## 台湾特許審査段階の事情

補正

自発補正

通知により補正

拒絶理由通知の態様、根拠、及び補正

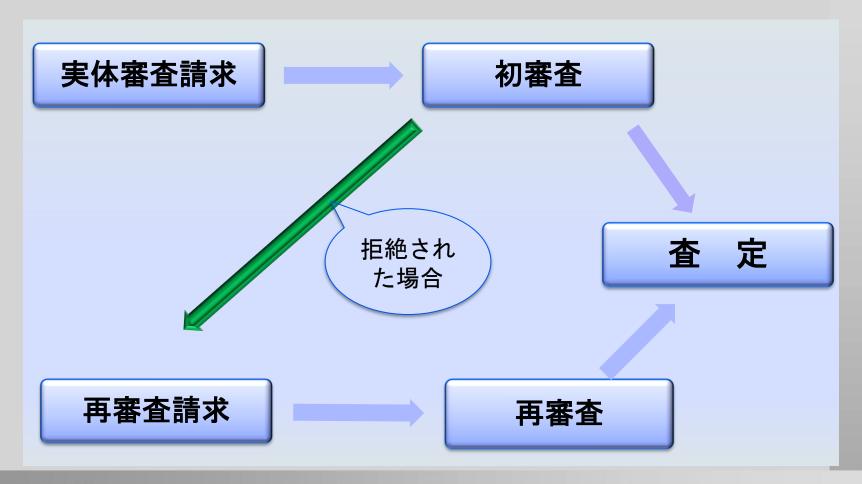
面接

訂正、進歩性に関する審査基準改正 (2017年1月1日施行、2017年7月1日施行予定)





## 審査段階とは





## 自発補正の規定(専利法)

- ・専利法の規定
- ・第43条 特許主務機関は発明特許を審査するときに、本法に別段の定めがある場合を除き、請求又はその職権により、期限を限定して明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を出願人に通知することができる。

. . .

・補正は誤訳の訂正を除き、出願時に明細書、特許 請求の範囲又は図面で開示した範囲を超えてなら ない。



## 自発補正の期間

#### 時期

実体審査請求

初審査期間

絶理

由通

知

審査請求から拒絶理由通知書発行前

再審查期間

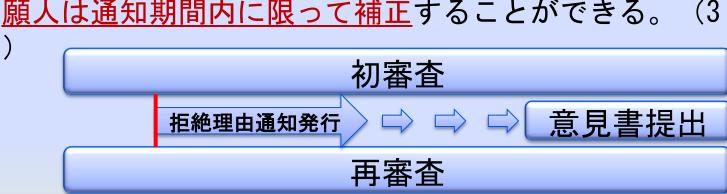
再審査請求



## 通知により補正の規定(専利法)

- ・ 専利法の規定
- ・第43条 特許主務機関は発明特許を審査するときに、本法に別段の定めがある場合を除き、請求又はその職権により、期限を限定して明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を出願人に通知することができる。

特許主務機関は第46条第2項により、<u>通知をした後、出</u> <u>願人は通知期間内に限って補正</u>することができる。(3





# 補正に関する規定(審査基準)自発補正、通知により補正

- ・ 審査基準の規定
- ◆ 当業者が出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載された事項 から、直接的に且つ一義的に導き出せる…を示している。出願時 の明細書、請求の範囲又は図面に記載された文言の意味を逐字、 逐語で解釈することにこだわらない。
- ◆ 当業者が、…補正後の明細書、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、出願時の明細書、請求の範 囲又は図面に記載された事項から単独で示唆されるもの(solely implies)、又は全体として示唆されるもの(collectively imply) で、且つその他の事項を示唆されていないと明確にわかる場合、 その固有の特定事項…は直接的且つ一義的に導き出せることとす る。
- ◆ 補正後の事項が出願時の明細書、請求の範囲又は図面に記載され た事項の表現における相違のみであり、両者ともに同一事項を述 べているを判断できる場合、当該事項はやはり……直接的且つ一 義的に導き出せるものと認める。(基準第6章の2.)



## 自発補正、拒絶理由通知に対する補正

#### 事例(1):請求範囲の縮減

- ●条件:出願当時の明細書の実施例に開示されたより好ましい反応 条件が pH=6~8である場合。
- A. 補正内容: Claimに記載されている反応条件の「pH= $6\sim12$ 」を「pH= $6\sim9$ 」に補正できるでしょうか。
  - ★補正は認められない。
- 【理由】:出願当時の明細書に開示された反応条件に「pH=6~9」 との記載がないので、当該補正は「直接的に且つ一義的に導き 出せること」に該当しない。
- B. 補正内容: Claimに記載されている反応条件の「pH=6~12」を「pH=6~8」に補正できるでしょうか。
  - ★補正は認められる。
- 【理由】:出願当時の明細書に開示された反応条件「pH=6~8」と対応するため、当該補正は「直接的に且つ一義的に導き出せること」に該当する。



