

第二編 発明の実体審査

第1章 明細書、専利請求の範囲、要約及び図面

1.	明細書	3
1. 1	前書き	3
1. 2	明細書の記載順序及び方式	4
1. 2. 1	発明の名称	4
1. 2. 2	技術分野	5
1. 2. 3	先行技術	5
1. 2. 4	発明の内容	6
1. 2. 4. 1	発明が解決しようとする課題	6
1. 2. 4. 2	課題を解決するための技術手段	7
1. 2. 4. 3	先行技術と対比した効果	7
1. 2. 5	図面の簡単な説明	7
1. 2. 6	実施方法	7
1. 2. 7	符号の説明	9
1. 3	明細書の記載原則	9
1. 3. 1	それを基に実現できることの要件（実施可能要件）	10
1. 3. 2	実施可能要件違反についての審査	13
1. 4	審査における注意事項	15
2.	専利請求の範囲	16
2. 1	前書き	16
2. 2	請求項の範疇	17
2. 3	請求項の記載形式	17
2. 3. 1	請求項の類型	19
2. 3. 1. 1	独立項	19
2. 3. 1. 2	従属項	20
2. 3. 1. 3	引用記載形式の請求項	22
2. 3. 2	請求項の記載形式が規定に合わない	24
2. 3. 3	接続用語	26
2. 3. 3. 1	開放式	26
2. 3. 3. 2	閉鎖式	26
2. 3. 3. 3	半開放式	26
2. 3. 3. 4	その他	26
2. 4	請求項の記載原則	27
2. 4. 1	明確	27
2. 4. 1. 1	範疇が不明確	27
2. 4. 1. 2	明細書が請求項と一致していない	27
2. 4. 1. 3	発明を特定する技術的特徴が不明確である	27

2. 4. 1. 3. 1	発明を特定する技術的特徴が不正確である	28
2. 4. 1. 3. 2	発明を特定する技術的特徴の技術的意味が理解できない	28
2. 4. 1. 3. 3	発明を特定する技術的特徴が一致していない	28
2. 4. 1. 3. 4	発明を特定する技術的特徴間に技術の関係性が欠如している	28
2. 4. 1. 4	択一形式で発明を特定することによる不明確	29
2. 4. 1. 5	表現方式による不明確	29
2. 4. 1. 6	物又は方法をパラメータで特定することによる不明確	41
2. 4. 1. 7	物を機能、特性、製造方法又は用途で特定することによる不明確	42
2. 4. 2	簡潔	43
2. 4. 3	明細書によって支持される	44
2. 4. 3. 1	明細書によって支持されることと実施可能要件との関係	47
2. 5	請求項の解釈	48
2. 5. 1	物の請求項を特性で特定する	48
2. 5. 2	物の請求項を製造方法で特定する	49
2. 5. 3	物又は方法の請求項を機能で特定する	49
2. 5. 4	物の請求項を用途で特定する	50
2. 5. 5	用途の請求項	51
2. 6	審査の注意事項	52
3.	要約	53
4.	図面	54

第一章 明細書、専利請求の範囲、要約及び図面

専利出願人が専利主務官庁に特許（発明専利）を出願する場合は、出願書、明細書、専利請求の範囲、要約及び必要な図面を用意すべきであり、その提出された明細書、専利請求の範囲及び必要な図面が出願日を取得するための書類である。明細書に記載すべき事項は、専利法及び施行細則第17条第1項に規定され、明細書の内容には発明の名称、技術分野、先行技術、発明の内容、図面の簡単な説明、実施方法及び符号の説明が含まれ、専利請求の範囲が細則第18、19及び20条に、図面が細則第23条にそれぞれ規定される。また、要約は、公衆に速やかかつ適当な特許技術概要を提供し、要約の情報検索機能を確保することを目的とし、その記載方式が細則第21条に規定される。

専利制度の主旨は、特許（発明専利）、実用新案（新型専利）及び意匠（設計専利）の創作の奨励、保護及び利用を図り、産業の発展に寄与することにある。特許は、特許出願、審査手続を経て、出願人に独占かつ排他的な特許権を付与することによりその発明を奨励、保護する。一方、特許権を付与する場合は、当該特許の保護範囲をも確認することにより、公衆が明細書の開示から当該発明の内容を知し、さらに当該発明を利用して新しい発明を創造し、産業の発展を促進することができる。前述した立法の目的を達成するために、明細書に発明が明確かつ十分開示されることにより、公衆に利用される技術書類として当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解すると共にそれに基づいて実現することができる（本章1.3「明細書の記載原則」を参照）。また、特許権を保護するための法律書類として専利請求の範囲には特許請求する発明を明確に限定しなければならない。

明細書、専利請求の範囲、要約及び図面の記載方式及び原則は、専利法第26条において規定されたすべての要件、いわゆる記載要件に合致すべきである。即ち、明細書の実施可能要件、請求項の明確性、簡潔性原則及び明細書のサポート要件、及び専利法第26条第4項の記載規定などを含む。

1. 明細書

1. 1 前書き

明細書に記載すべき事項として、発明の名称、技術分野、先行技術、発明の内容、

図面の簡単な説明、実施方法及び符号の説明を記載しなければならない。

明細書は、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解すると共にそれに基づいて実現することができるように、特許請求する発明（*claimed invention*）を明確かつ十分記載すべきである。ここで、特許請求する発明とは、専利請求の範囲に記載し保護を請求する請求対象（*subject matter*）を指す。

1. 2 明細書の記載順序及び方式

明細書の内容は、発明の名称、技術分野、先行技術、発明の内容、図面の簡単な説明、実施方法及び符号の説明等の事項を含み、これらを順序に記載すると共に標題を付すべきであり、これに違反した場合は、出願人に対して応答又は補正を提出するよう通知すべきであり、期限を過ぎても応答又は補正を提出しなかった場合は、専利法第26条第4項の規定に違反することを理由に拒絶をすべきである。ただし、発明の性質がその他の表現方式のほうが明瞭となり、即ち特許請求する発明を明確かつ十分に表現することができ、それを基に実現できることの要件を満たしており、例えば特許請求する発明が偶然の発見であるが技術性を有する発明若しくは創造性発明又は簡単な技術の発明である場合は、上記の順序又は方式に従って記載しなくてもよい。

1. 2. 1 発明の名称

発明の名称は、特許請求する発明の内容を簡潔に記載すべきであり、関係のない文字を使ってはならず、請求対象を記載し、その範疇（*category*）例えば物又は方法を反映すると共に、分類や検索がしやすいようになるべく国際特許分類表における分類用語を使用すべきである。発明名称は、特許請求する対象名称（*designation of the subject matter*）と完全に同一である必要がないが、請求対象の範疇を包括すべきである。例えば、専利請求の範囲が「・・・総合野菜果物ジュースの製造方法」及び「・・・総合野菜果物ジュース」を含む場合、発明名称を「総合野菜果物ジュース及びその製造方法」と記載し又はその2つの範疇を反映した類似名称と記載すべきであり、単に「総合野菜果物ジュース」又は「総合野菜果物ジュースの製造方法」と記載してはならない。

発明の名称には、非技術用語例えば、人名、地名、番号等を含んではならない。曖昧で明確でない用語、例えば、「及びその類似物」等の用語を含んではならない。若しくは単に「物」、「方法」、「装置」等と記載してはならない。

明細書及び出願書に記載された発明の名称は一致しなければならない。専利請求の範囲を補正し請求対象の範疇を変更する場合は、発明の名称が請求対象の範疇に合致

するかどうかに注意すべきである。ただし、両者の文字は完全に同じである必要がない。

1. 2. 2 技術分野

技術分野は、特許請求する発明の所属する又は直接に適用する具体的な技術分野であるべきであり、上のレベルの分野又は発明そのものでもなければ、隣り合っている技術分野でもない。具体的な技術分野は、通常、発明が国際特許分類表の中に指定される可能性が最も低いレベルの分類に関連する。例えば、自転車用ステアリング装置の改良発明の場合、当該ステアリング装置は自転車分野にのみ適用できるため、「自転車用ステアリング装置」は、具体的な技術分野であり、その上のレベルの分野が「自転車」であり、この項の技術分野を「本発明は自転車に関し、特に自転車用ステアリング装置・・・」又は「本発明は自転車用ステアリング装置に関し、・・・」と記載すべきである。

ただし、特許請求する発明が創造性発明であり、既存の技術分野に属しない場合は、当該発明により開発された新しい技術分野のみを記載すればよい。

1. 2. 3 先行技術

明細書には、出願人が知っている先行技術を記載すると共に、技術手段が解決しようとするものかつ従来技術に存在している問題又は欠点を客観的に説明すべきであり、特許請求する発明と従来技術との間の関係を理解すると共にそれに基づいて検索、審査を容易に行うことができるように、出願人は、記載の内容についてなるべく当該先行技術文献の名称を引用し、さらに当該先行技術に関する資料を送付することができる。独立項が二段式によるものである場合は、明細書に記載された先行技術において独立項の前書き部分に記載された技術的特徴を含むべきである。

明細書に引用され又は出願人が送付した先行技術の文献は特許文献でも非特許文献でもよいが、必要がある場合には審査官は出願人に対してその文献を中国語に翻訳するよう通知することができる。特許文献を引用した場合は、なるべく特許文献の国名、公開又は公告番号及び期日を明確に記載すべきであり、非特許文献を引用した場合は、なるべく当該該文献に記載された原文で当該文献の名称、公開期日及び詳細な出処を明確に記載すべきである。引用又は添付された先行技術の文献は、公開の刊行物でなければならず、紙本又は電子のものが含まれる。

明細書の内容には、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がいずれの文献を参考しなくてもその内容を理解すると共にそれに基づいて実現できるように、特許請求する発明の必要な技術的特徴を含まなければならない。従って、

従来技術の文献を引用した場合は、当該文献に記載された内容がそれに基づいて実現できる判断に影響を与えるかどうかを考慮すべきであり、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が当該文献の内容を参考せずに特許請求する発明を理解すると共にそれに基づいて実現することができなかつた場合は、明細書に文献の内容を詳細に記載すべきであり、単に文献の名称のみを引用してはならない。

当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者は出願時の通常の知識を理解している者であると見なされるため、審査時に、出願人に対して教科書又は工具書といった文献から周知し又は広く使用される情報を記載することを要求してはならない。必要がある場合を除き、出願人に対して引用された文献の詳細な内容を記載することを要求してはならない。同一の技術的特徴に対して、異なる先行技術を重複して記載する必要がない。ただし、重複の記載があり又は記載された先行技術が特許請求する発明と関係がない場合は、なんら関連性がないことを除き、それを削除することを要求する必要がない。

ここで注意すべき点は、創造性発明について先行技術を記載しなくてもよいことである。

1. 2. 4 発明の内容

発明の内容には、発明が解決しようとする課題、問題を解決するための技術手段、先行技術と比較した効果の三つの部分が含まれる。発明の内容を記載する場合は、これらの三つの部分の内容及び三者の間の対応関係を総合的な形式で記載すべきであり、問題、技術手段及び効果の三者を項目に分けてそれぞれ記載する必要がない。

1. 2. 4. 1 発明が解決しようとする課題

発明が解決しようとする課題とは、特許請求する発明が解決しようとする、先行技術に存在している問題を指す。偶然の発見であるが技術性を有する発明を除き、発明の内容には1つ又は1つ以上の特許請求する発明が解決しようとする課題を記載すべきである。

発明が解決しようとする課題を記載する場合は、先行技術に存在している課題について記述し、先行技術に明らかに存在し又は無視されている課題、又は当該課題になる原因又は課題解決の困難を客観的に指摘すべきである。記載の内容は、特許請求する発明が解決しようとする課題のみに限り、主観的な誇り、見下し用語を使用してはならないし、商業的な宣伝文句をも記載してはならない。

ただし、たとえ発明が解決しようとする課題が記載されなくても、特許請求する発明が当該問題を解決することができることを理解すると共にそれを基に実現できる

ことの要件を満たしている場合は、出願人に対して発明が解決しようとする課題を形式的に記載しなくてはならないことを要求する必要がない。

1. 2. 4. 2 課題を解決するための技術手段

技術手段は、出願人が問題を解決し効果を獲得するために採用した技術内容であり、技術的特徴から構成されるものである。技術手段は、明細書の核心であり、專利請求の範囲に記載された発明を実施するための内容でもある。それに基づいて実現要件を満たすために、技術手段の技術的特徴を明確かつ十分に記載すべきであり、即ち、技術手段の記載は、少なくとも專利請求の範囲における独立項のすべての必要な技術的特徴及び従属項における付加的な技術的特徴を包括すべきである。認定上の混乱と誤認を避けるために、明細書、專利請求の範囲及び要約における技術用語及び符号は、一致しなければならない。

1. 2. 4. 3 先行技術と対比した効果

先行技術と対比した効果とは、発明の技術手段を実現することで直接発生する技術効果であり、即ち、技術手段を構成するすべての技術的特徴から直接発生する技術的效果であり、特許請求する発明が進歩性を具えるかどうかを認定する重要な依拠である。技術手段による効果を記載する場合は、技術手段と明細書に記載された先行技術との間の差異を明確かつ客観的に記述すべきであり、先行技術に対する当該技術手段の有利な効果 (advantageous effect) を表現すると共に、発明の目的を達成するために技術手段が所定の問題をどのようにして解決するかを詳細に説明すべきであるが、特定の物又は方法を謗ってはならない。

発明の効果は、生産量、品質、精密度、効率、生産率の向上、エネルギー、材料、製造工程の節約、加工、操作、使用上の利便性、環境汚染の防止及び有用な特性の発見等で表現することができる。機械又は電気領域の発明の効果は、発明の構成特徴及び作用方式で表現することができる。化学分野の発明の効果を実験データで表現する場合は、その実験の条件及び方法を説明すべきである。

1. 2. 5 図面の簡単な説明

図面を有する場合は、図面の図番順序に従い簡潔な文字で図面を説明すべきであり、図面を複数有する場合は、全ての図面について説明すべきである。

1. 2. 6 実施方法

実施方法 (embodiments) は、特許請求する発明を詳細に説明するものであり、明細書の重要な部分であり、明確かつ十分に開示され発明を理解及び実現することや、請求項を支持及び解釈することに対して極めて重要である。従って、明細書には、一つ以上の発明の実施方法を記載し、必要がある場合には実施例 (exam

p l e s) をもって説明すべきであり、図面を有する場合は、図面を参照しながら説明すべきである。

実施方法を記載する場合は、問題を解決するために採用される技術手段を表示するように、出願人が認定した、発明を実現するための好ましい方式又は具体的な実施例で記載すべきである。專利請求の範囲を支持するために、專利請求の範囲に記載された必要な技術的特徴を実施方法に詳細に記載すべきであり、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が過度の実験をしなくても特許請求する発明の内容を理解すると共にそれに基づいて実現できるように詳細に説明すべきである。必要な技術的特徴を記載する場合は、その内容を詳細に記載すべきであり、単に先行技術の文献又は明細書におけるその他の段落のみを引用してはならない。特許請求する発明と従来技術とで区別がある技術的特徴及び従属項に付加された技術的特徴についても、詳細に記載すべきである。

実施方法又は実施例の記載内容は、特許請求する発明の性質により決められるべきである。物の発明について、その機械構造、回路構造又は化学成分を明記し、当該物を構成する素子と素子との間の結合関係を説明すべきである。作動可能な物について、その構造のみを明記しても当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解すると共にそれに基づいて実現することができなかった場合には、その作動過程又は操作手順を明記すべきである。方法発明については、そのステップを明記すべきであり、異なるパラメーター又はパラメーターの範囲でその技術条件を表現することができる。図面を参照しながら発明の具体的な実施方法を説明する場合は、記載される符号を図面に示すものと一致させると共に、対応する要素の名称の後に置くべきである。

ある技術分野、例えばコンピューターのように物の発明を機能で特定する場合は、明細書の記載がそれを基に実現できることの要件を満たしている場合を除き、当該機能を実現するための特定の方式を記載してはならない。物の特性を利用した用途の発明、例えば医薬は、通常、当該医薬の用途を支持する実施例を記載しなければならない。単に物の構造だけでは当該物をどのようにして製造又は使用するかを推定できない発明、例えば化学物質は、通常、それを基に実現できることの要件を満たすように1つ又は1つ以上の実施例を記載しなければならない。

技術手段が簡単な発明、又は技術手段における記載が既にそれを基に実現できることの要件を満たしている場合は、その実施方法を明記する必要がない。

実施例は例を挙げて発明の好ましい具体的な実施方法を説明するものであり、その

数が主に専利請求の範囲に記載された技術的特徴の総括程度、例えば並列素子の総括程度又はデータの数値の採用範囲により決められる。実施例の数が適正であるかどうかは、発明の性質、発明の所属する技術分野及び先行技術の状況を考慮すべきであり、原則的には、それを基に実現できることの要件を満たしているかどうか、専利請求の範囲を支持しうるかどうかを以って判断すべきである。

1つの実施例だけで専利請求の範囲に含まれる技術手段を支持しうる場合は、明細書に単一の実施例のみを記載することができる。専利請求の範囲に含まれる範囲が広すぎ、単一の実施例のみの記載がそれを基に実現できることの要件を満たしていない場合は、専利請求の範囲に含まれる技術手段を支持しうるように、1つ以上の異なる実施例を記載したり、又は性質が類似である択一形式 (a l t e r n a t i v e) の実施方法を記載したりしなければならない。

1. 2. 7 符号の説明

図面を有する場合は、図面の図番号又は符合の順序に従って図面の主要符号を列記し説明しなければならない。

1. 3 明細書の記載原則

技術書類として、明細書には、特許請求する発明を公衆が当該発明を利用し、出願人がそれに基づいて当該発明を主張できるように明確かつ十分に開示しなければならない。従って、明細書には、発明の名称、技術分野、先行技術、発明の内容、図面の簡単な説明、実施方法及び符号の説明等を形式的に説明すべきであり、その内容としては、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解すると共にそれに基づいて実現できるように明確かつ十分に記載すべきで、それを基に実現できることの要件（実施可能要件）と呼ぶ。明細書の記載が既に明確かつ十分に開示されているかどうかは、明細書と専利請求の範囲と図面との三者の全体的な基礎において、出願時の通常知識を参酌して検討しなければならない。審査時に、明細書の記載に、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解すると共にそれに基づいて実現できるように特許請求する発明が明確に又は十分に開示されていない場合は、専利法第26条第1項に違反することを理由に出願人に対して応答又は補正するよう通知すべきである。

明細書に明確かつ十分に開示すべきこととは、明細書の記載によって当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が特許請求する発明の内容を理解すると共にそれに基づいて実現できるかどうかを判断の基準とし、それに基づいて実現できる程度に達していれば、明細書に特許請求する発明が明確かつ十分に開示されていると言えることを指す。

1. 3. 1 それを基に実現できることの要件（実施可能要件）

専利法第26条第1項における「その発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその内容を理解すると共にそれに基づいて実現できる」との規定は、明細書に特許請求する発明が明確且つ十分に記載され、記載の用語も明確であり、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が明細書と専利請求の範囲と図面との三者の全体的な基礎において、出願時の通常知識を参酌して、過度の実験をすることなくその内容を理解し、それに基づいて特許請求する発明を製造又は使用し、問題を解決すると共に予期の効果を奏することができるように記載すべきであることを意味する。

特許請求する発明が明確でなければならないことは、解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段及び該技術手段によって課題が解決されたことによる効果を記載すべきであり、課題、技術手段及び効果の間には対応する関係があるべきであり、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が特許請求する発明の理解することができることを指す。

記載の用語が明確でなければならないことは、当該発明の所属する技術分野における技術用語を使用し、用語が真の意味の限定のために明瞭で分かりやすく、曖昧で明確でないものであってはならず、明細書、専利請求の範囲及び要約における技術用語が一致しなければならないことを指す。

明細書には特許請求する発明を明確に記載しなければならない他、特許請求する発明の実施方法も十分に記載しなければならない。十分に開示された明細書には以下の事項及び内容を含むべきである。

- (1) 特許請求する発明に必要な内容を理解する。例えば当該発明の所属する技術分野及び先行技術等を記載すべきであり、図面を有する場合は、図面の簡単な説明を含むべきである。
- (2) 特許請求する発明が特許要件に必要な内容を有するかどうかを判断する。例えば、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段、及び先行技術と比較した効果を記載すべきである。
- (3) 特許請求する発明に必要な内容を実施する。例えば1つ以上の実施方法を記載すべきであり、必要がある場合には実施例をもって説明することができる。

また、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が先行技術から特許請求する発明に関する内容を直接かつ一義的に理解できることは、いずれも明細書

に記載しなければならない。

当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者というのは、概念上の人であり、出願時に当該発明の所属する技術分野の一般知識（general knowledge）及び普通技能（ordinary skill）の人であり、出願時の先行技術を理解、利用できることを指す。出願時とは、出願日を指し、専利法第28条第1項又は第30条第1項の規定により優先権を主張する場合には該優先権日を指す。解決しようとする課題が、当該発明の所属する技術分野における通常の知識を有する者にその他の技術分野から課題解決の技術手段を求めることを促すことができる場合にも当該その他の技術分野の通常の知識を有するものとする。

一般の知識とは、当該発明の所属する技術分野における既知の知識を指し、参考書又は教科書に記載された周知（well-known）の知識を含み、広く使用されている（commonly used）情報及び経験法則から理解される事項をも含む。普通技能とは、例の仕事、実験を執行する普通能力を指す。一般知識及び普通技能について、「通常知識」と称する。

一般的に、当該発明の所属する技術分野における通常の知識を有する者とは、概念上の個人であるが、当該発明の所属する技術分野の具体的事実を考慮して、当該発明の所属する技術分野における通常の知識を有する者が一群の人の方が適切な場合、一群の人とすることができる。

当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が、明細書と、専利請求の範囲と、図面との三者の全体的な基礎において、出願時の通常知識を参酌しても当該技術手段をどのように使用したら特許請求する発明を実現できるかを理解できない場合、例えば、大量の試行錯誤又は複雑な実験を行って始めて当該発明を実現するための方法を発見することができ、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が合理的に期待しうる程度を超えた場合は、このような明細書の記載が、それを基に実現できることの要件を満たしていると認められない。

過度の実験をする必要があるかを評価するには、少なくとも以下の要因を考慮しなければならない。

（1）専利請求の範囲の広さ。

（2）特許請求する発明の本質。

（3）当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者の一般知識及び普通技能。

(4) 発明が所属する技術分野における予測可能な程度。

(5) 明細書に指示が提供される数量 (amount of direction)、先行技術に述べられたものを含む。

(6) 開示された内容に基づいて特許請求する発明を製造及び使用するのに必要な実験の数。

明細書がそれを基に実現できることの要件を満たしているかどうかについての判断は、特許請求する発明を対象としているため、明細書に記載されているが專利請求の範囲に記載されていない発明について、明細書に明確かつ十分に開示されているかどうかを問わず、特許請求する発明と関係がないため、それを基に実現できることの要件に違反していない。

生物技術分野に関する発明について、文字による記載では生命体の具体的な特徴を明確に記載することができない場合があり、若しくは記載があっても生物材料そのものを獲得することができないため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者でもそれを実現することができない場合がある。従って、出願人は遅くとも出願日までに当該生物材料を專利主務官庁が指定する国内の寄託機構に寄託しなければならない。ただし、当該生物材料がその所属する技術の分野において通常の知識を有する者が容易に入手できるものである場合は、寄託する必要がない。出願人は、出願日から4ヶ月（優先権を主張する場合は、最も早い優先権日から16ヶ月）内に寄託証明書類を送付し、寄託機構、寄託期日及び寄託番号を明記すべきであり、期間を過ぎても送付しなかつた場合は、未寄託となり、それを基に実現できることの要件に違反すると見なす。出願前に專利主務官庁によって認可された国外寄託機構に既に寄託し、かつ上述規定の期間内に、專利主務官庁によって認可された国外寄託機構に寄託したという証明書類及び国外寄託機構による証明書類を送付した場合は、遅くとも出願日に国内に寄託すべきであるという制限を受けない。出願人が中華民国と相互に寄託効力を承認し合う国又は指定されたその国内の寄託機構に寄託し、かつ上述規定の期間内に該寄託機構が提出した証明書類を送付した場合は、国内に寄託すべきであるという制限を受けない。

生物材料の寄託は、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者がその内容を理解すると共にそれに基づいて実現することができることを目的とし、寄託すべきであるが寄託していない場合は、明確かつ十分開示されていないものであり、專利法第26条第1項の規定に違反することが適用され、專利を与えないものとする。

また、生物材料を申請し又は生物材料を利用した発明専利について、その生物材料が寄託された場合は、明細書に寄託機構、寄託期日及び寄託番号を明記しなければならない。出願前に国外の寄託機関に寄託された場合は、国外寄託機構、寄託期日及び寄託番号を明記しなければならない。発明専利に1つ又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸配列を含む場合は、明細書に専利主務官庁規定の書式に基づいて単独記載された配列表を掲載すべきであり、それに適合する電子データを添付しなければならない。

1. 3. 2 実施可能要件違反についての審査

それを基に実現できることの要件を達成するためには、明細書の記載を必ず明確かつ十分にすべきであり、その責任は出願人にある。明細書の記載が明確かつ十分であるか、それに基づいて実施できるかについては、記載方式とは必然的な関係がなく、慎重に考量すると共に明細書の内容が実質上明確でなく又は特許請求する発明が十分に開示されないことを合理的に指摘して、初めてそれを基に実現できることの要件を満たしていないことを理由に専利法第26条第1項の規定により当該出願を拒絶することができる。単に記載方式の形式の規定に合わないことだけを理由にそれを基に実現できることの要件を満たしていないと認定してはならない。

技術手段の記載が欠如し、若しくは記載が不明確又は不十分であるため当該発明の所属する技術分野における通常の知識を有する者がそれに基づいて実施できない場合は、以下の通りである。

(1) 明細書には目的または構想のみが記載され、若しくは願望又は結果のみが示されているが、技術手段がなんら記載されていない。例えば、特許請求する発明は、釣り竿であり、500キログラムの魚を釣ることができるものであるが、明細書には釣り竿に関する材質及び構造がなんら記載されておらず、該釣り竿が500キログラムの魚を如何にして釣ることができるかを理解することができない。

(2) 明細書には問題を解決する技術手段が記載されているが、不明確又は不十分である場合、単に機能又はその他の抽象的な方法のみでその実施方法を記載するため、その材料、装置またはステップを理解することができない。例えば、特許請求する発明はサングラスであり、太陽光における紫外線を99%遮断することができるものであるが、明細書には紫外線を遮断するための抗紫外線のレンズのみが記載され、該レンズの材料、組成又は構造が記載されておらず、太陽光における紫外線を如何にして99%遮断できるかを理解することができない。

(3) 明細書には問題を解決する技術手段が記載されているが、当該技術手段を採

用しても問題を解決することができない。例えば、特許請求する発明は無線伝送装置であり、水平距離が1キロメートルの間に信号の送受信を行うことができるものであるが、明細書には該無線伝送装置がブルートゥース装置であることのみが記載されている。しかしながら、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者は、出願時のブルートゥース装置の伝送距離が遠くとも100メートルに過ぎないと認識している。

(4) 明細書には問題を解決する技術手段が記載されているが、それを再現することができずまたは明細書に記載された結果をランダムにしか再現することができない。例えば、特許請求する発明は、大腸菌Zの新規な製造方法であり、大腸菌をX線に露出させることを特徴とするものであるが、明細書における実施例から、X線に露出され新規な大腸桿菌Zへの急変がランダムに再現されるものであり、且つ当該発明が所属する技術分野において通常知識を有する者でも、その他の技術手段でどのように新規な大腸菌Zを産生させるか理解できないことが分かる。

(5) 明細書には具体的な技術手段が記載され、且つ当該手段が実験結果により証明されているが、実験データが提供されていないため、当該技術手段によって解決しようとする課題を達成できることを証明することができない。例えば、特許請求する発明は、公知の化合物の新しい用途の発明で、心臓病治療に用いられる薬物であるが、明細書には該化合物が心臓病に対して医療効果を有することを証明する実験データがなんら開示されていない。

審査時に、明細書、特許請求の範囲及び図面の三者の全体的な基礎において、出願時の通常知識を参照して、明細書がそれを基に実現できることの要件に違反したと認める場合は、明確かつ十分な理由を提出し、明細書における欠陥を具体的に指摘し、又は公開文献によってその理由を支持し、出願人に対して応答又は補正するよう通知すべきである。上述文献は、原則的に出願時に公開された通常知識にのみ限られるが、明細書の記載内容が、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が正しいと認めた技術事実に違反することを指摘するために、本要件に違反して引用された文献にも、出願後に公開された特許又は非特許文献が含まれる。

審査官が明細書にそれに基づいて実現できないと認めた部分について、出願人は、応答時に説得力を有する資料（例えば実験データ又は公開文献等）を利用して、出願時の通常知識に基づき、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者がそれに基づいて出願した発明を確かに実現できることを説明することができる。ここで注意すべき点は、出願日後に提出された資料（特に実験データ）は、明細書自身が

実施可能な程度に明確かつ十分に開示できているか否かを理解する助けにされるのみで、当該資料が実現可能要件に符合するか否かを判断する基礎にはならず、また補正方式で明細書において補充してはならない。

審査時に專利請求の範囲の目的を参照する目的は、專利出願する発明を判断することで、図面を参照する目的とは明細書内の文字記述の不足を補うためである。よって、審査時には依然として明細書、專利請求の範囲及び図面の三者の全体的な基礎において判断しなければならない。明細書に十分明確に記載されていない場合、図面又は專利請求の範囲の内容を参照しなければならない、そして初めて実施可能要件に符合できる場合、明細書で補正により関連内容を補足する必要があるが、補足後に実施可能要件に符合するか否かは、以前として個別案件により実質的に判断する必要がある。

出願人の説明により、審査官が明細書に実現できるように明確かつ十分開示されていることを確認できる場合は、当初專利要件に合わないと言われていた拒絶理由は克服される。ただし、出願人の説明を参照してもそれを基に実現できることの要件に合わない場合は、拒絶査定において理由を具体的に説明しなければならない。

また、生物材料分野の発明について、文字記載には生命体の具体的な特徴を記載しにくい場合があり、若しくは記載されていても生物材料自体を獲得できないため、生物材料寄託の方法で行うことを許可するが、明細書の記載を生物材料寄託に合わせた後にもそれを基に実現できることの要件に適合しなければならない。つまり寄託済みの生物材料に関する発明は、その確実な存在を証明できるのみであるが、明細書にはやはり相対する技術内容を記載しなければならない。

1. 4 審査における注意事項

(1) 明細書は、明確で判りやすく、矛盾がないように記載すべきであり、難しく必要のない技術用語を回避するために、原則的に発明の所属する技術分野における公知または通用の技術用語を使用しなければならない。新規または当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が分からない技術用語について、出願人は、自ら明確に定義することができ、その他の同一意味がないと認定された場合にのみこの用語を認可することができる。技術用語そのものが当該技術分野において既にその基本的意味を有する場合は、混同することを避けるために、その基本的意味以外の異なる意味の表現として使用してはならない。

(2) 明細書には中国語で記載しなければならない。ただし、混同が生じないことを前提に、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者に熟知される特

殊な技術用語について、例えばCPU、PVC、Fe、RC構造等、中国語以外の技術用語を使用してもよい。技術用語の訳名が国家教育研究院により編訳されたものである場合は、その訳名を採用することを原則とする。当該院に編訳されず、若しくは専利主務官庁が必要であると認めた場合は、出願人に対して外国語原名を添付するよう通知することができる。数学式、化学式又は化学方程式については、一般に使用される符号または表示方式を使用しなければならない。明細書、専利請求の範囲及び要約における技術用語及び符号は、一致しなければならない。

(3) 明細書における計量単位は、国家法定度量衡単位（度量衡法を参照されたい）または国際単位制計量単位を適切に使用し、必要な場合、当該分野において公知されるその他の計量単位を使用することができる。また、登録商標、商品名（trade name）又はその他の類似文字を使用して材料または物品を示すことをなるべく避けるほうが好ましい。使用の必要がある場合は、それを基に実現できることの要件に適合するようにそのモデル番号、規格、性能及び製造元などを明記しなければならない。

(4) 明細書には各段落の前には、各段落がより明確になるように、例えば[0001]、[0002]、[0003]…等のように、角括弧内の四桁連続のアラビア数字番号を順に配列する。

2. 専利請求の範囲

2. 1 前書き

発明の専利請求の範囲は、明細書に記載された専利請求の範囲に従うものとする。専利請求の範囲の記載が適切であるかどうかは、特許権者に対する権利の保護若しくは公衆の利用上の制限に対して重大な意義を持っている。従って、出願人が保護を具体的に請求する発明は、専利請求の範囲に記載すべきであり、即ち専利請求の範囲には特許請求する発明を限定しなければならない。専利請求の範囲には一つ以上の請求項を含むことができ、各請求項には明確、簡潔な方式で記載すべきであり、各請求項が明細書によって支持されるものでなければならない。請求項は、出願人が特許請求する発明を限定すると認めた必要な技術的特徴を記載するためのものであり、専利要件、無効審判請求の提起又は専利権主張に適合するかどうかを決める基本ユニット（basic unit）でもある。本節は、請求項の範疇、記載形式、記載原則及び解釈について説明するものである。

2. 2 請求項の範疇

請求項は、2つの範疇に分けられ、物の請求項及び方法の請求項がある。物の請求項は、物質、組成物、物品、設備、装置又はシステム等を含む。方法の請求項は、製造方法又は処理方法（例えば殺虫方法、消毒方法又は検束方法等）を含む。

形式的には用途である請求項、例えば「物質Xを殺虫剤とする応用」ということは、方法の請求項「物質Xを利用して殺虫する方法」と見なすべきであり、その出願対象が殺虫剤ではなく、「疾病Yの治療の医薬組成物の製造における物質Xの応用」は、「物質Xを利用して疾病Yの治療の医薬組成物を製造する方法」と見なすべきであり、その出願対象が医薬組成物ではない。

2. 3 請求項の記載形式

請求項の記載形式は、専利法施行細則第18条及び第19条に規定され、それに違反した場合、出願人に対して応答又は補正するよう通知すべきであり、期限を過ぎても応答又は補正を提出しなかった場合は、専利法第26条第4項の規定に違反することを理由に拒絶することができる。

請求項の記載には前書き部分及び主体部分が含まれ、通常その間は接続用語を使用して介される。例えば「パーツA及びパーツBを含む玩具」では、書き部分は専利出願の対象名称（玩具）を描写し、主体部分は技術的特徴の関係（パーツA及びパーツB）を描写し、接続用語は前書きと主体を接続するのに用いられる（を含む）。

請求項の範囲は、請求項に記載されたすべての技術的特徴をもって限定するため、請求項ごとの文字記述は単文によるもので、語尾にのみ句点を使用しなければならない。技術的特徴が繁多で、その内容及び相互関係が複雑であり、句読点を使用してもその関係を明確に説明できない場合は、請求項において段落に分けて説明することができる。

特許の特許請求の範囲は、1つ以上の独立項をもって表示しなければならない。その項目数は、発明の内容に合わせなければならない。必要がある場合は、一つ以上の従属項を有することができる。独立項、従属項は、その従属関係に基づいて順番にアラビア数字で番号を付し列記しなければならない。

専利権の範囲は専利請求の範囲を基準とし、専利請求の範囲に記載された技術的特徴は、出願人が特許請求する発明を限定する必要な技術的特徴であると認めたものであり、必要な技術的特徴でなければ記載しなくてもよく、また、必要な技術的特徴は省略してはならず、商業効果又はその他の非技術事項も記載してはならない。明細書、専利請求の範囲及び要約における技術用語及び符号は、一致しなければならない。

請求項には化学式又は数式を記載することができ、必要がある場合は、表を有することができるが、挿入図を付することはできない。また、請求項の技術的特徴には、絶対に必要がある場合を除き、明細書の頁数、行数又は図面、図面における符号をもって限定してはならない。即ち、「例えば明細書・・・の部分に述べたように」又は「図・・・に示すように」等の類似用語を記載してはならない。しかしながら、発明に係る特定形状が図形によってのみ限定可能であるが文字によって表示できず、若しくは化学生産物発明の技術的特徴が曲線図又は模式図によってのみ限定可能である場合は、請求項に「図・・・に示すように」等の類似用語を記載することができる。

請求項の技術的特徴は、図面において対応する符号を引用することができる。当該符号は、対応する技術的特徴の後に付し、括弧内に入れなければならない。符号は、請求項解釈の制限として用いてはならない。複数の実施例がある場合、独立項は、最も重要な実施例の符号のみを参照すればよい。

原則的には、請求項に記載された技術的特徴は、限定条件 (l i m i t a t i o n) として、構造又はステップによる表現でなければならない。純物質を出願対象とする場合は、化学名称又は分子式、構造式で限定しなければならない。化学名称、分子式又は構造式で限定できない場合は、物理又は化学特性による限定を行うことができる。物理又は化学特性による限定を行うことができない場合は、製造方法による限定を行うことができる。請求項には、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が出願対象と先行技術との区別を十分認定できるように、該出願対象の技術的特徴を記載しなければならない。また、特殊な機能又は用途があり、その技術的特徴を十分表示できる場合は、限定のために該機能又は用途の記載を入れることができる。

請求項の範囲が明細書によって支持される場合は、特許請求する発明について総括 (g e n e r a l i z a t i o n) 方法で特定することができ、通常、請求項総括方法は、以下の通りである。

(1) 上位概念による総括。

例えば「C1～C4アルキル基」をもってメチル基、エチル基、プロピル基及びブチル基を総括する。「固定手段」をもってスクリュー、ボルト及びねじ等を総括する。

(2) 択一形式による総括。

択一形式とは、1つの請求項に一群の発明を記載し、該発明群の各発明は、請求項に記載された択一形式における各選択項によりそれぞれ限定し、「又は」、「及び」をもって複数の選択項の具体的な特徴、例えば「特徴A、B、C又はD」、「A、B、

C及びDからなる物質群から選択される1種の物質」等を並列する。

択一形式による総括である場合は、並列された各選択項に類似の本質 (nature) を有すべきであり、上位概念特徴によって総括された内容を下位概念の特徴と並列してはならず、かつ請求項に並列された各発明は、発明単一性の規定に合致しなければならない。また、択一形式によって総括された概念は、明確であるものでなければならない(例えば「A、B、C又は類似物(又は物質、設備、方法)」)、類似物の定義が不明確である場合は、具体的なA、B、Cと並列してはならない。審査時に、総括の範囲が過大であり明細書によって支持されるかどうかに注意しなければならない。総括の範囲が適当ではなく明細書によって支持されず、若しくは先行技術に請求項の総括範囲に属することが開示されていると認定した具体的な理由がある場合は、出願人に対して応答又は補正するよう通知しなければならない。

択一形式によって化合物発明が限定された場合は、そのうち並列された各選択項(即ち選択可能な化合物)に類似の本質(詳しくは第十三章医薬に関する発明6.1.1を参照)を有するかどうかを判断すると共に、以下の条件に合致するかどうかを同時に考慮しなければならない。

(i) すべての選択項には共通の性質又は活性を有する。

(ii) すべての選択項には共通の構造、即ちすべての選択項が重要な化学構造要素(element)を共有し、若しくは共通の構造に統一の判断標準がないが、すべての選択項は、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が「公認した化合物群」に属すると見なす。

2.3.1 請求項の類型

請求項は、独立項及び従属項の2種類に分けられ、この二種類の請求項は、記載形式のみが異なるが、実質内容の認定に影響を与えることはない。

2.3.1.1 独立項

発明の特許請求の範囲は、一つ以上の独立項をもって表示することができ、その項目数は発明の内容に合わせなければならない。独立項は、特許請求する発明全体の技術手段を表現するために、特許請求の対象名称(designation of the subject matter)及び出願人が認定した発明に必要な技術的特徴を明記しなければならない。必要な技術的特徴とは、特許請求する発明が課題を解決するのに欠かせない技術手段を指し、その全体が発明の技術手段として構成され、特許請求する発明と先行技術との比較の基礎である。技術的特徴は、物の発明においては構造の特徴、素子又は成分等であり、方法の発明においては条件又はステップ等

の特徴である。

独立項の書き方は、2段式（two-part form）又はその他の形式にすることができ、2段式によるものである場合、前書き部分において特許請求する対象名称及び先行技術と共有する必要な技術的特徴を含むべきであり、特徴部分について「ことを特徴とする」、「ことを改良とする」又はその他の類似用語をもって先行技術と異なる必要な技術的特徴を明記しなければならない。

（1）前書き部分：特許請求する対象名称及び先行技術と共有する必要な技術的特徴を含むべきである。

（2）特徴部分：「ことを特徴とする」、「ことを改良とする」又はその他の類似用語、例えば「その改良が」又は「その特徴が」をもって先行技術と異なる必要な技術的特徴を明記しなければならない。

前書き部分における特許請求する対象名称とは、発明に関する装置、組成物、方法等の名称を指し、明細書に記載された発明の所属する技術分野でなければならない。前書き部分に記載された必要な技術的特徴には、請求対象と密接に関連する共有部分のみを記載すればよい。例えば、腕時計の発明は、その改良の特徴が期日表示窓にあり、前書き部分に「期日表示窓を有する腕時計・・・」と記載すればよく、腕時計のその他の既知の共有特徴、例えば指針、動力源等を明記する必要がない。

特徴部分には請求対象が該先行技術と異なる必要な技術的特徴を明記すべきであり、独立項を解釈する場合は、特徴部分を前書き部分に記載された技術的特徴と結合しなければならない。

2段式の書き方は、独立項にのみ適用されるが、従属項には適用されない。発明の性質が2段式の書き方に適しない場合は、その他の形式による書き方でもよく、例えば段落をつけずに少なくとも1つ以上の技術的特徴を請求項限定の限定条件として明記することができ、このような状況に適する発明は、以下の通りである。

（1）創造性発明

（2）既存技術の組み合わせ発明であり、その発明の重点が組み合わせ自身にある。

（3）既存発明の改良であり、その改良の重点がある技術的特徴の削除又は置換、若しくは技術的特徴間の相互関係の新たな配列にある。

2. 3. 1. 2 従属項

従属項は、先行する他の請求項に従属し、その従属先の請求項の全ての技術的特徴

を含み、さらにその他の技術的特徴を付加し、さらに従属先の請求項を限定するものである。従属項は、同一内容の重複記載を避けることができ、従属項と従属する請求項を簡潔かつ明確に区切り、かつ請求項の解釈を容易にするものでなければならない。従属項を解釈する場合は、従属する請求項のすべての技術的特徴を含まなければならないため、従属項が従属する請求項である特殊な実施方法は、必ず従属する請求項の範囲に入ることになる。従って、従属項であるかどうかを判断する実益は、従属する請求項（独立項又は従属項にかかわらず）が新規性及び進歩性を有すれば、その従属項が新規性及び進歩性を有することになる。しかしながら、従属する請求項及びその従属項について専利要件を判断する基準日が異なる場合、通常、複数の優先権又は一部優先権を主張する時に起こるため、これについては上述の原則は適用しない。

従属項には従属する項番号とともに対象名称及びその従属する請求項以外の技術的特徴を明記すべきであり、その従属する項番号は、アラビア数字によるものでなければならない。従属項は、先行する独立項又は従属項にのみ従属しなければならない。

独立項ごとには1つ以上の従属項が従属することができ、従属項は、独立項又は従属項に従属することができる。請求項の従属関係を理解できるように、直接又は間接従属を問わず、従属項はなるべく最適な方法と一緒に集中させ、従属する独立項の後、かつ他の独立項の前に配列すべきである。

従属項の記載は、従属部分及び限定部分を含まなければならない。

(1) 従属部分：従属する請求項の項番号及び対象名称を明記する。

(2) 限定部分：従属する請求項以外の技術的特徴を明記する。

従属項の従属部分には、従属する請求項番号を明記し、従属する請求項の対象名称例えば「請求項1に記載されたカメラシャッター・・・」を改めて明記しなければならない。従属項の限定部分は、従属する請求項における技術的特徴についてさらなる限定を行うことができ、請求項が2段式記載の独立項である場合は、従属項が該独立項の特徴部分のみならず、該独立項の前書き部分を限定することができる。

2つ以上の従属項が多項従属項である場合は、選択式によるものであるべきであり、即ち多項従属項に記載された独立項又は従属項の項番号の間に「又は」若しくは「又は」と同義である択一形式の用語で表現しなければならない。多項従属項は、他の多項従属項に直接又は間接に従属してはならず、例えば請求項3の従属部分が「請求項1又は2に記載の・・・」と記載され、それが請求項1、2の2つの項に従属され、択一形式の「又は」をもって記載される。請求項4は、「請求項1、2又は3に記載

の・・・」と記載され、請求項3、4が多項従属項であるため、請求項4は、請求項3に従属してはならない。

選択式で2つ以上の請求項に従属する従属項は多項従属項である。多項従属項の記載形式は、以下の請求項3及び請求項7の通りである。

〔特許請求の範囲〕

1、風向調節機構及び風量調節機構・・・を含むことを特徴とするエアコン。

(独立項)

2、前記風向調節機構は・・・ことを特徴とする請求項1に記載のエアコン。

(単項従属方式記載の従属項)

3、前記風量調節機構は・・・ことを特徴とする請求項1または2に記載のエアコン。

(多項従属方式記載の従属項)

4、前記・・・ことを特徴とする請求項2に記載のエアコン。

(単項従属方式記載の従属項)

5、前記・・・ことを特徴とする請求項4に記載のエアコン。

(単項従属方式記載の従属項)

6、前記・・・ことを特徴とする請求項5に記載のエアコン。

(単項従属方式記載の従属項)

7、前記・・・ことを特徴とする請求項4、5または6に記載のエアコン。

(多項従属方式記載の従属項であり、前記の「4、5または6」を「4乃至6の何れか1項」として記載することもできる)

2. 3. 1. 3 引用記載形式の請求項

請求項の記載が明確、簡潔になるように同一の内容が重複して記載されることを回避するために、先行する他の請求項を引用することにより請求項を記載することができる。ただし、引用記載の形式によって請求項が不明確になり、例えば引用する請求対象又は技術的特徴に矛盾又は不一致が生じた場合は、依然として出願人に対して応答又は補正するよう通知しなければならない。

引用記載形式の請求項は通常従属項であるが、範疇が異なり、対象名称が異なる又はその引用する請求項におけるすべての技術的特徴を含んでいない場合は、実質的に独立項として解釈するべきであり、その記載形式によって判断上の差異がなく、以下の5つの状況がよく見られる。

(1) 他の異なる範疇の請求項を引用する。

[特許請求の範囲]

1、化合物Aであって、・・・

2、請求項1に記載の化合物Aを製造する方法であって、・・・

(2) 他の請求項における協力部材 (c o - o p e r a t i n g p a r t) を引用する。

[特許請求の範囲]

1、特定形態の雄ねじを備えたボルトであって、・・・。

2、請求項1のボルトに合わせて当該特定形態の雌ねじを備えたナット・・・。

[説明]

ボルト及びナット同士は相互の協力部材であり、通常、効果を発揮するために共同で使用しなければならない。

(3) 他の請求項におけるすべての技術的特徴を引用し、2つの請求項の対象名称が異なるが、同一範疇に属する。

[特許請求の範囲]

1、ガラス基板を含むバックライトプレートであって、・・・。

2、請求項1に記載のバックライトプレートを含む液晶表示素子である。

[説明]

請求項2が請求項1の対象名称と異なっており、原則的にはその技術的特徴を完全に限定すべきであるが、請求項の記載が簡潔になるように、請求項のすべての技術的特徴を引用することにより請求項2におけるバックライトプレートの技術的特徴を特定できるため、独立項として解釈すべきである。

(4) 他の請求項における一部の技術的特徴を置き換える。

[特許請求の範囲]

- 1、歯車駆動機構を有する輸送装置であって、・・・。
- 2、歯車駆動機構に取って代わるベルト駆動機構を有することを特徴とする請求項1に記載の輸送装置。

[説明]

請求項2は、従属項の記載形式を有するが、従属する請求項（請求項1）のすべての技術的特徴を含まないため、実質的に独立項として解釈すべきである。注意すべきは、この種の独立項は、よくない記載方法に属し、その完全な技術的特徴をできるだけ特定し、引用方式で記載することを避けるべきである。

- (5) 他の請求項における一部の技術的特徴を引用する。

[特許請求の範囲]

- 1、赤外線センサー及び撮影装置を有する映像監視システムである。
- 2、請求項1に記載の赤外線センサーであって、赤外線発射パーツ、距離測定パーツ及び赤外線受信パーツを含むことを特徴とする赤外線センサー。

[説明]

請求項2は、請求項1の一部の技術的特徴（赤外線センサー）のみを引用するが、請求項1のすべての技術的特徴を含んでいないため、実質的に独立項として解釈すべきである。注意すべきは、この種の独立項は、よくない記載方法に属し、請求項の解釈時に不明確に至り易いため、その完全な技術的特徴をできるだけ特定し、引用方式で記載することを避けるべきである。

2. 3. 2 請求項の記載形式が規定に合わない

以下は、請求項の記載形式が規定に合わない例示である。

- (1) 先行する請求項に従属していない場合。

[特許請求の範囲]

- 1、外輪の外側に環状緩衝体を設けたことを特徴とする請求項2に記載のボールベアリング。
2. 特定構造を有するボールベアリングであって、・・・。

3、請求項3に記載のボールベアリングであって、・・・。

[説明]

請求項1が後続する請求項2に従属している。請求項3が先行する請求項に従属していない。

(2) 多項従属項は選択式によるものではない。

[特許請求の範囲]

1、風向調節機構及び風量調節機構を含むエアコン装置であって、・・・。

2、請求項1に記載のエアコン装置であって、前記風向調節機構が・・・。

3、請求項1及び2に記載のエアコン装置であって、前記風量調節機構が・・・。

[説明]

請求項3は選択式によって請求項1、2に従属していない。

(3) 多項従属項が多項従属項に直接的又は間接的に従属している。

[特許請求の範囲]

1. 化合物Aの製造方法であって、・・・反応温度が50～100℃であることを特徴とする化合物Aの製造方法。

2. 前記反応温度が60～80℃であることを特徴とする請求項1に記載の製造方法。

3. 前記反応温度が70℃であることを特徴とする請求項1又は2に記載の製造方法。

4. 前記・・・を特徴とする請求項2又は3に記載の製造方法。

5. 前記・・・を特徴とする請求項4に記載の製造方法。

6. 前記・・・を特徴とする請求項5に記載の方法。

7. 前記・・・を特徴とする請求項5又は6に記載の製造方法。

[説明]

請求項4は多項従属項に多項従属項が直接従属している。

請求項7は多項従属項に多項従属項が間接従属している。

2. 3. 3 接続用語

接続用語には、開放式、閉鎖式、半開放式及びその他の表現方式がある。

2. 3. 3. 1 開放式

開放式の接続用語は、構成要素、成分又はステップの組合せにおいて、請求項に記載されていない構成要素、成分又はステップを排除しないことを意味し、例えば、「含む」、「包括」(comprising、containing、including)等がある。

2. 3. 3. 2 閉鎖式

閉鎖式の接続用語は、素子、成分又はステップの組合せにおいて、単に請求項に記載された素子、成分又はステップのみを含むことを意味し、例えば、「・・・からなる」(consisting of)等がある。従属する請求項に閉鎖式の接続用語が使用された場合は、その従属項に別の構成要素、成分又はステップを別途付加してはならない。

2. 3. 3. 3 半開放式

半開放式の接続用語は、前記開放式と閉鎖式との間に介在するものであり、構成要素、成分又はステップの組合せにおいて、明細書に記載され且つ実質的に請求項に記載された構成要素、成分又はステップに影響を与えないもの、例えば「基本的に（又は主に、実質的に）・・・からなる」(consisting essentially of)等がある。請求項が半開放式の接続用語で記述された場合は、解釈的には明細書に既に記載され且つ実質的に特許請求する発明の主要な技術的特徴である構成要素、成分又はステップに影響を与えないものを排除しない。例えば「主に成分Aからなる物」について、明細書に特許請求する発明が既知の全ての添加物例えば乳化剤を含むことができると記載され且つ乳化剤の添加によって実質的に特許請求する発明の主な技術的特徴に影響を与える証拠がなければ、解釈的には乳化剤を排除しない。

2. 3. 3. 4 その他

請求項をその他の接続用語で記載する場合、例えば「構成」(composed)、「有する」(having)、「・・・は」(being)等の接続用語がいったい開放式、閉鎖式又は半開放式の接続用語のいずれかであるかについては、明細書の上下の文脈を参照して個別ケースに応じて認定すべきである。例えば、「人間PI序列エンコーディングを有するcDNA」について、明細書から当該cDNAがまだ他の部分も含んでいることを理解できれば、当該接続用語の「有する」を開放式の接続用

語として認定することができる。

2. 4 請求項の記載原則

発明専利権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲は、特許請求する発明が特許要件を満たしているかどうかの審査対象である。従って、特許請求の範囲には特許請求する発明を特定すべきであり、一つ以上の請求項を含むことができ、各請求項は、簡潔な方式で記載され且つ明細書によって支持されるべきである。

2. 4. 1 明確

請求項を明確にすべきこととは、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が単に請求項の記載内容からその意味を明確に理解し、その範囲に対して疑義を生じないように、各請求項ごとに明確に記載し、かつ全ての請求項全体をも明確に記載すべきである。具体的には、各請求項ごとに記載されている範疇及びその必要な技術的特徴を明確にし、かつ各請求項間の従属関係をも明確に記載すべきである。請求項を解釈する場合には明細書、図面及び出願時の通常知識を参照することができる。

以下に請求項が明確でない態様について列記する。

2. 4. 1. 1 範疇が不明確

各請求項の範疇を明確にすると共に請求対象と一致すべきである。発明範疇が不明確として、例えば請求項に「・・・を含む方法又は装置」又は「・・・を含む方法及び装置」と記載され、若しくは請求項の請求対象が物であるか方法であるかを判断できないとして、例えば「化学物質Xの消炎作用」、若しくは請求項に2つ以上の範疇が引用され、例えば「請求項1に記載の人工心臓又は請求項2に記載の人工心臓の製造方法」と記載されるものがそれぞれある。

2. 4. 1. 2 明細書が請求項と一致していない

明細書が請求項と一致していないことによって請求項が不明確となる可能性がある。例えば、明細書の記載とともに出願時の通常知識を参照し、独立項に必要な技術的特徴が明記されないことによって請求項が不明確となると認定する。また、審査時に独立項に必要な技術的特徴が明記されていると認められた場合にも、請求項が明細書によって支持されず、又は特許請求する発明がそれを基に実現できることの要件に違反することになる。

2. 4. 1. 3 発明を特定する技術的特徴が不明確である

2. 4. 1. 3. 1 発明を特定する技術的特徴が不正確である

例えば、閉鎖形式の連結詞で組成物を特定し、当該組成物のある成分の上限値とその他の成分の下限値の和が100%を上回る場合であり、請求項において「40～60重量%のAと、30～50重量%のBと、20～30重量%のCとからなる組成物X」と記載されるように、その成分Aの上限値と成分B及び成分Cの下限値の総が100%を上回っている。

また、閉鎖形式の連結詞で組成物を特定し、当該組成物のある成分の下限値とその他の成分の上限値の和が100%を下回る場合であり、請求項において「10～30重量%のAと、20～60重量%のBと、5～40重量%のCとからなる組成物X」と記載されるように、その成分Bの下限値と成分A及び成分Cの上限値の和が100%を下回る。

2. 4. 1. 3. 2 発明を特定する技術的特徴の技術的意味が理解できない

請求項に記載された技術的特徴は、特許要件を判断する事項であり、技術的特徴の技術的意味を理解できない場合、それに基づいて審査することができない。例えば、請求項において「X実験室の測定方法に従って測定された粘度がa～bである成分Yを含む接着剤組成物」と記載される。ただし、明細書に、X実験室の測定方法及びその測定された粘度の技術的意味が開示されておらず、出願時の通常知識にも属しない。

また、請求項において「特定の数式Aの特定の数値範囲で限定される産物B」と記載される場合、当該特定の数式Aは、単に得られた結果のみで示され、明細書、図面並びに出願時の通常知識を参酌してもその技術的意味を理解することができない。ただし、明細書に該数式を得る過程若しくはその数式の数値限定を決めた理由等（当該数値は実験結果から得られたものである）が明記されていれば、通常、その技術的意味を理解することができる。

2. 4. 1. 3. 3 発明を特定する技術的特徴が一致していない

例えば、請求項において「イニシエータAから中間生成物Bを製造する第1工程と、中間物質Cから最終生成物Dを製造する第2工程とからなる最終生成物Dの製造方法」と記載される。第1工程において製造される中間生成物Bが第2工程のイニシエータCと異なるため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者としては、中間生成物がB、C又はその2者であるかによって請求項が不明確となることを理解することができない。

2. 4. 1. 3. 4 発明を特定する技術的特徴間に技術の関係性が欠如している

例えば、請求項において「特定のコンピュータープログラムを伝送する情報伝送媒

体」と記載される場合、情報を伝送することは伝送媒体の固有機能であり、請求項に記載された事項は、特定のコンピュータープログラムが特定の媒体を介して任意の時間に任意の地点に伝送される固有の機能のみを指すが、該情報伝送媒体と該コンピュータープログラムとの間の技術的な関係がなんら記述されていない。

2. 4. 1. 4 択一形式で発明を特定することによる不明確

請求項が択一形式で発明を特定するが、各選択項に類似の本質を有せず、若しくは上位概念特徴総括の内容を下位概念特徴と並列することによって請求項が不明確となる。例えば請求項において「置換基Yが自由ハロゲン、塩素及びアルキル基からなる群から選択される化合物Xであって・・・」と記載される場合は、「ハロゲン」が「塩素」の上位概念であり、それらの2つの選択項を択一形式で並列してはならない。

2. 4. 1. 5 表現方式による不明確

(1) 請求項にマイナス的な表現方式、例えば、「・・・を除き」、「非・・・」、若しくはそれに類似する排除する用語 (disclaimer) の場合。

ただし、この種の用語が特定の技術分野に明確な意味を有し、若しくは当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解できる場合は、この種の用語で表現することができる。

また、技術的特徴をプラス的に記載する方式で請求項を明確且つ簡潔に特定できない場合は、例えば、先行技術を回避するために先行技術に属する部分をマイナス的な表現方式を用いて明確に排除する。

【明確ではない例】

例 1

〔特許請求の範囲〕

(a)・・・と、(b)・・・と、(c) 当該ペダル端部を封じる工程とを含む非切削加工方式であることを特徴とする自転車クランクの製造方法。

〔説明〕

請求項における「非切削加工」という用語は、自転車ペダル端部を封じる方式を特定するものである。実施例に既に「プレス製法」及び「ローリング製法」を用いて製造されたクランクが優れた効果を有すると明記されているとしても、通常知識としては、加工方法が挙げきれないほどあるため、挙げられていない加工方法には必ずしも

実施例に記載された効果があるとは限らない。従って、請求項における「非切削加工」というマイナス表現方式で切削加工を排除し、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解できないことによって請求項が不明確となる。

【明確である例】

例 2 :

〔特許請求の範囲〕

シートピラーとシートチューブとの2部分を含み、互いに挿合して結合できるように当該2部分がともに非円管形状となっていることを特徴とする自転車用シートチューブ。

〔説明〕

請求項における「非円管形状」という用語は、シートピラーとシートチューブを特定するものである。明細書には、当該2つの素子の先行技術がいずれも円管形状であると明記されており、実施例において楕円形管の形態が開示され、且つ非円管形状であれば自転しない特別な効果を達することができることと記載されている。通常知識としては、管の形態が挙げきれないほどあるため、プラス表現で全ての形態を包括することは不可能である。従って、請求項においてマイナス表現で円管形状を排除し、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解できるため、請求項が不明確となることはない。

例 3 :

〔特許請求の範囲〕

複数の互いに平行して積層する不織の糸の組成物を含み、・・・隣合う糸の組成物において並べられた2つの糸の層が非平行方式で配列され・・・ことを特徴とする毛布。

〔説明〕

請求項における「不織」(non-woven)という用語は、紡績業界の一種の技術であり、織る方式(シャトル織機、ニードル織機)を使わなくても繊維を互いに結合させることにより繊維層を構成する技術である。その産出物は不織物(不織布)である。従って、「不織」という用語は、該当する技術分野において明確な意味を持

つため、専利請求の範囲が不明確となることはない。

請求項における「非平行」という用語の意味は、明細書に開示された「垂直又は斜めで交錯するが平行しない」との技術的特徴と一致し且つより簡潔となり、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解できるため、専利請求の範囲が不明確となることはない。

(2) 請求項において数値特定が使用される用語は、単に上限値又は下限値、又は0又は100%の数値限定、例えば、「・・・より大きい」、「・・・より小さい」、「少なくとも・・・」、「多くても・・・」、「・・・以上」、「・・・以下」、「0～・・・%」又はその類似用語のみが表示される場合。

ただし、この種の利用が特殊な技術分野において明確な意味を有し、又は当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解できる場合は、この種の利用で表現することができる。

【明確ではない例】

例1：

[特許請求の範囲]

成分A及び成分Bを含む洗剤組成物であって、成分Aの含有量は80～90重量%、成分Bの含有量は多くても10重量%である。

[説明]

請求項における「多くても・・・」という用語は、成分Bの含有量を特定するものであり、単に上限で表示すると、その下限は0%となる可能性があるため、当該成分は存在しなくなる。しかし、明細書に該成分Bが不可欠である成分と記載されるため、請求項に限定された範囲が明細書と矛盾することによって請求項が不明確となる。逆に、明細書に該成分Bが選択的に添加可能であると記載されると、該「多くても・・・」という用語によって請求項が不明確となることはない。

【明確である例】

例2：

[特許請求の範囲]

遠心分離機であって、・・・第3の円筒のフィルター層の長さは $L < 100 \text{ mm}$ である。

[説明]

請求項における「 $L < 100 \text{ mm}$ 」という用語は、フィルター層の長さを限定するものである。理論的には、当該長さは0になる可能性がないため、請求項が不明確となることはない。

例3：

[特許請求の範囲]

ゴルフクラブヘッド用合金であって、重量パーセントで、13～15%のクロム、2.5～3.0%のモリブデン、1.5～1.8%のニッケル、0.036%以下のイオウ、・・・からなる。

[説明]

請求項における「0.036%以下」という用語は、イオウの重量%を限定するものである。イオウは材料において除去されにくい不純物であるため、本合金発明においてイオウの含有量が0.036%以下であれば、発明の効果を達成できるため、その下限の数値を限定する必要もなく限定することもできないため、この限定によって請求項が不明確となることはない。

例4：

[特許請求の範囲]

ヘッド部、釘桿部及び釘尾部を含んでなるネジにおいて、釘桿部には二つ以上の溝を有することを特徴とするネジ。

[説明]

請求項における「・・・以上」という用語は、釘桿部の溝の数を限定するものである。「・・・以上」という用語表現は、当該技術領域において通常表現方式であり、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例5：

[特許請求の範囲]

連続に圧縮及び減圧する方式により水分を含有する煙草物質を処理し、・・・煙草を製造する方法において、当該圧縮作用は55℃よりも高い温度で行われることを特

徴とする煙草を製造する方法。

[説明]

請求項における「・・・よりも高い・・・」という用語は、操作の温度を限定するものである。煙草を製造する過程における圧縮処理は、所定の温度以上で行われなければ水分を除去できないため、「・・・よりも高い・・・」という用語表現は、当該技術領域における通常の表現方式であり、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例 6 :

[特許請求の範囲]

アクリルの触媒反応の触媒の製造方法であって、・・・、当該触媒は少なくとも780℃の温度で熱処理される。

[説明]

請求項における「少なくとも・・・」という用語は、熱処理を行う温度を限定するものである。触媒を製造する過程においては、最終処理が所定の温度以上で焼成処理が行われなければならないため、「少なくとも・・・」という用語表現は、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例 7 :

[特許請求の範囲]

鉄道レールを硬化する方法であって、湾曲が生じないように鉄道レールを位置合わせる工程と、水平的に位置決めする工程と、軸方向に位置合わせして固定する工程とを含み、鉄道レールの長さは少なくとも50メートルであり、鉄道レールをオーステナイト化し、・・・。

[説明]

請求項における「少なくとも・・・」という用語は、鉄道レールの長さを限定するものである。本発明は長い鉄道レールに用いられ、50メートル以上の鉄道レールのみその効果を発揮できるため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例 8 :

[特許請求の範囲]

電池陰極であって、リチウム原子、リチウム合金、リチウムを吸収及び離脱可能である材料のうちのいずれか1種又は2種以上からなるものである。

[説明]

請求項における「・・・以上」という用語は、電池陰極の構成材料を限定するものである。記載された材料が何れも類似の性質を有するため、請求する材料から該電池陰極の特徴を確定することができ、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

(3) 請求項において「約」、「近い」或いは類似用語が使用される。

ただし、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るならば、このような類似用語で表現することができる。

また、請求項の新規性及び進歩性が審査され、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が請求項の範囲を先行技術と区別できないと認定した場合は、依然として請求項が不明確であると認定すべきであり、この類の用語を使用して認定してはならない。

【明確ではない例】

例1

[特許請求の範囲]

化学物質Aの製法であって、・・・、その反応条件は・・・温度が約80～90℃である。

[説明]

請求項における「約・・・」という用語は、製造方法における温度範囲を限定するものである。新規性及び進歩性が審査される場合、先行技術において同じ製法があり、かつその温度が75℃であると発見し、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が請求項の範囲を従来技術と区別できないと認めた場合は、請求項が不明確となる。ただし、先行技術が発見されなければ、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が該「約・・・」の範囲を理解しうる場合は、請求項が不明確となることはない。

例2：

[特許請求の範囲]

重合物A及びBを含む高分子導電材料であって、重合物A及びBの結晶度の相対比率が約50%である。

[説明]

請求項における「約・・・」という用語は、導電材料における重合物間の結晶度の相対比率を限定するものである。重合物間の結晶度相対比率は、材料導電性に影響を与える要素であり、導電性は、本材料発明の効果の一つである。ただし、明細書の記載から、結晶度相対比率が49～51%である場合、材料の導電度の変化は極めて大きい。従って、「約50%」と記載されるだけで、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者がその範囲を理解することができないため、請求項が不明確となる。

【明確である例】

例3：

[特許請求の範囲]

エッチング残留物を除去可能な組成物であって、重量パーセントで、約35重量分のヒドラミン水溶液と、約65重量分のアルカノールアミンと、約5重量分のジヒドロキシフェニール化合物とからなる。

[説明]

請求項における「約・・・」という用語は、組成物における各成分の重量比率を限定するものである。請求項において組成物の各成分とともにその重量比率が明確に記載されるため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができ、新規性及び進歩性が審査される場合、当該用語によって請求項の範囲を先行技術と区別できないことはないため、請求項が不明確となることはない。

例4：

[特許請求の範囲]

貨物運搬用パレットであって、その木質チップは、長さが約20～30mm、幅が約3～5mm、高さが約3～4mmである。

[説明]

請求項における「約・・・」という用語は、木質チップのサイズを限定するものである。発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができ、新規性及び進歩性が審査される場合、当該用語によって請求項の範囲を先行技術と区別できないことはないため、請求項が不明確となることはない。

例 5 :

[特許請求の範囲]

太陽電池であって、・・・供与体／受容体複合物を含み、当該複合物は、電子受容体のカーボンパーティクルとして約 5 mm～約 1 0 0 mmの平均直径を有する。

[説明]

請求項における「約・・・、約・・・」という用語は、カーボンパーティクルの平均直径を限定するものである。「約・・・」の用語でカーボンパーティクルの平均直径を限定することは、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができ、新規性及び進歩性が審査される場合、当該用語によって請求項の範囲を先行技術と区別できないことはないため、請求項が不明確となることはない。

例 6 :

[特許請求の範囲]

・・・電極であって、約 1 0 0 ナノメートルより小さい平均直径を有するパーティクルを含み、この電極は、約 5 ミクロンより小さい二乗平均平方根表面粗さを有する。

[説明]

請求項における「約・・・より小さい・・・」という用語は、パーティクルの平均直径及び二乗平均平方根表面粗さを限定するものである。「約・・・」の用語でパーティクルの直径及び粗さを限定することは、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができ、新規性及び進歩性が審査される場合、当該用語によって請求項の範囲を先行技術と区別できないことはないため、請求項が不明確となることはない。

例 7 :

[特許請求の範囲]

煙草の可充填性を増進する方法であって、原始含水量が多くても約 1 5 重量%の煙

草物質を処理し、・・・である。

[説明]

請求項における「多くても約・・・」という用語は、煙草の含水量を限定するものである。「約・・・」の用語で煙草の含水量を限定することは、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができ、新規性及び進歩性が審査される場合、当該用語によって請求項の範囲を先行技術と区別できないことはないため、請求項が不明確となることはない。

(4) 請求項においては相対標準或いは程度が不明である用語、例えば「よりかなり大きい」、「低温」、「高圧」、「し難い」、「し易い」、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」或いは類似用語が使用される。

しかしながら、この類の用語が特定の技術領域において明確な意味を有し、若しくは発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができる場合は、この類の用語で表現することができる。

【明確ではない例】

例 1 :

[特許請求の範囲]

H型鋼の製造方法であって、先ず中胚を1050～1350℃に加熱し、・・・、各加工工程における変形率が5～10%であり、総変形率が20%に達してから室温にまで冷却された後、高温に加熱してしばらく時間を置くと完成する。

[説明]

請求項における「高温」及び「しばらく時間」という用語は、特許請求する発明の技術的特徴を限定するものである。「高温」とは一体どのくらいの温度であるか、「しばらく時間」とは一体どのくらいの時間であるかについて、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が両者の範囲を理解することができないため、請求項が不明確となる。

【明確である例】

例 2 :

[特許請求の範囲]

ハイバンド無線の周辺装置であって、・・・を含む。

[説明]

請求項における「ハイバンド」という用語は、無線の帯域を限定するものである。通信領域における「ハイバンド」とは帯域が3～30MHzであることを指すため、請求項が不明確となることはない。

例3：

[特許請求の範囲]

鉄道レールを硬化する方法であって、・・・Ac3点以上の第1温度から該Ac3点以下の第2温度まで強制的に冷却された後、鉄道レールが開放され、高温に維持されることにより、オーステナイト構成が異なる微構成に変形される。

[説明]

請求項における「高温」という用語は、Ac3点以下の特定温度範囲を限定するものである。オーステナイトがAc3点以下の特定温度範囲において始めて異なる微構成に変形されることが可能になるため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例4：

[特許請求の範囲]

主に一般のスカーフよりやや長く、L字形を呈し、且つ折り返し袋及び円弧部位の設計を有する造形スカーフであって、……………。

[説明]

請求項における「やや長く」という用語は、造形スカーフの長さを限定するものである。本発明においてより長い造形スカーフを利用して始めて効果を発揮できるため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例5：

[特許請求の範囲]

線香置き台であって、台座と支持ロッドを有し、当該台座は相当の重量をもち、且つ比較的大きい底面積を有し、……………。

[説明]

請求項における「相当・・・比較的大きい・・・」という用語は、台座を限定するものである。本発明において台座が相当の重量を有すると共に比較的大きい底面積を有して始めて効果を発揮できるため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例6：

[特許請求の範囲]

ハンガーであって、当該ハンガーは、互いに重なって軽鋼製フレームに係止する第1、第2位置決め板及び固定部材からなり、・・・、当該第1位置決め板は中央に一定ではないサイズの穿孔が設けられ、・・・。

[説明]

請求項における「一定ではない・・・」という用語は、穿孔のサイズを限定するものである。位置決め板の穿孔のサイズは一致する必要がないため、「一定ではない・・・」という用語で表現し、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解し得るため、請求項が不明確となることはない。

例7：

[特許請求の範囲]

子供用車のもたれフレームであって、・・・、縦方向フレームの両側の底端から同一側へ適切な長さだけ延びる横レバーが・・・、当該縦方向フレームの一側面に、螺接具で適切な高さのもたれマットが固着される。

[説明]

請求項における「適切な長さ」という用語は、横レバーを限定するものである。明細書に記載された横レバーの機能としては、逆U形状台を後座に固定することができる長さを指すため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができ、請求項が不明確となることはない。

請求項における「適切な高さ」という用語は、もたれマットを限定するものである。もたれマットの機能としては、その高さが搭乗者の背中を支持しうる高さでなければならないため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができ、請求項が不明確となることはない。

(5) 請求項においては「必要に応じて」、「必要がある場合」、「有るならば」、

「とりわけ」、「特に」、「主に」、「好ましくは」、「より好ましくは」、「例えば」、「等」、「或いは類似の」又は類似用語が使用される。

ただし、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができるならば、このような類似用語で表現することができる。

【明確ではない例】

例 1 :

[特許請求の範囲]

化合物 A の製法であって、・・・、その反応温度は 20～100℃で、好ましくは 50～80℃で、最も好ましくは 70℃である。

[説明]

請求項における「好ましくは」、「最も好ましくは」という用語は、同一の請求項において、異なる請求の範囲が限定されるため、請求項が不明確となる。審査時には出願人に対して単一の範囲に補正し若しくはその他の範囲を従属項に補正するよう通知すべきである。

例 2 :

[特許請求の範囲]

化学式 I の化合物であって、置換基 R はハロゲン、例えば塩素である。

[説明]

請求項においては「ハロゲン」及び「塩素」の上下位概念の用語が同時に記載され、同一の請求項において異なる範囲が限定されるため、請求項が不明確となる。審査時に
出願人に対して「ハロゲン」又は「塩素」のうちのいずれかに補正し若しくは「塩素」を従属項として補正するよう通知すべきである。

例 3 :

[特許請求の範囲]

研磨装置であって、モータ、研磨ヘッド、研磨テーブル、・・・を含み、研磨テーブルで、モータによって研磨ヘッドを作動させて研磨し・・・。

該研磨ヘッドは、三花卉状、四花卉状、五花卉状等の形状を有する。

[説明]

請求項2における「等」という用語は、研磨ヘッドの形状を限定するものである。「等」の用語により限定された形状の数は不確定であるため、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその範囲を理解することができず、専利請求の範囲は不明確となる。

ただし、この例における「等」を「等の3種」に変更し、即ち研磨ヘッドの形状を三花卉状、四花卉状、五花卉状に限定すると、該「等」の字が余計な字であるため、請求項が不明確となることはない。

例4：

[特許請求の範囲]

スリッパであって、ソールと、ストラップと、留め具などの構成要件からなり、・・・。

[説明]

請求項における「等」という用語は、スリッパの構成要件を限定するものである。請求項において「・・・からなる」という閉鎖式の接続用語が記載され、単にソール、ストラップ、留め具のみが含まれ、「等」という用語により限定された部材の数が不確定であり、両者に矛盾が生じるため、請求項が不明確となる。

【明確である例】

例5：

[特許請求の範囲]

スリッパであって、ソールと、ストラップと、留め具等の構成要件を含み、・・・。

[説明]

請求項における「等」という用語は、スリッパの構成要件を限定するものである。請求項において「包括」という開放式の接続用語が記載され、ソールと、ストラップと、留め具以外のその他の部材が含まれ、「等」の用語により限定される部材の数が不確定であり、両者に矛盾が生じないため、請求項が不明確となることはない。

2. 4. 1. 6 物又は方法をパラメータで特定することによる不明確

請求項におけるある技術的特徴を構造又はステップで明確に限定できない場合のみ始めてパラメータで限定し、若しくは複数のパラメータを変数として組み合わせ

られた数式で特定することができる。パラメータは、物の特性を記述する数値であり、直接の測定によって得られるものであり、例えば溶点、分子量、スペクトル、pH値、弾性係数、導電係数等がある。化学物質は、一般に、化学名称又は分子式、構造式で限定し、化学名称又は分子式、構造式等の構造特徴で請求項を限定できない場合は、物理又は化学パラメータで特定することができる。

請求項は、技術的特徴をパラメータで特定する場合、パラメータの測定方法が当該発明の所属する技術分野においてよく用いられかつ明確な方法でなければならず、周知のパラメータではなく明細書にその測定方法が記載されず、又は記載された装置が該パラメータを測定できなければ、特許請求する発明を先行技術と比較することができないため、該請求項が不明確であると認定すべきである。

請求項は、その技術的特徴がパラメータで限定された場合、原則的に請求項においてパラメータの測定方法を記載すべきであるが、以下に該当する場合、記載する必要がない。

- (1) 測定方法が、唯一の方法又は広く使用される方法であり、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が理解する測定方法である。
- (2) すべての周知の測定方法が皆同一の結果を生じる。
- (3) 測定方法の記載が長すぎ、十分に簡潔ではなく又は理解しがたいことによつて請求項が不明確となる場合、請求項の記載は、明細書に記載された測定方法を参照すればよい。

2. 4. 1. 7 物を機能、特性、製造方法又は用途で特定することによる不明確

物の技術的特徴は、構造で限定すべきであり、構造で明確に限定できない場合にのみ初めて機能、特性、製造方法又は用途で特定することができる。請求項において物の技術的特徴を機能、特性、製造方法又は用途で特定することについて、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者は、該機能、特性、製造方法又は用途について出願時の通常知識を参酌して具体的な物を想像できるならば、請求項に記載された、新規性、進歩性等の特許要件を判断するための技術的特徴及び発明の技術範囲を特定するための技術的特徴として理解することができるため、請求項が明確であると認定すべきである。これに対して、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が、該機能、特性、製造方法又は用途について出願時の通常知識を参酌しても具体的な物を想像できない時、請求項において物の技術的特徴を機能、特性、製造方法又は用途で特定しないと特許請求する発明を適切に特定できず、かつ当該機

能、特性、製造方法又は用途によって特定された物と既知の物との間の関係又は差異を理解できるならば、依然として請求項が明確であると認定すべきである。

ここで注意すべき点は、純機能又は純用途の請求項によって請求項が不明確となることである。純機能の請求項について請求項に「500キログラムの魚を釣り上げることが可能な釣竿」とのみ記載され、純用途の請求項について請求項に「頭痛治療に用いる医薬組成物」とのみ記載され、その他の技術的特徴が記載されていない場合である。

手段機能用語又はステップ機能用語をもって請求項を説明する時、明細書に記載した当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含まなければならないが、明細書に当該機能に対応する構造、材料又は動作が記載されていない、若しくは明細書に記載された構造、材料又は動作の用語が広範すぎて、該発明が所属する技術分野における通常知識を有する者が、明細書から該機能に対応する構造、材料又は動作を判断することができない場合には、請求項は不明確となる。

2. 4. 2 簡潔

請求項は、簡潔であるべきであり、請求項ごとの記載とともに、すべての請求項全体の記載も簡潔でなければならない。

請求項の記載は、簡潔であるべきであり、必要な技術的特徴の記載を除き、技術的手段達成の効果、目的又は用途の原因、理由又は背景説明に対して不必要な記載を行ってはならないし、商業性宣伝用語を記載してはならない。単一請求項が簡潔ではない場合、たとえば請求項において同一な文字内容が記載されることによって請求項が長すぎ、若しくは請求項は択一形式で発明が限定されるが、記載の選択項の不都合が多すぎる。

請求項全体の記載は簡潔すべきであり、具体的には、請求項の項目数は、出願人が保護を請求しようとする発明本質と密接な関係を有し、項目数が不合理に多すぎかつ異なる請求項に同一の文字内容が重複して記載され、出願人が保護しようとする発明を理解しにくいことを回避しなければならない。従って、なるべく従属項又は引用記載形式の独立項、若しくは単一請求項に、択一形式で複数の選択項を記載することにより、請求項数及び必要としない重複記載を減少しなければならない。請求項全体の記載が簡潔ではない場合は、例えば複数の請求項の範囲が実質的に同一であり同一の範疇に属する場合を、以下に例示する。

[特許請求の範囲]

1. コンクリート強化剤Aを使用した強化コンクリート。
2. コンクリート強化剤Aを含むコンクリート。
3. コンクリート強化剤Aを有するコンクリート。

[説明]

上述の3つの請求項は全て物が同一の範疇に属し、且つ請求項の範囲もまた実質的に同一であるため、簡潔要件に明らかに違反する。

合理的な項目数は、発明の本質及び事実の個別ケースに応じて判断し、公衆の利益を考慮すべきであり、審査時に項目数が多すぎ又は択一形式の選択項が多すぎることによって検索上の困難又は過度の負担になると認められた場合は、少なくとも1組の発明を選択して審査を行う（例えば明細書の実施方法又は実施例に基づいて1組の発明を選択する）べきであり、その他の部分は、簡潔要件に合わないとして出願人に対して応答又は補正するよう通知する。

2. 4. 3 明細書によって支持される

本規定の目的は、特許請求の範囲において特許請求する発明の認定が、出願人が出願時に認知し明細書に記載された発明でなければならないことにある。請求項が発明専利の権利を主張する基本ユニットであるため、請求項の範囲が明細書に開示された内容を超える場合は、超過部分である未公開の発明が排他性の権利を有するため、公衆が自由に使用する利益を剥奪し、産業の発展にも阻害をもたらすことになる。

請求項が明細書によって支持されるものでなければならないことは、各請求項に記載された請求対象が明細書に記載された内容を基礎とし、請求項の範囲を明細書に記載された内容を超えてはならないことを要求する。

当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の通常知識を参酌し、常例的な実験又は分析の方法を利用すれば明細書に記載された内容から合理的に予測し又は請求項の範囲にまで広がる場合は、請求項が明細書によって支持されると認定すべきである。請求項が明細書によって支持されず、明細書及び図面全体によって支持される場合は、専利法第26条第2項の規定により、出願人に対して応答又は補正し、図面に開示された内容を明細書に盛り込むよう通知すべきである。

ここで注意すべき点は、請求項が単に形式的に明細書によって支持されるのみなら

ず、実質的にも明細書によって支持されることで、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者が、明細書に開示された内容により特許出願する発明を直接又は総括的に得ることができる場合である。請求項は、明細書によって支持されるべきであり、単に図面によって支持されるだけで不十分である場合は、図面によって支持される部分を明細書に盛り込む必要があるが、図面は、一般に形式的に関連内容が開示されているだけであり、その実質的な技術内容を表示できないため、出願人が明細書を補正し、図面に開示された内容を明細書に盛り込むと、審査時にも出願時の通常知識を参酌し、盛り込まれた内容が実施的に請求項を支持するかどうかを判断すべきである。

請求項は、一般に、1つ又は1つ以上の実施方法又は実施例を総括してなるものであり、請求項に総括された範囲を適切にすべく、その請求項の範囲を明細書に開示された内容に相当させなければならない。審査時に、出願時の通常知識とともに関連する先行技術を参酌して請求項に総括された範囲が適切であるかどうかを判断することにより、請求項の範囲が明細書に開示された内容を超えかつ出願人が得るべき権益に減損を生じさせることはないようにしなければならない。関連する先行技術がなかった場合は、先行技術と比較すると創造性発明の改良発明が通常広い総括範囲を有する。

請求項に記載された発明が明細書に記載されておらず、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が出願時の通常知識を参酌しても明細書に開示された内容を請求項の範囲に伸ばすことができなければ、請求項が明細書によって支持されないと認定する。例えば請求項に無機酸を使用する技術手段が記載され、明細書に単に有機酸を使用する実施例のみが記載されているが、無機酸に関する技術的特徴がなんら記載されていない。

また、請求項に出願人の推測した内容が含まれ、その効果を確定しにくい場合は、請求項が明細書によって支持されないと認定すべきである。例えば請求項において「コールドショックで植物の種を処理する方法」と記載され、明細書に単に当該方法が1種の特定植物の種にのみ適用されると開示され、その他の植物の種にも適用できると開示されておらず、当該発明の所属する技術分野において通常の知識を有する者がその他の植物の種を処理しても同じ効果を得ることができると確定しにくい場合は、請求項が明細書によって支持されないと認定すべきである。

上位概念の請求項について、その総括的な範囲が広いが、明細書によって支持され、それに基づいて実施できる場合は、該上位概念の請求項を受けるべきである。しかし

ながら、明細書に記載された内容が不明確又は不十分であり、例えば、常例的な実験又は分析の方法で明細書に記載された内容を請求項の範囲に十分伸ばすことができない場合は、出願人に対して応答又は請求項を補正するよう通知すべきである。例えば、請求項において「樹脂成型物の性質を処理する方法」と記載され、明細書に単に熱塑性樹脂の実施例が開示されているが、その方法が熱硬化性樹脂にも適用できることを証明できない場合は、該請求項が明細書によって支持されないことになる。また、請求項において「燃料組成物の改良」と記載されるが、何かの触媒を使用することがなんら記載されておらず、明細書に単に必ず触媒を添加することで始めて当該燃料を得ることができるという組成物のみが開示されている場合は、該請求項が明細書によって支持されないことになる。

機能で限定された請求項について、明細書に単にある技術的特徴の実施例のみが記載され、発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が明細書に開示された内容に基づいて出願時の通常知識を参酌すれば、当該機能に包括された範囲を理解できる場合は、請求項が明細書によって支持されると認定すべきであり、逆に、該機能に包括された範囲を理解できない場合は、該請求項が明細書によって支持されないと認定すべきである。

請求項における物の技術的特徴が手段機能用語で、若しくは方法の技術的特徴がステップ機能用語で表示される場合は、複数の技術的特徴が組み合わせられた発明でなければならない。手段機能用語とは、物の請求項における技術的特徴を記述するためのものであり、その用語は「・・・するための手段（又は装置）であって・・・」であり、明細書には請求項に記載された機能に対応する構造又は材料を記載すべきである。ステップ機能用語とは、方法の請求項における技術的特徴を記述するためのものであり、その用語は「・・・するための工程・・・」であり、明細書には請求項に記載された機能に対応する動作を記載すべきである。手段機能用語又はステップ機能用語で表示された請求項が明細書によって支持されるかどうかと認定する場合は、明細書に記述された該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含むべきであり、該均等範囲は、出願時の当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が疑義を生じない範囲に限る。出願時とは出願日を指し、優先権を主張する場合は、該優先権日を指す。

審査時に、明細書に開示された内容に基づいて出願時の通常知識を参酌して判断し、請求項が明細書によって支持されないと認めた場合は、明確かつ十分な理由を提供し、若しくは公開文献をもってその理由を支持し、出願人に対して応答又は請求項を

補正するよう通知すべきである。出願人が応答時に説得力を有する資料を提供し、若しくは請求項の範囲を明細書に開示された範囲内に補正すれば、請求項が明細書によって支持されることになる。また、請求項に記載された内容が明細書に記載されていないことによって、請求項は形式的に明細書によって支持されないことになり、出願人がそれを補正し明細書に盛り込むことができるが、審査時に依然として出願時の通常知識を参酌し、盛り込まれた内容が請求項を支持するかどうかを実質的に判断しなければならない。

2. 4. 3. 1 明細書によって支持されることと実施可能要件との関係

一つの請求項の範囲が広すぎることによって明細書によって支持されない場合は、通常、その明細書の記載も明確かつ十分ではなく、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が一部の範囲において実現できるが全部の範囲を実現することができず、それを基に実現できることの要件、例えば上述2. 4. 3に記載された事例に合致しないことになる。従って、請求項は、専利法第26条第2項の規定に合わず、明細書は、専利法第26条第1項の規定に合わず、即ち同一ではなくかつ独立した専利要件に同時に違反する。

審査時に全部の範囲を実現できないと認めた明確かつ十分な理由がない場合は、範囲の広い請求項を受けべきである。請求項の合理的な範囲は、それが先行技術に対する技術貢献度に相当すべきであり、広すぎることもなければ発明の技術内容を超えることもなく、狭すぎることによって出願人の開示した発明の報酬を剥奪することもない。

明細書は、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が特許請求する発明を実現できるように公衆に十分な情報を与えるべきであり、実施方法又は実施例は、関連情報の提供に寄与することができる。一つの請求項の範囲が広いと、その明細書には請求項の全部の範囲を包括するために所定の数量の実施方法又は実施例を付与しなければならない。一方、明細書に当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が出願時の通常知識を参照すれば該発明を実現できる十分な情報が記載されている場合は、限られた数量（1つだけでもよい）の実施方法又は実施例でも、広い範囲の請求項を支持することができる。

従って、物の請求項を達成しようとする結果で特定する場合は、その範囲が通常広すぎるため、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が単に明細書に記載された特定実施方法又は実施例をもって全部の範囲を実現することができない。例えば請求項において「エネルギー効率がA～B%であることを特徴とするハイ

ブリッド車」と記載され、明細書に単に特定の電力伝送制御手段のみが開示され、エネルギー効率がA～B%であることを達成することができるが、出願時にハイブリッド車のエネルギー効率が通常X%であり、A%よりもはるかに低く、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が出願時の通常知識を参酌してもエネルギー効率がA～B%であることを如何にその他の技術手段により達成するかを理解できないため、該請求項全体は明細書によって支持されることはできず、支持要件に符合しない。且つ特許出願する発明がいかなる手段をもっても実現することができず、当該明細書の記載は実施可能要件にも合致しない。

2. 5 請求項の解釈

発明専利権の範囲は、専利請求の範囲を規準とし、専利請求の範囲が解釈される場合、明細書及び図面を斟酌することができる。専利請求の範囲は、発明特許の権利範囲を特定するための基礎であり、専利請求の範囲における請求項は特許権の範囲を解釈し、新規性及び進歩性等の特許要件を判断するための基本ユニットである。請求対象は、請求項に記載されたすべての技術的特徴をもって特定すべきであり、従属項又は引用記載形式の請求項を問わず、請求項を解釈する場合は、従属又は引用する請求項において従属又は引用する技術的特徴を含むべきである。

請求項の解釈は、請求項に記載された文字を基礎とし、明細書、図面及び出願時の通常知識を参酌して審査すべきである。請求項を解釈する場合は、原則的に請求項における用語に対して最も広範、合理かつ明細書と一致する解釈を付与すべきである。請求項における用語に対して、明細書に定義や説明が別途明確的に開示されている場合は、該定義又は説明を考量すべきである。請求項における記載に対して疑義があり、解釈が必要である場合は、明細書、図面及び出願時の通常知識を併せて考慮すべきである。この他に、請求項の技術的特徴の後に図面の対応する符号を付記することができるが、当該符号は請求項解釈の制限としてはならない。

2. 5. 1 物の請求項を特性で特定する

物の発明、例えば、化学物質の発明については、通常、化学名称又は分子式、構造式で特定するが、請求項を化学名称又は分子式、構造式等の特徴で限定できない場合は、その物理又は化学特性等（例えば熔点、分子量、スペクトル、pH値等）で特定することができる。請求項が性質で発明を特定する場合は、当該特性が当該発明の所属する技術分野においてよく用いられかつ明確な特性でなければならない（例えば直接測定された鋼の弾性係数、導電係数等）。該特性が新しいパラメータを使用する必要がある場合は、該パラメータがその限定された物と先行技術とで区別があるもの

でなければならず、明細書に該パラメータの測定方法を記載しなければならない。

2. 5. 2 物の請求項を製造方法で特定する

物の発明に対して、特許出願する発明をその製造方法以外の技術的特徴で十分に特定できない場合にのみ物の発明を製造方法で特定することができる。物の請求項を製造方法で特定する場合は、当該製造方法の製造ステップ及びパラメータ条件等の重要な技術的特徴、例えば、イニシエータ、用量、反応条件（例えば温度、圧力、時間等）を記載すべきである。

物の請求項を製造方法で特定する場合は、その特許請求する発明が請求項に記載された製造方法によって特性が付与された物自体でなければならない。即ち、物の請求項を製造方法で特定することが特許要件を有するかどうかは、製造方法ではなく、該物自体により決められる。請求項に記載された物と先行技術に開示された物とが同一であり若しくは容易に完成できるものである場合は、たとえ先行技術に開示された物が異なるの方法で製造されて得られたものであっても、該請求項に対して依然として特許を与えることができない。例えば請求項に記載された発明が方法P（ステップP1、P2、・・・及びPn）で製造された蛋白質であるが、異なる方法Qで製造された蛋白質Zが請求される蛋白質名称と同一であり且つ方法Pから得られる同一特性を有し、しかも蛋白質Zが先行技術である場合は、出願時に方法Pが公衆に知られているかどうかを問わず、請求される蛋白質が新規性を喪失してしまう。

2. 5. 3 物又は方法の請求項を機能で特定する

物の発明は、通常、請求項を構造又は性質で特定し、方法の発明は、通常、請求項をステップで特定すべきであるが、ある技術的特徴は構造、性質又はステップで明確に特定できず、若しくは機能で明確に特定できず、しかも明細書に明確かつ十分に開示された実験又は操作により、該機能を直接かつ確実に検証できなかった場合は、請求項を機能で特定することができる。請求項に含まれる機能で特定した技術的特徴は、解釈の上で該機能の実施可能な全ての実施方法を含まなければならない。

請求項において物の技術的特徴を手段機能用語、又は方法の技術的特徴をステップ機能用語で表現する場合は、複数の技術的特徴を組合せてなる発明でなければならない。手段機能用語とは、物の請求項における技術的特徴を記述するためのものであり、その用語は「・・・するための手段（又は装置）・・・」であり、明細書には請求項に記載された機能に対応する構造又は材料を記載すべきである。ステップ機能用語と

は、方法の請求項における技術的特徴を記述するためのものであり、その用語は「・・・するための工程・・・」であり、明細書には請求項に記載された機能に対応する動作を記載すべきである。

請求項における記載が下記の3つの条件に符合する場合は、それは手段機能用語又はステップ機能用語と認定する。

- (1) 「・・・するため (means for) の手段 (又は装置)」又は「・・・するためのステップ (step for)」の用語を使用して技術的特徴を記載する。
- (2) 「・・・するための手段 (又は装置)」又は「・・・するためのステップ」の用語の中に特定機能を記載する必要がある。
- (3) 「・・・するための手段 (又は装置)」又は「・・・するためのステップ」の用語の中には、該特定機能を達成するに足りる完全な構造、材料又は動作を記載してはならない。

手段機能用語又はステップ機能用語で表示された請求項を解釈する場合は、明細書に記述された該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲を含むべきであり、該均等範囲は、出願時の当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が疑義を生じない範囲に限る。例えば、請求項においてある技術的特徴の機能が「・・・複数の画像を特定のデジタルフォーマットに変換するための手段」と記述され、明細書において該機能に対応する構造がデータキャプチャー又はコンピュータ画像録画処理器であり、アナログデータだけをデジタルフォーマットに変換でき、「プログラムによってデジタル対デジタルの変換が完成される」といった技術内容も該機能を達成することができるが、明細書に該技術内容が記載されていないため、請求項が解釈された場合、請求項の範囲には「プログラムによってデジタル対デジタルの変換が完成される」といった技術内容が含まれていない。

2. 5. 4 物の請求項を用途で特定する

物の請求項を用途で特定する場合は、請求項を解釈するときに明細書に開示された内容及び出願時の通常知識を参酌し、請求項における用途特徴が保護を要求される物に対して影響を与えているかどうか、即ち用途には保護を要求される物に該用途を適用するある特定形状、構造及び/又は組成を有することが隠されているかどうかを考慮すべきである。例えば請求項において「鋼鉄溶融に用いられるモールド」と記載され、該「鋼鉄溶融に用いられるモールド」の用途が請求対象である「モールド」に対

して高融点を有するという限定作用を有するため、低融点を有する一般のプラスチック氷製造ケースが一種のモールドに属するが、前述請求項の範囲に入ることはない。

該用途の限定が保護を要求される物自体に対して影響を与えることはなく、単に物の目的又は使用方法の記述であれば、物が新規性、進歩性の判断に適合するかどうかについて作用しない。例えば「・・・に用いられる化合物A」、「・・・に用いられる化合物B」又は「・・・に用いられる物品C」について、その「・・・に用いられる」という限定が化合物A、化合物B又は物品C自体に対してある特定の形状、構造及び／又は組成が隠されていない場合は、それが新規性、進歩性を有するかどうかを判断するときに、その用途の限定が作用することはない。

2. 5. 5 用途の請求項

物の未知特性に基づき、該特性を特定の用途に利用する発明は、用途請求項で保護することができる。既知の物質か新しい物質であるかどうかを問わず、その特性が該物に固有されたものであるため、用途請求項の本質が物質自体にらず、物質の特性の応用にある。従って、用途の請求項は、物を使用した方法であり、方法の発明に属する。

用途の請求項の対象名称は、「用途」、「応用」又は「使用」と称することができる。請求項の前文において用途に関する記述が発明の技術的特徴の一つであり、請求項を解釈し特許請求する発明が専利要件に合致するかどうかを判断する場合は、いずれも考慮しなければならない。ここで注意すべき点は、審査時に請求項の記載文字を用途請求項又は物の請求項に分ける必要がある。例えば請求項において「殺虫の用途である化合物A」と記載される場合は、用途請求項であり、「化合物Aを使用して殺虫する方法」と同一視するが、「殺虫剤としての化合物A」（請求対象が物である）と認定しない。「殺虫に用いられる化合物Aの用途」は、用途請求項であり、「化合物Aを使用した殺虫方法」（請求対象が殺虫方法である）と同一視するが、「化合物Aを使用して殺虫剤を製造する方法」（請求対象が製造方法）と認定しない。同様に、「回路拡大の用途としてのトランジスタ」は用途請求項であり、「トランジスタを使用して回路を拡大する方法」と同一視し、「トランジスタを使用した拡大回路」（請求対象が物である）とも「トランジスタを使用して回路を構成する方法」（請求対象が製造方法である）とも認定しない。

用途請求項は、人類又は動物の診断、治療又は外科手術方法であってはならず、物の医薬用途は、「疾病治療に用いられる」、「疾病診断に用いられる」等の方法で限定すれば、法定により特許を与えない項目に属し、例えば「化合物Aが疾病X治療に

おける用途（又は使用、応用）は、「化合物Aを使用して疾病Xを治療する方法」と同一視し、特許を与えることができない。しかしながら、医薬組成物及びその製造方法が法により請求対象でなければならないため、用途請求項の記載方式は、例えば「疾病X治療薬物の製造における化合物Aの用途」又は「疾病X治療の薬物を製造するための化合物Aの用途」（スイス型請求項と称する）であり、その請求項の解釈は薬物の製造方法であり、人類又は動物の診断、治療又は外科手術方法に属しない。

上述請求項の記載方式では、「化合物」又は「組成物」が医薬用途に使用された申請を薬物製造用途の申請に変換することは、人類又は動物に関する診断、治療又は外科手術方法の特殊な記載方法を回避するため、それらの特殊な記載方式が医薬用途にのみ限られる。物の非医薬用途については、例えば外科手術方法による美容方法又は衛生保健方法ではなく、上述法定により特許を与えない方法に関係なく、スイス型請求項の方法で記載する必要がなく、一般用途請求項又はその他の方式で記載すべきであり、例えば「化合物Aを美白の用途とする」又は「美白に用いられる化合物Aの用途」がある。

医療器材、装置又は設備（例えば手術機器）等の物品は、「化合物」又は「組成物」ではなく、「薬物製造」の用途として用いることができない。従って、スイス型請求項の記載方式で新規な医薬用途として申請することができない。

2. 6 審査の注意事項

（1）独立項が特許請求の対象の名称を明記すべきであるとは、請求の対象を反映するため、記載方式が明確であるべきで、大まかで簡略すぎてはならないという意味である。「物品」、「装置」又は「方法」等の用語のみの記載は、対象の名称が明記されていないものに属する。

（2）独立項が二部形式の記載である場合、「を特徴とする」、「を改良する」又はその他の類似する用語で表記しなければならないが、これらの用語で表記されている場合でも必ずしも二部形式で記載された請求項であるとは限らない。例えば、「風向き調整及び風量調整機構を含むことを特徴とする空調装置」は、前提部分に特許出願に係る発明と先行技術とに共有する必要な技術的特徴を含んでいない。よって、この「を特徴とする」は「の中の（注釈：通常翻訳されない）」に相当し不明確ではない。また、従属項自身が請求対象の全ての技術的特徴を記載するものではないことから、「を特徴とする」、「を改良する」等の表現を使用する必要はないが、これらに類似した用語を使用する場合もまた必ずしも二部形式の請求項であるとは限らない。例えば「部材Aがaであることを特徴とする請求項1に記載の装置。」の「を特徴とする」

は「の中の（注釈：通常翻訳されない）」に相当し不明確ではない。

（３）請求項の技術的特徴が図面の対応する符号を引用する時、当該符号を対応する技術的特徴の後ろに括弧付きで付記すれば、請求項は不明確にならない。例：輸送モジュール（１０）…を含む基材表面処理装置。ただし、括弧内に符号と文字がある場合、又は括弧内に文字のみである場合は不明確となる。例えば請求項の記載が「固定手段（ねじ１３、ねじ１４）」は、当該固定手段がねじのみに限定されるのか、又はその他のタイプの固定手段も含むのかが不明確である。また、請求項の記載が「（コンクリート）金型成型タイル」は、当該金型成型タイルがコンクリート金型成型タイルのみに限定されるのか、その他のタイプの金型成型タイルも含むのかが不明確である。よってこれらの括弧により注記する表現方法は、請求項の不明確を引き起こす。反対に、括弧による注記が当該発明の所属する技術分野における通常の知識を有する者が理解することができる一般的意味であれば、不明確にはならない。例えば（メタ）アクリレートは「アクリレート及びメタアクリレート」の略称であるとすでに知られていることから、当該括弧による注記は請求項の不明確を引き起こさない。また、請求項に置換基を有する化学式が記載され、その中の当該置換基の種類に関する記載が当該化学式をさらに説明するものである場合、注記の括弧の有無にかかわらず請求項の不明確は引き起こされない。

３．要約

要約は、発明に開示された内容が簡略に記載されるべきであり、解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段及び主要用途に限る。その字数は２５０文字を超えないことを原則とする。化学式を有する場合は、発明の特徴を最も表示できる化学式を開示すべきである。また、商業的な宣伝用語を記載してはならない。要約の書き方は、公衆が特定の技術分野において素早く検索できる目的に寄与するものでなければならない。要約の情報検索機能を確保するために、要約が上述規定に合わない場合は、出願人に対して期限内に補正するよう通知することができ、又は職権による補正後に出願人に通知することができる。

出願人は該発明の技術的特徴を最もよく表現しうる図を選択図として指定し、その主要符号を列記して簡略に説明しなければならない。指定せず又は指定された選択図が適当ではない場合は、出願人に期限内に補正するよう通知でき、又は職権による指定又は削除した後に出願人に通知することができる。

要約は、技術情報の開示としてのみ用いられ、開示が十分であるか否か及び特許請

求する発明が特許要件に合致するか否かに用いられてはならず、特許請求の範囲の解釈としても、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正及び訂正の依拠としても用いられてはならない。

4. 図面

図面は、明細書の文字が不足している部分を補充するためのものであり、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が明細書を読む場合、図面に基づいて発明の各技術的特徴及びその構成された技術手段を直接理解することができる。図面は、それを基に実現できることの要件を満たしているかどうかを判断する基礎の一つであり、請求項を解釈する場合は、明細書及び図面を斟酌することができる。

