事務所:
台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階
Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711

東京連絡所:
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

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website:www.tiplo.com.tw

作成：TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所
© 2024 TIPLO, All Rights Reserved.

第二篇　特許の実体審査

第一章　明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面 2
第二章　いわゆる発明とは 54
第三章　特許要件 69
第四章　発明の単一性 124
第五章　優先権 145
第六章　補正 180
第七章　審査意見通知書及び査定 224
第八章　外国語書面出願の審査 247
第九章　訂正 269
第十章　出願の分割と変更 316
第十一章　特許権の存続期間の延長登録 324
第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明 371
第十三章　医薬関連発明 465
第十四章　生物関連発明 513
第十五章　漢方薬に関する発明 567

第一章　明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

【2024 年 7 月 1 日施行】

1. 明細書
1.1 序言
1.2 明細書の記載の順序及び方法
　1.2.1 発明の名称
　1.2.2 技術分野
　1.2.3 先行技術
　1.2.4 発明の内容
　　1.2.4.1 発明が解決しようとする課題
　　1.2.4.2 課題を解決するための技術手段
　　1.2.4.3 先行技術と比較した有利な効果
　1.2.5 図面の簡単な説明
　1.2.6 実施方法
　1.2.7 符号の説明
1.3 明細書の記載原則
　1.3.1 実施可能要件
　1.3.2 実施可能要件違反に係る審査
1.4 審査の留意事項
2. 特許請求の範囲
2.1 序言
2.2 請求項のカテゴリー
2.3 請求項の記載形式
　2.3.1 請求項の類型
　　2.3.1.1 独立項
　　2.3.1.2 従属項
　　2.3.1.3 引用記載形式の請求項
　2.3.2 請求項の記載が規定に合わない態様
　2.3.3 移行句
　　2.3.3.1 開放式
　　2.3.3.2 閉鎖式
　　2.3.3.3 半開放式
　　2.3.3.4 その他
2.4 請求項の記載原則

2.4.1 明確に
2.4.1.1 カテゴリーが不明確
2.4.1.2 明細書と請求項とが不一致
2.4.1.3 発明を特定する技術的特徴が不明確
2.4.1.3.1 発明を特定する技術的特徴が不正確
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不能
2.4.1.3.3 発明を特定する技術的特徴が不一致
2.4.1.3.4 発明を特定する技術的特徴間の技術的関連性が欠如
2.4.1.4 択一形式で発明を特定することで不明確
2.4.1.5 表現方法による不明確
2.4.1.6 パラメータで物又は方法を特定することよる不明確
2.4.1.7 機能、特性、製造方法、又は用途で物を特定することによる不明確
2.4.2 簡潔に
2.4.3 明細書によって裏付けられる
2.4.3.1 明細書での裏付けと実施可能要件との関係
2.5 請求項の解釈
2.5.1 性質により物を特定しようとする請求項
2.5.2 製造方法により物を特定しようとする請求項
2.5.3 機能により物又は方法を特定しようとする請求項
2.5.4 用途により物を特定しようとする請求項
2.5.5 使用クレーム
2.6 審査の留意事項
3. 要約書
4. 図面

第一章明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面

特許出願人は特許主務機関に特許を出願する際に、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書及び必要な図面を提出しなければならず、その中の提出された明細書、特許請求の範囲及び必要な図面は出願日を取得するための書類となる。明細書に記載すべき事項は専利法施行細則第 17 条第 1 項に規定されており、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、符号の説明が含まれる。特許請求の範囲は施行細則第 18、19 及び 20 条に規定され、図面は施行細則第 23 条に規定されている。また、要約書の目的は、公衆に対して速やかに適切な特許技術の概要を提供することにあり、さらに要約書の情報検索機能を確保するため施行細則第 21 条にその記載方法が規定されている。

専利(訳注：特許、実用新案、意匠を含む)制度は、発明、考案、意匠（設計）の創作を奨励、保護、及び利用を図ることにより、産業の発達を促すことを目的としている。発明は出願、審査の手続きを経て、出願人に独占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、特許権の付与において、その特許の保護範囲を確認し、明細書の開示によって公衆にその発明の内容を知らしめ、さらにはその発明を利用して新たな発明を創出できるようにし、産業の発展を促す。上記の立法の目的を達成するため、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（本章では以下「当業者」）がその内容を理解し、それに基づいて実施することができるように明確かつ十分に発明を開示して（本章 1.3「明細書の記載原則」を参照）、公衆が利用できる技術文書とする。また特許請求の範囲は明確に特許出願に係る発明を特定し、特許権を保護するための法律文書としなければならない。

明細書、特許請求の範囲、要約書及び図面の記載方法及び原則は、明細書の「実施可能要件」、請求項の「明確、簡潔で、かつ明細書で裏付けられる要件」、及び専利法 26 条第 4 項の記載規定等を含む専利法第 26 条で規定されているすべての要件（以下「記載要件」という）に適合しなければならない。

1. 明細書

1.1 序言

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、符号の説明を記載しなければならない。

明細書は、特許出願に係る発明（claimed invention）を当業者が理解し、それに基づいて実施できる程度に明確かつ十分に記載し、かつ特許請求の範囲を裏付けられなければならない。その中における「特許出願に係る発明」とは、

特許請求の範囲に記載され保護が請求されている請求対象（subject matter）をいう。

1.2 明細書の記載の順序及び方法

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、符号の説明等の事項が含まれ、この順序に記載すると共に見出しを付さなければならない。これに違反したときは、応答又は補正を行うよう出願人に通知すべきである。期限までに応答又は補正が行われなかったときは、専利法第 26 条第 4 項規定に違反することを理由として、拒絶査定をしなければならない。ただし、発明の性質を他の方法で表現する方がより明瞭であるとき、即ち特許出願に係る発明を明確かつ十分に表現でき、それに基づいて実施できるという要件（実施可能要件）を満たすとき、例えば特許出願に係る発明が偶然の発見であるが技術的性質のある発明、又はパイオニア発明や簡単な技術の発明については、上記の順序又は方法にしたが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、その出願した発明内容を簡潔に表さなければならず、無関係な文字を記してはならない。それには特許請求の対象が記載され、そのカテゴリー（category）、例えば「物」又は「方法」を反映しなければならない。分類、検索をしやすいように、できる限り国際特許分類表（IPC）の分類用語を使用する。発明の名称は特許請求対象の名称（Designation of subject matter）と完全に一致する必要がないが、特許請求対象のカテゴリーを含まなければならない。例えば、特許請求の範囲に「～ミックス野菜果物ジュースの製造方法」と「～ミックス野菜果物ジュース」が含まれるとき、発明の名称は「ミックス野菜果物ジュース及びその製造方法」又は 2 つのカテゴリーを反映する類似の名称でなければならず、単に「ミックス野菜果物ジュースの製造方法」、「ミックス野菜果物ジュース」とのみ記載してはならない。

発明の名称には、人名、地名、コード番号等のような非技術用語を含んでならない。例えば「及びその類似物」等のような曖昧模糊な用語を含んだり、単に「物」、「方法」、「装置」等のみを記載したりしてはならない。

明細書及び願書に記載される発明の名称は一致していなければならない。特許請求の範囲を補正して、請求対象のカテゴリーを変更するときは、発明の名称と請求対象のカテゴリーが互いに一致しているかに留意しなければならない。

ただし、両者の文字が完全に同じである必要はない。

1.2.2 技術分野

技術分野は、特許出願に係る発明の属する、又は直接に応用する具体的な技術分野でなければならず、一つ上位の分野又は発明そのものでも、隣接す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で指定されるであろう最も下位の分類に関連するものである。例えば、自転車用ステアリング装置の改良発明であって、該ステアリング装置が自転車分野にのみ適用できる場合は、「自転車用ステアリング装置」が具体的な技術分野であり、その一つ上位の分野は「自転車」である。ここでは発明の属する技術分野を「本発明は自転車に関し、特に自転車用ステアリング装置であり、……」又は「本発明は自転車用ステアリング装置に関するもので、……」と記載すべきである。

ただし、特許出願に係る発明がパイオニア発明であって、既存の技術分野に属さないものであれば、その発明により開発された新たな技術分野を記載するだけでよい。

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で、かつ先行技術に存在している課題又は欠点を客観的に説明すべきである。特許出願に係る発明と先行技術との関係をわかりやすくし、審査官がそれを以って検索、審査を行えるように、記載の内容にはできる限り該先行技術文献の名称を引用するとともに、出願人は該先行技術に関連する資料を添付することもできる。独立項が二部形式で記載されるとき、明細書に記載される先行技術は、独立項の前提部分に記載される技術的特徴に含まれなければならない。

明細書に引用される、又は出願人によって添付される先行技術の文献は、特許文献であっても、そうでなくてもよいが、必要に応じて、審査官は出願人に該文献を中国語に翻訳するよう通知することができる。特許文献を引用するときは、できる限り特許文献の国名、公開又は公告番号及び期日を明確に記載する。特許以外の文献を引用するときは、できる限り該文献に記載された原文で該文献の名称、公開日及び詳細な出所を明確に記載するようにする。引用又は添付される先行技術の文献は公開の刊行物でなければならず、それには紙媒体又は電磁的記録媒体の形式が含まれる。

明細書の内容には、特許出願に係る発明の必要な技術的特徴を含む必要があり、それにより当業者がいかなる文献を参考しなくてもすぐにその内容を理解

し、それに基づいて実施できるようにすべきである。よって、先行技術の文献を引用するときは、該文献に記載された内容が、それに基づいて発明を実施できるかの判断に影響を与えるか否かを考慮すべきである。もし当業者が該文献の内容を参考しないと、特許出願に係る発明をすぐに理解することができず、かつそれに基づいて実施できないのであれば、明細書に文献の内容を詳細に記載する必要があり、単に文献の名称を引用するだけに止まってはならない。

当業者は出願時における通常の知識を理解している者として見なされるので、審査時に審査官は教科書又は参考図書等の文献に記載される周知又は慣用されている情報を記載することを出願人に要求してならない。また必要がある場合を除き、出願人にその引用文献の詳細な内容を記載するよう要求してならない。同一の技術的特徴については、異なる先行技術を重複して記載する必要がない。ただし、重複の記載があった場合、又は記載された先行技術が特許出願に係る発明と関係がない場合は、それが全く無関係なものでない限り、それを削除するよう要求する必要はない。

特にここで説明しておくべきことは、パイオニア発明については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」、「課題を解決するための技術手段」、「先行技術と比較した有利な効果」という三つの部分が含まれている。発明の内容を記載する時は、これらの三つの部分の内容及び三者間の対応関係を総合的な形式で記載すべきであり、特に課題、技術手段及び効果の三者を項目に分けてそれぞれに記載する必要はない。

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、特許出願に係る発明が解決しようとし、先行技術に存在している課題をいう。偶然の発見であるが技術的性質を有する発明を除き、発明の内容には特許出願に係る発明が解決しようとする課題を一又は一以上記載すべきである。

発明が解決しようとする課題を記載する時は、まず先行技術に存在している課題を記述し、明らかに先行技術の中に存在している課題若しくは見過ごされている課題、又は該課題をもたらす原因若しくは課題を解決しにくい理由を客観的に指摘すべきである。記載の内容は特許出願に係る発明が解決しようとする課題のみに限り、主観的な誹謗、貶損の用語や商業的な宣伝文言を記載してならない。

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、特許出願に係る発明が該課題を解決できることを理解でき、実施可能要件を満たしているものであれば、形式上、発明が解決しようとする課題を記載することを出願人に要求する必要はない。

1.2.4.2 課題を解決するための技術手段

「技術手段」とは、出願人が課題を解決して効果を獲得するために採用する技術内容であり、技術的特徴から構成されるものをいう。技術手段は明細書の核心であり、特許出願に係る発明を実施するための内容でもある。実施可能要件を満たすために、明確かつ十分に技術手段の技術的特徴を記載すべきであり、即ち、技術手段の記載は、少なくとも特許請求の範囲の独立項における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。認定上の困難や見解の相違を避けるために、明細書、特許請求の範囲、要約書における技術用語と符号はそれぞれ一致しているべきである。

1.2.4.3 先行技術と比較した有利な効果

先行技術と比較した有利な効果は、発明の技術手段を実施することにより直接にもたらされる技術的効果であり、即ち、技術手段を構成するすべての技術的特徴により直接もたらされる技術的効果でもあるので、これは特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かを認定するときの重要な依拠となる。技術手段によりもたらされる効果を記載する時、明確かつ客観的な方法で技術手段と明細書の中に記載される先行技術との相違点を説明して、該技術手段を先行技術と比較した有利な効果（advantageous effect）を提示すると共に、発明の目的を達成するために技術手段がいかにして記載された課題を解決できたかを詳細に説明すべきである。ただし、いかなる特定の物又は方法も誹謗してはならない。

発明の効果を、生産量、品質、精度、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・改善及び有用な特性の発見等で表現することができる。機械又は電機分野の発明は効果を発明の構造的特徴及び作用方法で表現することができる。化学分野の発明が効果を実験データで表現するときは、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

図面があるときは、簡明な文字を以って図面番号の順序に従い、図面につい

て説明しなければならない。図面が多数ある場合は、全ての図面について説明しなければならない。

1.2.6 実施方法

実施方法（embodiments）は、特許出願に係る発明の詳細な説明であり、明細書の重要な部分である。発明を明確かつ十分に開示し、理解、実施できるようにするために、そして請求項を裏付けて解釈するために、極めて重要である。よって明細書では、一以上の発明の実施方法を記載しなければならず、必要に応じて実施例（examples）を挙げて説明する。図面があるときは、図面を参照して説明すべきである。

実施方法を記載する時、課題を解決するために採用される技術手段を提示できるように、発明を実施するために出願人がより好ましいと認める方法又は具体的な実施例について記載すべきである。特許請求の範囲を裏付けるために、実施方法において特許請求の範囲に記載される必要な技術的特徴を詳細に説明しなければならない。当業者が過度の実験を行わなくても、特許出願に係る発明の内容をすぐに理解でき、それに基づいて実施できるようにすべきである。必要な技術的特徴を記載する時、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段落のみを引用してならない。特許出願に係る発明の先行技術とは異なる技術的特徴及び従属項における付加的な技術的特徴のいずれも、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、特許出願に係る発明の性質によって決めるべきである。物の発明については、その機械構造、回路構造又は化学成分を明記し、該物を構成する素子と素子との間の連結関係を説明すべきである。作動可能な物について、その構造を明記しても、当業者がその内容を理解し、それに基づいて実施することができないときは、その作動過程又は操作手順も明記すべきである。方法の発明については、そのステップを明記しなければならず、相異なるパラメータ又はパラメータの範囲でその技術条件を示すことができる。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時、記載される符号は図面に示すものと一致しなければならず、対応する素子の名称の後に記載すべきである。

ある技術分野、例えばコンピュータのような機能を以って物の発明を特定する時、明細書の記載が実施可能要件を満たしている場合を除き、該機能を実施するための特定の方法を記載すべきである。物の特性を利用する用途発明、例えば医薬については、通常該医薬の用途を裏付け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、どのように該物を製造し、使用するのかを推断できない発明、例えば、化学物質については、実施可能要件を満たすように、通常は一又は一以上の実施例を記載する必要がある。

技術手段の簡単な発明、又は技術手段の記載が実施可能要件を満たしているときは、その実施方法を再び説明する必要がない。

実施例は例を挙げて発明のより好ましい具体的な実施方法を説明するものであり、その数は主に特許請求の範囲に記載される技術的特徴を総括できる程度、例えば、並記された素子の総括程度又はデータ値の採用範囲によって決められる。実施例の数が適正か否かは、発明の性質、発明の属する技術分野及び先行技術の状況も考慮すべきであり、原則的には実施可能要件を満たしているか否か、並びに特許請求の範囲を裏付けられるか否かを以って判断すべきである。

単一の実施例で特許請求の範囲に含まれる技術手段を裏付けられるときは、明細書に一の実施例のみを記載してもよい。もし特許請求の範囲に含まれる範囲が広すぎて、一の実施例のみの記載では実施可能要件を満たせないときは、特許請求の範囲に含まれる範囲を裏付けることができるように、一以上の異なる実施例を記載したり、又は性質が類似する択一形式（alternative）の実施方法を記載したりすべきである。

1.2.7 符号の説明

図面があるときは、図面番号又は符号の順番に図面の主要な符号を列記し、さらに説明しなければならない。

1.3 明細書の記載原則

明細書を技術文献とし、明細書に特許出願に係る発明を明確かつ十分に開示し、公衆がその発明を利用でき、さらに出願人がそれに基づいてその発明を主張できるようにしなければならない。よって、明細書は形式上、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、符号の説明等を明記しなければならず、その内容は当業者がその発明の内容を理解し、それに基づいて実施できるように、特許出願に係る発明を明確かつ十分に開示しなければならない（以下「実施可能要件」という）。明細書の記載が既に明確かつ十分に開示されているか否かは、明細書、特許請求の範囲及び図面の三者全体の基礎において、出願時における通常の知識を参酌して審査しなければならない。審査時において、明細書の記載が明確ではない、又は特許出願に係る発明が十分に開示されていないことにより、当業者がその内容を理解し、それに基づいて実施できないときは、専利法第 26 条第 1 項に違反しているという理由

で、出願人に応答、又は補正するよう通知しなければならない。

「明細書が明確かつ十分に開示されるべき」とは、明細書の記載によって当業者が特許出願に係る発明の内容を理解できることをいう。これを実施可能要件を満たしているか否かの判断基準とし、実施できる程度に達していれば、明細書は特許出願に係る発明が明確かつ十分に開示されているといえる。

1.3.1 実施可能要件

専利法第 26 条第 1 項に規定される「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 out）できる」とは、明細書に特許出願に係る発明が明確かつ十分に記載され、記載される用語も明確でなければならず、当業者が明細書、特許請求の範囲及び図面の三者全体の基礎において、出願時における通常の知識を参酌して、過度の実験をしなくてもすぐにその内容を理解でき、それに基づいて特許出願に係る発明を製造及び使用することができ、課題を解決でき、さらに予期された効果がもたらされることをいう。

「特許出願に係る発明を明確にすべき」とは、解決しようとする課題、課題を解決するための手段、及び該技術手段で課題を解決した結果としてもたらされる効果を記載し、かつ課題、技術手段及び効果の間にあるべき対応する関係を記載して、当業者が特許出願に係る発明の内容を理解できるようにすべきことをいう。

「記載する用語を明確に明記すべき」とは、その発明の属する技術分野の技術用語を使用し、その真の意味を特定するために用語は明確で、分かりやすなければならず、不明瞭で曖昧な用語を使用してならず、さらに、明細書、特許請求の範囲及び要約書における技術用語及び符号は統一されたものであるべきことをいう。

明細書は特許出願に係る発明を明確に記載すべきである以外に、特許出願に係る発明を実施する方法を十分に記載しなければならない。十分に記載された明細書には、以下の事項及び内容が含まれなければならない。

(1) 特許出願に係る発明を理解するために必要な内容。例えば、発明の属する技術分野及び先行技術等を記載すべきで、図面を有するときは、図面の簡単な説明も含むべきである。

(2) 特許出願に係る発明が特許要件を満たしているか否かを判断するために必要な内容。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手段及び先行技術と比較した有利な効果を記載すべきである。

(3)　特許出願に係る発明を実施するのに必要な内容。例えば、実施方法を一以上記載すべきであり、必要に応じて実施例で説明することができる。

その他に、当業者が、先行技術から直接的にかつ一義的に（directly and unambigously）導き出すことのできない特許出願に係る発明に関する内容は、すべて明細書に記載すべきである。

「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」（当業者）とは、仮想の人であり、その発明の属する技術分野における一般知識（general knowledge）と通常の技能（ordinary skill）を有し、かつ出願時の先行技術を理解し、利用することのできる者をいう。「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項の規定に基づいて優先権を主張するときは、その優先日をいう。発明が解決しようとする課題について、当業者がその他の技術分野において課題を解決するための技術手段を見つけ出すことができたならば、その他の技術分野における通常の知識も有しているといえる。

「一般知識」とは、その発明の属する技術分野において既知の知識を指し、参考図書又は教科書に記載されている周知（well-known）の知識が含まれ、また慣用（commonly used）されている情報、及び経験則から明らかな事項も含まれる。「通常の技能」とは、定型的な作業、実験を行う通常の能力をいう。一般知識と通常の技能を、「通常の知識」という。

一般的な状況において、当業者は個人を想定するが、その発明が属する技術分野における具体的な事実を考慮し、当業者がチームである方が適切であることが確かな場合は、チームを想定してもよい。

当業者が、明細書、特許請求の範囲、図面という三者全体の基礎において、出願時における通常の知識を参酌しても、該技術手段をどのように執行することにより特許出願に係る発明を実施できるのかを理解できないとき、例えば、大量の試行錯誤又は複雑な実験を行わないとその発明を実施するための方法が見つからず、当業者が合理的に予期可能な程度を超えるとき、このような明細書の記載は、実施可能要件を満たしているとは認められない。

過度の実験が必要か否かを評価するには、少なくとも以下の要因を考慮しなければならない。

(1)　特許請求の範囲の広さ。
(2)　特許出願に係る発明の本質。
(3)　当業者が持っている一般知識と通常の技能。
(4)　その発明の属する技術分野における予測可能の程度。
(5)　明細書が提供する指示の量（amount of direction）で、先行技術の中に

述べられたものも含まれる。

（6）　開示内容に基づき、特許出願に係る発明を製造及び使用するのに必要な実験の量。

明細書が、実施可能要件を満たしているか否かの判断は、特許出願に係る発明が対象となる。このため、明細書に記載されているが特許請求の範囲に記載されていない発明は、明細書に明確かつ十分に開示されているか否かを問わず特許出願に係る発明と関係がないので、実施可能要件には反しない。

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、若しくはたとえ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に、当業者でもそれを実施できない場合がある。よって、出願人は遅くても出願日までに該生物材料を特許主務機関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、該生物材料は当業者が容易に入手できるものであるときは、寄託を要しない。出願日から4カ月(優先権を主張する場合は、最先の優先日から16カ月)以内に寄託に関する証明書類を提出し、寄託機関、寄託日及び寄託番号を明記しなければならない。期限までに提出しなかった場合は未寄託とみなし、実施可能要件に反するものとなる。出願前に特許主務機関が認可した国外の寄託機関に寄託し、上記に規定される期間内に特許主務機関が指定する国内寄託機関に寄託した証明書類及び国外における寄託機関が発行した証明書類を提出したときは、遅くとも出願日までに国内で寄託するという制限を受けない。出願人が中華民国と寄託効力を相互承認する外国が指定する同国内の寄託機関に寄託し、上記期間内に該寄託機関が発行した証明書類を提出した場合、国内で寄託しなければならいという制限を受けない。

生物材料を寄託する目的は、当業者がその内容を理解し、それに基づいて実施できるようにすることであり、寄託すべきだが寄託していないときは、明確かつ十分に開示されていないものとなり、専利法第26条第1項の規定違反を適用し、特許を付与すべきではない。

さらに、生物材料又は生物材料を利用した発明の特許を出願し、その生物材料が既に寄託されているとき、明細書に寄託機関、寄託日及び寄託番号を明記すべきである。出願前、既に国外の寄託機関に提出されているときは、国外の寄託機関、寄託日、寄託番号を明記すべきである。特許が一又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸の配列を含むものであるときは、明細書に特許主務機関の定めた様式により単独記載された配列表が含まれなければならず、その配列表については、特許主務機関が定めた電子ファイルでこれを行うことができる(第14章4.3「配列表」を参照)。

1.3.2 実施可能要件違反に係る審査

実施可能要件を満たすためには、明細書の記載は明確かつ十分な方法で行い、その責任は出願人にある。明細書の記載は、明確かつ十分であるか否か、またそれに基いて実施できるか否かは、記載方法と必然的な関係がなく、慎重に考慮し、かつ明細書の内容が実質上明確でないこと、又は特許出願に係る発明が十分に開示されない発明であることを合理的に指摘することにより、初めて実施可能要件を満たしていないことを以って、専利法第 26 条第 1 項の規定に基づき拒絶査定をすることができる。単に記載方法の形式規定に適合しないという理由だけで、「実施可能要件」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ている、又は記載が不明確若しくは不十分であるため、当業者がそれに基づいて実施できない状況とは以下の通りである。

(1) 明細書には目的又は構想のみが記載されるか、又は願望若しくは結果のみが表示されるかで、いかなる技術手段も記載されていないもの。例えば特許出願に係る発明が釣竿であり、500 キログラムの重さの魚を釣ることができるが、明細書に釣竿に関する材質と構造が記載されていないので、該釣竿がどのようにして 500 キログラムの魚を釣り上げることができるのかを理解できない場合。

(2) 明細書には、課題を解決するための技術手段を記載しているが、不明確又は不十分であるもの。例えば機能又はその他の抽象的な方法のみでその実施方法が記載されており、その材料、装置又はステップが理解できない場合である。例えば特許出願に係る発明がサングラスであり、太陽光における紫外線 99%をカットできるが、明細書には抗紫外線のレンズを使用すると紫外線をカットできるとのみ記載し、該レンズの材料、組成又は構造を記載しておらず、いかに紫外線 99%カットを達成できるかを理解できない場合。

(3) 明細書には、課題を解決するための技術手段を記載しているが、該技術手段を採用しても課題を解決できないもの。例えば特許出願に係る発明が無線伝送装置であり、水平距離 1 キロメートルの間で送信と受信ができるものであるが、明細書には無線伝送装置はブルートゥース装置であるとしか記載されておらず、さらに当業者が出願時におけるブルートゥース装置の伝送距離は 100 メートルであると理解している場合。

(4) 明細書には、課題を解決するための技術手段を記載しているが、実施できないもの、又は明細書に記載された結果がランダムにしか実施できないもの。例えば特許出願に係る発明が新規大腸菌 Z の製造方法で、大腸菌を X 線に暴露させることを特徴とするが、明細書の実施例において、X 線暴露で突然変

異を起こす大腸菌 Z はランダムにしか実施されず、当業者であってもいかにその他の技術手段を以って新規大腸菌 Z を製造するかを理解できない場合。

⑸明細書には具体的な技術手段を記載しており、かつその手段は実験結果で証明される必要があるものの、実験データを提供していないため、該技術手段が課題を解決できることを証明できないもの。例えば特許出願に係る発明が既知の化合物の新たな用途発明であり、心臓病治療のための薬物を調製するために用いられているが、明細書には該化合物が心臓病に治療効果を有すると証明するいかなる実験データも提供されていない場合。

審査時に、明細書、特許請求の範囲及び図面という三者全体の基礎において、出願時における通常の知識を参酌し、明細書が実施可能要件に反すると認めた場合は、明確かつ十分な理由を提供し、具体的に明細書における欠落を指摘するか、又は公開文献を以ってその理由を裏付けるかして、出願人に応答又は補正するように通知すべきである。上記文献は原則的に出願時において既に公開されている特許文献又は特許以外の文献に限る。ただし、明細書に記載の内容が、当業者が正確だと認める技術の事実に反するとき、本要件違反を示すための引用文献には、出願後に公開された特許文献又は特許以外の文献も含まれる。

審査官が明細書において「それに基づいて実施できない」と認める部分について、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、出願時における通常の知識に基づいて、当業者が確かに請求されている発明を実施できることを説明することができる。出願日以降に提出された資料（特に実験データ）は明細書が明確かつ十分に開示され、それに基づいて実施できる程度に達しているかを理解するための補助にすぎず、該資料は実施可能要件を満たすかを判断する基準とはならず、補正により明細書に補足することもできないということに留意すべきである。

審査時に特許請求の範囲を参照する目的は特許出願に係る発明を判断するためであり、図面を参照する目的は明細書における文字による記述の不足を補うためである。このため審査時に明細書、特許請求の範囲及び図面という三者全体の基礎において判断する必要がある。明細書が明確かつ十分に記載されておらず、図面又は特許請求の範囲の内容を参照しないと実施可能要件を満たさないときは、補正により関連の内容を明細書に補足しなければならない。ただし、補足後に実施可能要件を満たすか否かは、個別の状況に応じて判断しなければならない。

出願人の説明により、審査官が明細書が明確かつ十分に開示され、それに基づいて実施できる程度に達していることを確認できたときは、元来存在していた特許要件を満たさない理由はすでに克服されている。ただし、出願人の説明

を参酌しても実施可能要件を満たさないときは、具体的な拒絶査定の理由を説明しなければならない。

さらに、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とき、又はたとえ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ときは、生物材料寄託の方法を採用することを許可する。ただし、明細書の記載は生物材料寄託後も実施可能要件を満たさなければならない。つまり、既に寄託されている生物材料に関する発明は、それが確かに存在することを証明できるにすぎず、明細書は依然として対応する技術内容を記載しなければならない。

1.4 審査の留意事項

(1)明細書は、明確で、判りやすく、矛盾がないように記載しなければならず、難しくて必要のない技術用語を回避するために、原則上、発明の属する技術分野における公知、又は通用の技術用語を使用すべきである。新規の技術用語、又は当業者が知悉していない技術用語については、出願人が自ら明確に定義しなければならず、それには他に同じと見なされる意味がないと認定されたとき、初めて該用語を認めることができる。技術用語そのものが該技術分野おいて既にその基本的な意味を有するとき、混同を避けるために、該技術用語を用いてその基本的な意味とは異なる意味を表現するのに使用してはならない。

(2)明細書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前提の下で、当業者に熟知される特殊な技術用語（例えば CPU、PVC、Fe、RC 構造等）は、中国語以外の技術用語を使用してよい。技術用語の訳語については、国家教育研究院の採択した訳語があるときは、その訳語を基準としなければならない。該研究院の採択した訳語がないとき、又は特許主務機関が必要があると認めたとき、出願人に外国語の原文を付記すべき旨を通知することができる。数式、化学式又は化学方程式については、一般に使用されている符号又は表示方法を使用すべきである。明細書、特許請求の範囲及び要約書における技術用語と符号はそれぞれ一致していなければならない。

(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）又は国際機関により制定された計量単位を適切に使用しなければならず、必要に応じて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又は物品を示すことを避けなければならない。使用する必要があるときは、その型番、規格、性能及び製造元等を明記して十分に開示し、実施可能要件

を満たさなければならない。

(4)明細書の各段落前には、中括弧内に連続する4桁のアラビア数字で番号を付して順番通りに配列し（例えば[0001]、[0002]、[0003]……等）、各段落をすべて明確に識別できるようにすることができる。

(5)明細書に引用されている先行技術に、その公開日が記載されていない、又はその公開日を確認できないならば、信義誠実の原則又は禁反言の法理に基づいて、原則的にそれを先行技術と認めるべきであり、特許要件を論断する依拠とすることができる。但し、出願人が、明細書において引用されている技術が未公開の内部の技術であることを証明する具体的な事実証拠があると応答するのであれば、当該先行技術は特許出願に係る発明が特許要件を有しないと判断する依拠としてはならない。

2.特許請求の範囲

2.1序言

発明の特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とする。特許請求の範囲の記載が適切であるか否かは、特許権者に対する権利の保護と、それに対応する公衆の利用上の制限にとって、いずれも重大な意味が有している。したがって、出願人が具体的に保護を請求する発明は特許請求の範囲に記載する必要があり、即ち特許請求の範囲は特許出願に係る発明を特定しなければならない。特許請求の範囲には一項以上の請求項を含み、請求項ごとには明確、簡潔な方法で記載され、かつ明細書によって裏付けられなければならない。請求項は出願人が特許出願に係る発明を特定するために必要な技術的特徴を記載するのに用い、かつ特許要件適合の有無、無効審判の請求、又は特許権の主張を決定するための基本単位（Basic Unit）である。本節は請求項のカテゴリー、記載方法、記載原則、及び解釈について説明する。

2.2請求項のカテゴリー

請求項は、「物の請求項」と「方法の請求項」という2つのカテゴリーに分けられる。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、消毒方法又は検査測定方法等）を含む。

「物質Xを殺虫剤とする応用」のような使用クレームは方法の請求項「物質Xを用いる殺虫方法」に相当するとみなし、その請求対象は殺虫剤ではない。「物質Xの疾病Y治療用医薬組成物の調製における応用」は「物質Xを用いる疾病Y

治療用医薬組成物の調製方法」と見なすべきであり、その請求対象は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、それに違反するものについては、出願人に応答又は補正を行うよう通知しなければならない。期限内に応答又は補正を行わなかった場合は、専利法第 26 条第 4 項の規定に違反するという理由で拒絶査定をすることができる。

請求項の記載には前提部分と特徴部分が含まれ、通常はそれらの間に移行句を介する。例えば「一種玩具，包含：元件 A 及元件 B（素子 A と素子 B を含む玩具)」の場合、前提部分は特許請求対象の名称（「玩具」）を記述し、特徴部分は技術的特徴の関係（「素子 A 及び素子 B」）を記述し、移行句（「を含む」）が前提部分と特徴部分を接続している。

請求項の範囲は、請求項に記載された全ての技術的特徴により特定されるもので、請求項ごとにその文字の記述を一文で行うべきであり、文末にのみに句点を使用する。技術的特徴が多く、その内容及び相互関係が複雑で、たとえ約物を使ってもそれらの関係を説明しにくいときは、請求項において段落に分けて記述することができる。

発明の特許請求の範囲は、一項以上の独立項で表示することができ、その項数は発明の内容に適合したもので、必要に応じて一項以上の従属項を有することができる。独立項、従属項は、その従属関係により順番通りにアラビア数字で番号を付さなければならない。

特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲に記載される技術的特徴は、出願人が特許出願に係る発明を特定するのに必要な技術的特徴と認めるものであり、必要な技術的特徴でなければ記載する必要はなく、また必要な技術的特徴は省略してはならず、かつ商業的効果又はその他の非技術的事項を記載してはならない。明細書、特許請求の範囲及び要約書における技術用語と符号はそれぞれ一致していなければならない。

請求項に化学式又は数式を記載してもよく、必要に応じて表を記載してもよいが、図面を挿入してはならない。かつ請求項の技術的特徴は絶対に必要な場合を除き、明細書の頁数、行数又は図面、図面中の符号により特定することはできず、即ち「明細書の…部分に記載したように」又は「図…に示すように」等に類似する用語を記載してはならない。ただし、発明に係る特定な形状を文字だけでは表現することができず、図形でしか特定できないとき、又は化学反応の生成物の発明の技術的特徴を曲線図又は説明図でしか特定できないときは、

請求項において「図…に示すように」等に類似する用語で記載することができる。

請求項の技術的特徴は、図面中の対応する符号を引用することができ、該符号は対応する技術的特徴の後ろに付し、さらに括弧内に配置しなければならない。符号は請求項の解釈を制限するものであってはならない。複数の実施例がある場合は、独立項には最も重要な実施例の符号のみを参照すべきである。

原則上、請求項に記載される技術的特徴は構造又はステップを以って表現し、限定条件(limitation)としなければならない。例えば、純物質を特許請求対象とするときは、化学名又は分子式、構造式で特定しなければならない。化学名、分子式、構造式で特定できないときは、物理的又は化学的特性を以って特定することができる。ただし、請求項に記載すべき特許請求対象の技術的特徴は、当業者が該特許請求対象と先行技術との区別を認めるに足るものとする。さらに特殊な機能又は用途が有り、その技術的特徴を示すことができるとき、該機能又は用途の記載を加えて特定してもよい。

特許請求の範囲が明細書で裏付けられるならば、特許出願に係る発明は総括的形式で特定することができる。通常、請求項の総括的形式には以下の２種類がある。

(1)上位概念で総括する。

例えば、「C_1～C_4アルキル基」を以って、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」を以って、ネジ、ボルト及び釘等を総括する。

(2)択一形式で総括する。

択一形式とは、請求項が一群の発明を記載し、その発明群における各々の発明は請求項に記載される択一形式の各選択肢によってそれぞれ特定され、「又は」、「及び」を以って複数の選択肢の具体的な技術的特徴が並記されたものをいう。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ばれる物質」等。

択一形式で総括するときは、並記される各選択肢は類似の本質を有し、上位概念の特徴で総括した内容と下位概念の特徴と並記してはならない。また請求項において並記される各発明は発明の単一性規定を満たさなければならない。さらに、択一形式で総括された概念は明確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)」の場合、該類似物の定義が明確でなければ、具体的な A、B、C と並記してならない。審査において、総括の範囲が広すぎて明細書によって裏付けられないという状況の有無に留意すべきである。もし具体的な理由により、総括の範囲が不適切であり、明細書によって裏付け

られないことが認められたとき、又は先行技術が請求項の総括の範囲を既に開示しているときは、出願人に応答又は補正を行うよう通知すべきである。

択一形式で化合物の発明を特定するときは、並記された各選択肢（即ち選択に供された化合物）が類似の本質を有するか否かを判断する（詳細については第13章医薬品関連発明6.1.1を参照）と同時に、以下の条件を満たすかを考慮すべきである。

（i）　すべての選択肢が共通の性質又は活性を有する。

（ii）　すべての選択肢が共通の構造を有する。即ちすべての選択肢が重要な化学構造要素（element）を共有するもの、又は共通の構造には統一の判断基準はないが、すべての選択肢が当業者に「公認される化合物群」と認定されるものである。

2.3.1 請求項の類型

請求項は独立項及び従属項の二種類に分けられ、二種類の請求項は単に記載形式が異なるだけで、実質的な内容の認定に影響を及ぼすものではない。

2.3.1.1 独立項

発明の特許請求の範囲は、一項以上の独立項で表示することができ、その項数は発明の内容に適合したものでなければならない。独立項は、特許請求対象の名称（designation of the subject matter）及び出願人が認める発明に必要な技術的特徴を明記し、特許出願に係る発明の全体の技術手段を示さなければならない。「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指し、その全体が発明の技術手段を構成し、特許出願に係る発明と先行技術とを対比するときの基礎となる。「技術的特徴」とは、物の発明においては構造的特徴、素子又は成分等の特徴であり、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。

独立項は、二部形式（two-part form）又はその他の形式で記載することができる。二部形式で記載するときは、前提部分に特許請求対象の名称及び先行技術と共有する必要な技術的特徴を含まなければならない。特徴部分には、「…を特徴とする」、「…と改良する」、又はその他の類似する用語で、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) 前提部分：特許請求対象の名称及び先行技術と共有する必要な技術的特徴を含まなければならない。

(2) 特徴部分：「…を特徴とする」、「…と改良する」、又はその他の類似する用語で、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。

前提部分の「特許請求対象の名称」とは、発明に係る装置、組成物、方法等の名称を指し、かつ明細書に記載されている発明の属する技術分野に属しなければならない。前提部分に記載される必要な技術的特徴は、特許請求対象と密接に関係している共有の部分だけを記載すればよい。例えば、腕時計の発明について、その改良の特徴は日付表示窓にあるとすれば、その前提部分に「日付表示窓を有する腕時計……」のみを記載すればよく、腕時計のその他の既知の共有特徴、例えば、針、動力源等に言及する必要はない。

特徴部分は、特許請求対象と該先行技術とで異なる必要な技術的特徴を明記しなければならない。独立項の解釈にあたって、特徴部分は前提部分に述べられた技術的特徴と組み合わせてされなければならない。

二部形式の記載形式は独立項だけに適用し、従属項には適用しない。発明の性質によって二部形式の記載形式が不適切であれば、その他の記載形式で記載してもよい。例えば、段落を分けないで少なくとも一以上の技術的特徴を説明し、請求項を特定する限定条件とする。このような状況に適する発明とは以下の通りである。

⑴パイオニア発明。

⑵既知技術の組合せ発明で、その発明のポイントが組合せそのものにある場合。

⑶既知発明の改良で、その改良のポイントが某技術的特徴を削除若しくは置換すること、又は技術的特徴の間の相互関係を改めて調整することにある場合。

2.3.1.2 従属項

従属項とは、先行の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加え、従属先の請求項をより一層限定する請求項である。従属項は同一内容の重複記載を避けることができ、従属項と従属先の請求項を簡潔、かつ明確に区切り、かつその請求項を容易に解釈できるものである。従属項を解釈する時、従属先の請求項の全ての技術的特徴を含まなければならないため、従属項はその従属先の請求項の特殊な実施方法となり、それは必然的にその従属先の請求項の範囲内に入っていることになる。したがって、従属項の実益の有無に関する判断において、従属先の請求項（独立項、従属項を問わず）に新規性及び進歩性があれば、その従属項も新規性及び進歩性を有するものとなる。ただし、従属先の請求項と該従属項が特許要件を満たしていると判断された基準日が異なる場合は、通常複数の優先権又は一部の優先権を主張する時に通常発生し、上記の原則を適用しない。

従属項は、その従属先の請求項番号を明記するとともに、請求対象の名称及び従属先請求項以外の技術的特徴を明記し、従属先の請求項番号はアラビア数字を付さなければならない。

各独立項は一項以上の従属項に従属されることができる。従属項は独立項又は従属項に従属することができる。関連する請求項の従属関係を理解するため、従属項は直接的又は間接的な従属関係を問わずできる限り、最も適切な方法で集めて配置しなければならない。即ち従属先の独立項の後、他の独立項の前に配置しなければならない。

従属項の記載は、従属部分と限定部分が含まれなければならない。

(1)従属部分：従属先の請求項の番号と請求対象の名称を明記する。

(2)限定部分：従属先の請求項以外の技術的特徴を明記する。

従属項の従属部分は、従属先の請求項の番号を明記するとともに、例えば、「…請求項１に記載のカメラ用シャッタ」のように従属先請求項の請求対象の名称を再び記載しなければならない。従属項の限定部分は従属先の請求項の技術的特徴をより一層限定することができる。該請求項が二部形式で記載される独立項の場合、従属項は独立項の特徴部分を限定するだけではなく、該独立項の前提部分を限定することもできる。

二項以上に従属する従属項である多数項従属項は、選択式で記載しなければならない。即ち、多数項従属項に記載された従属先の独立項又は従属項の番号間は「又は」、或いは「又は」と同義のその他の択一形式の用語を用いて表現すべきである。多数項従属項は直接的又は間接的に他の多数項従属項に従属してはならない。例えば、請求項 3 の従属部分の記載が「…請求項 1 又は 2 に記載の…」で、請求項 1、2 の二項に従属し、かつ択一形式の「又は」で記載されており、さらに請求項 4 が「…請求項 1、2 又は 3 のいずれかに記載の…」と記載されるとき、請求項 3、4 は共に多数項従属項であるので、請求項 4 は請求項 3 に従属してならない。

択一形式で二項以上の請求項に従属する従属項は多数項従属項である。多数項従属項の記載形式は、下記の請求項 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…が含まれることを特徴とするエアコン。（独立項）
2. 前記風向調節機構が…ことを特徴とする請求項１のエアコン。（単一項従属形式で記載された従属項）
3. 前記風量調節機構が…ことを特徴とする請求項１又は２記載のエアコン。（多数項従属形式で記載された従属項）

4. 前記…ことを特徴とする請求項 2 のエアコン。（単一項従属形式で記載された従属項）
5. 前記…ことを特徴とする請求項 4 のエアコン。（単一項従属形式で記載された従属項）
6. 前記…ことを特徴とする請求項 5 のエアコン。（単一項従属形式で記載された従属項）
7. 前記…ことを特徴とする請求項 4、5 又は 6 のエアコン。（多数項従属形式で記載された従属項、上記の「4、5 又は 6」を「4 乃至 6 のいずれか一項」と記載することもできる）

2.3.1.3 引用記載形式の請求項

同一内容を重複して記載することを避け、請求項の記載を明確、かつ簡潔にするために、前記された他の請求項を引用する形式で請求項を記載することができる。ただし、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るというような引用記載形式により請求項が不明確になっているときには、出願人に応答又は補正を行うよう通知すべきである。

引用記載形式の請求項は通常、従属項であるが、カテゴリーが異なるとき、請求対象の名称が異なるとき、又は引用する請求項にすべての技術的特徴が含まれていないときは、実質上独立項とみなし、記載形式によって判断に違いが生じるものではない。以下がよく見られる 5 種類のケースである。

（1）他の異なるカテゴリー請求項を引用する場合

【特許請求の範囲】

1. …である化合物Ａ。
2. …請求項１に記載の化合物Ａの製造方法。

（2）他の請求項における協調部材（co-operating part）を引用する場合（サブコンビネーション）

【特許請求の範囲】

1. …である、特定形態の雄ねじをそなえるボルト。
2. …請求項 1 のボルトに嵌合する該特定形態の雌ねじをそなえたナット。

【説明】

ボルトとナットは互いに協調し合う素子であり、通常は効果を発揮するためには一緒に使用する必要がある。

（3）他の請求項におけるすべての技術的特徴を引用しているが、二項の請求対象の名称が異なり、同一のカテゴリーに属さない場合

【特許請求の範囲】

1. …であるガラス基板を含むバックライト。
2. …請求項１のバックライトを含む液晶表示素子。

【説明】

請求項 2 の請求対象の名称が請求項１とは異なり、原則的にその技術的特徴を完全に限定しなければならない。ただし、請求項の記載を簡潔にするために、請求項１の全ての技術的特徴を引用する形式で請求項 2 におけるバックライトの技術的特徴を限定することができ、ゆえに依然として独立項と見なさなければならない。

(4) 他の請求項における一部の技術的特徴が置換されている場合

【特許請求の範囲】

1. …であるギア駆動構造を有するコンベヤー。
2. …ギア駆動構造に代わってベルト駆動構造を有する請求項１のコンベヤー。

【説明】

請求項 2 は従属項の記載形式を有するが､従属先の請求項(請求項 1)の全ての技術的特徴を含まず、ゆえに依然として独立項と見なさなければならない。この種の独立項は好ましくない記載形式であり、できる限りその完全な技術的特徴を限定して引用形式の記載を避けるべき事に留意しなければならない。

(5) 他の請求項における一部の技術的特徴を引用している場合

【特許請求の範囲】

1. 赤外線センサ及び撮影装置を有するビデオ監視システム。
2. 赤外線発光部、距離測量部及び赤外線受光部を含む請求項１の赤外線センサ。

【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）のみを引用し、請求項１の全ての技術的特徴を含まず、ゆえに実質的に独立項と見なさなければならない。この種の独立項は好ましくない記載形式であり、請求項の解釈が不明確になりやすいため、できる限りその完全な技術的特徴を限定して引用形式の記載を避るべき事に留意しなければならない。

2.3.2 請求項の記載が規定に合わない態様

以下は請求項の記載形式が規定に合わない例である。

(1) 先行の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のボールベアリング。

2. …特定構造を有することを特徴とするボールベアリング。

3. …であることを特徴とする請求項 3 のボールベアリング。

【説明】

請求項 1 は後出の請求項 2 に従属している。請求項 3 は先行の請求項に従属していない。

(2) 多数項従属項が択一形式で記載されていない場合

【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。

2. 前記風向調節機構が…であることを特徴とする請求項１のエアコン。

3. 前記風量調節機構が…であることを特徴とする請求項１及び 2 のエアコン。

【説明】

請求項 3 が請求項 1、2 に択一形式で従属していない。

(3) 多数項従属項が直接的又は間接的に他の多数項従属項に従属している場合

【特許請求の範囲】

1. …、その反応温度が 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 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 の方法。

4. 前記…を特徴とする請求項 2 又は 3 の製造方法。

5. 前記…を特徴とする請求項 4 の製造方法。

6. 前記…を特徴とする請求項 5 の製造方法。

7. 前記…を特徴とする請求項 5 又は 6 の製造方法。

【説明】

請求項 4 は多数項従属項であって直接的に多数項従属項に従属している。

請求項 7 は多数項従属項であって間接的に多数項従属項に従属している。

2.3.3 移行句

移行句には、開放式、閉鎖式、半開放式及びその他の表現形式がある。

2.3.3.1 開放式

開放式の移行句は、素子、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素子、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」、「包括する」（comprising、 containing、 including）等がある。

2.3.3.2 閉鎖式

閉鎖式の移行句は、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ている素子、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。従属先の請求項に閉鎖式の移行句が使用されたときは、その従属項には他の素子、成分、又はステップを更に加えることができない。

2.3.3.3 半開放式

半開放式の移行句は、前記の開放式と閉鎖式との中間に相当するもので、素子、成分、又はステップの組合わせにおいて、明細書に記載されており、かつ実質的に請求項に記載された素子、成分、又はステップに影響しないものを排除しないことを意味する（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)。請求項は半開放式の移行句で記載されたとき、解釈する上で、明細書に既に記載され、かつ特許出願に係る発明の主な技術的特徴である素子、成分、又はステップに実質的に影響し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、明細書に特許出願に係る発明が乳化剤のような既知のいかなる添加物も含むことができると記載されていれば、乳化剤の添加によって、特許出願に係る発明の主な技術的特徴に実質的に影響があると立証されない限り、解釈上、乳化剤を排除しない。

2.3.3.4 その他

請求項がその他の移行句で記載されるとき、「構成される」（composed)、「有する」(having)、「である」(being）等のような移行句が、開放式、閉鎖式、若しくは半開放式のいずれの移行句に属するかについては、明細書の前後の文意を参照して個別に認定するべきである。例えば、「コーディング・ヒトＰＩ塩基配列を有するcDNA」について、明細書から該cDNAが他の部分も含んでいることが判れば、該移行句「有する」を開放式の移行句であると認定する。

2.4 請求項の記載原則

発明の特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準としているので、特許請求の範囲は特許出願に係る発明が特許要件を満たしているか否かを判断する審査対象である。したがって、特許請求の範囲は特許出願に係る発明を特定すべきである。つまり、一項以上の請求項を含み、請求項ごとに明確、簡潔な形式で記載し、かつ明細書によって裏付けられなければならない。

2.4.1 明確に

「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、かつ全ての請求項の全体も明確に記載すべきであることを指し、当業者が、請求項の記載内容のみからすぐその意味を明確に理解でき、その範囲に対して疑義が生じないようにする。具体的には、各請求項に記載されているカテゴリー及びその必要な技術的特徴が明確で、かつ各請求項間の従属関係も明確であるべきである。請求項の解釈においては、明細書、図面及び出願時における通常の知識を参酌することができる。

以下に請求項が明確ではない態様を例示する。

2.4.1.1 カテゴリーが不明確

各請求項のカテゴリーは明確で、請求対象と一致しなければならない。発明のカテゴリーが明確でない状況とは、請求項に「…を含む方法又は装置」、若しくは「…を含む方法及び装置」と記載されているもの、又は「化学物質Ｘの消炎作用」のように請求項の請求対象が物か方法かが判断できないもの、又は「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」のように請求項が 2 種類以上のカテゴリーを引用しているものである。

2.4.1.2 明細書と請求項とが不一致

明細書と請求項との記載が一致していないことにより、特許請求の範囲が不明確となる可能性がある。例えば、明細書の記載により出願時における通常の知識を参酌して、独立項に必要な技術的特徴が記載されていないと認められるときは、請求項は不明確となる。このほかに、審査時に必要な技術的特徴が独立項に記載されていないと認められるときも、請求項が明細書によって裏付けられない状況、又は特許出願に係る発明が実施可能要件に反する状況となる可能性がある。

2.4.1.3 発明を特定する技術的特徴が不明確

2.4.1.3.1 発明を特定する技術的特徴が不正確

例えば、閉鎖式の移行句で組成物を特定し、当該組成物の某成分の上限値とその他の成分の下限値の和が 100%を超えている場合である。「40～60 重量%のＡ成分と、30～50 重量%のＢ成分と、20～30 重量%の C 成分とからなる組成物 X」と記載されている請求項のように、その中の成分 A の上限値と成分 B 及び成分 C の下限値との和が 100 重量%を超えている。また閉鎖式の移行句で組成物を特定し、当該組成物の某成分の下限値とその他の成分の上限値の和が 100%を下回る場合である。「10～30 重量%のＡ成分と、20～60 重量%のＢ成分と、5～40 重量%の C 成分からなる組成物 X」と記載されている請求項のように、その中の成分 B の下限値と成分 A 及び成分 C の上限値との和が 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不能

請求項に記載されている技術的特徴は特許要件を判断する主要事項であるため、技術的特徴の技術的意味が理解できないときは、それに基いて審査することができない。例えば、請求項に「X 実験室の測定方法にしたが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」と記載されているが、明細書中には、X 実験室の測定方法やその測定された粘度の技術的意味が示されておらず、かつ、それが出願時における通常の知識に属しない場合である。

又、請求項に「特定の数式 A の特定の数値範囲で限定される産物 B」と記載されているときに、該特定の数式Ａが、単に得られた結果のみで示され、明細書及び図面及び出願時における通常の知識を参酌しても、その技術的意味を理解することができない場合である。ただし、明細書にその技術的意味を理解できる程度にその数式を得る過程又はその数式の数値に限定した理由等（該数値が実験結果から求めた場合も含む）が記載されていれば、技術的意味は通常理解できる。

2.4.1.3.3 発明を特定する技術的特徴が不一致

例えば、請求項に「出発物質Ａから中間生成物Ｂを生産する第 1 工程、及び中間物質 C から最終生成物Ｄを製造する第 2 工程からなる最終生成物 D の製造方法」と記載されているとき、第 1 工程の中間生成物 B と第 2 工程の出発物質 C とが一致していないため、当業者であっても、中間生成物 B、C 又は両方を含むことを理解できず、請求項は不明確となる。

2.4.1.3.4 発明を特定する技術的特徴間の技術的関連性が欠如

例えば、請求項に「特定のコンピュータープログラムを伝送している情報伝

送媒体」と記載されているとき、情報を伝送することが本来有する機能であり、請求項に記載されている事は、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いずれかの時間にいずれかの地点へ伝送される本来有する機能を指すのみであり、情報伝送媒体とコンピュータープログラムとのいかなる技術的な関連も記載されていない。

2.4.1.4 択一形式で発明を特定することで不明確

請求項が択一形式で発明と特定するとき、各選択肢の間に類似する本質を有しないとき、又は上位概念の特徴を総括する内容と下位概念の特徴とが並記されているとき、請求項が不明確となる。例えば請求項に「置換基Ｙがハロゲン、塩素、及びアルキル基からなるグループから選ばれ、…を特徴とする化合物Ｘ」と記載されている場合、「ハロゲン」は「塩素」の上位概念のため、該二選択肢を択一形式で並記してはならない。

2.4.1.5 表現方法による不明確

(1)請求項に、「…を除く」、「…でない」、又はそれに類似する排除する用語のようなネガティブな表現形式を使用する場合（除くクレーム/disclaimer）である。

ただし、この種の用語が特定の技術分野において明確な意味を有するとき、又は当業者がその範囲を理解できるときは、この種の用語で表現してもよい。

一方、ポジティブな表現を以って技術的特徴を記載する方法で請求項を明確かつ簡潔に特定できないとき、例えば、先行技術を回避したいときは、ネガティブな表現形式で先行技術の部分を排除することができる。

【不明確な例】

事例１

【特許請求の範囲】

(a)…と、(b)…と、(c)切削加工でない方法を用いて該ペダル端部を封じるという工程を含む自転車のクランクの製造方法。

【説明】

請求項での「切削加工でない」という用語は、自転車ペダル端部を封じる方法を特定するものである。実施例に既に「プレス製造方法」及び「ローリング製造方法」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、通常の知識においていえば加工方法は枚挙できないほどあるので、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

を有するとはいえない。したがって、請求項で「切削加工でない」というネガティブな表現形式で切削加工を排除すると、当業者がその範囲を理解できないため、請求項が不明確となる。

【明確な例】

事例 2

【特許請求の範囲】

シートピラーとシートチューブの二部分を含み、互いに挿合して結合できるように該二部分とも円管でない形状にする自転車用シートチューブ。

【説明】

請求項での「円管でない形状」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、該二素子の先行技術ではいずれも円管形状であると明記されており、実施例では楕円形管の形態が開示され、かつ円管ではない形状であれば自転しないという特別な効果を達成することができると記載されている。通常の知識においていえば、管の形態は枚挙できないほどあるので、肯定的表現で全ての形態を含むことは困難である。したがって、請求項で否定的表現で円管形状を排除しているが、当業者がその範囲を理解できるため、特許請求の範囲が不明確にはならない。

事例 3

【特許請求の範囲】

複数の互いに平行して重なる不織糸の組合素子を含み、…隣り合う糸の組合素子における２つの糸層が平行でない方法で配列され、…を特徴とする毛布。

【説明】

請求項での「不織」（non-woven）という用語は紡績業界の一種の技術であって、織る方法（シャトル織機、ニードル織機等）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できる技術である。その生産物は不織物（不織布）である。したがって、「不織」という用語は該当する技術分野では明確な意味を持つため、請求項が不明確にはならない。

請求項での「平行でない」という用語の意味は、明細書に開示されている「垂直又は斜めに交わるが、平行ではない」という技術的特徴に一致し、かつより簡潔であり、しかも当業者がその範囲を理解できるため、請求項が不明確にはならない。

(2)請求項で数値を特定するのに使われる用語は、上限値若しくは下限値、又は0又若しくは100%を含む数値で特定するもののみを指す。例えば、「…より大きい」、「…より小さい」、「少なくとも…」、「多くとも…」、「…以上」、「…以下」、「0～…%」又はそれに類似する用語である。

ただし、この種の用語は特定の技術分野において明確な意味を有するとき、又は当業者がその範囲を理解できるときは、この種の用語で表現してもよい。

【不明確な例】

事例1

【特許請求の範囲】

成分Aと成分Bが含まれ、Aの含有量が80～90重量%、Bの含有量が多くとも10重量%である洗剤組成物。

【説明】

請求項における「多くとも…」という用語は、成分Bの含有量を特定するものであるが、もし単に上限で表示するならば、その下限は0%という可能性があるので、該成分は存在しなくなるが、明細書に該成分Bは不可欠な成分であると記載されているとき、請求項が特定する範囲と明細書との間に矛盾が生じ、請求項は不明確となる。逆に、明細書に成分Bは選択的に添加してもよいと記載されている場合は、「多くとも」の用語は請求項を不明確にするものとはならない。

【明確な例】

事例2

【特許請求の範囲】

…第3の円筒のフィルター層の長さがL<100㎜である遠心分離機。

【説明】

請求項における「L<100㎜」という用語は、フィルター層の長さを特定するものである。理論上、該長さは0になる可能性がないため、請求項は不明確にならない。

事例3

【特許請求の範囲】

重量百分率で 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…から成るゴルフクラブヘッド用合金。

【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しきれない不純物であるため、本合金発明においてはイオウの含有量が0.036%以下であることで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がなく、この特定によって請求項は不明確にならない。

事例 4

【特許請求の範囲】

ねじ頭、ねじ軸及びねじ先を含み、ねじ軸には2つ以上の凹溝を有することを特徴とするねじ。

【説明】

請求項における「…以上」という用語は、ねじ軸の凹溝数を特定するものである。「…以上」という用語表現は、該技術領域において通常の表現方法であり、当業者がその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

事例 5

【特許請求の範囲】

連続的に圧縮及び減圧する方法により水分を含有する煙草物質を処理し、…該圧縮作用が 55℃より高い温度で行われることを特徴とする煙草の製造方法。

【説明】

請求項における「…より高い…」という用語は、操作温度を特定するものである。煙草の製造過程における圧縮処理は、所定温度以上で行われることにより、初めて水分を除去できるため、「…より高い…」という用語表現は、該技術領域において通常の表現方法であり、当業者がその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

事例 6

【特許請求の範囲】

プロピレンの反応促進触媒の製造方法であって、…、該触媒が少なくとも780℃で熱処理されるプロピレンの反応促進触媒の製造方法。

【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特定するものである。触媒の製造過程では、最終処理において所定温度以上で煅焼処理を行わなければならないため、「少なくとも…」という用語表現を使っ

ても、当業者がその範囲を理解でき、請求項は不明確にならない。

事例 7

【特許請求の範囲】

鉄道レールの位置合わせ、水平方向の位置決め、軸方向の位置合わせと固定を含むことで湾曲が生じないようにし、鉄道レールの長さが少なくとも 50 メートルであり、鉄道レールを加熱してオーステナイト化状態にする鉄道レールの硬化方法。

【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特定するものである。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に適用することにより、初めてその効果を発揮できるため、当業者がその範囲を理解でき、請求項は不明確にならない。

事例 8

【特許請求の範囲】

請求項における「…以上リチウム原子、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、いずれか 1 種又は 2 種以上から成る電池陰極。

【説明】

」という用語は、電池陰極の構成材料を特定するものである。記載された材料はいずれも類似の性質を有するため、請求された材料から電池陰極の特徴を確定することができ、当業者がその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

(3)請求項において「およそ」、「近い」又は類似用語が使用される場合である。

ただし、当業者がその範囲を理解できれば、この種の用語による表現が認められる。

さらに、請求項の新規性及び進歩性を審査し、当業者が、請求項の範囲が先行技術と区別ができないと認定したときは、請求項は不明確であり、この種の用語を使用してならないと認定すべきである。

【不明確な例】

事例 1

【特許請求の範囲】

反応条件が…、温度がおよそ 80 乃至 90℃である化学物質 A の製造方法。

【説明】

請求項における「およそ…」という用語は、製造方法中の温度範囲を特定するものである。新規性及び進歩性を審査する時、先行技術に同じ製造方法があることを発見し、かつ温度が 75℃であり、当業者が、請求項の範囲は先行技術と区別ができないと認定したならば、請求項は不明確になる。ただし先行技術がなく、当業者が「およそ…」の範囲を理解できるならば、請求項は不明確とはならない。

事例 2

【特許請求の範囲】

ポリマーA 及び B を含む高分子導電材料において、ポリマーA 及び B の結晶度の相対比率が約 50%であることを特徴とする高分子導電材料。

【説明】

請求項における「約…」という用語は、導電材料におけるポリマー間の結晶度相対比率を特定するものであり、材料導電度を左右する重要因子であり、導電度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%である時、材料の導電度変化がきわめて大きいことがわかるときは、「約 50%」と記載するのみでは当業者でもその範囲を理解できず、不明確となる。

【明確な例】

事例 3

【特許請求の範囲】

重量計算によると、約 35 重量部のヒドラミン水溶液と、約 65 重量部のアルカノールアミンと、約 5 重量部のジヒドロキシフェニール化合物から成るエッチング残留物除去が可能な組成物。

【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特定するものである。請求項は組成物の各成分と重量比率が明確に記載されており、当業者がその範囲を理解することができ、また新規性及び進歩性を審査する時、その用語のせいで請求項の範囲が先行技術と区別できないことがないため、請求項は不明確にならない。

事例 4

【特許請求の範囲】

…、木質チップの長さが約 20～30㎜、幅が約 3～5㎜、高さが約 3～4㎜である積卸貨物用パレット。

【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。当業者がその範囲を理解することができ、また新規性及び進歩性を審査する時、その用語のせいで請求項の範囲が先行技術と区別できないことがないため、請求項は不明確にならない。

事例 5

【特許請求の範囲】

…供与体/受容体複合物を含み、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㎜～約 100㎜の平均直径を有する太陽電池。

【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特定するものである。「約…」の用語でカーボンパーティクルの平均直径を特定することにより、当業者がその範囲を理解することができ、また新規性及び進歩性を審査する時、その用語のせいで請求項の範囲が先行技術と区別できないことがないため、請求項は不明確にならない。

事例 6

【特許請求の範囲】

…約 100 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、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電極。

【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特定するものである。「約…」の用語でパーティクルの直径及び粗さを特定することにより、当業者がその範囲を理解することができ、また新規性及び進歩性を審査する時、その用語のせいで請求項の範囲が先行技術と区別できないことがないため、請求項は不明確にならない。

事例 7

【特許請求の範囲】

元来の含水量が多くとも約 15 重量%の煙草物質を処理し、…である煙草の可充填性を増進する方法。

【説明】

請求項における「多くとも約…」という用語は、煙草の含水量を特定するものである。「約…」の用語で煙草の含水量を特定することにより、当業者がその範囲を理解することができ、また新規性及び進歩性を審査する時、その用語のせいで請求項の範囲が先行技術と区別できないことがないため、請求項は不明確にならない。

(4)請求項に「よりはるかに大きい」、「低温」、「高圧」、「し難い」、「し易い」、「厚い」、「薄い」、「強い」、「弱い」、又はその類似用語のような相対標準又は程度不明の用語を使用する場合である。

ただし、この種の用語が特定の技術分野において明確な意味を有するとき、又は当業者がその範囲を理解できるときは、この種の用語で表現してもよい。

【不明確な場合】

事例 1

【特許請求の範囲】

先ず中胚を 1050～1350℃に加熱し、…、各加工工程の変形率は 5～10%であり、総変形率が 20%以上に達してから室温まで冷却し、再び高温になるまで加熱して一定の時間維持すると完成する H 型鋼の製造方法。

【説明】

請求項における「高温」及び「一定の時間」という用語は、特許出願に係る発明の技術的特徴を特定するものである。「高温」とは、実際にどのくらいの温度であるのか、「一定の時間」とは、実際にどのくらいの時間であるのかについて、当業者でも両者の範囲を理解し難いため、特許請求の範囲は不明確になる。

【明確な例】

事例 2

【特許請求の範囲】

…を含む高周波無線周辺装置。

【説明】

請求項における「高周波」という用語は、無線の周波数帯域を特定するものである。通信領域において「高周波」の帯域は 3～30MHz を指すため、請求項は不明確にならない。

事例 3

【特許請求の範囲】

…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、鉄道レールを弛め、さらに高温に維持することにより、オーステナイト構成を異なる微構成に変態させることを含む鉄道レールの硬化方法。

【説明】

請求項における「高温」という用語は、Ac3 点以下の特定の温度範囲を特定するものである。オーステナイトが Ac3 点以下の特定の温度範囲において初めてその異なる微構成に変態されることが可能になり、当業者であればその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

事例 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、かつ折返しポケットとアーチ部位の設計を有し、…である造形スカーフ。

【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特定するものである。本発明では、より長い造形スカーフを利用して初めて効果を発揮でき、当業者であればその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

事例 5

【特許請求の範囲】

台座と支持ロッドを有し、該台座は相当の重量をもち、かつ比較的大きい底面積を有し、…である線香台。

【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特定するものである。台座が相当の重量をもち、比較的大きい底面積を有して初めて効果を発揮し、当業者であればその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

事例 6

【特許請求の範囲】

軽鋼製フレームに嵌合され重ねられた第 1、第 2 位置決め板及び固定素子からなり、…、該第 1 位置決め板は中央に不定のサイズの穿孔が穿設され、

…であるハンガー。

【説明】

請求項における「不定…」という用語は、穿孔のサイズを特定するものである。位置決め板の穿孔のサイズは一致する必要がないため、「不定…」という用語で表現することは、該技術領域において通常の表現方法であり、当業者がその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

事例 7

【特許請求の範囲】

…、縦方向フレームの両側の底端から同一側へ延びる適当な長さの横バーが…からなり、該縦方向フレームの一側面に、螺接具で適当な高さの背もたれマットを固着できる、子供用乗り物の背もたれフレーム。

【説明】

請求項における「適当な長さ」という用語は横バーを特定するものである。明細書に記載されている横バーの機能によると、∩形状台を後座に固定することのできる長さを指し、当業者であればその範囲を理解することができるため、請求項は不明確にならない。

請求項における「適当な高さ」という用語は、背もたれマットを特定するものである。背もたれマットの機能についていえば、その高さが搭乗者の背中を支持できる高さでなければならないため、当業者であればその範囲を理解できるため、請求項は不明確にならない。

(5)請求項において、「必要に応じて（所望により）」、「必要とするとき」、「有るならば」、「とりわけ」、「特に」、「主に」、「より好ましくは」、「好ましくは」、「例えば」、「等」、「又は類似の」、又はその類似の用語を使用するときである。

ただし、この種の用語が当業者がその範囲を理解できるときは、この種の用語で表現してもよい。

【不明確な例】

事例 1

【特許請求の範囲】

…、その反応温度が 20～100℃で、好ましくは 50～80℃で、より好ましくは 70℃である、化合物 A の製造方法。

【説明】

請求項における「好ましくは」、「より好ましくは」という用語は、同一の請

求項において、異なる請求の範囲を特定することになり、請求項が不明確となる。審査時に出願人に対して、単一の範囲に補正を行うか、その他の範囲を従属項とする補正を行うよう通知すべきである。

事例 2

【特許請求の範囲】

…、置換基Ｒがハロゲン、例えば塩素である、化学式Ⅰの化合物。

【説明】

請求項に上位概念の用語である「ハロゲン」と下位概念の用語である「塩素」を同時に記載することで、一つの請求項において異なる範囲で特定され、請求項は不明確になる。審査時に出願人に対して、「ハロゲン」又は「塩素」のいずれかにする補正を行うか、「塩素」を従属項とする補正を行うよう通知すべきである。

事例 3

【特許請求の範囲】

モータ、研磨ヘッド、研磨テーブル、…を含み、モータで研磨ヘッドを動かし、研磨テーブルで研磨し、…、該研磨ヘッドは、三花弁状、四花弁状、五花弁状等の形状を有する研磨装置。

【説明】

請求項における「等」という用語は、研磨ヘッドの形状を特定するものである。「等」の用語により特定される形状の数は不確定であるため、当業者であってもその範囲を理解することができないため、請求項は不明確になる。

ただし、この例においての「等」を「等の３種」に変更して記載すると、研磨ヘッドの形状を三花弁状、四花弁状、五花弁状に限定することになるので、その「等」は贅字であり、請求項は不明確にならない。

事例 4

【特許請求の範囲】

靴底、靴面、留め具等の構成要件から成り、…であるスリッパ。

【説明】

請求項における「等」の用語は、スリッパの構成要件の数量を特定するものである。請求項において、「…からなり」という閉鎖式移行句を記載することで靴底、靴面及び留め具のみを含むべきで、「等」の用語により特定される構成要件は不確定となるため、両者の間に矛盾が生じ、請求項が不明確

になっている。

【明確な例】

事例 5

【特許請求の範囲】

靴底、靴面、留め金等の構成要件を含み、…であるスリッパ。

【説明】

請求項における「等」の用語は、スリッパの構成要件の数量を特定するものである。請求項において「含む」という開放式移行句を記載することで、靴底、靴面及び留め具以外の構成要件を含むことができ、「等」の用語により構成要件の数量が不確定となっても、両者の間に矛盾は生じず、請求項は不明確とならない。

2.4.1.6 パラメータで物又は方法を特定することよる不明確

請求項におけるある種の技術的特徴が構造や工程で明確に特定できないとき、初めてパラメータで特定する、又は複数のパラメータを変数として構成される数式で特定することができる。パラメータが物の特性を示す数値であるとき、例えば融点、分子量、スペクトル、pH 値、弾性係数、導電率等のように直接測定して得られるものとすることができる。化学物質は通常、化学名又は分子式、構造式を以って特定するが、化学名又は分子式、構造式等の構造的特性で請求項を特定できないとき、物理又は化学のパラメータで特定することができる。

請求項がパラメータで技術的特徴を特定されるとき、該パラメータの測定方法はその発明の属する技術分野において常用され、明確な方法である必要がある。もし公知でないパラメータであり、明細書に該パラメータを測定する方法が記載されていない、又は記載された装置で該パラメータを測定できないときは、特許出願に係る発明を先行技術と比較することができないため、該請求項は不明確であると認定すべきである。

請求項がパラメータで技術的特徴を特定するとき、原則的に請求項にパラメータの測定方法を記載すべきであるが、次に掲げる状況のいずれかに該当するときは、記載する必要がない。

(1) 測定方法が唯一の方法であるか、又は普遍的に使用されている方法で、当業者が知悉している測定方法であるとき。

(2) いずれの既知の測定方法でもすべて同じ結果が得られるとき。

(3) 測定方法の記載が冗漫であり、十分に簡潔でない、又は理解しにくいため、請求項が不明確になる可能性があるとき、請求項の記載は明細書に記載され

ている測定方法を参照するだけでよい。

2.4.1.7 機能、特性、製造方法、又は用途で物を特定することによる不明確

物の技術的特徴は構造で特定すべきであるが、構造では明確に特定できないときに限り、機能、特性、製造方法又は用途で物を特定することができる。請求項において、機能、性質又、製造方法又は用途で物の技術的特徴を特定するとき、当業者が、その機能、性質、製造方法又は用途について出願時における通常の知識を参酌して、具体的な物を想像できるのであれば、請求項に記載されている新規性、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属する技術の範囲を特定する技術的特徴を理解することができるので、請求項は明確であると認定すべきである。逆に、当業者が、その機能、性質、製造方法又は用途について出願時における通常の知識を参酌しても具体的な物を想像できないときは、請求項において機能、性質又は製造方法で物の技術的特徴が特定しないことで、特許出願に係る発明を適切に特定できず、かつその該機能、性質又は製造方法で特定した物と既知の物との間の関係又は相違点を理解できるのであれば、やはり該特許請求の範囲は明確であると認定すべきである。

機能のみ又は用途のみの請求項は、請求項を不明確にする可能性があるに留意すべきである。機能のみの請求項には、「500 キログラムの魚を釣ることができる釣竿」のみ記載され、用途のみの請求項は、「頭痛の治療用の医薬組成物」のみ記載され、その他の技術的特徴が記載されていないものである。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズ（means-plus-function clause）又はステップ・プラス・ファンクション・クローズ(step-plus-function clause)を以って表示する請求項を解釈するときは、明細書に記述される該機能に対応する構造、材料又は動作及びそれに均等な範囲が含まれなくてはならない。ただし、明細書に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か、又は明細書に記載されている構造、材料又は動作の用語の幅が広すぎるため、当業者であっても明細書において該機能に対応する構造、材料又は動作を判断できないときは、請求項が不明確になってしまう。

2.4.2 簡潔に

「請求項が簡潔でなければならない」とは、各請求項の記載が簡潔で、かつすべての請求項全体の記載も簡潔でなければならないことをいう。

請求項の記載は簡潔でなければならず、必要な技術的特徴を記載する以外に、技術的特徴が達成する効果、目的又は用途の原因、理由又は背景の説明に対して不必要な記載を行ってはならず、また商業的な宣伝文言も記載してはならな

い。請求項が簡潔でない状況とは、請求項内で同じ字句や内容を重複して掲載することで請求項が冗漫となっている、又は請求項が発明を択一形式で特定しているが記載される選択肢が不合理に多すぎる等を例に挙げることができる。

「請求項全体の記載が簡潔でなければならない」とは、具体的にいえば、即ち請求項の項数と出願人の保護を請求する発明の本質とが密接な関係にある必要があり、項数が不合理に多すぎ、かつ同じ文字の内容が複数の請求項において重複することで出願人が保護を請求する発明が理解しにくくなるのを避けることをいう。このため、できる限り従属項又は引用記載形式の独立項、又は、一つの請求項に、択一形式で複数の選択肢を記載することにより、請求項数及び不必要に重複する記載を減らすべきである。「請求項全体の記載が簡潔ではない状況」とは、例えば複数の請求項の範囲が実質的に同じであり、同一のカテゴリーに属する場合であり、以下にその例を示す。

［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. コンクリートであり、コンクリート強化剤 A を有するもの。

［説明］

上記の 3 つの請求項はいずれも物の同じカテゴリーに属し、かつ請求項の範囲も実質的に同じであり、明らかに簡潔の要件に違反している。

合理的な請求項数は発明の本質と個別のケースから判断し、かつ公衆の利益を考慮しなければならない。審査時に項数が多すぎる、又は択一形式の選択肢が多すぎることにより、検索上の困難や過度の負担をもたらすと認めたときは、少なくとも 1 組の発明を選んで審査を行い（例えば明細書の実施方法又は実施例に基づいて 1 組の発明を選ぶ）、その他の部分は簡潔の要件を満たしていない理由を以って出願人に応答又は補正を行うように通知すべきである。

2.4.3 明細書によって裏付けられる

本規定の目的は特許請求の範囲における特許出願に係る発明を認定することにあり、出願人が出願時に認知し、明細書も記載されている発明であり、請求項を特許権を主張する基本単位としなければならない。請求項の範囲が明細書で開示されている内容を超えてしまうと、超えている部分の未公開発明に排他的な権利を付与することで、公衆が自由に使用する利益を剥奪し、さらには産業の発展を阻害してしまう。

請求項は明細書で裏付けられるべきで、各請求項に記載される請求対象は、明細書に開示された内容を基礎とし、かつ請求項の範囲は明細書の開示内容を

超えてはならない。

当業者が、出願時における通常の知識を参酌し、定型的な実験又は分析の方法を利用することで、直ちに、明細書に開示される内容から請求項の範囲を合理的に予測できる、又はその範囲まで導き出せるとき、請求項は明細書によって裏付けられると認定すべきである。明細書によって請求項を裏付けられないが、明細書及び図面との全体で裏付けられるときは、専利法第 26 条第 2 項の規定に基づき、出願人に対して、意見書の提出、又は図面の開示内容を明細書に追加記載する補正を行うよう通知すべきでである。

請求項は形式的に明細書によって裏付けられているだけではなく、実質的に裏付けられ、当業者が明細書に開示された内容から直接的又は総括的に特許出願に係る発明を知り得なければならないことに留意すべきである。請求項は明細書によって裏付けられるものである必要があり、例えば図面のみの裏付けだけでは不十分なときは、図面で裏付けられる部分を明細書に追加記載しなければならない。ただし、一般的に図面には関連の内容が形式的に開示されているだけで、実質的な技術内容を示すことはできない。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記載するならば、審査時には出願時における通常の知識を参酌し、書き入れられた内容が実質的に請求項を裏付けることができるかを判断しなければならない。

請求項は通常、一又は一以上の実施方法又は実施例を総括してなるものであり、その請求項の範囲が明細書に開示された内容に対応するように、請求項に総括された内容は妥当でなければならない。審査時に、関連する先行技術を含む出願時における通常の知識を参酌して、請求項に総括された範囲が妥当であるか否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ず、出願人が得るべき権益も減損することのないようにすべきである。もし、関連する先行技術がないならば、パイオニア発明は先行技術の改良発明よりも広い総括的な範囲を得ることができる。

請求項に記載されている発明が明細書に記載されておらず、当業者が出願時における通常の知識を参酌しても明細書に開示されている内容から請求項の範囲まで導き出せないときは、請求項は明細書によって裏付けることができないと認定する。例えば請求項に無機酸を使用するという技術手段が記載されているが、明細書には有機酸を使用する実施例のみが記載され、無機酸に関する何らの技術手段が記載されていない場合である。

請求項に出願人の推測した内容が含まれ、その効果が確定し難いとき、請求項は明細書によって裏付けられないと認定すべきである。例えば請求項に「コールドショックで植物の種子を処理する方法」と記載され、明細書には、単に

該方法は特定の植物の種子にのみ適用すると開示され、その他の植物の種子にも適用できると開示されていないときは、当業者であっても、その他の植物の種子を処理しても同じ効果が得られるかを確定し難いため、請求項は明細書によって裏付けられていないと認定すべきである。上位既念の請求項はその総括的な範囲がより広くなるが、もし明細書によって裏付けられており、それに基づいて実施できるものであれば、該上位既念の請求項は受け入れられるべきである。ただし、明細書に記載される内容が不明確又は不十分で、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から請求項の範囲まで導き出すことができないとき、出願人に対して応答又は請求項の補正を行うことをを通知すべきである。例えば請求項に「合成樹脂成形物の性質を処理する方法」と記載され、明細書には単に熱塑性樹脂の実施例が開示され、該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ときは、該請求項は明細書によって裏付けられていないと認定すべきである。又、例えば請求項に「改良された燃料組成物」と記載され、いかなる触媒も記載されておらず、明細書に、触媒を添加することにより初めて該燃料の組成物を得ることができるとのみ開示されているときは、請求項は明細書によって裏付けられていない。

機能を以って特定された請求項については、明細書にある技術的特徴の実施例しか記載されていなくとも、当業者が明細書に開示された内容に基づき、さらに出願時における通常の知識を参酌することで、該機能がカバーする範囲を理解できるときは、請求項は明細書によって裏付けられていると認定すべきである。逆に、該機能がカバーする範囲を理解できないときは、請求項は明細書によって裏付けられてい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をミーンズ・プラス・ファンクション・クローズで、又は方法の技術的特徴をステップ・プラス・ファンクション・クローズによって表示するときに、それは複数の技術的特徴を組み合わせてなる発明でなければならない。ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズは物の請求項において技術的特徴を描写するのに用いられ、その用語は「…するのに用いる…手段（又は装置）」とし、明細書において請求項の記載に対応する機能の構造又は材料を記載しなければならない。ステップ・プラス・ファンクション・クローズは方法の請求項における技術的特徴を描写するのに用いられ、その用語は「…するのに用いる…ステップ（工程）」とし、明細書の記載に対応する請求項に記載されている機能の動作を記載しなければならない。ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズ又はステップ・プラス・ファンクション・クローズで表示された請求項が明細書によって裏付けられていると認定されるには、明細書に該機能に対応する構造、材料又は動作及びその均等の範囲が含まれて

いなければならず、該均等の範囲は出願時に当業者が疑義を生じないものに限る。出願時とは出願日を指し、優先権を主張したときは、優先日を指す。

審査時に、明細書に開示される内容に基づき、出願時における通常の知識を参酌して判断し、請求項が明細書によって裏付けられていないと認めたときは、明確かつ十分な理由、又は公開文献を以って裏付けられるその理由を提出しなければならず、応答又は請求項の補正を行うよう出願人に通知する。もし出願人が応答時に説得力を有する資料を提出するか、又は請求項の範囲が明細書で開示されている範囲内に補正されるかしたときは、請求項を明細書によって裏付けられるものとすることができる。さらに、請求項に記載される内容が明細書に記載されていないとき、請求項は形式上明細書によって裏付けられないものとなる。出願人はそれを明細書に追加記載する補正をすることができる。ただし、審査する時は、出願時における通常の知識を参酌して、実質的に追加記載された内容が請求項を裏付けられるかを判断しなければならない。

2.4.3.1 明細書での裏付けと実施可能要件との関係

請求項の範囲が広すぎて明細書によって裏付けられないときは、通常その明細書の記載も明確かつ十分ではなく、当業者は一部分の範囲を実施できても、全部の範囲を実施することはできず、即ち実施可能要件を満たしていない。例えば前記 2.4.3 に示された実例の場合である。このため、請求項が専利法第 26 条第 2 項の規定要件を満たさず、同時に明細書が専利法第 26 条第 1 項の規定要件を満たさないとき、即ち相異なる独立した特許要件に同時に違反するものとなる。

審査時に、全部の範囲を実施できないと認める明確かつ十分な理由がないとき、より広い範囲の請求項を受け入れるべきである。請求項の合理的な範囲とは、先行技術に対する技術の貢献度に相当すべきであり、これは発明の技術内容を超えるほどに広すぎてはならず、また出願人が発明開示に対する見返りを剥奪するほど狭すぎてもならない。

当業者が特許出願に係る発明を実施できるように明細書は公衆に十分な情報を与え、さらに実施方法又は実施例は関連する情報の提供に役立つ必要がある。一請求項の範囲が広すぎるときは、請求項の全部の範囲をカバーできるよう、その明細書に一定の数量の実施方法又は実施例が必要である。逆に、明細書が既に十分な情報を提供しており、当業者が出願時における通常の知識を参酌してその発明を実施できるときは、限られた数量（わずか 1 項であったとしても）の実施方法又は実施例であっても、広い請求項の範囲を十分に裏付けられるものである。

このため、達成したい結果を以って物の請求項を特定するとき、その範囲は通常広すぎるものとなり、当業者であっても、明細書に記載される特定の実施方法又は実施例のみで、全部の範囲を実施することはできない。例えば、請求項に「走行時のエネルギー効率が A～B%であることを特徴とするハイブリッドカー」と記載され、明細書には特定の電力伝送制御手段においてエネルギー効率が A～B%を達成できるとしか開示されていないが、出願時にハイブリッドカー領域におけるエネルギー効率が通常 X%であり、A%を大幅に下回る場合、当業者が出願時における通常の知識を参酌したとしても、その他のいかなる技術手段を以ってエネルギー効率 A～B%を達成できるのかを理解することができない。ゆえに該請求項全体は明細書によって裏付けられておらず、裏付けの要件を満たしていないほか、特許出願に係る発明がいかなる手段を使っても実施できず、該明細書の記載は実施可能要件を満たしていない。

2.5 請求項の解釈

特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とし、特許請求の範囲を解釈するときは、明細書及び図面を参酌することができる。特許請求の範囲は、特許の権利範囲を特定するための基礎で、特許請求の範囲における請求項は特許権の範囲を解釈したり、新規性や進歩性等の特許要件を判断したりする基本単位(basic unit)である。請求対象は、請求項に記載されるあらゆる技術的特徴で特定すべきであり、従属項、引用記載形式の請求項にかかわらず、請求項を解釈する時、その従属先の請求項において従属される技術的特徴、又は引用される請求項において引用される技術的特徴が含まれるべきである。

請求項の解釈は請求項に記載される文字を基礎とし、明細書、図面及び出願時における通常の知識も参酌しながら審査すべきである。請求項を解釈する時、原則的に、請求項の用語に最も広く、合理的で、かつ明細書と一致する解釈を与えるべきである。請求項の用語に対し、明細書において別途に明確に開示されている定義や説明があるときは、該定義や説明を考慮すべきである。請求項の記載に対し、疑義があり解釈の必要があるときは、明細書、図面と出願時における通常の知識も併せて考慮すべきである。さらに、請求項の技術的特徴の後に図面の中の対応する符号を付記することができるが、該符号は請求項の解釈を制限するものとしてはならない。

