幅方向に 1.5 倍以上 2.5 倍以下に延伸されていることが重要」との記載、及び、実施例、比較例の記載から、上記特定の樹脂組成及び延伸倍率のフィルムについては式(1)を満足すればストレッチ性及び開封性に優れたものであることが認められる。しかしながら、延伸フィルムの樹脂組成や延伸倍率が延伸フィルムのストレッチ性や開封性に大きく影響を及ぼすことは、出願時の技術常識であり、上記特定のフィルムの樹

脂組成や延伸倍率と大きく異なるフィルムについてまで、式(1)を満足しさえすれば課題を解決できるといえる根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

また、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、発明の詳細な説明は、発明の課題と請求項 1 の数式との関係を実質的に理解できるように記載されていないから、請求項 1 に係る発明の技術上の意義が不明であり、委任省令要件を満足しない。

・第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件)／第 36 条第 6 項第 1 号:請求項 1

発明の詳細な説明において、式(1)を満足する包装用延伸フィルムとして具体的に記載されているのは、ポリ乳酸樹脂 20～40 重量%及び樹脂X60～80 重量%からなり、長手方向 2.5 倍以上 3.5 倍以下、幅方向に 1.5 倍以上 2.5 倍以下に延伸された樹脂を用いたもののみであるが、生分解性ポリマーとしては様々な物性を有するものが知られており、これを延伸フィルムとしたときの面配向係数や平均屈折率は、樹脂組成や製造条件によって大きく異なることが出願時の技術常識である。よって、上記特定の樹脂組成や延伸倍率とは大きく異なる、式(1)を満足する包装用延伸フィルムを製造するためには、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤が必要であると認められる。

したがって、発明の詳細な説明は、樹脂組成や延伸倍率が何ら特定されていない請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

また、請求項 1 には、式(1)を満足する、生分解性ポリマーを含有する樹脂を原料とする包装用延伸フィルムの発明が記載されているのに対し、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、発明の詳細な説明に記載された特定の樹脂組成や延伸倍率とは大きく異なるフィルムをも包含する請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化するための根拠も見出せない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

備考

発明の詳細な説明には、本発明の課題が、生分解性ポリマーを含有する樹脂を原料とする、ストレッチ性及び開封性に優れた包装用延伸フィルムを提供することにあること、及び、ストレッチ性及び開封性に優れた包装用延伸フィルムを得るためには、ポリ乳酸樹脂 20～40 重量%及び樹脂X60～80 重量%からなる樹脂を用い、長手方向 2.5 倍以上 3.5 倍以下、幅方向に 1.5 倍以上 2.5 倍以下に延伸されていることが重要であることが記載されている。そして、上記のような特定の樹脂組成、及び、延伸倍率のフィルムを用いれば、ストレッチ性及び開封性に優れた包装用延伸フィルムが得られることを、当業者が認識できる程度に、実施例及び比較例が記載されている。

したがって、請求項 2 には、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の発明が記載されているといえ、請求項 2 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足する。

また、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、請求項 2 に係る発明の技術上の意義を理解できるので、発明の詳細な説明は、請求項 2 に関する委任省令要件を満足する。

さらに、発明の詳細な説明は、請求項 2 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されているといえるので、発明の詳細な説明は、請求項 2 に関する実施可能要件を満足する。

出願人の対応

請求項 1 を削除し、請求項 2 のみへと補正すれば、拒絶理由はいずれも解消する。

事例 13.

特許請求の範囲

【請求項 1】

黒鉛、結合材を混練・焼成して得られる炭素からなる鉛筆芯であって、気孔率が 15～35%であり、気孔の占める全容積に対して、 $0.002 \leq a \leq 0.05(\mu\text{m})$ の範囲にある気孔径 a を有する気孔の占める容積の割合 A (%)と、 $0.05 < b \leq 0.20(\mu\text{m})$ の範囲にある気孔径を有する気孔の占める容積の割合 B (%)との関係が、 $1.1 < A/B < 1.3$ 、 $A+B \geq 80\%$ であり、鉛筆芯の径の 50%を占める中心部に存在する気孔径 a を有する気孔の容積の割合(A_1)が $0.8 \leq A_1/A \leq 0.9$ であることを特徴とする鉛筆芯。

発明の詳細な説明の概要

本発明の目的は、適正な強度を有し、良好な書き味及び実用的な濃度を有する鉛筆芯を提供することにある。鉛筆芯を製造する際の原材料や、混練条件、押出条件、焼成条件等の製造条件を様々に変化させて試行錯誤した結果、鉛筆芯の気孔が特定の条件を満足する場合に、上記の目的を達成できることを見出した。

実施例、比較例として、それぞれ、本発明の数値条件を満たす鉛筆芯、満たさない鉛筆芯について、強度、書き味及び濃度の測定結果が記載されており、上記の条件を満たす鉛筆芯が、満たさない鉛筆芯よりも、強度、書き味及び濃度の点で優れていることが示されている。

(ただし、本発明の数値条件を満たす鉛筆芯を製造するために、どのような原材料を用いるか、製造条件をどのように設定すればよいか等について具体的な記載はない。)

拒絶理由の概要

・第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件):

鉛筆芯の気孔率、気孔径、気孔分布の制御は難しく、原材料や、混練条件、押出条件、焼成条件等の多くの製造条件が密接に関連するものであることが出願時の技術常識である。しかしながら、発明の詳細な説明には、原材料や上記の製造条件をどのように調整することにより本発明に係る鉛筆芯を製造することができるか(特に、径の異なる 2 種類の気孔の容積量、及び気孔の分布状態を制御する製造条件)については記載されておらず、またこれが出願時の技術常識であるということもできない。よって、これらの原材料や製造条件を設定するためには、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等が必要である。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

出願人の対応

拒絶理由を解消することは困難である。

(補足説明)

発明の詳細な説明に、本発明に係る鉛筆芯を製造することができる程度に原材料や製造条件が記載されておらず、これが出願時の技術常識であるともいえないので、出願後に意見書や実験成績証明書を提出して原材料や製造条件を明らかにすることによって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載したものであると主張したとしても、拒絶理由は解消しない。

一般に、物の製造に必要な原材料や製造条件の具体的な数値等は、出願当初の明細書に記載する必要がある。

事例 14.

特許請求の範囲

【請求項 1】

In を含む化合物半導体混晶を形成する方法において、In を含む化合物半導体混晶層の形成工程の前後に、In 原料とその他のⅢ族原料の供給量との比を一定にしたまま、温度を昇温又は降温することによって In 組成を徐々に変化させた層を形成する工程を、さらに備えることを特徴とする化合物半導体素子の製造方法。

【請求項 2】

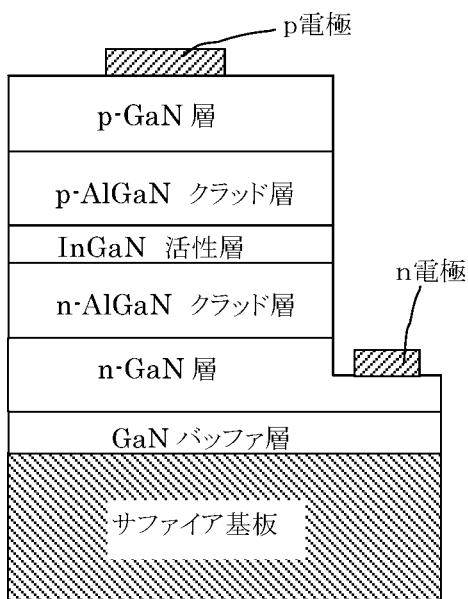
前記化合物半導体混晶は窒化物系化合物半導体混晶であることを特徴とする請求項 1 に記載の化合物半導体素子の製造方法。

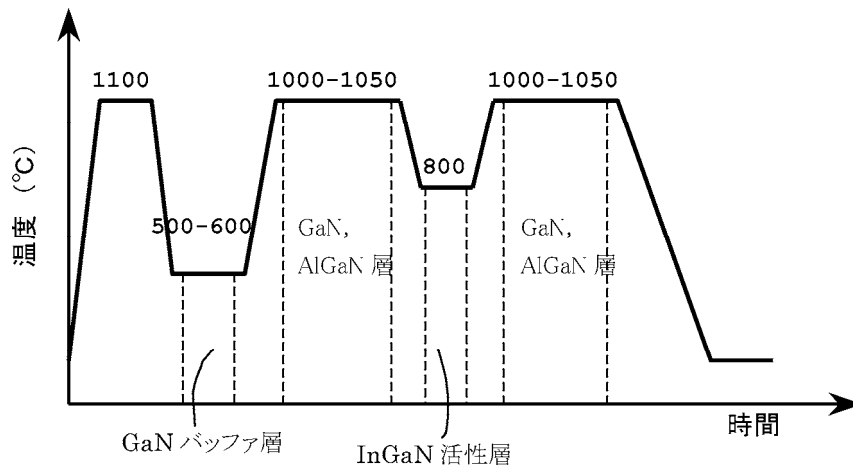
発明の詳細な説明の概要

MOCVD 法(有機金属気相成長法)を用いて窒化物系化合物半導体素子を製造する際に、InGa_{0.5}N 活性層の成長温度は 800℃以下であり、それを挟む AlGa_{0.5}N クラッド層の成長温度は 1100℃程度であり、結晶成長温度が大きく異なっているため、In を含む層の成長前後に、原料供給を止めて降温、昇温を行う過程が必要であった。しかし、それらの昇温過程、降温過程で大きな温度変化を経ることによって、また、その間に極めて高温の下に結晶が露出されることによって、ヘテロ界面及び InGa_{0.5}N 層の結晶性が著しく悪くなるという問題が生じていた。

本発明は、AlGa_{0.5}N 層と InGa_{0.5}N 層の成長温度間における In を含む窒化物層の熱分解の温度依存性、すなわち結晶成長時の In の取り込み率の温度依存性、を積極的に利用し、昇温過程、及び降温過程においても原料ガスを供給し、かつ原料の供給比を一定にしたまま、温度を昇温又は降温することによって In 組成を徐々に変化させたグレイテッド層の形成を InGa_{0.5}N 活性層の成長の前後に行う工程をさらに備えるものである。この工程を付加することによって、ヘテロ界面及び InGa_{0.5}N 層の結晶性の劣化を従来と比べて大きく抑制することが可能になった。

実施例において、上記工程を付加した方法によって InGa_{0.5}N 層を含む化合物半導体混晶を製造することにより、ヘテロ界面及び InGa_{0.5}N 層の結晶性の劣化を抑制できることを確認した実験結果が記載されている。





拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号:

発明の詳細な説明には、発明の課題として、MOCVD 法を用いて InGaIn を成長させる際に、その前後で昇温、降温が必要であることから生じるヘテロ界面及び InGaIn 層の結晶性劣化を抑制することが記載されているが、InGaIn 以外の In を含む化合物半導体混晶において、成長前後で昇温、降温過程が行われることや、あるいは昇温降温過程に伴う課題が生じていることについて何ら説明されていない。そして、窒化物系に限らず、In を含む化合物半導体混晶一般において、In を含む層と含まない層で成長温度が異なり、昇温過程、降温過程の間に下地結晶が露出されるため、ヘテロ界面及び成長層の結晶性が劣化するという問題が出願時の技術常識であるという根拠は示されていない。むしろ、窒化物系以外の化合物半導体混晶 (GaAs 等) を MOCVD 法を用いて成長させる温度は、In を含むか否かに関わらず通常 800°C より低い温度であるから、窒化物系以外の化合物半導体混晶を成長させる温度範囲において In の取り込み率に顕著な変化はない、というのが出願時の技術常識である。

さらに、発明の詳細な説明において、上記課題を解決するものとして記載された具体例は、InGaIn 層を含む化合物半導体混晶を形成する場合のみである。

上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、窒化物系化合物半導体混晶を形成する場合まで、発明の詳細な説明に記載された上記具体例を拡張ないし一般化できると認められるが、窒化物系に限らず、In を含む任意の化合物半導体混晶を形成する場合をも包含する請求項 1 に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明に開示された内容を拡張ないし一般化できるとは認められない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、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。

備考

請求項 2 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足する。

出願人の対応

請求項 1 を削除し、請求項 2 のみへと補正することにより、拒絶理由は解消する。

事例 15.

特許請求の範囲

【請求項 1】

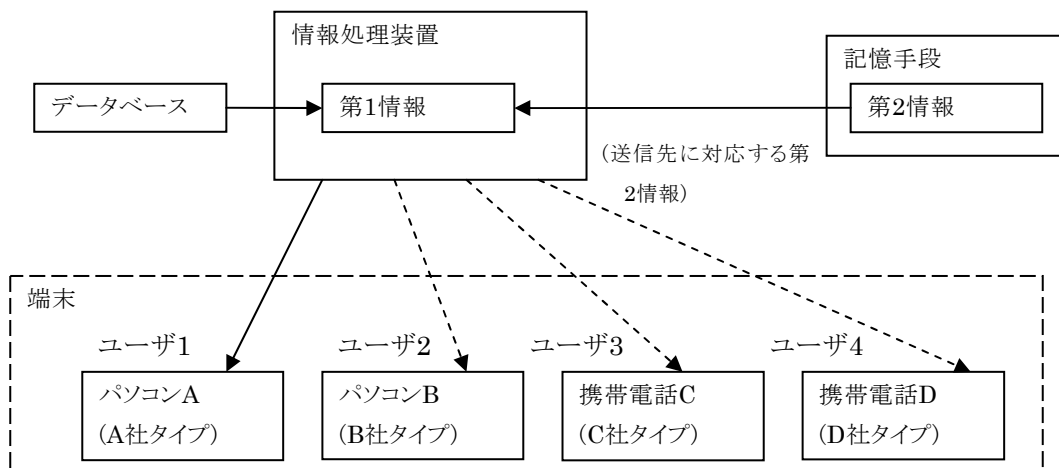
複数の端末と、データベースから第 1 情報を取得して端末に送信する情報処理装置と、各端末に対応した第 2 情報を記憶した記憶手段とから構成され、

情報処理装置が記憶手段から第 2 情報を読み取り、端末に第 1 情報を送信するための処理を行うことを特徴とする情報提供システム。

発明の詳細な説明の概要

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、データ形式が異なる任意の端末にサーバ(情報処理装置)から情報(第 1 情報)を提供できるようにすること、また、課題を解決するための手段として、サーバから端末に情報を提供する際に、サーバが、送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータ(第 2 情報)を記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報(第 1 情報)のデータ形式を変換して端末に情報を送信することが記載されている。

実施例には、これに対応するものとして、送信先となる端末ごとに、各端末の具体的なタイプ(A 社タイプ～D 社タイプ)に対応するデータ形式変換パラメータを記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータに基づいて情報のデータ形式を変換して端末に情報を送信する例が記載されている。



拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号:

発明の詳細な説明には、発明の課題として、データ形式が異なる任意の端末にサーバ(情報処理装置)から情報(第 1 情報)を提供できるようにすることが記載され、当該課題を解決するための手段として、サーバ(情報処理装置)が、情報提供時に、送信先となる端末に対応したデータ形式変換パラメータ(第 2 情報)を記憶手段から読み取り、読み取ったデータ形式変換パラメータ(第 2 情報)に基づいて、情報(第 1 情報)のデータ形式を変換することが記載されている。

しかしながら、請求項 1 には、送信先となる端末に対応した第 2 情報に基づいて第 1 情報のデータ形式を変換することに関して何ら規定されておらず、発明の課題を解決するための手段が反映されていない。

そうすると、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

・第 36 条第 6 項第 2 号:

請求項 1 には、第 2 情報に関し、「各端末に対応した第 2 情報」、及び、「情報処理装置が記憶手段から第 2 情報を読み取り、端末に第 1 情報を送信するための処理を行う」との規定があるが、これらの規定のみでは、情報提供システムにおいて第 2 情報をどのように用いるか明らかではなく、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、第 2 情報の技術的意味(請求項 1 に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。

そして、情報提供システムの発明においては、取り扱う情報の技術的意味に応じて、システムにおける処理内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項 1 において、第 2 情報の役割に関する事項が不足していることは明かである。したがって、請求項 1 の記載から発明を明確に把握することができない。

出願人の対応

補正により、請求項 1 において、発明の詳細な説明に記載されている課題を解決するための手段が反映され、かつ、第 2 情報の技術的意味が理解できるようになれば、拒絶理由はいずれも解消する。

例えば、以下のように補正すれば、拒絶理由は解消する。

複数の端末と、データベースから第 1 情報を取得して端末に送信する情報処理装置と、各端末に対応した第 2 情報を記憶した記憶手段とから構成され、

情報処理装置が、記憶手段から送信先となる端末に対応した第 2 情報を読み取り、読み取った第 2 情報に基づいて第 1 情報のデータ形式変換処理を行うことを特徴とする情報提供システム。

なお、発明の詳細な説明においては、端末のタイプ及びデータ形式変換パラメータとして具体的なタイプ(A 社タイプ～D 社タイプ)と、それぞれに対応するパラメータが開示されているが、発明の課題は、送信先となる端末に対応したパラメータを読み取り、読み取ったパラメータに基づいてデータ形式を変換することにより達成されるので、端末のタイプやパラメータを具体的なものに限定する必要はない。

事例 16.**特許請求の範囲****【請求項 1】**

液透過性の表面シート(11)と液不透過性の裏面シート(12)とこれら両シート間に介在された、材料Xからなる液保持性の吸収体(13)とを具備する縦長の使い捨ておむつ。

【請求項 2】

前記使い捨ておむつの幅方向の中間領域に長手方向に沿って、前記吸収体(13)を折り返すことを容易にする一対の折り返し手段を形成した請求項 1 記載の使い捨ておむつ。

【請求項 3】

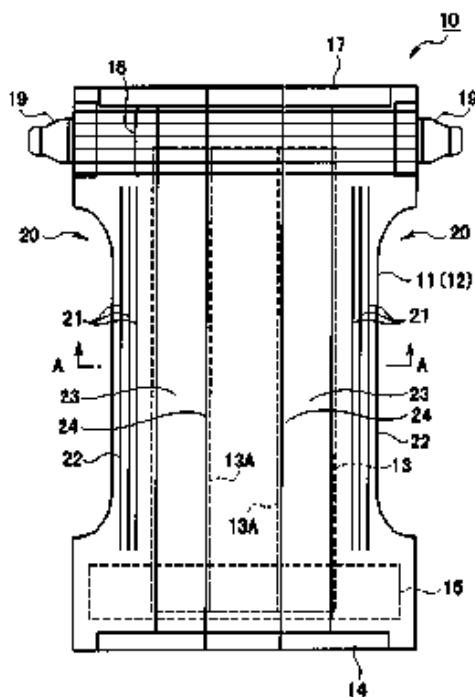
前記一対の折り返し手段は、前記吸収体(13)に形成した肉薄部又は小坪量部である請求項 2 記載の使い捨ておむつ。

発明の詳細な説明の概要

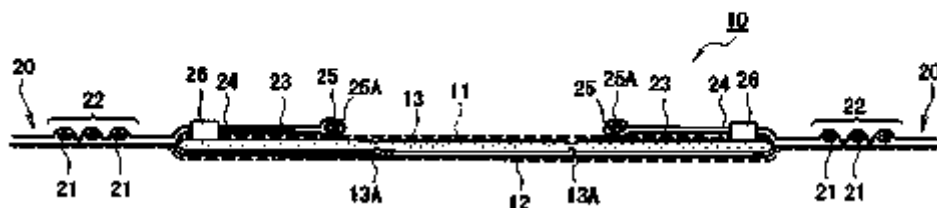
本発明の目的は、コンパクトな折り畳みが可能な使い捨ておむつを提供することにある。

本発明は、液透過性の表面シート 11 と液不透過性の裏面シート 12 とこれら両シート間に介在された、材料Xからなる液保持性の吸収体 13 とを具備する縦長の使い捨ておむつの発明に関しており、本発明では、そのような使い捨ておむつの幅方向の中間領域に長手方向に沿って、材料Xからなる液保持性の吸収体を折り返すことを容易にする一対の折り返し手段を形成することにより、当該折り返し手段に沿って折り曲げた場合の幅方向の折り畳み寸法を短くすることができ、コンパクトな折り畳みを行うことが可能であることを見出した。

実施例において、一対の折り返し手段として、(1)吸収体 13 に肉薄部を形成した場合、及び、(2)吸収体 13 に小坪量部を形成した場合、の具体例が記載されている。

【図 1】

【図 2】



拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 1 号:請求項 1

発明の詳細な説明には、発明の課題として、コンパクトな折り畳みが可能な使い捨ておむつを提供することが記載され、当該課題の解決手段として、おむつの幅方向の中間領域に長手方向に沿って、材料Xからなる液保持性の吸収体を折り返すことを容易にする一対の折り返し手段を形成することが記載されている。

しかしながら、請求項 1 には、折り返し手段について何ら規定されておらず、発明の課題を解決するための手段が反映されていない。

そうすると、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

備考

第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足するためには、請求項において、発明の詳細な説明に具体的に開示された、肉薄部あるいは小坪量部により形成した折り返し手段(請求項 3)そのものを反映する必要は必ずしもない。

請求項 2 には、発明の詳細な説明から把握される課題を解決するための手段である、吸収体に形成した折り返し手段に関連する事項が反映されているので、請求項 2, 3 はいずれも、第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足する。

出願人の対応

請求項 1 を削除し、請求項 2, 3 のみへと補正することにより、拒絶理由は解消する。

事例 17.**特許請求の範囲****【請求項 1】**

鋳造製ベッドと、弾性体と、金属板と、自動工具交換装置のアームと、工具マガジンと、を備えたマシニングセンタ。

【請求項 2】

鋳造製ベッドと、前記鋳造製ベッドの下部に設けられた弾性体と、前記弾性体の下部に設けられた金属板と、自動工具交換装置のアームと、工具マガジンと、を備えたマシニングセンタ。

発明の詳細な説明の概要

本発明の目的は、マシニングセンタの周囲の振動が、加工精度に影響を与えることを防止するため、制振性能を有するマシニングセンタを提供することにある。

実施例において、鋳造製ベッドの下部に弾性体を取り付けられ、さらに、弾性体の下部に金属板が取り付けられたマシニングセンタが優れた制振性能を有することが開示されており、弾性体及び金属板は、いずれも制振部材としての役割を有することが記載されている。

拒絶理由の概要**・第 36 条第 6 項第 1 号:請求項 1**

発明の詳細な説明には、本発明の課題として、マシニングセンタの周囲の振動が加工精度に影響を与えることを防止することが記載されており、実施例において、鋳造製ベッドの下部に弾性体を取り付け、さらに、弾性体の下部に金属板を取り付けることによって、当該課題を解決できることが示されている。

しかしながら、請求項 1 においては、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係等、発明の課題を解決するための手段が何ら反映されていないと認められる。

そうすると、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

・第 36 条第 6 項第 2 号:請求項 1

請求項 1 においては、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係は何ら規定されておらず、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、弾性体及び金属板の技術的意味(請求項 1 に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。

そして、マシニングセンタの発明においては、部品の技術的意味に応じて他の部品との構造的関係が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項 1 において、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係を理解するための事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項 1 の記載から発明を明確に把握することができない。

(補足説明)

出願時の技術常識を考慮すると、「鋳造製ベッド」、「自動工具交換装置のアーム」、及び、「工具マガジン」については、それらの技術的意味は自明であるが、単に「弾性体」、「金属板」を備えることが規定されただけでは、弾性体及び金属板の技術的意味を理解できない。また、弾性体及び金属板が上記実施例において果たす役割(いずれも制振部材)を理解できるとしても、請求項 1 には実施例に記載されているような構造的関係が何ら規定されていないため、弾性体及び金属板が請求項 1 に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項 1 に係る発明における弾性体及び金属板の技術的意味を理解することができない。

備考

請求項 2 には、鑄造製ベッドの下部に弾性体を設け、さらに、弾性体の下部に金属板を設けることが規定されているため、発明の課題を解決するための手段が反映されているといえるので、請求項 2 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足する。

また、請求項 2 においては、弾性体及び金属板と他の部品との構造的関係が規定されているため、上記実施例の記載を考慮すると、弾性体及び金属板は、請求項 2 に係る発明において、制振部材としての役割を果たすことを理解できる。したがって、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると弾性体及び金属板の技術的意味を理解でき、請求項 2 の記載から発明を明確に把握できるので、請求項 2 は第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足する。

出願人の対応

請求項 1 を削除し、請求項 2 のみへと補正することにより、拒絶理由はいずれも解消する。

事例 18.**特許請求の範囲****【請求項 1】**

入力した画像データを圧縮してX符号化画像データを出力する画像符号化チップにおいて、
 外部から入力した画像データを可逆のA符号化方式により符号化してA符号化データを生成するA符号化回路と、
 生成されたA符号化データをA復号方式により元の画像データに復号するA復号回路と、
 復号された画像データを非可逆のX符号化方式により符号化してX符号化画像データを生成し、生成したX符号化画像データを外部に出力するX符号化回路と、
 からなることを特徴とする画像符号化チップ。

【請求項 2】

入力した画像データを圧縮してX符号化画像データ出力する画像符号化チップにおいて、
 外部から入力した画像データを可逆のA符号化方式により符号化してA符号化データを生成するA符号化回路と、
 生成されたA符号化データをA復号方式により元の画像データに復号するA復号回路と、
 復号された画像データを非可逆のX符号化方式により符号化してX符号化画像データを生成し、生成したX符号化画像データを外部に出力するX符号化回路と、
 A符号化回路における符号化時間を測定する測定回路と、
 測定回路から通知された前記符号化時間に基づいて非可逆のX符号化に用いられるパラメータを決定し、X符号化回路に通知する決定回路と
 からなることを特徴とする画像符号化チップ。

発明の詳細な説明の概要

画像符号化チップの分野において、従来、外部からのデータを所定のパラメータに基づいて非可逆のX符号化回路によってX符号化すること、及び、前記所定のパラメータは、同じデータを可逆のA符号化回路によって符号化した際に要した時間に基づいて設定するとX符号化が効率よく行えることは知られていたが、その際、ユーザが、可逆のA符号化回路による符号化に要した時間に基づいて、X符号化回路に対するパラメータを設定しなければならず、人手による作業があるため、非効率的であること、また、人手によるミスが発生することが問題であった。

本発明は、上記問題点を解決した画像符号化チップを提供することを課題とする。本発明の画像符号化チップでは、人手を介さずに、自動でX符号化回路にパラメータを設定できるため、効率的であり、かつ、ミスもなくなるという効果が奏される。

実施例において、外部からのデータを可逆のA符号化方式により符号化するA符号化回路、A符号化されたデータをA復号方式により復号するA復号回路、復号されたデータをX符号化して外部に出力するX符号化回路、A符号化回路における符号化時間を測定する測定回路、当該測定回路からの通知に基づいてX符号化のパラメータを決定しX符号化回路に通知する決定回路が 1 チップ上で構成された画像符号化チップが開示されており、X符号化回路では、A復号回路からのデータを決定回路からのパラメータによりX符号化すること、及び、A符号化方式・A復号方式・X符号化方式の詳細が記載されている。

拒絶理由の概要**・第 36 条第 6 項第 1 号:請求項 1**

発明の詳細な説明には、本発明の課題として、従来技術の問題点(非効率的であること、人手によるミスが発生すること)を解決することが記載されており、実施例において、A符号化回路における符号化時間に基づいて決定されるパラメータをX符号化回路に通知することによって、当該課題を解決できることが示され

ている。

しかしながら、請求項 1 においては、A 符号化回路で得られた情報を X 符号化に用いる点等、発明の課題を解決するための手段が何ら反映されていないと認められる。

そうすると、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものである。

・第 36 条第 6 項第 2 号: 請求項 1

画像符号化チップの発明においては、高速化、小規模化、省電力化、低コスト化が重視されることが出願時の技術常識であり、請求項 1 に記載されているように、一度符号化したデータを、単に元のデータに復号するという回路を設けることは技術常識に反することであるので、明細書及び図面の記載を考慮しても、A 符号化回路及び A 復号回路の技術的意味(請求項 1 に係る発明において果たす働きや役割)を理解することができない。そして、画像符号化チップの発明においては、チップに設けられる回路の技術的意味に応じて、当該チップにおける処理内容等が大きく異なることが出願時の技術常識であり、かかる技術常識を考慮すると、請求項 1 において、A 符号化回路及び A 復号回路の画像符号化チップにおける役割に関する事項が不足していることは明らかである。したがって、請求項 1 の記載から発明を明確に把握することができない。

(補足説明)

上記実施例における A 符号化回路及び A 復号回路が果たす役割(X 符号化に用いるパラメータを決定する)を理解できるとしても、請求項 1 には A 符号化回路で得られた情報を X 符号化に用いる点は何ら規定されていないため、A 符号化回路及び A 復号回路が請求項 1 に係る発明において果たす役割をそのように限定的に解釈することはできない。したがって、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項 1 に係る発明における A 符号化回路及び A 復号回路の技術的意味を理解することができない。

備考

請求項 2 には、A 符号化回路で得られた情報を X 符号化に用いることが規定されているため、発明の課題を解決するための手段が反映されているといえるので、請求項 2 は第 36 条第 6 項第 1 号の要件を満足する。

また、請求項 2 においては、A 符号化回路で得られた情報を X 符号化に用いる点が規定されているため、A 符号化回路及び A 復号回路の、請求項 2 に係る発明における役割も理解できる。したがって、A 符号化回路及び A 復号回路の技術的意味を理解でき、請求項 2 の記載から発明を明確に把握できるので、請求項 2 は第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足する。

出願人の対応

請求項 1 を削除し、請求項 2 のみへと補正することにより、拒絶理由はいずれも解消する。

事例 19.

特許請求の範囲

【請求項 1】

タンク内で米の供給を受けて水洗いによって肌ぬかを除去する工程、肌ぬかを除去した米をタンクの下部に設けた投下弁を開いて下方に待機する容器に投下する工程、及び、容器内に投下した米を乾燥する工程、を含む無洗米製造方法において、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧する工程、及び、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出する工程を設けた無洗米製造方法。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の無洗米製造方法によって製造された無洗米。

発明の詳細な説明の概要

本発明の目的は、水洗いによって肌ぬかを除去した後にタンク内に米が留置せず、確実に米を排出できるような無洗米製造方法を提供することにある。

本発明では、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することにより、タンクの内壁に潤滑性を付与し、米の付着を抑制できるとともに、投下弁を開く直前に、タンク内へ空気を噴出することによって、タンクの内壁に付着した米を、効率的に下方に待機する容器に投下できることを見出した。

実施例において、請求項 1 に記載の無洗米製造方法を用いることによって、タンクの内壁への米の付着を防止でき、上記目的を達成できることが示されている。

拒絶理由の概要

・第 36 条第 6 項第 2 号:請求項 2

請求項 2 においては、請求項 1 に記載の無洗米製造方法のみによって、無洗米の発明が規定されている。

しかしながら、明細書には、上記無洗米製造方法によって、水洗いによって肌ぬかを除去した後にタンク内に米が留置せず、確実に米を排出できることが記載されているものの、米の供給前に、タンクの内壁に油性成分Xを噴霧することによって、得られる無洗米がどのような影響を受けるかについて何ら記載されておらず、出願時の技術常識からも明らかではない。

したがって、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、上記無洗米製造方法によって製造された無洗米の特徴を理解することができず、請求項 2 に係る発明は不明確である。

備考

請求項 1 は第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足する。

出願人の対応

請求項 2 を削除し、請求項 1 のみへと補正することにより、拒絶理由は解消する。

事例 20.

特許請求の範囲

【請求項 1】

- (1) ヒト体内から採取したW細胞を、サイトカインXを 0.1～0.2 重量%含有する培地A中で 5～10 時間培養し、回収する工程、及び
- (2) 工程(1)で回収された細胞を細胞外マトリックスY上に播種し、サイトカインZを 0.1～0.2 重量%含有する培地B中で 24～48 時間培養し、回収する工程、
からなる工程により得られる細胞。

発明の詳細な説明の概要

W細胞は公知の細胞であるが、W細胞を培養することにより、血管新生抑制因子Aの産生能を有する細胞を得られることは知られていなかった。

本発明では、W細胞を特定の条件下で培養することにより、血管新生抑制因子Aの産生能を有する新規な細胞を取得できることを見出した。

実施例において、(1)～(2)からなる工程により得られた細胞が、血管新生抑制因子Aの産生能を有することを示す実験結果が記載されている。

拒絶理由の概要

なし。

備考

請求項 1 においては、製造方法のみによって細胞の発明が規定されているが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮すると、請求項 1 に記載された事項に基づいて、上記製造方法、及び、上記製造方法によって得られた細胞の特徴(血管新生抑制因子Aの産生能を有すること)を理解でき、請求項 1 の記載から発明を明確に把握できるので、請求項 1 は第 36 条第 6 項第 2 号の要件を満足する。

事例 21.**特許請求の範囲****【請求項 1】**

抗生物質Aを産生するストレプトミセス グリゼウス。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、一般的に入手可能なストレプトミセス グリゼウスを特定の方法により人為的突然変異処理し、新規抗生物質Aを産生するストレプトミセス グリゼウスを取得した。

実施例において、上記人為的突然変異処理の方法が詳細に示されており、抗生物質Aを産生するストレプトミセス グリゼウスを 1 菌株取得したことが記載されている。

(ただし、該菌株を寄託したとの記載はない。)

拒絶理由の概要

・第 36 条第 4 項第 1 号(実施可能要件)／第 36 条第 6 項第 1 号:

発明の詳細な説明には、本発明に係る微生物である抗生物質Aを産生するストレプトミセス グリゼウスを 1 菌株取得したことが記載されているのみであり、出願前に寄託したとの記載もない。

一般に、人為的突然変異処理の場合、ある性質を有する微生物を取得できたとしても、同様の性質を有する微生物を再現性をもって取得できることはまれであることが出願時の技術常識であるから、発明の詳細な説明に記載された手法により、抗生物質Aを産生するという性質を有するストレプトミセス グリゼウスが複数菌株取得されたとの記載がない以上、当業者が追試をした時に再現性をもって該ストレプトミセス グリゼウスを取得できるものとするとはできない。

したがって、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明である、抗生物質Aを産生するストレプトミセス グリゼウスの発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されていない。

また、請求項 1 には、抗生物質Aを産生するストレプトミセス グリゼウスの発明が記載されているのに対し、上記のような発明の詳細な説明の記載、及び、出願時の技術常識を考慮すると、発明の詳細な説明には、抗生物質Aを産生するストレプトミセス グリゼウスを提供するとい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ているとはいえない。

したがって、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでない。

出願人の対応

発明の詳細な説明に記載された人為的突然変異処理の方法を用いて追試を行えば、当業者に期待する程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を必要とせずに、抗生物質Aを産生するという性質を有するストレプトミセス グリゼウスを再現性をもって取得できることを、意見書において主張するとともに、実験成績証明書を提出してその主張を裏付けることによって、拒絶理由はいずれも解消する。

(補足説明)

一般に、人為的突然変異処理の場合、ある性質を有する微生物を取得できたとしても、同様の性質を有する微生物を再現性をもって取得できることはまれであることが出願時の技術常識であるから、意見書において、実施例を追試すれば、請求項 1 に係る発明を再現性をもって取得できることを主張するだけでは、その主張の真偽が不明であるので、拒絶理由が解消するとはいえない(3.2.3(2)参照)。一方、実施例を追試した実験成績証明書を提出することにより、発明の詳細な説明の記載に基づいて、請求項 1 に係る発明を再現性をもって取得できることが裏付けられれば、発明の詳細な説明は、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載されており、また、請求項 1 に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものであるといえるので、拒絶理由は解消する。

(注)

ストレプトミセス グリゼウス: 代表的な放線菌であり、抗生物質であるストレプトマイシンを産生するものであることが知られている。

第 2 章 発明の単一性の要件

特許法第 37 条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

特許法施行規則第 25 条の 8

特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上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ことにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に択一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

1. 発明の単一性の要件

1.1 特許法第 37 条の規定の趣旨

相互に技術的に密接に関連した発明について、それらを一つの願書で出願できるものとするれば、出願人による出願手続の簡素化・合理化、第三者にとっての特許情報の利用や権利の取引の容易化が図られるとともに、特許庁にとってはまとめて効率的に審査を行うことが可能となる。こうした観点を踏まえ、第 37 条は、別出願ともなし得る異なる二以上の発明について、一の願書で出願できる範囲を規定したものである。

1.2 関係条文の説明

(1) 特許法第 37 条

第 37 条は、二以上の発明が発明の単一性の要件を満たす場合には、これらの発明を一の願書で特許出願できる旨を規定したものであり、その要件としては、二以上の発明が一定の「技術的関係」を有すべきことを規定し、「技術的関係」の具体的要件については、経済産業省令(施行規則第 25 条の 8)に委任している。

(2) 特許法施行規則第 25 条の 8 第 1 項

施行規則第 25 条の 8 第 1 項は、「技術的関係」を、二以上の発明が「単一の一般的発明概念を形成するように連関している」技術的関係と規定している。

ここで、「単一の一般的発明概念」とは、特許協力条約に基づく規則の第 13 規則で規定された「a single general inventive concept」に対応するものである。

この項は、さらに、「単一の一般的発明概念を形成するように連関している」技術的関係について、「二以上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」ことにより形成されると規定している。これは、二以上の発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係にあるかどうかは、これら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どうかで判断することを示すものである。

(3) 特許法施行規則第 25 条の 8 第 2 項

施行規則第 25 条の 8 第 2 項では、同条第 1 項の「特別な技術的特徴」とは「発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう」と規定している。これは、「技術的特徴」が「特別」であるためには、この「技術的特

徴」によって発明の「先行技術に対する貢献」がもたらされるものでなければならないことを意味する。

ここで、「技術的特徴」は、出願人が発明を特定するために必要な事項として請求項に記載した事項（発明特定事項）のうち、発明を技術的に特定する事項に基づいて把握する。

また、発明の「先行技術に対する貢献」とは、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義をいう。

(4) 特許法施行規則第 25 条の 8 第 3 項

施行規則第 25 条の 8 第 3 項は、上記の発明の単一性の判断を、発明が個別の請求項に記載されているか単一の請求項内に択一的な形式で記載されているかに関係なく行うことを明確にするものである。

2. 発明の単一性の判断

2.1 発明の単一性の判断対象

発明の単一性は、特許請求の範囲に記載された発明間で判断する。

通常は、「請求項に係る発明」間で判断するが、一の請求項において発明特定事項が形式上又は事実上の選択肢（以下「選択肢」という。）で表現されている場合には、各選択肢間についても発明の単一性を判断する。

2.2 基本的な考え方（事例 1～13）

(1) 発明の単一性は、二以上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どうかで判断する。すなわち、一の発明の一の特別な技術的特徴に対し、その他の全ての発明のそれぞれの特別な技術的特徴が同一の又は対応するものであるかどうかで判断する。同一の又は対応する特別な技術的特徴が存在しないときは、発明の単一性の要件を満たさない。

「特別な技術的特徴が同一の又は対応するもの」であるかどうかは単なる表現上の差異にとらわれず、実質的に判断する。また、特別な技術的特徴が「同一の場合」と「対応する場合」とを峻別する必要はなく、いずれともいえる場合がある。

(2) 発明の「特別な技術的特徴」は、明細書、特許請求の範囲及び図面（以下「明細書等」という。）の記載並びに出願時の技術常識に基づいて把握する。

ただし、「特別な技術的特徴」とされたものが、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合には、当該技術的特徴が「特別な技術的特徴」であることが事後的に否定される（注 1）。

ここで、「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものでないことが明らかとなった場合」とは、次の(i)～(iii)のいずれかに該当する場合である。

(i) 「特別な技術的特徴」とされたものが先行技術（注 2）の中に発見された場合。

(ii) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合。

(iii) 「特別な技術的特徴」とされたものが一の先行技術に対する単なる設計変更であった場合。

（注 1） 発明のある技術的特徴が「特別な技術的特徴」であることが否定されたとしても、他の技術的特徴が「特別な技術的特徴」となる場合があることに留意する。

（注 2） 「先行技術」とは、第 29 条第 1 項各号に該当する発明を意味し、本願の出願時に公開されていないものは含まない。

(3) 二以上の発明が同一の特別な技術的特徴を有している場合とは、例えば以下の例1及び例2のような場合をいう。

例 1:

請求項 1 : 高分子化合物A(酸素バリアー性のよい透明物質)

請求項 2 : 高分子化合物Aからなる食品包装容器

(説明)

高分子化合物Aが先行技術に対する貢献をもたらすから、請求項 1 及び 2 に係る発明は同一の特別な技術的特徴を有する。

例 2:

請求項 1 : 光源からの照明光を一部遮光する照明方法

請求項 2 : 光源と光源からの照明光を一部遮光する遮光部を備えた照明装置

(説明)

照明光を一部遮光する点が先行技術に対する貢献をもたらすから、請求項 1 及び 2 に係る発明は同一の特別な技術的特徴を有する。

(4) 二以上の発明が対応する特別な技術的特徴を有している場合とは、それぞれの発明の間で先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通若しくは密接に関連している場合又は特別な技術的特徴が相補的に関連している場合をいう。

なお、二以上の発明において、先行技術に対して解決した課題(本願出願時に未解決である課題に限る。)が一致又は重複している場合は、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通又は密接に関連している場合に該当し、これらの発明は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえる。

例 1:

請求項 1 : 窒化ケイ素に炭化チタンを添加してなる導電性セラミックス

請求項 2 : 窒化ケイ素に窒化チタンを添加してなる導電性セラミックス

(説明)

請求項 1、2 に係る発明の特別な技術的特徴は、それぞれ、炭化チタン、窒化チタンであるが、両発明が先行技術に対して解決した課題は窒化ケイ素からなるセラミックスに導電性を付与することによって放電加工を可能にすることである。したがって、両発明は、先行技術に対して解決した課題が一致又は重複しているから、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通している。

なお、この例で、窒化ケイ素からなるセラミックスに導電性を付与することによって放電加工を可能にすることが、本願出願時に未解決である課題とはいえない場合には、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通又は密接に関連しているとはいえず、発明の単一性の要件を満たさない。

例 2 :

請求項 1 : 映像信号を通す時間軸伸長器を備えた送信機

請求項 2 : 受信した映像信号を通す時間軸圧縮器を備えた受信機

(説明)

請求項 1、2 に係る発明の特別な技術的特徴は、それぞれ、時間軸伸長器を備えること、時間軸圧縮器を備えることであるが、両者の機能は、それぞれ、時間軸を伸長し映像信号を送信すること、時間軸を圧縮し映像信号を受信することであり、両者は相補的に関連している。

3. 審査の進め方

発明の単一性の要件(第 37 条)は、拒絶理由(第 49 条)ではあるが、無効理由(第 123 条)とはされていない。これは、第 37 条が出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定であり、他の拒絶理由と比較すると、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願とすべきであったという手続上の瑕疵があるのみであるので、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。このような事情に鑑み、発明の単一性の要件の判断や、発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象(以下本章において「発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象」を単に「審査対象」という。)の決定を必要以上に厳格に行うことがないようにする。

3.1 審査対象の決定(事例 14～28)

3.1.1 基本的な考え方

発明の単一性の要件を満たすかどうかは、特許請求の範囲の最初に記載された発明(注)と他の発明との間で判断する。特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有する場合、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明は、発明の単一性の要件を満たす。一方、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合、その他の全ての発明は、発明の単一性の要件を満たすとはいえない。

ただし、第 37 条が出願人等の便宜を図る趣旨の規定であることに鑑み、上記の発明の単一性の要件を満たす発明のほか、一定の要件を満たす発明については、審査対象とする。審査対象の決定は、後述する「3.1.2 具体的な手順」に従う。

(注) 請求項 1 に係る発明。請求項 1 の発明特定事項が選択肢で表現されている場合には、原則として最初の選択肢を選んで把握される発明。ただし、マーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明等の場合には、実施例等の記載を考慮して、適切な選択肢を選んで把握される発明を、最初に記載された発明とする。

3.1.2 具体的な手順

審査対象は、「特別な技術的特徴」と「審査の効率性」に基づいて決定する。

3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定

以下の(1)～(4)の手順により、「特別な技術的特徴」に基づいて審査対象とする発明を決定する。

(1) 特許請求の範囲の最初に記載された発明について、特別な技術的特徴の有無を判断する。

(2) 特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む(注 1)同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号が最も小さい請求項に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断する。

(注 1) 発明の「発明特定事項を全て含む」場合には、当該発明に別の発明特定事項を付加した場合に加え、当該発明について一部又は全部の発明特定事項を下位概念化した場合や、当該発明について発明特定事項の一部が数値範囲である場合に、それをさらに限定した場合等も含まれる。

(3) 既に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明を選択して、特別な技術的特徴の有無を判断する(注 2)。この手順を、特別な技術的特徴が発見されるか、又は直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明が存在しなくなるまで繰り返す。

(注 2) 次に特別な技術的特徴の有無を判断しようとする請求項に係る発明が、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明に技術的関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、かつ当該技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も関連性の低いものである場合には、さらに特別な技術的特徴の有無を判断することを要しない。

(4) 手順(1)～(3)において、特別な技術的特徴が発見された場合には、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明(a)及び発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明(b)を審査対象とする。手順(1)～(3)において、特別な技術的特徴が発見されなかった場合には、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明を審査対象とする。

上記手順においては、請求項の発明特定事項が選択肢で表現されている場合(多数項引用形式の場合を含む。)には、選択肢ごとに把握される発明が、当該選択肢の順序でそれぞれ別の請求項として記載されているものとして取り扱う。発明特定事項を全て含むか否かの判断においては、請求項が形式的に独立形式であるか引用形式であるかにとらわれずに判断する。

また、上記手順において、特別な技術的特徴が発見された発明が複数の異なる特別な技術的特徴を有する場合、審査官は、いずれか一つの特別な技術的特徴を選択し、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明を審査対象とする(事例 15 参照)。

3.1.2.2 審査の効率性に基づく審査対象の決定

「3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」において審査対象とした発明(以下「特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明」という。)とまとめて審査を行うことが効率的である発明については、審査対象に加える。まとめて審査を行うことが効率的であるかどうかは、明細書等の記載、出願時の技術常識及び先行技術調査の観点などを総合的に考慮して判断する。

例えば、下記(1)又は(2)に該当する発明は、特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加える。

(1) 特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明。

ただし、(i)特許請求の範囲の最初に記載された発明が解決しようとする課題(注 1)と、当該発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明、又は(ii)特許請求の範囲の最初に記載された発明の技術的特徴(注 2)と、当該発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い発明、を除く。(i)の関連性及び(ii)の技術的関連性については、明細書等の記載、出願時の技術常識(注 3)に加え、先行技術調査の観点を考慮して判断する。

(注 1) 特許請求の範囲の最初に記載された発明が解決しようとする課題は、明細書等の記載及び出願時の技術常識(注 3)を考慮して把握する。把握された課題が複数ある場合は、上記「3.1.2.1 特別な技術的特

徴に基づく審査対象の決定」において審査対象とした他の発明が解決しようとする課題も考慮して、一の課題を把握する。把握された課題が既に解決済みの周知のものである場合も、同様の手法で課題を把握する(事例 26 参照)。

(注 2) 特許請求の範囲の最初に記載された発明が出願時の技術常識(注 3)に属するものである場合には、上記「3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」において審査対象とした他の発明の技術的特徴も考慮して、特許請求の範囲の最初に記載された発明の技術的特徴を把握する(事例 27、28 参照)。

(注 3) 技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術、慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項をいう(「第 I 部第 1 章 明細書及び特許請求の範囲の記載要件」の「2.2.1.2 第 36 条第 6 項第 1 号の審査における基本的考え方」を参照。)

(説明)

特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項に係る発明は、一般的には特許請求の範囲の最初に記載された発明と同一又は関連する技術分野に属するものであり、類似の観点で先行技術調査をすることができる場合が多いので、原則として、特許請求の範囲の最初に記載された発明とまとめて審査を行うことが効率的である発明として審査対象に加える。

ただし、上記(i)又は(ii)に該当する発明は、異なる観点での先行技術調査が必要となることから、まとめて審査を行うことが効率的であるとはいえないため、審査対象から除外してもよい。

(2) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明。

例えば、以下の(i)～(v)のいずれかに該当する発明は、通常、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明である。

(i) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明と表現上の差異があるだけの他の発明。

(ii) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明に対し、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものではないもの。

(iii) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、その発明に新規性又は進歩性が無いことが判明した場合において、その発明を包含する広い概念の他の発明。

(iv) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明を審査した結果、ある発明特定事項を有する点に新規性及び進歩性があることが判明した場合において、その発明特定事項を含む他の発明。

(v) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明との差異が「技術の具体的適用に伴う設計変更」又は「数値範囲の最適化又は好適化」である他の発明であって、当該差異が引用発明(注 4)と比較した有利な効果を奏するものでもないことを容易に判断できるもの。

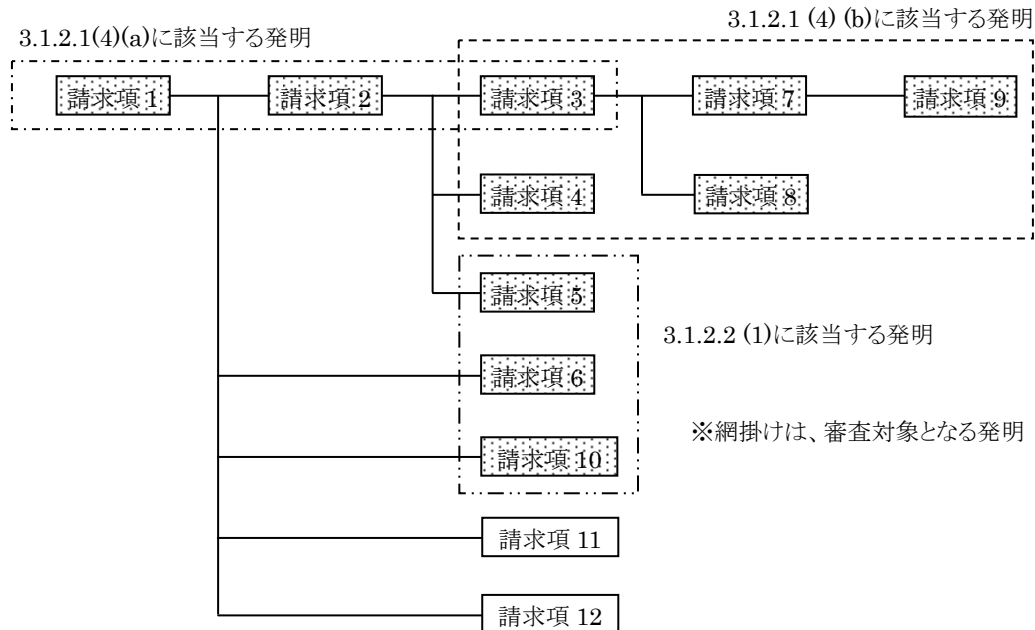
(注 4) 特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした発明に対して第 29 条第 1 項各号に掲げる発明として引用された発明のことをいい、本願の出願時に公開されていないものは含まない。

3.1.3 審査対象の決定の例

請求項 1、2 に係る発明に特別な技術的特徴は無く、請求項 3 に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。請求項 4、7～9 に係る発明は、発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明である。

また、請求項 5、6、10～12 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。ただし、請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴から把握される請求項 11 に係る発明が解決しようとする具体的な課題と、請求項 1 に係る発明が解決しようとする課題との関連性は低い。また、請求

項 1 に係る発明に対して追加された請求項 12 に係る発明の技術的特徴と、請求項 1 に係る発明の技術的特徴との技術的関連性は低い。



(説明)

(A) 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定(3.1.2.1 を参照)

請求項 1～3 に係る発明は、特別な技術的特徴の有無を判断した発明として審査対象とする。

請求項 4、7～9 に係る発明は、発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明として、審査対象とする。

(B) 審査の効率性に基づく審査対象の決定(3.1.2.2 を参照)

請求項 5、6、10 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるから、まとめて審査を行うことが効率的である発明として審査対象に加える。

請求項 11 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるが、請求項 1 に係る発明が解決しようとする課題と請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴から把握される発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い。よって、請求項 1～4、7～9 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、かつ、まとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い場合には、請求項 11 に係る発明は審査対象から除外する。

請求項 12 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるが、請求項 1 に係る発明の技術的特徴と請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴との技術的関連性が低い。よって、請求項 1～4、7～9 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、かつ、まとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い場合には、請求項 12 に係る発明は審査対象から除外する。

3.2 特許法第 37 条違反の拒絶理由通知

上記 3.1 に示したところに照らして審査対象とならない請求項に係る発明がある場合には、第 37 条違反の拒絶理由を通知する。拒絶理由通知においては、審査対象とならない発明を明示するとともに審査対象とならない

理由を記載する。

4. 特定の場合における「同一の又は対応する特別な技術的特徴」の判断類型

4.1 請求項に係る発明間に特定の関係がある場合の判断類型

4.1.1 物とその物を生産する方法、物とその物を生産する機械、器具、装置、その他の物(事例 29～33)

「物を生産する方法や、物を生産する機械、器具、装置、その他の物」(以下「生産方法又は生産装置等」という。)が、「物」の生産に適している場合は、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。「生産方法又は生産装置等」により、その「物」以外の物も生産される場合であっても、その「物」の生産に適しているものであれば、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

ここで、「物を生産する機械、器具、装置、その他の物」における「その他の物」には、触媒、微生物など、他の原料、被加工体などに作用してそれに変化を生じさせ生産物を得るもの全てが含まれ、機械、器具、装置に限定されない。

(説明)

「生産方法又は生産装置等」が「物」の生産に「適している」とは、例えば、「生産方法又は生産装置等」の特別な技術的特徴により、原材料から「物」の特別な技術的特徴(その「物」自体の場合を含む。)への変化が必然的にもたらされることをいう。この場合、「生産方法又は生産装置等」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴をもたらすことであるから、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

4.1.2 物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物(事例 34)

(1) 「物を使用する方法」が「物」の使用に適している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(説明)

「物を使用する方法」が「物」の使用に「適している」とは、例えば、「物を使用する方法」の特別な技術的特徴が、「物」の特別な技術的特徴の特有な性質・機能を使用していることをいう。

この場合、「物を使用する方法」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴の特有な性質・機能を使用することであるから、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(2) 「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴が「物」の特別な技術的特徴の特定の性質を専ら利用している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(説明)

「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴が「物」の特別な技術的特徴の特定の性質を専ら利用している場合、「物の特定の性質を専ら利用する物」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴の特定の性質を専ら利用することであるから、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

4.1.3 物とその物を取り扱う方法、物とその物を取り扱う物(事例 35、36)

「物を取り扱う方法や、物を取り扱う物」(以下「取扱い方法又は取り扱う物」という。)が「物」の取扱いに適している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。その「物」以外の物の取扱いにも適用可能な場合であっても、その「物」の取扱いに適しているものであれば、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

(説明)

「取扱い方法又は取り扱う物」が「物」の取扱いに「適している」とは、例えば、「取扱い方法又は取り扱う物」の特別な技術的特徴が、「物」の特別な技術的特徴に対して外的な作用を施すことにより機能を必然的に維持又は発揮させ、基本的にはその「物」を本質的に変化させないことをいう。

この場合、「取扱い方法又は取り扱う物」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「物」の特別な技術的特徴の機能を必然的に維持又は発揮させることであるから、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

4.1.4 方法とその方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物(事例 37～39)

「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物」(以下「実施に使用する装置等」という。)が「方法」の実施に直接使用することに適している場合、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。その「方法」以外の方法の実施に直接使用できる場合であっても、その「方法」の実施に直接使用することに適しているものであれば、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。また、「方法の実施に直接使用する機械、器具、装置、その他の物」における「その他の物」は、装置類に限定されず、それ以外の触媒、微生物、原料、被加工体など、方法の実施に直接使用するものは全て含まれる。

(説明)

「実施に使用する装置等」が「方法」の実施に直接使用することに適しているとは、例えば、「実施に使用する装置等」の特別な技術的特徴が「方法」の特別な技術的特徴の実施に直接使用されることをいう。

この場合、「実施に使用する装置等」の特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は、その「方法」の発明の特別な技術的特徴を実施することであるから、それぞれの特別な技術的特徴のもたらす、発明の先行技術に対する貢献は密接に関連しており、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

4.2 マーカッシュ形式(事例 40)

請求項がマーカッシュ形式で記載されている場合、各選択肢間で、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で、請求項内の発明の単一性が判断される。

特に、マーカッシュ形式で記載された請求項が化合物の択一的記載である場合、以下の要件(1)及び(2)が満たされれば、各選択肢は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

- (1) 全ての選択肢が共通の性質又は活性を有しており、かつ、
- (2) (i) 共通の化学構造が存在する、すなわち全ての選択肢が重要な化学構造要素を共有している、又は、

- (ii) 共通の化学構造が判断基準にならない場合、全ての選択肢が、その発明の属する技術分野において一群のものとして認識される化学物質群に属する。

上記 (2)(i)の「全ての選択肢が重要な化学構造要素を共有している」とは、複数の化学物質が、その化学構造の大きな部分を占める共通した化学構造を有しているような場合をいい、また化学物質がその化学構造のわずかな部分しか共有しない場合においては、その共有されている化学構造が従来の技術からみて構造的に顕著な部分を構成する場合をいう。化学構造要素は一つの部分のことも、互いにに関連した個々の部分の組合せのこともある。

なお、マーカッシュ形式の選択肢の場合において、マーカッシュ選択肢の少なくとも一つが先行技術の中に発見された場合などは、発明の単一性の要件を満たすかどうか再考する。

上記(2)(ii)の「一群のものとして認識される化学物質群」とは、請求項に係る発明の下で同じように作用するであろうことが、その技術分野における知識から予想される化学物質群をいう。言い換えると、この化学物質群に属する各化学物質を互いに入れ換えても同等の結果が得られる、ということである。

4.3 中間体と最終生成物(事例 41)

中間体に関する発明と最終生成物に関する発明とが同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえるためには、以下の要件(1)及び(2)が満たされなければならない。

- (1) 中間体と最終生成物が同一又は技術的に密接に関連している新規な構造要素を有する、すなわち、
- (i) 中間体と最終生成物の化学構造において先行技術の中には発見されないような基本骨格が共通している、
 - 又は、
 - (ii) 両物質の化学構造が技術的に相互に密接に関連している。
- (2) 中間体と最終生成物の間に技術的な相互関連性がある、すなわち、最終生成物が、中間体から直接製造される、又は、同一の主要な構造要素を含む少数の別の先行技術の中には発見されないような中間体を経て製造される。

構造が不明な場合でも、中間体と最終生成物が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえる場合がある。例えば、構造が明らかな中間体と構造が不明な最終生成物、又は、構造が不明な中間体と構造が不明な最終生成物が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえる場合がある。

このような場合に同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にあるといえるためには、例えば、中間体が最終生成物と同一の主要な構造要素を含んでいる、又は、中間体が最終生成物に主要な構造要素を組み込むというように、中間体と最終生成物の構造が技術的に相互に密接に関連していることを示す十分な証拠がなければならない。

一つの最終生成物の製造のための異なるプロセスで使用される別々の中間体に同一の主要な構造要素がある場合には、最終生成物及び別々の中間体に関する発明は、主要な構造要素が同一の又は対応する特別な技術的特徴であるため、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する関係にある。

中間体及び最終生成物が共に化合物の群を成すように請求項に記載されている場合、各中間体化合物は請求項に係る最終生成物のうちの一つの化合物に対応していなければならない。ただし、最終生成物のいくつかは中間体の群の中に対応する化合物がない場合もあるので、二つの群は完全に一致する必要はない。

最終生成物を製造するために使用されることに加えて、中間体が他の効果を有する又は他の活性を示すことは、発明の単一性の判断に影響を及ぼすものではない。

5. 事例集

事例集の利用上の留意点

- (1) 本事例集は、第37条の規定に基づく発明の単一性に関する運用を説明する目的で作成したものである。そのため、事例における特許請求の範囲等の記載は、発明の単一性の説明を容易にするため、簡略化するなどの修正が加えられており、必ずしも模範的なものとはなっていない点に留意されたい。
- (2) 事例1～13及び29～48は、各請求項に係る発明がそれぞれ別発明を構成し、また原則として、新規性及び進歩性を有しているものと仮定して、発明の単一性の要件についてのみ解説を行っている。また、事例14～28は、審査対象の決定について解説を行っている。なお、同一とされる発明を複数の請求項に記載することは、第36条第5項の規定により当然に許容される。
- (3) 本事例集に収録された事例の中には、発明の単一性の要件の判断類型のうち、複数の判断類型に同時に該当するものも含まれているが、その場合には、いずれか一つの判断類型に着目して解説している。

〔事例 1〕同一の特別な技術的特徴を有するもの

【発明の名称】

セラミック材料、及び、該材料よりなる中子の溶解法

【特許請求の範囲】

1. セラミック材料内に水素供与基を含有する物質を包含させ、そしてセラミック材料を無水苛性アルカリ浴中に浸漬することを特徴とする苛性アルカリ溶液に攻撃を受け易い物品内からセラミック材料を溶解する方法。
2. 水素供与基を含有する物質を包含させたセラミック材料よりなる中子を有する軽金属又は軽合金鋳物を、該鋳物が冷えないうちに無水苛性アルカリと接触させ、鋳物の熱により融解した無水苛性アルカリの浴中に浸漬することを特徴とする軽金属又は軽合金鋳物の、セラミック材料よりなる中子を溶解する方法。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は苛性アルカリ溶液による攻撃を受け易い物品内からセラミック材料、及び該材料よりなる中子を溶解する方法に関する。

従来、ニッケル及びコバルトをベースとする合金鋳物のセラミック材料よりなる中子は、苛性アルカリ溶液中で溶解することにより除去されているが、軽金属又は軽合金鋳物は苛性アルカリ溶液に浸されるので、該方法は適用できない。本発明においてセラミック材料中に水素供与基を包含させることにより、無水苛性アルカリ浴中で軽金属又は軽合金鋳物は侵されずセラミック材料のみを選択的に溶解することが可能となった。なお、請求項2において「鋳物が冷えないうちに無水苛性アルカリと接触させ」るのは鋳物の熱を利用して無水苛性アルカリを溶解するためである。

〔解 説〕

「セラミック材料内に水素供与基を含有する物質を包含させ、無水苛性アルカリ浴中に浸漬する」点は、請求項1及び請求項2に係る発明に共通している。「セラミック材料内に水素供与基を含有する物質を包含させ、無水苛性アルカリ浴中に浸漬する」ことは、軽金属又は軽合金鋳物は侵されずセラミック材料のみを選択的に溶解することが可能になったという先行技術に対する貢献をもたらすものであり、特別な技術的特徴である。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 2〕同一の特別な技術的特徴を有するもの

【発明の名称】

異形断面形状フィラメント、フィラメント糸条及び編織物

【特許請求の範囲】

1. 横断面がV字型若しくはC字型の断面形状を有し、かつ該断面凸側外周のほぼ中央部に切欠状のくびれ部を有し、該くびれ部の肉厚 t_1 と最大肉厚 t_2 とが

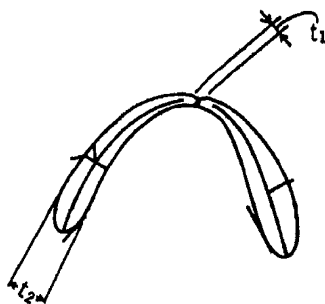
$$0.40t_2 \leq t_1 \leq 0.95t_2 \text{ [但し、} a \leq t_2 \leq b \text{ } a、b \text{ は正の定数]}$$

を満足する異形断面フィラメント。

2. 請求項1記載の異形断面フィラメントを流体乱流処理し、その後緊張熱処理した潜在嵩高性マルチフィラメント糸条。
3. 請求項1記載の異形断面フィラメントからなる編織物。

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は絹繊維のような光沢を有し、不透明度に優れると共に、ドライ感を有し、ふくらみ感、柔軟性等の点で極めて絹繊維に近い風合を有する布帛(編織物)の製造を可能にする異形断面フィラメント、これを用いて得られる糸及び編織物を提供する。



〔解 説〕

請求項1に係る発明における異形断面フィラメントは、請求項1、2及び3に係る発明に共通している。請求項1に係る発明における異形断面フィラメントは、絹繊維に近い風合を有する布帛の製造を可能にしたという先行技術に対する貢献をもたらすものであり、特別な技術的特徴と言える。したがって、請求項1、請求項2及び請求項3に係る発明は、同一の特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 3〕同一の特別な技術的特徴を有するもの

【発明の名称】

低摩擦ファイバーベアリング面に用いる撚り糸及びそれを用いたベアリング

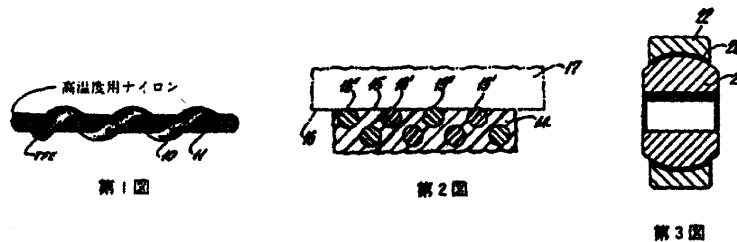
【特許請求の範囲】

1. 体積比で多くとも50%TFEの割合よりなるTFE細糸(10)と高温度用ナイロンの合糸(11)を含む撚り糸で、撚り糸のTFE細糸に対して、ナイロン合糸が芯となって弛く撚られており、合成樹脂が弛く撚られた合撚糸中に全体にわたって流れ込むことのできる低摩擦ファイバーベアリング面に用いる撚り糸。(第1図参照)
2. 体積比で多くとも50%TFEの割合よりなるTFE細糸(10)、(13')と高温度用ナイロンの合糸(11)、(13'')を含む撚り糸で、撚糸のTFE細糸に対して、ナイロン合糸が、芯となって弛く撚られたものが、ベアリング面(15)に露出しており、該撚り糸と実質的に親和し、かつ連続した空所のない固体を形成している硬化された合成樹脂(14)をすべり面に有するベアリング。(第1、2、3図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、低摩擦ファイバーベアリング及びファイバーを構成する撚り糸に関するものである。本発明の目的は、ベアリング面に低摩擦ファイバーのための補強材を備え、それによって破損を起こしやすい個所における回転に対してTFE細糸がより確実に保持されるようにすることである。

低摩擦を得るための従来の四ふっ化エチレン(TFE)細糸を用いたベアリングでは、最大負荷又はそれを越えた負荷がかかると、極端な摩耗及び急速な破壊が発生する。しかも負荷を加えたり、あるいは温度が上昇すると機械的機能が低下するため、最高作業温度は極端に制御される。



〔解 説〕

「体積比で多くとも50%TFEの割合よりなるTFE細糸と高温度用ナイロンの合糸を含む撚り糸で、撚糸のTFE細糸に対して、ナイロン合糸が、芯となって弛く撚られたもの」は、請求項1及び請求項2に係る発明に共通している。「体積比で多くとも50%TFEの割合よりなるTFE細糸と高温度用ナイロンの合糸を含む撚り糸で、撚糸のTFE細糸に対して、ナイロン合糸が、芯となって弛く撚られたもの」は、破損を起こしやすい個所における回転に対してTFE細糸がより確実に保持されるという先行技術に対する貢献をもたらすものであり、特別な技術的特徴である。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 4〕同一の特別な技術的特徴を有するもの

【発明の名称】

液化ガス貯蔵用地下タンク用アンカー及び液化ガス貯蔵用地下タンク

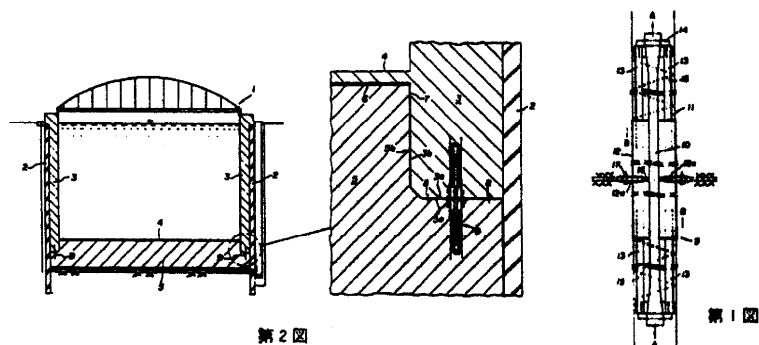
【特許請求の範囲】

1. アンカー主材(10)と、アンカー主材(10)の中間部分を包含しかつ柔軟な支承板(16)を挟持した筒状密閉部材(12)を有する固定金具(11)とからなり、固定金具(11)はその端部に係止される定着板(14)を介してアンカー主材(10)を緊張保持することを特徴とする液化ガス貯蔵用地下タンク用アンカー。(第1図参照)
2. タンク側壁(3)の下方に底版(5)を配設し、底版(5)の周縁部には、側壁(3)の下面(3a)に対接する水平端面(5a)と側壁(3)の下部内面(3b)に対接する垂直端面(5b)を形成し、側壁(3)の下方内部から底版(5)の周縁内部へ請求項1記載のアンカー(9)を間隔をおいて埋設したことを特徴とする液化ガス貯蔵用地下タンク。(第2図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は、液化ガス貯蔵用地下タンク用アンカーと、それを用いた液化ガス貯蔵用地下タンクに関する。

この種のものとしては、タンク側壁と底版を両者間に延長する鋼材で結合したものが公知であるが、底版をタンク側壁下面から分離する方向に荷重が加わった場合、底版が大きく移動し、止水板が破壊し、地下水が浸入凍結する恐れがあった。



〔解 説〕

請求項1に係る発明のアンカーは、請求項1及び請求項2に係る発明に共通している。請求項1に係る発明のアンカーは、加重方向に係わらず破壊を防止できるという先行技術に対する貢献をもたらすものであり、特別な技術的特徴である。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

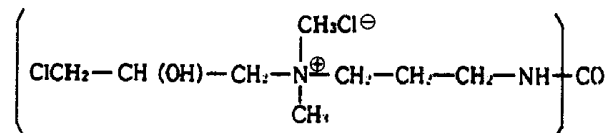
〔事例 5〕同一の特別な技術的特徴を有するもの

【発明の名称】

第四級アンモニウム化合物およびその使用方法

【特許請求の範囲】

1. 次式で示される第四級アンモニウム化合物。



2. 細菌及び真菌から選ばれる微生物に、有効量の請求項1に記載の第四級アンモニウム化合物を適用することによる、上記微生物の発育および増殖を阻止する方法。
3. セルロースパルプ繊維スラリーに……請求項1に記載の第四級アンモニウム化合物を添加することにより、ウェブの繊維間結合を低下させる方法。

【発明の詳細な説明】の抜粋

この発明は新規な第四級アンモニウム化合物、ならびにこれらを微生物抑制剤及び離解剤として使用することに関する。

〔解 説〕

請求項1、請求項2及び請求項3に係る発明の特別な技術的特徴は、全て請求項1に係る発明の第四級アンモニウム化合物であり、同一である。したがって、請求項1、請求項2及び請求項3に係る発明は、同一の特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 6〕同一の特別な技術的特徴を有するもの

【発明の名称】

溶銑脱硫方法及び溶銑脱硫剤

【特許請求の範囲】

1. カルシウムカーバイド粉末に××質量%の油を混合したものを、搬送ガスの流れと一緒に該ガスに対して…… kg/m^3 の割合で溶銑の浴面下に吹込むことを特徴とする溶銑脱硫方法。
2. カルシウムカーバイド粉末に××質量%の油を混合してなる溶銑脱硫剤。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、インゼクション法による溶銑の脱硫処理時に脱硫剤としてカルシウムカーバイド粉末に油を混合したものを使用することにより、脱硫効率の向上をはかった溶銑脱硫方法及び前記混合物からなり溶銑、溶鋼等の溶銑脱硫剤に関する。

前記油はガソリン、灯油、植物油、動物油、ロウ類であり、これを含む脱硫剤が溶湯の浴面下に吹込まれた際迅速にガス化してカルシウムカーバイドの粒子を破壊するとともに粒子の群を散らす作用を有するので、溶湯中の硫黄と反応する表面が増加する。また、迅速なガス化の結果として溶湯の攪拌が良好となり、脱硫反応が一層完全になる。さらに、油は溶湯中で脱硫に都合のよい還元状態を生ずるのに寄与し、この点でも脱硫効率の向上が期待される。

カルシウムカーバイド粉末への油の混合割合は……の理由で××質量%とする。

前記混合物中で、油はカルシウムカーバイド粒子が消化しその表面に水酸化カルシウムを生じ、そのために粉末物質の流れがよくなり、搬送ガス量(m^3)に対して混合物を…… kg/m^3 という高い割合で吹込むことが可能となり、使用ガス量が少なくてすみ、また前記脱硫効率の向上によるカルシウムカーバイド粉末の使用量の減少とも相まって、脱硫処理時の溶湯の温度低下を小さくすることができる。

〔解 説〕

「カルシウムカーバイド粉末に××質量%の油を混合してなる溶銑脱硫剤」は、請求項1及び請求項2に係る発明に共通している。「カルシウムカーバイド粉末に××質量%の油を混合してなる溶銑脱硫剤」は、カルシウムカーバイド粉末の表面に水酸化カルシウムが生じることにより粉末物質の流れをよくするという先行技術に対する貢献をもたらすものであり、特別な技術的特徴である。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

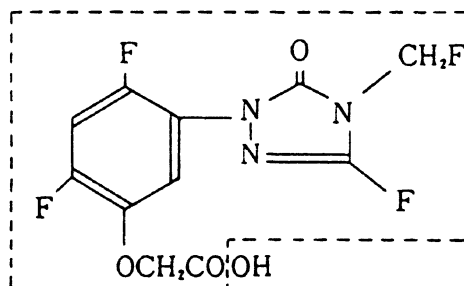
〔事例 7〕同一の特別な技術的特徴を有するもの

【発明の名称】

除草性を有する化合物

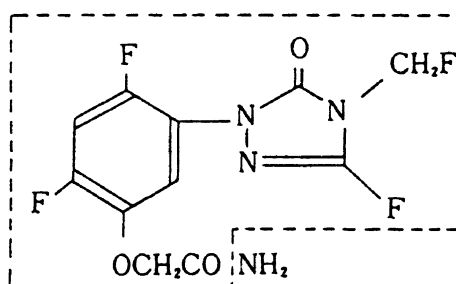
【特許請求の範囲】

1. 式



の化合物。

2. 式



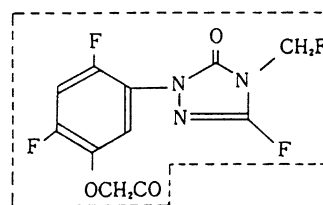
の化合物。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、基本骨格を共通する2つの新規な化合物に関するものである。両化合物は同様の除草性を有することが確認されている。

〔解 説〕

化学物質の発明において、発明特定事項が化学構造である場合、共通の新規な基本骨格があり、両化学物質が共通の性質又は活性を有していれば、両化学物質は同一の特別な技術的特徴を有していると言える。



この例においては、共通の新規な基本骨格は、除草性を有するものであるから、同一の特別な技術的特徴を有している。

があり、また、両化合物

したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 8〕技術上の意義が共通、又は密接に関連しているもの

【発明の名称】

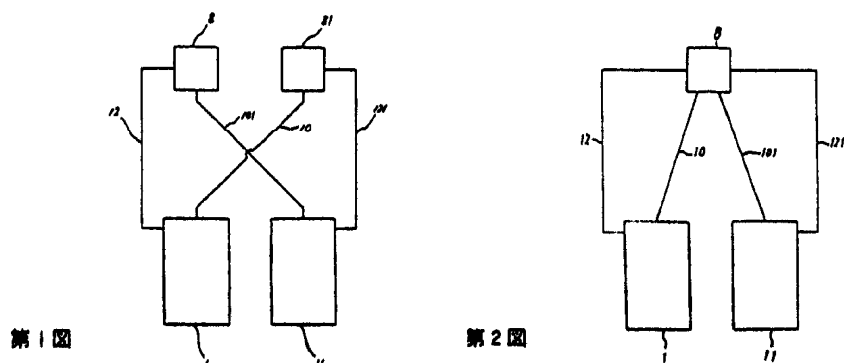
多軸冷却装置

【特許請求の範囲】

1. 中空室を各々有する第1、第2の主軸装置(1、11)及び該第1、第2の主軸装置(1、11)にて発生する熱量を放散する第1、第2の放熱装置(8、81)を備え、前記中空室で気化する作動液体の蒸気を各々前記第2、第1の放熱装置(81、8)に案内する蒸気管(10、101)及び前記第1、第2の放熱装置(8、81)で凝縮液化する作動液体を各々第1、第2の主軸装置の中空室に案内する液管(12、121)を介して、前記第1、第2の主軸装置(1、11)と前記第1、第2の放熱装置(8、81)とを交互に直列に接続したことを特徴とする多軸冷却装置。(第1図参照)
2. 中空室を各々有する第1、第2の主軸装置(1、11)及び該第1、第2の主軸装置(1、11)にて発生する熱量を放散する単一の放熱装置(8)を備え、前記中空室で気化する作動液体の蒸気を前記放熱装置(8)に案内する蒸気管(10、101)及び前記放熱装置(8)で凝縮液化する作動液体を中空室に案内する液管(12、121)を介して、前記第1、第2の主軸装置(1、11)を各々前記放熱装置(8)と接続したことを特徴とする多軸冷却装置。(第2図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

両発明は工作機械において、複数の主軸装置等の軸受部を冷却する多軸冷却装置に関する。この種のものとしては、主軸装置の各々に放熱装置を設けたものがあるが、主軸装置毎に熱変形、歪量が異なるため、主軸相互の位置変動により、加工精度が低下するという欠点があった。



〔解 説〕

請求項1及び請求項2に係る発明は、いずれも特別な技術的特徴を有している。さらに、両発明が先行技術に対して解決した課題は、いずれも多軸装置軸受部を平均的に冷却することにより主軸相互の位置変動を最小限に抑制することにより工作機械の加工精度を向上することであり、一致又は重複している。よって、請求項1及び請求項2に係る発明は、先行技術に対して発明が有する技術上の意義が共通又は密接に関連しており、両発明は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 9〕技術上の意義が共通、又は密接に関連しているもの

【発明の名称】

ガス自動遮断装置

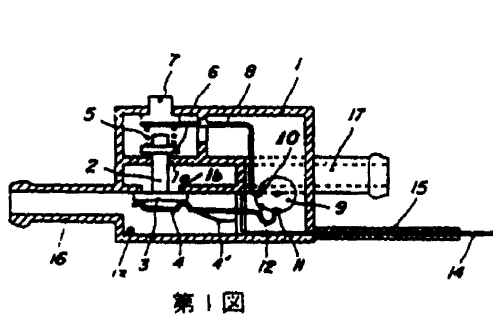
【特許請求の範囲】

1. バルブ(3)に係合させたバイメタル(4)と、バイメタル(4)にバーナーの温度を伝えるための受熱板(14)とを有し、バイメタル(4)の温度が低下したときに前記バイメタル(4)の変形によりバルブ(3)が閉じることを特徴とするガス自動遮断装置。(第1図参照)
2. 永久磁石(19、21)と、この永久磁石(19、21)の磁石線の通路となる少なくとも2個のサーモフェライト(20、22、23)と、これらのサーモフェライト(20、22、23)の磁気吸着力で開閉位置を保持されるバルブ(25)と、前記サーモフェライト(20、22、23)にバーナーの温度を伝える受熱板(31)とを有し、……前記サーモフェライト(20、22、23)は磁性消失温度が異なることを特徴とするガス自動遮断装置。(第2図参照)

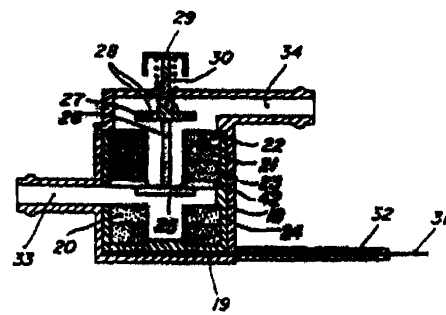
【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は、気体燃料を用いるガス器具等において、燃焼中に風やふきこぼれ等によって不用意に消炎したとき、温度の低下を感知して自動的にガスを遮断する安全装置に関する。

この種のものとしては、商用電源で作動する複雑な電子回路を用いた装置が公知であるが、漏電等による二次災害の発生が心配される欠点があった。



第 1 図



第 2 図

〔解 説〕

請求項1及び請求項2に係る発明は、いずれも特別な技術的特徴を有している。さらに、両発明が先行技術に対して解決した課題は、いずれも、温度の低下により作動する機械的機構により自動的にガスを遮断できるようにしたことにより漏電等の二次災害の発生を防止することであり、一致又は重複している。よって、請求項1及び請求項2に係る発明は、先行技術に対して発明が有する技術上の意義が共通又は密接に関連しており、両発明は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 10〕技術上の意義が共通、又は密接に関連しているもの

【発明の名称】

前照灯装置

【特許請求の範囲】

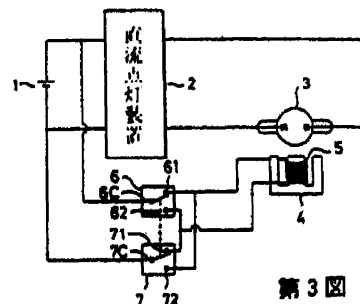
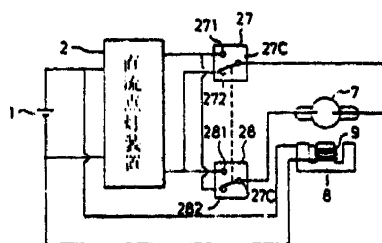
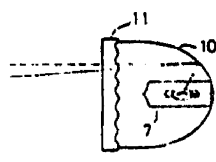
1. 反射鏡と、この反射鏡のほぼ焦点位置に水平に保持され直流点灯される一本の高圧放電灯(7)と、この高圧放電灯(7)のアーキに対して略直角方向に磁界をかける磁界印加手段(8、9)と、上記高圧放電灯(7)のアーキ電流の向きを切り換える電流方向切換手段(27、28)とを有することを特徴とする前照灯装置。(第1、2図参照)
2. 反射鏡と、この反射鏡のほぼ焦点位置に水平に保持され直流点灯される一本の高圧放電灯(3)と、この高圧放電灯(3)のアーキに対して略直角方向に磁界をかける磁界印加手段(4、5)と、この磁界印加手段(4、5)で印加される磁界のベクトル量を可変制御する制御手段(6、7)とを有することを特徴とする前照灯装置。(第1、3図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は、対向車がある場合に減光されたすれ違いビームと通常走行時のための走行ビームとを切り換えることができる前照灯装置に関する。

この種のものとしては、すれ違いビーム用ランプと走行ビーム用ランプを使用して両ランプを切換え点灯させるものが公知である。

近年、省エネルギーの観点から光変換効率の高いランプの使用が望まれており、そのために高圧放電灯を用いることが考えられている。しかしながらそのまま両ランプに高圧放電灯を使用した場合従来の電球と異なり、放電灯の構造上点灯装置がかさばり重量もかさむという欠点があった。



〔解 説〕

請求項1及び請求項2に係る発明は、いずれも特別な技術的特徴を有している。さらに、両発明が先行技術に対して解決した課題は、いずれも、ただ一本の高圧放電灯を使用して、そのアーキを上下方向に曲げるように曲げることによりすれ違いビームと走行ビームが得られるようにすることにより光変換効率の高い高圧放電灯を用いた前照灯装置の小型軽量化を図ったことであり、一致又は重複している。よって、請求項1及び請求項2に係る発明は、先行技術との対比において発明が有する技術上の意義が共通しており、両発明は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 11〕特別な技術的特徴が相補的に関連しているもの

【発明の名称】

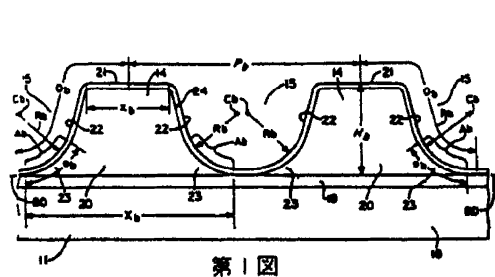
伝動ベルト及びプーリー

【特許請求の範囲】

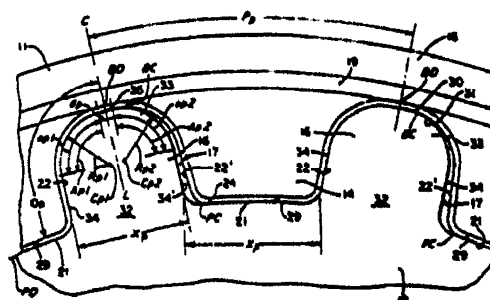
1. 各ベルト歯が歯面と歯底面の接続部に凹円筒面状の応力軽減部(23)を有し、前記応力軽減部(23)は前記歯(14)の全外周の $1/2$ の40～60%の外周を持つ歯付ベルト。(第1図参照)
2. プーリー歯(16)の各々が歯先の肩部(33)に凸円筒面を有し、.....片側の凸円筒面は前記歯(16)の全外周の $1/2$ の40～60%の外周をもつ歯付プーリー。(第2図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は歯付ベルト及び歯付プーリーからなるベルト伝導装置において、該歯付ベルトのベルト歯の剪断破壊を防止するために該ベルト歯の歯面と歯面底の接続部を特定の寸法の円筒面とするとともに、これに対応して該歯付ベルトに噛合する歯付プーリーの歯先の肩部を同様の円筒面として、該歯付ベルトの剪断強度を向上させたものである。この種のベルト伝動装置のベルト歯は台形のものが公知であるが、歯元部(ベース部)に発生する応力集中によってベルト歯が剪断破壊する欠点があった。



第 1 図



第 2 図

〔解 説〕

請求項1に係る発明の「歯の全外周の $1/2$ の40～60%の外周をもつ凹円筒面」及び請求項2に係る発明の「歯の全外周の $1/2$ の40～60%の外周をもつ凸円筒面」は相補的に関連している。これらは、歯付ベルトのベルト歯の剪断破壊を防止するという先行技術に対する貢献をもたらすものであるから、特別な技術的特徴である。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 12〕特別な技術的特徴が相補的に関連しているもの

【発明の名称】

画像信号の送信装置および受信装置

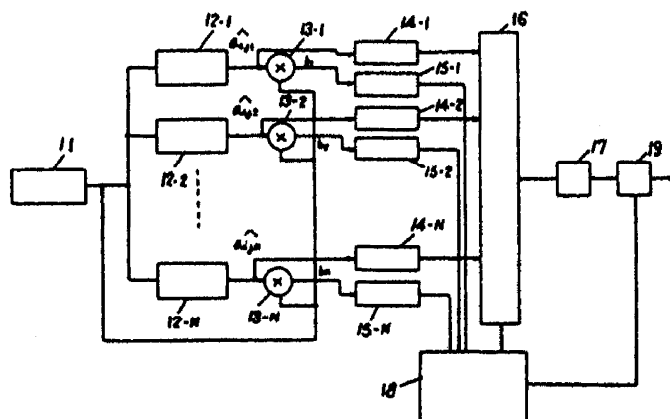
【特許請求の範囲】

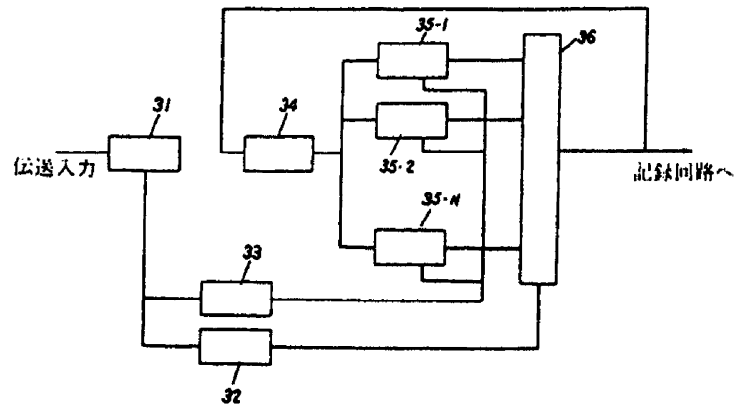
1. 入力画像信号をそれぞれ異なる予測関数で符号化する複数の予測符号器(12-1～12-N)と、……得られた各予測符号化信号中から選択された最も適中率の高い最適予測符号化信号をランレングス符号化するランレングス符号器(17)と、……識別回路(18)から出力される、前記最適予測符号化信号の予測関数を表す識別信号を、前記ランレングス符号器(17)からの出力信号に付加して送出する送出制御回路(19)とを備えたことを特徴とする画像信号の送信装置。(第1図参照)
2. 予測符号化され、さらにランレングス符号化された画像信号とこれに付加された、前記予測符号化時の予測関数を表す識別信号とを受信する受信回路(31)と、該回路(31)から出力される画像信号をランレングス復号化するランレングス復号器(33)と、該復号器(33)の出力をそれぞれ異なる予測関数で復号する複数の予測の復号器(35-1～35-N)と、……前記各予測復号器(35-1～35-N)の復号出力のうち、前記識別信号に対応する復号出力のみを選択して取出す選択手段(36)とを備えたことを特徴とする画像信号の受信装置。(第1図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は高い圧縮を行って信号を伝送する信号伝送方式に関するものである。

公衆通信回線の解放により、限られた帯域内で高能率にファクシミリ等の画像信号を伝送する手法の開発が望まれている。現在では、1または0の連続する長さを符号化するランレングス符号化方式が一般に行われているが、高い圧縮率を得ることはできない。本発明は予測符号化器を複数用い、その中でもっとも適中率の高い予測符号化器の出力をさらにランレングス符号化を行って伝送するもので、極めて高い圧縮率を得ることができる。





第 2 図

〔解 説〕

請求項1に係る発明の「入力画像信号をそれぞれ異なる予測関数で符号化する複数の予測符号器(12-1～12-N)と、……得られた各予測符号化信号中から選択された最も適中率の高い最適予測符号化信号をランレングス符号化するランレングス符号器(17)と、……識別回路(18)から出力される、前記最適予測符号化信号の予測関数を表す識別信号を、前記ランレングス符号器(17)からの出力信号に付加して送出する送出制御回路(19)」及び請求項2に係る発明の「予測符号化され、さらにランレングス符号化された画像信号とこれに付加された、前記予測符号化時の予測関数を表す識別信号とを受信する受信回路(31)と、該回路(31)から出力される画像信号をランレングス復号化するランレングス復号器(33)と、該復号器(33)の出力をそれぞれ異なる予測関数で復号する複数の予測の復号器(35-1～35-N)と、……前記各予測復号器(35-1～35-N)の復号出力のうち、前記識別信号に対応する復号出力のみを選択して取出す選択手段(36)」は、相補的に関連している。これらは、予測符号化器を複数使い、ランレングス符号化方式の圧縮率を向上させたという先行技術に対する貢献をもたらすものであるから、特別な技術的特徴である。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 13〕事後的に単一性の要件を満たさなくなるもの

【発明の名称】

液晶表示装置

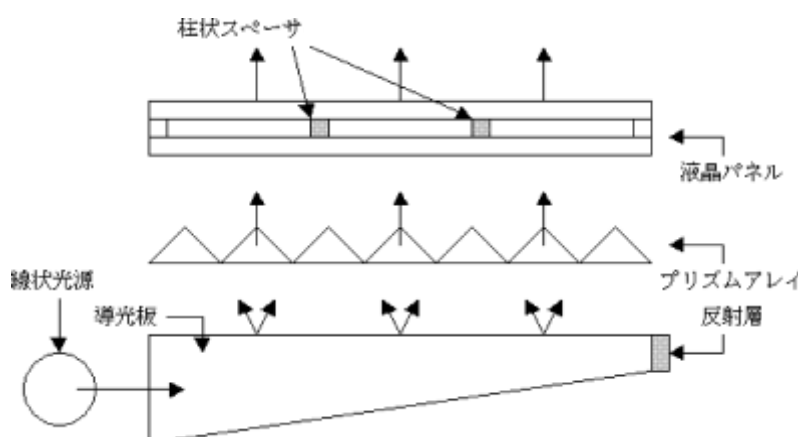
【特許請求の範囲】

1. 線状光源からの光源光を導光板の側面から入射し、該導光板の上面から出射した該光源光を液晶パネルに照射する液晶表示装置において、
 - (1a)上記導光板は上記線状光源から離れるに従い厚さが薄くなるくさび形とされ、
 - (1b)上記液晶パネルの電圧無印加時の液晶層と同じ複屈折特性を有する柱状スペーサが設けられるとともに、ノーマリーブラック表示タイプとし、
 - (1c)上記導光板の上記線状光源が設けられた上記側面以外の側面に反射層が設けられることを特徴とする液晶表示装置。
2. 線状光源からの光源光を導光板の側面から入射し、該導光板の上面から出射した該光源光を液晶パネルに照射する液晶表示装置において、
 - (2a)上記導光板は上記線状光源から離れるに従い厚さが薄くなるくさび形とされ、
 - (2b)上記液晶パネルの電圧無印加時の液晶層と同じ複屈折特性を有する柱状スペーサが設けられるとともに、ノーマリーブラック表示タイプとし、
 - (2c)上記導光板から出射された上記光源光を平行光に近づけるプリズムアレイが該導光板と上記液晶パネルとの間に配置されることを特徴とする液晶表示装置。

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、従来の線状光源からの光源光を導光板の側面から入射し、該導光板の上面から出射した該光源光を液晶パネルに照射する液晶表示装置の性能を向上したものである。まず、導光板をくさび形としたことにより、液晶パネルに対して垂直に入射する光を多くすることができる。また、ノーマリーブラック表示としたことで、黒表示時のスペーサ部における光抜けを防止できる。さらに、請求項1に係る発明においては、導光板の側面に反射層を設けたので、導光板の側面からの漏洩光を減らすことができ、光源光の利用効率が向上した。

請求項2に係る発明においては、プリズムアレイにより光源光を平行光に近づけたので、パネル全面で均一な表示を実現できた。



〔先行技術調査の結果〕

文献1には、線状光源からの光源光を導光板の側面から入射し、該導光板の上面から出射した該光源光を液晶パネルに照射する液晶表示装置において、(a)導光板を線状光源から離れるに従い厚さが薄くなるくさび形とし、(b)液晶パネルの電圧無印加時の液晶層と同じ複屈折特性を有する柱状スペーサが設けられるとともに、

ノーマリーブラック表示タイプとしたものが記載されている。

〔解 説〕

請求項1及び2に係る発明は、線状光源からの光源光を導光板の側面から入射し、該導光板の上面から出射した該光源光を液晶パネルに照射する液晶表示装置において、(a)導光板を線状光源から離れるに従い厚さが薄くなるくさび形とした点及び(b)液晶パネルの電圧無印加時の液晶層と同じ複屈折特性を有する柱状スペーサが設けられるとともに、ノーマリーブラック表示タイプとした点で共通する。

しかしながら、線状光源からの光源光を導光板の側面から入射し、該導光板の上面から出射した該光源光を液晶パネルに照射する液晶表示装置において、(a)導光板を線状光源から離れるに従い厚さが薄くなるくさび形とし、(b)液晶パネルの電圧無印加時の液晶層と同じ複屈折特性を有する柱状スペーサが設けられるとともに、ノーマリーブラック表示タイプとした点は文献1に記載されており、本願出願時に既に公知である。

更に、請求項1及び2に係る発明間に、他に同一の又は対応する特別な技術的特徴が存在するとも認められない。

したがって、請求項1及び2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、発明の単一性の要件を満たさない。

〔事例 14〕審査対象の決定

【発明の名称】

汚水処理装置

【特許請求の範囲】

1. 紫外線を中心とする波長のパルス光を発する高出力ランプが設置されていることを特徴とする、光反応槽を有する汚水処理装置。
2. 前記光反応槽に光触媒が存在していることを特徴とする、請求項 1 記載の光反応槽を有する汚水処理装置。
3. 前記光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられていることを特徴とする、請求項2記載の光反応槽を有する汚水処理装置。
4. 前記光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられていることを特徴とする、請求項 1 記載の光反応槽を有する汚水処理装置。
5. 光反応槽の流出水を当該光反応槽に返送する返送ラインが設けられていることを特徴とする、請求項 4 記載の光反応槽を有する汚水処理装置。

【発明の詳細な説明】の抜粋

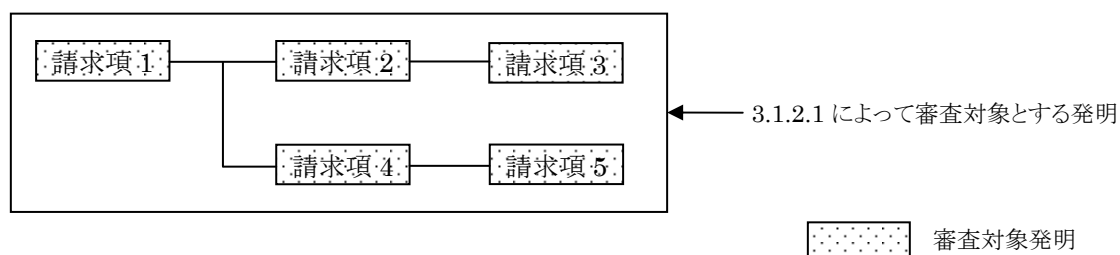
本発明は、難分解性CODを高濃度を含む汚水に対して、高出力の紫外線を中心とする波長の光を照射して汚水を高効率に処理する装置に関する。本発明によれば、光を高出力で照射するため、光の到達距離が長く高い処理効果が得られ、かつ、光の照射を間欠的に短時間に行うため、瞬間的な照射強度は非常に強いものの電力消費量は極めて小さく、処理に要するコストは低い。また、光触媒を内在させた場合には、光によって励起された光触媒の作用によって生成するヒドロキシラジカル等のラジカルが汚染物質と反応して酸化分解反応が生じるといった効果が得られる。さらに、酸化剤を添加すると当該酸化剤の作用による酸化分解反応が生じるといった効果が得られる。そして、光反応槽流出水の少なくとも一部を該光反応槽へ返送する返送ラインを設けることにより、光反応槽において処理できなかった未反応物質の少なくとも一部を再び光反応槽で処理するため、より高い処理効果が得られる。

〔先行技術調査の結果〕

請求項 1、2 に係る発明の汚水処理装置は、文献 1 に記載されており、既に公知である。

〔解 説〕

請求項 1、2 に係る発明は、文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。請求項 2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項 3 に係る発明に「光反応槽の上流側に酸化剤添加機構が設けられた、光反応槽を有する汚水処理装置」という特別な技術的特徴が発見されたため、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項 1～3 に係る発明と、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項 4、5 に係る発明とを、審査対象とする。



〔事例 15〕審査対象の決定

【発明の名称】

防錆のための塗装方法及びそれに使用する物

【特許請求の範囲】

1. 防錆物質Xを含む塗料を、圧縮空気を使用して霧状にする工程、電極配置Aを使用して霧状塗料を静電的に帯電させる工程及び当該塗料を塗装される物品に噴霧する工程からなる防錆のための塗装方法。
2. 防錆物質Xを含む塗料。
3. 電極配置Aからなる帯電装置。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、防錆効果が高く、かつ、塗装むらの生じにくい塗装方法である。従来、防錆物質を噴霧することにより、防錆塗装を行う方法は知られていた。しかし、いずれの方法も防錆効果の低い物質を塗装していたので、塗装による防錆効果は低く、また、複雑な構造の物品に塗装する場合は塗装むらが生じていた。本発明では、防錆効果の高い、新規な物質Xを塗料とすることで防錆効果を高めるとともに、霧状にした塗料を帯電させることにより、塗装むらも生じにくくしている。また霧状物質を効率よく帯電させるための電極配置Aも新規なものである。

〔解 説〕

請求項 1 に係る発明は、「防錆物質Xを含む塗料」と、「電極配置A」の二つの特別な技術的特徴を有する。このように、特別な技術的特徴が発見された発明が複数の特別な技術的特徴を有する場合、いずれか一つの特別な技術的特徴を選択し、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明を、特別な技術的特徴に基づく審査対象とする。すなわち、「防錆物質Xを含む塗料」という特別な技術的特徴を選択して、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項1及び請求項2に係る発明を審査対象とするか、又は「電極配置A」という特別な技術的特徴を選択して、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項1及び請求項3に係る発明を審査対象とする。

〔事例 16〕審査対象の決定

【発明の名称】

床構造

【特許請求の範囲】

1. 上部に受け部(6)を有する根太(2)と、前記根太(2)上に載置され、両側面に長尺方向の溝(5)が形成された長尺状の床板(3)と、前記床板(3)の溝(5)に嵌合した状態で、前記根太(2)の前記受け部(6)を挟み込んで、前記床板(3)を前記根太(2)に固定する床板固定具(4)と、を有する床構造。
2. 前記床板固定具(4)は、前記根太(2)に向かって打ち込まれて、前記受け部(6)を挟み込むことを特徴とする請求項 1 記載の床構造。
3. 前記床板は木質であり、かつ、ロールコーターを用いて電子線硬化型樹脂を床板表面に圧入浸透させた後、硬化させて形成した、表面塗装を有することを特徴とする請求項 2 記載の床構造。
4. 前記床板は、電子線硬化型樹脂のオリゴマーとして、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、又はこれらアクリレートとシリコンアクリレートとの混合物を、架橋剤として、多官能性アクリレートモノマー又は多官能性メタアクリレートモノマーを使用したことを特徴とする請求項 3 記載の床構造。

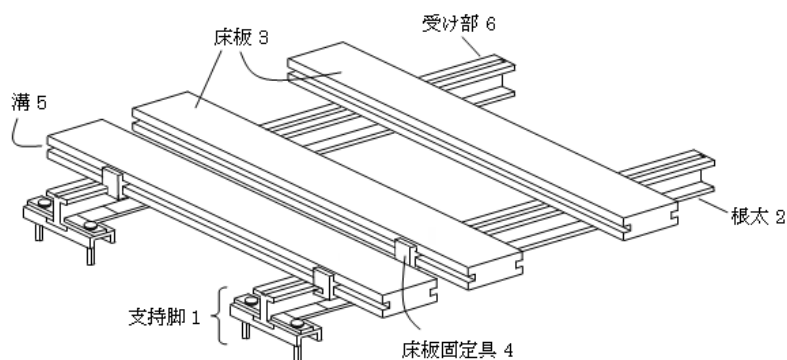
【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、根太上に複数の床板を敷設するための床構造に関する。

本発明は、床構造の施工後でも必要な床板だけを容易に交換することができ、板材の固定具を根太にねじ止める必要がなく、目地も自由に設定できる床構造の提供を目的とする。

本発明の床構造は、上部に受け部(6)を有する根太(2)と、根太(2)上に載置され、両側面に長尺方向の溝(5)が形成された長尺状の床板(3)と、床板(3)の溝(5)に嵌合した状態で、根太(2)の受け部(6)を挟み込んで、床板(3)を根太(2)に固定する床板固定具(4)と、を有する。

また、床板表面の耐久性を向上させるために、床板は木質とし、ロールコーターを用いて電子線硬化型樹脂を床板表面に圧入浸透させた後、硬化させて表面塗装を形成することができる。電子線硬化樹脂を床板に浸み込むよう圧入浸透させたことにより、単に床板表面に当該電子線硬化樹脂を塗布した場合よりも、床板表面の耐久性を飛躍的に向上させることができる。そして、電子線硬化型樹脂のオリゴマーとして、ポリエステルアクリレート、エポキシアクリレート、ウレタンアクリレート、又はこれらアクリレートとシリコンアクリレートとの混合物を使用し、架橋剤として、多官能性アクリレートモノマー又は多官能性メタアクリレートモノマーを使用することが好ましい。



〔先行技術調査の結果〕

請求項 1、2 に係る発明の床構造は、文献1に記載されており、既に公知である。

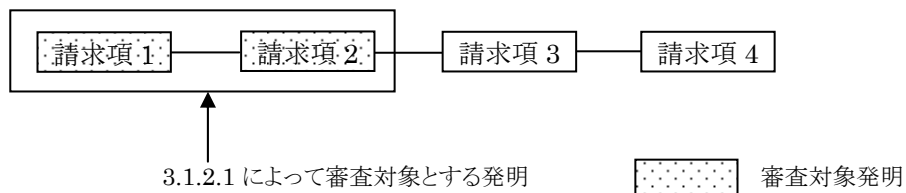
〔解 説〕

請求項 1、2 に係る発明は、文献 1 により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項 2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項 3 に係る発明に追加された技術的特徴は、電子線硬化樹脂の圧入浸透を特徴とした床板の表面塗装に関するものであるのに対し、請求項 2 に係る発明の技術的特徴は、根太上への床板の固定に関するものであり、両者は技術的関連性が低い。また、請求項 3 に係る発明の当該技術的特徴から把握される、床板表面の耐久性向上という課題も、請求項 2 に係る発明の、施工後の床板交換の容易化という課題と関連性が低い。このため、請求項 3、4 に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断することを要しない。

そして、請求項 3、4 に係る発明は、請求項 1、2 に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる事情も無い。

したがって、請求項 1、2 に係る発明は、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明として、審査対象とし、請求項 3、4 に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



〔事例 17〕審査対象の決定

【発明の名称】

冷媒及び冷凍装置

【特許請求の範囲】

1. 沸点が -50°C ～ 0°C の範囲にある飽和炭化水素を混合した混合物からなることを特徴とする冷媒。
2. 前記混合物はプロパン(C_3H_8)とブタン(C_4H_{10})の混合物であって、その混合比を 1.6～4.5:1 としたことを特徴とする請求項 1 記載の冷媒。
3. 前記混合比を 1.8～2.5:1 としたことを特徴とする請求項 2 記載の冷媒。
4. 請求項 3 記載の冷媒を用いることを特徴とする冷凍装置。
5. 前記冷凍装置の圧縮機構部の鉄系摺動部品は、鉄と硫黄とを主成分とする化合物層を $1\times 10^{-3}\mu\text{m}$ ～ $50\mu\text{m}$ の厚さで形成してなる表面層、またはビッカース硬度が 400 以上で、かつ厚さが $2\mu\text{m}$ 以上の表面硬化層を摺動表面に有することを特徴とする請求項 4 記載の冷凍装置。
6. 冷凍機油としてナフテン系鉱油、パラフィン系鉱油及び合成油から選ばれた少なくとも 1 つを用いることを特徴とする請求項 5 記載の冷凍装置。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、代替フロン冷媒として、オゾン分解係数と地球温暖化係数が共に低い飽和炭化水素からなる冷媒を採用するとともに、冷凍装置の信頼性および安全性を向上させるため、圧縮機構部の耐久性を高め、信頼性の高い冷凍機油(潤滑油)を封入してなる冷凍装置に関するものである。本発明において、飽和炭化水素は沸点が -50°C ～ 0°C の範囲にあるプロパン(C_3H_8)及びブタン(C_4H_{10})であり、それらの混合比が 1.6～4.5:1、好ましくは 1.8～2.5:1 であるものが使用できる。

また、冷凍装置の圧縮機構部において、鉄系摺動部品の摺動部を表面処理し、鉄と硫黄とを主成分とする化合物層を $1\times 10^{-3}\mu\text{m}$ ～ $50\mu\text{m}$ の厚さで形成してなる表面層、またはビッカース硬度が 400 以上で、かつ厚さが $2\mu\text{m}$ 以上の表面硬化層としたことにより、安定した摺動特性を維持され、耐久性が向上した。さらに、冷凍装置に使用する冷凍機油として信頼性が高く、安価なナフテン系鉱油、パラフィン系鉱油及び合成油を採用し、摺動部材の信頼性を向上させた。

〔先行技術調査の結果〕

請求項 1～3 に係る発明の冷媒は、文献 1 に記載されており、既に公知である。

〔解 説〕

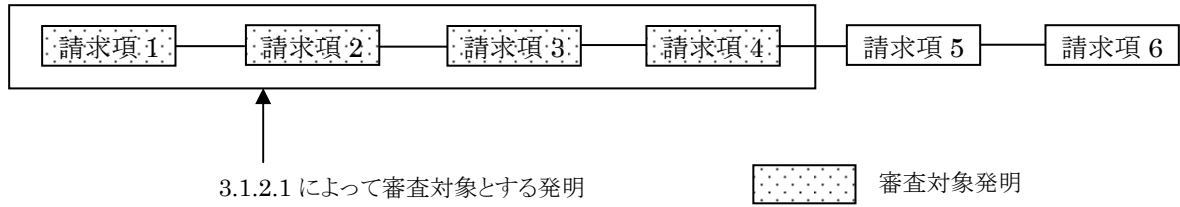
請求項 1～3 に係る発明は、文献 1 により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。さらに、請求項 3 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項 4 に係る発明は、文献 1 に記載の冷媒を採用した冷凍装置であって、文献 1 に記載された先行技術に周知技術を付加したものにすぎず、新たな効果を奏するものでもないため特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項 4 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項 5 に係る発明に新たに追加された技術的特徴は、圧縮機構部における摺動部の表面処理に関するものであるのに対し、請求項 4 に係る発明の技術的特徴は、冷凍装置の冷媒の組成に関するものであり、両者は技術的関連性が低い。また、請求項 5 に係る発明の当該技術的特徴から把握される、圧縮機構部の摺動特性を維持し、耐久性を高めるという課題も、請求項 4 に係る発明のオゾン分解係数と地球温暖化係数が共に低い冷媒を採用するという課題と関連性が低い。このため、請求項 5、6 に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断することを要しない。

そして、請求項 5、6 に係る発明は、請求項 1～4 に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる事情も無い。

したがって、請求項 1～4 に係る発明は、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明として、審査対

象とし、請求項 5、6 に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



〔事例 18〕審査対象の決定

【発明の名称】

有機電解質二次電池

【特許請求の範囲】

1. 正極活物質として LiMO_2 (Mは遷移金属元素のうちの1つもしくは2つ以上である)を用いた正極と負極とを有することを特徴とする有機電解質二次電池。
2. Mとして、少なくともNi及びCoを含むことを特徴とする、請求項1記載の有機電解質二次電池。
3. 正極活物質が $\text{LiNi}_{(1-x-y)}\text{Co}_x\text{Mn}_y\text{O}_2$ (ただし、 $0 < x < 1$ 、 $0 < y < 1$ 、 $x + y < 1$)であることを特徴とする、請求項2記載の有機電解質二次電池。
4. 負極として、平均粒径が $10\mu\text{m} \sim 40\mu\text{m}$ であって、短軸と長軸の比が1対2以上である楕円体の黒鉛粒子を用いることを特徴とする、請求項3に記載の有機電解質二次電池。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、デジタルカメラ等の携帯型電子機器の電源として用いられる有機電解質二次電池に関する。かかる有機電解質二次電池においては、正極活物質として、一般式 LiMO_2 (Mは遷移金属元素のうちの1つもしくは2つ以上である)を用いることにより、エネルギー密度の優れたものが得られる。上記正極材料を構成する酸化物として、好ましくはMとして、少なくともNi及びCoを含むものが、より好ましくは $\text{LiNi}_{(1-x-y)}\text{Co}_x\text{Mn}_y\text{O}_2$ (ただし、 $0 < x < 1$ 、 $0 < y < 1$ 、 $x + y < 1$)で表される複合酸化物を用いる。特に、 $\text{LiNi}_{(1-x-y)}\text{Co}_x\text{Mn}_y\text{O}_2$ (ただし、 $0 < x < 1$ 、 $0 < y < 1$ 、 $x + y < 1$)で表される複合酸化物を用いた場合、さらにサイクル特性も優れた有機電解質二次電池を得ることができる。

また、有機電解質二次電池の負極として、平均粒径が $10\mu\text{m} \sim 40\mu\text{m}$ であって、短軸と長軸の比が1対2以上である楕円体の黒鉛粒子が好適である。楕円体の黒鉛粒子を用いることで粒子の配向が乱雑となり、高率放電特性や低温特性の面で有利である。

〔先行技術調査の結果〕

請求項1～3に係る発明の有機電解質二次電池は、文献1に記載されており、既に公知である。

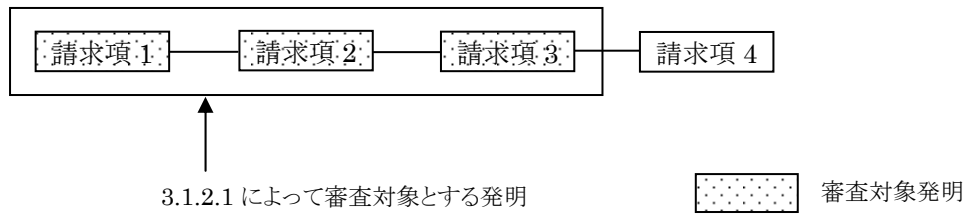
〔解 説〕

請求項1～3に係る発明は、文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項3に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項4に係る発明に追加された技術的特徴は、負極に用いる粒子の形状に関するものであるのに対し、請求項3に係る発明の技術的特徴は、正極の活物質の種類に関するものであり、両者は技術的関連性が低い。また、請求項4に係る発明の当該技術的特徴から把握される、高率放電特性や低温特性を実現するという課題も、請求項3に係る発明の、エネルギー密度とサイクル特性が優れたものを実現するという課題と関連性が低い。このため、請求項4に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断することを要しない。

そして、請求項4に係る発明は、請求項1～3に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる事情も無い。

したがって、請求項1～3に係る発明は、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明として、審査対象とし、請求項4に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



〔事例 19〕審査対象の決定

【発明の名称】

自閉式引戸装置

【特許請求の範囲】

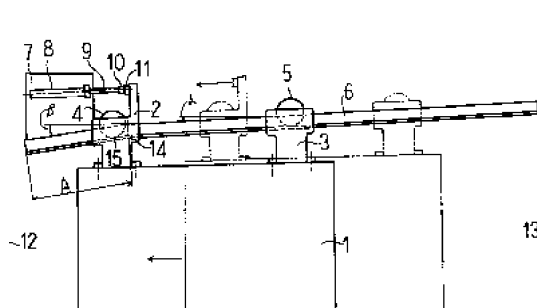
1. 間口の上部に傾斜して取り付けられる上レールと、上レール内を走行する戸車と、戸車に連結されて上レールより吊設される扉から構成され、扉が自重によって自動的に閉鎖するように構成された自閉式の引戸装置において、扉が間口を閉鎖する際に、引戸の閉鎖速度を調整する制動装置を備えたことを特徴とする自閉式引戸装置。
2. 制動装置は、上レールの近傍に取り付けられたエアシリンダ(4)である請求項1に記載の自閉式引戸装置。(第1図参照)
3. 制動装置は、上レールに取り付けられたラック(4)と、戸車の近傍に取り付けられた制動用ピニオン(22)である請求項1に記載の自閉式引戸装置。(第2図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

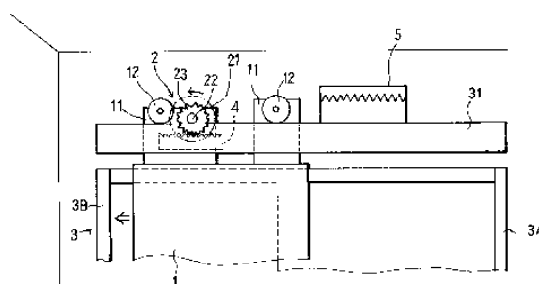
従来、間口上部に取り付けた上レールから吊り下げられるタイプの引戸装置において、上レールを傾斜して取り付けることで、扉の自重を用いて自動的に閉鎖されるようにしたものが知られている。

しかし、このような引戸装置においては、扉が閉鎖する際、自重によって次第にスピードを増すため、扉が閉鎖端に達した際、勢いよく戸枠に衝突して騒音が発生する。また、指などが挟まれることもあり危険であるという問題があった。

本発明は、このような問題を解決するため、引戸装置の閉鎖速度を調整する制動装置を設けたものである。



第1図



第2図

〔先行技術調査の結果〕

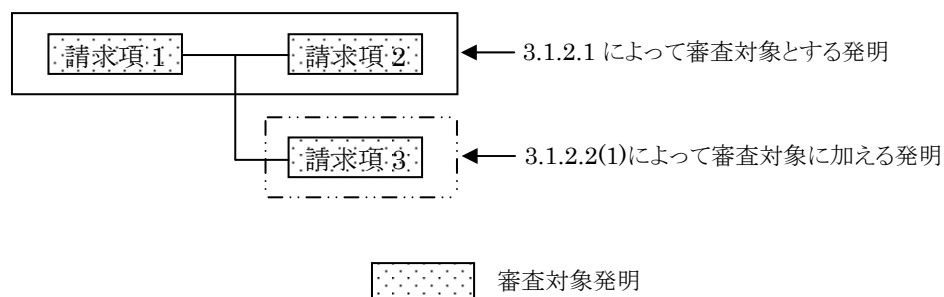
文献 1 には、間口の上部に傾斜して取り付けられる上レールと、上レール内を走行する戸車と、戸車に連結されて上レールより吊設される扉から構成され、扉が自重によって自動的に閉鎖するように構成された自閉式引戸装置において、扉が間口を閉鎖する際の速度を調整する目的で、摩擦車と摩擦板を設けたものが記載されている。文献 1 に記載されている「摩擦車と摩擦板」は「制動装置」の一種であるため、請求項 1 に係る発明は文献 1 に記載されている。

〔解 説〕

請求項1に係る発明は、文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。次に、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち、最も番号の小さい請求項2に係る発明に「間口の上部に傾斜して取り付けられる上レールと、上レール内を走行する戸車と、戸車に連結されて上レールより吊設される扉から構成され、扉が自重によって自動的に閉鎖するように構成された自閉式の引戸装置において、扉が間口を閉鎖する際に、引戸の閉鎖速度を調整する制動装置を備え、当該制動装置が前記上レールの

近傍に取り付けられたエアシリンダ(8)である自閉式引戸装置」という特別な技術的特徴が発見されたため、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項1、2に係る発明を審査対象とする。

また、請求項3に係る発明は、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であり、まとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加える。



〔事例 20〕審査対象の決定

【発明の名称】

脚立

【特許請求の範囲】

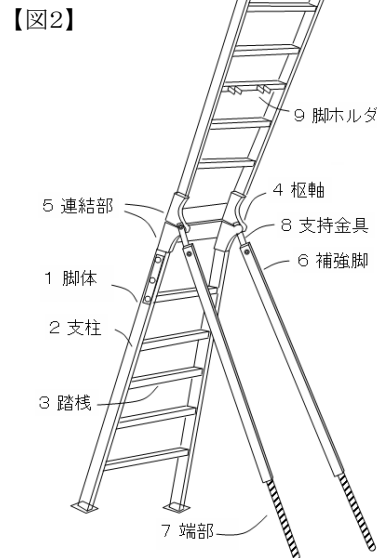
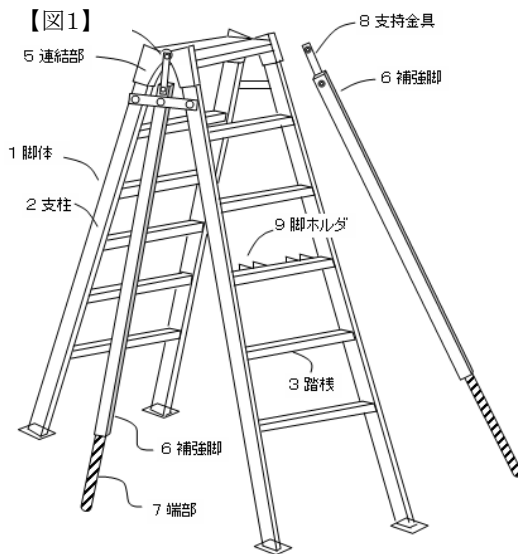
1. 左右一対の支柱(2)に踏棧(3)を架設した一組の脚体(1)を有し、該一組の脚体(1)を枢軸(4)を介して回動可能に連結し、かつ前記脚体(1)の両側を支持する左右一対の補強脚(6)を備えた脚立において、前記枢軸(4)に左右一対の補強脚(6)を回動可能に連結し、該補強脚(6)の端部(7)を前記脚体間の接地面に設置可能にしたことを特徴とする脚立。
2. 前記補強脚(6)を前記脚体間の外側の接地面に設置可能にした請求項 1 記載の脚立。
3. 前記補強脚(6)の端部(7)を伸縮可能とし、前記脚体間の接地面の内外方向へ位置調整可能にした請求項 2 記載の脚立。
4. 前記枢軸(4)に支持金具(8)を回動可能に連結し、前記支持金具(8)と補強脚(6)の上端部を係脱可能に連結した請求項 1 記載の脚立。
5. 前記各脚体(1)の所定の踏棧(3)に補強脚(6)を挟持可能な脚ホルダ(9)を設け、前記補強脚(6)を折り畳み後の脚体(1)の間に配置した請求項 3 記載の脚立。
6. 前記一対の脚体(1)を連結部(5)により同一面上に連結し、該連結部(5)から前記補強脚(6)を脚体平面と交差方向に下方に突出し、該補強脚(6)の端部(7)を接地面に設置可能にした請求項 3 記載の脚立。

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、脚立の部品点数を低減し簡単な構成で安価に製作でき、脚立の安定性を向上し、その転倒を防止して安全性を確保し、脚立の天板上での作業を促し、また梯子の使用上の利便性を向上するとともに、既設の脚立や梯子の改変に容易に応じられ、しかも不使用時には補強脚をコンパクトに折り畳め、また積み重ね保管時の踏棧を保護し得るようにした脚立に関する。

本発明は、左右一対の支柱(2)に踏棧(3)を架設した一組の脚体(1)を有し、該一組の脚体(1)を枢軸(4)を介して回動可能に連結し、かつ前記脚体(1)の両側を支持する左右一対の補強脚(6)を備えた脚立において、前記枢軸(4)に左右一対の補強脚(6)を回動可能に連結し、該補強脚(6)の端部(7)を伸縮可能とし、前記脚体間の接地面に設置可能にしたので、一方の脚体(1)を支持する従来の補強脚(6)に比べて、脚立の安定性が向上し、その転倒を防止して安全性を確保することができる。

また、枢軸(4)に支持金具(8)を回動可能に連結し、該支持金具(8)と補強脚(6)の上端部を係脱可能に連結することにより、前記補強脚(6)と支持金具(8)の係合を解除し、接地面の状態に応じて使用形態を変更することができる。



〔先行技術調査の結果〕

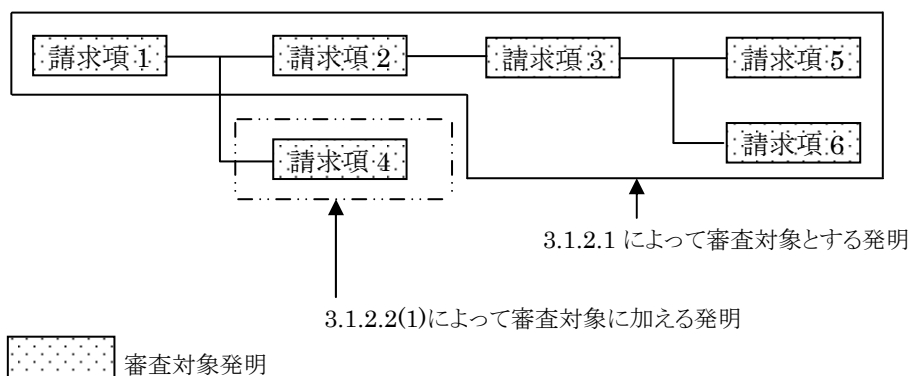
請求項 1、2 に係る発明の脚立は、文献 1 に記載されており、既に公知である。文献 1 には「補強脚の端部を伸縮可能とし、前記脚体間の接地面の内外方向へ位置調整可能にすること」は記載されていない。

〔解 説〕

請求項 1、2 に係る発明は、文献 1 により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項 2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項 3 に係る発明に「一組の脚体を枢軸を介して回動可能に連結した脚立において、左右一対の補強脚を前記枢軸に対して回動可能に連結して、該補強脚の端部を伸縮可能とし、前記脚体間の接地面の内外方向へ位置調整可能にした脚立」という特別な技術的特徴が発見されたため、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項 1～3 に係る発明を審査対象とする。また、請求項 5 及び 6 に係る発明については、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するため、審査対象とする。

請求項 4 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるため、まとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加える。



〔事例 21〕審査対象の決定

【発明の名称】

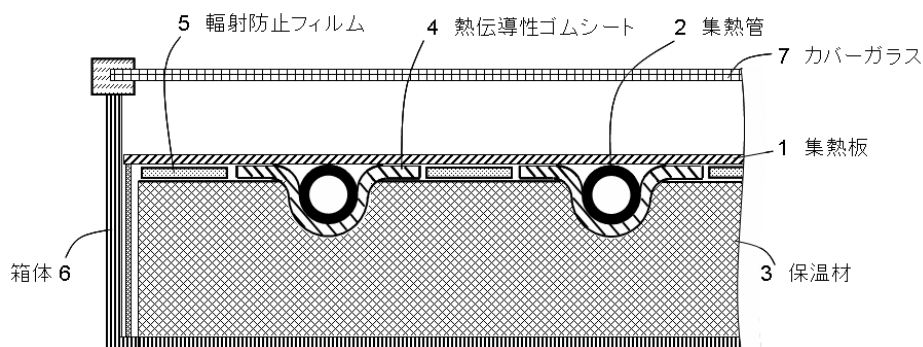
太陽熱集熱器

【特許請求の範囲】

1. 太陽熱を吸収する集熱板(1)と、該集熱板(1)の近傍に配置され、前記集熱板(1)からの熱を受ける熱伝達媒体が流れる集熱管(2)と、該集熱管(2)の背後に設けられた保温材(3)とを具備する太陽熱集熱器であって、前記集熱板(1)から前記集熱管(2)への伝熱を熱伝導性ゴム(4)を用いて行うことを特徴とする太陽熱集熱器。
2. 前記熱伝導性ゴムは、中間部が集熱板(1)に当接する集熱管(2)の背部側の円周面に密着するとともに、両端部が集熱板(1)に当接した熱伝導性ゴムシート(4)であることを特徴とする請求項 1 記載の太陽熱集熱器。
3. 前記熱伝導性ゴムは、エチレン・プロピレン系ポリマー100 重量部に対し、平均粒径 10～150 μm のグラファイト、平均粒径 0.1～10 μm のアルミニウム粉末及びビタネート系カップリング剤を合計で 1～30 重量部を含有してなることを特徴とする請求項1記載の太陽熱集熱器。
4. 前記集熱板(1)と前記保温材(3)との間に輻射防止部材(5)を設けたことを特徴とする請求項 1～3 のいずれかに記載の太陽熱集熱器。
5. 前記集熱板(1)、集熱管(2)、保温材(3)は箱体(6)内に設けられ、箱体(6)の開口部にはカバーガラス(7)を設け、前記カバーガラス(7)の箱体(6)内側の面には、熱エネルギーの吸収・再放射率の低いLow-E処理が施されていることを特徴とする請求項 1～4 のいずれかに記載の太陽熱集熱器。

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、太陽熱を吸収する集熱板(1)と、集熱板(1)の近傍に配置され、集熱板(1)からの熱を受ける熱伝達媒体が流れる集熱管(2)と、集熱管(2)の背後に設けられた保温材(3)とを具備する太陽熱集熱器であって、集熱板(1)から集熱管(2)への伝熱を熱伝導性ゴムシート(4)を用いて行うものである。本発明によれば、集熱板(1)から集熱管(2)への伝熱を、弾性を有する熱伝導性ゴムを用いて行うことにより、好ましくは集熱管(2)の円周面に熱伝導性ゴムシート(4)を密着させることで、集熱板(1)と熱伝導性ゴム、および、熱伝導性ゴムと集熱管(2)との接触面積が増え、集熱板(1)から集熱管(2)への熱伝導効率が向上し、集熱効率が向上する。また、熱伝導性ゴムを、エチレン・プロピレン系ポリマー100 重量部に対し、平均粒径 10～150 μm のグラファイト、平均粒径 0.1～10 μm のアルミニウム粉末及びビタネート系カップリング剤 1～30 重量部を含有することにより熱伝導効率が向上し、集熱効率が向上する。また、本発明によれば、集熱板(1)と保温材(3)との間に輻射防止部材(5)を設けたことにより、集熱板(1)から保温材(3)への輻射による熱損失が減り、集熱効率が向上する。また、箱体(6)の開口部に、熱エネルギーの吸収・再放射率の低いLow-E処理が施されたカバーガラス(7)を設けたことにより集熱板(1)からの熱放射が抑制され、集熱効率が向上する。



[先行技術調査の結果]

請求項 1 に係る発明の太陽熱集熱器は、文献 1 に記載されており、既に公知である。

[解 説]

(A) 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定(3.1.2.1 参照)

請求項 1 に係る発明は、文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。次に、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち最も番号の小さい請求項 2 に係る発明に「集熱板(1)から集熱管(2)への伝熱を熱伝導性ゴム(4)を用いて行うとともに、該熱伝導性ゴムは、中間部が前記集熱板(1)に当接する前記集熱管(2)の背部側の円周面に密着するとともに、両端部が前記集熱板(1)に当接した熱伝導性ゴムシート(4)からなる太陽熱集熱器」という特別な技術的特徴が発見された。

したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項 1、2 に係る発明と、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する、請求項 4-2、5-2、5-4-2 に係る発明とを、審査対象とする。

(B) 審査の効率性に基づく審査対象の決定(3.1.2.2 参照)

請求項 4-1、5-1、5-4-1 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるため、審査対象とする。

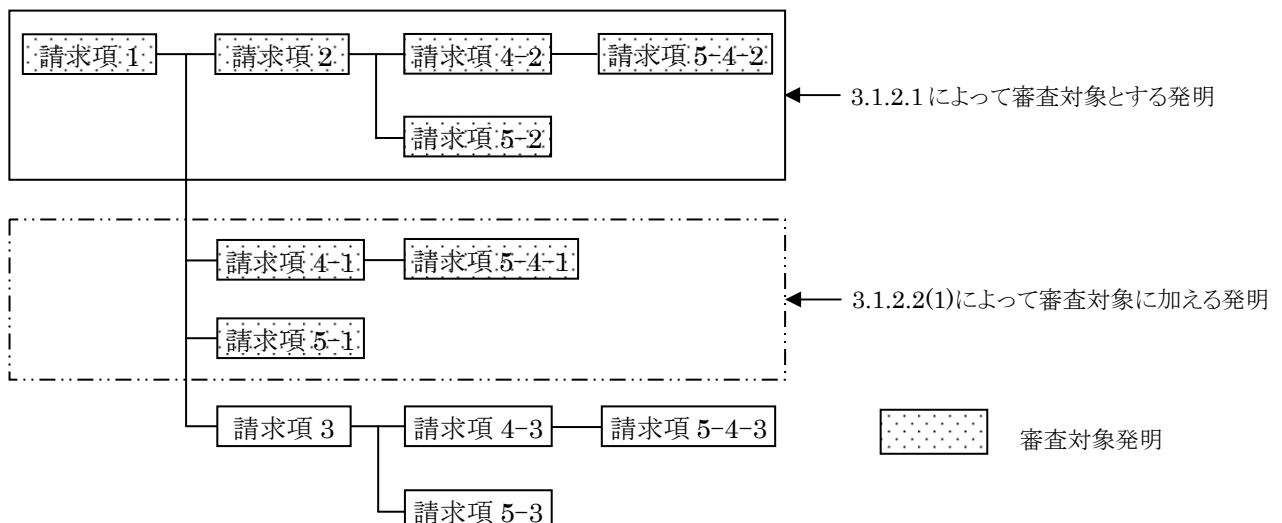
請求項 3、4-3、5-3、5-4-3 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。しかしながら、請求項 1 に係る発明に対して請求項 3、4-3、5-3、5-4-3 に係る発明に追加された技術的特徴は熱伝導性ゴムの材料に関するものであるのに対し、請求項 1 に係る発明の技術的特徴は太陽熱集熱器の構造に関するものであるため、両者の技術的関連性は低い。

そして、請求項3、4-3、5-3、5-4-3に係る発明は、請求項1、2、4-2、5-2、5-4-2に係る発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、請求項1、2、4-2、5-2、5-4-2に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項1、2、4-1、4-2、5-1、5-2、5-4-1、5-4-2に係る発明は、審査対象とし、請求項3、4-3、5-3、5-4-3に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。

[多数項引用形式の場合の発明の表記]

例えば、「請求項 4-2」は、多数項引用形式の請求項 4 において選択的に引用される請求項のうち、請求項 2 を引用する発明を示す。



〔事例 22〕審査対象の決定

【発明の名称】

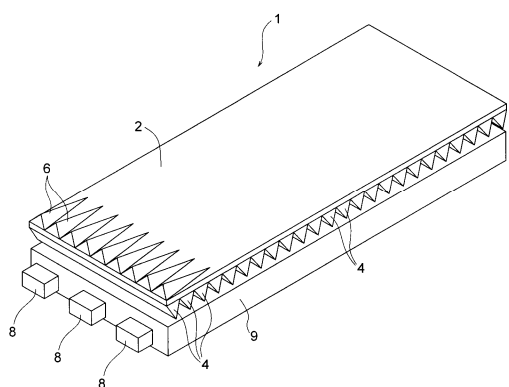
プリズムシート及び面光源装置

【特許請求の範囲】

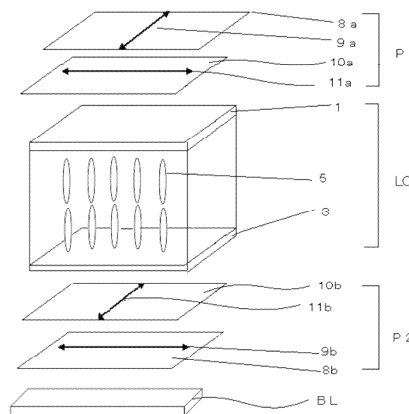
1. 平坦なシート本体と、前記シート本体の一方の面の略全体に配置された複数のプリズムで構成されるプリズム部と、前記シート本体の他方の面の一部に配置された複数のレンズで構成されるレンズ部と、を備えていることを特徴とするプリズムシート。
2. 前記レンズ部が、前記プリズムと交差して延びており、且つ、前記プリズムシートの一端から他端に向けて高さが減少する複数の突起から構成されている、請求項 1 に記載のプリズムシート。(第 1 図参照)
3. 複数のLED光源と、当該複数のLED光源から発せられる光を入射する光入射面および入射した光を出射する光出射面を有する導光板と、前記導光板の前記光出射面に対向配置される請求項2に記載のプリズムシートと、を備えた面光源装置であって、前記導光板の側端面を光入射面とし、前記プリズムシートのレンズ部は、前記側端面から他端に向けて高さが減少する複数の突起から構成されていることを特徴とする面光源装置。
4. 複数のLED光源と、当該複数のLED光源から発せられる光を入射する光入射面および入射した光を出射する光出射面を有する導光板と、前記導光板の前記光出射面に対向配置される請求項 1 に記載のプリズムシートと、を備えた面光源装置であって、前記導光板とプリズムシートの間に位相差フィルムを設け、前記位相差フィルムは、面内位相差及び膜厚方向位相差の双方とも逆分散性を示すことを特徴とする面光源装置。(第 2 図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

LEDチップを導光板の端面に配置した端面入射型のバックライト機構では、導光板の上方に配置されるプリズムシートに、LEDが配置された領域近傍(入光部)において明部と暗部が生じる輝度むらが大きくなる問題があった。また、液晶表示装置では、視角によってコントラスト及び色味の変化が大きい等、画像の視野角依存性が大きいことが欠点であった。本発明は、このような課題を解決するために最適なプリズムシート及び面光源装置を提供するものである。



第1図



第2図

〔先行技術調査の結果〕

請求項1に係る発明のプリズムシートは、文献1に記載されており、既に公知である。

〔解 説〕

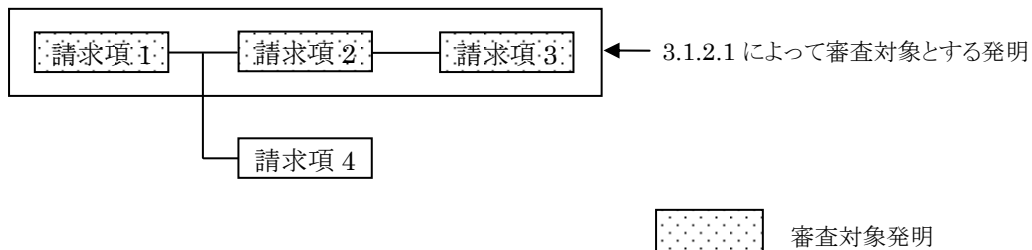
請求項1に係る発明は、文献1によって新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち最も番号の小さい請求項2に係る発明に「レンズ部が、プリズムと交差して延びており、且つ、プリズムシート的一端から他端に向けて高さが減少する複数の突起から構成されているプリズムシート」という特別な技術的特徴が発見されたため、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項1、2に係る発明と、当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項3に係る発明とを、審査対象とする。

請求項4に係る発明は、請求項1の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。しかしながら、請求項1に係る発明の課題は、LEDが配置された領域近傍において明暗部が生じて輝度ムラが発生することであるのに対し、請求項4に係る発明によって追加された技術的特徴（面内位相差及び膜厚方向位相差の双方とも逆分散性を示す位相差フィルム）から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題は、画像の視野角依存性が高いことであり、両者の関連性は低い。

そして、請求項4に係る発明は、請求項1～3に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、請求項1～3に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項1～3に係る発明は、審査対象とし、請求項4に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



〔事例 23〕審査対象の決定

【発明の名称】

光通信装置

【特許請求の範囲】

1. 可視光を発光する可視光発光部と、赤外線を発光する赤外線発光部と、光通信装置付近の光度を測定する光度測定部と、前記光度測定部の測定結果に応じて赤外線による光データ信号の送信モードと可視光による光データ信号の送信モードを切り換える切り換え部と、前記送信モードに基づいて可視光と赤外線のいずれかの発光を制御することにより強度変調された光データ信号を送信する送信部とを有し、前記可視光発光部は照明灯であることを特徴とする光通信装置。
2. 前記光通信装置は、前記光通信装置が設置された緯度及び経度に関する位置情報を記憶した位置情報記憶部と、当該位置情報に基づき当日の日の出・日の入時刻情報を取得する情報取得部を有し、前記切り換え部は前記光度測定部の測定結果と前記情報取得部が取得した日の出・日の入時刻情報とに基づいて前記送信モードを切り換えることを特徴とする請求項 1 記載の光通信装置。（第 2 図参照）
3. 前記光通信装置は、前記光通信装置が設置された緯度及び経度に関する位置情報を記憶した位置情報記憶部と、当該位置情報に基づき当日の太陽位置情報を取得する情報取得部を有し、前記切り換え部は前記光度測定部の測定結果と前記情報取得部が取得した太陽位置情報とに基づいて前記送信モードを切り換えることを特徴とする請求項 1 記載の光通信装置。
4. 前記光通信装置は、前記光通信装置が設置された周辺の道路交通情報を受信する道路交通情報受信部と、取得した前記道路交通情報を用いて交通量が所定値以下となる時間帯において前記可視光発光部が発光している場合は、前記可視光発光部の発光を減光する減光制御部とを有することを特徴とする請求項 1 記載の光通信装置。
5. 前記光通信装置は、衛星から緊急データを受信する衛星通信部と、当該緊急データを受信した場合には、現在送信中の光データ信号の送信を中断し、当該緊急データを所定期間繰り返して送信する緊急データ送信制御部を有することを特徴とする請求項 1 記載の光通信装置。

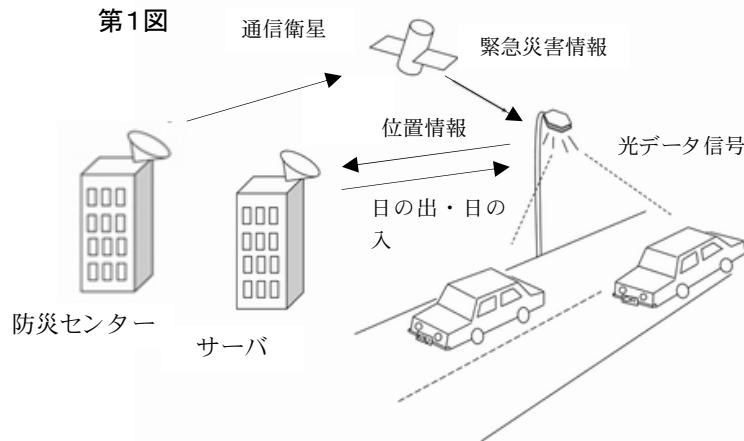
【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、自動車等の移動端末に各種情報を提供する光通信装置であって、道路に設置する照明設備を有効利用でき、かつ省電力化が可能な光通信装置に関する。照明設備は光度計により光度を測定し、光度が所定の光度以下になると照明灯を点灯する。本発明の光通信装置は、照明灯が消灯している昼間は照明設備が備える赤外線を用いて光データ信号を送信し、夜間は点灯している照明灯を利用して光データ信号を送信することで省電力化を実現する。

また、本発明の光通信装置は、設置された位置情報（緯度及び経度に関する情報）に基づいて日の出・日の入時刻情報をサーバから取得し、光度計が測定した光度と日の出・日の入時刻情報の両方または一方を用いて照明灯の点灯・消灯を制御する。上記日の出・日の入り時刻情報の代わりに太陽位置情報を用いるようにしても良い。

本発明の光通信装置はさらに、夜間の消費電力を低減するために、当該光通信装置の設置された道路の道路交通情報をリアルタイムに受信する道路交通情報受信部と、交通量が少ない夜間の時間帯には照明灯の発光を減光する減光制御部を備える。

また、本発明の光通信装置は、防災センターから衛星を介して送られる緊急災害情報を移動端末に送信する機能も有している。光通信装置は、衛星通信部が衛星から緊急データを受信した場合には、当該データを他のデータに優先して繰り返し移動端末に送信する。



第2図

位置		1月1日	1月2日	...
東経XXX	日の出	6:50	6:50	
北緯YYY	日の入	16:38	16:39	
東経XXY	日の出	7:00	7:00	
北緯YYZ	日の入	16:58	16:58	
東経XYY	日の出	6:45	6:46	
北緯YZY	日の入	16:15	16:16	
.				

[先行技術調査の結果]

請求項 1 に係る発明の光通信装置は、文献 1 に記載されており、既に公知である。

[解 説]

請求項 1 に係る発明は、文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち最も番号の小さい請求項 2 に係る発明に「光通信装置が設置された緯度及び経度に関する位置情報に基づき当日の日の出・日の入時刻情報を取得する情報取得部と、光度測定部の測定結果と前記日の出・日の入時刻情報とに基づいて送信モードを切り換える切り換え部とを有する光通信装置」という特別な技術的特徴が発見されたため、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項 1、2 に係る発明を審査対象とする。

請求項 3 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であり、まとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加える。

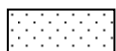
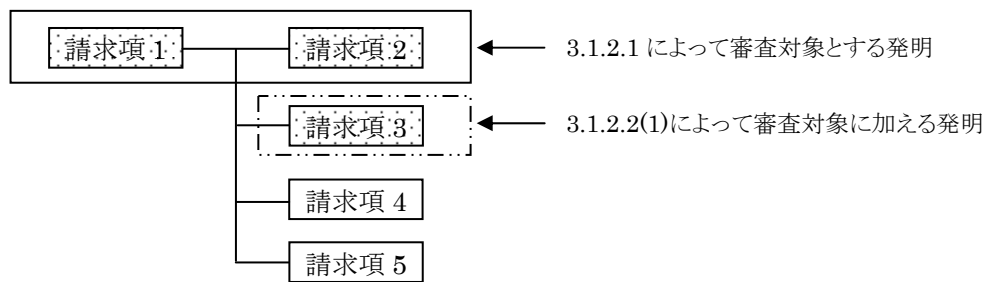
請求項 4 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。しかしながら、請求項 1 に係る発明の技術的特徴が、「光通信装置付近の光度の測定結果に応じて赤外線による光データ信号の送信モードと可視光による光データ信号の送信モードを切り換える切り換え部と、前記送信モードに基づいて可視光と赤外線のいずれかの発光を制御することにより強度変調された光データ信号を送信する送信部を有する光通信装置」であるのに対して、請求項 1 に係る発明に対して追加された請求項 4 に係る発明の技術的特徴は、「光通信装置が設置された周辺の道路交通情報を用いて交通量が所定値以下となる時間帯において前記可視光発光部が発光している場合は、前記可視光発光部の発光を減光する減光制御部を有する光通信装置」であり、両者は技術的関連性が低い。

請求項 5 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。しかしながら、請求項 5 において、請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴(衛星から緊急データを受信する衛星通信部と、当該緊急データを受信した場合には、現在発信中のデータ信号の送信を中断し、当該緊急データを所定期間繰り返して送信する緊急データ送信制御部を有すること)から把握される発明が解決しようとする具体的な課題は「緊急データを移動端末に確実に送信できるようにする」ことであり、請求項 1 に係る発明の「省電力化が可能な光通信装置を得る」という課題との関連性が低い。また、請求項 5 に係る発明によって追加された技術的特徴は、請求項 1 に係る発明の技術的特徴との技術的関連性も低い。

そして、請求項 4、5 に係る発明は、請求項 1、2 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、請求項 1、2 に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項 1～3 に係る発明は、審査対象とし、請求項 4、5 に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知

する。



審査対象発明

〔事例 24〕審査対象の決定

【発明の名称】

スケジュール管理装置

【特許請求の範囲】

1. スケジュール表領域とソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、当該入力手段の指示に基づいてソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ね合わせを検出する検出手段を設け、前記入力手段はタッチパッドであることを特徴とするスケジュール管理装置。(第 1 図参照)
2. 前記表示手段は、前記ソフトウェア部品の使用頻度に基づき、前記使用頻度が高いソフトウェア部品を、他のソフトウェア部品と異なる色で表示することを特徴とする請求項 1 に記載のスケジュール管理装置。
3. 前記表示手段は、前記ソフトウェア部品の使用頻度に基づき、前記使用頻度が高いソフトウェア部品を、他のソフトウェア部品よりも前記スケジュール表領域に近い位置に表示することを特徴とする請求項 1 に記載のスケジュール管理装置。
4. 前記タッチパッドは、ポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂を表面の保護シートの材料として用いたタッチパッドであることを特徴とする請求項 1 に記載のスケジュール管理装置。
5. 前記タッチパッドは、X型化合物半導体を光吸収層の材料として用い、前記光吸収層の上に高抵抗バッファ層を設けた光センサ方式のタッチパッドであることを特徴とする請求項 1 に記載のスケジュール管理装置。(第 2 図参照)
6. 電子番組表取得部と、前記スケジュール表領域と重なった前記ソフトウェア部品の種類が電子番組表の部品である場合に録画予約信号を送信する送出部を有することを特徴とする請求項 1 に記載のスケジュール管理装置。
7. コンピュータを、入力手段の指示に基づいて表示手段に表示されたソフトウェア部品を移動させる移動手段と、表示手段に表示されたスケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ね合わせを検出する検出手段として機能させるためのプログラム。

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、簡便化されたスケジュール操作手段を有するスケジュール管理装置に関する。本発明のスケジュール管理装置では、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、スケジュール表領域、メンバ選択部品、カレンダー部品を表示するGUI表示手段を備える。メンバ選択部品としては部署、氏名等のソフトウェア部品、カレンダー部品として月日を示すソフトウェア部品が表示され、これらのソフトウェア部品は入力手段の指示で移動可能となり、スケジュール表領域と重なったソフトウェア部品の種類に応じて処理が行われる。

例えば、スケジュール表領域に 4 月 13 日(今日)の「K君」と「S君」のスケジュールを表示したい場合には、利用者は、メンバ選択部品から「ESグループ」のソフトウェア部品を選択、移動し、スケジュール表領域に重ね合わせる。検出手段は、メンバ選択部品のメンバを示すソフトウェア部品がスケジュール表領域に重なったことを検出し、その結果を処理部に通知する。処理部では「K君」と「S君」のスケジュールをスケジュール表領域に表示する。

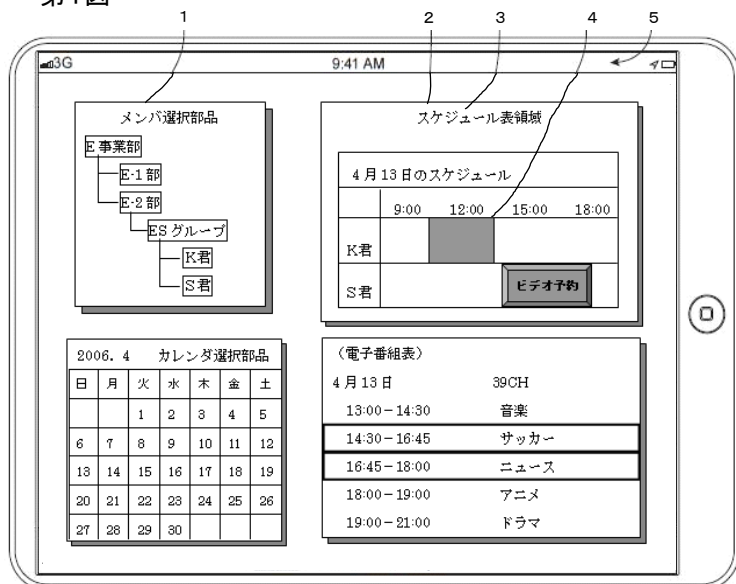
また、本発明のソフトウェア部品の選択、移動をより簡便にするために、ソフトウェア部品について、スケジュール表領域に重ね合わせられた回数、すなわち使用頻度を記憶しておき、使用頻度の高いソフトウェア部品は、色を変えて表示する、又は、スケジュール表領域に近い位置に表示することが望ましい。

本発明の入力手段は、一般のタッチパッドで用いられる静電容量方式のタッチパッドで構成し、その表面の保護シートの材料には操作性に適した可撓性に富むポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂等を用いる。入力手段の操作性をより高めるためには、入力手段をX型化合物を採用した光センサ方式のタッチパッドで構成することも可能である。X型化合物半導体は、タッチパッド用の光センサの光吸収層用として開発したものであり、従来用いられてきたシリコンよりも光吸収係数が高く、更に光吸収層の上に高抵抗バッファ層を設けることで、光セン

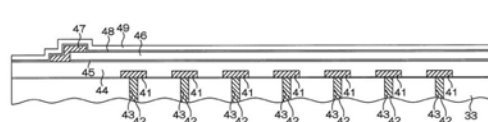
サの感応性が向上する。

本発明のスケジュール管理装置をビデオ録画装置のリモコンとしても使用することができる。すなわち、このスケジュール管理装置に、電子番組表取得部と、スケジュール表領域と重なったソフトウェア部品の種類が電子番組表の部品である場合に録画予約信号を送信する送出部を設け、予約したい番組に相当するソフトウェア部品がスケジュール表領域に重ね合わせられた場合に、スケジュール表領域に予約時間を表示するとともに、送出部がビデオの予約信号を送信する。

第1図



第2図



[先行技術調査の結果]

請求項 1 に係る発明のスケジュール管理装置は、文献 1 に記載されており、既に公知である。

タッチパッドの表面の保護シートの材料にポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂を用いることは、本願出願時点で周知技術である。

[解 説]

請求項 1 に係る発明は、文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明のうち最も番号の小さい請求項 2 に係る発明に「スケジュール表領域とソフトウェア部品を表示する表示手段と、GUI画面上の任意の位置を指定する入力手段と、当該入力手段の指示に基づいてソフトウェア部品を移動させる移動手段と、前記スケジュール表領域と前記ソフトウェア部品との重ね合わせを検出する検出手段を設けたスケジュール管理装置において、使用頻度が高いソフトウェア部品の色を、他のソフトウェア部品と異なる色で表示するスケジュール管理装置」という特別な技術的特徴が発見されたため、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項 1、2 に係る発明を審査対象とする。

請求項 3、4 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であり、まとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加える。

なお、請求項 4 に係る発明によって追加された技術的特徴は、「タッチパッドの表面の保護シートとしてポリエチレンテレフタレート(PET)樹脂を用いたもの」であり、請求項 1 に係る発明にタッチパッドの構造に関する周知技術を付加するものであって、新たな効果を奏するものではない。したがって、請求項 4 に係る発明は、請求項 1 に係る発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明として、審査対象に加えることもできる。

請求項 5 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。しか

しながら、請求項 5 に係る発明によって追加された技術的特徴は、「光センサ方式タッチパッドの構造であって、X 型化合物半導体を光吸収層の材料として用い、前記光吸収層の上に高抵抗バッファ層を設けたことに関するもの」であり、他方、請求項 1 に係る発明の技術的特徴はスケジュール管理装置のスケジュール操作手段に関するものであるから、両者の技術的関連性が低い。

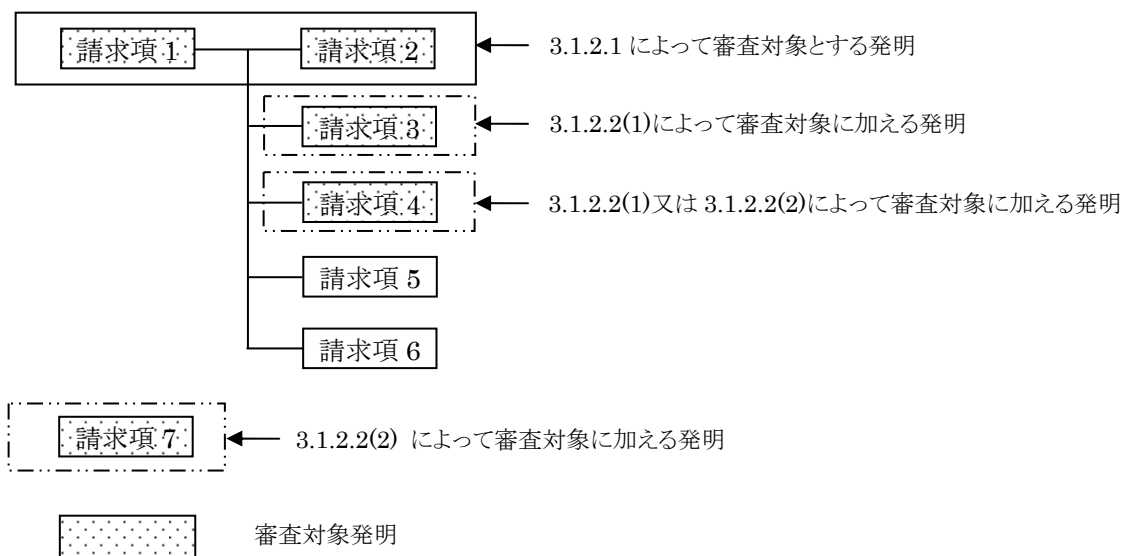
そして、「光センサ方式タッチパッドの構造であって、X 型化合物半導体を光吸収層の材料として用い、前記光吸収層の上に高抵抗バッファ層を設けたことに関するもの」は、タッチパッドの構造に関する周知技術ではないので、請求項 5 に係る発明は、請求項 1、2 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能であるともいえないし、請求項 1、2 に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

請求項 6 に係る発明も、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。しかしながら、請求項 6 に係る発明によって追加された技術的特徴から把握される、スケジュール管理装置において録画予約を可能とするという課題は、請求項 1 に係る発明のスケジュール操作を簡便化するという課題との関連性が低い。また、請求項 6 に係る発明によって追加された技術的特徴は、「電子番組表を用いた録画予約に関するもの」であるから、請求項 1 に係る発明の技術的特徴との技術的関連性も低い。

そして、請求項 6 に係る発明は、請求項 1、2 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、請求項 1、2 に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

請求項 7 に係る発明は、請求項 1 に係る発明と表現上の差異があるのみで実質的に同じ発明であり、請求項 1 に係る発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明であるため、審査対象に加える。

したがって、請求項 1、2、3、4、7 に係る発明は、審査対象とし、請求項 5、6 に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



〔事例 25〕審査対象の決定

【発明の名称】

ブロッコリ植物

【特許請求の範囲】

1. 花蕾を有する花蕾球を含むブロッコリ植物であって、花蕾球上の花蕾の黄化率が平均 15%未満であり、かつ、花蕾球上の少なくとも 50%の花蕾が他の花蕾に接触していないブロッコリ植物。
2. 該花蕾球が少なくとも 6 の分離した花蕾を有する請求項 1 記載のブロッコリ植物。
3. 花蕾が少なくとも 10cm の平均長を有する請求項 1 記載のブロッコリ植物。
4. 請求項 1 記載のブロッコリ植物を生成することができる種子。
5. 材料 X からなる容器で包装された、請求項 1 記載のブロッコリ植物。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、ブロッコリ植物に関する。ブロッコリは、花蕾球の色が、均一で深い緑色のものが好ましいとされる。また、最近では、消費動向の変化に対応して、従来のブロッコリの葉球そのものを販売することに加え、花蕾毎に分けられ、それを包装したものが簡便な食料として販売されている。

本発明は、こうしたニーズに対応して、実質的に黄化しておらず、深緑色をした花蕾を有するとともに、花蕾の分離作業を容易にするべく、花蕾球上の花蕾が密集しておらず、花蕾どうしが分離しているブロッコリ植物及びその種子を提供するものである。さらには、材料 X から製造される容器でブロッコリを包装することで、流通時におけるブロッコリの黄変を抑制するものである。

〔先行技術調査の結果〕

請求項 1、2 に係る発明のブロッコリ植物は、文献 1 に記載されており、既に公知である。

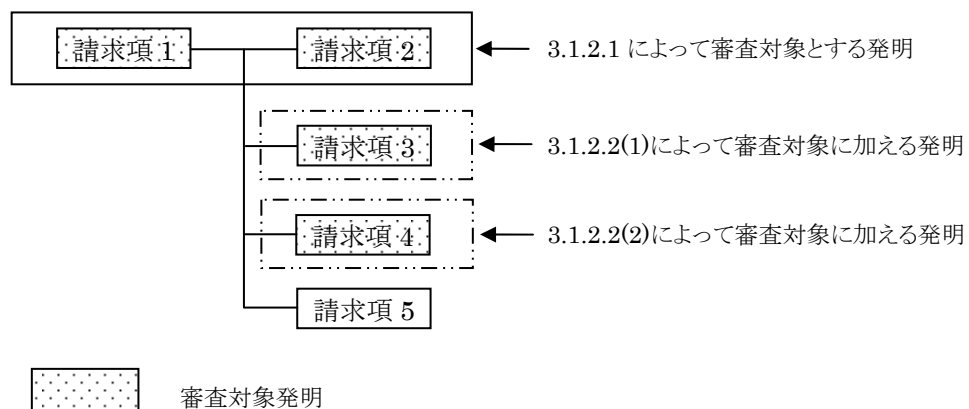
〔解 説〕

請求項 1 に係る発明、及び請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーのうち最も番号の小さい請求項 2 に係る発明は、いずれも、文献 1 により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項 1、2 に係る発明を審査対象とする。

請求項 3 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるから、審査対象に加える。また、請求項 4 に係る発明は、請求項 1 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明であるから、審査対象に加える。

一方、請求項 5 に係る発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるが、請求項 1 に係る発明の技術的特徴が「花蕾球上の花蕾の黄化率が平均 15%未満であり、かつ、花蕾球上の少なくとも 50%の花蕾が他の花蕾に接触していない」ブロッコリ植物自体であるのに対し、請求項 1 に係る発明に対して追加された請求項 5 に係る発明の技術的特徴はブロッコリ植物が「材料 X からなる容器で包装された」ことであり、両者は、技術的関連性が低い。さらに、「材料 X からなる容器」は周知技術ではないので、請求項 5 に係る発明は、請求項 1、2 に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能であるともいえないし、請求項 1、2 に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項 1～4 に係る発明は、審査対象とし、請求項 5 に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



〔事例 26〕 審査対象の決定

【発明の名称】

画像形成装置

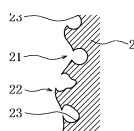
【特許請求の範囲】

1. 複数の像担持体と、当該像担持体を帯電させる複数の帯電手段と、前記像担持体の潜像にトナーを付着させてトナー像を形成する複数の現像手段と、前記帯電手段をクリーニングする複数の帯電クリーニング手段と、を有する画像形成装置において、前記現像手段は、前記像担持体に接する現像ローラと、前記現像ローラにトナーを供給するトナー供給ローラを備えており、前記現像ローラ及びトナー供給ローラは、軸体及び当該軸体の外周に設けられたウレタン層から形成されることを特徴とする、画像形成装置。
2. 前記現像手段におけるトナー供給ローラは、ウレタン層の表面に不規則な凹凸が形成されていることを特徴とする、請求項 1 に記載の画像形成装置。（第 1 図参照）
3. 前記現像手段におけるトナー供給ローラの表面の凹凸は、周方向及び軸線方向の算術平均粗さRaが 5～100 μm であり、且つ、周方向及び軸線方向の十点平均粗さRzjisが 20～400 μm であることを特徴とする、請求項 2 に記載の画像形成装置。（第 1 図参照）
4. 前記現像手段におけるトナー供給ローラは、セル径が 0.2～0.3mm であり、且つ当該セルの隔壁の厚さが、セル径の半分以上であるウレタン層から構成されることを特徴とする、請求項 1 に記載の画像形成装置。（第 2 図参照）
5. 前記画像形成装置は、前記像担持体の使用履歴を算出する使用履歴算出手段を更に備え、当該使用算出履歴手段により算出された像担持体の使用履歴に基づき、前記帯電クリーニング手段の動作条件を個別に設定可能にしたことを特徴とする、請求項 1 に記載の画像形成装置。（第 3 図参照）

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

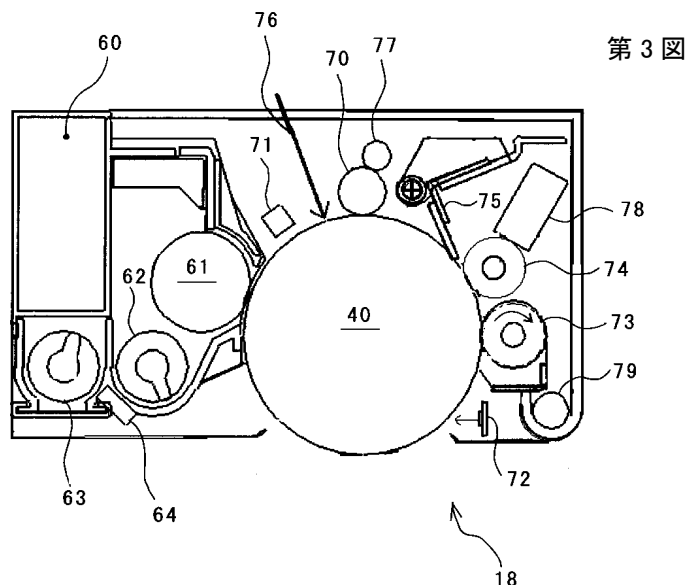
近年、電子写真方式を用いた画像形成装置として、従来のようなオフィスでの利用だけではなく、オンデマンド印刷領域での利用が増えており、画像形成装置に対して高画質なフルカラー画像を形成することが求められている。高画質なフルカラー画像を形成するために最適な画像形成装置は、複数の像担持体と、複数の帯電手段と、複数の現像手段と、複数の帯電クリーニング手段とから構成される。そして、現像手段におけるトナー供給ローラのトナー搬送性が低いと、現像手段における現像ローラに供給されるトナー量が十分でなく、良好な画像特性を得られないという課題があった。また、複数の像担持体を有する画像形成装置では、複数の帯電手段の使用時間が同一でないことが一般的であり、各帯電手段の汚れは異なっているため、複数の帯電手段のクリーニングを一斉に行っても、各帯電手段の汚れに応じたクリーニングを行うことができずに、各帯電手段の帯電性能を維持することが難しかった。

第 1 図



第 2 図





[先行技術調査の結果]

請求項1及び請求項2に係る発明の画像形成装置は、文献1に記載されており、既に公知である。また、高画質なフルカラー画像を形成することは、本願出願前に解決済みの周知の課題である。

[解 説]

請求項1、2に係る発明は、文献1により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

次に、請求項2に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項3に係る発明に「トナー供給ローラの表面の凹凸は、周方向及び軸線方向の算術平均粗さRaが $5\sim 100\mu\text{m}$ であり、且つ、周方向及び軸線方向の十点平均粗さRzjisが $20\sim 400\mu\text{m}$ である」という特別な技術的特徴が発見されたため、それまでに特別の技術的特徴の有無を判断した請求項1～3に係る発明を審査対象とする(「3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」を参照)。

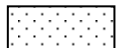
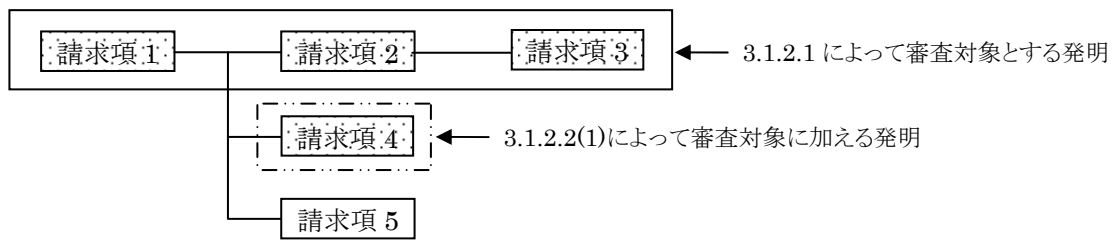
また、請求項4に係る発明は、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるから、審査対象に加える。

ところで、高画質なフルカラー画像を形成することは本願出願前に解決済みの周知の課題であるから、「3.1.2.1 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定」において審査対象とした請求項2、3の、請求項1に係る発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も考慮し、請求項1に係る発明が解決しようとする課題を、トナー供給ローラのトナー搬送性を向上させることであると把握する。

他方、請求項5に係る発明は、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるが、請求項1に係る発明に対して追加された技術的特徴は、像担持体の使用履歴を算出する使用履歴算出手段を備え、この使用履歴算出手段により算出された像担持体の使用履歴に基づき、帯電クリーニング手段の動作条件を個別に設定可能にしたことであり、追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題は、使用時間が異なる複数の帯電手段の汚れに応じてクリーニングを行うことである。この追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題は、請求項1に係る発明の課題と関連性が低い。

そして、請求項5に係る発明は、請求項1～3に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、請求項1～3に係る発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項1～4に係る発明は、審査対象とし、請求項5に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



審査対象発明

〔事例 27〕審査対象の決定

【発明の名称】

細胞分化促進剤

【特許請求の範囲】

1. 植物の不定根形成促進作用を有する植物細胞分化促進剤。
2. 一般式(1)～(4)のいずれかで表される化合物を含むことを特徴とする請求項 1 記載の植物細胞分化促進剤。
3. 請求項 1 又は 2 記載の植物細胞分化促進剤を含有する、植物のシュートの発根用培地。
4. 請求項 1 又は 2 記載の植物細胞分化促進剤の存在下、植物のシュートを栽培し、前記シュートから発根させる、クローン苗の生産方法。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、植物の不定根形成促進作用を有する植物細胞分化促進剤に関する。

特に、一般式(1)～(4)のいずれかで表される化合物を含むものを用いると、挿し穂の発根が促進され、クローン苗の効率的生産が可能であることを見いだした。

〔先行技術調査の結果〕

請求項 1 に係る発明の植物細胞分化促進剤は、文献 1～5 等にも記載されるように、本願出願時点で周知技術である。

〔解 説〕

(A) 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定(3.1.2.1 参照)

請求項 1 に係る発明の植物細胞分化促進剤は、周知技術であり、特別な技術的特徴を有しない。

請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項 2 に係る発明は、一般式(1)～(4)のいずれかで表される化合物を含む植物細胞分化促進剤の発明(以下請求項 2 のうち、一般式(1)で表される化合物を含む発明に関する部分を「請求項 2(1)」という。請求項2のうち、一般式(2)、(3)、(4)で表される化合物を含む発明に関する部分についても同様とする。)である。ここで、請求項 2(1)に係る発明は、先行技術文献に記載されておらず、一般式(1)で表される化学構造のうちの部分構造 X を有する化合物を植物細胞分化促進剤として用いる点に、特別な技術的特徴が発見された。

そして、一般式(2)及び(3)で表される化合物も、前記部分構造 X を有しており、請求項 2(2)、2(3)に係る発明は、上記特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する。

請求項 3 に係る発明のうち、請求項 2(1)、2(2)、2(3)を引用する部分については、上記特別な技術的特徴と同一の又は対応する技術的特徴を有する。請求項 4 に係る発明のうち、請求項 2(1)、2(2)、2(3)を引用する部分についても、同様である。

したがって、請求項 1 及び請求項 2(1)、2(2)、2(3)に係る発明、請求項 3 及び 4 に係る発明のうち請求項 2(1)、2(2)、2(3)を引用する部分(以下「(A)で審査対象とした他の発明」という。)については、特別な技術的特徴に基づく審査対象とする。

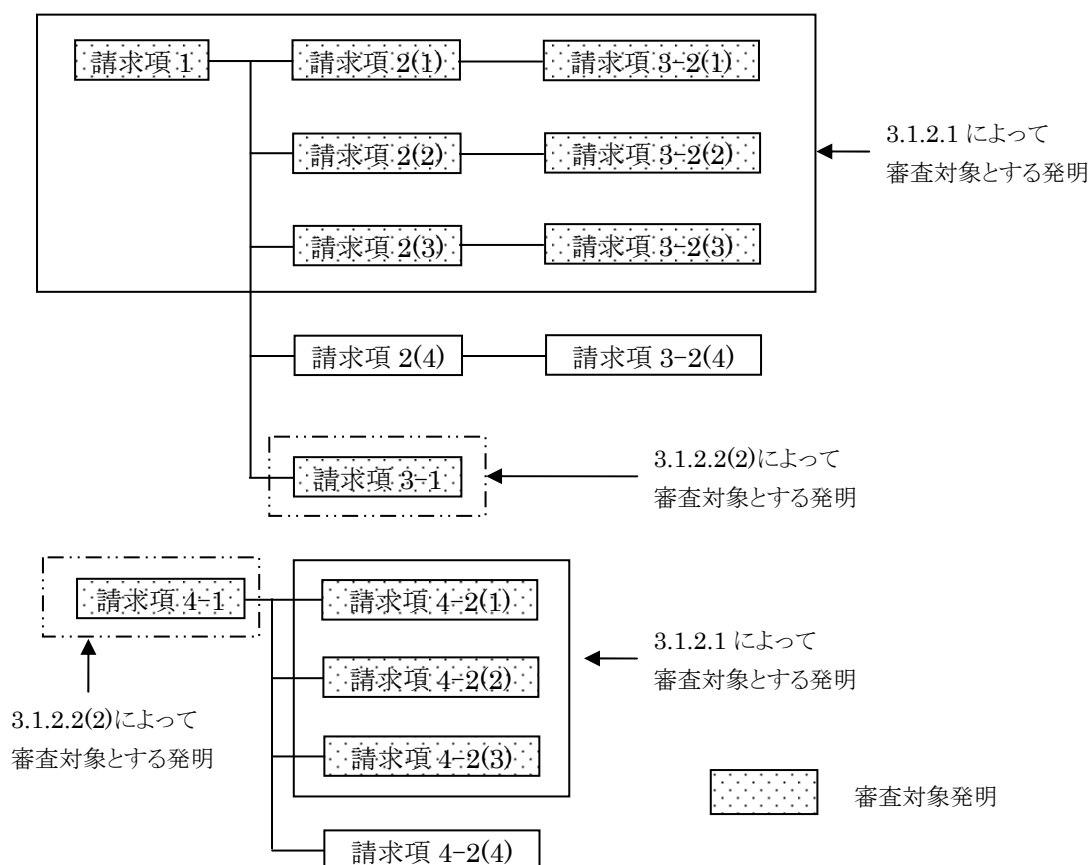
(B) 審査の効率性に基づく審査対象の決定(3.1.2.2 参照)