発明の図面は、工業製図法に基づいて墨線で明瞭に描かなければならない。各図面を3分の2に縮小させても、図面における各細部を明瞭に識別できるようにしなければならない。図面には、図番号及び符号を付記すると共に図番号の順に配列しなければならない。必要な注記を除き、その他の説明文字を記載してはならない。上述規定に違反した場合は、出願人に対して応答又は補正するよう通知すべきであり、期限を過ぎても応答又は補正しなかった場合は、専利法第26条第4項の規定に違反することを理由に直接拒絶することができる。

工程製図方法に基づいて墨線で明瞭に描くことができない場合は、直接再現できかつ図面に適用されるその他の規定に合致できるものであれば、代わりに写真、例えば金属組織図、電気泳動図、細胞組織染色図、CTスキャン又は動物実験効果比較図を提出することができる。明細書と、専利請求の範囲と図面との三者に記載された符号は一致すべきであり、同一素子が記載された場合は、同一符号で註記すべきである。明細書に記載されていない符号は、通常図面に表示することができない。明細書を補正する際に明細書における全段落の内容を削除し、図面における対応する部分の記載を削除し難い場合は、その記載が一致していないという理由だけで記載要件に符合しないと認定してはならない。しかしながら、ここで注意すべき点は、明細書または専利請求の範囲に註記された符号が何れも図面に表示すべきであることである。

図面は、発明の技術内容を表現する図形及び符号を主とし、説明の文字を図面の簡単な説明の欄に記載すべきである。図面自体には図番号または符号のみを註記することができるが、図面を明確に理解するために単一の簡単な用語、例えば水、蒸気、オン、オフなどを付加えることができる。専利法施行細則第20条第2項において必要な註記を除き、その他の説明文を記載してはならないと規定されているが、特定の業

況かにおいては、必要な註記が許容される。例えば

- (1) 座標図：縦軸、横軸、線及び領域を説明できる。
- (2) フロー図：ブロック図のブロックの説明及びロジック判断を記載できる。
- (3) 回路図：ブロック図のブロックの説明、信号及び電源の記載、又は集積回路、トランジスタ及び抵抗体などの記号を記載できる。
- (4) 波形図：波形の説明及び波形の表示式を記載できる。
- (5) 工程図：ブロック図のブロックの説明及び原料と産物を記載できる。
- (6) 状態図：座標軸、線及び区域を説明できる。
- (7) ベクトル図：ベクトル及び座標軸を説明できる。
- (8) 光路図：光の成分、位相差、角度及び距離を記載できる。

ブロック図を作成する場合は、ブロック内に説明文字、又はそのブロックの番号を付加すべきである。詳細な回路図を作成する場合は、慣用の素子、例えばトランジスタ、キャパシティ、抵抗体、電界効果トランジスタ、ダイオード等の代わりに、それぞれT_r、C、R、FET、D等の符号で表現することができる。

また、図面に記載された「先行技術」又は類似用語は、通常、必要な注記ではないが、特許請求する発明に対する理解に寄与することができれば、それを保留し「先行技術」又は類似用語を付記することができる。

化学式、数式又は表 (table) 等の技術内容は、明細書内に記載することができない場合、式1、表1などの番号を付加して、明細書の最後の部分に記載することができる。上述の技術内容が明細書に記載することができない場合、図面に記載することができるが、図1、図2などの図番号を明記すると共に、専利法施行細則の図面に関する規定に符合しなければならない。

第2章 いわゆる発明とは

1.	発明の定義	2
1. 1	前書き	2
1. 2	定義	2
1. 3	発明に属さないものの類型	3
1. 3. 1	自然法則自体	3
1. 3. 2	単なる発見	4
1. 3. 3	自然法則に反するもの	4
1. 3. 4	自然法則を利用していないもの	5
1. 3. 5	技術的思想でないもの	5
1. 3. 5. 1	技能	5
1. 3. 5. 2	単なる情報の開示	5
1. 3. 5. 3	単なる美術的創作	6
1. 4	事例の説明	6
2.	特許保護の対象外	12
2. 1	前書き	12
2. 2	動植物及び動植物を生産する主要な生物学的方法	12
2. 3	人間又は動物の診断、治療又は外科手術の方法	13
2. 3. 1	人間又は動物の診断方法	14
2. 3. 2	人間又は動物の治療方法	15
2. 3. 3	人間又は動物の外科手術方法	17
2. 4	公共秩序又は善良な風俗の妨げとなるもの	17

第二章 いわゆる発明とは

本章では、発明の定義及び特許(発明専利)保護の対象外の二つの側面から、専利法で規定された発明について説明する。発明の定義については専利法第21条に規定されており、特許保護の対象外については同法第24条に規定されている。

1. 発明の定義

1. 1 前書き

発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作を指すものである。専利出願に係る発明は、発明の定義を満たして初めて専利法に規定する発明となり、さもなくば、専利を付与することはできない。しかし、専利出願に係る発明が発明の定義を満たしていたとしても、特許保護の対象外に属するものであった場合は、依然として専利を付与することはできない。

1. 2 定義

専利法第21条の発明の定義によれば、専利出願に係る発明は、自然界での固有の定律を利用して生み出された技術的思想の創作でなければならない。その定義の主旨に基づいて、専利法で言うところの発明は技術性(technical character)を有しなければならず、即ち、発明において課題を解決する手段はその関連する技術分野の技術手段に係るものでなければならない。専利出願に係る発明が技術性を有するか否かは、それが発明の定義を満たすか否かの判断基準であり、専利出願に係る発明が技術性を有しない場合、例えば単なる発見、科学的原理、単なる情報の開示、単なる美術的創作等は、いずれも発明の定義を満たさないものである。

専利出願に係る発明が発明の定義を満たしているか否かについては、特許請求の範囲の記載形式ではなく、専利出願に係る発明の内容を考慮すべきであり、これに基づいて当該発明が全体的に技術性を有するか否かを確認しなけれ

ばならない。即ち、専利出願に係る発明において開示された課題を解決する手段を考慮して、若し当該手段が技術性を有しているのであれば、当該発明は発明の定義を満たしていることになる。

特許は物の発明と方法の発明の二種類に分けられ、「応用」、「使用」又は「用途」を対象名称とする用途の発明は方法の発明と見なされる。以下、それぞれについて述べる。

(1) 物の発明には以下が含まれる：

物質：例えば化合物A。

物品：例えばネジ。

(2) 方法の発明には以下が含まれる：

物の製造方法：例えば化合物Aの製造方法又はネジの製造方法。

生産物のない技術的方法：例えば空気中の二酸化硫黄の検知方法又は化合物Aを使用して殺虫する方法。

(3) 用途発明には以下が含まれる：

物の新用途：例えば化合物Aを用いる殺虫の用途（又は応用、使用）。

1. 3 発明に属さないものの類型

専利出願に係る発明が発明の定義を満たしているか否かについては、その専利出願に係る発明が全体的に技術性を有するか否かについて考慮しなければならない。技術性を有していない場合は、発明の定義を満たしていないものとする。概して以下の幾つかの類型がある。

1. 3. 1 自然法則自体

特許は、自然法則を利用した技術的思想の創作であって、効果を奏して課題を解決し、予期される発明の目的を達成できるものでなければならない。若し自然法則を実際に利用しなかった場合、例えばエネルギー保存法則又は万有引力等の自然界固有の定律等、それ自体に技術性がないものは発明の類型に属するものではない。

但し、その自然法則が実際に利用されて、専利出願に係る発明の技術的特徴として記載され、発明が全体的に技術性を有する場合、当該発明は発明の定義を満たすものとする。

1. 3. 2 単なる発見

発見とは、主に自然界に固有の物、現象及び法則等の科学的発見を指す。専利法に定義される発明は、人間の心的活動によって成された技術性を有する創作でなければならず、自然界の既知の物の特性を発見する行為自体には技術性はなく、発明の定義を満たすものではない。但し、その発見された特性を実際に利用し、当該特性を利用して得られた物又は方法は発明の定義を満たすものである。例えば、既知の材料の特性を発見しただけでは発明の定義を満たさないが、若しその材料を利用して物品を製造した場合、その物品の発明は発明の定義を満たすものである。

自然の形で存在する物、例えば野生の植物又は天然の鉱物は、たとえその物が従来既知のものではなかったとしても、その物の単なる発見は自然法則を利用した技術的思想の創作でない。しかし初めて自然界から分離されて得られた物、その構造、形態又はその他物理化学的性質が既知のものとは異なるものであり、且つ明確に限定することのできるものである場合、その物自体及び分離する方法はいずれも発明の定義を満たすものである。例えば、自然界に存在するある遺伝子又は微生物を発見し、特殊な分離工程によって当該遺伝子又は微生物が得られた場合、当該遺伝子又は微生物自体はいずれも発明の定義を満たすものである。

発明と発見は本質的には異なるが、密接な関連がある。例えば化学物質の用途発明は、即ちその特殊な性質を基礎とし、一旦その特殊な性質が発見された後は、その性質を基礎として用途発明を出願することができる。

1. 3. 3 自然法則に反するもの

専利出願に係る発明創作は、自然法則を利用した技術的思想でなければならず、若し特許請求の範囲を限定する事項が自然法則に反するもの（例えばエネルギー保存則）である場合は、当該発明（例えば永久機関）は、発明の定義を満たしていない。即ち、こうした類型の発明は実施不可能のものであるため、産業上の利用に供することのできない発明に属し、自然法則に反すること又は

産業上の利用に供することができないことを理由として拒絶査定とするべきである（第三章 1. 3 の「産業上の利用性とそれを基に実現できることの要件との差異」を参照）。

1. 3. 4 自然法則を利用していないもの

専利出願に係る発明が自然法則以外の定律を利用したものであった場合、例えば科学的原理又は数学的方法、遊戯又は運動の法則又は方法等の人為的規則、方法若しくは計画、又は人間の推理力、記憶力等その他の心的活動によって初めて実施可能な方法又は計画であった場合、その発明自体は技術性を有せず、発明の定義を満たしていない。しかし、遊戯器具又は実施規則、方法又は計画の設備自体は技術性を有する可能性があり、その場合は発明の定義を満たしている。方法の発明の技術的特徴には数学的操作の代表的記号が含まれており、当該記号が物理量を表し、且つそれが物理、化学的作用の内容を規定するものであると認められた場合、若し当該発明が全体的に技術性を有するときは、発明の定義を満たしている。

専利出願に係る発明の一部のみに自然法則を利用したものでないものがあつた場合は、発明の定義を満たすものと認めてはならない。例えば数学方法自体は発明の定義を満たしていないが、当該数学方法を利用しコンピュータネットワークの負荷分散を最適化する発明は、数学方法に関連することのみをもってその発明が定義を満たしていないと認定してはならない。

1. 3. 5 技術的思想でないもの

1. 3. 5. 1 技能

個人の天性の能力及び熟練の程度によって初めて達成できる個人の技能、例えばボールを指に挟む特殊なボールの持ち方及び投球の方法を特徴とするフオークボールの投球方法。

1. 3. 5. 2 単なる情報の開示

発明の特徴が単に情報の内容である時、このような単なる情報の開示は技術性を有せず、発明の定義を満たしていない。前記単なる情報の開示は以下を含む。

- (1) 情報の開示自体。例えばAV信号、言語、手話等。
- (2) 媒体（例えば紙、フロッピーディスク、光ディスク等）に記録された情報。その特徴は記載された文字、音楽、データ等にある。
- (3) 情報の開示方法又は装置。例えばレコーダ。その特徴はその記録された情報にある。

但し情報の開示が技術性を有する場合、その情報を記録した媒体若しくは情報の開示方法又は装置の発明は発明の定義を満たすものとし、開示の段取り又は方式が情報の内容と区別し得る場合も、技術性を有して発明の定義を満たす可能性がある。

1. 3. 5. 3 単なる美術的創作

絵画、彫刻等の物品は美術的創作に属し、その特徴はその主題、配置、造形又は色彩の置き方等の美感効果にあり、属性的には技術的思想とは関連がないものであり、発明の定義を満たしていない。但し、若し美術的創作が技術的構造又はその他の技術手段によって美感効果を有する特徴を生じた場合、その美感効果が発明の定義を満たしていないとは言え、その美感効果を生じさせた手段は技術性を有するため、発明の定義を満たすものである。例えば紡織製品の新規な編織構造によって生じた外観上の美感効果は発明の定義を満たさないが、当該構造の編織によって完成された物品は発明の定義を満たすものである。又、例えば新規技術を利用した方法によってダイヤモンドの外観に美感効果を生じさせた場合、その美感効果は発明の定義を満たさないが、しかし、その方法は発明の定義を満たしている。

1. 4 事例の説明

例1 単なる発見

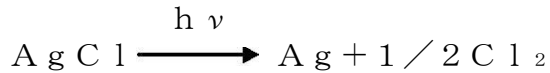
[発明の名称] ハロゲン化銀の分解反応

[専利請求の範囲]

光又は放射線によって、ハロゲン化銀が金属銀とハロゲンガスに分解されるハロゲン化銀の反応方法。

[発明の内容]

A g C l、A g B r 等のハロゲン化銀は光又は放射線に対して極めて感光性が高く、直接その光又は放射線を照射されると直ちに分解して金属銀とハロゲンガスを生じる。その反応は次の通りである。



ハロゲン化銀は光又は放射線を照射された後、急速に分解し、その反応によって生じる金属銀又はハロゲンガスの量は、光又は放射線の照射量によって変化する。

[説明]

この出願案件は、ハロゲン化銀の感光性を理解するに止まり、且つその一特性を開示したものに過ぎず、光又は放射線の照射量によってこの性質を測定する技術手段又はこの一性質を写真材料に利用する技術手段を達成しておらず、如何なる技術性も有していない。従ってこの専利出願に係る発明は、単なる発見に過ぎず、発明の定義を満たしていない。

例 2 自然法則に反するもの

[発明の名称] 銅の鉄メッキ方法

[専利請求の範囲]

鉄イオンを含む水溶液に銅片を浸漬して銅片上に鉄のメッキ層を形成させることを特徴とする銅の鉄メッキ方法。

[発明の内容]

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、硫酸鉄類鉄イオンを含有する水溶液に銅片を浸漬するだけで銅片上に硬度の高い鉄メッキ層を形成することができ、従ってこの方法は電気メッキよりも更に効率的で簡単な設備で銅の鉄メッキを形成することができる。

[説明]

化学原理に基づき、鉄は銅よりもイオン化しやすい傾向にある。従って単に鉄イオンを含む水溶液に銅片を浸漬するだけでは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。従って、この専利出願に係る発明は自然法則に反しており、発明の定義を満たしていない。

例 3 自然法則を利用していないもの

[発明の名称] コンテナ船舶の運航方法

[専利請求の範囲]

清水入りコンテナを船倉内に多数積載し、原油が高価で清水が安価な地域から、清水が高価で原油が安価な地域へと海上輸送し、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。

[発明の内容]

往復とも有効に船倉を使用することができ、原油、清水の運送費用を稼げるのみならず、さらに両地の原油と清水の差額によっても利益を得ることができる。

[説明]

このコンテナ船舶の運航方法は、原油と清水に関する経済的事務を利用したものである。従って、この専利出願は、自然法則を利用したものではなく、発明の定義を満たしていない。

例 4 自然法則を利用していないもの—数学的方法

[発明の名称] 自然数 n から $n + k$ までの和を求める計算方法

[専利請求の範囲]

$S = (k + 1) (2n + k) / 2$ により自然数 n から $n + k$ までの和を求める計算方法。

[発明の内容]

自然数 n から $n + k$ までの和を S とすると、以下の公式で表すことができる。

$$S = n + (n + 1) + (n + 2) + \cdots + (n + k) \cdots \cdots (1)$$

たとえ公式の右辺の順序を逆に並べてもその和は同じである。右辺を逆に並び換えるとSは以下の公式で表される。

$$S = (n + k) + (n + k - 1) + \cdots + (n + 1) + n \cdots \cdots (2)$$

そこで(1)式と(2)式との和を求めると、

$$2S = (2n + k) + (2n + k) + \cdots + (2n + k) \text{ となる。}$$

上記公式の右辺においては(2n + k)が(k + 1)の数から成っているため、

$$2S = (k + 1) (2n + k) \text{ となり}$$

$$S = (k + 1) (2n + k) / 2 \text{ となる。}$$

このように、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、及び数式等その他科学的記号を連ねて、数学処理に基づいてある関係の公式を表すのに用いられる。即ち、数学的操作と呼ばれる。

この専利出願に係る発明は、自然数nからn + kまでの総和Sを求めるために、

$$S = (k + 1) (2n + k) / 2$$

という公式を用いており、単なる数学的操作を行うものであって、数学的方法に属し、自然法則を利用していないため、発明の定義を満たしていない。

例5 自然法則を利用していないもの—数学的方法

[発明の名称] 円に内接する任意の正多角形の製図方法。

[専利請求の範囲]

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、直径ABをN等分してN等分点を得て、点Cと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、ADを任意の正多角形の一辺とし、Dを起点にしてADと等しい長さの線を引いて円周と交

差させて、当該等しい長さの線を順に円周上で交差する各点に接続することを特徴とする円に内接する任意の正多角形の製図方法。

[発明の内容]

このような製図方法によって、簡単に円内に円に内接する正多角形を製図することができる。

[説明]

一般に「製図」という用語は、幾何学において与えられた条件を満足し得る図を描くことを指す。与えられた条件に満足する図を描くには、いくつかの基本的な製図及びいくつか公認の原理を守らなければならない。純幾何学的製図は、仮説の原則、原理に基づいてなされた単なる操作であるため、純幾何学の製図は自然法則を利用したものとは言えない。従って当該専利出願に係る発明は自然の法則を利用したものではなく、発明の定義を満たしていない。

例6 自然法則を利用していないものーゲームの方法

[発明の名称] 遊戯の方法

[専利請求の範囲]

形状が類似した幾つかの大小の駒を大きいものより順次に積み重ね、さらに任意に決められた三つの陣地内の一つの位置におき、次いで、この積み重ねられた最上部の駒を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、3個の陣地のその他の二つの位置に最小移動回数で移動させることを競い合う遊戯の方法。

[発明の内容]

本願の遊戯の方法によれば、遊戯人数を制限しなくても面白い頭脳的遊戯を行うことができる。

[説明]

通常、遊戯の方法は自然法則に関係のない人為的遊戯ルールであり、必然的に人間の推理力、記憶力、技能、運勢、感情、偶然性又は精神性を利用することになる。この専利出願に係る発明は、一度に1個の駒のみを移動させ、小さ

い駒の上に大きい駒を載せてはならないというルールに基づいて遊戯を行うものであるが、そのルールは自然法則とは無関係のものである。従って当該専利出願に係る発明は自然法則を利用したものではなく、発明の定義を満たしていない。

例7 自然法則を利用していないもの—推理力、記憶力によって実行する方法

[発明の名称] 理数科課目の教学方法。

[専利請求の範囲]

低学年児童に対する導入、展開及びまとめの各教授時間の割合を3：2：1として教授することを特徴とする理数科課目の教授方法。

[発明の内容]

低学年児童に対する教育は、一般的に導入、展開及びまとめの順で行われ、その時間の割合は1：4：1と展開時間に大部分の時間がさかれていたが、本発明では、児童の推理力や記憶力を考慮して、理数科の課目時間の割合を3：2：1としたことにより、教育効果を大幅に向上させることができる。

[説明]

教学活動自体は人間の推理力及び記憶力等に関する精神活動である。この専利出願に係る発明は、児童の推理力及び記憶力を考慮して、その導入、展開及びまとめの時間の割合を3：2：1としたが、この専利出願に係る発明は自然の法則を利用したものではなく、発明の定義を満たしていない。

例8 自然法則を利用していない—推理力、記憶力によって実行する方法

[発明の名称] 漢字検索の符号化方法

[専利請求の範囲]

発音又はその字形、画数を利用することを特徴とする漢字検索の符号化方法。

[発明の内容]

本発明の漢字の符号化方法によれば、迅速に所要の漢字を検索することがで

きる。

[説明]

漢字の符号化方法自体は一種の情報開示方法であり、その方法自体は、人間の主観的意志又は人為的規定によって決まるものであり、一種の技術手段ではない。従って、漢字検索の符号化方法自体は人間の推理力、記憶力に頼ることによって初めて実行できる方法であり、この専利出願に係る発明は自然法則を利用していないため、発明の定義を満たしていない。

2. 特許保護の対象外

2. 1 前書き

専利制度は、専利権の付与、保護、発明と創作の利用を通して、国家の産業発展を促進することを目的とする。国家、社会の利益に合致しないもの、又は倫理道徳に反する発明には専利を付与してはならない。

2. 2 動植物及び動植物を生産する主要な生物学的方法

専利法第24条第1号に規定される「動植物」は動物及び植物を含む外、さらに遺伝子導入がなされた動物及び植物をも含む。動物又は植物を出願の対象とした場合、法に定められた専利が与えられない案件に該当する。動植物を生産する方法に対して、前記専利法の条文では主要な生物学的方法が除外されるに過ぎず、非生物学及び微生物学の生産方法は除外されていない。従って、たとえ動植物を生産する方法の直接的生産物が法に定められた専利が与えられない動植物であっても、当該方法が主要な生物学的方法ではなく又はその方法が微生物学の生産方法であれば、依然として専利が与えられる。

動物又は植物を生産する方法について、もし全体的なゲノムの有性交配及びその後の植物又は動物の選択を基礎とするもので、たとえ該交配及び選択の工程が前後しても、請求項に別途当該動物又は植物の生産又はその他さらなる処理に関わるその他の技術工程が含まれる場合、当該方法は主要な生物学的方法に属する。例えば、育種のためのみに、ある種の特徴を有する動物を選択して、並びにそれらを一つに集めて交配、異種交配又は選択的交配する方法である場

合、たとえ当該方法に遺伝子分子マーカーを使用して親世代又は子世代を選択する等の余分な技術的特徴が含まれていても、やはり主要な生物学的方法に属する。一方で、遺伝子工程により遺伝子又は形質 (Trait) を植物に導入することを含む方法で、遺伝子組み換え及び植物遺伝子の自然混合全体に基づくものでない場合には、当該方法は主要な生物学的方法に属するものではない。動植物をその性質、生産量を改善若しくはその生長を促進、抑制する処理方法は、例えば樹木の剪定方法のように、それが遺伝子全体の有性交配及びその後の植物又は動物の選択を基礎としないものであることから、主要な生物学的方法に属するものでない。生長物質の刺激に利用される又は植物の放射線照射処理の方法に特徴があり、技術手段を利用して土壌を処理することで植物の生長を抑制又は促進する方法なども主要な生物学的方法に属するものではない。

一般通念上、微生物は動植物に分類されないため、微生物を出願の対象とし、又は微生物学的生産方法を出願の対象とする発明には、いずれも専利が与えられる。但し、微生物学的方法によって生産された動植物を出願の対象とした場合は、依然として専利は与えられない。微生物学的生産方法とは、微生物に関連、実施される又は微生物を生成するあらゆる生産方法を指し、例えば遺伝子工学を利用した方法があり、また、微生物学及び非微生物学工程の両者を含む発明もこれに属する。

2. 3 人間又は動物の診断、治療又は外科手術の方法

専利法第24条第2号に言うところの人間又は動物の診断、治療又は外科手術の方法とは、生命を有する人体または動物体を直接実施対象として（本節で言う動物には人間は含まない）、診断、治療又は外科手術によって人体または動物体を処理する方法を指す。

倫理道德に対する配慮から、社会大衆の医療上の権益及び人間の尊厳に鑑みて、医師をして診断、治療又は外科手術の過程において各種方法と条件を選択する自由を有する上で行わしめる人間又は動物の診断、治療又は外科手術の方法は、特許保護の対象外に属する。但し、人間又は動物の診断、治療又は外科手術の方法において用いられる器具、機械、装置、設備又は薬物（物質又は組成物を含む）等の物の発明は、特許保護の対象外には属さない。

専利出願に係る発明が、専利法に規定された専利が与えられない人間又は動

物の診断、治療又は外科手術の方法となるか否かについては、請求項に少なくとも一つの自然法則を利用した活動又は行為の技術的特徴が含まれているかを究明し、そしてその技術的特徴が生命を有する人間又は動物体に実施された診断、治療又は外科手術の工程であって、その中一つでも前記の条件を満たす技術的特徴があれば、当該請求項には専利が与えられない。専利出願に係る発明が専利法に規定された専利が与えられてはならない人間又は動物の診断方法であるか否かについては、請求項の工程のプロセス全体について判断を下さなければならない。この点については次節の 2. 2. 1 の説明を参照のこと。

関連する規定については、別途第十三章 2. 2 「法に定められた特許が与えられない人間又は動物の診断、治療又は外科手術の方法」を参照のこと。

2. 3. 1 人間又は動物の診断方法

専利法第 24 条において除外された人間又は動物の診断方法は、データ取得から診断を下すまでの全ての工程を含み、すなわち生命を有する人間又は動物に対する検査（即ち実値の測定）、症状の評価（即ち、測定値と標準値との差異の比較）及び病因又は病状の決定（前記差異の推定からもたらされた診断結果）の工程プロセス全体を含み、それらに基づいて人間又は動物の健康状態を理解し、病情を把握する方法を含む。従って、診断方法に以下の三つの条件が含まれて初めて特許保護の対象外に属することとなる。

（1）生命を有する人体又は動物体を対象とする

特許保護の対象外の診断方法は、生命を有する人体又は動物体に検査又は処理を実施するものでなければならない。若し死亡した人体又は動物体に対して検査、解剖又は処理する方法、例えば屍体の病理解剖、又は、人体又は動物体から分離した組織、体液又は排泄物について検査又は処理を実施する方法である場合は、いずれも特許保護の対象外には属さない。

（2）疾病に関する診断

特許保護の対象外の診断方法は、疾患の診断に関するものでなければならない。疾病の診断と関連のない方法、又は人体又は動物体の特性を測定する方法、例えば身長、体重の測定、又は皮膚性質の測定等の方法は、いずれも特許保護の対象外には属さない。

(3) 疾病の診断結果を獲得することを直接の目的とする

診断方法は、検査、評価及び診断結果決定の工程プロセス全体を含むものである。特許保護の対象外の診断方法は、疾病の診断結果を獲得することを直接の目的としなければならない。たとえその方法の発明の最終目的が疾病の診断であって、その直接の目的が疾病の診断ではない場合、例えばX線照射、血圧測定等、それらによって得られた情報が中間結果となされるに過ぎず、直接疾病の診断結果を得ることができないものであるときは、いずれも特許保護の対象外には属さない。

疾病の診断に関する方法の発明を判断する時は、当該発明が形式的に以上の(1)、(2)及び(3)の三つの条件を含んでいるか否かを考慮するだけでなく、さらに当該発明が実質的にこれら三つの条件を含んでいるか否かをも究明しなければならない。例えば生命を有する人体からある生理上のパラメータを計測する方法の発明は、形式的には疾病の診断結果を得ることを直接の目的とはしていないが、若し先行技術における医学知識及び該特許明細書の開示内容に基づいて、そのパラメータによって直接疾患の診断結果を知ることができる場合、その発明は単に診断の中間結果を得るものと見なしてはならず、依然として特許保護の対象外の診断方法に属する。

この他に、例えば心電図の測定時の電極配置方法のような、診断を実施するために採用した予備処理方法は、それには完全な三つの判断工程が含まれていないことから、特許保護の対象外の診断方法に属しない。

2. 3. 2 人間又は動物の治療方法

人間又は動物の治療方法とは、生命を有する人体又は動物体をして回復又は健康を獲得させることを目的とする疾病治療又は病因除去の方法を指し、さらに治療を目的とする又は治療性質を有するその他各種方法、例えば疾病の予防方法、免疫方法、痛みの緩和又は軽減、若しくは機能喪失等の症状を緩和若しくは除去する方法も含まれる。

特許保護の対象外の人間又は動物の治療方法は、生命を有する人体又は動物体を対象とするものでなければならず、且つ疾病の治療又は予防を直接の目的とする方法に限られるものとする。以下特許保護の対象外の治療方法の例を挙げる。

- (1) 外科手術の治療方法、薬物治療方法、物理療法、心理療法。
- (2) 治療を目的とする伝統又は民俗療法、例えば針灸、拔缶（c u p p i n g）、推拿（t u i n a、すいな）、按摩、刮痧（s c r a p i n g）、気功（c h i k u n g）、睡眠、薬浴、泥浴、森林浴等の方法。
- (3) 治療を目的とする電気、磁気、音声、光、熱等を利用して刺激又は照射する方法。
- (4) 治療を目的とする整形、脂肪抜きダイエット、身長増長、リハビリテーション等の方法。
- (5) 治療を目的とする人体又は動物体の人工受胎、精子数量の増加、避妊、人工流産、胚細胞移植等の方法。
- (6) 治療のために採用された補助的方法であって、例えば同一の人体又は動物体に戻される細胞、器官又は組織の処理方法、血液透析方法、薬物内服方法、薬物外服方法、薬物注射方法等。
- (7) 看護のために採用された処理方法であって、例えば傷口の処理、包帯、床ずれ防止等の処理方法。
- (8) 疾病の予防方法であって、例えば虫歯又は風邪の予防方法。疾病の予防方法は健康状態の維持のために採用された処理方法、例えば按摩、指圧の方法を含む。
- (9) 治療を目的としたその他の方法であって、例えば人工呼吸の方法、人工臓器、義歯又は義肢等の装着方法。

生命を有する人体又は動物体を対象とせず、又は疾病の治療又は予防を直接の目的としない方法は、いずれも特許保護の対象外の人間又は動物の治療方法に属するものではない。その例を以下に挙げる。

- (1) 人体又は動物体の体外で人工臓器、義歯又は義肢等を製造する方法、及び人工臓器、義歯又は義肢等を作製するために実施される計測の方法。例えば義歯の製造方法であって、病人の口腔内において義歯の型を取ることが含まれる。この方法の最終目的は治療ではあるが、その直接の目的は適合する義歯を製造することであり、若しこの義歯が体外で作製さ

れる場合、治療方法には属さない。

- (2) 人体、動物体に介入しない又は創傷を生じない美容方法。この方法には、皮膚、毛髪、爪、歯の外観部分に非治療目的で実施する除臭、装飾等の方法、又は外科手術と関連のないダイエット、豊胸のためのマッサージの方法が含まれる。
- (3) 死亡した人体又は動物を処理する方法。例えば解剖、屍体の防腐、遺体の美容、標本の製作等。
- (4) 外科手術方法によらずして動物体の処理をしてその生長特性を変える方法。例えば特定の方式によって動物の生長を促進し、動物の肉質を改良又は動物の毛皮生長を促進する方法。

2. 3. 3 人間又は動物の外科手術方法

特許保護の対象外の外科手術方法は、器具を利用して生命を有する人体又は動物体に対して切開、切除、縫合、刺青、注射及び採血等創傷性又は介入性の方法でなければならず、診断、治療を目的としない美容、整形（例えばまぶたを二重にすること、脂肪吸引によるダイエット、豊胸）の方法を含む。生命を有する人体又は動物体を対象とせず外科手術を実施する方法は、特許保護の対象外の外科手術には属さない。外科手術のために採用された予備的な処理方法、例えば皮膚の消毒、麻酔等も外科手術の方法に属する。

2. 4 公共秩序又は善良な風俗の妨げとなるもの

倫理道德の維持を目的として、社会の混乱、秩序の喪失、犯罪及びその他の違反行為を排除するために、公共秩序又は善良な風俗の妨げとなる発明を、特許保護の対象外に取り入れる。若し明細書、専利請求の範囲又は図面に記載された発明の商業的利用（commercial exploitation）が公共秩序又は善良な風俗の妨げとなる場合、その発明は特許保護の対象外に属するものと認定されるべきである。

発明の商業的利用が公共秩序又は善良な風俗の妨げとなる場合、特許保護の対象外に属する。例えば郵便物爆弾及びその製造方法、麻薬吸入用具及び方法、農薬服用自殺方法、ヒトのクローニング及びクローニングの方法（胚分裂技術を含む）、ヒトの生殖系の遺伝特性を変える方法等である。

発明の商業的利用が公共秩序又は善良な風俗の妨げとならない場合、たとえその発明が濫用されることによって妨げとなる虞があったとしても、依然として特許保護の対象外に属するものではない。例えば将棋の道具、麻雀牌、又は鍵や金庫を開ける方法、又は医療目的で各種の鎮静剤、興奮剤を使用する方法等である。

関連規定は第十四章 3. 3. 3 「公共秩序又は善良な風俗を妨害するもの」を別途参照のこと。

第二編 発明の実体審査

第3章 特許要件（専利要件）

1. 産業上の利用性.....	4
1. 1 前書き	4
1. 2 産業上の利用性の概念	4
1. 3 産業上の利用性と実施可能要件の差異	5
2. 新規性.....	6
2. 1 前書き	6
2. 2 新規性の概念	6
2. 2. 1 先行技術	6
2. 2. 1. 1 既に刊行物に見られる	7
2. 2. 1. 1. 1 一般原則.....	7
2. 2. 1. 1. 2 刊行物の公開日の認定.....	8
2. 2. 1. 1. 3 インターネット上の情報.....	8
2. 2. 1. 1. 3. 1 認定原則.....	8
2. 2. 1. 1. 3. 2 引用方式.....	10
2. 2. 1. 1. 3. 3 審査の注意事項.....	10
2. 2. 1. 2 既に公開実施されたもの	10
2. 2. 1. 3 既に公衆に知られている	11
2. 2. 2 引用文献	11
2. 3 新規性の審査原則	12
2. 3. 1 逐項審査（請求項毎の審査）	12
2. 3. 2 単独対比	13
2. 4 新規性の判断基準	13
2. 5 特定の請求項及び選択発明の新規性判断	15
2. 5. 1 製造方法によって物を特定する請求項.....	15
2. 5. 2 用途によって物を特定する請求項.....	15
2. 5. 3 用途の請求項	17
2. 5. 4 選択発明	17
2. 5. 4. 1 個別の成分又はサブセットの選択.....	17
2. 5. 4. 2 下位の範囲の選択	18
2. 6 新規性の擬制喪失	18
2. 6. 1 新規性の擬制喪失の概念.....	19
2. 6. 2 引用文献	19
2. 6. 3 新規性の擬制喪失の審査原則.....	20
2. 6. 4 新規性の擬制喪失の判断基準.....	21
2. 6. 5 出願人	21

3.	進歩性	22
3. 1	前書き	22
3. 2	進歩性の概念	22
3. 2. 1	当該発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者	22
3. 2. 2	先行技術	23
3. 2. 3	容易に完成できること	23
3. 2. 4	引用文献	24
3. 3	進歩性の審査原則	24
3. 3. 1	全体審査	24
3. 3. 2	組み合わせの対比	24
3. 3. 3	請求項毎の審査	24
3. 4	進歩性を判断するステップ	25
3. 4. 1	進歩性を否定する要素	27
3. 4. 1. 1	複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある	27
3. 4. 1. 1. 1	技術分野の関連性	28
3. 4. 1. 1. 2	解決しようとする課題の共通性	29
3. 4. 1. 1. 3	機能又は作用の共通性	30
3. 4. 1. 1. 4	教示又は示唆	31
3. 4. 1. 2	簡単な変更	32
3. 4. 1. 3	単なる寄せ集め	33
3. 4. 2	進歩性を肯定する要素	33
3. 4. 2. 1	阻害要因	33
3. 4. 2. 2	有利な効果	35
3. 4. 2. 3	補佐的判断要素	35
3. 4. 2. 3. 1	予期できない効果を奏する発明	35
3. 4. 2. 3. 2	長期間存在した課題を解決した発明	36
3. 4. 2. 3. 3	技術的偏見を解消した発明	36
3. 4. 2. 3. 4	商業的成功を収めた発明	37
3. 5	選択発明の進歩性の判断	37
3. 6	審査における注意事項	39
4	新規性又は進歩性喪失の例外	40
4. 1	前書き	40
4. 2	事実公開の行為主体	40
4. 3	新規性又は進歩性喪失の例外の期間	40
4. 4	特許公報でなされた公開	41
4. 5	新規性又は進歩性喪失の例外を適用する事情	42
4. 6	新規性又は進歩性喪失の例外の効果	43
4. 7	新規性又は進歩性喪失の例外の審査	43
4. 8	審査の注意事項	46
5.	先願主義	47
5. 1	前書き	47
5. 2	先願主義の概念	47
5. 2. 1	同一の発明	48
5. 2. 2	先願主義が適用される状況	48

5. 2. 3 引用文献	48
5. 3 先願主義の審査原則	49
5. 4 先願主義の判断基準	49
5. 5 出願日が同じ発明が同一であることを認定する方法	50
5. 6 審査手続き	50
5. 6. 1 異なる日付の出願	50
5. 6. 1. 1 異なる出願人	50
5. 6. 1. 2 同一の出願人	51
5. 6. 2 同日出願	51
5. 6. 2. 1 出願人が異なり且つ出願案件がいずれも公告されていない	51
5. 6. 2. 2 出願人が異なり且つ一方の出願案件が既に公告されている	52
5. 6. 2. 3 出願人が同じで且つ出願案件がいずれも公告されていない	53
5. 6. 2. 4 出願人が同じで且つ一方の出願案件が既に公告されている	53
5. 7 権利の接続	54
5. 7. 1 審査手続き	55
5. 7. 2 審査における注意事項	56
5. 8 権利の択一	57

第三章 特許要件（専利要件）

専利法第46条第1項の規定に基づき、特許（発明専利）を付与するかについて、斟酌すべき事項は、発明の定義、産業上の利用性、新規性及び進歩性の要件、新規性の擬制喪失の要件、法に定められた発明専利が与えられない対象、記載要件、先願主義、同一人が同一日に同一の創作についてそれぞれ特許（発明）及び実用新案（新型）を出願して期日に基づき1つを選択する又はその実用新案が特許査定前に、既に存在していないこと、発明の単一性、分割後の出願案件が、原出願が出願時に開示した範囲を超えている、原出願において開示された範囲を超えている点の補正、追完された中国語書面が、出願時の外国語書面に開示された範囲を超えている、誤訳の訂正が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えている、又は変更出願後の特許出願案件が、原出願が出願時に開示した範囲を超えている等の規定を含む。その中で、記載要件、発明の定義及び特許保護の対象外等については、既に本編第一、二章において説明したため、本章においては、産業上の利用性、新規性、新規性の擬制喪失、進歩性及び先願主義などについてのみ説明することとし、その他の専利要件の説明については、本編第四章乃至第十章を参照のこと。

1. 産業上の利用性

1. 1 前書き

産業上利用できる発明は、本法に基づいて出願し特許を取得することができる。即ち、専利出願に係る発明は、産業上利用できることによって初めて特許を出願する要件を満たすのであり、これを産業上の利用性という。産業上の利用性は、発明の本質的な規定であって、検索を行わずとも判断できるものであるため、通常、新規性及び進歩性を有するか否かを審査する前に、予め判断しなければならない。

1. 2 産業上の利用性の概念

専利法には、専利出願に係る発明は産業上利用できるものでなければならないと規定されているが、産業の定義については明確に規定されていない。一般的に、専利法で言うところ産業は広義に属し、あらゆる分野において自然法則に係る技術的思想を利用して技術性を有する活動を含み、例えば工業、農業、林業、漁業、畜産業、鉱業、

水産業等を含み、更に運輸業、通信業、商業等をも含む。

若し専利出願に係る発明が、産業上製造又は使用されるものであれば、その発明は産業上利用でき、産業上の利用性を有するものと認定する。その中で、製造又は使用されることとは、課題を解決する技術手段が産業上製造又は使用される可能性があり、その技術手段が既に実際に製造又は使用されていることに限られない。ただし、理論的には実行できるが、実際には明らかに製造又は使用できない発明の場合、依然として産業上の利用性を有しない。例えばオゾン層の減少による紫外線の増加を防ぐため、紫外線を吸収するプラスチックフィルムで地球全体の表面を覆う方法がそれにあたる。

産業上の利用性の審査の際に、発明の本質又は明細書に記載された当該発明が産業上利用できる方法を考慮して、専利出願に係る発明が製造又は使用され得ないと認定した場合、審査意見通知書にその理由を明記し出願人に答弁するよう通知し、出願人が期限内に答弁しなかった又は答弁理由が成立しなかった場合に初めて出願を拒絶することとする。

1. 3 産業上の利用性と実施可能要件の差異

産業上の利用性は、専利出願に係る発明が製造又は使用され得るものでなければならないことを規定するものである。実施可能要件は、明細書の記載が、形式的に、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が過剰な実験を行うことなく専利出願に係る発明を理解でき、それを基に製造及び使用することができるものでなければならないことを規定するものである（第一章1. 3. 1「それを基に実現できることの要件（実施可能要件）」を参照）。若し専利出願に係る発明が産業上の利用性を有する場合、明細書に記載された該発明が実施可能要件を具備していることを更に究明しなければならない。若し専利出願に係る発明が産業上の利用性を有していない場合、それを基に実現することも不可能である。両者には、判断の順序又はレベルにおいて前後、高低の差異がある。例えば、紫外線を吸収するプラスチックフィルムで地球全体の表面を覆う方法は、それはオゾン層の減少による紫外線の増加を防止するためのものであるが、該発明は実際には製造又は使用できないことが明らかであり、産業上の利用性を有せず、実施可能要件にも違反する。また、例えば太陽光の中の99%の紫外線を遮断するサングラスは、該発明が実際に製造又は使用される可能性があるため、産業上の利用性を有する。しかしながら、その明細書に該発明をどのように製造及び使用するのかの記載がなければ、実施可能要件に違反する。

2. 新規性

2. 1 前書き

専利制度は、出願人に専有排他の専利権を与えることによって、その発明を公開することを奨励し、公衆がその発明を利用できるようにするための制度である。専利を出願する前に既に公開され公衆の知るところとなっている又は他の先願において既に開示されている発明については、専利権利を与える必要はない。そのため、専利出願に係る発明が出願前に既に刊行物に見られ、公開実施され又は公衆のよく知るところとなっている場合は、特許を取得することができない。また、専利出願に係る発明が、先行出願で且つ当該出願後に初めて公開又は公告された特許又は実用新案の出願案件に添付された明細書、専利請求の範囲又は図面に明記された内容と同じである場合も、特許を取得することができない。

上述の両者はいずれも新規性の要件の規定に属するが、適用する状況と概念は異なる。前者の適用については、本章2. 2乃至2. 5で説明する。後者の適用については、本章2. 6で説明する。

2. 2 新規性の概念

専利出願に係る発明が先行技術の一部として構成されていない場合は、その発明が新規性を有するという。

新規性は特許を取得するための要件の一つであり、専利出願に係る発明が新規性を有するか否かは、通常それが産業上の利用性を有するか否かを判断した後に初めて審査する。若し審査の結果その発明が新規性を具えていないと認定された場合、専利を与えることはできない。

2. 2. 1 先行技術

先行技術は、出願前に公衆が知ることのできる（available to the public）のあらゆる情報を含むものであり、例えば文書、インターネット、口頭又は展示等、世界中の如何なる場所、言語又は形式に限られない。出願前とは、発明の出願案件の出願当日の前を指し、出願日を含まず、優先権を主張する場合は、優先権日当日の前を指し、優先権日を含まない。専利出願に係る発明がそれぞれ主張する優先権日に注意しなければならない。

公衆が知ることのできることは、先行技術が既に公開されており公衆がその技術的内容を知ることができる状態を指し、公衆が実際に既に確実にその技術的内容を知

っている必要はない。秘密保持義務を負う者に知られている秘密が保持されるべき技術は、先行技術に属さない。なぜなら、公衆は該技術的内容を知ることができず、それは秘密保持義務を負う者のみが知っており公開されていない状態であるからである。しかしながら、若しその義務を負う者が秘密保持義務に反して技術を漏洩し、当該技術内容が公衆の知り得るところとなった場合、当該技術は先行技術に属する。いわゆる秘密保持義務とは、契約において明確に定められた約定された秘密保持義務を指すだけでなく、社会観念や商業的慣習において秘密保持責任を負うべきと認められる暗黙的な秘密保持義務をも含むものであり、例えば会社に所属する社員は、通常、会社事務に対して秘密保持の義務を有することがそれにあたる。

2. 2. 1. 1 既に刊行物に見られる

2. 2. 1. 1. 1 一般原則

専利法で言うところの刊行物とは、公衆に公開された文書又は情報が記録されたその他の記録メディアを指し、世界中の如何なる場所又は如何なる文字で公開されたかを問わず、抄録、撮影、複製又はインターネットによる伝送等の方法によって公衆がその技術的内容を知り得るようにすることは、いずれもこれに属するものとする。その形式は紙媒体による文書に限らず、電子、磁気、光学によるもの又は情報が記録されたその他の記録メディアを含み、例えば、ディスク、フロッピーディスク、カセットテープ、光ディスク、マイクロフィッシュ、ICチップ、カメラのフィルム、インターネット又はオンラインデータベース等が挙げられる。従って、専利公報、定期刊行誌、研究報告、学術論文、書物、学生論文、談話記録、カリキュラム内容、講演原稿はいずれも専利法で言うところの刊行物に属する。

刊行物に見られるとは、文書又は情報が記載されたその他の記録メディアが公衆によって閲覧でき技術内容を開示できるよう設置し、該技術内容が公衆に知られ得る状態にあることを指し、公衆が実際に既に閲覧し又は確実にその内容を知っていることを必要としない。例えば書籍、雑誌、学術論文を図書館の閲覧コーナーに置く又は図書館の図書目録に加える等の状況も、これに属する。但し、若し該文書又は情報が掲載されたその他の記録メディアが未だに公衆に知られる状態になっていないことを示す明確な証拠があれば、それらを既に公開発行されたと認定することはできない。例えば月刊雑誌の原稿及び出版日のある商品への接触は特定の者のみである場合。また、「内部文書」又は「機密文書」等の類似文字が表示されている文書は、それが外部に公開されたことを示す明確な証拠がないかぎり、公衆が知り得たと認定してはならない。

2. 2. 1. 1. 2 刊行物の公開日の認定

刊行物の公開の日付について、若し証拠がある場合は、証拠に基づいて認定しなければならない。若し証拠がない場合は、以下の方式に基づいて推定しなければならない。

(1) 刊行物に発行日が記載されている場合

- a. 発行の年のみが記載されているものは、当該年の最終日とする。
- b. 発行年月が記載されているものは、当該年月の最終日とする。
- c. 発行年月日が記載されているものは、当該年月日とする。
- d. 年を跨いで発行年が記載されているものは、その第一年目の最終日とする。
- e. 年を跨いで発行年月が記載されているものは、その第一年目の年月の最終日とする。
- f. 年を跨いで発行年月日が記載されているものは、その第一年目の年月日とする。
- g. 季刊発行されるものは、発行地で認定される季節の最終日とする。

(2) 刊行物に発行日が記載されていない場合

- a. 外国の刊行物で、国内に輸入された日付が判明すれば、その国内に輸入された日付から、発行国から国内に輸入されるのに要する時間を遡って、その公開日を推定する。
- b. 刊行物の書評、要約、カタログ等が他の刊行物に掲載された場合は、その書評、要約、カタログが掲載された他の刊行物の発行日を、当該刊行物の公開日として推定する。

(3) 刊行物が再版されたものである場合、その初版と再版の発行日が記載されているときは、その初版の発行日を、当該刊行物の公開日として推定する。

2. 2. 1. 1. 3 インターネット上の情報

2. 2. 1. 1. 3. 1 認定原則

インターネット上の情報とは、インターネット又はオンラインデータベースに掲載されている情報であり、それが専利法で言うところの刊行物であるか否かは、公衆がそのホームページ及び位置を知ることができ、当該情報を取得することができるかによるべきで、公衆が実質的にそのウェブサイトアクセスしたか否か又はそのウェブサ

イトにアクセスするのに料金を支払ったりパスワード (password) を必要とするか否かは問題とせず、ウェブサイトが特にユーザーを限定せずに公衆が申請手順を通してそのウェブサイトにアクセスすることさえできれば、公衆に知られていることに属する。一方、インターネット上の情報が特定の団体又は企業のメンバーのみがイントラネットを介して取得できるようにしている機密情報、パスワードが設定されており (encoded)、料金を支払うことや無料などの通常の方法ではエンコードツールを取得して内容を知ることができない情報、正式に公開されていないURLで偶然にしか知りえない情報である等のいずれか1つの状況の場合には、当該情報は公衆が知り得ないと認定しなければならない。

新規性の審査の際には、出願前に公開され且つ公衆に知られ得る情報でなければならない、そうして初めて先行技術に属する。従って、原則的にインターネット上で公開された情報には公開された時間が記載されていなければ、先行技術として引用することはできない。若しその情報に公開された時間が記載されておらず、審査官が当該時間の事実性について疑念を抱き又は出願人が既に提出した客観的な具体的証拠に対して当該時間の事実性について疑念を抱いた場合、その情報を公開又はメンテナンスするウェブサイトが発行した証明又はその他の証拠資料を取得して、その情報が公開された時間を証明しなければならない、さもなければ引用文献とすることはできない。

上述のその他の証拠資料の例は以下の通りである。

- (1) インターネットアーカイブサービス (internet archive service) が提供するウェブページ情報。例えば、タイムマシンサイトであるウェイバックマシーン (Wayback Machine, www.archive.org) 。
- (2) ウェブページ又はファイル変更履歴のタイムスタンプ (timestamp) 。例えば、ウィキペディア (Wikipedia) の編集履歴。
- (3) インターネット上のファイルディレクトリ (file directory) 又は自動注記情報などコンピュータが生成したタイムスタンプ。例えば、ブログ (blog) の文章やインターネットフォーラムメッセージ (forum message) の公表時間。
- (4) ウェブサイトのサーチエンジンが提供する索引日 (indexing date) 。例えば、グーグル (Google) のキャッシュ情報 (cached) 。

インターネットの性質は文書と異なり、インターネット上で公開された情報は全て電子形式であるため、モニターに現れる公開された時間が操作されて変動したか否かを判断するのは困難であるものの、インターネット上の情報量が膨大で且つ内容が多

岐にわたっていることを考慮して、操作される機会は少なく、特定の逆の指示がない限りは、当該時間を事実として推定することが認められるべきである。若し情報内容に変更があれば、その変更履歴の内容及び対応する時間を如何にして確定するかについては、その変更された時間を公開日としなければならない、さもなければ、最後に変更した時間を公開日としなければならない。

2. 2. 1. 1. 3. 2 引用方式

インターネット上の情報は変更され易いことを考慮し、証拠引用の際に、ウェブページの書式に基づいてその先行技術の内容を印刷して、その印刷されたものに取得日、ウェブサイトのアドレス及び審査対象の出願番号等を注記することによって、その後で先行技術がウェブサイトの保守管理者によって削除や変更されることを回避しなければならない。また、審査意見通知書及び査定書においては、極力以下の順でその先行技術の関連資料を記載しなければならない。即ち、先行技術の作者氏名、技術の名称、公開日、ウェブサイトの名称、オンラインデータベースの技術内容又はインターネットのファイルディレクトリの位置、ウェブサイトのアドレス等。

2. 2. 1. 1. 3. 3 審査の注意事項

インターネット上の情報の公開日は明確でなければならない、例えば公開日が記載された電子新聞であるもの。若しインターネット上の情報に公開日が記載されていない場合、その情報を公開又は保守管理するウェブサイトから提出された証明又はその他証拠資料を取得しなければならない、さもなければ引用証拠としてはならない。

引用文献において前記の引用方式で記載すべき事項が確実に記載されており、且つウェブページを印刷したものも添付されている場合、若し出願人が答弁においてその文献の公開日及び情報内容の事実性に対する疑念を提起するに過ぎず、如何なる客観的で具体的な証拠も提出しなかったときは、元の引用文献により直接査定することができる。

若しインターネット上の情報と同一の内容を有する文書があった場合、且つその情報と文書とがいずれも引用文献とすることができるときは、優先的に文書を引用しなければならない。

2. 2. 1. 2 既に公開実施されたもの

専利法で言うところの実施は、製造、販売のための申し出、販売、使用又は上記目的のための輸入等の行為を含む。

公開実施とは、前記の行為を介して技術内容が開示され、その技術を公衆に知られ

る状態にすることを指し、公衆が実際に既に実施し又は既に当該技術内容を知っていることを必要としない。例えば工場を見学した時、物又は方法の実施によって公衆がその構造又は工程を知ることができればこれに属する。但し、若し前述の行為のみによって、説明又は実験を介さずして、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が依然として物の発明の構造、要素又は成分等及び方法の発明の条件又は工程等の技術的特徴を知ることができないものであれば、公開実施とはならない。例えば、技術の特徴部分が内部にある物品であって、その外観しか観察できないため、たとえ公衆の面前において実施したとしても、その技術を知ることができないものが即ちこれにあたる。

公開実施によって技術内容が公衆に知られるようになった時点で公開実施の日とする。

2. 2. 1. 3 既に公衆に知られている

公衆に知られているとは、口語や展示などの方式によって技術内容を開示し、例えば会話、演説、会議、放送又はテレビ報道などの方式で、或いは図面、写真、模型、見本等を公開展示する方式で、その技術を公衆に知られる状態にすることを指し、そして、公衆が実際に既に聴取、閲覧又は確実にその技術の内容を知ることが必要としない。

会話や展示などの方式で技術内容が公衆に知られるようになった時を、公衆に知られている日とする。例えば前記の会話、演説及び会議の日、公衆が放送やテレビ報道を受信した日、及び公開展示の日がそれである。

2. 2. 2 引用文献

実体審査において、先行技術や先願の中から関連文献を検索し、専利出願に係る発明がと比較対照を行うことによってその発明が専利要件を備えているか判断する。その引用された関連文献を引用文献という。

出願前において公衆に知られ得るあらゆる情報は、すべて先行技術に属するが、実務上では主として刊行物に既に見られた先行技術を引用して、刊行物を引用文献とする。専利出願案件は公開又は公告された後、先行技術の一部を構成し、その出願案件が後に取り下げられ又は拒絶査定されたとしても、又はその出願案件が後に放棄又は取り消されたとしても、既に公開又は公告された明細書、専利請求の範囲及び図面はいずれも前述の刊行物に属するため引用文献とすることができる。

刊行物の公開日、公開実施の日又は公衆に知られている日は、発明の出願案件の出願日の前でなければならない。但し、公開実施又は公衆に知られるようにした行為を証明する引用文献が出願日の後になって初めて公開された場合、依然としてそれが開示する技術は公開実施の日又は公衆に知られている日において先行技術の一部を構成すると認定しなければならない。若し出願人が当該文献の内容の事実性についてのみ疑念を提起し、如何なる客観的具体的証拠も添付しなかった場合は、依然として当該引用文献を引用することができる。

新規性を審査する時は、引用文献に開示された技術内容を基準としなければならないが、形式上明確に記載されている内容と形式上記載されてはいないが実質的に暗示されている内容とを含む。実質的に暗示されている内容とは、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、引用文献が公開された時の通常の知識を参酌して、直接且つ疑いなく知ることのできる内容を指す（進歩性を審査するときには出願時における通常の知識を参酌すべきである。本章3. 2. 4「引用文献」を参照）。

引用文献に開示される程度は、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者をして専利出願に係る発明を製造及び使用させるに足るものでなければならない。例えば特許を出願する発明が化合物で、引用文献にはその存在の説明若しくはその名称又は化学式を述べるだけで、どのように当該化合物を製造及び使用するのかが説明されておらず、且つその発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が当該文書内容又は文書公開時に知り得る通常知識で当該化合物をどのように製造又は分離するか理解できない場合、当該文書により、当該化合物は新規性を有していないと認定することができない。

引用文献において図面が含まれている場合、図面が模式図に過ぎず、若し文字説明がなく、図面のみで明確に技術内容が開示されていなければ、引用文献に開示されているとは認められない。角度、比例関係又は各要素の相関位置等複写における拡大縮小によって差異が生じることのないものについては、参考にすることができる。図面から推測された内容、例えば図面から直接計測された寸法、厚さは、複写における拡大縮小によって差異が生じるものについては、直接引用するべきではない。

2. 3 新規性の審査原則

2. 3. 1 逐項審査（請求項毎の審査）

新規性の審査は各請求項に記載された発明を対象とし、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。択一形式で記載された請求項については、各請求項に限定され

た発明を対象としてそれぞれ審査しなければならない。審査の結果、独立項が新規性を備えていると認定した場合、その従属項も当然新規性を備えるため、併せて審査意見を作成することができる。但し、独立項が新規性を備えていない場合は、その従属項が新規性を備えていないとは必ずしも言えないため、依然としてそれぞれについて審査意見を作成しなければならない。

2. 3. 2 単独対比

新規性を審査する時は、特許を出願する発明について、単一の先行技術と単独で対比しなければならない。その発明を幾つかの引用文献における全部又は一部の技術内容と結合させ、又は一つの引用文献における一部の技術内容と結合させ、又は引用文献における技術内容と他の公開形式（既に公開実施され又は既に公衆に知られている）で先行技術との結合により対比を行ってはならない。

引用文献に開示された技術的特徴をより詳しく説明するために、その引用文献において他の参考文献が明確に記載されている場合、その参考文献が引用文献の公開日の前において既に公衆に知られていれば、その参考文献の示す内容は引用文献の一部に属すると見なされる。よって先行技術の公開日は依然として引用文献の公開日を基準とする。

引用文献において明確に放棄された事項や明確に記載された先行技術は、引用文献の一部と見なされる。

引用文献の公開日の前において既に公衆に知られている辞書、教科書、参考書等の参考文献を用いて、引用文献を解釈する用語もまた引用文献の一部と見なされる。

2. 4 新規性の判断基準

新規性の判断は特許出願した発明を対象とし、その発明の技術的特徴と引用文献に開示された先行技術を一つずつ判断しなければならない。判断する時は、その発明を理解するため、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時の通常の知識を参酌することができる。

特許出願した発明と引用文献に開示された先行技術が以下の事情のいずれかに該当する場合は、新規性を有しない。

(1) 完全に同一である

専利出願に係る発明と先行技術との間に形式的、実質的に何らの差異も存在し

ない。

- (2) 文字の記載形式又は直接且つ疑いなく知ることができる技術的特徴にのみ差異が存在する

専利出願に係る発明と先行技術との差異が文字の記載形式のみにあり、実質的には差異がないもの、あるいは対応する一部の技術的特徴のみに差異があり、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が先行技術の形式上明確に記載された技術内容に基づいて、その実質的に専利出願に係る発明の対応する技術的特徴が、単独又は全体的に暗示されていることを直接且つ疑いなく知ることができるものを指す。

但し、もし先行技術に開示された技術的特徴が幾つかの意味を含み、そして専利出願に係る発明がその中の一つの意味のみに限定されている場合は、その発明における技術的特徴は先行技術によって直接且つ疑いなく知ることができるものと認定してはならない。例えば、先行技術に開示された技術手段が一つの技術的特徴である「弾性体」を含んでいるが、「ゴム」の実施例が記載されておらず、専利出願に係る発明に記載された対応する技術的特徴が「ゴム」である場合、「弾性体」には「ゴム」と「ばね」などの概念が含まれているため、その発明における「ゴム」が先行技術の「弾性体」から直接且つ疑いなく知ることができると認定することはできない。

- (3) 対応する技術的特徴の上位、下位概念のみに差異がある

上位概念とは、複数の技術的特徴が同族や同種類の総括概念に属し、或いは複数の技術的特徴が類似した本質の総括概念を有することを指す。上位概念で表現する技術的特徴を含む発明は、上位概念の発明という。下位概念は、上位概念に対して下位に表現される具体的概念である。下位概念で表現する技術的特徴を含む発明は、下位概念の発明という。

若し先行技術が下位概念の発明であれば、その内容は既に、その開示された技術的特徴がその属する上位概念発明に適用できることを暗示し又は提案しているため、下位概念の発明の公開はその属する上位概念の発明の新規性を喪失させることとなる。例えば先行技術が「銅で製造される産物A」であると、専利出願に係る発明の「金属で製造される産物A」の新規性を喪失させることになる。

上位概念の発明の公開は下位概念の発明の新規性に影響を及ぼさない。例え

ば、先行技術が「金属で製造された産物A」である場合、専利出願に係る発明の「銅で製造される産物A」の新規性を喪失させることはできない。又、先行技術に開示された「ハロゲン」は、専利出願に係る発明における「塩素」の新規性を喪失させることはできない。また、先行技術に開示された場合の化合物も、専利出願に係る発明の、例えばその化合物の光学異性体、水和物及び結晶物などの新規性を喪失させることができない。

2. 5 特定の請求項及び選択発明の新規性判断

2. 5. 1 製造方法によって物を特定する請求項

製造方法によって物を特定する請求項については、特許出願に係る発明は請求項に記載された製造方法によって特性が付与された物それ自体でなければならない。即ち、それが新規性を備えるか否かは、製造方法によって決まるのではなく、その物自体によって決まる。請求項に記載された物が先行技術に開示された物と同一の場合、たとえ先行技術に開示された物が異なる方法で製造されたものであっても、当該請求項に記載された物には依然として専利を付与してはならない。例えば、特許出願に係る発明が方法P（工程P1、P2、．．．及びPn）によって製造されたタンパク質である場合、若し異なる方法Qによって製造されたタンパク質Zが、請求されたタンパク質と名称が同じで且つ方法Pによって得られるものと同じ特性を有し、且つタンパク質Zが先行技術であるときは、方法Pが出願時に既に公衆に知られているかどうかに関わらず、請求されるタンパク質は新規性を具えない。

2. 5. 2 用途によって物を特定する請求項

用途によって物を特定する請求項については、保護を求める物が特定される特殊な用途に用いるのに適していることを説明しなければならず、実際の限定的作用については、その用途特徴が保護を求める物の生産に影響を及ぼすか否か、即ち、その用途が、専利出願に係る物がその用途が適用されるある種の特定の構造及び／又は組成を有していることを暗示しているか否かによって決まる。例えば、請求項に「鋼鉄を溶解するのに用いられる鋳型」と記載される場合、その「鋼鉄を溶解するのに用いられる」という用途が、融点の高い特性を生成することができる構造及び／又は組成を具えていることを暗示しており、出願の標的である「鋳型」に対して限定的作用を有しているため、融点の低いプラスチック製製氷皿も鋳型であるが、前記請求項の範囲には入らず、新規性を具える。また、請求項に「クレーンに用いられる吊りフック」と記載される場合、その「クレーンに用いられる」という用途が、特定のサイズ及び強

度の構造を具えていることを暗示しており、出願の標的である「吊りフック」に対して限定的作用を有しているため、魚釣り用の釣り針も類似の形状を有しているが、前記請求項の範囲には入らず、新規性を具える。また、請求項に「ピアノの弦に用いられる鉄合金」と記載される場合、その「ピアノの弦に用いられる」という用途が、張力が高いという特性の層状微細構造（lamellar microstructure）を具えていることを暗示しており、出願の標的である「鉄合金」に対して限定的作用を有しているため、層状微細構造を有しない鉄合金は前記請求項の範囲には入らず、新規性を具える。

若し物の用途の特定が目的又は使用方法を表現するものであり、当該物がある特定の構造及び／又は組成を具えていることを暗示していなければ、当該物が専利要件を満たしているか否かの判断には作用を生じず、それには以下の3つの状況が含まれる。

(1) 化合物

若し特許出願に係る発明が「促進剤に用いられる化合物X」である場合、先行技術である「染料に用いられる化合物X」に比べて、化合物Xの用途が変更されているものの、その本質的な特性を決定する化学構造式は変わらない。従って、「促進剤に用いられる化合物X」は新規性を具えない。

(2) 組合せ物

若し特許出願に係る発明が「クリーニングに用いられる組合せ物A+B」である場合、先行技術である「殺虫に用いられる組合せ物A+B」に比べて、組合せ物A+Bの用途が変更されているものの、その本質的な特性を決定する組成は変わらない。従って、「クリーニングに用いられる組合せ物A+B」は新規性を具えない。若し特許出願に係る発明が「心臓病の治療に用いられる組合せ物X+Y」である場合、先行技術である「インフルエンザの治療に用いられる組合せ物X+Y」に比べて、組合せ物X+Yの用途が変更されているものの、その本質的な特性を決定する組成は変わらない。従って、「心臓病の治療に用いられる組合せ物X+Y」は新規性を具えない。

(3) 物品

若し特許出願に係る発明が「自転車に用いられるU字型ロック」である場合、先行技術である「自動二輪車に用いられるU字型ロック」に比べて、U字型ロックの用途が変更されているものの、それ自体の構造は変わらない。従って、「自転車に用いられるU字型ロック」は新規性を具えない。若し特許出願に係る発明が「プラスチックの内タンク及びプラスチックの外タンクからなる医療

廃棄物の処理に用いられる装置」である場合、先行技術である「プラスチックの内タンク及びプラスチックの外タンクからなる取り替えに便利なゴミ箱」に比べて、容器の用途が変更されているものの、それ自体の構造は変わらない。従って、「医療廃棄物の処理に用いられる装置」は新規性を具えない。

2. 5. 3 用途の請求項

用途の請求項が特許となり得るのは、物の未知の特性を発見した後に、使用目的に基づいてその物を未知の特定用途に使用するものである。従って、通常は物の構造又は名称からはその物がどのように使用されるのか理解しがたい技術分野にのみ適用される。例えば、化学物質の用途の技術分野がそうである。機器、設備及び装置などの物品の発明は、通常その物品には決まった用途があるため、それが用途を出願の標的とした場合には通常新規性は具えない。

2. 5. 4 選択発明

選択発明とは、先行技術において知られている比較的大きい群の範囲から、その中のまだ具体的に開示されていない個別の成分 (individual elements)、サブセット (sub-sets) 又は下位の範囲 (sub-ranges) を選択する発明をいい、化学及び材料の技術分野においてよく見られる (第十三章5. 2. 1. 2「化合物の選択発明」を参照)。選択発明の新規性の判断にあたっては、先行技術の全体的内容が、既に具体的な開示 (specifically disclosed) によって選ばれた個別の成分、サブセット又は下位の範囲であるか否かを考慮しなければならない。

2. 5. 4. 1 個別の成分又はサブセットの選択

若し先行技術に開示された技術内容が、単一の群によって各種選択可能な成分が示されたものである場合、その中から選ばれた任意の1つの成分によって構成された選択発明は、新規性を具えない。しかし、若し先行技術の技術内容が、2つ又は2つ以上の群によって各種選択可能な成分が示されたものである場合、その組成が異なる群の成分を組み合わせることによって生成されたものであり、且つ先行技術において具体的に開示されたものではないため、その選択発明は新規性を具える。上記2つ又は2つ以上の群から組成された選択発明としては、通常以下の状況が挙げられる。

- (1) 既知の化学の一般式が2つ又は2つ以上の置換基の群を有する場合に、異なる群から具体的な置換基を個別に選んで組成された化合物。同様に、先行技術における異なる群から特定の成分を個別に選んで組成された混合物についての判

断原則も同様である。

- (2) 製造方法の発明において、異なる出発物質の群の中から個別に選ばれた具体的な出発物質。
- (3) 既知の多数のパラメータ範囲の中から具体的ないくつかのパラメータが選ばれた下位の範囲。

サブセットから組成された選択発明について、その新規性の判断は本節の原則と同様である。

2. 5. 4. 2 下位の範囲の選択

若し選択発明が、先行技術に開示された比較的大きな数値範囲から選ばれた比較的小さな範囲である場合、先行技術に例示された数値が下位の範囲内に入っていない限り、原則として新規性を有する。その例として以下を挙げる。

- (1) 先行技術に開示されたある成分の含有量の範囲が5～25wt%であり、特許出願に係る発明の当該成分に対応する含有量の範囲が10～15wt%である場合、特許出願に係る発明は新規性を具える。
- (2) 前記例において、若し先行技術に例示されたある成分の含有量が12wt%である場合、特許出願に係る発明は新規性を具えない。

若し選択発明の数値範囲が先行技術に開示された範囲と重複する部分がある場合、その重複する部分は通常、先行技術の範囲において明確に開示された（例えば実施例として）エンドポイント値、中間値によってその新規性が喪失する。例えば、先行技術においてアルミナセラミックの製造方法が既に開示されており、その焼成時間が3～10時間であり、特許出願に係る発明の焼成時間が5～12時間である場合、特許出願に係る発明は先行技術に既に明確に開示されるエンドポイント値（10時間）によって新規性を具えない。

2. 6 新規性の擬制喪失

専利制度は、出願人に専有排他の特許権を与えることによって、その発明を公開することを奨励し、公衆がその発明を利用できるようにするための制度である。明細書又は図面に開示されてはいるが特許出願に係る発明に属さないものについては、出願人が公開し公衆に自由に利用させる発明であり、特許権を付与する必要はない。故に、後出願の特許出願（以下、後願という）の特許請求の発明と、後願の出願日後から公

開又は公告された先出願の特許や実用新案の出願（以下、先願という）に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容が同一の場合、新規性は喪失するが、その発明は依然として新規性の擬制喪失によって、特許を取得することはできない。従って、新規性及び新規性の擬制喪失が適用される事情及び概念は異なる。注意すべきは、上述の先願及び後願はどちらも台湾で出願されたものでなければならない点である。

2. 6. 1 新規性の擬制喪失の概念

先行技術は出願前のあらゆる公衆に知られる情報を含む。後願の出願後に公開又は公告された先願の特許や実用新案の先願は、原来先行技術の一部を構成しないものとされている。但し、専利法の規定により、特許又は実用新案の先願に付された明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された内容は、依然として新規性における先行技術に属する。よって、若し後願の特許請求に係る発明と先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された技術内容とが同一であれば、新規性の擬制喪失とする。

新規性の擬制喪失は、専利法の特別規定であり、その先行技術は後願の出願日の前に公開又は公告されていないため、進歩性の審査には適用しない。

2. 6. 2 引用文献

新規性の擬制喪失を審査する際、引用文献は先に出願し且つ後出願の出願日後に初めて公開又は公告された特許又は実用新案の先願でなければならない。先願が引用文献とされる認定事項は以下の通りである。

- (1) 先願の内容には出願日取得時の明細書、特許請求の範囲、図面、及び明確に記載された他の参考文献、明確に放棄する事項、明確に記載された先行技術を含むが（本章2. 3. 2「単独比較対比」を参照）、但し優先権証明書類は含まない。
- (2) 先願の出願日は、後願の出願日の前でなければならない。且つ後願の出願日の後に公開又は公告されたものでなければならない。審査時に先願が未だ公開又は公告されていない場合は、引用文献とすることはできない。
- (3) 先願が変更出願又は分割出願である場合は、先願の援用された原出願の出願日によって、出願の前、後を認定しなければならない。
- (4) 先願が国内優先権又は国外優先権を主張する場合、優先権の基礎出願及び先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された特許又は実用新案について、出願の前後の時点の認定は、当該先願の優先権日としなければならない。

ない。先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面のみに開示され優先権の基礎案には開示されていない特許又は実用新案については、出願の前、後の時点の認定は、その先願の出願日としなければならない。

- (5) 先願が国内優先権を主張する場合は、優先権基礎出願の出願日以後十五ヶ月後に取り下げられたと見なされるため、優先権基礎出願のみに開示され先願で開示されていない特許又は実用新案については、その特許又は実用新案は公告又は公開されていないため、引用文献とすることはできない。
- (6) 先願が公開又は公告された後は、即ち新規性における先行技術に属し、出願後たとえ取り下げ又は拒絶査定され、又はその専利が放棄又は取り消されたとしても、全て引用文献とすることができる。但し、公開日の前に取り下げられたが既に公開準備段階に入っているため公開されたものについては、引用文献とすることはできない。
- (7) 先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された特許又は実用新案が公開又は公告され、その中の一部の内容が後に補正又は訂正され削除されていたとしても、その削除された部分は引用文献とすることができる。
- (8) 若し先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明が不明確又は不十分であり、後願の属する技術分野における通常の知識を有する者が後願の特許請求の範囲に記載された発明を製造及び使用できない場合は、引用文献とすることはできない。
- (9) 先願は特許又は実用新案の出願のみに限り、意匠出願であってはならない。特許と実用新案がともに自然法則を利用した技術思想の創作に属しており、同一の創作についてそれぞれ特許と実用新案を出願する場合は、2つの専利を与える必要はない。但し、両者は意匠の視覚に訴える創作とは異なるため、特許の後願における新規性の擬制喪失を審査する場合は、特許又は実用新案の先願のみを引用文献とすることができる。

2. 6. 3 新規性の擬制喪失の審査原則

新規性の擬制喪失の審査においては、後願の各請求項に記載された発明を対象としなければならない。その発明の技術的特徴と先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された技術内容を単独で対比し、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。

新規性の擬制喪失を審査する際、請求項ごとの審査、単独対比に関連する審査原則は本章2. 3「新規性の審査原則」の内容を準用する。

2. 6. 4 新規性の擬制喪失の判断基準

新規性の擬制喪失で言う「内容が同一」について、その判断基準は本章2. 4「新規性の判断基準」と(1) 全く同じであり、(2) その差異は文字記載の形式又は直接的且つ疑いなく知り得る技術的特徴にあるに過ぎず、(3) その差異は対応する技術的特徴の上、下位概念にあるに過ぎないことに加えて、更に(4) その差異は通常の見識に基づいて直接的に置換できる技術的特徴にあるに過ぎない。

上記(4)は、専利出願に係る発明と先行技術との差異が、一部の技術的特徴にあるに過ぎず、その部分の技術的特徴がその発明の所属する技術分野における通常の見識を有する者が通常の見識に基づいて直接に置換できるものであることをいう。例えば、引用文献に記載された固定部材はネジ釘であり、そのネジ釘はその引用文献に記載された技術手段において「固定」と「緩めることが可能」という機能を備えるに過ぎず、ボルトもまたその2つの機能を含んでいるため、若し専利出願に係る発明において単にこの引用文献のネジ釘をボルトに置き換えただけの場合、通常の見識による直接的な置換に属するべきである。

判断にあたっては、後願の明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時の通常見識を参酌して、特許出願に係る発明を理解することができる。

2. 6. 5 出願人

同一出願人による前、後2つの出願があり、後願の請求項に記載された発明が先願に添付された明細書又は図面に記載された内容とのみ同一であって請求項には記載されていない場合、同一出願人がその異なる特許又は実用新案について保護を請求しており、専利権の重複付与の虞がないため、後願には依然として専利を与えることができる。但し、若し後願の請求項に記載された発明が先願の請求項に記載された内容と同一の場合は、専利権の重複付与の虞があるため、同一出願人による出願であるか否かを問わず、先願についてのみ専利を与えることができる。これについては本章5. 6. 1「異なる日付の出願」を参照のこと。

新規性の擬制喪失は、異なる出願人が異なる出願日の前、後で2つの出願をし、後願の請求項に記載された発明が先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容と同一である状況にのみ適用する。先願、後願の出願人が同一であるか否かを認定する事項の説明は、以下の通りである：

- (1) 認定時点は後願の出願日（台湾出願の願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面が完備した日）即ち、その先、後願の願書の出願人がその後願の出願日の時点において同一人であるか否かについて認定する。若し同一出願人であると認定された場合、後になって変更、相続又は合併等の事由により出願人が一致しない状況があったとしても、原認定は依然有効である。
- (2) 共同出願の場合、出願人が完全に同一である場合に限り同一と認定される。
- (3) 後願が変更出願又は分割出願である場合、認定の時点は、後願に援用された原出願の出願日とすべきである。

3. 進歩性

3. 1 前書き

専利制度は、出願人に専有排他の専利権を与えることによって、その発明を公開することを奨励し、公衆がその発明を利用できるようにするための制度であり、先行技術に対して貢献しない発明には、特許を付与する必要はない。そのため、出願した発明が、その発明が所属する技術分野において通常の知識を有する人が先行技術により容易に完成できるものであれば、特許を得ることはできない。

3. 2 進歩性の概念

特許出願に係る発明と先行技術との間に差異は存在するが、その発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術により容易に完成できる時は、その発明は進歩性を具えない。

進歩性は特許を取得するための要件の1つであり、特許出願に係る発明が進歩性を具えるか否かについては、その発明が新規性（新規性の擬制喪失の状況がないことを含む）を有することが確定した後に、初めて審査を行い、新規性を具えない場合にはその進歩性を究明する必要はない。

3. 2. 1 当該発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者

当該発明が所属する技術分野において通常の知識を有する者とは、架空の人間であり、出願時に、その発明が所属する技術分野における一般知識（general knowledge）及び普通の技能（ordinary skill）を有する者で、且つ出願時の先行技術を理解、利用できる者を指す。「出願時」とは出願日を指し、出願が国際優先権又は国内優先権を

主張する場合、「出願時」とは優先日を指す。若し解決しようとする課題によって、その発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、その他の技術分野で問題を解決できる技術手段を探求することができる場合、その他の技術分野における通常知識をも有する。

一般知識には、マニュアル又は教科書等に記載された周知（well-known）の知識が含まれ、普遍的に使用（commonly used）される情報及び経験則から理解できる事項も含まれる。普通の技能とは、ルーティンワーク、実験を実施する普通の能力を指す。一般知識と普通の技能を、「通常の知識」と称する。

一般の状況では、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は仮想の一個人であるが、当該発明の属する技術分野の具体的な事実を考慮し、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者を、一群の人々とするのが適切である場合には、仮想の一群の人々とすることもできる。

3. 2. 2 先行技術

進歩性の審査時において、先行技術は出願前に既に刊行物に見られ、公開実施され或は既に公衆に知られている場合、本章2. 2. 1「先行技術」を参照すること。当該先行技術は出願日及び出願後に初めて公開或は公告された技術を含まず、先に出願し、出願後初めて公開又は公告された発明（特許）又は新型（実用新案）も含まない。

進歩性の審査の先行技術は関連する先行技術であるべきで、それは通常特許出願に係る発明と同一又は関連する技術分野に属するが、異なる又は関係のない技術分野における先行技術が当該発明と共通の技術的特徴を有する場合は、当該先行技術もまた関連する先行技術に属する。

3. 2. 3 容易に完成できること

専利出願に係る発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の関連する先行技術を基礎として、出願時の通常の知識を利用して、当該発明を予期（expect）できる場合、又は当該発明の全体が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって自明である場合も、容易に完成できることとなる。自明であることと容易に完成することは同一の概念である。

「通常の知識」については、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

3. 2. 4 引用文献

進歩性を審査する時、引用文献の関連規範として本章2. 2. 2「引用文献」の内容を準用するものとし、形式的に明確に記載された内容及び形式的には記載されていないが実質的に暗示された内容を含む。注意すべきことは、実質的に暗示された内容とは、その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を参酌し(新規性を審査する時は、引用文献の公開時の通常知識を参酌すべきである)、直接的且つ一義的に知ることのできる内容である。

3. 3 進歩性の審査原則

進歩性を審査する時、通常、全体審査、組み合わせの対比、及び請求項毎の審査等の原則に注意しなければならない。以下にそれぞれ説明する。

3. 3. 1 全体審査

進歩性を審査する時は、専利出願に係る発明の全体 (as a whole) を対象としなければならない。個別又は一部の技術的特徴のみを対象としてはならず、発明と関連する先行技術との間の差異そのもののみを対象としてもならず、当該発明が容易に完成できるか否かを判断する。

3. 3. 2 組み合わせの対比

進歩性を審査する際は、(1) 複数の引用文献における全部或は一部の技術内容の組み合わせ、或は(2) 一件の引用文献における異なる部分の技術内容の組み合わせ、或は(3) 引用文献における技術内容及び他の公開形式の(既に公開実施された又は既に公衆に知られている)先行技術の技術内容との組み合わせ、或は(4) 引用文献における技術内容と通常の知識の組み合わせ、或は(5) 他の公開形式の先行技術の技術内容と通常の知識の組み合わせにより、専利出願に係る発明の全体が容易に完成されるか否かを判断する。

3. 3. 3 請求項毎の審査

進歩性を審査する際は、各請求項に記載された発明の全体を対象として、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。但し、審査の結果独立項が進歩性を有すると認定された場合は、その従属項も当然進歩性を具えるため、併せて審査意見を作成することができる。しかしながら、独立項が進歩性を具えないと認定された場合は、その従属項は進歩性を具えないとは限らないため、項を分けて審査意見を作成しなければならない。

3. 4 進歩性を判断するステップ

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かについては、通常以下のステップにより判断を行う。

- ・ステップ1：特許出願に係る発明の範囲を認定する。
- ・ステップ2：関連する先行技術に開示された内容を認定する。
- ・ステップ3：当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の技術レベルを認定する。
- ・ステップ4：当該発明と関連する先行技術が開示する内容との間の差異を確認する。
- ・ステップ5：その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明を容易に完成できるか否か。

ステップ1：特許出願に係る発明の範囲を認定する。

特許出願に係る発明の範囲とは、請求項の文字で特定された範囲を指し、その範囲は請求項を基準とする。特許出願に係る発明の範囲を認定するため、請求項の解釈時においては、明細書及び図面を参酌することができるが、明細書又は図面に開示されているが、請求項に記載されていない内容を請求項に導入してはならない。第1章2.5「請求項の解釈」を参照のこと。

ステップ2：先行技術に開示された内容を認定する。

関連する先行技術については、本章3. 2. 2「先行技術」第二段落を参照のこと。

関連する先行技術に開示された内容の認定とは、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識に基づいて、関連する先行技術に開示された内容全体を理解することであり、全ての教示又は示唆を含む。

ステップ3：当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者の技術レベルを認定する。

「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」に関しては、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

進歩性を審査する際には、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する

者の技術レベルを客観的に認定しなければならず、当該技術レベルを確定する時は、次の要素を考慮することができる。(1) 当該技術 (art) が直面している課題のタイプ、(2) 先行技術が当該課題を解決した技術手段、(3) 発明が属する技術分野のイノベーション速度、(4) 当該技術テクノロジー (technology) の複雑度、(5) 当該分野 (field) の実務従事者の教育レベル、である。個別案件において、上述した各要素は必ずしも全て存在する必要はなく、一つ又は複数の要素が決定的になる可能性もある。

関連する先行技術の内容が、当該技術分野における通常の知識を有する者の技術レベルを反映又は認定するに足る場合は、上述した要素を考慮する必要はなく、直接当該技術レベルを確定することができる。

ステップ4: 当該発明と関連する先行技術に開示された内容との間の差異を確認する。

関連する先行技術の中から進歩性判断の論理付けに適合する引用文献を選び、その中から選ばれた1つの引用文献と特許出願に係る発明の技術内容との差異を対比し、当該差異の対比基礎である単一の引用文献を「主引例」と称し、残りの論理の引用文献とするものは、「その他の引用文献」と称する。

注意すべきは、2つ以上の引用文献を組み合わせて「主引例」としてはならないことである。

ステップ5: その発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が先行技術に開示された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明を容易に完成できるか否かを判断する。

当該発明と主引例に開示された内容との間の差異を確認した後、関連する引用文献及び出願時の通常の知識を参酌し、以下の順序で進歩性を有しない論理を構築できるか否かを判断する(下図参照)。

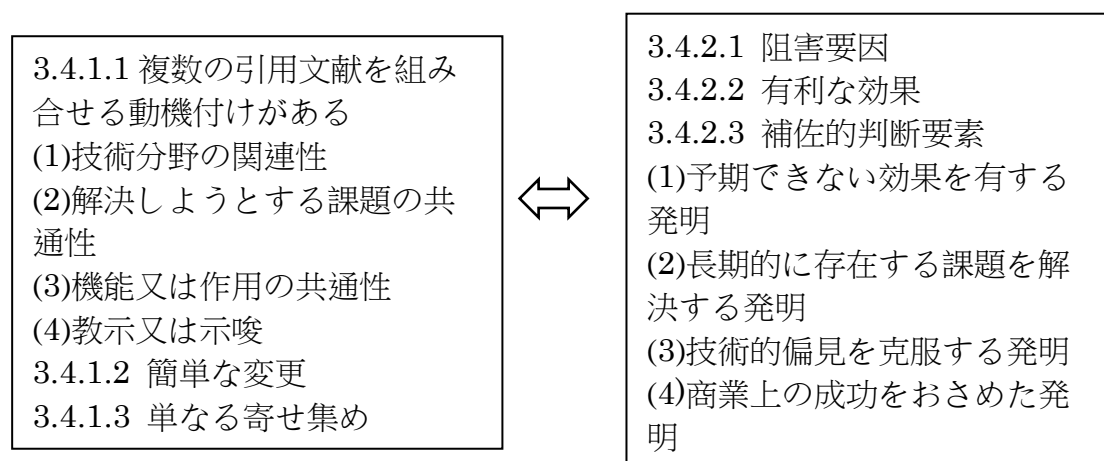
- (1) 本章3. 4. 1. 1「複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある」、3. 4. 1. 2「簡単な変更」及び3. 4. 1. 3「単なる寄せ集め」を含む3. 4. 1「進歩性を否定する要素」の有無を考慮する。
- (2) 上述(1)に基づき、「進歩性を否定する要素」が無い場合、進歩性を有しない論理付けを構築することができず、当該発明は進歩性を有すると判断することができる。
- (3) 上述(1)に基づき、「進歩性を否定する要素」がある場合、次に本章

3. 4. 2. 1「阻害要因」、3. 4. 2. 2「有利な効果」及び3. 4. 2. 3「補佐的判断要素」を含む3. 4. 2「進歩性を肯定する要素」の有無を考慮する。

(4) 上述(3)に基づき、「進歩性を否定する要素」と「進歩性を肯定する要素」を総合的に考慮した後、進歩性を有しない論理付けができない場合、当該発明は進歩性を有すると判断することができ、進歩性を有しない論理付けができる場合、当該発明は進歩性を有しないと判断することができる。

3. 4. 1 進歩性を否定する要素

3. 4. 2 進歩性を肯定する要素



図：進歩性を有しない論理付けを構築できるか否かの考慮要素

3. 4. 1 進歩性を否定する要素

3. 4. 1. 1 複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある

進歩性を審査する時、通常、複数の引用文献の技術内容の組み合わせに関係しており、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者に、複数の引用文献の技術内容（例えば主引例の技術内容Aとその他の引用文献の技術内容B）を組み合わせることで特許出願に係る発明（例えば技術内容A+B）を完成させる動機付けがあるか否かを考慮すべきであり、動機付けがあり組み合わせできる場合、進歩性を否定する要素ありと判断することができる。

当該発明の属する分野における通常の知識を有する者に、複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けが有るか否かを判断する時、後知恵を避けるため、引用文献の技術内容と特許出願に係る発明の技術内容との関連性又は共通性を考慮するのではなく、複数の引用文献の技術内容の関連性又は共通性を考慮しなければならない。原則的に「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」、「機能又は作

用の共通性」及び「教示又は示唆」等の事項を総合的に考慮することができる。

一般的に、前述の事項が多いほど、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、複数の引用文献の技術内容を組み合わせることができる動機付けがある。特殊な状況下では、1つの有力な事項のみで、それが複数の引用文献の技術内容を組み合わせることができる動機付けを有すると認定することができる。

3. 4. 1. 1. 1 技術分野の関連性

技術分野の関連性とは、複数の引用文献の技術内容の技術分野が同一又は関連するか否かで判断する。

ある1つの引用文献の技術内容の技術分野の判断は、当該技術が応用された物、原理、メカニズム（mechanism）、作用等により考慮することができる。

若し複数の引用文献の技術内容の技術分野が関連性を有している場合であっても、通常、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にそれらの引用文献を組み合わせる動機付けがあると直接認定することは難しく、原則的に本章3. 4. 1. 1. 2「解決しようとする課題の共通性」、3. 4. 1. 1. 3「機能又は作用の共通性」及び3. 4. 1. 1. 4「教示又は示唆」等の1つ以上の事項をさらに考慮して、それがこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けがあるか否かを総合的に判断しなければならない。

例1

〔請求項〕

通信頻度に基づき電話帳の記録を並び替える電話装置。

〔主引例〕

ユーザーが設定した重要度に基づき電話帳の記録を並べ替える電話装置。

〔その他の引用文献〕

通信頻度に基づき電話帳の記録を並び替えるファックス装置。

〔説明〕

主引例の装置とその他の引用文献の装置はいずれも電話帳を有する通信装置の技術分野に属しているため、2つの引用文献の技術内容の技術分野は関連性を有するが、当該発明の属する分野における通常の知識を有する者にこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けがあるとは依然として認定することはできず、さらに「解決

しようとする課題の共通性」、「機能又は作用の共通性」及び「教示又は示唆」等1つ以上の事項を考慮する必要がある。

3. 4. 1. 1. 2 解決しようとする課題の共通性

解決しようとする課題の共通性とは、複数の引用文献の技術内容が実質的に同一の解決しようとする課題を含むか否かにより判断する。

ある1つの引用文献の技術内容が解決しようとする課題の判断については、当該引用文献に記載された解決しようとする課題、又は当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が容易に思いつくことのできる解決しようとする課題等を考慮することができる。

複数の引用文献の技術内容が解決しようとする課題が共通性を有する場合には、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者がこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けを有すると認定することができる。

例1：

〔請求項〕

表面に硬質カーボンフィルムが形成されたペットボトル。

〔主引例〕

表面に酸化シリコンフィルムが形成されたペットボトルで、前記酸化シリコンフィルム層の塗覆は気体の密閉性を向上させるという目的を達成することができる。

〔その他の引用文献〕

表面に硬質カーボンフィルムが形成された密閉容器で、前記硬質カーボンフィルム層の塗覆は気体の密閉性を向上させるという目的を達成することができる。

〔説明〕

主引例とその他の引用文献には、いずれも「フィルム層の塗覆により気体の密閉性を向上させる目的を達成する」との記載があるため、2つの引用文献の技術内容が解決しようとする課題には共通性がある。

例2：

〔請求項〕

持ち手部分に栓抜き部品を有する料理バサミ。

〔主引例〕

持ち手部分に殻剥き部品を有する料理バサミ。

〔その他の引用文献〕

持ち手部分に栓抜き部品を有する料理ナイフ。

〔説明〕

料理バサミ又は料理ナイフ等の調理器具に多様な機能を持たせ、料理の課題を解決することについて、当該課題が調理器具の技術分野における通常の知識を有する者が容易に思いつくものであるため、2つの引用文献の技術内容が解決しようとする課題は共通性を有する。

3. 4. 1. 1. 3 機能又は作用の共通性

機能又は作用の共通性とは、複数の引用文献の技術内容の間に、実質的に同一の機能又は作用を含むか否かで判断する。

もし複数の引用文献の技術内容の機能又は作用が共通性を有する場合、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者はこれらの引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けを有すると認定することができる。

例1

〔請求項〕

プレスローラーのクリーナー装置を含む印刷機で、前記クリーナー装置はその中の膨張機構が膨張して洗浄布を押圧することでローラーを洗浄する。

〔主引例の技術内容〕

プレスローラーのクリーナー装置を含む印刷機で、前記クリーナー装置はその中のカム機構が洗浄布を押圧することで、ローラーを洗浄する。

〔その他の引用文献の技術内容〕

凹版ローラーのクリーナー装置を含む印刷機で、前記クリーナー装置はその中の膨張機構が膨張して洗浄布を押圧することでローラーを洗浄する。

〔説明〕

主引例の技術内容はカム機構により洗浄布を押圧し、その他の引用文献の技術内容は膨張機構により洗浄布を押圧するもので、いずれも洗浄布を押圧することでローラ

一を洗浄するため、2つの引用文献の機能又は作用は共通性を有する。

3. 4. 1. 1. 4 教示又は示唆

もし関連する引用文献の技術内容においてすでに、異なる引用証拠の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が明確に記載されている、又は実質的に暗示されている場合、例えば、引用文献A、Bの少なくとも1つに両者を組み合わせる教示又は示唆が開示されている、又は別の引用文献Cに引用文献Aと引用文献Bを組み合わせる教示又は示唆が開示されている場合、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者はこれらの引用文献（引用文献Aと引用文献B）の技術内容を組み合わせることができる強力な動機付けを有すると認定することができる。

例1

〔請求項〕

湾曲構造を有するアルミ製の建築部材。

〔主引例〕

湾曲構造を有する建築部材で、軽量材質で耐腐食性の高い材料を有する（しかし材料をアルミとすることは開示していない）。

〔その他の引用文献〕

屋根のトラス部材で、前記トラス部材はアルミ又はアルミ合金で製作されており、アルミは軽量材質であることから、重量を軽減することができる。

〔説明〕

主引例の技術内容は、その建築部材が軽量な材料から選択されることを開示しており、その他の引用文献の技術内容は屋根のトラス部材を製作するアルミが軽量材質であることを開示している。よって、関連する引用文献の技術内容においてすでに、2つの引用文献の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が開示されている。

例2

〔請求項〕

エチレンと酢酸ビニルの共重合体と前記共重合体に分散する酸受容体を含む透明フィルムで、前記共重合体は架橋剤により架橋する。

〔主引例〕

エチレンと酢酸ビニルの共重合体と前記共重合体に分散する酸受容体を含む透明フィルムで、前記透明フィルムは太陽電池の部品の密閉フィルムに応用できる。

〔その他の引用文献〕

エチレンと酢酸ビニルの共重合体から形成される透明フィルムで、前記共重合体は架橋剤により架橋し、前記透明フィルムは太陽電池の密閉フィルムに応用することができる。

〔説明〕

主引例の技術内容は、エチレンと酢酸ビニルの共重合体の透明フィルムが、太陽電池の部品の密閉フィルムに応用できることを開示しており、その他の引用文献の技術内容は、エチレンと酢酸ビニルの共重合体が、架橋剤による架橋により透明フィルムを形成し、太陽電池の密閉フィルムに応用できることを開示しているため、関連する引用文献の技術内容においてすでに2つの引用文献の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が開示されている。

3. 4. 1. 2 簡単な変更

特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容との両者の技術的特徴の違いについて、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が特定の課題を解決する時に、出願時の通常の知識を利用し、単一の引用文献の異なる技術的特徴を単に修飾、置き換え、省略又は転用等をして特許出願に係る発明を完成することができる場合、当該発明は単一の引用文献の技術内容の「簡単な変更」となる。

「通常の知識」については、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

特許出願に係る発明が単一の引用文献の技術内容の簡単な変更である場合、進歩性を否定する要素を有すると判断することができる。当該単一の引用文献又は別の証拠の技術内容が、当該簡単な変更について教示又は示唆する場合、進歩性を否定する要素の有無を判断する際の、有力な事項と見なすことができる。

例えば、メンテナンス回数を減らすため、浴室乾燥換気扇の駆動装置について、特許出願に係る発明が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を利用して、本来のブラシ付きDCモーターをブラシレスDCモータ

一に置き換えて完成したものである場合。

例えば、組み立てやすいように、特許出願に係る発明が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用して、物品の一部部品を一体成形技術により製作させたものである場合。

例えば、部品の節約又はステップの簡素化のため、特許出願に係る発明が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、出願時の通常の知識を利用して、物品の一部部品又は方法の一部ステップを省略し、且つ同時に省略した一部部品又は一部ステップの機能を喪失して完成させたものである場合。

単一の引用文献の技術内容に、簡単な選択により特許出願に係る発明を完成させた場合、その進歩性の判断については、本章3. 5「選択発明の進歩性判断」を参照。

注意すべきは、本節「簡単な変更」と本章3. 4. 1. 1「複数の引用文献と組み合わせる動機付けがある」との両者をそれぞれ考慮するだけでなく、統合して考慮する可能性があることである。

3. 4. 1. 3 単なる寄せ集め

特許出願に係る発明（例えばデジタル時計付きペン）が、複数の引用文献（デジタル時計とペン）の技術内容を単に組み合わせただけで、組み合わせ後の発明の各技術的特徴が機能上相互に作用せず、その本来の方法でそれぞれ作用し、組み合わせ後の発明の効果は組み合わせ前の各引用文献の技術内容の効果を総合したものにすぎない場合、当該発明は複数の引用文献の技術内容の「単なる寄せ集め（aggregation）」である。

特許出願に係る発明が複数の引用文献の技術内容の単なる寄せ集めの場合、進歩性を否定する要素があると判断することができる。これらの複数の引用文献又は別の証拠の技術内容が当該単なる寄せ集めすることの教示又は示唆が存在する場合には、進歩性を否定する要素の有無を判断する際の有力な事項と見なすことができる。

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かの判断は、特許出願に係る発明の全体を対象とすべきで、複数の引用文献を組み合わせた後に当該発明の全ての技術的特徴が開示されているからというだけで、当該発明は単なる寄せ集めであると認定してはならず、組み合わせ後の発明の各技術的特徴と機能上の相互作用の有無を考慮しなければならない。

3. 4. 2 進歩性を肯定する要素

3. 4. 2. 1 阻害要因

進歩性のステップ2「関連する先行技術に開示された内容を確認する」時、特許出

願に係る発明に阻害要因（teach away）があるか否かを含め、関連する先行技術に開示されている内容全体を考慮しなければならない。

「阻害要因」とは、関連する引用文献の中に特許出願に係る発明の除外に関する教示又は示唆がすでに明確に記載又は実質的に暗示されていることを指し、引用文献の中に特許出願に係る発明の関連する技術的特徴を組み合わせできないことが開示されている場合、又は引用文献に開示された技術内容に基づき、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が組み合わせることを制止され、これらの技術内容がとる方法に従わない場合を含む。

関連する先行技術が特許出願に係る発明に対し阻害要因を有する場合、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。

例えば、特許出願の活性剤に鉄とアルカリ金属を含んでおり、引用文献Aには鉄を活性剤に加えるが、アンチモンを活性剤に加えることは明確に排除することが開示されており、引用文献Bにはアンチモンとアルカリ金属を活性剤の成分とすることができ、両者は同じ有利な効果を持ち代替可能性があることが開示されていた。よって、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は2つの引用文献の教示に基づき、鉄とアルカリ金属を活性剤とする結論を出すことはできないはずであり、即ち、2つの引用文献の特許出願に係る発明の関連する技術的特徴は組み合わせることができないことが開示されている場合、特許出願に係る発明に対し阻害要因となる。

関連する先行技術が特許出願に係る発明に対し阻害要因を有するか否かの判断は、関連する先行技術の実質的な内容で判断しなければならない。例えば、特許出願に係る発明が、エポキシ樹脂プリント基板材料であり、先行技術にポリイミド樹脂プリント基板材料が開示され、また、エポキシ樹脂材料は受け入れ可能な安定性とある程度の可とう性を有するが、それはポリイミド樹脂材質の性質よりも劣ることが開示されている場合。当該先行技術の実質的内容にはエポキシ樹脂材料をプリント基板の材料としてはならないことを開示していないことから、即ち特許出願に係る発明の除外を教示又は示唆もしていないため、特許出願に係る発明に対し阻害要因を構成しない。

先行技術には比較的良い実施方法が開示されているに過ぎず、又は一種類以上の択一形式記載が開示されているに過ぎず、特許出願に係る発明が比較的良い実施方法ではない、又は択一形式記載のうちの一つである場合、当該先行技術は特許出願に係る発明を明確に除外している訳ではないことから、特許出願に係る発明に対し阻害要因を構成しない。

3. 4. 2. 2 有利な効果

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かを判断する時、当該発明を先行技術と対比した有利な効果を考慮しなければならず、出願時の明細書に記載された有利な効果（第1章1. 2. 4. 3「先行技術と対比した効果」を参照）及び出願人が補正又は応答時に主張した有利な効果を含むが、当該有利な効果は、当該発明を実現する技術手段から直接生じる技術効果でなければならず、即ち、技術手段を構成する全ての技術的特徴から直接生じる技術効果でなければならない。且つ出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に明確に記載されるものであって、又は当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載内容から導き出すことができるものであって、明確に記載又は導き出される有利な効果でない場合、考慮されない。

特許出願に係る発明と先行技術とを対比して有利な効果がある場合、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。当該有利な効果が「予期することのできない効果」であれば、進歩性を肯定する要素を有するか否かを判断する際に、有力な事項として見なすことができる。本章3. 4. 2. 3. 1「予期できない効果を奏する発明」を参照。

3. 4. 2. 3 補佐的判断要素

進歩性を審査する時、出願人が出願時又は出願過程において補佐的証明資料を提供し、特許出願に係る発明が以下の事情を有し進歩性を有すると主張する時は、併せて審査すべきである。

3. 4. 2. 3. 1 予期できない効果を奏する発明

いわゆる「予期できない効果」とは、特許出願に係る発明が関連する先行技術と比べて、予期できない効果を奏することを指し、効果に顕著な上昇を生じる（量的変化）、又は新しい効果を生じる（質的变化）ことを含み、且つそれが当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、当該発明の出願時に予期することのできないものを指す。言い換えれば、たとえ特許出願に係る発明が効果に顕著な上昇を生じた、又は新しい効果を生じたとしても、当該効果が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、発明の出願時に予期できるものであれば、依然として「予期できない効果」には属さない。

例えば、特許出願に係る発明はタンパク質Aの派生物であり、先行技術と比べタンパク質Aの活性が6～9倍増加しており、当該効果の顕著な上昇が当該発明の属する技

術分野における通常の知識を有する者にとって、当該発明の出願時に予期できないものである場合、当該発明は予期できない効果を奏すると認定することができる。

例えば、先行技術ではペンタクロロフェノール（PCP）製剤を木材の殺虫剤とすることが開示されており、特許出願に係る発明はPCP製剤を除草剤として用いる用途であるが、当該新しい効果が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、発明の出願時に予期することができない場合には、当該発明は予期できない効果を奏すると認定することができる。特許出願に係る発明が関連する先行技術に照らし合わせて予期できない効果を有する場合、進歩性を肯定する要素を有するか否かを判断する際に、有力な事項と見なすことができる。従って、たとえ出願時の通常の知識或は先行技術が、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者に特許出願に係る発明を完成することを促したとしても、当該発明に予期できない効果があれば、進歩性を肯定する要素を有するか否かを判断する際に、有力な事項と見なすことができる。

3. 4. 2. 3. 2 長期間存在した課題を解決した発明

特許出願に係る発明が先行技術において長期間存在した課題を解決することができ又は人々の長期的なニーズを達成したものである場合、進歩性を肯定する要素を有すると判断することができる。

「長期間存在した課題」であるか否かを判断するには、同時に以下の3つの要件に符合しなければならない。（1）当該課題が特許出願に係る発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、長期間存在する課題であると公認されている。（2）当該課題は特許出願に係る発明の出願前にはずっと解決できなかったものである。（3）特許出願に係る発明が当該課題を解決することができる。

例えば、家畜（例えば乳牛）の身体に無痛で且つ表皮を損壊しない烙印方法は、牧畜業者が公認する長期間存在し、且つ解決していない課題に属する。特許出願に係る発明の出願前に誰も当該課題の解決方法を提供しておらず、当該発明が提供する冷凍烙印の方法が長期間存在する課題を解決した場合、進歩性を肯定する要素を有すると判断することができる。

3. 4. 2. 3. 3 技術的偏見を解消した発明

ある技術分野における特定の課題に対し、特許出願に係る発明が技術的偏見により放棄された技術手段を採用し、当該技術手段が当該課題を解決することができた場合、進歩性を肯定する要素を有すると判断することができる。

いわゆる「技術的偏見」とは、特許出願に係る発明の出願前に、当該技術分野に存在してきた客観的事実と乖離した見解であり、それが当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者をその他の可能性について考慮しないよう導いてきたものを指す。

例えば、一般的に二酸化炭素を含む飲料を瓶詰めされる過程において、殺菌消毒した瓶は高温であることから、飲料を装填した後、飲料が瓶から噴出しないよう直ちに密封しなければならないと考えられている。しかしながら特許出願に係る発明では、同様の瓶詰め過程を実施する際、飲料の装填後直ちに密封する必要性は全くなく、飲料も瓶から噴出しないことを証明した。よって二酸化炭素を含む飲料は殺菌消毒後の熱瓶により噴出するという見解は、一種の技術的偏見であり、特許出願に係る発明が当該技術的偏見を克服したことから、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。