## 自発補正、拒絶理由通知に対する補正

#### 事例(2):請求範囲の拡張

- ●条件:出願当時の明細書の実施例に開示された瞬間凝固接着剤の HLB値(親水性一親油性平衡値)が7.5~11である場合。
- 神正内容: Claimに記載されている「HLB値=9~11」を「HLB値=7.5~11」に補正できるでしょうか。
- ★補正は認められる。 【理由】:出願当時の明細書に開示された実施例から「直接的に且つ一義的に導き出せること」。

#### 事例(3):範囲の組合せ

- ●条件:出願当時の明細書に温度が20~90°C、実施例に温度がそれぞれ40°C、 60°C、 80°Cと開示されている場合。
- ★補正は認められる。 【理由】:出願当時の明細書に開示された内容から「直接的に且つ一義的に導き出せること」。



## 自発補正、拒絶理由通知に対する誤訳訂正

- ・ 専利法の規定
- ・ 第44条 …前項の中国語書面(翻訳文)について、その誤訳 の訂正は、<u>出願時の外国語書面での開示範囲を超えてなら</u> ない。
- ・ 審査基準の規定
- ・「誤訳」とは…外国語書面には対応する語句があるが、中国語書面に正確に翻訳されていないことをいう。……誤訳訂正の請求を行い、許可された場合、誤訳訂正本において訂正を許可された事項は、訂正請求時前の中国語書面に取って代わられる ……(基準第8章2.3)



## 自発補正、拒絶理由通知に対する誤訳訂正

### 事例

- 意味の誤解~外国語書面が「…above 90℃…」であり、中国語書面の対応する部分が「…90℃…」である場合は誤訳となる。誤訳訂正によって中国語書面を「…大於90℃…」と訂正することができる。
- ▶ 文言の漏れ~外国語書面が「…金、銀、銅、鉄…」であり、中国語書面の対応する部分が「…金、銀、銅…」である場合は誤訳となる。誤訳訂正によって中国語書面を「 …金、銀、銅、鉄… 」と訂正することができる。



## 拒絶理由通知の根拠

- 専利法第46条
  - 發明特許出願が第21条から第24条、第26条、第31条、第32条第1項、第3項、第33条、第34条第4項、第43条第2項、第44条第2項、第3項又は第108条第3項の規定に違反するものは、拒絶査定をしなければならない。
  - 特許主務機関は<u>前項を査定する前に、期限を定めて意見書の提出</u> <u>を出願人に通知しなければならず</u>;…。
- ・ 拒絶理由通知によく使われている条文
  - 第26条 一明確性
  - 第22条第1項一新規性
  - 第22条第2項-進歩性
  - 第33条 単一性



## 拒絶理由通知の根拠(明確性)

- · 専利法第26条~1、2の規定
- 明細書は、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その内容を理解し、それに基づいて実施(carry on)できるように明確かつ十分に開示されなければならない。
- 特許請求の範囲は特許請求に係る発明を特定し、一つ以上の請求項を含むことができ、<u>請求項ごとに明確、簡潔の方式で記載し、かつ明細書によって裏付けられるものでなければならない</u>。
- ・審査基準の規定
- ・ 「請求項を明確にすべき」とは、各請求項ごとに明確に記載し、且つ請求項全体も明確に記載することを指し、それにより<u>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請求項の記載内容のみからその意味を明確に理解し、その範囲に疑義が生じないようにする</u>。…各請求項ごとに記載されているカテゴリーとその必要な技術的特徴を明確にし、且つ各請求項間の従属関係も明確に記載すべきである... (基準第1章2.4.1)



## 明確性

### 「請求項を明確にすべき」とは?(1)

### 事例(不明確な例)

・成分A40~60質量%、 成分B30~50質量%、及 び成分C20~30質量%か らなる組成物X。

### 事例 (明確な例)

- 成分A100質量%に対して、成分Bが50~125質量%に、成分Cが33~75質量%からなる(を含む)組成物X。

### つまり…

- ●ある成分の<u>上限値</u>にその他の成分の<u>下限値</u>を加えて、 100質量%を超える場合。
- ●ある成分の下限値をその他の成分の上限値に加えて、 100質量%未満となる場合。



## 明確性

### 「請求項を明確にすべき」とは?(2)

### 事例 (不明確な例)

「…R1は酸素原子、 窒素原子又はイオン原 子などのヘテロ原子を 持つ置換基を有しても よい炭素数…」

### 事例 (明確な例)

・「…R1は酸素原子、窒素 原子又はイオン原子のヘテ ロ原子を持つ置換基を有し てもよい炭素数…」

「…R1は酸素原子、窒素原子及びイオン原子<u>からなる群から選ばれる少なくとも一種</u>のヘテロ原子を持つ置換基を有してもよい炭素数…」

(マーカッシュ タイプ)