請求項 1 に係る発明は、周知技術であり、(A)で審査対象とした他の発明の技術的特徴を考慮して把握される請求項 1 に係る発明の技術的特徴は、一般式(1)、(2)又は(3)の化合物を含む植物細胞分化促進剤である。これに対して、(A)で審査対象とされなかった請求項 2(4)に係る発明については、請求項 1 に係る発明に対して追加された技術的特徴が一般式(4)の化合物を含む植物細胞分化促進剤である。そして、一般式(4)で表される化合物は、一般式(1)、(2)又は(3)で表される化合物と共通の化学構造を有しておらず、(A)で審査対象とした他の

発明の技術的特徴を考慮して把握される請求項1に係る発明の技術的特徴と請求項 1 に係る発明に対して追加された請求項 2(4)に係る発明の技術的特徴は、技術的関連性が低い。そして、請求項 2(4)に係る発明は、(A)で審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、(A)で審査対象とした発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。請求項 3、4に係る発明のうち、請求項 2(4)を引用する部分についても、同様である。

他方、請求項3、4に係る発明のうち、請求項1を引用する部分については、特別な技術的特徴に基づいて審査対象とした請求項1に係る発明に対し、周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等をした他の発明であって、新たな効果を奏するものではない発明であるから、(A)で審査対象とした発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明であるから、審査対象に加える。

したがって、請求項1、2(1)、2(2)、2(3)に係る発明、及び請求項3、4に係る発明のうち請求項1、2(1)、2(2)、2(3)を引用する部分は、審査対象とし、請求項2(4)に係る発明、及び請求項3、4に係る発明のうち請求項2(4)を引用する部分については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



※ 請求項 4 に係る発明は形式的に請求項 1 を引用しているが、請求項 1 に係る発明と同一カテゴリーの発明ではない。

〔事例 28〕審査対象の決定

【発明の名称】

吸盤式掛止具

【特許請求の範囲】

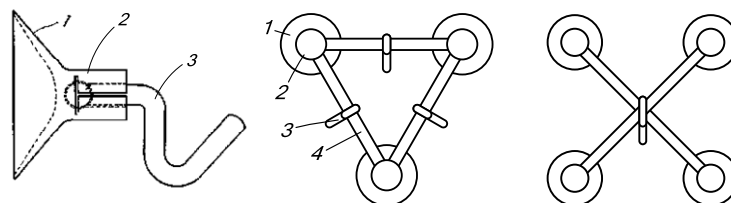
1. 平滑な表面に吸着可能な前面部と接合部(2)が設けられた後面部とを有する吸盤(1)と、該接合部(2)に支持された止め具(3)と、を備えることを特徴とする吸盤式掛止具。
2. 前記吸盤(1)を複数備え、一の前記止め具(3)を、前記複数の吸盤(1)のうちの少なくとも 2 つの吸盤の前記接合部(2)により支持したことを特徴とする請求項 1 に記載の吸盤式掛止具。
3. 前記吸盤(1)の数が 3 個であって、該吸盤(1)を三角形の異なる頂点の位置にそれぞれ配置し、前記止め具(3)を、隣接する 2 つの前記吸盤(1)の前記接合部(2)を結ぶ軸状部材(4)を介して該接合部(2)により支持したことを特徴とする請求項 2 に記載の吸盤式掛止具。
4. 前記吸盤(1)の数が 4 個であって、該吸盤(1)を四角形の異なる頂点の位置にそれぞれ配置し、前記止め具(3)を、当該四角形の対角線上に位置する 2 つの前記吸盤(1)の前記接合部(2)を結ぶ軸状部材(4)を介して該接合部(2)により支持したことを特徴とする請求項 2 に記載の吸盤式掛止具。
5. 前記止め具(3)を前記軸状部材に回動自在に取り付けたことを特徴とする請求項 3 又は 4 に記載の吸盤式掛止具。
6. 前記吸盤(1)の変形を検出する変形検出手段と、該変形検出手段により前記吸盤(1)の変形が検出されると所定の警報を出力する警報手段と、を備えたことを特徴とする請求項 1 に記載の吸盤式掛止具。

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、壁面などに吸盤を固定し、これに取り付けた止め具に物を掛ける吸盤式掛止具に関する。

壁面などに物を固定するためには、従来、釘、粘着剤、マグネット、吸盤などの方法がある。しかし、釘は、取り外した際にその部分の表面に跡が残るという欠点があり、粘着剤は、繰り返しの使用に適さず、マグネットは、金属面にしか固定できないため利用場所が限定された。吸盤は、平滑な表面であれば利用可能であるため、比較的场所を選ばず使用でき、着脱も容易で繰り返しの使用にも適しているが、ペットの引き綱など、各種の物を掛けることを目的とした掛止具の発明がなかった。また、吸盤は、吸着させた壁面から不意に離脱することがあり、第三者が故意に離脱させることができる欠点もあった。

本発明は、吸盤の後面部の中央に接合部を設け、該接合部により止め具を支持することにより、比較的场所を選ばず使用でき、着脱も容易で繰り返しの使用にも適した掛止具を提供するものである。そして、前記吸盤を複数用いれば、本発明の掛止具の耐荷重を向上させることができる。また、本発明は、吸盤の変形を検出する変形検出手段と、該変形検出手段により前記吸盤の変形が検出されると所定の警報を出力する警報手段と、を備えることにより、吸盤が壁面から不意に離脱しそうになったり、第三者により故意に離脱させられそうになると、使用者に報知し、吸盤の離脱や盗難を防止することができるものである。



【先行技術調査の結果】

請求項 1、2 に係る発明の吸盤式掛止具は、文献 1 に記載されており、既に公知である。さらに、請求項 1 に係る発明の吸盤式掛止具は、慣用されている。

〔解 説〕

(A) 特別な技術的特徴に基づく審査対象の決定(3.1.2.1 参照)

請求項 1、2 に係る発明は、いずれも、文献 1 により新規性が欠如しており、特別な技術的特徴を有しない。

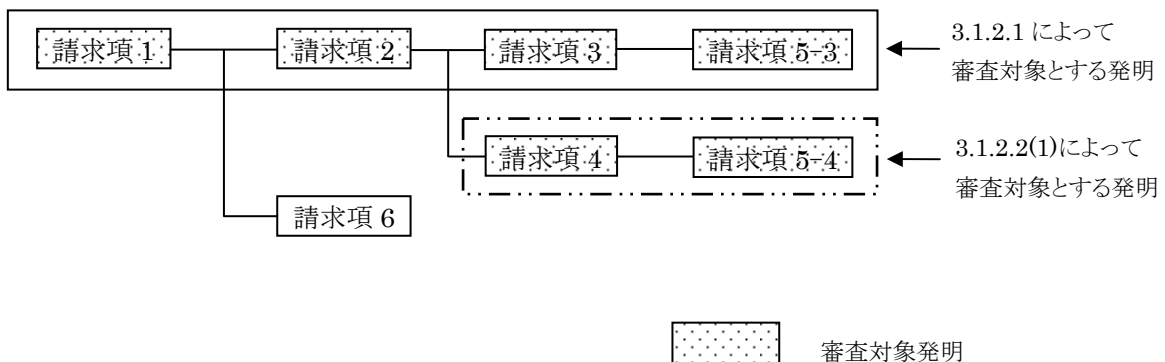
次に、請求項 2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの請求項 3 に係る発明に「平滑な表面に吸着可能な前面部と接合部が設けられた後面部とを有する吸盤を 3 個備え、隣接する 2 つの前記吸盤の前記接合部を軸状部材で結び、該軸状部材を介して止め具を前記接合部により支持する」という特別な技術的特徴が発見された。したがって、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した請求項 1～3 に係る発明、及び当該特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する、請求項 5 に係る発明のうち請求項 3 を引用する発明を審査対象とする。

(B) 審査の効率性に基づく審査対象の決定(3.1.2.2 参照)

請求項 4 に係る発明、及び請求項 5 に係る発明のうち請求項 4 を引用する発明は、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であり、まとめて審査を行うことが効率的である発明として、審査対象に加える。

請求項 6 に係る発明も、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。しかしながら、請求項 1 に係る発明の吸盤式掛止具は、上記の通り、慣用されており、技術常識に属する。したがって、(A)で審査対象とした、請求項 2、3 に係る発明及び請求項 5 に係る発明のうち請求項 3 を引用する発明の技術的特徴を考慮して把握される、請求項 1 に係る発明の技術的特徴は、「接合部が設けられた後面部を有する吸盤を複数備え、前記複数の吸盤のうちの少なくとも 2 つの吸盤の前記接合部により止め具を支持する」ことである。これに対し、請求項 1 に係る発明に対して追加された請求項 6 に係る発明の技術的特徴は「吸盤の変形を検出する変形検出手段と、該変形検出手段により前記吸盤の変形が検出されると所定の警報を出力する警報手段と、を備えた」ことであり、両者は、技術的関連性が低い。さらに、請求項 6 に係る発明は、請求項 1～3 に係る発明、及び請求項 5 に係る発明のうち請求項 3 を引用する発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、請求項 1～3 に係る発明及び請求項 5 に係る発明のうち請求項 3 を引用する発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

したがって、請求項 1～5 に係る発明は、審査対象とし、請求項 6 に係る発明については、審査対象としない。そして、審査対象としない請求項に係る発明があることから、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する。



〔事例 29〕物とその物を生産する物

【発明の名称】

ブラインドナットの回り止め構造

【特許請求の範囲】

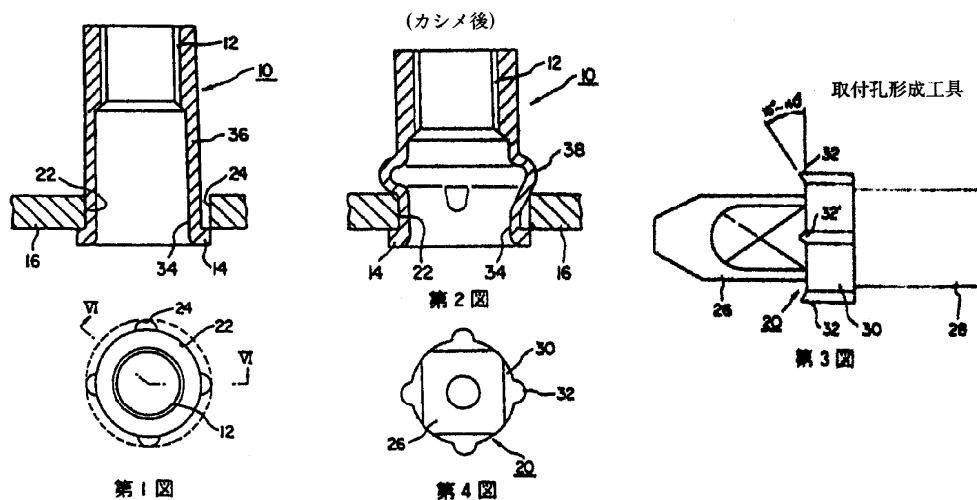
1. 塑性変形可能な材料から構成される中空円筒体(36)からなり、前方内径部に雌ねじ(12)を有し、後方端部にフランジ部(14)を有するブラインドナット(10)の回り止め構造であって、被締結部材(16)の取付孔周面(22)から半径外方向に切欠いた凹溝(24)を該被締結部材(16)に設け、ブラインドナット中間壁部(34)を該取付孔凹溝(24)を含む半径外方向へ膨出して形成した膨出部(38)と前記凹溝(24)との嵌合によりブラインドナット(10)の空転を阻止するブラインドナットの回り止め構造。(第1、2図参照)
2. 被締結部材に予形成されたブラインドナット取付孔(22)の内周面に接するロッド状ガイド部(26)と、該ガイド部(26)の後方に配され該取付孔(22)に挿入可能なフランジ部(30)と、該フランジ部(30)の外周前縁部に半径外方向に突出して形成され $15\sim 40^\circ$ の刃先角を有する刃(32)とからなる、ブラインドナットの回り止め構造用凹溝付取付孔(22)を形成するための工具。(第3、4図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は、被締結部材に固着されたブラインドナットに、大トルクが加えられても、ブラインドナットの空転が阻止されるブラインドナットの回り止め構造に関する。

従来のブラインドナットは、インパクトレンチ等を使用したボルト締めによりブラインドナットに大きなトルクが加えられたりすると、一旦カシメにより固着されたブラインドナットが空転するような欠点が生じた。

この発明は、被締結部材側の取付孔に形成した凹溝とブラインドナットの回り止め構造とを組み合わせることにより、ブラインドナットの空転を防止するものであり、第3、4図に示す工具は、該凹溝付取付孔(22)の形成に特に適したものである。



〔解 説〕

請求項2に係る発明の特別な技術的特徴は、「フランジ部(30)の外周前縁部に半径外方向に突出して形成され $15\sim 40^\circ$ の刃先角を有する刃(32)」であり、請求項1に係る発明の特別な技術的特徴は、「被締結部材(16)の取付孔周面(22)から半径外方向に切欠いた凹溝(24)」である。請求項2に係る発明の特別な技術的特徴は、請求項1に係る発明の特別な技術的特徴への変化を必然的にもたらすものである。したがって、請求項2の工具は、請求項1の回り止め構造の生産に適しており、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 30〕物とその物を生産する物

【発明の名称】

抗生物質A／16686およびそれを生産する微生物

【特許請求の範囲】

1. 塩酸塩の形態で、A) 224～226℃において熔融する白色結晶性物質であり、……C) 51.73%の炭素、6.34%の水素、9.96%の窒素、5.84%の塩素(合計含量)、4.74%の塩素イオン、及び1%の残部の近似元素組成、……F) 比旋光度、 $[\alpha]_D^{24} = +49.7^\circ$ 、……J) 6N塩酸中で110℃において6時間加水分解した後、少なくとも次の認められたアミノ酸の存在を示すアミノ酸分析: オルニチン、アスパラギン酸、……を特徴とする抗生物質A／16686。
2. グルコース・アスパラギン寒天培地上で孢子嚢を生産せず抗生物質A／16686の生産能を有するアクチノプラネス・フィリッピネンシスに属する微生物。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、抗バクテリア活性を有する抗生物質A／16686及び抗生物質A／16686生産能を有する新規微生物アクチノプラネス・フィリッピネンシス(*Actinoplanes philippinensis*)に関する。

本発明の抗生物質／16686は新規なグリコペプチド系抗生物質である。この抗生物質はアクチノプラネス・フィリッピネンシスに属する菌(NRRL5462)を培養することにより製造される。

〔解 説〕

請求項2に係る発明の微生物は、請求項1に係る発明の抗生物質に適している。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 31〕物とその物を生産する物

【発明の名称】

点火トリガパルス発生装置およびその磁化装置

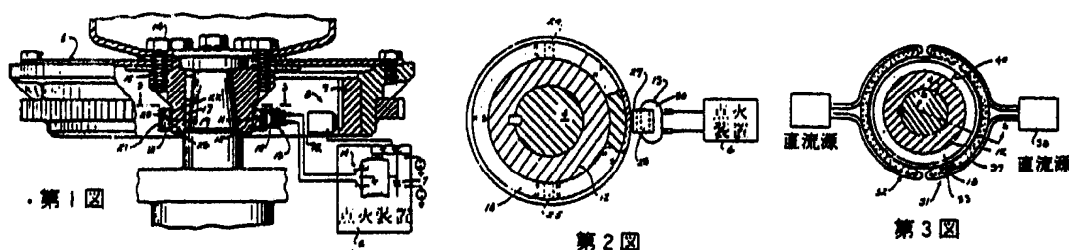
【特許請求の範囲】

1. ピックアップコイル装置(13)と環状の永久磁石部材(18)とからなり、該永久磁石部材(18)は軸方向に離隔した第1及び第2の磁化された部分を有し、前記第1及び第2の磁化部分の各々は、一方向の一定磁気レベルに半径方向に磁化された半円周部分と、反対方向の一定磁気レベルに半径方向に磁化された半円周部分との間に鋭い磁束反転の区域(24)、(25)を画成し、かつ前記第1及び第2の磁化部分は互いに反対方向に磁化されていることを特徴とする、内燃機関の駆動軸に装着される点火トリガパルス発生器。(第1図、第2図参照)
2. 環状の磁石材料の外周の半分に当接する軸方向に整列した第1及び第2の極を有するコの字形断面の極部材(33)と、該極部材(33)の内外面に沿って配置された磁化用コイル(37)と、該コイル(37)に選択された極性及び一定値の電流を供給するための電源装置とからなる、内燃機関のための点火トリガパルス磁束発生器を形成する環状永久磁石部材(18)の磁化装置(31)、(32)。(第3図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は、駆動軸に装着された発電機を有する船外発動機等において、2シリンダエンジン用のコンデンサ放電点火装置へ供給するトリガパルスの発生器に関し、環状永久磁石の軸方向に離隔した2部分及び直径を挟んで対向した2部分で互いに半径方向に反対極性となるように磁化し、異極間に磁束反転区域(24)、(25)を画成することにより、ピックアップコイルから急峻なトリガパルスを得るものである。そのための磁化装置は、環状磁石材料を前述の極性となるように着磁する構成になっており、環状磁石材料を駆動軸に組付け後に使用される。

従来は、パルス発生器の組立体を発電器の下端に連結していたため、発動機の軸を長くする必要があり、外形が大きくなるばかりでなく、急峻なトリガパルスが得られなかった。また組立て時に永久磁石が着磁されていると、他の部品等を吸着して作業性が悪い欠点があった。



〔解 説〕

請求項2に係る発明の磁化装置は、請求項1に係る発明のパルス発生器における環状の永久磁石部材をパルス発生器の組立て後に着磁するものであり、請求項1に係る発明のパルス発生器の生産に適している。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 32〕物とその物を生産する方法

【発明の名称】

回転溶剤抽出装置と回転溶剤抽出装置のロータのセル・アセンブリの現場組立方法

【特許請求の範囲】

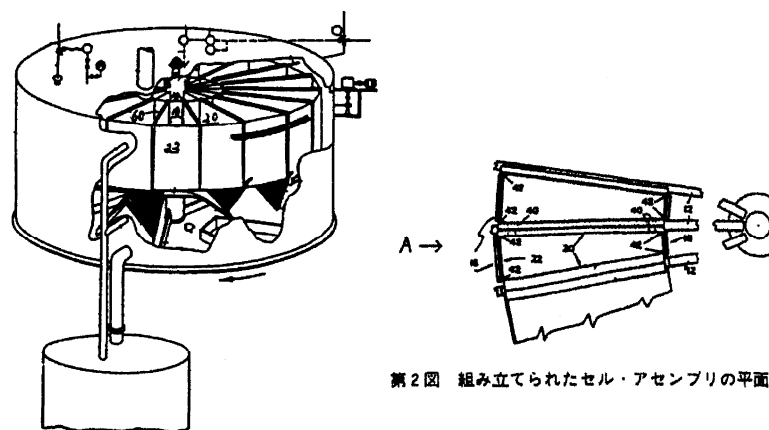
1. ロータ軸に複数本の半径方向に延出している上部支持ビーム(12)と下部支持ビーム(14)を有し、隣接する上下4本のビーム間にロータのセルが形成されている回転溶剤抽出装置において、セル・アセンブリ(16)は、
(a)上部及び下部位置決め要素(40)、内側及び外側位置決め要素(42、44)を備える側壁部材(20)が上部支持ビームと下部支持ビームに取り付けられていること、
(b)内壁部材(18)が前記側壁部材間に取り付けられていること、
(c)外壁部材(22)が前記側壁部材間に取り付けられていること、
(d)切妻部材(60)が隣接セルの対向する側壁部材上に取り付けられていること、
からなる回転溶剤抽出装置。(第2、3図及び第4図参照)
2. ロータ軸に複数本の半径方向に延出している上部支持ビーム(12)と下部支持ビーム(14)を有し、隣接する上下4本のビーム間にロータのセルが形成されている回転溶剤抽出装置のロータのセルアセンブリ(16)の現場組立法において、
(a)まず、内側及び外側位置決め要素(42、44)を備える側壁部材(20)を、その上部及び下部位置決め要素(40)に合わせて上部支持ビーム及び下部支持ビームにそれぞれ位置決めし、取り付けること、
(b)次いで、内壁部材(18)を前記側壁部材の内側位置決め要素に合わせて、側壁部材間に取り付けること、
(c)更に外壁部材(22)を前記側壁部材の外側位置決め要素に合わせて側壁部材間に取り付けること、
からなる回転溶剤抽出装置のロータのセル・アセンブリの現場組立方法。

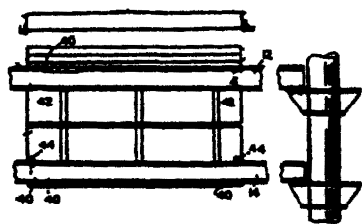
【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、回転溶剤抽出装置と回転溶剤抽出装置のロータのセル・アセンブリの現場組立法に関し、詳しくは、現場組立のためにいつでも作業現場に出荷できる状態にある内壁、外壁及び側壁部材からなるロータのセル・アセンブリを備えた上記抽出装置とその装置におけるロータのセル・アセンブリの組立の改良方法に関する。

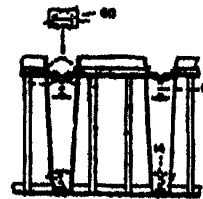
本発明の現場組立法により、簡単にそして確実に作業現場で回転溶剤抽出装置にセルを組み入れることができる。

切妻部材は、隣接セル間に液体が落下しないためと隣接セルへ液体が移動するのを助けるために設けられたもので、本発明の現場組立法は、切妻形以外の形状の部材を有する回転溶剤抽出装置にも適用し得る。





第 3 図 組み立てられたセル・アセンブリの立面図



第 4 図 第 2 図の A 方向からみた端面図

[解 説]

請求項2に係る発明の現場組立方法は、請求項1に係る発明の回転溶剤抽出装置の生産に適している。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 33〕物とその物を生産する方法

【発明の名称】

キーボードスイッチ及びその製造方法

【特許請求の範囲】

1. 金属板(1)の表面の所定箇所に金属板(1)表面より突出するエラストマー樹脂からなる絶縁部(2)を設け、該絶縁部(2)以外の部分を電気接点部(3)とした電極板(4)と、該電気接点部(3)に対向する位置に薄膜電極(6)を設けた基板(5)とを、対向させて積層一体化してなるキーボードスイッチ。(第1図参照)
2. 金属板(11)の表面の所定箇所の凹部に充填され、金属板(11)表面より突出するエラストマー樹脂からなる絶縁部(12)を設け、該絶縁部(12)以外の部分を電気接点部(13)とした電極板(14)と、該電気接点部(13)に対向する位置に薄膜電極(16)を設けた基板(15)とを対向させて積層一体化してなるキーボードスイッチ。(第3図参照)
3. 金属板(1)の表面に、エラストマー樹脂に対して親和性のない材料からなるマスク層(8)を形成し、次いで露出した金属板(1)表面にエラストマー樹脂を被着し、その後該マスク層(8)を除去してエラストマー樹脂からなる所定の突出絶縁部(2)と、それ以外の電気接点部(3)とを有する電極板(4)を形成し、該電極板(4)と薄膜電極(6)を有する基板(5)とを、電気接点部(3)と薄膜電極(6)とが対向するよう積層一体化させることを特徴とするキーボードスイッチの製造方法。(第1、2図参照)
4. 金属板(11)の表面にエラストマー樹脂に対して親和性のない材料からなるマスク層(18)を形成し、露出した金属板(11)表面をエッチングして凹部を設けたのち、該凹部にエラストマー樹脂をマスク層(18)の表面に至るまで充填し、次いで該マスク層(18)を除去してエラストマー樹脂からなる所定の突出絶縁部(12)と、それ以外の電気接点部(13)とを有する電極板(14)を形成し、該電極板(14)と薄膜電極(16)を有する基板(15)とを、電気接点部(13)と薄膜電極(16)とが対向するよう積層一体化させることを特徴とするキーボードスイッチの製造方法。(第3、4図参照)

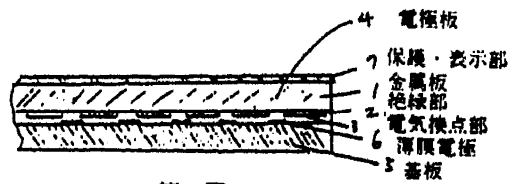
【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は、キーボードスイッチ及びその製造方法に関する。

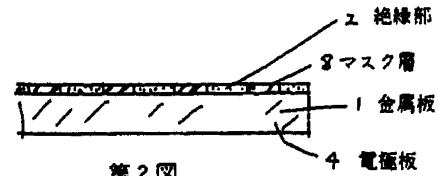
従来の押しボタンを用いたキーボードスイッチは構造が複雑であるため製造に手間がかかり、さらにその体積特に厚さは比較的大きなものであり、軽量化を特徴とする電卓等のキーボードスイッチとしては不適當であった。

また、圧電性高分子フィルムやフィルム上に導電性インクで電極を設けたものなどのフィルム類を用いたものは簡単な構造でその厚さも薄いものであるが、使用する圧電性高分子フィルムや導電性インクの抵抗値が大きいため、スイッチの接触抵抗が大となり、大電流を流すような場合には不適當なものであった。

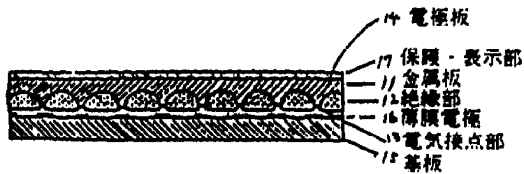
本発明によるキーボードスイッチは、使用時には電極板上面を単に指で軽く押圧することにより、その直下に相当するエラストマー樹脂部分が圧縮され、電気接点(3)が薄膜電極(6)と接触して通電し、スイッチが作動するものである。



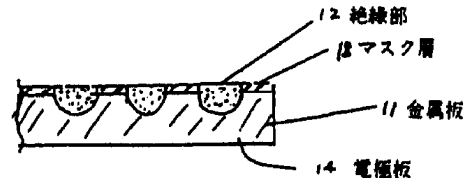
第1図



第2図



第3図



第4図

[解 説]

「金属板の表面より突出するエラストマー樹脂からなる絶縁部」が請求項1及び請求項2に係る発明に共通している。「金属板の表面より突出するエラストマー樹脂からなる絶縁部」は、エラストマー樹脂部分が圧縮され、電気接点(3)が薄膜電極(6)と接触して通電し、スイッチが作動するという機構によりキーボードスイッチを軽量化したという先行技術に対する貢献をもたらすものであるから、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の特別な技術的特徴を有する。

請求項3及び請求項4に係る発明の製造方法は、請求項1に係る発明の特別な技術的特徴である「金属板の表面より突出するエラストマー樹脂からなる絶縁部」への変化を必然的にもたらすものであるから、請求項1に係る発明のキーボードスイッチの製造に適している。

したがって、請求項1～4に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

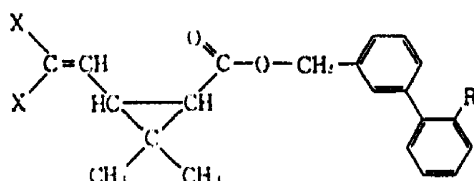
〔事例 34〕物とその物を使用する方法、物とその物の特定の性質を専ら利用する物

【発明の名称】

シクロプロパンカルボン酸エステル誘導体、それを含有する殺虫剤及びそれを使用する殺虫方法

【特許請求の範囲】

1. 一般式(1)



で表されるシクロプロパンカルボン酸エステル誘導体。

2. 請求項1記載の少なくとも1つの化合物を有効成分として含有する殺虫剤。
3. 昆虫の駆除が望まれる場所に請求項1記載の少なくとも1つの化合物の有効量を施用する殺虫方法。

【発明の詳細な説明】の抜粋

この発明は、殺虫活性を示し、その活性が持続するビフェニル単位の本ゼン環上に置換基を有する{1,1'-ビフェニル}-3-イル-メチル-3-(2,2-ジハロエチル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシレート類、それを含む殺虫剤及びそれを施用する昆虫の殺虫方法に関する。

〔解 説〕

請求項2に係る発明の殺虫剤は、請求項1に係る発明のシクロプロパンカルボン酸エステル誘導体の殺虫活性を専ら利用する物である。

請求項3に係る発明の方法は、請求項1に係る発明のシクロプロパンカルボン酸エステル誘導体及び請求項2の殺虫剤を使用する方法である。

したがって、請求項1、請求項2及び請求項3に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 35〕物とその物を取り扱う物

【発明の名称】

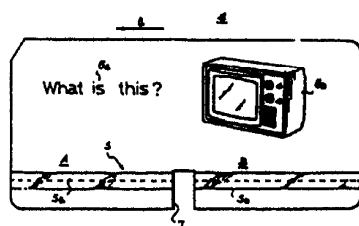
学習用磁気カード及びカード式レコーダ

【特許請求の範囲】

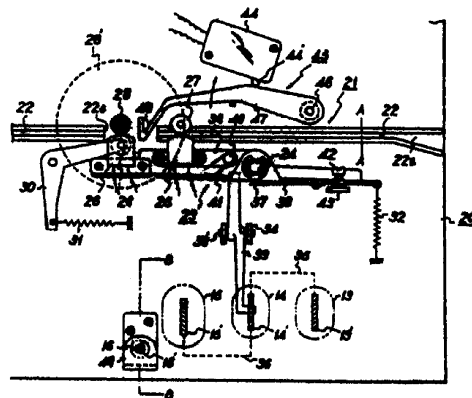
1. カードの走行方向の上流側を質問等の問いかけ部分、続く下流側を該問いかけ部分に対する返答部分とした記録又は記録可能な磁気トラック(5)を有し、上記問いかけ部分と返答部分との間に上記カードを一時停止させる切欠き部(7)を形成した学習用磁気カード。(第1図参照)
2. カードの移送経路(22)に臨んでカードの有無乃至はカードに形成せられた切欠きを検出する検出部材(45)と、該検出部材の動作に関連してカード駆動系を制御せしめる電源スイッチ(44)とよりなる一時停止装置を備えたカード式レコーダ。(第2図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

本発明は記録部分を切欠きを介して二分した学習用磁気カード及びその移送経路にカードを挿入せる時点でカード自体の前側エッジにより検出部材(45)を介して電源スイッチ(44)をオンしカードを移送させ、カードの切欠き(7)が検出部材(45)の位置に達したとき、電源をオフし、ポーズ状態とし、さらにカードの後側エッジを押圧することでポーズ状態を解除することができるカード式レコーダに関する。



第 1 図



第 2 図

〔解 説〕

請求項2に係る発明の特別な技術的特徴である「カードの移送経路(22)に臨んでカードの有無乃至はカードに形成せられた切欠きを検出する検出部材(45)と、該検出部材の動作に関連してカード駆動系を制御せしめる電源スイッチ(44)とよりなる一時停止装置」は、請求項1に係る発明の特別な技術的特徴である「カードを一時停止させる切欠き部(7)」に対して外的な作用を施すことにより機能を必然的に発揮させるものである。

したがって、請求項2に係る発明のカード式レコーダは、請求項1に係る発明の学習用磁気カードの取扱いに適しているため、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 36〕物とその物を取り扱う方法

【発明の名称】

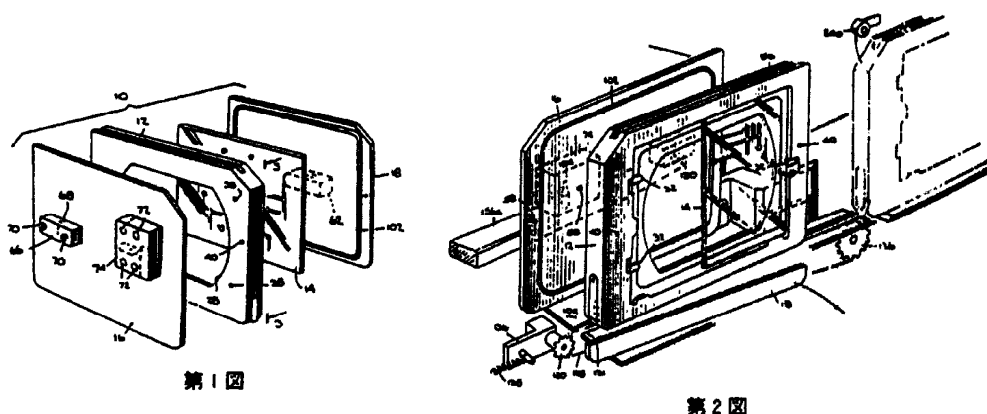
カセット及び同カセットを投影機に挿入しかつ取出す方法

【特許請求の範囲】

1. 投影マスク(14)を保護する着脱自在のカバー(16、18)と、一方のカバー(16)に形成されてカセットの内部と外部との間で気体を流通せしめる気体通路(68)と、同気体通路内に設けたノーマルクローズド弁とからなるカセット。(第1図参照)
2. カセットのマスク(14)面にカバー(16、18)を取付け、カセット内を真空にすることによってマスク(14)を外気から保護し、該カセットを投影機の受容区域内に配置し、その中でカセットの真空を排除し、カバー(16、18)を取外し、カセットを投影場所へ前進させ投影終了後、カセットを前記受容区域内へ戻し、カバー(16、18)を取付け、カセット内を真空にした後、受容区域内から取出すことを特徴とするカセットを投影機内へ挿入しかつ取出す方法。(第2図参照)

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は、半導体焼付用の投影マスクとマスク像をシリコン基板上に投影する投影機に関する投影マスクはゴミ等の付着防止の為カバーで保護する必要がある、又カバー開閉も投影機内で自動的に行う必要がある。



〔解 説〕

請求項2に係る発明の方法は、請求項1に係る発明のカセットのカバーの脱着と共にカセットの投影機内への挿入・取出しを自動的に行ってカセットの機能を発揮させるものであり、請求項1のカセットを取扱いに適している。

したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 37〕方法とその方法の実施に直接使用する物

【発明の名称】

断熱材を形成する方法及びその方法に使用する混合用ガン

【特許請求の範囲】

1. 面と面の間の空洞部に、合成高分子の発泡粒子、合成高分子ラテックス結合剤及び結合した合成高分子発泡粒子に難燃性を付与する有機臭素含有化合物からなる混合物を導入することを特徴とする難燃性断熱材を形成する方法。
2. 吸引室(4)内に高圧気体噴射口(3)を設け、該高圧気体噴射口(3)正面に噴射管(1)を連設し、該吸引室(4)内側方の該高圧気体噴射口(3)付近に合成高分子の発泡粒子を吸引する吸引管(6)を枝状に連設し、該噴射管の先端の噴射口(2)と接近する位置にラテックス結合剤及び難燃剤が導入される噴射部(5)を設けたことを特徴とする混合用ガン。

【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

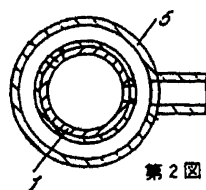
本発明は、中間に空間を有する面と面との間の熱伝導を少なくするのが望ましい場所、例えば建築構造物における断熱に関する。

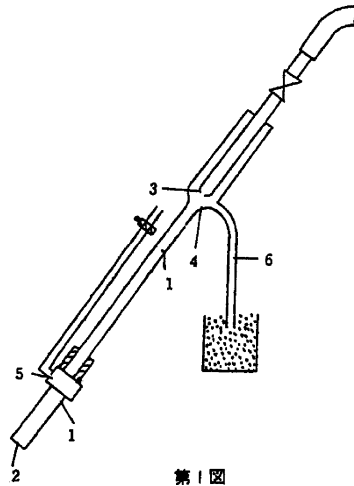
発泡ポリスチレンビーズは気泡構造を有するので、空洞部の断熱に適當である。しかし、それらはカサ密度が非常に低く、自由流動性を有するために空洞内にそれらを保持して空洞壁の接合部又は欠陥部から漏出するのを防止するのが困難なことが多い。本出願人によって開発されたこの問題の解決方法は、発泡ポリスチレンビーズを合成高分子ラテックス結合剤で被覆することである。この方法によると、上記ラテックス結合剤が発泡ポリスチレンビーズの流動を阻止し、発泡ポリスチレンビーズが開口部から流出するのを防止することができる。

本発明のさらに特徴とするところによれば、合成高分子の発泡粒子がラテックス結合剤流及び難燃剤流と所望の割合で混合され、生成混合物がガンの噴射口(2)より空洞内に送られる混合用ガンを使用して空洞部に導入される。

上記混合用ガンでは、高分子の発泡粒子が噴射管(1)の噴射口(2)に接近した位置でラテックス結合剤流及び難燃剤流と混合されたのち、直ちに噴射口(2)より噴射される。したがって、長い噴射管を用いて空洞内に挿入される部分を長くしても、上記混合物が噴射管(1)の内壁に付着するおそれが少なく、連続的にかつ均質に空洞内に充填される。

また、上記混合用ガンは、予め壁面に接着剤を塗布しておき、施工面上記混合物を吹付けて防音及び防水性のある壁面を構成するための混合吹付ガンとしても用いることができる。





第1図

[解 説]

請求項2に係る発明の混合用ガンは、請求項1に係る発明の方法以外の方法にも適用できるが、請求項1に係る発明の方法の実施に直接使用することに適している。したがって、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 38〕方法とその方法の実施に直接使用する物

【発明の名称】

テレビジョン画像信号の伝送・表示方法および送信、受信装置

【特許請求の範囲】

1. テレビジョン画像信号を画面中央部では時間軸伸長し、画面周辺部では時間軸圧縮し、かつ時間軸伸長された画面中央部でのテレビジョン画像信号に適した比較的狭い占有周波数帯域で送信し、受信側において受信テレビジョン信号を元の時間軸に復元して表示するようにしたことを特徴とするテレビジョン画像信号の伝送・表示方法。
2. ……撮像手段の偏向を非直線的に制御し、該撮像手段から得られる送信テレビジョン画像信号の時間軸を画面中央部では伸長し、画面周辺部では圧縮する制御手段を備えたテレビジョン画像信号の送信装置。
3. ……受信テレビジョン信号の時間軸を画面中央部では圧縮し、画面周辺部では伸長する時間軸変換回路を備えたテレビジョン画像信号の受信装置。

【発明の詳細な説明】の抜粋

従来、テレビジョン画面の走査は、テレビジョンカメラ及び受像機等の画像表示装置の双方ともに、水平、垂直の両方向とも直線的速度で行い、画面上の位置の如何に拘りなく一定の解像度となるようにしていた。したがって、将来実現が期待される高品位テレビジョンのように画面の走査線数を増大させた場合には、テレビジョン画像信号の伝送に要する周波数帯域幅が従来の数倍乃至十数倍になるので、その実現が困難となる。

本発明によれば、画像表示面における中央部と周辺部とに対する視覚特性の相違を利用して、高品位のカラーテレビジョン画像信号を狭帯域の伝送路により安定に伝送し得る。

〔解 説〕

請求項2及び請求項3に係る発明の送信装置及び受信装置は、請求項1に係る発明の伝送・表示方法における特別な技術的特徴である、テレビジョン画像信号の画面中央部での時間軸の伸長、画面周辺部での圧縮及びその復元を行うために直接使用する装置である。

請求項2に係る発明の「撮像手段から得られる送信テレビジョン画像信号の時間軸を画面中央部では伸長し、画面周辺部では圧縮する制御手段」及び請求項3に係る発明の「受信テレビジョン信号の時間軸を画面中央部では圧縮し、画面周辺部では伸長する時間軸変換回路」は相補的に関連するものである。これらは、画像表示面における中央部と周辺部とに対する視覚特性の相違を利用して、高品位のカラーテレビジョン画像信号を狭帯域の伝送路により安定に伝送し得るという先行技術に対する貢献をもたらすものであり、特別な技術的特徴である。したがって、請求項2及び請求項3に係る発明は、対応する特別な技術的特徴を有する。

よって、請求項1、請求項2及び請求項3に係る発明は、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 39〕方法とその方法の実施に直接使用する物

【発明の名称】

トンネル拡大掘削工法及び拡大シールド機

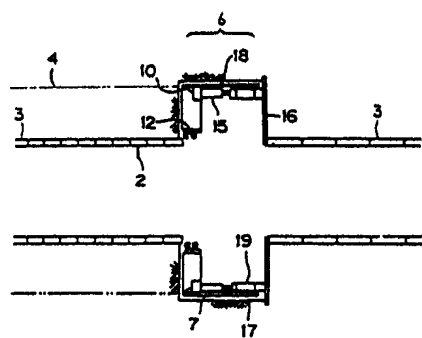
【特許請求の範囲】

1. シールド工法により施工した既設トンネル(3)内の拡大予定区域に対して、その一部を切り抜けて掘削を行い、当該切り抜け部分(6)に前記既設トンネル(3)の外周部を掘削する拡大シールド機(18)を組み立て設置し、既設のトンネル覆工(2)を順次取り外しながら前記既設トンネル(3)に沿って拡大シールド機(18)を推進して拡大部を構築することを特徴とするトンネル拡大掘削工法。(第1図参照)
2. 推進方向の切羽全面を拡大シールド機(22)に設置した動力式掘削機(22a)を用いて掘削することを特徴とする請求項1記載のトンネル拡大掘削工法。(第2図参照)
3. 拡大シールド機(18)であって、その内周部に一次シールドセグメント(2)に沿って前記拡大シールド機(18)を案内するガイドプレート(12)を有するとともに、拡大トンネルの内面に装着された二次セグメント(19)より反力を得て前記拡大シールド機(18)を推進させるジャッキ(15)を具備してなる拡大シールド機。(第1図参照)
4. 請求項3記載の拡大シールド機において、拡大シールド機(22)の推進面には、一次シールドセグメント(21)の外周周で前記拡大シールド機(22)の円周方向に往復回転する回転式カッター(22a)を設けてなる拡大シールド機。(第2図参照)

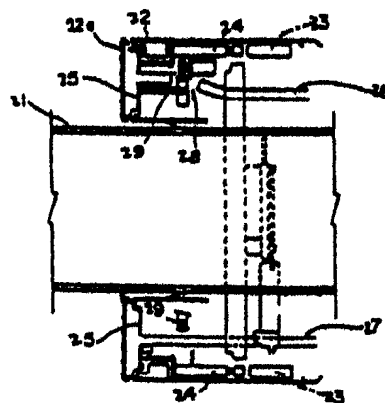
【発明の詳細な説明】の抜粋及び図面

この発明は、トンネルの途中に所定間隔毎に拡大掘削部を設けるトンネル拡大掘削工法及びそのトンネル掘削工法に使用する拡大シールド機に関するものである。

従来この種の工法として、通常径のトンネル掘削を行った後拡大予定区域に対して地上から立坑を設け、この立坑を利用して拡大部分の構築を行うものが知られている。



第1図



第2図

〔解説〕

請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明と同一の特別な技術的特徴を有する。

請求項3～4に係る発明は、方法の発明である請求項1に係る発明の実施に直接使用する機械の発明である。したがって、請求項1及び請求項3に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する。よって、請求項1～4に係る発明は、発明の単一性の要件を満たす。

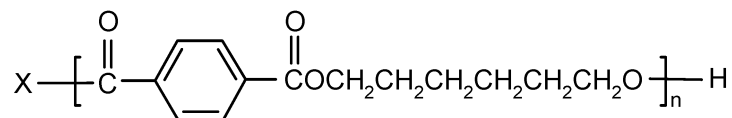
〔事例 40〕マーカッシュ形式

【発明の名称】

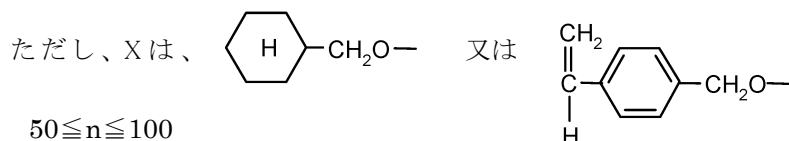
ポリヘキサメチレンテレフタレート誘導体

【特許請求の範囲】

1. 一般式



の化合物。



【発明の詳細な説明】の抜粋

CH₂O-と既知のポリヘキサメチレンテレフタレートのエンドCOOH基のエステル化により得られる化合物は、熱劣化を起こす遊離COOH基の数が少なくなっているために熱劣化抵抗特性を持っている。

一方、CH₂=CH-CH₂O-成分を含むビニル化合物と既知のポリヘキサメチレンテレフタレートのエンドCOOH基のエステル化により得られる化合物は、不飽和モノマーと混合し(付加反応)、硬化させたとき、硬化樹脂の原料となる。

〔解 説〕

CH₂=CH-CH₂O-成分を含むビニル化合物により得られる選択肢は熱劣化抵抗特性を持っておらず、この請求項に含まれる全ての選択肢は、共通の性質又は活性を有しているとは言えない。したがって、請求項1に係る発明は、発明の単一性の要件を満たさない。

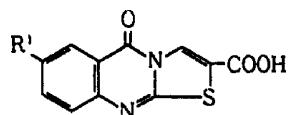
〔事例 41〕中間体と最終生成物

【発明の名称】

チアゾロ〔2,3-b〕キナゾリン誘導体及びその製造用の中間体

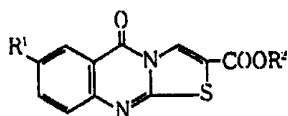
【特許請求の範囲】

1. 一般式〔Ⅰ〕



〔式中、R¹はメチルチオ又はメチルスルフィニル基を表す〕の化合物。

2. 一般式〔Ⅱ〕



〔式中、R¹はメチルチオ又はメチルスルフィニル基を表し、R²は低級アルキル基を表す〕の化合物。

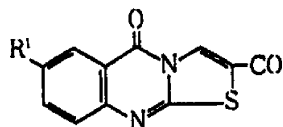
【発明の詳細な説明】の抜粋

本発明は、抗アレルギー活性を有する一般式〔Ⅰ〕で示されるチアゾロ〔2,3-b〕キナゾリン誘導体、及びその製造に有用な中間体である一般式〔Ⅱ〕で示されるチアゾロ〔2,3-b〕キナゾリン誘導体に関する。

一般式〔Ⅰ〕の化合物は、一般式〔Ⅱ〕の化合物を加水分解することにより容易に製造される。

〔解 説〕

請求項2に係る発明は、請求項1に係る発明である最終生成物の中間体である。そして、両化合物は、新規な基本骨格



が共通している。さらに、請求項1の化合物は、請求項2の化合物から直接製造されるものであるから、請求項1及び請求項2に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 42〕バイオテクノロジー発明の単一性に関する事例

【発明の名称】

ポリヌクレオチド

【特許請求の範囲】

1. 配列番号1-10のDNA配列から選択される単離されたポリヌクレオチド。

【発明の詳細な説明】の概要

本発明は、ヒト肝臓cDNAライブラリーから得られた400～500bpのcDNAに関する。これらのポリヌクレオチドは構造的に異なっており、完全長cDNAを取得するためのプローブとして使用することができる。しかし、完全長cDNAがコードするタンパク質の機能、生物学的活性については何ら明らかではない。なお、これらポリヌクレオチドは互いに相同性がない。

〔先行技術調査の結果〕

利用可能な先行技術は存在しない。

〔解 説〕

請求項1記載のポリヌクレオチドが、全ての選択肢において共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合に、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有すると判断される。

この事例では、配列番号1-10の全てのポリヌクレオチドが、共通の性質又は活性を共有していることを明細書は開示していない。各配列はそれ自身に対応する完全長cDNAを単離することができるプローブとして機能する可能性があるが明細書に開示されているに過ぎない。そして、配列番号1-10のポリヌクレオチドにおいては相同性がないから、配列番号1から導かれるプローブは、配列番号2-10から導かれるプローブから単離されるであろう完全長cDNAを単離するために使用することはできない。

さらに、これらのポリヌクレオチドには相同性がないから、共通の構造、すなわち、重要な構造要素を共有していない。ポリヌクレオチドの糖-リン酸骨格は、全てのポリヌクレオチド分子で共有されているので、重要な構造要素であるとは認められない。よって、請求項1記載の10個のポリヌクレオチドは、重要な構造要素を共有しておらず、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、請求項1に係る発明は、発明の単一性の要件を満たさない。

なお、単にポリヌクレオチドが同じ由来から得られただけでは、発明の単一性の要件を満たさない。なぜならば、これらのポリヌクレオチドは共通の性質又は活性を共有しておらず、かつ、共通の重要な構造要素も共有していないからである。請求項1に係る発明のポリヌクレオチドは、互いに共通の性質又は活性を共有しておらず、かつ、共通の重要な構造要素も共有していないため、発明の単一性の要件を満たさない。

〔事例 43〕バイオテクノロジー発明の単一性に関する事例

【発明の名称】

ポリヌクレオチド

【特許請求の範囲】

1. 配列番号1-10のDNA配列から選択される単離されたポリヌクレオチド。

【発明の詳細な説明】の概要

本発明は、ヒト肝臓cDNAライブラリーから得られた400～500bpのcDNAに関する。請求項1に係る発明におけるポリヌクレオチドは、共通の重要な構造要素を共有し、かつ、該構造要素は疾病Yの患者の肝細胞においてのみ発現されているmRNAに対応している。なお、この対応するmRNAは健常者の肝細胞には発現していない。

〔先行技術調査の結果〕

利用可能な先行技術は存在しない。請求項1に係る発明のポリヌクレオチドにおいて共有されている構造要素は出願前に特定されておらず、当該構造要素に対応するmRNAを発現する遺伝子と疾病Yの患者とに有意な関係があることも認識されていない。

〔解 説〕

請求項1記載のポリヌクレオチドが、全ての選択肢において共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していると判断される。

この事例では、配列番号1-10のポリヌクレオチドは、共通の性質、すなわち、疾病Yの患者のみに発現しているmRNAに対応していることを明細書は開示している。さらに、配列番号1-10のポリヌクレオチドは、この共通する性質に不可欠である重要な構造要素、つまり、疾病Yの患者のmRNAを検出することができる共通した重要な構造要素を共有している。この両方の条件が満足されているため、請求項1に係る発明のポリヌクレオチドは、互いに同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性の要件を満たす。

〔事例 44〕バイオテクノロジー発明の単一性に関する事例

【発明の名称】

一塩基多型 (SNPs)

【特許請求の範囲】

1. 以下の特定位置の1つにおいて、一塩基多型変化を有している配列番号1を含む単離された核酸分子。

多型	特定位置	配列番号1からの変化
1	10	G
2	27	A
3	157	C
4	234	T
5	1528	G
6	3498	C
7	13524	T
8	14692	A

【発明の詳細な説明】の概要

配列番号1記載の核酸分子は、22,930塩基の長さを有している。しかし、多型1-8のSNPsは特徴付けられておらず、共通する性質又は活性は何ら開示されていない。

〔先行技術調査の結果〕

配列番号1の核酸分子は既に先行技術文献に記載されているが、特定の機能は開示されていない。

〔解 説〕

請求項1に係る発明のポリヌクレオチドが、全ての選択肢において共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していると判断される。

この事例では、多型1-8のSNPsの全てが共通の性質又は活性を有していることを明細書は開示していない。全ての部位特異変異が配列番号1の核酸分子上に見られるという事実によって、発明の単一性の要件は満たされない。なぜなら、配列番号1の核酸分子は先行技術文献に記載されており、請求項1に記載されたSNPsの間に、機能的な関係も存在していないからである。したがって、請求項1に係る発明のSNPsは、発明の単一性の要件を満たさない。

〔事例 45〕バイオテクノロジー発明の単一性に関する事例

【発明の名称】

大腸菌に対する抗体を誘導することができる融合タンパク質

【特許請求の範囲】

1. 配列番号1、2又は3を有するポリペプチドに結合している、キャリアタンパク質Xを含む融合タンパク質。

【発明の詳細な説明】の概要

キャリアタンパク質Xが1,000個のアミノ酸からなるタンパク質であり、血流における当該融合タンパク質の安定性を向上させる機能を有する。配列番号1、2又は3は、大腸菌の異なる抗原領域から単離された小さな免疫原性エピトープである(10-20残基の長さ)。しかし、配列番号1、2又は3は互いに重要な構造要素を共有していない。

〔先行技術調査の結果〕

タンパク質Xの構造及びそのキャリアタンパク質としての機能は先行技術により公知であり、大腸菌に対する抗体を誘導することができる融合タンパク質も公知である。

〔解 説〕

請求項1に係る発明の融合タンパク質が、全ての選択肢において共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していると判断される。

この事例では、融合タンパク質に共有されている共通構造は、キャリアタンパク質Xのみである。この融合タンパク質は、大腸菌に対する特異的な抗体を誘導するという共通の性質を有しているが、このキャリアタンパク質X単独で免疫することだけでは、この共通の性質を発揮することはできず、そのためには、配列番号1、2又は3のポリペプチドが要求される。

この場合、3つの融合タンパク質が共通の性質を有することだけでは、発明の単一性の要件を満たすために不十分である。なぜなら、共通の性質を与える配列番号1、2又は3のポリペプチドは、重要な構造要素を共有していないからである。また、キャリアタンパク質Xという共通構造は、大腸菌に対して抗体を誘導するという共通の性質をもたらすものではなく、大腸菌に対して特異的な抗原反応を誘導する融合タンパク質は先行技術により知られているからである。したがって、請求項1に係る発明の融合タンパク質は、発明の単一性の要件を満たさない。

〔事例 46〕バイオテクノロジー発明の単一性に関する事例

【発明の名称】

脱水素酵素をコードする核酸分子

【特許請求の範囲】

1. 配列番号1、2又は3から選択される単離された核酸分子。

【発明の詳細な説明】の概要

脱水素酵素をコードする3つの核酸分子は、活性部位及びこれら脱水素酵素の機能の両方を規定する保存モチーフ配列を含んでいる。これら3つの核酸分子は、それぞれ異なる由来(マウス、ラット、ヒト由来)から単離されたものである。3つの核酸分子は、全体としてみたとき、核酸配列及びアミノ酸配列レベルにおける相同性が高い(85～95%の同一性)。

〔先行技術調査の結果〕

配列番号1の核酸分子に対して高い類似性(例えば90%)を持つサルから単離された脱水素酵素をコードする核酸分子は既に公知である。このサルの核酸分子は脱水素酵素の触媒部位を規定する保存モチーフを有している。

〔解 説〕

請求項1に係る発明の核酸分子が、全ての選択肢において共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性に不可欠である重要な構造要素を共有している場合には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していると判断される。

しかしながら、この事例では、脱水素酵素をコードし、共通の構造要素を有する核酸分子は、他の由来(サル)から既に単離され、公知となっている。請求項1記載の核酸分子間に存在する機能上及び構造上の共通性は、先行技術に対する貢献をもたらすものでなければならないので、この共通点は特別な技術的特徴であるとはいえない。したがって、請求項1に係る発明の核酸分子は、発明の単一性の要件を満たさない。

〔事例 47〕バイオテクノロジー発明の単一性に関する事例

【発明の名称】

スクリーニング方法とその方法により特定された化合物

【特許請求の範囲】

1. 受容体Rのアンタゴニストとなる化合物を特定するための方法であって、以下の工程を含む方法。
工程1: 外膜上に受容体Rを発現している細胞と天然リガンドを接触させる工程、
工程2: 前記のリガンドに結合している前記細胞を化合物のライブラリーから選択された候補化合物と接触させる工程、及び
工程3: 天然リガンドの結合状態における変化を観察する工程。
2. 化学式1を有する化合物X。
3. 化学式2を有する化合物Y。
4. 化学式3を有する化合物Z。

【発明の詳細な説明】の概要

受容体Rとその天然リガンドは医薬のターゲットとして認識されている。受容体Rに対してアンタゴニストとなる化合物は、治療において有用であろう生理学的効果が期待されている。本発明の目的は、コンビナトリアル化合物のライブラリーから、さらにスクリーニング及び試験の基礎となるリード化合物を特定することである。ここで、ライブラリーは、構造的に異なる多くの可能性のある化合物を提供するものである。請求項1に係る発明における方法は、受容体Rに対する天然リガンドの結合の生理学的効果への影響を与える化合物を特定することにおいて有用である。実際には、化合物X、Y及びZがそのような作用を有する化合物として特定されたが、これらの化合物は重要な構造要素を共有していない。そして、請求項2～4に係る発明における化合物の構造とアンタゴニスト機能との関係、及び、化合物のアンタゴニスト機能と受容体Rの構造との関係は共に不明である。

〔先行技術調査の結果〕

受容体R、その生物学的機能、その天然リガンドは既に公知であるが、受容体Rのアンタゴニストとして機能する化合物は知られていない。

〔解 説〕

請求項1に係る発明の方法の特別な技術的特徴は、スクリーニングアッセイにおいて、リガンドの結合に対する候補化合物の影響を観察する工程である。請求項2～4に係る発明の化合物X、Y又はZには、同一の又は対応する特別な技術的特徴は存在しない。

請求項1に係る発明のスクリーニング方法は、請求項2～4に係る発明における化合物X、Y及びZの製造方法ではなく、これらを使用する方法でもない。受容体Rのアンタゴニストとして機能するために要求される化合物の特定構造に関する示唆がない場合には、請求項1に係る発明におけるスクリーニング方法と請求項2～4に係る発明における化合物を連関する単一の一般的発明概念が存在するとはいえない。したがって、発明の単一性の要件を満たさない。

なお、請求項2～4に係る発明の化合物に関する発明の単一性を検討すると、化合物X、Y及びZが、全ての選択肢において共通の性質又は活性を有し、かつ、その共通の性質又は活性を発揮するために不可欠である重要な構造要素を共有している場合には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していると判断される。

化合物X、Y及びZは受容体Rのアンタゴニストとして機能するという共通の性質を有しているが、共通の重要な構造要素については何の示唆もないので、同一の又は対応する特別な技術的特徴が開示されているとはいえない。したがって、請求項2～4に係る発明の化合物は、発明の単一性の要件を満たさない。

〔事例 48〕バイオテクノロジー発明の単一性に関する事例

【発明の名称】

インターロイキン1及びそれをコードするDNA

【特許請求の範囲】

1. 配列番号1のアミノ酸配列を有する単離されたインターロイキン1。
2. 請求項1記載のインターロイキン1をコードする単離されたDNA分子。

【発明の詳細な説明】の概要

本発明はリンパ球の活性化に関係する水溶性のサイトカインであるインターロイキン1に関する。インターロイキン1は、本発明で初めて単離精製される。配列番号1は該インターロイキン1のアミノ酸配列を示し、配列番号2はインターロイキン1をコードするDNA分子の塩基配列を示している。

〔先行技術調査の結果〕

利用可能な先行技術はない。

〔解 説〕

請求項2に記載されたDNA分子は先行技術に対する貢献をもたらすインターロイキン1をコードしているので、インターロイキン1とそれをコードするDNAは、対応する特別な技術的特徴を共有している。したがって、請求項1及び2に係る発明は、発明の単一性の要件を満たす。

第3章 先行技術文献情報開示要件

1. 特許法第36条第4項第2号

特許法第 36 条第 4 項第 2 号

前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一（略）

二 その発明に関連する文献公知発明(第二十九条第一項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

特許法第 48 条の 7

審査官は、特許出願が第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たしていないと認めるときは、特許出願人に対し、その旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

特許法第 49 条第 5 号

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶すべき旨の査定をしなければならない。

一～四（略）

五 前条の規定による通知をした場合であつて、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によつてもなお第三十六条第四項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。

六～七（略）

2. 先行技術文献情報開示要件の趣旨

- (1) 特許法第 36 条第 4 項第 2 号は、文献公知発明(第 29 条第 1 項第 3 号に掲げる発明)のうち、特許を受けようとする者(出願人)が特許出願の時に特許を受けようとする発明に関連する発明を知っている場合には、その関連する発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在(以下、「先行技術文献情報」という。)を発明の詳細な説明に記載しなければならない旨(以下、「先行技術文献情報開示要件」という。)、規定したものである。

先行技術文献情報は、特許を受けようとする発明が出願時の技術水準に照らしてどのような技術上の意義を有し、どのような技術的貢献をもたらしたかを把握し、特許を受けようとする発明の新規性及び進歩性等について判断する際に必要となるものである。したがって、出願人によって先行技術文献情報が発明の詳細な説明に記載されれば、迅速な審査に寄与するだけでなく、特許を受けようとする発明と先行技術との関係の的確な評価ができるので、権利の安定化にも資することとなる。

先行技術文献情報開示制度においては、先行技術文献情報開示要件を満たしていないと審査官が認めるときには、まず第 48 条の 7 の通知を行うこととされている。また、当該通知にもかかわらず要件が満たされないことは、拒絶理由(第 49 条第 5 号)とされている一方、無効理由(第 123 条第 1 項)とはされていない。これは、本制度が迅速な審査の実現を主たる目的として設けられたものであって、本要件に違反しているとしても、発明に実体的に瑕疵があるわけではなく、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。

- (2) 特許法第 48 条の 7 は、審査官が先行技術文献情報開示要件を満たしていないと認めたときに、当該

要件違反の通知を行うことができることを規定したものである。したがって、第 48 条の 7 の通知は、一律に行われるのではなく、審査官が必要と認めた場合にのみ行われる。

先行技術文献情報開示要件を満たしていないことをもって直ちに拒絶理由とすると、当該要件を満たしていない出願全件について一律に拒絶理由を通知せざるを得ない。この場合、他の要件に関する拒絶理由がない出願に対しても、必ず本要件違反の拒絶理由を通知しなければならなくなり、迅速な審査の実現を主たる目的とする本制度の趣旨にもとることにもなりかねない。さらに、個人や中小企業が出願人である場合等には、出願時に特許を受けようとする発明に関連する先行技術文献情報を全く知らない可能性があるにもかかわらず、本要件違反と認められる場合に必ず拒絶理由を通知しなければならないとすれば、迅速な審査に寄与しないばかりか、これら出願人に過度の負担を課すことにもなりかねない。

これらのことから、第 48 条の 7 の規定については、出願人に先行技術文献情報の開示を通じた迅速な審査への協力を促す観点から、すべての出願について一律に運用するよりも、全体として迅速な審査が達成されるよう運用することが適切である。

- (3) 特許法第 49 条第 5 号は、先行技術文献情報開示要件違反の通知(第 48 条の 7)を行った場合であって、出願が依然として当該要件を満たしていないときには、拒絶の理由となることを規定したものである。

3. 開示すべき先行技術文献情報

3.1 先行技術文献情報を開示すべき発明

出願人は、以下の(1)～(4)を満たす発明に関する先行技術文献情報を発明の詳細な説明に記載しなければならない。

(1) 文献公知発明であること

特許法第 36 条第 4 項第 2 号に規定されている「文献公知発明」とは、特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第 29 条第 1 項第 3 号)であって、公然知られた発明(同項第 1 号)及び公然実施をされた発明(同項第 2 号)は含まない。

第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条第 2 項及び第 36 条第 4 項第 2 号の趣旨を踏まえると、特許を受けようとする発明に関連するものであれば、厳密には、自然法則を利用した技術的思想の創作である「発明」(第 2 条)に該当しないものであっても、その所在に関する情報を記載しなければならないと解することが妥当である。例えば、特許を受けようとする発明がビジネス方法関連発明である場合に、関連する文献公知のビジネス方法を出願人が知っている場合には、そのビジネス方法が記載された刊行物の名称を記載する必要がある。

なお、出願時に未公開である先行出願に記載された発明は、文献公知発明ではないため先行技術文献情報開示の対象ではないが、当該発明が特許を受けようとする発明と関連する場合には、その出願番号を記載することが望ましい。

(2) 特許を受けようとする発明に関連する発明であること

特許法第 36 条第 4 項第 2 号には「その発明に関連する文献公知発明」と規定されている。

「その発明」とは、「特許を受けようとする発明」、すなわち「請求項に係る発明」を意味する。したがって、関連する文献公知発明がある請求項に係る発明に関しては、そのすべてについて先行技術文献情報を記載しなければならず、そのうちの一部の請求項に係る発明について先行技術文献情報を記載しただけでは先行技術文献情報開示要件を満たしたことになる。

文献公知発明が特許を受けようとする発明に「関連する」か否かは、下記①～③の事項を勘案して判断する。

- ①特許を受けようとする発明と文献公知発明とが属する技術分野の関連性
- ②特許を受けようとする発明と文献公知発明との課題の関連性
- ③特許を受けようとする発明と文献公知発明との発明特定事項の関連性

例えば、特許を受けようとする発明の直接の前提となる文献公知発明(請求項が「～において、～を特徴とする～」という形式で記載されている場合の「～において」の部分に相当する文献公知発明等)は一般に、特許を受けようとする発明と同一の技術分野に属し、共通の発明特定事項を有することから、通常、特許を受けようとする発明と関連すると考えられる。

また、特許を受けようとする発明と関連性を有する技術の蓄積が少なく、技術分野及び課題が同一である等の直接的な関連を有する発明がない場合には、特許を受けようとする発明の技術的背景となる一般的技術水準を示す発明も、特許を受けようとする発明に関連する発明に含まれる。

次に、特許を受けようとする発明と関連する文献公知発明の具体例を示す。

例 1: 特許を受けようとする発明が「特定のマグネシウム合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであるのに対して、文献公知発明が「チタン合金からなる筐体を有する携帯電話」に関するものであって、両者がともに携帯電話の軽量化を課題としている場合。

例 2: 特許を受けようとする発明が「耐熱性に優れた特定組成のアクリル系樹脂組成物からなるテールランプ」に関するものであるのに対して、文献公知発明が「耐衝撃性に優れた他の特定組成のアクリル系樹脂組成物からなるテールランプ」に関するものである場合で、かつ、特許を受けようとする発明の特定組成のアクリル系樹脂組成物と文献公知発明の他の特定組成のアクリル系樹脂組成物とが、出願人の知っているテールランプに用いられたアクリル系樹脂組成物の中で最も近い組成を有している場合。

例 3: 特許を受けようとする発明が「左右どちらからでも開閉できる特定構造のヒンジを備えた扉を有する冷蔵庫」に関するものであるのに対して、文献公知発明が「左右どちらからでも開閉できる他の特定構造のヒンジを備えた扉を有する電子レンジ」に関するものである場合で、かつ、特許を受けようとする発明の冷蔵庫の扉のヒンジと文献公知発明の電子レンジの扉のヒンジとが出願人が知っているヒンジの中で最も近い構造を有している場合。

(3) 特許を受けようとする者が知っている発明であること

特許法第 36 条第 4 項第 2 号には「特許を受けようとする者が……知っているもの」と規定されている。特許を受けようとする者(出願人)が「知っている」発明としては、例えば、以下のものが挙げられる。

- ①出願人が特許を受けようとする発明の研究開発段階や出願段階で行った先行技術調査で得た発明
- ②出願人が出願前に発表した論文等の著作物に記載された発明
- ③出願人が出願した先行特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明

出願人は、通常、自らが特許を受けようとする発明について発明者が知っている情報を把握していると考えられるから、発明者が知っている発明は、出願人が知っていると推定することができる。

出願人が複数の場合に「特許を受けようとする者が知っている」とは、出願人のうち 1 人でも知っていることを指し、出願人全員が知っている場合に限られない。

(4) 特許出願の時に知っている発明であること

特許法第 36 条第 4 項第 2 号には「特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているもの」と規定されているので、出願人は「特許出願の時」に知っている文献公知発明があるときには、これに関する先行技術文献情報を記載しなければならない。

第 36 条第 4 項第 2 号は、特許出願の時に知っている文献公知発明がない出願人に対して、新たに先行技術調査を行うことを義務づけるものではない。

第 36 条第 4 項第 2 号は、また、出願人が特許出願後に知った文献公知発明について、補正によって発明の詳細な説明に追加することを求めてもいない。しかしながら、出願人がその特許出願後に知った文献公知発明を迅速かつ的確な審査に資すると考える場合には、当該発明に関する先行技術文献情報を補正により明細書に追加するか、上申書により提示することが望ましい。

下表の左欄に掲げる出願については、右欄に示す時に知っている文献公知発明があるときには、これに関する先行技術文献情報を記載しなければならない。分割出願又は変更出願が分割要件又は変更要件を満たさないため、新たな特許出願の出願の時に知っていたとされる場合には、出願人が当該新たな出願の出願の時に知っている文献公知発明が、特許出願の時に知っている発明である。

出 願 の 種 類	「特許出願の時」にあたる時
分割出願又は変更出願	もとの出願の出願の時
国内優先権の主張を伴う出願	その出願(後の出願)の出願の時
パリ条約による優先権を伴う出願	その出願(我が国への出願)の出願の時
国際特許出願	国際特許出願の出願の時

3.2 出願当初の明細書における先行技術文献情報の記載

(1) 先行技術文献情報の記載

特許法第 36 条第 4 項第 2 号に規定されている「その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在」とは、文献公知発明を記載した刊行物及び電気通信回線を通じて得られる技術情報その他の情報についての書誌的事項である。したがって、出願人は、文献公知発明が記載された刊行物等についての書誌的事項を記載すれば十分であり、その刊行物等の原本又は写し等を提出する必要はない。審査官は、当該刊行物等の入手が困難な場合等には、第 194 条第 1 項(書類の提出等)の規定に基づく審査官通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件の提出を出願人等に求めることができる。

第 36 条第 4 項第 2 号は記載要件を定めていることから、先行技術文献情報は明細書の発明の詳細な説明に記載しなければならない。先行技術文献情報を記載した意見書又は上申書等を提出することによって、先行技術文献情報開示要件を満たすことはできない。

刊行物中の関連する文献公知発明の記載箇所を特定できる場合には、先行技術文献情報を記載する欄に、ページ数、行数、段落番号、又は図番号等を記載することにより、当該箇所を特定する。先行技術文献情報を記載する際には、後述の本章末尾「(参考資料)先行技術文献情報の明細書への記載要領」に従って記載する。

(2) 記載すべき先行技術文献情報が多数ある場合

特許を受けようとする発明に関連する文献公知発明が多数ある場合には、それらをすべて記載するとかえって特許を受けようとする発明の理解に支障を来しかねず、先行技術文献情報開示制度の趣旨に反することとなるので、そのうち関連性がより高いものを適当数記載することが望ましい。また、特許を受けようとする発明に関連しない文献公知発明は記載すべきではない。

(3) 記載すべき先行技術文献情報がない場合

出願当初に記載すべき先行技術文献情報がない場合には、発明の詳細な説明にその旨を理由を付して記載することが望ましい。例えば、出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない場合には、その旨を記載する。なお、記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由は、上申書によって

提示することもできる。

3.3 補正による先行技術文献情報の追加

(1) 先行技術文献情報を追加する補正

《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成 21 年 1 月 1 日以降の出願に適用》

先行技術文献情報を発明の詳細な説明に追加する補正は、新規事項の追加には該当しない。また、当該文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は、新規事項の追加には該当しない。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を付加したり、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第 36 条第 4 項第 1 号の不備を解消する補正については、新規事項の追加に該当し許されない。

詳細については、「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第 I 節 5.2(1) 先行技術文献の内容の追加」及び「第Ⅳ節 1. 新規事項の判断に関する事例」参照。

《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成 20 年 12 月 31 日以前の出願に適用》

先行技術文献情報及び当該文献に記載された内容を発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に追加する補正は、新規事項の追加には該当しない。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を付加したり、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第 36 条第 4 項第 1 号の不備を解消する補正については、新規事項の追加に該当し許されない。

詳細については、「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 第 I 節 5.2(1) 先行技術文献の内容の追加」及び「第Ⅳ節 1. 新規事項の判断に関する事例」参照。

(2) 補正によって先行技術文献情報の追加が必要となる場合

特許請求の範囲の補正によって、請求項に係る発明が記載された先行技術文献情報と対応しないものとなった場合で、出願人が当該請求項に係る発明に関する文献公知発明を出願の時に知っていた場合には、出願人は当該文献公知発明に関する先行技術文献情報を補正により追加しなければならない。

4. 先行技術文献情報開示要件の判断

審査官は、発明の詳細な説明に特許を受けようとする発明に関連する先行技術文献情報が適切に記載されているかどうかという観点から第 36 条第 4 項第 2 号の先行技術文献情報開示要件についての判断を行う。

以下に、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる結果、第 48 条の 7 の通知を行うことができる代表的な場合を示す。

(1) 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由がまったく記載されていないとき

(2) 先行技術文献情報が記載されていない場合であって、その理由は記載されているものの、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき

例：先行技術文献情報が記載されておらず、その理由として出願人が知っている先行技術が文献公知発明に係るものではない旨が記載されているが、特許を受けようとする発明と関連する技術分野においてその出願人による出願が多数公開されている場合

(3) 特許を受けようとする出願の明細書又は図面に従来技術が記載されている場合であって、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、その理由も記載されていないとき

(注:特許を受けようとする出願の明細書又は図面に従来技術として記載された発明については、特許を受けようとする者が特許出願時に知っている発明として取り扱う。)

- (4) 特許を受けようとする発明に関連しない文献公知発明に関する情報の所在のみが記載されている場合であって、特許を受けようとする発明に関連のある文献公知発明を出願時に出願人が知っていた蓋然性が高いと認められるとき

例 1:特許を受けようとする発明と技術分野及び課題が同一の文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、特許を受けようとする発明と技術分野又は課題が異なる発明であって、特許を受けようとする発明と関連しないものに関する先行技術文献情報のみが記載されている場合

例 2:特許を受けようとする発明とより関連性の高い新しい文献公知発明が広く一般に知られているにもかかわらず、関連性がほとんどない古い発明に関する先行技術文献情報が記載されている場合

5. 審査の進め方

5.1 第48条の7の通知

(1) 第 48 条の 7 の通知

審査官は、出願が第 36 条第 4 項第 2 号の先行技術文献情報開示要件を満たしていないと認めるときには、第 48 条の 7 の通知を行うことができる。

第 48 条の 7 の通知は、基本的に審査に際して有用である先行技術文献情報を得るために行うものであるから、第 1 回目の拒絶理由通知の前に行うことが適当である。第 48 条の 7 の通知と他の要件についての拒絶理由の通知とを同時に行うことも可能ではあるが、前者は基本的に審査に際して有用である先行技術文献情報を事前に得るために行うものであるので好ましくない。

ただし、例えば、発明の詳細な説明に従来技術の内容は記載されているが、当該従来技術に対応する先行技術文献情報が記載されておらず、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認められる出願について、新規性・進歩性等の判断のために当該先行技術文献情報が必要な場合には、審査官は、第 48 条の 7 の通知と第 1 回目の拒絶理由の通知(当該先行技術文献情報に係る文献公知発明を引用しないものに限る。以下同様。)とを同時に行ったり、1 回目の拒絶理由を通知した後に第 48 条の 7 の通知を行うことができる。

また、出願内容が著しく不明確であって新規性・進歩性等の特許要件についての審査が困難な場合等にも、第 48 条の 7 の通知と明細書及び特許請求の範囲の記載要件等に関する拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知とを同時に行うことができる。

第 48 条の 7 の通知と拒絶理由通知とを同時に通知した後に、先行技術文献情報開示要件を満たさない旨の拒絶理由を通知する場合は、「第IX部 審査の進め方 4.3.3.1 最後の拒絶理由通知とすべきもの」に該当する場合を除き、当該拒絶理由は新たな拒絶理由となるために、最初の拒絶理由通知となることに留意する。

第 48 条の 7 の通知を行う場合には、先行技術文献情報開示要件を満たさないと認める請求項が一部のみである場合にはその請求項を特定するとともに、開示要件を満たさないと判断した理由を本章「4. 先行技術文献情報開示要件の判断」の(1)～(4)に示した程度に記載する。

(注)第 48 条の 7 の規定による指定期間は、手続を行う者が在外者でない場合には 30 日、在外者である場合には 60 日とする(ただし、第 48 条の 7 の通知と拒絶理由通知とを同時に行う場合には、手続を行う者が在外者でない場合には 60 日、在外者である場合には 3 月とする)。また、請求による期間の延長は認めない。

(2) 第 48 条の 7 の通知への対応

出願人は、第 48 条の 7 の通知に対して、補正によって先行技術文献情報の追加を行うか、又は、意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。先行技術文献情報を追加する補正を行う際には、文献公知発明の内容、及び特許を受けようとする発明と文献公知発明との一致点、相違点等について説明した意見書を併せて提出することが望ましい(なお、先行技術文献情報等を追加する補正については本章 3.3(1)参照)。

これらの補正書又は意見書の提出により、審査官が、明細書における先行技術文献情報の記載が、特許法第 36 条第 4 項第 2 号に定める要件を満たすとの心証に達したときは、先行技術調査及びその他の要件についての審査に移行する。

一方、①依然として先行技術文献情報の開示がなされず、かつ、意見書において知っている文献公知発明がない旨の合理的な説明がなされなかった場合、②補正によって先行技術文献情報が開示されたが、適切な先行技術文献情報が開示されなかった場合等、補正書及び意見書を参酌しても、明細書における先行技術文献情報の記載に関する先の心証が変わらないときは、審査官は次項に従い先行技術文献情報開示要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知する。

5.2 先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由通知

先行技術文献情報開示要件についての第 48 条の 7 の通知をした場合であって、補正書又は意見書の提出によってもなお先行技術文献情報開示要件を満たすこととならないときには、先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由を通知する(第 49 条第 5 号)。

特許法第 49 条第 5 号は、第 48 条の 7 の通知をしたにもかかわらず先行技術文献情報開示要件を満たさない場合について規定したものであるから、第 48 条の 7 の通知をすることなく先行技術文献情報開示要件違反の拒絶理由を通知することはできない。

(1) 拒絶理由通知

第 36 条第 4 項第 2 号における先行技術文献情報開示要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知する場合には、要件を満たさない請求項が一部のみである場合にはその請求項を特定するとともに、開示要件を満たさないと判断した理由を本章「4. 先行技術文献情報開示要件の判断」の(1)～(4)に示した程度に記載する。

新規性、進歩性等の特許性についての審査を行うことなく、先行技術文献情報開示要件を満たしていない旨の拒絶理由を通知する場合には、その旨を明記する。

(2) 拒絶理由通知への対応

出願人は、拒絶理由通知に対して、補正によって先行技術文献情報の追加を行うか、又は、意見書を提出して関連する文献公知発明を知らない旨の主張をすることができる。また、先行技術文献情報を追加する補正を行う際には、文献公知発明の内容、及び特許を受けようとする発明と文献公知発明との一致点、相違点等について説明した意見書を併せて提出することが望ましい(なお、先行技術文献情報等を追加する補正については本章 3.3(1)参照)。

これらの補正書及び意見書の提出により、審査官が、明細書における先行技術文献情報の記載が、特許法第 36 条第 4 項第 2 号に定める要件を満たすとの心証に達したときは、拒絶の理由は解消する。

一方、①依然として先行技術文献情報の開示がなされず、かつ、意見書において知っている文献公知発明がない旨の合理的な説明がなされなかった場合、②補正によって先行技術文献情報が開示されたが、適切な先行技術文献情報が開示されなかった場合等、補正書及び意見書を参酌しても、明細書における先行技術文献情報の記載に関する先の心証が変わらないときは、その拒絶理由により拒絶の査定をする。

(参考資料)先行技術文献情報の明細書への記載要領

(平成 21 年 1 月 1 日以降の出願 (平成 21 年 1 月 1 日以降に提出する分割・変更出願を含む))

1. 先行技術文献情報の記載方法

(1) 原則

先行技術文献情報は、発明の詳細な説明に、先行技術文献情報ごとに行を改めて記載する。先行技術文献情報の前にはなるべく【先行技術文献】の見出しを付す。

その際には、特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称を記載しようとするときはなるべく「【特許文献1】」、「【特許文献2】」のように、定期刊行物やインターネットの情報等のその他の情報の所在を記載しようとするときはなるべく「【非特許文献1】」、「【非特許文献2】」のように、記載する順序により連続番号を付した欄を設けて、その欄ごとに先行技術文献情報のみを1件ずつ記載する。先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない(2.2 適切でない記載の例を参照)。

【特許文献1】や【非特許文献1】の前には、それぞれなるべく【特許文献】や【非特許文献】の見出しを付す。

先行技術文献情報を記載する際には、下記「3. 刊行物の記載要領」に従って記載する。

刊行物中の先行技術文献情報の記載箇所を特定できる場合には、先行技術文献情報を記載する欄に、ページ数、行数、段落番号、又は図番号等を記載することにより、当該箇所を特定する。

(2) 先行技術の内容の記載

先行技術文献情報に係る先行技術の内容、及び特許を受けようとする発明との対比等を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

先行技術文献情報に係る先行技術の内容等の記載において、先行技術文献情報について言及する場合には、先行技術文献情報を記載する欄の名称(【特許文献1】等)を用いることが望ましい(下記「2. 先行技術文献情報の記載例」の「[正しい記載の例]」参照)。

(3) 先行出願の記載

出願時に未公開である先行出願に記載された発明を記載する場合には、当該出願の出願番号を、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

(4) 記載すべき先行技術文献情報がない場合

記載すべき先行技術文献情報がない旨及びその理由を記載する場合には、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に記載する。

2. 先行技術文献情報の記載例

2.1 適切な記載の例

【技術分野】

【0001】

.....

【背景技術】

【0002】

従来の……は、……している(例えば、特許文献1(第5—7頁、第1図)参照)。

また、……しているものもある(例えば、非特許文献1参照)。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】 特開2001—000000号公報

【非特許文献】

【0004】

【非特許文献1】 〇〇〇〇著「△△△△△」××出版、2001年1月1日、p.12—34

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0005】

.....

2.2 適切でない記載の例

【技術分野】

【0001】

.....

【背景技術】

【0002】

従来の……は、……している。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0003】

【特許文献1】

特開平5—000000号公報

上記文献には、……が記載されている。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0004】

.....

(説明)

この例では、先行技術文献情報を記載すべき欄(【特許文献1】等の欄)の中に、先行技術文献情報の内容についての説明が記載されている。しかしながら、先行技術文献情報を記載する欄には、先行技術文献情報以外の事項を記載してはならない。先行技術文献情報の内容等について説明する場合には、【背景技術】に記載する。

3. 刊行物の記載要領

明細書中に刊行物の名称を記載する場合には、以下の要領に従って記載することが望ましい。

A. 特許、実用新案又は意匠に関する公報の名称

(1) 我が国の特許公報、実用新案公報等(記載例)

①特許発明明細書又は登録実用新案公報の場合

(a) 特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書

(b) 登録実用新案第〇〇〇〇〇〇〇号公報

②平成6年1月1日施行の新実用新案法に基づく登録実用新案公報の場合

登録実用新案第〇〇〇〇〇〇〇号公報

③平成8年1月1日以降に特許査定又は登録査定された出願の特許掲載公報又は実用新案掲載公報の場合

- (a) 特許第〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (b) 実用新案登録第〇〇〇〇〇〇〇号公報

④特許公報又は実用新案公報(出願公告)の場合

- (a) 特公昭〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (b) 特公平〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (c) 実公昭〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (d) 実公平〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報

ただし、大正11年及び大正12年の実用新案公報のときは

- (e) 実用新案公告第〇〇〇〇〇〇〇号公報(大正〇〇年)

大正13年以降の大正年間の実用新案公報のときは

- (f) 大正〇〇年実用新案出願公告第〇〇〇〇〇〇〇号公報

⑤公開特許公報又は公開実用新案公報の場合

- (a) 特開昭〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (b) 特開平〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (c) 特開〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (d) 実開昭〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (e) 実開平〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報

⑥公表特許公報又は公表実用新案公報の場合

- (a) 特表昭〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (b) 特表平〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (c) 特表〇〇〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (d) 実表昭〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (e) 実表平〇〇—〇〇〇〇〇〇〇号公報

⑦ 意匠公報の場合

意匠登録第〇〇〇〇〇〇〇号公報

(2) 外国及び国際機関の特許明細書、特許明細書抜粋等(記載例)

①米国

- (a) 米国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (b) 米国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書抜粋
- (c) 米国特許出願公開第〇〇〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (d) 米国再発行特許発明第〇〇〇〇〇〇〇号明細書

②欧州特許庁

- (a) 欧州特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (b) 欧州特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書

③世界知的所有権機関国際事務局

国際公開第〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号

国際公開第〇〇〇〇／〇〇〇〇〇〇〇号

④英国

- (a) 英国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (b) 英国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書抜粋
- (c) 英国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (d) 英国特許改訂第〇〇〇〇〇〇〇号明細書

⑤ドイツ(西ドイツ)

- (a) 独国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (b) 独国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (c) 西独国特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (d) 西独国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (e) 西独国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (f) 西独国実用新案第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (g) 西独国実用新案出願公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書

⑥フランス

- (a) 仏国特許発明第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (b) 仏国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (c) 仏国実用新案証特許発明第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (d) 仏国実用新案証公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (e) 仏国追加特許発明第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (f) 仏国追加特許公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (g) 仏国追加実用新案証特許第〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (h) 仏国追加実用新案公開第〇〇〇〇〇〇〇号明細書

⑦中国

- (a) 中国特許出願公開第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (b) 中国特許第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (c) 中国実用新案第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (d) 中国特許出願公告第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書
- (e) 中国実用新案公告第〇〇〇〇〇〇〇〇〇号明細書

⑧韓国

- (a) 韓国特許第〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (b) 韓国登録特許第〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (c) 韓国公開特許第〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (d) 韓国公開特許第〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (e) 韓国特許第〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (f) 韓国登録特許第〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (g) 韓国公開実用新案第〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (h) 韓国公開実用新案第〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (i) 韓国実用新案第〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (j) 韓国登録実用新案第〇〇－〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (k) 韓国実用新案第〇〇〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号公報
- (l) 韓国登録実用新案第〇〇〇〇〇〇〇号公報

B. その他の情報の所在

(1) 発明協会公開技報の場合(記載例)

発明協会公開技報公技番号〇〇－〇〇〇〇〇〇〇号

(2) 逐次刊行物、不定期刊行物及びカタログ

- ①著者名、論文名(記事のタイトル)、刊行物名、発行国、発行所、発行年月日、巻数、号数、ページの順に記載する。
- ②著者名及び論文名は、必要がない場合には記載を省略することができる。
- ③論文名(論文名を記載しない場合には刊行物名)は、「」又は“ ”を付して記載する。
- ④刊行物名は、原則として略号を使用しないで記載する。

- ⑤誤認のおそれのない刊行物の場合には、発行所の記載を省略することができる。
- ⑥発行年月日は、刊行物記載の日本年号又は西暦年号を記載する。必要があると認められる場合は、月及び日も記載する。
- ⑦発行年月日で巻号を代用できる場合には、巻号数の記載を省略することができる。
- ⑧ページは、数字の前に「p.」を付して記載する。原則として通巻ページを記載し、通巻ページが示されていない場合にはその号のページを記載する。引用するページが複数にわたる場合そのページが連続するときには、その最初と最後のページ数をハイフンで結び、不連続の場合には、コンマで区切って表示する。
- ⑨発行国は、()を付して記載する。なお、我が国で発行された刊行物については、発行国の記載を省略する。
- ⑩刊行物に、著者名、論文名(記事のタイトル)、刊行物名、発行所等が外国語で記載されている場合には、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。

(記載例)

- (a) 井上、「光学材料の最新動向—赤外透過材料—」、分光研究、社団法人日本分光学会、平成 8 年 8 月、第 45 巻、第 4 号、p. 133—138、140
- (b) 立道潤一、外 7 名、「イオンドーピング装置」、日新電機技報、日新電機株式会社、平成 6 年 12 月 7 日、第 39 巻、第 3 号、p. 52—58

(3) 単行本

- ①著者(又は編者)、書名、版数、巻数、発行国、発行所、発行年月日、ページの順に記載する。
- ②翻訳書の場合は、原著者(又は原編者)、翻訳者、書名の順に記載する。
- ③講座、全集のようなシリーズ物の場合は、書名の前にその講座あるいは全集名と、そのシリーズにおける巻数を記載する。
- ④書名は、省略しないで、「」又は“ ” を付して記載する。
- ⑤版数は、単行本に表示がない場合は記載しない。
- ⑥発行年月日、ページ、発行国及び原語を使用するときの記載要領は、逐次刊行物の場合に準ずる。

(記載例)

- (a) 村岡洋一著、「コンピュータサイエンス大学講座(第 11 巻)コンピュータ・アーキテクチャ」、第 2 版、株式会社近代科学社、1985 年 11 月、p. 123—127
- (b) ピエール・バルディ(Pierre Baldi)著、「バイオインフォマティクス(Bioinformatics)」、(米国)、第 1 版、エムアイティー・プレス(MIT Press)、2001 年 8 月 1 日、p. 56—65

(4) ダーウエント抄録誌(1980 年 6 月 11 日以降発行のもの)

ダーウエント抄録誌を引用する場合は、抄録誌名、抄録誌の巻数、号数、抄録誌発行年月日、抄録誌発行国と発行所、抄録誌発行分類(ダーウエント分類)、抄録の国名コードと文献番号、引用刊行物名の順に記載する。

抄録誌名は、以下の通りである。

- ①ダーウエント分類A～M(化学分野): ベーシック・アブストラクツ・ジャーナル(Basic Abstracts Journal)
- ②ダーウエント分類P～X(非化学分野): ワールド・パテント・アブストラクツ・ジャーナル(World Patents Abstracts Journal)

(5) 電子的技術情報

インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合には、第Ⅱ部第 5 章「インターネット等の情報の先行技術としての取扱い」に準じることとし、その引用形式は WIPO 標準 ST.14 に準拠し

て、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。

①著者の氏名

②表題

③関連箇所

頁、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示する。

④媒体のタイプ[online]

⑤掲載年月日(発行年月日)、掲載者(発行者)、掲載場所(発行場所)及び関連する箇所が開示されている頁

⑥検索日

電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載する。

⑦情報の情報源及びアドレス

電子的技術情報の情報源及びそのアドレス、又は識別番号(Accession no.)を記載する。

⑧電子的技術情報に、著者名、表題、掲載者(発行者)、掲載場所(発行所)等が外国語で開示されている場合には、その日本名の次に括弧をしてその原語を記載する。

(記載例)

新崎 準、外 3 名、“新技術の動向”、[online]、平成 10 年 4 月 1 日、特許学会、[平成 11 年 7 月 30 日検索]、インターネット〈URL: <http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html>〉

第Ⅱ部 特許要件

目 次

第Ⅱ部 特許要件

第1章 産業上利用することができる発明

1. 「発明」であること	1
1.1 「発明」に該当しないものの類型	1
2. 「産業上利用することができる発明」であること	3
2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型	3
2.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法	3
2.1.1.1 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当するものの類型	3
2.1.1.2 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものの類型	4
2.1.1.3 人間から採取したものを処理する方法について	4
2.1.2 その発明が業として利用できない発明	5
2.1.3 實際上、明らかに実施できない発明	5
3. 「産業上利用することができる発明」の要件の審査に当たっての留意事項	5
4. 事例集	6
4.1 「発明」であることの要件	9
4.1.1 自然法則に反するもの	9
4.1.2 自然法則を利用していないもの	10
4.2 「産業上利用することができる発明」であることの要件	18
4.2.1 手術に関するもの	18
4.2.2 治療に関するもの	28
4.2.3 データ収集に関するもの	42
4.2.4 人間から採取したものを処理する方法に関するもの	47
4.2.5 アシスト機器に関するもの	57

第2章 新規性・進歩性

1. 新規性	1
1.1 第29条第1項の規定の趣旨	1
1.2 第29条第1項各号	1
1.2.1 特許出願前	1
1.2.2 公然知られた発明	1
1.2.3 公然実施をされた発明	2
1.2.4 頒布された刊行物に記載された発明	2
1.3 新規性判断の対象となる発明	3
1.4 新規性の判断の基本的な考え方	3
1.5 新規性の判断の手法	3
1.5.1 請求項に係る発明の認定	3
1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法	5
1.5.3 第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発明(引用発明)の認定	9
1.5.4 請求項に係る発明と引用発明との対比	10
1.5.5 新規性の判断	11
1.6 第29条第1項の規定に基づく拒絶理由通知	13
2. 進歩性	13

2.1 第29条第2項の規定の趣旨	13
2.2 第29条第2項	13
2.3 進歩性の判断の対象となる発明	14
2.4 進歩性判断の基本的な考え方	14
2.5 論理づけの具体例	14
2.6 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い	20
2.7 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い	21
2.8 進歩性の判断における留意事項	21
2.9 第29条第2項の規定に基づく拒絶理由通知	23
3. 新規性の判断に関する事例集	24
3.1 新規性の判断における一応の合理的な疑いについて	24
3.2 一応の合理的な疑いを抱いた場合の拒絶理由通知	25
3.3 情報提供によって提出された実験成績証明書等に基づく拒絶理由通知	25

第3章 特許法第29条の2

1. 第29条の2の規定の趣旨	1
2. 第29条の2	1
2.1 特許出願に係る発明	1
2.2 当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの	1
2.3 他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案	2
2.4 請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一	2
2.5 その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一	2
2.6 当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一	3
3. 請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断の手法	3
3.1 請求項に係る発明の認定	3
3.2 他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案の認定	3
3.3 請求項に係る発明と引用発明との対比	4
3.4 請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断	5
4. 第29条の2の規定に基づく拒絶理由通知	6

第4章 特許法第39条

1. 第39条の規定の趣旨	1
2. 第39条各項	1
2.1 第39条第1項	1
2.1.1 第39条の判断の対象	1
2.1.2 異なった日の特許出願、最先の特許出願	2
2.2 第39条第2項	2
2.2.1 特許出願人の協議により定めた一の出願人	2
2.2.2 協議が成立せず、又は協議をすることができないとき	2
2.3 第39条第3項	3
2.3.1 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一	3
2.4 第39条第4項	3
2.4.1 協議が成立せず、又は協議をすることができないとき	3

2.5 第39条第5項	3
2.5.1 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下され たとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき	3
2.6 平成23年法改正前第39条第6項	4
2.6.1 発明者又は考案者でない者であって特許を受ける権利又は実用新案登録を受け る権利を承継しないもの	4
2.7 第39条第6項	4
2.7.1 協議	4
3. 請求項に係る発明が同一か否かの判断の手法	5
3.1 請求項に係る発明の認定	5
3.2 請求項に係る発明どうしの対比	5
3.3 出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法	5
3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断 手法	6
3.5 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い	7
3.6 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い	8
4. 第39条の拒絶理由がある場合の審査の進め方	8
4.1 同一発明の先願が存在する場合の後願の審査の進め方	8
4.1.1 出願人が異なる場合	8
4.1.2 出願人が同一である場合	8
4.2 同一発明の同日出願の審査の進め方	9
4.2.1 出願人が異なる場合	9
4.2.2 出願人が同一である場合	9
5. 留意事項	9
5.1 新規事項を含む場合	9
5.2 出願の変更があった場合	9
6. 第39条の規定に基づく拒絶理由通知	10
参考審判決	11
(参考)特許法第39条の改正履歴	13

第5章 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い

1. 先行技術として引用することができる電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった 情報	1
1.1 出願前において、引用する電子的技術情報がその内容のとおりに掲載されていたこと	1
1.2 出願前において、引用しようとする電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であること	2
2. 引用の手法	3
3. 情報提供	4
4. 出願人からの反論	4
5. 出願公開されていない出願の取扱いについて	5

第1章 産業上利用することができる発明

特許法第29条第1項柱書

産業上利用することができる発明をした者は、……その発明について特許を受けることができる。

第29条第1項柱書に規定されている「産業上利用することができる発明」の要件は、「発明」であることの要件と「産業上利用することができる発明」であることの要件(いわゆる「産業上の利用性」)とに分けられるとするのが通説であり、審査実務の慣行でもあるので、本審査基準では、第1項柱書の要件を、「発明」であることの要件と「産業上利用することができる発明」であることの要件とに区分する。

1. 「発明」であること

「発明」については、第2条第1項において定義されている。つまり、「発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」をいう。ただし、この定義中の「高度のもの」は、主として実用新案法における考案と区別するためのものであるので、「発明」に該当するか否かの判断においては、考慮する必要はない。

下記に、「発明」に該当しないものの類型を示す。

1.1 「発明」に該当しないものの類型

以下の類型のものは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから、「発明」に該当しない。

(1) 自然法則自体

「発明」は、自然法則を利用したものでなければならないから、エネルギー保存の法則、万有引力の法則などの自然法則自体は、「発明」に該当しない。

(2) 単なる発見であって創作でないもの

「発明」の要件の一つである創作は、作り出すことであるから、発明者が意識して何らの技術的思想を案出していない天然物(例: 鉱石)、自然現象等の単なる発見は「発明」に該当しない。

しかし、天然物から人為的に単離した化学物質、微生物などは、創作したものであり、「発明」に該当する。

(3) 自然法則に反するもの

発明を特定するための事項の少なくとも一部に、熱力学第二法則などの自然法則に反する手段(例: いわゆる「永久機関」)があるときは、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。(事例1参照)

(4) 自然法則を利用していないもの

請求項に係る発明が、自然法則以外の法則(例えば、経済法則)、人為的な取決め(例えば、ゲームのルールそれ自体)、数学上の公式、人間の精神活動に当たるとき、あるいはこれらのみを利用しているとき(例えば、ビジネスを行う方法それ自体)は、その発明は、自然法則を利用したものとはいえず、「発明」に該当しない。(事例2～4参照)

例1: コンピュータプログラム言語

例2: 徴収金額のうち十円未満を四捨五入して電気料金あるいはガス料金等を徴収する集金方法。

発明を特定するための事項に自然法則を利用している部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断されるときは、その発明は、自然法則を利用していないものとなる。

例 3: 原油が高価で清水の安価な地域から清水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、清水が高価で原油の安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後船倉内に原油を積み込み前記出航地へ帰航するようにしたコンテナ船の運航方法。

例 4: 予め任意数の電柱を以って A 組とし、同様に同数の電柱によりなる B 組、C 組、D 組等所要数の組をつくり、これらの電柱にそれぞれ同一の拘止具を取付けて広告板を提示し得るようにし、電柱の各組毎に一定期間づつ順次にそれぞれ異なる複数組の広告板を巡回掲示することを特徴とする電柱広告方法。
(参考: 東京高判昭 31.12.25(昭和 31(行ナ)12))

逆に、発明を特定するための事項に自然法則を利用していない部分があっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断されるときは、その発明は、自然法則を利用したものとなる。

以上のように、どのような場合に、全体として自然法則を利用したものとなるかは、技術の特性を考慮して判断する。

(留意事項)

ビジネスを行う方法やゲームを行う方法に関連する発明は、物品、器具、装置、システムなどを利用している部分があっても、全体として自然法則を利用しない場合があるので、慎重に検討する必要がある。

(事例 5～7 参照)

なお、ビジネスを行う方法やゲームを行う方法という観点ではなく、ビジネス用コンピュータ・ソフトウェアやゲーム用コンピュータ・ソフトウェアという観点から発明すれば、「発明」に該当する可能性がある。(コンピュータ・ソフトウェア関連発明における判断については、「第Ⅶ部 第 1 章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」2.2 参照)

(5) 技術的思想でないもの

(a) 技能(個人の熟練によって到達しうるものであって、知識として第三者に伝達できる客観性が欠如しているもの)

例: ボールを指に挟む持ち方とボールの投げ方に特徴を有するフォークボールの投球方法。

(b) 情報の単なる提示(提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)

例: 機械の操作方法又は化学物質の使用法についてのマニュアル、録音された音楽にのみ特徴を有する CD、デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置によって作成した運動会のプログラム、コンピュータプログラムリスト(コンピュータプログラムの、紙への印刷、画面への表示などによる提示(リスト)そのもの)

なお、情報の提示(提示それ自体、提示手段、提示方法など)に技術的特徴があるものは、情報の単なる提示にあたらぬ。

例 1: テレビ受像機用のテストチャート

(テストチャートそれ自体に技術的特徴がある。)

例 2: 文字、数字、記号からなる情報を凸状に記録したプラスチックカード

(プラスチックカードをエンボス加工して印字し、カードの印字情報を押印することにより写ることができ、情報の提示手段に技術的特徴がある。)

(c) 単なる美的創造物

例: 絵画、彫刻など

(6) 発明の課題を解決するための手段は示されているものの、その手段によっては、課題を解決することが明らかに不可能なもの。

例: 中性子吸収物質(例えば、硼素)を溶融点の比較的高い物質(例えば、タングステン)で包み、これを

球状とし、その多数を火口底へ投入することによる火山の爆発防止方法。
(火山の爆発は、火口底においてウラン等が核分裂することに起因することを前提条件としている。)

2. 「産業上利用することができる発明」であること

ここでいう「産業」は、広義に解釈する。この「産業」には、製造業以外の、鉱業、農業、漁業、運輸業、通信業なども含まれる。

なお、下記「2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型」のいずれにも当たらないものは、原則として、「産業上利用することができる発明」に該当する。

2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないものの類型

2.1.1 人間を手術、治療又は診断する方法

人間を手術、治療又は診断する方法は、通常、医師(医師の指示を受けた者を含む。以下同じ。)が人間に対して手術、治療又は診断を実施する方法であって、いわゆる「医療行為」と言われているものである。

人間に対する避妊、分娩等の処置方法は、上記「人間を手術、治療又は診断する方法」に含まれる。

なお、手術、治療又は診断する方法の対象が動物一般であっても、人間が対象に含まれないことが明らかでなければ、「人間を手術、治療又は診断する方法」として取り扱う。

2.1.1.1 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当するものの類型

(1) 人間を手術する方法(事例 8-1, 9-1, 10-1, 11-1, 12-1 参照)

人間を手術する方法には、以下のものが含まれる。

- (a) 人体に対して外科的処置を施す方法(切開、切除、穿刺(せんし)、注射、埋込を行う方法等が含まれる。)
- (b) 人体内(口内、外鼻孔内、外耳道内は除く。)で装置(カテーテル、内視鏡等)を使用する方法(装置を挿入する、移動させる、維持する、操作する、取り出す方法等が含まれる。)
- (c) 手術のための予備的処置方法(手術のための麻酔方法、注射部位の消毒方法等が含まれる。)

なお、人間を手術する方法には、美容・整形のための手術方法のように、治療や診断を目的としないものも含まれる。

(2) 人間を治療する方法(事例 13-1, 14-1, 15-1, 16-1, 17-1, 18-1, 22-1 参照)

人間を治療する方法には、以下のものが含まれる。

- (a) 病気の軽減及び抑制のために、患者に投薬、物理療法等の手段を施す方法
- (b) 人工臓器、義手等の代替器官を取り付ける方法
- (c) 病気の予防方法(例: 虫歯の予防方法、風邪の予防方法)

なお、健康状態を維持するために処置する方法(例: マッサージ方法、指圧方法)も、病気の予防方法として取り扱う。

- (d) 治療のための予備的処置方法(例: 電気治療のための電極の配置方法)、治療の効果を上げるための補助的処置方法(例: 機能回復訓練方法)、又は看護のための処置方法(例: 床ずれ防止方法)

(3) 人間を診断する方法

人間を診断する方法は、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含む方法をいう。

例 1: MRI 検査で得られた画像を見て脳梗塞であると判断する方法。

2.1.1.2 「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しないものの類型

(1) 医療機器、医薬自体は、物であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。複数の物を組み合わせた物も、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。(事例 13-2, 14-2, 15-2 参照)

(2) 医療機器の作動方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。ここでいう医療機器の作動方法には、医療機器内部の制御方法に限らず、医療機器自体に備わる機能的・システム的な作動、例えば、操作信号に従った切開手段の移動や開閉作動あるいは放射線、電磁波、音波等の発信や受信が含まれる。(事例 8-2, 9-2, 10-2, 11-2, 12-2, 16-2~16-4, 17-2, 18-2, 19-2, 20-2, 24-2, 25-3 参照)

一方、請求項に係る発明の発明特定事項として、医師が行う工程(例:医師が症状に応じて処置するために機器を操作する工程)や機器による人体に対する作用工程(例:機器による患者の特定部位の切開・切除、あるいは、機器による患者の特定部位への放射線、電磁波、音波等の照射)を含む方法は、ここでいう医療機器の作動方法には該当しない。

(3) 人間の身体の各器官の構造・機能を計測するなどして人体から各種の資料を収集するための以下の方法は、医療目的で人間の病状や健康状態等の身体状態若しくは精神状態について、又は、それらに基づく処方や治療・手術計画について、判断する工程を含まない限り、人間を診断する方法に該当しない。(事例 19-1, 20-1, 21 参照)

(a) 人体から試料又はデータを収集する方法、人体から収集された試料又はデータを用いて基準と比較するなどの分析を行う方法。

例 1: インフルエンザ検査のための綿棒による口腔粘膜採取方法。

例 2: 胸部に X 線を照射し肺を撮影する方法。

例 3: 耳式電子体温計を外耳道に挿入し体温を測定する方法。

例 4: 採取した尿に試験紙を浸漬し、呈色した試験紙の色と色調表とを比較し、尿糖の量を判定する方法。

例 5: 被検者に由来する X 遺伝子の塩基配列の n 番目における塩基の種類を決定し、当該塩基の種類が A である場合にはかかり易く、G である場合にはかかりにくいという基準と比較することにより、被検者の高血圧症へのかかり易さを試験する方法。

(b) 人間の各器官の構造・機能の計測のための予備的処置方法。

例 6: 体表に塗布する超音波検査用ゼリーの塗布むら防止方法。

ただし、人間を手術する方法に該当する工程、又は人間を治療する方法に該当する工程を含む方法は、人間を手術する方法、又は人間を治療する方法に該当する。(事例 9-1, 10-1, 11-1, 18-1 参照)

2.1.1.3 人間から採取したものを処理する方法について

人間から採取したもの(例:血液、尿、皮膚、髪の毛、細胞、組織)を処理する方法、又はこれを分析するなどして各種データを収集する方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。(事例 25-2 参照)

ただし、採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法(例:血液透析方法)又は採取したものを処理中に分析する方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。(事例 24-1, 25-1 参照)

人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして処理する方法であっても、以下のものは、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。(事例 22-2, 23-1, 23-2, 23-3 参照)

- (1) 人間から採取したものを原材料として医薬品(例:血液製剤、ワクチン、遺伝子組換え製剤、細胞医薬)を製造するための方法。
- (2) 人間から採取したものを原材料として医療材料(例:人工骨、培養皮膚シート等の、身体の各部分のための人工的代用品又は代替物)を製造するための方法。
- (3) 人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法(例:細胞の分化誘導方法、細胞の分離・純化方法)。
- (4) 人間から採取したものを原材料として製造された医薬品又は医療材料、又はその中間段階の生産物を分析するための方法。

2.1.2 その発明が業として利用できない発明

市販又は営業の可能性のあるものについての発明は業として利用できる発明に当たる。これに対し、次の(i)、(ii)は、その発明が業として利用できない発明であって、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

(i) 喫煙方法のように、個人的にのみ利用される発明

(ii) 学術的、実験的にのみ利用される発明

ただし、「髪にウェーブをかける方法」のように、個人的に利用されうるものであっても、業として利用できる発明であれば、「個人的にのみ利用される発明」に当たらない。また、学校において使用される「理科の実験セット」のように、実験に利用されるものであっても、市販又は営業の可能性のあるものは、「学術的、実験的にのみ利用される発明」に該当しない。

2.1.3 實際上、明らかに実施できない発明

理論的にはその発明を実施することは可能であっても、その実施が實際上考えられない場合は、「産業上利用することができる発明」に該当しない。

例:オゾン層の減少に伴う紫外線の増加を防ぐために、地球表面全体を紫外線吸収プラスチックフィルムで覆う方法。

3. 「産業上利用することができる発明」の要件の審査に当たっての留意事項

「産業上利用することができる発明」であることの要件を満たしていることの証明責任は出願人にあるが、「請求項に係る発明」がこの要件を満たしていないとして拒絶の理由を通知するときは、可能な限り具体的理由を挙げて指摘する。

4. 事例集

本事例集は、第 29 条第 1 項柱書に規定されている「産業上利用することができる発明」の要件を説明する目的で作成したものである。そのため、事例における特許請求の範囲等の記載は、説明を容易にするために簡略化するなどの修正が加えられており、必ずしも模範的なものとはなっていない点に留意されたい。また、各事例において、新規性・進歩性の欠如、明細書及び特許請求の範囲の記載要件等の拒絶理由がないことを意味するものではない。

本事例集には、以下の事例が含まれている。

4.1 「発明」であることの要件

4.1.1 自然法則に反するもの

事例 1 銅に対する鉄メッキ方法(自然法則に反するもの)

4.1.2 自然法則を利用していないもの

事例 2 自然数 n から $n+k$ までの和を求める計算方法(自然法則を利用していないもの)

事例 3 理数科系の課目の教授方法(自然法則を利用していないもの)

事例 4 円に内接する任意の正 N 多角形の作図方法(自然法則を利用していないもの)

事例 5 遊技方法(自然法則を利用していないもの)

事例 6 商売の売価決定方法(自然法則を利用していないもの)

事例 7 パーティ開催方法(自然法則を利用していないもの)

4.2 「産業上利用することができる発明」であることの要件

4.2.1 手術に関するもの

事例 8-1 マイクロ手術ロボットによる患部の処置方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 8-2 マイクロ手術ロボットシステムの作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 9-1 体液サンプリング方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 9-2 体液サンプリング装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 10-1 内視鏡による体腔内観察方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 10-2 内視鏡の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 11-1 造影磁気共鳴撮影方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 11-2 磁気共鳴撮影装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 12-1 被切削物及び切削器具の画像を重量表示する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 12-2 被切削物及び切削器具の画像を重量表示する装置の制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

4.2.2 治療に関するもの

事例 13-1 癌の治療方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 13-2 癌の治療システム(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 14-1 軟骨の再生方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 14-2 軟骨再生用移植材料(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 15-1 心筋梗塞の治療方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 15-2 心筋梗塞治療用組成物(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 16-1 ペースメーカーによる電気刺激方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 16-2 ペースメーカーの制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 16-3 ペースメーカーの制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 16-4 ペースメーカーの作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 17-1 人工眼システムによる網膜刺激方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 17-2 人工眼システムの制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 18-1 X線照射方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 18-2 X線装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

4.2.3 データ収集に関するもの

事例 19-1 X線 CT 撮像方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 19-2 X線 CT 装置の制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 20-1 磁気共鳴撮像方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 20-2 磁気共鳴撮像装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 21 核医学撮影方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

4.2.4 人間から採取したものを処理する方法に関するもの

事例 22-1 遺伝子治療方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 22-2 遺伝子治療のための細胞製剤の製造方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 23-1 細胞を分化誘導する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 23-2 細胞を分離、純化する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 23-3 細胞の割合を分析する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 24-1 血液浄化方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 24-2 血液浄化装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 25-1 血液のヘマトクリット値を測定する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

事例 25-2 採取された血液のヘマトクリット値を測定する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 25-3 血液のヘマトクリット値を測定する装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

4.2.5 アシスト機器に関するもの

事例 26-1 歩行状態の判定方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 26-2 パワーアシスト機器の制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

事例 26-3 パワーアシスト方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

4.1 「発明」であることの要件

4.1.1 自然法則に反するもの

〔事例1〕 銅に対する鉄メッキ方法(自然法則に反するもの)

特許請求の範囲

鉄イオンを含む水溶液に銅片を浸漬して銅片上に鉄の層を形成させることを特徴とする銅に対する鉄メッキ方法。

発明の詳細な説明の概要

従来、銅に対する鉄のメッキ方法としては電気メッキが採用されていたが、この方法によれば、硫酸鉄などの鉄イオンを含む水溶液に銅片を浸漬するだけで銅片上に硬度の高い鉄のメッキ層を効率よく、また電気メッキ法よりも簡単な設備で形成することができる。

〔説明〕

鉄が銅よりもイオン化傾向が大きいことは技術常識である。このことからすれば、「請求項に係る発明」のように、鉄イオンを含む水溶液に単に銅片を浸漬するだけで銅片上に鉄のメッキ層を形成させることは、不可能である。

したがって、この「請求項に係る発明」は課題解決のための手段が自然法則に反し、所期の課題を解決できないものと認められるので、「発明」に該当しない。

4.1.2 自然法則を利用していないもの

〔事例 2〕 自然数 n から $n+k$ までの和を求める計算方法(自然法則を利用していないもの)

特許請求の範囲

自然数 n から $n+k$ までの和 s を $s=(k+1)(2n+k)/2$ により求める計算方法。

発明の詳細な説明の概要

自然数 n から $n+k$ までの和を s とすると

$$s=n+(n+1)+(n+2)+\cdots+(n+k) \quad \text{..... (1)}$$

で表され、右辺の順序を逆に並べてもその和は同じであるので、右辺を並び換えると

$$s=(n+k)+(n+k-1)+\cdots+(n+1)+n \quad \text{..... (2)}$$

と表される。そこで(1)式と(2)式との和を求めると

$$2s=(2n+k)+(2n+k)+\cdots+(2n+k)$$

となる。右辺には $(2n+k)$ が $(k+1)$ 個あるから

$$2s=(k+1)(2n+k) \text{ となり}$$

$$s=(k+1)(2n+k)/2$$

となる。

このようにして自然数 n から $n+k$ までの和を簡単に求めることができる。

〔説明〕

一般に計算方法とは、与えられた数、及び数学その他諸科学で記号を連ねて、ある関係を表すのに用いる式等を数理に従って処理すること、即ち、数学的操作をいう。この「請求項に係る発明」は、自然数 n から $n+k$ までの総和 s を求めるために、

$$s=(k+1)(2n+k)/2$$

という数式を用いており、単なる数学的操作を行うに過ぎず、自然法則以外の法則のみを利用している。

したがって、請求項に係る発明は「発明」に該当しない。

〔事例 3〕 理数科系の課目の教授方法(自然法則を利用していないもの)

特許請求の範囲

多数の低学年児童に対して、導入、展開及びまとめの各時間割合を 3:2:1 として教授することを特徴とする理数科系の課目の教授方法。

発明の詳細な説明の概要

従来、多数の低学年児童に対する教育は一般に導入、展開及びまとめの順で行ない、1:4:1 などのように展開時間に大部分の時間を割いていたが、本発明では、理数科系の課目を教授するために、児童の推理力や記憶力を考慮して、それらの割合を 3:2:1 としたことにより、多大の教育効果を上げることができた。

〔説明〕

教授とは、学問等の知識を伝授することであるから、人間の精神活動に属するものである。

そして、この「請求項に係る発明」は、理数科系の課目の教授に際して所望の教育効果を上げるという課題を解決するために、児童の推理力や記憶力を考慮して導入、展開及びまとめの各時間割合を 3:2:1 に配分するという、精神活動を行う上での効率を法則化したものであり、自然法則以外の法則のみを利用している。

したがって、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

〔事例 4〕 円に内接する任意の正 N 多角形の作図方法(自然法則を利用していないもの)

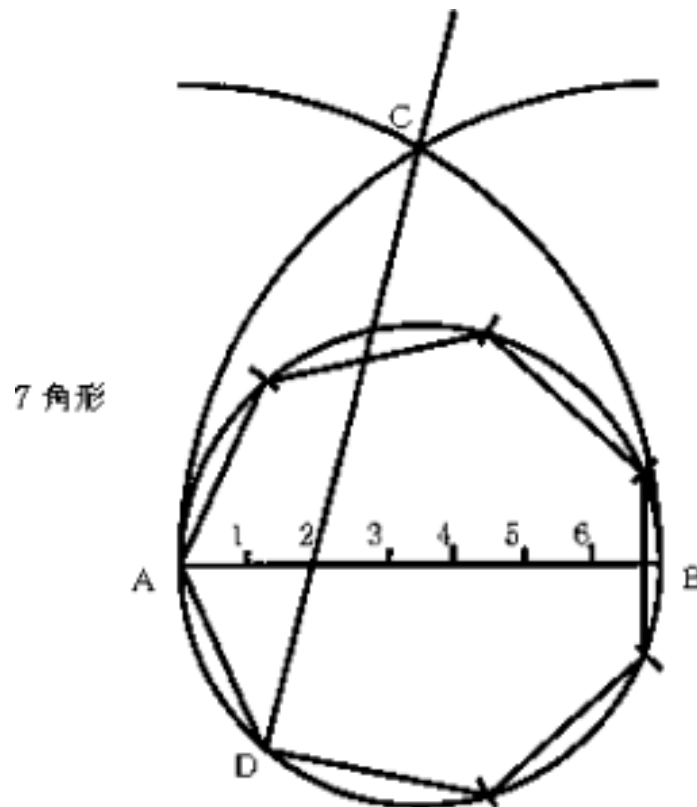
特許請求の範囲

任意に与えられた円の直径 AB を半径として、 A 及び B を中心に円を描き、その交点の一つを C とし、点 C と直径 AB を N 等分した N 等分点の A から 2 番目の点を結んだ直線と、与えられた円との交点を D とし、次いで AD に等しく円周を切り円周上の各点を順次直線で結ぶことを特徴とする、円に内接する正 N 多角形の作図方法。

発明の詳細な説明の概要

このような作図方法によると、円に内接する正 N 多角形を簡単に作図することができる。

〔図面〕



〔説明〕

一般に作図するという語は、幾何学において与えられた条件を満足する図を画くという意味で使われ、与えられた条件を満足する図を画くには、いくつかの基本的作図(これを公準と呼ぶ)と、いくつかの公理が真であると承認する必要がある。一つの公準・公理が定まると、その公準・公理に基づく作図はいくつか可能となり、この公準・公理が変更されると当然に作図も変更される。したがって、純幾何学的作図は、仮定された公準・公理に基づく単なる操作であって、自然法則を利用しているとはいえない。この「請求項に係る発明」の場合も、前記純幾何学的作図にすぎないものであって、課題解決のための手段として、自然法則以外の法則のみを利用している。

したがって、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

〔事例 5〕 遊戯方法(自然法則を利用していないもの)

特許請求の範囲

相似形を有する大小の駒の数個を大きいものより順次に積み重ねたものを、任意に定めた 3 個の陣地の 1 カ所におき、この積み重ねた最上部の駒を 1 度に 1 個のみ動かし、かつ、小さい駒の上に大きい駒を乗せないようにして 3 個の陣地の他の場所に最小移動回数で移動することを競い合う遊戯方法。

発明の詳細な説明の概要

本願の遊戯方法によると、遊戯人数に制約がなく、興味ある頭脳的遊戯を行うことができる。

〔説明〕

一般に、遊戯方法は自然法則とは無関係な人為的な取決めである遊戯規則を利用すること、又はこれに加えて人間の推理力、記憶力、技能、運、勘、偶然性及び精神力などを利用することから成り立っている。

この「請求項に係る発明」は、大小の駒という物品を使用しているものの、このうち一度に 1 個の駒のみ動かすこと及び小さい駒の上に大きい駒を乗せないことなどの自然法則とは無関係な遊戯者間において定められた規則(人為的取決め)に基づいて遊戯するものであって、全体として自然法則を利用していないものである。

したがって、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

〔事例 6〕商品の売価決定方法(自然法則を利用していないもの)

特許請求の範囲

商品の製造時に、商品の製造時刻と、該商品の販売期限と、該商品の定価とを示すラベルを該商品に貼付しておき、

商品を販売する時点で、売価を下記の式

$$\text{売価} = f(\text{商品の販売時刻}) \times \text{商品の定価}$$

で、決定する商品の売価決定方法。

(ただし、関数 f は単調減少関数であって $0 \leq f(\text{商品の販売時刻}) \leq 1$)

発明の詳細な説明の概要

従来、製造時刻が異なっても同じ種類の商品であれば同じ陳列棚に置かれ、しかも、製造時刻が異なっても同じ売価で販売されていた。そのため、新鮮嗜好の消費者は、その商品の製造時刻を調べて、できるだけ新しい商品を選択して購入することになるため、古い商品が売れ残る傾向がある。そのため、販売期限を過ぎた商品については、その商品価値がなくなる上に、その商品をごみとして出す経費等も発生し、経営者の損失となっていた。

そこで、経営者は、できるだけ、消費者が製造時刻の古い商品も新しい商品もまんべんなく購入してくれる確率を増やすために、一定時刻間隔毎に、陳列棚の前側に製造時刻の古い商品を並べる一方、陳列棚の奥側に製造時刻の新しい商品を並べていた。しかしながら、店舗が広くなればなるほど、一定時刻間隔毎に商品を並び替える経費が増加する問題があり、しかも商品を並べ替えをしている作業を見た消費者が不快に思う危険性もあった。

したがって、本発明が解決しようとする課題は、消費者に不快感を与える商品の並べ替え作業を行うことなく、販売期限を過ぎた商品をできるだけ減らし、しかも、陳列棚にある商品の並べ替えをする経費やごみとして出す経費などを倅約するために、

$$\text{売価} = f(\text{商品の販売時刻}) \times \text{商品の定価}$$

(ただし、関数 f は単調減少関数であって $0 \leq f(\text{商品の販売時刻}) \leq 1$)

のように、商品の販売時刻の経過に伴って、商品の売価が低くなるように設定する商品の売価決定方法を提供することにある。これにより、陳列棚にある商品の並べ替えをすることを行わなくても、新鮮嗜好の消費者は比較的高いが新しい商品を購入し、倅約嗜好の消費者は比較的低いが古い商品を購入することが期待されるので、古い商品が売れ残る数が減少する。なお、 $f(\text{商品の販売時刻})$ としては、

$$f(\text{商品の販売時刻}) = \log_{10} \left((1 + 9) \max \left(\frac{\text{商品の販売期間} - \text{商品の販売時刻}}{\text{商品の販売期限} - \text{商品の製造時刻}}, 0 \right) \right)$$

を設定することができる。この場合には、売値が 0 円になった商品は販売期限切れであるとわかるので、過って消費者が購入することを防止できる。

〔説明〕

請求項に記載された商品の売価決定方法は、ラベルという物品を用いているものの、経済法則(需要と供給のバランス)及び人為的取決めに基づいているので、全体として自然法則を利用していないものである。

したがって、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

〔参考〕

なお、特許請求の範囲を、

「商品に貼付された、商品の製造時刻と、該商品の販売期限と、該商品の定価とを記録した二次元バーコードを読み取る二次元バーコード読取手段、

現在の時刻を出力する計時手段、

売価を計算する演算手段、
売価を表示する表示手段、
上記二次元バーコード読取手段、計時手段、演算手段、表示手段を制御する制御手段
を備えたレジスターにおける商品の売価計算方法において

商品に貼付された二次元バーコードを上記二次元バーコード読取手段が読み取るステップ、
上記二次元バーコード読取手段から出力された情報を上記制御手段が受け取るステップ、
上記制御手段が上記情報と上記計時手段によって得られる現在時刻を演算手段に出力するステップ、
上記演算手段が、下記の式

売価＝ f (商品の販売時刻)×商品の定価

(ただし、関数 f は単調減少関数であって $0 \leq f(\text{商品の販売時刻}) \leq 1$)

に基づいて計算し、その計算結果を上記制御手段に出力するステップ、
上記制御手段が上記計算結果を上記表示手段によって表示させるステップ、
を含む、レジスターにおける商品の売価計算方法。」

と補正した場合には、その発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である。(具体的な判断手法は、「第Ⅶ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」を参照)

〔事例 7〕 パーティ開催方法(自然法則を利用していないもの)

特許請求の範囲

出席確認の電子メールに対する返信電子メールが来た順番にパーティ開催時に景品を贈呈するお知らせを付けた出席確認の電子メールを参加予定者名簿に基づき送付するステップ、
当該出席確認の電子メールに対する返信電子メールを受け取るステップ、
当該返信電子メールが来た順番を参加予定者名簿に登録するステップ、
パーティの開催時に、会費を徴収するステップ、
会費の徴収後、参加予定者名簿に登録された順番に基づき景品を贈呈するステップ
を含むパーティ開催方法。

発明の詳細な説明の概要

パーティを開催する事業者にとって、参加予定者を募ることができたとしても、パーティの当日に参加予定者に来てもらえなければ意味がない。そこで、念の為に、参加予定者に参加の確認をすることになるが、参加の確認を往復はがきではなく電子メールで行っても、その返事が期日迄にくる保証もなく、出席の返事が来ても、パーティの当日に実際に来てくれるのか不確定であるという問題があった。

しかし、本発明によると、返信された電子メールが来た順番に参加者に景品を贈呈するというイベントがあることを参加予定者に告知しておくことにより、参加予定者のパーティ出席率が向上すること、出席確認の返事がより早く来ること等が期待できる。したがって、出席者数をより早く把握できるため、パーティで用意する食事の手配のような開催準備を行う際の経費を無駄にすることがなくなる。

なお、景品の費用については、開催準備経費の削減寄与分で充当したり、予め参加費用に含めておいたり、パーティでスポンサー商品を使用することを条件にスポンサーから提供してもらうこと等が考えられる。

〔説明〕

請求項に記載されたパーティ開催方法は、パーティ参加の確認に電子メールというシステムを用いているものの、パーティ主催者側と参加者側で参加の確認を行い、参加の意思表示の順番に景品を贈呈するという、人為的取決めに基づいているので、全体として自然法則を利用していないものである。

したがって、請求項に係る発明は、「発明」に該当しない。

〔参考〕

なお、特許請求の範囲を、
「入力手段、
電子メール送受信手段、
参加予定者名、参加予定者の電子メールアドレス、参加予定者の出席確認電子メールに対する返信電子メールを受信した順番を参加予定者毎に記憶する参加予定者名簿記憶手段、
出席確認の電子メールに対する返信電子メールが来た順番にパーティ開催時に景品を贈呈するお知らせを記憶するお知らせ記憶手段、
表示手段、
制御手段、
を備えたパーティ開催支援用情報処理装置の動作方法であって、
当該制御手段が、
当該参加予定者名簿記憶手段から読み出した複数の電子メールアドレスと当該お知らせ記憶手段に記憶されたお知らせを読み出すステップ、
当該電子メールアドレスを宛先とした当該お知らせを電子メール送受信手段によって出席確認電子メールと題して送信するステップ、
当該電子メール送受信手段によって受信した、当該出席確認電子メールに対する返信電子メールを

検出するステップ、

返信電子メールを検出する毎に、当該返信電子メールが来た順番を当該参加予定者名簿記憶手段に記憶するステップ、

返信電子メールの検出終了の指示を入力手段によって検知した場合、返信電子メールを送信した全参加予定者について、参加予定者名簿記憶手段に記憶された参加予定者名及び返信電子メールが来た順番を表示手段に出力するステップ、

を実行するパーティ開催支援用情報処理装置の動作方法。」

と補正した場合には、その発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作である。(具体的な判断手法は、「第Ⅶ部 第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明」を参照)

4.2 「産業上利用することができる発明」であることの要件

4.2.1 手術に関するもの

〔事例 8-1〕 マイクロ手術ロボットによる患部の処置方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

マイクロ手術ロボットを用いた患部の処置方法であって、当該ロボットは先端部に光学観察手段及び切開手段、後端部に体外の遠隔操作装置からの操作信号を受信する受信手段を有し、遠隔操作装置のモニターを見ながら患部を処置するためにマニピュレータを操作する工程、当該ロボットが遠隔操作装置からの操作信号を受信手段により受信する工程、受信した信号に基づいて切開手段により患者の患部を切開する工程の各工程からなる、マイクロ手術ロボットによる患部の処置方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明におけるカプセル型マイクロ手術ロボットは、構造が微細であるため血管等の器官において、患者に過度の負担を課することなく、マニピュレータの遠隔操作により患部の切開や切除等の処置を行うことができる。

〔説明〕

請求項に記載された「遠隔操作装置のモニターを見ながら患部を処置するためにマニピュレータを操作する工程」は、モニターを見る、患部を処置するためにマニピュレータを操作する、という医師が行う工程を含んでいる。

また、「切開手段により患者の患部を切開する工程」は、機器による人体に対する作用工程を含んでいる。

したがって、当該方法は、医療機器の作動方法には該当しない。

そして、本事例は、患部を処置するためにマニピュレータを操作して患部を切開するものであるから、人間を手術する方法に他ならない。したがって、当該方法は、人間を手術する方法を発明の工程の一部として含むことから、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 8-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 8-2〕 マイクロ手術ロボットシステムの作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

マイクロ手術ロボット及びこれをマニピュレータで遠隔操作する装置からなるマイクロ手術ロボットシステムの作動方法であって、当該ロボットは先端部に光学観察手段及び切開手段、後端部に遠隔操作装置からの操作信号を受信する受信手段を有し、遠隔操作装置に設けられた送信手段がマニピュレータの操作信号を送信する工程、当該ロボットが遠隔操作装置からの操作信号を受信手段により受信する工程、該受信した信号に基づいて当該ロボットの切開手段が作動する工程の各工程からなる、マイクロ手術ロボットシステムの作動方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明におけるカプセル型マイクロ手術ロボットは、構造が微細であるため血管等の器官において、患者に過度の負担を課することなく、マニピュレータの遠隔操作により患部の処置を行うことができる。

〔説明〕

本事例は、マイクロ手術ロボットシステム自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された「受信した信号に基づいて当該ロボットの切開手段が作動する」という事項は、マイクロ手術ロボットシステムを構成する「切開手段」が信号に基づいて作動することを意味し、作動した結果、「切開手段」が人体を切開することまでを意味しているものではないから、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔備考〕

(1) マイクロ手術ロボットが、医師の操作によるマニピュレータ信号に従って作動するものであり、医師による操作が前提であっても、本事例のように、マイクロ手術ロボットシステム自体に備わる機能が方法として請求項に記載されている場合は、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含まない限り、医療機器の作動方法と判断される。

(2) 請求項の記載が、医療機器自体に備わる機能を方法として表現されたものであっても、発明の詳細な説明に、医療機器自体がそのような機能を備えていることが開示されていない場合(例: 医師が行う工程によって実現される方法のみが開示されている場合)には、特許請求の範囲の記載要件又は実施可能要件の違反となる可能性があることに留意が必要である。

〔事例 9-1〕 体液サンプリング方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

ハウジング内に取り付けられた中空の刺入素子、刺入素子に連通する試料採取チューブ及び吸引手段を備えた体液サンプリング装置における体液サンプリング方法であって、刺入素子を刺し入れ、吸引手段により静脈血管内に配置された刺入素子から試料採取チューブに体液を引き込む体液サンプリング方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、分析又は処理のために血液等の体液を人体からサンプリングする方法に関する。体液サンプリング装置のハウジングを人体上にセットし、刺入素子を皮膚の表面から突き刺しておいて、装置が作動すれば、刺入素子に吸引力が加わり体液がチューブ内に引き込まれてサンプリングが行われる。

〔説明〕

請求項に記載された「刺入素子を刺し入れ」る工程は、この体液サンプリング装置に備わった手段が行うのではなく、医師が行う工程である(この場合は、刺入素子による人体に対する作用工程とも判断される。)。

また、「静脈血管内に配置された刺入素子から試料採取チューブに体液を引き込む」工程は、人体からの信号を受信するのではなく、人体から体液を採取しているため、機器による人体に対する作用工程であると判断される。

したがって、当該方法は、医師が行う工程、機器による人体に対する作用工程を含むから、医療機器の作動方法に該当しない。

そして、請求項に記載された方法は、人体に刺入素子を刺し入れるという外科的処置を施す工程を含む。したがって、当該方法は、人間を手術する方法を発明の工程の一部として含むことから、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 9-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 9-2〕 体液サンプリング装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

ハウジング内に取り付けられた中空の刺入素子、刺入素子に連通する試料採取チューブ、チューブの後端に接続され内部に圧力検知部を有するサンプリング容器、サンプリング容器に負圧を付与する負圧発生装置からなる体液サンプリング装置の作動方法であって、負圧発生装置の作動中にサンプリング容器内の圧力検知部が所定値以下を検知した場合には、負圧発生装置の作動を抑制する抑制手段が作動する、体液サンプリング装置の作動方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、分析又は処理の為に血液等の体液を人体からサンプリングする方法に関する。体液サンプリング装置のハウジングを人体上にセットし、刺入素子を皮膚の表面から突き刺しておいて、装置が作動すれば、刺入素子に吸引力が加わり体液がチューブ内に引き込まれてサンプリングが行われる。本発明においてはサンプリング容器に圧力検知部と抑制手段を設けたので、吸引圧力が強くなり過ぎて人体に危険を及ぼすことを回避できる。

〔説明〕

本事例は、体液サンプリング装置自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された「サンプリング容器内の圧力検知部が所定値以下を検知した場合には、負圧発生装置の作動を抑制する抑制手段が作動する」という事項は、体液サンプリング装置に備わる「抑制手段」が作動することを意味し、抑制手段が作動した結果、体液の吸引量を変化させることを意味するものではないから、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

そして、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 10-1〕 内視鏡による体腔内観察方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

内視鏡により体腔内を撮影する方法において、操作者が回転指示器を操作して前記内視鏡の挿入軸に対して光軸が傾いた撮像ユニットを回転させることにより、視野方向を変える方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、人体内に挿入して光学観察を行う内視鏡に関する。特に、腹腔鏡のような、湾曲部を備えていない硬性鏡において視野方向を変えるときに有利である。

本発明における内視鏡は、挿入部全長にわたって硬いステンレスパイプからなる外筒を有し、その内部にレンズと固体撮像素子を備えた撮像ユニットを備える。撮像ユニットの光軸は外筒の軸に対して傾いており、外筒の軸と同軸で回転可能である。

撮像ユニットの回転はステッピングモータにより行われる。操作者が回転指示器を用いて回転角度を指示する信号をステッピングモータに送信すると、その信号に応じてステッピングモータが回転し、操作者が所望する方向の視野が得られる。

〔説明〕

請求項には、「操作者が回転指示器を操作して」という医師が行う工程が含まれているので、請求項に記載された方法は、医療機器の作動方法には該当しない。

そして、請求項には医師が人間の病状や健康状態等の身体状態について判断する工程が含まれていないので、請求項に記載された方法は人間を診断する方法には該当しない。

しかし、請求項には、撮像ユニットを回転させることにより、視野方向を変えるという、体内で内視鏡を操作する工程が記載され、発明の詳細な説明には、内視鏡を人体に挿入して使用することが記載されている。また、内視鏡による撮影は、通常、内視鏡を体内に維持した状態で実行される。したがって、当該方法は、人間を手術する方法を発明の工程の一部として含むことから、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 10-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 10-2〕 内視鏡の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

内視鏡の作動方法において、内視鏡の挿入軸に対して光軸が傾いた撮像ユニットを回転させる手段が回転指示信号を受けて作動する方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、人体内に挿入して光学観察を行う内視鏡に関する。特に、腹腔鏡のような、湾曲部を備えていない硬性鏡において観察方向を偏向するときに有利である。

本発明における内視鏡は、挿入部全長にわたって硬いステンレスパイプからなる外筒を有し、その内部にレンズと固体撮像素子を備えた撮像ユニットを備える。撮像ユニットの光軸は外筒の軸に対して傾いており、外筒の軸と同軸で回転可能である。

撮像ユニットの回転はステッピングモータにより行われる。操作者が回転指示器を用いて回転角度を指示する信号をステッピングモータに送信すると、その信号に応じてステッピングモータが回転し、操作者が所望する方向の視野が得られる。

〔説明〕

請求項に記載された「内視鏡の挿入軸に対して光軸が傾いた撮像ユニットを回転させる手段が回転指示信号を受けて作動する」という事項は、内視鏡自体に備わる手段が、回転指示を受けて作動することを意味し、医師が回転指示を与えることを意味するものではないから、医師が行う工程ではないと判断される。また、請求項には、内視鏡による人体に対する作用工程も含まれていない。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであるから、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔備考〕

本事例の特許請求の範囲の記載を事例 10-1 と比較すると、冒頭の部分が「内視鏡の作動方法において」となっている。また、「～作動する」という工程の主語が「内視鏡の挿入軸に対して光軸が傾いた撮像ユニットを回転させる手段」となっている。

〔事例 11-1〕 造影磁気共鳴撮影方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

造影剤が注入された被検体を、粗い解像度でリアルタイム撮影し、所望領域の信号強度が閾値より大きく変化したら、解像度を上げて本撮影に移行する磁気共鳴撮影方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、造影剤の移動に合わせて磁気共鳴撮影する方法に関する。

造影剤は被検者の体重を考慮して使用する総量が決められ、さらに被検部位、撮影手法を考慮して撮影中の注入速度の変化が決められる。決められた造影剤の総量及び注入速度の変化は造影剤注入器に設定されて、撮影中に被検者の動脈又は静脈から注入される。所望領域に造影剤が到達した時点からの画像を得るため、造影剤の注入を開始してから、まず解像度を落とすことにより高い時間分解能でリアルタイム撮影を行う。そのリアルタイム撮影中、磁気共鳴撮影装置は所望領域の信号強度の変化を監視し続け、その変化が予め定めた閾値より大きくなったら、造影剤がその所望領域に到達したことを磁気共鳴撮影装置が認識して解像度を上げ本撮影に移行する。

〔説明〕

請求項に記載された方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものではなく、医師が行う工程を表現したものであるから、医療機器の作動方法には該当しない。

そして、請求項には医師が人間の病状や健康状態等の身体状態を判断する工程が含まれていないので、人間を診断する方法には該当しない。

また、請求項には「造影剤が注入された被検体」と記載されているから、造影剤を注入する工程では特定されていない。しかし、発明の詳細な説明に「撮影中に被検者の動脈又は静脈から注入される」と記載されていることから、請求項に記載された方法の実施中は、造影剤を血管に注入するという外科的処置が行われている。

したがって、当該方法の実施中には、人間への外科的処置を伴い、人間を手術する方法を発明の工程の一部として含むことから、特許請求の範囲に「造影剤が注入された被検体」と撮影の前に造影剤が注入されたかのように表現されていても、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 11-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 11-2〕 磁気共鳴撮影装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

磁気共鳴撮影装置の作動方法において、設定された領域の信号強度が閾値より大きく変化したら、磁気共鳴撮影装置が、撮影する解像度を上げる方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、造影剤の移動に合わせて磁気共鳴撮影する方法に関する。

造影剤は被検者の体重を考慮して使用する総量が決められ、さらに被検部位、撮影手法を考慮して撮影中の注入速度の変化が決められる。決められた造影剤の総量及び注入速度の変化は造影剤注入器に設定されて、撮影中に被検者の動脈又は静脈から注入される。所望領域に造影剤が到達した時点からの画像を得るため、造影剤の注入を開始してから、まず解像度を落とすことにより高い時間分解能でリアルタイム撮影を行う。そのリアルタイム撮影中、磁気共鳴撮影装置は所望領域の信号強度の変化を監視し続け、その変化が予め定めた閾値より大きくなったら、造影剤がその所望領域に到達したことを磁気共鳴撮影装置が認識して解像度を上げ本撮影に移行する。

〔説明〕

請求項には、医師が行う工程も、機器による人体に対する作用工程も含まれておらず、磁気共鳴撮影装置が、設定された領域の信号強度が閾値より大きく変化したら、撮影する解像度を上げるように作動するという、磁気共鳴撮影装置自体に備わる機能が方法として表現されている。

したがって、当該方法は、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔備考〕

本事例の特許請求の範囲の記載を事例 11-1 と比較すると、冒頭において書きの部分が「磁気共鳴撮影装置の作動方法」となっている。また、「～解像度を上げる」という工程の主語が「磁気共鳴撮影装置」となっている。

〔事例 12-1〕 被切削物及び切削器具の画像を重畳表示する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

マーカが取り付けられた被切削物及び切削器具の 3 次元形状データを取得する工程、被切削物のマーカ及び切削器具のマーカの位置を検出する工程、被切削物と切削器具との相対位置データを算出することにより、被切削物の 3 次元データと切削器具の 3 次元データとを関連付ける工程を含む、被切削物の 3 次元データに基づく画像に切削器具の 3 次元データに基づく画像を重畳表示する方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、被切削物の画像と切削器具の画像を重畳表示する方法に関するものである。

骨を切削する手術や虫歯の治療を行っている最中に、骨又は歯の画像と切削器具の画像とを術者に隣接する位置に配置したディスプレイに重畳表示して、術者に対して処置の進行状況に関する情報を提供する。術者は、ディスプレイの表示を見ながら切削処置を行うことによって、視認し難い部位であっても切削状況を確認できるので、適切に切削処置を施すことができる。

〔説明〕

請求項に記載された、被切削物及び切削器具の画像を重畳表示する方法は、骨又は歯を切削している最中の状況を表示するものであるから、骨又は歯を切削する方法を含んでいる。

したがって当該方法は、人間を手術する方法又は人間を治療する方法を発明の工程の一部として含むので、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 12-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 12-2〕 被切削物及び切削器具の画像を重畳表示する装置の制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

被切削物及び切削器具の画像を重畳表示する装置の制御方法であって、データ取得手段が、マーカが取り付けられた被切削物及び切削器具の 3 次元形状データを取得する工程、マーカ位置検出手段が、被切削物のマーカ及び切削器具のマーカの位置を検出する工程、関連付け手段が、被切削物と切削器具との相対位置データを算出することにより被切削物の 3 次元データと切削器具の 3 次元データとを関連付ける工程を含む、被切削物の 3 次元データに基づく画像に切削器具の 3 次元データに基づく画像を重畳表示する装置の制御方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、被切削物の画像と切削器具の画像を重畳表示する方法に関するものである。

骨を切削する手術や虫歯の治療を行っている最中に、骨又は歯の画像と切削器具の画像とを術者に隣接する位置に配置したディスプレイに重畳表示して、術者に対して処置の進行状況に関する情報を提供する。術者は、ディスプレイの表示を見ながら切削処置を行うことによって、視認し難い部位であっても切削状況を確認できるので、適切に切削処置を施すことができる。

〔説明〕

請求項には、医師が行う工程も、機器による人体に対する作用工程も含まれておらず、被切削物及び切削器具の画像を重畳表示する装置の機能が方法として表現されている。

したがって、当該方法は、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔備考〕

本事例の特許請求の範囲の記載を事例 12-1 と比較すると、冒頭の部分が「～装置の作動方法であって」となっている。また、各工程の主語がそれぞれ「データ取得手段」、「マーカ位置検出手段」、「関連付け手段」となっている。

4.2.2 治療に関するもの

〔事例 13-1〕 癌の治療方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

内部に抗癌剤を封入したマイクロカプセル X であって、集束超音波により破壊されて内部の抗癌剤を放出するマイクロカプセル X と、腫瘍の位置を示す画像データを取得するための手段、画像データに基づいて集束超音波の焦点位置を腫瘍の位置に合わせる手段、及び、マイクロカプセル X に対して集束超音波を照射する手段を備えた装置とを使用する癌の治療方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、内部に抗癌剤を封入したマイクロカプセル X を血管内に注入し、体内でマイクロカプセル X を破壊して、抗癌剤を腫瘍に作用させる癌の治療方法に関する発明である。集束超音波の焦点を腫瘍の位置に合わせるため、腫瘍に到達したマイクロカプセル X のみを破壊し、抗癌剤を腫瘍に効率的に作用させることができる。

〔説明〕

本事例は、抗癌剤を腫瘍に作用させて病気の軽減をするものであるから、人間を治療する方法に該当する。したがって、当該方法は、人間を治療する方法を発明の工程の一部として含むことから、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 13-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 13-2〕 癌の治療システム(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

内部に抗癌剤が封入されたマイクロカプセル X であって、集束超音波により破壊されて内部の抗癌剤を放出するマイクロカプセル X と、腫瘍の位置を示す画像データを取得するための手段、画像データに基づいて集束超音波の焦点位置を腫瘍の位置に合わせる手段、及び、マイクロカプセル X に対して集束超音波を照射する手段を備えた装置からなる癌の治療システム。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、抗癌剤を腫瘍に効率的に作用させるシステムに関する発明である。

内部に抗癌剤を封入したマイクロカプセル X を血管内に注入し、体内でマイクロカプセル X を破壊する際に、集束超音波の焦点を腫瘍の位置に合わせるため、腫瘍に到達したマイクロカプセル X のみを破壊し、抗癌剤を腫瘍に効率的に作用させることができる。

〔説明〕

請求項に記載された治療システムは、マイクロカプセル X と、画像データ取得手段、集束超音波の焦点位置を腫瘍の位置に合わせる手段及び超音波照射手段を備えた装置とを組み合わせた発明であるから、物の発明であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 14-1〕 軟骨の再生方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

生体親和性高分子材料 Z で形成されたゲル中に A 細胞が包埋された材料をヒトの関節内に移植することを特徴とする、軟骨の再生方法。

発明の詳細な説明の概要

生体親和性高分子材料 Z で形成されたゲル中に A 細胞が包埋された材料をヒトの関節内に移植することにより、顕著な軟骨再生作用が奏されることが明らかとなった。

〔説明〕

請求項に記載された軟骨の再生方法は、ヒトの軟骨を再生させるものであるから、人間を治療する方法であり、また、ヒトに医療材料を移植するものであるから、人間を手術する方法であるので、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 14-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 14-2〕 軟骨再生用移植材料(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

生体親和性高分子材料 Z で形成されたゲル中に A 細胞が包埋されており、ヒトの関節内に移植されるように用いられることを特徴とする、生体親和性高分子材料 Z 及び A 細胞からなる軟骨再生用移植材料。

発明の詳細な説明の概要

生体親和性高分子材料 Z で形成されたゲル中に A 細胞が包埋された材料をヒトの関節内に移植することにより、顕著な軟骨再生作用が奏されることが明らかとなった。

〔説明〕

請求項に記載された軟骨再生用移植材料自体は、物であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 15-1〕 心筋梗塞の治療方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

A 細胞と細胞成長因子 W とを組み合わせるヒトの心筋梗塞部位に投与することを特徴とする、心筋梗塞の治療方法。

発明の詳細な説明の概要

A 細胞と細胞成長因子 W とを組み合わせるヒトの心筋梗塞部位に投与することにより、梗塞領域が縮小し、心機能が回復することが明らかとなった。

〔説明〕

請求項に記載された心筋梗塞の治療方法は、ヒトの心筋梗塞を治療することから、人間を治療する方法であり、A 細胞と細胞成長因子 W とをヒトの心筋梗塞部位に投与する方法を含むことから、人間を手術する方法であるので、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 15-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 15-2〕 心筋梗塞治療用組成物(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

A 細胞と細胞成長因子 W とを有効成分として含有し、ヒトの心筋梗塞部位に投与されるように用いられることを特徴とする心筋梗塞治療用組成物。

発明の詳細な説明の概要

A 細胞と細胞成長因子 W とを組み合わせることでヒトの心筋梗塞部位に投与することにより、梗塞領域が縮小し、心機能が回復することが明らかとなった。

〔説明〕

請求項に記載された心筋梗塞治療用組成物自体は、物であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 16-1〕 ペースメーカーによる電気刺激方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

ペースメーカーによる電気刺激方法であって、ペースメーカーの制御手段が検知部において検知された心拍数をメモリーに記憶された閾値と比較する工程と、心拍数が閾値より低い場合には、メモリーから定常状態の平均心拍数を読み出す工程と、平均心拍数と検知された心拍数の差を算出する工程と、差に応じてパルス発生間隔値をセットする工程の各工程を行い、パルス発生部がセットされたパルス発生間隔でパルスを発生し、心室に刺激を与えて心拍数を維持する電気刺激方法。

発明の詳細な説明の概要

ペースメーカーは、心筋からの電気信号を常時解析してその状態に最も適合するパターンの信号で心室に刺激を与えるため、出力信号の切り換え操作をすることなく、心拍数を最適な状態に保つことが可能となる。

〔説明〕

請求項に記載された「心室に刺激を与えて心拍数を維持する」という事項は、機器による人体に対する作用工程であるため、これを含む当該方法は、医療機器の作動方法に該当しない。

そして、本事例は、ペースメーカーのパルスによって患者の心室に刺激を与えて、心拍数を最適な状態に維持することにより、病気の軽減をするものであるから、人間を治療する方法に該当する。したがって、当該方法は、人間を治療する方法を発明の工程の一部として含むことから、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 16-2～16-4 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 16-2〕 ペースメーカーの制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

ペースメーカーの制御方法であって、ペースメーカーの制御手段が検知部において検知された心拍数をメモリーに記憶された閾値と比較する工程と、心拍数が閾値より低い場合には、メモリーから定常状態の平均心拍数を読み出す工程と、平均心拍数と検知された心拍数の差を算出する工程と、差に応じてパルス発生間隔値をセットする工程の各工程を行う制御方法。

発明の詳細な説明の概要

ペースメーカーは、心筋からの電気信号を常時解析してその状態に最も適合するパルスの発生間隔を設定するため、心拍数を最適な状態に保つことが可能となる。

〔説明〕

本事例は、ペースメーカー内部の制御方法であり、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものである。

そして、いずれの工程も医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいない。

したがって、当該方法は、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 16-3〕 ペースメーカーの制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

ペースメーカーの制御方法であって、ペースメーカーの制御手段が検知部において検知された心拍数をメモリーに記憶された閾値と比較する工程と、心拍数が閾値より低い場合には、メモリーから定常状態の平均心拍数を読み出す工程と、平均心拍数と検知された心拍数の差を算出する工程と、差に応じてパルス発生間隔値をセットする工程と、パルス発生手段がセットされたパルス発生間隔で心室刺激用のパルスを発生する工程の各工程を行う制御方法。

発明の詳細な説明の概要

ペースメーカーは、心筋からの電気信号を常時解析してその状態に最も適合するパルスの発生間隔を設定するため、心拍数を最適な状態に保つことが可能となる。

〔説明〕

本事例は、ペースメーカー自体に備わる機能を方法として表現したものであり、事例 16-2 に記載されたペースメーカー内部の制御方法に加えて、ペースメーカーの内部から外部に向けてパルスを発生する工程を含んでいる。

この「パルス発生手段がセットされたパルス発生間隔で心室刺激用のパルスを発生する工程」は、ペースメーカーに備わる「パルス発生手段」がパルスを発生することを意味し、パルスを発生した結果、発生したパルスが心室に刺激を与えることまでを意味しているものではないから、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

なお、上記工程中の「心室刺激用の」という事項は、パルス発生手段が発生するパルスの状態や性質を特定しているものであり、心室に刺激を与えるという機器による人体に対する作用工程とは区別される。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔備考〕

ペースメーカーが、一般的に人体内に設置されて作動するものであり、人体内で作動することが前提であっても、本事例のように、ペースメーカー自体に備わる機能が方法として請求項に記載されている場合は、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含まない限り、医療機器の作動方法に該当すると判断される。

〔事例 16-4〕 ペースメーカーの作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

ペースメーカーの作動方法であって、検知部において検知された心拍数をメモリーに記憶された閾値と比較する手段が作動し、心拍数が閾値より低い場合には、メモリーから定常状態の平均心拍数を読み出す手段が作動し、平均心拍数と検知された心拍数の差を算出する手段が作動し、差に応じてパルス発生間隔値をセットする手段が作動し、セットされたパルス発生間隔で心室刺激用のパルスを発生するパルス発生手段が作動する、ペースメーカーの作動方法。

発明の詳細な説明の概要

ペースメーカーは、心筋からの電気信号を常時解析してその状態に最も適合するパルスの発生間隔を設定するため、心拍数を最適な状態に保つことが可能となる。

〔説明〕

本事例は、ペースメーカー自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された「心室刺激用のパルスを発生するパルス発生手段が作動する」という事項は、ペースメーカーに備わる「パルス発生手段」が作動することを意味し、作動した結果、発生したパルスが心室に刺激を与えることまでを意味しているものではないから、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 17-1〕 人工眼システムによる網膜刺激方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

受像素子と発像素子を備えるバイザー装置及び体外画像処理装置からなる体外装置と、受像素子、信号処理回路及び電極を有する眼球内用装置から構成される人工眼システムによる網膜刺激方法であって、バイザー装置の受像素子から得た外界の画像イメージを画像信号化する工程、この画像信号を光信号に変換してバイザー装置の発像素子から眼球内用装置の受像素子に向けて発信する工程、この光信号を眼球内用装置の受像素子により受信する工程、受信信号を眼球内用装置の信号処理回路により電気刺激用信号に変換する工程、この電気刺激用信号を網膜用電極に発信して網膜に伝える工程の各工程を行い、人工眼システムによって患者の網膜に画像情報の刺激を与える方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明における人工眼システムは、受像素子、発像素子、受光素子及び信号処理回路を組み合わせることにより、人工的な画像情報の信号を網膜に埋め込まれた網膜用電極を通じて視覚障害のある患者の網膜に送ることができる。

〔説明〕

請求項に記載された「電気刺激用信号を網膜用電極に発信して網膜に伝える工程」は、電気刺激用信号を網膜に伝えるという機器による人体に対する作用工程を含んでいる。

また、「患者の網膜に画像情報の刺激を与える」という事項は、患者の網膜に刺激を与えるという機器による人体に対する作用工程を含んでいる。

したがって、当該方法は、医療機器の作動方法には該当しない。

そして、本事例は、人工眼システムを用いて患者の網膜に電気刺激信号を伝えることにより、患者の視覚機能を回復し、病気の軽減をするものであるから、人間を治療する方法に該当する。

したがって、当該方法は、人間を治療する方法を発明の工程の一部として含むことから、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 17-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 17-2〕 人工眼システムの制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

受像素子と発像素子を備えるバイザー装置及び体外画像処理装置からなる体外装置と、受光素子、信号処理回路及び電極を有する眼球内用装置から構成される人工眼システムの制御方法であって、バイザー装置の受像素子から得た外界の画像イメージを画像信号化する工程、この画像信号を光信号に変換して、バイザー装置の発像素子から眼球内用装置の受光素子に向けて発信する工程、この光信号を眼球内用装置の受光素子により受信する工程、受信信号を眼球内用装置の信号処理回路により電気刺激用信号に変換する工程、この電気刺激用信号を網膜に埋め込まれた電極に発信する工程の各工程を行う人工眼システムの制御方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明における人工眼システムは、受像素子、発像素子、受光素子及び信号処理回路を組み合わせることにより、人工的な画像情報の信号を網膜に埋め込まれた電極を通じて視覚障害のある患者の網膜に送ることができる。

〔説明〕

本事例は、人工眼システム自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された「電気刺激用信号を網膜に埋め込まれた電極に発信する工程」は、人工眼システムを構成する眼球内用装置が電気刺激用信号を発信することを意味し、電気刺激用信号を発信した結果、発信された電気刺激用信号を網膜に伝えることまでを意味するものではないから、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

なお、上記工程中の「網膜に埋め込まれた」という事項は、人工眼システムにおける電極の状態や性質を特定しているものであり、電極を網膜に埋め込むという医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程とは区別される。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 18-1〕 X 線照射方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

X 線発生器がガントリ内を 1 周するごとに、前記 X 線発生器の管電圧及び管電流を切り換えて人体に X 線を照射する方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、患部の X 線治療過程を X 線画像で確認しながら、X 線治療を行うことに関するものである。

まず、本発明で用いる装置は、ガントリ内に X 線発生器と X 線検出器を対向配置し、対向したまま円周上を回転する。そして、その X 線発生器を治療と撮影とに共用し、治療時には治療に適した管電圧及び管電流を設定し、撮影時には撮影に適した管電圧及び管電流に切り換えられる。本発明で用いられる X 線装置は、X 線発生器と X 線検出器の作動、及びそれらの回転駆動を制御する制御手段が備えられており、制御手段が X 線発生器の回転位置を検出して、1 周するごとに X 線発生器に印加する管電圧及び管電流を切り換える。

本発明においては、X 線発生器及び X 線検出器がガントリ内を 1 周するごとに、治療と撮影を切り換える。治療時には X 線発生器が 1 周する間治療に適した管電圧及び管電流で X 線を患部に照射し続け、次の周回を始める直前に管電圧及び管電流を撮影に適した値に切り換え、そして、再び 1 周する間、撮影に適した X 線を患部に照射し続け、その患部を透過した X 線を X 線検出器にて検出して画像再構成を行う。

〔説明〕

請求項には、「人体に X 線を照射する」という、機器による人体に対する作用工程が含まれているから、請求項に記載された方法は、医療機器の作動方法には該当しない。

また、請求項には医師が人間の病状や健康状態等の身体状態について判断する工程が含まれていないので、人間を診断する方法に該当しない。

しかし、発明の詳細な説明によると、X 線発生器の管電圧及び管電流を切り換えることで、撮影と治療を交互に繰り返すから、X 線発生器の管電圧及び管電流を切り換えて人体に X 線を照射する工程には、人間を治療する工程が含まれる。したがって、当該方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 18-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 18-2〕 X 線装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

X 線装置の制御手段が X 線発生器を制御する方法において、ガントリ内を X 線発生器が 1 周するごとに、前記 X 線発生器の管電圧及び管電流を切り換える方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、患部の X 線治療過程を X 線画像で確認しながら、X 線治療を行うことに関するものである。

まず、本発明で用いる装置は、ガントリ内に X 線発生器と X 線検出器を対向配置し、対向したまま円周上を回転する。そして、その X 線発生器を治療と撮影とに共用し、治療時には治療に適した管電圧及び管電流を設定し、撮影時には撮影に適した管電圧及び管電流に切り換えられる。本発明で用いられる X 線装置は、X 線発生器と X 線検出器の作動、及びそれらの回転駆動を制御する制御手段が備えられており、制御手段が X 線発生器の回転位置を検出して、1 周するごとに X 線発生器に印加する管電圧及び管電流を切り換える。

本発明においては、X 線発生器及び X 線検出器がガントリ内を 1 周するごとに、治療と撮影を切り換える。治療時には X 線発生器が 1 周する間治療に適した管電圧及び管電流で X 線を患部に照射し続け、次の周回を始める直前に管電圧及び管電流を撮影に適した値に切り換え、そして、再び 1 周する間、撮影に適した X 線を患部に照射し続け、その患部を透過した X 線を X 線検出器にて検出して画像再構成を行う。

〔説明〕

請求項には、医師が行う工程も、機器による人体に対する作用工程も含まれておらず、X 線装置の制御手段が X 線発生器を制御するという、X 線装置自体に備わる機能が方法として表現されている。

したがって、当該方法は、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

4.2.3 データ収集に関するもの

〔事例 19-1〕 X 線 CT 撮像方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

X 線 CT 装置の各部を制御手段が制御して撮像する方法であって、X 線発生手段を制御して人体に X 線を照射する工程と、X 線検出手段を制御して人体を透過した X 線を検出する工程と、検出されたデータを再構成処理して画像データに変換し表示する工程とを備えた X 線 CT 装置による撮像方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は人体を撮像する X 線 CT 装置による撮像方法に係る発明であり、検出されたデータを再構成処理するため、画像を正確に表示することができる。

〔説明〕

請求項には、医師が人間の病状や健康状態等の身体状態について判断する工程は含まれておらず、また、手術、治療する工程も含まれていない。したがって当該方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔備考〕

なお、請求項には、人体に X 線を照射するという、機器による人体に対する作用工程が含まれているので、請求項に記載された方法は、医療機器の作動方法には該当しない。

〔事例 19-2〕 X 線 CT 装置の制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

X 線 CT 装置の各部を制御手段が制御する方法であって、X 線発生手段を制御して X 線を発生する工程と、X 線検出手段を制御して人体を透過した X 線を検出する工程と、検出されたデータを再構成処理して画像データに変換し表示する工程とを備えた X 線 CT 装置の制御方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は人体を撮像する X 線 CT 装置の制御方法に係る発明であり、検出されたデータを再構成処理するため、画像を正確に表示することができる。

〔説明〕

本事例は、X 線 CT 装置自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された「X 線発生手段を制御して X 線を発生する工程」は、X 線 CT 装置に備わる「X 線発生手段」が X 線を発生することを意味し、X 線を発生した結果、発生された X 線が人体を照射することまでを意味しているものではないから、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

また、「X 線検出手段を制御して人体を透過した X 線を検出する工程」は、X 線 CT 装置に備わる「X 線検出手段」が人体からの信号(X 線)を受信するという機能を表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 20-1〕 磁気共鳴撮像方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

磁気共鳴撮像装置による磁気共鳴撮像方法において、撮影対象領域に対して、スライス方向の傾斜磁場を発生させながら 90° パルスを照射し、所定量の位相エンコード方向の傾斜磁場を発生させ、スライス方向の傾斜磁場を発生させながら 180° パルスを照射し、リードアウト方向の傾斜磁場を発生させながら当該領域から磁気共鳴信号を検出することにより実行されるパルスシーケンスを、位相エンコード方向の傾斜磁場の強度を低次から高次に順次変えながら繰り返し実行する、磁気共鳴撮像方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明の磁気共鳴撮像装置は、スピンエコー法により人体を撮像するとき、低次から高次の位相エンコードの順に磁気共鳴信号を取得する。

〔説明〕

請求項には、医師が人間の病状や健康状態等の身体状態について判断する工程が含まれておらず、また、手術、治療する工程も含まれていない。したがって当該方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔備考〕

なお、請求項には、「傾斜磁場を発生させながら 90° パルスを照射し」、「傾斜磁場を発生させながら 180° パルスを照射し」という、機器による人体に対する作用工程が含まれているから、請求項に記載された方法は医療機器の作動方法には該当しない。

〔事例 20-2〕 磁気共鳴撮像装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

磁気共鳴撮像装置の制御手段が、送受信回路、高周波コイル、傾斜磁場コイルを制御する磁気共鳴撮像装置の作動方法において、均一磁場空間に向けて、傾斜磁場コイルがスライス方向の傾斜磁場を発生させながら高周波コイルが 90°パルスを送信し、傾斜磁場コイルが所定量の位相エンコード方向の傾斜磁場を発生させ、傾斜磁場コイルがスライス方向の傾斜磁場を発生させながら高周波コイルが 180°パルスを送信し、傾斜磁場コイルがリードアウト方向の傾斜磁場を発生させながら高周波コイルが均一磁場空間に配置された人体から磁気共鳴信号を受信するパルスシーケンスを、制御手段が位相エンコード方向の傾斜磁場の強度を低次から高次に順次変えながら繰り返し実行する、磁気共鳴撮像装置の作動方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明の磁気共鳴撮像装置は、スピネコー法により人体を撮像するとき、低次から高次の位相エンコードの順に磁気共鳴信号を取得する。

〔説明〕

本事例は、磁気共鳴撮像装置自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された「傾斜磁場を発生させながら高周波コイルが 90°パルスを送信し」、「傾斜磁場を発生させながら高周波コイルが 180°パルスを送信し」という事項は、いずれも磁気共鳴撮像装置に備わる「高周波コイル」がパルスを送信することを意味し、パルスを送信した結果、送信されたパルスが人体に対して照射されることまでを意味しているものではないから、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

また、「高周波コイルが人体から磁気共鳴信号を受信する」という事項は、磁気共鳴撮像装置に備わる「高周波コイル」が人体からの信号(磁気共鳴信号)を受信するという機能を表現したものであり、機器による人体に対する作用工程を含んでいないと判断される。

そして、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 21〕 核医学撮影方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

放射性薬剤を投与された被検体の心臓を心拍に同期させて SPECT 撮影し、前記心臓を造影剤を用いずに心拍に同期させて超音波組織ドプラ撮影し、得られた SPECT 画像と超音波組織ドプラ画像を、心拍の時相ごとに重畳する方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、核医学画像の一種である SPECT(単光子放射断層)画像と超音波心筋ドプラ画像とを重畳する方法に関する。

まず、心筋の SPECT 撮影は、テクネチウム等のガンマ線源を含む放射性薬剤を被検者の静脈から注入し、45 分間待ってから SPECT 装置のベッドに移動させる。このとき、被検者に心電電極を取り付け、心電同期で SPECT 撮影を開始する。

次に、超音波組織ドプラ撮影は、被検者への過大な負荷を避けるため造影剤を使用せず、被検者に心電電極を取り付け、心電同期で心筋のドプラ画像を撮影する。

そして、得られた SPECT 画像と超音波組織ドプラ画像について、心拍の同じ時相のものを重畳する。

この重畳により、心筋の虚血部位の解釈が容易になり、また、心拍同期がとれているので、拍動による形状のずれが生じない。

〔説明〕

SPECT 撮影するためには放射性薬剤を血管に注入する必要があるが、発明の詳細な説明によると、放射性薬剤を注入した後、しばらく時間が経過してから撮影が開始される。よって、請求項に記載された方法の実施中は、放射性薬剤の注入という外科的処置は行われていない。また、請求項には医師が人間の病状や健康状態等の身体状態について判断する工程も、治療する工程も含まれていない。

したがって、当該方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔備考〕

なお、請求項に記載された方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものではなく、医師が行う工程を表現したものであるから、医療機器の作動方法には該当しない。

4.2.4 人間から採取したものを処理する方法に関するもの

〔事例 22-1〕 遺伝子治療方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

X タンパク質をコードする DNA と Y タンパク質をコードする DNA を含む Z ベクターをヒトに投与することにより、癌を縮小させる方法。

発明の詳細な説明の概要

この遺伝子組換えベクターをヒトに投与することにより、癌組織特有の血管新生が抑制され、免疫が刺激されることによって癌が縮小することが明らかとなった。

〔説明〕

遺伝子組換えベクターを人体に投与して癌を縮小させる方法は人間を治療する方法に該当する。したがって当該方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔事例 22-2〕 遺伝子治療のための細胞製剤の製造方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

人体から取り出された W 細胞に、X タンパク質をコードする DNA と Y タンパク質をコードする DNA を含む Z ベクターで遺伝子を導入する、癌治療用細胞製剤の製造方法。

発明の詳細な説明の概要

この製造方法により得られた癌治療用組換え細胞製剤により、癌組織特有の血管新生が抑制され、同時に免疫が刺激されることによって癌が縮小することが明らかとなった。

細胞は、血縁に当たる提供者に由来するものも用いるが、患者本人の細胞を使用することが適合性の観点から最も望ましい。

〔説明〕

人間から採取した細胞を原材料として遺伝子組換え細胞製剤等の、医薬品を製造するための方法は、発明の詳細な説明に記載されるように患者本人から採取したものを使用することを含んでいても、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 23-1〕 細胞を分化誘導する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

ヒト誘導多能性幹細胞を、無血清培地中、X 細胞増殖因子存在下で培養することを特徴とする、ヒト誘導多能性幹細胞を神経幹細胞に分化誘導する方法。

発明の詳細な説明の概要

ヒト誘導多能性幹細胞を、無血清培地中、X 細胞増殖因子存在下で培養することにより、神経幹細胞に分化誘導されることが明らかとなった。

また、適合性の観点から、患者本人の体細胞から誘導された誘導多能性幹細胞を使用することが望ましく、分化誘導された神経幹細胞は、神経変性疾患の治療薬として利用可能である。

〔説明〕

上記生体外で神経幹細胞に分化誘導する方法は、「人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法」に該当するため、採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提とする処理方法であっても、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 23-2〕細胞を分離、純化する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

ヒト誘導多能性幹細胞から分化誘導された神経幹細胞を含む細胞集団から神経幹細胞を分離、純化する方法であって、

(a)分離膜 M を用いて、神経幹細胞を分離する工程;及び

(b)(a)で分離された神経幹細胞を、成分 P を含む培地中で培養する工程;
を包含する、該方法。

発明の詳細な説明の概要

分離膜 M が神経幹細胞を選択的に吸着することが明らかとなった。また、成分 P は神経幹細胞の多分化能を維持し、増殖するために有用であることは公知である。

そこで、ヒト誘導多能性幹細胞から分化誘導された神経幹細胞を、分離膜 M を用いて未分化の誘導多能性幹細胞を含む細胞集団から分離、純化し、成分 P を含む培地中で培養することにより、高純度の神経幹細胞を得ることができる。そして、高純度の神経幹細胞は、安全性の高い神経変性疾患の治療薬として利用可能である。

〔説明〕

上記生体外で神経幹細胞を分離、純化する方法は、「人間から採取したものを原材料として、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を製造するための方法」に該当するため、採取したものを採取した者と同じ人に治療のために戻すことを前提とする処理方法であっても、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 23-3〕 細胞の割合を分析する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

ヒト誘導多能性幹細胞から分化誘導され、分離、純化された神経幹細胞を含む細胞集団における、神経幹細胞の割合を分析する方法であって、

(a)標識された抗体を用いて、前記細胞集団における細胞マーカーA 及び B の発現量を測定する工程；
及び

(b)該発現量に基づいて、神経幹細胞の割合を決定する工程；

を包含し、ここで、細胞マーカーA は配列番号 1 で示されるアミノ酸配列からなる、該方法。

発明の詳細な説明の概要

細胞マーカーA が神経幹細胞において特異的に発現していること、及び配列番号 1 で示されるアミノ酸配列からなることが明らかとなった。細胞マーカーA に結合する抗体も作製されている。また、細胞マーカーB は幹細胞全般において広く発現しているマーカーとして周知である。

そこで、標識された抗体を用いて、細胞マーカーA 及び B の発現量を測定し、細胞マーカーB に対する細胞マーカーA の発現量の割合を決定することにより、ヒト誘導多能性幹細胞から分化誘導され、分離、純化された細胞集団における、神経幹細胞の割合を分析することができ、より安全性の高い神経変性疾患の治療が可能となる。

〔説明〕

上記生体外で分離、純化された細胞集団を分析する方法は、「人間から採取したものを原材料として製造された、医薬品又は医療材料の中間段階の生産物を分析するための方法」に該当するため、採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提とする処理方法であっても、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 24-1〕 血液浄化方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

脱血ライン、返血ライン、脱血ラインを介して導入された血液を血球と血漿に分離するための血漿分離器、分離された血漿から病因物質を除去するための吸着器、脱血ライン及び返血ラインの圧力を検知する圧力センサ並びに血液ポンプからなる血液浄化装置による血液浄化方法であって、血液浄化装置が、脱血ラインを介して脱血する工程、血液を血球と血漿とに分離する工程、分離された血漿から病因物質を除去する工程、血球と病因物質が除去された血漿とを混合する工程、返血ラインを介して返血する工程、脱血ライン及び返血ラインの圧力に応じて血液ポンプの吐出量を制御する工程の各工程を行う血液浄化方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明の血液浄化装置は、血液中のビリルビン等の病因物質を除去する際に、脱血ライン及び返血ラインの圧力に応じてポンプの吐出量を制御することにより、安全に治療を継続することができる。

〔説明〕

請求項に記載された、「脱血ラインを介して脱血する工程」及び「返血ラインを介して返血する工程」は、機器による人体に対する作用工程である。

請求項に記載された、「血液を血球と血漿とに分離する工程」、「分離された血漿から病因物質を除去する工程」及び「血球と病因物質が除去された血漿とを混合する工程」は、体外循環回路において、血液を血球と血漿とに分離すること、分離された血漿から病因物質を除去すること、及び、血球と病因物質が除去された血漿とを混合することを意味するから、機器による人体に対する作用工程である。

請求項に記載された、「脱血ライン及び返血ラインの圧力に応じて血液ポンプの吐出量を制御する工程」は、血液ポンプから送り出される血液の量を制御することを意味するから、機器による人体に対する作用工程である。

したがって、当該方法は、医療機器の作動方法には該当しない。

そして、本事例は、体外循環による血液処理に関するものであるから、人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理する方法であり、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 24-2 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 24-2〕 血液浄化装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

脱血ライン、返血ライン、脱血ラインを介して導入された血液を血球と血漿に分離するための血漿分離器、分離された血漿から病因物質を除去するための吸着器、脱血ライン及び返血ラインの圧力を検知する圧力センサ並びに血液ポンプからなる血液浄化装置の作動方法であって、圧力センサの出力に応じて血液ポンプの吐出量を制御する手段が作動する、血液浄化装置の作動方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明の血液浄化装置は、血液中のビリルビン等の病因物質を除去する際に、脱血ライン及び返血ラインの圧力に応じてポンプの吐出量を制御することにより、安全に治療を継続することができる。

〔説明〕

本事例は、血液浄化装置自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された、「圧力センサの出力に応じて血液ポンプの吐出量を制御する手段が作動する」という事項は、血液浄化装置を構成する「血液ポンプの吐出量を制御する手段」が作動することを意味し、作動した結果、ポンプから送り出される血液の量に変化することまでを意味しているものではないから、機器による人体に対する作用工程ではないと判断される。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 25-1〕 血液のヘマトクリット値を測定する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当するもの)