3. 4. 2. 3. 4 商業的成功を収めた発明

特許出願に係る発明が、商業的に成功を収め、且つそれが当該発明の技術的特徴から直接導かれたものであり、その他の要素、例えばセールステクニック又は広告宣伝によってもたらされたものでなければ、進歩性を肯定する要素があると判断することができる。

3. 5 選択発明の進歩性の判断

選択発明とは、関連する先行技術の既知の比較的大きな群又は範囲から、その中の具体的に開示されていないサブセット、下位の範囲又は個別成分、部品、数値等を選択する発明である。選択発明の進歩性の判断については、本章3. 4「進歩性の判断ステップ」を参照する以外に以下の事項に注意しなければならない。

選択発明について、その選択された部分が先行技術と比べていずれも予期できない効果を奏する場合、当該発明は容易に完成し得るものではなく、進歩性を具えると認定しなければならない。予期できない効果については、本章3. 4. 2. 3. 1「予期できない効果を奏する発明」を参照。

選択発明は化学及び材料の技術分野によく見受けられる。（第十三章5. 3.1.5「化合物の選択発明」を参照）例えば、関連する先行技術において化合物AとBを用いて高温で化合物Cを製造し、温度が50℃～130℃の範囲にあれば、化合物Cの生産量は温

度が上がると共に増加することが既に開示されている。選択発明が設定する温度が63℃～65℃の範囲内にあり（関連する先行技術ではその比較的小さな範囲は具体的に開示されていない）、化合物Cの生産量の明らかな増加が、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者にとって、当該効果が発明の出願時に予期できないものである場合、この選択発明は予期できない効果を奏するため、それは容易に完成できないものであり、進歩性を具えると認定すべきである。

特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容の両者の技術的特徴の違いについて、当該発明の属する分野における通常の知識を有する者が特定の問題を解決する際に、出願時の通常の知識を利用し、単一の引用文献との技術的特徴の違いについて簡単な選択をし特許出願に係る発明を完成させることができ、且つ予期できない効果を奏することができない場合、進歩性を具えない。

「通常の知識」については、本章3. 2. 1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」を参照。

例えば、特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容が、いずれも粘着剤でポリエチレンビニル層と金属シールド層を粘着するケーブルを含んでおり、その差異は特許出願に係る発明の粘着剤が粘着剤Aに特定されていることだけで、ビニルと金属との粘着に用いる粘着剤はすでに一般の知識となっており、その種類には特に制限されていないことから、特許出願に係る発明が選択した接着剤Aは、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が粘着しやすすくないという課題を解決するため、出願時の通常の知識を利用すれば、最適、又はよりよい種類を採用することができ、且つ予期できない効果を奏することはないため、進歩性を有しない。

例えば、特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容がいずれも抗酸化剤Aの塗料を含んでおり、その差異は特許出願に係る発明の抗酸化剤Aの含有量を2～3%に限定していることのみである。抗酸化剤Aを塗料に用いることはすでに一般の知識となっており、その添加量は特に制限されておらず、特許出願に係る発明が選択する2～3%は、当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が塗料の酸化問題を解決するため、出願時の通常の知識を利用すれば、最適の又はよりよい添加量を採用することができ、且つ予期できない効果を奏することはないため、進歩性を有しない。

3. 6 審査における注意事項

- (1) 偶然発見された発明であれ、或は苦心して研究、実験することによって完成された発明であれ、いずれも進歩性の認定には影響を及ぼさない。
- (2) 進歩性を審査する時は、先ず、明細書に記載された発明が解決しようとする課題、課題解決の技術手段及び先行技術の効果を理解しなければならないが、当該3つそれぞれを関連する先行技術と実質的な差異の有無について対比し、特許出願に係る発明の進歩性の有無を認定してはならず、原則的に進歩性の5つの判断ステップに従い逐一行ってから認定しなければならない。
- (3) 進歩性の審査の際には、明細書の解読、特許出願の範囲及び図面の内容によって生じた「後知恵」をもって、特許出願に係る発明が容易に完成されるものであり進歩性を具えないとの判断を下してはならない。特許出願に係る発明の全体を先行技術と比較対照させ、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が出願時の通常の知識を参酌する観点から、客観的な判断を下すべきである。
- (4) 進歩性の審査は、検索された引用文献に開示された関連する先行技術に基づき、特許出願に係る発明が容易に完成できるものであるか否かを判断すべきである。検索した引用文献を引用することができず、特許出願に係る発明の明細書が引用した関連する先行技術を引用して拒絶査定する場合は、具体的な理由を明記すべきである。
- (5) 特許出願に係る発明が進歩性を具えないとの認定をする場合、原則的には関連する先行技術の引用文献を添付すべきであるが、その技術が一般の知識（本章3.2.1「当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」）であるときは、引用文献を添付する必要はないが、審査意見通知書及び拒絶査定書において理由を十分に明記すべきである。
- (6) 物の発明が進歩性を具える場合、当該物の製造方法又は用途の発明も当然進歩性を具える。
- (7) 出願人が出願時に引用文献に新規性又は進歩性喪失の例外の適用があると主張した場合、本章4.「新規性又は進歩性喪失の例外」を参照して参酌しなければならない。

4 新規性又は進歩性喪失の例外

4. 1 前書き

新規性又は進歩性喪失の例外の猶予とは、特許出願前特定の期間内において、出願人が特定の事情により公開にいたった事実がある場合、当該公開の事実は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の喪失により特許を取得できないことには至らないことを指す。このため、出願人の本意により、又は本意によらずに公開された事実があり、当該公開の事実が発生して12ヶ月以内に特許出願をする場合、当該発明には新規性又は進歩性喪失の例外の猶予が適用され、当該公開の事実に関する技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術にはならない。前述した12ヶ月の期間は、猶予期間（グレースピリオド：grace period）と称する。

前述した公開の事実について、出願人が特許出願により台湾又は外国で法により公報上で公開された場合、原則的に、特許出願に係る発明は新規性又は進歩性喪失の例外の猶予は適用されず、当該公開の事実に関する技術内容も、当該発明が新規性と進歩性を有するか否かを判断する先行技術になる。

4. 2 事実公開の行為主体

新規性又は進歩性喪失の例外となる公開の事実の行為の主体は出願人又は第三者である。

ここで言う出願人とは、出願人の前権利者も含む。いわゆる前権利者とは、特許出願権の被相続人、譲渡人又は出願権者の被雇用者又は被招聘者などを指す。

ここで言う第三者とは、出願人の発明の技術内容を公開した出願人でない者であり、例えば出願人が委任、同意、指示した者、秘密保持義務に違反し、又は不法な手段である脅迫、詐欺で発明を搾取した者などを指す。

上述した出願人以外の者は、第三者も含め他人と称する。

4. 3 新規性又は進歩性喪失の例外の期間

グレースピリオドは、公開の事実が発生した日の翌日から起算して12ヶ月であり、

若し出願人がグレースピリオドにおいて、その本意又は不本意にかかわらず複数回公開することになり、猶予が適用される状況が複数ある場合、そのグレースピリオドは最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から起算して12ヶ月としなければならない。言い換えれば、猶予が適用される状況において、最も時期の早い公開の事実の発生日の翌日から特許出願日まで、12ヶ月を超えてはならない。

公開の事実の発生日は、公開された技術内容に記載された期日又は関連する証明書類をもって認定すべきであり、公開の事実の発生した年、四半期、年月、隔週又は週しか認定できない場合には、当該年の最初の日、当該四半期の最初の日、当該年月の最初の日、当該隔週の第一週の最初の日または当該週の最初の日として推定する。推定期日が出願前12ヶ月以内である場合、猶予の適用となり、出願人に公開の事実の発生日を明記するよう別途通知する必要はない。推定期日が出願前12ヶ月より以前である場合、猶予は適用されないが、出願人が猶予の適用となると考える場合、出願人は公開の事実、事実発生日を明記し、並びに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。

新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予と優先権は、両者の起算日は異なり、前者は事実発生日（の翌日）から起算して12ヶ月であるが、後者は国際又は国内優先権基礎出願の出願日から起算して12ヶ月とすべきである。よって、新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予を適用する出願について、別途、優先権を主張する者は、両者の起算日についてはそれぞれ認定しなければならない。台湾専利法はパリ条約第11条の規定を参照していないため、国際優先権の起算日は特許出願以前に商品を出展した事実の発生日に遡ってはならない。

4. 4 特許公報でなされた公開

すでに完成させた発明の技術内容について出願人が台湾又は外国で特許出願したことで、その後法により公開公報又は公告公報にてなされた公開については、原則的に特許出願に係る発明は新規性又は進歩性喪失の例外の猶予は適用されず、当該公開の事実に関する技術内容は、依然として当該発明が新規性と進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属する。

例外的に、当該公報での公開が特許主務官庁のミスにより引き起こされたものである場合、又は第三者が直接又は間接的に知り得た出願人の発明の技術内容について、出願人の同意を得ずに特許出願をした場合、且つ出願人が当該公開から12ヶ月以内に特許出願した場合には、特許出願に係る発明は新規性又は進歩性の喪失の例外の猶予が適用され、当該公開の事実の技術内容は、当該発明が新規性又は進歩性を有するか

否かを判断する先行技術とはならない。このような状況において、出願人は公開の事実、事実の発生した日を明記し、並びに関連する証明書類を添付して証明しなければならない。

4. 5 新規性又は進歩性喪失の例外を適用する事情

新規性又は進歩性喪失の例外の適用は、特許公報でなされた公開を除いて、「出願人の本意によりなされた公開」と「出願人の本意によらずなされた公開」の2つの事情がある。

いわゆる「出願人の本意によりなされた公開」とは、公開が出願人の意向によるもので、出願人自らの行為に限るものではないことを指す。この状況の公開における行為の主体には、出願人、出願人が委託、同意、指示した者などが含まれる。

出願人が2人以上の時は、その出願前の公開行為は出願人全体の共同でなされたものに限る必要はなく、個別の各出願人が単独でこれを行うこともでき、且つ個別の各出願人の公開行為がその他の出願人の同意を得たか否かにかかわらず、いずれも「出願人の本意によりなされた公開」の事情に属する。

いわゆる「出願人の本意によらずなされた公開」とは、公開が出願人の意図に反して公開された状況を指す。この状況の公開における行為の主体には、出願人の委任、同意、指示を得ていない者、秘密保持義務に違反し、又は不法な手段である脅迫、詐欺により発明を搾取した者等が含まれる。

上述した2つの事情について、公開の態様には制限はなく、実験による公開、刊行物による発表、政府主催又は認可の展覧会への展示、公開実施による場合等が含まれる。

単独の他人による発明が公開された場合、前述した2つの事情には該当せず、特許出願に係る発明は、進歩性又は進歩性喪失の例外の猶予を適用されず、当該公開された技術内容は、当該発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となることである。

他人が出願前に公開した事実がある場合、当該公開が前述した2つの事情に該当するか否か、すなわち特許出願に係る発明に猶予が適用されるか否かについて、出願人は公開の事実、事実の発生した日を明記し、並びに関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。

4. 6 新規性又は進歩性喪失の例外の効果

新規性又は進歩性喪失の例外の猶予の効果とは、公開された事実の技術内容を、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術としないことである。

新規性又は進歩性喪失の猶予と優先権の両者の効果は異なり、前者は、グレースピリオド内に公開された技術内容を特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術には属しないと認定するに過ぎず、発明が特許要件に符合するか否かを判断する基準日に影響を及ぼさないが、後者は優先日から出願日の間に公開された技術内容がいずれも特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属しないと認定するもので、発明が特許要件に符合するか否かを判断する基準日に影響を及ぼす。従って、グレースピリオドにおいて、若しその他の関連技術内容の公開の事実がある場合、例えば、単独の他人による発明の公開があれば、特許出願に係る発明は、依然として新規性又は進歩性の喪失により拒絶査定となる可能性がある。同様に、グレースピリオドにおいて、若し他人が同一の発明について先に出願を提出した場合、新規性又は進歩性が喪失しない猶予の主張は他人による先出願の事実を排除することができないことから、特許出願に係る発明は新規性の擬制喪失、又は先願主義により特許が許可されず、一方の他人による先出願の出願案件も、出願前に同一の発明が公開されているという事実によって、新規性喪失となり特許は許可されない。

4. 7 新規性又は進歩性喪失の例外の審査

特許公報上でなされた公開について、特許出願に係る発明には猶予が適用されるかについては、本章4. 4「特許公報でなされた公開」を参照のこと。

公開の事実とは、特許公報上でなされた公開以外に、もし同時に（1）出願人が公開の事実発生から12ヶ月以内に特許出願し（2）出願人の本意又は不本意に関わらず公開された、という2つの要件を満たす場合、当該発明には新規性又は進歩性喪失の例外の猶予が適用され、当該公開の事実に関する技術内容は特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属しない。

同時に上述した2つの要件を満たすことができない場合、例えば公開の事実の発生日が出願前12ヶ月より以前である、又は公開の主体が他人又は他人を含み、単独の他人による公開となる可能性がある場合、原則的に当該発明は新規性又は進歩性喪失の

例外の猶予は適用されないと推定され、当該公開の事実の技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となる。もし出願人が、当該発明は猶予を適用されると考える場合には、公開の事実、事実の発生日を明記し、関連する証明書類を添付してこれを証明しなければならない。

上述した2つの要件の審査については、以下に例示する。

(1) 出願人が公開の事実発生から12ヶ月以内に特許出願する。

例えば、シンポジウムの論文集のある論文に公開の年月のみ記載されており、出願人が当該論文の公開後に特許出願した場合、当該論文の公開年月の最初の日を公開日と推定するが、当該推定日が出願前12ヶ月以内であり、且つ公開行為の主体が出願人である場合、当該論文の公開は出願人の意向によるものと認定することができ、当該発明には猶予が適用され、当該論文の公開する技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術とはならない。

例えば、シンポジウムの論文集のある論文に公開された年のみ記載されており、出願人が当該論文の公開後に特許出願した場合、当該論文が公開された年の最初の日を公開日と推定するが、当該推定日が出願前12ヶ月より以前である場合、原則的に当該発明には猶予が適用されず、当該論文の公開する技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となる。もし、出願人が当該発明は猶予を適用されると考える場合、公開の事実、事実の発生した日を明記し、関連する証明書類を添付して証明することができる。

(2) 出願人の本意又は不本意に関わらずなされた公開

例えば、シンポジウムの論文集にある論文の作者Aと明記されており、出願人AとBは当該論文の公開後12ヶ月以内に特許出願した場合、公開行為の主体は出願人であるため、当該論文の公開は出願人の意向によるものと認定することができ、且つ、出願人は当該公開の事実の発生から12ヶ月以内に特許出願していることから、当該発明には猶予を適用し、当該論文で公開された技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術とはならない。

例えば、シンポジウムの論文集にある論文の作者AとBが明記されており、出願人Aは当該論文の公開後12ヶ月以内に特許出願した場合、公開行為の主体には他人が含まれているため、単独の他人による発明の公開となる可能性もある

ため、原則的に当該発明には猶予は適用されず、当該論文で公開された技術内容は、特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術となると推定する。もし、出願人が当該発明は猶予を適用されると考える場合、公開の事実、事実の発生した日を明記し、関連する証明書類を添付して証明することができる。

出願人の本意又は不本意に関わらず多数公開された事実については、例えば、出願人自らが公開した後、メディア放送により報道された場合、特許出願に係る発明に新規性又は進歩性喪失の例外の猶予を適用するか否かを判断するときは、これらの事実を個別に判断しなければならない。

上述した多数公開された事実が、「密接不可分」の関係である場合、つまり最初の公開の事実とその後の公開の事実とが密接に関連する場合、出願人は最初に公開された事実の証明書類のみ提出すればよく、その後の公開の事実の証明書類を提出する必要はない。

いわゆる「密接不可分」の事情は以下の通りである。

- (1) 連続して数日間行った実験。
- (2) 実験を公開してその場で頒布した明細書。
- (3) 刊行物の初版と再版。
- (4) シンポジウムの論文発表とその後その成果を基に発行された論文集。
- (5) 同一の展覧会における巡回展示。
- (6) 展覧会の展示とその後発行された出展カタログ。
- (7) 同一論文の出版社ウェブページにおける先行発表とその後の出版社の刊行物における発表。
- (8) 学位論文の発表と当該論文の図書館における陳列。

以下、更に詳しく説明する。

- (1) 出願人は、論文を先に出版社のウェブページに発表し、その後同一の内容の論文を当該出版社の刊行物に発表した。両者は密接不可分の関係にあるため、ウェブページでの発表に係る証明書類を提出するだけでよい。
- (2) 出願人は、学位論文を先に発表会又はシンポジウムにおいて発表し、その後図

書館に陳列又は論文集を発行した。両者は密接不可分の関係にあるため、当該論文を発表会又はシンポジウムで発表した証明書類を提出するだけでよい。

- (3) 出願人は、新聞においてその発明を公開し、その後シンポジウムの刊行物に発表した。両者は独立した公開行為に属し、通常密接な関係を持たず、密接不可分の関係ではないため、各公開事実を説明すると共に、各証明書類を添付しなければならない。
- (4) 出願人は、発明を記載した原稿をそれぞれ異なる出版社に授権し、当該原稿は当該出版社により、その後それぞれ異なる刊行物にて発表された。各発表は、密接不可分の関係ではないため、各公開の事実を説明して証明書類を提出しなければならない。
- (5) 近い期間において開催された非巡回型の異なる展覧会において、前後して同一の発明を展示した。各展覧会において展示するか否かは出願人自らが判断できることであるため、数度の公開事実の間には密接不可分の関係はないため、各事実を説明し、またその証明書類を提出しなければならない。
- (6) 出願人は、発明の一部の技術内容についてシンポジウムにおいて論文発表を行った。その後、当該シンポジウムの論文集においてその他の技術内容を補足した。これにより、論文に掲載された技術内容の公開と論文集の発行との間は、両者は密接不可分の関係ではないと認定され得るため、依然として各公開の事実を説明し証明書類を提出したほうがよい。

多数回の公開の間に密接不可分の関係があるか否かについては、各公開の事実について客観的な判断を下し、若し審査の結果、密接な関係ではなく特許出願に係る発明の新規性又は進歩性を喪失させる先行技術と見なすと認定された場合、出願人は多数回の公開の事実について証明書類を提出しなければならない。

4. 8 審査の注意事項

(1) 新規性又は進歩性喪失の例外の猶予に関し、2017年5月1日後に提出された特許出願については、本法改正後の関連規定を適用すべきで、当該日より前に提出された出願については、本法改正前の関連規定を適用しなければならない。

(2) 新規性又は進歩性喪失の例外の猶予に関し、出願時の主張を要件とはせず、出願人が査定前に自発的に公開の事実、事実の発生日を明記し、並びに関連する証明書類を添付した場合は、審査時に参考にし考慮しなければならない。

(3) 新規性又は進歩性喪失の例外の猶予は、たとえ「出願人の本意によらずなされ

た公開」の事情があったとしても、出願人はなおも特許出願に係る発明の技術内容が公開されてから12ヶ月以内に特許出願して初めて適用される。もし12ヶ月の期間を過ぎた場合、当該猶予は適用されず、当該公開の事実の技術内容は、当該発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術に属する。

5. 先願主義

5. 1 前書き

専利権の専有排他性は専利制度における一つの重要な原則であるため、一つの発明に一つの専利権のみを授けるものである。二つ以上の同一発明の出願がある場合は、最先に出願したもののみに対して特許を付与する。その二つ以上の専利出願の出願日、優先権日が同日だが出願人が異なる場合、出願人に協議するよう通知しなければならない。協議が成立しない場合は、どちらにも特許を付与しない。もしその二つ以上の専利出願の出願日、優先権日が同日で、出願人が同一である場合には、出願人に期限内に出願を択一するよう通知しなければならない。期限内に択一しなかった場合、どちらにも特許を付与しない。

又、特許（発明専利）と実用新案（新型専利）は同様に技術的思想の創作に属するため、同一創作をもってそれぞれ特許及び実用新案を出願するものについては、第32条に規定の事項がある場合を除き、第31条第4項を適用し、上述の規定に準用する。

同一人が同一の創作を同日に、それぞれ特許と実用新案を出願し、その特許出願が査定される前に、既に実用新案権を取得した場合については、もし出願日が2013年6月13日以降で、且つ出願時にそれぞれ同日に同一の創作を出願した旨を声明していた場合、現行第32条の二重出願（5.7「権利の接続」を参照）の規定を適用し、処理しなければならないが、出願日が2013年6月13日前である場合、改正前の第32条の二重出願（5.8「権利の択一」）の規定を適用して処理しなければならない。

5. 2 先願主義の概念

先願主義とは、同一発明に二つ以上の出願（あるいは一つの専利の一つの出願）である場合、同日又は異なる日に出願しても、同一又は異なる者が出願しても、最先に出願したもののみに対して専利を付与し、二つ以上の専利権を与えてはならず、それによって二重専利を排除することをいう。発明専利（特許）は審査請求制度を採っているため、本条を適用する時は、発明出願が実体審査を請求していることを前提とする。

5. 2. 1 同一の発明

同一の発明とは、二つ以上の先、後願又は二つ以上の同日出願した出願の特許（発明）又は実用新案（新型）が同一であることを指す。即ち、二つ以上の出願の間の如何なる請求項に記載された特許又は実用新案が同一の場合である。

5. 2. 2 先願主義が適用される状況

先願主義により、二つ以上の同一発明の出願があれば、最先の出願のみに専利を付与する。出願人と出願日の態様の互いの組み合わせについて、下記四種類の組合せの状況がある：

- (1) 同一出願人が同日に出願する。
- (2) 異なる出願人が同日に出願する。
- (3) 同一出願人が異なる日に出願する。
- (4) 異なる出願人が異なる日に出願する。

(1) (2) の同日に出願した出願の審査、及び (3) の審査後出願したものについては、先願主義を適用すべきであり、本節の内容はこれら三種類の状況を規範するものである。

(4) の異なる出願人が異なる日に出願した場合、先願が後願の出願前に未だ公開又は公告されておらず、後願の出願後に初めて公開又は公告されたものについては、後願の審査には新規性の擬制喪失を優先的に適用しなければならない。

但し、(3) 及び (4) の二つの異なる日に出願される状況は、先願が後願の出願前に既に公開又は公告されていた場合、後願の審査においては、新規性を優先的に適用する。

5. 2. 3 引用文献

先願又は同日出願した他の出願を引用文献とすることができるかについての認定には以下の原則を適用する。

- (1) 先、後願又は同日出願の時点は、出願の出願日に基づいて認定すべきである。出願が変更出願又は分割出願であれば、その出願の援用する原出願の出願日を基準とするべきである。出願が国内優先権又は国外優先権を主張するものについては、もしその専利出願に係る発明が優先権基礎出願の明細書、専利請求の

範囲又は図面に開示されている場合、その発明の優先権日を基準とすべきである。二つ以上の優先権を主張する場合は、各専利出願に係る発明がそれぞれ開示された各優先権基礎出願の優先権日を基準とする。

- (2) 公開又は公告される前に既に取り下げられ、不受理確定処分とされ、拒絶査定又は処分とされた特許又は実用新案の出願、及び第38条第1、2項の規定の期間内に実体審査請求をせずに、取り下げと見なされた特許出願は、いずれも同一発明であるか否かを判断するための引用文献としてはならない。特に拒絶査定が確定された特許又は実用新案の先願を拒絶するための引用文献とすることはできず、もし適当であれば、その先願を拒絶するための引用文献及び理由で拒絶すべきである。
- (3) 先願又は同日出願したその他の出願は特許又は実用新案でなくてはならず、意匠出願であってはならない。特許及び実用新案は同じく自然法則を利用した技術的思想の創作に属し、意匠は視覚に訴える創作であることから、特許と意匠の間、又は実用新案と意匠の間ではいずれも重複して専利は生じず、自ずと先願主義の適用は無い。

5. 3 先願主義の審査原則

同一発明の審査は各請求項毎に記載された発明を対象として、請求項毎に審査意見を作成しなければならない。もし二つ以上の出願の明細書に開示された技術内容が同じであり、例えば二つの出願がいずれも特定物及び当該物の製造方法を開示しているが、当該二つ以上の出願の間において各請求項に記載された発明がいずれも異なる場合、例えば一方の出願が物で他方の出願はその物を製造方法であれば、当該二つ以上の出願は同一発明ではないと認定すべきである。

先願主義について審査する際、請求項ごとの審査、単独対比の審査原則は、本章2. 3「新規性の審査原則」の内容を準用する。

5. 4 先願主義の判断基準

先願主義でいう「同一発明」の判断基準は、本章5. 5「出願日が同じ発明が同一であるかを認定する方法」の外に、本章2. 6. 4「新規性の擬制喪失の判断基準」の内容も準用する。即ち、(1) 完全同一、(2) 差異は文字記載の形式又は直接的且つ疑いなく知り得る技術的特徴にあるに過ぎない、(3) 差異が対応する技術的特徴の上、下位概念のみである、(4) 差異が通常知識により直接置換できる技術的特徴のみである場合を含む。判断する際には、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時の通

常の知識を参酌して特許出願に係る発明を理解することができる。

5. 5 出願日が同じ発明が同一であることを認定する方法

先願主義は、二つ以上の出願に同一発明が有り、先願の専利出願に係る特許又は実用新案が後願のものを排除することを指す。但し同日出願した二つの出願において、その一方の出願のみがその法律条文を適用されて専利が与えられないと認定され、他方の出願はその法律条文を適用しないと認定された場合、この認定の不一致は適当でなく、二つの出願の発明は同一ではないのでその法律条文を適用することはできないと認定すべきである。例えば先願の発明Aが下位概念で表現され、後願の発明Bが上位概念で表現されている場合、発明Bは発明Aと同一と認定されるが、Bが先願でAが後願である場合、発明Aは発明Bと同一であると認定されない。この時、AとBの二つの出願が同日出願である場合は、二つの発明は同じであると認定することができない。

故に、同日出願の二つ以上の出願が同じ発明であるか否かを決定する場合、本章5.4「先願主義の判断基準」以外にも、以下の方式で判断すべきである。即ち、仮にその内の一方の出願の発明Aが先願であり、他方の比較対象される出願の発明Bが後願であり、若し発明Bが発明Aと同一と認定された場合、さらにその先、後願の順番を逆にし、即ち仮にBが先願でありAが後願であるとして、それでも発明Aが発明Bと同一であると認定されるのであれば、前記二つの同じ判断結果に基づいて、その二つの発明は同じであると認定すべきである。然し、再度の認定において発明Aは発明Bとは同じでないと認定された場合は、前記二つの異なる判断結果に基づいて、その二つの発明は同一ではないと認定すべきである。

5. 6 審査手続き

5. 6. 1 異なる日付の出願

同一発明について二つ以上の出願が異なる日付で出願され、後願の出願前に先願が既に公開又は公告された場合、後願の審査について、新規性の規定を優先的に適用すべきである。後願の出願前に先願が未だ公開又は公告されていない場合は、以下の情況に基づいて審査する。

5. 6. 1. 1 異なる出願人

異なる出願人が異なる日付で出願した二つ以上の出願が同一発明である場合は、新規性喪失の例外の規定を優先的に適用するべきであるが、先願が公開又は公告されてから、後願の審査を行うべきである。なぜなら先願主義の審査対象は先願、後願の専

利請求の範囲であるが、先願の専利請求の範囲に開示された技術手段は出願の過程において補正により変動が生じる可能性があるが、その明細書又は図面に開示された技術内容は出願の過程において補正による変動は生じず、もし先願の専利請求の範囲に基づき、後願が先願主義に符合しないと認定した場合、原特許を付与しない事由が後日、適用されないこととなる可能性があるからである。もし、先願の明細書又は図面に基づき、新規性の擬制喪失であると認定された場合は、後願の出願人が後続の応答と補正を行うことに資することとなる。

異なる出願人が異なる日付で二つ以上の出願をし、それらが同一発明である場合、若し後願に別の特許を付与しない事由がなく、専利を付与できる場合、審査意見通知書を発行し、後願と先願が同一の発明であることを明記すべきである。若し他に特許を付与しない事由がある場合には、審査意見通知書を発行し、その特許を付与しない事由以外に、後願と先願が同一の発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後は、先、後願に関する補正、取り下げ、応答等の状況を見ながら審査を続行する。やはり同一の発明であると認定した場合には、第31条第1項の規定に違反することを理由として、後願を拒絶すべきである。

5. 6. 1. 2 同一の出願人

同一出願人が異なる日付で二つ以上の出願をし、それらが同一発明である場合、若し後願に別の特許を付与しない事由がなく専利が与えられるものであれば、審査意見通知書を発行し、後願と先願が同じ発明であることを明記すべきである。若し他の特許を付与しない事由があれば、審査意見通知書を発行し、その特許を付与しない事由以外に、後願と先願が同じ発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後に、先、後願に関する補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若しやはり同じ発明であると認定した場合、第31条第1項の規定に違反することを理由として、後願を拒絶すべきである。

5. 6. 2 同日出願

同日に出願した二つ以上の出願が同一の発明である場合、審査する時は、異なる出願人、又は同一出願人、及び全ての出願が未だ公告されていない、又は一部の出願が既に公告されている等の四つの状況について、それぞれ考慮し処理すべきである。

5. 6. 2. 1 出願人が異なり且つ出願案件がいずれも公告されていな

い

異なる出願人が同日に同じ発明を二つ以上出願し、若し関連する出願が全てその他の特許を付与しない事由がなく特許が付与されるものであれば、関連する出願の出願人に対し協議してその協議結果を報告するよう通知すべきである。もしその他の特許を付与しない事由があれば、審査意見通知書を発行し、さらにその特許を付与しない事由以外に、その出願と他の出願が同一発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若しやはり同一発明であると認定し、且つその他の特許を付与しない事由がない場合は、出願人に対し協議して協議結果を報告するよう通知すべきである。

出願人が指定された期間内に協議結果を報告した場合は、他の関連出願が取り下げられた後に、協議が成立した出願に対して特許を認めるべきである。若し出願人同士で協議が不成立、又は指定期間が満了となっても未だ協議結果の報告がなく、協議不成立と見なされる場合は、第31条第2項によって、全ての関連する出願を拒絶すべきである。

5. 6. 2. 2 出願人が異なり且つ一方の出願案件が既に公告されている

異なる出願人が同日に同一発明を二つ以上出願し、若しその内の一方の出願が既に公告されていて、他方の出願についてはその他の特許を付与しない事由がなく特許が付与されるものであれば、出願人に対し協議して協議の結果を報告するよう通知すべきである。若しその他の特許を付与しない事由があれば、審査意見通知書を発行し、その特許を付与しない事由以外に、その出願と他方の出願が同一発明であることを併せて明記すべきである。そして指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若しやはり同一発明であると認定し、且つその他の特許を付与しない事由がなければ、出願人に対し協議してその協議結果を報告するよう通知すべきである。

出願人が指定された期間内に協議結果を報告した場合は、他の関連する出願が取り下げられ、他の関連する専利が放棄又は訂正された後に、協議が成立した出願に対して特許を与えるべきで、同時に関連する出願は最初から存在しなかったことと見なすことを公告する。若し出願人が協議に失敗し、又は指定された期間が満了しても未だ協議の結果の報告がない場合は、第31条第2項によって、全ての審査中の関連する出願

を拒絶すべきで、同時に関連する出願は最初から存在しなかったことと見なすことを公告する。

5. 6. 2. 3 出願人が同じで且つ出願案件がいずれも公告されていない

同一出願人が同日に同一発明を二つ以上出願し、若し関連する出願のいずれにもその他の特許を付与しない事由がなく、特許が付与されるものである場合、あらゆる関連する出願について、出願人に対し期限を定めて択一するよう通知すべきである。若しその他の特許を付与しない事由がある場合、審査意見通知書を発行して、その特許を付与しない事由以外に、その出願とその他の出願が同一発明であることを合わせて明記すべきである。指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見計いながら審査を続行する。若し出願人が択一して出願せず、且つ同一の発明と認定された場合は、第31条第2項によって、全ての関連する出願を拒絶する。

5. 6. 2. 4 出願人が同じで且つ一方の出願案件が既に公告されている

同一出願人が同日に同一発明を二つ以上出願し、若しそのうちの一つの出願が既に公告され、その他の出願にはその他の特許を付与しない事由がなく特許が付与されるものである場合、全ての関連する出願について出願人に対し期限を定めて択一して出願するよう通知すべきである。若しその他の特許を付与しない事由がある場合、審査意見通知書を発行して、当該特許を付与しない事由以外に、その出願とその他の出願が同一発明であることを併せて明記すべきである。指定された期間が満了した後、関連する出願の補正、取り下げ、答弁等の状況を見ながら審査を続行する。出願人が指定された期間内に択一して出願した場合、他の関連する出願が取り下げられた、他の関連する専利が放棄又は訂正された後に、選択された出願に対して特許を与えるべきで、同時に関連する出願は最初から存在しなかったものと見なされることを公告する。若し出願人が択一して出願せず、且つ同一の発明と認定された場合は、第31条第2項によって、全ての審査中の関連する出願を拒絶しなければならない、同時に関連する出願は最初から存在しなかったものと見なされることを公告する。若し出願人が当該既に公告された出願を選択し、且つ同一の発明と認定された場合は、第31条第2項により、全ての関連する審査中の出願を拒絶すべきである。

5. 7 権利の接続

同一人が2013年6月13日以降に、同一の創作について台湾で同日に特許と実用新案登録をそれぞれ出願し、又出願時にそれぞれ声明し、該特許が査定される前に、既に実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず又は取り消しが確定しておらず、出願人が実用新案権を選択し、又は指定された期限までにいずれかの出願を選択しなかった場合、特許を付与しない。出願人が特許出願を選択した場合、該実用新案権は特許の公告日より消滅する。

特許及び実用新案は「同一人」、「同日」、「同一の創作」、「出願時にそれぞれ声明する」及び「実用新案権を取得済みで、且つ該実用新案権は当然消滅又は取り消しが確定されていない」の要件を満たして、始めて権利の接続を適用することができる。若し「同一の創作」に属する特許出願と実用新案登録出願について、出願時に「同一人」、「同日」、又は「出願時にそれぞれ声明する」の要件に符合していない場合、又は特許査定前に「同一人」又は「実用新案権を取得済みで、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず又は取り消しが確定されていない」の要件に符合していない場合は、いずれも権利の接続を適用しない。

上述の要件について、権利の接続は特殊であることから、さらに以下のように説明する。

- (1) 「同一人」とは台湾で専利を出願する時、特許と実用新案における出願人が完全に同一であり、期限を指定して出願人にいずれか一つの出願を選択するよう通知する時、特許査定される時、及び特許が公告される時などの時点においても、特許と実用新案の出願人が完全に同一であること。

出願後から特許査定までに譲渡する場合、特許と実用新案は併せて一緒に譲渡しなければならない。若し譲渡することで、特許と実用新案の出願人、特許の出願人と実用新案権者が完全に同一とならない場合、異なる出願人の間で期限までに択一することはできないため、この場合には特許出願は先願主義に基づき審査すべきである(5.6.2.2「出願人が異なり且つ一方の出願案件が既に公告されている」を参照)。

- (2) 「同日」とは同一の創作に属する特許と実用新案登録は出願日(台湾における願書、明細書、特許請求の範囲及び必要な図面がすべて揃った日)が同じであることを指す。同一の創作について、優先権を主張する場合は、特許と実用新案における優先権日も同じでなければならない。また、上述の優先権日は2013年6月13日以降のものとは限らないことに注意しなければならない。

若し同一の創作で、優先権日が同じでない場合(一つの出願のみが優先権を主張するケース及び二つの出願の優先権日が異なるケースを含む)、優先権は特許又は実用新案が海外で初めて出願された時又は台湾で先に出願された時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載したものを要件(第5章1.4.2「初回出願の判断」及び2.4「実体要件」に参照)とするため、異なる優先権日の同一創作については、どれが海外で初めて出願されたものか又はどれが台湾で先に優先権を認可されたかの問題が生じる。

又、特許要件の審査は、優先権日を基準とするため、優先権日が異なる場合は判断時点に差異が生じる。この場合、該特許及び実用新案はそれぞれ同日に

出願したものではないと認定しなければならず、特許出願は先願主義に基づいて審査すべきで、最先の出願のみに特許を付与できる(5.6.1.2「同一の出願人」を参照)。

特許と実用新案が同日にそれぞれ出願された場合、分割後の特許出願(以下「特許分割出願」という)は依然として原特許出願の出願日を出願日とするため、原特許出願において、優先権を主張したものは、依然として該優先権を主張することができる。故に該特許分割出願は実用新案登録出願と同日にそれぞれ出願したものに属する。

(3)「同一の創作」とは特許出願における如何なる請求項に記載された発明が実用新案権における如何なる請求項に記載された実用新案と同一であることを指す。審査原則、判断基準及び同日出願された創作が同じであるか否かの認定方法については、5.3「先願主義の審査原則」乃至5.5「出願日が同じ発明が同一であるかを認定する方法」の内容を準用する。

(4)「出願時にそれぞれ声明する」とは出願時に特許出願の願書及び実用新案登録の願書において、いずれも同日に同一の創作をそれぞれ出願した事実を声明しなければならないことを指す。

二つの出願のいずれも出願時に声明しなかった又はその内の一つの出願が出願時に声明しなかった場合、どれも本要件に符合しないこととなる。この場合、特許出願は先願主義に基づき審査しなければならない(5.6.2.4「出願人が同じで且つ一方の出願案件が既に公告されている」を参照)。

特許と実用新案登録が既に出願時にそれぞれ声明し、その後、同一の創作について特許出願を分割した場合、該特許分割出願は原願の声明を援用することはできるが、特許分割出願一件のみでの援用に限る。これにより同一の創作について台湾で同日にそれぞれ特許と実用新案を出願するものは権利の接続を付与できるという立法宗旨に符合するものとなる。

(5)「実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は既に当然消滅しておらず、又は取り消しが確定していない」とは、実用新案登録は方式審査を採用しているため、実体審査を採用する特許出願より先に専利権を取得し、且つその後も実用新案権が有効に存続していることを指す。その中で、「既に当然消滅」とは、第70条第1項の3の実用新案権が年金納付期限経過後の6ヶ月の猶予期間もすぎで、且つ実用新案権が特許査定される(初審査及び再審査を含む)前に、有効存続となるよう回復が許可されていないことを指し、「取り消しが確定」とは、実用新案権は無効審判の成立により取り消しが確定されたことを指す。

特許査定前に実用新案権が既に当然消滅又は取消確定となった場合、特許を付与すべきではない。

5. 7. 1 審査手続き

同一人が2013年6月13日以降に、同一の創作について台湾で同日に特許と実用新案をそれぞれ出願し、又出願時にそれぞれ声明し、該実用新案出願が方式審査を

経て実用新案権の取得が公告され、且つ当然消滅でなく又は取り消しが確定されていない時、特許出願にその他の特許を付与しない事由がなく、特許を付与できる場合、当該特許出願と実用新案権につき、期限までにいずれかの出願を択一するよう出願人に通知しなければならない。若し特許出願にその他の特許を付与しない事由がある場合には、審査意見通知書を発行し、当該特許付与できない事由のほか、該特許出願は実用新案権と同一創作であることを明記して、出願人が先の審査意見書において指摘された特許を付与しない事由を克服した後に、選択により速やかに発明特許を取得し、権利の接続の効果を発生させることができるようにしなければならない。

指定期限満了後、特許出願の補正、撤回、応答及び実用新案権の訂正等の状況を見て審査を継続する。若し出願人が補正、応答に際して選択しなかった場合、特許出願が先の審査意見通知書で指摘された特許を付与しない事由を克服し、特許付与できる時は、再度期限を指定し、該特許出願及び実用新案権のいずれかを択一するよう出願人に通知する。出願人が指定された期限までにいずれかを選択しなかった場合、または実用新案権を選択し、且つ依然として同一の創作であると認定した場合は、第32条第1項により、該特許出願は拒絶査定となり、出願人が実用新案権を選択した場合は、第32条第2項により該実用新案権は特許出願の公告日より消滅する。

5. 7. 2 審査における注意事項

- (1) 特許査定後から特許が公告されるまでに、若し譲渡により特許出願人と実用新案権者が完全に同一でなくなった場合、「同一人」要件に符合しないため、該特許は公告されない。
- (2) 審査により特許を付与しない事由が認定された場合、審査意見書において、特許を付与しない事由を有する請求項をできる限りすべて明記して出願人に通知すべきである（本篇第7章1.3「審査意見通知書」を参照）。従って、第32条第1項のいわゆる「発明特許の出願が査定される前に実用新案登録を受けたものに対し、特許主務官庁は、期限を指定していずれか1つを選択するよう出願人に通知しなければならない」とは次のことを指す。特許主務官庁が特許出願と実用新案権が同一創作である旨、またその他の特許を付与しない事由がある旨の通知書を発行後、若し出願人が補正、応答に際して、特許出願を選択し、且つ先の審査意見通知書で指摘された特許を付与しない事由を克服した場合には、特許を付与すべきである。若し出願人が補正、応答に際して選択しなかったが、特許出願は既に先の審査意見通知書におけるその他の特許を付与しない事由を克服し、特許を付与できる場合、再度期限を指定して該特許出願及び実用新案権のいずれかを択一するよう通知すべきである。若し出願人が補正、応答に際して、先の審査意見通知書で指摘されたその他の特許を付与しない事由を克服しなかった場合、特許出願を選択したか否かを問わず、該特許出願は特許を付与できないため、拒絶査定とすべきであり、前述規定のように、いずれか一つを選択するよう期限を指定して通知する必要はない。
- (3) 若し出願人が通知により、指定期限までに特許出願を選択し、且つ該特許出願

にその他の特許を付与しない事由がなく、特許を付与できる場合、該実用新案権は始めて第32条の第2項の規定により、特許出願が公告された日より消滅する。若し特許出願に依然として先に通知された特許を付与しない事由が一つでもある場合、特許出願は拒絶査定とされ、特許の公告は当然なされず、該実用新案権については、出願人が既に特許を選択する意思を表明したことによる当然消滅の法的効果は生じない。

- (4) 実用新案権が特許査定後から特許が公告されるまでに、当然消滅又は取消しが確定された場合、その開示された技術は既に公衆に自由に利用できるため、特許出願人の専属所有に回帰させれば、公衆が不利益を受けることから、特許は公告しない。
- (5) 特許出願の審査において、実用新案の無効審判請求が審決を経て無効審判成立（無効審決）となったがいまだ確定ではない場合、同一の創作の発明については、依然として実用新案の認定結果と一致しなければならず、原則上、実用新案の無効審判請求の行政救済の確定後に、特許出願の審査を継続しなければならない。ただし、個別案件の状況（例：証拠がすでに特許案件が専利要件を有しないと明確に認めるに足るに達している）又は事情の変更（例：出願人が請求項の補正をしたことから既に同一の創作ではない）により、審査官は実用新案の無効審判の証拠を参酌後、特許出願について審査を行うことができる。
- (6) 特許出願が登録査定後から特許が公告されるまでに、実用新案の無効審判案件が審決を経て無効審判成立（無効審決）となったがいまだに確定ではない場合、同一の創作の実用新案及び特許について、審査結果を一致すべきであることに基づき、この時、審査官は自ら特許出願の登録査定書を取下げ、改めて審査しなければならない。審理原則は前項と同様である。

5. 8 権利の択一

2013年6月13日前に、同一人が同一の創作について台湾で同日に特許と実用新案をそれぞれ出願し、該特許が査定される前に、既に実用新案権を取得し、且つ実用新案権は当然消滅しておらず、又は取り消しが確定されておらず、出願人が実用新案権を選択し、又は指定された期限までにいずれかの出願を選択しなかった場合、特許を付与しない。出願人が特許を選択した場合、該実用新案権は最初から存在しなかったことと見なされる。

若し「同一の創作」に属する特許と実用新案の出願において、出願時に「同一人」、又は「同日」の要件に符合していない場合、又はいずれかの出願を選択するよう期限を設けて通知する前において「同一人」又は「実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず、又は取り消しが確定されていない」の要件に符合していない場合は、いずれも権利の択一を適用しない。

2013年6月13日前の出願に適用する権利の択一と2013年6月13日以降の出願に適用する権利の接続の両者の間で、要件上における「同日」、「同一の創作」及び「既に実用新案権を取得し、且つ該実用新案権は当然消滅しておらず、又は取り消しが確定されていない」の意味について、判断上異なるものではなく、5.7の「権利の接続」及び5.7.2「審査における注意事項」の(2)の内容を準用する。注意すべきは、権利の択一には権利の接続のように「出願時にそれぞれ声明する」の要件が規定されていないことである。また、「同一人」の要件に関し、権利の択一は台湾

での出願時にのみ、特許出願及び実用新案登録出願の出願人が完全に同一であることとされ、期限までに択一するよう通知される時においても、該特許出願人と実用新案権者が完全に同一であれば十分で、権利の接続と若干異なる部分がある。

2013年6月13日前の出願に適用する権利の択一と2013年6月13日以降の出願に適用する権利の接続の両者の間の効果においては、出願人が指定された期限までに特許出願を選択した場合、権利の択一では実用新案権は最初から存在しなかったことと見なされる一方、権利の接続では実用新案権は特許の公告日から消滅する。

権利の択一における審査手続きに関して、5.7.1「審査手続き」の内容を準用するが、権利の接続とその効果が異なることから、出願人が特許出願を選択した場合は、改正前の第32条第2項により、実用新案権は最初から存在しなかったことと見なされることを公告すべきである。

第4章 發明的單一性

1. 單一性の概念	2
2. 同一の又は対応する技術的特徴	3
2.1 同一の技術的特徴	3
2.2 対応する技術的特徴	4
3. 異なる種類の請求項の同一の又は対応する技術的特徴の判断	4
3.1 同一カテゴリーの独立項	5
3.2 異なるカテゴリーの独立項	5
3.2.1 物とその物を生産する方法	5
3.2.2 物とその物の用途	6
3.3 従属項	7
3.4 択一形式で記載された請求項	7
3.5 引用形式で記載された請求項	8
4. 特別な技術的特徴	9
5. 発明の單一性の判断手順	10
5.1 発明の單一性不備が明らか	11
5.2 発明の單一性不備が明らかではない	11
7. 審査に当たっての留意事項	13
8. 事例の説明	14
8.1 明らかな発明の單一性の欠如	14
8.2 明らかではない発明の單一性の欠如	15

第四章 發明的單一性

特許出願は 1 つの發明ごとに行わなければならないが、2 以上の發明が 1 つの広義の發明概念に属するものであり、すなわち發明の單一性の要件を満たすものであれば、一の願書で特許出願することができ、本章では發明の單一性に関する基準について説明する。

生物関連發明における發明の單一性の判断については、第 14 章 7.「發明の單一性」を参照のこと。

1. 單一性の概念

特許出願は 1 つの發明ごとにそれぞれ行わなければならないが、出願人、公衆及び特許主務官庁の特許出願の分類、検索及び審査上の利便性を考慮の上、元来それぞれに出願すべき 2 以上の發明について、専利法（訳者注：日本の特許法・実用新案法・意匠法を包含）では、2 以上の發明が 1 つの広義の發明概念に属するものであれば、一の願書で特許出願することができ、これが發明の單一性であると規定している。

専利法でいう 2 以上の發明が「1 つの広義の發明概念に属する」とは、2 以上の發明が技術上相互に関連していることをいう。「技術上の相互関連」とは、請求項に記載された發明は 1 つ又は複数の同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するべきであることをいう。「特別な技術的特徴」とは、特許出願に係る發明全体が先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴で、すなわち、先行技術との対比において新規性及び進歩性を具える技術的特徴を指す。

2 以上の發明が同一の技術的特徴を有さなくても、対応する技術的特徴を有する可能性もある。例えば、1 つの請求項に係る發明は特定形状の雌ねじのあるナットを有する一方で、もう一つの請求項は特定形状の雄ねじのあるボルトであり、当該雌雄形状のネジは相互に螺合することができる場合、前記の 2 つの請求項に記載された雌・雄ねじは対応する技術的特徴を有すると認定することができる。

特別な技術的特徴は發明の單一性を審査するために提出された概念で、出願において、異なる請求項又は同一の請求項に記載された 2 以上の發明が發明の單一性の要件を満たすか否かは、まず各發明が同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するか否かを判断した後、検索によって、当該同一の又は対応する特別な技術的特徴が先行技術に対する貢献をもたらす、各發明が相互に関連していることとなるか否かを確認しなければならない。

発明の單一性の判断は、請求項の記載形式による違いにより、異なる請求項に記載された 2 以上の発明だけではなく、單一の請求項において択一的な形式によって記載されている 2 以上の発明についても判断しなければならない。

発明の單一性の立法趣旨は審査資源を有効活用することにある。したがって、審査を経て特許査定された後にはじめて発明の單一性の要件を満たさないことが発見された場合、すべての請求項はすでに審査により新規性及び進歩性を有していると判断済みで、社会公衆の利益を直接的に損なうことにならないことから、無効理由を構成しない。

2. 同一の又は対応する技術的特徴

2 以上の発明の間に同一の又は対応する技術的特徴が存在するか否かは、検索する前にまず判断しなければならない。同一の又は対応する技術的特徴がない場合、当然、同一の又は対応する特別な技術的特徴もない。2 以上の発明の間に同一の又は対応する技術的特徴を有する状況をそれぞれ以下のように説明する。

2.1 同一の技術的特徴

2 以上の発明の間に同一の技術的特徴がある状況を例示する。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

高分子化合物 A である。

【請求項 2】

高分子化合物 A を含む食品容器である。

〔説明〕

異なる請求項の同一の技術的特徴は高分子化合物 A である。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

光源から発する光線が一部遮断されることを特徴とする照明方法。

【請求項 2】

光源及び光源遮断素子を有し、前記光源遮断素子は前記光源から発する光線を

一部遮断することに用いられる照明システム。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は、光源から発する光線を一部遮断させる技術的特徴である。

2.2 対応する技術的特徴

2 以上の発明の間に対応する技術的特徴がある状況を例示する。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

構造 A を有する受話器。

【請求項 2】

構造 A を嵌合できる支持部を有する電話機。

(明細書の記載内容から受話器収納時に、その構造 A は電話機に嵌合できることが分かる)

〔説明〕

異なる独立項の対応する技術的特徴は、請求項 1 の構造 A と請求項 2 の構造 A を嵌合できる支持部である。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

映像信号の時間軸伸長器を特徴とする送信機。

【請求項 2】

映像信号の時間軸圧縮器を特徴とする送信機。

〔説明〕

請求項 1 が備える「映像信号の時間軸伸長器」という技術的特徴と請求項 2 が備える「映像信号の時間軸圧縮器」という技術的特徴は、相互に関連しており分けて使用することができないことから、対応する技術的特徴に属する。

3.異なる種類の請求項の同一の又は対応する技術的特徴の判断

本節では請求項の記載形式により、同一の又は対応する技術的特徴の具体的な判断方式を例示する。

3.1 同一カテゴリーの独立項

同一カテゴリーの独立項とは、各独立項の対象が物の発明又は方法の発明のいずれかであることを指し、同一の又は対応する技術的特徴を含む可能性がある。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

構造 A を備えるベアリング。

【請求項 2】

構造 A を備えるベアリングを含むことを特徴とするトランスミッション。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は構造 A を備えるベアリングである。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

(a)・・・、(b)・・・、(c) 原料 C を 200℃～250℃まで加熱する工程を備えた生産物 A の製造方法。

【請求項 2】

(a)・・・、(b)・・・、(c) 原料 C を 200℃～250℃まで加熱する工程を備えた生産物 B の製造方法。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は、原料 C を 200℃～250℃まで加熱する工程である。

3.2 異なるカテゴリーの独立項

異なるカテゴリーの独立項とは、各独立項の対象にそれぞれ物及び方法の請求項が含まれ、同一の又は対応する技術的特徴が含まれる可能性があることを指す。

3.2.1 物とその物を生産する方法

一つの独立項は物の発明であり、もう一つの独立項は当該物を生産する方法の発明である場合、これらの請求項の同一の技術的特徴はその物である。以下に例を挙げる。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

構造 A のブレーキパッドを備えたディスクブレーキ。

【請求項 2】

工程・・・を含む構造 A のブレーキパッドの製造方法。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は、構造 A のブレーキパッドである。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

チタン合金 X。

【請求項 2】

工程・・・を含むチタン合金 X の製造方法。〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴はチタン合金 X である。

3.2.2 物とその物の用途

一つの独立項は物の発明であり、もう一つの独立項は当該物の用途の方法の発明である。当該物の使用が当該用途を限定する技術的特徴である場合、これらの請求項の同一の技術的特徴はすなわち当該物であると認めることができる。以下に例を挙げる。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

物質 A。

【請求項 2】

工程...を含む、物質 A を用いて殺虫する方法。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は物質 A である。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

構造 A を有する塗装用ノズル。

【請求項 2】

工程...を含む、構造 A の塗装用ノズルを用いた塗装方法。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は、構造 A の塗装用ノズルである。

3.3 従属項

同一の独立項に従属している各従属項は、当該独立項のすべての技術的特徴を有するため、独立項の内容はすなわち独立項とその従属項との同一の技術的特徴である。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

形状 X の羽根を備えたことを特徴とするタービンの羽根。

【請求項 2】

当該羽根の材質が合金 A であることを特徴とする請求項 1 記載のタービンの羽根。

〔説明〕

独立項と従属項の同一の技術的特徴は、形状 X のタービンの羽を備えたことである。

異なる独立項に従属している各従属項において、各独立項の間に同一の又は対応する技術的特徴が存在する場合、これらの独立項と従属項は同一の又は対応する技術的特徴を有する。各独立項の間における同一の又は対応する技術的特徴の判断は、本章 3.1「同一のカテゴリの独立項」及び 3.2「異なるカテゴリの独立項」を参照されたい。

3.4 択一形式で記載された請求項

択一的な形式で記載された請求項において、当該単一の請求項に記載された数の発明は、共通内容のほか、さらに異なる選択肢の技術的特徴を有する場合、当該共通内容は複数の発明の同一の技術的特徴である。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

中の導線の材質が金、銀、又は銅の特定のレイヤ構造を備える回路基板。

〔説明〕

請求項における異なる発明の同一の技術的特徴は、特定のレイヤ構造である。

3.5 引用形式で記載された請求項

特許請求の範囲の 1 つの請求項又は複数の請求項が引用形式で記載される場合、引用される請求項の内容はすなわち各請求項間の同一の又は対応する技術的特徴に属する。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

構造 A を備えるベアリング。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のベアリングを備える支柱。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は請求項 1 のベアリングである。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

化合物 A。

【請求項 2】

工程...を含む、請求項 1 に記載の物質 A を製造する方法。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は請求項 1 に記載の物質 A である。

例 3.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

...を備える組成物 A。

【請求項 2】

請求項 1 の組成物 A を使用する殺虫方法。

〔説明〕

異なる独立項の同一の技術的特徴は請求項 1 に記載の組成物 A である。

例 4.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

ウィットねじの雄ねじを備えた平頭ボルト。

【請求項 2】

請求項 1 の平頭ボルトに合わせたウィットねじの雌ねじを備えた四角ナット。

〔説明〕

異なる独立項の対応する技術的特徴は請求項 1 のウィットねじの雄ねじ及び請求項 2 の請求項 1 のウィットねじに合わせた雌ねじである。

4. 特別な技術的特徴

「特別な技術的特徴」とは、特許出願する発明全体の先行技術に対する貢献をもたらす技術的特徴で、つまり先行技術と比べて新規性及び進歩性を有する技術的特徴を指し、原則的に先行技術の検索による対比で確認しなければならない。発明の単一性を判断する際、前述した先行技術には新規性の擬制喪失又は先願主義原則の引用文献を含まない。

同一の独立項に従属する各従属項には、当該独立項の全ての技術的特徴が含まれることから、独立項が特別な技術的特徴を備えれば、その従属項もまた当該特別な技術的特徴を備えることとなり、独立項と従属項は、必然的に同一の特別な技術的特徴を備えることになる。

独立項の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴があり、異なる独立項に従属する各従属項にも当該特別な技術的特徴がある場合、これらの独立項と従属項の間にはいずれも同一の又は対応する特別な技術的特徴がある。

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

構造 A のテーブル脚を備えるテーブル。

【請求項 2】

構造 A のテーブル脚と構造 B のテーブル面を備えるテーブル。

〔仮説〕

先行技術から言えば、構造 A のテーブル脚を備えるテーブルは新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

独立項 1 の構造 A のテーブル脚は特別な技術的特徴であり、独立項 2 もまた当該特別な技術的特徴を有する。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

構造 A のテーブル脚を備えるテーブル。

【請求項 2】

...である請求項 1 に記載のテーブル。

【請求項 3】

構造 A のテーブル脚及び構造 B のテーブル面を備えるテーブル。

【請求項 4】

...である請求項 3 に記載のテーブル。

〔仮説〕

先行技術から言えば、構造 A のテーブル脚を備えるテーブルは新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

構造 A のテーブル脚は独立項 1、3 の特別な技術的特徴であり、従属項 2、4 も当該特別な技術的特徴を有する。

5. 発明の単一性の判断手順

特許請求の範囲に 2 以上の独立項が含まれる場合、各独立項に記載された発明について、検索の際に先ずは 5.1 「発明の単一性不備が明らか」であるか否かを判断し、該当しない場合には、5.2 「発明の単一性不備が明らかでない」に属する。

言い換えれば、発明の単一性の判断は以下の手順が含まれる：

(1) 各独立項に記載された発明間に、発明の単一性不備が明らかであるかの判断

各独立項の発明間に同一の又は対応する特別な技術的特徴がない、また

は明細書、特許請求の範囲及び図面に記載された先行技術により各請求項間に同一の又は対応する特別な技術的特徴は先行技術又は出願時の通常の知識に属すると認めることができる場合、各独立項の発明間には同一の又は対応する特別な技術的特徴不備は明らかで、出願は発明の單一性を備えない。

- (2) 各独立項に記載された発明が、発明の單一性不備が明らかではない場合、先行技術を検索しなければならない。

原則的に、請求項 1 の発明から検索を開始して当該発明が特別な技術的特徴を有するか否かを判断するが、特別な技術的特徴を有しない場合、各独立項の発明間には同一の又は対応する特別な技術的特徴はないこととなり、出願は発明の單一性を備えない。

- (3) 請求項 1 の発明が特別な一技術的特徴を有している場合、その他の独立項の発明がいずれも特別な技術的特徴又は当該特別な技術的特徴と対応する特別な技術的特徴を有するか否かを判断する。

有する場合、出願は発明の單一性を有する。有しない場合、出願は発明の單一性を備えない。

5.1 発明の單一性不備が明らか

特許請求の範囲の明らかな発明の單一性不備には、通常以下の状況が含まれる。:

- (1) 各独立項に記載された発明間に同一の又は対応する技術的特徴がない。

例えば、2 つの独立項に記載された発明がそれぞれ携帯電話アンテナ及び携帯電話スクリーンで、携帯電話アンテナの技術的特徴がアンテナ部品の組み立て及びその連結関係で、携帯電話スクリーンの技術的特徴がタッチパネル部品の組み立て及びその連結関係である場合、2 つの発明間には同一の又は対応する技術的特徴はないため、出願は発明の單一性を有しない。

- (2) 明細書、特許請求の範囲及び図面に記載された先行技術により各請求項間に同一の又は対応する特別な技術的特徴は先行技術又は出願時の通常の知識に属すると認めることができる。

5.2 発明の單一性不備が明らかではない

先行技術の検索において、原則的に、請求項 1 に記載された発明から検索

を開始し、関連する先行技術と対比を行い、請求項 1 に記載された発明が特別な技術的特徴を有するか否かを判断する。

請求項 1 の発明が特別な技術的特徴（例：特徴 A）を有する場合、さらにその他の独立項の発明がいずれも当該特別な技術的特徴（特徴 A）又は当該特別な技術的特徴と対応する特別な技術的特徴（例：特徴 A と対応する特徴 B、C、D 等）を有するか否かを判断する。有する場合、当該その他の独立項と請求項 1 の発明間に同一の又は対応する技術的特徴があることとなり、出願は発明の單一性を有する。有しない場合、その他のいかなる独立項の発明は該同一の又は対応する特別な技術的特徴を有さず、出願は発明の單一性を備えない。

請求項 1 の発明が、特別な技術的特徴を有しない場合、各請求項の発明間には同一の又は対応する技術的特徴はなく、出願は発明の單一性を有しない。

先行技術を検索する際に、原則的に請求項 1 に記載された発明から開始するが、以下の状況の一つに該当する場合、その他の独立項から検索を開始する。：

- (1) 請求項 1 に記載要件不備により特許出願する発明の内容を確認することができない、発明の定義に符合しない、法定の特許不可要件の対象に属する、産業上の利用性を有しない状況がある場合。
- (2) 請求項 1 が明らかに発明を最も代表できる独立項ではない場合。例えば、特許請求の範囲に化合物、組成物、当該化合物を製造する方法及び当該化合物の用途等異なる請求項が含まれ、先ず化合物の独立項から検索を開始すべきであるが、物ではない請求項の場合、方法の独立項から検索を開始する。

6. 審査対象の決定

独立項とその従属項との間には通常発明の單一性が具わっており、且つ独立項とその従属項を併せて審査することは比較的審査効率がよいことから、少なくとも一つの独立項とその従属項で構成された請求項のグループを審査対象とし、原則的に、当該独立項を請求項 1 としなければならない。審査意見通知書では審査対象における特許を付与しない事由又は審査を経て特許の付与を一時的に見合わせることを事由を出願人に通知し、検索報告を添付しなければならない。検索で見つかった引用文献によりその他のグループの請求項は新規性又は進歩性を具えないと認定することができる場合、合わせて通知すること

ができる。

注意すべきは、審査対象がすでに全ての請求項を含み、そのいずれもが新規性又は進歩性を具えていないと認定された場合、この時、出願は発明の單一性を具えていないことから特許を付与しない事由を別途指摘しなくてもよい。但し、特許請求の範囲で依然として一部の請求項が單一性を具えていないことから検索を行わなかった場合、審査意見通知書では、発明の單一性を具えていないことにより特許を付与しない事由及び單一性を具えていないことにより請求項の検索を行っていないことを指摘しなければならない。

7. 審査に当たっての留意事項

- (1) 発明の單一性の判断は請求項の記載形式による影響を受けず、択一的な形式で記載された請求項の複数の発明の間において、同一の又は対応する特別な技術的特徴がない場合、たとえ当該等複数の発明を複数の請求項に補正したとしても、各請求項の発明の間に依然として同一又は対応した特別な技術的特徴は存在しない。
- (2) 独立項を含む従属項の全ての技術的特徴は、独立項が審査を経て新規性又は進歩性を有しない場合、独立項とその従属項の発明の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴が存在せず、補正の際に、単に独立項を削除し、さらにその他の従属項を異なる独立項に換えただけであれば、補正後の各独立項の発明の間に同一又は対応した特別な技術的特徴が存在するかを改めて判断しなければならない。
- (3) すでに一部の請求項（例えば、独立項 1 及びその従属項 2）について検索を行い、審査意見通知書では発明の單一性を具えていないことにより特許を付与しない事由及び單一性を具えないことにより検索を行っていない請求項（例えば独立項 3 及び従属項 4）がある場合、出願人が応答又は補正後に依然として発明の單一性を具えない元の特許を付与しない事由を克服できない場合、拒絶査定を作成できるが、拒絶査定を作成できる状況において、最後通知の発行が審査のタイムスケジュールを延期させるには至らないと認められる場合、拒絶査定を作成せず、最後通知を発行することができる。
- (4) 発明の單一性が欠如している出願に対して、出願人が分割出願の方式で異なる発明についてそれぞれ特許出願をすることができるが、審査意見通知書で自発的に分割出願するよう出願人に求めることは望ましくない。

8. 事例の説明

8.1 明らかな発明の單一性の欠如

例 1. [特許請求の範囲]

【請求項 1】

バルブ(3)に係合させたバイメタル(4)と、バーナーの温度を前記バイメタル(4)に伝導するための受熱板とを有し、前記バイメタル(4)の温度が下降した時に、前記バイメタル(4)が変形することでバルブ(3)が閉じることを特徴とするガス自動遮断装置。

【請求項 2】

永久磁石(19、21)と、前記永久磁石(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)、前記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、バーナーの温度を前記サーモフェライト(20、22、23)に伝導するための受熱板とを有し、.....温度異常時に前記サーモフェライト(20、22、23)の磁性が消失することを特徴とするガス自動遮断装置。

[仮説]

明細書に記載されたガス自動遮断装置の先行技術が、回路とモーターによりバルブを制御するもので、本願において、請求項に記載された 2 種類の機械構造が従来の電子式構造と代替できる場合。

[説明]

請求項 1、2 はともに「ガス自動遮断装置」であるが、請求項 1 はバイメタルの変形を利用したガス器の制御で、バイメタルを利用したバルブ制御であり、請求項 2 はサーモフェライトの異なる消磁温度を利用して、該フェライトを通す磁力線量が異なることで、バルブ位置を変更するものである。両者の間には周知のバルブ以外に、同一の又は対応する技術的特徴がないため、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

例 2.

[特許請求の範囲]

【請求項 1】を特徴とする電源の整流回路。

【請求項 2】を特徴とする多孔質シリコン青色発光ダイオードの製造方法。

[説明]

請求項 2 の「青色発光ダイオードの製造方法」は請求項 1 の「整流回路」とは関連性ががないことから、請求項 1、2 は同一の又は対応する技術的特徴を有さないため、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

例 3.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】を特徴とする液相中での芳香族化合物の硝化(ニトロ化)反応の方法。

【請求項 2】を特徴とする液相中での芳香族化合物の硝化反応による反応熱を除去する装置。

〔説明〕

請求項 2 の「液相中での芳香族化合物の硝化反応による反応熱を除去する装置」は、請求項 1 の「硝化反応方法」を実施するために使用される装置でない場合、請求項 1、2 は同一の又は対応する技術的特徴を有さないため、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

8.2 明らかではない発明の單一性の欠如

【発明の單一性の要件を満たす】

例 1.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】を特徴とするフィラメント A。

【請求項 2】 フィラメント A によって製造された電球 B。

【請求項 3】 フィラメント A によって製造された電球 B 及び回転装置 C を設けてなる探照灯 D。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「フィラメント A」は新規性及び進歩性を具えている場合。

〔説明〕

請求項 1、2、3 はすべて同一の特別な技術的特徴である「フィラメント A」があるため、出願は発明の單一性の要件を満たす。

例 2.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】を特徴とする木材パルプスラリー濃縮機用濾過円筒。

【請求項 2】請求項 1 の濾過円筒を含むことを特徴とする木材パルプスラリー濃縮機。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「濾過円筒」は新規性及び進歩性を具えている場合。

〔説明〕

請求項 1 の「濾過円筒」は請求項 2 の「濃縮機」の構成素子の一つであり、請求項 1、2 はいずれも同一の特別な技術的特徴「濾過円筒」を有するため、出願は発明の單一性の要件を満たす。

例 3.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

第 1 の 金属-絶縁体-半導体 (metal-insulator-semiconductor, MIS) 素子と、第 1 の MIS 素子のドレイン及びソース領域のいずれか一方の領域をゲートとし、かつ前記第 1 の MIS 素子の上部に積み重ね形成された第 2 の MIS 素子とを有する.....マトリックス状に配列されたメモリアレイにデータ線 (D1) をメモリセル間に配列し、メモリアレイをセンス線 (S1) 及びワード線 (W1) に直交させることを特徴とする半導体 RAM 装置。

【請求項 2】

半導体基板の一主面に形成された第 1 の MIS 素子と、この第 1 の MIS 素子のドレイン及びソース領域のいずれか一方の領域をゲートとし、かつ前記第 1 の MIS 素子の上部に積み重ね形成された第 2 の MIS 素子とを有することを特徴とする MIS 型の半導体装置。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「半導体 RAM 装置」は新規性及び進歩性を具えている場合。

〔説明〕

請求項 2 の「MIS 型半導体装置」は請求項 1 の「半導体 RAM 装置」の構成素子の一つであり、請求項 1 には請求項 2 の内容が含まれ、請求項 1、2 はいずれも「第 1 の MIS 素子のドレイン及びソース領域をゲートとし、かつ前記第 1 の MIS 素子の上部に積み重ね形成された第 2 の MIS 素子」を有する同一の特別な技術的特徴であることから、出願は発明の單一性の要件を満たす。

例 4.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】生産物 X。

【請求項 2】工程 J、工程 K、工程 L を含むことを特徴とする生産物 X の製造方法 A。

【請求項 3】工程 M、工程 N、工程 O を含むことを特徴とする生産物 X の製造方法 B。

【請求項 4】工程 P、工程 Q、工程 R を含むことを特徴とする生産物 X の製造方法 C。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「生産物 X」が新規性及び進歩性を具えている場合。

〔説明〕

物の請求項 1 及び方法の請求項 2、3、4 はいずれも同一の特別な技術的特徴「生産物 X」を有するため、出願は発明の単一性の要件を満たす。

例 5.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】化合物 X。

【請求項 2】.....の工程を含むことを特徴とする化合物 X の製造方法。

【請求項 3】化合物 X の清潔剤としての応用。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「化合物 X」は新規性及び進歩性を具えている場合。

〔説明〕

請求項 1、2、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴「化合物 X」を有するため、出願は発明の単一性の要件を満たす。

例 6.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】.....その伸び率が 0.2%時の引張強度が 50kg/mm² を超過することを特徴とする高強度、耐食性のステンレススチールベルト。

【請求項 2】.....の工程を含む、請求項 1 のステンレススチールベルトの製造方法。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「ステンレススチールベルト」は新規性及び進歩性を具えている場合。

〔説明〕

請求項 1 のステンレススチールベルトは「その伸び率が 0.2%の時の引張強度が 50kg/mm²」であることをその特別な技術的特徴としており、請求項 2 の「ステンレススチールベルトの方法」は請求項 1 の「ステンレススチールベルト」の全ての技術的特徴を含むことから、当該特別な技術的特徴も含まれるため、出願は発明の單一性の要件を満たす。

例 7.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】コイルロープ構造を含むことを特徴とする光ファイバーケーブル。

【請求項 2】コイル状に捻る工程を含むことを特徴とする光ファイバーケーブルの製造方法。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「光ファイバーケーブル」は新規性及び進歩性を具え、請求項 2 の製造方法に含まれるコイル状に捻る工程が、光ファイバーケーブル製造時に当該コイル状に捻る構造を形成するものである場合。

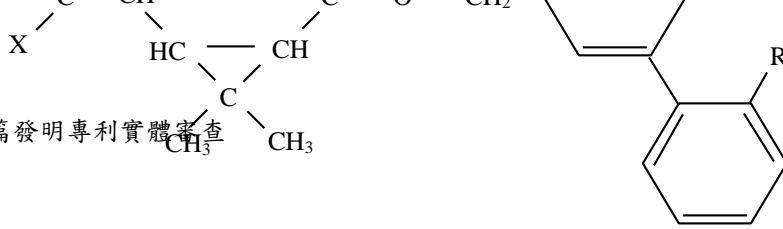
〔説明〕

請求項 1 の光ファイバーケーブルは「コイルロープ構造」がその特別な技術的特徴である。請求項 2 の「コイル状に捻る工程」の技術的特徴は、請求項 1 の「コイルロープ構造」の技術的特徴と対応するため、出願は発明の單一性の要件を満たす。

例 8.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】 一般式(I)



(I)

[式中 X は塩素又は臭素を表し、R はハロゲン、低級アルキル基、トリフルオロメチル基又は低級アルコキシ基を表す]で表されるシクロプロパンカルボン酸エステル誘導体。

【請求項 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む殺虫剤組成物。

【請求項 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ことを特徴とする殺虫方法。

[仮説]

先行技術に対し、請求項 1 の「シクロプロパンカルボン酸エステル誘導体」は新規性及び進歩性を具えている場合。

[説明]

請求項 2 の「殺虫組成物」は請求項 1 の「シクロプロパンカルボン酸エステル誘導体」を含み、請求項 3 の「殺虫方法」は請求項 1 の「シクロプロパンカルボン酸エステル誘導体」を使用するので、請求項 1、2、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴「シクロプロパンカルボン酸エステル誘導体」を有することから、出願は発明の単一性の要件を満たす。

例 9.

[特許請求の範囲]

【請求項 1】

陽極室、陰極室と阻隔板.....を含むことを特徴とする細胞破碎電解装置を有する微小流体装置（マイクロ流体装置）。

【請求項 2】

前記陽極室の前記入口から前記陽極室溶液を導入し.....、前記陰極室の前記入口から前記陰極室溶液を導入し.....、の方法を含む請求項 1 の微小流体装置を使用した細胞破碎方法。

[仮説]

先行技術に対し、請求項 1 の「微小流体装置」は新規性及び進歩性を具えている場合。

[説明]

請求項 2 の細胞破碎方法の工程において、請求項 1 の微小流体装置を使用しており、請求項 1、2 はいずれも同一の特別な技術的特徴「微小流体装置」を有するため、出願は発明の単一性の要件を満たす。

例 10.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】 凸部構造 A を有するプラグ。

【請求項 2】 構造 A と嵌合する凹形状を有するソケット。

〔仮説〕

先行技術に対し、特徴 A を有する「プラグ」は特許要件を満たす場合。

〔説明〕

請求項 1、2 の「プラグ」と「ソケット」は相互に嵌合する形状を有し、対応する特別な技術的特徴に属するため、出願は発明の單一性の要件を満たす。

【発明の單一性の要件を満たさない】

例 11.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】 生産物 X。

【請求項 2】 工程 J、工程 K、工程 L を含むことを特徴とする生産物 X の製造方法 A。

【請求項 3】 工程 M、工程 N、工程 O を含むことを特徴とする生産物 X の製造方法 B。

【請求項 4】 工程 P、工程 Q、工程 R を含むことを特徴とする生産物 X の製造方法 C。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「生産物 X」は新規性及び進歩性を具えていない場合。

〔説明〕

請求項 1 の「生産物 X」は新規性及び進歩性を具えず、請求項 1、2、3、4 は同一の又は対応する技術的特徴を有しないため、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

例 12.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】 化合物 X。

【請求項 2】の工程を含むことを特徴とする化合物 X の製造方法。

【請求項 3】 化合物 X の清潔剤としての応用。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「化合物 X」は新規性及び進歩性を具えていない場合。

〔説明〕

請求項 1 の「化合物 X」は新規性及び進歩性を具えておらず、請求項 1、2、3 は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有してないため、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

例 13.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】本体と、.....蓋体と、.....蝶番(ヒンジ)部と、.....勘合部とを含み、本体内部にスプリングを設けていることを特徴とするスーツケース。

【請求項 2】 前記本体は四隅のコーナーが丸い長方体であることを特徴とする請求項 1 に記載のスーツケース。

【請求項 3】 前記スプリングが前記本体の内側底面の対角線上と前記本体の側面に設けられていることを特徴とする請求項 2 に記載のスーツケース。

【請求項 4】 前記本体の一側面に取手が設けられ、前記取手には以下の構造.....を含むことを特徴とする請求項 2 に記載のスーツケース。

【請求項 5】 前記本体の一側面にキャスターが設けられ、前記キャスターには以下の構造.....を含むことを特徴とする請求項 2 に記載のスーツケース。

【請求項 6】 前記勘合部にさらに 4 桁の数字の暗証番号鍵を含むことを特徴とする請求項 2 に記載のスーツケース。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「スーツケース」は新規性及び進歩性を具えていない場合。

〔説明〕

請求項 1 の「スーツケース」は新規性及び進歩性を具えておらず、各請求項の間には同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないことから、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

例 14.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】 A 及び D を特徴とするベルトコンベア X。

【請求項 2】 B 及び D を特徴とするベルトコンベア Y。

【請求項 3】 A、B 及び D を特徴とするベルトコンベア Z。

〔仮説〕

先行技術に対し、「特徴 D」は請求項 1 のベルトコンベア X、請求項 2 のベルトコンベア Y、又は請求項 3 のベルトコンベア Z に新規性及び進歩性の特別な技術的特徴をもたらさず、「特徴 A」、「特徴 B」はそれぞれ請求項 1 のベルトコンベア、請求項 2 のベルトコンベアに新規性及び進歩性の特別な技術的特徴をもたらしているが、「特徴 A」と「特徴 B」は関連性がない場合。

〔説明〕

請求項 1、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴「特徴 A」を有し、請求項 2、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴「特徴 B」を有するが、請求項 1、2 は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有さないため、請求項 1、2、3 は依然として同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

例 15.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】 電圧安定性モジュール A 及びスイッチ部品 C を有する紡織機に用いられる制御回路。

【請求項 2】 電流変換モジュール B 及びスイッチ部品 C を有する紡織機に用いられる制御回路。

【請求項 3】 一台の電圧安定性モジュール A 及びスイッチ部品 C の制御回路を有する紡織機を含む紡織設備。

【請求項 4】 一台の電流変換モジュール B 及びスイッチ部品 C の制御回路を有する紡織機を含む紡織設備。

〔仮説〕

先行技術に対し、「スイッチ部品 C」は請求項 1 又は請求項 2 の制御回路に新規性及び進歩性の技術的特徴をもたらさず、「電圧安定性モジュール A」、「電流変換モジュール B」はそれぞれ請求項 1 の制御回路、請求項 2 の制御回路に新規性及び進歩性をもたらすが、「電圧安定性モジュール A」と「電流変換モジュール B」は関連性がない場合。

〔説明〕

請求項 1、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴「電圧安定性モジュール A」を有し、請求項 2、4 はいずれも同一の特別な技術的特徴「電流変換モジュール B」を有するが、「電圧安定性モジュール A」と「電流変換モジュール B」は無関連のものであるため、請求項 1、2、3、4 には同一の又は対応する特別な技術的特徴がなく、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

例 16.

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】 防臭物質 X を含有する塗料。

【請求項 2】 次の：

(1) 圧縮空気で塗料を霧状にスプレーし；

(2) 電極装置 A にその霧状の塗料を通過させて帯電させた後に製品へスプレッシングする工程を含む、請求項 1 の塗料を応用して製品に塗布する方法。

【請求項 3】 電極装置 A を含むスプレッシング設備。

〔仮説〕

先行技術に対し、請求項 1 の「防臭物質 X を含有する塗料」は新規性及び進歩性を具え、「電極装置 A」は請求項 2 の方法、請求項 3 のスプレッシング設備に新規性及び進歩性の技術的特徴をもたらす場合。

〔説明〕

請求項 1、2 はいずれも同一の特別な技術的特徴「防臭物質 X を含有する塗料」を有し、請求項 2、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴「電極装置 A」を有するが、請求項 1、3 は同一の又は対応する特別な技術的特徴を有さず、請求項 1、2、3 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、出願は発明の單一性の要件を満たさない。

第5章 優先権

1. 国際優先権	2
1.1 はじめに	2
1.2 国際優先権の態様	2
1.3 形式的要件	3
1.4 実体的要件	3
1.4.1 「同一発明」の判断	3
1.4.2 「最初の出願」の判断	3
1.5 優先権の効果	7
1.6 優先権と新規性又は進歩性喪失の例外	7
1.7 審査の注意事項	8
1.8 事例の説明	9
1.8.1 一般優先権	9
1.8.2 複数優先権	10
1.8.3 部分優先権	11
2.国内優先権	13
2.1 はじめに	13
2.2 国内優先権の態様	13
2.3 形式的要件	14
2.4 実体的要件	14
2.5 優先権の効果	15
2.6 国内優先権主張の態様	16
2.6.1 先願の原発明又は考案に基づいて優先権を主張する後願	16
2.6.2 実施例を補充して原特許請求の範囲をサポートする（実施例補充型）	16
2.6.3 上位概念抽出型	17
2.6.4 発明の単一性条件に合致する併合出願型	17
2.7 審査の注意事項	18
2.8 事例の説明	19

第五章 優先権

専利法に規定されている優先権には、第 28 条に規定されている外国において当該国の法律に基づいて最初に出願した日より 12 ヶ月以内に、同一の発明をもって台湾へ出願する際に主張する国際優先権と、第 30 条に規定されている先願である台湾特許出願又は台湾実用新案登録出願を基礎として台湾へ再度出願する際に先願の明細書、請求の範囲、又は図面に記載された発明又は考案に基づいて優先権を主張する国内優先権とがある。本章は、国際優先権と国内優先権に関するそれぞれの審査基準について説明する。

1. 国際優先権

1. 1 はじめに

国際優先権の制度は、パリ条約（Paris Convention）第 4 条に初めて掲載され、加盟国の国民又は準加盟国民は、いずれかの加盟国において出願した後、同一発明をほかの加盟国へ出願する場合、出願の種類によりそれぞれ 1 年又は 6 ヶ月の優先権期間が与えられると明文されている。この制度の目的は、発明者がある加盟国へ出願した後、発明の公開、実施又は第三者により先に他の加盟国へ当該発明が出願されたことで、特許取得の要件に合致せず、他の加盟国で特許権を取得できないことを防ぐことにある。

出願人は、台湾と優先権を相互承認する外国（以下、締結国と称する）又は世界貿易機関（以下、WTO と称する）の加盟国（加盟国リストは WTO サイトで検索可能：www.trade.gov.tw/cwto/）に最初に出願し、その最初に出願された発明を基礎として 12 ヶ月以内に台湾へ同一の発明の内容を出願する場合、出願人は当該外国出願の出願日を優先日とし、当該出願の新規性、新規性喪失の例外、進歩性及び先願原則などの特許要件を審査する基準日とすることを主張できる。外国出願人で、WTO の加盟国の国民ではなく、かつ、その所属する国が締結国ではない場合、WTO の加盟国の国境内又は締結国の国境内に住所又は営業所を設ければ（即ち、準加盟国民）、優先権を主張することができる。

1.2 国際優先権の態様

(1)一般優先権：台湾で専利出願し並びに優先権を主張する出願（本節では以下「後願」と称する）の請求の範囲に記載した発明が、すでに出願人が国際優先権を主張する基となった外国基礎出願（本節では以下「優先権基礎出願」と称する）において全て開示されており、当該後願が優先権基礎出願により優先権を主張する場合、「一般優先権」と称する。

- (2)複数優先権：後願の請求の範囲に記載された複数の発明が、すでに多数の優先権基礎出願において全て開示済みで、当該後願がそれら多数の優先権基礎出願により優先権を主張する場合、「複数優先権」と称する。
- (3)部分優先権：後願の請求の範囲に記載された複数の発明の一部が、1件又は多数の優先権基礎出願において開示済みで、当該後願がその1件又は多数の優先権基礎出願により優先権を主張する場合、「部分優先権」と称する。

1.3 形式的要件

「出願人」、「国際優先権の基礎案」、「国際優先権の主張期間」、「国際優先権主張の際の声明事項」、「国際優先権の証明書類及び添付書類期間」、「国際優先権の主張声明事項の訂正」、「国際優先権の復権」、「国際優先権の撤回」などの形式的要件の審査に関しては、第一篇「方式審査及び専利権の管理」の第7章「優先権及びグレースピリオド」の規定を参照のこと。

1.4 実体的要件

1.4.1 「同一発明」の判断

優先権を主張する際に、「同一発明」であるか否かの判断については、後願の請求の範囲に記載された発明が、優先権基礎出願の明細書、請求の範囲、又は図面に開示されたか否かを基礎とし、優先権基礎出願の請求の範囲のみを基準とするものではない。しかし、優先権基礎出願に記載された先行技術及び既にその発明を排除することを声明した内容を判断の基礎としてはならない。

後願の請求の範囲に記載されている発明と優先権基礎出願に開示された発明との間が、次の二つの状況のいずれかに該当する場合、「同一発明」と判断されるべきである。

- a.両発明における記載形式及び実質的内容が完全に同様である場合。
- b.両発明の違いが文字の記載形式の違いのみである場合、又は違いが一部の対応する技術的特徴にあるのみで、この技術的特徴は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、優先権基礎出願に開示された発明の形式上明確に記載された技術内容から直接的かつ一義的に特許請求の発明の中の対応する技術的特徴を実質上単独に示唆する又は全体を示唆を知ることができ、その他の技術的特徴を知ることができない場合。

1.4.2 「最初の出願」の判断

- (1)「最初の出願」の判断については、WTOの加盟国又は締結国の領域において提出した出願が外国での最初の出願（台湾の特許、実用新案又は意匠に相当する全ての工業知的財産権を含む）であることを指す。もし最初の出願が、

上記の領域内で行われたものでなく、その後、上記の領域内において出願した場合、その優先権の主張は認められない。また、上記の領域内において出願し、並びに専利（特許、実用新案又は意匠）出願ではない場合も、その優先権の主張は認められない。

- (2) 同じ WTO 加盟国又は締結国において前後して 2 回出願された場合、2 回目の出願を行う出願の出願日当日又はその日の前に、1 回目の出願が既に取り下げ、放棄又は不受理の処分を受け、かつ 1 回目の出願が未だ公衆の閲覧のために公開されておらず、かつ優先権主張の基礎出願として主張されたことがなく、また如何なる権利も派生していない（**left rights outstanding**）場合、当該 2 回目の出願は、「最初の出願」であると見なすことができる（パリ条約第 4 条 C（4）を参照）。

前記の権利派生の例として、例えば米国の一部継続出願の請求の範囲の中に既に親出願に開示された部分については親出願の出願日を享有することができる場合、その親出願には、権利の派生があるという。詳しくは、後述する (3) b. で具体的に説明する。

優先権基礎出願が、派生した権利を享有して「最初の出願」ものではない時、後願の請求の範囲に記載された発明が、優先権基礎出願の親出願に開示済みであるか否かを判断すべきであり、もし、全部又は一部の内容が既に当該親出願に開示済みであれば、審査のために、親出願の明細書、特許請求の範囲、又は図面の提出を出願人に要求しなければならない。例えば、優先権基礎出願が米国の一部継続出願であって、既に親出願に開示された部分により当該一部継続出願は派生の権利を享有した場合、審査のために、親出願の明細書、請求の範囲、又は図面の提出を出願人に要求しなければならない。

もし、後願の請求の範囲に記載された発明が優先権基礎出願に開示されたのみであって親出願では開示されていない場合、当該優先権基礎出願を「最初の出願」とし、親出願の明細書の提出を出願人に要求する必要はない。原則として、もっと先の出願が存在することが明らかである場合に限り、例えば米国の一部継続出願を優先権基礎出願として主張すれば、先に出願された親出願が存在することは明らかに推定できる場合である。そうでなければ、審査に際して、優先権基礎出願が「最初の出願」であるか否かを特に考慮する必要はない。

- (3) 「最初の出願」の態様：

- a. 米国の継続出願（**Continuation application**）：米国の継続出願の請求の範囲に記載された発明が、先願である親出願の請求の範囲では請求されていないが、明細書又は図面に開示済みの発明を援用したものであり、当該継続出願はその他の新しい発明を追加していない。

よって、親出願を「最初の出願」とし、継続出願は「最初の出願」ではない。後願は優先権を主張する場合、当該親出願を優先権主張の基礎出願としなければならない。

b. 米国の一部継続出願 (Continuation-in-part) : 米国の一部継続出願の請求の範囲に記載された発明の中の一部が、先願である親出願の請求の範囲では請求されていないが、明細書又は図面に開示済みの発明を援用したものであるが、その他の部分は、新しく追加した事項である。

よって、親出願に開示された発明を、「最初の出願」とし、一部継続出願で開示された発明の中の親出願で開示済みの部分は「最初の出願」ではないが、新しく追加して親出願に開示されていない部分は「最初の出願」とする。後願は優先権を主張する場合、その請求の範囲に記載した発明が既に当該親出願に開示されている場合、その親出願を優先権主張の基礎出願としなければならない。他の一部継続出願にのみ開示された発明は必ずその一部継続出願を優先権主張の基礎出願としなければならない。

以下に例を挙げて具体的に説明する。

- ・ P1 は一部継続出願の親出願で、P1 と P2 は同一出願人である。
- ・ P2 は P1 の一部継続出願である。
- ・ 後願は一部継続出願 P2 の優先権を主張する。
- ・ P は公知の先行技術であって内容は A+B の発明の内容である。

△	△	△	△ →
2001.7.1	2002.1.1	2002.7.1	2003.1.1
親出願 P1	基礎出願 P2 (CIP)	公知文献 P	後願
A+B	請求項 1 : A+B 請求項 2 : A+B+C	A+B	請求項 1 : A+B 請求項 2 : A+B+C

[説明]

請求項 1 の発明 A+B について、P2 は P1 の派生した権利を受け、P2 は P1 の一部継続出願であって、専利法第 28 条第 1 項でいう「最初の出願」ではない。したがって、例え P1 は放棄、取下げ、出願不受理又は未公開であっても後願の請求項 1 で主張する P2 の優先権を認めてはならない (この例において P1 の出願日から後願の出願日までは既に優先期間を過ぎている)。後願の請求項 2 の発明 A+B+C は P2 の請求項 2 と同じであり、P2 に基づく優先権主張は認めることができる。後願の請求項 2 は P2 に基づく優先権を主張することを認めることができるので、A+B の内容を開示した公知文献 P を、後願の請求項 1 の先行技術とすることができるが、請求項 2 の先行技術としてはならない。

c. 米国又はオーストラリアの仮出願 (Provisional application) : 米国又はオーストラリアの仮出願は、出願人が一日でも先に出願日を取得するために提出し

た出願であり、請求範囲の記載の有無に関わらず出願可能であり、出願後、一定の期間以内に請求の範囲を記載した正規出願を提出するか、又はその仮出願を正規出願へ変更するかのいずれかの手続きを行わなければならない。正規出願には、新規事項を追加することは可能。しかし、当該一定の期間内に、正規出願を提出しない場合、又は正規出願へ変更しなかった場合、当該仮出願は、この一定期間を過ぎた後、放棄とみなされる。

従って、仮出願に開示された発明を、「最初の出願」とする。正規出願に開示された発明について、既に仮出願に開示された部分は、「最初の出願」ではないが、新規事項でかつ仮出願に掲載されていない部分は「最初の出願」となる。後願の請求の範囲に記載されている発明が、既に仮出願に開示されている場合、その仮出願に基づいて優先権を主張しなければならない。その他の部分の中の既に正規出願に開示された発明は、当該正規出願に基づいて優先権を主張しなければならない。注意すべきことは、後願の請求の範囲に記載された発明が仮出願に開示済みか否かを判断する際に、必ず仮出願の明細書、請求の範囲又は図面に基づいて行うことである。

- (4)後願が複数の優先権又は部分優先権を主張する場合、優先権主張の基礎となる基礎出願は異なる国又は同一国における同日又は異なる出願日の出願でもよい。但し、この場合、後願の発明は、発明の単一性の規定に合致しなければならない。例えば、後願の請求の範囲において、二つの請求項でそれぞれ発明 A と B が記載され、A は米国出願を第一国出願とする発明、B はフランス出願を第一国出願とする発明である場合、A は米国出願の優先日を主張でき、B はフランス出願の優先日を主張できる。

原則上、後願において一つの請求項に記載された発明が二件又は二件以上の外国出願で開示された技術的特徴を組み合わせたものである場合、優先権は主張してはならない。しかし、一つの発明に記載された二つの選択枝の技術特徴 A、B が、後願の一つの請求項の中で A、B と記載され且つ「又は」で連結する（マーカッシュ形式）時、その請求項は、複数の優先権又は部分優先権を主張できる。

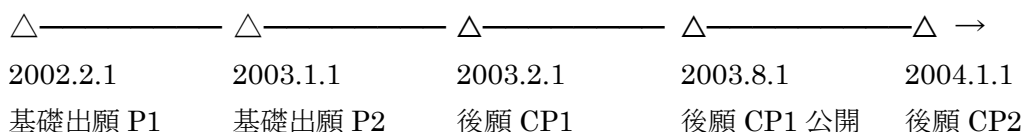
- (5)検索により出願の出願日又は関係資料の公開日が、優先日と後願出願日の間に属するものであることを発見した場合、審査時に即時に優先権証明書に基づいてその優先権主張の可否を判断すべきであり、その優先権の主張を認めない場合、理由を述べなければならない。必要があれば期限を定めてその証明書の中国語訳文又は一部訳文を提出するよう出願人に通知することができる。期限内に訳文を提出しなかった場合、その優先権の主張は認めない。

1.5 優先権の効果

出願が特許要件に合致するか否かの判断の基準は、原則上、出願日を基準とするが、出願人が同一発明を開示した優先権基礎出願のもっとも早い優先日後 12 ヶ月以内に台湾で出願し優先権を主張する場合、その特許要件の審査は優先日を基準として、出願が新規性、新規性の擬制喪失、進歩性又は先願原則などの特許要件に合致するか否かを判断しなければならないが、台湾の出願日を優先日に遡及させるものではない。従って、優先権を主張する出願であれば、優先日から出願日までの間に発明の内容が刊行物に掲載されたこと、公開に使用すること、既に周知となること、出願後に先願が公開又は公告されたこと又は二件以上の同一発明の出願があることなどの特許要件に合致しない事由により、拒絶されることはない。

次の通り説明する。

- ・ P1 は後願 CP1 の主張する優先権の基礎出願である。
- ・ P2 は後願 CP2 の主張する優先権の基礎出願である。
- ・ CP1 と CP2 の発明の内容は同一で、かつその内容は P1、P2 に開示済み。
- ・ CP1 と CP2 の出願人は異なる。



〔説明〕

もし、後願 CP1 の主張する P1 の優先権及び後願 CP2 の主張する P2 の優先権を認めた時、CP1 の優先日は CP2 より早いので、専利法の新規性の擬制喪失の要件の規定により、CP2 を特許査定としてはならない。

もし、後願 CP2 の主張する P2 の優先権を認めない時、CP1 の公開日は CP2 の出願日より早いので、専利法に規定されている新規性の規定を優先的に適用し、CP2 は特許査定としてはならない。たとえば、CP1 と CP2 が同一出願人による出願であっても新規性の規定に符合しないとして、これを拒絶査定とすべきである。

1.6 優先権と新規性又は進歩性喪失の例外

出願人が、外国において最初に出願した後、優先権期間内に、同一発明について台湾で優先権主張を伴う出願をする場合、出願が特許要件に合致するか否かについては、優先日を審査の基準とし、優先日と出願日との間に、刊行物への公開、公開使用、公衆に知られたこと、又は先に出願されて当該出願が出願した後公開又は公告された出願、或いは二以上の同一発明の出願などの特許要件に

合致しない事由により拒絶されることはない。

出願に係る発明に、出願前に新規性又は進歩性喪失の例外の状況がある場合とは、出願人の本意により又は本意によらず公開の事実が発生し、また、その事実公開の発生後 12 ヶ月以内に、特許出願をすれば当該事実に関わる技術内容は先行技術の一部にならないことを指す。第 3 章 4.「新規性又は進歩性喪失の例外」を参照。

新規性又は進歩性喪失の例外と優先権の効果は異なるものであり、前者の規定は、単に 12 ヶ月のグレースピリオドに当該公開された事実に関する技術内容について例外的に出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するか否かを判断する先行技術として見なされないだけで、当該事実の公開日を新規性又は進歩性要件を判断する基準日とするものではない。従って、出願人の主張した事実の公開日から出願日までの間に、他人が同一発明を出願した場合、出願人の主張した新規性又は進歩性喪失の例外の適用の効果は、他人による先願の事実を排除することができないので、その後願は登録査定としてはならない。

優先権と新規性又は進歩性喪失の例外の起算日は異なり、優先権期間の計算は、外国における最初の出願日から起算して 12 ヶ月以内で、グレースピリオドは事実発生日の翌日から起算して 12 ヶ月であることから、もし、出願が優先権を主張するだけでなく、別途新規性又は進歩性喪失の例外の猶予も適用される場合、優先権の起算日は当該猶予で記載された事実発生日に遡ることはできず、且つ両者の期間は累計してはならない。

1.7 審査の注意事項

- (1) 複数優先権又は部分優先権を主張する後願は発明の単一性の規定に合うか否かについて注意すべき。
- (2) 部分優先権を主張する者に対して、後願の一部の請求項が優先権基礎出願に開示されていないことのみを理由としてその他の請求項の優先権主張を認めないとしてはならない。
- (3) 必要があれば、専利主務官庁は、各請求項に対応する優先権番号及び内容を説明するよう出願人に通知することができる。
- (4) 審査を経て既に後願の優先権主張が認められたが、当該出願は一以上の発明を含み、その後分割手続きを行う場合、それぞれの分割出願は依然として優先権を主張できる。
- (5) 後願の特許請求の範囲に記載された発明が優先権基礎出願に開示されたものと異なりその優先権の主張を認めない時、出願人は当該特許請求の範囲を補正することができる。補正が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えておらず、例えば補正の内容が既に出

願時の明細書に掲載されており、特許請求の範囲に記載された発明が優先権基礎出願に掲載のものと同一のものであれば、その優先権の主張を認めることができる。

- (6) 優先権の主張を認めず、かつ優先日より先に既に公開又は出願された引用文献がある場合、拒絶理由先行通知書にその優先権主張を認めない理由及び特許要件に符合しない拒絶理由を併せて記載することができる。出願の優先権の主張は認めないが、出願日を特許要件の判断基準日として審査を行っても、依然として拒絶理由がない場合、又は優先権の主張を認めないが、優先日から出願日までの間に公開若しくは出願された引用文献を検索により発見した場合、査定前に理由を明記し出願人に応答するよう通知しなければならない。期限までに応答がない場合、査定書にその優先権の主張を認めない理由を明記しなければならない。
- (7) 後願の主張する優先権を取り下げの場合、その取り下げ手続きは査定前に書面をもって行わなければならない。複数の優先権を主張する場合、全ての優先権主張を取り下げてもよいし、その中の1件又は複数件の優先権主張のみを取り下げてもよい。優先権主張の取り下げにより最も早い優先日に変更となる場合、優先日から起算するあらゆる期限について期限が満了していないものの期限は、変更後の最も早い優先日又は出願日より起算すべきである。例えば、特許出願の早期公開の準備手続き（出願日より15ヶ月目、優先権主張の場合、優先日より15ヶ月目）を始める前に優先権主張を取り下げた場合、その優先日は無効となり、当該出願の早期公開は変更後の最も早い優先日又は出願日から18ヶ月後まで延期されなければならない。しかし、早期公開の準備手続きを開始してから優先権主張を取り下げた場合は、優先日の変更の有無に関わらず、その公開日は依然として元来主張していた最も早い優先権の優先日から18ヶ月後となる。
- (8) 部分優先権を主張する後願の特許請求の範囲に記載された発明の、その優先権基礎出願に開示されていない部分、即ち優先権主張していない部分については、その後に提出した出願が主張する国内優先権の基礎出願とすることができる。注意すべきは、その後願が後に国内優先権の基礎出願となる場合、その出願日から15ヶ月を経過した後、出願は取り下げられたものとみなされることである。

1.8 事例の説明

1.8.1 一般優先権

[発明の名称]

窯炉用燃焼装置

〔特許請求の範囲〕

請求項 1 電子部品に膜を形成する窯炉用燃焼装置であって、ガスを供給するノズルと、これらのガスを燃焼させる電熱コイルとが含まれてなる窯炉用燃焼装置。

〔説明〕

もし請求項 1 に記載された発明が既に優先権基礎出願で開示されている場合、専利法第 28 条第 1 項の規定に合致するので、優先権を主張できる。

1.8.2 複数優先権

例 1.

〔発明の名称〕

ラケット用ガット

〔特許請求の範囲〕

請求項 1 ラケット用ガットであって、前記ラケット用ガットはその縦方向に沿って異なる張力弾性係数を有するように構成され、うち少なくとも 1 つのセクションにおける張力弾性係数はその他のセクションにおける張力弾性係数より 5% 高い。

請求項 2 請求項 1 に記載されたラケット用ガットが含まれたガット張り済ラケットであって、その他のセクションにおける張力弾性係数よりも高い張力弾性係数を有する前記セクションが、前記ラケットの中央ガット張り領域を構成すると共に、その他のセクションは前記ラケットの周辺ガット張り領域を構成する。

〔説明〕

請求項 1 に記載された発明が、既に出願日 a である優先権基礎出願 A に開示されており、かつ請求項 2 に記載された発明が既に出願日 b である別の優先権基礎出願 B に開示されている場合、請求項 1 と請求項 2 とを一つの出願に合併して台湾で出願し、発明の単一性の規定に合致している場合、複数優先権を主張でき、請求項 1 の優先権日は a で、請求項 2 の優先権日は b となる。

例 2.

〔発明の名称〕

ハサミ

〔特許請求の範囲〕

請求項 1 ハサミであって、一方のハサミの刃 (1) の後端部と一体的に形成された前方へ突出する弾性片 (11) の先端を、他方のハサミの刃 (2) の

柄部におけるガイド部を摺動するように互いに当接させることにより、両ハサミの刃を開放させるように付勢する。

請求項 2 ハサミであって、請求項 1 に記載されたハサミの前記他方のハサミの刃 (2) の刃部 (5) と柄部 (10) を分割すると共に、両者を前記一方のハサミの刃 (1) の中央部に枢着し、かつそれぞれに前記刃部 (5) と柄部 (10) に形成されたギア部 (19)、(20) で互いに噛合していることを特徴とする。

〔説明〕

請求項 1 に記載された発明が既に出願日 a である優先権基礎出願 A に開示されており、かつ請求項 2 に記載された発明が既に出願日 b である別の優先権基礎出願 B に開示されている場合、請求項 1 と請求項 2 とを一つの出願に合併して台湾において出願し、発明の単一性の規定に合致している場合、複数優先権を主張でき、請求項 1 の優先権日は a で、請求項 2 の優先権日は b となる。

例 3.

〔発明の名称〕

アミノスルホニル基安息香酸誘導体

〔特許請求の範囲〕

請求項 1 置換基 R の炭素数が 1~10 である一般式 (I) 化合物。

〔説明〕

置換基 R の炭素数が 1~5 である一般式 (I) 化合物が、すでに出願日 a の優先権基礎出願 A で開示されており、かつ置換基 R の炭素数を 6~10 とするもう一つの出願日 b の優先権基礎出願 B に開示されており、台湾で上記 2 つの内容を併合して単独請求項の置換基 R の炭素数が 1~10 の一般式 (I) 化合物として提出し、発明の単一性の規定に符合する場合、置換基 R の炭素数が 1~10 の一般式は複合優先権を主張することができ、炭素数 1~5 の優先権日は a で、炭素数 6~10 の優先権日は b となる。

1.8.3 部分優先権

例 1

〔発明の名称〕

半導体装置及び製造方法

〔特許請求の範囲〕

請求項 1. ドレイン領域 (1004) とゲート (1005) を含み、前記ゲートの少なくともドレイン側を含む部分には高抵抗係数部を有することを特徴とする MOS トランジスタの半導体装置。

請求項 2. 多結晶シリコンゲートを形成するステップと、多結晶シリコン膜を形成し側壁を形成するステップを含み、前記側壁は、前記ゲート外の突起縁部に形成され、抵抗係数が前記多結晶シリコンより高く、かつ異方性エッチングによって形成されることを特徴とする、半導体装置の製造方法。

〔説明〕

請求項 1 に記載された発明が既に出願日 a の優先権基礎出願 A に開示され、且つ請求項 2 は新たに追加された発明で、いずれの優先権基礎出願にも開示されていない場合、台湾において請求項 1 と請求項 2 を一つの出願に合併して出願し、発明の単一性の規定に符合する場合、部分優先権を主張でき、請求項 1 の優先権日は a となる。

例 2.