## 明確性 (組成物)

## 組成物

状況図

組成分の配合割合を記入することについて

A:組成物の組成分が全て公知である場合



要求される

·組合せ発明の技術的特徴が機能的に相互作用して新規な効果が生じたり、組合せた効果が全ての先行技術でそれぞれ生じた効果の総和より優れた場合、先行技術がその全部又は一部の技術特徴を開示したことを問わず、当該発明が容易に完成できるものではないと認め、進歩性を有する。 (基準351)

B:<u>特許性を有</u> する組成分が含 まれる組成物発 明である場合



### 特に必要がない

・通常、組成分の配合割合を特定してなる組成物ではなくても、単に特許性を有する組成分が含まれる組成物が新規又は先行技術より優れた効果が発生する。



## 明確性 (パラメ*ー*タ)

#### ・【公告された請求項内容】

…上壁、発熱素子、熱伝導壁、及び流通パイプを有する乱流熱発散器であって、流通パイプ内の気流はレイノルズ数(Reynolds number)Re =  $(\rho \text{ umd}) / \mu = 2,500$ を満足し、 $\rho \text{ は気流密度、 umは流通パイプ内の気流速度、dは流通パイプの内径、} <math>\mu \text{ は気流の粘度であることを特徴とする} \cdots$ 。

- •【無効審判請求理由】
- •…当該パラメータの具体的な内容が記載されず、当業者が上記内容に基づいても、 $Re = (\rho \text{ umd})/\mu = 2,500$ との技術手段に達成することが出来ないため、不明確である。…..
- •【智慧財産裁判所の判決】
- …気流密度 $\rho$ 、気流粘度 $\mu$ …は出願当時の通常技術であり、当業者が気流速度 $\mu$ に対内径 $\mu$ を変更することにより、係争案の「 $\mu$  =  $\mu$  2,500」との技術特徴を理解でき、発明の効果を達成することができる。…従って、係争発明は不明確ではない…



## 拒絶理由通知の根拠(新規性)

#### ・ 専利法第22条第1項の規定

- 産業上利用することができる発明は、次の各号に掲げる場合のいずれに該当しないとき、本法により特許を受けることができる。
  - 一、出願前、既に刊行物に記載されたもの。
  - 二、出願前、既に公然実施をされたもの。
  - 三、出願前、公然知られたもの。

### 審査基準の規定

- (1)完全に同一
- <u>(2)相違点は文字の記載形式、又は直接的にかつ一義的に導き出せる</u> 技術的特徴においてのみ存在
- (3) 相違点が対応する技術的特徴の上位、下位概念のみに存在



## 新規性 (用途発明に関する規定-1)

- ・ 審査基準の規定(新規性;用途発明) (請求対象は物)
- ・該用途の特定が、保護を請求されている物に影響をもたらされず、物の<u>目的又は使用方法</u>を述べる**のみ**であるとき、<u>当該用途は物が新規性、進歩性の要件を満た</u>すか否かの判断に対しては作用しない…。
- ・ 発明が「<u>清掃用</u>の組成物A+B」であるとき、先行技術の「<u>殺虫用</u>の組成物A+B」と対比すると、組成物A+Bの 用途は変更されているが、その<u>本質的な特性を決定する組成が変わっていないため、「清掃用の組成物A+B」は新規性を有しない</u>。



## 新規性 (用途発明に関する規定-2)

- · 審査基準の規定(新規性;用途発明) (請求対象は方法)
  - 用途の請求項の<u>本質は物そのものではなく、物質</u> <u>の特性の応用</u>にある。用途請求項は物を使用する 方法であり、方法の発明に属する。
  - 用途請求項の請求対象名は「用途」、「応用」又は「使用」とする…。

### 【例】

<u>殺虫剤とする化合物</u>A ····×

化合物Aを殺虫に用いる用途 …〇

化合物Aを用いる殺虫方法 …〇



## 新規性 (医薬分野の用途発明例)

- ・ 審査基準の規定
- 疾患Xを治療する物質A ……
- · 物質Aの疾患Xを治療する用途(治療方法と見なす) …×
- ・ 疾患Xを治療する物質Aを製造する方法 ····〇
- ・ 疾患Xを治療する薬物の製造においての物質Aの用途 …〇
- ・ 物質Aの用途であって、疾患Xを治療する薬物の製造に用いる方法 …〇

「物質Aの疾患Xを治療する用途」(人間の治療方法に属し、特許の対象に該当しない)を、「<u>疾患Xの治療用医薬</u> <u>を製造するための化合物Aの用途</u>」に補正すると、特許を 受けることができる。



## 新規性

### (再生医学分野の用途発明例)

#### 例(用途発明)(請求対象は物)

・【請求項1】(公開) HCN4チャネルとNaチャネルを有し、Naチャネルの制御により心 拍数をコントロールできるペースメーカ細胞であって、<u>胚性幹細胞(E</u> <u>S細胞)、人工多能性幹細胞(iPS細胞)</u>または始原生殖細胞由来万 能細胞由来のペースメーカ細胞。

#### 審査過程を経過した後

· 【請求項1】(公告)