特許請求の範囲

血液のヘマトクリット値を光学的に測定する方法であって、血液に対して所定波長の光を照射し、血液から反射した反射光の強度に基づいてヘマトクリット値を算出する、血液のヘマトクリット値を測定する方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、血液のヘマトクリット値を測定する方法に関するものであり、血液を構成する各成分の固有の吸光特性を利用して、血液のヘマトクリット値を算出する。

本発明により、人工透析中に、血液回路中の血液のヘマトクリット値を測定することができる。人工透析中に患者が血圧低下やショックを起こさないよう、除水速度を制御することが求められる。除水速度の制御因子である循環血液量変化率と関連の深いパラメータである血液回路中の血液のヘマトクリット値を、循環中の血液に直接接触することなく算出することができる。

人工透析中に血液のヘマトクリット値を測定すること以外に、本発明により、貧血検査等の検査を行うこともできる。その場合、採取された血液を測定容器に収容し、測定容器内に収容された血液に対して所定波長の光を照射し、血液から反射した反射光の強度に基づき、貧血の指標となる血液のヘマトクリット値を算出する。

〔説明〕

請求項に脱血する工程や返血する工程は記載されていないが、本事例は、体外循環を前提とした血液のヘマトクリット値の測定方法を含むものである。

したがって、本事例は、人間から採取したものを採取した者と同一人に治療のために戻すことを前提にして、採取したものを処理中に分析する方法を含むから、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当する。

〔備考〕

なお、特許請求の範囲が事例 25-2、25-3 のように記載されている場合は、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当しない。

〔事例 25-2〕 採取された血液のヘマトクリット値を測定する方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

測定容器に収容された血液のヘマトクリット値を光学的に測定する方法であって、血液に対して所定波長の光を照射し、血液から反射した反射光の強度に基づいてヘマトクリット値を算出する、血液のヘマトクリット値を測定する方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、血液のヘマトクリット値を測定する方法に関するものであり、血液を構成する各成分の固有の吸光特性を利用して、血液のヘマトクリット値を算出する。

本発明により、人工透析中に、血液回路中の血液のヘマトクリット値を測定することができる。人工透析中に患者が血圧低下やショックを起こさないよう、除水速度を制御することが求められる。除水速度の制御因子である循環血液量変化率と関連の深いパラメータである血液回路中の血液のヘマトクリット値を、循環中の血液に直接接触することなく算出することができる。

人工透析中に血液のヘマトクリット値を測定すること以外に、本発明により、貧血検査等の検査を行うこともできる。その場合、採取された血液を測定容器に収容し、測定容器内に収容された血液に対して所定波長の光を照射し、血液から反射した反射光の強度に基づき、貧血の指標となる血液のヘマトクリット値を算出する。

なお、測定容器に収容された血液は人体に戻すことなく廃棄される。

〔説明〕

請求項に記載された方法は、測定容器に収容された血液のヘマトクリット値を光学的に測定する方法であり、体外循環を前提とするものを含んでいないから、人間から採取したものを分析するなどして各種データを収集する方法に該当する。したがって、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 25-3〕 血液のヘマトクリット値を測定する装置の作動方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

血液のヘマトクリット値を光学的に測定する装置の作動方法であって、血液に対して所定波長の光を照射する手段が作動し、血液から反射した反射光の強度に基づいてヘマトクリット値を算出する手段が作動する、血液のヘマトクリット値を測定する装置の作動方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、血液のヘマトクリット値を測定する方法に関するものであり、血液を構成する各成分の固有の吸光特性を利用して、血液のヘマトクリット値を算出する。

本発明により、人工透析中に、血液回路中の血液のヘマトクリット値を測定することができる。人工透析中に患者が血圧低下やショックを起こさないよう、除水速度を制御することが求められる。除水速度の制御因子である循環血液量変化率と関連の深いパラメータである血液回路中の血液のヘマトクリット値を、循環中の血液に直接接触することなく算出することができる。

人工透析中に血液のヘマトクリット値を測定すること以外に、本発明により、貧血検査等の検査を行うこともできる。その場合、採取された血液を測定容器に収容し、測定容器内に収容された血液に対して所定波長の光を照射し、血液から反射した反射光の強度に基づき、貧血の指標となる血液のヘマトクリット値を算出する。

〔説明〕

本事例は、血液のヘマトクリット値を光学的に測定する装置自体に備わる機能を方法として表現したものである。

請求項に記載された、「血液に対して所定波長の光を照射する手段が作動」という事項は、血液浄化装置を構成する「所定波長の光を照射する手段」が作動することを意味し、作動した結果、光が人体に照射されることまでを意味しているものではないから、機器による人体に対する作用工程ではないと判断される。

したがって、当該方法は、医療機器自体に備わる機能を方法として表現したものであり、医師が行う工程や機器による人体に対する作用工程を含んでいないため、医療機器の作動方法に該当し、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

4.2.5 アシスト機器に関するもの

〔事例 26-1〕 歩行状態の判定方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

作業者の負担を軽減するために作業者の脚に装着するパワーアシスト機器を用いて、歩行状態を判定する方法であって、パワーアシスト機器に設けられたセンサを作業者の腕又は脚の皮膚に配置する工程、パワーアシスト機器の脚部に設けられたセンサによって作業者の脚の筋電位を測定する工程、パワーアシスト機器に設けられた判定手段が測定された筋電位に基づいて歩行状態を判定する工程の各工程を行う歩行状態の判定方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、重労働を行う作業者の負担を軽減するために用いるパワーアシスト機器を用いて、歩行状態を判定する方法に関するものである。歩行状態の判定結果に基づいてパワーアシスト機器を制御することにより、パワーアシスト機器を適切に制御することができる。

(請求項に記載された「作業者」という事項は、発明の詳細な説明において、重労働を行う人と定義されている。本発明のパワーアシスト機器を用いて、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人の動作を医療目的で補助することは想定されていない。)

〔説明〕

パワーアシスト機器に設けられた判定手段が測定された筋電位に基づいて歩行状態を判定する工程は、機器が行う工程である。したがって、請求項に記載された歩行状態の判定方法は、人間の病状や健康状態等の身体状態について、判断する工程を含まないから、人間を診断する方法に該当しない。また、請求項に記載された「作業者」という事項は、発明の詳細な説明の記載によれば、重労働を行う人と定義されており、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人の動作を医療目的で補助することは想定されていないから、人間を治療する工程も含まれていない。

したがって、請求項に記載された方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 26-2〕 パワーアシスト機器の制御方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

作業者の負担を軽減するために作業者に装着するパワーアシスト機器の制御方法であって、パワーアシスト機器に設けられたセンサによって作業者の腕又は脚の筋電位を測定する工程、測定された筋電位に基づいてパワーアシスト機器に設けられたモータを駆動し、作業者の腕又は脚を動かす工程の各工程を行うパワーアシスト機器の制御方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、重労働を行う作業者の負担を軽減するために用いるパワーアシスト機器を、作業者の腕又は脚の筋電位に基づいて制御する方法に関するものである。

(請求項に記載された「作業者」という事項は、発明の詳細な説明において、重労働を行う人と定義されている。本発明のパワーアシスト機器を用いて、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人の動作を医療目的で補助することは想定されていない。)

〔説明〕

本事例は、パワーアシスト機器の制御方法に関するものである。

請求項に記載された「作業者」という事項は、発明の詳細な説明の記載によれば、重労働を行う人と定義されており、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人の動作を医療目的で補助することは想定されていないから、本発明のパワーアシスト機器の制御方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

〔事例 26-3〕 パワーアシスト方法(人間を手術、治療又は診断する方法に該当しないもの)

特許請求の範囲

作業者の負担を軽減するために作業者に装着するパワーアシスト機器を用いて、作業者の動作をアシストするパワーアシスト方法であって、パワーアシスト機器に設けられたセンサを作業者の腕又は脚の皮膚に配置する工程、パワーアシスト機器に設けられたセンサによって作業者の腕又は脚の筋電位を測定する工程、測定された筋電位に基づいてパワーアシスト機器に設けられたモータを駆動し、作業者の腕又は脚を動かす工程の各工程を行う、パワーアシスト方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明は、重労働を行う作業者の負担を軽減するために用いるパワーアシスト機器を、作業者の腕又は脚の筋電位に基づいて制御し、作業者の動作をアシストする方法に関するものである。

(請求項に記載された「作業者」という事項は、発明の詳細な説明において、重労働を行う人と定義されている。本発明のパワーアシスト機器を用いて、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人の動作を医療目的で補助することは想定されていない。)

〔説明〕

本事例は、パワーアシスト方法に関するものである。

請求項に記載された「作業者」という事項は、発明の詳細な説明の記載によれば、重労働を行う人と定義されており、筋力が著しく低下した人や、身体の運動機能に障害がある人の動作を医療目的で補助することは想定されていないから、本発明のパワーアシスト方法は、「人間を手術、治療又は診断する方法」には該当しない。

「産業上利用することができる発明」の適用時期について

平成 9 年 4 月 1 日以降の出願(注)のみに適用される部分

1.1 「発明」に該当しないものの類型 (4)及び(5)(b)

(平成 9 年 3 月 31 日以前の出願については、これらの部分に代えて、平成 5 年 6 月に公表された「特許・実用新案審査基準 第Ⅱ部 第 1 章 産業上利用することができる発明」1.1「発明」に該当しないものの類型(4)、(5)②及び④を適用する。)

(注)「平成 9 年 4 月 1 日以降の出願」には、原出願の出願日が平成 9 年 4 月 1 日以降の分割出願、原出願の出願日が平成 9 年 4 月 1 日以降の変更出願、及び優先権主張(パリ条約による優先権主張、パリ条約の例による優先権主張、及び、特許出願に基づく優先権主張(いわゆる国内優先)を伴う平成 9 年 4 月 1 日以降の出願を含む。

第2章 新規性・進歩性

本章は、第29条第1項各号の新規性を有しない発明に関する規定及び同条第2項の進歩性を有しない発明に関する規定を扱う。

1. 新規性

特許法第29条第1項(注)

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明

(注)平成12年1月1日以降の出願に適用される条文は以下のとおり。

特許法第29条第1項

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

- 一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
- 二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
- 三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明

(参考:電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明(第29条第1項第3号)の扱いについては、第5章を参照)

1.1 第29条第1項の規定の趣旨

特許制度の趣旨は発明の公開の代償として独占権を付与するものであるから、特許権が付与される発明は新規な発明でなければならない。第29条第1項各号の規定は、新規性を有しない発明の範囲を明確にすべく、それらを類型化して規定したものである。

1.2 第29条第1項各号

1.2.1 特許出願前

「特許出願前」とは、「特許出願の日前」とは異なり、出願の時分までも考慮したものである。

したがって、例えば、午前中に日本国内において公知になった発明についてその日の午後に特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に日本国内において公然知られた発明である。また、ある発明が記載された刊行物が外国において頒布された時間が、日本時間に換算して午前中のとき、その発明についてその日の午後に特許出願がされたときは、その発明は特許出願前に外国において頒布された刊行物に記載された発明である。

1.2.2 公然知られた発明

「公然知られた発明」とは、不特定の者に秘密でないものとしてその内容が知られた発明を意味する。

守秘義務を負う者から秘密でないものとして他の者に知られた発明は「公然知られた発明」である。発明者又は出願人の秘密にする意思の有無は関係しない。

学会誌などの原稿の場合、一般に、原稿が受け付けられても不特定の者に知られる状態に置かれるもので

はないから、その原稿の内容が公表されるまでは、その原稿に記載された発明は公然知られた発明とはならない。

1.2.3 公然実施をされた発明

「公然実施をされた発明」とは、その内容が公然知られる状況(注 1)又は公然知られるおそれのある状況(注 2)で実施をされた発明を意味する(注 3)。

(注 1)「公然知られる状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見れば当業者がその発明の内容を容易に知ることができるような状況をいう。

(注 2)「公然知られるおそれのある状況」とは、例えば、工場であるものの製造状況を不特定の者に見学させた場合において、その製造状況を見た場合に製造工程の一部については装置の外部を見てもその内容を知ることができないものであり、しかも、その部分を知らなければその発明全体を知ることができない状況で、見学者がその装置の内部を見ること、又は内部について工場の人に説明してもらうことが可能な状況(工場で拒否しない)をいう。

(注 3)その発明が実施をされたことにより公然知られた事実がある場合は、第 29 条第 1 項第 1 号の「公然知られた発明」に該当するから、同第 2 号の規定は発明が実施をされたことにより公然知られた事実が認められない場合でも、その実施が公然なされた場合を規定していると解される。

1.2.4 頒布された刊行物に記載された発明

(1) 頒布された刊行物

「刊行物」とは、公衆に対し頒布により公開することを目的として複製された文書、図面その他これに類する情報伝達媒体をいう。

「頒布」とは、上記のような刊行物が不特定の者が見得るような状態におかれることをいう。現実には誰かがその刊行物を見たという事実を必要としない。

例 1: 本件特許出願前に、上告人の特許出願にかかる本件発明と同一内容のフランス国特許明細書が特許庁資料館に受け入れられていたのであるから、上記明細書が出願当時一般公衆の閲覧が可能であったか否かを問わず、本件発明は、旧特許法第 4 条第 2 号に該当するものといわなければならない。

(参考: 最三小判昭 38.1.29(昭和 36(オ)1180))

例 2: マイクロフィルムは、公衆がディスプレイスクリーンを使用してその内容を閲覧し、普通紙に複写してその複写物の交付を受けることができる状態になったというのであるから、本願考案の実用新案登録出願前に外国において頒布された刊行物に該当するものと解するのが相当である。

(参考: 最一小判昭 61.7.17(昭和 61(行ツ)18))

(2) 頒布された時期の取扱い

① 刊行物に発行時期が記載されている場合は次のように推定する。

- (i) 発行の年のみが記載されているときは、その年の末日
- (ii) 発行の年月が記載されているときは、その年月の末日
- (iii) 発行の年月日まで記載されているときは、その年月日

② 刊行物に発行時期が記載されていない場合

- (i) 外国刊行物で国内受入れの時期が判明しているときは、その受入れの時期から発行国から国内受入れまでに要する通常の期間さかのぼった時期に、頒布されたものと推定する。
- (ii) 当該刊行物につき、書評、抜粋、カタログなどを掲載した刊行物があるときは、その発行時期から、

当該刊行物の頒布時期を推定する。

(iii)当該刊行物につき、重版又は再版などがあり、これに初版の発行時期が記載されているときは、それを頒布時期と推定する。

(iv)その他適当な手掛かりがあるときは、それから頒布時期を推定又は認定する。

③特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合の取扱い

特許出願の日と刊行物の発行日とが同日の場合は、特許出願の時が刊行物の発行の時よりも後であることが明らかな場合のほかは、頒布時期は特許出願前であるとはしない。

(3) 刊行物に記載された発明

「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本願出願時における技術常識(注)を参酌することにより導き出せるものをいう。

(注)技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術、慣用技術を含む)又は経験則から明らかな事項をいう。

なお、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がある程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

1.3 新規性判断の対象となる発明

新規性の判断の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。

1.4 新規性の判断の基本的な考え方

新規性の有無は、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項各号に掲げる発明であるかどうかによって判断する。

特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに判断する。

1.5 新規性の判断の手法

1.5.1 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。

請求項に係る発明の認定の具体的な運用は以下のとおり。

- (1) 請求項の記載が明確である場合は、請求項の記載どおりに請求項に係る発明を認定する。この場合、請求項の用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。

例 1: 発明の要旨の認定、すなわち特許請求の範囲に記載された技術的事項の確定は、まず特許請求の範囲の記載に基づくべきであり、その記載が一義的に明確であり、その記載により発明の内容を的確に理解できる場合には、発明の詳細な説明に記載された事項を加えて発明の要旨を認定することは許されず、特許請求の範囲の記載文言自体から直ちにその技術的意味を確定するのに十分とい

えないときにはじめて詳細な説明中の記載を参酌できるにすぎないと解される。

(参考:東京高判平 5.12.21(平成 4(行ケ)116))

例 2:考案の要旨の認定は、出願に係る考案が登録を受ける要件を具備するか否かを判断する手法として、当該考案の登録請求範囲に記載された技術的事項を明確にするために行われるものであって、登録請求範囲の記載からその技術的事項が明確である限りその記載にしたがって考案の要旨を認定すべきであり、考案の詳細な説明の記載事項や図面の記載からその要旨を限定的に解釈することはできないというべきである。

(参考:東京高判平 2.4.24(平成元(行ケ)42))

例 3:特許出願に係る発明の新規性及び進歩性の審理にあたっては、この発明を 29 条 1 項各号所定の発明と対比する前提として、特許出願に係る発明の要旨が認定されなければならないところ、この要旨認定は、特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解できないとか、あるいは一見してその記載が誤記であることが明細書の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り、特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである。

(参考:最二小判平 3.3.8(昭和 62(行ツ)3))

(2) ただし、請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語(発明特定事項)の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項の用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が発明の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

また、請求項の記載が明確でなく理解が困難であるが、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項中の用語を解釈すれば請求項の記載が明確にされる場合は、その用語を解釈するにあたってこれらを考慮する。

例 1:明細書の技術用語は学術用語を用いること、用語はその有する普通の意味で使用するものとされているから、明細書の技術用語を理解ないし解釈するについて、辞典類等における定義あるいは説明を参考にすることも必要ではあるが、それのみによって理解ないし解釈を得ようとするのは相当でなく、まず当該明細書又は図面の記載に基づいて、そこで用いられている技術用語の意味あるいは内容を理解ないし解釈すべきである。

(参考:東京高判平 7.10.19(平成 6(行ケ)78))

例 2:「特許請求の範囲」の記載に用いられている技術用語が通常の用法と異なり、その旨が「発明の詳細な説明」に記載されているとか、「特許請求の範囲」に記載されているところが不明確で理解困難であり、その意味内容が「発明の詳細な説明」において明確にされているというような場合等に、これら用語、記載を解釈するに当たって、「発明の詳細な説明」の記載を参酌してなすべきであるのはいうまでもない。

(参考:東京高判昭 45.4.15(昭和 41(行ケ)62))

例 3:登録請求の範囲の記載を合理的に解釈するため、そこに表われている技術用語ないし技術的事項で不明確なものの正しい意味内容を考案の詳細な説明の記載の参酌によって確定することは当然許容される。

(参考:東京高判昭 52.4.6(昭和 47(行ケ)33))

(3) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても請求項に係る発明が明確でない場合

は、請求項に係る発明の認定は行わない。

- (4) 請求項の記載に基づき認定した発明と明細書又は図面に記載された発明とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る発明を認定してそれを審査の対象とはしない。

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項(用語)は、請求項には記載がないものとして請求項に係る発明の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項(用語)については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。

- 例 1:「特許請求の範囲」の記載が明確であって、その記載により発明の内容を的確に把握できる場合に、この「特許請求の範囲」に何ら記載されていない、「発明の詳細な説明」に記載されている事項を加えて当該発明の内容を理解することは、出願発明の要旨認定においても許されないところである。

(参考:東京高判昭 45.4.15(昭和 41(行ケ)62))

- 例 2:発明の要旨の認定ないし解釈は、特許請求の範囲の記載に基づいて行うべきであって、その際、特段の事情がない限り、そこに記載された事項を無視したり、あるいは、記載されていない事項を付加することは許されないところである。

(参考:東京高判昭 56.11.26(昭和 48(行ケ)62))

1.5.2 特定の表現を有する請求項における発明の認定の具体的手法

- (1) 作用、機能、性質又は特性(以下、「機能・特性等」という。)を用いて物を特定しようとする記載がある場合

①請求項中に機能・特性等を用いて物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合(注)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。例えば、「熱を遮断する層を備えた壁材」は「断熱という作用ないしは機能を有する層」という「物」を備えた壁材と解する。

(注)例えば、「～の組成を有する耐熱性合金」という請求項について、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に係る発明を認定した結果、「耐熱性合金」との記載は「耐熱性を必要とする用途に用いる合金」の意味であると解すべき場合には、下記(2)の用途により物を特定しようとする記載がある場合の取扱いにしたがう。

②ただし、その機能・特性等が、その物が固有に有しているものである場合は、その記載は物を特定するのに役に立っておらず、その物自体を意味しているものと解する。

例 1:「抗癌性を有する化合物 X」

例 1 の場合、抗癌性は特定の化合物 X の固有の性質であるとする、「抗癌性を有する」なる記載は、物を特定するのに役に立っておらず、化合物 X が抗癌性を有することが知られていたか否かにかかわらず、「化合物 X」そのものを意味しているものと解する。したがって、化合物 X が公知である場合には新規性が否定される。(なお、「化合物 X を含む抗癌剤」の場合は、「第Ⅶ部第 3 章 医薬発明」の取扱いにしたがう。)

例 2:「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる RC 積分回路」

例 2 の場合、「高周波数信号をカットし、低周波数信号を通過させる」点は「RC 積分回路」が固有に有する機能であるので、一般的な「RC 積分回路」を意味しているものと解する。しかし、「 $\bullet\bullet$ Hz 以

上の高周波数信号をカットし、 $\cdots$ Hz 以下の低周波数信号を通過させる RC 積分回路」という請求項の場合は、一般的な「RC 積分回路」が固有に有する機能による特定ではなく、「一般的な RC 積分回路のうち特定の周波数特性を有するもの」を意味していることになるので、物の特定に役立つ記載であることに注意する。

③また、出願時の技術常識を考慮すると、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とは解釈すべきでない場合がある。

例えば「木製の第一部材と合成樹脂製の第二部材を固定する手段」という請求項の記載においては、「固定する手段」は、すべての固定手段のうち溶接等のような金属に使用される固定手段は意味していないことは明らかである。

(2) 物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合

請求項中に、「～用」といった、物の用途を用いてその物を特定しようとする記載(用途限定)がある場合には、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項としてどのような意味を有するかを把握する。(請求項に係る発明を特定するための事項としての意味が理解できない場合は、第 36 条第 6 項第 2 号違反となり得ることに留意する。)

ただし、「～用」といった用途限定が付された化合物(例えば、用途 Y 用化合物 Z)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、以下の①、②に示される考え方を適用するまでもなく、用途限定のない化合物(例えば、化合物 Z)そのものであると解される(例 1)(参考判決:東京高判平 9.7.8(平成 7(行ケ)27))。この考え方は、化合物の他、微生物にも同様に適用される。

例 1:「殺虫用の化合物 Z」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮すると、「殺虫用の」なる記載はその化合物の有用性を示しているに過ぎないから、「殺虫用の化合物 Z」は、用途限定のない「化合物 Z」そのものと解される。したがって、この場合、「殺虫用の化合物 Z」と、用途限定のない公知の「化合物 Z」とは、別異のものであるとすることはできない。

① 用途限定がある場合の一般的な考え方

用途限定が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、その用途に特に適した形状、構造、組成等(以下、単に「構造等」という。)を意味すると解することができる場合のように、用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味すると解される場合は、その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると解する。

したがって、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合であっても、用途限定が意味する構造等が相違すると解されるときは、両者は別異の発明である(例 2、例 3)。

一方、用途限定が付された物が、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮しても、その用途に特に適した物を意味していると解することができない場合には、その用途限定は、下記②の用途発明と解すべき場合に該当する場合を除き、物を特定するための意味を有しているとはいえない。

したがって、この場合、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とが、用途限定以外の点で相違しない場合は、両者は別異の発明であるとはできない。

例 2:「～の形状を有するクレーン用フック」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「～の形状を有するクレーン用」なる記載が、クレーンに用いるのに特に適した大きさや強さ等を持つ構造を有するという、「フック」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような構造を有する「フック」と

解される。したがって、「～の形状を有するクレーン用フック」は、同様の形状の「釣り用フック(釣り針)」とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

例 3:「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」

明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識をも考慮して、「組成Aを有するピアノ線用」なる記載が、ピアノ線に用いるのに特に適した、高張力を付与するための微細層状組織を有するという、「Fe系合金」を特定する事項という意味に解される場合は、請求項に係る発明はこのような微細層状組織を有する「Fe系合金」と解される。したがって、「組成Aを有するピアノ線用Fe系合金」は、このような微細層状組織を有しないFe系合金(例えば、「組成Aを有する歯車用Fe系合金」)とは構造等が相違するから、前者と後者とは別異のものである。

② 用途限定が付された物の発明を用途発明と解すべき場合の考え方

一般に、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。

参考判決：東京高判平 13.4.25(平成 10(行ケ)401)、東京地判平 4.10.23(平成 2(ワ)12094)、東京高判平 12.7.13(平成 10(行ケ)308)、東京高判平 12.2.10(平成 10(行ケ)364)

そして、請求項中に用途限定がある場合であって、請求項に係る発明が、ある物の未知の属性を発見し、その属性により、その物が新たな用途に適することを見いだしたことに基づく発明といえる場合には、当該用途限定が請求項に係る発明を特定するための事項という意味を有するものとして、請求項に係る発明を、用途限定の観点も含めて解することが適切である。したがって、この場合は、たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、用途発明として新規性を有し得る(例 4)。

ただし、未知の属性を発見したとしても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮し、その物の用途として新たな用途を提供したといえなければ、請求項に係る発明の新規性は否定される。また、請求項に係る発明と引用発明とが、表現上の用途限定の点で相違する物の発明であっても、その技術分野の出願時の技術常識を考慮して、両者の用途を区別することができない場合は、請求項に係る発明の新規性は否定される。(例 5、例 6)

例 4:「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」

「特定の4級アンモニウム塩を含有する電着下塗り用組成物」と、「特定の4級アンモニウム塩を含有する船底防汚用組成物」とにおいて、両者の組成物がその用途限定以外の点で相違しないものであったとしても、「電着下塗り用」という用途が部材への電着塗装を可能にし、上塗り層の付着性をも改善するという属性に基づくものであるときに、「船底防汚用」という用途が、船底への貝類の付着を防止するという未知の属性を発見し、その属性により見いだされた従来知られている範囲とは異なる新たな用途である場合には、この用途限定が、「組成物」を特定するための意味を有することから、両者は別異の発明である。

例 5:「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」

「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」が、骨におけるカルシウムの吸収を促進するという未知の属性の発見に基づく発明であるとしても、「成分Aを添加したヨーグルト」も「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」も食品として利用されるものであるので、成分Aを添加した骨強化用ヨーグルトが食品として新たな用途を提供するものであるとはいえない。したがって、「成分Aを添加した骨強化用ヨーグルト」は、「成分Aを添加したヨーグルト」により新規性が否定される。

なお、食品分野の技術常識を考慮すると、ヨーグルトに限らず食品として利用されるものについては、公知の食品の新たな属性を発見したとしても、通常、公知の食品と区別できるような新たな用途を提供することはない。

例 6:「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」

「成分Aを有効成分とする肌の保湿用化粧品」が、角質層を軟化させ肌への水分吸収を促進するとの整肌についての属性に基づくものであり、一方、「成分Aを有効成分とする肌のシワ防止用化粧品」が、体内物質Xの生成を促進するとの肌の改善についての未知の属性に基づくものであって、両者が表現上の用途限定の点で相違するとしても、両者がともに皮膚に外用するスキンケア化粧品として用いられるものであり、また、保湿効果を有する化粧品は、保湿によって肌のシワ等を改善して肌状態を整えるものであって、肌のシワ防止のためにも使用されることが、当該分野における常識である場合には、両者の用途を区別することができるとはいえない。したがって、両者に用途限定以外の点で差異がなければ、後者は前者により新規性が否定される。

(注 1) 一般に、ある物の未知の属性の発見に基づき、その物の使用目的として従来知られていなかった一定の目的に使用する点に創作性が認められた発明は、用途発明として新規性を有し得るとされる。そして、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。他方、機械、器具、物品、装置等については、通常、その物と用途とが一体であるため用途発明の考え方が適用されることはない。

(注 2) 請求項に係る発明が、その物の属性に基づく新たな用途を提供したといえるものである場合であっても、既知の属性や物の構造等に基づいて、当業者が、当該用途を容易に想到することができたといえる場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定される(東京高判平 15.8.27(平成 14(行ケ)376))。

(注 3) 記載表現の面から用途発明をみると、用途限定の表現形式を採用もののほか、いわゆる剂形式を採用ものや使用方法の形式を採用ものなどがある。上記の取扱いは、用途限定の表現形式でない表現形式の用途発明にも適用され得るが、1.5.1(4)に示した趣旨から、その適用範囲は、請求項中に用途を意味する用語がある場合(例えば、「～からなる触媒」、「～合金からなる装飾材料」、「～を用いた殺虫方法」等)に限られる。

(3) 製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合(プロダクト・バイ・プロセス・クレーム)

請求項中に製造方法によって生産物を特定しようとする記載がある場合には、1.5.1(2)にしたがって異なる意味内容と解すべき場合を除き、その記載は最終的に得られた生産物自体を意味しているものと解する(注)。したがって、請求項に記載された製造方法とは異なる方法によっても同一の生産物が製造でき、その生産物が公知である場合は、当該請求項に係る発明は新規性が否定される。

(注)このように解釈する理由は、生産物の構造によってはその生産物を表現することができず、製造方法によってのみ生産物を表現することができる場合(例えば単離されたタンパク質に係る発明等)があり、生産物の構造により特定する場合と製造方法により特定する場合とで区別するのは適切でないからである。したがって、出願人自らの意思で、「専ら A の方法により製造された Z」のように、特定の方法によって製造された物のみに限定しようとしていることが明白な場合であっても、このように解釈する。

例 1:「製造方法P(工程 p1, p2…及び pn)により生産されるタンパク質」

例 1 の場合、製造方法Qにより製造される公知の特定のタンパク質Zが、製造方法Pにより製造されるタンパク質と同一の物である場合には、方法Pが新規であるか否かにかかわらず、新規性が否定される。

例 2:「溶接により鉄製部材Aとニッケル製部材Bを固着してなる二重構造パネル」

例 2 の場合、仮に溶接以外の方法で、溶接により固着した二重構造パネルと同じ構造の物が得ら

れるものとする、それが公知である場合には、新規性が否定されることになるが、通常は溶接により固着された物と同一の構造の物は他の方法では得られないため、溶接という方法を使用した二重構造パネルの発明が公知でなければ新規性は否定されない。

1.5.3 第 29 条第 1 項各号に掲げる発明として引用する発明(引用発明)の認定

(1) 公然知られた発明

公然知られた発明は、人を媒体として不特定の者により現実には知られた発明であり、通常、講演、説明会等を介して知られることが多い。その場合は、講演、説明会等の内容において説明されている事実から発明を認定する。

説明されている事実の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、講演、説明会等の時における技術常識を参酌することにより、そのような事実から導き出される事項も、公然知られた発明の認定の基礎とすることができる。

(2) 公然実施をされた発明

公然実施をされた発明は、機械装置、システムなどを媒体として、不特定の者に公然知られる状況又は公然知られるおそれのある状況において実施された発明であるから、媒体となった機械装置、システムなどに化体されている事実から発明を認定する。

機械装置、システムなどに化体されている事実の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、そのような事実から実施された時における技術常識を参酌することにより導き出される事項も、公然実施された発明の認定の基礎とすることができる。

(3) 刊行物に記載された発明

①「刊行物に記載された発明」は、「刊行物に記載されている事項」から認定する。記載事項の解釈にあたっては、技術常識を参酌することができ、本願出願時における技術常識を参酌することにより当業者が当該刊行物に記載されている事項から導き出せる事項(「刊行物に記載されているに等しい事項」という。)も、刊行物に記載された発明の認定の基礎とすることができる。すなわち、「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当業者が把握できる発明をいう。

したがって、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当業者が把握することができない発明は「刊行物に記載された発明」とはいえず、「引用発明」とすることができない。例えば、ある「刊行物に記載されている事項」がマーカッシュ形式で記載された選択肢の一部であるときは、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項とした発明を当業者が把握することができるか検討する必要がある。

(記載されているに等しい事項とされた例)

例 1: 電氣的干渉の防止を目的とするシールド手段としての導電体はアースに接続するのが、電気関係の分野における技術常識であったと認められ、したがって、当業者であれば、引例中に特に記載がなくとも、引例記載のスイッチのシールド板がアースに落とされることを予定したものであることを、当然の事項として了知すべきものと推認することができる。実用新案法第 3 条の規定の趣旨にかんがみれば、同条第 1 項第 3 号にいう「刊行物に記載された考案」とは、刊行物の記載から一般の当業者が了知しうる技術的思想をいうものと解するのが相当である。…引例記載のシールド板が使用態様としてアースに落とされるということは、前示技術常識に照らして読むとき、「シールド板」という引例の用語自体の技術的意味内容の一部に他ならないから、実質上記載されているに等しいというべきである。

(参考: 東京高判昭 57.11.29(昭和 56(行ケ)93))

(記載されているに等しい事項としない例)

例 2: 引用例の実施例 6 においては、クエン酸の同効物としてアタプルギットクレイ(酸性成分)が示されており、これは溶媒に不溶であり、しかも当該技術分野では従来酸性成分として溶媒に不溶なものが普通に使用されていることからみて、ここにはかえって、溶媒に不溶なフェノール樹脂を使用することが示されているにとどまるとみるのが相当である。したがって結局、引用例には、「フェノール樹脂」のうちから塩基性成分と共通の溶媒に可溶のものを選定すべきことを示す記載があるとするはできない。

(参考: 東京高判昭 57.10.5(昭和 55(行ケ)12))

②また、ある発明が、当業者が当該刊行物の記載及び本願出願時の技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できるものであることが明らかであるように刊行物に記載されていないときは、その発明を「引用発明」とすることができない。

したがって、例えば、刊行物に化学物質名又は化学構造式によりその化学物質が示されている場合において、当業者が本願出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「引用発明」とはならない(なお、これは、当該刊行物が当該化学物質を選択肢の一部とするマーカッシュ形式の請求項を有する特許文献であるとした場合に、その請求項が第 36 条第 4 項第 1 号の実施可能要件を満たさないことを意味しない)。

(4) 引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い

①引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念(注 1)で表現された発明を認定できる。なお、新規性の判断の手法として、引用発明が下位概念で表現されている場合でも、上位概念で表現された発明を認定せずに、対比、判断の際に、上位概念で表現された請求項に係る発明の新規性を判断することができる。

②引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明は認定できない(ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合(注 2)は認定できる)。

(注 1)「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(注 2)概念上、下位概念が上位概念に含まれる、あるいは上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出せる(記載されている)とはしない。

1.5.4 請求項に係る発明と引用発明との対比

(1) 請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を文言で表現する場合に必要と認められる事項(以下、「引用発明特定事項」という。)との一致点及び相違点を認定して行う。

(2) また、上記(1)の対比の手法に代えて、請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を認定することができる。

請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項などがあるが、この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。

この手法は、例えば、機能・特性等によって物を特定しようとする記載や数値範囲による限定を含む請求項における新規性の判断に有効である。

- (3) なお、上記(1)及び 1.5.3(3)の手法に代えて引用刊行物に記載された事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを比較する場合には、刊行物に記載されている事項と請求項に係る発明の発明特定事項との対比の際に、本願出願時の技術常識を参酌して記載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定することができる。ただし、上記(1)及び 1.5.3(3)の手法による場合と判断結果が異なるものであってはならない。
- (4) 独立した二以上の引用発明を組合わせて請求項に係る発明と対比してはならない。

1.5.5 新規性の判断

- (1) 対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明は新規性を有しない。相違点がある場合は、新規性を有する。
- (2) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢(注 1)を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比を行った場合に両者に相違点がないときは、新規性を有しないものとする(注 2)。

(注 1)「形式上の選択肢」とは、請求項の記載から一見して選択肢であることがわかる表現形式の記載をいう。例えば、マーカッシュ形式の請求項や、多数項引用形式であって他の請求項を択一的に引用している請求項等がある。

「事実上の選択肢」とは、包括的な表現によって、実質的に有限の数より具体的な事項を包含するように意図された記載をいう。「事実上の選択肢」かどうかは、請求項の記載のほか、明細書及び図面並びに出願時の技術常識を考慮して判断する。例えば「C(炭素数)1 から 10 のアルキル基」(この包括的な表現には、メチル基、エチル基等が包含される。)のような記載を含む請求項等がある。

これに対し、例えば「熱可塑性樹脂」という記載は、発明の詳細な説明中に用語の定義がある場合のように明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮してそのように解釈すべきであるときを除き、その概念に含まれる具体的な事項を単に包括的に括って表現した記載と見るべきではなく、したがって事実上の選択肢には該当しないことに注意する必要がある。すなわち、「熱可塑性樹脂」という概念には、不特定多数の具体的な事項が含まれ(例えばポリエチレン、ポリプロピレン等)、それらの具体的な事項の共通する性質(この場合は熱可塑性)により特定した上位概念と解する。

(注 2)この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第Ⅸ部 審査の進め方」を参照。

(3) 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

①機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、新規性否定の拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

(i) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

(ii) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として(i)に該当するものとなる場合

(注)標準的なものとは、JIS(日本工業規格)、ISO 規格(国際標準化機構規格)又は IEC 規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

②以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合
- ・請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど)
- ・引用発明と請求項に係る発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

(4) 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

①製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記(3)と同様に、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

②以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した

場合

- ・請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知であることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに新規性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

1.6 第 29 条第 1 項の規定に基づく拒絶理由通知

請求項に係る発明が、第 29 条第 1 項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

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。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第 29 条第 1 項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、新規性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定をする。

2. 進歩性

特許法第 29 条第 2 項

特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

2.1 第 29 条第 2 項の規定の趣旨

第 29 条第 2 項の規定の趣旨は、通常の技術者が容易に発明をすることができたものについて特許権を付与することは、技術進歩に役立たないばかりでなく、かえってその妨げになるので、そのような発明を特許付与の対象から排除しようというものである。

2.2 第 29 条第 2 項

- (1) 「前項各号に掲げる発明」とは、特許出願前に、日本国内において公然知られた発明及び公然実施をされた発明、並びに日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明すべてを指す(注 1)。

(注 1)平成 12 年 1 月 1 日以降の出願においては、特許出願前に、日本国内又は外国において公然知られた発明及び公然実施をされた発明、並びに日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明すべてを指す。

- (2) 「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」(以下、「当業者」という。)とは、本願発明の属する技術分野の出願時の技術常識を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、材料の選択や設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、本願発明の属する技術分野の出願時の技術水準(注 2)にあるもの全てを自らの知識とすることができる者、を想定したものである。

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。

(注 2)「技術水準」は、上記「前項各号に掲げる発明」のほか、技術常識、その他の技術的知識(技術的知見等)から構成される。

- (3) 「特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基づいて容易に発明をすることができた」とは、特許出願前に、当業者が、第 29 条第 1 項各号に掲げる発明(引用発明)に基づいて、通常の創作能力を発揮することにより、請求項に係る発明に容易に想到できたことを意味する。

2.3 進歩性の判断の対象となる発明

進歩性の判断の対象となる発明は、新規性を有する「請求項に係る発明」である。

2.4 進歩性判断の基本的な考え方

- (1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。
- (2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明(一又は複数)を認定した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点・相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明(周知・慣用技術も含む)の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適材料の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうか検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、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、これを参酌する。

その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。

- (3) なお、請求項に係る発明及び引用発明の認定、並びに請求項に係る発明と引用発明との対比の手法は「新規性の判断の手法」と共通である(1.5.1～1.5.4 参照)。

2.5 論理づけの具体例

論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。以下にそれらの具体例を示す。

(1) 最適材料の選択・設計変更、単なる寄せ集め

①最適材料の選択・設計変更など

一定の課題を解決するために公知材料の中からの最適材料の選択、数値範囲の最適化又は好適化、均等物による置換、技術の具体的適用に伴う設計変更などは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、相違点がこれらの点にのみある場合は、他に進歩性の存在を推認できる根拠がない限り、通常は、その発明は当業者が容易に想到することができたものと考えられる。

例 1: 赤外線エネルギーの波長範囲が略 0.8 より 1.0 μm の赤外線波を用い送受信を行うことは、従来周知の事項であると認められる。そうすると、緊急車の運転伝達装置にこれを適用することを妨げる特段の事情も窺えない以上、これを引用発明 1 の運行伝達に適用することは、当業者にとって容易に想到し得たことと認められる。

(参考：東京高判平 10.7.16(平成 9(行ケ)86)、阻害要因がなければ適用容易とした例)

例 2: 補強材で補強されていない布や紙を植物体を挟む基材として用いることは、押し花製法における周知・慣用の技術である。そうとすれば、引用発明の可撓性吸湿板のように、補強した布や紙を用いる必要のない場合、この補強材を省いて、塩化カルシウムを吸蔵させた布や紙を基材として用いようとすることは、当業者のみならず、押し花を製作してみようと試みる一般人にとっても、単なる設計事項若しくは容易に考え出せることである。

(参考：東京高判平 7.2.15(平成 6(行ケ)82、83))

②単なる寄せ集め

発明を特定するための事項の各々が機能的又は作用的に関連しておらず、発明が各事項の単なる組み合わせ(単なる寄せ集め)である場合も、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、その発明は当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内である。

例 1: 原告らの主張する顕著な作用効果なるものは、公知の個々の技術について当然予測される効果の単なる集合の域を出ないものとみるほかなく、したがって、これをもって本願発明に特有の顕著な作用効果とみることはできない。

(参考：東京高判昭 48.6.29(昭和 44(行ケ)7))

(2) 動機づけとなり得るもの

①技術分野の関連性

発明の課題解決のために、関連する技術分野の技術手段の適用を試みることは、当業者の通常の創作能力の発揮である。例えば、関連する技術分野に置換可能なあるいは付加可能な技術手段があるときは、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例 1: 引用発明の打止解除装置はパチンコゲーム機に関するものであるが、これを、同じ遊技ゲーム機であり、計数対象がパチンコ玉かメダルかという差異はあるもののその所定数を計数してスロットマシンを停止する打止装置を有するスロットマシンに転用することは、容易に着想し得るものであると認められる。技術の転用の容易性は、ある技術分野に属する当業者が技術開発を行うに当たり、技術的観点からみて類似する他の技術分野に属する技術を転用することを容易に着想することができるか否かの観点から判断されるべきところ、この観点からは、パチンコゲーム機の技術をスロットマシンの技術に転用することは容易に着想できると認められる。

(参考：東京高判平 9.6.24(平成 8(行ケ)103))

例 2: カメラとオートストロボとは常に一緒に使用されるものであり、密接に関連するので、カメラに設けられた測光回路の入射制御素子を、オートストロボの測光回路に適用することは、その適用に当たって格別の構成を採用したものでない限り、当業者が容易になし得たことである。

(参考：東京高判昭 57.3.18(昭和 55(行ケ)177))

例 3: 引用発明 1 は段ボール紙印刷機における印刷インク回収装置に関するものであり、引用発明 2 は印刷インキ等の高粘性液を供給する装置に関するものであるから、両者が同一の技術分野に

属することは明らかである。そして、前記の相違点の判断において引用発明 2 から援用すべきものは、移送ポンプの駆動モータを逆転制御回路に連設することによって移送ポンプを正転・逆転に切り換えられる吐出・吸引ポンプに構成するという、極めて基礎的な技術手段にすぎないから、両者の具体的な技術的課題(目的)が同一でないことは、引用発明 1 に対する引用発明 2 の技術手段の適用が、当業者にとってきわめて容易であったことを否定する論拠にはならない。

(参考:東京高判平 9.6.10(平成 8(行ケ)21))

②課題の共通性

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請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例 1:引用発明 1、2 は、ラベルが仮着されている台紙を所定位置に停止させる点で、同一の技術課題を有する。引用発明 1 において、その技術的課題を解決するために引用発明 2 のラベル送り制御手段を適用することは、当業者ならば容易に想到し得たことである。

(参考:東京高判平 3.6.27(平成 2(行ケ)182))

例 2:鋸刃の厚みは鋸刃の刃長さによって種々異なることは普通であり、替え刃式鋸において厚みの異なる鋸刃を交換して使用する技術的課題自体は、引用発明 1 に接した当業者であれば容易に予測できる。また、引用発明 4～7 の挟持手段はナイフ等の厚みが異なっても弾性により挟持力で挟持できることは明らかであり、その構造自体が種々の厚みの刃物に対応して挟持させる技術思想のもとに製作されていると認められるので引用発明 4～7 の技術思想は厚みの異なる刃物を交換使用する点で本願考案の技術的課題と共通している。従って、引用発明 1 の鋸刃の構成に引用発明 4～7 の構成を転用することは当業者が極めて容易に着想することが可能というべきである。

(参考:東京高判平 10.3.31(平成 7(行ケ)5))

引用発明が、請求項に係る発明と共通する課題を意識したものといえない場合は、その課題が自明な課題であるか、容易に着想しうる課題であるかどうかについて、さらに技術水準に基づく検討を要する。

例 1:本願発明の「費用及び空間を節約」という課題は、混合機に限らず、あらゆる装置についていえる一般的な課題、つまり、装置の構成を考える場合における自明な課題にすぎない。そしてこの課題と軸上減速機及びモータ付き減速機の前記特徴とを併せて考慮し、引用発明 1 の混合機を前記自明の課題に従って占有面積を節約しようとして、引用発明 4 に記載された前記軸上減速機及びモータ付き減速機を採用することは、当業者であれば容易に想到できたことであり、そこに格別の困難があるということができない。

(参考:東京高判平 8.5.29(平成 4(行ケ)142))

例 2:引用発明 4 には、ゴルフクラブ用シャフトにおいて、「軽量であること」が重要な要求特性の 1 つであることが明示され、かつ、ボールの飛距離との関係で、ゴルフクラブのシャフトの重量を軽くすることの必要性ないし有利性が教示されているのであるから、ゴルフクラブのシャフトの軽量化を計るという本件考案の課題は、当業者において当然予測できる程度の事項であると認められる。

(参考:東京高判平 9.10.16(平成 7(行ケ)152))

なお、別の課題を有する引用発明に基づいた場合であっても、別の思考過程により、当業者が請求項に係る発明の発明特定事項に至ることが容易であったことが論理づけられたときは、課題の相違にかかわらず、請求項に係る発明の進歩性を否定することができる。試行錯誤の結果の発見に基づく発明など、課題が把握できない場合も同様とする。

例 1: 本願発明は、表面に付着する水を逃がすために、カーボン製ディスクブレーキに溝を設けたもの。一方、引用発明 1 には、カーボン製ディスクブレーキが記載されている。引用発明 2 には、表面に付着する埃を除去する目的で、金属製のディスクブレーキに溝を設けたものが記載されている。

この場合、引用発明 1 のカーボン製ディスクブレーキにおいても、表面に付着する埃が制動の妨げになることが、ブレーキの一般的な機能から明らかであるから、このような問題をなくすために引用発明 2 の技術に倣ってカーボン製ディスクブレーキに溝を設けることは、当業者が容易になり得る技術改良であり、その結果、本願発明と同じ構成が得られるので、本願発明は進歩性を有しない。

(参考: 201USPQ658)

ただし、出願人が引用発明 1 と引用発明 2 の技術を結び付けることを妨げる事情(例えば、カーボン製のディスクブレーキには、金属製のそのような埃の付着の問題がないことが技術常識であって、埃除去の目的でカーボン製ディスクブレーキに溝を設けることは考えられない等)を十分主張・立証したときは、引用発明からは本願発明の進歩性を否定できない。

③作用、機能の共通性

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項との間で、作用、機能が共通することや、引用発明特定事項どうしの作用、機能が共通することは、当業者が引用発明を適用したり結び付けたりして請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例 1: 引用発明 1 のものと引用発明 2 のものとは、印刷装置のシリンダ洗浄を布帛を押圧して行うものである点で共通し、引用発明 1 のカム機構も引用発明 2 の膨張部材も布帛をシリンダに接触・離反させる作用のために設けられている点で異なるところはない。そうすると、引用発明 1 のカム機構に代えて、押圧手段として引用発明 2 の膨張部材を転用することの背景は存在するといえることができる。

(参考: 東京高判平 10.10.15(平成 8(行ケ)262))

④引用発明の内容中の示唆

引用発明の内容に請求項に係る発明に対する示唆があれば、当業者が請求項に係る発明に導かれたことの有力な根拠となる。

例 1: 引用例には、陽イオン性でしかも化学的前処理が不必要な水性電着浴を得るという本願発明と同様の目的に適する金属イオンとして、電位列中の電位が鉄の電位よりも高いものという条件が挙げられており、具体的に 7 種の金属イオンが例示されている。この中には本願発明の特定構成である鉛イオンは記載されていないが、鉛は電位列中の電位が鉄の電位よりも高いことは周知の事実であるから、鉛イオンを用いることは引用例に示唆されているといえる。したがって、鉛イオンを用いることが本願発明の目的を実現する上で不適当である等の事情がない限り、鉛イオンを電着浴に添加しようとすることは、当業者であれば容易に着想できることである。

(参考: 東京高判昭 62.11.18(昭和 61(行ケ)240))

例 2: 本願発明の 3—位クロル体は、引用例にあげられた 2—位クロル体および 4—位クロル体と化学構造上置換位置しか相違しない点、および引用例には化合物が明色化剤として使用できるためには置換位置を特定の位置に限定しなければならない旨の記載はない点を考慮すると、3—位クロル体は引用例に示唆されているものといえるのであって、同じく明色化剤として使用価値がある

ことは、当業者であれば容易に予測できることである。

(参考:東京高判昭 53.3.30(昭和 51(行ケ)19))

(3) 引用発明と比較した有利な効果

引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、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、これを参酌する。ここで、引用発明と比較した有利な効果とは、発明を特定するための事項によって奏される効果(特有の効果)のうち、引用発明の効果と比較して有利なものをいう。

①引用発明と比較した有利な効果の参酌

請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有している場合には、これを参酌して、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことの論理づけを試みる。そして、請求項に係る発明が引用発明と比較した有利な効果を有していても、当業者が請求項に係る発明に容易に想到できたことが、十分に論理づけられたときは、進歩性は否定される。

例 1:本願発明により製造された積層材が、強度その他の面において、従来のものに比べて若干優れた特性を有するとしても、それは当業者の容易にすることができる選択にしたがい、ポリエチレン樹脂に代えてポリプロピレン樹脂を選んだ結果もたらされたものであり、進歩性の判断を左右しない。

(参考:東京高判昭 44.2.25(昭和 37(行ナ)199))

例 2:光電変換半導体装置の半導体層のうち、光が入射される側の半導体領域の材料に珪素炭化物を採用することが、同領域の光の吸収を少なくする観点から容易であった以上、この半導体領域が第二の半導体領域の型性劣化を防止するという効果を合わせ有するとしても、珪素炭化物を採用することの容易性を左右するものでない。

(参考:東京高判平 1.7.13(昭和 63(行ケ)282))

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであることにより、進歩性が否定されないこともある。

例えば、引用発明特定事項と請求項に係る発明の発明特定事項とが類似していたり、複数の引用発明の組み合わせにより、一見、当業者が容易に想到できたとされる場合であっても、請求項に係る発明が、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だ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することができたものではない場合には、この事実により進歩性の存在が推認される。

特に、後述する選択発明のように、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属するものについては、引用発明と比較した有利な効果を有することが進歩性の存在を推認するための重要な事実になる。

例 1:引用発明に基づき本願発明のようなモチリン誘導体を製造することは当業者が容易になし得ることであるとみることも可能である。しかしながら、本願モチリンが引用発明モチリンと同質の効果を有するものであったとしても、それが極めて優れた効果を有しており、当時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであれば、進歩性があるものとして特許を付与することができると解するのが相当である。

(参考:東京高判平 10.7.28(平成 8(行ケ)136))

例 2:本願発明の効果は各構成の結合によりはじめてもたらされたものであり、かつ顕著なものであるから、本願発明は、その構成が公知であって各引用発明に記載されている技術とはいえ、これから容易

に推考し得たものとはいえない。

(参考:東京高判昭 52.9.7(昭和 44(行ケ)107))

②意見書等で主張された効果の参酌

明細書に引用発明と比較した有利な効果が記載されているとき、及び引用発明と比較した有利な効果は明記されていないが明細書又は図面の記載から当業者がその引用発明と比較した有利な効果を推論できるときは、意見書等において主張・立証(例えば実験結果)された効果を参酌する。しかし、明細書に記載されてなく、かつ、明細書又は図面の記載から当業者が推論できない意見書等で主張・立証された効果は参酌すべきでない。

(参考:東京高判平 10.10.27(平成 9(行ケ)198))

③選択発明における考え方

(i)選択発明とは、物の構造に基づく効果の予測が困難な技術分野に属する発明で、刊行物において上位概念で表現された発明又は事実上若しくは形式上の選択肢で表現された発明から、その上位概念に包含される下位概念で表現された発明又は当該選択肢の一部を発明を特定するための事項と仮定したときの発明を選択したものであって、前者の発明により新規性が否定されない発明をいう。したがって、刊行物に記載された発明(1.5.3(3)参照)とはいえないものは選択発明になりうる。

(ii)刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物において上位概念で示された発明が有する効果とは異質な効果、又は同質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たものでないときは、進歩性を有する。

(参考:東京高判昭 38.10.31(昭和 34(行ナ)13)、東京高判昭 53.3.30(昭和 51(行ケ)19)、東京高判昭 56.7.30(昭和 53(行ケ)20)、東京高判昭 62.9.8(昭和 60(行ケ)51))

例 1:ある一般式で表される化合物が殺虫性を有することが知られていた。本願発明は、この一般式に含まれるが、殺虫性に関し具体的に公知でないある特定の化合物について、人に対する毒性が上記一般式中の他の化合物に比べて顕著に少ないことを見出し、これを殺虫剤の有効成分として選択した。そして、他に、これを予測可能とする証拠がない。

例 2:本願発明は、彩度において引用発明よりも優れた作用効果を奏するものの、その差異は引用発明の奏する作用効果から連続的に推移する程度のもので、当業者の予測を超えた顕著な作用効果ということはできないから、本願発明につき選択発明は成立しない。

(参考:東京高判平 6.9.22(平成 4(行ケ)214))

④数値限定を伴った発明における考え方

発明を特定するための事項を、数値範囲により数量的に表現した、いわゆる数値限定の発明については、

(i)実験的に数値範囲を最適化又は好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であって、通常はここに進歩性はないものと考えられる。しかし、

(ii)請求項に係る発明が、限定された数値の範囲内で、刊行物に記載されていない有利な効果であって、刊行物に記載された発明が有する効果とは異質なものの、又は同質であるが際だ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たものでないときは、進歩性を有する。

なお、有利な効果の顕著性は、数値範囲内のすべての部分で満たされる必要がある。

例:本願発明が、その要件とする 350 度ないし 1200 度の反応温度の内、少なくとも 350 ないし 500 度付近までの反応条件については顕著な効果があるとは認められない。

(参考:東京高判昭 55.12.8(昭和 54(行ケ)114))

さらに、いわゆる数値限定の臨界的意義について、次の点に留意する。

請求項に係る発明が引用発明の延長線上にあるとき、すなわち、両者の相違が数値限定の有無のみで、課題が共通する場合は、有利な効果について、その数値限定の内と外で量的に顕著な差異があることが要求される。

例：本願発明において「100 メッシュないし 14 メッシュの範囲内にある粒度のものを 90%以上含んでいる」とした点は、引用発明における望ましい粒度範囲 50～12 メッシュのものと数値的に極めて近似し、作用効果において、格別の差がないから、引用発明に基づき粒度範囲を本願発明のように限定することが、当業者が格別の創意を要せずになし得る程度といえる場合、本願発明は引用発明及び周知技術に基づき当業者が容易に発明できたというべきである。

(参考：東京高判平 1.10.12(昭和 63(行ケ)107))

しかし、課題が異なり、有利な効果が異質である場合は、数値限定を除いて両者が同じ発明を特定するための事項を有していたとしても、数値限定に臨界的意義を要しない。

(参考：東京高判昭 62.7.21(昭和 59(行ケ)180))

2.6 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

- (1) 機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記①又は②に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が否定される旨の拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験成績証明書等により、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、進歩性否定の拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記①又は②に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

①当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合

②当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として①に該当するものとなる場合

- (2) 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて請求項に係る発明の進歩性否定の根拠になると認められる引用発明の物が発見された場合
- ・請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等と類似のものとなる蓋然性が高く、進歩性否定の根拠となる場合

- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明であって進歩性否定の根拠となるものが発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど)
- ・請求項に係る発明の、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が、引用発明と共通しているか、又は進歩性が欠如するものであり、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、進歩性否定の根拠となる場合

なお、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2.7 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

- (1) 製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することが極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記 2.6 と同様に、当該生産物と引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が類似の物であり本願発明の進歩性が否定されるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、進歩性が欠如する旨の拒絶理由を通知する。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

- (2) 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが出願前に公知の発明から容易に発明できたものであることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたもの又はこれと類似のものについての進歩性を否定する引用発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに進歩性の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

2.8 進歩性の判断における留意事項

- (1) 刊行物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、引用発明としての適格性を欠く。しかし、課題が異なる等、一見論理づけを妨げるような記載があっても、技術分野の関連性や作用、機能の共通性等、他の観点から論理づけが可能な場合には、引用発明としての適格性を有している。

例 1: 本願発明が炭酸マグネシウムの分解に伴う二酸化炭素を利用するものであるのに対し、引用発明はその利用を否定するものであるから、対比判断の資料に供し得ない。

(参考: 東京高判平 1.5.25(昭和 62(行ケ)155))

例 2: 引用発明 1 は、ターミナルピンの設け方を工夫することにより薄型化を図る事を目的とするトランスの取り付け装置であるが、引用発明 1 のターミナルピンに引用発明 2 の構成を適用すると、折角逃がし穴まで設けた上で設け方を工夫して薄型化を図ったターミナルピンを考案の目的に反する方向に変更することになるから、両者が平面取り付け可能という点で共通することを考慮しても、当業者が容易に想到することができたものとは認められない。

(参考: 東京高判平 10.5.28(平成 8(行ケ)91)、阻害要因を考慮して進歩性を容認した例)

例 3: 引用発明 1 に、引用発明 2、3 に示された、別個の作業機能を備えた 2 つの把持手段を単一のロボットに備えることにより、2 つの作業を単一のロボットで選択的に実行する技術思想を適用するに当たって、該自動梱包装置の存在が妨げになるものとはいえない。

(参考: 東京高判平 11.2.10(平成 10(行ケ)131)、阻害要因の存在を否定した例)

例 4: 審決が、「一般にこの種コーティング組成物において、塗布手段あるいは塗布条件などに応じて、不活性溶剤を適宜含有させ、粘度などを調整することは慣用手段…であり、さらに引用例記載の発明において、不活性溶剤を用いるに当たり格別な技術的支障があるとはいえないので、引用例記載の発明において不活性溶剤を併用することは、当業者が容易に想到できたことといえる。」とした判断に誤りはない。

(参考: 東京高判平 11.5.19(平成 9(行ケ)111)、阻害要因の存在を否定した例)

(2) 周知・慣用技術は拒絶理由の根拠となる技術水準の内容を構成する重要な資料であるので、引用するときは、それを引用発明の認定の基礎として用いるか、当業者の知識(技術常識等を含む技術水準)又は能力(研究開発のための通常の技術的手段を用いる能力や通常の創作能力)の認定の基礎として用いるかにかかわらず、例示するまでもないときを除いて可能な限り文献を示す。

(3) 本願の明細書中に本願出願前の従来技術として記載されている技術は、出願人がその明細書の中で従来技術の公知性を認めている場合は、出願当時の技術水準を構成するものとしてこれを引用して請求項に係る発明の進歩性判断の基礎とすることができる。

(4) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢(注)を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比及び論理づけを行い、論理づけができた場合は、当該請求項に係る発明の進歩性は否定されるものとする。

なお、この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第IX部 審査の進め方」を参照。

(注)「形式上又は事実上の選択肢」については、1.5.5(注 1)を参照。

(5) 物自体の発明が進歩性を有するときは、その物の製造方法及びその物の用途の発明は、原則として進歩性を有する。

(6) 商業的成功又はこれに準じる事実、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することができる。ただし、出願人の主張・立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。

例 1: 本願発明におけるような組成からなる精油所右残分ガスを用いることは、引用発明とは全く異なる発想というべきであり、当業者に容易に行いうることはできず、本願発明は、排ガスである精

油所残分ガスを用いることによって、原材料の極めて安価な供給と廃物の有効利用という経済的効果をもたらすことは明らかであって、その効果は格別のものと評価することができるから、本願発明は、引用発明に基づいて当業者が容易に発明できたものとは認められない。

(東京高判平 4.12.9(平成元(行ケ)180))

例 2:原告主張のように本願発明の実施品が商業的に成功したということは作用効果の予測容易性を左右するものではない。

(東京高判平 9.7.10(平成 8(行ケ)193))

2.9 第 29 条第 2 項の規定に基づく拒絶理由通知

請求項に係る発明が、第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

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。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、進歩性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行う。

3. 新規性の判断に関する事例集

3.1 新規性の判断における一応の合理的な疑いについて

(「第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 1.5.5 新規性の判断」参照)

作用、機能、性質又は特性により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記 i)又は ii)に該当するものは、引用発明の対応する物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その他の部分に相違がない限り、新規性が欠如する旨の拒絶理由を通知し、両発明が相違する旨の出願人の主張・反証を待つことができる。

(ただし、引用発明を特定するための事項が下記 i)又は ii)に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。)

- i) 作用、機能、性質又は特性が標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解することができるもののいずれにも該当しない場合
- ii) 作用、機能、性質又は特性が標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解することができるもののいずれかに該当するが、これらの作用、機能、性質若しくは特性が複数組合わされたものが、全体として i)に該当するものとなる場合

上記の場合であって、「作用、機能、性質又は特性」により物を特定する記載として数値範囲又は数式(不等式を含む)等を用いた請求項において、一応の合理的な疑いを抱くべき場合とは、例えば以下の場合が考えられる。

- ① 請求項に係る発明の「作用、機能、性質又は特性」が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明の物が発見された場合。
- ② 請求項に係る発明と引用発明が同じ「作用、機能、性質又は特性」により特定されたものであるが、請求項に係る発明と引用発明の「作用、機能、性質又は特性」の測定条件が異なる場合であって、測定条件と測定値に一定の関係がある結果、引用発明の「作用、機能、性質又は特性」を請求項に係る発明の測定条件で測定すれば、請求項に係る発明に記載された数値範囲又は数式(不等式を含む)等に含まれる値になる蓋然性が高い場合。
- ③ 請求項に係る発明と引用発明が類似の「作用、機能、性質又は特性」により特定されたものであるが、請求項に係る発明と引用発明の「作用、機能、性質又は特性」の評価方法が異なる場合であって、両評価方法に一定の関係がある結果、引用発明の物を本願発明の評価方法を用いて特定すれば、請求項に係る発明に記載された数値範囲又は数式(不等式を含む)等に含まれる値になる蓋然性が高い場合。
- ④ 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合。(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど。)
- ⑤ 引用発明と請求項に係る発明との間で、「作用、機能、性質又は特性」により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該「作用、機能、性質又は特性」により表現された発明特定事項の有する課題又は有利な効果と同一の課題又は効果を引用発明が有している場合。

3.2 一応の合理的な疑いを抱いた場合の拒絶理由通知

(「第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性 1.6 第29条第1項の規定に基づく拒絶理由通知」参照)

請求項に係る発明が、第29条第1項の規定により特許を受けることができないものであるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、その一応の合理的な疑いの根拠を必ず示すとともに、必要に応じて、どのような反論、釈明をすることが有効であるかについても見解を示す。

例えば、本願請求項に係る物と引用発明の物とが同一でないことを合理的に反論、釈明するために、その物の「作用、機能、性質又は特性」を定量的に比較して示す必要がある場合には、本願請求項に係る物と拒絶理由通知中で引用発明として認定された特定の実施例に係る物とが同一でないことを実験成績証明書によって明らかにする必要がある旨を、拒絶理由通知中に記載する。

出願人は、拒絶理由通知に対して、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。そしてそれらにより、出願に係る発明が第29条第1項の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、新規性の欠如の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行うことができる。

3.3 情報提供によって提出された実験成績証明書等に基づく拒絶理由通知

「作用、機能、性質又は特性」により物を特定する記載として数値範囲又は数式(不等式を含む)等を用いた請求項に係る発明が、出願前に頒布された刊行物に記載された発明であることを説明するには、一般に、実験によりこれを証明することが必要になる場合が多い。

情報提供制度においては、上記必要性に鑑み、請求項に係る発明が出願前に頒布された刊行物に記載された発明であることを説明するための「書類」として、実験成績証明書等を提出することができるとしている。この際には、証明すべき事項、実験内容、及び実験結果が明確に確認できる程度に必要な事項を記載した実験成績証明書等を提出する。

このような情報提供によって提出された実験成績証明書等を拒絶理由通知中に引用する場合には、当該通知中に利用する実験成績証明書等の提出日及び実験者の名前等を記載し、引用する証拠を特定する。

情報提供により提出された実験成績証明書等は、閲覧することができる。

以下に、一応の合理的な疑いに基づき拒絶理由を通知すべき事例、及び実験成績証明書の例を示す。

新規性の判断に関する事例1

類型:①

本願明細書

引用文献

【請求項 1】

平均粒子径Rが $150 \sim 190 \mu\text{m}$ 、且つ空隙量 $A(\text{cc/g})$ が下記式を満たすことを特徴とする塩化ビニル系樹脂粒子。

$$0.15 \log R - 0.11 < A < 0.34$$

【発明の名称】

塩化ビニル樹脂の造粒方法

【実施例】

……平均粒子径が $180 \mu\text{m}$ 、ポロシティが 27% であるポリ塩化ビニル樹脂を懸濁重合法により製造した。そしてこのポリ塩化ビニル樹脂を、…

[解説]

引用文献に記載されたポリ塩化ビニル樹脂の平均粒子径の値を請求項に記載された式の左辺に代入すると $0.15 \log 180 - 0.11 \div 0.228$ となる。また、ポリ塩化ビニル樹脂の比重 d が通常 $1.16 \sim 1.55$ であることから、ポロシティが 27% であるポリ塩化ビニル樹脂の空隙量 $A(\text{cc/g})$ は、単位体積あたりの空隙/単位体積あたりの重さ、すなわち、 $0.27/(1-0.27)d$ より求めることができ、 $A=0.239 \sim 0.319$ となる。よって、引用文献に記載されたポリ塩化ビニル樹脂は請求項の式の関係を満たすものであるから、引用文献に記載されたポリ塩化ビニル樹脂は、請求項に係る塩化ビニル系樹脂と同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

新規性の判断に関する事例 2

類型:②

本願明細書

【請求項1】

フィルム中に平均粒径が $0.03\sim 0.2\mu\text{m}$ の無機粒子を小粒径粒子として $0.1\sim 0.6$ 重量%、さらに平均粒径が $0.3\sim 1.2\mu\text{m}$ の無機粒子を大粒径粒子として $0.002\sim 0.03$ 重量%含有し、かつ大粒径粒子と小粒径粒子との平均粒径差が $0.2\mu\text{m}$ 以上であり、フィルム厚みが $6.0\sim 10.0\mu\text{m}$ で、かつ、 90°C で1時間放置した場合の熱収縮率が 0.8% 以下である二軸配向ポリエステルフィルム。

【発明の詳細な説明】

……。本願発明のフィルムにおいては、 90°C で1時間放置した場合の熱収縮率が 0.8% 以下であることが必要である。熱収縮率がこれより大きいと、テープにしたあとも熱的非可逆変化が生じるため好ましくない。……

引用文献

【発明の名称】

二軸配向ポリエステルフィルム

【実施例】

平均粒径 $0.1\mu\text{m}$ のシリカ粒子を 0.5 重量%、平均粒径 $0.5\mu\text{m}$ の炭酸カルシウム粒子を 150ppm 含有するポリエチレンテレフタレートを押出して未延伸フィルムを作成した。このフィルムを、縦方向に 150°C で 3.9 倍延伸した後、横方向に 130°C で 4.0 倍延伸し、 200°C で 6 秒熱固定して厚み $8\mu\text{m}$ のフィルムを得た。このフィルムを 150°C で1時間放置した場合の熱収縮率を測定したところ、 1.4% であった。

〔解説〕

請求項に係る発明のフィルムと引用文献に記載されたフィルムとでは、熱収縮率を測定するための加熱温度が相違しているため、熱収縮率を比較することができない。しかし、一般的に寸法安定性を求めるポリエステルフィルムでは、熱収縮率は測定温度が低くなるほど小さくなるものであるから、引用文献に記載されたポリエステルフィルムの熱収縮率を 90°C で測定すれば、請求項に係る発明の値の範囲に含まれる蓋然性が高い。よって、請求項に係る発明のフィルムは、引用文献に記載されたフィルムと同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

新規性の判断に関する事例 3

類型:③

本願明細書

【請求項 1】

粒子を含有する熱可塑性樹脂からなるA層を、粒子を含まないポリエステルからなるB層に積層した積層フィルムにおいて、A層の表面には平均高さ $0.12\mu\text{m}$ 以下の突起が $1.6\times 10^4\sim 1.6\times 10^5$ 個/ mm^2 の割合で形成され、かつその三次元中心面平均粗さSRaが $0.002\sim 0.02\mu\text{m}$ である積層フィルム。

【発明の詳細な説明】

……。表面粗さは(株)××製作所の高精度表面粗さ計△△を用いて測定し、カットオフ 0.25mm 、及び△×の条件で測定した。三次元中心面平均粗さSRaは、粗さ表面からその中心面上に、面積 S_M の部分を抜き取り、その抜き取り部分の中心面に直交する軸をZ軸で表し、次の式で得られた値を μm 単位で表す。

$$SRa = 1/S_M \int_0^{LX} \int_0^{LY} |f(X,Y)| dx dy$$

(ただし、 $LX \cdot LY = S_M$)

……

引用文献

【発明の名称】

積層フィルム

【発明の詳細な説明】

……。中心線表面粗さRaはJIS B0601 に準じ、(株)××製作所の高精度表面粗さ計〇〇を用いて測定し、カットオフ 0.08mm 、及び〇×の条件下にチャートを書かせ、フィルム表面粗さ曲線からその中心線の方に測定長さLの部分抜き取り、その抜き取り部分の中心線をX軸、縦方向をY軸として粗さ曲線を $Y=f(X)$ で表したとき、次の式で得られた値を μm 単位で表す。

$$Ra = 1/L \int_0^L |f(X)| dx$$

この測定は、基準長を 1.25mm として、4 個行いその平均値で表す。……

【実施例】

平均粒径 $0.05\mu\text{m}$ のタルク粒子を40重量%含有させたポリエチレンと、粒子を含有しないポリエチレンテレフタレートとを…の条件で共押し出し、延伸、熱処理して $9.8\mu\text{m}$ の二軸配向フィルムを得た。ポリエチレン層の表面には、 $0.1\mu\text{m}$ 以下の微小突起が $55,000$ 個/ mm^2 の割合で形成され、その中心線表面粗さRaは $0.009\mu\text{m}$ であった。

[解説]

請求項に係る発明のフィルムと引用文献に記載されたフィルムとでは測定された表面粗さの評価方法が相違しているためこれを直接比較することができない。しかし、本願明細書にも、引用文献中にも、フィルム表面粗さに方向性や特定の分布があるとの記載がないこと、及び、表面粗さに方向性や特定の分布のない通常のフィルムであれば、その三次元中心面表面粗さの値と中心線表面粗さの値とは、具体的な測定条件の違いを考慮してもほぼ同様になるものと推測できることからすれば、引用文献に記載されたフィルムの表面粗さを三次元中心面平均粗さにより評価すれば、請求項に係る発明の値の範囲に含まれる蓋然性が高い。よって、請求項に係る発明のフィルムは、引用文献に記載されたフィルムと同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

新規性の判断に関する事例 4

類型:③

本願明細書

【請求項1】

平均粒径が $0.02 \sim 1 \mu\text{m}$ の範囲であり、かつ
下記式で定義される外接円に対する面積率が
90%以上で、粒子径の標準偏差値が $1.1 \sim 1.2$
 であるプラスチック配合用シリカ微粒子。

外接円に対する面積率＝

$$\frac{\text{粒子の投影断面積} \times 100}{\text{粒子に対する外接円の面積}}$$

【発明の詳細な説明】

……。シリカの粒子形状は重要であり、真球状に近いものを用いたほうが滑り性や耐摩耗性に優れたシートが得られる。真球度の評価方法としては外接円に対する面積率を用いる。具体的には、平均粒子径の測定に用いた電子顕微鏡写真の像から任意の20個の粒子を選び、それぞれの粒子について投影断面積を画像解析装置で測定した。また、それらの粒子に対する円の面積を算出することにより、面積率を求めた。……

引用文献

【発明の名称】

充填剤

【発明の詳細な説明】

……。本願発明のプラスチック用充填剤を構成する球状シリカ微粒子は、個々の形状が極めて真球に近い球状であり、これを、長径aと短径bの粒径比b/aで評価する。粒径比の測定には電子顕微鏡写真を用いる。

【実施例】

……。これらのシリカ微粒子からなる充填剤の形状及び粒子径の標準偏差値を以下に示す。

	平均粒子径 (μm)	粒径比 b/a	標準偏差値
実施例1	25	0.90	1.1
実施例2	35	0.89	1.2
実施例3	50	0.88	1.3

[解説]

請求項に係る発明のシリカ微粒子と引用文献に記載されたシリカ微粒子とでは、真球度の評価方法が異なっており、直接比較することができない。しかし、引用文献に記載されるシリカ微粒子は、真球度が高く微細であることから、その面積率は、その投影断面形状を楕円として概略換算でき、また、請求項に係る発明のシリカ粒子も同様に微細であるから、表面性状の面積率に及ぼす影響が極めて小さい。このことからすると、粒径比が 0.9 である引用文献に記載されたシリカ微粒子の真球度を請求項に記載された面積率により測定すれば、請求項に係る発明の範囲に含まれる蓋然性が高い。よって、請求項に係る発明のシリカ微粒子は、引用文献に記載されたシリカ微粒子と同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

新規性の判断に関する事例 5

類型:③

本願明細書

【請求項 1】

天然ゴム及びジエン系合成ゴムから選ばれる少なくとも1種のゴム100重量部にCTAB吸着比表面積 70～123m²/g、DBP吸油量が 110～155ml/100g であるカーボンブラックを 30～60 重量部配合した耐摩耗性に優れたタイヤ用ゴム組成物。

【発明の詳細な説明】

……。本願発明のタイヤゴム組成物は耐摩耗性向上のために、表面細孔が非常に少ないカーボンブラックを用いている。……

【実施例】

本願実施例では以下のカーボンブラックを用いた。

No	1	2	3
CTAB(m ² /g)	72	96	105
DBP(ml/100g)	143	146	138

* CTAB 吸着比表面積(CTAB:セチルトリメチルアンモニウムブロマイド) ASTM D3765-80

* DBP(ジブチルフタレート) JIS K6221

引用文献

【発明の名称】

高耐摩耗性カーボンブラック

【発明の詳細な説明】

……。本願発明のカーボンブラックは表面の細孔数を少なくしたため、耐摩耗性が優れている。……

【実施例】

……。作成したカーボンブラックの、窒素吸着比表面積(N₂SA)及び DBP 吸油量は以下の通りであった。

No	1	2	3
N ₂ SA (m ² /g)	99	125	138
DBP(ml/100g)	143	149	121

* N₂SA ASTM D3037-88

* DBP JIS K6221

上記カーボンブラックをジエン系合成ゴム 100 重量部に対し 45 重量部配合してゴム組成物とし、これを用いて常法によりタイヤを製造した。これらのタイヤの耐摩耗性を以下の条件により測定した。……

[解説]

引用文献には、カーボンブラックの CTAB 吸着比表面積の値については記載されていない。

通常、CTAB 吸着比表面積はカーボンブラックの表面細孔部分を含まない有効比表面積を表し、これに対し窒素吸着比表面積は、カーボンブラックの表面細孔部分を含んだ全比表面積を表すものではあるが、耐摩耗性に優れた、表面細孔の少ないカーボンブラックであれば、CTAB 吸着比表面積と窒素吸着比表面積の値はほぼ同程度の値となると考えられる。よって、引用文献に記載されたカーボンブラックの CTAB 吸着比表面積を測定すれば、請求項に係る発明の範囲に含まれる蓋然性が高いから、請求項に係る発明のゴム組成物は、引用文献に記載されたゴム組成物と同一であるとの合理的な疑いが成り立つ。

新規性の判断に関する事例 6

類型:④

本願明細書

【請求項 1】

重合度 100～300、エチレン含量が 20～40 重量%であり、かつ、ドローダウン特性が 20～50m/minであるエチレンープロピレン共重合体。

〔ドローダウン特性とは、200℃に加熱した溶融オレフィン系樹脂を開口断面が幅 2mm、長さ 5mm であるダイより 1mm/s の一定速度で紐状に押出し、次いで該紐状物を該ノズルの下方に位置する張力検出プーリーの上方に位置する送りロールを通過させた後、巻取る一方で巻取ロールの巻取速度を徐々に増加させていった切断時点における紐状物の巻取速度をいう。〕

【発明の詳細な説明】

ドローダウン特性が 20～50m/min 以下であるエチレンープロピレン共重合体を得るためには、通常、重合度 100～300、エチレン含量が 20～40%のエチレンープロピレン共重合体を反応器中で攪拌しながら不活性ガスで反応容器を置換し、次いで過酸化物を樹脂に 5～10mmol/kg 添加し、攪拌を続けながら 100～120℃で 5～7 分程度加熱して反応させる。

引用文献

【発明の名称】

エチレンープロピレン共重合体

【実施例】

反応容器中にエチレンープロピレン共重合体(重合度 200、エチレン含量が 30 重量%)100g にペルオキシカーボネートを 0.8mmol 添加し、アルゴンガス中で攪拌を続けながら 90℃で 10 分反応させた後、反応を停止させ、エチレンープロピレン共重合体を得る。

[解説]

引用文献には、エチレンープロピレン共重合体のドローダウン特性について記載されていないが、引用文献に記載されたエチレンープロピレン共重合体は、請求項に係る発明と同じ出発原料を用いて、ほぼ同じ製造工程で製造されたものである。よって、請求項に係るエチレンープロピレン共重合体は、引用文献に記載されたエチレンープロピレン共重合体と同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

新規性の判断に関する事例 7

類型:⑤

本願明細書

【請求項 1】

不活性粒子を 3～15 重量%含有し、厚さが $20\mu\text{m}$ 以下であるポリエステルフィルムにおいて、含有される粒子の平均粒径 d と基材フィルムの厚さ t との比 d/t が $0.01\sim 0.04$ であり、かつ、面配向係数 N_s と平均屈折率 n_a との関係が

$$N_s \geq 1.53n_a - 2.33$$

である磁気記録媒体用ポリエステルフィルム。

【発明の詳細な説明】

…………… $N_s \geq 1.53n_a - 2.33$ の関係を満足するフィルムは、縦方向及び横方向のヤング率は共に 750 kg/mm^2 以上と高く、かつ、上記関係を満たすと、磁気テープとした時の電磁変換特性も+2.0 dB以上と優れている。……

【実施例 1】

……………。このようにして得られたポリエチレンテレフタレートフィルムのヤング率を測定すると、縦方向が 850 kg/mm^2 、横方向が 750 kg/mm^2 であり、電磁変換特性は+2.0dBであった。

【実施例 2】

……………。このようにして得られたポリエチレン-2, 6-ナフタレートフィルムのヤング率を測定すると、縦方向が 750 kg/mm^2 、横方向が 870 kg/mm^2 であり、電磁変換特性が+2.2dBであった。

引用文献

【発明の名称】

磁気記録媒体用ポリエステルフィルム

【実施例】

平均粒径が $0.2\mu\text{m}$ の酸化チタンを 10 重量%含有した、ポリエチレンテレフタレートを 300°C で熔融押出し、これを急冷固化して $180\mu\text{m}$ の未延伸フィルムを得た。これを 150°C の温度で縦方向、横方向とも 3.7 倍に延伸し、その後 210°C で 10 秒間熱処理して、厚さ $6.5\mu\text{m}$ の延伸フィルムを得た。このフィルムのヤング率は、縦方向 870 kg/mm^2 、横方向 900 kg/mm^2 であり、電磁変換特性は+3.0dBであった。

【解説】

引用文献には、面配向係数 N_s と平均屈折率 n_a が $N_s \geq 1.53n_a - 2.33$ の関係を満たすことについて記載はない。しかし、本願明細書の発明の詳細な説明中には、当該関係を満たすことにより得られる効果として、縦方向、横方向のヤング率及び電磁変換特性が向上することが記載されており、かつ、その具体的値は、引用文献に記載されたフィルムのヤング率、電磁変換特性の値と同程度である。よって、請求項に係る発明のフィルムは、上記面配向係数 N_s と平均屈折率 n_a の関係を満たすことによる有利な効果と同程度の効果を奏する引用文献に記載されたフィルムと同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

新規性の判断に関する事例8

類型:⑤

本願明細書

【請求項 1】

フィルム表面に形成された突起の高さ h (nm)の個数が

$1 \leq h < 100$: 1,000~20,000 個/ mm^2

$100 \leq h$: 0~50 個/ mm^2

で示される範囲であり、かつフィルム表面粗さ R_a が 2~10nm であることを特徴とするポリエチレン-2,6-ナフタレートフィルム。

【発明の詳細な説明】

……。 $1 \leq h < 100$: 1,000~20,000 個/ mm^2 、 $100 \leq h$: 0~50 個/ mm^2 の関係を満足するものが、ベースフィルムの取り扱い性が良好で、磁気テープとした時の走行性に優れている。……。また、表面粗さ R_a が 2~10nm の範囲にあるものは、ベースフィルム取り扱い性、磁気テープとした時の走行性が良好である。……

【実施例】

	実施例 1	実施例 2	比較例 1	比較例 2
表面突起数 $1 \leq h < 100$ $100 \leq h$	15,325 10	3,840 14	22,389 120	21,309 21
$R_a(\text{nm})$	8	6	29	12
走行耐久性	○	○	×	△

引用文献

【発明の名称】

磁気記録用フィルム

【請求項 1】

……。であり、かつ表面粗さ R_a が 3~8nm である磁気記録用フィルム。

【発明の詳細な説明】

……。本願発明の表面粗さを満たすフィルムは、フィルム取り扱い性、磁気テープとしたときの走行性が良好である。また、表面粗さの範囲が本願発明の範囲を満たすものであっても、突起高さが著しく高いものがあると磁気テープとした時の走行性に悪影響を与えるので、粗大な突起を含まないようにすることが好ましい。……

【実施例】

……。の条件で延伸、熱処理して、ポリエチレン-2,6-ナフタレートフィルムを製造した。

このフィルムの中心線表面粗さ R_a は5nmであった。このフィルムを磁気テープとした時の走行性は従来のものに較べて非常に優れており、テープ製造時の巻き上がりも良好であった。……

[解説]

引用文献には、突起の高さと個数の関係が $1 \leq h < 100$: 1,000~20,000 個/ mm^2 、 $100 \leq h$: 0~50 個/ mm^2 の範囲を満足することについては記載されていない。本願の発明の詳細な説明によれば、上記突起高さと個数との関係を特定することにより得られる効果は、表面粗さの範囲を特定することにより得られる効果(フィルム取り扱い性及び走行性向上)と同じであり、しかも本願の比較例としては、突起高さと個数との関係、及び表面粗さの範囲の両方の条件を満たさない場合の例しか挙げられていないから、上記突起高さと個数との関係を特定することによる単独の効果については確認できない。

一方、引用文献にも、表面粗さの範囲の条件を満たしても突起高さが著しく高いものがあると走行性に悪影響を与えると記載されているから、走行性を向上させるという課題及びそのために表面粗さと粗大な突起の両方をコントロールする必要があるという解決手段については認識されている。そして、引用文献に記載されたフィルムも、走行性、テープ取り扱い性に関する効果を奏するものである。してみれば、請求項に係る発明の、上記突起高さと個数との関係を特定することの課題・効果と、引用文献に記載されたフィルムの有する課題・効果に実質的な差異があるとは認められないから、請求項に係る発明のフィルムは、引用文献に記載されたフィルムと同一であるとの一応の合理的な疑いが成り立つ。

実験成績証明書の例

(刊行物に記載された物が請求項に係る発明の物と同一であることを証明する場合)

実験成績証明書	
平成 年 月 日 ・ ・ 株式会社 ・ ・ 研究所 △△ △△ 印	
1. 実験日 2. 実験場所 3. 実験者	・ ・ 株式会社 ・ ・ 研究所 ○○ ○○
4. 実験の目的	例えば、以下のように記載する： 「特開平○○－○○○○○○○号公報の実施例1に開示されたポリエチレンフィルムを製造し、得られたフィルムの××、及び△△を測定し、請求項に係る発明のポリエチレンフィルムと、上記公報の実施例1に記載されたポリエチレンフィルムが同一の物であることを確認する。」
5. 実験内容	刊行物に記載された物を忠実に再現したものであることが明確になるように、当該物を製造するための製造条件を具体的に示す。（「特開平○○－○○○○○○○号公報の実施例1に準じてフィルムを製造した」のみの記載では不十分な場合がある。） 当該製造に際し、新たな条件を設定した場合や、刊行物に記載された条件とは同条件で実験できない場合には、その理由についても併せて記載する。 次いで、刊行物に記載された物が再現できたことを確認するために、刊行物中で測定された物性を測定し記載する。
6. 実験結果	刊行物に記載された物が請求項に係る発明の物と同一であることを確認するために、必要な物性をすべて測定し記載する。当該物に関する物性を測定する際には、請求項に係る発明で用いられた測定条件と同じであることが明確となるように当該条件を具体的に示す。（「請求項に係る発明と同様の条件により××、及び△△を測定した」のみの記載では不十分な場合がある。）当該測定に際し、新たな条件を設定した場合や、請求項に係る発明に記載された条件とは同条件で実験できない場合には、その理由についても併せて記載する。

第3章 特許法第29条の2

特許法第29条の2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

1. 第29条の2の規定の趣旨

明細書又は図面に記載されている発明は、特許請求の範囲以外に記載されていても、特許掲載公報の発行又は出願公開により一般にその内容は公表される。したがって、たとえ先願の特許掲載公報の発行又は出願公開前に出願された後願であっても、その発明が先願の明細書又は図面に記載された発明と同一である場合には、特許掲載公報の発行又は出願公開をしても新しい技術を何ら公開するものではない。このような発明に特許を付与することは、新しい発明の公表の代償として発明を保護しようとする特許制度の趣旨からみて妥当ではないので、後願を拒絶すべきものとした。

2. 第29条の2

2.1 特許出願に係る発明

特許出願に係る発明とは、「請求項に係る発明」をいう。

2.2 当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたもの

- (1) 他の特許出願又は実用新案登録出願(以下、「他の出願」という。)は、当該特許出願の出願日(優先権主張を伴う出願の場合は、優先権主張日)の前日以前に出願された特許出願又は実用新案登録出願であつて、当該特許出願後に特許掲載公報の発行若しくは出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものでなければならない。
- (2) 他の出願が分割出願、変更出願又は実用新案登録に基づく特許出願の場合には、他の出願の出願日は遡及せず、現実の出願日である。
- (3) 他の出願がパリ条約による優先権の主張を伴う出願である場合、その出願が優先期間内の出願であつて優先権証明書を提出したものであれば、第一国出願の明細書等と我が国への出願時の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)とに共通して記載されている発明に関しては、第一国出願日に我が国へ出願があつたものとして扱う。

(2008.12)

- (4) 国内優先権の主張の基礎とされた「先の出願」(第 41 条第 1 項)の当初明細書等に記載された発明又は当該優先権の主張を伴う出願(以下「後の出願」という。)の当初明細書等に記載された発明について、先の出願又は後の出願を他の出願とする場合の取扱い、以下のとおりとする。
- ① 後の出願と先の出願の双方の当初明細書等に記載された発明については、先の出願の出願日より先の出願を他の出願として第 29 条の 2 の規定を適用する(第 41 条第 2 項及び第 3 項)。
- ただし、先の出願が優先権の主張を伴う出願(パリ条約によるものを含む)である場合には、上記双方の当初明細書などに記載された発明のうち、当該先の出願の優先権の主張の基礎とされた出願の当初明細書等に記載された発明については、先の出願を他の出願として第 29 条の 2 の規定は適用されない(第 41 条第 2 項及び第 3 項)。
- ② 後の出願の当初明細書等にも記載され、先の出願の当初明細書等に記載されていない発明については、後の出願の出願日より後の出願を他の出願として第 29 条の 2 の規定を適用する(第 41 条第 2 項及び第 3 項)。
- (5) 国内優先権の主張の基礎とされた先の出願又は後の出願を他の出願とする場合において、先の出願の当初明細書等にも記載され、後の出願の当初明細書等には記載されていない発明については、出願公開がされたものとみなされない(第 41 条第 3 項)。したがって、第 29 条の 2 の規定は適用されない。

2.3 他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案

他に出願の当初明細書等に記載された発明又は考案とは、他に出願の当初明細書等に記載されている事項(注 1)及び記載されているに等しい事項から把握される発明又は考案をいう。

「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他に出願の出願時における技術常識(注 2)を参酌することにより導き出せるものをいう。

(注 1)他に出願の当初明細書等に記載されている事項は、その後の補正により削除されても第 29 条の 2 の規定の適用には影響がない。

(注 2)技術常識とは、当業者に一般的に知られている技術(周知技術、慣用技術も含む)、又は経験則から明らかな事項をいう。

なお、「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し、相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは、例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

2.4 請求項に係る発明が他に出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一

「請求項に係る発明が他に出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一」とは、請求項に係る発明の発明特定事項と他に出願の当初明細書等に記載された発明又は考案(以下、「引用発明」という。)の発明を特定するための事項とに相違点がない場合、又は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)をいう。

2.5 その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一

- (1) 当該特許出願の請求項に係る発明の発明者、及び他に出願の明細書等に記載された発明の発明者は、「特別の事情」がない限り、願書に記載された発明者であると認定する。「特別の事情」とは、例えば、明細書中に別の発明者が記載されているような場合をいう。

- (2) 発明者の同一は、各々の願書に記載された発明者の全員が表示上完全に一致していることを要するが、一致していない場合は実質的に判断し、その結果完全同一であることを要する。
- (3) なお、発明者が同一でないとの認定を覆すためには、出願人の主張のみでは不十分であり、その主張を裏付ける証拠(他の出願の発明者の宣誓書等)が必要である。
- (4) 共同発明者といえるためには、発明完成までの過程の少なくとも一部分において、共同発明者の各々が技術的創作活動を相互補完的に行い、発明を完成するために有益な貢献をなしたことが必要である。

2.6 当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一

- (1) 出願人同一の判断は当該特許出願の現実の出願時点で、他の出願と当該特許出願との出願人の異同によって行う。
- (2) 出願人が複数である場合には、全員が完全に一致するとき出願人同一に該当する。
- (3) 他の出願と当該出願との間に出願人の改称・相続・合併があつて出願人が記載上一致しなくなった場合でも同一と認定する。
- (4) 当該出願が分割出願又は変更出願であるときは、当該出願の出願日の遡及時点のものと出願人を当該出願の出願人とする。

3. 請求項に係る発明が他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案と同一か否かの判断の手法

特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合には、請求項ごとに第 29 条の 2 の要件の判断をする。

3.1 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定の仕方は、「第 2 章 1.5 新規性の判断の手法」と共通である。

3.2 他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案の認定

- (1) 「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案」とは、「他の出願の当初明細書等に記載されている事項(注 1)」及び「他の出願の当初明細書等に記載されているに等しい事項」(他の出願の出願時における技術常識を参酌することにより当業者が他の出願の当初明細書等に記載されている事項から導き出せる事項)から当業者が把握できる発明又は考案をいう。

したがって、他の出願の当初明細書等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当業者が把握することができない発明又は考案は「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案」とはいえず、「引用発明」とすることができない。例えば、ある記載事項が他の出願の当初明細書等にマーカッシュ形式で記載された選択肢の一部であるときは、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項とした発明を当業者が把握することができるか検討する必要がある。

(注 1)他の出願の当初明細書等に記載された事項は、その後の補正により削除されても、第 29 条の 2 の規定の適用には影響がない。

(2) また、ある発明又は考案が、当業者が当該他の出願の当初明細書等の記載及び他の出願の出願時における技術常識に基づいて、物の発明の場合はその物を作れ、また方法の発明の場合はその方法を使用できることが明らかであるように当該他の出願の当初明細書等に記載されていないときは、当該発明又は考案を「他の出願の当初明細書等に記載された発明又は考案」とすることができない。

したがって、例えば、他の出願の当初明細書等に化学物質名又は化学構造式により化学物質が示されている場合において、当業者が当該他の出願の出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「他の出願の当初明細書等に記載された発明」とはならない(なお、これは、当該化学物質が当該他の出願の請求項の選択肢の一部として含まれる場合に、その請求項が第36条第4項第1号の実施可能要件を満たさないことを意味しない)。

(3) 引用発明の認定における上位概念及び下位概念で表現された発明の取扱い

①引用発明が下位概念で表現されている場合は、発明を特定するための事項として「同族的若しくは同類的事項、又は、ある共通する性質」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから、上位概念(注 2)で表現された発明を認定できる。なお、第 29 条の 2 の判断の手法として、引用発明が下位概念で表現されている場合でも、上位概念で表現された発明を認定せずに、対比、判断の際に、上位概念で表現された請求項に係る発明の第 29 条の 2 を判断することができる。

②引用発明が上位概念で表現されている場合は、下位概念で表現された発明が示されていることにならないから、下位概念で表現された発明は認定できない(ただし、技術常識を参酌することにより、下位概念で表現された発明が導き出せる場合(注 3)は認定できる。)

(注 2)「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(注 3)概念上、下位概念が上位概念に含まれる、あるいは上位概念の用語から下位概念の用語を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された発明が導き出せる(記載されている)とはしない。

3.3 請求項に係る発明と引用発明との対比

(1) 請求項に係る発明と引用発明との対比は、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明の発明を特定するための事項との一致点及び相違点を認定して行う。

(2) また、上記(1)の対比の手法に代えて、請求項に係る発明の下位概念と引用発明との対比を行い、両者の一致点及び相違点を認定することができる。

請求項に係る発明の下位概念には、発明の詳細な説明又は図面中に請求項に係る発明の実施の形態として記載された事項などがあるが、この実施の形態とは異なるものも、請求項に係る発明の下位概念である限り、対比の対象とすることができる。

この手法は、例えば、機能・特性等によって物を特定しようとする記載や数値範囲による限定を含む請求項における第 29 条の 2 の判断に有効である。

(3) なお、上記(1)及び第 2 章 1.5.3(3)の手法に代えて他の出願の当初明細書等に記載された事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを比較する場合には、他の出願の当初明細書等に記載されている事項と請求項に係る発明の発明特定事項とを対比する際に、他の出願の出願時の技術常識を参酌して記載されている事項の解釈を行いながら、一致点と相違点とを認定することができる。ただし、上記(1)及び第 2 章 1.5.3(3)の手法による場合と判断結果が異なるものであってはならない。

(4) 独立した二以上の引用発明を組み合わせると請求項に係る発明と対比してはならない。

3.4 請求項に係る発明が引用発明と同一か否かの判断

- (1) 対比した結果、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違点がない場合は、請求項に係る発明と引用発明とは同一である。

請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明特定事項とに相違がある場合であっても、それが課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合(実質同一)は同一とする。

- (2) 特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢(注)を有する請求項に係る発明については、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と引用発明との対比を行った場合に両者に相違点がないとき又は相違点はあるが実質同一であるときは、同一であるものとする。

なお、この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第Ⅸ部 審査の進め方」等を参照。

(注)「形式上又は事実上の選択肢」については、第2章 1.5.5(注1)を参照。

- (3) 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

- ① 機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記(i)又は(ii)に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、第29条の2に基づく拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験報告書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、第29条の2に基づく拒絶査定を行う。

ただし、引用発明特定事項が下記(i)又は(ii)に該当するものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

- (i) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合
- (ii) 当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として(i)に該当するものとなる場合

(注)標準的なものとは、JIS(日本工業規格)、ISO規格(国際標準化機構規格)又はIEC規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

- ② 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・ 請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる引用発明が発見された場合
- ・ 請求項に係る発明と引用発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、引用発明の機能・特

性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

- ・ 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが他の出願の当初明細書等に記載されていることが発見された場合
- ・ 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する引用発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の出発物質を有する引用発明を発見したときなど)
- ・ 引用発明と請求項に係る発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を引用発明が有しており、引用発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

なお、この特例の手法によらずに第 29 条の 2 の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

(4) 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

- ① 製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することは極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記(3)と同様に、当該生産物と引用発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、第 29 条の 2 に基づく拒絶理由を通知する。

ただし、引用発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発明としてこの取扱いを適用してはならない。

- ② 以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・ 請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・ 請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の引用発明を発見した場合
- ・ 出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが他の出願の当初明細書等に記載されている発明又は考案であることが発見された場合
- ・ 本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の引用発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに第 29 条の 2 の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

4. 第 29 条の 2 の規定に基づく拒絶理由通知

請求項に係る発明が、第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができないものであるとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

出願人はこれに対して意見書、実験報告等により反論、釈明をすることができる。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第 29 条の 2 の規定により特許を受けることができないものであるとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、第 29 条の 2 の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行う。

参考審判決

(1) 先願明細書等に記載された発明の認定

東京高判昭60.9.30(昭和 58(行ケ)95)

そして、明細書の記載を解釈するに当たり、その出願前の公知技術あるいは公知事実を参酌することは許されないわけではないが、それはあくまで当該明細書自体から知ることができる具体的内容に関連する場合に限られるものと解すべきであって、前記三、2 に引用したような極めて抽象的記載についてまでかかる解釈方法を持ち込むことは、いたずらに明細書の記載内容を技術的に広く認めることとなり、後願者に対する関係で不当に有利に扱うこととなり相当とは認めがたい。したがって、鐘紡出願明細書の右記載は、本願発明につき 特許法 29 条 2 項の進歩性を判断する場合は格別、同法 29 条の 2 第 1 項により先願発明との同一性を判断するに当たっては参酌すべきものではない。

東京高判昭 62.1.28(昭和 60(行ケ)43)

そうしてみると、引用例に前記のとおりポリアミド樹脂の例示としてナイロン 66/6 共重合体についての記載がある以上、その組成割合について明文の記載がなくとも、本願出願当時の技術水準に照らして、当業者としては本願発明で限定した範囲内における組成割合のナイロン 66/6 共重合体を直ちに想起することができるものというべきであるから、引用例には本願発明の右組成範囲のものが実質的に開示されていると認めるのが相当である。

東京高判昭 63.6.28(昭和 59(行ケ)176)

・・・、引用例には情報の書込み手段に関する明示的な記載がない点(換言すれば、情報の読出し用に用いられている二本の情報線と二本のビット線を情報の書込みに兼用させる技術的手段の有無)で相違し、その他の構成は両者すべて一致するものである・・・。

・・・前述の情報の書込み及び読出しにおける常套手段を考慮すれば、引用例記載の・・・二本のビット線に接続した二本の情報線は情報の書込みにも使用するものであることが実質的に記載されているものと解することができ、・・・。

東京高判昭 61.9.29(昭和 61(行ケ)29)

原告は、両者の同一性は両者の対比のみにより判断すべきものであって、他の証拠による技術常識を援用して判断することは許されない旨主張する。しかし、明細書は当該発明に関するすべての技術を網羅してこれを説明しているものではなく、出願当時の当業者の技術常識を前提としたうえで作成されているのが通常であるから、特に明細書に記載がなくとも、当該発明を理解するに当って当業者に有する技術常識を証拠により認定し、これを参酌することを禁ずべき理由はない。

(2) 対比・判断

東京高判昭 61.9.29(昭和 61(行ケ)29)

または、原告は、審決が両発明が「実質的に同一」とであると判断したことをとらえて、特許法 29 条の 2 に用いられていない「実質的」なる文言を使用して、両者の同一性を判断することは許されない旨主張する。しかし、対比すべき複数の発明間において、その構成、これにより奏せられる効果がすべて形式的に合致するということはおよそあり得ないところであり、要は両発明に形式的な差異があっても、その差が単なる表現上のものであったり、設計上の微差であったり、また、奏せられる効果に著しい差がなければ、両発明は技術的思想の創作として同一であると認めて差支えないのである。このような場合に両発明が実質的に同一であると称せられるのであり、特許法 29 条の 2 も同条所定の先願発明と後願発明が右の意味で実質的に同一であるときは後願発明は特許を受けることができないとする趣旨と解すべきである。

東京高判平 2.9.20(平成元(行ケ)226)

前記のように本願発明のE構成と先願発明のe構成とは全くその構成を異にしており、加えてE構成が本願発明の特徴に関わるものであることも考慮すれば、構成を異にする技術的手段が慣用手段の関係にあることを理由に両者が実質上同一であるというためには、その前提として、両者の構成による技術的手段がいずれも、両発明が属する技術分野において多く用いられていることを要するものというべきである。・・・

また、被告は、本願発明における押え手段に係る構成の採用を、単なる均等手段の転換にすぎないとも主張する。しかし、前示のように、両者はその構成を基本的に異にするものである以上、被告主張のようにその奏する作用効果に何ら差異がないものと断定することは困難であるうえ、右のように両者が基本的に構成を異にし、かつ両者の構成による技術的手段に慣用性が認められない以上、仮に両者の構成による効果にさしたる差異がないとしても、そのことを故をもって、両者が単なる均等手段の関係にあるとして、構成の実質的同一性を肯定することは相当でない。

第4章 特許法第39条

特許法第39条

同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。

- 2 同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めたいの特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。
- 3 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。
- 4 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。))の規定により当該特許出願の時にしたものと同みなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めたいの出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。
- 5 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。
- 6 特許庁長官は、第二項又は第四項の場合は、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。
- 7 特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。

(注) 上記条文は、平成24年4月1日以降の出願に適用される。特許法第39条の改正履歴については、13ページ(参考)参照。

1. 第39条の規定の趣旨

特許制度は技術的思想の創作である発明の公開に対し、その代償として特許権者に一定期間独占権を付与するものである。したがって、一発明について二以上の権利を認めるべきではない。第39条はそのような重複特許を排除する趣旨から、一発明一特許の原則を明らかにするとともに、一の発明について複数の出願があつたときには、最先の出願人のみが特許を受けることができることを明らかにした規定である。

2. 第39条各項

2.1 第39条第1項

2.1.1 第39条の判断の対象

(1)第39条により発明が同一か否かの判断の対象となる発明は「請求項に係る発明」である。

第2条によれば、発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものとしてされているから、発明が同一であるか否かの判断は技術的思想の同一性を判断することにより行う。たとえ実施の態様が一部

重複しうるとしても、技術的思想が異なれば同一の発明とはしない。(参考:東京高判昭 31.12.11(昭和 30(行ナ)39)、最一小判昭 50.7.10(昭和 42(行ツ)29))

(2) 特許請求の範囲に二以上の請求項がある場合は、請求項ごとに第 39 条の要件の判断をする。

2.1.2 異なった日の特許出願、最先の特許出願

異なった日の出願であるのか、同日の出願であるのかの判断、又は最先の出願であるのかの判断は、以下のように行う。

(1) 優先権主張を伴わない出願については、その出願日(注)により行う。

(注)出願が国際出願である場合には、出願日は国際出願日と読み替える。

(2) パリ条約による優先権の主張を伴う出願において、優先権主張の基礎とされた出願の出願書類の全体(明細書、特許請求の範囲及び図面)に記載された発明については、同盟国に最初に出願した日(複数の優先権を主張している場合には、優先権主張の基礎となる出願のうち、判断の対象となる請求項に係る発明が記載されている出願の出願日)により行う。

(3) 国内優先権の主張を伴う出願において、国内優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書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された発明については、先の出願の出願日(複数の優先権を主張している場合には、優先権主張の基礎となる出願のうち、判断の対象となる請求項に係る発明が記載されている出願の出願日)により行う。

2.2 第39条第2項

2.2.1 特許出願人の協議により定めた一の出願人

同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合には、各出願の出願人に長官名で協議を指令する。

出願人が同一であるときも、出願人が異なる場合に準じて協議を指令する。

なお、協議の詳細については 2.7.1 参照。

2.2.2 協議が成立せず、又は協議をすることができないとき

同一の発明について同日に二以上の特許出願があった場合であって、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。

協議をすることができないときとは、相手が協議に応じない等の理由で協議をすることができない場合、又はいずれかの出願が既に特許されている場合である。

いずれかの出願が既に特許されており、協議をすることができなくなっている場合には協議は指令せず、それ以外の出願に第39条第2項の規定に基づく拒絶理由を通知する。

(注)平成10年12月31日までの出願については、いずれかの出願が既に放棄され、又はいずれかの出願について既に拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときも、協議をすることができないときに該当する。

なお、いずれかの出願が特許されていて、特許出願人が特許権者と異なる場合の取扱いについては2.7.1 参照。

2.3 第39条第3項

2.3.1 特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一

考案は発明と同様に自然法則を利用した技術的思想の創作であるので、特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案が同一であるか否かの判断は、発明どうしが同一であるか否かの判断と同様に行う。

2.4 第39条第4項

2.4.1 協議が成立せず、又は協議をすることができないとき

特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一(実用新案登録に基づく特許出願に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)であり、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものである場合であって、協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。

協議をすることができないときは、相手が協議に応じない等の理由で協議をすることができない場合、又は実用新案登録出願が既に実用新案登録されている場合である。

実用新案登録出願が既に実用新案登録されており、協議をすることができなくなっている場合には協議は指令せず、特許出願に特許法第39条第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。

(注)平成10年12月31日までの出願については、いずれかの出願が既に放棄されたときも、協議をすることができないときに該当する。

なお、実用新案登録出願が実用新案登録されていて、特許出願人と実用新案権者が異なる場合の取扱いについては2.7.1参照。

2.5 第39条第5項

2.5.1 特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき

特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第39条第1項から第4項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなされる。ただし、その特許出願について第39条第2項後段又は第4項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。

(注)平成10年12月31日までの出願については、特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第39条第1項から第4項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなされる。

なお、拒絶査定が確定した出願、又は放棄された出願については、第39条第6項に該当する場合を除いて、第39条第1項から第4項までの規定が適用される。

2.6 平成23年法改正前第39条第6項(平成24年3月31日までの出願にのみ適用する。)

2.6.1 発明者又は考案者でない者であって特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないもの

いわゆる冒認の特許出願又は実用新案登録出願は、第39条第1項から第4項までの規定の適用については特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなされる。

2.7 第39条第6項(平成24年4月1日以降の出願に適用する。平成24年3月31日までの出願については、「第39条第6項」とあるのは「第39条第7項」と、「第39条第7項」とあるのは「第39条第8項」と読み替えて適用する。)

2.7.1 協議

(1)各出願が特許庁に係属している場合

① 出願人が異なる場合

(i) 各出願が審査請求されている場合

各出願人に長官名で協議を指令する。

(a) 指定期間内に協議の結果の届出があった場合には、協議により定めた出願人の出願について、他に拒絶理由がなければ特許査定する。他の出願が取下げ又は放棄されていないならば、その出願について第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。

(b) 指定期間内に協議の結果の届出がなかった場合には、協議が成立しなかったものとみなし(第39条第7項)、各出願人に第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する。

(ii) 一部の出願が審査請求されている場合

協議を指令することができないので、審査請求されている出願の出願人に、他の出願について審査請求がされていないので審査を進めることができない旨を通知する。

その通知後は、他の出願について審査請求がされ協議を指令することができるようになるまで、又は他の出願について取下げ(審査請求期間の経過を含む)若しくは放棄がされるまで、審査を進めないこととする。

②出願人が同一である場合

出願人が同一であるときも、出願人が異なる場合に準じて第39条第2項又は第4項の規定を適用して①(i)(ii)のように取り扱う。

ただし、①(i)の取扱いをするときは、長官名の協議の指令と拒絶理由の通知を同時に行うこととする。

(説明)

第39条第2項の規定は、一の発明に一の権利を設ける趣旨であるので、出願人が同一であるときもこの規定が適用される。

また、出願人が同一であるときは、協議のための時間は必要でないので、上記のように取り扱うこととする。

(2)一の出願が特許又は実用新案登録されている場合

一の出願が特許又は実用新案登録されている場合には、特許出願人と特許権者又は実用新案権者が異なる場合に限り、特許出願人に特許法第39条第2項又は第4項の規定に基づく拒絶理由を通知する際に、特許権者又は実用新案権者にその事実を通知する。

なお、特許出願人と特許権者又は実用新案権者が同一である場合には、拒絶理由の通知を受けた段階で適切に対応することが可能であることから、上記のような取扱いはいししない。

(説明)

一の出願が特許又は実用新案登録されている場合には、協議をすることはできない(2.2.2 及び 2.4.1 参照)が、特許出願人と特許権者又は実用新案権者との間で実質的な協議の機会を持つことは、拒絶理由又は無効理由を回避し適切な保護を得るために有用と考えられるので、上記のように取り扱う。

以下、先願又は同日の他の出願が特許出願の場合について説明するが、先願又は同日の他の出願が実用新案登録出願である場合も同様である。

3. 請求項に係る発明が同一か否かの判断の手法

3.1 請求項に係る発明の認定

請求項に係る発明の認定の仕方は、「第2章 1.5 新規性の判断の手法」と共通である。

3.2 請求項に係る発明どうしの対比

ある出願の請求項に係る発明と他の出願の請求項に係る発明との対比は、基本的には、両者の発明を特定するための事項の一致点及び相違点を認定して行う。

3.3 出願日が異なる場合における請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法

(1) 後願の請求項に係る発明(以下「後願発明」という。)の発明特定事項と先願の請求項に係る発明(以下「先願発明」という。)の発明特定事項に相違点がない場合は、両者は同一である。

(2) 両者の発明特定事項に相違点がある場合であっても、以下の①～③に該当する場合(実質同一)は同一とする。

- ① 後願発明の発明特定事項が、先願発明の発明特定事項に対して周知技術、慣用技術(注1)の付加、削除、転換等を施したものに相当し、かつ、新たな効果を奏するものではない場合
- ② 後願発明において下位概念である先願発明の発明特定事項を上位概念(注2)として表現したことによる差異である場合
- ③ 後願発明と先願発明とが単なるカテゴリー表現上の差異である場合

(注1)「周知技術」とは、その技術分野において一般的に知られている技術であって、例えば、これに関し相当多数の公知文献が存在し、又は業界に知れわたり、あるいは例示する必要がない程よく知られている技術をいい、また、「慣用技術」とは、周知技術であって、かつ、よく用いられている技術をいう。

(注2)「上位概念」とは、同族的若しくは同類的事項を集めて総括した概念、又は、ある共通する性質に基づいて複数の事項を総括した概念をいう。

(3)先願発明又は後願発明の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合

- ① 先願発明の請求項が、発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢(注1)を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と、後願発明との対比を行ったときに、発明を特定するための事項に相違点がないか、又は相違

点があっても実質同一であれば(上記(1)(2))、両者は同一であるものとする。

ただし、先願の明細書及び図面並びに先願の出願時の技術常識に基づき、当該仮定したときの発明を当業者が請求項から把握できなければならない。したがって、例えばマーカッシュ形式の請求項の場合、選択肢の一部が単独で当業者にとって把握することができる発明といえるかどうかを検討する必要がある。

② 後願発明の請求項が、発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢(注1)を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定したときの発明と先願発明(注2)との対比を行ったときに、両者に相違点がないか、又は相違点はあるが実質同一であれば、同一であるものとする。

なお、この取扱いは、どのような場合に先行技術調査を終了することができるかとは関係しない。この点については「第IX部 審査の進め方」等を参照。

(注1)「形式上又は事実上の選択肢」については、第2章 1.5.5(注1)を参照。

(注2)先願発明の請求項が発明を特定するための事項に関して形式上又は事実上の選択肢を有するものである場合には、当該選択肢中のいずれか一の選択肢のみを発明を特定するための事項と仮定して先願発明を認定する。

(留意事項)

上記(1)から(3)においては、先願の請求項に係る発明が、当業者が、先願の明細書及び図面の記載並びに先願の出願時の技術常識に基づいて、物の発明のときはその物を作れ、方法の発明のときはその方法を使用できることが明らかであるように記載されていないときは、その発明を「先願発明」とすることができない。

したがって、例えば先願の請求項のマーカッシュ形式の選択肢の一部として化学物質名又は化学構造式により化学物質が示されている場合において、当業者が先願の出願時の技術常識を参酌しても、当該化学物質を製造できることが明らかであるように記載されていないときは、当該化学物質は「先願発明」とはならない(なお、これは、先願の請求項に係る発明について第36条第4項第1号の実施可能要件違反となることを意味しない)。

3.4 同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断手法

(1)発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに、後願発明Bが先願発明Aと同一(上記 3.3 でいう同一を意味する。この項において以下同じ。)とされ、かつ発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aが先願発明Bと同一とされる場合には、両者は「同一の発明」に該当するものとして取り扱う。

(2)発明Aを先願とし、発明Bを後願としたときに後願発明Bが先願発明Aと同一とされても、発明Bを先願とし、発明Aを後願としたときに後願発明Aが先願発明Bと同一とされない場合には、両者は「同一の発明」に該当しないものとして取り扱う。

(説明)

例えば発明Aが下位概念の発明で、発明Bが上位概念の発明である場合のように、発明Aが先願で発明Bが後願であるときには後願発明Bを先願発明Aと同一とするが、発明Bが先願で発明Aが後願であるときには後願発明Aを先願発明Bと同一としないような発明A、Bが同日に出願された場合、両発明を同一の発明であることは、先後願の場合には後願の発明Aを先願の発明Bと同一としないことからみて適切ではない。また、第39条第2項の規定は同一の発明について二以上の出願があることが前提であり、一方の出願にのみ第39条第2項の拒絶理由があるという取扱いをすべきではないことから、発明Bの出願のみに拒絶理由を通知することも適切ではない。したがって上記のように判断する。

(注)同日に出願された二つの出願の発明を特定するための事項が二以上の選択肢を有する場合の取扱い、3.3(3)の取扱いに準ずる。

(3)出願人の異同と発明が同一か否かの判断

出願人が同一である場合と出願人が異なる場合とで、発明が同一であるか否かの判断に異なることはない。

3.5 機能・特性等による物の特定を含む請求項についての取扱い

(1)機能・特性等により物を特定しようとする記載を含む請求項であって、下記①又は②に該当するものは、引用発明との対比が困難となる場合がある。そのような場合において、先願発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、第39条に基づく拒絶理由を通知する。出願人が意見書・実験報告書等により、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反論、釈明し、審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。出願人の反論、釈明が抽象的あるいは一般的なものである等、審査官の心証が変わらない場合には、第39条に基づく拒絶査定を行う。

この取扱いは、先願発明の発明特定事項が下記①又は②に該当する場合には適用してはならないが、同日出願の二発明について同一性の判断をする場合には、少なくともいずれか一方の発明の発明特定事項が下記①又は②に該当する場合には適用することができる。

- ①当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれにも該当しない場合
- ②当該機能・特性等が、標準的なもの、当該技術分野において当業者に慣用されているもの、又は慣用されていないにしても慣用されているものとの関係が当業者に理解できるもののいずれかに該当するが、これらの機能・特性等が複数組合わされたものが、全体として①に該当するものとなる場合

(注)標準的なものとは、JIS(日本工業規格)、ISO規格(国際標準化機構規格)又はIEC規格(国際電気標準会議規格)により定められた定義を有し、又はこれらで定められた試験・測定方法によって定量的に決定できるものをいう。当業者に慣用されているものとは、当該技術分野において当業者に慣用されており、その定義や試験・測定方法が当業者に理解できるものをいう。

(2)以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明の機能・特性等が他の定義又は試験・測定方法によるものに換算可能であって、その換算結果からみて同一と認められる先願発明の物が発見された場合
- ・請求項に係る発明と先願発明が同一又は類似の機能・特性等により特定されたものであるが、その測定条件や評価方法が異なる場合であって、両者の間に一定の関係があり、先願発明の機能・特性等を請求項に係る発明の測定条件又は評価方法により測定又は評価すれば、請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが先願発明であることが発見された場合
- ・後願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の先願発明が発見された場合(例えば、実施の形態として記載された製造工程と同一の製造工程及び類似の出発物質を有する先願発明を発見したとき、又は実施の形態として記載された製造工程と類似の製造工程及び同一の

出発物質を有する先願発明を発見したときなど)

- ・先願発明と後願発明との間で、機能・特性等により表現された発明特定事項以外の発明特定事項が共通しており、しかも当該機能・特性等により表現された発明特定事項の有する課題若しくは有利な効果と同一又は類似の課題若しくは効果を先願発明が有しており、先願発明の機能・特性等が請求項に係る発明の機能・特性等に含まれる蓋然性が高い場合

なお、この特例の手法によらずに第 39 条の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

3.6 製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱い

- (1)製造方法による生産物の特定を含む請求項においては、その生産物自体が構造的にどのようなものかを決定することは極めて困難な場合がある。そのような場合において、上記 3.5 と同様に、当該生産物と先願発明の物との厳密な一致点及び相違点の対比を行わずに、審査官が、両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた場合には、第 39 条に基づく拒絶理由を通知する。

この取扱いは、先願発明の発明特定事項が製造方法によって物を特定しようとするものである場合に適用してはならないが、同日出願の二発明について同一性の判断をする場合には、少なくともいずれか一方の発明の発明特定事項が製造方法により物を特定しようとするものである場合には適用することができる。

- (2)以下に、一応の合理的な疑いを抱くべき場合の例を示す。

- ・請求項に係る発明と出発物質が類似で同一の製造工程により製造された物の先願発明を発見した場合
- ・請求項に係る発明と出発物質が同一で類似の製造工程により製造された物の先願発明を発見した場合
- ・出願後に請求項に係る発明の物と同一と認められる物の構造が判明し、それが先願発明であることが発見された場合
- ・本願の明細書若しくは図面に実施の形態として記載されたものと同一又は類似の先願発明が発見された場合

なお、この特例の手法によらずに第 39 条の判断を行うことができる場合には、通常の手法によることとする。

4. 第39条の拒絶理由がある場合の審査の進め方

4.1 同一発明の先願が存在する場合の後願の審査の進め方

4.1.1 出願人が異なる場合

出願人及び発明者が異なる場合には第 29 条の 2 の規定を適用する。

出願人が異なり、発明者が同一の場合には第 39 条の規定を適用するが、同一発明の後願であるという拒絶理由によって拒絶査定をする場合には、先願の確定を待つこととする。

4.1.2 出願人が同一である場合

出願人が同一である場合には、先願の確定を待たずに後願に拒絶理由を通知し審査を進める。

未確定の先願(出願審査未請求のものを含む)に基づき後願に第 39 条の規定に基づく拒絶理由を通知する場合には、拒絶理由が解消しないときは先願が未確定であっても拒絶査定をする旨を拒絶理由通知に付記する。指定期間経過後、拒絶理由が解消していない場合には、拒絶査定をする。

ただし、後願の拒絶理由通知に対する応答時に先願が審査請求されているが審査に着手されていない場合であって、後願の拒絶理由通知に対する応答において、先願について補正の意思がある旨の申し出があった場合には、以下のように取り扱う。

- ① 先願に拒絶理由がある場合には、先願に拒絶理由を通知し、指定期間の経過後、先願の補正の有無及び補正の内容を確認した上で後願の審査を進める。
- ② 先願に拒絶理由がない場合には、先願の特許査定の後、後願の審査を進める。

4.2 同一発明の同日出願の審査の進め方

4.2.1 出願人が異なる場合

(1)第 39 条第 2 項以外の拒絶理由がない場合には、各出願人に協議を指令する。

協議の詳細は 2.7.1 参照。

(2)少なくとも一の出願に第 39 条第 2 項以外の拒絶理由がある場合には、協議を指令する際に、その出願にその拒絶理由を併せて通知する。

(説明)

同一の発明について異なる出願人により同日に二以上の特許出願がなされている場合には、協議を指令するが、その際に第 39 条第 2 項以外の拒絶理由を通知することにより、出願人は、実質的にすべての拒絶理由を同時に知ることができ、適切な対応をとることが可能となる。

4.2.2 出願人が同一である場合

出願人が同一である場合には、協議の指令とすべての拒絶理由の通知は同時に行う。

5. 留意事項

5.1 新規事項を含む場合

先願又は同日の他の出願の請求項に係る発明が補正により願書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でないものを含むこととなった場合には、その請求項に係る発明には第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定が適用されない。

(説明)

願書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でないもの(新規事項)を含む請求項に係る発明に後願排除効果をもたせることは先願主義の原則に反するので、先願又は同日の他の出願の請求項に係る発明が補正により新規事項を含むこととなった場合には、その請求項に係る発明には第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定が適用されない。

5.2 出願の変更があった場合

出願の変更があったときは、もとの出願は取り下げられたものとみなされる(特許法第 46 条第 4 項、実用新案法第 10 条第 5 項)ので、もとの出願は、第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定の適用については初

めからなかったものとみなされる。変更された出願が適法なものであれば、その出願はもとの出願の時にしたものとみなされるので、その出願には、もとの出願の出願日に出願したものとして、第 39 条第 1 項から第 4 項までの規定が適用される。

6. 第39条の規定に基づく拒絶理由通知

請求項に係る発明が、第 39 条第 1 項から第 4 項に該当するとの心証を得た場合には、拒絶理由を通知する。

出願人はこれに対して意見書、実験報告書等により反論、釈明をすることができる。

そしてそれらにより、請求項に係る発明が第 39 条第 1 項から第 4 項に該当するとの審査官の心証を真偽不明になる程度まで否定できた場合には、拒絶理由は解消する。審査官の心証が変わらない場合には、その拒絶理由に基づく拒絶の査定を行う。

参考審判決

(1)実施の態様が重複する場合であっても技術的思想が異なれば同一の発明とはしない。

東京高判昭 31.12.11(昭和 30(行ナ)39)

… この点で本願発明は引用特許発明とは異なる発明構成要件を具えているものと言うべく、従って両者は同一発明ではないと言うべきである。

もつとも、…両発明がその実施態様に於て互に区別し難い場合が起り得るものと認められるけれども、引用特許発明に於てビタミンB1にビタミン C を共存させることは、その目的とする …と直接の関係がなく、従ってその発明の構成上の必須要件とは認められないから、右のような引用特許発明の一実施態様と本願発明に於て必須の還元性物質としてビタミン C を加える場合とが、偶々区別し難い場合が起り得ても、之を以て両発明が同一であると解すべき根拠とすることはできない。

最一小判昭 50.7.10(昭和 42(行ツ)29)

引用発明と本願発明とは発明の構成要件を異にするものであり、ただその実施の態様において互に重複する場合がありますにすぎないとする原審の判断が正当であることは、既に述べたところである。ところで、本件においては、引用発明のものは必ず主搬送波を用いるものであるのに、本願発明のものは必ずしも主搬送波を必要としないものであって、その点において両発明がその構成要件を異にするのであるが、このように、先願発明に付された限定を不必要とする点において後願発明に別個の技術的思想を見出しうる場合にあっては、本願発明のものが主搬送波を使用したような場合を考えれば、両発明は常にその実施の態様において重複する場合は有りうることとなるけれども、もとより、そのゆえに両発明が同一であるということになるものでもなく、また、旧特許法(大正 10 年法律第 96 号)8 条が、そのような場合にまで、実施の態様において重複する部分を除外しない以上同一発明として後願を拒絶すべきものとする趣旨の規定であると解することもできない。本願発明と引用発明とを同一発明ということとはできないとした原審の判断は正当であり、…

(2)発明の同一性は発明の構成により比較する。

東京高判昭 48.1.23(昭和 45(行ケ)76)

…二個の発明が別発明であるとするためには、両発明の異なることが客観的に識別されうるものでなければならないことが明らかであるから、発明の同一性の有無を判断する基準は右の観点からこれを選ばねばならない。そうだとすると発明の構成は発明を客観的に表現したものであるから、これを基準として発明の同一性の有無を定めることができる。

…これに対し、発明の目的は発明者の主観的意図であり、作用効果は本来客観的なものであるが、明細書に記載された作用効果は発明者が認識したもの、または、目的との関係で必要と考えたものだけに限られ、これまた主観的なものに過ぎないから、かような発明の目的または明細書記載の作用効果を基準として両発明の同一性の有無を定めることは許さるべきではないといわねばならない。…

(3)周知技術、慣用手段の付加、転換、削除等であって、新たな効果を奏するものではないもの

東京高判昭 58.6.23(昭和 56(行ケ)45)

…先願発明が、その特許請求の範囲において『撮影光の強さに対して直線的關係で発生するパルス数を計数し』という表現により、これを上位概念的に規定しただけで、そのために必要な AD 変換器の具体的な種類について特に限定がないのに対し、本願発明は、その特許請求の範囲において『一定周期のパルスを基準パルス信号として用いて、被写体光量に対応したアナログ的電気信号を被写体光量に対応したデジタル信号に変換し、』という表現によって、電圧一時間変換形の AD 変換器を用いることに限定している点に一応の差異が認められ、…

しかしながら、…先願発明出願前に、所謂計数方式の AD 変換器の典型例として、電圧一時間変換形と電圧一周波数変換形とがあり、相互に置換可能な互換性のある周知の技術手段として知られ、これらの AD 変換の技術を光学技術に利用することも同じく周知であったことが認められる。従って、上記周知事項及び… 先願発明の目的を考慮すると、前記認定の、所謂 AD 変換することについての先願発明における構成要件の規定は、前記認定の実施例に限定されるものではなく、計数方式の AD 変換器として本願発明のように電圧一時間変換形の AD 変換器を用いる場合をも包含し、その利用も要件を充足するものとすべきことが認められる。そうすると本願発明が、計数方式の AD 変換器として電圧一時間変換形を用いることに限定した点を把えて先願発明と別発明を構成するものと認めることはできず、…

東京高判昭 57.9.7(昭和 57(行ツ)51)(東京高判昭 57.1.26(昭和 55(行ケ)82))

…右のとおり、先願発明における、ゾーノライト針状結晶の水性スラリー、あるいはこれに粘土を添加した珪酸カルシウム成形体製造用組成物は、これを用いて常法の成形手段により、珪酸カルシウム成形体を製造することを予定しているものであり、本願発明における珪酸カルシウム系成形体は、先願発明のゾーノライト針状結晶の水性スラリー、あるいはこれに粘土を添加したものを常法の成形手段により圧縮成形したものであって、本願発明においては、先願発明の明細書に記載された常法の成形手段とは異なった特別の成形手段を使用したり、粘土の添加割合が特別なものであることを認めしめるに足る資料はないから、先願発明と本願発明とは、成形体製造用原料と成形体そのものという差異はあっても、発明としては同一のものであると認めるのを相当とする。…

(4)単なるカテゴリー表現上の差異である場合

東京高判昭 45.5.20(昭和 44(行ケ)93)

…表現形式上前者は「物」の発明であり、後者は「方法」の発明であるけれども、その技術思想の実質は、コンクリート製造の際に添加する薬品すなわち強化用混和剤にあるものであり、両者その使用領域を全く同じくし、また作用効果においても同一であることを認めることができる。右に認定したところからすると、原出願発明と本願発明は、同一の使用領域に有利に使用し得る新規な材料を見いだすことが基礎になっており、本願発明は原出願発明にかかる物の使用目的に従った自明の使用行為にすぎないので、それ自体何らの発明性を有しないものといわざるを得ないから、結局、原出願発明と本願発明とは同一の発明と解すべきである。…

東京高判昭 53.5.31(昭和 48(行ケ)27)

…両発明間には、方法として表現したか、装置の構造として表現したかの差異があるとしても、技術的思想としては何ら差異はなく、別個の発明を構成するものではないといえることができる。…

東京高判昭 46.10.29(昭和 37(行ナ)103)

…引用例は、本願発明の方法を実施する必然的な態様を具体的装置としてそのまま表現したものであり、また、本願発明は、引用例の装置を使用して行う金属冷間仕上げの必然的な態様を方法としてそのまま表現したものに該当し、両発明は、まったく同一の技術的思想につき引用例は装置として、本願はこれを方法として、表現した差異があるにすぎず、両者は同一の発明というべきである。…

(参考) 特許法第39条の改正履歴

出願日	H7.7.1～H9.3.31	H9.4.1～H10.12.31	H11.1.1～H17.3.31	H17.4.1～H24.3.31	H24.4.1～
1項	同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。				
2項	同一の発明について同日に二以上の特許出願があつたときは、特許出願人の協議により定めた一の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができず、又は協議をすることができないときは、いずれも、その発明について特許を受けることができない。				
3項	特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が異なつた日にされたものであるときは、特許出願人は、実用新案登録出願人より先に 出願をした場合にのみその発明について特許を受けることができる。				
4項	特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。 協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。		特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六條の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四條第二項(第四十六條第六項において準用する場合を含む。))の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。))に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。))において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。		
5項	特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は無効にされたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。	特許出願又は実用新案登録出願が取り下げられ、又は却下されたときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。	特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶すべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶すべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。		
6項	発明者又は考案者でない者であつて特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利を承継しないものがした特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から第四項までの規定の適用については、特許出願又は実用新案登録出願でないものとみなす。(H24.4.1以降削除)		特許庁長官は、第二項又は第四項の場合には、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の規定による届出がなされるべき旨を出願人に命じなければならない。 (H24.3.31以前の第7項)		
7項	特許庁長官は、第二項又は第四項の場合には、相当の期間を指定して、第二項又は第四項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を出願人に命じなければならない。		特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がなされたときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。 (H24.3.31以前の第8項)		
8項	特許庁長官は、前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、第二項又は第四項の協議が成立しなかつたものとみなすことができる。				

第5章 インターネット等の情報の先行技術としての取扱い
(平成12年1月1日以降の出願について適用)

特許法第29条第1項

産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。

.....

三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明

〈用語の解説〉

- (1) 「回線」とは、一般に往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味する。一方向にしか情報を送信できない放送（双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は除く）は、回線には含まれない。
- (2) 「公衆」とは、社会一般の不特定の者を示す。
- (3) 「公衆に利用可能」とは、不特定の者が見得るような状態におかれることをさし、現実には誰かがアクセスしたという事実は必要としない。具体的には、インターネットにおいて、リンクが張られ、検索サーチエンジンに登録され、又はアドレス（URL）が公衆への情報伝達手段（例えば広く一般的に知られている新聞、雑誌等）にのっており、かつ公衆からのアクセス制限がなされていない場合には、公衆に利用可能である。
- (4) 本章中で「インターネット等」とは、電気通信回線を通じて技術情報を提供するインターネット、商用データベース、メーリングリスト等全てを示す。また、「ホームページ等」とは、インターネット等において情報をのせるものを示す。

1. 先行技術として引用することができる電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった情報

電気通信回線を通じて得られる技術情報（以下、「電子的技術情報」という）を刊行物と同様に先行技術として引用するためには、出願前において、引用する電子的技術情報がその内容のとおりに掲載されていたこと及び当該引用する電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であったことが必要である。

公衆に利用可能となった時が出願前か否かの判断は、当該引用する電子的技術情報に表示されている掲載日時に基づいて行う。したがって、電子的技術情報に掲載日時の表示がない場合は原則的には引用しない。（例外的に引用する場合については1.1(3)を参照）

引用する電子的技術情報に表示されている掲載日時が出願前である場合の取扱いを以下に示す。

1.1 出願前において、引用する電子的技術情報がその内容のとおりに掲載されていたこと

(1) 引用する電子的技術情報の掲載日時及びその内容の改変の問題

インターネット等にのせられた情報は改変が容易であることから、引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたかどうか常に問われることとなる。

- ① 審査官が電子的技術情報を発見した時点では、引用しようとする電子的技術情報の掲載日時の表示が特許出願の出願前であったとしても（注）、その表示自体が改変されている可能性を完全に排除することはできない。
- ② 審査官が電子的技術情報を発見した時点では、引用することができる電子的技術情報がのせられていたとしても、その内容が改変されている可能性を完全に排除することはできない。

（注）掲載日時については、インターネット等の情報がそのホームページ等にのせられた国又は地

域の時間を、日本時間に換算して判断する。

(2) 引用する電子的技術情報の掲載日時及びその内容の改変の問題への対応

①引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義が極めて低いと考えられるホームページ等については、審査官がアクセスした時にのせられている内容が、ホームページ等で示されている掲載日時の表示の時点にのせられていたものと推認して引用する。

②引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義がある場合は、引用することができるか否かを調査する。

③引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義を解消する可能性が少ないホームページ等にのせられている情報は引用しない。

(3) 引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義が極めて低いと考えられるホームページ等

以下のようなホームページに掲載されている情報は、通常、問い合わせ先が明らかであり、当該疑義も極めて低いと考えられる。

- ・刊行物等を長年出版している出版社のホームページ（新聞、雑誌等の電子情報をのせているホームページ：学術雑誌の電子出版物等をのせている）
- ・学術機関のホームページ（学会、大学等のホームページ：学会、大学等の電子情報（研究論文等）をのせている）
- ・国際機関のホームページ（標準化機関等の団体のホームページ：標準規格等についての情報をのせている）
- ・公的機関のホームページ（省庁のホームページ：特に研究所のホームページにおいて、研究活動の内容や研究成果の概要等をのせている）

このようなホームページ等であっても、掲載日時の表示がない場合は原則的には引用しないが、掲載された情報に関してその掲載、保全等に権限及び責任を有する者によって、ホームページ等への掲載日時及び内容についての証明が得られれば引用することができる。

(4) 引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義がある場合の対応

審査官は、引用しようとする電子的技術情報について当該疑義があると判断した場合には、問い合わせ先等として表示されている連絡先に、改変されているか否かの照会して、当該疑義について検討する。

検討の結果、疑義が解消したものに関しては引用することができる。疑義が解消しないものに関しては引用しない。

(5) 引用しようとする電子的技術情報が、表示されている掲載日時にその内容のとおりに掲載されていたことについての疑義を解消する可能性が少ないホームページ等

問い合わせ先が明らかでないもので、かつ、掲載日時の表示が示されていないホームページ等は、当該疑義を解消する可能性が少ないので引用しない。

1.2 出願前において、引用しようとする電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であること

インターネット等にのせられた情報は、不特定の者がアクセス可能な情報であり、頒布された刊行物

に記載された情報と同様の情報伝播力を有するので、通常、公衆に利用可能な情報である。

ホームページ等へのアクセスにパスワードが必要であったり、アクセスが有料である場合でも、その情報がインターネット等にのせられており、その情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができ、かつ、不特定の者がアクセス可能であれば、公衆に利用可能な情報であるといえる。

(1) 電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であるものの例

①検索サーチエンジンに登録されており検索可能であるもの、又は、その情報の存在及び存在場所を公衆が知ることができる状態にあるもの（例えば、関連ある学術団体やニュース等からリンクされているもの、又は、アドレスが新聞や雑誌等の公衆への情報伝達手段にのっているもの）。

②パスワードが必要なものにおいては、パスワードを入力することのみで不特定の者がアクセス可能であるもの（この場合には、パスワードを手に入れることが有料かどうかは問わず、誰でも何らかの手続きを踏むことで差別無くパスワードを手に入れてアクセスできるようになるホームページ等であれば公衆に利用可能な情報である）。

③有料のホームページ等においては、料金を支払うことのみで不特定の者がアクセス可能であるもの（この場合には、誰でも料金を支払うことのみで差別無くアクセスできるようになるホームページ等であれば公衆に利用可能な情報である）。

(2) 電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であるとは言い難いものの例

インターネット等にのせられていても、次に該当するものは公衆に利用可能な情報であるとは言い難い。

①インターネット等にのせられてはいるが、アドレスが公開されていないために、偶然を除いてはアクセスできないもの。

②情報にアクセス可能な者が特定の団体・企業の構成員等に制限されており、かつ、部外秘の情報の扱いとなっているもの（例えば、社員のみが利用可能な社内システム等）。

③情報の内容に通常解読できない暗号化がされているもの（有料、無料を問わず、何らかの手段により誰でも暗号解読のためのツールを入手できる場合を除く）。

④公衆が情報を見るのに充分なだけの間公開されていないもの（例えば、短時間だけインターネット上で公開されたもの）。

2. 引用の手法

インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合、その取扱いは以下のように行う。

(1) 電子的技術情報と同一内容の刊行物が存在し、該電子的技術情報と該刊行物がどちらも引用可能な場合は、刊行物を優先して引用する。

(2) 引用した電子的技術情報の取扱い

インターネット等の情報は、審査官が先行技術調査を行ったときには存在していても、その後、出願人又は第三者がアクセスした時には、該情報が改変、削除されている可能性がある。このような場合、出願人又は第三者は充分な対応をとることが困難であることから、拒絶理由通知等に引用したインターネット等の電子的技術情報を特許関連文献データベースに蓄積するために、審査官は以下のような手続きを行う。

①引用したホームページ等の情報をプリントアウトする。

②①のプリントアウトに、アクセスした日時、アクセスした審査官名、その情報を引用した出願の出願番号及びその情報を取得したアドレス等を記入する。

③以降、引用非特許文献の電子化と同様に取り扱う。

(3) 電子的技術情報を引用する際の引用文献等としての記載要領

インターネット等によって検索した電子的技術情報を引用する場合、その引用形式はWIPO標準ST.14に準拠して、該電子的技術情報について判明している書誌的事項を次の順に記載する。

①著者の氏名

②表題

③関連箇所

頁、欄、行、項番、図面番号、データベース内のインデックス又は最初と最後の語句で表示する。

④媒体のタイプ [online]

⑤掲載年月日（発行年月日）、掲載者（発行者）、掲載場所（発行場所）及び関連する箇所が開示されている頁

⑥検索日

電子的技術情報が電子媒体から検索された日を括弧内に記載する。

⑦情報の情報源及びアドレス

電子的技術情報の情報源及びそのアドレス、又は識別番号（Accession no.）を記載する。

インターネットから検索された電子的技術情報の記載例

（製品マニュアル／カタログもしくはウェブサイトから得られる情報の記載例）

Corebuilder 3500 Layer 3 High-function Switch. Datasheet. [online]. 3Com Corporation, 1997. [retrieved on 1998-02-24]. Retrieved from the Internet : <URL : <http://www.3com.com/products/dsheets/400347.html>>.

（日本語での記載例）

新崎 準、外3名、“新技術の動向”、[online]、平成10年4月1日、特許学会、[平成11年7月30日検索]、インターネット <URL : <http://tokkyo.shinsakijun.com/information/newtech.html>>

オンラインデータベースから検索された電子的技術情報の記載例

Dong, X. R. ‘Analysis of patients of multiple injuries with AIS-ISS and its clinical significance in the evaluation of the emergency managements’, Chung Hua Wai Ko Tsa Chih, May 1993, Vol. 31, No. 5, pages 301-302. (abstract) Medline [online] ; United States National Library of Medicine, Bethesda, MD, USA. [retrieved on 24 February 1998] Retrieved from : Dialog Information Services, Palo Alto, CA, USA. Medline Accession no. 94155687, Dialog Accession no. 07736604.

3. 情報提供

インターネット等の電子的技術情報についても、刊行物と同様に情報提供ができる。情報提供を行う場合に、情報提供者は提供しようとする情報が正しいものであることを証明するために、インターネット等の電子的技術情報の内容をプリントアウトして提出する。提出された情報のプリントアウトには、その情報の内容、その情報の掲載日時を表示と共に、その情報を取得したアドレス、その情報に関する問い合わせ先を含む必要がある。その際、その情報に関して掲載、保全等に権限又は責任を有する者による証明書類を添付することが望ましい。

4. 出願人からの反論

(1) 出願人からの表示された掲載日時及び情報内容についての反論が、証拠に裏付けられておらず、単にインターネット等による開示であるから疑わしいという内容のみの場合には、具体的根拠が示されていないので採用しない。

(2) 出願人からの反論によって、出願前において、電子的技術情報がその内容のとおりに掲載されてい

たこと又は、出願前において、電子的技術情報が公衆に利用可能な情報であったことについて疑義が生じた場合には、その掲載、保全等に権限又は責任を有する者に問い合わせて確認を求める。その際、ホームページ等への掲載日時及び情報内容についての証明書の発行を依頼する。

- (3) 出願人からの反論等を検討した結果、審査官の心証を当該電子的技術情報が出願前にその内容で発行された可能性は真偽不明とした場合には、先行技術情報として引用しない。

5. 出願公開されていない出願の取扱いについて

先行技術調査時点で出願公開されていない出願に対しても、インターネットによる先行技術情報の検索を行うことはできる。ただし、インターネットは検索時に検索情報が流出して、検索式や検索語等から当該出願に係る発明が第三者に漏洩する可能性があることから(注)、検索にあたっては注意を要する。

なお、例えば、学会等のホームページ等で文献リストから引用文献を見いだした場合や、電子的技術情報を情報提供で入手した場合等には、本願に係る発明が漏洩する懸念はない。

(注) 以下のような検索式は当該発明が第三者に漏洩する可能性が高い。

- ・ 一般的な用語の新規な組合せで検索を行う場合
- ・ 公知のものを新規の用途に使うもの（該用途に該物を用いることが新規）

第6章 特許を受けることができない発明
(追って補充)

第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲 又は図面の補正

目 次

第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

第Ⅰ節 新規事項

1. 関係条文	1
2. 補正制限の制度の趣旨	1
3. 基本的な考え方	1
3.1 新規事項を含む補正か否かの具体的な判断手法	1
3.2 留意事項	2
4. 特許請求の範囲の補正	3
4.1 一般原則	3
4.2 各論	3
5. 発明の詳細な説明の補正	6
5.1 一般原則	6
5.2 各論	6
6. 図面の補正	7
7. 出願人による説明	7

第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

1. 関係条文	1
2. 特許法第17条の2第4項の規定の趣旨	1
3. 審査の進め方	1
3.1 審査対象の決定	2
3.1.1 基本的な考え方	2
3.1.2 具体的な手順	2
3.1.3 補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合の審査の進め方	4
3.2 特許法第17条の2第4項違反の拒絶理由通知等	4

第Ⅲ節 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正

1. 基本的考え方	1
2. 具体的運用	1
2.1 新規事項の追加禁止(第17条の2第3項)	1
2.2 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止(第17条の2第4項)	1
3. 請求項の削除(第17条の2第5項第1号)	1
3.1 趣旨	1
3.2 具体的運用	1
4. 請求項の限定的減縮(第17条の2第5項第2号及び第6項)	2
4.1 趣旨	2
4.2 限定的減縮に適合する要件	2
4.3 具体的運用	2
4.3.1 特許請求の範囲の減縮であること	2
4.3.2 発明を特定するための事項の限定であること	3

4.3.3 補正前と補正後の発明の解決しようとする課題と産業上の利用分野が同一であること	3
4.3.4 独立して特許可能	4
4.4 最後の拒絶理由通知後に複数回の補正がされた場合の留意事項	4
5. 明りょうでない記載の釈明(第17条の2第5項第4号)	4
5.1 趣旨	4
5.2 「明りょうでない記載の釈明」の意味	4
5.3 拒絶の理由に示した事項との関係	5
6. 誤記の訂正(第17条の2第5項第3号)	5
6.1 趣旨	5
6.2 「誤記の訂正」の意味	5
7. 判断手順	5

第IV節 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集

1. 新規事項の判断に関する事例	1
2. 限定的減縮の判断に関する事例	66

第Ⅰ節 新規事項

1. 関係条文

特許法第17条の2第3項

「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…願書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。」

補正が上記の要件を満たしていないときは、拒絶理由(第49条第1号)又は無効理由(第123条第1項第1号)となり、最後の拒絶理由通知に応答する補正又は拒絶査定不服審判請求時の補正については、上記要件を満たしていない場合には、補正却下の対象となりうる。(第53条、第159条第1項、第163条第1項)

(説明)

第17条の2第3項は、明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「明細書等」という。)の補正について、欧米と同様に新規事項の追加を不可とする趣旨でPCTガイドラインに沿って運用が行われている特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(以下「国際出願法」という。)第11条の規定ぶりを参考に規定されたものである。

2. 補正制限の制度の趣旨

特許法第17条の2第3項は、補正について「願書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(以下、「当初明細書等に記載した事項」という。)の範囲内において」しなければならないと定めることにより、出願当初から発明の開示が十分に行われるようにして、迅速な権利付与を担保し、出願当初から発明の開示が十分にされている出願とそうでない出願との間の取扱いの公平性を確保するとともに、出願時に開示された発明の範囲を前提として行動した第三者が不測の不利益を被ることのないようにし、先願主義の原則を実質的に確保しようとしたものである。

3. 基本的な考え方

「当初明細書等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正(新規事項を含む補正)は、許されない。「当初明細書等に記載した事項」とは、技術的思想の高度の創作である発明について、特許権による独占を得る前提として、第三者に対して開示されるものであるから、ここでいう「事項」とは明細書等によって開示された発明に関する技術的事項であることが前提となるところ、「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。したがって、補正が、このようにして導かれ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。(参考:知財高判平20.5.30(平成18年(行ケ)第10563号審決取消請求事件)「ソルダーレジスト」大合議判決)

3.1 新規事項を含む補正か否かの具体的な判断手法

(1) 「当初明細書等に明示的に記載された事項」だけではなく、明示的な記載がなくても、「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。

(a) 補正された事項が、「当初明細書等の記載から自明な事項」といえるためには、当初明細書等に記載

がなくても、これに接した当業者であれば、出願時の技術常識に照らして、その意味であることが明らかであって、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解する事項でなければならない(注1～3)。

(b) 周知・慣用技術についても、その技術自体が周知・慣用技術であるということだけでは、当初明細書等の記載から自明な事項とはいえない。

(c) 当業者からみて、当初明細書等の複数の記載(例えば、発明が解決しようとする課題についての記載と発明の具体例の記載、明細書の記載と図面の記載)から自明な事項といえる場合もある。

例: 明細書には、特定の弾性支持体について開示されることなく、弾性支持体を備えた装置が記載されているが、図面の記載及び技術常識からみて、当業者であれば、「弾性支持体」とされているものは当然に「つるまきバネ」を意味しているものと理解するという場合は、「弾性支持体」を「つるまきバネ」にする補正が許される。

(2) 4.2・5.2の各論において新たな技術的事項を導入するものではないので補正が許されるとされた類型も考慮して、新規事項を含む補正か否かを判断する。

(注1) 東京高判平15.7.1(平成14年(行ケ)第3号審決取消請求事件)「ゲーム、パチンコなどのネットワーク伝送システム装置」

『願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項』とは、願書に最初に添付した明細書又は図面に現実に記載されているか、記載されていなくとも、現実に記載されているものから自明であるかいずれかの事項に限られるというべきである。そして、そこで現実に記載されたものから自明な事項であるというためには、現実には記載がなくとも、現実に記載されたものに接した当業者であれば、だれもが、その事項がそこに記載されているのと同然であると理解するような事項であるといえなければならない。その事項について説明を受ければ簡単に分かる、という程度のものでは、自明ということではできないというべきである。」

この判決は、「当初明細書等の記載から自明な事項」という表現自体の意味を理解する上で参考となる。

(注2) PCTガイドライン 20.12

当初の出願に明示的に存在(expressly present)しておらず、又、当初の出願に本来的に存在していた(inherently present)ともいえない情報を導入する補正は、当初の出願の内容を超える主題事項を追加する補正と判断される。ここで、「inherently present」とは、明示的な記載はないが、当初の開示に接した当業者であれば、欠けている事項の意味するところが必然的に明らかとなる場合を意味する。単に、その意味であるらしい、というだけでは足りない。

(注3) 特許協力条約(PCT)第33条との関係

PCT第33条の訳文においても、「自明」の用語が使われているが、この場合の「自明」は米国特許法でも用いられる「obviousness」を訳したものであり、我が国の「容易」に相当するものである(同条(1)に「進歩性を有するもの(自明のものではないもの)」と記載されていることから明らか)。

これに対して、本審査基準で用いている「自明」は、裁判例などにおいて用いられている意味内容と同様の通常の日本語としての「何らの証明を要せず、それ自身ですでに明白なこと(例えば、広辞苑第五版)」の意味で用いている。

3.2 留意事項

(1) 優先権証明書(第43条第2項、第43条の2第1項及び第43条の3に規定するパリ条約優先権等の場合の優先権証明書及び第41条に規定する国内優先権の場合の先の出願の出願書類をいう。)は、明細書等に含まれないので、新規事項が追加されているか否かの判断の基礎とすることはできない。

- (2) 分割・変更出願の明細書等が、原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断についても、この基準が適用される。

4. 特許請求の範囲の補正

4.1 一般原則

補正後の特許請求の範囲に記載された発明特定事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。

4.2 各論

(1) 上位概念化、下位概念化等

- (a) 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ことになる場合や、概念的に下位の事項に補正する(発明特定事項を付加する場合を含む)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ことになる場合は、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえ、補正は許されない。
- (b) 請求項の発明特定事項を変更することにより当初明細書等に記載した事項以外のものが追加されることになる場合も、当初明細書等に記載した事項の範囲内とする補正とはいえ、補正は許されない。
- (c) 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や、請求項の発明特定事項の一部を限定する補正であって限定し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において、補正事項が、当初明細書等に明示的に記載された事項、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、この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な場合は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。

[補正が許されない例]

例1: 発明特定事項を変更する補正

請求項の「制御手段が正常に実行されない場合」という記載を「制御手段が正常に実行されない場合の否信号に基づき」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等には、制御手段が正常に実行されない場合、正信号がない状態が一定時間持続し、リセット信号を発生するものしか記載されていない。この補正により、無信号状態とは異なる「否信号」に基づいてリセット信号を発生させるものも追加されることになるが、このようなものは当初明細書等に記載されていない。

(参考: 東京高判平13.11.06(平成12年(行ケ)第221号取消決定取消請求事件「パチンコ機の制御装置」))

[補正が許される例]

例2: 発明特定事項の一部を削除する補正

ダブルヘテロ型化合物半導体装置に関する発明の請求項の「ソース、ドレインを構成する不純物拡散領域」という記載を「ソース、ドレインを構成する不純物領域」とする補正

(説明)

この例では、出願に係る発明の内容は、活性領域の半導体層を特定の構造と材料で構成することにあ

り、当初の請求項では、たまたま、ソース、ドレインは「不純物拡散領域」で構成されると限定されているが、ソース及びドレインは拡散によるものに限定されず不純物領域でありさえすればよいことが明細書の記載から自明であり、補正は発明の技術上の意義になんら変更をもたらさない。

(参考：欧州特許庁技術抗告部審決T802/92(OJ 1995, 379))

例3: 発明特定事項の一部を限定する補正

請求項の「記録又は再生装置」という記載を「ディスク記録又は再生装置」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等に具体例として記載されているのはCD-ROMを対象とする再生装置であるが、明細書のその他の記載内容(記録及び／又は再生装置が動作指令を受けない場合の給電を調節することによりバッテリーの電力消費を低減するための技術である等)に照らせば、CD-ROMを対象とする再生装置だけでなく、どのようなディスク記録及び／又は再生装置であっても、適用が可能であることが極めて明らかである。

(参考：東京高判平14.02.19(平成10年(行ケ)第298号取消決定取消請求事件「バッテリーによる給電回路」))

例4: 発明特定事項の一部を限定する補正

請求項の「ワーク」という記載を「矩形ワーク」とする補正

(説明)

この例では、当初明細書等には本願発明のコーティング装置の塗布対象がガラス基板、ウェハ等の「ワーク」であることが明示されている。具体例として記載されているのは、ほぼ正方形のワークのみであるが、「矩形」は代表的なガラス基板の代表的な形状であることが明らかであるので、「矩形ワーク」とする補正は当初明細書等に記載した事項の範囲内であるものである。

(参考：東京高判平13.05.23(平成11年(行ケ)第246号審決取消請求事件「コーティング装置」))

(2) マーカッシュ形式のクレーム

- (a) マーカッシュ形式などの択一形式で記載された請求項において、一部の選択肢を削除する補正は、残った発明特定事項で特定されるものが、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。
- (b) 当初明細書等に化学物質が多数の選択肢群の組み合わせの形で記載されている場合に、当初明細書等に記載された多数の選択肢の範囲で特定の選択肢の組み合わせを請求項に追加するとき、あるいは選択肢を削除した結果として特定の選択肢の組み合わせが請求項に残るときに、その特定の選択肢の組み合わせが当初明細書等に記載されていたとは認められない場合がある。とりわけ、補正の結果、出願当初に複数の選択肢を有していた置換基について選択肢が唯一となり、選択の余地がなくなる場合には、そのような特定の選択肢の組み合わせを採用することが当初明細書等に記載されている場合(下記(c)の例を参照)を除き、選択肢としての当初記載は特定の選択肢の採用を意味していたとは認められないので、その補正は許されない。
- (c) 一方、選択肢の削除が実施例の記載を伴った選択肢が残るように行われることにより、このようにして残った選択肢が、実施例等の当初明細書等全体の記載をもとに判断した場合には当初明細書等に記載されていた事項と認められる場合がある。例えば、当初明細書等に複数の選択肢を有する置換基の組み合わせの形で化学物質群が記載されていた場合には、出願当初の明細書中の実施例等で記載されていた「単一の化学物質」に対応する特定の選択肢の組み合わせからなる化学物質(群)の記載のみを請求項に残す補正は許される。

(3) 数値限定

数値限定を追加する補正は、その数値限定が、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。

例えば、発明の詳細な説明中に「望ましくは24～25℃」との数値限定が明示的に記載されている場合には、その数値限定を請求項に導入することができる。

また、24℃と25℃の実施例が記載されている場合は、そのことをもって直ちに「24～25℃」の数値限定の補正が許されることにならないが、当初明細書等の記載全体からみて24～25℃の特定の範囲についての言及があったものと認められる場合(例えば、24℃と25℃が、課題・効果等の記載からみて、ある連続的な数値範囲の上限・下限等の境界値として記載されていると認められるとき)もある。このような場合は、実施例のない場合と異なり、数値限定の記載が当初からなされていたものと評価でき、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。

(明細書の複数箇所の記載から補正に係る数値が導かれるとされた例：東京高判平13.12.11(平成13年(行ケ)第89号審決取消請求事件「ディープ紫外線リソグラフィー」))

また、補正により、例えば、請求項に記載された数値範囲の最小値を変更して新たな数値範囲とした場合、新たな数値範囲の最小値が当初明細書等に記載されており、かつ、補正後の数値範囲が当初明細書等に記載された数値範囲に含まれている場合は、当該補正は許される。

(4) 除くクレーム

「除くクレーム」とは、請求項に記載した事項の記載表現を残したままで、請求項に係る発明に包含される一部の事項のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

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、補正により当初明細書等に記載した事項を除外する「除くクレーム」は、除外した後の「除くクレーム」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には、許される。

次の(i)、(ii)の「除くクレーム」とする補正は、新たな技術的事項を導入するものではないので、補正は許される。

(i)請求項に係る発明が、先行技術と重なるために新規性等(第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条)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。

(説明)

上記(i)における「除くクレーム」とは、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、特許法第29条第1項第3号、第29条の2又は第39条に係る先行技術として頒布刊行物等又は先願の明細書等に記載された事項(記載されたに等しい事項を含む)のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

上記(i)の「除くクレーム」とする補正は、引用発明の内容となっている特定の事項を除外することによって、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は、新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

なお、「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重なるような場合である。先行技術と技術的思想としては顕著に異なる発明ではない場合、「除くクレーム」とすることによって進歩性欠如の拒絶の理由が解消されることはほとんどないと考えられる。

また、「除く」部分が請求項に係る発明の大きな部分を占めたり、多数にわたる場合には、一の請求項から一の発明が明確に把握できないことがあるので、留意が必要である。

(ii)請求項に係る発明が、「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、同法第32条に規定する不特許事由に該当する場合において、「ヒト」が除かれれば当該拒絶の理

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「ヒト」のみを除く補正。

(説明)

上記(ii)における「除くクレーム」は、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、「ヒト」のみを当該請求項に記載した事項から除外することを明示した請求項をいう。

「ヒト」を発明対象から除外することによって、当該拒絶の理由を解消する上記(ii)の「除くクレーム」とする補正は、補正前の明細書等から導かれる技術的事項に何らかの変更を生じさせるものとはいえない。したがって、このような補正は新たな技術的事項を導入しないものであることが明らかである。

(具体的事例)

(i)の例:補正前の特許請求の範囲が「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」と記載されている場合において、先行技術に「陰イオンとしてCO₃イオンを含有する無機塩を主成分とする鉄板洗浄剤」の発明が記載されたものがあり、その具体例として、陽イオンをNaイオンとした例が開示されているときに、特許請求の範囲から先行技術に記載された事項を除外する目的で、特許請求の範囲を「陽イオンとしてNaイオンを含有する無機塩(ただし、陰イオンがCO₃イオンの場合を除く).....」とする補正は、許される。

(ii)の例:補正前の特許請求の範囲が、「配列番号1で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドが体細胞染色体中に導入され、かつ該ポリヌクレオチドが体細胞中で発現している哺乳動物」と記載されている場合、発明の詳細な説明で「哺乳動物」についてヒトを含まないことを明確にしている場合を除き、「哺乳動物」には、ヒトが含まれることになる。しかし、ヒトをその対象として含む発明は、公の秩序、善良の風俗を害する恐れがある発明に該当し、特許法第32条に違反するものである。このような場合に、特許請求の範囲からヒトを除外する目的で、特許請求の範囲を「.....非ヒト哺乳動物」とする補正は、出願当初の明細書等にヒトを対象外とすることが記載されていなかったとしても許される。

5. 発明の詳細な説明の補正

5.1 一般原則

補正後の発明の詳細な説明に記載された事項が、当初明細書等に記載した事項の範囲を超える内容を含む場合は、補正は許されない。

5.2 各論

(1) 先行技術文献の内容の追加

《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成21年1月1日以降の出願に適用》

特許法第36条4項2号の規定により、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、その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ、先行技術文献情報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発明の詳細な説明の【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。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正や、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第36条第4項第1号の不備を解消する補正は新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

《出願日(分割・変更出願等については、現実の出願日)が平成20年12月31日以前の出願に適用》

特許法第36条4項2号の規定により、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、その他のその文献公知発明に関する情報の所在)の記載が求められるところ、発明の詳細な説明の【背景技術】の欄に先行技術文献情報を追加する場合に、当該文献に記載された内容を併せて【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。しかし、出願に係る発明との対比等、発明の評価に関する情報や発明の実施に関する情報を追加する補正や、先行技術文献に記載された内容を追加して特許法第36条第4項第1号の不備を解消する補正は新たな技術的事項を導入するものであるので許されない。

(2) 具体例の追加

一般に、発明の具体例を追加したり、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。例えば、複数の成分から成るゴム組成物に係る特許出願において、「特定の成分を追加することもできる」という情報を追加する補正は許されない。同様に、当初明細書等において、特定の弾性支持体を開示することなく、弾性支持体を備えた装置が記載されていた場合において、「弾性支持体としてつるまきバネを使用することができる」という情報を追加する補正は許されない。

(3) 発明の効果の追加

一般に、発明の効果を追加する補正は、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。しかしながら、当初明細書等に発明の構造や作用・機能が明示的に記載されており、この記載から当該効果が自明な事項である場合は、補正は許される。

(4) 無関係・矛盾する事項の追加

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を追加する補正が許されないことはいうまでもない。

(参考:東京高判平13.12.17(平成12年(行ケ)第396号審決取消請求事件「中通し釣竿」))

(5) 不整合記載の解消／明りょうでない記載の補正

明細書等の中に矛盾する二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、それ自体では明りょう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、これを明りょう化する補正が許される。

6. 図面の補正

図面の補正であっても、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であれば許される。しかし、補正後の図面は、一般に、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容を含むことが多いことに留意すべきである。特に、図面に代えて願書等に添付した写真を、出願後に差し替える場合には留意が必要である。また、図面の記載は必ずしも現実の寸法を反映するものとは限らない。

7. 出願人による説明

(1) 出願人は、補正をしようとするときは、下線を施すことより補正箇所を明示し、自発補正の場合にあつては上申書において、拒絶の理由の通知に対応するための補正の場合にあつては意見書において、補正の根拠となった当初明細書等の記載箇所を示した上で、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを説明することが求められる。

(説明)

出願人は、当初明細書等に記載した事項の内容や補正内容を知っているものであるから、補正をするときは、上申書や意見書において、補正が当初明細書等に記載した事項の範囲内のものであることを十分に説明することが要請される。当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消しないときは、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したものとはされない。

例えば、3.1(1)(c)の「弾性支持体」の例において、出願人が、図面等の記載も参酌すると当業者であれば「弾性支持体」は「つるまきバネ」の意味であると当然に理解するであろうことを十分に示し、それにより当初明細書等に記載した事項の範囲内のものか否かについて疑義が解消した場合は、補正は許される。疑義が解消しないときは、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したものとはされない。

- (2) 出願人は、当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容で特許された場合、当該特許は無効事由を含むこととなることに留意すべきである。
- (3) 出願人による説明がなく、補正内容と当初明細書等に記載した事項との対応関係が分からない場合は、審査官は、当該補正が当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容を含むものとして拒絶理由通知等を行うことができる。また、(a) 3.1(1)の「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」であるとして補正が許される場合、及び、(b) 4.2・5.2の各論に記載された補正が許される場合、のいずれにも該当しないときは、審査官は、当該補正が当初明細書等に記載した事項の範囲を超えた内容を含むものとして拒絶理由通知等を行うことができる。

第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正

1. 関係条文

特許法第 17 条の 2 第 4 項

前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その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、その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、第三十七条の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。

特許法第 37 条

二以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

特許法施行規則第 25 条の 8

特許法第三十七条の経済産業省令で定める技術的関係とは、二以上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ことにより、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係をいう。

2 前項に規定する特別な技術的特徴とは、発明の先行技術に対する貢献を明示する技術的特徴をいう。

3 第一項に規定する技術的関係については、二以上の発明が別個の請求項に記載されているか単一の請求項に括一的な形式によって記載されているかどうかにかかわらず、その有無を判断するものとする。

(説明)

第 17 条の 2 第 4 項は、補正前の特許請求の範囲に記載されていた発明のうち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、拒絶理由通知後に補正された発明とが、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないことにより、発明の単一性の要件(第 37 条)を満たさなくなるような補正(以下「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」という。)を禁止する規定であり、発明の単一性の要件を補正後の特許請求の範囲の発明にまで拡張するものである。

2. 特許法第 17 条の 2 第 4 項の規定の趣旨

一の願書で特許出願することができる発明は、発明の単一性の要件を満たす範囲に制限されている(第 37 条)。しかしながら、拒絶理由通知後に、特許請求の範囲について発明の単一性の要件を満たす範囲を超える自由な補正が認められると、拒絶理由通知後の審査において、それまでに行った先行技術調査・審査の結果を有効に活用することができず、先行技術調査・審査のやり直しとなるような補正がされる場合がある。このような補正がされると、迅速・的確な権利付与に支障が生じるばかりでなく、出願間の取扱いの公平性も十分に確保されない。そのため、拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正についても、発明の単一性の要件と同様の制限を設けることとした。

3. 審査の進め方

発明の特別な技術的特徴を変更する補正(第 17 条の 2 第 4 項)は、拒絶理由(第 49 条)ではあるが、無

効理由(第 123 条)とはされていない。これは、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、補正後の発明について審査を受けるためには二以上の特許出願とすべきであったという手続上の瑕疵があるのみで、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。このような事情に鑑み、第 17 条の 2 第 4 項の要件を必要以上に厳格に適用することがないようにする。

3.1 審査対象の決定

3.1.1 基本的な考え方

発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた全ての発明と、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全ての発明とが、発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断する。したがって、両発明群が発明の単一性の要件を満たすとはいえない場合には、当該補正は発明の特別な技術的特徴を変更する補正となる。

ただし、「第 I 部第 2 章 発明の単一性の要件」において出願人等の便宜を考慮して発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象を定めたことと同様の考え方に基づき、特別な技術的特徴を変更する補正に該当しない発明のほか、一定の要件を満たす補正後の発明を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。審査対象の決定は、後述する「3.1.2 具体的な手順」に従う。

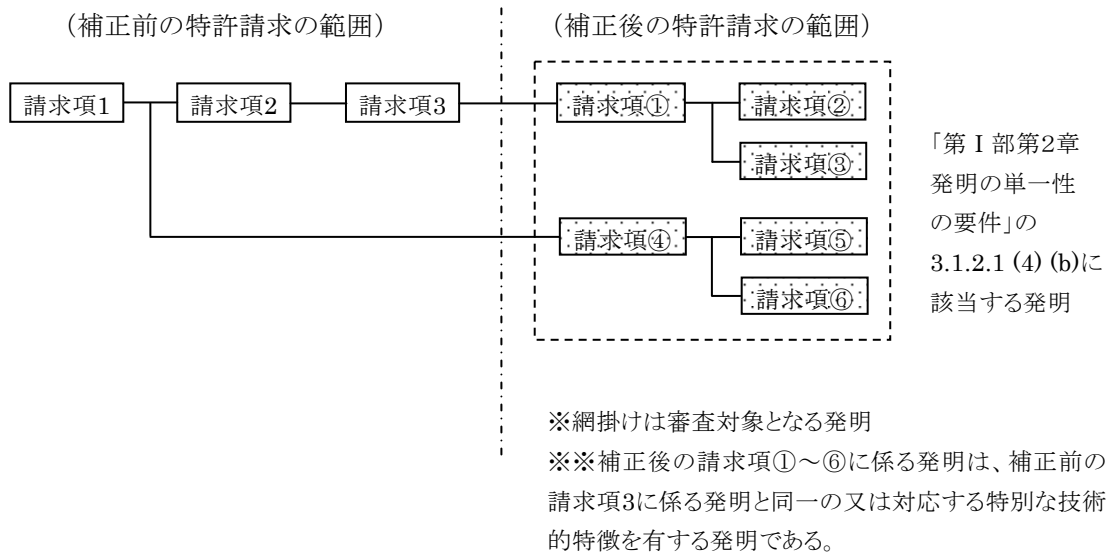
3.1.2 具体的な手順

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全ての発明が、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われた全ての発明の後に続けて記載されていたと仮定したときに、「第 I 部第 2 章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に照らして発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となる補正後の発明(注)を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。

(注) 発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となるか否かの判断において、特別な技術的特徴は、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて把握する。

(例 1)

補正前の請求項 2、3 に係る発明は、それぞれ補正前の請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。請求項 1、2 に係る発明には特別な技術的特徴が無く、請求項 3 に係る発明に特別な技術的特徴が発見された。この出願に対しては、請求項 1、2 に係る発明に新規性欠如、請求項 3 に係る発明に進歩性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされている。当該拒絶理由通知後に、特許請求の範囲が、請求項 3 の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項 ①～③に係る発明、及び請求項 3 に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する請求項④～⑥に係る発明に補正された。



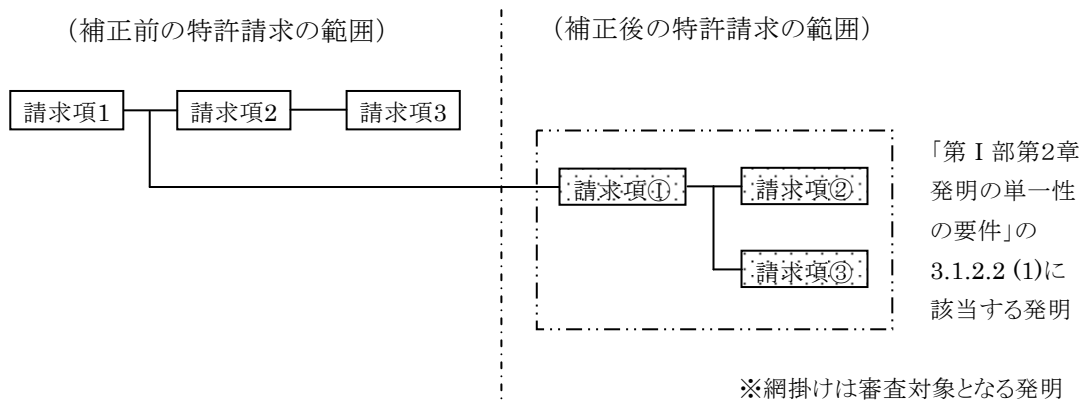
(説明)

補正後の請求項①～⑥に係る発明が、補正前の請求項 1～3 に係る発明に続けて記載されていたと仮定したとき(すなわち、補正後の請求項①～⑥に係る発明が、補正前の請求項 4～9 に係る発明であると仮定したとき)に、「第Ⅰ部第 2 章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に照らして、発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象となる補正後の発明を、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件の審査対象とする。

請求項①～⑥に係る発明は、請求項 3 に係る発明に発見された特別な技術的特徴と同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する発明であるから、第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象とする。

(例 2)

補正前の請求項 2、3 に係る発明は、それぞれ請求項 1、2 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である。補正前の請求項 1～3 に係る発明には特別な技術的特徴が無く、この出願に対しては、請求項 1～3 に係る発明に新規性欠如の一回目の拒絶理由通知がなされている。当該拒絶理由通知後に、特許請求の範囲が、請求項 1 に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明である請求項①～③に係る発明に補正された。



(説明)

補正後の請求項①～③に係る発明が、補正前の請求項 1～3 に係る発明に続けて記載されていたと仮定したとき(すなわち、補正後の請求項①～③に係る発明が、補正前の請求項 4～6 に係る発

明であると仮定したとき)に、「第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に照らして、発明の単一性の要件以外の要件について審査対象となる補正後の発明を、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする。

請求項①～③に係る発明は、請求項1に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明であるから、原則として、まとめて審査を行うことが効率的である発明として第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする。ただし、請求項1に係る発明が解決しようとする課題と、当該発明に対して追加された技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題との関連性が低い発明である場合、又は請求項1に係る発明の技術的特徴と、当該発明に対して追加された技術的特徴の技術的関連性が低い発明である場合には、請求項1～3に係る発明について審査を行った結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、かつ、まとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い限り、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象から除外してもよい。

3.1.3 補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合の審査の進め方

補正前に拒絶理由通知が複数回なされている場合には、当該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全ての発明が、各拒絶理由通知ごとに、当該拒絶理由通知において新規性・進歩性等の要件の判断が示された発明に続けて記載されていたと仮定して発明の単一性の要件以外の要件について審査対象となるか否かを判断し、全ての判断において発明の単一性の要件以外の要件について審査対象となる補正後の請求項に係る発明を、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とする。

3.2 特許法第17条の2第4項違反の拒絶理由通知等

最初の拒絶理由通知に対する補正において、第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない請求項に係る発明がある場合には、第17条の2第4項違反の拒絶理由を通知する。拒絶理由通知においては、同項以外の要件の審査対象とならない発明を明示するとともに、同項以外の要件の審査対象とならない理由を記載する(注)。

最後の拒絶理由通知に対する補正において、同項以外の要件の審査対象とならない請求項に係る発明がある場合には、「第Ⅸ部審査の進め方」の「第2節6.「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査」に従って審査を進める。第17条の2第4項に違反していることを理由として当該補正を却下する場合には、補正の却下の決定において、同項以外の要件の審査対象とならない発明を明示するとともに、同項以外の要件の審査対象とならない理由を記載する。

(注) 補正後の特許請求の範囲に記載された発明について、補正前に通知した拒絶の理由が依然として解消していない場合には、「第Ⅸ部 審査の進め方」の第2節「7.2 拒絶査定」に従って拒絶査定をする。

第Ⅲ節 最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正

1. 基本的考え方

第 17 条の 2 第 5 項の規定は、発明の保護を十全に図るという特許制度の基本目的を考慮しつつ、迅速・的確な権利付与を確保する審査手続を確立するために、最後の拒絶理由通知に対する補正は、既に行った審査結果を有効に活用できる範囲内で行うこととする趣旨で設けられたものである。そして、この規定に違反する補正は、新規事項を追加するものとは異なり、発明の内容に関して実体的な瑕疵をもたらすものではないことから、それが看過されて拒絶査定又は特許査定がされた後は、遡って補正を却下することはしないこととされており、第 17 条の 2 第 5 項の規定は第 3 項の規定とは性格を異にすると解される。したがって、第 5 項の規定の適用にあたっては、その立法趣旨を十分に考慮し、本来保護されるべきものと認められる発明について、既に行った審査結果を有効に活用して最後の拒絶理由通知後の審査を迅速に行うことができると認められる場合についてまでも、必要以上に厳格に運用することがないようにする。

2. 具体的運用

2.1 新規事項の追加禁止(第17条の2第3項)

「…明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、…願書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」

補正が第 17 条の 2 第 3 項の規定を満たすものであるか否かは、「第 I 節 新規事項」に従って判断する。

2.2 発明の特別な技術的特徴を変更する補正の禁止(第17条の2第4項)

「…第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その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、その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、第三十七条の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。」

補正が第 17 条の 2 第 4 項の規定を満たすものであるか否かは、「第 II 節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に従って判断する。

3. 請求項の削除(第17条の2第5項第1号)

3.1 趣旨

特許請求の範囲に記載された複数の請求項のうちの一部の請求項を削除する補正は、再度の審査・審理を必要としないことから、許容することとしたものである。

3.2 具体的運用

請求項を削除する補正のみならず、請求項を削除する補正に伴い、他の請求項を形式的に補正すること、請求項の削除を目的とする補正として扱う。

具体例：

請求項の削除に伴って必然的に生じる、

- ①削除された請求項を引用する他の請求項の引用番号の変更
- ②従属形式から独立形式への変更

4. 請求項の限定的減縮(第17条の2第5項第2号及び第6項)

4.1 趣旨

特許請求の範囲の減縮に相当する補正のうち、発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題を変更しないで発明特定事項を限定する補正は、審査・審理の対象を大幅に変更するものではなく、一般的には従前の審査結果を利用できるものと考えられることから、このような補正を許容することとしたものである。

ただし、このような補正であっても、出願に係る発明が特許を受けることができないものである場合には、再度の拒絶理由通知が必要となる場合もあり、その後に補正がなされると再度の審査・審理が必要となることもあるため、審査の迅速性及び出願間の取扱いの公平性の確保の観点から、特許を受けることができるようにする補正に限って認めることとしたものである。

4.2 限定的減縮に適合する要件

特許請求の範囲の補正が第17条の2第5項第2号に該当するためには、次の要件を満たさなければならない。

- (1) 特許請求の範囲の減縮であること。
- (2) 補正前の請求項に記載された発明(以下「補正前発明」という)の発明特定事項の限定であること。
- (3) 補正前と補正後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であること。

(説明)

第2号の括弧書きは、補正前発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明となるように補正前発明の発明特定事項を限定する補正でなければならない、すなわち、補正前後の発明の利用分野及び課題が同一でなければならないことを規定するものである。

4.3 具体的運用

4.3.1 特許請求の範囲の減縮であること

特許請求の範囲の拡張に該当するものは、特許請求の範囲の減縮に当たらないとして、括弧書きの要件を満たすか否かを判断することなく第17条の2第5項第2号に該当しないものとする。

なお、特許請求の範囲は、特許を受けようとする発明について記載した請求項の集合したものであることから、「特許請求の範囲の減縮」についての判断は、基本的には、各請求項について行うものとする。

(1) 特許請求の範囲の減縮に該当しない具体例:

- ①直列的に記載された発明特定事項の一部の削除
- ②択一的記載の要素の付加
- ③請求項数を増加する補正(下記(2)⑤に該当する場合を除く)

(2) 特許請求の範囲の減縮に該当する具体例:

- ①択一的記載の要素の削除
- ②発明特定事項の直列的付加
- ③上位概念から下位概念への変更

④多数項引用形式請求項の引用請求項を減少

例：特許請求の範囲の記載「A 機構を有する請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のエアコン装置」を「A 機構を有する請求項 1 又は請求項 2 に記載のエアコン装置」とする補正。

⑤n 項引用形式請求項を n-1 以下の請求項に変更

例：特許請求の範囲の記載「A 機構を有する請求項 1 から請求項 3 のいずれか 1 項に記載のエアコン装置」を「A 機構を有する請求項 1 記載のエアコン装置」と「A 機構を有する請求項 2 記載のエアコン装置」の二つの請求項に変更する補正。

4.3.2 発明を特定するための事項の限定であること

(1) 「発明を特定するための事項」の解釈

第 2 号で規定する「発明を特定するための事項」は、補正前の請求項に記載された事項であるから、その把握は、補正前の請求項の記載に基づいて行う必要がある。

また、第 36 条第 4 項第 1 号の運用においては、発明の実施に必要な場合には、発明の詳細な説明中に発明を特定するための事項の作用(働き／役割)を記載すべきこととされている。

したがって、第 17 条の 2 第 5 項第 2 号における「発明を特定するための事項」は、補正前の請求項の記載に基づき、明細書及び図面の記載を考慮して、その作用と対応して把握する。

(2) 「限定する」の解釈

「発明を特定するための事項」を「限定する」補正とは、以下のことをいう。

①補正前の請求項における「発明を特定するための事項」の一つ以上を、概念的により下位の「発明を特定するための事項」とする補正。

なお、作用で物を特定しようとする記載を用いた発明特定事項(機能実現手段等)に対し、その作用とは別個の作用を有する発明特定事項は、通常、概念的に下位のものとは認められない。

②マーカッシュクレーム等、発明を特定するための事項が選択肢として表現されている請求項においては、その選択肢の一部を削除する補正。

(3) 判断手法

発明を特定するための事項の限定であるかどうかの判断は、補正前の請求項に係る発明と補正後の請求項に係る発明のそれぞれの発明特定事項を把握し、両者を対比することにより行う。

4.3.3 補正前と補正後の発明の解決しようとする課題と産業上の利用分野が同一であること

(1) 「解決しようとする課題」および「産業上の利用分野」の認定

発明の解決しようとする課題および産業上の利用分野の認定にあたっては、発明の詳細な説明中の課題および発明の属する技術分野についての記載を勘案しつつ、請求項の記載に基づいて把握した「発明を特定するための事項」に基づいて、課題・利用分野を具体的に特定する。なお、発明の課題は、未解決のものである必要はない。

(2) 解決しようとする課題の同一について

補正前後の発明の課題が一致する場合のほか、補正後の発明の課題が補正前発明の課題と技術的に密接に関連している場合(課題の同一性の判断においては、「技術的に密接に関連する」とは、補正後の発明の課題が補正前発明の課題をより概念的に下位にしたものであるとき、又は補正前後の発明の課題が同種のものであるとき等をいうものとする。)にも、発明の課題は同一であるとする。(例えば、「強度向上」と「引っ張り強度向上」、「コンパクト化」と「軽量化」)

そして、補正前発明の一以上の発明特定事項の補正によって発明の課題が同一でない発明となった

場合には、本要件を満たす補正ではないとする。

なお、第 36 条第 4 項第 1 号の委任省令の運用では、従来の技術と全く異なる新規な発想に基づき開発された発明又は試行錯誤の結果の発見に基づく発明等のように、もともと解決すべき課題が想定されていないと認められる場合には、課題の記載は求めない。この場合には、解決しようとする課題にかかわらずそれまでの審査がなされていると考えられることから、本要件は満たされているものとする。

(3) 産業上の利用分野の同一について

補正前後の発明の産業上の利用分野が同一であるとは、補正前後の発明の技術分野が一致する場合及び補正前発明の技術分野と補正後の発明の技術分野とが技術的に密接に関連する場合をいう。

(説明)

上記(2)及び(3)において、補正前後の発明の課題及び産業上の利用分野が同一であることを要件とした理由は、補正前発明と上記のような関係にある補正後の発明については、最後の拒絶理由通知以前の審査の結果を有効に活用して、更なる審査に大きな負担を要することなく手続きを進めることができると考えられるためである。

4.3.4 独立して特許可能

第 17 条の 2 第 5 項第 2 号に該当する補正と認められても、補正後の請求項に記載されている事項により特定される発明が特許可能なものでなければならない。

この要件が課されるのは限定的減縮に相当する補正がなされた請求項のみであり、これに相当しない「誤記の訂正」又は「明りようでない記載の釈明」のみの補正がなされた請求項及び補正されていない請求項については、独立して特許を受けることができない理由が存在する場合において、それを理由として補正を却下してはならない。

独立して特許可能かどうかについて適用される条文は、第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項(第 4 号は除く)、及び第 39 条第 1 項から第 4 項までとする。その他の取扱いは「第 IX 部 審査の進め方 第 2 節 各論」の 6.2.3 による。

4.4 最後の拒絶理由通知後に複数回の補正がされた場合の留意事項

最後の拒絶理由通知に対する応答期間内に数回にわたり明細書、特許請求の範囲又は図面の補正がされる場合、第 2 回目以降の補正が第 17 条の 2 第 5 項及び第 6 項に規定する要件を満たしているかどうかを判断するときの基準となる明細書、特許請求の範囲又は図面は、当該第 2 回目以降の補正の直前に適法に補正がなされた明細書、特許請求の範囲又は図面とする。ただし、第 17 条の 2 第 3 項については、当初明細書、特許請求の範囲又は図面である。

5. 明りようでない記載の釈明(第17条の2第5項第4号)

5.1 趣旨

最後の拒絶理由通知で記載不備を指摘した場合において、その不備を是正するための軽微な補正については、審査・審理の対象を変更するものではなく、またこれを認めることとしなければ出願人は拒絶理由に対応することが困難であり、これを認めないとすると発明の保護の観点からも適切でない。したがって、「明りようでない記載の釈明」であって、最後の拒絶理由通知で指摘された「拒絶の理由に示す事項についてする」補正を認めることとしたものである。

5.2 「明りようでない記載の釈明」の意味

「明りようでない記載」とは、文理上は、それ自体意味の明らかなでない記載など、記載上の不備を生じている記載である。

特許請求の範囲について「明りようでない記載」とは、請求項の記載そのものが、文理上、意味が不明りようであること、請求項自体の記載内容が他の記載との関係において不合理を生じていること、又は、請求項自体の記載は明りようであるが請求項に記載した発明が技術的に正確に特定されず不明りようであること等をいう。「釈明」とは、それらの不明りようさを正して、「その記載本来の意味内容」を明らかにすることである。

したがって、請求項の記載自体が明確であり、発明も技術的に明りように特定されている場合に、新規性・進歩性欠如等の拒絶理由通知を受け、新規性・進歩性等を明らかにする補正は、「明りようでない記載の釈明」に該当しない。

たとえば、新規性・進歩性欠如等に係る拒絶理由を解消するための補正であって、課題を変更せずに請求項に記載された発明特定事項を限定するもの、又は新たな課題を解決するための新たな技術的事項を請求項に記載するもの等と認められる場合には、当該補正は「明りようでない記載の釈明」に該当しない。

こうした補正は、「請求項の限定的減縮」等の第 5 項各号のいずれか他のものに該当するかどうか等を更に審査すべきこととなる。

5.3 拒絶の理由に示した事項との関係

拒絶理由通知で指摘していなかった事項についての補正によって、既に審査・審理した部分が補正され、新たな拒絶理由が生じることを防止するため、「明りようでない記載の釈明」は、拒絶理由通知で指摘された拒絶の理由に示す事項についてするものに限られている。

第 36 条に基づく最後の拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備の拒絶理由を解消するための補正は、第 4 号括弧書きの「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当する。

これに対し、最後の拒絶理由通知で指摘された特定個所の記載不備とは無関係に、請求項に記載された発明特定事項を限定する補正や、新たな課題を解決するための新たな技術的事項を請求項に記載する補正等は、「拒絶の理由に示す事項についてするもの」に該当しない。

6. 誤記の訂正(第17条の2第5項第3号)

6.1 趣旨

最後の拒絶理由通知に対応する場合において、記載不備についての軽微な補正は、これを認めても審査・審理の対象を変更するものではなく、またこれを認めることとしなければ出願人は拒絶理由に対応することが困難であり、発明の保護の観点からも適切でない。したがって、「誤記の訂正」と認められる補正を許容することとしたものである。

6.2 「誤記の訂正」の意味

「誤記の訂正」とは、「本来その意であることが明細書、特許請求の範囲又は図面の記載などから明らかな字句・語句の誤りを、その意味内容の字句・語句に正す」ことである。

7. 判断手順

第 17 条の 2 の各項に規定する要件に関する審査手順については、「第Ⅸ部 審査の進め方 第 2 節 各論」の 6.2 による。

第Ⅳ節 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集

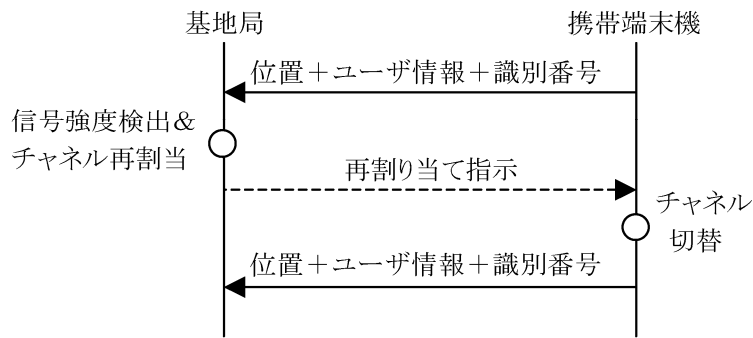
1. 新規事項の判断に関する事例

新規事項の判断に関する事例1

類型: 上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 移動体通信システム	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 携帯端末機と、この携帯端末機と通信する基地局とを備え、前記携帯端末機の位置座標及びユーザ情報を、前記携帯端末機を識別する識別番号とともに、複数の専用物理チャネルのうち空いている専用物理チャネルを使用して通信する移動体通信システムにおいて、 移動体通信システム。	特許請求の範囲 【請求項1】 前記携帯端末機の位置座標[削除]を、前記携帯端末機を識別する識別番号とともに、複数の専用物理チャネルのうち空いている専用物理チャネルを使用して通信する移動体通信システムにおいて、。
発明の詳細な説明の抜粋 【背景技術】。現在、国際標準化委員会〇〇では、基地局セル内に存在する各携帯端末機の位置情報に応じた情報提供方法として以下のようなものが提案されている。 まず、携帯端末機で位置を測定し、この位置情報とユーザ情報を、個別の携帯端末機を識別する識別番号とともに所定の専用物理チャネルを用いて携帯端末機から基地局へ送信する。.....。	発明の詳細な説明の抜粋 【背景技術】 【発明が解決しようとする課題】 図面
【発明が解決しようとする課題】 しかし、上述のような移動体通信システムでは、一旦、携帯端末機が特定の物理チャネルを選択すると、その通信状態が悪化した場合には、回復するまで通信できないという問題があった。 この発明は、個別の専用物理チャネルの通信状態に関わらず、位置情報を取得することのできる移動体通信システムに関するものであり、所定のプロトコルで「再割り当て指示信号」を送信し、チャネルの切替をすることにより、上述の問題を解決するものである。	

図面



【結論】

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である。

【説明】

この補正は、当初の請求項においては、携帯端末機から基地局に最初に情報を送信する際に「位置座標及びユーザ情報を識別番号とともに通信する」としていたものを、「ユーザ情報」を削除し、「位置座標を識別番号とともに通信する」とするものである。

「位置座標及び識別番号」を基地局へ通信することは、当初明細書等のいずれの箇所にも記載されていない。しかしながら、本願の発明が解決しようとする課題は、個々の専用物理チャンネルの通信状態にかかわらず位置情報を取得して、位置情報に応じた情報を提供することを可能とすることであり、課題を解決するための手段は、所定のプロトコルで「再割り当て指示信号」を送信し、チャンネルの切替をすることである。そして、最初に携帯端末機から基地局へ送信するステップは、チャンネルを確立するために当然に必要なものであるところ、「ユーザ情報」は発明による課題の解決には関係がなく、この場合において「ユーザ情報」は任意の付加的な事項であることが明らかである。

そうすると、この補正は、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。

新規事項の判断に関する事例2

類型：上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等

発明の名称

ロータリースイッチ

特許請求の範囲

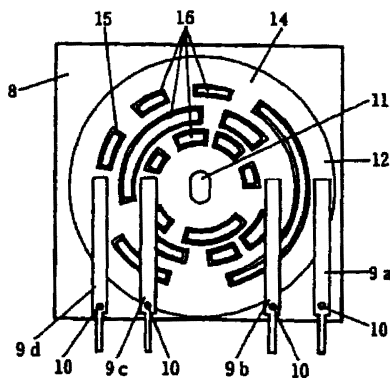
【請求項1】

複数の固定端子9a～9dを備えた端子板8に回転可能にセクタ12を保持させ、上記セクタ12として固定端子9a～9dと接触する摺動軌跡上に多数の透孔15を設けた一枚の導電板14をこの透孔15より突出する絶縁突出部16を設けた絶縁板13に貼りつけてなるロータリースイッチ。

発明の詳細な説明の抜粋

合成樹脂などの絶縁体よりなる端子板8の一端部には、弾性体よりなる固定端子9が4本リベット10などによって固着されている。端子板の中央には、ロータリーシャフト11に結合されて回転するセクタ12が配置されている。セクタ12は、合成樹脂などの絶縁板13の表面に一枚の導電板14を貼り付けて構成されている。この導電板14の固定端子9b～9dが接触する面の摺動軌跡上には透孔15が形成され、この透孔15からは、絶縁板13と一体に形成した透孔15の形状とほぼ相似形の絶縁突出部16が突出している。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

.....