〔発明の名称〕

赤ちゃん携帯具

〔特許請求の範囲〕

請求項 1. 赤ちゃんの胴体を収容できる大きさに縫製した底部の両側に足を入れるための穴が開けられた袋と、前記袋を平板上本体の表面に縫いつけて固定し、前記本体表面の袋口側の端部に斜め掛け状態となるように装着された左右一対の安全ベルトと、前記本体の各コーナーに、少なくとも一端が固定部の反対側の本体コーナーに自由装着・取り外しできるように装着された左右一対の下ベルトと、前記本体の底面に設置され、前記下ベルトの先端を装着するための固定補助金属部品 (11) とによって構成された、赤ちゃん携帯具。

請求項 2. 本体の底面に、他端に向かって開口挿入穴が形成されたリュックが設置されたことを特徴とする、請求項 1 に記載の赤ちゃん携帯具。

請求項 3. 本体 (1) の底面の一端に、他側に向かって開口挿入穴が形成されたリュックが設置され、該リュックに長い形状の穴 (12) が形成されていることを特徴とする、請求項 1 に記載の赤ちゃん携帯具。

〔説明〕

請求項 1 に記載された発明が既に出願日 a の優先権基礎出願 A に開示され、且つ請求項 2 に記載された発明が既に出願日 b の優先権基礎出願 B に開示され、そして請求項 3 が新たに追加されて発明であり、いずれの優先権基礎出願にも開示されていない場合、台湾において請求項 1、請求項 2 と請求項 3 を一つの出願に合併して出願し、発明単一性の規定に符合する場合、部分優先権を主張でき、請求項 1 の優先権日は a となり、請求項 2 の優先権日は b となる。

例 3.

〔発明の名称〕

アミノスルホニル基安息香酸誘導体

〔特許請求の範囲〕

請求項 1. 置換基 R の炭素数が 1~10 である一般式 (I) 化合物。

〔説明〕

置換基 R の炭素数が 1~4 である一般式 (I) 化合物が既に出願日 a の優先権主張基礎出願 A に開示されており、かつ置換基 R の炭素数を 7~10 とするものが出願日 b であるもう一つの優先権主張出願 B に開示済みであり、台湾で置換基 R の炭素数を 5~6 とする一般式 (I) 化合物と上記 2 つの内容とを併合して単独請求項置換基 R の炭素数が 1~10 の一般式 (I) 化合物として出願した場合、発明の単一性規定に合致する場合、置換基 R の炭素数が 1~10 の一般式は部分優先権を主張することができ、炭素数が 1~4 の優先権日は a で、炭素数が 7~10 の優先権日は b となる。

2.国内優先権

2.1 はじめに

国内優先権制度の目的は、出願人が特許又は実用新案を出願した後に、当該出願を基礎として、さらに補正又は新規の出願対象を併合して、かつ、国際優先権と同様な利益を得ることができるようにすることである。このような補正、又は新たな出願対象を補正の形式で提出することは、通常、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えるとされる。但し、国内優先権制度を利用すれば、併合して一つの出願で出願し、総括的で漏れのない権利を取得する機会を有することになる。

出願人は国内で先に出願した発明又は実用新案（本節では以下「先願」と称する）に基づいて、再び出願した場合（本節では「後願」と称する）、先願の出願時の明細書、請求の範囲、又は図面に記載されている発明又は考案について、優先権を主張することができる。国内優先権は、特許と実用新案のみに適用され、意匠には適用することはできず、かつ、特許と実用新案は互いに優先権を主張する基礎出願とすることができる。出願について国内優先権が主張された後、重複公開、重複審査を回避するため、先願はその出願日後満 15 ヶ月で取り下げとみなされる。

2.2 国内優先権の態様

本章 1.2 節の国際優先権と同じく、国内優先権にも「一般優先権」、「複数優

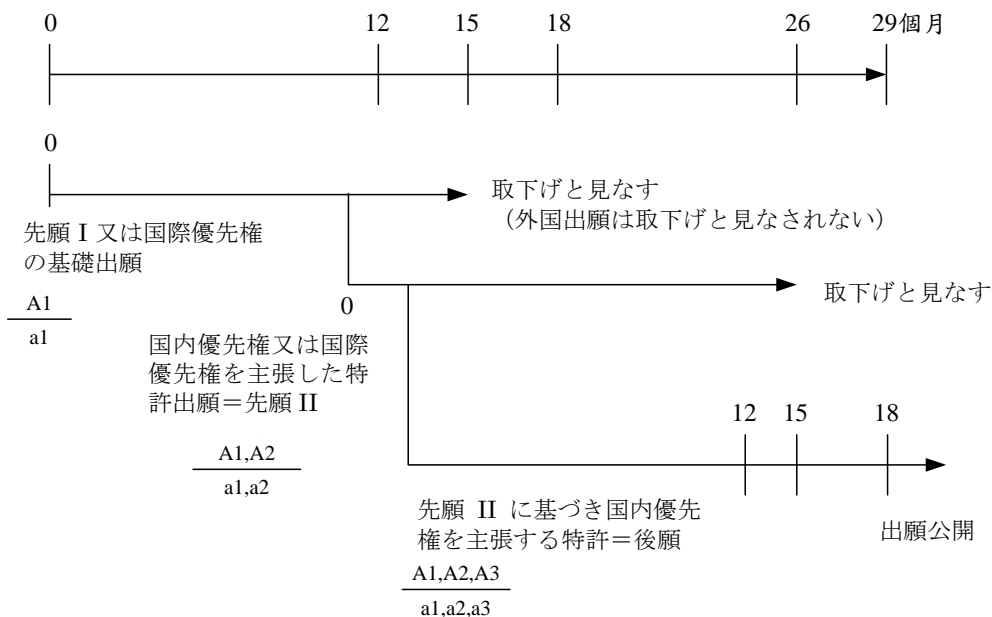
先権」及び「部分優先権」の3つの態様が含まれる。

2.3 形式的要件

「出願人」、「国内優先権の先願」、「国内優先権主張の期間」、「国内優先権主張についての声明事項」、「国内優先権の取下げ」などの形式的要件の審査については、第一篇「方式審査及び専利権の管理」第7章「優先権及びグレースピリオド」の規定を参照。

2.4 実体的要件

- (1)後願は先願の明細書、請求の範囲、又は図面に記載されたものと同一の発明又は考案で優先権を主張しなければならない。
- (2)「同一発明」であるか否かの判断については、本章 1.4.1 『「同一発明」の判断について』を参照。
- (3)複数の国内優先権を主張する場合、各請求項の出願対象は、発明の単一性の規定に符合しなければならない。
- (4)後願の請求の範囲における各請求項の優先権主張が認められるか否かの判断は、請求の範囲を基準とするだけでなく、先願の明細書、請求の範囲、又は図面を根拠とする。
- (5)上述に続き、先願において請求の範囲には記載されていない技術内容だが、明細書又は図面にすでに記載されている場合には、依然として後願において新たな請求項として記載することができる。
- (6)先願において優先権を主張されていない発明又は考案は、その他の後願において優先権を主張されることはできるが、一発明二出願という状況発生を避けるため、同一の発明又は考案について、複数の後願が優先権を主張してはならない。
- (7)累積的優先権主張の禁止



上記図面において、分子は明細書の内容を示し、分母は請求の範囲の内容を示す。

先願 II が先願 I の発明 A1 に基づいて国内優先権を主張し、後願が先願 II の発明 A1 及び A2 に基づいて国内優先権を主張する場合、後願の発明 A1 の国内優先権主張は認められない（累積的優先権主張の禁止）。また、先願 II はその優先日（先願 I 又は国際優先権基礎出願の出願日）から計算して 18 ヶ月後に公開されるため、後願は先願 II の公開前に出願すべきである。さもなければ、先願 II は公開後には先行技術となり、後願の発明 A1 は新規性を具備しないこととなる。

後願は先願 II の発明 A1 に基づいて国内優先権を主張する状況において、先願 II は既に発明 A1 に基づいて国際優先権を主張していることから、後願の発明 A1 の国内優先権主張は認められず、即ち累積的優先権主張の禁止となる。後願において優先権主張が認められる発明は、先願 II に新しく追加された発明 A2 のみである。

国内優先権主張が累積されて、一部の発明が認められないことを避けるため、上記例示中の先願 II は先に国内優先権主張を放棄して、そして後願で先願 I の A1 及び先願 II の A2 の優先権を主張すれば（但し、後願の出願日と先願 I の出願日は 1 年以内に限られる）、後願の発明 A1 は先願 I の出願日、A2 は先願 II の出願日に出願されたものと見なして、複数優先権を主張することができる。

2.5 優先権の効果

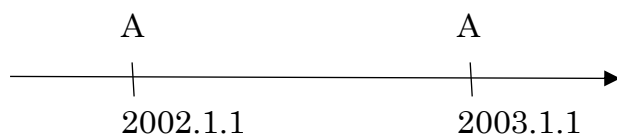
出願は特許要件に合致するか否かの判断の時点については、原則上、出願日を

基準とするが、出願人が同一の発明又は考案を開示した先願について、その出願日から12ヶ月以内に後願を出願して優先権を主張する場合、その特許要件の審査は優先日を基準とし、出願が新規性、新規性の擬制喪失、進歩性又は先願原則などの特許要件に合致するか否かを判断する。但し、これは出願日を優先日に繰り上げるものではない。従って、優先権を主張する出願は、優先日から出願日までの間に発明の内容が刊行物に掲載されたこと、公開に使用すること、既に周知となること、出願後に先願が公開又は公告されたこと又は同日出願された同一の発明或いは考案があることなどの特許要件に合致しない事項により、拒絶されることはない。

2.6 国内優先権主張の態様

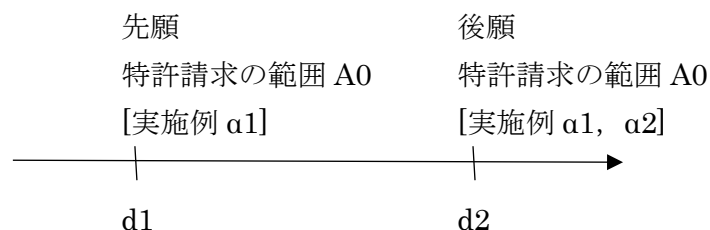
2.6.1 先願の原発明又は考案に基づいて優先権を主張する後願

先願は発明 A についての出願で、後願は先願の出願日後12ヶ月以内に発明 A について出願すると共に、先願を基礎として国内優先権を主張した。この時、特許権存続期間は、後願の出願日から計算されるため、特許権存続期間の満了日が最長1年の延長効果を得ることができる。



2.6.2 実施例を補充して原特許請求の範囲をサポートする（実施例補充型）

発明を完成した初期の d1 日に出願し、その特許請求の範囲は A0 (例えば「酸」) であるが、明細書には1つの実施例 α1 (例えば「塩酸」などの無機酸) しか記載されていない場合、当該実施例では A0 を十分にサポートできず、審査されても当該実施例の権利範囲しか取得することができない可能性がある。このような不利な状況を避けるため、出願人は新しい実施例 α2 (例えば「酢酸」などの有機酸) を補充する補正をして原特許請求の範囲 A0 を維持することができる。



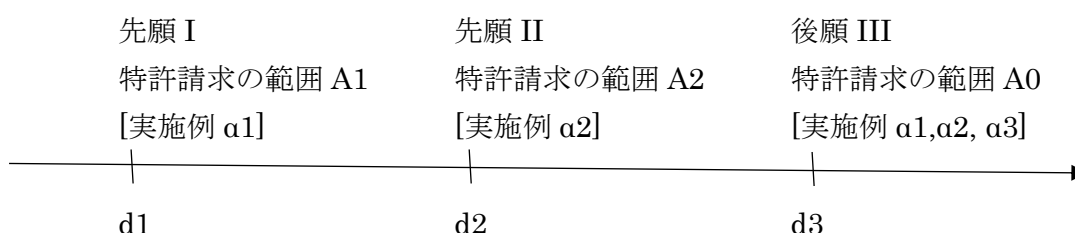
先願の特許請求の範囲 A0 が実施例 α1 で十分にサポートすることができない場合、A0 を実施例 α1 で支持できる範囲 (A0') にまで限縮することになる。後

願が先願に基づいて優先権を主張した場合、特許請求の範囲 A0 の A0' ($\alpha 1$) に相当する部分は d1 を優先日として審査し、新しい実施例を補充した部分 $\alpha 2$ は d2 の出願日に基づいて審査する。

2.6.3 上位概念抽出型

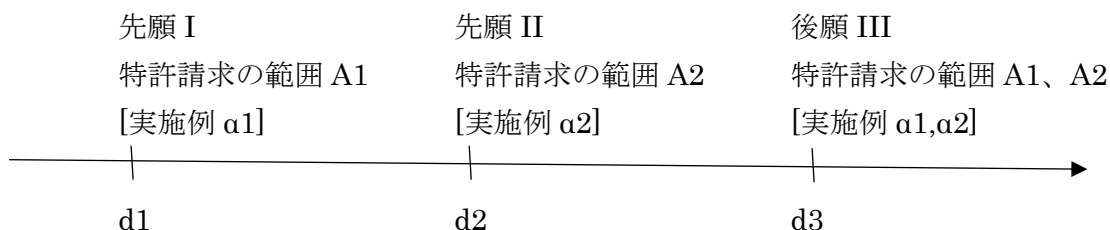
出願人が前後して完成させた実施例をそれぞれ出願し、例えば、先願 I の請求の範囲 A1 に実施例 $\alpha 1$ (例えば「塩酸」) を開示し、先願 II の特許請求の範囲 A2 に実施例 $\alpha 2$ (例えば「硝酸」) を開示した。その後、実施例 $\alpha 3$ (例えば「酢酸」) を完成させ、その発明は特定の酸に限定されないことが分かったため、出願 III を提出して、特許請求の範囲 A0 をその上位概念である「酸」で請求すれば、 $\alpha 1$ 、 $\alpha 2$ 及び $\alpha 3$ の実施例を含むことになり、より広い範囲の権利を取得することができる。

後願において、特許請求の範囲 A0 中の A1 部分は出願日 d1 に基づいて審査し、A2 部分は出願日 d2 に基づいて審査し、他の部分は出願日 d3 に基づいて審査する。



2.6.4 発明の単一性条件に合致する併合出願型

出願人が順に完成させた実施例をそれぞれ出願し、これらの出願が互いに発明の単一性の規定に合致している場合、例えば、先願 I の実施例 $\alpha 1$ は物の発明で、先願 II の実施例 $\alpha 2$ はその物を製造する方法の発明である時、二つの出願を併合して、後願 III として優先権を主張することができる。



後願において、特許請求の範囲 A1 は出願日 d1 に基づいて審査し、特許請求の範囲 A2 は出願日 d2 に基づいて審査する。

国内優先権を主張する出願を審査する場合、まず当該優先権を主張する効果が認められるか否かを判定しなければならない。この時、特許請求の範囲の請求項一つ一つについて判断しなければならない。各請求項の優先権の効果が承認されるか否かは、各請求項の特許査定又は拒絶査定に影響することとなる。

2.7 審査の注意事項

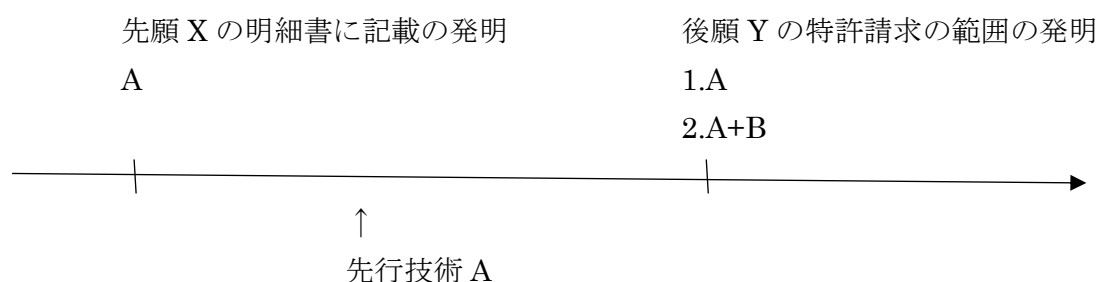
- (1) 未完成の発明又は考案の先願で、後願がその先願に対して優先権を主張し、且つ後願に記載されたものが既に完成した発明又は考案である場合、その優先権の主張を認めることはできないため、後願の出願日でその特許要件を審査することになる。
- (2) 先願が生物材料または生物材料を利用する発明の出願で、後願がそれに基づき国内優先権を主張する場合、先願が専利法の規定によって当該生物材料の寄託を完了しているかについて注意すべきである。
- (3) 国内優先権を主張した場合、先願は出願日の後満 15 ヶ月で取り下げられたとみなす。たとえ後願について出願人が先願の一部の発明についてのみ優先権を主張したと主張しても、該先願はやはり全てが取り下げられたとみなされる。優先権主張をしていない部分を保留し、取り下げと見なされないようにするには、先願について国内優先権を主張される前に、該部分を分割出願することができる。この様な状況において、分割出願を優先権の基礎としてさらなる優先権を主張してはならないが、補正後の先願については依然として後願の国内優先権の基礎として主張することはできる。
- (4) 先願がかつて新規性又は進歩性喪失の例外主張したことがある場合、後願はやはり先願の出願日の後 12 ヶ月以内に国内優先権を主張することができる。国内優先権制度には、後願が先願の同一発明に替わる効果があるため、先願の当該同一発明について新規性又は進歩性喪失の例外が主張されていれば、当該同一発明について、後願もまた当該新規性又は進歩性喪失の例外を主張することができる。このため、当該先願で新規性又は進歩性喪失の例外が主張され、除外された公開技術の内容は、後願の同一発明にとっても新規性又は進歩性を拒絶する引用文献にはならない。
- (5) 先願が分割後の子出願である時は国内優先権を主張する基礎とすることができない。但し、国内優先権を主張済みの後願は、依然として分割出願をすることができ、その分割出願はやはり元の優先日を援用することができる。
- (6) 実体審査に入った段階ではじめて国内優先権主張の形式または実体要件に違反することが発見され、国内優先権の主張が認められない時は、拒絶査定書でそのことを併せて記載することができる。すでに登録査定とされたものについては、先ず国内優先権の主張が認められないことを通知し、期限内に行

- 政救済が提起されていないことを確認して、はじめて許可査定書を発行する。
- (7)実体審査において、国内優先権の主張を認可するか否かについては査定書に明記しなければならない。複数の先願によって国内優先権を主張する時は、実体審査の際それぞれの優先権主張の請求項について、その優先日を基準とするその特許要件を審査したことをそれぞれ明記する。
- (8)国内優先権主張の基礎となった先願が取り下げとみなされる前に、たとえ補正書を提出していても、優先権を認めるか否かを判断する際、やはり先願の出願日を取得した際の特許明細書、特許請求の範囲、又は図面を対比の基礎とする。

2.8 事例の説明

例 1.

優先権主張の出願 Y の特許請求の範囲が、先願 X の明細書又は図面に記載された発明にさらに新しい技術的特徴（構成要件）B を付加した発明である場合。



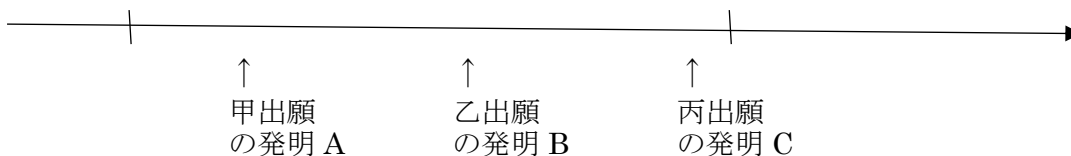
後願 Y の請求項 1 の発明 A が、既に先願 X の明細書に記載されているため、その優先権主張は認められることになり、先願 X の出願時に出願したものとみなす。従って、先行技術<A>により当該請求項を拒絶してはならない。

後願 Y の請求項 2 の発明 A+B は、先願 X の明細書に記載されていないため、その優先権の主張は認められない。発明 A+B が発明 A に比べて進歩性を有しない場合、先行技術<A>で該請求項を拒絶査定とすることができる。

例 2.

先願の出願日と優先権主張を伴う後願の出願日の間に提出された出願が、専利法第 23 条を適用される場合。

先願 X	後願 Y
明細書、特許請求の範囲又は図面の発明	特許請求の範囲の発明
A、B	A、C



後願 Y の明細書、特許請求の範囲、又は図面と先願 X の明細書、特許請求の範囲又は図面において全てに記載された発明について、優先権主張を伴う後願 Y が公開または公告された時は、先願 X に記載された発明は既に公開または公告されたとみなし、専利法第 23 条の規定を適用できる。

甲出願の発明 A は先願 X の明細書、特許請求の範囲、又は図面と後願 Y の特許請求の範囲にすべて記載されているので、先願 X は最先に出願したものとして甲出願を拒絶するための引例として引用することができる。

乙出願の発明 B は先願 X の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されているが、後願 Y の明細書、特許請求の範囲、又は図面には記載がないため、先願 X は最先に出願した出願として乙出願を拒絶するための引例とすることはできない。

丙出願の発明 C は、後願 Y の特許請求の範囲に記載されているが、先願 X の明細書、特許請求の範囲、又は図面には記載がないため、先願 X は最先に出願したとして、丙出願を拒絶するための引例とすることはできない。

例 3. ワークステージ駆動装置

先願

〔特許請求の範囲〕

ワークステージ駆動装置であって、ワークステージに搭載する移動ステージ (12) と、前記移動ステージ (12) の一方の側面に固定された凹状部材 (16) と、前記凹状部材 (16) と互いに遊嵌するように結合する凸状部材 (17) と、前記凸状部材 (17) が固定され、直線に移動可能な駆動用ステージ (13) と、前記凸状部材 (17) 又は凹状部材 (16) の遊嵌結合部に圧縮空気を供給する圧縮空気供給手段とからなるもので、前記駆動用ステージ (13) の直線移動により、前記移動ステージを従動させることを特徴とするワークステージ駆動装置。

〔図面〕

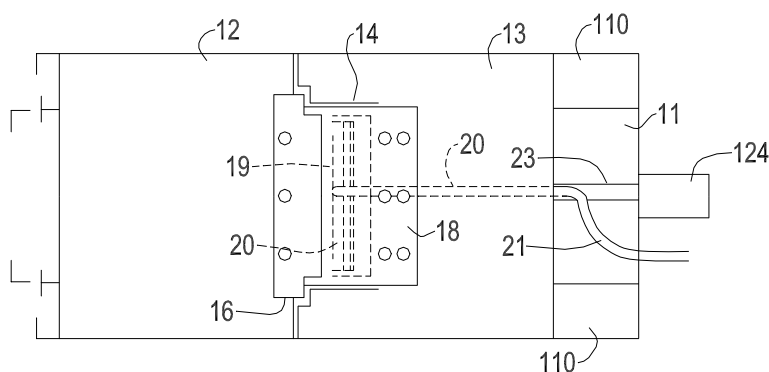


図 1

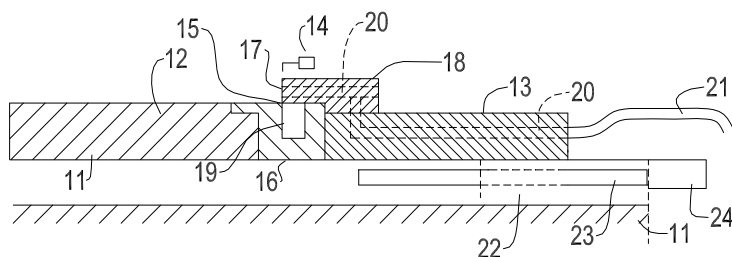


図 2

後願

先願の出願日後 12 ヶ月以内に提出し、先願に基づき国内優先権を主張した。

[特許請求の範囲]

1. 工作機械のテーブルステージ駆動装置であって、ワークを載置するための加工用ワークステージ (12) と、前記加工用ワークステージ (12) とは隙間を保ちながら遊嵌連結する駆動用ステージ (13) と、前記駆動用ステージ (13) に連結するステージ駆動手段と、前記遊嵌連結部分 (14) に高圧空気を供給する高圧空気供給手段とを含んでなる工作機械のテーブルステージ駆動装置。
2. 前記遊嵌連結部分 (14) の相対面が平面状に形成される請求項 1 に記載されたテーブルステージ駆動装置。
3. 前記遊嵌連結部分 (14) の相対面が球面状に形成される請求項 1 に記載されたテーブルステージ駆動装置。
4. 前記遊嵌連結部分 (14) の相対面が円弧状に形成される請求項 1 に記載されたテーブルステージ駆動装置。

[図面]

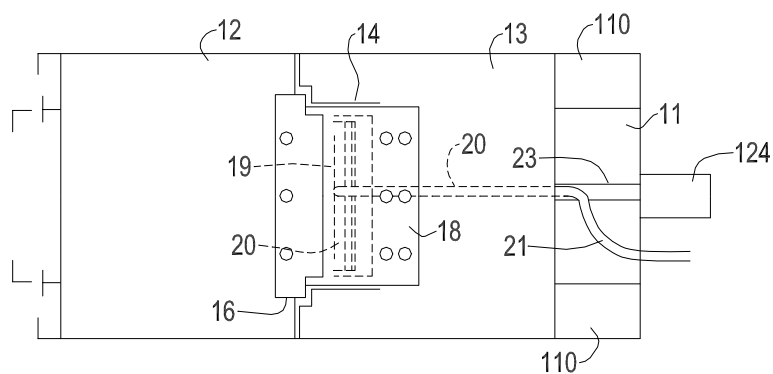


图 1

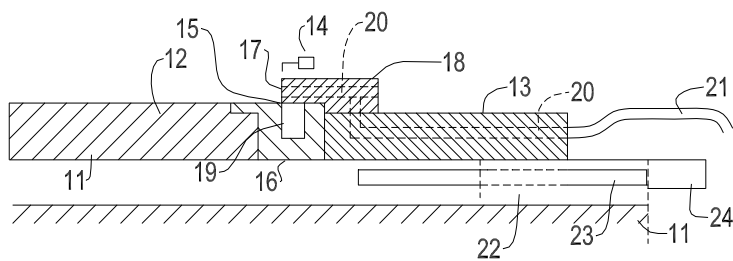


图 2

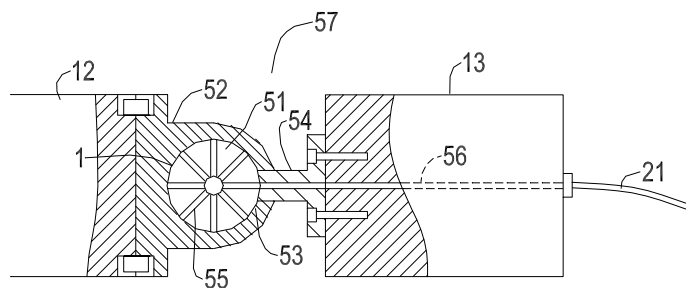


图 3

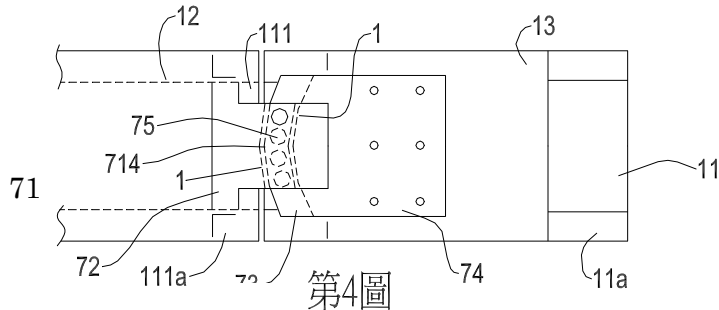


図 4

優先権を認めるか否かの判断

- (1) 国内優先権を主張した後願の請求項 1 の文字による記載が、先願の特許請求の範囲と完全には一致しない場合、優先権の審査においては、特許請求の範囲に基づき、並びに図面及び明細書全体の内容も参照して、その実質的な技術内容を把握しなければならない。後願の請求項 1 に述べられた上位概念は、下記の対象を含む：
- (a) 遊嵌連結部分の相対面が平面状である発明(第 2 項、図 1、2)
 - (b) 遊嵌連結部分の相対面が球面状である発明(第 3 項、図 3)
 - (c) 遊嵌連結部分の相対面が弧状面である発明(第 4 項、図 4)
- (2) (a) の発明は、ワーク台の駆動面が傾斜、回転、偏向などの影響を受けることなく直線移動させる効果を有する。
- (3) (b) の発明は、縦の揺らぎ、横の揺らぎ、及び偏向に対して柔軟に対応できる効果を有する。
- (4) (c) の発明は弧状面に従い曲線移動することができる効果を有する。
- (5) 後願の請求項 2、3、4 は新たに追加された請求項である。
- (6) 各発明がいつ出願されたかの判断：
- (a) の発明は、先願の明細書、特許請求の範囲、又は図面において、確かに記載されているが、(b) と (c) の発明に関しては、先願の明細書、特許請求の範囲、又は図面には記載されていなかった。そのため、請求項 1 の発明 (a) は先願が出願されたときに発明されたことみなされ、(b) と (c) の発明に関しては、後願が出願されたときに発明されたことみなされる。
- 請求項 2 の附属項に記載されたものは、請求項 1 の (a) 発明に対応する発明であるため、先願が出願されたときに提出されたことみなされ、その優先権も認可される。

請求項 3 の附属項に記載されたものは、請求項 1 の (b) 発明に対応する発明であり、先願の明細書、特許請求の範囲及び図面に開示されていないため、後願が出願されたときに後願されたものとみなされ、つまりその優先権は認められない。

請求項 4 の附属項に記載されたものは、請求項 1 の (c) 発明に対応する発明であり、先願の明細書、特許請求の範囲及び図面に開示されていないため、後願が出願されたときに提出されたものとみなされ、つまりその優先権は認められない。

本事例の特許請求の範囲では、優先権が認められた部分と認められなかった部分もあり、いわゆる部分優先権の状況である。

例 4. スピーカ装置

先願

【特許請求の範囲】

音声信号を再生するスピーカ本体 1 と、前記スピーカ本体 1 の前方に装着された保護材 3 と、前記スピーカ本体 1 と前記保護材 3 の間に設置され、前記スピーカ本体 1 を照明するための光源 5 と、前記スピーカ本体 1 に供給された音声信号を検出しそれに対応する出力を生成するコントローラ 8 とを有し、前記コントローラ 8 の出力によって前記光源 5 を駆動できることを特徴とする、スピーカ装置。

〔図面〕

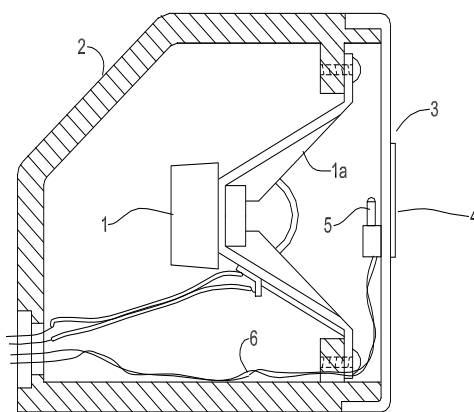


図 1

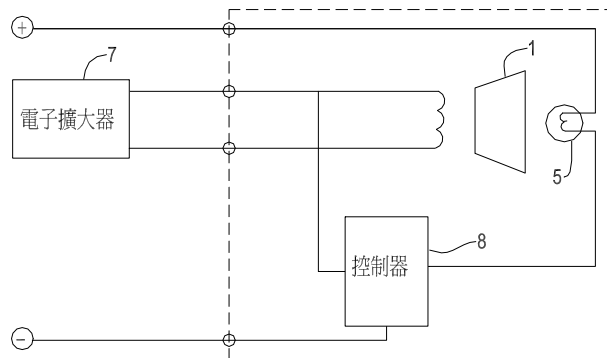


図 2

後願

先願の出願日後 12 ヶ月以内に出願され、先願に基づき国内優先権を主張した。

【特許請求の範囲】

請求項 1. 音声信号を再生するスピーカ本体 1 と、前記スピーカ本体 1 の前方に装着された保護材 3 と、前記スピーカ本体 1 と前記保護材 3 の間に設置され、前記スピーカ本体 1 を照明するための光源 5 と、前記スピーカ本体 1 に供給された音声信号を検出しそれに応じて出力を生成するコントローラ 8 とを有し、前記コントローラ 8 の出力によって前記光源 5 を駆動できることを特徴とする、スピーカ装置。

請求項 2. 音域を再生できる複数の異なるスピーカ本体 11、12、13、14 と、これらのスピーカ本体 11、12、13、14 の前方に対向に設置され、前記スピーカ本体 11、12、13、14 をそれぞれ照明する光源 5a、5b、5c、5d と、前記スピーカ本体 11、12、13、14 にそれぞれ供給された音声信号を検出し、それらの信号に応じて出力を生成し、前記スピーカ本体 11、12、13、14 の前方にそれぞれ対向に設置された光源 5a、5b、5c、5d を駆動するコントローラ 8a、8b、8c、8d とを有し、前記複数のスピーカ本体 11、12、13、14 の再生音声に応じて対向の光源 5a、5b、5c、5d の発光度をそれぞれ変化させることができることを特徴とする、スピーカ装置。

〔図面〕

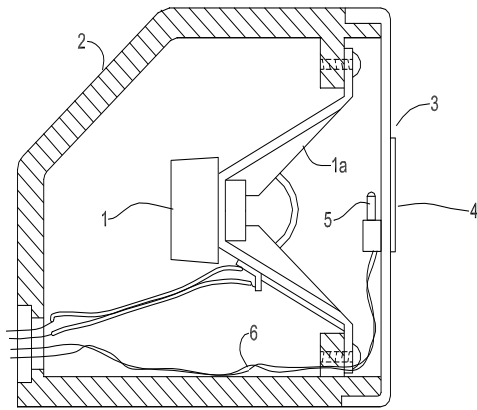


圖 1

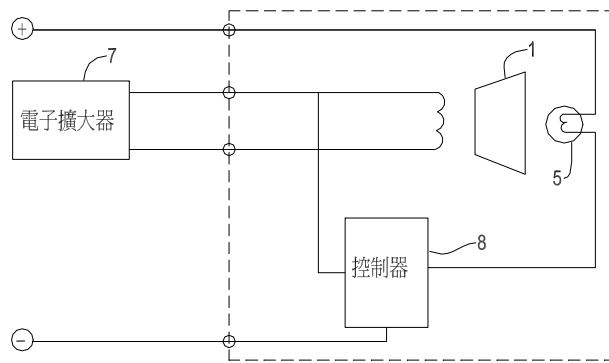


圖 2

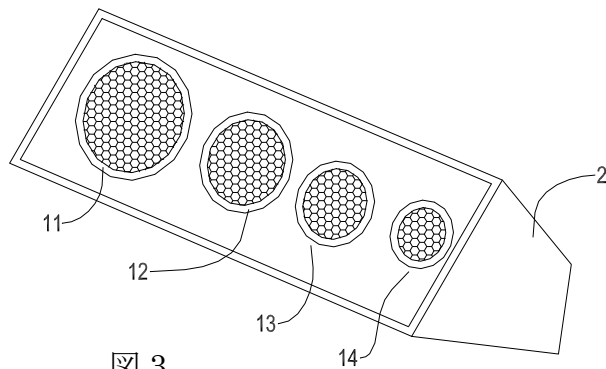


圖 3

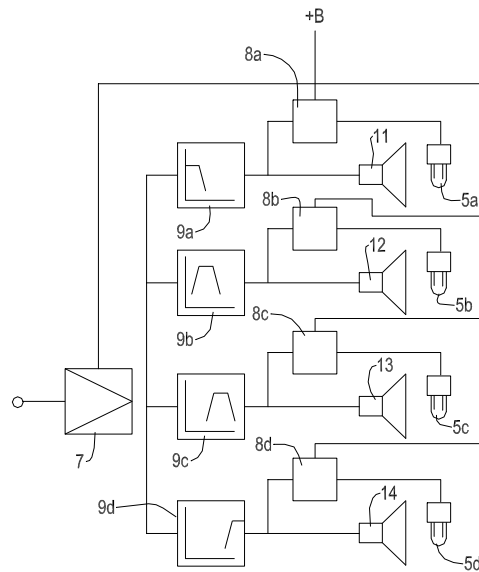


図 4

優先権を認めるか否かの判断について

- (1) 後願の請求項 1 は、先願の請求項 1 と同一であり、記載された発明は、光源を有するスピーカで、スピーカに供給された音声信号を利用して、光源の発光度を変化させることができる。これにより、音声に視覚上の楽しみをもたらすことができる。さらに、ボリュームの大きさを表示する装置となる機能及び効果も有する（図 1、図 2）。
- (2) 後願の請求項 2 は新たに追加された独立項であり、記載された発明は、音域を再生できる複数の異なるスピーカを有するため、各スピーカを照明する光源を有し、スピーカが供給する音声信号に応じ各光源の発光度を変化させることができる。そのため、請求項 1 に記載の効果以外に、音スペクトラムアナライザとして利用できる効果もある（図 3、図 4）。
- (3) 各発明がいつ出願されたと見なすかの判断

請求項 1 の発明については、先願の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載があるため、その出願日に関しては、先願の提出日を出願日とすることができ、優先権も認められる。

先願時の明細書、特許請求の範囲及び図面において、スピーカを照明する光源を有し、スピーカに供給される音声信号に応じて光源の発光度を変化させる装置に関しては開示されているものの、音域を再生できる複数の異なるスピーカからなる構成については開示されていなかったため、請求項 2 の発明の出願日は、後願の提出日を出願日とするべきであり、即ち、優先権も認められない。

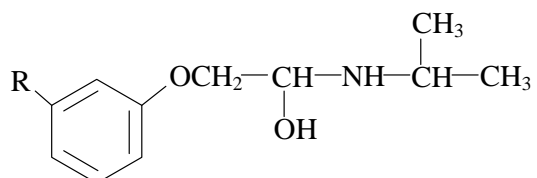
従って、本事例も部分優先権の状況に属する。

例 5. フェニルオキシエタノールアミノ基誘導体

先願甲

[特許請求の範囲]

下記一般式で示される化合物、



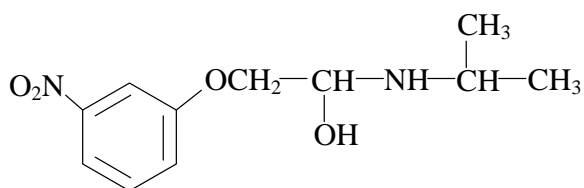
式中、R はハロゲン原子、OH 基である。

(註：先願甲の明細書には、R がハロゲン原子、OH 基の実施例としか記載されていない)

先願乙

[特許請求の範囲]

下記一般式で示される化合物、



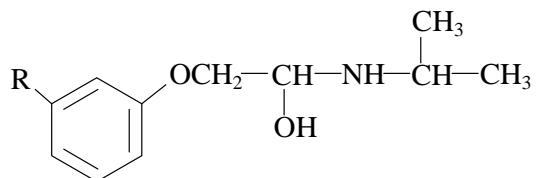
(註：先願乙の明細書には、上記化合物に関する実施例しか記載されていない)

後願

先願の出願日の後 12 ヶ月以内に提出し、かつ、出願甲、乙に基づいて国内優先権を主張した。

[特許請求の範囲]

下記一般式で示される化合物、



式中、R はハロゲン原子、OH、NO₂、CF₃、NH₂ 基である。

(但し、後の出願の発明の説明には、R がハロゲン原子、OH、NO₂ 基以外、更に CF₃、NH₂ に関する実施例が記載されている)

優先権が認められるか否かの判断

- (1) 後願の特許請求の範囲に記載された発明は
 - a、R はハロゲン原子に関する発明、
 - b、R は OH に関する発明、
 - c、R は NO₂ に関する発明、
 - d、R は CF₃ に関する発明、
 - e、R は NH₂ に関する発明。
- (2) 後願の明細書には、R がハロゲン原子、OH、NO₂、CF₃、NH₂ に関する実施例が記載されている。
- (3) 先願甲の明細書には、R がハロゲン原子、OH 基に関する実施例が記載されている。
- (4) 先願乙の明細書には、R が NO₂ 基に関する実施例が記載されている。
- (5) 先願甲は先願乙より先に出願された。

a、及び b、の発明は先願甲の明細書に記載されている。
c、の発明は先願甲の明細書に記載されていないが、先願乙の明細書に記載されている。

d、及び e、の発明は先願甲及び乙の明細書にいずれも記載されていない。

後願の発明において、a 及び b の発明は先願甲の出願時に出願したとして審査でき、c の発明は先願乙が出願した時に出願したとして審査でき、d 及び e の発明は後願の出願時に出願したとして審査することができる。言い換えると、a、b 及び c の発明にだけ優先権が認められる。

本事例は、複数優先権と一部優先権との混合状況であり、先願甲と乙は異なる日に提出した出願で、国内優先権を主張できる期間は、より早く出願された出願甲の出願日後 12 ヶ月以内である。

第6章 補正

1. 補正の時機.....	2
2. 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された範囲を超越したこと についての判断.....	2
3. 補正で提出すべき書類	4
4. 補正の項目	5
4.1 明細書.....	5
4.1.1 発明の名称.....	5
4.1.1.1 補正後もやはり同一である方法または物品	6
4.1.1.2 特許請求の範囲に符合するよう出願対象を補正.....	6
4.1.2 技術分野	7
4.1.3 先行技術	7
4.1.4 発明の内容.....	7
4.1.4.1 発明が解決しようとする問題.....	7
4.1.4.2 問題を解決する技術手段	8
4.1.4.3 発明の効果.....	8
4.1.5 図面の簡単な説明	9
4.1.6 実施例	10
4.1.7 符号の説明.....	10
4.2 特許請求の範囲	11
4.2.1 許可される追加	11
4.2.2 許可される削除	12
4.2.3 許可される変更	14
4.3 要約	18
4.4 図面	18
5. 許可されない補正	20
5.1 許可されない追加	20
5.2 許可されない削除	21
5.3 許可されない変更	22
6. 審査の注意事項.....	24
7. 事例の説明.....	25

第6章 補正

特許主務官庁が明細書、特許請求の範囲又は図面を審査する際、専利法の規定に基づいて、職権により出願人に期限を決めて明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を通知することができる。出願人が、記載不備、欠如があり補正すべきと認められた場合も、特許主務官庁に自発的に申請することができる。

専利法の先願主義に関する規定では、同一の発明について二以上の特許出願があった時は、最先に出願したものについてのみ、特許を付与することになっている。出願人は優先的に出願日を取得するために、通常発明を完成させた後、迅速に明細書、特許請求の範囲及び図面などの書類を添付して特許主務官庁へ出願するため、明細書、特許請求の範囲又は図面に誤記、記載漏れ或いは明瞭に表現していない状況が生じることがある。従って、特許出願した発明について、明確かつ充分に開示できるよう、出願人に明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を容認することができる。

この他、例えば特許主務官庁が明細書、特許請求の範囲又は図面について補正の必要があることを発見した時、または出願人から提出された補正書が規定に符合しない等の拒絶理由を発見した時は、期限を定めて出願人にまず通知すべきで、直ちに拒絶査定とするべきでない。さらに、出願人と社会公衆の利益のバランス、並びに先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、補正は出願時の明細書、特許請求の範囲及び図面で開示された範囲内のみ限定して容認することとする。

補正は一般的補正及び誤訳による訂正を含むが、本章における補正は誤訳による訂正を含まず、該訂正を第八章において論述する。

1. 補正の時機

補正できる時機は次の状況においてである。

特許出願が実体審査に入り、特許主務官庁が審査意見通知書を発行する前まで、出願人はいつでも補正を申請することができる。その後、特許主務官庁が審査意見通知書を発行した後は、出願人は当該通知書の指定期間内のみ補正を提出することができる。

初審の拒絶査定後に、再審査を請求した場合も補正することができる。審査意見通知書の発行後は、審査意見通知書に指定された期間においてのみ補正することができる。

2. 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された範囲を超越したこと

についての判断

明細書、特許請求の範囲又は図面の補正は、まず出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された範囲を超えていないかを審査し、それからその他の特許要件を参酌して審査しなければならない。

出願が査定される前に、出願日を取得した出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面について補正することはできる。但し、補正した結果、まだ開示されていない事項については追加することは許されず、即ち新規事項（**new matter**）を追加してはならない。審査の時は、補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面を出願時のものと対比し、それが出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超える時は、審査意見通知書に理由を明記して出願人に期限内に応答するよう通知しなければならない。期限内に応答しない又は補正後も依然として範囲を超えている場合、拒絶査定とする。

明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正の審査とは、補正後の明細書、特許請求の範囲、又は図面の内容が、「出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された範囲を超越してはならない」に符合するか否かを判断することである。出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲とは、出願の当日に、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面（優先権証明書類を含まない）で既に明確に記載（明らかに表現されている）された全ての事項、または当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から、直接的かつ一義的に（**directly and unambiguously**）知ることのできるものを指す。このため出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された文字の意味を逐字、逐語に解釈することに限るものではない。当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から、直接的かつ一義的に知りえることができる場合とは、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から、補正後の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された固有の特定事項（**specific matter**）がすでに一部示唆され（**solely implies**）、又は全体に示唆され（**collective imply**）、その他の事項が示唆されていないことを明確に（または疑いなく）知り得ることができれば、当該固有の特定事項（例えば単一技術特徴、複数の技術特徴、効果または実施例等）は直接的かつ一義的に知り得ることができるものとする。このほかに、補正後の事項が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項と表現の違いがあるだけで、両者とも同一事項について述べていると判断できる時は、当該事項について、当該発明が所属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に知ることのでき

るものと認める。但し、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項が多数の意味を示唆する可能性がある場合は、たとえ補正後の事項がその中の一つまたはその中のいくつかの意味に属するものであっても、その一つまたはそのいくつかの意味が、補正前に明確に定義された特定事項でないため、補正後に限定された事項について、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的かつ一義的に知ることのできるものとして認めてはならない。補正後の事項が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超越した場合、つまり出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で明確に記載された事項（例えばそれに反するまたは増加した事項）ではない場合と当該発明が属する技術分野における通常の知識を有するものが、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に知ることのできないものである場合を含むが、その場合は、即ち、新規事項の導入と判断することができる。

3. 補正で提出すべき書類

特許出願について明細書、特許請求の範囲、又は図面について補正する場合、補正申請書に次の書類を添付しなければならない。

1. 補正部分を取消し線表記した明細書又は特許請求の範囲の補正ページ。
原内容を削除する場合、削除する文字上に取消し線をひくこと。新しく内容を追加する場合、新しく追加した文字の下に下線をひくこと。ただし、請求項を削除する場合は、文字によりこれを注釈にて記載することができる。
2. 補正後の取消し線表記のない明細書、特許請求の範囲、又は図面の差し替えページ。補正後に明細書、特許請求の範囲、又は図面のページ数、項番号又は図面番号が連続しなくなる場合には、補正後の全てのページの明細書、特許請求の範囲、又は図面を添付しなければならない。

補正申請書には次の事項を明記しなければならない。

1. 明細書を補正した場合、その補正したページ、段落番号と行数及び補正理由。
2. 特許請求の範囲を補正した場合、その補正した請求項及び補正理由。
3. 図面を補正した場合、その補正した図面の番号及び補正理由。

特許請求の範囲を補正し、一部の請求項を削除した場合、その他の請求項の項番号について、アラビア数字順に配列し直すこと。図面を補正し、一部図面を削除した場合、その他の図面の番号について、図面の番号順に配列し直すこと。

特許出願が特許主務官庁から最後の拒絶通知がなされた場合、補正理由には専ら第 43 条第 4 項各号の規定の事項を明記しなければならない。

4. 補正の項目

4.1 明細書

明細書の内容には発明の名称、技術分野、先行技術、発明の内容、図面の簡単な説明、実施例、符号の説明などの事項が含まれ、順に記載してタイトルを付記すること。記載の順序、方式に違反した場合、出願人に応答又は補正を通知し、期限内に応答又は補正しなかった場合は拒絶査定としなければならない。ただし、発明の性質がその他の方式で表現され、必要な特徴がより明確かつ十分に表現できる場合は、前述した順序及び方式により記載しなくともよい。例えば、特許出願に係る発明が、偶然発見されたものであるが技術性を有する発明である、又はパイオニア的発明である、或いは簡単な技術の発明である場合、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書及び図面の全体を見て、明細書の記載がすでに全ての必要な特徴を明確かつ十分に表現できていると判断できることである。

明細書の補正で追加した技術内容は、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が特許出願の発明の内容を理解し、それに基づいて実現できる程度のものであるよう、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に知り得ることができるものでなければならない。しかし、補正の際に同時に明細書に新規事項を追加することは許されない。

明細書の内容に特許請求の範囲の技術的特徴が記載されていない時、当該技術的特徴を明細書の中に記載し又は特許請求の範囲を補正して、特許請求の範囲が明細書でサポートされるようにしなければならない。明細書の内容に図面に開示された技術的特徴又は技術手段が記載されておらず、当該技術的特徴又は技術手段を明細書に文字で記載する場合、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が図面に開示された内容から直接的かつ一義的に知り得ることができるものでなければならない。

明細書の中の記載が技術内容とは関係のない商業的宣伝文句、誇大・不実、その他情緒的用語又は公序良俗に反する用途の説明などである場合、これらを補正すべきで、当該補正後の内容は出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えていないものと見なすことができる。

4.1.1 発明の名称

発明の名称は、出願する発明の内容を簡潔明確に示すものでなければならず、関連のない文字を使用してはならない。「発明の名称」の欄で指定する名称は、特許出願に係る出願の対象を指定するため、そのカテゴリを示すものである。

形式上の名称の補正又は文字についての修飾のみで、出願の対象またはカテゴリが変更されていない場合は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超越していないことに属する。

4.1.1.1 補正後もやはり同一である方法または物品

「発明の名称」欄に指定された方法、または物品の名称が、補正後も依然として同一の方法または物品に属するものである場合、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えていないと認定されるべきである。

例えば：

- (1) 方法または物品の名称に関連のない文字の削除。例えば商標、商品名、人名、地名など固有名詞または宣伝効果の叙述等をつけた名称から当該関連のない文字を削除する場合。
- (2) 単純な外国語の文字の名称または外来語の名称の補正。例えば、物品の名称を「柏青哥（パチンコ：漢字の読みが「パチンコ）」から「小鋼珠電動遊樂器（パチンコ）」に補正する場合。
- (3) 具体性に欠く具体的表現。例えば「開挖装置」を「挖掘機」に；「重合方法」を「鎖終止剤を使用した重合方法」に補正する場合。
- (4) 俗名を学名または専門用語に補正する。例えば「大哥大」または「手機」を「行動電話」に、「單車」または「脚踏車」を「自転車」に補正すること。

4.1.1.2 特許請求の範囲に符合するよう出願対象を補正

特許権の範囲は特許請求の範囲を根拠とする。命名された方法または物品の名称が特許請求の範囲のカテゴリと一致しない時、名称を補正して、特許請求の範囲のカテゴリと実質的に一致させかつ明確にする場合、当該補正は出願時の明細書に開示された範囲を超越していないものと認定しなければならない。例えば、請求項の内容がある物品の製造方法であるのに、発明の名称がある物品の使用方法である、または請求項の内容が旋盤の回転カッタ・ホルダーであるのに発明の名称が旋盤である場合、それらの発明の名称は請求項の内容と一致しておらず、規定に合致させるよう補正しなければならない。

発明の名称を補正して、補正後の特許請求の範囲の発明のカテゴリと対応させる。例えば出願時の特許請求の範囲が「物品」と「方法」の2つを含む請求項であったが、補正後「物品」の請求項だけ保留した場合、発明の名称にある「方法」に関連する内容を削除し、「物品」部分のみを残す。同様に、出願時の特許請求の範囲には「方法」の請求項のみで、補正により「物品」の請求項を追加した場合、発明の名称の内容を「方法」の外に別途「物品」を追加することができ

る。

4.1.2 技術分野

出願時の明細書に技術分野が記載されていない、又は記載された技術分野が明確でない場合は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えないという原則のもと、国際特許分類（IPC）の最下層の分野と一致させるよう技術分野を補正できる。例えば有機化学の分野を窒素含有複素環化合物の分野に改める。

特許請求の範囲を補正する時は、技術分野もまた補正後の特許請求の範囲のカテゴリと対応するものに補正して、出願対象を反映させなければならない。

4.1.3 先行技術

出願時の明細書及び図面で特定の先行技術文献が引用されたものの、当該文献の内容を詳しく記載していない場合、当該文献の詳しい内容を補充することは、新規事項を追加したことにはならない。

二部形式（ジェプソン形式）の請求項で、その前提部分に先行技術と共有する必要な技術的特徴が出願時の明細書及び図面に開示されていない時は、やはり明細書及び図面において当該技術的特徴を追加補充することができる。

当該発明のサポート要件を追加するため、または出願時の明細書の内容で開示不明確或いは不十分の不備を補足する目的で、先行技術の内容を補充追加することは許されない。

例外として、たとえば検索によってその特許出願の発明に最も類似する先行技術を発見した場合は、当該先行技術を補充して、関連のない先行技術を削除することを許す。このような補正は先行技術にのみ係り、発明自体に係らないため、明細書及び図面に発願前の公衆に知られている先行技術の追加は許される。

4.1.4 発明の内容

4.1.4.1 発明が解決しようとする問題

偶然に発見したが、技術性を有する発明、パイオニア発明、又は簡単な技術の発明は、発明が解決しようとする問題を記載しなくともよいことを除き、出願時の明細書に記載済みの発明が解決しようとする問題の補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されたもの、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的且つ一義的に知り得ることができるものでなければならない。

明細書に記載された解決しようとする問題に関する内容が、発明の効果、技術手段又は特許請求の範囲を反映した対象と対応できない場合は、発明が解決し

ようとする問題を補正しなければならない。例えば、特許請求の範囲の圧力強度を増進する方法の請求項を削除し、せん断強度増進の方法の請求項のみを保留したが、発明の内容に記載された特許出願の発明が「先行技術に存在する圧力強度及びせん断強度不足の問題を解決することができる」である場合、「先行技術に存在するせん断強度不足の問題を解決できる」に補正しなければならない。

原則的に、審査官の引用した先行技術に対応するために、原発明が解決しようとする問題を変更することは許されない。変更後の当該発明が解決しようとする問題が、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的かつ一義的に知り得ることができるものでなければその補正は許されない。

このほか、既に発明の内容に記載された発明の目的については、発明が解決しようとする問題及び技術手段に対応するよう発明の目的を補正することが許される。

4.1.4.2 問題を解決する技術手段

技術手段の補正について、例えば操作方法、操作条件、反応条件、素子構造または実施例の補正又は特許請求の範囲に対応させるために行う補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されたものである、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的かつ一義的に知り得ることができるものであれば、補正が許される。例えば「操作」の補正について、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された実施例の機能、効果によって直接的かつ一義的に知り得ることができるものであれば、補正が許される。その他、出願時の明細書、図面に生成された目的化合物自体の固有する融点、分析データ等の物理化学性質が記載されていないが、既に当該化合物を確認できる関連資料を提供しており、且つ当該化合物の物理化学性質が出願時に当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者にとって周知のものである場合も、その補正は許される。

このほか、本来の技術手段を変更していないことを前提として、当該一部の文字、文言上の修飾または技術用語の統一の補正は許される。

4.1.4.3 発明の効果

補正後の発明の効果（中国語：對照先前技術之功效）は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されたもの、或いは当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面により直接的且つ一義的に知り得ることのできるものでなければならない。従って

新しい効果の追加、又は異なる効果への変更の補正は、通常、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えることになる。例えば新物質または既知物質の意外な効果、または組成物の相乗効果の追加は、それ自体一つの新しい用途の発明となる可能性がある。また、例えば、原来出願した発明が羊毛布地を清潔にする方法で、主に特殊な液体で布地を処理するものである時、虫食いされないよう布地を保護するメリットを有する記述を追加した場合には、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えており、新規事項に属する。また、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で既にその発明の構造、操作及び機能等の技術内容が明確に開示されており、その効果について言及していない又は十分に言及していないものの、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、その構造、操作及び機能から直接的又は一義的に知り得ることができる場合は、当該効果についての釈明（闡明）も新規事項には属さない。

元来有する数値の範囲、実験データについての補正、または当該数値範囲の測量方法、使用基準、設備、器具についての説明について、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された技術内容から直接的又は一義的に知り得ることができるものであれば、新規事項には属さない。但し、出願時の明細書にある効果に関する実験データが記載されておらず、補正時に新しい実験データを引用することによってその効果を立証する場合、当該新しい実験データは既に出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えているので、新規事項に属することとなる。

特許請求の範囲及び発明が解決しようとする問題を補正して限縮する時、発明の効果を限縮補正して対応することができる。その他、組成物のある一つまたはある効果が劣っている適用範囲を削除することができ、一部の効果を削除した結果、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えないこととなる。例えば「綿鈴虫とトウモロコシアブラムシの消滅に用いられる農薬」の出願で、その中のトウモロコシアブラムシの消滅効果が劣っている場合「綿鈴虫の消滅に用いられる農薬」に補正してその用途範囲を限縮することができる。

4.1.5 図面の簡単な説明

出願時の明細書に図面を添付しているが、図面の簡単な説明に漏れがある、または図面の簡単な説明と発明の内容或いは実施例の内容が一致していない時は、図面の簡単な説明を補正することができる。

4.1.6 実施例

発明の実施例は、より良い実施例をもって具体的にこれを説明することができるが、明細書における実施例を補正する場合、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的に又は一時的に知り得ることができるものでなければならない。例えば商品名で表示されたある既知原料の化学構造、組成またはあるデータの既知の標準測量方法（使用された標準設備、器具を含む）の追加記載は許可される。また、例えば既に特許請求の範囲に明確に記載されているものの、明細書及び図面で開示されていない或いは開示不足の実施例である場合、特許請求の範囲で記載された当該実施例の内容を明細書及び図面に記入することができる。

もし、出願時の明細書の実施例が十分に開示されておらず、又は実施例が過少であり、特許請求の範囲にも明確な記載がなく、または空疎なもので、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者であってもその内容を実施できない、又はその結果を予測できない場合、新しい実施例（たとえ最良の実施例であっても）の追加で、出願した発明を実施できる証明する場合、又はその発明の効果を証明する場合は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示した範囲を超えるものと見なさなければならない。なぜなら、その追加した実施例は当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的または一義的に知る得ることのできるものでないため、新規事項に属するからである。

材料の特定の実施例を補正の時に追加することは、通常、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を逸脱することになる。例えば、数個の成分によって組成されたゴム構造について、「さらにある一つの成分を添加することができる」という記述の追加は許されない。同様に、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面において、弾性支持物の上に装設した装置が記載されているが、その弾性支持物の種類を明確に特定していない場合、「螺旋状のバネ上に装設した装置」という記述への補正は認められない。しかし、出願時の図面及び通常の知識に基づく場合、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が明らかに「弾性サポーター」が「螺旋状のバネ」を示していると理解できれば、「弾性サポーター」を「螺旋状のバネ」とする補正も認めることができる。

明細書において、実施例の元来の出処（由来）を補充説明することは、通常、新規事項の導入に該当しない。

4.1.7 符号の説明

発明の詳細な説明、実施例、図面に明確に記載されている、又は直接的且つ一義的に知り得ることができる符号又は説明は、符号の説明の欄にそれらの記載

を追加して補正することができる。

4.2 特許請求の範囲

規定に合致しない特許請求の範囲の記載があり、例えば請求項が不明確（請求項が明細書と一致しない、請求項の不確定な用語が原因で不明確となることを含む）、またはその他の要因（例えば出願人が自発的に請求項の減縮、不明瞭な記載の説明、誤記の訂正をする等）に基づいて補正を請求した時、当該補正後の請求項に記載された事項は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えてはならず、即ち、依然として出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で記載された、または当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的又は一義的に知る得るものでなければならない。

4.2.1 許可される追加

追加後に出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えない状況については、通常、以下の状況が含まれる。

- (1) 請求項に技術的特徴を追加して請求項をさらに限定し、当該技術的特徴がすでに明細書及び図面でサポートされているものである場合。即ち、請求項におけるある技術的特徴にさらに限定条件または技術的特徴を付加して、さらなる限定をした場合、既に明細書及び図面内に開示（形式的に記載された内容及び形式的に記載されていないが、実質的には既に明確にその内容が含まれているものを含む）しているが請求項に記載されていない技術的特徴を請求項に追加することができる。その他、付加条件により付加される技術的特徴については、元の発明が解決しようとする問題と関連するものでなければならないことに注意しなければならない。

例えば、元の請求項に「A と B とを反応させる」記載があり、出願時の明細書で A と B を C の存在下で反応する技術的特徴が既に記載されている場合、当該 C の存在と発明が解決しようとする問題とに関連がある場合は、請求項を「A と B とを C の存在下で反応させる」と補正することができる。

また、例えば元の請求項に「鉛筆の一端に消しゴムが設けられている」と記載されているが、形式上「鉛筆の芯」の素子について、明細書に記載されていないものの、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者にとっては、明細書及び図面の内容から鉛筆自体既に鉛筆の芯が含まれておりその他の意味は含まれておらず、鉛筆の芯は鉛筆で筆記する目的を達成するための大衆に知られている固有の機能であるので、明細書において

鉛筆の芯に関する記述の追加は許されるし、請求項を「鉛筆の中心に芯を含み、一端に消しゴムが設けられている」に補正することもできる。

- (2) 図面に開示されているのみで、明細書の技術的特徴または技術手段として開示されていないものを文言で元の請求項に記載し、または、別途新しい請求項を作成する時、当該技術的特徴または技術手段が既に当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が原来の図面から直接的又は一義的に知り得ることができる場合。この種の補正は同時に当該技術的特徴または技術手段を明細書に記入しなければならない。
- (3) 特許請求の範囲に明細書の一部の対象または別の実施例が含まれていない時、当該対象または実施例をある一項の請求項に併入するか、または更に一項または複数項の請求項を追加して特許請求の範囲を拡大する場合。例えば、特許請求の範囲に半導体の回路を利用することが記載され、明細書では半導体の回路を利用する以外、さらに真空管回路の利用の実施例が記載されている時は、当該実施例を特許請求の範囲に追加記載することができる。
- (4) 数値限定の追加。例えば明細書で既に明確に「24～25℃」の数値が記載されていれば、当該数値限定を請求項に記入することができる。
- (5) マーカッシュ方式で記載された請求項について、出願時の明細書又は図面で、化学物質について多数の選択群から組合せる方式で記載され、且つその中から選択された一つの特定の組合せの使用の記載があった時、当該特定の組合せの選択を請求項に記入する場合。
- (6) 製法により物を特定する請求項について、もし、出願時の明細書又は図面にすでに当該物を特定する一部の物理化学データが記載されている時、当該物理化学データを請求項に追加記入する場合。

4.2.2 許可される削除

削除後に出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えない状況については、通常、以下の状況が含まれる。

- (1) 一項または多項の請求項の削除。削除の理由が、例えば、ある一つの請求項が先行技術と重複している、両請求項が実質的に同一かつ同じカテゴリに属するもので簡潔の規定に合致しない、発明の単一性の規定に合致しない、明細書に記載された内容が不明確または不十分で、明細書に記載された内容からある一つの請求項まで援引するのに至らない、発明の内容の補正限縮により、ある請求項が明細書及び図面でサポートされない等である。但し、削除した後、請求項の対象名称、カテゴリを明細書と一致させるよう注意すべきである。

- (2) 独立項を削除して、その付属項を新たに独立項とし、または独立項とその付属項を併合して新しい独立項として、元の独立項についてさらに減縮する場合。
- (3) 請求項の一部の技術的特徴を削除した後も、依然として特許出願に係る発明全体の技術手段を表現できる場合。ただし、削除した結果、新規事項の導入となることを避けるために、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が次の三つの要件に同時に符合することが出願時の明細書及び図面から直接的且つ一義的に認定できるものでなければならない。
 - a. 当該技術的特徴は必須であると解釈されないもの；
 - b. 当該技術的特徴の機能が、技術問題の解決上不可欠とされないもの；
 - c. 当該技術的特徴の削除と同時にその他の特徴を補正して補償する必要がない。
- (4) 択一形式（またはマーカッシュ方式）で記載された請求項について、請求項から一部の選択項を削除した時、補正後の請求項に記載された技術的特徴が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えていない場合。
- (5) 請求項に記載された商業的宣伝文句を削除する場合。
- (6) 請求項に記載された技術的特徴ではない効果、用途等の必要でない事項を削除する場合。原則上請求項のそれぞれの技術的特徴は全て構成、条件またはその工程で表現すべきで、必要な技術的特徴以外、必要でない事項の描写をしてはならない。従って、手段機能用語またはステップ機能用語で表示される複数の技術的特徴の組合せの発明、及び性質、機能、効果、用途によってのみしか物を明確に限定できない請求項以外、請求項の記載が技術的特徴に属さない効果、用途等の必要でない事項である場合は削除することができる。但し、明細書において依然としてそれらの効果、用途等の事項を保留して、専利法で規定されている開示方式と合致できるよう、並びに当該発明が属する分野における通常の知識を有する者がその内容を理解してそれに基づき実施できるようにすべきである。
- (7) 請求項から先行技術と重複する部分の技術内容を除外することで新規事項を導入することになる場合。なぜならそれらの除外された内容は出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的に且つ一義的に知り得ることができないからである。しかし、除外後の対象をポジティブな表現方式によって明確、簡潔に特定できない時は、先行技術と重複する部分を「除外（disclaimer）」する否定的表現方式の記載とすることができ、新規事項の導入とは見なさない。

例えば請求項に記載されている上位概念の技術的特徴が、明細書にて対

応している複数の選択項の下位概念の技術的特徴であり、もし、その中にある選択項の発明がすでに先行技術であるものが含まれている場合、先行技術の重複を避けるため、明細書において当該選択項を削除し、請求項において当該選択項を除外（例えば、含まない、包括しない、除外する）する方法で補正し、即ち否定的表現方式で上位概念の技術的特徴を記載することができる。補正後の明細書及び請求項に出願時に開示されていない技術的特徴の追加だが、即ち除外された先行技術でもあり、例外的に新規事項の導入にならない見なすことができる。

上述の状況において、たとえ出願時の明細書に当該先行技術が開示されていなくても、明細書及び請求項の上位概念の技術的特徴において直接当該先行技術を除外する否定的表現方式での補正が許される。補正後の明細書及び請求項には出願時に開示されていない技術的特徴が追加されるものの、例外的に新規事項の導入にならない見なすことができる。

上述した否定的表現方式の補正は、特許出願に係る発明について新規性不備、新規性の擬制喪失又は先願原則に符合しない引用文献といった状況を克服する場合に限られる。ただし「同日出願」の引用文献には当該排除方式での補正は適用されない。また、特許出願に係る発明に「人類」が含まれ、公序良俗を害することになる場合、「人類」を排除する方式で補正することができる。

出願人は審査意見の通知前に自発的に先行技術と重複する部分の否定的表現方式を除外することで請求項を補正し、除外された内容が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されていない場合、除外したい先行技術の書類を提供し理由を明記しなければならない、提供しない場合は、新規事項の導入と見なす。

4.2.3 許可される変更

変更後に出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えない状況については、通常、以下の状況が含まれる。

(1) 上位概念または下位概念に変更する。

補正後の事項が既に出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に明記されているもの以外、以下の2つの状況についても、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲内の補正として認めることができる。

(a) 特許請求の範囲において、下位概念を限定する一部の限定条件を削除することは、形式上概念の上位化となるが、当該削除された限定条件が技術上実質的意味のないものであり、且つ当該削除の結果、明らかに新技術の導入の意味を含まず、または、当該下位概念に対して、当該削除された限定

条件があっても、なくても良い付加物であることが証明できる場合。

- (b) 出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で記載された事項を検討し、例えば実施例及び発明で解決しようとする問題を経て、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が、特許請求の範囲における補正後の技術的特徴が限定した上位概念の発明または下位概念の発明が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で既に開示された事項であると明確に知ることができる場合。

特許請求の範囲で限定された発明の技術的特徴が上位化された結果、もし、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示されていない事項が含まれている場合、例えば、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面には「銅」のみの記載があり、特許請求の範囲に記載された「銅」を上位の「金属」に変更した結果、「銅」以外の金属元素が導入されることになる。同様に、特許請求の範囲の技術的特徴を下位化した結果、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で記載されていない特定事項を限定した場合、例えば出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で「金属」のみ記載し、特許請求の範囲に記載された「金属」をより下位の「銅」に変更した場合、「金属」には確かに「銅」等の各種異なる元素が含まれるが、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に当該「金属」が特定元素の「銅」であることを示していないので、上記二通りの補正はすべて出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えている。

例 1：上位概念の「制御装置が正常の操作に設定されていない時」を下位概念の「制御装置が正常の操作に設定されておらず、ネガティブ信号が生じた時」に変更した場合、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面では、制御装置が正常の操作に設定されておらず、持続的に一定の時間帯に正值の信号がない時、リセットの信号が発生すると記載しているのみで、補正後に追加された「ネガティブ信号が生じる」限定条件はリセット信号がネガティブ信号によって発生されたことになり、正值の信号が無いことによって発生されたものとならない。しかし、出願時の明細書及び図面にはその様な事項の記載がないため、このような限定変更の発明限定条件の補正は許されない。

例 2：下位概念の「ソース及びドレインのドーパ拡散区域」を上位概念の「ソース及びドレインのドーパ区域」に変更した場合、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面において本発明を構成する活性区域の半導体層はある特定材料によって構成された特定の構造であることが記載済みであることから、元の請求項の記載が「ドーパ拡散

区域」によりソース及びドレイン区域を構成する下位概念ではあるが、明らかに如何なるドープ拡散区域がソース及びドレイン区域を構成できることを表示している。下位概念自体に含まれる限定条件の用語「拡散」を削除し、上位概念に変更した後であっても発明の技術的意義に影響を及ぼすことにならない。また、本事例の下位概念は既に上位概念を開示したものと認められるため、この様な発明の限定拡大の限定条件の補正は認められる。

例 3：上位概念の「記録再生装置」を下位概念の「ディスク記録再生装置」に変更し、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に CD-ROM の光ディスク再生装置の実施例が記載されており、その他の記載内容の開示から、例えば、本発明は、記録再生装置執行指令を受けていない時、電力供給を調整して電池の消費量を減少する記載があるが、該発明は CD-ROM 光ディスク再生装置に通用できるだけでなく、同時に如何なるその他のディスク記録再生装置にも適用できることが明らかであるため、このような一部減縮の限定発明の限定条件の補正は許される。

例 4：上位概念の「加工パーツ」を下位概念の「矩形加工パーツ」に変更して、「矩形」という限定条件を追加した場合、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されたガラス基板、チップ及びその他の加工物件は被覆装置によって薄膜を塗布しており、ほとんどの実施例で実質的に四方形の加工物件と表現しているが、典型的なガラス基板は明らかに矩形であるため、このような部分的減縮で発明の限定条件とする補正は許される。

(2) 請求項の数値限定の変更

- a. より広い範囲から実施例で限定されたより好ましい範囲に減縮する。例えば元の請求項に記載されたある化学方法の反応条件は $\text{pH}=6\sim 12$ であり、明細書の実施例で記述されたより好ましい範囲は $\text{pH}=6\sim 8$ である場合、 $\text{PH}=10\sim 12$ の反応条件が既に先行技術で公開されたものであれば、広範囲で限定された pH は新規性喪失となるので、請求項を $\text{pH}=6\sim 8$ に補正することは許される。但し、請求項を新たに $\text{pH}=6\sim 9$ と限定しなおす補正は明細書に $\text{pH}=6\sim 9$ の記載がないので、許されない。また、 $n=1\sim X$ の正整数である場合、その中の正整数が既に明確に記載されているので、広い範囲をその中のより好ましい範囲に限縮することは許される。
- b. 狭い範囲から実施例で限定されたより好ましい範囲に拡大する。例えば、元の請求項に、有効成分 X を含む瞬間凝固接着剤が記載されており、そ

の特性は HLB 値（親水性－親油性平衡値）9～11 となっているが、明細書の実施例で既に有効成分 X を含む数個の瞬間凝固接着剤の HLB 値範囲が 7.5～11 であるとの記載があった場合は、請求項を新たに HLB 値 7.5～11 に限定しなおすと補正は許される。

- c. 請求項に記載された数値範囲の上限、下限値の変更については、次の 2 つの条件に同時に符合する場合、新規事項の導入には属さず補正が許される。(i)変更後の数値範囲の両極値がすでに明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されている。(ii)変更後の数値範囲がすでに出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された数値範囲内に含まれる。例えば元の特許請求の範囲に、ある温度 20℃～90℃が記載されたほか、出願時の明細書又は特許請求の範囲に 20℃～90℃範囲内の特定値 40℃、60℃と 80℃が記載されている場合、特許請求の範囲の温度範囲を 40℃～80℃、60℃～80℃または 60℃～90℃に補正することは許される。
 - d. 具体的な数値を消極的表現にする補正。出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示されていない数値は新規事項であるが、その数値が先行技術であれば、例外的に除外する方法（例えば含まない、包括しない）で補正することを許す。例えば元の請求項にある数値 $X1=600\sim 10000$ が記載されており、先行技術の範囲が $X2=240\sim 1500$ であった場合、 $X1=600\sim 1500$ は $X2$ の一部と重なるため新規性喪失となる時、数値 1500 は出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示されていないので、その数値を含む $X1=1500\sim 10000$ に請求項の数値を変更することはできない。但し、例外的に重複部分を除外した記載方式で、請求項に記載された数値の範囲を「 $X1>1500\sim 10000$ 」、または「 $X1=600\sim 10000$ 、但し、600～1500 を含まない」に補正することは許される。
 - e. 明らかな数値の誤記の補正（第 9 章「3.3.1 誤記の訂正」を参照）。
- (3) 請求項のある技術的特徴を、明細書の中の当該技術的特徴自体に対する記載の詳細な全体の組成または構造に置換すること。例えば：請求項の「交通信号装置」を明細書で記載された対応する「LED、パネル、タイマーで構成された信号灯」に置換する。
 - (4) その他の関連する補正に対応するため、独立項のカテゴリ、対象の名称または技術的特徴を変更する
 - (5) 付属項の従属関係または限定部分を変更して、専利法施行細則の関連規定に合致させ、正確に出願時の明細書に記載された実施方式または実施例を反映する。
 - (6) 独立項に対してある技術的特徴または付加する技術的特徴を詳述して形成

されたもう一つの独立項を、更に明確に、簡潔にさせるべく付属項の記載方式に書き直すこと。

- (7) 単一性の規定に合致する二の独立項を、同一内容の重複記載とならない様、請求項の記載を明確、簡潔にさせ、前項を引用する方式で、引用記載形式の独立項に書き換える。
- (8) 二部形式を分割なしにし、または分割のない記載形式を二部形式の記載形式に変更する。
- (9) 二部形式の記載形式で、特徴部分と先行技術共有の一部の技術的特徴を前言部分に書き換える。或いは前言部分の先行技術と異なる部分の技術的特徴を特徴部分に記載しなおす。
- (10) 元の請求項が、特定の機能により構造、材料または動作の技術的特徴を表示しており、即ち、手段機能用語またはステップ機能用語で特許請求の範囲を限定している時、該機能に対応する明細書で明確に記載されている構造、材料または工程に変更する。但し、補充された実施例は例外とする。
- (11) 明細書で開示された技術的特徴（形式的に記載された、及び形式的に記載されていないが、実質的にその意味が含まれている）で以って請求項の技術的特徴を取り換える。
- (12) 化学組成物の発明の請求項が原来開放式の接続語で記載されている時、閉鎖式の接続語記載に補正すること。

4.3 要約

要約は発明が開示する内容を簡潔に説明しなければならず、解決しようとする問題、問題解決の技術手段及び主な用途に限られ、その字数は 250 文字を超えないことを原則とする。化学式を有する場合、発明の特徴を最もよく表している化学式を開示しなければならない。このほか、要約には商業的宣伝用語を記載してはならない。前述の規定に符合しない場合、出願人に期限を設けて補正を通知することができ、或いは職権により補正した後に出願人に通知することができる。

要約の補正は出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示した範囲を超えてはならない。例えば明細書にすでに各種の化学式が開示済みであれば、発明の概要において発明の特徴を最もよく表している化学式に補正することができる。

4.4 図面

出願人は当該発明の技術的特徴を最もよく表わすことのできる図を代表図として指定し、その主な符号を列記して簡単な説明を加えなければならない。図面

の開示方式が規定に合致しない、または開示不十分の時は、審査意見通知書をもって出願人に期限を定めて応答するよう通知しなければならない。出願人は図面を補正する場合、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えてはならない。例えば、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面でペン型レーザーポインターの正面形状のみが開示され、ペン先の横断面の形状が開示されていない場合、レーザーペン先の横断面が円形、弧形、星形等各種形状によって、射出されるレーザー光を異なる図案となる可能性があるが、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面にそれらの形状が開示されていないので、図面を補正して該レーザーペン先の横断面形状が弧形であることを追加した場合、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えることとなる。また、例えば特許請求の範囲に既に半導体エレメントの寸法が明確に記載されており、明細書においても使用された機械及び測量時の所在位置も記載されている場合、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が、その寸法の数値は、測量する時に使われた機械及び測量の時の所在位置と大きな関連性があることを理解することができれば、その機械の増加及び位置の図面の補正は認められる。

以下に挙げる補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を越えていない。

- (1) 特許請求の範囲、または明細書にすでに技術的特徴または実施例が記載されているが図面で開示していない場合、図面への追加は認められる。
- (2) 出願時の明細書で挙げられた先行技術を出願に係る発明の先行技術とより近いものに補正することが許された場合、元の図面での先行技術の図面をそれに対応して出願の発明により近い図面に補正する。
- (3) 出願時の明細書が発明自体に関係ないことを原則として、出願前に既に公知されている先行技術を追加補正した場合、図面に対応する当該先行技術に関する図面を追加する。
- (4) 工程製図方法を参照せずに製図された図面を、規定に合致するよう補正する。
- (5) 図面の補正した部分が、出願時の明細書の文言説明で既に明白に表現されている。
- (6) 出願時の明細書の文言説明で明白に表現されていないもの、または、文言だけで明細書の内容を十分に表現することができないが、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書の文言から直接的且つ一時的に知ることができる場合、発明のそれぞれの技術的特徴及びその構成された技術手段の直接理解に役立つよう図面を補正することができる。

- (7) 図面における部品の符号と出願時の明細書または補正後の明細書が一致しない時、改めて番号を編集し直す。
- (8) 図面における図面番号が出願時の明細書または補正後の明細書での図面の簡単な説明と一致しない時は、改めて番号を編集し直す。
- (9) 図面で開示された技術内容に関連する文字を明細書中に編入し、または図面での必要としない用語と註釈を削除する。
- (10) 図面（または写真）が小さすぎる時、明細書で既に明確に記載されている状況の下で、図面（または写真）の局部構造を更に明白にするため、局部構造の拡大図を追加し、または拡大した全図（または写真）に取り換える。
- (11) 補正によって明細書のある内容が削除された場合、同時に対応する図面を削除する。但し、図面に対応する余分の削除が難しい時は、保留することを容認する。
- (12) 図面編集番号の Fig 1 を第一図、図一または図 1 に補正する。
- (13) 上下、左右逆さの図面を正確な図面に補正する。

5. 許可されない補正

5.1 許可されない追加

- (1) 出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で既に明確かつ十分に開示されており、さらに再度出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されていない技術手段を追加する。例えば、ある物品の構造の発明特許で、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面には該物品の外部形状のみ明確かつ十分に開示しており、補正で物品の内部構造の叙述を追加した。また、例えば出願時の明細書で既にある化学物質を明確かつ十分に開示していたが、その化学物質の製法を記載していなかったため、補正でその製法を追加した。
- (2) 不明確、開示内容が不十分な出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面について、明確かつ十分に開示した技術内容を追加して、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した発明内容の実施の根拠とできるようにするが、当該技術内容は、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面の記載事項から直接的且つ一義的に知ることのできないものである場合、新規事項の導入となる。
- (3) 通常の知識に属する技術の追加が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で明確に記載されたものに属さず、且つ当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項に基づいても、直接的且つ一義的に知ることができない

場合。

例えば、電柱登上用携帯式梯子であって、梯子本体をねじり動かしながら移動することができ、補正により梯子の頂部に特殊構造のフックを追加して、梯子本体をねじり動かす時に電柱をきつく挟める、或いは緩めてより安全を期するものにした場合、該フックは通常の知識であっても、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されていないもので、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者でも直接的かつ一義的に知ることができるものでない場合、そのフック構造の追加は、新規事項の導入となる。

- (4) 当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的かつ一義的に知ることのできない用途または効果の追加。

例えば「殺虫用農薬」であって、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面には除草剤の用途の記載がないが、補正により「殺虫用農薬及び除草剤」とした。

- (5) 出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で言及されなかった付加成分を追加し、出願時になかった特殊効果を導入した。
- (6) 追加された技術的特徴が図面を測量して得られた寸法の数値。
- (7) 図面を追加したが、その図面で表示された内容が出願時の明細書で開示されていない。

5.2 許可されない削除

- (1) 明細書からある内容を削除し、その結果発明の対象が変更になり、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を越えた場合。

例えば、ある複数層の積層板であって、その明細書に記載された実施例の構造は外層がポリエチレンで、その外層のポリエチレンの叙述を削除したことで、補正後の積層板が原来の積層板と全く違うものになった。

- (2) 元の請求項の一部の技術的特徴を削除して、限定条件は少なくなったが、該技術的特徴が明細書及び図面ですでに特許出願の発明に不可欠なものと明確に認められており、その結果発明の対象が変更になり、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超える場合。

例えば：「リブ付き壁板」の一部の必要な技術的特徴の「リブ付き」を削除して「壁板」に補正したが、後者は出願時の明細書及び図面に開示されておらず、また原来のリブ付きに限られていた壁板が各種の壁板に拡大されることになった場合。

- (3) 手段機能用語またはステップ機能用語で示される請求項と、性質、機能、

効果、用途のみによって明確に特定できる請求項について、そのうちの特許出願に不可欠であると認められる性質、機能、効果、用途等の用語を削除し、その結果発明の対象が変更になり、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超える場合。

5.3 許可されない変更

- (1) 上位概念の発明を下位概念の発明に変更し、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に該下位概念の発明が記載されておらず、且つ当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者でも出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的且つ一義的に知ることのできない場合。

例えば出願時の明細書に記載された上位概念の「波動 (wave motion) で照射」を下位概念の「低線量 X 線照射」に変更したが、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面には、波動照射の装置測量材料集中応力の分布状況のみが記載され「低線量 X 線照射」の記載がなく、且つ波動照射の方法として、低線量 X 線照射以外にさらに例えば超音波走査顕微鏡等を使用する事項を含む可能性があり、「低線量 X 線照射」は補正前に明確に定義された特定事項でないので、直接的且つ一義的に知ることのできるものではない場合。

- (2) 発明のカテゴリを変更し、当該異なるカテゴリの発明の内容が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されておらず、且つ当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的且つ一義的に知ることができない場合。
- (3) 明細書または特許請求の範囲の一部の技術的特徴を変更し、変更された後の技術内容が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えている場合。

例えば、あるアッシュセラムサイトの加熱窯炉焼結設備であって、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面には「加熱窯炉壁は中に保温層の内・外壁が設置されている」のみが記載されており、その中の保温層を「高温蒸気通路」に補正したが、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から、直接的且つ一義的にその内・外壁の中に実は高温蒸気通路があることを知ることができない場合。

また、例えば、自動缶シーマーの構造について、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面には「回転盤上方中央に 4 段のカム装置で八台の巻き

アーム装置と対応する」とだけ記載されていたところ、補正により「三段のカム装置」及び「六台の巻きアーム装置」に変更した。カム装置と巻きアーム装置はそれぞれ異なる数で組合せられるかもしれないことから、「三段のカム装置」と「六台の巻アーム装置」の事項について、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的且つ一義的に知ることができない場合。

- (4) 特許請求の範囲の一部の技術的特徴の用語を出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超える事項に置換した場合、たとえ該事項がその発明が属する技術分野における先行技術であっても、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に明確に記載され、または示唆された特定の事項でないため、置換した結果、出願の対象及び発明が解決しようとする問題を変更したことになる。

例えば、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に「金属」のみが記載されており、その「金属」を「炭素繊維複合材料」に置換した場合、後者は先行技術に属するが、前者で明確に記載または示唆された特定事項でなく、たとえ出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に「金属及び強度近似の複合材料」が記載されていても、強度近似の複合材料は炭素繊維以外に、ガラス繊維、ホウ素繊維等の材料があり、「炭素繊維複合材料」は明確に記載または示唆された特定事項でないので、「金属」を「炭素繊維複合材料」に置換することは新規事項の導入となる。

- (5) 技術性を有しない発明（即ち、発明の解決する問題の手段が技術分野の技術手段と関連がなく、発明の定義に符合しないもの）を技術性のある発明に変更する場合。
- (6) 実施できない発明を補正によって実施できる発明の技術内容にした場合。例えば：ある手作業用器具の特許出願であるが、出願時の明細書及び図面の記載内容では操作使用できないものを、補正で実施可能な操作のステップに変えることで、その変更内容は出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されていないもので、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者でも出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項から直接的且つ一義的に知ることができない場合。
- (7) 不明確な内容を明確な内容に改めたことにより新規事項が導入された場合。例えば、ある合成高分子化合物の特許出願で、出願時の明細書には「より高い温度」の反応条件下で重合反応することのみが記載されており、出願人が審査意見通知書で引用例とされた先行技術に 50℃で同様な重合反応が行なわれていることを知り、出願時の明細書中の「より高い温度」を

「50℃より高い温度」に補正。この「50℃より高い温度」が「より高い温度」に包含されるものであっても、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から、より高い温度に含まれる意味が、「50℃より高い温度」のみに限定されているものと理解することができないので、このような補正は新規事項の導入となる。

- (8) 化学物質の発明について、最初は物理または化学性質で限定していたが、その後該物質の化学構造式を知りえたため、更に当該化学構造式を追加した場合。
- (9) 引用例の先行技術を回避するために特許請求の範囲を限縮し、補正後の特許請求の範囲が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えていないものの、出願時の明細書でサポートすることができず、又は出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面の一部内容と抵触する場合。

6. 審査の注意事項

- (1) 出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に二つ以上の一致しない事項があった場合、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者にとって出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から明らかにどれが正確かを理解することができる時は、不正確な事項を正確な事項に補正することが許される。また、出願時の明細書と図面の間で一致しない事情がある場合もそれを一致させるように補正すべきである。
- (2) 出願時に外国語による明細書、図面で先に出願し、指定期間内に外国語明細書の範囲を越えずに中国語版を補正したもの（第8章第2.2節を参照）については、その後当該中国語版の補正があった時、その補正がはたして出願時の明細書、図面で開示された範囲を逸脱しているかを判断する場合、その中国語版を対比の基礎としなければならない。
- (3) 出願人から提出された補正が、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えている時、審査意見通知書をもって出願人に通知しなければならないが、出願人の応答理由が成立しない又は再度補正を提出しない場合には、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えているとして拒絶査定とすることができる。
- (4) 出願人が補正書のみを提出し、その補正内容について理由を述べず、または出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面の補正箇所を示していないために、審査官が当該補正の内容と出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面との間に対応関係を確認できない場合は、当該補正内容が出願時の

明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えていると認めることができる。

- (5) 出願人が明細書、特許請求の範囲、又は図面について多数回の補正をした場合、最終回の補正書を出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面と照合し、その補正が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えていないかの判断を下す。しかし、出願人が異なる補正内容を多数回提出した場合は、順次審査しなければならない。
- (6) 優先権証明書に記載された事項は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面の一部に属さないため、補正が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えているかを比較する根拠にはできない。
- (7) 出願人が補正時に発明の新しい効果、新用途、新実験データ、新実施例を追加し、または明細書、特許請求の範囲、又は図面自体に対する補正でなく、技術内容と関係のある補充資料を提出するものである時、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載して特許請求の範囲の補正の根拠としてはならず、また本章で述べた補正事項にも属さず、当該資料は特許要件の審査の参考としてのみ用いることができる。

7. 事例の説明

事例 1. 上位概念を下位概念に補正－特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

油性固形化粧組成物

【特許請求の範囲】

1. 油溶性高分子物質、沸点が 280℃以下の揮発性油溶液及び固形潤滑油を主な成分として含む油性固態化粧組成物。
2. 油溶性高分子物質がビニルモノマー、と炭素数 8 以上のアルキル基との共重合体である、請求項 1 の組成物。
3. 油溶性高分子物質はポリイソプレン、エチレンープロピレンゴム、エチレンービニルアセテートコポリマー、ポリブタジエンから選ばれたゴム類重合体の油溶性高分子物質からなる、請求項 1 の組成物。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

油溶性高分子物質、沸点が 280℃以下の揮発性油溶液及び固形潤滑油を主な成分として含有する油性固態化粧組成物であって、前記油溶性高分子物質がビニ

ルモノマー、と炭素数 8 以上のアルキル基からなる共重合体、及びポリイソプレン、エチレン-プロピレンゴム、エチレン-ビニルアセテートコポリマー、ポリブタジエン等のゴム質重合体に類似するものから選ばれることを特徴とする。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えていない。

【説明】

補正後の請求項に記載した事項は既に補正前の特許請求の範囲に記載されており、「油性高分子」は補正前の請求項 1 で限定した発明事項であり、また、「ビニルモノマー、と炭素数 8 以上のアルキル基との共重合体」及び「ポリイソプレン、エチレン-プロピレンゴム、エチレン-ビニルアセテートコポリマー、ポリブタジエンから選ばれたゴム類重合体」はそれぞれ既に補正前の特許請求の範囲の請求項 2 及び請求項 3 に記載されているため、補正は新規事項を導入していない。

事例 2. 上位概念を下位概念に補正—特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

熱可塑性樹脂組成物

【特許請求の範囲】

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。

【明細書】

…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。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

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。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示され範囲を超える。

【説明】

補正後の請求項は、上位概念の「熱可塑性樹脂」を出願時の明細書に記載されて

いない下位概念の「縮合系の熱可塑性樹脂」に補正したものである。しかし、「熱可塑性樹脂」は「縮合系の熱可塑性樹脂」以外に、更に他の樹脂も包括しており、かつ、「ポリエステル樹脂、及びポリアミド樹脂」の上位概念は更に鎖状熱可塑性樹脂、熱可塑性合成樹脂などを有しており、補正後の「縮合系熱可塑性樹脂」は出願時の明細書等に記載されていた「熱可塑性樹脂」、及び「ポリエステル樹脂及びポリアミド樹脂」から直接的且つ一義的に知ることができると認められない。従って、補正により新規事項を導入したものと認める。

事例 3. 上位概念を下位概念に補正・明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

電子制御式ゲーム機

【特許請求の範囲】

.....電子式ゲーム機。

【明細書】

.....従来のゲーム機を操作する時、遊技者は遊技媒体（たとえばコインおよび球）を投入してゲームを行い、ゲーム機は遊技媒体を賞品として排出することができる。

.....本願発明のゲーム機は遊技媒体（例えばコイン及びその他のもの）を投入し、.....その実施例は遊技媒体としてコインを使用するコインゲーム機であり、当該ゲーム機は遊技媒体として球を使用することも可能である。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

(同様)

【明細書】

.....従来のゲーム機を操作する時、遊技者は遊技媒体（たとえばコインおよび球）を投入してゲームを行い、ゲーム機は遊技媒体を賞品として排出することができる。

.....本願発明のゲーム機は遊技媒体（例えばコイン及びその他のもの）を投入し、.....その実施例は遊技媒体としてコインを使用するコインゲーム機であり、当該ゲーム機は遊技媒体として球又は現金をデポジットしたゲームカードを使用することも可能である。

【結論】

当該補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超

える。

【説明】

出願時の明細書に記載された上位概念の用語「遊技媒体」はコイン及び球のみを例示しているが、「遊技媒体」という語を詳細に分析すると、「現金紙幣、コイン数、現金金額を記憶させたメモリカード」、又は「コイン数、球または金額が記憶されたゲームカード」などの概念も含まれる。しかしながら出願時の明細書に記載された「遊技媒体」の上位概念は直接的かつ一義的に、補正された「球を使用するもの、あるいは金額をデポジットしたゲームカード」の下位概念まで限定することができない。

事例 4. 上位、下位概念の変更－特許請求の範囲の補充補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

消化器治療薬

【特許請求の範囲】

請求項 1 シメチジン (Cimetidine) 拮抗薬から組成した消化器治療薬。

請求項 2 ヒスタミン H₂ 受容体拮抗薬 (histamin H₂ antagonist) から組成した、請求項 1 に記載の消化器治療薬。

【明細書】

.....

本願発明の薬剤は、消化器にその効果を発揮する。その使用方法はヒスタミン H₂ 受容体拮抗薬と同一である。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

シメチジン (Cimetidine) 拮抗薬から組成した消化性潰瘍薬。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越える。

【説明】

補正後の請求項に記載されている「消化性潰瘍薬」は補正前の「消化器治療薬」の下位概念である。「消化器治療薬」は、例えば胃腸の消化を助ける薬物、及び胃腸の潰瘍の痛みを緩和する薬物を同時に包括するものであるが、出願時の明

細書、特許請求の範囲、又は図面には当該治療効果又は用途を開示しておらず、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者でも、上位概念の「消化器治療薬」から下位概念の「消化性潰瘍薬」を直接的かつ一義的に知り得ることができない。

補正後の請求項に記載されている「消化性潰瘍薬」は、補正前の「ヒスタミンH₂受容体拮抗薬」の上位概念であるが、その他の薬物、例えば「胃分泌抑制剤」も「ヒスタミンH₂受容体拮抗薬」の上位概念であり、「消化性潰瘍薬」は出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された事項ではない。従って、当該発明が属する分野における通常の知識を有する者が、下位概念の「ヒスタミンH₂受容体拮抗薬」から上位概念の「消化性潰瘍薬」を直接的かつ一義的に知ることができない。

事例 5. 下位概念を上位概念に補正—明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

螺旋ばね支持体

【特許請求の範囲】

.....螺旋ばね支持体。

【明細書】

.....螺旋ばね支持体。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

(同様)

【明細書】

.....螺旋ばねなどの弾性部品を含む支持体。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超える。

【説明】

特許請求の範囲及び図面は、補正前、後ともに変化がないが、出願時の明細書の発明の内容に記載されている「螺旋ばね支持体」(下位概念)が補正により、「螺旋ばねなどの弾性部品を含む支持体」(上位概念)になることは、下位概念の発明を補正して上位概念の発明にすることに属するものであり、特許請求の範囲及び図面の内容は依然として螺旋ばね支持体を具体的に限定していても、発明の説明の内容が元の具体的な螺旋ばね支持体から、補正により全ての弾性部品

を含むよう拡大されるため、新規事項の導入とされる。

事例 6. 二段式特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

○○装置

【特許請求の範囲】

A、B、Cを含む、○○装置であって、その中で、

Aが………（Aの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、改良された箇所は、
……

Bが………（Bの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、

Cが………（Cの内容及び連結関係を具体的に叙述する）である。

【明細書】

………（A、B、Cの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、………。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

（同様）

【特許請求の範囲】

A、B、Cを含む、○○装置であって、その中で、

Aが………（Aの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、

Bが………（Bの内容及び連結関係を具体的に叙述する）、改良された箇所は、
……

Cが………（Cの内容及び連結関係を具体的に叙述する）である。

【明細書】

（同様）

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を超えていない。

【説明】

補正後の請求項は、本来特徴の一部を前言部分に入れ替えたもので、補正後は新規事項を導入することにはならない。

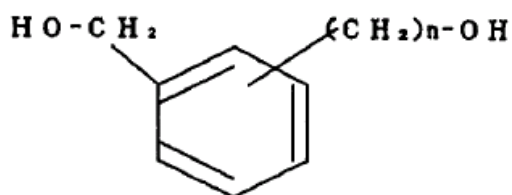
事例 7. 数値限定の変更—マーカッシュ形式の特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

フルオロベンジルアルコール（Fluorobenzyl alcohol）

【特許請求の範囲】



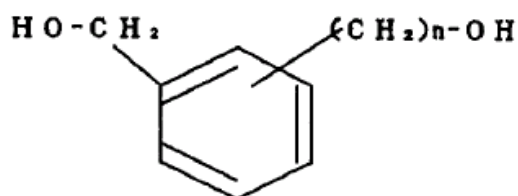
.....n は 2~5 の整数.....

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】



.....n は 3~5 の整数.....

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

「n は 2~5 の整数」という記載と「n は 2、3、4 或いは 5」という記載は表現方法に違いがあるものの、意味は同一である。同様に「n は 3~5 の整数」という記載と「n は 3、4 或いは 5」という記載の意味も同一である。本事例で言うと、「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、削除後の事項は補正前の明細書にすでに記載された事項であると認められるため、「n は 2~5 整数」という記載を「n は 3~5 の整数」とする補正は、新規事項の導入にはならない。

事例 8. 数値限定の変更—特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

中空微小体 (hollow micro body)

【特許請求の範囲】

200~10000 μ m の実質的な直径、及び 0.1~1000 μ m の実質的な厚さを有する、中空微小ガラス球。

【明細書】

.....当該微小ガラス球は、最終用途によって、異なる直径及び厚さとすることができ、直径の 200～10000 μm は、500～6000 μm が最も好ましく、厚さの 0.1～1000 μm は、0.5～400 μm が最も好ましい。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

500～6000 μm の実質的な直径、及び 0.5～400 μm の実質的な厚さを有する、中空微小ガラス球。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

補正前の明細書に記載されている中空微小ガラス球の直径及び厚さの数値範囲を出願時の明細書にすでに明確に記載されていた「最も好ましい範囲」の数値に補正することは、補正後の数値範囲は補正前の明細書に記載済みの事項と一致するため、新規事項の導入ではない。

事例 9.数値限定の変更—特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

安定化されたレゾルシン配合剤 (stabilized resorein compounding agent)

【特許請求の範囲】

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 重量%添加してなる安定化されたレゾルシン配合剤。

【明細書】

乳酸の配合剤としては、0.05～2 重量%の数値が予期できるものである。(0.1 重量%、1 重量%という値は記載されていない。)

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

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 重量%添加してなる

安定化されたレゾルシン配合剤。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した事項の範囲を越えている。

【説明】

0.1 重量%、1 重量%という数値のいずれも補正前の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載されておらず、また、その数値範囲を「0.1～1 重量%」と特別に指定されていない。上記 0.1～1 重量%の数値の限定は、補正前の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された事項から直接的かつ一義的に知り得ることのできるものではないため、補正により新規事項が導入されたものに属する。

事例 10. 数値限定の変更・特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

感圧接着剤組成物

【特許請求の範囲】

架橋性アクリル酸ポリマーと、多官能架橋剤と、多官能アクリレートとを含む感圧接着剤組成物。

【明細書】

…実施例 1 に記載の感圧接着剤組成物 a は、室温下で測定した粘度が 3,500cP であり、実施例 2 に記載の感圧接着剤組成物 b は、室温下で測定した粘度が 10,000cP であった。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

架橋性アクリル酸ポリマーと、多官能架橋剤と、多官能アクリレートとを含み、室温下で測定した粘度が 3,500cP～10,000cP である感圧接着剤組成物。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された範囲を超える。

【説明】

補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面には 2 つの実施例の感圧接着剤組成物の粘度がそれぞれ 3,500cP と 10,000cP であることが記載されているが、当

該接着剤組成物の粘度の範囲が開示されていない。当該 3,500cP～10,000cP の数値範囲の限定は、補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された事項から直接的かつ一義的に導き出すことができないため、補正による新規事項の導入となる。

事例 11. 数値限定の変更-特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

感圧接着剤組成物

【特許請求の範囲】

架橋性アクリル酸ポリマーと、多官能架橋剤と、多官能アクリレートとを含み、室温下で測定した粘度が 3,500cP～10,000cP である感圧接着剤組成物。

【明細書】

…感圧接着剤組成物の室温下で測定した粘度は 3,500cP～10,000cP であると記載されている。また実施例には感圧接着剤組成物の室温下で測定した粘度は 12,000cP であったと記載されている。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

架橋性アクリル酸ポリマーと、多官能架橋剤と、多官能アクリレートとを含み、室温下で測定した粘度が 3,500cP～12,000cP である感圧接着剤組成物。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超える。

【説明】

補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面には、接着剤組成物の室温下で測定した粘度の範囲は 3,500cP～10,000cP であると記載され、接着剤組成物の室温下で測定した粘度は 12,000cP であると実施例に記載されている。当該 10,000cP～12,000cP の数値範囲は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された数値範囲内に含まれず、補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された事項から直接的かつ一義的に導き出すことができないことから、粘度範囲を 3,500cP～10,000cP から 3,500cP～12,000cP に補正することは、新規事項の導入になる。

**事例 12. 効果を増加するための構成変更—特許請求の範囲及び明細書の補正
補正前の明細書と特許請求の範囲：**

【発明の名称】

パチンコ玉計数装置

【特許請求の範囲】

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。

【明細書】

.....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。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

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。

【明細書】

.....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、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。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

補正は出願時の明細書に実施例として記載されていた事項を発明として請求項に記載したものである。このほか、補正後の実施例に記載された発明の効果は補正されたが、その発明の効果は、補正前の明細書にすでに記載されていた事項である。従って、このような補正は新規事項を導入していない。

事例 13. 効果の追加—明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

アンテナ付き自動車用ウインドガラス

【特許請求の範囲】

ウインドガラスの表面全体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ラジオ装置およびアンテナの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。

【明細書】

.....以上の如く、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。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

(同様)

【発明の詳細な説明】

.....以上の如く、透明導電性薄膜はアンテナ、ヒータ及び熱線遮蔽の機能を兼ね備える。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【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、補正前の明細書、特許請求の範囲、又は図面には熱線遮蔽機能は開示されていないため、当該事項は補正前の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的かつ一義的に知り得ることができるものと認められないため、補正後の明細書は新規事項を導入したものに属する。

事例 14.構成及び効果の追加—明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

熱溶接方法

【特許請求の範囲】

熱可塑性樹脂基板に円錐状の突起面を設置して、前記突起部分に定着板を嵌め込み、並びに円錐状の突起部分の加熱棒に押入して、更に加圧接合する、熱溶接方法。

【明細書】

.....本発明は上記の技術内容を有するため、熱可塑性樹脂基板の円錐状の突起部分が軟化されて定着板を固定することで熱可塑性樹脂基板上の定着板を強固的に固定する。

【図面】

..... (加熱棒の突起部分に環状構造を開示した)

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

(同様)

【明細書】

.....本発明は上記の技術内容を有するため、熱可塑性樹脂基板の円錐状の突起部分が軟化されて定着板を固定することで熱可塑性樹脂基板上の定着板を強固的に固定する。このほかに、加熱棒の突起部分の周りに設置した環状部分は、加熱棒の加圧により、変形状の変化が均一になる効果を有することができる。

【図面】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

補正後の明細書に環状部分を設置した加熱棒の構造及びその効果の追加は、出願時の明細書に開示されていない特殊な効果を生じることができる。出願時の明細書には文字記載により当該環状部分の効果を叙述していないが、当初の図面の加熱棒が既に環状部分を開示しており、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者がその図面に開示された内容から直接的かつ一義的に当該構造及び効果を知ることができるため、これは新規事項を導入していない。

事例 15.構成の追加—特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

杭圧入引抜機

【特許請求の範囲】

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。

【明細書】

.....この杭圧入引抜機の本体は、複数の既設杭を挟持する複数のクランプと、新たな鋼管杭を圧入するチャックとを備えており、更に、該本体には、ガイド板が取り付けられている。このガイド板は新たな杭を圧入する際に案内を行うものであり、ガイド板の一方の側面がガイド面となっている。ガイド面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、新たな杭はこのガイド面を摺動しながら地盤に圧入される。また、上記ガイド板上の先端部分には、レーザー発振器が取り付けられており、そのレーザー発振器からレーザー光が出射する。符号は施工すべき杭列のラインであり、このライン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から出射したレーザー光がターゲットに入射するように、ガイド板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が杭列のラインと一致するため、そのガイド面が杭及びを案内しながら圧入できる。

.....該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...