2.5.1 性質により物を特定しようとする請求項

物の発明、例えば、化学物質の発明は、一般的に化学名又は分子式、構造式を以って特定されるが、化学名又は分子式、構造式等の構造的特徴により請求

項を特定できないときは、その物理又は化学性質等（例えば融点、分子量、スペクトル、pH 値等）により特定してもよい。請求項が特性により発明を特定するとき、該特性はその発明に属する技術領域において常用され、かつ明確な特性（例えば直接的に測定した鋼の弾性係数、電気的な伝導係数等）でなければならない。該特性に新しいパラメータを使用しなければならないときは、該パラメータはそれにより特定された物が先行技術から区別できるものであり、かつ明細書にはそのパラメータの計測方法も記載していなければならない。

2.5.2 製造方法により物を特定しようとする請求項

物の発明について、その製造方法以外の技術的特徴では特許出願に係る発明を十分に特定できないときに、初めて製造方法を以って物の発明を特定できる。製造方法により物を特定しようとする請求項（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）では、該製造方法の製造工程とパラメータ条件等の重要な技術的特徴、例えば、出発物質、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。

製造方法により物を特定しようとする請求項について、その特許出願に係る発明は、請求項に記載される製造方法によって与えられた特性を有する物そのものでなければならない。即ち、製造方法により物を特定しようとする請求項について、それが新規性又は進歩性をそなえるか否かは、製造方法ではなく物そのものにより決まるものである。もし、請求項に記載される物が先行技術に開示される物と同一である、又は容易になし得るものであれば、たとえ先行技術に開示された物が別の方法で製造されたものであっても、該請求項は依然として特許を受けることができない。例えば請求項に記載された発明が方法 P（工程 P1、P2、…及び Pn）で製造された蛋白質であり、別の方法 Q で製造した蛋白質 Z が請求されている蛋白質名と同一で、さらに方法 P で得られたものと同じ特性を有し、かつ蛋白質 Z が先行技術であるときは、出願時に方法 P が公衆が知り得るか否かに拘わらず、請求される蛋白質は新規性を既に喪失している。

2.5.3 機能により物又は方法を特定しようとする請求項

物の発明は通常、構造又は特性により請求項を特定し、方法の発明は通常、ステップ（工程）で請求項を特定すべきであるが、ある種の技術的特徴は構造、特性又はステップにより請求項を特定できないか、又は機能を以って特定した方がより明確になり、しかも明細書に明確かつ十分に記載されている実験又は操作により、直接かつ確実に該機能を検証できるとき、機能により請求項を特定してもよい。請求項に含まれる機能で特定される技術的特徴は、解釈する上

で該機能を実施できるあらゆる実施方法を含まなければならない。

請求項における物の技術的特徴をミーンズ・プラス・ファンクション・クローズ、又は方法の技術的特徴をステップ・プラス・ファンクション・クローズで表示するときに、それは複数の技術的特徴を組み合わせてなる発明でなければならない。ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズは物の請求項において技術的特徴を描写するのに用いられ、その用語は「…するのに用いる…手段（又は装置）」とし、明細書において請求項の記載に対応する機能の構造又は材料を記載しなければならない。ステップ・プラス・ファンクション・クローズは方法の請求項における技術的特徴を描写するのに用いられ、その用語は「…するのに用いる…ステップ（工程）」とし、明細書において請求項の記載に対応する機能の動作を記載しなければならない。

請求項における記載は、以下の 3 つの条件に該当するとき、ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズ又はステップ・プラス・ファンクション・クローズであると認められる。

(1) 「…するのに用いる…手段（又は装置）（means for…）」又は「…するのに用いる…ステップ（工程）（step for…）」の用語を使って技術的特徴が記載されている。

(2) 「…するのに用いる…手段（又は装置）」又は「…するのに用いる…ステップ」の用語において特定の機能が記載されている必要がある。

(3) 「…するのに用いる…手段（又は装置）」又は「…するのに用いる…ステップ」の用語において特定の機能を十分に達成できる完全な構造、材料又は動作を記載してはならない。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズ又はステップ・プラス・ファンクション・クローズによって表示された請求項を解釈するときは、明細書に記述される該機能に対応する構造、材料又は動作及びそれに均等な範囲が含まれなくてはならず、さらに該均等な範囲は出願時において当業者が疑義を生じない範囲に限るべきである。例えば、請求項の某技術的特徴の機能が「複数の映像を特定のデジタルフォーマットに転換するのに用いる…手段」で、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又はコンピュータ動画コンバータであり、アナログデータをデジタルフォーマットに転換できるとだけ記載されているときは、実際に「プログラムを以って完成するデジタル対デジタル変換する」という技術内容も達成できたとしても、明細書に該技術内容が記載されていないため、請求項の解釈において、請求項の範囲には「プログラムを以って完成するデジタル対デジタル変換」の技術内容を含まない。

2.5.4 用途により物を特定しようとする請求項

用途により物を特定しようとする請求項は、請求項の解釈において、明細書に開示されている内容及び出願時における通常の知識を参酌し、請求項における用途の特徴が保護を請求されている物に対して影響をもたらしているか否か、即ち、保護を請求されている物が該用途に適用されるための特定な構造及び／又は組成をそなえることを該用途が暗示しているか否かを考慮すべきである。例えば、請求項に「熔鋼用の鋳型」と記載されているとき、「熔鋼用」という用途は請求対象である「鋳型」に対して限定作用を有し、つまり高融点である必要があり、ゆえに融点が低いプラスチック製の製氷皿は、一種の鋳型だが、前記の請求項の範囲には入らない。

該用途の特定が保護を請求されている物そのものに影響をもたらさず、物の目的又は使用方法を述べるのみであるとき、物が新規性、進歩性の要件を満たすか否かの判断に対しては作用しないものである。例えば「…用の化合物Ａ」、「…用の組成物Ｂ」又は「…用の物品Ｃ」において、「…用の」という限定が化合物Ａ、組成物Ｂ、又は物品Ｃそのものに対して、特定の構造及び／又は組成をそなえていることを暗示していないとき、それが新規性、進歩性を有するか否かの判断において、その中の用途限定は影響しないものである。

2.5.5 使用クレーム

物の未知の特性に基づいて、該特性を特定の用途に利用する発明は、使用クレームで保護することができる。既知の物、新規の物に拘わらず、その特性は物に固有するものであるため、用途の請求項の本質は物そのものではなく、物質の特性の応用にある。このため、使用クレームは物を使用する方法であり、方法の発明に属する。

使用クレームの請求対象名は「用途」、「応用」又は「使用」とすることができる。請求項の前提部分における用途に関する記述は、発明の技術的特徴の一つであるので、請求項の解釈時及び特許出願に係る発明の特許要件の判断時には、いずれも考量すべきである。審査において、請求項に記載される文字が用途の請求項なのか、物の請求項なのかを区別できる必要があるということに留意すべきである。例えば請求項に「化合物 A を殺虫に用いる用途」と記載されているときは用途の請求項であり、これは「化合物Ａを用いる殺虫方法」と同じであると見なし、「殺虫剤とする化合物 A」（請求対象は物）とは認めない。「化合物Ａの用途であって、殺虫に用いるもの」は使用クレームであり、「殺虫の方法であって、化合物 A を用いるもの」（請求対象は殺虫方法）と同じであると見なし、「化合物 A を用いて殺虫剤を製造する方法」（請求対象は製造方法）とは

認めない。同様に、「トランジスタを増幅回路とする用途」は使用クレームであり、「トランジスタを用いる増幅回路の方法」と同じであると見なし、「トランジスタを用いる増幅回路」（請求対象は物）とは認めず、又「トランジスタを用いて回路を構築する方法」（請求対象は製造方法）でもない。

使用クレームは、人間又は動物の診断、治療又は外科手術方法であってはならない。物である医薬の用途が「疾患の治療に用いる」、「疾患の診断に用いる」等の方法で特定する場合、法に基づき特許を受けることができない項目に属する。例えば、「化合物Ａの疾患Ｘを治療する用途（又は使用、応用）」は、「化合物 A を使用（又は応用）して疾患Ｘを治療する方法」と見なされて、特許を受けることができない。ただし、医薬組成物及びその製造方法は法に基づいて請求対象とできるため、使用クレームの記載方法を、例えば「疾患 X 治療薬を製造するための化合物Ａの用途」又は「化合物Ａの用途であって、それが疾患 X 治療薬の製造に用いられるもの」（スイス・タイプ・クレーム）とすれば、請求項の解釈は薬物の製造方法であり、人間又は動物の診断、治療又は外科手術方法ではないものとなる。

上記請求項の記載方法は「化合物」又は「組成物」を医薬として用いる用途出願を、医薬の製造のために用いる用途出願に変更したものであり、人間又は動物の診断、治療又は外科手術方法を回避する特殊な記載方法であるため、その特殊な記載方法は医薬の用途にのみ限られている。物の医薬以外の用途、例えば外科手術を行わない美容法又は衛生保健の方法は、前記の特許を受けることができない方法にはあたらず、スイス・タイプ・クレームで記載する必要はなく、「化合物Ａを美白に用いる用途」又は「化合物Ａの用途であって、それが美白に用いられるもの」のように一般の使用クレーム又はその他の方法で記載すべきである。

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、「医薬製造」の用途とすることができない。このため、スイス・タイプ・クレームの記載方法で新規の医薬用途を出願することはできない。

2.6 審査の留意事項

(1)「独立項は特許請求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対象の名称の記述が明確であるべきで、大まかで簡略すぎてはならないことを意味する。「物品」、「装置」又は「方法」のような用語しか記載されていないとき、対象の名称が明記されていないものに該当する。

(2)独立項が二部形式で記載されるとき、「其特徴在於（を特徴とする）」、「其改良在於（と改良する）」又はその他類似する用語で明記しなければならない。

ただしそれらの用語で記載されているといって、必ずしも二部形式の請求項であるとは限らない。例えば「一種空調装置，其特徴在於包含風向調節機構及風量調節機構。(風向調整構造と風量調整構造を含むことを特徴とする空調装置。)」は、前提部分に特許請求に係る発明と先行技術とが共有する必要な技術的特徴が含まれていない。よって「其特徴在於（を特徴とする)」は「其中（訳注：英語の wherein に相当。日本語訳では原則的に訳されない。)」に相当し、不明確ではない。さらに、従属項はそれ自体が請求対象のすべての技術的特徴を記載するものではないため、「…を特徴とする」、「…と改良する」等の表現方法を用いる必要はないが、類似する用語を使う場合、必ずしも二部形式の請求項であるとは限らない。例えば「請求項 1 之装置，其特徴在於元件 A 為 a 。(部材 A が a であることを特徴とする請求項 1 の装置。)」における「其特徴在於（を特徴とする)」は「其中（wherein)」に相当し、不明確ではない。

(3) 請求項の技術的特徴が図面における対応の符号を引用するとき、例えば輸送モジュール（10）…を含む基材表面処理装置のように、その符号を対応する技術的特徴の後ろに付記し、かつ括弧内に配置すれば、請求項は不明確にならない。ただし括弧内に符号と文字があるとき、又は括弧内に文字だけがあるときは、不明確となる。例えば請求項に「固定手段（ネジ 13、ネジ 14)」と記載すると、その固定手段がネジ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まれるのかが不明確である。また請求項に「(コンクリート）金型成形タイル」と記載すると、その金型成形タイルがコンクリート金型成形タイルのみに限定されるのか、又はその他のタイプの金型成形タイルも含まれるのかが不明確である。よってそれらの括弧で注記する表現方法により請求項は不明確となる。逆に括弧の注記が当業者にとって理解できる一般的な意味を持つときは、不明確ではない。例えば、(メタ）アクリレートはすでに「アクリレート及びメタアクリレート」の略称であることが知られているため、その括弧の注記によって不明確とはならない。また、請求項に置換基を有する化学式が記載され、その中でその置換基の種類に関する記載がその化学式をさらに説明するものであるとき、注記の括弧の有無にかかわらず請求項は不明確とはならない。

3. 要約書

要約書には、発明に開示される内容を要約すると共に、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段及び主な用途に限るものとする。その字数は 250 文字を超えないことを原則とする。化学式を有するものは、発明の特

徴を最もよく表すことができる化学式を開示すべきである。商業的な宣伝文言を記載してはならない。要約書の作成方法は、特定の技術分野において速やかに検索できるという目的に役立つものでなければならない。要約書の情報検索機能を確保するために、要約書が上記規定要件を満たさない場合は、出願人に期限を定めて補正するよう通知するか、又は職権により補正した後に出願人に通知するかできる。

出願人はその発明の技術的特徴を最もよく表すことができる図面を選択図として指定するとともに、その主な符号を列記し、簡潔に説明すべきである。選択図を指定していないとき、又は指定した選択図が適当ではないときは、出願人に期限を定めて補正するよう通知するか、若しくは職権により指定又は削除した後に出願人に通知するかできる。

要約書は技術情報の開示のためのみに供され、開示が十分か否か、特許出願に係る発明が特許要件を満たしている否かの判断に用いてはならない。又、特許請求の範囲の解釈に用いたり、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たりしてはならない。

4. 図面

図面は、明細書の文字による説明の不足部分を補足するためのもので、当業者が明細書を読む時、図面により発明の各技術的特徴及びそれを構成する技術手段を直接に理解することができるようにする。図面は、実施可能要件を満たしているか否かを判断する参照内容の一つであって、請求項を解釈するときに参酌することができる。

発明の図面は、工業製図方法を参照して黒線で鮮明に描き、それぞれの図を三分の二に縮小したときも、図面の各細部を鮮明に判別できるようにしなければならない。図面には図面番号及び符号を明記し、図面番号の順序にしたがって配列し、必要な注記以外の説明的文字を記載してはならない。上記規定に違反しているときは、出願人に対して応答又は補正を行うよう通知しなければならず、期限までに応答又は補正が行われなかったときは、専利法第 26 条第 4 項の規定に違反したことを理由に、直ちに拒絶査定をすることができる。

工業製図方法を参照し黒線で図面を作成できないとき、直接に実施でき、かつ図面が適用されるその他の規定に適合しているものであれば、例えば金属組織図、電気泳動図、細胞組織染色図、CT 画像図、又は動物実験効果比較図等のような写真で代替することができる。明細書、特許請求の範囲、図面の三者に記載される符号は一致し、かつ同じ素子を記載するときは同じ符号で注記すべきである。通常、明細書に注記されていない符号は図面に記載してならない。

明細書を補正する時に、明細書の中の段落全体の内容を削除し、図面の対応する部分の記載を削除するのが難しいとき、両者が一致していないという理由だけを以って記載要件を満たさないと認定してはならない。ただし、明細書又は特許請求の範囲に注記された符号は、すべて図面に表示すべきであるということに留意しなければならない。

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、説明的文字を図面の簡単な説明の欄に記載すべきである。また図面そのものには図面番号及び符号のみを注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、オフ等を加えることはできる。専利法施行細則第 23 条第 2 項には必要な注記を除き、その他の説明的文字を記載してならないことが規定されているが、以下に例示するような特定の事情においては必要な注記が許容される。以下に例示する。

⑴座標図：縦軸、横軸、線及び領域の説明。
⑵フローチャート：ブロック図のブロックの説明及びロジック判断の記載。
⑶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、及び集積回路、トランジスタ及び抵抗器等の記号。
⑷波形図：波形の説明及び波形表示式。
⑸工程図：ブロック図のブロックの説明、及び原料と生成物の記載。
⑹状態図：座標軸、線及び領域の説明。
⑺ベクトル図：ベクトル及び座標軸の説明。
⑻光路図：光の成分、位相差、角度及び距離の記載。

ブロック図を作成するときは、ブロック内に説明文字、またそのブロックの番号を注記すべきである。詳細な回路図を作成するときは、トランジスタ、コンデンサ、抵抗器、電界効果トランジスタ、ダイオード等の慣用の素子を、それぞれに Tr、C、R、FET、D 等の符号で表現することができる。

さらに、図面内に記載される「先行技術」又は類似の用語については通常留意する必要がないが、特許出願に係る発明を理解するのに役立つときは、「先行技術」又はその類似用語を保留、追記することができる。

化学式、数式又は表等の技術内容を明細書の文章内に記載できないとき、式 1、表 1 等の番号説明を付記し、明細書の最後の部分に記載することができる。上記技術内容を明細書内に記載できないときは、図面中に記載することができる。ただし、図 1、図 2 等の図面番号を明記して、専利法施行細則の図面に関連する規定要件を満たさなければならない。

第二章　いわゆる発明とは

【2021 年 7 月 14 日施行】

1. 発明の定義
1.1 序言
1.2 定義
1.3 発明に該当しないものの類型
1.3.1 自然法則自体
1.3.2 単なる発見
1.3.3 自然法則に反するもの
1.3.4 自然法則を利用していないもの
1.3.5 技術的思想でないもの
1.3.5.1 技能
1.3.5.2 情報の単なる提示
1.3.5.3 単なる美的創造物
1.4 事例の説明
2. 法定の特許を受けることができない対象
2.1 序言
2.2 動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法
2.3 人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法
2.3.1 人間又は動物を診断する方法
2.3.2 人間又は動物を治療する方法
2.3.3 人間又は動物に外科手術を施す方法
2.4 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

第二章　いわゆる発明とは

本章で「発明の定義」及び「法定の特許を受けることができない対象」の両面から、専利法で規定される発明を説明する。「発明の定義」については専利法第 21 条に規定され、「法定の特許を受けることができない対象」は同法第 24 条に規定されている。

1. 発明の定義

1.1 序言

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作をいう。特許出願に係る発明は発明の定義に該当して、初めて専利法で規定された発明となり、さもなくば特許を受けることはできない。ただし、特許出願に係る発明が発明の定義に該当したとしても、法定の特許を受けることができない対象に該当するときは、なお特許を受けることはできない

1.2 定義

専利法第 21 条の「発明の定義」（以下「発明」）によれば、特許出願に係る発明は「自然界における固有の法則（自然法則）を利用した技術的思想の創作」でなければならない。その定義の趣旨に基づいて、専利法でいう発明は、技術的性質(technical character)を有するべきで、即ち、発明が課題を解決するための手段はその技術分野に係る技術手段でなければならない。特許出願に係る発明が技術的性質を有するか否かは、「発明」の判断基準に適合する否かで決まる。特許出願に係る発明に技術的性質がないとき、例えば単なる発見、科学的理論、情報の単なる提示、単なる美的創造物等は、いずれも「発明」に該当しない。

特許出願に係る発明が「発明」に該当するか否かを判断するとき考慮すべきものは、特許出願に係る発明の内容であり、特許請求の範囲の記載形式ではなく、それに基づいて発明の全体が技術的性質を有するか否かを確認する。即ち、特許出願に係る発明において開示されている課題を解決するための手段を考慮し、その手段に技術的性質があれば、それは「発明」に該当するものとなる。

特許には物の発明及び方法の発明の二種類あり、「応用」、「使用」又は「用途」を対象名称とする用途発明は方法の発明と見なす。それぞれ以下に示す。

(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、「空気中の酸化硫黄の検測方法」又は「化合物Ａを用いる殺虫方法」。

使用クレームは物を使用する方法であり、方法の発明と見なす。このため、形式上は「化合物Aを殺虫に用いる用途（又は応用、使用）」のような使用クレームであっても、「化合物Aを用いる殺虫方法」（請求対象は方法）と見なし、「殺虫剤とする化合物A」（請求対象は物）とは認めない。

1.3 発明に該当しないものの類型

特許出願に係る発明が「発明」に該当するか否かは、特許出願に係る発明の全体が技術的性質を有するか否かを考慮すべきである。技術的性質がないときは、「発明」に該当しないものとなる。概して、以下の類型に帰納できる。

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、効果をもたらして課題を解決し、期待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。自然法則を実際に利用したものでないもの、例えばエネルギー保存法則、又は万有引力等の自然法則自体で、それ自体に技術的性質がないものは、発明の類型に属さない。ただし、その自然法則が実際に利用されて、特許出願に係る発明の技術的特徴として記載され、発明の全体が技術的性質を有するものであれば、その発明は「発明」に該当するものとなる。

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いう。専利法が定義する発明は、人類の知恵からもたらされた技術的性質を有する創作でなければならない。自然界における既知の物の特性を発見する行為自体は技術的性質がなく、「発明」に該当しない。ただし、発見された特性が実際に利用されて、その特性の利用で得られた物又は方法は「発明」に該当する。例えば、既知の材料の特性を発見するだけでは、「発明」に該当しないが、その材料を利用し物品を製造したならば、その物品の発明は「発明」に該当する。

自然界の形態で存在する物、例えば野生植物や天然鉱物は、たとえその物がかつて知られていなかったとしても、その物を単に発見した行為は自然法則を利用した技術的思想ではない。ただし、自然界で初めて分離されて得られたものについて、その構造、形態又はその他の物理化学特性が既知のものと異なり、

かつ明確に特定できるときは、その物自体と分離方法はいずれも「発明」に該当する。例えば、自然界に存在する遺伝子又は微生物を発見し、特殊な分離工程を経てその遺伝子又は微生物を得たときは、その遺伝子又は微生物自体はいずれも「発明」に該当する。

発明と発見は本質的に異なるが、密切な関連がある。例えば化学物質の用途発明は、即ちその特性を基礎とし、一旦その特性が発見されて特定の用途に利用されたときは、使用クレームで保護を請求できる。

1.3.3 自然法則に反するもの

特許出願に係る発明の創作は、自然法則を利用した技術的思想であるべきで、特許請求の範囲を特定する事項が自然法則(例えば「エネルギー保存法則」)に反するものであるときは、その発明(例えば「永久機関」)は「発明」に該当しない。即ち、このような類型の発明は実施不可能であるため、産業上の利用に供することのできる発明ではなく、自然法則に反するという理由、又は産業上の利用に供することができないという理由で拒絶査定とすべきである(第三章1.3「『産業上の利用可能性』と『実施可能要件』との相違点」を参照)。

1.3.4 自然法則を利用していないもの

特許出願に係る発明が自然法則以外の法則を利用したもの、例えば科学的理論又は数学的方法、ゲーム又はスポーツのルール又は方法等の人為的な取決め、方法又は計画、又はその他の人間の推理力、記憶力等の知能活動によって初めて執行できる方法又は計画であるとき、その発明自体は技術的性質を有さず、「発明」に該当しない。ただし、ゲーム機又は実施ルール、方法又は計画の設備自体は技術的性質を有し、「発明」に該当する可能性がある。方法の発明における技術的特徴に数学を行うための代表記号が含まれており、その記号が物理量を示し、かつそれが物理、化学的作用の内容を定めると認められた時、その発明全体が技術的性質を有する場合は、「発明」に該当するものである。

特許出願に係る発明の一部だけ自然法則を利用していないとき、「発明」に該当しないと認めることはできない。例えば、数学の方法そのものが「発明」に該当しなくても、数学の方法を利用してコンピュータネットワークの負荷分配を最適化する発明を、数学の方法に関連するというだけで「発明」に該当し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

個人の才能や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とボールの投げ方を特徴とするフォークボールの投球法法。

1.3.5.2 情報の単なる提示

発明の特徴が（提示される）情報の内容のみであるとき、このような情報の単なる提示は技術的性質を有さず、「発明」に該当しない。上述の情報の単なる提示には以下が含まれる。

(1)情報の提示自体（例えば、画像信号、言語、手話等）。

(2)媒体(例えば、紙、ディスケット、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、資料等にある。

(3)情報の提示方法又は装置（例えば、レコーダー）。その特徴はその記録された情報にある。

ただし、その情報の提示に技術的性質があるとき、その情報の記録媒体、又は情報の開示方法若しくは装置の発明は「発明」に該当するものとなり、提示のアレンジや方法が情報の内容と区別できるときも、技術的性質があると認められ、「発明」に該当する可能性がある。

1.3.5.3 単なる美的創造物

絵画、彫刻等の物品は美的創造物であり、その特徴はその主題、配置、造形又は色彩の企画等の美的効果にあり、属性において技術的思想とは関連がないものであるので「発明」に該当しない。ただし、美的創造物が技術構造又はその他の技術手段によって美的効果をもたらしたとき、たとえその美的効果が「発明」に該当しなくても、その美的効果をもたらした手段については技術的性質があるので、「発明」に該当する。例えば繊維製品の新規な編織構造によってもたらされた外観の美的効果は「発明」に該当しないが、その編織構造によって成る物品は「発明」に該当する。また、新技術の方法を利用してダイヤモンドの外観に美的効果をもたらしたとき、その美的効果は「発明」に該当しないが、その方法は「発明」に該当する。

1.4 事例の説明

事例１　単なる発見

【発明の名称】

ハロゲン化銀の分解反応

【特許請求の範囲】

光又は放射線の照射によって、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分解方法。

【発明の内容】

…AgCl、AgBr 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受けると直ちに分解して金属銀とハロゲンガスを生じる。その反応は以下の通りである。

$$AgCl \xrightarrow{h\nu} Ag+1/2Cl_2$$

$$AgBr \xrightarrow{h\nu} Ag+1/2Br_2$$

ハロゲン化銀は光又は放射線を照射された後、速やかに分解し、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、光と放射線の照射量によって変化し、…。

【説明】

この出願はハロゲン化銀の感光性を認識して、その一特性を開示したものにすぎず、光又は放射線の照射量で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の技術手段として利用することには至っていないので、いかなる技術的性質も有しない。このため、その特許出願に係る発明は単なる発見にすぎず、「発明」に該当しない。

事例 2　自然法則に反するもの

【発明の名称】

銅に対する鉄メッキ方法

【特許請求の範囲】

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

【発明の内容】

…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、硫酸鉄などの鉄イオンを含む水溶液に銅片を浸漬するだけで銅片上に硬度の高い鉄メッキ層を形成することができるため、この方法は電気メッキよりも更に効率的で、より簡単な設備で銅に対する鉄メッキの目的を達成することができ、…。

【説明】

化学原理に基づき、鉄は銅よりもイオン化傾向が大きいため、単に鉄イオンを含む水溶液に銅片を浸漬するだけで銅片上に鉄のメッキ層を形成させることは不可能である。したがって、この特許出願に係る発明は自然法則に反し、「発明」に該当しない。

事例 3　自然法則を利用していないもの

【発明の名称】

コンテナ船の運航方法

【特許請求の範囲】

原油が高価で清水の安価な地域から清水入りコンテナを船倉内に多数積載して出航し、清水が高価で原油の安価な地域へ輸送し、コンテナの陸揚げ後に船倉内に原油を積み込み、上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、清水の運送費だけでなく、さらに両地の原油と清水の価格差によって利益を得ることができ、…。

【説明】

このコンテナ船舶の運航方法は、原油と清水を利用した経済事項であり、したがって、その特許出願に係る発明は自然法則を利用したものでなく、「発明」に該当しない。

事例 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

【特許請求の範囲】

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

【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）+……+(n+k)……（１）

たとえ右辺の順序を逆に並べてもその和は同じであるので、右辺を並び換えると、s は以下の公式で表すことができる。

s=(n+k)+(n+k-1)+……+(n+1)+n……(2)

そこで（１）式と（２）式との和を求めると

2s=(2n+k)+(2n+k)+……+(2n+k)となる。

上記公式の右辺には(2n+k)が(k+1)個あるから

2s=(k+1)(2n+k)となり

s=(k+１)(2n+k)/2 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、及び数学等その他諸科学で記号を連ねて、ある関係を表すのに用いられている式等を数理にしたがって処理すること、即ち、数学的操作をいう。この種の特許出願に係る発明は、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

という数式を用いており、単なる数学的操作を行うに過ぎず、数学的方法に属する。したがって、その特許出願に係る発明は自然法則を利用していないので、「発明」に該当しない。

事例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作図方法

【特許請求の範囲】

任意に与えられた円の直径 AB を半径として､A 及び B を中心に円を画き、その交点の一つを C とし、直径 AB を N 等分した N 等分点を得て、点 C と A から 2 番目の(N 等分)点を結んだ直線と､与えられた円との交点を D とし、次いで AD を任意正多角形の一辺とし､D を起点にして AD と等しい長さで円周を切り、順次に円周の交点を結んで得られることを特徴とする、円に内接する任意の正多角形の作図方法。

【発明の内容】

…このような作図方法によると､円に内接する正多角形を簡単に作図することができ、…。

【説明】

一般に「作図」という語は、幾何学において与えられた条件を満足する図を画くことをいう。（与えられた条件に満足する）図を画くには、いくつかの基本的作図原則と、いくつか公理を遵守しなければならない。純幾何学的作図は、仮定された公準・公理に基づいてなされた単なる操作であるので、純幾何学的作図は自然法則を利用したものとはいえない。したがって、その特許出願に係る発明は自然法則を利用したものでなく､「発明」に該当しない。

事例 6　自然法則を利用していないもの---遊戯方法

【発明の名称】

遊戯方法

【特許請求の範囲】

相似形を有する大小の駒の数個を大きいものより順次に積み重ね、さらに任意に決められた 3 個の陣地内の 1 カ所におき、この積み重ねた最上部の駒を一度に 1 個のみ動かし、かつ小さい駒の上に多きい駒を乗せないようにして 3 個の陣地のうち他の 2 カ所に最小移動回数で移動することを競い合う遊戯の方法。

【発明の内容】

…本願の遊戯方法によると、遊戯人数に制約がなく、興味ある頭脳的遊戯を行うことができ、…。

【説明】

一般に、遊戯方法は自然法則とは無関係な人為的な取決めの遊戯規則であり、人間の推理力、記憶力、技能、運、感情、偶然性又は精神力を利用する必要がある。特許出願に係る発明は、一度に 1 個の駒のみを移動すること及び小さい駒の上に大きい駒を乗せないことという規則に基づいて遊戯するものであって、その規則は自然法則と無関係のものである。したがって、その特許出願に係る発明は自然法則を利用したものでなく、「発明」に該当しない。

事例 7　自然法則を利用していないもの---推理力、記憶力によって執行する方法

【発明の名称】

理数科系の課目の教授方法

【特許請求の範囲】

低学年学童に対して、導入、展開及びまとめの各時間割を 3：2：1 とし教授することを特徴とする理数科系の課目の教授方法。

【発明の内容】

…低学年児童に対する教育は一般に導入、展開及びまとめの順で行い、1：4:1 などのように展開時間に大部分の時間を割いていたが、本発明では、(理数科系の課目を教授するため) 児童の推理力や記憶力を考慮して、理数科系課目の時間の割合を 3：2：1 としたことにより、多大の教育効果をあげることができた。

【説明】

教授活動自体は、人間の推理力及び記憶力等に関する精神活動である。特許出願に係る発明は児童の推理力及び記憶力を考慮して、導入、展開及びまとめの時間割合を 3 : 2 : 1 にしているが、その特許出願に係る発明は自然法則を利用したものでなく、「発明」に該当しない。

事例 8　自然法則を利用していないもの---推理力、記憶力によって執行する方法

【発明の名称】

漢字検索のエンコード法

【特許請求の範囲】

発音記号又はその字形、画数を利用して漢字を検索するエンコード法。

【発明の内容】

…本発明の漢字エンコード法によって、迅速に必要な漢字を検索することができる。

【説明】

漢字エンコード法は一種の情報表示方法であり、その方法自体は、人間の主観的意志又は人為的な取決めによって決まるもので、技術手段でない。したがって、漢字検索エンコード法は人間の推理力、記憶力によって初めて執行できる方法であり、その特許出願に係る発明は自然法則を利用していないので、「発明」に該当しない。

2. 法定の特許を受けることができない対象

2.1 序言

特許制度は、特許権の付与により発明と創作を保護、利用して、国の産業発展を促進することを目的とする。国家、社会の利益と一致しない発明、又は倫理道徳に反する発明は特許を受けることができない。

2.2 動植物及び動植物の生産のため本質的に生物学的な方法

専利法第 24 条第 1 号で規定されている「動植物」には、動物及び植物を含む外、さらに遺伝子導入された動物及び植物をも含む。動物又は植物を請求の対象するときは、法定の特許を受けることができない発明となる。動植物の生産方法に対して、上記専利法条文は本質的に生物学的な方法のみを排除するものであり、非生物学的及び微生物学的な生産方法は排除されない。したがって、たとえ動植物の生産方法による生産物が直接法定の特許を受けることができな

い動植物に関連するものであっても、その方法が本質的に生物学的な方法ではないもの、又は微生物学的な生産方法であるものであれば、なお特許を受けることができる。

動植物の生産のため方法は、全ゲノムの有性交雑（交配）と、その後の動植物の選別に基づくものであれば、たとえ請求項にその動物又は植物の生産に関係する他の技術的手順、又はそれらの追加的手順が交雑や選別の手順の前後に記載されていたとしても、その方法は本質的に生物学的な方法に属する。例えば、一定の特性を有する動物を育種、選別するために、動物を一緒に育てて交雑、種間の育種又は選択的育種を行う方法は、たとえその方法が追加的な技術的特徴（例えば親核又は娘核種を選別するための遺伝子分子マーカーの使用等）を含んでいたとしても、その方法は本質的に生物学的な方法に属する。また一方では、遺伝子操作による植物への遺伝子又は形質の注入を伴う方法は、全ゲノムの組み換えと植物遺伝子の自然交配に基づかないものであるため、その方法は本質的に生物学的な方法には属さない。さらに、その特性又は生産量を改善し、又はその成長を促進、抑制する方法（例えば、樹木の剪定方法）は、動植物の全ゲノムによる有性交雑とその後の選別に基づくものではないため、本質的に生物学的な方法には属さない。成長を刺激する物質又は放射線で植物を処理することを特徴とする方法、技術的手段によって土壌を処理し、植物の成長を抑制又は促進する方法等についても、本質的に生物学的な方法には属さない。

一般の概念から微生物は動植物に帰属されていないため、微生物を請求対象とする発明、又は微生物学的生産方法を請求対象とする発明は、いずれも特許を受けることができる。ただし、微生物学的方法によって生産された動植物を請求対象とする発明は特許を受けることができない。「微生物学的生産方法」とは、微生物材料を含む、又はその材料について実施される、又はその材料を生じるいずれかの生産方法であり、例えば遺伝子工学を利用した方法が含まれる。さらに、微生物学的及び非微生物学的手順の両者を含む発明もこれに属する。

2.3 人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法

専利法第 24 条第 2 項でいう「人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法」とは、直接的に生きている人体又は動物体（本節でいう動物には人間を含まない）を実施対象とし、診断、治療又は外科手術で人体又は動物体を処理する方法をいう。

倫理道徳に基づいて、社会大衆の医療における権益と人間の尊厳を考慮し、医者が診断、治療又は外科手術の過程において各種の方法と条件を自由に選択

できるよう、人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法は法定の特許を受けることができない対象に属する。ただし、人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術方法で用いられる器具、機器、装置、設備又は医薬(物質又は組成物を含む)等の物の発明は法定の特許を受けることができない対象には属さない。

特許出願に係る発明が、専利法で定められた特許を受けることができない人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術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否か、そしてその技術的特徴が生きている人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の手順を実施しているか否かを審査し、その中の技術的特徴が一つでも上記の条件に該当するものであれば、その請求項は即ち特許を受けることができない。特許出願に係る発明が専利法で定められた特許を受けることができない人間又は動物に対する診断方法であるか否かは、請求項のすべての手順について判断する必要があり、以下の 2.3.1 節を参照すること。

関連規定は第 13 章 2.2「法定の特許を受けることができない人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法」を別途参照すること。

2.3.1 人間又は動物を診断する方法

専利法第 24 条で排除する「人間又は動物を診断する方法」とは、測定データの取得から診断を下すまでの全てのステップを含み、即ち生きている人体又は動物体に対する検査(即ち実測値の測定)、症状の評価(即ち、測定値と標準値とを比較した差)及び病因又は病巣の状態の決定(前述の差から導かれる診断結果の推定)という全過程を含み、それにより人間又は動物の健康状態を理解し、病状を把握する方法である。したがって、診断の方法は必ず以下の三条件に該当して、初めて法定の特許を受けることができない対象となる。

(1)生きている人体又は動物体を対象とする

法定の特許を受けることができない診断方法は、生きている人体又は動物体に対して検査又は処理を実施するものでなければならない。死んでいる人体又は動物体に対して検査、解剖又は処理を実施する方法、例えば死体の病理解剖、又は、人体又は動物体から分離された組織、体液又は排泄物に対して実施される検査又は処理の方法は、いずれも法定の特許を受けることができない対象とならない。

(2)疾患に関する診断

法定の特許を受けることができない診断方法は、疾患の診断に関するものでなければならない。疾患の診断と関連のない方法、又は人体又は動物体の特性

を単に測定するだけの方法、例えば身長、体重の測量、又は皮膚性質に関する測定の方法は、いずれも法定の特許を受けることができない対象とならない。

(3)疾患の診断結果を得ることを直接の目的とする

診断方法は、検査、評価及び診断結果の決定という全ての手順を含むものである。法定の特許を受けることができない診断方法は、疾患の診断結果を得ることを直接の目的としなければならない。たとえ方法の発明の最終目的が疾患の診断であっても、その直接の目的が疾患の診断でないもの、例えばX線撮影、血圧測定等であり、それらから得られた情報が単なる中間結果にすぎず、直接疾患の診断結果を得ることができないものであれば、いずれも法定の特許を受けることができない対象とはならない。

疾患の診断に関する方法の発明を判断する時、その発明が形式的に前記の(1)、(2)及び(3)の三条件に該当するかを考慮するだけでなく、さらにその発明が実質的に三条件に該当するかを審査しなければならない。例えば、生きている人体から特定の生理的パラメータを計測する方法の発明は、形式的に疾患の診断結果を得ることを直接の目的としていないが、先行技術における医学的知識及びその明細書で開示される内容に基づいて、そのパラメータから直接に疾患の診断結果を知り得るのであれば、その発明は単に診断の中間結果を得たものとはいえず、なお法定の特許を受けることができない診断方法となる。

さらに、診断を実施するために採用された予備処理方法、例えば心電図計測時の電極配置方法は、上記の三つの条件に完全に該当しないため、法定の特許を受けることができない診断方法とはならない。

2.3.2 人間又は動物を治療する方法

「人間又は動物を治療する方法」とは、生きている人体又は動物体の快復又は健康獲得を目的とする疾患の治療又は病因の除去の方法をいう。なお治療を目的とする、又は治療の性質を有するその他の各種方法、例えば疾患予防の方法、免疫の方法、疼痛又は機能喪失等の症状を緩和又は軽減する方法が含まれる。

法定の特許を受けることができない人間又は動物を治療する方法は、生きている人体又は動物体を対象にしなければならず、かつ疾患の治療又は予防を直接の目的とする方法に限るものとする。法定の特許を受けることができない治療方法を以下に例示する。

(1)外科的療法、薬物療法、物理療法、心理療法。

(2)治療を目的とする伝統的又療法は民間療法、例えば鍼灸、抜缶(cupping)、推拿(tuina、すいな)、按摩、刮痧(scraping)、気功(chikung)、催眠、薬浴、

泥浴、森林浴等の方法。

⑶治療を目的とする電気、磁気、音声、光、熱等で刺激又は照射をする方法。

⑷治療を目的とする整形、脂肪吸引、身長伸長、リハビリ等の方法。

⑸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、胚移植等の方法。

⑹治療のために採用された補助的方法、例えば同一の人体又は動物体にもどされる細胞、器官又は組織の処理方法、血液透析法、薬物内服法、薬物外用法、薬物注射法等。

⑺看護のために採用される処理方法、例えば傷口の処理、包帯、床ずれ防止等の処理方法。

⑻疾患の予防方法、例えば虫歯又は風邪の予防方法。疾患の予防方法は健康状態の維持のために採用される処理方法、例えば按摩、指圧の方法を含む。

⑼治療を目的としたその他の方法、例えば人工呼吸法、人造臓器、義歯又は義肢等の装着法。

生きている人体又は動物体を対象としない、又は疾患の治療又は予防を直接の目的としない方法は、いずれも法定の特許を受けることができない人体又は動物体を治療する方法でない。以下に例示する。

⑴人体又は動物体の外で人造臓器、義歯又は義肢等を製造する方法、及び人造臓器、義歯又は義肢等を製造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には、患者の口腔内で義歯の型を取ることが含まれるが、その方法の最終目的が治療であっても、その直接の目的は適合する義歯を製造することにあり、その義歯が体外で製造されるものであれば、治療方法にはならない。

⑵人体、動物体に介入しない、又は創傷を生じない美容方法。皮膚、毛髪、爪、歯の外観部位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。

⑶死んでいる人体また動物体を処理する方法。例えば解剖、死体の防腐、遺体の美容、標本の製作等。

⑷外科的方法によらず動物体の処理をしてその生長特性を変える方法。例えば特定の方法で動物の生長を促進したり、動物の肉質を改良したり、動物の毛皮の生長を促進したりする方法。

2.3.3 人体又は動物体に外科手術を施す方法

法定の特許を受けることができない外科手術を施す方法は、器械を利用して生きてい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

の侵襲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(例えば二重まぶた切開、脂肪吸引、豊胸)の方法が含まれる。生きている人体又は動物体を対象としない外科手術を施す方法は、法定の特許を受けることができない外科手術を施す方法とはならない。外科手術のために採用される予備的処理方法、例えば皮膚の消毒、麻酔等も外科手術を施す方法に属する。

2.4 公の秩序又は善良な風俗を害するもの

倫理道徳の維持に基づき、社会の混乱、秩序の喪失、犯罪及びその他の違法行為を排除するため、公の秩序又は善良な風俗を害する発明は、法定の特許を受けることができない対象となっている。明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の商業的実施(commercial exploitation)が公の秩序又は善良な風俗害するものであれば、その発明は法定の特許を受けることができない対象と認定すべきである。

発明の商業的実施が公の秩序又は善良な風俗を害するものであるとき、法定の特許を受けることができない対象となる。例えば、郵便物の爆弾及びその製造方法、麻薬吸入器具及び方法、農薬服用自殺の方法、クローン人間及び複製方法(胚胎分裂技術を含む)、人間の生殖系統の遺伝特性を変更する方法等である。

発明の商業的実施が公の秩序又は善良な風俗を害しないとき、たとえその発明の濫用によって害する虞があっても、法定の特許を受けることができない対象とはならない。例えば、将棋の用具、麻雀牌、又は鍵・金庫の開錠方法、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 14 章 3.3.3「公の秩序又は善良な風俗を害するもの」を別途参照すること。

第三章　特許要件

【2024 年 7 月 1 日施行】

1. 産業上の利用可能性

1.1 序言

1.2 産業上の利用可能性の概念

1.3「産業上の利用可能性」と「実施可能要件」との相違点

２. 新規性

2.1 序言

2.2 新規性の概念

2.2.1 先行技術

2.2.1.1 既に刊行物に記載されたもの

2.2.1.1.1 一般原則

2.2.1.1.2 刊行物公開日の認定

2.2.1.1.3 ネット上の情報

2.2.1.1.3.1 認定の原則

2.2.1.1.3.2 引用方法

2.2.1.1.3.3 審査の留意事項

2.2.1.2 既に公然実施をされたもの

2.2.1.3 既に公然知られたもの

2.2.2 引用文献

2.3 新規性の審査原則

2.3.1 逐項審査

2.3.2 単独対比

2.4 新規性の判断基準

2.5 特定の表現を有する請求項及び選択発明に対する新規性の判断

2.5.1 製造方法により物を特定しようとする請求項

2.5.2 用途により物を特定しようとする請求項

2.5.3 使用クレーム

2.5.4 選択発明

2.5.4.1 個別の成分又はサブセットの選択

2.5.4.2 サブレンジの選択

2.6 新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失）

2.6.1 新規性の擬制喪失の概念

2.6.2 引用文献

2.6.3 新規性の擬制喪失の審査原則
2.6.4 新規性の擬制喪失の判断基準
2.6.5 出願人
3. 進歩性
3.1 序言
3.2 進歩性の概念
3.2.1 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
3.2.2 先行技術
3.2.3 容易になし得る
3.2.4 引用文献
3.3 進歩性の審査原則
3.3.1 全体審査
3.3.2 組合せ対比
3.3.3 逐項審査
3.4 進歩性の判断手順
3.4.1 進歩性が否定される要素
3.4.1.1 複数の引用文献を組み合わせる動機付けがある
3.4.1.1.1 技術分野の関連性
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
3.4.1.1.4 教示又は示唆
3.4.1.2 簡単な変更
3.4.1.3 単なる寄せ集め
3.4.2 進歩性が肯定される要素
3.4.2.1 阻害要因
3.4.2.2 有利な効果
3.4.2.3 補助的な判断要素
3.4.2.3.1 発明が予期せぬ効果を有する
3.4.2.3.2 発明が長い間存在していた課題を解決
3.4.2.3.3 発明が技術的な偏見を克服
3.4.2.3.4 発明が商業的に成功
3.5 選択発明の進歩性判断
3.6 審査の留意事項
4. 新規性又は進歩性喪失の例外
4.1 序言

4.2 公開の事実の行為主体
4.3 新規性又は進歩性喪失の例外の期間
4.4 特許公報でなされた公開
4.5 新規性又は進歩性喪失の例外が適用される状況
4.6 新規性又は進歩性喪失の例外の効果
4.7 新規性又は進歩性喪失の例外の審査
4.8 審査の留意事項
5. 先願主義原則
5.1 序言
5.2 先願主義原則の概念
5.2.1 同一の発明
5.2.2 先願主義原則が適用される状況
5.2.3 引用文献
5.3 先願主義原則の審査原則
5.4 先願主義原則の判断基準
5.5 同日出願の発明が同一であるか否かの認定方法
5.6 審査の手順
5.6.1 異なる日の出願
5.6.1.1 異なる出願人
5.6.1.2 同一の出願人
5.6.2 同日の出願
5.6.2.1 出願人が異なり、いずれも未公告
5.6.2.2 出願人が異なり、一出願が既に公告
5.6.2.3 出願人が同一で、いずれも未公告
5.6.2.4 出願人が同一で、一出願が既に公告
5.7 権利の接続
5.7.1 審査の手順
5.7.2 審査の留意事項
5.8 権利の択一

第三章　特許要件

専利法（特許法）第 46 条第 1 項の規定に基づき、特許を付与するか否かの判断において斟酌すべき事項には、発明の定義、産業上の利用可能性、新規性、進歩性、新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失）、法定の特許を受けることができない対象、記載要件、先願主義原則、同一の出願人が同日、同一の創作についてそれぞれ特許と実用新案の登録を出願したとき期限までにいずれか１つを選択していない、又は特許査定前に実用新案権が既に存在していないという状況、発明の単一性、分割後の出願が原出願案件の出願時に開示した範囲を超えているという状況、補正が出願時に開示した範囲を超えているという状況、提出した中国語書面（翻訳本）が出願時に外国語書面の開示した範囲を超えているという状況、誤訳の訂正が出願時に外国語書面の開示した範囲を超えているという状況、変更出願した後の特許出願案件が原出願案件の出願時に開示した範囲を超えているという状況等に関する規定が含まれている。そのうち「記載要件」、「発明の定義」、及び「法定の特許を受けることができない対象」等は既に本篇の第一章と第二章で説明しており、本章では「産業上の利用可能性」、「新規性」、「新規性の擬制喪失」、「進歩性」、「先願主義原則」等についてのみについてそれぞれ説明する。その他の特許要件の説明は本篇の第四～八章及び第十章を参照するものとする。

1. 産業上の利用可能性

1.1 序言

「産業上利用することができる発明は、本法に基づいて出願し特許を受けることができる」とは、即ち、特許出願に係る発明が産業に利用できることにより、初めて特許の出願要件を満たすことを指し、「産業上の利用可能性」という。産業上の利用可能性は発明本質の規定であって、検索を行わなくても判断できるため、通常新規性及び進歩性を有するかを審査する前に、予め判断すべきである。

1.2 産業上の利用可能性の概念

専利法には、特許出願に係る発明は産業に利用できるべき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。一般共通認識において、専利法でいう「産業」は広義に属すべきであり、あらゆる分野の中で自然法則の技術的思想を利用し、技術的活動を有するものを含み、例えば工業、農業、林業、漁業、畜産業、鉱業、水産業等、更には運輸業、通信業、商業も含む。

特許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

業に利用でき、産業上の利用可能性を有するものと認定する。その中の「製造又は使用される」とは、課題を解決するための技術手段が産業において製造又は使用される可能性を指し、該技術手段が既に製造又は使用されているとは限らない。ただし、理論的に実施可能であるが、実際には明らかに製造又は使用できない発明であれば、産業上の利用可能性も有しないことになる。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表面の全体を覆う方法がその一例である。

産業上の利用可能性を審査する時、発明の本質又は明細書に記載されるその発明が産業に利用される方法を考慮する。特許出願に係る発明が製造又は使用できないと認定されたならば、審査意見通知書にその理由を明記し出願人に応答するよう通知すべきである。出願人が期限までに応答しないとき、又は応答理由が成立しないときに、初めて出願を拒絶する。

1.3「産業上の利用可能性」と「実施可能要件」との違い

「産業上の利用可能性」は特許出願に係る発明が製造又は使用できるものであるべきと規定され、「実施可能要件」は明細書の記載が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（本章では以下「当業者」）が過度の実験をしなくてもすぐに特許出願に係る発明を理解でき、それに基づいて製造又は使用できるものでなければならない（第一章 1.3.1「実施可能要件」を参考）と規定されている。特許出願に係る発明が産業上の利用可能性を有するものであっても、明細書に記載されるその発明が実施可能要件を満たするかを審査しなければならない。特許出願に係る発明が産業上の利用可能性を有しないならば、それに基づいて実施することも不可能である。両者には判断の順序又は段階において前後、上下の違いがある。例えば紫外線を吸収するプラスチックフィルムで地球表面の全体を覆う方法は、オゾン層の減少による紫外線の増加を防ぐものであるが、その発明は実際には明らかに製造又は使用できず、産業上の利用可能性を有しないため、実施可能要件に反するものである。又、例えば太陽光の紫外線の 99%を遮断できるサングラスは、実際には製造又は使用される可能性があり、産業上の利用可能性を有するが、明細書の中にいかにその発明を製造又は使用するかが記載されていないときは、実施可能要件に反するものとなる。

2. 新規性

2.1 序言

特許制度は出願人に独占排他的な特許権を与え、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制度である。出願前に既に公開されて公衆が知り得る、又は他の先行出願（先願）に開示されている発明については、特許を付与する必要はない。このため、特許出願に係る発明が出願前に既に刊行物に記載されたもの、公然実施をされたもの、又は公然知られたものは、特許を受けることができない。さらに、特許出願に係る発明が、それより出願が先にされ、公開又は公告がその出願より後になった発明又は実用新案の出願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に明記された内容と同じであるときも、特許を受けることができない。

上記両者はいずれも新規性の規定に属するが、適用の状況と概念は異なる。前者の適用については本章 2.2～2.5 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

特許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とき、その発明は「新規性を有する」という。専利法でいう「先行技術」とは、出願前に既に刊行物に記載された技術、公然実施をされた技術、又は公然知られた技術を指す。

新規性は特許を取得するための要件の一つである。通常は特許出願に係る発明が産業上の利用可能性を有するときに初めて新規性の審査を行う。審査の結果、その発明には新規性がないと認定されたときは、特許を付与してはならない。

2.2.1 先行技術

先行技術は出願前に、公衆が知り得る（available to the public）情報すべてを含むもので、世界中のいかなる場所、言語、形式、例えば書面、インターネット、口語、又は陳列展示等によって制限されない。「出願前」とは、特許出願の出願日の前を指し、出願日を含まない。国際優先権又は国内優先権を主張するときは、優先日の前であることを指し、優先日を含まない。特許出願に係る発明はそれぞれ主張する優先日に留意しなければならない。

「公衆が知り得る」とは、先行技術が既に公開され、公衆がその技術内容を知り得る状態に置かれていることを指し、必ずしも公衆が実際にその技術内容を既に知っている必要はない。秘密保持義務を負う者に知悉されている秘密保持すべき技術は、公衆がその技術内容を知り得ることができず、秘密保持義務を負う者のみが知悉でき、非公開の状態にあるため、先行技術に属しない。ただし、その者が秘密保持義務に違反し、該技術を漏洩し、その技術内容が公衆

が知り得るものとなったとき、該技術は先行技術に属する。いわゆる「秘密保持義務」とは、契約で明らかに約定された秘密保持義務だけでなく、社会観念又は商業習慣において秘密保持責任を負うべきであるという暗黙の了解がある秘密保持義務も含む。例えば会社に所属する社員は会社業務に対し、通常は秘密保持義務を負う。

2.2.1.1 既に刊行物に記載されたもの

2.2.1.1.1 一般原則

専利法でいう「刊行物」とは、公衆に公開した文書又は情報が記憶されている記憶媒体であり、世界中のいかなる場所、又はいかなる文字で公開されているかに拘わらず、手書き、撮影、コピー、複製又はインターネット伝達等の方式によって公衆がその技術内容を知ることができるようにするものはすべてこれに属する。その形式は紙媒体の文書に限らず、電子媒体、磁気媒体、光学媒体、又は情報が記憶されるその他の記憶媒体、例えば磁気ディスク、ディスケット、磁気テープ、光ディスク、マイクロフィルム、集積回路チップ、写真フィルム、インターネット又はオンラインデータベース等も含まれる。このため、特許公報、定期刊行雑誌（ジャーナル）、研究報告、学術論文、書籍、学生論文、談話記録、課程内容、講演原稿はいずれも専利法でいう「刊行物」に属する。

「刊行物に記載されたもの」とは、文書又は情報が記載されるその他の記憶媒体を公衆が閲覧でき、技術内容が開示され、該技術を公衆が知り得る状態に置くことを指し、必ずしも公衆が実際に閲覧してその内容を既に知っている必要はない。例えば書籍、雑誌、学術論文を図書館の閲覧棚に置く、又は図書館の図書目録に編入される等の状況もすべてそれに属する。ただし、その文書、又は情報が記載された記憶媒体が公衆が知り得る状態にないことを示す明確な証拠があるときは、既に公開されていると認定してはならない。例えば定期刊行雑誌の原稿又は出版日が印刷された雑誌が特定の者にしか接触できないときは、それに属する。さらに「内部文書」又は「機密文書」等に類する文字が印刷された文書は、それが既に対外的に公開されたことを示す明確な証拠がない限り、公衆が知り得るものと認定してはならない。

2.2.1.1.2 刊行物公開日の認定

刊行物の公開日について、証拠があるときは、その証拠に基づいて認定すべきである。証拠がないときは、以下の方法で推定すべきである。

（1）刊行物に発行日が掲載されているとき

a. 発行年のみが掲載されているときは、その年の末日とする。

b. 発行年月が掲載されているときは、その年月の末日とする。
c. 発行年月日が掲載されているときは、その年月日とする。
d. 年をまたいで発行年が掲載されているときは、その一年目の末日とする。
e. 年をまたいで発行年月が掲載されているときは、その一年目の年月の末日とする。
f. 年をまたいで発行の年月日が掲載されているときは、その一年目の年月日とする。
g. 季刊発行されているときは、発行地の認定する季節の末日とする。

(2) 刊行物に発行日が掲載されていないとき
a. 外国刊行物で、国内へ輸入した日付が判明しているときは、国内へ輸入した日付から、発行国から国内へ輸入するのに要する期間を溯って、その公開日を推定する。
b. 刊行物の書評、抜粋、カタログ等がその他の刊行物に記載されたときは、その書評、抜粋、カタログを記載している刊行物の発行日から該刊行物の発行日を推定する。

(3) 刊行物に再版の状況があり、その初版と再版の発行日付が記載されているときは、その初版の発行日を、該刊行物の公開日と推定する。

2.2.1.1.3 ネット上の情報

2.2.1.1.3.1 認定の原則

「ネット上の情報」とはインターネット又はオンラインのデータベースに記載される情報を指し、それが専利法でいう「刊行物」に該当するか否かは、公衆がそのサイトのページ及び位置を知り、該情報を取得できるか否かに基づいて判断すべきであり、公衆がかつて該サイトにアクセスしたことがあるか否か、該サイトに入るには料金やパスワード(password)を必要とするか否かに拘わらず、サイトが特にユーザーを限定せず、公衆が登録手続をすればすぐに該サイトに入ることができるときは、「公衆が知り得るもの」に属する。逆に、ネット上の情報が、特定の団体又は企業のメンバーがイントラネットを通じて取得できる機密情報、暗号化(encoded)されているため通常の方法(有料又は無料等)でデコードのツールを取得することにより内容を知ることができない情報、サイトが公開されておらず偶然にのみ知り得る情報等の一つに該当するときは、その情報は「公衆が知り得るもの」ではないと認定すべきである。

新規性を審査する時は、出願前に既に公開され公衆が知り得る情報でなければ先行技術とすることができない。このため、原則的にネッ上の情報は公開された日時の記載がなければ、先行技術として引用できない。その情報に公開の

日時が記載されていないとき、審査官が該日時の信憑性に疑義があるとき、又は出願人が既に該日時の信憑性に疑義があることを示す客観的で具体的な証拠を提出しているときは、その情報を公開又は保持するサイトから提出された証明又はその他の証拠を取得し、その情報の公開日時を証明すべきであり、さもなくば引用文献とすることができない。

上記の「その他の証拠」を以下に例示する。

(1)インターネット・アーカイブ・サービスが提供するサイト情報。例えば、サイトのウェイバックマシン（Wayback Machine,www.archive.org)。

(2)ページ又はファイルの変更履歴のタイムスタンプ。例えば、ウィキペディア（Wikipedia）の編集履歴。

(3)ネットのファイル・ディレクトリ（file directory）又は自動注記情報等コンピュータが作成したタイムスタンプ。例えばブログ（blog）の文章やフォーラムのメッセージ（forum message）の投稿日時。

(4)ネットのサーチエンジンが提供する検索日時（indexing date)。例えばグーグルのキャッシュ（cached)。

ネットの性質は文書とは異なり、ネット上で公開された情報はすべて電子形式である。モニターに表示された公開日時が操作され変更されているか否かについて判断しがたいが、ネット上の情報量が膨大で内容が繁多であることから考慮すると、操作される機会は極めて小さいと認めることができるはずであり、特定の相反する指示がなければ、該日時が正しいと推定する。情報の内容に変更があり、その変更履歴の内容及び対応する日時を確定できるならば、その変更日時を公開日とすべきであり、さもなくば最終変更日時を公開日とすべきである。

2.2.1.1.3.2 引用方法

ネット上の情報は変更されやすいことを考慮し、引用するときは、ページフォーマットでその先行技術の内容を印刷し、その印刷物には取得日時、URL 及び審査される出願案件番号等を注記し、後日、先行技術がネット管理者によって削除又は変更されることを回避する。できる限り審査意見通知書及び査定書に、以下の順に先行技術の関連資料を記載する。先行技術の著者名、技術名、公開日時、サイト名、技術内容があるオンラインデータベース又はネットのファイルディレクトリの位置、URL 等。

2.2.1.1.3.3 審査の留意事項

ネット上の情報の公開日時は、公開日時が記載されている電子新聞のように

明確であるべきである。ネット上の情報に公開日時が記載されていないときは、その情報が公開又は保持されているサイトから発行される証明又はその他の証拠を取得すべきであり、さもなくば引用してはならない。

引用文献に前記の引用方法で記載すべき事項が明記されており、かつウェブページの印刷も添付されているとき、出願人が応答においてその文献の公開日時及び資料内容の信憑性に疑義があると述べるだけで、何ら客観的かつ具体的な証拠も添付していないならば、原引用文献に基づいて査定できる。

ネット上の情報と同一の文書があり、該情報と文書をいずれも引用できるときは、文書を優先的に引用すべきである。

2.2.1.2 既に公然実施をされたもの

専利法でいう「実施」(exploit)とは、製造、販売するための申し出、販売、使用、又は上記の目的のための輸入等の行為を含む。

「公然実施をされたもの」とは、前記の行為を介して技術内容が開示され、その技術を公衆が知り得る状態にすることを指し、必ずしも公衆が技術内容を実際に実施した、又はその技術内容を既に知っている必要はない。例えば、工場見学において、物又は方法の実施はその構造又はステップ（工程）を公衆が知り得るものに属する。ただし、上記の行為が説明や実験をしていないもので、その発明の属する技術分野における通常の知識を持つ者であっても、物の発明の構造、素子又は成分等、及び方法の発明の条件又はステップ等の技術的特徴を知り得ないものであれば、公然実施を構成しない。例えば、技術の特徴部分が内部にある物品は、その外観を観察するだけでは、たとえ公衆の面前で実施したとしても、その技術を知り得ないものである。

公然実施の行為によって先行技術が「公衆が知り得るもの」になった時を、公然実施をされた日とする。

2.2.1.3 既に公然知られたもの

「既に公然知られたもの」とは、口述又は展示等の方法で技術内容を開示することをいう。例えば談話、演説、会議、ラジオ又はテレビの報道等の方法、又は図面、写真、模型、見本等を公開展示する方法で、その技術を公衆が知り得る状況にあることで、必ずしも公衆が実際に聴取、閲覧している、又はその技術内容を知っている必要はない。

口述又は展示等の行為により技術内容が「公衆が知り得るもの」となった時を、公然知られた日とする。例えば、前記の談話、演説や会議の日、公衆がラジオ又はテレビの報道を受信した日、及び公開展示の日である。

2.2.2 引用文献

実体審査において、先行技術や先願案件の中から関連する文献を検索し、特許出願に係る発明と対比し、その発明が特許要件をそなえているかを判断する。その引用された関連文献を「引用文献」という。

出願前に公衆が知り得るすべての情報はいずれも先行技術に属する。ただし、実務上は刊行物に記載された先行技術を引用し、刊行物を引用文献とする。特許出願案件が公開又は公告された後は、先行技術の一部を構成し、その出願が後に取り下げられたり、拒絶査定されたりしたとしても、又は特許案件が後に放棄若しくは取消されたとしても、既に公開又は公告された明細書、特許請求の範囲、又は図面はいずれも上記の刊行物の引用文献とすることができる。

刊行物の公開日、公然実施をされた日、又は公然知られた日は特許出願の出願日の前である必要がある。ただし、公然実施をされた行為又は公然知られた行為を証明する引用文献が出願日の後に初めて公開されたときも、その開示する技術は公然実施をされた日又は公然知られた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。出願人がその文献内容の信憑性に疑義があると主張するだけで、何ら具体的証拠も添付していないときは、その引用文献を依然として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内容を基準とし、形式上明確に記載された内容及び形式上記載されていないが、実質的に暗示されている内容を含む。「実質的に暗示されている内容」とは、その発明に属する技術分野における通常の知識を持つ者が、引用文献の公開時における通常の知識を参酌して、直接的かつ一義的に導き出せる内容をいう（進歩性を審査する時は、出願時における通常の知識を参酌する必要がある。本章 3.2.4「引用文献」を参照）。

引用文献の開示の程度は、その発明に属する技術分野における通常の知識を持つ者が特許出願に係る発明を製造、使用するに十分である必要がある。例えば、特許出願に係る発明が化合物であり、引用文献にその存在を説明する、又はその名称若しくは化学式を記載するのみで、その化合物をいかに製造、使用するかを説明せず、その発明に属する技術分野における通常の知識を持つ者がその文献の内容又は文献が公開された時に得られる通常の知識を以てその化合物をいかに製造、使用するか、又はいかに分離するのかを理解できないならば、その文献によりその化合物には新規性がないと認定することはできない。

引用文献に図面が含まれているとき、図面は単なる説明図であるため、文字的説明がなくても、図面のみで明確に技術内容を開示しているものであれば、引用文献が開示しているものに属する。角度、比例関係又は素子の相対的位置

等のように、コピーの縮小拡大によって違いが生じないものは、参考に用いることができる。図面から推測される内容、例えば図面から直接計測された寸法、厚さは、コピーの縮小拡大によって違いが生じるため、直接引用するのは好ましくない。

2.3 新規性の審査原則

2.3.1 逐項審査

新規性の審査は各請求項に記載された発明を対象とし、逐項で審査意見を作成すべきである。択一形式で記載された請求項は、各請求項が特定する発明を対象としてそれぞれ審査すべきである。審査の結果、独立項に新規性があると認定するときは、その従属項も新規性を有し、併せて審査意見を作成することができる。ただし、独立項に新規性がないとき、従属項も新規性を有しないとは限らないため、それぞれの従属項について審査意見を作成すべきである。

2.3.2 単独対比

新規性を審査する時は、特許出願に係る発明を、単一の先行技術と単独で対比すべきであり、その発明を複数の引用文献における全部若しくは一部の技術内容の組合せ、又は一つの引用文献における一部の技術内容の組合せ、又は引用文献における技術内容と他の公開形式（既に公然実施をされている、又は既に公然知られている）の先行技術内容との組合せについて、対比することはできない。

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記載されているとき、その参考文献が引用文献の公開日の前に公衆が知り得るものであれば、その参考文献の教示は引用文献の一部と見なされるべきである。このため、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。

引用文献の公開日前に既に公衆が知り得る字典、教科書、参考図書等の参考文献を用いて引用文献における用語を解釈するときは、それらの参考文献も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に係る発明を対象とし、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とを逐項で判断すべきである。判断する時は、そ

の発明を理解するために、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時における通常の知識を参酌することができる。

特許出願に係る発明と引用文献に開示された先行技術が、次に掲げる状況のいずれかに該当するときは、新規性を有しない。

(1)完全に同一

特許出願に係る発明と先行技術には、形式的かつ実質的にいかなる相違点も存在しない。

(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技術的特徴においてのみ存在

特許出願に係る発明と先行技術との相違点が文字の記載形式のみにあり、実質的に相違点がないとき、又は一部の対応する技術的特徴のみに相違点があり、その発明の属する技術分野における通常の知識を持つ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、その実質的に単独又は全体で暗示されている特許出願に係る発明の中の対応する技術的特徴を、直接的にかつ一義的に導き出すことができるとき。

ただし、先行技術に開示された技術的特徴に複数の意味が含まれ、特許出願に係る発明がその中の一つの意味のみで特定されているのであれば、その発明における技術的特徴は先行技術から直接的にかつ一義的に導き出せるものであると認定すべきでない。例えば先行技術が開示した技術手段が技術的特徴である「弾性体」を含んでいるが、「ゴム」の実施例がなく、特許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」である時、「弾性体」には「ゴム」と「ばね」等の概念が含まれているため、その発明における「ゴム」は先行技術の「弾性体」から直接的かつ一義的に導き出せるものと認定することはできない。

(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

「上位概念」とは、複数の技術的特徴が同族や同類に属するという総括的概念、又は複数の技術的特徴が類似する本質を有するという総括的概念を指す。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」とは、上位概念に対して下位として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。

先行技術が下位概念の発明であれば、その内容には既に、その開示された技術的特徴をそれが属する上位概念の発明に適用できることが暗示されている、又は示唆されているため、下位概念の発明の公開によって、それが属する上位概念の発明の新規性は喪失することとなる。例えば先行技術である「銅で製造される製品A」は、特許出願に係る発明である「金属で製造される製品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しない。例えば先行技術が「金属で製造された製品A」であるとき、特許出願に係る発明である「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、特許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。又、先行技術に開示された化合物も、特許出願に係る発明の該化合物の光学異性体、水和物及び結晶物等の新規性を喪失させることはできない。

2.5 特定の表現を有する請求項及び選択発明に対する新規性の判断

2.5.1 製造方法により物を特定しようとする請求項

「製造方法により物を特定しようとする請求項（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）」には、その特許出願に係る発明が、請求項に記載される製造方法によって与えられた特性を有する物そのものでなければならず、また、それが新規性又は進歩性を有するか否かは製造方法で決定されるのではなく、物そのもので決定されるべきである。請求項に記載される物が先行技術に開示されている物と同一である、又は容易になし得るものであれば、たとえ先行技術に開示された物が別の方法で製造されたものであっても、該請求項に記載される物は特許を付与することができない。例えば特許出願に係る発明が方法P（工程P1、P2、…とPn）で製造された蛋白質であり、別の方法Qで製造した蛋白質Zが特許出願に係る蛋白質名と同一で、さらに方法Pで製造したものと同じ特性を有し、かつ蛋白質Zが先行技術であるときは、方法Pが公衆の知り得るものか否かに拘わらず、請求される蛋白質は新規性を有しない。

2.5.2 用途により物を特定しようとする請求項

用途により物を特定しようとする請求項は、保護を請求する物が特定される特殊な用途に使用されるのに適していると解釈すべきであり、実質的な限定作用については、該用途の特徴が保護を請求する物に対して影響をもたらすか否か、即ち特許出願に係る物が該用途に適用されるための特定な構造及び/又は組成をそなえることを該用途が暗示しているか否かを決定するものである。例えば、請求項に「熔鋼用の鋳型」と記載されているとき、「熔鋼用」という用途は高融点という特性の構造及び/又は組成をそなえることを暗示しており、請求対象である「鋳型」に対して限定作用を有する。融点が低いプラスチック製氷皿も一種の鋳型だが、前記の請求項（「熔鋼用の鋳型」）の範囲には入らず、新規性を有する。請求項に「クレーン用のフック」と記載されているとき、「リフト

用」という用途は特定の大きさと強さを持つ構造を有することを暗示しており、請求対象の「フック」に対して限定作用を有する。魚釣り用の釣り針は似た形状を有するが、前記の請求項（「リフト用のフック」）の範囲には入らず、新規性を有する。また、請求項に「ピアノ線用の鉄合金」と記載されているとき、「ピアノ線用」という用途は高張力特性を持つ微細層状組織（lamellar microstructure）を有することを暗示しており、請求対象である「鉄合金」に対しては限定作用を有する。このため微細層状組織を有しない鉄合金は前記の請求項（「ピアノ線用の鉄合金」）の範囲には入らず、新規性を有する。

物の用途による特定は目的又は使用方法のみを記述するもので、ある種の特定の構造及び/又は組成を暗示していないときは、新規性又は進歩性の判断に影響をもたらさない。それには以下の 3 つの状況が含まれる。

(1)化合物

特許出願に係る発明が「触媒用の化合物 X」であるとき、先行技術の「染料用の化合物 X」と対比すると、化合物 X の用途は変更されているが、その本質的な特性を決定する化学構造式は変わっていないため、「触媒用の化合物 X」は新規性を有しない。

(2)組成物

特許出願に係る発明が「清掃用の組成物 A+B」であるとき、先行技術の「殺虫用の組成物 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。特許出願に係る発明が「心臓疾患治療用の組成物 X+Y」であるとき、先行技術の「インフルエンザ治療用の組成物 X+Y」と対比すると、組成物 X+Y の用途は変更されているが、その本質的な特性を決定する組成が変わっていないため、「心臓疾患治療用の組成物 X+Y」は新規性を有しない。

(3)物品

特許出願に係る発明が「自転車用の U 字型ロック」であるとき、先行技術の「バイク用の U 字型ロック」と対比すると、U 字型ロックの用途は変更されているが、その本体の構造が変わっていないため、「自転車用の U 字型ロック」は新規性を有しない。特許出願に係る発明が「プラスチック製内容器とプラスチック製外容器で構成される、医療廃棄物用の装置」であるとき、先行技術の「プラスチック製内容器とプラスチック製外容器で構成される、取り換え易いゴミ箱」と対比すると、容器の用途は変更されているが、その本体の構造が変わっていないため、「プラスチック製内容器とプラスチック製外容器で構成される、医療廃棄物用の装置」は新規性を

有しない。

2.5.3 使用クレーム

使用クレーム(use claim)の特許性は物の未知の特性を発見した後、使用目的に基づいて該物をかつて未知だった特定の用途に使用する。このため物の構造又は名称で該物が使用されるべき技術分野を理解することが通常は難しい。例えば化学物質の用途の技術分野がそれにあたる。機械、設備及び装置等の物品に係る発明は、通常該物品には固定の用途があるため、用途を出願対象とするときは通常新規性を有しない。

2.5.4 選択発明

選択発明は、先行技術の既知の幅広い群（セット）又は範囲（レンジ）から、先行技術で特別に開示されていない個別の成分（individual elements)、サブセット（sub-sets）又はサブレンジ（sub-ranges）を選んだ発明であり、化学及び材料の技術分野でよく見かけられる(第13章5.2.1.2「化合物の選択発明」を参照)。選択発明の新規性判断においては、選ばれた個別の成分、サブセット又はサブレンジが先行技術の全体内容に特別に開示されている（specifically disclosed）か否かを考慮すべきである。

2.5.4.1 個別の成分又はサブセットの選択

先行技術が開示する技術内容が単一の群（セット）を以て選択できる成分を提示しているとき、その中から選ばれたいかなる成分で構成される選択発明も新規性を有しない。しかし、先行技術の技術内容が二又は二以上の群で選択できる成分を示し、特許出願に係る発明が異なる群の中から個別に一成分を選んで組成する選択発明で、その組成が異なる群の成分を組み合わせることでもたらされたものであり、かつ先行技術が特別に開示していないとき、その選択発明は新規性を有する。上記の二又は二以上の群で組成する選択発明には通常次に掲げる状況がみられる。

(1)既知の化学式が二又は二以上の置換基群を有し、群ごとにそれぞれ特定の置換基を選んで組成される化合物。同様に、先行技術の中の異なる群からそれぞれ特定の組成分を選んで組成される混合物についても、判断原則は同じである。

(2)製造方法の発明において、異なる出発物群から個別に選ぶ特定の出発物。

(3)既知の多数のパラメータ範囲（レンジ）から、特定の数個のパラメータを選ぶサブレンジ。

サブセットで組成する選択発明について、その新規性の判断は本節の原則と同じとする。

2.5.4.2 サブレンジの選択

選択発明が、先行技術が開示する大きな範囲から小さな範囲を選ぶとき、先行技術の例示する数値が既にサブレンジに入っていない限り、原則的に新規性を有する。例えば、次の通り。

(1)先行技術における某成分の含有量範囲が 5～25wt%で、特許出願に係る発明における対応する該成分の含有量範囲が 10～15wt%であれば、特許出願に係る発明は新規性を有する。

(2)前記の例において、先行技術が既に某成分の含有量を 12wt%と例示しているとき、特許出願に係る発明は新規性を有しない。

選択発明の数値範囲が先行技術で開示されている範囲と部分的に重なっているとき、通常はその重なっている部分が先行技術の範囲に端点値、中間値が明確に開示されていること（例えば実施例）により、その新規性を失う。例えば、先行技術が既にアルミナセラミックスの製造方法を開示し、その焼成時間を 3～10 時間としているのに対して、特許出願に係る発明の焼成時間が 5～12 時間であるとき、特許出願に係る発明は先行技術が既に明確に開示している端点値（10 時間）により新規性を有しない。

2.6 新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失）

特許制度は出願人に独占排他的な特許権を与え、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制度である。明細書又は図面に開示されているが、特許出願に係る発明に属さないものは、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。このため、後願の特許出願（本節では「後願」という）である特許出願に係る発明が、後願の出願より後に公開又は公告された先願の発明又は実用新案の出願案件（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と同じであるときは、新規性喪失の状況がなくても、その発明は新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失）により特許を受けることができない。ゆえに新規性と新規性の擬制喪失とに適用される状況及び概念は異なる。上記の先願及び後願はいずれも台湾に出願したものなければならないことに留意すべきである。

2.6.1 新規性の擬制喪失の概念

先行技術は出願前に公衆が知り得る情報を含む。出願が先にされ、公開又は公告が後願出願より後になった発明又は実用新案の出願資料は、元来先行技術の一部を構成しないものである。ただし、専利法の規定により、発明又は実用新案の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内容は、新規性における先行技術に属する。このため、後願（特許出願に係る発明）が先願（拡大先願）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ている技術内容と同一であるときは、「新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失)」となる。

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前に公開又は公開されていないため、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時、引用文献は出願が先にされ、公開又は公告が後願の出願より後になった発明又は実用新案の出願案件（拡大先願）でなければならない。先願を引用文献と認定できる状況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、図面並びにその中に明記される他の参考文献、明確に放棄された事項及び明確に記載された先行技術（本章 2.3. 2「単独対比」を参照）が含まれるが、優先権証明書類は含まれない。

(2) 先願は出願日が後願の出願日の前であり、かつ後願の出願日の後に公開又は公告されたものである必要がある。審査する時に先願がまだに公開又は公告されていないときは、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とき、出願の後先に関する認定の基準点は、先願が援用する原出願の出願日とすべきである。

(4) 先願が国内優先権又は国外優先権を主張するとき、優先権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発明又は実用新案については、出願の後先に関する認定の基準点を優先日とすべきである。先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面にのみに開示されているが、優先権基礎出願に開示されていない発明又は実用新案については、出願の後先に関する認定の基準点を先願の出願日とする。

(5) 先願が国内優先権を主張するとき、優先権基礎出願の出願日の後から 15 カ月を満了した時点で取り下げられたと見なされるので、優先権基礎出願のみに開示され、先願に開示されていない発明又は実用新案については、

その発明又は実用新案が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、新規性の先行技術に属し、該出願が後で取り下げされたり、拒絶査定を受けたり、又はその特許が放棄されたり、取り消されたりしても、引用文献とすることができる。ただし、公開日の前に取り下げられたが、既に公開準備手続きに入っていた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明記されている発明又は実用新案の内容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により削除されていたとしても、その削除された部分を引用文献とすることができる。

(8) 先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に明記されている発明が不明確又は不十分で、後願の当業者が後願（特許出願に係る発明）を製造、使用できないときは、引用文献とすることができない。

(9) 先願は特許又は実用新案の出願でなければならず、意匠（設計）の出願であってはならない。発明と考案は同じく自然法則を利用した技術的思想の創作であり、同じ創作がそれぞれ特許と実用新案として出願されたとき、二の「専利」（特許と実用新案）を付与する必要がない。ただし両者は視覚的に訴える創作である意匠と異なるため、後願の新規性の擬制喪失を審査する時は、特許又は実用新案の出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は後願の各請求項に記載された発明を対象とし、その発明の技術的特徴を先願に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に明記されている技術内容と単独で対比し、逐項で審査意見を作成すべきである。新規性の擬制喪失を審査する時、逐項審査、単独対比に関する審査原則は本章2.3「新規性の審査原則」の内容を準用するものとする。

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いうところの「内容が同じ」について、その判断基準は本章 2.4「新規性の判断基準」の(1)完全に同一、(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等の状況以外に、(4)相違点が通常の知識に基づいて直接的に置換できる技術的特徴においてのみ存在を

含む。

前記(4)の状況は、特許出願に係る発明と先行技術との相違点が、部分的な技術的特徴にのみ存在し、その部分的な技術的特徴が当業者が通常の知識により直接置換できるものをいう。例えば引用文献に記載されている固定部品がボルトであり、そのボルトが該引用文献に記載されている技術手段において「固定」、「取り外し可能」という機能をそなえることのみ必要とされており、ナットもその 2 つの機能をそなえることで特許出願に係る発明において引用文献のボルトをナットに置換されたのみであるならば、通常の知識により直接置換したものに属する。

判断する時に、特許出願に係る発明を理解するため、後願の明細書、特許出願の範囲、図面及び出願時における通常の知識を参酌してもよい。

事例 1

〔請求項〕

少なくとも、一つの金属基板と、能動表面及び対応する裏面を有する一つの IC と、前記金属基板と前記 IC の上に配置される一つの積層回路層と、を含む IC パッケージング構造。

〔引用文献〕

少なくとも、一つのセラミック基板と、能動表面及び対応する裏面を有する一つの IC と、前記セラミック基板と前記 IC の上に配置される一つの積層回路層と、を含む IC パッケージング構造。

〔説明〕

引用文献が、出願が先になされ、特許を受けようとする発明の出願後に公告された先願であり、引用文献と特許を受けようとする発明に開示されている内容の差異は、基板の材質が異なる点にあり、引用文献にはすでにセラミック基板には IC を搭載する機能があることが記載されており、また金属基板に IC 搭載の機能があることは、その技術分野における通常の知識である。よって、特許を受けようとする発明が、引用文献のセラミック基板を金属基板に置き換えただけのものならば、通常の知識による直接的な置換に該当する。

2.6.5 出願人

同一出願人が前後して 2 件の出願を行い、後願の請求項に記載の発明が先願に添付された明細書又は図面に記載されている内容と同じであるが請求項に記載されていないときは、同一出願人がその異なる発明又は実用新案について保護を請求しているため、特許権の重複付与のおそれがなく、後願は特許を受けることができる。ただし、後願の請求項に記載の発明が先願の請求項に記載さ

れている内容と同じときは、特許権の重複付与のおそれがあるため、同一出願人であるか否かに拘らず、先願にのみ特許権を付与することができる。本章5.6.1「異なる日の出願」を参照するものとする。

新規性の擬制喪失は、異なる出願人が異なる出願日に前後して出願し、後願の請求項に記載の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明記された内容と同じである状況のみに適用する。同一出願人であるかどうかの認定に関する事項は以下の通りである。

（1）後願の出願日（優先日を含まず）を認定の基準点とし、該後願と先願の出願人を認定すべきである。同一出願人と認定されたときは、後に変更、相続又は合併等の事由で出願人が一致しないことがあっても、原認定（即ち同一出願人）は依然有効である。

（2）共同出願のときは、出願人が完全に同一である場合に限って同一と認定できる。

（3）後願が変更出願又は分割出願であるとき、同一出願人であるかの認定の基準点は、後願が援用する原出願の出願日とすべきである。

3. 進歩性

3.1 序言

特許制度は出願人に独占排他的な特許権を与え、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制度である。先行技術に対して貢献がない発明は、特許を付与する必要がない。このため、特許出願に係る発明が、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にとって先行技術に基づいて容易になし得るものであるときは、特許を受けることができない。

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は相違点があるが、特許出願に係る発明が、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にとって先行技術に基づいて容易になし得るものであるとき、その発明は「進歩性を有しない」という。

進歩性は特許を取得するための要件の一である。特許出願に係る発明が新規性を有する（新規性の擬制喪失がない状況を含む）ときに初めて進歩性の審査を行い、新規性がないときは、その進歩性をさらに審査する必要はない。

3.2.1 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

「その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者」(以下「当業者」)とは、仮想の人であり、その発明の属する技術分野における一般知識（general knowledge）と通常の技能(ordinary skill)を有する者で、かつ出願時の先行技術を理解し、利用することのできる者をいう。「出願時」とは出願日をいう。出願が国外優先権又は国内優先権を主張するとき、「出願時」はその優先日をいう。発明が解決しようとする課題について、当業者がその他の技術分野において課題を解決するための技術手段を見つけ出すことができたならば、その他の技術分野における通常の知識も有しているといえる。

「一般知識」とは、参考図書又は教科書に掲載される周知（well-known）の知識であり、慣用（commonly used）されている情報及び経験則から理解できる事項も含まれる。「通常の技能」とは、定型的な作業、実験を行う通常の能力をいう。一般知識と通常の技能は「通常の知識」と略称される。

通常の場合、当業者は個人と仮想化するが、その発明の属する技術分野の具体的事実を考慮して、当業者がチームであると確定する方が適切であるならば、チームと仮想化してもよい。

3.2.2 先行技術

「先行技術」とは出願前に既に刊行物に記載された技術、公然実施をされた技術、又は公然知られた技術をいう（本章 2.2.1「先行技術」を参照)。その先行技術には、出願日及び出願後に公開又は公告された技術が含まれず、また出願が先にされ、かつ公開又は公告が後になった発明又は実用新案の先願も含まない。

進歩性を審査する時の先行技術は「関連する先行技術」であり、それは通常特許出願に係る発明と同じ又は関連する技術分野に属するが、同じではない、又は関連しない技術分野における先行技術がその発明と共通の技術的特徴を備えるときは、その先行技術も「関連する先行技術」に該当する。

3.2.3 容易になし得る

特許出願に係る発明の当業者が出願時における関連する先行技術を基礎として出願時における通常の知識を利用し、その発明を予期（expect）できるときは、当業者にとってその発明の全体は自明であり、即ち容易になし得るものに該当する。「自明である」と「容易になし得る」とは同じ概念である。

「通常の知識」については、本章 3.2.1「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」を参照すること。

3.2.4 引用文献

進歩性を審査する時、引用文献の関連規定は本章 2.2.2「引用文献」の内容を準用する。それには形式上明確に記載された内容及び形式上記載されていないが実質的に暗示されている内容を含む。その中で、いわゆる「実質的に暗示されている内容」とは、当業者が出願時における通常の知識を参酌し（新規性を審査する時は、引用文献の公開時における通常の知識を参酌すべきである)、直接的かつ一義的に導き出せる内容をいうことに留意すべきである。

3.3 進歩性の審査原則

進歩性を審査する時、通常は「全体審査」、「組合せ対比」及び「逐項審査」などの原則を含み、次のように説明する。

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（as a whole）を対象とすべきであり、個別若しくは一部の技術的特徴のみについて、又はその発明と関連する先行技術との相違点のみについて、その発明が容易になし得るか否かを判断してはならない。

3.3.2 組合せ対比

進歩性を審査する時は、(1)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(2)一件の引用文献の中の異なる技術内容の組合せ、又は(3)引用文献の中の技術内容と他の公開形式（既に公然実施をされたもの又は公然知られたもの）の先行技術の技術内容との組合せ、又は（4）引用文献の技術内容と通常の知識との組合せ、又は（5）他の公開形式の先行技術の技術内容と通常の知識との組合せにより、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ことができる。