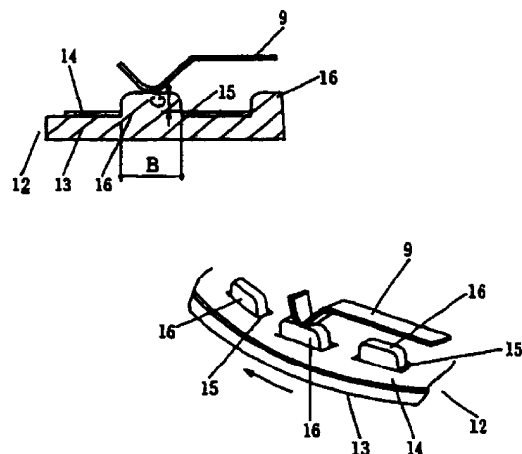
特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....多数の透孔15を設けた一枚の銅板14を.....
.....。

発明の詳細な説明の抜粋

.....
.....
.....銅板14を貼り付けて構成されている。この銅板14の固定端子9b～9dが接触する面の摺動軌跡上には透孔15.....
.....。



【結論】

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ない。

【説明】

導電板として銅板を用いることは、普通に知られていることではあるが、当初明細書等のいずれの箇所にも「銅板」についての記載はない。そして、出願時の技術常識に照らせば、一般に、ロータリースイッチのセレクトの表面に貼り付けられる導電板には、目的に応じて銅、銅合金、銀などの金属板が使われ、金めっきされることもある。そうすると、当初明細書等に記載した「導電板」が「銅板」を意味することが当業者にとって自明であるとはいえないから、この補正は、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ない。

新規事項の判断に関する事例3

類型: 上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 熱可塑性樹脂組成物	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 熱可塑性樹脂100重量部に対して、リン酸エステル50～200重量部配合した、難燃性に優れた熱可塑性樹脂組成物。	特許請求の範囲 【請求項1】 縮合系の熱可塑性樹脂100重量部に対して、リン酸エステル50～200重量部配合した、難燃性に優れた熱可塑性樹脂組成物。
発明の詳細な説明の抜粋 本願におけるリン酸エステルは熱可塑性樹脂の難燃性を改善するのに有効である。熱可塑性樹脂としてはポリエステル、ポリアミド等が例示される。	発明の詳細な説明の抜粋。

〔結論〕

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はいえない。

〔説明〕

当初明細書等のいずれの箇所にも「縮合系の熱可塑性樹脂」の記載はない。また、「ポリエステル、ポリアミド等」は単に「熱可塑性樹脂」の例示として説明されているのみで、当初明細書に記載した「ポリエステル、ポリアミド等」が「縮合系熱可塑性樹脂」を意味するものとして記載されていたとはいえない。そして補正後の特許請求の範囲は、「ポリエステル、ポリアミド等」以外の当初明細書等に記載されていない「縮合系熱可塑性樹脂」という事項を追加することとなる。そうすると、「縮合系の熱可塑性樹脂」とする補正により、当初明細書等に記載されていない新たな事項を追加することとなる。

類型：上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書には、「遊技媒体」と上位概念で記載されており、遊技媒体の例示として、コイン、球については記載されているものの、「遊技カード」を用いる点については記載されておらず、当初明細書に接した当業者にとって、「遊技媒体」が「コイン数または金額が記憶された遊技カード」を意味することが明らかであると言える根拠はないから、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はいえない。

新規事項の判断に関する事例5

類型：上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等

発明の名称
コンバインの走行装置におけるローリング制御装置

特許請求の範囲
【請求項1】
クローラー式の走行装置を機体の左右に有するコンバインにおいて、右及び左の走行装置に個別に作動する一対の油圧シリンダーの一端を取付け、該油圧シリンダーのもう一端を機体に取り付けたローリング制御装置。

発明の詳細な説明の抜粋
コンバインが凸凹のある田畑で走行する際に機体が傾斜することを防止するローリング制御装置に関する。

【結論】

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ない。

【説明】

「油圧シリンダー」を上位概念の表現である「流体圧シリンダー」に補正しようとするものである。

「流体圧シリンダー」には、「空気圧シリンダー」のような圧縮性流体シリンダーも想定されるが、当初明細書等には、ローリング制御装置に「油圧シリンダー」を用いたものが発明として記載されているに止まる。そして両者は圧縮性流体、非圧縮性流体という差があることから、特性、付属機構さらには制御態様も異なっている。そうすると、当初明細書等に接した当業者が、ローリング装置に「流体圧シリンダー」を用いることが記載されているのと同然と理解するとはいえない。

補正後の明細書等

発明の名称
.....

特許請求の範囲
【請求項1】
クローラー式の走行装置を機体の左右に有するコンバインにおいて、右及び左の走行装置に個別に作動する一対の流体圧シリンダーの一端を取付け、該流体圧シリンダーのもう一端を機体に取り付けたローリング制御装置。

発明の詳細な説明の抜粋
.....
.....
.....。

新規事項の判断に関する事例6

類型: 上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 消化器疾患治療剤	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 化合物Aを有効成分とする <u>消化器疾患治療剤</u> 。	特許請求の範囲 【請求項1】 化合物Aを有効成分とする <u>膵炎治療剤</u> 。
発明の詳細な説明の抜粋 本願発明の薬剤は、消化管粘膜の保護作用を有する。	発明の詳細な説明の抜粋。

【結論】

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ない。

【説明】

当初明細書等のいずれの箇所にも、膵炎治療剤の記載はなく、当初明細書等全体の記載および出願時の技術常識を考慮しても、消化管粘膜の保護作用を有する消化器疾患治療剤が膵炎治療剤を意味することが当業者に自明であるとはいえない。

新規事項の判断に関する事例7

類型: 上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 あん	発明の名称 アイスクリーム用あん
特許請求の範囲 【請求項1】 ゆで小豆、甘味料及びグリセリンを含有する <u>あん</u> 。	特許請求の範囲 【請求項1】 ゆで小豆、甘味料及びグリセリンを含有する <u>アイスクリーム用あん</u> 。
発明の詳細な説明の抜粋 ……従来のはんにグリセリンを添加することにより、保存性に優れ、しかも冷凍時に凍結しないという効果が奏せられる。	発明の詳細な説明の抜粋 …………… …………… ……………奏せられ、 <u>特にアイスクリーム用に最適である</u> 。

〔結論〕

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ない。

〔説明〕

出願当初の明細書中に「冷凍時に凍結しない」という記載があるが、当初の明細書等のいずれの箇所にも、「アイスクリーム用」に用途を特定した発明についての記載はなく、また、冷凍時に凍結しないあんは種々の用途が想定され、「アイスクリーム用」に特定した発明が記載されているのも同然とも理解されない。

新規事項の判断に関する事例8

類型: 上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等

発明の名称

集中応力部分布測定方法

特許請求の範囲

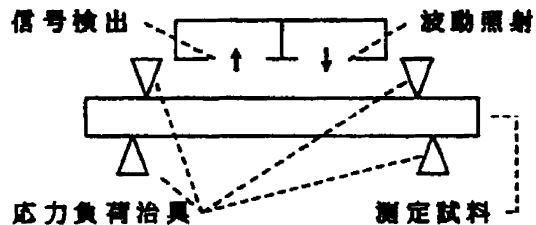
【請求項1】

測定試料に任意の荷重を負荷し、この荷重の負荷により前記測定試料に応力集中部を生じさせ、前記荷重の負荷状態を維持しつつ、前記応力集中部周辺における応力分布を波動照射により試料から得られる信号を分析することによって測定する方法。

発明の詳細な説明の抜粋

応力負荷治具によって測定試料に任意の荷重を負荷した状態で、微小X線法又は超音波顕微鏡法を適用して、集中応力分布の測定をすることができる。

図面



[結論]

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である。

[説明]

補正により特許請求の範囲に記載された発明が、「波動照射による応力分布測定方法」(上位概念)から「微小X線照射による応力分布測定方法」(下位概念)に補正された。「微小X線法を適用すること」は出願当初の明細書の発明の詳細な説明に記載されていた事項であるから、この補正は認められる。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

測定試料に任意の荷重を負荷し、この荷重の負荷により前記測定試料に応力集中部を生じさせ、前記荷重の負荷状態を維持しつつ、前記応力集中部周辺における応力分布を微小X線照射により試料から得られる信号を分析することによって測定する方法。

発明の詳細な説明の抜粋

応力負荷治具によって測定試料に任意の荷重を負荷した状態で、微小X線法を適用して、集中応力分布の測定をすることができる。

図面

.....

新規事項の判断に関する事例9

類型: 上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 パチンコ機	発明の名称 遊技機
特許請求の範囲 【請求項1】 ……からなる可変表示器を備えた <u>パチンコ機</u> 。	特許請求の範囲 【請求項1】 ……からなる可変表示器を備えた <u>遊技機</u> 。
発明の詳細な説明の抜粋 <u>パチンコ機</u> を… (発明の詳細な説明では、一貫してパチンコ機について記載されている。)	発明の詳細な説明の抜粋 <u>遊技機</u> を…

〔結論〕

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ない。

〔説明〕

出願当初の明細書等においては、一貫して「パチンコ機」のみについて説明されており、パチンコ機が遊技機の一例示にすぎないと認識できるような記載や、当該可変表示器が「遊技機」一般に適用されるものである旨の示唆すらもない。したがって、出願時の技術常識からみて当該可変表示器を「パチスロ機」等他の遊技機に適用することは容易であるとしても、当初明細書等の記載において、当該可変表示器が「遊技機」一般に適用されるものと理解できる手がかりが全くない以上、当業者にとって「…からなる可変表示器を備えた遊技機」が当初明細書等に記載されているのと同然であるとはいえないから、この補正は、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ない。

新規事項の判断に関する事例10

類型: 上位概念化・下位概念化

出願当初の明細書等

発明の名称

弾球遊技機

特許請求の範囲

【請求項1】

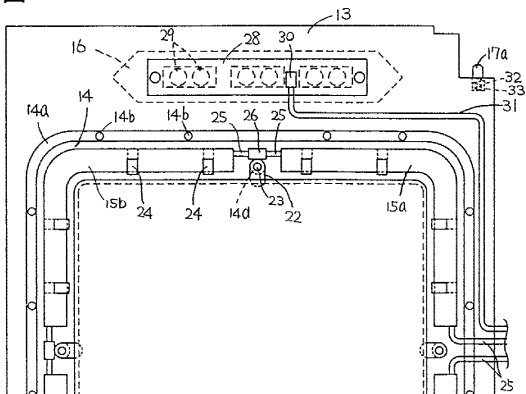
……枠部分から光を放つ、第1のランプ(15a、15b)と第2のランプ(29)を含み、……

発明の詳細な説明の抜粋

……各々L字型をした第1のランプが取り付けられており、第1のランプは装飾部材としての機能を果たす。

(第2のランプの機能については記載なし)

図面



補正後の明細書等

発明の名称

……………

特許請求の範囲

【請求項1】

……枠部分から光を放つ、第1のランプと第2のランプを含み、前記第1のランプと第2のランプとは異なった機能のランプであり、……

発明の詳細な説明の抜粋及び図面

……………

【結論】

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ない。

【説明】

出願当初の明細書等には、第1のランプが装飾部材としての機能を有することは記載されているが、第2のランプの機能についての記載はない。また、この技術分野におけるランプの機能としては、目的に応じて、装飾以外に、報知、照明等種々の機能があることは周知であるとしても、出願当初の明細書等の記載に接した当業者からみて、第1のランプと第2のランプが異なる機能を有することが記載されているのと同然であると理解する事項であるとはいえない。

新規事項の判断に関する事例11

類型：マーカッシュ形式のクレーム

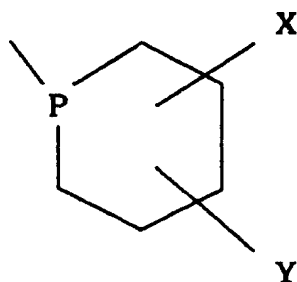
出願当初の明細書等

発明の名称

ホスファン誘導体

特許請求の範囲

【請求項1】

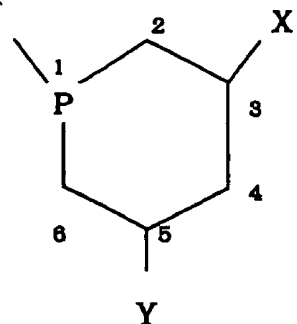


X＝アルキル、アルケニル

Y＝フェニル、アルコキシ

発明の詳細な説明の抜粋

好ましくは、



補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....
.....
.....

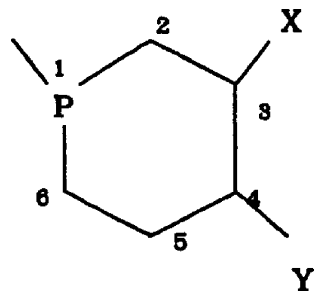
発明の詳細な説明の抜粋

好ましくは、

.....

...

又は、



〔結論〕

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ない。

〔説明〕

当初明細書には、X、Yの置換位置として具体的に3-X、5-Yのホスファン誘導体が記載されているだけであり、3-X、4-Yのものは記載されていない。置換位置の特定されていない出願当初の特許請求の範囲に記載された事項は、X、Yの位置配置の組み合わせにおいて、13種の可能性を含む不特定のものを意味していたに過ぎず、3-X、4-Yという特定の位置関係のものがそこに記載されているのと同然ということとはできない。

新規事項の判断に関する事例12

類型：マーカッシュ形式のクレーム

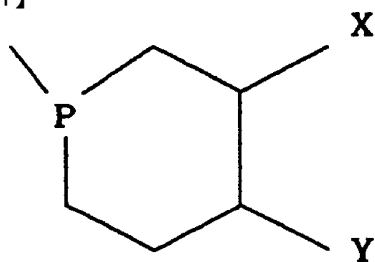
出願当初の明細書等

発明の名称

ホスファン誘導体

特許請求の範囲

【請求項1】

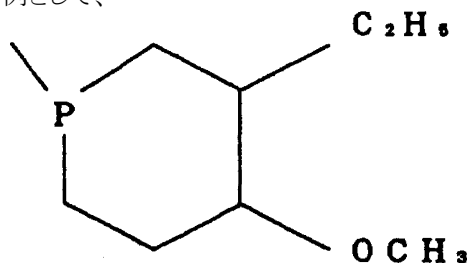


X＝アルキル、アルケニル、アミノ、アラルキル、ハロゲン、シクロアルキル

Y＝アルキル、フェニル、アルコキシ

発明の詳細な説明の抜粋

実施例として、



(一方、X＝アルキル、Y＝フェニルに相当する化合物に関する記載はない。)

【結論】

【補正1】については、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である。

【補正2】については、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はいえない。

【説明】

【補正1】、【補正2】ともに、補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されている。

また、【補正1】の場合は、補正後の化合物については、置換基X＝アルキル及び置換基Y＝アルコキシという特定の組み合わせからなる選択肢が唯一のものとなるが、当初明細書の発明の詳細な説明における、置換基X＝エチル(アルキルの下位概念)及び置換基Y＝メトキシ(アルコキシの下位概念)の化学物質に関する実施例

【補正1】

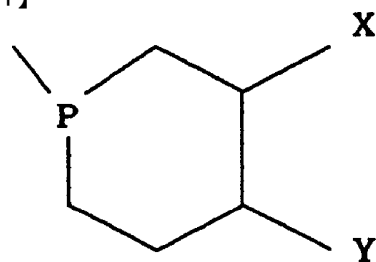
補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】



X＝アルキル

Y＝アルコキシ

【補正2】

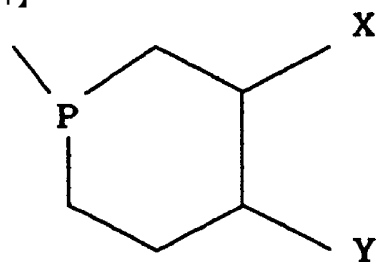
補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】



X＝アルキル

Y＝フェニル

の記載と特許請求の範囲の記載とを総合すれば、X＝アルキル及びY＝アルコキシという上記特定の組み合わせを採用することは、当初明細書等に記載されていた事項といえる。

したがって、【補正1】の場合、補正後の特許請求の範囲に記載された化学物質は、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。

一方、【補正2】の場合、補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は、X＝アルキル及びY＝フェニルという特定の組み合わせが唯一の選択肢となるが、このような特定の組み合わせを採用することは出願当初の明細書等のいずれの箇所にも記載されておらず、また、記載されているのと同然ともいえない。

したがって、【補正2】の場合には、補正後の特許請求の範囲に記載された化学物質は、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものとはいえない。

新規事項の判断に関する事例13

類型：マーカッシュ形式のクレーム

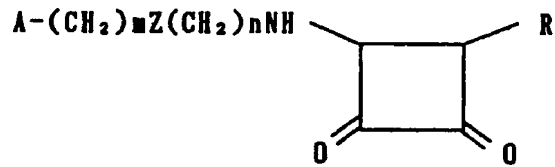
出願当初の明細書等

発明の名称

シクロブタンジオン化合物類

特許請求の範囲

【請求項1】



Z＝硫黄、酸素またはメチレン

m＝1～3

n＝1～2

R＝アルキル、アルケニル、フェニル
アルコキシ、シクロアルキル、
ハロゲン、アミノ

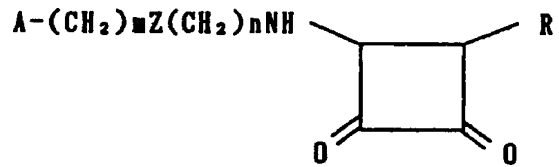
補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】



Z＝硫黄、酸素またはメチレン

m＝1～3

n＝1～2

R＝アルキル、アルケニル、フェニル
アルコキシ、シクロアルキル

〔結論〕

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である。

〔説明〕

補正後の特許請求の範囲に記載した化学物質は、当初明細書等に記載されていた選択肢のみで構成されており、かつ補正後の選択肢の組み合わせに関しても当初明細書等に記載のない特定の選択肢の組み合わせに変更したものでもなく、選択肢に係る記載には何等の新たな事項が加わっていない。

したがって、補正後の特許請求の範囲に記載した事項は、当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。

新規事項の判断に関する事例14

類型：マーカッシュ形式のクレーム

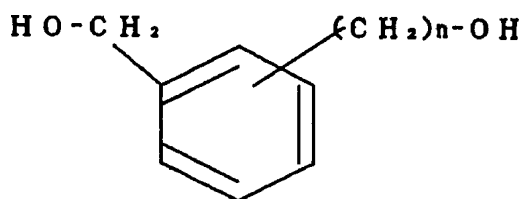
出願当初の明細書等

発明の名称

置換ベンジルアルコール

特許請求の範囲

【請求項1】



……nは2～5の整数……

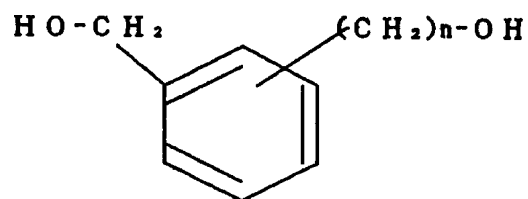
補正後の明細書等

発明の名称

……………

特許請求の範囲

【請求項1】



……nは3～5の整数……

〔結論〕

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である。

〔説明〕

「n＝2～5の整数」という記載と「nは2、3、4或いは5」という記載、及び「n＝3～5の整数」という記載と「nは3、4或いは5」という記載は表現上の差異があるだけであって、その意味することは完全に同一である。

したがって、「nは2、3、4或いは5」という記載を「nは3、4或いは5」とする補正は、選択肢の一部を削除したに過ぎず、削除の補正後の事項は当初明細書等に記載された事項の範囲内のものである。

新規事項の判断に関する事例15

類型: 数値限定

出願当初の明細書等

発明の名称

遠赤外線利用の靱乾燥方法

特許請求の範囲

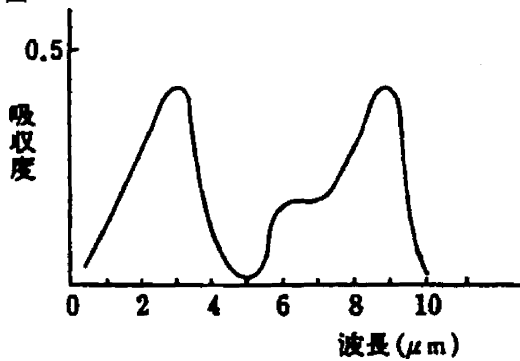
【請求項1】

遠赤外線を靱に照射して乾燥させる遠赤外線利用の靱乾燥方法であって、前記遠赤外線の波長が3 μ mもしくは9 μ mである遠赤外線利用の靱乾燥方法。

発明の詳細な説明の抜粋

遠赤外線の吸収度は、波長が3 μ m及び9 μ mのときにピーク値をとり、この波長の遠赤外線が靱の乾燥に最も有効である。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....

 ...2~3.5 μ mもしくは8~9.5 μ mである.....

発明の詳細な説明の抜粋

遠赤外線の吸収度が0.3を越える、2~3.5 μ mもしくは8~9.5 μ mの波長の遠赤外線であれば靱の乾燥に有効である。

図面

.....

注) 吸収度が0.3を越える波長が2~3.5 μ m、8~9.5 μ mであることは図面から読みとることができる。

[結論]

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ない。

[説明]

当初明細書等には、靱の乾燥に有効な吸収度の下限を0.3と設定することについての記載はなく、また、当初明細書等の記載が、靱の乾燥に有効な吸収度の下限が0.3であることを意味していたことが当業者にとって明らかとも認められないから、この補正は、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はいえない。

新規事項の判断に関する事例16

類型: 数値限定

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 安定化されたレゾルシン配合剤	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 粘土鉱物をベースとするレゾルシン配合剤に乳酸を0.001～2質量%添加してなる安定化されたレゾルシン配合剤。	特許請求の範囲 【請求項1】 粘土鉱物をベースとするレゾルシン配合剤に乳酸を0.1～1質量%添加してなる安定化されたレゾルシン配合剤。
発明の詳細な説明の抜粋 乳酸の配合剤としては、0.05～2質量%が好ましい。(0.1質量%、1質量%という値は記載されていない。)	発明の詳細な説明の抜粋
【結論】 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ない。	
【説明】 0.1質量%、1質量%という数値のいずれも出願当初の明細書等に記載されておらず、また、ほかに、数値範囲を「0.1～1質量%」とすることが記載されていると認定するに足りる記載がない。	

新規事項の判断に関する事例17

類型: 数値限定

出願当初の明細書等

発明の名称

中空微小体

特許請求の範囲

【請求項1】

200～10000 μ mの実質的に均一な直径を有し、
……………中空ガラス微小球。

発明の詳細な説明の抜粋

ガラス微小球は、望まれる最終用途に依存して、
種々の直径とすることができ、直径は200～10000 μ
m、好ましくは500～6000 μ mである。

補正後の明細書等

発明の名称

……………

特許請求の範囲

【請求項1】

200～6000 μ mの実質的に均一な直径を有し、
……………中空ガラス微小球。

発明の詳細な説明の抜粋

……………

〔結論〕

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である。

〔説明〕

この補正は、当初の特許請求の範囲に記載されていた直径の数値範囲「200～10000 μ m」のうち、最大値を変更して「200～6000 μ m」とするものであるが、補正後の数値範囲（200～6000 μ m）は、当初明細書に記載された数値範囲（直径200～10000 μ m）内のものであり、補正後の数値範囲を特定する数値（6000 μ m）は当初明細書において好ましい範囲を示す数値として記載されている。そうすると、補正後の数値範囲は当初明細書等に記載した事項の範囲内のものである。

新規事項の判断に関する事例18

類型: 数値限定

出願当初の明細書等 発明の名称 仮止め用接着剤 特許請求の範囲 【請求項1】 HLB値<u>9～11</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。 発明の詳細な説明の抜粋 【実施例】<table><tr><td>HLB</td><td>軟化点 (℃)</td><td>接着強さ (Pa)</td><td>洗浄時間 (60℃温水)</td></tr><tr><td>11</td><td>50</td><td>0.0118</td><td>40秒</td></tr><tr><td>10</td><td>60</td><td>0.0147</td><td>50秒</td></tr><tr><td>9.5</td><td>50</td><td>0.0118</td><td>40秒</td></tr><tr><td>9</td><td>60</td><td>0.0196</td><td>1分10秒</td></tr><tr><td>8.5</td><td>65</td><td>0.0294</td><td>1分40秒</td></tr><tr><td>8</td><td>72</td><td>0.0490</td><td>2分15秒</td></tr><tr><td>7.5</td><td>85</td><td>0.0784</td><td>3分20秒</td></tr></table>上記接着剤の有効成分は、そのHLB値が、7.5～11である。 また、HLB値9～11のものが特に好ましい。	HLB	軟化点 (℃)	接着強さ (Pa)	洗浄時間 (60℃温水)	11	50	0.0118	40秒	10	60	0.0147	50秒	9.5	50	0.0118	40秒	9	60	0.0196	1分10秒	8.5	65	0.0294	1分40秒	8	72	0.0490	2分15秒	7.5	85	0.0784	3分20秒	【補正1】 補正後の明細書等 発明の名称 特許請求の範囲 【請求項1】 HLB値<u>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。
HLB	軟化点 (℃)	接着強さ (Pa)	洗浄時間 (60℃温水)																														
11	50	0.0118	40秒																														
10	60	0.0147	50秒																														
9.5	50	0.0118	40秒																														
9	60	0.0196	1分10秒																														
8.5	65	0.0294	1分40秒																														
8	72	0.0490	2分15秒																														
7.5	85	0.0784	3分20秒																														
	【補正2】 補正後の明細書等 発明の名称 特許請求の範囲 HLB値<u>9.5～11</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。																																

(注)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

[結論]

【補正1】、【補正2】のいずれも、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である。

[説明]

【補正1】の場合、当該補正は、当初の特許請求の範囲に記載されたHLB値に関する数値範囲「9～11」の内、最小値を変更して「7.5～11」とするものである。

本事例において、補正後の特許請求の範囲に記載された数値範囲(HLB値7.5～11)は、上記当初明細書の発明の詳細な説明に記載されていた事項である。

一方、【補正2】の場合、当該補正は、HLB値に関する数値範囲の内、最小値を変更して「9.5～11」とするものであるが、補正後の数値範囲(HLB値9.5～11)は、当初明細書に記載された数値範囲(HLB値7.5～11)に含まれているものである。

そして、本事例では、補正後の数値範囲を特定する数値（HLB値9.5及びHLB値11）が、上記当初明細書において、実施例の数値として記載されている。

これらの記載を含めて本事例の記載を総合的に判断すると、【補正2】における補正後の数値範囲（HLB値9.5～11）は、当初明細書等に記載されていた事項の範囲内のものであるといえる

新規事項の判断に関する事例19

類型：除くクレーム

出願当初の明細書等

発明の名称

感光性平版印刷版

特許請求の範囲

【請求項1】

親水化処理したアルミニウム板上に、ケン化度60～80モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を1個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。

発明の詳細な説明の抜粋

本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、ピコリン酸、イソニコチン酸等が含まれている。（「含窒素複素環カルボン酸」が「ニコチン酸」である発明を記載した先行技術文献が発見された。）

〔結論〕

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である。

〔説明〕

補正後の特許請求の範囲の記載の一部を「含窒素複素環カルボン酸(ニコチン酸を除く)」とした補正は、先行技術として文献に記載された事項のみを除外することを明示したものであるので、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。

「除くクレーム」とすることにより特許を受けることができるのは、先行技術と技術的思想としては顕著に異なり本来進歩性を有する発明であるが、たまたま先行技術と重複するような場合である。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

親水化処理したアルミニウム板上に、ケン化度60～80モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を1個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸(ニコチン酸を除く)を当該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して、1～100質量%含有させたことを特徴とする感光性平版印刷版。

発明の詳細な説明の抜粋

本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、ピコリン酸、イソニコチン酸等が含まれている。

新規事項の判断に関する事例20

作用・効果の補正

出願当初の明細書等

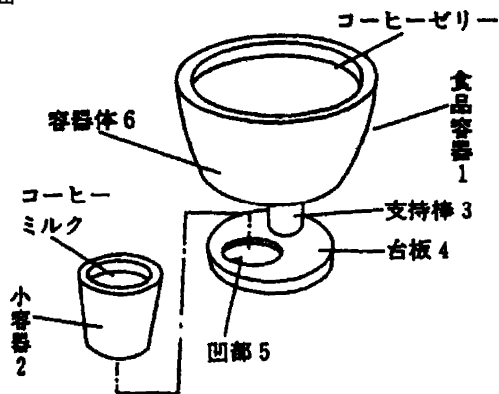
発明の名称

食品容器

発明の詳細な説明の抜粋

食品容器1の凹部5に小容器2を嵌合させて着脱自在に保持する。食品容器1と小容器2とを一体的に組込むことができ、持運びに便利である。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

.....

発明の詳細な説明の抜粋

.....
.....
.....

...

更に、支持棒3を台板4と容器体6に対してそれぞれ偏心位置で連結しているので、支持棒3を支点として台板4と容器体6とは上下方向にたわみ易く、小容器2を容易に取り外すことができる。

図面

.....

〔結論〕

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ない。

〔説明〕

出願当初の図面の記載から、支持棒3を台板4と容器体6に対してそれぞれ偏心位置で連結していることは明らかであるが、追加記載された作用・効果(台板4と容器体6とが上下方向にたわみ易く、小容器2を容易に取り出すことが可能となる)は、当初明細書等のいずれの箇所にも明示的には記載されていない。偏心位置で連結しているために上下方向にたわみ易いかどうかは、構造や材質に依存し、また、そのために小容器を取り出しやすくなるかどうかは、更に小容器との位置関係に大きく依存する。そうすると、補正により追加された作用・効果は、当初明細書等に接した当業者に自明な事項であるとはいえない。したがって、この補正は、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はいえない。

新規事項の判断に関する事例21

類型: 効果の補正

出願当初の明細書等

発明の名称
シフトブーツの固定構造

発明の詳細な説明の抜粋
シフトブーツの上端開口部に装着された硬質プラスチックからなる座部材がシフトレバーの球面部に支持されて位置決めされるため、シフトレバーの作動位置の変化に対して、シフトブーツの上端開口部の追従性が向上する。

図面

補正後の明細書等

発明の名称
.....

発明の詳細な説明の抜粋
.....
.....
.....
.....
.....
さらに、シフトブーツ上端開口部が座部材によって補強されるとともに、シフトブーツ上端開口部の形状を維持することができる。

図面
.....

〔結論〕

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である。

〔説明〕

当初明細書の記載によれば、シフトブーツ上端開口部に装着された硬質プラスチックからなる座部材によりシフトブーツはシフトレバーに対して位置決めされ、それによりシフトレバーの変化に対するシフトブーツの追従性が向上するのであるから、当該座部材は、位置決め及び追従性向上に必要な強度を有するものである。そして、そのような強度を有する座部材であれば、当該座部材は、シフトブーツ開口部を補強すると共に開口部の形状を維持するものであることは、当初明細書等に接した当業者にとって、記載されているのと同然といえる事項である。

新規事項の判断に関する事例23

類型: 効果の補正

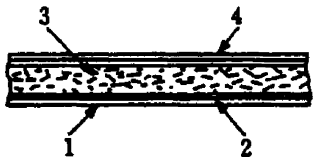
出願当初の明細書等

発明の名称
転写写真法

特許請求の範囲
【請求項1】
感光乳剤を有する支持体を露光し、次いで現像定着剤を塗布し、これに受像層を重ね、拡散転写を行って、陰画像を得る方法。

発明の詳細な説明の抜粋
実施例
.....
現像定着剤の処方
.....
CMC(糊剤)
.....
1は支持体、2は感光乳剤、3は現像定着剤、4は受像層

図面



補正後の明細書等

発明の名称
.....

特許請求の範囲
【請求項1】
.....次いで糊剤を有する現像定着剤を塗布し、.....
.....。

発明の詳細な説明の抜粋
.....
.....
.....
.....
糊剤を含む現像定着剤はペースト状であるから層を厚くできる。したがって画像の濃度を充分にすることができ。

図面
.....

〔結論〕

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ない。

〔説明〕

出願当初の明細書等には「現像定着剤」と記載されていたのに対し、この補正により「糊剤を有する現像定着剤」と補正するとともに、その効果が記載された。

出願当初の明細書の実施例中に定着剤として「糊剤」を使用することが記載されているが、その効果については、当初明細書等に記載されていない。

当業者からみて、定着剤がペースト状であれば結果的に層を厚くできるであろうということは理解でき、層を厚くして定着剤を増量すれば十分な画像濃度を得ることができるが、当初明細書等には定着剤の層を厚くして十分な画像濃度を得ることについては記載されておらず、当初明細書等に接した当業者が、そのことがそこに記載されているのと同然と理解する事項とはいえない。

新規事項の判断に関する事例24

類型: 効果の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

X線発生管用ターゲット

特許請求の範囲

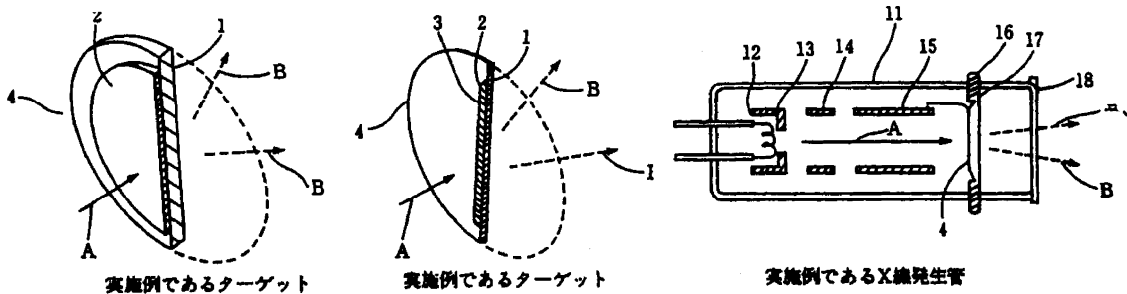
【請求項1】

………基体(1)と………ターゲット膜(2)と、前記ターゲット膜(2)の表面に形成された導電性薄膜(3)とを有するX線発生管用ターゲット。

発明の詳細な説明の抜粋

導電性薄膜(3)により基体(1)と電氣的に接続されているので、表面が帯電することなく、出力が安定している。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

………

特許請求の範囲

【請求項1】

………
………
………。

発明の詳細な説明の抜粋

………
………
………。導電性薄膜(3)が補強部材の役割も果たすのでターゲットの変形も防ぐことができるため、X線を均等に発生させることができる。

[結論]

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はいえない。

[説明]

当初明細書には、導電性薄膜が帯電することのないものと記載されているにとどまる。そして、導電性薄膜がターゲットの変形を防ぐ程度の意味のある補強部材として機能するか否かは、その材質・厚さに依存する。そうすると、この記載に接した当業者が、「導電性薄膜が補強部材の役割も果たす」効果についてもそこに記載されているのと同然と理解するとはいえない。

新規事項の判断に関する事例25

類型：効果の補正

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 アンテナ付き自動車用ウインドガラス	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 ウインドガラスの略全面にわたってアンテナとして機能する透明導電性薄膜が設けられており、この透明導電性薄膜は、アンテナアンプを介して自動車用音響装置および電源に接続されていることを特徴とするアンテナ付き自動車用ウインドガラス。	特許請求の範囲 【請求項1】。
発明の詳細な説明の抜粋 …以上の如く、本実施例の透明導電性薄膜はアンテナとヒータの機能を兼ね備える。	発明の詳細な説明の抜粋 …以上の如く、本実施例の透明導電性薄膜はアンテナとヒータと熱線遮蔽の機能を兼ね備える。

〔結論〕

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ない。

〔説明〕

補正によって、透明導電性薄膜が熱線遮蔽の機能も有することを追加した。しかし、たとえ透明導電性薄膜に熱線遮蔽機能があることが周知であったとしても、熱線遮蔽機能との関係を示唆するような記載はなく、当初明細書等に接した当業者が、そこに熱線遮断の機能も兼ね備えることが記載されているのと同然と理解するとはいえない。

新規事項の判断に関する事例26

類型:効果の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

パチンコ玉計数装置

特許請求の範囲

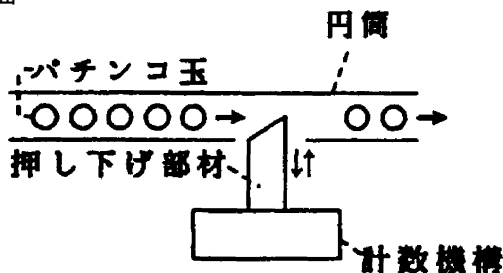
【請求項1】

パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒の一部に設けた小穴に、パチンコ玉が上記円筒内を移動するたびに押し下げられる部材を挿入し、上記部材の押し下げ回数を計数する機構によりパチンコ玉の計数をする装置。

発明の詳細な説明の抜粋

本願発明は、パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒内に、パチンコ玉を通過させるので、パチンコ玉1個の通過に対応して、押し下げ部材が1回押し下げられるので、正確に計数することができる。実施例によれば、押し下げ部材の頂部が斜面に形成されているので、パチンコ玉が傷つきにくい。

図面



〔結論〕

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である。

〔説明〕

実施例として記載されていた事項を発明として特許請求の範囲に記載した。また、実施例の効果についての記載に基づいて、発明の効果を補正したが、この発明の効果は、当初明細書に記載されていた事項である。したがって、この補正は認められる。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒の一部に設けた小穴に、パチンコ玉と接触する頂部が斜面に形成されパチンコ玉が上記円筒内を移動するたびに押し下げられる部材を挿入し、上記部材の押し下げ回数を計数する機構によりパチンコ玉の計数をする装置。

発明の詳細な説明の抜粋

本願発明は、パチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する円筒内にパチンコ玉を通過させるので、パチンコ玉1個の通過に対応して、押し下げ部材が1回押し下げられるので、正確に計数することができる。さらに、押し下げ部材の頂部が斜面に形成されているので、パチンコ玉が傷つきにくい。

図面

.....

新規事項の判断に関する事例27

類型：構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

電子鍵盤楽器の鍵スイッチ

特許請求の範囲

【請求項1】

……………アクチュエータ12によって圧電フィルム7の各鍵11に対応する接点パターン3上の部分が押圧されるようにしたことを特徴とする電子鍵盤楽器の鍵スイッチ。

発明の詳細な説明の抜粋

鍵スイッチ10を、図3に示すように鍵盤フレーム1に装着される多数の鍵11の配列方向に沿って形成し各鍵11の下面に凸設したアクチュエータ12の先端凸部12a(図2参照)によって、圧電フィルムの各鍵11に対応する接点パターン3上の部分が押鍵時に押圧されるように配置する。押鍵と同時に圧力Fが加わり、接点パターン5などを通して図示しない電子回路に入力し、押鍵及びその強さあるいは変化が検出される。

【図面の簡単な説明】の抜粋

図2は鍵及びアクチュエータとともに示す断面図、図3は鍵スイッチを形成した鍵盤フレームに鍵を装着した状態を示す斜視図、図4は押鍵時に鍵スイッチの圧電フィルムのアクチュエータによって押圧される部分に加わる圧力とそれによって発生する電圧の例を示す線図である。

1…鍵盤フレーム、2…絶縁体層、3…接点パターン、7…圧電フィルム、10…鍵スイッチ、11…鍵、12…アクチュエータ

補正後の明細書等

発明の名称

……………

特許請求の範囲

【請求項1】

……………アクチュエータ12が非押鍵状態で圧電フィルムに接触しており、アクチュエータ12によって圧電フィルム7の各鍵11に対応する接点パターン3上の部分が押圧されるようにしたことを特徴とする電子鍵盤楽器の鍵スイッチ。

発明の詳細な説明の抜粋

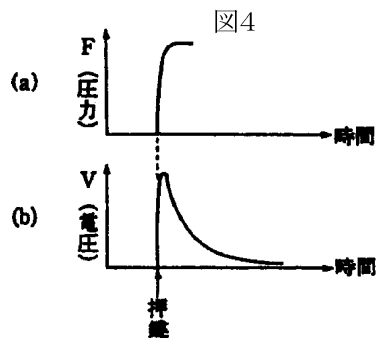
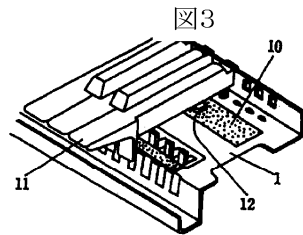
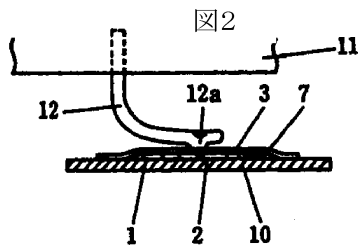
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………。

鍵11は水平な非押鍵状態で圧電フィルム7に軽く接触させられている。押鍵と同時に圧力Fが加わり、接点パターン5などを通して図示しない電子回路に入力し、押鍵及びその強さあるいは変化が検出される。各鍵毎に、その操作開始から終了まで、その操作圧力に応じた鍵操作情報を連続的に得ることができる。

【図面の簡単な説明】の抜粋

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………。

図面



図面

.....

[結論]

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ない。

[説明]

図2には、アクチュエータ12の先端凸部12aが圧電フィルムに接触している様子は示されているが、これが「水平な非押鍵状態で軽く接触していること」を意味していることが明らかとは認められない。また、明細書等におけるその他の当初記載事項が、このことを意味しているとも認められない。

新規事項の判断に関する事例28

類型：構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

コンピュータ装置

特許請求の範囲

【請求項1】

本体とキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルの中程に信号分配器を設け、該分配器に他の入出力装置を接続したことを特徴とするコンピュータ装置。

発明の詳細な説明の抜粋

本体とキーボードを接続するRS232Cインターフェースケーブルの中程に、信号分配器を設ける。

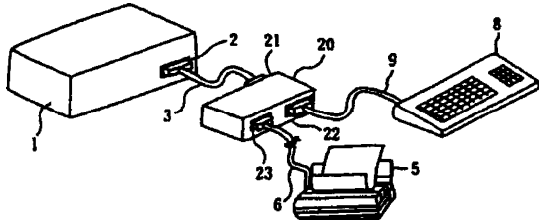
この分配器に他の入出力装置、例えばプリンターを接続する。これにより一つのインターフェースポートしか有しないパーソナル・コンピュータに於いてキーボードとプリンターの両方が接続可能となる。

【図面の簡単な説明】

- 1……本体
- 3、6、9…RS232Cケーブル
- 5……プリンター
- 8……キーボード
- 20……分配器

図面

【図1】



補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....
.....。

発明の詳細な説明の抜粋

.....
.....
.....。
.....
.....
.....
.....。
.....。

また、分配器にはプリンターのほか、RS232Cインターフェースにより制御可能なマウスも接続できる。これによりパーソナル・コンピュータ本体に何等変更を加えることなくマウスの利用が可能となる。

【図面の簡単な説明】

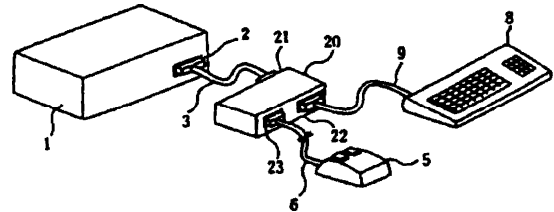
.....

図面

【図1】

.....

【図2】



〔結論〕

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ない。

〔説明〕

当初明細書等には、「入出力装置」と上位概念で記載されており、信号分配器により、キーボードのほかに、RS232Cインターフェースにより制御可能な他の入出力装置を接続できるようにすることが記載されているが、具体例としては出力装置のプリンターが記載されているに止まっていた。「マウス」は、プリンター、CRT、ジョイスティック等と同様、キーボード以外の「他の入出力装置」としては周知であるが、当初明細書等に接した当業者にとって「他の入出力装置」が具体的な「マウス」を意味することが明らかとはいえない。

したがって、この補正は、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はいえない。

新規事項の判断に関する事例29

類型：構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

緩衝部材

特許請求の範囲

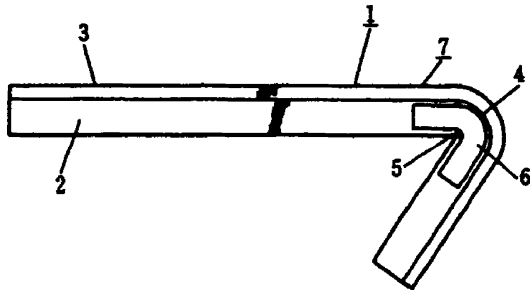
【請求項1】

合成樹脂等の緩衝材料からなる押出成型品を折り曲げて所要形状とし、該所要形状を保つための折曲状態固定手段を設けた緩衝部材。

発明の詳細な説明の抜粋

軟質の合成樹脂からなる押出成型品1の折曲部4は折曲状態固定手段6によりその形状が保持される。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....、該折曲箇所を跨いで接着テープを接着した緩衝部材。

発明の詳細な説明の抜粋

.....折曲部4には、折曲箇所を跨いで接着テープ6が接着され、折曲部の形状が保持される。

図面

.....

〔結論〕

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ない。

〔説明〕

当初の明細書等においては「折曲状態固定手段」として具体的に何を用いるかの記載がない。一般に、接着テープが固定手段の一つとしてよく知られる慣用手段であったとしても、当初明細書等に記載された「折曲状態固定手段」が「接着テープ」を意味するものと当業者に理解されるとはいえない。

新規事項の判断に関する事例30

類型：構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

自動点滅装置

特許請求の範囲

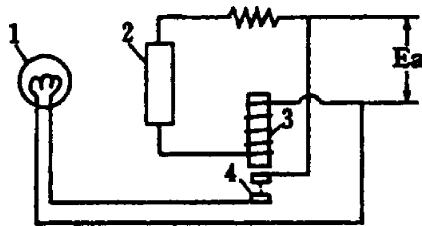
【請求項1】

照明灯(1)の光の一部を受ける運動性光導電素子(2)によって作動されるリレー(3)により接点(4)を駆動し
て照明灯(1)の回路を開閉することを特徴とする自動点滅装置。

発明の詳細な説明の抜粋

(Es)は直流電源である。バイメタルスイッチ等による点滅とは異なり、機械接点ではないから故障が少ない。また、光導電素子(2)あるいはリレー(3)の応答特性を変化させることにより明滅周期を変えることができる。

図面



【結論】

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ない。

【説明】

明滅周期を変化させるための手段としてリレーに可変コンデンサを並列接続してその応答特性を変えることは周知であり、かつリレーに可変コンデンサを並列接続することにより、調整を容易とする効果は、上記周知技術それ自体の奏する効果である。

しかしながら、当初明細書等には、可変コンデンサを並列に接続することは記載されていない。また、当初明細書の「リレー(3)の応答特性を変化させることにより明滅周期を変えることができる」という記載では、これが、装置毎に個別に明滅周期を変えるという意味なのか、一の装置において連続的に明滅周期を変えるという意味なのか明らかでない。そして、後者の意味だとしても、リレーの応答特性を変化させる手段には他にさまざまなもの(例えばRC回路をリレーに直列に接続するもの)があるから、当初明細書等に接した当業者が、可変コンデンサを並列に接続して応答特性を変えたものがそこに記載されているのも同然と理解するともいえない。そうすると、可変コンデンサを並列に接続したものは当業者に自明な事項ということができないから、この補正は、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ない。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

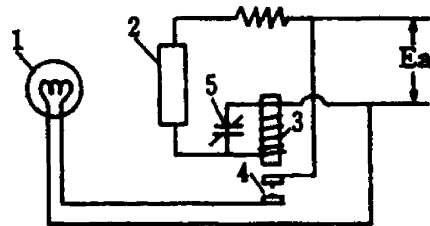
【請求項1】

.....並列可変コンデンサ(5)を有するリレー(3).....。

発明の詳細な説明の抜粋

.....また、可変コンデンサ(5)をリレー(3)に並列接続したから、この容量を加減して容易に調整ができる。

図面



新規事項の判断に関する事例32

類型：構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

水琴窟

特許請求の範囲

【請求項1】

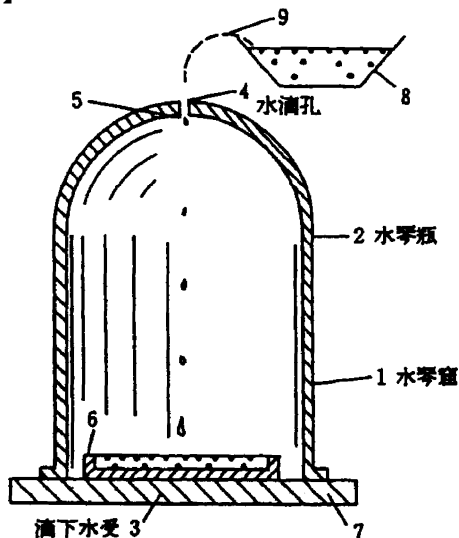
硬質材でもって中空上に形成され、上端に水滴孔が穿設されている水琴瓶と、この水琴瓶の底に配設され、かつ、上方が開口されとともに、この開口部が水滴孔の下方に位置し、なおかつ、それ自体に所要量の水が貯えられる容器形状に形成され、しかも開口部に滴下された水がオーバーフローするオーバーフロー排水路を有する滴下水受からなり、滴下孔から水琴瓶内に水滴が滴下して滴下水受の水面に落下し、落下時の衝撃音が水琴瓶内で共振して外部に音を出すように構成されてなる水琴窟。

発明の詳細な説明の抜粋

……滴下水受の外形が水琴瓶底部の内径よりも小さく、これが水琴瓶内に配設される。

図面

【図1】



補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....。

発明の詳細な説明の抜粋

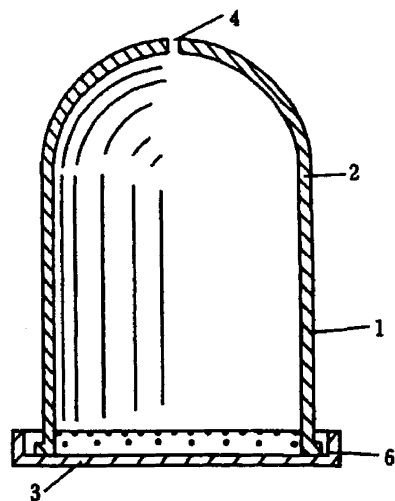
.....。また、
滴下水受が水琴瓶の底部より大きく、水琴瓶が滴下水受内におかれているように構成することもできる。

図面

【図1】

.....

【図2】



〔結論〕

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ない。

〔説明〕

補正により、水琴瓶が滴下水受内におかれている実施例が追加された。

出願当初の明細書等に記載された水琴窟は水琴瓶内部に水受が置かれたものであり、その記載が滴下水受内に水琴瓶を置くことを意味していたことが明らかとは言えない。

新規事項の判断に関する事例33

類型: 構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

ステロイドの製法

特許請求の範囲

【請求項1】

デルタ-メチルアンドロステン-17 β -オール-3-オンに四酢酸鉛を反応させてデルタ-メチルアンドロステン-4-アセトキシ-17 β -オール-3-オンを生成、分離し、これを酸又はアルカリで処理することを特徴とする4-オキシ-メチル-テストステロン¹の製法。

発明の詳細な説明の抜粋

.....

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....

.....反応させることを特徴とするデルタ-メチルアンドロステン-4-アセトキシ-17 β -オール-3-オンの製法。

発明の詳細な説明の抜粋

.....

【結論】

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である。

【説明】

出願当初の発明は第1及び第2工程よりなる製法であったのに対し、第1工程のみの発明に補正された。

第1工程は出願当初の明細書等に記載されているから、この補正事項は、出願当初の明細書等に記載した事項に該当する。

新規事項の判断に関する事例34

類型：構成の補正

出願当初の明細書等

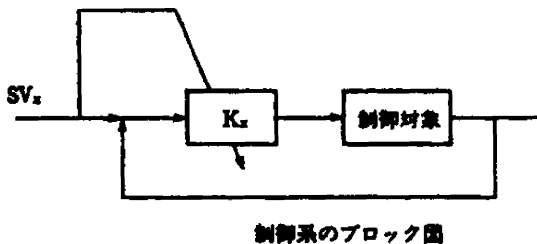
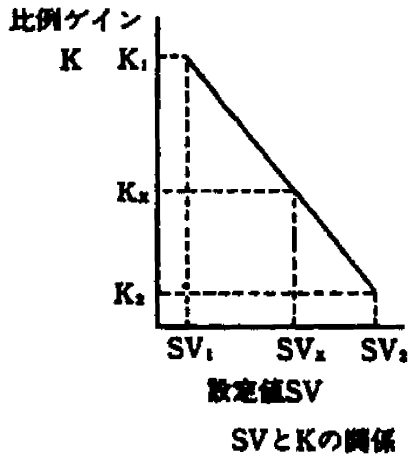
発明の名称

プロセスを制御する調節計

発明の詳細な説明の抜粋

比例制御により、プロセスを制御する調節計において、2つの相異なる設定値 SV_1 、 SV_2 とその値に線形に対応する比例ゲイン K_1 、 K_2 をあらかじめ定めおき、任意の設定値 SV_x に対応する比例ゲイン K_x を SV_1 、 K_1 、 SV_2 、 K_2 により演算で求め制御を行う調節計である。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

.....

発明の詳細な説明の抜粋

.....

任意の設定値 SV_x に対応する比例ゲイン K_x を式(1)により求め制御を行う調節計である。

$$K_x = \frac{K_1 - K_2}{SV_1 - SV_2} (SV_x - SV_1) + K_1 \quad \cdots \text{式(1)}$$

図面

.....

[結論]

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である。

[説明]

当初明細書の SV と K が線形に対応する旨の記載と図1に記載された設定値 SV と比例ゲイン K の関係図の記載とを総合すれば、これらの記載事項は、補正後の明細書に記載された(1)を意味していることが明らかである。

新規事項の判断に関する事例35

類型: 構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

肥料袋の開封装置

特許請求の範囲

【請求項1】

袋詰めされている肥料を散布機のホップに人手またはコンベヤで投入する位置に、肥料を詰めた肥料袋を運搬する運搬車の荷枠や荷台に肥料袋を滑り落とす樋を、角度保持手段と枢支手段からなる傾斜角度調節機構によって、保定支柱に対し、傾斜角度を調節可能に設置し、この樋の下端部に、樋を滑り落ちる肥料袋の重量により袋の下方を突き刺して開封する凸状の開封刃を設けたことを特徴とする肥料袋の開封装置。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

袋詰めされている肥料を散布機のホップに人手またはコンベヤで投入する位置に、肥料を詰めた肥料袋を運搬する運搬車の荷枠や荷台に肥料袋を滑り落とす樋を、樋と保定支柱との間に介装したアームにより構成される角度保持手段と枢支手段からなる傾斜角度調節機構によって、保定支柱に対し、傾斜角度を調節可能に設置し、この樋の下端部に、樋を滑り落ちる肥料袋の重量により袋の下方を突き刺して開封する凸状の開封刃を設けたことを特徴とする肥料袋の開封装置。

発明の詳細な説明及び図面の抜粋

.....

発明の詳細な説明の抜粋

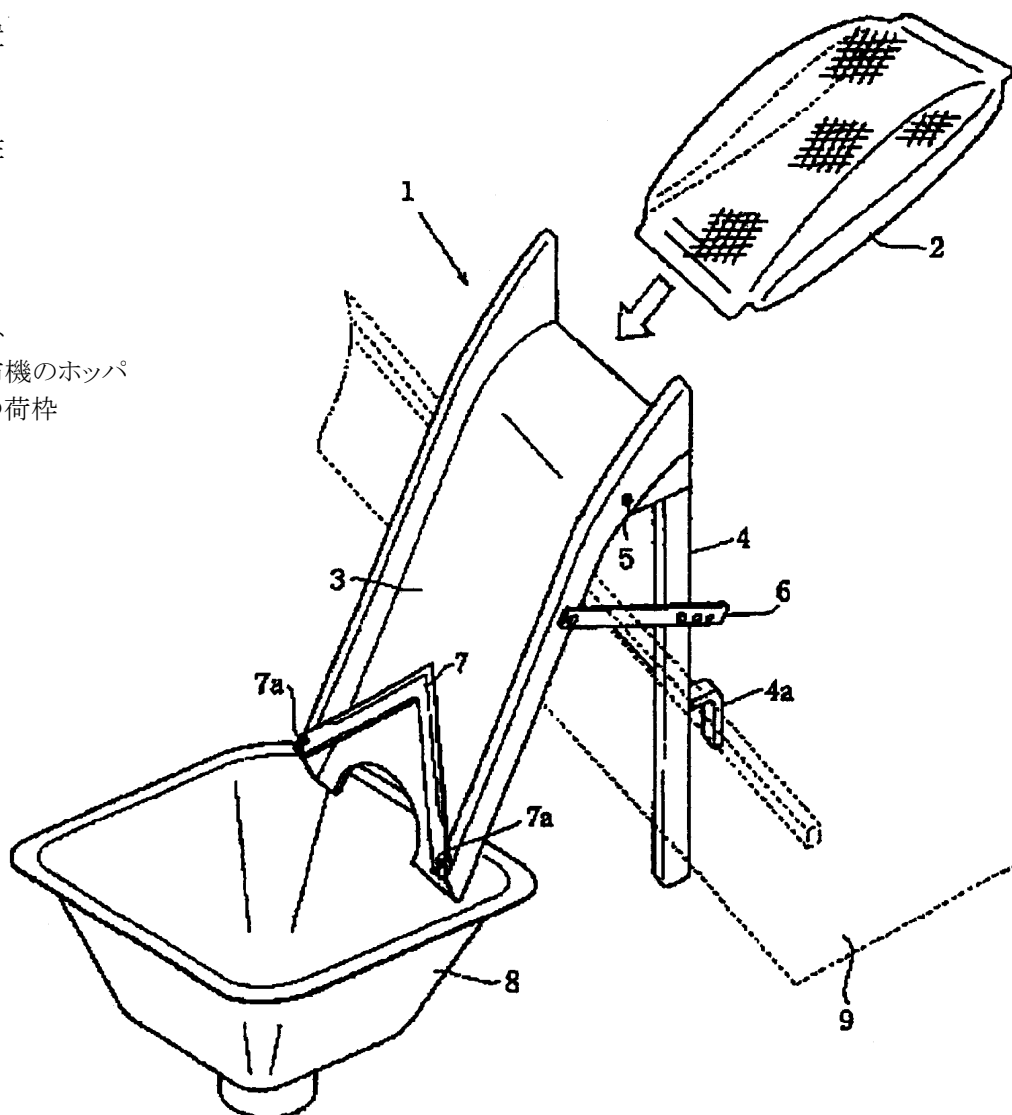
.....

符号1は肥料の入った袋である肥料袋2を開封するための開封装置で、この開封装置1は、肥料袋2を滑らせて落下させる樋3と保定支柱4との間に介装したアーム6により構成される角度保持手段と樋3を保定支柱4に対して回動可能に枢支するピン5により構成される枢支手段からなる傾斜角度調節機構によって、保定支柱4に対し、樋3の傾斜角度を調節可能にしている。この樋3の下端部上面に、樋3を滑り落ちる肥料袋2の重力により袋の下方を突き刺して開封する凸(山)状の開封刃7を固定ボルト7aにより着脱可能、かつ角度調節可能に取り付けている。

.....

図面の抜粋

- 1……開封装置
- 2……肥料袋
- 3……樋
- 4……保定支柱
- 4a…フック金具
- 5……ピン
- 6……アーム
- 7……開封刃
- 7a…固定ボルト
- 8……肥料散布機のホッパ
- 9……運搬車の荷枠



〔結論〕

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である。

〔説明〕

本事例では、肥料袋の開封装置の発明特定事項の1つである「傾斜角度調節機構」について、当初の特許請求の範囲には、「角度保持手段と枢支手段からなる傾斜角度調節機構」と記載されており、当初明細書の発明の詳細な説明には、実施例として「樋3と保定支柱4との間に介装したアーム6により構成される角度保持手段と樋3を保定支柱4に対して回動可能に枢支するピン5により構成される枢支手段からなる傾斜角度調節機構」と記載されている。すなわち、実施例の「樋を保定支柱に対して回動可能に枢支するピンにより構成される枢支手段」に対応して、当初の特許請求の範囲には、特定の構造に言及することなく、「枢支手段」と記載されている。

そして、本事例の当初明細書等において、「樋と保定支柱との間に介装したアームにより構成される角度保持手段と樋を保定支柱に対して回動可能に枢支するピンにより構成される枢支手段からなる傾斜角度調節機構」のみが記載されていたと解すべき特段の事情(たとえば、角度保持手段を上記アームにより構成する点と枢支手段を上記ピンにより構成する点に相互依存の関係、機能的結合関係がある場合等)は認められないので、当初

明細書等には「樋と保定支柱との間に介装したアームにより構成される角度保持手段と枢支手段からなる傾斜角度調節機構」が記載されていたものと認められる。

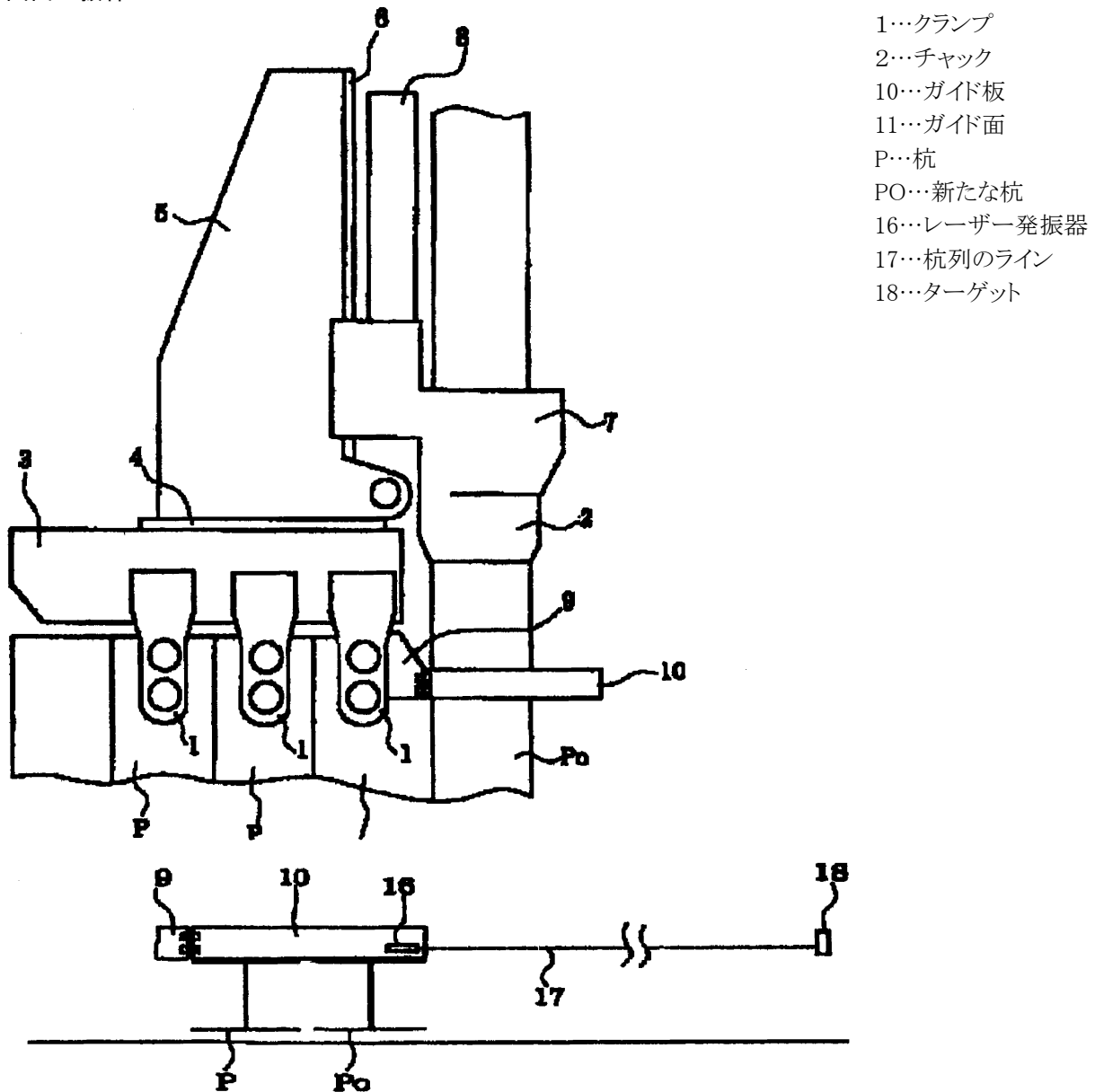
したがって、補正後の特許請求の範囲に記載された事項は、当初明細書等に記載された事項といえる。

新規事項の判断に関する事例36

類型：構成の補正

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 杭圧入引抜機	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、前記杭列の進行方向と一致するように設定されたガイド面を有して前記本体に取り付けられ、前記ガイド面に沿って新たな杭の圧入を案内するガイド板とを備えている杭圧入引抜機。	特許請求の範囲 【請求項1】 既設杭を挟持した状態で新たな杭を順次圧入して杭列を形成する本体と、この本体に取り付けられ、新たな杭の圧入を案内するガイド面を有するガイド板と、 <u>前記ガイド板に取り付けたレーザー発振器</u> とを備え、前記杭列のラインの終端に配置されたターゲットにレーザー光が入射するように、前記ガイド板の本体に対する取り付け位置を選定可能としたことを特徴とする杭圧入引抜機。
発明の詳細な説明の抜粋 この杭圧入引抜機の本体は、複数の既設杭Pを挟持する複数のクランプ1と、新たな鋼管杭POを圧入するチャック2とを備えており、更に、本体には、ガイド板10が取り付けられている。 このガイド板10は新たな杭POを圧入する際に案内を行うものであり、ガイド板10の一方の側面がガイド面11となっている。ガイド面11は施工すべき杭列のラインの進行方向に合わせて設定されるものであり、新たな杭POはこのガイド面11を摺動しながら地盤に圧入される。 また、上記ガイド板10上の先端部分には、レーザー発振器16が取り付けられており、そのレーザー発振器16からレーザー光が出射する。符号17は施工すべき杭列のラインであり、このライン17の終端にはレーザー光を受光する受光器等のターゲット18が配置されている。 かかる本実施例では、上記レーザー発振器16から出射したレーザー光がターゲット18に入射するように、ガイド板10の本体に対する取り付け位置を選定する。これによりガイド板10が杭列のライン17と一致するため、そのガイド面11が杭P及びPOを案内しながら圧入できる。 レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。	発明の詳細な説明及び図面の抜粋

図面の抜粋



〔結論〕

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である。

〔説明〕

当初明細書には、「上記ガイド板10上の先端部には、レーザー発振器16が取り付けられており」という記載があるが、他方で、「レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用することにより、ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行うことができる。」と記載されている。そして、「レーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用する」という説明と、これにより「ガイド板を常に杭列のラインに一致させて杭圧入の法線出しを、簡単かつ精度良く行なうことができる」という発明の技術上の意義からみて、レーザー発振器は、ガイド板上の先端に取り付けられている必要はないことが当業者に当然に理解される。そうすると、当初明細書等には、レーザー発振器の取り付け位置の限定のないものが記載されていたといえる。

したがって、この補正は、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である。

なお、上記の例とは異なって、レーザー発振器の取り付け位置を、例えば「ガイド板上の後端」とする補正をしようとする場合は、当初明細書等には取り付け位置をこのように特定(選択)することは記載されておらず、このように特定(選択)することによって、当初明細書等に記載されていなかった事項が個別化されることになるので、補正は許されない。

新規事項の判断に関する事例37

類型:構成の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

ソフトウェアレンタル用カートリッジ

特許請求の範囲

【請求項1】

外部から所望のソフトウェアが格納される書き替え可能な記憶手段と、外部から設定されたレンタル期限情報または累積使用許可時間情報に基づいて前記記憶手段に格納された前記ソフトウェアの有効期限を管理し、レンタル期限または累積使用時間の超過時に自動的に前記ソフトウェアを無効化するレンタル期限管理手段と、前記レンタル期限までの残時間量またはレンタル開始からの経過時間量または累積使用时间量または前記レンタル期限の超過の少なくとも一つの状態を表示する表示手段とを備えたことを特徴とするソフトウェアレンタル用カートリッジ。

発明の詳細な説明の抜粋

.....

本実施例のカートリッジによれば、内部に、レンタル対象のソフトウェアであるタイトルを記憶するとともに、当該タイトルのレンタル期限を自立的に管理する機構を備えているので、ユーザや販売者の双方における煩雑な手続を不要にして、レンタル期限を正確に管理することが可能になる。

また、レンタル期限を残量表示する文字表示機構126aやグラフ表示機構126bを備えているので、ユーザによるレンタル期限の確認や、レンタル期限超過後の誤認等の不具合を防止して、カートリッジの利便性を向上させることができる。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

外部から所望のソフトウェアが格納される書き替え可能な記憶手段と、外部から設定されたレンタル期限情報または累積使用許可時間情報に基づいて前記記憶手段に格納された前記ソフトウェアの有効期限を管理し、レンタル期限または累積使用時間の超過時に自動的に前記ソフトウェアを無効化するレンタル期限管理手段とを備えたことを特徴とするソフトウェアレンタル用カートリッジ。

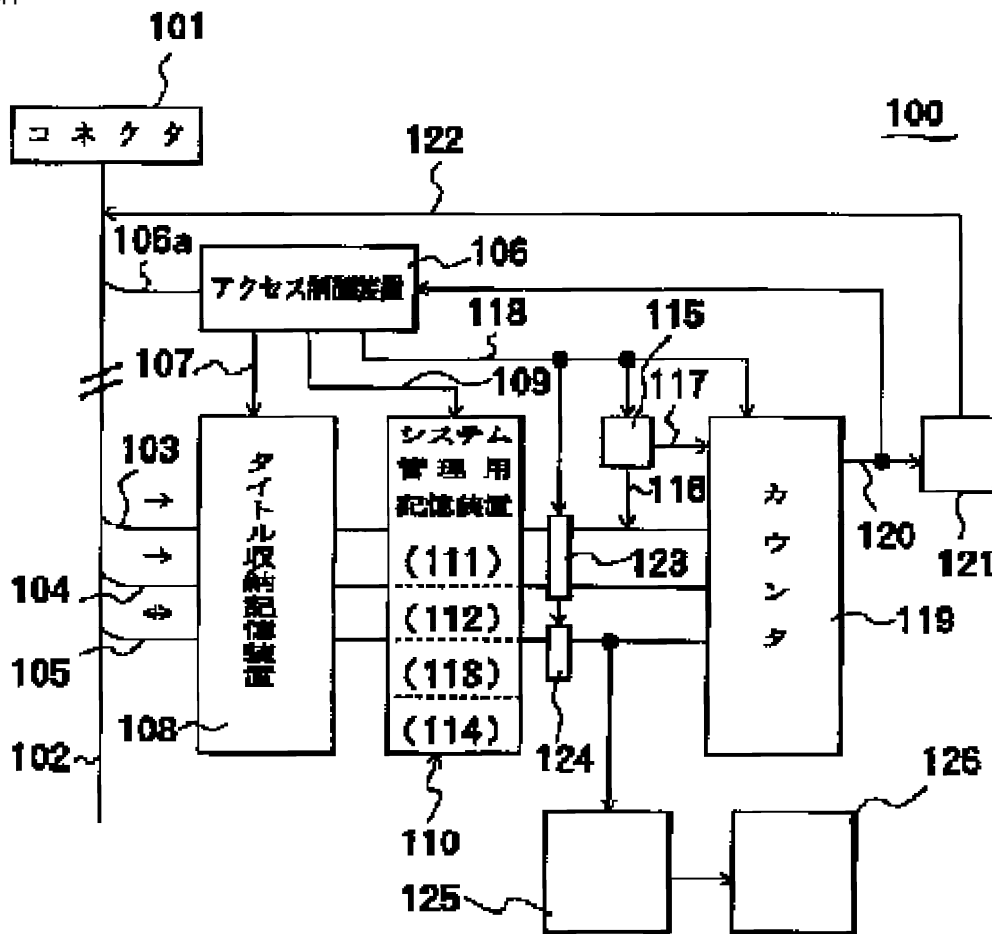
【請求項2】

前記レンタル期限までの残時間量またはレンタル開始からの経過時間量または累積使用时间量または前記レンタル期限の超過の少なくとも一つの状態を表示する表示手段とを備えたことを特徴とする請求項1記載のソフトウェアレンタル用カートリッジ。

発明の詳細な説明及び図面の抜粋

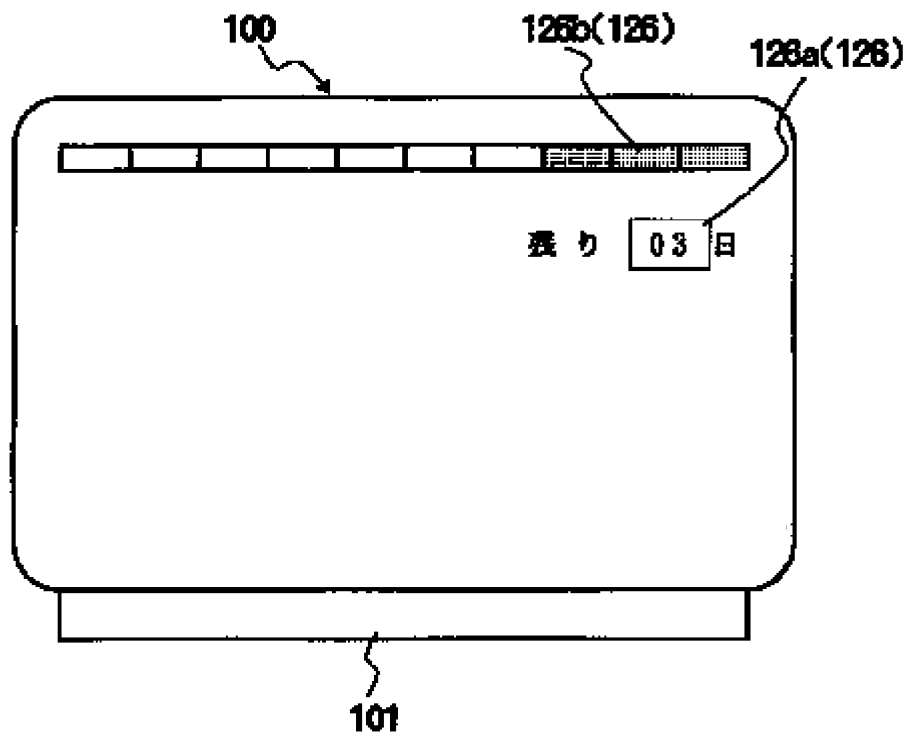
.....

図面の抜粋



100:カートリッジ
 102:バス
 103:コントロールバス
 104:アドレスバス
 105:データバス
 106a:制御線
 107:アクセス許可信号
 109:アクセス許可信号
 111:期限切れメッセージ格納ブロック
 112:ユーザ識別記号格納ブロック
 113:ユーザ情報格納ブロック
 114:アクセス回数記録ブロック

115:クロック発生器
 116:カウンタ値読み出しパルス
 117:クロック入力
 118:アクセス許可信号
 120:タイムアウト出力
 121:リセットパルス発生器
 122:リセット制御線
 123:バスバッファ
 124:方向制御付きバスバッファ
 125:カウンタ値デコード装置
 126:カウンタ値表示装置



126a:文字表示機構
126b:グラフ表示機構

[結論]

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である。

[説明]

本事例の場合、当初明細書等には「記憶手段とレンタル期限管理手段及び表示手段とを備えたソフトウェアレンタル用カートリッジ」が記載されているが、「本実施例のカートリッジによれば、内部に、レンタル対象のソフトウェアであるタイトルを記憶するとともに、当該タイトルのレンタル期限を自立的に管理する機構を備えているので、ユーザや販売者の双方における煩雑な手続を不要にして、レンタル期限を正確に管理することが可能になる。」という、記憶手段とレンタル期限管理手段に基づいた記載があることから、カートリッジに対する表示手段の付加は任意であることが明らかである。

そうすると、この補正は、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。

新規事項の判断に関する事例38

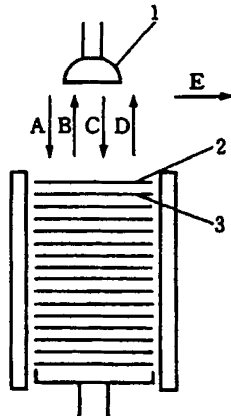
類型：作用の補正

出願当初の明細書等

発明の名称
板状体の搬送方法

発明の詳細な説明の抜粋
吸着器1は上下動を2回行ったのち、吸着したシートを所定位置に搬送(E)する。
吸着器1は、1回目の上下動(A→B)によって最上位のシート2を吸着保持する際に次位のシート3をも吸着してしまったとしても、2回目の上下動(C→D)を行うので、次位のシート3を振り落とすことができる。

図面



[結論]

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ない。

[説明]

補正によって、1回目と同じストロークで2回目の上下動ストロークを行うという作用及び1回目の下動で最上位のシートの吸着保持に失敗しても、続く2回目の上下動で再度吸着保持する機会が与えられるという効果についての記載を追加している。しかしながら、これに関しては、吸着器の効果についての当初明細書等の記載がなく、この記載に接した当業者が、1回目と同じストロークで2回目の上下動ストロークを行うという作用及びこの作用に基づく上記効果まで記載されているのと同然と理解するとはいえない。

補正後の明細書等

発明の名称
.....

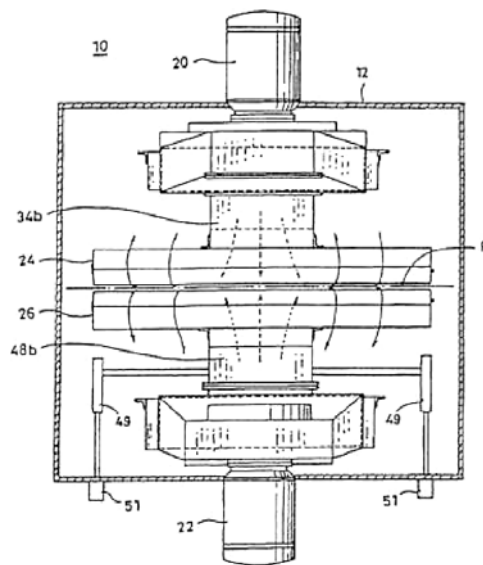
発明の詳細な説明の抜粋
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

さらに1回目の上下動のストロークと2回目の上下動のストロークとは同じであり、吸着器1の1回目の下動Aで最上位のシート2の吸着保持に失敗した場合には、続く2回目の下動Cで再度吸着保持する機会が与えられる。

図面

.....

【図2】



【結論】

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である。

【説明】

補正事項について、明細書に明示的な記載はないが、明細書に記載された装置の動作に関する記載内容を図面と併せて理解すれば、ファン20の下部にある羽根車の下方に下方に向いた水平な吸い込み口があること、ファン22の上部にある羽根車の上方に上方に向いた水平な吸い込み口があること、また、送風装置の吸い込み口が帯状物Fの幅方向の中心にあることがそれぞれ明らかである。したがって、補正しようとする事項は、当初明細書等に接した当業者に自明な事項である。

新規事項の判断に関する事例40

類型：図面の記載に基づく補正

出願当初の明細書等

発明の名称

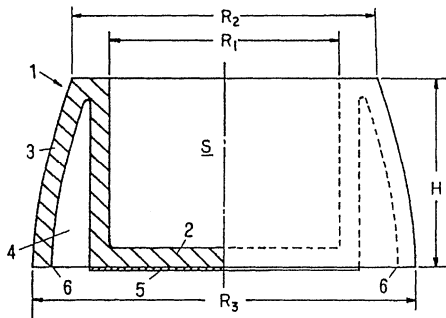
飲料容器等の受台

発明の詳細な説明の抜粋

側部3は収容部Sの外側に中空部4を介して全周に設けられている。

例えば、ベッド上に受台1が置かれた際には、滑り止め部材5によって受台1の移動が阻止された上に、側部3の裏側のエッジ部6がベッドの表面に引っ掛かることにより、飲料容器の転倒が防止される。

図面



〔結論〕

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である。

〔説明〕

図面に記載された側部3の下端と収容部Sの裏側との位置関係と、受台1がベッドの上に置かれた際に側部3の裏側のエッジ部6がベッドの表面に引っ掛かるとの記載から、側部3の下端が収容部Sの裏側の位置と略同一であることは明らかであり、その結果、飲料容器の転倒が防止されとの記載から、収容部S内の飲料容器が安定することは当業者にとって自明な事項である。

したがって、この補正しようとする事項は、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。

補正後の明細書等

発明の名称

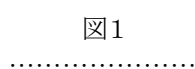
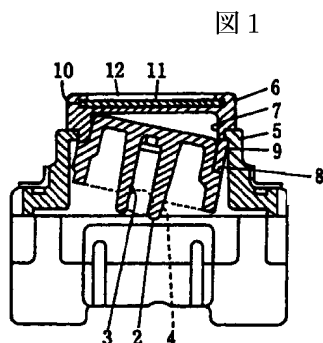
.....

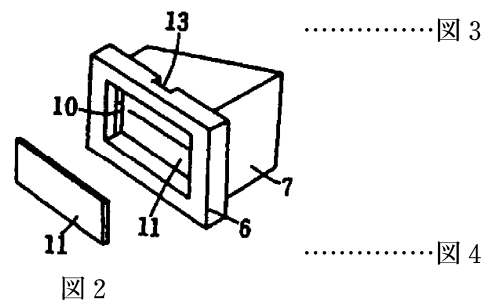
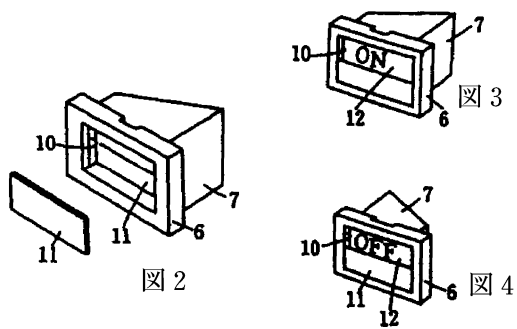
発明の詳細な説明の抜粋

.....
.....。また、側部3の下端は収容部Sの裏側の位置と略同一にしており、収容部S内の飲料容器が安定する。
.....
.....
.....。

図面

.....





[結論]

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ない。

[説明]

溝は補正前の図面には示されているが、発明の詳細な説明では具体的な記載はない。ドライバーにてカバーを外す技術は周知であるとしても、上記切欠13がドライバー挿入用の溝であることを、当初明細書等の記載が意味していたことが明らかとは言えない。

新規事項の判断に関する事例42

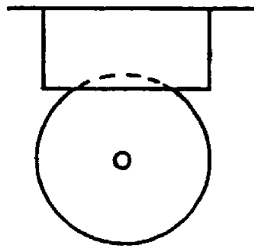
類型：図面の記載に基づく構成の補正

出願当初の明細書等

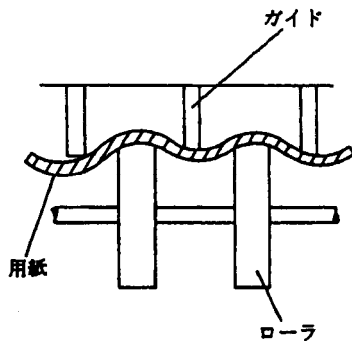
発明の名称
排紙装置

発明の詳細な説明の抜粋
一軸上に設けられたローラと、該ローラに相対するガイドとの間で用紙を挟持搬送する。
ガイドをローラの外周面よりも軸心方向に入り込ませるように配置することにより用紙を波打たせて腰付けを行う。

図面
【図1】



【図2】



[結論]

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である。

[説明]

当初の図面の図2の記載と明細書中の「ガイドをローラの外周面よりも軸心方向に入り込ませるように配置することにより用紙を波立たせ」る旨の記載とから、図2には「ローラとガイドを軸方向において交互に配置し」た点が記載されていると認められる。

補正後の明細書等

発明の名称
.....

発明の詳細な説明の抜粋
.....

.....挟持搬送する。
ローラとガイドを軸方向において交互に配置するとともに、ガイドをローラの外周面よりも.....。

図面
.....

新規事項の判断に関する事例43

類型：図面の記載に基づく構成の補正

出願当初の明細書等

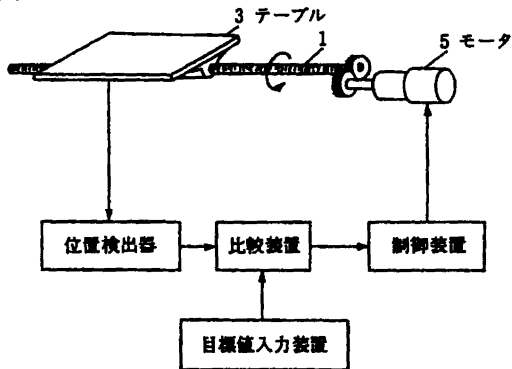
発明の名称

テーブルの位置制御装置

発明の詳細な説明の抜粋

……………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



補正後の明細書等

発明の名称

……………

発明の詳細な説明の抜粋

……………テーブル(3)は、ネジ(1)の回転によりテーブル(3)を直線移動させるネジ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

……………

[結論]

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である。

[説明]

補正前明細書の「送り機構」との記載と、当初の図面の記載とによれば、図に記載されたものは明らかに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であると認められる。

新規事項の判断に関する事例44

類型：図面の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

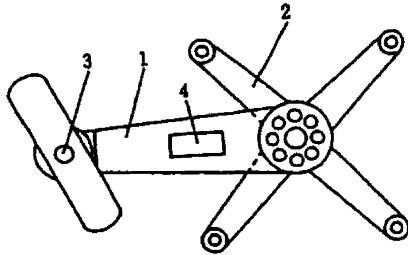
ペダル装置

発明の詳細な説明の抜粋

ペダル軸3及び反射板取付枠4を有するクランクレバー本体1とチェーンギヤを取り付けるためのアーム2とを一体形成したクランクレバーにおいて薄板状の反射板5は反射板取付枠4の底面に、クランクレバー本体面から突出することがないようにはめ込まれる。

図面

【図1】



【図2】



補正後の明細書等

発明の名称

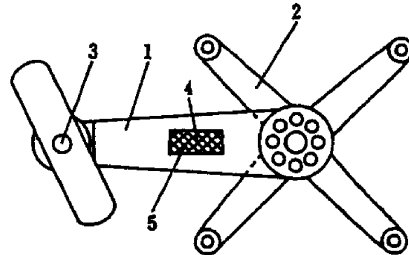
.....

発明の詳細な説明の抜粋

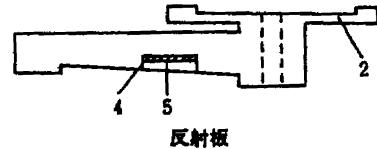
.....
.....
.....
.....
.....。

図面

【図1】



【図2】



（出願人による補正の理由の説明）

出願当初の図面では、薄板状の反射板5について図示し忘れた。しかし、当初明細書における「薄板状の反射板5は反射板取付枠4の底面に、クランクレバー本体面から突出することがないようにはめ込まれる。」との記載から、当初図面の反射板取付枠4の底面に補正図面（図2）のように薄板状の反射板がはめ込まれていることは自明な事項である。

〔結論〕

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である。

〔説明〕

当初明細書における「薄板状の反射板5は反射板取付枠4の底面に、クランクレバー本体面から突出することがないようにはめ込まれる」という記載から、当初図面の反射板取付枠4の底面に補正図面（図2）のように薄板状の反射板がはめ込まれていることを明らかにする補正は、当初明細書等に接した当業者が記載されているのと同然と理解する事項（当初明細書等の記載から自明な事項）といえる。

新規事項の判断に関する事例45

類型：図面の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

電磁弁装置

発明の詳細な説明の抜粋

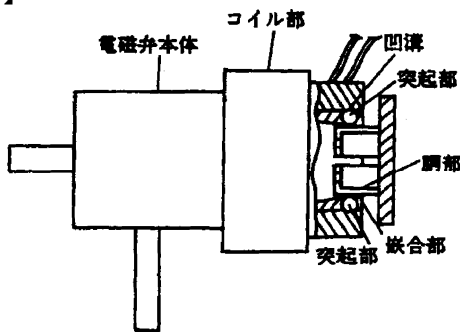
電磁弁本体に形成した筒状の嵌合部は先端へ向かうにつれて順次小径となるように形成され、しかも切欠きにより半径方向の伸縮が可能である。

.....

嵌合部に設けられた突起部をコイル部に形成した固定部の凹溝に嵌合させたのち、固定具を押し込み、固定具の胴部のたわみにより該嵌合を確実にし、電磁弁本体とコイル部を固定する。

図面

【図1】



〔結論〕

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ない。

〔説明〕

当初明細書には嵌合部に切欠きを、また固定部に凹溝を設けることが開示されているが、補正により追加された図2に示されるような切欠きの数、長さ、凹溝が全周に設けられる点等については、当初明細書等のいずれにも記載されておらず、また、この点が当業者にとって当初明細書等の記載から自明な事項であるとする理由もない。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

発明の詳細な説明の抜粋

.....

.....

.....

...

.....

.....

.....

.....

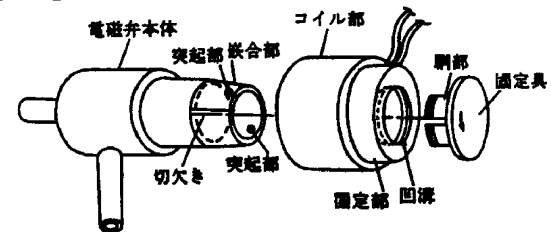
.....。

図面

【図1】

.....

【図2】



新規事項の判断に関する事例46

類型：図面の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

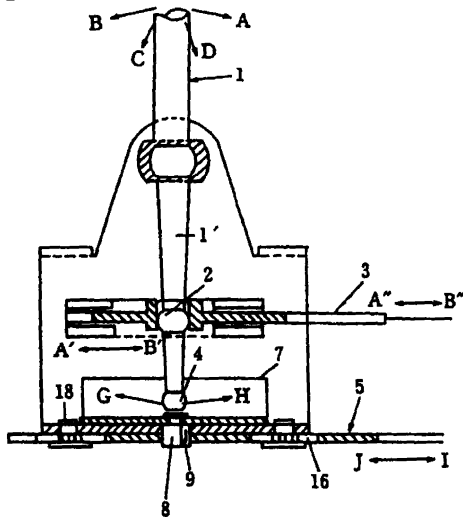
自動車のチェンジレバー装置

発明の詳細な説明の抜粋

チェンジレバー1をCD方向に揺動させると、第2摺動部4により従動体10が移動され、これと一体的に設けられたピン8と第2プレート5に設けられたカム溝9とにより、第2プレートがIJ方向に移動してシフト動作が行われる。

図面

【図1】



〔結論〕

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ない。

〔説明〕

当初の明細書等にカム溝9の存在は開示されているが、その形状までは記載されておらず、当初明細書等に接した当業者が、図2で明らかにされたカム溝の形状、第2プレートの形状等が、そこに記載されていたのと同然と理解するものということとはできない。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

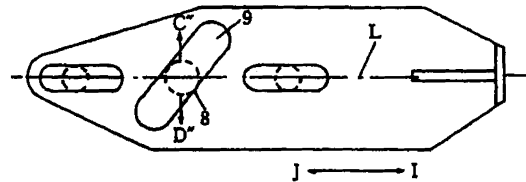
発明の詳細な説明の抜粋

.....
.....
.....
.....
.....。

図面

【図1】

【図2】



新規事項の判断に関する事例47

類型：図面の補正

出願当初の明細書等

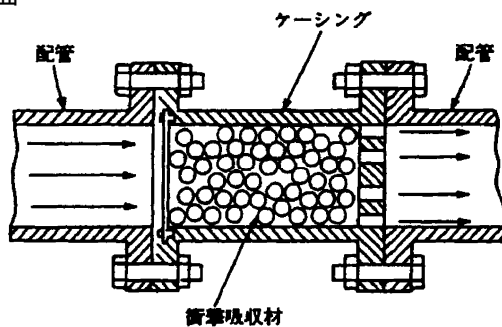
発明の名称

水撃緩衝装置

発明の詳細な説明の抜粋

配管の途中に筒状のケーシングを設け、該ケーシング内に球状の衝撃吸収材を多数個設置して水撃を緩衝する。

図面



補正後の明細書等

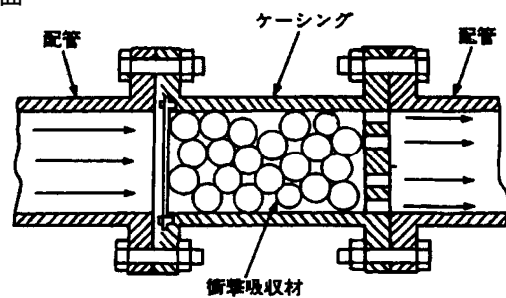
発明の名称

.....

発明の詳細な説明の抜粋

.....
.....
.....。

図面



（出願人による補正の理由の説明）

出願当初の図面では、球状の衝撃吸収材の径が保持部材の孔の大きさと略同一に記載されており、吸収材が目詰まり又は流出するのではないかと誤解を生じる恐れがある。しかし、この吸収材の径は、当初明細書に記載したそれが有する機能からみて、保持部材の孔より大きくなければならないことは自明な事項である。そこで、球状の衝撃吸収材の径が保持部材の孔よりも大きいという事実が図面上明らかになるよう、図面を補正した。

〔結論〕

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である。

〔説明〕

図面のみからは、衝撃吸収材の径と保持部材の孔の大きさとの関係は必ずしも明らかではないが、当初明細書の記載を参酌すれば、球状の衝撃吸収材の径が保持部材の孔のそれよりも大きくなければならないことは当業者に自明な事項である。そうすると、この補正は、自明な事項を単に図面上明らかにするものにすぎないから、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。

新規事項の判断に関する事例48

類型：図面の補正

出願当初の明細書等

発明の名称

接触形レーザメスチップ

特許請求の範囲

【請求項1】

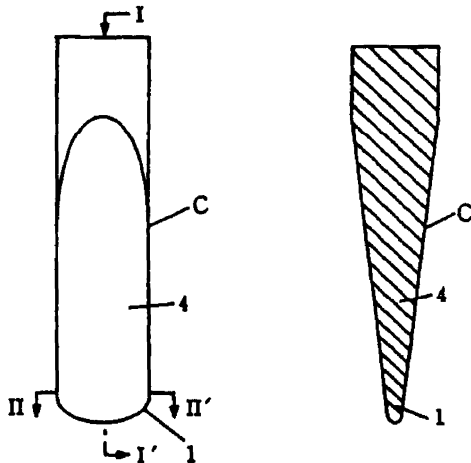
光導体から伝送されるレーザ光を受光し、その先端からレーザ光を治療対象部位に照射させる接触形レーザメスチップにおいて、前記チップは、円柱体もしくは略円錐体から形成されるとともに、該周体途中より先側にかけて求心方向に向かう傾斜部を設けて厚みを先向漸薄状となしたことを特徴とする接触形レーザメスチップ。

図面

【図1】

(イ)

(ロ)



補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....。

図面

【図1】

(イ)

(ロ)

.....

(ハ)



[結論]

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ない。

[説明]

(イ)におけるⅡ-Ⅱ'断面形状としては、いくつかのものが想定でき、Ⅱ-Ⅱ'断面図として追加記載された(ハ)がその一つの断面図でありうるとしても、出願当初の明細書等に接した当業者が、そこに記載されているのと同然と理解する事項とはいえない。

新規事項の判断に関する事例49

類型：誤記の訂正

出願当初の明細書等

発明の名称

算盤用数字読取り器

特許請求の範囲

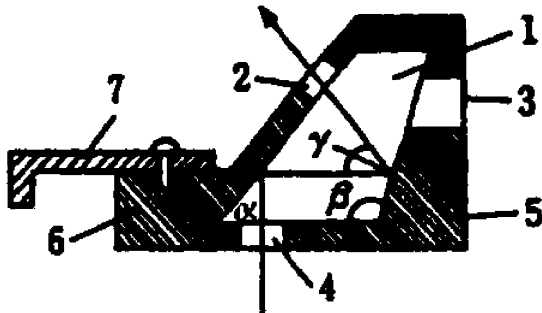
【請求項1】

低角 α 、 β がそれぞれ約45度及び約130度の断面形状プリズム(1)を前面、後面の上部及び低面全部にそれぞれ細長窓孔(2)～(4)を有する筐体(5)内に収めその箱体(5)の前面下部を垂直面(6)に形成すると共に一对の下向L字杆(7)、(7)を前面に突設した算盤用数字読取り器。

発明の詳細な説明の抜粋

低角 α 、 β はそれぞれ約45度及び約130度に形成したことにより、射出光線は紙面と約40度(γ)の角度をなすから最も見易い。

図面



【結論】

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である。

【説明】

出願当初の明細書等には角 β は「約130度」と記載されていたが、射出光線が紙面に対し約40度(γ)となるためには計算上並びに図面の射出光線の工合いからみて、角 β は当然約110度でなければならず、また、角 β が約130度とすると射出光線は80度位となり算盤を使用しながらの文字の読取りが困難となることから、角 β を「約130度」としたのは誤記であることも、また正しくは「約110度」であることも、当初明細書等の記載から明らかである。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....約110度.....
.....
.....
.....
.....
.....。

発明の詳細な説明の抜粋

.....約110度.....
.....
.....。

図面

.....

新規事項の判断に関する事例50

類型: 文献の引用に基づく補正

出願当初の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 ゴルフボール	発明の名称 ……………
特許請求の範囲 【請求項1】 …………… ……ゴルフボール。	特許請求の範囲 【請求項1】 …………… ……ゴルフボール。
発明の詳細な説明の抜粋 ……本発明のゴルフボールは、直径、重量が従来のゴルフボールと同じで、表層部、中間層部、及び中心部に3分割され、 <u>表層部はゴムと充填材もしくは特公昭52-32290号公報に開示されているような従来のゴルフボールと同一の組成物で構成され、</u> ……。	発明の詳細な説明の抜粋 ……本発明のゴルフボールは、直径、重量が従来のゴルフボールと同じで、表層部、中間層部、及び中心部に3分割されている。 <u>公式のゴルフボールの組成物としては、従来から種々の組成が周知であり例えば特公昭52-32290号公報において開示されているように、高分子重合体、各種の合成ゴム、例えばポリブタジエン、ポリイソプレン、及びブタジエン・スチレンコポリマーなどを含むゴルフボールが知られている。要するに、本発明のゴルフボールの表層部には、上記のような従来周知の公式ゴルフボールに使用されている組成物を適宜選択して用いればよい。</u>

[結論]

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ない。

[説明]

出願当初の明細書において文献が引用されており、本発明の表層部には当該文献に記載されているような組成物を用いる点は記載されているが、当該文献中に具体的に記載されている組成物である「ポリブタジエン、ポリイソプレン、及びブタジエン、スチレンコポリマー等」を追加する補正は、発明の実施に関する情報を追加するものであり許されない。

2. 限定的減縮の判断に関する事例

限定的減縮の判断に関する事例1

類型: 発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

予測式電子体温計

特許請求の範囲

【請求項1】

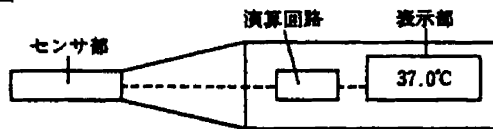
体温を電気信号に変換するセンサとセンサ出力の変化特性とから体温の安定温度を予測する演算回路を有する電子体温計。

発明の詳細な説明の抜粋

この発明は、測定時間の短い体温計を提供することを目的とする。

体温を電気信号に変換するセンサは例えば、感温磁気素子、測温抵抗体、熱電対等が挙げられる。センサ出力は、体温予測演算回路に導かれ、予想安定温度値に変換される。測定時間をできるだけ短くするためには、感度のよいセンサを使用する必要がある。実験の結果は、熱電対が最適であった。

図面



【結論】

限定的減縮に該当する。

【説明】

この補正は、補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項、すなわち、課題解決手段の1つである「電子体温計において体温を電気信号に変換するセンサ」を概念的に下位のものにしたものである。また、補正によって、発明の解決しようとする課題や産業上の利用分野は変更されていない。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....熱電対からなるセンサと.....。

発明の詳細な説明の抜粋

この発明は、測定時間の短い体温計を提供することを目的とする。

センサ出力は、体温予測演算回路に導かれ、予想安定温度値に変換される。測定時間をできるだけ短くするためには、感度のよいセンサを使用する必要がある。

図面

.....

.....

限定的減縮の判断に関する事例3

類型: 発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

変速機の歯車箱

特許請求の範囲

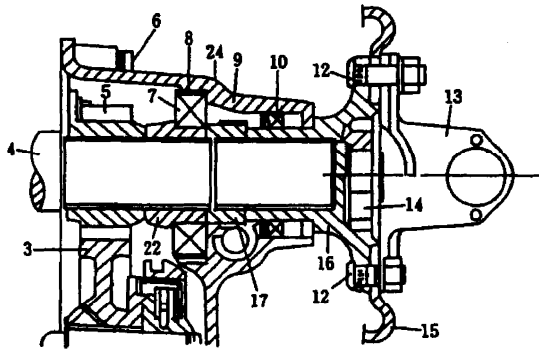
【請求項1】

出力軸を回転可能に支持する軸受が装着される
軽合金製歯車箱の周壁部に補強用のリングを鑄込んだ変速機の歯車箱。

発明の詳細な説明の抜粋

……歯車箱をアルミニウム合金製で……リングを鋼製で……

図面



4:出力軸 7:軸受
8:リング 9:歯車箱

[結論]

限定的減縮に該当する。

[説明]

補正により、歯車箱の材質、補強用リングの材質をそれぞれ特定しており、これは補正前の発明の発明特定事項、すなわち課題解決手段である「変速機の歯車箱における軽合金製歯車箱」、「変速機の歯車箱における補強用のリング」をそれぞれ概念的に下位のものに限定したものとなっている。また、歯車箱を軽量化するとともに軸受箇所における歯車箱の強度を向上するという、発明が解決しようとする課題及び産業上の利用分野(変速機の歯車箱)は同一である。

補正後の明細書等

発明の名称

……………

特許請求の範囲

【請求項1】

出力軸を回転可能に支持する軸受が装着される
アルミニウム合金製歯車箱の周壁部に補強用の鋼製リングを鑄込んだ変速機の歯車箱。

発明の詳細な説明の抜粋

……………

図面

……………

限定的減縮の判断に関する事例4

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

出力回路

特許請求の範囲

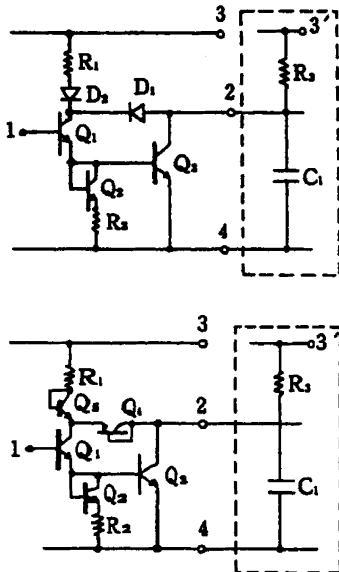
【請求項1】

コレクタが接続手段を介して電源ラインに接続され、ベースが入力端子に接続された第1のトランジスタと、ベースが前記第1のトランジスタのエミッタに接続され、コレクタが出力端子に接続され、エミッタが基準電位源に接続された第2のトランジスタと、前記第1のトランジスタと前記第2のトランジスタとのコレクタ間に、前記第1及び第2のトランジスタが導通したときに電流が流れかつ前記第1及び第2のトランジスタが遮断した時に電流が遮断されるように挿入されたダイオードを含むことを特徴とする出力回路。

発明の詳細な説明の抜粋

……このダイオードとしては、図1に示す通常のp-nダイオードの他に、図2に示されるようなトランジスタのベースとコレクタを短絡した等価ダイオードを用いることもできる。

図面



[結論]

限定的減縮に該当する。

補正後の明細書等

発明の名称

………

特許請求の範囲

【請求項1】

………挿入されたトランジスタのベースとコレクタを短絡させた等価ダイオードとを含むことを特徴とする出力回路。

発明の詳細な説明の抜粋

……このダイオードとしては、図2に示すトランジスタのベースとコレクタを短絡した等価ダイオードを用いると良い。

図面

………

【説明】

補正により、補正前の「ダイオード」が「トランジスタのベースとコレクタを短絡した等価ダイオード」となった。ここで「ダイオード」とは、図1に示されるp-n接合ダイオードと図2に示される等価ダイオードの両者を具体的に含むものである。

したがって、この補正は、補正前の「ダイオード」を「等価ダイオード」に下位概念化したものであるから、発明特定事項の一部の限定であると認められ、また、発明の課題および利用分野が補正の前後で変更されないから、この補正は請求項の限定的減縮である。

限定的減縮の判断に関する事例5

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

ノブ

特許請求の範囲

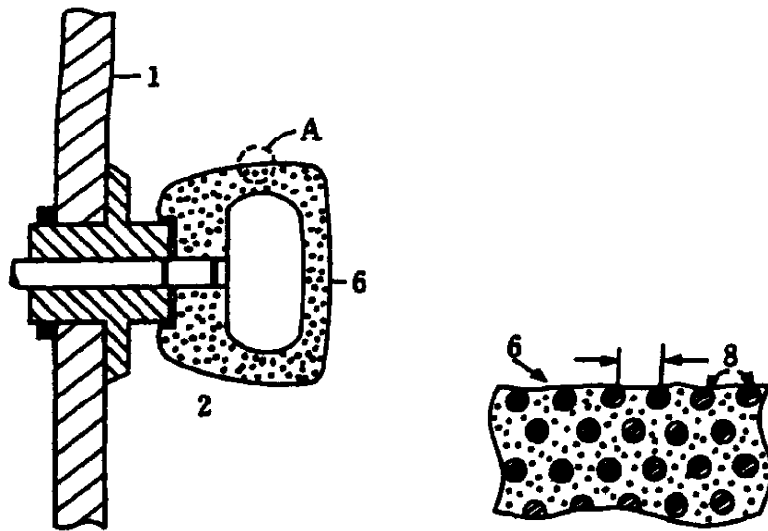
【請求項1】

被開閉体に取り付けられて該被開閉体を開閉操作する際に把持する把持部を有するノブであって、該把持部表面の少なくとも一部に銅の微細粒子を表面に露出させ、露出させた微細粒子を表面の菌類が繁殖しないような間隔となるように多数混在させてなるノブ。

発明の詳細な説明の抜粋

……これら露出した銅の微細粒子同志の間隔が把持部の表面に付着した菌類がコロニーを形成して繁殖するために必要とされる領域の径より十分小さい値とされ、通常は、 $100\mu\text{m}$ 以下に設定することが望ましい。

図面



1…被開閉体の一部を構成する扉板、2…ノブ
6…把持部、8…銅の微細粒子

〔結論〕

限定的減縮に該当する。

〔説明〕

補正後の明細書等

発明の名称

……

特許請求の範囲

【請求項1】

……
……
……
……
……
……混在させ、微細粒子同志の間隔を $100\mu\text{m}$ 以下に設定させてなるノブ。

発明の詳細な説明の抜粋

……
……
……
……
……。

補正後の特許請求の範囲は、微細粒子の間隔を限定しているが、当該限定は、補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項の一部である「ノブにおいて表面の菌類が繁殖しないような銅の微細粒子の間隔」を限定したものであり、また当該補正前後の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。

限定的減縮の判断に関する事例6

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

シリアル型サーマルプリンター

特許請求の範囲

【請求項1】

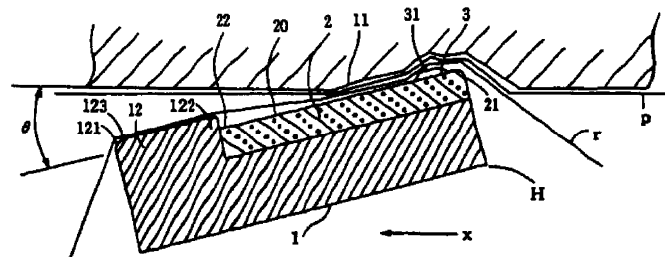
ヘッド基板上の一側辺部にこれと平行に多数の発熱抵抗体が連設された発熱抵抗体群とを具備して成るサーマルプリントヘッドを熱転写リボン及び被転写紙または感熱紙を介させてプラテンゴムに圧接して印字を行うサーマルプリンタにおいて、サーマルプリントヘッドがプラテンゴムに対しその摺動方向に斜めに配置されたことを特徴とするシリアル型サーマルプリンター。

発明の詳細な説明の抜粋

本発明のプリンタにおけるサーマルプリントヘッドはプラテンゴムに対し斜めに配置され、ヘッド基板のヘッド表面の摺動方向に対する適正な角度は1～15°である。

ここで、角度が1°未満の場合、ヘッド基板の上側辺部がプラテンゴムに圧接状態となるため本発明の目的が果たせなくなり、また15°を越えると、ヘッド基板の表面に被着形成された発熱抵抗体が熱転写リボンまたは感熱紙と接触しなくなり鮮明な印字、印画が望めなくなる。

図面



〔結論〕

限定的減縮に該当する。

〔説明〕

補正後の特許請求の範囲は、ヘッドのプラテンゴムへの当接角度を特定しているが、当該補正は、補正前の特許請求の範囲に記載された発明の発明特定事項の一部である「サーマルプリンタにおいてヘッドを斜めに配置

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....

サーマルプリントヘッドがプラテン
 ゴムに対しその摺動方向に1～15°の角度で斜め
 に配置されたことを特徴とするシリアル型サーマル
 プリンター。

発明の詳細な説明の抜粋

.....

。

する」点について、角度を特定することにより概念的に下位のものにしたものにはかならない。また、当該補正前後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題は同一である。

限定的減縮の判断に関する事例7

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

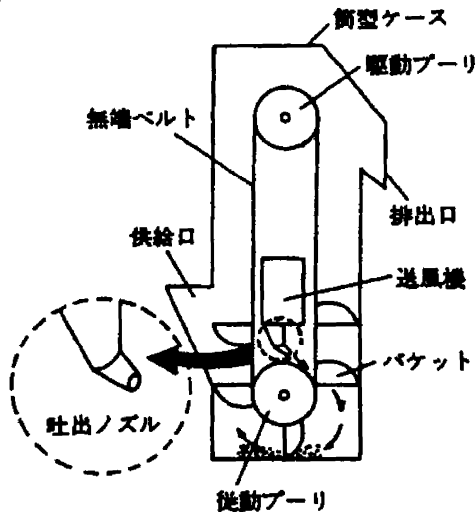
バケットコンベア

特許請求の範囲

【請求項1】

下部に供給口を上部に排出口を有する筒型ケースの上下に駆動プーリと従動プーリとを設け、前記駆動プーリと従動プーリとに複数のバケットを所定間隔に取り付けてなる無端ベルトを掛け回すとともに、前記従動プーリの上方部に該従動プーリの接線方向に向かって突出する吐出ノズルを有する送風機を設けたことを特徴とするバケットコンベア。

図面



〔結論〕

限定的減縮に該当する。

〔説明〕

補正前発明と補正後発明において、産業上の利用分野及び解決しようとする課題（従動プーリと無端ベルトとの間に落ち込んだ粉粒体を排出・除去する）は同一である。

また、吐出ノズルを開口部が縮径するよう補正する点は、吐出ノズルの形状を特定したものであって、補正前発明の発明特定事項（課題解決手段の1つである「バケットコンベアにおける吐出ノズル」）を概念的に下位のものにしたものである。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....
.....、前記従動プーリの上方部に該従動プーリの接線方向に向かって開口部が縮径し突出する吐出ノズルを有する送風機を設けたことを特徴とするバケットコンベア。

図面

.....

限定的減縮の判断に関する事例8

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

光信号の双方向伝送方法

特許請求の範囲

【請求項1】

光導波路を介して接続された2つのステーション間に光信号を双方向に伝送するため、信号がその都度ステーション内に配置された光送信器から放出され、光導波路によって形成される伝送区間の終端部では送信器と一体に構成された光受信器により受信されるようにした方法において、

- a) 送信器と受信器が一体構成部材として互いに結合され、
b) 一方の送信方向の信号は他方の送信方向の送信休止期間中に光導波路を介して伝送され………。

発明の詳細な説明の抜粋

………発光ダイオードとして構成された光送信部をフォトダイオードとして構成された光受信部孔に挿入した構造が有利である。発光ダイオードとしてはGaAs発光ダイオード、又はGaAlAs発光ダイオードが必要な場合バラス型として使用可能である。これに対し、フォトダイオードは例えばピン………

【結論】

限定的減縮に該当する。

【説明】

補正によって、「送信器」が「発光ダイオード」、「受信器」が「フォトダイオード」とであると特定されたものであり、補正前の発明の発明特定事項の一部を概念的に下位にしたものにあたり、補正前後の発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題も同一である。

補正後の明細書等

発明の名称

………

特許請求の範囲

【請求項1】

………
………
………
………
………方法において、
a) 送信器として発光ダイオードが、受信器としてフォトダイオードが使用され、両者は一体構成部材として互いに結合され、
b) 一方の送信方向の信号は他方の送信方向の送信休止期間中に光導波路を介して伝送され………。

発明の詳細な説明の抜粋

………

限定的減縮の判断に関する事例9

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 化合物Cの製造方法	発明の名称
特許請求の範囲 【請求項1】 化合物Aと化合物Bを反応させる化合物Cの製造方法。	特許請求の範囲 【請求項1】 化合物Aと化合物Bを <u>80℃以上</u> で反応させる化合物Cの製造方法。
発明の詳細な説明の抜粋 反応温度は80℃以上が好ましい。	発明の詳細な説明の抜粋

[結論]

限定的減縮に該当しない。

[説明]

この補正は、補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項、すなわち、課題解決手段のいずれの事項の限定でもない。

なお、温度を特定することは、温度条件について言及せずに単に「化合物Aと化合物Bを反応させる」とした課題解決手段を概念的に下位のものにしたとは言えない。

限定的減縮の判断に関する事例10

類型: 発明特定事項の限定

補正前の明細書等

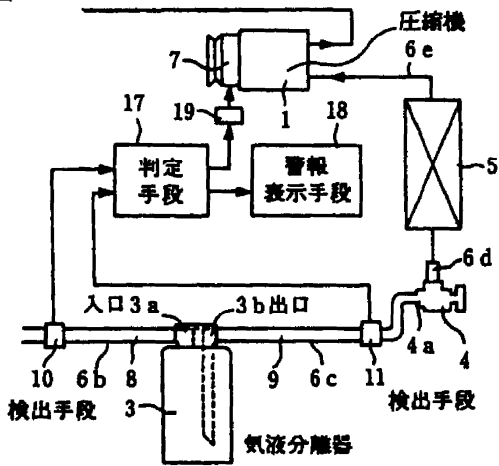
発明の名称
異常運転防止装置

特許請求の範囲

【請求項1】
気液分離器の冷媒入口及び冷媒出口にそれぞれ気液状態検出手段を設け、この検出手段の検出値により冷凍装置内の冷媒の過不足を判定し、圧縮機を所定時間断続運転させる制御手段を備えることを特徴とした異常運転防止装置。

発明の詳細な説明の抜粋
……………所定時間圧縮機の断続運転を行うことにより、使用者は冷凍装置の異常状態である冷媒の過不足を容易に認知できる。また、過不足を判定したときにランプ、ブザー等の警報装置を用いて異常状態を訴える手段も有効である。

図面



[結論]
限定的減縮に該当しない。

[説明]
冷凍装置の異常状態である冷媒の過不足を使用者に容易に認知させるという、発明の解決しようとする課題は補正前後において変更はないが、補正後の特許請求の範囲に追加された「警報装置」は、補正前の発明の発明特定事項(課題解決手段)のいずれの限定とも認められない。(なお、「検出手段の検出値により冷凍装置内の冷媒の過不足を判定し、圧縮機を所定時間断続運転させる制御手段」を概念的に下位にしたものとは言えない。)

補正後の明細書等

発明の名称
……………

特許請求の範囲

【請求項1】
……………
……………
……………
……………所定時間断続運転させるとともに警報装置を作動させる制御手段を備えることを特徴とした異常運転防止装置。

発明の詳細な説明の抜粋
……………所定時間圧縮機の断続運転を行うばかりでなく、ランプ、ブザー等の警報装置も作動するので使用者は冷凍装置の異常状態である冷媒の過不足を容易に認知できる。

図面

……………

限定的減縮の判断に関する事例11

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

ドアの錠装置

特許請求の範囲

【請求項1】

錠の固定位置を一对の発光素子及び受光素子を用いて検知する盗難防止用の錠位置検知手段と、上記錠に対する鍵を持った人の手の接近を一对の発光素子及び受光素子を用いて検知する接近検知手段と、その錠を持った人の手が錠に接近した時に該錠を照明する照明手段を設けたことを特徴とするドアの錠装置。

発明の詳細な説明の抜粋

………一对の受光素子及び発光素子を用いて錠位置及び人の手の接近を検知するため、ドアノブを採す必要がなくなり、暗い場所でのキーシリンダーの開閉操作が容易となり、さらに検知手段の動作によりタイマー接点を所定時間オンするタイマー部を設け一定時間照明させることにより、電源の消費電力を小さくすることができるという効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

1…ドア、3…キーシリンダ（錠）、9…キー（錠）、12…発光素子、13…受光素子、15…照明手段、17…タイマー部、18…受光素子

補正後の明細書等

発明の名称

……………

特許請求の範囲

【請求項1】

錠の固定位置を一对の発光素子及び受光素子を用いて検知する盗難防止用の錠位置検知手段と、上記錠に対する鍵を持った人の手の接近を一对の発光素子及び受光素子を用いて検知する接近検知手段と、その錠を持った人の手が錠に接近した時に該錠を照明する照明手段を設けるとともに、接近検知手段の作動によりタイマー接点が所定時間オンとなり、一定時間照明できるタイマー部を設けたことを特徴とするドアの錠装置。

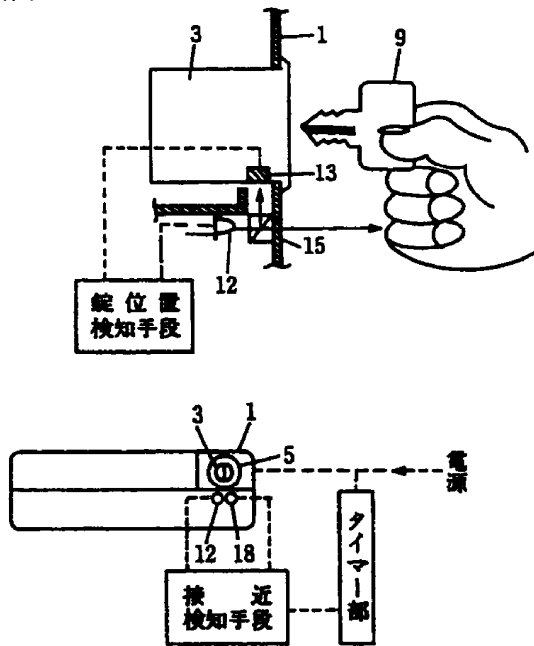
発明の詳細な説明の抜粋

……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………
……………。

【図面の簡単な説明】

……………

図面



図面

.....

[結論]

限定的減縮に該当しない。

[説明]

補正により追加された「タイマー部」は、補正前発明の課題解決手段、すなわち発明特定事項（例えば、「ドアの錠装置における錠位置検知手段」、「ドアの錠装置における照明手段」等）のいずれを概念的に下位にしたものともいえないから、発明特定事項の限定といえない。

また、補正前の発明の課題が「暗い場所でのキーシリンダーの開閉操作を容易とする」点にあるのに対して、補正後の課題には「電源の消費電力を小さくする」ことが追加されており、この補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連しているとはいえないから、補正前後の発明の解決しようとする課題も同一ではない。

限定的減縮の判断に関する事例12

類型：発明特定事項の限定

補正前の明細書等

発明の名称

ガイダンス機能付き入力装置

特許請求の範囲

【請求項1】

表示画面上にタッチパネルを設け、表示画面の表示位置に対応した部分に触れることにより、必要とするデータを入力する入力装置において、次に入力すべき部分の表示箇所を点滅表示するガイダンス機能付き入力装置。

発明の詳細な説明の抜粋

……表示画面上にタッチパネルを設け、表示画面の表示位置に対応した部分に触れることにより、必要とするデータを入力する入力装置において、次に入力すべき部分の表示箇所を点滅表示することにより、操作者に入力すべき項目を的確に指示できる。さらに、音声による案内機構を付加すればさらに効果的である。

【結論】

限定的減縮に該当しない。

【説明】

この補正は、ガイダンス手段として音声による手段を付加することにより特許請求の範囲を減縮するものであるが、補正により追加された「スピーカー」は補正前の請求項に記載されたいずれの課題解決手段の下位概念化にも該当しないので、発明特定事項の限定に当たらない。（「次に入力すべき部分の表示箇所を点滅するガイダンス機能」の下位概念化とはいえない）

補正後の明細書等

発明の名称

……………

特許請求の範囲

【請求項1】

表示画面上にタッチパネルを設け、表示画面の表示位置に対応した部分に触れることにより、必要とするデータを入力する入力装置において、次に入力すべき部分の表示箇所を点滅表示するとともに、スピーカーを設け、入力すべき項目を音声案内するガイダンス機能付き入力装置。

発明の詳細な説明の抜粋

……表示画面上にタッチパネルを設け、表示画面の表示位置に対応した部分に触れることにより、必要とするデータを入力する入力装置において、次に入力すべき部分の表示箇所を的確に指示でき、音声による案内機構を有しているからさらに効果的である。

限定的減縮の判断に関する事例13

類型：発明特定事項の限定／解決しようとする課題の同一性

補正前の明細書等	補正後の明細書等
発明の名称 イカ煎餅	発明の名称 ……………
特許請求の範囲 【請求項1】 イカすり身に粉末状大豆蛋白、香辛料、調味料及び小麦粉を加えたものを材料とするイカ煎餅。	特許請求の範囲 【請求項1】 イカすり身に粉末状大豆蛋白、香辛料、調味料及び小麦粉を加えたものを材料とする <u>イカの形状をしたイカ煎餅</u> 。
発明の詳細な説明の抜粋 ……………材料を加え混練した後に、イカの形状に成形し、……………	発明の詳細な説明の抜粋 …………… ……………
【結論】 限定的減縮に該当しない。	

【説明】

イカ煎餅の形状を限定することは、補正前の特許請求の範囲に記載された発明の発明特定事項、すなわち、課題解決手段（イカ煎餅の材料として採用されるイカすり身、粉末状大豆蛋白、香辛料、調味料、小麦粉等）のいずれを概念的に下位にするものでもない。したがって、課題解決手段の全部である「イカすり身に……イカ煎餅」を概念的に下位のものにしたとも言えない。（なお、「イカ煎餅」は、それ単独では課題解決手段とは言えないから、「イカ煎餅」の下位概念化であるとして限定に相当すると認めることもできない。）

さらに、発明が解決しようとする課題が、補正前の発明では食感の良好なイカ煎餅の提供であったのに対して、補正後の発明においてはイカが主原料であることがその形状から明確に見て取れることを追加している。この補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもなく、技術的に密接に関連しているとはいえないから、この補正は、発明が解決しようとする課題を変更するものでもある。

限定的減縮の判断に関する事例14

類型：発明特定事項の限定／解決しようとする課題の同一性

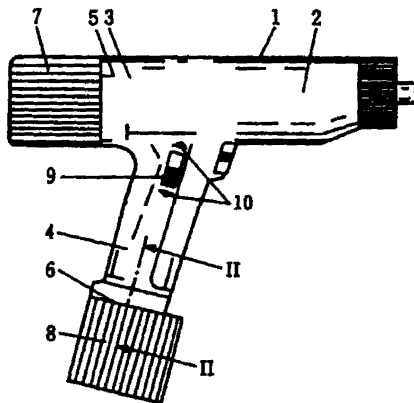
補正前の明細書等

発明の名称
電動工具装置

特許請求の範囲
【請求項1】
ハウジング2にそれぞれ別個のハンドル(3、4)を設けた電動工具装置において、バッテリーパック(7、8)をハンドル(3、4)のそれぞれの自由端部(5、6)に設けたことを特徴とする電動工具装置。

発明の詳細な説明の抜粋
……重量バランスを図ることができる。……切替スイッチ回路……

図面



〔結論〕

限定的減縮に該当しない。

〔説明〕

切り替えスイッチ回路は、補正前発明の課題解決手段、すなわち発明特定事項(例えば「電動工具装置においてハンドルのそれぞれの自由端部に設けたバッテリーパック」、「電動工具装置においてハウジングにそれぞれ個別に設けられたハンドル」等)のいずれを概念的に下位にしたものともいえないから、発明特定事項の限定といえない。

また、補正前の発明では、解決しようとする課題がバッテリーパックを分散配置することにより重量のバランスを図る点にあったが、補正後の発明では、充電状態の良好な方のバッテリーから電力を使用できるようにして、バッテリーの効率的利用が行えるようにする課題を有するようにしている。この課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連するとはいえないから、この補正は、課題を変更するものである。

補正後の明細書等

発明の名称
……………

特許請求の範囲
【請求項1】
……………
……………
……………それぞれの自由端部(5、6)に設け、前記バッテリーパック(7、8)のうち最高の充電状態になっている方を電力供給用を選択する切替スイッチ回路を有することを特徴とする電動工具装置。

発明の詳細な説明の抜粋
……重量バランスを図ることができる。……切替スイッチ回路……

図面

……………

限定的減縮の判断に関する事例15

類型：発明特定事項の限定／解決しようとする課題の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

圧力式高度計付き電子腕時計

特許請求の範囲

【請求項1】

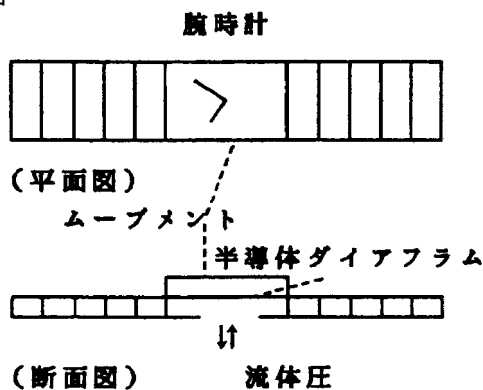
流体圧力を測定するために歪センサを形成した半導体ダイアフラムと、該歪センサの出力を高度信号に変換する演算回路と計時回路とを、ムーブメントに内蔵した電子腕時計。

発明の詳細な説明の抜粋

この発明は、潜水、登山、ハングライダー等をする際に便利な、計時情報と高度情報とを示す腕時計を提供することを目的とする。

半導体ダイアフラムに形成した歪センサにより、水中においては水压を検出して水深を、陸上においては気圧を検出して高度を、知ることができる。半導体ダイアフラム上に、歪センサの出力信号を高度信号に変換する演算回路と計時回路とを、半導体薄膜回路で形成すれば、ムーブメントをより薄型軽量化できる。

図面



【結論】

限定的減縮に該当しない。

【説明】

補正前の発明の解決しようとする課題は「計時情報と高度情報とを示す腕時計を提供すること」であったのに対し、補正後の発明の解決しようとする課題は「ムーブメントの薄型軽量化」であるから、補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、補正前後の課題は技術的に密接に関連しているとはいえない。したがって、補正前後の発明の解決しようとする課題は同一ではない。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

流体圧力を測定するために歪センサを形成した半導体ダイアフラムと、該歪センサの出力を高度信号に変換する演算回路と計時回路とを該ダイアフラム上に半導体薄膜回路で形成し、ムーブメントに内蔵した電子腕時計。

発明の詳細な説明の抜粋

この発明は、潜水、登山、ハングライダー等をする際に便利な、計時情報と高度情報とを示す腕時計のムーブメントをより薄型軽量化することを目的とする。.....

図面

.....

また、「電子腕時計において演算回路と計時回路とを該ダイアフラム上に半導体薄膜回路で形成すること」は、補正前発明の発明特定事項のいずれを概念的に下位にしたものとも言えないから、発明特定事項を限定するものと認めることもできない。

限定的減縮の判断に関する事例16

類型: 解決しようとする課題の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

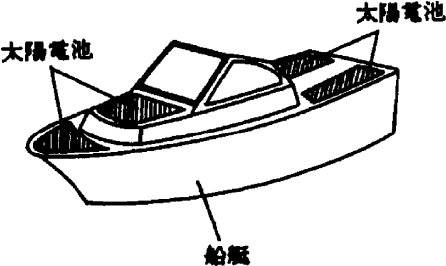
カバーシート

特許請求の範囲

【請求項1】

蓄電池の充電器に接続された太陽電池が上面に張設された船艇を覆う、透光性素材で形成されたカバーシート。

図面



補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....太陽電池の上面に位置する部分以外を遮光性素材とした透光性素材で形成されたカバーシート。

図面

.....

[結論]
限定的減縮に該当しない。

[説明]
補正前の発明では、解決しようとする課題が「バッテリー上がりを防止するとともに風雨から太陽電池を保護する」ことであったのに対し、補正後には、「紫外線の影響から船艇のみを保護する」という新たな課題が加わっている。この課題は補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連するものとはいえず、この補正は解決しようとする課題を変更するものである。

限定的減縮の判断に関する事例17

類型：解決しようとする課題の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

面状発光装置

特許請求の範囲

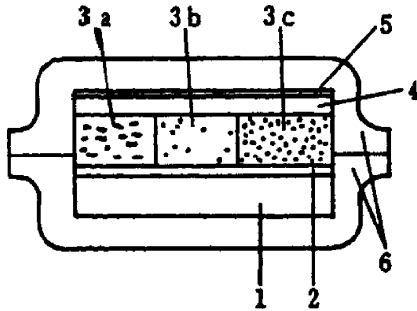
【請求項1】

ガラス基板上に、透明電極、発光層、誘導体層、背面電極を順次積層して成る発光素子を、防湿性のフィルムにて被覆したことを特徴とする面状発光装置。

図面の簡単な説明の抜粋

1…ガラス基板、2…透明電極、3a, 3b, 3c…発光層、4…誘導体層、5…背面電極、6…防湿性のフィルム

図面



〔結論〕

限定的減縮に該当しない。

〔説明〕

解決しようとする課題が、補正前発明では防湿であったが、補正後においては、多色発光の実現を新たに加えたものとなっている。この補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連しているとはいえない。したがって、この補正は解決しようとする課題を変更するものである。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....
.....
.....防湿性のフィルムにて被覆するとともに、前記発光層が異なる発光色を呈する複数の発光層からなることを特徴とする面状発光装置。

図面

.....

限定的減縮の判断に関する事例18

類型：解決しようとする課題の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

フィルタ装置

特許請求の範囲

【請求項1】

エンジン排気ガスの通路に面して多数のセルをもつフィルタを設けるとともに、その上流にバーナを設けたエンジンのフィルタ装置において、フィルタをそのセル通過面積が中央部で小さく、外周に近づくほど大きくなるように形成したことを特徴とするエンジンのフィルタ装置。

図面

図1

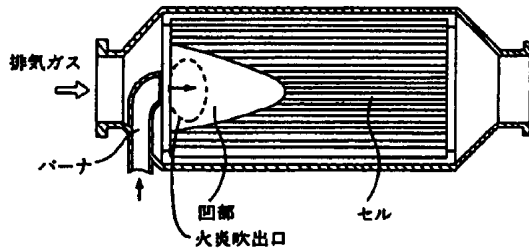
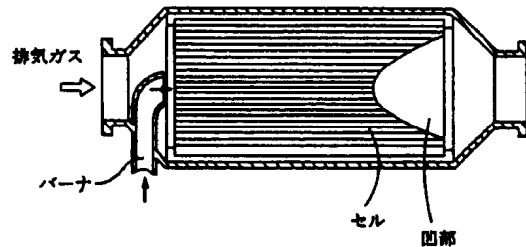


図2



【結論】

限定的減縮に該当しない。

【説明】

補正前の課題は、排気ガスの熱によるフィルタの熱分布を中央部から外周にわたって均一になるようにすることであるが、補正後の課題には、バーナの火炎吹出口付近におけるフィルタの局部加熱を防止することを新たに加えたものとなっている。この補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連しているとはいえないものである。したがって、この補正は解決しようとする課題を変更するものである。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

.....

大きくなるように形成するとともに、フィルタの上流側端面に開口凹部を形成したことを特徴とするエンジンのフィルタ装置。

図面

図1

.....

(図2は削除)

限定的減縮の判断に関する事例19

類型：解決しようとする課題の同一性

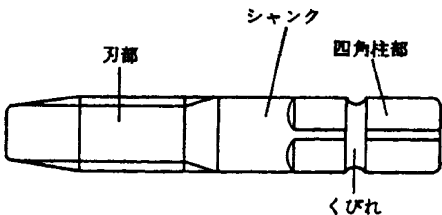
補正前の明細書等

発明の名称
タップ

特許請求の範囲
シャンクにくびれを設けたタップ。

発明の詳細な説明の抜粋
タップに過負荷が作用した場合に、くびれ部分に応力集中を生じさせることによりシャンク部で破断させ、タップがワーク内で折れ込むことを防ぐ。
タップがくびれ部分で破断した後、残った部分の四角柱部をタップハンドルに把持させることにより、タップを容易に回転させて抜き出すことができる。

図面



〔結論〕

限定的減縮に該当しない。

〔説明〕

発明の解決しようとする課題が、補正前の発明ではシャンクの任意箇所に設けたくびれ部分に応力集中を生じさせることによりくびれ部で破断させ、タップの刃部のみがワーク内で折れ込むことを防ぐ。すなわち、ワーク外部にタップの一部が飛び出した状態で破断するようになすことにより、折れたタップの突き刺さった不良品を容易に発見できることから、タップが折れ込んだことを容易に発見可能にすることであった。これに対して、補正後の発明においては、くびれをシャンクの四角柱部の中央付近に設けるようにすれば、タップがくびれ部分で破断した後、残った部分の四角柱部をタップハンドルに把持させることにより、タップを容易に回転させて抜き出すことができることから、破断したタップの把持と抜き取りの容易化という課題を追加するものとなっている。この補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連しているとはいえないから、この補正は、発明が解決しようとする課題を変更するものである。

補正後の明細書等

発明の名称
.....

特許請求の範囲
シャンクにくびれを設け、シャンクの四角柱部をくびれの両側にわたって延在させたタップ。

発明の詳細な説明の抜粋
.....
.....
.....。
.....
.....
.....。
.....

図面
.....

限定的減縮の判断に関する事例20

類型：解決しようとする課題の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

トランプ組み合わせゲーム装置

特許請求の範囲

【請求項1】

起動信号発生手段により制御回路を作動させて電動機回路を一時的に閉路しトランプ画紙を付着した複数の表示ドラムを一時的に回転させ、表示ドラムと駆動軸とを一方向クラッチを介して駆動連結し、電動機の停止後も表示ドラムの慣性により遊転させ、表示ドラムの表示トランプを不規則に変化させることを特徴とするトランプ組み合わせゲーム装置。

発明の詳細な説明の抜粋

本発明は複数のドラム表示体を用いたトランプ組み合わせゲームにおいて、単一の駆動源を用いた場合でも複数のドラムの停止位置を各々独立にすることにより、表示トランプを不規則に変化させるものであり、従来のトランプ組み合わせゲームよりもより偶然性の大きなゲーム装置を提供することを目的とする。

なお、起動信号を発生する起動信号発生手段としては、起動スイッチのほかに、光センサーへの光入力を検出して、起動信号を発生するように構成することもできる。起動信号発生手段として光センサの検出信号を用いた場合には、光線銃の入射光を検出して起動することができるため、光線銃の的として使用することができる。

【結論】

限定的減縮に該当しない。

【説明】

補正後の特許請求の範囲は、「起動信号発生手段」を「光線銃の入射光を検出することにより起動信号を発生する起動信号発生手段」と限定しているものであり、当該限定は補正前の請求項に記載された発明の発明特定事項の一部である「トランプ組み合わせゲーム装置における起動信号発生手段」を限定したものである。

しかし、当該補正により、発明の解決しようとする課題が補正前の「偶然性の大きなトランプ組み合わせゲーム装置を得ること」から、「光線銃の的として使用することができるトランプ組み合わせゲーム装置を得ること」に変更されている。補正後の課題は、補正前の課題を概念的に下位にしたものでも、同種のものでもないなど、技術的に密接に関連するとはいえないから、この補正は課題を変更するものである。

補正後の明細書等

発明の名称

.....

特許請求の範囲

【請求項1】

光線銃の入射光を検出することにより起動信号を発生する起動信号発生手段により.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....。

発明の詳細な説明の抜粋

本発明は光線銃の光線の入射光を用いて、ドラムを駆動させることにより、光線銃の的として用いることができる新規なトランプ組み合わせゲーム装置を提供することを目的とする。

限定的減縮の判断に関する事例21

類型：産業上の利用分野の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

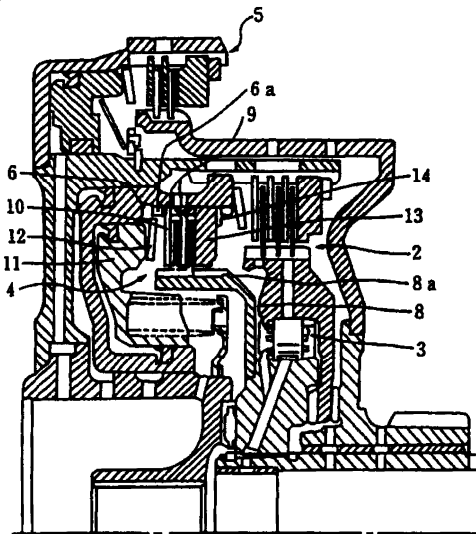
クラッチ

特許請求の範囲

【請求項1】

回転軸と………を特徴とするクラッチ。

図面



〔結論〕

限定的減縮に該当する。

〔説明〕

自動変速機は、クラッチが組み込まれる最も代表的なものの一つであるから、クラッチと自動変速機用クラッチとは技術的に密接に関連する発明の技術分野である。

また、この補正は、補正前の課題解決手段の全部である「回転軸と………を特徴とするクラッチ」を概念的に下位にしたものであるから、補正前の発明の発明特定事項を限定したものであり、さらに、補正前後で発明の解決しようとしている課題も同一である。

補正後の明細書等

発明の名称

自動変速機用クラッチ

特許請求の範囲

【請求項1】

回転軸と………を特徴とする自動変速機用クラッチ。

図面

………

限定的減縮の判断に関する事例22

類型：産業上の利用分野の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

電気弦楽器用弦

特許請求の範囲

【請求項1】

鋳鉄からなる鋼線の上に青銅からなるメッキ層及びその上にニッケルからなるメッキ層からなる耐食性合金の皮膜を有する電気弦楽器用弦。

発明の詳細な説明の抜粋

……本発明の電気弦楽器用弦は、強い耐腐食性を持っているので、電気ギター、電気バイオリン等、手の汗等による腐食が問題となる電気弦楽器用弦として好適である。また、電気ピアノ用弦としても室内環境による腐食が少なく、やはり好適である。

【結論】

限定的減縮に該当する。

【説明】

補正により、本願発明の技術分野が電気弦楽器用弦から電気ギター用弦となった。しかし、電気弦楽器の下位概念である各種楽器のうち、最も代表的なものの1つが電気ギターであるから、補正前の発明の技術分野と補正後の発明の技術分野は技術的に密接に関連するものと認められる。したがって、この補正前後の発明の産業上の利用分野は同一と認められる。また、この補正は、補正前発明の課題解決手段の全部である「鋳鉄からなる…皮膜を有する電気弦楽器用弦」を概念的に下位のものとしたものであるから、補正前発明の発明特定事項を限定したものである。さらに、補正前後で、発明の解決しようとする課題は変更されていない。

補正後の明細書等

発明の名称

電気ギター用弦

特許請求の範囲

【請求項1】

……………
……………
……………電気ギター用弦。

発明の詳細な説明の抜粋

……本発明の電気ギター用弦は、強い耐腐食性を持っているので、手の汗等による腐食が問題となる電気ギター用弦として好適である。

限定的減縮の判断に関する事例23

類型：産業上の利用分野の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

平面表示パネル

特許請求の範囲

【請求項1】

制御用端子と……………を有してなる平面表示パネル。

発明の詳細な説明の抜粋

……………なお、上述した例は、プラズマ・ディスプレイ・パネルに本発明を適用した場合であるが、他の各種平面表示パネルに本発明を適用しても同様の効果を奏しめることは明らかである。

〔結論〕

限定的減縮に該当する。

〔説明〕

この補正により、「平面表示パネル」は「プラズマ・ディスプレイ・パネル」に補正された。

しかし、「プラズマ・ディスプレイ・パネル」は「平面表示パネル」の一つであるから、補正前の発明の技術分野と補正後の技術分野は技術的に密接に関連するものであると認められる。したがって、この補正の前後の発明の産業上の利用分野は同一であると認められる。

また、この補正は補正前発明の課題解決手段の全部である「制御用端子と……………平面表示パネル」を概念的に下位にしたものであり、発明特定事項の限定である。さらに、発明の課題も補正前後で変更されていない。

補正後の明細書等

発明の名称

プラズマ・ディスプレイ・パネル

特許請求の範囲

【請求項1】

制御用端子と……………を有してなるプラズマ・ディスプレイ・パネル。

発明の詳細な説明の抜粋

……………上述したように、本発明は、プラズマ・ディスプレイ・パネルに適用すると優れた効果を奏する。

限定的減縮の判断に関する事例24

類型：産業上の利用分野の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

化粧料

特許請求の範囲

【請求項1】

(a)多価アルコール

(b)尿素

(c)アニオン界面活性剤

(d)カチオン界面活性剤

の配合されている化粧料。

発明の詳細な説明の抜粋

……化粧料としては、例えば、乳液、クリーム、化粧水、整髪料、クレンジングクリーム、シャンプー、リンス等が含まれる。

【結論】
限定的減縮に該当する。

【説明】
補正により、本願発明の技術分野が化粧料から化粧水となった。しかし、化粧料の下位概念である各種化粧料のうち、最も代表的なものの1つが化粧水であるから、補正前の発明の技術分野と補正後の発明の技術分野は技術的に密接に関連するものと認められる。したがって、この補正前後の発明の産業上の利用分野は同一と認められる。また、この補正は、補正前発明の発明特定事項の全部である「(a)多価アルコール……の配合されている化粧料」を概念的に下位にしたものであるから、補正前発明の発明特定事項を限定したものである。さらに、補正前後で、発明の解決しようとする課題は同一である。

補正後の明細書等

発明の名称

化粧水

特許請求の範囲

【請求項1】

(a)多価アルコール

(b)尿素

(c)アニオン界面活性剤

(d)カチオン界面活性剤

の配合されている化粧水。

発明の詳細な説明の抜粋

.....

.....