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

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、本体に取り付けられ新たな杭の圧入をガイドするガイド板を備え、前記ガイド板上にはレーザー発振器が設けられ、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。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

補正前の明細書には、「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。当該記述から、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者であれば、(補正後の) レーザー発振器が当該ガイド板上に設置された機能を理解できる(設置された位置に関わらず) ため、補正後の請求項の記載と補正前の明細書の記載はどちらもすでに「ガイド板上の先端に取り付けられたレーザー発振器」を考慮していることが分かる。

更に、補正前の明細書では、「ガイド板上に取り付けられたレーザー発振器」と認定できることから、補正後の請求項に記載された事項は、補正前の明細書に開示されたものであるため、新規事項の導入にはならない。

事例 16.構成を追加する一明細書の補正

補正前の明細書：

【発明の名称】

排紙装置

【明細書】

.....用紙は軸上のローラーとローラーに相対するガイドとの間に挟持搬送される。当該用紙はガイドをローラーの外周面よりも軸心方向へ入り込ませるよう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】

..... (ローラーとガイドを軸方向において交互に配置することを開示)

補正後の明細書：

【発明の名称】

(同様)

【明細書】

.....用紙は軸上のローラーとローラーに相対するガイドとの間に挟持搬送される。当該用紙はローラーとガイドを軸方向において交互に配置することで、また、ガイドをローラーの外周面よりも軸心方向に入り込ませるよう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】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

補正後の明細書で追加された記述「ローラーとガイドを軸方向において交互に配置する」は、補正前の図面に開示された「ローラーとガイドを軸方向において交互に配置する」と明細書中の「ガイドをローラーの外周面よりも軸心方向へ入り込ませるよう配置することにより用紙を波立たせる」旨の記載とから直接

的かつ一義的に知ることができるため、補正後に新規事項を導入していない。

事例 17.構成の追加—特許請求の範囲及び明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

自動点滅装置

【特許請求の範囲】

照明灯光の一部を受ける遅動性光導電素子によって作動される継電器により接点駆動して照明灯回路を開閉することを特徴とする自動点滅装置。

【明細書】

(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、光導電素子あるいは継電器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。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

照明灯光の一部を受ける遅動性光導電素子によって作動され、並列可変コンデンサを有する継電器により接点駆動して照明灯回路を開閉することを特徴とする自動点滅装置。

【明細書】

..... (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、光導電素子あるいは継電器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。..... また、可変コンデンサを継電器に並列接続した場合、容量を制限できることから容易に調整できる。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

補正により「可変コンデンサを継電器に並列接続した場合、容量を制限できることから容易に調整できる」の記述を追加したことは、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者であれば、明滅周期を変化させるための手段として継電器に可変コンデンサを並列接続すれば、その応答特性を変えることができ、かつ容易に調整できる固有な効果が得られることを知っている。しかしながら、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面には、可変コンデンサを並列に接続することは開示されていないため、補正後に新規事項を導入したこと

属する。

事例 18.構成の変更—特許請求の範囲及び明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

緩衝部材

【特許請求の範囲】

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装置を設けた緩衝部材。

【明細書】

.....軟質の合成樹脂からなる押出成型品の折曲部は折曲状態固定装置によりその形状が保持される。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

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装置を設け、該折曲箇所を跨いで接着テープを接着した緩衝部材。

【明細書】

.....軟質の合成樹脂からなる押出成型品の折曲部は、折曲箇所を跨いで接着テープで接着される。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

補正後の明細書及び請求項は折曲状態固定装置を「接着テープ」に限定したが、その使用する折曲状態固定装置についての記載がない。接着テープは固定手段の一つとして一般によく知られる慣用手段であるが、接着テープが唯一の固定手段ではなく、補正前の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された「折曲状態固定装置」は直接的かつ一義的に「接着テープ」であると知ることができないため、補正により新規事項を導入したことに属する。

事例 19. 工程を減らす—特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

ステロイド (steroid) の製法

【特許請求の範囲】

デルタ-メチルアンドロステン-17β-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-17β-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-テストステロンの製法。

【明細書】

.....。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

デルタ-メチルアンドロステン-17β-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-17β-オール-3-オンを生成、分離することを特徴とする4-オキシメチル-テストステロンの製法。

【明細書】

(同様)

【結論】

出願時に明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

補正前の請求項に記載されたのは第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工程は補正前の明細書に記載されていることから、この補正は新規事項を導入していない。

事例 20.用途の拡大—発明の名称、特許請求の範囲及び明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

ポンプに用いる回転軸密封

【特許請求の範囲】

.....ポンプに用いる回転軸密封。

【発明の詳細な説明】

.....ポンプに用いる回転軸密封。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

回転軸密封

【特許請求の範囲】

.....回転軸密封。

【発明の詳細な説明】

.....流体機械に通用することのできる回転軸密封。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

補正前の請求項は「ポンプに用いる回転軸密封」（特定用途発明）であり、補正後の請求項は「回転軸密封」になり、補正後の明細書において流体機械に通用することのできる回転軸密封（他の用途に適用できる発明）と記述した。

補正前の明細書、特許請求の範囲、又は図面の中では、特定の用途のみが開示されていたため、ポンプに専用する回転軸密封（特定用途発明）を補正により、他の用途に適用できる回転軸密封に補正した（他の用途に適用できる発明）。従って、当該補正は新規事項を導入している。

事例 21. 実施例の変更－明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

多層積層板

【特許請求の範囲】

.....多層積層板。

【明細書】

.....（ポリプロピレンに関する技術内容が記載されていない）。

実施例

.....多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、.....。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同)

【特許請求の範囲】

(同)

【明細書】

.....。

実施例

.....多層積層板の外層構造はポリプロピレンであり、.....。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

補正前の明細書に記載されている多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、

補正によりポリプロピレンに補正した。但し、当該補正後の積層板の構造が出願時の明細書に開示した積層板の構造材料と完全に異なることから、明細書は新規事項を導入となる。

事例 22. 実施例の追加—明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

多層積層板

【特許請求の範囲】

.....多層積層板。

【明細書】

.....。

実施例

.....多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、.....

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

(同様)

【明細書】

.....。

実施例 1

.....多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、.....

実施例 2

.....又はこの外層構造はなくてもよい、.....

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

補正前の明細書に記載されている多層積層板の外層構造はポリエチレンであり、補正後に「この外層構造はなくてもよい」との実施例を追加したことは、当該補正後の積層板構造が出願時の明細書に開示された積層板の構造と異なるものになることから、新規事項の導入となる。

事例 23. 実施例の追加—明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

コンピュータ装置

【特許請求の範囲】

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、該分配器に他の入力／出力（I／O）装置を接続したことを特徴とするコンピュータ装置。

【明細書】

.....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力／出力（I／O）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・コンピュータにおいてキーボードとプリンターの両方が接続可能となる。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

(同様)

【明細書】

.....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力／出力（I／O）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。

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。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

出願時の明細書には「分配器に他の入力／出力（I／O）装置、例えばプリンターを接続する」のみが記載されており、その中の「入力／出力（I／O）装置」の用語には、プリンターとマウスの他、CRT、FDD 及びその他の類似用語も含まれていることから、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的かつ一義的に「その他の入出力装置」が「マウス」であると特定することはできない。

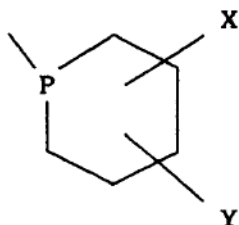
事例 24.実施例の追加—明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

ホスファン誘導体

【特許請求の範囲】

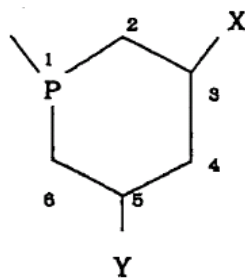


X＝アルキル又はアルケニル

Y＝フェニル又はアルコキシ

【明細書】

好ましくは、



補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

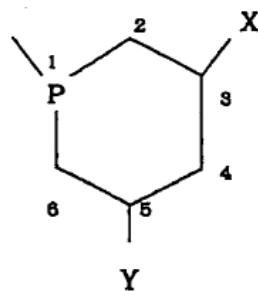
(同様)

【特許請求の範囲】

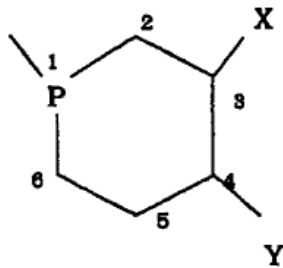
(同様)

【明細書】

... 好ましくは、



又は、



【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

補正前の明細書には、3-X、5-Yのホスファン誘導体が具体的に記載されているだけであり、3-X、4-Yは記載されていない。補正前の請求項に記載された事項は置換位置を具体的に記載せず、特定されていない置換位置を記載するだけであり、X、Yの位置配置の組み合わせにおいて、13種の可能性を組み合わせることができる。本来の記載内容から直接的かつ一義的に3-X、4-Yという特定の位置関係を知ることができないため、補正後は新規事項を導入している。

事例 25.操作機能の追加—明細書の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

往復振動式仕上げ道具

【明細書】

.....往復振動できる素子を有する仕上げ道具が本体後の上部に設置され、素子のノズルから噴出した圧縮空気で回転させて、上記素子が回転する時に回転中心の位置の移動変化によって、本体前端の仕上げ部分を往復振動されることを特徴とする、往復振動式仕上げ道具。

【図面】

.....（本体の後の上部に設置された往復振動素子のノズルが前に向かって開いていることを開示した）。

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

（同様）

【明細書】

.....往復振動できる素子を有する仕上げ道具が本体後の上部に設置され、素子のノズルから噴出した圧縮空気で回転させて、上記素子が回転する時に回

転中心の位置の移動変化によって、本体前端の仕上げ部分を往復振動され、かつ、上記道具を操作している時、圧縮空気がノズルから上記仕上げ部位に噴出されて、仕上げ部位の粉を除去することを特徴とする、往復振動式仕上げ道具。

【図面】

(同様)

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えている。

【説明】

補正前の図面でノズルが仕上げ部分と同一方向に向かっていることから、噴出した圧縮空気が粉を除去する効果を有するようであるが、ノズルは本体後部の上部に位置されており、噴出した圧縮空気が本体前端の隠された仕上げ部分までは到達することはできない。従って、補正後に追加された「.....仕上げ部位の粉を除去できる」との操作工程は、補正前の明細書、特許請求の範囲、又は図面から直接的かつ一義的に知ることができるものではない。

事例 26. 除くクレームの方式に変更—特許請求の範囲の補正

補正前の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

感光性平版印刷版

【特許請求の範囲】

親水化处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。

【明細書】

.....本発明に用いられる含窒素複素環カルボン酸には、2-ピコリン酸、3-ピコリン酸、4-ピコリン酸、及びその類似化合物等が含まれている。(先行技術文献の内容により、「含窒素複素環カルボン酸」が「3-ニコチン酸」であることが発見された。)

補正後の明細書と特許請求の範囲：

【発明の名称】

(同様)

【特許請求の範囲】

親水化处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（3-ニコチン酸を除く）を当該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。

【明細書】

（同様）

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載した範囲を越えていない。

【説明】

先行技術文献の内容に本発明で記載された「含窒素複素環カルボン酸」が「3-ニコチン酸」であることが発見されたが、特許請求の範囲に3-ニコチン酸に関する技術的特徴が記載されていないので、特許請求の範囲から直接3-ニコチン酸を削除することはできない。従って、関連する特許請求の範囲を「含窒素複素環カルボン酸（3-ニコチン酸を除く）」に補正して、先行技術で記載された事項を排除することは、審査基準の4.2.2.の(7)の「排除（disclaimer）」補正規定に合致する。補正後の特許請求の範囲に記載された事項は、出願時の明細書から直接的かつ一義的に知ることができる事項に属するものではないが、例外的に、新規事項を導入していないとみなされる。

また、明細書の補正については、感光層の特性物質とする含窒素複素環カルボン酸の選択肢の中から「3-ニコチン酸」を削除するのみで、その他の部分は依然として出願時の明細書に記載されたままである。

第7章 審査意見通知書及び査定

1. 審査フロー及び審査意見通知書	2
1. 1 特許を付与しない事由	2
1. 2 審査の手順	3
1. 3 審査意見通知書	4
2. 最後通知	5
2. 1 最後通知発行の態様	5
2. 2 最後通知発行不可の態様	7
3. 最後通知発行後の特許請求の範囲の補正事項及び審査	8
3. 1 最後通知後の特許請求の範囲の補正事項	9
3. 1. 1 請求項の削除	9
3. 1. 2 特許請求の範囲の縮減	9
3. 1. 3 誤記の訂正	10
3. 1. 4 不明瞭記載の釈明	11
3. 2 最後通知発行後の審査	12
4. 分割出願及び最後通知	13
5. 再審査及び最後通知	14
5. 1 再審査時に直接最後通知を行う態様	14
5. 2 初審査時最後通知発行の再審査時における効果	15
6. 査定	16
7. 審査における注意事項	17
8. 事例説明	18

第七章 審査意見通知書及び査定

出願案件が請求項ごとに審査された結果、特許を付与しない事由があると判断された場合は、出願人がそれに基づいて応答しそれらの特許を付与しない事由を解消するとともに応答時に併せて補正を行うことができるように、理由を付した審査意見通知書を発行しなければならない。出願人によって、通知された特許を与えない全部の事由が応答又は補正の時に解消されたものの、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じた場合は、最後通知を発行することができ、迅速な審査終結を達成するため特許請求の範囲の補正事項を制限し、並びに審査違憲通知書に明確性、合理性、予測可能性を持たせることができる。審査の結果、特許を付与しない事由がない場合には、許可査定としなければならない。出願人の応答又は補正後に未だ審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できておらず、即ちあらかじめ通知済みの特許を付与しないいずれかの事由が依然としてある場合には、拒絶査定とすることができる。

1. 審査フロー及び審査意見通知書

出願案件を審査した結果、特許を付与しない事由がある場合は、査定書を作成する前に、特許を付与しない事由を審査意見通知書によって記載し、出願人に対して期限を定めて応答又は補正するよう通知しなければならない。

1. 1 特許を付与しない事由

特許を付与しない事由とは、発明の定義を満たさないこと、法に定められた特許を付与しない対象に属すること、記載要件を満たさないこと、発明の単一性を有しないこと、産業上の利用性を有しないこと、分割による新事項の導入、登録査定後に行う分割出願案件の請求項と原出願案件の登録査定された請求項が同一の発明に属すること、補正による新事項の導入、補正された中国語書面が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えていること、誤訳の訂正が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えていること、出願変更による新事項の導入、及び新規性を有しないこと、新規性の擬制喪失の要件を満たさないこと、先願主義の原則に反すること、特許及び実用新案の二重出願の規定をみたさないこと、進歩性を有しないことを含む。

1. 2 審査の手順

審査を行う場合は、以下の手順に従って行う。

- (1) 発明内容の理解：特許出願に係る発明の内容を理解・確認するために、明細書、特許請求の範囲及び図面を読む。

- (2) 検索の開始：全ての請求項が「検索をする必要がない又はできない」状況に属する場合を除き、即ちどれか一つでも請求項を検索する必要がある場合には、検索を行わなければならない。

前述した「検索をする必要がない又はできない」状況には、発明の定義に符合しない、産業上の利用性を有していない、法に定められた特許を付与しない対象に属する、特許請求の範囲が発明の単一性を有していない、記載要件に符合していないことから特許出願に係る発明の内容が確認することができない、が含まれる。

例えば請求項が遺伝子組み換えの植物である場合、植物自身は法に定められた特許が付与されない対象に属することから、検索は無益なものとなるため、検索をする必要はなく、審査意見通知書において、法に定められた特許を付与しない対象に属することと検索をしなかったという理由を指摘しなければならない。

検索の際には、発明を特定する技術的特徴の最も少ないものから開始する。検索計画を定める際には、最も多くの請求項をカバーできる先行技術を検索できるよう、請求項に記載された技術的特徴を参酌する以外に、明細書（特に実施例）又は図面の中に更に開示された技術内容を参酌して検索効率を向上させることができる。

この他に、全ての請求項が記載要件に符合せずその内容を確認することができない又は法に定められた特許を付与しない対象に属し、「検索をする必要がない又はできない」に属する場合でも、その技術内容を推測できる時には、依然として検索をすることができるが、審査意見通知書において検索の推測内容を明記しなければならない。

例えば請求項がコネクタの製造方法であり、そのうちの成形ステップで「非切削法」を使用しており、当該方法がマイナス面を列記する方法で表記されていて当該成形ステップを具体的に特定することができず、記載要件に符合しないためその対象を確認することができないが、明細書の内容に「非切削法」に対応する成形ステップである低温鍛造法が記載されてい

る場合、低温鍛造法でコネクタを囲うする製造方法で出願しようとする
ことが推測できるため、検索をすることができ、並びに審査意見通知書に
その記載要件に符合しないこと、関連する内容を推測したこと及び当該内
容に対応する検索結果を明記することができる。

また、請求項が某医薬組成物を使用した特定疾病を治療する方法である場
合、法に定められた特許を付与しない対象に属するが、出願しようとする
当該医薬組成物が当該特定疾病の治療に用いられる用途であることが推測
できるため、前述の状況は検索をすすめることができ、審査意見通知書に
それが法に定められた特許を付与しない対象に属すること、関連する内容
を推測したこと及び当該内容に対応する検索結果を明記することができる。

- (3) 検索の中止：検索した結果、請求項が新規性、進歩性等の要件に符合しな
い先行技術である、又は今後より近い先行技術を発見する可能性が極めて
小さいと認めた場合は、当該請求項の検索作業を中止し、次の請求項の検
索を行うことができる。「検索する必要がある又はすることができない」請
求項を除き、その他の請求項毎に検索を行うことで全案の検索を完成させ
なければならない。検索が完了した後、検索された先行技術と対比するこ
とができる請求項について新規性、進歩性等の要件の認定を行うとともに、
審査意見通知書及び検索報告を記載しなければならない。

1. 3 審査意見通知書

出願案件を審査した結果、特許を付与しない事由があると認められた場合は、特許
を付与しない全部の事由及び現時点では特許を付与しない事由がない請求項を審査
意見通知書にて出願人へ通知すべきであり、出願人が審査意見通知書におり応答又は
補正できるよう、検索報告があれば併せて送付しなければならない。

「検索する必要がある又はすることができない」状況で、一部又はすべての請求項
についてまだ検索していない場合は、まだ検索していない請求項及び事由を審査意見
通知書において明記しなければならない。

特許を付与しない事由を記載する場合は、その理由及び根拠とする法条を指摘しな
なければならない。もし引用文献があれば、さらにその対応する段落を指摘しなけ
ばならない。例えば、請求項が新規性又は進歩性を有しないと認定した場合、若しくは
検索の後に引用文献をもって明細書の記載が実施可能要件に符合しないと認定した
場合、関連する引用文献の中で請求項に対応する段落を明記して併せて出願人に通知

しなければならない。

2. 最後通知

最後通知制度の設置目的とは、先行審査結果の有効利用のためであり、出願人が原先行審査範囲内において出願の範囲を更に補正できるようにして、迅速に審査を終結を達成し、並びになるだけ速く特許を付与しない事由を克服できるためのものである。

出願人による審査意見通知書受領後の補正では、主に審査意見通知書の通知に記載された引用文献を参照して、明細書によって支持されることを前提として適宜補正を行う。しかしながら、出願人がすでに審査された特許請求の範囲を再三にわたって変更した場合、審査官はその変更された特許請求の範囲に対して検索及び審査を新たに行うこととなり、手続きの遅延をもたらすことになるため、審査手続きが円滑に進められるように最後通知の規定が設けられている。

出願人によって提出された応答又は補正が先の審査意見通知書において指摘された特許付与しない全部の事由を解消し、しかも特許を付与しないその他の事由がない場合は、許可査定とすべきである。先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できておらず、即ち依然として先に通知された特許を付与しない事由のいずれか一つがある場合は、拒絶査定とできる。出願人が、先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しないその他の事由が生じた場合は、やはり出願人に対して応答又は補正するよう通知する必要がある、最後通知を発行することができる。

出願人が最後通知を受領した後に提出する補正においては、すでに投入された審査資源を浪費することなく迅速に審査を完了する効果を達成するために、すでに審査された特許請求の範囲を任意に変更してはならない。

最後通知は、後続する特許請求の範囲の補正を制限するものであるため、最後通知の発行前に、出願人に適切な補正の機会を付与済みか否かについて考慮しなければならない。もし、通知漏れの特許を付与しない事由がある又は先の審査意見が不適切である場合には、最後通知は発行してはならない。

2. 1 最後通知発行の態様

出願人が先の審査意見通知書に基づいて補正を提出した後、先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由は解消できているものの、補正によっ

て特許を付与しない新たな事由が生じた場合は、応答又は補正するようさらに通知する必要があるが、特許を付与しない新たな事由は出願人の責任に帰属するため、最後通知を発行することができる。

補正によって特許を付与しない新たな事由が生じるのは、通常以下の状況である。

- (1) すでに検索が行われ、並びに新規性、進歩性等の要件に符合しない事情が通知されており、補正された結果、特許を付与しない全部事由は解消できているものの、請求項の補正又は新たな請求項の追加によって、検索を続行した結果、その他の引用文献で新規性、進歩性等の要件に符合しない特許を付与しない事由を発見した場合。
- (2) 補正された結果、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由は解消できているものの、補正によって新事項が導入されている、又は補正によって記載要件に符合しない、発明の単一性を満たしていない事情が生じている場合。
- (3) これまで一部の請求項に対する検索について、当該一部の請求項が新規性、進歩性などの要件を有しないと認定され、その他の請求項が特許請求の範囲が発明の単一性を有していないことから検索がされておらず、出願人が補正で検索済みの請求項を削除し、その他の請求項の検索を続行したところ、別途引用文献を発見し新規性、進歩性などの要件を有しないと認定された場合。例えば、引用文献で請求項1～3について新規性を有せず、請求項4～6については特許請求の範囲が発明の単一性を有しないことから検索を行っておらず、その後出願人が請求項1～3を削除し、請求項4～6を保留し、これらの請求項に対し検索を続行したところ、新規性、進歩性を有しないと認定されるその他の引用文献を発見した場合。
- (4) これまで全部の請求項が「検索する必要がない又は検索できない」状況に属する（1. 2 審査の手順（2）を参照）ことから検索せずに審査意見通知書を発行し、出願人が補正により通知された特許が付与されない事由の全てを解消し、補正後の請求項が検索を経て、例えば明細書及び特許請求の範囲の翻訳が不適切で請求項の内容の全てを確認することができないといった新規性、進歩性などの要件に符合しない状況が見つかり、出願人が通知を受けて補正を提出後、検索時に関連する引用文献が見つかった場合。しかしながら、全部の請求項が「検索する必要がない又は検索できない」状況に属するという状況において、特許請求の範囲が検

索せず発明の単一性を有しないと認定され、補正後に発明の単一性を有しないという特許を付与しない事由が解消された後（例えば一部の請求項を削除した）、検索をして新規性、進歩性などの要件に符合しない状況が認められた場合には、最後通知を発行してはならず、審査意見通知書を発行しなければならない。

上述の最後通知を発行できる状況において、審査官が出願人に適切な補正の機会を与えることを考慮し、裁量を経て最後通知を発行せず審査意見通知書を発行した場合、即ち最後通知の効果は生まれない。

上述の状況を除き、出願人の補正後に審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されたが、審査時にこれまでの審査意見において通知されていない記載要件に符合しない事情が新たに発見され、当該事情が誤記の訂正又は不明瞭記載の釈明を通じて、請求項を簡単に補正（例えば記号、誤字のみの補正）するだけで解消できる場合は、出願人が補正した後に特許を付与しないその他の事由が別途生じて審査スケジュールの遅延を回避するために、当該請求項が記載要件に符合しない事情に対して、審査意見通知書を再度発行するほか、後続の審査手続きが簡単になるように直接最後通知を発行することができる。

2. 2 最後通知発行不可の態様

出願案件について、審査意見通知書が発行され、応答又は補正が行われた後、審査時に依然として特許を付与しない事由があると認められ、且つそれらの事由がこれまでの審査意見において通知漏れしていたものであった場合、又は、これまでの審査意見に不適切なところがあるものの、依然として特許を付与しない事由があり、再度審査意見通知書が別途発行されるべきである場合、上記2つの場合はいずれも審査官の責任に帰属するため、第2回以降の審査意見通知書であったとしても又はこれまで既に最後通知が発行されたとしても、やはり最後通知を発行してはならず、審査意見通知書を発行しなければならない。

これまでの審査意見で通知漏れがあるには、通常以下の状況を含む。

- (1) これまでの審査意見通知書に新規性、進歩性、新規性の擬制喪失、先願主義原則に符合しないという特許を付与しない事由のみが記載され、再び審査を経た結果、記載要件に符合しない、又は発明の単一性を有しないため、別途通知しなければならないと認定され、それが先の審査意見で通知漏れしていたものに属する場合。

- (2) これまでの審査意見通知書において現時点では特許を付与しない事由の請求項はないことが記載されているものの、それらの請求項の範囲内について、特許を付与しないその他の事由を別途発見し、それが先の審査意見で通知漏れしていたものに属する場合（8. 事例説明の例1の状況2を参照）。
- (3) これまでの審査意見で一部の請求項に対し新規性又は進歩性を有しないことが認定され、その他の請求項については発明の単一性を有しないためそれが新規性又は進歩性を有するか否か更なる判断をしておらず、出願人が新規性、進歩性を有しない請求項を削除した後、先のまだ新規性又は進歩性を判断していない請求項に対し、同一の引用文献をもってそれが新規性又は進歩性を有しないと認定でき、それが先の審査意見で通知漏れしていたものに属する場合（8. 事例説明の例2の状況4を参照）。

これまでの審査意見に不適切なところがあるには、通常以下の状況を含む。：

- (1) 出願人によってこれまでの審査意見について応答のみが提出されて補正が行われておらず、斟酌したところこれまでの審査意見に不適切なところがあるが、依然として特許を付与しないその他の事由があると認められ、別途通知しなければならない場合（8. 事例説明の例1の状況4を参照）。
- (2) これまでの審査意見において引用文献をもって特許を付与しない事由を通知し、出願人によって応答がなされ請求項が補正された後、斟酌したところこれまでの審査意見に不適切なところがあり、つまり当該引用文献をもって特許を付与しない事由は成立しないことを認定したが、再度検索した後に、その他の引用文献をもって改めて特許を付与しない事由を通知する場合（8. 事例説明の例1の状況5、例4の状況4を参照）。

3. 最後通知発行後の特許請求の範囲の補正事項及び審査

最後通知が発行された後、特許請求の範囲の補正は、請求項の削除、特許請求の範囲の縮減、誤記の訂正及び不明瞭記載の釈明等の補正制限事項（以下、「補正制限」という）に符合しなければならない。特許請求の範囲の補正が補正制限を満たさなかった場合は、直接査定される事由となる。補正制限を満たしている場合は、補正後の特許請求の範囲が先の通知における特許を付与しない事由を解消できているか否か

及び特許を付与しないその他の事由があるか否かをさらに判断しなければならない。

3. 1 最後通知後の特許請求の範囲の補正事項

出願案件について最後通知が発行された後、特許請求の範囲の後続の補正は補正制限に符合しなければならず、出願人によって応答理由において補正事項が明記されなければならず、明記されなかった場合は、審査時に補正制限を満たすか否かを直接認定することができる。

補正制限に符合するか否かを判断する場合は、最後通知の発行前後の特許請求の範囲を対比すべきである。

3. 1. 1 請求項の削除

出願人は、補正時に請求項を削除することができるが、従属され又は引用された請求項の削除によってその他の請求項が従属又は引用できなくなる場合には、独立項として書き換えることができる。

3. 1. 2 特許請求の範囲の縮減

出願人は、特許請求の範囲を補正する場合、これまでの審査意見を参照して請求項の技術手段をさらに特定することができる。特許請求の範囲の縮減に属する状況は、通常以下の通りである。

- (1) 技術的特徴を直列的に増加（serial addition）することで、特許出願する発明をさらに特定する場合。例えば原請求項の対象が、異なる構造の技術的特徴を含む装置で、請求項において一つ又は多数の構造の技術的特徴をさらに追加する場合。又は原請求項の対象が、一連の操作又は処理ステップの技術的特徴を含む方法で、請求項において一つ又は複数のステップの技術的特徴をさらに追加する場合。
- (2) 請求項の技術的特徴を明細書において対応的に記載される下位概念の技術的特徴としてさらに限定する場合。

例えば、補正前の請求項には「ディスプレイ」という上位概念の技術的特徴が記載され、明細書には当該「ディスプレイ」が「液晶ディスプレイ」（下位概念の技術的特徴）を指すことが記述されているため、請求項における「ディスプレイ」という用語を「液晶ディスプレイ」に補正することがそれに当たる。

- (3) 択一記載形式において記述された選択肢を削除する場合。
- (4) 請求項の技術的特徴を、明細書において当該技術的特徴自体について記載された全体の詳細な記述に置換する場合。

例えば、請求項には「広告板」という技術的特徴が記載され、出願時の明細書には当該広告板について「発光ダイオードがパネル内に設けられてなる表示スクリーン」と詳述されているため、請求項における「広告板」を「発光ダイオードがパネル内に設けられてなる表示スクリーン」に補正することがそれに当たる。

- (5) 請求項に記載された数値限定範囲を縮減する場合。

例えば、補正前の請求項には「ポリマー分子量200～1000」と記載され、且つ明細書には分子量の特定値500が記載されているため、請求項を「ポリマー分子量500～1000」に補正することがそれに当たる。

- (6) 引用又は従属された一部の請求項を単純に削除する。

例えば：「請求項1～3のいずれか1項に記載された圧縮機を含む空調装置」を「請求項1又は2に記載された圧縮機を含む空調装置」に補正する。

- (7) 引用若しくは従属された一部の請求項を削除するとともに、残りの請求項を項目に分けて記述する場合。

例えば、「請求項1～3のいずれか1項に記載された圧縮機を含む空調装置」を異なる請求項、即ち、「請求項1に記載された圧縮機を含む空調装置」、及び「請求項2に記載された圧縮機を含む空調装置」に補正することがそれに当たる。

本項の状況を除いて、新しい請求項の追加はいずれも本節でいう特許請求範囲の減縮に属さない。

3. 1. 3 誤記の訂正

誤記事項とは、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者がその出願時の通常知識に基づいて、外部の文献に頼ることなく、直接明細書、特許請求の範囲及び図面の全体内容及び文脈から、明らかに誤りである内容に即座に気付き、なんら思考することなく、訂正すべきこと及び本来の意味に戻すために如何にして訂正するかを理解することができることをいう。当該本来の意味は、明細書、特許請求の範

困又は図面に明らかに記載されており、読解の際に本来の実質的内容に影響を及ぼすことのないものでなければならない。従って、誤記事項が訂正された後の意味は、訂正前と同一でなければならない。例えば、特許請求の範囲における字句、語句、語法の顕著な贅語、遺漏若しくは誤り、又は組版、印刷、タイピングによる誤植、又は技術用語、測定単位、データ、数量、科学名詞、翻訳名詞の前後記載の不一致若しくは書き間違いが挙げられる。つまり図面の図面記号、素子符合及び容認される必要な文字注記が明細書の記載と明らかに一致しないこと、又は各図面同士の間で明らかに一致せず、間違っって描かれている状況等。

明らかな間違いは技術的性質の誤記をも含む。例えば、出願人が明細書又は特許請求の範囲に記載されている化学又は数学の公式について訂正を請求した場合、該発明が属する技術分野において通常の知識を有する者がその出願時の通常の知識に基づいて本来の記載が明らかに疎漏又は間違いであり、且つこのような訂正以外に別の方法はないと判断したときは、誤記の訂正と見なすことができる。

3. 1. 4 不明瞭記載の釈明

不明瞭記載とは、特許請求の範囲及び記載された内容が記述が不十分であることによって文意が不明確となることを指す。しかしながら、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された内容からその固有の意味を明らかに理解できる場合は、原発明の内容をより明確に理解し誤解を生じることがないように、当該不明瞭記載に対して釈明を行うことで、当該不明確な事項を補正することにより、その本来の意味を明確にすることが許可される。また、技術用語の中国語の訳名について、その本意を理解しやすくして誤解が生じることのないように外国語の原文表記を付記する必要がある場合は、その対応する外国語の原文表記を追記する。

補正前の特許請求の範囲自体に記載された意味が不明確であり（例えば請求項において、使用される温度について「高温」としか記載されていない）、若しくはある請求項自体の記載がその他の請求項と一致せず（例えば技術用語、単位の不一致）、若しくは特許請求の範囲に記載された特許出願に係る発明自体は明確であるが、その技術内容が精確に特定されていない（例えば請求項において、管の形状が「非円管」であることが記載され、発明自体が円管形状の先行技術を既に明確に排除している）といった場合は、当該不明瞭な事項を補正することによりその本来の意味を明らかにすることができる。例えば、上述の「高温」の例で言えば、明細書において高温がある材質に位相変化を生じさせる温度であることが指摘されているため、特許請求の範囲

に記載された「高温」を「特定の材質Aに変化を生じさせる高温」に補正し、又、上述の「非円管」の例で言えば、明細書においても図面においても当該非円管が楕円形管であることが特定されているため、特許請求の範囲に記載された「非円管」を楕円形管に補正する。

3. 2 最後通知発行後の審査

出願案件について最後通知が発行された後、出願人は、最後通知において指摘された特許を付与しない事由について応答を提出することができ、特許請求の範囲の補正がある場合には、審査時に当該補正が補正制限に符合するか否かを判断しなければならない。通常、以下の態様を含む。

- (1) 当該補正が補正制限に符合しない場合（例えば原請求項の技術的特徴をその他の異なる技術的特徴で置換している。8. 事例説明の例4の状況3を参照）は、補正の効力が生じず、最後通知前の特許請求の範囲に基づいて審査を行う。査定書には当該補正書を受け入れないとの事実を明記することができ、最後通知における特許を付与しない事由に基づいて直接拒絶査定とすることができる。
- (2) 当該補正は補正制限に符合するものの、これまでの最後通知において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていない場合、つまり依然としてこれまでに通知済みの特許を付与しない事由がある場合、拒絶査定とすることができる。
- (3) 当該補正が補正制限に符合し、これまでの最後通知において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しない新たな事由（例えば2. 1節に例示した各種の場合）が生じた場合、審査官は最後通知を再度発行することができる。
- (4) 当該補正が補正制限に符合し、これまでの最後通知において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できている、特許を付与しないその他の事由がない場合は、特許査定とすべきであり、通知漏れの特許を付与しないその他の事由がある場合は、審査意見通知書を発行しなければならない、後続する特許請求の範囲の補正は補正制限を受けない。

4. 分割出願及び最後通知

分割出願によって同一の出願日を有する各出願案件について、専利主務官庁が原出願案件又は分割後の出願案件のいずれかに対して審査意見通知書を発行した後、原出願案件又は分割後の各出願案件のいずれかに発行すべき審査意見通知書の内容について、通知済みの内容と同一である場合は、分割出願によって同一の内容について審査手続きを繰り返して行うことを回避するために、当該各出願案件について直接最後通知を行うことができる。

「通知済みの内容と同一」とは、原出願案件又はそのいずれかの分割案件に対して発行された審査意見通知書を指し、これまでの審査意見通知書で通知済みの特許を付与しない事由及び引用文献の両方が同一である場合には、「通知済みの内容と同一」に属し、直接最後通知を行うことができる。

上述の直接最後通知を行うことができる状況において、審査官が出願人に適切な訂正の機会を付与することを考慮する場合、裁量を経て最後通知をまだ発行せず、審査意見通知を発行した場合には、後続する特許請求の範囲の補正に対し補正制限を課してはならない。

もし原出願案件又はそのいずれかの分割案件の請求項が通知済みの特許を付与しない請求項の実質的内容と異なる場合、当該両者は完全に同一ではなく、又はその差異が当該発明の属する技術分野において通常知識を有する者が直接的且つ一義的に導き出すことができる場合、たとえ引用文献が同一でも「通知済みの内容と同一」には属せず、当該分割案件に対して直接最後通知を行ってはならない。例えば、請求項1～3が、引用文献をもって新規性を有していないと認定され、請求項4～6が特許請求の範囲に発明の単一性を有していないことから検索されておらず、出願人が原出願案件の請求項1～3を削除すると共に、分割案件において該同一内容の3つの請求項を出願し、同一の引用文献をもって分割案件が新規性を有しないと認定された場合は、「通知済みの内容と同一」に属し、直接最後通知を発行することができる。しかし、分割案件の請求項1～3にその他の技術的特徴を追加し、検索を経た後に同一の引用文献をもって分割案が新規性を有しないと認定されたが、分割案件の請求項1～3はこれまでの通知済みである新規性を有しない請求項1～3の実質的内容とは異なるため、「通知済みの内容と同一」には属せず、当該分割案件に対し直接最後通知を発行してはならない。

5. 再審査及び最後通知

発明出願案件が初審査によって拒絶査定された後、出願人は、再審査を提起するとともに依然として初審拒絶査定理由について応答又は補正を提出することができる。再審査の結果、特許を付与しない事由がない場合は、特許査定とすべきである。初審査時に「2. 2 最後通知を発行してはならない態様」に列記した状況のような通知すべきで通知漏れしていた特許を付与しない事由がある場合、審査意見通知書を発行しなければならない。

初審査の段階ですでに出願人に補正の機会を与えたと考えられ、且つ出願人が再審査を申請した時には、初審査で拒絶査定となった拒絶理由に対し応答又は補正を提出することができるため、出願人が再審査手続きにおいて何度も補正を提出して再審査手続きの遅延を引き起こすことのないよう、初審査の査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できておらず、若しくは初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じている場合は、最後通知を発行することができる。

出願案件について初審査時に最後通知が発行されず、再審査が請求された場合、その特許請求の範囲の補正は最後通知後の補正制限の制約を受けない。初審査時に最後通知が発行され、出願人が再審査時に特許請求の範囲を補正する場合は、依然として補正制限を満たさなければならない。

5. 1 再審査時に直接最後通知を行う態様

以下に該当する場合においては、たとえ再審査時の第1回の審査意見通知書であるとしても、直接最後通知を行うことができる。

- (1) 出願人は、再審査理由のみを提出したが補正を提出しておらず、審査の結果、初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できていない場合。
- (2) 出願人は、再審査理由及び補正を提出しており、審査の結果、初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できていない場合。
- (3) 出願人は、再審査理由及び補正を提出しており、初審査査定理由における特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じている場合。
- (4) 初審査段階において最後通知が発行され特許を付与しないと査定された

ものが再審査時になした補正は、最後通知後の補正制限に違反している場合。

上述の直接最後通知を出すことができる状況において、審査官が出願人に適切な補正をする機会の付与を考慮し、裁量を経て最後通知を発行せず審査意見通知書を発行した場合は、後続の特許請求の範囲の補正に対して補正制限の制約を課してはならない。

5. 2 初審査時最後通知発行の再審査時における効果

出願案件について初審査段階においてすでに最後通知を発行した後、出願人が応答又は補正を提出し、審査を経て最後通知における特許を付与しない事由を解消できていないと認められたことから拒絶査定とし、若しくは最後通知後の補正制限に違反した場合には直接拒絶査定とする場合、出願人が再審査を提起した後、再審査請求案は初審査段階において最後通知を発行した後に査定されたものであるため、再審査で提出された特許請求の範囲の補正は、依然として初審査において最後通知が発行された後の補正制限の制約を受けるべきである。

再審査時において初審査時に発行された最後通知が不適切（最後通知における特許を付与しない事由の認定に誤りがあるといった不適切な事由、又は本章2. 2において最後通知発行不可の態様に例示された、審査意見通知書を発行すべきところ最後通知を発行してしまう状況のような不適切な時機の最後通知の発行を含む）であると認められた（再審査官が自発的に発見し又は出願人が再審査理由において主張したことを含む）場合は、特許請求の範囲の補正の申請は補正制限を受けない。

初審査時における最後通知に不適切なところがないと認めた場合は、再審査時に提出された特許請求の範囲の補正書について、補正制限に符合するか否かを確認しなければならない。対比の状況は、以下の通りである。

- (1) 初審査時の補正が補正制限に違反するとして拒絶査定され、当該補正について補正の効力が生じないため、再審査時においては初審査時の最後通知の前の特許請求の範囲及び再審査時に提出された特許請求の範囲の補正版を対比の対象とすべきである。
- (2) 初審査時に提出された特許請求の範囲の補正書は補正制限に符合しているものの、最後通知における特許を付与しない全部の事由を解消できていないため拒絶査定された場合は、当該補正書及び再審査時に提出された補正書を対比対象とすべきである。

出願人が再審査時に行った補正が、初審で発行された最後通知後の補正制限に違反した場合は、再審査時に提出された補正書には補正の効力は生じず、依然として初審査拒絶査定理由を解消できていないことに属し、初審査拒絶査定理由における特許を付与しない事由をもって最後通知を発行すべきである。

6. 査定

初審査又は再審査出願案件は、審査の結果、許可か拒絶かについて査定書を作成しなければならない。特許を付与しない事由が発見されず、又は出願人が応答した後、特許を付与しない全部の事由が解消され、かつ通知していない特許を付与しないその他の事由がない場合は、専利許可の査定（特許査定）を行うべきである。

出願案件が審査意見通知を発行され、応答又は補正後に依然として特許を付与しない事由の全てを解消することができず、先に通知済みの特許を付与しない事由の一つがある場合、当該通知が最後通知か否かに関わらず、拒絶査定とすることができる。

審査意見通知を発行後、出願人は指定期間内に応答又は補正をしなければならず、指定期間を過ぎて提出された補正は、補正の効力が生じず、先の通知における特許を付与しない事由を解消できていないことに属し、その事由を査定書において明記した後、先の通知における特許を付与しない事由に基づいて直接拒絶査定とすることができる。

特許請求の範囲の補正が補正制限に違反した場合は、その事由を査定書において明記した後、最後通知において指摘された特許を付与しない事由に基づいて直接拒絶査定とすることができる。

拒絶査定とすることができる状況の中で、最後通知を発行しても審査手続きの遅延をもたらさないと考えられる場合には、拒絶査定とせずに最後通知を発行し、出願人に再度補正の機会を与えることができる。例えば、請求項1～5について特許を付与しない事由がなく、請求項6～10について新規性を有しないと指摘された場合、出願人が応答の理由の中で、審査意見通知書の指示に基づき新規性を有しない請求項を削除したが、補正版において請求項6の削除が漏れていたと説明した時は、初審、又は再審査の段階を問わず拒絶査定とせずに最後通知を発行することができる。

7. 審査における注意事項

- (1) これまでの審査意見通知書において引用文献を添付し、新規性、進歩性を有しない、新規性の擬制喪失の要件に符合しない、先願主義の原則に符合しない又は発明の単一性を有しないと通知したが、補正された後も依然として同一の引用文献をもって先に通知済みの同一の特許要件を満たさないと認めることができる場合は、これまでの通知における特許を付与しない事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。
- (2) 指定期間を過ぎて提出された補正が、審査意見に対応しており改めて検索を行う必要がないもの、例えば先の審査意見において指摘された特許を付与しない請求項のみが削除され、先の審査意見において通知された現時点では特許を付与しない事由はないとされた請求項が保留されたもの、若しくは形式上の小さな誤り、例えば句読点、誤字の補正のみで、受理された後、審査手続きの遅延をもたらさないとと思われる場合は、当該補正を受理することができる。
- (3) 初審査時に指定期間を過ぎて提出され、受け入れられなかった補正書について、出願人は、再審査請求時に当該補正書を審査対象とすることを主張し、再審査請求日を補正書の提出日とすることができ、同一内容の補正書を重複して提出する必要はない。
- (4) 最後通知後の補正制限は、特許請求の範囲のみを制限し、明細書及び図面の補正事項を制限しない。
- (5) 最後通知後の補正においては、各項の事由を並存させてもよく、例えば特許請求の範囲の縮減時において誤記又は不明瞭な記載の釈明を併せて補正し、出願人は同時に提出することができる。
- (6) 最後通知後の特許請求の範囲の訂正に誤訳の訂正は含まないため、最後通知の後に、誤訳の訂正を理由に直接特許請求の範囲を補正してはならない。ただし、誤訳の訂正をもって明細書を補正した後、誤記の訂正又は不明瞭な記載の釈明を理由に特許請求の範囲に対応する内容を補正することができる。
- (7) 審査意見通知書の発行後、補正により新たな特許を付与しない事由が生じ、当該特許を付与しない事由が、完全に発明者の責任に帰することができない場合、再度出願人へ適切な補正の機会を付与する必要があると考慮される時には、最後通知を発行してはならず、審査意見通知書を発行しなければならない。

8. 事例説明

例1：既にすべての請求項について検索が行われた場合

特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示されているため請求項1は新規性を有せず、請求項2は進歩性を有せず、請求項3は現時点では特許を付与しない事由はないことが明記されている。

〔状況1〕特許査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)

〔説明〕

補正がなされた結果、特許を付与しない全部の事由が解消され、特許を付与しないその他の事由がないため、特許査定とするべきである。

〔状況2〕審査意見通知書の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)

〔説明〕

補正がなされた結果、特許を付与しない全部の事由が解消されているが、その他の引用文献が発見され、補正後の請求項1（補正前は特許を付与しない事由がなかった請求項3）が進歩性を有しないこととなり、先に通知漏れとなっていた特許を付与しない事由に属するため、審査意見通知書を発行するべきである。

〔状況3〕拒絶査定

特許請求の範囲を補正せず、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない

事由について応答のみ提出した。審査したところ、応答には理由がないと認められる。

〔説明〕

応答がなされた後、依然として審査意見通知書で指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないため、拒絶査定とすることができる。

〔状況4〕 審査意見通知書の発行

特許請求の範囲を補正せず、先の審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由について応答のみを提出し、引用文献1に開示された技術内容が本案件に係るA+B' 構造ではなく、異なる $\alpha + \beta$ 構造であることを指摘した。斟酌したところ、応答には理由があると認められるが、新たに引用文献2にA+B+Cの技術内容が開示されていることを発見した。

〔説明〕

応答がなされた後に、先の審査意見通知書には確かに不適切なところがあると認められる。しかしながら、別途請求項1～3が新規性を有しない根拠となる引用文献2を発見したため、請求項1～3が新規性を有しないことが明記された審査意見通知書を改めて発行すべきである。

〔状況5〕 審査意見通知書の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A1構造を備える・・・装置。(A1)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A1+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A1+B+C)

出願人は、応答時にA構造を明細書に開示された下位概念A1構造に補正すると同時に、引用文献1に開示された技術内容が本案件に関連するA+B' 構造ではなく、異なる $\alpha + \beta$ 構造であることを応答した。斟酌したところ応答には理由があると認められるが、別途A1+B' 構造が開示された引用文献2をもって、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しないことを指摘した。

〔説明〕

応答がなされた後に、先に発行された審査意見通知書が不適切なところがあると認められるため、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しないという特許を

付与しない事由を明記した審査意見通知書を改めて発行すべきである。

〔状況6〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A1構造を備える・・・装置。(A1)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A1+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A1+B+C)

出願人は、応答時にA構造を明細書に開示された下位概念A1構造に補正し、審査したところ、A1構造は先の審査意見通知書における引用文献1に開示されていないが、引用文献2においてA1の技術内容が開示されていることを発見した。

〔説明〕

応答がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由はすでに解消されているが、補正後の請求項1、2には、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じているため（引用文献1、2の組み合わせにより、補正後の請求項1、2が進歩性を有しないと認められる）、補正後の請求項1、2が進歩性を有しないことについて、最後通知を発行することができる。

〔状況7〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A1構造を備える・・・装置。(A1)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A1+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A1+B+C)

出願人は、応答時に、A構造を明細書に開示された下位概念A1構造に補正したが、A1構造は審査意見通知書における引用文献1に記載済みである。

〔説明〕

補正がなされた後、依然として審査意見通知書における引用文献1をもって補正後の請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しないと認めることができるため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

〔状況8〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びB構造を備える・・・装置。(A+B)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C)

出願人は、応答時に、請求項1を削除して請求項の項番号を調整し、さらに請求項1（補正前の請求項2）が進歩性を有しないことについて応答を提出した。斟酌したところ、補正後の請求項1は依然として進歩性を有しないと認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、補正前の請求項1について審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由が解消されているが、補正後の請求項1が依然として審査意見通知書で指摘された進歩性を有しない状況を解消できていないため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

例2. 発明の単一性を有しないため一部の請求項について検索を行っていなかった場合

特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C)
4. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
5. A構造及びE構造を備える・・・装置。(A+E)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示されていることが明記されていたため請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しない。請求項1が新規性を有しないため、各請求項の間に同一又は対応する特別な技術的特徴がないため、一つの広義の発明概念に属さず、発明の単一性を有さないため、請求項4、5について検索を行う必要がない。請求項3は発明の単一性を有しないこと以外に、現時点では特許を付与しないその他の事由はない。

〔状況1〕 特許査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)
2. D構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C+D)
3. E構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C+E)

〔説明〕

補正がなされた後、特許を付与しない全部の事由が解消され、且つ特許を付与しないその他の事由がないため、特許査定とすべきである。

〔状況2〕 拒絶査定

特許請求の範囲を補正せず、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由について応答のみ提出した。審査したところ、応答には理由がないと認められる。

〔説明〕

応答がなされた後、依然として審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されていないため、拒絶査定とすることができる。

〔状況3〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+D)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C+D)

出願人は応答時に、原請求項4を請求項1に補正し、且つD構造は先の審査意見通知書における引用文献1に開示されていないが、別途検索を行ったところ、引用文献2において関連する技術内容を発見し、引用文献1、2の組み合わせにより補正後の請求項1、2の内容を容易に完成させることができることが分かった。

〔説明〕

補正がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されているが、補正後の請求項1、2は、補正によって特許を付与しない新たな事由（引用文献1、2の組み合わせにより補正後の請求項1、2が進歩性を有しないと認められる）が生じた。補正後の請求項1、2が進歩性を有しないことについて最後通

知を発行することができる。又、補正後の請求項3には現時点では特許を付与しない事由はないことを明記する。

〔状況4〕 審査意見通知書の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+D)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C+D)

出願人は応答時に、原請求項4を請求項1に補正したが、引用文献1のその他の段落に別途A+D構造の技術内容が開示されていることを発見した。

〔説明〕

補正後の請求項1は補正前の請求項4と内容が同一であり、且つ同一の引用文献に基づいて進歩性を有しないと認めることができ、補正後の請求項1が進歩性を有しないことは、先に通知すべきであったが通知漏れしていることに属するため、最後通知を発行してはならず、審査意見通知書にて補正後の請求項1が進歩性を有しないことを指摘しなければならない。

〔状況5〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びB構造を備える・・・装置。(A+B)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C)
3. D構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+D)

出願人は応答時に、請求項1を削除して請求項2、3の項番号を請求項1、2に補正し、別途請求項3を追加し、並びに請求項1（補正前の請求項2）が進歩性を有しないことについて応答を提出した。審査したところ、補正後の請求項1は依然として進歩性を有しないと認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、補正前の請求項1についてこれまでの審査意見通知書において指摘された特許を付与しない事由が解消されているが、補正後の請求項1（補正前の

請求項2)は、依然として進歩性を有しないため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

〔状況6〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びB構造を備える・・・装置。(A+B)
2. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
3. A構造及びE構造を備える・・・装置。(A+E)

応答時に、請求項1、3を削除し、請求項2、4、5を保留すると共に請求項1、2、3に書き換え、また、請求項1が進歩性を有しないことについて応答を提出した。審査したところ、補正後の請求項1は依然として進歩性を有しないと認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、請求項1は依然として進歩性を有しておらず、且つ補正後の各請求項は、依然として一つの広義の発明概念(引用文献1において同一の技術的特徴Aの技術内容が開示済みによる)に属さないため、発明の単一性を有せず、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

例3. 記載要件に符合しないことによって一部の請求項について検索を行っていなかった場合

特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項2に記載された・・・装置。(A+B+C)
4. E構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+E)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示済みであると明記されているため、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有しない。また、E構造の語意が不明瞭で請求項4が不明確になっており、検索をすることができず、請求項3には現時点では特許を付与しない事由がないことが明記されている。

〔状況1〕 拒絶査定

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びE構造を備える・・・装置。(A+B+E)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載された・・・装置。(A+B+C+E)

補正前の請求項2、4に記載されたB構造、E構造を補正後に請求項1に盛り込み、また、E構造の記載不明確について応答を提出した。しかしながら、審査したところ、E構造には依然として語意の不明瞭があると認められる。

〔説明〕

補正がなされた後、依然としてE構造の語意不明瞭により引き起こされる請求項不明確の状況が解消されていないため、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由を解消できていないことに属し、拒絶査定とすることができる。

〔状況2〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びE1構造を備える・・・装置。(A+B+E1)
2. C構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+B+C+E1)

出願人は、補正前の請求項2、4に記載されたB構造、E構造を併せて請求項1に盛り込み、且つ先に指摘された記載の不明確なE構造をE1構造に補正した。審査したところ、E1構造には語意不明瞭はないと認められるが、別途検索を行ったところ、引用文献2においてE1の技術内容を発見し、且つ引用文献1、2の組み合わせにより容易に補正後の請求項1の内容を完成させることができることが分かった。

〔説明〕

補正がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されているが、補正後の請求項1は、補正によって特許を付与しない新たな事由（引用文献1、2の組み合わせにより補正後の請求項1が進歩性を有しないと認められる）が生じたため、補正後の請求項1が進歩性を有しないことについて最後通知を発行し、補正後の請求項2については現時点では特許を付与しない事由はないことを明記しなければならない。

〔状況3〕 最後通知の発行

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造、B構造及びE1構造を備える・・・装置。(A+B+E1)
2. A構造、B構造及びC構造を備える・・・装置。(A+B+C)

出願人は、補正前の請求項2、4に記載されたB構造、E構造を併せて請求項1に盛り込み、且つ先に指摘された記載の不明確なE構造をE1構造に補正した。審査したところ、E1構造には記載の不明確はないと認められるが、E1構造及びC構造は、同一又は対応する技術的特徴ではない。

〔説明〕

補正がなされた後、審査意見通知書において指摘された特許を付与しない全部の事由が解消されているが、補正後の請求項1、2の間の同一の技術的特徴を従来のA構造及びB構造の組み合わせ(A+B)に補正することは、一つの広義の発明概念に属しないため、発明の単一性を有さず、補正によって特許を付与しない新たな事由が生じることに属する。補正後の特許請求の範囲が発明の単一性を有しないことについて、最後通知を発行しなければならない。又、補正後の請求項1については発明の単一性を有さないため検索がしなかったこと、補正後の請求項2については現時点では特許を付与しない事由はないことを明記する。

例4. 最後通知が発行された後の場合

原特許請求の範囲：

1. A構造を備える・・・装置。(A)
2. B構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+B)
3. C構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C)
4. D構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+D)

審査意見通知書において、引用文献1にA+B'の技術内容が開示済みであるため、請求項1が新規性を有せず、請求項2が進歩性を有せず、請求項3、4については本願案件の各請求項に記載された発明が発明の単一性を有していないため検索を行うことがなかったことが明記されている。

補正後の特許請求の範囲：

1. A構造及びC構造を備える・・・装置。(A+C)

2. E構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C+E)
3. F構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C+F)

審査官は、技術的特徴A+B' が開示された引用文献1と技術的特徴Cが開示された引用文献2との組み合わせにより請求項1の装置を容易に完成しうるとして、出願人に対して補正後の請求項1が進歩性を有しないと最後通知にて通知した。補正後の請求項2、3については各請求項に記載された発明が発明の単一性を有していないため検索がしなかった。

〔状況1〕 最後通知の再度発行

出願人が特許請求の範囲の縮減を主張して、再度補正した特許請求の範囲：

1. A構造、C構造及びE構造を備える・・・装置。(A+C+E)
2. F構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C+E+F)

検索をしたところ、技術的特徴A+B' を開示した引用文献1、技術的特徴Cが開示された引用文献2、技術的特徴Eが開示された引用文献3の組合せにより請求項1の装置を容易に完成しうることを発見し、請求項2については現時点で特許を付与しない事由はない。

〔説明〕

補正後、審査意見通知書で指摘された特許を付与しない全ての事由を解消したが、その他の引用案件（引用文献1、2、3の組合せ）により補正後の請求項1が進歩性を有せず、補正により特許を付与しない新たな事由が生じたことに属するため、最後通知の再度発行を行うことができる。

〔状況2〕 審査意見通知書の再度発行

補正書を提出せず、最後通知の引用文献1、2に基づいて請求項1が進歩性を有しないことのみを応答した。審査したところ、応答には理由有り認められるが、別途、A+C+E+Fが開示された引用文献3に基づいて請求項1～3が新規性を有しないことを認定することができることを発見した。

〔説明〕

先の最後通知に不適切なところがあることに属し、審査意見通知書を発行すべきである。後続の補正は、最後通知後の補正制限の制約を受けない。

〔状況3〕 直接拒絶査定とする

出願人が、特許請求の範囲の縮減を主張し、再度補正した特許請求の範囲：

1. A構造及びD構造を備える・・・装置。(A+D)
2. E構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+D+E)

〔説明〕

出願人は、補正後の請求項1の装置がA構造及びD構造 (A+D) を含み、即ち原請求項1 (A) の縮減であると主張しているが、最後通知前に出願人が請求項をA+C、A+C+E及びA+C+Fに補正していることから、それらの請求項を基礎とすることによってのみ縮減を行うことができる。従って、補正後の請求項1 (A+D) 及び請求項2 (A+D+E) では、原請求項における技術的特徴CがDに置き換えられ、当該補正は、特許請求の範囲の縮減に属さず、最後通知後の補正制限に違反しているため、直接拒絶査定とすることができる。

〔状況4〕 審査意見通知書の再度発行

出願人が再度補正する特許請求の範囲：

1. A構造及びC1構造を備える・・・装置。(A+C1)
2. F構造をさらに備える請求項1に記載の・・・装置。(A+C1+F)

応答において引用文献1に開示された技術内容がAと異なる α であると指摘し、請求項の技術的特徴Cを下位概念の技術的特徴C1に補正した。審査したところ、先の引用文献1の技術内容についての理解に誤りがあったと認めたが、引用文献2にもC1に対応する技術内容が開示されていることを発見したため、技術的特徴A+Fが開示された引用文献3と技術的特徴C1が開示された引用文献2との組み合わせに基づいて、補正後の請求項1 (A+C1) 及び2 (A+C1+F) が進歩性を有しないと認めた。

〔説明〕

先の最後通知に不適切なところがあったことに属し、審査意見通知書を発行すべきであり、後続の補正は、最後通知後の補正制限の制約を受けない。

第八章 外国語書面による出願案件の審査

1. 前書き	2
2. 名詞の定義	3
2. 1 外国語書面	3
2. 2 中国語書面	3
2. 3 一般補正及び補正書（頁）	4
2. 4 誤訳訂正及び訂正書（頁）	4
3. 中国語書面と外国語書面との対比	5
3. 1 外国語書面と対比するタイミング	5
3. 2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えているか否かの判断	6
3. 2. 1 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている	6
3. 2. 2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない	7
4. 誤訳の訂正	7
4. 1 誤訳訂正の申請	7
4. 2 誤訳訂正の審査	8
4. 2. 1 形式要件	8
4. 2. 2 実体要件	8
4. 2. 2. 1 誤訳の判断	8
4. 2. 2. 2 誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えていないとの判断	9
4. 3 異なる審査段階においてなされる誤訳の訂正	10
4. 3. 1 審査意見通知前になされる誤訳の訂正	10
4. 3. 2 審査意見通知後になされる誤訳の訂正	10
4. 3. 3 最後通知後になされる誤訳の訂正	10
5. 誤訳訂正と一般補正の合併処理	11
5. 1 誤訳訂正と一般補正の前後及び同日申請	11
5. 2 誤訳訂正及び一般補正の合併審理	11
5. 2. 1 審査順序	11
5. 2. 2 審査結果	12
6. 誤訳訂正後における審査意見通知書又は最後通知の発行態様	12
7. 訂正（更正）段階における誤訳訂正申請の審査	13
8. 審査における注意事項	14
9. 事例説明	14
9. 1 審査時に誤訳が発見された状況	14
9. 2 出願人によって誤訳訂正が提出された状況	15
9. 2. 1 誤訳に属する	15
9. 2. 2 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない	16
9. 2. 3 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている	21

第八章 外国語書面による出願案件の審査

1. 前書き

特許出願人が特許主務官庁に対して特許（発明専利）を出願して提出した明細書、特許請求の範囲又は図面について、出願時に中国語書面を提出せず外国語書面を先に提出し、かつ特許主務官庁が指定した期間内に中国語書面を追完した場合は、その外国語書面の提出日を出願日とすることができる。

出願日は、出願案件が特許要件を満たすか否かを確定する審査基準日であるため、出願日の確定は極めて重要である。外国語書面を出願日取得の依拠とすることを許可した以上、その内容は変動してはならず、さもなければ特許可能性が出願日を決定基礎とするとの原則に違反することとなる。

出願案件は、外国語書面によって出願日を取得することができるものの、特許主務官庁は、中国語書面に基づいて審査を行うため、出願人が明細書、特許請求の範囲又は図面を補正する必要がある場合は、中国語書面を補正すべきであり、外国語書面を補正する必要はない。出願人が出願日を取得した外国語書面に対して補正を行った場合、当該補正は効力を生じない。

出願案件は、外国語書面の提出日を出願日とすることができるため、その開示された技術内容の最大範囲は当該外国語書面によって確定されるべきである。その後を追完された中国語書面は、その内容が当該外国語書面の範囲に含まれるものでなければならず、当該外国語書面に開示された範囲を超えてはならない。当該追完された中国語書面について、その後に出願人が翻訳に誤りがあることを発見した場合は、誤訳訂正の機会を与えるべきである。しかしながら、当該外国語書面に開示された範囲を超えてはならない。

誤訳訂正の制度は、中国語書面の翻訳の誤りという問題を解消するためのものであり、訂正を許可するか否かの対比基礎は、出願日を取得した外国語書面である。翻訳の誤りによって訂正が許可された場合は、当該訂正書における許可された訂正事項が訂正申請前の中国語書面（補正がある場合には補正書で、公告を経た場合には公告書）における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書は、後続の一般補正及び訂正の対比基礎となる。

2. 名詞の定義

2. 1 外国語書面

出願人が台湾に対して特許を出願した場合、中国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を即時に提出することができず、できるだけ早く出願日を取得することができなくなることを考慮して、専利法において、出願人は外国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を先に提出することができ、特許主務官庁が指定した期間内に中国語明細書を追完した場合には外国語書面の提出日を出願日とすることができる」と規定されている。

外国語書面とは、出願日を取得するために提出された外国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を指す。出願日を取得することができる外国語書面は、その外国語の種類がアラビア語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ポルトガル語、ロシア語又はスペイン語に限られ、外国語書面に使用された言語種類が規定に符合していない場合は、規定に符合した種類の外国語書面の追完提出日を出願日とすべきである。

外国語書面による出願の場合は、その外国語書面に明記すべき内容及び出願書類について、発明専利において明細書、少なくとも一つ以上の請求項及び必要な図面を用意しなければならない。

2. 2 中国語書面

本章で指す中国語書面とは、出願人が外国語明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を先に提出して、指定期間内に追完された中国語訳書面を指す。当該中国語訳書面は、外国語書面に対応して正確かつ完全に翻訳すべきであり、且つ外国語書面に開示された範囲を超えてはならない。

外国語書面によって出願日を取得した出願案件は、中国語書面が追完された後、特許主務官庁が当該中国語書面に基づいて審査を行い、後続の一般補正もまた当該中国語書面を対比の基礎とする。従って、一般補正が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えているか否かを審査する場合は、中国語書面を対比の基礎とする。従って、専利法第43条第2項における「補正は、誤訳の訂正を除き、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならない」については、当該「出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面」は即ち当該中国語書面である。

2. 3 一般補正及び補正書（頁）

専利法第43条に記載された補正は、誤訳の訂正を除き、本章において「一般補正」と称され、第六章の「補正」に当たる。一般補正とは、出願人が明細書、特許請求の範囲又は図面における特許を付与しない事由を解消するために提出した申請であり、一般補正を審査する対比の基礎は、前記の中国語書面である。

一般補正の申請で提出された補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面が頁の差し替えであれば補正頁と称し、提出された補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面全体は補正書と称する。

2. 4 誤訳訂正及び訂正書（頁）

出願人が先に外国語書面を提出しその後に中国語書面を提出する場合、その翻訳の結果は、出願時の外国語書面で開示された範囲を超えてはならず、後に出願人が又は審査により提出された中国語書面に翻訳の誤りがあることが発見された場合には、その翻訳の誤りを訂正するために、誤訳の訂正を提出することができる。誤訳か否かについては、外国語書面を対比の対象とし、その誤訳の訂正は出願時の外国語書面で開示された範囲を超えてはならない。

「誤訳」とは、外国語の語詞又は語句を中国語の語詞又は語句に翻訳変換する過程において発生した誤りであり、即ち外国語書面において対応する語詞又は語句があるが、中国語書面において正確又は完全に翻訳されていないものを指す。その原因としては、外国語文法の分析ミス、外国語語詞の見間違い、外国語語詞の多義性による理解ミス等が挙げられる。例えば外国語書面における内容は「sixteen」であるが、中国語書面における対応内容は「60」である場合、誤訳に属するため、誤訳訂正によって中国語書面において「16」と訂正することができる。外国語書面における内容は「…above 90°C」で、中国語書面における対応内容は「…90°C…」である場合、誤訳に属するため、誤訳訂正によって訂正書において「…90°Cより上…」と訂正することができる。誤訳の訂正を申請して提出された訂正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の差し替え頁は、訂正頁と称し、提出された訂正後のフルセットの明細書、特許請求の範囲又は図面は、訂正書と称する。

誤訳の訂正は、中国語書面の内容に翻訳ミスがあることを解消するために提出された申請であり、その対比の基礎は、出願時に提出された外国語書面である。翻訳ミスによる訂正申請の事項について、訂正が許可された場合は、当該訂正書における訂正が許可された事項が訂正申請前の中国語書面（補正された場合は補正書、公告された

場合は公告書)における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書は、後続の一般補正及び訂正の対比の基礎となる。

3. 中国語書面と外国語書面との対比

3. 1 外国語書面と対比するタイミング

外国語書面によって出願日を取得した出願案件について、出願人は、正確かつ完全に翻訳された中国語書面を追完しなければならない。審査時には、中国語書面を対象とし、原則的には中国語書面及び外国語書面の内容を自発的に対比しない。しかしながら、中国語書面の内容語意が不明確、不合理であり又は通常知識に符合していないことを発見し、外国語書面に開示された範囲を超える虞があると認めた場合は、両者の内容を対比しなければならない。例えば以下の状況が挙げられる。

- (1) 中国語書面において「最初に水素、塩素及び液体水が含まれた気液混合システムは、水蒸気及び液体水について言えば、迅速に平衡となり、・・・」と記載されるが、当該段落の語句からは、「迅速に平衡となる」主体が「気液混合システム」であるか「水蒸気及び液体水」であるかを理解することはできず、語意が不明確である。
- (2) 外国語書面に「A is disconnected with B」と記載されるが、中国語書面において接頭語「dis」が見過ごされ「AがBと結合される」と誤訳されたため、中国語書面の内容には不合理な事情が生じている。
- (3) 特許出願に係る発明は、光学発射ヘッドであるが、中国語書面における関連する内容は機械又は土木分野の用語の「樑」となっており、当該発明の技術分野の用語ではなく、不合理な事情が明らかにある（「beam」という用語は、光学技術分野の中国語の用語においては「光束」であるべきである）。
- (4) 外国語書面においてある構成材料が「polyvinyl chloride」（「聚氯乙烯」）であると記載され、中国語書面の対応する内容は「氯乙烯」とされた。中国語書面に記載された内容に基づいて、それが通常の知識と符合しないことが判断できる。

3. 2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えているか否かの判断

出願人が提出した外国語書面は正確に且つ完全に翻訳して中国語書面にしなければならず、逐語訳でその内容が理解しにくい場合には、外国語書面の内容に基づき意訳したものを中国語書面とすることもできる。中国語書面は出願時の外国語書面で開示された範囲を超えてはならないとは、中国語書面の記載事項が外国語書面ですでに明確に記載されている、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載から直接且つ間違いなく知ることができる場合を指す。

審査時に中国語書面と外国語書面の内容を対比する必要がある場合、超えているか否かの判断についての説明は以下のとおり。

3. 2. 1 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている

中国語書面及び外国語書面の内容を対比する際に、両者の対応関係が不明確であり又は内容が一致せず、外国語書面の内容を翻訳ミスした可能性があり、中国語書面の内容が外国語書面に明確に記載済みである場合に属さず、若しくは当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができる場合に属さない場合は、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超える。例えば、外国語書面に記載された「heat-resistant rubber」は、中国語書面において「橡膠（ゴム）」と翻訳されたが、その内容は外国語書面に明確に記載されたことに属さず、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面に記載されている事項から直接且つ間違い無く知ることができる場合に属さない場合、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとなる。

注意すべきは、外国語書面に記載された組み合わせの技術的特徴について、中国語書面において一部の技術的特徴が記載漏れしている場合は、通常、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとなる。例えば、外国語書面にはある装置が要素A、B及びCを含むことが記載されるが、中国語書面には当該装置が要素A、Bを含むことのみが記載され、当該中国語書面の内容は外国語書面に明確に記載済みであることに属さず、若しくは当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができる場合に属さないことから、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとなる。

中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている場合、誤訳を訂正することで、訂正書を訂正申請前の中国語書面に差し替え（補正がある場合には補正書）、外

国語書面で開示された範囲を超えないようにすることができる。

3. 2. 2 中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない

中国語書面及び外国語書面の内容を対比する際に、両者の対応関係が不明確である、若しくは内容が一致しないが、中国語書面の内容が当該発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができる場合、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えていない。

注意すべきは、外国語書面に記載された並列の技術的特徴又は並列の技術手段についてそのうちの一部の技術的特徴又は技術手段が中国語書面において記載漏れしている場合は、通常、中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えることとはならない。例えば、外国語書面にはある上位概念Aが記載されるとともにその下位概念 a1、a2及びa3が記載され、中国語書面には上位概念Aが記載されるが、下位概念a1及びa2のみが記載され、当該中国語書面の内容は外国語書面に明確に記載されている場合に属することから、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えていない。

4 誤訳の訂正

4. 1 誤訳訂正の申請

誤訳の訂正を申請する場合は、訂正申請書を提出するとともに訂正後の取消線の無いもの及び訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）を添付しなければならない。明細書を訂正する場合は、訂正申請書には訂正の頁数、段落番号（原書類に記載がある場合）、行数、訂正理由及び対応外国語書面の頁数、段落番号（原書類に記載がある場合）及び行数を明記しなければならない。特許請求の範囲を訂正する場合は、訂正申請書には訂正する請求項、訂正理由及び対応外国語書面の請求項番号を明記しなければならない。図面を訂正する場合は、訂正申請書には訂正の図番号、訂正理由及び対応外国語書面の図番号を明記しなければならない。訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）については、訂正内容は出願日を取得した中国語書面を取消線の対比の基礎としなければならない。先に誤訳の訂正が許可された場合、訂正を許可された訂正書を取消線の対比の基礎とする。また、先に補正された場合、中国語書面を取消線の対比基礎となる取消線なし及び訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）として添付する以外に、別途補正書（頁）を対比基礎となる取消線なし及び訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）

として添付する必要がある。

誤訳の訂正は、用語翻訳ミスに対する新たな翻訳であれば、訂正理由には証拠となる必要な資料、例えば信頼性を有する中国語－外国語字典又は国家教育研究院によって編集翻訳された関連資料等を添付しなければならない。

4. 2 誤訳訂正の審査

4. 2. 1 形式要件

誤訳訂正の申請は、審査をして訂正申請書の書き方が手続き要件を満たしておらず、又は送付された書類に誤り・欠落があることを発見した場合は、出願人に対して期限までに追完するよう通知することができ、期限までに追完しなかった場合は、訂正申請前の中国語書面に基づいて審査を続行するとともに査定時にその理由を明記する。しかしながら、申請書及び関連書類に実質訂正事項が明記されている場合は、当該訂正申請を受理して審査を続行することができる。

4. 2. 2 実体要件

誤訳訂正の実体審査は、当該訂正申請が誤訳であるか否かを先に判断し、次に、当該誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えているか否かを判断しなければならない。

4. 2. 2. 1 誤訳の判断

誤訳訂正とは、誤って翻訳された中国語の語詞又は語句に対してなされた訂正であり、当該中国語の語詞又は語句は、外国語の語詞又は語句に対応しなければならない。従って、誤訳には通常下記の状況が含まれる。(1) 語詞に翻訳ミスがある場合。例えば外国語書面の内容が「32°C」だが、中国語書面の対応する内容が「32°F」になっている、又は外国語書面の内容が「sixteen」だが、中国語書面の対応する内容が「60」になっている場合である。(2) 語句に翻訳ミスがある場合。例えば外国語書面の内容が「…above 90°C…」で、中国語書面の対応する内容が「…90°C…」である、又は外国語文書の内容が「…金、銀、銅、鉄…」で、中国語書面の対応する内容が「…金、銀、銅…」になっている場合である。

外国語書面のある段落、例えば第3頁第【0004】段落～【0007】段落について、それに関連する内容が中国語書面の対応部分に見受けられない時、外国語の語詞又は語句が中国語の語詞又は語句に翻訳される過程で生じた誤りには属さず、誤訳の訂正は適用されない。しかしながら、当該段落の内容が中国語書面のその他の部分に開示済みであれば、「一般補正」によって当該内容を中国語書面に補正することができる。

誤訳の訂正の申請は、審査の結果、翻訳ミスという状況に当たらなければ、直接訂正申請前の中国語書面（補正されていれば補正書）に基づいて審査を続行し、その他の特許を付与しない事由がある時は、特許を付与しない事由と併せて審査意見通知書を発行し、出願人に応答、補正又は再訂正の機会を与える。

出願人が後続して提出した応答、補正又は再訂正について、先に通知された訂正を許可しない及び特許を付与しない拒絶理由を解消できれば、当該申請案の審査を続行する。期限を過ぎても応答せず、又は訂正を許可しない若しくは特許を付与しない拒絶理由を解消することができない場合には、拒絶査定としなければならない。

4. 2. 2. 2 誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えていないとの判断

訂正書が外国語書面に開示された範囲を超えていないとは、訂正書に記載された事項が外国語書面で明確に記載済みである場合、又は当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が外国語書面の記載事項から直接且つ間違いなく知ることができることを指す。例えば4. 2. 2. 1「誤訳の判断」において述べた語詞語句の翻訳ミスの例で、誤訳の訂正によりそれぞれ訂正書面において「32°F」、「…90°Cより高い…」及び「…金、銀、銅、鉄…」に訂正でき、訂正書の記載事項は外国語書面で明確に記載済みであることから、外国語書面に開示された範囲を超えない。

この他に、外国語書面においてある上位概念Aが記載され、並びにその下位概念a1、a2及びa3が記載されているが、中国語書面には上位概念Aは記載されているものの、その下位概念a1及びa2のみ記載され、当該中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えていないが、誤訳の訂正により訂正書においてa1及びa2をa1、a2及びa3に訂正することもできる。また、外国語書面において要素A、B及びCを含む装置が記載され、中国語書面には要素A及びBを含む当該装置のみが記載され、当該中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えており、誤訳の訂正により訂正書においてA及びBをA、B及びCに訂正することができる。

誤訳の訂正の申請は、審査を経て訂正後の内容が外国語書面に開示された範囲を超える場合、当該申請案は専利法第44条第3項の規定に違反することを理由に訂正を許可せず、訂正申請前の中国語書面（補正された場合は補正書）に基づき審査を続行することができ、その他の特許を付与しない理由がある時は、出願人が応答、補正又は再訂正の機会を有するよう、訂正を許可しない事由と併せて審査意見通知書を発行する。

出願人が後続して提出した応答、補正又は再訂正は、先に通知した訂正を許可しない及び特許を付与しない拒絶理由を解消できていれば、当該出願の審査を続行する。

期限を過ぎて応答しなかった若しくは訂正を許可しない又は特許を付与しない拒絶理由を解消できていない時には拒絶査定としなければならない。

4. 3 異なる審査段階においてなされる誤訳の訂正

4. 3. 1 審査意見通知前になされる誤訳の訂正

出願人が審査意見通知書を受領する前に外国語書面に誤訳があることを発見して誤訳訂正を申請し、審査の結果、訂正許可となった場合は、当該訂正書において許可された訂正事項が訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書（頁）を後続の実体審査の対象及び一般補正の対比の基礎とする。

審査された結果、訂正が申請されたものが誤訳に属さず、若しくは誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えている場合は、訂正を許可せず、直接訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）により審査を続行し、その他の特許を付与しない理由がある場合には、出願人が応答、補正又は再訂正の機会を有するよう、訂正を許可しない理由と併せて審査意見通知書を発行する。

4. 3. 2 審査意見通知後になされる誤訳の訂正

出願人が審査意見通知書を受領した後、当該通知書における特許を付与しない理由を解消するために誤訳訂正を申請し、審査の結果、次のような状況を除き、特許を付与することができる。

- (1) 訂正が許可されず、且つ当該通知における特許を付与しない理由を解消できていない場合には、特許要件に符合しないことを理由として拒絶査定とするとともに、訂正を許可しない理由を明記する。
- (2) 訂正が許可されたが、通知された特許を付与しない理由を解消できていない場合には、拒絶査定とする。
- (3) 訂正が許可されたが、訂正により新たな特許を付与しない理由が生じた場合には、最後通知を発行することができる。

4. 3. 3 最後通知後になされる誤訳の訂正

誤訳の訂正が専利法第43条第4項の各号に規定された状況に属せず、出願人が最後通知を受領した後は、誤訳の訂正を理由に特許請求の範囲を補正してはならないが、誤訳の訂正を理由に明細書を補正することができる。この時、明細書の訂正によって特許請求の範囲の内容と一致しなくなってしまう場合にも、誤記の訂正又は不明瞭記

載の釈明を理由に、最後通知における指定期限内に同時に特許請求の範囲を補正することができる。例えば、特許請求の範囲及び明細書のいずれにもAと記載され、最後通知を経た後に、明細書におけるAをA' とする誤訳の訂正を申請した結果、特許請求の範囲に開示されたAと一致しなくなった場合には、同時に誤記の訂正又は不明瞭記載の釈明を理由に、特許請求の範囲のAをA' と補正することができる。

5 誤訳訂正と一般補正の合併処理

5. 1 誤訳訂正と一般補正の前後及び同日申請

外国語書面によって出願日を取得した出願案件について、出願人は、前後又は同意に一般補正と誤訳訂正の申請を提出することができるが、両者に用意すべき申請書、適用範囲、対比基礎及び効果等は、いずれも異なる。

一般補正の申請は、補正申請書を用意し、誤訳訂正の申請は、誤訳訂正申請書を用意すべきである。両者を同日に申請する場合は、2つの申請書をそれぞれ提出してもよく、誤訳訂正の申請に一般補正を付帯する方法で申請してもよく、即ち誤訳訂正の申請書において訂正及び補正事項をそれぞれ明記し、訂正書及び補正書をそれぞれ添付することができる。しかしながら、一般補正申請書において誤訳の訂正を付帯して申請してはならない。なぜなら、訂正が許可された場合、当該訂正書における訂正が許可された事項は訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）における対応記載事項に取って代わり、当該訂正書面は後続の実体審査の対象及び一般補正の対比の基礎となり、前記方法に基づいて申請を提出しなかった場合には、後続の一般補正には正確に対比する基礎がないからである。

5. 2 誤訳訂正及び一般補正の合併審理

5. 2. 1 審査順序

異なる日に誤訳訂正及び一般補正をそれぞれ申請し、若しくは誤訳訂正及び一般補正を同日同時に申請する場合は、誤訳訂正申請書及び補正申請書をそれぞれ提出する方法で行うか、誤訳訂正申請書において一般補正を付帯して申請する方法で行うかを問わず、誤訳訂正及び一般補正の申請の両者がともに審査中であることによって同時に審査をする必要がある状況であれば、たとえ出願人が一般補正を先に申請し、誤訳訂正を後に申請したとしても、依然として誤訳訂正を先に審査すべきである。なぜなら、訂正が許可された場合、当該訂正書において訂正が許可された事項は訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）の対応する記載事項に取って代わり、当該訂正

書面は後続の実体審査の対象及び一般補正の対比の基礎とされるからである。

よって審査の順序において、先に誤訳訂正を審査し、それから審査結果により一般補正の審査を続行する。審査を経て訂正が許可されない場合には、訂正申請前の中国語書面（補正があれば補正書）に基づいて審査を続行し、その他の特許を付与しない事由がある時は、訂正を許可しない事由と併せて出願人に応答又は補正を通知する。審査を経て訂正が許可された場合には、当該訂正書面を一般補正の対比の基礎とする。

5. 2. 2 審査結果

誤訳訂正及び一般補正が合併審査された結果には、以下の状況がある。

- (1) 誤訳訂正が許可された場合、当該訂正書を一般補正の対比の基礎とし、一般補正が訂正書（頁）に開示された範囲を超えていない場合は、当該補正書に基づいて審査を続行する。
- (2) 誤訳訂正が許可された場合、当該訂正書を一般補正の対比の基礎とし、一般補正が訂正書（頁）に開示された範囲を超えている場合は、審査意見通知書を発行し、誤訳訂正を許可することを説明するとともに一般補正を許可しない理由を説明しなければならない。
- (3) 誤訳訂正が不可となり、代わりに出願案件出願時の中国語書面を一般補正の対比の基礎とした場合、一般補正が出願案件出願時の中国語書面に開示された範囲を超えていない場合は、一般補正を許可するが、審査意見通知書を発行し、一般補正を許可することを説明するとともに誤訳訂正を許可しない理由を説明しなければならない。
- (4) 誤訳訂正が不可となり、代わりに出願案件出願時の中国語書面を一般補正の対比の基礎とした場合、一般補正が出願案件出願時の中国語書面に開示された範囲を超えている場合は、審査意見通知書を発行し、誤訳訂正及び一般補正を許可しない理由を説明しなければならない。

6. 誤訳訂正後における審査意見通知書又は最後通知の発行態様

出願案件について審査意見通知書が発行された後、出願人が当該審査意見通知書の内容について応答を提出し、誤訳の訂正を申請し、審査された結果、特許を付与しない全部の事由を解消できているものの、以下の2つの状況において、出願人が再度訂

正又は応答した後も依然として特許を付与しない事由を解消できていない場合は、拒絶査定とする。

- (1) 訂正書の内容がこれまでの審査意見通知書における特許を付与しない事由に関連するが、訂正書の内容によって特許を付与しない新たな事由が生じ（例えば訂正書の内容が外国語書面の範囲を超えており、訂正書の請求項に別途特許要件を満たしていないその他の事情等がある等）、最後通知を発行することができる場合。
- (2) 訂正書の内容がこれまでの審査意見通知書における特許を付与しない事由に関連しないが、訂正書の内容によって特許を付与しない新たな事由が生じ、審査意見通知書を発行しなければならない場合。

7. 訂正（更正）段階における誤訳訂正申請の審査

特許権を取得した特許案件について、出願人は、誤訳の訂正を理由に訂正（更正）を申請することができ、誤訳の訂正の許可可否の対比の基礎は、出願時に提出された外国語書面であるが、出願案件審査段階において申請される誤訳訂正の要件とは異なっており、その差異は、訂正段階において申請される誤訳の訂正が、出願時に外国語書面に開示された範囲を超えてはならないだけでなく、公告時の特許請求の範囲を実質拡大又は変更してはならず、さもなければ訂正は許可されないことにある。

訂正段階において提出された誤訳訂正が審査を経て許可された場合には、その訂正が許可された事項は、出願日に遡及して発効し、出願案件出願時の中国語書面及び公告書面における対応記載事項に取って代わり、後続の訂正審査の対比の基礎となる。

訂正申請で提出された訂正部分の取消線有りの訂正書（頁）について、その訂正内容は、出願日を取得した中国語書面を取消線の対比の基礎としなければならないが、もし公告の許可前に誤訳の訂正が許可された場合には、訂正を許可された訂正書を取消線の対比の基礎とする。公告書が出願日を取得した中国語書面の内容と一致しない場合、中国語書面（訂正書がある場合は訂正書）を取消線の対比の基礎として添付する及び訂正部分を取消線で記した訂正書（頁）を添付しなければならないほか、別途、当該公告書を対比基礎とする取消線なしのもの及び訂正部分を取消線で記した取消線ありの訂正書（頁）を添付しなければならない。

特許権を取得する特許案件であることから、出願人は前後して又は同時に誤訳の訂

正と一般訂正の申請を提出することもでき、それに具備すべき申請書類、審査順序及び適用範囲などの事項については、全て5.「誤訳訂正と一般補正の合併処理」と同一とする。

8. 審査における注意事項

- (1) 中国語書面の用語又は段落に語意不明確又は不適切なところがある場合、その前後の記載内容、又は当該技術分野における通常知識からその正確な内容が何であるかを判断することができるときは、審査時に外国語書面を対比する必要がなく、出願人に対して一般補正を提出するよう通知すればよい。中国語書面からその正確な内容が何であるかを判断することができないときも外国語書面を対比する必要はなく、当該出願案件が専利法第26条に規定された記載要件に違反することを理由に出願人に対して応答するよう通知する。
- (2) 出願人が最後通知を受け取った後に、特許請求の範囲に対して「誤記の訂正」を申請したい場合には、訂正頁又は訂正書を訂正するのではなく、補正頁又は補正書を添付して、一般補正の申請を提出しなければならない。当該補正の対比の基礎は中国語書面（補正があれば補正書）であることから、中国語書面に開示された範囲を超えてはならない。
- (3) 審査時には、原則的に中国語書面と外国語書面の内容を自発的に対比しないが、対比が必要な時に、外国語の種類が異なるため、審査の上で必要と認められた時には、出願人に期限を設けて中国語書面と外国語書面の対比説明を提出するよう通知することができる。出願人が誤訳訂正の申請を提出する時も、対比説明を提出しなければならない。

9. 事例説明

9. 1 審査時に誤訳が発見された状況

例1.

〔中国語書面〕

・・・基板上に所要の直径の20%の孔をドリルで開け、次に所要の直径の30%の他の孔をドリルで開ける。

〔外国語書面〕

...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 desired diameter.

〔結論〕

中国語書面は、外国語書面に開示された範囲を超えている。

〔説明〕

審査時に前記中国語書面に記載された前後内容及び当該技術分野における通常知識に基づいて判断した結果、基板の異なる箇所に直径の20%の孔及び直径の30%の孔をそれぞれ形成することは、当該技術分野における通常知識に違反するため、中国語書面は外国語書面に開示された範囲を超えている虞があると認められる。

外国語書面における中国語書面の当該部分に対応する記載内容を確認した結果、当該技術分野における通常知識を有する者は、「first circle」及び「another circle」が、同一の円心に連続的にドリルで開けられることで寸法の正しい単一孔を形成することを理解することができる。従って、「基板上に、まず所要の直径の20%で形成された円に対してドリルで孔を開け、次に所要の直径の30%で形成された他の円に対してドリルで孔を開ける」と翻訳すべきである。

9. 2 出願人によって誤訳訂正が提出された状況

9. 2. 1 誤訳に属する

例1.

〔中国語書面〕

・・・コンピューター (1) は切削刀台に制御信号を伝送して、それを平行軸心 (2) のZ方向上に移動させ、同時に制御信号を送信してカットツール (3) とドラム (4) 表面の間の切削角度Hを導くことが可能。

〔誤訳訂正〕

・・・コンピューター (1) は切削刀台に制御信号を伝送して、それを平行軸心 (2) のZ方向上に移動させ、x方向上の移動は放射状に軸心 (2) に向かって導入され、同時に制御信号を送信してカットツール (3) とドラム (4) 表面の間の切削角度Hを導くことが可能。

〔外国語書面〕

.....The computer(1) directs control signals to the cutting tool holder for movement in the z-direction, parallel with the axis(2), the x- direction which is radially directed the axis (2), and may also direct control signals for the angle, H, between the tool (3) and the surface of the drum(4).

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、訂正を許可する。

〔説明〕

出願人は誤訳の訂正を提出し、外国語書面の内容「the x-direction which is radially directed the axis(2)」を中国語書面に補足して翻訳した。

審査された結果、当該補足された内容は出願時の中国語書面に記載されていないものの、外国語書面における対応する語詞又は語句に属するが、中国語書面には不正確に又は完全でなく翻訳されている状況であるため、誤訳の訂正によって中国語書面に「X方向上の移動は、放射状に軸心(2)に沿って直動され」を追加することができる。

9. 2. 2 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えていない 例1.

〔中国語書面〕

・・・当該導管は、ガスケット(1)と空気充填バルブ末端(2)との接合によって密封される。

〔誤訳訂正〕

・・・当該流体通路は、ガスケット(1)と空気充填バルブ末端(2)との接合によって密封される。

〔外国語書面〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「conduit」が「導管」と翻訳され、出願人は誤訳の訂正を提出し、「導管」を「流体通路」と訂正した。

審査された結果、「導管」は、「conduit」の一般的な翻訳であるが、「conduit」には「流体通路」又は「流体管路」という意味もある。本案件の流体は、管状挿入部材、空気室、スクリージョイント等によって包囲されてなる流体通路（conduit）を流れた後、バイパス（passageway）に流入するため、当該流体通路は、導管ではなく、流体ルートであることが明らかである。従って、出願人が出願時にそれを導管と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は、外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例2.

〔中国語書面〕

・・・シリンダー循環期間においてバルブタイミング又は燃料量を変更することで内燃機関の空気－燃料オイル比を調整することができる。

〔誤訳訂正〕

・・・シリンダー循環期間においてバルブタイミング又は燃料量を変更することで発動機の空気－燃料比を調整することができる。

〔外国語書面〕

.....engine air-fuel ratio can be adjusted by changing valve timings or fuel during a cylinder cycle.

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「engine」を「内燃機関」と翻訳し、「air-fuel ratio」を「空気－燃料オイル比」と翻訳した。出願人は誤訳の訂正を提出し、「内燃機関」を「発動機」と訂正し、「空気－燃料オイル比」を「空気－燃料比」と訂正した。

審査された結果、「engine」には、「内燃機関」のほか、「発動機」の意味があり、

「空気－燃料オイル比」は、「air-fuel ratio」の一般的な翻訳であるが、本出願案件は、発動機の技術分野に関し、「fuel」には「燃料オイル」のほか、「燃料」の意味があるため、本出願案件の技術内容を参照した結果、当該訂正は誤訳に属し、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例3.

〔中国語書面〕

・・・第2層は、若干のその他の防水及び非耐紫外線材料、例えば二酸化クロム (CrO₂)、シラン、シロキサン、フッ素重合体（例えばポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)）等により製造されてもよい。

〔誤訳訂正〕

・・・第2層は、若干のその他の防水及び非耐紫外線材料、例えば二酸化クロム (CrO₂)、シラン、シロキサン、フッ素重合体（例えばテフロンAF）等により製造されてもよい。

〔外国語書面〕

.....The second layer 2 can also be made from some other hydrophobic and non-UV-resistant material, for example from chromium dioxide (CrO₂), silanes, siloxanes, fluoropolymers such as Teflon AF.

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「Teflon AF」を「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」を「テフロンAF」と訂正した。

審査された結果、「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」系化合物は、「Teflon」と通称されるが、「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」系化合物は、若干異なるタイプを有し、「Teflon」はデュポン社製の商品名であり、その中国語名称は、「鐵氟龍 (テフロン)」であり、本出願案件の技術内容を参照した

結果、それは、特に「Teflon AF」のことを指し、通称される「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」ではない。出願人が出願時にそれを「ポリテトロフルオロチレン (Polytetrafluoroethene)」と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例4.

〔中国語書面〕

・・・大砲の装填装置において、装填装置を軽量化することで、装填装置の回転応答性を砲身の俯仰に追随させることができ、迅速にパウダーをバレルに装填することができる装置。

〔誤訳訂正〕

・・・大砲の装填装置において、装填装置を軽量化することで、装填装置の回転応答性を砲身の俯仰に追随させることができ、迅速に火薬を砲身に装填することができる装置。

〔外国語書面〕

.....charge a barrel with powder.....

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「charge a barrel with powder」を「パウダーをバレルに装填する」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「パウダーをバレルに装填する」を「火薬を砲身に装填する」と訂正した。

審査された結果、「パウダーをバレルに装填する」は、「charge a barrel with powder」の一般的な翻訳であるが、本出願案件は、大砲の装填装置に関し、「barrel」には「バレル」のほか、「砲身」の意味があり、「powder」には「パウダー」のほか、「火薬」の意味がある。出願人が出願時にそれを「パウダーをバレルに装填する」と翻訳したことは明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例5.

〔中国語書面〕

・・・当該ユニバーサルカップリング (1) であって、スロットを有する要素で、ピン (2) をロールシャフト (3) に遊嵌する。

〔誤訳訂正〕

・・・当該ユニバーサルカップリング (1) であって、スロットを有する要素であってもよく、ピン (2) をロールシャフト (3) に遊嵌する。

〔外国語書面〕

.....The universal coupling (1), which may be a slotted member loosely attached to the roll shaft (3) by means of a pin (2).....

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

出願時に「**which may be a slotted member**」を「スロットを有する要素で」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「で」を「であってもよく」と訂正した。

審査された結果、外国語書面における「.....**which may be a slotted member loosely**」について、そのうちの「**which may be**」は先行詞「**The universal coupling (1)**」の関係代名詞句であり、当該ユニバーサルカップリング (1) の構造を説明するためのものであり、「スロットを有する要素」がさらに増加されたものではない。出願時には英語の文法構造の誤解によって、誤訳が生じていたものである。又、「**which may be....**」について、英語の意味が「であってもよい」又は「である可能性がある」であることから、ユニバーサルカップリング (1) は、スロットを有する要素であってもよい、又はスロットを有する要素である可能性があるのであり、さらにピン (2) によりロールシャフト (3) と嵌接される。又、外国語書面における中国語書面に対応する記載内容から、それらの部材がスロットを介して嵌め合わせられる遊嵌の組み合わせは、一つの実施例に過ぎないことが分かる。出願人が出願時にそれを「スロットを有する要素で」と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

例6.

〔中国語書面〕

・・・基板上に所要の直径の20%の孔をドリルで開け、次に所要の直径の30%の他の孔をドリルで開ける。

〔誤訳訂正〕

・・・基板上に所要の直径の20%の孔をドリルで開け、次に所要の直径の30%の孔をドリルで開ける。

〔外国語書面〕

...first circle is drilled through the substrate at 20% of desired diameter for the hole, and another circle is then drilled at 30% of the desired diameter.

〔結論〕

誤訳の訂正に属し、かつ外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

〔説明〕

審査時に「another circle」を「他の孔」と翻訳し、出願人は、誤訳の訂正を提出して、「他の孔」を「孔」と訂正した。

審査された結果、「他の孔」は、「another circle」の一般的な翻訳であるが、本案件の「first circle」及び「another circle」は、寸法を正しく形成する単一孔であり、出願時の明細書に開示された内容に基づけば、それは、同一な円心に連続的にドリルで開けることで寸法の正しい単一孔を形成することである。出願人が出願時にそれを「他の孔」と翻訳したことは、明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。

9. 2. 3 誤訳の訂正後の中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えている

例1.

〔中国語書面〕

・・・当該流体通路は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との接合によって密封される。

〔誤訳訂正〕

・・・当該流体通路は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との半田付けによって密封される。

〔外国語書面〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

外国語書面に開示された範囲を超えている。従って、訂正を許可すべきではない。

〔説明〕

出願時に「engagement」を「接合」と翻訳し、出願人は誤訳の訂正を提出し、「接合」を「半田付け」と訂正し、誤訳の訂正に属する。

審査された結果、外国語書面における「engagement」には「接合」の意味しかなく、「半田付け」の解釈はなく、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えている。従って、訂正を許可すべきではない。

例2.

〔中国語書面〕

・・・当該導管は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との接合によって密封される。

〔誤訳訂正〕

・・・当該流体通路は、ガスケット（1）と空気充填バルブ末端（2）との半田付けによって密封される。

〔外国語書面〕

.....This conduit is sealed by the engagement between gasket (1) and the end of valve housing portion(2).