**胚性幹細胞(ES細胞)、人工多能性幹細胞(iPS細胞)**または始原生殖細胞由来万能細胞に由来するペースメーカ細胞約3000個を含む細胞塊…をペースメーカ細胞を含む細胞塊としたものを移植片…心臓ペースメーカとして作動する移植片の製造方法であって、ペースメーカ細胞が、HCN4チャネルとNaチャネルを有し、Naチャネルの制御により心拍数をコントロールできるものである、心臓ペースメーカとして作動する移植片の製造方法。



## 新規性

## (再生医学分野の用途発明例)

#### 例(用途発明)(請求対象は物)

【請求項1】 (公開の独立請求項)

哺乳動物細胞及びトレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩を含む、 哺乳動物細胞を血管経由で投与する際の肺塞栓形成を予防するための<u>哺乳動物</u> 細胞懸濁液。

#### 【請求項6】

トレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩を有効成分として含む、<u>哺</u> <u>乳動物細胞を血管経由で投与する際の肺塞栓形成の予防剤</u>。

#### 審査過程を経過した後

【請求項1】 (公告の特許請求の範囲)

**哺乳動物幹細胞を血管経由で投与する際の肺塞栓形成の<u>予防剤を調製するため</u> <u>のトレハロース若しくはその誘導体又はそれらの塩の使用</u>であって、前記トレ ハロースの誘導体が、二糖類のトレハロースに1又は複数の糖単位が結合した グリコシルトレハロース類である、使用。** 

#### 【請求項2】

哺乳動物幹細胞が哺乳動物間葉系幹細胞又は哺乳動物多能性幹細胞である、請求項1記載の使用。



## 拒絶理由通知の根拠(進歩性)

### ・ 専利法第22条第2項の規定

- 産業上利用することができる発明は、次の各号に 掲げる場合のいずれに該当しないとき、本法によ り特許を受けることができる。

. . .

・発明は、前項各号に掲げる場合のいずれにも該当しないが、<u>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前の先行技術に基づいて容易になし得る</u>ことができたときは、本法により特許を受けることができない。



## 拒絶理由通知の根拠(進歩性) (審査基準)

- ・ 審査基準の規定(進歩性)
  - 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一件又は複数の引用文献に開示された 先行技術に基づいて、出願時における通常の知識 を参酌し、先行技術を組合せ(寄せ集め)、変更 、置換又は転用等の結び付ける方法で特許出願に 係る発明をなし得るとき、その発明の全体は「容 易に想到できる」ものに属し、「容易になし得る 」ものと認定すべきである。



## 拒絶理由通知の根拠(単一性)

### ・ 専利法第33条の規定

- 特許出願は、各発明ごとにこれをしなければならない。
- 二以上の発明が、単一の一般的発明概念に属するものは、一つの出願にまとめてこれをすることができる。

### ・審査基準の規定

・ 専利法でいう二以上の発明が「単一の一般的発明概念(single general inventive concept)に属する」とは、二以上の発明が相互に技術的に関連していることをいう。「相互に技術的に関連している」とは、請求項に係る発明に、一又は複数の同一又は対応する特別な技術的特徴が含まれていることを指し、その中の特別な技術的特徴(special technical feature)は特許出願に係る発明全体が先行技術に対して貢献をもたらす技術的特徴であり、また先行技術に対して新規性及び進歩性を有する技術的特徴でありもある。



## 拒絶理由通知の例(単一性)

- 例
- 本願の請求項13、15と請求項1の間で同一又は 対応する技術的特徴は顔料組成物とその製造方法で ある。但し、上記同一の技術的特徴は、新規性、進 歩性等といった特許要件方面において、先行技術に 対して貢献をもたらす特別な技術的特徴に属さない (詳細は理由(三)参照)。従って、技術上同一又 は対応する特定の技術的特徴が含まれてない。故に 技術上相互に関連せず、単一の一般的発明概念に属 さず、単一性を有さず、専利法第33条第2項の規 定に該当しない。



## 最終拒絶理由通知に関する規定(専利法)

#### ・ 専利法の規定

- ・ 第43条第4,5項 特許主務機関は、前項の規定により通知をした後、必要があると認めたときは、最終通知をすることができる;その最終通知を受けたとき、特許請求の範囲の補正について、出願人は、通知期間内に限って次に掲げる事項を行うことができる。
- ・請求項の削除。
- ・特許請求の範囲の縮減。
- ・誤記の訂正。
- ・不明瞭な記載の釈明。
- · 前二項の規定に違反したときは、特許主務機関は、査定書でその事由を釈明し、直ちに査定することができる。