3.3.3 逐項審査

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。ただし、審査の結果、独立項が進歩性を有すると認められたときは、その従属項は当然ながら進歩性を有し、併せて審査意見を作成してもよい。しかしながら、独立項が進歩性を有しないときは、その従属項も進歩性を有しないとは限らないため、請求項ごとに審査意見を作成すべきである。

3.4 進歩性の判断手順

特許出願に係る発明が進歩性を有するか否かは、通常以下の手順で判断することができる。

手順１：特許出願に係る発明の範囲を確定する。

手順２：関連する先行技術の開示内容を確定する。

手順３：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（当業者）の技術水準を確定する。

手順４：その発明と関連する先行技術の開示内容との間の相違点を確認する。

手順５：当業者が関連する先行技術に開示された内容と出願時における通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明を容易になし得るか否かを判断する。

手順１：特許出願に係る発明の範囲を確定する。

特許出願に係る発明の範囲は、請求項の文言で限定される範囲であり、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確定するために、請求項を解釈する時、明細書と図面を斟酌してもよい。ただし明細書と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ず、第一章 2.5「請求項の解釈」を参照すること。

手順２：関連する先行技術の開示内容を確定する。

「関連する先行技術」は、本章 3.2.2「先行技術」第２段落を参照すること。

「関連する先行技術の開示内容を確定する」とは、当業者が出願時における通常の知識に基づき、関連する先行技術に開示される全体の内容を理解することであり、すべての教示又は示唆が含まれる。

手順３：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（当業者）の技術水準を確定する。

「その発明の属する技術分野においての通常の知識を有する者（当業者)」については、本章 3.2.1「その発明の属する技術分野においての通常の知識を有する者」を参照すること。

進歩性を審査する時、客観的に当業者の技術水準を認定する必要がある。その技術水準の確定において、以下の要素を考慮しなければならない。つまり(1)その技術（art）が直面する課題のタイプ、(2)先行技術がそれらの課題を解決

するための技術手段、(3)発明の属する技術分野における革新の速度、(4)その科学技術（technology）の複雑さ、(5)その分野（field）における実務従事者の教育水準である。ただし個別の案件において、上記各要素がいずれも存在する必要がなく、一つ又は複数の要素が決定的なものである可能性がある。

関連する先行技術の内容が当業者の技術水準を十分に反映する、又は認定できるならば、その技術水準を直接確定でき、別途上記要素を考慮する必要はない。

手順 4：その発明と関連する先行技術の開示内容との間の相違点を確認する。

関連する先行技術から進歩性判断の論理付けに適する引用文献を選び、その中の一つの引用文献と特許出願に係る発明の技術内容との相違点を対比する。その対比の基礎とする単一の引用文献を「主たる引用文献」といい、その他の論理付けの引用文献を「その他の引用文献」という。

二つ以上の引用文献を組み合わせて「主たる引用文献」としてはならないことに留意しなければならない。

手順 5:当業者が関連する先行技術に開示された内容と出願時における通常の知識を参酌して、特許出願に係る発明を容易になし得るか否かを判断する。

発明と主たる引用文献に開示された内容との相違点を確認した後、続いて関連する引用文献と出願時における通常の知識を参酌して、以下の手順で進歩性欠如の論理の構築（論理付け）ができるかを判断する（下図に示すとおり）。

(1)本章 3.4.1 の「進歩性が否定される要素」の有無を考慮する。その要素には本章 3.4.1.1 の「複数の引用文献を組み合わせる動機付けがある」、本章 3.4.1.2 の「簡単な変更」、本章 3.4.1.3 の「単なる寄せ集め」が含まれる。

(2)前記(1)に基づいて、「進歩性が否定される要素」がないならば、進歩性欠如の論理付けができず、当該発明には進歩性があると判断できる。

(3)前記(1)に基づいて、「進歩性が否定される要素」があるならば、次に本章 3.4.2「進歩性が肯定される要素」を考慮する。その要素には本章 3.4.2.1 の「阻害要因」、本章 3.4.2.2 の「有利な効果」、本章 3.4.2.3 の「補助的な判断要素」が含まれる。

(4)前記(3)に基づいて、「進歩性が否定される要素」と「進歩性が肯定される要素」を総合的に考慮した後、進歩性欠如の論理付けができないならば、当該発明は進歩性があると判断でき、進歩性欠如の論理付けができるならば、当該発明は進歩性がないと判断できる。

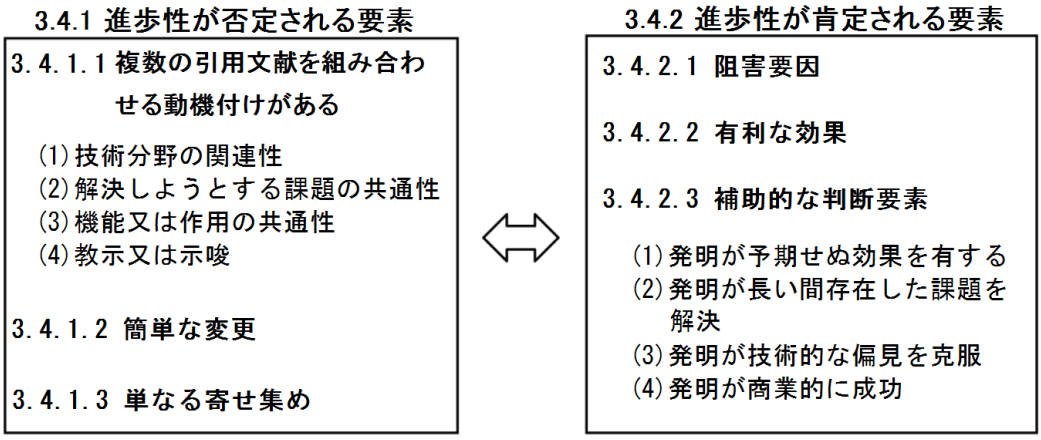


図. 進歩性の論理付けの可否に係る考慮要素

3.4.1 進歩性が否定される要素

3.4.1.1 複数の引用文献を組み合わせる動機付けがある

進歩性を審査する時、通常は複数の引用文献の技術内容の組合せが関わっており、当業者が複数の引用文献の技術内容（例えば主たる引用文献の技術内容 A とその他の引用文献の技術内容 B）を組み合わせて特許出願に係る発明（例えば技術内容 A＋B）を完成する動機付けがあるのかを考慮すべきであり、もし組み合わせる動機付けがあるならば、進歩性が否定される要素を有すると判断できる。

当業者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けの有無を判断する時は、後知恵を避けるため、複数の引用文献の技術内容における関連性又は共通性を考慮しなければならず、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しない。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できる。

通常、前述の事項が多いほど、当業者が複数の引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けが強くなる。特殊な状況においては、一つの有力な事情が存在するだけで、複数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認定できる。

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属する技術分野が同じであるか、又は関連しているかについて判断するものである。

一つの引用文献の技術内容の属する技術分野は、その技術が適用される物、

原理、機構(mechanism)又は作用等について考慮して判断できる。

複数の引用文献の技術内容の属する技術分野に関連性があるとき、通常は当業者が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、原則的にはさらに本章 3.4.1.1.2 の「解決しようとする課題の共通性」、3.4.1.1.3 の「機能又は作業の共通性」及び 3.4.1.1.5 の「教示及び示唆」等一つ以上の事項について考慮して、それら引用文献の技術内容を組み合わせる動機付けの有無を総合的に判断する。

例１

[請求項]

通信頻度に応じて連絡先の記録を並べ替える電話装置。

[主たる引用文献]

ユーザーが設定した重要度に応じて連絡先の記録を並べ替える電話装置。

[その他の引用文献]

通信頻度に応じて連絡先の記録を並べ替えるファクシミリ装置。

[説明]

主たる引用文献の装置とその他の引用文献の装置とは、いずれも連絡先をそなえた通信装置の技術分野に属するため、二つの引用文献の技術内容の属する技術分野には関連性がある。ただし、依然として当業者が引用文献を組み合わせる動機付けがあるとは認定できないため、さらに「解決しようとする課題の共通性」、「機能又は作業の共通性」及び「教示及び示唆」等一つ以上の事項について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点」とは、複数の引用文献の技術内容が実質的に同じ解決しようとする課題を含むかについて判断するものである。

一つの引用文献の技術内容の解決しようとする課題は、その引用文献に記載されている解決しようとする課題、又は当業者が容易に着想し得る解決しようとする課題等について考慮して判断できる。

複数の引用文献の技術内容の解決しようとする課題に共通性があるならば、当業者がそ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認定できる。

事例１

[請求項]
　表面に硬質炭素膜が形成されたペットボトル。
[主たる引用文献]
　表面に酸化ケイ素膜が形成されたペットボトル。前記酸化膜層のコーティングでガスバリア性を高める目的を達成できる。
[その他の引用文献]
　表面に硬質炭素膜が形成された密封容器。前記硬質炭素膜層のコーティングでガスバリア性を高める目的を達成できる。
[説明]
　主たる引用文献とその他の引用文献にはいずれも「膜層のコーティングでガスバリア性を高める目的を達成できる」と記載されているため、二つの引用文献の技術内容の解決しようとする課題には共通性がある。

事例 2

[請求項]
　握り部に栓抜き部が備えられた調理鋏。
[主たる引用文献]
　握り部に殻割部が備えられた調理鋏。
[その他の引用文献]
　握り部に栓抜き部が備えられたペティーナイフ。
[説明]
　調理の課題を解決するために調理鋏やナイフ等の調理器具において多機能化を図ることは、調理器具の技術分野における当業者が容易に着想し得る解決しようとする課題であるため、二つの引用文献の技術内容の解決しようとする課題には共通性がある。

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が実質的に同じ機能又は作用を含むかについて判断するものである。

複数の引用文献の技術内容の機能又は作用に共通性があるならば、当業者がそ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認定できる。

事例 1

[請求項]
　ブランケットシリンダのクリーニング装置を有し、そのクリーニング

装置はその中の膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させてシリンダを洗浄する印刷機。

[主たる引用文献]

ブランケットシリンダのクリーニング装置を有し、そのクリーニング装置はその中のカム機構を用いて洗浄布を接触させてシリンダを洗浄する印刷機。

[その他の引用文献]

凹版シリンダのクリーニング装置を有し、そのクリーニング装置はその中の膨張部材を膨張させて洗浄布を接触させてシリンダを洗浄する印刷機。

[説明]

主たる引用文献の技術内容はカム機構を用いて洗浄布を接触させるもので、その他の引用文献の技術内容は、膨張部材を用いて洗浄布をシリンダに接触させるものであり、いずれも洗浄布を接触させてシリンダを洗浄するものであるため、二つの引用文献の技術内容の機能又は作用には共通性がある。

3.4.1.1.4 教示又は示唆

関連する引用文献の技術内容に異なる引用文献の技術内容を組み合わせる教示又は示唆が明確に記載、又は実質的に暗示されている、たとえば引用文献 A、B の少なくとも一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、又はもう一つの補助的証拠 C が引用文献 A と引用文献 B を組み合わせる教示又は示唆を開示しているならば、当業者がそれらの引用文献(引用文献Aと引用文献B)の技術内容を組み合わせる強力な動機付けがあると認定できる。

事例 1

[請求項]

湾曲構造を有するアルミ製の建材プレート。

[主たる引用文献]

湾曲構造を有し、軽くて、耐腐食性が高い材料（アルミ製であることは開示されていない）から選ばれる建材プレート。

[その他の引用文献]

アルミ材又はアルミ合金で作製され、アルミが軽量材料であるため構造材料を軽量化できる屋根トラス構造材料。

[説明]

主たる引用文献の技術内容にはその建材プレートが軽くて、耐腐食性が高い材料から選ばれると開示され、その他の引用文献の技術内容には屋根トラス構造材料のアルミは軽量材料であると開示されているため、関連する引用文献の技術内容にはすでに二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。

事例 2

[請求項]

エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含み、当該共重合体が架橋剤により架橋されている透明フィルム。

[主たる引用文献]

太陽電池部品の封止膜として用いられ、エチレン／酢酸ビニル共重合体及び当該共重合体中に分散された受酸剤粒子を含む透明フィルム。

[その他の引用文献]

太陽電池部品の封止膜として用いられ、エチレン／酢酸ビニル共重合体からなる透明フィルムであって、当該共重合体が架橋剤により架橋されている透明フィルム。

[説明]

主たる引用文献の技術内容には太陽電池部品の封止膜として用いられ、エチレン／酢酸ビニル共重合体からなる透明フィルムが開示され、その他の引用文献の技術内容にはエチレン／酢酸ビニル共重合体が架橋剤により架橋されている透明フィルムであって、太陽電池部品の封止膜として用いられることが開示されているため、関連する引用文献の技術内容にはすでに二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間で異なる技術的特徴について、当業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て、引用文献と異なる技術的特徴に対する簡単な調整、置換、省略、又は転用等を行うことで特許出願に係る発明をなし得るならば、その発明は単一の引用文献の技術内容に対する「簡単な変更」となる。

「通常の知識」については、本章 3.2.1「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」を参照すること。

特許出願に係る発明が単一の引用文献の技術的内容に対する簡単な変更であるならば、進歩性が否定される要因を有すると判断できる。単一の引用文献又はもう一つの補助的証拠の技術内容においてその簡単な変更に対する教示又は示唆が存在するならば、進歩性が否定される要因の有無を判断する時、有力な事情であると見なすことができる。

例えば、修理の回数を減らすために、浴室換気扇の駆動装置について当業者が出願時の通常の知識を利用し、元来のブラシ付き DC モータをブラシレス DC モータで置換して特許出願に係る発明を完成した場合である。

例えば、組み立てやすくするために、当業者が出願時の通常の知識を利用して、物の一部の素子を一体成型する技術で製作して特許出願に係る発明を完成した場合である。

例えば、素子の節減や工程の簡素化のために、当業者が出願時の通常の知識を利用して、物の一部の素子又は方法の一部の工程を省略し、かつ同時に省略した一部の素子又は一部の工程の機能を喪失して特許出願に係る発明を完成した場合である。

単一の引用文献の技術内容を簡単に選択することにより特許出願に係る発明を完成した場合、その進歩性の判断は本章 3.5「選択発明の進歩性判断」を参照すること。

本節の「簡単な変更」と本章 3.4.1.1「複数の引用文献を組み合わせる動機付けがある」について、両者はそれぞれ考慮する以外に、併せて考慮する状況がありうることも留意する必要がある。

3.4.1.3 単なる寄せ集め

特許出願に係る発明（たとえば電子時計付ペン）が複数の引用文献（電子時計及びペン）の技術内容の単なる寄せ集めで、寄せ集めた後の発明のそれぞれの技術的特徴が、機能的に相互作用がなく、依然として元来の方式でそれぞれ作用し、寄せ集めた後の効果は寄せ集める前の各引用文献の技術的内容による効果の総和のみであれば、その発明は複数の引用文献の技術的内容の「単なる寄せ集め（aggregation)」にすぎない。

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であるならば、進歩性が否定される要因を有すると判断できる。複数の引用文献又はもう一つの補助的証拠の技術内容においてその単なる寄せ集めについて教示又は示唆が存在するならば、進歩性が否定される要因の有無を判断する時、有力な事情であると見なすことができる。

特許出願に係る発明について進歩性の判断をするときは、特許出願に係る発

明の全体を対象とし、複数の引用文献を組み合わせた後にその発明のすべての技術的特徴を開示していたというだけで、その発明を単なる寄せ集めであると認定してはならず、組み合わせた後の発明の各技術的特徴と機能において相互作用の有無を考慮しなければならない。

3.4.2 進歩性が肯定される要素

3.4.2.1 阻害要因

進歩性の手順 2「関連する先行技術の開示内容を確定する」において、関連する先行技術において開示された全体の内容を考慮しなければならず、その中に特許出願に係る発明に対する阻害要因（teach away）の有無に対する考慮が含まれる。

「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を排斥する教示又は示唆が明確に記載されているか、又は実質的に暗示されていることをいう。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が組み合わせられ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ている技術内容に基づいて、当業者が採用しないよう勧められ、それらの技術内容を採用するルートを通らない場合が含まれる。

関連する先行技術が特許出願に係る発明に対して阻害要因を有するときは、進歩性が肯定される要因があると判断できる。

例えば、特許出願に係る触媒に鉄とアルカリ金属が含まれ、引用文献 A には鉄を加えた触媒が開示されているが、明確にアンチモンを加えた触媒が排斥されており、引用文献 B にはアンチモンとアルカリ金属を触媒の成分とできることが開示されており、両者は同じ有利な効果を有し、可置換性を有する。よって当業者が二つの引用文献の教示から、鉄とアルカリ金属を触媒とする結論を出すことはない。即ち二つの引用文献が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られないと開示しているため、特許出願に係る発明に対して阻害要因を構成している。

関連する先行技術が特許出願に係る発明に対して阻害要因を有するか否かを判断するには、関連する先行技術の実質的内容について判断する必要がある。例えば、特許出願に係る発明はエポキシ樹脂プリント基板材料であり、先行技術にポリアミド樹脂プリント基板材料が開示され、さらにエポキシ樹脂材料は受け入れることができる程度の安定性とある程度の柔軟性を有するが、それはポリアミド樹脂材料の性質に劣ると開示されている。その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材料として使用できないとは開示されておらず、即ち特許出願に係る発明を排斥する教示又は示唆はないため、特許

出願に係る発明に対して阻害要因を構成していない。

先行技術がより好ましい実施方法のみを開示、又は一種類以上の択一形式の記載のみを開示しており、特許出願に係る発明がより好ましい実施方法ではない、又は択一形式で記載される選択肢の一つであるならば、その先行技術が明確に特許出願に係る発明を排斥していないため、特許出願に係る発明に対して阻害要因を構成していない。

3.4.2.2 有利な効果

特許出願に係る発明の進歩性の有無を判断する時、その発明が先行技術に対する有利な効果を考慮する。出願時の明細書に記載される有利な効果（第 1 章 1.2.4.3「先行技術と比較した有利な効果」を参照）と出願人が補正又は応答する時に主張する有利な効果が含まれる。ただしその有利な効果はその発明を実施する技術手段が直接的にもたらす技術的効果でなければならず、つまりその技術手段を構成する全ての技術的特徴が直接的にもたらす技術的効果でなければならない。かつ出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に明確に示されるもの、又は当業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せるものである。明確に記載されていない又は導き出せない有利な効果ならば、考慮しない。

特許出願に係る発明が先行技術に対して有利な効果を有するならば、進歩性が肯定される要因があると判断できる。その有利な効果が「予期せぬ効果」であるならば、進歩性が肯定される要因の有無の判断において、有力な事情であると見なすことができる。本章 3.4.2.3.1「発明が予期せぬ効果を有する」を参照すること。

3.4.2.3 補助的な判断要素

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助的な証明資料を提出して、特許出願に係る発明には以下の状況があり進歩性を有すると主張するならば、併せて斟酌すべきである。

3.4.2.3.1 発明が予期せぬ効果を有する

いわゆる「予期せぬ効果」とは、特許出願に係る発明が先行技術に対して予期せぬ効果がもたらされることをいう。効果の顕著な向上（量的変化）がもたらされること、又は新しい効果（質的変化）がもたらされることが含まれ、かつ当業者にとってその発明の出願時に予期できないものである。つまり特許出願に係る発明が効果の顕著な向上又は新しい効果をもたらしたとしても、その

効果が当業者にとって発明の出願時に十分に予期できるものであるときは、「予期せぬ効果」には該当しない。

例えば、特許出願に係る発明がタンパク質 A の誘導体であり、先行技術のタンパク質 A より 6 乃至 9 倍分の活性が増加した時、その効果の顕著な向上が当業者にとってその発明の出願時に予期できないならば、その発明には予期せぬ効果があると認定できる。

例えば、先行技術には木材の殺菌剤として用いられるペンタクロロフェノール製剤が開示され、特許出願に係る発明は除草剤として用いられるペンタクロロフェノール製剤である時、その新たな効果が当業者にとって、その発明の出願時に予期せぬ効果であったならば、その発明は予期せぬ効果を有すると認定できる。

特許出願に係る発明が関連する先行技術に対して予期せぬ効果を有するならば、進歩性が肯定される要因の有無の判断において、有力な事情であると見なすことができる。したがって、たとえ出願時における通常の知識又は先行技術によって当業者が特許出願に係る発明を完成したとしても、その発明に予期せぬ効果があれば、進歩性が肯定される要因の有無の判断において、有力な事情であると見なすことができる。

3.4.2.3.2 発明が長い間存在していた課題を解決

特許出願に係る発明が先行技術において長い間存在していた課題を解決するとき、又は人々の長年満たされなかったニーズに応えられるときは、進歩性が肯定される要因があると判断できる。

「長い間存在していた課題」の該非の判断においては、次の三つの要件、つまり (1)その課題は特許出願に係る発明の当業者から長い間存在していた課題であると公認されていること、(2)特許出願に係る発明の出願するまでその課題がずっと解決されていなかったこと、(3) 特許出願に係る発明がその課題の解決に成功できること、を同時に満たす必要がある。

例えば、家畜（例えば乳牛）の身体に無痛で表皮を損壊しない標記方法は、牧畜業者から長い間存在していた課題であると公認されており、特許出願に係る発明が出願されるまでは誰もこの課題の解決方法を提供できず、さらにその発明が冷凍烙印法を提供して、長い間存在していた課題を解決したならば、進歩性が肯定される要因があると判断できる。

3.4.2.3.3 発明が技術的な偏見を克服

某技術分野における特定の課題に対して、特許出願に係る発明が技術的な偏

見によって放棄された技術を採用し、その技術手段で課題を解決することができたならば、進歩性が肯定される要因があると判断できる。

いわゆる「技術的な偏見」とは、特許出願に係る発明が出願されるまで、某技術分野において客観的事実から乖離した見解が存在し、それによって当業者がその他の可能性を考慮しないように誘導されるものである。

例えば、一般的に、炭酸飲料の充填工程において、殺菌処理後の瓶は高温であるため、飲料を充填した直後に密封することで、飲料が瓶から噴出することを回避する。しかしながら、特許出願に係る発明は同じ充填工程を行う際、飲料充填後すぐに密封する必要がなく、飲料も瓶から噴出しないことを証明したならば、炭酸飲料は殺菌処理後の熱い瓶から噴出するという見解は技術的な偏見であり、特許出願に係る発明はその技術的な偏見を克服したことになり、進歩性が肯定される要因があると判断できる。

3.4.2.3.4 発明が商業的に成功

特許出願に係る発明が商業的に成功をおさめたとき、それが直接的に発明の技術的特徴によってもたらされたもので、販売のノウハウ又は宣伝広告のような他の要素によるものでないならば、進歩性が肯定される要因があると判断できる。

3.5 選択発明の進歩性判断

「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、特に開示されていないサブセット若しくはサブレンジ、又は個別の成分、素子、数値等が選ばれた発明をいう。

選択発明の進歩性に関する判断については、本章 3.4「進歩性の判断基準」に依拠とする以外に、さらに以下の事項に留意しなければならない。

選択発明に対して、もしその選択の部分が関連する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。予期せぬ効果は、本章 3.4.2.3.1「発明が予期せぬ効果を有する」を参照すること。

選択発明は化学及び材料の技術分野でよく見かけられる（第 13 章 5.3.1.5「化合物の選択発明」を参照）。例えば物質 A と物質 B から高温で物質 C を調製し、温度が 50℃～130℃の範囲において、物質 C の生産量が温度上昇と共に増加するとする。選択発明の設定温度が 63℃～65℃の範囲（先行技術では特別に開示されていないより狭い範囲）で、物質 C の生産量が顕著に増加し、当業者にとってその効果が出願時に予期できないものであれば、その選択発明には予期せぬ

効果があり、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。

特許出願に係る発明と単一の引用文献の技術内容との間で異なる技術的特徴について、当業者が特定の課題を解決する時、出願時の通常の知識を利用して単一の引用文献と異なる技術的特徴を簡単に選択して特許出願に係る発明をなし得て、予期せぬ効果をもたらさない場合は、進歩性を有しない。

「通常の知識」については、本章 3.2.1「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」を参照すること。

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はいずれも接着剤で PE プラスチック層と金属保護層のケーブルを接着することを含み、その相違点は特許出願に係る発明の接着剤が特定の接着剤 A であることのみであるとき、プラスチックと金属の接着に用いることができる接着剤はすでに一般知識であり、その種類には特別な制限がないことから、特許出願に係る発明が選んだ接着剤 A は当業者が接着しにくいという課題を解決するために、出願時における通常の知識を利用して最も優れた又はより優れた種類を採用できるものであり、予期せぬ効果をもたらさないため、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 を含む塗料であり、その相違点は特許出願に係る発明の抗酸化剤 A の含有量が 2～3%に限定され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知識であり、その添加量には特別な制限がないことから、特許出願に係る発明が選んだ 2～3%は、当業者が塗料が酸化されやすいという課題を解決するために、出願時における通常の知識を利用して最も優れた又はより優れた添加量を採用できるもので、予期せぬ効果をもたらさないため、進歩性を有しない。

3.6 審査の留意事項

(1) 偶然発見された発明か、苦心して研究、実験を重ね完成された発明かは、いずれも進歩性の認定に影響しない。

(2) 進歩性の審査は、先ず明細書に記載される解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段、先行技術と比較した有利な効果を理解すべきであるが、その三者を以て関連する先行技術と実質的な相違点が無いかそれぞれ対比して特許出願に係る発明の進歩性を判断するものではなく、原則的に進歩性の 5 つの手順により段階的に進めた後に認定しなければならない。

(3) 進歩性の審査は、明細書、特許請求の範囲及び図面の内容を読むことでもたらされる「後知恵」によって、特許出願に係る発明を容易になし得るため

進歩性を有しないと判断すべきではない。特許出願に係る発明の全体を関連する先行技術と対比し、当業者が出願時における通常の知識を参酌する観点から、客観的な判断を行うべきである。

(4) 進歩性を審査する時は、検索された引用文献に開示された先行技術に基づき、特許出願に係る発明が容易になし得るか否かを認定すべきである。検索した文献を引用できないが、特許出願に係る発明の明細書の引用した関連の先行技術で拒絶する必要があるときは、具体的な理由を明記すべきである（第1章1.4「審査の留意事項」を参照）。

(5) 特許出願に係る発明が進歩性を有しないと認定する時は、原則的には引用文献を添付すべきである。ただし、その先行技術が一般知識（本章3.2.1「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」を参照）であれば、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は十分に理由を明記すべきである。

(6) 物の発明が進歩性を有する時は、その物の製造方法又は用途の発明も当然ながら進歩性を有する。

(7) 出願人が応答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するならば、本章4.「新規性又は進歩性喪失の例外」を参照して斟酌されたい。

4. 新規性又は進歩性喪失の例外

4.1 序言

「新規性又は進歩性喪失の例外」という優遇措置とは、発明の特許出願前の特定の期間において出願人に特定の事情により公開に至った事実があったときは、その公開の事実により特許出願に係る発明の新規性又は進歩性が喪失して特許を取得できないという状況に至らないことをいう。これにより、出願人の意による公開又は意に反する公開に至った事実があるときは、その公開の事実が発生してから12ヵ月以内に特許を出願すれば、その発明に新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用され、公開の事実と関連する技術内容は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術とはならない。前述の12ヵ月という期間は「猶予期間（grace period)」という。

前述の公開の事実が出願人の特許出願により台湾又は外国で法により特許公報でなされた公開であるとき、原則的に特許出願に係る発明には新規性及び進歩性の喪失例外という優遇措置が適用されず、その公開の事実に関連する技術内容はその発明の新規性と進歩性の有無を判断する先行技術となる。

4.2 公開の事実の行為主体

新規性又は進歩性喪失の例外に係る公開の事実は、その行為主体が出願人又は第三者でなければならない。

いわゆる「出願人」には出願人の前権利者も含まれる。いわゆる「前権利者」とは、特許出願権の被相続人、譲渡人、又は出願権者の被用者若しくは被招聘者等を含む。

いわゆる「第三者」とは、出願人の発明の技術内容を公開する出願人以外の者を指し、例えば、出願人が委任、同意、指示した者、秘密保持義務違反又は違法な手段での発明に係る脅迫、詐欺、窃取を行った者等である。

上記出願人以外の者は「他人」といい、第三者を含む。

4.3 新規性又は進歩性喪失の例外の期間

猶予期間は、公開の事実の発生日の翌日から 12 ヵ月間とすべきであり、出願人が猶予期間内にその意により又はその意に反して複数回にわたって公開し、優遇措置を適用できる状況が複数回あるとき、その猶予期間は最先の公開の事実が発生した日の翌日から 12 ヵ月間とすべきである。いいかえると、優遇措置が適用される状況において、最先の公開の事実が発生した日の翌日から発明の特許出願日までの期間が 12 ヵ月を超えてはならない。

公開の事実の発生日は、公開の技術内容が記載された期日又は関連の証明する書面により認定されなければならない。公開の事実が発生した年、四半期、年月、二週又は週しか認定できないときは、その年の初日、その四半期の初日、その年月の初日、その二週の第一週の初日、又はその週の初日を以って（公開の事実の発生日を）推定する。推定日が特許出願前 12 ヵ月以内であれば優遇措置は適用され、出願人に公開の事実発生日を説明するよう改めて通知する必要はない。推定日が出願前 12 ヵ月より早ければ優遇措置は適用されず、もし出願人がその発明には優遇措置が適用されると考えるならば、公開の事実、事実の発生日を説明し、関連の証明する書面を提出して証明しなければならない。

新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置と優先権とでは、起算日が異なる。前者は事実の発生日の翌日から 12 ヵ月であり、後者は国外又は国内の優先権基礎出願の出願日から 12 ヵ月である。したがって、出願案件に新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用され、さらに優先権が主張されるならば、両者の起算日をそれぞれ認定しなければならない。

わが国の専利法はパリ条約第 11 条の規定を参照しておらず、このため国際優先権の起算日は特許出願に係る産品が以前展示会に出品されたという事実発生日に遡ることはできない。

4.4　特許公報でなされた公開

出願人がすでに完成した発明の技術内容についてわが国又は外国で特許を出願し、その後法に基づいて公開公報又は公告公報においてなされた公開について、原則的に特許出願に係る発明には新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用されず、その公開の事実に関連する技術内容はその発明の新規性及び進歩性の有無の判断における先行技術となる。

例外として、その特許公報でなされた公開が専利主務機関の過失によりもたらされたとき、又は第三者が出願人の発明の技術内容を直接的又は間接的に知り得て出願人の同意を得ずに特許を出願することでもたらされ、さらに出願人がその公開後 12 ヵ月以内に特許を出願したときは、特許出願に係る発明には新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用され、その公開の事実に関連する技術内容はその発明の新規性及び進歩性の有無の判断における先行技術とはならない。この状況において、出願人は公開の事実、事実の発生日を説明し、関連の証明する書面を提出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が適用される状況

新規性又は進歩性喪失の例外は、特許公報でなされた公開が適用から除外され、「出願人の意による公開」と「出願人の意に反する公開」という 2 つの状況が適用対象となる。

いわゆる「出願人の意による公開」とは、公開は出願人の意思によるもので、出願人自らがなしたものに限らない。この状況の公開の行為主体には出願人、出願人が委任、同意、指示した者等を含む。

出願人が 2 人以上であるとき、以前の公開行為は出願人全体が行ったものである必要はなく、個別の出願人が単独で行ったものでもよい。さらに個別の出願人がその他の出願人の同意を得たか否かを問わず、いずれも「出願人の意による公開」に該当する。

いわゆる「出願人の意に反する公開」とは、出願人が公開を望まないのに公開されてしまったものをいう。この状況の公開の行為主体には出願人から委任、同意、指示を受けていない者、秘密保持義務に違反する又は違法の手段での発明に係る脅迫、詐欺、窃取を行う者等が含まれる。

前述の 2 つの状況は、その公開の態様が制限されず、実験のために公開されたもの、刊行物に発表されたもの、政府が主催又は認可した展示会に陳列されたもの、公開実施されたもの等が含まれる。

他人による独立した発明の公開は、前述の 2 つの状況には該当せず、特許出

願に係る発明には新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用されず、その公開の技術内容はその発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術となる。

もし他人が出願前に公開の事実を有するならば、その公開が前述の 2 つの状況に該当するか否か、即ち特許出願に係る発明に優遇措置が適用されるか否かについて、出願人が公開の事実、事実の発生日を説明し、関連の証明する書面を提出して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という優遇措置による効果は、公開の事実の技術内容を特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無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例外という優遇措置と優先権は、両者の効果が異なる。前者は猶予期間内の公開の事実であると認定された技術内容が特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無の判断における先行技術とはならず、発明の特許要件の適否を判断する基準日には影響しないのに対して、後者は優先日から出願日までの間の公開であると認定された技術内容がいずれも特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無の判断における先行技術とはならず、発明の特許要件の適否を判断する基準日に影響する。したがって、猶予期間において、その他の関連する技術内容の公開の事実、例えば他人による独立した発明の公開があったならば、特許出願に係る発明は新規性又は進歩性を喪失して、特許を受けることができない可能性がある。同様に、猶予期間中に他人が同一の発明について先に出願したならば、新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置の適用を主張することで、他人が先に出願した事実を排除できず、特許出願に係る発明は新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失）又は先願主義原則に基づいて特許を受けることができない。他人の先願も出願前に同一の発明が公開された事実があるため、新規性が喪失して特許を受けることができない。

4.7　新規性又は進歩性喪失の例外の審査

特許公報でなされた公開について、特許出願に係る発明に優遇措置が適用されるか否かは本章 4.4「特許公報でなされた公開」を参照されたい。

公開の事実は、特許公報でなされた公開を除き、2 つの要件、つまり(1)出願人が公開の事実発生後の 12 ヵ月以内に特許を出願していること、(2)出願人の意による又は意に反したものであること、を同時に満たすならば、その発明に

は新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用され、その公開の事実と関連する技術内容は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術とはならない。

同時に上記の 2 つの要件を満たすことができないとき、例えば公開の事実の発生日が出願の 12 ヵ月前より早い、又は公開の行為主体が他人である若しくは他人を含むことで他人による独立した発明の公開となる可能性があるときは、原則的に、その発明には新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用されないと推定し、その公開の事実と関連する技術内容は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術となる。出願人がその発明には優遇措置が適用されると考えるときは、公開の事実、事実の発生日を説明し、関連の証明する書面を提出して証明しなければならない。

上記の 2 つの要件の審査について、以下に例示する。

(1)出願人が公開の事実発生後の 12 ヵ月以内に特許を出願している。

例えば、セミナーの論文集において某論文が公開された年月のみ記載され、出願人がその論文の公開後に特許を出願したとき、その論文の公開年月の初日で推定し、その期日が出願前 12 ヵ月以内で、かつ公開の行為主体が出願人であるならば、その論文公開は出願人の意によるもので、その発明には優遇措置が適用され、その論文公開の技術内容は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術とはならない。

例えば、セミナーの論文集において某論文が公開された年のみ記載され、出願人がその論文の公開後に特許を出願したとき、その論文の公開年の初日で推定し、その期日が出願前 12 ヵ月より早いならば、原則的に、その発明には優遇措置が適用されず、その論文の技術内容は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術となる。出願人がその発明には優遇措置が適用されると考えるときは、公開の事実、事実の発生日を説明し、関連の証明する書面を提出して証明しなければならない。

(2)出願人の意による又は意に反したものである。

例えば、セミナーの論文集において某論文の作者が A であると記載され、A と B が出願人としてその論文の公開後 12 ヵ月以内に特許を出願したとき、公開の行為主体が出願人であるため、その論文公開は出願人の意によるものであると認定でき、さらに出願人が公開の事実発生後の 12 ヵ月以内に特許を出願しているならば、その発明には優遇措置が適用され、その論文公開の技術内容は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術とはならない。

例えば､セミナーの論文集において某論文の作者が A と B であると記載され、A が出願人としてその論文の公開後 12 ヵ月以内に特許を出願したとき、公開の

行為主体には他人が含まれるため、他人による独立した発明の公開である可能性があり、原則的に、その発明には優遇措置が適用されず、その論文が公開する技術内容は特許出願に係る発明の新規性又は進歩性の有無を判断する先行技術となる。出願人がその発明には優遇措置が適用されると考えるときは、公開の事実、事実の発生日を説明し、関連の証明する書面を提出して証明しなければならない。

出願人の意による又は意に反する公開の事実が複数回に及ぶ場合、例えば出願人が自ら公開した後、さらにメディアで報道された場合は、特許出願に係る発明に新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置が適用されるか否かを判断するときに、それらの事実を個別に判断すべきである。

上記の複数回に及ぶ公開の事実に「密接不可分」の関係があり、即ち最先の公開の事実とその後の公開の事実に密接不可分の関係があるならば、出願人は最先の公開の事実を証明する書面のみ提出する必要があり、その後の公開の事実を証明する書面は提出する必要がない。

いわゆる「密接不可分」の関係について、以下に例示する。

(1)連続して数日行われた実験。
(2)公開実験及びその場で頒布された説明資料。
(3)刊行物の初版及び再版。
(4)セミナーの論文発表及びその後これに基づいて発行された論文集。
(5)同じ展示会の巡回展示。
(6)展示会の陳列及びその後に発行された出展カタログ。
(7)同じ論文の出版社サイトにおける先行発表及びその後の同出版社による刊行物における発表。
(8)学位論文の発表及びその論文の図書館における陳列。

さらに以下の通り説明する。

(1)出願人が論文を先に出版社サイトで発表し、その後同じ内容の論文をその出版社の刊行物に発表したとき、両者は密接不可分の関係にあり、サイトで発表したことを証明する書面のみ提出する必要がある。
(2)出願人が学位論文を発表会又はセミナーで発表し、その後図書館に陳列されるか、又は論文集が発行されたとき、両者は密接不可分の関係にあり、その論文を発表会又はセミナーで発表したことを証明する書面のみ提出する必要がある。
(3)出願人が新聞でその発明を公開し、その後セミナーの刊行物に発表したとき、両者は独立した公開行為に該当し、密接不可分の関係にはないため、それぞれの公開の事実を説明し、それぞれの証明する書面を提出しなけれ

ばならない。

(4)出願人が発明を記載した原稿を異なる出版社に許諾し、その後その原稿が前記出版社によってそれぞれ異なる刊行物に発表されたとき、それぞれの発表は密接不可分の関係にはないため、それぞれの公開の事実を説明し、それぞれの証明する書面を提出しなければならない。

(5)近い時期に行われた異なる展示会（巡回展示会ではない）で前後して同一の発明が陳列されたとき、それぞれの展示会での陳列は出願人が自ら判断できるものであるため、複数の公開の事実は密接不可分の関係になく、それぞれの事実を説明し、それぞれの証明する書面を提出しなければならない。

(6)出願人が先に発明の一部の技術内容をセミナーの論文で発表し、その後そのセミナーの論文集にその他の技術内容を補足したとき、その論文に記載された技術内容の公開と論文集の発行とは、密接不可分の関係にないと認定される可能性があるため、なおそれぞれの公開の事実を説明し、それぞれの証明する書面を提出するのが望ましい。

複数回の公開の事実における密接不可分の関係の有無は、それぞれの公開の事実について客観的に判断すべきであり、審査の結果、密接な関連性がないため、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してもよいと認定されたならば、出願人はそれぞれの公開の事実について証明する書面を提出しなければならない。

4.8　審査の留意事項

(1)新規性又は進歩性喪失の例外という優遇措置について、2017 年 5 月 1 日以降に提出された特許出願案件には本法改正後の関連規定を適用し、その日より前に提出された出願案件に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という優遇措置について、出願時の主張を要件とはせず、出願人が査定前に公開の事実、事実の発生日を自発的に説明し、関連の証明する書面を提出したときは、審査時に併せて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という優遇措置について、たとえ「出願人の意に反する公開」の状況があったとしても、出願人は特許出願に係る発明の技術内容が公開された後 12 ヵ月以内に特許を出願する必要があり、それによって始めて適用される。12 ヵ月を超えているときは、優遇措置が適用されず、その公開の事実の技術内容は新規性又は進歩性の有無の判断における先行技

術となる。

5. 先願主義原則

5.1 序言

特許権の独占排他性は特許制度における一つの重要な原則であるため、一発明に一特許権のみを付与することができる。同一の発明に二以上の出願があるときは、最先の出願人に対してのみ特許を付与できる。前記の二以上の出願の出願日、優先日が同日であり、出願人が同一ではないときは、これを協議により定めるよう出願人に通知しなければならない。協議が成立しなかったときは、いずれの出願もその発明について特許を受けることができない。前記の二以上の出願の出願日、優先日が同日であり、出願人が同一であるときは、指定期間内に出願を択一するよう出願人に通知しなければならない。指定期間内に出願を択一しなかったときは、いずれの出願もその発明について特許を受けることができない。

さらに、発明と考案が同じ技術的思想の創作に属し、同一の創作でそれぞれ特許出願と実用新案登録出願がされたときは、第 32 条に規定される事情がある場合を除き、第 31 条第 4 項を適用して上記規定を準用する。

同一の者が、同一の創作について、同日にそれぞれ特許出願と実用新案登録出願を行い、その特許が許可査定を受ける受ける前に、既に実用新案権を取得した場合、出願日が 2013 年 6 月 13 日以降であり、出願時にそれぞれ同一の創作を同日に出願する事実を声明しているならば、現行の専利法第 32 条の「一案両請」（訳注：一つの創作に特許と実用新案登録の出願）規定を適用しなければならない（5.7「権利の接続」を参照）。また出願日が 2013 年 6 月 13 日よりも前であるならば、改正前専利法第 32 条規定を適用しなければならない（5.8「権利の択一」を参照）。

5.2 先願主義原則の概念

「先願主義原則」とは、同一の発明に二以上の出願（「一公告案件、一出願案件」も含む、本節においては以下同じ）があるとき、出願日が同一であるか、異なっているか、出願人が同一であるか、異なっているかに拘らず、重複特許を排除するため、最先の出願人に対してのみ特許を付与し、二以上の特許権を付与しないことをいう。特許は審査請求制が採用されているため、本条を適用するときは、特許出願が実体審査を請求していることを前提とする必要がある。

5.2.1 同一の発明

「同一の発明」は、二以上の先願と後願の間又は二以上の同日出願の間において特許出願に係る発明が同一であることをいう。即ち、二以上の出願間で、いかなる請求項に係る発明も同一であることをいう。

5.2.2 先願主義原則が適用される状況

先願主義原則により、同一の発明に二以上の出願があれば、最先に出願に対してのみ特許を付与することができる。出願人と出願日の態様の組合せによって、以下の 4 種類の状況がある。

（1）同一の者が同日に出願する
（2）異なる者が同日に出願する
（3）同一の者が異なる日に出願する
（4）異なる者が異なる日に出願する

（1）と（2）の同日出願の審査、及び（3）の後願の審査という状況においては、先願主義原則を適用すべきであり、本節の内容はこれら 3 種類の状況を規定するものである。

（4）の異なる人が異なる日に出願する状況において、後願の出願前に先願がまだ公開又は公告されておらず、後願の出願日以後に初めて公開又は公告されたものについて、後願の審査には「新規性の擬制喪失」規定を優先的に適用する。

ただし、(3) と（4）という 2 種類の異なる日に出願される状況において、先願が後願の出願日前に既に公開又は公告されているときは、後願の審査には、「新規性」規定を優先的に適用する。

5.2.3 引用文献

先願、又は同日出願の他の出願を引用文献とすることができるか否かの認定原則は、以下の通りである。

(1) 出願の後先又は同日出願の基準点は、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るときは、その出願が援用する原出願の出願日とすべきである。出願が国外優先権又は国内優先権を主張するとき、その特許出願に係る発明が優先権基礎出願の明細書、特許出願の範囲又は図面に開示されているときは、その発明の優先日を基準点とすべきである。二以上の優先権を主張するときは、それぞれ特許出願に係る発明が開示されている優先権基礎出願の優先日を基準点とすべきである。

(2) 公開又は公告される前に既に取下げ、処分により不受理の確定、査定又は処分により拒絶の確定がなされた特許出願又は実用新案登録出願、及び第

38 条第 1、2 項に規定される期間内に実体審査請求がされなかった特許出願はいずれも、同一の発明であるかを判断するための引用文献とすることはできない。特に、特許を付与しないことが確定された先願である発明又は実用新案を拒絶のための引用文献としてはならない。もし妥当であれば、その先願を拒絶する引用文献及び理由を以って拒絶すべきである。

(3) 先願、又は同日出願の他の出願は発明又は実用新案の出願である必要があり、意匠の出願であってはならない。発明と考案は同じく自然法則を利用した技術的思想の創作であり、意匠は視覚に訴える創作である。発明と意匠の間、又は実用新案と意匠の間には重複特許の状況が起こり得ないため、先願主義原則を適用しない。

5.3 先願主義原則の審査原則

同一の発明の審査は、各請求項に係る発明を対象とし、逐項で審査意見を作成すべきである。二以上の出願の明細書に開示された技術内容が同一である（例えば二出願がいずれも一つの特定の物及びその物の製造方法を開示している）が、前記の二以上の出願の間で各請求項に係る発明が異なる（例えば一出願が物、他の出願がその物の製造方法）ならば、前記の二以上の出願は同一の発明ではないと認定すべきである。

先願主義原則を審査する時、逐項審査、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 先願主義原則の判断基準

先願主義原則でいう「同一の発明」について、その判断基準は本章 5.5「同日出願の発明が同一であるか否かの認定方法」以外に、本章 2.6.4「新規性の擬制喪失の判断基準」の内容（即ち (1)完全に同一、(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、及び(4)相違点が通常の知識に基づいて直接的に置換できる技術的特徴においてのみ存在、を含む）を準用する。判断する時、特許出願に係る発明を理解するために、明細書、特許請求の範囲、図面及び出願時における通常の知識を参酌することができる。

5.5 同日出願の発明が同一であるか否かの認定方法

「先願主義原則」とは、同一の発明に二以上の出願があり、先願の発明又は実用新案が後願を排除することをいう。ただし、同日に出願された二出願のうち、一出願のみが該条文を適用されて特許を付与できないものと認定され、他

の一出願が該条文を適用されないと認定されたとき、この不一致の認定は妥当ではなく、二出願の発明が同一ではないので、該条文を適用し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とき、発明 B は発明 A と同一と認定される。ただし、発明 B が先願で、発明 A が後願であれば、発明 A は発明 B と同一であるとは見なされない。このとき、発明 A と発明 B の二出願が同日に行われた状況において、二発明は同一であると認定してはならない。

したがって、同日出願の二以上の出願が同一の発明であるか否かを決定する時は、本章 5.4「先願主義原則の判断基準」以外に、以下の方法で判断すべきである。かりに一出願の発明 A が先願、他の対比される出願である発明Ｂが後願であり、発明 B が発明 A と同一と認定されたときは、さらにその先願と後願の順番が逆である（即ち発明 B を先願、発明 A を後願）と仮定する。再び発明 A と発明 B が同一であると認定されれば､前記の 2 つの同じ判断結果に基づいて、その二発明は同一であると認定すべきである。ただし、再認定（順番を逆と仮定しての認定）において発明 A と発明 B が同一ではないと認定されれば、前記の 2 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 審査の手順

5.6.1　異なる日の出願

同一の発明について二以上の出願が異なる日に行われ、後願の出願日前に先願が既に公開又は公告されているときは、後願の審査には「新規性」規定を優先的に適用する。後願の出願日前に先願がまだ公開又は公告されていないときは、以下の状況によって審査する。

5.6.1.1　異なる出願人

異なる者が異なる日に行った二以上の出願が同一の発明であるときは､「新規性の擬制喪失」規定を優先的に適用するが、先願が公開又は公告されてから、後願の審査を行う必要がある。先願主義原則の審査対象は先願と後願の特許請求の範囲であるため、先願の特許請求の範囲が開示する技術手段は出願過程において補正により変更される可能性があるが、その明細書と図面が開示する技術内容は出願過程において補正により変更されない。先願の特許請求の範囲に基づいて後願が先願主義原則に適合するか否かを認定するならば、原拒絶理由が後日適用されない可能性がある。先願の明細書又は図面に基づいて新規性の疑似喪失を認定するならば、後願の出願人がその後の応答や補正を行うのに有

利となってしまう。

異なる者が異なる日に行った二以上の出願が同一の発明であるとき、後願にその他の拒絶理由がなく特許を付与してもよい状況にあるならば、審査意見通知書を発し、後願は先願と同一の発明であることを説明すべきである。その他に拒絶理由があれば、審査意見通知書を発し、その拒絶理由以外に、後願が先願と同一の発明であることも併せて説明すべきである。指定期間が過ぎた後は、先願と後願の補正、取下げ、応答等の状況に応じて審査を続ける。なお同一の発明であると認定されるならば、第 31 条第 1 項の規定違反を理由として、後願に対して拒絶査定を行わなければならない。

5.6.1.2　同一の出願人

同一の者が異なる日に行った二以上の出願が同一の発明であるとき、後願にその他の拒絶理由がなく特許を付与してもよい状況にあるならば、審査意見通知書を発し、後願は先願と同一の発明であることを説明すべきである。その他に拒絶理由があれば、審査意見通知書を発し、その拒絶理由以外に、後願が先願と同一の発明であることも併せて説明すべきである。指定期間を過ぎた後は、先願と後願の補正、取下げ、応答等の状況に応じて審査を続ける。なお同一の発明であると認定されるならば、第 31 条第 1 項の規定違反を理由として、後願に対して拒絶査定を行わなければならない。

5.6.2　同日の出願

同日に行った二以上の出願が同一の発明であるとき、審査時に、「異なる出願人」又は「同一の出願人」、及び「いずれも未公告」又は「一出願が既に公告」という態様の組合せによる 4 種類の状況に対して、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、いずれも未公告

異なる者が同日に行った二以上の出願が同一の発明であるとき、関連の出願のいずれにもその他の拒絶理由がなく特許を付与してもよい状況にあるならば、全ての関連の出願について出願人に協議し、その協議結果を届け出るよう通知すべきである。その他に拒絶理由があれば、審査意見通知書を発し、その拒絶理由以外に、その出願と他の出願が同一の発明であることを併せて説明すべきである。指定期間を過ぎた後は、関連する出願に関する補正、取下げ、応答等の状況に応じて審査を続ける。なお同一の発明であると認定され、既にその他の拒絶理由がなくなったときは、出願人に協議し、その協議結果を届け出るよ

う通知すべきである。

出願人が指定期間内に協議結果を届け出たときは、他の関連する出願が取り下げられた後に、協議に達した出願に対して特許を付与すべきである。出願人の間で協議が不成立となったとき、又は指定期間内に協議結果の届出がなく協議不成立と見なされたときは、第 31 条第 2 項に基づいて、全ての関連する出願に拒絶査定を行うべきである。

5.6.2.2　出願人が異なり、一出願が既に公告

異なる出願人が同日に行った二以上の出願が同一の発明であり、その中の一出願が既に公告されていて、他の出願についてはその他の拒絶理由がなく特許を付与してもよい状況にあるならば、出願人に協議し、その協議結果を届け出るよう通知すべきである。その他に拒絶理由があれば、審査意見通知書を発し、その拒絶理由以外に、その出願と他の出願が同一の発明であることを併せて説明すべきである。指定期間が過ぎた後は、関連する出願の補正、取下げ、応答等の状況に応じて審査を続ける。なお同一の発明であると認定され、既にその他の拒絶理由がなくなったときは、出願人に協議し、その協議結果を届け出るよう通知すべきである。

出願人が指定期間内に協議結果を届け出たときは、他の関連する出願が取下げ又は放棄された後に、協議に達した出願に対して特許を付与すべきである。出願人の間で協議が不成立となったとき、又は指定期間内に協議結果の届出がなく協議不成立と見なされたときは、第 31 条第 2 項に基づいて、全ての関連する出願に拒絶査定を行うべきであり、公告された関連の特許は初めからなかったものと見なす。

5.6.2.3　出願人が同一で、いずれも未公告

同一の出願人が同日に行った二以上の出願が同一の発明であり、いずれの関連する出願にもその他の拒絶理由がなく特許を付与してもよい状況にあるならば、全ての関連する出願について出願人に指定期間内に出願を択一するよう通知すべきである。その他の拒絶理由があるときは、審査意見通知書を発し、その拒絶理由以外に、その出願と他の出願が同一の発明であることを併せて明記すべきである。指定期間が過ぎた後は、関連する出願の補正、取下げ、応答の状況に応じて審査を続ける。出願人がまだに出願を択一せず、なお同一の発明であると認められたときは、第 31 条第 2 項に基づいて、全ての関連する出願に拒絶査定を行うべきである。

5.6.2.4　出願人が同一で、一出願が既に公告

同一の出願人が同日に行った二以上の出願が同一の発明であり、その中の一出願は既に公告されていて、他の出願にはその他に拒絶理由がなく特許を付与してもよい状況にあるならば、全ての関連する出願について出願人に指定期間内に出願を択一するよう通知すべきである。その他に拒絶理由があれば、審査意見通知書を発し、その拒絶理由以外に、その出願と他の出願が同一の発明であることを併せて説明すべきである。指定期間が過ぎた後は、関連する出願の補正、取下げ、応答等の状況に応じて審査を続ける。出願人が指定期間までに出願を択一したときは、他の関連する出願の取下げ、放棄、又は他の関連する特許の訂正が行われた後に、選ばれた出願に特許を付与しなければならず、さらに公告された関連の特許は初めからなかったものとみなす。出願人がまだに出願を択一せず､なお同一の発明と認められたときは､第 31 条第 2 項に基づいて、全ての関連する出願に拒絶査定を行い、さらに公告された関連の特許は初めからなかったものとみなす。出願人が公告された特許案件を選択し、なお同一の発明であると認められるときは、第 31 条第 2 項に基づいて、全ての審査中の関連の出願に拒絶査定を行うべきである。

5.7 権利の接続

同一の者が 2013 年 6 月 13 日以降に、同一の創作について台湾で同日、それぞれ特許出願と実用新案登録出願を行い、出願時にそれぞれ声明し、その特許出願が許可査定を受ける前に、既に実用新案権が付与されており、さらに実用新案権が自動的に消滅したり取消しが確定されたりしておらず、出願人が実用新案権を選択したとき、又は指定期間内に択一しなかったときは、発明に特許を付与しない。出願人が特許出願を選択した場合は、その実用新案権は特許の公告日に自動的に消滅する。

発明と実用新案が「権利の接続」（訳注：同一創作について台湾で同日にそれぞれ行われた特許出願と実用新案登録出願に対して権利を接続できる措置）を適用されるには、「同一の者」、「同日」、「同一の創作」、「出願時にそれぞれ声明」、「既に実用新案権を取得し、さらに実用新案権が自動的に消滅したり取消しが確定されたりしていない」という要件を満たす必要がある。「同一の創作」である特許と実用新案との間で、出願時に「同一の者」、「同日」若しくは「出願時にそれぞれ声明」の要件を満たしていない場合、又は特許出願が許可査定を受ける前に「同一の者」又は「既に実用新案権を取得し、さらに実用新案権が自動的に消滅したり取消しが確定されたりしていない」という要件を満たしていない場合は、いずれも「権利の接続」を適用できない。

「権利の接続」が特殊であるため、前述の要件についてさらに詳しく説明する。

(1)「同一の者」とは、わが国で特許を出願する時、特許出願人と実用新案登録出願人が同一であることをいう。また指定期間内に出願を択一するよう通知する時点、特許出願が許可査定を受ける時点、及び特許が公告される時点においても、特許出願人と実用新案権者が完全に同一であることをいう。

出願してから特許出願が許可査定を受けるまでに、譲渡がなされたときは、特許と実用新案を併せて譲渡する必要がある。譲渡によって特許出願人と実用新案登録出願人、特許出願人と実用新案権者が同一ではないときは、異なる者の間で指定期間内に択一されなかったことにより、この特許出願を先願主義原則に基づいて審査すべきである（本章 5.6.2.2「出願人が異なり、一出願が既に公告」を参照）。

(2)「同日」とは、同一の創作について特許と実用新案登録の出願日（わが国において願書、明細書、特許説明の範囲及び必要な図面が完備された日）が同一であることをいう。同一の創作が優先権を主張する場合、特許と実用新案の優先日も同一でなければならない。前記の優先日が 2013 年 6 月 13 日以降である必要はないことに留意すべきである。

同一の創作の優先日が異なる（一出願のみが優先権を主張する場合と二出願の優先日が異なる場合を含む）ならば、優先権は発明又は実用新案が国外における最初の出願時、又はわが国における先の出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されることを要件としており（第五章 1.4.2「初回出願の判断」と 2.4「実体要件」を参照）、優先日が異なる同一の創作について国外における最初の出願と台湾における先の出願のいずれの優先権を認可するかという問題や、特許要件の審査は優先日を基準点とするが、異なる優先日の場合に判断の基準点について意見が分かれるという問題が生じるため、同日にそれぞれ特許出願と実用新案登録出願を行っていないと認定し、特許出願は先願主義原則に基づいて審査を行うべきで、最先の出願人だけに特許を付与すればよい（5.6.1.2「同一の出願人」を参照）。

特許出願と実用新案登録出願が同日にそれぞれ行われたならば、分割された特許出願（以下「分割特許出願」）は原特許出願の出願日を以ってその出願日とする。原特許出願が優先権を有するときは、なおその優先権を主張することができる。このため、分割特許出願と実用新案登録出願はなお同日にそれぞれ行われたものとなる。

(3)「同一の創作」とは、特許のいかなる請求項に係る発明も実用新案権のいかなる請求項に係る考案と同一であることをいう。

審査原則、判断基準及び同日出願の創作が同一であるか否かの認定方法は、5.3「先願主義原則の審査原則」から 5.5「同日出願の発明が同一であるか否かの認定方法」までの内容を準用する。

(4)「出願時にそれぞれ声明」とは、出願時に提出される特許と実用新案登録の願書のいずれにおいても同日に同一の創作をそれぞれ出願した事実を声明していなければならないことを指す。

二出願がいずれも出願時に声明していない場合、又は一出願が出願時に声明していない場合は、いずれも本要件に適合しない。この場合は特許出願を先願主義原則で審査すべきである(5.6.2.4「出願人が同一で、一出願が既に公告」を参照)。

特許出願と実用新案登録出願が既に出願時にそれぞれ声明しており、後に同一の創作を特許出願から分割するならば、出願の分割時に原特許出願の声明を援用することができるが、後から声明することはできない。

原出願又は分割出願のいずれかが特許査定前に、依然として同一の創作が存在するとき、(審査官は)出願人に特許出願のうち一つだけ接続出願とすることができることを確認する旨の通知をしなければならない。これにより同一創作について台湾で同日にそれぞれ行われた特許出願と実用新案登録出願に対して権利を接続してもよいという立法趣旨に適合できる。

(5)「既に実用新案権を取得し、さらに実用新案権が自動的に消滅したり取消しが確定されたりしていない」とは、形式審査を採用される実用新案の方が実体審査を採用する特許よりも先に権利を取得し、かつその後実用新案権がなお有効に存続していることを指す。その中の「自動的に消滅」とは第 70 条第 1 項第 3 号における実用新案権が 6 ヵ月の登録料追納期間を過ぎており、特許出願が許可査定（初審査と再審査を含む）を受ける前に実用新案権が回復を認められず有効に存続していないことをいう。「取消しが確定」とは、実用新案権が無効審判請求の成立によって取消しが確定されることをいう。

特許出願が許可査定を受ける前に、自動的に消滅したり取消しが確定されたりしているならば、発明に特許を付与すべきではない。

5.7.1 審査の手順

同一の者が 2013 年 6 月 13 日以降に、同一の創作についてわが国で同日、それぞれ特許出願と実用新案登録出願を行い、出願時にそれぞれ声明し、その実用新案登録出願が形式審査を経てすでに実用新案権を付与することが公告され、かつ自動的に消滅したり取消しが確定されたりしておらず、また特許出願にはその他の拒絶理由がなく特許を付与してもよい状況にあるならば、指定期間内に特許出願と実用新案権のいずれかを択一するよう出願人に通知しなければならない。特許出願にその他の拒絶理由があるならば、審査意見通知書を発し、その拒絶理由以外に、その特許出願と実用新案権が同一の創作であることを併せて説明して、出願人が前回の審査意見通知書で指摘されたその他の拒絶理由を克服した後、出願人の選択に基づいて迅速に特許を取得し、「権利の接続」の効果をもたらすことができるようにすべきである。

指定期間が過ぎた後は、特許出願の補正、取下げ、応答及び実用新案権の訂正等の情報に応じて審査を続ける。出願人が補正、応答時に選択していないならば、特許出願が前回の審査意見通知書で指摘されたその他の拒絶理由を克服し、特許を付与してもよい状況になるのを待ち、再び指定期間内に特許出願と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ものとする。出願人が指定期間内に択一しなかったとき、又は実用新案権を選択したときに、なお同一の創作であると認定されるならば、第 32 条第 1 項に基づいて特許出願に拒絶査定を行うべきである。出願人が特許出願を選択したならば、第 32 条第 2 項に基づき特許の公告日に実用新案権を消滅しなければならない。

5.7.2 審査の留意事項

(1) 特許出願が許可査定を受けた後から特許が公告されるまで、譲渡により特許出願人と実用新案権者が同一ではなくなったならば、「同一の者」の要件に適合しないため、特許を公告しない。

(2) 出願が審査の結果、拒絶理由があると認定されたときは、審査意見通知書においてできる限り拒絶理由を有する全ての請求項を出願人に通知すべきである（本篇第七章 1.3「審査意見通知書」を参照）。このため、第 32 条第 1 項でいうところの「特許出願が許可査定を受ける前に、既に実用新案権を取得したとき、特許主務機関は指定期間内に択一するよう出願人に通知しなければならない」とは以下を指す。特許主務機関から特許出願が実用新案権と同一の創作であることとその他の拒絶理由があることが通知された後、出願人が補正、応答時に特許出願を選択し、前回

の審査意見通知書で指摘された拒絶理由を克服したならば、特許を付与すべきである。出願人が補正、応答時に選択していないが、前回の審査意見通知書で指摘された拒絶理由を克服し、特許を付与してもよい状況になったならば、再び指定期間内に特許出願と実用新案権を択一するよう通知すべきである。出願人が補正、応答時に前回の審査意見通知書で指摘された拒絶理由を克服していないならば、特許出願を選択しているか否かに拘わらず、特許出願に特許を付与できないため、特許出願を拒絶すべきであり、上記規定により出願人に対して指定期間内に択一するよう再び通知する必要はない。

(3)出願人が通知を受けて指定期間内に特許出願を選択し、特許出願にその他の拒絶理由がなく、特許を付与してもよい状況にあるならば、その実用新案権は第 32 条第 2 項の規定に基づいて、特許発明の公告日に自動的に消滅する。特許出願になお前回の通知で指摘された拒絶理由が残っているならば、特許出願は拒絶され、特許の公告をすることはなくなり、その実用新案権は出願人が特許出願を選択する意思表示をすることで自動的に消滅するという法律の効果が生じることはない。

(4)実用新案権は特許出願が許可査定を受けてから特許が公告されるまでに、自動的に消滅したり、取消しが確定されたりしたときは、それが開示する技術はすでに一般公衆が自由に利用できるものとなっており、特許出願人の専有を回復すると一般公衆の不利益となるため、特許は公告しない。

TIPLO Attorneys-at-Law

5.8 権利の択一

同一の者が 2013 年 6 月 13 日より前に、同一の創作についてわが国で同日、それぞれ特許出願と実用新案登録出願を行い、その特許出願が許可査定を受ける前にすでに実用新案権を取得し、かつ自動的に消滅したり取消しが確定されたりしておらず、また出願人が実用新案権を選択したとき、または期限までに選択しなかったときは、特許出願に特許を付与しない。出願人が特許出願を選択したとき、その実用新案権は初めからなかったものと見なす。

「同一の創作」にあたる特許出願と実用新案登録出願との間において、出願時に「同一の者」又は「同日」の要件に適合しない場合、又は指定期間内に択一するよう通知する前に「同一の者」又は「既に実用新案権を取得し、さらに実用新案権が自動的に消滅したり取消しが確定されたりしていない」要件に適合し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 日より前の「権利の択一」は、2013 年 6 月 13 日以降の「権利の接続」と要件を比べると、「同日」、「同一の創作」及び「既に実用新案権を取得し、さらに実用新案権が自動的に消滅したり取消しが確定されたりしていない」については判断上異なるものではなく、5.7「権利の接続」と 5.7.2「審査の留意事項」(2)の内容を準用する。ただし「権利の択一」は「権利の接続」とは異なり、「出願時にそれぞれ声明」の要件がないことに留意すべきである。また、「同一の者」の要件について、「権利の択一」はわが国の特許出願においてのみ特許出願人と実用新案登録出願人が同一であればよい。指定期間内に択一するよう通知する時、特許出願人と実用新案権者が同一であればよく、「権利の接続」とはやや異なる。

2013 年 6 月 13 日より前の「権利の択一」は、2013 年 6 月 13 日以降の「権利の接続」と効果を比べると、出願人が指定期間内に特許出願を選択したとき、「権利の択一」は実用新案権が初めからなかったものと見なし、「権利の接続」は特許の公告日に実用新案権が自動的に消滅する。

「権利の択一」の審査手順については、5.7.1「審査の手順」の内容を準用する。ただし、その効果は「権利の接続」とは異なるため、出願人が特許出願を選択したならば、改正前の専利法第 32 条第 2 条に基づいて、公告された実用新案権は初めからなかったものと見なされる。

第四章　発明の単一性

【2023 年 7 月 1 日施行】

1.　単一性の概念
2.　同一の又は対応する技術的特徴
2.1　同一の技術的特徴
2.2　対応する技術的特徴
3.　異なる類型の請求項に対する同一の又は対応する技術的特徴の判断
3.1　同じカテゴリーの独立項
3.2　異なるカテゴリーの独立項
　3.2.1　物とその物を生産する方法
　3.2.2　物とその物の用途
3.3　従属項
3.4　択一形式で記載される請求項
3.5　引用記載形式の請求項
4.　特別な技術的特徴
5.　発明の単一性の判断
5.1　明らかに発明の単一性を有しない
5.2　明らかに発明の単一性を有しないものではない
6.　審査対象の決定
7.　審査の留意事項
8.　事例の説明
8.1　明らかに発明の単一性を有しない
8.2　明らかに発明の単一性を有しないものではない

第四章　発明の単一性

特許の出願は各発明ごとにこれをしなければならないが、二以上の発明が単一の一般的発明概念に属するものであれば、即ち発明の単一性を有するものであり、一の願書で出願することができ、本章では発明の単一性に関連する基準を説明する。

医薬関連発明と生物関連発明に係る発明の単一性の判断については、それぞれ本篇の第十三章 6.「発明の単一性と」第十四章 7.「発明の単一性」を参照されたい。

1. 単一性の概念

特許出願に係る発明は個々に出願しなければならないが、出願人、公衆及び特許主務機関にとっての特許出願案件の分類、検索及び審査における利便性を考慮して、本来であれば個々に出願すべき二以上の発明について、専利法には、二以上の発明が単一の一般的発明概念に属するものであれば、一の願書で出願してもよい、と規定されており、これが即ち発明の単一性である。

専利法でいう二以上の発明が「単一の一般的発明概念に属する」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、請求項に記載される発明に、一又は複数の同一の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す。「特別な技術的特徴」とは、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、即ち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もある。

二以上の発明がたとえ同一の技術的特徴を有していなくても、対応する技術的特徴を有する可能性がある。例えば、一請求項に特定形状の雌ねじ部をそなえるナットが記載され、他の一請求項で特定形状の雄ねじ部をそなえるボルトが記載され、これら雄雌ねじ部が互いに螺合できるならば、二請求項における雄雌ねじ部は対応する技術的特徴を有すると認められる。

特別な技術的特徴は発明の単一性を審査するために提出された概念で、出願案件における異なる請求項又は同じ請求項に含まれる二以上の発明が発明の単一性を有するか否かは、先ずすべての発明について同一の又は対応する技術的特徴が含まれているかを審査し、次に検索によりその同一の又は対応する技術的特徴が先行技術に対して貢献もたらし、すべての発明が相互に関連しているかを確認しなければならない。

発明の単一性の判断は請求項の記載形式によって異なることがなく、異なる請求項に記載される二以上の発明に対して判断すべきであるだけではなく、また単一の請求項において択一形式で記載される二以上の発明に対しても判断を

行う必要がある。

発明の単一性規定に係る立法の趣旨は審査のリソースを有効に活用することであり、審査の結果、特許した後に発明の単一性を有しないことが発見されたとしても、すべての請求項が審査によりすでに新規性及び進歩性を有すると判断されていることにより、社会における公衆の利益を直接損なうには至らないため、無効審判の請求理由とはならない。

2. 同一の又は対応する技術的特徴

二以上の発明の間に同一の又は対応する技術的特徴があるか否かは、検索する前に判断されるべきであり、同一の又は対応する技術的特徴がないときは、当然ながら同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しない。二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事情をそれぞれ次に説明する。

2.1 同一の技術的特徴

二以上の発明の間に同一の技術的特徴を有する事情とは、例えば次のとおりである。

事例 1

【特許請求の範囲】

1. 高分子化合物 A。
2. 高分子化合物 A を含む食品容器。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、高分子化合物 A である。

事例 2

【特許請求の範囲】

1. 光源からの光線を一部遮光する照明方法。
2. 光源と光源からの光線を一部遮光する遮光部とを備えた照明装置。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、光源からの光線を一部遮光するという技術的特徴である。

2.2 対応する技術的特徴

二以上の発明の間に対応する技術的特徴を有する事情とは、例えば次のとおりである。

事例 1

【特許請求の範囲】

1. 構造 A を有する受話器。
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、受話器を収納するとき、その構造 A を受話器に嵌合できることがわかる。）

【説明】

異なる独立項間における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。

事例 2

【特許請求の範囲】

1. 映像信号の時間軸伸長器を特徴とする送信機。
2. 映像信号の時間軸圧縮器を特徴とする受信機。

【説明】

請求項 1 が有する「映像信号の時間軸伸長器」という技術的特徴と、請求項 2 が有する「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ため、対応する技術的特徴に該当する。

3. 異なる類型の請求項に対する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基づいて、同一の又は対応する技術的特徴の具体的な判断方法を例示する。

3.1 同じカテゴリーの独立項

「同じカテゴリーの独立項」とは、各独立項の請求対象がいずれも物の発明又はいずれも方法の発明であり、それが同一の又は対応する技術的特徴を含む可能性を有するものをいう。

事例 1

【特許請求の範囲】

1. 構造 A を有するベアリング。
2. 構造 A を有するベアリングを含むトランスミッション。

【説明】

異なる請求項間における同一の技術的特徴は構造 A を有するベアリングである。

事例 2

【特許請求の範囲】

1. (a)……、(b)……、(c)原料 C を 200～250℃に加熱する工程を含む、生成物 A の製造方法。
2. (a')……、(b')……、(c)原料 C を 200～250℃に加熱する工程を含む、生成物 B の製造方法。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、原料 C を 200～250℃に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、各独立項の対象がそれぞれ物及び方法の請求項を含み、それが同一の又は対応する技術的特徴を含む可能性を有することをいう。

3.2.1 物とその物を生産する方法

一独立項が物の発明であり、他の一独立項がその物を生産する方法の発明であるとき、これらの請求項における同一の技術的特徴はその物である。次のとおり例示する。

事例 1

【特許請求の範囲】

1. 構造 A のブレーキパッドを有するブレーキディスク。
2. ……の工程を含む、構造 A のブレーキパッドの製造方法。

【説明】

異なる請求項間における同一の技術的特徴は、構造 A のブレーキパッドである。

事例 2

【特許請求の範囲】

1. チタン合金 X。
2. ……の工程を含むチタン合金 X の製造方法。

【説明】

異なる独立項間における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

一独立項が物の発明であり、他の一独立項がその物の用途である方法の発明であり、その物の使用がその用途を限定する技術的特徴であるとき、それらの請求項における同一の技術的特徴はその物であると認定する。次のとおり例示する。

事例 1

【特許請求の範囲】

1. 物質 A。

2. ……の工程を含む、物質 A を用いた殺虫方法。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、物質 A である。

事例 2

【特許請求の範囲】

1. 構造 A を有する焼付塗装ノズル。

2. ……の工程を含む、構造 A を有する焼付塗装ノズルを用いた塗装方法。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、構造 A を有する焼付塗装ノズルである。

3.3 従属項

同一の独立項に従属している各従属項は、その独立項のすべての技術的特徴を含むものであり、したがって独立項の内容は即ち、独立項とその従属項における同一の技術的特徴である。

事例 1

【特許請求の範囲】

1. 羽根が形状 X を有することを特徴とするタービンの羽根。

2. 前記羽根の材質が合金 A である請求項 1 に記載のタービンの羽根。

【説明】

独立項とその従属項における同一の技術的特徴は、形状 X を有するタービンの羽根である。

異なる独立項に従属している各従属項は、各独立項の間に同一の又は対応する技術的特徴があるときは、それらの独立項と従属項との間に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については、「3.1 同じカテゴリーの独立項」及び「3.2 異なるカテゴリーの独立項」を参照すること。

3.4 択一形式で記載される請求項

択一形式で記載される請求項は、その単一の請求項における複数の発明である。共通の内容以外に、異なる選択肢の技術的特徴を含み、その共通の内容は複数の発明における同一の技術的特徴である。

事例 1

【特許請求の範囲】

特定の層状構造を有し、その中の導線の材質が金、銀又は銅である電子回路基板。

【説明】

請求項における異なる発明間の同一の技術的特徴は、特定の層状構造である。

3.5 引用記載形式の請求項

特許請求の範囲における一項又は複数項の請求項が引用記載形式で記述されているときは、引用されている請求項の内容は即ち、各請求項間における同一の又は対応する技術的特徴である。

事例 1

【特許請求の範囲】

1. 構造 A を有するベアリング。
2. 請求項 1 に記載されるベアリングを有するホルダー。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、請求項 1 のベアリングである。

事例 2

【特許請求の範囲】

1. 物質 A。
2. ……の工程を含む、請求項 1 の物質 A を生産する方法。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、請求項 1 の物質 A である。

事例 3

【特許請求の範囲】

1.……を含む物質 A。

2.請求項 1 の物質 A を用いた殺虫方法。

【説明】

異なる独立項間における同一の技術的特徴は、請求項 1 の物質 A である。

事例 4

【特許請求の範囲】

1.ウィット並目の雄ねじ部を有する皿ボルト。

2.請求項 1 の皿ボルトに対応するウィット並目の雌ねじ部を有する角ナット。

【説明】

異なる独立項間における対応する技術的特徴は、請求項 1 のウィット並目の雄ねじ部と請求項 2 のウィット並目の雌ねじ部である。

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、即ち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もあり、原則的に先行技術を検索し対比した後に確認すべきである。単一性を判断するときに、前述の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が含まれない。

同一の独立項に従属している各従属項は、その独立項のすべての技術的特徴を含むものであり、したがって独立項が特別な技術的特徴を有するならば、従属項もその特別な技術的特徴を有するものであり、独立項と従属項とは必然的に同一の技術的特徴を有する。

独立項の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するならば、異なる独立項にそれぞれ従属する従属項もその特別な技術的特徴を有し、そ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を有する。

事例 1

【特許請求の範囲】

1.構造 A のテーブル脚を有するテーブル。

2.構造 A のテーブル脚と構造 B のテーブル面を有するテーブル。

【仮定】
　先行技術に対して、構造 A のテーブル脚を有するテーブルは新規性及び進歩性を有する。
【説明】
　独立項である請求項 1 において構造 A のテーブル脚を有するという特別な技術的特徴を有し、独立項である請求項 2 もその特別な技術的特徴を有する。

事例 2
【特許請求の範囲】
　1. 構造 A のテーブル脚を有するテーブル。
　2. ……という、請求項 1 のテーブル。
　3. 構造 A のテーブル脚と構造 B のテーブル面を有するテーブル。
　4. ……という、請求項 3 のテーブル。
【仮定】
　先行技術に対して、構造 A のテーブル脚を有するテーブルは新規性及び進歩性を有する。
【説明】
　構造 A のテーブル脚を有することは独立項である請求項 1、3 の特別な技術的特徴であり、従属項である請求項 2、4 もその特別な技術的特徴を有する。

5. 発明の単一性の判断
　特許請求の範囲に二以上の独立項が含まれ、各独立項に記載される発明について、検索する前に先ず 5.1「明らかに発明の単一性を有しない」状況の有無を判断し、その状況に該当しなければ、5.2「明らかに発明の単一性を有しないものでない」状況に該当する。
　言い換えれば、発明の単一性の判断には、以下の手順が含まれる。
(1) 各独立項に記載される発明の間に、明らかに発明の単一性を有しないか否かを判断する。
　　各独立項の発明の間に同一の又は対応する技術的特徴がないとき、又は明細書、特許請求の範囲及び図面に記載される先行技術に基づいて各独立項の同一の又は対応する技術的特徴が先行技術である又は出願時の通常の知識であると認定されたときは、各独立項の発明の間に明らかに同一の又は対応する特別な技術的特徴がなく、出願案件は発明の単一性を有しない。
(2) 各独立項に記載される発明が明らかに発明の単一性を有しないものでないならば、先行技術を検索する。

原則的に請求項 1 に記載の発明から検索を開始し、その発明に特別な技術的特徴があるか否かを判断し、特別な技術的特徴を有しないならば、各独立項の発明の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴はなく、出願案件は発明の単一性を有しない。

(3)請求項 1 の発明に特別な技術的特徴があるならば、その他の独立項の発明がいずれもその特別な技術的特徴或いはその特別な技術的特徴に対応する特別な技術的特徴を有するか否かを判断する。

有するならば、出願案件は発明の単一性を有する。有しないならば、出願案件は発明の単一性を有しない。

5.1 明らかに発明の単一性を有しない

特許請求の範囲が明らかに発明の単一性を有しないとは、通常以下のような状況が含まれる。

(1)各独立項に記載される発明の間に同一の又は対応する技術的特徴がない。

例えば、二独立項に記載される発明がそれぞれ除草剤と草刈機であり、除草剤の技術的特徴が組成物の成分、草刈機の技術的特徴が相異なる部品の組成とその接続関係であり、二発明の間に同一の又は対応する技術的特徴がないため、この出願案件は発明の単一性を有しない。

また例えば、二独立項に記載される発明がそれぞれ携帯電話端末のアンテナと携帯電話端末のスクリーンであり、そのアンテナの技術的特徴はアンテナ部品の組成とその接続関係であり、そのスクリーンの技術的特徴はタッチパネル部品の組成とその接続関係であり、二発明の間に同一の又は対応する技術的特徴がないため、この出願案件は発明の単一性を有しない。

(2)明細書、特許請求の範囲及び図面に記載される先行技術に基づいて、各独立項の同一の又は対応する技術的特徴が先行技術である又は出願時の通常の知識である。

5.2 明らかに発明の単一性を有しないものでない

先行技術を検索するとき、原則的に請求項 1 に記載の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 に記載の発明が特別な技術的特徴を有するか否かを判断する。

もし請求項 1 の発明が特別な技術的特徴（例えば特徴 A）を有し、さらにその他の独立項の発明がいずれもその特別な技術的特徴（特徴 A）又はその特別な技術的特徴に対応する特別な技術的特徴（例えば特徴 A に対応する特徴 B、C、D 等）を有するか否かを判断する。有するならば、その他の独立項の発明と請求

項 1 の発明との間に同一の又は対応する特別な技術的特徴があり、出願案件は発明の単一性を有する。有しないならば、即ちその他のいずれかの独立項の発明についてその同一の又は対応する特別な技術的特徴が欠如しており、出願案件は発明の単一性を有しない。

請求項 1 の発明が特別な技術的特徴を有しないならば、各請求項の発明の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴はなく、出願案件は発明の単一性を有しない。

先行技術を検索するときは、原則的に請求項 1 に記載の発明から検索を開始し、次のいずれかの一の状況がみられるならば、その他の独立項から開始する。

(1)請求項１に、記載要件を満たさず特許出願に係る発明の内容を確認できない、発明の定義に合わない、法定の特許を受けることができない対象に該当する、産業上の利用可能性を有しない等の状況があるとき。

(2)請求項１が明らかに発明の最も代表的な独立項ではないとき。例えば、特許請求の範囲に化合物、組成物、化合物の生産方法及びその化合物の用途等の相異なる請求項が含まれるときは、先ず化合物の独立項から検索し、物の請求項がないときは、方法の独立項から検索を行う。

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単一性があり、かつ独立項とその従属項を併せて審査すると効率的であることから、少なくとも一つの独立項とその従属項から構成される請求項の群を審査対象に入れなければならず、原則的にその独立項は請求項１である。

審査意見通知書（訳注：拒絶理由通知書に相当）については、審査対象におけるすべての拒絶理由又は審査によりその時点で拒絶理由がないことを出願人に通知するとともに、検索報告を添付しなければならない。検索した引用文献でその他の群の請求項が新規性又は進歩性を有しないと認定できるならば、併せて通知してもよい。

留意すべきことは、審査対象にすべての請求項が含まれ、それがいずれも新規性又は進歩性を有しないと認定するならば、出願案件について発明の単一性を有しないという拒絶理由を別途指摘しなくてもよい。ただし特許請求の範囲の一部の請求項について単一性を有しないために検索を行っていないときは、審査意見通知において発明の単一性を有しないという拒絶理由と単一性の欠如により検索を行っていない請求項を指摘しなければならない。

7. 審査の留意事項

(1)発明の単一性の判断は請求項の記載形式の影響を受けず、択一形式で記載された複数の発明の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴がないならば、たとえそれらの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はなお同一の又は対応する技術的特徴はない。

(2)従属項が独立項のすべての技術的特徴を含み、審査の結果、独立項が新規性又は進歩性を有しないと認められたことにより、独立項とその従属項の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないものとなったときは、補正時に独立項を削除し、その他の従属項を異なる独立項に書き換えたならば、補正後の各独立項の発明の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するかを改めて判断すべきである。

(3)すでに一部の請求項（例えば独立項 1 及びその従属項である請求項 2）に対して検索を行ったならば、審査意見通知において発明の単一性欠如という拒絶理由並びに単一性欠如により検索を行わなかった請求項（例えば独立項 3 及びその従属項である請求項 4)を指摘する。出願人が応答又は補正した後、なお発明の単一性欠如という拒絶理由を克服できなかったならば、拒絶査定をしてもよい。ただし、拒絶査定を下してもよい状況において、最終通知を発しても審査スケジュールが長引くことはないと認めるならば、拒絶査定を下さずに、最終通知を発してもよい。

(4)発明の単一性を有しない出願案件に対して、出願人は異なる発明について特許出願を分割できるが、審査意見において出願人に分割出願を行うよう要求してはならない。

8. 事例の説明

8.1 明らかに発明の単一性を有しない

事例 1

【特許請求の範囲】

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

し、…温度が異常になると、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。

【仮定】

明細書に記載されるガス自動遮断装置の先行技術は電子回路とモーターで気体バルブを制御するもので、本願は請求項に記載された 2 種類の機械構造で周知の電子回路構造に取って代わるものである。

【説明】

請求項 1、2 はいずれも「ガス自動遮断装置」であり、請求項 1 はバイメタルの変形をガス器具の制御に利用し、バイメタルで気体バルブを制御するもので、請求項２はサーモフェライトの異なる磁性消失温度でサーモフェライトを通して磁力線量を変化させてバルブの位置を変えるものである。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、出願案件は発明の単一性を有しない。

事例 2

【特許請求の範囲】

1.……電源の整流器回路。

2.……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「整流器回路」と関連性がなく、請求項 1、2 において同一の又は対応する特別な技術的特徴がないので、出願案件は発明の単一性を有しない。

事例 3

【特許請求の範囲】

1.……液相中での芳香族化合物のニトロ化反応方法。

2.……液相中での芳香族化合物のニトロ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ニトロ化反応による反応熱を除去する装置」は請求項１の「ニトロ反応方法」を実施するために使用されるものでなく、請求項 1、2 において同一の又は対応する特別な技術的特徴がないので、出願案件は発明の単一性を有しない。

8.2 明らかに発明の単一性を有しないものではない

≪発明の単一性を有するもの≫

事例 1

【特許請求の範囲】

1.……フィラメント A。

2.フィラメント A で製造された電球 B。

3.フィラメント A で製造された電球 B 及び回転装置 C を設けてなるサーチライト D。

【仮定】

先行技術に対して、請求項 1 の「フィラメント A」は新規性と進歩性を有する。

【説明】

請求項 1、2、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴である「フィラメント A」を有するため、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 2

【特許請求の範囲】

1.……木材パルプスラリー濃縮機用濾過円筒。

2.請求項 1 の濾過円筒を含み……木材パルプスラリー濃縮機。

【仮定】

先行技術に対して、請求項 1 の「濾過円筒」の構造は新規性と進歩性を有する。

【説明】

請求項 1 の「濾過円筒」は請求項 2 の「濃縮機」の構成部品の一つであり、請求項 1、2 はいずれも同一の特別な技術的特徴である「濾過円筒」を有するため、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 3