〔結論〕

一部が外国語書面に開示された範囲を超えている。従って、訂正を許可すべきではない。

〔説明〕

出願人は「導管」を「流体通路」と訂正したが、誤訳の訂正に属し、訂正後の内容は外国語書面に開示された範囲を超えていない。従って、訂正を許可すべきである。しかしながら、「接合」を「半田付け」と訂正したことによって、訂正後の内容が外国語書面に開示された範囲を超えるようになったため、審査意見通知書を発行すべきである。

第9章 訂正審判（更正）

1. 前書き	1
2. 訂正審判が請求できる時期.....	1
3.訂正審判に係る事項.....	1
3.1 請求項の削除.....	2
3.2 特許請求の範囲の減縮.....	2
3.3 誤記または誤訳の訂正.....	3
3.3.1 誤記の訂正.....	3
3.3.2 誤訳の訂正.....	4
3.4 不明瞭な記載の釈明.....	4
4. 公告時の特許請求の範囲の実質的拡大または変更.....	6
4.1 公告時の特許請求の範囲の実質的拡大についての判断	6
4.2 公告時の特許請求の範囲の実質的変更の判断	8
5.訂正審判の効果.....	10
6.審査注意事項.....	10
7.事例.....	13
7.1 訂正事項の判断.....	13
7.2 出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えているかについての判断	16
7.3 公告時の特許請求の範囲の実質的拡大または変更についての判断.....	21
7.3.1 出願対象の変更.....	21
7.3.2 請求項の従属関係を変更.....	24
7.3.3 明細書または図面の技術的特徴が特許請求の範囲に盛り込まれる	38

第九章 訂正審判（更正）

1. 前書き

特許出願の発明は、公告された後に大衆の利益と関連することになり、訂正（更正）が許可された明細書、特許請求の範囲または図面が特許公報に公告された後に、出願日に遡って効力が発生することになるため、特許権者による明細書、特許請求の範囲または図面に対する任意の訂正を容認することで、その享有すべき特許保護の範囲が拡大、変更すると、大衆の利益に影響を及ぼしてしまい、特許制度の公平、公正の趣旨に違反することになる。従って、明細書、特許請求の範囲または図面の訂正は、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明等の事項のみに限って特許主務官庁に訂正審判を請求することができる。

特許権者にとって、明細書、特許請求の範囲または図面の公告後の訂正では、明細書、特許請求の範囲及び図面における間違い、疎漏を排除できるほか、主に、特許権取り消しとなる理由を避けるために特許請求の範囲を限縮することができる。

2. 訂正審判が請求できる時期

特許権者が特許査定された明細書、特許請求の範囲または図面の訂正審判を請求することが可能な時期は以下の通り。

(1) 無効審判請求案件の審理期間において、特許権者は答弁、補充答弁の通知、または特許権者へ訂正不可通知への応答期間の 3 つの時期に限り訂正審判を請求ことができ、また、通知が送達された後 1 カ月以内に請求すること。延期申請が許可された場合を除き、期限を過ぎて請求した場合、その訂正審判請求は不受理とする。ただし、特許が民事または行政訴訟案件に係属中であれば、無効審判案件の審理期間において訂正審判を請求することができ、前述した 3 つの期間の制限を受けない。

(2) 無効審判請求案件に係属しない特許の場合、特許権者は自発的に訂正審判を請求することができる。

3. 訂正審判に係る事項

明細書、特許請求の範囲または図面の訂正は、たとえ請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明等の事項のみに

限られているとしても、特許請求の範囲自体について訂正した場合は、一般に、特許権の範囲に変動が生じることになるため、仮に明細書、図面のみについて訂正したとしても、特許請求の範囲に対する解釈が本来とは異なるものとなることから、特許権の範囲に影響を及ぼすことになる。従って、訂正にあたっては、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記の訂正または不明瞭な記載の釈明が出願時の原明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはならず、かつ明細書、特許請求の範囲及び図面が外国語書面で提出された場合にその誤訳の訂正が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えてはならないほか、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならない。

出願時の明細書または図面に開示された範囲を超えているかについての判断は、第六章 2.「出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている判断」を参照されたし。

出願時の外国語書面に開示された範囲を超えているかについての判断は、第八章 3.2「中国語書面が外国語書面に開示された範囲を超えているかについての判断」及び 4.2.2.2「誤訳の訂正が外国語書面に開示された範囲を超えていないことについての判断」を参照されたし。

特許査定され公告された特許請求の範囲の実質的拡大または変更についての判断は、本章 4.「特許請求の範囲の実質的拡大または変更」を参照されたし。

以下、3.1、3.2、3.3 及び 3.4 では、特許権者が訂正を主張可能な事項についてのみ説明するが、訂正許可の可否は、依然として専利法第 67 条第 2、3、4 項の規定を満たさなければならない。

3.1 請求項の削除

請求項の削除とは、複数の請求項から一つまたは複数の請求項を削除することである。例えば、先行技術と同一の請求項を削除し、その他の請求項を残すことがそれにあたる。

3.2 特許請求の範囲の減縮

特許請求の範囲が広すぎる場合は減縮すべきである。例えば、明細書において発明をある技術的特徴に限定しているが、特許請求の範囲がそれに対応して限定されていない場合は、特許請求の範囲の限縮によって、明細書と一致させることができる。

特許請求の範囲の訂正理由が仮に「特許請求の範囲の減縮」の事項に合致したとしても、依然として訂正後に出願時の明細書または図面に開示された範囲を超えてはならず、かつ公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならないことに注意すべきである。

特許請求の範囲の減縮の事項に属する例示については、第七章 3.1.2「特許請求の範囲の減縮」を参照されたし。

3.3 誤記または誤訳の訂正

3.3.1 誤記の訂正

誤記事項とは、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が、外部の書類に頼ることなく、出願時の通常知識に基づいて直接明細書、特許請求の範囲または図面の全体内容及び上下の文言から明らかに間違った内容があることを直ちに察知することができ、熟考を要することなく訂正すべきことや如何に訂正すれば本来の意味を回復できるかを知ることができることを指す。その本来の意味は、明細書、特許請求の範囲または図面にすでに実質的に開示されているもので、解読時に、本来の実質的内容に影響を及ぼすことがないものでなければならない。従って、誤記事項は、訂正後の意味が訂正前のものと同一とならなければならない。例えば、特許明細書、特許請求の範囲または図面における字句、語句、語法の明らかに余計な言葉、遺漏、若しくは間違い、または製版、印刷、文字入力 of 誤植、または技術用語、測量単位、データ、数量、科学用語、訳語の前後記載の不一致若しくは誤記、または図面の記号、素子符号及び容認される必要な文字注記が明細書の記載と明らかに一致しないこと、または各図面同士の間で明らかに一致せず、間違っ て描かれていることが挙げられる。

明らかな間違いは、技術性質の誤記をも含む。例えば、特許権者が明細書または特許請求の範囲に記載された化学または数学の公式について訂正審判を請求した場合、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者がその出願時の通常の知識に基づいて本来の記載が明らかに疎漏または間違いでありかつこのような訂正以外に別の方法はないと判断したときは、誤記の訂正と見なすことができる。

明細書、特許請求の範囲または図面の訂正理由が仮に「誤記事項の訂正」の事項に合致したとしても、依然として訂正後に出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはならず、かつ公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならないことに注意すべきである。また、台湾で特許出願する場合は、中国語を使用しなければならない、すでに特許査定された中国語書面の明細書が外国語の明細書または優先権証明書類の内容と一致していない場合は、中国語書面の明細書を根拠としなければならない、外国語書面の明細書または優先権証明書類は、誤記訂正の根拠とすることはできない。

例1: 元の公告された特許請求の範囲において「鉄合金の焼き入れ温度は700℃～8,000℃である」と記載されているが、鉄が1,600℃で熔融し、3,000℃で気化

することは当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者の誰もが理解し得るもので、従って、原記載の「鉄合金の焼き入れ温度は 700°C～8,000°C である」ことは、誤記事項に属する。

例 2：原明細書において、ある技術内容は「図 1 に対応するものである」と記載されているが、その内容は、実際には図 1 と一致せず、または全く関係のないものであり、他の図面にも見られないものである。この場合、図 1 の訂正は、誤記事項の訂正に属さない。しかしながら、明らかに別の図面、例えば図 3 に見られるものであれば、明細書に記載された「図 1 に対応するものである」は、誤記事項に属すると認められる。

また、特許請求の範囲の独立項または従属項に二つ以上の句点がある場合は、誤記事項に属すると認められる。しかしながら、明細書若しくは特許請求の範囲の技術内容または図面部分における記載漏れについての補充は、誤記事項の訂正に属しない。

3.3.2 誤訳の訂正

特許出願のために用意すべき明細書、特許請求の範囲及び必要な図面について、出願人は、まず外国語書面を提出し、さらに指定期間内においてその中国語書面を追完することができる。実務上、外国語書面に基づいて翻訳された中国語書面には、時に誤訳がある。中国語書面は、特許主務官庁の審査する際の根拠となるものであるため、誤訳の状況がある場合は、補正の機会を与えるのが適当である。審査中において、専利法第 44 条の規定に基づいて補正することができる。公告され特許権が取得された後、依然として誤訳の状況がある場合も、特許権者に訂正請求の機会を与えるのが適当である。従って、誤訳の訂正は、訂正審判を請求することができる事由である。

しかしながら、明細書、特許請求の範囲または図面の訂正理由は、仮に「誤訳の訂正」の事項に合致したとしても、依然として訂正後に出願時の外国語書面に開示された範囲を超えてはならず、かつ公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならないことに注意すべきである。

誤訳の訂正の説明、誤訳の訂正が出願時の外国語書面に開示された範囲を超えているかについての判断、出願人が誤訳の訂正及び一般的な訂正請求を前後してまたは同時に行う際に用意すべき申請書類、審査手順及び適用範囲等の事項は、「第八章 外国語書面による出願の審査」を参照されたい。

3.4 不明瞭な記載の釈明

不明瞭な記載とは、特許公告された明細書、特許請求の範囲または図面に開示された内容に不十分な記述があって、その語意が明確になっていないが、当

該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が、明細書、特許請求の範囲または図面に記載された内容からそれに本来含まれる意味を明らかに理解することができる場合を指し、当該不明瞭な記載について釈明させ、原発明の内容がより明確に理解され誤解が生じないように、当該不明瞭な事項の訂正を許可することにより本来の意味を明確にすることである。例えば、原明細書において「顕色剤としての P-ヒドロキシ安息香酸ジフェニルエチルアルコールは一般式の化合物の各具体的実施例の一である」と記載されているが、何がそれより好ましい実施例であるかは明確に開示されていないが、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者ならば、その P-ヒドロキシ安息香酸ジフェニルエチルアルコールがより好ましい実施例であることを理解できるため、誤解を招くことのないよう、「顕色剤としての P-ヒドロキシ安息香酸ジフェニルエチルアルコールは一般式の化合物の効果がより好ましい実施例である」と釈明訂正することができる。また、例えば技術用語の中国語訳名について、その本意を容易に理解しかつ誤解を回避するために外国語の原文用語を注記する必要がある場合は、対応する外国語原文用語を記入することもそれにあたる。

同様に、公告後の特許請求の範囲について、それ自体の記載の意味が不明確（例えば請求項において、使用される温度は「高温」とのみ記載される）であり、またはある請求項自体の記載がその他の請求項と一致せず（例えば技術用語、単位が一致しない）、または特許請求の範囲に記載された特許出願の発明自体は明確であるがその技術内容が精確に限定されていない（例えば特許請求の範囲において管の形状が「非円管」と記載されており、発明自体からは円管形状の先行技術が明確に除外されている）等の場合は、その不明瞭な事項を訂正することによりその本意を釈明する。例えば上記「高温」の事例では、明細書には高温が 1200℃であると限定されていれば、特許請求の範囲に記載された「高温」を 1200℃に訂正できる。または、例えば、上記「非円管」の事例では、明細書または図面のいずれにおいても当該非円筒管が楕円形管であると限定されていれば、特許請求の範囲に記載された「非円管」を楕円形管に訂正できる。

また、公告後の特許請求の範囲について、解説しがたい場合、引用形式請求項を独立項に改めることも不明瞭な記載の釈明に属する。

しかしながら、公告後の特許請求の範囲自体の記載が明確で、かつその発明の技術内容が精確に特定されているが、その後、新規性及び進歩性不備の無効審判請求理由に対応するために応答書を提出し、また、その特許出願の発明の新規性及び進歩性はすでに応答における釈明によって完全かつ明確であるものになっていると主張した場合は、このような応答書提出のみの方法は不明瞭な記載の釈明に属さず、新規性及び進歩性の問題解消にもならないため、請求の範囲を縮減する方法をもって訂正書を別途提出するべきである。

仮に明細書、特許請求の範囲または図面の訂正理由が「不明瞭な記載の釈明」の事項に合致したとしても、依然として訂正後に出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはならず、かつ公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更してはならないことに注意すべきである。

4. 公告時の特許請求の範囲の実質的拡大または変更

特許請求の範囲の実質的拡大または変更についての判断は、特許請求の範囲に記載された技術内容を判断基準とする。特許請求の範囲の実質的拡大または変更には、特許請求の範囲の記載の訂正によって、特許請求の範囲が実質的に拡大または変更される状況と、特許請求の範囲がなんら訂正されておらず、明細書または図面の記載のみの訂正によって、特許請求の範囲が実質的に拡大または変更されるとの2つの状況が含まれる。

4.1 公告時の特許請求の範囲の実質的拡大についての判断

特許請求の範囲の実質的拡大には、一般的に以下の状況が含まれ、以下の各種の状況で挙げられる訂正の態様は、その訂正の結果、公告時の特許請求の範囲に実質的な拡大がもたらされるものである。

- (1) 請求項に記載された技術的特徴をより広範な意味の用語に置き換える。
 - (i) 請求項の下位概念の技術的特徴を上位概念の技術的特徴に訂正する。

仮にその上位概念の技術的特徴が出願時の明細書及び図面に記載されているものであるとしても、訂正された結果、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていないが、当該上位概念の技術的特徴の意味が本来のものよりも広いため、特許請求の範囲の実質的拡大となる。
 - (ii) 特許請求の範囲に記載された数値範囲を拡大する。
 - (iii) 閉鎖形式接続用語で記載されている請求項を開放形式接続用語のものに訂正した場合。
 - (iv) 特許請求の範囲の構造、材料または動作等の技術的特徴を、対応するミーンズ・プラス・ファンクションまたはステップ・プラス・ファンクションでの表現に訂正した場合は、請求項を解釈するとき、明細書に記載された均等の範囲が導入されてしまい、特許請求の範囲の実質的拡大となる。

逆に、請求項の技術的特徴をミーンズ・プラス・ファンクションまたはステップ・プラス・ファンクションでの表現から、明細書に記載さ

れた当該機能に対応する構造、材料または動作に訂正し、かつ尚も訂正前の請求項の発明の目的を達成することができる場合、特許請求の範囲の実質的拡大または変更とはならない。

(v)誤記の訂正によって特許請求の範囲の実質的拡大となる場合。

以下の事例はいずれも誤記の訂正を訂正事項とする前提のもと、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大に該当すると判断したものである。

例えば、公告時の特許請求の範囲において「A は側鎖を有するオレフィン基」と記載されており、特許権者は、それが「A は側鎖を有してもよいオレフィン基」の誤記事項であると主張しているが、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面の内容に明らかな間違いまたは異常かつ不合理なところがなく、また、訂正された後にその意味は訂正前よりも広くなり、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大となってしまうため、訂正は許可されない。但し、特許権者が出願時の明細書及び特許請求の範囲に記載された「則鎖」が「側鎖」の誤記事項であると主張した場合、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面の内容から、その本来の意味が「側鎖」であり、かつ「側鎖」が唯一の解釈であると察知した場合は、「則鎖」が確かに明らかな間違いでありかつ意味をなさず、その訂正が請求項の実質的拡大または変更とはならないため、訂正が許可される。

又、例えば、公告時の特許請求の範囲において、ある光ファイバー材料が「 -0.3% の屈折率」を有すると記載されているが、明細書において「 -0.3% 以上の屈折率」と記載されている場合、たとえ特許権者が公告時の特許請求の範囲の数値が誤記事項であると主張したとしても、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面の内容から、請求項に記載された「 -0.3% の屈折率」に明らかな間違い又は異常かつ不合理なところは見られず、また、訂正後はその意味が本来よりも広くなり、特許査定され公告された特許請求の範囲を実質的に拡大するものになってしまうため、訂正は許可されない

(2) 請求項の限定条件を減少させる。

請求項の一部の技術的特徴を削除する。

例えば、素子、構造、成分、工程、操作条件、反応条件等の一部の技術的特徴を削除すると、公告された特許請求の範囲に記載された事項は、特許権者がその特許出願の発明を特定するための必要な技術的特徴であることから、一部の技術的特徴が削除された請求項がたとえ出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていなかったとしても、限定条件が減少した結果、特許請求の範囲の実質的拡大となる。

(3) 請求項の請求対象を追加する。

(i) 明細書に開示されているが、公告時の特許請求の範囲に含まれていない技術内容（実施形態または実施例を含む）を請求項に追加した場合は、特許請求の範囲の実質的拡大となる。

(ii) 請求項の総項数を増加する（但し、多数項を引用する独立項または多数項を従属する従属項が、引用先または従属先の一部請求項の削減で、項に分けてその他の請求項を記載した場合は、請求項の総項数の増加を例外的に許可する）。

(iii) 新しい請求項を追加する。

例えば、訂正後には請求項の総項数が増加していないが、訂正後の請求項が訂正前の請求項と対応できない場合。または、訂正後に複数の請求項が訂正前の単一の請求項と対応する場合（但し、上記の態様

(ii) においてその他の請求項を項に分けて記載することに属する場合は、複数の請求項が訂正前の単一請求項に対応することを例外的に許可する）。または、特許査定され公告される前に既に削除された請求項を回復させた場合。

(iv) 択一記載形式（またはマーカッシュ形式）の請求項について、明細書に記載された一つの選択肢を請求項に追加した場合。

(4) 特許査定前に既に削除されたまたは放棄が声明された技術内容を明細書に復活させる場合。

4.2 公告時の特許請求の範囲の実質的変更の判断

特許請求の範囲の実質的変更には、一般的に以下の場合が含まれ、以下の各種の状況で挙げられる訂正の態様は、その訂正の結果、公告時の特許請求の範囲の実質的な変更がもたらされるものである。

(1) 請求項に記載された技術的特徴を反対の意味の用語に置き換える場合。

例えば、訂正前の請求項の技術的特徴について「より大きい」を「より小さい」に訂正する。

(2) 請求項の技術的特徴を実質的に異なる意味に変更する場合。

(i) 請求項に記載された数値範囲を縮減し、その数値範囲が出願時の明細書又は図面に明確に記載されてはいるが、縮減後の意味が訂正前の請求項の解釈と異なる場合、特許請求の範囲の実質的変更となる。

(ii) 特許請求の範囲は訂正されていないが、明細書または図面が訂正された結果、たとえ出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていなかったとしても、特許請求の範囲の解釈が公告時の特許請求の範囲に含まれる意味と異なる場合。

(iii) 誤訳の訂正によって特許請求の範囲の実質的変更がもたらされる場合。

以下の事例はいずれも誤記の訂正を訂正事項とする前提のもと、公告時の特許請求の範囲の実質的変更該当すると判断したものである。

例えば、公告時の特許請求の範囲において「1.5%のプロパン、……等からなる気体燃料組成物」と記載されており、特許権者は、そのうちの「プロパン」(propane)が出願時の外国語書面における「propene」(プロペン)の誤訳であるため、「1.5%のプロペン、……等からなる気体燃料組成物」に訂正するよう請求した場合、プロパンが気体燃料の成分として用いられることは、発明の属する技術分野における通常知識であり、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面の内容から、明らかな間違い又は異常かつ不合理なところは見られず、且つ訂正後の特許請求の範囲の技術内容を訂正前のものと比較すると、実質的に異なる意味に変更されてしまい、公告時の特許請求の範囲を実質的に変更するものとなってしまいうため、訂正は許可されない。

但し、例えば、公告時の特許請求の範囲において「そのうちの樹脂 A はエチレン及びプロパンの共重合体である」と記載されており、特許権者が、そのうちの「プロパン」(propane)が出願時の外国語書面における「propene」(プロペン)の誤訳であり、「そのうちの樹脂 A はエチレン及びプロペンの共重合体である」に訂正するよう請求する場合、当該訂正前後の実質的内容は、まったく異なっているが、「プロパン」(propane)が、アルカン類であり、不飽和結合はなく、共重合反応に用いられることができないことは、発明の属する技術分野における通常知識であることから、公告時の「プロパン」は、確かに明らかな間違いでありかつ意味をなさないものであり、その訂正は、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更するものとはならなうため、訂正は許可される。

(3) 請求項の請求対象を変更する場合。

請求項の発明の範疇を変更した場合。

例えば、物の請求項を方法の請求項に訂正した場合。

(4) 請求項が技術的特徴を導入した後、訂正前の請求項の発明の目的を達成することができない場合。

各請求項の発明の目的の判断は、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、各請求項に記載された発明の全体を対象として、並びに明細書に記載された発明が解決しようとする課題、課題解決の技術手段を斟酌し、及び先行技術の機能と対比して当該発明の具体的な目的を認定するものである。訂正前後の請求項の発明を対比して、訂正後の請求項の発明が訂正前の請求項の発明の目的を達成することができな

い、又は減損させる場合、公告時の特許請求の範囲の変更に該当する。具体的に言えば、訂正前の請求項に記載された特許出願に係る発明を達成できる発明の目的を「甲」とし、訂正後の請求項に記載された特許出願に係る発明を達成できる発明の目的を「乙」とし、訂正後の発明が訂正前の発明の目的「甲」を達成できない、又は減損させる場合、公告時の特許請求の範囲の実質的変更に該当する。

5.訂正審判の効果

明細書、特許請求の範囲または図面の訂正が許可され特許公報に公告された場合は、出願日に遡って効力が発生することになる。

6.審査注意事項

- (1) 特許権者は、訂正事項が「請求項の削除」または「特許請求の範囲の減縮」であると主張する場合、実施権者、質権者または共有者全体の同意を得なければ訂正を請求することができない。特許権者による訂正請求が上述した実施権者、質権者または共有者全体による同意が必要な場合は、請求時に実施権者、質権者または共有者全体の同意証明書類を添付しなければならない。
- (2) 特許権者は、訂正請求を提出する場合、適用される専利法第 67 条第 1 項の号番号を訂正請求書に明記しなければならない。明細書または特許請求の範囲を訂正する場合は、訂正前及び訂正後の内容を訂正請求書に記載しなければならない。原内容を削除する場合は、削除した文字に取り消し線を引かなければならない。追加内容である場合は、追加された文字に下線を引かなければならない。特許権者が無効審判請求審理期間において訂正を請求する場合は、さらに無効審判請求案件番号を訂正請求書に明記しなければならない。特許権者による訂正請求の原因が不明であり、例えば、明細書、特許請求の範囲または図面の訂正書しか提出されず、訂正の理由及び根拠となる法条が説明されていない場合、通知後も応答されないときは、訂正は受理されない。
- (3) 訂正内容が専利法第 67 条第 1 項に規定された事項、即ち請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明等に属さない場合は、訂正は許可してはならない。訂正の内容は、前記事項（誤訳の訂正は含まず）に属するが、訂正理由に記載された訂正事項に誤りがある場合、直接正確な訂正事項をもって審理を進める、又は闡明権を行使して特許権者に通知し確認することができる。例えば特許権者が、訂正が

誤記の訂正であると主張したものの、特許主務官庁の審理の結果、不明瞭な記載の解釈に属するとされた場合、特許主務官庁は、正確な訂正事項に基づいて直接審理、又は闡明権を行使して特許権者に通知し確認することができる。

- (4) 特許主務官庁が行う訂正の審理の対象は中国語書面であり、特許権者が外国語書面のみ訂正し、中国語書面の訂正書を同時に提出していない場合は、当該外国語書面には訂正の問題が生じないため、外国語書面の訂正は受理してはならない。但し、明らかな誤記事項に属する場合、特許主務官庁は、外国語書面の訂正請求について、審理の参考として提出することを許可するとの用語で回答することができる。
- (5) ジェプソン形式の請求項を構成要件列举型（一項記載）クレームに書き換える、または構成要件列举型の請求項をジェプソン形式に書き換える、またはジェプソン形式の請求項のプリアンブルにおける一部の技術的特徴を特徴部分に盛り込むように書き換える、または特徴部分の一部の技術的特徴をプリアンブルに盛り込むように書き換えることは、いずれも不明瞭な記載の釈明であり、特許請求の範囲を実質的に拡大または変更するものとはならない。
- (6) 特許権者によって提出された訂正内容について、一部の訂正を許可しない場合、特許主務官庁は、理由を明記し、特許権者に対して指定期間内に改めて訂正審判請求を提出するよう通知しなければならない。期限までに請求内容を改め訂正審判請求されなかった場合は、すべての訂正を許可しないとすべきである。
- (7) 特許権者によって提出された明細書、特許請求の範囲または図面の訂正書（頁）は、最新の公告書面（公告版）を比較対照の基礎とすべきであり、訂正が特許請求の範囲に係る場合は、訂正された特許請求の範囲の全文（全文訂正版）を提出しなければならない。明細書または図面のみを訂正する場合は、訂正頁のみを提出することができる。しかしながら、訂正したことによって明細書または図面の頁数が不連続になった場合は、訂正後の明細書または図面の全文を添付しなければならない。
- (8) 特許権者が複数回にわたって訂正を請求した場合は、一番直近に提出された訂正版をもって審理すべきである。前後して提出された訂正頁が異なる頁に対する訂正請求である場合は、当該訂正書（頁）が出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えているか否か、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大または変更するものであるか否かを判断するために、依然として逐次審理しなければならない。
- (9) 特許案件が公告された後、各請求項の項番号及び図面の番号は、変更してはならない。従って、特許請求の範囲が訂正され、例えば一部の請求項が

削除されたとき、その他の請求項の番号を変更してはならない。図面が訂正され、例えば一部の図面が削除されたとき、その他の図面の番号を変更してはならない。多数項を引用する独立項または多数項を従属する従属項に属し、その引用または従属する一部の請求項が削除され、項に分けてその他の請求項が記述されることによって新しい請求項が追加された場合は、公告された最後の請求項の後に、追加される項番号を順次列記しなければならない。

- (10) 一般に、請求項から先行技術と重なる部分を削除することについて、それらの除外された内容は、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面から直接かつ一義的に導き出せるものではないため、新規事項の導入に属する。しかしながら、当該重なる部分が削除された結果、請求項の残りの対象について積極的表現方法で明確、簡潔に限定することができない場合、先行技術と重なる部分を除外（disclaimer）する消極的表現方法で記載することができる。この場合、訂正後の請求項に出願時の明細書に開示されていない技術的特徴が追加されるが、例外的に新規事項を盛り込むものではないと見なすことができる。

上述した消極的表現方法の補正は、特許出願に係る発明について新規性不備、新規性の擬制喪失又は先願原則に符合しない引用文献といった状況を克服する場合に限られる。ただし「同日出願」の引用文献には該除外方式での訂正は適用されない。また、特許出願に係る発明に「人類」が含まれ、公序良俗を害することになる場合、「人類」を除外する方式で補正することができる。

特許権者は先行技術と重なる部分の消極的表現方法を除外することで請求項を補正し、除外された内容が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されていない場合、除外したい先行技術書類を提供し、理由を明記しなければならない。提供をしなかった場合、新規事項の導入と見なす。

- (11) 訂正審判案件審理中、特許権が当然消滅した場合は、依然として審理を続行するとともに、当然消滅した事実を処分書において併せて明記しなければならない。
- (12) 訂正請求の審理結果は全案とし、一部許可としてはならない。つまり、全ての訂正内容（明細書、特許請求の範囲または図面）について、「訂正許可」または「訂正不可」の審決とし、一部訂正内容について「訂正許可」及び一部訂正内容について「訂正不可」としてはならない（例えば請求項1は訂正許可、請求項3は訂正不可）。
- (13) 用途によって物を特定する請求項についての訂正は、権利範囲の解釈に混同をもたらさぬよう、2013年前に登録査定となった用途によって物を特

定する請求項の訂正請求した場合、その「用途限定が付された物」の請求項の範囲の解釈には依然として登録査定時の基準が採用され、すなわち当該「用途」はやはり限定作用を有すると見なされるため、当該用途を削除又は変更する訂正は、特許権の範囲の拡大又は実質的変更という状況をもたらす可能性があるため、訂正は許可すべきではない。

- (14) 原則的に、各請求項の発明の目的の判断とは、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、各請求項に記載された発明の全体を対象として、並びに明細書に記載された発明が解決しようとする課題、課題解決の技術手段及び先行技術と対比した効果を斟酌して当該発明の具体的な目的を認定するものである。しかし、明細書に開示されていないが、直接推察できる場合も、当該請求項の発明の目的として認めることができる。
- (15) 特許権の一部請求項が審理により無効審判請求成立（無効審決）となった場合、行政救済期間における無効審判請求案件について、特許権者は原処分で「無効審判請求不成立（維持審決）」となった請求項についてのみ訂正請求することができる。訂正内容に、すでに「無効審決」となった請求項が含まれている場合、原処分の当該請求項に対する特許権無効の拘束力があることから、特許権者に期限を定めて当該部分の訂正内容を削除し、並びに削除後の全ての特許請求の範囲を送付するよう通知しなければならない。期限までに補正しない場合、その訂正請求は不受理とし、一部訂正の受理はない。
- (16) 無効審判請求人が無効審判請求を取り下げ、無効審判請求案件の審理と合併された訂正請求について、無効審判請求が取り下げられた事実を通知する際に、特許権者にその訂正請求を引き続き審理するのか取り下げられるのかも併せて通知しなければならない。特許権者が引き続き審理続行と回答した場合、当該訂正請求は独立した訂正審判案件として審理を進行する。特許権者が期限を過ぎても意思表示しない場合、無効審判請求案件及び訂正請求の取下げに同意したものと見なす。

7.事例

7.1 訂正事項の判断

例 1. ジェブソン形式の特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

〇〇装置

〔特許請求の範囲〕

素子 A、B、C を含む〇〇装置であって、

A は……（A の内容及び連結関係が具体的に記述される）であり、その改良点は、

B が……（B の内容及び連結関係が具体的に記述される）であり、

C が……（C の内容及び連結関係が具体的に記述される）であることを特徴とする〇〇装置。

〔明細書〕

……（A、B、C の内容及び連結関係が具体的に記述される）、……。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

素子 A、B、C を含む〇〇装置であって、

A は……（A の内容及び連結関係が具体的に記述される）であり、

B は……（B の内容及び連結関係が具体的に記述される）であり、その改良点は、

C が……（C の内容及び連結関係が具体的に記述される）であることを特徴とする〇〇装置。

〔明細書〕

（同）

〔結論〕

不明瞭な記載の釈明に属する。

〔説明〕

訂正後の請求項は、本来の特徴部分に記載された技術的特徴 B をプリアンブルに変更したものであり、不明瞭な記載の釈明に属する。

例2.引用形式で記載された請求項を独立項に訂正

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

プラスチック製スノコ

〔特許請求の範囲〕

【請求項1】

一体成型型の上板（111）、脚柱（113）、下板（112）及び管を含むスノコであって、前記管（116）はスノコの中空の通路（115）に密封固定されていることを特徴とする。

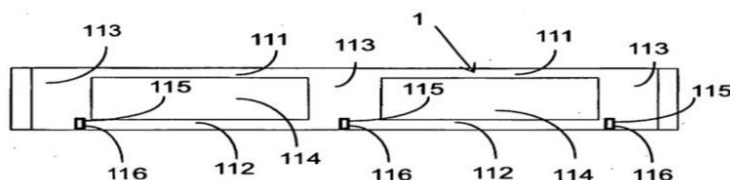
【請求項2】

下板を有しない請求項1に記載のプラスチック製スノコ。

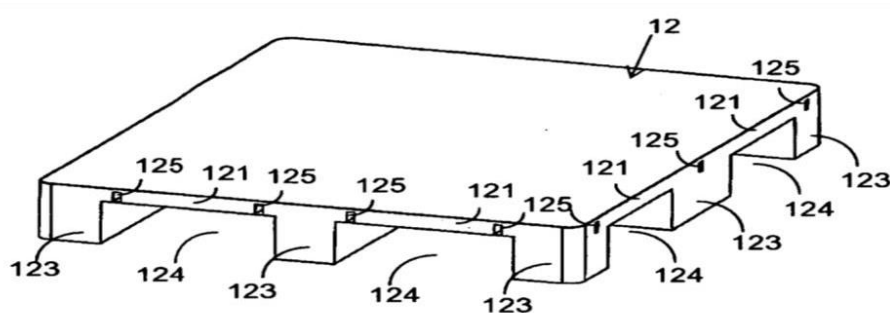
〔明細書〕

・・・本創作のプラスチック製スノコは、モジュール射出による一体成形射出で、外型には上下板及び脚柱があり、・・・、管、棒又は柱状体は中空の通路内に密封固定されることで強度を増し、又は、上述がモジュール射出による一体成形射出で、その外型には上板と脚柱のみを有し、下板を有しない物、・・・。

〔図面〕



実施例 1



実施例 2

訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

【請求項1】

一体成型型の上板（111）、脚柱（113）、下板（112）及び管を含むスノコであって、前記管（116）はスノコの中空の通路（115）に密封固定されていることを特徴とする。

【請求項2】

一体成型型の上板（121）、脚柱（123）及び管からなるプラスチック製スノコで、管（116）がスノコの中空の通路（125）内に密閉固定されているプラスチック製スノコ。

〔明細書〕

(同)

〔図面〕

（同）

〔結論〕

不明瞭な記載の釈明に属する。

〔説明〕

訂正後の請求項2は、本来の引用記載形式の請求項を独立項に書き換えたもので、訂正前の請求項2は引用記載形式で記載されており、形式上従属項と解釈されやすいが、それには請求項1の全ての技術的特徴を含んでおらず、実質的には独立項であるべきであることから、それを独立項に書き換えて解釈上の困難を回避することができ、不明瞭な記載の釈明に属する。

7.2 出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えているかについての判断

例1. 明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えていない-特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

凸ブロックを有する半導体装置

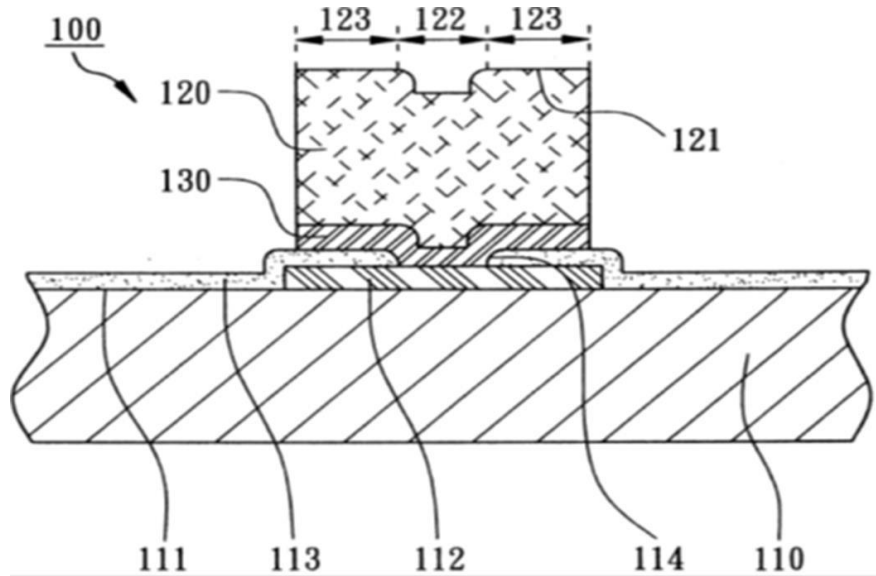
〔特許請求の範囲〕

基板（110）、・・・を含む凸ブロックを有する半導体装置であって、保護層（113）は、前記基板（110）の正面に形成され、前記保護層（113）は少なくとも一つの開口部（114）を有していることから、一部露出している前記ボンドパッド（112）と、少なくとも一つの凸ブロック（120）を有しており、・・・、前記保護層（113）の前記開口部（114）の広さは8 μ m以下に限定し、・・・。

〔明細書〕

・・・、当該保護層（113）は少なくとも一つの開口部（114）を有していることで、一部当該ボンドパッド（112）が露出しており、当該開口部（114）の広さは3～8 μ m以内、長さは40～80 μ m以内、深さは1～2 μ m以内である・・・。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

基板（110）、・・・を含む凸ブロックを有する半導体装置であって、保護層（113）は、前記基板（110）の正面に形成され、前記保護層（113）は少なくとも一つの開口部（114）を有していることから、一部露出している前記ボンドパッド（112）と、少なくとも一つの凸ブロック（120）を有しており、・・・、前記保護層（113）の前記開口部（114）は狭長型の溝状であり、広さは $8\mu\text{m}$ 以下に限定し、・・・。

〔明細書〕

(同)

〔図面〕

(同)

〔結論〕

出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えていない。

〔説明〕

訂正後の請求項は、本来の請求項の開口部（114）の構造に「狭長型の溝状」という技術的特徴を追加したもので、当該「狭長型の溝状」は出願時の明細書には文言記載が見られないが、明細書の実施例の内容を斟酌すると、当該保護層（113）の開口部（114）の空間形態について、すでにその広さ（ $3\sim 8\mu\text{m}$ 以内）、長さ（ $40\sim 80\mu\text{m}$ 以内）、深さ（ $1\sim 2\mu\text{m}$ 以内）と説明されており、ボンドパッド（112）が一部露出できるよう、当該開口部（114）は狭長型の溝状構造であることが分かり、これは当該発明の属する技術分野における通常の知識を有す

る者が出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に記載された事項に基づき直接的かつ一義的に知り得ることができるため、訂正後の請求項が当該保護層（113）の開口部（114）が狭長型の溝状に特定したことは、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された範囲を超えていない。

例 2. 明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている—明細書及び図面の訂正

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

熱溶接方法

〔特許請求の範囲〕

熱可塑性樹脂基板に円錐孔の突起面を設置して、該突起部分に定着板を嵌めると共に、円錐孔の突起部分の加熱棒に押入して接合することを特徴とする熱溶接方法。

〔明細書〕

……本発明は上記の技術内容を有するため、熱可塑性樹脂基板の円錐孔の突起部分が軟化され定着板が圧接固着されることで、熱可塑性樹脂基板上の定着板が強固に固定される。

〔図面〕

（加熱棒の突起部分に環状部分は開示されていない）

訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

（同）

〔明細書〕

……本発明は上記の技術内容を有するため、熱可塑性樹脂基板の円錐状の突起部分が軟化され定着板を圧接固着されることで、熱可塑性樹脂基板上の定着板が強固に固定される。更に、加熱棒の突起部分の周りに環状部分が設けられ、加熱棒を押圧し突起を変形させることにより、変形形状が均一である効果を有する。

〔図面〕

（加熱棒の突起部分に環状部分が開示されている）

〔結論〕

明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている。

〔説明〕

訂正後の明細書及び図面には「加熱棒の突起部分の周りに環状部分が増設

されている」技術的特徴が追加されているが、特許請求の範囲は訂正されていない。明細書及び図面に追加された技術的特徴は、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示されておらず、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に記載された事項から直接かつ一義的に導き出せるものでもないため、訂正後に新規事項が盛り込まれ、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている。

例 3. 明細書、特許請求の範囲または図面に開示されて範囲を超えている—特許請求の範囲及び明細書の訂正

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

カバー

〔特許請求の範囲〕

表面に太陽電池が敷設されている船舶を被覆するのに用いられ、光透過材からなることを特徴とするカバー。

〔明細書〕

……カバーは、表面に太陽電池が敷設されている船舶を被覆し、太陽電池を風雨から保護し、機能喪失を防止するに用いられ……。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

表面に太陽電池が敷設されている船舶を被覆するのに用いられ、太陽電池に対応する部分は光透過性材からなり、太陽電池に対応しないその他の部分は光遮断材からなるカバー。

〔明細書〕

……カバーは、表面に太陽電池が敷設されている船舶を被覆し、太陽電池を風雨から保護し、機能喪失を防止するに用いられ、……太陽電池に対応しないその他の部分は遮光性材からなり、船舶を紫外線から保護する……。

〔結論〕

出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている。

〔説明〕

訂正後の請求項及び明細書では、「光透過性材」が「光透過性材」及び「遮光性材」に変更され、訂正後の「遮光性材」という技術的特徴は、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に明確に記載されておらず、当該発明の

所属する技術分野において通常知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に記載された事項から直接かつ一義的に導き出せるものでもないため、訂正後に新規事項が盛り込まれ、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている。

例 4. 明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている—特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

第三級アミンの製造方法

〔特許請求の範囲〕

ヒドロシラン及び有機酸の存在下、第二級アミンを、50～100℃の温度でアルデヒド類化合物と反応させることを特徴とする第三級アミンの製造方法。

〔明細書〕

……本発明は、第三級アミンを製造する新しい有効な方法として、第二級アミン類及びアルデヒド類化合物で第三級アミン類を製造することを提供する。この方法における反応は、ルイス酸の存在下、ヒドロシランでアルデヒド類化合物を第二級アミンと反応させ、該ルイス酸は、有機酸であってもよい。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

ヒドロシラン及び蟻酸の存在下、第二級アミンを、50～100℃の温度でアルデヒド類化合物と反応させることを特徴とする第三級アミンの製造方法。

〔明細書〕

(同)

〔結論〕

出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えている。

〔説明〕

訂正後の請求項では、本来の「有機酸」の技術的特徴が「蟻酸」の下位概念の技術的特徴に変更されている。しかしながら、「蟻酸」は、出願時の明細書に明確に記載されているものでもなければ、当該発明の所属する技術分野において通常知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に記載された事項から直接かつ一義的に導き出せるものでもないため、訂正後の請求項は新規事項の導入になり、出願時の明細書、特許請求の範囲また

は図面に開示された範囲を超えている。逆に、明細書に該「蟻酸」と明確に記載されていれば、当該訂正後の請求項は、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていない。

7.3 公告時の特許請求の範囲の実質的拡大または変更についての判断

7.3.1 出願対象の変更

例 1. 特許請求の範囲の実質的変更ではない—発明の名称及び特許請求の範囲の訂正（出願対象は変更していない）

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

界面活性剤組成物

〔特許請求の範囲〕

化合物 A を含むことを特徴とする界面活性剤組成物。

〔明細書〕

……当該界面活性剤組成物は、洗浄剤、乳化剤、分散剤及びその他その界面活性作用を利用できる一般の情況に用いられ、……また、当該界面活性作用はさらに殺虫剤にも適用できる。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

殺虫剤に用いられる界面活性剤組成物

〔特許請求の範囲〕

殺虫剤に用いられ、化合物 A を含むことを特徴とする界面活性剤組成物。

〔明細書〕

(同)

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

〔説明〕

訂正後の請求項及び発明の名称は、本来の「界面活性剤組成物」が、「殺虫剤に用いられる界面活性剤組成物」に限定され、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えておらず、且つ、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が、当該界面活性作用が殺虫剤への用途に更に適用されることを明らかに理解できることから、対象名称を殺虫剤に用いられる界面活性剤組成物に訂正することは、誤解を生まず、不明瞭な記載の釈明に属する。2013年に改正された審査基準の規範によると、物の発明については絶対的新規性の概念が採用されており、訂正後に請求項及び発明の名称を殺虫剤用途をもって界面活性組成物を限定することは、物の

目的の描写であるだけで、物自身には影響を生じず、当該用途は限定作用を生じることではなく、訂正後の界面活性剤組成物は物の請求項の用途限定に属し、訂正前の当該組成物の組成を変更しておらず、出願対象も変更していないため、公告時の特許請求の範囲を実質的に拡大又は変更していない。

例 2. 特許請求の範囲の実質的変更となる—発明の名称及び特許請求の範囲の訂正（出願対象の変更）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

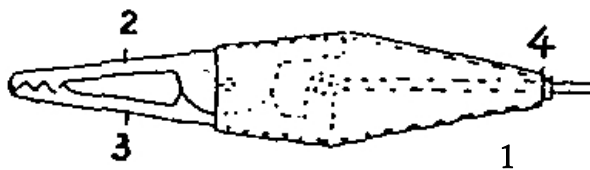
〔発明の名称〕

点検用クリップの絶縁カバー

〔特許請求の範囲〕

すばまった後端（4）を有し、.....中心箇所で枢接される二つのクリップ片（2）（3）を被覆できることを特徴とする点検用クリップの絶縁カバー（1）。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

絶縁可能な鱗口型点検用クリップ

〔特許請求の範囲〕

すばまった後端（4）を有し、.....中心箇所で枢接される二つのクリップ片（2）（3）を被覆でき、鱗口型のクリップとしたことを特徴とする絶縁可能な鱗口型点検用クリップ。

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の発明の名称及び請求項の対象名称は「点検用クリップの絶縁カバー」から「絶縁可能な鱗口型点検用クリップ」に訂正されている。明細書、特許請求の範囲には、「鱗口型点検用クリップ」であることは開示されていないが、図面にはすでに開示されており、当該訂正は、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていない。しかしながら、訂

正後の出願対象「絶縁可能な鱗口型点検用クリップ」と訂正前の出願対象「点検用クリップの絶縁カバー」とは、一つは点検用クリップ、一つは絶縁用カバーであり、両者は明らかに異なる出願対象に属し、訂正後の請求項は出願対象の変更となり、公告時の特許請求の範囲の実質的変更となる。

例 3. 特許請求の範囲の実質的変更となる—特許請求の範囲の訂正（請求項の技術的特徴を実質的に異なる意味に変更する）

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

温度制御加熱器

〔特許請求の範囲〕

加熱装置、定温装置、タイマー装置を含み、前記加熱装置を一定温度にまで加熱した後一定の温度に保持する・・・（具体的に各要素の間の連結関係を限定）ことを特徴とする温度制御加熱器である。

〔明細書〕

加熱装置、定温装置、タイマー装置及び過熱保護装置を含む温度制御加熱器であって、当該タイマー装置のタイマー終了時に加熱装置の動作を停止させ、並びに対応する警告メッセージを発生し、当該過熱保護装置により加熱装置の温度が危険値を超えると当該加熱装置の動作停止を駆動させることで使用者が火傷することを避ける・・・。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

加熱装置、定温装置、過熱保護装置を含み、前記加熱装置を一定温度にまで加熱した後一定の温度に保持する・・・（具体的に各要素の間の連結関係を限定）ことを特徴とする温度制御加熱器である。

〔明細書〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の請求項では、「タイマー装置」という技術的特徴が削除され、明細書に開示された「過熱保護装置」という技術的特徴に置換されている。出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはいないが、訂正後の請求項の温度制御加熱器は、「加熱装置、定温装置、過熱保護装置」からなり、訂正前の請求項の温度制御加熱器の「加熱装置、定温装置、

「タイマー装置」からなる構成は、請求項の技術的特徴を実質的に異なる意味に変更したことに属し、訂正後の請求項は出願対象を変更しているため、公告時の特許請求の範囲の実質的変更となる。

例4.特許請求の範囲の実質的変更—特許請求の範囲の訂正（出願対象の変更）

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

非水溶性モノアゾ染料の製造方法

〔特許請求の範囲〕

ステップ・・・を含む非水溶性モノアゾ染料の製造方法。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

ステップ・・・を含む非水溶性モノアゾ染料を使用して特定の繊維を染色又は捺染する方法。

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の請求項は原請求項の染料に関する製造方法を、当該染料を使用し特定の繊維を染色又は捺染する方法に変更されており、訂正前の請求項は物の製造方法であり、訂正後の請求項は物の使用方法であり、両者は明らかに異なる対象に属し、訂正後の請求項は出願対象がすでに変更されていることから、公告時の特許請求の範囲の実質的変更となる。

7.3.2 請求項の従属関係を変更

例 1. 特許請求の範囲の実質的変更とならない—特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成することができる）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

均一ホットスポットの放熱装置

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

第 1 の放熱体 (1) と、第 2 の放熱体 (2) と、少なくとも 2 つの熱管 (3) とを含み.....ことを特徴とする均一ホットスポットの放熱装置。

【請求項 2】

前記第 1 の放熱体と前記第 2 の放熱体との間に、放熱フィンセット (4) が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の均一ホットスポットの放熱装置。

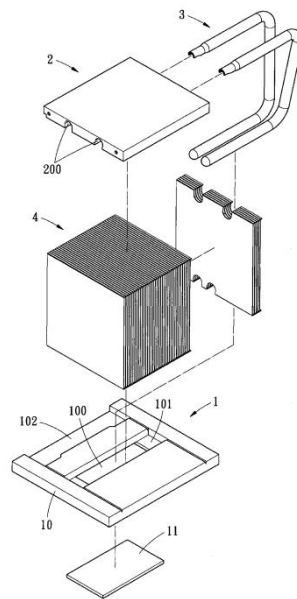
【請求項 3】

第 1 の放熱体 (1) は、熱伝導体 (11) に嵌入され、.....ことを特徴とする請求項 1 に記載の均一ホットスポットの放熱装置。

〔明細書〕

.....第 1 の放熱体 (1) と、第 2 の放熱体 (2) と、少なくとも 2 つの熱管 (3) とを含み、前記第 1 の放熱体 (1) は、熱伝導体 (11) に嵌入され、.....熱伝導機能が向上する。第 1 の放熱体と第 2 の放熱体との間に放熱フィンセット (4) が設けられ、.....放熱量を均一に拡散させ、放熱機能を達成することができる。

〔図面〕

**訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：**

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

(削除) 第 1 の放熱体 (1) と、第 2 の放熱体 (2) と、少なくとも 2 つの熱管 (3) とを含み.....ことを特徴とする均一ホットスポットの放熱装置。

【請求項 2】

前記第 1 の放熱体と前記第 2 の放熱体との間に、放熱フィンセット (4) が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の均一ホットスポットの放熱装置。

熱装置。

【請求項 3】

第 1 の放熱体 (1) は、熱伝導体 (11) に嵌入され、.....ことを特徴とする請求項 2 に記載の均一ホットスポットの放熱装置。

[明細書]

(同)

[図面]

(同)

[結論]

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とならない。

[説明]

請求項 1 を削除する訂正は、請求項の削除に属し、また、請求項 2 は変更なし、請求項 3 を請求項 2 に従属させた。訂正後の請求項 3 は、請求項 2 の従属に変更されたため、「第 1 の放熱体と第 2 の放熱体の間に、放熱フィンセットが設けられている」という技術的特徴が追加され、特許請求の範囲の減縮に属する。訂正後に追加された技術的特徴は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えていない。訂正後の請求項 3 の放熱装置には「第 1 の放熱体と第 2 の放熱体の間に、放熱フィンセットが設けられている」という技術的特徴が追加され、下位概念に属さない技術的特徴の導入又は技術的特徴の更なる限定であるが、訂正前の当該請求項 3 の放熱装置が熱伝導と放熱できるという発明の目的を依然として達成することができるため、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

例 2. 特許請求の範囲の実質的変更とはならない—特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成することができる）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

[発明の名称]

モップ

[特許請求の範囲]

【請求項 1】

中央に貫通孔 (11) が設けられた平板状結合座 (1) と、平板状結合座 (1) に挿設され、回動可能に形成されるベース (21) と平板状結合座 (1) 上方に突出する枢接体 (22) とを有し、T 型に倒れる枢接部材 (2) と、.....押し当て部材 (3) と、下端中央に枢接溝 (52) が設けられ、枢接部材 (2) の枢接体 (22) と係合枢接するジョイント (5) とを含むことを特徴とするモップ。

【請求項 2】

枢接部材 (2) の枢接体 (22) の中段には、スクリューが挿設されナットと

螺合枢接するように、貫通する枢接孔（23）が設けられていることを特徴とする請求項1に記載のモップ。

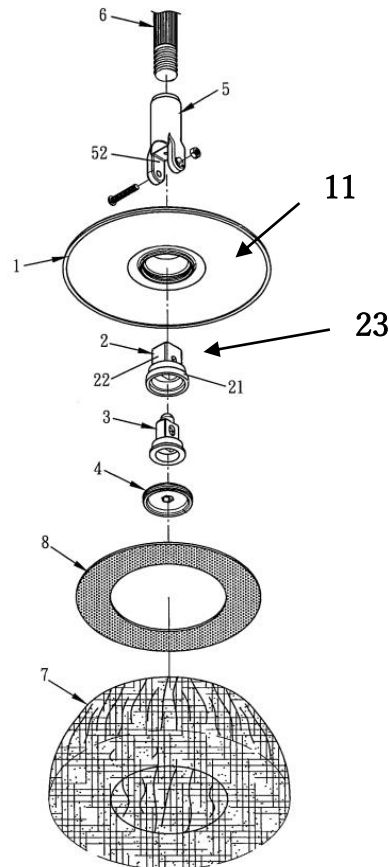
【請求項3】

前記貫通孔（11）は、下から上へ次第に縮小される3段階状となっており、...枢接部材（2）と係合枢接する...を特徴とする請求項1に記載のモップ。

〔明細書〕

.....、本考案に係るモップは、平板状結合座（1）と枢接部材（2）と押し当て部材（3）とジョイント（5）とを含み、.....枢接体（22）は、平板状結合座（1）上方に突出し、頂端に貫通孔が設けられ、中段に枢接孔が貫設され、押し当て部材（3）は、枢接部材（2）内に係合固定され、枢接部材（2）の枢接体（22）は、ジョイント（5）下端の枢接溝（52）内に係合され、ジョイント（5）のスクリー孔、枢接部材（2）の枢接孔（23）、押し当て部材（3）の縦方向長方形孔をスクリーで貫通しナットと螺合枢接することで、ジョイント（5）が回動及び回転可能となっている。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

（削除）中央に貫通孔（11）が設けられた平板状結合座（1）と、平板状結合座（1）に挿設され、回動可能に形成されるベース（21）と平板状結合座（1）上方に突出する枢接体（22）とを有する T 型に倒れる枢接部材（2）と、……押し当て部材（3）と、下端中央に枢接溝（52）が設けられ、枢接部材（2）の枢接体（22）と係合枢接するジョイント（5）とを含むことを特徴とするモップ。

【請求項 2】

枢接部材（2）の枢接体（22）の中段には、スクリューが挿設されナットと螺合枢接するように、貫通する枢接孔（23）が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載のモップ。

【請求項 3】

前記貫通孔（11）は、下から上へ次第に縮小される 3 段階状となっており枢接部材（2）と係合枢接することを特徴とする請求項 2 に記載のモップ。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

〔説明〕

請求項 1 を削除する訂正は、請求項の削除に属する。また、請求項 2 は変更しておらず、請求項 3 は本来請求項 1 の従属であったものを請求項 2 の従属に変更したものである。訂正後の請求項 3 は、請求項 2 の従属に変更され、「枢接体（22）の中段には、スクリューが挿設されナットと螺合枢接するように、貫通する枢接孔（23）が設けられている」という技術的特徴が追加されているため、これは「枢接体（22）」の構造に対するさらなる限定であり、特許請求の範囲の減縮に属する。訂正後に追加された技術的特徴は出願時の明細書においてすでに見られるもので、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えていない。訂正後の請求項 3 のモップの構造は、訂正前の当該請求項 3 のモップの構造が回動及び回転できるという発明の目的を依然として達成することができるため、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

例 3. 特許請求の範囲の実質的変更とはならない—特許請求の範囲の訂正（訂正

前の発明の目的を達成することができる)

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

放熱ファンのファンフレームベース

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

アウトフレーム（30）と、……複数の流れ誘導シート（32）とを含み、前記流れ誘導シート（32）は、風圧を増加し雑音を低減するために、第 1 の曲面（321）と第 2 の曲面（322）とを有することを特徴とする放熱ファンのファンフレームベース。

【請求項 2】

前記流れ誘導シート（32）は、水平底面（323）をさらに有し、前記第 1 の曲面（321）は、第 2 の曲面（322）と曲率が等しくないことを特徴とする請求項 1 に記載のファンフレームベース。

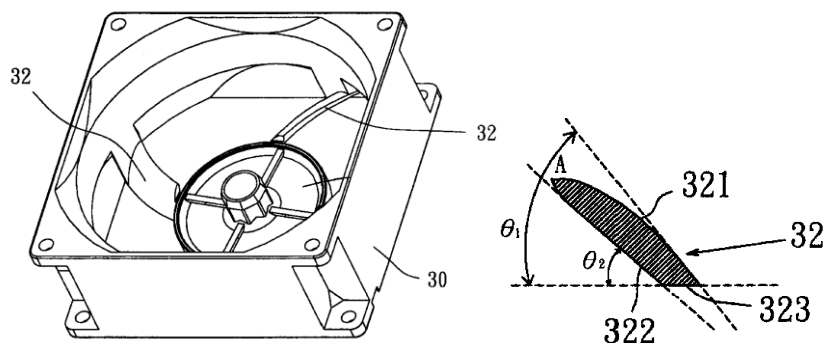
【請求項 3】

流れ誘導シート（32）の材料は、プラスチックまたは金属であり、……・ことを特徴とする請求項 1 に記載のファンフレームベース。

〔明細書〕

……前記ファンフレームベースは、アウトフレーム（30）と、……複数の流れ誘導シート（32）とを含み、……、前記流れ誘導シート（32）の材料は、プラスチックまたは金属であり、風圧を増加し雑音を低減するために、第 1 の曲面（321）、第 2 の曲面（322）、水平底面（323）を有する。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

（削除）アウタフレーム（30）と、……複数の流れ誘導シート（32）とを含み、前記流れ誘導シートは、風圧を増加し、雑音を低減するために、第 1 の曲面（321）と第 2 の曲面（322）とを有することを特徴とする放熱ファンのファンフレームベース。

【請求項 2】

前記流れ誘導シート（32）は、水平底面（323）をさらに有し、前記第 1 の曲面（321）は、第 2 の曲面（322）と曲率が等しくないことを特徴とする請求項 1 に記載のファンフレームベース。

【請求項 3】

流れ誘導シート（32）の材料は、プラスチックまたは金属であり、……・ことを特徴とする請求項 2 に記載のファンフレームベース。

〔明細書〕

〔同〕

〔図面〕

〔同〕

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

〔説明〕

請求項 1 を削除する訂正は、請求項の削除に属する。また、請求項 2 は変更されておらず、請求項 3 は本来請求項 1 の従属から請求項 2 の従属に変更したものである。訂正後の請求項 3 は、請求項 2 の従属に変更され、「流れ誘導シート（32）」に「水平底面を有し、前記第 1 の曲面は、前記第 2 の曲面と曲率が等しくない」という技術的特徴が追加されており、特許請求の範囲の減縮に属する。訂正後に追加された技術的特徴は、出願時の明細書においてすでに見られるもので、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えるものではない。訂正後の請求項 3 のファンフレームベースは訂正前の請求項 3 のファンフレームベースの風圧を増加させ、雑音を低減できるという発明の目的を依然として達成することができるため、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

例 4. 特許請求の範囲の実質的変更となる—特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的に達成することができない）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

飲料ミキサー

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

飲料調理器の一種で、台座（10）、台座（10）に設置された動力ユニット、動力ユニットにより駆動するカッター部（14）、台座（10）のふちに上向きに一体成型されたミキサーカップ（15）を含み・・・・・・、水・シロップ・調合物、氷をミキサーカップの中に入れると、カッター部（14）の回転により飲料品を調理する飲料ミキサー。

【請求項 2】

更に穿孔（35）のある蓋（30）を含み、前記蓋（30）は台座（10）に設置され且つカッター部（14）の上方を覆っており、前記穿孔（35）の口径は氷の体積より小さいことを特徴とする請求項 1 に記載の飲料ミキサー。

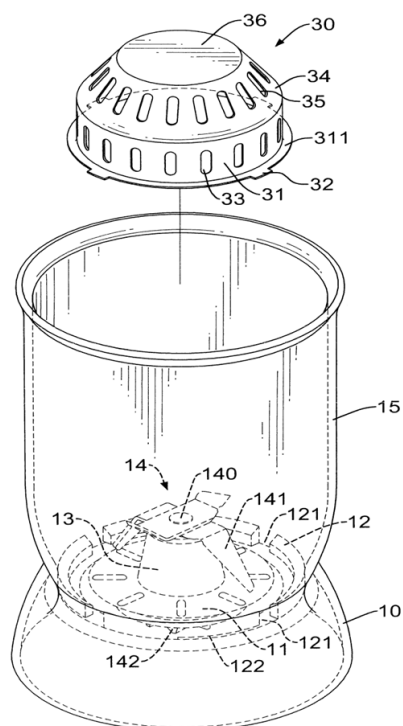
【請求項 3】

前期カッター部（14）に歯状ナイフを具えることを特徴とする請求項 1 に記載の飲料ミキサー。

〔明細書〕

・・・飲料品の調理方法は、ミキサーカップ（15）に水、シロップ、調合物（例：各種紅茶、緑茶、濃縮シロップ...等）及び氷を入れ、攪拌機（40）の動力ユニットを駆動して、歯状ナイフを具えるカッター（14）を回転させ、ミキサーカップ（15）内の食材をカット・粉砕し微粒状（シャーベット）の飲料品に調理する。また、カッター（14）の上方に穿孔（35）のある蓋（30）をかぶせることで、水、シロップ及び調合物は穿孔（35）からカッター部（14）に流入して攪拌できるが、氷は蓋（30）で遮断されカッター部（14）で粉砕されず、氷を含む飲料品を調理し消費者に提供することができる。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

台座（10）、台座（10）に設置された動力ユニット、動力ユニットにより駆動するカッター部（14）、台座（10）のふちに上向きに一体成型されたミキサーカップ（15）を含み・・・、水・シロップ・調合物・氷をミキサーカップ（15）の中に入れて、カッター部（14）の回転により飲料品を調理する飲料ミキサー。

【請求項 2】

更に穿孔（35）のある蓋（30）を含み、前記蓋（30）は台座（10）に設置され且つカッター部（14）の上方を覆っており、前記穿孔（35）の口径は氷の体積より小さいことを特徴とする請求項 1 に記載の飲料ミキサー。

【請求項 3】

前記カッター部（14）に歯状ナイフを具えることを特徴とする請求項 2 に記載の飲料ミキサー。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の請求項 1、2 は変更なし。訂正後の請求項 3 は元々請求項 1 への従属から請求項 2 の従属に変更したため、訂正後の請求項 3 に「更に穿孔のある蓋を含み、前記蓋は台座に設置され且つカッター部の上方を覆っており、前記穿孔口は氷の体積より小さい」という技術的特徴が追加されているため、特許請求の範囲の減縮に属する。しかし、訂正後の請求項 3 の飲料ミキサーは、カッターが蓋で覆われていることから、水、シロップ及び調合物は蓋の穿孔に流入できるが氷は蓋に阻まれカッターで砕けないため、訂正前の請求項 3 のミキサーが微粒状飲料（シャーベット）を調理できるという発明の目的を達成することができず、公告時の特許請求の範囲の実質的変更となる。

例5. 特許請求の範囲の実質的変更となる-特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成できない）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

ガス給湯器の定温装置

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

ガス給湯器の定温装置であって、前記給湯器に出入りする水の水温を測り、第一、第二信号を出力することに用いる水温観測回路（14）、第一及び第二信号を受信し、前記信号を処理し、少なくとも一つの制御信号を出力するマイクロプロセッサ（10）、及び制御回路（28）を含み・・・ことを特徴とするガス給湯器の定温装置。

【請求項2】

さらに高圧振動点火回路（34）で点火する際、直流電源のマイクロプロセッサ（10）又はメモリー回路（16）への提供を停止し、マイクロプロセッサ（10）又はメモリー回路（16）に電源動作がある時、高圧振動点火回路（34）の電源を閉じる電源インターロック回路（32）を含むことを特徴とする請求項1に記載のガス給湯器の定温装置。

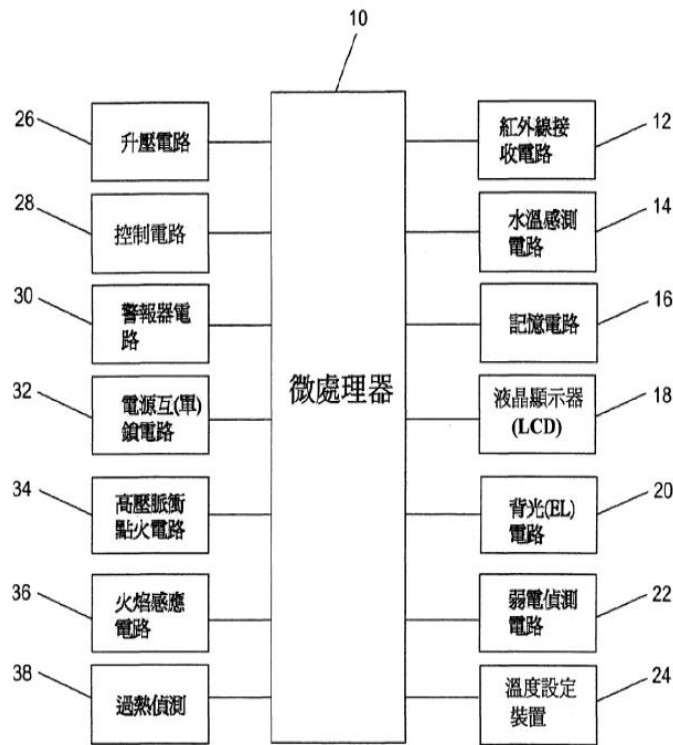
【請求項3】

マイクロプロセッサ（10）により出力表示され、給湯器に異常が発生した場合に音声信号がなる、液晶ディスプレイ（LCD）（18）及び警報器回路（30）を含むことを特徴とする請求項 1 に記載のガス給湯器の定温装置。

〔明細書〕

・・・マイクロプロセッサ（10）により出力表示され警告される LCD ディスプレイ（18）及び警報器回路（30）は、温度設定、出水温度、異常状況、弱電表示、強力空気抽出機ファン、通風表示、水量調整指示に用い、また、点火不良・酸素供給量不足等の情報の全工程制御の警告に用いる。・・・、高圧振動点火時に、電圧が 12KV 以上に達し IC と液晶の機能及び動作に影響がでるため、電源インターロック回路（32）を設置し、高圧点火させる際、まずは IC と液晶等の電源を切り、若し IC と液晶に電源動作がある時は、高圧振動点火回路（34）を閉じ、インターロック保護機能となる・・・。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

ガス給湯器の定温装置であって、前記給湯器に出入りする水の水温を測り、第一、第二信号を出力することに用いる観測回路（14）、前記第一及び第二信号を受信し、前記信号を処理し、少なくとも一つの制御信号を出力するマイクロプロセッサ（10）、及び制御回路（28）を含み・・・ことを特徴とするガス給湯器の定温装置。

【請求項2】

さらに高圧振動点火回路（34）で点火する際、直流電源のマイクロプロセッサ（10）又はメモリー回路（16）への提供を停止し、マイクロプロセッサ（10）又はメモリー回路（16）に電源動作がある時、高圧振動点火回路（34）の電源を切る電源インターロック回路（32）を含むことを特徴とする請求項1に記載のガス給湯器の定温装置。

【請求項3】

マイクロプロセッサ（10）により出力表示され、及び給湯器に異常が発生した場合に音声信号がなる、液晶ディスプレイ（LCD）（18）及び警報器回路（30）を含むことを特徴とする請求項2に記載のガス給湯器の定温装置。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

訂正後の請求項1、2は変更なし。訂正後の請求項3は請求項1の従属から請求項2の従属に変更したため「電源インターロック回路」の関連する技術的特徴が追加され、特許請求の範囲の減縮となるが、当該発明が属する技術分野における通常の知識を有する者にとっては、訂正前の請求項3が液晶ディスプレイ（LCD）（18）及び警報器回路（30）を設置する目的は、ガス給湯器の定温装置の操作時に全工程の情報表示及び異常を警告する制御機能を提供することで、当該ガス給湯器定温装置が安全な状態のもと正常運転できるようにすることにある。いっぽう、訂正後の請求項3のガス給湯器定温装置は「電源インターロック回路」に関連する技術的特徴が追加されたため、当該ガス給湯器定温装置が高圧振動点火の際、マイクロプロセッサへの直流電源の提供を停止させることで、液晶ディスプレイの表示機能及び警報器の警告機能は給湯器点火時にしばらく喪失することになり、訂正後の請求項3のガス給湯器定温装置は高圧振動点火期間に点火しない又は酸素供給量が不足した際に、インターロック回路のロック作用により、当該異常状況は液晶ディスプレイ及び警報器回路の制御を受けず、訂正前の請求項3のガス給湯器定温装置が全工程表示及び警告するという発明の目的を完全に達成することはできず、公告時の特許請求の範囲の実質的変更となる。

例 6. 特許請求の範囲の実質的変更となる-特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成することができない）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

電子商取引システム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

複数区域の支店情報を保存するセントラル情報システム（41）と、電子商店（2）に設置され、第二通信ネットワークを通じてセントラル情報システム（41）とリンクし、第一通信ネットワークと購買システムを通じて消費者（1）に前記複数区域の支店（5）を選択して付属する取引を行うことができる商品選択購入を提供する購買システム（21）と、複数区域の支店に設置され、第三通信ネットワークを通して前記セントラル情報システムとリンクする支店端末システム（51）を含むことを特徴とする電子商取引システム。

【請求項 2】

前記商品選択購入の後、前記第二通信ネットワークを通じて前記セントラル情報システム（41）から前記複数区域支店（5）の情報を取得し、選択を提供することを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

前記複数区域支店（5）の選択には区域支店の指定または指定無し、を含むことを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

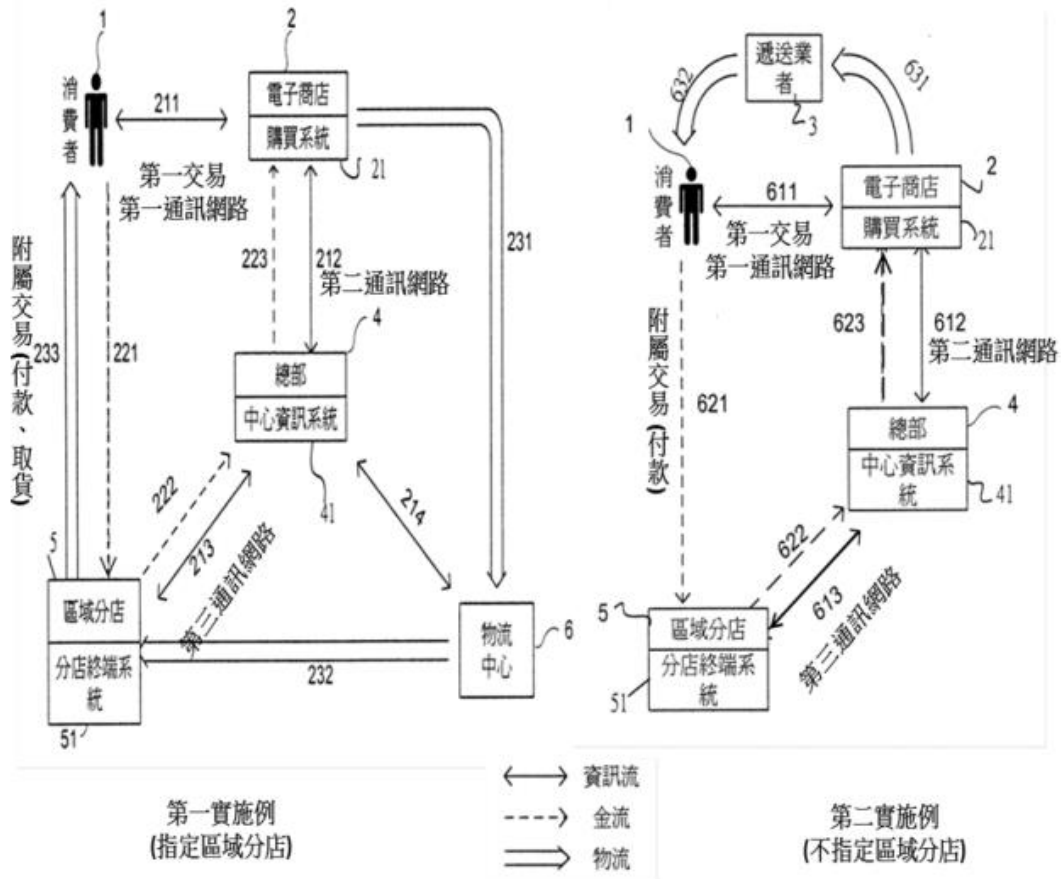
〔明細書〕

・・・第一実施例：(1) 商品選択購入：消費者 1 に提供・・・。(2) 区域支店の指定：消費者 1 は購入したい商品を選択後、支払いと商品受取の区域商店 5 を選択する。この時、電子商店 2 の購買システム 21 と本部 4 のセントラル情報システム 41 は、第二通信ネットワーク 212 を通じて互いに接続し、購買システム 21 はセントラル情報システム 41 が提供する区域支店 5 を選択する機能呼び出し、消費者 1 がある区域支店 5 を選定した後、第一取引に関する資料を打ち出し、当該選定された区域支店 5 に、付属する取引を実施する(223)・・・。

第二実施例：(1) 商品選択購入：消費者 1 に提供・・・。この時、第一取引の関連資料には今回の取引タイプが記載され、消費者 1 はある区域支店 5 を選定する必要はなく、区域支店 5 を識別するに足る取引関連資料のみを持ち、・・・。

(2) 消費者は第一取引の関連資料を持って、区域支店にお金を支払う：消費者 1 がこの領収書（書類）をもって任意の区域支店 5 に行きこの商品を選択購買の付属取引を行い、この時に支払いをする（動作 621）・・・。以上をまとめると、本発明は第一、二実施例で述べるように、当該付属取引（つまり支払い及び商品受取：または支払いのみの動作）を実施するため、消費者が区域支店 5 の支店の指定または指定無しを「自由選択」できるようにするという発明の目的である。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

(削除) 複数区域の支店情報を保存するセントラル情報システム (41) と、電子商店 (2) に設置され、第二通信ネットワークを通じてセントラル情報システム (41) とリンクし、第一通信ネットワークと購買システムを通じて消費者 (1) に前記複数区域の支店 (5) を選択して付属する取引を行うことができる商品選択購入を提供する購買システム (21) と、複数区域の支店に設置され、第三通信ネットワークを通して前記セントラル情報システムとリンクする支店端末システム (51)、を含むことを特徴とする電子商取引システム。

【請求項 2】

前記商品選択購入の後、前記第二通信ネットワークを通じて前記セントラル情報システム (41) から前記複数区域支店 (5) の情報を取得し、選択を提供することを特徴とする請求項 1 に記載のシステム。

【請求項 3】

前記複数区域支店（5）の選択には区域支店の指定または指定無し、を含むことを特徴とする請求項 2 に記載のシステム。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更となる。

〔説明〕

請求項 1 を削除する訂正は、請求項の削除に属し、また請求項 2 は変更なし。請求項 3 は請求項 2 に従属させた。訂正後の請求項 3 は「当該選択购买商品は当該第二通信ネットワークを通じて、当該セントラル情報システムにより当該複数区域支店の情報を取得する」という技術的特徴が追加されており、特許請求の範囲の減縮に属する。ただし、訂正後の請求項 3 の電子商取引システムは、消費者が「商品の選択購買」後に購買システムがすでに第二通信ネットワークを通じて、選出の参考になるよう複数区域の支店をダウンロードしたため消費者は「区域支店指定」のモデルの下でのみ取引ができる。選出無し、または指定無しの場合、第一取引の関連資料をプリントアウトできず、選択购买商品の後続する取引は完成しない。故に訂正前の当該請求項 3 の電子商取引システムが「区域支店の指定無し」のモデルの下でも取引を行うことができるという発明の目的を達成できず、公告時の特許請求の範囲の実質的変更となる。

7.3.3 明細書または図面の技術的特徴が特許請求の範囲に盛り込まれる**例 1. 特許請求の範囲の実質的拡大となる—特許請求の範囲の訂正（新規請求項の追加）**

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

高吸水性樹脂の製造方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

高吸水性樹脂に不活性無機塩粉末を添加する工程と、さらに界面活性剤を添加する工程と、攪拌機内に滞留させておく工程とを少なくとも含むことを特徴とする高吸水性樹脂の製造方法。

〔明細書〕

高吸水性樹脂の製造方法であって、まず、高吸水性樹脂に不活性無機塩粉末を添加し、さらに高吸水性樹脂に単独形態または水溶性形態で界面活性剤を添加する。さらに、攪拌機中で高吸水性樹脂を攪拌し滞留させておく。不活性無機塩粉末の添加量範囲は、0.005～10.0 重量%であり、好ましくは、0.01～4.0 重量%である。……。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

高吸水性樹脂に不活性無機塩粉末を添加する工程と、さらに界面活性剤を添加する工程と、攪拌機内に滞留させておく工程とを少なくとも含み、前記不活性無機塩粉末の添加量範囲は、0.005～10.0 重量%であることを特徴とする高吸水性樹脂の製造方法。

【請求項 2】

前記不活性無機塩粉末の添加量範囲は、0.01～4.0 重量%であることを特徴とする請求項 1 に記載の高吸水性樹脂の製造方法。

〔明細書〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的拡大となる。

〔説明〕

訂正後の請求項 1 では、訂正前の請求項 1 に記載された「不活性無機塩粉末」という技術的特徴が、明細書に詳しく記載された「不活性無機塩粉末の添加量範囲は、0.005～10.0 重量%である」という技術的特徴に限定されており、これは、特許請求の範囲の減縮である。訂正後の技術内容はすでに明細書に記載してあり、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていない。訂正後の請求項 1 の樹脂製造方法は、訂正前の請求項 1 の樹脂製造方法が高給水性樹脂を製造できるという発明の目的を依然として達成することができるため、特許請求の範囲の実質的変更とはならない。

訂正後の請求項 2 では、明細書の技術的特徴が導入されているが、請求項 2 は、新規追加された請求項であり、特許請求の範囲の減縮に属さず、しかも訂正後に請求項の総項目数が増加しているため、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大となる。

例 2. 特許請求の範囲の実質的変更とならない—特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成することができる）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

車椅子

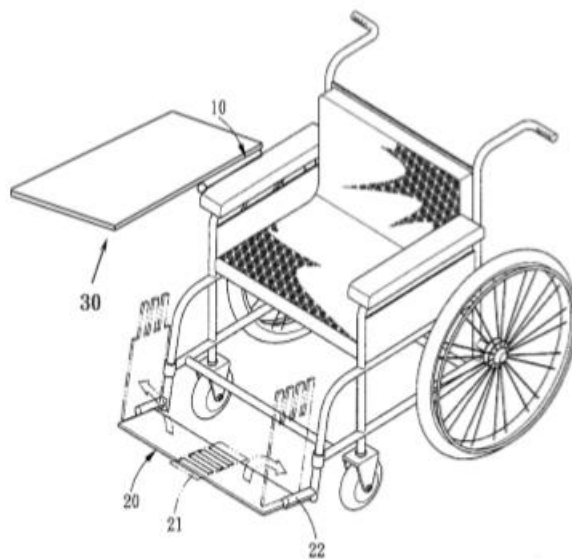
〔特許請求の範囲〕

フットレスト（20）が枢設される車椅子（10）であって、前記フットレスト（20）は、2つで一組となり、前記フットレスト（20）の両側には継ぎ合わせ部（21）及び枢転部（22）がそれぞれ設けられ、前記枢転部（22）は、車椅子に枢接され、2つの前記フットレスト（20）の継ぎ合わせ部は、重畳して継ぎ合わせられていることを特徴とする車椅子。

〔明細書〕

本創作の目的は・・・車椅子（10）に枢設されたフットレスト（20）は、当該フットレスト（20）が互いに継ぎ合わせられ、座乗者の両足が車椅子に座乗するとき滑り落ちることを回避するとともに、座乗者に広い両足載置空間を提供する車椅子を提供することにある。.....車椅子（10）の手すりには、利用者が利用できる枢転・伸縮可能な食卓（30）が設けられている。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

フットレスト（20）が枢設される車椅子（10）であって、前記フットレスト（20）は、2つで一組となり、前記フットレスト（20）の両側には継ぎ合わせ部（21）及び枢転部（22）がそれぞれ設けられ、前記枢転部（22）は、車椅子に枢接され、2つの前記フットレスト（20）の継ぎ合わせ部は、重畳して継ぎ合わせられ、さらに車椅子の手すりには枢転・伸縮可能な食卓（30）が設

けられていることを特徴とする車椅子。

〔明細書〕

(同)

〔図面〕

(同)

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とならない。

〔説明〕

訂正後の請求項は、明細書にすでに記載された車椅子に関する枢転及び伸縮する食卓（30）を請求項に導入したもので、特許請求の範囲の減縮に属する。訂正後の請求項に追加された技術内容は、すでに明細書に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えてはいない。訂正後の請求項の車椅子に「食卓（30）」に関する技術的特徴が追加されたことは、下位概念の技術的特徴又はさらに限定された技術的特徴に属しないものの導入であり、車椅子に伸縮可能な食卓を追加して物を置けるようにするという発明の目的に寄与する他、訂正前の当該請求項の車椅子の座乗者の両足が車椅子に座乗するときに滑り落ちることを回避するとともに、座乗者に広い両足載置空間を提供するという発明の目的を依然として達成することができるため、公告時の特許請求の範囲の実質的な拡大又は変更とはならない。

例 3. 特許請求の範囲の実質的変更とならない—特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成することができる）

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

CIS 弾性搭載装置を有するプラットフォーム式光学走査装置

〔特許請求の範囲〕

.....透明ドキュメントプラットフォームと、.....CIS 弾性搭載装置と、.....少なくとも 1 つの伝動軸と、.....駆動装置とを備えることを特徴とする CIS 型プラットフォーム式光学走査装置。

〔明細書〕

.....CIS（コンタクトイメージセンサー：contact image sensor）型プラットフォーム式光学走査装置であって、透明ドキュメントプラットフォームと、CIS 弾性搭載装置と、少なくとも 1 つの伝動軸と、駆動装置とを備えるように構成され、.....CIS 型プラットフォーム式光学走査装置の内部構造が簡素化され、ドキュメントを CIS モジュールの被写界深度範囲内に制御し、走査の品質を安定化させることができる。.....CIS モジュール側辺または底部の

振動時に生じた誤差を吸収するために、弾性搭載装置側辺または底部に弾性素子を付設することもできる。……。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

……透明ドキュメントプラットフォームと、……CIS 弾性搭載装置と、……少なくとも 1 つの伝動軸と、……駆動装置と、前記搭載装置の側辺に取り付けられ、前記 CIS モジュール側辺の振動時に生じた誤差を吸収するための弾性素子と、を備えることを特徴とする CIS 型プラットフォーム式光学走査装置。

〔明細書〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とならない。

〔説明〕

訂正後の請求項には「前記搭載装置の側辺に取り付けられ、前記 CIS モジュール側辺の振動時に生じた誤差を吸収するための弾性素子」との技術的特徴が追加され、特許請求の範囲の減縮に属する。関連する記載について、訂正後の技術的特徴はすでに明細書の中に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていない。訂正後の請求項の CIS 型プラットフォーム式光学走査装置には、弾性素子に関する技術的特徴が追加されており、下位概念の技術的特徴又はさらに限定された技術的特徴に属しないものの導入であるが、訂正前の当該請求項の CIS 型プラットフォーム式光学走査装置が走査の品質を安定化させることができるという発明の目的を依然として達成することができるため、公告時の特許請求の範囲の実質的な拡大又は変更とはならない。

例 4. 特許請求の範囲の実質的変更とはならない—特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成することができる）

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

光信号のデュアル伝送システム

〔特許請求の範囲〕

発射源における光発信器によって信号を発射し、光受信器によって受信するデュアル伝送システムであって、前記光受信器は、光導波路で形成される発信区域に位置し、光発信器と一体構成されており、

- (a) 一体となる素子として光発信器と光受信器とが結合され、
(b) ワンウェイ伝送の信号は、伝送の過程において、光導波路によって信号が案内され、別の伝送方向で止める……、を含むことを特徴とする光信号のデュアル伝送方法。

〔明細書〕

……本発明の優れたところは、その構造として、発光ダイオード（LED）からなる光伝送器が、光ダイオード（photodiode）からなる光受信器の孔に配置されることにある。発光ダイオードには、GaAs 発光ダイオードまたはバルス（Barus）型の GaAlAs 発光ダイオードが用いられる。光ダイオードは Si フォトダイオード、Ge フォトダイオードを使用することができ、デュアル伝送信号のスパイクパルスと各種ノイズを同時に有効的に抑制できることにおいて、……。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

(同)

〔特許請求の範囲〕

発射源における光発信器によって信号を発射し、光受信器によって受信するデュアル伝送システムであって、前記光受信器は、光導波路で形成される発信区域に位置し、光発信器と一体構成されており、

(a) 発光ダイオードを光発信器として、光ダイオードを光受信器としてそれぞれ使用し、両者を一体となる素子として結合し、

(b) ワンウェイ伝送の信号は、伝送の過程において、光導波路によって信号が案内され、別の伝送方向で止める……を含むことを特徴とする光信号のデュアル伝送方法。

〔明細書〕

(同)

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

〔説明〕

訂正後の請求項は、訂正前に記載された技術的特徴「光発信器」及び「光受信器」が、それぞれ明細書に明確に記載された「発光ダイオード」及び「光ダイオード」という下位概念の技術的特徴に限定され、特許請求の範囲の減縮に属する。訂正後の技術的特徴は、すでに明細書に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えていない。しかも、訂正後の請求項の光信号伝送システムは、発光ダイオード及び光ダイオードによる光信号伝送により、訂正前の当該請求項の光信号をデュアル伝送できるという発明の目的を依然として達成することができるため、公告

時の特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

例 5. 特許請求の範囲の実質的変更とはならない—明細書及び特許請求の範囲の訂正（依然として訂正前の発明の目的を達成することができる）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

両開きドアクローザー

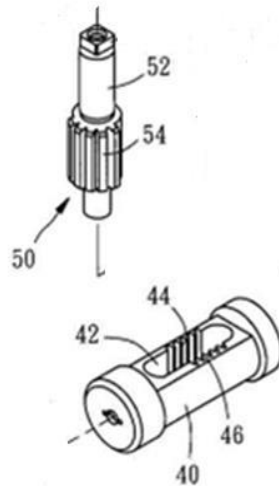
〔特許請求の範囲〕

本体シェルと、開口部（42）を有し、前記開口部の溝穴壁部の両向かいにそれぞれラックギア（44、46）を具えるシリンダーロッド（40）と、中心部（52）と伝動歯部（ギヤ）（54）を有し、前記開口部に回転可能に設置された伝動軸（50）とを有する両開きドアクローザー。

〔明細書〕

・・・、シリンダーロッド（40）は筒部内に設置され、スプリング部材のもう一端に取り付けられる。シリンダーロッド（40）の中央には開口部（42）があり、開口部（42）の溝穴壁部の両向かいにそれぞれ第一ギア（44）と第二ギア（46）を有する。伝動軸（50）は、中心部（52）と伝動歯部（54）を有する。中心部（52）は本体シェルの貫孔を貫きシリンダーロッド（40）の開口部（42）に挿入され、・・・・・・。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求範囲及び図面：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

本体シェルと、長円形の開口部（42）を有し、前記開口部の溝穴壁部の両向かいにそれぞれラックギア（44、46）を具えるシリンダーロッド（40）と、中心部（52）と伝動歯部（ギヤ）（54）を有し、貫孔部に回転可能に設置された円柱形の伝動軸（50）とを有する両開きドアクローザー。

[明細書]

・・・、シリンダーロッド（40）は筒部内に設置され、スプリング部材（30）のもう一端に取り付けられる。シリンダーロッド（40）の中央には長円形の開口部（42）があり、開口部（42）の溝穴壁部の両向かいにそれぞれ第一ギア（44）と第二ギア（46）を有する。円柱形の伝動軸（50）は、中心部（52）と伝動歯部（54）を有する。中心部（52）は本体シェル（20）の貫孔を貫きシリンダーロッド（40）長円形の開口部（42）に挿入され・・・。

[図面]

(同)

[結論]

特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

[説明]

訂正後の明細書は図面に開示された開口部（42）及び伝動軸（50）の形状を文字で描写したもので、不明瞭な記載の釈明に属し、出願時の明細書と特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えない。

また、訂正後の請求項で、開口部（42）を長円形と特定し、伝動軸（50）は円柱形と特定したことは、訂正後の明細書の内容の導入であり、且つ特許請求の範囲の減縮に属する。訂正後に追加した技術内容はすでに明細書に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲または図面に開示された範囲を超えない。また訂正後の請求項の両開きドアクローザーは依然として訂正前の当該請求項の両開きドアクローザーがドアクローザーとドアオープナーの方向を相互に合わせる発明の目的を達成することができることから、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とはならない。

例 6. 特許請求の範囲の実質的変更となる-特許請求の範囲の訂正（訂正前の発明の目的を達成できない）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

[発明の名称]

飲料用ミキサー

[特許請求の範囲]

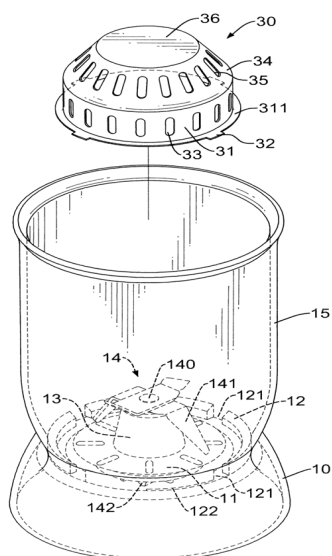
台座（10）、台座（10）に設置された動力ユニット、動力ユニットにより駆動するカッター部（14）、台座（10）のふちに上向きに一体成型されたミキサーカップ（15）を含み・・・、水・シロップ・調合物・氷をミキサー

カップ（15）の中に入れ、カッター部（14）の回転により飲料品を調理する飲料ミキサー。

〔明細書〕

・・・飲料品の調理方法は、ミキサーカップ（15）に水、シロップ、調合物（例：各種紅茶、緑茶、濃縮シロップ・・・等）及び氷を入れ、攪拌機（40）の動力ユニットを駆動して、カッター（14）を回転させ、ミキサーカップ（15）内の食材をカット・粉碎し微粒状（シャーベット）の飲料品に調理する。また、カッター（14）の上方に穿孔（35）のある蓋（30）をかぶせることで、水、シロップ及び調合物は穿孔（35）からカッター部（14）に流入でき攪拌されるが、氷は蓋（30）で遮断されカッター部（14）で粉碎されず、氷を含む飲料品を調理し消費者に提供することができる。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

台座（10）、台座（10）に設置された動力ユニット、動力ユニットにより駆動するカッター部（14）、台座（10）のふちに上向きに一体成型されたミキサーカップ（15）、台座（10）に設置され、カッター部（14）の上方をふさぐための穿孔（35）のある蓋（30） 含み、前記穿孔の口径は氷の体積より小さく・・・、水・シロップ・調合物・氷をミキサーカップ（15）の中に入れると、カッター部（14）の回転により飲料品を調理する飲料ミキサー。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質的変更をもたらす。

〔説明〕

訂正後の請求項は、明細書又は図面の内容を導入したもので、「台座に設置され、カッター部の上方をふさぐための穿孔のある蓋含み、前記穿孔の口径は氷の体積より小さい」という技術的特徴が追加されるが、訂正後の請求項の飲料用ミキサーは、カッター部が蓋をかぶせられることで水・シロップ・調合物が蓋の穿孔から流入できるが、氷は蓋に阻まれミキサーカッターで碎かれない。そのため訂正後の請求項のミキサーは氷を含む飲料品を調理し、訂正前の当該請求項のミキサーが微粒状飲料品（シャーベット）を調理できるという発明の目的を達成することができず、公告時の特許請求の範囲の実質的変更をもたらす。

第 10 章 分割と出願の変更

1. 分割出願	2
1.1 はじめに.....	2
1.2 分割要件.....	2
1.2.1 形式的要件.....	2
1.2.2 実体的要件.....	3
1.2.3 事例.....	4
1.3 分割出願の効果.....	5
1.4 審査の注意事項.....	6
2. 出願の変更	6
2.1 はじめに.....	6
2.2 変更出願の要件.....	7
2.2.1 形式的要件.....	7
2.2.2 実体的要件.....	7
2.3 変更出願の効果.....	7
2.4 審査の注意事項.....	8

第 10 章 分割と出願の変更

特許を出願した発明が実質上 2 つ以上の発明である場合、分割出願することができる。特許を出願した後、他の種類の専利へと変更することができる。本章ではそれぞれ分割出願と変更出願の 2 つの特殊な出願に関する基準について説明する。

1. 分割出願

1.1 はじめに

特許出願は、一つの発明に一つの出願（一発明一出願）でなければならない。但し、二以上の発明が、一つの広義的発明概念に属する場合、一つの出願にまとめてこれを行うことができる。出願人は本来一つの出願における二つ以上の発明を分割して出願することができる。

明細書、又は図面ですでに開示されているが、特許請求の範囲には記載しなかった発明に対して、出願人は当該発明を出願しようとする場合、審査の過程において特許請求の範囲を補正するか、又は分割出願することができるほか、登録査定後の査定書送達後 3 カ月以内においても分割出願することができる。

分割した後、実質的に同一の発明である時は、特許の重複が発生するため、先願主義の原則の規定に違反することとなる。

登録査定後になす分割は、元の出願（親出願）の明細書又は図面に開示された発明から分割しなければならないが、また、特許の重複を避けるため、登録査定とされた請求項と同一の発明に属さないものから分割出願しなければならない。

分割後の出願（以下「子出願」と称する）は、元の出願（親出願）の出願日を出願日とする。出願人と社会公衆の利益のバランスを取るため、並びに先願原則及び取得権利の将来的安定性を考慮するため、子出願は親出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えてはならない。

本節の「親出願」について、最初に出願日を取得した出願（親出願）指すものではなく、当該最初の出願日を取得した出願（親出願）を分割した出願（子出願）、さらに子出願を分割した出願（孫出願）の場合、孫出願の「親出願」とは子出願を指し、最初に出願日を取得した親出願は含まれない。

1.2 分割要件

1.2.1 形式的要件

分割出願の形式的要件である「分割出願する者」、「分割出願の法定期間」、「必要書類と記載事項」については、第一篇「方式審査及び専利権管理」第十三章「分

割と出願の変更」1.「分割出願」を参照のこと。

1.2.2 実体的要件

- (1) 専利出願にかかる発明が発明の単一性を有していない場合、出願人は分割出願することで拒絶事由を克服することができる。以下に例を挙げる。
- a.特許請求の範囲に記載した特許出願の発明が、実質上、二以上の発明であり、発明の単一性に符合しない場合。
 - b.特許請求の範囲において1つあるいは複数の独立項が特許要件に符合しておらず、たとえ補正により削除された後、その残りの請求項に記載された発明が依然として発明の単一性を有していない場合。例えば、特許請求の範囲が：
 - 1.～を含む化合物X。
 - 2.～のステップを含む、化合物Xを製造する方法。
 - 3.～を含む、化合物Xを清潔剤とする応用。である場合に、先行技術から言えば、請求項1の「化合物」は新規性又は進歩性を備えておらず、たとえ出願人がそれを削除しても、請求項2、3が依然として同一又は対応する特別な技術的特徴の欠落により発明の単一性に符合しない場合。
 - c.特許請求の範囲を補正して請求項を追加する時、元の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えていないが、補正後に発明の単一性に符合しない場合。
- (2) 特許出願にかかる発明が実質上二以上の発明であり、特許請求の範囲に記載された各特許出願の発明を指すだけでなく、分割前の元の出願案の明細書又は図面に記載された内容が、実質上二以上の発明を含む場合、出願人はその中の一つ或いは複数の発明を分割し、別途一つ或いは複数の出願にすることができる。
- (3) 分割後の親出願と子出願、或いは子出願と子出願の間において、特許請求の範囲に記載された各特許出願の発明は同一であってはならず、明細書又は図面に記載された内容が同一か否かに関しては問わない。例えば、分割の前の親出願には既にAとBの二つの発明が記載されており、分割後、子出願の特許請求の範囲にはAのみを記載した場合、その明細書にはAのみを記載することもでき、AとBの両方を含むこともできる。そして、分割案の特許請求の範囲にはBのみを記載することができ、Aを記載することはできない。その明細書に関しては、Bのみの記載でもよいし、AとBの二つの発明を含むこともできる。
- (4) 出願人は出願を分割した後、親出願の明細書、特許請求の範囲、図面を補

正する場合、補正の手続きにより審査を続行する。

- (5) 子出願は依然として親出願の出願日を出願日とすることができることから、分割後の子出願の明細書、特許請求の範囲、又は図面は、親出願の出願時明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えてはならず、超えるか否かの判断原則については第 6 章を参照のこと。子出願が親出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えた場合、分割後の出願は親出願の出願時明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された範囲を超えてはならないとの規定に違反することから、出願人に応答を通知する。期限内に応答がない、又は理由なしとの応答をした場合、拒絶査定としなければならない。同一の発明についての判断方法については、第 3 章 5.5「出願日が同じの発明が同一であることを認定する方法」を参照。
- (6) 親出願が登録査定の前になした分割について、子出願の査定前において、親出願の請求項に、同一の発明が含まれ特許の重複が引き起こされる場合、先願主義原則の規定に違反するとして、出願人に対し期限を定めて択一するよう通知し、期限までに親出願を択一しない場合、全て拒絶査定とする。
- (7) 親出願が登録査定の後になした分割について、子出願の査定前において、親出願で登録査定とされた請求項と同一の発明が含まれ特許の重複が引き起こされる場合、登録査定後の分割の規定に違反するとして、出願人に対し期限を定めて補正するよう通知しなければならない。期限までに補正しない場合、子出願は拒絶査定とする。
- (8) 子出願が審査を経て、拒絶事由があると認められた場合、先ず出願人に応答を通知しなければならない。

1.2.3 事例

例 1.

分割前の元の出願

【特許請求の範囲】

1. 化合物 A の製造方法
2. 化合物 A を用いて C 型肝炎を検出する方法

分割後の親出願

【特許請求の範囲】

化合物 A の製造方法

分割後の子出願

【特許請求の範囲】

化合物 A を用いて C 型肝炎を検出する方法

【説明】

分割前の元の出願（親出願）は化合物 A の製造方法及び化合物 A を利用して C 型肝炎を検出する方法を含み、両者とも同一の化合物 A に関わるものであるが、審査の結果、化合物 A は既に刊行物に記載され、又は公然実施をされたものであると判断され、特別な技術的特徴とはならず、親出願の請求項 1、2 は同一又は対応する特別な技術的特徴を有しておらず、親出願は発明の単一性を有しない。従って、親出願の請求項 1、2 を同一の出願にすることのないよう、分割出願し或いはそのうちの一つを削除しなければならない。

例 2.