.....。

限定的減縮の判断に関する事例25

類型：産業上の利用分野の同一性

補正前の明細書等

発明の名称

界面活性剤A

特許請求の範囲

【請求項1】

物質Aからなる界面活性剤

発明の詳細な説明の抜粋

この界面活性剤は洗剤、乳化剤、分散剤等、その界面活性作用を利用した通常の利用形態が考えられる。……さらに、この界面活性作用を殺虫剤としても利用することができる。

補正後の明細書等

発明の名称

殺虫剤用界面活性剤A

特許請求の範囲

【請求項1】

物質Aからなる殺虫剤用界面活性剤

発明の詳細な説明の抜粋

……………

【結論】

限定的減縮に該当しない。

【説明】

殺虫剤用界面活性剤は界面活性剤の特殊な用途であり、界面活性剤の代表的な用途ではない。また、「界面活性剤」の技術分野と「殺虫剤」の技術分野は、特に関連性を有しないので、「界面活性剤」の技術分野と「殺虫剤用界面活性剤」の技術分野は、技術的に密接に関連しているとはいえない。したがって、補正前後の発明の産業上の利用分野は同一ではない。

第Ⅳ部 優先権

目 次

第Ⅳ部 優先権

第1章 パリ条約による優先権

1. パリ条約による優先権の趣旨	2
2. パリ条約による優先権主張の要件	3
2.1 優先権の主張ができる者	3
2.2 優先権の主張ができる期間	3
2.3 優先権主張の基礎とすることができる出願	3
3. パリ条約による優先権の主張の効果	4
4. パリ条約による優先権の主張の効果についての判断	4
4.1 基本的な考え方	4
4.2 優先権の主張の効果の判断例	5
4.3 部分優先又は複合優先の取扱い	7
4.4 優先権主張の基礎となる出願が優先権主張を伴う場合の取扱い	9
4.5 微生物の寄託と優先権主張	10
5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い	10
5.1 優先権の主張の効果について判断が必要な場合	10
5.2 優先権の主張の効果が認められないために拒絶の理由が生じる出願の取扱い	10
6. その他の留意事項	10
6.1 パリ条約による優先権主張を伴う出願の分割又は変更	10
6.2 パリ条約の例による優先権	10
6.3 特許協力条約に基づく国際出願と優先権	11
6.4 特殊な出願に基づくパリ条約による優先権主張の取扱い	11
6.4.1 分割出願又は変更出願に基づく優先権主張の取扱い	11
6.4.2 米国における一部継続出願に基づく優先権主張の取扱い	12
6.4.3 米国等における仮出願に基づく優先権主張の取扱い	12

第2章 国内優先権

1. 国内優先権の趣旨	1
2. 国内優先権の主張の要件	2
2.1 優先権の主張ができる者	2
2.2 優先権の主張ができる期間	2
2.3 優先権主張の基礎とすることができる先の出願	2
3. 国内優先権の主張の効果	2
4. 国内優先権の主張の効果についての判断	3
4.1 基本的な考え方	3
4.2 部分優先又は複合優先の取扱い	3
4.3 優先権主張の基礎とされた出願が優先権主張を伴う場合の取扱い	4
4.4 微生物の寄託と優先権主張	4
5. 国内優先権の主張の審査上の取扱い	4
6. その他の留意事項	4
6.1 国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更	4
6.2 国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ	4

第1章 パリ条約による優先権

特許法第43条第1項

パリ条約第四条D(1)の規定により特許出願について優先権を主張しようとする者は、その旨並びに最初に出願をし若しくは同条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願をし又は同条A(2)の規定により最初に出願をしたものと認められたパリ条約の同盟国の国名及び出願の年月日を記載した書面を経済産業省令で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

パリ条約第4条

- A(1) いずれかの同盟国において正規に特許出願若しくは実用新案、意匠若しくは商標の登録出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において出願をすることに関し、以下に定める期間中優先権を有する。
- (2) 各同盟国の国内法令又は同盟国の間で締結された二国間若しくは多数国間の条約により正規の国内出願とされるすべての出願は、優先権を生じさせるものと認められる。
- (3) 正規の国内出願とは、結果のいかんを問わず、当該国に出願をした日付を確定するために十分なすべての出願をいう。
- B すなわち、A(1)に規定する期間の満了前に他の同盟国においてされた後の出願は、その間に行われた行為、例えば、他の出願、当該発明の公表又は実施……等によつて不利な取扱いを受けないものとし、また、これらの行為は、第三者のいかなる権利又は使用の権能をも生じさせない。
- 優先権の基礎となる最初の出願の日前に第三者が取得した権利に関しては、各同盟国の国内法令の定めるところによる。
- C(1) A(1)に規定する優先期間は、特許及び実用新案については十二箇月、意匠及び商標については六箇月とする。
- (2) 優先期間は、最初の出願の日から開始する。出願の日は、期間に算入しない。
- (3) 優先期間は、その末日が保護の請求される国において法定の休日又は所轄庁が出願を受理するために開いていない日に当たるときは、その日の後の最初の就業日まで延長される。
- (4) (2)にいう最初の出願と同一の対象について同一の同盟国においてされた後の出願は、先の出願が、公衆の閲覧に付されないで、かつ、いかなる権利をも存続させないで、後の出願の日までに取下げられ、放棄され又は拒絶の処分を受けたこと、及びその先の出願がまだ優先権の主張の基礎とされていないことを条件として、最初の出願とみなされ、その出願の日は、優先期間の初日とされる。この場合において、先の出願は、優先権の主張の基礎とすることができない。
- D(1) 最初の出願に基づいて優先権を主張しようとする者は、その出願の日付及びその出願がされた同盟国の国名を明示した申立てをしなければならない。各同盟国は、遅くともいつまでにその申立てをしなければならないかを定める。
- (2) (1)の日付及び国名は、権限のある官庁が発行する刊行物(特に特許及びその明細書に関するもの)に掲載する。
- (3) 同盟国は、優先権の申立てをする者に対し、最初の出願に係る出願書類(明細書、図面等を含む。)の謄本の提出を要求することができる。最初の出願を受理した主管庁が認証した謄本は、いかなる公証をも必要とせず、また、いかなる場合にも、後の出願の日から三箇月の期間内においてはいつでも、無料で提出することができる。その謄本には、その主管庁が交付する出願の日付を証明する書面及び訳文を添付するよう要求することができる。
- (4) 出願の際には、優先権の申立てについて他の手続を要求することができない。各同盟国は、この条に定める手続がされなかつた場合の効果を定める。ただし、その効果は、優先権の喪失を限度とする。

(5) 出願の後においては、他の証拠書類を要求することができる。

最初の出願に基づいて優先権を主張する者は、その最初の出願の番号を明示するものとし、その番号は、(2)に定める方法で公表される。

E(1) いずれかの同盟国において実用新案登録出願に基づく優先権を主張して意匠登録出願をした場合には、優先期間は、意匠について定められた優先期間とする。

(2) なお、いずれの同盟国においても、特許出願に基づく優先権を主張して実用新案登録出願をすることができるものとし、また、実用新案登録出願に基づく優先権を主張して特許出願をすることもできる。

F いずれの同盟国も、特許出願人が二以上の優先権(二以上の国においてされた出願に基づくものを含む。)を主張することを理由として、又は優先権を主張して行つた特許出願が優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分を含むことを理由として、当該優先権を否認し、又は当該特許出願について拒絶の処分をすることができない。ただし、当該同盟国の法令上発明の単一性がある場合に限る。

優先権の主張の基礎となる出願に含まれていなかった構成部分については、通常の条件に従い、後の出願が優先権を生じさせる。

G(1) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を二以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。

(2) 特許出願人は、また、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合においても、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。各同盟国は、その分割を認める場合の条件を定めることができる。

H 優先権は、発明の構成部分で当該優先権の主張に係るものが最初の出願において請求の範囲内のものとして記載されていないことを理由としては、否認することができない。ただし、最初の出願に係る出願書類の全体により当該構成部分が明らかにされている場合に限る。

(I 略)

(注) 上記特許法第43条第1項の規定は、平成27年4月1日以降にする特許出願に伴う優先権の主張について適用する。

1. パリ条約による優先権の趣旨

同一の発明について複数の国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備や各国ごとに異なる手続が必要となるため、特許出願等を同時に行うことは出願人にとって負担が大きい。このような出願人の負担の軽減を図るために、パリ条約(千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約をいう。以下同じ。)は、優先権について規定している。

特許出願(注)についてのパリ条約による優先権(以下、本章において「優先権」ともいう。)とは、パリ条約の同盟国である国(第一国)において特許出願をした者が、その特許出願の出願書類に記載された内容について他のパリ条約の同盟国(第二国)に特許出願する場合に、第一国への最初の特許出願の日から第二国への特許出願の日までの期間が12月以内である場合に限り、新規性、進歩性等の判断に関し、第二国への特許出願について第一国への特許出願の日においてしたと同様の取扱いを受ける権利であり、特許法第43条はこれを受けて、パリ条約に基づいて優先権を主張する場合について規定している。

(注)本章においては、代表的な例として第一国出願及び第二国出願がともに特許出願である場合について説明するが、第一国への実用新案登録出願を基礎として第二国に特許出願をする場合、及び、第一国への特許出願、又は、実用新案登録出願を基礎として第二国に実用新案登録出願をする場合にも優先権を主張することが可能である(パリ条約第4条E)。

2. パリ条約による優先権主張の要件

2.1 優先権の主張ができる者

パリ条約による優先権を主張することができる者は、パリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)であって、パリ条約の同盟国に正規に特許出願をした者又はその承継人である(同第4条A(1))。

したがって、発明者であっても、特許を受ける権利を他人に譲渡して自身が特許出願をしなかった者は、第二国へ普通の特許出願はできても、譲渡したその他人の特許出願を基礎とする優先権を主張することはできない。

2.2 優先権の主張ができる期間

パリ条約による優先権の主張ができる期間(優先期間)は、第一国への最初の出願の日から12月である(同第4条C(1))。この期間は、最初の出願の日から開始し、出願の日は期間に算入しない(同第4条C(2))。また、期間の最後の日が、第二国において法定の休日又は所轄庁が特許出願を受理するために開かれていない日である場合には、この期間はその後の最初の就業日まで延長される(同第4条C(3))。

(注 1) 優先期間内に優先権の主張を伴う特許出願をすることができなかった者は、その特許出願をすることができなかったことについて正当な理由があり、かつ、優先期間満了日から2月の期間(特許法施行規則第27条の4の2第2項)内にその特許出願をしたときは、優先期間の経過後であっても、パリ条約の例により、その特許出願について優先権を主張することができる(第43条の2第1項)。

(注 2) 優先権を主張する場合、第43条第1項に規定された所定事項を記載した書面を経済産業省令(特許法施行規則第27条の4の2第3項第1号、第2号、第4号)で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

2.3 優先権主張の基礎とすることができる出願

(1) 正規の出願であること

パリ条約において優先権主張の基礎とすることができるのは、いずれかの同盟国で正規にされた出願とは、各同盟国の国内法令による出願又は同盟国間で締結された二国間又は多数国間の条約によって正規の国内出願とされる出願であって、出願をした日付を確定するために十分な(出願日確立の要件を満たした)出願であり、結果のいかんは問わない。したがって、特許出願後に取り下げられ、放棄され、又は拒絶の査定を受けた出願であっても、優先権主張の基礎とすることができる(同第4条A(3))。

(2) 最初の出願であること

パリ条約による優先権主張の基礎とすることができるのは、パリ条約の同盟国における最初の出願のみである(同第4条C(2))。これは、最初の出願に記載された発明について再度(すなわち累積的に)優先権を認めると、実質的に優先期間を延長することとなるからである。

ただし、同一対象について同一の同盟国に二つの出願がされた場合でも、先の特許出願が、公衆の

閲覧に付されず、いかなる権利をも存続させないで、後の特許出願の日までに取下げられ、放棄され、又は拒絶の査定を受け、かつ、優先権主張の基礎とされなかったときには、後の出願が最初の出願とみなされる(同第4条C(4))。

3. パリ条約による優先権の主張の効果

パリ条約の同盟国への最初の出願の日から、他の同盟国への優先権主張を伴う後の出願の日までの期間内に行われた他の出願、当該発明の公表又は実施、その他の行為によって、後の出願は不利な取扱いを受けることがない。また、これらの行為は、第三者のいかなる権利をも発生させるものではない(同第4条B)。

パリ条約による優先権はこのような効果を有するので、パリ条約による優先権の主張を伴う日本への特許出願(以下「日本出願」ともいう。)に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた同盟国への出願(以下「第一国出願」ともいう。)の出願書類の全体(明細書、特許請求の範囲及び図面)に記載されている発明については、特許法の以下の実体審査に係る規定の適用にあたっては、当該特許出願が第一国出願の時にされたものとして扱う(以下、この場合の第一国出願の日を「優先日」という)。

- (1) 第29条(新規性、進歩性)
- (2) 第29条の2本文(いわゆる拡大された先願の地位)
- (3) 第39条第1項から第4項まで(先願)
- (4) 第126条第7項(訂正審判の独立特許要件(ただし、第36条に規定する要件を除く。))
(第17条の2第6項において準用する場合も含む。)

なお、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願についての、実体審査に係るその他の条文の規定(例えば、第36条)の適用にあたっては、当該特許出願の出願日を基準として判断する。また、パリ条約による優先権の主張を伴う特許出願が、第29条の2の先願として当該条文の規定が適用される場合については、「第Ⅱ部第3章2.2(3)」を参照。

4. パリ条約による優先権の主張の効果についての判断

4.1 基本的な考え方

パリ条約は、優先権の主張の効果が認められるためには、「発明の構成部分」が第一国出願に係る出願書類の全体により明らかにされていなければならないとしている(同第4条H)。

優先権主張を伴う日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体により明らかにされているといえるためには、日本出願の出願書類の全体の記載を考慮して把握される日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである必要がある。

日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による。(新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」を参照。)

優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。また、一の請求項において発明を特定するための事項(以下「発明特定事項」という。)が形式上又は事実上の選択肢(以下「選択肢」という。「形式上の選択肢」及び「事実上の選択肢」については、「第Ⅱ部第2章1.5.5 新規性の判断(2)(注1)」を参照。)で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する。

以下に、日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとされない主な類型を示す。

- (1) 日本出願の請求項に、第一国出願の出願書類の全体に記載されていない事項が発明特定事項として記載されている場合

日本出願の請求項に、第一国出願の出願書類の全体に記載されていない発明特定事項を記載することにより、日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものでなくなる場合には、優先権の主張の効果は認められない。例えば、第一国出願の出願書類に記載された構成要素と日本出願で新たに追加された構成要素を組み合わせた結合発明や、第一国出願の出願書類に記載された上位概念の発明から下位概念の要素を選択した選択発明を、日本出願において請求項に係る発明とする場合がこれにあたる。

(参考：東京高判昭61.11.27、昭和58年(行ケ)54号審決取消請求事件「テクスチャヤーンの製造法」)

- (2) 日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合(日本出願に発明の実施の形態が追加される場合等)

第一国出願の出願書類の全体には記載されていなかった事項(新たな実施の形態等)を日本出願の出願書類の全体に記載したり、記載されていた事項を削除(発明特定事項の一部の削除等)する等の結果、日本出願の請求項に係る発明に、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲を超える部分が含まれることとなる場合は、その部分については、優先権の主張の効果は認められない。

(参考：東京高判平15.10.8、平成14年(行ケ)539号審決取消請求事件「人工乳首」)

この場合において、日本出願の請求項に係る発明のうち、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものと認められるものがあるときは、その部分については優先権の主張の効果が認められる(部分優先)。(詳細は、後出の「4.3 部分優先又は複合優先の取扱い」を参照。)

- (3) 第一国出願の出願書類の全体には実施可能な程度に記載されていないが、実施の形態の追加等により、日本出願の請求項に係る発明が実施可能となり、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものでなくなる場合

第一国出願の出願書類の全体の記載に基づいて当業者が実施をすることができなかった発明が、実施の形態の追加により実施をすることができるものとなった場合は、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内でないものとなるので、優先権の主張の効果は認められない。

(参考：東京高判平5.10.20、平成4年(行ケ)100号審決取消請求事件「MB-530A誘導体」、
東京高判平13.3.15、平成10年(行ケ)180号審決取消請求事件「イムノアッセイ法」)
(技術常識の変化により、日本出願の請求項に係る発明が、実施可能となった場合も同様に扱う。)

ここで、日本出願の請求項に係る発明が実施可能であるか否かの判断は、明細書の記載要件における実施可能要件の例による。(具体的判断手法については、「第Ⅰ部 第1章 3.2 実施可能要件」を参照。)

4.2 優先権の主張の効果の判断例

[例1] 日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内で変更された場合

第一国出願: 第一国出願の請求項に係る発明は特定化合物に関するもので、その出願書類の全体にはこの化合物を有効成分として含有する抗癌剤の実施の形態が記載されている。

日本出願: 日本出願の請求項に係る発明は当該化合物を有効成分として含有する抗癌剤に関するものとされたが、その発明の詳細な説明及び図面の記載は第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものである。

優先権についての判断: 特定化合物を抗癌剤として用いることは第一国出願の出願書類の全体に記載されているから、優先権の主張の効果を認める。

[例2] 第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、それには記載されていない他の発明特定事項が結合された場合

第一国出願: 第一国出願の出願書類の全体には「構造物の低層部分と高層部分とを制震装置で連結した制震構造物」のみが記載されている。

日本出願: 日本出願の請求項に係る発明は「構造物の低層部分と高層部分とを制震装置で連結し、連結状態を制御する制御手段を設けた制震構造物」に関するものとされた。

優先権についての判断: 日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した発明に、第一国出願の出願書類の全体には記載されていない他の発明特定事項が結合されたことにより、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものではないものとなるから、優先権の主張の効果を認めない。

[例3] 第一国出願の出願書類の全体の記載から実施可能であった発明に新たに実施の形態が追加された場合

第一国出願: 第一国出願の請求項に係る発明がミラー角度調整手段を含む光走査装置であって、その実施の形態として、ネジによりミラー角度を調整する光走査装置のみが記載されている。

日本出願: 日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の請求項に係る発明と文言上同じくミラー角度調整手段を含む光走査装置であるが、実施の形態として、ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置が新たに追加された。

優先権についての判断: 日本出願の請求項に係る発明のうち、ミラーを圧電素子により自動調整する光走査装置に対応する部分については優先権の主張の効果を認めず、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものについてのみ優先権の主張の効果を認める。

(説明)

この例の場合は、第一国出願の出願書類の全体には、ミラーを圧電素子により自動調整する実施の形態は記載されておらず、日本出願の請求項に係る発明のうち、この実施の形態に係る部分は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとはいえないから、この部分については、優先権の主張の効果を認めない。

[例4] 実施の形態が追加されて日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった場合

第一国出願: 第一国出願の出願書類の全体には実施の形態が記載されておらず、第一国出願の請求項に係る発明が実施可能とは認められない。

日本出願: 日本出願の請求項に係る発明は第一国出願の請求項に係る発明と文言上同じであるが、その発明の詳細な説明又は図面に実施の形態が追加され、日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった。

優先権についての判断: 新たな実施の形態の追加により、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内でないものとなるから、優先権の主張の効果を認めない。

(説明)

第一国出願の出願書類の記載に新たな実施の形態についての記載を追加し、日本出願としたこと

によって、日本出願の請求項に係る発明が実施可能になった場合には、その発明は第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内ではないから、日本出願の請求項に係る発明については優先権の主張の効果を認めない。

[例5] 使用できることを示す実験結果の記載の追加により日本出願の請求項に係る発明が実施可能となった場合

第一国出願: 第一国出願の請求項に係る発明はある遺伝子であって、その出願書類の全体の記載から当該遺伝子を作ることではできるが、その機能は明らかでなく、第一国出願の請求項に係る発明が実施可能とは認められない。

日本出願: 日本出願の請求項に係る発明は第一国出願の請求項に係る発明と同一の遺伝子であるが、日本出願の出願書類の全体に当該遺伝子について実験結果に基づく機能についての記載が追加されて、日本出願の遺伝子に係る発明が実施可能となった。

優先権についての判断: 日本出願の遺伝子に係る発明は、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとはいえないから、優先権の主張の効果を認めない。

(説明)

第一国出願の出願書類の記載に使用できることを示す記載を追加し、日本出願としたことによって、その発明が実施可能になった場合には、その発明は第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内ではないから、日本出願の請求項に係る発明については優先権の主張の効果を認めない。

[例6] 技術常識の変化によって実施可能となった場合

第一国出願: 第一国出願の請求項に係る発明が遺伝子組換え植物で、第一国出願の出願書類の全体にはその実施の形態として双子葉植物のみが記載されている。当該出願書類の全体の記載及び第一国出願時の技術常識からは単子葉植物について遺伝子組換え植物を作ることができたとはいえない。

日本出願: 日本出願の出願書類の全体の記載は、第一国出願の出願書類の全体の記載と同一であるが、第一国出願後の遺伝子組換え技術の進歩により、日本への出願時においては、双子葉植物について遺伝子組換えが可能であれば単子葉植物においても遺伝子を組み換えることができることが技術常識となり、単子葉植物についても日本出願の遺伝子組換え植物に係る発明が実施可能となった。

優先権についての判断: 単子葉植物に係る部分については、技術常識の変化により、第一国出願の出願書類の全体に記載された事項の範囲内でないものとなるから、優先権の主張の効果を認めず、双子葉植物に係る部分についてのみ優先権の主張の効果を認める。

(説明)

日本出願の出願書類の全体の記載が第一国出願の出願書類の全体の記載と同一である場合であっても、日本出願の請求項に係る発明のうち、その後の技術常識の変化により、日本への特許出願時において実施可能になった部分については、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内ではないから、優先権の主張の効果を認めない。

4.3 部分優先又は複合優先の取扱い

日本出願には、第一国出願に含まれていなかった構成部分が含まれる場合があり、パリ条約は、このような場合に優先権の主張をすることを認めている(第4条F)。また、複数の第一国出願(二以上の国においてされた出願を含む。)をそれぞれ基礎としてパリ条約による優先権を主張して出願することもできる(第4条F)。このような場合の優先権の主張の効果についての判断は以下によって行う。

- (1)日本出願が第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張を伴っていて、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が第一国出願に記載されている場合(部分優先)には、その部分について対応する第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する。

[例1] 日本出願の一部の請求項に係る発明のみが第一国出願の出願書類の全体に記載されている場合

第一国出願: 第一国出願の出願書類の全体にはクロムを含有する耐蝕鋼のみが記載されている。

日本出願: 日本出願の一の請求項に係る発明はクロムを含有する耐蝕鋼とされ、他の請求項に係る発明はクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼とされた。

優先権についての判断: 日本出願の一の請求項に係る発明であるクロムを含有する耐蝕鋼は、第一国出願の出願書類の全体に記載されているから、優先権の主張の効果を認める。一方、他の請求項に係る発明であるクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼については、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のもではないから、優先権の主張の効果を認めない。

[例2] 日本出願の請求項に係る発明の、一部の選択肢が第一国出願の出願書類の全体に記載されている場合

第一国出願: 第一国出願の請求項に係る発明はアルコールの炭素数が1～5であることを含むもので、その出願書類の全体にはアルコールの炭素数が1～5のものの実施の形態のみが記載されている。

日本出願: 日本出願の請求項に係る発明は、アルコールの炭素数が1～10であることを含むもの(事実上の選択肢)である。

優先権についての判断: 日本出願の請求項に係る発明のうち、アルコールの炭素数が1～5の部分については、第一国出願の出願書類の全体に記載されているから、優先権の主張の効果を認める。一方、アルコールの炭素数が6～10の部分については、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のもではないから、優先権の主張の効果を認めない。

- (2)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張(複合優先)を伴っていて、日本出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が一の第一国出願に記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の第一国出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する第一国出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する。

[例3] 複数の第一国出願に記載されている事項をそれぞれ、日本出願の別々の請求項に記載する場合

第一国出願: 第一国出願Aの出願書類の全体にはクロムを含有する耐蝕鋼が記載されており、他の第一国特許出願Bの出願書類の全体にはクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼が記載されている。

日本出願: 第一国出願A及びBの両方に基づく優先権の主張を伴う日本出願の一の請求項に係る発明がクロムを含有する耐蝕鋼、他の請求項に係る発明がクロム及びアルミニウムを含有する耐蝕鋼である。

優先権についての判断: 日本出願の一の請求項に係る発明については、第一国出願Aを基礎とする優先権の主張の効果を認め、他の請求項に係る発明については第一国出願Bを基礎とする優先権の主張の効果を認める。

[例4] 複数の第一国出願に記載されている事項を複合して、日本出願の一の請求項に記載する場合

第一国出願: 第一国出願Aの出願書類の全体にはアルコールの炭素数が1～5であることが記載されており、他の第一国出願Bの出願書類の全体にはアルコールの炭素数が6～10であることが記

載されている。

日本出願：第一国出願A及びBの両方に基づく優先権を主張して日本に出願された発明は、アルコールの炭素数が1～10であることを含むもの(事実上の選択肢)である。

優先権についての判断：日本出願に係る発明は事実上の選択肢を有するので、選択肢ごとに判断を行い、アルコールの炭素数が1～5の部分については第一国出願Aを基礎とする優先権の主張の効果を認め、アルコールの炭素数が6～10の部分については第一国出願Bを基礎とする優先権の主張の効果を認める。

- (3)日本出願が二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権主張(複合優先)を伴っていて、日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合には、当該発明特定事項が記載されている第一国出願のうち最先のものの出願日を優先日として審査をする。

[例5] 日本出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の第一国出願に共通して記載されている場合

第一国出願：第一国出願A及び当該出願Aよりも後にされた他の第一国出願Bのそれぞれの出願書類の全体には、特定構造の撮像素子及びオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラが記載されており、第一国出願Aの請求項に係る発明が特定構造の撮像素子を備えたデジタルカメラであり、一方、他の第一国出願Bの請求項に係る発明がオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラである。

日本出願：第一国出願A及びBの両方に基づく優先権を主張して出願された請求項に係る発明が特定構造の撮像素子及びオートフォーカス装置を備えたデジタルカメラである。

優先権についての判断：当該日本出願の請求項に係る発明は第一国出願A及びBのいずれの出願書類の全体にも記載されているから、第一国出願A及びBのうち先にされた出願である第一国出願Aの出願日を優先日として審査をする。

- (4)二以上の第一国出願に基づくパリ条約による優先権の主張を伴う出願の請求項に係る発明が、それぞれの第一国出願の出願書類の全体に記載された事項を結合したものであって、その結合についてはいずれの第一国出願の出願書類の全体にも記載されていない場合には、いずれの出願に基づく優先権の主張の効果も認めない。

[例6] 日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願のいずれにも記載されていない場合

第一国出願：第一国出願Aの出願書類の全体には「温度センサーと温度センサーからの信号を受けて遮光幕を開閉する遮光幕開閉機構を備えた温室」が記載されており、他の第一国出願Bの出願書類の全体には「湿度センサーと湿度センサーからの信号を受けて換気窓を開閉する換気窓開閉機構を備えた温室」が記載されている。

日本出願：第一国出願A及びBの両方に基づく優先権を主張してなされた日本出願の請求項に係る発明が「温度センサーと温度センサーからの信号を受けて換気窓を開閉する換気窓開閉機構を備えた温室」に関するものである。

優先権についての判断：温度センサーと温度センサーからの信号を受けて換気窓を開閉する換気窓開閉機構を備えた温室は第一国出願A又はBのいずれの出願書類の全体にも記載されていないので、いずれの出願に基づく優先権の主張の効果も認めない。

4.4 優先権主張の基礎となる出願が優先権主張を伴う場合の取扱い

本願のパリ条約による優先権の基礎とされた先の出願(第二の出願)が、その出願の前になされた出願(第一の出願)に基づく優先権の主張を伴っている場合、第二の出願のうち、第一の出願の出願書類

の全体に記載された部分については、第二の出願をパリ条約第4条C(2)にいう「最初の出願」とはできない。したがって、第二の出願の出願書類の全体に記載された事項のうち第一の出願の出願書類の全体にすでに記載されている部分については優先権の主張の効果は認めず、第一の出願の出願書類の全体に記載されていない部分のみについて優先権の主張の効果を認める。

4.5 微生物の寄託と優先権主張

微生物の寄託が必要な出願が優先権の主張を伴う場合の取扱いについては、「第Ⅶ部第2章5.1(iii) 優先権主張を伴う出願」を参照。

5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い

5.1 優先権の主張の効果について判断が必要な場合

パリ条約による優先権主張を伴う出願においては、優先権主張の基礎となる第一国出願の日と優先権の主張を伴う日本出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となり得る先行技術文献等を発見したときのみ、優先権の主張の効果について判断すれば足りる。

ただし、その判断が容易である場合等に、先行技術調査に先立って優先権の主張の効果について判断することは妨げない。

(説明)

優先権の主張の効果について判断することが必要となるのは、第一国出願の日と日本出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となりうる先行技術文献等がある場合のみであるから、審査実務上は第一国出願の日と日本出願の出願日との間に拒絶理由となりうる先行技術文献等を発見したときだけ優先権の主張の効果について判断すれば足りる。

しかしながら、先行技術調査に先立って優先権の主張の効果について判断をすることが、先行技術調査の時期的範囲の限定等を通じて効率的な審査に資する場合もあることから、優先権の主張の効果についての判断を容易に行える場合等には先行技術調査に先立って優先権の主張の効果について判断をしてもよい。

5.2 優先権の主張の効果が認められないために拒絶の理由が生じる出願の取扱い

パリ条約による優先権の主張を伴う出願の審査において、当該出願に係る発明について優先権の主張の効果が認められないために拒絶の理由が生じる場合には、拒絶理由を通知する際、請求項を特定し、優先権の主張の効果が認められない旨及びその理由を記載する。拒絶理由通知に対して意見書が提出され、又は、明細書、特許請求の範囲若しくは図面の補正がなされたときは、改めて優先権の主張の効果の有無について判断する。

6. その他の留意事項

6.1 パリ条約による優先権主張を伴う出願の分割又は変更

パリ条約による優先権主張を伴う日本出願の分割出願又は変更出願については、もとの出願において主張した優先権を主張することができる(パリ条約第4条G)。

(以下、平成12年1月1日以降にされた分割出願又は変更出願について適用)

もとの特許出願について提出された優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる(特許法第44条第4項、同第46条第6項)。

6.2 パリ条約の例による優先権

- ① 日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者

を含む。)が、世界貿易機関(WTO)の加盟国においてした出願に基づく優先権及び②WTO加盟国の国民が、パリ条約同盟国又はWTO加盟国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約に基づくものと同様に主張することができる(特許法第43条の3第1項)。

また、パリ条約同盟国又はWTO加盟国のいずれにも該当しない国であって、日本国と同一の条件により日本国民に対して優先権の主張を認めることとしており、かつ、特許庁長官が指定する国(以下、「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権、及び、日本国民又はパリ条約同盟国の国民若しくはWTO加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、これを主張することができる(同第43条の3第2項)。

これらの優先権主張を伴う出願については、パリ条約による優先権主張を伴う出願の場合と同様に、上記4.及び5.にしたがって取り扱う。

6.3 特許協力条約に基づく国際出願と優先権

日本にされた国内出願を基礎とした優先権主張を伴う国際出願において日本を指定国として含む場合(いわゆる「自己指定」)の日本の指定に係る部分については、国内優先権を主張することができる(特許協力条約(PCT)第8条(2)(b))。一方、日本及び他のPCT締約国を指定国とする国際出願を基礎とした優先権主張を伴う国際出願において、日本を指定国として含む場合の日本の指定に係る部分については、パリ条約による優先権を主張することができる(同第8条(2)(a))。

優先権主張の基礎となる 先の出願	優先権主張を伴う 後の出願	主張することができる優先権
国内出願	日本を指定国を含む 国際出願 (自己指定)	国内優先権
日本及び他国を指定した 国際出願	国内出願	国内優先権又はパリ条約による 優先権(出願人の選択)
	日本を指定国を含む 国際出願	パリ条約による優先権

(詳細は別添表を参照。)

6.4 特殊な出願に基づくパリ条約による優先権主張の取扱い

6.4.1 分割出願又は変更出願に基づく優先権主張の取扱い

優先権主張の基礎とすることができるのはパリ条約の同盟国における最初の出願のみなので(パリ条約第4条C(2))、分割出願又は変更出願を基礎として優先権を主張し、日本出願がされている場合には、当該分割出願又は変更出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、原出願の出願書類の全体に記載されている事項については優先権の主張の効果は認められない。

分割出願又は変更出願とその原出願との両者に基づいて優先権の主張がされている場合には、原出願の明細書等に記載されている事項については原出願を基礎とする優先権の主張の効果を、また、分割出願又は変更出願の出願書類の全体のみに記載されている事項については分割出願又は変更出願を基礎とする優先権の主張の効果を、それぞれ認める。

この場合、分割出願又は変更出願の原出願であっても、出願の日から12月を経過している場合には、その出願を基礎として優先権を主張することはできない。

6.4.2 米国における一部継続出願に基づく優先権主張の取扱い

優先権主張の基礎とすることができるのはパリ条約の同盟国における最初の出願のみなので(同第4条C(2))、米国における一部継続(CIP: continuation-in-part)出願を基礎として優先権を主張し、日本出願がされている場合には、一部継続出願の出願書類の全体に記載された事項のうち、その原出願の出願書類の全体に記載されている事項については優先権の主張の効果が認められない。したがって、一部継続出願に基づいて、又は、一部継続出願とその原出願との両者に基づいて優先権が主張されている場合には、下記の要領で優先権の主張の効果が有無を判断する。

(1) 米国における一部継続出願のみを優先権主張の基礎としている場合

- ① 優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項を発明特定事項としているときは、優先権の主張の効果を認める。
- ② 優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、米国における原出願の出願書類の全体及び一部継続出願の出願書類の全体に共通に記載されている事項を発明特定事項としているときは、優先権の主張の効果を認めない。
- ③ 優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、米国における原出願の出願書類の全体と一部継続出願の出願書類の全体の双方に共通に記載されている事項と一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項とを包含しているときは、一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項についてだけ優先権の主張の効果を認める。

なお、優先権証明書として一部継続出願の出願書類のみが提出されている場合は、一応優先権の主張の効果を認めないこととし、拒絶理由を通知するときはその旨を付記して、原出願の出願書類の提出を求める。原出願の出願書類が提出された際には、これを参照した上で改めて優先権の主張の効果が有無を判断する。

(2) 米国における原出願及び当該原出願に基づく一部継続出願の両者を優先権主張の基礎としている場合

原出願の出願書類の全体に記載されている事項については原出願を基礎とする優先権の主張の効果を、また、一部継続出願の出願書類の全体のみに記載されている事項については一部継続出願を基礎とする優先権の主張の効果をそれぞれ認める。

なお、一部継続出願の原出願であっても、出願の日から12月を経過しているときは、その出願を基礎として優先権を主張することはできない。

6.4.3 米国等における仮出願に基づく優先権主張の取扱い

パリ条約において優先権主張の基礎とすることができる出願は、各同盟国の国内法令によって正規の国内出願とされる出願である(同第4条A(2)及び(3))。米国、英国及びオーストラリアにおける仮出願(provisional application, provisional specification)制度における仮出願は、当該国において正規な国内出願とされていることから、優先権主張の基礎とすることができる。

第2章 国内優先権

特許法第41条

特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの（以下「先の出願」という。）の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。……。

- 一 その特許出願が先の出願の日から一年以内にされたものでない場合（その特許出願を先の出願の日から一年以内にすることができなかつたことについて正当な理由がある場合であつて、かつ、その特許出願が経済産業省令で定める期間内にされたものである場合を除く。）
- 二 先の出願が……特許出願の分割に係る新たな特許出願、……出願の変更に係る特許出願若しくは……実用新案登録に基づく特許出願又は……実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは……出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
- 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
- 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
- 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合

2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面（当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面）に記載された発明（……）についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項及び第二項、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条（……）並びに第百二十六条第七項（……）……の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。

3～4（略）

（注）上記特許法第41条第1項及び第4項の規定は、平成27年4月1日以降にする特許出願に伴う優先権の主張について適用する

1. 国内優先権の趣旨

特許法第41条に規定される特許出願等に基づく優先権（いわゆる「国内優先権」。以下、本章において「優先権」ともいう。）制度とは、すでに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願（以下「先の出願」という。）の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して特許出願（以下「後の出願」という。）をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下「明細書等」という。）に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し出願の時を先の出願の時とするという優先的な取扱いを認めるものである。

本制度により、①基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易になり、②先にされた特許出願又は実用新案登録出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約（PCT）に基づく国際出願において日本を指定（いわゆる「自己指定」）した場合にも、その指定の効果が日本においても認められることとなる。

2. 国内優先権の主張の要件

2.1 優先権の主張ができる者

国内優先権を主張できる者は、特許を受けようとする者であって先の出願の出願人（承継人を含む。）である（第 41 条第 1 項柱書）。

したがって、先の出願の出願人と後の出願との出願人とが後の出願の時点において同一であることが必要である。

複数の出願人による出願（共同出願）の場合においても、先の出願の出願人と後の出願の出願人とは完全に一致していなければならない。

2.2 優先権の主張ができる期間

国内優先権の主張ができる期間は先の出願の日から 1 年である（第 41 条第 1 項第 1 号）。

（注 1）国内優先権主張を伴う出願を先の出願の日から 1 年以内にすることができなかったことについて正当な理由がある場合は、先の出願の日から 1 年 2 月の期間（特許法施行規則第 27 条の 4 の 2 第 1 項）内であれば、国内優先権の主張ができる（第 41 条第 1 項第 1 号括弧書）。

（注 2）国内優先権を主張する場合は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を経済産業省令（特許法施行規則第 27 条の 4 の 2 第 3 項第 1 号から第 3 号）で定める期間内に特許庁長官に提出しなければならない。

2.3 優先権主張の基礎とすることができる先の出願

先の特許出願又は実用新案登録出願は、次に掲げる(1)～(4)のいずれかに該当する場合を除き、国内優先権の主張の基礎とすることができる。なお、国内優先権の主張の基礎とすることができる出願は特許出願及び実用新案登録出願のみであって、意匠登録出願を国内優先権の主張の基礎とすることはできない（第 41 条第 1 項）。

- (1) 先の出願が出願の分割に係る新たな出願、出願の変更に係る出願又は実用新案登録に基づく特許出願である場合（同第 2 号）
- (2) 先の出願がその特許出願の際に放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合（同第 3 号）
- (3) 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合（同第 4 号）
- (4) 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案権の設定の登録がされている場合（同第 5 号）

3. 国内優先権の主張の効果

国内優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明については、以下の実体審査に係る規定の適用にあたり、当該特許出願が先の出願の時にされたものとみなす（第 41 条第 2 項）。

- (1) 第 29 条（新規性、進歩性）
- (2) 第 29 条の 2 本文（いわゆる拡大された先願の地位）
- (3) 第 30 条第 1 項及び第 2 項（新規性喪失の例外）
- (4) 第 39 条第 1 項から第 4 項まで（先願）
- (5) 第 126 条第 7 項（訂正審判の独立特許要件（ただし、第 36 条に規定する要件を除く。））
（第 17 条の 2 第 6 項において準用する場合も含む。）

なお、国内優先権の主張を伴う特許出願についての、実体審査に係るその他の条文の規定(例えば、第36条)の適用にあたっては、後の出願の出願日を基準として判断する。また、国内優先権の主張を伴う特許出願が、第29条の2の先願として当該条文の規定が適用される場合については、「第Ⅱ部第3章2.2(3)」を参照。

4. 国内優先権の主張の効果についての判断

4.1 基本的な考え方

優先権主張の対象は「先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明」(第41条第2項)である。

優先権主張を伴う後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載されているといえるためには、後の出願の明細書等の記載を考慮して把握される後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものである必要がある。

後の出願の請求項に係る発明が、先の出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の例による(新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」を参照。)。

優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。また、一の請求項において発明を特定するための事項(以下「発明特定事項」という)が形式上又は事実上の選択肢(以下「選択肢」という。「形式上の選択肢」及び「事実上の選択肢」については、「第Ⅱ部第2章1.5.5 新規性の判断(2)(注1)」を参照。)で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果についての判断を行う。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する。

主な類型については、「第1章4.1 基本的な考え方」を参照。

4.2 部分優先又は複合優先の取扱い

- (1) 後の出願が先の出願に基づく国内優先権の主張を伴っていて、後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願に記載されている場合には、その部分について対応する先の出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する。
- (2) 後の出願が二以上の先の出願に基づく国内優先権の主張を伴っていて、後の出願の一部の請求項又は選択肢に係る発明が先の出願の一つに記載されており、他の一部の請求項又は選択肢に係る発明が他の先の出願に記載されている場合には、各部分ごとに対応する先の出願に基づく優先権の主張の効果の有無を判断する。
- (3) 後の出願が二以上の先の出願に基づく国内優先権の主張を伴っていて、後の出願の請求項に記載された発明特定事項が、複数の先の出願に共通して記載されている場合には、当該発明特定事項が記載されている先の出願のうち最先のものの出願日を優先日として審査をする。
- (4) 二以上の先の出願に基づく国内優先権の主張を伴う特許出願の請求項に係る発明が、それぞれの先の出願の明細書等に記載された事項を結合したものであって、その結合について先のいずれの特許出願の明細書等にも記載されていない場合には、いずれの優先権の主張の効果も認めない。

判断例については、「第 1 章 4.3 部分優先又は複合優先の取扱い」を参照。

4.3 優先権主張の基礎とされた出願が優先権主張を伴う場合の取扱い

国内優先権の基礎とされた先の出願（第二の出願）が、その前になされた出願（第一の出願）に基づく国内優先権の主張又はパリ条約による優先権（パリ条約の例による優先権を含む。「第 1 章 6.2 パリ条約の例による優先権」を参照。）の主張を伴っている場合、第一の出願に記載された発明について再度（すなわち累積的に）優先権を認めるとすると、実質的に優先期間を延長することとなる。したがって、第二の出願の明細書等に記載された事項のうち第一の出願の明細書等にすでに記載されている事項については優先権の主張の効果は認めず、第一の出願の明細書等に記載されていない部分のみについて優先権の主張の効果を認める（第 41 条第 2 項及び第 3 項）。

4.4 微生物の寄託と優先権主張

微生物の寄託が必要な出願が優先権の主張を伴う場合の取扱いについては、「第Ⅶ部第 2 章 5.1(iii) 優先権主張を伴う出願」を参照。

5. 国内優先権の主張の審査上の取扱い

国内優先権の主張の審査上の取扱いは、パリ条約による優先権主張の審査上の取扱いと同様とする。詳細については、「第 1 章 5. パリ条約による優先権主張の審査上の取扱い」を参照。

6. その他の留意事項

6.1 国内優先権の主張を伴う出願の分割又は変更

国内優先権の主張を伴う特許出願の分割出願又は国内優先権の主張を伴う実用新案登録出願から特許出願への変更出願については、もとの出願において主張した優先権を主張することができる。（以下、平成 12 年 1 月 1 日以降にされた分割出願又は変更出願について適用）

もとの特許出願について提出された優先権を証明する書面又は書類は、新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなされる（第 44 条第 4 項、第 46 条第 6 項）。

6.2 国内優先権の主張の基礎とされた出願の取下げ

(1) 国内優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から 1 年 4 月を経過した時に取り下げられたものとみなされる。ただし、先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について実用新案登録の設定の登録がなされている場合又は当該先の出願に基づくすべての優先権の主張が取り下げられている場合は、この限りではない（第 42 条第 1 項、特許法施行規則第 28 条の 4 第 2 項）。

(2) 国内優先権の主張を伴う特許出願の出願人は、先の出願の日から 1 年 4 月経過後は、その主張を取り下げることができない（第 42 条第 2 項、特許法施行規則第 28 条の 4 第 2 項）。また、優先権の主張を伴う特許出願が先の出願の日から 1 年 4 月以内に取下げられたときは同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす（第 42 条第 3 項、特許法施行規則第 28 条の 4 第 2 項）。

- (3)日本を指定国に含む国際出願を国内優先権の主張の基礎とした場合は、「国内処理基準時(国内書面提出期間が満了する時)又は国際出願日から 1 年 4 月経過した時のいずれか遅い時」に取り下げられたものとみなされる(第 184 条の 15 第 4 項、特許法施行規則第 38 条の 6 の 5)。

別添表： 特許協力条約に基づく国際出願と優先権との関係

優先権主張の基礎となる 先の出願	優先権主張を伴う 後の出願	主張することができる 優先権	先の出願の みなし取下げ時期	優先権主張 取下げ可能期間
国内出願	日本を指定国を含む 国際出願（自己指定）	国内優先権 (PCT第8条(2)(b)、 特許法第184条の3第1項、 及び、第41条第1項)	先の出願の日から1年4月経過時 (特許法第42条第1項、 特許法施行規則第28条の4第2項)	優先日から30月経過前(※) (PCT規則90の2.3(a)、及び、 特許法第184条の15第1項)
日本及び他国を指定した 国際出願	国内出願	国内優先権又は パリ条約による優先権 (出願人の選択) (特許法第184条の3第1項、 第184条の15第4項、及び、第41条、 又は、パリ条約第4条A)	国内優先→「国内処理基準時」、 又は、「国際出願日から1年4月 経過時」のいずれか遅いとき (特許法第184条の15第4項、 第42条第1項、 特許法施行規則第38条の6の5)	国内優先→先の出願の日から 1年4月経過前 (特許法第42条第2項、 特許法施行規則第28条の4第2項)
	日本を指定国を含む 国際出願	パリ条約による優先権 (PCT第8条(2)(a)、及び、 パリ条約第4条A)	パリ条約→なし	パリ条約→取下げ不可
			なし	優先日から30月経過前 (PCT規則90の2.3(a))

※ 先の出願から1年4月経過後であっても優先日から30月経過するまで、優先権主張を取り下げることができるが、
みなし取下げとされた先の出願が再度係属することはない。

第Ⅴ部 特殊な出願

目 次

第Ⅴ部 特殊な出願

第1章 出願の分割

第1節 出願の分割の要件

1. 出願の分割の規定の趣旨	1
2. 出願の分割の要件	1
2.1 形式的要件	2
2.1.1 出願の分割をすることができる者	2
2.1.2 時期的要件	2
2.2 実体的要件	3
3. その他の留意事項	5
3.1 分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合の取扱い	5
3.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に出願の分割がなされた場合の取扱い	5
3.3 分割出願の補正	5
3.4 分割出願を原出願とする分割出願	5
3.5 分割出願の出願変更	5
4. 第44条第2項ただし書の規定について	5
5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求め	6

第1節 出願の分割の要件（平成20年改正前特許法対応）

1. 出願の分割の規定の趣旨	8
2. 出願の分割の要件	9
2.1 形式的要件	9
2.1.1 出願の分割をすることができる者	9
2.1.2 時期的要件	9
2.2 実体的要件	10
3. その他の留意事項	12
3.1 分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合の取扱い	12
3.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に出願の分割がなされた場合の取扱い	12
3.3 分割出願の補正	12
3.4 分割出願を原出願とする分割出願	12
3.5 分割出願の出願変更	13
4. 第44条第2項ただし書の規定について	13
5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求め	13
(参考)特許法第44条の改正履歴	15
(参考)原出願の拒絶査定の謄本送達後における分割出願の時期的要件・実体的要件と 原出願の出願日・拒絶査定の謄本送達日との関係について	16

第2節 第50条の2の通知

1. 第50条の2の規定の趣旨	1
2. 第50条の2の通知	1
2.1 「他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつてゐるものに限る。)」	1
2.2 「前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。))及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る拒絶の理由と同一」	2
2.3 「出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたもの」	3
3. 拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知が行われた場合の補正	3
4. 審査の進め方	3
4.1 第50条の2の通知を行う際の審査	3
4.1.1 第50条の2の通知を行うか否かの判断	3
4.1.2 第50条の2の通知を行う際の留意事項	4
4.2 第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対して補正がされた場合の審査	4
4.2.1 拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」の場合	4
4.2.2 拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」の場合	5

第2章 出願の変更

1. 出願の変更の規定の趣旨	1
2. 出願の変更の要件	1
2.1 形式的要件	1
2.1.1 特許出願への変更ができる者	1
2.1.2 時期的要件	1
2.2 実体的要件	2
3. その他の留意事項	2
3.1 第44条第2項ただし書の規定について	2
3.2 意匠登録出願から特許出願への変更に関する留意点	2
3.2.1 時期的制限	3
3.2.2 実体的要件	3

第3章 実用新案登録に基づく特許出願

1. 実用新案登録に基づく特許出願の規定の趣旨	1
2. 実用新案登録に基づく特許出願の要件	1
2.1 形式的要件	1
2.1.1 実用新案登録に基づく特許出願ができる者	1
2.1.2 時期的要件	2
2.1.3 実用新案権の放棄	2
2.2 実体的要件	2
3. その他の留意事項	2
3.1 第46条の2第2項ただし書の規定について	2
3.2 実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案との関係	3

第1章 出願の分割

第1節 出願の分割の要件

※ もとの特許出願に対する拒絶査定の際の謄本の送達が平成21年3月31日以前の出願には、平成20年改正前特許法の「出願の分割の要件（平成20年改正前特許法対応）」（8～14ページ）を参照されたい。

特許法第44条

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 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時又は期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき。

2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。

3～7(略)

(注) 上記特許法第44条第1項から第6項の規定は、平成24年4月1日以降の出願に適用される。特許法第44条第7項の規定の適用については、特許法等の一部を改正する法律（平成26年5月14日法律第36号）附則第2条第9項を参照。特許法第44条の改正履歴については、15ページ(参考)参照。

1. 出願の分割の規定の趣旨

特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。これが出願の分割の規定を設けた趣旨である。

その規定の内容は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願として出願することができる機会を出願人に与え、この新たな特許出願が適法なものであれば、新たな特許出願にもとの特許出願の時に出版されたとする効果を認めようとするものである(注)。

(注)以下、特に断りのない限り、「もとの特許出願」を「原出願」といい、適法であるか否かの別なく「新たな特許出願」を「分割出願」という。

2. 出願の分割の要件

出願の分割の要件は、出願の分割が適法と認められるための要件であって、形式的要件と実体的要件とに区別することができる。

2.1 形式的要件

2.1.1 出願の分割をすることができる者

第 44 条第 1 項は「特許出願人は、……新たな特許出願とすることができる。」と規定されており、原出願の出願人と分割出願の出願人は出願の分割時において一致していなければならない。

2.1.2 時期的要件

出願を分割することができるのは、平成 19 年 3 月 31 日までの出願については次の(1)の時又は期間内に、平成 19 年 4 月 1 日以降の出願については次の(1)～(3)の時又は期間内に限られる。

- (1) 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時又は期間内(第 44 条第 1 項第 1 号)

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時又は期間は、次の①～④である。

- ①出願から特許査定(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第 17 条の 2 第 1 項本文)
- ②審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、当該通知において指定された期間(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号、第 3 号)
- ③拒絶理由通知を受けた後第 48 条の 7 の規定による通知を受けた場合の、当該通知において指定された期間(第 17 条の 2 第 1 項第 2 号)
- ④第 121 条第 1 項の審判請求と同時に(第 17 条の 2 第 1 項第 4 号)

- (2) 特許をすべき旨の査定(次の①②の特許をすべき旨の査定を除く)の謄本の送達があった日から 30 日以内(第 44 条第 1 項第 2 号)(注)

- ①前置審査における特許をすべき旨の査定(第 163 条第 3 項において準用する第 51 条)
- ②審決により、さらに審査に付された場合(第 160 条第 1 項)における特許をすべき旨の査定

ただし、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内であっても、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、出願を分割することができない。

(2)の期間は、第 4 条又は第 108 条第 3 項の規定により第 108 条第 1 項に規定する期間が延長されたとき、その延長された期間、延長されたものとみなされる(第 44 条第 5 項)。

- (3) 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内(第 44 条第 1 項第 3 号)(注)

(3)の期間は、第 4 条の規定により第 121 条第 1 項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間、延長されたものとみなされる(第 44 条第 6 項)。

(注) 拒絶査定不服審判における審決は、特許をすべき旨の査定や拒絶をすべき旨の査定ではないので、上記(2)、(3)の期間に審決の謄本の送達後の期間は含まれない。

2.2 実体的要件

分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、2.1 の形式的要件に加えて、補正をすることができる時又は期間内に分割がなされたか否かに応じて、以下の実体的要件のすべてを満たしていなければならない。

(1) 出願の分割が補正をすることができる時又は期間内になされた場合(第44条第1項第1号)

- (i) 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと
- (ii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

(2) 出願の分割が、特許査定の際の送達後30日以内、又は拒絶査定の際の送達後3月以内であって補正をすることができる時又は期間(審判請求と同時に、あるいは拒絶理由通知において第50条の規定により指定された期間)を除く期間内になされた場合(第44条第1項第2号、第3号)

- (i) 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと
- (ii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること
- (iii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面」又は「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載された事項の範囲内であるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行う。(新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」を参照。)

なお、(1)、(2)いずれの場合においても、通常、明細書、特許請求の範囲又は図面には二以上の発明が記載されており、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された二以上の発明のすべての発明を分割出願に係る発明としたと考えられるごく例外的な場合を除き、(i)は満たされている。

(説明)

第44条第1項の規定によれば、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、

- ①原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に二以上の発明が記載されていること
- ②原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を分割出願に係る発明としていること

の二要件を満たす必要がある。

②の要件は、

- ②-1 分割出願に係る発明が原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明であること
- ②-2 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと

の二つに分けることができる。

ここで、分割出願の明細書又は図面に記載された事項は、分割後の補正により分割出願の特許請求の範囲に記載して分割出願に係る発明とすることができる。このことを考慮すると、分割出願に係る発明のみならず、分割出願の明細書又は図面に記載された事項に関しても、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内に制限される。この点と要件②－１を合わせると次の要件②－３となる。

②－３ 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

そして、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという第 44 条第 2 項の出願の分割の効果を考慮すると、原出願について補正のできる範囲で分割出願をすることができるとすべきである。したがって、

③ 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であることも要件となる。

上記のとおり、出願の分割の実体的要件に関しては、要件①、要件②－２、要件②－３、要件③の四要件について判断する必要があるが、次のとおり、要件②－２が満たされれば、要件①は満たされる。

要件①について

原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に発明が一つしか記載されていない場合に分割出願を出願しようとするれば、必ず原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を出願することになる。

したがって、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を分割出願としたものであれば、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面には二以上の発明が記載されていたことになる。すなわち、要件②－２が満たされれば、要件①は満たされる。

また、原出願について補正をすることができる時又は期間内の分割の場合には、次のとおり、要件③が満たされれば要件②－３も満たされることとする。

要件②－３について

原出願について補正をすることができる時又は期間内であれば、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項であっても、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項については、補正により原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した上で、出願の分割を行うことができる。

このため、原出願について補正をすることができる時又は期間内に分割された場合には、出願を分割する際に原出願について上記のような補正を行うことが可能であることを勘案し、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であれば(すなわち、要件③が満たされれば)、要件②－３についても満たされることとする。

したがって、出願の分割の実体的要件に関しては、(1) 出願の分割が補正をすることができる時又は期間内になされた場合(第 44 条第 1 項第 1 号)には、要件②－２及び要件③の二要件について判断を行えばよいこととなり、(2) 出願の分割が補正をすることができない期間内になされた場合(第 44 条第 1 項第 2 号、同第 3 号)には、要件②－２、要件②－３及び要件③の三要件について判断を行えばよいこととなる。

3. その他の留意事項

3.1 分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合の取扱い

分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合には、第 39 条第 2 項の規定が適用される。

第 39 条第 2 項の規定の適用は、「第Ⅱ部第 4 章特許法第 39 条」に従って行う。

(説明)

分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合、両発明を特許することは一発明一特許の原則に反する。したがって上記のように取り扱う。

3.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に出願の分割がなされた場合の取扱い

原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に出願の分割がなされた場合には、当該出願の分割がなされた時が当該拒絶査定不服審判が請求された時と同時でないことが明らかである場合を除き、出願の分割が第 44 条第 1 項第 1 号の規定に基づいてなされたものとして、出願の分割の実体的要件を判断する。

3.3 分割出願の補正

分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなされた場合には、まず、補正が適法であるか否かを判断し、補正が適法なものである場合には、当該補正された明細書、特許請求の範囲又は図面が分割時に願書に添付されていたものとして、当該分割出願の分割要件を判断する。

3.4 分割出願を原出願とする分割出願

原出願(以下、親出願という)から分割出願(以下、子出願という)をし、さらに子出願を原出願として分割出願(以下、孫出願という)をした場合には、子出願が親出願に対し分割要件のすべてを満たし、孫出願が子出願に対し分割要件のすべてを満たし、かつ孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件のすべてを満たすときは、孫出願を親出願の時にしたものとみなす。

(説明)

分割出願(子出願)を原出願として、さらに分割出願(孫出願)をすることは、法文上特に禁止されておらず、実態として出願人がつぎつぎと分割手続を採らざるを得ない場合(分割時期の制限のため親出願から出願の分割をすることはできないが、子出願から出願の分割が可能である場合等)もあるので、子出願、孫出願ともに所定の要件を満たす場合に限り、孫出願を親出願の時にしたものとみなすこととする。

3.5 分割出願の出願変更

分割出願である特許出願が適法に実用新案登録出願に出願変更されたときには、変更後の実用新案登録出願を分割出願であるとして、分割要件を判断する。

4. 第 44 条第 2 項ただし書の規定について

分割出願が原出願と同時になされたとすることによって生じる不都合をなくすために、第 44 条第 2 項ただし書の規定が設けられている。したがって以下の場合には、分割出願の出願時点は現実に出願手続をした時である。

- ①分割出願が特許法第 29 条の 2 に規定する「他の特許出願」又は実用新案法第 3 条の 2 に規定する「特許出願」に該当する場合
- ②分割出願に係る発明について第 30 条第 1 項又は第 2 項の規定の適用を受けようとする者が、その旨を記載した書面を特許庁長官に提出する場合、並びに分割出願に係る発明が同条第 1 項又は第 2 項に規定する発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出する場合
- ③分割出願について国内優先権を主張しようとする者が、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許庁長官に提出する場合
- ④分割出願についてパリ条約による優先権を主張しようとする者が、優先権を主張する旨及び最初に出願したパリ条約の同盟国の国名等を記載した書面を特許庁長官に提出する場合、並びにその同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であって、その同盟国の政府が発行したものを特許庁長官に提出する場合

なお、平成 19 年 3 月 31 日までにした特許出願を外国語書面によって分割した分割出願に関し、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出する場合も、当該分割出願の出願時点は現実に出願手続をした時である。

5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求め

(1) 出願人は、出願を分割するときは、上申書において、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面を転記した上で原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面からの変更箇所を下線を施す等により、分割出願における当該変更箇所を明示するとともに、分割出願が分割の実体的要件を満たしていることや、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明をすることが求められる。

(説明)

出願人は、分割出願において、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面のどの記載を変更したのか、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、また分割出願に係る発明と原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明との違い等を熟知している。これらの情報は、分割出願について分割の実体的要件や特許要件を迅速・的確に判断する際に大いに役立つ情報であることから、出願人が出願を分割する際には、上申書において、これらの情報を十分に説明することが要請される。

(2) 審査官は、分割出願の審査において、上記(1)による上申書が提出されていない場合であって、分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合には、第 194 条第 1 項の規定に基づき、出願人に対して、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面のどの記載を変更したのか、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、また分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類の提出を求めることができる。

上記(1)による上申書が提出されており審査官がその内容を精査してもなお、分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合も、第 194 条第 1 項の規定に基づき、再度の説明書類の提出を求めることができる。

(3) 上記(2)による審査官からの求めに対して出願人から実質的な説明がなく、分割出願が分割の実体的要件を満たしていると判断することが相当に困難である場合には、審査官は、当該分割出願が、分割の実体的要件を満たしていないとして審査を行うことができる。

第1章 出願の分割

第1節 出願の分割の要件 (平成20年改正前特許法対応)

※本節は、もとの特許出願に対する拒絶査定の際の謄本の送達が平成21年3月31日以前の出願に適用される。

【平成19年3月31日までの出願に適用される条文】

特許法第44条

特許出願人は、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期間内に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

2 前項の場合、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3・4(略)

【平成19年4月1日以降の出願に適用される条文】

特許法第44条

特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。

一 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期間内にするとき。

二 特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

2 前項の場合、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第四十一条第四項及び第四十三条第一項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

3・4(略)

5 第一項第二号に規定する三十日の期間は、第四条又は第百八条第三項の規定により同条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

6 第一項第三号に規定する三十日の期間は、第四条の規定により第百二十一条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

以下、本節において、第44条の条文は平成19年4月1日以降の出願に適用される条文によって表記することとする。

1. 出願の分割の規定の趣旨

特許出願が発明の単一性の要件を満たさない発明を含む場合、又は、出願当初は特許請求の範囲に記載されていないが、明細書又は図面に記載されている発明を含む場合、これらの発明も出願によって公開されるので、公開の代償として一定期間独占権を付与するという特許制度の趣旨からすれば、これらの発明に対してもできるだけ保護の途を開くべきである。これが出願の分割の規定を設けた趣旨である。

その規定の内容は、二以上の発明を包含する特許出願の一部を新たな特許出願として出願することができる機会を出願人に与え、この新たな特許出願が適法なものであれば、新たな特許出願にもとの特許出願の時に特許出願されたとする効果を認めようとするものである(注)。

(注)以下、特に断りのない限り、「もとの特許出願」を「原出願」といい、適法であるか否かの別なく「新たな特許出願」を「分割出願」という。

2. 出願の分割の要件

出願の分割の要件は、出願の分割が適法と認められるための要件であって、形式的要件と実体的要件とに区別することができる。

2.1 形式的要件

2.1.1 出願の分割をすることができる者

第44条第1項は「特許出願人は、……新たな特許出願とすることができる。」と規定されており、原出願の出願人と分割出願の出願人は出願の分割時において一致していなければならない。

2.1.2 時期的要件

出願を分割することができるのは、平成19年3月31日までの出願については次の(1)の期間内に、平成19年4月1日以降の出願については次の(1)～(3)の期間内に限られる。

(1) 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期間内(第44条第1項第1号)

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期間は、次の①～④の期間である。

- ①出願から特許査定(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第17条の2第1項本文)
- ②審査官(審判請求後は審判官も含む。)から拒絶理由通知を受けた場合の、当該通知において指定された期間内(第17条の2第1項第1号、第3号)
- ③拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合の、当該通知において指定された期間内(第17条の2第1項第2号)
- ④第121条第1項の審判請求の日から30日以内(第17条の2第1項第4号)

(2) 特許をすべき旨の査定(次の①②の特許をすべき旨の査定を除く)の謄本の送達があった日から30日以内(第44条第1項第2号)(注)

- ①前置審査における特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条)
- ②審決により、さらに審査に付された場合(第160条第1項)における特許をすべき旨の査定

ただし、特許をすべき旨の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内であっても、特許権の設定登録がなされた後は、特許出願が特許庁に係属しなくなるため、出願を分割することができない。

(2)の期間は、第 4 条又は第 108 条第 3 項の規定により第 108 条第 1 項に規定する期間が延長されたとき、その延長された期間、延長されたものとみなされる(第 44 条第 5 項)。

(3) 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から 30 日以内(第 44 条第 1 項第 3 号)(注)

(3)の期間は、第 4 条の規定により第 121 条第 1 項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間、延長されたものとみなされる(第 44 条第 6 項)。

(注) 拒絶査定不服審判における審決は、特許をすべき旨の査定や拒絶をすべき旨の査定ではないので、上記(2)、(3)の期間に審決の謄本の送達後の期間は含まれない。

2.2 実体的要件

分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、2.1 の形式的要件に加えて、補正をすることができる期間内に、出願の分割がなされたか否かに応じて、以下の実体的要件のすべてを満たしていなければならない。

(1) 出願の分割が補正をすることができる期間内になされた場合(第 44 条第 1 項第 1 号)

- (i) 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと
- (ii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

(2) 出願の分割が、補正をすることができない期間である、特許査定後、又は拒絶査定後であって拒絶査定不服審判請求前になされた場合(第 44 条第 1 項第 2 号、第 3 号)

- (i) 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと
- (ii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること
- (iii) 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、「原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面」又は「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面」に記載された事項の範囲内であるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行う。(新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」を参照。)

なお、(1)、(2)いずれの場合においても、通常、明細書、特許請求の範囲又は図面には二以上の発明が記載されており、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された二以上の発明のすべての発明を分割出願に係る発明としたと考えられるごく例外的な場合を除き、(i)は満たされている。

(説明)

第 44 条第 1 項の規定によれば、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、

- ①原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に二以上の発明が記載されていること

②原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を分割出願に係る発明としていること
の二要件を満たす必要がある。

②の要件は、

- ②－1 分割出願に係る発明が原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明であること
- ②－2 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと
の二つに分けることができる。

ここで、分割出願の明細書又は図面に記載された事項は、分割後の補正により分割出願の特許請求の範囲に記載して分割出願に係る発明とすることができる。このことを考慮すると、分割出願に係る発明のみならず、分割出願の明細書又は図面に記載された事項に関しても、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内に制限される。この点と要件②－1を合わせると次の要件②－3となる。

- ②－3 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

そして、分割出願が原出願の時にしたものとみなされるという第44条第2項の出願の分割の効果を考慮すると、原出願について補正のできる範囲で分割出願をすることができるとすべきである。したがって、

- ③ 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること
も要件となる。

上記のとおり、出願の分割の実体的要件に関しては、要件①、要件②－2、要件②－3、要件③の四要件について判断する必要があるが、次のとおり、要件②－2が満たされれば、要件①は満たされる。

要件①について

原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に発明が一つしか記載されていない場合に分割出願を出願しようとするれば、必ず原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を出願することになる。

したがって、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の一部を分割出願としたものであれば、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面には二以上の発明が記載されていたことになる。すなわち、要件②－2が満たされれば、要件①は満たされる。

また、原出願について補正をすることができる期間内の分割の場合には、次のとおり、要件③が満たされれば要件②－3も満たされることとする。

要件②－3について

原出願について補正をすることができる期間内であれば、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていない事項であっても、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていた事項については、補正により原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した上で、出願の分割を行うことができる。

このため、原出願について補正をすることができる期間内に原出願が分割された場合には、出願を分割

する際に原出願について上記のような補正を行うことが可能であることを勘案し、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であれば(すなわち、要件③が満たされれば)、要件②-3 についても満たされることとする。

したがって、出願の分割の実体的要件に関しては、(1) 出願の分割が補正をすることができる期間内になされた場合(第 44 条第 1 項第 1 号)には、要件②-2 及び要件③の二要件について判断を行えばよいこととなり、(2) 出願の分割が補正をすることができない期間になされた場合(第 44 条第 1 項第 2 号、同第 3 号)には、要件②-2、要件②-3 及び要件③の三要件について判断を行えばよいこととなる。

3. その他の留意事項

3.1 分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合の取扱い

分割出願が適法であり、分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合には、第 39 条第 2 項の規定が適用される。

第 39 条第 2 項の規定の適用は、「第Ⅱ部第 4 章特許法第 39 条」に従って行う。

(説明)

分割出願に係る発明と分割後の原出願に係る発明が同一である場合、両発明を特許することは一発明一特許の原則に反する。したがって上記のように取り扱う。

3.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に出願の分割がなされた場合の取扱い

原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に出願の分割がなされた場合には、当該出願の分割がなされた時が当該拒絶査定不服審判が請求された時よりも前であることが明らかである場合を除き、出願の分割が第 44 条第 1 項第 1 号の規定に基づいてなされたものとして、出願の分割の実体的要件を判断する。

3.3 分割出願の補正

分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面について補正がなされた場合には、まず、補正が適法であるか否かを判断し、補正が適法なものである場合には、当該補正された明細書、特許請求の範囲又は図面が分割時に願書に添付されていたものとして、当該分割出願の分割要件を判断する。

3.4 分割出願を原出願とする分割出願

原出願(以下、親出願という)から分割出願(以下、子出願という)をし、さらに子出願を原出願として分割出願(以下、孫出願という)をした場合には、子出願が親出願に対し分割要件のすべてを満たし、孫出願が子出願に対し分割要件のすべてを満たし、かつ孫出願が親出願に対し分割要件のうちの実体的要件のすべてを満たすときは、孫出願を親出願の時にしたものとみなす。

(説明)

分割出願(子出願)を原出願として、さらに分割出願(孫出願)をすることは、法文上特に禁止されておらず、実態として出願人がつぎつぎと分割手続を採らざるを得ない場合(分割時期の制限のため親出願から出願の分割をすることはできないが、子出願から出願の分割が可能である場合等)もあるので、子出願、孫出願ともに所定の要件を満たす場合に限り、孫出願を親出願の時にしたものとみなすこととする。

3.5 分割出願の出願変更

分割出願である特許出願が適法に実用新案登録出願に出願変更されたときには、変更後の実用新案登録出願を分割出願であるとして、分割要件を判断する。

4. 第44条第2項ただし書の規定について

分割出願が原出願と同時になされたとすることによって生じる不都合をなくするために、第44条第2項ただし書の規定が設けられている。したがって以下の場合には、分割出願の出願時点は現実に出願手続をした時である。

- ①分割出願が特許法第29条の2に規定する「他の特許出願」又は実用新案法第3条の2に規定する「特許出願」に該当する場合
- ②分割出願に係る発明について第30条第1項又は第3項の規定の適用を受けようとする者が、その旨を記載した書面を特許庁長官に提出する場合、並びに分割出願に係る発明が同条第1項又は第3項に規定する発明であることを証明する書面を特許庁長官に提出する場合
- ③分割出願について国内優先権を主張しようとする者が、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許庁長官に提出する場合
- ④分割出願についてパリ条約による優先権を主張しようとする者が、優先権を主張する旨及び最初に出願したパリ条約の同盟国の国名等を記載した書面を特許庁長官に提出する場合、並びにその同盟国の認証のある出願の年月日を記載した書面、発明の明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面の謄本又はこれらと同様な内容を有する公報若しくは証明書であって、その同盟国の政府が発行したものを特許庁長官に提出する場合

なお、平成19年3月31日までにした特許出願を外国語書面によって分割した分割出願に関し、外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を提出する場合も、当該分割出願の出願時点は現実に出願手続をした時である。

5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求め

(1) 出願人は、出願を分割するときは、上申書において、分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面を転記した上で原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面からの変更箇所を下線を施す等により、分割出願における当該変更箇所を明示するとともに、分割出願が分割の実体的要件を満たしていることや、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明をすることが求められる。

(説明)

出願人は、分割出願において、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面のどの記載を変更したのか、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、また分割出願に係る発明と原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明との違い等を熟知している。これらの情報は、分割出願について分割の実体的要件や特許要件を迅速・的確に判断する際に大いに役立つ情報であることから、出願人が出願を分割する際には、上申書において、これらの情報を十分に説明することが要請される。

(2) 審査官は、分割出願の審査において、上記(1)による上申書が提出されていない場合であって、分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る

発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合には、第 194 条第 1 項の規定に基づき、出願人に対して、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面のどの記載を変更したのか、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいて分割出願に係る発明としたのか、また分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類の提出を求めることができる。

上記(1)による上申書が提出されており審査官がその内容を精査してもなお、分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合も、第 194 条第 1 項の規定に基づき、再度の説明書類の提出を求めることができる。

(3) 上記(2)による審査官からの求めに対して出願人から実質的な説明がなく、分割出願が分割の実体的要件を満たしていると判断することが相当に困難である場合には、審査官は、当該分割出願が、分割の実体的要件を満たしていないとして審査を行うことができる。

(参考)特許法第44条の改正履歴

[illegible]

※7項については省略。

分割出願の時期的要件・実体的要件は、原出願の出願日、及び原出願の拒絶査定の日によって異なる。原出願の拒絶査定の日以後における分割出願に限定し、時期的要件・実体的要件について以下に示す。

実体的要件A： 出願の分割が補正をすることができる時又は期間内になされた場合（2.2 (1)参照）

- （i） 原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと
- （ii） 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

実体的要件B： 出願の分割が補正をすることができない期間内になされた場合（2.2 (2)参照）

上記（i）（ii）に加え、

- （iii） 分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること

(別添) 出願の分割の実体的要件の判断の当面の運用

1. 平成20年改正特許法対応の「出願の分割の要件」について

原出願の出願日が平成19年4月1日以降であって原出願の拒絶査定が平成21年4月1日以降であり、原出願の拒絶査定が平成21年4月1日以降に出願の分割がなされる場合には、原出願の拒絶査定不服審判の請求と出願の分割が同時になされたか否かによって実体的要件が異なる((参考)ケース4参照)。

原出願の拒絶査定不服審判の請求と出願の分割とが同日になされた場合について、「3.2拒絶査定不服審判の請求日と同日に出願の分割がなされた場合の取扱い」には、以下の記載がある。

「原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に出願の分割がなされた場合には、当該出願の分割がなされた時が当該拒絶査定不服審判が請求された時と同時でないことが明らかである場合を除き、出願の分割が第44条第1項第1号の規定に基づいてなされたものとして、出願の分割の実体的要件を判断する。」

この点につき、当面は以下のとおり運用する。

分割出願の提出日が原出願の審判請求と同日である場合には、出願の分割が補正できる時又は期間内になされたものとして、出願の分割の実体的要件を判断する。

2. 平成20年改正前特許法対応の「出願の分割の要件」について

原出願の出願日が平成19年4月1日以降であって原出願の拒絶査定が平成21年3月31日以前であり、原出願の拒絶査定が平成21年3月31日以後に出願の分割がなされる場合には、出願の分割が原出願の拒絶査定不服審判の請求後になされたか否かによって実体的要件が異なる((参考)ケース2参照)。

原出願の拒絶査定不服審判の請求と出願の分割とが同日になされた場合について、「3.2 拒絶査定不服審判の請求日と同日に出願の分割がなされた場合の取扱い」には、以下の記載がある。

「原出願について拒絶査定不服審判が請求された日と同日に出願の分割がなされた場合には、当該出願の分割がなされた時が当該拒絶査定不服審判が請求された時よりも前であることが明らかである場合を除き、出願の分割が第44条第1項第1号の規定に基づいてなされたものとして、出願の分割の実体的要件を判断する。」

この点につき、当面は以下のとおり運用する。

分割出願の提出日が原出願の審判請求と同日である場合には、その手続についての前後の判断は行わず、出願の分割が補正できる時又は期間内になされたものとして、出願の分割の実体的要件を判断する。

3. 留意事項

当該運用は、分割出願の実体的要件を判断する際に適用されるものであり、分割出願と審判請求書とが同日に提出されたことをもって、分割出願と審判請求とが同時になされたものとみなしたものではない。

第2節 第50条の2の通知

特許法第50条の2

審査官は、前条の規定により特許出願について拒絶の理由を通知しようとする場合において、当該拒絶の理由が、他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。))についての前条(第一百五十九条第二項(第七十四条第二項において準用する場合を含む。))及び第六十三条第二項において準用する場合を含む。))の規定による通知(当該特許出願についての出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかつたものを除く。))に係る拒絶の理由と同一であるときは、その旨を併せて通知しなければならない。

特許法第17条の2第5項

前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。))におい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る。

一～四(略)

特許出願について、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定に基づく通知(以下、第50条の2の通知という。)がなされた場合において補正するときは、最後の拒絶理由通知後に補正する場合と同様、第17条の2第3項から第6項に規定された要件を満たす必要があり、当該要件を満たしていない場合には、補正却下の対象となりうる(第53条、第159条第1項、第163条第1項)。

1. 第50条の2の規定の趣旨

第50条の2(及び第17条の2第5項)の規定の趣旨は、出願人に対し原出願等の審査において通知された拒絶の理由を十分に精査することを促すことにより、原出願等において既に拒絶の理由が通知されている発明について、当該拒絶の理由を解消しないまま出願を分割するといった行為を抑止することにある。

2. 第50条の2の通知

2.1 「他の特許出願(当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第四十四条第二項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているものに限る。))」

拒絶の理由を通知しようとする特許出願(以下、本願という。)と他の特許出願が下記①～③のいずれかの関係を満たす場合に、他の特許出願は「当該特許出願と当該他の特許出願の少なくともいずれか一方に第44条第2項の規定が適用されたことにより当該特許出願と同時にされたこととなつているもの」に該当する。

- ①他の特許出願が、本願に基づく分割出願群(注)の一である場合
- ②本願が、他の特許出願に基づく分割出願群の一である場合
- ③本願及び他の特許出願が、いずれも同じ特許出願に基づく分割出願群の一である場合

(注)特許出願に基づく分割出願群とは、当該特許出願を原出願とした分割出願や、当該分割出願(子出願)を原出願とする分割出願(孫出願)等の一の特許出願に由来する一連の分割出願を意味する。

(留意事項)

分割出願として出願された特許出願であっても、出願の分割の実体的要件を満たさない場合には第44条第2項の規定が適用されない。したがって、本願と他の特許出願が上記①～③のいずれかの関係を満たすか否かを

判断する際は、本願及び他の特許出願のうち分割出願として出願されたものが、出願の分割の実体的要件を満たしているか否かについて確認する必要がある。

出願の分割の実体的要件については、「第1節 出願の分割の要件」の「2.2 実体的要件」参照。

2.2 「前条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。))及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る拒絶の理由と同一」

(1) 「前条の規定による通知」には、審査において通知された拒絶理由通知だけでなく、拒絶査定不服審判、再審及び前置審査における拒絶理由通知も含まれる。

(留意事項)

補正の却下の決定、拒絶査定等は「前条の規定による通知」(拒絶理由通知)ではないため、本願の拒絶の理由が、他の特許出願の補正の却下の決定、拒絶査定等のみに記載されている内容と同一であっても、第 50 条の 2 の通知を行ってはならない。

(2) 本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であるとは、本願の拒絶の理由の根拠となる条文(第 29 条第 1 項第 3 号、第 29 条第 2 項、第 36 条第 4 項第 1 号、第 36 条第 6 項第 1 号等)が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由の根拠となる条文と同一であるのみならず、本願の拒絶の理由の具体的な内容が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由の具体的な内容と実質的に同一であることをいう。

(3) 本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であるか否かの判断は、本願の明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、明細書等という。)を、他の特許出願の拒絶理由通知に対する補正後の明細書等であると仮定した場合に、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由を解消していないかどうかにより行う。

この結果、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由を解消していないと判断される場合に、本願についてこのような判断の下に通知しようとする旨の拒絶の理由は、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である。以下、本願の拒絶の理由と他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由が同一であると判断される場合を例示する。

例 1:

本願に係る発明を、他の特許出願の進歩性欠如の拒絶の理由を含む拒絶理由通知に対する補正後の発明であると仮定した場合において、本願に係る発明が他の特許出願に係る発明に周知・慣用技術を付加したものであって、新たな効果を奏するものではないため、当該進歩性欠如の拒絶の理由を解消していないと判断される場合には、本願についてこのような判断の下に通知しようとする同一の引用文献に基づく旨の進歩性欠如の拒絶の理由は、当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である。

なお、本願に係る発明を、他の特許出願の進歩性欠如の拒絶理由通知に対する補正後の発明であると仮定した場合において、本願に係る発明が他の特許出願に係る発明に周知・慣用技術とはいえない事項を付加したものであり、新たな引用文献を追加して進歩性欠如の拒絶の理由を再度通知することが必要となる場合には、本願の進歩性欠如の拒絶の理由と当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る進歩性欠如の拒絶の理由は同一であるとはいえない。

例 2:

本願の明細書を、他の特許出願の実施可能要件違反の拒絶の理由を含む拒絶理由通知に対する補正後の明細書であると仮定した場合において、本願の明細書が当該実施可能要件違反の根拠となった実施例を含むため、依然として当該実施可能要件違反の拒絶の理由を解消していないと判断される場合には、本願について

このような判断の下に通知しようとする同旨の実施可能要件違反の拒絶の理由は、当該他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である。

2.3 「出願審査の請求前に当該特許出願の出願人がその内容を知り得る状態になかったもの」

本願の出願審査の請求前に出願人が知り得る状態になかった拒絶理由通知とは、本願の出願審査の請求前に、出願人のもとに到達しておらず、かつ、出願人が閲覧することもできなかった拒絶理由通知である。

本願の出願人と他の特許出願の出願人が異なっている場合には、他の特許出願についての拒絶理由通知は本願の出願人に対して発送されるものではないが、このような場合であっても、本願の出願審査の請求前に他の特許出願が出願公開されていれば、本願の出願人は他の特許出願の拒絶理由通知を閲覧することができるため、当該拒絶理由通知は本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものである。

他の特許出願の拒絶理由通知の到達日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合や、他の特許出願の拒絶理由通知の閲覧が可能となった日と本願の出願審査の請求日とが同日の場合には、他の特許出願の拒絶理由通知が到達した時や、他の特許出願の拒絶理由通知が閲覧可能となった時が本願の出願審査の請求のなされた時より前であることが明らかな場合のほかは、当該拒絶理由通知は本願の出願審査の請求前に知り得る状態になかったものとする。

3. 拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知が行われた場合の補正

拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知が行われた特許出願について補正をするときは、第17条の2第3項から第6項に規定された要件を満たす必要があり、当該要件を満たしていない場合には、補正却下の対象となりうる。

第17条の2第3項から第6項に規定された要件の具体的運用に関しては、「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」を参照。

4. 審査の進め方

4.1 第50条の2の通知を行う際の審査

4.1.1 第50条の2の通知を行うか否かの判断

本願が分割出願又は分割出願の原出願である場合には、本願と他の特許出願について下記の①～③をすべて満たしているか否かを判断する。上申書において、本願の明細書等が他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由を解消している旨の説明がなされている場合には、その内容を参酌することとする。

- ①本願と他の特許出願とが第44条第2項の規定により同時にされたこととなっていること(本願と他の特許出願のうちの、分割出願として出願されたものが、分割の実体的要件を満たしていること)(注1)
- ②本願の拒絶の理由が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であること(注2)
- ③当該他の特許出願の拒絶理由通知が、本願の出願審査の請求前に本願の出願人が知り得る状態にあったものであること

上記①～③のすべてを満たしている場合には、本願について拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知を行う(注3)。

一方、上記①～③の少なくとも一つを満たしていない場合には、本願について第50条の2の通知は行わない。

(注 1)本願と他の特許出願とが第 44 条第 2 項の規定により同時にされたこととなっているか否かの判断は、本願について拒絶の理由を通知する時点での本願及び他の特許出願の明細書等の記載に基づいて行う。

(注 2)本願に複数の拒絶の理由が存在し、他の特許出願の拒絶理由通知にも複数の拒絶の理由が含まれている場合等において、本願の一の拒絶の理由が他の特許出願の拒絶理由通知に係る一の拒絶の理由と同一である場合には、本願の拒絶の理由は他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一であると判断する。

(注 3)他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由を解消していないことが明確でない場合(例えば、他の特許出願の拒絶理由通知の記載から拒絶の理由が明確に把握できない場合)や、誤記等の記載上の軽微な不備についての拒絶の理由の場合等には、第 50 条の 2 の規定を必要以上に形式的に運用することがないようにする。

4.1.2 第 50 条の 2 の通知を行う際の留意事項

第 50 条の 2 の通知を行う際は、その通知中において、拒絶の理由が同一である他の特許出願の出願番号及び拒絶理由通知の起案日を記載する。他の特許出願の拒絶理由通知に拒絶の理由が複数含まれている場合には、出願番号、起案日の記載に加え本願の拒絶の理由と同一であると判断した拒絶の理由を特定できる情報(拒絶の理由の番号、拒絶の理由の対象となった請求項等)についても記載する。

(留意事項)

第 50 条の 2 の通知が併せてなされた本願の拒絶理由通知の記載においては、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘しなければならず(「第 IX 部 審査の進め方」の「第 2 節 各論 4.2 拒絶理由通知を行う際の留意事項」参照)、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由を特定する情報のみを記載することによって具体的な内容を省略してはならない。

4.2 第 50 条の 2 の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対して補正がされた場合の審査

4.2.1 拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」の場合

第 50 条の 2 の通知が併せてなされた「最初の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、第 50 条の 2 の通知を行うことが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案して再検討する(注)。

(注)第 50 条の 2 の通知において、本願の複数の拒絶の理由について、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一である旨を指摘していた場合には、その指摘のうちいずれか一つが適当であれば、第 50 条の 2 の通知を行うことが適当であったと判断する。

(1) 第 50 条の 2 の通知を行うことが適当であった場合

第 50 条の 2 の通知を行うことが適当であった場合は、第 50 条の 2 の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対してされた補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定に違反していないか否かについて検討し、違反していると認められた場合には、決定をもって当該補正を却下しなければならない(第 53 条)。

(留意事項)

第 50 条の 2 の通知を行った時点で第 50 条の 2 の通知を行うことが適当であった場合には、その後の補正により本願が分割の実体的要件を満たさなくなり、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなったとしても、本願についての当該補正は第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定を満たしている必要がある。

本願に対して第50条の2の通知を行った後に、他の特許出願が補正され、他の特許出願が分割の実体的要件を満たさなくなった結果、本願と他の特許出願とが同時にされたこととはならなくなった場合も、同様である。

補正の検討、補正を却下する場合の出願の取扱い、及び補正を却下せずに受け入れた場合の出願の取扱いは、「最後の拒絶理由通知」を「第50条の2の通知が併せてなされた最初の拒絶理由通知」と読み替えた上で、それぞれ「第IX部 審査の進め方」の「第2節 6.2 補正の検討」、「第2節 6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い」、「第2節 6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い」に従う。

なお、「第IX部 審査の進め方」の「第2節 6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い」の(3)又は「第2節 6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い」の(3)に従って改めて拒絶の理由を通知する場合には、「4.1 第50条の2の通知を行う際の審査」に示したところに照らして、第50条の2の通知を併せて通知するか否かを検討する。

(2) 第50条の2の通知を行うことが不適当であった場合

第50条の2の通知を行うことが不適当であった場合には、第53条を適用することができない。したがって、補正の却下の決定を行うことなく、補正を受け入れることとなる。そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶の理由が解消していない場合であっても、ただちに拒絶査定を行うことなく、再度「最初の拒絶理由通知」を行う。また、補正によって通知することが必要となった拒絶の理由のみを通知する場合であっても、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一の拒絶の理由を通知する場合であっても第50条の2の通知は行わない。

(留意事項)

ただし、他の特許出願の拒絶の理由と同一ではない等、第50条の2の通知を行うべきでなかったことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、第50条の2の通知は行わなかったものとして取り扱う。すなわち、拒絶の理由が解消していない場合には、拒絶査定を行い、当該補正によって通知することが必要となった拒絶の理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とする。また、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一の拒絶の理由を通知する場合には併せて第50条の2の通知を行う。

4.2.2 拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」の場合

第50条の2の通知が併せてなされた「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、第50条の2の通知を行うこと及び「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かを、意見書等における出願人の主張を勘案して再検討する(4.2.1の(注)参照)。

第50条の2の通知を行うことが適当であったか否かの判断については、「4.2.1 拒絶理由通知が「最初の拒絶理由通知」の場合」に従う。

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったか否かの判断については、「第IX部 審査の進め方」の「第2節 4.3.3.1 「最後の拒絶理由通知」とすべき場合」に従う。

(1)第50条の2の通知を行うこと及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合

第50条の2の通知を行うこと及び「最後の拒絶理由通知」とすることの少なくともいずれか一方が適当であった場合には、第50条の2の通知が併せてなされた拒絶理由通知に対してされた補正が、第17条の2第3項から第6項の規定に違反していないか否かについて検討し、違反していると認められた場合には、決定をもって

当該補正を却下しなければならない(第 53 条)。

第 50 条の 2 の通知を行ったこと又は「最後の拒絶理由通知」としたことの少なくともいずれか一方が適当であった場合の補正の検討、補正を却下する場合の出願の取扱い、補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱いは、「最後の拒絶理由通知」を「第 50 条の 2 の通知が併せてなされた最後の拒絶理由通知」と読み替えた上で、それぞれ「第IX部 審査の進め方」の「第 2 節 6.2 補正の検討」、「第 2 節 6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い」、「第 2 節 6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い」に従う。

なお、「第IX部 審査の進め方」の「第 2 節 6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い」の(3)又は「第 2 節 6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い」の(3)に従って改めて拒絶の理由を通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とするか否かを検討するとともに、「4.1 第 50 条の 2 の通知を行う際の審査」に示したところに照らして、第 50 条の 2 の通知を併せて通知するか否かについても検討する。

(2)第 50 条の 2 の通知を行うこと及び「最後の拒絶理由通知」とすることのいずれも不適当であった場合

第 50 条の 2 の通知を行うこと及び「最後の拒絶理由通知」とすることのいずれも不適当であった場合には、第 53 条を適用することができない。したがって、補正の却下の決定を行うことなく、補正を受け入れることとなる。そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶の理由が解消していない場合であっても、ただちに拒絶査定を行うことなく、再度「最初の拒絶理由通知」を行う。また、補正によって通知することが必要となった拒絶の理由のみを通知する場合であっても、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。さらに、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一の拒絶の理由を通知する場合であっても第 50 条の 2 の通知は行わない。

(留意事項)

ただし、他の特許出願の拒絶の理由と同一でない等、第 50 条の 2 の通知を行うべきでなかったこと及び「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことの双方を出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、第 50 条の 2 の通知は行っておらず、かつ、「最初の拒絶理由通知」を通知したものとして取り扱う。すなわち、拒絶の理由が解消していない場合には、拒絶査定を行い、当該補正によって通知することが必要となった拒絶の理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とする。また、他の出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由と同一の拒絶の理由を通知する場合には第 50 条の 2 の通知を行う。

第2章 出願の変更

特許法第46条(注)

実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から三年を経過した後は、この限りでない。

2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。

3 前項ただし書に規定する三月の期間は、意匠法第六十八条第一項において準用するこの法律第四条の規定により意匠法第四十六条第一項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。

4 第一項又は第二項の規定による出願の変更があつたときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。

5 (略)

6 第四十四条第二項から第四項までの規定は、第一項又は第二項の規定による出願の変更の場合に準用する。

(注)ただし、拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達が平成21年3月31日以前である意匠登録出願においては、第46条第2項及び第3項の「三月」は、「三十日」に読み替える。

1. 出願の変更の規定の趣旨

出願人が、出願形式(特許出願、実用新案登録出願又は意匠登録出願)の選択を誤ったり、もとの出願を出願した後に事業計画を変更した等の理由により、出願後に他のより有利な出願形式に改めたいと考える場合が生ずることがある。そこで、出願の変更を認め、新たな出願はもとの出願の時にしたものと同様とするものである。

(注)本章においては、主に実用新案登録出願から特許出願に変更する場合について説明し、意匠登録出願から特許出願に変更する場合については、「3.2 意匠登録出願から特許出願への変更に関する留意点」の項で説明する。

以下、特に断りのない限り、「もとの出願」を「原出願」といい、「新たな特許出願」を「変更出願」という。

2. 出願の変更の要件

2.1 形式的要件

2.1.1 特許出願への変更ができる者

出願の変更をすることができる者は、原出願の出願人又はその承継人である。すなわち、原出願の出願人又はその承継人と、変更出願の出願人とは変更出願の出願時に一致していなければならない(第46条第1項)。

2.1.2 時期的制限

次の場合を除き、変更出願をすることができる。

(1) 実用新案権の設定登録後

- (2) 実用新案登録出願の日から 3 年を経過した後
(2)は原出願の出願日が平成 13 年 10 月 1 日以降の変更出願に適用)

2.2 実体的要件

変更出願が原出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。

- (1) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること
- (2) 変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること

変更出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、「変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」又は「原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」に記載した事項の範囲内にあるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行う(新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」を参照。)。

ただし、原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面を補正することができるとき(実用新案登録出願をしてから政令で定める期間)にする変更出願については、(2)の要件が満たされれば(1)の要件が満たされることを要しない。

(説明)

出願の変更とは、原出願と変更された後の出願との間の出願形式の変更であることから、上記(1)の要件を満たす必要がある。また、変更出願が原出願の時にしたものとみなされるという第 46 条第 6 項において準用する第 44 条第 2 項に規定する出願の変更の効果を考慮すると、上記(2)の要件も満たす必要がある。

ただし、原出願の明細書、実用新案登録出願請求の範囲又は図面を補正することができるときにする変更出願については、変更直前の原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載していない事項であっても、原出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項については、原出願の補正をすれば、上記事項を原出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項とした上で、要件(1)及び(2)が満たされるように変更出願を行うことができるから、要件(2)が満たされれば要件(1)は満たされることを要しないとするのが相当である。

3. その他の留意事項

3.1 第 44 条第 2 項ただし書の規定について

上記「2. 出願の変更の要件」をみたす変更出願は、原則として原出願の時にし出願したものとみなされるが、次の場合については現実に出願手続をした時にし出願したものとして扱う(第 46 条第 6 項において準用する第 44 条第 2 項)。

- (1) 特許法第 29 条の 2 に規定する「他の特許出願」又は実用新案法第 3 条の 2 に規定する「特許出願」としての適用
- (2) 第 30 条第 3 項、第 36 条の 2 第 2 項、第 41 条第 4 項、第 43 条第 1 項の規定の適用(「第 1 章 出願の分割 4. 第 44 条第 2 項ただし書の規定について」を参照。)

3.2 意匠登録出願から特許出願への変更に関する留意点

3.2.1 時期的制限

次の場合を除き、変更出願をすることができる。

- (1) 意匠権の設定登録後
- (2) 意匠登録出願について最初の拒絶査定 of 謄本の送達があった日から3月(注1)(第46条第3項により延長されたときは、その期間)を経過した後
- (3) 意匠登録出願の日から3年(注2)を経過した後(最初の拒絶査定 of 謄本の送達があった日から3月以内(注1)の期間を除く)

(注1) 拒絶すべき旨の最初の査定の謄本の送達が平成21年3月31日以前である意匠登録出願においては、「3月」を「30日」に読み替える。

(注2) 原出願の出願日が平成13年10月1日以降の変更出願に適用。それより前は7年。

3.2.2 実体的要件

「2.2 実体的要件」において、「明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」を「願書の記載又は願書に添付した図面等」と読み替えて判断する。

(参考:東京高判平 14.10.9、平成13年(行ケ)311号審決取消請求事件「収納ボックス」、東京高判平 10.1.20、平成6年(行ケ)153号審決取消請求事件「フード付外着」)

第3章 実用新案登録に基づく特許出願

特許法第46条の2

実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。

- 一 その実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から三年を経過したとき。
 - 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。
 - 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項の規定による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。
 - 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。
- 2 前項の規定による特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第三項、第三十六条の二第二項ただし書及び第四十八条の三第二項の規定の適用については、この限りでない。
- 3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰することができない理由により同項第一号又は第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、これらの規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内にこれらの規定に規定する期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。
- 4 実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。
- 5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。

1. 実用新案登録に基づく特許出願の規定の趣旨

実用新案登録出願は特許出願へ出願の変更をすることが認められているが、実用新案登録出願は実体審査を経ることなく登録されるので、実際に出願の変更をすることができる期間は非常に短い。技術動向の変化等により特許への変更を行いたいときであっても、変更の機会が制限されているため、実用新案登録後にも所定の要件の下で、その登録に基づいて特許出願を行うことができることとしたものである。

2. 実用新案登録に基づく特許出願の要件

2.1 形式的要件

2.1.1 実用新案登録に基づく特許出願ができる者

実用新案登録に基づく特許出願ができる者は、実用新案権者である(第46条の2第1項)。

ただし、実用新案権者は、専用実施権者、質権者又は通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得ることが必要である(第 46 条の 2 第 4 項)。

2.1.2 時期的制限

次の場合を除き、実用新案登録に基づく特許出願をすることができる。

- (1) 実用新案登録に係る実用新案登録出願の日から 3 年を経過したとき(第 46 条の 2 第 1 項第 1 号)
- (2) 実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案技術評価の請求があったとき(同第 2 号)
- (3) 実用新案登録出願人又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求があった旨の最初の通知を受けた日から 30 日を経過したとき(同第 3 号)
- (4) 実用新案登録について請求された無効審判について、最初に指定された答弁書提出期間を経過したとき(同第 4 号)

2.1.3 実用新案権の放棄

実用新案登録に基づいて特許出願をするときは、その実用新案権を放棄しなければならない(第 46 条の 2 第 1 項、施行規則第 27 条の 6)。

2.2 実体的要件

実用新案登録に基づく特許出願が、その登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるためには、次の二つの実体的要件を満たしていなければならない。

- (1) 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること(第 46 条の 2 第 2 項)
- (2) 特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が、当該特許出願の基礎とされた実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあること

特許出願に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が「実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」又は「実用新案登録出願の出願当初の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面」に記載した事項の範囲内のものであるか否かの判断は、新規事項の判断と同様に行う(新規事項の判断については、「第Ⅲ部第Ⅰ節 新規事項」を参照。)

(1)の要件において、実用新案登録後に明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の訂正があったときは、「訂正後の」明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面が、実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面となる。

(説明)

実用新案登録に基づく特許出願がその実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされるという第 46 条の 2 第 2 項に規定する効果を考慮すると、上記(1)の要件に加えて(2)の要件も満たす必要がある。

3. その他の留意事項

3.1 第 46 条の 2 第 2 項ただし書の規定について

上記「2. 実用新案登録に基づく特許出願の要件」を満たす実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなされる(第 46 条の 2 第 2 項)が、次の場合については現実に出願手続をした時に出了したものとして扱う(第 46 条の 2 第 2 項ただし書)。

- (1) 特許法第29条の2に規定する「他の特許出願」又は実用新案法第3条の2に規定する「特許出願」としての適用
- (2) 第30条第3項、第36条の2第2項、第41条第4項、第43条第1項、第48条の3第2項の規定の適用

3.2 実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と基礎とした実用新案登録に係る考案との関係

実用新案登録に基づく特許出願に係る発明と、基礎とした実用新案登録に係る考案とが同一であっても、実用新案登録に基づく特許出願は特許法第39条第4項の拒絶理由には該当しない(同項かつこ書)。

第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長

目 次

第Ⅵ部 特許権の存続期間の延長

1. 制度の趣旨	1
2. 出願	1
2.1 出願人	1
2.2 出願できる時期	1
2.3 出願の対象となる特許権	2
2.4 願書の記載事項	2
2.5 延長の理由を記載した資料の記載事項	2
2.6 出願の効果	4
2.7 特許公報への掲載	4
3. 審査	4
3.1 拒絶査定	4
3.1.1 特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であった とは認められないとき(第67条の3第1項第1号)	4
3.1.2 特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者 が第67条第2項の政令で定める処分を受けていないとき(第67条の3第1項第2号)	8
3.1.3 延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えてい るとき(第67条の3第1項第3号)	8
3.1.4 出願をした者が当該特許権者でないとき(第67条の3第1項第4号)	10
3.1.5 出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき(第67条の3第1項第 5号)	10
3.2 登録査定	10
3.3 特許公報への掲載	10
3.4 補正	10
3.4.1 補正できる時期	10
3.4.2 補正できる範囲	10

(平成26年11月25日以降にされた特許権の存続期間の延長登録の出願について適用。)

1. 制度の趣旨

特許制度の目的の一つは、発明者にその発明に係る技術を公開することの代償として一定期間その権利の専有を認めることによって発明を保護・奨励し、もって産業の発達に寄与することにある。

しかしながら、医薬品等一部の分野では、安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可等を得るにあたり所要の試験・審査等に相当の長期間を要するため、その間はたとえ特許権が存続していても権利の専有による利益を享受できないという問題が生じている。

このような法規制そのものは、その趣旨からして必要欠くべからざるものであるが、その結果として医薬品等の分野では、その分野全体として、本来享受できるはずの特許期間がその規制に係る分だけ享受しえないこととなっている。しかも、薬事審査等の期間の短縮にも、安全性の確保等の観点から自ずから限界がある。

こうした事態は、特許制度の基本に係わる問題であり、これを解決するためには、特許期間の延長措置が必要である。

そこで、安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であってその目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定める処分を受けることが必要であるために、特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により当該特許権の存続期間を延長することができることとした(第67条第2項)。

このように、特許権の存続期間の延長制度は、第67条第2項の政令で定める処分(以下、単に「政令で定める処分」あるいは「処分」ということがある。)を受けるために特許発明を実施することができなかった期間を回復することを目的とするものである(最小判平23.4.28(平成21(行ヒ)324～326))。

政令で定める処分としては、農薬取締法の規定に基づく農薬に係る登録、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、「医薬品医療機器等法」という。)の規定に基づく医薬品、体外診断用医薬品、再生医療等製品(以下、医薬品と体外診断用医薬品と再生医療等製品とをあわせて、「医薬品類」という。)に係る承認・認証が、規定されている(特許法施行令第2条)。

2. 出願

2.1 出願人

特許権の存続期間の延長登録の出願(以下、単に「延長登録の出願」ということがある。)の出願人は特許権者に限る(第67条の3第1項第4号)。

特許権が共有に係るときは、各共有者は、他の共有者と共同でなければ、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない(第67条の2第4項)。特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていなければならない(第67条の3第1項第2号)。

2.2 出願できる時期

延長登録の出願は、第67条第2項の政令で定める処分を受けた日(注)から3月以内にしなければならない。ただし、本来の特許権の存続期間の満了後は、することができない(第67条の2第3項、特許法施行令第3条)。また、延長登録の出願をする者がその責めに帰することができない理由により政令で定める処分を受けた日から3月以内にその出願をすることができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあつては、2月)を経過する日までの期間(当該期間が9月を超えるときは、9月)内にしなければならない(特許法施行令第3条)。

なお、特許権の存続期間の満了前6月の前日までに政令で定める処分を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに提出しなければならない。(第67条の2の2第1項、特許法施行規則第38条の15の2)

- ① 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所
- ② 特許番号
- ③ 第67条第2項の政令で定める処分

上記書面を提出しないときは、特許権の存続期間の満了前6月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない(第67条の2の2第2項)。

(注)「政令で定める処分を受けた日」とは、承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者がこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日である。これは、必ずしも「承認書」又は「登録票」の到達した日を意味するものではなく、「承認書」又は「登録票」の到達前に、承認又は登録について知った場合には、現実に知った日となる。

2.3 出願の対象となる特許権

第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった特許権が、延長登録の出願の対象となる。

2.4 願書の記載事項

特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない(第67条の2第1項、特許法施行規則第38条の15)。

- ① 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
- ② 特許番号
- ③ 延長を求める期間(5年以下の期間に限る。)
- ④ 第67条第2項の政令で定める処分の内容
- ⑤ 第67条第2項の政令で定める処分を受けた日

上記④第67条第2項の政令で定める処分の内容には、延長登録の理由となる処分(例えば「医薬品医療機器等法第14条第1項に規定する医薬品に係る同項の承認」)、処分を特定する番号(例えば承認番号)、処分の対象となった物(※1)、その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあってはその用途(※2)を記載する。

また、⑤第67条第2項の政令で定める処分を受けた日については、2.2(注)参照。

※1 原則として、医薬品の場合は承認書に記載された名称(販売名等)及び有効成分、体外診断用医薬品の場合は承認書に記載された名称(販売名等)及び反応系に関与する成分、再生医療等製品の場合は承認書に記載された名称(販売名等)及び、構成細胞又は導入遺伝子、農薬の場合は登録票に記載された農薬の名称及び有効成分。

※2 原則として、医薬品の場合は承認書に記載された効能・効果、体外診断用医薬品の場合は承認書に記載された使用目的、再生医療等製品の場合は承認書に記載された効能・効果・性能、農薬の場合は登録票に記載された作物名及び、適用病害虫名、適用雑草名又は使用目的。

2.5 延長の理由を記載した資料の記載事項

願書には、延長の理由を記載した資料を添付しなければならない(第67条の2第2項)。

願書に添付しなければならない延長の理由を記載した資料は、次のとおりとする(特許法施行規則第38条の16)。

- (1) その延長登録の出願に係る特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったことを証明するため必要な資料(第1号)
- (2) 前号の処分を受けることが必要であったためにその延長登録の出願に係る特許発明の実施をすることができなかった期間を示す資料(第2号)
- (3) 第1号の処分を受けた者がその延長登録の出願に係る特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料(第3号)

上記(1)～(3)の資料は、それぞれ以下の(1)～(3)の内容を記載した資料であり、それらの記載内容を裏付けるための資料(以下の(4)参照)を含むものである。

- (1) 特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったことを証明するため必要な資料

① 特許発明であること

延長登録の出願の対象となる特許権が存続していることを説明するため、特許権の設定登録の日、特許権の存続期間の満了日、特許料の納付状況等について記載する。

② 政令で定める処分を受けていること

政令で定める処分を特定するのに必要な事項(延長登録の理由となる処分(以下、「本件処分」ということがある。)、処分を特定する番号、処分を受けた日)、処分の対象となった物、その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあってはその用途を記載する(2.4参照)。

- ③ 本件処分の対象となった医薬品類の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当すること

出願人は、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬が含まれると考える請求項を特定し、当該請求項の発明特定事項と医薬品類の承認書(以下の(4)②参照)又は農薬の登録票等(注)に記載された事項とを対比して、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬が当該請求項に係る発明の発明特定事項のすべてを備えていることを説明する(3.1.1(2)①参照)。本件処分の対象となった医薬品類又は農薬が含まれる請求項が複数ある場合には、通常、発明特定事項が最も少ない請求項について説明する必要がある(3.1.1(2)②参照)。

(注) 農薬の登録票には、製造方法について記載されていないことから、本件処分の対象となった農薬が製造方法に関する発明特定事項を備えていることについては、登録申請の際に提出した資料を用いて説明する。

- ④ 本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲において、本件処分が最初の処分であること

「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」とは、承認書(以下の(4)②参照)又は登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項(用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には、承認書又は登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項及び用途に該当する事項)をいう(3.1.1(1)参照)。

出願人は、自己が知っている先行処分と本件処分とを対比して、本件処分が、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲における、最初の処分であることを説明する(3.1.1(2)②参照)。

- (2) 政令で定める処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間を示す資料

① 本件処分を受けるに至った経緯

主要な事実及びその日付について説明する。

② 特許発明の実施をすることができなかった期間

本件処分を受けることが必要であったために特許発明の実施をすることができなかった期間の根拠を説明する(3.1.3参照)。

(3) 政令で定める処分を受けた者が特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者又は当該特許権者であることを証明するため必要な資料

① 特許権者が本件処分を受けた者であること、又は

② 特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が本件処分を受けた者であること

(4) 記載内容を裏付けるための資料

①特許公報

②医薬品類の場合には、承認書(承認申請書部分を含む。以下、同じ)の写し。上記(2)の期間を示す資料として、例えば、治験計画届書の写し等、本件処分を受けるために必要な試験を開始した日(3.1.3(2)参照)を示すことができる資料。承認日に承認を知り得なかった場合には、承認を知った又は知り得る状態におかれた日の最先の日を客観的に示すことができる資料。

③農薬の場合には、登録票の写し。上記(2)の期間を示す資料として、例えば、委託圃場試験の依頼書の写し等、本件処分を受けるために必要な試験を開始した日(3.1.3(2)参照)を示すことができる資料。登録日に登録を知り得なかった場合には、登録を知った又は知り得る状態におかれた日の最先の日を客観的に示すことができる資料。

なお、②、③の資料において、記載内容を裏付けるのに必要な部分は開示する。

2.6 出願の効果

特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、拒絶査定が確定するか、延長登録があるまでは、存続期間は延長されたものとみなされる(第67条の2第5項)。

2.7 特許公報への掲載

特許権の存続期間の延長登録の出願があったときは、第67条の2第1項各号に掲げる事項並びにその出願の番号及び年月日が特許公報に掲載される(第67条の2第6項)。

また、第67条の2の2第1項に規定される書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項が特許公報に掲載される(第67条の2の2第3項)。

3. 審査

3.1 拒絶査定

審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願が第67条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない(第67条の3第1項)。

また、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、延長登録の出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない(第67条の4において準用する第50条)。

以下、拒絶理由について説明する。

3.1.1 特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められないとき(第67条の3第1項第1号)

(1) 「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」の考え方

第 67 条の 3 第 1 項第 1 号の「特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かの判断においては、「特許発明の実施」を以下のようにとらえて、「政令で定める処分を受けることが必要であった」か否かを判断する。

承認や登録の対象となる医薬品類や農薬は、承認書や登録票等に記載された多数の事項で特定されたものであるのに対し、特許発明は技術的思想の創作を「発明特定事項」(出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項)によって表現したものである。

したがって、第 67 条の 3 第 1 項第 1 号の判断において、「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品類その物の製造販売等の行為又は処分の対象となった農薬その物の製造・輸入等の行為、ととらえるのではなく、処分の対象となった医薬品類の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項(「発明特定事項に該当する事項」)によって特定される医薬品類の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為、ととらえるのが適切である。

ただし、第 68 条の 2 は、存続期間が延長された場合の特許権の効力について、「処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物)についての特許発明の実施」以外の行為に特許権の効力が及ばないことを規定しているところ、医薬品類の承認及び農薬の登録においては用途に該当する事項が定められていることから、用途を特定する事項を発明特定事項として含まない特許発明の場合には、「特許発明の実施」は、処分の対象となった医薬品類の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項のうち特許発明の発明特定事項に該当するすべての事項及び用途に該当する事項(「発明特定事項及び用途に該当する事項」)によって特定される医薬品類の製造販売等の行為又は農薬の製造・輸入等の行為、ととらえるのが適切である。

(2) 特許発明の実施に政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合

① 本件処分の対象となった医薬品類の製造販売の行為又は農薬の製造・輸入の行為が、延長登録の出願に係る特許発明の実施行為に該当しない場合

特許発明における発明特定事項と医薬品類の承認書又は農薬の登録票等に記載された事項とを対比した結果、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬が、いずれの請求項に係る特許発明についてもその発明特定事項のすべてを備えているといえない場合、拒絶理由が生じる。

例：特許発明が「有効成分A及び界面活性剤Bを含有する殺虫剤」である場合、農薬の登録票等に記載された事項に基づいて、登録を受けた農薬が、A又はその下位概念に相当する有効成分及びB又はその下位概念に相当する界面活性剤を含有する殺虫剤であるといえなければ、拒絶理由が生じる。

② 延長登録の出願に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」(2.5(4)、3.1.1(1)参照)によって特定される範囲が、先行処分によって実施できるようになっていた場合

本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」を備えた先行医薬品類又は先行農薬についての処分(先行処分)が存在する場合には、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲は、先行処分によって実施できるようになっていたといえ、拒絶理由が生じる。

例1：特許発明が「物質A」であって、本件処分が「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてキャベツ及びアブラムシ類」を備えた農薬についてのものである場合

「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてキャベツ及びアブラムシ類」を備えた農

薬についての先行処分1が存在すると、仮に、先行処分1が本件処分と剤型等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった農薬の「発明特定事項及び用途に該当する事項」である「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてキャベツ及びアブラムシ類」によって特定される範囲は、先行処分1によって実施できるようになっていたといえる。

他方、例えば、「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてバラ及びアブラムシ類」を備えた農薬についての先行処分2が存在しても、上記範囲は、先行処分2によって実施できるようになっていたとはいえない。

(物質a1は、物質Aの下位概念の成分を意味する。)

例2: 特許発明が「有効成分Aを含有する殺虫剤」であって、本件処分が「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」を備えた農薬についてのものである場合

「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」を備えた農薬についての先行処分1が存在すると、仮に、先行処分1が本件処分と剤型等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった農薬の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質a1、作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」によって特定される範囲は、先行処分1によって実施できるようになっていたといえる。

他方、例えば、「有効成分として物質a2、作物名及び適用病害虫名としてハクサイ及びアオムシ」を備えた農薬についての先行処分2が存在しても、上記範囲は、先行処分2によって実施できるようになっていたとはいえない。

(物質a1、物質a2は、いずれも有効成分Aの下位概念の成分を意味する。)

例3: 特許発明が「有効成分Aを含有する鎮痛用注射剤」であって、本件処分が「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」を備えた医薬品についてのものである場合

「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」を備えた医薬品についての先行処分1が存在すると、仮に、先行処分1が本件処分と含量等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」によって特定される範囲は、先行処分1によって実施できるようになっていたといえる。

他方、例えば、「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として錠剤」を備えた医薬品についての先行処分2が存在しても、上記範囲は、先行処分2によって実施できるようになっていたとはいえない。

(物質a1は、有効成分Aの下位概念の成分を意味する。)

例4: 特許発明が、請求項1「物質Aを有効成分とし、安定化剤としてポリマーBを含有する鎮痛剤」、請求項2「物質Aを有効成分とし、安定化剤としてポリマーCを含有する鎮痛剤」であって、本件処分が「有効成分として物質a1、安定化剤としてポリマーc1、効能・効果として鎮痛」を備えた医薬品についてのものである場合

「有効成分として物質a1、安定化剤としてポリマーc1、効能・効果として鎮痛」を備えた医薬品についての先行処分1が存在すると、仮に、先行処分1が本件処分と剤型等が異なる処分であったとしても、特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質a1、安定化剤としてポリマーc1、効能・効果として鎮痛」によって特定される範囲は、先行処分1によって実施できるようになっていたといえる。

他方、例えば、「有効成分として物質a1、安定化剤としてポリマーb1のみ、効能・効果として鎮痛」を備えた医薬品についての先行処分2が存在しても、上記範囲は先行処分2によって実施できるようになっていたとはいえない。

(物質a1、ポリマーb1、ポリマーc1は、それぞれ物質A、ポリマーB、ポリマーCの下位概念の成分を

意味する。また、請求項1及び請求項2に係る発明は単一性の要件を満たすものとする。)

出願人は、自己が知っている先行処分と本件処分とを対比して、本件処分が、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲における、最初の処分であることについて説明することが求められる(2.5(1)④参照)。

[本件処分の対象となった医薬品類又は農薬が延長登録の出願に係る特許権(以下、「本件特許権」ということがある。)の複数の請求項に係る特許発明の発明特定事項のすべてを同時に備えている場合について]

本件処分の対象となった医薬品類又は農薬が本件特許権の複数の請求項に係る特許発明の発明特定事項のすべてを同時に備えている場合には、「特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の『発明特定事項(及び用途)に該当する事項』によって特定される範囲」は、複数存在する。

存続期間の延長は、請求項ごとに行われるのではなく特許権について行われるものであるから、このような場合の考え方は、以下のとおりである。

一の請求項に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲が、先行処分によって実施できるようになっていたのであれば、当該範囲に包含される他の範囲(当該請求項の発明特定事項をすべて含む他の請求項に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の「発明特定事項(及び用途)に該当する事項」によって特定される範囲)も、先行処分によって実施できるようになっていたと解釈するべきである。

そして、上記複数の範囲のすべてが、上記の解釈に従って先行処分によって実施できるようになっていたといえる場合には、本件特許権の特許発明の実施には、本件処分を受けることが必要であったとは認められない(以下の例5参照)。

他方、上記複数の範囲のいずれかが、上記の解釈に従って先行処分によって実施できるようになっていたといえない場合には、本件特許権の特許発明の実施には、本件処分を受けることが必要であったと認められる。

以上のような考え方に従うので、先行処分によって実施できるようになっていたか否かの判断にあたっては、通常、上記複数の請求項のうちの発明特定事項が最も少ない請求項から検討する。

例5: 特許発明が、請求項1「物質Aを有効成分とする鎮痛剤」、請求項2「注射剤である請求項1の鎮痛剤」であって、本件処分が「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」を備えた医薬品についてのものである場合

本件処分の対象となった医薬品は、請求項1及び請求項2の発明特定事項のすべてを同時に備えている。

請求項2は請求項1の発明特定事項のすべてを含んでおり、請求項2に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として注射剤」によって特定される範囲(範囲2)は、請求項1に係る特許発明のうち、本件処分の対象となった医薬品の「発明特定事項に該当する事項」である「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛」によって特定される範囲(範囲1)に包含される。

ここで、「有効成分として物質a1、効能・効果として鎮痛、剤型として錠剤」を備えた医薬品についての先行処分が存在すると、範囲1は先行処分によって実施できるようになっていたといえるから、範囲1に包含される範囲2も先行処分によって実施できるようになっていたといえる。

よって、本件特許権の特許発明の実施には、本件処分を受けることが必要であったとは認められない。

(物質a1は物質Aの下位概念の成分を意味する。)

(3) 一の処分に対応する特許権が複数あるとき

一の処分に対応する特許権が複数ある場合は、いずれの特許権についても、その特許発明の実施に処分を受けることが必要であったと認められる限りにおいて、それらの存続期間の延長登録が個別に認められる。

例えば、承認を受けた医薬品の有効成分に関する物質特許、その有効成分を承認された医薬用途に使用する医薬特許及びその有効成分の製造方法に関する製法特許がある場合、いずれの特許権についても、その特許発明の実施に承認を受けることが必要であったと認められる限りにおいて、それらの存続期間の延長登録が個別に認められる。

(4) 一の特許権に対応する処分が複数あるとき

一の特許権に対応する処分が複数ある場合、それぞれの処分を受けることがその特許発明の実施に必要であったと認められれば、異なる複数の処分に基づく同一の特許権の存続期間の延長登録が処分ごとに認められる。

(5) 用途が一部重複した処分が複数あるとき

本件処分の対象となった医薬品類又は農薬の用途の一部が、先行処分の対象となった医薬品類又は農薬の用途と重複している場合(例えば、本件処分の対象となった医薬品の効能・効果が上位概念であって、先行処分の対象となった医薬品の効能・効果が下位概念である場合)は、その重複部分を除いた用途についての特許発明の実施に、本件処分を受けることが必要であったと認められる。

よって、例えば、特許発明が「物質A」であって、本件処分が「有効成分として物質A、効能・効果として抗アレルギー性鼻炎」を備えた医薬品についてのものである場合、「有効成分として物質A、効能・効果として抗慢性アレルギー性鼻炎」を備えた医薬品についての先行処分が存在しても、特許発明の実施に本件処分を受けることが必要であったと認められる。

(6) 医薬品等に関連する特許権のうち延長の対象とならないもの

医薬品類又は農薬の製造に使用される、中間体、触媒及び製造装置に係る特許権は、延長の対象にならない。

中間体、触媒及び製造装置は、いずれも最終製品である医薬品類又は農薬に含まれるものではない。そして、医薬品医療機器等法、農薬取締法は、それぞれ、最終製品である医薬品類の製造販売、最終製品である農薬の製造・輸入を規制するものであって、中間体、触媒及び製造装置を使用する行為自体を規制するものではない。よって、上記のように取り扱う。

3.1.2 特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていないとき(第67条の3第1項第2号)

処分を共同で受けた複数の者のうち一部の者のみが特許権についての専用実施権又は通常実施権を有している場合であっても、特許権者又はその特許権についての専用実施権者若しくは通常実施権者が処分を受けていることに変わりはないわけであるから、第67条の3第1項第2号に該当することにはならない。

3.1.3 延長を求める期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき(第67条の3第1項第3号)

(1) 「特許発明の実施をすることができなかった期間」の考え方

「特許発明の実施をすることができなかった期間」とは、政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることができなかった期間(第67条第2項)である。

この期間は、政令で定める処分を受けるのに必要な試験を開始した日、又は特許権の設定登録の日のうちのいずれか遅い方の日から、承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日(注)の前日までの期間である(最二小判平11.10.22(平成10(行ヒ)43,44)参照)。

(注)「承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者がこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日」は、必ずしも「承認書」又は「登録票」の到達した日を意味するものではなく、「承認書」又は「登録票」の到達前に、承認又は登録について知った場合には、現実に知った日となる。

医薬品医療機器等法、農薬取締法は、それぞれ、医薬品類の承認、農薬の登録を受けるためには、試験成績に関する資料を提出して申請する旨規定しており、この成績を得るためには試験を行うことが必要である。また、特許発明は特許を受けている発明(第2条第2項)であるから、「特許発明の実施をすることができなかった期間」は、特許権の設定登録後の期間となる。このため、処分を受けるのに必要な試験に要した期間と処分の申請から処分を受けるまでの期間を合わせた期間のうち、特許権の設定登録の日以降の期間が、「特許発明の実施をすることができなかった期間」となる。

この期間内であっても、処分を受けるのに必要ではなかったと認められる期間については、延長されない。

規制法の目的、趣旨及び内容により、多種多様な試験が行われているが、以下の①－③のすべての要件を満たす試験を行う期間でなければ、「特許発明の実施をすることができなかった期間」に含めることはできない。

- ① 処分を受けるために必要不可欠であること
- ② その試験の遂行に当たって方法、内容等について行政庁が定めた基準に沿って行う必要があるため企業の試験に対する自由度が奪われていること
- ③ 処分を受けることに密接に関係していること

(注) 前臨床試験期間は、医薬品の有効成分である化学物質の有用性を研究開発する期間としての性格が濃く、一般の分野でいう製品開発期間に近いものと考えられ、承認を受けることに密接に関係した試験期間とは必ずしもいえないため、特許発明の実施をすることができなかった期間に含まれない。

(2) 「特許発明の実施をすることができなかった期間」の始期

処分を受けるために必要な試験を開始した日とは、例えば、医薬品類の場合は、臨床試験を開始した日(治験計画の届出日等)、農薬の場合は、化合物名を明示して行った委託圃場試験を開始した日(委託圃場試験の依頼日等)である。

(3) 「特許発明の実施をすることができなかった期間」の終期

特許発明の実施をすることができなかった期間が、承認又は登録が申請者に到達した日、すなわち申請者が現実にこれを了知し又は了知し得べき状態におかれた日の前日に終了するのは、規制法に基づく「禁止」状態が解除される日が承認又は登録が申請者に到達した日であるからである。

(4) 留意事項

第67条の3第1項第3号の「特許発明の実施をすることができなかった期間」の判断においては、出願人が提出した資料の他に、政令で定める処分の通常の到達過程が考慮される。提出された資料及び政令で定める処分の通常の到達過程を考慮した結果、出願人が延長を求める期間が政令で定める処分を受けることが

必要なために特許発明の実施をすることができなかった期間を超えていると判断された場合には、第67条の3第1項第3号に該当し拒絶される。

延長を求める期間については、その期間が政令で定める処分を受けることが必要なために特許発明の実施をすることができなかった期間を超えていなければよく、両者が一致している必要はない。

また、承認又は登録が申請者に到達した日が特許権の設定登録の日以前である場合は、特許発明を実施することができなかった期間がないため、第67条の3第1項第3号に該当し拒絶される。

3.1.4 出願をした者が当該特許権者でないとき(第67条の3第1項第4号)

3.1.5 出願が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていないとき(第67条の3第1項第5号)

共有に係る特許権の存続期間の延長登録の出願を共有者のうち一部の者のみで行った場合、その出願は拒絶される。

3.2 登録査定

審査官は、特許権の存続期間の延長登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、延長登録をすべき旨の査定をしなければならない(第67条の3第2項)。

3.3 特許公報への掲載

特許権の存続期間を延長した旨の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない(第67条の3第4項)。

- ① 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
- ② 特許番号
- ③ 特許権の存続期間の延長登録の出願の番号及び年月日
- ④ 延長登録の年月日
- ⑤ 延長の期間
- ⑥ 第67条第2項の政令で定める処分の内容

3.4 補正

3.4.1 補正できる時期

手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる(第17条第1項)ため、特許権の存続期間の延長登録の出願をした者は、出願が特許庁に係属している限り、随時その補正をすることができる。

3.4.2 補正できる範囲

延長登録の出願の審査では、どの特許権をどの処分に基づいて延長するかが最も重要な点であるため、特許権及び処分を特定するための事項(例えば、特許番号及び処分の内容)が出願時に願書又は延長の理由を記載した資料に記載されていれば、その範囲内で願書又は延長の理由を記載した資料を訂正する補正が認められる。

第Ⅶ部 特定技術分野の 審査基準

目 次

第Ⅶ部 特定技術分野の審査基準

第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

1. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	1
1.1 特許請求の範囲の記載要件	1
1.1.1 ソフトウェア関連発明のカテゴリー	1
1.1.2 留意事項	2
1.1.3 発明が明確でない例	2
1.2 発明の詳細な説明の記載要件	4
1.2.1 実施可能要件	4
1.2.1.1 実施可能要件違反の例	5
1.2.1.2 留意事項	5
1.2.2 委任省令要件	5
2. 特許要件	6
2.1 対象となる発明	6
2.2 「発明」であること	6
2.2.1 基本的な考え方	6
2.2.2 判断の具体的な手順	7
2.2.3 留意事項	8
2.2.4 「構造を有するデータ」及び「データ構造」の取扱い	9
2.3 進歩性	9
2.3.1 基本的な考え方	9
2.3.2 発明が解決しようとする課題	10
2.3.3 当業者	10
2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例	10
2.3.5 発明の効果	12
2.3.6 留意事項	12
3. 事例	13
3.1 記載要件の判断例(「伝送媒体」に関する記載要件の判断例)	15
3.2 「発明」に該当するか否かの判断例	20
3.2.1 ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されて いるもの	20
3.2.2 「発明」であることの判断の参考事例	41
3.3 進歩性の判断例	46

第2章 生物関連発明

1. 遺伝子工学	1
1.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	1
1.1.1 特許請求の範囲	1
1.1.2 発明の詳細な説明	3
1.1.2.1 実施可能要件	3
1.1.2.2 委任省令要件	7
1.1.2.3 従来技術及び有利な効果について	7

1.1.3 配列表	7
1.2 発明の単一性	8
1.3 特許要件	9
1.3.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの	9
1.3.2 新規性	9
1.3.3 進歩性	10
1.4 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正	11
2. 微生物	11
2.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	11
2.1.1 微生物の表示	11
2.1.2 特許請求の範囲	11
2.1.3 発明の詳細な説明	12
2.1.3.1 実施可能要件	12
2.1.3.2 委任省令要件	13
2.2 特許要件	13
2.2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの	13
2.2.2 進歩性	14
2.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正	14
3. 植物	15
3.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	15
3.1.1 植物の表示	15
3.1.2 特許請求の範囲	15
3.1.3 発明の詳細な説明	16
3.1.3.1 実施可能要件	16
3.1.4 図面	17
3.2 特許要件	17
3.2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの	17
3.2.2 進歩性	17
3.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正	18
4. 動物	18
4.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	18
4.1.1 動物の表示	18
4.1.2 特許請求の範囲	18
4.1.3 発明の詳細な説明	18
4.1.3.1 実施可能要件	18
4.1.4 図面	20
4.2 特許要件	20
4.2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの	20
4.2.2 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明	20
4.2.3 進歩性	20
4.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正	20
5. 寄託	20
5.1 微生物の寄託及び分譲	20
5.2 植物の寄託及び分譲	23
5.3 動物の寄託及び分譲	23
6. 遺伝子関連発明事例集	24

6.1 単一性について	24
6.2 実施可能要件が満たされない場合	24
6.3 進歩性がない場合	27
6.4 進歩性がなく、かつ、実施可能要件が満たされない場合	28
6.5 進歩性があり、かつ、実施可能要件が満たされる場合	30
7. タンパク質立体構造関連発明事例集	33
7.1 発明について	33
7.2 新規性について	35
7.3 実施可能要件及び明確性について	38
8. 微生物等の寄託の要否に関する事例集	41
8.1 細菌に関する発明	42
8.2 抗体に関する発明	45
8.3 細胞に関する発明	48
8.4 動物に関する発明	50
[付録1]分類学的性質の記載要領	
[付録2]国際寄託当局一覧・国際寄託当局が寄託を認めている微生物の種類一覧(削除)	
[付録3]塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン	

第3章 医薬発明

1. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件	1
1.1 特許請求の範囲	1
1.1.1 特許法第36条第6項第1号	1
1.1.2 特許法第36条第6項第2号	1
1.2 発明の詳細な説明	2
1.2.1 実施可能要件	2
2. 特許要件	3
2.1 産業上利用することができる発明	3
2.2 新規性	3
2.2.1 医薬発明に関する新規性の判断の基本的な考え方	3
2.2.2 新規性の判断の手法	3
2.3 進歩性	6
2.3.1 医薬発明に関する進歩性について	6
2.3.2 医薬発明に関する進歩性の判断の具体的な運用例	6
2.4 特許法第29条の2	7
2.4.1 医薬発明に関する特許法第29条の2の適用について	7
2.4.2 医薬発明に関する特許法第29条の2の判断の具体的な運用例	7
2.5 特許法第39条	7
2.5.1 医薬発明に関する特許法第39条の適用について	7
2.5.2 医薬発明に関する特許法第39条の判断の具体的な運用例	7
3. 事例 8	
3.1 特定の疾病への適用という医薬用途に特徴を有する医薬	9
3.2 特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途に特徴を有する医薬	12
3.3 特定の属性を有する物の組合せに特徴を有する医薬	15

第1章 コンピュータ・ソフトウェア関連発明

本章では、コンピュータ・ソフトウェア関連発明、すなわち、その発明の実施にソフトウェアを必要とする発明（以下「ソフトウェア関連発明」という。）に関する出願の審査に際し、特有な判断、取扱いが必要な事項を中心に説明する。

なお、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特許要件のうち特許法上の「発明」であることの判断及び進歩性の判断に関して、本章で説明されていない事項については、第Ⅰ部乃至第Ⅱ部を参照。

この審査基準で用いられる用語の説明

情報処理……………使用目的に応じた情報の演算又は加工をいう。

ソフトウェア……………コンピュータの動作に関するプログラムをいう。

プログラム……………コンピュータによる処理に適した命令の順番付けられた列からなるものをいう。
ただし、プログラムリスト（以下に説明のもの）を除く。

プログラムリスト……………プログラムの、紙への印刷、画面への表示などによる提示そのものをいう。

プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体……………プログラムのインストール、実行、プログラムの流通などのために用いられる、プログラムが記録されたコンピュータで読み取り可能な記録媒体をいう。

手順……………所定の目的を達成するための、時系列的につながった一連の処理又は操作をいう。

データ構造……………データ要素間の相互関係で表される、データの有する論理的構造をいう。

ハードウェア資源……………処理、操作、又は機能実現に用いられる物理的装置又は物理的要素をいう。

例えば、物理的装置（金物）としてのコンピュータ、その構成要素であるCPU、メモリ、入力装置、出力装置、又はコンピュータに接続された物理的装置。

1. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

1.1 特許請求の範囲の記載要件

ソフトウェア関連発明においては、特許請求の範囲の記載要件の中でも、特に、発明のカテゴリーについて特有な判断、取扱いが必要であることから、このことを中心に説明する。

1.1.1 ソフトウェア関連発明のカテゴリー

(1) 方法の発明

ソフトウェア関連発明は、時系列的につながった一連の処理又は操作、すなわち「手順」として表現できるときに、その「手順」を特定することにより、「方法の発明」（「物を生産する方法の発明」を含む）として請求項に記載することができる。

(2) 物の発明

ソフトウェア関連発明は、その発明が果たす複数の機能によって表現できるときに、それらの機能により特定された「物の発明」として請求項に記載することができる。

なお、プログラムやデータについては以下のように記載することができる。

(a) プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、又は記録されたデータの構造によりコンピュータが行う処理内容が特定される、「構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。

例1：コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

例2：コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラムを記録した

コンピュータ読み取り可能な記録媒体

例 3：コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体

例 4：A構造、B構造、C構造、…を有するデータが記録されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体

(b) コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」は、「物の発明」として請求項に記載することができる。

例 5：コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるためのプログラム

例 6：コンピュータを手段A、手段B、手段C、…として機能させるためのプログラム

例 7：コンピュータに機能A、機能B、機能C、…を実現させるためのプログラム

1.1.2 留意事項

(1) 請求項の末尾が「プログラム」以外の用語であっても、出願時の技術常識を考慮すると、請求項に係る発明が、コンピュータが果たす複数の機能を特定する「プログラム」であることが明確な場合は、「プログラム」として扱う。ただし、

(a) 「プログラム信号（列）」又は「データ信号（列）」として特許請求された場合は、「物の発明」か「方法の発明」かが特定できないので、第36条第6項第2号違反となる。

(b) 「プログラム製品」や「プログラムプロダクト」等として特許請求された場合は、「製品」や「プロダクト」等の技術的範囲の明確でない用語を用いているために、請求項に係る発明を明確に把握することができないので、第36条第6項第2号違反となる。ただし、発明の詳細な説明中に当該用語の持つ意味から逸脱しない範囲で当該用語の定義を記載することにより、当該用語の技術的範囲を明確にしている場合には、この限りではない。

(2) 請求項の末尾が「方式」又は「システム」の場合は、「物」のカテゴリーを意味する用語として扱う。
(第I部第1章2.2.2.3(3)参照)

1.1.3 発明が明確でない例

第36条第6項第2号は「特許を受けようとする発明が明確であること」を規定している。次の場合には、発明は不明確であり、第36条第6項第2号違反となる。

(1) 請求項の記載自体が不明確である結果、発明が不明確となる場合。(第I部第1章2.2.2.3(1)参照)

例1：(請求項に係る発明)

コンピュータを用いて、顧客からの商品の注文を受け付けるステップと、注文された商品の在庫を調べるステップと、該商品の在庫がある場合には該商品が発送可能であることを前記顧客に返答し、該商品の在庫がない場合には該商品が発送不能であることを前記顧客に返答するステップを実行する受注方法。

(説明)

「コンピュータを用いて、…ステップ」という表現では、各ステップにおける動作の主体が特定されたことにならないために、「コンピュータを(計算道具として)用いて、(人間がコンピュータを操作して)顧客からの商品の注文を受け付けるステップと、(人間がコンピュータを操作して)注文された商品の在庫を調べるステップと、該商品の在庫がある場合には該商品が発送可能であることを(人間がコンピュータを操作して)前記顧客に返答し、該商品の在庫がない場合には該商品が発送不能であることを(人間がコンピュータを操作して)前記顧客に返答するステップを実行する受注方法」という「コンピュータという計算道具を操作する方法」とも、

「コンピュータを用いて(構築された受注システムにおいて)、(コンピュータが備える手段Aが)顧客からの商品の注文を受け付けるステップと、(コンピュータが備える手段Bが)注文された商品の在庫を調べるステップと、該商品の在庫がある場合には該商品が発送可能であることを(コンピュータが備える手段Cが)前記顧客に返答し、該商品の在庫がない場合には該商品が発送不能であることを(コンピュータが備える手段Cが)前記顧客に返答するステップを実行する受注方法」という「コンピュータ・ソフトウェアによる情報処理方法」とも解釈できる。

したがって、本来別々の請求項に記載すべき「コンピュータという計算道具を操作する方法」及び「コンピュータ・ソフトウェアによる情報処理方法」という異なる概念を一の請求項に含んでいるために、請求項に係る発明を明確に把握することができない。

(備考)請求項の制度の趣旨に照らせば、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の発明が把握されることが必要である。(第Ⅰ部第1章2.2.2.1(2)参照)

例2：(請求項に係る発明)

顧客からの商品の注文を受け付ける受注手段と、注文された商品の在庫を調べる在庫調査手段と、該商品の在庫がある場合には該商品が発送可能であることを前記顧客に返答し、該商品の在庫がない場合には該商品が発送不能であることを前記顧客に返答する顧客応対手段とを備えたプログラム。

(説明)

「プログラム」は、コンピュータを手段として機能させるものではあるが、「プログラム」そのものが「手段」として機能するものではない。したがって、「プログラム」そのものが機能手段を備えていることはあり得ず請求項に係る発明を明確に把握することができない。

なお、請求項に係る発明が、「コンピュータを、顧客からの商品の注文を受け付ける受注手段と、注文された商品の在庫を調べる在庫調査手段と、該商品の在庫がある場合には該商品が発送可能であることを前記顧客に返答し、該商品の在庫がない場合には該商品が発送不能であることを前記顧客に返答する顧客応対手段として機能させるためのプログラム」であれば、コンピュータを手段として機能させるものであることが明確である。

- (2) 明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮しても、請求項中の用語の意味内容を理解できない結果、発明が不明確となる場合。(第Ⅰ部第1章2.2.2.3(1)②参照)

例3：(請求項に係る発明)

右脳推論規則を用いてパズルを解くコンピュータ。

(発明の詳細な説明中には「右脳推論規則」の定義は記載されない。)

(説明)

「右脳推論規則」は、発明の詳細な説明中には定義が記載されておらず、出願時の技術常識でもないから、用語の意味内容を理解できないので、明確ではない。

- (3) 発明を特定するための事項どうしの技術的な関連がない結果、発明が不明確となる場合。(第Ⅰ部第1章2.2.2.3(2)④参照)

例4：(請求項に係る発明)

特定のコンピュータ・プログラムを伝送している情報伝送媒体。

(説明)

情報伝送媒体とは、通常、通信網などの情報を伝送する機能を有する媒体を意味する。そして特定のコンピュータ・プログラムがいずれかの時間に伝送媒体のどこかにのって伝送されているとするだけでは、「物」としての伝送媒体を技術的に特定したことにはならず、技術的関連がないので、明確ではない。

- (4) 特許を受けようとする発明の属するカテゴリー(物の発明、方法の発明、物を生産する方法の発明)

が不明確であるため、又は、いずれのカテゴリーともいえないものが記載されているために、発明が不明確となる場合。(第Ⅰ部第1章2.2.2.3(3)参照)

例5：(請求項に係る発明)

コンピュータに手順A、手順B、手順C、…を実行させるための) プログラム信号列。

(説明)

「物の発明」であるのか「方法の発明」であるのかが特定できないので、明確ではない。

(5) 範囲を曖昧にする表現がある結果、発明の範囲が不明確な場合。(第Ⅰ部第1章2.2.2.3(5)参照)

例6：(請求項に係る発明)

字句解析を高速に行う手段と構文解析を行う手段とを有し、両手段は並列に実行可能であるコンパイラ装置。

(説明)

技術常識を考慮しても、「高速」という比較の基準又は程度が不明確な表現があるため、発明の範囲が不明確である。

なお、「字句解析を行う手段と構文解析を行う手段とを有し、…」と記載することにより明確にすることができる。

(6) 出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合。(第Ⅰ部第1章2.2.2.4(1)②(ii)参照)

例7：(請求項に係る発明)

ダウンバースト現象の発生を事前に予測する航空機管制用コンピュータ。

(注) ダウンバースト現象とは、乱雲の底から爆発的に吹き下ろす気流及び当該気流が地表に衝突して吹き出す破壊的な気流をいう。通常、積乱雲の下で発生するが、雄大積雲や塔状積雲の下で発生することもある。

(説明)

ダウンバースト現象の発生を事前に予想するという機能が規定されたのみでは、そのような機能を実現するための処理内容等が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、ダウンバースト現象を予測するために必要な処理内容等が何ら規定されず、ダウンバースト現象の発生を事前に予測するという機能のみで規定された「航空機管制用コンピュータ」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。

なお、請求項記載の発明を、詳細な説明に記載されている具体的なものにより特定する場合は、発明は明確である。

1.2 発明の詳細な説明の記載要件

1.2.1 実施可能要件

「…発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。

一 …その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。」(第36条第4項第1号)

発明の詳細な説明は、ソフトウェア関連発明の分野における通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。

1.2.1.1 実施可能要件違反の例

(1) 慣用されていない技術用語、略号、記号などが定義されずに使用されているため、これらの用語などの意味が不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合。

(2) 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明に対応する技術的手順又は機能が抽象的に記載してあるだけで、その手順又は機能がハードウェアあるいはソフトウェアでどのように実行又は実現されるのか記載されていない結果、請求項に係る発明が実施できない場合。

例 1：請求項に、数式解法、ビジネス方法、あるいはゲームのルールを実行する情報処理システムが記載されているにも関わらず、発明の詳細な説明の欄に、これらの方法やルールをコンピュータ上でどのように実現するのか記載されていない結果、請求項に係る発明が実施できない場合。

例 2：コンピュータの表示画面（例：GUI（グラフィカル・ユーザー・インターフェース）を用いた入力フォーム）等を基にしたコンピュータの操作手順が説明されているものの、コンピュータの操作手順からは、そのコンピュータの操作手順をコンピュータ上でどのように実現するのか記載されていない結果、請求項に係る発明が実施できない場合。

(3) 発明の詳細な説明の記載において、請求項に係る発明の機能を実現するハードウェアあるいはソフトウェアが機能ブロック図又は概略フローチャートで説明されており、その機能ブロック図又はフローチャートによる説明だけでは、どのようにハードウェアあるいはソフトウェアが構成されているのか不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合。

(4) 請求項が機能を含む事項により特定されているが、発明の詳細な説明ではフローチャートで説明されており、請求項記載の機能とフローチャートとの対応関係が不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合。

例 3：複数の機能手段から構成されるビジネス支援用情報処理システムとして請求項に記載されているにも関わらず、発明の詳細な説明にはビジネスの業務フローしか記載されておらず、請求項記載の機能手段と業務フローとの対応関係が不明確である結果、請求項に係る発明が実施できない場合。

1.2.1.2 留意事項

(1) 発明の詳細な説明が機能的又は作用的に記載されている場合、出願時の技術常識に基づいて当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているか否かに注意する。当業者が実施できない場合には、審査官は、その機能又は作用を指摘して第36条第4項第1号（実施可能要件違反）の拒絶理由を通知する。（第Ⅰ部第1章3.2.3(1)参照）

(2) 発明の詳細な説明に記載された事項について具体的な説明がない場合、出願時の技術常識に基づいて当業者が請求項に係る発明を実施することができる程度に明確かつ十分に記載されているか否かに注意する。当業者が実施できない場合には、審査官は、第36条第4項第1号（実施可能要件違反）の拒絶理由を通知する。（第Ⅰ部第1章3.2.3(1)参照）

1.2.2 委任省令要件

「特許法第三十六条第四項第一号の経済産業省令で定めるところによる記載は、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他のその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する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記載することによりしなければならない。」
（特許法施行規則第24条の2）

(1) 発明が解決しようとする課題及びその解決手段

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としては、発明の属する技術分野、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段を記載する。(第Ⅰ部第1章3.3.3(1)参照)

課題を解決するための手段では、手順又は機能がどのように具体化されたかをフローチャートなどを用いて説明する。

当業者が明細書及び図面の記載や出願時の技術常識に基づいて、請求項に係る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ない場合、委任省令要件違反となる。

(2) 従来技術

従来技術を記載することは委任省令要件として扱わないが、従来技術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には、課題の記載に代わるものとなり得るため、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。(第Ⅰ部第1章3.3.3(3)①参照)

(3) プログラムリスト

当業者に広く知られた言語で書かれた短いプログラムリストであって、十分な説明が付されており、発明の理解に役立つものは、明細書又は図面に記載することができる。(プログラムリストは、参考資料として提出することもできる。ただし、参考資料の記載に基づいて明細書を補正することはできない。)

2. 特許要件

ソフトウェア関連発明においては、特許要件の中でも、特に、特許法上の「発明」であることの要件と進歩性の要件が重要であることから、これらの要件について説明する。

ただし、第Ⅱ部第1章1.により特許法上の「発明」に該当するか否かが容易に判断できるものについては、この基準を参照することを要しない。

2.1 対象となる発明

(1) 特許要件に関する審査の対象となる発明は、「請求項に係る発明」である。

(2) 請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。

2.2 「発明」であること

請求項に係る発明が特許法上の「発明」であるためには、その発明は自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものであることが必要である。(第Ⅱ部第1章1.参照)

2.2.1 基本的な考え方

ソフトウェア関連発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」となる基本的考え方は以下のとおり。

(1) 「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。(「3. 事例」の事例2-1～2-5参照)

(説明)

「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」とは、ソフ

トウェアがコンピュータに読み込まれることにより、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されることをいう。

そして、上記使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ということができるから、「ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されている」場合には、当該ソフトウェアは「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

参考：「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには、請求項に係る発明が一定の目的を達成できる具体的なものでなければならない。（「技術は一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利用できるもので、…客観性を持つものである。」〔平成9年（行ケ）第206号（東京高判平成11年5月26日判決言渡）〕）

- (2) 更に、当該ソフトウェアが上記(1)を満たす場合、当該ソフトウェアと協働して動作する情報処理装置（機械）及びその動作方法、当該ソフトウェアを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体もまた、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

2.2.2 判断の具体的な手順

ソフトウェア関連発明において、請求項に係る発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否か（「発明」に該当するか否か）を判断する具体的な手法は以下のとおり。

- (1) 請求項に記載された事項に基づいて、請求項に係る発明を把握する。なお、把握された発明が「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かの判断に際し、ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要でない場合には、「第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明」により判断を行う。（注参照）
- (2) 請求項に係る発明において、ソフトウェアによる情報処理が、ハードウェア資源（例：CPU等の演算手段、メモリ等の記憶手段）を用いて具体的に実現されている場合、つまり、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって、使用目的に応じた情報の演算又は加工を実現することにより、使用目的に応じた特有の情報処理装置（機械）又はその動作方法が構築されている場合、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。
- (3) 一方、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていない場合、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない。

例1：（請求項に係る発明）

文書データを入力する入力手段、入力された文書データを処理する処理手段、処理された文書データを出力する出力手段を備えたコンピュータにおいて、上記処理手段によって入力された文書の要約を作成するコンピュータ。

（説明）

コンピュータによって処理される文書データが、入力手段、処理手段、出力手段の順に入力されることをもって、情報処理の流れが存在するとはいえても、情報処理が具体的に実現されているとはいえない。なぜなら、入力された文書の要約を作成する処理と処理手段とがどのように協働しているのかを具体的に記載していないからである。したがって、請求項に係る発明は、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていないので、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、「発明」に該当しない。

例2：（請求項に係る発明）

数式 $y=F(x)$ において、 $a \leq x \leq b$ の範囲の y の最小値を求めるコンピュータ。

(説明)

「数式 $y=F(x)$ において、 $a \leq x \leq b$ の範囲の y の最小値を求める」ために「コンピュータ」を用いるということをもって、数式 $y=F(x)$ の最小値を求める情報処理が具体的に実現されているとはいえない。なぜなら、「コンピュータ」を用いるということだけでは、数式 $y=F(x)$ の最小値を求める処理とコンピュータとが協働しているとはいえないからである。したがって、請求項に係る発明は、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていないので、自然法則を利用した技術的思想の創作ではなく、「発明」に該当しない。

(注)ソフトウェア関連発明に特有の判断、取扱いが必要でなく、「第II部第1章 産業上利用することができる発明」により判断を行う例を次に示す。

(1)「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない例

請求項に係る発明が、「第II部第1章1.1「発明」に該当しないものの類型」のうちいずれかに当たる場合、例えば、

(a)経済法則、人為的な取決め、数学上の公式、人間の精神活動、又は

(b)デジタルカメラで撮影された画像データ、文書作成装置によって作成した運動会のプログラム、コンピュータ・プログラムリストなど、情報の単なる提示

に当たる場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない。

(2)「自然法則を利用した技術的思想の創作」である例

請求項に係る発明が、

(a)機器等(例：炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードディスク装置)に対する制御又は制御に伴う処理を具体的にを行うもの、又は

(b)対象の物理的性質又は技術的性質(例：エンジン回転数、圧延温度)に基づく情報処理を具体的にを行うもの

に当たる場合は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」である。

2.2.3 留意事項

(1) 請求項に係る発明が判断の対象であることから、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されたもの」が発明の詳細な説明及び図面に記載されていても、「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されたもの」が請求項に記載されていない場合には「発明」に該当しないと判断されることに注意する。

(2) 請求項に係る発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではない場合であっても、発明の詳細な説明の記載に基づいて請求項に記載された事項を補正することによって「自然法則を利用した技術的思想の創作」となることが可能であると判断されるときは、審査官は、拒絶理由を通知する際に、補正の示唆を併せて行うことが望ましい。

(3) 請求項に係る発明が、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるか否かを判断する場合、請求項に記載された発明のカテゴリー(「方法の発明」又は「物の発明」)にとらわれず、請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈した上で判断するよう留意する。

(4) 「プログラム言語」として特許請求された発明については、人為的な取決めに当たることから、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、「発明」に該当しない。(第II部第1章1.1(4)参照)

(5) 「プログラムリスト」として特許請求された発明については、情報の単なる提示に当たることから、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではなく、「発明」に該当しない。(第II部第1章1.1(5)(b))

参照)

```
例：「var  x, y, z, u : integer ;
      begin z := 0 ; u := x ;
            repeat
              z := z + y ; u := u - 1
            until u = 0
      end.
```

からなる自然数の乗算プログラムリスト。」

2.2.4 「構造を有するデータ」及び「データ構造」の取扱い

「構造を有するデータ」（「構造を有するデータを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」を含む）及び「データ構造」が「発明」に該当するか否かについては、「2.2.1 基本的な考え方」により判断する。

2.3 進歩性

2.3.1 基本的な考え方

- (1) 進歩性の判断は、本願発明の属する技術分野における出願時の技術水準を的確に把握した上で、当業者であればどのようにするかを常に考慮して、引用発明に基づいて当業者が請求項に係る発明を容易に想到できたことの論理づけができるか否かにより行う。（第Ⅱ部第2章2.4(1)参照）
- (2) 具体的には、請求項に係る発明及び引用発明（一又は複数）を認定（注）した後、論理づけに最も適した一の引用発明を選び、請求項に係る発明と引用発明を対比して、請求項に係る発明の発明特定事項と引用発明を特定するための事項との一致点及び相違点を明らかにした上で、この引用発明や他の引用発明（周知・慣用技術も含む）の内容及び技術常識から、請求項に係る発明に対して進歩性の存在を否定し得る論理の構築を試みる。論理づけは、種々の観点、広範な観点から行うことが可能である。例えば、請求項に係る発明が、引用発明からの最適な構成の選択あるいは設計変更や単なる寄せ集めに該当するかどうかを検討したり、あるいは、引用発明の内容に動機づけとなり得るものがあるかどうかを検討する。（第Ⅱ部第2章2.4(2)参照）

（注）この場合において、請求項に係る発明を、人為的取決め等とシステム化手法に分けて認定するのは適切ではなく、請求項に係る発明を全体としてとらえることが求められる。

- (3) また、引用発明と比較した有利な効果が明細書等の記載から明確に把握される場合には、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、これを参酌する。（第Ⅱ部第2章2.4(2)参照）
- (4) その結果、論理づけができた場合は請求項に係る発明の進歩性は否定され、論理づけができない場合は進歩性は否定されない。（第Ⅱ部第2章2.4(2)参照）
- (5) なお、所定の目的を達成するためにある分野に利用されている方法、手段等を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは、ソフトウェアの技術分野では普通に試みられていることである。したがって、種々の分野に利用されている技術を組み合わせたり特定の分野に適用したりすることは当業者の通常の創作活動の範囲内のものであるから、組み合わせや適用に技術的な困難性（技術的な阻害要因）がない場合は、特段の事情（顕著な技術的效果等）がない限り、進歩性は否定される。

2.3.2 発明が解決しようとする課題

ソフトウェア化、コンピュータ化に伴う課題は、コンピュータ技術に共通な一般的課題であることが多い。「AI(人工知能)又はファジィ理論により判断を高度化すること」、「GUI(グラフィカル・ユーザー・インターフェイス)により入力を容易化すること」などがその例である。

これらの、コンピュータ技術の分野で知られていた一般的課題を踏まえた上で、進歩性を判断する。

2.3.3 当業者

特定分野に関するソフトウェア関連発明における当業者は、その特定分野に関する技術常識や一般常識(顕著な事実を含む)と、コンピュータ技術分野の技術常識(例えばシステム化技術)を有し、研究、開発のための通常の技術的手段を用いることができ、設計変更などの通常の創作能力を発揮でき、かつ、その発明の属する技術分野(特定分野とコンピュータ技術分野)の出願時の技術水準にあるもののすべてを自らの知識とすることができる者を想定したものである。

なお、当業者は、発明が解決しようとする課題に関連した技術分野の技術を自らの知識とすることができる。

また、個人よりも、複数の技術分野からの「専門家からなるチーム」として考えた方が適切な場合もある。(第II部第2章2.2(2)参照)

2.3.4 当業者の通常の創作能力の発揮に当たる例

(1) 他の特定分野への適用

特定分野に関するソフトウェア関連発明に用いられている手順又は手段は、適用分野に関わらず機能又は作用が共通していることが多い。このような場合、ある特定分野に関するソフトウェア関連発明の手順又は手段を別の特定分野に適用しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例1:「ファイル検索システム」の引用発明が存在した場合、その機能又は作用が共通している手段(検索のための具体的構成)を医療情報システムに適用して、「医療情報検索システム」を創作することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例2:「医療情報検索システム」の引用発明が存在した場合、それと機能又は作用が共通している手段を「商品情報検索システム」に適用することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

(2) 周知慣用手段の付加又は均等手段による置換

システムの構成要素として通常用いられるもの(周知慣用手段)を付加したり、システムの構成要素の一部を均等手段に置換しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例:システムの入力手段として、キーボードの他に、数字コードの入力のために画面上の項目表示をマウスで選択して入力する手段やバーコードで入力する手段を付加することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

(3) ハードウェアで行っている機能のソフトウェア化

回路などのハードウェアで行っている機能をソフトウェアで実現しようとすることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例:ハードウェアであるコード比較回路で行っているコード比較をソフトウェアで行うことは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

(4) 人間が行っている業務のシステム化

引用発明には、特定分野において人間が行っている業務についての開示があるものの、その業務をどのようにシステム化するかが開示されていない場合がある。

このような場合であっても、特定分野において人間が行っている業務をシステム化し、コンピュータにより実現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

(説明)

システムの開発は、通常、

計画立案（準備）→ システム分析 → システム設計

という過程を経て行われる。

システム分析では、例えば、既存の業務を分析し、それを文書化することが行われる。人間の行っている業務も分析の対象になる。

このようなシステム開発の実際からみると、システム分析により既存の業務をシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例1：これまでFAXや電話で注文を受けていたことを、単に、インターネット上のホームページで注文を受けるようにシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例2：これまで雑誌社が、雑誌に読者の売買申込情報を掲載していたこと（いわゆる「売ります・買います」コーナーを掲載していたこと）を、単に、雑誌社のインターネット上のホームページに読者の売買申込情報を掲載するようにシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

(5) 公知の事象をコンピュータ仮想空間上で再現すること

公知の事象を、コンピュータ仮想空間上で再現することは、通常のシステム分析手法及びシステム設計手法を用いた日常的作業で可能な程度のことであれば、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例1：「テニスゲーム装置」において、単に、ハードコートにおけるバウンド後のテニスボールの球速を、クレーコートの場合よりも速く設定することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例2：「レーシングゲーム装置」において、単に、路面の状態に応じてスピンの起こる確率を変化させることは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例3：電卓やコピー機等に備えられた既知の入出力インターフェイス（ボタンや表示部等の形状、及びそれらの位置関係）を、単に、コンピュータの画面上でグラフィカルに再現することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

(6) 公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更

請求項に係る発明と引用発明との相違点が公知の事実又は慣習に基づくものである場合、その相違点が、他の公知の引用発明、技術常識、及び一般常識（顕著な事実を含む）等を考慮した上で、本来当業者が適宜取決めるべき性格のものであって、かつ組み合わせに技術的な阻害要因がないときには、その相違点は当業者が必要に応じて定める設計上の変更に過ぎず、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例1：売買契約が成立したときに売り手が買い手に対して感謝の気持ちを表明することは一般常識であり、かつ、電子商取引装置においてメッセージを出力する機能を付加することは周知・慣用手手段の付加に該当するから、「表示手段を有する電子商取引装置」において、商品を購入後に「お買い上げありがとうございました」というメッセージを出力する手段を付加することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

例2：コンピュータを用いない商取引においてクーリングオフ制度（商品の購入申込後であっても、一定期間内であれば、商品の購入申込を撤回できるものとする制度）があることは一般常識であり、かつ、コンピュータを用いる商取引（電子商取引）であるか否かに関わらず消費者保護の観点からクーリングオフ制度を取り入れることが好ましいことも一般常識であるといえるから、「電子商取引装置」において、クーリングオフ制度に対処するための手段を付加することは、

当業者の通常の創作能力の発揮に当たる。

2.3.5 発明の効果

コンピュータによってシステム化することにより得られる、「速く処理できる」、「大量のデータを処理できる」、「誤りを少なくできる」、「均一な結果が得られる」などの一般的な効果は、システム化に伴う当然の効果であることが多く、通常は、技術水準から予測できない効果とはいえない。

2.3.6 留意事項

(1) 商業的成功又はこれに準じる事実の参酌

商業的成功又はこれに準じる事実は、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することができる。ただし、出願人の主張又は立証により、この事実が請求項に係る発明の特徴に基づくものであり、販売技術や宣伝等、それ以外の原因によるものでないとの心証が得られた場合に限る。(第II部第2章2.8(6)参照)

(2) データの内容(コンテンツ)にのみ特徴がある場合の取扱い

請求項に係る発明と公知の引用発明との相違点としてデータの内容(コンテンツ)が挙げられた場合、この相違点によって請求項に係る発明の新規性が肯定されることはない。(事例3-1(3)(ii)参照)

例1:「データ構造Aを処理する成績管理装置」という発明が存在した場合、データ構造Aを処理する方法を変えることなく、データ構造Aに、学生の成績管理データを格納することによって「データ構造Aを有する学生成績管理装置」としても、競走馬の成績管理データを格納することによって「データ構造Aを有する競走馬成績管理装置」としても、「データ構造Aを処理する成績管理装置」としては何ら変わらないのであるから、新規性が否定される。

例2:データ構造Bを有する「音楽Cを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」が格納された情報処理装置が存在した場合、同一のデータ構造Bを有する「音楽Dを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」が格納された情報処理装置としても、「データ構造Bを有する音楽を記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体が格納された情報処理装置」としては何ら変わらないのであるから、新規性が否定される。

(3) 「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」への記録

請求項に係る発明と引用発明との相違点が当業者の通常の創作能力の発揮の範囲内のみであり進歩性が否定される場合において、請求項に更に、「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」への記録という限定が追加されたとしても、この限定の追加をもって請求項に係る発明の進歩性が肯定的に推認されることはない。

(4) 情報を伝送可能な媒体

請求項に係る発明が、「所定の情報を伝送可能な媒体」のように、「情報を伝送する」という媒体固有の機能によってのみ特定されている場合は、新規性又は進歩性の欠如により特許を受けることができない。

プログラムやデータなどの所定の情報を伝送可能であることは、通常の通信網、通信線路などが固有に有する機能であるから、所定の情報を伝送可能であるという事項が物としての「伝送媒体」を特定するために通常役立たないので、当該伝送媒体は通常の通信網、通信線路と相違しないものとなり、新規性を有しない。

例1:(請求項に係る発明)

コンピュータにステップA、ステップB、ステップC…を実行させるためのプログラムを伝送する伝送媒体。

(発明の詳細な説明の抜粋)

以上の処理手順をコンピュータ・プログラムとして記述した実行形式ファイルは、ホスト計算機1が有するハードディスク等の記録手段3に電子的に格納されている。また、ホスト計算機1は、複数のユーザ端末2と100BASE-T Ethernetケーブル5で接続されており、TCP/IPプロトコルに基づいて動作するように構成されている。

そして、任意のユーザ端末2からの送信要求に応じて、上記実行形式ファイルはホスト計算機1からそのユーザ端末2に供給される。このようにして供給された実行形式ファイルはユーザ端末2の内部にある記憶手段4に格納され、これをユーザが実行することによって、任意のユーザ端末2において本実施例の処理手順が実現可能になる。

(説明)

所定の情報を「伝送する伝送媒体」と記載され、「伝送する」とは伝送媒体が固有に有する伝送機能を表現したものであり、また、発明の詳細な説明には、「伝送する」を「伝送中の」あるいは「伝送している」と定義している旨の記載もないことから、「伝送する」を「伝送可能な」の意味に認定しても差し支えない。そうすると、引用発明（任意のコンピュータ・プログラムを送信可能な任意の伝送媒体）と物としての相違点がない、又は同引用発明から当業者が容易に発明をすることができたとの理由から、第29条第1項各号又は第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

例2：(請求項に係る発明)

デジタル情報を少なくとも128kbps以上の速度で伝送可能な有線ケーブルで構成されていることを特徴とする伝送媒体。

(説明)

所定の情報を伝送する伝送媒体において、通信性能を単に特定したものであり、それは所定の情報を伝送対象とする場合に特有の事項ではないから、所定の情報を伝送可能であるということは伝送媒体を特定するために役立たない。したがって、引用発明（同じ通信性能を発揮可能な伝送媒体）と物としての相違点がない、又は同引用発明から当業者が容易に発明をすることができたとの理由から、第29条第1項各号又は第29条第2項の規定により特許を受けることができない。

3. 事例

ここに示した事例は、「ソフトウェア関連発明の審査基準」の理解を容易にするための補助的手段としてのみ作成されたものである。したがって、あくまでも本文の理解を補助するものであり、事例に記載された事項を解釈することによって本文に記載されていない事項を導き出すべきではない。

また、これらの事例は、記載要件の判断、「発明」に該当するか否かの判断及び進歩性の判断を示すためのものであって、明細書のモデルを示すものではない。

(1) 記載要件の判断例（「伝送媒体」に関する記載要件の判断例）

事例	発明の名称	摘 要
1-1	プログラムを伝送する媒体	特許請求の範囲と発明の詳細な説明との間で媒体についての記載が整合しないもの
1-2	情報伝送媒体	情報伝送媒体の定義が不明確なもの
1-3	情報記録伝送媒体	記録媒体と伝送媒体が択一的に表現されているもの
1-4	提供媒体	同上
1-5	プログラムを担持したコンピュータ読み取り可能な媒体	同上

(2) 「発明」に該当するか否かの判断例

(a) ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの

事例	発明の名称	摘 要
2-1	計算方法及び計算装置	ソフトウェアによる数式計算処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの（数学分野）
2-2	ネットワーク配信記事保存方法	ネットワークを介して配信される記事のソフトウェアによる保存処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの（ビジネス分野）
2-3	商品の売上げ予測用プログラム及び当該予測プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、並びに商品の売上げ予測装置	ソフトウェアによる商品の売上げ予測処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの（ビジネス分野）
2-4	ポイントサービス方法	ポイントサービスのソフトウェアによる贈答処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの（ビジネス分野）
2-5	ゲーム装置	カードゲーム装置における「役」のソフトウェアによる計算処理が、ハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの（ゲーム分野）

(b) 「発明」であることの判断の参考事例

事例	発明の名称	摘 要
2-6	自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法	・ 機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの ・ 対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの
2-7	コンピュータによる画像処理方法	対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの

(3) 進歩性の判断例

事例	発明の名称	摘 要
3-1	化学物質検索装置	他の特定分野への適用が容易なもの
3-2	伝票承認システム	人間が行っている業務のシステム化が容易なもの
3-3	ポイントサービス方法	人間が行っている業務のシステム化、及び、公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更が容易なもの

3.1 記載要件の判断例（「伝送媒体」に関する記載要件の判断例）

事例1-1 プログラムを送送する媒体

（特許請求の範囲と発明の詳細な説明との間で媒体についての記載が整合しないもの）

【発明の名称】

プログラムを送送する媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】

情報処理装置に機能A、機能B、機能C…を実現させるためのプログラムを送送する媒体。

【発明の詳細な説明】の抜粋

可搬情報媒体は、CD-ROM等のコンピュータ読み取り可能なものであって、本実施例の処理機能を記述したプログラムが記録されている。

このような媒体は、それが利用される情報処理装置とは独立して取引され、市場を流通させることが可能であって、例えば、インターネット等を介して電子的に注文を受ければ、国内に限らず海外に向けて発送することもできる。

〔説明〕

請求項1の記載では特定のプログラムを「伝送する媒体」として一応は明確であるが、発明の詳細な説明にある可搬情報媒体はプログラムを「記録」したものである旨記載している。これによってプログラムと媒体との関係を示す用語である「伝送」（特許請求の範囲）と「記録」（発明の詳細な説明）とでは、両者の記載内容が整合しないため、特許を受けようとする発明が不明確である。したがって、第36条第6項第2号に違反する。

また、発明の詳細な説明には、他にも媒体に関して「取引」、「流通」、「発送」する旨の記載も存在しているが、これらはいずれも、情報が記録されたCD-ROM等の「記録媒体」の取引、流通、発送を意図したものであり、これらの記載は、特許を受けようとする発明に記載された「伝送」という用語の把握において考慮されるものではないことに留意する必要がある。

なお、本例は、請求項記載の「伝送する媒体」が発明の詳細な説明において「記録した媒体」である旨定義されている場合について述べたが、逆に、請求項に「記録した媒体」と記載され、発明の詳細な説明において「伝送する媒体」である旨定義されている場合も同様である。

事例1-2 情報伝送媒体

(情報伝送媒体の定義が不明確なもの)

【発明の名称】

情報伝送媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】

情報処理システムで使用される伝送媒体であって、前記システムを手段A、手段B、手段C…として機能させるためのプログラムを送送することを特徴とする情報伝送媒体。

【発明の詳細な説明】の抜粋

なお、本発明の制御手法は、それを表現するプログラムを送送する伝送媒体を使用した情報処理システムとして述べてきたが、前記伝送媒体には、汎用コンピュータが読み書き可能な、情報格納手段（半導体メモリ、フレキシブルディスク、ハードディスク等）又は光読出手段（CD-ROM、DVD等）等の記録媒体の他、プログラム情報を搬送波として伝搬させて供給するためのコンピュータネットワーク（LAN、インターネット等のWAN、無線通信ネットワーク等）システムにおける通信媒体（光ファイバや無線回線等）も含まれる。

〔説明〕

請求項1の記載は、特定のプログラムを送送する媒体として一応は明確であるが、発明の詳細な説明において、請求項1記載の情報伝送媒体が「記録媒体」や「通信媒体」を含む旨定義している。これによって、請求項1におけるプログラムの伝送とは、プログラムの記録及びプログラムの通信の両者の概念を含むものとして、その用語を（通常の意味より広く）独自に定義していると判断され、その用語を通常の意味に解すべきか独自に定義した意味に解すべきかが不明であるため、特許を受けようとする発明が不明確である。したがって、第36条第6項第2号に違反する。

事例1-3 情報記録伝送媒体

(記録媒体と伝送媒体が択一的に表現されているもの)

【発明の名称】

情報記録伝送媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】

コンピュータに手順A、手順B、手順C…を実行させるためのコンピュータ読み取り可能なプログラムを記録又は伝送することを特徴とする情報記録伝送媒体。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本明細書記載の処理動作を実現するプログラムをコンピュータで実行する際には、コンピュータ内のハードディスク装置等の補助記憶装置にプログラムを格納しておき、メインメモリにロードして実行する。また、そのようなプログラムは、CD-ROM等の可搬型記録媒体にプログラムを格納して売買したり、ネットワークを介して接続されたコンピュータの記録装置に格納しておき、ネットワークを通じて他のコンピュータに転送することもできる。

〔説明〕

請求項1や発明の詳細な説明の記載から把握される「情報を記録」することと、「情報を伝送」することは、互いに類似の性質又は機能を有する事項ではなく、特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して、上記互いに類似の性質又は機能を有していない事項が択一的に表現されているため、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の技術的思想としての発明を明確に把握することができない。したがって、第36条第6項第2号に違反する。

なお、上記「補助記憶装置」や上記「記録装置」は、あくまで「記録した媒体」に対応するものであって、そこからプログラムを伝送している旨の記載が存在したとしても、その装置自体が「情報を伝送する」機能を有していない以上、これらの装置は「記録又は伝送する媒体」に対応するものではないことに留意する必要がある。

事例1-4 提供媒体

(記録媒体と伝送媒体が択一的に表現されているもの)

【発明の名称】

提供媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】

手段A、手段B、手段C…を備えた情報処理装置としてコンピュータを機能させるための提供媒体であって、

前記コンピュータにステップaと、ステップbと、ステップc…を含む処理を実行させるためのコンピュータ読み出し可能なプログラムを提供する提供媒体。

【発明の詳細な説明】の抜粋

なお、本実施例の処理を実行するコンピュータ・プログラムをユーザに提供する提供媒体は様々な形式のコンピュータ読み出し可能媒体として頒布可能であって、本発明は実際の頒布のために使用される特定のタイプの媒体に関係なく適用されうる。こうしたコンピュータ読み出し可能媒体の例には、フレキシブルディスク、CD-ROMなどの記録可能なタイプの媒体、並びに、デジタル及びアナログ通信リンクなどの伝送タイプの媒体が含まれる。

〔説明〕

請求項1における「提供する」媒体という記載だけでは、情報と媒体との関係が不明確であるため、発明の詳細な説明における説明を当業者の技術常識をもって考慮してみると、特許を受けようとする発明としての媒体は、情報を記録する媒体に加え、情報を伝送する媒体も含むものと解される。その結果、特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して、互いに類似の性質又は機能を有していない事項が択一的に表現されているため、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の技術的思想としての発明を明確に把握することができない。したがって、第36条第6項第2号に違反する。

事例1-5 プログラムを担持したコンピュータ読み取り可能な媒体
(記録媒体と伝送媒体が択一的に表現されているもの)

【発明の名称】

プログラムを担持したコンピュータ読み取り可能な媒体

【特許請求の範囲】

【請求項1】

コンピュータを制御するためのプログラムを担持したコンピュータ読み取り可能な媒体であって、前記コンピュータに手順A、手順B、手順C…を実行させるためのプログラムを少なくとも備えることを特徴とする媒体。

【発明の詳細な説明】の抜粋

本実施例を実現させるためのコンピュータ・プログラムはハードディスクや半導体メモリのように固定的にプログラムを担持する媒体からでも、通信ネットワークのように流動的にプログラムを担持する媒体からでも、コンピュータに供給することができる。

〔説明〕

請求項1の「担持」という用語が有する通常の意味は「記録」と類似する意味として明確であるものの、発明の詳細な説明において、「流動的にプログラムを担持する」と記載し、その用語の意味は「伝送する」とほぼ同じ意味にまで及ぶ旨説明している。その結果、特許を受けようとする発明は、「記録又は伝送する媒体」と解されるから、特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して、互いに類似の性質又は機能を有していない事項が択一的に表現されているため、一の請求項に記載された事項に基づいて、一の技術的思想としての発明を明確に把握することができない。したがって、第36条第6項第2号に違反する。

3.2 「発明」に該当するか否かの判断例

3.2.1 ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの

事例2-1 計算方法及び計算装置（数学分野）

（ソフトウェアによる数式計算処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの）

【発明の名称】

計算方法及び計算装置

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

自然数 n と m （ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$ ）との乗算 s を、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

によって計算する計算方法。

【請求項 2】

自然数 n と m （ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$ ）との乗算 s を、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

によって計算する計算装置。

【請求項 3】

自然数 n と m を入力する入力手段（ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$ ）と、

演算手段と、

上記演算手段による演算結果 s を出力する出力手段、

とを備えることによって、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置。

【請求項 4】

自然数 n と m を入力する入力手段（ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$ ）と、

k 番目に k^2 の値が格納された二乗テーブル（ただし、 $0 \leq k < 511$ ）と、

加減算器及びシフト演算器からなる演算手段と、

上記演算手段による演算結果 s を出力する出力手段、

とを備え、上記演算手段が上記二乗テーブルを参照して二乗の値を導出することにより、乗除算器を用いることなく、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

この発明は、初期の 8 ビット CPU など、加減算器やビットシフト演算器を有するものの、乗除算器を有しない上に直接管理できるメモリ空間の小さい CPU を採用した計算装置であっても、高速な乗算を実現する計算装置に関する。

【請求項 1】

「発明」に該当しない。

【請求項 2】

「発明」に該当しない。

【請求項 3】

「発明」に該当しない。

【請求項 4】

「発明」に該当する。

【従来の技術】

乗除算器を有しない上に直接管理できるメモリ空間の小さいCPUであっても乗算が行えるプログラムを作成するためには、乗算をソフトウェア的に処理することが必要となるが、それを実現する方法として、従来、(1)自然数mをn回加算する、(2)m×nの乗算テーブルを参照する、等の方法があった。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、(1)の方法では、計算プログラムは比較的小さくて済むのでメモリ空間をあまり占有しないものの、計算時間が自然数nの値に依存し、計算時間が長くなることがある。また、(2)の方法では、テーブルを参照するだけで済むので計算時間は少なく済むものの、テーブルが大きくなりメモリ空間を圧迫する。特に、 $1 \leq n \leq m < 256$ の場合、乗算の結果を255×255の乗算テーブルに2バイトで格納すると、そのメモリ空間は約128キロバイトとなり、8ビットCPUが直接管理できるメモリ空間である64キロバイトを超えてしまうという問題があった。

そこで、本発明の課題は、8ビットCPUなど、加減算器やビットシフト演算器を有するものの、乗除算器を有しない上に直接管理できるメモリ空間の小さいCPUを採用した計算装置においても、メモリ使用量の少ない高速な乗算を実現することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明の計算装置では、255×255の乗算テーブルを設けて乗算を行うプログラムを採用する代わりに、0～510の二乗テーブルを設けた上で

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

という計算を行うプログラムを採用することによって、上記課題を解決している。

【課題を解決するための手段】

(省略)

【発明の実施の形態】

本発明では、0～510の二乗テーブルの値を参照することによって、乗算器を用いることなく、 $(m+n)^2$ と $(m-n)^2$ の値を計算する。したがって、自然数mをn回加算する場合よりも計算時間が少なく済み、しかも、一定時間で計算されることが保証される。また、この二乗テーブルが必要とするメモリ空間は約1キロバイト(511個×2バイト)なので、255×255の乗算テーブルが必要とする約128キロバイト(256個×256個×2バイト)のメモリ空間より遙かに少なく済み、しかも、8ビットCPUが直接管理できるメモリ空間である64キロバイトより少ない約1キロバイトで収めることができる。

また、4による除算は、右ビットシフト演算を2ビット分行うことによって実現することができる。例えば、10進数の12(2進数の1100)に対して右ビットシフト演算を行う場合、

$$12 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

$$6 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 1 & 1 & 0 \\ \hline \end{array} \quad \text{右ビットシフト演算(1回目)}$$

$$3 = \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \text{右ビットシフト演算(2回目)}$$

となる。このことから解かるように、右ビットシフト演算を2回行うことにより、12(10進数)が3(10進数)となっており、4による除算が実現されている。

したがって、8ビットCPUなど、加減算器やビットシフト演算器を有するものの、乗除算器を有しない上に直接管理できるメモリ空間の小さいCPUを採用した計算装置においても、計算時間が少なく、しかもメモリ使用量の少ない乗算が実現された。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

[結論]

【請求項 1】「発明」に該当しない

【請求項 2】「発明」に該当しない

【請求項 3】「発明」に該当しない

【請求項 4】「発明」に該当する

[説明]

【請求項 1】に係る発明は、

「自然数 n と m (ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$) との乗算 s を、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

によって計算する計算方法。」

である。

【請求項 1】に係る発明は、数式の計算そのものであり、自然法則を利用していないものに該当するから、「発明」に該当しない。

【請求項 2】に係る発明は、

「自然数 n と m (ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$) との乗算 s を、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

によって計算する計算装置。」

である。

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

なる乗算を実現するための計算式を、計算装置によって計算するというだけでは、計算処理を実行するソフトウェアとハードウェア資源とが協働しているとはいえないから、【請求項 2】に係る発明は、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとはいえない。

したがって、【請求項 2】に係る発明は、「発明」に該当しない。

【請求項 3】に係る発明は、

「自然数 n と m を入力する入力手段 (ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$) と、演算手段と、

上記演算手段による演算結果 s を出力する出力手段、

とを備えることによって、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置。」

である。

【請求項 3】に係る発明には、入力手段、演算手段、出力手段が含まれているものの、これらのハードウェア資源は乗算計算を実行するソフトウェアと何ら協働していないから、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとはいえない。

したがって、【請求項 3】に係る発明は「発明」に該当しない。

【請求項 4】に係る発明は、

「自然数 n と m を入力する入力手段 (ただし、 $1 \leq n \leq m < 256$) と、 k 番目に k^2 の値が格納された二乗テーブル (ただし、 $0 \leq k < 511$) と、

加減算器及びシフト演算器からなる演算手段と、
上記演算手段による演算結果 s を出力する出力手段、
とを備え、上記演算手段が上記二乗テーブルを参照して二乗の値を導出することにより、乗除算器を用いることなく、

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4}$$

を計算する計算装置。」

である。

【請求項4】に係る発明は、乗除算器を有しない、加減算器及びシフト演算器からなる演算手段を備えた計算装置であっても、二乗テーブルを設けることにより、上記演算手段が該二乗テーブルを用いて二乗の値 $a = (m+n)^2$ 、 $b = (m-n)^2$ を導出し、該導出された二乗の値を数式

$$s = \frac{(m+n)^2 - (m-n)^2}{4} = (a-b) \gg 2 \quad (\gg 2 \text{ は右ビットシフトを2回行う記号})$$

にしたがって加減算器によって減算した後にシフト演算器によって右ビットシフト演算をしており、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した情報処理装置が実現されている。したがって、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているといえる。

したがって、【請求項4】に係る発明は「発明」に該当する。

(注)なお、【請求項1】に係る発明が「発明」に該当するか否かを判断するにあたっては、ソフトウェア関連発明特有の判断や取扱いが必要でないことから、「第Ⅱ部第1章 産業上利用することができる発明」により判断を行った。

事例2-2 ネットワーク配信記事保存方法（ビジネス分野）

（ネットワークを介して配信される記事のソフトウェアによる保存処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの）

【発明の名称】

ネットワーク配信記事保存方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ、
表示手段が、受信した記事を表示するステップ、
ユーザが、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ、
前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップから構成されるネットワーク配信記事保存方法。

【請求項 2】

受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ、
表示手段が、受信した記事を表示するステップ、
記事保存判断手段が、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ、
前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップから構成されるネットワーク配信記事保存方法。

【請求項 1】

「発明」に該当しない。

【請求項 2】

「発明」に該当する。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

本発明は、インターネット等の通信ネットワークを介して配信される記事を保存する方法に関する。

【従来の技術】

インターネット等の通信ネットワークを介して、記事を配信する方法は既に知られており、この記事すべてを保存しておく技術も既に知られている。

【発明が解決しようとする課題】

しかし、配信された記事中に保存が必要なものはそれほどないものも多く、全ての配信記事を取っておくことは記憶容量の無駄である。

本発明は、配信された記事のうち、保存する必要があるものを選択して保存することにより、保存に使われる記憶容量を削減することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

（省略）

【発明の実施の形態】

本発明の第 1 の実施例は、配信された記事が保存する必要があるものかどうかの判断を、所定のキーワードが含まれているか否かを基準としてユーザが行う方法である。

まず、モデム等の受信手段が、インターネット等の通信ネットワークを介して配信される記事を受信する。受信された記事はコンピュータの一時記憶手段に格納しておく。

次に、受信された記事をディスプレイ等の表示手段に表示する。

そして、ユーザは、表示された記事を読み、表示された記事の文章中に所定のキーワードが存在すると判断した場合には、記事保存指令を記事保存実行手段に与える。記事保存指令として用いることができるものとして、例えば、所定のキーワードがある記事をキーボード・マウス等を用いて指定することによって生成される信号がある。

更に、記事保存実行手段は、記事保存指令が記事保存判断手段から与えられた場合に、該記事を記事記憶手段に格納する。

本発明の第2の実施例は、配信された記事を保存する必要があるかどうかの判断を、所定のキーワードが含まれているか否かを基準としてコンピュータが行う方法である。

まず、モデム等の受信手段が、インターネット等の通信ネットワークを介して配信される記事を受信する。受信された記事はコンピュータの一時記憶手段に格納しておく。

次に、受信された記事をディスプレイ等の表示手段に表示する。

そして、記事保存判断手段は、表示された記事の文章中に所定のキーワードが存在すると判断した場合には、記事保存指令を記事保存実行手段に与える。なお、所定のキーワードを予めメモリ等の記憶手段に記憶しておき、一時記憶手段に格納されている受信した記事の文章と、記憶されている所定のキーワードとのマッチングを行って、キーワードが文章中に存在するか否かの判断を行うよう記事保存判断手段を構成すればよい。

更に、記事保存実行手段は、記事保存指令が記事保存判断手段から与えられた場合に、該記事を記事記憶手段に格納する。

【発明の効果】

本発明によれば、ネットワークを介して配信された記事のうち、保存する必要がある記事のみを保存することができるので、記事を取っておくための記憶容量が削減できる。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

〔結論〕

【請求項1】「発明」に該当しない

【請求項2】「発明」に該当する

〔説明〕

【請求項1】に係る発明は、

「受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ、

表示手段が、受信した記事を表示するステップ、

ユーザが、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ、

前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップから構成されるネットワーク配信記事保存方法。」

である。

【請求項1】に係る発明は、「ユーザが、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ」を含んでいるために、記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した記事を保存するという、人間の精神活動に基づいて行われる処理である。そのために、【請求項1】に係る発明はコンピュータの通信ネットワークを利用しているものの、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働することにより構築された情報処理システムの動作方法とはいえないので、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとはいえない。

したがって、【請求項1】に係る発明は、「発明」には該当しない。

【請求項 2】に係る発明は、
「受信手段が、通信ネットワークを介して配信される記事を受信するステップ、
表示手段が、受信した記事を表示するステップ、
記事保存判断手段が、該記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を記事保存実行手段に与えるステップ、
前記記事保存実行手段が、保存指令が与えられた記事を記事記憶手段に記憶するステップから構成されるネットワーク配信記事保存方法。」
である。

【請求項 2】に係る発明は、記事の文章中に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した記事を保存するという処理が、保存判断手段、記事保存実行手段及び記事記憶手段という、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的手段によって実現されたものであるから、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているといえる。
したがって、【請求項 2】に係る発明は、「発明」に該当する。

事例2-3 商品の売上げ予測プログラム（ビジネス分野）

（ソフトウェアによる商品の売上げ予測処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの）

【発明の名称】

商品の売上げ予測プログラム及び当該予測プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体、並びに商品の売上げ予測装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

種々の商品の売上げを予測するためにコンピュータを、
 売上げを予測しようとする日を入力する手段、
 予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
 予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
 予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、
 過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第1の予測値を得る手段、
 変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、
 適用すべき補正ルールに基づき第1の予測値を補正して第2の予測値を得る手段、及び
 第2の予測値を出力する手段、
 として機能させるための商品の売上げ予測プログラム。

【請求項2】

種々の商品の売上げを予測するためにコンピュータを、
 売上げを予測しようとする日を入力する手段、
 予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
 予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
 予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、
 過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第1の予測値を得る手段、
 変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、
 適用すべき補正ルールに基づき第1の予測値を補正して第2の予測値を得る手段、及び
 第2の予測値を出力する手段、
 として機能させるための商品の売上げ予測プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項3】

種々の商品の売上げを予測する装置であって、
 売上げを予測しようとする日を入力する手段、
 予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
 予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、

【請求項1】

「発明」に該当する。

【請求項2】

「発明」に該当する。

【請求項3】

「発明」に該当する。

予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、
過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第1の予測値を得る手段、
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、
適用すべき補正ルールに基づき第1の予測値を補正して第2の予測値を得る手段、及び
第2の予測値を出力する手段、
からなる商品の売上げ予測装置。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

本発明は、小売店の商品発注に必要な売上げの予測値を得るためのシステムに関し、特に、スーパーマーケットなどの量販店が需要変動の大きい日配品などの種々の商品の特定の日における売上げを予測するために好適な売上げ予測システムに関する。