【特許請求の範囲】

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て用い、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 素子とを有し、……マトリックス状にメモリアレイを配列し、メモリセル間にメモリアレイがセンス線(S1)及びワード線 (W1) に直交するようにデータ線(D1)を配線することを特徴とする半導体ランダムアクセスメモリ装置。

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の一方の領域をゲートとして用い、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素子を有することを特徴とするMIS型半導体装置。

【仮定】

先行技術に対して、請求項 1 の「半導体ランダムアクセスメモリ装置」は新規性と進歩性を有する。

【説明】

請求項2の「MIS型半導体装置」は請求項1の「半導体ランダムアクセスメモリ装置」の構成素子の一つであり、請求項1は請求項2の内容を含み、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のいずれか一方の領域をゲートとして用い、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」という同一の特別な技術的特徴を有するので、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 4

【特許請求の範囲】

1. 生成物 X。
2. 工程 J、工程 K、工程 L を含む生成物 X の製造方法 A。
3. 工程 M、工程 N、工程 O を含む生成物 X の製造方法 B。
4. 工程 P、工程 Q、工程 R を含む生成物 X の製造方法 C。

【仮定】

先行技術に対して、請求項1の「生成物 X」は新規性と進歩性を有する。

【説明】

物の請求項 1 と方法の請求項 2、3、4 にはいずれも同一の特別な技術的特徴である「生成物 X」を有するので、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 5

【特許請求の範囲】

1. 化合物 X。
2. ……という工程を含む、化合物 X の調製方法。
3. 化合物 X を洗剤とする応用。

【仮定】

先行技術に対して、請求項1の「化合物 X」は新規性と進歩性を有する。

【説明】

請求項1、2、3はいずれも同一の特別な技術的特徴である「生成物 X」を有す

るので、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 6

【特許請求の範囲】

1.……その伸び率 0.2%時の降伏強度が 50 kg/㎜^{2}より高い、高強度・耐食ステンレスベルト。

2.……の工程を含む、請求項１のステンレスベルトの製造方法。

【仮定】

先行技術に対して、請求項１の「ステンレスベルト」は新規性と進歩性を有する。

【説明】

請求項１のステンレスベルトは「伸び率 0.2%時の降伏強度が 50 kg/㎜^{2}より高い」ことを特別な技術的特徴としており、請求項 2 の「ステンレスベルトの製造方法」には請求項１の「ステンレスベルト」のすべての技術的特徴が含まれており、これによりその特別な技術的特徴も含まれているため、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 7

【特許請求の範囲】

1.撚り構造……を含む光ファイバーケーブル。

2.撚り工程……を含む光ファイバーケーブルの製造方法。

【仮定】

先行技術に対して、請求項 1 の「光ファイバーケーブル」は新規性と進歩性を有する。請求項 2 の製造方法が含む撚り工程は光ファイバーケーブルを製造する時にその撚り構造を形成するものである。

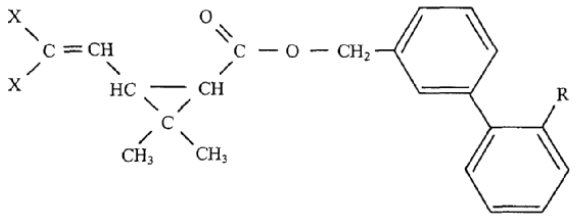
【説明】

請求項 1 の光ファイバーケーブルは「撚り構造」をその特別な技術的特徴としている。請求項 2 の「撚り工程」という技術的特徴は請求項 1 の「拠り構造」という技術的特徴に対応するものなので、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 8

【特許請求の範囲】

１.一般式(I)



(I)

[式中の X は塩素又は臭素を示し、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示す]で表されるシクロプロパンカルボン酸エステル誘導体。

2. 請求項1に記載の少なくとも1つの化合物を有効成分として含有する殺虫剤組成物。

3. 昆虫の駆除が望まれる場所に請求項1に記載の少なくとも1つの化合物の有効量を施用する殺虫方法。

【仮定】

先行技術に対して、請求項１の「シクロプロパンカルボン酸エステル誘導体」は新規性と進歩性を有する。

【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」を用いており、請求項 1、2、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴である「シクロプロパンカルボン酸エステル誘導体」を有するので、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 9

【特許請求の範囲】

1. 一陽極室、一陰極室及び一隔壁を……を含む細胞破壊電解装置の微電流装置。

2. 前記陽極室の注入口から陽極室溶液を注入し…、前記陰極室の注入口から陰極室溶液を注入し、……を含む請求項 1 の微電流装置を用いる細胞破壊方法。

【仮定】

先行技術に対して、請求項１の「微電流装置」は新規性と進歩性を有する。

【説明】

請求項 2 の細胞破壊方法の工程において、請求項 1 の微電流装置を用いており、請求項 1、2 はいずれも同一の技術的特徴である「微電流装置」を有するた

め、出願案件は発明の単一性を有する。

事例 10

【特許請求の範囲】

1. A の凸起構造を有するプラグ。
2. A 構造に対応する凹陥形状を有するソケット。

【仮定】

先行技術に対して、請求項１の「プラグ」は新規性と進歩性を有する。

【説明】

請求項 1、２の「プラグ」と「ソケット」は互いに対応する形状を有し、対応する特別な技術的特徴に該当するため、出願案件は発明の単一性を有する。

≪発明の単一性を有しない≫

事例 11

【特許請求の範囲】

1. 生成物 X。
2. 工程 J、工程 K、工程 L を含む生成物 X の製造方法 A。
3. 工程 M、工程 N、工程 O を含む生成物 X の製造方法 B。
4. 工程 P、工程 Q、工程 R を含む生成物 X の製造方法 C。

【仮定】

先行技術に対して、請求項１の「生成物 X」は新規性と進歩性を有しない。

【説明】

請求項１の「生成物 X」は新規性と進歩性を有さず、請求項１、2、3、4 において同一の又は対応する特別な技術的特徴がないので、出願案件は発明の単一性を有しない。

事例 12

【特許請求の範囲】

1. 化合物 X。
2. ……という工程を含む化合物 X の調製方法。
3. 化合物 X を洗剤とする応用。

【仮定】

先行技術に対して、請求項１の「化合物 X」は新規性と進歩性を有しない。

【説明】

請求項 1 の「化合物 X」は新規性と進歩性を有さず、請求項 1、2、3 には同一の又は対応する特別な技術的特徴がないので、出願案件は発明の単一性を有しない。

事例 13

【特許請求の範囲】

1. …というケース本体と、…という蓋部分と、…という蝶番部分と、…という留め具を含むスーツケースにおいて、ケース本体内部にリブを有することを特徴とするスーツケース。
2. 前記ケース本体は四つ角の角が丸い長方体を呈する請求項 1 に記載のスーツケース。
3. 前記リブがそのケース本体内側底部の対角線とそのケース本体の側面に設置される請求項 2 に記載のスーツケース。
4. 前記ケース本体の片面に取っ手が設置され、その取っ手が…という構造を有する請求項 2 に記載のスーツケース。
5. 前記ケース本体の片面にキャスターを設置し、そのキャスターが…という構造を有する請求項 2 に記載のスーツケース。
6. 前記留め具にはさらに 4 桁のダイヤルロックを設置する請求項 2 に記載のスーツケース。

【仮定】

先行技術に対して、請求項 1 の「スーツケース」は新規性と進歩性を有しない。

【説明】

請求項 1 の「スーツケース」は新規性と進歩性を有さず、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がないため、出願案件は発明の単一性を有しない。

事例 14

【特許請求の範囲】

1 特徴 A と特徴 D とを含むベルトコンベア X。

2. 特徴 B と特徴 D とを含むベルトコンベア Y。

3. 特徴 A、特徴 B 及び特徴 D を含むベルトコンベア Z。

【仮定】

先行技術に対して、「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、進歩性をもたらす

特別な技術的特徴ではなく、「特徴 A」と「特徴 B」はそれぞれ請求項 1 のベルトコンベア X と請求項 2 のベルトコンベア Y に新規性と進歩性をもたらす特別な技術的特徴であり、特徴 A と特徴 B には関連性がない。

【説明】

請求項 1 と請求項 3 はいずれも「特徴 A」という同一の特別な技術的特徴を有する。請求項 2 と請求項 3 はいずれも「特徴 B」という同一の特別な技術的特徴を有する。ただし、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しないため、請求項 1、2、3 にはなお同一の又は対応する特別な技術的特徴がなく、出願案件は発明の単一性を有しない。

事例 15

【特許請求の範囲】

1. 電圧安定モジュール A とスイッチ部品 C を有し、紡織機に用いられる制御回路。
2. 電流変換モジュール B とスイッチ部品 C を有し、紡織機に用いられる制御回路。
3. 電圧安定モジュール A とスイッチ部品 C の制御回路を有する紡織機 1 台を含む紡織設備。
4. 電流変換モジュール B とスイッチ部品 C の制御回路を有する紡織機 1 台を含む紡織設備。

【仮定】

先行技術に対して、「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、進歩性をもたらす特別な技術的特徴ではなく、「電圧安定モジュール A」と「電流変換モジュール B」はそれぞれ請求項 1 の制御回路と請求項 2 の制御回路に新規性と進歩性をもたらす特別な技術的特徴であり、「電圧安定モジュール A」と「電流変換モジュール B」には関連性がない。

【説明】

請求項 1、3 はいずれも「電圧安定モジュール A」という特別な技術的特徴 A を有し、請求項 2、4 はいずれも「電流変換モジュール B」という特別な技術的特徴 B を有する。しかし「電圧安定モジュール A」と「電流変換モジュール B」には関連性がなく、これにより請求項 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いので、出願案件は発明の単一性を有しない。

事例 16

【特許請求の範囲】

1.防臭物質 X を含む塗料。

2.(1)圧縮空気を使用して塗料を霧状にする工程、(2)電極装置 A を使用して霧状塗料を帯電させた後に製品へ吹き付け塗装するという工程を含む、請求項 1 に記載の塗料を応用して製品に塗布する方法。

3.電極装置 A を含む吹き付け塗装設備。

【仮定】

先行技術に対して、請求項 1 の「防臭物質 X を含む塗料」は新規性と進歩性を有し、「電極装置 A」は請求項 2 の方法と請求項 3 の吹き付け塗装設備に新規性と進歩性をもたらす特別な技術的特徴である。

【説明】

請求項 1、2 はいずれも同一の特別な技術的特徴である「防臭物質 X を有する塗料」を有し、請求項 2、3 はいずれも同一の特別な技術的特徴である「電極装置 A」を有する。ただし、請求項 1、3 には同一の又は対応する特別な技術的特徴がなく、これにより請求項 1、2、3 にも同一の又は対応する特別な技術的特徴がなく、出願案件は発明の単一性を有しない。

Attorneys-at-Law

第五章　優先権

【2023 年 7 月 1 日施行】

1. 国際優先権

1.1 はじめに

1.2 国際優先権の態様

1.3 形式的要件

1.4 実体的要件

1.4.1「同一発明」の判断

1.4.2「最初に出願された」の判断

1.5 優先権の効果

1.6 優先権と新規性又は進歩性喪失の例外の適用について

1.7 審査注意事項

1.8 案例説明

1.8.1 通常優先権

1.8.2 複数優先権

1.8.3 部分優先権

2. 国内優先権

2.1 はじめに

2.2 国内優先権の態様

2.3 形式要件

2.4 実体要件

2.5 優先権の効果

2.6 国内優先権主張の態様

2.6.1 後の出願は先の出願の元発明又は実用新案に基づいて優先権を主張する。

2.6.2 実施例を増加して元の請求の範囲を支持する(実施例補充型)

2.6.3 上位概念抽出型

2.6.4 発明の単一性条件に合致する併合出願型

2.7 審査注意事項

2.8 事例の説明

第五章　優先権

専利法に規定されている優先権は、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、同様な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、特許請求の範囲又は図面に記載の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ります。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をします。

1.国際優先権

1.1 はじめに

国際優先権の制度は、ﾊﾟﾘ条約(Paris　Convention)第 4 条に初めて掲載され、同盟国の国民又は準同盟国民は、いずれかの同盟国において出願をされた後、同一発明をほかの同盟国へ出願する場合、出願の種類により一年ないし六ヶ月の優先権期間が与えられると明文されています。発明者はある同盟国へ出願された後、発明の公開、実施又は第三者により先に他の同盟国へ出願されたことにより特許取得の要件に合致しなく、他の同盟国の特許権を取得できないことを防ぐことはこの制度の目的であります。

出願人は、わが国と相互に優先権を承認する外国(以下、締結国と称し)又は世界貿易機関(以下、WTO と称し)の会員国(www.trade.gov.tw/cwto/)において、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 ヶ月以内にわが国へ同様な発明の内容を出願する場合、その外国出願の出願日を優先権日とし、当該出願の新規性、擬制新規性の喪失、進歩性及び先願原則などの特許要件を審査する基準日は、優先権日であることを主張できます。また、同条第三項の規定により、台湾以外の国籍をもっている出願人は、WTO の会員国の国民ではなく、且つ、出願の所属する国は、締結国ではない場合、WTO の会員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、準同盟国民)、優先権を主張することができます。

1.2 国際優先権の態様

(1)一般優先権:わが国で出願且つ優先権を主張したもの(以下、後願と称する)のｸﾚｰﾑに記載されている発明は、全て 1 件の出願人が国際優先権を主張した外国基礎出願(以下、優先権基礎出願と称する)に掲載され、且つ、

該当後願はその優先権基礎出願を優先権主張する場合、「一般優先権」と称する。

(2)複数優先権:後願のｸﾚｰﾑに記載された複数の発明は、全て複数件の優先権基礎出願に掲載され、且つ、当該後願はこれらの優先権基礎出願に基づいて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:後願のｸﾚｰﾑに記載された複数の発明の中の一部は、既に 1 件又は複数件の優先権基礎出願に掲載され、且つ、当該後願はこれらの優先権基礎出願に基づいて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」、「国際優先権の基礎出願」、「国際優先権主張の期間」、「国際優先権主張の声明事項」、「国際優先権の証明書類及びその送付期間」、「国際優先権主張の声明事項の訂正」、「国内優先権の回復」、「国内優先権の取下げ」などの形式要件の審査について、第一編の「特許手続審査及び特許権の管理」の第七章の「優先権及び優遇期」を参照。

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、先願のｸﾚｰﾑに記載された発明は、優先権基礎出願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図面に掲載されたか否かにより行うべき、優先権基礎出願のｸﾚｰﾑに記載されたか否かから判断するものではない。但し、優先権基礎出願に記載の先行技術及び既にその発明を排除することを宣告した内容に基づいて判断の基準としてはいけない。

後願のｸﾚｰﾑに記載されている発明と優先権基礎出願に掲載された発明との間には、次の二つの状況のいれずの状況に該当する場合、「同一発明」と判断されるべき。

a. 両発明における記載形式及び実質内容は完全に同様である場合。

b. 両発明の違いは文字の記載形式の違いのみである場合、又は両発明の違いは部分の対応する技術特徴にあり、この技術特徴は当該発明の属する技術領域において通常の知識を有する者は、優先権基礎出願に掲載された形式上明確に記載された発明の技術内容から直接且つ無分岐的に得られる実質上単独又は全体が含まれる特許請求の発明の中の対応する技術特許でって、且つ、絶対に他の技術特徴を得られることはない場合。

1.4.2「最初に出願された」の判断

(1)「最初に出願された」こととは、WTO の会員国又は締結国の領域において出願手続きを提起された出願は、外国に最初に出願されたもの(わが国の特許、実用新案又は意匠に相当する全ての工業知的財産権が含まされる)をいう。もし、最初に出願されたのは、上記の領域内に行われたものでなく、その後、上記の国の領域内において出願を行ったものに基づいて優先権を主張することは不可である。また、上記の国の領域内において出願を行ったのは、特許、実用新案又は意匠のいずれにも該当しない場合、その優先権の主張をも認めない。

(2)同一の WTO 会員国又は締結国において二回の出願をされた場合、二回目の出願を行う出願の出願日当日又はその日の前に、一回目の出願は、既に取り下げ、放棄又は不受理の処分を受け、且つ 1 回目の出願は未だ公衆の閲覧のために公開されておらず、且つ優先権主張の基礎出願として主張されたことがなく、しかも如何なる権利も派生していない(left rights outstanding)場合、当該二回目の出願は、「最初に出願された」発明であると見なされる(ﾊﾟﾘ条約第 4 条 C(4)をご参照)。

前記の権利派生の例として、例えば米国の部分連続出願で説明し、連続出願のｸﾚｰﾑの中に、既に親出願に掲載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、この場合、その親出願には、権利の派生があるという。詳しい説明は、(3)b.で行う。

優先権基礎出願は、派生した権利を享有して「最初に出願された」ものではない時、後願のｸﾚｰﾑに記載の発明は、優先権基礎出願の親出願に掲載されたか否かを判断すべき、もし、全部又はその一部の内容は既に当該親出願に掲載されれば、このような状況において、審査のために、親出願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図の提出を出願人に要求すべき。例えば、優先権基礎出願は米国の部分連続出願であって、既に親出願に掲載された部分により当該部分連続出願は派生の権利を享有したこととなり、このような状況では、親出願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図の提出を出願人に要求すべき。

もし、後願のｸﾚｰﾑに記載の発明は優先権基礎出願に掲載されたのみであって親出願には掲載されていない場合、当該優先権基礎出願は「最初に出願された」ものであり、親出願の明細書など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は明らかである場合、例えば米国の部分連続出願を優先権基礎出願として主張するとすれば、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に限り、優先権基礎出願は「最初に出願された」ものであるか否かを

考慮すべき、そうでなければ、審査に際して、優先権基礎出願は「最初に出願された」ものであるか否かを考慮する必要はない。

(3)「最初に出願された」のﾊﾟﾀﾝ:

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は、先願である親出願の明細書又は図面に記載されており請求の範囲に記載されていない発明であり、継続出願の発明は新しい事項を増加していない。

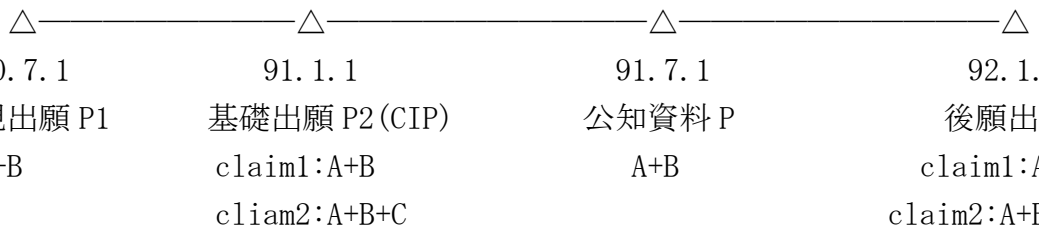
よって、親出願は「最初に出願された」ものであり、継続出願は「最初に出願された」ものではない。後願は優先権を主張する場合、親出願を優先権主張の基礎出願としなければならない。

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は、先願である親出願の明細書又は図面に記載されており請求の範囲に記載されていない発明であり、その他の部分は、新しく追加した事項である。

よって、親出願に記載された発明は、「最初に出願された」ものであり、一部継続出願の中に親出願に掲載された部分は「最初に出願された」ものではないが、新しく追加して親出願に掲載されていない部分は「最初に出願された」ものである。後願は優先権を主張する場合、後願の請求の範囲の中に既に親出願に掲載された発明は、その親出願を優先権主張の基礎出願としなければならず、他の一部継続出願にのみ掲載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する。

以下に例をとって説明する。

・P1 は一部継続出願の親出願である。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。



[説明]

ｸﾚｰﾑ 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 項に言っている「最初に出願された」ものではない。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ｸﾚｰﾑ 1 で主張する P2 の優先権を認めない(この例において P1 の出願日より後願の出願日までは既に優先期間を過ぎた)。後願のｸﾚｰﾑ 2 の発明 A+B+C は P2 のｸﾚｰﾑ 2 と同じであり、P2 に基づく優先権主張は認める。後出願のｸﾚｰﾑ 2 は P2 に基づく優先権を主張することを認めるので、A+B の内容を公開する公知資料 P により、後願のｸﾚｰﾑ 1 は新規性喪失となるが、後願のｸﾚｰﾑ 2 については、影響を受けない。

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、出願人が一歩でも先に出願日を取得するために提出した出願であり、ｸﾚｰﾑ記載の有無に関わらず出願可能ですが、出願後、一定の期間においてｸﾚｰﾑを記載している正規出願を提出するか、その仮出願を正規出願へ変更するかのいずれ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です。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、取下げと見なされる。

　従って、仮出願に掲載された発明は、「最初に出願したもの」である。正規出願に掲載された発明について、既に仮出願に掲載された部分は、「最初に出願した」ものでなく、新規事項で且つ、仮出願に掲載されていたない部分は「最初に出願した」ものである。後願のｸﾚｰﾑに記載されている発明は既に仮出願に掲載されている場合、その部分の発明は仮出願に基づいて優先権を主張しなければならない。その他の部分の中に既に正規出願に掲載された発明は、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。次のことを留意してもらいたい:後願のｸﾚｰﾑに記載の発明は仮出願に掲載されているか否かを判断する際に、必ず仮出願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図面に基づいて行うこと。

(4)後願は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への出願であってよいし、同一国への出願であってもよいとなり、又は、出願日について、同日の出願でもよいし、異なる出願日の出願でもよいとなる。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ねけらならない。例えば、後願のｸﾚｰﾑにおいて、二つの請求では、それぞれ発明 A と B を記載され、A は米国出願を第一国

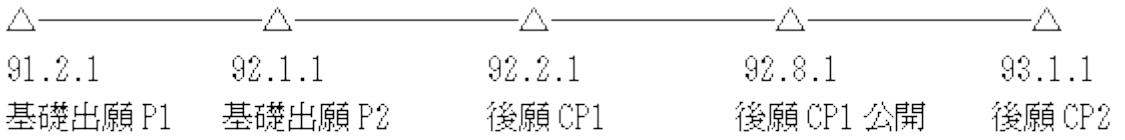
出願とする発明、Bはﾌﾗﾝｽ出願を第一国出願とする発明である場合、Aは米国出願の優先権を主張でき、Bはﾌﾗﾝｽ出願の優先権を主張できる。
原則上、後願において一つの請求項に記載の発明は二件又は二件以上の外国出願に記載の技術特徴を組合わせたものである場合、その優先権の主張は認めない。もし、その発明は一つの発明に記載の二つ選択枝の技術特徴 A、B であれば、後願の一つの請求項の中には A、B と記載して且つ「又は」で連結する(ﾏｰｶｯｼｭ形式)時、その請求項は、複数の優先権又は部分優先権を主張できる。

(5)検索により出願の出願日又は関係資料の公開日は優先日と後願の出願日の間に属するものを発見した場合、審査の際即時に優先権証明書に基づいて優先権主張の可否を判断すべき。もし、優先権の主張を認めない場合、理由を述べるべきである。必要があれば期限を付けて証明書の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かなった場合、優先権の主張を認めないとする。

1．5 優先権の効果

出願に係る発明が特許要件に適合するかどうかを判断する時点は、原則として出願日である。しかし、出願人が、同一発明が開示された優先権の基礎出願に基づいて、最初の優先権日から１２ヶ月以内に我が国に特許出願を行うとともに、優先権を主張する場合に、特許要件に係る審査、すなわち出願に係る発明が新規性、拡大先願、進歩性、又は先願等の特許要件に適合するかどうかの判断は、優先権日に基づいて行われるべきである。しかし、我が国に出願した出願日が優先権日に遡るわけではない。よって、優先権を主張した出願に係る発明は、優先権日から出願日までの期間に、刊行物に掲載され、公開に実施され、もしくは公衆に知られ（新規性・進歩性)、他人の出願が先に出願されて当該願の出願後に公開され、もしくは公告されることによって新規性を喪失され（拡大先願)、又は２以上の同一の発明が存在する(先願)等の拒絶理由により、拒絶されることはない。具体的には、以下のように説明する。

・Ｐ１は、我が国での後願ＣＰ１が主張した優先権の基礎出願
・Ｐ２は、我が国での後願ＣＰ２が主張した優先権の基礎出願
・ＣＰ１及びＣＰ２に係る発明が同一で、かつＰ１、Ｐ２に開示されている
・ＣＰ１とＣＰ２は、異なる出願人によって出願された



［説明］

後願ＣＰ１が主張した基礎出願Ｐ１の優先権及び後願ＣＰ２が主張した基礎出願Ｐ２の優先権が認められる場合には、ＣＰ１の優先権日がＣＰ２の優先権日よりも早いため、専利法による拡大先願に係る規定により、ＣＰ２が特許されるべきではない。

後願ＣＰ２が主張した基礎出願Ｐ２の優先権が認められない場合（例えば、外国で最初に出願されたものではない）は、ＣＰ１の出願日がＣＰ２の出願日よりも早いため、専利法による新規性に係る規定が優先に適用され、ＣＰ２が特許されるべきではない。また、ＣＰ１とＣＰ２が同一の出願人によって出願されても、新規性に係る規定に適合しない理由として拒絶されるべきである。

1.6 優先権と新規性又は進歩性喪失の例外の適用について

出願人は、外国において最初に出願された後、優先権期間内に、同一内容の発明をわが国へ優先権主張を伴う出願をされる場合、当該出願は特許要件に合致するか否かについては、優先権日を審査の基準とし、優先権日と出願日との間に、刊行物への公開、公開実施、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に公開又は公告された出願、或いは二以上の同一発明内容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。

出願に係る発明は、出願の前に新規性又は進歩性喪失の例外の事情に該当し、すなわち出願人が自ら公開し、もしくは出願人の意に反して公開された事実を有する場合、その公開の事実の発生から１２ヶ月以内に当該発明を出願すれば、当該事実に関わる技術的内容が先行技術とならない（第三章 4.「新規性又は進歩性喪失の例外」参照）。

新規性又は進歩性喪失の例外規定の効果と優先権の効果が異なり、前者は、単に１２ヶ月の新規性又は進歩性喪失の例外期間に公開された当該公開の事実に関する技術的内容を例外として特許出願に係る発明が新規性又は進歩性を有するかどうかを判断する先行技術から排除し、、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わけではない。従って、出願人の主張した公開日から出願日までの間に、他人が同様な発明を出願し場合、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、他人の先に出願した事実を排除することができないので、当該出願は拒絶されるとなります。

優先権の起算日と新規性又は進歩性喪失の例外に係る起算日が異なり、優先権期間は外国に最初に出願された日から 12 ヶ月であるのに対し、新規性又は進歩性喪失の例外期間に係る起算日は、公開事実が発生した日から１２ヶ月である。よって、出願が、優先権を主張するほかに、新規性又は進歩性喪失の例外の適用を有する場合、その優先権期間の起算日は、当該新規性又は進歩性喪失の例外に該当する事実の発生日から起算してはならず、且つ両者の期間を累計してはいけない。

Attorneys-at-Law

1.7 審査注意事項

⑴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特に注意すべき。

⑵部分優先権を主張する者に対して、後願の部分の請求項の発明は優先権主張の基礎となる基礎出願に掲載されていないことを理由としてそれ以外の請求項の優先権主張を認めない又は出願を拒絶してはならず。

⑶必要があれば、審査官は、各請求項に対応する優先権番号及び内容の説明を出願人に要求することができる。

⑷審査を経て既に後願の主張する優先権を認めた、当該出願は一以上の発明を含み、後ほど分割手続きを行う場合、且つ分割出願は依然として優先権を主張できる(専利法 33. Ⅰ)。

⑸後願のｸﾚｰﾑに記載の発明は優先権基礎出願に掲載されるものと異なってその優先権の主張を認めない時、出願人はｸﾚｰﾑを補正することができる。もしその補正は出願時の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図面に掲載される範囲を超えなく、例えば補正の内容は既に出願時の明細書に掲載され、この補正によりｸﾚｰﾑに記載の発明は優先権基礎出願に掲載のものと同じであれば、優先権の主張を認める。

⑹優先権の主張を認めなく、且つ優先日より先に既に公開又は出願された引例資料が発見した場合、審査意見通知書に優先権の主張を認めない理由及び特許要件に適合しない拒絶理由を併せて記載することができる。その出願の優先権の主張を認めないが、出願日を特許要件の判断基準日として審査を行った結果、特許を与えない理由がない場合、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例資料を検索により発見した場合、査定前に理由を記載して出願人に通知すべき、期限内に意見書を提出しなかった場合、拒絶査定書でその優先権の主張を認めない理由を明記すべきである。

⑺後願の主張する優先権を取り下げる場合、その取り下げ手続きは査定前に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は変更となる場合、優先日から起算するあらゆる期限について期限を切れていないものの期限は変更後の最初の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準備過程(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上げた場合、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先の優先日又は出願日より 18 ヶ月後まで延ばすべき

である。早期公開の準備過程を開始してから優先権主張を取り下げた場合、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優先権の優先日より 18 ヶ月後となる。

(8)部分優先権を主張する後願のｸﾚｰﾑに記載の発明の中に優先権基礎出願に掲載されていない部分、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の主張する国内優先権の基礎出願となれる(専利法 29.I.1 をご参照)。次のことをご注意いただき、後願は国内優先権の基礎出願となる場合、後願の出願日より 15 ヶ月を経過した後、出願は取り下げたものと見なされる。

1.8 案例説明

1.8.1 通常優先権

〔発明の名称〕

窯炉用燃焼装置

〔特許請求の範囲〕

1. 電子部品に膜を形成する窯炉用燃焼装置であって、ｶﾞｽを供給するﾉｽﾞﾙと、これらのｶﾞ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 に係る発明が既に優先権基礎出願に記載されている場合、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〕

ﾗｯｹﾄ用ｶﾞｯﾄ

〔特許請求の範囲〕

1. ﾗｯｹﾄ用ｶﾞｯﾄであって、該ﾗｯｹﾄ用ｶﾞｯﾄはその長手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、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も 5%高い。
2. 請求項 1 に記載されたﾗｯｹﾄ用ｶﾞｯﾄが含まれたｶﾞｯﾄ張り済ﾗｯｹﾄであって、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は、該ﾗｯｹﾄの中央ｶﾞｯﾄ張り領域を構成すると共に、その他のｾｸｼｮﾝは該ﾗｯｹﾄの周辺ｶﾞｯﾄ張り領域を構成する。

〔説明〕

もし請求項 1 に係る発明が既に出願日 a である優先権基礎出願 A に記載されて

おり、且つ請求項 2 に係る発明が既に出願日 b である別の優先権基礎出願 B に記載されている場合、請求項 1 と請求項 2 とを 1 つの出願に合併してわが国において出願することは、発明の単一性の規定に合致したうえで、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 である。

例 2.

〔発明の名称〕

鋏

〔特許請求の範囲〕

1. 鋏であって、一方の鋏片(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、他方の鋏片(2)の柄部における案内部を摺動するように互いに当接させることにより、両鋏片を開放させるように付勢する。
2. 鋏であって、請求項 1 に記載された鋏の前記他方の鋏片(2)の刃部(5)と柄部(10)を分割すると共に、両者を前記一方の鋏片(1)の中央部に枢着し、且つそれぞれに前記刃部(5)と柄部(10)に形成されたｷﾞｱ部(19)、(20)で互いに噛合していることを特徴とする。

〔説明〕

もし請求項 1 に係る発明が既に出願日 a である優先権基礎出願 A に記載されており、且つ請求項 2 に係る発明が既に出願日 b である別の優先権基礎出願 B に記載されている場合、請求項 1 と請求項 2 とを 1 つの出願に合併してわが国において出願することは、発明の単一性の規定に合致したうえで、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 である。

例 3.

【発明の名称】

ｱﾐﾉｽﾙﾎﾆﾙ基安息香酸誘導体

【請求の範囲】

1. 置換基 R の炭素数が 1～5 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)化合物が出願日 a の優先権主張の基礎出願に、且つ置換基 R の炭素数が 6～10 であるものが出願日 b である他の優先権主張の基礎出願に開示されて、台湾で上記 2 つの内容を併合して単独請求項として提出した場合、置換基 R の炭素数が 1～10 の一般式(I)は、発明の単一性規定に合致したうえで、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、その中、炭素数が 1～5 の優先権日は a で、炭素数が 6～

10 の優先権日はｂにする。

1.8.3 部分優先権

例 1

【発明名称】

半導体装置及び製造方法

【特許請求範囲】

1. ﾄﾞﾚｲﾝ領域(1004)とｹﾞｰﾄ(1005)を含み、前記ｹﾞｰﾄの少なくともﾄﾞ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ﾄﾗﾝｼﾞｽﾀの半導体装置。
2. 多結晶ｼﾘｺﾝｹﾞｰﾄを形成するｽﾃｯﾌﾟと、多結晶ｼﾘｺﾝ膜を形成し側壁を形成するｽﾃｯﾌﾟを含み、前記側壁は、前記ｹﾞ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、且異方性ｴｯﾁﾝｸﾞ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】

もし請求項１に記載の発明は既に出願日 a の優先権基礎案 A に掲示され、しかも請求項２は新たに追加された発明であり何れの優先権基礎案にも掲示されていなかったであれば、我国において、請求項１と請求項２を一つの出願に合併して出願することは、発明単一性の規定に合致したうえで、部分の優先権を主張することができ、請求項１の優先権日はａとなる。

例 2

【発明名称】

赤ちゃん携帯具

【特許請求範囲】

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かされた袋と、前記袋を平板上本体の表面に縫い固定し、前記本体表面の袋口側の端部に斜め掛かり状態となるように装着された左右一対の安全ﾍﾞﾙﾄと、前記本体の各角部に、少なくとも一端が固定部の反対側の本体角部に自由装着、外しできるように装着された左右一対の下ﾍﾞﾙﾄと、前記本体の底面に設置され、前記下ﾍﾞ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。
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。
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)が形成されてあ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】
もし請求項１に記載の発明は既に出願日 a の優先権基礎案 A に掲示され、しかも請求項２に記載の発明は既に出願日 b の優先権基礎案 B に掲示され、そして請求項３は新たに追加されて発明であり何れの優先権基礎案にも掲示されていなかったであれば、我国において、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することは、発明単一性の規定に合致したうえで、部分の優先権を主張することができ、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
【請求の範囲】
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)化合物が出願日 a の優先権主張の基礎出願に、且つ置換基 R の炭素数が 7～10 であるものが出願日 b である他の優先権主張の基礎出願に開示されて、台湾で置換基 R の炭素数が 5～6 である一般式(I)化合物と、上記 2 つの内容とを併合して単独請求項として提出した場合、置換基 R の炭素数が 1～10 の一般式(I)は、発明の単一性規定に合致したうえで、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、その中、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にする。

2.国内優先権

2.1 はじめに

国内優先権制度の目的としては、出願人が発明又は実用新案の出願のあとに、当該発明を基礎として、さらに補正又は、新規の請求事項を併合する、且つ、国際優先権と同様な利益を得ることができることにある。このような補正、又は新規請求事項は補正の形式で提出することは、出願当時の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図面に開示された範囲を超えることと認められる。但し、国内優先権制度を有効的に利用すれば、併合して一つの出願で出願することができる機会があるので、総括且つ漏れのない権利を取得することは可能である。

出願人は国内における先に出願した発明又は実用新案(本節は先の出願を称する)後、更に出願したもの(本節は後の出願を称する)は、先願の出願の当初の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図面に記載されている発明又は実用新案で、優先権を主張することができる。国内優先権は僅かに発明特許と実用新案に適用し、設計特許に適用することができない。且つ、発明特許と実用新案は互いに優先権を主張する基礎出願にすることができる。

重複公開、重複審査を避けるため、一つの出願が国内優先権が主張された後、先の出願はその出願日の後 15 ヶ月になった場合取り下げることとみなす。

2.2 国内優先権の態様

同章 1.2 節、国際優先権、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 つの態様がある。

2.3 形式要件

「出願人」、「国内優先権の先願」、「国内優先権主張の期間」、「国内優先権主張の声明事項」、「国内優先権の取り下げ」などの形式要件の審査について、第一編の「特許手続審査及び特許権の管理」の第七章の「優先権及び優遇期」を参照。

2.4 実体要件

(1)後の出願は先の出願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図面に記載されている同一発明又は実用新案に基づき、優先権を主張すべきである。

(2)「同一発明」であるかどうかは、本章 1.4.1「同一発明」の判断を参照する。

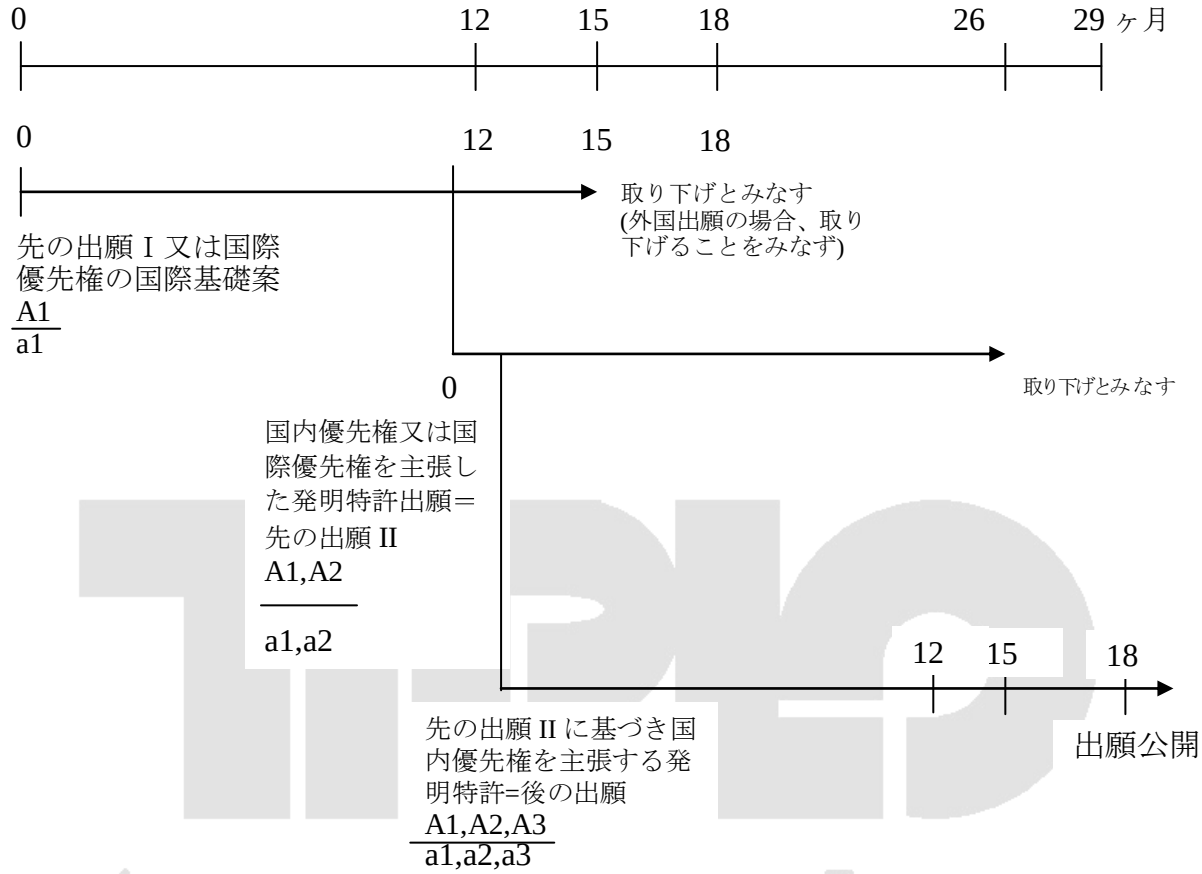
(3)複数の国際優先権を主張する場合、各請求項の請求対象が発明の単一性を満足すべきである。

(4)後の出願の請求の範囲の各請求項に関する優先権主張の判断は、先の出願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図面を根拠にする、単に請求の範囲を根拠にすることではない。

(5)上記のことを続く、先の出願の請求の範囲に開示されていない技術内容であるが、明細書又は図面に開示された内容は、後の出願で新しい請求項として記載することができる。

(6)先の出願に優先権を主張されていない発明又は実用新案創作について、他の後の出願に優先権を主張することができる。但し、一つの発明で二つの出願になることを避けるため、同一の発明又は実用新案は複数の後の出願で優先権を主張することができない。

(7)優先権主張累積の禁止



上記図面の中、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。

先の出願 II が先の出願 I の発明 A1 に基づいて国内優先権を主張し、後の出願が先の出願 II の発明 A1 及び A2 に基づいて国内優先権を主張するが、後の出願発明 A1 の国内優先権主張は認可されることができない(優先権主張累積の禁止)。また、先の出願 II はその優先権日(先の出願 I 又は国際優先権基礎出願の出願日)から 18 ヶ月後に公開する、後の出願は先の出願 II の公開前に出願すべきである、さもなければ、先の出願 II が公開された後に先行技術になって、後の出願の発明に新規性喪失される原因になる。

後の出願は先の出願 II の発明 A1 に基づいて国内優先権を主張することについて、先の出願 II は既に発明 A1 に基づいて国際優先権を主張した場合、後の出願の発明 A1 の国内優先権主張は認可されず、即ち優先権主張累積を禁止する。後の出願中に認可される優先権主張の発明は僅かに先の出願 II に新しい増

加した発明 A2 だけである。

国内優先権主張が累積されて、一部の発明が認可されないことを避けるため、上記例示中の先の出願 II は先に国内優先権主張を放棄して、後の出願で先の出願 I の A1 及び先の出願 II の A2 の優先権を主張すれば(但し、後の出願の出願日と先の出願 I の出願日が 12 ヶ月以内に限られている)、後の出願の発明 A1 は先の出願 I の出願日、A2 は先の出願 II の出願日で出願されたものとみなして、複数優先権を主張することができる。

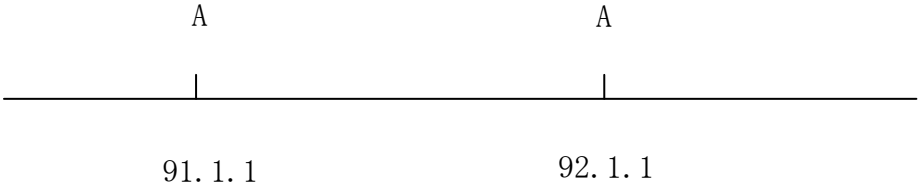
2.5 優先権の効果

特定の出願は特許要件に合致するかどうかとの時点の判断は出願日に基づいて行う。但し、出願人は同一発明又は実用新案が開示された先の出願について、当該出願日の後 12 ヶ月以内に出願した後の出願で優先権を主張したものに対して、その特許要件に関する審査は優先権日に基づき、当該出願が新規性、新規性擬制、進歩性又は先願原則などの特許要件に合致するかどうかに基づいて判断するが、出願日を優先権日に遡及することではない。従って、優先権を主張した出願は、優先権日乃至出願日の間に刊行物に記載され、公然実施、公衆に周知され、出願が先になされ、公開若しくは公告がこの出願より後になった発明又実用新案出願の内容と同じである等、特許要件に合致しない理由で拒絶されることがある。

2.6 国内優先権主張の態様

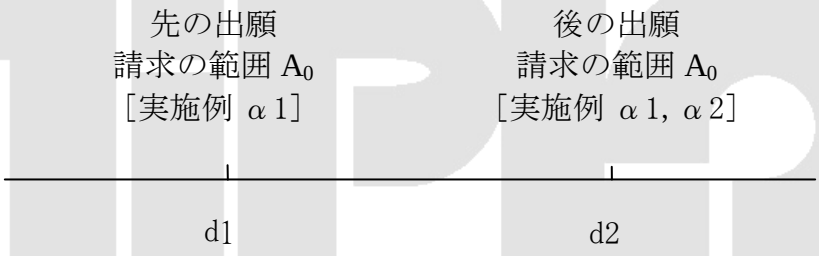
2.6.1 後の出願は先の出願の元発明又は実用新案に基づいて優先権を主張する

先の出願は発明 A に基づいて出願し、後の出願は先の出願の出願日の後 12 ヶ月以内に、発明 A に基づいて出願して、そして先の出願を基礎として、国内優先権を主張した。この時、特許権期間は後の出願の出願日から計算するものである故、特許権期間が満了した時点から最多約 1 年延長する効果を得ることができる。



2.6.2 実施例を増加して元の請求の範囲を支持する(実施例補充型)

発明を完成した初期の d1 日に出願を提出し、その発明の明細書の請求の範囲は A_0(例えば「酸」)であるが、明細書において 1 つの実施例 α1(例えば「塩酸」などの無機酸)しか記載していないので、この実施例では充分に支持することができず、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とのような不利な状況を避け、元の請求の範囲 A_0 を維持するため、出願人は、新しい実施例 α2(例えば、酢酸などの有機酸)を補充することができる。

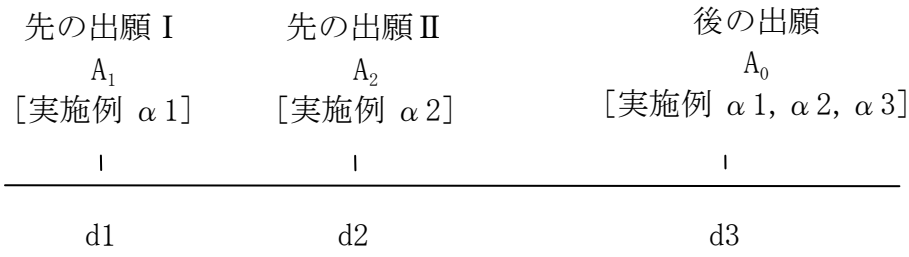


若し先の出願の請求の範囲 A_0 が実施例 α1 で充分に支持することができない場合、A_0 を実施例 α1 で支持できる範囲(A_0')までに限縮することになる。若し後の出願が先の出願に基づいて優先権を主張した場合、請求の範囲 A_0 の A_0'(α1)に相当する部分は d1 を優先権日として審査し、新しい実施例で補充した部分 α2 が d2 との出願日に基づいて審査する。

2.6.3 上位概念抽出型

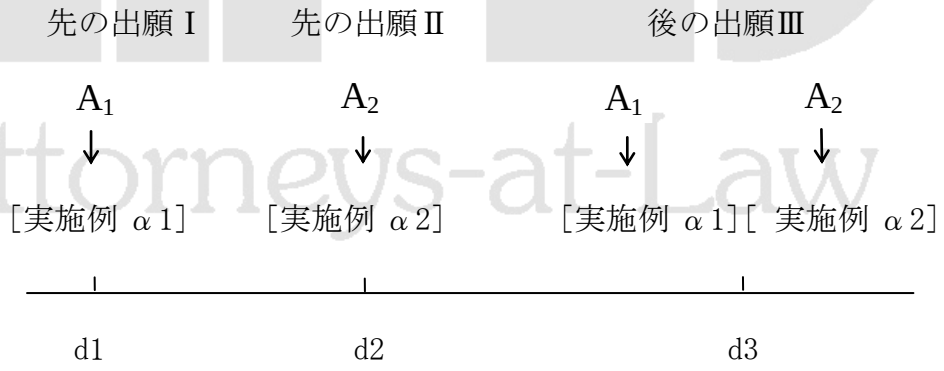
出願人は前後完成した実施例によってそれぞれ出願して、例えば、先の出願 I の請求の範囲 A_1 に実施例 α1(例えば「塩酸」)を開示し、先の出願 II の請求の範囲 A2 に実施例 α2(例えば「硝酸」)を開示して、更に実施例 α3(例えば「酢酸」)を完成することにより、当該発明は特定の酸に限定されないと理解した故、出願 III を更に提出して、請求の範囲 A_0 をその上位概念とする「酸」で請求すれば、上記上位概念が α1、α2 及び α3 の実施例を含むことになり、更に広い範囲の権利を取得することができる。

後の出願において、請求の範囲 A_0 中の A1 は d1 出願日に基づいて審査し、A_2 部分は d2 出願日に基づいて審査し、他の部分は d3 出願日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

出願人は順序に完成した実施例をそれぞれ出願を提出するが、若し当該出願が互いに発明の単一性の規定に満足している場合、例えば、先の出願 I の実施定 α1 はものの発明、先の出願 II の実施例 α2 はそのものを生産する方法発明である場合、上記二つの出願を併合して、後の出願 III として優先権を主張することができる。



後の出願において、請求の範囲 A_1 は d1 出願日に基づいて審査し、A_2 は d2 出願日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際、先ず当該優先権を主張する効果は認可されるかどうかを判定すべき、この時は請求の範囲の請求項ごとについて判断し、各請求項の優先権効果が承認されるかどうかは、各請求項の許可又は拒否を影響する。

2.7 審査注意事項

(1)先願が未完成の発明または実用新案である場合、たとえ後願がその先願に対して優先権を主張し、その記載されたものが既に完成された発明または実用新案であっても、その優先権の主張を認めることはできない。従ってその場合は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であり、後願がそれで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、先願は出願日の後十五ヶ月満了に取り下げられたと見なす。たとえ、出願人が、先願の僅かな一部の発明について優先権を主張したのみと主張しても、該先願はやはり全てが取り下げられたと見なされる。優先権主張をしていない部分を保留し、取り下げられないようにするには、先願が国内優先権を主張されない前に該部分を分割出願する。この場合、分割出願は、さらに優先権を主張することができないが、補正した先願の部分は、やはり後願の国内優先権主張として用いることができる。後願が国内優先権を主張してから査定される前に、先願が出願日から１５ヶ月をまだ経過していない場合、国内優先権を主張していない部分については分割出願することができる。なお、この分割出願は、国内優先権の基礎とすることができない。

(4)先願がたとえ新規性又は進歩性喪失の例外を主張したことがあったとしても、後願はやはりその出願日の後 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、後願は先願においての同一発明を取り替える効果があり、もし先願が当該同一発明に対し新規性又は進歩性喪失の例外を主張した場合、新規性又は進歩性喪失の例外によって公開された技術の内容を排除し、後願の同一発明にとって、新規性又は進歩性を拒絶する引例文献としない。

(5)先願が分割願である時は国内優先権に主張されることができないが、既に国内優先権主張をした後願は、やはり分割出願をすることができ、且つその分割出願はやはり元の優先権日を援用することができる。

(6)審査請求された後、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、国内優先権主張は許されないと認められた時は、拒絶査定書でそのことを併せて述べる。すでに許可査定とされたものについては、先ず国内優先権の主張を認可できないことを通知し、期限内に行政救済を提訴し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。

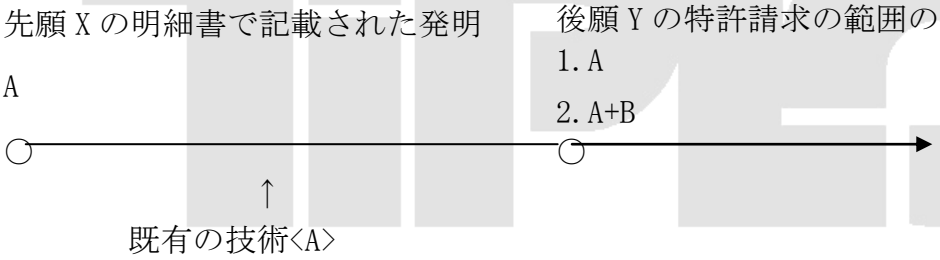
(7)実体審査の際、査定書で国内優先権の主張を認可するかについて述べるべきとする。複数の先願によって国内優先権主張をする時は、それぞれの優先権主張の請求項について、それぞれの優先権日を基準としその特許要件を審査したことを言明する。

(8)国内優先権主張に適用された先願が取り下げられたと見なされる前に、たとえ補正書を提出していても、やはり先願の出願日取得の際の特許明細書、ｸﾚｰﾑ又は図を対比の基礎として優先権を認可するかを判断する。

2.8 事例の説明

例 1

優先権主張の出願 Y の特許請求項の範囲が、先願 X の明細書又は図面で記載された発明にさらに新しい技術特徴 B を付加した発明である場合を含む。

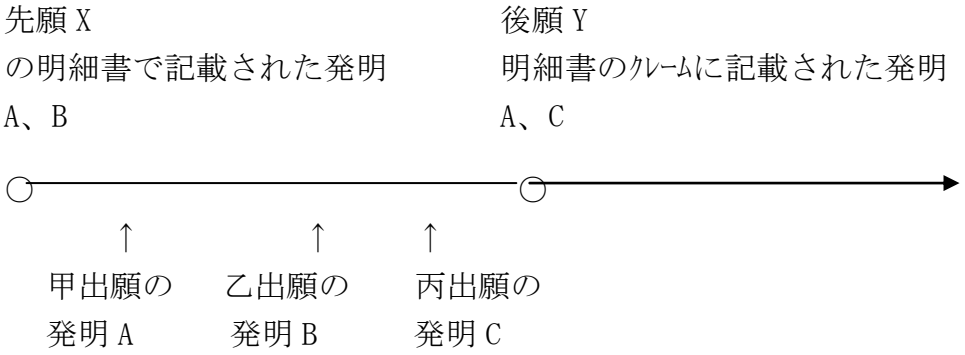


後願 Y の請求項１に係る発明 A が既に先願 X の明細書に記載されているため、本件のその優先権主張は認められることになり、先願 X の出願時、既に出願していることと見なす。従って、先行技術<A>でその請求項を拒絶することはない。

後願 Y の請求項２に係る発明 A+B は先願 X の明細書中に記載がなく、その優先権主張は認められない。A+B の発明が A 発明から見て進歩性無しと認められた時は、既有の技術<A>で該請求項を拒絶する。

例 2

先願の出願日と優先権主張の後願の出願との間に提出した出願が専利法第 23 条を適用した場合。



後願 Y の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図と先願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図にはともに記載された発明があり、優先権を主張した後願 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公告されたと見なし、専利法第 23 条の規定を適用する。

甲出願の発明 A は先願 X の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図と後願 Y の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図にはともに記載があるので、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、ｸﾚｰﾑ又は図で記載されているが、後願 Y の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図には記載がない故に、先願は最先に出願した出願として引例とすることはできない。

丙出願の発明 C は、後願 Y のｸﾚｰﾑで記載されているが、先願 X の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図には記載がなく、先願 X が最先に出願したこととして、引用されて拒絶することができない。

具体例 3 ﾜｰｸｽﾃｰｼﾞ駆動装置

先の出願

〔特許請求の範囲〕

ﾜｰｸｽﾃｰｼﾞ駆動装置であって、ﾜｰｸｽﾃｰｼﾞに搭載する移動ｽﾃｰｼﾞ(12)と、前記移動ｽﾃｰｼﾞ(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ｼﾞ(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、前記駆動用ｽﾃｰｼﾞ(13)の直線移動により、前記移動ｽﾃｰｼﾞを従動させることを特徴とするﾜｰｸｽﾃｰｼﾞ駆動装置。

〔図面〕

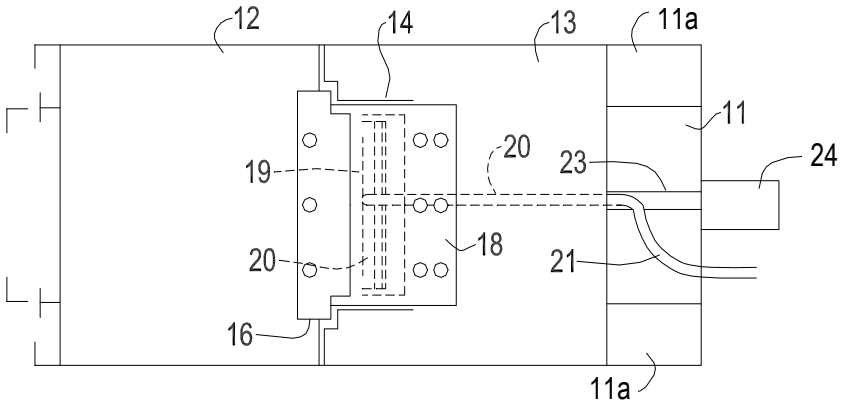

12
14
13
11a
11
24
19
20
23
18
20
21
16
11a

図 1

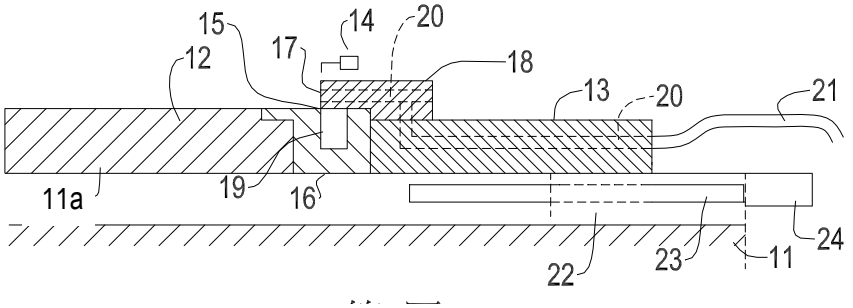

15
14
20
12
17
18
13
20
21
11a
19
16
24
22
23
11

図 2

後の出願

先の出願の出願日の後 12 ヶ月以内に出願し、且つ先の出願について国内優先権を主張したもの。

〔特許請求の範囲〕

1. 工作機械のﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ駆動装置であって、ﾜｰｸを載置するための加工用ﾜｰｸｽﾃｰｼﾞ(12)と、前記加工用ﾜｰｸｽﾃｰｼﾞ(12)とは隙間を保ちながら遊嵌連結する駆動用ｽﾃｰｼﾞ(13)と、前記駆動用ｽﾃｰｼﾞ(13)に連結するｽﾃｰｼﾞ駆動手段と、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ﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ駆動装置。
2. 請求項 1 に記載されたﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ駆動装置において、前記遊嵌連結部分(14)の相対面が平面状に形成される。
3. 請求項 1 に記載されたﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ駆動装置において、前記遊嵌連結部分(14)の相対面が球面状に形成される。
4. 請求項 1 に記載されたﾃｰﾌﾞﾙｽﾃｰｼﾞ駆動装置において、前記遊嵌連結部分(14)の相対面が円弧状に形成される。

TIPLO Attorneys-at-Law

〔図面〕

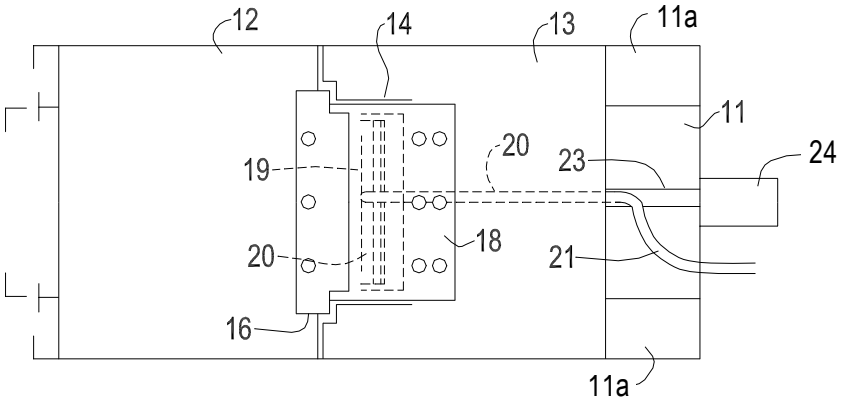

12
14
13
11a
11
24
19
20
23
18
20
21
16
11a

図 1

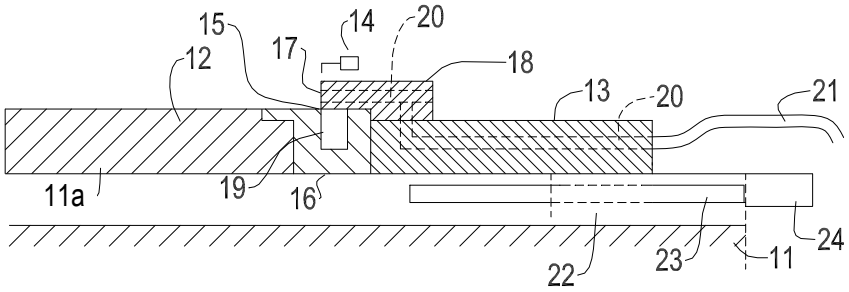

15
14
20
12
17
18
13
20
21
11a
19
16
24
22
23
11

図 2

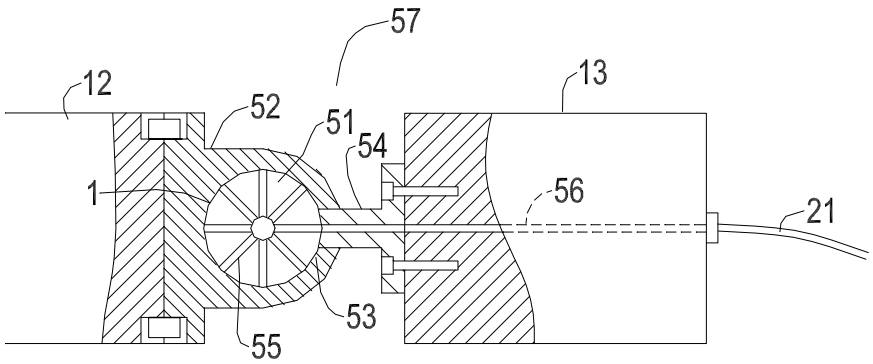


図 3

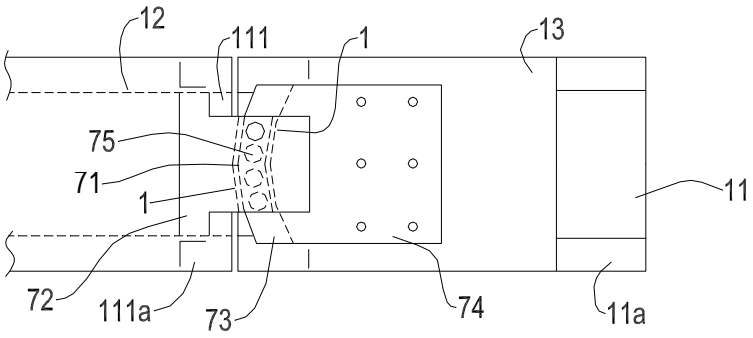


図 4

優先権を認可するか否かの判断について

(1)国内優先権を主張した後の出願の請求項１の文字での記載が、先の出願の特許請求範囲とが完全に一致ではない場合、優先権の審査においては、特許の請求範囲に基づきばがら、図式及び明細書全体の内容をも参照して、実質技術の内容を把握しなければならない。後の出願の第 1 項に述べられた上位概念は、下記の事項を含む:

(a)遊嵌接続部分の相対面が平面状である発明(第 2 項、第 1~2 図)

(b)遊嵌接続部分の相対面が球面状である発明(第 3 項、第 3 図)

(c)遊嵌接続部分の相対面が弧状面である発明(第 4 項、第 4 図)

(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で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)後の出願の請求項 2、3、4 は新たに追加された請求項である。

(6)各の発明の出願期間についての判断

(a)の発明は、先の出願の明細書、ｸﾚｰﾑ或いは図式において、確かに記載されているが、(b)と(c)の発明に関しては、先の出願の明細書、ｸﾚｰﾑ及び図式には記載されていなかった。そのため、請求項１の(a)の発明は先の出願が出願されたときに提出された者と見なされ、(b)と(c)の発明に関しては、後の出願の出願において提出された者と見なされる。

請求項２の附属項に記載されたのは、請求項１においての(a)発明に対応する発明であるので、先の出願が出願されたときに提出された者と見なされ、つまりその優先権は認可される。

第 3 項の附属項に記載されたのは、請求項１においての(b)発明に対応する発明であり、先の出願の明細書、ｸﾚｰﾑ及び図式に掲示されていなかったので、後の出願が出願されたときに提出された者と見なされ、つまりその優先権は認可されない。

請求項４の附属項に記載されたのは、請求項１においての(c)発明に対応する発明であり、先の出願の明細書、ｸﾚｰﾑ及び図式に掲示されていなかったので、後の出願が出願されたときに提出された者と見なされ、つまりその優先権は認可されない。

本例の特許請求範囲においては、優先権が認可された者があり、認可されなかった者もある。いわゆる部分優先権の状況である。

具体例 4 ｽﾋﾟｰｶ装置

先の出願

【特許請求範囲】

音声信号を再生するｽﾋﾟｰｶ本体 1 と、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 1 の前方に装着された保護材 3 と、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 1 と前記保護材 3 の間に設置され、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 1 を照明するための光源 5 と、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 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 によって前記光源 5 を駆動できることを特徴とする、ｽﾋﾟｰｶ装置。

〔図面〕

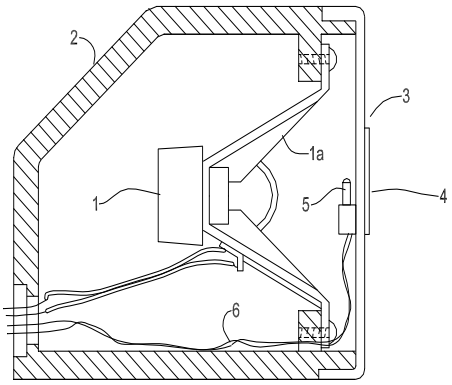


図 1

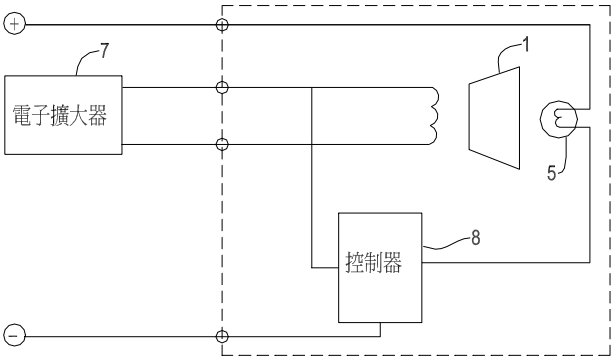


図 2

後の出願

先の出願の出願日の後 12 ヶ月以内にて提出され、先の出願について国内優先権を主張した。

「特許請求範囲」

1. 音声信号を再生するｽﾋﾟｰｶ本体 1 と、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 1 の前方に装着された保護材 3 と、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 1 と前記保護材 3 の間に設置され、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 1 を照明するための光源 5 と、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 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 によって前記光源 5 を駆動できることを特徴とする、ｽﾋﾟｰｶ装置。
2. 音域を再生できる複数の異なるｽﾋﾟｰｶ本体 11、12、13、14 と、これらのｽﾋﾟｰｶ本体 11、12、13、14 の前方に対向に設置され、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 11、12、13、14 をそれぞれ照明する光源 5a、5b、5c、5d と、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 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、前記ｽﾋﾟｰｶ本体 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、前記複数のｽﾋﾟｰｶ本体 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、ｽﾋﾟｰｶ装置。

〔図面〕

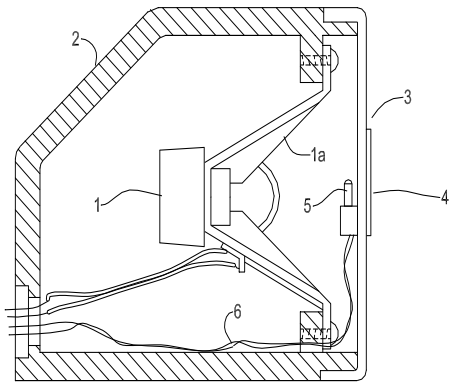


図 1

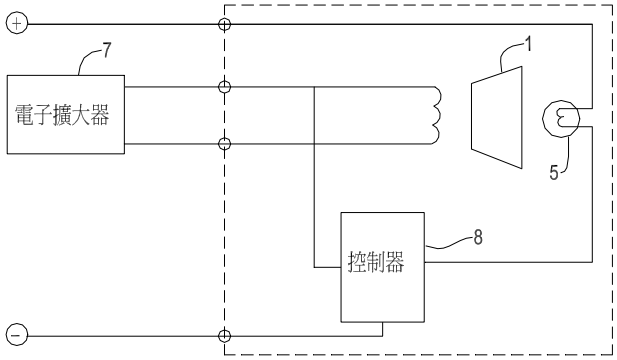

7
電子擴大器
1
5
8
控制器

図 2

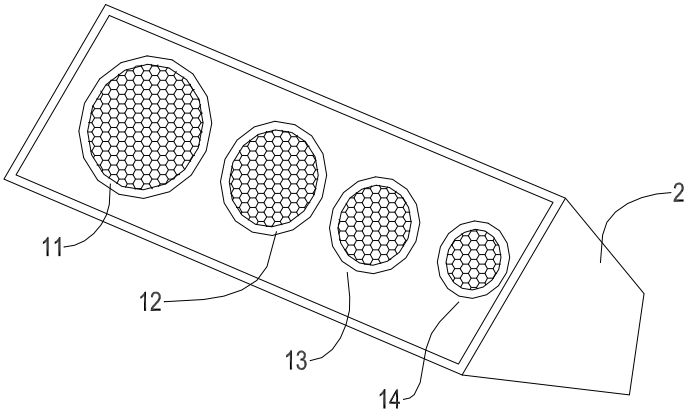

2
11
12
13
14

図 3

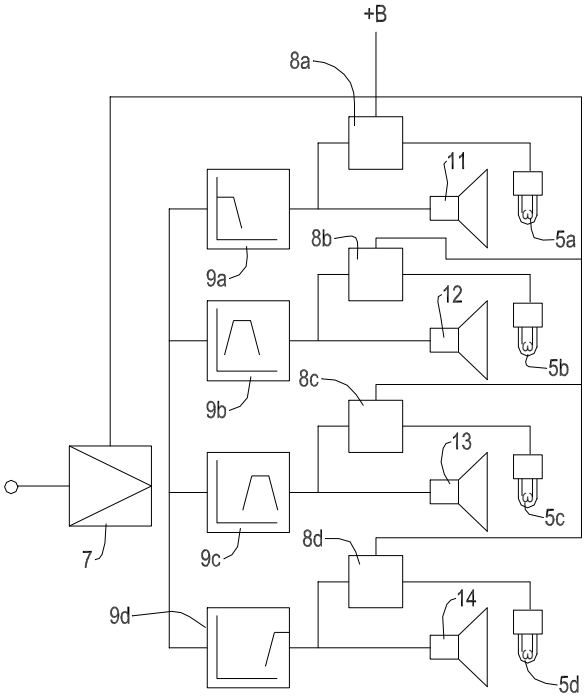

+B
8a
11
5a
8b
9a
12
5b
8c
9b
13
5c
8d
9c
7
14
9d
5d

図 4

優先権を認可するか否かの判断について

(1)後の出願の請求項１は、先の出願の請求項１と同一であり、掲示された発明は、光源を有するｽﾋﾟｰｶであり、ｽﾋﾟｰｶに供給された音声信号により、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、ﾎﾞﾘｭｰﾑの大きさを表示する装置となり機能及び効果も有する(第１図､第２図)。

(2)後の出願の請求項２は新たに追加された独立項であり、掲示された発明は、音域を再生できる複数の異なるｽﾋﾟｰｶを有するため、各ｽﾋﾟｰｶを照明する光源を有し、ｽﾋﾟ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。請求項１に係る効果以外、音ｽﾍﾟｸﾄﾗﾑｱﾅﾗｲｻﾞｰとして利用できる効果もある(第３図､第４図)。

(3)各の発明の出願期間についての判断

請求項１に係る発明については、先の出願の明細書、ｸﾚｰﾑ又は図式に掲示されていたため、その出願日に関しては、先の出願の提出日を出願日とすることができ、即ち優先権は認可される。

先の出願当時の明細書、ｸﾚｰﾑ及び図式において、ｽﾋﾟｰｶを照明する光源を有し、ｽﾋﾟ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掲示されたものの、音域を再生できる複数の異なるｽﾋﾟｰｶからなる構成が掲示されていなかったため、請求項２に係る発明の出願日は、後の出願の提出日を出願日とするべきである。即ち、その優先権は認可されない。

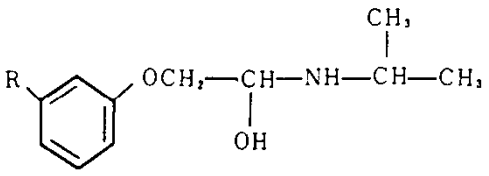
従って、本例も所謂部分優先権の状況に属する。

具体例 5 ﾌｪﾆﾙｵｷｼｴﾀﾉｰﾙｱﾐﾉ基誘導体

先の出願甲

［特許請求の範囲］

下記一般式で示される化合物、



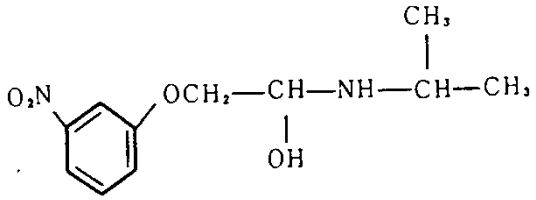
式中、R はﾊﾛｹﾞﾝ原子、OH 基である。

（但し、先の出願甲の明細書には、僅か R がﾊﾛｹﾞﾝ原子、OH 基との実施例しか記載されていない）

先の出願乙

［特許請求の範囲］

下記一般式で示される化合物、



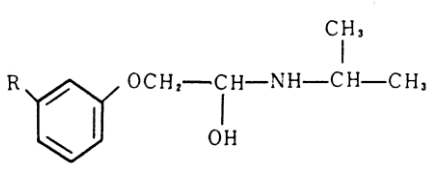
（但し、先の出願乙の明細書には、僅かに上記化合物に関する実施例しか記載されていない）

後の出願

先の出願の出願日の後 12 ヶ月以内に提出し、且つ、出願甲、乙に基づいて国内優先権を主張する。

[特許請求の範囲]

下記一般式で示される化合物、



式中、R はﾊﾛｹﾞﾝ原子、OH 基、NO_2、CF_3、NH_2 基である。

（但し、後の出願の明細書には、R がﾊﾛｹﾞﾝ原子、OH 基、NO_2 基以外、更に CF_3、NH_2 に関する実施例が記載されている）

･優先権が認可されるかどうかとの判断

(1)後の出願の請求の範囲に叙述された発明は

a、R はﾊﾛｹﾞﾝ原子に関する発明、

b、R は OH に関する発明、

c、R は NO_2 に関する発明、

d、R は CF_3 に関する発明、

e、R は NH_2 に関する発明。

(2)後の出願の明細書には、R がﾊﾛｹﾞﾝ原子、OH、NO_2、CF_3、NH_2 に関する実施例が記載されている。

(3)先の出願甲の明細書には、R がﾊﾛｹﾞﾝ原子、OH 基に関する実施例が記載されている。

(4)先の出願乙の明細書には、R が NO_2 基に関する実施例が記載されている。

(5)先の出願甲は先の出願乙より先に出願する。

a、及び b、の発明は先の出願甲の明細書に記載されている。

c、の発明は先の出願甲の明細書に記載されていないが、先の出願乙の明細書に記載されている。

d、及び e、の発明は先の出願甲及び乙の明細書に共に記載されていない。

後の出願の発明には、a 及び b の発明は先の出願甲が出願した時として審査し、c の発明は先の出願乙が出願した時として審査し、d 及び e の発明は後の出願が出願した時として審査することになります。言い換えると、僅かに a、b 及び c の発明の優先権が認可される。

上記例示は複数優先権及ぶ一部優先権との混合状況を説明することであり、上記例示中の出願甲及び乙は異なる日に提出して出願であるため、国内優先権を主張できる期間は、最初の出願甲の出願日の後 12 ヶ月以内である。

Attorneys-at-Law

第六章　補正

【2022 年 7 月 1 日施行】

1.　補正できる期間
2.　出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているか否か（新規事項）の判断
3.　補正時に提出すべき書類
4.　補正の項目
4.1　明細書
4.1.1　発明の名称
4.1.1.1　補正後も同一の方法又は物
4.1.1.2　特許請求の範囲の請求対象に合わせる補正
4.1.2　技術分野
4.1.3　先行技術
4.1.4　発明の内容
4.1.4.1　発明が解決しようとする課題
4.1.4.2　課題を解決するための技術手段
4.1.4.3　先行技術と比較した有利な効果
4.1.5　図面の簡単な説明
4.1.6　実施方法
4.1.7　符号の説明
4.2　特許請求の範囲
4.2.1　許される追加
4.2.2　許される削除
4.2.3　許される変更
4.3　要約書
4.4　図面
5.　許されない補正
5.1　許されない追加
5.2　許されない削除
5.3　許されない変更
6.　審査の留意事項
7.　事例の説明

第六章　補正

特許主務機関は明細書、特許請求の範囲、又は図面を審査する時、専利法の規定に基づき、その職権により、期間を限定して明細書、特許請求の範囲又は図面を補正するよう出願人に通知することができる。出願人自身が、瑕疵、遺漏により補正が必要であると認めたときも、特許主務機関に自発的に（補正を）申請することができる。

専利法の「先願主義原則」関連規定により、同一の発明について二以上の特許出願があるときは、最先の出願人に対してのみ特許を付与することができる。出願日を優先的に取得するために、出願人は通常、発明を完成した後、迅速に明細書、特許請求の範囲及び図面等の書類を特許主務機関へ提出するため、明細書、特許請求の範囲及び図面に誤記、遺漏又は記載の不明確という状況が生じてしまう。したがって、特許出願に係る発明を明確かつ十分に開示させるために、出願人に明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を認めることができる。

さらに、特許主務機関が、明細書、特許請求の範囲又は図面における補正の必要、又は出願人から提出された補正本に規定違反がある等の拒絶理由を発見したときは、先ず期間を限定して応答するよう出願人に通知すべきであり、直接に拒絶査定をしてはならない。また、出願人と一般公衆との利益のバランスをとり、さらには先願主義原則及び今後取得される権利の安定性の両面を考慮して、補正は出願時（当初）の明細書、特許請求の範囲及び図面に開示される範囲内にのみ限定すべきである。

補正には「一般補正」と「誤訳訂正」が含まれるが、「誤訳訂正」は本章「補正」では触れず、第八章で述べるものとする。

1.　補正できる期間

補正できる期間には、以下のいくつかの状況がある。

特許出願案件が実体審査に入いり、特許主務機関が（初回の）審査意見通知書を発する前であれば、出願人はいつでも補正を申請できる。特許主務機関が審査意見通知書を発した後は、その通知書で指定された期間においてのみ補正できる。

初審査で拒絶査定が出された後、再審査（請求）を提出したならば、なお補正でき、また審査意見通知書が発せられた後は、その通知で指定された期間においてのみ補正できる。

2.　出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているか否か（新規事項）の判断

先ずは、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正が、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えている否かを審査した後、さらにその他の特許要件を審査するものとする

出願が査定される前に、出願日取得の根拠となる出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に対して補正することができるが、補正した結果がそれに開示

されていない事項、即ち新規事項（new matter）を追加することはできない。審査時に、補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面を出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開催された範囲と照合し、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているならば、審査意見通知書で理由を説明し、出願人に期間を限定して応答するよう通知すべきであり、期間満了時にまだ応答がない、又は補正後になお範囲を超えているときは、拒絶査定をするものとする。

明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に対する審査は、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る範囲を超えてはならない」という規定に適合するか否かを判断するものである。「出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲」とは、出願当日に出願した時の明細書、特許請求の範囲又は図面（優先権証明書類を含まない）に明確に記載されている（明示的に記載されている）全ての事項、又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（本章では以下「当業者」）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、直接的にかつ一義的に（directly and unambigously）導き出すことのできるもの（訳注：日本でいうところの「当初明細書等の記載から自明な事項」）をいう。したがって、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された意味を一字、一句すべて解釈することにこだわらない。「当業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導き出すことのできるもの」とは、当業者が、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）を単独で暗示する（solely implies）又は一体として暗示する（collectively imply）ものを明確に（又は疑義が生じることなく）知ることができ、その他の事項を暗示していないものを指し、その固有の特定事項（例えば単一の技術的特徴、複数の技術的特徴、効果又は実施例等）は直接的かつ一義的に導き出すことのできるものである。また、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上においてのみ異なるが、両者が同じ事項を記述していると判断できるときは、その事項は当業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導き出せるものと認めることができる。ただし、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複数の意味を暗示している可能性があるときは、たとえ補正後の事項がその中の一つ又はその中のいくつかの意味に属するものであっても、その一つ又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場合、補正後に限定された事項は出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出すことのできるものとして認めることはできない。出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えている補正後の事項には、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ていない事項（例えばそれに反する事項、又は追加された事項）、及び当業者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た事項から直接的かつ一義的に導き出すことの

できないものが含まれ、即ち、新規事項の導入と判断できる。

3.　補正時に提出すべき書類

特許出願について、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正を申請するときは、補正申請書に次に掲げる書類を添付し提出しなければならない。

1. 明細書又は特許請求の範囲の補正部分に線が引かれた補正頁。元の内容を削除するときは、削除する文字の上に取り消し線を引き、内容を追加するときは、追加文字に下線を引かなければならない。ただし、請求項を削除するときは、文字で注記を加えることができる。
2. 補正後に線を引いていない明細書、特許請求の範囲又は図面の差替頁。補正が行われたことにより明細書、特許請求の範囲又は図面の頁数、請求項番号又は図番号の順番が不連続となったときは、補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の全文を添付しなければならない。

補正申請書には、次に掲げる事項を明確に記載しなければならない。

1. 明細書を補正するときは、その補正する頁数、段落番号と行数及び補正理由。
2. 特許請求の範囲を補正するときは、その補正する請求項及び補正理由。
3. 図面を補正するときは、その補正する図番号及び補正理由。

特許請求の範囲を補正する場合に、一部の請求項を削除するときは、その他の請求項の番号を順番にアラビア数字で付しなおして改めて配列しなければならない。図面を補正する場合に、一部の図面を削除するときは、その他の図面の番号を順序に付してなおして改めて配列しなければならない。

特許出願について、特許主務機関から最後通知（最後の審査意見通知）が発せられたときは、補正理由において本法第 43 条第 4 項各号所定の事項を述べなければならない。

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、実施方法、符号の説明等の事項が含まれ、定められた順に記載し、かつ見出しを付さなければならない。記載の順序、方式に違反がみられるときは、出願人に応答又は補正するよう通知し、期限内に応答又は補正を行わなかったときは、拒絶査定とすべきである。ただし、発明の性質を他の方式によって表現するほうがすべての必要な技術的特徴を明確かつ十分に表すことができるときは、前述の順序及び方式に基づいて記載しなくてもよい。例えば、特許出願に係る発明が偶然の発見であるが、技術的性質を有する発明、又はパイオニア発明、又は簡単な技術の発明であり、当業者が明細書及び図面の全体からみて、明細書の記載ですべての必要な技術的特徴が明確かつ十分に表現されていると判断できるものである。

明細書の補正で追加する技術内容は、当業者が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で記載された事項から直接的かつ一義的に導き出すことのできる

ものであり、それによって当業者が特許出願に係る発明の内容を理解し、実施可能な程度に達することができるようになるものでなければならない。ただし、補正と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ときは、その技術的特徴を明細書に記載するか、又は特許請求の範囲を補正するかして、特許請求の範囲が明細書で裏付けられるようにしなければならない。明細書の内容に図面で開示される技術的特徴又は技術手段が記載されておらず、その技術的特徴又は技術手段を文字で明細書に記載する場合は、当業者が図面で開示される内容から直接的かつ一義的に導き出すことのできるものでなければならない。

明細書に技術内容と関係のない商業的な宣伝文言、誇大で不実なもの、その他情緒的な用語又は公序良俗を害する用途の説明等が記載されているならば、補正すべきであり、その補正後の内容は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていないと見なすことができる。

4.1.1　発明の名称

発明の名称は、その出願した発明の内容について簡潔に表さなければならず、無関係な文字を記してはならず、かつできる限り簡明な語句を使用すべきである。「発明の名称」の項で指定する名称は、出願した発明の請求対象を指定するためのものである。また、そのカテゴリーを反映するものであり、形式上の名称の補正又は文言上の修飾だけで、請求の対象又はカテゴリーが変更されていないときは、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていないものとなる。

4.1.1.1 補正後も同一の方法又は物

「発明の名称」の項で指定された方法又は物の名称が補正後も同一の方法又は物であれば、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていないと認めるべきである。以下に例示する。

(1) 方法又は物に関連のない文字の削除。例えば商標、商品名、人名、地名など固有名詞又は宣伝効果を有する説明等が記載されている名称から、関連のない文字を削除する。

(2) 単純な外国語名又は外来語名の補正。例えば物品の名称である「柏青哥（パチンコの音訳）」を「小鋼珠電動遊樂器（小鋼球電動ゲーム機の意）」に補正する。

(3) 内容が空疎で具体性に欠く名称の具体的表現。例えば「掘削装置」を「ショベルカー」に、「重合方法」を「連鎖停止剤を使用した重合方法」に補正する。

(4) 俗称を学名又は専門用語に補正。例えば「大哥大（携帯電話の俗称）」又は「手機（携帯電話の俗称）」を「行動電話（携帯電話）」に、「単車（自転車の俗称）」又は「脚踏車（自転車の俗称）」を「自行車（自転車）」に補正する。

4.1.1.2　特許請求の範囲の請求対象に合わせる補正

特許権の範囲は、特許請求の範囲を基準とする。命名された方法又は物品の名称が特許請求の範囲のカテゴリーと一致しない時に、発明の名称を補正して特許請求の範囲のカテゴリーと実質的に一致させ、かつ明確にする場合、その補正は出願時の明細書に開示された範囲を超えるものではないと認定すべきである。例えば請求項の内容がある物品の製造方法であるのに、発明の名称がその物品の使用方法となっているもの、又は請求項の内容が旋盤の回転ツールホルダーで、発明の名称が旋盤であるものは、それら発明の名称を請求項の内容と一致するよう補正して、規定に適合するようにすべきである。