分割前の元の出願

【特許請求範囲】

1. フィラメント A
2. フィラメント A を用いた電球 B

分割後の親出願

【特許請求範囲】

フィラメント A

分割後の子出願

【特許請求範囲】

フィラメント A を用いた電球 B

【説明】

分割前の元の出願の請求項 1、2 はフィラメント A とフィラメント A を用いた電球 B で、両者の間における同一の特別な技術的特徴（構成要件）はフィラメント A で、発明の単一性を有するため、一つの出願に合併して出願することができ、異なる出願で分割出願することもできる。

1.3 分割出願の効果

- (1) 子出願は依然として親出願の出願日とその出願日とすることができる。
- (2) 親出願が優先権を主張した場合、子出願もその優先権を主張することができ、その専利要件の審査については、当該優先日を専利要件判断の基準日とする。
- (3) 親出願がグレースピリオドを主張した場合、子出願もそのグレースピリオドを主張することができる。
- (4) 親出願で同一人が同一の創作について同日にそれぞれ特許及び実用新案

に分けて出願したと声明し、のちに同一の創作を特許出願から分割し、子出願と実用新案の権利が接続していると主張をした場合、該子出願は原特許出願の声明を援用することができ、かつ一特許子出願に限られる。ただし、分割出願をする際に声明を援用しなければならず、あとから声明をすることはできない。

1.4 審査の注意事項

- (1) 分割出願時に、元の出願（親出願）の専利の種類を変更してはならない。
- (2) 親出願の明細書又は図面に記載された発明が、特許請求の範囲に記載されていなかった場合でも、直接分割出願することができ、先に親出願を補正する必要はなく、該発明を親出願の特許請求の範囲に記入してから分割出願する必要はない。
- (3) 子出願において実体審査を請求する必要がある場合、親出願の出願日から3年以内にならなければならない。もし分割出願した時点において既に前述した3年の期間を超えている場合、分割出願の日から30日以内に実体審査を請求することができる。
- (4) 分割出願後、たとえ親出願がその後に取り下げ、放棄、不受理、査定又は取消されても、子出願の効力には影響しない。
- (5) 親出願が登録査定となった後になした分割出願について、親出願はすでに登録査定となっており、親出願の明細書、特許請求の範囲又は図面は分割により変動してはならないことから、直接原登録査定の内容を公告することとなる。子出願は、親出願の明細書又は図面に開示され、且つ親出願で登録査定された請求項と同一の発明に属さない技術内容から別途専利出願できるだけである。
- (6) 親出願が登録査定となった後になした分割出願について、親出願は出願人が証書費納付を放棄したが、子出願の請求項が親出願で登録査定となった請求項のいずれかと同一の発明に属する場合、当該子出願は依然として専利法第34条第6項の規定に符合しない。

2. 出願の変更

2.1 はじめに

専利は発明、実用新案及び意匠の3種類に分けることができ、発明及び実用新案は自然法則を利用した技術的思想の創作を保護するものであり、意匠は物品の外観について視覚的効果を通して訴求する創作を保護するものである。専利出願の種類は出願人自らが決定し、もし出願人が出願後において、出願した専利の種類が自分の要望に符合しないことを発見し、又は専利法により規定され

た発明の対象に符合しない（例えば、方法を出願した実用新案）のであれば、この状況においては、既に出願日を取得した元の専利出願（本節では以下、「元の出願」と略す）を直接「他の種類」の専利出願に変更（本節では以下、「変更出願」と略す）でき、並びに元の出願の出願日を変更出願に係る出願の出願日とすることができれば、特許出願人にとって、相当便利かつ有利な手段となる。

変更出願に係る出願は元の出願の出願日をする出願日にするため、出願人と社会公衆の利益のバランスを取るため、並びに先願原則及び将来的な権利取得の安定性を考量し、変更出願に係る出願は元の出願の明細書及び図面に開示された範囲内のみに限定して初めて変更出願することができる。

2.2 変更出願の要件

2.2.1 形式的要件

変更出願の形式的要件である「変更出願できる者」、「変更出願の法定期間」、「必要書類及び記載すべき事項」、「反復変更出願に関する規定」については、第一篇「方式審査及び専利権管理」第十三章「分割と変更出願」2.「変更出願」を参照。

2.2.2 実体的要件

- (1) 変更出願に係る出願が受理され、実体審査を請求した場合、一般の出願の専利要件に従い、審査を行わなければならない。
- (2) 変更出願に係る出願は元の出願の出願日をする出願日にするため、変更出願の明細書又は図面は、元の出願の出願時の明細書、専利請求の範囲、又は図面に開示された範囲を超えてはならない。超えているか否かの判断原則については、第6章を参照し、変更出願に係る出願の明細書又は図面が当該明細書、専利請求の範囲、又は図面で開示された範囲を超えている場合、専利を付与しない事由に属し、審査意見通知書をもって出願人に応答するよう通知する。

2.3 変更出願の効果

- (1) 変更出願に係る出願は、元の出願の出願日をする出願日とする。
- (2) 元の出願が優先権を主張している場合、変更出願に係る出願もその優先権を主張ことができ、その専利要件の審査においては、当該優先日を専利要件を判断する基準日とする。
- (3) 元の出願がグレースピリオドを主張している場合、変更出願に係る出願もそのグレースピリオドを主張することができる。

2.4 審査の注意事項

特許への変更出願で実体審査の請求を必要とする場合、元の出願の出願日から 3 年以内にこれを行わなければならない。特許への変更出願がすでに前述した 3 年の期間を超えていた場合、特許への変更出願した日から 30 日以内に実体審査を請求することができる。

第11章 特許権存続期間の延長

1.前書き	1
2.延長登録出願の要件	2
2.1 延長登録出願の特許の種類	2
2.2 延長登録出願の出願人	2
2.3 最初の許可証	3
2.3.1 最初の許可証の所有者	3
2.3.2 最初の許可証の認定	3
2.4 延長登録を出願できる法定期間	5
2.5 延長登録の出願回数	6
3.延長登録の出願	6
3.1 願書の記載	7
3.1.1 特許権の存続状態	7
3.1.2 最初の許可証に関する事項の説明	7
3.1.3 許可証取得のため特許発明を実施できなかった経緯及びその期間	8
3.1.3.1 許可証取得のため特許発明を実施できなかった経緯	8
3.1.3.1.1 医薬品の国内外における臨床試験期間	8
3.1.3.1.2 国内における薬品検査登録申請の審査期間	9
3.1.3.1.3 農薬の国内外における圃場試験期間	9
3.1.3.1.4 国内における農薬登録申請の審査期間	9
3.1.3.2 許可証取得のため特許発明を実施できなかった期間の計算	10
3.1.4 延長を求める期間の記載	10
3.2 添付資料	10
3.2.1 医薬品又はその製造方法	10
3.2.2 農薬又はその製造方法	11
3.3 願書記載の例（医薬品を例とする）	12
3.4 延長登録出願の公告	13
4.延長出願の審査	13
4.1 最初の許可証の判断	13
4.2 最初の許可証の所有者が出願人ではない場合の手続き	14
4.3 特許請求の範囲と最初の許可証との関連性についての判断	14

4.4 延長登録が認められる期間の審査と計算.....	20
4.4.1 医薬品又はその製造方法の特許.....	20
4.4.2 農薬又はその製造方法の特許.....	21
4.4.3 出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間.....	21
4.5 審査の注意事項.....	22
4.6 事例.....	24
5.延長登録出願についての査定.....	28
5.1 登録査定書の記載.....	28
5.2 延長登録出願についての査定効果.....	28
6. 特許権存続期間の延長登録を認める範囲.....	29
7. 新法施行後の過渡期における対応.....	30
8. 付録.....	31
8.1 医薬品の国内外における臨床試験リストのサンプル.....	31
8.2 農薬の国内外における圃場試験リストのサンプル.....	33

第十一章 特許権存続期間の延長

医薬品、農薬又はその製造方法に係る特許権の実施について、その他の法律の規定に基づき許可証(訳注:日本において、医薬品の場合は承認書、農薬の場合は登録票という)を取得する必要がある場合、当該特許出願が公告された後に許可証を取得する時、特許権者は最初の許可証をもって特許権存続期間の延長登録の出願をすることができる。本章では、特許権存続期間の延長登録に関する出願事項及びその審査事項について説明する。

1. 前書き

特許制度は、発明、実用新案及び意匠の創作を奨励、保護、利用することにより、産業の発達を促進することを目的とする。しかしながら、人体に直接使用される医薬品及び農薬又はその製造方法については、それぞれの当該中央目的事業主務官庁の関係法令の規定に基づき、安全性及び有効性を確保するため、まず許可証を取得してから始めてその特許権を実施することができる。それ故、特許を取得してから実際に市場で販売するまでに、通常、相当の期間が必要になる。医薬品又は農薬が中央目的事業主務官庁の許可を得て市場に出回り始める時、ほとんどの場合、一部の特許権の存続期間が侵食されてしまう。このような状況下では、業界の新薬への研究開発や投資の意欲を低減させることとなり、人類の健康と福祉の増進に寄与することが難しくなる。この問題を解決するため、本法においては、特許権の存続期間の延長制度が設けられることで、医薬品、農薬又はその製造方法に係る特許発明が法により販売許可を取得するため、特許発明の実施をすることができなかつた期間を補うこととなる。

医薬品、農薬又はその製造方法に係る特許権は、安全性及び有効性の確保などを目的とする販売許可を取得するため、特許公告日から特許権を実施できなかった場合、特許権者は、延長登録の出願により特許権の存続期間を延長することができる。延長期間は5年を限度とする。

本法でいう「その他の法律規定により、許可証を取得しなければならない場合」とは、医薬品の場合、薬事法第39条の規定により、薬品は中央衛生主務官庁による検査登録を申請し、承認を得て薬品許可証の発行を受けた後、はじめて製造及び輸入することができることを指す。一方、農薬の場合、農薬管理法(訳注:日本の農薬取締法に相当)第9条の規定により、農薬は中央主務官庁による許可登録を受け、さらに許可証の発行を受けた後、はじめて製造、加工又は輸入することができることを指す。

特許権存続期間の延長登録を出願できる医薬品は、人類の健康と福祉の増進に寄与する医薬品に限られ、動物用医薬品は含まれない。

本章でいう「中央目的事業主務官庁」とは、医薬品の場合、衛生福利部(訳注:日本の厚生労働省に相当)をいい、農薬の場合、行政院農業委員会(訳注:日本の農林水産省に相当)を指す。

本章において、特許権の存続期間延長登録の出願又は特許権の存続期間の延長登録出願はいずれも延長登録出願、衛生福利部は衛福部、行政院農業委員会は農委会と略称する。

2. 延長登録出願の要件

2.1 延長登録出願の特許の種類

薬事法第 39 条、農薬管理法第 9 条の規定により、医薬品、農薬又はその製造方法に係る特許発明を取得した特許権者はその特許権を実施しようとする時、まず中央目的事業主務官庁が発行する許可証を取得しなければならない。したがって、延長登録をすることができる特許発明は、医薬品、農薬又はその製造方法の特許発明のみに限られている。特許発明が医薬品に属するか否かの認定については、原則的に薬事法の関連規定を参照にしなければならない。例えば、薬事法第 6 条に定義された、人間の疾病の診断、治療、軽減又は予防に使用される薬品、その他人類の身体構造及び生理機能に影響を及ぼすに足る薬品等を含む薬品である。医薬品、農薬又はその製造方法に属さない特許発明、例えば医療器材、化粧品、健康食品、医薬品又は農薬の包装、医薬品又は農薬の製造に関する中間体又は触媒、製薬機具又は装置、農薬及び農薬用途以外の化学品及びその使用などの特許発明については、いずれも延長登録の対象とならない。

発明それ自体が有効成分に属さない増強剤又は補助活性剤である場合、たとえ当該増強剤又は補助活性剤が医薬品若しくは農薬又はその製造方法に係る特許発明であっても、延長登録の対象となる特許の種類とはならない。

実用新案権又は意匠権については、医薬品又は農薬に関わるものであっても、延長登録の対象とならない。

2.2 延長登録出願の出願人

延長登録出願の出願人(以下、「出願人」と称する)は、特許権者に限られている。特許権者が他人に専用実施権を許諾する時、専用実施権者も出願人になることがで

きる。

特許権が共有に係る時は、延長登録の出願について、契約で代表者を約定した場合を除き、各共有者がいずれも単独でそれを行うことができる。

2.3 最初の許可証

2.3.1 最初の許可証の所有者

最初の許可証の所有者は、特許権者、専用又は通常実施権者とすることができる。

最初の許可証の所有者と特許権者が形式上一致しない時、出願人は両者が同一の法人格を有し、又は専用実施権か通常実施権の許諾関係が存在することの証明を提出しなければならない。またこれらの許諾は登録済みであることとは限らないが、出願人は延長登録出願時にすでに許諾を完成させた事実の証明書類を添付しなければならない。当該証明書類を添付していない又は当該証明書類に不備がある場合には、特許権存続期間の延長登録出願は拒絶査定としなければならない。

最初の薬品許可証の所有者が、通常実施権者からの再実施被許諾者である場合、出願人は以下の関係を証明する書類を提出しなければならない。(1)通常実施権者と再実施被許諾者の許諾関係、及び(2)通常実施権者が他人の実施を再許諾する権利を有すること。

2.3.2 最初の許可証の認定

特許権存続期間の延長登録の根拠となる許可証は、医薬品、農薬、又はその製造方法の特許権の実施について、関係法律の規定により取得した最初の許可証でなければならない。いわゆる「最初の許可証」とは、同一の有効成分(active ingredient)及び同一の用途により取得した最初の許可証を指す。例えば、同一の有効成分と用途の薬品が、前後して2枚以上の許可証を取得した場合、その最も早く取得した許可証が「最初の許可証」となる。

前述した「有効成分」は、医薬品においては、薬品許可証の「処方」の欄に記載された有効成分に準じ、農薬においては、農薬許可証の「有効成分の種類及びその含量」の欄に記載された有効成分に準じる。原則的に、同一の化学部分(chemical moiety)である異なる塩類、異なるエステル類又は異なる水和物で取得した異なる許可証は、いずれも最初の許可証と認定することができる。例えば、延長登録を出願する特許の特許請求の範囲が「化合物 A 及びその塩類」で、出願人が同一の用途について、化合物 A のギ酸、化合物 A のピロリン塩酸でそれぞれ前後して異なる許可証を取

得した場合、当該前後して取得した異なる許可証はいずれも最初の許可証と認定することができ、出願人はその中の1つの許可証を選択して、それに基づき特許権存続期間延長出願することができる。

前述した「用途」は、医薬品においては、薬品許可証の「適応症」の欄に記載された内容に準じ、農薬においては、農薬許可証の「使用方法及びその範囲」の欄に記載された内容に準じる。

原薬、農薬原体で取得した許可証は、原薬、農薬原体が医薬品、農薬を製造する原料であることから、医薬、農薬用途ではないため、その取得した許可証は本法でいう「最初の許可証」には属さない。

我が国の中央目的事業主務官庁が、同一の有効成分に関する登録申請について、その後、新規用途の追加、新剤型、新用量、新単位含量の製剤などにより、別途許可証を発行、或いは同一の許可証に変更事項を付記する方法で数回の許可を出す可能性もある。したがって、最初の許可証の判断基準について、さらに以下のとおり説明する。

(1) 同一の有効成分の異なる用途について複数の許可を取得した場合

(i) 医薬品に関しては、原則的に同一有効成分の異なる用途で取得したいずれの許可も延長登録出願用の最初の許可証とすることができる。新たな用途の追加許可の登録は、同じ有効成分の許可証に変更事項を付記するものである場合、例えば剤形、剂量及び有効成分が同じで、用途のみ異なる場合、延長登録出願人は願書に、延長登録の根拠となる当該回の用途許可を記載しなければならない。注意すべきは、同一の薬品許可証に付記された変更事項について、本来承認された適応症のほかに、新適応症の追加も許可された場合、当該回の許可は同一の有効成分の異なる用途の許可であるため、最初の許可証に属することにある。例えば、「有効成分としてインターフェロン、適応症としてカポジ肉腫」を備えた薬品についての許可証である場合、その変更事項の付記欄に「適応症の変更、追加：慢性 B 型肝炎の再活性化に効く」と記載されていれば、すなわち、カポジ肉腫の適応症のほかに、慢性 B 型肝炎の再活性化を治療する適応症が追加されたことを示し、当該適応症の変更の許可は最初の許可証とすることができる。

(ii) 農薬に関しては、農薬の使用範囲拡大（適用作物或いは防治対象などの新規追加）により出された複数の許可について、同一の作用性質に基づくもの（例えば、いずれも殺菌剤、いずれも殺虫剤、又はいずれも除草剤など）であれば、依然として最初に出した許可を最初の許可証としなければならない。例えば、先に取得した許可が有効成分 A をキャベツの紋白蝶の防除のためであり、そ

の後に取得した許可が有効成分 A をキャベツのアブラムシの防除のため(防除対象の追加)の場合、両許可の用途はいずれも害虫防除であり、同一の作用性質に属するため、有効成分 A によるキャベツのアブラムシの防除の後続許可は最初の許可証に属さない。また、例えば、先に取得した許可が有効成分 B を葡萄のうどん粉病の防除を用途としたもので、その後に取得した許可が有効成分 B をパパイヤのうどん粉病の防除を用途とした場合(適用作物の追加)、両許可の用途はいずれもうどん粉病の防除であり、同一の作用性質に属するため、有効成分 B をパパイヤのうどん粉病の防除とする後続許可は最初の許可証に属さない。また、例えば、先に取得した許可が有効成分 C を水稻の白葉枯病の防除を用途としたもので、その後に取得した許可が有効成分 C をイネ科作物の細菌性条斑病の防除とした場合(適用作物及び防除対象の追加)、両許可の防除対象は異なるものの、両許可の用途はいずれも殺菌剤とするもので、依然として同一の作用性質に属するため、有効成分 C をイネ科作物の細菌性条斑病の防除とする後続許可は最初の許可証に属しない。

(2) 同一の有効成分及び同一の用途について複数の許可を取得する場合

(i)最初の許可証とは、同一の有効成分及び同一の用途について取得した最初の許可を指す。その後の、同一成分及び同一用途であるが、異なる剤型、異なる用量、異なる単位含量などについて取得した許可はいずれも最初の許可証に属さない。

(ii)前後して取得した許可において、新しく追加した用途の許可の登記が同一有効成分の許可証に変更事項を付記したものについて、適応症の名称変更(例えば、衛福部の公告には diclofenac 成分を含む薬品で、目薬の剤形の適応症を「白内障の術後の眼部炎症」に統一して変更する)又は先の適応症と関連する新しい適応症の追加により、変更後の適応症が本来登録されていた適応症に取って代わるものとなる場合、このような状況においては、当該適応症が変更された許可は最初の許可証には属さない。

2.4 延長登録を出願できる法定期間

延長登録の出願は、最初の許可証を取得した日から 3 ヶ月以内に特許主務官庁にしなければならない。ただし、特許権存続期間満了前の 6 ヶ月以内には出願することができない。

許可証が発行された日は、特許権者又は実施権者が実際に許可証を受領した日と必ず同日とは限らない。したがって、「最初の許可証を取得した日」とは、特許権者又

は実施権者が許可証を実際に受領した日を基準とする。用途変更(薬品の新規適応症の追加又は農薬の使用範囲の拡大を指す)により登録を申請したが、許可を受けた後、原許可証に変更事項を付記した場合、その実際に許可証を受領した日は、変更事項を付記した後の原許可証を実際に受領した日を指す。

出願人が許可証を実際に受領した日の証明を提出することができない場合、最初の許可証を取得した日は、許可証に記載された発行日を基準とする。用途変更によって登録を申請する場合、許可証に記載された当該変更事項の許可日を基準とする。

2.5 延長登録の出願回数

特許権の存続期間の延長登録制度は、医薬品、農薬又はその製造方法の特許発明を実施するのに法定審査を経て販売許可証の取得を必要とされるため、特許発明を実施することができなかった期間を補うことを立法目的とする。したがって、1 つの特許権に対して、特許権者が特許権存続期間の延長登録を出願できる回数は、1 回に限られる。1 つの特許権につき、一旦延長登録が認められた後、再び同一の特許権について延長登録を認めることはできない。例えば、1 つの発明特許の特許請求の範囲に有効成分 A 及びそれを殺菌と殺虫とする用途が含まれる場合、仮に先に有効成分 A を殺菌剤とする農薬許可証で特許権の存続期間の延長登録を出願して登録査定された場合、その後有効成分 A を殺虫剤とする農薬許可証で再び同一の特許権の延長登録を出願してはならない。同時に殺菌剤の許可及び殺虫剤の許可で同一の特許権存続期間の延長登録を出願する場合、特許権者はこのうちの 1 つの許可だけを選択して延長登録を出願することができる。

このほか、特許権者は最初の許可証について、1 回に限り、延長登録を出願することができる。最初の許可証によって延長登録を出願したことがある場合、特許権者は同一の許可で再び同一の特許又はその他の特許の特許権の存続期間の延長登録を出願してはならない。したがって、特許権者は最初の許可証を取得した後、当該許可証が複数の発明特許の特許請求範囲に対応することができる場合、そのうちの 1 つの特許権だけを選択して延長登録を出願することができる。

3. 延長登録の出願

特許権存続期間の延長登録の出願をする場合、法により取得した許可証のコピー及び許可を申請した国内外の証明書類を願書に添付して、特許主務官庁に提出しなければならない。

3.1 願書の記載

特許権存続期間の延長登録出願の願書には、特許番号、発明の名称、特許権者の氏名、延長登録出願の理由、期間及び最初の許可証の取得日などを記載しなければならない。以下に、願書に記載すべき関連事項を説明する。

3.1.1 特許権の存続状態

願書に特許番号、公告日、特許権の存続期間の満了日及び特許権の存続状態(例えば、延長登録出願までの納付済の特許料の状況を記載すること)を記載しなければならない。

3.1.2 最初の許可証に関する事項の説明

最初の許可証を取得するため発明を実施することのできない経緯とその期間は、延長登録出願の主要な根拠となるため、出願人は詳細を記載しなければならない。最初の許可証の事項に関する説明については、以下の事項を含まなければならない。

(1) 法により取得した許可証の法的根拠

医薬品は、薬事法第 39 条の規定により、許可証を受けてはじめてその特許権を実施できる。農薬は、農薬管理法第 9 条の規定により、許可証を受けてはじめてその特許権を実施できる。

(2) 最初の許可証に記載された特定の許可事項

延長登録出願の理由は、許可の有効成分及びその用途を含む最初の許可証の内容を記載しなければならない。医薬品の場合は、通常、薬品許可証の「処方」欄に記載された有効成分及び「適応症」欄に記載された内容を転載する。農薬の場合は、通常、農薬許可証の有効成分及び「使用方法及びその範囲」欄に記載された内容を転載する。

(3) 最初の許可証の有効成分及びその用途と特許請求の範囲との関連性

延長登録出願の医薬品、農薬又はその製造方法に係る発明特許について、その特許請求の範囲は、延長登録出願の根拠となる最初の許可証に記載された有効成分及

び用途に対応するものでなければならない。したがって、願書に最初の許可証に記載された有効成分及びその用途と特許請求の範囲との関連性を説明しなければならない。注意すべきは、最初の許可証に記載された有効成分及び用途の表現形式と請求項の内容とが不一致である場合、出願人は両者の関係を詳細に説明しなければならない。特許明細書に両者の関係が記載された場合、当該記載部分を明示すべきであることにある。例えば、請求項は化学式又は化学名称によって請求する化合物を表示するが、許可証に記載された有効成分が薬典に記載された名称、学名、通俗名によって表示されている場合、出願人は薬典に記載された根拠を提出し、当該有効成分の化学式又は化学名称及びそれと請求項の化合物との関係を明確に説明しなければならない。このほか、特許明細書における化学式又は化学名称によって表示された化合物がすなわち薬典に記載された名称、学名、通俗名の記載であれば、特許明細書の記載部分も明示すべきである。また、請求項に記載された医薬用途は薬理メカニズムによって限定される一方、許可証に記載されている適応症は特定の病症名である場合、出願人は当該薬理メカニズムと当該特定の病症の関係を説明しなければならない。特許明細書に両者の関係が記載された場合、当該記載部分を明示すべきである。

3.1.3 許可証取得のため特許発明を実施できなかった経緯及びその期間

延長登録出願の理由には、許可証取得のため特許発明を実施できなかった経緯、すなわち、許可の取得に関するすべての主要事実及びその期間を記載しなければならない。

3.1.3.1 許可証取得のため特許発明を実施できなかった経緯

許可証取得のため特許発明を実施できなかった経緯について、医薬品では、衛福部が発行する薬品許可証を取得するため、実施した国内外の臨床試験計画とその開始・終了日、及び国内での薬品検査登録申請の審査経緯と関連期間を記載しなければならない。農薬では、農委会が発行する農薬許可証を取得するため、実施した国内外の圃場試験計画とその開始・終了日、及び国内での農薬登録申請の審査経緯と関連期間を記載しなければならない。前述した各期間の記載説明は以下のとおりである。

3.1.3.1.1 医薬品の国内外における臨床試験期間

(1) 国内における臨床試験期間

医薬品の国内臨床試験期間の開始日とは、出願人の国内臨床試験(ブリッジング試験を含む)計画の実施に衛生福利部が同意し、試験実施同意書を発行した日で

ある。医薬品の国内臨床試験の終了日とは、衛生福利部が当該臨床試験（ブリッジング試験を含む）の事前報告に同意し、事前報告同意書を発行した日である。

前述したブリッジング試験は、衛福部が実施必要と評価したものでなければならない。同一の有効成分で異なる臨床試験を行った場合、衛生福利部が各試験に同意した日と各臨床試験の報告の届出に同意した同意書の期日を、各試験期間の開始日・終了日として記載しなければならない。

(2) 国外の臨床試験期間

国外の臨床試験期間をもって延長登録を出願する場合、試験計画名称、計画番号、試験薬名、試験段階などの国外の臨床試験計画の重点を説明するとともに、ICH(医薬品規制調和国際会議:International conference on harmonization of technical requirements for registration of pharmaceuticals for human use)で規範された臨床試験報告書に定められた臨床試験開始日(study initiation date)と試験完了日(study completion date)を国外の臨床試験期間の開始日と終了日として記載しなければならない。

3.1.3.1.2 国内における薬品検査登録申請の審査期間

国内における薬品検査登録申請の審査期間については、衛福部に検査登録を申請した日(衛福部の書類受け取り日を基準とする)を開始日とし、許可証を実際に受領した日(例えば、医薬品の取扱説明書の貼付ラベルに記載された日)を終了日とする。

3.1.3.1.3 農薬の国内外における圃場試験期間

農薬の国内外の圃場試験期間は、原則的に開始日は農委会の認可を受けた機関(機構)、学校、法人又は団体が農薬圃場試験の実施を始めた期日とし、終了日は圃場試験が完了した期日とする。すなわち、圃場試験報告書に記載された試験開始日及び試験完了日である。

農委会による農薬登録の審査について、その書面審査の資料が外国の圃場試験データを含むため、外国の圃場試験の期間をもって延長登録を出願する場合、試験計画名称、計画番号、農薬名、農薬使用範囲などの当該外国圃場試験計画の重点を説明するとともに、当該圃場試験の開始日と試験完了日を外国の圃場試験期間の開始日と終了日として記載しなければならない。

3.1.3.1.4 国内における農薬登録申請の審査期間

国内における農薬登録申請の審査期間の開始日は申請者が関連登録資料を添付

し、農委会により農薬登録出願の受理された日とし、終了日は農薬許可証に記載された許可証発行の期日である。

3.1.3.2 許可証取得のため特許発明を実施できなかった期間の計算

許可証取得のため特許発明を実施できなかった期間については、本章 3.1.3「許可証取得のため特許発明を実施できなかった経緯及びその期間」に記載された各国内外の試験期間(その中で、国内外の試験開始日が特許公告日の前である場合には、公告日から起算し、国内外の試験開始日が特許公告日の後である場合には、当該試験開始日から起算する)及び国内における許可証申請の審査期間(実際に許可証受け取り日の前日まで計算する)となり、それらを合計した後に、国内外の試験期間の重複期間及び試験と許可証の審査の重複期間を差し引いて計算し(「日」を単位とする)、5年を超過する場合でも、やはり計算により得られた実際に発明を実施できなかった期間を記載する。

3.1.4 延長を求める期間の記載

許可証の取得のため、特許発明を実施できない期間が5年に足らず延長登録出願する場合、延長登録出願の期間は「日」単位で行い、「本特許権の存続期間の延長をを求める期間〇日」と記載しなければならない。5年を超過する場合、延長登録出願の期間は5年を限度とし、「本特許権の存続期間の延長をを求める期間5年」と記載しなければならない。

3.2 添付資料

特許権存続期間の延長登録の出願をする場合、法により取得した許可証のコピー及び許可を申請した国内外の証明書類を添付しなければならない。それぞれ以下に述べる。

3.2.1 医薬品又はその製造方法

延長登録の出願をする特許権が医薬品又はその製造方法である場合、薬品許可証のコピー以外に、次の書類を添付しなければならない。

- (1) 国内の臨床試験期間(ブリッジング試験期間を含む)、国外の臨床試験期間と開始日・終了日の期日の証明書類及びリスト。リストには各臨床試験計画の名称、計

画番号及びその開始日・終了日等を列記しなければならない。(医薬品臨床試験リストの見本は付録を参照)

(2) 国内で申請した薬品検査登録の審査期間及びその開始日・終了日の期日の証明書類。

前述した国内の臨床試験(ブリッジング試験を含む)期間の開始日・終了日の証明書類とは、衛生署が発行した臨床試験実施同意書とその後の臨床試験報告(ブリッジング試験報告を含む)の届出に関する同意書を指す。ブリッジング試験期間で延長登録を出願する場合、別途衛福部へブリッジング試験評価及び評価結果に関する書類を提出しなければならない。

国外の臨床試験期間の開始日・終了日の期日の証明書類は、国外で当該臨床試験が行われた試験部署又は機構などが発行した証明書類であり、例えば試験計画の名称、計画番号、試験薬品、臨床試験の段階、試験部署及び試験開始日と試験完成日などを記載した試験報告書の抄録ページのコピーを提出する。

国内で申請した薬品検査登録の審査期間の開始日の証明書類は、例えば衛福部から受理した日付を記載した通知書などの、検査登録を申請した日付を証明するに足る官庁発行の書類でなければならない。終了日の証明書類については、通常、薬品の取扱説明書の貼付ラベルのコピーとする。

3.2.2 農薬又はその製造方法

延長登録出願に係る特許権が農薬又はその製造方法の場合、農薬許可証のコピー以外に、次の書類を提出しなければならない。

- (1) 国内外における圃場試験の開始日・終了日の期日の証明書類及びリスト。リストには各圃場試験計画の名称、計画番号及びその開始日・終了日の期日等を列記しなければならない(農薬の圃場試験リストの見本は付録を参照)。
- (2) 国内で申請した農薬登録の審査期間及びその開始日・終了日の期日の証明書類。

前述した国内外における圃場試験期間とその開始日・終了日の期日の証明書類は、当該圃場試験が行われる試験部署又は機構などが発行した証明書類であり、例えば試験名称、計画番号、試験農薬、試験部署、試験開始日及び試験終了日を記載した圃場試験報告書の抄録ページのコピーを提出する。

国内で申請した農薬登録の審査期間の開始日の証明書類は、農委会が農薬登録出願の受理完了を証明するに足る官庁発行の書類、例えば書類受付日付を記載した

登録許可申請書のコピーとなる。終了日の証明書類については、通常、証書発行日を記載した農薬許可証のコピーとする。

3.3 願書記載の例(医薬品を例とする)

一、特許発明の有効性

出願日 ○○○○年○月○日
特許の公告日 ○○○○年○月○日
特許権存続期間満了日 ○○○○年○月○日
特許年金の有効期限 ○○○○年○月○日

二、許可証の事項の説明

(一)法により取得した許可証の法的根拠

医薬品は薬事法第 39 条の規定により、許可証を受けることによりはじめてその特許権を実施できる。

(二)許可証番号:○○○

(三)許可証の所有者と特許権者の関係:同一人

(四)許可証に記載された特定の許可事項

有効成分:○○○

適応症:○○○

(五)許可証の有効成分(又は有効成分とその用途)と特許請求の範囲との関連性

法により許可された有効成分は、請求項 1 の「化合物の式(I)の中の R₁ が水素原子」の範囲に属する。

三、延長申請の理由

(一)許可証取得のため特許権を実施することができなかった期間の事実の説明:

(略)(二)許可証取得のため特許権を実施することができなかった期間の経緯:

A.国内外における臨床試験期間

ブリッジング試験期間の開始日:○○○○年○月○日

ブリッジング試験期間の終了日:○○○○年○月○日

国外における臨床試験期間の開始日:○○○○年○月○日

国外における臨床試験期間の終了日:○○○○年○月○日

B.検査登録審査期間

最初の許可証を申請した日:○○○○年○月○日

最初の許可証を受領した日:○○○○年○月○日

(三)許可証取得のため特許発明を実施することができなかった期間合計:○日間

四、延長登録を求める期間：本特許権の存続期間の延長を求める期間○日

五、最初の許可証を取得した日：○○○○年○月○日

六、添付資料：

A.特許公報○○○○年○月○日特許第○○○号公告のコピー

B.○○○字第○○○号許可証のコピー

C.医薬品の説明書、ラベル表のコピー

D.ブリッジング試験期間及びその開始日・終了日の期日の証明書類のコピー 1部

E.ブリッジング試験評価申請及び評価結果の証明書類のコピー1部

F.国外における臨床試験期間の開始日・終了日の期日の証明書類のコピー1部

G.国内外における臨床試験リスト 1式2部(添付した臨床試験の検査登録審査用資料の中の箇所を明記。例：「審査用資料光ディスク第○枚の○ページ」、「審査用資料第○冊の○ページ」)

3.4 延長登録出願の公告

延長出願を受理した場合、特許権の存続期間の延長登録出願の状態を公衆が知ることができるよう、願書の内容についてこれを公告しなければならない。

4. 延長出願の審査

延長出願の審査に関して、出願人、特許が延長出願の要件を満たすか否かについて審査する以外に、さらに延長登録出願の理由に記載された内容により、並びに添付された証明書類を参照して、期間算入の可否に関し確認及び判断しなければならない。国内外の臨床試験期間(医薬品)又は圃場試験期間(農薬)を算入することは、特許主務官庁が中央目的事業主務官庁からそれらの期間が許可証発行に必要な期間であるという確認を得たものに限られるため、審査時には先ず出願人が添付した各種試験のリストを中央目的事業主務官庁へ照合に出し、並びにその後中央目的事業主務官庁からの結果回答書を得てから審査を続行しなければならない。以下に審査に関連する事項と延長できる期間の算入承認と計算についてのみ説明する。

4.1 最初の許可証の判断

延長登録出願の根拠となる許可証が最初の許可証であるか否かの判断は、許可証に記載された有効成分及び用途について審査しなければならない。例えば、中央目的事業主務官庁のホームページの許可証照合システムを利用してチェックし、必要に

応じて書簡にて中央目的事業主務官庁に確認の協力を要請することができる。

延長登録出願の根拠となる許可証が最初の許可証ではない、又は同一の許可証に基づいて他の特許権の存続期間の延長登録出願をしたことがある場合、特許権存続期間の延長登録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。

4.2 最初の許可証の所有者が出願人ではない場合の手続き

出願人が最初の許可証の所有者ではない場合、出願人は最初の許可証の所有者と許諾関係がなければならない。最初の許可証の所有者が出願人ではない場合、出願人に延長登録出願時にすでに許諾を完了していた事実の証明書類を添付するよう通知すべきで、期限までに当該証明書類を添付しない又は当該証明書類に不備がある場合は、拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

4.3 特許請求の範囲と最初の許可証との関連性についての判断

延長登録出願の審査では、最初の許可証に記載された有効成分と用途が当該出願の特許請求の範囲に含まれていることを確認しなければならない。物の特許発明の場合、最初の許可証に記載された有効成分は、物の請求項の範囲に含まれているものでなければならない。用途発明特許の場合、最初の許可証に記載された有効成分と用途は用途の請求項の範囲に含まれているものでなければならない。物の製造方法の特許発明の場合、最初の許可証に記載された有効成分は製法請求項に記載された製造方法によって製造できる物の範囲に含まれているものでなければならない。

最初の許可証に記載された有効成分及び用途と、延長登録出願の特許請求の範囲との関連性の判断について、以下に例を挙げて説明する。

- (1) 物の発明特許について、その特許請求の範囲には少なくとも 1 個の請求項の内容が許可証に記載された有効成分を含まなければならない。

例 1.

延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: 化合物 A。

請求項 2: 請求項 1 の化合物 A は化合物 a であることを特徴とする請求項 1 に記載の化合物 A (a は化合物 A の範囲に含まれる)。

最初の許可証

処方: 化合物 a のベンゼンスルホン酸

適応症: 鎮痛

〔説明〕

最初の許可証の処方欄に記載された有効成分は、化合物 a のベンゼンスルホン酸で、請求項 1、2 にはいずれも化合物 A の塩類の記載がないため、許可証に記載された化合物 a のベンゼンスルホン酸は請求項 1、2 の範囲に含まれることができない。

例 2.延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: 化合物 B 及びその塩類。

最初の許可証

処方: 化合物 b (b は化合物 B の範囲に含まれる)

適応症: その他の抗癌剤と併せて使用することにより乳がんを治療する

〔説明〕

最初の許可証の処方欄に記載された有効成分は化合物 b で、許可証の適応症の欄にはその他の抗癌剤と合わせて用いるとされているが、当該処方の欄には単一の有効成分の化合物 b しか記載されていないため、化合物 b を請求項 1 の化合物 B と対比しなければならず、化合物 b は請求項 1 の範囲に含まれるとの判断により、最初の許可証に記載された有効成分は請求項 1 の範囲に含まれていると認めなければならない。

例 3.延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: 化合物 A 及びその異性体。

請求項 2: L 型 (L-form) 化合物 a であることを特徴とする請求項 1 に記載の化合物 A 及びその異性体。

最初の許可証

処方: 化合物 a の L 型異性体

適応症: 鎮痛

〔説明〕

最初の許可証の処方の欄に記載された有効成分は、化合物 a の L 型異性体で、化合物 a の L 型異性体は請求項 1、2 の範囲に含まれるとの判断により、最初の許可証に記載された有効成分は請求項 1、2 の範囲に含まれていると認めなければならない。

例 4.延長登録出願に係る特許發明

請求項 1: 化合物 A 及びその薬学上許容される塩。

請求項 2: 化合物 A を化合物 a とすることを特徴とする請求項 1 に記載の化合物 A 及びその薬学上許容される塩。

最初の許可証

処方: 化合物 a のギ酸

適応症: 鎮痛

[説明]

最初の許可証の処方の欄に記載された有効成分は、化合物 a のギ酸で、当該ギ酸は薬学上許容できる塩であるため、化合物 a のギ酸は請求項 1、2 の範囲に含まれ、最初の許可証に記載された有効成分は請求項 1、2 の範囲に含まれていると認めなければならない。

例 5.延長登録出願に係る特許發明

請求項 1: 化合物 C

請求項 2: 化合物 C を含む医薬組成物

最初の許可証

処方: 化合物 c の三水和物 (c は化合物 C の範囲に含まれる)

適応症: 抗生物質

[説明]

最初の許可証の処方欄に記載された有効成分は化合物 c の三水和物であるが、請求項 1、2 には化合物 C しか記載されておらず、化合物 C の水和物は記載されていないため、最初の許可証に記載された化合物 c の三水和物は請求項 1、2 の範囲に含まれることができない。

例 6.延長登録出願に係る特許發明

請求項 1: イバブラジン塩酸塩の β -結晶形態

請求項 2: イバブラジン塩酸塩の β -結晶形態を含む医薬組成物

最初の許可証

処方: イバブラジン塩酸塩

適応症: 慢性心不全の治療

〔説明〕

最初の許可証の処方欄に記載された有効成分は「イブブラジン塩酸塩」で、「イブブラジン塩酸塩のβ-結晶形態」ではなく、請求項 1、2 の範囲に含むことができない。

例 7.延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: アミスルプリド (amisulpride) (光学異性体の特定なし)

最初の許可証

処方: S(-)amisulpride

適応症: 抗不安

〔説明〕

請求項 1 に記載されたアミスルプリドの光学異性体の特定なしは、ラセミ体の化合物として認定することができるため、最初の許可証に記載された S(-)amisulpride は請求項 1 の範囲に含むことができない。

例 8.延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: 化合物 A を含む抗がん組成物

請求項 2: さらに化合物 B を含む請求項 1 の抗がん組成物

最初の許可証

処方: 化合物 a

化合物 b

適応症: 骨癌の治療

〔説明〕

最初の許可証に記載された有効成分は化合物 a 及び化合物 b の組み合わせで、記載された適応症は骨癌の治療であり、請求項 1 の抗がん組成物は開放式の記載のため、最初の許可証に記載された有効成分及び用途は請求項 1、2 に含まれると認めなければならない。

例 9.延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: 化合物 A と化合物 B からなる抗がん組成物

最初の許可証

処方:化合物 a
化合物 b
適応症:骨癌の治療

[説明]

最初の許可証に記載された有効成分は化合物 a 及び化合物 b で、且つ、記載された適応症は骨癌の治療であり、請求項 1 の範囲に含むことができる。

例 10.

延長登録出願に係る特許発明

請求項1:化合物 A と化合物 B からなる抗がん組成物

最初の許可証

処方:化合物 a
化合物 b
化合物 c
適応症:骨癌の治療

[説明]

請求項 1 の抗がん組成物は化合物 A 及び化合物 B のみからなるもの(閉鎖的記載)で、最初の許可証に記載された有効成分は化合物 a、化合物 b 及び化合物 c の組み合わせで、請求項 1 の範囲に含むことができない。

(2) 用途請求項の特許発明について、特許請求の範囲の中の少なくとも一つの用途請求項の内容が最初の許可証に記載された有効成分の用途を含まなければならない。形式上異なる場合、例えば請求項に記載されている医薬用途は薬理メカニズムによって特定され、許可証に記載されている適応症は特定の病症名である場合、延長登録出願人は薬理メカニズムと特定の病症名との関係を説明しなければならない。特許明細書に両者の関係にかかる記載がある場合、当該記載部分を明示しなければならない。

例 1.

延長登録出願に係る特許発明

請求項 1:化合物 D を抗ウイルス組成物の製造に用いる用途。

請求項 2:化合物 D が化合物 d であることを特徴とする請求項 1 に記載の用途。

請求項 3:抗ウイルス組成物が抗 HIV 剤であることを特徴とする請求項 1 に

記載の用途。

最初の許可証

処方: 化合物 d (d は化合物 D の範囲に含む)

適応症: 抗 HIV

[説明]

最初の許可証に記載された有効成分の化合物 d は、化合物 D の範囲内に含まれ、抗 HIV の用途は抗ウイルスの下位概念であることから、最初の許可証に記載された有効成分の化合物 d 及び抗 HIV の用途は請求項 1～3 の範囲に含まれると認めなければならない。

例 2.

延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: 化合物 E を抗腫瘍薬物の製造に用いる用途。

請求項 2: 化合物 E が化合物 e であることを特徴とする請求項 1 に記載の用途。

最初の許可証

処方: 化合物 e (e は化合物 E の範囲に含む)

適応症: 尿失禁の治療

[説明]

最初の許可証に記載された有効成分の化合物 e は、請求項 1、2 に記載されている化合物 E の範囲に含まれるが、記載されている尿失禁の治療の適応症と請求項 1、2 の抗腫瘍の用途は異なるため、最初の許可証に記載された有効成分化合物 e は請求項 1、2 の範囲に含まれないと認めなければならない。

(3) 製造方法の特許について、特許請求の範囲に記載されている製法請求項により製造された物の少なくとも 1 つは許可証に記載されている有効成分を含まなければならない(許可証には製造方法にかかる記載はない)。許可証に記載されている有効成分が請求項によって直接表現できず、又は表現方式が請求項の内容と一致しない場合、出願人は両者の関係を詳しく説明しなければならない。特許明細書又は特許請求の範囲に両者の関係にかかる記載がある場合、当該記載部分を明示しなければならない。

例 1.

延長登録出願に係る特許発明

請求項 1: 化合物 A の製造方法

最初の許可証

処方: 化合物 a (a は化合物 A の範囲に含まれる)

適応症: 鎮痛

[説明]

最初の許可証には、化合物 a の製造方法は記載されていないため、最初の許可証に記載された有効成分の化合物 a が、化合物 A の範囲に含まれると判断できれば、最初の許可証は請求項1と関連性を有すると認めることができる。

4.4 延長登録が認められる期間の審査と計算

存続期間の延長登録を認める審査に関し、延長出願の対象となる期間が証明書類の不備により算入できない、延長出願の期間の計算に誤りがある、或いは審査した結果、出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間が控除されていないなどの事情がある場合は、出願人に期限内に応答又は資料の補正をするよう通知しなければならない。期限までに応答せず、或いは応答又は資料の補正後も解消できない場合は、直接既存の資料により延長登録を認める期間を認定する。以下に医薬品及び農薬の延長登録を認める期間についてそれぞれ説明する。

4.4.1 医薬品又はその製造方法の特許

医薬品又はその製造方法の特許について、特許権の存続期間の延長登録が認められる期間は次の期間が含まれる。

- (1) 衛福部が発行する薬品許可証を取得するために国内外で実施した臨床試験期間（ブリッジング試験期間を含む）、及び
- (2) 国内で申請した薬品検査登録の審査期間。

前述した衛福部が発行する薬品許可証を取得するために国内外で実施した臨床試験は、特許主務官庁が衛福部に照会し、衛福部が薬品許可証の発行に必要と認めたものに限る。

衛福部が発行する薬品許可証を取得するために国内で実施した臨床試験期間（ブリッジング試験期間を含む）は衛福部からその臨床試験の実施、またその後の臨床試験報告の届出への同意を取得することを要件とするから、衛福部へブリッジング試験評価を申請した行政作業期間については算入されない。

前述した各期間からは以下の期間を控除しなければならない。

- (1) 出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間
 - (2) 国内外における臨床試験(ブリッジング試験を含む)の重複期間
 - (3) 国内外における臨床試験(ブリッジング試験を含む)と検査登録審査の重複期間
- 前述した出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間の認定については、本章4.4.3「出願人の責に帰すことのできる不作為の期間」を参照。

4.4.2 農薬又はその製造方法の特許

農薬又はその製造方法の特許について、特許権の存続期間の延長登録が認められる期間は次の期間が含まれる。

- (1) 農委会が発行する農薬許可証を取得するために国内外で実施した圃場試験期間。
- (2) 国内で申請した農薬登録の審査期間。

前述した国内外の圃場試験は、特許主務官庁が農委会に照会し、農委会が農薬許可証の発行に必要と認めたものに限る。

前述した各期間からは以下の期間を控除しなければならない。

- (1) 出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間
- (2) 国内外における圃場試験の重複期間
- (3) 国内外における圃場試験と登録審査の重複期間

前述した出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間の認定については、本章4.4.3「出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間」を参照。

4.4.3 出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間

いわゆる「出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間」とは、出願人がなすべき注意を怠り、許可証取得に中断又は遅延が発生した期間を指す。許可証取得の過程において、出願人の責めに帰すことのできる不作為の事情については、以下に例を挙げて説明する。

- (1) 薬品検査登録又は農薬登録の申請は、どちらもすでに具備すべき書類及び手数料について明らかに定められている。資料の不備、手数料の未納又は衛福部の審査時に資料が許可証取得の基準に符合しなかったことにより、資料の補正又は追納の必要が発生し、許可証取得の期間に遅延が引き起こされた場合、原則として出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間となる。
- (2) 薬品検査登録は、審査を経て合格した後、衛福部が許可証を受け取ることができる旨を通知する。このため、当該許可証受け取り通知書の送達日を衛福部が許

可証審査を完了した日と見なすため、許可証受け取り通知書の送達日の翌日から実際に許可証を受領した日の前日までの期間は、出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間となる。

- (3) 農薬登録は農業委員会の審査を経て許可された後、法により公告される。公告の日から農薬登録の申請者は当該農薬許可証の発行を申請する資格を有しているため、農薬の「使用方法及びその範囲」の許可公告日から農薬許可証発行日の前日までの期間は、出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間となる。

前述の(1)、(2)及び(3)の出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間は、延長登録できる期間を計算する際に、控除しなければならない。資料の補正期間の計算の根拠については、出願人に許可証申請案件の申請経過に関する資料(例えば、中央目的事業主務官庁のホームページの「申請案件状況の照会」システムで照会した申請案件経過記録)を提出するよう通知することができるが、審査官が自ら確認することもでき、或いは中央目的事業主務官庁にその情報システムで照会した審査経過に関する情報提供の協力を依頼することもできる。

4.5 審査の注意事項

- (1) 特定化合物のプロドラッグ(Prodrug)の形態(例えば当該特定化合物の特定のエステル類)で特定の適応症の薬品許可証を取得した場合、たとえ以前に同一の適応症に基づいて同一の特定化合物の薬品許可証を取得していても、最初の許可証として認定できるが、当該プロドラッグの形態は延長登録出願に係る特許発明の特許請求の範囲内に含まれていなければならない。
- (2) 特許権者又は被許諾者が同日に同一の有効成分及び同一の用途の許可証を複数取得した場合(例えば、同一有効成分及び同一用途で剂量が異なり、同日に複数の許可がだされた場合)、特許権者は最初の許可証をもって延長登録を出願することができ、一回を限度とし、且つ、当該許可証はそれに基づき特許権存続期間の延長登録が認められる回数は1回のみであることから、登録延長の出願人はその許可証の中から一つだけ選択して延長登録出願することができる。延長登録出願時に、出願人が同時に複数の同日に発行された同一有効成分及び同一用途の許可証を提出した場合、出願人に1ヶ月の期限内に1つ選択して延長出願するよう通知しなければならず、期限までに択一しない場合、本法第17条規定により処理する。
- (3) 特許権者又は専用実施権者が同一有効成分及び同一用途の2件(又は2件以上)の発行日が同じである最初の許可証に基づき、それぞれ2件(又は2件以上)の異なる発明特許の延長登録を出願した場合、最初の許可証は、それに基づ

つき特許権存続期間の延長登録が認められる回数は 1 回のみであることから、1 ヶ月の期限内にその中の 1 つを選択して当該延長出願するよう特許権者に通知しなければならない。通知した後になおも選択しない場合、延長登録出願は拒絶査定としなければならない。例えば、特許権者が許可証 A をもって甲案の特許権存続期間延長登録出願をし、許可証 B をもって乙案の特許権存続期間延長登録出願をし、審査を経て許可証 A、B は同一有効成分、同一用途(剂量が異なるのみ)で、同日に許可証が発行されている場合、1 ヶ月の期限内に甲案(許可証 A)又は乙案(許可証 B)を選択して延長登録出願するよう特許権者に通知しなければならない。通知後になおも選択しない場合、甲、乙案の延長出願は拒絶査定としなければならない。

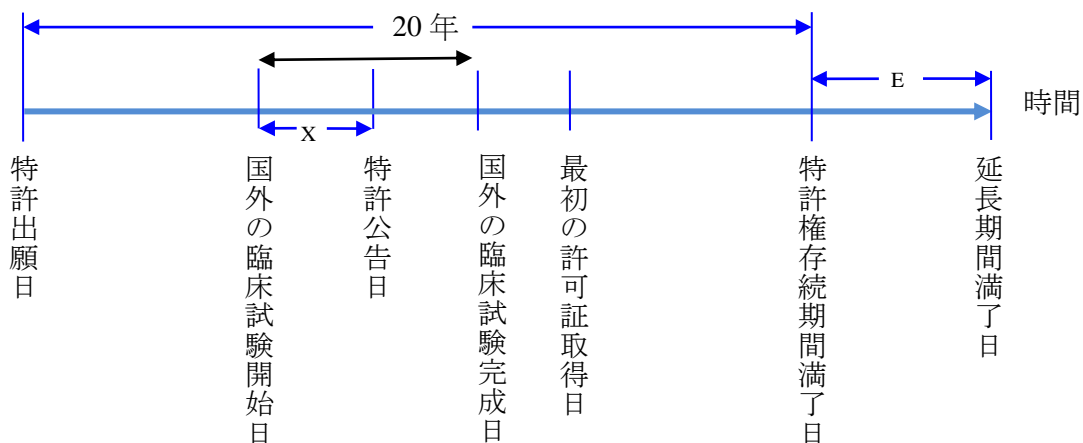
- (4) 延長登録出願の前提は、特許権が有効に存在していることにあるが、特許権存続期間の延長登録が許可された時にも特許権がなおも有効に存在していて始めて延長登録査定の実益がある。よって、延長登録出願が受理され、審査時に、特許権がすでに当然消滅又は取消し確定となった、又は延長が基づく許可証に記載された有効成分及びその用途に対応する請求項が訂正により削除又は取消し確定となり、延長出願の対象がすでに存在しない場合には、延長登録出願は拒絶査定としなければならない。ただし、本来の特許権存続期間が満了時にまだ審決されていない延長登録出願は、やはり審査続行しなければならない。
- (5) 学術研究用に供される国内臨床試験は原則的に国内臨床試験の期間には属さないが、衛福部が当該国内臨床試験を検査登録用の国内臨床試験に移行することに同意すれば、国内臨床試験期間に算入することができ、その開始日は学術研究用の国内臨床試験の開始日となり、移行日ではない。

4.6 事例

以下に特許権存続期間の延長の計算方法について例を挙げて説明する。

例 1.

国外の臨床試験開始日が特許公告日より前である場合、その開始日は公告日から起算する。

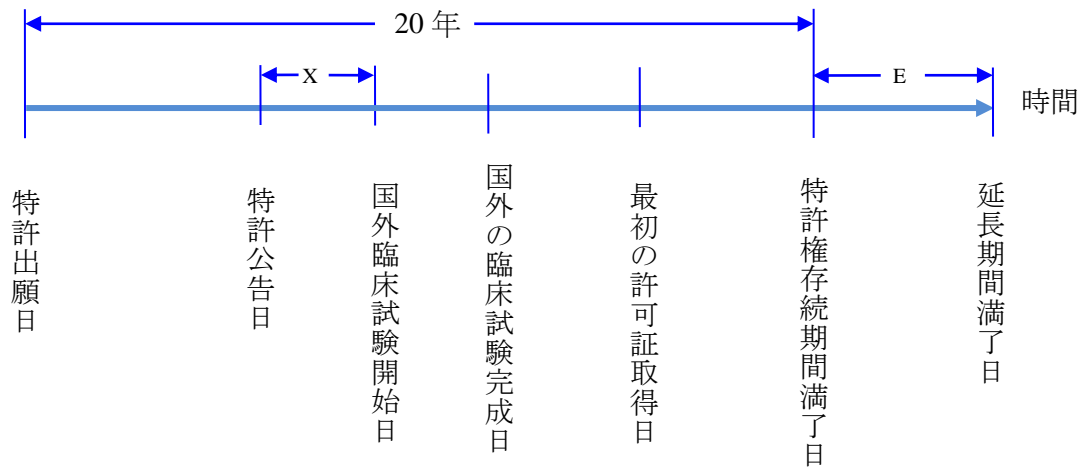


【説明】

国外の臨床試験開始日が特許公告日より早いですが、試験開始日から特許公告日までの期間(X)は延長を許可できる期間に算入しない。よって、国外の臨床試験期間は特許公告日から起算し国外の臨床試験完成日までとしなければならない。(註:Eは許可証の取得に必要な国内外で行われた試験期間と国内の許可証の審査期間の総和期間から、出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間及び各期間の重複期間を控除し、一日単位で計算して得たものである。E \geq 5の場合も、やはり5年を限度とする。)

例 2.

国外の臨床試験開始日が特許公告日より後である場合、その開始日は、国外の臨床試験開始日から起算する。

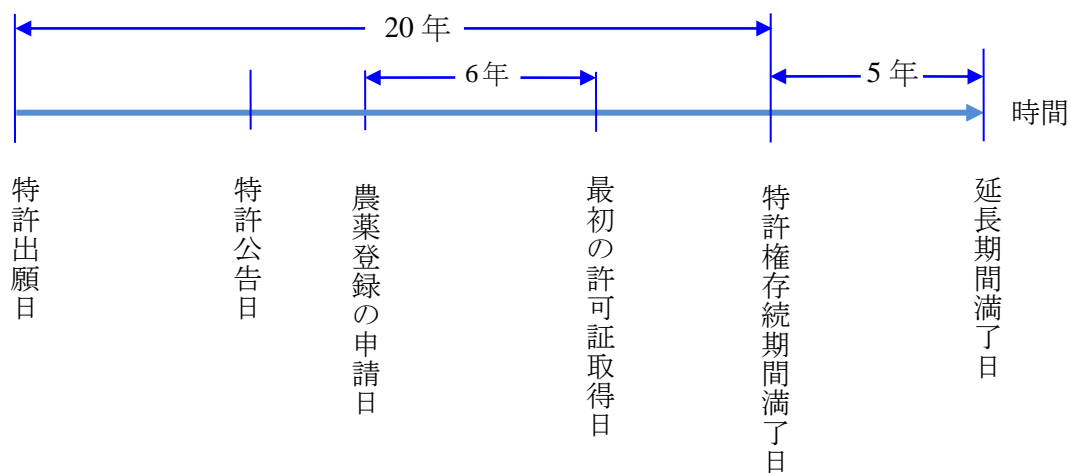


【説明】

国外の臨床試験開始日が特許公告日より後であるため、特許公告日から試験開始日間の期間(X)は延長を許可できる期間には算入しない。(E)。

例 3.

農薬登録の申請日が特許公告日の後で、最初の許可証取得までの期間が 5 年以上である場合。

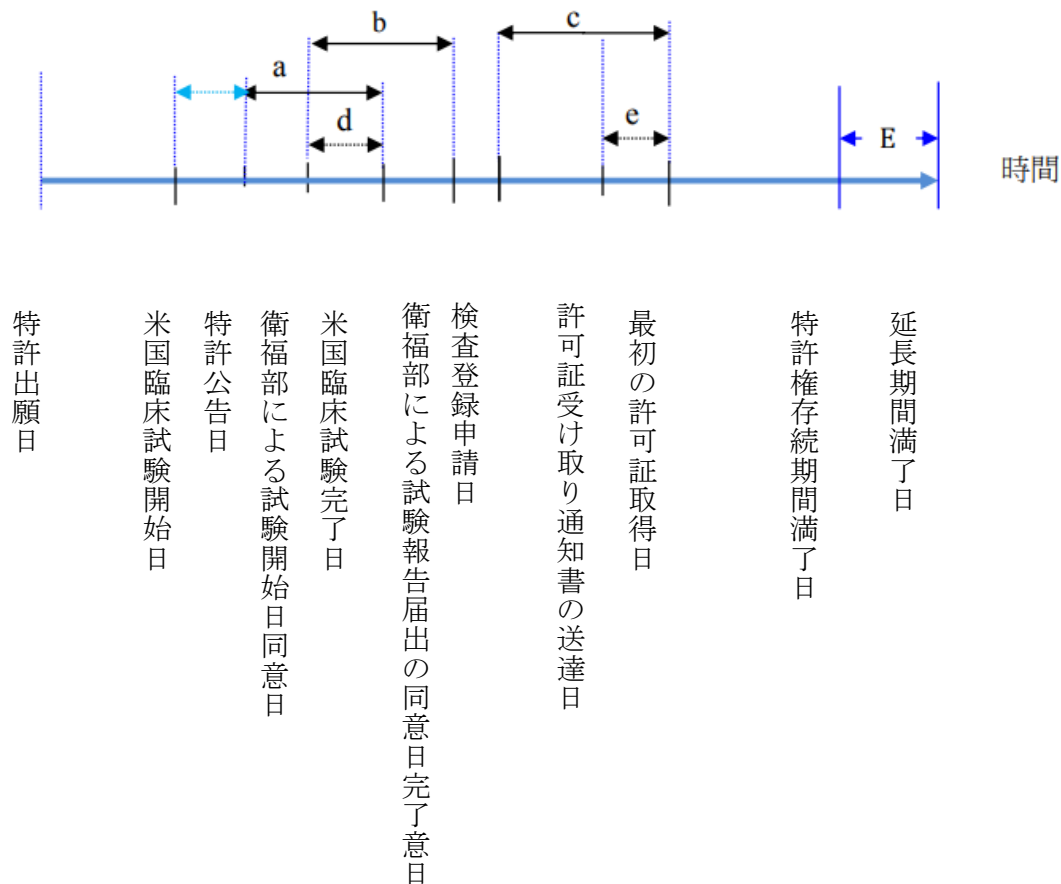


【説明】

農薬登録の申請日が特許公告日の後であるため、許可証取得のために必要な期間は、農薬登録の申請日から起算して最初の許可証取得の前日までの期間となる。許可証の取得に 6 年かかっても、やはり 5 年を限度とする。

例 4.

重複期間と出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間を控除する計算方法。



【説明】

米国の試験期間をもって特許権存続期間の延長出願をする場合、米国の臨床試験開始日が特許公告日より早いため、米国の臨床試験期間の計算は特許公告日から米国の臨床試験完了日 (a) までを算入する。国内の臨床試験期間は衛福部が試験開始日に同意した日から起算し衛福部が臨床試験報告の届出に同意した完了日までの期間 (b) である。許可証の審査期間は、検査登録申請日から起算し最初の許可証取得の前日までの期間 (c) である。出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間は、許可証受け取り通知書の送達日の翌日から起算し最初の許可証取得日の前日までの期間 (e) である。

延長許可の期間(E)=国外臨床試験期間(a)+国内試験期間(b)+許可証の審査期間(c)-米国の試験期間と国内臨床試験期間の重複期間(d)-出願人の責めに帰すことのできる不作為の期間(d)(E ≥ 5 の場合も、やはり 5 年を限度とする)

5. 延長登録出願についての査定

特許主務官庁は延長登録出願について、特許審査官を指定して審査させ、査定書を作成して特許権者に送達しなければならない。

5.1 登録査定書の記載

審査を経て延長登録された場合、延長を認める期間は、中央目的事業主務官庁から許可証を取得するため発明を実施できなかった期間を超過してはならない。許可証取得のために発明を実施できなかった期間が5年を超える場合でも、その延長期間はやはり5年を限度とする。延長を認める期間は査定書の主文に記載しなければならず、それが5年未満の場合、1日単位の記載で「本特許権の存続期間について延長〇日認め、〇〇〇〇年〇月〇日までとする。」としなければならない。5年を超過する場合は、査定書の主文の記載は「本特許権の存続期間の5年の延長を認め、〇〇〇〇年〇月〇日までとする。」となる。

注意すべきは、審査の結果、許可証取得のため発明を実施することができなかった期間として計算される期間が延長出願された期間より長い場合、延長出願された期間に限る点である。

延長登録出願の登録査定書には、延長が許可された対象(物、用途又は製法)を記載しなければならない。記載方法については、適応症が先で、有効成分が後になり、さらに製法に限定される適応症を加えなければならない。医薬品特許を例にすると、延長許可された対象が「有効成分」の場合、記載方法は、(適応症)に用いられる(有効成分)となる。延長許可された対象が「用途」の場合、記載方法は、(適応症)における(有効成分)の用途となる。延長許可された対象が「製法」の場合、記載方法は(適応症)に用いられる(有効成分)の製法となる。延長許可された対象が同時に物、用途及び製法を含む場合、許可証に記載された適応症の内容が長すぎる時は、2回目に適応症を述べる時は、簡易な方法で描写することができる。例: 前述した適応症における(有効成分)の用途、前述した適応症に用いられる(有効成分)の製法等。

5.2 延長登録出願についての査定効果

その登録査定前に当該特許権存続期間がすでに満了している場合、その特許権存続期間は原特許権存続期間満了の翌日から延長済みとみなす。審査の結果、拒絶査

定の場合、当該みなされた効果は最初から効力がないものとし、すなわち特許権存続期間の期限は原特許権存続期間満了日までとなる。

6. 特許権存続期間の延長登録を認める範囲

特許権存続期間の延長登録が認められた場合、その特許権存続期間の延長範囲は、許可証に記載された有効成分及び用途で限定する範囲のみに及び、特許請求の範囲に記載され許可証に記載されていないその他の物、その他の用途又はその他の製法には及ばない。具体的には、物の特許について、その延長期間の特許権の範囲は、最初の許可証に記載された有効成分と当該許可された用途にのみ限られる。用途の特許においては、最初の許可証に記載された有効成分の許可用途にのみ限られる。製造方法の特許においては、最初の許可証に記載された許可用途に用いる有効成分の調合の製法のみに限られる。延長登録が認められた特許について、その特許請求の範囲に同時に物の請求項、用途の請求項及び製法の請求項が含まれる場合、特許権存続期間の延長が認められる範囲は、それぞれ許可証に記載された許可用途に用いる有効成分、当該有効成分の許可用途及び許可用途に用いる有効成分の製法に及ぶのみである。

例 1.

公告された元の特許請求の範囲がアスピリンの製法であり、適応症は偏頭痛とするアスピリンの許可証をもって特許権存続期間の延長出願をし、その延長が許可された特許権存続期間の特許権の範囲は偏頭痛を治療するアスピリンの製法のみに限られる。

例 2.

公告された元の特許請求の範囲はアスピリンであり、適応症は偏頭痛とするアスピリンの許可証をもって特許権存続期間の延長出願をし、その延長が許可された特許権存続期間の特許権の範囲は、偏頭痛を治療するアスピリンのみに限られる。

例 3.

公告された元の特許請求の範囲がある化合物 A の双子葉植物の害虫防止の用途であり、化合物 a (a は A の範囲内に含まれる) を有効成分として、使用方法及び範囲がリンゴ(作物名称)のミバエ(害虫名称)の殺滅用途である農薬許可証をもって特許権存続期間の延長登録を出願し、その延長が許可された特許権存続期間の特許権の範囲は、化合物 a のリンゴのミバエ殺滅の用途のみに限られる。

7. 新法施行後の過渡期における対応

本法改正前に提出済みの延長出願で、改正施行後もまだ査定されておらず、かつその特許権が依然として存続している場合は、改正施行後の規定を適用する。その規定には、特許権存続期間の延長登録の査定基準(中国語:「專利權期間延長核定辦法」)及び特許権存続期間の延長の審査基準(中国語:「專利權期間延長審査基準」)の規定も含まれる。

本法改正施行前に提出済みの延長出願で、本法改正施行後にはじめて審査に入る時、延長出願の理由、期間、添付すべき証明書類などに関し、改正施行後の規定により、理由に不備がある、証明書が許可証取得のため発明を実施できなかった期間を証明することができない、或いは証明書に不備があるなどの事情がある場合、出願人に応答、説明の補充又は証明書類の追完を通知しなければならない。疑義が生じた場合には、中央目的事業主務官庁へ書簡にて確認の協力を要請しなければならない。出願人へ応答、補正を通知した後、出願人が期限内に応答、補正をせず、或いは応答、補正してもなお解消することができない場合には、改正施行後の規定により査定する。

8. 附録

8.1 医薬品の国内外における臨床試験リストのサンプル

(一) 医薬品の国内臨床試験リスト(註:特許公告日前にすでに完了した臨床試験については、記入する必要はない)

番号	臨床試験計画名称	臨床試験計画番号	衛福部による試験実施同意書の発行日	衛福部による臨床試験報告の届出同意書の発行日	試験薬品(品名、成分名、剤型、含量を含む)	審査用送付資料の箇所
1	無作為化、二重盲検、プラセボ対照、かつ X を付加治療とする試験により、Y を使用した時の 2 型糖尿病患者における治療効果と安全性を評価することを目的とする。	***** **	○年○月○日	○年○月○日	X	審査用送付資料光ディスク第○枚目○ページ

2	多施設共同、無作為二重盲検、プラセボ対照の第三段階の臨床研究。XとYを使用した合併療法をYの単一療法を受けるだけの血糖抑制不良の2型糖尿病患者へ用いる安全性と治療効果を評価することを目的とする。	***** **	○年○月○日	○年○月○日	X	審査用送付資料第○冊○ページ
---	---	-------------	--------	--------	---	----------------

(二) 医薬品の国外臨床試験リスト(註:特許公告日前にすでに完了した臨床試験については、記入する必要はない)

番号	臨床試験計画名称	臨床試験計画番号	臨床試験開始日	臨床試験完了日	試験薬品(品名、成分名、剤型、含量を含む)
1	Long-term trial to assess the effectiveness and safety of X patch in early stage	*****	○年○月○日	○年○月○日	X

	parkinson's disease				
--	------------------------	--	--	--	--

8.2 農薬の国内外における圃場試験リストのサンプル

番号	圃場試験 計画名称	圃場試験 計画番号	圃場試験 開始日	圃場試験 完了日
1	マンゴー炭疽病への フルアジナム SC39.5%	99EX*****-10	○年○月○日	○年○月○日
2	マンゴー炭疽病への フルアジナム SC39.5%	99EX*****-11	○年○月○日	○年○月○日
3	マンゴー炭疽病への フルアジナム SC39.5%	99EX*****-12	○年○月○日	○年○月○日

(註:特許公告日前にすでに完了した臨床試験については、記入する必要はない)

第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明

1. 前言	1
2. 明細書及び特許請求の範囲	1
2.1 明細書の記載原則.....	1
2.1.1 実施可能要件.....	1
2.1.2 実施可能要件違反の審査.....	3
2.2 特許請求の範囲.....	5
2.2.1 請求項の範囲.....	5
2.2.1.1 方法の請求項.....	5
2.2.1.2 物の請求項.....	6
2.2.2 請求項の記載原則.....	11
2.2.3 請求項が不明確である状況.....	11
2.2.3.1 ステップ又は機能を実行する主体が不明確である.....	11
2.2.3.2 発明を特定する技術的特徴が不明確である.....	12
2.2.3.3 表現方式による不明確.....	13
2.2.3.4 範囲が不明確である.....	13
2.2.3.5 ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式による記 載の不明確.....	14
2.2.3.6 必要な技術的特徴の欠如.....	15
2.2.4 明細書によって支持されている.....	16
2.3 審査における注意事項.....	19
3. 発明の定義	20
3.1 判断の原則.....	20
3.2 判断の手順.....	20
3.3 発明の定義を明らかに満たす又は満たさない態様.....	22
3.3.1 発明の定義を明らかに満たす態様.....	22
3.3.1.1 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.....	22
3.3.1.2 対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの.....	25

3.3.2 発明の定義を明らかに満たさない態様.....	26
3.3.2.1 自然法則を利用したものでないもの.....	26
3.3.2.2 技術的思想でないもの.....	28
3.4 コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用 して具体的に実現されている.....	28
3.5 審査における注意事項.....	31
4. 特許要件	32
4.1 産業上の利用性.....	32
4.2 進歩性.....	33
4.2.1 当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者.....	33
4.2.2 進歩性の判断の手順.....	33
4.2.2.1 進歩性を否定する要素.....	34
4.2.2.2 進歩性を肯定する要素.....	50
5. 事例	52
5.1 実施可能要件に関する事例.....	53
5.2 発明の定義に関する事例.....	58
5.3 進歩性に関する事例.....	89

第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明

1. 前言

およそ特許出願に係る発明が、その実現にあたってコンピュータソフトウェアを利用することを必要とするものであれば、コンピュータソフトウェア関連発明であり、本章の規定を適用する。

コンピュータソフトウェア関連発明の審査において、その他の章節と共通する一般的な規定については、その他の章節を参照することとする。コンピュータソフトウェア関連発明は技術分野が特殊であることから、別途判断及び処理しなければならない事項については、本章において説明する。

本章において列挙した事例は、本基準を説明するために掲載したものに過ぎず、明細書作成の手本ではないのであって、且つそこで解説した特定の議題においてのみその意義を有するに過ぎず、これをもって当該事例がその他の特許要件を満たしていると推論してはならない。

2. 明細書及び特許請求の範囲

2.1 明細書の記載原則

2.1.1 実施可能要件

コンピュータソフトウェア関連発明の実施可能要件に関する判断は、第一章第 1.3.1 節の規定を適用する。即ち、明細書は、特許出願に係る発明が明確且つ十分に記載されなければならない、記載される用語も明確であり、それによって当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、明細書、特許請求の範囲及び図面の三点全体を基礎として、出願時の通常の知識を参酌することで、過度の実験を要することなく、その内容を理解して、それに基づいて特許出願に係る発明を製造又は使用して、問題を解決すると共に、予期される効果を奏することができるものでなければならない。

コンピュータソフトウェアの技術分野において、特許出願に係る発明は、往々にして機能によって特定されるが、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がそれに基づいて実現できるように、明細書は当該機

能を実現する関連技術内容（例えばアルゴリズム）を明確且つ十分に記述しなければならず、図面においてはフローチャート又は機能ブロック図を補助的に用いて説明することができ、必要に応じて、データフローチャート、擬似コード、タイミングチャート、プログラムコードの断片等によって補助的にその技術的特徴を開示することができる。図面において、フローチャートで表現する場合、明細書には当該フローチャートの操作順序に合わせて方法の各ステップを記述しなければならない。機能ブロック図で表現する場合、明細書には当該機能ブロック図におけるソフトウェアの各モジュールとハードウェアの各部品との相互関連又はハードウェアの各部品間の連結関係を記述しなければならない。特別に設計されたハードウェアに対しては、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が明細書に基づいて課題を解決するための技術手段を理解し、それに基づいて実現できるように部品の論理回路構成を一層明確に特定しなければならない。

特許出願に係る発明が、新規の特殊なソフトウェアに属するものである場合又は当業者に知られている特殊なソフトウェアに属するものではない場合、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が当該発明の内容を理解してそれに基づいて実現できるように、明細書においてその実施形態を明記しなければならない。

また、特定のソフトウェア／ハードウェアツール又はフレームワークによってその機能を実現する場合、例えば特定のプログラミング言語、ライブラリ、統合開発環境（IDE）、ツールキット、データベース、ニューラルネットワークモデル等は、商用又はオープンソース（open source）のいずれであっても、明細書において開示しなければならない。例えば特許出願に係る発明がある商用チップ及び関連するソフトウェア開発ツールによって実現される場合、明細書においてその商用チップ、ソフトウェア開発ツールを特定するに足る関連内容、例えばチップの名称及び型番、ソフトウェア開発ツールの名称及びバージョンや、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が明細書の内容に基づいて実現し得るに足る他の技術内容を開示しなければならない。

2.1.2 実施可能要件違反の審査

もし明細書において、フローステップ又は機能が大まかな又は上位概念の書き方でしか記載されていない場合、又はその機能もしくは結果しか記述されていない場合、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、依然としてハードウェアの各部品又はソフトウェアの各モジュールの構成を理解できないときは、実施可能要件に違反する。

コンピュータソフトウェア関連のソフトウェア／ハードウェアの記述にあたっては、原則として当該発明の属する技術分野において慣用される技術用語又は専門用語を使用しなければならない。但しコンピュータソフトウェア分野の技術は進歩が速く、新しい用語が頻出していることから、これらの新しい用語については、明細書において明確に定義付けがなされなければならない。もし慣用されていない技術用語、略語、符号等を使用し、且つ定義付けをしていない場合、当該用語の意味が不明確であるため、実施可能要件に違反する。

もし明細書の実施形態において、抽象的な方法又は機能でしか請求項に対応する発明が記載されておらず、如何にしてソフトウェア又はハードウェアによって関連するステップ又は機能を実行又は実現するのかを示す技術手段が記載されておらず、所属する技術分野において通常の知識を有する者が明細書、特許請求の範囲及び図面の三点全体を基礎として、出願時の通常の知識を参酌しても、如何にして実現するのかを理解することができない場合、実施可能要件に違反する。例えば、請求項において数式の解法、ビジネス方法又はゲームルールを実行する情報処理システムが記載される場合、もし明細書において如何にしてソフトウェア又はハードウェアによって当該方法又はルールを実現するかを示す関連する技術手段が明確に記載されておらず、且つ発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の通常の知識を参酌して実現できるものではないときは、明細書は実施可能要件に違反する。

請求項がミーンズ・プラス・ファンクション形式又はステップ・プラス・ファンクション形式で記載されている場合、明細書が実施可能要件を満たすか否かについては、以下の要領で判断する。

ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式で記載されたコンピュ

ータソフトウェア関連発明は、もし特定されるものが例えば保存、伝送といった一般的な機能である場合、明細書において一般的な用途のコンピュータ又はプロセッサを開示すれば、対応構造を開示するという要件を満たすことができる。但し、その一般的な用途のコンピュータ又はプロセッサが発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に推知できるものであるとして、明確に開示しないとしてはならない。さもなければ請求項の手段が解釈する際に対応できなくなり、通常、明細書が実施可能要件に違反する。

もし特定されるものがその他の特定の機能である場合、明細書に開示される対応構造は単なる一般的な用途のコンピュータ又はプロセッサであってはならず、その一般的な用途のコンピュータ又はプロセッサがプログラム化された後その特定の機能を実現することができるように、その特定の機能を達成することができるアルゴリズムが含まれなければならない。且つ当該アルゴリズムが明細書において充分開示されなければならない。アルゴリズムは、理解可能な如何なる方式、例えばフローチャート、文言による記述、数式又は十分な構造を提供することが可能なその他の方式で表現されてもよいが、アルゴリズムの完全なプログラムコード又は非常に詳細な細部については略記する必要はない。

単に明細書において請求する手段の名称及び機能を繰り返し記載したり、或いは、結果に至る方法ではなく達成しようとする結果を簡単に述べるに過ぎない場合は、そのアルゴリズムが明確に開示されたことにはならない。もし明細書において、例えば「銀行コンピュータ」といった特定の用途のコンピュータ名称や、定義付けがなされていないコンピュータシステムユニット（例えばアクセス制御管理モジュール）、ロジック、プログラムコード又は素子等の実質的に単にその機能を実行するのに用いられるように設計されたブラックボックス（black box）を引用するだけでは、実施可能要件を満たすことはできないのであって、コンピュータ又はプロセッサが請求項の機能をどのように演算、実行するのかが詳述されて初めて明確となる。

明細書におけるアルゴリズムは、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がプログラムがどのように設計されるかをはっきりと知ることができる程度に開示されなければならない。即ち、通常の知識を有する者がそのアルゴリズムを実現して請求する機能を達成できるように、少なくとも

アルゴリズムの必要なステップやフローが開示されなければならない。たとえその機能を実現するアルゴリズムが通常の知識を有する者が出願時の通常の知識に基づいて容易に推知できるものであったとしても、明細書が請求項のミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式に対応できるように、明細書には関連するアルゴリズムが明確且つ充分に開示されなければならない。

ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式の請求項を解釈する際には、明細書において記載される当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲が含まれなければならない。従って、明細書が実施可能要件に違反する場合、請求項は不明確であり且つ明細書によって支持されていない。

2.2 特許請求の範囲

2.2.1 請求項の範囲

コンピュータソフトウェア関連発明について、出願人は方法の請求項又は物の請求項で特許出願に係る発明を特定することができる。

2.2.1.1 方法の請求項

コンピュータソフトウェア関連発明の方法の請求項は、実行又は処理するステップ又は手順をフロー又はタイミングに従って記載しなければならない。

例 1

〔請求項〕

ユーザ側コンピュータによって入力された、少なくとも取引発生日、会計科目及び金額を含む情報を読み取るステップと、

会計データベースにおける総勘定元帳電子シートにアクセスするステップと、

総勘定元帳における借方欄の総金額が貸方欄の総金額に等しいか否かを比較するステップと、

前記借方欄の総金額が前記貸方欄の総金額に等しい場合、企業の当日の取引の総勘定元帳電子シートを表示機器に表示するステップと、

前記借方欄の総金額が前記貸方欄の総金額に等しくない場合、警告メッセージと企業の当日の取引の各科目の残高式元帳電子シートとを前記表示機器に表示するステップと、

を含むことを特徴とする企業の毎日の取引情報処理の方法。

2.2.1.2 物の請求項

コンピュータソフトウェア関連発明について、物の請求項は各特徴がいずれも構造上の制限条件である必要はなく、達成できる機能で特定することができる。以下、例示する。

(1) 装置又はシステムの請求項

例 1

〔請求項〕

フラッシュメモリとセキュリティデジタルメモリーカードとから成る保存ユニットと、

LCD パネル表示ユニットと、

前記 LCD パネル表示ユニットに接続されるデジタル処理装置と、

を含み、

前記デジタル処理装置を介して、前記保存ユニットに保存されたメールから、設定されたメールフィルタリングルールに基づいて、適切なメールがフィルタリングされると共に前記表示ユニットに表示される、

ことを特徴とするメールをフィルタリング・検索する装置。

例 2

〔請求項〕

消費期限を過ぎている商品を読み取ると、操作者に対して警告メッセージを発する POS システムにおいて、

販売される商品に付加されるバーコードを読み取るバーコード読み取り機器と、

前記バーコードに対応して、販売される商品の商品名、販売価格及び消費期限等の商品データを保存する記憶機器と、

販売される商品の商品名及び価格等を表示する表示機器と、

商品販売時に、前記記憶機器にアクセスして、前記バーコードによって商品を指定し、前記商品の商品名及び販売価格のデータを読み取り、前記表示機器に前記商品の商品名及び価格を表示させると同時に商品販売処理を行う制御機器と、

警告音を発する音響効果機器と、

リアルタイム時間を計算する計時機器と、

を含み、

前記制御機器が、前記バーコード読み取り機器が読み取ったバーコードに基づいて、販売される商品の消費期限を識別し、且つ前記計時機器から送られた現在の時間と比較した後、前記現在の時間が前記消費期限を過ぎている場合、前記表示機器において警告メッセージを表示すると共に前記音響効果機器が警告音を発する、

ことを特徴とする POS システム。

(2) コンピュータ読み取り可能な記録媒体の請求項

コンピュータ読み取り可能な記録媒体の発明は、コンピュータソフトウェア又はデータ構造をハードディスク、フレキシブルディスク、コンパクトディスク、USB フラッシュドライブ等に保存するコンピュータ読み取り可能な記録媒体に関するものである。コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、それ自体では直接課題を解決することはできず、その実体は、記録される情報及び情報に基づく処理にあるのであって、情報の記録方式、情報内容自体又は記録媒体自体の構造にあるのではない。

コンピュータ読み取り可能な記録媒体の発明は、プログラム又はアルゴリズムが保存されている記録媒体であり、通常、プログラム又はアルゴリズムが実行するステップに基づいて特定されることができる。以下、例示する。

(i) プログラムが格納されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、コンピュータが前記プログラムを実行する際にステップ A、ステップ B、ステップ C を行う.....ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

但し、コンピュータソフトウェアモジュール化、ファンクション化及び並列処理の概念に対応して、モジュール、ファンクション、データ構造、手段

等の形式で特定することも可能である。以下、例示する。

(ii) プログラムが格納されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であつて、前記プログラムがモジュール A、モジュール B、モジュール C を含む……ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

(iii) プログラムが格納されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であつて、コンピュータが前記プログラムを実行した後、ファンクション A、ファンクション B、ファンクション C を含むアルゴリズムを実現する……ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

(iv) データ構造 A、データ構造 B、データ構造 C を含むデータを記録する……ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

(v) コンピュータプログラムを含み、コンピュータに前記コンピュータプログラムを実行させた後に手段 A、手段 B、手段 C を有することができる……ことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

コンピュータ読み取り可能な記録媒体の請求項は、方法の請求項における各技術的特徴と全く同一であり、範囲が異なる場合に限って、従属クレームの形式で記載することができる。

例 1

〔請求項〕

データファイルが保存されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であつて、

少なくとも、第 1 の位置から視覚映像を表出するデータが含まれる第 1 のデジタルデータ領域と、前記第 1 の位置とは異なる第 2 の位置から視覚映像を表出するデータが含まれる第 2 のデジタルデータ領域と、

複数のデジタルデータ領域の視覚映像のデータが交互に重複することで立体映像効果を生成するインデックスデータが含まれるインデックスデータ領域と、

を含むことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

例 2

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

化合物の構造を判定・表示するための方法において、
(a)前記化合物の波形関数のパラメータを解くステップと、
(b)前記パラメータに基づいて前記化合物の構造を判定するステップと、
(c)ステップ(b)において判定された前記化合物の三次元空間の構造を表示するステップと、
を含むことを特徴とする化合物の構造を判定・表示するための方法。

【請求項 2】

プログラムが格納されたコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、コンピュータが前記プログラムをロードすると共に実行した後、請求項 1 に記載の方法を完了するコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

(3) コンピュータプログラム (プロダクト) 請求項

ネットワークの普及に伴い、コンピュータソフトウェアは、記録媒体に記録できるだけでなく、ネットワーク上で直接伝送して提供することができるようになってきている。従って、コンピュータソフトウェア関連発明は、コンピュータプログラム又はコンピュータプログラムプロダクトを対象とする物の請求項を含むことが可能である。コンピュータプログラム (プロダクト) とは、コンピュータ読み取り可能なプログラムを具備し、且つ外形的な物に限られない。

コンピュータプログラム (プロダクト) 請求項は、方法の請求項における各技術的特徴と全く同一であり、範囲が異なる場合に限って、従属クレームの形式で記載することができる。

例 1

〔請求項〕

コンピュータを介してプログラムをロードし、
マイクロプロセッサに、外部ハードウェアから提出されたデータ送信の要求を読み取らせる第 1 のプログラム命令と、

前記マイクロプロセッサに、前記外部ハードウェアから提出されたデータ送信の要求を認可することを応答させると共にデータを受信させる第 2 のプログラム命令と、

前記マイクロプロセッサに、前記外部ハードウェアに対して、認可手順が

失敗し、データを受信できないことを通知させる第3のプログラム命令と、
マイクロプロセッサに、前記認可手順の失敗したタイミングから前記外部ハードウェアと再同期化させて、前記外部ハードウェアから提出されたデータ送信の要求を認可することを応答させると共にデータを受信させる第4のプログラム命令と、
を実行することを特徴とするコンピュータプログラムプロダクト。

例 2

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

ネットワークから電子メールを受信する受信ステップと、
受信した電子メールを記録媒体に保存する保存ステップと、
受信した電子メールが画像データを含むか否かを判断する判断ステップと、
画像データを含む場合、電子メールのテキスト及び画像データを自動表示する表示ステップと、
を含むことを特徴とする電子メールのテキスト及び画像を自動表示する方法。

【請求項 2】

コンピュータがプログラムをロードして実行した後、請求項 1 に記載の方法を完了することを特徴とする、電子メールのテキスト及び画像を表示するためのプログラムが格納されたコンピュータプログラムプロダクト。

(4) データ構造（プロダクト）請求項

データ構造によってコンピュータに情報処理を実行させることができる場合、前述のコンピュータプログラム（プロダクト）と同様に、データ構造又はデータ構造プロダクトを請求の対象することができる。

例 1

〔請求項〕

異なる解像度に応じて符号化される複数の通信路符号化データを含むデータソースを格納するためのデータ構造プロダクトであって、
ヘッダー(header)と、

各前記通信路符号化データをマーキングするための複数の通信路符号化データフィールドと、

少なくとも1つの各前記通信路符号化データの packets と、
を含み、

前記ヘッダーが前記複数の通信路符号化データフィールドのうちの1つに接続され、且つ各前記通信路符号化データフィールドがストリームヘッダーフィールドと、次の通信路符号化データフィールドとのリンクと、前記通信路符号化データの1つ目の packets とのリンクと、...を含む

ことを特徴とするデータ構造プロダクト。

2.2.2 請求項の記載原則

コンピュータソフトウェア関連発明の請求項は、明確、簡潔な方式で記載されなければならない、且つ明細書によって支持されていなければならない、第一章第2.4節の規定を適用する。

2.2.3 請求項が不明確である状況

以下、コンピュータソフトウェア関連発明の請求項が不明確である状況を例示する。

2.2.3.1 ステップ又は機能を実行する主体が不明確である

例 1

〔請求項〕

商品の注文を受信する方法であって、
コンピュータを使用して顧客から商品の注文を受信するステップと、
前記商品の在庫状況をチェックするステップと、
前記商品の在庫がある場合、前記顧客に商品を発送できることを通知するステップと、

前記商品の在庫がない場合、前記顧客に商品を発送できないことを通知するステップと、

を含むことを特徴とする商品の注文を受信する方法。

〔説明〕

請求項は各ステップを実行する主体が何であるか限定していないため、解

積において、人力での実行やコンピュータによる実行等様々な可能性を含み得ることから、請求項が不明確となっている。

例 2

〔請求項〕

コンピュータからプログラムをロードした後、
顧客から商品の注文を受信するステップと、
前記商品の在庫状況をチェックするステップと、
前記商品の在庫がある場合、前記顧客に商品を発送できることを通知するステップと、
前記商品の在庫がない場合、前記顧客に商品を発送できないことを通知するステップと、
を実行するコンピュータプログラムプロダクト。

〔説明〕

対象の名称「コンピュータプログラムプロダクト」、及び「コンピュータからプログラムをロードした後...実行する...」等の内容から、各ステップがコンピュータがプログラムを実行した後に行われることを明確に知ることができるため、請求項が明確である。

2.2.3.2 発明を特定する技術的特徴が不明確である

例 1

〔請求項〕

右脳推論規則を使用して難題を解答する解答コンピュータ。

〔説明〕

請求項において「右脳推論規則」の関連する技術内容が特定されておらず、且つ明細書においても定義付けや説明がなされていないため、出願時の通常の知識を参酌したとしても、依然としてその技術的な意義を理解することができないから、請求項は不明確である。

例 2

〔請求項〕

データパケットを伝送する伝送媒体。

〔説明〕

伝送媒体（例えば同軸ケーブル、電話線等）自体にデータパケットを送送する機能があり、請求項に記載の技術的特徴はデータパケットが伝送媒体において伝送されることを示すに過ぎないが、当該伝送媒体と当該データパケットとの間の技術的な関係が一切明記されていないため、請求項の記載が不明確となっている。

2.2.3.3 表現方式による不明確

例 1

〔請求項〕

高速語彙分析装置と、

文法分析装置と、

を含み、

前記高速語彙分析装置と前記文法分析装置とが並列処理を行う構成とした、コンパイラ。

〔説明〕

明細書には「高速」の意味が定義付けられておらず、出願時の通常の知識を参酌したとしても、「高速」の比較基準又は程度が不明確であり、請求の範囲を認定することができないため、請求項は不明確である。

例 2

〔請求項〕

入力装置と、

見た目が良いコンピュータインターフェース表示装置と、

を含むことを特徴とするコンピュータシステム。

〔説明〕

「見た目が良い」は個人の視覚上の又は心理面の主観的な評価であって、客観的な比較基準ではないから、請求項において相対的な基準又は程度の不明瞭な用語を使用しており、請求項が不明確となっている。

2.2.3.4 範囲が不明確である

もし対象の名称が「フレームワーク」、「メカニズム」、「技術」、「信号」等である場合、請求の対象が物であるのか方法であるのかを判断することがで

きないため、範囲が不明確である。

例 1

〔請求項〕

コンピュータにステップ 1、ステップ 2 及びステップ 3 を実行させる、一連のプログラム信号。

〔説明〕

対象の名称が一連の「プログラム信号」であり、物の発明であるのか方法の発明であるのかを判断することができないため、請求項は不明確である。

例 2

〔請求項〕

コンピュータが情報搬送波を受信した後に、ステップ 1、ステップ 2 及びステップ 3 を実行することを特徴とする情報搬送波。

〔説明〕

対象の名称「情報搬送波」は、物の発明であるのか方法の発明であるのかを判断することができないため、請求項は不明確である。

2.2.3.5 ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式による記載の不明確

請求項におけるミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式による記載を解釈する際には、明細書において記載される当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲が含まなければならない。従って、もし当該機能に対応する構造、材料、動作又は当該機能を達成するコンピュータソフトウェアアルゴリズム又はハードウェア部品が明細書に記載されておらず、又は明細書に記載された用語が広範に過ぎ、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、当該機能に対応する構造、材料、動作又は当該機能を達成するコンピュータソフトウェアアルゴリズム又はハードウェア部品を明細書から判断することができない場合、通常、請求項が不明確となり且つ明細書によって支持されることができず、同時に明細書が実施可能要件に違反する。

出願人がミーンズ・プラス・ファンクション形式又はステップ・プラス・ファンクション形式による記載を採用して請求項を解釈する場合、請求項の

特徴には、明細書に記載された、当該機能を達成するのに対応する必要な構造、材料又は動作及びその均等範囲が含まれるが、但し明細書に記載された実施例に直接減縮されるわけではなく、そのうち均等範囲は出願時の当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が疑義を生じない範囲に限られる。例えば請求項においてある技術的特徴の機能が「複数の画像を1つの特定のデジタル形式に変換するための.....手段」と記載されており、明細書における当該機能に対応する構造がデータ収集装置又はコンピュータビデオプロセッサであって、アナログデータをデジタル形式に変換できるに過ぎない場合、仮に出願時の通常の知識には、デジタル形式同士の変換の技術（mpeg ファイルの avi ファイルへの変換）がなく、アナログデータのデジタル形式への変換（ビデオテープのコンピュータファイルへの変換）に限定されていたときは、現在の「プログラムによってデジタル対デジタルの変換を完了する」技術では当該機能が達成されることができないものの、明細書に当該技術が記載されていないことから、特許請求の範囲を解釈する際に、請求項の範囲には「プログラムによってデジタル対デジタルの変換を完了する」技術は含まれないこととなる。

2.2.3.6 必要な技術的特徴の欠如

必要な技術的特徴とは、特許出願に係る発明が課題を解決するために不可欠な技術的特徴をいう。もし明細書の記載に基づいて、出願時の通常の知識を参酌した上で、独立項に必要な技術的特徴が明記されていないと認定された場合、請求項が不明確である状況に属する。

例 1

〔請求項〕

メモリに構成されたマルチレベルキュー内においてデータのあるキューから他のキューへと転送するステップと、

各キューに対し、データ処理に使用される CPU 時間に基づいて重みを設定するステップと、

データ出力の負荷を均等にさせて、データ処理の効率を向上させるように、マイクロプロセッサが各重みを参照してデータ出力を制御するステップと、

を含むことを特徴とするマイクロプロセッサスケジューリング方法。

〔明細書〕

本発明はマイクロプロセッサスケジューリング方法に関し、発明が解決しようとする課題は、最少の時間によって CPU の全ての手順を完了させることにあり、課題を解決するため手段は、使用する CPU 時間が少ないデータ処理ほど、キューの重みを高く設定することである。

〔説明〕

明細書を参照した結果、請求項には、CPU 処理効率向上のために各キューの重みの設定を如何にして行うかという必要な技術的特徴が明確に記載されていないため、請求項は不明確である。

例 2

〔請求項〕

メモリに構成されたマルチレベルキュー内においてデータのあるキューから他のキューへと転送するステップと、

各キューに対し、データ処理に使用される CPU 時間に基づいて重みを設定し、使用する CPU 時間が少ないほど、そのキューの重みを高く設定する、ステップと、

データ出力の負荷を均等にさせて、データ処理の効率を向上させるように、マイクロプロセッサが各重みを参照してデータ出力を制御するステップと、

を含むことを特徴とするマイクロプロセッサスケジューリング方法。

〔明細書〕

(例 1 に同じ)

〔説明〕

請求項には、キューの重みの設定が「使用する CPU 時間が少ないほど、そのキューの重みを高く」するよう行われることが記載されており、明細書を参照した結果、請求項には課題を解決するための必要な技術的特徴が明記されているため、請求項は明確である。

2.2.4 明細書によって支持されている

コンピュータソフトウェアの技術分野において、特許出願に係る発明は、

往々にして機能によって特定され、解釈において、当該機能を実現することが可能な全ての実施形態（ミーンズ・プラス・ファンクション形式又はステップ・プラス・ファンクション形式による記載を除く）が含まなければならない。請求項において明細書の実施形態が機能によって特定される場合、明細書に開示された内容によって支持されていなければならない。審査においては、明細書に開示された内容を基礎として、出願時の通常の知識を参酌して、明細書に開示された内容が請求項の全ての範囲に拡大可能か否かを判断しなければならない。

もし請求項において特定された機能が明細書に記載された特定の方式によって実現することができるとしても、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が当該機能が明細書において言及されていない他の代替方式を採用しても実現可能であることを明確に理解できない、又は明細書に記載された特定の方式では当該機能を達成しえないことを疑うに足る十分な理由がある場合は、機能によって特定された請求項は明細書によって支持されていないと認定されなければならない。

機能によって特定された請求項がその範囲が広過ぎるために明細書によって支持されていない場合、通常、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が明細書の内容に基づいて請求項の一部の範囲しか実現できず、全ての範囲を実現することはできないことをも示す。審査官は請求項が明細書によって支持されていない旨の拒絶理由（専利法第 26 条第 2 項の規定を満たさない）を通知する際に、明細書が実施可能要件に違反する（専利法第 26 条第 1 項の規定を満たさない）ことを併せて通知することができる。

例 1

〔請求項〕

...と、

ユーザの呼吸及び心拍数を低減するオーディオビデオ信号を再生する制御モジュールと、

を含むことを特徴とする感情を和らげるオーディオビデオ再生装置。

〔説明〕

明細書には特定の周波数（緩慢なリズム）の波の音にクラゲが泳ぐ映像を組み合わせたオーディオビデオ信号のみ記載され、実験データによってユー

ザが当該オーディオビデオ信号を一定時間受信した後、心身の状態をリラックスさせ呼吸及び心拍数を低減させることができることが証明されている。発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は、明細書及び出願時の通常の知識によって、前述した機能（ユーザの呼吸及び心拍数を低減させること）が明細書に言及されていない他のオーディオビデオ信号を採用することで如何にして完成されるかを理解することができず、請求項は明細書によって支持されていない。もし出願人が請求項を明細書の特定の実施形態に減縮補正した場合、又は出願人が具体的な理由を提出して、慣用される実験又は分析方法を利用することで、明細書に開示された内容から請求項の範囲を合理的に予測又は請求項の範囲にまで拡大することができることを説明した場合、請求項は明細書によって支持されていると認定することができる。

例 2

〔請求項〕

顔の形の特徴量及び身長、体重の値を学習データとして学習を行い、且つ学習完了後は顔の形の特徴量と身長、体重の値とに基づいて、推定される体重の値を出力する、機械学習モジュールと、

被写体の顔画像及び身長、体重の値を受信する受信モジュールと、

前記顔画像を分析すると共に、顔の形の特徴量を取得する特徴量抽出モジュールと、

前記受信モジュールが受信した身長、体重の値及び前記特徴量抽出モジュールが取得した顔の形の特徴量を前記機械学習モジュールに入力し、前記機械学習モジュールから取得した推定される体重の値を出力する、処理モジュールと、

を含むことを特徴とする体重推定装置。

〔説明〕

明細書には、頬と顎の夾角の余弦と BMI（体重を身長²で割った値）とに統計学上顕著な相関性があるため、機械学習モデルによって頬と顎の角度を分析することで、被写体の体重の値を推定することが記述されている。しかしながら、請求項に記載された「顔の形の特徴量」は他人の顔の任意の特徴をも含むにもかかわらず、明細書には他の顔の特徴と BMI とにどのような相関関係があるのか説明されておらず、且つ出願時の通常の知識を参酌し

ても他の顔の特徴と体重の値との関連性を推知し難いことから、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は、明細書に開示された特定の顔の形の特徴量（頬と顎の夾角の余弦）からでは、請求項の任意の顔の形の特徴量がいずれも体重の値を推定できることまで拡大することができないため、請求項は明細書によって支持されていない。

もし出願人が請求項の「顔の形の特徴量」を「頬と顎の角度」に減縮補正した場合は、請求項が明細書によって支持されるようにすることができる。

例 3

〔請求項〕

過去の気象情報と住宅の温度制御情報を保存するためのストレージユニットと、

ストレージユニットに保存されている情報を学習データとして学習を完了する機械学習モデルを生成する学習モデルジェネレーターと、

気象庁のサーバーから現在の気象情報を受信する受信ユニットと、

機械学習モデルが現在の気象情報から予測した結果に基づいて、住宅自動温度制御メッセージを出力する出力ユニットと、

を含むことを特徴とする住宅温度自動制御システム。

〔説明〕

明細書には、室外温度を気象情報として、機械学習モデルの学習、予測を行う特定の実施形態しか記載されていないが、出願時の通常の知識を参酌すると、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は室外の湿度、風速、雲の量等も温度制御に関連する気象情報とすることができることを明確に理解することができる。従って、請求項は依然として明細書によって支持されている。

2.3 審査における注意事項

- (1) 請求項の対象の名称として「コンピュータプログラム（プロダクト）」以外の用語、例えばプログラムモジュール、ライブラリ、サポートベクターマシン、ニューラルネットワーク、ニューラルネットワークモデル等を採用した場合、もし明細書、図面に記載された内容及び出願時の通常の知識を参酌して、請求項に記載の発明が実質的には「コンピュータプ

プログラム（プロダクト）」であることを明確に理解できる場合は、請求項が不明確である状況には属さない。従って、出願人に対して、対象の名称を「コンピュータプログラム（プロダクト）」に補正したり、元の対象の名称の後ろに「装置」、「システム」等の用語を追加するよう要求する必要はない。

- (2) 請求項において機能のみによって特定される技術的特徴について、審査の効率に鑑みて、審査官は、先ず当該機能を達成又は実現可能な如何なる装置又はステップを含むものと解釈してもよく、これによって先行技術の検索及び比較対照を行い、その上で、出願人が証拠に基づいて請求項の技術的特徴と先行技術との間の実質的な相違点を説明するか、又はミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション形式に解釈すべきこと及び明細書に記載される当該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等範囲等の具体的な理由を説明する。

3. 発明の定義

発明とは、自然法則を利用した技術思想の創作をいい、コンピュータソフトウェア関連発明も同じであり、第二章第1節の規定を適用する。

3.1 判断の原則

コンピュータソフトウェア関連発明が発明の定義を満たすか否かの判断は、特許出願に係る発明に基づいて、即ち各請求項に記載の発明全体を判断の対象とし、請求項ごとに判断を行う。

3.2 判断の手順

審査官は先ず特許出願に係る発明の範囲を確定しなければならず、請求項を解釈する際は、明細書及び図面を斟酌することができるが、但し明細書又は図面には開示されているが請求項には記載されていない内容は請求項に取り込んでではない。続いて、以下のステップ(1)、(2)（全体的な判断のフローは後掲図を参照）に基づいて、コンピュータソフトウェア関連発明が発明の定義を満たすか否かを判断する。

- (1) 発明の定義を明らかに満たす又は満たさない態様か否かを判断

発明の定義を明らかに満たす態様とは、コンピュータソフトウェア関連発明が例えば以下に属することをいう：

(i) 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。

(ii) 対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの。

詳しくは本章第 3.3.1 節の内容を参照のこと。

発明の定義を明らかに満たさない態様とは、コンピュータソフトウェア関連発明が例えば以下に属することをいう：

(i) 自然法則を利用したものではないもの。

(ii) 技術的思想でないもの。

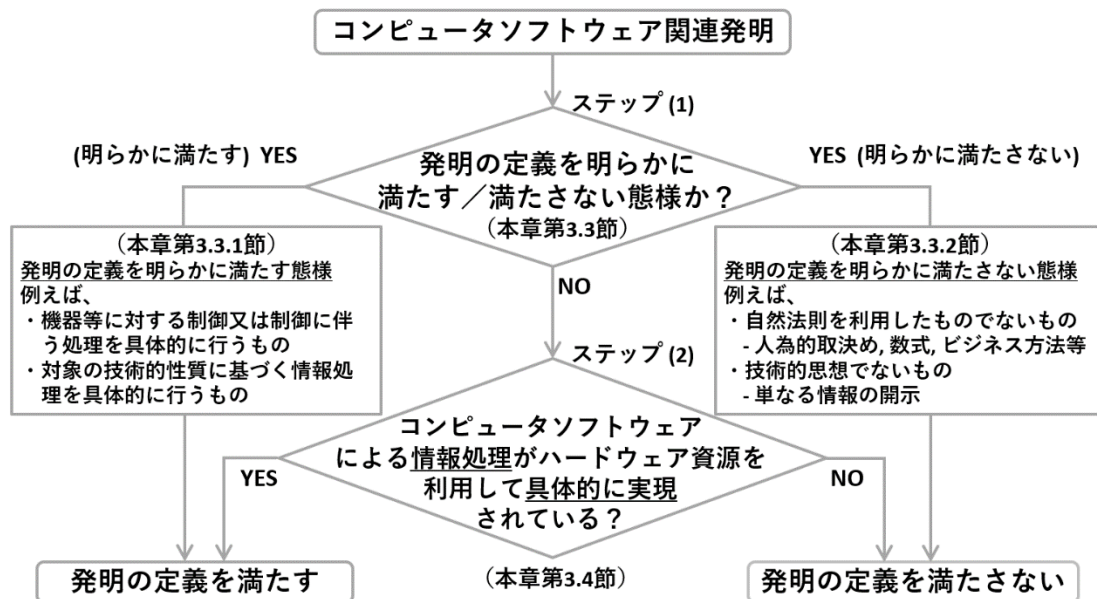
詳しくは本章第 3.3.2 節の内容を参照のこと。

(2) 「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されているか否か」を判断

ステップ(1)における発明の定義を明らかに満たす又は満たさない態様であるか判断できない又はそれらに分類できない場合は、続いてコンピュータソフトウェア関連発明におけるコンピュータソフトウェアが「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されている」要件を満たすか否かについて判断しなければならない。前述の要件を満たす場合は、当該コンピュータソフトウェアは自然法則を利用した技術思想の創作であり、発明の定義を満たしていることになる。

いわゆる「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されている」とは、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働によって、その情報処理の目的に基づいて特定の情報処理装置又は方法を構築していることをいう。詳しくは本章第 3.4 節の内容を参照のこと。

また、コンピュータソフトウェアが前述の要件を満たす場合、当該コンピュータソフトウェアと協働する情報処理装置、その情報処理方法又は当該コンピュータソフトウェアを具備するコンピュータ読み取り可能な記録媒体等は、いずれも発明の定義を満たしている。



3.3 発明の定義を明らかに満たす又は満たさない態様

3.3.1 発明の定義を明らかに満たす態様

コンピュータソフトウェア関連発明は、例えば以下の第 3.3.1.1 節「機器等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」、又は第 3.3.1.2 節「対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うもの」に属するものであれば、自然法則を利用した技術思想の創作であり、発明の定義を満たしている。

また、方法の発明が自然法則を利用した技術思想の創作に属しており発明の定義を満たしている場合、即ちコンピュータに当該方法を実行させるコンピュータプログラム、又は当該方法を実行するコンピュータ、システム等も、通常、その発明全体が自然法則を利用した技術思想の創作に属しており、発明の定義を満たしている。

3.3.1.1 機器等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

機器とは、例えば電気調理器、洗濯機、エンジン、ハードディスクドライブといった、様々な部品で構成され、操作や制御が可能な装置をいう。機器等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は、通常、以下のいずれかであってよい。

- (1) 制御対象の機器等又は制御対象と関連する機器等の構造、部品、構

成、作用、機能、性質、特性又は動作等に基づいて、前述した機器等に対して制御を行うもの。

(2) 機器等の使用目的に応じて、その動作を具体的に実現して前述した機器等に対して制御を行うもの。

(3) 複数の関連する機器を含むシステムに対して統合的な制御を行うもの。

例 1 (上述した(1)に該当)

[請求項]

複数のユーザ端末から前記複数のユーザ端末に記憶されたユーザカレンダー情報を受信する受信装置と、

前記ユーザカレンダー情報に基づいて、ユーザの帰宅時間を推算する処理装置と、

前記推算されたユーザ帰宅時間に基づいて、ユーザ帰宅時間前に調理を終えることが可能な時点を設定する設定装置と、

前記時点に基づいて電気調理器に調理を開始するよう指示する始動装置と、

を含むことを特徴とするネットワークサーバー。

[説明]

請求項に記載の発明は、制御対象の機器等（電気調理器）の機能（所定の時間に調理を終えること）に基づいて制御を行うものであり、機器等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の処理に属し、発明の定義を満たしている。

例 2 (上述した(2)に該当)

[請求項]

発電装置が生成した電力を商用電力システムに販売し、前記商用電力システムのシステム電力を購入すると共に蓄電池及び電気機器に伝送し、前記発電装置が生成した電力を前記蓄電池に蓄電し、前記蓄電池の電力を前記電気機器に放電するための電力制御システムであって、

前記電気機器の予測消費電力及び前記発電装置の予測発電量に基づいて、各時間帯の電力値を計算する電力値計算モジュールを備え、前記蓄電池の貯

蔵電力が前記予測消費電力を賄うことができる場合、前記電力値は売電可能な前記発電装置の発電量に売電単価を乗じた値と、買電不要なシステム電力に買電単価を乗じた値を加算して計算する、サーバーと、

ネットワークを介して前記サーバーに接続されると共に、前記電力値計算モジュールが計算した電力値が所定値よりも高い時間帯において売電、蓄電、放電を行うが買電は制限する電力制御部を備えた電力制御装置と、
を含むことを特徴とする電力制御システム。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、機器等（発電装置及び蓄電池等）の使用目的に基づいて、その動作（電力値が高い時間帯には、発電装置の発電電力を商用電力システムに売却し、発電装置の発電電力を蓄電池に蓄電し、蓄電池の蓄電電力を電気機器に放電するが、商用電力システムのシステム電力から蓄電池及び電気機器への電力を購入しない）を具体的に実現して制御を行うものであり、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に属し、発明の定義を満たしている。

例 3（上述した(3)に該当）

〔請求項〕

商品配送システムに用いられ商品配送方法であって、前記商品配送システムが物流車両及びドローンを含み、前記物流車両が自動的に商品を前記ドローンに搭載するための商品配送装置を備え、前記物流車両が更に前記ドローンを昇降させる空間を備え、且つ前記商品配送装置及び前記ドローンが管理サーバーと通信可能であり、前記管理サーバーの命令に基づいて、

(a) 前記商品配送装置が前記空間内に位置する前記ドローンに商品を搭載するステップと、

(b) 前記ドローンが商品配送地まで飛行すると共に前記商品を降ろすステップと、

(c) 前記ドローンが前記物流車両まで飛行して戻ると共に前記空間内に着陸するステップと、

を少なくとも 1 回実行することを特徴とする商品配送方法。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、管理サーバーの命令に基づいて、商品配送装置及

びドローン等の機器の関連動作を利用して商品配送を実現しており、複数の関連機器（商品配送装置及びドローン）を含むシステム（商品配送システム）に対して統合的な制御を行うものであり、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に属し、発明の定義を満たしている。

3.3.1.2 対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うもの

技術的性質とは、例えばエンジン回転速度、圧延温度、遺伝子配列と形質発現との関係、元素間の物理的又は化学的結合関係といった、対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の性質をいう。対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的に行うものは、通常、以下のいずれかであってよい。

(1) 対象の技術的性質を表す数値、画像等の情報に対して、その技術的性質に基づいて計算又は処理を実行して数値、画像等の情報を取得するもの。

(2) 対象の状態とその対応する現象との技術上の相関関係を利用して情報処理を行うもの。

例 1（上述した(1)に該当）

〔請求項〕

心臓活動信号を時間領域上のデジタル値を有する QRS 群波に変換するステップと、

前記 QRS 群波を逆タイミングでハイパスフィルターに通すステップと、

前記ハイパスフィルターを通した後に出力した数値を取得するステップ

と、

前記数値と所定の高周波値とを比較するステップと、

を含むことを特徴とする心電図信号を分析する方法。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、対象の技術的性質（心臓の電気生理学的活動）を示す数値情報に対して計算又は処理を行う（QRS 群波への変換、QRS 群波をハイパスフィルターに通す等）ことで、数値の情報を取得するものであり、発明の定義を満たしている。

例 2（上述した(2)に該当）

〔請求項〕

二次的な自動車事故を防ぐためのコンピュータプログラムプロダクトであって、コンピュータからロードした後、

車両の端末から伝送された前記車両の加速度及び速度のデータに基づいて、前記車両が衝撃を受けて停止していることを確認するステップと、

前記車両に隣接する他の車両の速度が低下しているか否かを分析して、前記車両が自動車事故に巻き込まれたか否かを判断するステップと、

自動車事故が発生した情報を前記車両に隣接する他の車両に伝送するステップと、

を実行することを特徴とする二次的な自動車事故を防ぐためのコンピュータプログラムプロダクト。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、技術上の相関関係（車両の速度、加速度、隣接する車両の速度、及び自動車事故が発生したか否かの現象間の相関関係）を利用して情報処理を行うものであり、対象の物理的性質等の技術的性質に基づく情報処理を具体的に実行するものであり、発明の定義を満たしている。

3.3.2 発明の定義を明らかに満たさない態様

コンピュータソフトウェア関連発明が自然法則を利用したものでないもの又は技術的思想でないものである場合は、自然法則を利用した技術思想の創作ではなく、発明の定義を満たしていない。

3.3.2.1 自然法則を利用したものでないもの

請求項に記載の発明が以下のいずれかである場合、自然法則を利用したものでないものである。

- (1) 人為的取決め（artificial arrangement）。例えばプログラミング言語。
- (2) 自然法則以外の規律又は人為的ルール。例えばゲーム又はスポーツのルール又は方法、経済法則等。
- (3) 数式又は数学的方法。例えば高速フーリエ変換法。
- (4) 人間の精神的又は知的活動。例えば法的文書の作成。
- (5) 前述の(1)～(4)のみを利用するもの。例えばビジネス方法の実現。