## 拒絶理由通知のタイプ

### 初審査(再審査) 段階

新規性、進歩 性引例発見 拒絶理由通 知発行 出願人意見書 提出

拒絕理由 由解消

特許 査定

新しい新規性、 進歩性引例発見

第2回拒絕理 由通知発行

出願人意見書

拒絶理由 由解消

特許査定

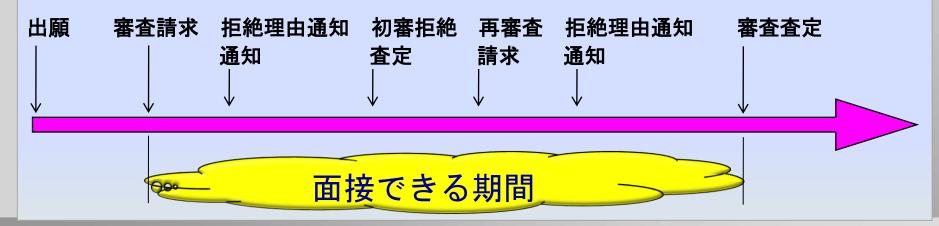
誤記、明確性欠 如など発見 最終拒絶理 由通知発行 出願人意見書

拒絶理由 由解消 特許 査定



## 面接規定 (期間)

- ・ 特許主務機関は<u>発明特許を審査するとき</u>に、<u>請求又はその職権により</u>、期間を限定して次の各号をすべき旨を出願人に通知することができる。
  - 一.<u>特許主務機関に出向いて面接を受ける</u>こと。
  - 二.必要な実験を行い、模型又は見本を補足すること。 前項第2号の実験、模型又は見本の補足について、特許主務機 関は必要があると<u>認めた</u>とき、現場に出向いて、又は場所を 指定して検証を行うことができる。





## 面接規定(受理せず点)

審査官は面接を請求する内容について、下記の事情の 一つに該当する場合、査定書で受理しない理由を述べ なければならない。

- (一) <u>単に特許を付与できる</u>かどうかを問い合わせ たい場合。
- (二)無効審判の申立において、具体的な無効審判 の理由を提出せずに、面接を請求する場合。
- (三)技術内容、案件内容と明らかに関連性のない 理由で面接を請求する場合。
- (四) 再面接を請求する際、案件の内容がすでに明確であり、面接の必要性がない場合。

(面接作業要点)



## 面接の必要性及びメリット

- ▶ 発明の内容を<u>文言で明確に説明できない</u>場合(例えば、装置内部の接続関係)。
  - ①本願の技術内容が拒絶理由通知で誤解されている場合
  - ②<u>審査手段が審査基準に従っていない</u>意見が出された場合
  - ③<u>重要な特許を守る、有効な権利範囲を得る</u>などの必要がある場合
- ➤ 無効審判において、証拠の照合を直接会って説明したい場合。

#### 【メリット】

不明で、理解不足な箇所、又は理解できないことを<u>直接会って</u> 更に詳しく説明すれば、審査官に理解してもらえる。また、面接 で審査官の考えをよく把握でき、<u>もう一度の答申、補正する機会</u> <u>を利用して、請求の範囲の補正又は説明資料を提供する</u>ことにより、特許を速やかに得ることができる。



## 面接の好ましい時期

- ▶ 面接規定により、審査段階の時期はいつでも面接を請求することができるが、拒絶理由通知を受けた後、答申書と同時に面接を請求するのが最も良いタイミングである。
- ▶ 最終拒絶理由通知が受けた後、審査官を説得して最終 拒絶理由通知を取り下げてもらいたい、又は、有効な 権利範囲を守りたい場合。
- ▶ 請求の範囲の補正について、<u>拒絶理由通知に対する補</u> 正などが適当がどうかの確認は面接の理由にならない。 補正された請求の範囲が明細書で十分に裏付けられる こと等を説明する場合は、面接の理由になる。



## 面接規定(電話面接のデメリット点)

- ▶ 台湾において「電話」での問い合わせは法的な効力を持たない(…特許主務機関に出向いて面接を受けること…)。

(初審査又は再審査(無効審判を含む)の面接の進行中に、明細書、図面又は図の説明などの内容について、補足説明又は補正が必要であると思われる場合、審査官が職権により、期間を指定して、明細書、図面説明の補足、補正本を提出することを命じる)(面接作業要点)



## 面接の実例

	発明の目的	技術内容	効果
本 願	吸収性物品	<u>脂肪酸を血液改質剤として</u> <u>用いられる</u>	<u>通過性がよく</u> なる
引 例	吸収性物品	脂肪酸を <u>ローションの群の1</u> 種として明細書に挙げられ	皮膚に優しくなる

#### • 拒絶理由通知:

引例の脂肪酸は血液改質剤に用いる<u>記載がなくも脂肪酸が同一</u> <u>ものである</u>ことから、血液を改質する性質も持っているはずな ので、本願は引例に対して進歩性を有しない。

#### 審査経過:

初審査、再審査段階の文書の遣り取りで、審査官の心証をなかなか得られないため、面接を請求。面談室で審査官に<u>面接要点、引例との比較表、実験報告などを提出、説明し</u>、やっと理解してもらい、特許取得に成功した。



## 訂正審査基準の改正(2017年1月1日発効)

- · 請求項に技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更
- ・「訂正できる事項」の態様を緩和
- 「特許請求の範囲の実質上拡張又は変更に関する様態」を改めて作成
- ・「事例」及び「訂正事例」を改めて作成