また補正後の特許請求の範囲の発明カテゴリーに対応するように、発明の名称を補正しなければならない。例えば出願時の特許請求の範囲には「物品」と「方法」の二請求項を含んでいたが、補正後に「物品」の請求項だけ残っているときは、発明の名称にある「方法」に関連する内容を削除し、「物品」に関連する部分のみを残すようにするのがよい。出願時の特許請求の範囲が「方法」の請求項のみで、補正により「物品」の請求項が追加されたならば、発明の名称の内容に対して（元来の）「方法」以外に「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とき、又は記載されている技術分野が明確でないとき、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えないことを原則として、技術分野を補正して、国際特許分類（IPC）における最下位階層の分野と一致するようにすることができる。例えば「有機化学」の分野を「窒素含有複素環化合物」の分野に改めてもよい。

特許請求の範囲を補正した時は、発明の対象を反映するように技術分野も補正された後の特許請求の範囲のカテゴリーに対応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ているが、その文献内容が詳しく記載されていない時に、その詳細な文献内容を補足することは、新規事項の導入にはならない。

二部形式（ジェプソン形式）で記載された請求項は、その前提部分における先行技術と共有する必要な技術的特徴が明細書及び図面に開示されていないときは、明細書及び図面においてその技術的特徴を補足しなければならない。

その発明を実施可能とするため、又は出願時の明細書内容で開示が不明確又は不十分という不備を救済するために、先行技術の内容を補足追加することは認められない。

例外として、もし検索の結果、特許出願に係る発明にさらに接近した先行技術を発見したときは、その先行技術を補足し、関連のない先行技術を削除することを認める。このような補正は先行技術のみに関連し、発明自体に関連するものではないため、出願前に既に公然知られている先行技術を明細書及び図面

に追加することは認められる。

4.1.4　発明の内容

4.1.4.1　発明が解決しようとする課題

偶然の発見であるが技術的性質を有する発明、又はパイオニア発明、又は簡単な技術の発明が「発明が解決しようとする課題」を記載しなくてもよい場合を除き、出願時の明細書にすでに記載されている「発明が解決しようとする課題」に対する補正は、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、又は当業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導き出させるものである必要がある。

明細書に記載された課題解決に関連する内容が、発明の効果、技術手段に対応していない、又は特許請求の範囲の請求対象を反映できないときは、解決しようとする課題を補正すべきである。例えば、特許請求の範囲において圧力強度の増進方法の請求項を削除し、煎断強度の増進方法の請求項のみを残したときは、発明の内容における特許出願に係る発明は「先行技術に存在する圧力強度及び煎断強度が不足するという課題を解決することができる」という記載を（特許請求の範囲の）補正に合わせて「先行技術に存在する煎断強度が不足するという課題を解決できる」に補正すべきである。

原則的に、審査官の引用した先行技術に対応するために、出願時の発明が解決しようとする課題を変更することは許されない。ただし、変更した後の発明が解決しようとする課題が、当業者によって出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出せるものである場合を除く。

さらに、発明の内容に発明の目的が既に記載されているときは、発明が解決しようとする課題及び技術手段に対応するように発明の目的を補正することを認めることができる。

4.1.4.2　課題を解決するための技術手段

技術手段の補正、例えば操作方法、操作条件、反応条件、素子構造又は実施方法に関する補正、又は特許請求の範囲に対応させるための補正について、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、又は当業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導き出すことができるものであれば、（技術手段の）補正を認める。例えば「操作」に対する補正は、当業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、効果から直接的かつ一義的に導き出すことができるものであれば、補正を認めることができる。さらに、出願時の明細書、図面に生成された化合物自体に固有の融点、分析値等の物理化学的性質が記載されていないが、既に該化合物を確認できる関連資料が提供されており、かつ該化合物の物理化学的性質が当業者にとって周知のものであるときは、その補正も認める。

そのほかに、当初の技術手段を変更しないことを前提として、該部分に関する文言上の小さな変更又は技術用語の統一を行う補正を認める。

4.1.4.3　先行技術と比較した有利な効果

補正後の「先行技術と比較した有利な効果」は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で記載されたもの、又は当業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導き出すことができるものでなければならない。ゆえに新規効果の追加又は異なる効果への変更を行う補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えることがある。例えば新規物質又は既知物質の意外な効果、又は組成物の相乗効果の追加は、それ自体で一つの新しい用途発明となる可能性がある。また例えば、当初出願した発明が羊毛布地の手入れ方法であり、主に特殊な液体で布地を処理するものである場合、虫くいの被害から衣類を保護できる長所を有するという記述を追加したならば、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えるものであり、新規事実となる。これ以外に、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成、操作及び機能等の技術内容を明確に開示しているが、その効果に言及していない、又は十分に言及していない時、当業者がその構成、操作及び機能から直接的かつ一義的に導き出すことができるならば、その効果の説明は新規事項とはならない。

当初からある数値の範囲、実験データに対する補正、又はその数値範囲の測定方法、使用する標準、設備、器具についての説明は、当業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かつ一義的に導き出すことができるものであれば、新規事項にはあたらない。ただし、出願時の明細書に某効果に関する実験データが記載されていない時、新規の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ならば、新規の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ため、新規事実となる。

特許請求の範囲及び発明の解決しようとする課題を減縮する時、それに対応して発明の効果を減縮できる。さらに、組成物の一又は複数の効果が好ましくない適用範囲に対して削除することができる。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る範囲を超えることはない。例えば「オオタバコガとトウモロコシアブラムシの消滅に用いられる農薬」において、トウモロコシアブラムシの消滅効果が好ましくないときは、「オオタバコガの消滅に用いられる農薬」に補正してその用途範囲を減縮できる。

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、図面の簡単な説明が遺漏しているとき、又は図面の簡単な説明が発明の内容又は実施方法と一致していないときは、図面の簡単な説明を補正してもよい。

4.1.6　実施方法

発明の実施方法は、より好ましい実施例を以て具体的に説明するものである。ただし、明細書で実施例を補正するときは、当業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導き出す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既知原料の化学構造、組成、又はデータに関する既知の標準的測量方法（使用された標準の設備、器具を含む）の説明を追加記載することを許可する。又、例えば特許請求の範囲で既に明確に記載されているが、明細書及び図面で開示されていない、又は十分に開示されていない実施例は、特許請求の範囲に記載されている該実施例の内容を明細書及び図面に記載することができる。

出願時の明細書で実施方法が十分に開示されていない、又は実施例が少なすぎて、特許請求の範囲にも明確な記載がない、又は内容が空疎なものであることにより、当業者がその内容を実施できない、又はその結果を予測できない時に、新規の実施例（たとえ最も好ましい実施例であっても）を追加して、特許出願に係る発明が実施できることを証明するもの、又はその発明の効果を証明するものは、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ものと見なすべきであり、追加した実施例が当業者によって出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出すことができるものではないため、新規事項となる。

補正時に材料の特定な実施例を追加することも、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る範囲を超えるものとなる。例えば、いくつかの成分によって組成されたゴム構造に対して、「もう一成分を添加することができる」という技術を追加記入することは許されない。同様に、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で、「弾性支持物上に取り付ける装置」が記載されているが、その弾性支持物の種類が明確に特定されていないときは、「螺旋状のバネ上に取り付ける装置」と補正することは許されない。ただし、出願時の図面と通常の知識に基づいて、「弾性支持物」が明らかに「螺旋状のバネ」を示していると当業者が理解できるならば、「弾性支持物」を「螺旋状のバネ」に補正することを認めることができる。

明細書の中で、実施例の出所（由来）を補足説明することは、通常、新規事項の導入ではないと認められる。

4.1.7　符号の説明

発明の内容、実施方法、図面で明確に記載されている、又は直接的かつ一義的に導き出すことができる符号又はその説明は、符号の説明の欄にこれらの記載を追加することができる。

4.2　特許請求の範囲

特許請求の範囲が記載要件を満たさない状況がある場合、例えば請求項の不明確（請求項と明細書との不一致、請求項の不確定な用語等が原因で不明確となっているものを含む）、又はその他の要因（例えば出願人による自発的な請求項の減縮、不明瞭な記載の釈明、誤記の訂正等）により補正を申請する場合、該補正後の請求項で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る範囲を超えることはできず、即ち、明細書、特許請求の範囲又は図面で記載されたもの、又は当業者によって出願時の明細書、特許請求の範

囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出すことができるものでなければならない。

4.2.1　許される追加

追加された後に出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない状況には、通常、以下の状況が見られる。

(1) 請求項における技術的特徴の追加が請求項をさらに限定するものであり、その技術的特徴が明細書及び図面で裏付けられる場合。即ち、請求項における某技術的特徴に限定条件を追加したり、技術的特徴を付け加えたりして、さらに限定するときは、既に明細書及び図面に開示されているが（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既に暗示されている内容を含む)、請求項に記載されていない技術的特徴を、請求項に追加してもよい。ここで、条件を追加することで付加される技術的特徴は、当初の「発明が解決しようとする課題」と関連するものでなければならないことに留意すべきである。

例えば、当初の請求項に「A を B と反応させる」という記載があり、出願時の明細書で C の存在下で A を B と反応させる技術的特徴が既に記載されている時､その C の存在が発明が解決しようとする課題に関連するならば、請求項を「C の存在下で A を B と反応させる」と補正することができる。

又、例えば当初の請求項に「鉛筆の一端に消しゴムが設けられている」と記載されている場合、形式上「鉛筆の芯」という部材は明細書に記載されていないが、当業者は明細書及び図面の内容が鉛筆自体既に鉛筆の芯が含まれていることを暗示しており、その他の意味が含まれていないことを理解でき、さらに鉛筆の芯には鉛筆で筆記する目的を達成するという公然知られた固有の機能があるので、明細書に鉛筆の芯に関する記述を追加でき、その請求項を「鉛筆の中心に芯があり、一端に消しゴムが設けられている」と補正することができる。

(2) 図面に開示されているのみで、明細書に開示されていない技術的特徴又は技術手段を文言で当初の請求項に記載したり、又は、新規請求項を作成したりするときに、その技術的特徴又は技術手段が当業者によって当初の図面から直接的かつ一義的に導き出すことができる場合。このような（特許請求の範囲の）補正は、同時にその技術的特徴又は技術手段を明細書にも追加記載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又は別の実施例が含まれていないときに、該対象又は実施例を某一請求項に追加記載するか、又は更に一又は複数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、特許請求の範囲で半導体の回路を利用することが記載され、明細書には半導体の回路を利用すること以外に、真空管の回路を利用する実施例も記載されている時は、その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) 数値限定を追加する場合。例えば明細書に既に「24～25℃」という数値が明記されていれば、その数値限定を請求項に記入することができる。

(5) マーカッシュ形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が多数の選択肢群から組み合わせる形式で記載され、かつその中の一つの特定な組合せの選択肢を使用することが記載されており、その特定な組合せ選択肢を請求項に記入する場合。
(6) 製法により物を特定しようとする請求項（プロダクト・バイ・プロセス・クレーム）について、既に出願時の明細書又は図面にその物を特定する一部の物理化学的データが記載されており、その物理化学的データを請求項に追加記載する場合。

4.2.2　許される削除

削除された後に出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない状況には、通常、以下の状況が見られる。

(1) 一又は複数の請求項を削除する場合。削除の理由としては、例えば一請求項が先行技術と重複していること、両請求項が実質的に同じでかつ同じカテゴリーに属するものであり簡潔に記載するという規定に適合しないこと、発明の単一性の規定に適合しないこと、明細書に記載された内容が不明確又は不十分で、明細書に記載された内容から某請求項に拡大するに至らないこと、発明の内容の限縮補正により某請求項が明細書及び図面で裏付けられなくなること等がある。ただし、削除した後の請求項の請求対象、カテゴリーが明細書と一致するように留意すべきである。
(2) 独立項を削除して、その従属項を新たに独立項としたり、独立項とその従属項を併合して新たな独立項としたりして、当初の独立項を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、特許出願に係る発明の全体の技術手段を表現できる場合。ただし、削除した後に新規事項を導入する結果となることを避けるために、当業者が出願時の明細書及び図面から直接的かつ一義的に導き出せるものと認定されると同時に、次の三つの要件を満たさなければならない。
   a. (削減される) 該技術的特徴が必須であると解釈されないもの。
   b. (削減される) 該技術的特徴の機能が技術的課題の解決において不可欠ではないもの。
   c. 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もの。
(4) 択一形式（又はマーカッシュ形式）で記載された請求項について請求項から一部の選択肢を削除した時、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る範囲を超えていない場合。
(5) 請求項に記載された商業的な宣伝文言を削除する場合。
(6) 請求項で記載された技術的特徴の効果、用途等に属さない不必要な事項を削除する場合。原則的に請求項の各技術的特徴はいずれも構成、条件又は工程で表現すべきで、必要な技術的特徴のみを記載し、不必要な技術的特

徴を記述してはならないため、ミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)の表現又はステップ・プラス・ファンクション(SPF)の表現で表示される複数の技術的特徴を組み合わせた発明、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を除き、請求項に技術的特徴に属さない効果、用途等の不必要な事項が記載されているときは削除することができる。ただし、明細書にはそれらの効果、用途等の事項を残して専利法で規定されている開示形式に適合するようにし、さらには当業者がその内容を理解して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を「排除（disclaimer)」する場合（それらの排除された内容が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出せるものではないため新規事項を導入する可能性があってもよい)。ポジティブな表現形式で排除後の請求対象を明確かつ簡潔に限定できない時、先行技術と重複する部分を排除することでネガティブな表現形式による記載とするならば、新規事項の導入とは見なさない。

例えば請求項に上位概念の技術的特徴が記載され、明細書にはそれに対応して多数の選択肢である下位概念の技術的特徴が記載され、その中のいくつかの選択肢の発明が先行技術があったならば、先行技術との重複を避けるため、明細書におけるその選択肢の削除を許可し、請求項でその選択肢を排除する形式（例えば、包まない、包括しない、除外する）で補正すること、即ち、ネガティブな表現形式で上位概念の技術的特徴を記載することが認められる。補正後の明細書及び請求項は出願時に開示されていない技術的特徴が追加されている（即ち先行技術が排除されている）が、例外的に新規事項の導入とは見なさなくてもよい。

前述の状況において、たとえ出願時の明細書にその先行技術が開示されていなくても、明細書及び請求項における上位概念の技術的特徴からその先行技術を排除するネガティブな表現形式で補正することを認め、補正後の明細書及び請求項において出願時に開示されていない技術的特徴が追加されても、例外的に新規事項の導入と見なさなくてもよい。

前述のネガティブな表現形式の補正は、特許出願に係る発明が新規性欠如、新規性の擬制喪失（拡大先願による新規性喪失)、又は先願主義原則の不適合となる引用文献を克服する場合に限られる。ただし「同日出願」の引用文献についてはそのネガティブな表現形式の補正を適用しない。そのほかに、特許出願に係る発明が「人間」を含むことで公の秩序又は善良な風俗を害することに関わる場合､「人間」を排除する方法で補正してもよい。

出願人は審査意見通知が行われる前に、先行技術と重複する部分を排除するというネガティブな表現形式で請求項を自発的に補正し、排除される事項が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されていないならば、排除しようとする先行技術文献を提出し、理由を説明しなければならず、提出しないときは、新規事項の導入をみなす。

4.2.3　許される変更

変更された後に出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない状況には、通常、以下の状況が見られる。

(1) 上位概念又は下位概念に変更する場合

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明記されているもの以外に、以下の 2 種類の状況についても、出願時の明細書、特許請求の範囲又は囲面で開示される範囲内の補正であるものとして認める。

a. 特許請求の範囲において下位概念の部分を特定する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、その削除された限定条件が技術上実質的に意味のないものであり、かつその削除の結果明らかに新規技術の導入がないこと、又は、その削除された限定条件が下位概念に対して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に記載された事項を検討し、例えば実施方法及び発明が解決しようとする課題によって、当業者が特許請求の範囲において補正された技術的特徴を明確に知ることができ、その特定された上位概念の発明又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ている事項であるとを知り得る場合。

特許請求の範囲で発明を特定する技術的特徴が上位化された結果、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事項に含まれる場合、例えば、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に「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」に変更した場合、変更の結果「銅」以外の金属元素が追加されてしまう。同様に、特許請求の範囲で発明を特定する技術的特徴が下位化された結果、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特定事項で限定された場合、例えば、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に「金属」のみと記載され、特許請求の範囲に記載された「金属」を下位の「銅」に変更した場合、「金属」に「銅」等のさまざまな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~~は「金属」が特定元素の「鋼」であることを指していないので、上記の二種類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る範囲を超えるものである。

事例 1：上位概念の「制御装置が正常に実行されない場合」を下位概念の「制御装置が正常に実行されておらず、否信号が生じた場合」に変更する例において、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で、制御装置が正常に実行されない場合、正信号がない状況が一定時間持続し、リセット信号を発生するとのみ記載されている。補正後に追加されている「否信号が生じる」という限定条件はリセット信号が否信号に基づいて生じたもので、正信号がないことによるものではなくなっているが、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面にはそれに関する事項の記載がないため、このような発明を特定する限定条件の補正は許されない。

事例 2：下位概念の「ソース及びドレインの不純物拡散領域」を上位概念の「ソース及びドレインの不純物領域」に変更する例において、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で本発明は活性領域の半導体層が特定の材料で構成された特定の構造であることが既に記載されており、当初の請求項に「不純物拡散領域」でソース及びドレインを構成するという下位概念が記載されているが、いかなる不純物領域もソース及びドレイン領域を構成できることが記載から自明であり、下位概念自体が含む限定条件の用語である「拡散」を削除し上位概念に変更しても、発明の技術上の意義になんら影響も及ぼすに至らず、かつ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、このような発明を特定する限定条件を拡大する補正は許される。

事例 3：上位概念の「記録又は再生装置」を下位概念の「ディスク記録又は再生装置」に変更する例において、出願時の明細書、特許出願の範囲又は図面に 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（例えば、本発明が「記録又は再生装置」が動作指令を受けない場合に給電を調節することによりバッテリの電力消費を低減できるという記載）から、その発明は CD－ROM 光ディスク再生装置に適用できるだけでなく、同時にその他のいかなる「ディスク記録又は再生装置」にも適用できることが明らかであるため、このような発明を特定する限定条件を一部減縮する補正は許される。

事例 4：上位概念の「ワーク」を下位概念の「矩形ワーク」に変更して、「矩形」の限定条件を追加する例において、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面には、ガラス基板、チップ及びその他のワークがコーティング装置によって薄膜を塗布されることが記載されており、ほとんどの実施例では正方形のワークであるが、典型的なガラス基板が矩形であることは明らかであるため、このような発明を特定する限定条件の一部減縮する補正は許される。

(2) 請求項の数値限定を変更する場合

a. より広い範囲から実施例で特定された「より好ましい範囲」に減縮する場合。例えば当初の請求項で記載された某化学的方法の反応条件は pH＝6～12 であり、明細書の実施例に記載された「より好ましい範囲」が pH＝6～8 である時、pH＝10～12 の反応条件が既に先行技術で公開されたものであれば、広範囲で特定された pH は新規性を失ってしまうので、請求項を pH＝6～8 に特定しなおすことが許される。ただし、請求項を新たに pH＝6～9 と限定することは、明細書に pH＝6～9 の記載がないため許されない。また、n＝1～x の正整数と記載されている場合、その中の正整数は明確に記載されているものであるため、広い範囲をその中のより好ましい範囲に減縮することは許される。

b. 狭い範囲から実施例で特定された「より好ましい範囲」に拡大する場合。

例えば、当初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、HLB 値（親水性一親油性平衡値）が 9～11 となっているが、明細書の実施例に既に有効成分 X を含む瞬間凝固接着剤がいくつか記載され、その HLB 値の範囲が 7.5～11 であるとの記載があるならば、請求項を新たに HLB 値 7.5～11 と限定しなおすことが許される。

c. 請求項に記載される数値の範囲の上限値と下限値を変更する場合、同時に以下の二条件を満たせば新規事項の導入とはならず、補正が許される。（i）変更後の数値範囲の端点値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ている数値範囲内に含まれる。例えば、当初の特許請求の範囲に記載される温度が 20℃～90℃であり、出願時の明細書又は特許請求の範囲に 20℃～90℃の範囲における特定値 40℃、60℃及び 80℃が記載されているときは、特許請求の範囲の温度範囲を 40℃～80℃、60℃～80℃又は 60℃～90℃に補正することが許される。

d. ネガティブな表現形式を用いた具体的な数値に補正する場合。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、排除（例えば、含まない、包括しない）の記載方法に補正することが例外的に許される。例えば、当初の請求項に記載される数値がＸ1＝600～10000 であり、先行技術の範囲がＸ2＝240～1500 であり、Ｘ1＝600～1500 の部分がＸ2 と重なっているため新規性を失ってしまうときは、1500 という数値が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されていないため、請求項をその数値（1500）を含むＸ1＝1500～10000 に変更することは許されない。ただし、重複部分を排除する記載形式で請求項に記載される数値の範囲を「Ｘ1＞1500～10000」、又は「Ｘ1＝600～10000、ただし、600～1500 を含まない」に補正することは例外的に許される。

e. 明らかな数値の誤記を修正する場合（第九章 3.3.1「誤記の訂正」を参照）。

(3) 請求項の某技術的特徴を、明細書におけるその技術的特徴自体について記載された全体の詳細な組成又は構造に置換する場合。例えば、請求項の「交通信号装置」を明細書における対応の記載である「LED、パネル、タイマーで構成される信号灯」に置換する場合。

(4) 独立項のカテゴリー、請求対象の名称又は技術的特徴をそれらに関連するその他の補正に合わせて変更する場合。

(5) 従属項の従属関係又は限定部分を変更して、専利法施行細則の関連規定に適合させ、出願時の明細書で記載された実施方法又は実施例を正確に反映させる場合。

(6) 独立項の某技術的特徴を詳述したり、某技術的特徴を追加するために形成されたもう一つの独立項を、より明確、簡潔にするため従属項の記載形式に書き換える場合。

(7) 単一性の規定に適合する二独立項において同一の内容の重複記載を避け、

請求項の記載を明確、簡潔にするため、前に配置された別の請求項を引用する形式を用い、引用記載形式の独立項に書き換える場合。

(8) 請求項の記載形式を二部(two part)形式から要件列挙（one part）形式に変更、又は要件列挙形式から二部形式に変更する場合。

(9) 二部形式において、特徴部分の先行技術と共通する部分の技術的特徴を前提部分に書き換える場合、又は前提部分の先行技術とは異なる部分の技術的特徴を特徴部分に書き換える場合。

(10) 当初の請求項が特定の機能（ファンクション）でその構造、材料又は動作の技術的特徴を表示している時、即ち、ミーンズ・プラス・ファンクション(MPF)の表現又はステップ・プラス・ファンクション(SPF)で特許請求の範囲を特定している時に、明細書において明確に記載されているその機能に対応する構造、材料又はステップに変更する場合。ただし、補足される実施例は除外する。

(11) 明細書で開示された技術的特徴（形式的に記載された内容及び形式的に記載されていないが実質的に既に暗示されている内容を含む）で請求項の技術的特徴を置換する場合。

(12) 元来開放式の移行句で記載されていた化学組成物の発明に係る請求項を、閉鎖式の移行句での記載に補正する場合。

4.3　要約書

要約書は、発明に開示される内容を簡潔に述べなければならず、かつその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な用途に限る。その文字数は原則として 250 字を超えない。化学式のあるときは、発明の特徴を最も示すことのできるものを掲げなければならない。また、要約書は、商業的な宣伝文言を記載してはならない。上記規定に適合しないときは、期限を定めて補正するよう出願人に通知すること、又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。

要約書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される範囲を超えてはならない。例えば明細書に各種化学式が開示されている場合に限って、要約書の中で発明の特徴を最も表すことができる化学式に補正することが許される。

4.4　図面

出願人は当該発明の技術的特徴を最もよく表すことができる図を選択図に指定しなければならず、かつその主な符号を列記し、簡潔に説明しなければならない。図面の開示方法が規定に適合しないか、開示が不十分であるときは、期限を定めて補正するよう出願人に審査意見通知書で通知すべきである。出願人による図面の補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される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にレーザーペン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、発射されるレーザー光が異なる図案と呈する可能性があるが、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、図該レーザーペンの横断面形状が弧形であることを示す図面を追加した場合、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えてしまう。又、例えば特許請求の範囲で既に半導体素子の寸法が明確に記載されており、明細書で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、その寸法の数値が測量時に使われた機械及び測量時の所在位置と大きな関連性があることを当業者が理解できるのであれば、その機械及び位置の図面を追加することが認められる。

以下に挙げられた補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない。

（1）特許請求の範囲又は明細書に記載されている技術的特徴又は実施例が図面で開示されていない時に、それを図面に追加する場合。

（2）出願時の明細書で引用されている先行技術を特許出願に係る発明により近い先行技術に補正することを許された時、当初の図面における先行技術の図面を補正に合わせて特許出願に係る発明により近い図面に補正する場合。

（3）出願時の明細書が発明自体に影響しないことを前提として、出願前に既に公然知られていた先行技術を追加し、それに合わせて図面においてその先行技術に関連する図面を追加する場合。

（4）工業製図方法を参照せずに製図された図面を補正して規定に適合させる場合。

（5）図面の補正部分が、出願時の明細書における文言による説明で既に明確に表現されている場合。

（6）出願時の明細書における文言による説明で明確に表現されていない、又は、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、当業者が出願時の明細書の文言から直接的かつ一義的に導き出すことができる場合、発明の各技術的特徴及びそれによって構成される技術手段を直接的に理解するのに役立たせるため、図面を補正してもよい。

（7）図面の部品の符号が出願時の明細書又は補正後の明細書と一致せず、改めて符号を付す場合。

（8）図面の番号が出願時の明細書又は補正後の明細書での図面の簡単な説明と一致せず、改めて番号を付す場合。

（9）図面で開示さた技術内容に関連する文言を明細書中に加える場合、又は図面での必要としない用語と註訳を削除する場合。

（10）図面（又は写真）が小さすぎるが、明細書で既に明確に記載されている状況において、図面（又は写真）の局部の構造を更に明らかにするため、局部構造の拡大図を追加する場合、又は拡大された全体図（又は写真）に差し替える場合。

（11）明細書の一部の内容を削除する補正を行うときは、同時に対応する図面を削除するが、図面の中で対応する余分な部分の削除が難しい場合は、保留することができる。

(12) 図番号のFig1を第一図、図一又は図1に補正する場合。
(13) 上下、左右が逆であった図面を正確な図面に補正する場合。

5. 許されない補正

5.1 許されない追加

(1) 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面が既に明確かつ十分に開示されており、さらに出願時の明細書、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場合。例えば、物品の構造に係る特許で、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面にその物品の外部形状のみ明確かつ十分に開示されており、補正により物品の内部構造の記述を追加する場合。また、例えば、出願時の明細書で既に某化学物質が明確かつ十分に開示されているが、その化学物質の製造方法が記載していないので、その製造方法を追加する場合。

(2) 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面における不明確又は不十分な内容開示に対して、明確かつ十分に開示された技術内容を追加することにより、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の内容に基づいて実施できるようになるが、その技術内容が当業者にとって出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の記載事項から直接的又は一義的に導き出せないものである場合は、新規事項の導入となる。

(3) 追加される通常の知識に属する技術が、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ではなく、当業者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た事項から直接的かつ一義的に導き出すことのできない場合。

例えば、発明が電柱に登るための携帯可能な梯子であって、梯子本体をねじることで移動できる時、梯子の頭頂部にフックを追加した特殊構造として、ねじって移動する時に電柱をしっかりと夾んだり外したりして、更に安全を期すよう補正する場合、そのフックが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、当業者であっても直接的かつ一義的に導き出すことができないので、そのフック構成の追加は新規事項の導入となる。

(4) 当業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導き出すことのできない用途又は効果を追加とする場合。例えば、発明が「殺虫用農薬」であり、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に除草剤の用途が記載されていないにもかかわらず、「殺虫用農薬及び除草剤」と補正する場合。

(5) 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で言及されていない付加成分を追加して、出願時になかった特殊な効果を追加する場合。

(6) 追加する技術的特徴が図面を測量して得られた寸法の数値である場合。

(7) 図面の追加において、その図面に示される内容が出願時の明細書に開示されていない場合。

5.2　許されない削除

(1) 明細書からある内容を削除することにより、請求対象が変わってしまい、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超える場合。

例えば、発明が多層積層板であって、明細書に記載された実施例の構造において外層がポリエチレンである時、その外層のポリエチレンに関する記述を削除したことで、補正後の積層板は当初の積層板とは全く違うものになってしまう。

(2) 当初の請求項における一部の技術的特徴を削除することで、限定条件が少なくなり、その技術的特徴が明細書及び図面において明らかに特許出願に係る発明にとって不可欠なものと認められており、削除の結果、請求対象が変わってしまい、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超える場合。

例えば、「リブを有する壁板」から必要な技術的特徴である「リブを有する」を削除して「壁板」に補正すると、後者は出願時の明細書及び図面に開示されていないものとなり、かつ当初の「リブを有する」と限定される壁板から各種の壁板に（範囲が）拡大されてしまう。

(3) ミーンズ・プラス・ファンクション・クレーム又はステップ・プラス・ファンクション・クレーム、及び性質、機能、効果、用途によってのみ明確に特定できる物の請求項について、その中の既に明確に特許出願に係る発明にとって不可欠であると認定される性質、機能、効果、用途等の用語を削除した結果、請求対象が変わってしまい、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超える場合。

5.3　許されない変更

(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その下位概念の発明が記載されておらず、当業者にあっても直接的かつ一義的に導き出すことのできないものである場合。

例えば出願時の明細書で記載されている上位概念の「波動(wave motion)照射」を下位概念の「低線量Ｘ線照射」に変更し、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面には波動を発する装置で集中応力分布状況を測定するとのみ記載され、「低線量Ｘ線照射」との記載がなく、波動照射方法が、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も暗示している可能性があり、「低線量Ｘ線照射」が補正前に明確に定義されていた特定事項でないので、直接的かつ一義的に導き出すことのできないものとなる。

(2) 発明のカテゴリーを変更し、その異なるカテゴリーの発明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、かつ当業者によって出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で記載された事項から直接的かつ一義的に導き出すことのできない場合。

(3) 明細書又は特許請求の範囲における一部の技術的特徴を変更することで、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

示される範囲を超えてしまう場合。

例えば、発明がフライアッシュ骨材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「加熱窯炉壁は中間に保温層の内・外壁が設置されている」とのみが記載されている時、その中の保温層を「高温蒸気通路」に補正する場合、その内・外壁の中間が実質的に高温蒸気通路であることは、当業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導き出すことができるものではない。

また例えば、発明が自動缶シーマの構造であって、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に「回転盤上方中央において四段カム装置で 8 台のアーム装置に対応する」とのみ記載されているが、数字の部分を「三段カム装置」及び「6 台のアーム装置」に補正する場合、カム装置とアーム装置はそれぞれ異なる数での組合せが可能なので、「三段カム装置」と「6 台のアーム装置」という事項は当業者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た事項から直接的かつ一義的に導き出すことのできるものではない。

(4) 特許請求の範囲における一部の技術的特徴に関する用語を置換することで出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された事項を超えてしまう場合、たとえその事項がその発明に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ている、又は暗示されている特定事項でなければ、置換の結果、請求対象及び発明が解決しようとする課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は「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」に変更した場合、後者は先行技術であるが、前者が明確に記載又は暗示する特定事項ではない。たとえ出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に「金属及び近似の強度を有する複合材料」と記載されていても、近似の強度を有する複合材料には炭素繊維以外に、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」は明確に記載又は示唆された特定事項でないので、「金属」から「炭素繊維複合材料」への変更は新規事項の導入となる。

(5) 技術的性質を有しない発明（即ち、発明が課題を解決する手段が技術分野の技術手段に関わりのないもので、発明の定義に該当しないもの）を、技術的性質を有する発明に変更する場合。

(6) 実施不可能な発明を、補正によって実施可能な発明の技術内容とする場合。

例えば、作業工具に関する特許出願で、出願時の明細書及び図面の記載内容に基づいて操作・使用できないものを、補正によって操作・実施の手順に変更し、変更後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いないもので、また当業者であっても出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出すことのできないものである場合。

(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る場合。

例えば、合成の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」という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から引例である先行技術に 50℃で同様な重合反応が行なわれていることが記載されていることを知り、出願時の明細書における「より高い温度」を「50℃より高い温度」に補正する時、この「50℃より高い温度」が「より高い温度」に含まれると認められるものであっても、当業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」が暗示する意味が、「50℃より高い温度」にのみに限定されていると理解することができないので、この補正は新規事項の導入となる。

(8) 化学物質に関する発明について、当初は物理的又は化学的性質で特定されていたが、その後その物質の化学構造式が判明したので、その化学構造式をさらに追加する場合。

(9) 引例である先行技術を回避するために特許請求の範囲を減縮し、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る範囲を超えていないが、出願時の明細書で裏付けられない、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相異なる場合。

6. 審査の留意事項

(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り、当業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いずれかが正しいかを明らかに判断できるものであるときは、不正確な事項を正確な事項に補正することを許可することができる。また出願時の明細書と図面との間に不一致がみられるときも、一致させるように補正すべきである。

(2) 出願時に外国語書面の明細書、図面で先に出願し、指定期間内に外国語書面の範囲を超えていない中国語書面を提出したもの（第八章第 2.2 節を参照）について、後に中国語書面の補正があり、その補正が出願時の明細書、図面で開示される範囲を超えているか否かを判断するときは、その中国語書面を対比の基礎とすべきである。

(3) 出願人から提出された補正が出願時の明細書、特許出願の範囲又は図面で開示される範囲を超えているときは、審査意見通知書で出願人に通知すべきであり、出願人の応答理由が成立しない場合、又は補正が提出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る範囲を超えているという理由で、拒絶査定とすることができる。

(4) 出願人が補正本のみを提出し、その提出した補正内容について理由を明記していない、又は出願時の明細書、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、審査官がその補正内容と出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面との間の対応関係を確認できないときは、その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る範囲を超えていると認めることができる。

(5) 明細書、特許請求の範囲又は図面について複数回の補正があった時、最新

の補正本を出願時の明細書、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で開示される範囲を超えているか否かの判断を下す。ただし、出願人が複数回数にわたって異なる補正箇所の補正頁を提出した場合は、逐次審査すべきである。

（6）優先権主張の証明書類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ので、補正が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面開示の範囲を超えているかを判断するために照合する依拠とはならない。

（7）出願人が補正時に発明の新効果、新用途、新規の実験データ、新規の実施例を追加したり、明細書、特許請求の範囲に又は図面そのものに対する補正ではなく、技術内容と関連する補足資料を提出したりする時、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に特許請求の範囲に補正するための依拠として追加することはできず、また本章で述べる補正事項にはあたらず、それらの補足資料は特許要件の審査の参考としてのみ供することができる。

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

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

油性固形化粧料組成物

【特許請求の範囲】

1. 主成分として、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含有する油性固形化粧料組成物。
2. 前記油溶性高分子物質がビニルモノマーとC_8以上のアルキル基との共重合体である、請求項１に記載の組成物。
3. 前記油溶性高分子物質がポリイソプレン、エチレンプロピレンゴム、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリブタジエン等のゴム状重合体から選ばれる、請求項１に記載の組成物。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

主成分として油溶性高分子物質、沸点が280℃以下の揮発性油溶液及び固形潤滑油を含有し、前記油溶性高分子物質がビニルモノマーとC_8以上のアルキル基との共重合体であり、ポリイソプレン、エチレンプロピレンゴム、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリブタジエン等のゴム状重合体から選ばれる、油性固形化粧組成物。

【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る範囲を超えていな

い。

【説明】

補正後の請求項に記載された事項が、補正前の明細書に既に記載されており、「油溶性高分子」は補正前の請求項1に記載されている発明特定事項であり、また、「ビニルモノマーとC_8以上のアルキル基との共重合体」又は「ポリイソプレン、エチレンプロピレンゴム、エチレン-酢酸ビニル共重合体、ポリブタジエン等のゴム状重合体から選ばれること」がそれぞれ補正前の請求項2と請求項3に記載されているので、補正によって新規事項が導入されていない。

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、難燃性を有する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り…。熱可塑性樹脂としてはポリエステル及びポリアミドが例示される。

●補正後の明細書と特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【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、難燃性を有する熱可塑性樹脂組成物。

【明細書】

（同上）

【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る範囲を超えている。

【説明】

補正後の請求項は上位概念とする「熱可塑性樹脂」から出願時の明細書に記載されていない下位概念とする「縮合系の熱可塑性樹脂」に補正されている。しかし「熱可塑性樹脂」には「縮合系の熱可塑性樹脂」以外に、付加重合系の熱可塑性樹脂も含まれ、かつ「ポリエステル樹脂及びポリアミド樹脂」の上位概念には鎖状熱可塑性樹脂、熱可塑性合成樹脂等があり、補正された「縮合系の熱可塑性樹脂」は出願時の明細書に記載されている「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」から直接的かつ一義的に導き出せるものとは認められず、このため補正により新規事項が導入されるものとなる。

事例3. 上位概念を下位概念に補正－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
　電子制御式ゲーム機
【特許請求の範囲】
　……電子制御式ゲーム機。
【明細書】
　……従来ゲーム用の遊技媒体（たとえばコイン、球等）を遊技者が投入することに基づいてゲームを行い、その結果遊技媒体を賞として排出するゲーム機が知られている。
　……本願発明のゲーム機は遊技媒体（例えばコイン等）を投入し、…遊技媒体としてコインを使用するコインゲーム機を例に挙げて説明したが、遊技媒体として球を使用するものであってもよい。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
　（同上）
【特許請求の範囲】
　（同上）
【明細書】
　……従来ゲーム用の遊技媒体（たとえばコイン、球等）を遊技者が投入することに基づいてゲームを行い、その結果遊技媒体を賞として排出するゲーム機が知られている。
　……本願発明のゲーム機は遊技媒体（例えばコイン等）を投入するものであり、…遊技媒体としてコインを使用するコインゲーム機を例に挙げて説明したが、遊技媒体として球を使用するもの、あるいは金額が記憶された遊技カードを使用するものであってもよい。
【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る範囲を超えている。
【説明】
　出願時の明細書に記載されている上位概念としての「遊技媒体」は、コイン及び球についてのみが例示されている。「遊技媒体」という用語には「紙幣、コインの数量又は現金の金額が記憶されたメモリカセット」、あるいは「コイン数、球又は現金の金額が記憶された遊技カード」等が含まれるが、出願時の明細書に記載されている上位概念としての「遊技媒体」から、補正後の下位概念としての「球を使用するもの、あるいは金額が記憶された遊技カードを使用するもの」にのみ限定された事項を理解したり直接的かつ一義的に導き出したりすることはできない。

事例4. 上位、下位概念の変更－特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
　消化器疾患治療剤
【特許請求の範囲】

1. シメチジン（Cimetidine）拮抗剤から成る消化器疾患治療剤。
2. ヒスタミンH_2受容体拮抗剤から成る、請求項１に記載の消化器疾患治療剤。

【明細書】
…本願発明の薬剤は、消化器でその効果を発現し、その用法はヒスタミンH_2拮抗剤と同一である。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲：

【発明の名称】
（同上）
【特許請求の範囲】
シメチジン（Cimetidine）拮抗剤から成る消化性潰瘍治療剤。
【明細書】
（同上）
【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る範囲を超えている。
【説明】
補正後の請求項に記載されている「消化性潰瘍治療剤」は補正前の「消化器疾患治療剤」の下位概念である。「消化器疾患治療剤」には、例えば腸胃の消化を助ける薬剤や胃腸潰瘍による疼痛を緩和する薬剤が含まれるが、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面にはその治療効果又は用途が開示されておらず、当業者であっても上位概念「消化器疾患治療剤」から下位概念「消化性潰瘍治療剤」を直接的かつ一義的に導き出すことはできない。
補正後の請求項に記載されている「消化性潰瘍治療剤」が補正前の「ヒスタミンH_2受容体拮抗剤」の上位概念だったとしても、他の薬剤、例えば「胃酸分泌抑制剤」も「ヒスタミンH_2受容体拮抗剤」の上位概念であり、また、「消化性潰瘍治療剤」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ため、当業者であっても下位概念の「ヒスタミンH_2受容体拮抗剤」から上位概念の「消化性潰瘍治療剤」を直接的かつ一義的に導き出すことはできない。

事例5. 下位概念を上位概念に補正－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
渦巻ばね支持体
【特許請求の範囲】
……渦巻ばね支持体。
【明細書】
……、渦巻ばね支持体は……。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
（同上）

【特許請求の範囲】
（同上）
【明細書】
……、渦巻ばね等の弾性部品を含む支持体は……。
【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る範囲を超えている。
【説明】
特許請求の範囲及び図面は補正の前後で変更がないが、出願時の明細書の発明の内容に記載されている「渦巻ばね支持体」（下位概念）を補正により「渦巻ばね等の弾性部品を含む支持体」（上位概念）とすることは、下位概念の発明から上位概念の発明への補正となる。特許請求の範囲及び図面の内容により渦巻ばね支持体が具体的に限定されていても、発明の内容が補正により元来の具体的な渦巻ばね支持体から全ての弾性部品にまで拡大されることは、新規事項の導入と認定することができる。

事例6. 二部形式（ジェプソン形式）の特許請求の範囲の補正

●補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】
A、B、Cを含み、
Aが……（Aの内容及び連結関係を具体的に記述）である〇〇装置において、
Bが……（Bの内容及び連結関係を具体的に記述）、
Cが……（Cの内容及び連結関係を具体的に記述）
に改良された〇〇装置。
【明細書】
……（A、B、Cの内容及び連結関係を具体的に記述）、……。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
（同上）
【特許請求の範囲】
A、B、Cを含み、
Aが……（Aの内容及び連結関係を具体的に記述）、
Bが……（Bの内容及び連結関係を具体的に記述）である〇〇装置において、
Cが……（Cの内容及び連結関係を具体的に記述）
に改良された〇〇装置。
【明細書】
（同上）
【結論】
該補正は、当初明細書又は図面等に記載した事項の範囲を超えていない。
【説明】

補正後の請求項は元来特徴部分に列挙されていたものが前提部分へ記載されており、補正後に新規事項が導入されていない。

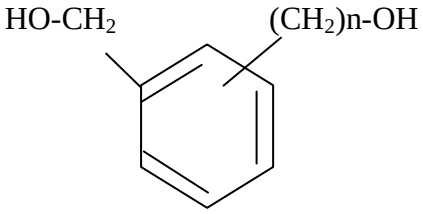
事例7. 数値限定の変更－マーカッシュ形式の特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

置換ベンジルアルコール

【特許請求の範囲】



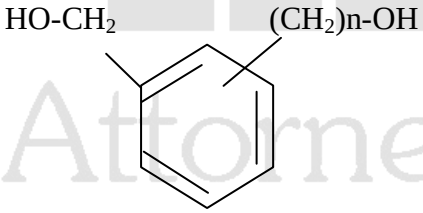
……nは2～5の整数……

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【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で開示される範囲を超えていない。

【説明】

「nは2～5の整数」という記載と「nは2、3、4又は5」という記載は表現が異なるが、意味するところは同じである。同様に「nは3～5の整数」と「nは3、4又は5」の意味も同じである。本願において、「nは2、3、4又は5」という記載を「nは3、4又は5」にする補正は、選択肢の一部を削除したに過ぎず、削除後の事項は出願時の明細書に記載されるものと認められるため、「nは2、3、4又は5」という記載を「nは3、4又は5」にする補正は、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

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

中空微小体

【特許請求の範囲】

200～10000μmの実質的に規則的な直径、及び0.1～1000μmの実質的に規則的な厚さを有する、中空で微小なガラス球。

【明細書】

……該微小なガラス球は、最終的な需要に応じて、種々の直径及び厚さとすることができ、直径は200～10000μm、最も好ましくは500～6000μmであり、厚さは0.1～1000μm、最も好ましくは0.5～400μmである。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

500～6000μmの実質的に規則的な直径、及び0.5～400μmの実質的に規則的な厚さを有する中空で微小なガラス球。

【明細書】

（同上）

【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る範囲を超えていない。

【説明】

補正前の明細書に記載されている中空で微小なガラス球の直径及び厚さの数値範囲を、出願時の明細書に明記されている「最も好ましい範囲」の数値に補正することは、補正後の数値範囲が補正前の明細書に記載されている事項と一致するため、新規事項の導入にはならない。

事例9.数値限定の変更－特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

安定化されたレゾルシン配合剤

【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%の数値が好ましい。(0.1重量%、1重量%という値は記載されていない。)

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【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】
　（同上）
【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る範囲を超えている。
【説明】
　補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面に0.1重量%、1重量%という数値がいずれも記載されておらず、かつその数値範囲は「0.1～1重量%」と特に指定されていない。その0.1～1重量%という数値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せないため、補正後に新規事項の導入となってしまう。

事例10. 数値限定の変更－特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【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。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
　（同上）
【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乃至10,000cPである感圧接着剤組成物。
【明細書】
　（同上）
【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る範囲を超えている。
【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、その接着剤組成物の粘度の範囲は開示されていない。3,500cP乃至10,000cPという数値範囲の限定は、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せないため、補正後に新規事項の導入

となってしまう。

事例11. 数値限定の変更－特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【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乃至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乃至で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。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【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乃至12,000cPである感圧接着剤組成物。

【明細書】

（同上）

【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る範囲を超えている。

【説明】

補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面には、感圧接着剤組成物の室温下で測定した粘度は3,500cP乃至で10,000cPであることが記載され、かつ感圧接着剤組成物の室温下で測定した粘度は12,000cPであった実施例が記載されているものの、10,000cP乃至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ている数値範囲には含まれず、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せないため、粘度の範囲を3,500cP乃至10,000cPから3,500cP乃至12,000cPに補正することは新規事項の導入となってしまう。

事例12. 構成変更による効果追加－特許請求の範囲及び明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

パチンコ玉計数装置

【特許請求の範囲】

部材が設置され、該部材が押し下げられるたびに、円筒状通路の中のパチンコが円筒状通路に設置されたパチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する小穴に落ち、その部材の押し下げ回数を計数するパチンコ玉計数装置。

【明細書】
……本願発明において、パチンコ玉は円筒状通路を通過し、円筒状通路の途中に小穴を設け、その内径はパチンコ玉の直径よりも一回り大きく、可動な部材で小穴を塞ぎ、パチンコ玉１個がその小穴の部位を通過するときに部材を１回押し下げ、パチンコ玉が小穴に落ちて、正確に計数することができる。
実施例によれば、押し下げられる該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。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
（同上）
【特許請求の範囲】
部材が設置され、該部材の頂部にはパチンコ玉と接触する部分に斜面が形成され、該部材が押し下げられるたびに、円筒状通路の中のパチンコが円筒状通路に設置されたパチンコ玉の直径より一回り大きな内径を有する小穴に落ち、その部材の押し下げ回数を計数するパチンコ玉計数装置。
【明細書】
……本願発明において、パチンコ玉は円筒状通路を通過し、円筒上通路の途中に小穴を設け、その内径はパチンコ玉の直径よりも一回り大きく、可動な部材で小穴を塞ぎ、パチンコ玉１個がその小穴の部位を通過するときに部材を１回押し下げ、パチンコ玉が小穴に落ちて、正確に計数することができ、押し下げられる該部材の頂部には斜面が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で開示される範囲を超えていない。
【説明】
補正は明細書の実施例における記載事項を特許出願に係る発明として請求項に追加したものである。また、補正後に実施例に記載される発明の効果において補正されているが、補正前の明細書にすでに記載されていた事項であるので、このような補正は新規事項の導入にはならない。

事例13. 効果の追加－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【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】
ウインドガラスの略全面にわたってアンテナとして機能する透明導電性薄膜が設けられており、且つ自動車用ラジオ装置及びアンテナアンプの電源に接続されている、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。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

（同上）

【明細書】

……以上の如く、本実施例の透明導電性薄膜はアンテナとヒータと熱線遮蔽の機能を兼ね備える。

【結論】

出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えている。

【説明】

補正後の明細書には透明導電性薄膜が熱線遮蔽の機能も有することが追加されているが、補正前（出願時）の明細書、特許請求の範囲又は図面には熱線遮蔽の機能を有することが開示されていない。このためこの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導き出されるものとは認められず、補正後に新規事項が導入されたものとなる。

事例14. 構造及び効果の追加－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【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孔を有する突起面を設けて、該突起部分に定着板を嵌入し、さらに円錐孔を有する突起部の加熱枠を圧入して加圧接合できる熱溶接方法。

【明細書】

……本願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を有する突起部が軟化して定着板を固定することで、熱可塑性樹脂基板に定着板を堅牢に固定できる。

【図面】

……（加熱枠の突起部には環状部があることが開示されている）

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

（同上）

【明細書】

……本願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を有する突起部が軟化して定着板を固定することで、熱可塑性樹脂基板に定着板を堅牢に固定できる。さらに、加熱枠の突起部の周りに環状部が設けら

れ、加熱枠を加圧することにより突起を変形させて形状を均一にする効果がある。

【図面】

（同上）

【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る範囲を超えていない。

【説明】

補正後の明細書に環状部を設けた加熱枠の構造及びその効果が出願時の明細書に開示されていない特殊な効果をもたらしていることが追加されている。出願時の明細書では文章で該環状部の機能が説明されていないが、当初の図面において加熱枠は環状部が開示されているので、当業者であれば図面から直接的かつ一義的にその構造及び効果を導き出すことができるため、新規事項の導入とはならない。

事例15.構造の追加－特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【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】

……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いる。さらに、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おり、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に沿って地盤に圧入される。ガイド板の先端部分には、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。数値で標示されるの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カメラのようにレーザー光を受光するターゲットが配置されている。

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、そのガイド面が杭を案内しながら圧入できる。

……レーザー発振器から出射されるレーザー光線は直進する特性を有するので、この特性を利用して固定されたガイド板によって杭列のラインの正確な方

向を簡単かつ精度良く維持することができる……。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【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、新たな杭の圧入をガイドするために本体に取り付けられるガイド板とを備え、さらに前記ガイド板に取り付けた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できる杭圧入引抜機。

【明細書】

（同上）

【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る範囲を超えていない。

【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、この特性を利用して固定されたガイド板によって杭列のラインの正確な方向を簡単かつ精度良く維持することができる」と記載されている。その説明により当業者であれば、（補正後の）レーザー発振器がガイド板上に取り付けられるこの機能を（取り付けの位置とは関係なく）理解することができるため、補正後の請求項の記載と補正前の明細書の記載はいずれも「ガイド板の先端部分にレーザー発振器を取り付けること」を考慮していると認められる。

さらに、補正前の明細書が「ガイド板にレーザー発振器を取り付けること」であると認められるからには、補正後の請求項における記載事項は補正前の明細書に開示されたものであるので、上記補正は新規事項の導入とはならない。

事例16. 構造の追加－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

排紙装置

【明細書】

……一軸上に設けられたローラと、そのローラに相対するガイドとの間で用紙を挟持搬送し、そのガイドをローラの外周面よりも軸心方向へ入り込ませるように配置することにより用紙を波打たせて腰付けを行う。

【図面】

……（ローラとガイドを軸方向において交互に配置することを開示）

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
（同上）
【明細書】
……一軸上に設けられたローラと、そのローラに相対するガイドとの間で用紙を挟持搬送し、ローラとガイドを軸方向において交互に配置するとともに、ガイドをローラの外周面よりも軸心方向に入り込ませるように配置することにより用紙を波打たせて腰付けを行う。
【図面】
（同上）
【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る範囲を超えていない。
【説明】
補正後の明細書に追加された「ローラとガイドを軸方向において交互に配置する」という説明は、補正前の図面における「ローラとガイドを軸方向において交互に配置する」ことの開示と明細書における「ガイドをローラの外周面よりも軸心方向へ入り込ませるように配置することにより用紙を波立たせ」の記述から直接的かつ一義的に導き出すことができるため、新規事項の導入とはならない。

事例17. 構造の追加－特許請求の範囲及び明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
自動点滅装置
【特許請求の範囲】
リレーにより接点を駆動して、照明灯の回路を開閉し、遅動性光導電素子によって該リレーを制御するように照明灯の光の一部を受ける自動点滅装置。
【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、光導電素子又はリレー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……。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
（同上）
【特許請求の範囲】
並列可変コンデンサを有するリレーを用いて接点を駆動して、照明灯の回路を開閉し、遅動性光導電素子によって該リレーを制御するように照明灯の光の一部を受ける自動点滅装置。
【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、光導電素子又はリレー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……。また、可変コンデンサをリレーに並列接続することで、電気容量を制御して容易に調整ができる。

【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る範囲を超えている。

【説明】

補正後に、「可変コンデンサをリレーに並列接続することで、電気容量を制御して容易に調整ができる」という説明が追加されている。当業者であれば明滅周期を変化させるための手段としてリレーに可変コンデンサを並列接続するだけで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悉しているが、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が記載されていないので、補正後に新規事項が導入されたものとなる。

事例18. 構造の変更－特許請求の範囲及び明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

緩衝部材

【特許請求の範囲】

緩衝部材であって、所要の形状を形成するため合成樹脂の緩衝材料からなる折曲突出物を含み、該緩衝部材が所要の形態を保つために折曲状態固定装置を設けた緩衝部材。

【明細書】

……その折曲突出物の折曲部は軟質の合成樹脂からなり、折曲状態固定装置によりその形態が保持される。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

緩衝部材であって、所要の形状を形成するため合成樹脂の緩衝材料からなる折曲突出物を含み、折曲部に接着テープを貼付した緩衝部材。

【明細書】

……その折曲突出物の折曲部は軟質の合成樹脂からなり、該折曲部に接着テープを貼付する。

【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る範囲を超えている。

【説明】

補正後の明細書及び請求項では、折曲状態固定装置が「接着テープ」に限定されているが、「折曲状態固定装置」として具体的に何を用いるかの記載がない。接着テープが形状固定に応用される技術であることはよく知られてい

るが、接着テープが唯一の形状固定の手段ではなく、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」から直接的かつ一義的に「接着テープ」を導き出すことができないため、この補正は新規事項の導入となる。

事例19. 製造工程の削除－特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

ステロイドの製造方法

【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、酸又はアルカリで処理して生成する、デルタ-メチルアンドロステン-４-アセトキシ-17β-オール-3-オンの製造方法。

【明細書】

……

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【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生成する、デルタ-メチルアンドロステン-４-アセトキシ-17β-オール-３-オンの製造方法。

【明細書】

（同上）

【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る範囲を超えていない。

【説明】

補正前の請求項には第一工程と第二工程を含む製造方法が記載されていたが、補正後は第一工程のみが含まれており、第一工程は補正前の明細書にすでに記載されているため、この補正によって新規事項の導入とはならない。

事例20. 用途の拡張－発明の名称、特許請求の範囲及び明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

ポンプ用の回転軸密封

【特許請求の範囲】

……ポンプ用の回転軸密封。

【明細書】

……ポンプ用の回転軸密封は……。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

回転軸密封

【特許請求の範囲】

……回転軸密封。

【明細書】

……流体機械に汎用される回転軸密封は……。

【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る範囲を超えている。

【説明】

補正前の請求項は「……ポンプ用の回転軸密封」（特定な用途の発明）、補正後の請求項は「……回転軸密封」であり、さらに補正後の明細書には「流体機械に汎用される回転軸密封」（他の用途にも適合できる発明）と説明されている。

補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面には特定の用途のみが開示されているが、ポンプに専ら適用される「回転軸密封」（特定な用途の発明）を他の用途も適合できる回転軸密封（他の用途にも適合できる発明）に補正した。したがって、この補正は新規事項の導入となる。

事例21.実施例の変更－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【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材料はポリエチレンであり、……

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

（同上）

【明細書】

（同上）

【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で開示される範囲を超えている。

【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、補正後はポリプロピレンに変更されているが、該補正後の積層板の構造が出願時の明細書に開示されている積層板の構造と完全に異なり、明細書への新規事項の導入となっている。

事例22. 実施例の追加－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【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、……

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
　（同上）
【特許請求の範囲】
　（同上）
【明細書】
　（同上）
【実施例】
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
　……あるいは外層構造がなくてもよい、……
【結論】
　出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えている。
【説明】
　補正前の明細書に多層積層板の外層構造はポリエチレンであると記載され、補正後に「外層構造がなくてもよい」という実施例が追加され、該補正後の積層板構造が出願時の明細書に開示されている積層板の構造とは異なるため、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

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
　コンピュータ装置
【特許請求の範囲】

本体とキーボードの間にRS232Cインターフェースケーブルを介して信号分配器を設け、他の入力／出力（I/O）装置を信号分配器に接続するコンピュータ装置。

【明細書】

……本体とキーボードの間に信号分配器を設け、RS232Cインターフェースケーブルを介して互いに接続する。他の入力／出力（I/O）装置、例えばプリンターを信号分配器に接続できる。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。

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

（同上）

【明細書】

……本体とキーボードの間にに信号分配器を設け、RS232Cインターフェースケーブルを介して互いに接続する。他の入力／出力（I/O）装置、例えばプリンターを信号分配器に接続する。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。

また、マウスをRS232Cインターフェースケーブルを介して信号分配器とプリンターに接続して操作することができる。このように、パーソナル・コンピュータ本体になんら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で開示される範囲を超えている。

【説明】

出願時の明細書には「他の入力／出力（I/O）装置、例えばプリンターを信号分配器に接続できる」と明記されており、その中の「他の入力／出力（I/O）装置」という用語にはプリンタとマウス以外に、ブラウン管（CRT）ディスプレイ、フロッピーディスクドライブ（FDD）、その他の類似する用語も含まれているため、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「他の入力／出力（I/O）装置」が「マウス」であると導き出すことはできない。

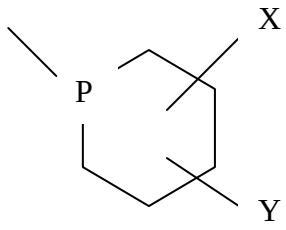
事例24. 実施例の追加－明細書の補正

●補正前の説明書及び特許請求の範囲

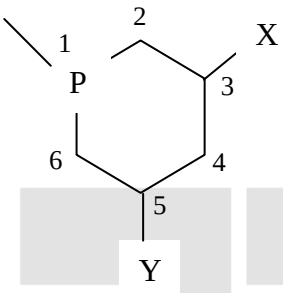
【発明の名称】

ホスファン誘導体

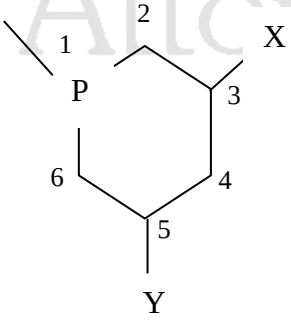
【特許請求の範囲】



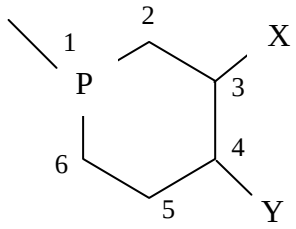
Ｘ＝アルキル又はアルケニル
Ｙ＝フェニル又はアルコキシ
【明細書】
好ましくは、



●補正後の明細書及び特許請求の範囲
【発明の名称】
（同上）
【特許請求の範囲】
（同上）
【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で開示される範囲を超えている。
【説明】
補正前の明細書には、具体的に3-X、5-Yのホスファン誘導体のみが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には置換位置が具体的に記載されておらず、不特定の位置としている。X、Yの位置配置の組み合わせには13種の可能性があり、当初の記載内容から直接的かつ一義的に3-X、4-Yという位置配置を導き出すことはできない。したがって、この補正は新規事項の導入となる。

事例25.操作機能の追加－明細書の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
往復振動型研磨装置
【明細書】
（発明は）往復振動型研磨装置であり、……研磨装置を往復振動させる部材が本体後上方に設けられ、部材のノズルから噴出した圧縮空気で回転が生じ、上記部材の回転時に回転中心点の移動により重点が変化し、本体前端の研磨部を往復振動させる。
【図面】
……（本体の後上方に設置された往復振動部材のノズルが前方を向いていることを開示している）

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】
（同上）
【明細書】
（発明は）往復振動型研磨装置であり、……研磨装置を往復振動させる部材が本体後上方に設けられ、部材のノズルから噴出した圧縮空気で回転が生じ、上記部材の回転時に回転中心点の移動により重点が変化し、本体前端の研磨部を往復振動させる。さらに、上記装置の操作時に、圧縮空気がノズルから上記研磨部に噴出されることにより、研磨部で生じる研磨屑を除去できる。
【図面】

（同上）

【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る範囲を超えている。

【説明】

補正前の図面でノズルが研磨部と同じ方向に向かっていることにより、噴出した圧縮空気が研磨屑を除去する効果を有するようにみえるが、ノズルは本体後上方に位置されているので、噴出した圧縮空気が本体前端の死角にある研磨部までは到達できない。したがって、補正後に追加された「……研磨部で小実研磨屑を除去できる」という操作は補正前の明細書、特許請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出せるものではない。

事例26.除くクレーム(排除する形式)に変更－特許請求の範囲の補正

●補正前の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

感光性平版印刷版

【特許請求の範囲】

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、ピコリン酸（2-ピリジンカルボン酸)、イソニコチン酸（4-ピリジンカルボン酸)、及びその類似化合物等が含まれ……。

（「含窒素複素環カルボン酸」が「ニコチン酸（3-ピリジンカルボン酸)」であることが記載された先行技術文献が発見された。）

●補正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

ケン化度60～80モル%の部分ケン化ポリ酢酸ビニルとエチレン性不飽和結合を１個以上有する光重合性モノマーからなる感光層を設けた感光性平版印刷版において、該感光層に含窒素複素環カルボン酸（ニコチン酸を除く）を該部分ケン化ポリ酢酸ビニルに対して１～100質量%含有させる感光性平版印刷版。

【明細書】

（同上）

【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る範囲を超えていない。

【説明】

先行技術文献に記載の「ニコチン酸」は請求項に記載の「含窒素複素環カルボン酸」に属するが、請求項にニコチン酸の技術的特徴が記載されていないので、請求項からニコチン酸を直接に削除することができない。したがって、請求項を「含窒素複素環カルボン酸（ニコチン酸を除く）」に補正して、先行技術文献に記載された事項を排除することは、本章4.2.2の(7)「排除（disclaimer）」の補正方法に該当する。

補正後の請求項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導き出せる事項ではないが、例外的に、新規事項の導入はないと見なす。

Attorneys-at-Law

第七章　審査意見通知書及び査定

【2022 年 7 月 1 日施行】

１．審査フロー及び審査意見通知書
　１．１特許を付与しない事由
　１．２審査の手順
　１．３審査意見通知書
２．最後通知
　２．１最後通知発行の態様
　２．２最後通知発行不可の態様
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
　３．１最後通知後の特許請求の範囲の補正事項
　３．１．１請求項の削除
　３．１．２特許請求の範囲の縮減
　３．１．３誤記の訂正
　３．１．４不明瞭記載の釈明
　３．２最後通知発行後の審査
４．分割出願及び最後通知
５．再審査及び最後通知
　５．１再審査時に直接最後通知を行う態様
　５．２初審査時最後通知発行の再審査時における効果
６．査定
７．審査における注意事項
８．事例説明

TIPLO Attorneys-at-Law

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、並びに審査意見通知書に明確性、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ず、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

専利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追加、補正による新事項の追加、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追加、及び新規性を有しないこと、拡大先願の要件を満たさないこと、先願主義の原則に反すること、発明及び実用新案の二重出願に適合しないこと、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ーの製造方法であり、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ー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、前述の情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。「検索する必要がない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。

「検索する必要がない又はすることができない」情況で、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ればならない。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り、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ず、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が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追加されている、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」情況に属する（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、例えは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情況が見つかり、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」情況に属するという情況において、特許請求の範囲が検索せずに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情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情況において、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。

上述の情況を除き、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、新規性喪失の例外の要件、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の情況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。

本項の場合以外、新請求項を追加することは、いずれも本節に係る特許請求の範囲の減縮に該当しない。

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、特許請求の範囲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、組版、印刷、タイピングによる誤植、もしくは技術用語、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、図面の番号、構成符号及び許可される必要な注記文字が明細書の記載と明らかに一致しないこと、又は各図面同士が明らかに一致せず、誤って描かれた場合等である。

明らかな誤りは、技術的誤記も含み、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を訂正し、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が出願当時の通常の知識に基づいて元の記載が明らかな過失又は誤りと判断し、かつこのような訂正以外、何もできない場合、誤記の訂正とみなすことができる。

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おり、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ず、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、初審査定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、新規性の喪失の例外要件に符合しない、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、完全に出願人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α＋β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α＋β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、同一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、特許査定とするべきである。

〔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、依然として単一の一般的発明概念（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、単一の一般的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、応答には理由有りと認められるが、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。

TIPLO Attorneys-at-Law

第八章　外国語書面出願の審査

【2022 年 7 月 1 日施行】

1. 序言
2. 用語の定義
　2.1　外国語書面（原文）
　2.2　中国語書面（翻訳文）
　2.3　一般補正と補正本(頁)
　2.4　誤訳訂正と誤訳訂正本(頁)
3. 中国語書面と外国語書面との照合
　3.1　外国語書面と照合すべき時
　3.2　中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えているか否か(原文新規事項）の判断
　　3.2.1　中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えている
　　3.2.2　中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えていない
4. 誤訳の訂正
　4.1　誤訳訂正の申請
　4.2　誤訳訂正の審査
　　4.2.1　形式的要件
　　4.2.2　実体的要件
　　　4.2.2.1　誤訳の判断
　　　4.2.2.2　誤訳訂正が外国語書面で開示される範囲を超えているか否かの判断
　4.3　異なる審査段階における誤訳の訂正
　　4.3.1　審査意見通知前における誤訳の訂正
　　4.3.2　審査意見通知後における誤訳の訂正
　　4.3.3　最終通知後における誤訳の訂正
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先後申請及び同日申請
　5.2　誤訳訂正と一般補正の合併審査
　　5.2.1　審査の順序
　　5.2.2　審査の結果
6. 誤訳訂正後に審査意見通知書又は最終通知書（ファイナル審査意見通知書）を発する態様
7. 特許権設定登録後の訂正における誤訳訂正の審査

8.　審査の留意事項
9.　事例の説明
9.1　審査時に誤訳を発見する状況
9.2　出願人が誤訳訂正を申請する状況
9.2.1　誤訳に属する
9.2.2　誤訳訂正が外国語書面で開示される範囲を超えていない
9.2.3　誤訳訂正が外国語書面で開示される範囲を超えている

Attorneys-at-Law

第八章　外国語書面出願の審査

1.　序言

特許出願人が特許主務機関に特許を出願するのに提出する明細書、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、先に外国語書面（原文）を提出し、特許主務機関の指定期間内に中国語書面（翻訳文）を提出したときは、外国語書面で提出された日を出願日とする。

出願日は出願が特許要件を満たしているか否かを確定する審査の基準日となるため、出願日の確定は極めて重要である。即ち、外国語書面で出願日を取得することを許可する依拠となるので、その内容を変更してはならない。さもなくば特許性について出願日を以って決定の基礎とする原則に反することになる。

出願案件は外国語書面で出願日を取得できるが、特許主務機関は中国語書面で審査を行うため、出願人が明細書、特許説明の範囲又は図面を補正したときは、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を補正するならば、その補正は効力を発することはできない。

出願案件が外国語書面の提出日で出願日をすでに取得しているとき、それが開示する技術内容の最大の範囲は外国語書面によって確定されるべきであり、その後提出された中国語書面の内容はその外国語書面の範囲に含まれるものでなくてはならず、外国語書面で開示される範囲を超えてはならない。提出された中国語書面に対して、出願人が後に誤訳を発見したときは、誤訳訂正の機会を与えるべきであるが、その外国語書面で開示される範囲を超えてはならない。

誤訳訂正の制度は、中国語の誤訳という問題を克服するもので、訂正を認めるか否かの照合の基礎となるのは、出願日を取得した外国語書面である。誤訳により訂正を許可されたときは、その誤訳訂正本において訂正を許可された事項が訂正申請前の中国語書面（補正されたものは補正本、公告されたものは公告本）において対応する記載事項に取って代わり、その誤訳訂正本はそれ以降の一般補正又は後続の特許権設定登録後の訂正において照合の基礎となる。

2.　用語の定義

2.1　外国語書面（原文）

出願人がわが国に特許を出願する時、迅速に出願日を取得したくても、すぐに中国語書面の明細書、特許請求の範囲及び必要な図面を提出できないことを考慮し、出願人は先ず外国語書面（原文）の明細書、特許請求の範囲又は必要な図面を提出することができ、その後、特許主務機関の指定期間に中国語書面（翻訳文）を提出したときに、外国語書面の提出日を出願日とすることができる。

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の明細書、特許請求の範囲又は必要な図面をいう。出願日を取得できる外国語書面について、その外国語の種類はアラビア語、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、外国語書面の言語の種類が規定に適合しないときは、規定に適合する種類の外国語書面が提出された日を出願日とするべきである。

外国語書面で出願した場合、その外国語書面に記載される内容及び出願書類は、特許に関する明細書、少なくとも一請求項及び必要な図面を具備しなければならない。

2.2　中国語書面（翻訳文）

本章でいう「中国語書面」とは、出願人が先に提出した外国語の明細書、特許請求の範囲又は必要な図面について、指定期間内に提出された中国語の翻訳文をいう。その中国語の翻訳文は外国語書面に照合して正確で完全に翻訳されたものでなければならず、かつ外国語書面で開示される範囲を超えてはならない。

外国語書面で出願日を取得した出願案件は、中国語書面を提出した後、特許主務機関はその中国語書面に基づいて審査を行い、その後の一般補正もその中国語書面を照合の基礎とする。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る範囲を超えているか否かの審査は、中国語書面を照合の基礎とするため、専利法第 43 条第 2 項「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、又は図面で開示される範囲を超えてはならない」の「出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面」とは即ち中国語書面である。

2.3　一般補正と補正本(頁)

専利法第 43 条でいう補正は、誤訳の訂正以外に、本章でいう「一般補正」（第六章の「補正」に相当）がある。一般補正は、出願人がその明細書、特許請求の範囲又は図面について拒絶理由を克服するために申請するものであり、一般補正を審査する際の照合基準は前述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の差替頁を「補正頁」、補正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の全文を「補正本」という。

2.3　誤訳訂正と誤訳訂正本(頁)

出願人が先に外国語書面を提出し、その後中国語書面を提出する場合、翻訳によって出願時の外国語書面で開示される範囲を超えてはならない。後に提出された中国語書面に誤訳があることを出願人により発見、又は審査において発見された時、誤訳を訂正するために、誤訳の訂正を申請することができる。誤訳であるか否かは、外国語書面を照合の対象とし、その誤訳の訂正は出願時の外国語書面で開示される範囲を超えてはならない。

「誤訳」とは、外国語の語句を中国語の語句に翻訳する過程において誤りが生じることであり、即ち外国語書面には対応する語句があるが、中国語書面で

完全に翻訳がされていないことをいう。原因には、外国語の文法分析の誤り、外国語の単語の見誤り、外国語の単語の多義性による理解の誤り等が含まれる。例えば、外国語書面の内容が「sixteen」であり、中国語書面の対応する内容が「60」であるときは誤訳であり、誤訳訂正により中国語書面を「16」に訂正することができる。外国語書面の内容が「……above90℃……」であり、中国語書面の対応する内容が「……90℃……」であるときは誤訳であり、誤訳訂正により誤訳訂正本において訂正することができる。誤訳訂正の申請で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替頁を「誤訳訂正頁」、訂正後の明細書、特許請求の範囲又は図面の全文を「誤訳訂正本」という。

誤訳の訂正は、中国語書面の内容における誤訳を克服するために申請するものであり、その照合基準は出願時の外国語書面である。誤訳により訂正を申請する事項について訂正を許可されたとき、その誤訳訂正本において訂正を許可された事項が訂正申請前の中国語書面（補正されたものは補正本、公告されたものは公告本）において対応する記載事項に取って代わり、その誤訳訂正本はそれ以降の一般補正又は後続の特許権設定登録後の訂正において照合の基礎となる。

3.　中国語書面と外国語書面との照合

3.1　外国語書面と照合すべき時

外国語書面で出願日を取得した出願案件について、出願人は正確に翻訳された中国語書面を提出すべきであり、審査時において中国語書面を審査対象とし、原則的には中国語書面と外国語書面の内容を自発的に照合することはない。ただし、中国語書面の内容や語意に不明な箇所、不合理な箇所、又は通常の知識と矛盾する箇所を発見し、それが外国語書面で開示される範囲を超える可能性があると認められるときは、両者の内容を照合すべきである。例えば、以下の状況が見られる。

(1)中国語書面に「最初含有氫、氯和液態水之氣液混合系統，就水蒸氣與液態水而言，會很快趨於平衡，……（当初水素、塩素及び液態の水を含む液体ガス混合システムは、水蒸気と液態の水について、速やかに平衡に向かい……）」とあり、この語句からは「速やかに平衡に向かう」主体が「液体ガス混合システム」なのか、「水蒸気と液態の水」なのかが理解できず、語意に不明な部分がある場合。

(2)外国語書面に「A is disconnectedwith B」とあり、中国語書面では接頭語の「dis」が見落とされてまい、「A與B結合（AはBと接続される）」と誤訳され、中国語書面の内容に不合理な部分がある場合。

(3)特許出願に係る発明が「光学照射ヘッド」であるが、中国語書面の関連内容がその発明の属する技術分野に属さない用語である「樑（梁）」（機械又は土木の分野における用語）となっており、明らかに不合理な状況がある場合（英語「beam」は光学分野において中国語「光束（日本語の「光線」）」と訳すべきである）。

（4）外国語書面に構成材料が「polyvinyl chloride」（中国語「聚氯乙烯」）であると記載されているのに、中国語書面の対応する内容が「氯乙烯」（英語の「vinyl chloride」）となっており、中国語書面の内容が通常の知識と矛盾している場合。

3.2　中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えているか否か（原文新規事項）の判断

出願人が提出した外国語書面から正確で完全に中国語書面を翻訳すべきである。一字一句を翻訳するとその内容を把握しにくくなるときは、外国語書面の内容の意味するところに基づいて中国語書面を翻訳することができる。「中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えてはならない」とは、中国語書面に記載される事項が外国語書面にすでに明記されている事項、又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（本章では以下「当業者」）が外国語書面の記載事項から直接的にかつ一義的に導き出すことのできる事項であることをいう。

審査時に、中国語書面と外国語書面の内容を照合する必要がある時、超えているか否かの判断を以下に説明する。

3.2.1　中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えている

中国語書面と外国語書面の内容を照合する時、両者の対応関係が不明確である、又は内容が一致しないならば、外国語書面の内容を誤訳した可能性がある。中国語書面の内容が外国語書面にすでに明記されている事項、又は当業者が外国語書面の記載事項から直接的にかつ一義的に導き出すことのできる事項ではない時、中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超えているものとなる。例えば、外国語書面に「heat-resistant rubber（耐熱ゴム）」とあるが、中国語書面で「橡膠（ゴム）」と訳されている場合、その内容は外国語書面にすでに明記されている事項、又は当業者が外国語書面の記載事項から直接的にかつ一義的に導き出すことのできる事項ではなく、中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超えている。

外国語書面に組合せの技術的特徴が記載され、中国語書面において一部の技

術的特徴が欠落しているときは、通常中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えるものとなってしまうことに留意する必要がある。例えば、外国語書面に装置には素子 A、B 及び C が含まれると記載されているが、中国語書面に装置には素子 A 及び B のみが含まれると記載されており、中国語書面の内容は外国語書面にすでに明確に記載されている事項、又は当業者が外国語書面の記載事項から直接的にかつ一義的に導き出すことのできる事項ではないため、中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超えている。

中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えているときは、誤訳の訂正により誤訳訂正本で訂正申請前の中国語書面（補正されたものは補正本）に取って代えることにより、外国語書面で開示される範囲を超えないものとすることができる。

3.2.2　中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えていない

中国語書面と中国語書面の内容を照合する時、両者の対応関係が不明確である、又は内容が一致しないが、中国語書面の内容が当業者が外国語書面の記載事項から直接的にかつ一義的に導き出すことのできる事項ではある時、中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超えていない。

外国語書面に並列された技術的特徴又は並列された技術手段が記載され、中国語書面において一部の技術的特徴又は技術的手段が翻訳されていない場合、通常は中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えるものとならないことに留意する必要がある。例えば、外国語書面に上位概念 A が記載され、さらにその下位概念 a1、a2 及び a3 が記載されており、中国語書面には上位概念 A が記載されているが、その下位概念は a1 及び a2 のみが記載されているときは、その中国語書面の内容は外国語書面にすでに明記されている事項に属するため、中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超えていない。

4.　誤訳の訂正

4.1　誤訳訂正の申請

誤訳訂正の申請には、誤訳訂正申請書を提出するとともに、誤訳訂正後の訂正部分に線を引いていない誤訳訂正本（頁）と線を引いた誤訳訂正本（頁）を添付しなければならない。明細書を誤訳訂正するときは、誤訳訂正申請書にその訂正する頁数、段落番号（当初記載がある場合）及び行数、訂正理由及び対応する外国語書面の頁数、段落番号（当初記載がある場合）及び行数を明記しなければならない。特許請求の範囲を誤訳訂正するときは、誤訳訂正申請書にその訂正する請求項、訂正理由及び対応する外国語書面の請求項番号を明記しなければならない。図面を誤訳訂正するときは、誤訳訂正申請書にその訂正す

る図面番号、訂正理由及び対応する外国語書面の図面番号を明記しなければならない。訂正部分に線を引いた誤訳訂正本（頁）の訂正内容は、出願日を取得した外国語書面に対応する中国語書面（訂正部分に対する照合の基礎）と照合する。もし以前に誤訳訂正が許可されたことがあるときは、誤訳訂正を許可された誤訳訂正本を照合の基礎とする。さらに以前補正したことがあるときは、中国語書面を照合の基礎として訂正部分に線を引いた誤訳訂正本（頁）を添付するとともに、その誤訳訂正本（頁）を照合の基礎として補正部分に線を引いた補正本（頁）と線を引いていない補正本（頁）も添付する必要がある。

誤訳の訂正は、用語の誤訳に対する再翻訳を行うならば、証拠となる必要資料（例えば、公信力を有する中外字典又は国家教育研究院が編訳した資料等）を訂正理由に添付する必要がある。

4.2　誤訳訂正の審査

4.2.1　形式的要件

誤訳訂正の申請は、審査時に誤訳訂正申請書の記載が書式に合っていない、又は添付書類に誤謬、不足があったならば、出願人に期限を定めて提出するよう通知することができる。期限までに提出しなかったときは、訂正申請以前の中国語書面で審査を続行し、査定時にその理由を説明するものとする。ただし、申請書と関連書類がすでに実質的な訂正事項を記載しているときは、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　実体的要件

誤訳訂正の実体審査は、先ずその訂正申請が誤訳であるか否かを判断し、次にその誤訳訂正が外国語書面で開示される範囲を超えているか否かを判断する必要がある。

4.2.2.1　誤訳の判断

「誤訳訂正」とは、誤訳された中国語の語句に対して行う訂正を指し、その中国語の語句は外国語の語句に対応している必要がある。このため誤訳には通常、以下の状況が見られる。

(1)単語の誤訳。例えば、外国語書面の内容が「32℃」であり、中国語書面の対応する内容が「32℉」である、又は外国語書面の内容が「sixteen」であり、中国語書面の対応する内容が「60」である場合。

(2)句(フレーズ)の誤訳。例えば、外国語書面の内容が「……above90℃……」

であり、中国語書面の対応する内容が「……90℃……」である、又は外国語書面の内容が「……金、銀、銅、鉄……」であり、中国語書面の対応する内容が「……金、銀、銅……」である場合。

外国語書面の一部の段落、例えば第 3 頁段落【0004】～【0007】の内容が中国語書面に対応する部分に見られず、外国語の語句を中国語の語句に翻訳する過程に発生した誤謬ではないときは、誤訳訂正を適用しない。ただし、それらの段落が中国語書面のその他の部分に開示されているのであれば、「一般補正」により中国語書面でその内容の補正を行うことができる。

誤訳訂正の申請が、審査の結果、誤訳ではないと認められたならば、直接に訂正申請前の中国語書面（補正したものは補正本）で審査を続行することができ、その他に拒絶理由があるならば審査意見通知書を発して、訂正を認めない事由を併せて通知し、出願人に応答、補正、又は再訂正の機会を与える。

出願人がその後、応答、補正又は再訂正を提出し、前回の通知書で訂正を許可できない、又は拒絶理由を克服できたならば、その出願案件の審査を続行する。期限までに応答しない、又は訂正を許可できない、又は拒絶理由を克服できなかったならば、拒絶査定をするべきである。

4.2.2.2　誤訳訂正が外国語書面で開示される範囲を超えているか否かの判断

「誤訳訂正本が外国語書面で開示される範囲を超えない」とは、誤訳訂正本に記載される事項が外国語書面にすでに明記されている事項、又は当業者が外国語書面の記載事項から直接的にかつ一義的に導き出すことのできる事項であることをいう。例えば、4.2.2.1「誤訳の判断」で述べた語句の誤訳の例は、誤訳訂正によりそれぞれ誤訳訂正本で「32℃」、「……大於 90℃……（…90℃より高く…）」、「……金、銀、銅、鉄……」に訂正することができる。誤訳訂正本に記載される事項は外国語書面にすでに明記されているものであるため、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

さらに、外国語書面に上位概念 A が記載され、さらにその下位概念 a1、a2 及び a3 が記載されており、中国語書面には上位概念 A が記載されているが、その下位概念は a1 及び a2 のみが記載されているときは、その中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超えていないため、誤記訂正により誤訳訂正本で a1 及び a2 を a1、a2 及び a3 に訂正できる。また、外国語書面に装置には素子 A、B 及び C が含まれると記載されているが、中国語書面に装置には素子 A 及び B のみが含まれると記載されているとき、その中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超えているので、誤記訂正により誤訳訂正本で素子 A 及び B を素子 A、B 及び C に訂正できる。

誤訳訂正の申請は、審査の結果、訂正後の内容が外国語書面で開示される範囲を超えていることが認められたならば、専利法第 44 条第 3 項規定に基づき訂正を許可せず、直接に訂正申請前の中国語書面（補正したものは補正本）で審査を続行することができ、その他に拒絶理由があるならば、審査意見通知書を発して、訂正を認めない事由を併せて通知し、出願人に応答、補正、又は再訂正の機会を与える。

出願人がその後、応答、補正又は再訂正を提出し、前回の通知で訂正を許可できない、又は拒絶理由を克服できたならば、その出願案件の審査を続行する。期限までに応答しない、又は訂正を許可できない、又は拒絶理由を克服できなかったならば、拒絶査定をするべきである。

4.3　異なる審査段階における誤訳の訂正

4.3.1　審査意見通知前における誤訳の訂正

出願人が審査意見通知書を受領する前に中国語書面に誤訳があり、誤訳訂正を申請する時、審査の結果、訂正を許可したときは、その誤訳訂正本において訂正を認める事項は、即ち訂正申請前の中国語書面（補正されたものは補正本）において対応する記載事項に取って代わり、その誤訳訂正本（頁）はそれ以降の実体審査の対象となり、一般補正の照合基礎となる。

審査の結果、誤訳訂正の申請が誤訳ではない、又は訂正後の内容が外国語書面で開示される範囲を超えていると認められたならば、訂正を許可せず、直接に訂正申請前の中国語書面（補正したものは補正本）で審査を続行することができ、その他に拒絶理由があるならば、審査意見通知書を発して、訂正を認めない事由を併せて通知し、出願人に応答、補正、又は再訂正の機会を与える。

4.3.2　審査意見通知後における誤訳の訂正

出願人が審査意見通知書を受領した後、誤訳訂正を申請してその通知書の拒絶理由を克服しようとする場合、審査の結果、以下の状況を除いて、特許を付与することができる。

(1)誤訳訂正を許可せず、かつその通知書の拒絶理由を克服できないときは、特許要件を満たさないという理由で拒絶査定をするとともに、誤訳訂正を許可しない理由を説明する。

(2)誤訳訂正を許可したが、その通知書の拒絶理由を克服できないときは、拒絶査定を行う。

(3)誤訳訂正を許可したが、誤訳訂正により新たな拒絶理由が発生したときは、最終通知書（ファイナル審査意見通知書）を発してもよい。

4.3.3　最終通知後における誤訳の訂正

誤訳の訂正が専利法第 43 条第 4 項各号規定の事由に該当しないとき、出願人は最終通知書（ファイナル審査意見通知書）を受領した後に、「誤訳の訂正」を以って特許請求の範囲を補正してはならないが、「誤訳の訂正」を以って明細書を補正してもよい。この時、明細書の誤訳訂正により、特許請求の範囲の内容と一致しないときも、同時に「誤記の訂正」又は「不明瞭な記載の釈明」を事由に、最終通知書で定めた期限までに特許請求の範囲を補正できる。例えば、特許請求の範囲と明細書にいずれも A と記載されており、最終通知書受領後に、「誤訳の訂正」で明細書の A を A’に補正するよう申請し、それと特許請求の範囲に開示される A と一致しなくなるため、「誤記の訂正」又は「不明瞭な記載の釈明」を理由に、特許請求の範囲の A を A’に補正できる。

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先後申請及び同日申請

外国語書面で出願日を取得した出願案件について、出願人は誤訳訂正と一般補正の申請を前後して又は同日に提出できる。ただし、提出すべき申請書、適用範囲、照合基礎及び効果等がそれぞれ異なる。

一般補正の申請は補正申請書を、誤訳訂正の申請は誤訳訂正申請書をそれぞれ提出しなければならない。両者を同日に申請するときは、二種類の申請書をそれぞれ提出しても、誤訳訂正の申請に一般補正の申請を付帯してもよく、即ち誤訳訂正申請書にそれぞれ訂正と補正の事項を明記し、誤訳訂正本と補正本を添付する。ただし、一般補正申請書に誤訳訂正の申請を付帯してはならない。訂正が許可されたことにより、その誤訳訂正本において訂正を認められた事項は、即ち訂正申請前の中国語書面（補正されたものは補正本）において対応する記載事項に取って代わり、その誤訳訂正本はそれ以降の実体審査の対象となり、一般補正の照合基礎となる。前述の方法で申請を提出しないと、その後の一般補正は正確な照合基礎がなくなってしまう。

5.2　誤訳訂正と一般補正の合併審査

5.2.1　審査の順序

異なる日にそれぞれ誤訳訂正と一般補正を申請するか、又は同じ日、同じ時間に誤訳訂正と一般補正を申請するかは、それぞれ誤訳訂正申請書と補正申請書を提出する方式か、又は誤訳訂正申請書に一般補正を付帯する方式かに関わらず、誤訳訂正と一般補正の審査が完了しておらず、同時に審査を進行する必

要がある状況に到ったときは、たとえ出願人が先に一般補正を申請し、後に誤訳訂正を申請したとしても、なお誤訳訂正を先に審査しなければならない。誤訳訂正が許可されたときは、その誤訳訂正本において訂正が許可された事項は、即ち訂正申請前の中国語書面（補正されたものは補正本）において対応する記載事項に取って代わり、その誤訳訂正本はそれ以降の実体審査の対象となり、一般補正の照合基礎となる。

このため審査の順序は、先に誤訳訂正を審査し、次に審査結果に基づいて一般補正の審査を行うものとする。審査の結果、訂正を許可しないときは、訂正申請前の中国語書面（補正したものは補正本）で審査を続行し、その他に拒絶理由があるならば、訂正を認めない事由を併せて出願人に応答又は補正するよう通知する。審査の結果、訂正が許可されたならば、その誤訳訂正本は一般補正の照合基礎となる。

5.2.2　審査の結果

誤訳訂正と一般補正を合併審査した後、その結果として以下の状況が見られる。

(1) 誤訳訂正を許可し、その誤訳訂正本を一般補正の照合基礎とする。一般補正が誤訳訂正本（頁）で開示される範囲を超えていなければ、その補正本に基づいて審査を続行する。

(2) 誤訳訂正を許可し、その誤訳訂正本を一般補正の照合基礎とする。一般補正が誤訳訂正本（頁）で開示される範囲を超えていれば、審査意見通知書を発し、誤訳訂正を許可した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する。

(3) 誤訳訂正を許可せず、一般補正の照合基礎を出願時の中国書書面に変更し、一般補正が出願時の中国語書面で開示される範囲を超えていないならば、審査意見通知書を発し、一般補正を許可した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する。

(4) 誤訳訂正を許可せず、一般補正の照合基礎を出願時の中国語書面に変更し、一般補正が出願時の中国諸書面で開示される範囲を超えているならば、審査意見通知書を発し、誤訳訂正と一般補正を許可しない理由を説明する。

6.　誤訳訂正後に審査意見通知書又は最終通知書（ファイナル審査意見通知書）を発する態様

出願案件について審査意見通知書が発せられた後、出願人がその審査意見通知書の内容に対して応答を提出するとともに誤訳訂正を申請したとき、審査の

結果、（前回の審査意見通知書の）拒絶理由をすべて克服できたとしても、以下の態様がある。

(1)誤訳訂正本の内容が前回の審査意見通知書の拒絶理由と関連性があるが、誤訳訂正本の内容により新たな拒絶理由（例えば誤訳訂正本の内容が外国語書面に開示される範囲を超えている状況、誤訳訂正本の請求項にその他の特許要件を満たさない状況がある等）が発生したときは、最後通知書（ファイナル審査意見通知書）を発することができる。

(2)誤訳訂正本の内容が前回の審査意見通知書の拒絶理由と関連性がないが、誤訳訂正本の内容により新たに拒絶理由が発生したとき、審査意見通知書を発するべきである。

上述の 2 つの状況において、出願人が再訂正又は応答をした後に、拒絶理由がなお克服できないときは、拒絶査定をする。

7.　特許権設定登録後の訂正における誤訳訂正の審査

特許権を取得した特許案件（特許発明）について、出願人は誤訳訂正を理由に訂正を請求することができる。誤訳訂正を許可するか否かを判断する照合基礎は出願時の外国語書面とする。ただし、出願案件の審査段階における誤訳訂正の申請要件とは異なり、特許権設定登録後の訂正段階において請求する誤訳訂正は出願時の外国語書面に開示される範囲を超えてはならない他に、公告時の特許請求の範囲を実質上拡張又は変更してはならず、さもなくば訂正を許可しない。

特許権設定登録後の訂正段階における誤訳訂正が審理の結果、許可されたときは、訂正が許可された事項は出願日に遡って発効し、出願案件の出願時の中国語書面及び公告本において対応する記載事項に取って代わり、その後の訂正審判の照合基礎となる。

特許権設定登録後の誤訳訂正請求で提出される誤訳訂正部分に線を引いた誤訳訂正本（頁）の訂正内容は、出願日を取得した（外国語書面に対応する）中国語書面（訂正部分に対する照合の基礎）と照合する。公告前に誤訳訂正が許可されたことがあるときは、誤訳訂正を許可された誤訳訂正本を照合基礎とする。さらに公告本と出願日を取得した中国語書面の内容が一致しないときは、中国語書面（誤訳訂正されたものは誤訳訂正本）を照合の基礎として訂正部分に線を引いない誤訳訂正本（頁）と線を引いた誤訳訂正本（頁）を添付する他、その公告本を照合の基礎として訂正部分に線を引いていない誤訳訂正本（頁）と線を引いた誤訳訂正本（頁）を添付する必要がある。

特許権を取得した特許案件について、出願人は誤訳訂正と一般訂正を先後し

て又は同時に請求することもでき、その提出すべき書類、審査の順序及び適用範囲等の事項はいずれも本章 5.「誤訳訂正と一般補正の合併処理」と同じである。

8.　審査の留意事項

(1)中国語書面の用語又は段落に意味が不明確又は不合理なところがあり、その前後の記載内容又はその技術分野における通常の知識に基づいて正確な内容が何であるかを判断できるときは、審査時に外国語書面を照合する必要はなく、出願人に一般補正を提出するよう通知すればよい。中国語書面の正確な内容が何であるかを判断できないときも外国語書面の照合は必要なく、専利法第 26 条に規定される記載要件を理由として、出願人に応答するよう通知する。

(2)出願人は最終通知書を受領した後、特許請求の範囲について「誤訳訂正」を申請したいときは、誤訳訂正頁又は誤訳訂正本ではなく、補正頁又は補正本を添付し、一般補正の申請を提出しなければならない。その補正の照合基礎は中国語書面（補正されたものは補正本）となるため、中国語書面に開示される範囲を超えてはならない。

(3)審査する時、原則的に中国語書面と外国語書面を自発的に照合せず、照合が必要なときは、外国語の種類に応じて必要と認められるならば、出願人に期限を定めて中国語書面と外国語書面の照合の説明を提出するよう通知することができる。出願人は誤訳訂正を申請した時も、照合の説明を提出しなければならない。

9.　事例の説明

9.1　審査時に誤訳を発見する状況

事例1.