請求項に記載の発明は、一部が自然法則を利用したものであったとしても（例えばコンピュータ）、もし請求項全体として、依然として自然法則を利用

したものではないものであると判断される場合は、当該発明は自然法則を利用したものではないものと認定しなければならない。これに対して、一部が自然法則を利用したものではないものであったとしても（例えば数式）、もし請求項全体として、依然として自然法則を利用したものであると判断される場合は、当該発明は自然法則を利用したものであると認定しなければならない。

特許出願に係る発明が方法の発明である場合、その発明の全体が前述した(1)～(5)のいずれかの自然法則を利用したものではないものか否かについて特に注意しなければならない。

例 1

〔請求項〕

対局者にリモートで将棋を行わせる方法であって、
一方の対局者の手番となった場合、チャットシステムを使用して前記対局者の棋譜を他方の対局者に伝送するステップと、
他方の対局者の手番となった場合、前記チャットシステムを使用して前記他方の対局者の棋譜を受信するステップと、
を繰り返し行うことを特徴とする対局者にリモートで将棋を行わせる方法。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、チャットシステムを技術手段として用いているものの、請求項全体としては、互いに離れている場所にいる対局者に交互に将棋を指させる人為的取決めの方法に過ぎないから、発明の定義を満たしていない。

例 2

〔請求項〕

オンライン抽選方法であって、
抽選サイトの URL に対応するバーコードが設けられた複数の抽選券を複数の参加者に発送するステップと、
前記複数の参加者が前記抽選サイトにおいて登録を行うステップと、
サーバーが登録済みの参加者の中からランダムで特定数の当選者を選ぶステップと、

を含むことを特徴とするオンライン抽選方法。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、ウェブサイトとサーバー技術手段として使用しているものの、請求項全体としては、抽獎フローの人為的取決めであって、前述した技術手段は人為的取決めのツールとして使用されるに過ぎないから、発明の定義を満たしていない。

3.3.2.2 技術的思想でないもの

特許出願に係る発明が単なる情報の開示に過ぎない場合、それ自体は技術思想の創作ではないから、発明の定義を満たさない。単なる情報の開示とは、開示された情報の内容のみを特徴とし、情報の開示を主な目的とするものをいい、第二章第 1.3.5.2 節の規定を適用する。

例えば、ユーザインターフェースのグラフィックデザイン構成は、ユーザの興味を引いたり、ユーザの操作を容易にしたりするように設計されており、グラフィックデザイン構成自体は、単なる情報の開示に過ぎない。また、装置に表示されるショートメッセージに含まれるメッセージの内容、チップの使用方法を記載したユーザマニュアルや仕様書、音楽ファイルが格納されたコンパクトディスク、デジタルカメラで撮影された画像データ等は、いずれも単なる情報の開示である。

データ形式自体は静的なメモリ構成に過ぎず、データ形式について、内容情報又は形式のみ開示され、コンピュータ又はプログラムによって如何にして利用又は実行するかが明確に説明されていない場合は、依然として単なる情報の開示である。もしコンピュータ又はプログラムとデータ形式との協働がデータ収集、入力に関連ステップのみである場合、当該データに特殊な形式が含まれている可能性があるとしても、依然として単なる情報の開示である。

3.4 コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されている

上述した第 3.3 節に基づいて態様が発明の定義を明らかに満たしているのか或いは満たしていないのかを判断することができないコンピュータソフトウェア関連発明については、「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハ

ードウェア資源を利用して具体的に実現されている」要件を満たすか否かを引き続き判断しなければならない。ここで、ハードウェア資源とは、情報処理、操作又は機能を実現するための実体装置又は部品をいい、例えばコンピュータ、或いはその中央演算処理装置（CPU）、メモリ等の部品、或いはコンピュータと接続されているキーボード、ディスプレイといったものが挙げられる。

「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されている」要件とは、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働によって、情報処理の目的に基づいて特定の情報処理装置又は方法を構築していることをいう。判断にあたって、審査官は出願時の通常の知識を参酌して、請求項に記載されたコンピュータ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技術手段又はステップについて、情報処理の目的に基づいて特定の情報処理又は計算を実現しているか否かを判断し、それによって、コンピュータソフトウェア関連発明が前述した要件を満たして「自然法則を利用した技術思想の創作」となっており、発明の定義を満たしているか否かを認定しなければならない。

コンピュータ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技術手段又は具体的なステップは、請求項において特定のハードウェア資源が記載されることを必要とするものではない。もし請求項において特定の情報処理技術手段が記載されている場合、たとえ請求項においてコンピュータをハードウェア資源とすることしか記載されていない又は如何なるハードウェア資源も全く記載されていなかったとしても、出願時の通常の知識を参酌して、コンピュータが通常具備している中央演算処理装置、メモリ等の一般的なハードウェア資源とコンピュータソフトウェアとの協働によって、当該特定の情報処理技術手段が実現されることを知り得るときは、「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されている」要件を満たすと認定しなければならない。これに対して、もし請求項にハードウェア資源が記載されているにもかかわらず、情報処理の目的に基づいて特定の情報処理又は計算を実現するようなコンピュータ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技術手段又はステップが記載されていない場合は、「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア

ア資源を利用して具体的に実現されている」要件を満たさない。

「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されている」ことは、請求項に記載の発明全体として判断するのであって、請求項における一部の技術的特徴のみを確認するのではなく、特にコンピュータ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技術手段又はステップが請求項全体として実現される場合、請求項における個別の技術手段又はステップのみ確認することは回避しなければならない。

更に、請求項においてデータ入力（又は収集）技術手段、又はデータ出力（又は表示）技術手段が記述されているものの、データ入力後、出力前の具体的な情報処理手段又はステップが具体的に記述されておらず、情報処理の目的又は結果しか示されない場合は、「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を利用して具体的に実現されている」要件を満たさない。

例 1

〔請求項〕

文書処理のためのコンピュータシステムであって、
テキストデータを入力するための入力ユニットと、
要約を生成するよう前記テキストデータを処理するための処理ユニットと、
前記要約を表示するための表示ユニットと、
を含むことを特徴とする文書処理のためのコンピュータシステム。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、入力ユニット、処理ユニット及び表示ユニット等のハードウェア資源を備え、コンピュータソフトウェアの情報処理によって要約生成の機能を実現しているが、コンピュータ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技術手段又はステップが記載されていないことから、情報処理の目的（要約の生成）に基づいて特定の情報処理又は計算を実現できず、特定の情報処理装置又は方法を構築していないため、発明の定義を満たしていない。

例 2

〔請求項〕

コンピュータからロードした後、複数のドキュメントの中から特定のドキュメントについて要約を生成する、文書処理に用いられるコンピュータプログラムプロダクトであって、

前記特定のドキュメントにおける1つ又は複数の文と、文に含まれる1つ又は複数の単語とを分析して抽出するステップと、

抽出された各単語について、前記単語が各文に出現する頻度（TF）と前記単語が全てのドキュメントに出現する頻度の逆数（IDF）に基づいて、各文に含まれる複数の単語の TF-IDF 値から各文の重要度を計算するステップと、

前記特定のドキュメントにおける各文の重要度の順序に基づいて、前記特定のドキュメントの中から所定の数の文を選択して配列した後、要約を生成するステップと、

を実行することを特徴とする文書処理に用いられるコンピュータプログラムプロダクト。

〔説明〕

請求項に記載の発明は、プリアンブルに「コンピュータ」のみが記載され、他のハードウェア資源は記載されていないが、対象の名称「コンピュータプログラムプロダクト」及び「コンピュータからロードして…」等の内容、並びに出願時の通常の知識に基づいて、コンピュータが通常具備するプロセッサ、メモリ等ハードウェア資源とコンピュータソフトウェアとの協働によって、請求項に記載された要約を生成するための特定の情報処理又は計算の技術手段が実現されることが分かり、且つ請求項において情報処理の目的（要約の生成）に基づく具体的な情報処理又は計算ステップが記載されていることから、特定の情報処理方法を構築することができおり、発明の定義を満たしている。

3.5 審査における注意事項

- (1) もしコンピュータソフトウェア関連発明が利用コンピュータプログラム、ニューラルネットワーク又は人工知能を利用して医療関連の情報処

理を行うものである場合、特許出願に係る方法の発明が人間又は動物の診断、治療方法に属するものであって法に定められた特許を与えない対象であるか否かに注意しなければならない。人間又は動物の診断、治療方法の判断については、第十三章第 2.2.1 節及び第 2.2.2 節を参照のこと。

- (2) 請求項に記載の発明が発明の定義を満たしていないものの、発明の定義を満たすように補正することができる場合、審査官は拒絶理由通知（審査意見通知書）において請求項が発明の定義を満たさない理由を説明する際に、状況に応じて補正の提案を併せて行うことができる。
- (3) 審査の効率に鑑み、審査官は、明細書の内容に基づいて、出願人が発明の定義を満たさない拒絶理由を解消するために行い得る補正内容を合理的に予測して、その予測された補正内容を併せて先行技術検索の範囲に加えることができる。また、原則として拒絶理由通知において特許しない事由を可能な限り全て通知しなければならないが、但し、もし一部の特許しない事由のみを通知したとしても、出願人が補正することで、他の特許しない事由が同時に解消される可能性が極めて高い場合は、特許しない事由の全てを通知する必要はない。例えば、請求項が新規性を有しない又は進歩性を有しない事由のみを通知したとして、請求項が補正されることで発明の定義を満たさない問題が同時に解消される可能性が極めて高い場合、請求項が発明の定義を満たさないことを通知する必要はない。

4. 特許要件

4.1 産業上の利用性

コンピュータソフトウェアの応用の技術分野は極めて広範であり、多くの業界においてある課題を解決するために、コンピュータソフトウェア関連技術を利用することでその目的を達成する可能性がある。従って、この種の特許出願が産業上の利用性に合致するか否かを審査する場合、明細書に記載された当該発明が属する技術分野を考慮に入れて判断しなければならない。もし特許出願に係る発明が産業上製造又は使用されることができる場合は、当該発明は産業上利用できることと認定され、産業上の利用性を有することとな

る。

4.2 進歩性

コンピュータソフトウェア関連発明の進歩性の審査は、第三章第3節「進歩性」の一般的規定を適用する。以下、別途注意すべき事項について説明する。

4.2.1 当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者

当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者とは、架空の人物をいう。第三章第3.2.1節「当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者」を参照すること。

コンピュータソフトウェア関連技術を利用して、応用された技術分野に存在する課題を解決するコンピュータソフトウェア関連発明について、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は、出願時における当該発明が応用された技術分野及びコンピュータソフトウェア技術分野の一般知識及び普通の技能を同時に有する人物であり、且つ出願時の先行技術を理解して利用することができる者である。

また、当該発明の属する技術分野が、応用された技術分野及びコンピュータソフトウェア技術分野を包括する具体的な事実を考慮して、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が一群の人々であると確定することが適当である場合は、一群の人々とすることができる。

4.2.2 進歩性の判断の手順

進歩性の審査における先行技術は関連する先行技術でなければならない。コンピュータソフトウェア関連技術は各技術分野に幅広く応用できるため、コンピュータソフトウェア関連技術を他の技術分野に応用したコンピュータソフトウェア関連発明については、関連する先行技術を検索する際に、コンピュータソフトウェア技術分野及びその応用技術分野のみならず、その他の技術分野にまで拡大することができる。

関連する先行技術から進歩性判断の論理とする引例を選び出し、そこから主要な引例を選んで特許出願に係る発明の技術内容と相違点を比較対照する場合、適切な主要な引例として、通常、特許出願に係る発明と同一の又は関

連する技術分野に属するもの、解決しようとする課題が同一又は類似するもの、又は同一又は類似する技術手段を採用するものを選択することができる。例えば、コンピュータソフトウェア関連技術を利用してビジネス方法を実現する発明について、適切な主要な引例として、コンピュータソフトウェア関連技術は同一であるが異なるビジネス方法に応用されるものを選択することができる。

4.2.2.1 進歩性を否定する要素

4.2.2.1.1 複数の引例を組み合わせる動機を有する

当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が複数の引例の技術内容を組み合わせる動機を有するか否かを判断する場合、原則として「技術分野の関連性」、「解決しようとする課題の共通性」、「機能又は作用の共通性」及び「教示又は提案」等の事項を総合的に考慮することができる。コンピュータソフトウェア技術は通常各技術分野に応用することが可能であるため、複数の引例の技術分野に関連性がないことのみを以てそれら引例を組み合わせる動機がないと直接認定してはならない。

4.2.2.1.1.1 解決しようとする課題の共通性

解決しようとする課題の共通性とは、複数の引例の技術内容が実質的に同一の解決しようとする課題を含むか否かについて判断することであり、解決しようとする課題には、引例に記載された解決しようとする課題や、或いは当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が容易に想到し得る解決しようとする課題が含まれる。コンピュータソフトウェア関連技術分野において、例えば、手作業に代えてコンピュータを採用すること、或いは手動フローをソフトウェア化、システム化すること、或いは人工知能（AI）、ファジー理論によって分析、予測の精度を高めること、或いはグラフィカルユーザインターフェース（GUI）を利用してユーザが操作しやすいようにすること等は、いずれも通常の知識を有する者が容易に想到し得る課題である。コンピュータソフトウェア関連技術は各技術分野に幅広く応用されているため、前述した課題は他の技術分野において通常の知識を有する者が容易に想到し得る課題でもあり得る。

例 1

〔請求項〕

コンピュータを使用して市場の研究及び分析を行う方法において、
市場調査アンケートの設問ステップと、
コンピュータシステムでアンケートを処理するステップと、
を含み、

前記コンピュータシステムはネットワークを介してアンケートを送信した後、アンケートを回収し、次いで返送時間が近く且つ全ての回答が同じであるアンケートを排除し、その後、残りのアンケートについて、アンケートにおける各設問の回答と記入者の基本データとを照合する、

ことを特徴とするコンピュータを使用して市場の研究及び分析を行う方法。

〔主要な引例〕

コンピュータを使用してアンケートを処理する方法であって、
コンピュータシステムがネットワークを介してアンケートを送信した後、アンケートを回収し、次いで返信時間が近く且つ全ての回答が同じであるアンケートを排除し、その後、残りのアンケートについて、アンケートにおける各設問の回答と記入者の基本データとを照合する、

ことを特徴とするコンピュータを使用してアンケートを処理する方法。

〔その他の引例〕

市場調査アンケートの設問方法。

〔説明〕

コンピュータによって手作業で行う市場の研究及び分析に取って代わることは、コンピュータソフトウェア関連技術分野において通常の知識を有する者が容易に想到する課題であるから、2つの引例の技術内容の解決しようとする課題には共通性がある。

4.2.2.1.1.2 機能又は作用の共通性

コンピュータソフトウェア技術分野の技術手段は、通常、応用される分野を問わず実質的に同じ機能又は作用を有する。もし複数の引例の技術内容がコンピュータソフトウェア技術分野における異なる技術手段によって実質的

に同じ機能又は作用を達成している場合、異なる技術分野に応用されるものであっても、依然として機能又は作用の共通性を有する。

例 1

〔請求項〕

ニューラルネットワークモデルを使用して鋼板の溶接性を予測する方法であって、

前記鋼板が鋼ビレット鋳造物を加熱、圧延、冷却することにより作成され、鋼板の成分及び製造パラメータが鋼板の溶接性に対応するデータセットを使用して畳み込みニューラルネットワーク（CNN）モデルに対して学習を行い、前記畳み込みニューラルネットワークモデルに鋼板の成分及び製造パラメータの入力値を受信させた後、鋼板の溶接性を予測する、

ことを特徴とするニューラルネットワークモデルを使用して鋼板の溶接性を予測する方法。

〔主要な引例〕

コンピュータを使用して鋼板の溶接性を予測する方法であって、

前記鋼板が鋼ビレット鋳造物を加熱、圧延、冷却することにより作成され、鋼板の成分及び製造パラメータが鋼板の溶接性に対応するデータを収集し、データを計算した後、数学モデルを取得して、前記数学モデルに鋼板の成分及び製造パラメータの入力値を受信させた後、鋼板の溶接性を予測する、

ことを特徴とするコンピュータを使用して鋼板の溶接性を予測する方法。

〔その他の引例〕

ニューラルネットワークモデルを使用してガラスの品質を予測する方法において、

データセットを使用して畳み込みニューラルネットワークモデルに学習を行い、前記畳み込みニューラルネットワークモデルに入力値を受信させた後、ガラスの品質を予測する、

ことを特徴とするニューラルネットワークモデルを使用してガラスの品質を予測する方法。

〔説明〕

主要な引例の技術内容は数学モデルによって鋼板の溶接性を予測するもの

であり、その他の引例の技術内容は畳み込みニューラルネットワークモデルによってガラスの品質を予測するものであり、2つの引例の技術内容はモデルを使用して材料性質の機能又は作用を予測する点で共通性を有する。

また、2つの引例の技術内容は材料性質を予測する課題を解決する点においても共通性を有する。

例 2

〔請求項〕

壊死性心筋組織を識別するシステムであって、

(a)心筋画像を取得するための磁気共鳴断層撮影装置 (MRI) と、

(b)先ず前記心筋画像を複数の領域に分割し、次いで人工知能によって各前記領域の画像に壊死性心筋組織があるか否かを判断し、ある場合は壊死性心筋組織にマーキングする、心筋画像を処理して壊死性心筋組織を識別するためのプロセッサと、

(c)マーキングされた心筋画像を表示するディスプレイと、

を備えることを特徴とする壊死性心筋組織を識別するシステム。

〔主要な引例〕

壊死性心筋組織を識別するシステムであって、

(a)心筋画像を取得するための磁気共鳴断層撮影装置 (MRI) と、

(b)先ず前記心筋画像を複数の領域に分割し、次いで前記複数の領域の画像の平均色深度に基づいて各前記領域の画像に壊死性心筋組織があるか否かを識別する、心筋画像を処理して壊死性心筋組織を識別するためのプロセッサと、

(c)識別された心筋画像を表示するディスプレイと、

を備えることを特徴とする壊死性心筋組織を識別するシステム。

〔その他の引例〕

複数の領域に分割された画像について、人工知能を利用して各領域の画像の特徴を分析及び識別する画像特徴分析システム。

〔説明〕

主要な引例の技術内容は、領域画像の平均色深度によって各領域画像における壊死性心筋組織を識別するものであり、その他の引例の技術内容は、人工知能によって各領域画像の特徴を識別するものである。従って、2つの引

例の技術内容は、領域画像の特徴を識別する機能又は作用において共通性を有する。

また、人工知能によってコンピュータの分析、予測精度を高めることは、コンピュータソフトウェア技術分野において通常の知識を有する者が容易に想到する課題であるから、2つの引例の解決しようとする課題も共通性を有する。

例 3

〔請求項〕

オンライン取引システムであって、

顧客がオンラインで購入できるようにウェブページ上に様々な商品を陳列するウェブサーバーと、

顧客のオンライン購入の要求を受け入れ、オンライン決済による支払いを受けた後、出荷フローのスケジュールを物流サーバーに通知すると共に、出荷番号を表示する、トランザクションサーバーと、

を含み、

前記トランザクションサーバーは出荷後にタイマーを起動し、所定時間内に返品・交換インターフェースを介して顧客からのオンラインでの返品・交換の要求を受理できるようにし、前記返品・交換インターフェースは顧客が入力した前記出荷番号を受信すると共に、前記出荷番号によって前記トランザクションサーバー内において取引明細を取得して、顧客が返品・交換関連情報を記入できるように入力フィールドを提供し、

前記タイマーの時間が前記所定時間を過ぎると、顧客が前記返品・交換インターフェースに前記出荷番号を入力した場合、前記返品・交換インターフェースに受理できないことを表示する、

ことを特徴とするオンライン取引システム。

〔主要な引例〕

オンライン取引システムであって、

顧客がオンラインで購入できるようにウェブページ上に様々な商品を陳列するウェブサーバーと、

顧客のオンライン購入の要求を受け入れ、オンライン決済による支払いを受けた後、出荷フローのスケジュールを物流サーバーに通知すると共に、出

荷番号を表示する、トランザクションサーバーと、
を含み、
顧客が、商品に不満がある場合、期間内であれば返品又は交換することが可能な鑑賞期間を有することができる、
ことを特徴とするオンライン取引システム。

〔その他の引例〕

在庫管理システムであって、
発注データと出荷データを保存するためのデータベースと、
ユーザが入力した注文チェック番号を受信して、データベースから対応する発注／出荷データを検索して出力するチェックユニットと、
タイマーと、受取結果メッセージ入力インターフェースとを含み、要求部門が商品送達から3日以内に入力した受取結果メッセージのみ受理し、前記受取結果メッセージには受取成功及び受取失敗が含まれ、受取結果が失敗であった場合、要求部門が返品・交換関連情報を入力する必要がある、受取管理ユニットと、
を含むことを特徴とする在庫管理システム。

〔説明〕

主要な引例の技術内容は、トランザクションサーバーが顧客の返品・交換を処理することであり、その他の引例の技術内容は、受取管理ユニットが受取部門の返品・交換を処理することである。従って、2つの引例の技術内容の機能又は作用は共通性を有する。

また、2つの引例の技術内容は、返品・交換の課題を解決する点においても共通している。

4.2.2.1.2 簡単な変更

特許出願に係る発明の技術内容と引例の技術内容との相違する技術的特徴について、もし当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が特定の課題を解決する際に、出願時の通常の知識を利用することで、その相違する技術的特徴を以下の各小節に例示した態様で、特許出願に係る発明を完成させることができる場合、当該発明は引例の技術内容の「簡単な変更」である。

4.2.2.1.2.1 技術分野の転用

コンピュータソフトウェア技術分野の技術手段は、通常、応用された分野を問わず実質的に同じ機能、効果を有する。コンピュータソフトウェア技術分野の技術手段を他の技術分野に応用する、或いは、ある技術分野に応用されているコンピュータソフトウェア技術手段を別の技術分野に応用することについては、情報処理のデータ内容が異なるに過ぎず、依然として実質的に同じ機能、効果を達成することができるのであり、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用することでなし得る簡単な変更である。

例 1

〔請求項〕

医療情報の情報フィールドにおいて検索をかける検索装置を備えることを特徴とする医療情報検索システム。

〔引例〕

ドキュメントの情報フィールドに対して検索をかける検索装置を備えることを特徴とするファイル検索システム。

〔説明〕

引例の技術内容と特許出願に係る発明との相違点は、検索装置が検索するデータ内容が異なる点である。

異なる検索状況のために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用して、引例の検索装置を医療情報内容に転用することでなし得る簡単な変更である。

例 2

〔請求項〕

検索装置が、構築された特定のインデックスによって検索を行うことを特徴とする商品情報検索システム。

〔引例〕

検索装置が、構築された特定のインデックスによって検索を行うことを特徴とする医療情報検索システム。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、検索装置が検索するデータ内容が異なる点である。

異なる検索状況のために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用して、引例の検索装置を商品情報内容に転用することでなし得る簡単な変更である。

例 3

〔請求項〕

患者のカルテ番号、氏名、身分証番号の3つのフィールドデータ構造のファイルを保存する...ことを特徴とする患者のカルテ管理データが保存されたコンピュータ読み取り可能な媒体。

〔引例〕

学生の学籍番号、氏名、身分証番号の3つのフィールドデータ構造のファイルを保存する...ことを特徴とする学生成績管理データが保存されたコンピュータ読み取り可能な媒体。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、データ構造に保存されるデータ内容が異なる点である。

データ管理のために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用して、引例のデータ構造を患者のカルテデータの保存内容に転用することでなし得る簡単な変更である。

4.2.2.1.2.2 人間が行っている業務のシステム化

システム開発には、通常、設計企画、システム分析及びシステム設計の手順を経る必要があり、通常、システム分析及びシステム設計の手法を利用して先行技術における人間が行っている取引活動又はビジネス方法をシステム化して得られた発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用することでなし得る簡単な変更である。

例 1

〔請求項〕

オンライン取引方法において、
ユーザがネットワークを介して販売ウェブページにおいて販売商品を注文するステップと、
サーバーが顧客の発注データを受信した後、前記顧客の発注データに基づいて出荷票及び出荷番号を生成するステップと、
を含むことを特徴とするオンライン取引方法。

〔引例〕

取引方法において、
ユーザがファックス又は電話を介して販売商品を注文するステップと、
店舗が顧客の発注データを受信した後、前記顧客の発注データに基づいて出荷票及び出荷番号を生成するステップと、
を含むことを特徴とする取引方法。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、注文を受けるために、ファックス又は電話の代わりにインターネット上のウェブページを使用する点にある。

ユーザの利便性向上のために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、通常のシステム分析及びシステム設計の手法を利用して、引例の取引方法をシステム化、電子化（ファックス又は電話に代わりサーバー、ウェブページを使用する）することでなし得る簡単な変更である。

例 2

〔請求項〕

電気調理器システムであって、
電気調理器と、
サーバーと、
を含み、
前記サーバーがネットワークを介して各家族の帰宅予定時間を取得し、
前記サーバーが前記帰宅予定時間に基づいて、前記電気調理器の調理開始時間を計算してタイマーを設定し、前記開始時間が最も早く帰宅する家族の帰宅予定時間から調理に要する時間を差し引いた時間であり、前記電気調理

器が最も早い家族の帰宅時間よりも前に調理を終え、

前記タイマーの調理開始時間が来ると、前記サーバーが前記電気調理器に対して調理開始の指示を発し、前記電気調理器に調理を開始させる、ことを特徴とする電気調理器システム。

〔引例〕

家族のうちの一人在、電話で各家族の帰宅予定時間を知り、最も早く帰宅する家族の帰宅予定時間の通知に基づいて、電気調理器の調理開始時間を計算すると共にタイマーを設定し、前記時間は最も早く帰宅する家族の帰宅予定時間から調理に要する時間を差し引いた時間であり、電気調理器が最も早い家族の帰宅時間よりも前に調理を終え、調理開始時間が来ると、電気調理器のスイッチを入れ、電気調理器の調理を開始させる。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、家族の帰宅予定時間を受信する、電気調理器の調理開始時間を計算する、タイマーを設定する、電気調理器に調理開始を指示する等のステップについて、手作業に代えてサーバーを使用した点にある。

ユーザの利便性向上のために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、通常のシステム分析及びシステム設計の手法を利用して、引例における人間が行っている日常活動をシステム化することでなし得る簡単な変更である。

4.2.2.1.2.3 先行するハードウェア技術において実行される機能のソフトウェア化

既存のハードウェア回路の機能をソフトウェアの単純な利用により実現し、ソフトウェア化の過程における課題を何ら解決していない発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用することでなし得る簡単な変更である。

例 1

〔請求項〕

ソフトウェアプログラムによりプリント回路基板コードを比較するように、...処理モジュールを含むことを特徴とする、プリント回路基板検出装

置。

〔引例〕

比較回路によりプリント回路基板コードを比較するように、...処理モジュールを含むことを特徴とする、プリント回路基板検出装置。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、ソフトウェアを利用して既存のハードウェア回路の機能を実現することにある。

ハードウェア資源の使用を低減して検出装置の管理を簡素化するために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用して、ハードウェア回路の機能をソフトウェア化することでなし得る簡単な変更である。

例 2

〔請求項〕

ソフトウェアプログラムによって加算演算を行うように、...計算モジュールを含むことを特徴とする、リアルタイムクロックカウンタの省電力方法。

〔引例〕

半加算器によって加算演算を行うように、...計算モジュールを含むことを特徴とする、リアルタイムクロックカウンタの省電力方法。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、ソフトウェアを利用して既存のハードウェア回路の機能を実現することにある。

ハードウェア資源の使用を低減して保守における利便性を考慮するために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用して、ハードウェア回路の機能をソフトウェア化することでなし得る簡単な変更である。

4.2.2.1.2.4 コンピュータ仮想空間において再現される出願時の通常の知識

もしコンピュータ仮想空間において出願時の通常の知識を再現したり、単純に仮想シーンと現実シーンとを組み合わせる場合、通常のシステム分析及びシステム設計の手法のみを利用して完成される発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用する

こととなし得る簡単な変更である。

例 1

〔請求項〕

ハードコートで跳ね返った後のテニスボールの球速をクレーコートでのテニスボールの球速よりも速く設定するプロセッサ...を含むことを特徴とする、テニスゲーム装置。

〔引例〕

プロセッサ...を含むことを特徴とする、テニスゲーム装置。

(ハードコートとクレーコートとでそれぞれテニスラケットでボールを打つと、ハードコートでのテニスボールの跳ね返り速度が、クレーコートでの跳ね返り速度よりも速いことは、出願時の通常知識である)

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明の相違点は、ハードコートで跳ね返った後のテニスボールの球速をクレーコートでのテニスボールの球速よりも速く設定する点に過ぎず、これは出願時の通常知識であるから、当該発明の属する技術分野において通常知識を有する者がなし得る簡単な変更である。

例 2

〔請求項〕

路面状況に応じてコーナリングの可能性を変えるプロセッサ...を含むことを特徴とする、レーシングゲーム装置。

〔引例〕

プロセッサ...を含むことを特徴とする、レーシングゲーム装置。

(タイヤのグリップが路面状況によって異なり、タイヤのグリップが不十分な場合、コーナリング時にスリップして制御不能になることは、出願時の通常知識である)

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明の相違点は、路面状況に応じてコーナリングの可能性を変える点に過ぎず、これは出願時の通常知識であるから、当該発明の属する技術分野において通常知識を有する者がなし得る簡

単な変更である。

4.2.2.1.2.5 出願時の通常の知識の応用又は変更

出願時の通常の知識に基づいて、プログラム又はシステムの設計上又は使用上のニーズに応じて、コンピュータプログラム又はシステムを適切に調整したり変更することは、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が、出願時の通常の知識を利用することでなし得る簡単な変更である。

例 1

〔請求項〕

「お買い上げありがとうございます」と表示する出力装置...を含むことを特徴とする、オンライン取引システム。

〔引例〕

出力装置...を含むことを特徴とする、オンライン取引システム。

(売り手が販売契約締結時に買い手に対して謝意を示すことは、出願時の通常の知識である)

〔説明〕

引例の技術内容と特許出願に係る発明の相違点は、「お買い上げありがとうございます」と表示する出力を行う点に過ぎず、これは出願時の通常の知識であるから、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者がなし得る簡単な変更である。

例 2

〔請求項〕

オンライン取引システムであって、

顧客がオンラインで購入できるようにウェブページ上に様々な商品を陳列するウェブサーバーと、

顧客のオンライン購入の要求を受け入れ、オンライン決済による支払いを受けた後、出荷フローのスケジュールを物流サーバーに通知する、トランザクションサーバーと、

を含み、

顧客が、商品に不満がある場合、期間内であれば返品又は交換することが

可能な猶予期間を有することができる、

ことを特徴とするオンライン取引システム。

〔引例〕

オンライン取引システムであって、

顧客がオンラインで購入できるようにウェブページ上に様々な商品を陳列するウェブサーバーと、

顧客のオンライン購入の要求を受け入れ、オンライン決済による支払いを受けた後、出荷フローのスケジュールを物流サーバーに通知する、トランザクションサーバーと、

を含むことを特徴とするオンライン取引システム。

(顧客が、商品に不満がある場合、期間内であれば返品又は交換することが可能な猶予期間を有することができることは、出願時の通常知識である)

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明の相違点は、顧客が、商品に不満がある場合、期間内であれば返品又は交換することが可能な猶予期間を有することができる点に過ぎず、商取引においてクーリングオフ (cooling-off) 制度があり、購入後一定時間内における返品・交換が認められていることは、出願時の通常知識であるから、当該発明の属する技術分野において通常知識を有する者がなし得る簡単な変更である。

例 3

〔請求項〕

マウス又はバーコードリーダーが含まれる入力装置...を含むことを特徴とする在庫管理システム。

〔引例〕

キーボードである入力装置...を含むことを特徴とする在庫管理システム。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、入力装置が異なることであり、マウス、バーコードリーダーは広く使用されている入力装置である。

入力の利便性のために、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常知識を有する者が、出願時の通常知識を利用して、キー

ボードを公知のマウス又はバーコードリーダーに置き換えることでなし得る簡単な変更である。

4.2.2.1.2.6 技術的效果に寄与しない特徴

もし特許出願に係る発明と引例の技術内容との間の相違する技術的特徴が技術的效果を奏することができない、又は、請求項における他の技術的特徴と協働して直接又は間接的に技術的效果を奏することができない、即ち技術的效果に対して貢献するところがない場合、例えば相違する技術的特徴がビジネス方法自体にあるに過ぎない場合、通常の知識の簡単な変更又は先行技術におけるビジネス方法の簡単な変更と認定することができる。判断にあたっては、請求項における技術的效果に対して貢献をなし得る如何なる技術的特徴や、その相違する技術的特徴が直接又は間接的にもたらし得る技術的效果を見逃さないよう注意しなければならない。

例 1

〔請求項〕

コンピュータがインターネットを介して正確な現在時刻を取得し、前記現在時刻をコンピュータディスプレイに表示し、時刻表示インターフェースの外観に従来のアナログ時計の形状を採用する、ことを特徴とするコンピュータディスプレイの時刻表示インターフェース。

〔引例〕

コンピュータがインターネットを介して正確な現在時刻を取得し、前記現在時刻を数字によってコンピュータディスプレイに表示する、ことを特徴とするコンピュータディスプレイの時刻表示インターフェース。

〔説明〕

引例の技術内容と特許出願に係る発明の相違点は、時刻表示インターフェースの外観に従来のアナログ時計の形状を採用する点に過ぎない。時計の形状はユーザに親しみやすい視覚的感觉を与えることができるものの、その形状は視覚上の効果を有するに過ぎず、且つ他の技術的特徴と協働して技術的效果を奏するものでもない。従って、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が引例の技術内容に基づいてなし得る簡単な変更である。

例 2

〔請求項〕

オンライン取引システムであって、

顧客がオンラインで購入できるようにウェブページ上に様々な商品を陳列するウェブサーバーと、

顧客のオンライン購入の要求を受け入れ、顧客が購入を確認した後、直接顧客が予め入力したクレジットカード情報に基づいてオンライン決済を行うと共に、出荷フローのスケジュールを物流サーバーに通知する、トランザクションサーバーと、

を含むことを特徴とするオンライン取引システム。

〔引例〕

オンライン取引システムであって、

顧客がオンラインで購入できるようにウェブページ上に様々な商品を陳列するウェブサーバーと、

顧客のオンライン購入の要求を受け入れ、顧客が購入を確認した後、顧客が入力したクレジットカード情報に基づいてオンライン決済を行うと共に、出荷フローのスケジュールを物流サーバーに通知する、トランザクションサーバーと、

を含むことを特徴とするオンライン取引システム。

〔説明〕

引例の技術内容の特許出願に係る発明との相違点は、取引のフローが異なることである。引例では、顧客が購入を確認した後にクレジットカード情報を入力してオンライン決済を行うのに対し、特許出願に係る発明では、顧客に予めクレジットカード情報を入力させておき、購入を確認した後に直接オンライン決済を行う。特許出願に係る発明は、ユーザに二回目以降の購入において再度入力を行う手間を省かせる取引上の利便性を提供することができるが、技術的効果に寄与しておらず、他の技術的特徴と協働して技術的効果を奏するものでもない。従って、特許出願に係る発明は、当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が引例の技術内容に基づいてなし得る簡単な変更である。

4.2.2.2 進歩性を肯定する要素

4.2.2.2.1 有利な効果

有利な効果は、その発明を実現する技術手段が直接奏する技術的效果でなければならず、即ち技術手段を構成する全ての技術的特徴が直接奏する技術的效果であって、且つ出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に明確に記載されたもの、又は当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載内容から導き出し得るものでなければならない。

数式、ビジネス方法、情報開示内容、美術的なレイアウト等が奏する数学的效果、商業効果、美的効果、表示効果等は、技術的效果ではなく、原則として有利な効果ではない。しかしながら、もし数式、ビジネス方法、情報開示内容、美術的なレイアウト等が、発明において実現される際に技術的考察を伴って又は技術的困難を解消して、技術的效果に対して貢献をなすところがある場合は、併せて考慮に入れなければならない。

所属する技術分野において通常の知識を有する者がなし得る簡単な変更である場合、例えば手作業をシステム化する又はコンピュータを利用することでビジネス方法を実現することで得られた使用上の利便性、速い処理速度、高い正確率、大きなデータ処理量、情報の電子化等の効果は、コンピュータソフトウェア関連技術分野においてコンピュータ又はコンピュータソフトウェアを利用した一般的な又は当然の効果であって、通常は有利な効果とは認定されない。

もしその有利な効果が「予期できない効果」である場合は、進歩性を肯定する要素の有無を判断する際に、有力な事実と見なすことができる。

4.2.2.2.2 発明が予期できない効果を奏する

いわゆる「予期できない効果」とは、特許出願に係る発明が関連する先行技術と比較して、効果の顕著な増大（量的変化）、又は新しい効果（質的变化）を含む予期できない効果を奏することであって、且つ当該発明の属する技術分野において通常の知識を有する者にとって、その発明の出願時に予期できないことをいう。

コンピュータソフトウェア関連発明について、もし発明の全体が、関連す

る先行技術と比較して予期できない効果を有する場合は、その発明は容易に完成できるものではなく、進歩性を有すると認定しなければならない。

前述したコンピュータ又はコンピュータソフトウェアを使用することで奏する使用上の利便性、速い処理速度、高い正確率、大きなデータ処理量、情報の電子化等の一般的な又は当然の効果は、通常、予期できない効果ではない。

5. 事例

(1) 実施可能要件に関する事例

番号	発明の名称	備考
1-1	神経認知機能評価システム	AI
1-2	ディープニューラルネットワークを運用した不動産ブローカーマッチングシステム	AI

(2) 発明の定義に関する事例

番号	発明の名称	備考
2-1	顧客データに用いられるデータ構造プロダクト	
2-2	メッセージ提示機能を有するオーディオビデオ再生装置	
2-3	コンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法	
2-4	自然数の合計を計算する方法及びその装置	数学的方法
2-5	データ暗号化の方法	数学的方法
2-6	デジタル画像の処理方法	数学的方法
2-7	ネットワークアクセスデータの記憶方法	
2-8	商品売上高を予測するコンピュータプログラムプロダクト	ビジネス方法
2-9	ポイントサービス方法	ビジネス方法
2-10	駐車場管理方法	
2-11	無人自動運転車両の配車システム及びその方法	
2-12	宿泊施設の評判を分析するためのニューラルネットワークシステム	AI
2-13	交通流推定システム	AI

(3) 進歩性に関する事例

番号	発明の名称	備考
3-1	無線ネットワーク測位サービス方法	
3-2	オンラインマッチングシステム	
3-3	化学物質検索装置	
3-4	無人店舗管理システム	IOT
3-5	交通流推定システム	AI

5.1 実施可能要件に関する事例

事例 1-1 神経認知機能評価システム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

神経認知機能評価システムであって、

検知モジュールと、出力モジュールとを含み、前記検知モジュールは被写体が玩具を操作する動作を検知すると動作検知データを生成すると共に、前記出力モジュールに伝送する、被写体の動作を検知することが可能な玩具と、

前記出力モジュールが出力した動作検知データを受信する受信ユニットと、所定の動作学習データ集に基づいて評価モデルを学習するディープラーニング評価ユニットとを含む、サーバーと、

を含み、

前記動作検知データが前記ディープラーニング評価ユニットに入力されると、被写体の神経認知機能が所定の評価範囲を満たすか否かを評価するように、前記評価モデルを利用して神経認知機能評価結果を生成する、

ことを特徴とする神経認知機能評価システム。

〔明細書内容（抜粋）〕

本発明は、神経認知機能評価システムを提供する。本発明に係る神経認知機能評価システムでは、玩具にセンサが取り付けられ、児童と玩具との相互作用の過程においてセンサが生成した動作検知データを取得すると共に、出力モジュールを使用して当該動作検知データを出力する。出力モジュールは USB モジュールであってよい。これらのデータは、児童の認知機能と感情的反応を分析し、更に感情移入の度合いと関心のあるポイントを発見するのに用いられ、これによって適切且つ効果的に児童の神経認知機能の発達レベルを知ることができる。

実施例においては、玩具の頭部、手足、胸部及び背中に圧力センサが装着されており、加えられた力の大きさを検知することができ、また圧力の中心位置を確定するのに用いられる。力が加えられる領域は、例えば「左手、右手、左肩、右肩、胸部及び背中」等を含んでもよい。

神経認知の発達レベルを予測するために、圧力センサ等を含む玩具に取り付けられた複数のセンサが取得した動作検知データを収集して、ディープラーニングアルゴリズムにこれらセンサが収集した内容を把握させると共に予測を行わせる。最終的に生成されたアルゴリズムは、一定の精度と点数を予測することができる。点数と対応する精度を分析することによって、神経認知機能が所定の評価範囲を満たすか否かを評価することができ、神経認知機能評価結果を出力する。

ディープラーニング評価ユニットを学習させるには、先ず学習データを使用してディープラーニング評価ユニットを学習させることで、対応する評価モデルを当該評価ユニットに学習させるようにする必要がある。学習データには、様々な動作特徴及びそれに対応する適切な診断が含まれる。動作特徴には、玩具の頭部や手足に取り付けられた圧力センサに加えられた力の強弱、持続時間及び変形の程度等が含まれる。

学習が完了したディープラーニング評価ユニットは、動作検知データから動作特徴を抽出して、それを上述した評価モデルに入力して、点数を取得し、それによって神経認知機能が所定の評価範囲を満たすか否かを評価すると共に、神経認知機能評価結果を出力する……。

〔結論〕

実施可能要件を満たしていない。

〔理由〕

請求項1の発明は、動作学習データ集によってディープラーニング評価ユニットを学習することで、評価モデルを得ると共に、検知モジュールが検知した動作検知データを評価モデルに入力することで、神経認知機能評価結果を生成する。

明細書の記載によると、検知モジュール（即ち圧力センサ）が検知した圧力の強弱、持続時間等を入力データとして、ディープラーニング評価ユニット（評価モデル）に神経認知機能評価結果を出力させる。しかしながら、明細書には、圧力データと神経認知評価結果との間の具体的な関係が記載されておらず、両者の関連性の傍証となる関連する統計又は実験データも記載されていない。尚且つ出願時の通常知識によれば、児童の神経認知の発達については、通常、異なる年齢でなされ得る「粗い動作」、「細かい動作」、「言

語及び認知」、「身の回りの処理及び社会性」等の項目によって評価される（「児童健康手帳」における児童発達連続図を参照）。単に玩具を操作する圧力の大きさ、持続時間等によって判断した場合、児童の筋力の発達状態を評価することはできるかもしれないが、ディープラーニング評価ユニットがそれによって有効な神経認知評価結果を生成することができるとは認定することができない。従って、明細書の記載内容は実施可能要件を満たしていない。

事例 1-2 ディープニューラルネットワークを運用した不動産ブローカーマッチングシステム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

ディープニューラルネットワークを運用した不動産ブローカーマッチングシステムであって、

顧客データ、不動産物件データ及びブローカーデータが格納され、複数の契約成立案件における顧客データ及び不動産物件データと、ブローカーデータとに相互にマークを付けることで、学習サンプルデータとする、データベースと、

前記データベースに接続され、前記複数の契約成立案件の前記顧客データ及び前記不動産物件データを前記ディープニューラルネットワークモジュールの入力層データとし、マークが付けられた前記契約成立案件のブローカーデータを出力層データとすることで、学習が行われる、ディープニューラルネットワークモジュールと、

を含み、

任意の顧客名簿及び不動産物件データを学習が完了した前記ディープニューラルネットワークモジュールに入力することで、前記顧客名簿及び前記不動産物件に対応するブローカーデータを確定する、

ことを特徴とするディープニューラルネットワークを運用した不動産ブローカーマッチングシステム。

〔明細書内容（抜粋）〕

不動産取引の成否において、サービスを提供するブローカーは重要な役割を演じる。とりわけ、不動産取引の成否は、ブローカー自身の特定の不動産物件、例えばオフィス、工場...等に関する専門知識及び応対の態度等と大きな関連性を有している。顧客、不動産物件及びブローカーの三者について最良のマッチングを行うことができれば、不動産市場の取引の活性化を促進することができる。

本発明は、ディープニューラルネットワークを運用した不動産ブローカーマッチングシステムを提供する。本発明に係るディープニューラルネットワークを運用した不動産ブローカーマッチングシステムは、顧客データ、不動

産物件データ及びブローカーデータが格納されたデータベースを含む。複数の契約成立案件における顧客データ及び不動産物件データと、ブローカーデータとに相互にマークを付けることで、学習サンプルデータとしてディープニューラルネットワークモジュールを学習する。学習が完了したディープニューラルネットワークモジュールに任意の顧客、任意の不動産物件及び任意のブローカーに対して最良のマッチングを行わせることができ、不動産取引成功の可能性を高めることができる…。

〔結論〕

実施可能要件を満たしていない。

〔理由〕

請求項1の発明は、契約成立案件の顧客データ、不動産物件データ及びブローカーデータにマークを付けた後、ディープニューラルネットワークモジュールを学習することで、学習が完了したディープニューラルネットワークモジュールに顧客名簿及び不動産物件データに基づいてブローカーをマッチングさせることができるようにするものである。

明細書には顧客データ、不動産物件データ及びブローカーデータの3つのデータを学習サンプルデータとすることが開示されているものの、この3つのデータ間の関連性や、或いは最良のマッチング結果を如何にして得るのかという機械学習の具体的な技術内容（例えば、学習データの事前処理、学習データ量、ニューラルネットワークのタイプ（機械学習アルゴリズム）、損失関数及び最良のマッチング結果を得ることの傍証となる関連する統計、実験データ等）が具体的に記載されていない。たとえ出願時の通常知識を参酌したとしても、顧客データ、ブローカーデータが通常個人の写真、氏名、年齢及び住所等の項目を含み、不動産物件データが通常坪数、築年数、価格等の項目を含むことは知り得ても、前述した項目から3つの（顧客、ブローカー、不動産物件）データ間にどのような関連性があるのかを推知することはできない。前述した3つのデータに基づいてディープニューラルネットワークモジュールを学習した後、顧客、不動産物件とブローカーとの最良のマッチング結果を達成できることを認定するのは困難である。従って、明細書の記載内容は実施可能要件を満たしていない。

5.2 発明の定義に関する事例

事例 2-1 顧客データに用いられるデータ構造プロダクト

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

データ構造プロダクトであって、
各ファイルにそれぞれ3つのフィールドを有するファイルセット、
を含み、
第1のフィールドに顧客の氏名が格納され、
第2のフィールドに顧客の住所及び電話番号が格納され、
第3のフィールドに顧客の好み格納される、
ことを特徴とするデータ構造プロダクト。

【請求項 2】

データ構造プロダクトであって、
各ファイルにそれぞれ3つのフィールドを有するファイルセット、
を含み、
第1のフィールドに顧客の氏名が格納され、
第2のフィールドに顧客の住所及び電話番号が格納され、
第3のフィールドに顧客の好み格納され、
前記データ構造プロダクトがコンピュータに実行された後前記ファイルを読み取り、前記各フィールドの内容を表示装置に表示する、
ことを特徴とするデータ構造プロダクト。

【請求項 3】

データ構造プロダクトであって、
各ファイルにそれぞれ3つのフィールドを有するファイルセット、
を含み、
第1のフィールドに顧客の氏名が格納され、
第2のフィールドに顧客の住所及び電話番号が格納され、
第3のフィールドに顧客の好み格納され、
前記データ構造プロダクトがコンピュータに実行された後前記ファイルを読み取り、キーワード又は条件式に基づいて、特定のファイルの前記フィー

ルドの内容を表示装置に表示する、

ことを特徴とするデータ構造プロダクト。

〔説明〕

現在、企業ではコンピュータに顧客の連絡先データを保存することが一般的であるが、しかしながら、名簿を作成する際に、通常は氏名、住所及び電話番号のみを記載する。本発明は、それと同時に顧客の好みを記載することによって、企業が顧客に対して個別のサービスを提供することができるようにし、本発明が設計する管理プログラムによって、ユーザインターフェースが提供され、ユーザはキーワード又は条件式に基づいてデータ内容を検索することができる……。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしていない。

請求項 2 は発明の定義を満たしていない。

請求項 3 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 の対象の名称は「データ構造プロダクト」である。しかしながら、請求項の内容は静的なメモリ構成に過ぎず、データ形式それ自体であって、単なる情報の開示であるから、請求項 1 の発明は、発明の定義を満たしていない（第 3.3.2.2 節に基づく判断）。

請求項 2 は請求項 1 と比べると、「コンピュータに実行された後前記ファイルを読み取り、前記各フィールドの内容を表示装置に表示する」技術的特徴が追加されているが、情報処理の目的（特定の顧客の好みを表示する）に基づいて実現される特定の情報処理又は計算の技術手段は記載されておらず、情報を表示するステップしか記載されていない。即ち、コンピュータソフトウェア（データ構造）とハードウェア資源とが協働した具体的な技術手段又はステップが記載されていないため、請求項 2 の発明は、発明の定義を満たしていない（第 3.4 節に基づく判断）。

請求項 3 には、情報処理の目的（特定の顧客の好みを表示する）に基づいて実現される特定の情報処理又は計算の技術手段（コンピュータに実行された後、顧客の好みのデータを含むデータ形式を読み取り、キーワード又は条件式に基づいて、特定のファイルを表示する）が記載されており、コンピュ

ータソフトウェアとハードウェア資源との協働によって、特定の情報処理装置又は方法を構築しているため、請求項 3 の発明は、発明の定義を満たしている（第 3.4 節に基づく判断）。

事例 2-2 メッセージ提示機能を有するオーディオビデオ再生装置

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

複数の実行可能機能の詳細な説明が置かれた格納部品と、
前記複数の実行可能機能と前記複数の実行可能機能の詳細な説明が外付けディスプレイに表示される表示部品と、
を含むことを特徴とするメッセージ提示機能を有するオーディオビデオ再生装置。

【請求項 2】

複数の機能の詳細な説明が置かれた格納部品と、
現在の装置のステータスを検出し、前記ステータスに基づいて現在実行できない機能を排除し、残りの機能のリストを表示部品に伝送する処理部品と、
を含み、
前記表示部品が前記リストの機能オプションを外付けディスプレイに表示すると同時に、前記格納部品から前記リストの機能に対応する詳細な説明を取得して表示する、
ことを特徴とするメッセージ提示機能を有するオーディオビデオ再生装置。

〔説明〕

従来のオーディオビデオ再生装置は、機能及び関連説明を提示するものの、機能によっては当時のステータスにおいて実行するのに適していないことがある。例えば、ビデオディスクが置かれていない時に再生ボタンを押したり、又は最後のオーディオビデオ項目が再生されている時に「次」の機能を選択すると、画面には実行できないこと又はエラーメッセージしか表示されないが、ユーザが余計な手間をかけて不適切な機能を選択することがある。本発明は、現在の装置のステータスを検出することで、不適切な機能オプションを予め排除しておき、ユーザがどの機能が実行可能であることを明瞭に理解できるようにする……。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしていない。

請求項 2 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 に記載の発明は、静的なデータ格納（「複数の実行可能機能の詳細な説明が置かれた格納部品」）及びディスプレイに表示された情報内容（「前記複数の実行可能機能と前記複数の実行可能機能の詳細な説明が外付けディスプレイに表示される表示部品」）であり、単なる情報の開示であって、技術的思想でないものであるから、発明の定義を満たしていない（第 3.3.2.2 節に基づく判断）。

請求項 2 には、格納部品、表示部品及び処理部品等のハードウェア資源と、コンピュータ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技術手段又はステップ（現在の装置のステータスを検出し、前記ステータスに基づいて現在実行できない機能を排除し、残りの機能のリストを表示部品に伝送すること）が記載されており、情報処理の目的（不適切な機能オプションを予め排除しておき、ユーザがどの機能が実行可能であることを明瞭に理解できるようにすること）に基づいて、特定の情報処理又は計算を実現しているため、請求項 2 の発明は、発明の定義を満たしている（第 3.4 節に基づく判断）。

事例 2-3 コンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

研究対象となる商品を決めるステップと、
前記商品に設定される消費者グループを選定するステップと、
消費者グループの種類に基づいてアンケートの設問を確定するステップ
と、
アンケートを送信した後アンケートを回収するステップと、
アンケートデータを集計するステップと、
集計した結果を提示するステップと、
を含むことを特徴とする市場の研究及び分析を行う方法

【請求項 2】

コンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法において、
研究対象となる商品を決めるステップと、
前記商品に設定される消費者グループを選定するステップと、
消費者グループの種類に基づいてアンケートの設問を確定するステップ
と、
前記コンピュータシステムがネットワークを介してアンケートを送信した後アンケートを回収するステップと、
前記コンピュータシステムがアンケートデータを集計すると共に集計した結果を提示するステップと、
を含むことを特徴とするコンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法。

【請求項 3】

コンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法において、
研究対象となる商品を決めるステップと、
前記商品に設定される消費者グループを選定するステップと、
消費者グループの種類に基づいてアンケートの設問を確定するステップ
と、

前記コンピュータシステムがネットワークを介してアンケートを送信した後アンケートを回収するステップと、

前記コンピュータシステムが、返信時間が近く且つ全ての回答が同じであるアンケートを排除し、その後、残りのアンケートについて、アンケートにおける各設問の回答と記入者の基本データとを照合するステップと、

を含むことを特徴とするコンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法。

〔説明〕

一般的に、オンラインアンケート調査を行った場合、ユーザが「送信」ボタンを連続してクリックして、同一のアンケート結果を重複して伝送することで、統計結果が不正確となる可能性がある……。

本発明は、コンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法を提供する。本発明に係るコンピュータシステムを使用して市場の研究及び分析を行う方法は、……全てのアンケートをコンピュータに入力した後、同一のアンケートを重複して統計に加えることを回避するように、コンピュータにおけるプログラムによって返信時間が近く且つ全ての回答が同じであるアンケートを排除するステップと、予めアンケートに設けた引っ掛け問題（例えば設問は同じでも回答の順序が異なる）によって、矛盾した回答や、明らかにでたらめに回答されたアンケートを排除するステップと、その後プログラムによって各選択肢の数の統計を取り、記入者の基本データに基づいて照合するステップと、消費の傾向を整理して、平均値との標準偏差が2以上の特異なデータが含まれる場合、特殊な書式でマーク付けをして提示するステップと、を含む……。

〔結論〕

請求項1は発明の定義を満たしていない。

請求項2は発明の定義を満たしていない。

請求項3は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項1の市場の研究及び分析を行う方法は、研究対象となる商品、対応する消費者グループを決定してアンケートデータを集計する等の人為的取決めによるものであり、自然法則を利用したものでないものであるから、発明

の定義を明らかに満たさない態様に属する（第 3.3.2.1 節に基づく判断）。

請求項 2 には、ハードウェア資源（コンピュータ、ネットワーク）を使用して市場の研究及び分析を行うことが記載されているが、各ステップではコンピュータ及びネットワークを使用してアンケートを送信し、アンケートを回収し、アンケートを集計すると共に集計結果を提示するに過ぎず、全体としては依然として人為的取決めに属する市場の研究及び分析方法である。単にコンピュータとネットワークを人為的取決めに運用するツールとしたことは、自然法則を利用したものでないものであって、発明の定義を明らかに満たさない態様に属する（第 3.3.2.1 節に基づく判断）。また、請求項 2 は、コンピュータ及びネットワークによってアンケートデータの伝送と集計を行うものに過ぎず、コンピュータ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技術手段又はステップが含まれておらず、その情報処理の目的（統計が不正確になることを回避すること）に基づいて特定の情報処理又は計算を実現することができないため、依然として発明の定義を満たしていない（第 3.4 節に基づく判断）。

請求項 3 には、コンピュータ及びネットワークを等のハードウェア資源と、コンピュータ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技術手段又はステップ（返信時間が近く且つ全ての回答が同じであるアンケートを排除し、その後、残りのアンケートについて、アンケートにおける各設問の回答と記入者の基本データとを照合すること）が記載されており、情報処理の目的（統計が不正確になることを回避すること）に基づいて特定の情報処理又は計算を実現しているため、請求項 3 の発明は、発明の定義を満たしている（第 3.4 節に基づく判断）。

事例 2-4 自然数の合計を計算する方法及びその装置

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

$(k+1)(2n+k)/2$ を計算して合計 s を得ることを特徴とする、自然数 n から $n+k$ までの合計 s を計算する方法。

【請求項 2】

自然数 n 及び k を受信する入力装置と、
 $s=(k+1)(2n+k)/2$ を計算するプロセッサと、
 s を出力する出力装置と、
を含むことを特徴とする自然数 n から $n+k$ までの合計を計算する装置。

〔説明〕

明細書には、自然数 n から $n+k$ までの和を s として場合、以下の式で表すことができることが記載されている。

$$s=n+(n+1)+(n+2)+\dots+(n+k)\dots (1)$$

上記式の右辺の順序を逆にして並べたとしても、その和は同じである。もし逆に並べた場合、 s は以下の式で表すことができる。

$$s=(n+k)+(n+k-1)+\dots+(n+1)+n\dots (2)$$

式(1)と式(2)の和を求めた場合、

$$2s=(2n+k)+(2n+k)+\dots+(2n+k)\dots$$

となる。上記式の右辺は、 $(k+1)$ 個の $(2n+k)$ の数から成る。従って、

$$2s=(k+1)(2n+k)$$

$$s=(k+1)(2n+k)/2$$

となり、このように、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……。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしていない。

請求項 2 は発明の定義を満たしていない。

〔理由〕

請求項 1 に記載の発明は、数式又は数学的方法 ($s=(k+1)(2n+k)/2$) であり、自然法則を利用したものでないものであって、発明の定義を明らかに満たさない態様に属する (第 3.3.2.1 節に基づく判断)。

請求項 2 には、入力装置、プロセッサ及び出力装置等のハードウェア資源及び計算を行う数式が記載されているものの、コンピュータ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技術手段が明記されておらず、その情報処理の目的（ n から $n+k$ までの合計 s を計算すること）に基づいて特定の情報処理装置を構築することができないため、請求項 2 の発明は、発明の定義を満たしていない（第 3.4 節に基づく判断）。

事例 2-5 データ暗号化の方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

データ暗号化の方法において、
伝送側装置が2つの大きな素数 p 及び q をランダムに選択し、 p は q と等しくないものとする、ステップと、
 $N=pq$ 及び $r=\text{lcm}((p-1), (q-1))$ を計算するステップと、
 r 未満の整数 e を選択し、 e を r と互いに素として、 e の r に関するモジュラ逆数を求め、 d と命名するステップと、
伝送しようとするデータを N 未満の整数 n に分割するステップと、
 n の e 乗を計算すると共にモジュロ N を取り、暗号化されたメッセージ c を得るステップと、
伝送側装置が電子伝送媒体を介して、 c を受信側装置に伝送するステップと、
受信側装置が前記暗号化されたメッセージ c を受信するステップと、
 c の d 乗を計算すると共にモジュロ N を取るステップと、
元のメッセージ n を得るステップと、
を含むことを特徴とするデータ暗号化の方法。

〔説明〕

電子データはネットワーク上で伝送されると盗み取られる危険性がある。本発明は、先ず電子データを同じ大きさのブロックに分割した上で、数学的演算によってコード化することで、第三者がネットワーク上で伝送された信号を取得したとしても、オリジナルデータに還元できないようにし、キーを有する者でなければ正確に暗号化も復号化もできないようにする。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 には、伝送側装置及び受信側装置等のハードウェア資源と、数学的方法を使用してデータを大きさの異なるブロックに分割して、情報を暗号化する等の具体的な情報処理技術手段 ($N=pq$ を計算すること、データを N 未満の整数 n に分割すること、 n の e 乗を計算すると共にモジュロ N を取

り、暗号化されたメッセージ c を得ること...) が記載されている。即ち請求項 1 の発明は、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働によって、情報処理の目的（データ暗号化）に基づいて特定の情報処理（データ暗号化）方法を構築しているため、発明の定義を満たしている（第 3.4 節に基づく判断）。

事例 2-6 デジタル画像の処理方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

デジタル画像の処理方法において、
列及び行に配置される要素を含む二次元配列の形式で、サイズがデータ配列の大きさよりも実質的に小さい操作マトリクスを生成するステップと、
前記操作マトリクスが前記データ配列の要素を実質的に走査し、繰返し回数基準で前記データ配列を実質的に走査することでコア操作マトリクスに囲繞配列を生成させると共に新たな配列が前記データ配列に取って代わるようにするステップと、
を含み、
前記コア操作マトリクスは複数の要素を含むが、前記走査ステップにおいて変化することがなく、前記操作マトリクスは単一の囲繞配列によって囲繞され、前記繰返し回数基準は従来のエラー最小化技術に基づいて定められ、最後の新データ配列を生成して出力するまで行われる、
ことを特徴とするデジタル画像の処理方法。

〔説明〕

本発明は、入力されたデジタル画像データを、先ず特定の二次元配列に配列し、その二次元配列に特定の演算を行った後、新しいデータ配列を得て、新しいデータ配列によって入力されたデジタル画像データに取って代わることで、元の画像よりも鮮明な画面を自動的に得ることができる。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 の発明は、対象の技術的特性を表現する画像データ（デジタル画像）に対して計算や処理を実行することで、数値、画像等の情報を取得する（データを特定の二次元配列に配列し、特定の演算を行った後、新しいデータ配列を得る）ものであり、対象の技術的性質に基づく情報処理を具体的にを行うものに属しているため、発明の定義を明らかに満たす態様である（第 3.3.1.2 節に基づく判断）。

事例 2-7 ネットワークアクセスデータの記憶方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

ネットワークアクセスデータの記憶方法において、
アクセスしたデータをネットワークを介して受信するステップと、
アクセスされた前記データを表示するステップと、
ユーザが前記データに所定のキーワードが有るか否かを判断し、キーワードが有る場合、入力装置に対して記憶命令を実行するステップと、
前記入力装置が前記記憶命令に基づいて前記データを記憶装置に記憶するステップと、
を含むことを特徴とするネットワークアクセスデータの記憶方法。

【請求項 2】

ネットワークアクセスデータの記憶方法において、
アクセスしたデータをネットワークを介して受信するステップと、
アクセスされた前記データを表示するステップと、
データ記憶判断装置が前記データに所定のキーワードが有るか否かを判断し、キーワードが有る場合、入力装置に対して記憶命令を実行するステップと、
前記入力装置が前記記憶命令に基づいて前記データを記憶装置に記憶するステップと、
を含むことを特徴とするネットワークアクセスデータの記憶方法。

〔説明〕

インターネット上のデータは膨大且つ煩雑であり、とりわけユーザが興味のあるウェブサイトの文章、ニュースレターを購読したり、多くのウェブサイトからネットワークを介して自動的にユーザに文章、ニュースレターを転送・推薦させるようにすると、ユーザのコンピュータ又はスマートフォンが不必要な情報を過剰に記憶する可能性があり、記憶装置の使用可能な記憶スペースが少なくなってしまう…。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしていない。

請求項 2 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項1は、ネットワーク、入力装置、記憶装置等のハードウェア資源を具備しているものの、データ処理前又はデータ処理後のステップ（データを受信する、データを表示する、データを記憶する）を実行しているに過ぎず、発明の全体として、人為的取決めのデータ記憶方法であり、人間の精神的活動に基づいて情報処理（受信したアクセスデータに所定のキーワードが有るか否かをユーザが判断すること）を行うものであって、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働により、情報処理の目的（情報をフィルタリングすること又は記憶スペースの減少を回避すること）に基づいて具体的に実現される情報処理又は計算の技術手段ではないから、発明の定義を満たしていない（第3.4節に基づく判断）。

請求項2には、ハードウェア資源（データ記憶判断装置）とコンピュータソフトウェアとの協働により、情報処理の目的（情報をフィルタリングすること又は記憶スペースの減少を回避すること）に基づいて具体的に情報処理又は計算の技術手段（データに所定のキーワードが有るか否かを判断し、キーワードが有る場合、入力装置に対して記憶命令を実行すること）を具体的に実現することが記載されている。従って、請求項2の発明は、発明の定義を満たしている（第3.4節に基づく判断）。

事例 2-8 商品売上高を予測するコンピュータプログラムプロダクト

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

商品売上高を予測するためのコンピュータプログラムプロダクトであつて、

商品売上高を予測しようとする日付を入力するための入力モジュールと、過去の実際の売上高データを予め記録するための売上高データ記録モジュールと、

可変条件データを予め記録するための可変条件データ記録モジュールと、修正ルールを記録するための修正ルール記録モジュールと、を含み、

前記コンピュータプログラムプロダクトがコンピュータにロードされた後、

前記過去の実際の売上高データにおける商品売上高を予測しようとする日付と同じ曜日の過去数週間分のデータに基づいて、その平均値を計算することで第 1 の予測値を取得するステップと、

前記可変条件データ記録モジュールから、予測しようとする商品売上高の日付と関連する前記可変条件データを読み取り、前記可変条件データに基づいて前記修正ルール記録モジュールから応用したい前記修正ルールを選択し、応用したい前記修正ルールに基づいて前記第 1 の予測値を修正することで、第 2 の予測値を取得するステップと、

前記第 2 の予測値を出力するステップと、
を実行可能である、

ことを特徴とする商品売上高を予測するためのコンピュータプログラムプロダクト。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のコンピュータプログラムプロダクトが格納されていることを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

【請求項 3】

格納装置を含み、請求項 1 に記載のコンピュータプログラムプロダクトが格納されていることを特徴とする商品売上高を予測するためのコンピュータ

システム。

〔説明〕

店内で販売する商品の予約と配送について、店舗は過去の販売経験に基づいて推定するが、予測精度が好ましくない問題があった。本発明は、コンピュータプログラムを使用して商品売上高を推定する。その推定は、過去3～4週間の売上高データにおける売上高を予測しようとする日付と同一の曜日の平均売上高データを基準として、可変条件データ（例えば天気予報における売上高を予測する日付の降水確率）及び応用する修正ルール（例えば午前、午後いずれも雨の場合、売上高を30%減少させる）を加えて、商品売上高の予測値を計算する。

〔結論〕

請求項1は発明の定義を満たしている。

請求項2は発明の定義を満たしている。

請求項3は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項1の内容には、情報処理の目的（商品売上高を予測すること）に基づいて、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働により実現される具体的な技術手段又はステップ（過去の実際の売上高、可変条件データ及び修正ルールに基づいてデータ処理又は計算を行うこと。可変条件データ記録モジュールを介して可変条件データを読み取ること。修正ルール記録モジュールから応用したい修正ルールを選択すること等）が記載されているため、請求項1の発明は、発明の定義を満たしている（第3.4節に基づく判断）。

請求項2、3は請求項1のコンピュータプログラムプロダクトを含んでいる。上述した請求項1が発明の定義を満たしている理由の通り、請求項2、3もまた発明の定義を満たしている。

事例 2-9 ポイントサービス方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

顧客がテレフォンショッピングを通じて購入した商品金額に基づいてポイントを提供するポイントサービス方法において、

贈与されたポイント数及び被贈与者の氏名を電話によって通知するステップと、

前記被贈与者の氏名に基づいて顧客リスト記憶装置から前記被贈与者の電話番号を取得するステップと、

前記ポイント数を前記顧客リスト記憶装置に記憶された前記被贈与者のポイントに加算するステップと、

ポイントの贈与が完了したことを前記被贈与者の電話番号を使用して前記被贈与者に電話で通知するステップと、

を含むことを特徴とするポイントサービス方法。

【請求項 2】

顧客がインターネットショップで購入した商品金額に基づいてポイントを提供するポイントサービス方法において、

贈与されたポイント数及び被贈与者の氏名をインターネットを介して通知するステップと、

前記被贈与者の氏名に基づいて顧客リスト記憶装置から前記被贈与者の電子メールアドレスを取得するステップと、

前記ポイント数を前記顧客リスト記憶装置に記憶された前記被贈与者のポイントに加算するステップと、

ポイントの贈与が完了したことを前記被贈与者の電子メールアドレスを使用して前記被贈与者に電子メールで通知するステップと、

を含むことを特徴とするポイントサービス方法。

【請求項 3】

顧客がインターネットショップで購入した商品金額に基づいてポイントを提供するポイントサービス方法において、

贈与されたポイント数及び被贈与者の氏名をインターネットを介してサーバーに入力するステップと、

前記サーバーが前記被贈与者の氏名に基づいて顧客リスト記憶装置から前記被贈与者の電子メールアドレスを取得するステップと、

前記サーバーが前記ポイント数を前記顧客リスト記憶装置に記憶された前記被贈与者のポイントに加算するステップと、

前記サーバーがポイントの贈与が完了したことを前記被贈与者の電子メールアドレスを使用して前記被贈与者に電子メールで通知するステップと、
を含むことを特徴とするポイントサービス方法。

〔説明〕

多くの企業が顧客に対して購物した金額に応じて対応するポイントを提供し、ポイントギフト、クーポン等の割引サービスと交換できるようにして顧客に再度消費してポイントを貯めるよう推奨している。しかしながら、これまで、テレフォンショッピングやインターネットショッピングにおいてはポイントサービスが提供されておらず、且つ顧客データの管理問題から、通常、ポイントは購入者の名義下に加算することしかできず、購入者の家族間でポイントを共有させることはできなかった。本発明は、テレフォンショッピング又はインターネットショッピングの異なるモデルに基づいて、購入者が電話又はインターネットを介してポイントを特定の顧客の名義下（購入者本人に限らない）に加算することを指定した上で、企業から顧客にポイントを取得したことを通知するようにしたものである。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしていない。

請求項 2 は発明の定義を満たしていない。

請求項 3 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 は、電話、顧客リスト記憶装置等の技術手段を具備しているものの、請求項 1 は全体として、依然として人為的取決めのポイントサービス方法であり、これらの技術手段を人為的取決めにおけるツールとして使用するに過ぎない。従って、請求項 1 は自然法則を利用したものではなく、発明の定義を満たしていない（第 3.3.2.1 節に基づく判断）。

請求項 2 は、インターネット、顧客リスト記憶装置、電子メール等の技術手段を具備しているものの、請求項 2 は全体として、依然として人為的取決

めのポイントサービス方法であり、これらの技術手段を人為的取決めにおけるツールとして使用するに過ぎない。従って、請求項2は自然法則を利用したものではなく、発明の定義を満たしていない（第3.3.2.1節に基づく判断）。

請求項3には、サーバーが行う一連の情報処理ステップが記載されており、それらのステップには、ネットワークを介してポイント数及び被贈与者の氏名を受信すること、顧客リストにおける被贈与者の名義下にポイントを加算すること、被贈与者の電子メールアドレスを取得して電子メールで被贈与者に通知すること等が含まれる。請求項3の発明は、情報処理の目的（ポイント管理及び通知）に基づいて、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源（インターネット、サーバー、顧客リスト記憶装置）との協働により、前述した特定の情報計算又は処理を実行するものであり、特定の情報処理装置（サーバー）又は方法を構築しているため、発明の定義を満たしている（第3.4節に基づく判断）。

事例 2-10 駐車場管理方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

駐車場管理方法において、

車両が駐車場の入口を通過する際に、前記車両の車両識別データを取得するステップと、

前記車両識別データと前記車両が駐車場に進入した時間を併せて駐車データとして記録するステップと、

前記駐車データをユーザの携帯型電子機器に送信するステップと、

を含むことを特徴とする駐車場管理方法。

【請求項 2】

駐車場管理方法において、

車両が駐車場の入口を通過する際に、車両検出器が前記車両から車両識別データを取得すると共に、前記車両識別データを管理装置に伝送するステップと、

前記管理装置が前記車両識別データに基づいて前記車両に関連する駐車データを生成すると共に、前記駐車データと前記車両識別データとを関連付けて駐車データ管理ユニットに記録し、前記管理装置が前記駐車データ管理ユニットに記録された前記駐車データを精算器に伝送するステップと、

前記精算器が前記駐車データをユーザの携帯型電子機器に伝送するステップと、

を含むことを特徴とする駐車場管理方法。

〔説明〕

従来、駐車場の管理については、駐車場の管理者が出入りする車両のナンバーと時間を紙に手書きで登録することで、料金徴収と管理を行っていた。本発明は、駐車場の管理の利便性を向上するために、駐車場出入口に車両検出器を設置して、管理装置によって車両検出器が取得した車両識別データに対する管理が行われるようにしたものである。ユーザのスマートフォンが車両識別データを精算器に伝送した後、精算器が車両識別データを管理装置に伝送し、管理装置が車両識別データを照合した後、車両が駐車場に進入した時間を精算器に伝送し、精算器が車両が駐車場に進入した時間をユーザのス

スマートフォンに伝送する。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしていない。

請求項 2 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 の発明は全体として人為的取決めの駐車場管理方法であり、言及された携帯型電子機器（スマートフォン）は人為的取決めにおけるツールとして使用されるに過ぎないため、発明の定義を満たしていない（第 3.3.2.1 節に基づく判断）。

請求項 2 には、コンピュータソフトウェア／ハードウェア資源の協働によって、情報処理の目的（駐車データの処理及び管理）に基づいて特定の情報処理又は計算の技術手段又はステップ（管理装置が駐車データを生成すると共にそれを駐車データ管理ユニットに記録すること、駐車データを精算器に伝送すること...等）を実現することが記載されている。従って、請求項 2 の発明は、特定の情報処理システム又は方法を構築しており、発明の定義を満たしている（第 3.4 節に基づく判断）

事例 2-11 無人自動運転車両の配車システム及びその方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

配車サーバーと、配車ユーザが所持する携帯型電子機器と、無人自動運転車両とから構成される無人自動運転車両の配車システムであって、

前記配車サーバーが前記配車ユーザから車両を指定位置に配車するよう求める依頼を受け付けると、前記配車サーバーが前記無人自動運転車両を前記配車ユーザに配車する、

ことを特徴とする無人自動運転車両の配車システム。

【請求項 2】

配車サーバーと、配車ユーザが所持する携帯型電子機器と、無人自動運転車両とから構成される無人自動運転車両の配車システムによって実現される無人自動運転車両を配車する方法であって、

前記配車サーバーが前記配車ユーザから車両を指定位置に配車する依頼を受け付けると、前記配車サーバーが前記無人自動運転車両を前記配車ユーザに配車する、

ことを特徴とする無人自動運転車両を配車する方法。

【請求項 3】

配車サーバーと、配車ユーザが所持する携帯型電子機器と、無人自動運転車両とから構成される無人自動運転車両の配車システムであって、

前記携帯型電子機器がユーザ ID と配車要求位置とを前記配車サーバーに伝送するための伝送ユニットを備え、

前記配車サーバーが、

複数のユーザ ID とそれぞれ対応する顔画像を記憶するための記憶ユニットと、

前記記憶ユニットから前記携帯型電子機器が伝送した前記ユーザ ID に対応する顔画像を取得するための取得ユニットと、

前記無人自動運転車両の位置情報及び使用状態に基づいて、配車可能な前記無人自動運転車両を指定するための指定ユニットと、

前記配車要求位置及び前記顔画像を指定された前記無人自動運転車両に送信するための送信ユニットと、

を備え、
前記無人自動運転車両が、
車両を前記配車要求位置まで自動で運転するための自動運転ユニットと、
前記配車要求位置において、周囲の人物に対して顔識別処理を行うための
顔認証ユニットと、
前記顔認証ユニットによって識別処理された顔画像が、前記送信ユニット
からの前記顔画像と互いに一致した人物を前記配車ユーザと判定すると共
に、その人物に前記無人自動運転車両の使用を認めるための判定ユニッ
トと、
を備える、
ことを特徴とする無人自動運転車両の配車システム。

【請求項 4】

配車サーバーと、配車ユーザが所持する携帯型電子機器と、無人自動運転
車両とから構成される無人自動運転車両の配車システムによって実現される
無人自動運転車両を配車する方法であって、
前記配車サーバーは複数のユーザ ID とそれぞれ対応するユーザ顔画像が記
憶されている記憶ユニットを備え、
前記携帯型電子機器がユーザ ID 及び配車要求位置を前記配車サーバーに伝
送し、
前記配車サーバーが、
前記記憶ユニットから前記携帯型電子機器が伝送した前記ユーザ ID に対応
する顔画像を取得するステップと、
前記無人自動運転車両の位置情報及び使用状態に基づいて、配車可能な前
記無人自動運転車両を指定するステップと、
前記配車要求位置及び前記顔画像を指定された前記無人自動運転車両に送
信するステップと、
を実行し、
前記指定された無人自動運転車両が、
自動運転ユニットによって、前記配車要求位置まで自動で運転するステッ
プと、
前記配車要求位置において、顔認証ユニットによって、周囲の人物に対し

て顔識別処理を行い、識別処理された顔画像が、前記配車サーバーからの前記顔画像と互いに一致した人物を前記配車ユーザと判定すると共に、その人物に前記無人自動運転車両の使用を認めるステップと、

を実行する、

ことを特徴とする無人自動運転車両を配車する方法。

〔説明〕

遊園地やテーマパーク内では、通常、一定の時間間隔で出発し、一定のルートに沿って運行される遊園地車両が、観光客の場内移動手段の一つとして提供されている。観光客がより自由に園内を移動することができるように、本発明は、無人自動運転車両と観光客の個人情報との組み合わせを利用して認証を行うことで配車と分配を行う。

〔結論〕

請求項 1、2 は発明の定義を満たしていない。

請求項 3、4 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 は、配車サーバー、携帯型電子機器及び無人自動運転車両等のハードウェア資源が記載されているものの、配車サーバーがユーザからの車両を指定位置に配車する依頼を受け付けた後、配車サーバーが車両を当該ユーザに分配することが記述されるに過ぎず、無人自動運転車両に対する関連する制御内容が記載されていないため、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に属さない。また、請求項 1 には、配車に関する情報処理も記載されていないため、無人自動運転車両の配車の情報処理の目的に基づいて、実現される特定の情報処理の技術手段又はステップが記載されているとは認定できない。従って、請求項 1 に記載の発明は、コンピュータソフトウェア／ハードウェアが協働した具体的な手段又はステップによって、その情報処理の目的に基づいて実現される特定の情報処理システム又は方法を構成するものではなく、発明の定義を満たしていない（第 3.4 節に基づく判断）。

請求項 2 は発明の定義を満たしていない。その理由は請求項 1 と同じである。

請求項 3 には、情報処理の目的（無人自動運転車両の配車）に基づく特定

の情報処理又は計算（配車サーバーが記憶ユニットから配車ユーザ ID と対応する顔画像を取得すること、前記顔画像を無人自動運転車両に送信すること、無人自動運転車両が受信した顔画像と識別処理した周囲の人物の顔画像とを利用して判定を行う等のステップ）が記載されており、前述したコンピュータ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技術手段によって実現され、特定の情報処理システムを構築している。従って、請求項 3 は発明の定義を満たしている（第 3.4 節に基づく判断）。

請求項 4 は発明の定義を満たしている。その理由は請求項 3 と同じである。

事例 2-12 宿泊施設の評判を分析するためのニューラルネットワークシステム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

コンピュータが宿泊施設の評判に関するテキストデータに基づいて、複数の宿泊施設の評判に関する定量的な出力値を生成するように構成した、宿泊施設の評判を分析するためのニューラルネットワークシステムであって、

第 1 のニューラルネットワークと、

入力値が前記第 1 のニューラルネットワークの出力値である第 2 のニューラルネットワークと、

を含み、

前記第 1 のニューラルネットワークは、特徴抽出ニューラルネットワークの入力層から中間層までの間のネットワークを有し、且つ前記特徴抽出ニューラルネットワークの少なくとも 1 つの中間層のニューロン数がその入力層のニューロンの数よりも小さく、前記特徴抽出ニューラルネットワークの入力層のニューロンの数がその出力層のニューロンの数と互いに同一であり、且つ前記特徴抽出ニューラルネットワークの重みは、その入力層の入力値が漸次出力層の出力値と互いに同一となるように学習され、

前記第 2 のニューラルネットワークの重みは、前記第 1 のニューラルネットワークの重みを変更しない前提において学習され、

前記システムにより、前記コンピュータが、前記第 1 及び第 2 のニューラルネットワークにおいて学習された重みに基づいて、前記第 1 のニューラルネットワークの入力層された宿泊施設の評判に関するテキストデータにおける各特定の単語の出現頻度と、前記第 2 のニューラルネットワークの出力層が出力した前記複数の宿泊施設の評判の定量的な出力値とに応答する計算を実行する、

ことを特徴とする宿泊施設の評判を分析するためのニューラルネットワークシステム。

〔説明〕

ニューラルネットワークを利用して旅行ウェブサイトのホテル宿泊施設の評判に関するテキストデータを分析する際、テキストデータの多様化によ

り、真に適切な入力特徴値を直感的に選択することは困難である。

本発明の目的は、コンピュータに、宿泊施設の評判に関するテキストデータに基づいて、宿泊施設の評判と関係のある定量的な出力値を生成させる機能を得るために、ニューラルネットワークモデルを提供することにある。当該モデルは、宿泊施設の評判に関するテキストデータにおける特定の単語の出現頻度について、定量的な評判値（例えば、星 10 個）を出力することができる。

具体的には、第 1 のニューラルネットワーク及び第 2 のニューラルネットワークにおける学習された後の重み及び応答関数（**response function**）に基づいて、第 1 のニューラルネットワークの入力層の入力値（宿泊施設の評判に関するテキストデータにおける特定の単語の出現頻度、例えば形態学的分析を実行することによる）に応答する計算を実行し、且つ前記第 2 のニューラルネットワークの出力層の出力結果（定量化された評判値、例えば、星 10 個）を出力する。

前記第 1 のニューラルネットワークは入力層を有し、且つその入力層は特徴抽出ニューラルネットワークの前半の入力層である。この特徴抽出ニューラルネットワークは、通常、自己符号化器（**autoencoder**）と呼ばれる。このニューラルネットワークにおいて、中間層のニューロンの数は入力層のニューロンの数よりも小さく、且つ入力層のニューロンの数は出力層のニューロンの数と同一である。また、入力層及び出力層それぞれのニューロンの応答関数はいずれもリニア関数であり、他のニューロンの応答関数はいずれもシグモイド関数（**sigmoid function**）である。

本発明において、前述した特徴抽出ニューラルネットワークの入力層から中間層までの間、重みが学習されたこの部分のニューラルネットワークが、前述した第 1 のニューラルネットワークとして、前述した第 2 のニューラルネットワークに結合しており、第 1 のニューラルネットワークの重みを変更しない前提において、前記第 2 のニューラルネットワークの重みが学習される。前述の学習は、周知のバックプロパゲーション法（**back propagation method**）によって行われる。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 は、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働を介して、情報処理の目的（宿泊施設の評判を正確に分析する）に基づく特定の情報処理又は計算（第 1 及び第 2 のニューラルネットワークの重み学習、そして前記第 1 及び第 2 のニューラルネットワークにおいて学習された重みに基づいて、前記第 1 のニューラルネットワークの入力層された宿泊施設の評判に関するテキストデータにおける各特定の単語の出現頻度と、前記第 2 のニューラルネットワークの出力層が出力した前記複数の宿泊施設の評判の定量的な出力値とに応答する計算を実行する等）の技術手段が記載されているため、特定の情報処理システムを構築しており、発明の定義を満たしている（第 3.4 節に基づく判断）。

事例 2-13 交通流推定システム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

一区間の ETC 料金所通過車両数を推定するシステムであって、
ETC 制御局から前記区間 ETC 料金所通過車両数の履歴データを読み取るデータ読み取りユニットと、

プロセッサによって構築され、予め前記区間 ETC 料金所通過車両数の履歴データを用いて学習を行い、入力層と出力層とを有し、前記入力層の入力データには特定時間前における前記区間 ETC 料金所通過車両数の履歴データが含まれ、前記出力層の出力データは前記特定時間における前記区間 ETC 料金所通過車両数の推定値である、ニューラルネットワークユニットと、

前記特定時間において、前記ニューラルネットワークユニットの出力層が出力した車両数の推定値と、前記区間 ETC 料金所を通過した車両数の実際値との間の差を比較して、その差の値がしきい値を超えている場合は前記区間の車両数は異常であると判定する、比較ユニットと、

異常と判定された前記区間を電子地図上で自動的にマーキングする又は警告表示する、地図標示ユニットと、

を含むことを特徴とする一区間の ETC 料金所を通過する車両数を推定するシステム。

〔説明〕

本発明は、ニューラルネットワークモデルを使用して交通流を予測すると共に、異常と判定された区間を電子地図上で自動的にマーキングしたり警告を表示したりすることによって、道路ユーザにリアルタイムで道路情報を提供したり、交通流を調整・規制できるように主務官庁に対して提供する。

〔結論〕

請求項 1 は発明の定義を満たしている。

〔理由〕

請求項 1 は、一区間の ETC 料金所通過車両数を推定するシステムである。ETC 制御局から一区間の ETC 料金所を通過した交通流データを読み取り、当該交通流データを使用してニューラルネットワークを学習することで、当該区間の料金所を通過した車両数を予測するためのニューラルネットワークモ

デルを構築する。即ち、請求項1の発明は、コンピュータソフトウェアとハードウェア資源との協働により、情報処理の目的（交通流を予測すること）に基づいて具体的に実現される情報処理又は計算の技術手段（ETC 制御局から前記区間 ETC 料金所通過車両数の履歴データを読み取るデータ読み取りユニットと、前記ニューラルネットワークユニットが入力層及び出力層を有し、前記入力層の入力データに...が含まれる...ニューラルネットワークユニットと、前記特定時間において、前記ニューラルネットワークユニットの出力層が出力した車両数の推定値と、前記区間 ETC 料金所を通過した車両数の実際値との間の差を比較して、その差の値がしきい値を超えている場合は前記区間の車両数は異常であると判定する、比較ユニット）であり、発明の定義を満たしている（第3.4節に基づく判断）。

5.3 進歩性に関する事例

事例 3-1 無線ネットワーク測位サービス方法

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

無線ネットワーク測位サービス方法において、
無線測位装置を無料で顧客に提供するステップと、
前記無線測位装置がその現在位置を自動的に取得するステップと、
前記無線測位装置が現在位置付近の関連情報を表示するステップと、
を含むことを特徴とする無線ネットワーク測位サービス方法。

〔説明〕

内蔵された無線ネットワーク測位モジュールによって、装置はその所在位置を取得することができ、前記位置と地図又は展示情報、店舗情報等を組み合わせることで、無線測位関連サービスを提供することができる。

しかしながら、例えばスマートフォン、タブレット PC 等の無線測位装置は、価格が高く、全ての顧客が誰でも保有することができるものではなく、無線測位関連サービスが普及に至らない原因となっている。従って、本発明は、無線測位サービスを提供する場所、例えば美術館、デパート等のサービスカウンターにおいて提供される無料での貸し出しが可能な無線測位装置である。

〔引例〕

無線ネットワーク測位技術を使用して現在位置を自動的に取得すると共に、付近の関連情報を表示することを特徴とする無線ネットワーク装置（無線測位装置を無料で顧客に提供する動作には言及されていない）。

〔結論〕

請求項 1 は進歩性を有しない。

〔理由〕

請求項 1 の発明と引例が開示する技術内容を比較すると、相違点は、引例には「無線測位装置を無料で顧客に提供する」ステップが開示されていないことにある。しかしながら、その相違する特徴は人為的取決めのビジネス方法に過ぎず、技術上の有利な効果を生成していない。また、特定の物品を無

料で顧客に提供することは、顧客を開拓したり顧客にサービスを提供する際の慣用されるビジネス手法であって、出願時の通常知識の応用である。従って、請求項1の発明は、所属する技術分野において通常知識を有する者が引例の技術内容に基づいて、顧客を開拓したり顧客にサービスを提供する目的のために、出願時の通常知識に基づいて引例の技術内容に簡単な変更を施すことで容易に完成できるものであるから、進歩性を有しない。

事例 3-2 オンラインマッチングシステム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

オンラインマッチングシステムであって、
複数のクライアントのログインを受け入れるサーバーと、
各前記クライアントがログイン時にユーザ氏名、性別、年齢、興味等の基本データを入力することと、

前記サーバーがランダムに各クライアントを対になるようにマッチングする共に、各クライアントの前記基本データをマッチングした他方に送信することと、

を含むことを特徴とするオンラインマッチングシステム。

〔引例〕

中央サーバーがランダムに各ログインしたクライアントを対になるようにマッチングすると共に、各前記クライアントのデータをマッチングした他方に送信するマッチングシステムであって、前記データは顔写真、電子メール、携帯電話番号等を含むことを特徴とするマッチングシステム。

〔結論〕

請求項 1 は進歩性を有しない。

〔理由〕

請求項 1 の発明を引例に開示された技術内容と比較すると、その相違点は、クライアントのデータ内容にある。しかしながら、顔写真、電子メール、携帯電話番号（引例）であれ、ユーザ氏名、性別、年齢（請求項 1）であれ、いずれも常用されるクライアント識別データの項目であって、出願時の通常の知識である。クライアントマッチングにおけるニーズ又は条件設定等の特定の課題を解決するために、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は、引例のクライアントデータ内容の項目（顔写真、電子メール、携帯電話番号）をユーザ氏名、性別、年齢等に簡単に変更することができ、請求項 1 の発明を容易に完成することができる。尚且つ前述したデータ内容の相違は技術上の有利な効果を奏するものではない。従って、請求項 1 は進歩性を有しない。

事例 3-3 化学物質検索システム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

化学物質検索システムであって、

複数の化学物質の化学物質名、化学物質の用途及び化学構造式の対応関係を記憶するための化学物質特性データ記憶装置と、

複数の化学物質の化学物質名、該化学物質の 1 グラムあたりの価格及び販売会社名の対応関係を記憶するための化学物質販売データ記憶装置と、

化学物質の用途又は化学構造式を検索キーワードとして入力するための入力装置と、

前記入力装置で入力された検索キーワードに基づいて、前記化学物質特性データ記憶装置から、入力された検索キーワード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導出するための化学物質特性データ検索装置と、

前記化学物質特性データ検索装置によって導出された前記化学物質名に基づいて、前記化学物質販売データ記憶装置から対応する化学物質 1 グラムあたりの価格及び販売会社名を取得するための化学物質販売データ検索装置と、

前記化学物質特性データ検索装置から取得された化学物質名、化学物質の用途及び化学構造式と、前記化学物質販売データ検索装置から取得された対応する化学物質 1 グラムあたりの価格及び販売会社名とを表示するための表示装置と、

を含むことを特徴とする化学物質検索システム。

【請求項 2】

前記化学物質特性データ記憶装置に化学構造式 A を用いて表される化学物質 B の用途が回路基板洗浄剤であることが記憶されている、

ことを特徴とする請求項 1 に記載の化学物質検索システム。

〔主要な引例〕

化学物質を検索するための機器であって、

化学物質名、化学物質の用途及び化学構造式の間に対応関係を記憶するための化学物質データ記憶装置、

化学物質の用途又は化学構造式に基づいて化学物質を検索するための検索装置と、

検索結果を表示するための表示装置と、

を含むことを特徴とする化学物質を検索するための機器。

〔その他の引例〕

書籍を検索するための機器であって、

複数の書籍の名称、書籍の種類及びキーワードの間の対応関係を記憶するための書籍情報記憶装置と、

書籍の名称、価格及び出版社名の間の対応関係を記憶するための書籍販売データ記憶装置と、

書籍の種類又はキーワードを検索キーワードとして入力する入力装置と、

入力された検索キーワードに基づいて、前記書籍情報記憶装置から前記入力装置が入力した検索キーワードに対応する書籍名称、種類及びキーワードを導出する書籍情報検索装置と、

前記書籍情報検索装置から取得した書籍名称に基づいて、前記書籍販売情報記憶装置から対応する書籍の価格及び出版社名を取得するための書籍販売情報検索装置と、

前記書籍情報検索装置から取得した書籍名称、書籍の種類及びキーワードと、前記書籍販売データ検索装置から取得した対応する書籍の価格及び出版社名とを表示するための表示装置と、

を含むことを特徴とする書籍を検索するための機器。

〔説明〕

化学構造式 A で表される化学物質 B は出願前の先行技術である。但し、化学物質 B を「回路基板洗浄剤」という特定の用途に用いることは、出願前の先行技術ではなく、且つ化学物質分野の通常の知識を有する者が予期できないものである。

〔結論〕

請求項 1 は進歩性を有しない。

請求項 2 は進歩性を有しない。

〔理由〕

請求項 1 の発明を主要な引例と比較すると、その相違点は、下表にまとめ

た通り、主要な引例の検索装置が化学物質名について検索を行うものではなく、且つ主要な引例には化学物質の価格と販売会社名等の商取引情報を記憶・検索する装置は開示されていないことにある。

請求項 1 (化学物質検索システム)	主要な引例 (化学物質検索機器)	その他の引例 (書籍検索機器)
化学物質特性データ 記憶装置	化学物質データ 記憶装置	書籍情報 記憶装置
化学物質販売データ 記憶装置	—	書籍販売データ 記憶装置
入力装置	(示唆)	入力装置
化学物質特性データ 検索装置	検索装置 (化学物質の名称に基づ く検索はしない)	書籍情報 検索装置
化学物質販売データ 検索装置	—	書籍販売情報 検索装置
表示装置	表示装置	表示装置

その他の引例の機器は、書籍の検索に応用されるものであるが、その他の引例の技術内容に記憶装置（書籍情報記憶装置）からキーワード（書籍名称）を取得し、更に当該キーワードによって他の記憶装置（書籍販売データ記憶装置）を検索することが開示されており、これによってある特定の対象の商取引情報（書籍の価格及び出版社名）を得ることは、コンピュータ技術分野の先行技術である。

主要な引例及びその他の引例はいずれも検索装置の技術分野に属し、検索キーワード及び検索結果の表示という共通機能を有していることから、その他の引例の検索技術を主要な引例の化学物質検索装置に応用することは特に技術的に困難なことではない。

発明が属する技術分野において通所の知識を有する者にとって、主要な引例の化学物質検索機器が関連する商取引情報を取得できるようにしたい場合、その他の引例の検索装置を主要な引例に応用して組み合わせる動機を有する。且つ、「化学物質 1 グラムあたりの価格」と対応する「販売会社名」を記憶・検索できる商取引情報とすることは、通常の知識（販売単価と販売元

との対応関係を商取引情報とする)の応用である。更に、請求項1が達成する化学物質の商取引情報を検索する効果は主要な引例とその他の引例とを組み合わせることで予期できるものである。従って、請求項1は発明は、所属する技術分野において通常の知識を有する者が主要な引例とその他の引例とを組み合わせることで簡単な変更を施すことで容易に完成できるものであるから、請求項1は進歩性を有しない。

請求項2は、請求項1の従属項である。主要な引例及びその他の引例には「前記化学物質特性データ記憶装置に化学構造式Aを用いて表される化学物質Bの用途が回路基板洗浄剤であることが記憶されている」ことは開示されていない。しかしながら、前述した従属する技術的特徴は、記憶するデータの内容を特定するものに過ぎず、当該データの内容の有無又はデータの内容上の相違は、検索の表示結果に影響を及ぼすに過ぎないのであり、検索装置について有利な効果を生成しておらず、且つ記憶装置が記憶する特定データの内容は、通常の知識を有する者がそのニーズに応じてなし得る簡単な変更である。従って、請求項2は進歩性を有しない。

事例 3-4 無人店舗管理システム

〔特許請求の範囲〕

【請求項 1】

無人店舗管理システムであって、
商品を置くための少なくとも 1 つの棚と、
前記少なくとも 1 つの棚のそれぞれにワイヤレスで接続されている、クラウド無人店舗管理装置と、
前記クラウド無人店舗管理装置にワイヤレスで接続されている少なくとも 1 つの消費者側クライアントと、
を含み、
前記クラウド無人店舗管理装置は、
画像センサと棚に設けられた少なくとも 1 つの赤外線センサとによって検知された画像データを取得する、販売データ収集ユニットと、
前記画像データを分析すると共に販売データを生成する分析ユニットと、
前記販売データ収集ユニットに接続され、前記販売データからショッピング奨励プランを生成する演算ユニットと、
前記演算ユニット及び前記少なくとも 1 つの消費者側クライアントに接続され、前記ショッピング奨励プランを前記少なくとも 1 つの消費者側クライアントに伝送する、伝送ユニットと、
前記販売データ収集ユニット及び前記演算ユニットに接続され、前記販売データと、前記演算ユニットが生成した前記ショッピング奨励プランとが記憶されたデータベースと、
を含み、
前記少なくとも 1 つの消費者側クライアントは、前記少なくとも 1 つの消費者側クライアントの決済金額に対して割引を与える追加フィードバックプランを有する決済ユニットを更に含む、
ことを特徴とする無人店舗管理システム。

〔主要な引例〕

店舗管理システムであって、
商品を置くための少なくとも 1 つの棚と、
消費者が決済した商品販売データと、従業員が定期的に統計を取った商品

販売データとを取得するように、販売データ収集ユニットを有する、店舗管理装置と、

前記販売データ収集ユニットに接続され、前記消費者が決済した商品販売データを介してショッピング奨励プランを生成する、演算ユニットと、

前記ショッピング奨励プランを前記消費者クライアントに伝送する伝送ユニットと、

前記販売データ収集ユニット及び前記演算ユニットに接続され、前記販売データ収集ユニットが取得した前記販売データと、前記演算ユニットが生成した前記ショッピング奨励プランが記憶された、データベースと、

を含むことを特徴とする店舗管理システム。

[その他の引例]

スマート店舗システムにおいて、

赤外線感知ユニットを有し、少なくとも1つの商品を収容するための商品保管装置であって、前記商品には検知ラベルが設けられており、前記商品が商品保管装置に出入りする際に商品数量変化情報を生成する、商品保管装置と、

前記商品保管装置に接続され、且つ前記商品数量変化情報を受信し、商品在庫量情報が記憶されたデータベースユニットと、処理ユニットと、を含む、バックオフィス装置と、

前記バックオフィス装置と接続され、且つ前記商品のバーコードを走査して商品情報を生成するための画像検知ユニットと、タッチ表示ユニットとを有する、棚卸装置と、

を含み、

前記棚卸装置が前記商品のバーコードを走査することで、前記タッチ表示ユニットに前記商品の在庫数量及び前記商品保管装置に保管されている数量及び商品の保管期限等の商品販売データが表示されると共に、前記処理ユニットを介して商品数量を修正して入荷数量を把握し、インテリジェントな在庫管理、保管期限の管理及び商品の補充を達成する、

ことを特徴とするスマート店舗システム。

[結論]

請求項1は進歩性を有しない。

〔理由〕

請求項1の発明を主要な引例と比較すると、その相違点は、(1)主要な引例では、画像データの検知及び分析を行うことで商品販売データを取得するのではなく、消費者が決済する時及び定期的に手作業で棚卸をすることで商品販売データを取得している。(2)主要な引例では決済金額に対して提供される割引サービスプランについては一切言及されていない。

相違点(1)について：その他の引例において、商品保管装置の赤外線感知ユニットによって商品数量変化情報を生成すること、そして棚卸装置の画像検知ユニットによって商品の（バーコード）画像を走査することで商品販売データを生成することが既に開示されている。

主要な引例及びその他の引例はいずれも店舗管理システムに関するものであり、同一の技術分野に属しており、且ついずれも商品在庫又は棚卸等の商品の管理に関する問題を処理しており、解決しようとする課題が共通している。また、その他の引例においては、赤外線センサ及び画像検知ユニットを使用することで、商品数量の販売データを取得することが教示されており、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者は、商品数量の管理及び商品販売データ取得の利便性を高める上で、主要な引例の手作業方式に代えてその他の引例の技術手段を採用する動機を有する。相違点(2)については、決済金額に割引サービスを提供することは、慣用されるビジネスでの販促手法に過ぎず、例えば決済時に定額の割引を提供したり（3,000につき300割り引く）或いは消費金額の固定比率によって割引を提供する（3割引、2割引、1割引等）ことは、通常の知識における応用であり又は人間が行う取引活動又はビジネス方法をシステム化することで容易に完成できるものであり、且つ技術上の有利な効果も奏しない。従って、請求項1の発明は、発明の属する技術分野において通常の知識を有する者が主要な引例及びその他の引例の技術内容を組み合わせて簡単な変更を施すことで容易に完成できるものであり、進歩性を有しない。

事例 3-5 交通流推定システム

〔特許請求の範囲〕(事例 2-13 に同じ)

【請求項 1】

一区間の ETC 料金所通過車両数を推定するシステムであって、
ETC 制御局から前記区間 ETC 料金所通過車両数の履歴データを読み取るデータ読み取りユニットと、

プロセッサによって構築され、予め前記区間 ETC 料金所通過車両数の履歴データを用いて学習を行い、入力層と出力層とを有し、前記入力層の入力データには特定時間前における前記区間 ETC 料金所通過車両数の履歴データが含まれ、前記出力層の出力データは前記特定時間における前記区間 ETC 料金所通過車両数の推定値である、ニューラルネットワークユニットと、

前記特定時間において、前記ニューラルネットワークユニットの出力層が出力した車両数の推定値と、前記区間 ETC 料金所を通過した車両数の実際値との間の差を比較して、その差の値がしきい値を超えている場合は前記区間の車両数は異常であると判定する、比較ユニットと、

異常と判定された前記区間を電子地図上で自動的にマーキングする又は警告表示する、地図標示ユニットと、

を含むことを特徴とする一区間の ETC 料金所を通過する車両数を推定するシステム。

〔主要な引例〕

料金所での通過車両数の履歴データを受信し、リアルタイムで通過車両数を推定することができる、回帰式モデルを用いて通過車両数を推定するシステム。

〔その他の引例〕

予め駅の人の流れの履歴データを使用してニューラルネットワークモデルを学習した上で、学習済みのニューラルネットワークモデルを使用して特定時間の人の流れを推定すると共に、電子地図を組み合わせ、異常が発生した場合に即座に警告を表示し、駅の交通量や車両本数の密度を調整することができる、ニューラルネットワークを運用して駅の人の流れを推定するシステム。

〔結論〕

請求項 1 は進歩性を有しない。

〔理由〕

請求項 1 の発明を主要な引例に開示された技術内容と比較すると、その相違点は、主要な引例では、ニューラルネットワークを使用して交通流を推定しているのではなく、且つ交通流の推定結果を電子地図と組み合わせて警告する機能を提供することは開示されていない。しかしながら、上記相違点はその他の引例に開示されている。主要な引例とその他の引例はいずれもコンピュータソフトウェア関連技術分野に属し、且ついずれも数学モデルによって交通整理に関する問題を処理しており、技術分野、課題の解決及び機能又は作用のいずれにも共通性があり、所属する技術分野において通常の知識を有する者は、主要な引例とその他の引例とを組み合わせる動機を有している。ましてニューラルネットワークによって予測の精度を高めることは、コンピュータソフトウェア関連技術分野において容易に想到する課題であり、所属する技術分野において通常の知識を有する者は、その他の引例に係るニューラルネットワークを主要な引例の回帰式モデルに運用するか、或いは回帰式モデルの代替として運用し、電子地図と組み合わせて警告を提供する動機を有しており、請求項 1 の発明を容易に完成させるのであるから、請求項 1 は進歩性を有しない。