【従来の技術】

スーパーマーケットのような量販店における日配品などの商品の売上げは、曜日、日にち、天気、競合店の状況（サービスデー、閉店日など）、地域コミュニティ内で開催されるイベントなどの要因による需要変動が大きい。そこで、商品を発注する際には、在庫管理責任者の経験から将来の売上げを予測し、発注を行っていた。

このため、在庫管理責任者の経験が浅い場合には、予測に時間がかかるという問題があった。また、変動要因の見逃しなどが起こりやすく、予測の精度が悪いという問題もあった。

【発明が解決しようとする課題】

したがって、本発明が解決しようとする課題は、在庫管理責任者の経験に頼らず、一定の予測結果を短時間で得ることができる売上げ予測システムを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

（省略）

【発明の実施の形態】

第1図は、本発明の売上げ予測装置のシステム構成図であり、第2図は該装置により実行される処理のフローである。

まず、キーボードなどの入力装置から売上げを予測しようとする日が入力される。

ここで、売上げデータファイルには予め過去の売上げ実績が日付と曜日に対応して記録されている。

中央処理装置は、メインメモリ中の制御プログラムの指令を受け、売上げデータファイルから過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日のデータを読み出し、該過去数週間のデータの平均を算出する。算出された値は第1の予測値として使用される。なお、経験的に過去3～4週間のデータの平均を用いると好ましい結果が得られることが知られている。

次いで、中央処理装置は、メインメモリ中の制御プログラムの指令を受け、変動条件データファイルから商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データ（例えば天気予報から得られた予測しようとする日の降雨確率）を読み出し、該変動条件データに基づき補正ルールファイルに予め記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを読み出す。（注、補正ルールとは、例えば「午前・午後とも雨の日は売上げが3割減る」といったもの。実施例には補正ルールをどのように定めるかが詳述されているとする。）

更に、中央処理装置は、メインメモリ中の制御プログラムの指令を受け、上記変動条件データに応じた補正ルールに基づいて第1の予測値を補正して第2の予測値を決定する。

第2の予測値は最終的な予測値としてプリンタなどの出力装置から出力される。

【実施例】

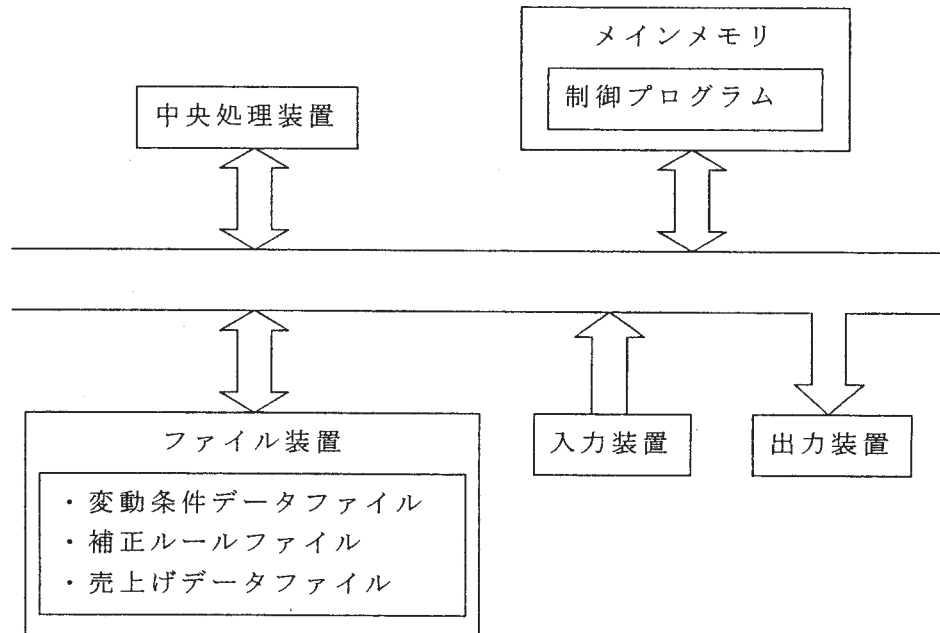
(発明の実施の形態の各手段や補正ルールの設定方法などが説明されている。)

【図面の簡単な説明】

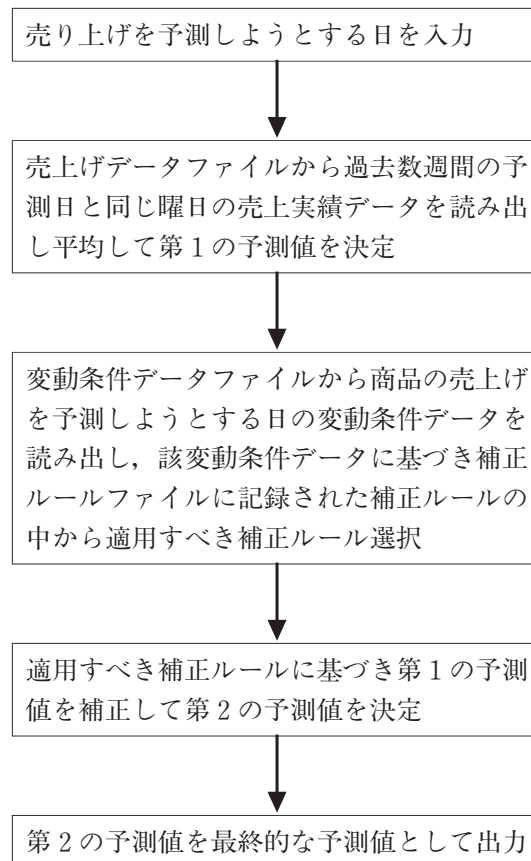
(省略)

【図面】

【図1】



【図2】



[結論]

【請求項１】「発明」に該当する

【請求項２】「発明」に該当する

【請求項３】「発明」に該当する

[説明]

【請求項１】に係る発明は、

「種々の商品の売上げを予測するためにコンピュータを、
売上げを予測しようとする日を入力する手段、
予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、
過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第１の予測値を得る手段、
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、
適用すべき補正ルールに基づき第１の予測値を補正して第２の予測値を得る手段、及び
第２の予測値を出力する手段、
として機能させるための商品の売上げ予測プログラム」
である。

【請求項１】に係る発明は、種々の変動条件と補正ルールに基づいて売上げ実績を予測するという処理が、複数の記憶手段と、該記憶手段からのデータの読み出し・選択等を制御する手段という、ソフトウェアとハードウェア資源とが協働した具体的な手段により実現されているから、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているといえる。

したがって、【請求項１】に係る発明は、「発明」に該当する。

【請求項２】に係る発明は、

「種々の商品の売上げを予測するためにコンピュータを、
売上げを予測しようとする日を入力する手段、
予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、
過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第１の予測値を得る手段、
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、
適用すべき補正ルールに基づき第１の予測値を補正して第２の予測値を得る手段、及び
第２の予測値を出力する手段、
として機能させるための商品の売上げ予測プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体」
である。

【請求項２】に係る発明は、【請求項１】に係る発明である商品の売上げ予測プログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体であるから、【請求項１】に係る発明と同様、【請求項２】に係る発明も「発明」に該当する。

【請求項３】に係る発明は、
「種々の商品の売上げを予測する装置であって、
売上げを予測しようとする日を入力する手段、
予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段、
予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段、
予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段、
過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第１の予測値を得る手段、
変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択する手段、
適用すべき補正ルールに基づき第１の予測値を補正して第２の予測値を得る手段、及び
第２の予測値を出力する手段、
からなる商品の売上げ予測装置。」
である。

【請求項３】に係る発明（売上げ予測装置）は、【請求項１】に係る発明である商品の売上げ予測プログラムと協働して動作する情報処理装置（機械）であるから、【請求項１】に係る発明と同様、【請求項３】に係る発明も「発明」に該当する。

事例2-4 ポイントサービス方法（ビジネス分野）

（ポイントサービスのソフトウェアによる贈答処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの）

(1) 本願発明

【発明の名称】

ポイントサービス方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

テレホンショッピングで商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

贈与するポイントの量と贈答先の名前が電話を介して通知されるステップ、
贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電話番号を取得するステップ、

前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び

サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電話番号を用いて電話にて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。

【請求項 2】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介して通知されるステップ、

贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、

前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び

サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。

【請求項 3】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、

サーバーが、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、

サーバーが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及び

サーバーが、サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

この発明は、通信販売で用いるポイントサービス方法に関する。

【請求項 1】

「発明」に該当しない。

【請求項 2】

「発明」に該当しない。

【請求項 3】

「発明」に該当する。

【従来の技術】

従来から顧客の購入金額に応じて（例えば一定の割合の）サービスポイントを与え、たまったサービスポイントの量に応じて商品、商品券、金銭等に引き換えるというサービスは行われている。

【発明が解決しようとする課題】

従来のポイントサービス方法は、顧客管理等の問題から、通信販売では実現されていなかった。また、同様の問題からサービスポイントは顧客本人しか使うことができず、たとえ家族であってもサービスポイントを他に譲渡したりすることができなかった。

【課題を解決するための手段】

この発明は、通信販売においてポイントサービスを実現するために、店側に顧客リスト（少なくとも、顧客名、累積サービスポイント、顧客の連絡先からなる）を用意しておくことにより顧客毎のサービスポイントを管理し、顧客が通信販売にて商品を購入することに応じてサービスポイントを加算するよう構成されている。

そして、顧客から他の顧客にサービスポイントを贈与するために贈与先の名前と贈与ポイントが通知されると、顧客リストに登録されている贈与先のサービスポイントを加算すると共に、登録されている連絡先にサービスポイントが贈与されたことを通知する。

この発明において、顧客と店とのやり取りを電話で行う場合には、顧客リストに登録する連絡先は電話番号としておくのがよい。

また、インターネットを介して顧客と店とのやり取りを行う場合には、顧客リストに登録する連絡先は電子メールアドレスとしておくのがよい。

更に、この発明は店側にサーバーを設けることで、以下のようにコンピュータ上の処理として実現することもできる。

インターネット上の店が有するサーバーに顧客リスト（少なくとも、顧客名、累積サービスポイント、顧客の電子メールアドレスからなる）を記憶したデータベースを設けることにより顧客毎のサービスポイントを管理し、顧客がインターネット上で商品を購入することに応じてサービスポイントを加算するよう構成する。

そして、顧客が、他の顧客にサービスポイントを贈与したい場合は、電子メールにて贈与先の名前と贈与ポイントを前記サーバーに通知することにより、サーバーが贈与先の名前から顧客リストデータベースを検索して贈与されたサービスポイントを加算すると共に電子メールアドレスを取り出し、自動的に贈与先にサービスポイントが贈与されたことを通知する。

【発明の実施の形態】

（省略）

【実施例】

（省略）

【発明の効果】

このポイントサービス方法により通信販売においても顧客に対するポイントサービスが容易に実施できるようになった。また、サービスポイントを他者に贈与することができるためサービスポイントの使用価値が大きくなった。

【図面の簡単な説明】

（省略）

【図面】

（省略）

〔結論〕

【請求項１】「発明」に該当しない

【請求項２】「発明」に該当しない

【請求項３】「発明」に該当する

[説明]

【請求項１】に係る発明は、

「テレホンショッピングで商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈答先の名前が電話を介して通知されるステップ、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電話番号を取得するステップ、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及びサービスポイントが贈与されたことを贈答先の電話番号を用いて電話にて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法」であって、
「電話」、「顧客リスト記憶手段」という手段を使用するものであるが、この発明は全体としてみればこれら手段を道具として用いる人為的取決めそのものである、「自然法則を利用していないもの」に該当する。

したがって、【請求項１】に係る発明は、「発明」には該当しない。

【請求項２】に係る発明は、

「インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介して通知されるステップ、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及びサービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法」であって、
「インターネット」、「顧客リスト記憶手段」、「電子メール」といった手段を使用するものであるが、この発明は全体としてみればこれら手段を道具として用いる人為的取決めそのものである、「自然法則を利用していないもの」に該当する。

したがって、【請求項２】に係る発明は、「発明」には該当しない。

【請求項３】に係る発明は、

「インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈答先の名前がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、サーバーが、贈答先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先の電子メールアドレスを取得するステップ、サーバーが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈答先のポイントに加算するステップ、及びサーバーが、サービスポイントが贈与されたことを贈答先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈答先に通知するステップとからなるサービス方法」である。

【請求項３】に係る発明は、サーバーによって実行されるステップであるから、ソフトウェアによる情報処理を行うものであるといえる。

また、【請求項３】に係る発明は、サーバーが「顧客リスト記憶手段」を検索して贈答先の電子メールアドレスを取得すると共に、「顧客リスト記憶手段」に記憶されている贈答先のポイントに加算し、取得した贈答先の電子メールアドレスに対して通知を行うという処理を、ハードウェア資源であるコンピュータを用いて具体的に実現した情報処理システムの動作方法であるから、この発明は「ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されたもの」であるといえる。

したがって、【請求項３】に係る発明は「発明」に該当する。

(注)なお、【請求項１】乃至【請求項２】に係る発明が「発明」に該当するか否かを判断するにあたっては、ソフトウェア関連発明特有の判断や取扱いが必要でないことから、「第Ⅱ部第１章 産業上利用することができる発明」により判断を行った。

事例2-5 ゲーム装置（ゲーム分野）

（ゲーム装置における「役」のソフトウェアによる計算処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているもの）

【発明の名称】

ゲーム装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

コンピュータを利用したカードゲーム装置において、複数枚のカードの組み合わせの中から抽出された役の種類に応じて異なる得点を求める得点算出手段を有するカードゲーム装置。

【請求項2】

コンピュータを利用したカードゲーム装置において、複数枚のカードの組み合わせに対して所定の役データが対応させられている役データテーブルと、役データに対して得点データが対応させられている得点データテーブルとを記憶する記憶手段と、

選択された複数枚のカードの組み合わせを基に前記役データテーブルを検索して対応する役データを抽出し、該役データを基に前記得点データテーブルを検索して対応する得点データを抽出し、抽出された前記役データの全て及び前記得点データの合計得点を出力する手段とを有するカードゲーム装置。

【請求項1】

「発明」に該当しない。

【請求項2】

「発明」に該当する。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

本発明は、コンピュータを利用したカードゲーム装置に関する。

【従来の技術】

従来、コンピュータを利用したカードゲーム装置は、コンピュータにより配られた例えば5枚のカードの任意の組み合わせに対して、コンピュータが役となるカードの組み合わせを抽出し、抽出された役の個数に応じて得点が決まり、その結果が表示されていた。

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、役となる組み合わせには、それぞれ難易度が異なり、全ての役に対して一律に得点を付与するのではゲーム性に乏しく、遊戯者の興趣を損なう原因となっていた。

そこで、本発明の課題は、役の種類に応じて付与される得点に差をつけることにより、ゲーム性に富み遊戯者の興趣をそそるカードゲーム装置を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

本発明のカードゲーム装置では、複数枚のカードの組み合わせに対して所定の役データが対応させられている役データテーブルと、役データに対して得点データが対応させられている得点データテーブルとが別々に記憶されており、この役データテーブルと得点データテーブルを順に用いることにより、配られたカードに含まれる全ての役と合計得点とを遊戯者に提示することにより、上記課題を解決している。

【発明の実施の形態】

図1は、カードゲーム装置の構成図である。表示装置1とキーボードやマウス等の入力手段2が、バス線9に接続されている。CPU3は、ゲームプログラムを実行して表示すべき画像データの指示、カードの組み合わせから役データ、それに対応する得点データの検索等を行う。RAM4は表示用の画像データを一旦格納するものであり、画像処理部5はCPU3からの指示にしたがって必要な画像データを生成して表示装置1に画像を表示する。

本カードゲーム装置内のメモリには、大きく分けて3つのファイルが格納される。

第一のファイル6内には、ゲームプログラム61、カード画像データ62、乱数表63等が記憶されている。第二のファイル7内には、カードの組み合わせと対応する役データとを関連づけて記憶した役データテーブルが記憶されている。更に、第三のファイル8内には、役データに対して得点データを関連づけて記憶した得点データテーブルが記憶されている。第二のファイル7と第三のファイル8とは別々に変更可能である。

図2は、表示画面の例を示す図である。表示画面内には5枚のカードが表示され、画面の上部には役データテーブルを検索して読み出した役データ「A、B」と、その役データにしたがって得点データテーブルを検索して読み出して集計した得点「6点」が表示されている。

図3のフローチャートにしたがって、本ゲームプログラムによる動作を説明する。(S1)ゲーム開始の指示が出されると、ゲームプログラムにしたがって、乱数表を利用して5枚のカードが選択される。(S2)役データテーブルにしたがって、選択されたカードの組み合わせの中に存在する役になる組み合わせを検索し、検出した役データを読み出す。(S3)その役データに対応する得点データを取得するために、得点データテーブルにしたがって役データを検索し、対応する得点データを取得し、合計の得点を集計する。(S4)選択される5枚のカード及び取得した役データと合計得点を、表示装置1の画面に図2の様に表示する。(S5)カードの変更回数が所定の上限值に達したかを調べ、上限回数に達していれば終了し、そうでなければ(S6)に進む。(S6)遊戯者に変更するカードを指定するかを尋ね、指定しなければ終了し、指定されれば(S7)へ進む。(S7)乱数表を利用して新しいカードを選択し、指定されたカードを選択されたカードに置き換え(S2)に戻る。

上記した、第二と第三のファイル7、8は、適宜別々に変更可能である。したがって、カードゲーム装置が設置又は販売される国や地方などによって役データや得点データを変更する場合に、適当なテーブルに書換えることで、第一のファイル6内のデータを共通に利用することができ、書換えられるテーブルが小さくなるのでその工数は軽減される。

【発明の効果】

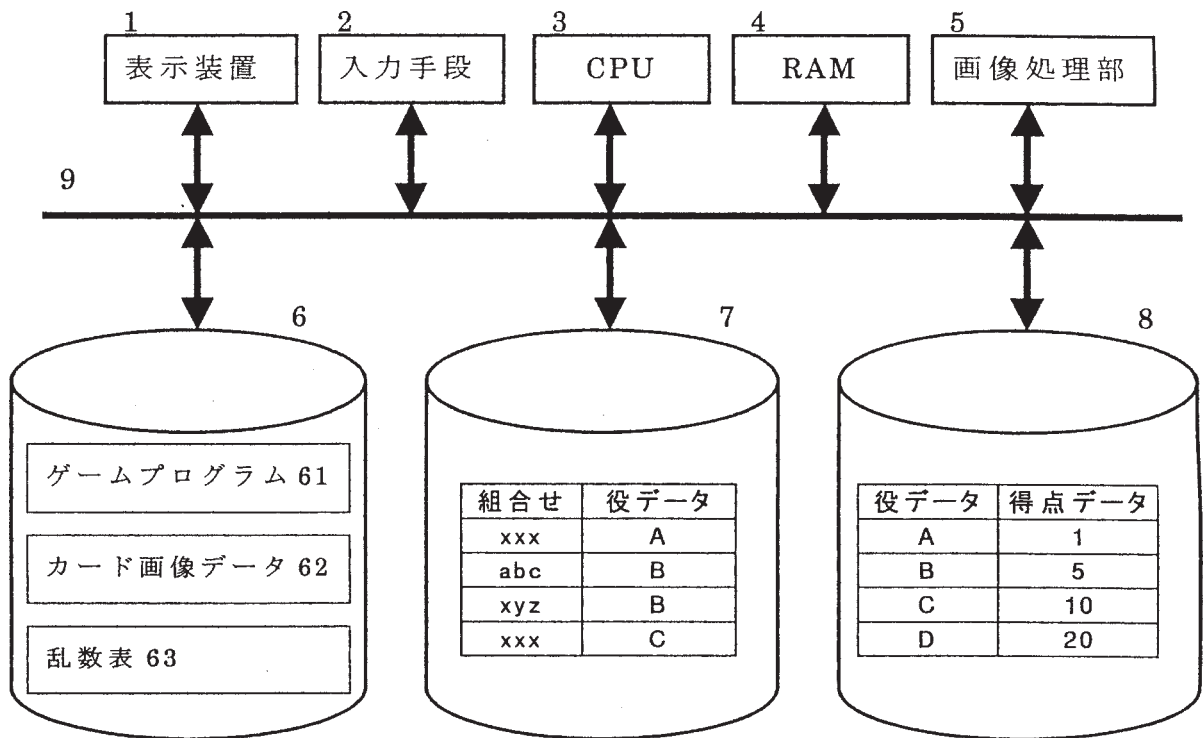
本発明によれば、カードゲーム装置が、全ての役の抽出及びそれら各役に対応する得点の合計得点を計算して表示するので、役の種類及び個数に応じて合計得点が異なり、遊戯者の興趣をそるカードゲームとなる。また、変更可能な役データテーブルと得点データテーブルを別々に設けたので、役データテーブル又は得点データテーブルを変更して、国や地方によって、ルールの異なるカードゲーム装置を設置又は販売することなどが柔軟にできる。

【図面の簡単な説明】

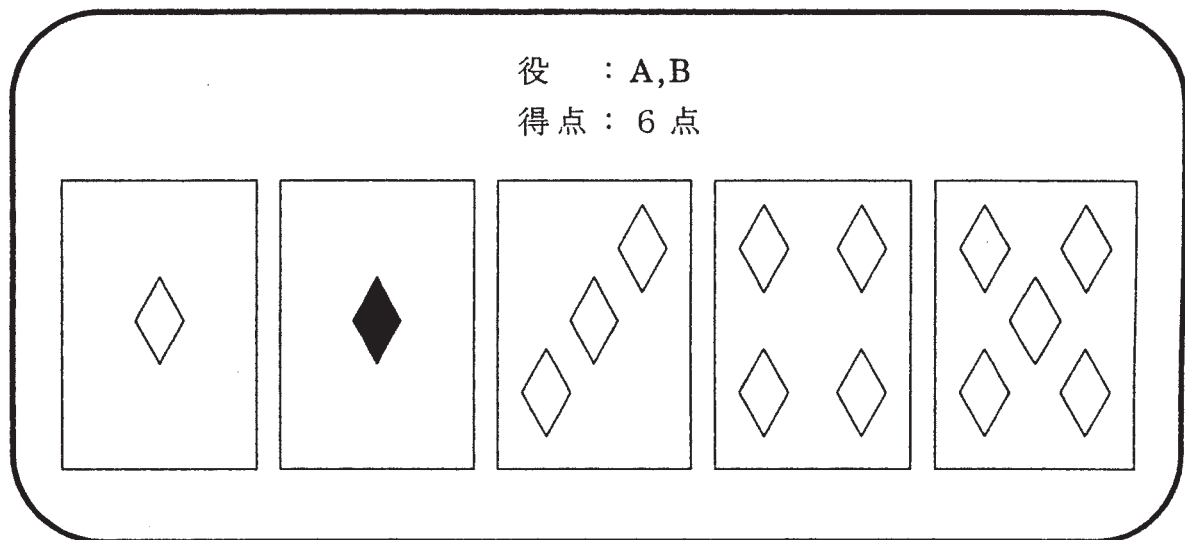
(省略)

【図面】

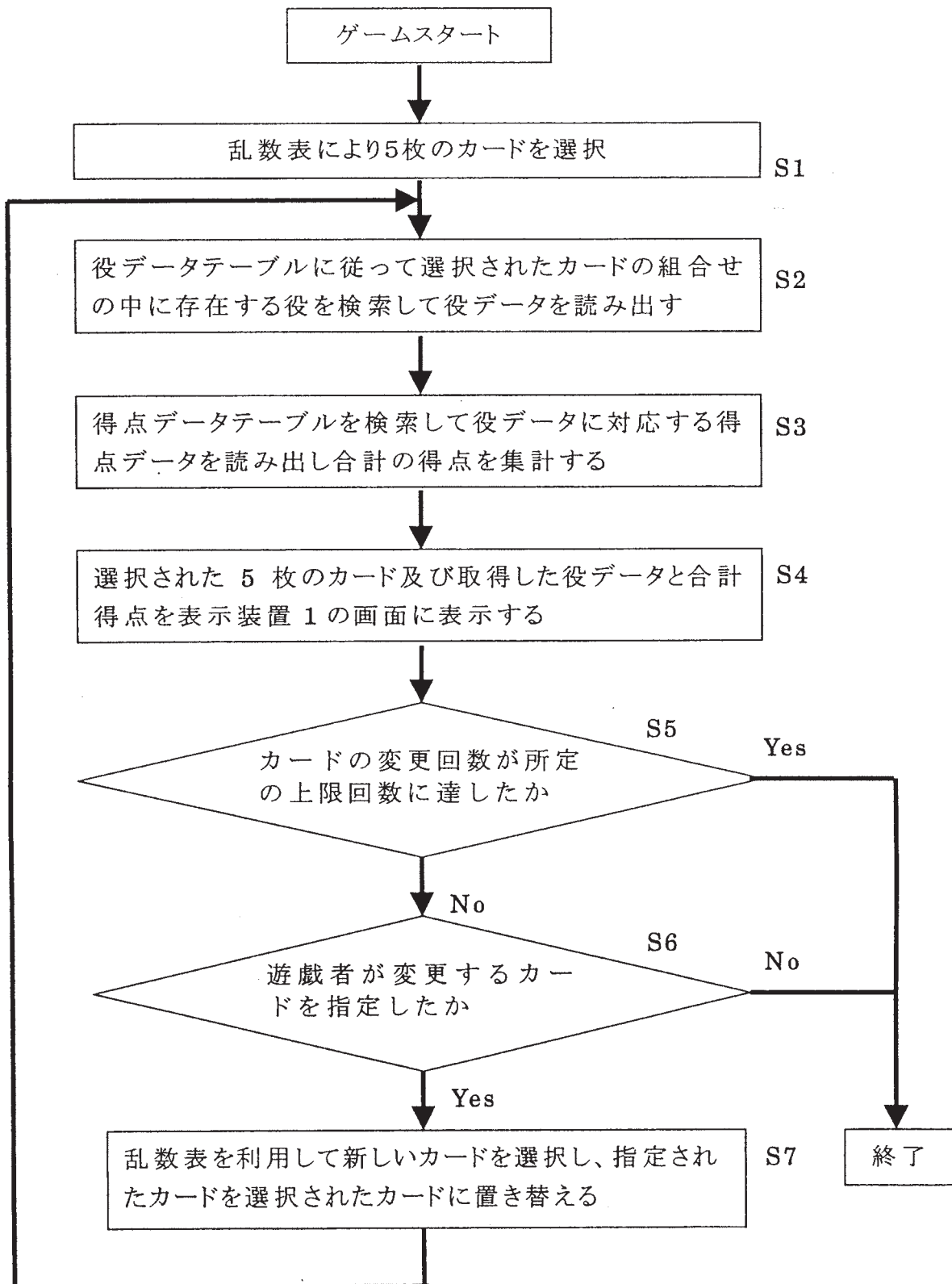
【図1】 カードゲーム装置の構成



【図2】 表示画面の例



【図3】 処理フロー



〔結論〕

【請求項１】「発明」に該当しない

【請求項２】「発明」に該当する

〔説明〕

【請求項１】に係る発明は、

「コンピュータを利用したカードゲーム装置において、複数枚のカードの組み合わせの中から抽出された役の種類に応じて異なる得点を求める得点算出手段を有するカードゲーム装置」である。

【請求項１】に係る発明は、複数枚のカードの組み合わせの中から抽出された役の種類に応じて異なる得点を求めるという処理（以下「得点計算処理」という）が得点算出手段なる手段で行われているとしているが、該得点計算処理を行うための情報処理が何ら具体的に実現されていないから、得点計算処理のソフトウェアとハードウェア資源が協働してカードゲーム装置を構築しているとはいえず、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているとはいえない。

したがって、【請求項１】に係る発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」ではないから「発明」に該当しない。

【請求項２】に係る発明は、

「コンピュータを利用したカードゲーム装置において、複数枚のカードの組み合わせに対して所定の役データが対応させられている役データテーブルと、役データに対して得点データが対応させられている得点データテーブルとを記憶する記憶手段と、選択された複数枚のカードの組み合わせを基に前記役データテーブルを検索して対応する役データを抽出し、該役データを基に前記得点データテーブルを検索して対応する得点データを抽出し、抽出された前記役データの全て及び前記得点データの合計得点を出力する手段とを有するカードゲーム装置」である。

【請求項２】に係る発明は、カードの組み合わせから役データテーブルを検索して役データを得、該役データに基づいて該得点データテーブルを検索して得点データを抽出・合計・出力するカードゲーム装置という、ソフトウェアとハードウェア資源が協働した具体的手段であるから、ソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されているといえる。

したがって、【請求項２】に係る発明は、「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるから、「発明」に該当する。

3.2.2 「発明」であることの判断の参考事例

事例2-6及び2-7は、「発明」に該当するか否かを判断するにあたって、ソフトウェア関連発明特有の判断を必要としない事例である。

事例2-6 自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法

(機器等に対する制御又は制御に伴う処理を具体的に行うもの、及び対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの)

【発明の名称】

自動車エンジン用燃料噴射量制御装置及び方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

プログラムされたコンピュータによって自動車エンジンの燃料噴射量を制御する装置であって、

エンジンの回転数を検出する第一の検出手段と、

エンジンの回転数の変化を検出する第二の検出手段と、

該第一の検出手段の検出値と該第二の検出手段の検出値とに応じて燃料噴射量を決定する燃料噴射量決定手段とを備えたことを特徴とする自動車エンジン用燃料噴射量制御装置。

【請求項2】

プログラムされたコンピュータによって自動車エンジンの燃料噴射量を制御する方法であって、

エンジンの回転数を検出する工程、

エンジンの回転数の変化を検出する工程、

エンジンの回転数とエンジンの回転数の変化とに応じて燃料噴射量を決定する工程を含むことを特徴とする自動車エンジン用燃料噴射量制御方法。

【請求項1】

「発明」に該当する。

【請求項2】

「発明」に該当する。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

本発明は、プログラムされたコンピュータによって自動車エンジンの燃料噴射量を制御する装置に関する。

【従来の技術】

従来、自動車エンジンの燃料噴射量の電子制御装置においては、エンジンの回転数を検出し、回転数によって燃料噴射量を決定していた。しかし、急加速時など、エンジンの回転数が急激に上昇するときには、吸入路の摩擦抵抗により空気の吸入量は急激に増加できないため、過渡的に理論混合比より空気が薄くなる傾向がある。逆に急減速時など、エンジンの回転数が急激に下降するときには、慣性により空気の吸入量が急激には下がらないため、過渡的に理論混合比より空気が濃くなる傾向がある。このため、エンジンの回転数が急激に上昇・下降すると燃焼効率が悪化し、出力が期待値を下回ることがあった。

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、エンジンの回転数が急激に上昇・下降する過渡状態におけるエンジンの燃焼効率及び出力を向上する。

【課題を解決するための手段】

そこで、本発明では、エンジンの出力及び燃焼効率を向上するため、状況に応じて燃料噴射量を制御

し、最適な空燃混合比を達成できるようにした。

具体的には、エンジンの回転数を検出する第一の検出手段に加え、新たにエンジンの回転数の変化(回転数の微分値)を検出する第二の検出手段を設けることにより、回転数の急激な上昇・下降を検出できるようにした。更に、燃料噴射装置のメモリ上に電子的に格納された制御プログラムにより第一の検出手段の検出値及び第二の検出手段の検出値に応じて燃料噴射量を決定するようにした。

燃料噴射量を決定する具体的な手順は以下のとおりである。予め、X軸にエンジンの回転数、Y軸にエンジンの回転数の変化をとり、X、Yの各交点にその回転数及び回転数の変化における実験的に決定された最適な燃料噴射量を記録した二次元マップを作成しておく。この二次元マップを燃料噴射装置のメモリ上に電子的に格納する。制御プログラムは、まず、第一の検出手段の検出値から回転数を、第二の検出手段の検出値から回転数の変化を算出する。次に、算出された回転数と回転数の変化とを用いて上記メモリ上の二次元マップを参照し、燃料噴出量を決定する。

【発明の実施の形態】

(省略)

【実施例】

(省略)

【発明の効果】

エンジン回転数の急激な上昇・下降時にも最適な空燃混合比が達成できるようになり、燃焼効率が改善された。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

【結論】

【請求項1】「発明」に該当する

【請求項2】「発明」に該当する

【説明】

【請求項1】に係る発明は、
「プログラムされたコンピュータによって自動車エンジンの燃料噴射量を制御する装置であって、
エンジンの回転数を検出する第一の検出手段と、
エンジンの回転数の変化を検出する第二の検出手段と、
該第一の検出手段の検出値と該第二の検出手段の検出値とに応じて燃料噴射量を決定する燃料噴射量決定手段とを備えたことを特徴とする自動車エンジン用燃料噴射量制御装置」
である。

【請求項1】に係る発明は、機器であるエンジンに対する制御に伴う処理を具体的に行う装置であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。また、【請求項1】に係る発明は、対象であるエンジンの物理的性質又は技術的性質に基づく処理を具体的に行う装置でもあるから、このことから、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

したがって、【請求項1】に係る発明は全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるから、「発明」に該当する。

【請求項2】に係る発明は、
「プログラムされたコンピュータによって自動車エンジンの燃料噴射量を制御する方法であって、
エンジンの回転数を検出する工程、

エンジンの回転数の変化を検出する工程、
エンジンの回転数とエンジンの回転数の変化とに応じて燃料噴射量を決定する工程を含むことを特徴とする自動車エンジン用燃料噴射量制御方法」である。

【請求項２】に係る発明は、機器であるエンジンに対する制御に伴う処理を具体的に行う方法であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。また、【請求項２】に係る発明は、対象であるエンジンの物理的性質又は技術的性質に基づく処理を具体的に行う方法でもあるから、このことから、自然法則を利用した技術的思想の創作であるといえる。

したがって、【請求項２】に係る発明は全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるから、「発明」に該当する。

(注)なお、【請求項１】乃至【請求項２】に係る発明が「発明」に該当するか否かを判断するにあたっては、ソフトウェア関連発明特有の判断や取扱いが必要でないことから、「第Ⅱ部第１章 産業上利用することができる発明」により判断を行った。

事例2-7 コンピュータによる画像処理方法

(対象の物理的性質又は技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの)

【発明の名称】

コンピュータによる画像処理方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

光学的に読み取られる画像データの「ぼけ」を補正するための画像処理方法において、

光学的読取手段により取得された画像データから得られる3行3列の画素行列Aを入力し、

予め記憶された3行3列のフィルタパラメータである下記の行列Bを用いて、

$C = A * B$ を計算し、

画素行列Cを出力するコンピュータによる画像処理方法。

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 3 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{又は} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 2.75 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

【請求項1】

「発明」に該当する。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

本発明は、コンピュータによる画像処理時の画質改善方法に関する。

【従来の技術】

一般に、画像を光学的読取手段で読み取った画像データには読取手段の特性に依存する「ぼけ」が生ずる。このため、従来は、「ぼけ」が生じるときとは逆の空間周波数特性を実現するようなフィルタ処理により画質を改善していた。例えば3*3フィルタリング法にしたがって各検出画素に

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

のようなパラメータを有するデジタルフィルタ（空間周波数の高い成分を通過させる一種のハイパスフィルタ）を乗算していたが、中間調濃度の多い画像の場合には補正が強くなりすぎ、画質の改善が図れなかった。

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、画像処理時に必要十分な補正を簡単に達成することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

コンピュータを用いて検出画像とフィルタのデジタル演算を行うにあたり、演算後の画像が不自然とならないように、画像の総エネルギーが演算処理前後で大きく異ならないこと、中心パラメータ以外の値の絶対値は中心パラメータの値の絶対値より小さいことといった条件の下にフィルタのパラメータを選択する。

【発明の実施の形態】

各種パラメータを設定して実験した結果、

$$\begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 3 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 2.75 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

のようなパラメータを有するデジタルフィルタを用いた場合、画質が改善された。

このようなフィルタのデジタル演算は画像処理用プログラムにより実現され、該プログラムは記録媒

体に記録して提供される。

【発明の効果】

本発明によれば、簡単な構成で優れた画像を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

(省略)

〔結論〕

【請求項１】「発明」に該当する

〔説明〕

【請求項１】に係る発明は、

「光学的に読み取られる画像データの「ぼけ」を補正するための画像処理方法において、光学的読取手段により取得された画像データから得られる３行３列の画素行列Ａを入力し、予め記憶された３行３列のフィルタパラメータである下記の行列Ｂを用いて $C = A * B$ を計算し、画素行列Ｃを出力するコンピュータによる画像処理方法。

$$B = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 3 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{又は} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & -0.5 & 0 \\ -0.5 & 2.75 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 0 \end{bmatrix}$$

である。

フィルタパラメータである行列Ｂは、中心パラメータ以外の値の絶対値が中心パラメータの値の絶対値より小さいことが明確であるが、発明の詳細な説明から総合的に把握すると、このような行列Ｂのパラメータは、画像の「ぼけ」が生じるときの逆の空間周波特性、及び演算処理前後の画像の総エネルギーという物理的性質に基づいて設定されるものである。

つまり、当該行列Ｂの性質を鑑みれば、【請求項１】に係る発明は、光学的読み取り手段によりデータとして取得された画像データＡをフィルタパラメータである行列Ｂにより画像の「ぼけ」を補正して画像データＣを出力するという物理的性質を利用した処理といえる。

そうすると、【請求項１】に係る発明は光学的読取手段によりデータとして取得された画像に関わる物理的性質を利用した処理を具体的にを行う方法であるから、自然法則を利用した技術的思想の創作といえる。

したがって、【請求項１】に係る発明は全体として「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるから、「発明」に該当する。

(注)なお、【請求項１】に係る発明が「発明」に該当するか否かを判断するにあたっては、ソフトウェア関連発明特有の判断や取扱いが必要でないことから、「第Ⅱ部第１章 産業上利用することができる発明」により判断を行った。

3.3 進歩性の判断例

事例3-1 化学物質検索装置

(他の特定分野への適用が容易なもの)

【発明の名称】

化学物質検索装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】

複数の化学物質について、化学物質名、該化学物質の用途及び化学構造式を対応づけて記憶する化学物質特性データ記憶手段と、

複数の化学物質について、化学物質名、該化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名を対応づけて記憶する化学物質販売データ記憶手段と、

化学物質の用途又は化学構造式を検索キーとして入力する入力手段と、

前記入力手段により入力された検索キーに基づいて、前記化学物質特性データ記憶手段から入力された検索キーに対応する化学物質名、化学物質の用途及び化学構造式を抽出する化学物質特性データ検索手段と、

前記化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名に基づいて、前記化学物質販売データ記憶手段から、対応する化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名を抽出する化学物質販売データ検索手段と、

前記化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名、該化学物質の用途及び構造式と、前記化学物質販売データ検索手段により抽出された化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名を対応づけてディスプレイ画面に表示する表示手段を備えた化学物質検索装置。

【請求項2】

前記化学物質特性データ記憶手段に、化学構造式Aで表現される化学物質Bの用途として「回路基板用洗浄剤」が記憶されている請求項1記載の化学物質検索装置。

【請求項1】

進歩性がない。

【請求項2】

進歩性がない。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

この発明は、化学工場、薬局等で用いるための化学物質を検索し、発注するためのシステムに関する。

【従来の技術】

検索技術は、様々な用途に応用されてきており、化学物質の検索技術についても、化学物質名、化学構造式、用途などを項目として対応づけておき、一つの項目を検索キーとして検索して他の情報を取り出すという技術は知られている。

しかし、従来の化学物質検索装置については、化学物質の性質とは直接関連のない価格、取扱事業者等の商取引情報は対応づけて記憶されていなかったため、これらの情報は他の装置等から入手する必要があった。

【発明が解決しようとする課題】

本発明の課題は、化学物質について、化学物質の用途や化学構造式を基に検索し、価格・取扱事業者といった商取引情報を取り出せるようにすることで、所望の化学物質の発注等の便宜に供する化学物質検索装置を提供することを目的とするものである。

更に、本願出願人が化学物質Bについて新たに見いだした用途である「回路基板用洗浄剤」を検索対象データに含めておくことで、発注等にさらなる便宜を提供することができる。

【課題を解決するための手段】

本発明の化学物質検索装置では、化学物質名、化学物質の用途及び構造式を対応づけて記憶した記憶手段と、化学物質名、価格、取扱事業者を対応づけて記憶した記憶手段を別個の記憶手段とし、化学物質の用途又は構造式から化学物質名を検索した後、化学物質名で価格及び取扱事業者を検索する構成としている。これは、従来の化学物質検索装置からのデータの移行の容易性と、データメンテナンスの容易性を考慮したものである。

【発明の実施の形態】

本発明は、中央処理装置、記憶手段、キーボード等の入力手段、ディスプレイ等の表示手段から構成されるコンピュータを用いて化学物質検索装置を実現している。概念図を図1に示す。

この化学物質検索装置の動作フローは以下のとおりである。

まず、コンピュータの記憶手段に、化学物質名、該化学物質の用途及び化学構造式を対応づけた化学物質特性データを記憶させると共に、化学物質名、該化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名を対応づけた化学物質販売データを記憶させておく。この記憶手段はRAM・ROM等の半導体記憶手段を用いても、磁気ディスク、CD-ROM等の記録媒体を用いてもよい。

そして、入力手段から、化学構造式又は化学物質の要素が入力されると、コンピュータの中央処理装置がこの入力を検索キーとしてコンピュータの記憶手段に記憶された化学物質特性データを検索し、検索キーを含むデータを抽出する。

更に、コンピュータの中央処理装置は、抽出された化学物質特性データに存在する、化学物質名を検索キーとしてコンピュータの記憶手段に記憶された化学物質販売データを検索し、検索キーを含むデータを抽出して、検索の結果得られている化学物質名、化学物質の用途、化学構造式、1グラム当たりの価格及び取扱事業者名を表示手段に表示させる。

【発明の効果】

本発明によれば、化学物質について、化学物質の用途や化学構造式を基に検索し、価格・取扱事業者といった商取引情報を取り出せるようにすることで、所望の化学物質の発注等の便宜に供する化学物質検索装置を提供することができる。

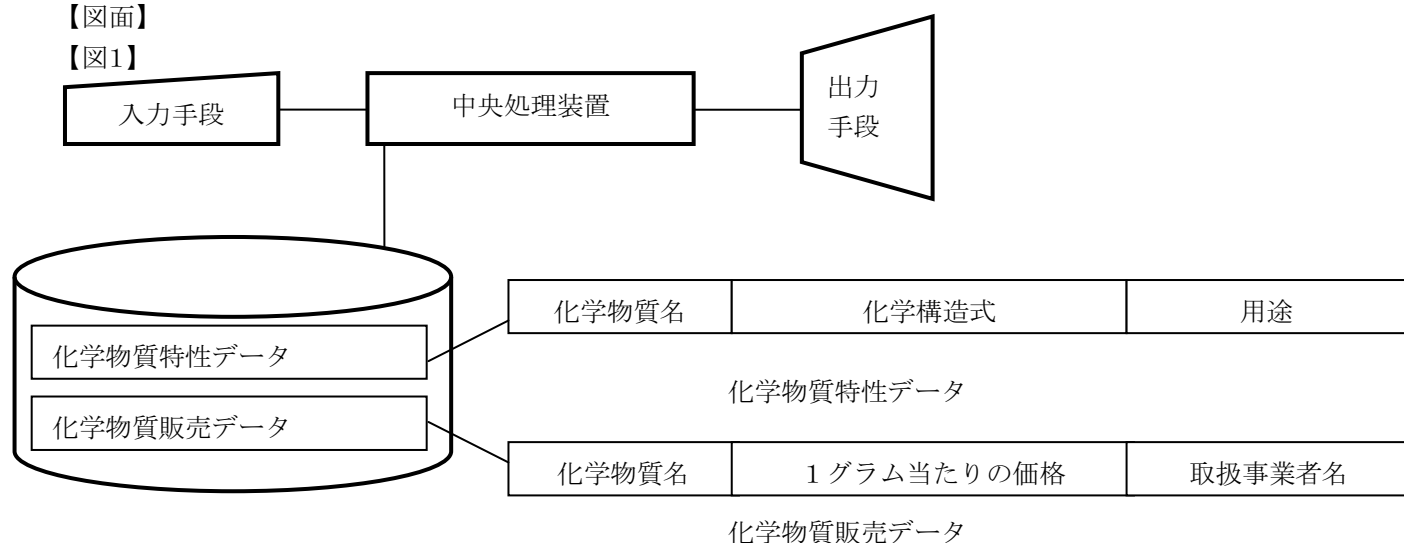
また、本願の化学物質検索装置においては、化学物質Bについて新たに見いだした用途である「回路基板用洗浄剤」を化学物質特性データとして記憶させてあるから、化学物質Bが「回路基板用洗浄剤」として購入されることで、化学物質Bの売上げが増加することも期待される。

【図面の簡単な説明】

(省略)

【図面】

【図1】



<進歩性の審査>

(1) 進歩性判断の前提

(i) 発明の課題

- ・化学物質について、化学物質の用途や化学構造式を基に検索し、価格・取扱事業者といった商取引情報を取り出せるようにすることで、所望の化学物質の発注等の便宜に供する化学物質検索装置を提供すること
- ・化学物質Bについて新たに見いだした用途である「回路基板用洗浄剤」を検索対象データに含めておくことで、発注等にさらなる便宜を提供すること

(ii) 当業者

この事例の発明の当業者は、化学物質検索技術に関する知識と、コンピュータ技術に関する知識を有する。

(2) 技術水準（引用発明、周知技術等）

(I) 引用発明

以下の発明が出願前に公知であった。

引用発明 1:

化学物質名と化学物質の構造式及び化学物質の用途を対応づけて記憶した化学物質記憶手段を、化学物質の構造式又は化学物質の用途で検索する検索手段、検索結果を表示する手段を備えた化学物質検索装置。

引用発明 2:

複数の書籍について、書籍名、該書籍のジャンル及びキーワードを対応づけて記憶する書籍情報記憶手段と、

複数の書籍について、書籍名、価格及び出版社名を対応づけて記憶する書籍販売データ記憶手段と、

書籍のジャンル又はキーワードを検索キーとして入力する入力手段と、

前記入力手段により入力された検索キーに基づいて、前記書籍情報記憶手段から入力された検索キーに対応する書籍名、書籍のジャンル及びキーワードを抽出する書籍情報検索手段と、

前記書籍情報検索手段により抽出された書籍名に基づいて、前記書籍販売データ記憶手段から、対応する書籍の価格及び出版社名を抽出する書籍販売データ検索手段と、

前記書籍情報検索手段により抽出された書籍名、該書籍のジャンル及びキーワードと、前記書籍販売データ検索手段により抽出された書籍の価格及び出版社名を対応づけてディスプレイ画面に表示する表示手段

を備えた書籍検索装置。

(II) 公知技術等

- ・化学構造式Aで表現される化学物質Bは出願前に公知であった。
- ・該化学物質Bが「回路基板用洗浄剤」という用途で使用できることは公知・公用ではなく、また化学物質関係の当業者が容易に予測することができた用途でもなかった。

(3) 具体的な判断

(i) 【請求項1】に係る発明について

【請求項1】に係る発明と引用発明1とを対比すると、

相違点1：【請求項1】に係る発明は、「化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名に基づいて、前記化学物質販売データ記憶手段から、対応する化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名を抽出する化学物質販売データ検索手段」を備えるのに対し、引用発明1は検索手段により抽出された化学物質名に基づいて検索を行う手段は備えていない点

相違点2：【請求項1】に係る発明は、「化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名、該化学物質の用途及び構造式と、前記化学物質販売データ検索手段により抽出された化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名を対応づけてディスプレイ画面に表示する表示手段」を備えており、商取引情報である化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名も表示するのに対し、引用発明1は商取引情報の表示は行っていない点で相違し、その余の点で一致する。

相違点1：「化学物質販売データ検索手段」を構成することの容易性についての検討

引用発明2は、コンピュータ技術の観点からみれば、第1の記憶手段から抽出された検索対象物の名称（書籍名）を検索キーとして更に第2の記憶手段の検索を行い、該情報に対応する商取引情報（書籍の価格及び出版社名）を抽出する技術であると把握される。

ここで、引用発明1と引用発明2は、検索装置である点で一致しているから、引用発明2の検索装置の構成技術を引用発明1の化学物質検索装置に適用することに特段の技術的困難性はない。

また、抽出される商取引情報をどのようなものとするかは当業者が検索の対象分野に応じて適宜取決めべき事項であり、引用発明2の検索装置を化学物質検索に適用する場合に、化学物質分野における商取引情報として「化学物質の1グラム当たりの価格」及び「取扱事業者名」を採用することは当業者の通常の創作能力の発揮に過ぎない。

したがって、引用発明1の化学物質検索装置に、引用発明2の検索装置の構成技術を適用し、検索対象物の名称である化学物質名に基づいて、前記化学物質販売データ記憶手段から、商取引情報である、「化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名」を抽出する手段を設けることは、当業者が容易に想到し得た事項である。

相違点2：「商取引情報である化学物質の1グラム当たりの価格及び取扱事業者名も表示する表示手段」を構成することの容易性についての検討

情報を得るために行われる「検索」という技術の特性に鑑みれば、検索の結果得られた情報を表示させることは当業者が当然に想到する事項であり、上記商取引情報を表示させることに特段の技術的困難性もないから、検索の結果得られる商取引情報をも表示させるよう構成することは当業者が容易に想到し得た事項である。

（有利な効果の参酌）

そして、【請求項1】に係る発明が奏する「商取引情報を取り出せる」という効果も、引用発明1及び引用発明2から当業者が容易に予測し得た程度のものである。

（結論）

したがって、【請求項1】に係る発明は、引用発明1及び引用発明2から当業者が容易に発明をすることができたものである。

(ii) 【請求項 2】に係る発明について

【請求項 2】に係る発明と引用発明 1 とを対比すると、上記相違点 1 及び相違点 2 に加え、【請求項 2】に係る発明は、「化学物質特性データ記憶手段に、化学構造式 A で表現される化学物質 B の用途として「回路基板用洗浄剤」が記憶されている」のに対し、引用発明 1 にはその旨記載されていない点で両者は相違し、その余の点で一致する。

しかしながら、「化学物質特性データ記憶手段に、化学構造式 A で表現される化学物質 B の用途として「回路基板用洗浄剤」が記憶されている」という事項は、データの内容について言及しているものに過ぎないから、この点をもって【請求項 2】に係る発明の進歩性が肯定的に推認されることはない。

(結論)

【請求項 2】に係る発明は、引用発明 1 及び引用発明 2 から当業者が容易に発明をすることができたものである。

事例3-2 伝票承認システム（ビジネス分野）
（人間が行っている業務のシステム化が容易なもの）

【発明の名称】

伝票承認システム

【特許請求の範囲】

【請求項1】

伝票のデータを入力するための第1入力部、
該第1入力部に入力されたデータに基づいて当該入力された伝票を表示及び印字する第1出力部、

第1通信制御部及び全体を制御する第1制御部を有する伝票入力作成装置と、
伝票を表示する第2出力部、
承認データの第2入力部、

第2通信制御部及び全体を制御する第2制御部を有する伝票承認装置とからなる伝票承認システムにおいて、

上記第1制御部は、上記第1入力部から伝票の各項目のデータを取り入れて、取り入れた伝票の各項目をチェックし、承認が必要な伝票のデータを上記第1通信制御部から上記伝票承認装置に伝送し、該伝票承認装置から伝送されてくる承認された伝票のデータを上記第1通信制御部を介して受け取り、上記第1出力部より出力し、

上記第2制御部は、上記伝票入力作成装置から送られてきた承認が必要な伝票のデータを上記第2通信制御部から受信し、その受信した伝票データに基づいて当該伝票を表示出力し、承認するか承認しないかの承認データを上記第2入力部より入力し、その承認データを含む伝票のデータを上記第2通信制御部から上記伝票入力作成装置に伝送することを特徴とする伝票承認システム。

【請求項2】

上記第2出力部は、表示画面を有し、承認が必要な伝票を受信したときに、上記表示画面の一部に未裁伝票が受信されていることを自動的に表示する手段を有することを特徴とする請求項1記載の伝票承認システム。

【請求項3】

上記第1入力部は、IDカードの読み取り装置を有することを特徴とする請求項1又は請求項2記載の伝票承認システム。

【請求項1】

進歩性がない。

【請求項2】

進歩性がない。

【請求項3】

進歩性がない。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

この発明は、銀行などの窓口で用いられている伝票作成業務に関する。

【従来の技術】

銀行などの窓口で用いられている伝票作成において、従来は上司の承認が必要な高額の取引等は、上司の承認をもらい、伝票を作成していた。

【発明が解決しようとする課題】

上司の承認をもらうためには、一時的に席を立ち、上司のところに伝票を届ける等の作業が必要で、その間、事務ができなかった。特に上司が遠くにいる場合は、時間がかかることが多かった。

本発明は、わざわざ上司のところに行かずに承認を得られるコンピュータを用いたシステムを提供するものである。

また、表示画面に決裁すべき伝票が受信されたことを表示するので、いちいち操作をせずに、受信し

たことがわかる。

更に、ID（個人識別）カードを用いて承認データを入力するので承認権限がある人のみが承認データを入力できるように構成できる。

【課題を解決するための手段】

（省略）

【発明の実施の形態】

（省略）

【実施例】

（省略）

【発明の効果】

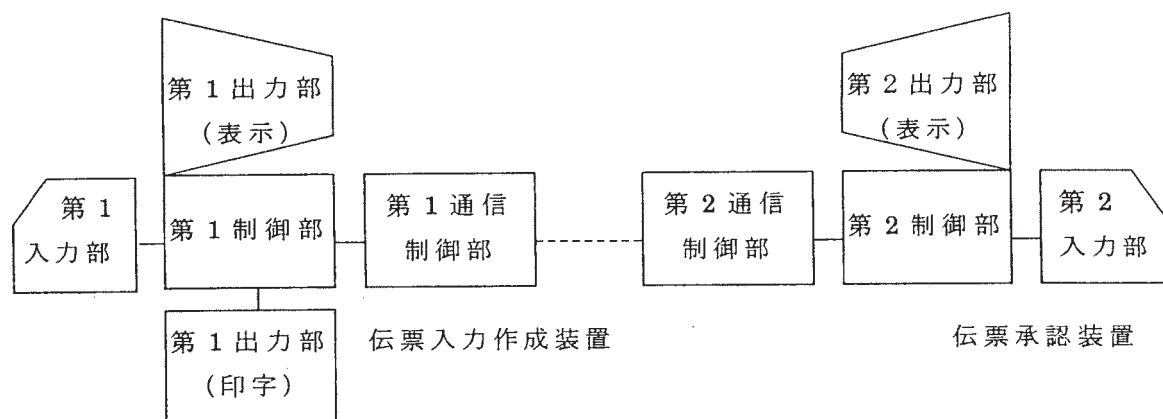
このシステムを用いることにより、伝票の承認を得るために、仕事を中断することなく、能率的な伝票処理が行えるという従来技術に比べて顕著な効果を奏する。

【図面の簡単な説明】

（省略）

【図面】

【図 1】 伝票承認システムの構成図



<進歩性の審査>

(1) 進歩性判断の前提

(i) 発明の課題

事務処理をコンピュータ技術によりシステム化することは、普通に知られている一般的課題である。伝票承認処理も事務処理の一種であるから、これをシステム化しようとすることは、課題としてはごく一般的なものである。

(ii) 当業者

この事例の発明の当業者は、伝票の事務処理に関する知識と、コンピュータ技術に関する知識を有する。

(iii) 人間の行っている業務（伝票の事務処理）のシステム化

システムを開発する際の過程（システム分析→システム設計）を考慮して、人間が行っている業務のシステム化を行う際の進歩性を判断する。

公知のコンピュータ技術を用いて、通常のシステム開発手法により人間の行っている業務をシステム化することは、当業者の通常の創作能力の発揮に当たるものと考えられる。

この事例の場合も、伝票の事務処理で行われていることをシステム分析し、その結果に基づいてシステム設計を行う、という立場から進歩性を有するかどうかの検討を行う。

(2) 技術水準（引用発明、周知技術等）

(Ⅰ) 通常の事務処理として行われていること

(ⅰ) 伝票作成者の行うこと

- ・ 伝票作成のデータを伝票に書き込んで、伝票を作成する。
- ・ 承認が必要なものを、承認をもらうため、承認者に手渡す。
- ・ 伝票を承認者から受け取り、伝票作成を終了する。

(ⅱ) 承認者の行うこと

- ・ 伝票作成者から伝票を受け取る。
- ・ 伝票作成者から受け取った伝票を調べ、承認を与える。
- ・ 承認した伝票を作成者に手渡す。

(Ⅱ) コンピュータ技術

(ⅰ) コンピュータ分野の技術常識

- (a) 各人毎に入力部、出力部を有するコンピュータを配置し、それを通信制御部を介して通信回線で接続して、必要なデータを送受信する。
- (b) コンピュータでデータを編集し必要な書類のフォーマット形式に表示又は印刷する。
- (c) 受信したデータがあれば、その旨画面表示する。
- (d) ID（個人識別）カードで自分のIDコードを入れ、処理を行う。

(ⅱ) 出願前に頒布された刊行物に記載された技術

- (e) 入力されたデータをチェックして送信が必要なもののみを送信する。

(3) 具体的な判断

システム分析により抽出された伝票承認処理事務における伝票作成及び承認に必要な機能をもとに、コンピュータ技術を用いて伝票承認処理をシステム化することが、当業者にとって容易であったかどうか、という観点から検討する。

(ⅰ) 【請求項1】に係る発明について

(イ) 伝票を作成するために、データの入力部と出力部が必要なこと、及び承認を要する伝票データを上司に送るために通信手段が必要なことは、上記伝票作成の事務処理の分析で明らかである。

同様のことは、伝票を承認する場合も必要である。

したがって、上記コンピュータ技術(a)から、

「伝票のデータを入力するための第1入力部、該第1入力部に入力されたデータに基づいて当該入力された伝票を表示及び印字する第1出力部、第1通信制御部及び全体を制御する第1制御部を有する伝票入力作成装置と、

伝票を表示する第2出力部、承認データの第2入力部、第2通信制御部及び全体を制御する第2制御部を有する伝票承認装置とからなる伝票承認システム」

として、ハードウェア資源を選択してシステムを構成することは、当業者が日常的なシステム設計手法を用いて行える程度のことである。

(ロ) 各制御部で行っている、

「第1入力部から伝票の各項目のデータを取り入れて、取り入れた伝票の各項目をチェックし、承認が必要な伝票のデータを第1通信制御部から伝票承認装置に伝送し、該伝票承認装置から伝

送されてくる承認された伝票のデータを第1通信制御部を介して受け取り、第1出力部より出力する」こと、及び

「伝票入力作成装置から送られてきた承認が必要な伝票のデータを第2通信制御部から受信し、その受信した伝票データに基づいて当該伝票を表示出力し、承認するか承認しないかの承認データを第2入力部より入力し、その承認データを含む伝票のデータを第2通信制御部から伝票入力作成装置に伝送すること」、

はソフトウェアにより実現される内容であるが、これらは、伝票の事務処理の手順に上記のコンピュータ技術(a)(b)(e)を適用することにより、当業者が直ちに導き出すことができるものである。

上記(イ)、(ロ)の考察から、請求項1に係る発明のような伝票承認システムとすることは、システム分析の結果に上記コンピュータ技術(a)(b)(e)を適用することにより、当業者が容易になし得ることである。

(ii)【請求項2】及び【請求項3】に係る発明について

受信したデータがあれば、その旨画面表示すること、及びIDカードで自分のIDコードを入れ、処理を行うことは、上記コンピュータ分野の技術常識(c)(d)に示したように、システム化の際の常套手段であるから、未裁伝票があるときにこれを表示する手段を設けたり、入力部にIDカード読み取り装置を付加することは、当業者が必要に応じてなし得ることである。

なお、出願人は明細書において、この発明は顕著な効果を奏する旨主張しているが、主張の効果は、コンピュータを使用したことに伴う当然の効果(効率向上)に過ぎないものと認められ、他に、この発明の進歩性の存在を推認できる事実はない。

以上のとおりであるから、【請求項1】、【請求項2】、【請求項3】に係る発明は、上記(I)(II)の公知の事項に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。

事例3-3 ポイントサービス方法（ビジネス分野）

（人間が行っている業務のシステム化、及び公知の事実又は慣習に基づく設計上の変更が容易なもの）

【発明の名称】

ポイントサービス方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

インターネット上の店で商品を購入した金額に応じてサービスポイントを与えるサービス方法において、

贈与するサービスポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介してサーバーに入力されるステップ、

サーバーが、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップ、

サーバーが、前記贈与するサービスポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のサービスポイントに加算するステップ、及び

サーバーが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップとからなるポイントサービス方法。

【請求項2】

前記商品購入金額には、商品の対価、取扱手数料及び消費税が含まれることを特徴とする請求項1のサービス方法。

【請求項3】

前記商品購入金額に応じて与えられるポイントは、20回の購入につき1回の割合で10倍のポイントが与えられることを特徴とする請求項1のサービス方法。

【請求項4】

サーバーが、商品名と交換ポイントが対応付けて記憶された商品リスト記憶手段から、加算後の贈与先のポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストのファイルを作成し、当該商品リストのファイルを前記電子メールの添付ファイルとして贈与先に送付することを特徴とする請求項1のサービス方法。

【請求項1】

進歩性がない。

【請求項2】

進歩性がない。

【請求項3】

進歩性がない。

【請求項4】

進歩性がある。

【発明の詳細な説明】

【発明の属する技術分野】

この発明は、インターネット上の店で用いるポイントサービス方法に関する。

【従来の技術】

従来から顧客の購入金額に応じて（例えば一定の割合の）サービスポイントを与え、たまったサービスポイントの量に応じて商品、商品券、金銭等に引き換えるというサービスが行われている。

【発明が解決しようとする課題】

従来のポイントサービス方法は、顧客管理等の問題から、インターネット上の取引では実現されていなかった。また、同様の問題からサービスポイントは顧客本人しか使うことができず、例え家族であってもサービスポイントを他に譲渡したりすることができなかった。

【課題を解決するための手段】

この発明は、インターネット上の取引においてポイントサービスを実現するために、インターネット上の店が有するサーバーに顧客リスト（少なくとも、顧客名、累積サービスポイント、顧客の電子メールアドレスからなる）を記憶したデータベースを設けることにより顧客毎のサービスポイントを管理し、顧客がインターネット上で商品を購入することに応じてサービスポイントを加算するよう構成されてい

る。

また、顧客が、他の顧客にサービスポイントを贈与したい場合は、電子メールにて贈与先の名前と贈与ポイントを前記サーバーに通知することにより、サーバーが贈与先の名前から顧客リストデータベースを検索して贈与されたサービスポイントを加算すると共に電子メールアドレスを取り出し、自動的に贈与先にサービスポイントが贈与されたことを通知するよう構成されている。

この発明は以下のような変形が可能である。

第1に、請求項2に係る発明のように、サービスポイントが、商品の対価のみならず取扱手数料、消費税をも含む金額から算出されるようにしてもよい。

第2に、請求項3に係る発明のように、リピーターを増やすために、一定の割合で（例えば、20回に1回）、与えるサービスポイントを10倍にするようにしてもよい。そのために、例えば、顧客リスト記憶手段にこれまで何回購入したかを記憶するフィールドを設ける。

第3に、請求項4に係る発明のように、サーバーに、累積サービスポイントと該累積サービスポイントと交換可能な商品とを対応づけた商品リスト記憶手段を設け、商品の購入により累積サービスポイントが増えた際、サーバーが累積サービスポイントに応じて交換可能な商品を前記商品リスト記憶手段から検索し、自動的に商品リストを作成して顧客に電子メールで送付することによりサービスをいっそう充実することができる。具体的には、前記商品リスト記憶手段は、図4のように商品名と交換ポイントとが対応付けて記憶されるよう構成される。サーバーは、ある顧客の累計サービスポイントが増加すると、当該累計サービスポイント以下の交換ポイントを有する商品名を自動的に商品リスト記憶手段から検索し、適当なフォーマットに変換して商品リストのファイルを作成する。当該商品リストのファイルは、当該顧客に対して電子メールの添付ファイルとして送付される。このような機能をサーバーに付加することにより、他の顧客にサービスポイントを贈与した場合も他の顧客の累積サービスポイントが増えるため、他の顧客にも商品リストのファイルが送付される。

【発明の実施の形態】

（省略）

【実施例】

（省略）

【発明の効果】

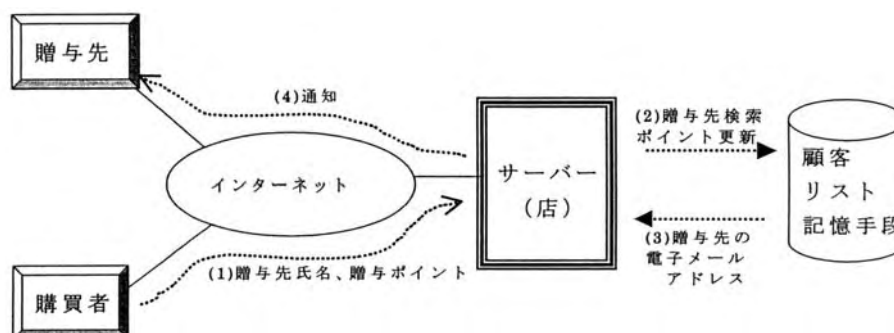
このポイントサービス方法によりインターネット上の取引においても顧客に対するポイントサービスが容易に実施できるようになった。また、サービスポイントを他者に贈与することができるためサービスポイントの使用価値が大きくなった。更に、20回に1回の割合でサービスを10倍にすることから顧客の購買意欲をかき立てると共に、顧客にとってもインターネット上での商品購入に楽しみが増えることとなった。

【図面の簡単な説明】

（省略）

【図面】

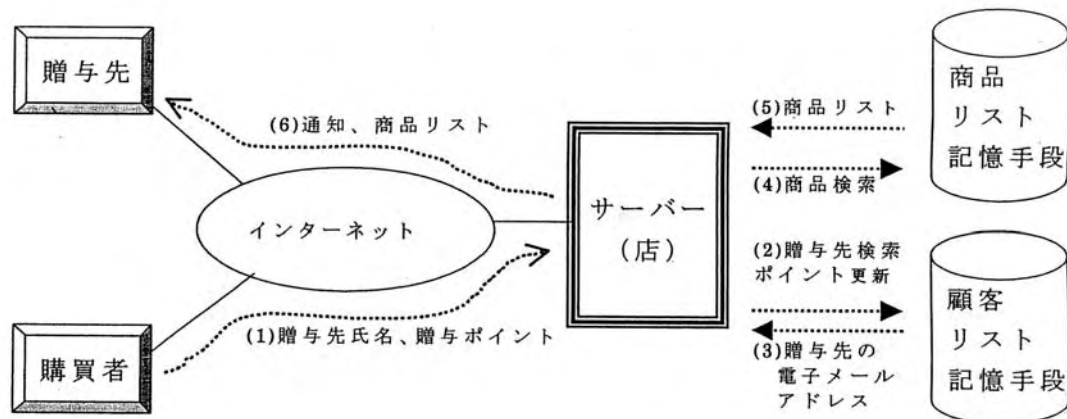
【図1】 システム構成



【図2】顧客リスト記憶手段の構成

顧客名	認証情報	電子メールアドレス	ポイント	購入回数
A	××△	A@efg.com	100	5
B	××□	B@hij.com	200	10
C	××○	C@klm.com	500	15

【図3】第2の実施例



【図4】商品リスト記憶手段の構成

商品名	交換ポイント
商品1	30
商品2	120
商品3	210
商品4	300

<進歩性の審査>

(1) 進歩性判断の前提

(i) 発明の課題

商取引をコンピュータ技術（特にインターネット技術）によりシステム化することは、普通に知られている一般的課題である。ポイントサービスも商取引におけるサービスの一種であるから、これをシステム化しようとすることは、課題としてはごく一般的なものである。

(ii) 当業者

この事例の発明の当業者は、商取引（特にポイントサービス）に関する知識と、コンピュータ技術に関する知識を有する。

(iii) 人間の行っている業務（商取引）のシステム化

商取引（特にポイントサービス）で行われていることをシステム分析し、その結果に基づいてシステム設計を行う、という立場から進歩性を有するかどうかの判断を行う。

(2) 技術水準（引用発明、周知技術等）

(I) 引用発明

以下の発明が出願前に公知であった。

引用発明 1：

店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、
贈与するポイントの量と贈与先の名前を指定されたことに応じて、
贈与先の名前に基づいて顧客リストに記載された贈与先の住所を取得するステップ、
前記ポイントの量を、顧客リストに記載された贈与先のポイントに加算するステップ、及び
サービスポイントが贈与されたことを通知するはがきを贈与先の住所に郵送するステップ、
とからなるサービス方法。

引用発明 2：

サービスポイントが税金、手数料込みの購入金額により算出されるポイントサービス方法。
ただし、20回の購入につき1回の割合でポイントが10倍になることは記載されていない。

(II) 商取引として通常行われていること

お客様に特別なサービスを行うこと。例えば、時々おまけをしたり割引をすること。

(III) コンピュータ技術

(i) コンピュータ一般の知識

(a) データベースに情報を一括管理し、必要な情報を検索、抽出する。

(ii) インターネットに関する技術知識

(b) ネットワークを介して端末（サーバーを含む）間で通信を行う。

(c) 電子メールを用いて意志の疎通を図る。また、必要な情報を電子メールの添付ファイルとして送付する。

(3) 具体的な判断

(i) 【請求項 1】に係る発明について

【請求項 1】に係る発明と引用発明 1 とを対比すると、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。

(一致点)

店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前を指定されたことに応じ、贈与先の名前に基づいて顧客リストから贈与先に関する情報を取得するステップ、前記ポイントの量を、顧客リストに記載された贈与先のポイントに加算するステップ、サービスポイントが贈与されたことを贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。

(相違点)

【請求項 1】に係る発明では、店がインターネット上にあり、サーバー、電子メール、顧客リスト記憶手段といった手段を用いて上記一致点に係るポイントサービス方法をシステム化している点。

(相違点についての検討)

引用発明 1 のポイントサービス方法をインターネット上でシステム化する際に、コンピュータ技術に関する技術水準(a)を適用して、顧客リストを記憶・管理する手段として顧客リスト記憶手段とすること、インターネット技術に関する技術水準(b)を適用して、顧客と店とがインターネットを介して通信を行い、店員が行う処理を店が有する端末（すなわちサーバー）により自動的に処理するようにすること、及び、インターネット技術に関する技術水準(c)を適用して、サービスポイ

ント贈与の通知をはがきによる郵送に替えて電子メールによる通知にすることは、当業者が日常的なシステム設計手法を用いて行える程度のことである。

(結論)

【請求項1】に係る発明は、引用発明1に係る人間の行っている業務を、コンピュータ技術の技術水準を用いて通常のシステム開発手法によりシステム化したに過ぎないから、当業者が容易に発明できたものである。

(ii) 【請求項2】に係る発明について

【請求項2】に係る発明と引用発明1とを対比すると、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。

(一致点)

店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前を指定されたことに応じ、贈与先の名前に基づいて顧客リストから贈与先に関する情報を取得するステップ、前記ポイントの量を、顧客リスト記載された贈与先のポイントに加算するステップ、サービスポイントが贈与されたことを贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。

(相違点)

1. 【請求項2】に係る発明では、店がインターネット上にあり、サーバー、電子メール、顧客リスト記憶手段といった手段を用いて上記一致点に係るポイントサービス方法をシステム化している点。
2. ポイントサービスの算出方法として、【請求項2】に係る発明では、消費税、手数料込みの購入金額により算出される点。

(相違点についての検討)

a. 相違点1について

(【請求項1】と同じ) 引用発明1のポイントサービス方法をインターネット上でシステム化する際に、コンピュータ技術に関する技術水準(a)を適用して、顧客リストを記憶・管理する手段として顧客リスト記憶手段とすること、インターネット技術に関する技術水準(b)を適用して、顧客と店とがインターネットを介して通信を行い、店員が行う処理を店が有する端末(すなわちサーバー)により自動的に処理するようにすること、及び、インターネット技術に関する技術水準(c)を適用して、サービスポイント贈与の通知をはがきによる郵送に替えて電子メールによる通知にすることは、当業者が日常的なシステム設計手法を用いて行える程度のことである。

b. 相違点2について

サービスポイントが消費税、手数料込みの購入金額により算出されることは引用発明2により公知であるから、引用発明1に係るサービスポイントの算出方法を引用発明2の手法に限定することに格別な困難性はない。

(結論)

【請求項2】に係る発明は、引用発明1に係る人間の行っている業務をコンピュータ技術の技術水準を用いて通常のシステム開発手法によりシステム化すること、及び、引用発明1に係るサービスポイントの算出方法を引用発明2の手法に限定することにより、当業者が容易に発明できたものである。

(iii) 【請求項 3】について

【請求項 3】に係る発明と引用発明 1 とを対比すると、両者の一致点、相違点は以下のとおりである。

(一致点)

店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、贈与するポイントの量と贈与先の名前を指定されたことに応じ、贈与先の名前に基づいて顧客リストから贈与先に関する情報を取得するステップ、前記ポイントの量を、顧客リスト記載された贈与先のポイントに加算するステップ、サービスポイントが贈与されたことを贈与先に通知するステップとからなるサービス方法。

(相違点)

1. 【請求項 3】に係る発明では、店がインターネット上にあり、サーバー、電子メール、顧客リスト記憶手段といった手段を用いて上記一致点に係るポイントサービス方法をシステム化している点。
2. 【請求項 3】に係る発明では、商品購入金額に応じて与えられるポイントが、20回の購入につき1回の割合で10倍のポイントが与えられる点。

(相違点についての検討)

a. 相違点 1 について

(【請求項 1】と同じ) 引用発明 1 のポイントサービス方法をインターネット上でシステム化する際に、コンピュータ技術に関する技術水準(a)を適用して、顧客リストを記憶・管理する手段として顧客リスト記憶手段とすること、インターネット技術に関する技術水準(b)を適用して、顧客と店とがインターネットを介して通信を行い、店員が行う処理を店が有する端末(すなわちサーバー)により自動的に処理するようにすること、及び、インターネット技術に関する技術水準(c)を適用して、サービスポイント贈与の通知をはがきによる郵送に替えて電子メールによる通知にすることは、当業者が日常的なシステム設計手法を用いて行える程度のことである。

b. 相違点 2 について

お客様に特別なサービスを行うことは商取引として通常行われていることである(技術水準(II) 参照) から、ポイントサービス方法において、お客様にだけ特別なポイントを与えるようにすることは当業者ならば容易に想到し得ることである。ここで、何回、あるいはどのような割合で特別なポイントを与えるかは適宜取決めるべき性格のものであるから、当業者が必要に応じて定める設計事項に過ぎない。したがって、引用発明 1 のポイントサービス方法において、20回の購入に1回の割合でサービスポイントを10倍にするような特別なサービスを付加することは当業者が容易に想到し得た程度である。

(結論)

【請求項 3】に係る発明は、引用発明 1 に係る人間の行っている業務をコンピュータ技術の技術水準を用いて通常のシステム開発手法によりシステム化すること、及び、商慣行を勘案して引用発明 1 に係るサービスポイント方法に20回の購入に1回の割合でサービスポイントを10倍にする特別なサービスを付加することにより、当業者が容易に発明できたものである。

(iv) 【請求項 4】について

【請求項 4】に係る発明は、【請求項 1】に係る発明に、商品名と交換ポイントが対応付けて記憶された商品リスト記憶手段から、加算後の贈答先のポイント以下の交換ポイントを有する商品名を検索して商品リストのファイルを作成し、当該商品リストのファイルを前記電子メールの添付ファイルとして贈答先に送付する点が付加されたものであるが、当該事項は何れの引用発明又は周知技術等から

導き出すことができないので当業者が容易に発明できたものではない。

「コンピュータ・ソフトウェア関連発明」の適用時期について

平成13年1月10日以降の出願（注1）のみに適用される部分

1. 明細書の記載要件のうち、「プログラム」クレームに関する部分
 - 1.1.1(2)(b)
 - 1.1.2(1)
 - 1.1.3例2

3. 事例 における「プログラム」クレームの例

(注1)「平成13年1月10日以降の出願」には、原出願の出願日が平成13年1月10日以降の分割出願、原出願の出願日が平成13年1月10日以降の変更出願、及び、優先権主張(パリ条約による優先権主張、パリ条約の例による優先権主張、及び、特許出願に基づく優先権主張(いわゆる国内優先))を伴う平成13年1月10日以降の出願を含む。

平成9年4月1日以降の出願（注2）のみに適用される部分

1. 明細書の記載要件のうち、「記録媒体」クレームに関する部分
 - 1.1.1(2)(a)

2. 特許要件

- 2.2 「発明」であること

3. 事例 における「記録媒体」クレームの例

(注2)「平成9年4月1日以降の出願」には、原出願の出願日が平成9年4月1日以降の分割出願、原出願の出願日が平成9年4月1日以降の変更出願、及び、優先権主張(パリ条約による優先権主張、パリ条約の例による優先権主張、及び、特許出願に基づく優先権主張(いわゆる国内優先))を伴う平成9年4月1日以降の出願を含む。

第2章 生物関連発明

(平成27年1月1日以降にされた特許出願について適用。)

この章では、生物関連発明に係る出願の審査に際し、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に説明する。

ここでいう生物は、微生物、植物又は動物を意味し、これには増殖可能な動植物の細胞も含まれる。

1. 遺伝子工学

ここでは、生物関連発明のうち遺伝子工学に関するものを取り扱う。ここでの「遺伝子工学」とは、遺伝子組換え、細胞融合等により人為的に遺伝子を操作する技術を意味する。

遺伝子工学に関する発明には、遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、形質転換技術により得られたタンパク質(以下「組換えタンパク質」と称する。)、モノクローナル抗体等に関する発明が含まれる。

微生物、植物、動物に関する発明であって、遺伝子工学によって得られたものは、原則としてここにおいて取り扱う。

1.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

1.1.1 特許請求の範囲

第36条第6項第2号の規定は特許を受けようとする発明が明確であることを要件としていることから、特許請求の範囲は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載しなければならない。

したがって、遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体に係る発明においては、請求項は以下のように記載する。

(1) 遺伝子

①遺伝子は、塩基配列により特定して記載することができる。

②構造遺伝子は、当該遺伝子によってコードされたタンパク質のアミノ酸配列により特定して記載することができる。

例:Met-Asp-・・・Lys-Glu で表されるアミノ酸配列からなるタンパク質をコードする遺伝子。

③遺伝子は、「欠失、置換若しくは付加された」、「ハイブリダイズする」等の表現及び当該遺伝子の機能、更に必要に応じて起源・由来等を組み合わせて以下のような包括的な記載をすることができる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1.1.2.1 参照)を満たすことが必要である点に留意する。)

例1:以下の(a)又は(b)のタンパク質をコードする遺伝子。

(a) Met-Asp-・・・Lys-Glu のアミノ酸配列からなるタンパク質

(b) アミノ酸配列(a)において1若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列からなり、かつA酵素活性を有するタンパク質

(注)(a)のタンパク質はA酵素活性を有するものである。

(b)のタンパク質をコードする遺伝子については、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験を行うことなく当業者が作ることができるように、発明の詳細な説明に記載されているものとする。

例2:以下の(a)又は(b)のDNAからなる遺伝子。

(a) ATGTATCGG・・・・TGCCTの塩基配列からなるDNA

(b) (a)の塩基配列からなるDNAと相補的な塩基配列からなるDNAとストリンジェントな条件下でハイブリダイズし、かつB酵素活性を有するタンパク質をコードするヒト由来のDNA

(注) (a)のDNAがコードするタンパク質はB酵素活性を有するものである。

「ストリンジェントな条件」については、発明の詳細な説明に記載されているものとする。

④遺伝子は、その機能、理化学的性質、起源・由来、製法等により特定して記載することもできる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1.1.2.1 参照)を満たすことが必要である点に留意する。)

(2) ベクター

ベクターは、DNA塩基配列、開裂地図、分子量、塩基対数、採取源、製法、その機能、性質等により特定して記載することができる。

(注) 開裂地図とは、各種制限酵素による開裂部位の位置関係、距離等を示したものをいう。

(3) 組換えベクター

組換えベクターは、遺伝子とベクターの少なくとも一方を特定して記載することができる。

例:ACAGCA·····AGTCACの塩基配列である遺伝子を含有する組換えベクター。

(4) 形質転換体

形質転換体は、①宿主、②導入遺伝子(又は組換えベクター)、の少なくとも一方を特定して記載することができる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1.1.2.1 参照)を満たすことが必要である点に留意する)。

例 1:Met-Asp-·····Lys-Glu のアミノ酸配列を有するタンパク質をコードする遺伝子を含有する組換えベクターを含む形質転換体。

例 2:ATGACT·····の塩基配列からなる毒素遺伝子が挿入されており、かつ、該毒素遺伝子が発現している植物。

例 3:乳タンパク質の製造に関与する遺伝子の遺伝子制御領域に任意のタンパク質をコードする構造遺伝子を結合させた組換えDNAを有し、該任意のタンパク質を乳中に分泌することを特徴とする非ヒト哺乳動物。

(5) 融合細胞

融合細胞は、使用した親細胞、融合細胞の機能・性質、融合細胞の製法等により特定して記載することができる。

(6) 組換えタンパク質

①組換えタンパク質は、アミノ酸配列又は該アミノ酸配列をコードする構造遺伝子の塩基配列により特定して記載することができる。

例:Met-Tyr-·····Cys-Leu で表されるアミノ酸配列からなる組換えタンパク質。

②組換えタンパク質は、「欠失、置換若しくは付加された」等の表現及び当該組換えタンパク質の機能、更に必要に応じて当該組換えタンパク質をコードする遺伝子の起源・由来等を組み合わせて以下のような包括的な記載をすることができる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1.1.2.1 参照)を満たすことが必要である点に留意する。)

例:以下の(a)又は(b)の組換えタンパク質。

(a) Met-Tyr-·····Cys-Leu で表されるアミノ酸配列からなるタンパク質

(b) アミノ酸配列(a)において 1 若しくは数個のアミノ酸が欠失、置換若しくは付加されたアミノ酸配列

からなり、かつA酵素活性を有するタンパク質

(注) (a)のタンパク質はA酵素活性を有するものである。

(b)のタンパク質については、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験を行うことなく当業者が作ることができるように、発明の詳細な説明に記載されているものとする。

③組換えタンパク質は、その機能、理化学的性質、起源・由来、製法等により特定して記載することもできる(ただし、発明が明確であること、及び、実施可能要件(1.1.2.1 参照)を満たすことが必要である点に留意する)。

(7) モノクローナル抗体

モノクローナル抗体は、モノクローナル抗体が認識する抗原、モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ、交差反応性等により特定して記載することができる。

例 1: 抗原Aに対するモノクローナル抗体。

(注) 抗原Aは物質として特定して記載されている必要がある。

例 2: 受託番号がATCC HB-〇〇〇〇であるハイブリドーマにより産生される、抗原Aに対するモノクローナル抗体。

(注) 抗原Aは物質として特定して記載されている必要がある。

例 3: 抗原Aに反応し、抗原Bに反応しないモノクローナル抗体。

(注) 抗原A及び抗原Bは物質として特定して記載されている必要がある。

1.1.2 発明の詳細な説明

発明の詳細な説明は、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならず(実施可能要件)、かつ、発明が解決しようとする課題及びその解決手段その他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記載しなければならない(委任省令要件)。

発明の詳細な説明の記載が上記要件を満たしていない場合には、第 36 条第 4 項第 1 号違反となる。

1.1.2.1 実施可能要件

第 36 条第 4 項第 1 号は「発明の詳細な説明は、…その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。」と規定されているが、これは、「その発明の属する技術分野において研究開発(文献解析、実験、分析、製造等を含む。)のための通常の技術的手段を用い、通常の創作能力を発揮できる者(当業者)が、明細書及び図面に記載した事項と出願時の技術常識とに基づき、請求項に係る発明を実施することができる程度に、発明の詳細な説明を記載しなければならない」旨を意味するものである。

したがって、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と出願時の技術常識とに基づいて、当業者が発明を実施しようとした場合に、どのように実施するかが理解できないとき(例えば、どのように実施するかを発見するために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるとき)には、当業者が実施することができる程度に発明の詳細な説明が記載されていないことになる。

(1) 物の発明について

物の発明についての「実施をすることができる」とは、その物を作ることができ、かつ、その物を使用できることであるから、「発明の実施の形態」もこれらが可能となるように記載する必要がある。

また、発明の詳細な説明において、当該「物の発明」について明確に説明されていることが必要である。

したがって、遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明においては、以下のように記載する。

①発明に係る物について明確に説明されていること

この要件を満たすためには、当業者にとって一の請求項から発明が把握でき、その発明が発明の詳細な説明の記載から読み取れればよい。

②作ることができること

遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明においては、当業者がその物を製造することができるように記載しなければならない。このためには、どのように作るかについての具体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き当業者がそれらの物を製造できる場合を除き、それらの製造方法を具体的に記載しなければならない。

(i) 遺伝子、ベクター又は組換えベクター

これらの製造方法としては、各々の起源・由来、使用するベクター等の入手手段、使用酵素、処理条件、採取・精製工程、確認手段等を記載する。

請求項において遺伝子が包括的に記載されている場合(1.1.1(1)参照)、それらの遺伝子を得るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるときには、当業者がその物を作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いことになる。

例えば、実際に取得された遺伝子、及び、これに対し著しく相同性が低い遺伝子を含み、かつ機能により特定されている請求項において、著しく相同性が低い遺伝子の中に、実際に取得された遺伝子と同一の機能を有しない遺伝子が多数含まれることになる場合には、それらの遺伝子の中から、取得された遺伝子と同一の機能を有するものを選択するためには、通常、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるので、当業者がその物を作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いことになる。

例：以下の(a)又は(b)のDNAからなる遺伝子。

(a) ATGTATCGG・……・TGCCTの塩基配列からなるDNA

(b) (a)の塩基配列からなるDNAと相同性が〇〇%以上の塩基配列からなり、かつB酵素活性を有するタンパク質をコードするDNA

(注)(a)のDNAがコードするタンパク質はB酵素活性を有するものである。

〇〇%は、著しく相同性が低い値である。

(説明)

(b)は機能により特定されているものの、実際に取得された遺伝子(a)に対し著しく相同性が低い遺伝子を含む。「(a)の塩基配列からなるDNAと相同性が〇〇%以上の塩基配列からなるDNA」の中にB酵素活性を有しないタンパク質をコードするDNAが多数含まれる場合、その中からB酵素活性を有するタンパク質をコードするDNAを選択することは、通常、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があり、当業者がその物を作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いことになる。

(ii) 形質転換体

形質転換体の製造方法としては、導入される遺伝子又は組換えベクター、宿主(微生物、植物、動物)、遺伝子の導入方法、組換えベクターの導入方法、形質転換体の選択採取方法、確認手段等を記載する。

請求項において形質転換体が包括的な分類学上の単位(例：形質転換された植物、形質転換された非ヒト脊椎動物、形質転換体(微生物、植物、動物を含む。))のものである場合において、それらの形質転換体を得るために、当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤や複雑高度な実験等を行う必要があるときには、当業者がその物を作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いことになる。

(iii) 融合細胞

融合細胞の製造方法としては、親細胞の予備処理、融合条件、融合細胞の選択採取方法、確認手段等を記載する。

(iv) 組換えタンパク質

組換えタンパク質の製造方法としては、組換えタンパク質をコードする遺伝子・発現に使用するベクター・宿主等の入手手段、該遺伝子の宿主への導入方法、該遺伝子を導入した形質転換体からの組換えタンパク質の採取・精製工程、組換えタンパク質の確認手段等を記載する。

(組換えタンパク質を包括的に記載した場合の実施可能要件の考え方については上記「(i) 遺伝子、ベクター又は組換えベクター」の項参照。)

(v) モノクローナル抗体

モノクローナル抗体の製造方法としては、免疫原の入手・製造手段、免疫方法、抗体産生細胞の選択採取方法、モノクローナル抗体の確認手段等を記載する。

(vi) 微生物等の寄託(微生物等の寄託及び分譲の詳細については、「5.1 微生物の寄託及び分譲」参照)

(a) 微生物等(ここにおいて「微生物等」には微生物、植物、動物が含まれる。)から製造される遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明においては、当該物を当業者が製造することができるよう、その製造方法を出願当初の明細書に記載するとともに、それらの製造のために使用する微生物等を当業者が容易に入手することができる場合(5.1(ii)(b)参照)を除いて、その微生物等を寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。

(b) 遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明において、当該物を当業者が製造できるように明細書に記載することができない場合には、製造された遺伝子・ベクター・組換えベクターが導入された形質転換体(組換えタンパク質を産生する形質転換体を含む)、融合細胞(モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマを含む。)を寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。

(c) 限定的な条件を満たすモノクローナル抗体(例えば、限定的な結合定数により抗原Aに対する親和性を特定したモノクローナル抗体)を産生するハイブリドーマを取得することは、再現性がない場合が多いので、限定的な条件を満たすモノクローナル抗体に係る発明、及び該モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマに係る発明においては、明細書の記載に基づいて当業者がその物を製造することができる場合を除き、該ハイブリドーマを寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載することが必要である。

③使用できること

遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の発明においては、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない。これは、発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体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き当業者がその物を使用できる場合を除き、どのように使用できるかについて具体的に記載しなければならない。

例えば、遺伝子に係る発明が使用できることを示すためには、遺伝子が特定の機能(ここでいう「特定の機能」とは、「技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能」のことである。)を有すること(例えば、構造遺伝子に係る発明の場合には、該遺伝子によりコードされるタンパク質が特定の機能を有すること)を発明の詳細な説明に記載する必要がある。

請求項において包括的に記載された遺伝子が、その機能により特定して記載されていない場合(単に「置

換、欠失若しくは付加された」、「ハイブリダイズする」又は「〇〇%以上の相同性を有する」等の表現のみで記載された遺伝子)には、通常、当該包括的に記載された遺伝子に当該機能を有しないものが含まれるので、該遺伝子のうちの一部が使用できないことになり、当業者がその物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いことになる。

(2) 方法の発明について

方法の発明について「実施をすることができる」とは、その方法を使用できることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。この場合、当業者がその方法を使用できるように記載するために、必要に応じて「(1) 物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、微生物等の寄託が必要な場合には、「5.1 微生物等の寄託及び分譲」等を参照する。

(3) 物を生産する方法の発明について

物を生産する方法の発明について「実施をすることができる」とは、その方法により物を作ることができることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。

したがって、遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体等の製造方法の発明においては、当該方法について明確に説明するとともに、当業者がその方法により当該物を製造できるように記載することが必要である。この場合、当業者がその方法により当該物を製造できるように記載するために、必要に応じて「(1) 物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、微生物等の寄託が必要な場合には、「5.1 微生物等の寄託及び分譲」等を参照する。

また、その方法がどのように使用できるか又は当該物の少なくとも一つの用途を記載することが必要である。

(4) 説明の具体化の程度について

発明の詳細な説明には、請求項に係る発明をどのように実施するかを示す「発明の実施の形態」のうち特許出願人が最良と思うものを少なくとも一つ記載することが必要であるが、「発明の実施の形態」の記載は、当業者が発明を実施できるように発明を説明するために必要である場合には、実施例を用いて行う。実施例とは、発明の実施の形態を具体的に示したもの(例えば物の発明の場合には、どのように作り、どのような構造を有し、どのように使用するか等を具体的に示したもの)である。

一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが困難な技術分野に属する発明については、当業者がその発明の実施をできるように発明の詳細な説明を記載するためには、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。

本技術分野は、物の構造からその物をどのように作り、どのように使用するかを理解することが困難な技術分野であるから、通常、一つ以上の実施例が必要である。

(5) 請求項の記載と発明の詳細な説明との関係

発明の詳細な説明には、請求項に係る発明についてその実施の形態を少なくとも一つ記載することが必要であるが、請求項に係る発明に含まれるすべての下位概念又はすべての選択肢について実施の形態を示す必要はない。

しかし、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、発明の詳細な説明に記載された特定の実施の形態を、請求項に係る発明に含まれる他の部分についての実施にまで拡張することができないと信じるに足る十分な理由がある場合には、請求項に係る発明は当業者が実施できる程度に明確かつ十分に説明されていないものとする。この場合、審査官は、その理由を具体的に示すことが必要であり、その理由はできる限り文献を引用して示すことが好ましい。

1.1.2.2 委任省令要件

委任省令で求められる事項とは、(1)「発明の属する技術の分野」、及び(2)「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」である。

(1) 発明の属する技術の分野

発明の属する技術の分野として、原則として請求項に係る発明が属する技術の分野を少なくとも一つ記載する。

遺伝子工学に係る発明の場合、例えば、医薬品、分析試薬、植物育種のように記載する。

(2) 発明が解決しようとする課題及びその解決手段

原則として、発明が解決しようとする課題としては、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ記載する。またその解決手段としては、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説明する。

例えば、A耐病性の遺伝子Bを導入したベクターを用いてA耐病性の植物を作出する方法の発明の場合、発明が解決しようとする課題としては「A耐病性の植物を作出すること」のように記載し、その解決手段としては、「A耐病性をもつ他の植物の染色体DNAから病原耐性遺伝子Bをクローニングし、該遺伝子を組み込んだ組換えベクターを得て、該組換えベクターにより形質転換した植物の細胞から植物体を再分化すること」のように記載する。

1.1.2.3 従来技術及び有利な効果について

(1) 従来技術

従来技術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には、出願人が知る限りにおいて、請求項に係る発明の技術上の意義の理解及び特許性の審査に役立つと考えられる背景技術を記載すべきである。

(2) 従来技術と比較した場合の有利な効果

請求項に係る発明が引用発明と比較して有利な効果がある場合には、請求項に係る発明の進歩性を肯定的に推認するのに役立つ事実として、これが参酌されるから、請求項に係る発明が有利な効果を有する場合には、出願人が知る限りにおいて、その有利な効果を記載すべきである。

1.1.3 配列表

(1) 10 以上のヌクレオチドからなる核酸の塩基配列又は 4 以上のL-アミノ酸が結合したタンパク質若しくはペプチドのアミノ酸配列を明細書、特許請求の範囲又は図面中に記載する場合には、当該配列を含む配列表を、特許庁公報に公示する「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」(付録 3)に示した作成方法に従ってコードデータにより作成し、明細書の最後にその一部分として記載する。(施行規則第 24 条様式 29 備考 17 参照。)

(2) 塩基配列又はアミノ酸配列を特許請求の範囲に記載する場合には、「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の作成のためのガイドライン」に従って作成した配列表に記載された配列を引用することができる。

1.2 発明の単一性

次のような場合には、同一の又は対応する特別な技術的特徴があるので、一の願書で出願することができる。

なお、以下の事例では、各請求項に係る発明は、先行技術に対する貢献をもたらしているものとして説明する。

[例 1]

- 請求項 1 : タンパク質 X
- 請求項 2 : タンパク質 X をコードする構造遺伝子 Y
- 請求項 3 : 構造遺伝子 Y を含む組換えベクター Z
- 請求項 4 : 組換えベクター Z を含む形質転換体 A

(説明)

タンパク質 X は構造遺伝子 Y によりコードされ、発現されるものであるから、両者は対応する特別な技術的特徴を有しているといえる。さらに、構造遺伝子 Y、構造遺伝子 Y を含む組換えベクター Z 及び組換えベクター Z を含む形質転換体 A は、すべて構造遺伝子 Y という同一の特別な技術的特徴を有している。したがって、請求項 1～4 に係る発明は、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているから、単一性の要件を満たす。

[例 2]

- 請求項 1 : 親細胞 A
- 請求項 2 : 親細胞 A を用いた融合細胞

(説明)

融合細胞は、親細胞 A と共通の特性を発揮するために不可欠な遺伝物質を、その遺伝物質の一部として包含するものであり、両者は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有している。したがって、請求項 1 及び 2 に係る発明は、単一性の要件を満たす。

[例 3]

- 請求項 1 : 形質転換体 A
- 請求項 2 : 形質転換体 A による化学物質 X の製造方法

(説明)

形質転換体 A による化学物質 X の製造方法は、形質転換体 A に特有な性質・機能を使用しているものであるから、請求項 2 の製造方法は、請求項 1 の形質転換体 A を使用することに適している。したがって、これらは、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しているものであり、請求項 1 及び 2 に係る発明は、単一性の要件を満たす。

[例 4]

- 請求項 1 : 遺伝子 Y
- 請求項 2 : 遺伝子 Y を用いる組換えベクター Z の製造方法
- 請求項 3 : 組換えベクター Z を用いる形質転換体 A の製造方法

(説明)

請求項 1～3 の発明の特別な技術的特徴は、すべて遺伝子 Y であり共通している。したがって、請求項

1～3に係る発明は、単一性の要件を満たす。

[例 5]

請求項 1：抗原タンパク質 X

請求項 2：抗原タンパク質 X に対するモノクローナル抗体

(説明)

請求項 2 のモノクローナル抗体は、請求項 1 の抗原タンパク質 X を用いて初めて得られるものであり、また、請求項 1 記載の抗原タンパク質 X の検出、精製等に用いられるものであるから、両者は、その技術上の意義が密接に関係している。したがって、請求項 1 及び 2 に係る発明は、対応する特別な技術的特徴を有しており、単一性の要件を満たす。

次のような場合には、当該出願は、第 37 条の要件を満たさない。

[例 6]

請求項 1：形質転換体 A

請求項 2：形質転換体 A により生産された化学物質 X を使用する方法

(注) 化学物質 X は公知である。

(説明)

形質転換体 A により生産された化学物質 X の使用方法は、形質転換体 A に由来する特有な性質・機能を利用するものではなく、形質転換体 A を提供することと、化学物質 X を使用することは、技術上の意義が密接に関連していないので、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有していない。したがって、請求項 1 及び 2 に係る発明は、単一性の要件を満たさない。

1.3 特許要件

1.3.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの

遺伝子、ベクター、組換えベクター、形質転換体、融合細胞、組換えタンパク質、モノクローナル抗体の発明において、それらの有用性が明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されておらず、かつ何らそれらの有用性が類推できないものは、業として利用できない発明であり、第 29 条第 1 項柱書の要件に違反する。

1.3.2 新規性

(1) 組換えタンパク質

①タンパク質が単離・精製された単一物質として公知である場合において、製造方法により特定して記載された組換えタンパク質に係る発明は、上記公知のタンパク質と物質として区別ができない場合、当該発明は新規性を有しない。

②製造方法により特定して記載された組換えタンパク質に係る発明において、異なる宿主を用いたことにより、公知のタンパク質と糖鎖等に差異を有する組換えタンパク質が得られた場合には、該公知のタンパク質とアミノ酸配列においては区別できなくても、当該発明は新規性を有する。

(2) モノクローナル抗体

①抗原Aが新規であれば、該抗原Aに対するモノクローナル抗体は、通常新規性を有する。

ただし、公知の抗原A'に対するモノクローナル抗体が公知であり、抗原Aが公知の抗原A'を一部改変したもの等であって該抗原A'と同一のエピトープを有しているものである場合、抗原A'に対するモノクローナル抗体は抗原Aにも反応する。よって、このような場合、「抗原Aに対するモノクローナル抗体」の発明は、新規性を有しない。

②抗原Aに結合するモノクローナル抗体が公知である場合、抗原Aとは異なる抗原Bとの交差反応性を以て特定された「抗原Aに反応し、抗原Bに反応しないモノクローナル抗体」の発明は、該交差反応性でモノクローナル抗体を特定したことに特段の技術的意義がないとき(抗原Bが機能、構造等において特に抗原Aとの間に類似点がないために、公知の抗原Aに対するモノクローナル抗体も抗原Bとは反応しないことが明らかであるとき等)には新規性を有しない。

1.3.3 進歩性

(1) 遺伝子

①タンパク質Aが新規性及び進歩性を有する場合、タンパク質Aをコードする遺伝子に係る発明は、進歩性を有する。

②タンパク質Aは公知であるが、そのアミノ酸配列は公知ではない場合、タンパク質Aをコードする遺伝子に係る発明は、タンパク質Aのアミノ酸配列を出願時に当業者が容易に決定することができた場合には進歩性を有しない。ただし、該遺伝子が、特定の塩基配列で記載されており、かつ、タンパク質Aをコードする他の塩基配列を有する遺伝子と比較して、当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、進歩性を有する。

③タンパク質Aのアミノ酸配列が公知である場合、タンパク質Aをコードする遺伝子に係る発明は、進歩性を有しない。ただし、該遺伝子が、特定の塩基配列で記載されており、かつ、タンパク質Aをコードする他の塩基配列を有する遺伝子と比較して、当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、進歩性を有する。

④ある構造遺伝子が公知である場合、公知の構造遺伝子と同種由来であって、かつ公知の構造遺伝子と同一の性質・機能を有する、天然に存在する変異体(対立遺伝子変異体等)の構造遺伝子に係る発明は、進歩性を有しない。ただし、本願発明の構造遺伝子が上記公知の構造遺伝子と比較して、当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、進歩性を有する。

(2) 組換えベクター

ベクター及び導入される遺伝子がそれぞれ公知であれば、それらの組合せによって作出された組換えベクターに係る発明は、進歩性を有しない。ただし、ベクター及び導入される遺伝子が公知であっても、それらの特定の組合せによって作出された組換えベクターが当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、進歩性を有する。

(3) 形質転換体

宿主及び導入される遺伝子がそれぞれ公知であれば、それらの組合せによって作出された形質転換体に係る発明は、進歩性を有しない。ただし、宿主及び導入される遺伝子が公知であっても、それらの特定の組合せによって作出された形質転換体が当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、進歩性を有する。

(4) 融合細胞

親細胞がいずれも公知である場合、親細胞を融合して得られた融合細胞に係る発明は、進歩性を有しない。ただし、融合細胞が当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、融合細胞に係る発明は、進歩性を有する。

(5) モノクローナル抗体

抗原Aが公知であり、抗原Aが免疫原性を有することが明らかな場合(例えば抗原Aに対するポリクローナル抗体が公知であるか、抗原Aが分子量の大きいポリペプチドである等、免疫原性を有することが明らかである場合)には、「抗原Aに対するモノクローナル抗体」の発明は進歩性を有しない。ただし、他の特性等によりさらに特定された発明であって、その発明が当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、進歩性を有する。

1.4 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

微生物等の寄託に関連した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正については、「2.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」と同様に扱う。

2. 微生物

ここでは、微生物自体の発明、微生物の利用に関する発明などを取り扱う。微生物の利用に関する発明としては、新規な微生物の利用に限らず、公知微生物の利用方法を発見したことに基づく発明(例えば、公知微生物による物質の製造方法の発明、公知微生物による物の処理方法(例:水処理、土壌改善)の発明、公知微生物からなる処理剤(例:水処理剤、土壌改善剤)の発明)も含まれる。

微生物とは、酵母、カビ、キノコ、細菌、放線菌、単細胞藻類、ウイルス、原生動物などを意味し、さらには、動物又は植物の分化していない細胞及び組織培養物も含まれる。

また、微生物に関する発明であっても、遺伝子工学に関連する事項は「1. 遺伝子工学」を参照する。

2.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

2.1.1 微生物の表示

微生物の表示は、原則として微生物の命名法による学名に従うものとする。

微生物の菌株を表示する場合には、原則として種名(微生物の命名法による)を付した菌株名で表示する。ただし、種名を特定することができない場合には、属名を付した菌株名で表示することができる。

微生物の菌株が寄託されている場合には、種名又はその種名を付した菌株名に加え、受託番号を記載することにより、当該菌株を表示することができる。

例:バチルス ズブチルス (*Bacillus subtilis*) FERM P-〇〇〇〇〇菌株

また、動物又は植物の分化していない細胞は、原則として動物又は植物の命名法による学名又は標準和名に従うものとする。

2.1.2 特許請求の範囲

第36条第6項第2号の規定は特許を受けようとする発明が明確であることを要件としていることから、特許請求の範囲は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載しなければならない。

2.1.3 発明の詳細な説明

(1.1.2 参照)

2.1.3.1 実施可能要件

(1.1.2.1 参照)

(1) 物の発明について

物の発明において、創製される微生物や利用される微生物については以下のように記載する。

①微生物について明確に説明されていること

微生物を明確に説明するためには、微生物の記載は以下のように行う。

新規な微生物を記載する場合には、微生物の命名法による種名、又はその種名を付した菌株名で表示し、菌学的性質を併せて記載する。菌学的性質としては、その分野で一般的に用いられている分類学的性質(付録 1)を使用することが望ましいが、他の菌学的性質(例:代謝生産物の選択生産性)により記載することもできる。

なお、種名を特定することができない場合には、その理由を明確にした上で、属名を付した菌株名で表示する。

微生物の菌学的性質については、それが新菌株であるか、又は新種であるかにより、それぞれ以下のように記載する。

(i) 新菌株である場合

菌株の特徴及び同種内の公知の菌株との相違点(菌学的性質)を明確に記載する。

(ii) 新種である場合

その分類学的性質を詳細に記載し、それを新種として判定した理由を明確にする。すなわち、在来種の類似種との異同を明記し、その判定の根拠となった関連文献名を記載する。

②作ることができること

微生物自体の発明又は新規微生物の利用に関する発明においては、当業者がその微生物を製造することができるようその創製手段を記載する。

創製手段とは、スクリーニング手段、突然変異作出手段、遺伝子組換え手段などをいう。

発明の詳細な説明に当業者がその微生物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、微生物を寄託する必要がある(詳細は「5.1 微生物の寄託及び分譲」を参照)。

③使用できること

微生物自体の発明又は微生物の利用に関する発明においては、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない。これは、発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体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き当業者がその物を使用できる場合を除き、どのように使用できるかについて具体的に記載しなければならない。

(2) 方法の発明について

微生物の利用に関する発明のうち、微生物の使用方法の発明(例えば、微生物による物の処理方法の発明)については、以下のように記載する。

方法の発明について「実施をすることができる」とは、その方法を使用できることを意味する。また、発明の

詳細な説明において、当該「方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。

この場合、当業者がその方法を使用できるように記載するために、必要に応じて「(1) 物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、微生物の寄託が必要な場合には、「5.1 微生物の寄託及び分譲」を参照する。

(3) 物を生産する方法の発明について

微生物の利用に関する発明のうち、微生物を用いた物質の製造方法の発明については、以下のように記載する。

物を生産する方法の発明について「実施をすることができる」とは、その方法により物を作ることができることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「物を生産する方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。

したがって、微生物を用いた物質の製造方法の発明においては、当該方法について明確に説明するとともに、当業者がその方法により当該物を製造できるように記載することが必要である。この場合、当業者がその方法により当該物質を製造できるように記載するために、必要に応じて「(1)物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、微生物の寄託が必要な場合には、「5.1 微生物の寄託及び分譲」を参照する。

また、その方法がどのように使用できるか又は当該物質の少なくとも一つの用途を記載することが必要である。

なお、「説明の具体化の程度について」、「請求項の記載と発明の詳細な説明との関係」については、「1. 遺伝子工学」の該当箇所（1.1.2.1(4)及び(5)）を参照。

2.1.3.2 委任省令要件

委任省令で求められる事項とは、(1)「発明の属する技術の分野」、及び(2)「発明が解決しようとする課題及びその解決手段」である。

(1) 発明の属する技術の分野

発明の属する技術の分野として、原則として請求項に係る発明が属する技術の分野を少なくとも一つ記載する。

微生物に係る発明の場合、例えば、医薬品、飼料、食品、水処理のように記載する。

(2) 発明が解決しようとする課題及びその解決手段

原則として、発明が解決しようとする課題としては、請求項に係る発明が解決しようとする技術上の課題を少なくとも一つ記載する。またその解決手段としては、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説明する。

「従来技術及び有利な効果について」については、「1.遺伝子工学」1.1.2.3 参照。

2.2 特許要件

2.2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの

次の発明は、第 29 条第 1 項柱書に規定する要件を満たしていない。

(1) 単なる発見であって創作でないもの

例：天然にある微生物を単に発見したもの

ただし、天然物から人為的に単離した微生物に係るものには創作性がある。

(2) その発明が業として利用できないもの

微生物自体の発明において、微生物の有用性が記載されておらず、かつ、何らその有用性が類推し得ないもの。

2.2.2 進歩性

(1) 微生物自体の発明

微生物自体の発明の進歩性は、微生物の分類学的性質、及び微生物の利用上の効果に基づいて判断する。

①その発明の微生物が、公知種と分類学的性質において著しい差異があるもの(新種)は、進歩性を有する。

②その発明の微生物が、公知種と分類学的性質において著しい差異がない場合でも、その利用上、当業者が予測できない有利な効果を奏するものは、進歩性を有する。

例:公知種に変異処理を施して得られた微生物で、その微生物の代謝生産物の生産性が顕著なもの

(2) 微生物の利用に関する発明

①微生物の利用に関する発明(例:物質を生産する方法の発明)において、利用する微生物が分類学上公知の種で、しかもその発明と同一の利用の態様(例:目的とする物質を生産すること)が知られている他の微生物と同一属に属する場合、通常その発明は進歩性を有しない。ただし、前者の微生物を利用したことが後者の微生物を利用したことに比較して、当業者が予測できない有利な効果を奏する場合には、その発明は進歩性を有する。

(説明)

同一属内の公知菌種間であれば、それぞれの微生物を培養し、その利用性(例えば物質生産性)と効果を確認することは、通常容易に行いうるものである。

②微生物の利用に関する発明(例:物質を生産する方法の発明)において、利用した微生物が公知種と分類学的性質において著しい差異があるもの(新種)である場合には、その利用の態様(例:目的とする物質)が同じであってもその発明は進歩性を有する。

(説明)

上記(1)①に示したように、利用した微生物自体が進歩性を有するから、そのような微生物を利用する方法は進歩性を有する。

2.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

(1) 出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に微生物が特定できるに足る菌学的性質が記載されており、かつ寄託機関名などの記載によりその微生物の寄託が特定できる場合には、受託番号を変更又は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から許される。

(2) 利用した微生物が信用できる公的保存機関に保存されており、その保存番号が出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に明示してあるものについて、微生物の同一性が失われないことが明らかな場合に限り、その後その保存番号を特許手続上の寄託機関への寄託に基づく受託番号に変更する補正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。

この場合、受託番号の補正は、速やかに行う。

- (3) 出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に、特許庁長官の指定する機関が発行する受領番号が記載されている場合、それと対応する受託番号に補正することは当然許される。(特許庁長官の指定する機関においては、受領番号は受託番号の先頭に「A」を付加したものに相当する。)

この場合、受託番号の補正は、速やかに行う。

- (4) 出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された受託番号を変更せず、かつ当初明細書、特許請求の範囲又は図面に当該微生物の分類学上の種が特定できる程度に菌学的性質が記載されている場合であっても、菌学的性質の追加補正は出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載から自明な事項でない場合には、通常、新たな技術的事項を導入するものとなるから、その補正は許されない。(第Ⅲ部第Ⅰ節参照)

3. 植物

ここでは、植物自体の発明、植物の部分(例:果実)に関する発明、植物の作出方法の発明、植物の利用に関する発明などを取り扱う。植物とは、生物を微生物、植物及び動物の三つに分類した場合の植物を意味する。

分化していない植物の細胞及び組織培養物は、微生物として取り扱うので、「2.微生物」の該当部分を参照する。

また、植物に関する発明であっても、遺伝子工学に関連する事項については、「1.遺伝子工学」を参照する。

3.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

3.1.1 植物の表示

原則として、植物命名法による学名又は標準和名で表示する。

3.1.2 特許請求の範囲

植物に係る発明においては、請求項は以下のように記載する。

植物自体の発明、植物の部分の発明、植物の利用に関する発明において、植物の特定は、例えば、植物の種類、当該植物が有する特徴となる遺伝子、当該植物が有する特性等の組合せによって行い、さらに作出方法を加えて特定してもよい。

例 1:樹皮中にカテコールタンニン含有量とピロガロールタンニン含有量が X1～X2:Y1～Y2 の割合で含まれ、かつカテコールタンニンを Z1～Z2ppm(重量比)含む日本栗に属する植物であって受託番号がATCC-〇〇〇〇〇のもの又は上記特性を有する変異体。

例 2:2 倍体のスイカを倍数化处理して得られる 4 倍体のスイカと 2 倍体のスイカを交配することにより得られる体細胞染色体数が 33 であるスイカ。

植物の作出方法の発明においては、請求項には、作出過程を順を追って記載する。作出過程の一つとして特性などによる選抜を行っている場合にはその選抜をする上で必要な特性等を、また環境等の条件が作出方法として必要な場合には、それらの条件を記載する。

例:受託番号ATCC-〇〇〇〇であるキャベツを種子親、他のキャベツを花粉親として、××除草剤に対する抵抗性を有するキャベツを得ることを特徴とする、キャベツの作出方法。

3.1.3 発明の詳細な説明

(1.1.2 参照)

3.1.3.1 実施可能要件

(1.1.2.1 参照)

(1) 物の発明について

植物自体の発明及び植物の部分の発明については以下のように記載する。

①植物について明確に説明されていること

植物について明確に説明するために、例えば(i)作出された植物の種類に関する事項、(ii)作出された植物の特徴となる特性に関する事項等を記載する。

(i) 作出された植物の種類

原則として、植物命名法による学名又は標準和名を用いて記載する。

(ii) 作出された植物の特徴となる特性

作出された植物の特性に特徴がある場合には、それらについて実際に計測される数値等で具体的に記載し、必要に応じて公知の植物と比較して記載することが望ましい。

例えば、単に収量が多いという記載ではなく、1株当たり総果数、1株当たり総果重量或いは1アール当たり総収量の如く、従来の収量調査で慣用されている方法で具体的数値を記載し、必要に応じて公知の植物と比較して記載する。

葉色、果色、花色等、色に関する記載については、色の三属性による表示法JIS Z8721の標準色票、色名に関するJIS Z8102又はR.H.S.カラーチャート等の公式の基準を用いて表現する。

なお、作出された植物の特徴となる特性が、当業者が通常行っている慣用栽培方法では発現されないとき、又は慣用栽培方法ではあるが特定の環境及び特定の栽培方法でしか発現しないような場合には、それらの特定の栽培条件を具体的に記載することが必要である。

②作ることができること

植物自体の発明及び植物の部分の発明においては、親植物の種類、目的とする植物を客観的指標に基づいて選抜する方法等からなる作出過程を順を追って記載する。

発明の詳細な説明に当業者がその植物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第27条の2の規定に従って、植物(その種子、細胞など)を寄託する必要がある。(植物の寄託及び分譲の詳細については、「5.2 植物の寄託及び分譲」参照。)

③使用できること

植物自体の発明及び植物の部分の発明においては、当業者が使用できるように記載しなければならない。これは、発明の詳細な説明において示されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体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き当業者がその物を使用できる場合を除き、どのように使用できるかについて具体的に記載しなければならない。

(2) 物を生産する方法の発明について

植物の作出方法の発明については、以下のように記載する。

植物の作出方法の発明においては、当業者がその方法により当該植物を作出できるように記載することが必要である。

この場合、当業者がその方法により当該植物を作出できるように記載するために、必要に応じて「(1)物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、植物の寄託が必要な場合には、「5.2 植物の寄託及び分譲」を参照する。

また、植物の作出方法の発明においては、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その方法又はその方法により作出された植物を使用できる場合を除き、発明の詳細な説明に、どのように使用ができるかについて記載しなければならない。

(3) 方法の発明について

植物の利用に関する発明については、以下のように記載する。

方法の発明について「実施することができる」とは、その方法を使用できることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。

この場合、当業者がその方法を使用できるように記載するために、必要に応じて「(1)物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、植物の寄託が必要な場合には、「5.2 植物の寄託及び分譲」を参照する。

なお、「説明の具体化の程度について」、「請求項の記載と発明の詳細な説明との関係」、「委任省令要件」、「従来技術及び有利な効果について」については、「1. 遺伝子工学」の該当箇所（1.1.2.1(4)及び(5)、1.1.2.2 及び 1.1.2.3）を参照。

3.1.4 図面

図面として写真を使用する場合には、白黒写真を使用する。カラー写真は、参考資料として提出することができる。

3.2 特許要件

3.2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの

次の発明は、第 29 条第 1 項柱書に規定する要件を満たしていない。

(1) 単なる発見であって創作でないもの

例：自然界で発見された植物そのもの

(2) その発明が業として利用できないもの

有用性が記載されておらず、かつ何ら有用性が類推できないもの。

3.2.2 進歩性

(1) 植物自体の発明については、例えば、作出された植物の特性が、その植物が属する種の公知の植物の形質から容易に予測でき、かつ当業者が予測できない有利な効果を奏しない場合は、進歩性を有しない。

例 1: その植物が属する種の公知の植物と形状又は色彩が類似しているもの

例 2: その植物が属する種の植物の公知の形質の組み合わせにすぎないもの

(単なる交配によって得られたもの：例えば、さやが未熟のときには黄色い単一の遺伝子座により支配される形質を有する公知のエンドウAと全長にわたり節ごとに花がつく単一の遺伝子座により支配される形質を有する公知のエンドウBとを単に交配して形質を固定して得た、未熟のときに黄色く、節ごとに花がつく新規なエンドウは進歩性を有しない。)

- (2) 植物を作出する方法の発明については、例えば、親植物、手段、条件などの選択に困難性がなく、かつ作出された植物が当業者が予測できない有利な効果を奏しない場合は、進歩性を有しない。

3.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

植物の寄託に関連した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正については、「2.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」と同様に取り扱う。

4. 動物

ここでは、動物自体の発明、動物の部分に関する発明、動物の作出方法の発明、動物の利用に関する発明などを取り扱う。動物とは、生物を、微生物、植物及び動物の三つに分類した場合の動物(人を除く。)を意味する。

分化していない動物の細胞及び組織培養物は、微生物として取り扱うので、「2. 微生物」の該当部分を参照する。

また、動物に関する発明であっても、遺伝子工学に関連する事項については、「1. 遺伝子工学」を参照する。

4.1 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

4.1.1 動物の表示

原則として、動物命名法による学名又は標準和名を用いて記載する。

4.1.2 特許請求の範囲

動物に係る発明においては、請求項は以下のように記載する。

動物自体の発明、動物の部分の発明、動物の利用に関する発明において、動物の特定は、例えば、動物の種類、当該動物が有する特徴となる遺伝子、当該動物が有する特性等の組合せによって行い、さらに作出方法を加えて特定してもよい。

例:8 週齢で水晶体前方皮質繊維の腫大変性がはじまり、5 ないし 6 ヶ月齢で水晶体白濁が現れ始め、その直後速やかに白内障が完成するという特性を有するマウスであって、受託番号がDSM-〇〇〇〇〇〇のもの又は上記特性を有する変異体。

動物の作出方法の発明においては、請求項には、作出過程を順を追って記載する。作出過程の一つとして特性などによる選抜を行っている場合にはその選抜をする上で必要な特性等、また環境等の条件が作出方法として必要な場合には、それらの条件を記載する。

4.1.3 発明の詳細な説明

(1.1.2 参照)

4.1.3.1 実施可能要件

(1.1.2.1 参照)

(1) 物の発明について

動物自体の発明及び動物の部分の発明については以下のように記載する。

①動物について明確に説明されていること

動物について明確に説明するために、例えば(i)作出された動物の種類に関する事項、(ii)作出された動物の特徴となる特性に関する事項等を記載する。

(i) 作出された動物の種類

原則として、動物命名法による学名又は標準和名を用いて記載する。

(ii) 作出された動物の特徴となる特性

作出された動物の特性に特徴がある場合には、それらについて実際に計測される数値等で具体的に記載し、必要に応じて公知の動物と比較して記載することが望ましい。

なお、作出された動物の特徴となる特性が、当業者が通常行っている慣用飼育条件では発現されず、特定の環境或いは特定の飼育条件でしか発現しないような場合には、それらの特定の飼育条件等を具体的に記載することが必要である。

②作ることができること

動物自体の発明及び動物の部分の発明においては、親動物の種類、目的とする動物を客観的指標に基づいて選抜する方法等からなる作出過程を順を追って記載する。

発明の詳細な説明に当業者がその動物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、動物(その受精卵など)を寄託する必要がある。(動物の寄託及び分譲の詳細については、「5.3 動物の寄託及び分譲」参照。)

③使用できること

動物自体の発明においては、当業者がその物を使用できるように記載しなければならない。これは、発明の詳細な説明に記載されていることが必要であるから、どのように使用できるかについて具体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き当業者がその物を使用できる場合を除き、どのように使用できるかについて具体的に記載しなければならない。

(2) 物を生産する方法の発明について

動物の作出方法の発明については、以下のように記載する。

動物の作出方法の発明においては、当業者がその方法により当該動物を作出できるように記載することが必要である。

この場合、当業者がその方法により当該動物を作出できるように記載するために、必要に応じて「(1)物の発明について」の実施可能要件を参照する。例えば、動物の寄託が必要な場合には、「5.3 動物の寄託及び分譲」を参照する。

また、動物の作出方法の発明においては、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その方法又はその方法により作出された動物を使用できる場合を除き、発明の詳細な説明に、どのように使用できるかについて記載しなければならない。

(3) 方法の発明について

動物の利用に関する発明については、以下のように記載する。

方法の発明について「実施することができる」とは、その方法を使用できることを意味する。また、発明の詳細な説明において、当該「方法の発明」について明確に説明されていることが必要である。

この場合、当業者がその方法を使用できるように記載するために、必要に応じて「(1) 物の発明について」

の実施可能要件を参照する。例えば、動物の寄託が必要な場合には、「5.3 動物の寄託及び分譲」を参照する。

なお、「説明の具体化の程度について」、「請求項の記載と発明の詳細な説明との関係」、「委任省令要件」、「従来技術及び有利な効果について」については、「1. 遺伝子工学」の該当箇所（1.1.2.1(4)及び(5)、1.1.2.2 及び 1.1.2.3）を参照。

4.1.4 図面

図面として写真を使用する場合には、白黒写真を使用する。カラー写真は、参考資料として提出することができる。

4.2 特許要件

4.2.1 「産業上利用することができる発明」に該当しないもの

次の発明は、第 29 条第 1 項柱書に規定する要件を満たしていない。

(1) 単なる発見であって創作でないもの

例：自然界で発見された動物そのもの

(2) その発明が業として利用できないもの

有用性が記載されておらず、かつ、何らその有用性が類推し得ないもの。

4.2.2 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明

実施が必然的に公序良俗又は公衆の衛生を害するおそれがある場合は、第 32 条に該当する発明となる。

4.2.3 進歩性

(1) 動物自体の発明については、例えば、作出された動物の特性が、その動物が属する種の公知の動物の形質から容易に予測でき、かつ当業者が予測できない有利な効果を奏しない場合には、進歩性を有しない。

(2) 動物を作出する方法の発明については、例えば、親動物、手段、条件などの選択に困難性がなく、かつ作出された動物が当業者が予測できない有利な効果を奏しない場合には、進歩性を有しない。

4.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正

動物の寄託に関連した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正については、「2.3 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」と同様に取り扱う。

5. 寄託

ここでは、微生物、植物、動物など寄託を必要とする発明について取り扱う。

5.1 微生物の寄託及び分譲

微生物自体の発明又は新規微生物の利用に関する発明において、発明の詳細な説明に当業者がその微生物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第27条の2の規定に従って、微生物を寄託する必要がある(詳細は以下を参照。)

特許法施行規則第27条の2(微生物の寄託)

微生物に係る発明について特許出願をしようとする者は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物の寄託について特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペスト条約(以下この条において「条約」という。)第二条(viii)の国際寄託当局の交付する条約に基づく規則第七規則の受託証のうち最新のものの写し又は特許庁長官の指定(以下この条において「機関指定」という。)する機関若しくは条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関にその微生物を寄託したことを証明する書面を願書に添付しなければならない。

2 特許出願の後に前項の微生物の寄託について新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。

3 前項の届出は、特許出願についてする場合は様式第三十三によりしなければならない。

特許法施行規則第27条の3(微生物の試料の分譲)

前条の規定により寄託された微生物に係る発明を試験又は研究のために実施しようとする者は、次に掲げる場合は、その微生物の試料の分譲を受けることができる。

- 一 その微生物に係る発明についての特許権の設定の登録があったとき。
- 二 特許法第六十五条第一項の規定によりその微生物に係る発明の内容を記載した書面を提示され警告を受けたとき。
- 三 特許法第五十条(同法第一百五十九条第二項(同法第一百七十四条第一項において準用する場合を含む。))及び同法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の意見書を作成するために必要なとき。

2 前項の規定により微生物の試料の分譲を受けた者は、その微生物の試料を第三者に利用させてはならない。

(i) 寄託及び分譲

微生物に係る発明について特許出願をしようとする者(以下、「出願人」という。)は、当業者がその微生物を容易に入手することができる場合を除き、その微生物を特許庁長官の指定(以下、「機関指定」という。)する機関、条約の締約国に該当しない国(日本国民に対し、特許手続上の微生物の寄託に関して日本国と同一の条件による手続を認めることとしているものであつて、特許庁長官が指定するものに限る。)が行う機関指定に相当する指定その他の証明を受けた機関又は国際寄託当局(以下、これらを「特許手続上の寄託機関」という。)に寄託し、かつその受託番号を出願当初の明細書に明示するとともに、その事実を証明する書面(以下、「受託証の写し」という。)を当該出願の願書に添付しなければならない。

特許庁長官の指定する機関では、寄託申請を受け付けた際、直ちに「受領書」を発行し、生存確認試験を行って、微生物の生存を確認した後に「受託証」を交付する。「受領書」は、「受託証」と異なり、特許法施行規則第27条の2に規定される「その微生物を寄託したことを証明する書面」ではないので、その写しを願書に添付する必要はない。

微生物の生存確認試験はある程度の時間を要するので、出願人は「受領書」に記載された受領番号を出願当初明細書に明示して特許出願をすることができる。この場合、出願人は、「受託証」が交付されたとき、

速やかに特許庁へその写しを提出しなければならない。

「受託証」が交付されて初めて、当該微生物は当該受領日において寄託されたものとなるので、生存確認試験において生存が確認されず、「受託証」が交付されなかったときは、当該出願は受領日における寄託はなかったものとして取り扱われる。

また、特許出願の後に、再寄託、他の国際寄託当局への移送、又は国内寄託からブダペスト条約に基づく寄託への変更などにより、先の寄託微生物に新たな受託番号が付されたときは、特許出願人又は特許権者は遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。特許庁長官の指定する機関に寄託され、該機関によって生存が確認された微生物が、その後生存しないことが明らかになった場合には、寄託者は、該機関から「分譲できない旨の通知」を受け取った後、速やかにもとの寄託に係る微生物と同一の微生物を寄託しなければならない。そして、当該微生物に係る発明についての特許出願人又は特許権者は、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。その場合、後の寄託はもとの寄託から引き続いて寄託されていたものとして取り扱う。

上記の寄託微生物は特許権の設定登録と同時に分譲可能な状態とされる。ただし、特許権の設定登録前であっても特許法施行規則第 27 条の 3 第 1 項第 2 号又は第 3 号に該当する場合には、その限りにおいて当該微生物は分譲可能な状態とされる。

寄託した微生物は少なくともその微生物に係る発明の特許権が存続する期間は、その微生物の分譲が可能な状態にあるように、その寄託が維持されなければならない。

(ii) 寄託義務から除外される微生物

(a) 特許庁長官の指定する寄託機関において技術的理由等によって寄託ができない微生物

ただし、この場合において、特許法施行規則第 27 条の 3 に掲げた微生物の分譲については出願人が保証するものとする。(信用できる保存機関への保存等の手段を採ることが望ましい。)

(b) 「特許法施行規則第 27 条の 2」でいう当業者が容易に入手することができる微生物

具体的には、例えば以下のものをいう。

(イ) パン酵母、麹菌、納豆菌などの市販されている微生物

(ロ) 信用できる保存機関に保存され、かつ保存機関の発行するカタログ等により自由に分譲されうることが出願前に明らかな微生物

この場合、当該微生物の保存番号を出願当初の明細書に記載するものとする。

(ハ) 明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物

(iii) 優先権主張を伴う出願

優先権主張を伴う出願であって、その出願に係る発明が、当業者が容易に入手することができない微生物に係るものである場合には、その微生物が特許手続上の寄託機関又は信用できる公的保存機関に出願前に保管されており、その受託番号又は保存番号が優先権主張の基礎となる第一国の出願明細書中、又は国内優先権主張を伴う出願においては先の出願明細書中に記載されているときは、その出願について、優先権の効果を享受することができる。

(iv) 受託証の写しの提出の省略

同時に二以上の手続をする際に同一の受託証の写しを提出する場合あるいは他の出願で既に提出している受託証の写しと同じ受託証の写しを提出する場合は、特許法施行規則第 10 条第 1 項及び第 2 項の規定に従ってその旨を申し出て、受託証の写しの提出を省略することができる。

例えば、以下のような場合には、受託証の写しの提出を省略することができる。

(1) 分割出願をする場合

(2) 国内優先権の主張を伴う出願をする場合

- (3) 先にした出願と同一の受託証の写しを提出する必要がある同一出願人による出願をする場合
- (4) 同時に二以上の出願をし、同一の受託証の写しを提出する必要がある出願をする場合
- (5) 受託番号変更届を提出する場合

特許法施行規則第 10 条(提出書面の省略)

同時に二以上の手続(…)をする場合において、…第二十七条の二第一項若しくは第二項…の規定により提出すべき証明書の内容が同一であるときは、一の手続についてこれを提出し、他の手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。

2 他の事件(…)について既に特許庁に証明書を提出した者は、…第二十七条の二第一項若しくは第二項…に規定する場合において、その事項に変更がないときは、当該手続においてその旨を申し出て当該証明書の提出を省略することができる。ただし、特許庁長官は、特に必要があると認めるときは、当該証明書の提出を命ずることができる。

5.2 植物の寄託及び分譲

植物自体の発明、植物の部分に関する発明、植物の作出方法の発明、植物の利用に関する発明において、発明の詳細な説明に当業者がその植物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、植物を寄託する必要がある(詳細は「5.1 微生物の寄託及び分譲」を参照)。

- (a) 明細書に作出過程を順を追って記載しても、親植物が容易に入手できないために当業者が実施することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、親植物(その種子、細胞等)を出願前に寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。
- (b) 当該植物を当業者が作出できるように明細書に記載することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、複製可能な作出された植物(その種子、細胞等)を出願前に寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。

ただし、特許庁長官の指定する寄託機関の技術的理由等によりそれらが寄託できない場合は、その入手手段を明細書に記載し、特許法施行規則第 27 条の 3 の規定に準じて、分譲は出願人が保証するものとする。(信用できる保存機関への保存等の手段を採ることが望ましい。)

5.3 動物の寄託及び分譲

動物自体の発明、動物の部分に関する発明、動物の作出方法の発明、動物の利用に関する発明において、発明の詳細な説明に当業者がその動物を製造することができるようにその創製手段を記載することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、動物を寄託する必要がある(詳細は「5.1 微生物の寄託及び分譲」を参照)。

- (a) 明細書に作出過程を順を追って記載しても、親動物が容易に入手できないために当業者が実施することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、親動物(その受精卵等)を出願前に寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。
- (b) 当該動物を当業者が作出できるように明細書に記載することができない場合には、特許法施行規則第 27 条の 2 の規定に従って、複製可能な作出された動物(その受精卵等)を出願前に寄託し、その受託番号を出願当初の明細書に記載する。

ただし、特許庁長官の指定する寄託機関の技術的理由等によりそれらが寄託できない場合は、その入手手段を明細書に記載し、特許法施行規則第 27 条の 3 の規定に従って、分譲は出願人が保証するものとする。(信用できる保存機関への保存等の手段を採ることが望ましい。)

6. 遺伝子関連発明事例集

(注)

以下の事例においては、特許法第 29 条第 1 項柱書きの要件については言及していない。

各ケースにおいて、「相同性」の算出方法は明細書中に記載されており、該算出方法は技術的に妥当なものである。

6.1 単一性について

発明の単一性の事例については、「第 I 部 第 2 章 発明の単一性の要件 5. 事例集」のバイオテクノロジー発明の単一性に関する事例参照。

6.2 実施可能要件が満たされない場合

事例 1 全長cDNA

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 5 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

配列番号 5 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドは、ヒト肝細胞cDNAライブラリーから取得された、3000 個の塩基からなるcDNAである。また、該ポリヌクレオチドは、配列番号 6 で表される 1000 個のアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードするものである。

そして、本願出願前に公開されていたDNA及びアミノ酸配列データベースを用いて、配列番号 5 及び 6 で表されるDNA及びアミノ酸配列のホモロジー検索を行ったところ、相同性が 30%以上の配列は見出されなかった。一方、配列番号 6 で表されるアミノ酸配列の解析から、該ポリペプチドにはグリコシル化可能部位があることが判明した。

したがって、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは、未知の機能を持った、これまで知られていない糖タンパク質をコードするものである可能性があり、新たな医薬等の開発に有用なものである。

先行技術調査の結果

相同性が 30%以上のDNA及びアミノ酸配列は発見されなかった。

拒絶理由の概要

糖タンパク質には様々な種類の機能を有するものが存在するので、該ポリヌクレオチドが例えば糖タンパク質をコードするものであったとしても、該糖タンパク質がいかなる特定の機能を有するものであるかは不明である。

また、本願出願時の技術常識を考慮しても、「配列番号 5 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド」が実際にどのような特定の機能を有するタンパク質をコードするものであるかを予測することはできない。

そして、該ポリヌクレオチドがいかなる特定の機能を有するものかが不明である以上、どのように使用できるのかも不明である。

したがって、請求項 1 に係る発明を当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明が記載されているものとは認められない。

拒絶理由に対する対処

通常、上記の拒絶理由を解消することはできない。

(補足説明)

ここでいう「特定の機能」とは「技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能」のことをいう。

事例 2 全長cDNA

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 7 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

配列番号 7 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドは、ヒト肝細胞cDNAライブラリーから取得された、2400 個の塩基からなるcDNAである。また、該ポリヌクレオチドは、配列番号 8 で表される 800 個のアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードするものである。

そして、本願出願前に公開されていたDNA及びアミノ酸配列データベースを用いて、配列番号 7 及び 8 で表されるDNA及びアミノ酸配列のホモロジー検索を行ったところ、それぞれ、文献A、B等に記載されたラット等いくつかの哺乳類のWW1 因子をコードするDNA配列及び該WW1 因子のアミノ酸配列と、20～30%の相同性を有していた。

したがって、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは、ヒトのWW1 因子をコードするものであり、有用なものである。

先行技術調査の結果

相同性が 40%以上のDNA及びアミノ酸配列は発見されなかった。

拒絶理由の概要

ヒトのWW1 因子をコードするものであることの根拠としては、ラット等いくつかの哺乳類のWW1 因子をコードするDNA配列及び該WW1 因子のアミノ酸配列と 20～30%の相同性を有していたことのみである。

ここで、一般に 2 つのポリヌクレオチド(ポリペプチド)間でのDNA(アミノ酸)配列の相同性が 20～30%程度である場合、該 2 つのポリヌクレオチド(ポリペプチド)は互いに異なる特定の機能を有する蓋然性が高いといえる。また、あるポリヌクレオチド(ポリペプチド)が、WW1 因子をコードするポリヌクレオチド(WW1 因子)と相同性が 20～30%程度あれば、該ポリヌクレオチドはWW1 因子をコードする蓋然性が高いとの技術常識が本願出願時にあったともいえない。

よって、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは、実際にはWW1 因子をコードしていない蓋然性が高いので、該ポリヌクレオチドがいかなる特定の機能を有するものかが不明であり、また、実際にどのような特定の機能を有するタンパク質をコードするものであるかを予測することはできないので、どのように使用できるのかも不明である。

したがって、請求項 1 に係る発明を当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明が記載されているものとは認められない。

拒絶理由に対する対処

請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドが「ヒトの WW1 因子」をコードすることを、実際に発現させたタンパク質の活性の提示、理論的な説明により意見書等で立証した場合、上記の拒絶理由は解消する場合がある。

(補足説明)

上記の理論的な説明が、本願出願前に公知の保存領域に関する知見に基づく場合は、該保存領域の DNA 配列に基づいて調製した DNA プライマーを用いた PCR 法等により、「WW1 因子」をコードするポリヌクレオチドを当業者が容易に取得でき、かつ、該ポリヌクレオチドが予測しえない有利な効果を奏しないと判断された場合には、請求項 1 に係る発明の進歩性が欠如する旨の拒絶理由が存在することになる。

なお、ここでいう「特定の機能」とは「技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能」のことをいう。

WW1 因子の「特定の機能」、すなわち「技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能」は知られている。

事例 3 全長 cDNA

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 9 で表される DNA 配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

配列番号 9 で表される DNA 配列からなるポリヌクレオチドは、ヒト肝細胞 cDNA ライブラリーから取得された、2400 個の塩基からなる cDNA である。また、該ポリヌクレオチドは、配列番号 10 で表される 800 個のアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードするものである。

そして、本願出願前に公開されていた DNA 及びアミノ酸配列データベースを用いて、配列番号 9 及び 10 で表される DNA 及びアミノ酸配列のホモロジー検索を行ったところ、文献 A に記載されたラットの ZZ1 因子、文献 B に記載されたブタの ZZ2 因子、及び、文献 C に記載されたサル ZZ1 因子受容体アンタゴニスト、それぞれの DNA 及びアミノ酸配列と、20～30% の相同性を有していた。

したがって、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは、ヒトの ZZ 因子に関連したタンパク質をコードするものであり、ZZ 因子に関連した疾病の治療等に有用なものである可能性がある。

先行技術調査の結果

相同性が 40% 以上の DNA 及びアミノ酸配列は発見されなかった。

拒絶理由の概要

ヒトの ZZ 因子に関連したタンパク質には、互いに機能が異なるタンパク質である ZZ1 因子、ZZ2 因子、ZZ1 因子受容体アンタゴニスト等が含まれるので、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドが、例えば、ヒトの ZZ 因子に関連したタンパク質をコードしているとしても、該タンパク質が実際にどのような特定の機能を有するも

のであるかは依然として不明である。

また、本願出願時の技術常識を考慮しても、該ポリヌクレオチドが実際にどのような特定の機能を有するタンパク質をコードするものであるかを予測することはできない。

そして、該ポリヌクレオチドがいかなる特定の機能を有するものかが不明である以上、どのように使用できるのかも不明である。

したがって、請求項 1 に係る発明を当業者が実施をすることができる程度に明確かつ十分に、発明の詳細な説明が記載されているものとは認められない。

拒絶理由に対する対処

例えば、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドが、ZZ因子関連タンパク質のうち「ヒトのZZ1 因子」をコードすることを、意見書等で立証したとしても、通常、上記の拒絶理由は解消しない。

(補足説明)

本願明細書の「ラットのZZ1 因子、ブタのZZ2 因子、サルのZZ1 因子受容体アンタゴニスト、それぞれのDNA及びアミノ酸配列と、20～30%の相同性を有していた」との記載及び「ヒトのZZ因子に関連したタンパク質をコードする」との記載からは、直ちに「ヒトZZ1 因子をコードする」ことまでもが示されていたとは、本願出願時の技術常識から推認することはできない。

なお、ここでいう「特定の機能」とは「技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能」のことをいう。

ZZ因子に関連するタンパク質であるZZ1 因子、ZZ2 因子、及び、ZZ1 因子受容体アンタゴニストは、各々全く異なる「特定の機能」、すなわち「技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能」を有するものであることが知られている。

6.3 進歩性がない場合

事例 4 全長cDNA

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 11 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

配列番号 11 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドは、ヒト肝細胞cDNAライブラリーから取得された、2700 個の塩基からなるcDNAである。また、該ポリヌクレオチドは、配列番号 12 で表される 900 個のアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードするものである。

そして、本願出願前に公開されていたDNA及びアミノ酸配列データベースを用いて、配列番号 11 及び 12 で表されるDNA及びアミノ酸配列のホモロジー検索を行ったところ、それぞれ、文献Aに記載されたラットのXX1 因子をコードするDNA配列及び該XX1 因子のアミノ酸配列と、80%及び 85%の相同性を有していた。

したがって、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは、ヒトのXX1 因子をコードするものであり、有用なも

のである。

先行技術調査の結果

上記以外に相同性が 80%以上のDNA及びアミノ酸配列は発見されなかった。
ヒト等の哺乳動物がXX1 因子を有することは、周知技術である。

拒絶理由の概要

あるタンパク質をコードするポリヌクレオチドを取得することは、本願出願前、周知の課題である。

そして、ある哺乳類のタンパク質をコードするポリヌクレオチドと、他の哺乳類の該タンパク質に対応するタンパク質をコードするポリヌクレオチドとは、一般に相同性が高いとの技術常識に基づき、ある哺乳類の既知のタンパク質をコードするポリヌクレオチドの一部をPCRプライマーとして用いて、他の哺乳類の該タンパク質に対応するタンパク質をコードするポリヌクレオチドをDNAプライマーを用いたPCR法等により取得することは、本願出願前、周知の技術である。

してみると、文献Aに記載されたラットのXX1 因子をコードするポリヌクレオチドのDNA配列に基づいて作成したDNAプローブを用い、ヒトXX1 因子を得るためにヒト由来のcDNAライブラリーからヒトのXX1 因子をコードするポリヌクレオチドを取得することは、当業者が容易になし得ることである。そして、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドが上記文献A及び周知技術から予測できない有利な効果を奏するものとも認められない。

拒絶理由に対する対処

本願出願時の技術水準では請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドを取得することが困難であった等の特段の事情がある場合は、その旨を意見書等で立証することにより、上記の拒絶理由は解消する場合がある。

(補足説明)

XX1 因子の特定の機能、すなわち技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能は知られている。

6.4 進歩性がなく、かつ、実施可能要件が満たされない場合

事例 5 DNA断片

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 13 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

cDNAライブラリーはオリゴdTプライマーを用いてヒトの肝臓から構築された。配列番号 13 で表されるDNA配列は、自動DNA配列決定装置を用いて分析された長さ 500 塩基の配列の 1 つである。

配列番号 13 の塩基配列からなるポリヌクレオチドは、構造遺伝子の一部であり、全長DNAを得るための段階の 1 つにおいて、プローブとして用いることができる。

しかしながら、全長DNAが実際に得られたことを示す実施例はなく、ポリヌクレオチドとそれが対応する蛋白質の機能や生理活性に関する記載もない。

先行技術調査の結果

相同性が 30%以上のDNA及びアミノ酸配列は発見されなかった。

拒絶の理由の概要

1. 進歩性について

ヒトの細胞からcDNAを取得し、配列を決定することは、周知の課題である。

また、肝臓等のヒト組織由来のcDNAライブラリーを構築し、そのライブラリーからランダムに選ばれたcDNAの配列を、自動配列決定装置を用いて分析することもまた、周知技術である。

してみると、周知技術を用いてcDNAライブラリーを構築し、そのライブラリーからランダムに選ばれたcDNAの配列を、自動配列決定装置を用いて分析して配列情報を取得することは、当業者が容易になし得ることである。そして、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドが上記周知技術から予測できない有利な効果を有するものとも認められない。

2. 実施可能要件について

物の発明についての実施できるとは、その物をつくることができ、かつ、その物を使用できることである。

発明の詳細な説明には、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは全長DNAを取得する段階の一つにおいてプローブとして使用できると記載されているが、対応する全長DNAにコードされるタンパク質の機能や生理活性に関する記載はなく、それらを予測することもできない。

対応するタンパク質の機能や生理活性が未知の全長DNAを取得するためにDNA断片を使用することは、上記「使用できること」に該当するとは認められない。したがって、請求項 1 に係る発明を当業者が実施できる程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明が記載されているとは認められない。

拒絶理由に対する対処

通常、上記拒絶理由 2 を解消することはできない。

事例 6 SNP

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 14 又は 15 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドにおいて、100 番目の塩基(多型部位)を含む 20～100 の連続したDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

10 人のゲノムDNA○○ローカス中 500 塩基分の配列を決定及び比較したところ、配列番号 14 で表されるDNAを有するヒトが 6 人、配列番号 15 で表されるDNAを有するヒトが 4 人であった。両配列は、100 番目の塩基が配列番号 14 で表されるDNA配列ではgであるのに対して、配列番号 15 で表されるDNA配列ではcである点でのみ異なっている。

請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは、法医学的鑑定に使用できる。

先行技術調査の結果

配列番号 14 及び 15 で表されるゲノムDNAの塩基配列は知られていない。さらに、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドも知られていない。

拒絶理由の概要

1. 進歩性について

ヒトゲノムDNAの多型部位を検出することは、当該分野における周知の課題である。

また、複数のヒト由来ゲノムDNAの塩基配列を決定し、その配列を比較することで多型部位を検出することは、当該分野における周知技術である。

してみると、複数のヒト由来ゲノムDNAの配列を決定し、由来するヒトにより異なるゲノムの部分の配列を決定することは当業者が容易になし得ることである。そして、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドが上記周知技術から予測できない有利な効果を有するものとも認められない。

2. 実施可能要件について

物の発明についての実施できるとは、その物をつくることができ、かつ、その物を使用できることである。

発明の詳細な説明には、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは法医学的鑑定に使用できることが記載されているが、通常単独のSNPを法医学的鑑定に用いることはないので、法医学的鑑定に使用できることを記載したのみでは、本願発明のSNPを有するポリヌクレオチドが上記「使用できること」に該当することを示したことにはならない。

拒絶理由に対する対処

通常、上記拒絶理由 2 を解消することはできない。

6.5 進歩性があり、かつ、実施可能要件が満たされる場合

事例 7 DNA断片

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 16 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

このポリヌクレオチドは、疾病Yの患者の肝細胞から構築されたcDNAライブラリーで見出されるが、健康人の肝細胞においては検出されない、長さ 500bpのcDNAの一つである。

ノーザンハイブリダイゼーションにより、対応するmRNAは疾病Yの患者の肝細胞においてのみ発現されていることが確認された。したがって、このポリヌクレオチドは疾病Yを診断に用いることができる。

先行技術調査の結果

疾病Yの患者に特有のポリヌクレオチド及びタンパク質は知られていない。
相同性が30%以上のDNA及びアミノ酸配列は発見されなかった。

拒絶理由の概要

なし。

(補足説明)

1. 請求項1に係る発明のポリヌクレオチドは、疾病Yの診断に利用できるという、従来技術から予測できない顕著な効果を有する。
2. 請求項1が「配列番号16で表されるDNA配列を含むポリヌクレオチド」と記載されていた場合。

請求項1に係る発明には、配列番号16で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドを一部分として含む、あらゆるポリヌクレオチドが含まれることになる。非常に長い非特徴的な部分を有するポリヌクレオチドの中には、疾病Yの診断に使用できないものが包含されると解されるから、請求項1に係る発明は実施不可能な部分を含んでいるという拒絶理由が通知される。(この拒絶理由は、配列番号6で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドにDNAが付加されたポリヌクレオチドは全て、診断用プローブとして使用できないという意図で通知されるものではない。)

事例8 全長cDNA

特許請求の範囲

【請求項1】

配列番号17で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

配列番号17で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドは、ヒト肝細胞cDNAライブラリーから取得された、2700個の塩基からなるcDNAである。また、該ポリヌクレオチドは、配列番号18で表される900個のアミノ酸配列からなるポリペプチドをコードするものである。

そして、実際に発現させ、該ポリペプチドはヒトのYY1因子であることを確認した。

先行技術調査の結果

相同性が80%以上のDNA及びアミノ酸配列、並びに、YY1因子に関する先行技術は発見されなかった。

拒絶理由の概要

なし。

(補足説明)

YY1因子の特定の機能、すなわち技術的に意味のある特定の用途が推認できる機能は知られている。

事例 9 SNP

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 19 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチド(位置 50 番目はg)において、50 番目の塩基を含む 20～100 の連続したDNA配列からなるポリヌクレオチド

発明の詳細な説明の概要

配列番号 19 で表されるDNA配列(長さ 500 塩基)において、50 番目のgがcであるDNA配列からなるポリヌクレオチドは知られていた。

配列番号 19 で表されるDNAにおける 50 番目の塩基が多型部位であることが示され、そして配列番号 19 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドにおいて、50 番目の塩基(g)を含む 20～100 の連続したDNA配列からなるポリヌクレオチドは、Z病の診断薬として利用できることが実験的に示されている。

先行技術調査の結果

配列番号 19 で表されるDNA配列からなるポリヌクレオチドは知られていない。また、請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドも知られていない。さらに、50 番目の塩基の多型性とZ病との関連は知られていない。50 番目がcであるDNA配列が構造遺伝子の一部であることが分かっているが、その遺伝子がコードするタンパク質とZ病との関係は知られていない。

拒絶理由の概要

なし。

(補足説明)

請求項 1 に係る発明のポリヌクレオチドは、Z病の診断薬として利用できるという顕著な効果を有する。

7. タンパク質立体構造関連発明事例集

7.1 発明について

事例 1（「発明」に該当しない場合）立体構造座標データ

特許請求の範囲

【請求項 1】

図 1 で記載された原子座標によって生成されたタンパク質Pのコンピュータモデル。

【請求項 2】

タンパク質モデリングアルゴリズムに基づいて動作するときタンパク質Pの三次元構造を生じる図 1 で示されたタンパク質Pの原子座標を含むデータ配列。

【請求項 3】

図 1 に示すタンパク質Pの原子座標を記録した、コンピュータ読み取り可能な記録媒体。

発明の詳細な説明の概要

新たに作成されたタンパク質Pの結晶に対してX線結晶構造解析を行い、図 1 で記載された原子座標を含むデータ配列を得た。当該タンパク質Pが活性化することにより血圧が下がることについての実験データ及びその説明は実施例に示している。出願時点において原子座標データからタンパク質モデルを作成するアルゴリズムは周知技術である。図 1 に示したタンパク質Pの原子座標は *in silico*(コンピュータにより補助された)スクリーニング方法に有用である。

拒絶理由の概要

情報の提示それ自体、提示手段や提示方法に技術的特徴を有さないような、単なる情報の提示(提示される情報の内容にのみ技術的特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするもの)は特許法第 29 条第 1 項柱書でいう「発明」(「自然法則を利用した技術思想の創作」)に該当しない。

当該請求項 1 に係るコンピュータモデル、請求項 2 に係るデータ配列、請求項 3 に係る当該データ配列を格納したコンピュータ読み取り可能な記録媒体はいずれも情報の単なる提示であり、提示それ自体が提示手段や提示方法に技術的特徴があるような情報の提示ではない。

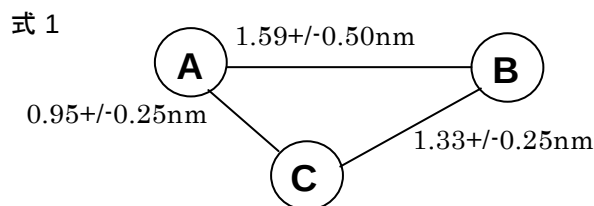
したがって、請求項 1-3 に係る発明はいずれも「発明」に該当しない。

事例 2（「発明」に該当しない場合）ファーマコフォア

特許請求の範囲

【請求項 1】

下記式により定義される、分子中の原子の空間的配置を有するファーマコフォア：



ここでA及びBはいずれも電子供与基を表し、Cは疎水性基の一部を構成する炭素原子を表し、距離はそれぞれの原子の中心間距離を表す。

発明の詳細な説明の概要

本出願におけるファーマコフォアとは、望ましい生物学的活性を担うと考えられる化学要素(例えば、疎水性基、荷電／イオン性基、水素結合供与基／受容基、分子基本骨格)の空間配置についての情報特有の表現で表わされた分子の特徴の包括的概念を表現したものである。タンパク質Pは従来公知のタンパク質であり、そのアミノ酸配列も従来公知である。タンパク質Pの活性化により血圧が下がることは、従来公知であった。【式 1】で示されるファーマコフォアは、タンパク質Pのリガンド結合ポケットの構造が通常の方法を用いて推定されたタンパク質Pのリガンド結合ポケットの立体構造から判断されたものである。ファーマコフォアに基づいて新規のリガンドが設計され、当該リガンドが比較的高い親和性をもってタンパク質に結合することができる。

拒絶理由の概要

ファーマコフォアの技術的特徴は情報の内容にのみ存在しており、ファーマコフォアそのものは情報の単なる提示にすぎない。

したがって、この請求項に係る発明は「発明」に該当しない。

(補足説明)

事例 1 を参照のこと。

事例 3 (「発明」に該当しない場合) 立体構造座標データを用いたコンピュータスクリーニング方法並びに当該方法により同定された化合物の名称及び構造を含む情報を記録したデータベース

特許請求の範囲

【請求項 1】

タンパク質Pに結合可能な化合物を同定する方法であって、タンパク質Pの結合ポケットの空間座標を決定するために、三次元分子モデリングアルゴリズムを図 1 に示されたタンパク質Pの原子座標に用いる工程、タンパク質Pの結合ポケットの空間座標に対して、保存されている候補化合物のセットの空間座標を、コンピュータ上でスクリーニングする工程を含む方法。

【請求項 2】

請求項 1 の方法により同定された化合物の名称及び構造を含む情報を記録したデータベース。

発明の詳細な説明の概要

タンパク質Pは従来公知のタンパク質であり、そのアミノ酸配列や、タンパク質Pの活性化により血圧が下がることについても、公知であった。タンパク質Pの原子座標(リガンドが結合していないタンパク質自身の生データ)は図 1 に示されているが、結合ポケットの位置は不明である。タンパク質の結合ポケットを予測するプログラム(結合に関与するアミノ酸残基を比較的多数出力するものである。)についての一般的な情報が開示されており、また常用される *in silico* スクリーニング用プログラムについて一般的な情報も開示している。また、ペプチドモデリングと推論的な薬物設計による結合の方法はこの技術分野において周知の事実である。結合ポケット予測プログラム及び *in silico* スクリーニング用プログラムを使用することによって、当業者が当該タンパク質に結合する化合物を同定できる。(明細書には、タンパク質Pの原子座標を用いて化合物を同定したことについての実施例は記載されていない。)

拒絶理由の概要

「自然法則を利用した技術的思想の創作」であるためには、請求項に係る発明が一定の目的を達成できる具体的なものでなければならない。(平成 9 年(行ケ)第 206 号(東京高判平成 11 年 5 月 26 日判決言渡))請求項 1 に係る発明は、化合物を対象として何らかの処理を具体的に行うものではなく、また、請求項

に係る発明をソフトウェア関連発明として考慮した場合においても、ソフトウェアによる情報処理とハードウェア資源とがどのように協働しているか具体的に記載されておらず、当該発明は「自然法則を利用した技術的思想の創作」に該当しないと判断される。

請求項 2 に係る発明は、化合物の名称及び構造を含む情報を記録したデータベースであって、提示される情報の内容のみに特徴を有するものである。

したがって、請求項 1 及び請求項 2 に係る発明はいずれも「発明」に該当しない。

7.2 新規性について

事例 4（新規性が満たされない場合）立体構造により特定された公知タンパク質

特許請求の範囲

【請求項 1】

図 1 に記載した原子座標によって定義された構造を有する単離精製されたタンパク質。

発明の詳細な説明の概要

アミノ酸側鎖の座標を含むタンパク質Pの立体構造を図 1 に示す。また、タンパク質Pの由来する生物名はXであり、分子量はYである。タンパク質Pの投与により血圧が低下し、そのことは実施例の中で証明している。構造座標は 0.2nm の解像度でNMRによって溶液状のタンパク質から得られたものである。

先行技術調査の結果

タンパク質Pの立体構造を開示し、あるいは示唆する先行技術は発見されなかった。先行技術は同じ生物に由来し、同じ特定機能を有し、かつほぼ同様の分子量を有する単離精製されたタンパク質を開示している。

拒絶理由の概要

先行技術が同じ生物に由来し、同じ特定機能を有し、かつほぼ同様の分子量を有するタンパク質を開示しており、開示されているタンパク質は一般的に溶液状態で存在したものと見なされるので、引用文献に記載されたタンパク質の立体構造を同様の手法を用いて評価すれば、図 1 に示される立体構造となる蓋然性が高い。よって、請求項の溶液状態のタンパク質が先行技術のタンパク質と同一であるとする一応の合理的な疑いが成り立つ。

（補足説明）

一方、出願人が請求項のタンパク質が先行技術のタンパク質とは異なるものであるという根拠を十分示すことができれば、拒絶理由は解消する。

事例 5（新規性が満たされない場合）立体構造座標データを用いたコンピュータスクリーニング方法

特許請求の範囲

【請求項 1】

候補化合物の立体構造を図 5 に示された立体分子モデルと対比することによって、タンパク質Pに結合する化合物を同定する方法であって、次のステップを含む方法：

- (1). . .
- (2). . .

(. .). . .
(n). . .

(図 5 の立体分子モデルは、タンパク質Pの結合ポケットを構成するアミノ酸(すなわち、アミノ酸 223、224、227、295、343、366、370、378 及び 384)に含まれ、候補化合物の水素結合性官能基と水素結合を形成することができるヘテロ原子の位置を示すものである。

ステップ(1)から(n)は

- a) 図 5 に示された三次元分子モデルの座標データはタンパク質Pの原子間距離が容易に検索可能なようなデータ構造へ入力され、
- b) 三次元分子モデルにおいて結合ポケットを形成するヘテロ原子と、異なる候補化合物の水素結合性官能基の間の距離が比較され、その結果、その 2 つの構造間の最適な水素結合に基づいたタンパク質Pの結合ポケットの三次元分子モデルによる、最も安定な複合体を理論的に構成する候補化合物の同定を可能とする、データ処理方法である。)

発明の詳細な説明の概要

タンパク質Pは従来公知のタンパク質であり、そのアミノ酸配列も従来公知であった。タンパク質Pの投与により血圧の低下が生じることも、従来公知であった。タンパク質Pと天然のリガンドとの共結晶状態における原子座標をX線結晶構造解析の結果として示す。タンパク質Pの結合ポケットの活性アミノ酸残基がアミノ酸 223、224、227、295、343、366、370、378 及び 384 ということが結論づけられる。どのように図 5 の立体分子モデルがタンパク質Pの結合ポケットの三次元構造を含むかについても示す。請求された同定方法についての実施例によっていくつかの化合物が同定されている。同定された化合物の実際の結合親和性について、実験データとして示す。示されたデータに基づき、請求項の方法によって、何らかの生物活性が期待できる程度にタンパク質Pに強く結合しうるいくつかの化合物を実際に同定できることが予想される。

先行技術調査の結果

タンパク質Pの結合部位を示唆する先行技術は発見されなかった。関心あるタンパク質の結合ポケットの立体分子モデルと候補化合物の立体構造とを比較する *in silico* スクリーニング用プログラム及び、原子間距離を最適化する座標データの格納方法は先行技術に記載されている。先行技術に開示された化合物の同定方法と本願請求項 1 に記載された化合物の同定方法の違いは、用いる立体分子モデルがタンパク質Pの立体構造に基づく図 5 に示されたものでなく、別の立体構造解析データに基づくモデルによるものであることのみである。

拒絶理由の概要

請求項に係る発明は情報処理のためのコンピュータ・ソフトウェア関連発明であり、その技術的特徴は用いられる情報処理方法である。情報処理方法において、情報処理の手順が先行技術のものと相違しない場合、新規性は肯定されない。

本事例において、先行技術と当該発明の相違点として挙げられる「図 5 に示された立体分子モデル」という事項は、データの内容に言及しているに過ぎず、コンピュータの情報処理の手順を変更するものではないので、この相違点をもって本願請求項に係る発明の新規性は肯定されない。

事例 6 (新規性、進歩性があり、かつ実施可能要件が満たされる場合) タンパク質の結晶

特許請求の範囲

【請求項 1】

タンパク質Pの結晶であって、単位格子定数が $a=4.0\text{nm}$ 、 $b=7.8\text{nm}$ 、及び $c=11.0\text{nm}$ である、上記結晶。

発明の詳細な説明の概要

タンパク質Pのアミノ酸配列は公知であった。タンパク質Pの投与により血圧の低下が生じることも、従来公知であった。本願発明者は、タンパク質Pの安定な結晶を新規に製造することに成功した。結晶の製造方法については明細書中の説明及び実験データに示したとおりである。結晶状態のタンパク質Pは不活性であるが、結晶を溶液に溶解することによって、再び活性を持つようになることについても実験データとして示している。タンパク質の結晶化に用いられる通常の先行技術は、このタンパク質Pには適用できないことも実験データで示されており、クレームされたタンパク質Pの結晶の製造には技術的困難が存在したことは明らかである。

先行技術調査の結果

タンパク質Pあるいは関連するタンパク質の結晶を開示又は示唆する先行技術文献は発見されなかった。また、タンパク質Pの結晶化方法に関する先行技術はなかった。

拒絶理由の概要

なし。

(補足説明)

タンパク質結晶はタンパク質そのもの(物質)とはその形状、構造が異なり区別できるので、新規性がある。先行技術はタンパク質Pの結晶、あるいは請求項に記載のタンパク質Pの結晶の製造方法を何ら教示するものでなく、さらにタンパク質の結晶化に用いられる公知の方法ではタンパク質Pの結晶化が不成功に終わっているため、結晶に係る発明は進歩性を満たす。

事例 7 (新規性、進歩性があり、かつ実施可能要件が満たされる場合) 有意に高い活性を有するタンパク質の部分ポリペプチド**特許請求の範囲****【請求項 1】**

配列番号 1 に示されたタンパク質Pのアミノ酸 214 から 218 のうち一つで始まり、アミノ酸 394 から 401 のうち一つで終わる、タンパク質Pの部分からなる単離精製されたポリペプチド。

発明の詳細な説明の概要

タンパク質Pは従来公知のタンパク質であり、そのアミノ酸配列も従来公知であった。タンパク質Pの投与により血圧の低下が生じることも、従来公知であった。発明者らは、タンパク質Pの結合ポケットの活性残基がアミノ酸 223、224、227、295、343、366、370、378 及び 384 からなることを、新規に発見した。配列番号 1 のアミノ酸 214 から 218 のいずれかのアミノ酸によって始まり、また、アミノ酸 394 から 401 のいずれかのアミノ酸によって終わる全てのペプチドは、タンパク質Pの活性な結合ポケットへと折り畳まれることができるタンパク質ドメインであることをX線結晶回折データによって確認した。タンパク質Pの天然リガンドにより活性化された場合、上記ドメイン単独の方が全長のタンパク質よりも有意に強いシグナル活性を有することを証明した。

先行技術調査の結果

タンパク質Pの結合部位を示唆する先行技術は発見されなかった。当該結合ポケットを含むタンパク質構造ドメインを示唆する先行技術も発見されなかった。

拒絶理由の概要

なし。

(補足説明)

当該ポリペプチドは全長タンパク質そのもの(物質)とは区別できるので、新規性がある。先行技術はタンパク質Pの特定の部位からなるポリペプチド、あるいはポリペプチドの部位特定方法を何ら教示するものでなく、当該ポリペプチドはタンパク質の全長のタンパク質よりも有意に強い活性を有するので進歩性を満たす。

7.3 実施可能要件及び明確性について

事例 8 (実施可能要件及び明確性が満たされない場合) 有意に高い活性を有するタンパク質の部分ポリペプチド

特許請求の範囲

【請求項 1】

図 1 に示されたアミノ酸 223、224、227、295、343、366、370、378 及び 384 の構造座標により定義された、単離精製されたタンパク質Pの結合ポケットを含む分子。

発明の詳細な説明の概要

タンパク質Pは従来公知のタンパク質であり、そのアミノ酸配列も従来公知であった。タンパク質Pの投与により血圧の低下が生じることも、従来公知であった。発明者らは、タンパク質Pの結合ポケットの活性残基がアミノ酸 223、224、227、295、343、366、370、378 及び 384 からなることを、新規に発見した。配列番号 1 のアミノ酸 214 から 218 のいずれかのアミノ酸によって始まり、また、アミノ酸 394 から 401 のいずれかのアミノ酸によって終わる全てのペプチドは、タンパク質Pの活性な結合ポケットへと折り畳まれることができるタンパク質ドメインであることをX線結晶回折データによって確認した。タンパク質Pの天然リガンドにより活性化された場合、上記ドメイン単独の方が全長のタンパク質よりも有意に強いシグナル活性を有することを証明した。

拒絶理由の概要

「結合ポケット」は全長タンパク質又は完全な構造ドメインでなければ正しい立体構造にはフォールドしない(つまり、正しい立体構造にフォールドする構造ドメインを得るためには、アミノ酸配列を正しい位置で「切る」必要がある)。

したがって、当該請求項における特定のアミノ酸の集合に対応した現実の化合物を製造することは明細書の記載からは不可能であり、請求項に係る発明には実施可能でない部分が含まれている。

また、結合ポケットとして特定されたアミノ酸以外の「分子」として存在するための具体的な構造が明らかでないため、請求項に係る発明は明確でない。

(補足説明)

公知のタンパク質Pは当該請求項の結合ポケット部位を包含する化合物であって、区別することができないので、請求項に係る発明はタンパク質Pを開示する公知技術と同一でもある。

事例 9 (実施可能要件及び明確性が満たされない場合) コンピュータスクリーニング方法によって同定された化合物

特許請求の範囲

【請求項 1】

候補化合物の立体構造を図 5 に示された立体分子モデルと対比することによって、タンパク質Pに結合する化合物を同定する方法によって同定される化合物であって、同定方法が次のステップを含むもの:

- (1). . .
 (2). . .
 (. .). . .
 (n). . .