【中国語書面】

……於基板上鑽鑿所欲直徑之 20%的孔, 接著鑽鑿所欲直徑之 30%的另一個孔。

（基板上に所望する直径の 20%の穴を開け、続いて所望する直径の 30%のもう一つの穴を開ける。）

【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で開示される範囲を超えている。

【説明】

審査時に、前述の中国語書面に記載される前後の脈絡とその技術分野における通常の知識から判断すると、基板上の異なる場所に20%直径の孔と30%直径の孔をそれぞれ開けることになり、その技術分野における通常の常識とは異なるため、中国語書面は外国語書面で開示される範囲を超える可能性がある。

中国語書面のこの記載内容に対応する外国語書面を調べると、当業者であれば正確なサイズの単一孔を形成するために「first circle」と「another circle」を同じ中心点において連続して穿孔するものだと理解できる。したがって「於基板上先以所欲直徑的20%所形成之圓進行鑽孔，接著以所欲直徑的30%所形成之另一圓進行鑽孔（基板上に最初に所望する直径の20%で形成される円を以って穿孔し、続いて所望する直径の30%で形成されるもう一つの円を以って穿孔する）」と翻訳すべきである。

9.2　出願人が誤訳訂正を申請する状況

9.2.1　誤訳に属する

事例1.中国語書面の訂正-翻訳の補足

【中国語書面】

……電腦(1)傳送控制訊號至切削刀座，以使其在平行軸心(2)的 z 方向上移動，同時也可能傳送控制訊號，以導引刀具(3)與鼓輪(4)表面之間的切削角度 H。

（コンピュータ(1)は軸心(2)に平衡な z 方向の移動するよう切削工具ホルダーに制御信号を送ると同時に、制御信号を送って工具(3)とドラム(4)表面との角度 H をガイドするように制御信号を送る可能性がある。）

【誤訳の訂正】

……電腦(1)傳送控制訊號至切削刀座，以使其在平行軸心(2)的 z 方向上移動，x 方向上的移動則被徑向地導引指向軸心(2)，同時也可能傳送控制訊號，以導引刀具(3)與鼓輪(4)表面之間的切削角度 H。

（コンピュータ(1)は軸心(2)に平衡な z 方向の移動するよう切削工具ホルダーに制御信号を送り、x 方向の移動が放射状に軸心(2)に向かうようにガイドし、同時に、制御信号を送って工具(3)とドラム(4)表面との角度 H をガイドするように制御信号を送る可能性がある。）

【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-directionwhich 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】

誤訳の訂正に属する。

【説明】

出願人が提出する誤訳訂正は、外国語書面の「the x-direction which is radially directed the axis (2)」を中国語書面に補足翻訳するものである。

審査の結果、補足の内容は出願時の中国語書面には記載されていないが、外国語書面には対応する語句があり、中国語書面が正確又は完全に翻訳されていない状況がみられ、誤訳訂正により中国語書面に「x方向上的移動則被徑向地導引指向軸心(2)」を追加することができ、これは誤訳の訂正に属する。

9.2.2　誤訳訂正が外国語書面で開示される範囲を超えていない

事例1.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

（……該導管はガスケット(1)と空気入口弁末端(2)とを接合して密封する。）

【誤訳の訂正】

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

（……該流体チャンネルはガスケット(1)と空気入口弁末端(2)とを接合して密封する。）

【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、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

【説明】

出願時に「conduit」を中国語「導管」と翻訳し、出願人が「導管」を「流體通道」に訂正するよう誤訳訂正を申請した。

審査の結果、「導管」は「conduit」の一般的な翻訳であるが、「conduit」には「流體通道（流体チャンネル)」又は「流體管道（流体ダクト)」の意味もある。本願の流体は管状の挿入部品、ガスセル、ネジジョイント等に囲まれ形成された流体チャンネル（conduit）を通り、さらに通路（passageway）に流れ込む。その流体チャンネルは明らかに流体の経路であり、導管ではない。ゆえに出願人が出願時にそれを「導管」と翻訳したのは明らかに誤訳であり、訂正後の内容は外国語書面と一致するため、外国語書面で開示される

範囲を超えていない。

事例 2.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油量可調節內燃機之空氣燃油比。

（……シリンダーサイクルにおいてバルブタイミング又は燃料油量を変更することにより調整できる内燃機の空気/燃料油比。）

【誤訳の訂正】

……通過在汽缸循環期間改變氣門正時或燃油量可調節發動機之空氣燃料比。

（……シリンダーサイクルにおいてバルブタイミング又は燃料油量を変更することにより調整できる発動機の空気/燃料比。）

【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、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

【説明】

出願時に「engine」を中国語「内燃機」、「air-fuel ratio」を「空気-燃料油比」と翻訳し、出願人が「内燃機」を「発動機」に、「空氣燃油比」を「空氣燃料比」に訂正するよう誤訳訂正を申請した。

審査の結果、「engine」は「内燃機」以外に、「発動機」の意味がある。「空氣燃油比」は「air-fuel ratio」の一般的な翻訳であるが、本願は発動機の技術分野内容であることを参酌し、その訂正は誤訳の訂正に属し、さらに訂正後の内容は外国語書面と一致するため、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

事例 3.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線材料所製成，例如二氧化鉻（CrO_2）、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如聚四氟乙烯 AF 等。

（……第二層も若干のその他防水性及び非抗紫外線材料から製作され、例えば酸化クロム（CrO_2）、シラン、シロキサン、ポリテトラフルオロエチレンAFのようなフルオロポリマー等である。）

【誤訳の訂正】

……第二層亦可由若干其他防水及非抗紫外線材料所製成，例如二氧化鉻

（CrO_2）、矽烷、矽氧烷、含氟聚合物如鐵氟龍 AF 等。

（……第二層も若干のその他防水性及び非抗紫外線材料から製作され、例えば酸化クロム（CrO_2）、シラン、シロキサン、テフロン AF のようなフルオロポリマー等である。）

【外国語書面】

……The second layer can also be made from some other hydrophobic and non-UV-resistant material, for example from chromium dioxide (CrO_2), silanes, siloxanes, fluoropolymers such as Teflon AF.

【結論】

誤訳の訂正に属し、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

【説明】

出願時に「Teflon AF」を中国語「聚四氟乙烯 AF（ポリテトラフルオロエチレン AF）」と翻訳し、出願人が「聚四氟乙烯 AF」を「鐵氟龍 AF（テフロン AF）」に訂正するよう誤訳訂正を申請した。

審査の結果、「ポリテトラフルオロエチレン」類の化合物は広く「Teflon」と呼ばれている。ただしは「ポリテトラフルオロエチレン」類の化合物はいくつかの異なるタイプがあり、「Teflon」はデュポン社の製品の商品名であり、その中国語名は「鐵氟龍」である。本願の技術内容を参酌すると、それは専ら「Teflon AF」を指し、広く呼ばれる「ポリテトラフルオロエチレン」ではない。出願人が出願時にその翻訳を「聚四氟乙烯」としたのは明らかに誤訳である。かつ訂正後の内容と外国語書面とが一致するため、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

事例 4.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將粉裝填於酒桶的裝置。

（……大砲の装填装置において、装填装置を軽量化し、装填装置の回転応答性を砲身の俯仰に追随可能として、迅速に酒樽に粉を充填する装置。）

【誤訳の訂正】

……在大砲的裝填裝置中，將裝填裝置輕量化，可使裝填裝置之轉動響應性追隨砲身的俯仰，而可迅速將火藥裝填於炮身的裝置。

（……大砲の装填装置において、装填装置を軽量化し、装填装置の回転応答性を砲身の俯仰に追随可能として、迅速に砲身に火薬を充填する装置。）

【外国語書面】

……charge a barrel with powder.……

【結論】

誤訳の訂正に属し、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

【説明】

出願時に「charge a barrel with powder」を中国語「將粉装填於酒桶（酒樽に粉を充填)」と翻訳し、出願人がそれを「將火藥装填於炮身（砲身に火薬を充填)」に訂正するよう誤訳訂正を申請した。

審査の結果、「將粉装填於酒桶」は「charge a barrel with powder」の一般的な翻訳であるが、本願は大砲の装填装置にかかわり、「barrel」には「酒樽」以外に「砲身」の意味がある。また「powder」は「粉」以外に、「火薬」の意味がある。出願人が出願時にその翻訳を「將粉装填於酒桶」としたのは明らかに誤訳である。かつ訂正後の内容と外国語書面とが一致するため、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

事例 5.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……該萬向聯結器(1)，以一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接……

（……その自在継手(1)は、溝付部品を以ってピン(2)でゆるくロール軸(3)に嵌め込み……）

【誤訳の訂正】

……該萬向聯結器(1)，可以是一個具有溝槽的元件，藉由梢片(2)鬆弛地、不緊地與滾軸(3)嵌接……

（……その自在継手(1)は、溝付部品であってもよく、ピン(2)でゆるくロール軸(3)に嵌め込み……）

【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、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

【説明】

出願時に「which may be a slotted member」を中国語「以一個具有溝槽的元件（溝付部品を以って)」と翻訳し、出願人が「以（を以って)」を「可以是（であってもよく)」に訂正するよう誤訳訂正を申請した。

審査の結果、外国語書面「…… ,which may be a slotted member loosely」における「which may be……」は先行詞「The universal coupling (1)」の関係節であり、自在継手(1)の構造を説明しており、「一個具有溝槽的元件」

を追加するものではなく、出願時に英語の文法構造を誤解して、誤訳に至ったものである。さらに「which may be……」の意味は「であってもよく」又は「である可能性があり」である。このため、自在継手(1)は溝付き部品であってもよく/である可能性があり、さらにピン(2)でロール軸(3)に嵌め込まれている。かつ中国語書面の当該記載に対応する外国語書面の内容から、それらの構成部品は溝で嵌合してゆるく組み合わせることがその中の一つの実施状況にすぎないことがわかる。出願人が出願時にその翻訳を「以一個具有溝槽的元件」としたのは明らかに誤訳である。かつ訂正後の内容と外国語書面とが一致するため、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

事例 6.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……於基板上鑽鑿所欲直徑的 20%之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30%之另一個孔。

（基板上に所望する直径の 20%の孔を開け、続いて所望する直径の 30%のもう一つの孔を開ける。）

【誤訳の訂正】

……於基板上鑽鑿所欲直徑的 20%之孔，接著鑽鑿所欲直徑的 30%之孔。

（基板上に所望する直径の 20%の孔を開け、続いて所望する直径の 30%の孔を開ける。）

【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、外国語書面で開示される範囲を超えていない。

【説明】

出願時に「another circle」を中国語「另一個孔（もう一つの穴)」と翻訳し、出願人が「另一個孔（もう一つの穴)」を「孔（穴)」に訂正するよう誤訳訂正を申請した。

審査の結果、「另一個孔」は「another circle」の一般的な翻訳であるが、本願は「first circle」と「another circle」とは正確な大きさの単一の穴を形成するため、出願時の明細書の内容に基づき、それが同じ中心点において連続して穿孔することで正確な大きさの単一穴を形成することがわかる。出願人が出願時にその翻訳を「另一個孔（もう一つの穴)」としたのは明らかに誤訳である。かつ訂正後の内容と外国語書面とが一致するため、外国語

書面で開示される範囲を超えていない。

9.2.3　誤訳訂正が外国語書面で開示される範囲を超えている

事例 1.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

（……該流体チャンネルはガスケット(1)と空気入口弁末端(2)とを接合して密封する。）

【誤訳の訂正】

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

（……該流体チャンネルはガスケット(1)と空気入口弁末端(2)とを溶接して密封する。）

【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】

外国語書面で開示される範囲を超えている。

【説明】

出願時に「engagement」を中国語「接合」に翻訳し、出願人が「接合（接合)」を「焊接（溶接)」に訂正するよう申請するのは、「誤訳の訂正」にあたる。

審査の結果、外国語書面の「engagement」は「接合」の意味だけを含み、「焊接」の解釈はないため、訂正後の内容が外国語の内容と一致しないため、外国語書面で開示される範囲を超えるものとなる。

事例 2.　中国語書面の訂正-再翻訳

【中国語書面】

……該導管因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之接合而被密封。

（……該導管はガスケット(1)と空気入口弁末端(2)とを接合して密封する。）

【誤訳の訂正】

……該流體通道因密封墊(1)及充氣閥末端(2)之焊接而被密封。

（……該流体チャンネルはガスケット(1)と空気入口弁末端(2)とを溶接して密封する。）

【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】

外国語書面で開示される範囲を超えている。

【説明】

出願人が「導管」を「流體通道（流体チャンネル）」と訂正するのは、「誤訳の訂正」にあたり、かつ外国語書面で開示される範囲を超えていないので訂正を認めるべきである。しかし「接合（接合）」を「焊接（溶接）」とすると、訂正後の内容が外国語書面の内容と一致しないため、外国語書面で開示される範囲を超えるものとなる。

Attorneys-at-Law

第九章　訂正

【2022 年 7 月 1 日施行】

1. 序言
2. 訂正できる期間
3. 訂正事項
   3.1 請求項の削除
   3.2 特許請求の範囲の減縮
   3.3 誤記又は誤訳の訂正
      3.3.1 誤記の訂正
      3.3.2 誤訳の訂正
   3.4 不明瞭な記載の釈明
4. 公告時の特許請求の範囲の実質上拡張又は変更
   4.1公告時の特許請求の範囲の実質上拡張に関する判断
   4.2公告時の特許請求の範囲の実質上変更に関する判断
5. 訂正の効果
6. 審理の留意事項
7. 事例
   7.1 訂正事項の判断
   7.2 出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているか否か（新規事項）の判断
   7.3 公告時の特許請求の範囲の実質上拡張又は変更に関する判断
      7.3.1 請求対象の変更
      7.3.2 請求項間の従属関係変更
      7.3.3 明細書又は図面の技術的特徴を特許請求の範囲に導入

第九章 訂正

1. 序言

特許出願に係る発明は公告後すぐに一般公衆の利益に係わるものとなり、訂正を認められた明細書、特許請求の範囲又は図面は特許公報で公告された後、出願日に遡って有効となる。もしも特許権者が明細書、特許請求の範囲又は図面を任意に訂正し、それが享有する特許保護の範囲を拡張、変更することを許したならば、一般公衆の利益に影響を及ぼし、特許制度の公平、公正という趣旨に反することになる。したがって、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、「請求項の削除」、「特許請求の範囲の減縮」、「誤記又は誤訳の訂正」、「不明瞭な記載の釈明」等の事項に限り特許主務機関に対して請求することができる。

特許権者にとって、公告後（特許権設定登録後）における明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、明細書、特許請求の範囲及び図面における疎漏や欠落を排除できるほか、主に特許請求の範囲の減縮によって特許権取消理由を回避することができる。

2. 訂正できる期間

特許権者が特許の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求できる期間は以下の通り。

(1)無効審判の審理期間において、特許権者は答弁、答弁の補足を通知された、又は訂正を認めないことに対する意見申立てを通知された等の３つの時期にしか訂正の請求を行うことができず、かつ通知書が送達された後1ヶ月以内に答弁をしなければならない。期限延長を許可された場合を除き、期限を過ぎて提出されたものについては、訂正の請求を受理しない。但し、特許が民事訴訟又は行政訴訟の係属中である場合は、上記の３つの期間に限られることはなく、無効審判の審理期間に、訂正を請求することができる。
(2)特許が無効審判の係属中でない場合、特許権者は自発的に訂正を行うことができる。

3. 訂正事項

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が、たとえ請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明等に限られるとしても、特許請求の範囲自体を訂正することで、通常は特許権の範囲にも変動が生じる。たとえ明細書、図面のみを訂正しても、特許請求の範囲の解釈時に元来

のものとは異なってしまい、特許権の範囲に影響を及ぼす可能性がある。ゆえに訂正は、請求項の削除、特許請求の範囲の減縮、誤記又は誤訳の訂正、又は不明瞭な記載の釈明が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えてはならず、また明細書、特許請求の範囲又は図面を外国語書面で提出している場合、その誤訳訂正は出願時の外国語書面で開示される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上拡張又は変更してはならない。

出願時の明細書又は図面で開示される範囲を超えているか否かの判断については、第六章2.「出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているか否か（新規事項）の判断」を参照すること。

出願時の外国語書面で開示される範囲を超えているか否かの判断については、第八章3.2「中国語書面が外国語書面で開示される範囲を超えているか否か（原文新規事項）の判断」と4.2.2.2「誤訳の訂正が外国語書面で開示される範囲を超えているか否かの判断」を参照すること。

元来公告を許可された特許請求の範囲が実質上拡張又は変更されているか否かの判断は、本章の4「特許請求の範囲の実質上拡張又は変更」を参照すること。

以下、3.1、3.2、3.3及び3.4では特許権者が訂正してもよい事項を説明するだけであり、訂正を許可するにはなお専利専法第67条2、3、4項の規定に適合しなければならない。

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又は複数の請求項を削除することをいう。例えば、先行技術と同じ請求項を削除し、その他の請求項を保留することである。

3.2 特許請求の範囲の減縮

特許請求の範囲が広すぎる状況がみられるときは減縮すべきである。例えば、明細書でその発明の某技術的特徴が特定されているが、特許請求の範囲がそれに対応して特定されていないときは、特許請求の範囲の減縮によって、明細書と一致するようにする。

特許請求の範囲の訂正理由がたとえ「特許請求の範囲の減縮」の事項に該当していても、なお訂正後に出願時の明細書又は図面で開示される範囲を超えることはできず、かつ公告時の特許請求の範囲を実質上拡張又は変更してはならないことに留意する必要がある。

特許請求の範囲の減縮に関する事例は、第七章3.1.2「特許請求の範囲の減縮」

を参照のこと。

3.3 誤記又は誤訳の訂正

3.3.1 誤記の訂正

いわゆる「誤記事項」とは、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（本章では以下「当業者」）が出願時の通常の知識に基づき、外部の文件に頼ることなく、明細書、特許請求の範囲又は図面の全体の内容及び前後文から直接的にすぐ明らかな過誤の内容があると察知でき、さらによく考えずともすぐ訂正すべきであり、いかに訂正すれば原意を取り戻せるかを知りえるもので、その原意は明細書、特許請求の範囲又は図面で既に実質的に開示されており、解読する時、元来の実質的な内容に影響を及ぼすことのないものをいう。したがって誤記事項は訂正後に含まれる意味が訂正前と同一であるべきである。例えば、特許明細書、特許請求の範囲又は図面の字句、語句、語法の明らかな贅語、遺漏、若しくは過誤、又は製版、印刷、タイピングの誤植、又は技術用語、測量単位、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誤り、又は図面番号、部品の符号及び必要な注記と認められた文字と明細書の記載との明らかな不一致、又は各図面の間の不一致による過誤の描画の状況等がある。

明からな過誤は技術性質の誤記も含む。例えば、特許権者が明細書又は特許請求の範囲に記載された化学式又は数式に対して訂正を請求したとき、当業者が出願時の通常の知識に基づいて元来の記載に明らかに疎漏又は過誤があり、かつこのような訂正しかできないと判断できるならば、誤記の訂正と見なすことができる。

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が、たとえ「誤記事項の訂正」の事項に該当したとしても、訂正後に出願時の明細書又は図面で開示される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上拡張又は変更することはできないことに留意すべきである。さらに、わが国での特許出願は中国語を使用すべきであり、すでに特許を許可された中国語書面の明細書が外国語書面の明細書又は優先権証明書類の内容と一致しないときは、中国語書面の明細書を依拠とすべきであり、外国語書面の明細書又は優先権証明書類を誤記訂正の依拠としてはならない。。

例1：原公告の特許請求の範囲に「鉄合金のクエンチ温度は700℃～8000℃」と記載されているが、当業者がいずれも鉄は1600℃で融溶し、3000℃で気化することを理解しているため、原記載の「鉄合金のクエンチ温度は700℃～8000℃」は明らかに誤記事項である。

例2：原明細書に某技術内容が「図面の図１に対応」と記載されているが、実際にはその内容と図１とが一致しない、又は全く関連のないものであるとき、他の図面にも見られないものであれば、図１を訂正することは「誤記事項の訂正」に属さない。ただし明らかに他の図面、例えば図3に見られるものであれば、明細書に記載される「図面の図1に対応」は誤記事項として認められる。

その他、特許請求の範囲の独立項又は従属項に二つ以上の句点がある時、誤記事項と認める。ただし、明細書若しくは特許請求の範囲の技術内容又は図面部分の欠落に対する補足は、誤記事項とは認められない。

3.3.2 誤訳の訂正

特許の出願において提出すべき明細書、特許請求の範囲又は必要な図面について、出願人は先ず外国語書面を提出し、さらに指定されて期限までに中国語書面を提出することができる。実務上、外国語書面に基づいて翻訳された中国語書面にまれに誤訳が生じることがあり、特許主務機関は中国語書面で審査を行うため、誤訳があるときは救済の機会を与えることが望ましい。審査中に専利法第44条の規定に基づいて補正することができる。公告を経て特許権を取得した後もなお誤訳があるときは、特許権者に訂正請求の機会を与えるのが望ましい。ゆえに誤訳の訂正は公告後に訂正できる事由となる。

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正理由がたとえ「誤訳の訂正」の事項に該当していても、なお訂正後に出願時の外国語書面で開示される範囲を超えることはできず、かつ公告時の特許請求の範囲を実質上拡張又は変更してはならないことに留意すべきである。

誤訳の訂正に関する説明、誤訳の訂正が出願時の外国語書面で開示される範囲を超えるか否かの判断、及び出願人が先後して又は同時に誤訳訂正と一般訂正を請求するときに提出すべき請求書類、審査順序及び適用範囲等に関する事項は、第八章「外国語書面出願の審査」を参照のこと。

3.4 不明瞭な記載の釈明

いわゆる「不明瞭な記載」とは、公告された特許の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示された内容について記述不十分のため、その語意が不明確となっているが、当業者が明細書、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理解でき、その不明瞭な記載の釈明を許可してその不明確な事項を訂正することにより原意を明確化でき、元来の発明の内容をより明確に理解でき、誤解が生じなくなるものをいう。例えば、原明細書に記載された「呈

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、一般式の化合物の具体的な実施例の一つである」と記載されており、明確にそのいずれがより好ましい実施例かは説明されていないが、当業者であれば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もので、誤解を回避するために、「呈色剤としてのp-ヒドロキシ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」と釈明訂正できる。又、例えば、科学名詞の中国語訳については、その本意を理解でき、誤解を回避するために、外国語原文を付記すべきであるとき、対応の外国語原文をさらに追加記入するものとする。

同様に、公告後の特許請求の範囲について、それ自体に記載される意味が不明確である（例えば、特許請求の範囲において温度を「高温」とのみ記載）、又は一請求項自体の記載がその他の請求項と一致しない（例えば技術用語、単位が一致しない）、又は特許請求の範囲に記載される特許出願に係る発明自体は明確だが、精確にその技術内容が特定されていない（例えば、特許請求の範囲に記載される形状が「非円筒管」であり、発明自体は既に円筒管形状の先行技術を明確に排除している）等の状況があるならば、訂正によりその不明瞭な事項の原意を明確に説明する。例えば「高温」の事例の場合、明細書で高温が1200℃であることが明記されていれば、特許請求の範囲に記載される「高温」を1200℃に訂正できる。又、上記「非円筒管」の事例の場合は、明細書又は図面で該非円筒管が楕円形管と特定されていれば、特許請求の範囲に記載される「非円筒管」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対して、読み取りが困難になる場合、引用記載の請求項を独立請求項に書き直すことも不明瞭な記載の釈明に属す。

公告後の特許請求の範囲自体の記載が明確で、既にその発明の技術内容が精確に特定されているが、その後の無効審判請求による新規性及び進歩性を有しない理由に対応するために答弁し、その特許出願に係る発明の新規性及び進歩性が説明により完璧で明確になっていると主張する場合、このような答弁のみを行う方法は、不明瞭な記載の釈明に属さず、かつ新規性及び進歩性の問題を解決できないので、特許請求の範囲を減縮する方法で別途訂正本を提出すべきである。

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正理由が「不明瞭な記載の釈明」の事項に該当したとしても、訂正後に出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される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上拡張又は変更することはできないことに留意すべきである。

4. 公告時の特許請求の範囲の実質上拡張又は変更

特許請求の範囲の実質上拡張又は変更に関する判断は、特許請求の範囲に記載されている技術内容を判断の基準とする。特許請求の範囲の実質上拡張又は変更には以下の二種類の状況が含まれる。つまり、特許請求の範囲の記載を訂正したことにより、特許請求の範囲が実質上拡張又は変更された状況、及び特許請求の範囲を訂正せず、明細書又は図面の記載を訂正しただけで特許請求の範囲が実質上拡張又は変更された状況である。

4.1公告時の特許請求の範囲の実質上拡張に関するの判断

特許請求の範囲の実質上拡張は、通常以下に列挙する訂正の態様があり、以下に列挙する訂正の態様は、訂正により公告時の特許請求の範囲の実質上拡張をもたらすものである。

(1)請求項に記載された技術的特徴は比較的広い意義の用語で置換される。

（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もの。

たとえ上位概念の技術的特徴は出願時の明細書及び図面にすでに記載されているものであり、訂正により出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される範囲を超えていなくても、その上位概念の技術的特徴が含まれている意味は、訂正前より広くなるので、特許請求の範囲の実質上拡張となる。第二篇　発明の実体審査

(ii)請求項に記載される数値の範囲を拡張するもの。

(iii)閉鎖式の接続詞で記載された請求項を、開放式の接続詞で記載されたものに訂正するもの。

(iv)請求項に記載される構造、材料又は作動等の技術的特徴を、対応する機能のミーンズ・プラス・ファンクションの表現又はステップ・プラス・ファンクションの表現による表示に訂正するものは、請求項の解釈において、明細書に記載の均等な範囲を導入し、特許請求の範囲の実質上拡張をもたらしてしまう。逆に、請求項の技術的特徴を、機能のミーンズ・プラス・ファンクションの表現又はステップ・プラス・ファンクションの表現による表示から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、やはり訂正前の請求項の発明の目的を達成することができ、特許請求の範囲は実質上拡張又は変更されていない。

(v) 誤記の訂正によって特許請求の範囲の実質的拡大がもたらされるもの。

以下の例は、誤記の訂正の訂正事項を前提として、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大の判断を行うもの。

例えば、公告時の特許請求の範囲に「A是帯分枝的烯烃基（Aは側鎖を有するア

ルケニル基）」との記載があり、特許権者は「A亦可是帯分枝的烯烃基（Aは側鎖を有してもよいアルケニル基）」の誤記であると主張しているが、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の内容から明らかな誤り又は条理に反する不合理な状況がなく、訂正後それに含まれる意味が訂正前よりも広くなり、公告時の特許請求の範囲が実質上拡張されてしまうので、訂正は認められない。ただし、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「公枝」が「分枝」の誤記事項であると主張し、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の内容から、その原意が「分枝」であるはずであり、かつ「分枝」が唯一の解釈であり、「公枝」は明らかに誤りであり意味のないと察せられるとき、その訂正は特許請求の範囲の実質上拡張又は変更とならないため、訂正を認める。

また、例えば、公告時の特許請求の範囲にはある光ファイバー材料に「-0.3%の屈折率」を有すると記載され、明細書では「-0.3%以上の屈折率」と記載されており、特許権者が公告時の特許請求の範囲の数値は誤記事項であると主張したとしても、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の内容からみて、特許請求の範囲に記載されている「-0.3%の屈折率」に明らかな誤り又はや条理に反して不合理な状況がなく不合理な状況がなく、訂正後それに含まれる意味がより広くなるので、すでに公告を許可された特許許請求の範囲の実質上拡大となる。したがって訂正は許されない。

(2) 請求項の限定条件が減らされるもの。

請求項の一部の技術的特徴を削除するもの。

例えば、部品、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ものであり、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に係る発明の技術的特徴であると特定するものであるため、一部の技術的特徴を削除した請求項がたとえ出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていなくても、限定条件が減ることにより、特許請求の範囲の実質上変更となる。

(3) 請求項の請求対象が追加されるもの。

(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的内容（実施方法や実施例を含む）を請求項に追加記載することにより、特許請求の範囲の実質上変更となる。

(ii) 請求項の総項数を増やすもの（ただし、多数項を引用する独立項又は多数項に従属する従属項が引用先又は従属先を一部削除され、請求項を分けてその他の請求項として記載されるときは、請求項の総項数の増加を例外的に認める）。

(iii)新たな請求項を追加するもの。

例えば、訂正後に請求項の総項数は増えていないが、訂正後の請求項が訂正前の請求項に対応しないもの、又は訂正後に複数の請求項が請求前の単一の請求項に対応するもの（ただし、前記の態様(ii)の請求項を分けてその他の請求項として記載するとき、複数の請求項が訂正前の単一の請求項に対応することを例外的に認める）、又は公告が許可される前すでに削除された請求項が復活されるもの。

（iv）択一形式（又はマーカッシュ形式）で記載される請求項について、明細書に記載されている選択肢を請求項に追加するもの。

(4) 明細書において特許が許可される以前に削除した、又は放棄した技術内容が復活されるもの。

4.2公告時の特許請求の範囲の実質上変更に関する判断

以下に列挙する訂正の態様は、訂正により公告時の特許請求の範囲の実質的変更をもたらすものである。

(1)請求項に記載される技術的特徴が、反対の意味を有する用語に置き換えられるもの。

例えば訂正前の請求項の技術的特徴は「より大きい」から「より小さい」に訂正するもの。

(2)請求項の技術的特徴が実質的に異なる意味に変更されるもの。

（i)請求項に記載される数値範囲を減縮し、その数値範囲は出願時の明細書又は図面に明記されているものであるが、減縮後にそれが示す意味が訂正前の請求項の解釈と異なるときは、特許請求の範囲を実質上変更するものである。

(ii)特許請求の範囲が訂正されず、明細書又は図面が訂正されたことにより、たとえ出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていなくても、特許請求の範囲の解釈が公告時の特許請求の範囲が含む意味と異なるもの。

(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たもの。

以下に列挙する例は、いずれも誤訳の訂正事項を前提として公告時の特許請求の範囲の実質的変更の判断を行ったものである。

例えば、公告時の特許請求の範囲に「1.5%プロパン…等から成る気体燃料組成物」との記載があり、特許権者がその中の「プロパン」（propane）は出願時の外国語書面における「propene(プロペン)」の誤訳であると主張し、「1.5%プロペン…等から成る気体燃料組成物」と訂正するよう請求した。プロパンは、気体燃料の成分とすることができることは、その発明が属する技術分野

における通常の知識であり、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の内容には明らかな誤りや条理に反して不合理な状況がなく、かつ訂正後の特許請求の範囲の技術内容が訂正前と比べて実質上別の意味に変わっているため、公告時の特許請求の範囲が実質上変更されている。したがって、この訂正は認められない。

ただし、公告時の特許請求の範囲に「その中のA樹脂はエチレンとプロパンの共重合物」であると記載されており、特許権者がその中の「プロパン（propane）」は出願時の外国語書面における「プロペン(propene)」の誤訳であると主張し、「その中のA樹脂はエチレンとプロペンの共重合物」と訂正するよう請求した。この訂正前後の実質的内容は全く異なるものの、プロパンがアルカン類に属し、不飽和結合がないため、共重合反応に関与しないことは、その発明の属する技術分野における通常の知識である。ゆえに公告された「プロパン」は明らかな誤りで、意味のないものであり、その訂正は公告時の特許請求の範囲を実質上拡張又は変更するに至らないため、訂正は認められる。

(3) 明らかに請求項の発明のカテゴリーを変更するもの。

例えば、物の請求項を方法の請求項に変更するもの。

(4) 請求項に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。

各請求項の発明の目的の判断は、当該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各請求項の発明の全体を対象とし、発明の詳細な説明に記載された該発明の解決しようとする課題、課題を解決する技術手段及び先行技術の効果を対照させることにより、該発明の具体的な目的を確認する。訂正前、訂正後の請求項の発明を対比させ、訂正後の請求項の発明は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か又は損する場合、公告時の特許請求の範囲を実質上変更する。

具体的には、訂正前の請求項に記載される発明は、発明の目的の甲を達成することができたが、訂正後の請求項の発明は発明の目的の乙を達成することができ、訂正後の請求項の発明は訂正前の請求項の発明の目的の甲を達成することができないか又は損する場合、即ち公告時の特許請求の範囲を実質上変更する。

5. 訂正の効果

明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が許され、特許公報で公告された後、その出願日に遡って効力が生じる。

6. 審理の留意事項

(1) 特許権者の主張する訂正事項が「請求項の削除」又は「特許請求の範囲の減縮」である時、被許諾者、質権者又は共有者全体の同意を得なければ、それを行うことはできない。特許権者が訂正を請求するにあたり、上述の通り被許諾者、質権者又は共有者全体の同意を得たときは、請求時に被許諾者、質権者又は共有者全体の同意に関する証明書類を添付しなければならない。

(2) 特許権者が訂正の請求を提出する時、訂正請求書には専利法第67条第1項のいずれの号を適用するかを明記すべきである。また明細書又は特許請求の範囲を訂正するときは、訂正請求書において明確に訂正前及び訂正後の内容を記載しなければならず、元の内容を削除するときは、削除する文字の上に線を引き、内容を追加するときは、追加文字の下方に線を引かなければならない。特許権者が無効審判案件の審理期間中に訂正を請求するときは、訂正請求書に明確に無効審判案件番号を記載しなければならない。特許権者が訂正を請求する原因が不明なとき、例えば、明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正本のみを提出し、訂正の理由や依拠となる法律条文が説明されておらず、通知しても応答がないときは、訂正を受理しない。

(3) 訂正の内容が専利法第67条第1項に定められる事項、つまり請求項の削除、特許範囲の請求の減縮、誤記又は誤訳の訂正、不明瞭な記載の釈明等ではないときは、訂正を許してはならない。訂正の内容が前述の事項（誤訳の訂正を含まない）であっても、訂正理由に記載の訂正事項に誤りがあるとき、正しい訂正事項により直接審理するか、又は釈明する義務のために特許権者に通知し、確認する。例えば、特許権者が主張する訂正は誤記の訂正であるが、特許主務機関が審理したところ、不明瞭な記載の釈明であったとき、特許主務機関は正しい訂正事項により直接審理する、又は釈明する義務のために特許権者に通知し、確認することができる。

(4) 特許主務機関が訂正の審理を行う対象は中国語書面である。特許権者が外国語書面のみを訂正し、同時に中国語書面の訂正本を提出しないときは、その外国語書面には訂正の問題が発生しないので、外国語書面の訂正を受理すべきではない。ただし、明らかな誤記事項であるならば、特許主務機関は外国語書面の訂正請求に対して、申告のみ許可することができる。

(5) 二部形式の請求項を特許権者が要件列挙形式に書き換える、又は要件列挙形式の請求項を二部形式に書き換える、又は二部形式の請求項の前提部分にある一部の技術的特徴を特徴部分に書き入れる、又は特徴部分にある一

部の技術的特徴を前提部分に書き入れるという訂正すべては、不明瞭な記載の釈明であり、特許請求の範囲の実質上拡張又は変更とはならない。

(6) 特許権者の提出した訂正内容について、一部受理できないときは、特許主務機関は特許権者に理由を説明して、指定される期限内に再度訂正を提出するよう通知すべきである。期限内に訂正されなかったときは、すべての部分について訂正を許可すべきではない。

(7) 特許権者が提出する明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正本（頁）は、最新の公告本を照合の基礎とすべきであり、訂正が特許請求の範囲に係わるときは、特許請求の範囲全文の訂正本を提出すべきである。明細書又は図面だけを訂正するときは、訂正頁だけを提出してもよい。ただし、訂正により明細書又は図面の頁番号が不連続になった場合は、訂正後の全文の明細書、又は図面を添付しなければならない。

(8) 特許権者が多数回にわたって訂正したときは、最新の訂正本を以って審理する。先後して提出された訂正頁が異なる頁の訂正であるときは、なお逐次審理し、その訂正本（頁）が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているか否か、及び公告時の特許請求の範囲を実質上実質上拡張又は変更を行っているか否かを判断する。

(9) 特許案件が公告された後、その請求項の番号及び図面の番号は変更してはならない。ゆえに特許請求の範囲を訂正するときに、一部の請求項が削除されても、その他の請求項の番号を変更してはならない。また図面を訂正するときに、一部の図面が削除されても、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又は多数項に従属する従属項が引用先又は従属先である一部の請求項を削除され、請求項を分けてその他の請求項として記載して新たな請求項が追加されるときは、追加される請求項をすでに公告された最後の請求項の後に順番に配列する。

(10) 一般的に、請求項から先行技術と重複する部分を削除し、それらの排除内容が出願時の明細書、特許請求の範囲、図面から直接的かつ一義的に導き出せるものではない場合は、新規事項の導入となる。ただし、その重複する部分を削除したことにより、請求項のその他の対象をポジティブな表現方法で明確かつ簡潔に限定できなくなってしまった時は、先行技術と重複する部分を排除（disclaimer）するネガティブな表現形式で記載することができる。この時、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ても、例外的に新規事項の導入とは見なさない。

前述のネガティブな表現形式の訂正は、特許出願に係る発明が新規性欠如、新規性の擬制喪失、又は先願主義原則の不適合となる引用文献を克服する場合に限られる。ただし「同日出願」の引用文献についてはそのネガ

ティブな表現形式の訂正を適用しない。そのほかに、特許出願に係る発明が「人間」を含むことで公の秩序又は善良な風俗を害することに関わる場合、「人間」を排除する方法で訂正してもよい。

特許権者が先行技術と重複する部分を排除するというネガティブな表現形式で請求項を訂正し、排除される事項が出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示されていないならば、排除しようとする先行技術文献を提出し、理由を説明しなければならず、提出しないときは、新規事項の導入とみなす。

(11) 訂正案件の審理において特許権が自動的に消滅した場合、なお審理を継続しなければならず、さらに自動的に消滅した事実は審決書に併せて説明するものとする。

(12) 訂正の審理は、一部でなく、全案に対して行うべきであり、即ち、一部のみ行ってはならない。即ち全ての訂正内容（明細書、特許請求の範囲又は図面）に対して「訂正許可」又は「訂正不許可」と審決すべきであり、一部の訂正内容に対する「訂正許可」又は一部の訂正内容に対する「訂正不許可」（例えば請求項１は訂正許可、請求項３は訂正不許可とする）と審決してはならない。

(13) 用途で物を限定する請求項の訂正は権利範囲の解読の混乱にならないように、２０１３年前の審査査定の用途で物を限定する請求項の訂正を行った場合、その「用途で物の限定」の請求項の範囲はやはり審査査定時の基準を解釈するものであり、即ち該「用途」はやはり限定する作用を有するものと見做し、仮に削除の訂正又は用途変更の訂正は特許請求の範囲を実質上実質上拡張又は変更するもので、訂正を許可すべきではない。

(14) 原則上、各請求項の発明の目的の判断は、当該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各請求項の発明の全体を対象とし、発明の詳細な説明に記載された該発明の解決しようとする課題、課題を解決する技術手段及び先行技術の効果を対照させることにより、該発明の具体的な目的を確認する。但し、対照する明細書には直接導かれることが開示されていないのであれば、該請求項の発明の目的が認められる。

(15) 特許権の一部の請求項は、無効審判が成立と審決された場合、無効審判案件の行政救済期間において、特許権者は原処分の中の「無効審判不成立」と審決された請求項についてのみ訂正できる。訂正内容に「無効審判が成立」と審決された請求項が含まれたならば、原処分は、それらの請求項に特許権取消の拘束力があるため、特許権者に期限内に、該部分の訂正内容

を期限を指定して削除し、かつ削除した全特許請求の範囲を提出するよう通知しなければならず、期限を過ぎても補正されないものについては、訂正の請求を受理せず、一部の訂正を受理しない。

(16) 無効審判の請求人が無効審判の請求を取り下げ、無効審判に訂正請求が合併されている場合、無効審判の取下げの事実を特許権者に通知する時、その訂正請求を続行するか又は取り下げるかを併せて通知しなければならない。特許権者が、審理続行を請求する場合、該訂正は独立の訂正案件として審理が行う。仮に、期限内に特許権者の意思表示がない場合は、無効審判及び訂正請求の取下げに同意したと見なす。

7.事例

7.1訂正事項の判断

事例1.二段形式の請求項の訂正

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】

A、B、Cを含み

Aは……（Aの内容及び連結関係を具体的に記述）であって、

改良されたのは

Bは……（Bの内容及び連結関係を具体的に記述）、

Cは……（Cの内容及び連結関係を具体的に記述）

にあることを特徴とする〇〇装置。

【明細書】

……（A、B、Cの内容及びび連結関係を具体的に叙述する）……。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

A、B、Cを含み

Aは……（Aの内容及び連結関係を具体的に記述）、

Bは……（Bの内容及び連結関係を具体的に記述）であって、

改良されたのは

Cは……（Cの内容及び連結関係を具体的に記述）

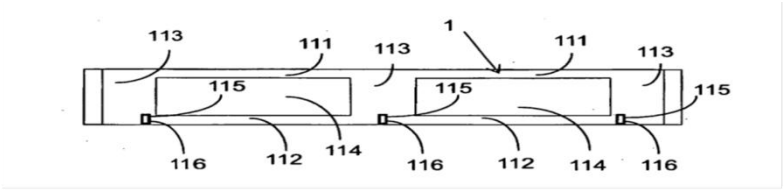
にあることを特徴とする〇〇装置。

【明細書】
（同上）
【結論】
「不明瞭な記載の釈明」に属する。
【説明】
訂正後の請求項は元来特徴部分に記載された技術的特徴Bが前提部分に記載されており、不明瞭な記載の釈明に属するもの。

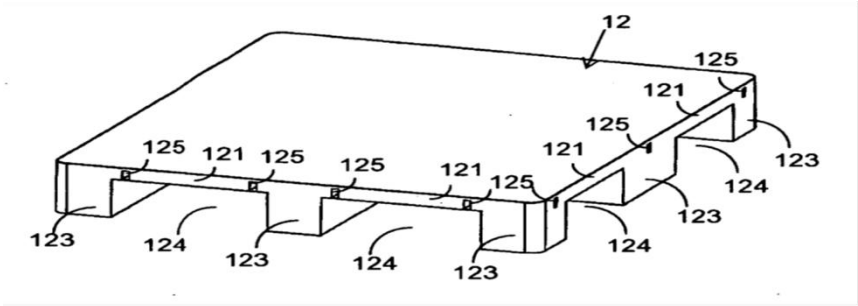
事例 2. 引用記載形式の請求項を独立項に変更

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕
プラスチックパレット
〔特許請求の範囲〕
1. 一体成型した上板(111)、スティルト(113)、下板(112)及びロングパイプを含み、パレットの中空通路(115)にロングパイプ(116)が封止、固定されているプラスチックパレット。
2. 前記下板を有しないことである請求項1に記載のプラスチックパレット。
〔明細書〕
……本創作のプラスチックパレットは、射出モールドにて一体成型射出して外型に上、下板面及びスティルトを有し、……ロングパイプ、棒状或いは柱状体を中空通路に封止、固定することで強度を増加する；又は前記のようにモールドにて一体成型して製造され、その外型に上板及びスティルトのみを有し、下板を有しないこと；……。
〔図面〕



第一實施例



第二實施例

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〕

1. 一体成型した上板(111)、 スティルト(113)、下板(112)及び ロングパイプを含み、パレットの中空通路(115)にロングパイプ（116）、が封止、固定されているプラスチックパレット。

2. 一体成型した上板(121)、スティルト(123)、及び ロングパイプからなり、パレットの中空通路(125)にロングパイプ（116）、が封止、固定されているプラスチックパレット。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

不明瞭な記載の釈明。

〔説明〕

訂正後の請求項 2 は引用記載の請求項を独立請求項に書き直すことであり、訂正前の請求項 2 は引用記載の方式で記載されており、形式上従属項であると読み取られるが、請求項１の全ての技術的特徴が含まれず、事実上独立請求項

であり、独立請求項に書き直すことは、解読上の困難を避けるため、不明瞭な記載の釈明に属す。

7.2出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えているか否か（新規事項）の判断

事例 1.明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない–特許請求の範囲の訂正

訂正前の明細書及び特許請求の範囲及び図面：

〔発明の名称〕

バンプを有する半導体装置

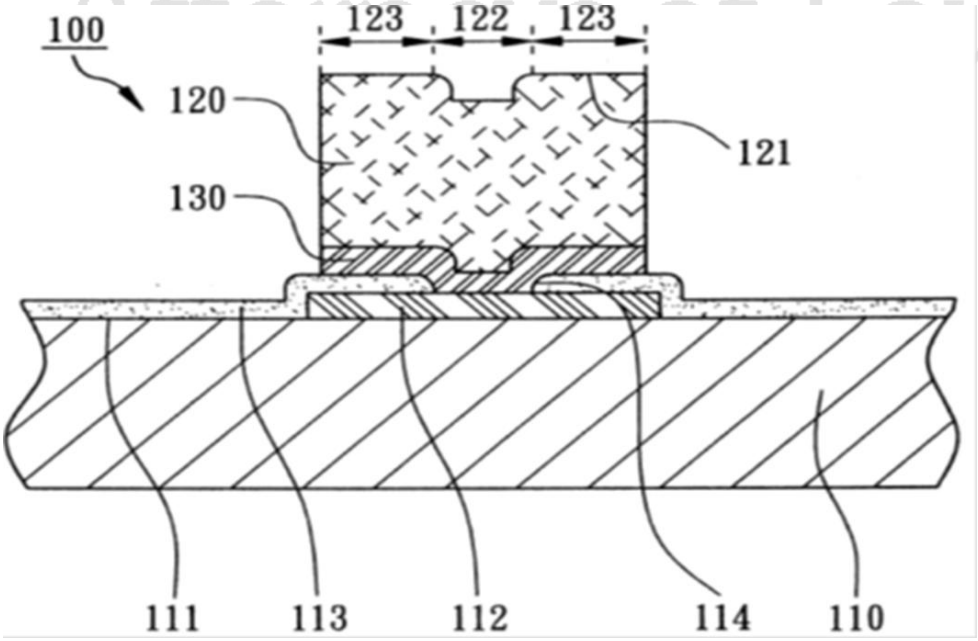
〔特許請求の範囲〕

基板(110)と、…；該基板（110）の正面に形成され、ランド(112)を一部露出させるための少なくとも 1 つの開口部(114)たを有する該保護層(113)と；及び少なくとも 1 つのバンプ(120)とを有し…、該保護層(113)の該開口部(114)の幅は 8μm 以下とする……バンプを有する半導体装置。

〔明細書〕

…、該保護層(113)はランド(112)一部露出させるための少なくとも 1 つの開口部(114)を有し、該開口部(114)の幅が 3 乃至 8μm、高さが 40 乃至 80μm、奥行きが 1 乃至 2μm であり、…。

〔図面〕



訂正後の明細書及びび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)と、……；該基板（110）の正面に形成され、ランド(112)を一部露出させるための少なくとも 1 つの開口部(114)を有保護層(113)と、及び少なくとも 1 つのバンプ(120)とを有し、……，該保護層(113)の該開口(114)は細長い溝状で、幅が 8μm 以下とする……バンプを有する半導体装置。

〔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で開示された範囲を超えていない。

〔説明〕

訂正後の請求項は元の請求項の開口部(114)の構造に「細長い溝状」という技術的特徴を付け加えられており、該「細長い溝状」は出願時の明細書の記載に見られない。しかし明細書の実施例の内容から、該保護層(113)の開口部(114)の空間型態には既にその幅(3 乃至 8μm)、高さ(40 乃至 80μm)及び奥行き(1 乃至 2μm)であることを説明されており、該開口部(114)が細長い溝状の構造を示し、ランド(112)を一部露出させることができることが分かり、これ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導き出せるものであり、訂正後の請求項を該保護層(113)の開口部(114) が細長い溝状を示すことで限定したことは、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いない。

事例２.明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される範囲を超えている事例－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状の突起面を設けて、該突起部分に定着板を嵌入し、

さらに円錐状の突起部の加熱枠を圧入して加圧接合できる、熱溶接方法。
【明細書】
…本願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が軟化して定着板を固定することで、熱可塑性樹脂基板に定着板が堅牢に固定できる。
【図面】
（加熱枠の突起部が環状構造であることを開示していない）
訂正後の明細書及び特許請求の範囲
【発明の名称】
（同上）
【特許請求の範囲】
（同上）
【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が軟化して定着板を固定することで、熱可塑性樹脂基板に定着板が堅牢に固定できる。さらに、加熱枠の突起部の周りに環状部を設け、加熱枠を加圧することにより突起を変形させて変形形状を均一とする効果がある…。
【図面】
（加熱枠の突起部に環状構造であることを開示している）
【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る範囲を超えている。
【説明】
訂正後の明細書及び図面に「加熱枠の突起部の周りに環状部を設けること」の技術的特徴が追加されており、特許請求の範囲は訂正されていない。明細書に追加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に開示されておらず、当業者が出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面から直接的かつ一義的に導き出せるものとは認められず、訂正後新規事項が導入されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えている。

事例３. 明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される範囲を超えている事例–
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】

表面に太陽電池が舗設された船艇を覆い、透光性素材で形成されであ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舗設された船艇を覆い、太陽電池が風雨によって機能喪失とならないように保護し……。
訂正後の明細書及び特許請求の範囲
【発明の名称】
（同上）
【特許請求の範囲】
表面に太陽電池が舗設された船艇を覆い、該カバーの太陽電池に対応する部分は透光性素材で形成され、その他の太陽電池に対応していない部分は遮光性材質で形成され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舗設された船艇を覆い、太陽電池が風雨によって機能喪失とならないように保護し……、船艇を紫外線の影響から守るため、その他の太陽電池に対応していない部分は遮光性材質で形成され……。
【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る範囲を超えている。
【説明】
訂正後の請求項及び明細書は、「透光性材質」を「透光性材質」と「遮光性材質」に訂正した後の「遮光性材質」の技術的特徴は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に明確に記載されたものでなく、当業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導き出せるものでなく、訂正後に新規事項が導入されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される範囲を超えている。

事例４. 明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される範囲を超えている事例–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】
三級アミンの製造方法
【特許請求の範囲】
シランと有機酸の存在下、二級アミンとアルデヒド類化合物とを反応させ、該反応を50～100℃の温度で行う三級アミンの製造方法。
【明細書】

……本願発明は新規の三級アミン製造に有効な方法であり、二級アミンとアルデヒド類化合物で三級アミン類を製造する。この方法はルイス酸の存在下で、シランを用いて二級アミンとアルデヒド類化合物とを反応させる反応を含有し、前記ルイス酸は有機酸である。

訂正後の明細書及び特許請求の範囲

【発明の名称】

（同上）

【特許請求の範囲】

シランと蟻酸の存在下、二級アミンとアルデヒド類化合物とを反応させ、該反応を50～100℃の温度で行う三級アミンの製造方法。

【明細書】

（同上）

【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る範囲を超えている。

【説明】

訂正後の請求項は「有機酸」の技術的特徴を「蟻酸」の下位概念の技術的特徴に変更しているが、「蟻酸」は出願時の明細書に明確に記載されておらず、当業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導き出せるものでなく、訂正後の請求項は新規事項を追加し、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される範囲を超えている。

逆に、明細書に既に「蟻酸」が明記されている場合、その訂正後の請求項は出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に開示される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上拡張又は変更に関する判断

7.3.1請求対象の変更

事例１．特許請求の範囲の実質上変更とならない例－発明の名称及び特許請求の範囲の訂正（請求対象の変更とならない）

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を含む界面活性剤組成物。

〔明細書〕

…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…その外、該界面活性作用は更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〕

化合物Aを含む殺虫剤に用いられ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上拡大又は変更とならない。

〔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」を「殺虫剤に用いられる界面活性剤組成物」に限定しており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えておらず、当該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該界面活性作用を殺虫剤の用途に適用することを理解しており、請求対象を「殺虫剤に用いられる界面活性剤組成物」に変更したことは誤解を避けられ、不明瞭な記載の釈明である。2013年版改正の特許審査基準の規定により、物の発明は絶対新規性の概念を用い、訂正後の請求項及び発明の名称は殺虫剤の用途で界面活性剤組成物を限定しており、これは物の目的の叙述で、物自体に影響を与えず、該用途は限定作用がなく、訂正後の界面活性剤組成物は、用途で請求項を限定しており、訂正前の界面活性剤組成物の組成を変更せず、請求対象も変更しておらず、公告時の特許請求の範囲の実質的拡大又は変更とならない。

事例２．特許請求の範囲の実質上変更となる例－発明の名称及び特許請求の範囲の訂正（明らかに請求対象を変更した）

訂正前の明細書、特許請求の範囲及び図面：

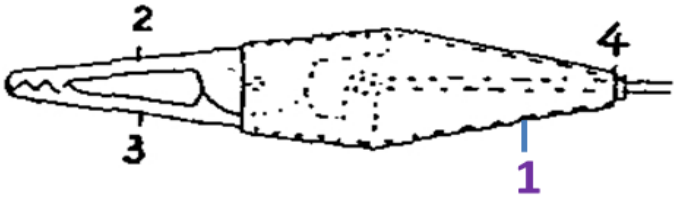
〔発明の名称〕

テスタークリップの絶縁カバー

【特許請求の範囲】

絶縁カバー（１）に狭窄な後末端（4）があり、…中央部で枢接される二枚の挟み片（2）、（3）が被覆されるテスタークリップの絶縁カバー。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔發明名稱〕

絶縁可能なワニロ型テスタークリップ

〔特許請求の範囲〕

絶縁カバー（１）に狭窄な後末端（4）があり、…中央部で枢接される二枚の挟み片（2）、（3）が被覆されて、ワニロ型クリップとなる絶縁可能なワニロ型テスタークリップ。

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質上変更となる。

〔説明〕

訂正後の発明の名称及び請求項の請求対象は、「テスタークリップの絶縁カバー」から「絶縁可能なワニロ型テスタークリップ」に変更されている。出願時の明細書及び特許請求の範囲にそのワニロ型テスタークリップが開示されていないが、図面には「鰐口型テスタークリップ」であることが開示されている。よって、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていないが、訂正後の請求対象である「絶縁可能な鰐口型テスタークリップ」と、訂正前の請求対象である「テスタークリップの絶縁カバー」とは、一つはテスタークリップ、もう一つは絶縁カバーであり、両者がそれぞれ異なる請求対象であるため、訂正後の請求項は既に請求対象の変更により、公告時の特許請求の範囲の実質上変更となる。

事例３．特許請求の範囲の実質上変更となる例－特許請求の範囲の訂正（請求項の技術的特徴は、実質上異なる意義に変更した）

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〕
　加熱装置と、定温装置と、タイマーとを含み、前記加熱装置で一定の温度まで加熱した後、一定の温度に保ち、…（具体的に、各装置間の連結関係を限定）である温度制御加熱器。
〔明細書〕
　…温度制御加熱器は、加熱装置と、定温装置と、タイマー装置、過熱防止装置とを含み、前記タイマー装置は設定した時間になると、加熱装置の動作を停止させるとともに、警告情報を表示し、該過熱防止装置により、加熱装置の温度が危険な閾値を超えた時に該加熱装置の動作を停止して、使用者が焼けどしないように……。
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〕
加熱装置と、定温装置と、過熱防止装置とを含み、前記加熱装置で設定の温度まで加熱した後、一定の温度に保ち、…（具体的に各装置間の連結関係を限定）である温度制御加熱器。
〔明細書〕
（同）
〔結論〕
特許請求の範囲の実質上変更となる。
〔説明〕
　訂正後の請求項は、技術的特徴である「タイマー装置」を削除し、明細書に記載に記載されている「過熱防止装置」の技術的特徴に置き換えており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていないが、訂正後の請求項の温度制御加熱器は「加熱防止装置、定温装置及び過熱防止装置」を含み、請求項の技術的特徴は、実質上異なる意味への変更であるため、公告時の特許請求の範囲の実質上変更となる。

事例 4. 特許請求の範囲の実質上変更–特許請求の範囲の訂正（請求対象の変更）
訂正前の明細書及びび特許請求の範囲：
〔発明の名称〕
非水溶性のモノアゾ染料の製法
〔申請専利範圍〕
　…工程を含む非水溶性のモノアゾ染料の製法。

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〕

…工程を含み、非水溶性のモノアゾ染料を用いる特定の繊維の染め又はプリントの方法。

〔結論〕

特許請求の範囲の実質上変更となる。

〔説明〕

訂正後の請求項は元の請求項の染料の製造方法から該染料を特定の繊維の染め又はプリントに用いる方法に変更したものであり、訂正前の請求項は物の訂正後の請求項為は物の使用方法であり、両者は明らかに異なる請求対象となっており、訂正後の請求項は既に請求対象を変更したもので、公告時の特許請求の範囲を実質上変更となる。

7.3.2請求項間の従属関係の変更

事例1.特許請求の範囲の実質上変更とならない事例-特許請求の範囲の訂正（やはり訂正前の発明の目的を達成することができる。）

訂正前之明細書、特許請求の範囲及び図面：

【発明の名称】

均一分布ホットスポットの放熱装置

【特許請求の範囲】

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…均一分布ホットスポットの放熱装置。

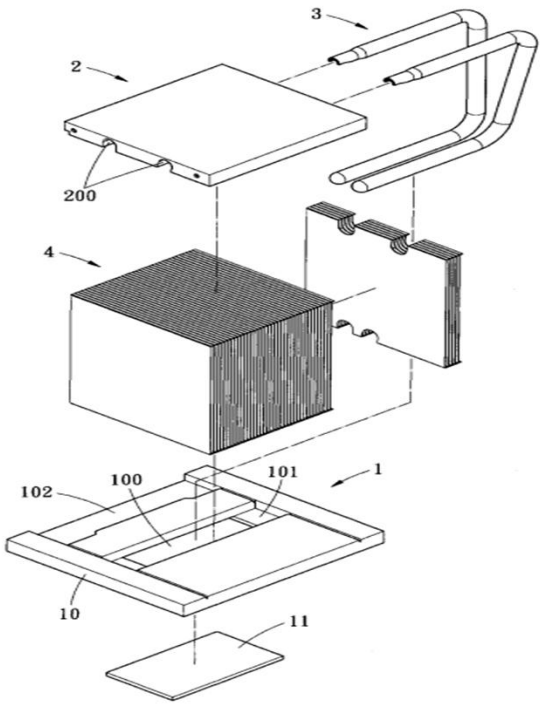
2.前記第一の放熱体（１）と、第二の放熱体（２）との間に、放熱フィンセット(4)が設置された…請求項１に記載の均一分布ホットスポットの放熱装置。

3.前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌入し、…請求項１に記載の均一ホットスポットの放熱装置。

【明細書】

…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)を有し、前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌入することにより…熱を速かに伝導できる。第一の放熱体と、第二の放熱体との間に、放熱フィンセット(4)が設置されたことで、…熱量が均一に拡散され、放熱効果を奏する。

【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】

（同上）

【特許請求の範囲】

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…均一分布ホットスポットの放熱装置。

2.前記第一の放熱体（１）と、第二の放熱体（２）との間に、放熱フィンセット(4)が設置された…請求項１に記載の均一分布ホットスポットの放熱装置。

3.前記第一の放熱体(1)に熱伝導体(11)を嵌入し、…請求項2に記載の均一ホットスポットの放熱装置。

【明細書】

（同上）

【図面】

（同上）

【結論】

特許請求の範囲は実質上拡大又は変更とならない。

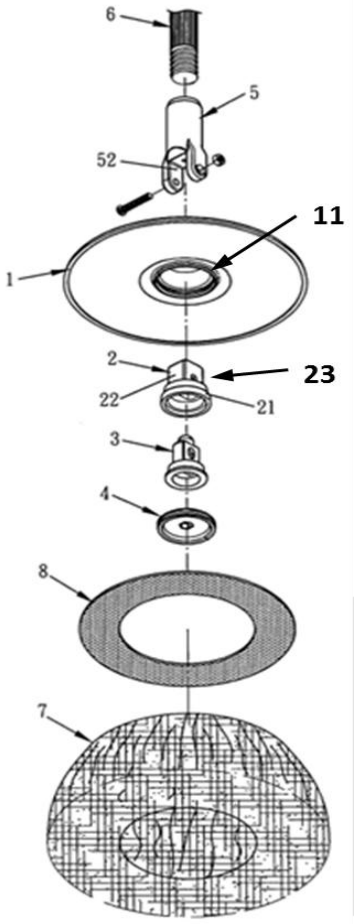
【説明】

訂正により請求項１が削除されたのは、「請求項の削除」である；請求項２は変更がなく、請求項3は請求項2への従属に変更されている。訂正後の請求項3は請求項2に従属し、「第一の放熱体と、第二の放熱体との間に、放熱フィンセ

ットが設置された」という技術的特徴が追加され、特許請求の範囲の縮減に属する。訂正後に追加された技術的特徴は、既に出願時の明細書に開示されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えていない。
訂正後の請求項3の放熱装置は、「第一の放熱体と、第二の放熱体との間に、放熱フィンセットが設置された」という技術的特徴が追加されたが、やはり訂正前の該請求項３の放熱装置の熱伝導や放熱の発明の目的を達成することができ、公告時の特許請求の範囲の実質上拡大又は変更とならない。

事例２．特許請求の範囲の実質上の拡張又は変更とならない事例–特許請求の範囲の訂正（なお、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】
1.中央に穿孔（11）を設置する結合プレート(1)と、逆T型で、底部（21）と枢接ユニット（22）を有し、回転できるように結合プレート(1)に底部(21)を嵌合し、枢接ユニット（22）を結合プレート(1)の上部に突出させた枢接部材（2）と、、…、当接体(3)と、下端の中央に係合槽(52)が設置され、枢接部材(2)の枢接ユニット（22）と嵌合し、係合する繋ぎ手（5）とを有するモップ。
2.前記枢接部材（2）の枢接ユニット(22)の中段に貫通する枢接孔（23）が設置され、ネジで貫通し、ナットで締めて枢接できる請求項１に記載のモップ。
3.前記穿孔（11）は、下から上へといくほどで小さくなる三段状を呈し、…枢接部材（2）と係合する請求項１に記載のモップ。
【明細書】
　…本創作は結合プレート(1)と、枢接部材（2）と、当接体(3)と、繋ぎ手(5)とを含むモップを提供するもので、枢接ユニット（22）は結合プレート(1)の上部に突出し、上端に貫通孔が設置され、中段に貫通する枢接孔が設置され、当接体(3)が枢接部材(2)に嵌合して固定され、枢接部材（2）の枢接ユニット（22）が繋ぎ手(5)の下端の枢接槽(52)に嵌合され、ネジで繋ぎ手(5)の孔、枢接部材(2)の枢接孔（23）及び当接体(3)の縦方向の長形孔を貫通させ、ナットで締めて枢接することにより、繋ぎ手(5)が揺動、及び回転することが可能となる…。
【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】

（同上）

【特許請求の範囲】

1.(削除)中央に穿孔（11）を設置する結合プレート(1)と、逆T型で、底部（21）と枢接ユニット（22）を有し、回転できるように結合プレート(1)に底部(21)を嵌合し、枢接ユニット(22)を結合プレート(1)の上部に突出させた枢接部材(2)と、…、当接体(3)と、下端の中央に係合槽(52)が設置され、枢接部材(2)の枢接ユニット（22）と嵌合し、係合する繋ぎ手（5）とを有するモップ。

2.前記枢接部材（2）の枢接ユニット(22)の中段に貫通する枢接孔(23)が設置され、ネジで貫通し、ナットで締めて枢接できる請求項１に記載のモップ。

3.前記穿孔（11）は、下から上へといくほどで小さくなる三段状を呈し、…枢接部材（2）と係合する請求項2に記載のモップ。

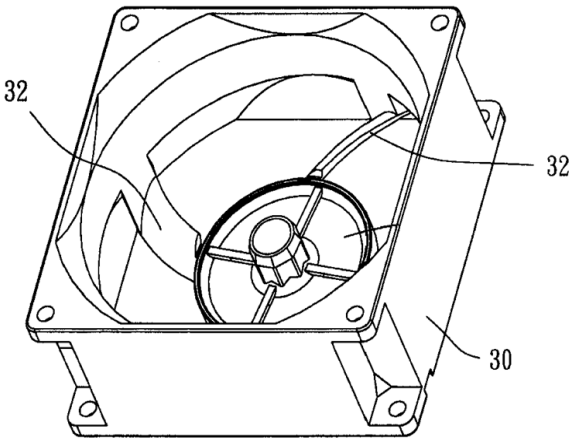
【明細書】

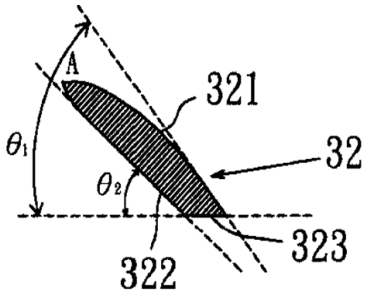
（同上）

【図面】
（同上）
【結論】
特許請求の範囲は実質上拡大又は変更とならない。
【説明】
　訂正により請求項１が削除されたのは、「請求項の削除」である。請求項２は変更がなく、請求項3は元の請求項１から請求項2への従属に変更されている。訂正後の請求項は請求項2に従属し、「中段に貫通する枢接孔(23)が設置され、ネジで貫通し、ナットで締めて枢接できる」という技術的特徴が追加され、「枢接ユニット（22）」の構造をさらに特定するもので、「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、既に出願時の明細書に開示されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えていない。訂正後の請求項3のモップの構造はやはり訂正前の該請求項３のモップの構造の揺動及び回転可能の発明の目的を達成でき、公告時の特許請求の範囲は実質上拡大又は変更とならない。

事例３.特許請求の範囲の実質上変更とならない事例-特許請求の範囲の訂正（やはり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
【特許請求の範囲】
1.外枠(30)と、…及び複数個の導流板(32)とを有し、該導流板（32）は風圧の増加及び騒音の低減のために第一の曲面(321)と第二の曲面(322)を有する放熱ファンのファンフレーム。
2.該導流板(32)は、さらに水平底面(323)を有し、該第一の曲面（321）と第二の曲面(322)の曲率が等しくは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。
3.該導流板(32)の材料がプラスチック又は金属であり、…請求項１に記載のファンフレーム。
【明細書】
…該ファンフレームは外枠(30)と、…及び複数個の導流板(32)とを有し、該導流板(32)の材料がプラスチック又は金属であり、該導流板は第一の曲面(321)と、第二の曲面(322)と、水平底面(323)とを有し、風圧の増加及び騒音を低減させるためのものである…。

【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】

（同上）

【特許請求の範囲】

1.（削除）外枠(30)と、…及び複数個の導流板(32)とを有し、該導流板（32）は風圧の増加及び騒音の低減のために第一の曲面(321)と第二の曲面(322)を有する放熱ファンのファンフレーム。

2.該導流板(32)は、さらに水平底面(323)を有し、該第一の曲面（321）と第二の曲面(322)の曲率が等しくは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。

3. 該導流板(32)の材料がプラスチック又は金属であり、…請求項2に記載のファンフレーム。

【明細書】

（同上）

【図面】

（同上）

【結論】

特許請求の範囲は実質上拡大又は変更とならない。

【説明】

訂正により請求項１が削除されたのは、「請求項の削除」に属する。請求項２は変更がなく、請求項3は元の請求項１から請求項2への従属に変更されている。訂正後の請求項3は請求項2に従属し、「水平底面を有し、第一の曲面と第二の曲面の曲率は等しくはない」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、既に出願時の明細書に開示されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えていない。訂正後の請求項3のファンフレーム は訂正前の該請求項３のファンフレームの風圧を増加させ騒音を低減させることを達成でき、公告時の特許請求の範囲は実質上拡大又は変更とならない。

事例 4. 特許請求の範囲の実質上変更-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】

ジューサーミキサー

【特許請求の範囲】

1. 固定台(10)と、固定台(10)に設けられた動力ユニットと、動力ユニットによって動かされるブレードセット(14)と、固定台(10)の周縁上に設置される一体成型によるボトル(15)とを有し、…ボトルに水、シロップ、調理品、角氷を入れ、ブレードセット(14)を回転することでドリンクの調理を行うジューサーミキサー。

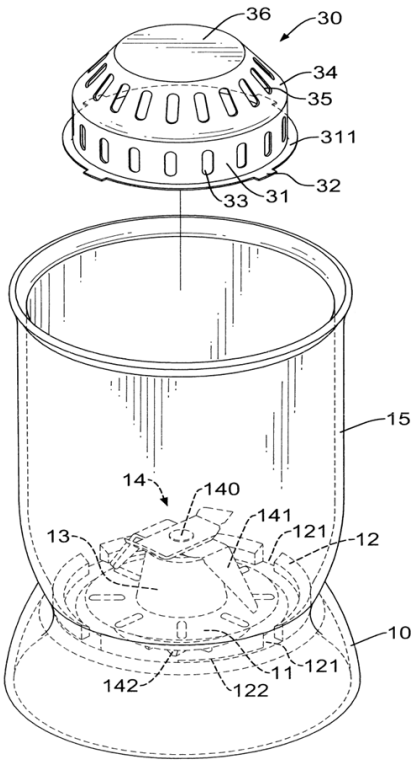
2. さらに穿孔(35)を有する上蓋(30)を有し、該固定台(10)の上方に設置され、該ブレードセット(14)の上を覆い、該穿孔(35)の口径が角氷の体積より小さい請求項１のジューサーミキサー。

3. 該ブレードセット(14)は､歯状刃部を有する請求項１のジューサーミキサー。

【明細書】

…ドリンクの調理手段は、ボトル(15)に水、シロップ、調理品(例えば各種の紅茶、緑茶、濃縮ジャム……等)及び角氷を入れ、撹拌機(40)の動力ユニットを駆動し、歯状刃部を有するブレードセット(14)を回転させ、ボトル(15)内の食材のカット、破砕を行い、微粒状(スムージー)の飲品を調製する。また、ブレードセット(14)の上方が、穿孔(35)を有する上蓋(30)で覆われるため、水、シロップ及び調理品を穿孔(35)からブレードセット(14)に流し込み、撹拌を行うが、角氷は、ブレードセット(14)で破砕されないように上蓋(30)にブロックされるので、角氷入りドリンクを調製し、消費者に飲ませることができ……。

〔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〕

1. 固定台(10)と、固定台(10)に設けられた動力ユニットと、動力ユニットによって動かされるブレードセット(14)と、固定台(10)の周縁上に設置される一体成型によるボトル(15)とを有し、…ボトルに水、シロップ、調理品、角氷を入れ、ブレードセット(14)を回転することでドリンクの調理を行うジューサーミキサー。

2. さらに穿孔(35)を有する上蓋(30)を有し、該固定台(10)の上方に設置され、該ブレードセット(14)の上を覆い、該穿孔(35)の口径が角氷の体積より小さい請求項1のジューサーミキサー。

3. 該ブレードセット(14)は、歯状刃部を有する請求項2のジューサーミキサー。

【明細書】

（同）

【図面】

（同）

【結論】

特許請求の範囲の実質上変更となる。

【説明】

訂正後の請求項1、2はそのまま変更されていない。訂正後の請求項3は元の請求項1から請求項2への従属に変更されたものであり、訂正後の請求項3には、「さらに穿孔を有する上蓋は、該固定台の上方に設置され、該ブレードセットの上を覆い、該穿孔の口径は、角氷の体積より小さいである」という技術的特徴が追加されたいるので、「特許請求の範囲の縮減」に属する。しかし、訂正後の請求項3のジューサーミキサーは、ブレードセットが上蓋に覆われて、水、シロップ及び調理品を上蓋の穿孔から流し入れるが、角氷は破砕されないように上蓋でブロックされ、訂正後の請求項 3 の調理機は、角氷を有するドリンクを調製するものであり、訂正前の請求項 3 の調理機の微粒状(スムージー)のドリンクを調製する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上変更となっている。

事例5.特許請求の範囲の実質変更-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〕

1.該給湯器の水の出入りの温度を第１、第２信号として出力する水温検知回路(14)；前記第１、第２信号を受けてそれらの信号を処理し、少なくとも１つ信号を輸出するマイクロプロセッサ(10)；及び制御回路(28)を含有し…ガス給湯器の定温装置。

2.更に、高電圧パルス点火回路（34）で点火する時、直流電源をマイクロプロセッサ(10)又は記憶回路(16)に供給することを停止させるとともにマイクロプロセッサ(10)又は記憶回路(16)に電源作動のある時、高電圧パルス点火回路（34）の電源を切るパワーインターロック回路(32)を含有する請求項１に記載のガス給湯器の定温装置。

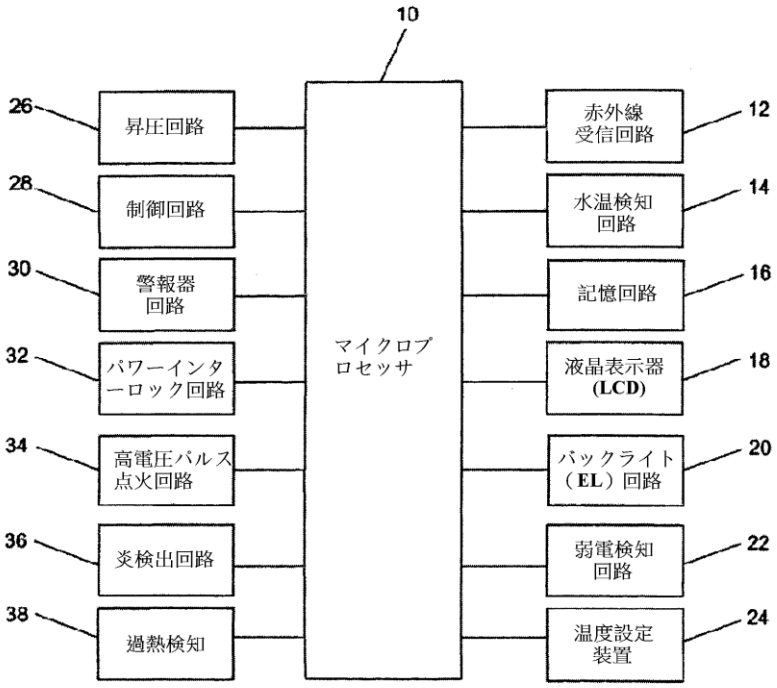
3.マイクロプロセッサ(10)から出力表示及び給湯器に異常発生する時に音声信号を出力する液晶表示器(LCD)(18)及び警報器回路(30)を有する請求項１に記載のガス給湯器の定温装置。

〔明細書〕

……液晶表示器(LCD)(18)及び警報器回路(30)は、そのマイクロプロセッサ(10)から提供される出力表示及び警報によって、温度の設定、出水温度、異常

な状況、弱電表示、強排気ファンの表示、通風表示、水量調整の指示を行い、未点火、酸素供給不足などのインフォメーションで常時監視するのに用いられる。…高電圧パルスで点火する時、電圧は 12KV 以上にも達しており、IC や液晶の機能及び動作に影響を与えるので、パワーインターロック回路(32)を設置し、高電圧で点火する時、予め IC や液晶などの電源を切り、一旦 IC や液晶に電源が入った、高電圧パルス点火回路(34)の電源を切り、インターロック保護の機能とする……。

〔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〕

1. 該給湯器の入水温度、出水温度を検知し第 1、第 2 信号として出力する水温検知回路(14)と、前記第 1、第 2 信号を受けてそれらの信号を処理し、少なくとも１つの制御信号を出力するマイクロプロセッサ(10)と、制御回路(28)とを有し…ガス給湯器の定温装置。
2. 更に、高電圧パルス点火回路(34)で点火する時、直流電源をマイクロプロセ

ッサ(10)又は記憶回路(16)に供給することを停止させるとともに、マイクロプロセッサ(10)又は記憶回路(16)に電源が入っている時、高電圧パルス点火回路(34 の電源を切るパワーインターロック回路(32)を有する請求項１に記載のガス給湯器の定温装置。

3. マイクロプロセッサ(10)から出力表示及び給湯器に異常発生する時に音声信号を出力する液晶表示器(LCD)(18)及び警報器回路(30)を有する請求項2に記載のガス給湯器の定温装置。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲を実質変更となる。

〔説明〕

訂正後の請求項1、2は変更がない。訂正後の請求項3は請求項1から請求項2への従属に変更し、「パワーインターロック回路」という技術的特徴を追加しており、「特許請求の範囲の減縮」に属するが、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者にとっては、訂正前の請求項 3 は液晶表示器(LCD)(18)及び警報器回路(30)を設置することを目的とし、ガス給湯器の定温装置を作動する時、インフォメーション表示及び異常を常時に監視する機能を提供し、該ガス給湯器を安全な状態で、正常に作動させるようにする。訂正後の請求項 3 のガス給湯器の定温装置は「パワーインターロック回路」という技術的特徴を追加しており、該ガス給湯器の定温装置は、高電圧パルスで点火する時、直流電源をマイクロプロセッサに供給することを停止させることで、給湯器が点火する時に、液晶表示器の表示機能及び警報器の警告機能を一時的に止めることによって、訂正後の請求項３のガス給湯器の定温装置は、高電圧パルスで点火する間に、未点火や酸素供給不足が発生した場合、インターロック回路のロック作用のため、それらの異常状況は液晶表示器及び警報器回路により監視されておらず、訂正前の請求項 3 のガス給湯器の定温装置が常時に表示及び警告を行うという発明の目的を達することができず、公告時の特許請求の範囲の実質上変更となっている。