# 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更

### 2015年発効した審査基準

#### 4.2 (5)

……逆に、特許請求の範囲の技術的特徴を、 ……明細書で記述される機能に対応する構造、 材料又は作動に訂正した場合、「下位概念に あたる又はさらに特定された技術的特徴」の 導入にあたり、特許出願に係る発明の産業 上利用される分野又は発明が解決しよう とする課題は変更されておらず、特許請 求の範囲は実質上変更されていない。

#### 4. 1

「特許請求の範囲の実質上変更」

(3)請求項の請求対象が変更されるもの。 (特に例がありません)

### 2017年1月発効する審査基準

#### 4.1 (1)

……逆に、請求項の技術的特徴を、……明細書で記述される機能に対応する構造、材料又は作動に訂正し、且つ、訂正前の請求項に関する発明の目的を依然として達成できる場合、特許請求の範囲は実質上変更されていない。

#### 4 2

「…訂正結果が公告時の特許請求の範囲)を実質上変更する様態…」…

(3) 請求項の請求対象が<u>明らかに変更される</u>もの。例えば、物の請求項を方法の 請求項に訂正すること。



# 請求項への技術的特徴の追加に対する「要旨変更」の判断基準の変更 (請求対象に技術的特徴を追加)

#### 事例

「化合物Aを含む、界面活性剤組成物」

2015年発効した審査基準-内容

「界面活性剤」と「殺虫剤」は、 産業上の利用分野において密切 な技術的関連性がなく、訂正前 後の特許出願に係る発明の産業 上の利用分野が異なるため、特 許請求の範囲の実質上の変更に なる。

「化合物Aを含み、<mark>殺虫剤に用いら</mark> <u>れる</u>界面活性剤組成物」

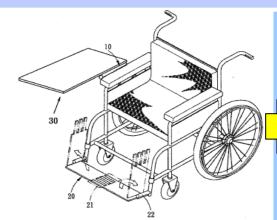
2017年1月発効する審査基準-内容

…当該訂正は誤解され、<u>不明瞭記載の釈明</u>に該当することを回避できる。 …また、訂正された内容は……<u>物の本体に影響せず</u>、当該用途を限定する作用が生せず、……<u>訂正前の当該組成物の組成を変更しておらず、且つ、請求の対象も変更しない</u>ため、公告時の特許請求の範囲の実質上の拡張又は<u>変更にはならない</u>。



## 請求項への技術的特徴の追加に対する 「要旨変更」の判断基準の変更 (請求の範囲に技術的特徴を追加)

#### 事例



が枢設された車椅子であって、…上記 「ペダル(20) 2個のペダル(20)の噛合部は重なって対合される車 椅子。」を

「ペダル(20)が枢設された車椅子であって、…上記 2個のペダル(20)の噛合部は重なって対合され、車 <u>椅子の肘掛け上に食事用テーブルが設置される車椅</u> 子。」に追加訂正する場合。

2015年発効した審査基準-内容

…訂正後に追加された食事用テー ブルは、<u>訂正前の特許請求の範囲</u> において技術的特徴の下位概念に <u>あたる又はさらに特</u>定された技術/ 囲の実質上変更となる。

2017年1月発効する審査基準-内容

…訂正後に追加された食事用テーブルは、す でに明細書に記載され、…上記特徴が追加さ れても、訂正前の「車椅子を使用する際に利 甲者の両足がペダルから落ちるのを回避でき、 <u>的特徴でない</u>ため、特許請求の範 √√・・」などの発明の目的は依然として達成でき、 特許請求の範囲は実質上変更されていない。



## 請求項への技術的特徴の追加に対する 「要旨変更」の判断基準の変更 (請求項同士の従属関係を変更)

#### 事例

- 1. 第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)及び少 なくとも2つのヒートパイプ(3)を有する…均 ーホットスポットの放熱装置。
- 2. 前記第一の放熱体と、第二の放熱体(1,2) との間に、放熱フィンセット(4)が設置され た…請求項1に記載の…。
- 3. 前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌 入し、…請求項1に記載の…。

#### 2015年発効した審査基準-内容

請求項1の削除により、請求項3が請求項2 に従属するが、当該従属関係の変更により、 訂正後の請求項3が訂正前に比較する場合 との技術敵特徴が増加したため、特許請求の 範囲の実質上変更になる。

- 1. (削除) 第一の放熱体(1)、第二の放熱体 (2) 及び少なくとも2つのヒートパイプ(3)… を有する…均一ホットスポットの放熱装置。 2. 前記第一の放熱体と、第二の放熱体(1,2) との間に、放熱フィンセット(4)が設置され た…請求項1に記載の…。
- 3. 前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌 入し、…請求項2に記載の…。