(図 5 の立体分子モデルは、タンパク質Pの結合ポケットを構成するアミノ酸(すなわち、アミノ酸 223、224、227、295、343、366、370、378 及び 384)に含まれ、候補化合物の水素結合性官能基と水素結合を形成することができるヘテロ原子の位置を示すものである。

ステップ(1)から(n)は

- a) 図 5 に示された三次元分子モデルの座標データはタンパク質Pの原子間距離が容易に検索可能なようなデータ構造へ入力され、
 b) 三次元分子モデルにおいて結合ポケットを形成するヘテロ原子と、異なる候補化合物の水素結合性官能基の間の距離が比較され、その結果、その 2 つの構造間の最適な水素結合に基づいたタンパク質Pの結合ポケットの三次元分子モデルによる、最も安定な複合体を理論的に構成する候補化合物の同定を可能とする、データ処理方法である。)

発明の詳細な説明の概要

タンパク質Pは従来公知のタンパク質であり、そのアミノ酸配列も従来公知であった。タンパク質Pの投与により血圧の低下が生じることも、従来公知であった。タンパク質Pと天然のリガンドとの共結晶状態における原子座標をX線結晶構造解析の結果として示す。タンパク質Pの結合ポケットの活性アミノ酸残基がアミノ酸 223、224、227、295、343、366、370、378 及び 384 ということが結論づけられる。どのように図 5 の立体分子モデルがタンパク質Pの結合ポケットの三次元構造を含むかについても示す。請求された同定方法についての実施例によっていくつかの化合物が同定されている。同定された化合物の実際の結合親和性について、実験データとして示す。示されたデータに基づき、請求項の方法によって、何らかの生物活性が期待できる程度にタンパク質Pに強く結合しうるいくつかの化合物を実際に同定できることが予想される。

拒絶理由の概要

特定の化学構造を有する化合物を得るための実施例又はその手掛かりとなる開示が明細書中に存在しないので、そのような化合物を具体的に想起することは困難であり、発明を実施するために無数の化合物を製造、スクリーニングすることは当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要するものである。よって、実施可能要件を満たさない。

また、コンピュータスクリーニング方法のみで規定された化合物が具体的にどのようなものであるかを理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、化学構造等が何ら規定されず、上記スクリーニング方法のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。

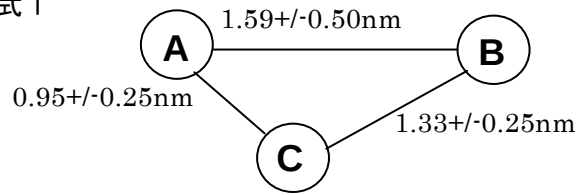
事例 10 (実施可能要件及び明確性が満たされない場合) ファーマコフォアで定義された化合物

特許請求の範囲

【請求項 1】

下記式により定義される、分子中の原子の空間的配置を有するファーマコフォアで定義された単離された化合物又はその塩。

式 1



ここでA及びBはいずれも電子供与基を表し、Cは疎水性基の一部を構成する炭素原子を表し、距離はそれぞれの原子の中心間距離を表す。

発明の詳細な説明の概要

本出願におけるファーマコフォアとは、望ましい生物学的活性を担うと考えられる化学要素(例えば、疎水性基、荷電／イオン性基、水素結合供与基／受容基、分子基本骨格)の空間配置についての情報特有の表現で表された分子の特徴の包括的概念を表現したものである。タンパク質Pは従来公知のタンパク質であり、そのアミノ酸配列も従来公知である。タンパク質Pの活性化により血圧が下がることは、従来公知であった。**【式 1】**で示されるファーマコフォアは、タンパク質Pのリガンド結合ポケットの構造が通常の方法を用いて推定されたタンパク質Pのリガンド結合ポケットの立体構造から判断されたものである。ファーマコフォアに基づいて新規のリガンドが設計され、当該リガンドが比較的高い親和性をもってタンパク質に結合することができる。

拒絶理由の概要

式 1 はわずか 3 つの原子の性質と位置を定義するにすぎないため、実施例に示された 1 つのリガンド以外に当該定義のリガンド構造を当業者が想定することは困難であり、そのような化合物を製造、スクリーニングすることも当業者に期待しうる程度を超える試行錯誤を要する。したがって、請求項に係る発明は実施可能要件を満たさない。

また、わずか 3 つの原子の性質や位置が規定されたのみでは、そのような規定を満たすリガンド構造を理解することは困難であることが出願時の技術常識である。したがって、かかる技術常識を考慮すると、化学構造等が何ら規定されず、わずか 3 つの原子の性質と位置のみで規定された「化合物」は、技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握することができない。

8. 微生物等の寄託の要否に関する事例集

以下においては、出願前に微生物等(ここにおいて「微生物等」には、微生物、植物、動物が含まれる。)を寄託する必要があるか否かの判断に関して、具体的な事例に基づいて説明する。

寄託の要否に関する一般的な事項については「5. 寄託」参照。

本事例集には、以下の事例が含まれている。

8.1 細菌に関する発明

事例 1-1 当業者が細菌を容易に入手できる事例(寄託不要)

事例 1-2 当業者が細菌を容易に入手できない事例(寄託必要)

事例 1-3 細菌由来のDNAに係る発明の事例(寄託不要)

8.2 抗体に関する発明

事例 2-1 明細書の記載に基づいて当業者がハイブリドーマを製造しうる事例(寄託不要)

事例 2-2 明細書の記載に基づいて当業者がハイブリドーマを製造しうる事例(寄託不要)

事例 2-3 当業者がハイブリドーマを容易に入手できない事例(寄託必要)

8.3 細胞に関する発明

事例 3-1 明細書の記載に基づいて当業者が細胞を製造しうる事例(寄託不要)

事例 3-2 当業者が細胞を容易に入手できない事例(寄託必要)

8.4 動物に関する発明

事例 4-1 明細書の記載に基づいて当業者が動物を製造しうる事例(寄託不要)

事例 4-2 当業者が動物を容易に入手できない事例(寄託必要)

(留意事項)

本事例集は、各事例において、新規性・進歩性の欠如等の拒絶理由がないことを意味するものではない。

8.1 細菌に関する発明

事例 1-1 当事者が細菌を容易に入手できる事例（寄託不要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

ストレプトマイセス・リビダンス xyz-1 株(*Streptomyces lividans* xyz-1; ATCC *****)由来であつて、下記の理化学的性質を有するβ-ガラクトシダーゼ。

- (a) 作用および基質特異性:β-D-ガラクトシド結合を有する基質を加水分解し、D-ガラクトース基を遊離する。
- (b) 至適pH:4.5
- (c) 安定pH:3.0～5.5
- (d) 至適温度:55℃
- (e) 安定温度:50℃
- (f) 分子量:ゲル濾過法による測定で 200kDである。

発明の詳細な説明の概要

β-ガラクトシダーゼによる加工の対象として、牛乳、チーズホエー、乳糖液等の中性～酸性の原料が想定されるため、酸性領域で十分な酵素活性を有するβ-ガラクトシダーゼが望まれていたが、酸性領域で十分な酵素活性を有するβ-ガラクトシダーゼを産生する微生物は出願時まで知られていなかった。

発明者らは、ストレプトマイセス・リビダンス xyz-1 株から、請求項 1 に係るβ-ガラクトシダーゼを特定の手法を用いることにより単離した。また、該ストレプトマイセス・リビダンス xyz-1 株は、ATCC が発行するカタログに保存番号 ATCC *****)として掲載されており、出願前に自由に分譲されうるものであった。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

本事例においては、発明の詳細な説明の記載からみて、ストレプトマイセス・リビダンス xyz-1 株は、信用できる保存機関である ATCC に保存され、ATCC の発行するカタログにより自由に分譲されうることが出願前に明らかな微生物である。また、発明の詳細な説明には、ストレプトマイセス・リビダンス xyz-1 株の保存番号も記載されている。

したがって、ストレプトマイセス・リビダンス xyz-1 株は当事者が容易に入手することができる微生物であり、当事者であれば明細書に記載の特定の手法を用いて請求項 1 に係るβ-ガラクトシダーゼを単離することができる。

よって、ストレプトマイセス・リビダンス xyz-1 株を寄託する必要はない。

事例 1-2 当業者が細菌を容易に入手できない事例（寄託必要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

ダイオキシン分解能を有する、バチルス ズブチルス(Bacillus subtilis) T-169 株。

発明の詳細な説明の概要

富山湾の海底泥を試料として採取し、当該試料から当業者に周知の方法でバチルス ズブチルス T-169 株を単離した。該バチルス ズブチルス T-169 株の分類学的性質を詳細に分析し、同種内の公知の菌株との相違点を検討したところ、該バチルス ズブチルス T-169 株は新菌株であることが判明した。また、実験を行うことにより、該バチルス ズブチルス T-169 株がダイオキシンを高効率で分解できることが明らかとなった。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

通常、土壌や海水などに存在する微生物の種類や量は、その土壌や海水が特定の地域から得られたものであっても、必ずしも一定であるとは限らない。

したがって、特定の地域の土壌や海水などから採取した試料を用いて新規な微生物を単離した場合でも、該土壌や海水などから再度採取した試料の中に、該新規な微生物が存在することの合理的な根拠がない限り、該新規な微生物を再現性をもって取得することは困難である。

本事例においては、発明の詳細な説明に、富山湾の海底泥から再度採取した試料の中に、バチルス ズブチルス T-169 株が存在することの合理的な根拠が記載されていない。

してみると、当業者が追試をした時に、再現性をもってバチルス ズブチルス T-169 株を取得することはできないので、バチルス ズブチルス T-169 株は明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物ではない。

よって、バチルス ズブチルス T-169 株は当業者が容易に入手することができる微生物ではないので、バチルス ズブチルス T-169 株を寄託する必要がある。

事例 1-3 細菌由来のDNAに係る発明の事例（寄託不要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

コリネ型細菌 K-336 株由来のアルギノコハク酸シンターゼをコードし、配列番号1で表される塩基配列を含むDNA。

【請求項 2】

請求項 1 記載のDNAを含む発現ベクター。

【請求項 3】

請求項 2 記載のベクターを発現可能に保持する、形質転換体。

発明の詳細な説明の概要

薬剤耐性に基づき土壌から単離した、L-アルギニンを産生するコリネ型細菌 K-336 株の分類学的性質を詳細に分析し、在来の類似種との異同を検討したところ、該コリネ型細菌 K-336 株は新種であることが判明した。

コリネ型細菌におけるL-アルギニン生合成経路には ArgA から ArgH までの遺伝子が関与することは出願時に公知であった。発明者らは、コリネ型細菌 K-336 株から、配列番号1で表される塩基配列を含む ArgG 遺伝子を初めて単離精製し、ArgG 遺伝子を周知の遺伝子工学的手法で発現させ、ArgG 遺伝子がコードするタンパク質がアルギノコハク酸シンターゼであることを確認した。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

本事例においては、請求項1に係る発明はDNAに係るものであって、コリネ型細菌 K-336 株に係るものではない。そして、当該DNAの塩基配列は明細書に具体的に記載されているから、当業者はこの塩基配列に基づき、人工合成方法等を通じて当該DNAを取得することができる。また、当業者であれば、当該DNAを適切な発現ベクターに組み込んで、当該発現ベクターを発現可能に保持する形質転換体を製造することができる。

よって、コリネ型細菌 K-336 株を寄託する必要はない。

8.2 抗体に関する発明

事例 2-1 明細書の記載に基づいて当業者がハイブリドーマを製造しうる事例（寄託不要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 1 で表されるアミノ酸配列からなる抗原タンパク質A。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の抗原タンパク質Aに対するモノクローナル抗体。

【請求項 3】

請求項 2 に記載のモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ。

発明の詳細な説明の概要

ウイルスXの外膜から新規な抗原タンパク質Aを単離精製したところ、抗原タンパク質Aは、ウイルスX感染者由来の血清のみと反応したことから、抗原タンパク質AはウイルスX感染者の同定に有用である。

また、抗原タンパク質Aの部分アミノ酸配列を決定し、該部分アミノ酸配列に基づいて周知の遺伝子工学的手法により、配列番号 1 で表されるアミノ酸配列からなる抗原タンパク質Aをコードする遺伝子をクローニングした。

(注)抗原タンパク質Aに対して特異的に反応するモノクローナル抗体を製造した実施例はない。

[微生物等の寄託の要否に関する説明]

本事例において、請求項 2 に係るモノクローナル抗体は、抗原のみで特定されたモノクローナル抗体である。

一般に、免疫原性を有するタンパク質が得られた際に、該タンパク質を免疫原として周知のハイブリドーマ法により、該タンパク質に対するモノクローナル抗体を得ることができるとの技術常識がある。

そして、当業者であれば、発明の詳細な説明の記載に基づいて、抗原タンパク質Aをコードする遺伝子を取得し、周知の遺伝子工学的手法を用いて該遺伝子を発現させ、配列番号 1 で表されるアミノ酸配列からなる抗原タンパク質Aを製造することができる。また、該抗原タンパク質Aが免疫原性を有することは明らかである。

してみれば、当業者であれば、発明の詳細な説明の記載に基づいて、抗原タンパク質Aを製造し、該抗原タンパク質Aを免疫原として、周知のハイブリドーマ法により、請求項 2 に係るモノクローナル抗体とそれを産生するハイブリドーマを取得することができる。

したがって、請求項 3 に係るハイブリドーマは明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物である。

よって、請求項 3 に係るハイブリドーマは当業者が容易に入手することができる微生物であるので、請求項 3 に係るハイブリドーマを寄託する必要はない。

事例 2-2 明細書の記載に基づいて当業者がハイブリドーマを製造しうる事例（寄託不要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

ウイルスYの表面抗原Pに対して結合定数： 10^{10}M^{-1} 以上で反応することを特徴とする、IgM型モノクローナル抗体。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマ。

発明の詳細な説明の概要

ウイルスYの表面抗原Pは既に単離精製され、それを検出できる抗体も出願時に公知であった。しかしながら、IgM型モノクローナル抗体は、凝集しやすい性質等のために、検出にはあまり望ましくないと考えられていたところ、発明者らは、IgM型モノクローナル抗体であって、高感度にウイルスYの表面抗原Pを検出できるものを初めて取得した。

発明者らは、該表面抗原Pをコードするアミノ酸配列から、ある特定の部分アミノ酸配列を選択して、該特定の部分アミノ酸配列からなるポリペプチドを製造し、該ポリペプチドが免疫原として機能することを確認した。そして、該ポリペプチドを用いて、周知のハイブリドーマ法に基づきモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマを製造した。その結果、抗体産生が確認できるハイブリドーマが 149 株得られた。そのうち、10 株を選択し、該選択したハイブリドーマが産生する抗体の結合定数を測定したところ、IgM型であって結合定数： 10^{10}M^{-1} 以上を満たす抗体を産生するハイブリドーマは 3 株しか確認できなかった。しかし、同様のハイブリドーマ製造実験を 3 回繰り返し実施したところ、いずれの場合においても、IgM型であって結合定数： 10^{10}M^{-1} 以上を満たす抗体を産生するハイブリドーマが少なくとも 1 株は取得された。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

本事例において、請求項 1 に係るモノクローナル抗体は、「ウイルスYの表面抗原Pに対して結合定数： 10^{10}M^{-1} 以上で反応する」という限定的な条件を満たすモノクローナル抗体である。

一般に、限定的な条件を満たすモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマを取得することは、再現性がない場合が多いとの技術常識がある。

しかしながら、発明の詳細な説明には、ウイルスYの表面抗原Pをコードするアミノ酸配列から、ある特定の部分アミノ酸配列を選択することによって、「ウイルスYの表面抗原Pに対して結合定数： 10^{10}M^{-1} 以上で反応する」という限定的な条件を満たすIgM型モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマを複数株取得することができたことが記載されている。さらに、該特定の部分アミノ酸配列からなるポリペプチドを免疫原として、同様のハイブリドーマ製造実験を繰り返し行うことにより、このような限定的な条件を満たすIgM型モノクローナル抗体を産生するハイブリドーマを、繰り返して取得することができたことが記載されている。

してみれば、当業者が追試をした時に、再現性をもって請求項 1 に係るモノクローナル抗体、及び、それを産生するハイブリドーマを取得することができる。

したがって、請求項 2 に係るハイブリドーマは明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物である。

よって、請求項 2 に係るハイブリドーマは当業者が容易に入手することができる微生物であるので、取得されたハイブリドーマを寄託する必要はない。

事例 2-3 当業者がハイブリドーマを容易に入手できない事例（寄託必要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

受容体Zに結合して、細胞増殖を抑制することの特徴とする、モノクローナル抗体 ABC-1。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の抗体を産生するハイブリドーマ H-ABC-1。

発明の詳細な説明の概要

受容体Zは既に単離精製されており、受容体Zにアゴニストが結合することにより、細胞増殖が抑制されることは出願時に公知であった。また、受容体Zに結合して細胞増殖を抑制するモノクローナル抗体を製造する試みも出願時までになされていた。しかしながら、受容体Zに結合して細胞増殖を抑制する抗体は、出願時までには取得されていなかった。

発明者らは、受容体Zを免疫原として、周知のハイブリドーマ法に基づき、モノクローナル抗体を製造したところ、受容体Zに結合するモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマは多数取得されたが、その中で細胞増殖を抑制するモノクローナル抗体を産生するハイブリドーマは1株のみであった。そして、該細胞増殖を抑制するモノクローナル抗体を「モノクローナル抗体 ABC-1」と命名し、該「モノクローナル抗体 ABC-1」を産生するハイブリドーマを「ハイブリドーマ H-ABC-1」と命名した。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

本事例において、請求項1に係るモノクローナル抗体 ABC-1 は、ハイブリドーマ H-ABC-1 という特定の株のハイブリドーマにより産生されるモノクローナル抗体である。

一般に、特定の株のハイブリドーマを、周知のハイブリドーマ法により意図的に取得することは困難であるとの技術常識がある。

そして、発明の詳細な説明には、周知のハイブリドーマ法に基づき、モノクローナル抗体 ABC-1 を産生するハイブリドーマ H-ABC-1 が1株だけ取得されたことが記載されているのみであり、ハイブリドーマ H-ABC-1 を再現性をもって取得する方法について記載されていない。

したがって、当業者が追試をした時に、再現性をもって当該モノクローナル抗体 ABC-1 あるいはハイブリドーマ H-ABC-1 を取得することはできないので、ハイブリドーマ H-ABC-1 は明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物ではない。

よって、ハイブリドーマ H-ABC-1 は当業者が容易に入手することができる微生物ではないので、ハイブリドーマ H-ABC-1 を寄託する必要がある。

8.3 細胞に関する発明

事例 3-1 明細書の記載に基づいて当業者が細胞を製造しうる事例（寄託不要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

マウス由来の肺癌細胞を含む不均一な細胞集団からマウス由来の肺癌細胞を分離する方法であって、

- (1) 配列番号 1 で表される塩基配列からなる肺癌細胞特異的プロモーターの支配下に、蛍光タンパク質をコードする核酸分子を連結したベクターを作製する工程、
- (2) 前記細胞集団に該ベクターを導入する工程、
- (3) 該細胞集団の中から蛍光を発する細胞としてマウス由来の肺癌細胞を同定し、分離する工程を含む方法。

【請求項 2】

請求項 1 に記載の方法により分離された、マウス由来の肺癌細胞。

発明の詳細な説明の概要

肺癌細胞において特異的に機能する新規プロモーターをマウスからクローニングした。該プロモーターの塩基配列は配列番号 1 で表されるものである。また、周知技術に基づき、肺癌細胞を含む不均一な細胞集団をマウスより調製した。次に、該細胞集団に、該プロモーターの支配下に蛍光タンパク質の一種として周知である GFP をコードする核酸分子を連結したベクターを導入することにより、該細胞集団内の肺癌細胞のみにおいて GFP を発現させ、該細胞集団の中から蛍光を発する細胞としてマウス由来の肺癌細胞を同定し分離した。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

本事例においては、発明の詳細な説明に、肺癌細胞で特異的に機能するプロモーターの塩基配列が具体的に記載されており、その支配下に GFP をコードする核酸分子を連結したベクターを用いて、不均一な細胞集団の中からマウス由来の肺癌細胞を同定・分離したことが記載されている。

してみれば、当業者が追試をした時に、再現性をもってマウス由来の肺癌細胞を同定・分離することができる。

したがって、請求項 2 に係るマウス由来の肺癌細胞は明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物である。

よって、請求項 2 に係るマウス由来の肺癌細胞は当業者が容易に入手することができる微生物であるので、同定・分離したマウス由来の肺癌細胞を寄託する必要はない。

事例 3-2 当業者が細胞を容易に入手できない事例（寄託必要）**特許請求の範囲****【請求項 1】**

マウス間葉系幹細胞に由来し、無血清培地で継代培養可能であって、該無血清培地で培養すると繊維状を呈し、目的とする細胞の馴化培地を含む培地で培養することにより、80%以上の割合で目的とする細胞に分化誘導される間葉系幹細胞 H01 株。

発明の詳細な説明の概要

マウス骨髄から取得した間葉系幹細胞を無血清培地で 3 週間培養し、死滅した細胞を除去した。その後、残存する細胞について継代を繰り返しながら分化能を検討したところ、アストロサイト馴化培地を含む培地で培養することによりアストロサイト様細胞に分化する突然変異細胞株が偶発的に得られた。そして、該突然変異細胞株を間葉系幹細胞 H01 株と命名した。ここで、該間葉系幹細胞 H01 株についてさらなる分化能の解析を行ったところ、脂肪細胞、平滑筋細胞、繊維芽細胞等の馴化培地を含む培地で培養することにより、ほぼ 100%の割合でそれぞれの細胞へと分化誘導された。

【微生物等の寄託の要否に関する説明】

一般に、細胞の培養中に細胞のゲノムに生じる突然変異は、ランダムに生じるものであるので、特定の突然変異細胞株を、細胞培養中に意図的に取得することは困難であるとの技術常識がある。

本事例においては、発明の詳細な説明に、間葉系幹細胞 H01 株はマウス骨髄から取得した間葉系幹細胞を継代培養している過程で偶発的に得られた突然変異細胞株から樹立されたものであることが記載されているのみであり、間葉系幹細胞 H01 株を再現性をもって取得する方法について記載されていない。

したがって、当業者が追試をした時に、再現性をもって間葉系幹細胞 H01 株を取得することはできないので、間葉系幹細胞 H01 株は明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる微生物ではない。

よって、間葉系幹細胞 H01 株は当業者が容易に入手することができる微生物ではないので、間葉系幹細胞 H01 株を寄託する必要がある。

8.4 動物に関する発明

事例 4-1 明細書の記載に基づいて当業者が動物を製造しうる事例（寄託不要）

特許請求の範囲

【請求項 1】

配列番号 1 で表される塩基配列からなる原癌遺伝子を導入したトランスジェニックマウス。

発明の詳細な説明の概要

配列番号 1 で表される塩基配列からなる新規な原癌遺伝子をヒトからクローニングした。また、周知の遺伝子導入方法に基づいて、当該遺伝子を市販のBALB/c系マウス受精卵に導入し発生させることにより、複数のトランスジェニックマウスを作製したところ、それらは生後平均 5 ヶ月齢において腫瘍を発症した。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

本事例においては、発明の詳細な説明に、配列番号 1 で表される塩基配列からなる新規な原癌遺伝子が記載されており、市販のマウスを用いて、周知の遺伝子導入方法に基づいて、トランスジェニックマウスを作製したことが記載されている。

してみれば、当業者が追試をした時に、再現性をもって配列番号 1 で表される塩基配列からなる原癌遺伝子を導入したトランスジェニックマウスを作製することができる。

したがって、請求項 1 に係るトランスジェニックマウスは明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる動物である。

よって、請求項 1 に係るトランスジェニックマウスは当業者が容易に入手することができる動物であるので、作製されたトランスジェニックマウス(その受精卵等)を寄託する必要はない。

事例 4-2 当業者が動物を容易に入手できない事例（寄託必要）**特許請求の範囲****【請求項 1】**

初期病変として、生後 3 週齢で眼周囲に浮腫が認められるという特性を有する、皮膚炎を自然発症する RFG マウス。

発明の詳細な説明の概要

BALB/c 系マウスを系統維持している過程において、初期病変として、生後 3 週齢で眼周囲に浮腫が認められ、清浄環境下で皮膚炎を自然発症する突然変異個体を偶発的に得た。その後、該突然変異個体から近交系を確立し、RFG マウスと命名した。近交系確立後、25 世代を経る過程において、RFG マウスは初期病変として、生後 3 週齢で眼周囲に浮腫が認められるという特性を維持し、皮膚炎を自然発症した。

〔微生物等の寄託の要否に関する説明〕

一般に、マウスを系統維持している過程において、マウスのゲノムに生じる突然変異はランダムに生じるものであるため、特定の突然変異個体を、系統維持している過程において再現性をもって取得することは困難であるとの技術常識がある。

本事例においては、発明の詳細な説明に、RFG マウスは、BALB/c 系マウスを系統維持している過程において偶発的に得られた突然変異個体から確立された近交系であることが記載されているのみであり、RFG マウスを再現性をもって取得する方法については記載されていない。

したがって、当業者が追試をした時に、再現性をもって RFG マウスを取得することはできないので、RFG マウスは明細書の記載に基づいて当業者が製造しうる動物ではない。

よって、RFG マウスは当業者が容易に入手することができる動物ではないので、RFG マウス(その受精卵等)を寄託する必要がある。

[付録1]

分類学的性質の記載要領

明細書に記載する微生物が新種である場合（菌株として表示した場合を含む）は、その分類学的性質を詳細に記載し、必要であれば、顕微鏡写真又は電子顕微鏡写真を添付して、それを新種として認めた理由を明確にすること、すなわち、在来の類似種との異同を明記し、その判定の根拠となった関連文献名を書き添えることが必要である。なお、新種の命名は該当する国際命名規約に従うことが望ましい。

以下、微生物を便宜上、酵母、カビ又はキノコ、細菌、放線菌に大別し、おのおのについて必要な記載事項を示した。これらの記載に当たって、菌株の良好な生育状態において実験観察を行い、培地の種類（又は培地の組成）、培養温度、培養時間などの条件を明記する。さらに、分離源については、菌株を分離した年月、分離源（動植物体の場合、可能な限りその学名をつける）とその採取地を記載することが望ましい。

なお、本記載要領に列挙された記載事項は、微生物を特定するための目安であって、どの事項を記載すれば微生物が十分に特定できるかは、出願に係る微生物ごとに判断されるべきものである。

1. 新種が酵母に属するものである場合には、下記の事項について記載する。

(a) 培養的・形態的性質

- ① 麦芽汁又は YM 液体培地
- ② 麦芽汁寒天培地又は YM 寒天培地
- ③ ポテト又はコーンミール寒天培地によるスライド培養法又はダルモー平板培養法

これらの培地上に生育させたときの、栄養細胞の大きさ、形状、増殖の形式（出芽・分裂の区別、菌糸・偽菌糸の有無）、寒天培地では生育の様相、色、光沢、拡散性色素などを、液体培地では表面発育の有無、培地の混濁状態などを記載する。その他、特にその菌の特徴を顕著に現す培地を用いたときの上記各性質について、なるべく詳しく記載する。

(b) 胞子の形成

① 有性胞子

- (1) ゴロドコワ培地、石膏・酢酸ソーダ培地、麦芽エキス寒天培地、野菜汁寒天培地、ニンジン片などの培地を用いて、子嚢胞子形成の有無を検討し、子嚢胞子の形成を認めた場合は子嚢及び子嚢胞子の形状を記載する。
- (2) 麦芽エキス寒天培地、野菜汁寒天培地、コーンミール寒天培地、ポテト・イースト浸出液・グルコース寒天培地などの培地を用いて、二核菌糸、担子器（テリオスポア、前菌糸）及び担子胞子の形成を認めた場合はその形状を記載する。

② 射出胞子

麦芽汁寒天培地、ポテト寒天培地、コーンミール寒天培地などを用いて、射出胞子の有無を検討し、もし形成がある場合は、その形状を記載する。

(c) 生理学的・化学分類学的性質

- ① 最適生育条件（pH、温度）
- ② 生育の範囲（pH、温度）
- ③ 硝酸塩の資化
- ④ 脂肪の分解
- ⑤ 尿素の分解
- ⑥ ジアゾニウムブルーBの呈色反応
- ⑦ ゼラチンの液化
- ⑧ 好浸透圧性又は耐浸透圧性がある場合は、シュクロース又は塩化ナトリウムの最適又は最高濃度
- ⑨ カロチノイドの生成
- ⑩ 顕著な有機酸の生成

⑪デンプン様物質の生成

⑫ビタミンの要求性

⑬次の各炭素源のうち15以上の化合物に対する資化性の有無（少なくとも*印のついた糖類については、資化性と発酵性の有無を併記することが必要である。）

- (1) D-アラビノース
- (2) L-アラビノース
- (3) D-リボース
- (4) D-キシロース
- (5) * D-グルコース
- (6) D-マンノース
- (7) * D-ガラクトース
- (8) L-ラムノース
- (9) D-フラクトース
- (10) L-ソルボース
- (11) * マルトース
- (12) * シュークロース
- (13) * ラクトース
- (14) * メリビオース
- (15) セロビオース
- (16) トレハロース
- (17) * ラフィノース
- (18) メレジトース
- (19) α -メチル-D-グルコシド
- (20) D-グルコサミン
- (21) N-アセチルグルコサミン
- (22) アルブチン又はエスクリン
- (23) デキストリン
- (24) 可溶性デンプン
- (25) イヌリン
- (26) メタノール
- (27) エタノール
- (28) アドニトール
- (29) エリスリトール
- (30) * イノシトール
- (31) D-マンニトール
- (32) D-ソルビトール
- (33) ズルシトール
- (34) D-グルコン酸塩
- (35) グリセリン
- (36) DL-乳酸塩
- (37) コハク酸塩
- (38) クエン酸塩
- (39) ヘキサデカン
- (40) その他、新種の特徴を示すに必要な炭素化合物

⑭ DNA の塩基組成（GC 含量）及びユビキノン（コエンザイム Q）の型については、記載することが望ましい。

⑮その他、新種の特徴付けのために必要な生理学的・化学分類学的性質があれば記載する。

例えば、次のようなものがある。

(1) 細胞壁の糖組成（キシロース、ラムノース、フコース、ガラクトースの有無）

(2) 近縁菌種との DNA-DNA 相同性

(d) 以上の性質のほかに、当該微生物を特徴付ける性質があればこれを記載する。

2. 新種がカビ又はキノコに属するものである場合には、下記の事項について記載する。

(a) 培養的・形態的性質

① 麦芽汁（又は麦芽エキス）寒天培地

② ポテト・グルコース寒天培地

③ ツアベック寒天培地

④ サブロー寒天培地

⑤ オートミール寒天培地

⑥ 合成ムコール寒天培地

⑦ YpSs 寒天培地

⑧ グルコース・ドライイースト寒天培地（菌根形成菌用）

⑨ コーンミール寒天培地

これらのうち、2 種類以上の培地を選び、各培地上の生育状態についてテレオモルフ（有性時代）及びアナモルフ（無性時代）の形態学的性質、コロニーの表面の形状・色調、コロニーの裏面の色調などを記載する。その他、特にその菌株の特徴を顕著に現す培地を用いたときの上記各性質について、なるべく詳しく記載する。

(b) 生理学的・化学分類学的性質

① 最適生育条件（pH、温度など）

② 生育の範囲（pH、温度など）

③ フェノールオキシダーゼ反応（木材腐朽菌のみ）

④ その他、新種の特徴付けのために必要な生理学的・化学分類学的性質があれば記載する。

例えば、次のようなものがある。

(1) DNA の塩基組成（GC 含量）

(2) 酵素及び蛋白質の電気泳動パターン

(3) 近縁菌種との DNA-DNA 相同性

(4) ユビキノン（コエンザイム Q）の型

(c) 新種と決定するに当たって上記特徴のみでは不十分な場合、乾燥標本に基づき、テレオモルフ又はアナモルフの形態的性質、基質上での形状、色調などの諸性質について記載する。

〔注〕なお、基準標本の保管場所とその標本番号を記載することが望ましい。

(d) 以上の性質のほかに、当該微生物を特徴付ける性質があればこれを記載する。

3. 新種が細菌に属するものである場合には、下記の事項について記載する。

(a) 形態的性質

寒天培地及び液体培地に生育した細胞について、次の点を記載する。培地組成は肉汁及び肉汁寒天を基準とするが、これに生育しないものについては適当な別の培地を用いてもよい。

① 細胞の形及び大きさ

② 細胞の多形性の有無、もし多形性がある場合はその詳細

③ 運動性の有無、運動性がある場合は鞭毛の着生状態

④孢子の有無、孢子がある場合は孢子、孢子嚢の形、大きさ及び孢子の部位

(b)培養的性質

- ①肉汁寒天平板培養
- ②肉汁液体培養
- ③肉汁ゼラチン穿刺培養
- ④リトマス・ミルク

寒天培地では生育の様相、色、光沢、拡散性色素などを、液体培地では表面発育の有無、培地の混濁状態などを、ゼラチン穿刺培養では生育の状態、ゼラチン液化などを、リトマス・ミルクではその反応（アルカリ性か酸性か）、凝固、液化などについて記載する。

なお、上記の培地に生育しないものについては他の生育に適切な培地における生育状態を記載する。

(c)生理学的性質

- ①グラム染色性
- ②硝酸塩の還元
- ③脱窒反応
- ④MR テスト
- ⑤VP テスト
- ⑥インドールの生成
- ⑦硫化水素の生成
- ⑧デンプンの加水分解
- ⑨クエン酸の利用（Koser（又は Simmons）の培地と Christensen の培地を併用すること）
- ⑩無機窒素源（硝酸塩及びアンモニウム塩）の利用
- ⑪色素の生成（水溶性かどうかを明記する）
- ⑫ウレアーゼ
- ⑬オキシダーゼ
- ⑭カタラーゼ
- ⑮生育の範囲（pH、温度など）
- ⑯酸素に対する態度（好気性、嫌気性の区別など）
- ⑰O-F テスト（Hugh Leifson 法による）
- ⑱下記の糖類から酸及びガスの生成の有無を記載する。

- (1) L-アラビノース
- (2) D-キシロース
- (3) D-グルコース
- (4) D-マンノース
- (5) D-フラクトース
- (6) D-ガラクトース
- (7) マルトース
- (8) シュークロース
- (9) ラクトース
- (10) トレハロース
- (11) D-ソルビトール
- (12) D-マンニトール
- (13) イノシトール
- (14) グリセリン
- (15) デンプン

なお、新種の特徴を示すのに、その他の糖類からの酸及びガスの生成の有無を記載する必要がある場合は、それらについても記載する。

(d) 次の諸性質のうち、新種の特徴を示すに必要なものについては、それを選択して記載する。

- ① 糖類の分解生成物
- ② グルコン酸の酸化
- ③ アルコールの酸化
- ④ ジオキシアセトンの生成
- ⑤ エスクリンの分解
- ⑥ セルロースの分解
- ⑦ 馬尿酸の分解
- ⑧ マロン酸の利用
- ⑨ アルギニンの分解
- ⑩ リジンの脱炭酸反応
- ⑪ オルニチンの脱炭酸反応
- ⑫ フェニルアラニンの脱アミノ反応
- ⑬ コアグラーゼ
- ⑭ 溶血性
- ⑮ 温度感受性
- ⑯ 塩化ナトリウムの耐性
- ⑰ シアン化カリウムの耐性
- ⑱ フォスファターゼ
- ⑲ ペクチナーゼ
- ⑳ リパーゼ
- ㉑ レシチナーゼ
- ㉒ 栄養素要求性
- ㉓ 抗酸性
- ㉔ その他、必要と認められる性質

(e) 化学分類学的性質

- ① DNA の塩基組成 (GC 含量) については、記載することが望ましい。
- ② その他、新種の特徴付けのために必要な化学分類学的性質があれば記載する。
例えば、次のようなものがある。
 - (1) 細胞壁ペプチドグリカンのアミノ酸組成
 - (2) 細胞壁の加水分解物中の還元糖の種類
 - (3) 菌体脂質 (イソプレノイド・キノン、リン脂質、ミコール酸を含む脂肪酸など) の種類
 - (4) 近縁菌種との DNA-DNA 相同性

(f) 絶対嫌気性菌、無機栄養細菌、光合成細菌などの記載も、Bergey's Manual of Systematic Bacteriology 又は最近の研究を参考にし、上記に準じて記載する。

(g) 以上の性質のほかに、当該微生物を特徴付ける性質があればこれを記載する。

4. 新種が放線菌に属するものである場合には、下記の事項について記載する。原則として、下記の各項において記載した培地を使用するが、特徴的な性質を示す培地があれば適宜追加して使用する。なお、以下 International Streptomyces Project を ISP と略す。

(a)形態的性質

イースト・麦芽寒天培地 (ISP 培地 No.2)、オートミール寒天培地 (ISP 培地 No.3)、スターチ・無機塩寒天培地 (ISP 培地 No.4) 又はグリセリン・アスパラギン寒天培地 (ISP 培地 No.5) で生育させたときの観察結果に基づき、当該放線菌が分類上の該当する属、あるいは種であることを特徴付ける菌糸、孢子等の形態的性質を記載する。

例えば、次のようなものがある。

①菌糸

気菌糸形成の有無、気菌糸又は基生菌糸の分断の有無及び分断菌糸の運動性

②孢子

(1) 孢子又は孢子嚢形成の有無及びその着生位置 (気菌糸上又は基生菌糸上の区別)

(2) 孢子柄上で連鎖する孢子の数及び多数の孢子が連鎖する場合の形状 (直状、曲状、環状、螺旋状、車軸状など)

(3) 孢子嚢が存在する場合、その形及び大きさ、並びに孢子嚢 1 個当たりの孢子嚢孢子の数

(4) 孢子 (孢子嚢孢子を含む) の特徴 (表面構造、大きさ、運動性、鞭毛の存在など)

③その他

厚膜孢子、集束菌糸、菌糸束、疑似孢子嚢又は菌核の形成、菌糸の分裂様式など

(b)培養的性質

イースト・麦芽寒天培地 (ISP 培地 No.2)、オートミール寒天培地 (ISP 培地 No.3)、スターチ・無機塩寒天培地 (ISP 培地 No.4) 及びグリセリン・アスパラギン寒天培地 (ISP 培地 No.5) 上での生育状態、気菌糸の着生状態とその色調、基生菌糸の色調、培地中への拡散性色素の生成などを記載する。

(c)生理学的性質

①生育温度範囲

②メラニン様色素の生成

ペプトン・イースト・鉄寒天培地 (ISP 培地 No.6) 及びチロシン寒天培地 (ISP 培地 No.7) で観察する。

③炭素源の利用性

少なくとも、次の炭素源の利用性を記載する。

- (1) L-アラビノース
- (2) D-フラクトース
- (3) D-グルコース
- (4) イノシトール
- (5) D-マンニトール
- (6) ラフィノース
- (7) L-ラムノース
- (8) シュークロース
- (9) D-キシロース

なお、基礎培地には原則としてプリドハム・ゴトリブ寒天培地 (ISP 培地 No.9) を使用し、変更した場合はその培地を明記する。

(d)化学分類学的性質

①菌体にジアミノピメリン酸が存在する場合は、その光学異性体 (LL 型と meso 型) について記載することが望ましい。

②その他、新種の特徴付けのために必要な化学分類学的性質があれば記載する。例えば、次のような

ものがある。

- (1) 細胞壁ペプチドグリカンのアミノ酸組成
- (2) 全菌体あるいは細胞壁の加水分解物中の還元糖の種類
- (3) 菌体脂質（イソプレノイド・キノン、リン脂質、ミコール酸を含む脂肪酸など）の種類
- (4) 近縁菌種との DNA-DNA 相同性
- (5) DNA の塩基組成（GC 含量）

(e)以上の性質のほかに、当該微生物を特徴付ける性質があればこれを記載する。

なお、上記酵母、カビ、キノコ、細菌、放線菌の同定に使用する培地の組成は例示すれば下記のとおりである。各培地は市販品を使用することも可能であるが、その場合には製造会社名及び商品名を明記する。

1. 酵母

(1) YM 培地

ペプトン	5 g
イーストエキス	3 g
麦芽エキス	3 g
D-グルコース	10 g
脱イオン水	1000ml

(2) ポテト・グルコース寒天培地

ポテト100 gをすりつぶし、300mlの水に浸漬して冷暗所に数時間放置、布ごしにして120℃で1時間蒸煮する。冷却後1lにし、D-グルコース20 g、寒天20 gを加える。

(3) ゴロドコワ寒天培地

ペプトン	1%
ブイヨン	1%
D-グルコース	0.25%
NaCl	0.5%
寒天	2.5%

(4) 酢酸ソーダ培地

CH ₃ COONa	0.4%
寒天	1.5%
(ラフィノース	0.04%)

(5) 麦芽エキス寒天培地

粉末麦芽エキス	20 g
寒天	12 g
脱イオン水	400ml

(6) 野菜汁寒天培地

野菜汁	500ml
パン酵母	10 g
寒天	20 g
脱イオン水	500ml

pH 7.0

(7) 石膏培地

焼石膏に等量の水を加えて攪拌、糊状として適当な杵（銅製の円錐台形、あらかじめ内側にワセリンを薄く塗抹しておく）に流し込む。直ちに机上で軽くたたき石膏内部のガスを追い出す。約30分間静置し石膏の固化を待ち、杵から取り出し上面を平滑に削ると同時に被検酵母菌体を入れる小穴をつくる。更に十分固化させた後ワセリンを拭き取り、約30分間、1～2回水を替えながら煮沸し、直ちに殺菌ピンセットで取り出し、あらかじめ殺菌した大型シャーレに入れる。殺菌水を石膏ブロックが半ば露出する程度に加える。被検酵母はあらかじめ2～3回、麦芽汁、麴汁、YM、Millerらの培地に前培養し、液体培養の上澄液を流出した残りの新鮮な菌体を白金耳かマイクロスポーンで石膏上の小穴に置き、20～25℃で培養する。

(8) コーンミール寒天培地

コーンミール	12.5 g
イオン水	300ml
(温浴上60℃で1時間保温後、濾過して浸出液を300mlに復元)	
寒天	3.8 g

(9) ポテト・イースト浸出液・グルコース寒天培地

ポテト（皮をむき角切り）	200 g
生パン酵母	30 g
脱イオン水	1000ml
(30分煮沸して浸出液をつくる)	
グルコース	20 g
寒天	15 g

2. カビ又はキノコ

(1) 麦芽エキス寒天培地

麦芽エキス	20 g
グルコース	20 g
ペプトン	1 g
寒天	25 g
脱イオン水	1000ml

(2) ポテト・グルコース寒天培地

ポテト（皮をむき角切りとする）	200 g
脱イオン水	1000ml
(以上のものを用いて浸出液を作る)	
グルコース	20 g
寒天	15 g

(3) ツァペック寒天培地

NaNO ₂	3 g
K ₂ HPO ₄	1 g
MgSO ₄ · 7H ₂ O	0.5 g
KCl	0.5 g

FeSO ₄ ・7H ₂ O	0.01 g
シュークロース	30 g
寒天	5 g
脱イオン水	1000ml
(4) サブロー寒天培地	
マルトース又はグルコース	40 g
ペプトン	10 g
寒天	15 g
脱イオン水	1000ml
(5) オートミール寒天培地	
オートミール	30 g
脱イオン水	1000ml
(以上のものを用いて浸出液を作る)	
寒天	20 g
(6) 合成ムコール寒天培地	
グルコース	40 g
アスパラギン	2 g
KH ₂ PO ₄	0.5 g
MgSO ₄ ・7H ₂ O	0.025 g
サイアミン・クロライド	0.5mg
寒天	15 g
脱イオン水	1000ml
(7) YpSs 寒天培地	
可溶性デンプン	15 g
イーストエキス	4 g
K ₂ HPO ₄	1 g
MgSO ₄ ・7H ₂ O	0.5 g
寒天	20 g
脱イオン水	1000ml
(8) グルコース・ドライイースト寒天培地 (菌根形成菌用)	
グルコース	10 g
ドライイースト	5 g
KH ₂ PO ₄	1 g
MgSO ₄ ・7H ₂ O	0.5 g
寒天	15 g
脱イオン水	1000ml
pH (1N HCl で調整)	5.0
(9) フェノールオキシダーゼ反応検定用培地	
おのおの0.5%のタンニン酸及び没食子酸を麦芽汁寒天培地あるいはポテト・グルコース寒天培地に加える。	

3. 細菌

(1) 肉汁培地

肉エキス	10 g
ペプトン	10 g
NaCl	5 g
脱イオン水	1000ml
pH 7.2	

(2) 肉汁寒天培地

肉エキス	10 g
ペプトン	10 g
NaCl	5 g
寒天	15～20 g
脱イオン水	1000ml
pH 7.2	

(3) 肉汁ゼラチン培地

肉エキス	10 g
ペプトン	10 g
NaCl	5 g
ゼラチン	100～300 g
脱イオン水	1000ml
pH 7.2	

(4) リトマス・ミルク

新鮮な脱脂乳又は脱脂粉乳を原乳の濃さにしたものに適当量のリトマス液を加える。

4. 放線菌

滅菌は特に記さない限り 121℃、20分間、高圧滅菌を行う。

(1) イースト・麦芽寒天培地 (ISP 培地 No.2)

イーストエキス	4 g
麦芽エキス	10 g
グルコース	4 g
脱イオン水	1000ml
寒天	15～20 g
pH 7.3	

(2) オートミール寒天培地 (ISP 培地 No.3)

オートミール	20 g
微量塩液	1ml
FeSO ₄ · 7H ₂ O	0.1 g
MnCl ₂ · 4H ₂ O	0.1 g
ZnSO ₄ · 7H ₂ O	0.1 g
脱イオン水	100ml
寒天	18 g

pH 7.2

オートミールを脱イオン水1000ml 中で20分間煮た後、チーズ濾布で濾過し、減量分を脱イオン水で補う。これに微量塩液を加えて pH を調整した後、寒天を加える。

(3) スターチ・無機塩寒天培地 (ISP 培地 No.4)

液Ⅰ：可溶性デンプン10 g を少量の冷脱イオン水でペースト状とし、さらに薄めて500ml とする。

液Ⅱ：K ₂ HPO ₄	1 g
MgSO ₄ · 7H ₂ O	1 g
NaCl	1 g
(NH ₄) ₂ SO ₄	2 g
CaCO ₃	2 g
脱イオン水	500ml
微量塩液 ((2)と同じ)	1ml

液Ⅰ及び液Ⅱを混合し、寒天15～20 g を加える。

(4) グリセリン・アスパラギン寒天培地 (ISP 培地 No.5)

グリセリン	10 g
L-アスパラギン	1 g
K ₂ HPO ₄	1 g
脱イオン水	1000ml
微量塩液 ((2)と同じ)	1ml
寒天	15～20 g
pH	7.0～7.4

(5) ペプトン・イースト・鉄寒天培地 (ISP 培地 No.6)

1) ペプトン・鉄寒天	36.58 g
ペプトン	15 g
プロテオース・ペプトン	5 g
クエン酸鉄アンモニウム	0.5 g
K ₂ HPO ₄	1 g
Na ₂ S ₂ O ₃	0.08 g
寒天	15 g
2) イーストエキス	1 g
3) 脱イオン水	1000ml
1)、2)、3) を混和し、pH 7.0～7.2とする。	

(6) チロシン寒天培地 (ISP 培地 No.7)

グリセリン	15 g
L-チロシン	0.5 g
L-アスパラギン	1 g
K ₂ HPO ₄	0.5 g
MgSO ₄ · 7H ₂ O	0.5 g
NaCl	0.5 g
FeSO ₄ · 7H ₂ O	10mg
脱イオン水	1000ml

微量塩液 ((2)と同じ)	1ml
寒天	15～20 g
pH 7.2～7.4	

(7) プリドハム・ゴトリーブ寒天培地 (ISP 培地 No.9)

(NH ₄) ₂ SO ₄	2.64 g
KH ₂ PO ₄	2.38 g
K ₂ HPO ₄	5.65 g
MgSO ₄ · 7H ₂ O	0.1 g
脱イオン水	1000ml
プリドハム・ゴトリーブ微量塩液	1ml
CuSO ₄ · 5H ₂ O	0.64 g
FeSO ₄ · 7H ₂ O	0.11 g
MnCl ₂ · 4H ₂ O	0.79 g
ZnSO ₄ · 7H ₂ O	0.15 g
脱イオン水	100ml

全内容を溶かした後、pH を6.8～7.0に調整し（必要に応じて 1 N NaOH あるいは 1 N HCl を使用する）、精製寒天15～20g を加える。その寒天培地を滅菌し、60℃に冷却後、別途滅菌した（濾過滅菌、エーテル滅菌、エチレンオキサイド滅菌など）10%各種炭素源を1/10量の割合で加える。

なお、微量塩液は 3～5℃に保存し、使用前に室温に戻す。また調製後 1 ヶ月を経過したものは新たに調製し、保存中に沈殿物を生じたものは使用しない。

[付録2]

(削除)

[付録 3]

塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等の 作成のためのガイドライン

平成 21 年 12 月

特 許 庁

目 次

はじめに	3
I. ガイドラインの適用範囲	3
II. 定義 (ST.25→ 2)	4
III. 特許庁長官が定める配列表の作成方法及び配列表につき特許庁長官が定める事項.....	5
III-1. 配列表 (ST.25→ 3～4 の 2)	5
III-2. 配列の記載方法 (ST.25→ 5～7)	7
III-2-1. 塩基配列 (ST.25→ 8～15)	8
[使用する記号]	8
[使用するフォーマット]	8
III-2-2. アミノ酸配列 (ST.25→ 16～22).....	8
[使用する記号]	8
[使用するフォーマット]	9
III-3. 配列表におけるその他の情報 (ST.25→ 23～24)	9
III-4. 必須記載データ項目 (ST.25→ 25～30).....	10
III-5. 任意記載データ項目 (ST.25→ 31)	11
III-6. 発明者名の英語表記の記載.....	11
III-7. 特徴の表示 (ST.25→ 32).....	12
III-8. フリーテキスト (ST.25→ 33～36).....	12
IV. 電子形式の配列表 (ST.25→ 37～41)	12
V. 要約書の作成上の注意	12
VI. 配列表の補正の際の注意	13
附属書 1：数字見出し	14
附属書 2：塩基、アミノ酸記号、特徴記号表	17
表 1：塩基表	17
表 2：修飾塩基表	18
表 3：アミノ酸表	23
表 4：修飾又は異常アミノ酸表	25
表 5：塩基配列における特徴を表す記号	27
表 6：アミノ酸配列における特徴を表す記号	30
附属書 3：記載例	32
記載例 1.....	32
記載例 2.....	34
記載例 3.....	35
(補足資料 1)	
遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出について	38
(補足資料 2)	
配列表作成支援ソフトウェアについて	41

本ガイドラインに関する問い合わせ先：

調整課審査基準室(電話：03-3581-1101 内線 3112)

(補足資料)に関する問い合わせ先：

調整課審査推進室(電話：03-3581-1101 内線 2456)

特許庁ホームページ：<http://www.jpo.go.jp/indexj.htm>

はじめに

塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願に関する事前調査及び特許庁での審査においては、出願に係る発明の配列を把握した上で、多くの先行技術文献(特許公報等)を調査して、それに記載されている様々な配列との比較を行っている。

明細書中の配列が統一した表記方法で記載されていない場合、先行技術文献に記載されている様々な配列の表記を一定の表記に変換して調査、比較しなければならず、極めて多大な労力を必要とする。

このような状況に鑑み、三極特許庁(日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州特許庁)は、1989年10月の第7回三極特許庁首脳会合において、配列表記の三極標準を採用すると共に、各庁の出願人に対してその標準表記の遵守を勧告又は義務化することに合意した。

特許庁は、上記合意に基づき、塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の明細書等を作成する際の配列の表記を統一したものとするため、平成2年11月に「塩基配列又はアミノ酸配列を含む明細書等作成のためのガイドライン」を作成・公表し、これに従って配列を配列表の形式で記載することを要請するとともに、平成9年4月より、配列表のコードデータによる提出の義務化を実施している。

一方、平成9年9月のPCT総会では、各国の特許庁で受理可能な配列表を利用可能とするためのPCT規則が採択され、その為のPCT実施細則及びWIPO標準ST.25が改正された。この改正に伴い、これらの標準に準拠すべく平成9年3月公表のガイドラインに必要な修正を加えて平成10年6月公表のガイドラインを作成した。

本ガイドラインは、平成10年6月公表のガイドラインに関して、その後、発明者名の正確な英語表記の要望等、利用者からの問い合わせが多かった部分を明確化し、利用者の利便性に資することを目的として、平成14年7月に加筆修正を加えて作成したものである。

また、平成21年7月にPCT実施細則が、同年10月にWIPO標準ST.25が改正されたことに伴い、これらに対応するよう一部修正を行っている。

なお、以下の説明においては、対応するPCT実施細則附属書C及びWIPO標準ST.25(両者は内容的に同一)の参照項目番号を併記した。

I. ガイドラインの適用範囲

1. このガイドラインは、特段の表示がない限り、塩基配列又はアミノ酸配列(以下「配列」という。「配列」の定義については下記「II. 定義」参照)を含む平成14年9月1日以降の特許出願、実用新案登録出願又は特許協力条約に基づく国際出願(以下、単に「国際出願」という。)に適用する。

[化学構造式による記載]

- ・ 特定の遺伝子、ペプチド、あるいは蛋白質が化学構造式により表現される場合、これらは塩基又はアミノ酸が連続して結合したものとして表現されているので配列と言うことができ、これが下記「II. 定義」の「配列」に該当する場合、その配列についてこのガイドラインは適用される。

[択一的表現]

配列の記載に択一的な表現がなされる場合であって、

- ・ 附属書2、表1又は表3に示される択一的な記号(例えば附属書2、表1のr、yなど)を用いて、一つの配列として表現できる場合、その配列について、また
 - ・ 上記の択一的な記号を用いても一つの配列として表現できない場合は、実施例等で具体的に示された核酸、ペプチド又は蛋白質について、
- それらが下記「II. 定義」の「配列」に該当する場合、その配列についてこのガイドラインは適用される。

[アミノ酸の立体異性]

化学構造式でアミノ酸を表現しているが、その立体異性(D-体又はL-体)が明記されない場合、明細書中の実施例等で具体的に示された配列のうち、一つでもD-アミノ酸が含まれることが明らかであるアミノ酸配列については、このガイドラインは適用されない。それ以外のアミノ酸配列については、このガイドラインは適用される。

[その他注意事項]

- ・ 大きな配列の一部分又は異なる配列に由来する部分から成る塩基配列、又はギャップを伴う配列については、それぞれ別の配列として考え、下記「II. 定義」の「配列」に該当する場合、このガイドラインは適用される。
- ・ プローブやプライマー、あるいは検索用に用いるための配列であっても、下記「II. 定義」の「配列」に該当するものを記載する場合、このガイドラインは適用される。
- ・ ただし、ポリ-a(poly a)やポリ-g(poly g)のみからなる配列については、識別性がないので、このガイドラインは適用されない。

II. 定義 (ST.25→ 2)

2. このガイドラインの定義上、

(i) 「配列表」とは、

塩基又はアミノ酸の配列表を意味し、塩基配列又はアミノ酸配列、及びその他の情報の詳細な開示を提供するものをいう。

(i の 2) 「願書に添付した明細書に記載した配列表」とは、

- ・ 特許出願又は実用新案登録出願においては、
 - 願書に最初に添付した明細書に記載した配列表、又は、
 - 当該配列表について特許法第 17 条の 2、実用新案法第 2 条の 2 若しくは第 6 条の 2 の規定による補正(以下、「特許法第 17 条の 2 等の規定による補正」という。)がなされた配列表をいう。
- ・ 国際出願においては、
 - 願書に最初に添付した明細書に記載した配列表、又は、
 - 当該配列表について特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第 6 条の規定による命令に基づく補正、第 11 条の規定による補正若しくは特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下、「国際出願法施行規則」という。)第 77 条の規定による訂正の請求(以下、「国際出願法第 6 条等の規定による補正等」という。PCT 規則 26、特許協力条約第 34 条(2)(b)又は PCT 規則 91 参照。)がなされた配列表をいう。このような配列表は、国際出願の一部を構成する配列表として扱われる。

(i の 3) 「願書に添付した明細書に記載したとみなされない配列表」とは、

- ・ 特許出願又は実用新案登録出願においては、
 - 特許法施行規則第 27 条の 5 第 2 項、第 3 項、又は、これらを準用する実用新案法施行規則第 23 条第 4 項(以下、「特許法施行規則第 27 条の 5 第 2 項等」という。)の規定により提出された、特許庁長官が定める方式に従って磁気ディスクにコードデータとして記録した配列表をいう。
- ・ 国際出願においては、
 - 国際出願法施行規則第 50 条の 3 第 2 項若しくは第 3 項(以下、「国際出願法施行規則第 50 条の 3 第 2 項等」という。PCT 規則 13 の 3 参照。)の規定により提出された、特許庁長官が定める方式に従って磁気ディスクにコードデータとして記録した配列表、又は、
 - 国際出願法施行規則第 50 条の 3 第 5 項、若しくは、同項を準用する第 70 条第 5 項(以下、「国際出願法施行規則第 50 条の 3 第 5 項等」という。PCT 規則 13 の 3 参照。)に従って提出された書面に記載若しくは磁気ディスクにコードデータとして記録した配列表をいう。このような配列表は、国際出願の一部を構成しない配列表として扱われる。

(ii) 「配列」とは、

(a) 4 以上のアミノ酸からなる、枝分かれのない直鎖状又は環状のアミノ酸配列、あるいは

(b) 10 以上の塩基からなる、枝分かれのない直鎖状又は環状の塩基配列である。

ここで、

- ・ 配列中に特定された(すなわち不明でない)塩基又はアミノ酸が 3 以下の場合(例えば、塩基配列「agc nnn nnn n」における「n」が全て「不明の塩基」を意味しているときなど)

- ・ 附属書2、表1～4に記載されている塩基あるいはアミノ酸で表記できるもの(下記(iii)及び(iv)参照)以外の、塩基あるいはアミノ酸を含む配列は、上記(a)、(b)に該当する場合であっても、「配列」に含まれない。
- (iii) 「塩基」とは、
附属書2、表1に記載されている記号を用いて表すことができる塩基のみを意味する。
 - ・ 修飾塩基—例えばメチル化塩基は数字見出し<400>の項目以外では、附属書2、表2に定めるように記述し、一方配列表の数字見出し<400>の項目には、当該修飾を除いた形で塩基配列を表記する。(なお、附属書2、表2にも記載されず、表1の「n」以外の記号にも該当せず、また不明でもない塩基は、本ガイドラインでいう塩基に該当しない。)
- (iv) 「アミノ酸」とは、
天然に存在するタンパク質中に通常見いだされるL-アミノ酸であり、附属書2、表3に列挙するものである。
 - ・ 少なくとも一つのD-アミノ酸を含むアミノ酸配列は、この定義には含めない。
 - ・ 翻訳後修飾されたアミノ酸を含むアミノ酸配列は、配列表の数字見出し<400>の項目には附属書2、表3に示される記号を使用し、修飾前のアミノ酸配列として表記する。
 - ・ 翻訳後修飾されたアミノ酸を含むアミノ酸配列の修飾位置、ヒドロキシル化あるいはグリコシル化等は数字見出し<400>の項目以外では附属書2、表4等に定めるように記述するが、数字見出し<400>の項目に記載するアミノ酸配列中には、当該修飾に関する情報は表示しない。
 - ・ 「アミノ酸」配列の定義には、附属書2、表3の記号のみならず、これらの記号と他の記載、例えば異常結合、クロスリンク(例. ジスルフィド結合)及び末端修飾体、非ペプチド結合等を表記する記載との組み合わせにより表記できる配列は全て含まれる。(なお、ヒドロキシル化あるいはグリコシル化等のアミノ酸の修飾、あるいはクロスリンク等の表記については、附属書2、表6及び附属書3の各記載例を参照。)
- (v) 「配列識別子」とは、
配列表中において各配列に割り当てられた配列番号(整数)である。
- (vi) 「数字見出し」とは、
特定のデータ項目を表す三桁の数字である。
- (vii) 「言語中立的語彙」とは、
配列データベース提供者が定める学術用語のように配列表中で使用する統制語彙である(学名、修飾語句及びその統制語、附属書2、表1～4に記載された記号、並びに附属書2、表5及び6の特徴を表す記号(Feature Key)を含む)。

III. 特許庁長官が定める配列表の作成方法及び配列表につき特許庁長官が定める事項

III-1. 配列表 (ST.25→3～4の2)

(配列表の作成方法に関する共通事項)

- ・ 配列表には、
 - 特許出願又は実用新案登録出願にあつては「【配列表】」の見出しを(特許法施行規則様式第29備考17、実用新案法施行規則様式第3備考16参照)、国際出願にあつては「配列表」の見出しを付す。
 - 「【配列表】」等の見出しの後に行を改めて「Sequence Listing」と記載することができる。
 - 第5～35項に従い、配列表に示される配列及びその他の有用な情報を表示する。
 - 該当する場合には、各配列に対して出願当初に付与した配列番号(下記第5項参照)は、特許法第17条の2等の規定による補正又は国際出願法第6条等の規定による補正等により提出する配列表においても同じものを使用する。そうでない場合には、配列は第5項に従って番号を振る。
- ・ 配列及び番号は半角文字で記載する。
- ・ 配列表中、【配列表】の見出しに用いる場合以外は、記号「【」及び「】」を用いてはならない。
例えば、段落番号(【0023】)等の記載は、配列表中で使用してはならない。
- ・ 紙で行う出願について、配列表は頁を改めて記載する。

- ・望ましくは、配列表を、出願の他の部分に複製しない。

3. 出願時における配列表の記載(願書に添付した明細書に記載した配列表)

- ・特許出願又は実用新案登録出願においては、
 - ・願書に添付した明細書中に配列表を記載する場合には当該配列表を、明細書の最後にその一部分として記載する。
 - ・電子形式の出願について、配列表は明細書にコードデータ又はイメージデータとして記載する。
- ・国際出願においては、
 - ・願書に添付した明細書中に配列表を記載する場合には当該配列表を、明細書の別個の部分として表示し、出願の最後に配置し、新しいページから始まり独立したページ番号を振る。
 - ・電子形式の出願について、配列表は明細書にコードデータとして記載する。

3 の 2. 補正等の際の配列表の記載(願書に添付した明細書に記載した配列表)

- ・特許出願又は実用新案登録出願においては、
 - ・願書に添付した明細書に記載した配列表について特許法第 17 条の 2 等の規定による補正をする場合は、手続補正書を提出することにより行う。
- ・国際出願においては、
 - ・願書に添付した明細書に記載した配列表について国際出願法第 6 条等の規定による補正等をする場合は、手続補正書(明らかな誤り訂正請求書)を提出することにより行い、「補正(訂正)の内容」の欄には「別紙のとおり」と記載するとともに補正(訂正)事項を指摘し、補正(訂正)のための差替え用紙を別紙として添付する(国際出願法施行規則様式第 15, 15 の 2, 26, 26 の 2 参照)。
 - ・平成 21 年 7 月 1 日以降に受理された電子形式の国際出願に係る配列表について補正等をする場合は、手続補正書(明らかな誤り訂正請求書)に当該補正等後の配列表全体をコードデータとして記録した磁気ディスクを添付して提出することにより行い、「磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面」を添付し、「補正(訂正)の内容」の欄には「別添磁気ディスクのとおり」と記載するとともに補正(訂正)事項を指摘する。この場合、差替え用紙の添付は不要である(国際出願法施行規則第 50 条の 3 第 8 項、同項を準用する第 70 条第 5 項、国際出願法施行規則様式第 15, 15 の 2, 26, 26 の 2 参照)。

4. 出願時の磁気ディスクの提出・出願後の磁気ディスク又は書面の提出(願書に添付した明細書に記載したとみなされない配列表)

- ・配列を含む特許出願、実用新案登録出願又は国際出願をするときは、特許庁長官が定める方式に従って配列表をコードデータとして記録した磁気ディスクを提出する¹(特許法施行規則第 27 条の 5 第 2 項等又は国際出願法施行規則第 50 条の 3 第 2 項等。なお、巻末の(補足資料 1)も参照。)
- ・特許出願又は実用新案登録出願においては、

磁気ディスクにコードデータとして記録した配列表には、願書に添付した明細書に記載した配列表とその磁気ディスクに記録した配列表が同一である旨の陳述書を添付する。
- ・国際出願においては、

配列表を明細書に記載していない場合はその配列表を記載した書面を、磁気ディスクを添付していないときはその磁気ディスクを、国際調査等のために提出命令があった場合に国際出願後に提出する(国際出願法施行規

¹ 電子形式で出願(又は特許法第 17 条の 2 等の規定による補正)をする場合であって、配列表を所定の文字コードを用いて作成し、かつ、当該配列表を明細書に記載する事項として所定の様式により電子計算機から入力することによりコードデータとして提出するときは、磁気ディスクを提出することを要しない(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第 19 条の 2)。

則第50条の3第5項等)。

配列表を記載した書面又は磁気ディスクを提出すべきことを命じられた者が指定期間内にその提出をしないときは、審査官は、そのために有効な国際調査等を行うことができない請求の範囲につき国際調査等を行うことを要しない(国際出願法施行規則第50条の3第7項、同項を準用する第70条第5項参照)。

磁気ディスクにコードデータとして記録した、又は、書面に記載した配列表には、

- 国際出願をするときに磁気ディスクを提出する場合には、願書に添付した明細書に記載した配列表とその磁気ディスクに記録した配列表が同一である旨の陳述書を添付する。
- 国際調査等のために出願後に提出する場合、出願時の国際出願における開示の範囲を超えてはならず、その旨の陳述書を添付する。このような配列表は、出願時において開示された配列のみを含むものであること。
- 国際出願法施行規則第50条の3第5項等に従って配列表を記載した書面を提出する場合には、独立したページ番号を振る。

4の2. 補正等の際の磁気ディスクの提出(願書に添付した明細書に記載したとみなされない配列表)

- ・ 特許出願又は実用新案登録出願においては、

願書に添付した明細書に記載した配列表について特許法第17条の2等の規定による補正をするときは、当該補正後の配列表をコードデータとして記録した磁気ディスクを提出する¹。

磁気ディスクにコードデータとして記録した配列表には、願書に添付した明細書に記載した配列表についての補正により提出された配列表とその磁気ディスクに記録した配列表が同一である旨の陳述書を添付する。

- ・ 国際出願においては、

願書に添付した明細書に記載した配列表について国際出願法第6条等の規定による補正等をするときは、当該補正等後の配列表をコードデータとして記録した磁気ディスクを提出する。

平成21年7月1日以降に受理された電子形式の国際出願に係る配列表について補正等をする場合は、第3の2項参照。

磁気ディスクにコードデータとして記録した配列表には、願書に添付した明細書に記載した配列表についての補正等により提出された配列表とその磁気ディスクに記録した配列表が同一である旨の陳述書を添付する。

このような電子形式の配列表、及び、該当する場合には、このような陳述書を入手することができない場合には、審査官は、このような電子形式の配列表なしで有意義な国際調査又は国際予備審査を実施可能な範囲においてのみ、当該補正等を考慮すれば足りる。

III-2. 配列の記載方法 (ST.25→5～7)

5. 明細書等中に複数の配列を記載する場合には、各々の配列を配列表に記載する。

- ・ それぞれの配列には個別の配列識別子を割り当てる。
- ・ 配列識別子は1から始め、1ずつ連続的に増やす。
- ・ ある配列識別子について対応する配列を表示しない場合には、配列<400>の項に、配列番号の次の行にコード「000」を記述する。
- ・ 数字見出し<160>の項目には配列番号の総数を記入する。(<400>の項が000であるものも数に含める)

6. 明細書等において、配列表に記載された配列について記述するときは、「配列番号」の後にそれぞれの配列識別子を記載することにより引用する。

- ・ なお、配列表作成のための配列表記方法とは異なる表記方法(例えば、保存領域を網掛けで表現する方法など)で配列を記載することにより、発明がより理解しやすくなる場合には、配列表(配列表作成のための配列表記方法で表記する)に加えて、発明の詳細な説明又は図面に異なる表記方法により配列を記載することができる。

7. 配列は、以下の何れかの形式で記載する。

(i)塩基配列のみ

(ii)アミノ酸配列のみ

(iii)対応するアミノ酸配列を伴う塩基配列

上記選択肢(iii)の形式で配列を記載する場合、そのアミノ酸配列のみを改めて、別個の配列識別子を用いて(ii)の形式で配列表中に記載しなければならない。

III-2-1. 塩基配列 (ST.25→ 8～15)

[使用する記号]

8. 塩基配列は 5'末端から 3'末端方向に一本鎖で左から右へ記載する。3'及び 5'という記号は配列中には記載しない。

9. 塩基は 1 文字記号を用いて記載する。この際、附属書 2、表 1 に示した小文字のみを使用する。

10. 修飾塩基は、それが附属書 2、表 2 に記載の修飾塩基である場合、

- ・ 配列そのものの中では対応する非修飾塩基(可能な場合)又は記号"n"として記載し、
- ・ 配列表中の「配列の特徴」(数字見出し<220>～<223>)の項において、附属書 2、表 2 に列記した記号を用いて、それらについて配列内の部位を特定して説明する。
- ・ この記号は発明の詳細な説明あるいは配列表中の「配列の特徴」の項で使用し、配列そのものの中では使用してはならない(下記第 32 項も参照)。
- ・ 記号"n"は 1 つの未知塩基あるいは修飾塩基に相当する。

[使用するフォーマット]

11. 塩基配列は、1 行当たり最大で 60 塩基を記載し、10 塩基毎に 1 スペースで区切る。

12. 非コード領域における塩基(イントロンを含む)は、10 塩基毎に区切って記載する。但し、非コード領域終端部における塩基数が 10 に満たない部分は、一まとめにして隣接するトリプレット部分から 1 スペースで区切って記載する。

13. コード領域における塩基は、トリプレット(コドン)毎に 1 スペースで区切って記載する。

14. 塩基の数え上げは、配列の最初の塩基を 1 とし、5'末端から 3'末端方向に配列全体にわたって 1 ずつ増加させ、一文字記号を含む行の右余白に、その行の最後の塩基の番号を記載する。環状の塩基配列については、出願人は最初の塩基を任意に決定して、上述した塩基配列の数え上げを適用する。

15. 全配列の一部分の塩基配列を記載する場合又は複数の塩基配列を連結して得られる塩基配列を記載する場合には、その配列が独立の配列を構成するものとみなして、それぞれ別の配列識別子を用いて番号を付ける。

- ・ ギャップ部分を有する塩基配列は、ギャップ以外の部分が複数の独立の配列を構成するものとみなし、別個の配列識別子を付けるものとする。

III-2-2. アミノ酸配列 (ST.25→ 16～22)

[使用する記号]

16. タンパク質配列あるいはペプチド配列の中のアミノ酸は、N 末端から C 末端方向に左から右へ記載する。

- ・ 蛋白質又はペプチドの末端の遊離のアミノ基又はカルボキシル基は記載しない。

17. アミノ酸は、附属書2、表3に記載の三文字記号を用いて記載し、最初の文字を大文字とする。
- ・ 空白又は内部終結部位記号—例えば"Ter"、"*"、"."等を含むアミノ酸配列は、一つのアミノ酸配列としてではなく、別個のアミノ酸配列として表す(下記第22項参照)。
18. 修飾アミノ酸及び異常アミノ酸は、それが附属書2、表4に記載のアミノ酸である場合は、
- ・ 配列そのものの中では対応する非修飾アミノ酸(可能な場合)又は記号"Xaa"として記載し、
 - ・ 配列表中の「配列の特徴」(数字見出し<220>～<223>)の項において、附属書2、表4に記載の記号を用いて、それらについて配列内の部位を特定して説明する。
 - ・ これらの記号は発明の詳細な説明あるいは配列表中の「配列の特徴」の項で使用し、配列そのものの中では使用してはならない(下記第32項も参照)。
 - ・ 記号"Xaa"は、1つの未知アミノ酸あるいは修飾アミノ酸に相当する。

[使用するフォーマット]

19. アミノ酸配列は、アミノ酸毎に1スペースで区切って1行に最大16アミノ酸を記載する。
20. コード領域におけるコドンに対応するアミノ酸は、対応するコドンの直下に記載する。コドンがイントロンによって分断される場合には、アミノ酸記号は、対応する2つの塩基の直下に3文字まとめて記載する。
21. アミノ酸の数え上げは、配列の最初のアミノ酸を1とする。
- ・ プレ配列、プロ配列、プレ-プロ配列及びシグナル配列が存在する場合には：
 - ・ その配列のC末端のアミノ酸を-1とし、N末端方向に1ずつ減少する番号を与えることができる。
 - ・ その場合、5アミノ酸毎に配列の直下に-5、-10、-15、・・・のように番号を記載する。
 - ・ 負の番号を使用する場合、成熟タンパク質を区別するためにはゼロ(0)は使わない。
 - ・ 環状のアミノ酸配列については、出願人は最初のアミノ酸を任意に決定し、上述したアミノ酸配列の数え上げ方法を適用する。
22. 全配列の一部分のアミノ酸配列を記載する場合又は複数のアミノ酸配列を連結して得られるアミノ酸配列を記載する場合には、その配列が独立の配列を構成するものとみなして、それぞれ別の配列識別子を用いて番号を付ける。
- ・ ギャップ部分を有するアミノ酸配列は、ギャップ以外の部分が複数の独立の配列を構成するものとみなし、別個の配列識別子を付けるものとする。

III-3. 配列表におけるその他の情報 (ST.25→23～24)

23. 配列表の各項目は、附属書1に示す数字見出しの順序に従って記載する。
24. 配列表における各項目を表記する際には、
- ・ 各項目の記載にあたってはその内容と附属書1の数字見出しのみを記載し、内容は数字見出しの直後に記載する。項目名は記載してはならない。
 - ・ ただし、数字見出し<220>及び<300>はこの例外である。
 - ・ これらの数字見出しは、それぞれ、大見出し「配列の特徴」及び「文献情報」の項目に対応するもので、それぞれ、項目<221>～<223>及び<301>～<313>の数字見出しを小見出しとして用いる。
 - ・ 配列表にこれらの項目を表示する際には、数字見出し<220>及び<300>を記載するがその内容は空白とする。
 - ・ 原則として、数字見出しの1桁目(100の位)又は2桁目(10の位)が変わる場合、数字見出しと数字見出しの間に空白行を設ける。

- ・ 例外として、数字見出し<310>の前には空白行は置かない。
- ・ また、同じ数字見出しを繰り返して使用する場合、その前に空白行を設ける。

III-4. 必須記載データ項目 (ST.25→ 25～30)

25. 配列表には、塩基配列又はアミノ酸配列の直前に、附属書 1 に示す以下の項目を必須記載項目として記載しなければならない(必須記載データ項目):

<110>	Applicant name(出願人氏名又は名称)
<120>	Title of invention(発明の名称)
<160>	Number of SEQ ID Nos(配列の総数)
<210>	SEQ ID No: x(配列番号)
<211>	Length(配列の長さ)
<212>	Type(配列の型)
<213>	Organism(生物名)
<400>	Sequence(配列)

- ・ 出願人名(数字見出し<110>)がローマ字以外の文字で書かれている場合には、その音訳又は英語への翻訳をローマ字を用いて併記する。
- ・ 複数の出願人名を記載する場合は、改行して次行に続きの出願人名を記載する。(附属書 3 の記載例 3 における<110>の項目を参照)
- ・ 数字見出し<110>、<120>、及び<160>以外の項目は、配列表中の各配列毎に繰り返し記載する。
- ・ 配列を表示しない場合、数字見出し<210>及び<400>の項目のみが必須項目である。(上記第 5 項及び附属書 3 の記載例 1 における配列番号 4 参照)

26. 配列表を出願番号が付与される前に提出する場合、上記第 25 項で定める項目に加え、以下の項目を記載する。

<130>	File reference(整理番号)

27. 配列表を出願番号が付与された後に提出する場合には、上記第 25 項で定める項目に加え、以下の項目を記載する。

<140>	Current patent application(出願国及び番号)
<141>	Current filing date(出願日)

28. パリ条約による優先権の主張、パリ条約の例による優先権の主張又は特許法第 41 条第 1 項の規定による優先権の主張を伴う出願に係る配列表を提出する場合、上記第 25 項で定める項目に加え、以下の項目を記載する。

<150>	Earlier patent application (優先権のもととなった出願をした国名及び出願の番号)
<151>	Earlier application filing date(優先日)

29. 配列の表記に記号"n"、"Xaa"を使用する場合、及び、修飾塩基又は修飾/異常アミノ酸を含む配列を表記する場合、以下の項目は必須記載項目である。

<220>	Feature(配列の特徴)
<221>	Name/key(配列の特徴を表す記号)
<222>	Location(存在位置)
<223>	Other information(他の情報)

30. Organism(生物名)(数字見出し<213>)が Artificial Sequence(人工配列)又は Unknown(未知)である場合、以下の項目が必須記載項目である。

<220>	Feature(配列の特徴)
<223>	Other information(他の情報)

III-5. 任意記載データ項目 (ST.25→ 31)

31. 附属書1で定めるデータ項目のうち、上記第25ないし30項で言及していない項目は、すべて任意記載の項目である。(任意記載データ項目。附属書3の記載例1を参照)

III-6. 発明者名の英語表記の記載

出願に含まれる配列表は、出願公開後に DDBJ/EMBL/GenBank 国際塩基配列データベース(以下「国際塩基配列データベース」という)に登録される。国際塩基配列データベースに登録される際には発明者名の英語表記が必要となるが、登録されるべき発明者名の英語表記を指定したい場合は、別紙に記載の要領で、配列表中に発明者名の英語表記を記載する。

発明者名の英語表記を記載するか否かは任意であるが、記載がない場合には、願書に記載の日本語表記から機械的に英語表記が作成されて国際塩基配列データベースに登録される。国際塩基配列データベースに登録される英語表記を望ましいものにするためには、配列表に発明者名の英語表記を記載することが推奨される。

発明者名の英語表記(以下「発明者名」という)は、以下の要領で記載する。

- ・ 発明者名の英語表記は、配列表に含まれる最初の配列(配列番号 1 の配列)に数字見出し<220>及び<223>の項目を起こし、この<223>の項目に記載する。
- ・ 数字見出し<223>の項目に発明者名を記載する場合は、まず「Inventor:」と記載し、その後に発明者名を記載する。
- ・ 発明者名は、姓(last name)、名(first name)及びミドルネームがある場合はミドルネームのイニシャルをこの順で記載し、姓と名との間にコンマを打ち、名とミドルネームのイニシャルとの間はスペースで区切る。
- ・ 複数の発明者名を記載する場合は、各々の発明者名の間をセミコロンで区切って記載するか、あるいは、改行して次行に続きの発明者名を記載する。改行して記載する場合には、「Inventor:」の記載を各々の行頭に付す。

例 1:

```
<220>
<223>Inventor: Toyoda, Sakichi; Mikimoto, Kokichi; Edison, Thomas A.
```

例 2:

```
<220>
<223>Inventor: Toyoda, Sakichi
Inventor: Mikimoto, Kokichi
```

Inventor: Edison, Thomas A.

例 3:

<220>

<223>Inventor: Toyoda, Sakichi; Mikimoto, Kokichi

Inventor: Edison, Thomas A.

- ・ 発明者名を記載するために用いる数字見出し<223>の項目は、それ以外の情報を記載してはならない。
- ・ 配列番号 1 の配列に関して発明者名以外の「<223> Other information (他の情報)」を記載する場合には、別に数字見出し<220>及び<223>の項目を設けて記載する。

例 4:

<220>

<223>Pal1N for Phaeoacremonium aleophilum detection by PCR assay

<220>

<223>Inventor: Toyoda, Sakichi; Mikimoto, Kokichi

Inventor: Edison, Thomas A.

III-7. 特徴の表示 (ST.25→ 32)

32. 配列の特徴(数字見出し<221>)を記載する場合、附属書 2、表 5 及び 6 に示す"Feature Key"を使用する。
(これらの"Feature Key"は、DDBJ/EMBL/Genbank の Feature Table(塩基配列)及び、SWISS PROT Feature Table(アミノ酸配列)から抜粋した記号である。)

III-8. フリーテキスト (ST.25→ 33～36)

33. "フリーテキスト"とは、数字見出し<223>(Other information(他の情報))において、前記第 2(vii)項で言及した言語中立的語彙を使用しないで配列の特性を記述するために使用する表現である。
34. フリーテキストは、配列の理解のために不可欠な、二、三の短い言葉に限る。
- ・ フリーテキストを英語で記載する場合は、各々の項目について 1 行当たり最大 65 文字とし 4 行を越えないこととする。
 - ・ 配列表中に記述できない情報は、発明の詳細な説明に記述する。
35. フリーテキストは、英語で記載することが望ましい。
36. フリーテキストの繰り返し記載(配列表につき特許庁長官が定める事項)
- ・ 願書に添付した明細書に記載される配列表にフリーテキストが含まれている場合、フリーテキストの内容は、
 - ・ 特許出願及び実用新案登録出願においては配列表以外の「発明の詳細な説明」の部分に、
 - ・ 国際出願においては「明細書」の配列表以外の主要な部分に、その部分において使用する言語により(日本語明細書であれば日本語で)記載する。
 - ・ 当該記載の前には「配列表フリーテキスト」の見出しを付す。

IV. 電子形式の配列表 (ST.25→ 37～41)

巻末の「(補足資料 1)遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出について」、及び「(補足資料 2)配列表作成支援ソフトウェアについて」を参照。

V. 要約書の作成上の注意

- ・ 配列自体に特徴がある発明の記述は、由来、製法、生化学的機能及び適当な場合は配列等の事項を簡潔に記載する。
- ・ 塩基配列又はアミノ酸配列を表した配列表又は図面は、選択図として採用してはならない。

Ⅵ. 配列表の補正の際の注意

- ・ 配列表の補正において配列を削除する際には、当該配列に関する数字見出し<211>～<313>の項目を削除すると共に、数字見出し<400>の項目は、当該配列番号を記載し、行を改めてコード「000」を記載する。
(第5項及び附属書3、記載例1の配列番号4参照)
- ・ 各配列に対して出願当初に付与した配列番号は、補正により提出する配列表においても同じものを使用する(Ⅲ-1.参照)。

附属書 1: 数字見出し

- ・ 提出する配列表には、以下の数字見出しのみ使用し、項目名は記載しない。
- ・ 数字見出し 110, 120, 160, 210, 211, 212, 213 及び 400 の項目は、配列表に必ず記載しなければならない。
(本ガイドラインの第 25 項参照)
- ・ 数字見出し 130, 140, 141, 150, 151, 220～223 の項目は、本ガイドラインに述べる特定の条件下で配列表に記載する。(本ガイドラインの第 26 ないし 30 項参照)
- ・ 数字見出し 170, 300～313 の項目の記載は、任意である。(本ガイドラインの第 31 項参照)

数字見出し	項目	必須又は任意記載項目	注釈
<110>	Applicant name (出願人氏名又は名称)	必須	出願人名をアルファベット以外の文字で記載する場合、その音訳又は英訳の何れかも併載する。
<120>	Title of invention (発明の名称)	必須	発明の名称の英訳を記載することが望ましい。
<130>	File reference (整理番号)	配列表を出願番号が付与される前に提出する場合、必須。	当該出願の願書に記載した整理番号、国際出願の場合は「書類記号」を記載する。
<140>	Current patent application (出願国及び番号)	配列表を所管当局の要求に応じて提出する場合、又は出願番号が付与された後に提出する場合、必須。	国コード(WIPO 標準 ST.3 に規定)及び出願番号(当該工業所有権庁で使用するフォーマット)又は国際出願番号を、この順に記載する。(例. JP 2000-123456, PCT/JP00/12345)
<141>	Current filing date (出願日)	配列表を所管当局の要求に応じて提出する場合、又は出願番号が付与された後に提出する場合、必須。	出願日を記載する。 (WIPO 標準 ST.2 に規定*— 例. 1998 年 7 月 20 日の場合、 「1998-07-20」)
<150>	Earlier patent application (優先権のもととなった出願をした国名及び出願の番号)	パリ条約による優先権の主張、パリ条約の例による優先権の主張又は特許法第 41 条第 1 項の規定による優先権の主張を伴う出願に係る配列表を提出する場合、必須。	国コード(WIPO 標準 ST.3 に規定)及び出願番号(当該工業所有権庁で使用するフォーマット)又は国際出願番号を、この順に記載する。
<151>	Earlier application filing date (優先日)	パリ条約による優先権の主張、パリ条約の例による優先権の主張又は特許法第 41 条第 1 項の規定による優先権の主張を伴う出願に係る配列表を提出する場合、必須。	優先権の主張の基礎とした出願の日を記載する。 (WIPO 標準 ST.2 に規定*— 例. 1998 年 7 月 20 日の場合、 「1998-07-20」)
<160>	Number of SEQ ID Nos (配列の総数)	必須	配列番号の総数を記載する。
<170>	Software (ソフトウェア)	任意	配列表を作成するために使用されたソフトウェアの名称を記載する。
<210>	SEQ ID NO: x (配列番号)	必須	対応する整数の配列番号を記載する。
<211>	Length (配列の長さ)	必須	塩基配列にあつては塩基数、アミノ酸配列にあつてはアミノ酸数を記載する。

*日付は WIPO 標準 ST.2 に規定の方法で記載する。
(西暦(4 桁)、月(2 桁)、日(2 桁)の順。例. 1998 年 7 月 20 日の場合、「1998-07-20」)

数字 見出し	項目	必須又は任意記載項目	注釈
<212>	Type (配列の型)	必須	- 塩基配列にあつては「DNA」又は「RNA」のうち該当するものを記載し、アミノ酸配列にあつては「PRT」と記載する。 - 一つの塩基配列において DNA 断片及び RNA 断片の両者を含む場合、「DNA」と記載し、配列の特徴の項(<220>～<223>)においても DNA/RNA 結合分子であることを記載する。
<213>	Organism (生物名)	必須	- 塩基配列又はアミノ酸配列の起源について、その生物の種名(学名)を記載する。 - 生物の種名が未知の場合「Unknown」、配列が人工物の場合は「Artificial Sequence」と記載する。(その場合、本ガイドラインの第30項に述べる必須項目を記載する)
<220>	Feature (配列の特徴)	配列の表記に記号"n"、 "Xaa"を使用する場合、修飾塩基又は修飾/異常アミノ酸を含む配列を表記する場合、見出し<213>に Artificial Sequence 又は Unknown と記載した場合、必須。	- 配列表に数字見出し<221>～<223>の項目を表示する際には、本数字見出しを記載するが内容は空白とする。 - 配列の特徴の項(<220>～<223>)に関しては、当該配列に関する生物学的に重要な情報をその数に応じて繰り返し記載する。
<221>	Name/key (配列の特徴を表す記号)	配列の表記に記号"n"、 "Xaa"を使用する場合、修飾塩基又は修飾/異常アミノ酸を含む配列を表記する場合、必須。	附属書2、表5～6に示す特徴を表す記号の中から選択して記載する。
<222>	Location (存在位置)	配列の表記に記号"n"、 "Xaa"を使用する場合、修飾塩基又は修飾/異常アミノ酸を含む配列を表記する場合、必須。	特徴を有する部位の存在位置を、「DDBJ/EMBL/GenBank Feature Table Definition」の規則に従って記載する。
<223>	Other information (他の情報)	配列の表記に記号"n"、 "Xaa"を使用する場合、修飾塩基又は修飾/異常アミノ酸を含む配列を表記する場合、見出し<213>が Artificial Sequence 又は Unknown と記載した場合、必須。	- 配列に関連する他の情報を、言語中立的語彙**又はフリーテキスト***で記載する。 - 附属書2、表2に列記された修飾塩基、附属書2、表4に列記された修飾又は異常アミノ酸が配列に含まれる場合は、附属書2、表2又は4の記号を使用して記載する。(第10項、第18項参照) - 本項目にフリーテキストを用いる場合は、発明の詳細な説明の本文中(特許出願及び実用新案登録出願)又は明細書の本文中(国際出願)に、そこに使用した言語により繰り返し記載する(第36項参照)。 - 発明者名の英語表記を記載する場合の詳細は III-6.を参照。

**言語中立的語彙とは、附属書2、表1～6に列挙した記号又は国際DNAデータバンクが定める学術用語のような統制語若しくは学名のことを意味する。

***フリーテキストは、配列を理解するために不可欠なものに限り、好ましくは英語で記載する。

フリーテキストを英語で記載する場合は、1行に最大で65文字、4行以内とする。

数字 見出し	項目	必須又は任意記載項目	注釈
<300>	Publication information (文献情報)	任意	配列表に数字見出し<301>～<313>の項目を表示する際には、本数字見出しを記載するが内容は空白とする。 文献情報の項(<300>～<313>)に関しては、対応する文献情報を繰り返し記載する。
<301>	Authors(著者)	任意	
<302>	Title(論文名)	任意	
<303>	Journal(刊行物名)	任意	
<304>	Volume(巻数)	任意	
<305>	Issue(号数)	任意	
<306>	Pages(ページ)	任意	
<307>	Date(発行年月日)	任意	可能であれば、刊行物の発行年月日を記載する。(例. 1998 年 7 月 20 日の場合、「1998-07-20」)*
<308>	Database accession number (データベース・アクセッション番号)	任意	データベース作成機関が発行したアクセッション番号及びデータベース名を記載する。
<309>	Database entry date (データベース入力日)	任意	データベースへの入力日を記載する。(例. 1998 年 7 月 20 日の場合、「1998-07-20」)*
<310>	Document number (文献番号)	任意	特許文献の文献番号を、国コードは WIPO 標準 ST.3 に定める方法で、特許(公開)番号は WIPO 標準 ST.6 に定める方法で、文献種別は WIPO 標準 ST.16 に定める方法で、この順に記載する。
<311>	Filing date (文献提出日)	任意	特許文献の出願日を記載する。(例. 1998 年 7 月 20 日の場合、「1998-07-20」)*
<312>	Publication date (文献公開日)	任意	特許文献の公開日を記載する。(例. 1998 年 7 月 20 日の場合、「1998-07-20」)*
<313>	Relevant residues in SEQ ID NO: x: from to (対応配列番号)	任意	
<400>	Sequence (配列)	必須	・当該配列番号を記載し、行を変えて配列を記載する。 ・記載方法の詳細は III-2.、III-3.及び附属書 3 の記載例を参照。

*日付は WIPO 標準 ST.2 に規定の方法で記載する。
(西暦(4 桁)、月(2 桁)、日(2 桁)の順。例. 1998 年 7 月 20 日の場合、「1998-07-20」)

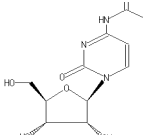
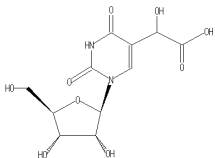
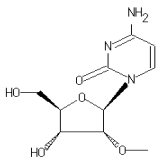
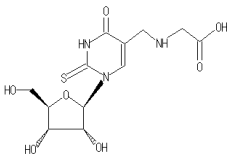
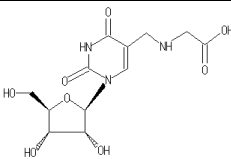
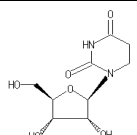
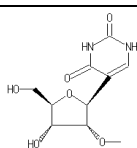
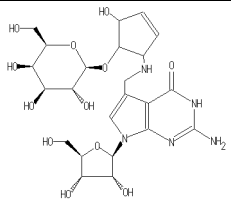
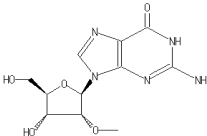
附属書 2:塩基、アミノ酸記号、特徴記号表

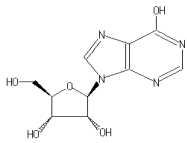
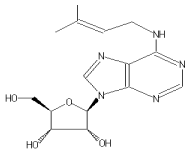
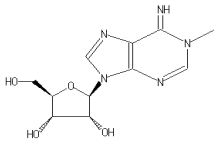
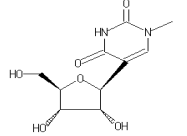
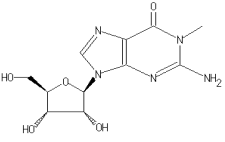
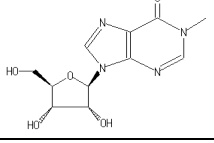
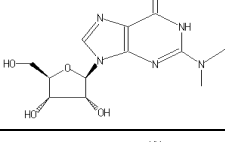
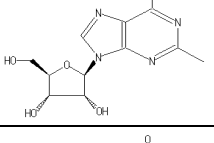
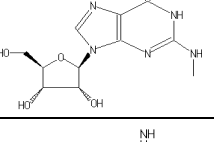
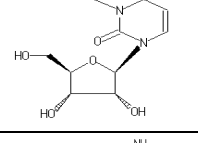
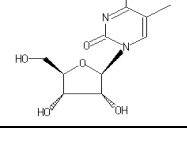
表 1:塩基表

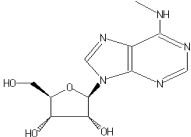
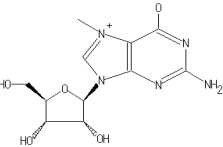
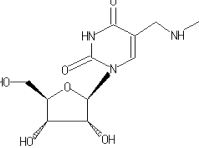
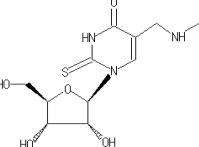
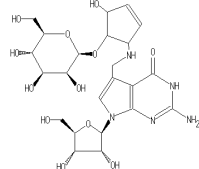
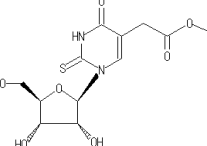
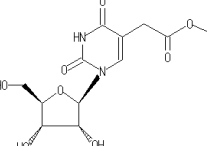
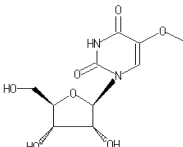
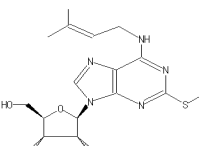
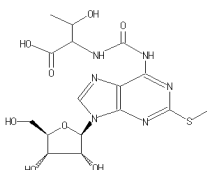
記号	意 味	記号の由来
a	アデニン	adenine
g	グアニン	guanine
c	シトシン	cytosine
t	チミン	thymine
u	ウラシル	uracil
r	グアニン 又は アデニン	プリン(purine)
y	チミン/ウラシル又はシトシン	ピリミジン(pyrimidine)
m	アデニン 又は シトシン	アミノ基(amino)
k	グアニン又はチミン/ウラシル	ケト基(keto)
s	グアニン 又は シトシン	3ヶ所の水素結合による強い相互作用 (strong interactions, 3H-bonds)
w	アデニン又はチミン/ウラシル	2ヶ所の水素結合による弱い相互作用 (weak interactions, 2H-bonds)
b	グアニン 又は シトシン 又は チミン/ウラシル	not a
d	アデニン 又は グアニン 又は チミン/ウラシル	not c
h	アデニン 又は シトシン 又は チミン/ウラシル	not g
v	アデニン 又は グアニン 又は シトシン	not t, not u
n	アデニン 又は グアニン 又は シトシン 又は チミン/ウラシル, 不明, 又は 他の塩基(表2に記載のもので、上記塩基の修飾体として上記の記号で表現できないもの)	Any

表 2:修飾塩基表

注:これらの記号は、配列表中「数字見出し<223>(他の情報)」の項及び発明の詳細な説明においてのみ使用し、「数字見出し<400>(配列)」の項では対応する表 1 の記号(修飾前の塩基又はその他の塩基[n])を使用する。

記号	構造式	意 味
ac4c		4-アセチルシチジン (4-acetylcytidine)
chm5u		5-(カルボキシヒドロキシメチル)ウリジン (5-(carboxyhydroxymethyl)uridine)
cm		2'-O-メチルシチジン (2'-O-methylcytidine)
cmnm5s2u		5-カルボキシメチルアミノメチル-2-チオウリジン (5-carboxymethylaminomethyl-2-thiouridine)
cmnm5u		5-カルボキシメチルアミノメチルウリジン (5-carboxymethylaminomethyluridine)
d		ジヒドロウリジン (dihydrouridine)
fm		2'-O-メチルプソイドウリジン (2'-O-methylpseudouridine)
gal q		β、D-ガラクトシルキューエオシン (β, D-galactosylqueuosine)
gm		2'-O-メチルグアノシン (2'-O-methylguanosine)

記号	構造式	意 味
i		イノシン (inosine)
i6a		N6-イソペンテニルアデノシン (N6-isopentenyladenosine)
m1a		1-メチルアデノシン (1-methyladenosine)
m1f		1-メチルプソイドウリジン (1-methylpseudouridine)
m1g		1-メチルグアノシン (1-methylguanosine)
m1i		1-メチルイノシン (1-methylinosine)
m22g		2, 2-ジメチルグアノシン (2,2-dimethylguanosine)
m2a		2-メチルアデノシン (2-methyladenosine)
m2g		2-メチルグアノシン (2-methylguanosine)
m3c		3-メチルシチジン (3-methylcytidine)
m5c		5-メチルシチジン (5-methylcytidine)

記号	構造式	意 味
m6a		N6-メチルアデノシン (N6-methyladenosine)
m7g		7-メチルグアノシン (7-methylguanosine)
mam5u		5-メチルアミノメチルウリジン (5-methylaminomethyluridine)
mam5s2u		5-メチルアミノメチル-2-チオウリジン (5-methylaminomethyl-2-thiouridine)
man q		β, D-マンノシルキューオシン (β, D-mannosylqueuosine)
mcm5s2u		5-メトキシカルボニルメチル-2-チオウリジン (5-methoxycarbonylmethyl-2-thiouridine)
mcm5u		5-メトキシカルボニルメチルウリジン (5-methoxycarbonylmethyluridine)
mo5u		5-メトキシウリジン (5-methoxyuridine)
ms2i6a		2-メチルチオ-N6-イソペンテニルアデノシン (2-methylthio-N6-isopentenyladenosine)
ms2t6a		N-((9-β-D-リボフラノシル-2-メチルチオプリン-6-イル)カルバモイル)トレオニン (N-((9-β-D-ribofuranosyl-2-methylthiopurine-6-yl) carbamoyl)threonine)

記号	構造式	意味
mt6a		N-((9-β-D-リボフラノシルプリン-6-イル)N-メチルカルバモイル)トレオニン (N-((9-β-D-ribofuranosylpurine-6-yl)N-methylcarbamoyl)threonine)
mv		ウリジン-5-オキシ酢酸-メチルエステル (uridine-5-oxyacetic acid-methylester)
o5u		ウリジン-5-オキシ酢酸 (uridine-5-oxyacetic acid)
osyw		ワイブトキシシン (wybutoxosine)
p		プソイドウリジン (pseudouridine)
q		キューオシン (queuosine)
s2c		2-チオシチジン (2-thiocytidine)
s2t		5-メチル-2-チオウリジン (5-methyl-2-thiouridine)
s2u		2-チオウリジン (2-thiouridine)
s4u		4-チオウリジン (4-thiouridine)
t		5-メチルウリジン (5-methyluridine)

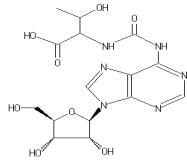
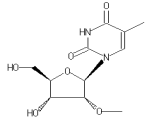
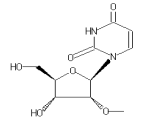
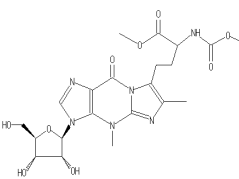
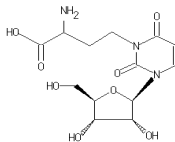
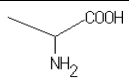
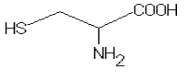
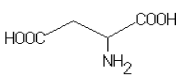
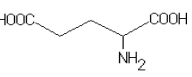
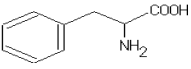
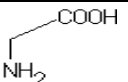
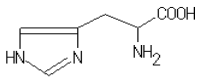
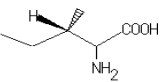
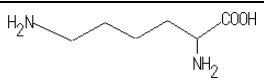
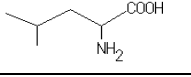
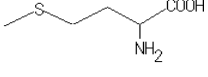
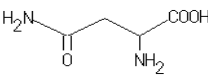
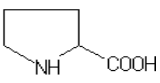
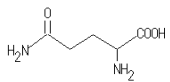
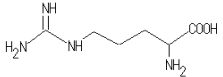
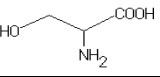
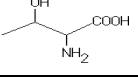
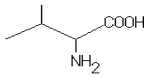
記号	構造式	意 味
t6a		N-((9-β-D-リボフラノシルプリン-6-イル)カルバモイル)トレオニン (N-((9-β-D-ribofuranosyl)purine-6-yl)carbamoylthreonine)
tm		2'-O-メチル-5-メチルウリジン (2'-O-methyl-5-methyluridine)
um		2'-O-メチルウリジン (2'-O-methyluridine)
yw		ワイブトシン (wybutosine)
x		3-(3-アミノ-3-カルボキシプロピル)ウリジン, (acp3)u (3-(3-amino-3-carboxypropyl)uridine)

表3:アミノ酸表

記 号	構 造 式	意 味
Ala		アラニン
Cys		システイン
Asp		アスパラギン酸
Glu		グルタミン酸
Phe		フェニルアラニン
Gly		グリシン
His		ヒスチジン
Ile		イソロイシン
Lys		リジン
Leu		ロイシン
Met		メチオニン
Asn		アスパラギン
Pro		プロリン
Gln		グルタミン
Arg		アルギニン
Ser		セリン
Thr		トレオニン
Val		バリン

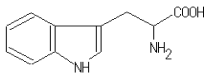
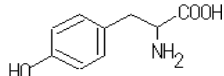
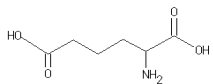
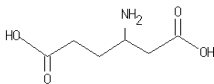
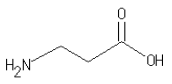
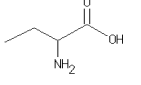
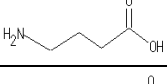
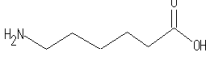
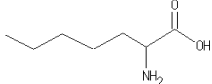
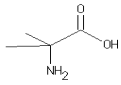
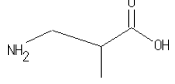
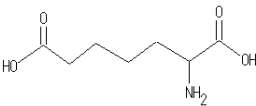
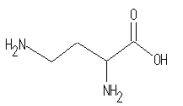
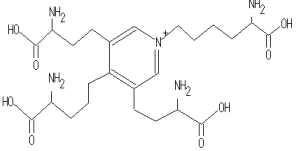
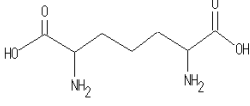
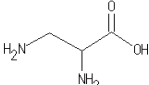
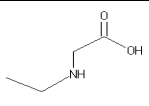
Trp		トリプトファン
Tyr		チロシン
Asx		アスパラギン 又は アスパラギン酸
Glx		グルタミン 又は グルタミン酸
Xaa		不明 又は 他のアミノ酸(表 4 に記載のもので、上記アミノ酸の修飾体として上記の記号で表現できないもの)

表 4: 修飾又は異常アミノ酸表

注:これらの記号は、配列表中の「数字見出し<223>(他の情報)」の項及び発明の詳細な説明において使用し、「数字見出し<400>(配列)」の項では対応する表 3 の記号(修飾前のアミノ酸又は不明・その他のアミノ酸 [Xaa])を使用する。

記号	構造式	意 味
Aad		2-アミノアジピン酸 (2-Aminoadipic acid)
bAad		3-アミノアジピン酸 (3-Aminoadipic acid)
bAla		β-アラニン、β-アミノプロピオン酸 (β-Alanine, β-Aminopropionic acid)
Abu		2-アミノ酪酸 (2-Aminobutyric acid)
4Abu		4-アミノ酪酸、ピペリジン酸 (4-Aminobutyric acid, piperidinic acid)
Acp		6-アミノカプロン酸 (6-Aminocaproic acid)
Ahe		2-アミノヘプタン酸 (2-Aminoheptanoic acid)
Aib		2-アミノイソ酪酸 (2-Aminoisobutyric acid)
bAib		3-アミノイソ酪酸 (3-Aminoisobutyric acid)
Apm		2-アミノピメリン酸 (2-Aminopimelic acid)
Dbu		2, 4-ジアミノ酪酸 (2,4 Diaminobutyric acid)
Des		デスモンシン (Desmosine)
Dpm		2, 2'-ジアミノピメリン酸 (2,2'-Diaminopimelic acid)
Dpr		2, 3-ジアミノプロピオン酸 (2,3-Diaminopropionic acid)
EtGly		N-エチルグリシン (N-Ethylglycine)

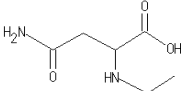
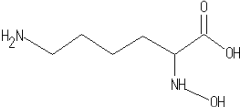
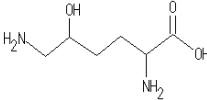
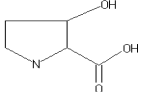
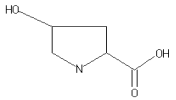
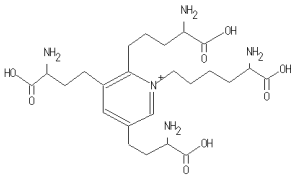
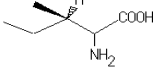
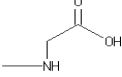
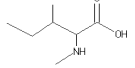
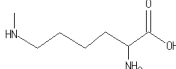
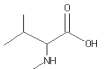
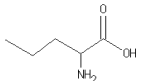
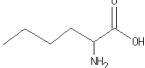
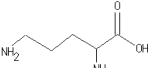
記号	構造式	意 味
EtAsn		N-エチルアスパラギン (N-Ethylasparagine)
Hyl		ヒドロキシリジン (Hydroxylysine)
aHyl		アローヒドロキシリジン (allo-Hydroxylysine)
3Hyp		3-ヒドロキシプロリン (3-Hydroxyproline)
4Hyp		4-ヒドロキシプロリン (4-Hydroxyproline)
Ide		イソデスモシン (Isodesmosine)
alle		アローイソロイシン (allo-Isoleucine)
MeGly		N-メチルグリシン、サルコシン (N-Methylglycine, sarcosine)
Melle		N-メチルイソロイシン (N-Methylisoleucine)
MeLys		6-N-メチルリジン (6-N-Methyllysine)
MeVal		N-メチルバリン (N-Methylvaline)
Nva		ノルバリン (Norvaline)
Nle		ノルロイシン (Norleucine)
Orn		オルニチン (Ornithine)

表 5: 塩基配列における特徴を表す記号

以下に列挙する特徴を表す記号(Feature Key)は、「DDBJ/EMBL/GenBank Feature Table¹⁾」において定義された記号である。WIPO 標準 ST.25 の附属書 2、表 5 も参照。

記号	注釈
allele	対立遺伝子(この Feature Key は国際塩基配列データベースでは現在用いられていない)
attenuator	1) バクテリアのオペロン発現を制御するための転写終結を調節する部位 2) プロモーターと最初の構造遺伝子の間にある配列セグメントで、転写減衰(attenuation)を起こす
C_region	免疫グロブリン重・軽鎖、T-cell receptor アルファ・ベータ・ガンマ鎖の定常部位
CAAT_signal	CAAT box; 真核生物の転写開始点から約 75bp 上流に位置する保存されている配列 RNA ポリメラーゼの結合に関与する 共通配列[GG(C or T)CAATCT]
CDS	タンパク質(ペプチド)のアミノ酸(終止コドンを含む)をコードする配列
conflict	他の研究による報告と同じ配列であると予想されるにもかかわらず、異なる部位
D-loop	displacement loop; ミトコンドリア DNA 内の 2 本鎖の一方に相同な配列の 1 本鎖が対合をなす領域 RecA タンパク質に触媒される反応において外来の 1 本鎖によって 2 本鎖 DNA の一方が置換する部位の記述にも用いる
D_segment	免疫グロブリン H 鎖、T-cell receptor ベータ鎖の多様性セグメント
enhancer	エンハンサー転写促進因子; 真核生物のプロモーターの作用 その塩基配列の向きがどちらでも、プロモーターに対して上流・下流のどちらに位置しても同様に作用する
exon	エクソン; RNA スプライシング後の転写産物をコードする部位
gap	配列内のギャップ
gene	遺伝子(この Feature Key は DDBJ では現在用いられていない)
GC_signal	GC box; 真核生物の転写開始点の上流に位置する G と C を多く含む保存されている部位 多コピーであったり、向きが逆であったりすることがある 共通配列[GGGCGG]
iDNA	intervening DNA; ある種の組み換えにより除かれる DNA
intron	イントロン; exon と隣接し、RNA に転写されるがスプライシングによって除かれるセグメント
J_segment	免疫グロブリン重・軽鎖、T-cell receptor アルファ・ベータ・ガンマ鎖の接合セグメント
LTR	long terminal repeat; retrovirus に見られることが多い、配列の両端で繰り返される部位
mat_peptide	翻訳後修飾を受けて成熟したペプチド、あるいは、タンパク質の最終産物をコードする配列(CDS と違い終止コドンを含まない)
misc_binding	primer_bind、protein_bind に該当しない結合サイト
misc_difference	下記に該当しない当該エントリーと異なる配列(人工的な変異など) conflict, unsure, old_sequence, variation, modified_base
misc_feature	他のどのフィーチャーにも該当しない生物学的に重要な部位
misc_recomb	2 本鎖 DNA の開裂と再結合がみられる、普遍的、サイト特異的、あるいは、複製時の組み換えが起こるサイトで、iDNA、source(insertion_seq、/transposon、/proviral、/virion)に該当しないもの
misc_RNA	下記に該当しない RNA 転写産物(internal transcribed spacer など) prim_transcript, precursor_RNA, mRNA, 5'clip, 3'clip, 5'UTR, 3'UTR, exon, CDS, sig_peptide, transit_peptide, mat_peptide, intron, polyA_site, rRNA, tRNA, scRNA, snRNA
misc_signal	下記に該当しない遺伝子機能・発現を制御するシグナルを含む部位 promoter, CAAT_signal, TATA_signal, -35_signal, -10_signal, GC_signal, RBS, polyA_signal, enhancer, attenuator, terminator, rep_origin
misc_structure	stem_loop、D-loop に該当しない核酸の二次構造、三次構造、コンフォメーション
modified_base	修飾されるヌクレオチドの位置を示す(置換される塩基は<223>の項目に記載する)
mRNA	成熟したメッセンジャー RNA; 5'UTR, CDS, exon, 3'UTR などが含まれるが、

1) 最新情報は http://www.ddbj.nig.ac.jp/FT/full_index.html 参照

	5'clip, 3'clip, intron は含まれない
mutation	突然変異(この Feature Key は国際塩基配列データベースでは現在用いられていない)
N_region	免疫グロブリンセグメントの再編成時に挿入された外来のヌクレオチド
ncRNA	rRNA, tRNA を除いた、タンパク質をコードしない RNA 転写産物としての機能性分子
old_sequence	登録者が前に報告した配列を訂正した位置を示す(この Feature Key は国際塩基配列データベースでは現在用いられていない)
polyA_signal	mRNA 前駆体がポリ A 付加される際のエンドヌクレアーゼによる開裂に必要な認識部位 共通配列[AATAAA]
polyA_site	mRNA 前駆体が転写後にポリ A の付加を受けるサイト
precursor_RNA	RNA 前駆体;あらゆる未成熟な RNA 産物を示す
prim_transcript	プロセッシングを受けていない一次 RNA 転写産物
primer_bind	複製、転写、あるいは逆転写の開始のためのプライマー結合サイト
promoter	転写開始のための RNA ポリメラーゼ結合に関与する部位
protein_bind	タンパク質結合サイト
RBS	リボソーム結合サイト
repeat_region	繰り返し配列を含むゲノム上の部位
repeat_unit	繰り返し単位
rep_origin	複製開始点
rRNA	成熟したリボソーム RNA;リボソームの RNA 成分
S_region	免疫グロブリン重鎖のスイッチ部位;免疫グロブリン重鎖の DNA 再編成に関与し、同じ B 細胞から異なるクラスの免疫グロブリンの発現を引き起こす
satellite	同一、または、関連の短い基本単位が多数タンデムに繰り返す配列 多くは塩基構成などの特性で平均的なゲノム配列と異なり、ゲノム DNA の大部分から 分けることができる
scRNA	small cytoplasmic RNA;真核生物の細胞質に、時々核にも、存在する小さい細胞質 RNA 分子(この Feature Key は国際塩基配列データベースでは現在用いられていない)
sig_peptide	シグナルペプチドをコードする配列(リーダー配列);分泌タンパク質のアミノ末端ドメインをコードする配列 新生ペプチドが膜に吸着する際に関与するドメイン
snRNA	small nuclear RNA;mRNA スプライシング、プロセッシングに関与する RNA 分子 (この Feature Key は国際塩基配列データベースでは現在用いられていない)
source	配列の生物学的な由来を示す
stem_loop	hairpin;1 本鎖の DNA、または、RNA が近隣の相補性のある配列間で対 合することによって二重らせんを形成する部位
STS	Sequence Tagged Site;ゲノムマッピングの指標となる PCR で検出可能な短い単一コピー配列
TATA_signal	TATA ボックス(Goldberg-Hogness ボックス);真核生物の RNA ポリメラーゼ II による転写開始点から約 25bp 上流にある G と C を多く含む保存されている部位 共通配列[TATA(A or T)A(A or T)]
terminator	転写産物の末端に位置する RNA ポリメラーゼの転写終結を引き起こす部位
tmRNA	transfer messenger RNA; tmRNA は最初に tRNA として作用し、次にペプチドタグをコードする mRNA としてはたらく。この mRNA 様領域がリボソームで転写され翻訳終結しないタンパク質のカルボキシル末端にペプチドタグを付加する。タグを付加されたタンパク質は、その後、分解される。
transit_peptide	輸送ペプチドをコードする配列;核にコードされるオルガネラのタンパク質のアミノ末端 ドメインをコードする配列 このドメインは翻訳後にタンパク質がオルガネラ内へ輸送される過程に関与する
tRNA	成熟したトランスファーRNA;75~85 bp の小さい RNA 分子でアミノ酸翻訳を媒介する
unsure	登録者が正確な配列を同定できなかった部位
V_region	免疫グロブリン重鎖・軽鎖、T-cell receptor アルファ・ベータ・ガンマ鎖の変部位 V_segment、D_segment、N_region、J_segment からなる
V_segment	免疫グロブリン重鎖・軽鎖、T-cell receptor アルファ・ベータ・ガンマ鎖の変セグメント V_region のほとんどとリーダーペプチドの最後の数個のアミノ酸からなる
variation	関連する系統において安定な変異により異なる配列が存在する部位
3'clip	RNA 転写産物前駆体のプロセッシングの過程で切り離される 3'末端部位(この

	Feature Key は国際塩基配列データベースでは現在用いられていない)
3'UTR	成熟した mRNA のタンパク質に翻訳されない終止コドンを除く 3'末端部位
5'clip	RNA 転写産物前駆体のプロセッシングの過程で切り離される 5'末端部位(この Feature Key は国際塩基配列データベースでは現在用いられていない)
5'UTR	成熟した mRNA のタンパク質に翻訳されない 5'末端部位
-10_signal	Pribnow box; バクテリアの転写開始点から約 10 bp 上流に保存されている部位 RNA ポリメラーゼの結合に関与する 共通配列[TAtAaT]
-35_signal	バクテリアの転写開始点から約 35 bp 上流に保存されている部位 共通配列[TTGACa] or [TGTTGACA]

表 6: アミノ酸配列における特徴を表す記号

以下に列挙する特徴を表す記号(Feature Key)は、「SWISS PROT Feature Table」において定義された記号である。WIPO 標準 ST.25 の附属書 2、表 6 も参照。詳しい説明、用例は SWISS PROT のユーザーマニュアル²⁾を参照。

記号	注釈
CONFLICT	他の論文が異なる配列を報告している
VARIANT	配列の変異体が存在することを著者が報告している
VARSP LIC	選択的スプライシングによって得られる配列の変異体についての記載
MUTAGEN	実験的に変異された部位
MOD_RES	翻訳後の残基修飾
ACETYLATION	N 末端またはその他のアセチル化
AMIDATION	通例、成熟活性ペプチドの C 末端のアミド化
BLOCKED	確定されていない N 又は C 末端のブロック基
FORMYLATION	N 末端メチオニンへのギ酸修飾
GAMMA-CARBOXYGLUTAMIC ACID	グルタミン酸の修飾
HYDROXYLATION	アスパラギン、アスパラギン酸、プロリン又はリジンのヒドロキシル化
METHYLATION	通例、リジン又はアルギニンのメチル化
PHOSPHORYLATION	セリン、トレオニン、チロシン、アスパラギン酸又はヒスチジンのリン酸化
PYRROLIDONE CARBOXYLIC ACID	環状分子内ラクタムを構成する N 末端グルタミン酸塩。'pyro-Glu'とも呼ばれる
SULFATATION	通例、チロシンの硫酸化
LIPID	脂質の共有結合
MYRISTATE	アミド結合を介した、成熟タンパク質の N 末端グリシン残基又は分子内リジン残基への、ミスチン酸の結合
PALMITATE	パルミチン酸の、チオエーテル結合を介したシステイン残基への、あるいはエステル結合を介した、セリン又はトレオニン残基への結合
FARNESYL	チオエーテル結合を介した、システイン残基へのファルネシル基の結合
GERANYL-GERANYL	チオエーテル結合を介した、システイン残基へのゲラニル-ゲラニル基の結合
GPI-ANCHOR	成熟タンパク質の C 末端残基の α カルボキシル基への、グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)基の結合
N-ACYL DIGLYCERIDE	アミド結合した脂肪酸とエステル結合によって 2 つの脂肪酸が結合したグリセリル基を持つ原核生物の成熟したリポタンパク質の N 末端システイン
DISULFID	開始点と終了点が鎖内ジスルフィド結合によって結合された 2 つの残基を表す 開始点と終了点が同一点ならば鎖間ジスルフィド結合を表す
THIOLEST	開始点と終了点がチオールエステル結合によって結合された 2 残基を表す
THIOETH	開始点と終了点がチオエーテル結合によって結合された 2 残基を表す
CARBOHYD	糖蛋白質化された部位 炭水化物の性質が判明していれば<223>の項目に記載する
METAL	金属イオンの結合位置 <223>の項目に金属の性質を記載する

2) 最新情報は <http://www.expasy.org/sprot/userman.html> 参照

記号	注釈
BINDING	種々の化学基(補酵素、置換基など)の結合位置 <223>の項目に置換基の化学的性質を記載する
SIGNAL	シグナル配列(プレペプチド)の範囲
TRANSIT	(ミトコンドリア、葉緑体、チラコイド、cyanelle 又は微小体の)トランジットペプチドの範囲
PROPEP	プロペプチドの範囲
CHAIN	成熟タンパク質中のポリペプチド鎖の範囲
PEPTIDE	放出された活性ペプチドの範囲
DOMAIN	配列中で意味のある領域の範囲 領域の性質は<223>の項目に記載する
CA_BIND	カルシウム結合領域の範囲
DNA_BIND	DNA 結合領域の範囲 DNA 結合領域の性質は<223>の項目に記載する
NP_BIND	ヌクレオチドリン酸結合領域の範囲 ヌクレオチドリン酸の性質は<223>の項目に記載する
TRANSMEM	膜貫通領域の範囲
ZN_FING	ジンクフィンガー領域の範囲 ジンクフィンガーの「種類」は<223>の項目に記載する
SIMILAR	他のタンパク質配列と似ている範囲 その配列に関しての正確な情報は<223>の項目に記載する
REPEAT	配列内の反復の範囲
HELIX	二次構造:ヘリックス、例えば、 α -ヘリックス、3(10)ヘリックス、又は π -ヘリックス
STRAND	二次構造:B-ストランド、例えば、水素結合した B-ストランド、又は独立 B 架橋中の残基
TURN	二次構造:ターン、例えば、H 結合ターン(3-ターン、4-ターン又は 5-ターン)
ACT_SITE	酵素の活性に必要なアミノ酸
SITE	配列中の他の興味ある部分
INIT_MET	配列がイニシエータメチオニンで開始されることを示す
NON_TER	配列の末端の残基が終端残基ではない 位置 1 に適用された場合、最初の位置は完全分子の N 末端ではないことを示す 最終位置に適用された場合、完全分子の C 末端ではないことを示す
NON_CONS	非連続残基 配列中の 2 つの残基が非連続であり配列されていない残基がその間にあることを示す
UNSURE	配列の不確実性 配列を確定できなかった不確実な部分を表現するのに用いる

記載例 1

【配列表】

SEQUENCE LISTING

```

<110> Shutsugan, Toru; Tokkyo Seiyaku Kabushiki Kaisha
<120> Example of a Sequence Listing
<130> 01-00001
<140> PCT/JP01/20000
<141> 2001-10-14
<150> JP 2000-123456
<151> 2000-10-15
<160> 4
<170> PatentIn version 3.1.2
<210> 1
<211> 389
<212> DNA
<213> Paramecium sp.
<220>
<223> Inventor: Shutsugan, Toru
<220>
<221> CDS
<222> (279)..(389)
<300>
<301> Doe, Richard
<302> Isolation and Characterization of a Gene Encoding a Protease from
        Paramecium sp.
<303> Journal of Genes
<304> 1
<305> 4
<306> 1-7
<307> 1988-06-30
<308> 123456
<309> 1988-06-30
<400> 1
agctgtagtc attcctgtgt cctcttctct ctgggcttct caccctgcta atcagatctc      60
agggagagtg tcttgaccct cctctgcctt tgcagcttca caggcaggca ggcaggcagc      120
tgatgtggca attgctggca gtgccacagg cttttcagcc aggccttaggg tgggttccgc      180
cgcggcgcgg cgccccctct cgcgctcctc tcgcgcctct ctctcgctct cctctcgctc      240
ggacctgatt aggtgagcag gaggaggggg cagtttagc atg gtt tca atg ttc agc      296
                                     Met Val Ser Met Phe Ser
                                     1               5
ttg tct ttc aaa tgg cct gga ttt tgt ttg ttt gtt tgt ttg ttc caa      344
Leu Ser Phe Lys Trp Pro Gly Phe Cys Leu Phe Val Cys Leu Phe Gln
          10              15              20
tgt ccc aaa gtc ctc ccc tgt cac tca tca ctg cag ccg aat ctt      389
Cys Pro Lys Val Leu Pro Cys His Ser Ser Leu Gln Pro Asn Leu
          25              30              35

```

<210> 2
 <211> 37
 <212> PRT
 <213> Paramecium sp.
 <400> 2
 Met Val Ser Met Phe Ser Leu Ser Phe Lys Trp Pro Gly Phe Cys Leu
 1 5 10 15
 Phe Val Cys Leu Phe Gln Cys Pro Lys Val Leu Pro Cys His Ser Ser
 20 25 30
 Leu Gln Pro Asn Leu
 35

<210> 3
 <211> 11
 <212> PRT
 <213> Artificial Sequence
 <220>
 <223> Designed peptide based on size and polarity to act as a linker
 between the alpha and beta chains of Protein XYZ.
 <400> 3
 Met Val Asn Leu Glu Pro Met His Thr Glu Ile
 1 5 10
 <210> 4
 <400> 4
 000

記載例 2

【配列表】

SEQUENCE LISTING

<110> Tokkyo Kogyo Kabushiki Kaisha
 <120> C.sativus chloroplast tRNA-Pro gene
 <130> 0000000002
 <160> 1
 <170> PatentIn version 3.1.2
 <210> 1
 <211> 77
 <212> DNA
 <213> Cucumis sativus
 <220>
 <223> Inventor: Shinsaki, Jun
 <220>
 <221> misc_feature
 <222> (38)..(38)
 <223> n stands for any base
 <220>
 <221> modified_base
 <222> (28)..(28)
 <223> p
 <220>
 <221> modified_base
 <222> (39)..(39)
 <223> p
 <220>
 <221> modified_base
 <222> (48)..(48)
 <223> mcm5u
 <220>
 <221> modified_base
 <222> (56)..(56)
 <223> p
 <400> 1
 aaggatgtag cgcagcttca cagcgcattt gttttggnta caaaatgtca cgggttcaaa 60
 tcctgtcatc cttacca 77

記載例3

【配列表】

SEQUENCE LISTING

```

<110> Shutsugan Pharmaceuticals Kabushiki Kaisha
      Tameike University
<120> Mus musculus abcd-1 gene for efg protein
<130> 000000000003
<160> 2
<210> 1
<211> 457
<212> DNA
<213> Mus musculus
<220>
<223> Inventor: Tokkyo, Taro; Tokkyo, Hanako
      Inventor: Daigaku, Hakase
<220>
<221> source
<222> 1..457
<223> /organism="Mus musculus"
      /strain="C57BL/6 x CBA"
      /tissue_type="lung"
<220>
<221> mRNA
<222> join(<1..266,320..357,411..>457)
<223> /gene="abcd-1"
<220>
<221> CDS
<222> join(1..266,320..357,411..457)
<223> /gene="abcd-1"
      /product="efg protein"
<220>
<221> exon
<222> <1..266
<223> /number=1
      /gene="abcd-1"
<220>
<221> sig_peptide
<222> 1..84
<223> /gene="abcd-1"
<220>
<221> mat_peptide
<222> join(85..266,320..357,411..454)
<223> /gene="abcd-1"
      /product="efg protein"
<220>
<221> intron
<222> 267..319
<223> /number=1
      /gene="abcd-1"
<220>
<221> exon
<222> 320..357
<223> /number=2
      /gene="abcd-1"
<220>

```

```

<221> intron
<222> 358..410
<223> /number=2
      /gene="abcd-1"
<220>
<221> exon
<222> 411..457
<223> /number=3
      /gene="abcd-1"
<400> 1
atg ctc ttc aaa caa gcc att ctt gtc gct act act ctc gcc acc ctt      48
Met Leu Phe Lys Gln Ala Ile Leu Val Ala Thr Thr Leu Ala Thr Leu
1          5          10          15
gcg gtc gcc act ccc gta gtc gac atc agg cgt cgc acg gac cca gcc      96
Ala Val Ala Thr Pro Val Val Asp Ile Arg Arg Arg Thr Asp Pro Ala
20         25         30
agc tcg tgt acc act ggc act atc aac tgt tgc aat agc agt gct gcc      144
Ser Ser Cys Thr Thr Gly Thr Ile Asn Cys Cys Asn Ser Ser Ala Ala
35         40         45
gct gac gac aaa tcg atc gct ggc cta ctt agc ctg ctc aat atc gta      192
Ala Asp Asp Lys Ser Ile Ala Gly Leu Leu Ser Leu Leu Asn Ile Val
50         55         60
gtc ggc gac atc act gct ttg gtt ggt atc act tgt acc cct atc tcc      240
Val Gly Asp Ile Thr Ala Leu Val Gly Ile Thr Cys Thr Pro Ile Ser
65         70         75         80
gtc ggc ggt att ggt gga act agc tg gtaagcgttc ggtttgatta      286
Val Gly Gly Ile Gly Gly Thr Ser Cys
85
catggattta aacattctaa tatectcgtg cag c tcc tcc cag act ctc tgc      338
Ser Ser Gln Thr Leu Cys
90         95
tgc gac aac aat aat ttc a gtaagctctt gtgcaacttg acaggccccc      387
Cys Asp Asn Asn Asn Phe
100
gttgtaataa ttttgcctta cag gc gga ctc ctt gcc ttg gga tgt atc cct      439
Ser Gly Leu Leu Ala Leu Gly Cys Ile Pro
105        110
atc aat atc aat ctc tga      457
Ile Asn Ile Asn Leu
115

```

<210> 2
 <211> 116
 <212> PRT
 <213> Mus musculus
 <220>
 <221> MOD_RES
 <222> 1
 <223> FORMYLATION
 <220>
 <221> DISULFID
 <222> 35..76
 <223> BY SIMILARITY.
 <220>
 <221> CARBOHYD
 <222> 80
 <223> O-LINKED (GLCNAC...) (POTENTIAL).
 <400> 2
 Met Leu Phe Lys Gln Ala Ile Leu Val Ala Thr Thr Leu Ala Thr Leu
 1 5 10 15
 Ala Val Ala Thr Pro Val Val Asp Ile Arg Arg Arg Thr Asp Pro Ala
 20 25 30
 Ser Ser Cys Thr Thr Gly Thr Ile Asn Cys Cys Asn Ser Ser Ala Ala
 35 40 45
 Ala Asp Asp Lys Ser Ile Ala Gly Leu Leu Ser Leu Leu Asn Ile Val
 50 55 60
 Val Gly Asp Ile Thr Ala Leu Val Gly Ile Thr Cys Thr Pro Ile Ser
 65 70 75 80
 Val Gly Gly Ile Gly Gly Thr Ser Cys Ser Ser Gln Thr Leu Cys Cys
 85 90 95
 Asp Asn Asn Asn Phe Ser Gly Leu Leu Ala Leu Gly Cys Ile Pro Ile
 100 105 110
 Asn Ile Asn Leu
 115

(補足資料 1)

遺伝子配列コードデータ(テキストデータ)の記録媒体による提出について

平成 9 年 4 月より、特許庁では、遺伝子関連出願の増加に対処して審査処理を迅速に行うと共に、三極特許庁(日本国特許庁、欧州特許庁、米国特許庁)間での遺伝子配列データ交換及び一般への遺伝子配列データ公開を円滑に行うために、塩基配列又はアミノ酸配列を含む出願の際、配列表のコードデータ(ISO 646 互換の文字コードを用いたテキストデータ)提出を求めています。

一方、配列表に関する PCT 規則及び WIPO 標準 ST.25 が改正されたのに伴い、特許庁では、コードデータをフレキシブルディスク(FD)で提出する際の FD への記録方式を一部改正し、平成 10 年 7 月 1 日以降の出願に適用していました。さらに、平成 13 年 6 月 1 日より、コードデータを提出する際の媒体として従来の FD に加え、CD-R も利用できるように改正されました。

1. 主な関連法規等

- 特許法施行規則第 27 条の 5
- 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行規則(以下、「国際出願法施行規則」という)第 50 条の 3
- 特許法施行規則第 38 条の 13 の 2
- 平成 13 年 5 月 31 日特許庁告示第 8 号
- 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第 19 条の 2

2. 記録媒体による提出の要否

◎ 以下の場合配列表コードデータを記録媒体に記録して提出する必要があります。

- ア. 国内出願を紙で出願する場合(但し、ク.、ケ. の場合を除く)
- イ. 国内出願を電子出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載していない場合(例えば、配列表がイメージデータとして作成されている場合)(但し、ク.、ケ. の場合を除く)
- ウ. 国際出願を紙で出願する場合
- エ. 国際出願を PCT-EASY(SAFE)を使用して出願する場合
- オ. 国際出願を電子出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載していない場合

◎ 以下の場合配列表コードデータを記録媒体で提出する手続は不要です。

- カ. 国内出願を電子出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載した場合
- キ. 国際出願を電子出願する場合であって、配列表をコードデータで明細書に記載した場合
- ク. 国際出願の国内段階移行時であって、我が国での国際段階で電子出願を行い、かつ配列表をコードデータで明細書に記載した場合
- ケ. 国際出願の国内段階移行時であって、我が国での国際段階でコードデータを記録した記録媒体が提出されている場合

3. 提出手続の概要

(a)国内出願時及び国際出願の国内段階移行時(上記ア. 及びイ. の場合)

配列表のコードデータを記録媒体(FD 又は CD-R)に記録して、以下の書面と共に提出してください。

- ・物件提出書(特許法施行規則の様式第 22)
- ・陳述書
- ・記録媒体の記録形式等の情報を記載した書面

◎手続に不備がある場合は、特許法第 17 条第 3 項に基づいて補正指令を発し、これに応じない場合は出願を却下します。

(b) 国際出願時(上記ウ.、エ. 及びオ. の場合)

国際出願法施行規則の様式 7(願書)の第 IX 欄(照合欄)に、配列表が記載された記録媒体が添付されて

いる旨の表示をした上で、配列表のコードデータを記録した記録媒体を以下の書面と共に提出してください。

- ・陳述書
- ・記録媒体の記録形式等の情報を記載した書面

◎手続きに不備がある場合は、国際出願法施行規則第50条の3に基づいて補正指令を発し、応じない場合、コードデータが提出されていない部分については国際調査を要しないこととします。

4. 記録媒体と記録形式

◎提出する記録媒体は、以下のいずれかに該当するものを用いて下さい。

- ・いわゆる 1.44MB フレキシブルディスク(日本工業規格 X6225「90mm フレキシブルディスクカートリッジのトラックフォーマット(15916 磁束反転／rad)」に記載のトラックフォーマットのもの)
- ・ISO 9660 準拠のフォーマットで記録された CD-R (標準情報 X0025(平成 12 年)に準拠する 120mm 追記型コンパクトディスク)

◎配列表に使用する文字コードは ISO 646 またはその互換のコードを使用して下さい。

◎配列表が 10 メガバイトを越えるときは、一つの配列を分断しない限りにおいて、複数の 10 メガバイト未満のファイルに分断して記録してください。

◎フレキシブルディスクにはラベルを貼付しそのラベルに、CD-R の場合はラベル面(データの記録面と反対側の面)に直接、以下の事項を記載してください。

- (1) 標題(「配列表に関するコードデータを記録した磁気ディスク」)
- (2) 事件の表示(出願番号等)
- (3) 提出者(出願人又は代理人)
- (4) 記録媒体の通し番号

5. 陳述書

以下の書式で作成してください。

陳述書	
特許庁長官殿	
本書に添付した磁気ディスクに記録した塩基配列またはアミノ酸配列は、明細書に記載した塩基配列またはアミノ酸配列を忠実にコード化したものであって、内容を変更したものでないことを陳述します。	
平成 年 月 日	
事件の表示 発明の名称 特許出願人・代理人	印

6. 記録媒体の記録形式等の情報を記載した書面

以下の書式で作成してください。

磁気ディスクの記録形式等の情報を記載した書面
1 出願人氏名(名称) 2 代理人氏名(名称) 3 事件の表示 4 発明の名称 5 使用した文字コード 6 配列を記録したファイル名 7 連絡先 ・電話番号 ・担当者氏名

使用した文字コードには、配列表のコードデータを磁気ディスクへ記録する際に用いた文字コードを記載してください(「ISO646」「ASCII」「Shift-JIS」等)。

問合わせ先:調整課審査推進室(電話:03-3581-1101 内線 2456)

(補足資料2)

配列表作成支援ソフトウェアについて

三極特許庁は、共同プロジェクトとして、当ガイドラインに沿った配列表を作成するためのソフトウェア“PatentIn”を作成しています。

入力された配列をスペースで区切り、数え上げ、塩基の番号及びアミノ酸の番号を挿入する等を自動的に行いますので、配列表の入力の手間を削減し入力ミスを減らすことが可能です。

特許庁のホームページからダウンロードできますので、ご利用ください。

問合わせ先:調整課審査推進室(電話：03-3581-1101 内線 2456)

第3章 医薬発明

本章では、医薬発明に係る出願の審査に際し、特有な判断・取扱いが必要な事項を中心に説明する。

ここでいう医薬発明は、ある物(注 1)の未知の属性の発見に基づき、当該物の新たな医薬用途(注 2)を提供しようとする「物の発明」である。

(注 1)「物」とは、有効成分として用いられるものを意味し、化合物、細胞、組織、及び、天然物からの抽出物のような化学構造が特定されていない化学物質(群)、並びに、それらを組み合わせたものが含まれる。以下、当該物を「化合物等」という。

(注 2)「医薬用途」とは、(i)特定の疾病への適用、又は、(ii)投与時間・投与手順・投与量・投与部位等の用法又は用量(以下、「用法又は用量」という。)が特定された、特定の疾病への適用、を意味する。

なお、明細書及び特許請求の範囲の記載要件、特許要件のうち、本章で説明されていない事項については、第Ⅰ部乃至第Ⅱ部を参照。

1. 明細書及び特許請求の範囲の記載要件

1.1 特許請求の範囲

1.1.1 特許法第 36 条第 6 項第 1 号

特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定は、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を要件としていることから、請求項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。特許法第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合するか否かの判断は、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の実質的な対応関係について、対比・検討することにより行う(第Ⅰ部第 1 章 2.2.1.2 参照)。

第 36 条第 6 項第 1 号違反となる例としては、以下の場合が挙げられる。

- (1) 請求項には、成分Aを有効成分として含有する制吐剤の発明が記載されているのに対し、発明の詳細な説明には、成分Aの制吐剤としての用途を裏付ける薬理試験方法及び薬理試験結果についての記載がなく、しかも、成分Aの制吐剤としての用途が出願時の技術常識からも推認可能といえないため、制吐剤を提供するとい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ているとはいえず、したがって、請求項に係る発明が発明の詳細な説明に記載したものでない場合。(第Ⅰ部第 1 章 2.2.1.3 例 9 及び事例 8 参照)、
- (2) 請求項には、性質により規定された化合物を有効成分とする特定用途の治療剤の発明が包括的に記載されているが、発明の詳細な説明には、請求項において有効成分として規定された化合物のうち、ごくわずかな具体的な化合物について特定用途を裏付ける記載がされているにすぎず、出願時の技術常識に照らしても、請求項に係る発明の範囲まで、発明の詳細な説明において開示された内容を拡張ないし一般化できるとはいえない場合。(第Ⅰ部第 1 章 2.2.1.3 例 7 及び事例 4 参照)。

(参考: 東京高判平 15.12.26(平成 15(行ケ)104)、知財高判平 19.3.1(平成 17(行ケ)10818))

1.1.2 特許法第 36 条第 6 項第 2 号

特許法第 36 条第 6 項第 2 号の規定は、特許を受けようとする発明が明確であることを要件としていることから、特許請求の範囲は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載しなければならない。

特許法第 36 条第 5 項の規定の趣旨からみて、出願人が請求項において特許を受けようとする発明を記載するにあたっては、種々の表現形式を用いることができる。例えば、「物の発明」の場合に、発明を特定するための事項として物の結合や物の構造の表現形式を用いることができる他、作用・機能・性質・特性・方法・用途・その他のさまざまな表現形式を用いることができ、医薬発明においても種々の表現形式を用いることが可能である(事例 3)。

他方、第 36 条第 6 項第 2 号の規定により、請求項は、一の請求項から発明が明確に把握されるように記載すべきであるから、出願人による前記種々の表現形式を用いた発明の特定は、発明が明確である限りにおいて許容されるにとどまることに留意する必要がある。

例えば、請求項の記載において医薬発明の有効成分が機能・特性等により特定されている場合であって、出願時の技術常識を考慮すると、機能・特性等によって規定された事項が技術的に十分に特定されていないことが明らかであり、明細書及び図面の記載を考慮しても、請求項の記載から発明を明確に把握できない場合は、医薬発明が不明確となることに留意する必要がある(第 I 部第 1 章 2.2.2.4(1)②(ii)参照)。

なお、請求項中に医薬用途を意味する記載のある医薬発明において、医薬用途を具体的なものに限定せずに一般的に表現した請求項の場合(例えば、「～からなる疾病 X 用の医薬」ではなく、単に「～からなる医薬」等のように表現した場合)については、その一般的表現の用語の存在が特許を受けようとする発明を不明確にしないときは、単に一般的な表現であることのみ(すなわち概念が広いということのみ)を根拠として第 36 条第 6 項第 2 号違反とはしない。(第 I 部第 1 章 2.2.2.2(3)参照)。

医薬発明は、「物の発明」として、下記のように、請求項に記載することができる。

例 1: 有効成分 A を含有することを特徴とする疾病 Z 治療剤。

例 2: 有効成分 B を含有することを特徴とする疾病 Y 治療用組成物。

例 3: 有効成分 C と有効成分 D とを組み合わせることを特徴とする疾病 W 治療薬。

例 4: 有効成分 E を含有する注射剤、及び、有効成分 F を含有する経口剤とからなる疾病 V 治療用キット。

1.2 発明の詳細な説明

1.2.1 実施可能要件

医薬発明は、一般に物の構造や名称からその物をどのように作り、又は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に属する発明であることから、当業者がその発明を実施することができるように発明の詳細な説明を記載するためには、出願時の技術常識から、当業者が化合物等を製造又は取得することができ、かつ、その化合物等を医薬用途に使用することができる場合を除き、通常、一つ以上の代表的な実施例が必要である。そして、医薬用途を裏付ける実施例として、通常、薬理試験結果の記載が求められる(第 I 部第 1 章 3.2.1(5)参照)。以下に薬理作用を裏付けるに足る薬理試験結果の記載についての具体的な運用例を示す。

(1) 薬理試験結果についての記載の程度

薬理試験結果は、請求項に係る医薬発明における化合物等に薬理作用があることを確認するためのものであるから、原則、(i)どの化合物等を、(ii)どのような薬理試験系において適用し、(iii)どのような結果が得られたのか、そして、(iv)その薬理試験系が請求項に係る医薬発明の医薬用途とどのような関連性があるのか、のすべてが明らかにされなくてはならない。なお、薬理試験結果は数値データで記載されることを原則とするが、薬理試験系の性質上、結果を数値データで記載することができない場合には、数値データと同視すべき程度の客観的な記載、例えば、医師による客観的な観察結果などの記載で許容される場合もある。また、用いられる薬理試験系としては、臨床試験、動物実験あるいは試験管内実験が挙げられる。

(2) 拒絶理由を通知する場合の例

(a) 薬理試験結果の記載がない場合

通常は、化合物等の構造・名称だけから特定の医薬用途に使用し得るかどうかを予測することは困難であることから、当初明細書に有効量、投与方法、製剤化方法が記載されていても、薬理試験結果の記載のない場合には、当該化合物等が実際にその医薬用途に使用し得るかどうかについて、当業者が予測することはなお困難である。したがって、このような場合には、原則として、拒絶理由を通知する。なお、薬理試験結果を後で提出しても、拒絶理由は解消しない。

(東京高判平 10.10.30(平成 8(行ケ)201)「制吐剤判決」:第Ⅰ部第 1 章事例 8 参照、東京高判平 14.10.1(平成 13(行ケ)345)、東京高判平 15.12.22(平成 13(行ケ)99))

(b) 薬理試験に用いた化合物等が特定されないことにより、請求項に係る医薬発明における化合物等に薬理作用があることが確認できない場合

例えば、出願当初の明細書に記載の薬理試験系に用いられた化合物等が「複数の化合物等のうちいずれか」であることが示されているのみで、具体的にどの化合物等を用いるのかが特定されていない場合は、上記「(1)薬理試験結果についての記載の程度」における(i)が不明確な場合に該当し、請求項に係る医薬発明における化合物等に薬理作用があることが確認できない場合が多いことに留意する必要がある。

2. 特許要件

2.1 産業上利用することができる発明

医薬発明は、「物の発明」であるので、ヒトへの投与、塗布といった適用を予定したものであるとしても、「人間を手術、治療又は診断する方法」に該当せず、「産業上利用することができる発明」に該当する。なお、二以上の医薬の組合せや用法又は用量で特定しようとする医薬発明も、「物の発明」であるので、同様に扱う(「第Ⅱ部第 1 章 産業上利用することができる発明 2.1」参照)。

2.2 新規性

2.2.1 医薬発明に関する新規性の判断の基本的な考え方

医薬発明は、ある化合物等の未知の属性の発見に基づき、当該化合物等の新たな医薬用途を提供しようとする「物の発明」であり、医薬発明の新規性は、(i)特定の属性を有する化合物等、及び、(ii)その属性に基づく医薬用途の二つの観点から判断される。

(東京地判平 4.10.23(平成 2(ワ)12094))

2.2.2 新規性の判断の手法

(1) 請求項に係る医薬発明の認定

請求項に係る発明の認定は、請求項の記載に基づいて行う。この場合においては、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識を考慮して請求項に記載された発明を特定するための事項(用語)の意義を解釈する。(第Ⅱ部第 2 章 1.5.1 参照)

(2) 刊行物に記載された発明の認定

医薬発明は特定の属性を有する化合物等、及び、その属性に基づく医薬用途から構成されることから、刊行物に医薬発明が記載されていると認定するためには、当該化合物等及び医薬用途の両者が記載されている(あるいは記載されているに等しい)ことが必要である。

当業者が当該刊行物の記載及び出願時の技術常識に基づいて、医薬発明に係る化合物等を製造又は取得できることが明らかであるように、当該刊行物に記載されていない場合には、当該刊行物に医薬発明が記載されているとすることはできない。

また、当業者が当該刊行物の記載及び出願時の技術常識に基づいて、その化合物等を医薬用途に使用できることが明らかであるように当該刊行物に記載されていない場合にも、当該刊行物に医薬発明が記載されているとすることはできない。(第Ⅱ部第2章 1.5.3(3)②参照)。

例えば、当該刊行物に何ら裏付けされることなく医薬用途が単に列挙されている場合は、当業者がその化合物等を医薬用途に使用できることが明らかであるように当該刊行物に記載されているとは認められず、当該刊行物に医薬発明が記載されているとすることはできない。

(3) 新規性の判断

医薬発明の新規性の判断については、「第Ⅱ部第2章 1.5.5 新規性の判断」及び本章「2.2.1 医薬発明に関する新規性の判断の基本的な考え方」に基づき、以下の(3-1)及び(3-2)により判断する。

以下で「引用発明」とは、第29条第1項各号に掲げる発明として引用する発明をいう。

(3-1) 特定の属性を有する化合物等に関して

請求項に係る医薬発明の特定の属性を有する化合物等と、引用発明の化合物等とが相違するときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。

(3-2) 特定の属性に基づく医薬用途に関して

(3-2-1) 特定の疾病への適用

請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき特定の疾病に適用するという医薬用途において相違点がある場合は、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない(事例1～3)。

例えば、請求項に係る発明が「有効成分Aを含有することを特徴とする疾病Z治療薬」であり、引用発明が「有効成分Aを含有する疾病X治療薬」である場合において、出願時の技術常識を参酌することによって疾病Xと疾病Zが相違する疾病であることが明らかになれば、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない。

医薬用途の相違についての考え方は、以下のとおりである。

(a) 請求項に係る医薬発明の医薬用途と引用発明の医薬用途とが表現上異なっても、出願時における技術常識を参酌すれば、以下の(i)又は(ii)に該当すると判断される場合は、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

- (i) その作用機序から医薬用途を導き出せるとき、又は、
- (ii) 密接な薬理効果により必然的に生じるものであるとき。

[上記(i)の例]

(引用発明)気管支拡張剤 → (本願医薬発明)喘息治療剤
(引用発明)血管拡張剤 → (本願医薬発明)血圧降下剤
(引用発明)冠血管拡張剤 → (本願医薬発明)狭心症治療剤
(引用発明)ヒスタミン遊離抑制剤 → (本願医薬発明)抗アレルギー剤
(引用発明)ヒスタミン H-2 受容体阻害剤 → (本願医薬発明)胃潰瘍治療剤

[上記(ii)の例]

(引用発明)強心剤 → (本願医薬発明)利尿剤
(引用発明)消炎剤 → (本願医薬発明)鎮痛剤

(注) 上記(ii)の例において、医療の分野では、二以上の医薬用途を必然的に有する化合物等があるが、必ずしも、上記(ii)の例に該当する第一の医薬用途を有する化合物等のすべてが第二の医薬用途を有するというわけでもないこともよく知られている。したがって、このような場合における請求項に係る医薬発明の新規性を考えるときには、当該化合物等の構造活性相関等に関する出願時の技術常識を勘案する必要がある。

- (b) 引用発明の医薬用途が請求項に係る医薬発明の医薬用途の下位概念で表現されているときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

[例]

(引用発明)抗精神病剤 → (本願医薬発明)中枢神経作用剤

(引用発明)肺癌治療剤 → (本願医薬発明)抗癌剤

- (c) 引用発明の医薬用途が請求項に係る医薬発明の医薬用途の上位概念で表現されており、出願時における技術常識に基づいて、引用発明の医薬用途から、下位概念で表現された請求項に係る医薬発明の医薬用途が導き出せるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

(注) 概念上、下位概念で表現された医薬用途が、上位概念で表現された医薬用途に含まれる、あるいは上位概念で表現された医薬用途から下位概念で表現された医薬用途を列挙することができることのみでは、下位概念で表現された医薬用途を導き出せるとはしない。

- (d) 請求項に係る医薬発明の医薬用途が、引用発明の医薬用途を新たに発見した作用機序で表現したに過ぎないものであり、両医薬用途が実質的に区別できないときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

[例]

(引用発明)抗菌剤 → (本願医薬発明)細菌細胞膜形成阻止剤

- (e) 請求項に係る医薬発明と引用発明において、両者の成分組成及び医薬用途に相違はなく、請求項に係る医薬発明に含まれる成分が、引用発明の成分の一部の作用機序を用途的に規定して表現したに過ぎないものであるときは、請求項に係る医薬発明の新規性は否定される。

[例]

(引用発明)インドメタシンとトウガラシエキスを含む皮膚消炎鎮痛剤

→ (本願医薬発明)インドメタシン、及び、トウガラシエキスからなるインドメタシンの長期安定性改善剤を含む皮膚消炎鎮痛剤

(注) 組成物としての成分組成が同一である以上、両発明の皮膚消炎鎮痛剤が含有する成分は、主観的な添加目的にかかわらず、同一の作用効果を奏することは自明である。したがって、含有されるトウガラシエキスがインドメタシンの長期安定性を改善するための安定化剤である旨が規定されているとしても、このことにより、刊行物に記載されている発明と別異のものとなるということとはできない。(東京高判平13.12.18(平成13(行ケ)107))

(3-2-2) 用法又は用量が特定された特定の疾病への適用

請求項に係る医薬発明の化合物等と、引用発明の化合物等とが相違せず、かつ適用する疾病において相違しない場合であっても、請求項に係る医薬発明と引用発明とが、その化合物等の属性に基づき、特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途において相違する場合には、請求項に係る医薬発明の新規性は否定されない(事例4～6)。

2.3 進歩性

2.3.1 医薬発明に関する進歩性について

(1) 請求項に係る医薬発明の認定

請求項に係る発明の認定は、2.2.2(1)と同様に行う。

(2) 刊行物に記載された発明の認定

刊行物に記載された発明の認定は、2.2.2(2)と同様に行う。

(3) 進歩性の判断

医薬発明に関する進歩性の判断については、「第Ⅱ部第2章 2.進歩性」と同様に行う。

2.3.2 医薬発明に関する進歩性の判断の具体的な運用例

以下に示す観点のうち、複数の観点を適用することができる場合は、それぞれの観点から判断を行う。

(1) 医薬用途と作用機序との関連

請求項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、出願時の技術水準から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、請求項に係る医薬発明の進歩性は否定される。

(2) ヒト以外の動物用医薬からのヒト用医薬への転用

ヒト以外の動物用の同種又は近似の疾病用である引用発明の化合物等を、ヒト用の医薬へ単に転用したにすぎない請求項に係る医薬発明は、引用発明の内容に当該転用の示唆がない場合であっても、請求項に係る発明の有利な効果等、他に進歩性を推認できる根拠がない限り、通常、請求項に係る医薬発明の進歩性は否定される。

ヒト用医薬からのヒト以外の動物用医薬への転用についても、同様である。

(3) 二以上の医薬成分を組み合わせた医薬

薬効増大、副作用低減といった当業者によく知られた課題を解決するために、二以上の医薬成分の組合せを最適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、請求項に係る医薬発明と引用発明との相違点がこれらの点のみである場合には、通常、請求項に係る医薬発明の進歩性は否定される。

例えば、該組合せが、

(a) 主作用が同じである公知の成分同士の組合せ、

(b) 公知の主成分の効能に係る問題を解消することができる公知の副成分との組合せ(例えば、副作用を有することが公知の主成分と、その副作用を減弱させることができる公知の副成分との組合せ)、

(c) 主疾病から生じる種々の症状のそれぞれに治療効果を有することが公知の成分の組合せ、

等の場合には、引用発明に基づいて、当業者が請求項に係る医薬発明を容易に想到し得たものであることを論理づけできる場合が多く、通常、請求項に係る医薬発明の進歩性は否定される(事例 8～11)。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであること等、他に進歩性の存在を推認できる場合には、請求項に係る医薬発明の進歩性は肯定される(事例 7)。

二以上の医薬成分を組み合わせた医薬は、「～治療用配合剤」、「～治療用組成物」、「...組み合わせたことを特徴とする～治療薬」等として特許請求されることが想定できるが、判断手法としては、いずれの場合にも基本的に差異はない。

(4) 特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途に特徴を有する医薬

特定の疾病に対して、薬効増大、副作用低減、服薬コンプライアンスの向上といった当業者によく知られた課題を解決するために、用法又は用量を好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮である。したがって、請求項に係る医薬発明と引用発明とにおいて、適用する疾病が相違しないものの用法又は用量が異なり、その点で請求項に係る医薬発明の新規性が認められるとしても、引用発明と比較した有利な効果が当業者の予測し得る範囲内である場合は、通常、その進歩性は否定される(事例 6)。

しかし、引用発明と比較した有利な効果が、出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものである等、他に進歩性の存在を推認できる場合は、請求項に係る医薬発明の進歩性は肯定される(事例 4～5)。

2.4 特許法第 29 条の 2

2.4.1 医薬発明に関する特許法第 29 条の 2 の適用について

(1) 請求項に係る医薬発明の認定

請求項に係る発明の認定は、2.2.2(1)と同様に行う。

(2) 他の出願の当初明細書等に記載された発明の認定

他の出願の当初明細書等に記載された発明の認定は、2.2.2(2)と同様に行う。

(3) 特許法第 29 条の 2 の判断

特許法第 29 条の 2 の判断については、「第Ⅱ部第 3 章 特許法第 29 条の 2」と同様に行う。

2.4.2 医薬発明に関する特許法第 29 条の 2 の判断の具体的な運用例

請求項に係る医薬発明が、他の出願の当初明細書等に記載されている医薬発明と相違する場合であっても、その相違が課題解決のための具体化手段における微差(周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではないもの)である場合は、両者は実質同一であると判断される。

2.5 特許法第 39 条

2.5.1 医薬発明に関する特許法第 39 条の適用について

(1) 請求項に係る医薬発明の認定

請求項に係る発明の認定は、2.2.2(1)と同様に行う。

(2) 特許法第 39 条の判断

特許法第 39 条の判断については、「第Ⅱ部第 4 章 特許法第 39 条」と同様に行う。

2.5.2 医薬発明に関する特許法第 39 条の判断の具体的な運用例

上位概念である先願発明と下位概念である後願発明の関係にある場合であって、後願発明を特定するために必要と認める事項が先願明細書に開示されており、上位概念である先願発明が、当該開示された事項の範囲においては事実上の選択肢を有するものと解せる場合は、後願発明は先願発明と同一である。

同日に出願された二つの出願の各々の請求項に係る発明どうしが同一か否かの判断についても同様である。

3. 事例

事例の利用上の留意点

本事例は、医薬発明の審査に関する運用を説明する目的で作成したものである。そのため、事例における特許請求の範囲等の記載は、医薬発明の説明を容易にするため、簡略化するなどの修正が加えられており、必ずしも模範的なものとはなっていない点に留意されたい。また、各事例で検討されている以外の拒絶理由(例えば明細書及び特許請求の範囲の記載要件など)がないことを意味するものではない点にも留意されたい。

3.1 特定の疾病への適用という医薬用途に特徴を有する医薬

〔事例 1〕 有効成分が公知であって、医薬用途が新規であるもの

特許請求の範囲

【請求項 1】

化合物 A を有効成分とするアルツハイマー病治療薬。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、抗菌剤の有効成分として知られていた化合物 A が、アセチルコリンエステラーゼを可逆的に阻害して、アセチルコリンの分解を抑制することを見出した。

実施例において、化合物 A が、優れたアセチルコリンエステラーゼ阻害活性を有すること、及び、アルツハイマー病の症状を軽減させたことを示す薬理試験結果が示されている。

先行技術調査の結果

化合物 A は、抗菌剤の有効成分として既に知られた化合物であるが、化合物 A を有効成分とするアルツハイマー病治療薬はいずれの先行技術文献にも記載されていない。また、化合物 A とアセチルコリンエステラーゼ阻害活性を有する化合物との間に構造類似性が存在すること、及び、化合物 A が抗菌剤として作用する際のメカニズムとアルツハイマー病の治療との関係については、いずれの先行技術文献においても明らかにされておらず、示唆もない。

拒絶理由の概要

なし。

【解説】

化合物 A の医薬用途(アルツハイマー病の治療)が、従来知られていた医薬用途(抗菌)と相違することが明らかであるので、請求項 1 に係る医薬発明は新規性を有する。

そして、化合物 A とアセチルコリンエステラーゼ阻害活性を有する化合物との間の構造類似性や、化合物 A が抗菌剤として作用する際のメカニズムとアルツハイマー病の治療との関係など、化合物 A をアルツハイマー病の治療に適用する動機づけとなる先行技術文献が存在しないので、請求項 1 に係る医薬発明は、進歩性を有する。

〔事例 2〕細胞等の生体由来材料が公知であって、医薬用途が新規であるもの

特許請求の範囲

【請求項 1】

A 細胞からなる細胞シートを含有する心筋梗塞治療用移植材料。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、A 細胞からなる細胞シートを心筋梗塞部位に移植することにより、心機能が回復することを見出した。

実施例において、心筋梗塞モデルラットに対し、当該細胞シートを心筋梗塞部位に移植することにより、心機能が回復し、心筋梗塞の症状が軽減されることを示す薬理試験結果が記載されている。

先行技術調査の結果

A 細胞を用いて細胞シートを作製し、移植材料として用いることは公知である。しかしながら、当該細胞シートを心筋梗塞部位に移植すること、及び、移植により心筋梗塞の症状が軽減されることは、いずれの先行技術文献にも記載されておらず、その示唆もない。

また、出願時の技術水準からは、A 細胞を移植することによって、心機能が回復することや、心筋梗塞の症状が軽減されることは予測できない。

拒絶理由の概要

なし。

【解説】

A 細胞からなる細胞シートの医薬用途(心筋梗塞治療)が、従来知られていた医薬用途と相違するので、請求項 1 に係る医薬発明は、新規性を有する。

そして、A 細胞と心機能の回復との関係など、A 細胞からなる細胞シートを心筋梗塞の治療に適用する動機づけとなる先行技術文献が公知でないことから、請求項 1 に係る医薬発明は、進歩性を有する。

【備考】

なお、請求項に係る発明が「心筋梗塞治療用の A 細胞。」といった用途限定が付された細胞である場合には、このような用途限定は、一般に、細胞の有用性を示しているに過ぎないため、用途限定のない細胞そのものであると解される。したがって、この場合、「心筋梗塞治療用の A 細胞」と、用途限定のない公知の「A 細胞」とは、別異のものであるとすることはできない(第Ⅱ部第 2 章 1.5.2(2)参照)。

〔事例 3〕 製造方法で特定された細胞の医薬用途に特徴を有するもの

特許請求の範囲

【請求項 1】

(1)ヒト体内から採取した W 細胞を、タンパク質 X を 0.1～0.2 重量%含有する培地 A 中で 5～10 時間培養し、回収する工程、及び
 (2)工程(1)で回収された細胞を細胞外マトリックス Y 上に播種し、タンパク質 Z を 0.1～0.2 重量%含有する培地 B 中で 24～48 時間培養し、回収する工程、
 からなる工程により得られた細胞を有効成分として含有する抗癌剤。

【請求項 2】

(1)ヒト体内から採取した W 細胞を、タンパク質 X を 0.1～0.2 重量%含有する培地 A 中で 5～10 時間培養し、回収する工程、及び
 (2)工程(1)で回収された細胞を細胞外マトリックス Y 上に播種し、タンパク質 Z を 0.1～0.2 重量%含有する培地 B 中で 24～48 時間培養し、回収する工程、
 (3)工程(2)で回収された細胞を用いて製剤化を行う工程、
 からなる、(1)～(2)の工程により得られた細胞を有効成分として含有する抗癌剤の製造方法。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、(1)～(2)からなる工程により得られた細胞を有効成分として含有する抗癌剤により、癌組織特有の血管新生が抑制され、癌が縮小することを見出した。

実施例において、(1)～(2)からなる工程により得られた細胞が、優れた血管新生抑制効果を奏すること、及び、実際に癌を縮小させることを示す薬理試験結果が記載されている。

先行技術調査の結果

ヒト体内から採取した W 細胞を(1)～(2)からなる工程で処理すること、及び、それによって得られた細胞が免疫抑制効果を奏することは知られている。しかしながら、W 細胞自体、或いは、W 細胞を(1)～(2)からなる工程で処理した細胞が、血管新生抑制効果又は抗癌効果を奏することは知られていない。

また、出願時の技術水準からは、ヒト体内から採取した W 細胞を(1)～(2)からなる工程で処理した細胞が、血管新生抑制効果や抗癌効果を奏することは予測できない。

拒絶理由の概要

なし。

〔解説〕

(1)～(2)からなる工程により得られた細胞の医薬用途(抗癌)が、従来知られていた医薬用途(免疫抑制)と相違するから、請求項 1 に係る医薬発明は新規性を有する。

そして、免疫抑制効果と血管新生との関係など、(1)～(2)からなる工程により得られた細胞を抗癌剤として用いる動機づけとなる先行技術文献が公知でないことから、請求項 1 に係る医薬発明は進歩性を有する。

また、請求項 2 に係る発明についても、請求項 1 に係る発明と同じ考え方により、新規性及び進歩性を有すると判断される。

なお、細胞マーカー等で細胞を特定することが困難であっても、本事例のように、製造方法によって細胞を特定できる場合もある。本事例では、(1)～(2)からなる工程において、由来となる細胞や培養条件が詳細に記載されているので、当該細胞を特定するのに十分であり、請求項 1 及び 2 に係る発明は明確であると判断される。製造方法による生産物の特定を含む請求項についての取扱いに関しては、第 I 部第 1 章 2.2.2.4(2)、第 II 部第 2 章 1.5.5(4)及び 2.7 を参照されたい。

3.2 特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するという医薬用途に特徴を有する医薬

〔事例 4〕 特定の用法又は用量で特定の疾病に適用することで顕著な効果が奏されるもの

特許請求の範囲

【請求項 1】

30～40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A が、ヒトに対して 3 ヶ月あたり 1 回経口投与されるように用いられることを特徴とする、化合物 A を含有する喘息治療薬。

発明の詳細な説明の概要

喘息患者に対して、1 日につき 1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A を毎日経口投与することで、喘息の症状が軽減されることは知られていたが、症状が軽減されるのは化合物 A の投与期間中のみであり、投与を中断すると症状が再発するため、毎日継続して化合物 A を投与する必要があった。また、1 日につき 1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A を毎日経口投与する場合、副作用 B が高頻度で発現することが指摘されていた。

本発明では、喘息患者に対して、30～40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A を 3 ヶ月あたり 1 回経口投与することにより、喘息の症状が長期にわたって軽減され、さらに、従来よりも副作用 B の発現率が低減することを見出した。

実施例において、化合物 A を、喘息患者群(体重 30kg から 90kg)に対して、30 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重、35 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重、40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重でそれぞれ 1 回経口投与するたびに、各投与群において喘息症状が少なくとも 3 ヶ月にわたり軽減されたことが、また、体重により有効性に明らかな差がなかったことが、さらにまた、この試験での副作用 B の発現は各投与群においてほとんど認められず、従来使用されている 1 日につき 1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重で化合物 A を毎日経口投与する場合の副作用 B の発現頻度と比べて有意に低かったことが薬理試験結果として記載されている。

先行技術調査の結果

1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A を毎日経口投与することで、喘息の症状が軽減されること、及び、その場合に副作用 B が高頻度で発現することは公知である。しかしながら、30～40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A を 3 ヶ月あたり 1 回経口投与することは、いずれの先行技術文献にも記載されておらず、その示唆もない。

また、出願時の技術水準からは、30～40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A を 1 回経口投与することにより、喘息の症状が少なくとも 3 ヶ月にわたって軽減されること、及び、先行技術と比較して副作用 B の発現率が低減することは、いずれも予測できない。

拒絶理由の概要

なし。

【解説】

喘息治療における化合物 A の用法又は用量として、本発明の用法又は用量は、従来知られていた用法又は用量と相違するので、請求項 1 に係る医薬発明は、新規性を有する。

そして、喘息患者に対して、30～40 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A を 1 回投与することにより、喘息の症状が少なくとも 3 ヶ月にわたって軽減され、さらに、1 日につき 1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 体重の化合物 A が毎日経口投与される場合よりも副作用 B の発現率が有意に低減することは、技術水準から予測される範囲を超えた顕著な効果であるので、請求項 1 に係る医薬発明は、進歩性を有する。

〔事例 5〕 特定の用法又は用量で特定の疾病に適用することで顕著な効果が奏されるもの**特許請求の範囲****【請求項 1】**

1 回あたり 100～120 μ g/kg 体重の化合物 A が、ヒトの脳内の特定部位 Z に投与されるように用いられることを特徴とする、化合物 A を有効成分として含有する卵巢癌治療薬。

発明の詳細な説明の概要

化合物 A は、ヒトへの静脈投与により卵巢癌に対して増殖抑制効果を示すことが知られていたが、副作用として肝毒性を示すことも知られていた。

本発明では、化合物 A をヒトの脳内の特定部位 Z に投与することで、脳下垂体から分泌されるホルモン Y の血中濃度が変化し、結果として、従来の静脈投与による治療に比して、有意に卵巢癌が縮小することを見出した。

実施例において、化合物 A をヒトの脳内の特定部位 Z に投与することにより、脳下垂体から分泌されるホルモン Y の血中濃度が変化すること、及び、その結果、従来の静脈投与による治療に比して、卵巢癌がより縮小することを示す薬理試験結果が記載されている。また、脳内の特定部位 Z へ投与する場合、化合物 A は肝臓には移行せず、肝毒性を示さない薬理試験結果も記載されている。

先行技術調査の結果

化合物 A がヒトへの静脈投与により卵巢癌に対して増殖抑制効果を示すこと、及び、肝毒性という副作用を示すことは公知である。しかしながら、静脈投与された化合物 A が血液脳関門を通り脳内に移行すること、及び、化合物 A をヒトの脳内の特定部位 Z へ投与することにより、静脈投与の場合と比較して卵巢癌がより縮小することは、いずれの先行技術文献にも記載されておらず、その示唆もない。

また、出願時の技術水準からは、化合物 A をヒトの脳内の特定部位 Z へ投与することにより肝毒性という副作用なしに卵巢癌が縮小することは予測できない。

拒絶理由の概要

なし。

【解説】

卵巢癌治療における化合物 A の用法又は用量として、本発明の用法又は用量(脳内の特定部位 Z への投与)は、従来知られていた用法又は用量(静脈投与)と相違するので、請求項 1 に係る医薬発明は、新規性を有する。

そして、化合物 A が脳内の特定部位 Z へ投与されることにより、肝毒性という副作用がなく、また、静脈投与による治療に比して卵巢癌がより縮小することは、技術水準から予測される範囲を超えた顕著な効果であるので、請求項 1 に係る医薬発明は、進歩性を有する。

〔事例 6〕 特定の用法又は用量で特定の疾病に適用するもの

特許請求の範囲

【請求項 1】

1 回あたり 400～450 μ g/kg 体重の化合物 A が、ヒトに対して 1 日 1 回経口投与されるように用いられることを特徴とする、化合物 A を含有する鎮咳薬。

発明の詳細な説明の概要

1 回あたり 160 μ g/kg 体重の化合物 A をヒトに対して 1 日 3 回経口投与することで、鎮咳効果が奏されることは知られていたが、本発明では、1 回あたり 400～450 μ g/kg 体重の化合物 A をヒトに対して 1 日 1 回経口投与することにより、従来よりも鎮咳効果が向上することを見出した。

実施例において、1 回あたり 400 μ g/kg 体重の化合物 A を 1 日 1 回患者に経口投与することにより、1 回あたり 160 μ g/kg 体重の化合物 A を 1 日 3 回経口投与するよりも、鎮咳効果が向上することを示す薬理試験結果が記載されている。また、1 日あたりの投与回数が減少するため、服薬コンプライアンスが向上することも記載されている。

先行技術調査の結果

1 回あたり 160 μ g/kg 体重の化合物 A を 1 日 3 回経口投与することで、鎮咳効果が得られることは公知である。また、本願の発明の詳細な説明に記載されている鎮咳効果や服薬コンプライアンスの向上の程度は、出願時の技術水準から予測可能な範囲内である。

拒絶理由の概要

化合物 A を有効成分とする鎮咳薬を経口投与することは公知である。一般に、薬効増大、服薬コンプライアンスの向上といった当業者によく知られた課題を解決するために、医薬の用法又は用量を好適化することは、当業者の通常の創作能力の発揮であり、化合物 A の好適な用法又は用量を実験的に決定することは、当業者が容易になし得ることである。

そして、用法又は用量の好適化によって薬効や服薬コンプライアンスが向上し得ることは、当業者が通常予測することであり、本発明において、その向上の程度が出願時の技術水準から予測される範囲を超えた顕著なものであるとはいえない。

拒絶理由に対する対処

通常、上記拒絶理由を解消することはできない。

〔備考〕

どの程度の効果が「技術水準から予測される範囲を超えた顕著なもの」であるかは、本願明細書の開示内容、先行技術調査の結果、出願時の技術常識等を考慮して個別に判断される。

3.3 特定の属性を有する物の組合せに特徴を有する医薬

〔事例 7〕 有効成分の組合せにより顕著な効果が奏されるもの

特許請求の範囲

【請求項 1】

化合物 A と化合物 B とを重量比 5:1～4:1 の割合で含有する糖尿病治療用組成物。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、化合物 A と化合物 B を特定の割合で組み合わせて用いることにより、従来、化合物 A を単独で用いた場合に生じていた、体重増加等の副作用を低減することを見出した。

実施例において、化合物 A と化合物 B とを特定の割合で組み合わせて用いた場合に、副作用が低減されることを示す薬理試験結果が記載されている。

先行技術調査の結果

化合物 A と化合物 B を、それぞれ糖尿病治療薬として用いることは公知であるが、化合物 A と化合物 B を組み合わせて用いた糖尿病治療用医薬組成物はいずれの先行技術文献にも記載されていない。また、出願時の技術水準からは、化合物 A と化合物 B を特定の割合で組み合わせて用いることにより体重増加等の副作用が低減されることは予測できない。

拒絶理由の概要

なし。

〔解説〕

薬理試験結果等によって、化合物 A と化合物 B を特定の割合で組み合わせて用いることにより、出願時の技術水準から予測される範囲を超えた副作用を低減する効果が示されているので、請求項 1 に係る発明は、進歩性を有する。

〔事例 8〕 公知の主作用が同じである成分同士の組合せ

特許請求の範囲

【請求項 1】

食物繊維 1～30g と YY 菌 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^8$ 個を含有することを特徴とする液状整腸剤。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、共に整腸作用を有する食物繊維と YY 菌を組み合わせ、整腸作用を増強させた整腸剤を作製した。また、明細書には、この組合せを有する整腸剤を用いた場合の薬理試験結果が示されている。しかし、食物繊維、又は、YY 菌を単独で用いた場合の薬理試験結果については示されていない。

先行技術調査の結果

食物繊維を 1～30g 服用した場合や YY 菌を $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^8$ 個服用した場合に整腸作用があることは公知である。また、整腸作用を有する細菌の体内活性を維持し、整腸作用を増強させるために、当該細菌と食物繊維を共存させることは公知である。

拒絶理由の概要

食物繊維を 1～30g 服用した場合や YY 菌を $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^8$ 個服用した場合に整腸作用があることは公知である。また、整腸作用を有する細菌の体内活性を維持し、整腸作用を増強させるために、当該細菌と食物繊維を共存させることが公知であるから、整腸作用を有する YY 菌 $1 \times 10^6 \sim 1 \times 10^8$ 個を、同じく整腸作用を有する食物繊維 1～30g と組み合わせ、1 つの整腸剤とすることは当業者が容易になし得たことである。また、その際に服用しやすさなどから液状製剤とすることも当業者が適宜なし得ることである。そして、その効果も格別なものとすることはできない。

拒絶理由に対する対処

本事例では、発明の詳細な説明において、本発明の食物繊維と YY 菌とを組み合わせ、整腸剤についての薬理試験結果が示され、整腸作用が増強されることも記載もされている。したがって、意見書等において、引用例に記載の食物繊維、YY 菌をそれぞれ単独で服用した場合の実験結果を示した上で、食物繊維と YY 菌を組合せた整腸剤について、引用発明と比較した有利な効果の存在を主張・立証することができる。ただし、その効果が、出願時の技術水準から予測される範囲を超えない場合には、拒絶理由は維持される。

〔事例 9〕 副作用を有することが公知の主成分と、その副作用を減弱させることが公知の副成分との組合せ

特許請求の範囲

【請求項 1】

パクリタキセルと、パクリタキセル投与により生じる嘔吐を抑えるために効果的な量の化合物 X とを組み合わせるパクリタキセル応答性腫瘍用治療剤。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、パクリタキセルと化合物 X とを併用することにより、パクリタキセル投与時に生じる副作用である嘔吐を抑えながら、パクリタキセル応答性の腫瘍を治療できることを見出した。

実施例において、パクリタキセルと化合物 X とを併用することにより、副作用が低減されることを示す薬理試験結果が記載されている。

先行技術調査の結果

パクリタキセルは優れた抗腫瘍剤であるが、投与時に副作用として嘔吐が生じるため、嘔吐を減弱させる副成分を併用することが公知である。一方、化合物 X は一般に嘔吐を減弱させることがよく知られている。また、本願の発明の詳細な説明に記載されている嘔吐を減弱させる効果は、出願時の技術水準から予測可能な範囲内である。

拒絶理由の概要

パクリタキセルと、パクリタキセル投与による副作用である嘔吐を減弱させる副成分とを併用することが知られており、また、一般に嘔吐を減弱させる成分として化合物 X はよく知られているから、パクリタキセル投与による副作用である嘔吐を減弱させるために、化合物 X を組み合わせて使用することは、当業者が容易になし得ることである。また、そうすることにより、予想外に格別な効果も奏されていない。

拒絶理由に対する対処

通常、上記拒絶理由を解消することはできない。

〔事例 10〕 公知の主成分の効能に係る問題を解消することができる公知の副成分との組合せ

特許請求の範囲

【請求項 1】

ジクロフェナク又はその塩類とアセトアミノフェンの合計量 100 重量部に対して、化合物 X と化合物 Y が、それぞれ 1～100 重量部及び 0.2～20 重量部配合されてなる、配合消炎鎮痛剤。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、ジクロフェナク又はその塩類とアセトアミノフェンを組み合わせてなる配合消炎鎮痛剤において、化合物 X と化合物 Y を配合することにより、鎮痛作用試験における疼痛閾値を上昇させ、かつ作用持続時間を延長することができることが示された。

実施例において、ジクロフェナク又はその塩類とアセトアミノフェンに対して、化合物 X と化合物 Y を特定の割合で配合することで、上記効果が得られることを示す薬理試験結果が記載されている。

先行技術調査の結果

ジクロフェナク又はその塩類とアセトアミノフェンの組合せからなる配合消炎鎮痛剤は公知であり、また、一般に、これらの非ステロイド系消炎鎮痛薬においては、一定量以上増量しても、鎮痛効果は増加せず、副作用のみ増加する、いわゆる天井効果があることも知られている。

一般に、非ステロイド系消炎鎮痛薬に化合物 X と化合物 Y を加えることにより、鎮痛作用試験において疼痛閾値を本願発明と同程度に上昇させることができ、作用持続時間についても本願発明と同程度に延長することができることは公知である。

拒絶理由の概要

ジクロフェナク又はその塩類とアセトアミノフェンの組合せからなる非ステロイド系消炎鎮痛薬が公知であり、非ステロイド系消炎鎮痛薬に化合物 X と化合物 Y を加えることにより、鎮痛作用試験において疼痛閾値を上昇させることができ、作用持続時間を延長することができることが知られている。これらより、ジクロフェナク又はその塩類とアセトアミノフェンの組合せからなる非ステロイド系消炎鎮痛薬の疼痛閾値を上昇させ、作用持続時間を延長するために、化合物 X と化合物 Y を組み合わせることは当業者が容易に想到し得たことであり、かつ、配合成分の配合割合の範囲は当業者が実験的に最適化することができたものであると認められる。そして、その効果も格別なものとすることはできない。

拒絶理由に対する対処

通常、上記拒絶理由を解消することはできない。

〔事例 11〕 主疾病から生じる種々の症状に、それぞれ治療効果を有することが公知の成分の組合せ

特許請求の範囲

【請求項 1】

抗 HIV 薬アジドチミジン(AZT)と、化合物 Z との組合せからなることを特徴とするエイズ治療剤。

発明の詳細な説明の概要

本発明では、HIV 感染後に発症するエイズを治療するために、抗 HIV 薬 AZT とエイズの一態様として生じる肺炎の治療に有効な化合物 Z を組み合わせて用いることで、HIV の増殖を抑え、肺炎を治療する効果があることが示された。

先行技術調査の結果

アジドチミジン(AZT)がエイズ治療薬として使用できることは公知である。また、エイズの一態様として肺炎が生じることも公知である。また、本願の発明の詳細な説明に記載されている HIV 増殖抑制効果や肺炎治療効果は、出願時の技術水準から予測可能な範囲内である。

拒絶理由の概要

アジドチミジン(AZT)がエイズ治療薬として有用であることが知られており、エイズの一態様として肺炎を生じやすいことも知られている。また、化合物 Z を用いて、肺炎を治療することもよく行われている。

したがって、エイズ患者を治療する際に、エイズの原因となる HIV の増殖を抑制しつつ、エイズの一態様として生じる肺炎をも治療することを目的として、抗 HIV 薬 AZT と化合物 Z を組み合わせて使用しようとすることは、当業者が通常発揮し得る創作能力に過ぎない。また、両者を併用することにより、予想外に格別の効果は奏されていない。