事例 6. 特許請求の範囲の実質上の変更となる事例–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〕

1. センターインフォメーションシステム(41)と、購買システム(21)と、支店の端末システム（51）とを有し、該センターインフォメーションは複数の区域支店のインフォメーションを保存する；該購買システム(21)は電子商店(2)に設置され、第二通信ネットワークと該センターインフォメーションシステム(41)を接続し、消費者(1)が第一通信ネットワークと該購買システムを介して商品を選択・購買し、該複数の区域支店(5)を選択し、付随の取引を行うことができるようにし、該支店の末端システム（51）は該複数の区域支店に設置され、第三通信ネットワークと該インフォメーションシステムを接続する電子商取引システム。

2.前記商品を選択・購買した後、更に第二通信ネットワークを介して該センターインフォメーションシステム(41)から該複数の区域支店(5)のインフォメーションを入手できる請求項1に記載のシステム。

3.前記複数の区域支店(5)の選択が、区域支店を指定すること又は指定しないことを含む請求項1に記載のシステム。

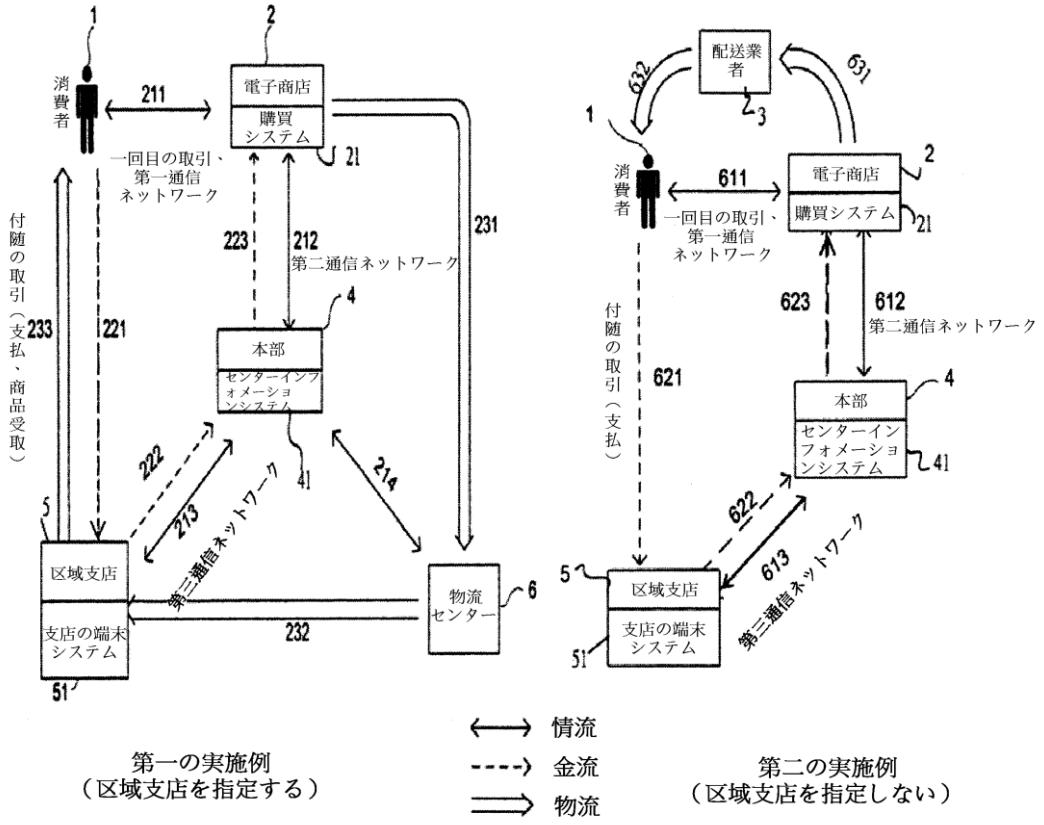
【明細書】

…第1の実施例は、(1) 商品の選択・購買：消費者1に供し…。(2)区域支店の指定：消費者 1 が購買したい商品を選択した後、引き続き支払いと商品受取りの区域支店５を選択する。この場合、電子商店 2 の購買システム 21 と本部 4 のセンターインフォメーションシステム(41)は、第二通信ネットワーク 212 を介して接続し、購買システム 21 は、センターインフォメーションシステム(41)を呼び出すことで、区域支店５を指定する機能を提供して、消費者 1 が某区域支店 5 を指定した後、1 回目の取引に関連する資料をプリントし、指定された区域支店５で付随の取引(223)を行う…。

また、第 2 の実施例は、(1)商品の選択・購入：消費者 1 に供し…。この場合、1 回目の取引に関連する資料には、今回の取引の類型が記載され、消費者 1 は某区域支店 5 を指定する必要がなく、いずれかの区域支店５が識別できる取引関連資料を持っているだけでよく、…。(2)消費者が 1 回目の取引関連資料を持ち、区域の商店で支払う：消費者 1 がこのレシートを持ち、いずれかの区域支店 5 にて商品を選択・購買する付随の取引を行いう。これは、支払いの動作(動作 621)である…。以上をまとめると、本発明では、第 1、2 の実施例で述べられたように、消費者が、区域支店 5 を指定するか又は指定しないかを「自由選択」して該付随の取引（即ち支払いと商品受取；又は支払いのみ)を行うことを発明の目

的とする。

〔図面〕



Attorneys-at-Law

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〕

1.（削除）センターインフォメーションシステム(41)と、購買システム(21)と、支店の端末システム（51）とを有し、該センターインフォメーションは複数の区域支店のインフォメーションを保存する；該購買システム(21)は電子商店(2)に設置され、第二通信ネットワークと該センターインフォメーションシステム(41)を接続し、消費者(1)が第一通信ネットワークと該購買システムを介して商品を選択・購買し、該複数の区域支店(5)を選択し、付随の取引を行うことができるようにし、該支店の端末システム（51）は該複数の区域支店に設置され、第三通信ネットワークと該インフォメーションシステムを接続する電子商取引システム。

2.前記商品を選択・購買した後、更に第二通信ネットワークを介して該センターインフォメーションシステム(41)から該複数の区域支店(5)のインフォメーションを入手できる請求項1に記載のシステム。
3.前記複数の区域支店(5)の選択が、区域支店を指定すること又は指定しないことを含む請求項2に記載のシステム。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲は実質上の変更となる。

〔説明〕

訂正により請求項 1 が削除され、請求項の削除である；なお、請求項 2 は変更がなく、請求項 3 は請求項 2 への従属に変更されている。訂正後の請求項 3 は「前記商品を選択、購買した後、更に第二通信ネットワークを介して該センターインフォメーションシステム(41)から該複数の区域支店(5)のインフォメーションを入手すること」という技術的特徴が追加されたので、「特許請求の範囲の縮減」に属する。訂正後の請求項 3 の電子商取引システムは、消費者が商品を選択・購買した後、購買システムは第二通信ネットワークを介して複数の区域支店(5)をダウンロードして選択に供し、消費者は「指定した区域支店」のモードでしか取引を行うことができず、例えば選択しない又は指定しない場合、1回目の取引関連資料をプリントすることができず、商品を選択・購買した後の取引は未完成となり、訂正前の請求項 3 の電子商取引システムが「区域支店を指定しない」モードでも取引をすることができる発明の目的を達成する事ができないので、公告時の特許請求の範囲の実質上の変更となっている。

7.3.3 明細書又は図面の技術的特徴を特許請求の範囲に導入

事例１．特許請求の範囲の実質的拡大となる例－特許請求の範囲の訂正（新たな請求項の追加）

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〕

１．少なくとも、高吸水性樹脂に不活性無機塩の粉末を添加し、更に界面活性剤を添加してから攪拌機に滞留させる工程を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を提供することに関する。まずは、高吸水性樹脂に不活性無機塩の粉末を添加する。その後、高吸水性樹脂の単独の様態又は水溶液の様態で、更に界面活性剤を添加する。並びに、攪拌機に高吸水性樹脂を攪拌、滞留させる。その中、不活性無機塩の粉末の添加量範囲は、重量%で、0.0005～10.0であり、好ましくは0.01～4.0重量%であり、…。

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〕

１．少なくとも、高吸水性樹脂に不活性無機塩の粉末を添加する工程、更に界面活性剤を添加してから攪拌機に滞留させる工程を含み、上記不活性無機塩の粉末の添加量範囲が重量%で、0.0005～10.0であることを特徴とする高吸水性樹脂の製造方法。

2. 前記不活性無機塩の粉末の添加量範囲が重量%で、0.01～4.0である請求項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は、訂正前の請求項１に記載の技術的特徴である「不活性無機塩の粉末」を、明細書に詳細に記載された技術的特徴である「不活性無機塩の粉末の添加量範囲は、重量%で、0.0005～10.0」で限定されたものであって、「特許請求の範囲の減縮」に属する。また、訂正後の技術的内容は既に明細書に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない。訂正後の請求項１の樹脂の製造方法は、なお、訂正前の請求項１の樹脂の製造方法で高吸水性樹脂を製造できる発明の目的を達成することができ、特許請求の範囲の実質上変更とならない。

訂正後の請求項２は、明細書の技術的特徴が導入されているが、該請求項２は新たな請求項であるため、特許請求の範囲の減縮ではなく、かつ訂正後の請求項の総数が増えたため、公告時の特許請求の範囲の実質的拡張となる。

事例２．特許請求の範囲の実質上変更となる例－特許請求の範囲の訂正は、なお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

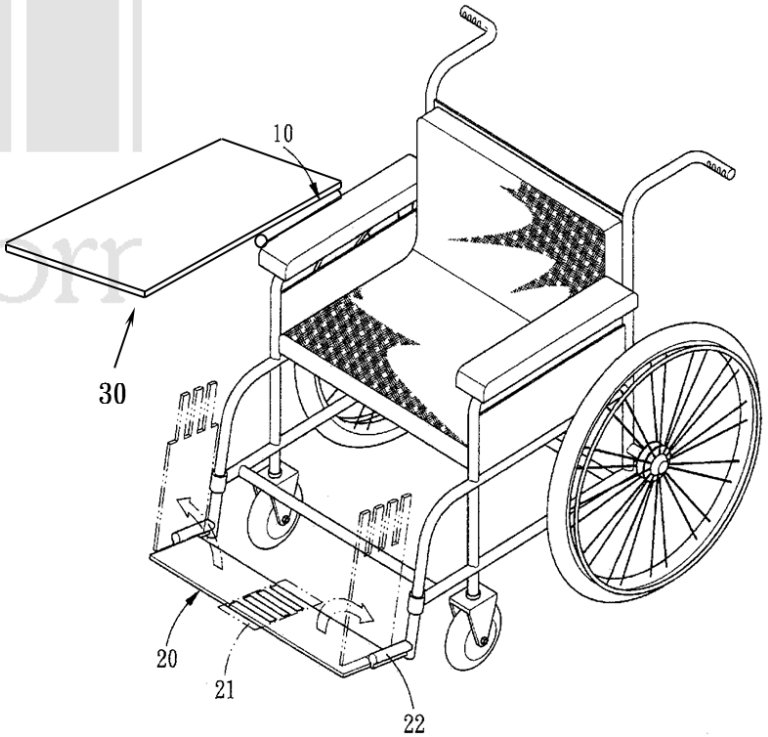
〔特許請求の範囲〕

ペダル（20）が枢設された車椅子であって、上記ペダル（20）は２個ペアで一組で、ペダル（20）のそれぞれ両側に一対の噛合部（21）とピボット部（22）を有し、上記ピボット部（22）は車椅子上に枢着され、上記２個のペダル（20）の噛合部は重なって対合されることを特徴とする車椅子。

〔明細書〕

本創作の目的は、…ペダル（20）が枢設された車椅子(10)を提供することである。該ペダル（20）は２個相互に対合することができるため、車椅子(10)を使用する際に使用者の両足がペダルから落ちてくるのを防ぐことができ、さらに利用者の両足により広いスペースを与えることができ、…車椅子の肘掛け上にピボット可能な伸縮食事用テーブル(30)が設置され、物品を置いたり、利用者が食事をしたり、物を書いたり、又はその他の仕事をするのに利用される。

〔図面〕



訂正後の明細書、特許請求の範囲及び図面：

〔發明名稱〕

（同）

〔特許請求の範囲〕

ペダル（20）が枢設された車椅子（１０）であって、上記ペダル（20）は２個で一組で、ペダル（20）のそれぞれ両側に一対の噛合部（21）とピボット部（22）を有し、上記ピボット部（22）は車椅子上に枢着され、上記２個のペダル（20）の噛合部は重なって対合され、車椅子の肘掛け上に更にピボット可能な伸縮食事用テーブル(30)が設置されることを特徴とする車椅子。

〔明細書〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質上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記載の車椅子と関連する可ピボットな伸縮食事用テーブル（30）を特許請求の範囲に導入したもので、「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既に明細書に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない。訂正後に追加されたピボット可能な伸縮食事用テーブルは、訂正後の請求項の車椅子に追加された「テーブル（30)」に関連する技術的特徴であり、下位概念ではない技術的特徴、又はさらに特定された技術的特徴の導入で、車椅子にピボット可能な伸縮食事用テーブルが設置して、物品を置けるようにするという発明の目的の以外に、訂正前の該請求項の車椅子を使用する際に利用者の両足がペダルから落ちてくるのを防ぐことができ、更に利用者の両足により広いスペースを与えるという発明の目的をなお達成することができ、公告時の特許請求の範囲の実質上拡張又は変更とならない。

事例３．特許請求の範囲の実質上変更とならない例－特許請求の範囲の訂正なお、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弾性搭載装置のプラットフォーム式光学走査装置

【特許請求の範囲】

…1つの透明書類プラットフォームと、…1つのCIS弾性搭載装置と、…少なくとも1つの伝動軸と、…1つの駆動装置とを含むことを特徴とする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は、1つ透明書類プラットフォームと、1つのCIS弾性搭載装置と、少なくとも1つの伝動軸と、1つの駆動装置とを含み、…。CIS型プラットフォーム式光学走査装置の内部構造を簡略化するため、さらに、書類をCISモジュールの被写界深度の範囲内に制御し、走査品質を安定化させるために、…CISモジュールの側部又は底部の振動時に生じる誤差を吸収するために、弾性搭載装置の側部又は底部に弾性素子を取り付けてもよい…。

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】

…1つの透明書類プラットフォームと、…1つのCIS弾性搭載装置と、…少なくとも1つの伝動軸と、…1つの駆動装置と、当該搭載装置の側部に取り付けられ、当該CISモジュールの側部の振動時に生じる誤差を吸収するための弾性素子とを含むことを特徴とする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上拡張又は変更とならない。

【説明】

訂正後の請求項に「当該搭載装置の側部に取り付けられ、当該CISモジュールの側部の振動時に生じる誤差を吸収するための弾性素子」という技術的特徴を追加したもので、「特許請求の範囲の減縮」に属する。訂正後の技術的特徴は既に明細書に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される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弾性素子の関連技術的特徴を追加し、下位概念でない技術的特徴、又はさらに特定された技術的特徴を導入しているが、訂正前の該請求項のCIS型プラットフォーム式光学走査装置の走査品質を安定化させるという発明の目的をなお達成することができ、公告時の特許請求の範囲の実質上拡張又は変更とならない。

事例４．特許請求の範囲の実質上変更とならない例－特許請求の範囲の訂正（なお、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、該光受信器が光導波路で形成される発信区域に位置し、光発信機と共に一体構成され、
（a）光発信器及び光受信器を結合して一体となる素子として、
（b）ワンウェイ伝送の信号を伝送の過程で、光導波器によって信号を引導して、別の伝送方向で止めること、
を含む光信号のデュアル伝送方法。
〔明細書〕
…本発明の長所は、その構造が発光ダイオード（LED）で構成される光伝送器を光ダイオード（photodiode）で構成される光受信器の孔に配置することにある。発光ダイオードはGaAs発光ダイオードまたはバルス（BaruS）型のGaAlAs発光ダイオードを用いることができる。光ダイオードはSiフォトダイオード、Geフォトダイオードが使用され、信号をデュアル伝送すると同時に効果的にスパイクパルスや各種のノイズ干渉を抑える…。
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〕
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、該光受信器が光導波路で形成される発信区域に位置し、光発信機と共に一体構成され、
（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使用し、両者を結合して一体となる素子とし、
（b）ワンウェイ伝送の信号を伝送の過程で、光導波器によって信号を引導して、別の伝送方向で止めること…を含む光信号のデュアル伝送方法。
〔発明の内容〕
（同）
〔結論〕
特許請求の範囲の実質上拡大又は変更とならない。
〔説明〕
訂正後の請求項は、訂正前に記載される技術的特徴である「光発信器」と「光受信器」を、それぞれ明細書に明記された下位概念である「発光ダイオード」と「光ダイオード」という技術的特徴で特定したもので、「特許請求の範囲の減縮」に属する。訂正後の技術的内容は既に明細書に記載されており、出願時

の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示される範囲を超えていない。また、訂正後の請求項の光信号のデュアル伝送システムは、発光ダイオードと光ダイオードによって信号がデュアル伝送されるもので、訂正前の該請求項の光信号のデュアル伝送システムで光信号をデュアル伝送するという発明の目的を達成でき、特許請求の範囲の実質上拡張又は変更とならない。

事例 5. 特許請求の範囲の実質上変更とならない例－明細書及びの訂正（なお、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〕

ダブルオープン式ドアクローザ

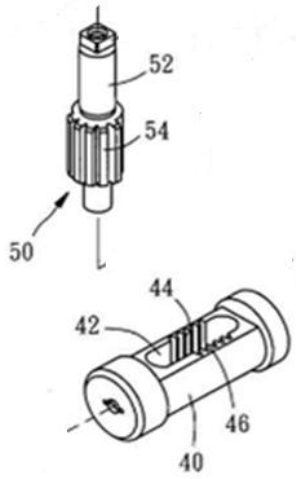
【特許請求の範囲】

ケースと、ロングスロット(42)を有し、該ロングスロットの内壁の両側にそれぞれ歯列(44、46)を有するピストン棒(40)と、貫通孔に回転できるように設置され、中心部(52)及び伝動歯車(54)を有する伝動軸(50)とを有し、…ダブルオープン式ドアクローザ。

【明細書】

…ピストン棒(40)はチャネル内に設置され、弾性部品の一端に圧設されている。ピストン棒(40)の中央にロングスロット(42)を有し、該ロングスロット(42)の内壁の両側にそれぞれ第一の歯列(44)と第二の歯列(46)を有する。伝動軸(50)は、中心部(52)及び伝動歯車(54)を有する。中心部(52)は、ケースの貫通孔を貫通し、ピストン棒(40)のロングスロット(42)に挿し入られ、…。

〔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〕

ケースと、長円形のロングスロット(42)を有し、該ロングスロットの内壁の両側にそれぞれ歯列(44、46)を有するピストン棒(40)と、貫通孔に回転できるように設置され、中心部(52)及び伝動歯車(54)を有する円柱形の伝動軸(50)とを有し、…ダブルオープン式ドアクローザ。

【明細書】

…ピストン棒(40)はチャネル内に設置され、弾性部品の一端に圧設されている。ピストン棒(40)の中央に長円形のロングスロット(42)を有し、該ロングスロット(42)の内壁の両側にそれぞれ第一の歯列(44)と第二の歯列(46)を有する。伝動軸(50)は円柱形を呈し、中心部(52)及び伝動歯車(54)を有する。中心部(52)は、ケースの貫通孔を貫通し、ピストン棒(40)の長円形のロングスロット(42)に挿し入られ、…。

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質上拡張又は変更にならない

〔説明〕

訂正後の明細書には、図面に記載されたロングスロット(42)及び伝動軸(50)の形状が文字で表現されており、「不明瞭の釈明」に属し、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された範囲を超えていない。

また、訂正後の請求項が、ロングスロット(42)を長円形に、伝動軸(50)を円柱形にそれぞれ限定されることは、訂正後の明細書の内容を導入したもので、かつ「特許請求の範囲の縮減」に属する。訂正後に追加された技術内容は、既に明細書に記載されており、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された範囲を超えていない。訂正後の請求項のダブルオープン式ドアクローザは、訂正前の該請求項のダブルオープン式ドアクローザがドアクローザとドアの開く方向に合わせるという発明の目的をなお達成することができ、特許請求の範囲の実質上拡張又は変更にならない。

事例6. 特許請求の範囲の実質上変更例－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）

訂正前の明細書及び特許請求の範囲：

〔発明の名称〕

ジューサーミキサー

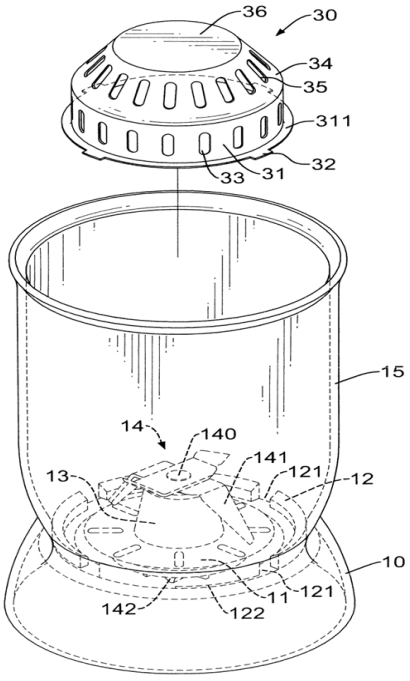
【特許請求の範囲】

固定台(10)と、固定台(10)に設けられた動力ユニットと、動力ユニットによって動かされるブレードセット(14)と、固定台(10)の周縁上に設置される一体成型によるボトル(15)とを有し、…ボトルに水、シロップ、調理品、角氷を入れ、ブレードセット(14)を回転することでドリンクの調理を行うジューサーミキサー。

【明細書】

…ドリンクの調理手段は、ボトル(15)に水、シロップ、調理品(例えば各種の紅茶、緑茶、濃縮ジャム……等)及び角氷を入れ、撹拌機(40)の動力ユニットを駆動し、ブレードセット(14)を回転させ、ボトル(15)内の食材のカット、破砕を行い、微粒状(スムージー)の飲品を調製する。また、ブレードセット(14)の上方が、穿孔(35)を有する上蓋(30)で覆われるため、水、シロップ及び調理品を穿孔(35)からブレードセット(14)に流し込み、撹拌を行うが、角氷は、ブレードセット(14)で破砕されないように上蓋(30)にブロックされるので、角氷入りドリンクを調製し、消費者に飲ませることができ……。

〔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〕

固定台(10)と、固定台(10)に設けられた動力ユニットと、動力ユニットによって動かされるブレードセット(14)と、固定台(10)の周縁上に設置される一体成型によるボトル(15)とを有し、穿孔(35)を有する上蓋(30)を有し、該固定台(10)の上方に設置され、該ブレードセット(14)の上を覆い、該穿孔の口径が角氷の体積より小さく、…ボトル（15）に水、シロップ、調理品、角氷を入れ、ブレードセット(14)を回転することでドリンクの調理を行うジューサーミキサー。

〔明細書〕

（同）

〔図面〕

（同）

〔結論〕

特許請求の範囲の実質上変更となる。

〔説明〕

訂正後の請求項は、明細書又は図面の内容を引用したものであり、「固定台に穿孔を有する上蓋を設置し、ブレードセットの上方をカーバーし、該穿孔の口径は角氷より小さい。」という技術的特徴が追加されているが、訂正後の請求項のジューサーミキサーは、ブレードセットが蓋で覆われるため、水、シラップ、調理品を蓋の穿孔に流し入れることができるが、角氷が蓋にブロックされ、ブレードセットによる破砕されず、訂正後の請求項のジューサーミキサーは、角氷入りドリンクを調製することができるが、訂正前の請求項のジューサーミキサーは、微粒状(スムージー)のドリンクを調製する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上変更となる。

第十章　出願の分割と変更

【2023 年 7 月 1 日施行】

１．出願の分割

１．１　序言

１．２　分割の要件

１．２．１　形式的要件

１．２．２　実体的要件

１．２．３　案例

１．３　出願の分割の効果

１．４　審査においての注意事項

２．出願の変更

２．１　序言

２．２　出願の変更の要件

２．２．１　形式的要件

２．２．２　実体的要件

２．３　出願の変更の効果

２．４　審査において注意すべき事項

TIPLO Attorneys-at-Law

第十章　出願の分割と変更

特許出願に係る発明が実質上二以上の発明を含むときは、分割して出願することができる。専利（特許、実用新案、意匠を含む）の出願後、他の種類の専利へと変更することもできる。本章はそれぞれ出願の分割と出願の変更という二種の特殊な出願に関連する基準について説明する。

１．出願の分割

１．１　序言

発明特許の出願は、各発明ごとにこれをしなければならないが、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。出願人はもとの一出願における二以上の発明を分割して出願することができる。

明細書又は図面に開示されているが、特許請求の範囲には記載されていない発明に対して、出願人がこれらの発明を請求しようとする場合、審査過程において特許請求の範囲の補正を行うこと、又は出願の分割をすることができ、また特許査定書送達後の３ヶ月内に出願の分割をすることもできる。

分割後に実質上同一の発明となれば、特許が重複する事情が発生してしまい、先願主義原則の規定に違反する。

特許が重複することを避けるために、特許査定後に行う分割は、原出願の明細書又は図面に開示され、且つ特許査定された請求項とは同じではない発明について出願の分割をしなければならない。

分割後の出願（以下、「分割出願」という）は、原出願の出願日をその出願日とする。出願人と社会公衆の利益の間でバランスを取るため、並びに先願主義原則及び将来の権利取得の安定性を両立させるため、分割後の出願は原出願の出願時の明細書、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。

本節に係る「原出願」は、最初に出願日を取得した出願（親出願）を指すとは限らず、該最初に出願日を取得した出願（親出願）から分割出願（子出願）が分割され、さらに分割出願（子出願）から再分割出願（孫出願）が分割された場合、その再分割出願（孫出願）の「原出願」とは分割出願（子出願）に指し、最初に出願日を取得したる出願（親出願）は含まれない。

１．２　分割の要件

１．２．１　形式的要件

分割出願の形式的要件の「出願分割を請求する人」、「出願を分割する法定期

間」、「具備すべき書類及び記載すべき事項」は第一篇「方式審査と専利権の管理」第十三章「出願の分割及び出願の変更」１.「出願の分割」を参照されたい。

分割出願の明細書は、原出願の出願時の明細書の内容を完全に援用しないとき、出願人の権益を保護し審査効率を向上させ、分割出願が原出願の出願時の明細書に開示されている範囲を超えているか否かを正確に判断できるように、出願人は、分割出願の明細書と「原出願の出願時の明細書」との相違部分に線が引かれた頁を提出しなければならない。元の内容を削除するときは、削除する文字の上に取り消し線を引き、内容を追加するときは、追加文字に下線を引かなければならない。また、分割出願申請書において相違部分について説明することができる。上述「原出願」の定義は本章１．１「序言」を参照されたい。

１．２．２　実体的要件

（１）特許出願に係る発明が単一性を有さないことがあれば、出願人は特許を受けることができない事由を克服するために出願を分割することができ、例えば以下のような場合である。

a. 特許請求の範囲に記載された特許出願の発明が二以上の発明であり、且つ発明の単一性を有さないとき。

b. 特許請求の範囲において一或いは複数の独立項が特許要件を満たさず、補正により削除したとしても、他の請求項に記載された特許出願に係る発明が依然として発明の単一性を有さないとき。例えば特許請求の範囲が以下の場合である。

１．…を包含する化合物Ｘ。
２．…工程を含む化合物Ｘを製造する方法。
３．洗浄剤の応用として…を含む化合物Ｘ。

先行技術に対して請求項１の「化合物」が新規性又は進歩性を有しない場合、たとえ出願人がそれを削除したとしても、請求項２、３が依然として同一又は対応する技術的特徴の欠如で発明の単一性を有さないときがある。

c. 特許請求の範囲を補正して請求項を増やすと、もとの明細書、特許請求の範囲或いは図面に開示されている範囲を超えていないが、補正後に発明の単一性を有さないとき。

（２）特許出願に係る発明が実質上二以上の発明であるというのは、特許請求の範囲に記載された特許出願に係る発明のみを指すのではなく、分割前の原出願の明細書や図面に記載されている内容が実質上二以上の発明を含むならば、出願人はその中の一或いは複数の発明を分割して、別の一或いは複数の出願とすることができる。

（３）分割後に原出願と分割出願との間で、或いは分割出願と分割出願の間で、特許請求の範囲に記載された各特許出願に係る発明が同じものであってはならない。但し、明細書或いは図面に記載された内容が同じかどうかは問わない。例えば、分割前の原出願には既にＡとＢという二つの発明が記載されており、分割後に、原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、ＡとＢの両方を含むこともできる。そして、分割出願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が、その明細書にはＢのみの記載でもよいし、ＡとＢの両方を含むこともできる。

（４）出願人が出願を分割した後、原出願の明細書、特許請求の範囲、図面を補正するならば、補正の手続きで続けて審査が行われる。

（５）分割出願は原出願の出願日を出願日とするため、分割後の分割出願の明細書、特許請求の範囲、或いは図面は原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、或いは図面に開示されている範囲を超えてはいけない。超えているかどうかの判断原則は、第６章を参照すること。もし分割出願が原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、或いは図面に開示されている範囲を超えたならば、分割出願が原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、或いは図面に開示されている範囲を超えてはいけないという規定に違反したとして、出願人に応答するよう通知しなければならない。期限までに応答しない場合、或いは応答理由が成立しない場合、拒絶査定すべきである。同一の発明に関する判断方法については、第三章 5.5「同日出願の発明が同一であるか否かの認定方法」を参照すること。

（６）原出願の特許査定前に行った分割については、分割出願が査定される前に、原出願の請求項と同じ発明を含むことにより特許の重複が生じた場合、先願主義原則の規定違反を以って、出願人に期限までに出願を択一するよう通知しなければならない。期限までに出願を択一しなければいずれも特許を付与しない査定を下す。

（７）原出願の特許査定後に行った分割については、分割出願が査定される前に、原出願の特許査定された請求項と同じ発明を含むことにより特許の重複が生じた場合、特許査定後の分割規定違反を以って、出願人に期限までに補正するよう通知しなければならない。期限内に補正がないときは、分割出願は特許を付与しない査定を下す。

（８） 分割出願の審査が行われた後、特許を受けることができない事由があると認められるとき、まずは出願人に期限までに応答するように通知しなければならない。

１．２．３　事例

例１

・分割前の原出願

【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

・分割後の原出願

【特許請求の範囲】

化合物Ａの製造方法

・分割出願

【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］

分割前の原出願は化合物Ａの製造方法及び化合物Ａを利用してＣ型肝炎を検出方法を含み、両者とも同じ化合物Ａに関わっているが、審査した結果、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た場合、特別な技術的特徴ではなく、原出願の請求項１、２に同一の又は対応する特別な技術的特徴がないため、原出願は発明の単一性を有さない。よって、出願を分割して請求項１、２が一の出願に存在しないようにするか、またはそのうちの一請求項を削除するかしなければならない。

例２

・分割前の原出願

【特許請求の範囲】

１．フィラメントＡ。

２．フィラメントＡを用いて製造された電球Ｂ。

・分割後の原出願

【特許請求の範囲】

フィラメントＡ。

・分割出願

【特許請求の範囲】

フィラメントＡを用いて製造された電球Ｂ。

［説明］

分割前の原出願の請求項１、２はフィラメントＡとフィラメントＡを用いて

製造された電球Ｂであり、両者の間における同一の特別な技術的特徴がフィラメントＡであり、発明の単一性を有し、一の出願にて出願することができ、または出願を分割して異なる出願で特許を出願することもできる。

１．３　出願の分割の効果

（１）分割出願はなお原出願の出願日をその出願日とする。

（２）原出願が優先権を主張していた場合、分割出願もその優先権を主張することができ、該特許要件の審査は、該優先日を特許要件判断の基準日とする。

（３）原出願が（新規性又は進歩性喪失の例外の）猶予期間を主張していた場合、分割出願もその猶予期間を主張することができる。

（４）原出願については、同一の者が、同一の創作について、同日にそれぞれ特許出願と実用新案登録出願を行うことを声明しており、後に同一の創作を特許出願から分割し、分割出願と実用新案登録出願とが権利を接続していると主張するとき、該分割出願は原特許出願の声明を援用することができ、その援用は分割を出願する際に声明し、後から声明することはできない。

　原出願又は分割出願のいずれかが特許査定前に、依然として同一の創作が存在するとき、（審査官は）出願人に特許出願のうち一つだけ接続出願とすることができることを確認する旨の通知をしなければならない。これにより同一創作について台湾で同日にそれぞれ行われた一つの特許出願と一つの実用新案登録出願に対して権利を接続してもよいという立法趣旨に適合できる。

１．４　審査においての注意事項

（１）分割を出願するとき、原出願の専利の種類（訳注：特許、実用新案、意匠）を変更することができない。

（２）原出願の明細書や図面に記載されている発明が特許請求の範囲に記載されてない場合は、なお直接分割を出願することができ、先に原出願を補正して、その発明を原出願の特許請求の範囲に入れてから分割を出願するという必要はない。

（３）分割出願が実体審査を請求する必要があるときは、原出願の出願日から３年以内にしなければならない。もし出願を分割した時点において既に前記の３年が過ぎていたときは、出願を分割した日から３０日以内に実体審査を請求することができる。

（４）出願を分割した後、たとえ原出願がその後に撤回、放棄、不受理、査定或いは取消しをされても分割出願の効力に影響しない。

（５）原出願の特許査定後に提出される分割出願は、原出願が既に特許査定され

ており、原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面は分割で変動をしてはならず、原許可内容に従って公告される。分割出願は原出願の明細書或いは図面により開示されるものからのみ、且つ原出願の特許査定された請求項とは同じ発明に属さない技術内容から別件として特許を出願できる。

（６）原出願の特許査定後に提出される分割出願については、原出願が出願人により料金を支払って許可証を取得することを放棄されていても、分割出願の請求項と、原出願の特許査定された請求項とがいかなる１項でも同じ発明に属するときは、該分割出願は依然として専利法第３４条第６項の規定に適合しない。

２．出願の変更

２．１　前言

専利は特許、実用新案及び意匠の３種類に分けられる。発明及び実用新案は自然法則を利用した技術思想の創作を保護するものであり、意匠は物品の外観における視覚に訴え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身によって決定され、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合わないと発見したとき、或いは該専利の種類は専利法により規定された発明の対象物に該当しない（例えば、方法を出願した実用新案）とき、このような状況において、既に出願日を取得したもとの専利出願（本節では以下、原出願という）を直接に「他の種類」の専利出願（本節では以下、変更出願という）に変更することができ、さらに原出願の出願日を変更出願の出願日とすることができれば、出願人にとっては、相当に便利で有利な手段となる。

変更出願は原出願の出願日をその出願日にすることができるので、出願人と社会公衆の利益の間でバランスを取るため、並びに先願主義原則及び将来の取得権利の安定性を両立させるために、出願の変更は原明細書及び図面に開示されている範囲内に限って行うことができる。

２．２　出願の変更の要件

２．２．１　形式的要件

出願の変更の形式的要件である「出願の変更を請求する者」、「出願変更の法定期間」、「具備すべき書類及び記載事項」、「変更出願を原出願に戻す関連規定」は第一篇「方式審査と専利権の管理」第十三章「出願の分割及び出願の変更」２．「出願の変更」を参照されたい。

２．２．２　実体的要件

（１）出願の変更が受理された変更出願について実体審査が請求された場合、通常の出願の特許要件に従い審査を行わなければならない。

（２）変更出願は原出願の出願日をその出願日にするため、変更出願の明細書、或いは図面は原出願の出願時の明細書、特許請求の範囲、或いは図面に開示された範囲を超えてはいけない。超えているかどうかの判断原則は第６章を参照すること。もし変更出願の明細書或いは図面が該明細書、特許請求の範囲、或いは図面に開示されている範囲を超えたものであれば、特許を受けることができない事由に該当するため、審査意見を以って出願人に応答するように通知しなければならない。

２．３　出願の変更の効果

（１）変更出願は原出願の出願日をその出願日とする。

（２）原出願が優先権を主張していた場合は、変更出願もその優先権を主張することができる。その特許要件の審査においては、該優先日を特許要件判断の基準日とする。

（３）原出願が（新規性又は進歩性喪失の例外の）猶予期間を主張した場合、変更出願も猶予期間を主張することができる。

２．４　審査において注意すべき事項

出願を変更する特許出願が実体審査を請求する必要があるときは、原出願の出願日から３年以内にしなければならない。もし特許出願に出願を変更する時点で既に前記 3 年が過ぎていたとき、特許出願に出願を変更した日から３０日以内に、実体審査を請求することができる。

第十一章　特許権の存続期間の延長登録

【2024 年 7 月 1 日施行】

1. 序言

2. 延長登録出願の要件

2.1延長登録出願の発明特許の種類

2.2延長登録出願の出願人

2.3第一回許可証

2.3.1第一回許可証の所持者

2.3.2第一回許可証の認定

2.4延長登録出願の法定期間

2.5延長登録出願できる回数

3. 延長登録願の出願

3.1願書の記載

3.1.1発明特許権の存続状態

3.1.2第一回許可証に係わる事項の説明

3.1.3許可証を取得するために特許発明の実施することができない経緯及びその期間

3.1.3.1許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった経緯

3.1.3.1.1医薬品の国内外における臨床試験期間

3.1.3.1.2国内で承認申請をした医薬品の審査期間

3.1.3.1.3農薬の国内外フィールド試験期間

3.1.3.1.4国内で承認申請をした農薬の審査期間

3.1.3.2許可証を取得するために特許発明を実施することができなかっ

た期間の計算

3.1.4延長登録出願の期間の記載

3.2添付資料

3.2.1医薬品又はその製造方法

3.2.2農薬又はその製造方法

3.3願書の記載例(医薬品を例とした場合)

3.4延長登録出願の公告

4.延長登録出願の審査

4.1第一回許可証の判断

4.2第一回許可証所持者が出願人ではないときの処理

4.3特許請求の範囲と第一回許可証との関連性についての判断

4.4許可すべき延長期間の審査と計算

4.4.1医薬品又はその製造方法の発明特許

4.4.2農薬又はその製造方法の発明特許

4.4.3出願人の責任に帰す不作為期間

4.5審査の注意事項

4.6実例の説明

5.延長登録出願の査定

5.1許可査定書の記載

5.2延長登録出願の査定効果

6.延長許可された発明特許権存続期間の範囲

7.過渡期に関する事項

8.付録

8.1医薬品の国内外臨床試験リストの記載例

8.2農薬の国内外フィールド試験リストの記載例

Attorneys-at-Law

第十一章　特許権の存続期間の延長登録

医薬品、農薬、又はその製造方法に係る発明特許権の実施について、その他の法律の規定により、許可証を取得する必要があるものについて、その許可証を出願の公告後に取得したときは、特許権者は第一回許可証で特許権の存続期間の延長登録を出願することができる。本章はその特許権存続期間延長に関与する出願の規定及びその審査事項について説明する。

1. 序言

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、人体に直接適用する医薬品及び農薬或い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連法令の規定に基づき、安全性及び有効性を保障するため、まず許可証を取得してからはじめてその特許権が実施される。これにより、特許を取得してから実際に市場で販売されるまでに、通常でもかなりの期間を必要とする。医薬品又は農薬が中央目的事業主務官庁の許可を得て販売するとき、ほとんどが一部の特許権存続期間を失っている。こうした事態になると、業界は新薬の研究開発及び投資意欲が減少することになり、人類の健康と福利の増進を期待することは困難である。その問題を解決するためには、本法により特許権の存続期間の延長登録制度を規定した。それは医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許が法により許可証を出願し、発明を実施できない期間を補償するためである。

医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許について、安全性及び有効性などを確保することを目的として販売許可証を取得するために、特許公告日から発明を実施できなかった特許権に対し、特許権者は特許権存続期間延長を出願

することができる。その延期期間は 5 年に限る。

本法で称する「その他の法律の規定により、許可証を取得する必要があるもの」について、医薬品の場合は薬事法第 39 条の規定に基づき、薬品を中央衛生主務官庁に出願し、承認申請、許可証を発行されてから、初めて製造又は輸入することができる。もしくは、希少疾患予防及び薬事法第 14 条の規定に基づき、本法に別段の規定がない限り、希少疾患用医薬品を中央衛生主務官庁に出願し、承認申請、薬物許可証を発行されていない場合は、製造または輸入することはできない。

農薬については農薬管理法第 9 条の規定に基づき、中央主務官庁で承認登録され、許可証を発行されてから、初めて製造、加工又は輸入することができる。

特許権存続期間延長登録を出願できる医薬品は人類の健康及び福利を増進させる医薬品にかぎられているため、動物用薬品は含まれていない。

本章で称する「中央目的事業主務官庁」として、医薬品の場合は衛福部衛生福利部（厚生労働省に相当）であり、農薬の場合は農業部（農林水産省に相当）である。

本章中に、特許権存続期間の延長登録の出願又は特許権存続期間を延長する出願の全ては延長出願に、衛福部衛生福利部は衛福部農業部と略称する。

2. 延長登録出願の要件

2.1 延長登録出願の発明特許の種類

依薬事法第 39 条、希少疾患予防及び薬事法第 14 条及び農薬管理法（農薬取締法に相当）第 9 条の規定により、医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許を取得した特許権者が、その特許権を実施しようとするとき、先ず中央目的

事業主務官庁から交付された許可証を取得しなければならない。故に、延長登録を出願できる発明特許は、医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許のみに限られている。発明特許が医薬品に属するものであるのか否かの認定に関し、原則として、薬事法の関与する規定を参照するものである。例えば、薬事法第６条に定義された薬品は、人類の疾患を診断、治療、緩和又は予防する薬品、更に人類の身体の構造及び生理機能に影響を与える薬品などである。医薬品、農薬又はその製造方法に属するものではない発明特許、例えば、医療器材、化粧品、健康食品、医薬品又は農薬の包装、医薬品若しくは農薬の製造に関する中間体又は触媒、製薬器具又は装置、医薬及び農薬用途以外の化学品、及びその使用等は延長登録を出願することができません。

本体が有効成分ではない共力剤又は助活性剤である場合、該共力剤又は助活性剤が医薬品又は農薬、或いはその製造方法の発明特許であっても、延長登録の出願ができる発明特許種類に属するものではない。

実用新案権（新型特許）又は意匠権（設計特許）が医薬品又は農薬と関与するものであっても、延長登録を出願することはできない。

2.2 延長登録出願の出願人

延長登録出願の出願人（以下は出願人と略称する）は特許権者に限られている。特許権者が他人に実施権を許諾する場合、その実施権を有する者が出願人になれることができる。

特許権が共有である時、特許権の存続期間の延長登録の申請は、契約で代表者を約定する場合を除き、いずれの各共有者は単独でも行うことができる。

2.3 第一回許可証

2.3.1 第一回許可証の所持者

第一回許可証の所持者は、特許権者、実施権を許諾された者又は実施権を許諾されていない者であっても良い。第一回許可証の所持者と特許権者が形式上一致しない場合、出願人は、両者は同一法的人格、若しくは実施権を許諾された又は実施権を許諾されてないという関係が存在することを証明しなければならない。また、該実施権の許諾は、登録手続きに限らず、出願人は、延長登録出願時に完成された実施権の許諾を証明できる書類を提出しなければならない。もし該証明できる書類を提出せず、又は該証明できる書類が不充分である場合、延長登録出願を拒絶しなければならない。

もし、第一回薬品許可証の第一次薬品許可証の所持人が、実施権を許諾されていない者で、後に実施権を許諾された者である場合、申請人は、それらの関係を証明できる以下の書類を提出しなければならない。

(1) 実施権を許諾されていない者と、後に実施権を許諾された者との授権関係、及び(2) 実施権を許諾されていない者が、更に他人に授権させる実施権利を有する。

2.3.2 第一回許可証の認定

延長登録を出願する依拠となる許可証について、医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許権の実施を関与する法律の規定に基づいて取得された第一回許可証である。いわゆる「第一回許可証」は、同一の有効成分(active ingredient)及び同一の用途によって取得された最初の許可証である。例えば、同じ有効成分及び用途の薬品について、続々二つ以上の許可証を取得した場合、その最初に取得された許可証を「第一回許可証」とする。

前記の「有効成分」について、医薬品の有効成分は、薬品の許可証における「処方箋」の欄に記載された内容に基づくものである。農薬は、農薬の許可

証ににおける「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基づくものである。原則として、同一の化学的部分（chemical moiety）における異なる塩類、異なるエステル類又は異なる水和物から異なる許可証が取得されるが、それら全ては、第一回許可証として認める。例えば、延長登録出願の発明特許案の特許請求の範囲が、「化合物 A 及びその塩類」である場合、もし、出願人は、同一の用途に基づいて、次々に化合物 A の蟻酸塩及び化合物 A の二リン酸塩などの各異なる許可証を取得したところ、それらの異なる全ての許可証は、第一回許可証として認定されるため、出願人は、それらから１つを選び、それに基づいて該発明特許案の延長登録を出願することができる。

前記の「用途」について、医薬品は、その薬品許可証における「適応症」の欄に記載された内容に基づくものである。また、農薬は、農薬許可証における「使用方法及びその範囲」の欄に記載された内容に基づくものである。

原料医薬品、農薬前駆物によって取得された許可証について、原料医薬品及び農薬前駆物は、医薬品を製造するために農薬品の原料で、医薬又は農薬の用途に使用されているものではないため、その取得された許可証は、本法に称される「第一回許可証」に属するものではない。わが国の中央目的事業主務官庁は、同じ有効成分に対する登録出願後について、新たに増えた用途、新規の用剤型、新規の剤用量、製剤の新規含量などにおいて、更にその他の許可証を発行するか、若しくは同一の許可証に変更事項を記載する方式で多数件の許可証を発行する可能性もある。従って、第一回許可証の判断について更に説明する。

⑴同一の有効成分における異なる用途から多数の許可を取得された場合、

（i）医薬品に関して、原則として、同一の有効成分が異なる用途に対するいず

れの許可証は延長出願の第一回許可証とすることができる。もし、新たに増えた用途の許可登録は同一の有効成分の許可書に変更事項として記載され、例えば、剤型、剤量及び有効成分が同一で、僅かに用途が異なっている場合、出願人は願書に延長登録はその用途の許可証に基づくものであることを記載しなければならない。更に注意することは、同一の薬品許可証に変更事項を加入した場合、もし最初に認可された適応症以外に、他の新たな適応症の増加が許可された場合、このような許可証は同一の有効成分の異なる用途の許可証であり、第一回許可証として認める。例えば、インターフェロンを有効成分とし、その適応症がカポジ肉腫である薬品の許可証について、その変更事項に「適応症の変更について、活性慢性 B 型肝炎にも有効であることを増加する」と記載されたことは、カポジ肉腫の適応症の他、活性慢性 B 型肝炎のような適応症も治療できることは増えて、該変更された適応症の許可は第一回許可書に属するものと意味する。

(ii)農薬品に関して、農薬はその使用範囲(新たに増えた適用の農産物又は新たに増えた処置される対象等)が拡大されるために、多数の許可証が発行されている。もしそれが同一の作用性質に基づくもの(例えば、何れも同じ殺菌剤、殺虫剤又は除草剤とするもの等)であれば、依然として最初に発行された許可証を第一回許可証と認められるものである。例えば、先に取得された許可証は有効成分 A をキャベツのモンシロチョウの駆除に使用されたものに関し、その後に取得された許可証は有効成分 A をキャベツのアブラムシ(新に増えた駆除する対象)の駆除に使用されたものであるる場合、許可された二つの用途は全て害虫駆除の用途であるため、同一の作用性質に属するものになり、有効成分 A をキャベツのアブラムシの駆除に使用さ

れた許可証は、その後に許可されたものであるため、第一回許可証としては認められない。また、例えば、先に取得された許可証の有効成分 B は、ブドウのうどんこ病（powdery mildew）に対する予防に用いられ、その後に許可された有効成分 B は、パパイヤのうどんこ病（新に適用する作物）に対する予防に用いられる場合、二者の許可された何れの用途はうどんこ病を予防するためであり、依然として、同一の作用性質として認められ、有効成分 B がパパイヤのうどんこ病に対する予防に用いられるその後に許可された許可証は、第一回許可証に属するものではない。更に、例えば、先に取得された許可は、有効成分Ｃがイネの葉枯病の予防に用いられるもので、その後に取得された許可は、有効成分Ｃがイネ科作物の細菌性ストライプ病（新に適用する作物及び予防する対象）の予防に用いられるものである場合、二者が予防する対象は異なっているが、二者が許可される何れの用途は、殺菌剤として用いられるため、依然として、同一の作用性質として認められ、その有効成分 C をイネ科作物の細菌性ストライプ病に対する予防の後に許可されたものは、第一回許可証に属するものと認めることができない。

(2)同一の有効成分及び同一の用途により多数の許可証を取得された場合。

(i)第一回許可証は同一の有効成分及び同一の用途により取得された最初の許可証であることを意味する。その後、同一の有効成分及び同一の用途に対する異なる剤型、異なる使用剤量、異なる単位の含量等により取得された許可証は、何れも第一回許可証として認められない。

(ii)前後に取得された許可証の中、新たな用途による許可の登録は、同一の有効成分の許可証に、変更事項を記入しなければならない。もし、変更事

項が適応症の名称変更（例えば、衛福部で公告されたdiclofenac成分を含有する薬品、目薬液剤型の適応症の何れも「白内障手術後の眼部炎症」と名付ける)、又は新たな適応症が元の適応症と関連性がある場合、元の認められた適応症は、変更された適応症に取り替えることになる。このような状況において、該変更された適応症の許可は,第一回許可証に属するものではない。

2.4 延長登録出願の法定期間

延長登録の出願は第一回許可証を取得後の三ヶ月内に特許主務官庁に提出すべきである。但し、特許権期間を満たす前の六か月内は出願することができない。

許可証の発行日と、特許権者又は被授権人が実際に許可証を取得した日は必ず同じ日であることは限られていない。従って、取得された第一回許可証の日は、特許権者又は被授権人が実際に取得された日に基づくものである。もし、用途の変更登録(新たに増えた薬剤の適応症又は農薬の使用範囲が拡大された場合)を申請し、許可された後に元許可証にその変更事項を記載した場合、その実際に取得した日は、実際に変更事項を記入された後の元許可証の取得日である。

もし、出願人は実際に許可証を取得した日を証明することができない場合、その第一回許可証の取得日は許可証に記載された発行日に基づいた日付である。また用途の変更登録を出願した場合、許可証に記載された該変更事項の許可日に基づいた日付である。

2.5 延長登録出願できる回数

特許権の存続期間の延長登録制度の立法目的は、医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許が販売許可証を取得することに法定審査を経る必要があるため、発明特許の実施することができなかった期間を補足することである。従って、１つの発明特許案に対し、特許権者が延長登録を出願する回数は僅かに一回のみである。もし、１つの発明特許案の特許権の存続期間の延長登録が認められた場合、同一の特許案についての延長登録の出願は二度と認められません。例えば、１つの発明特許案の特許請求の範囲に有効成分 A とそれを殺菌及び殺虫に用いた用途を含む場合、先に有効成分 A を殺菌剤としての農薬許可証の延長登録が認められた後、再び有効成分 A を殺虫剤とした農薬許可証を同一特許案の延長登録として出願することができない。もし、同時に殺菌剤と殺虫剤の許可証の延長登録を出願した場合、特許権者はその中の１件のみを選び延長登録を出願することになる。

さらに、特許権者が第一回許可証による延長登録の出願は一回のみである。もし第一回許可証に基づいて延長された場合、特許権者は二度とその同一の許可証に基づいて、同一特許案又は他の特許案の特許権の存続期間の延長登録を出願することができない。従って、特許権者が第一回許可証を取得した後、もし該許可証が同時に多くの発明特許案の特許請求の範囲に対応されるとき、その中の１件の発明特許案のみを選び延長登録を出願することになる。

3. 延長登録願の出願

延長登録を出願する場合、その願書、法律により取得された許可証の写し、及び許可証を出願するための国内外の証明書類を特許主務官庁に提出しなけらばならない。

3.1 願書の記載

延長登録を出願する願書に特許番号、発明名称、特許権者、延長登録を延長する理由、期間及び第一回許可証を取得した日等を記入しなけらばならない。願書に記載すべき関連事項について以下に説明する。

3.1.1 発明特許権の存続状態

願書に特許番号、公告日、特許権存続期間満了日及び特許権存続状態(例えば、出願時の納付済み特許年金の情況なども記載する)を明記しなければならない。

3.1.2 第一回許可証に係わる事項の説明

第一回許可証を所得するために、発明を実施できない経緯及びその期間は、延長登録出願の主な根拠であり、出願人は、詳細に記載しなければならない。第一回許可証の事項に関する説明は、以下の事項を含有するものである。(1) (1)

(1) 許可証を合法取得する依拠となる法律

医薬品は薬事法第 39 条、希少疾患予防及び薬事法第 14 条に規定に基づいて、許可証を交付されてからその特許権を実施することができる。農薬は農薬管理法第 9 条の規定に基づいて、許可証を交付されてからその特許権を実施することができる。

(2) 第一回許可証に記載される特定許可事項

延長登録の出願理由に第一回許可証に含まれた許可された有効成分及びその用途に関する内容を記載しなければならない。医薬品について、通常は薬品許可証の「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されたものである。農薬について、通常は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されたものである。

(3) 第一回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

延長登録を出願する医薬品、農薬又はその製造方法の発明特許について、その特許請求の範囲は、延長登録出願の根拠とした第一回許可証に記載された有効成分及び用途を含むものである。従って、願書に第一回許可証に記載された有効成分及び用途と、特許請求の範囲との関連性を説明しなければならない。特に注意するところは、第一回許可証に記載された有効成分及び用途の表現形式が請求項の内容と一致していない場合は、出願人は、それら二者の関係を詳細に説明しなければならない。もし、特許明細書に二者の関係が既に記載された場合、その記載内容を提示しなければならない。例えば、請求項では化学式又は化学名称で請求された化合物を表示されたが、許可証で記載された有効成分は薬局方に記載された名称、学名又は通称で表示された場合、出願人は、根拠として薬局方の記載を提出し、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詳しく説明しなければならない。もし、特許明細書に記載された化学式又は化学名称で表示された化合物が即ち薬局方で記載された名称、学名、通称である場合、特許明細書におけるその記載部分を提示しなければならない。また、請求項に述べられた医薬用途が薬理のメカニズムで限定され、許可書で記載された適応症が特定疾患名称である場合、出願人は、該薬理のメカニズムと該特定疾患との関係を説明しなければならない。もし、特許明細書に二者の関係が記載されている場合、その記載部分を提示しなければならない。

3.1.3 許可証を取得するために特許発明の実施することができない経緯及びその期間

延長登録の出願理由に、許可証を取得するために特許発明の実施することができない経緯、即ち、許可証の取得と関連する各主な事実及びその期間を記

載しなければならない。

3.1.3.1 許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった経緯

許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった経緯に関して、医薬品の場合、衛福部衛生福利部（厚生労働省に相当で、以下、衛福部という）から発行された薬品許可証を取得するために行われた国内外の臨床試験の計画、その開始日と終了日、及び国内で薬品の承認申請を申請するための審査経緯と、それに関連の期間などを記載しなければなりません。農薬の場合、農業部から発行された農薬許可証を取得するために行われた国内外のフィールド試験の計画、その開始日と終了日、及び国内で農薬登録を出願するための審査経緯と、それに関連する期間などを記載しなければなりません。前記各期間についての詳しい内容は以下に説明する。

3.1.3.1.1 医薬品の国内外における臨床試験期間

(1)国内臨床試験期間

医薬品の国内臨床試験期間の開始日は、衛福部が出願人の国内臨床試験（ブリッジング試験を含む）計画を行うことを同意したときに試験同意書を発行された日付のことである。医薬品の国内臨床試験期間の終了日は、衛福部が該当臨床試験（ブリッジング試験を含む）報告書の届出を同意し、その報告届出同意書を発行された日付のことである。前記ブリッジング試験は、必ず衛福部から評価し、執行するものである。もし、同じ有効成分について、異なる臨床試験を行ったとき、衛福部から同意された各試験を行う日付及び同意された各臨床試験報告の報告届出同意書の発行日を各試験期間の開始日及び終了日とすることを記載しなければならない。

(2)国外臨床試験期間

国外臨床試験期間に基づいて、延長登録を出願する場合、国外臨床試験の計画要旨、例えば、試験計画の名称、計画番号、試験薬品、試験段階などを説明し、更に、ICH（International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use）の規定に適合する臨床試験報告書に定義された試験開始日（study initiationdate）及び試験終了日（study completion date）を国外臨床試験期間の開始日と終了日とすることを記載しなければならない。。

3.1.3.1.2 国内で承認申請をした医薬品の審査期間

国内で承認申請をした医薬品の審査期間は、衛福部に承認申請を申請した日(衛福部の受信日に基づく)を開始日とし、実際に証明書が受領された日(通常は、薬品の能書タグシールに記載された日付)を終了日とする。

3.1.3.1.3 農薬の国内外フィールド試験期間

農薬品の国内フィールド試験期間の開始日は、原則として、農業部に承認された機構、学校、法人又はグループなどが農薬フィールド試験を行った開始日とし、終了日はフィールド試験を完成した日とする。即ち、フィールド試験の報告書に記載された試験開始日及び試験完成日である。

農業部が農薬登録の審査について、その書類審査の資料は国外フィールド試験資料が含まれてるため、国外フィールド試験期間に基づいて延長登録を出願する場合、該国外フィールド試験の計画要旨、例えば、試験の計画名称、計画番号、農薬の名称、農薬の使用範囲等を説明しなければならない。更に該フィールド試験を行った開始日及び試験の完成日を国外フィールド試験期間の開始日と終了日とする。

3.1.3.1.4 国内で承認申請をした農薬の審査期間

国内で承認申請をした農薬の審査期間の開始日は、出願人が係わる登録資料を提出し、農業部から農薬登録出願の受領された日付であり、終了日は、農薬許可証に記載された発行日である。

3.1.3.2 許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった期間の計算

許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった期間について、本章 3.1.3 の「許可証を取得するために特許発明の実施することができない経緯及びその期間」に記載された各国内外の試験期間(そのうち、国内外試験の開始日が特許案の公告日の前である場合、その公告日から計算する。国内外試験の開始日が特許案の公告日の後である場合、該試験の開始日から計算する)と国内許可証申請審査期間(実際に証明書を受領した前の日まで計算する)とを合計した後、国内外試験の時間が重なっている期間及び試験と許可証の審査が重なっている期間を引き計算された天数である(「日」を単位とする)。それが 5 年以上超えても、依然として、その計算で得られた実際に実施できない期間は記載しなければならない。

3.1.4 延長登録出願の期間の記載

許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった期間が 5 年未満で延長登録を出願する場合、その出願する延長期間は「日」を単位とし、「本願の特許権存続期間延長登録は〇日を出願する」と記載しなければならない。もし 5 年を超えている場合、出願する延長期間は 5 年と限定されているため、「本願の特許権存続期間延長登録は 5 年を出願する」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を出願するとき、法律に基づいて取得された許可法の写し及び許可証を取得するための国内外証明書類を添付しなければなりません。これについて、以下の通りに説明する。

3.2.1 医薬品又はその製造方法

延長登録を出願する特許権が医薬品又はその製造方法である場合、薬品許可証の写し以外に、下記の書類を添付しなければならない。

(1)国内臨床試験期間(ブリッジング試験期間を含む)、国外臨床試験期間と開始・終了日を証明できる書類、及びリスト。上記のリストは各臨床試験計画の名称、計画番号、及び開始・終了日等が記入されているものである。(医薬品臨床試験のリストは添付資料の例を参照)

(2)国内で承認申請をした医薬品の審査期間及び開始・終了日を証明する書類。

前記国内臨床試験(ブリッジング試験を含む)の開始・終了日を証明する書類は、衛福部から発行された試験同意書、及びその後に臨床試験報告(ブリッジング試験報告を含む)の届出に同意した届出同意書である。ブリッジング試験期間で延長登録を出願した場合、更に衛福部に申請したブリッジング試験評価及び評価結果の関連書類を添付しなければならない。

国外臨床試験期間の開始・終了日を証明する書類は、国外で該臨床試験を行った試験部門又は機構などが発行された証明書類、例えば、試験の計画名称、計画番号、試験薬品、臨床試験段階、試験部門及び試験開始日及び試験完成日等の試験報告書の要約の写しである。

国内で承認申請をした医薬品の審査期間の開始日を証明する書類について、

承認申請日の申請を充分に証明できる公文書、例えば、衛福部の受信日付通知書である。なお、終了日を証明できる文書について、通常は薬品の能書タグシートの写しである。

医薬品の中央目的事業主管機関は、薬剤許可証の発行に必要な国内外の臨床試験の審査を、「資料独占期間と国内外臨床試験資料表」に組み込み、出願人から提供された国内外臨床試験資料を審査・確認し、もし補正する必要がある場合、該資料表にその結果認定を記載し、機関の割り判印を押して確認する。従って、出願人が割り判印が押しされた「資料独占期間と国内外臨床試験資料表」を国内外臨床試験期間の証明書として提出する場合、医薬品の中央目的事業主管機関によって薬剤許可証の発行に必要な国内外臨床試験は、該資料表に基づてい判断するものである。

3.2.2 農薬又はその製造方法

延長登録を出願する特許案が農薬又はその製造方法である場合、農薬許可証の写し以外、以下の書類を添付しなければならない。

(1)国内外フィールド試験期間と開始・終了日を証明できる書類及びリスト。該リストは各フィールド試験の計画名称、計画番号及び開始・終了日等が記載されているものである。(農薬フィールド試験のリストは添付資料の例を参照)。

(2)国内で承認申請をした薬品の審査期間及びその開始・終了日を証明できる書類。

前記の国内外フィールド試験期間及び開始・終了期を証明できる書類は、該フィールド試験を行う試験部門又は機構等が発行された証明文書であり、例えば、試験名称、計画番号、試験農薬、試験部門、試験を開始及び試験を完了

する日が記載されたフィールド試験報告書の要約の写しである。

国内で承認申請をした農薬の審査期間起日を証明できる書類について、出願人が既に農業部により農薬登録が受理完了された関与する公式文書、例えば、受理日が記載された許可証登録願書の写しである。なお、終了日を証明する文書は、通常は証明書の発行日を記載されている農薬許可証明書の写しである。

3.3 願書の記載例(医薬品を例とした場合)

一、　発明特許の有効性

出願日	○年○月○日
特許案の公告日	○年○月○日○年○月○日
特許権存続期間の満了日	○年○月○日
特許維持年金の有効日	

二、　許可証事項の説明

(一)　許可証の取得が基づく法律

医薬品は薬事法第 39 条の規定に基づいて、許可証を取得してからその特許権を実施することができる

(二)　許可証番号：○○○

(三)　許可証の所持者及び特許権者との関係：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(又は有効成分及びその用途)と特許請求の範囲との関連性

法律による許可された有効成分は請求項１に記載された「式（1）に表さ

れる化合物について、R_1が水素原子」の範囲に属するものである。

三、　延長登録出願の理由

（一）許可証を所得するために、発明特許権を実施できなかった期間の事実についての説明：（略）

（二）許可証を取得するために、発明特許権を実施できなかった期間の経緯：

A. 国内外の臨床試験期間

ブリッジング試験期間の開始日：〇年〇月〇日

ブリッジング試験期間の終了日：〇年〇月〇日

国外臨床試験期間の開始日：〇年〇月〇日

国外臨床試験期間の完成日：〇年〇月〇日

B. 承認申請の審査期間

第一回許可証の出願日：〇年〇月〇日

第一回許可証の取得日：〇年〇月〇日

（三）許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった期間

四、　出願する延長期間：本案が出願する特許権存続期間の延長日は〇日

五、　第一回許可証の取得日：〇年〇月〇日

六、　添付資料

A. 特許公報〇年〇月〇日発明第〇〇〇号公告の写し

B. 〇〇〇字第〇〇〇号許可証の写し

C. 薬品の能書タグシールの写し

D. ブリッジング試験期間及びその開始・終了日を証明できる文書の写し１部

E. ブリッジング試験評価及び評価結果を申請した証明文書の写し１部

F. 国外臨床試験期間の開始・終了日を証明できる文書の写し１部

G. 国内外臨床試験のリスト１式２部（提出された臨床試験は、承認申請の審査資料にあることを明記する。例えば、「審査のために提出された第〇枚のディスクにおける第〇頁」、「審査に提出された資料の第〇冊の第〇頁」

3.4 延長登録出願の公告

延長登録の出願を受理されたとき、公衆がその特許権存続期間延長登録の出願情況が分かるため、その願書の内容は公告しなければならない。

4. 延長登録出願の審査

延長登録出願の審査について、出願人と発明特許案が延長登録の出願要件に該当するか否かについて審査することのほか、延長登録の出願理由に述べられた内容に基づいて、更に添付された証明書類を参照することで、その期間に関与する日数は採用すべきか否かについても確認及び判断する。国内外臨床試験期間(医薬品)又はフィールド試験期間(農薬)を採用する場合、中央目的事業主務官庁に依頼し、それらが許可証を発行するために必要である書類なのかを確認する。その故、審査するとき、出願人が提出された各試験のリストは中央目的事業主務官庁に移し確認され、更に中央目的事業主務官庁から結果を得られた後に審査を行う。出願人が国内外臨床試験期間を証明する書類として、中央目的事業主管機関の割り判印を押した「資料独占期間と国内外臨床試験資料表」を添付資料として提出した場合、中央目的事業主管機関からの確認は必要なく、該資料表に基づいて審査を行うことができる。ただし、「資料独占期間と国内外臨床試験資料表」が前記衛福部で審査・確認されたものでない場合、又は該資料表について、疑義がある場合は、衛福部に提出し確認する。以下は審

査に関与する事項、許可された延長期間の採用及びその計算方法について説明する。

4.1 第一回許可証の判断

延長登録の出願が基づく許可証が第一回許可証であることを判断するため、許可証に記載された有効成分及び用途についての調査を行った。例えば、中央目的事業主務官庁のウェブサイトを利用して許可証の調査システムで調査を行うか、若しくは必要に応じて、中央目的事業主務官庁に協力を求め確認させることもできる。

延長登録の出願が基づく許可書が第一回許可証ではなく、又は同一の許可書に基づいて他の延長登録を出願した場合、特許権の存続期間の延長登録を許可することができない。

4.2 第一回許可証所持者が出願人ではないときの処理

もし、出願人が第一回許可証の所持者ではない場合、出願人と第一回許可証の所持者との間は授権関係を有しなければならない。もし第一回許可証の所持者が出願人ではない場合、出願人は、延長登録を出願するときに、授権が既に完成させた事実を証明できる書類を提出するようと通知しなければならない。もし、期限内に該証明できる書類が提出されてない、又は提出された該証明できる書類がまだ充分ではない場合、延長登録出願を拒絶しなければならない。

4.3 特許請求の範囲と第一回許可証との関連性についての判断

延長登録の出願の審査について、第一回許可証に記載された有効成分及び用途は該案件の特許請求の範囲内に含まれているかを確認しなければならない。もし、物の発明特許である場合、第一回許可証に記載された有効成分は必ず物の請求項の請求範囲内に含まれなければならない。もし、用途の発明特許であ

る場合、第一回許可証に記載された有効成分及び用途は、用途請求項の請求範囲内に含まれなければならない。もし、物の製造方法の発明特許である場合、第一回許可証に記載された有効成分は、製法請求項で製造し得た物の範囲内に含まれなければならない。

第一回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範囲との関連性についての判断は、例を挙げて、以下に説明する。

(1)物の発明特許案について、その特許請求の範囲の少なくとも１つの請求項の請求内容に、許可書に記載された有効成分を含有しなければならない。

例 1.

延長登録を出願する特許案

請求項 1：化合物 A。

請求項 2：化合物 a である請求項 1 に記載の化合物 A。(a は、化合物 A の範囲に含有されている。)

第一回許可証

処方：化合物 a のベンゼンスルホン酸塩

適応症：鎮痛

〔説明〕

第一回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塩であるが、請求項 1 及び 2 に化合物 A の塩類を記載していないため、許可証に記載された化合物 a のベンゼンスルホン酸塩は、請求項 1 及び 2 の範圍に含有されていない。

例 2.

延長登録を出願する特許案

請求項１：化合物Ｂ及びその塩。

第一回許可証

処方：化合物ｂ（ｂは、化合物Ｂの範囲に含有されている）

適応症：他の抗がん剤と併用し、乳がんを治療する。

〔説明〕

第一回許可証の処方欄に記載されあ有効成分は、化合物 b で、該許可証の適応症欄に他の抗がん剤と併用することが記載されているが、該処方欄に、単一の有効成分である化合物 b しか開示されていないため、化合物 b と請求項 1 の化合物Ｂとを対比したところ、化合物ｂは、請求項１の化合物Ｂの範囲に含有されていることが判断された。従って、第一回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ことになる。

例 3.

延長登録を出願する特許案

請求項１：化合物Ａ及びその異性体。

請求項２：Ｌ型（L-form）の化合物ａである請求項１に記載の化合物Ａ及びその異性体。

第一回許可証

処方：化合物ａのＬ型異性体

適応症：鎮痛

〔説明〕

第一回許可証の処方欄に記載された有効成分は、化合物 a のＬ型異性体であるが、化合物ａのＬ型異性体は、請求項 1 及び 2 の範囲に含まれていることと判断されたため、第一回許可証に記載された有効成分は請求項 1 及び 2 の範

囲に含まれている。

例 4.

延長登録を出願する特許案

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 は、化合物 a である請求項 1 に記載の化合物 A 及びその薬学上許容される塩。

第一回許可証

処方：化合物 a のギ酸塩

適応症：鎮痛

〔説明〕

第一回許可証の処方欄に記載された有効成分は、化合物 a のギ酸塩で、該ギ酸塩は、薬学上許容される塩で、化合物 a のギ酸塩は、請求項 1 及び 2 の範囲に含有されているため、第一回許可証に記載された有効成分は、請求項 1 及び 2 の範囲に含まれていることになる。

例 5.

延長登録を出願する特許案

請求項 1：化合物 C。

請求項 2：化合物 C を含有する医薬組成物。

第一回許可証

処方：化合物 c の三水和物（化合物 c は、化合物 C の範囲に含まれている。）

適応症：抗生物質

〔説明〕

第一回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 及び 2 に化合物 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。従って、許可証に記載された化合物 c の三水和物は、請求項 1 及び 2 の範囲に含まれてないことになる。

例 6.

延長登録を出願する特許案

請求項 1：Ivabradine 塩酸塩のβ-結晶型。

請求項 2：Ivabradine 塩酸塩のβ-結晶型を含有する医薬組成物。

第一回許可証

処方：Ivabradine 塩酸塩

適応症：慢性心不全の治療

〔説明〕

第一回許可証の処方欄に記載された有効成分は、「Ivabradine 塩酸塩」で、「Ivabradine 塩酸塩のβ-結晶型」ではないため、請求項 1 及び 2 の範囲に含まれないことなる。

例 7.

延長登録を出願する特許案

請求項 1：アミスルプリド（amisulpride、光学異性が限定されていない）

第一回許可証

処方：S(-)アミスルプリド

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は、光学異性が限定されていないため、ラセミ化合物と認定されている。従って、第一回許可証に記載された S(-)

アミスルプリドは、請求項１の範囲に含まれてないことになる。

例 8.

延長登録を出願する特許案

請求項１：化合物 A を含有する抗がん組成物。

請求項２：化合物 B を含有する請求項１に記載の抗がん組成物。

第一回許可証

処方：化合物 a

化合物 b

適応症：骨がんの治療

〔説明〕

第一回許可証に記載された有効成分は、化合物 a と化合物 b との組合わせで、またその記載された適応症は、骨がんの治療である。請求項 1 の抗がん組成物は、開放式記載であるため、第一回許可証に記載された有効成分及び用途は、請求項１及び２の範囲に含まれることになる。

例 9.

延長登録を出願する特許案

請求項１：化合物 A と化合物 B から組成された抗がん組成物。

第一回許可証

処方：化合物 a

化合物 b

適応症：骨ガンの治療

〔説明〕

第一回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ガンの治療であるため、請求項１の範囲に含まれている。

例 10.

延長登録を出願する特許案

請求項１：化合物 A と化合物 B から組成された抗がん組成物。

第一回許可証

処方：化合物 a

化合物 b

化合物 c

適応症：骨ガンの治療

〔説明〕

請求項 1 の抗がん組成物は、化合物 A 及び B のみから組成されたもの（閉鎖式記載）であるため、第一回許可証に記載された有効成分が、化合物 a、化合物 b と化合物 c との組合せであっても、請求項 1 の範囲に含まれてないことになる。

Attorneys-at-Law

(2)用途請求項の発明特許案について、特許請求の範囲における少なくとも１つの用途請求項の内容は、第一回許可証に記載された有効成分の用途を含有しなければならない。もし、形式的に異なっているとき、例えば、請求項に述べられた医薬用途は、薬理的メカニズムで限定されたもので、許可証に記載された適応症は特定された疾患名であるため、出願人は、薬理的メカニズムと特定された疾患名との関係を説明し、もし特許明細書に二者の関係が既に記載されている場合は、その記載部分を明記しなければならない。

例 1.

延長登録を出願する特許案

請求項 1：抗ウイルス組成物を製造するために使用された化合物 D の用途。

請求項 2：化合物 D が化合物 d である請求項 1 に記載の用途。

請求項 3：抗ウイルス組成物が抗 HIV 剤である請求項 1 に記載の用途。

第一回許可証

処方：化合物 d（化合物 d は、化合物 D の範囲に含まれている。）

適応症：抗 HIV

〔説明〕

第一回許可証に記載された有効成分の化合物 d は、化合物 D の範囲に含まれており、抗 HIV の用途は、抗ウイルスの下位概念であるため、第一回許可証の有効成分である化合物 d 及び抗 HIV の用途は、請求項 1～3 の範囲に含まれることになる。

例 2.

延長登録を出願する特許案

請求項 1：抗腫瘍薬物を製造するために使用された化合物 E の用途。

請求項 2：化合物 E は化合物 e である請求項 1 に記載の用途。

第一回許可証

処方：化合物 e（化合物 e は、化合物 E の範囲に含まれている。）

適応症：尿失禁の治療

〔説明〕

第一回許可証に記載された有効成分の化合物 e は、請求項 1 及び 2 に記載された化合物 E の範囲に含まれているが、記載されている尿失禁の治療の適応症は、請求項 1 及び 2 の抗腫瘍の用途と異なっているため、第一回許可証の有

効成分である化合物 e が尿失禁の治療での用途は、請求項 1 及び 2 の範囲に含まれないことになる。

(3)製造方法の発明特許案について、特許請求の範囲における少なくとも 1 つの製造方法の請求項から製造された物は、許可証に記載された有効成分を含有しなければならない。許可証に記載された有効成分が、請求項により直接表現できない、若しくは表現する方式は、請求項の内容と一致していない場合、出願人は二者の関係を詳細に説明し、もし特許明細書又は特許請求の範囲に二者の関係が記載されているなら、該記載部分を明記しなければならない。

例 1.

延長登録を出願する特許案

請求項 1：化合物 A の製造方法

第一回許可証

処方：化合物 a（化合物 a は、化合物 A の範囲に含まれている。）

適応症：鎮痛

〔説明〕

第一回許可証に化合物 a の製造方法が記載されていないため、第一回許可証に記載された有効成分の化合物 a は、化合物 A の含まれていると判断し、即ち、第一回許可証は請求項 1 との関係性を有することを認める。

4.4 許可すべき延長期間の審査と計算

許可すべき延長期間の審査に関して、出願する延長期間が基づく証明書類が不備であるため採用できないこと、出願する延長期間の計算が間違っていたこと、又は調べたところ、出願人の責任に帰す不作為の期間が未だ除去されて

いない事情について、出願人に期限内に意見書又は補充資料を提出するようと通知しなければならない。もし期限内に意見書を提出されず、又は意見書で説明し、更に資料を補充しても、未だ克服できない場合、現有の資料に基づいてその延長期間の認定を行う。医薬品と農薬の各許可すべき延長期間について説明する。

4.4.1 医薬品又はその製造方法の発明特許

医薬品又はその製造方法の発明特許について、その特許権存続期間の延長登録を出願できる期間は以下の二点を含む。

(1) 衛福部から薬品許可証を取得するために行った国内外の臨床試験期間(ブリッジング試験期間を含む)

(2) 国内で承認申請をした医薬品の審査期間。

上記に述べられた衛福部から薬品許可証を取得するために行った国内外の臨床試験は、衛福部に依頼し、それが薬品許可書の取得に必要な期間であることに限られているかを確認する。

衛福部から薬品許可証を取得するために行った国内外の臨床試験期間(ブリッジング試験期間を含む)は、衛福部の同意を取った後に臨床試験を実施し、その後に臨床試験報告書の届出を同意することを要件であるため、衛福部にブリッジング試験評価を申請した管理操作期間は採用されない。

前記の各期間における控除される期間について、

(1) 出願人の責任に帰す不作為期間

(2) 国内外臨床試験(ブリッジング試験を含む)と重なっている期間

(3) 国内外臨床試験(ブリッジング試験を含む)と登録審査の検査期間と重なっている期間。

前記の出願人の責任に帰す不作為期間の認定は本章 4.4.3「出願人の責任に帰す不作為期間」を参照する。

4.4.2 農薬又はその製造方法の発明特許

農薬又はその製造方法の発明特許について、その特許権存続期間の延長登録を出願できる期間は以下の二点を含む。

(1) 農業部から農薬許可証を取得するために行った国内外のフィールド試験期間

(2) 国内で承認申請をした農薬の審査期間。

上記に述べられた国内外のフィールド試験は、特許主務官庁が農業部に依頼し、それが農薬許可証の取得に必要な期間であることに限られているかを確認する。

前述各期間尚應扣除下列期間：

(1)出願人の責任に帰す不作為期間

(2)国内外フィールド試験と重なっている期間

(3)国内外フィールド試験と登録審査と重なっている期間

前記の出願人の責任に帰す不作為期間の認定は本章 4.4.3「出願人の責任に帰す不作為期間」を参照する。

4.4.3 出願人の責任に帰す不作為期間

いわゆる「出願人の責任に帰す不作為期間」とは、出願人が注意すべき義務の怠慢により、許可書取得を中断又は遅延された期間である。許可証を取得する経緯において、出願人の責任に帰す不作為に属する情況は、以下の例を挙げて説明する。

(1)薬品承認申請又は農薬登録の申請について、提出すべき書類及び手数料が既に明確に提示されている。もし提出された資料が不備であり、手数料が納付されていないこと、又は衛福部の審査のときの資料が許可証を取得するための標準に該当しないことで、資料の補充提出又は料金の補充納付が発生され、許可書を取得する期間が遅延された場合、原則として、出願人の責任に帰す不作為期間に属することになる。

(2)薬品承認申請が審査により通過された後、衛福部から証明書の受取る通知書が発行され、該通知書の配達日は衛福部の許可証審査完成日と認められているため、受取る通知書の配達日の翌日から実際に証明書を受取る日の前日までの期間を計算し、それを出願人の責任に帰す不作為期間とする。

(3)農薬登録は、農業部の審査によって許可された後、法律に基づいて公告するものである。公告日から、該農薬登録出願人は、農薬許可証の発行を出願できる資格を有することになるため、農薬の「使用方法及びその範囲」について、許可公告日から農薬許可証の発行日の前日までの期間は、出願人の責任に帰す不作為期間とする。

前記(1)、(2)及び(3)の出願人の責任に帰す不作為期間は、許可すべき延長期間を計算するときに控除しなければならない。また補充提出期間の計算の根拠は、出願人に許可証を申請するときのプロセスに関与する資料(例えば、中央目的事業主務官庁のウェブサイトの「出願案件状態のお問い合わせ」システムでその出願案件のプロセスに関与する記録が得られる)を提出するようと通知し、出願人が提出されたものに基づく。しかし、審査官もそれについて調査することもできる。若しくは書簡により中央目的事業主務官庁から協力を請求し、資料サーチシステムから審査プロセスに関与する情報を調べることができる。

4.5 審査の注意事項

(1) 特定化合物のプロドラッグ形態(例えば、該特定化合物の特定エステル類)により特定適応症の薬品許可証を取得された場合、以前に同一特定化合物が同一適応症に対し既に薬品許可証が取得されていることであっても、依然として第一回許可証として認められる。しかし、該プロドラッグ形態は延長登録の出願が基づく特許請求の範囲内に含まれなければならない。

(2)特許権者又は実施権を許諾された者が、同じ日に同一の有効成分及同一の用途などの幾つかの許可証（例えば、同一の有効成分及び同一の用途で、薬剤量が異なっても、同じ日に発行された幾つかの許可証である）を取得した場合、特許権者は、必ず第一回許可証に基づいて延長登録を出願し、その回数も僅か一回に限られている。該許可証に基づいて延長登録を出願する回数も一回しかないため、延長登録を出願したい出願人は、それらの許可証から１つを選択して延長登録を出願しなければならない。もし、延長登録出願の際、出願人は同時に多数件の同じ日に発行された同一の有効成分及び同一の用途である許可証を提出した場合、出願人に、延長登録を出願するために、本法の第１７条規定に基づいて、一ヶ月の期限内に、それらの許可証から一つを選択して出願するようと通知しなければならない。

(3)特許権者又は実施権を許諾された者が、同一の有効成分及び同一の用途である二件（又は、二件以上）の発行日が同じの第一回許可証に基づいて、夫々の二件（又は、二件以上）の異なる発明特許の延長登録を出願する場合、第一回許可証に基づいて出願できる特許権期間の延長は一回のみであるため、特許権者に、該延長登録を出願するために、一ヶ月の期限内に、それらの許可証から一つを選択して出願するようと通知しなければならない。もし、通知しても

選択しない場合、延長登録出願を拒絶することになる。例えば、特許権者が A 許可証で甲案の特許権期間延長を出願し、更に、B 許可証で乙案の特許権期間延長を出願し、審査したところ、A と B の許可証は同一の有効成分、同一の用途（単に薬剤用量が異なっている）、且つ同一の発行日で発行された許可証であること判断された場合、特許権者に、１ヵ月の期間内に、甲案（A 許可証）又は乙案（B 許可証）のいずれかを選択し、延長登録を出願することを通知しなければならない。もし、通知しても選択しない場合、甲、乙案の延長登録出願を拒絶することになる。

(4)延長登録出願の前提として、特許権の有効性が存在することであるが、特許権存続期間の延長登録が許可されたとき、該特許権の有効性が必ずまだ存在することで、初めてその実益が延長されることできる。従って、受理された延長登録出願が審査される際、もし特許権が既に当然消滅又は取消し確認された場合、若しくは延長登録の根拠として使用された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変更、削除又は取消し確認された場合、その延長登録出願すべき対象が既に存在していないため、延長登録の出願は拒絶されるものである。ただし、原特許権期間の満了時に承認されていない延長登録出願は、審査を続ける必要がある。

(5) 学術研究のための国内臨床試験は、原則として国内臨床試験期間に属しないが、衛福部により、国内臨床試験を承認申請用の国内臨床試験に変更させることを同意した場合、国内臨床試験期間が採用されて、その開始日は、学術研究のための国内臨床試験の開始日であり、変更日ではない。

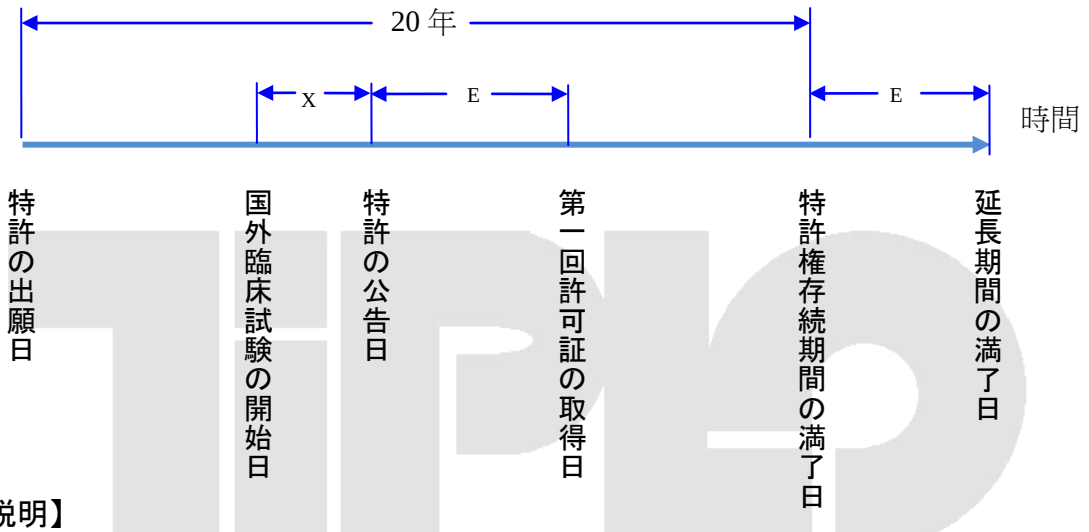
4.6 実例の説明

以下、例を挙げて特許権の存続期間の延長登録の計算方法を説明する。

例 1.