2017年1月発効する審査基準-内容

請求項1の削除により、請求項3が請求項2 に従属することになる。訂正後の請求項3に 追加された「…放熱フィンセット(4)が設置 「…放熱フィンセット(4)が設置された…」▽◇れた…」との技術的特徴が出願当時の明細 書に開示されているうえ、訂正前の請求項3 の発明の目的も達成できるため、特許請求の 範囲は実質上変更されていない。



# 「訂正できる事項」の態様を緩和(審査基準を明確化)

# 規定

#### 2015年発効した審査基準-内容

3.4不明瞭な記載の釈明 公告後の特許請求の範囲について、<u>互いの従属関係が複雑であり</u>又は<u>読み取りが困難である</u>場合、引用記載形式の 請求項を独立項記載形式に変更することも、不明瞭な記載に該当する。

従属項の従属関係の変更又は引用記載 形式の独立項の引用関係の変更は、通 常請求項の技術的特徴に変更をもたら すため、「下位概念にあたる又はさら に特定された技術的特徴」の導入でな ければ、特許請求の範囲の実質上変更 となる。・・

#### 2017年1月発効する審査基準-内容

3.4不明瞭な記載の釈明 公告後の特許請求の範囲について、<del>互</del> <del>いの従属関係が複雑であり又は</del>読み取 りが困難である場合、<u>引用記載形式の</u> <u>請求項を独立項記載形式に変更する</u>こ とも、不明瞭な記載に該当する。

従属項の従属関係の変更又は引用記載 形式の独立項の引用関係の変更は、通 常請求項の技術的特徴に変更をもたら すため、「下位概念にあたる又はさら に特定された技術的特徴」の導入でな ければ、特許請求の範囲の実質上変更 となる。・・



## 「訂正できる事項」の態様を緩和 (引用記載形式の請求項を独立項記載形式に変更)

#### 事例

1. 第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)、 及び第一の放熱体と第二の放熱体の間 に設置された放熱フィンセット(4)を 有する…ホットスポットの放熱装置。 2. 前記放熱フィンセット(4)を有しな い請求項1に記載のホットスポットの 放熱装置。

1. 第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)、 及び第一の放熱体と第二の放熱体の間 に設置された放熱フィンセット(4)を 有する…ホットスポットの放熱装置。 2. <u>第一の放熱体(1)、第二の放熱体(2)</u> を有する…ホットスポットの放熱装置。

#### 2015年発効した審査基準-内容

引用記載形式の請求項の引用関係の変更は、通常請求項の技術的特徴に変更をもたらすため、「下位概念にあたる又はさらに特定された技術的特徴」の導入でなければ、特許請求の範囲の実質上変更となる。

#### 2017年1月発効する審査基準-内容

訂正前の請求項2は引用記載形式で記載されているため、従属項に解読されやすいが、請求項1の特徴を含まない実質的な独立項である。従って、独立項記載形式に変更することで、解読上の誤解を避けることができるため、不明瞭記載の釈明に該当する。



- ・ 審査原則の明確化
- 判断基準内容の明確化
- 判断手順の明確化
- ・補助的な判断要素の内容の明確化
- ・選択發明の判断を独立
- ・事例の追加



## 進歩性審査基準の改正 (2017年7月1日発効予定)

## ・ 進歩性審査原則の明確化(1/2)

3.3 進歩性の審査原則 進歩性の審査は各請求項に記載され た発明の全体を対象とすべきであり、 ……。

3.3 進歩性の審査原則

<u>進歩性を審査する際、通常は全体審査、組合せ対比及び逐項審査などの原則を含む</u>

3.3.1 全体審査

進歩性の審査は特許出願に係る発明の全体 を対象にするべきであり、<u>個別又は一部の技</u> 術的特徴のみ、又は当該発明と関連する先行 技術の差異のみで当該発明が容易になし得る か否かを判断することはできない。……

<u>続く</u>



## ・ 進歩性審査原則の明確化(2/2)

進歩性を審査する時は、複数の引用文献の全部若しくは一部の技術内容の組合せ、又は一件の引用文献の中の一部の技術内容の組合せ、又は引用文献の中の技術内容及び他の公開形式(既に公然実施をされたもの又は公然知られたもの)の先行技術との組合せにより、特許出願に係る発明の全体が容易になし得るか否かを判断する……。

進歩性を審査する時は、各請求項に記載された発明の全体を対象とすべきであり、 逐項で審査意見を作成すべきである。

#### 3.3.2 組合せ対比

進歩性を審査する時は、<u>(1)</u>複数の引用文献の全部若しくは一部の技術内容の組合せ、又は<u>(2)</u>一件の引用文献の中の一部の技術内容の組合せ、又は<u>(3)</u>引用文献の中の技術内容及び他の公開形式…の先行技術<u>の技術内容と通常知識の組合せ、又は(4)引用文献の技術内容と通常知識の組合せ、又は(5)他の公開形式の先行技術の技術内容と通常知識の組合せにより、特許出願に係る発明の全体が容易になし得るか否かを判断できる。</u>