拒絶理由に対する対処

通常、上記拒絶理由を解消することはできない。

第Ⅷ部 外国語書面出願

目 次

第Ⅷ部 外国語書面出願

1. 外国語書面出願制度による出願	1
1.1 関係条文	1
1.2 願書	2
1.3 外国語書面及び外国語要約書面(第36条の2)	2
1.4 翻訳文	2
1.5 明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書	3
2. 外国語書面出願の審査の対象	3
3. 外国語書面	3
3.1 原文新規事項の判断基準	4
3.2 先行技術効果	4
3.2.1 先行技術効果についての関係条文	4
3.3 特殊出願(分割出願、変更出願又は国内優先権出願)の基礎	5
4. 明細書、特許請求の範囲及び図面の補正可能な時期	5
4.1 特許査定謄本送達前の補正可能な時期についての関係条文	5
5. 原文新規事項及び翻訳文新規事項	6
5.1 原文新規事項	6
5.1.1 原文新規事項についての関係条文	6
5.1.2 原文新規事項の具体的判断基準	7
5.2 原文新規事項の審査手法	8
5.2.1 外国語書面を照合すべきケースの類型	8
5.3 翻訳文新規事項	10
5.3.1 翻訳文新規事項についての関係条文	10
5.3.2 翻訳文新規事項	12
5.3.3 翻訳文新規事項についての具体的運用	12
5.3.4 翻訳文新規事項を指摘された場合の出願人の対応	12
6. 誤訳訂正書	13
6.1 誤訳訂正書についての関係条文	13
6.2 誤訳訂正書の要件	14
6.2.1 訂正の理由	14
6.2.2 訂正の理由の説明に必要な資料	14
6.3 誤訳訂正書の具体例	15
6.4 誤訳訂正書の審査	15
6.4.1 「誤訳の訂正を目的としていること」について	15
6.4.2 訂正の理由等の記載が十分でない場合の取扱い	15
6.4.3 一般補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませることについて	15
6.4.4 同日付けの補正書と誤訳訂正書とを別個に提出する場合の留意事項	16
6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が 後に提出された場合の取扱い	17
7. 外国語書面出願の審査手続	18
7.1 原文新規事項の審査手続	18
7.2 原文新規事項の拒絶理由通知	18
7.3 最後の拒絶理由通知等に応答する補正	19

7.3.1 補正却下の対象となる補正	19
7.3.2 補正却下の検討手順	20
7.3.3 最後の拒絶理由通知等に応答して複数回の手続補正(誤訳訂正及び一般補正)がなされた場合の取扱い	20
7.3.4 第17条の2第6項及び第53条の適用について	20
7.3.5 補正を却下する場合の出願の取扱い	20
7.3.6 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い	20
8. 先行技術としての外国語書面出願	21
8.1 外国語書面を先行技術として調査する場合の基本的運用	21
8.2 第29条の2等の先願の調査における留意事項	21
8.2.1 調査範囲についての留意事項	21
8.2.2 外国語書面出願やPCT外国語出願を特許法第29条の2、同法第184条の13、実用新案法第3条の2又は同法第48条の9における他の出願として引用する場合の拒絶理由通知への記載方法についての留意事項	21
8.2.3 出願人の反論への対応	21
8.3 外国語書面出願における第39条の先願権の取扱い	21
9. 特殊出願等の取扱い	22
9.1 基本的考え方	22
9.2 分割出願	22
9.2.1 分割出願の形態	22
9.2.2 審査実務	23
9.2.3 分割出願が可能な期間	23
9.3 変更出願	23
9.3.1 変更出願の形態	23
9.3.2 審査実務	23
9.4 国内優先権	24
9.4.1 出願の形態	24
9.4.2 審査実務	24
10. PCT外国語出願の取扱い	24
10.1 原文新規事項及びその判断にあたっての基準明細書	25
10.2 誤訳訂正及び一般補正	25
10.2.1 PCT外国語出願における誤訳訂正	25
10.2.2 PCT外国語特許出願における一般補正	25
10.2.3 条約第34条に基づく補正の取扱い	25
10.3 先行技術効果の特例についての関係条文	25
(別添資料)誤訳訂正書(見本)	27

第Ⅷ部 外国語書面出願

(留意事項)

平成 19 年 3 月 31 日までの出願についての本審査基準(「第Ⅷ部 外国語書面出願」)の適用にあたっては、5.3.2(2)、6.4.3(4)、7.3、7.3.1②、7.3.6 のうち、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(第 17 条の 2 第 4 項)及び「第 50 条の 2 の通知」(第 50 条の 2)に関する記載は適用しない。

1. 外国語書面出願制度による出願

1.1 関係条文

特許法第 36 条の 2

特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条第七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。

2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日(……)から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願が第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合にあっては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。

3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は、取り下げられたものとみなす。

4 前項の規定により取り下げられたものとみなされた特許出願の出願人は、第二項に規定する期間内に当該翻訳文を提出することができなかつたことについて正当な理由があるときは、その理由がなくなつた日から二月以内に同項に規定する期間の経過後一年以内に限り、同項に規定する外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文を特許庁長官に提出することができる。

5 前項の規定により提出された翻訳文は、第二項に規定する期間が満了する時に特許庁長官に提出されたものとみなす。

6 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は同条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。

(注)上記条文は、平成24年4月1日以降の出願に適用される。

1.2 願書

外国語書面出願であっても、願書は通常の日本語出願と同様、日本語で作成された願書を提出する。

また、願書の「【特記事項】」の欄に、「特許法第 36 条の 2 第 1 項の規定による特許出願」である旨を記載する。

1.3 外国語書面及び外国語要約書面(第 36 条の 2)

(1) 願書に添付する明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、経済産業省令で定める外国語(特許法施行規則第 25 条の 4 において英語を規定)で記載した外国語書面及び外国語要約書面を添付することができる。

(2) 外国語書面は、第 36 条第 2 項に規定する明細書、特許請求の範囲及び図面ではなく、明細書及び特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項(第 36 条第 3 項～第 6 項)を外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明を外国語で記載したものである。

また、外国語要約書面は第 36 条第 2 項に規定する要約書ではなく、要約書に記載すべきものとされる事項(第 36 条第 7 項)を外国語で記載した書面である。

(3) 願書、外国語書面及び外国語要約書面が提出された場合には、正規の特許出願として受理され、出願日が認定される。

1.4 翻訳文

(1) 外国語書面出願の出願人は、出願日から 1 年 2 月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならない(第 36 条の 2 第 2 項)。

(注)平成 19 年 3 月 31 日までの出願は 2 月以内

(2) 翻訳文の提出は翻訳文提出書により行い、翻訳文提出書中の「【確認事項】」の欄に、翻訳文は外国語書面等に記載した事項を過不足なく適正な日本語に翻訳したものである旨を記載する。

(3) 第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文としては、日本語として適正な逐語訳による翻訳文(外国語書面の語句を一对一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文)を提出しなければならない。

(4) 翻訳文の提出がなかった場合の取扱い

①「外国語書面(図面を除く)」の翻訳文

図面を除く外国語書面には、特許を受けようとする発明の内容についての記載の主要な部分が含まれており、その翻訳文は明細書等とみなされて(第 36 条の 2 第 6 項)、その後の審査、権利設定の対象となる。したがって、その翻訳文が提出されないときは、第 36 条第 2 項に規定する願書に添付した明細書等の提出がなかったことと等しいので、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなされる(第 36 条の 2 第 3 項)。

②「図面に含まれる説明を外国語で記載した図面」の翻訳文

外国語書面出願制度では、出願日に提出した図面に説明が含まれない場合であっても、当該図面全体を翻訳文として提出することが必要である。そして、図面が翻訳文として提出されていない場合は、出

願が取り下げられたものとはみなされないものの、願書に図面が添付されていないこととして取り扱われる。

この結果、明細書、特許請求の範囲又は図面の記載要件や特許要件を満たさないこととなり、誤訳訂正が必要となる場合がある点に留意が必要である。

③要約書の翻訳文

要約書は、権利関係に影響を与えるものではないため、出願日から 1 年 2 月以内に提出されなくとも出願のみなし取下げとはしない。しかし、出願公開に必須の書類であるため、その翻訳文の提出がない場合は補正命令及び手続却下の対象となる(第 17 条第 3 項第 2 号、第 18 条第 1 項)。

(注)平成 19 年 3 月 31 日までの出願は 2 月以内

1.5 明細書、特許請求の範囲、図面及び要約書

外国語書面の翻訳文、外国語要約書面の翻訳文は、それぞれ願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面、願書に添付して提出した要約書とみなされる(第 36 条の 2 第 6 項)。

(説明)

- (1) 第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文が提出されると、特許法上、この提出された翻訳文が明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされるため、その後の補正の対象となるのは、翻訳文ではなく明細書、特許請求の範囲又は図面である。そしてこのような補正により、明細書等とみなされた書面の内容が変化することとなる。
- (2) 第Ⅷ部では原則として、外国語書面出願について「翻訳文」と記載する場合は、「特許出願の日から 1 年 2 月以内に提出された翻訳文」のみを意味することとし、「明細書、特許請求の範囲及び図面」、「明細書、特許請求の範囲又は図面」、「明細書等」と記載する場合は、明細書等とみなされた書面(その後補正を受けた場合は補正後の明細書等)を意味するものとする。
- (3) ただし、「翻訳文新規事項」という場合の翻訳文は、「特許出願の日から 1 年 2 月以内に提出された翻訳文」のみならず、誤訳訂正書が提出された場合は、誤訳訂正後の明細書等も意味するので留意が必要である(5.3.1「翻訳文新規事項についての関係条文」、5.3.3「翻訳文新規事項についての具体的運用」参照)。

2. 外国語書面出願の審査の対象

外国語書面出願では、翻訳文が願書に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされ(第 36 条の 2 第 6 項)、特許権や補償金請求権はこの日本語で記載されている明細書、特許請求の範囲及び図面に基つき発生することになる。

したがって、実体審査においては、明細書、特許請求の範囲及び図面が、記載要件、特許要件等を満たしているか否かを審査することとなる(外国語書面出願に特有の拒絶理由等についての審査に関しては次項以降を参照)。

3. 外国語書面

外国語書面出願における外国語書面は、第 36 条第 2 項に規定する明細書、特許請求の範囲及び図面ではないが、出願時における発明の内容を記載した書類であることから、特許法上次のように位置付けられる。

3.1 原文新規事項の判断基準

- (1) 外国語書面出願の場合、外国語書面に記載されていない事項が出願後に翻訳文又はその後の補正明細書等に追加された場合には、拒絶理由、無効理由となる(第 49 条第 6 号、第 123 条第 1 項第 5 号)。
- (2) 原文新規事項の判断基準となるのは、常に、出願時における発明の内容を記載した書類である外国語書面である。

(注)原文新規事項の審査の具体的運用については、「5.1 原文新規事項」の項参照。

3.2 先行技術効果

3.2.1 先行技術効果についての関係条文

特許法第 29 条の 2

特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

実用新案法第 3 条の 2

実用新案登録出願に係る考案が当該実用新案登録出願の日前の他の実用新案登録出願又は特許出願であつて当該実用新案登録出願後に第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行若しくは出願公開がされたものの願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面(同法第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された考案又は発明(その考案又は発明をした者が当該実用新案登録出願に係る考案の考案者と同一の者である場合におけるその考案又は発明を除く。)と同一であるときは、その考案については、前条第一項の規定にかかわらず、実用新案登録を受けることができない。ただし、当該実用新案登録出願の時にその出願人と当該他の実用新案登録出願又は特許出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

(説明)

- (1) 外国書面出願が他の出願に対して先願である場合、先願の出願日に提出された外国語書面は後日公開されることとなるので、外国語書面に記載された発明と同一の後願の発明は、社会に対し何ら新規な発明を開示していない。

(2) したがって、外国語書面出願が特許法第 29 条の 2 又は実用新案法第 3 条の 2 に規定する他の特許出願である場合は、通常の日本語出願における「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」とあるのは「外国語書面」と読み替え、出願日における発明の内容を記載して提出された書面である外国語書面にに基づき先行技術効果を発生させることとしている（注）。

(注)PCT 外国語出願についての先行技術効果については、「10.3 先行技術効果の特例についての関係条文」の項参照。

3.3 特殊出願(分割出願、変更出願又は国内優先権出願)の基礎

(1) 外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものであるから、外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権主張を認める。

(2) この場合、分割出願、変更出願は、もとの出願の出願日にしたものとみなすという効果を有するものであるので、その適否は出願日における発明の内容を記載した書類である外国語書面を基準に判断する。国内優先権についても、出願日における発明の内容を記載して提出された書類は外国語書面であるため、国内優先権の効果は外国語書面により発生する(第 41 条第 1 項、第 2 項)。

(注)特殊出願の審査の具体的運用については、「9. 特殊出願等の取扱い」の項参照。

4. 明細書、特許請求の範囲及び図面の補正可能な時期

4.1 特許査定謄本送達前の補正可能な時期についての関係条文

特許法第 17 条の 2(注)

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、第五十条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。

一 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第二項において準用する場合を含む。))及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。

三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。

四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。

(第 2 項以下略)

(説明)

特許査定の謄本送達前に明細書、特許請求の範囲又は図面が補正できる期間は、外国語書面出願であると通常の日本語出願であるとを問わず下記のとおりである。

①出願から特許査定の謄本送達前(拒絶理由通知を最初に受けた後を除く)(第 17 条の 2 第 1 項本文)

②最初の拒絶理由通知に対する指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 1 号)

③拒絶理由通知を受けた後第 48 条の 7 の規定による通知に対する指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 2 号)

④最後の拒絶理由通知に対する指定期間内(第 17 条の 2 第 1 項第 3 号)

⑤拒絶査定不服審判請求と同時(注)(第 17 条の 2 第 1 項第 4 号)

(注) ただし、拒絶をすべき旨の査定の謄本の送達が平成 21 年 3 月 31 日以前である特許出願においては、「拒絶査定不服審判請求の日から 30 日以内」と読み替える。

5. 原文新規事項及び翻訳文新規事項

5.1 原文新規事項

5.1.1 原文新規事項についての関係条文

特許法第 49 条

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

(第一号から第五号及び第七号略)

六 その特許出願が外国語書面出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

特許法第 123 条第 1 項

特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

(第一号から第四号及び第六号から第八号略)

五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。

特許法第 184 条の 18

外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び特許無効審判については、第四十九条第六号、第百十三号第一号及び第五号並びに第百二十三号第一項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、第四十九条第六号、第百十三号第五号及び第百二十三号第一項第五号中「外国語書面に」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に」とする。

実用新案法第 48 条の 14

外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録無効審判については、第三十七条第一項第一号中「その実用新案登録が第二条の二第二項に規定する要件を満たしていない補正をした実用新案登録出願に対してされたとき」とあるのは、「第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願に係る実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が同項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき」とする。

(説明)

(1) 通常の日本語出願では、明細書、特許請求の範囲及び図面の補正は、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(特許法第 17 条の 2 第 3 項、実用新案法第 2 条の 2 第 2 項)(第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項を参照)。

- (2) 外国語書面出願、PCT 外国語特許出願及び PCT 外国語実用新案登録出願の場合も同様の理由から、出願日に提出した外国語書面や国際出願日における明細書等に記載されていない事項を含んだ翻訳文を提出したり、その後の補正手続により明細書、請求の範囲又は図面に原文新規事項を追加することは認められず、次の(3)～(5)のような場合は、通常の日本語出願において新規事項を追加した場合と同様、「原文新規事項」を有するとして、外国語書面出願及び PCT 外国語特許出願については拒絶理由、無効理由とすることとし、PCT 外国語実用新案登録出願については、無効理由としている。
- (3) 外国語書面出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは、拒絶理由(第 49 条第 6 号)、無効理由(第 123 条第 1 項第 5 号)となる。
- (4) PCT 外国語特許出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、拒絶理由(第 49 条第 6 号)、無効理由(第 123 条第 1 項第 5 号)となる(第 184 条の 18)。
- (5) PCT 外国語実用新案登録出願の明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないときは、無効理由(実用新案法第 37 条第 1 項第 1 号)となる(実用新案法第 48 条の 14)。
- (6) そこで、本項において「原文新規事項」という際の「原文」とは、外国語書面出願にあつては「外国語書面」であり、PCT 外国語出願にあつては「国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲及び図面」をいう。

(注)以下、原文新規事項の審査については、外国語書面出願を中心に記載するが、PCT 外国語特許出願の場合も取扱いは同様であり、「外国語書面」とあるのは「第 184 条の 4 第 1 項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」と読み替えて適用するものとする。

5.1.2 原文新規事項の具体的判断基準

- (1) まず審査官は外国語書面の語句を一对一に文脈に沿って適正な日本語に翻訳した翻訳文を想定する(以下「仮想翻訳文」という。)。その仮想翻訳文に記載した事項の範囲内のものを外国語書面に記載した事項の範囲内のものとして取り扱う。仮想翻訳文に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準は、「第Ⅲ部 第Ⅰ節 新規事項」における当初明細書等に記載した事項の範囲内であるか否かの判断基準と同一とする。
- (2) 外国語書面と明細書等の対応関係が不明りようとならず、しかも、外国語書面を逐語訳しないほうがむしろ技術内容が正確に把握できる場合に限り、明細書等は 1.4(3)で示した逐語訳によらずに記載することができる。ただし、この場合においても、当該明細書等は外国語書面に記載した事項の範囲内のもの、すなわち(1)における要件を満たすものでなければならない。
- (3) また、外国語書面の文章等の順番を入れ替えて翻訳した場合も、それにより外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されたものとならない限り、原文新規事項とはならない。
したがって、外国語書面中のいずれかの個所に記載がある事項であれば、その事項は原文新規事項とはならない。
- (4) 外国語書面の一部が翻訳されなかった場合は、通常の日本語出願の補正において記載事項が削除された場合に新規事項追加とならないことが多いのと同様に、原文新規事項とならないことが多い。しか

し、翻訳されなかった部分の内容によっては、原文新規事項となることがある点に留意が必要である。

例 1: 原文新規事項とならない例

外国語書面のクレームに上位概念Aが記載されており、その実施例として下位概念である a1、a2、a3、a4 が記載されていたところ、a4 の部分が翻訳されなかった。

(説明)

この場合、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているわけではないので、原文新規事項とはならない。

例 2: 原文新規事項となる例

「耐熱処理を施したゴム(rubber treated to be heat-resistant)」という外国語書面の記載事項があり、明細書等の記載を参酌しても一般的な「ゴム」を意味していると解される記載事項が外国語書面中に見当たらない場合において、誤訳により「ゴム」と翻訳した。

(説明)

この場合、外国語書面には、耐熱処理を施したゴムしか記載されておらず、一般的なゴムは、外国語書面に記載した事項の範囲内のものと認められないにもかかわらず、明細書等には一般的なゴムについて記載されていることになるので、原文新規事項となる。

5.2 原文新規事項の審査手法

外国語書面出願については、通常は外国語書面と明細書、特許請求の範囲及び図面の内容は一致しているとの前提のもとに、この明細書等を实体審査の対象とし、外国語書面と明細書等の一致性に疑義が生じた場合にのみ、具体的には 5.2.1 に示すような場合にのみ、外国語書面と明細書等を照合する。その結果、原文新規事項を発見した場合には、拒絶理由とする。

(説明)

外国語書面出願の明細書等に原文新規事項がある場合は、その出願は、拒絶理由・無効理由を有していることになるが、

- ①外国語書面と明細書等の内容は一致している蓋然性は極めて高いこと、
 - ②外国語書面と上記明細書等の不一致は、他の記載との整合性や技術常識等に照らして明細書等を審査すればこれを発見することが可能と考えられること、
- 等を踏まえると、審査官は全件について外国語書面と明細書等の照合を行う必要はない。したがって、上記のように取り扱う。

5.2.1 外国語書面を照合すべきケースの類型

- (1) 明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が不自然、不合理なため、明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

①誤訳が発生する代表的な例は、翻訳すべき単語やフレーズ等の見落とし(例 3、4 参照)、単語の意味や文脈、文法解釈の誤り(例 5)であると考えられる。

このような場合、明細書等に、全体として文意が繋がらない個所や、技術常識に反する事項が記載されている個所が発生し、審査官は、明細書等を読解していく過程でこのような不備に気付くことになる。そうした場合、審査官は、誤訳が生じており、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載され

ている旨の疑いを抱くこととなる。

例 3:

外国語書面に **A is disconnected with B.** とあり、「AはBと切り離される」と翻訳すべきところ、**dis** を見落としたために、「AはBと接続される」と誤訳している場合。

(説明)

本来、切り離されるべきところが、接続されるように記載されていれば、通常、技術的に見て文章の意味が通じなくなる。このような場合は、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例 4:

外国語書面に **beam** と記載があり、技術内容からして本来「光線」と翻訳すべきところ、「梁」と誤訳している場合。

(説明)

本来、「光線」と翻訳されるべきところ、「梁」といった用いられる技術分野が全く異なる用語が現れることは極めて不自然であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

例 5:

外国語書面中の **first circle is drilled through the substrate at 20% of the desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the full diameter** との記載に対し、当業者であれば外国語書面中の他の個所の記載や前後の文脈、技術内容から見て **first circle** と **another circle** とは正確な大きさの穴を形成するために同じ場所に連続して開けられるものであることが認識でき、「基板に対し、最初に所望の直径の 20%の穴を開け、続いて直径の 30%の穴を開ける。」と翻訳すべきところ、20%の穴と 30%の穴は、別な場所に形成されるものと誤解して「基板に対し、所望の直径の 20%の第一の穴を形成し、次に直径の 30%の別の穴を開ける。」と誤訳している場合。

(説明)

本来、形成される穴は一つであるはずのところ、穴が二つ形成される記載が現れることは、不自然、不合理であり、誤訳に基づく原文新規事項が存在していることを疑うべき合理的理由がある。

(2) 誤訳訂正書の訂正の理由等の記載を見ても誤訳の訂正であることが客観的に明らかでないため、誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

①出願人等は誤訳訂正書を提出する場合、誤訳訂正の内容の他、誤訳訂正の理由等を記載して、誤訳の訂正を目的としたものであることが客観的にみて明らかになるように説明しなければならない。

②これに反し、例えば例 6、7 のような場合は誤訳の訂正を目的としたものであることが明らかとなるように説明されているとはいえない。このような場合、審査官は誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑いを抱くべき合理的理由がある。

(注)誤訳訂正書の審査については、「6. 誤訳訂正書」参照。

例 6:

単語の翻訳間違いを主張しているにもかかわらず、誤訳訂正前の翻訳が不適切な理由及び誤訳訂正後の翻訳が適正であることの客観的説明がなされていない場合(理由の説明に必要な資料として用語辞書のコピー等を添付すべき誤訳訂正である場合において、そのような客観性を担保するものがないとき等)

例 7:

技術常識や文脈等の解釈の間違いによる誤訳の訂正を主張しているにもかかわらず、その説明の根拠となる技術常識や文脈等の把握について十分説明されていない場合や疑問がある場合。

- (3) 明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在している旨の情報提供があり、その内容を検討した結果、明細書等に原文新規事項が存在している旨の疑義がある場合。

例 8、9、10 に示すように、特許法施行規則第 13 条の 2 による情報提供や、当該外国語書面出願を第 29 条の 2 や第 39 条などの先願として提示された他の出願の出願人による意見書等の提出を通じて、原文新規事項の情報が寄せられることが考えられる。その場合、審査官はその内容を検討し、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されている旨の疑いを抱く場合がある。

例 8:

第三者から外国語書面に記載されていない事項が追加されている旨の情報提供があった場合は、その内容が妥当であれば、外国語書面に記載されていない事項が明細書等に記載されているとの疑いを抱くことになる。

例 9:

外国語書面出願をある出願の拒絶理由の根拠(第 29 条の 2 又は第 39 条)として引用した場合において、引用した上記外国語書面出願について、出願人が外国語書面には原文新規事項があると主張したとき。(例えば、審査官が翻訳文のみを見て、第 29 条の 2 の拒絶理由を通知したところ、出願人が、外国語書面にはそのような発明は記載されていないと反論する場合)

例 10:

PCT 出願について、国際予備審査報告に新規事項についての見解が示されている場合。

5.3 翻訳文新規事項

5.3.1 翻訳文新規事項についての関係条文

特許法第 17 条の 2 第 3 項

第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。

特許法第 49 条

審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

- 一 その特許出願の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した補正が第十七条の二第三項又は第四項に規定する要件を満たしていないとき。
(第二号から第七号略)

特許法第 123 条第 1 項

特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。

- 一 その特許が第十七条の二第三項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
(第 1 項の第二号から第八号略)

特許法第 184 条の 12 (第 1 項略)

2 外国語特許出願に係る明細書、特許請求の範囲又は図面について補正ができる範囲については、第十七条の二第二項中「第三十六条の二第二項の外国語書面出願」とあるのは「第百八十四条の四第一項の外国語特許出願」と、同条第三項中「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第六項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)。第三十四条の二第一項及び第三十四条の三第一項において同じ。)」とあるのは「第百八十四条の四第一項の国際出願日(以下この項において「国際出願日」という。)における第百八十四条の三第二項の国際特許出願(以下この項において「国際特許出願」という。)の明細書若しくは図面(図面の中の説明に限る。))の第百八十四条の四第一項の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の同項の翻訳文(同条第二項又は第六項の規定により千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第十九条(1)の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあつては、当該翻訳文)又は国際出願日における国際特許出願の図面(図面の中の説明を除く。)(以下この項において「翻訳文等」という。)(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」とする。

(説明)

- (1) 一般補正が、上記第 17 条の 2 第 3 項の要件を満たしていない場合、すなわち、次の①または②のいずれかの場合を翻訳文新規事項を追加する補正であるという。

①誤訳訂正書が提出されていない場合にあつては、一般補正が、明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文に記載した事項の範囲内でない事項を明細書、特許請求の範囲又は図面に追加する補正であるとき。

②誤訳訂正書が提出された場合にあつては、その後された一般補正が、明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた第 36 条の 2 第 2 項に規定する翻訳文又は当該誤訳訂正書により補正された後の明細書、特許請求の範囲及び図面のいずれかに記載した事項の範囲内でない事項を明細書、特許請求の範囲又は図面に追加する補正であるとき。

- (2) そして、翻訳文新規事項を追加する一般補正がなされた場合は、拒絶の理由(第 17 条の 2 第 3 項、第 49 条第 1 号)となり、また、当該一般補正が、最後の拒絶理由通知又は第 50 条の 2 の通知が併せてなされた拒絶理由通知(以下、第Ⅷ部において、「最後の拒絶理由通知等」という。)に対する応答期間

又は拒絶査定不服審判を請求する際に提出された場合は、補正却下の対象となる(第 53 条、第 159 条第 1 項、第 163 条第 1 項)。

(3) 一般補正が、翻訳文新規事項を含む場合は上記のように拒絶理由及び補正却下の対象となる。しかし、このような瑕疵は手続をすべき書面の選択を誤ったにすぎない形式的瑕疵と考えられ、出願時に提出した外国語書面に記載されている事項の範囲内であるにもかかわらず、こうした形式的瑕疵についてまで無効の理由として特許を与えないとすることは、出願人にとって酷と考えられる。このため、翻訳文新規事項違反は、無効理由とはされていない。

(4) 誤訳訂正書による補正の場合は、翻訳文新規事項の規定は適用されない。

5.3.2 翻訳文新規事項

(1) 一般補正と翻訳文新規事項禁止の意義

外国語書面出願においても、明細書、特許請求の範囲及び図面について、一般補正を行うことができる。

ただし、この一般補正は、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む)に記載した事項の範囲内において行うべきこととされており(翻訳文新規事項の禁止(第 17 条の 2 第 3 項))、これに違反した一般補正は、拒絶の理由となる。

すなわち、外国語書面と翻訳文が一致している蓋然性は極めて高いことから、審査においては翻訳文を基準として新規事項の有無を判断し、翻訳文(誤訳訂正書が提出された場合は誤訳訂正後の明細書等を含む)に記載した事項の範囲を超えた補正がなされた場合には、原文新規事項の補正がなされた場合と同様に、拒絶理由として取り扱うこととしたものである。

(2) 誤訳訂正書の意義

誤訳による外国語書面と翻訳文の不一致が存在し、その誤訳を適正な翻訳に訂正する補正を行う場合には、その補正は外国語書面に記載した事項の範囲内のものとなる。すなわち、原文新規事項の制限には違反しない。しかし、このような場合であっても、翻訳文に記載した事項の範囲を超える補正を行うときは、出願人は通常の手続補正書とは異なる「誤訳訂正書」という書面を提出することにより、誤訳の内容や訂正の理由等を明示し、外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを説明しなければならない。

これは、外国語書面についての第三者の監視負担及び審査負担を軽減させるためである。

5.3.3 翻訳文新規事項についての具体的運用

(1) 第 17 条の 2 第 3 項の判断において「記載した事項の範囲内」であるか否かの判断基準は、「第三部 第 I 節 新規事項」における判断基準と同一とする。

(2) また、誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文又は誤訳訂正書により補正された直後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面の少なくともいずれか一方に記載された事項は翻訳文新規事項とならない。

5.3.4 翻訳文新規事項を指摘された場合の出願人の対応

審査官から拒絶理由通知書により明細書、特許請求の範囲又は図面に翻訳文新規事項の記載がある旨指摘された場合、出願人は、例えば、以下の対応をとることができる。

- (1) 翻訳文新規事項に該当しない旨を意見書等で主張する。この場合、意見書等により、審査官が翻訳文新規事項でない旨の心証を持つに至れば、拒絶理由が解消される。
- (2) 通常の日本語出願における新規事項の場合と同様に、指摘された翻訳文新規事項に関する記載を補正により削除する。
- (3) 誤訳訂正書を提出し、指摘された翻訳文新規事項に係る記載が誤訳の訂正に基づくものであることを明らかにする(このようにすることにより、その翻訳文新規事項は適法に明細書等に追加されたこととなる)。この場合、当該翻訳文新規事項の記載を含む個所を誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含ませ、「【訂正方法】」は「変更」として誤訳訂正書を作成する。また、「【訂正の理由等】」の欄には、指摘された翻訳文新規事項が追加される前の明細書等の記載を前提として、訂正理由等を記載する(「6.2.1 訂正の理由」及び「6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い」参照)。

6. 誤訳訂正書

6.1 誤訳訂正書についての関係条文

特許法第 17 条第 4 項

手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第二項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

特許法第 17 条の 2 第 2 項

第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。

特許法第 193 条第 2 項

特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

(第一号～第二号略)

三 出願公開後における第十七条の二第一項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあつては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)

(第四号～第十号略)

(説明)

- (1) 外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、第 17 条第 4 項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
- (2) 誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることにより、①誤訳訂正が外国語書面の記載に基づいて行われたことを明確化し、②第三者や審査官が外国語書面を照合して、誤訳訂正が適正なものであるか否かをチェックする負担を軽減することとしている。

6.2 誤訳訂正書の要件

誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正手続は、手続補正書による一般補正の手続とは異なり、誤訳の内容や訂正の理由等を明示することにより、第三者や審査官に対し、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内の適正な補正であることを明らかにするために設けられた手続である。

したがって、誤訳訂正書は特許法施行規則に定める様式の要件を満たさなければならないと同時に、以下に示す要件を満たす必要がある。

6.2.1 訂正の理由

(1) 誤訳訂正書には、訂正の理由を記載して、誤訳訂正が外国語書面に記載した事項の範囲内において誤訳の訂正をするものであることを明らかにしなければならない。そのため、誤訳訂正書の「【訂正の理由等】」の欄には、

①補正をする事項に対応する外国語書面の記載事項とその記載箇所

②補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の基礎となる翻訳が不適切である理由

③補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載の基礎となる翻訳が適切である理由

(以下「訂正理由等」という。)により誤訳が生じた事情を明らかにするとともに、当業者にとって、誤訳訂正の内容が外国語書面に記載した事項の範囲内のものであることを確認できる程度に十分に記載しなければならない。

(2) 補正をする単位を異にする 2 以上の箇所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を「(訂正の理由 1)」、「(訂正の理由 2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する。また、1 の補正をする単位中において 2 以上の箇所を補正するときは、それらに対応する訂正理由等を、訂正箇所(単語、文節、文)毎に、「(訂正の理由 1-1)」、「(訂正の理由 1-2)」のようにそれぞれ見出しを付して記載する(特許法施行規則様式第 15 の 2、備考 4、5 等参照)。

6.2.2 訂正の理由の説明に必要な資料

(1) 誤訳訂正の内容やその理由が妥当なものであることを当業者が容易に理解するために資料が必要な場合には、「訂正の理由の説明に必要な資料」を添付しなければならない。その場合には、誤訳訂正書の「【提出物件の目録】」の欄に「【物件名】」として「訂正の理由の説明に必要な資料」と記載し、必要な資料を添付する。

(2) 誤訳訂正の内容やその理由が妥当であることを資料を用いて示す必要がある場合とは、例えば、専門用語の誤訳を訂正する場合のように、その誤訳訂正の内容が妥当であることを示すためには、辞書等の資料が必要な場合であり、その場合には、辞書等の該当頁の写しを、訂正の理由の説明に必要な資料として添付する。

(3) 提出する資料には、「【訂正の理由等】」の欄に記載した訂正理由等との対応関係が明らかになるよう「(訂正の理由 1 の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由 2 の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由 1-1 の説明に必要な資料)」、「(訂正の理由 1-2 の説明に必要な資料)」のように記載する。

(4) 訂正の理由の説明に必要な資料が、他の補正箇所と同一の場合は、その旨を「【訂正の理由等】」の欄に記載し、資料の添付を省略することができる。

6.3 誤訳訂正書の具体例

(別添資料 1 及び 2 「誤訳訂正書(見本)」参照)

6.4 誤訳訂正書の審査

6.4.1 「誤訳の訂正を目的としていること」について

誤訳訂正書が提出された場合に、その補正が誤訳の訂正を目的とするものか否かは、拒絶理由とされておらず、その適否の審査は行わない。

(説明)

誤訳訂正書は、誤訳の訂正を目的とした補正がなされた場合の第三者及び審査官の負担軽減を目的として、手続補正書の提出に代えて提出すべきとされているもので、第 17 条の 2 の規定はいずれの書類で提出すべきかを定めた形式的要件に過ぎないので、その違反は拒絶理由とされていない。

6.4.2 訂正の理由等の記載が十分でない場合の取扱い

- (1) 訂正の理由の記載や、訂正の理由の説明に必要な資料が不十分であるため、誤訳訂正の内容が適正である(誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しない)ことについて心証を得られない場合には、審査官は、出願人に対し第 194 条第 1 項の通知書の送付や電話等により釈明を求めることができる。
- (2) 上記(1)の措置にもかかわらず、依然として心証が得られない場合には、原文新規事項が存在する旨の疑義を抱くべき場合に相当するので、外国語書面の照合を行う。
- (3) 原文新規事項の拒絶理由の通知の審査手続については「7.1 原文新規事項の審査手続」による。

6.4.3 一般補正で対応可能な補正事項を誤訳訂正書に含ませることについて

- (1) 誤訳訂正書は本来誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出する書面であるが、実務上は、誤訳の訂正を目的としない補正が併せて必要となる場合も生じうる。この場合、誤訳の訂正に加えて、一般補正で対応可能な補正事項を補正する場合には、これを誤訳訂正書に含ませ、手続補正書を別途提出することなく 1 回の補正手続で行うことが望ましい。
これとは逆に、誤訳の訂正を目的とする補正を誤訳訂正書によらずに手続補正書に含ませることはできない。

(説明)

①誤訳訂正書による補正に一般補正による補正が含まれていたとしても、誤訳訂正箇所について第三者や審査官に誤訳の内容や訂正の理由を明らかにすることは可能である。

②また、誤訳訂正書の中に一般補正に相当する補正事項と誤訳訂正に相当する補正事項が混在していたとしても、補正の適否は補正事項ごとに判断するので、審査実務上支障を来すとは考えられない。

③一方、上記(1)のように取り扱うことにより、一般補正の手続補正書と誤訳訂正書を両方提出するという

手続を回避することができ、出願人等の対応を簡便にすることができる。

④これに対して、誤訳訂正を目的とする補正を手続補正書により行うことはできない。誤訳訂正書の趣旨は、誤訳があった場合に、第三者や審査官にその内容や理由を明らかにさせることにあるので、本来、誤訳訂正書で対応すべき補正を一般補正で行うことは適切でないためである。また、誤訳訂正書で行うべき補正を一般補正で行うと、翻訳文新規事項の制限に違反し、拒絶理由、又は補正却下となることが多い点に留意が必要である。

(2) 一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書に記載すべき事項

①誤訳訂正書に記載した、一般補正で対応可能な補正事項(補正前の明細書等に適法に記載された事項の範囲内の補正事項)については、「【訂正の理由等】」の欄に、訂正理由等(6.2.1(1)参照)を記載する必要はない。

②ただし、この場合、「【訂正の理由等】」の欄には、当該補正事項が記載されていた補正前の明細書等の個所を示す等により、当該補正が明細書等に記載した事項の範囲内の補正であることを説明する。

(3) 一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項を追加するものである場合の取扱い

①一般補正で対応可能な補正事項であるとして誤訳訂正書に含ませた補正事項が、翻訳文新規事項(一般補正で対応できない補正事項)の制限に違反することを発見した場合、審査官はこれを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。ただし、その補正事項について訂正の理由が不十分であることとなるので、審査官は、出願人に対し第 194 条第 1 項の通知書の送付や電話等によって釈明を求めることができる。

②これに対し、出願人は、上申書等により、当該補正事項が原文新規事項には該当しない旨を主張、反証することができる。(例えば、当該補正事項が、原文新規事項でないことを示すために、訂正の理由等に記載すべき事項を上申書により提出する。)

③上記の措置にも係わらず、依然として当該誤訳訂正後の明細書等に原文新規事項が存在しないとの心証が得られない場合には、審査官は外国語書面の照合を行う。

④上記照合の結果、原文新規事項が存在する場合には、拒絶理由(第 49 条第 6 号)を通知する。

(4) 一般補正で対応可能な補正事項を加入した誤訳訂正書が最後の拒絶理由通知等の後に提出された場合の取扱い

最後の拒絶理由通知等に応答する誤訳訂正書が、第 17 条の 2 第 4～6 項の要件を満たさない場合は補正却下されることとなるが、通常日本語出願においても、一の補正事項が補正の要件を満たしていない場合はこの補正を含む補正書全体が却下されるのと同様に、誤訳訂正書中に第 17 条の 2 第 4～6 項の要件を満たさない補正事項がある場合は、一般補正で対応可能な補正事項も含めて、誤訳訂正書全体が補正却下される点に留意が必要である。

6.4.4 同日付けの手続補正書と誤訳訂正書とを別個に提出する場合の留意事項

一の拒絶理由通知に応答して、手続補正書と誤訳訂正書を別個に提出する場合は、補正をする単位(手続補正書の「【補正対象項目名】」及び誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」に記載される補正をする単位)が実質的に重複することがないようにしなければならない。

6.4.5 一般補正によって追加された翻訳文新規事項を維持する誤訳訂正書が後に提出された場合の取扱い

- (1) 誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかとなる場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとする。

例えば、一般補正によって追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれており、しかも訂正の理由が十分示されているような誤訳訂正書が提出された場合は、一般補正によって追加された翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできない。

(説明)

このような誤訳訂正書は翻訳文新規事項の拒絶理由を解消するために提出されたものであると考えられる(5.3.4(3)参照)。

翻訳文新規事項については、第 17 条の 2 第 3 号に「誤訳訂正書を提出してする場合を除き、」と規定されているように、誤訳訂正書の提出によってなされた場合は翻訳文新規事項の制限に違反しないこととされている。これは、誤訳訂正を行うときは、通常、翻訳文新規事項を追加することになるが、このような場合であっても誤訳訂正書の提出という手続によって誤訳訂正の内容及びその内容に原文新規事項が含まれないことが明らかになれば、第三者の外国語書面の監視負担や審査官の審査負担が軽減されることを考慮したものである。

したがって、翻訳文新規事項が、誤訳訂正によるものであることを明示する誤訳訂正書を提出した場合は、当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとし、誤訳訂正後の明細書等に当該翻訳文新規事項が存在することを理由として拒絶又は補正却下をすることはできないこととするのが適切である。

- (2) 一方、誤訳訂正書の記載から、翻訳文新規事項が追加されたことが第三者及び審査官にとって明らかでないような場合には、そのような誤訳訂正書の提出により当該翻訳文新規事項の拒絶理由は解消しないものとする。

例えば、先の一般補正で追加された翻訳文新規事項を含む記載個所が、誤訳訂正書の「【訂正対象項目名】」における補正をする単位に含まれておらず、しかも訂正の理由も記載されていないような場合には、先の翻訳文新規事項は解消されないこととなる。

したがって、このような場合は、翻訳文新規事項の拒絶理由の通知を行うことができ、先にその拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査定を行うことができる。しかし、誤訳訂正書を補正却下することはできない。

(説明)

このような場合にまで、当該翻訳文新規事項が誤訳訂正書により補正されたと解し、翻訳文新規事項の拒絶理由が解消されたとすることは、誤訳訂正書を設けた趣旨に反することとなるので適切でない。また、当該翻訳文新規事項は結果的に維持されているので、誤訳訂正後も当該翻訳文新規事項の拒絶理由は依然として存在しているものとする。

したがって、このような誤訳訂正書が提出された場合は、翻訳文新規事項を理由とした拒絶理由の通知を行うことができ、先にこの翻訳文新規事項の拒絶理由を通知していた場合にはそれに基づく拒絶の査

定を行うことができる。

しかし、当該誤訳訂正書を補正却下することはできない点に留意が必要である。

- (3) なお、誤訳訂正書の記載が必ずしも十分なものでなくとも、誤訳訂正書の記載から翻訳文新規事項が追加されたことが明らかであれば、誤訳訂正書により、翻訳文新規事項の拒絶理由は解消したものとする。

7. 外国語書面出願の審査手続

7.1 原文新規事項の審査手続

- (1) 審査官は、明細書、特許請求の範囲又は図面に原文新規事項が存在するとの疑義を抱いた場合は、外国語書面の照合を行う。その結果、原文新規事項が存在するとの一応の心証を得た場合は、これを拒絶理由において指摘し、原文新規事項に該当しない旨の出願人の主張、反証を待つ。
- (2) 審査官の原文新規事項の拒絶理由の通知に対して、意見書等により、審査官が、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容が外国語書面に記載された事項の範囲内のものである旨の心証を持つに至った場合には、拒絶理由が解消される。そうでない場合には、原文新規事項の拒絶理由に基づく拒絶の査定を行うことができる。
- (3) 原文新規事項の拒絶理由通知においては、上記(1)のようにして発見した原文新規事項に相当するすべての事項を拒絶理由として通知する。
- (4) 明細書等の記載が第 36 条の記載要件を満たさない程度に不自然、不合理であるため、第 36 条違反を理由として、上記不自然、不合理の記載について拒絶理由を通知する場合には、原文新規事項の拒絶理由があることについて疑義を抱いたか否かにかかわらず外国語書面を照合することなく拒絶理由を通知してもよい。
- ただし、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載の一部に不自然・不合理な個所があることは、必ずしも第 36 条の要件を満たさないことになるものではないことに留意が必要である。

7.2 原文新規事項の拒絶理由通知

最初の実体審査の段階で原文新規事項を発見した場合には、最初の拒絶理由通知においてこれを指摘することとなるが、最初の拒絶理由通知への応答後も当該原文新規事項が依然として存在している場合や、最初の拒絶理由通知に応答する補正により新たに原文新規事項が発生した場合の取扱いは以下のとおりである。

- (1) 最初の拒絶理由通知で指摘した原文新規事項が維持されている場合には、拒絶の査定をすることができる。
- (2) 最初の拒絶理由通知で原文新規事項を指摘していなかった場合において、
- ①当該原文新規事項が最初の拒絶理由通知前から存在していたときは、当該原文新規事項を最初の拒絶理由として通知する。
- ②当該原文新規事項が最初の拒絶理由通知に応答する補正により生じたものであるときは、当該原文新規事項を最後の拒絶理由として通知する。ただし、最初の拒絶理由とするべき理由があるときは最初の

拒絶理由として通知する。

③なお、上記①②の場合、原文新規事項を発見したものの、他に拒絶理由が存在している場合は拒絶の査定をすることができるが、その際は、当該査定に原文新規事項が存在している旨を付記することとする。

7.3 最後の拒絶理由通知等に応答する補正

最後の拒絶理由通知等に対して補正がされたときは、「第Ⅸ部 審査の進め方 6.1」又は「第Ⅴ部第1章第2節 第50条の2の通知 4.2」に従って、最後の拒絶理由通知とすること又は第50条の2の通知を行うことが適当であったことを確認した後、当該補正について却下すべきものであるか否かを判断する。

7.3.1 補正却下の対象となる補正

①明細書、特許請求の範囲及び図面についての一般補正であって翻訳文新規事項を追加するもの(第17条の2第3項)。

- (a)最後の拒絶理由通知等で指摘した翻訳文新規事項が維持されている場合
- (b)最後の拒絶理由通知等に対する一般補正により原文新規事項が追加され、当該原文新規事項が同時に翻訳文新規事項ともなっている場合

②特許請求の範囲についてする一般補正又は誤訳訂正であって、発明の特別な技術的特徴を変更するもの(第17条の2第4項)

最後の拒絶理由通知等に応答する一般補正又は誤訳訂正であって、

- (a)新たに「特別な技術的特徴が変更された発明」を追加する場合
- (b)最後の拒絶理由通知等で指摘した、「発明の特別な技術的特徴が変更された発明」が含まれている場合

③特許請求の範囲についてする一般補正又は誤訳訂正であって、次のいずれの事項を目的とするものでもないもの(第17条の2第5項)。

- (a)請求項の削除(第17条の2第5項第1号)、
- (b)請求項の限定的減縮(第17条の2第5項第2号)、
- (c)誤記の訂正(第17条の2第5項第3号)、又は
- (d)明りょうでない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。)(第17条の2第5項第4号)。

(説明)

特許請求の範囲についてする補正であって、第17条の2第5項各号のいずれの事項を目的としてなされたものとも認められない場合は、原文新規事項を含む補正であるか否かとは関わりなく、補正却下の対象となる。

④請求項の限定的減縮を目的とする一般補正又は誤訳訂正であって、補正後の発明が独立して特許を受けられないもの(第17条の2第6項)。

7.3.2 補正却下の検討手順

補正却下の検討手順は、「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替えた上で、「第Ⅸ部 審査の進め方」の「6.2.2 補正の適否の検討手順」に従う。

7.3.3 最後の拒絶理由通知等に応答して複数回の手続補正(誤訳訂正及び一般補正)がなされた場合の取扱い

- (1) 異日に誤訳訂正と一般補正がなされている場合には、当該一般補正より前に誤訳訂正がなされていなければ翻訳文を、当該一般補正より前に誤訳訂正がなされていればその誤訳訂正書による補正直後の明細書、特許請求の範囲又は図面を基準明細書として、当該一般補正が第 17 条の 2 第 3 項の規定に違反していないかどうかについて判断を行う。
- (2) 同日に複数の補正(誤訳訂正及び一般補正を含む)がなされている場合であって、いずれが先になされた補正と見るべきかが内容的に明らかな場合は、先になされたと考えられる補正から順次適否を判断する。同日付けの補正の先後が不明であり、先後の如何によって却下の有無又は却下の対象が左右される場合には、審査官は第 194 条第 1 項の通知書により、出願人に補正の先後を確認し、その上で補正の適否の判断の順序を決定する。

7.3.4 第 17 条の 2 第 6 項及び第 53 条の適用について

- (1) 独立特許要件を適用する際に判断する規定は、以下のものとする。
第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項(第 4 号は除く)、及び、第 39 条第 1 項から第 4 項。
- (2) 限定的減縮を目的とした補正がされた請求項に係る発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用する規定に第 49 条第 6 号(原文新規事項)は含まれない。

7.3.5 補正を却下する場合の出願の取扱い

補正を却下する場合の出願の取扱いは、「第Ⅸ部 審査の進め方 6.3」または「第Ⅴ部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知 4.2」に従う。

7.3.6 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い

- (1) 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱いは、基本的に「新規事項」を「翻訳文新規事項」と読み替えた上で「第Ⅸ部 審査の進め方 6.4」、または「第Ⅴ部第 1 章第 2 節 第 50 条の 2 の通知 4.2」に従う。
- (2) 最後の拒絶理由通知等に対する補正により、原文新規事項が追加された場合は、原文新規事項が追加されたことを理由としては補正却下されないもので、再度拒絶理由を通知することとなる。ただし、最後の拒絶理由または第 50 条の 2 の通知が併せてなされた拒絶理由が解消していない場合は、その旨の拒絶理由を通知することなく拒絶の査定をすることができる。なお、この場合、当該査定に原文新規事項が存在している旨を付記することとする。

8. 先行技術としての外国語書面出願

8.1 外国語書面を先行技術として調査する場合の基本的運用

- (1) 第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条等の審査のため、先行技術として外国語書面出願やその公報を調査する場合、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いため、通常は、日本語に翻訳された部分のみを調査すれば足りると考えられる。
- (2) ただし、翻訳された部分に、外国語書面の記載と相違しているとの疑義が生じた場合には、当該外国語書面出願の外国語書面にまで調査範囲を拡大する必要がある。

8.2 第 29 条の 2 等の先願の調査における留意事項

8.2.1 調査範囲についての留意事項

- (1) 外国語書面出願や PCT 外国語出願が特許法第 29 条の 2、同法第 184 条の 13、実用新案法第 3 条の 2 又は同法第 48 条の 9 における他の出願(先願)となった場合、これら先願の先行技術効果は外国語書面から発生するので、最終的には、引用した先願の外国語書面の記載個所を指摘できなければならない。
- (2) ただし、上記 8.1 と同様に、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性は極めて高いため、通常は、日本語に翻訳された部分のみを調査すれば足りると考えられる。

8.2.2 外国語書面出願や PCT 外国語出願を特許法第 29 条の 2、同法第 184 条の 13、実用新案法第 3 条の 2 又は同法第 48 条の 9 における他の出願として引用する場合の拒絶理由通知への記載方法についての留意事項

通常は、翻訳文中の記載個所を指摘するとともに対応する外国語書面の記載が拒絶理由の根拠である旨を記載すれば足りるが、外国語書面における記載個所が判明していれば、翻訳文及び外国語書面のそれぞれの記載個所を指摘する。

8.2.3 出願人の反論への対応

- (1) 外国語書面出願を「他の出願」として第 29 条の 2 等の拒絶理由を通知した場合において、出願人が、意見書等により、審査官の指摘事項は当該出願の外国語書面に記載されていない旨主張し、外国語書面に記載されている旨の審査官の心証を真偽不明となる程度に否定することができた場合には、拒絶理由が解消される。審査官の心証が変わらない場合には、拒絶の査定をする。
- (2) 審査が終了していない他の出願について原文新規事項が発見された場合には、当該他の出願について原文新規事項の拒絶理由を通知する。

8.3 外国語書面出願における第 39 条の先願権の取扱い

先願又は同日の他の出願の請求項に係る発明が原文新規事項を含む場合には、その請求項に係る発明には第 39 条第 1 項～第 4 項までの規定が適用されない。

(説明)

原文新規事項を含む請求項に係る発明に後願排除効果を持たせることは、通常出願における新規事項を含む請求項に係る発明に後願排除効果を持たせることと同様に、先願主義の原則に反するので、先願又は同日の出願の請求項に係る発明が原文新規事項を含む場合には、その請求項に係る発明には第 39 条第 1 項～第 4 項までの規定が適用されない。

9. 特殊出願等の取扱い

9.1 基本的考え方

(1) 外国語書面出願は、正規の国内出願として受理されたものであるから、外国語書面出願に基づく分割出願、変更出願又は国内優先権主張を認める。

(2) また、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく特許出願又は国内優先権主張を伴う出願は、特許出願である点で通常の出願と異なるところがないから、これらの出願についても通常の特許出願と同様に、外国語書面出願を認める。

(3) 分割出願、変更出願は、もとの出願の出願日にしたものとみなすという効果を有するものであるので、原出願が外国語書面出願の場合は、その適否は原出願の翻訳文ではなく、外国語書面を基準に判断する。

すなわち、原出願の外国語書面から見て、原文新規事項を含む分割出願、変更出願は、適法な分割出願としての要件や適法な変更出願としての要件を満たさず、これらの出願については出願日の遡及は認められない。

また、外国語書面出願を基礎とする国内優先権についても、先の出願の出願日に発明の内容を記載して提出された書類は外国語書面のみであるため、国内優先権の効果は外国語書面により発生する(第 41 条)。

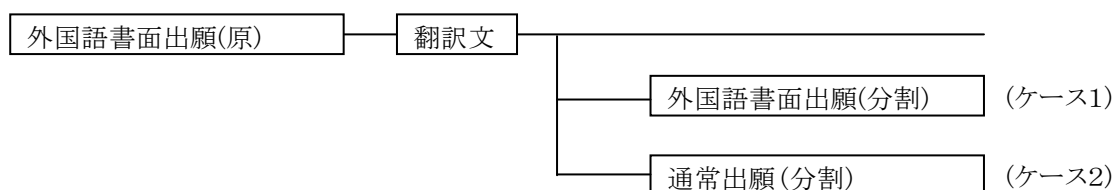
(4) (3)にかかわらず、外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、出願日遡及の可否は、原出願(又は先の出願)の翻訳文に照らして判断すれば足りる。

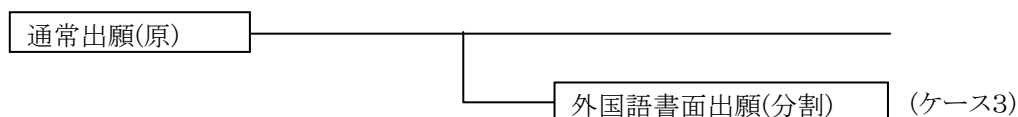
(5) 外国語書面出願が、分割出願、変更出願、実用新案登録に基づく出願又は優先権主張を伴う出願の場合、外国語書面出願についての分割・変更等の要件や優先権の効果の発生の有無を判断する際の対象は、外国語書面ではなく明細書等である。

9.2 分割出願

9.2.1 分割出願の形態

外国語書面出願関連の分割出願の形態としては次のような場合が考えられる。





9.2.2 審査実務

(1) 原出願が外国語書面出願の場合(ケース 1、2)

分割の実体的要件のうち、「原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」(第Ⅴ部第 1 章第 1 節「出願の分割」2.2「実体的要件」(1) の(ii)又は(2)の(ii))については、原出願の外国語書面に記載された事項の範囲内となる。しかしながら、原出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常、当該要件の判断に当たっては、原出願の翻訳文と分割出願の明細書等に記載された事項を比較すれば足りる。

(2) 分割出願が外国語書面の場合(ケース 1、3)

外国語書面ではなく、翻訳文やその後に補正された明細書等について、分割の実体的要件を満たすか否かを判断する。

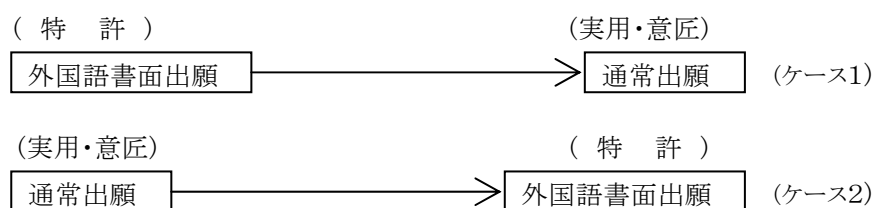
9.2.3 分割出願が可能な期間

外国語書面出願について出願の分割が可能な期間は、通常の日本語出願の場合と基本的に同様であるが、外国語書面出願を原出願として分割出願をする場合、原出願についての翻訳文提出前は、分割の対象となる原出願の明細書等が存在しない状態なので、この間に分割出願をすることはできない。

9.3 変更出願

9.3.1 変更出願の形態

実用新案登録出願には、外国語書面出願を認めないので、外国語書面出願の関係する変更出願の形態は以下の2例のみである。



9.3.2 審査実務

(1) ケース 1 の場合

①変更出願の基礎となる範囲は、原出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、原出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、原出願の翻訳文と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して変更出願の実体的要件を判断すれば足りる。

②翻訳文提出前に変更出願がなされた場合には、変更出願の実体的要件は、原出願の外国語書面と変更出願の明細書等に記載された事項を比較して判断することになる。

(2) ケース 2 の場合

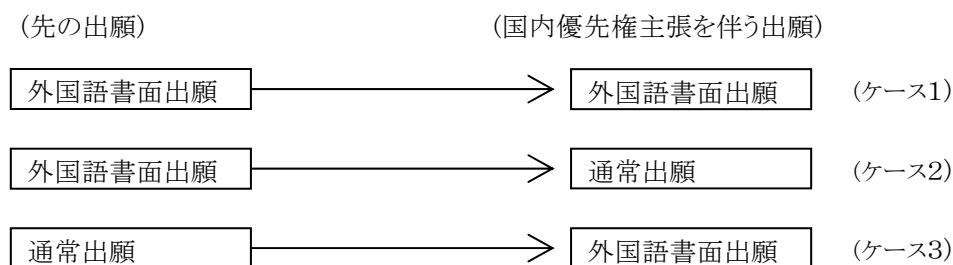
①変更要件の適否を原出願(通常出願)の出願当初明細書等と変更出願の明細書等について判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。

②変更出願の外国語書面が変更要件を満たしていなくとも、翻訳文やその後の補正明細書等について瑕疵が治癒されていれば適法な変更となる。

9.4 国内優先権

9.4.1 出願の形態

外国語書面出願関連の国内優先権主張の形態としては次のような場合が考えられる。



9.4.2 審査実務

(1) ケース 1、2 の場合

①国内優先権の基礎となる範囲は、先の出願の外国語書面に記載した事項の範囲であるが、翻訳文が提出されている場合には、先の出願の外国語書面と翻訳文の内容は一致している蓋然性が極めて高いので、通常は、先の出願の翻訳文と国内優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して国内優先権の効果の有無を判断すれば足りる。

②ただし、翻訳文提出前に国内優先権主張出願がされ、その後先の出願について翻訳文が提出されなかった場合には、国内優先権の効果は、先の出願の外国語書面と優先権主張出願の明細書等に記載された事項を比較して判断しなければならない。

③また、優先権主張の効果の有無を判断するのは、通常の国内優先権主張出願の場合と同様、先の出願の出願日と国内優先権主張出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となる先行技術が発見された場合のみである。

(2) ケース 3 の場合

優先権主張の効果の有無を、先の出願(通常出願)と優先権主張を伴う外国語書面出願の明細書等に記載された事項を比較して判断し、その他は他の外国語書面出願と同様に審査を行う。

10. PCT 外国語出願の取扱い

PCT 外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様の取扱いがなされる。また、PCT 外国語実用新案登録出願についても国際出願日における明細書等に基づき誤訳訂正が可能である。

ただし、PCT 外国語出願についての翻訳文は、国内書面提出期間内に提出されなければならない。

10.1 原文新規事項及びその判断にあたっての基準明細書

PCT 外国語特許出願においては、原文新規事項は拒絶、無効理由とされ、PCT 外国語実用新案登録出願においては無効理由となること、及び、その基準明細書は国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面であることは、「5.1.1 原文新規事項についての関係条文」で述べたとおりである。

10.2 誤訳訂正及び一般補正

10.2.1 PCT 外国語出願における誤訳訂正

- (1) PCT 外国語特許出願についても、外国語書面出願と同様、誤訳訂正書の提出により誤訳訂正を認める(第 184 条の 12 第 2 項)。
- (2) また、誤訳訂正を行った場合は、翻訳文とともに誤訳訂正直後の明細書、特許請求の範囲又は図面もその後の一般補正における翻訳文新規事項の基準明細書となる。
- (3) PCT 外国語実用新案登録出願の場合は、明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正ができる期間内に(実用新案法第 2 条の 2 第 1 項、第 6 条の 2、第 48 条の 8 第 2 項)、外国語で作成された国際出願日における明細書等に基づき誤訳訂正が可能であり、この場合は実用新案法第 2 条の 2 第 4 項に規定される手続補正書により補正を行う(実用新案法第 48 条の 8 第 3 項)。

10.2.2 PCT 外国語特許出願における一般補正

PCT 外国語特許出願における一般補正の基準明細書は、「国際特許出願の翻訳文又は図面(誤訳訂正書を提出した場合は、翻訳文又は誤訳訂正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)」であり(第 184 条の 12 第 2 項)、これに違反した場合は、外国語書面出願の場合と同様に拒絶理由となる。(なお、PCT 外国語実用新案登録出願については、翻訳文を基準とした新規事項の追加に関する規定は設けられていない。)

10.2.3 条約第 34 条に基づく補正の取扱い

- (1) PCT 外国語特許出願については、国際段階において、条約第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正をなし、その補正書の翻訳文を国内処理基準時の属する日までに特許庁長官に提出したときは、その補正は、誤訳訂正書を提出してされたものとみなす(第 184 条の 8 第 1～4 項)。
したがって、その場合、条約第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正により、翻訳文新規事項の基準明細書は、国際特許出願の翻訳文若しくは図面又は条約第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正後の明細書の翻訳文若しくは図面となる。
- (2) PCT 外国語実用新案登録出願について、上記条約第 34 条(2)(b)の規定に基づく補正がなされた場合は、その補正は第 2 条の 2 の規定による補正がなされたものとみなされる(実用新案法第 48 条の 15 第 1 項)。

10.3 先行技術効果の特例についての関係条文

特許法第 184 条の 13

第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第百八十四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語特許出願又は同法第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

実用新案法第 48 条の 9

第三条の二に規定する他の実用新案登録出願又は特許出願が国際実用新案登録出願又は特許法第百八十四条の三第二項の国際特許出願である場合における第三条の二の規定の適用については、同条中「他の実用新案登録出願又は特許出願であつて」とあるのは「他の実用新案登録出願又は特許出願(第四十八条の四第三項又は特許法第百八十四条の四第三項の規定により取り下げられたものとみなされた第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願又は同法第百八十四条の四第一項の外国語特許出願を除く。)であつて」と、「発行又は」とあるのは「発行、」と、「若しくは出願公開」とあるのは「若しくは出願公開又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面」とあるのは「第四十八条の四第一項又は同法第百八十四条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

(説明)

- (1) PCT 外国語出願については、特許法第 184 条の 4 第 3 項又は実用新案法第 48 条の 4 第 3 項の規定により取り下げられたものとみなされた第 184 条の 4 第 1 項の外国語特許出願又は同法第 48 条の 4 第 1 項の外国語実用新案登録出願を除き、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面にに基づき先行技術効果が生じる(特許法第 184 条の 13、実用新案法第 48 条の 9)。
- (2) ただし、PCT 外国語出願が、国内優先権における先の出願である場合は、先の出願について翻訳文が提出されなくとも、優先権の主張を伴う出願の当初明細書に記載された発明のうち、先の出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明については、優先権主張を伴う出願について特許掲載公報の発行又は出願公開されたときに、先の出願についても出願公開されたものとみなされ、先行技術効果を有することになる(第 41 条第 3 項、第 184 条の 15 第 4 項)。
- (3) また、国内優先権主張を伴う特許出願が PCT 外国語特許出願である場合、当該 PCT 外国語特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明のうち、先の出願の願書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された発明について、先行技術効果が発生する(第 41 条第 3 項、第 184 条の 15 第 3 項)。

(別添資料1)

誤訳訂正書(見本)

【書 類 名】	誤 訳 訂 正 書
【提 出 日】	平成7年9月1日
【あ て 先】	特 許 庁 長 官 殿
【事 件 の 表 示】	
【出 願 番 号】	平成7年特許願 第100321号
【特 許 出 願 人】	
【識 別 番 号】	090004324
【氏 名 又 は 名 称】	特 許 株 式 会 社
【代 理 人】	
【識 別 番 号】	190001231
【弁 理 士】	
【氏 名 又 は 名 称】	特 許 太 郎
【誤 訳 訂 正 1】	
【訂正対象書類名】	明 細 書
【訂正対象項目名】	0003
【訂 正 方 法】	変 更
【訂 正 の 内 容】	
【0003】	
大砲の装填装置において、装填装置を軽量化し、装填装置の回動応答性を砲身の俯仰に追従可能として、迅速に砲身に火薬を装填する装置。	
【訂 正 の 理 由 等】	
(訂 正 の 理 由 1-1)	
段落「0003」中、「砲身に火薬を装填する。」の点について	
この個所の外国語書面の表記は外国語書面第2頁第3行目にcharge a barrel with powderと記載されていたところ、誤訳訂正前は「樽に粉を装填する」と翻訳していた。誤訳訂正前の翻訳は上記英文の一般的な翻訳であるが、本願は大砲の装填装置に関する出願であり、上記barrelは「樽」の意味の他に「砲身」という意味があり、上記powderは「粉」の意味のほかに「火薬」という意味がある。よって本願の技術的意味を参酌して「砲身に火薬を装填する」と誤訳訂正する。	
(訂正の理由1-1の説明に必要な資料「小学館ランダムハウス英和大辞典、第213頁及び第2020頁、昭和63年1月20日発行」参照)	
(訂 正 の 理 由 1-2)	
段落「0003」中、「軽量」の点について	
この点は誤訳訂正前は「計量」と記載していたが、該「計量」は明細書中の他の記載(段落「0002」中の「軽量化を図ることが、」等の記載)からも明かなように「軽量」の誤記であるので一般補正でも対応可能な補正事項である。	
【手 数 料 の 表 示】	
【予 納 台 帳 番 号】	012345
【納 付 金 額】	19000
【提出物件の目録】	
【物 件 名】	訂正の理由の説明に必要な資料 1

bar·rel [bæɪrəl] *n., v. (-reled, -rel-ing or 《特に英》 -relled, -rel-ling)* — *n.* 1 (胴のふくれた)たる, ビヤだる. 2 バレル: 1 たるの量; 米国で液体は 31¹/₂ ガロン, 果実や野菜は 105 乾量クォート, 英国では 36 英ガロン. 3 《話》多量, たくさん, どころ (large quantity): — *a barrel of monkeys* たくさんのサル. — *have a barrel of fun* とてもおもしろく過ごす. 4 たるに似た形の容器 (ケース), 円筒 [形のもの] の胴部. 5 【兵器類】 砲身, 銃身: — *the dismantled barrel of the machine pistol* 自動ピストルの分解した銃身. 6 【機械】 ポンプの筒. 7 シャフトの上で動く円筒. 8 【時計】 香箱 (かぐ): 時計のゼンマイを入れる歯車つきの箱. 9 【鳥類】 《廃》 羽柄 (calamus, quill). 10 (牛・馬などの) 胴体 (trunk). 11 【海事】 車地 (capstan) の胴部. — *capstan* (図). 12 バレル: 回転しながら製品をめっきまたは研磨する水平のシリンダー. 13 (一般に) 筒形構造の丸天井, かまぼこ屋根, 半円筒ボルト.
over a barrel 《俗》 窮地に陥って, お手上げで (in an embarrassing or uncomfortable position); 身動きできない, にっちもさっちもいかない (unable to act): — *They really had us over a barrel when they foreclosed the mortgage.* 抵当を流されたときは, 全く困り果ててしまった.
— *v.t.* 1 たるに入れる, たるに詰める. 2 (金属部品を) バレルで仕上げる, バレル研磨 (めっき) する.
— *v.i.* 《俗》 高速度で進む (運転する), 疾走する (travel or drive very fast): — *barrel along the speedway* 高速道路をぶっとばす.
[ME *barell* < OF *baril*, ? = *barre* stave (→ *BAR*¹) + *-il* < L *-ile*, neut. of *-ilis* -*ile*]

pow·der¹ [paʊdəɪ -də] *n.* 1 粉, 粉末: — *be reduced to powder* 粉末になる, 粉々になる. — *grind ... into (or to) powder* ...をひいて粉にする. 2 粉末剤; 火薬, 爆薬 (gunpowder), 粉おしろい (face powder), 歯みがき粉 (tooth powder) など: — *black powder* 黒色火薬. — *smokeless powder* 無煙火薬. — *food for powder* 弾丸のえじき. — *powder and shot* 弾薬, 軍需品. — *the smell of powder* 硝煙のにおい, 実戦の経験. — *smell powder* 実戦の経験をする. — *digestive powder* 粉末消化剤. — *curry powder* カレー粉. — *a lady in powder and patch* おしろいをしてつけばくろをした婦人. — *with powder and paint* 厚化粧をして. 3 (また **powder snow**) 【スキー】 粉雪: 通例ざらめ雪でない, さらさらした新雪.
keep one's powder dry 《俗》 万に備える, 用意を怠らない: — *Put your trust in God, and keep your powder dry.* 神を信頼し, 万に備えなさい.
not worth powder and shot 骨折りがいがない.
— *v.t.* 1 粉にする, 製粉する, 粉末にする, 粉状にする (reduce to powder, pulverize): — *be powdered to dust* 粉末にされる, 粉々になる.
2 粉をふりかける, 粉でおおう (sprinkle or cover with powder): — *She powdered the cookies with confectioners' sugar.* クッキーに精製糖をまぶした. — *Her face was powdered with flour.* 彼女の顔は小麦粉にまみれていた.

(別添資料2)

誤訳訂正書(見本)

【書 類 名】	誤 訳 訂 正 書
【提 出 日】	平成7年9月1日
【あ て 先】	特 許 庁 長 官 殿
【事 件 の 表 示】	
【出 願 番 号】	平成7年特許願 第100322号
【特 許 出 願 人】	
【識 別 番 号】	090004324
【氏名又は名称】	特 許 株 式 会 社
【代 理 人】	
【識 別 番 号】	190001231
【弁 理 士】	
【氏名又は名称】	特 許 太 郎
【誤 訳 訂 正 1】	
【訂正対象書類名】	明 細 書
【訂正対象項目名】	0003
【訂 正 方 法】	変 更
【訂 正 の 内 容】	

【0003】

従来漕艇練習中の衝突事故等により、オールを破損することが多かった。通常オールは一艇分(例えばエイトでは8本)をセットで購入するので、1本のみの破損の場合、余分なオールまで購入しなければならなかった。オールの破損を防止する手段としては、オール素材を柔軟性のある材料で製造することにより破損しにくくすることもできるが、すべてのオールの素材を柔軟性のある材料で製造すると高価につく。本発明は数人で漕ぐボート(エイト等)の最前部のオールの素材に、柔軟性のある素材を採用することにより、衝突の際、もっとも破損しやすい最前部のオールを破損しにくくすることを特徴とする。

【誤 訳 訂 正 2】

【訂正対象書類名】	明細書
【訂正対象項目名】	0004
【訂 正 方 法】	変更
【訂 正 の 内 容】	

【0004】

漕艇中、艇の前方を監視するのは操舵手のみであり、1人の不注意から衝突事故にむすびつくことが多かった。

【訂 正 の 理 由 等】

(訂 正 の 理 由 1)

段落「0003」中、「最前部のオール」の点について

この個所の外国語書面の表記は外国語書面第2頁第3行目にbowと記載されていたところ誤訳訂正前は「船首」と翻訳していた。bowという単語にはたしかに「船首」との意味もあるが、「最前部のオール」という意味も有している。したがって、上記bowは本願発明が、ボートのオールに関するものであることを参酌すれば、「最前部のオール」と翻訳すべきであるので「bow」を「船首」と誤訳していたところを「最前部のオール」と誤訳訂正する。

(訂正の理由1の説明に必要な資料「小学館ランダムハウス英和大辞典、第310頁、昭和63年1月20日発行」参照)

(訂 正 の 理 由 2)

段落「0004」中、「漕艇」の点について

この点は誤訳訂正前は「想定」と記載していたが、該「想定」は明細書中の他の記載(段落「0003」中の「漕艇練習中」等の記載からも明かなように「漕艇」の誤記であるので一般補正でも対応可能な補正事項である。

【手 数 料 の 表 示】

【予納台帳番号】	012345
【納 付 金 額】	19000

【提出物件の目録】

【物 件 名】	訂正の理由の説明に必要な資料 1

【訂正の理由1の説明に必要な資料】

bow³ [bau] *n.* 1 【海事】 【航空】 (1) (船の) 船首, へさき; (飛行船の) 船首. cf. **stern**. (2) 船首方向: 特に遠い目標物を示すとき船首を基準にその左右 45° 以内の方向. — *a mooring two points off the port (starboard) bow* 左(右)側船首から2ポイントの方向(角度 22°30')にある係船柱. 2 《*pl.*》 【海事】 船の最前端の外側; 特に船首材から船体の両側に向かってなだらかに広がっていく部分. 3 漕艇最前部のオール. 4 (また **bowman**, **bow oar**) パウ, パウマン: 艇首でこぐ人.
bows on (船がある物に) 船首を向けて(with the bow foremost): — *The vessel approached us bows on.* 船は船首をまっすぐに我々に向けて近づいてきた.
bows under (船が) 船首に水をかぶって (shipping water at the bow): — *The ship was bows under during most of the storm.* 船はほとんど暴風雨の間じゅう船首に水をかぶっていた.
on the bow 【海事】 船首の方に(左右前方 45° 内に). — *adj.* 船首の, 船首にある.
[< LG *boog* (n.) or D *boeg* or Dan *bov*; → *BOUGH*]

出典: 株式会社小学館、「小学館ランダムハウス英和辞典」310頁、昭和63年1月20日発行

第Ⅸ部 審査の進め方

目 次

第IX部 審査の進め方

第1節 概論

1. 審査の基本方針	1
2. 審査手順の概要	2

第2節 各論

1. 本願発明の理解	1
2. 先行技術調査	1
2.1 調査対象	1
2.2 調査の手順	2
2.3 調査結果の記録	3
3. 先行技術文献等の検討	3
4. 拒絶理由通知	4
4.1 拒絶理由通知の種類	4
4.2 拒絶理由通知を行う際の留意事項	5
4.3 具体的運用	6
4.3.1 一回目の拒絶理由通知	6
4.3.2 一回目の拒絶理由通知に対する意見書・補正書等の検討	6
4.3.3 二回目以降の拒絶理由通知	7
4.3.3.1 「最後の拒絶理由通知」とすべき場合	7
4.3.3.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合	8
4.3.3.3 「最後の拒絶理由通知」における留意事項	9
4.4 出願人との意思疎通の確保	9
5. 審査のために必要な書類その他の物件の提出の求め	10
5.1 提出を求めることができる書類等	10
5.2 留意事項	10
6. 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査	11
6.1 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかの検討	11
6.2 補正の検討	11
6.2.1 却下の対象となる補正	11
6.2.2 補正の適否の検討手順	13
6.2.3 独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項	13
6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い	14
6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い	14
7. 査定	15
7.1 特許査定	15
7.2 拒絶査定	15
8. 前置審査	15
8.1 前置審査の手順	16
8.2 留意事項	17
(別添) 外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン	18

第IX部 審査の進め方

(留意事項)

平成 19 年 3 月 31 日までの出願についての本審査基準(第IX部 審査の進め方)の適用に当たっては、「第1節 概論」の 2.(6)、「第 2 節 各論」の 4.2(3)、4.3.3.1(1)e、6.2.1(2)、6.2.2(2)及び(3)のうち、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(第 17 条の 2 第 4 項)に関する記載は適用しない。

また、平成 19 年 4 月 1 日以降の出願についての「第 50 条の 2 の通知」に関する審査の進め方は、「第 V 部 第 1 章 第 2 節 第 50 条の 2 の通知」に従う。

以下、第IX部では、平成19年4月1日以降の出願に適用される条文を用いて表記する。なお、平成19年3月31日以前の出願について、特許法第17条の2及び第126条の以下の条文は以下のとおりに読み替えて適用する。

出願日	H7.7.1～H14.8.31	H14.9.1～H19.3.31
第 17 条の 2 第 1 項第 3 号	第 17 条の 2 第 1 項第 2 号と読替え	読替え不要
第 17 条の 2 第 4 項	適用しない	
第 17 条の 2 第 5 項	第 17 条の 2 第 4 項と読替え	
第 17 条の 2 第 6 項	第 17 条の 2 第 5 項と読替え	
第 126 条第 7 項	第 126 条第 5 項と読替え	

第 1 節 概論

審査手続に関連する主な条文

第 47 条(審査官による審査)

第 49 条(拒絶の査定)

第 50 条(拒絶理由の通知)

第 51 条(特許査定)

第 52 条(査定の方式)

第 53 条(補正の却下)

第 162 条、第 164 条(前置審査)

1. 審査の基本方針

審査官は、特許出願について、特許権が付与されるべきものかどうかに関する実体的な審査を行う。審査官には、高度な専門知識のもとに、公正な判断を行うことが求められる。

審査にあたっては、特に以下の点に留意する。

- (1) 迅速性、的確性、公平性及び透明性を確保することに留意し、審査基準等の指針に則って、統一のとれた審査をする。
- (2) 先行技術調査及び特許性の判断に関し、審査の質の維持と一層の向上に努める。技術の複合化・高度化を踏まえ、各審査官の知見を相互に活用しながら、先行技術調査及び特許性の判断を行う。
- (3) 出願人(代理人を含む。以下同じ。)との意思疎通の確保に留意しつつ、効率的な審査をする。

2. 審査手順の概要

以下に、審査手順の概要を示す。それぞれの手順の詳細については、「第 2 節 各論」を参照のこと。また、特許の実体審査の流れを図 1 に示す。

- (1) 本願発明の理解と認定 (→第 2 節 1.)
審査は、本願の請求項に係る発明を認定するところから始まる。最初に明細書等を精読し、発明の内容を十分に理解したうえで、特許請求の範囲(請求項)の記載に基づき、請求項に係る発明を認定する。
- (2) 調査対象の決定 (→第 2 節 2.1)
発明の認定に続いて、発明の単一性の要件について検討する(第 37 条)。同時に、明細書及び特許請求の範囲の記載要件について検討し(第 36 条)、先行技術調査の対象とする発明を決定する。
- (3) 先行技術調査(新規性・進歩性及び先後願に関する調査) (→第 2 節 2.2 から 2.3)
調査対象とした請求項に係る発明について、新規性・進歩性及び先後願(第 29 条、第 29 条の 2、第 39 条)に関する先行技術調査を行う。明細書中に出願人によって先行技術文献の情報が開示されている場合、又は調査機関(外国特許庁を含む。)が作成した調査報告書に先行技術文献が示されている場合には、まず、これらの文献の内容を検討する。
- (4) 新規性・進歩性等の特許要件の検討 (→第 2 節 3.)
先行技術調査の結果を踏まえて、(2)で調査対象として決定した請求項に係る発明の新規性・進歩性等について検討する。
- (5) 拒絶理由通知 (→第 2 節 4.)
検討の結果、拒絶の理由を発見した場合には、拒絶理由を通知する(第 50 条)。拒絶理由は、できるだけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する。その際、請求項ごとの判断が明確に示されるようにする。
- (6) 意見書・補正書が提出されたとき (→第 2 節 4.)
補正書が提出された場合は、当該補正書による補正が適法なものか否か(出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載内容と照合し、新規事項が追加されていないか、特別な技術的特徴が変更された発明が含まれていないか)を確認する(「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」参照)。そのうえで、意見書・補正書の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたか否かを判断する。
拒絶理由が解消されたが、他に拒絶理由を発見した場合には、「最後の拒絶理由通知」とすべきか否かを検討したうえで、拒絶理由を通知する。
- (7) 査定 (→第 2 節 7.)
拒絶理由を発見しない場合は、特許査定をする(第 51 条)。
また、意見書・補正書の内容を検討しても、通知した拒絶理由が解消されていないと判断したときは、必要な場合は補正の却下の決定とともに、拒絶査定をする(第 49 条)。拒絶査定に際しては、解消されていないすべての拒絶理由を示すとともに、その拒絶理由がどの請求項に対して解消されていないのかがわかるように、簡潔かつ平明な文章で記載する。
- (8) 前置審査 (→第 2 節 8.)
審判請求時に補正があり、前置審査に付されたときは、審査官は、その出願について前置審査をする

(第 162 条)。

前置審査においては、まず、審判請求時の補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項に規定される補正の制限に違反していないかどうかの判断をしたうえで、原査定の理由が解消されたかどうかを検討する。

検討の結果、原査定の理由が解消され、他に拒絶理由が発見されない場合は、原査定を取り消して特許査定をする。特許査定をすることができない場合は、審査の結果を特許庁長官に報告する。

第2節 各論

1. 本願発明の理解

発明の特許要件たる新規性・進歩性等の有無を審査する前提として、発明の技術内容が把握され、確定されなければならない。この作業を発明の認定という。請求項に係る発明の認定は、特許請求の範囲の記載に基づいて行う。特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するにあたっては、明細書及び図面の記載を考慮する。

参考:「発明の要旨を認定する過程においては、発明にかかわる技術内容を明らかにするために、発明の詳細な説明や図面の記載に目を通すことは必要であるが、しかし、技術内容を理解した上で発明の要旨となる技術的事項を確定する段階においては、特許請求の範囲の記載を越えて、発明の詳細な説明や図面にだけ記載されたところの構成要素を付加してはならない」

(「特許出願に係る発明の要旨の認定」最高裁判所判例解説民事編平成三年度、35 頁、最判平 3.3.8、昭和 62 年(行ツ)3 号「トリグリセリドの測定法」)

2. 先行技術調査

新規性・進歩性及び先後願(第 29 条、第 29 条の 2、第 39 条)の審査基準(「第Ⅱ部第 2 章」から「第Ⅱ部第 4 章」を参照)に留意しつつ調査を行い、関連する先行技術をもれなく発見するように努める。

2.1 調査対象

(1) 調査対象の決定

特許請求の範囲に記載された発明のうち、「第Ⅰ部第 2 章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に示したところに照らして審査対象となる範囲を調査対象とする(「第Ⅰ部第 2 章 発明の単一性の要件」参照)。

(2) 調査対象を決定する際に考慮すべき事項

①請求項に係る発明の実施例も、調査対象として考慮に入れる。

②迅速・的確な審査に資すると認められる場合は、補正により請求項に繰り入れられる蓋然性が高いと判断される開示事項も、過度に負担を増大させない限り、調査対象とすることができる。

(3) 調査対象から除外してもよい発明

以下に示すような発明については、調査対象から除外してもよい。

①新規事項が追加されていることが明らかな発明(第 17 条の 2 第 3 項違反)

②不特許事由があることが明らかな発明(第 32 条違反)

③第 2 条に規定する発明に該当しないことが明らかなもの、産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明(第 29 条第 1 項柱書違反)

④発明の詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程度に請求項の記載が明確でない発明(第 36 条第 6 項第 2 号違反)

⑤請求項に係る発明について、発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合において、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない部分(第36条第4項第1号違反)

⑥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程度に記載された範囲を超えている場合において、その「記載された範囲を超えている」部分(第36条第6項第1号違反)

2.2 調査の手順

(1) 調査に入る前の留意事項

①発明の詳細な説明に関連する先行技術文献情報が開示されている場合には、調査に先立って、その先行技術文献の内容を検討する。

先行技術文献情報開示要件(第36条第4項第2号)については、「第I部第3章 先行技術文献情報開示要件」を参照。

②当該出願に関連して、調査機関(外国特許庁を含む。)によって事前に先行技術調査が行われている場合には、その調査結果の内容を検討し、有効活用を図ることとする。

(2) 調査手法

①各々の請求項に係る発明に関連する技術分野のすべての文献のうち、調査の経済上の理由から、審査官自らの知識・経験に基づき、関連する先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される範囲の文献を調査することとする。

②調査機関(外国特許庁を含む。)の調査結果を活用する場合であって、審査官自らの知識・経験に基づき、調査機関による調査結果に基づいて審査を的確かつ効率的に行うことができると判断される場合には、自ら先行技術調査を行うことを要しない。審査官が追加的に先行技術調査を行う場合には、当該調査機関が調査を行った範囲においてより有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、当該調査機関が調査を行った範囲を調査範囲から除外することとする(外国関連出願の審査における外国特許庁の先行技術調査結果・審査結果の利用については、「(別添)外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン」参照)。

③関連する先行技術文献等が発見される蓋然性が最も高い技術分野を優先して調査する。通常は、発明の詳細な説明に記載された実施例に最も密接に関連する技術分野から調査を開始して、漸次、関連性のより低い分野へと調査を拡大することが適切である。

④関連性の高い技術分野から、関連性のより低い分野に調査を拡大するべきか否かは、既に得られた調査結果を考慮しつつ決定する。すなわち、関連性の高い分野を調査した結果、新規性・進歩性を合理的に否定するのに十分な先行技術文献が発見できなかった場合において、関連性の低い分野の調査によって、新規性・進歩性を否定し得る先行技術文献が発見される蓋然性が高いときには、当該分野に調査を拡大する。

⑤調査結果については、随時に評価し、必要であれば、調査対象の見直しをする。特に、調査を開始する時点において「特別な技術的特徴」とであると判断されたものが、先行技術調査の途中で、先行技術に対する貢献を明示するものでないことが明らかになり、事後的に発明の単一性を満たさなくなることがある。

このような場合においては、「第 I 部第 2 章 発明の単一性の要件」の「3.1 審査対象の決定」に示したところに照らして、審査対象とならない発明については、調査対象から除外する。

(3) 調査の終了

①請求項に係る発明及び発明の詳細な説明に記載された当該発明の実施例について、単独で新規性・進歩性を否定し得る文献を発見したときは、その請求項に関する限り、調査を終了することができる。

ただし、過度の負担なく他の実施例についても調査を行うことができる場合は、更に調査を続行することが望ましい。

②関連性の高い先行技術文献等が十分に得られたとき、又は、調査範囲において、より有意義な関連先行技術文献等を発見する可能性が非常に小さくなったときは、調査を終了することができる(注)。

(注)請求項に記載されたマーカッシュ形式の化学物質が極めて広範囲で、その実施例が多岐にわたり、過度の調査負担を伴わない範囲で調査対象のすべてについて調査することが極めて困難な場合においては、その過度の調査負担を伴わない範囲内のすべての調査を既に行っていることを前提として、以下の(i)又は(ii)に該当するときには、調査を終了することができる。

なお、この場合には、拒絶理由を通知する際、すべての調査対象について調査を行うことなく調査を終了した旨と、調査した範囲について、「先行技術文献調査結果の記録」に記載する。

(i)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 1 つについて、その新規性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも 1 つ既に発見しているとき。

(ii)上記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すべてについて既に調査を行っており、かつ、それ以外の選択肢で表現される化学物質群についての調査によって、請求項に係る発明の新規性等を否定する先行技術文献等を、少なくとも 1 つ既に発見しているとき。

2.3 調査結果の記録

最初に先行技術調査をした後、拒絶理由を通知するときは、「先行技術文献調査結果の記録」に、調査した分野(国際特許分類等で表す)を記載する。

また、拒絶理由を構成するものではないが、出願人にとって補正の際に参考になる等、有用と思われる先行技術がある場合には、その文献情報を併せて記録することができる。

3. 先行技術文献等の検討

先行技術文献等の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性・進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて、以下の要領で検討する。

(1) 先行技術文献等の書誌的事項の確認

先行技術文献等の公知日は、拒絶理由を構成する上できわめて重要であるので、それぞれの先行技術文献等について、出願日(又は優先日)との関係を必ず確認する(文献の公知日の認定については、「第 II 部第 2 章 新規性・進歩性」参照)。

また、第 29 条の 2、第 39 条の適用を検討する場合には、出願日、発明者及び出願人を確認する。

(2) 先行技術文献等の内容の理解

先行技術文献等を精読し、記載されている先行技術を十分に理解する。その際、以下の点に留意する。

- ①請求項に係る発明にとらわれて、請求項に係る発明に近づけるよう無理な解釈をして先行技術文献等の内容を理解してはならない。
- ②先行技術文献等の一部の記載から、その全体を判断してはならない。また、合理的な根拠がないにもかかわらず、推定をして判断してはならない。
- ③先行技術文献等に記載されている発明の内容は、その構成のみによって判断せず、解決すべき課題、技術分野等の観点についても考慮する。

(3) 引用発明の選択と、請求項に係る発明との対比・判断

新規性・進歩性等に関する拒絶理由を検討する際の、引用発明と請求項に係る発明との対比・判断は、以下のように行う。

①発見した先行技術文献等に記載された先行技術のうち、拒絶理由通知において引用する関連先行技術を決定する場合には、実施例も勘案の上、最適の関連先行技術(主引用発明)を選択する。

主引用発明は、通常、請求項に係る発明と、技術分野あるいは解決すべき課題が同一又は近い関係にあるものを選択する。技術分野又は解決すべき課題が異なる場合には、主引用発明として用いる理由を検討する。

②請求項に係る発明と主引用発明とを対比し、一致点及び相違点を明確にする。相違点がない場合には、請求項に係る発明の新規性が否定されることとなるが、相違点がある場合には、さらに進歩性の有無について検討する(「第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性」参照)。

③進歩性の検討は、請求項に係る発明が、主引用発明、他の引用発明(周知・慣用技術も含む。)の内容及び技術常識から、当業者が容易に想到できたものであるか否かを検討することにより行う(「第Ⅱ部第2章 新規性・進歩性」参照)。

4. 拒絶理由通知

特許法には、審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない旨、規定されている(第50条)。

この規定の趣旨は、審査官が拒絶理由があるとの心証を得た場合においても、何らの弁明の機会を与えずに直ちに拒絶査定をすることは出願人にとって酷であり、審査官も過誤を犯すおそれがないわけではないから、出願人に意見を述べる機会を与える一方で、明細書等を補正して拒絶理由を解消する機会を与え、同時に意見書を資料として審査官に再考をするきっかけを与えて特許出願手続の適正妥当な運用を図ることにある。

(参考:東京高判平 5.3.30(平 3(行ケ)199 号))

4.1 拒絶理由通知の種類

拒絶理由通知は、手続上、二種類に分けられる。一つは、出願人が最初に受ける拒絶理由通知(以下「最初の拒絶理由通知」という。第17条の2第1項第1号)であり、もう一つは、出願人が拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において最後に受けた拒絶理由通知(以下「最後の拒絶理由通知」という。第17条の2第1項第3号)である。

そして、「最後の拒絶理由通知」を受けた後は、特許請求の範囲について補正できる範囲は制限を受けることとなる(第17条の2第5項、第6項)。なお、拒絶理由通知と併せて第50条の2の通知が行われた

場合にも、特許請求の範囲について同様の補正の制限が課されることとなる(第V部第1章の「第2節 第50条の2の通知」参照)。

(説明)「最後の拒絶理由通知」とそれに対する補正の内容的制限の制度を設けた趣旨

拒絶理由通知を受けるたびに特許請求の範囲を自由に変更できることとすれば、その都度はじめから審査をしないことになりかねず、審査遅延をもたらす一因となるだけでなく、適切に補正を行う出願とそうでない出願との間で、取扱いの公平性が十分確保されないこととなる。

そこで、拒絶理由通知を受けた後さらに拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知の応答時にする補正の内容を、既になされた審査の結果を有効に活用できる範囲に制限することにより、出願間の公平を確保しつつ、迅速な審査を達成することとした。

(1) 「最初の拒絶理由通知」

一回目の拒絶理由通知は「最初の拒絶理由通知」である。また、二回目以降であっても、拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要となったものでない拒絶理由を通知する場合は、「最初の拒絶理由通知」とする。

(2) 「最後の拒絶理由通知」

「最後の拒絶理由通知」とは、原則として「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものをいう。

二回目以降の拒絶理由通知が「最後の拒絶理由通知」となるかどうかは、形式的な通知の回数によってではなく、実質的に判断する。

また、「最初の拒絶理由通知」とするか「最後の拒絶理由通知」とするかは、以下の 4.3.3 によって決定する。

4.2 拒絶理由通知を行う際の留意事項

拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘しなければならない。また、拒絶の理由とそれに対する出願人の応答は、特許庁における手続においてのみならず、後に特許発明の技術的範囲を確定する際にも重要な資料となるから、拒絶の理由は、第三者からみても明確でなければならない。

具体的には、以下の点に留意して拒絶理由を通知する。

- (1) 拒絶理由は、出願人が理解しやすいようにできるだけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する。
- (2) 請求項ごとに判断できない拒絶理由(明細書全体の記載不備、新規事項の追加等)を除き、新規性・進歩性等の拒絶理由は請求項ごとに示すこととし、拒絶理由を発見した請求項と拒絶理由を発見しない請求項とが識別できるようにする。その際、拒絶理由における対比・判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。
- (3) 「第I部第2章 発明の単一性の要件」に示したところに照らして発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象とならない発明(第37条違反)や、「第III部第II節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして第17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない補正後の発明(第17条の2第4項違反)に関しては、第37条又は第17条の2第4項以外の要件についての審査をしていないことを明記した上で、それぞれの拒絶理由のみを通知する。

(4) 以下の場合にも、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしていないことを明記して、それぞれの拒絶理由のみを通知することができる。

- ①新規事項が追加されていることが明らかな発明(第 17 条の 2 第 3 項違反)
- ②不特許事由があることが明らかな発明(第 32 条違反)
- ③第 2 条に規定する発明に該当しないことが明らかなもの、産業上利用することができる発明に該当しないことが明らかである発明(第 29 条第 1 項柱書違反)
- ④発明の詳細な説明及び図面を参酌しても発明を把握することができない程度に請求項の記載が明確でない発明(第 36 条第 6 項第 2 号違反)
- ⑤請求項に係る発明について、発明の詳細な説明が当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない場合において、当業者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載されていない部分(第 36 条第 4 項第 1 号違反)
- ⑥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程度に記載された範囲を超えている場合において、その「記載された範囲を超えている」部分(第 36 条第 6 項第 1 号違反)

(5) 明細書、特許請求の範囲又は図面の記載が、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項の規定に違反する場合には、不備の箇所及びその理由を具体的に示す。

(6) 先行技術文献等の引用に際しては、以下の点に留意する。

- ①引用文献等を特定するとともに、請求項に係る発明と対比・判断するのに必要な引用箇所がわかるようにする。
- ②引用文献等の記載から認定される技術的内容を、明確に示す。
- ③拒絶理由の構成に必要かつ十分なもののみを引用し、不必要に多くの先行技術文献等を引用すべきではない。

4.3 具体的運用

一回目の拒絶理由通知時にすべての拒絶理由についての審査を行い、拒絶理由通知は 2 回を限度として通知することを原則とし、手続全体の効率性に配慮しながら審査を進める。

4.3.1 一回目の拒絶理由通知

- (1) 一回目の拒絶理由通知は、「最初の拒絶理由通知」となる。
- (2) 一回目の拒絶理由通知においては、原則として、発見された拒絶理由のすべてを通知する。
ただし、一方の拒絶理由が解消されれば、他の拒絶理由も解消されることが明らかである場合においては、必ずしも複数の拒絶理由を重畳的に通知する必要はない。
- (3) 一回目の拒絶理由通知の起案にあたっては、些事にとらわれすぎることなく、出願人が特許取得に向けた補正をするのに必要な拒絶の理由を盛り込むことを心がける。
- (4) その他、4.2 に示した事項に留意して拒絶理由を通知する。

4.3.2 一回目の拒絶理由通知に対する意見書・補正書等の検討

一回目の拒絶理由通知に対して、意見書・補正書等が提出されたときは、審査官は以下の要領で審査を

進める。

(1) 意見書・補正書等の内容の検討

意見書・補正書等の内容を十分に検討し、先に示した拒絶理由が解消されたかどうかを判断する。

特に、拒絶理由通知に対して補正がなされず、意見書のみが提出された場合は、意見書の内容を十分に参酌し、拒絶理由通知で指摘した拒絶理由が解消されたかどうかを検討する。

(2) 補正書の取扱い

一回目の拒絶理由通知に対して補正書が提出された場合は、それを受け入れた上で、補正後の明細書、特許請求の範囲及び図面に基づいて審査をする。

(3) 意見書、実験報告書等の取扱い

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ため、これらの内容を十分に考慮する。

4.3.3 二回目以降の拒絶理由通知

二回目以降の拒絶理由通知に際しては、「最後の拒絶理由通知」とすべきものであるか、「最初の拒絶理由通知」とすべきものであるかを、以下に従って判断した上で、拒絶理由を通知する。

4.3.3.1 「最後の拒絶理由通知」とすべき場合

「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知する拒絶理由通知は、「最後の拒絶理由通知」とする。

(1) 補正によって通知することが必要になった拒絶理由通知の類型

①明細書、特許請求の範囲又は図面について、「最初の拒絶理由通知」に対する応答時に出願人が補正をしたことによって通知することが必要になった拒絶理由

(具体例)

- a.補正により、発明の詳細な説明の記載が明りょうでなくなったとき、あるいは、発明の詳細な説明の記載に新規事項が追加されたとき
- b.審査した請求項に新しい技術的事項を付加する補正、又は、審査した請求項の技術的事項を削除もしくは限定する補正により、新たな新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき
- c.新たな請求項を追加する補正により、新たに新規性・進歩性欠如等の拒絶理由を通知しなければならないとき
- d.請求項に新規事項を追加したり、記載不備を生じるような補正がなされたとき
- e.「第Ⅲ部第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」に示したところに照らして17条の2第4項以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正されたとき
- f.「第Ⅰ部第2章 発明の単一性の要件」に示したところに照らして発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象とならない発明を含むように、請求項が補正されたとき

②「最初の拒絶理由通知」に対する応答時の補正により、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をすることが必要になった請求項に対する拒絶理由

(説明)

新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わなかった請求項(新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わなかったことを明記した場合に限る。)について補正がされ、補正後の請求項について、新規性・進歩性等の特許要件についての拒絶理由を通知する場合は、補正により新たに追加した請求項について改めて審査をすることと実質的に同じであるため、「最後の拒絶理由通知」とする。

(具体例)

- a.請求項の記載が、明細書及び図面を参酌しても把握することができない程度に明確でなく、新規性・進歩性等の特許要件についての審査をしなかった請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を発見したとき
- b.請求項に新規事項が追加されていることが明らかであるために、新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わずに新規事項が追加されている旨の拒絶理由を通知した請求項について、補正がされ、補正後の請求項について新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を発見したとき

(2) 「最後の拒絶理由通知」とすべき特別の場合

①新規性・進歩性等の特許要件を満たさない旨の拒絶理由の他に、軽微な記載上の不備(第 17 条の 2 第 5 項第 3 号乃至第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のもの)が存在していたが、新規性・進歩性等に関する拒絶理由のみを通知し、記載要件に関する拒絶理由を通知しなかった結果、依然として軽微な記載不備が残っている場合、その記載不備について通知する拒絶理由は、「最後の拒絶理由通知」とする。

(説明)

通常、軽微な記載不備であれば、新規性・進歩性等についての拒絶理由通知に対する補正の際に、あわせて是正されることが期待される。また、仮にこれらの記載不備が是正されずに、「最後の拒絶理由通知」で指摘することになったとしても、第 17 条の 2 第 5 項第 3 号乃至第 4 号の「誤記の訂正」又は「明りょうでない記載の釈明」に相当すると認められる程度のものについては、「最後の拒絶理由通知」後の補正として許容されるため、このように取り扱う。

②2.2(3)②(注)に従い調査を終了した請求項について、補正により先の拒絶理由は解消したが、新たな先行技術文献等に基づく拒絶理由を発見した場合は、原則として「最後の拒絶理由通知」とする。

4.3.3.2 二回目以降であっても「最初の拒絶理由通知」とすべき場合

二回目以降の拒絶理由通知であっても、一回目の拒絶理由通知の時点で審査官が指摘しなければならなかったものを通知する場合には、補正によって審査をしない必要が生じたわけではないから、「最初の拒絶理由通知」とする。

したがって、以下の(1)又は(2)に該当する場合は、「最初の拒絶理由通知」とする。

- (1) 一回目の拒絶理由通知をするときに審査官が指摘しなければならないものであったが、その時点では発見できなかった拒絶理由を通知する場合

(具体例)

- a.一回目の拒絶理由通知で新規性・進歩性欠如の拒絶理由を通知した時には、明細書等の記載不備、発明の単一性の欠如等の拒絶理由を見落としており、その後、その拒絶理由を発見した場合
- b.一回目の拒絶理由通知では拒絶理由を発見しない旨を明記した請求項について、補正がなされなかったり、又は、減縮する補正がなされたにもかかわらず、後に拒絶理由を発見した場合
- c.新規性・進歩性等の特許要件についての審査を行わないことに合理的な理由(4.2(4)①から⑥参照)がないにもかかわらず、一回目の拒絶理由通知のときにこれを行わなかった場合において、二回目の拒絶理由通知で、新規性・進歩性等の特許要件に関する拒絶理由を通知する場合

(2) 一回目の拒絶理由通知において示した拒絶理由が適切でなかったために、再度、適切な拒絶理由を通知しなおす場合

(具体例)

- a.一回目の拒絶理由通知に対して、全く補正がなされず、意見書のみが提出された場合に、再度拒絶理由を通知しなおす場合
- b.一回目の拒絶理由通知で、先行技術文献を引用して進歩性欠如等の拒絶理由を通知したところ、これに対する補正がなされた場合において、補正がなされなかった請求項について、意見書の内容を勘案した結果、先の拒絶理由が妥当でなかったと判断し、異なる新たな先行技術文献を引用しなおして拒絶理由を通知する場合
- c.発明特定事項 A と発明特定事項 B とから構成される発明に対して、新規性・進歩性欠如の拒絶理由を通知したところ、A について補正がなされ、B については補正がなされなかった。この場合において、補正のなされなかった B に対して引用していた先行技術文献を変更して、再度拒絶理由を通知する場合(ただし、A の補正によって B の内容が実質的に変更された場合は、この限りではない。)

4.3.3.3 「最後の拒絶理由通知」における留意事項

- (1) 拒絶理由通知に応答する補正によって通知することが必要となった拒絶理由と、そうでない拒絶理由とを同時に通知する場合は、「最初の拒絶理由通知」となる。
- (2) 上記 4.3.3.1 から 4.3.3.2 の具体例に該当せず、「最初の拒絶理由通知」とすべきか、「最後の拒絶理由通知」とすべきか直ちに明らかでない場合は、出願人に対して、補正の機会を不当に制限することのないよう、制度の趣旨に立ちかえって判断する。
- (3) 拒絶理由通知に、「最後の拒絶理由通知」である旨とその理由を記載する。最後である旨を記載しなかった場合には、たとえそれが最後のものとすることができる場合であっても、「最後の拒絶理由通知」として取り扱ってはならない。

4.4 出願人との意思疎通の確保

- (1) 拒絶理由を通知する際、出願人の対応をより容易なものとし、もって迅速・的確な審査に寄与すると認められる場合には、補正・分割等の示唆をすることができる。ただし、この示唆により何らかの法的効果が生じるというものではなく、補正・分割等については、出願人の意思、責任においてなされるべきものである。
- (2) 出願人との意思疎通を確保するための補助的な手段としては、技術説明、面接等がある。迅速・的確な審査に資すると認められる場合には、面接又は電話・ファクシミリによる連絡を活用する。面接等は「面接ガイドライン」に基づいて行い、手続の透明性を確保すべく面接記録・応対記録を作成して公衆の閲覧に供する。

- (3) 担当審査官が変更されても、審査の継続性を維持・確保する運用が行われるようにする。もし、前任の審査官と異なる判断をする場合には、出願人に対して「不意打ち」とならないよう、必要に応じ、出願人との意思疎通を図る。

5. 審査のために必要な書類その他の物件の提出の求め

審査上必要と認める場合は、第 194 条第 1 項の規定に基づき、審査官名で通知を行い、審査のために必要な書類その他の物件(以下「書類等」という。)の提出を出願人等に求めることができる。

5.1 提出を求めることができる書類等

第 194 条第 1 項の規定に基づき、審査官が出願人等に提出を求めることができる書類等としては、例えば以下のものが挙げられる。

- (1) 請求項に係る発明の認定に際し、発明の技術内容が難解であること、明細書の分量が膨大であること、又は請求項の数が膨大であることなどにより、その発明を理解することが困難な場合に、請求項に記載された発明特定事項がそれぞれ実施例のどの部分と対応するかを説明した書類、発明の要旨を簡明に説明した書類、請求項同士の関係を示した図表など。
- (2) 拒絶理由の通知後、意見書における主張に理解が困難な点があり、しかもその点が審査に重大な影響を及ぼすと認められる場合において、意見書における主張を更に明りょうに説明した書類。
- (3) ひな形・見本・実験報告書等(以下「見本等」という。)によらなければ、明細書中に記載されている作用・効果などが確認できない場合であって、見本等の提出によって、出願当初から、明細書又は図面の記載が明確かつ十分な記載であったことが確認できるような場合の、見本等。
- (4) 分割出願が分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合や、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないかどうかの判断に相当の時間を要する場合に、原出願の明細書等のどの記載を変更したのか、分割出願に係る発明は原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されたどの事項に基づいているのか、分割出願に係る発明が原出願に係る発明や他の分割出願に係る発明と同一でないこと等について説明した書類。

5.2 留意事項

- (1) 第 194 条第 1 項に基づき、書類等の提出を求める際には、期間を定めた上で、出願人等がどのような書類等を提出すべきかを具体的に示して通知する。
- ただし、拒絶理由通知に付記する形で、書類等の提出を求めることもできる(例えば、「明細書中に記載されている作用・効果などが確認できないため、当業者が請求項に係る発明の実施をすることができる程度に明確かつ十分に発明の詳細な説明が記載されていない」旨の拒絶理由を通知し、それに付記する形で、「見本等の提出により作用・効果などが確認できる場合は、この限りでない」旨を記載することができる。))。
- (2) 提出された書類等は、明細書又は図面に代わるものではなく、審査上の参考にすぎないことに留意する。

6. 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査

「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときは、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったことを確認した後、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定に基づいて、補正が適法になされているか否かを検討する。適法になされていない補正は却下の対象となる(第 53 条)。

なお、「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査の手順を、図 2 に示す。

6.1 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかの検討

まず、意見書等における出願人の主張も勘案して、「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であったかどうかを再検討する。

(1) 「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合は、補正が適法になされているかどうかを検討する(6.2 参照)。

(2) 「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であった場合

「最後の拒絶理由通知」とすることが不適当であったときには、第 53 条を適用することができない。したがって、補正却下の決定を行うことなく、補正を受け入れることとなる。そして、補正後の出願に対し、先に通知した拒絶理由が解消していない場合であっても、ただちに拒絶査定をすることなく、再度「最初の拒絶理由通知」を行う。また、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合であっても、「最後の拒絶理由通知」とせずに、再度「最初の拒絶理由通知」とする。

(留意事項)

ただし、「最初の拒絶理由通知」とすべきであったことを出願人が主張し、それを前提に補正をしていると認められるものについては、当該拒絶理由は「最初の拒絶理由通知」であったものとして取り扱う。すなわち、拒絶理由が解消していない場合には、拒絶査定をし、補正によって通知することが必要となった拒絶理由のみを通知する場合には、「最後の拒絶理由通知」とする。

6.2 補正の検討

「最後の拒絶理由通知」とすることが適当であった場合には、それに対してなされた補正が、第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定に違反していないかどうかについて検討し、違反していると認められた場合には、決定をもって当該補正を却下しなければならない(第 53 条)。

6.2.1 却下の対象となる補正

(1) 新規事項を追加する補正(第 17 条の 2 第 3 項違反)

「最後の拒絶理由通知」に応答する補正であって、

- ①新たに新規事項を追加する補正。
- ②「最後の拒絶理由通知」で指摘した新規事項が含まれている補正。

(留意事項)

「最後の拒絶理由通知」をする際に新規事項が存在していたが、それについて拒絶理由を通知していなかった場合は、補正がその新規事項を含んでいたとしても、当該補正を却下することなく受け入れ、

新規事項が追加されている旨の拒絶理由を通知する。

(2) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正(第 17 条の 2 第 4 項違反)

「最後の拒絶理由通知」に応答する補正であって、

- ①新たに「特別な技術的特徴が変更された発明」(「第Ⅲ部第Ⅱ節 発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の 3.1 に従って第 17 条の 2 第 4 項以外の要件についての審査対象となる発明を除く。以下同じ)を追加する補正。
- ②「最後の拒絶理由通知」で指摘した、「特別な技術的特徴が変更された発明」が含まれている補正。

(留意事項)

「最初の拒絶理由通知」に対する補正が「特別な技術的特徴が変更された発明」を含んでいたが、それについて拒絶理由を通知していなかった場合は、「最後の拒絶理由通知」に対する補正後の特許請求の範囲がその「特別な技術的特徴が変更された発明」を含んでいたとしても、当該補正を却下することなく受け入れ、発明の特別な技術的特徴を変更する補正である旨の拒絶理由を通知する。

(3) 目的外の補正(第 17 条の 2 第 5 項違反)

特許請求の範囲についてする補正であって、次の事項のいずれをも目的としないもの(第 17 条の 2 第 5 項各号)。

- a.請求項の削除(第 1 号)
- b.特許請求の範囲の減縮(補正前の請求項に記載された発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明となるように請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものに限る。以下「請求項の限定的減縮」という。第 2 号)
- c.誤記の訂正(第 3 号)
- d.明りょうでない記載の釈明(拒絶理由に示された事項についてするものに限る。第 4 号)

(留意事項)

第 17 条の 2 第 5 項の規定は、迅速な権利付与の実現及び出願間の公平性の確保の観点から、既になされた審査結果を有効に活用して審査を進められるようにするために設けられたものであり、これを満たしていないことが後に認められた場合であっても、特許を無効とするような実体的な瑕疵があるわけでないので、無効理由とはされていない。

したがって、第 5 項の規定は、既に行った審査結果を有効に活用して審査を迅速に行うことができる場合において、本来保護されるべき発明についてまで、必要以上に形式的に運用することがないようにする。

(4) 独立特許要件を満たさない補正(第 17 条の 2 第 6 項違反)

請求項の限定的減縮の補正であって、補正後の発明が独立して特許を受けられないもの。

ここで、限定的減縮の補正がなされた請求項に係る発明が、特許出願の際、独立して特許を受けることができるか否かの判断において適用する規定は、以下のものに限ることとする。

第 29 条、第 29 条の 2、第 32 条、第 36 条第 4 項第 1 号又は第 6 項(第 4 号は除く)、第 39 条第 1 項から第 4 項

(留意事項)

独立特許要件を満たさない場合とは、

- (i) 請求項の限定的減縮の補正によっても、先の「最後の拒絶理由通知」で指摘した上記規定に基づく拒絶理由が依然として解消していない場合、だけでなく、
- (ii) 請求項の限定的減縮の補正により、補正前の請求項に対して指摘した拒絶理由は解消されたが、補正後の発明について上記規定に基づく新たな拒絶理由が発見された場合、もこれに該当する。

6.2.2 補正の適否の検討手順

- (1) 「最後の拒絶理由通知」に対する補正により、明細書、特許請求の範囲又は図面に新規事項が追加されているかどうかを判断する。特許請求の範囲については、請求項ごとに新規事項の有無を判断する。この結果、新規事項が追加された請求項については、第 17 条の 2 第 5 項各号及び第 6 項に該当するかどうかの判断は行わない。
- (2) 新規事項が追加されていないその他の請求項に係る発明について、続いて「特別な技術的特徴が変更された発明」に該当するか否か(第 17 条の 2 第 4 項)を判断する。この結果、「特別な技術的特徴が変更された発明」については、第 17 条の 2 第 5 項各号及び第 6 項に該当するかどうかの判断は行わない。
- (3) 新規事項が追加されておらず、かつ、「発明の特別な技術的特徴が変更された発明」に該当しないその他の請求項について、更に、各請求項の補正が、第 17 条の 2 第 5 項第 1 号から第 4 号に規定する事項を目的とするものかどうかを判断する。
- (4) 上記(3)の第 17 条の 2 第 5 項第 1 号から第 4 号についての判断の結果、同条第 5 項第 2 号(限定的減縮)に該当する補正がされた請求項がある場合には、更に同条第 6 項の要件(独立特許要件)を満たすものかどうかを判断する。
- (5) 上記(1)から(4)に従って判断した結果、補正の制限に違反していると判断された補正事項があれば、そのすべてについて理由を示して補正却下の決定をする。

(説明)

出願人が審判請求時に適切な補正を行うことができるようにするため、却下に当たってはそのすべての理由を示すことが必要である。

6.2.3 独立特許要件違反で補正を却下する際の留意事項

- (1) 限定的減縮の補正がなされた請求項に係る発明が、第 29 条、第 29 条の 2 又は第 39 条の規定により特許を受けることができないとき
 - ① 補正却下に際しては、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術を引用することを原則とする。ただし、補正により請求項が限定されたために新たな先行技術を引用することは差し支えない。
 - ② 「最後の拒絶理由通知」で引用しなかった先行技術のみを引用して、特許を受けることができない理由を示して補正を却下する場合には、「最後の拒絶理由通知」で引用した先行技術が適切でないこともあるので、再度、「最後の拒絶理由通知」の内容が妥当であって維持できるものであるかどうかを検討する。
 - ③ 補正却下の決定にあたっては、限定的減縮の補正がなされ、かつ、独立特許要件を満たさないと判断された請求項のすべてについて、却下すべき理由を示す。

(2) 限定的減縮の補正がなされた発明について、第 36 条に規定する要件を満たしていないとき

限定的減縮の補正がなされた発明に関し、明細書、特許請求の範囲又は図面に依然として記載不備がある場合、又は補正により新たな記載不備が生じた場合は、第 36 条の規定の違反を理由に、第 17 条の 2 第 6 項及び第 53 条を適用し、補正を却下する(ただし、補正前から第 36 条違反の拒絶理由が存在していたにもかかわらず、それを通知していなかった場合は、第 36 条違反を理由に補正を却下してはならない。)。

なお、その不備が軽微であって、簡単な補正で記載不備を是正することにより、特許を受けることができると認められるときには、補正を受け入れた上で記載不備に関する拒絶理由を「最後の拒絶理由通知」として通知し、出願人に対して再補正の機会を認めることとする。

(3) 第 17 条の 2 第 6 項の適用について

第 17 条の 2 第 6 項は、第 126 条第 7 項(訂正後における特許請求の範囲に記載された発明が、特許出願の際、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との規定)を準用する規定であり、第 17 条の 2 第 5 項第 2 号に該当する補正(請求項の限定的減縮に相当する補正)がされた場合にのみ適用される。

したがって、補正がされていない請求項に係る発明、又は、誤記の訂正(第 3 号)もしくは明りょうでない記載の釈明(第 4 号)に相当する補正のみがされた請求項に係る発明に対しては第 17 条の 2 第 6 項は適用してはならない。

6.3 補正を却下する場合の出願の取扱い

補正を却下すると、出願は補正がされる前の状態に戻るので、補正前出願に対してなされた「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切なものであったか、再度検討する。

「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由の可否の再検討にあたっては、出願人が提出した意見書の内容を考慮しなければならない。

(1)「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切であって、当該拒絶理由が解消しないと認められる場合は、補正却下の決定と同時に拒絶査定をする。

(2)「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなく、他に拒絶理由も発見されない場合は、補正却下の決定と同時に、特許査定をする。

(3)「最後の拒絶理由通知」で指摘した拒絶理由が適切でなかったが、他に拒絶理由を発見した場合は、補正前出願に対し、補正却下の決定と同時に、改めて拒絶理由を通知する。

この場合、新たな拒絶理由が「最初の拒絶理由通知」に対する補正によって通知することが必要になったものかどうか等を含め、4.3.3 に示したところに照らして、「最後の拒絶理由通知」とするか「最初の拒絶理由通知」とするかを決定する。

また、補正の却下の決定とともに拒絶理由を通知することになるので、拒絶理由の起案にあたっては、補正前出願についての拒絶理由であることを明確にしなければならない。

6.4 補正を却下せず受け入れた場合の出願の取扱い

(1) 補正後の出願について、拒絶理由が解消されていないときは、拒絶査定をする。

(2) 補正後の出願について、拒絶理由が解消されており、他に拒絶理由を発見しないときは、特許査定をする。

(3) 補正により拒絶理由は解消されたが、他に拒絶理由を発見したときは、改めて拒絶理由を通知する。

①「最初の拒絶理由通知」とするか、「最後の拒絶理由通知」とするかは、4.3.3 に示したところに従って判断する。

②「最後の拒絶理由通知」に対する補正を一旦受け入れた上で新たな拒絶理由を通知した場合には、先の「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法なものであったことがその後に発見されたとしても、その補正を遡って却下することはしない。なお、新規事項が追加されていたことが後で判明した場合には、改めてその旨の拒絶理由を通知する。

(説明)

第 159 条第 1 項及び第 163 条第 1 項の規定によれば、「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法であることが拒絶査定後に発見された場合には、処理の促進の観点から、その補正を遡って却下せずそのまま許容することとされている。この趣旨に則り、「最後の拒絶理由通知」に対する補正を一旦受け入れた上で新たな拒絶理由を通知した後に、先の「最後の拒絶理由通知」に対する補正が不適法なものであったことを発見したときも、同様の取扱いとしたものである。

7. 査定

7.1 特許査定

審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないとき、又は、拒絶理由通知に対する応答により拒絶の理由が解消されたときは、すみやかに特許査定をする(第 51 条)。

7.2 拒絶査定

拒絶理由通知に対する応答によっても、通知した拒絶理由が解消されていないときは、拒絶理由通知が「最初」のものであるか「最後」のものであるかにかかわらず、拒絶査定をする(第 49 条)。

なお、補正が却下すべきものであるときは、却下の決定とともに拒絶査定をする。

具体的には、以下の点に留意する。

(1) 解消されていないすべての拒絶理由を示す。その際、拒絶理由がどの請求項に対して解消されていないのかがわかるように、簡潔かつ平明な文章で記載する。なお、対比・判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。

(2) 意見書において争点とされている事項については、それに対する審査官の判断を明確に記載する。

(3) 通知した拒絶理由にとらわれて、新たな先行技術文献を追加的に引用するなど、無理な拒絶の査定をしてはならない。拒絶査定においては、周知技術又は慣用技術を除き、新たな先行技術文献を引用してはならない。

8. 前置審査

拒絶査定に対する審判請求のうち、審判請求と同時に、明細書、特許請求の範囲又は図面に補正があ

ったものは、再度、審査に付される(第 162 条)。これを「前置審査」という。前置審査は、原則として、拒絶査定をした審査官が行う。

審査前置制度は、拒絶査定に対する審判において原査定が取り消されるものの多くが、拒絶査定後に特許請求の範囲等について補正がなされたものであるという実情に鑑み、そのような事件の処理をその拒絶査定をした審査官に再審査させることにより、審判官が処理すべき事件の件数を減らし、審判の促進を図る趣旨で導入されたものである(参考:「工業所有権法(産業財産権法)逐条解説」)。

拒絶査定をした審査官が再審査することで、その出願に対する知識を十分に活用し、新たに審判官を指定してはじめて審理しなおす場合に比べ、事件を容易かつ迅速に処理することができる。

なお、前置審査の流れを図 3 に示す。

8.1 前置審査の手順

(1) 審判請求時の補正の検討

最初に、審判請求時の補正が第 17 条の 2 第 3 項から第 6 項の規定に違反していないかどうかについて検討する。

審判請求時の補正の検討は、「6.「最後の拒絶理由通知」に対して補正がされたときの審査」の 6.2.2 に準じて審査をする。この場合、同項における「最後の拒絶理由通知に対する補正」は「審判請求時の補正」に読み替えるものとする。

(2) 審判請求時の補正が適法になされたものであるとき

①審判請求時の適法な補正によって、拒絶査定理由が解消され、かつ、他に拒絶理由を発見しない場合には、原査定を取り消して特許査定をする。

②審判請求時の適法な補正によって拒絶査定理由が解消されたが、補正後の出願について、拒絶査定理由と異なる新たな拒絶理由を発見したときは、拒絶理由を通知する。

(例えば、審判請求時の補正により、一部の請求項が削除され、残された請求項に係る発明について、新たな拒絶理由を発見したとき。)

③審判請求時の適法な補正によっても、拒絶査定理由が解消されないときは、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、原査定を維持すべき理由のすべてを記載する。また、他に拒絶理由が発見されたときは、その拒絶理由も記載する。

(3) 審判請求時の補正が適法になされたものでないとき

前置審査においては、補正が適法になされていない場合でも、特許査定をする場合を除き、補正の却下の決定をしてはならない(第 164 条第 2 項)。

審判請求時の補正が適法になされたものでない場合は、審判請求時の補正前出願に対してなされた拒絶査定理由が妥当であったか否かについて、再度検討する。

①審判請求時の補正前出願に対してなされた拒絶査定理由が妥当であった場合は、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、審判請求時の補正を却下すべき理由とともに、原査定を維持すべき理由のすべてを記載する。また、他に拒絶理由が発見されたときは、その拒絶理由も記載する。

②審判請求時の補正前出願に対してなされた拒絶査定理由が妥当でなく、審判請求時の補正前の

出願に対して他に拒絶理由を発見しない場合は、補正却下の決定とともに、拒絶査定を取り消して特許査定する。

③審判請求時の補正前の出願に対してなされた拒絶査定理由は妥当でなかったが、審判請求時の補正前の出願に対して、他に拒絶理由があることを発見したときは、審査の結果を特許庁長官に報告する。前置報告書には、審判請求時の補正を却下すべきものと認める理由とともに、補正前の出願に対する新たな拒絶理由を記載する。

(4) 補正の機会を与えることにより特許査定できる場合

軽微な記載不備等、補正の機会を与えることにより特許査定できると認められる場合は、(2)、(3)にかかわらず、拒絶理由を通知することができる。この場合には、面接等を活用して請求人との意思疎通につとめ、どのように補正すればよいか請求人に理解できるようにする。

この拒絶理由通知は、原則として「最後の拒絶理由通知」とする(4.3.3.1(2)①参照)。

8.2 留意事項

- (1) 拒絶査定理由が解消されているかどうかの判断に際しては、審判請求理由を十分に考慮しなければならない。
- (2) 拒絶査定理由が解消されていると判断した場合には、特許査定をする前に、他の拒絶理由がないか再度確認する。
- (3) 前置報告書には、審判請求書の主張を踏まえ、争点となっている事項と、それに対する審査官の判断を明確に記載する。

(別添) 外国特許庁の先行技術調査・審査結果の利用ガイドライン

1. 基本方針

外国関連出願(注1)の審査においては、審査負担を軽減するとともに、審査の質の向上を図るため、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を有効に活用することが重要である。

とりわけ、「特許審査ハイウェイ」(注2)に基づく早期審査の申出が行われた案件については、特許審査ハイウェイが、出願人の海外での早期権利化を容易にするとともに、特許庁にとっては第1国の特許庁の先行技術調査と審査結果を利用することにより審査の負担を軽減し、質の向上を図ることを目的としていることに鑑み、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を最大限有効に活用して審査を行うことが求められる。

このため、外国関連出願の審査においては、以下の通り、外国特許庁の先行技術調査・審査結果を利用して審査を行うこととする。

(注1)出願人がその発明について、日本国特許庁以外の特許庁又は政府間機関にも出願している特許出願、又は、国際出願している特許出願(国際出願の優先権主張の基礎となっている国内出願、国内段階に移行した国際出願等)であるもの。

(注2)出願人の選択に応じて、第1国の特許庁(第1庁)で特許可能と判断された出願については、第2国の特許庁(第2庁)において簡易な手続きにより早期審査を受けることができるようにするもの。日本国特許庁及び米国特許商標庁で通常の早期審査を受けるためには、先行技術調査の実施、その結果及び先行技術と請求項に係る発明とを対比説明し、特許性があることの説明の提出が必要であるが、「特許審査ハイウェイ」においては、第1庁で特許された請求項や第1庁でのオフィス・アクション等を提出することにより、それらの要件を省略することができる。(*「日米特許庁における特許審査ハイウェイ試行プログラムについて」*参照)

2. 審査の進め方

(1) 先行技術調査

外国関連出願の審査において、登録調査機関の調査結果が存在しない場合には、次の手順にしたがって先行技術調査を行う。

i) 関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を確認する。審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果を利用して審査を的確かつ効率的に行うことができると判断される場合には、自ら追加的な先行技術調査を行うことを要しない。

ii) 審査官自らの知識・経験に基づき、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果や審査結果(注3)を利用するのみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合は、審査官が自ら追加的な先行技術調査を行う。この場合、審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の審査官によって調査が行われた範囲において、より有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、外国特許庁が調査を行った範囲を調査範囲から除外することとする。(例えば、米国特許商標庁の先行技術文献調査結果を利用する場合には、米国特許公報や米国特許公開公報の中からより有意義な先行技術文献が発見される蓋然性が高いと判断される場合を除き、米国特許公報及び米国特許公開公報を調査範囲から除外する。)

(注3)「特許審査ハイウェイ」に基づく早期審査の申出が行われた案件については、外国特許庁で特許となっているという審査結果を利用することができる。

iii)審査官自らの知識・経験に基づき、外国特許庁の先行技術調査結果を確認するよりも、審査官が自ら先行技術調査を行うほうが、関連する先行技術文献を効率的に発見できると判断される場合には、関連外国出願の外国特許庁における先行技術調査結果を確認する前に、追加的な先行技術調査を行ってもよい。

なお、外国関連出願の審査において、登録調査機関の調査結果が存在する場合には、登録調査機関の調査結果を確認した後、審査官自らの知識・経験に基づき、登録調査機関の調査結果のみでは審査を的確かつ効率的に行うことができないと判断される場合に、上記(i)～(iii)の手順に従って更に先行技術調査を行う。

(2)先行技術文献等の検討

上記手順により得られた関連性の高い先行技術文献が、外国特許庁における先行技術調査結果に含まれている場合には、外国特許庁における審査経過・結果(引用発明の認定、拒絶理由の論理付け、最終的な審査結果、特許された請求項の記載)を参考としつつ、当該先行技術文献の内容が、請求項に係る発明に対し、新規性・進歩性等に関する拒絶理由を構成するものであるか否かについて検討する。この場合、我が国と他国の制度・運用の違いに留意する必要がある。

(3)その他の拒絶理由の検討

明細書及び特許請求の範囲の記載不備等の拒絶理由の判断についても、我が国と他国の制度・運用の違いに留意しつつ、外国特許庁における審査経過・結果(拒絶理由の内容、最終的な審査結果、特許された請求項の記載)を適宜参考にする。

図1 審査の流れ

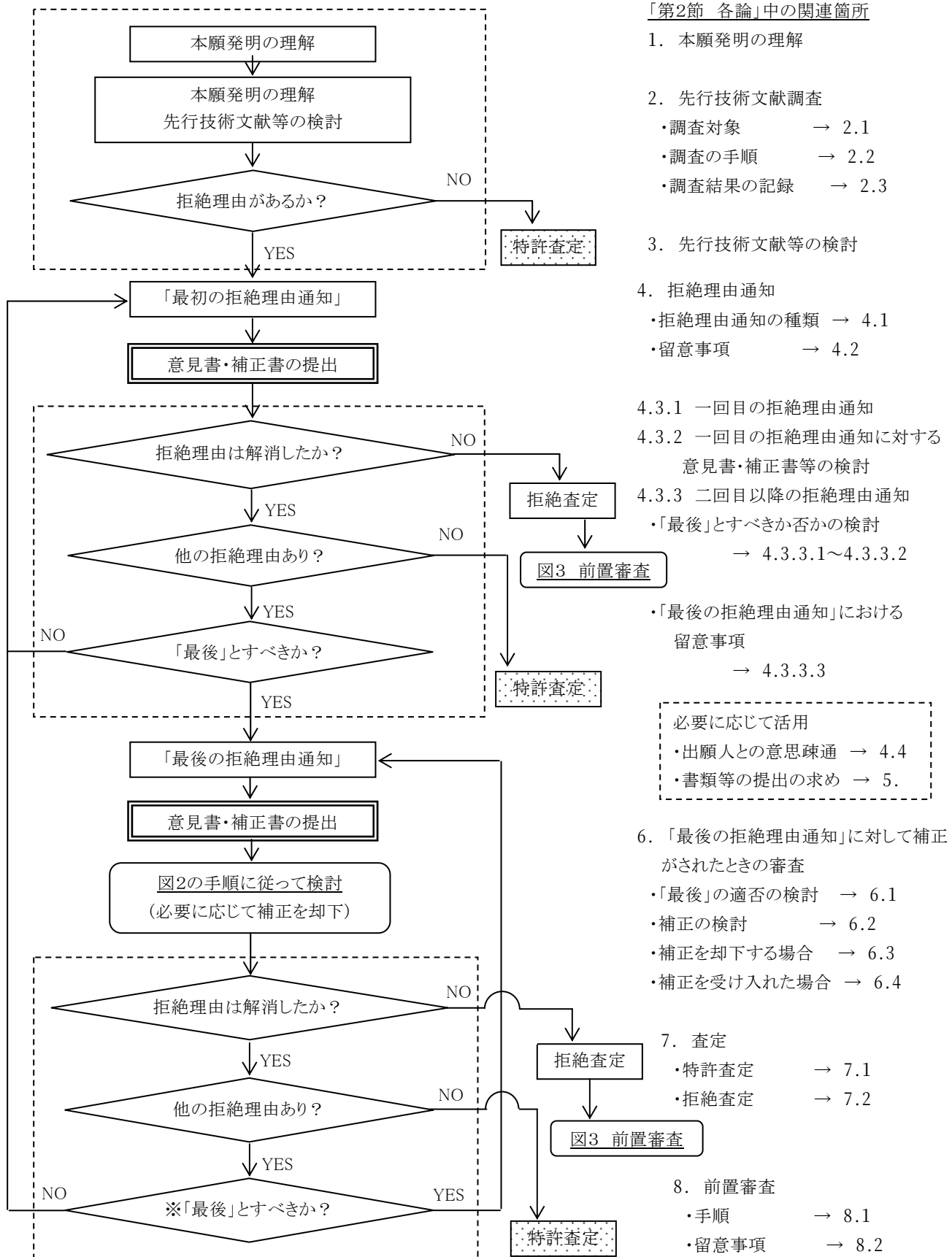
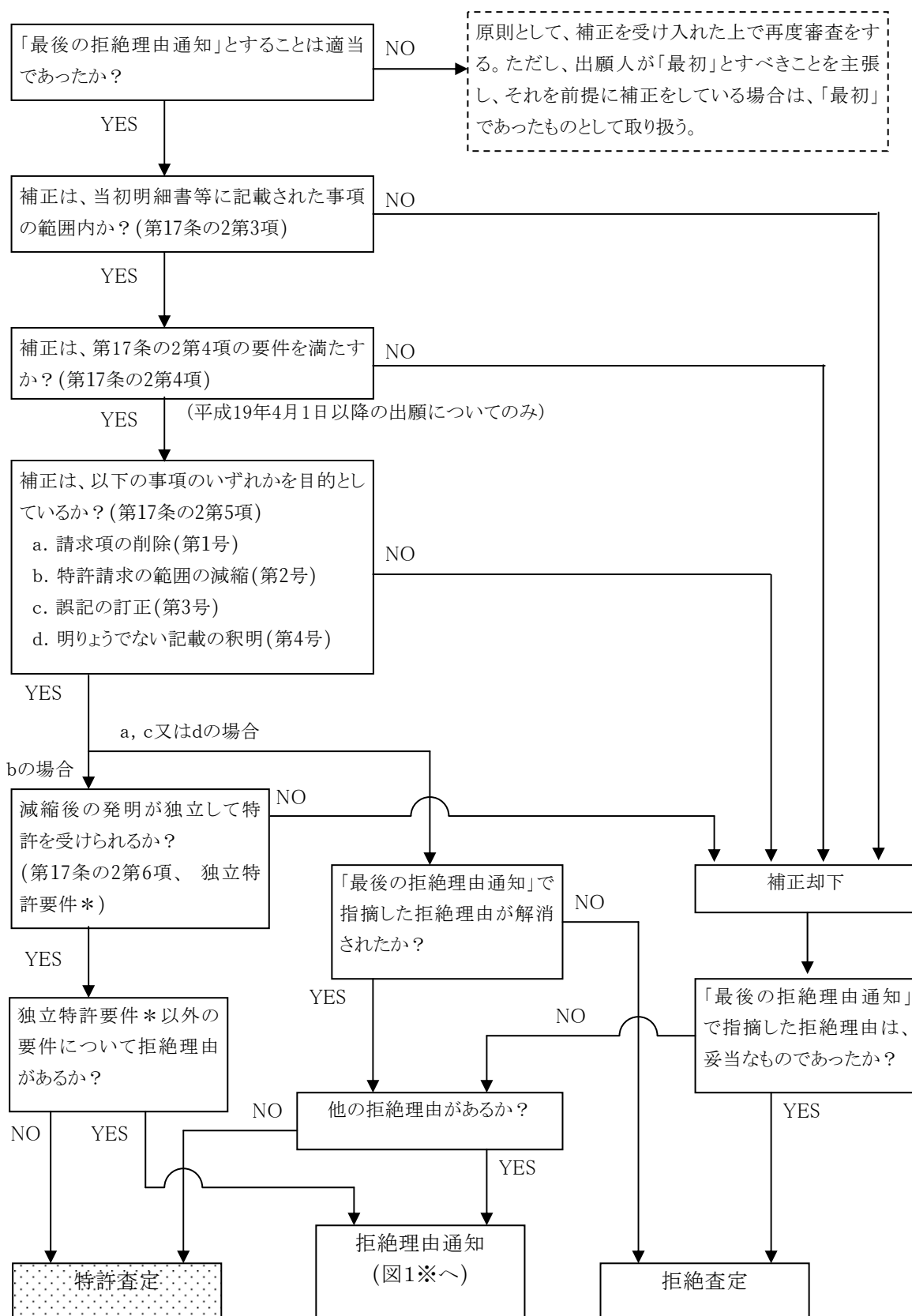
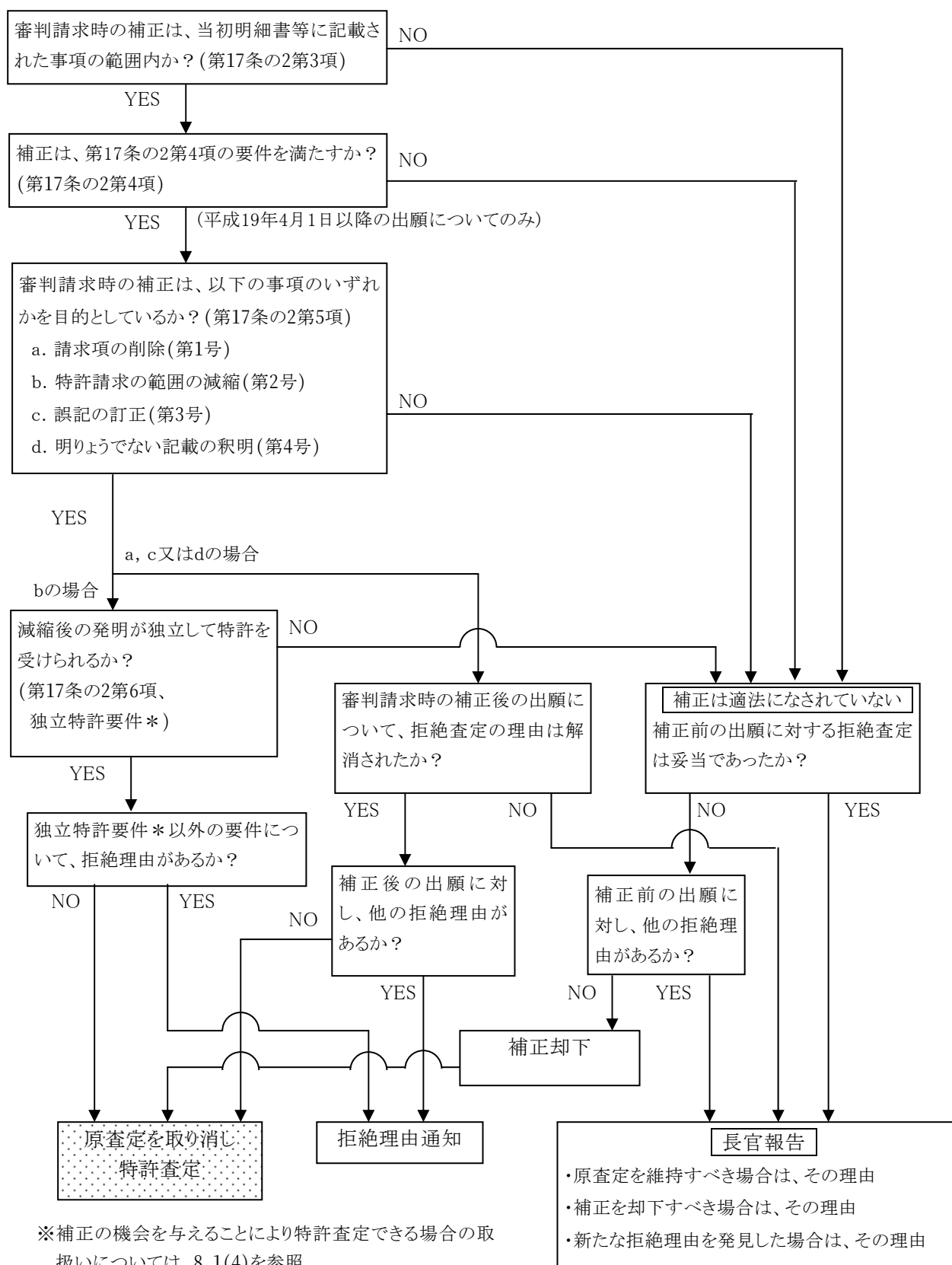


図2 「最後の拒絶理由通知」に対して補正がなされた後の審査



*独立特許要件:第29条、第29条の2、第32条、
第36条第4項第1号及び第6項(第4号除く)、第39条第1～4項をさす。

図3 前置審査



第X部 实用新型

目 次

第X部 実用新案

第1章 実用新案技術評価書の作成

1. 基本的考え方	1
2. 評価対象	1
3. 先行技術調査	1
3.1 調査対象	2
3.2 調査の手順	2
4. 新規性等の評価	3
5. 評価書の記載	5
5.1 調査範囲の表示	5
5.2 評価の表示	5
5.3 引用文献等の表示	5
5.4 評価についての説明	6
6. 情報提供の取扱い	6
7. 面接	6

第2章 実用新案登録の基礎的要件

1. 基礎的要件の審査の意義	1
2. 基礎的要件に違反するもの	1
3. 具体的な運用	1
3.1 保護対象違反(第6条の2第1号、第14条の3第1号)	1
3.2 公序良俗違反(第6条の2第2号、第14条の3第2号、第4条)	2
3.3 請求項の記載様式違反(第6条の2第3号、第14条の3第3号、第5条第6項第4号)	3
3.4 単一性違反(第6条の2第3号、第14条の3第3号、第6条)	3
3.5 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の著しい記載不備(第6条の2第4号、 第14条の3第4号)	3

第1章 実用新案技術評価書の作成

1. 基本的考え方

(1) 評価書制度の基本的考え方

実体的要件の審査を行うことなく早期権利付与を行う実用新案制度においては、登録された権利が実体的要件を満たしているか否かについては、原則として当事者間における判断に委ねられることとなる。ただし、権利の有効性を巡る判断には、技術性・専門性が要求されるため、当事者間の判断が困難となり、不測の混乱があることも想定され得る。このため、実用新案登録に関する公的な評価書制度を導入し、特許庁が、当事者間で判断のつきにくい先行技術文献等との関係における新規性等の有無の判断のための客観的な判断材料を、請求により提供することとされている（実用新案法第12条、第29条の2、第29条の3参照）。

(2) 評価書作成の基本的考え方

実用新案技術評価書は、公平性・客観性に留意を払いつつ、迅速・的確に作成する。

2. 評価対象

実用新案技術評価の請求がなされた請求項に係る考案について評価書を作成する。評価書作成の前に補正又は訂正が行われている場合（その補正又は訂正が、その制限に違反している場合を含む。）は、補正後又は訂正後の請求項に係る考案について評価書を作成する。なお、評価書作成の前に、無効審判において無効とされた請求項、訂正により削除された請求項及び登録前に取下げ又は放棄された実用新案登録出願に係る考案については、評価書を作成する必要はない（注）。

（注）実用新案法第12条第2項では、無効審判により無効にされた後は、実用新案技術評価の請求ができない旨規定している。実用新案技術評価の請求がなされた後に無効審判により無効にされた場合については、明確な規定はないが、登録が無効の場合、評価書の客体が存在していないこととなるから、実用新案技術評価の請求がなされた後に無効審判により無効にされた場合も、評価書を作成する必要はない。訂正により削除された請求項に係る考案及び登録前に取下げ又は放棄された実用新案登録出願に係る考案についても同様である。

この考案に関して、技術的評価、すなわち、第3条第1項第3号、第3条第2項（第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。）、第3条の2並びに第7条第1項から第3項まで及び第7項の規定により実用新案登録を受けることができるか否かの評価のみ（以下、「新規性等の評価」という。）を行う（第12条）。

しかしながら、第5条第4項、第6項等の要件を満たしていないことにより、新規性等の評価を十分に行うことができない場合もある。このような場合は、第5条第4項、第6項等の要件の評価は行わないが、考案が明確でないこと等により、新規性等の評価を十分に行うことができないことを評価書において指摘する。

3. 先行技術調査

評価書作成のための先行技術調査は、原則として、特許出願の審査における先行技術調査と同様に行うものとする。

ただし、未公開出願は、調査範囲としない（注）。

（注）評価書の請求時期の関係から、未公開出願の中から第3条の2の「他の実用新案登録出願

又は特許出願」等に該当するものが発見される場合もあり得るが、仮に、そのような場合であっても、その公開を待って評価書を作成することは、評価書に対する迅速性の要請から適当でない。したがって、調査範囲は公開文献のみとする。

3.1 調査対象

(1) 評価の請求がなされた各請求項に係る考案を調査対象とする。最も広い概念の考案を記載する請求項から最も狭い概念の考案を記載する請求項まで、2.で評価対象とされるすべての請求項に係る考案を調査対象とする。

(2) 単一性の要件が満たされているか否かの判断は行わない。

(3) 請求項に係る考案の認定は、請求項の記載に基づいて行う。請求項に係る考案の認定に際しては、次の点に留意する。

① 請求項の記載が明確である場合は、基本的に請求項の記載どおりに請求項に係る考案を認定する。この場合、請求項に記載された用語の意味は、その用語が有する通常の意味と解釈する。

② 請求項の記載が明確であっても、請求項に記載された用語の意味内容が明細書及び図面において定義又は説明されている場合は、その用語を解釈するにあたってその定義又は説明を考慮する。なお、請求項に記載された用語の概念に含まれる下位概念を単に例示した記載が考案の詳細な説明又は図面中にあるだけでは、ここでいう定義又は説明には該当しない。

③ 請求項の記載に基づき認定した考案と明細書又は図面に記載された考案とが対応しないことがあっても、請求項の記載を無視して明細書又は図面の記載のみから請求項に係る考案を認定してはならない。

また、明細書又は図面に記載があっても、請求項には記載されていない事項は、請求項には記載がないものとして請求項に係る考案の認定を行う。反対に、請求項に記載されている事項については必ず考慮の対象とし、記載がないものとして扱ってはならない。

④ 請求項の記載が多義的に解される場合は、すべての解釈を考慮して、最も広い調査範囲となるようにする。

⑤ 考案が明確でない、考案が実施できる程度に記載されていない等の場合は、請求項の用語を解釈するにあたって、明細書及び図面の記載並びに出願時の技術常識も考慮する。

(4) 請求項に係る考案の実施例も、調査対象として考慮に入れる。

(5) 考案の詳細な説明及び図面を参酌しても考案を把握することができない程度に記載が不明瞭である、又は考案に該当しないものが記載されている等の理由により、請求項に係る考案について有効な調査が困難であると認められる場合にも、当該請求項について、可能な範囲において調査を行う。なお、これらの場合は、評価書に有効な調査を行うことができなかったと認める旨をその理由とともに記載する。

3.2 調査の手順

(1) 調査範囲内において、①文献公知考案に基づく新規性(第3条第1項第3号)、②文献公知考案に基づく進歩性(第3条第2項(第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。))、③拡大先願(第3

条の2)、④先後願(第7条第1項、第3項)、⑤同日出願(第7条第2項、第6項)の規定に基づいて、請求項に係る考案の新規性等を否定しうると認められる先行技術文献等を洩れなく発見できるように努める。その際には、各条文に関連する審査基準等を考慮しつつ調査を行う。

(注) 平成11年1月1日以降、平成24年3月31日までの出願については、「第7条第6項」とあるのは「第7条第7項」と読み替えて適用。平成10年12月31日以前の出願については、読替え不要。

(2) その他の点は、「第IX部 審査の進め方 第2節 各論 2. 先行技術調査」に記載された特許出願の審査における先行技術調査と基本的に同様である。ただし、単一性の要件が満たされているか否かの判断は行わない。

4. 新規性等の評価

(1) ①文献公知考案に基づく新規性(第3条第1項第3号)、②拡大先願(第3条の2)、③先後願(第7条第1項、第3項)、④同日出願(第7条第2項、第6項)の規定に基づいて、請求項に係る考案の新規性等を評価する際には、特許出願の審査基準を準用する。

(注) 平成11年1月1日以降、平成24年3月31日までの出願については、「第7条第6項」とあるのは「第7条第7項」と読み替えて適用。平成10年12月31日以前の出願については、読替え不要。

(2) 文献公知考案に基づく進歩性については、第3条第2項(第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。)の規定に基づいて、その考案の属する技術の分野における通常の知識を有する者が文献公知考案に基づいてきわめて容易に考案をすることができたかどうかを、特許出願の進歩性に関する審査基準に示される判断手法に準じて判断する。

(3) 実用新案法においては、実用新案技術評価書における評価に対して出願人・権利者の反論の機会が設けられていない。また、実用新案技術評価書は当事者間に先行技術からみた新規性等に関する客観的な判断材料を提供すべきものである。

したがって、評価書作成にあたっては、できる限り客観的な評価を下すよう努めなければならない。新規性等を否定する評価を行う場合には、新規性等を否定することを確認しうる根拠をもって評価を行わなければならない。具体的には、特許出願の審査における最終処分時(拒絶査定・特許査定)の判断に準じて判断を行う。

(4) 考案が明確でない、考案が実施できる程度に記載されていない等の理由により、そのままでは十分な新規性等の評価を行うことができない場合には、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面(以下、「明細書等」という。)の記載並びに出願時の技術常識から、最も合理的と考えられる評価のための前提をおいて、新規性等の評価を行う。この場合は、明細書等の記載不備も評価書に記載することになるが(5.4(2)参照)、明細書等の記載不備についても、出願人・権利者の反論の機会が設けられていないので、明細書等の記載不備を確認しうる場合にのみ、最も合理的と考えられる評価のための前提をおく。

(以下の例は、評価のための前提をおく手法を示すものであり、基礎的要件及びその他の要件については考慮していない。)

例1:

(実用新案登録請求の範囲)

図1に示されるような座り心地のよい椅子。

(明細書等の概要)

図 1 には、背もたれの部分に背中の中の形の凹部が設けられた椅子が図示されている。

(評価のための前提)

「図 1 に示されるような座り心地のよい」という用語は、「背もたれの部分に背中の中の形の凹部が設けられた」という意味であるという前提で評価を行う。

例 2:

(実用新案登録請求の範囲)

人間の感情を数値化する感情数値化手段、感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段及び喜怒哀楽判断手段からの信号に基づき、しっぽを振る制御手段を有する犬の形状をした玩具。

(明細書等の概要)

考案の詳細な説明には、一定音量以上の音を検出するとしっぽを振るような手段を有する犬の形状をした玩具のみが記載されている。

(評価のための前提)

「人間の感情を数値化する感情数値化手段」及び「感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段」は、その文言どおりに認定すると、具体的なものが想定できないため十分な新規性等の評価ができず、また、考案の詳細な説明の記載からは、一定音量以上の音を検出する手段以外のことを意味しているとも考えられないから、「人間の感情を数値化する感情数値化手段」及び「感情数値化手段からの信号に基づき人間が喜んでいることを判断する喜怒哀楽判定手段」は、一定音量以上の音を検出する手段であるという前提で評価を行う。

(5) 上申書において、新規性等に関する主張がなされているものについては、その内容を十分に検討する。

(6) 既に無効審判の審決が確定しているものについては、その審決の内容を参酌して判断を行う。なお、確定した審決において、無効とされた請求項については評価書を作成しない。

(7) 分割・変更出願の場合は、現実の出願日を基準として先行技術調査を行い、基本的に原出願日と現実の出願日との間に新規性等を否定する頒布された刊行物等又は出願された先願特許・実用新案登録出願があった場合のみ、出願が分割・変更要件を満たしているか否かについて、原則「第Ⅴ部第 1 章 出願の分割」及び「第Ⅴ部第 2 章 出願の変更」に準じて判断する(注)。分割・変更要件を満たしていないと判断した場合は、上記の刊行物等又は出願に基づき、新規性等は否定されると評価する。分割・変更要件を満たしていると判断した場合は、新規性等は否定されないと評価する。

(注) 特許出願から変更された実用新案登録出願の実体的要件については、変更直前の原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載していない事項であっても、原出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項については、原出願の補正をすれば、上記事項を原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項とした上で、要件「第Ⅴ部第 2 章 出願の変更 2.2(1)」及び「第Ⅴ部第 2 章 出願の変更 2.2(2)」が満たされるように変更出願を行うことができるから、要件「第Ⅴ部第 2 章 出願の変更 2.2(2)」が満たされれば要件「第Ⅴ部第 2 章 出願の変更 2.2(1)」は満たされることを要しないものとする。

(8) 国内優先権・パリ条約による優先権を主張する出願の場合は、出願日を基準として先行技術調査を行い、基本的に優先日と出願日との間に新規性等を否定する頒布された刊行物等又は出願された先願特許・実用新案登録出願があった場合のみ、評価対象となる請求項に係る考案について、優先権主張の効果が認められるか否かを、「第Ⅳ部 優先権」と同様に判断する。優先権主張の効果が認められないと判断した場合は、上記の刊行物等又は出願に基づき、新規性等は否定されると評価する。優先

権主張の効果が認められると判断した場合は、新規性等は否定されないと評価する。

5. 評価書の記載

評価書の記載内容は、①調査範囲(先行技術調査を行った文献の範囲)、②評価、③引用文献等の表示、及び④評価についての説明、とする。

5.1 調査範囲の表示

- (1) 審査官が先行技術調査を行ったと認められる文献の範囲が客観的かつ明確に分かるように、実際に調査した調査範囲を記載する。
- (2) 調査範囲は、原則として、①文献の種類、②分野及び③時期的範囲によって特定する。このようにして特定することができない個別の文献については、その文献名・著者・発行者・発行日等により特定する。
- (3) 分野の特定は、国際特許分類(IPC)によって行う。

5.2 評価の表示

新規性等の評価は各請求項ごとに示さなければならない(評価及び評価についての説明が共通する請求項について、まとめて記載することは問題ない)。評価の内容は、以下の6つのいずれかとする。

評価 1: この請求項に係る考案は、引用文献からみて、新規性がない(第3条第1項3号)。

評価 2: この請求項に係る考案は、引用文献からみて、進歩性がない(第3条第2項(ただし、第3条第1項第3号に掲げる考案に係るものに限る。))。

評価 3: この請求項に係る考案は、その出願の日前出願であって、その出願後に実用新案公報の発行又は特許公報の発行若しくは出願公開がされた出願の願書に最初に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは特許請求の範囲又は図面に記載された考案又は発明と同一である(第3条の2)。

評価 4: この請求項に係る考案は、その出願の日前出願に係る考案又は発明と同一である(第7条第1項、第3項)。

評価 5: この請求項に係る考案は、同日に出願された出願に係る考案又は発明と同一である(第7条第2項、第6項)。

(注) 平成11年1月1日以降、平成24年3月31日までの出願については、「第7条第6項」とあるのは「第7条第7項」と読み替えて適用。平成10年12月31日以前の出願については、読替え不要。

評価 6: 新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない(記載が不明瞭であること等により、有効な調査が困難と認められる場合も含む)。

5.3 引用文献等の表示

- (1) 新規性等が否定される場合

① 新規性等を否定するために必要とされる限り、発見した先行技術文献等は、その全てを記載する。

- ② 先行技術文献等の内容が重複する場合は、不必要なものは排除して記載する。
- ③ 実施例も勘案の上、最適の関連先行技術が記載された先行技術文献等は必ず記載する。

(2) 新規性等が否定されない場合

請求項に係る考案の新規性等を否定する先行技術文献等を発見できなかった場合は、当該考案の属する技術分野における一般的技術水準を示す文献を、新規性等を否定する先行技術文献等を発見できない旨の評価(評価 6)とともに記載する。

5.4 評価についての説明

- (1) 新規性等が否定される場合は、評価についての説明の欄に、そのような評価をした理由を請求人が理解できるように説明を記載する。基本的には、引用文献中の記載のうち、評価の根拠となった特定箇所の記載を示すこととする。評価が、評価 1、評価 3、評価 4 又は評価 5 の場合は、その特定箇所から、どのように請求項に係る考案の新規性等を否定する考案等が認定できるかについて記載する。評価 2 の場合は、さらに、引用文献から認定された考案に基づき、どのような論理づけで進歩性が否定されるのかについて記載する。
- (2) 考案が明確でないこと等により、新規性等の評価を十分に行うことができないと認めるときは、明細書等にどのような不備があるのか、及びどのような前提で新規性等の評価を行ったのかを記載する。
- (3) 3.1(5)に基づき、有効な調査を行うことができなかったと認めるときは、その旨及びその理由も併せて記載する。
- (4) 分割・変更要件を満たしていないと判断した場合、又は、優先権主張の効果が認められないと判断した場合は、その理由と、現実の出願日を基準日として評価を行った旨を記載する。

(注) 新規性等の評価に関係しない事項(新規事項の有無、第 14 条の 2 に規定する訂正の要件等)については、明らかなものであっても評価書に記載しない。

6. 情報提供の取扱い

- (1) 何人も、実用新案登録出願又は実用新案登録に関し、刊行物等の情報を提供することができる(実用新案法施行規則第 22 条、第 22 条の 2)。
- (2) 審査官は、評価書の作成時において利用可能となっている情報提供の内容について十分に検討する。
- (3) 評価書作成時に検討した情報提供に係る刊行物等については、請求項に係る考案の新規性等を否定する先行技術文献等となりうるか否かについて判断することとし、評価書において調査範囲の表示中に記載する。

7. 面接

新規性等についての主張を含む面接等(電話・ファクシミリ等による連絡を含む。)は行わないこととする。なお、実用新案登録出願又は実用新案登録の内容についての技術的な説明を受けるために出願人、権利者又はその代理人と面談することは差し支えない。技術的な説明を受けるために面談した場合には、その内容を記録に残す。

第2章 実用新案登録の基礎的要件

1. 基礎的要件の審査の意義

実用新案法は、考案の早期権利保護を図る観点から、実体審査を行わずに実用新案権の設定の登録をすることとしているが、設定登録を権利付与の要件とする方式主義を採用しているため、実用新案登録出願は、設定登録を受けるに足る一定の要件を満たす必要がある。

そのため、実用新案法第2条の2第4項各号で規定する方式要件に加え、第6条の2各号において、実体審査を経ることなく実用新案権の設定登録を受けるために実用新案登録出願が満たすべき要件（以下、「基礎的要件」という。）を規定している。そして、この要件を満たさない出願については、特許庁長官は補正を命ずることができることとし、当該補正命令において指定した期間内にその補正をしないときは、特許庁長官は手続を却下することができることとしている（第2条の3）。なお、特許庁長官による手続却下処分については、行政不服審査法による異議申立の対象となり、さらにその結果に対しては、行政事件訴訟法による取消訴訟の対象となる（実用新案法第48条の2で準用する特許法第184条の2）。

この基礎的要件が課されていることにより、実用新案法の保護対象でない考案について実用新案権が設定されたり、実質的に出願書類の体をなしていない出願がそのまま登録されたりすること等の不都合を防止することができる。

第14条の3に規定する訂正後の基礎的要件についても同様である（訂正後の基礎的要件の審査は、平成17年4月1日以降の出願について行う。）。

2. 基礎的要件に違反するもの

- (1) 保護対象違反（第6条の2第1号、第14条の3第1号）
考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき
- (2) 公序良俗違反（第6条の2第2号、第14条の3第2号、第4条）
考案が公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるとき
- (3) 請求項の記載様式違反（第6条の2第3号、第14条の3第3号、第5条第6項第4号）
実用新案法施行規則第4条で規定された実用新案登録請求の範囲の記載様式に違反するとき
- (4) 単一性違反（第6条の2第3号、第14条の3第3号、第6条）
二以上の考案について一の願書で実用新案登録出願をすることができないものであるとき
- (5) 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の著しい記載不備（第6条の2第4号、第14条の3第4号）
明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に必要な事項が記載されておらず、またその記載が著しく不明確であるとき

3. 具体的な運用

第6条の2に規定する「実用新案登録出願に係る考案」及び第14条の3に規定する「実用新案登録請求の範囲に記載されている事項により特定される考案」を、以下「請求項に係る考案」という。

3.1 保護対象違反（第6条の2第1号、第14条の3第1号）

- (1) 請求項に係る考案が「物品の形状、構造又は組合せ」に係るものでないときは、本号に該当する。

(2012.4)

また、請求項に記載されたものが「考案」でないときは、同様に本号に該当するものとする。

(参考)

①物品

空間的に一定の形を保有したもので、一般に商取引の対象となる自由に運搬可能な商品で使用目的がはっきりしたものは、「物品」と解釈されている。

また、道路や建築物などの構造も、物品に関する構造として取り扱われている。

なお、機械や装置などと分離して取引されるようなもので、前記の条件を満たすものであれば、その部分を「物品」とみてよい。

②形状

「形状」とは、線や面などで表現された外形的形象をいい、例えば、カムの形、歯車の歯形、工具の刃型のようなものである。

③構造

「構造」とは、空間的、立体的に組み立てられた構成で、物品の外観だけでなく、平面図と立面図とにより、場合によっては更に側面図や断面図を用いて表現されるような構成である。

④組合せ

物品の使用時又は不使用時においてその物品の二個あるいはそれ以上のものが空間的に分離した形態にあり、またそれらのものは、独立して一定の構造又は形状を有し使用によりそれらのものが機能的に互いに関連して使用価値を生む場合を、物品の「組合せ」という。例えば、ボルトとナットからなる締結具。

⑤考案

「考案」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう(第2条)。

(2) 本号に該当する類型としては、例えば、以下のようなものがある。

①「物品の形状、構造又は組合せ」に該当しないもの

- (i)方法のカテゴリーである考案
- (ii)組成物の考案
- (iii)化学物質の考案
- (iv)一定形状を有さないもの(例、液体バラスト、道路散布用滑り止め粒)
- (v)動物品種、植物品種
- (vi)コンピュータプログラム自体

②「考案」に該当しないもの

- (i)永久機関(熱力学第二法則に反するもの)
- (ii)音楽を録音したCD(録音された音楽のみに特徴がある場合)
- (iii)絵画、彫刻などの単なる美的創造物
- (iv)コンピュータプログラム言語

3.2 公序良俗違反(第6条の2第2号、第14条の3第2号、第4条)

(1) 請求項に係る考案が公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがあるときには、本号に該当する。

(2) 考案の詳細な説明における記載が公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある場合であっても、請求項に係る考案について、そのようなおそれがないときは、公報掲載時に所要の措置を講ずるものとする。

3.3 請求項の記載様式違反(第6条の2第3号、第14条の3第3号、第5条第6項第4号)

実用新案法施行規則第4条で規定された実用新案登録請求の範囲の記載様式に違反するときには、本号に該当する。

実用新案法施行規則第4条

実用新案法第五条第六項第四号の経済産業省令で定めるところによる実用新案登録請求の範囲の記載は、次の各号に定めたとおりとする。

- 一、請求項ごとに行を改め、一の番号を付して記載しなければならない。
- 二、請求項に付す番号は、記載する順序により連続番号としなければならない。
- 三、請求項の記載における他の請求項の記載の引用は、その請求項に付した番号によりしなければならない。
- 四、他の請求項の記載を引用して請求項を記載するときは、その請求項は、引用する請求項より前に記載してはならない。

3.4 単一性違反(第6条の2第3号、第14条の3第3号、第6条)

- (1) 基本的には、「第I部第2章 発明の単一性の要件」の基準に則って判断する。
- (2) 上記基準においては、特別な技術的特徴の認定は、最終的に特許法第29条第1項各号に該当する発明である先行技術との対比で行うこととしている。しかしながら、実用新案登録の基礎的要件の審査では、先行技術調査や先行技術調査で発見された従来技術との対比判断は行わない。そのため、考案の先行技術に対する貢献を明示する特別な技術的特徴については、明細書、実用新案登録請求の範囲及び図面の記載並びに出願時の技術常識に基づいて認定するものとする。訂正後の基礎的要件の審査においても同様とする。

3.5 明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面の著しい記載不備(第6条の2第4号、第14条の3第4号)

- (1) 明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に「必要な事項が記載されておらず」又は「その記載が著しく不明確であるとき」は、本号に該当する。
- (2) 「その記載が著しく不明確であるとき」とは、一見して記載が不明確であると判断できる場合、例えば、他の記載との関係を精査することなく不明確であると判断できる場合をいう。
- (3) 実用新案登録請求の範囲についての判断
 - ①「必要な事項が記載されておらず」に該当する類型には次のようなものがある。

例：

 - (i) 請求項に、販売地域、販売先などの技術的事項でない事項のみが記載されている場合
 - (ii) 請求項に考案の目的、作用、効果のみが記載されている場合
 - ②「その記載が著しく不明確であるとき」に該当する類型には次のようなものがある。

例：

 - (i) 請求項の記載内容が技術的に理解できない場合
 - (ii) 請求項の記載が、詳細な説明又は図面の記載で代用されている場合
 - (iii) 二以上の考案が一の請求項に記載されている場合
- (4) 実用新案登録請求の範囲、考案の詳細な説明の欄以外の部分(考案の名称、図面の簡単な説明、図

面)についての判断

考案の名称、図面の簡単な説明、図面の記載内容が不明瞭であると一見して判断される場合は、本号に該当する。

〈付録〉

計量法〔抜粋〕

特許法施行規則第三条

書面に計量法（平成四年法律第五十一号）第二条第一項に規定する物象の状態の量に関し記載する場合は、同法第八条並びに同法附則第三条、第四条、第五条、第六条並びに第八条第一項及び第三項の規定に従って記載しなければならない。

計量法（平成四年法律第五十一号）〔抜粋〕

第二条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの（以下「物象の状態の量」という。）を計量することをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。

- 一 長さ、質量、時間、電流、温度、物質量、光度、角度、立体角、面積、体積、角速度、角加速度、速さ、加速度、周波数、回転速度、波数、密度、力、力のモーメント、圧力、応力、粘度、動粘度、仕事、工率、質量流量、流量、熱量、熱伝導率、比熱容量、エントロピー、電気量、電界の強さ、電圧、起電力、静電容量、磁界の強さ、起磁力、磁束密度、磁束、インダクタンス、電気抵抗、電気コンダクタンス、インピーダンス、電力、無効電力、皮相電力、電力量、無効電力量、皮相電力量、電磁波の減衰量、電磁波の電力密度、放射強度、光束、輝度、照度、音響パワー、音圧レベル、振動加速度レベル、濃度、中性子放出率、放射能、吸収線量、吸収線量率、カーマ、カーマ率、照射線量、照射線量率、線量当量又は線量当量率
- 二 繊度、比重その他の政令で定めるもの
（註 一項二号の「政令」=計量単位令一条）

第三条 前条第一項第一号に掲げる物象の状態の量のうち別表第一の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、国際度量衡総会の決議その他の計量単位に関する国際的な決定及び慣行に従い、政令で定める。
（註 「政令」=計量単位令二条）

第四条 前条に規定する物象の状態の量のほか、別表第二の上欄に掲げる物象の状態の量の計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
2 前条に規定する計量単位のほか、別表第一の上欄に掲げる物象の状態の量のうち別表第三の上欄に掲げるものの計量単位は、同表の下欄に掲げるとおりとし、その定義は、政令で定める。
（註 一・二項の「政令」=計量単位令三条）

第五条 前二条に規定する計量単位のほか、これらの計量単位に十の整数乗を乗じたものを表す計量単位及びその定義は、政令で定める。
2 前二条及び前項に規定する計量単位のほか、海面における長さの計量その他の政令で定める特殊の計量に用いる長さ、質量、角度、面積、体積、速さ、加速度、圧力又は熱量の計量単位及びその定義は、政令で定める。
（註 一・二項の「政令」=計量単位令四・五条）

第八条 第三条から第五条までに規定する計量単位（以下「法定計量単位」という。）以外の計量単位（以下、「非法定計量単位」という。）は、第二条第一項第一号に掲げる物象の状態の量について、取引又は証明に用いてはならない。

[別表第一] (第三条関係)

物象の状態の量	計 量 単 位
長さ	メートル
質量	キログラム グラム トン
時間	秒 分 時
電流	アンペア
温度	ケルビン セルシウス度又は度
物質質量	モル
光度	カンデラ
角度	ラジアン 度 秒 分
立体角	ステラジアン
面積	平方メートル
体積	立方メートル リットル
角速度	ラジアン毎秒
角加速度	ラジアン毎秒毎秒
速さ	メートル毎秒 メートル毎時
加速度	メートル毎秒毎秒
周波数	ヘルツ
回転速度	毎秒 毎分 毎時
波数	毎メートル
密度	キログラム毎立方メートル グラム毎立方メートル グラム毎リットル
力	ニュートン
力のモーメント	ニュートンメートル
圧力	パスカル又はニュートン毎平方メートル バール
応力	パスカル又はニュートン毎平方メートル
粘度	パスカル秒又はニュートン秒毎平方メートル
動粘度	平方メートル毎秒
仕事	ジュール又はワット秒 ワット時
工率	ワット
質量流量	キログラム毎秒 キログラム毎分 キログラム毎時 グラム毎秒 グラム毎分 グラム毎時 トン毎秒 トン毎分 トン毎時
流量	立方メートル毎秒 立方メートル毎分 立方メートル毎時 リットル毎秒 リットル毎分 リットル毎時
熱量	ジュール又はワット秒 ワット時
熱伝導率	ワット毎メートル毎ケルビン又はワット毎メートル毎度
比熱容量	ジュール毎キログラム毎ケルビン又はジュール毎キログラム毎度
エントロピー	ジュール毎ケルビン
電気量	クーロン
電界の強さ	ボルト毎メートル
電圧	ボルト
起電力	ボルト
静電容量	ファラド
磁界の強さ	アンペア毎メートル
起磁力	アンペア
磁束密度	テスラ又はウェーバ毎平方メートル

磁束	ウェーバ
インダクタンス	ヘンリー
電気抵抗	オーム
電気のコダクタンス	ジーメンズ
インピーダンス	オーム
電力	ワット
電力量	ジュール又はワット秒　ワット時
電磁波の電力密度	ワット毎平方メートル
放射強度	ワット毎ステラジアン
光束	ルーメン
輝度	カンデラ毎平方メートル
照度	ルクス
音響パワー	ワット
濃度	モル毎立方メートル　モル毎リットル　キログラム毎立方メートル グラム毎平方メートル　グラム毎リットル
中性子放出率	毎秒　毎分
放射能	ベクレル　キュリー
吸収線量	グレイ　ラド
吸収線量率	グレイ毎秒　グレイ毎分　グレイ毎時　ラド毎秒　ラド毎分　ラド毎時
カーマ	グレイ
カーマ率	グレイ毎秒　グレイ毎分　グレイ毎時
照射線量	クーロン毎キログラム　レントゲン
照射線量率	クーロン毎キログラム毎秒　クーロン毎キログラム毎分 クーロン毎キログラム毎時　レントゲン毎秒　レントゲン毎分 レントゲン毎時
線量当量	シーベルト　レム
線量当量率	シーベルト毎秒　シーベルト毎分　シーベルト毎時 レム毎秒　レム毎分　レム毎時

〔別表第二〕（第四条関係）

物象の状態の量	計 量 単 位
無効電力	バール
皮相電力	ボルトアンペア
無効電力量	バール秒　バール時
皮相電力量	ボルトアンペア秒　ボルトアンペア時
電磁波の減衰量	デシベル
音圧レベル	デシベル
振動加速度レベル	デシベル

[別表第三] (第四条関係)

物象の状態の量	計 量 単 位
回転速度	回毎分 回毎時
圧力	気圧
粘度	ポアズ
動粘度	ストークス
濃度	質量百分率 質量千分率 質量百万分率 質量十億分率 体積百分率 体積千分率 体積百万分率 体積十億分率 ピーエッチ

附則第三条 附則別表第一の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは平成七年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の改正後の計量法（以下「新法」という。）第八条第一項の法定計量単位（以下単に「法定計量単位」という。）とみなす。

2 附則別表第二の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは、平成九年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。

3 附則別表第三の下欄に掲げる計量単位及びこれに十の整数乗を乗じたものを表す計量単位であつて政令で定めるものは、平成十一年九月三十日までは、同表の上欄に掲げる物象の状態の量の法定計量単位とみなす。

4 前三項に規定する計量単位の定義は、政令で定める。

（委任 一―四項の「政令」＝計量法附則第三条の計量単位等を定める政令）

附則第四条 前条第一項から第三項までに規定する計量単位については、これらの規定で定める期日後においても、政令でなお法定計量単位とみなすことができる。

2 前項の場合においては、その政令で当該計量単位を法定計量単位とみなす期限並びにこれを用いることができる取引又は証明の範囲及びこれを用いる方法を定めなければならない。

（委任 一項の「政令」＝計量法附則第四条の計量単位等を定める政令）

附則第五条 ヤードポンド法による計量単位及びその定義は、政令で定める。

（委任 一項の「政令」＝計量単位令八条）

附則第六条 仏馬力は、内燃機関に関する取引又は証明その他の政令で定める取引又は証明に用いる場合にあっては、当分の間、工率の法定計量単位とみなす。

2 仏馬力の定義は、政令で定める。

（委任 一・二項の「政令」＝計量単位令十一条）

附則第八条 附則第三条第一項から第三項までに規定する期日以前に、これらの規定で定める計量単位による表示を文書に記載し、又は商品その他の物件に付したときは、その表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、当該期日後においても、取引又は証明に用いることができる。

2 （ 略 ）

3 旧施行法第三条、第六条第一項、第九条第一項又は第十条第一項に規定する期日以前に、文書に記載し、又は商品その他の物件に付した旧施行法第四条、第五条、第七条、第八条、第九条第一項又は第十条第一項に規定する計量単位による表示は、新法第八条第一項の規定にかかわらず、取引又は証明に用いることができる。

[附則別表第一]

物象の状態の量	計 量 単 位
力	ダイン
仕事	エルグ
熱量	重量キログラムメートル エルグ
中性子放出率	中性子毎秒 中性子毎分
放射能	壊変毎秒 壊変毎分

[附則別表第二]

物象の状態の量	計 量 単 位
長さ	ミクロン
周波数	サイクル又はサイクル毎秒
磁界の強さ	アンペア回数毎メートル エルステッド
起磁力	アンペア回数
磁束密度	ガンマ ガウス
磁束	マクスウェル
音圧レベル	ホン
濃度	規定

[附則別表第三]

物象の状態の量	計 量 単 位
力	重量キログラム 重量グラム 重量トン
力のモーメント	重量キログラムメートル
圧力	重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル 水銀柱メートル 水柱メートル
応力	重量キログラム毎平方メートル 重量グラム毎平方メートル
仕事	重量キログラムメートル
工率	重量キログラムメートル毎秒
熱量	カロリー
熱伝導率	カロリー毎秒毎メートル毎度 カロリー毎時毎メートル毎度
比熱容量	カロリー毎キログラム毎度