前記態様の組合せは、当業者にとって自明でなければならず、そうであって始めて特許出願に係る発明の全体が容易になし得るか否かを判断できる。

<u>3.3.3 逐項審査</u>



- ・ 進歩性判断基準内容の明確化
- 3.4進歩性の判断基準
  - 3.4.1進歩性の判断手順
  - 3.4.2進歩性の補助的な考慮 要素
- 3.4進歩性の判断手順(改正)
  - 3.4.1複数引例を組合わせる動機付けが明らかにある場合(新設)
  - 3. 4. 2動機付けを考慮しなくても明 らかに組合せができる場合 (新 設)
  - 3.4.3進步性判断のその他の考慮要 素(新設)
  - 3.4.4進步性の補助的な判断要素 <u>(改正)</u>
- 3.5選択発明の進步性判断(改正)
- 3.5関連する発明の進歩性の判断 組合せ発明、技術的特徴の変更、 置換及び省略された発明、転用発 明、パイオニア発明、選択発明



## ・ 進歩性の判断手順の明確化

手順1: …発明の範囲の確認。

手順2:…先行技術に開示された内容の確認。

手順3:…通常の知識を有する 者の技術水準の確認。

手順4:…発明と…先行技術の相違点の確認。

手順5:当業者が先行技術の内容と…通常の知識を参酌して、 ・・・発明の全体を容易になし得る か否かの確認。 手順1: …発明の範囲の確認。

内容:…(不当な解釈を禁止)…

手順2:…先行技術に開示された内容の確認。

内容:…(教示や示唆を含む先行技術の全体の内

容を理解)…

手順3:…通常の知識を有する者の技術水準の確認。

内容:…(具体的な事実又は先行技術に基づくほ

<u>′か、各要素を併せて考慮してから確定)…</u>

手順4: …発明と…先行技術の相違点の確認。

<u>内容:…(単一の引例を選んで対比を開始するこ</u>

とが原則) …

手順5:当業者が先行技術の内容と…通常の知識を参 酌して、…発明の全体を容易になし得るか否かの確認。

<u> 内容:…(進歩性判断のフローチャートで確認)</u>

---



## ・進歩性の補助的な判断要素内容の明確化

- 3.4.2 進歩性の補助的な考慮要素 …発明に進歩性があるか否かについて は、……。若し出願人が補助的な証明 資料を提供し、進歩性を裏付けたとき は、併せて参酌すべきである。
  - 3.4.2.1発明が予期せぬ効果を有する
  - 3.4.2.2発明が長年存在した課題を解決
  - 3.4.2.3発明が技術的偏見を克服
  - 3.4.2.4発明が商業的に成功

- 3.4.4 進歩性の補助的な考慮要素 …発明に進歩性があるか否かについては、 ……。若し出願人が出願当時又は出願の過程 で補助的な証明資料を提供し、特許出願に係る発明に以下の状況があり、進歩性を有すると主張したときは、併せて参酌すべきである。
  - 3.4.2.1発明が予期せぬ効果を有する (説明内容及び事例を追加)
  - 3.4.2.2発明が長年存在した課題を解決 (説明内容及び事例を追加)
  - 3.4.2.3発明が技術的偏見を克服 <u>(説明内容及び事例を追加)</u>
  - 3.4.2.4発明が商業的に成功 (説明内容及び事例を追加)



## ・進歩性の補助的な判断要素内容の明確化

3.5関連する発明 の進歩性の判断 組合せ発明、技術 的特徴の変更、置換 及び省略された発明、 転用発明、パイオニア発明、選択発明

3.5関連する発明の進歩性の判断 組合せ発明、技術的特徴の変更、置換及び省略された発明、転用発 明、パイオニア発明、選択発明

- 3.6審査の留意事項
- …<u>(2)進歩性を審査する際、各請求項に記載された発明の全体を対象にすべきであり、……</u>
- 3.5<u>選択発明</u>の進歩性判断<u>(改正)</u>

「選択発明」とは、先行技術の既知の幅広い群(セット)又は範囲(レンジ)から目的を以て、特別に開示されていないサブセット、サブレンジ又は個別の成分、素子、数値などが選ばれた発明をいう。当該選択発明が、先行技術には当業者を当該選択に導く教示がなく、且つ、先行技術に比べて予期せぬ効果をもたらしているならば、その発明は容易になし得るものではなく、進歩性を有すると認定すべきである。



# ご清聴有り難うございました。

### 台灣國際專利法律事務所

TIPLO Attorneys-at-Law / also Taiwan International Patent &

Law Office Since 1965

事務所:

台湾 10409 台北市 南京東路二段125号 偉成大樓 7F

P.O.BOX 39-243 E-mail: tiplo@tiplo.com.tw

http://www.tiplo.com.tw

Tel: 886-2-2507-2811 Fax: 886-2-2508-3711, 2506-6971

東京連絡所:〒160-0022

日本国東京都新宿区新宿2-13-11 ライオンズマンション新宿御苑前第

二 506号

Tel: 81-3-3354-3033 Fax: 81-3-3354-3010