国外臨床試験開始日が特許公告日の前で、その開始日は、公告日から計算する。

【参考資料】

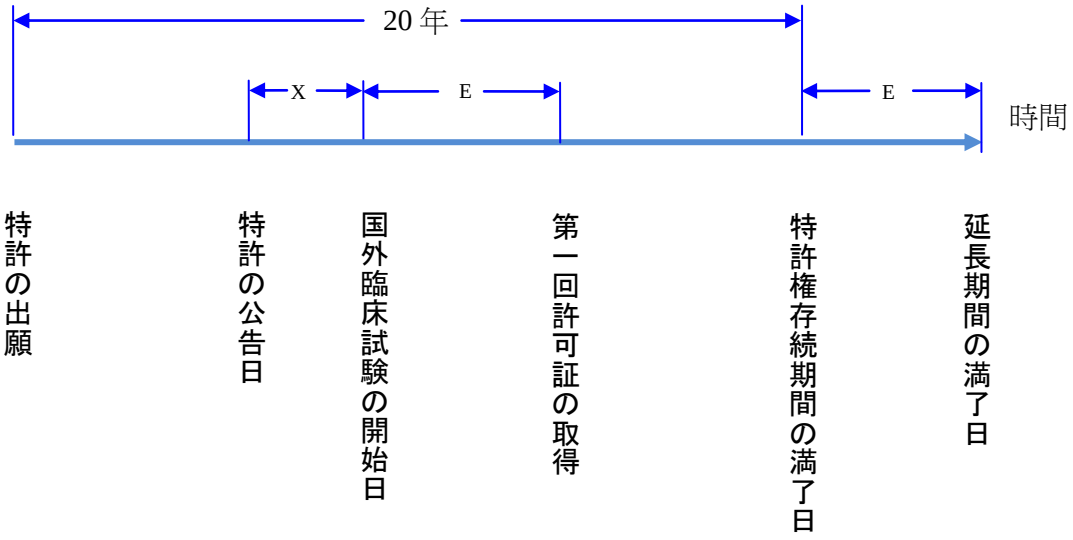


【説明】

国外臨床試験の開始日は特許公告日より早い、試験の開始日から特許公告日までの期間(X)を認められた延長期間に算入することはできないため、国外臨床試験期間は、特許公告日から国外臨床試験の完成日まで計算するものである。(注：E は許可証を取得するために行った国内外試験期間と国内許可証の審査期間との合計から、出願人の責任に帰す不作為期間と各期間の重複期間を控除して、日と単位として計算し得る E≧5 であり、依然として 5 年に限られている。)

例 2.

国外臨床試験の開始日が特許公告日の後で、その開始日は、国外臨床試験の開始日から計算する。



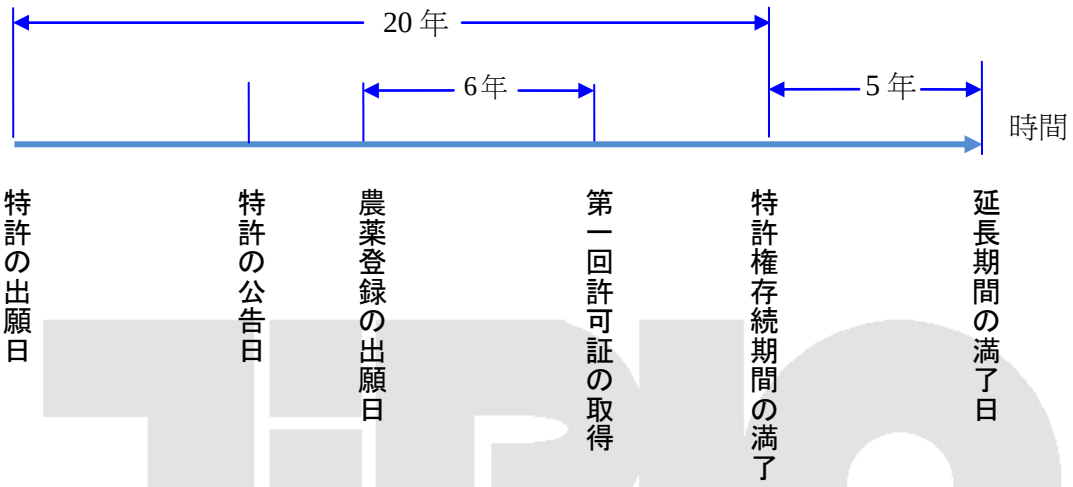
【説明】

国外臨床試験の開始日が特許の公告日より遅いため、特許公告日から試験開始日前の期間（X）は、認められた延長期間に算入することはできない（E）。

TIPLO Attorneys-at-Law

例 3.

農薬登録の出願日が特許公告日の後から第一回許可証を取得した期間が 5 年を超えた場合。

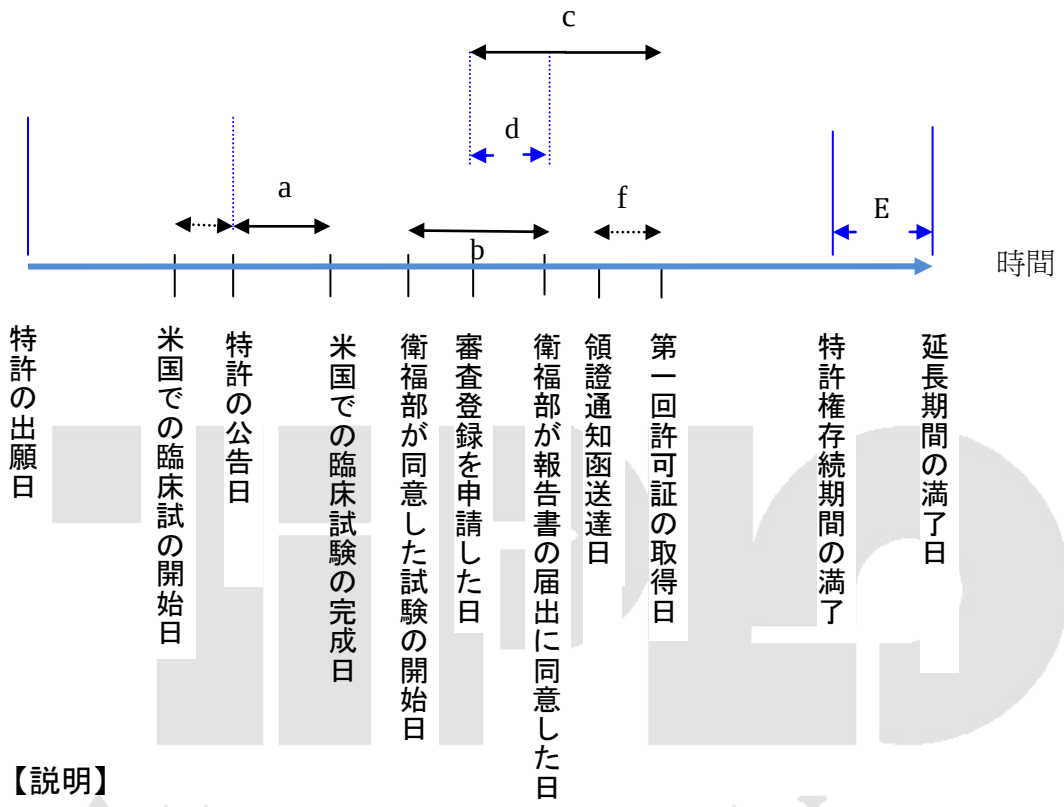


【説明】

農薬登録の出願日が特許の公告日より遅いため、許可証を取得するまでの所要期間は、農薬登録の出願日から第一回許可証の取得日までの期間である。許可証を取得するまでの所要期間は 6 年であるが、依然として 5 年に限られている。

例 4.

重畳期間及出願人の責任に帰す不作為期間扣除之計算方式。



【説明】

米国の試験期間により特許権の存続期間の延長登録を出願する場合、米国の臨床試験の開始日は特許の公告日より早いため、米国の臨床試験期間は、特許公告日から米国の臨床試験完成日（a）まで計算するものである。国内臨床試験期間は、衛福部が同意した試験の開始日から衛福部が報告書の届出に同意した日までの期間（ｂ）とする。許可証の審査期間は、承認申請を申請した日から第一回許可証の取得日の前の日までの期間（ｃ）とする。出願人の責任に帰す不作為期間は受取る通知書の配達日の翌日から第一回許可証の取得日までの期間（e）とする。許可された延長の期間(E) = 国外臨床試験の期間(a) + 国内臨床試験の期間(b) + 許可証の審査期間(c) − 米国臨床試験期間と国内臨床試

験期間との重複期間(d) - 出願人の責任に帰す不作為期間(e)(E≧5である場合、依然として5年に限られている。)

5.延長登録出願の査定

特許主務機関は、発明特許権存続期間延長の出願案件について、特許審査官を指定して審査させたうえ、査定書を作成し、特許権者に送達しなければならない。

5.1 許可査定書の記載

審査により延長を許可された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に発明を実施できなかった期間を超えることはできない。許可証の取得期間が 5 年間を超えた場合でも、その延長期間は 5 年に限る。許可された延長期間は査定主文に記載し、もし5年未満の場合は日を単位として、「本願発明の特許権存続期間の延長期間は〇日として許可し、中華民国〇年〇月〇日までとする」に記載し、もし 5 年を超えた場合、査定主文は「本願発明の特許権存続期間の延長期間は 5 年として許可し、中華民国〇年〇月〇日までとする」に記載しなければならない。

しかし、注意しなければならないことは、審査により採用された許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった期間が出願する延長期間を超えた場合、その出願する延長期間に限る。

延長登録出願が承認された査定書に、延長が承認された対象（物、用途又は製造方法）を記入しなければならない。その記載方式は、適応症を前に、有効成分を後に書き、且つ製造方法は適応症で限定するものである。医薬品の発明を例として、その延長が承認された対象が「有効成分」である場合、その書

き方は、「（適応症）に使用される（有効成分）である」であり、その延長が承認された対象が「用途」である場合、その書き方は、「（有効成分）が（適応症）での用途である」であり、その延長が承認された対象が「製造方法」である場合、その書き方は、「（適応症）に使用された（有効成分）の製造方法である」である。もし、延長が承認された対象が、物、用途及び製造方法を含有し、許可証に記載された適応症の内容が長すぎる場合、二回目に、その適応症を記載するとき、簡単な叙述式は、例えば、「（有効成分）が前記適応症での用途」、「前記適応症に用いられる（有効成分）の製造方法」などであってもよい。

5.2 延長登録出願の査定効果

もし許可査定する前に該特許権存続期間が既に満了された場合、その特許権存続期間の擬制は元特許権存続期間の満了日から既に延長されていることと認められる。もし、査定結果が延長登録が拒絶された場合、該擬制の効果は初めから発生されておらず、即ち特許権存続期限から元の特許権期間の満了日までとする。

6. 延長許可された発明特許権存続期間の範囲

延長登録が許可された発明特許権期間について、その許可された発明特許権存続期間の延長範囲は、許可証に記載されている有効成分及び用途に限定された範囲までとし、特許請求の範囲に記載されても、許可証に記載されていない他の物、他の用途又は他の製法まで及ばない。具体的に、物の発明特許に対し、その延長期間の特許間範囲は、第一回許可証に記載された有効成分及びその許可された用途に限られている。用途の発明特許に対し、第一回許可証に記載された有効成分の許可用途に限られている。製法の発明特許、第一回許可証二記載された許可用途に用いた有効成分の製法に限られれている。延長登録が

承認された特許案について、その特許請求の範囲は物の請求項、用途の請求項及び製法の請求項を同時に含まれている場合、延長される発明特許権存続期間の範囲は、許可証に記載された許可用途に用いた有効成分、該有効成分の許可された用途及び許可された用途に用いられた有効成分の製法のみまで及ぼす。

例 1.

元公告された特許請求の範囲は、アスピリンの製法であって、適応症が偏頭痛であるアスピリンの許可証で特許権の存続期間の延長登録を出願し承認された場合、その延長された発明特許権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に限られている。

例 2.

本来の公告における特許請求の範囲はアスピリンで、適応症が偏頭痛であるアスピリンの許可証によって、特許権存続の延長登録を出願し、その延長が承認された発明特許権存続期間における特許権の範囲は、偏頭痛の治療であるアスピリンに限られている。

例 3.

元公告の特許請求の範囲は、双子葉植物の害虫を駆除する化合物 A の用途であって、有効成分の化合物 a(a は A の範囲に含まれている)、使用方法及び範囲が適用されているリンゴ(作物の名称)のショウジョウバエ類(害虫の名称)を死滅する農薬の許可証で特許権存続期間の延長を出願し承認された場合、その延長された発明特許権期間の特許権の範囲は、化合物 a がリンゴのショウジョウバエを死滅させる用途に限られている。

7. 過渡期に関する事項

本法改正の条文施行前に提出された発明特許権存続期間延長の出願案件が、

改正施行後まだ査定されておらず、且つその特許権が存続している場合、改正施行後の規定を適用する。そのいわゆる規定は、特許権の存続期間の延長登録を承認する措置法及び特許権の存続期間の延長登録に関する審査基準の規定を含む。

本法改正の条文施行前に提出された発明特許権存続期間延長の出願案件について、もし、本法改正の条文施行後に審査を行う場合、関与の延長登録の出願理由、期間、添付すべき証明書類等は、改正の条文施行後の規定に基づいて、理由が不備であり、提出された証明書類で許可証を取得するために特許発明を実施することができなかった期間を証明できず、又は証明書類が不備である場合、出願人に意見書、補充説明又は証明書類を提出するようと通知しなければならない。もし疑義がある場合、書簡で中央目的事業主務官庁に協力を要求し確認しなければならない。出願人に意見書、補正を提出するように通知した後、もし出願人が期限を過ぎても意見書、補正を提出されておらず、若しくはその意見書及び補正は依然として克服できない場合、本法改正の条文施行後の規定に基づいて審査をする。

8. 付録

8.1 医薬品の国内外臨床試験リストの記載例

(一)医薬品の国内臨床試験リスト(注：特許公告日前に完成されている臨床試験はリストに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	衛福部同意試験進行函の発行日	衛福部からの報告届出同意書の発行日	試験薬品(商品名、成分名、剤型及び含量を含む)	審査のために提出された資料の由来
1	ランダム化、二重盲検法において、プラセボをコントロール群とし、かつXを付加治療の試験とし、Yが第二型糖尿病患者の治療での治療効果及び安全性について評価	********	○年○月○日	○年○月○日	X	審査のために提出された第○枚のディクスの第○頁
2	多施設、ランダム化、二重盲検法において、プラセボをコントロール群とする第三段階の臨床研	********	○年○月○日	○年○月○日	X	審査のために提出された第○枚のディクスの第○頁

	究。Yの単一治療法のみが有効であった血糖制御不良に対する第二型糖尿病患者について、XとYとを使用した合併治療法で治療した安全性及び治療効果の評価					

（二）医薬品の国外臨床試験リスト(注：特許公告日前に完成されている臨床試験はリストに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	臨床試験完成日	試験薬品(商品名、成分名、剤型及び含量を含む)	審査のために提出された資料の由来
1	Long-term trial to assess the effective-ness and safety of X patch in early stage parkinson's disease	********	○年○月○日	○年○月○日	X	審査のために提出された第○枚のディクスの第○頁

8.2 農薬の国内外フィールド試験リストの記載例

番号	フィールド試験計画名称	フィールド試験計画番号	フィールド試験開始日	フィールド試験完成日
1	39.5%SC フルアジナムをマンゴー炭疽病に用いる	99EX****-10	○年○月○日	○年○月○日
2	39.5%SC フルアジナムをマンゴー炭疽病に用いる	99EX****-11	○年○月○日	○年○月○日
3	39.5%SC フルアジナムをマンゴー炭疽病に用いる	99EX****-12	○年○月○日	○年○月○日

（注：特許公告日前に完成されたフィールド試験は、リストを記入する必要はない。）

Attorneys-at-Law

第十二章 コンピュータソフトウェア関連発明

【2021 年 7 月 1 日施行】

１．前書き
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
　　２．１．２実施可能要件違反に関する審査
　２．２特許請求の範囲
　　２．２．１請求項のカテゴリー
　　２．２．１．１方法に係る請求項
　　２．２．１．２物に係る請求項
　　２．２．２請求項の記載原則
　　２．２．３請求項の記載が明確ではない場合
　　２．２．３．１ステップ又は機能を行う主体が不明確
　　２．２．３．２発明を特定する技術的特徴が不明確
　　２．２．３．３表現方式による不明確
　　２．２．３．４カテゴリーが不明確
　　２．２．３．５ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズが不明確
　　２．２．３．６必要な技術的特徴の欠如
　　２．２．４明細書によってサポートされている
　２．３審査注意事項
３．発明該当性
　３．１判断原則
　３．２判断手順
　３．３明らかに発明に該当するか否かの態様
　　３．３．１明らかに発明に該当する態様
　　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
　　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
　　３．３．２明らかに発明に該当しない態様
　　３．３．２．１自然法則を利用していないもの
　　３．３．２．２技術的思想でないもの
　３．４コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を

用いて具体的に実現されている
３．５審査注意事項
４．特許要件
４．１産業上利用可能性
４．２進歩性
４．２．１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
４．２．２進歩性の判断手順
４．２．２．１進歩性が否定される方向に働く要素
４．２．２．２進歩性が肯定される方向に働く要素
５．事例
５．１実施可能要件に関する事例
５．２発明該当性に関する事例
５．３進歩性に関する事例

TIPLO Attorneys-at-Law

第十二章　コンピュータソフトウェア関連発明

１．前書き

特許出願に係る発明を実施する際に、コンピュータソフトウェアを利用することが必要となる全てのものは、コンピュータソフトウェア関連発明といい、本章の規定に適用する。

コンピュータソフトウェア関連発明の審査について、他の章節と共通する一般的規定は、他の章節を参照すべきである。コンピュータソフトウェア関連発明は、その技術分野の特殊性があるため、別途に判断及び処理しなければならない事項については、本章で説明する。

本章で列挙されている事例は、本基準を説明するために設けられたものであり、明細書を作成する例ではなく、かつ特定なテーマを解釈する場合のみに意味があるため、これに基づいて当該事例が他の特許要件に適合していると判断することができない。

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が実施可能要件に適合するかどうかの判断について、第一章第１．３．１節の規定に適用する。すなわち、明細書には、特許出願に係る発明を明確かつ十分に記載しなければならないとともに、記載される用語を明確に記載しなければならない。これにより、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（以下、当業者という）は、明細書、特許請求の範囲及び図面の全てに基づいて、出願時の通常の知識を参酌しながら、過度に実験しなくても、その内容を理解することができる。さらに、これに基づいて特許出願に係る発明を製造し、使用し、課題を解決し、予期する効果を生じる。

コンピュータソフトウェアに属する技術分野において、特許出願に係る発明は、通常、機能によって特定される。したがって、当業者がこれに基づいて実現することができるように、明細書には、当該機能を実現する技術的内容（例えば、アルゴリズム）を明確かつ十分に記載しなければならない。また、図面にフローチャート又は機能ブロックを記載し、これに基づいて説明することができる。必要であれば、データフローチャート、仮想コード、タイミング図、コードスニペット等をもって技術的特徴を記載

することができる。図面においてフローチャートとして表現する場合には、明細書では、当該フローチャートの操作手順に照らして方法の各ステップを説明しなければならない。機能ブロックとして表現する場合には、明細書では、当該機能ブロック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構成要素の関連性又はハードウェアの各構成要素との間の接続関係を記載しなければならない。特別に設計されたハードウェアについて、当業者が明細書に基づいて課題を解決する技術的手段を理解して実現することができるように、より明確に構成要素の論理回路構造を特定しなければならない。

特許出願に係る発明は、新たに創作した特殊なソフトウェア又は当業者の知らない特殊なソフトウェアである場合には、当業者が明細書に基づいて課題を解決する技術的手段を理解して実施することができるように、明細書にその実施する方式を記載しなければならない。

また、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、（クラス）ニューラルネットワークモデル等のような、特定のソフトウェア、ハードウェア又は構成によりその機能を実現するものであれば、商用又はオープンソース（ｏｐｅｎ　ｓｏｕｒｃｅ）に属するかどうかを問わず、明細書に記載しなければならない。例えば、特許出願に係る発明は、ある商用チップ及び関連する開発ソフトウェアパッケージにより実現されるものである場合、当該商用チップ、開発ソフトウェアパッケージに関する内容（例えば、チップの名称及び品番、開発ソフトウェアパッケージの名称及びバージョンその他当業者が明細書の内容に基づいて実施する技術的内容）を明細書に記載しなければならない。

２．１．２実施可能要件違反に関する審査

明細書では、流れのステップ又は機能について粗略に、あるいは上位概念で記載する場合、又はその機能又は結果のみ記載する場合には、当業者がハードウェアの各構成要素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すると、実施可能要件に違反するものとなる。

コンピュータソフトウェアに関するソフトウェア、ハードウェアの記載は、原則として、当該技術分野における技術的用語又は専門用語を使用しなければならない。ただし、コンピュータソフトウェアに係る技術分野における技術が急速に進展する結果、新たな用語が頻繁に出現することになる。よって、これらの新たな用語に対し、明細書に明確に定義しなければ

ならない。なお、通用されていない技術的用語、省略語、符号等を使用するにもかかわらず、定義していない場合、当該用語の意味が不明確であり、実施可能要件に違反することになる。

明細書における実施方式では、抽象的方法又は機能的記載として請求項に係る発明に対応し、ソフトウェア又はハードウェアにより関連するステップ又は機能を実現する技術手段を記載していない場合には、当業者が、明細書、特許請求の範囲及び図面の全てに基づいて、出願時の通常の知識を参酌しても、如何に実施するかが理解できないとすると、実施可能要件に違反することになる。例えば、請求項に数学式を行う解決法、商業方法、ゲームの規則を行う情報処理システムが記載されているが、明細書にソフトウェア又はハードウェアにより当該方法又は規則を実現する技術手段を明確に記載されておらず、かつ当業者が出願時の通常の知識を参照しても、実現することができないものであれば、明細書の記載は実施可能要件に違反する。

請求項において、ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズ又は・ステップ・プラス・ファンクション・クローズによる記載がある場合には、明細書の記載が実施可能要件に適合するかどうかの判断は、下記通りである。

ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズを採用してコンピュータソフトウェア関連発明を記載する場合には、特定されるものが一般的機能（例えば、記憶、送信）であれば、明細書に一般的用途のコンピューター又はプロセッサを記載していると、対応の構成を開示することを満たす。ただし、一般的用途のコンピューター又はプロセッサは、当業者が容易に想到するものと認定し、明確に開示しないとすると、請求項に係る手段を解釈する際に対応するものが見つからないため、通常、明細書の記載は実施可能要件に違反するものになる。

特定されるものは他の特定の機能であれば、明細書に記載している対応の構成は、一般的用途のコンピューター又はプロセッサのみならず、当該特定の機能を達成できるアルゴリズムを含まなければならない。しかも、当該アルゴリズムは、当該一般的用途のコンピューター又はプロセッサがプログラム化されることにより当該特定の機能を実現できるように、明細書に十分に記載されなければならない。アルゴリズムは、あらゆる理解可能な方式（例えば、フローチャート、記述文、数学演算式又は十分な構成を提供できる他の方式でありえるが、アルゴリズムの全てのコード又は非常に詳しい詳細を列挙する必要がない）で表現されることができる。

明細書に請求項に係る手段の名称及び機能を記載するだけで、又は結果を達成する方式でなく、達成しようとする結果のみ簡単に記載する場合、当該アルゴリズムを明確に開示するものではない。明細書に特定の用途のコンピューターの名称、例えば、「銀行コンピューター」のみを記載し、又は定義されていないコンピューターシステムユニット（例えば、アクセス制御管理モジュール）、ロジック、コード又は構成要素等の実質上当該機能を実行するために設計されたブラックボックス（ｂｌａｃｋ　ｂｏｘ）を記載する場合は、実施可能要件を満たすものではない。したがって、コンピューター又はプロセッサにより請求項に係る機能を如何に演算、実行することを詳しく記載しなければ、明細書の記載が明確とならない。

明細書にアルゴリズムをどれほど記載すべきかについて、当業者が明細書の記載に基づいて当該アルゴリズムを実施することにより請求項に係る機能を達成できるように、プログラムを如何に設計すること、すなわち、少なくともアルゴリズムに関する必要なステップ又は流れを記載しなければならない。当該機能を実施するアルゴリズムは、当業者が出願時の通常の知識に基づいて容易に想到するものであっても、明細書の記載が請求項に係るミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズに対応できるよう、明確かつ十分に関連のアルゴリズムを明細書に記載しなければならない。

ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズによる記載がある請求項を解釈するには、明細書に記載されている当該機能に対応する構成、材料又は動作及びその均等の範囲を含むため、明細書の記載が実施可能要件に適合しない場合、請求項が不明確で、かつ明細書によってサポートされていないものになる。

２．２特許請求の範囲

２．２．１請求項のカテゴリー

コンピュータソフトウェア関連発明について、方法に係る請求項又は物に係る請求項により特許出願に係る発明を特定することができる。

２．２．１．１方法に係る請求項

コンピュータソフトウェア関連発明について、方法に係る請求項は、流れ又は時系列に基づいて実行又は処理するステップ又はプログラムを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入力された、取引発生日と、会計科目と、金額とを少なくとも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元帳電子シートにアクセスするステップと、

総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、

上記借方欄の総金額が上記貸方欄の総金額に等しい場合、企業の当日の取引の総元帳電子シートをその表示装置に表示するステップと、

上記借方欄の総金額が上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残高式元帳電子シートとをその表示装置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物に係る請求項

コンピュータソフトウェア関連発明について、物に係る請求項は、全ての技術的特徴が構造上の制限条件となる必要がなく、下の例に示すように、達成しようとする機能により特定することができる。

（１）装置又はシステムに係る請求項

例１

【請求項】

フラッシュメモリと安全デジタルメモリカードからなる保存ユニットと、

ＬＣＤパネル表示ユニットと

上記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、

上記デジタル処理装置によって、上記保存ユニットに保存されたメールが、設定されるメール抽出規則により適切なメールが抽出されるとともに、上記表示ユニットに表示されることを特徴とするメール抽出・検索可能な装置。

例２

【請求項】

消費期限が過ぎている商品を読み取ると、操作者に警告メッセージを出すＰＯＳシステムであって、

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設備と、

上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などの商品データを保存する記憶設備と、

販売される商品の商品名や価格などを表示する表示設備と、

商品を販売するとき、上記記憶設備にアクセスし、上記バーコードによって、商品を指定し、上記商品の商品名及び販売価格のデータを読み出し、上記表示設備に上記商品の商品名及び価格を表示させるとともに、商品販売処理を行う制御設備と、

アラーム音を鳴らす効果音設備と、

即時の時間を計算する計時設備と、を含み、

上記制御設備は、上記バーコード読み取り設備によって読取られるバーコードにより、販売される商品の消費期限を認識し、上記計時設備からの現在時間とを比較する後、上記現在時間が上記消費期限データを超える場合、上記表示設備に警告メッセージを表示するとともに、上記効果音設備にアラーム音を鳴らさせ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に係る請求項

コンピュータ読み取り可能な記録媒体に係る発明は、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、ＣＤ－ＲＯＭ、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である。コンピュータ読み取り可能な記録媒体は、直接に課題を解決するものではない。その本質は、記録されている情報及びその情報に基づく処理であり、情報を記録する方式、情報内容又は記録媒体の構造ではない。

コンピュータ読み取り可能な記録媒体に係る発明は、プログラムやアルゴリズムを記録している記録媒体であり、通常、プログラムやアルゴリズムにしたがって実行されるステップにより特定される。例えば、

（ｉ）ステップＡ、ステップＢ、ステップＣ…をコンピュータに行わせるプログラムが内蔵されているコンピュータ読み取り可能な記録媒体である。

しかし、コンピュータソフトウエアをモジュール化、ルーチン化及びパラレル処理をする概念に応じ、モジュール、ルーチン、データ構造、手段、等の形式により定義されてもよい。例えば、

（ｉｉ）モジュールＡ、モジュールＢ、モジュールＣ…を含むプログラ

ムが内蔵されているコンピュータ読み取り可能な記録媒体。

（ｉｉｉ）ルーチンＡ、ルーチンＢ、ルーチンＣ…を含む演算法をコンピュータに行わせるプログラムが内蔵されてい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…を有するデータが記録されているコンピュータ読み取り可能な記録媒体

（ｖ）手段Ａ、手段Ｂ、手段Ｃ…として機能させるプログラムが内蔵されてい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に係る請求項と、方法に係る請求項とは、各技術的特徴が完全に同一であり、カテゴリーのみ相違する場合、引用形式で記載することができる。

例１

【請求項】

少なくとも、第１の位置から視覚映像を表わすデータを含む第１のデジタルデータ領域と、前記第１の位置とは異なった第２の位置から視覚映像を表わすデータを含む第２のデジタルデータ領域と、

複数のデジタルデータ領域における視覚映像のデータが交互に重なって、立体映像の効果をもたすインデックスデータを含むインデックスデータ領域と、

を含むデータファイルが保存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。

例２

【特許請求の範囲】

【請求項１】

（ａ）化合物波形関数のパラメータを解けるステップと、

（ｂ）上記パラメータに基づいて上記化合物の構成を判定するステップと、

（ｃ）ステップ（ｂ）で判定された上記化合物の三次元空間の構成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成の判定・表示方法。

【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に記載の方法を完成し得る

ことを特徴とするプログラムを内蔵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）に係る請求項

ネットワークの普及化に伴って、コンピュータソフトウェアは、記録媒体に記録される以外、ネットワークを介して直接に転送し提供することもできる。そのため、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物に係る請求項とすることができる。コンピュータプログラム（プロダクト）は、コンピュータ読み取り可能なプログラムを記載するものであり、外見上の形式に限らない。

コンピュータプログラム（プロダクト）に係る請求項と、方法に係る請求項とは、各技術的特徴が完全に同一であり、カテゴリーのみ相違する場合、引用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、

外部ハードウェアから提出したデータ送信の要求をマイクロプロセッサに読み取らせる第１のプログラム命令と、

上記外部ハードウェアから提出したデータ送信の要求を認可するように、上記マイクロプロセッサに応答させるとともに、データを受信させる第２のプログラム命令と、

認可プロセスが失敗し、データを受信できないことを、上記マイクロプロセッサに上記外部ハードウェアへ通知させる第３のプログラム命令と、

マイクロプロセッサに、上記認可プロセスが失敗したタイミングから上記外部ハードウェアと再同期化させて、上記認可された外部ハードウェアから提出したデータ送信の要求を応答させるとともに、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映像データを含むか否かを判断する判断ステップと、
映像データを含む場合、電子メールのテキストと映像データを自動的に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と映像の自動表示方法。

【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に記載の方法を完成し得ることを特徴とする電子メールのテキストと映像を表示するためのプログラムを内蔵する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）に係る請求項
データ構造によりコンピューターに情報処理させることは、上記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項に係る発明とすることができる。

例１
【請求項】
解像度によってエンコードされた複数のエンコードストリーミングデータを含む情報源を記憶しているデータ構造プロダクトであって、
ヘッダー（ｈｅａｄｅｒ）と、
各前記エンコードストリーミングデータを示すための複数のエンコードストリーミングデータ欄と、
少なくとも１つの前記エンコードストリーミングデータのパケットと、
を含み、
前記ヘッダーは、各前記エンコードストリーミングデータ欄のうちの一に連結し、
前記エンコードストリーミングデータ欄は、ストリームヘッダー欄の次のストリームヘッダー欄との連結、及び前記エンコードストリーミングデータの１番目のパケットの連結を含み…
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に係る請求項は、明細書によってサ

ポートされているように、明確かつ簡潔の方式で記載しなければならないことは、第一章第２．４節の規定に適用する。

２．２．３請求項の記載が明確ではない場合

以下には、コンピュータソフトウェア関連発明に係る請求項が明確ではないものを例示する。

２．２．３．１ステップ又は機能を行う主体が不明確

例１

【請求項】

コンピューターにより取引先から商品の注文を受けることと、

前記商品の在庫状況を調べることと、

前記商品が在庫する場合、前記取引先に商品を郵送できる情報を送信することと、

前記商品が在庫しない場合、前記取引先に商品を郵送できない情報を送信することと、

を含む、

商品の注文の受付方法。

【説明】

請求項には、各ステップを行う主体が特定されておらず、手作業か、コンピューターで行うと解釈することができるから、請求項の記載が明確ではない。

例２

【請求項】

コンピューターにより、プログラムをロードし、

取引先から商品の注文を受けることと、

前記商品の在庫状況を調べることと、

前記商品が在庫する場合、前記取引先に商品を郵送できる情報を送信することと、

前記商品が在庫しない場合、前記取引先に商品を郵送できない情報を送信することと、

を実行するコンピュータプログラムプロダクト。

【説明】

「コンピュータプログラムプロダクト」、及び「コンピューターにより、

プログラムをロードし…を実行する」等の内容によれば、各ステップは、コンピューターによりプログラムを実行することで行われるから、請求項の記載は明確である。

２．２．３．２発明を特定する技術的特徴が不明確

例１

【請求項】

右脳の推論規則により難問を解答する解答コンピューター。

【説明】

請求項には、「右脳の推論規則」に関する技術的内容が特定されておらず、明細書にも定義又は説明されていない。出願時の通常の知識を参照しても、その技術的意味を理解できないから、請求項の記載は明確ではない。

例２

【請求項２】

データパケットを転送する転送媒体。

【説明】

転送媒体（例えば、同軸ケーブルや電話回線等）は、データパケットを転送する機能を有する。したがって、請求項に記載されている技術的特徴は、データパケットが転送媒体で転送されることを特定するが、転送媒体と当該データパケットとの技術的関連を説明していないから、請求項の記載は明確ではない。

２．２．３．３表現方式による不明確

例１

【請求項】

字句解析を高速に行う手段と構文解析を行う手段とを有し、

両手段は並列に実行可能であるコンパイラ装置。

【説明】

明細書においては、「高速」が定義されておらず、通常の技術常識を参照しても、「高速」に係る比較基準又は程度が不明確であるから、特許請求の範囲を特定できず、明確ではない。

例２

【請求項】

入力装置と、目を喜ばせるコンピューターインタフェースと…を含むコンピューターシステム。

【説明】

「目を喜ばせる」とは、人の視覚上又は心理上の主観的評価であるため、客観的な比較基準ではない。請求項には、相対的標準又は程度の不明な用語を記載しているから、請求項の記載が明確ではない。

２．２．３．４カテゴリーが不明確

請求項に係る発明は、「構成」、「メカニズム」、「技術」、「信号」等である場合、請求項に係る発明は物又は方法であるかが判断できないから、カテゴリーが明確ではない。

例１

【請求項】

コンピュータに手順 1、手順 2、手順 3、…を実行させるためのプログラム信号列。

【説明】

請求項に係る発明は「ログラム信号列」であり、請求項に係る発明は物又は方法であるかが判断できないから、請求項の記載が明確ではない。

例２

【請求項】

コンピューターがキャリアを受信すると、ステップ１と、ステップ２と、ステップ３とを実行させる情報キャリア。

【説明】

「情報キャリア」は、物又は方法であるかが判断できないから、請求項の記載が明確ではない。

２．２．３．５ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズが不明確

ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズが記載されている請求項を解釈するとき、明細書に記載している当該機能に対応する構成、材料又は動作及びその均等の範囲を含むと解釈しなければならない。明細書には、当該機能に対応する構成、材料、動作又は当該機能を果たすコンピューターソフトウェアアルゴリズム又はハードウェアが記載されて

おらず、又は明細書に記載されている用語が広すぎる場合、当業者が明細書に基づいて当該機能に対応する構成、材料、動作又は当該機能を果たすコンピューターソフトウェアアルゴリズム又はハードウェアを判断できないから、通常、請求項の記載が不明確で明細書によってサポートされていないのみならず、明細書の記載も実施可能要件に違反する。

ミーンズ・プラス・ファンクション・クローズ又はステップ・プラス・ファンクション・クローズにより請求項を解釈する際には、請求項に係る特徴は明細書に記載されている当該機能に対応する必要な構成、材料又は動作及びその均等の範囲を含むが、明細書に記載されている実施例に限定されるのではない。そこで、均等の範囲は、出願時に当業者が疑義を生じない範囲に限られる。例えば、請求項における技術的特徴は、機能について「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」と記載する場合、明細書には、当該機能に対応する構成は、アナログデータをデジタルフォーマットにしか変換できないデータエクストラクタ又はコンピュータビデオプロセッサと記載している。仮に出願時の通常の知識は、アナログデータをデジタルフォーマットに変換する（ビデオテープをコンピュータファイルに変換する）ことしか存在せず、デジタルフォーマットの間の変換（ｍｐｅｇファイルをａｖｉファイルに変換する）に関する技術を有しなかった場合、たとえ現時点で「プログラムによるデジタルからデジタルへの変換」に係る技術により当該機能を達成できるとしても、明細書に当該技術が記載されていないから、特許請求の範囲を解釈する際には、「プログラムによるデジタルからデジタルへの変換」に係る技術を含まないと解釈しなければならない。

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、請求項に係る発明が課題を解決するために必要不可欠な技術的特徴をいう。明細書の記載に基づいて、出願時の通常の知識を参酌すると、独立請求項に必要な技術的特徴が記載されていないと認定する場合、請求項の記載が明確ではない。

例１

【請求項】

メモリからなる多階層の待ち行列において、データを一方の待ち行列から他方の待ち行列に転送するステップと、

待ち行列毎に、データ処理にかかる CPU 時間に応じて、重み値を設定

するステップと、

　データ処理の効率を向上するために、マイクロプロセッサにより、データの出力の負荷を均等になるように各重み値を参照してデータの出力を制御するステップと、

　を有することを特徴とするマイクロプロセッサの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のスケジューリング方法に関するものであり、発明が解決しようとする課題は、最小時間で CPU 上のすべてのプロセスを完成させることであり、問題を解決する手段は、CPU 占用時間が少ないデータの処理を、待ち行列における重み値を高くに設定することである。

【説明】

　明細書を参照するところ、CPU の処理効率を向上するために、待ち行列重み値の設定を如何に実施するとの必要な技術的特徴が請求項に明確に記載されていないため、請求項の記載は明確ではない。

例２

【請求項】

　メモリからなる多階層の待ち行列において、データを一方の待ち行列から他方の待ち行列に転送するステップと、

　待ち行列毎に、データ処理にかかる CPU 時間に応じて、CPU 時間が少ない方が待ち行列の重み値が高くなるように、重み値を設定するステップと、

　データ処理の効率を向上するために、マイクロプロセッサにより、データの出力の負荷を均等になるように各重み値を参照してデータの出力を制御するステップと、

　を有することを特徴とするマイクロプロセッサのスケジューリング方法。

【明細書】

　（例１と同じ）

【説明】

　請求項において、待ち行列重み値の設定は「CPU 時間が少ない方は、待ち行列の重み値が高くなる」と記載されており、明細書を参照するところ、請求項において、既に問題を解決するための必要な技術特徴を明確に記載されているため、請求項の記載は明確である。

２．２．４明細書によってサポートされている

コンピュータソフトウェアに係る技術分野において、特許出願に係る発明は、機能によって特定されるものが多いから、当該機能を実施できるあらゆる実施方式（ミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズを除く）を含むものとして解釈しなければならない。機能によって明細書における複数の実施方式を一括とする請求項は、明細書に記載されている内容によってサポートされているものでなければならない。審査する際には、明細書に記載されている内容に基づいて、出願時の通常の知識を参酌しながら、明細書に記載されている内容が請求項の全ての範囲にまで拡張できるかを判断する。

例えば、請求項に特定される機能は、明細書に記載されている特定の方式により実現されることができるが、当業者は、当該機能が明細書に記載されていない他の代替の方式により実現され得ると理解できず、又は明細書に記載されている特定の方式により当該機能を果たせないと疑う十分な理由を有する場合には、当該機能によって特定される請求項は、明細書によってサポートされていないと認定しなければならない。

機能によって特定される請求項の範囲が広すぎ、明細書によってサポートされていないとは、当業者が明細書の内容に基づいて、通常、請求項の全ての範囲ではなく、一部の範囲しか実現できないことを意味する。したがって、審査官は、請求項の記載が明細書によってサポートされていないとの拒絶理由（専利法第２６条第２項の規定に適合しない）を通知する際に、実施可能要件に適合しない拒絶理由（専利法第２６条第１項の規定に適合しない）を併せって通知してもよい。

例１

【請求項１】

感情を和らげるビデオ装置であって、

…と、

ユーザーの呼吸及び心拍数を下げるビデオ信号を再生する制御モジュールとを含む

ことを特徴とするビデオ装置。

【説明】

明細書には、特定の周波数（スロービート）をもつ波の音及びクラゲが泳ぐ画像を有するビデオ信号、並びにそのビデオ信号を受けてから一定の期間を経た後に、ユーザーの精神状態を和らげるとともに、呼吸及び心拍

数を下げることを証明できる実験データしか記載されていない。当業者は、明細書及び出願時の通常の知識に基づいて、如何に明細書に記載されていない他のビデオ信号を用いて前記機能（ユーザーの呼吸及び心拍数を下げる）を果たすかを理解できないから、請求項の記載は明細書によってサポートされていない。

明細書に記載されている特定の実施方式になるように、請求項の範囲を減縮補正するか、又は慣行の実験或いは分析方法を利用することを説明する具体的理由を提出すれば、明細書に記載した内容に基づいて請求項の範囲に合理的に予測或いは拡張できる場合、請求項の記載は明細書によってサポートされていると認定してもよい。

例２

【請求項】

人物の顔の形状を表現する特徴量と身長及び体重の実測値を教師データとして用い、人物の顔の形状を表現する特徴量及び身長から、当該人物の体重を推定する推定モデルを機械学習により生成するモデル生成手段と、

人物の顔画像と身長の入力を受け付ける受付手段と、

前記受付手段が受け付けた前記人物の顔画像を解析して前記人物の顔の形状を表現する特徴量を取得する特徴量取得手段と、

前記モデル生成手段により生成された推定モデルを用いて、前記特徴量取得手段が取得した前記人物の顔の形状を表現する特徴量と前記受付手段が受け付けた身長から体重の推定値を出力する処理手段と、

を備える体重推定システム。

【説明】

明細書には、人物の顔の頬と顎のなす角度の余弦とその人物の BMI（体重／（身長の二乗））との間に統計的に有意な相関関係があるから、機械学習モデルを用いて人物の顔の頬と顎の角度を分析することにより、受験者の体重値を推定することができることが記載されている。しかしながら、請求項に記載した「人物の顔の形状を表現する特徴量」は、頬以外の任意の特徴量を含むが、明細書には、頬以外の任意の特徴量と BMI との間の相関関係が記載されておらず、かつ出願時の通常の知識に鑑みても頬以外の任意の特徴量と体重値との間に何らかの相関関係等が存在することが推認できるとはいえない。したがって、当業者は、明細書に記載されている特定の人物の顔の形状（人物の顔の頬と顎のなす角度の余弦）を表現する特徴量に基づいて、請求項に記載した「任意の人物の顔の形状を表現する特徴

量から、当該人物の体重を推定する」ことに拡張することができないから、請求項の記載は明細書によってサポートされていない。

なお、請求項に記載した「人物の顔の形状を表現する特徴量」を「顔の頬と顎のなす角度」に減縮補正すれば、請求項の記載が明細書によってサポートされているものになる。

例３

【請求項】

住宅の温度を自動に制御するシステムであって、

天気の歴史に関する情報及び住宅温度制御情報を記憶する記憶手段と、

前記記憶手段に記憶されている情報をトレーニングデータとしてトレーニングする機械学習モデルを生成する学習モデル生成手段と、

気象庁のサーバーから現時点での天気情報を受信する受信手段と、

前記機械学習モデルが現時点での天気情報に基づいて予測する結果を、住宅温度自動制御情報を出力する出力手段と、を含む

ことを特徴とするシステム。

【説明】

明細書には、室外の温度を天気情報として機械学習モデルをトレーニングして予測する特定の実施方式しか開示されていない。しかし、出願時の通常の知識を参酌すると、当業者は、室外の湿度、風速、曇り等を温度の制御に関連する天気情報とすることもできることが理解できる。したがって、請求項の記載は明細書によってサポートされている。

２．３審査注意事項

（１）請求項に係る発明は「コンピュータープログラム（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、（クラス）ニューラルネットワーク、（クラス）ニューラルネットワークモデルを採用する場合、明細書、図面に記載されている内容及び出願時の通常の知識を参酌することにより、請求項に係る発明は実質上「コンピュータープログラム（プロダクト）」に属する場合、請求項の記載が明確ではないものとは言えない。請求項に係る発明を「コンピュータープログラム（プロダクト）」、又は「…装置」や「…システム」に補正する必要がない。

（２）請求項において機能によって特定される技術的特徴について、審査の便宜上、審査官は、請求項の範囲が当該機能を達成又は実施できるあら

ゆる手段又はステップを含むものとして解釈することができる。これに基づいて先行技術を検索し、対比することができる。さらに、出願人に、請求項に係る技術的特徴と先行技術との実質的差異、又はミーンズ（ステップ）・プラス・ファンクション・クローズ及び明細書に記載する当該機能に対応する構成、材料又は動作及びその均等の範囲として解釈する等の具体的理由を説明するよう要求できる。

３．発明該当性

発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作であるため、コンピュータソフトウェア関連発明は、第二章第１節の規定を適用する。

３．１判断原則

コンピュータソフトウェア関連発明が発明に該当するかどうかを判断する際には、特許出願に係る発明、すなわち請求項ごとに記載されている発明の全てを判断対象として、請求項ごとに判断する。

３．２判断手順

審査官は、ま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には、明細書及び図面を参酌することができるが、請求項に記載されずに明細書又は図面に記載されている内容を請求項に導入してはならない。下記手順（１）、（２）（判断の流れは下図に示す）にしたがって、コンピュータソフトウェア関連発明が発明に該当するかどうかを判断する。

（１）明らかに発明に該当するか否かの態様の判断

明らかに発明に該当する態様とは、コンピュータソフトウェア関連発明が、例えば、

（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、又は

（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

に属するものを指す。詳細は、本章第３．３．１節の内容を参照する。

明らかに発明に該当しない態様とは、コンピュータソフトウェア関連発明が、例えば、

（ｉ）自然法則を利用していないもの、又は

（ｉｉ）技術的思想でないもの
に属するものを指す。詳細は、本章第３．３．２節の内容を参照する。

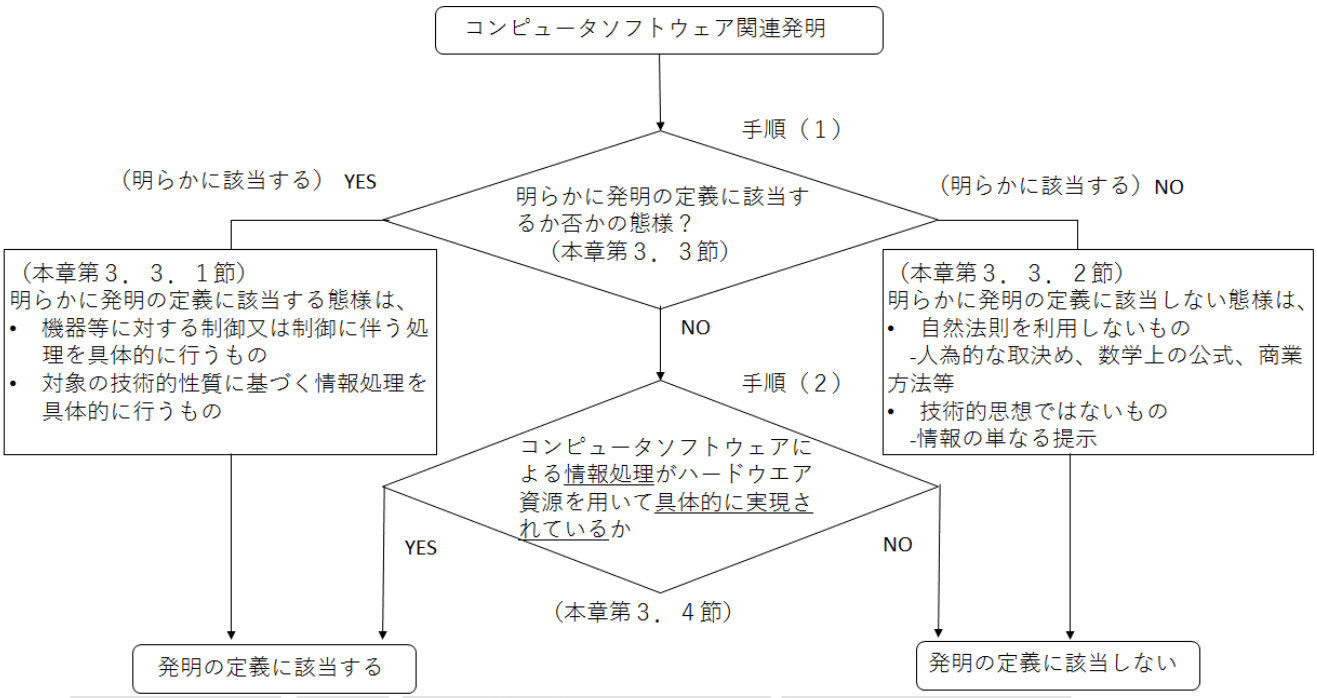
（２)「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されているか」の判断

手順（１)において明らかに発明に該当するか否かの態様に帰属できず、又は判断できないものは、さらに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エア資源を用いて具体的に実現されているか」の要件に適合するかを判断しなければならない。前記要件に適合すれば、コンピュータソフトウェア関連発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作として、発明に該当する。

「コンピュータソフトウェアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」とは、コンピュータソフトウエアとハードウエア資源の協働により、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するものをいう。詳細は、本章第３．４節の内容を参照する。

また、コンピュータソフトウェアが前記要件に適合する場合には、ソフトウエアと協働する情報処理装置、その情報処理方法又はコンピュータソフトウェアを搭載しているコンピュータ読み取り可能な記録媒体等は、いずれも発明に該当する。

TIPLO Attorneys-at-Law



３．３明らかに発明に該当するか否かの態様

３．３．１明らかに発明に該当する態様

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節の「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」、又は第３．３．１．２節の「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」に属する場合には、自然法則を利用した技術的思想の創作として、発明に該当する。

さらに、方法に係る発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作として、発明に該当する場合には、コンピューターに当該方法を実行させるコンピュータープログラム、又は当該方法を実行するコンピューター、システム等は、通常、自然法則を利用した技術的思想の創作として、発明にも該当する。

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行うもの

機器は、例えば、炊飯器、洗濯機、エンジン、ハードドライブ等のように、各種類の構成要素から構成され、動作・操作するための装置である。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は、通常、下記のいずれかに該当する。

（１）制御対象の機器等や制御対象に関連する他の機器等の構造、構成要素、組成、作用、機能、性質、特性、動作等に基づいて、前記制御対象の機器等を制御するもの
（２）機器等の使用目的に応じた動作を具現化させるように機器等を制御するもの
（３）関連する複数の機器等から構成される全体システムを統合的に制御するもの

例１（上記（１）に該当する）
【請求項】
　複数のユーザ端末から、当該ユーザ端末が記憶するユーザのスケジュール情報を受信する手段と、
　前記スケジュール情報に基づいて、前記ユーザの推定帰宅時刻を推定する手段と、
　前記推定された複数のユーザの推定帰宅時刻に基づいて、最も早く帰宅するユーザの帰宅時刻の直前に炊飯が完了するよう、炊飯の開始時刻を設定する手段と、
　前記設定された開始時刻において、炊飯器に炊飯を開始する指示を出し、前記炊飯器に炊飯を開始させる手段と、
を備えるサーバ。
【説明】
　請求項に係る発明は、制御対象の機器等（炊飯器）の機能等（所定時間後に炊飯を完了するという炊飯器の炊飯機能）に基づいて制御するものであるから、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として、発明に該当する。

　例２（上記（２）に該当する）
　【請求項】
　　発電装置の発電電力を商用電力系統へ送ることによる売電と、前記商用電力系統の系統電力を蓄電池及び電気機器へ送ることによる買電と、前記発電装置の発電電力を前記蓄電池へ送ることによる蓄電と、前記蓄電池の蓄電電力を前記電気機器へ送ることによる放電と、に関する電力制御を行う電力制御システムであって、
　前記電気機器の負荷消費電力を前記蓄電池の蓄電電力から賄った場合に売電可能となる前記発電装置の発電電力量に売電単価を乗じた値に、買電

不要となる系統電力量に買電単価を乗じた値を加算した値を、各時間帯における電力価値として算出する電力価値算出部を備えるサーバと、

前記サーバとネットワークを介して接続され、前記電力価値算出部が算出した前記電力価値が予め定められた所定値より高い時間帯において、前記売電、蓄電及び放電を行い、前記買電は行わないよう制御する電力制御部を備える電力制御装置と、を有する、

電力制御システム。

【説明】

請求項に係る発明は、機器等（発電装置及び蓄電池）の使用目的に応じた動作（電力価値が高い時間帯において、発電装置の発電電力を商用電力系統へ送ることによる売電、発電装置の発電電力を蓄電池へ送ることによる蓄電及び蓄電池の蓄電電力を電気機器へ送ることによる放電を行い、商用電力系統の系統電力を蓄電池及び電気機器へ送ることによる買電は行わない）を具現化させるように制御するものであるから、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として、発明に該当する。

例３（上記（３）に該当する）

【請求項】

荷物供給機構を備える輸送車と、自律飛行が可能なドローンとから構成される配送システムにおける配送方法であって、

前記輸送車は、前記ドローンに荷物を自動的に供給する荷物供給機構と、前記荷物供給機構の直上に位置する離着陸スペースとを、その天井部に備え、

前記荷物供給機構及び前記ドローンは、管理サーバと通信可能であり、

前記管理サーバから送信される指示に基づいて、

(a)前記荷物供給機構が、離着陸スペースに着座する前記ドローンに荷物を供給するステップ、

(b)前記ドローンが配送先まで飛行し、前記荷物を解放するステップ、

(c)前記ドローンが前記輸送車まで飛行し、前記離着陸スペースに着陸するステップ、

を一回以上繰り返す、配送方法。

【説明】

請求項に係る発明は、管理サーバからの指示に基づき、機器である荷物供給機構とドローンとが関連して動作することで荷物の配送を実現するものであるから、関連する複数の機器（荷物供給機構とドローン）から構成

される全体システム（配送システム）を統合的に制御するものであるから、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として、発明に該当する。

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

技術的性質は、対象の物理的性質、化学的性質、生物学的性質、電気的性質等の技術的性質（例：エンジン回転数、圧延温度、生体の遺伝子配列と形質発現との関係、物質同士の物理的又は化学的な結合関係等）を指す。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、下記のいずれかに該当する。

（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く演算又は処理を施して目的とする数値、画像等の情報を得るもの

（２）対象の状態とこれに対応する現象との技術的な相関関係を利用することで情報処理を行うもの

例１（上記（１）に該当する）

【請求項】

心臓の活動信号を、時系列でデジタル値を有するＱＲＳ複合波に変換するステップと、

前記ＱＲＳ複合波を、逆の時系列として、ハイパスフィルタに通過するステップと、

前記ハイパスフィルタに通過した後、数値を出力するステップと、

前記数値と予定の高周波値と比較するステップと、を含む、

ＥＣＧ信号の分析方法

【説明】

請求項に係る発明は、対象の技術的性質（心臓の電気生理活動）を表す数値に対して演算又は処理する（ＱＲＳ複合波に変換し、ＱＲＳ複合波をハイパスフィルタに通過する）ことにより、画像等の情報を得るものであるから、発明に該当する。

例２（上記（２）に該当する）

【請求項】

車両の端末機から受信した前記車両の加速度及び速度から、前記車両に衝撃が発生し、前記車両が停止したことを確認する機能と、

前記車両の周辺の車両の速度を分析して周辺の車両の速度が低下しているかどうかに基づいて事故発生か否かを判断する機能と、
事故発生の情報を前記車両の周辺の車両に転送する機能と、
をコンピュータに実現させる 2 次事故防止プログラム。
【説明】
請求項に係る発明は、技術的な相関関係（車両の速度及び加速度並びに周辺の車両の速度と事故発生か否かとの相関関係）を利用して情報処理を行うものであるから、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行うものであるから、発明に該当する。

３．３．２明らかに発明に該当しない態様
コンピュータソフトウェア関連発明は、自然法則を利用していないもの、又は技術的思想でないものに属する場合、自然法則を利用した技術的思想の創作ではないから、発明に該当しない。

３．３．２．１自然法則を利用していないもの
請求項に係る発明は、下記のいずれかに該当する場合には、自然法則を利用していないものである。
（１）人為的な取決め（artificial arrangement）（例えば、プログラミング言語）
（２）自然法則以外の法則又は人為的な規則（例えば、ゲーム又は運動の規則又は方法、経済法則等）
（３）数学上の公式又は数学的方法（例えば、高速フーリエ変換の方法）
（４）人間の精神活動（例えば、法律文書の作成）
（５）上記（１）から（４）までのみを利用しているもの（例えば、ビジネス方法の実施）
請求項に記載されている発明には、一部が自然法則を利用しているもの（例えば、コンピューター）であっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していないと判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用していないものとなる。逆に、請求項に記載されている発明には、一部が自然法則を利用していないもの（数学上の公式）であっても、請求項に係る発明が全体として自然法則を利用していると判断される場合は、その請求項に係る発明は、自然法則を利用したものとなる。
特許出願に係る発明は、方法に係る発明である場合には、請求項に係

る発明が全体として前記（１）～（５）のいずれかに係る自然法則を利用したものとなるかを判断しなければならない。

例１

【請求項】

遠隔地にいる対局者間で将棋を行う方法であって、

自分の手番の際に自分の手をチャットシステムを用いて相手に伝達するステップと、

対局者の手番の際に対局者の手をチャットシステムを用いて対局者から受け取るステップとを交互に繰り返すことを特徴とする方法

【説明】

請求項に記載されている発明は、一部がチャットシステムという技術的手段を利用するものであるが、請求項の全体としては、遠隔地にいる対局者との間で交互に手番を繰り返して将棋を行うという人為的な取決めのみを利用した方法にすぎないため、発明に該当しない。

例２

【請求項】

抽選サイトのＵＲＬに対応するコードを有する複数のくじ引き券を複数の参加者に配るステップと、

前記複数の参加者が前記抽選サイトで登録を行うステップと、

サーバにより、登録した参加者のうち、ランダムで特定数の当選者を選出するステップと、

を含むオンライン抽選方法。

【説明】

請求項に記載されている発明は、ウェブサイト、サーバを技術的手段としているが、請求項に係る発明が全体としてくじ引きの流れの人為的な取決めに属し、前記技術的手段は人為的な取決めとして使用されるから、発明に該当しない。

３．３．２．２技術的思想でないもの

特許出願に係る発明は、情報の単なる提示である場合には、技術的思想でないものとして、発明に該当しない。情報の単なる提示とは、提示される情報の内容にのみ特徴を有するものであって、情報の提示を主たる目的とするものを指し、第二章第１．３．５．２の規定に適用する。

例えば、ユーザーインターフェースにおける図形の設計及び配置は、

ユーザーの注意を引き、又はユーザーの操作利便性を向上するために設計されたものであるから、図形の設計及び配置は情報の単なる提示である。また、装置に表示されたメッセージに含まれる内容、チップの使用方法を記載するマニュアル又は規格書、音楽ファイルを記憶するＣＤ、デジタルカメラで撮影された画像データ等は、いずれも情報の単なる提示である。

データ形式は静的メモリ構成であって、データ形式に対して内容情報又は形式しか開示されず、コンピューター又はソフトウェアが如何に利用するか、又は実行するかが明確に説明されていない場合には、依然として情報の単なる提示である。コンピューター又はソフトウェアとデータ形式の協働は、データ収集や入力に関する手順に行う場合は、当該データに特殊な形式を有しても、依然として情報の単なる提示である。

３．４コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている

上記第３．３節に基づいて明らかに発明に該当するか否かの態様を判断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、さらに「コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という要件を判断しなければならない。ここで、「ハードウエア資源」とは、情報処理、操作又は機能の実現に用いられる物理的装置又は物理的要素をいう。例えば、コンピュータ、或いはそのＣＰＵ、メモリ等の構成要素、又はコンピュータに接続されているキーボード、表示装置等が挙げられる。

「コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という要件とは、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することにより、情報処理の目的に応じて特定の情報処理装置又は方法を構築することを指す。判断する際には、審査官は、出願時の通常の知識を参酌し、請求項に記載されているコンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順に基づいて、情報処理の目的に応じた特定の情報処理又は演算が実現されているものであるか否かを判断することにより、コンピュータソフトウェア関連発明が前記要件を満たすか否かを認定する。もし満たせば、「自然法則を利用した技術的思想の創作」に属し、発明に該当する。

コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順は、請求項に特定のハードウエア資源を記載しなけ

ればならないというわけではない。請求項に特定の情報処理の技術的手段が記載されている場合には、コンピューターがハードウエア資源であることのみ記載され、又はハードウエア資源が完全に記載されていないとしても、出願時の通常の知識に基づいて、コンピューターが通常有するＣＰＵ、メモリ等の一般的なハードウエア資源とコンピューターソフトウエアとが協働したことにより、特定の情報処理の技術的手段を実現することができれば、依然として「コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という要件を満たすと認定しなければならない。逆に、請求項には、ハードウエア資源が記載されているものの、情報処理の目的に応じた特定の情報処理又は演算が実現されているようにコンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順が記載されていない場合は、依然として「コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という要件を満たさない。

「コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という要件は、請求項における一部の技術的特徴のみではなく、請求項に記載されている発明を全体として判断しなければならない。特に、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順が請求項の全体により実現される場合には、請求項における各技術的手段又は手順を個別に審査することを回避しなければならない。

さらに、請求項には、データの入力（又は収集）に係る技術的手段、又はデータの出力（又は表示）に係る技術的手段が記載されているにも関わらず、データの入力後、出力前の具体的な情報処理手段又は手順が具体的に記載されずに情報処理の目的又は結果のみ記載されている場合には､「コンピューターソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」という要件を満たさない。

例１
【請求項】
文書処理に用いられるコンピューターシステムであって、
テキストデータを入力する入力手段と、
前記テキストデータを処理して要約を生成する処理手段と、
前記要約を表示する表示手段と

を有するコンピューターシステム。

【説明】

請求項に記載されている発明は、入力手段、処理手段及び表示手段等のハードウエア資源を有し、コンピューターソフトウエアによる情報処理により、要約を生成する機能を實現する。しかし、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順が記載されておらず、情報処理の目的（要約の生成）に応じて特定の情報処理又は演算を實現できない。したがって、特定の情報処理装置又は方法を構築することもできないため、発明に該当しない。

例２

【請求項】

コンピュータに読み込むことにより、複数の文書からなる文書群のうち、特定の一の対象文書の要約を作成するコンピュータプログラムプロダクトであって、

前記対象文書を解析することで、当該文書を構成する一以上の文を抽出するとともに、各文に含まれる一以上の単語を抽出し、

前記抽出された各単語について、前記対象文書中に出現する頻度（ＴＦ）及び前記文書群に含まれる全文書中に出現する頻度の逆数（ＩＤＦ）に基づくＴＦ－ＩＤＦ値を算出し、

各文に含まれる複数の単語の前記ＴＦ－ＩＤＦ値の合計を各文の文重要度として算出し、前記対象文書から、前記文重要度の高い順に文を所定数選択し、選択した文を配して要約を作成する

コンピュータプログラムプロダクト。

【説明】

請求項にはハードウエア資源として「コンピュータ」のみが記載されているが、請求項に係る発明である「コンピュータプログラムプロダクト」及び「コンピュータに読み込むことにより…」等の内容、出願時の通常の知識を参酌すれば、コンピュータが通常有するＣＰＵ、メモリ等のハードウエア資源とソフトウエアとが協働することにより、請求項に記載されている要約の作成に応じた特定の情報処理又は演算の技術的手段を實現することができる。さらに、請求項には、情報処理の目的（要約の生成）に応じて特定の情報処理又は又は演算手順が記載されており、特定の情報処理装置又は方法を構築することができるため、発明に該当する。

３．５審査注意事項

（１）例えば、コンピューターソフトウェア関連発明は、コンピュータープログラム、（クラス）ニューラルネットワーク又は人工知能を使って医療に関連する情報処理を行うものであれば、特許出願に係る発明は、特許を受けることができない発明となり、人間又は動物を診断、治療する方法であるかどうかを注意しなければならない。人間又は動物を診断、治療する方法の判断について、第十三章第２．２．１及び２．２．２節を参照する。

（２）請求項に記載されている発明は、発明に該当しないが、補正することにより発明に該当することができる場合、審査官は、拒絶理由通知書に請求項が発明に該当しない理由を説明するとともに、状況に応じて補正対策を提出することができる。

（３）審査効率を鑑み、審査官は、明細書の内容に基づいて、発明に該当しない拒絶理由を解消するように補正可能な内容を合理的に予測できるとともに、先行技術の検索範囲を決めることができる。また、原則として拒絶理由通知書であらゆる拒絶理由をなるべく示すが、一部の拒絶理由のみ通知し、補正することにより他の拒絶理由を同時に解消できる可能性が高い場合には、全ての拒絶理由を通知する必要がない。例えば、請求項が新規性又は進歩性を有しない拒絶理由のみ通知し、請求項を補正することにより発明に該当しない拒絶理由を同時に解消できる可能性が高い場合には、発明に該当しない拒絶理由を通知する必要がない。

４．特許要件

４．１産業上利用可能性

コンピュータソフトウェアを応用する技術分野が非常に広いから、多くの企業は、コンピュータソフトウェア関連技術を利用することにより、課題を解決する。これにより、このような特許出願が産業上利用可能性を有するか否かを審査する場合には、明細書に記載されている当該発明の技術分野を考慮する上で判断しなければならない。特許出願に係る発明は、産業上で製造、利用されることができる場合、当該発明は、産業上で利用されることができるものとして、産業上利用可能性を有する。

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審査は、第３章第３節「進

歩性」に関する一般規定を適用する。以下には、他の注意事項を説明する。

４．２．１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

その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」）とは、仮想の人であり、第３章第３．２．１節の「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」を参照する。

コンピュータソフトウェア関連技術を利用することにより、その技術分野におけ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対し、当業者は、当該発明を応用する技術分野及びコンピュータソフトウェア技術分野における出願時の一般知識と通常の技能を有する者をいい、出願時の先行技術を理解し、利用することができる。

また、当該発明の属する技術分野は、当該発明を応用する技術分野及びコンピュータソフトウェア技術分野を含むという具体的事実を考慮すると、当業者が一群の人であると確定する方が適切であるならば、一群の人であってもよい。

４．２．２進歩性の判断手順

進歩性を審査する際に引用される先行技術は、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、一般に各技術分野に応用され得るから、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するコンピュータソフトウェア関連発明について、関連する先行技術を検索する際には、コンピュータソフトウェア関連技術分野及び当該発明を応用する技術分野以外、検索の範囲を他の技術分野に拡張することができる。

関連する先行技術から進歩性判断の論理付けに適する引例を選出し、その中の一つの引例と特許出願に係る発明の技術的内容との相違点を対比すると場合、適合な主引例は、通常、特許出願に係る発明と同一又は関連の技術分野、同一又は類似の解決しようとする課題、又は同一又は類似の技術的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により商業方法を實現する発明について、適合な主引例は、コンピュータソフトウェア関連技術が同一で、異なる商業方法に応用するものを選択することができる。

４．２．２．１進歩性が否定される方向に働く要素

４．２．２．１．１複数の引例を組み合わせる動機付けがある

当業者が複数の引例を組み合わせる動機付けがあるかどうかを判断するときには、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「教示又は示唆」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関連技術は、通常、各技術分野において応用され得るため、複数の引例同士の属する技術分野が関連性を有しないことを唯一な理由として、直接にこれらの引例同士を組み合わせる動機付けがないと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、複数の引例の技術的内容が実質的に同じ解決しようとする課題を含むかについて判断するものである。解決しようとする課題は、その引例に記載されている解決しようとする課題、又は当業者が容易に想到する解決しようとする課題を含む。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、人工作業をコンピューターに置き換えること、人工的な流れをソフトウェア化、システム化すること、人工知能（ＡＩ）、ファジー論理により分析、予測の正確度を向上すること、又はグラフィカルユーザーインターフェイス（ＧＵＩ）によりユーザーの操作利便性を向上すること等は、当業者が容易に想到する課題である。コンピュータソフトウェア関連技術は、一般に、各技術分野において応用され得るため、前記課題は、他の技術分野における当業者が容易に想到するものであってもよい。

例１

【請求項】

コンピュータにより市場を研究及び分析する方法であって、

市場調査に関するアンケートを設計するステップと、

コンピュータシステムにより前記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、

インタネットを介して前記アンケートを送出し、

前記アンケートを回収した後に、回送タイミングが近く、かつ全ての回答が同一である前記アンケートを排除し、

残る前記アンケートについて、前記アンケートにおける問題ごとの回答と回答者の基本情報とを互いに対比する

ことを特徴とする方法。

【主引例】
コンピュータにより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は、インタネットを介して前記アンケートを送出して回収し、
回送タイミングが近く、かつ全ての回答が同一である前記アンケートを排除し、
残る前記アンケートについて、前記アンケートにおける問題ごとの回答と回答者の基本情報とを互いに対比する
ことを特徴とする方法。
【他の引例】
市場調査のアンケートを設計する方法。
【説明】
人工の代わりに、コンピュータにより市場を研究及び分析することは、コンピュータソフトウェア関連技術分野における当業者が容易に想到する課題であるから、２つの引例に係る技術的内容の解決しようとする課題は共通性を有する。

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における技術的手段は、通常、応用する分野に限らず、実質的同一の機能又は作用を有する。複数の引例に係る技術的内容は、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的手段により、実質的同一の機能又は作用を奏するならば、異なる技術分野に応用されるものとしても、機能又は作用の共通性を有する。

例１
【請求項】
ビレット鋳物を加熱、圧延、冷却することによって製造された鋼板の溶接特性をニューラルネットワークモデルを用いて予測する方法であって、
前記鋼板の成分及び製造パラメーターが前記鋼板の溶接特性に対応するデータベースを使用し、畳み込みニューラルネットワーク（ＣＮＮ）モデルをトレーニングし、
前記畳み込みニューラルネットワークモデルは、前記鋼板の成分及び製造パラメーターの入力値を受けた後、前記鋼板の溶接特性を予測する
鋼板の溶接特性を予測する方法。
【主引例】

ビレット鋳物を加熱、圧延、冷却することによって製造された鋼板の溶接特性をコンピュータを用いて予測する方法であって、
前記鋼板の成分及び製造パラメーターが前記鋼板の溶接特性に対応するデータを収集し、
数学モデルを得るように前記データを演算し、
前記数学モデルは、前記鋼板の成分及び製造パラメーターの入力値を受けた後、前記鋼板の溶接特性を予測する
鋼板の溶接特性を予測する方法。
【他の引例】
ガラスの品質をニューラルネットワークモデルを用いて予測する方法であって、
データベースを使用し、畳み込みニューラルネットワークモデルをトレーニングし、
前記畳み込みニューラルネットワークモデルは、入力値を受けた後、前記ガラスの品質を予測する
ガラスの品質を予測する方法。
【説明】
主引例に係る技術的内容は、数学モデルにより鋼板の溶接特性を予測するものに対し、他の引例に係る技術的内容は、畳み込みニューラルネットワークモデルによりガラスの品質を予測するものである。したがって、２つの引例に係る技術的内容は、モデルにより材料の性質を予測することについて機能又は作用の共通性を有する。
また、２つの引例に係る技術的内容は、材料の性質を予測することを解決する課題について共通性も有する。

例２
【請求項】
壊死心筋組織を識別するためのシステムにおいて、
（ａ）心筋の画像を取得する磁気共鳴撮像装置と、
（ｂ）心筋の画像を処理して壊死心筋組織を識別するプロセッサであって、前記心筋の画像を複数の領域に分割し、人工知能を用いて各前記領域の画像に壊死心筋組織を含んでいるか否かを判定し、壊死心筋組織を含んでいると判定する場合、壊死心筋組織を標記するプロセッサと、
（ｃ）壊死心筋組織を標記した心筋の画像を表示するディスプレイと、
を有するシステム。

【主引例】

壊死心筋組織を識別するためのシステムにおいて、

（ａ）心筋の画像を取得する磁気共鳴撮像装置と、

（ｂ）心筋の画像を処理して壊死心筋組織を識別するプロセッサであって、前記心筋の画像を複数の領域に分割し、各前記領域の画像の平均色濃度により、各前記領域の画像に壊死心筋組織を含んでいるか否かを識別するプロセッサと、

（ｃ）壊死心筋組織を標記した心筋の画像を表示するディスプレイと、を有するシステム。

【他の引例】

画像の特徴を分析する方法であって、

人工知能を用いて、複数の領域に分割された画像について、各領域の画像の特徴を分析及び識別する方法。

【説明】

主引例に係る技術的内容は、領域の画像の平均色濃度により、各領域の画像における壊死心筋組織を識別するものである。一方、他の引例に係る技術的内容は、人工知能を用いて、各領域の画像の特徴を識別するものである。したがって、両引例に係る技術的内容は、領域の画像の特徴を識別することについて、機能又は作用の共通性を有する。

また、人工知能によりコンピュータの分析及び予測の正確度を向上することは、コンピュータソフトウェア技術分野における当業者が容易に想到する課題であるから、両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】

オンラインで顧客が購買可能な商品をウェブページに陳列させるウェブページサーバーと、

オンラインで顧客からの購買要求を受理し、オンラインの決済を取得した後、出荷プロセスを開始するようにロジスティクスサーバーに通知するとともに、出荷番号を表示する取引サーバーと、を有し、

前記取引サーバーは、

出荷した後に、タイマーを起動し、一定の期間内に返品インターフェースを通じてオンラインで顧客からの返品請求を受理し、顧客が前記返品インターフェースに入力した出荷番号を受け付け、前記出荷番号に基づいて前記取引サーバーの内部に取引の詳細を取得するとともに、顧客に取引に

関する情報を入力させるための入力欄を提供し、
　前記タイマーが前記一定の期間を超えるとカウンターすると、顧客が前記返品インターフェースに前記出荷番号を入力しても、前記返品インターフェースに受理不可と表示する
　オンライン取引システム。
　【主引例】
　オンラインで顧客が購買可能な商品をウェブページに陳列させるウェブページサーバーと、
　オンラインで顧客からの購買要求を受理し、オンラインの決済を取得した後、出荷プロセスを開始するようにロジスティクスサーバーに通知するとともに、出荷番号を表示する取引サーバーと、を有し、
　顧客は、商品に対して満足しない場合、返品できる賞味期限を有する
　オンライン取引システム。
　【他の引例】
　商品注文データと出荷注文データを格納するデータベースと、
　ユーザーが入力する注文番号を受け付け、データベースにおいて対応の注文データを検索して出力する検索ユニットと、
　タイマー及び検証結果情報入力インタフェースを有する検証管理ユニットと、を有し、
　前記検証管理ユニットは、需要者が商品の送達後３日以内に入力した検証結果情報のみを受理し、
　前記検証結果情報には、検証合格又は検証不合格を含み、
　前記検証結果情報が検証不合格である場合、需要者は、さらに返品に関する情報を入力すべきである
　在庫管理システム。
　【説明】
　主引例に係る技術的内容は、取引サーバーにより返品を処理するものである。一方、他の引例に係る技術的内容は、検証管理ユニットにより返品を検証するものである。したがって、両引例に係る技術的内容は、機能又は作用の共通性を有する。
　また、両引例に係る技術的内容は、返品に係る課題の解決についても共通性を有する。

　４．２．２．１．２簡単な変更
　特許出願に係る発明と引例に係る技術的内容との相違する技術的特徴が

ある場合、当業者は、特定の課題を解決しようとするとき、出願時の通常の知識を用いて、当該相違する技術的特徴について、下記各節に列挙される態様により、特許出願に係る発明を完成すると、当該発明は、引例に係る技術的内容の「簡単な変更」となる。

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における技術的手段は、通常、応用する分野に限らず、実質的同一の機能、効果を有する。コンピュータソフトウェア技術分野における技術的手段を他の技術分野に転用するか、又はある技術分野に応用されたコンピュータソフトウェア技術的手段を他の技術分野に応用することは、情報処理されるデータの内容が異なるだけで、依然として実質的同一の機能、効果を達成する発明である。したがって、当該発明は、当業者が出願時の通常の知識に基づいて簡単に変更することができたものである。

例１

【請求項】

医療情報に係る情報欄に対して検索を行う検索装置を有する医療情報検索システム。

【引例】

文書ファイルに係る情報欄に対して検索装置を有するフィルム検索システム。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異点は、検索装置により検索されるデータの内容が異なる点である。

異なるものを検索するために、特許出願に係る発明は、当業者が、出願時の通常の知識に基づいて、引例に係る検索装置を医療情報内容の検索に転用することにより、簡単に変更することができたものである。

例２

【請求項】

検索装置により、確立した特定の索引表に基づいて検索を行う商品情報検索システム。

【引例】

検索装置により、確立した特定の索引表に基づいて検索を行う医療情報

検索システム。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異点は、検索装置により検索されるデータの内容が異なる点である。

異なるものを検索するために、特許出願に係る発明は、当業者が、出願時の通常の知識に基づいて、引例に係る検索装置を商品情報内容の検索に転用することにより、簡単に変更することができたものである。

例３

【請求項】

患者の医療記録の管理データを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

患者の医療記録の番号、名前、ＩＤ番号に係る３つの欄のデータ構造のフィルムを記録し、

…

記録媒体。

【引例】

学生の成績の管理データを記録するコンピュータ読み取り可能な記録媒体であって、

学生の学生ＩＤ、名前、ＩＤ番号に係る３つの欄のデータ構造のフィルムを記録し、

…

記録媒体。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異点は、データ構造に記録されているデータの内容が異なる点である。

データを管理するために、特許出願に係る発明は、当業者が、出願時の通常の知識に基づいて、引例に係るデータ構造を患者の医療記録データの内容に転用することにより、簡単に変更することができたものである。

４．２．２．１．２．２人間が行っている作業方法をシステム化する

システムを開発するために、設計・計画、システム分析及びシステム設計のプロセスが必要である。通常のシステム分析及びシステム設計とのような方法により、先行技術に係る人間が行っている取引活動又は商業方法をシステム化する発明は、当業者が出願時の通常の知識に基づいて簡単に

変更することができたものである。

例１

【請求項】

ユーザーがインタネットを介して販売ページで商品を注文するステップと、

サーバーは、ユーザーの注文を受けると、前記ユーザーの注文に基づいて出荷資料及び出荷番号を生成するステップと、

を有するオンライン取引方法。

【引例】

ユーザーがＦＡＸ又は電話を介して商品を注文するステップと、

売店は、ユーザーの注文を受けると、前記ユーザーの注文に基づいて出荷資料及び出荷番号を生成するステップと、

を有する取引方法。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、ユーザーがＦＡＸ又は電話の代わりに、インタネット上のウェブページにより注文を受ける点である。

ユーザーの便利を図るために、特許出願に係る発明は、当業者が、通常のシステム分析及びシステム設計の手法により、引例に係る取引方法を、システム化、電子化（ＦＡＸ又は電話をサーバー、ウェブページに変更する）することにより、簡単に変更することができたものである。

例２

【請求項】

炊飯器及びサーバーを含む炊飯器システムであって、

前記サーバーは、インタネットを介して各家族成員の予定帰宅時刻を取得し、

前記サーバーは、前記予定帰宅時刻に基づいて、前記炊飯器の炊飯の開始時刻を計算するとともに、タイマーを設定し、

前記タイマーの炊飯の開始時刻において、前記サーバーは、前記炊飯器に炊飯を開始させるように、炊飯する指示を出し、

前記開始時刻は、最も早く帰宅する家族成員の帰宅時刻の直前に前記炊飯器が炊飯を完了するように、最も早く帰宅する家族成員の予定帰宅時刻から炊飯にかかる時間を引くものである、

炊飯器システム。

【引例】

家族成員の一人は、電話を介して各家族成員の予定帰宅時刻を取得し、最も早く帰宅する家族成員の予定帰宅時刻の通知に基づいて、炊飯器の炊飯の開始時刻を計算するとともに、タイマーを設定し、炊飯の開始時刻において、前記炊飯器に炊飯を開始させるように、前記炊飯器のスイッチを入れ、

前記開始時刻は、最も早く帰宅する家族成員の帰宅時刻の直前に前記炊飯器が炊飯を完了するように、最も早く帰宅する家族成員の予定帰宅時刻から炊飯にかかる時間を引くものである。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、各家族成員の予定帰宅時刻の取得、炊飯器の炊飯の開始時刻の計算、タイマーの設定、炊飯器への炊飯指示等の手順を、人工の代わりに、サーバーに行わせる点である。

ユーザーの便利を図るために、特許出願に係る発明は、当業者が、通常のシステム分析及びシステム設計の手法により、引例に係る人間が行っている日常活動をシステム化することにより、簡単に変更することができたものである。

４．２．２．１．２．３先行技術のハードウェア技術による機能をソフトウェア化にする

単純にソフトウェアにより現有のハードウェア回路による機能を實現するが、ソフトウェア化にするプロセスで発生する課題を解決しない発明は、当業者が出願時の通常の知識に基づいて簡単に変更することができたものである。

例１

【請求項】

…と、ソフトウェアプログラムでプリント回路基板のコードを比較する処理モジュールと、を含むプリント回路基板の検知装置。

【引例】

…と、比較回路でプリント回路基板のコードを比較する処理モジュールと、を含むプリント回路基板の検知装置。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、ソフトウェアにより現有のハードウェア回路の機能を實現する点である。

ハードウェアリソースの使用を減少し、検知装置の管理を簡単にするために、特許出願に係る発明は、当業者が、出願時の通常の知識に基づいて、ハードウェア回路による機能をソフトウェア化にすることにより、簡単に変更することができたものである。

例２

【請求項】

…と、ソフトウェアプログラムで加算をする演算モジュールと、を含むリアルタイムクロックカウンタの省電力方法。

【引例】

…と、半加算器で加算をする演算モジュールと、を含むリアルタイムクロックカウンタの省電力方法。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、ソフトウェアにより現有のハードウェア回路の機能を實現する点である。

ハードウェアリソースの使用を減少するとともに、維持の便利を図るにするために、特許出願に係る発明は、当業者が、出願時の通常の知識に基づいて、ハードウェア回路による機能をソフトウェア化にすることにより、簡単に変更することができたものである。

TIPLO Attorneys-at-Law

４．２．２．１．２．４出願時の通常の知識をコンピュータ仮想空間で再現する

出願時の通常の知識をコンピュータ仮想空間で再現するか、又は仮想空間と現実空間を単純に結合し、通常のシステム分析及び設計方法を利用することにより、完成した発明は、当業者が出願時の通常の知識に基づいて簡単に変更することができたものである。

例１

【請求項】

…と、ハードコートにおけるバウンド後のテニスボールの球速を、クレーコートの場合よりも速く設定するプロセスと、を含むテニスゲーム装置。

【引例】

…と、プロセスと、を含むテニスゲーム装置。

（ハードコートとクレーコートにおいて、それぞれラケットでテニスボールを打つ場合、ハードコートにおけるバウンド後のテニスボールの球速がクレーコートの場合よりも速いのは、出願時の通常の知識である）

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、ハードコートにおけるバウンド後のテニスボールの球速を、クレーコートの場合よりも速く設定する点である。これは、出願時の通常の知識であるから、当業者が簡単に変更することができたものである。

例２

【請求項】

…と、路面の状態に応じてスピンが起こる確率を変化させるプロセスと、を含むレーシングゲーム装置。

【引例】

…と、プロセスと、を含むレーシングゲーム装置。

（路面に対するタイヤグリップが路面の状態によって異なるから、タイヤグリップが不十分の場合に、コーナリング時に制御不能となることは、出願時の通常の知識である）

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、路面の状態に応じてスピンが起こる確率を変化させる点である。これは、出願時の通常の知識であるから、当業者が簡単に変更することができたものである。

４．２．２．１．２．５出願時の通常の知識の応用及び変更

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を設計又は使用する必要に応じて、コンピュータプログラム又はシステムを適当に調整又は変更することは、当業者が出願時の通常の知識に基づいて簡単に変更することができたことである。

例１

【請求項】

…と、「お買上げありがとうございました」というメッセージを表示する出力装置とを含むオンライン取引システム。

【引例】

…と、出力装置とを含むオンライン取引システム。

（売買契約が成立したときに売手が買手に対して感謝の気持ちを表明することは出願時の通常の知識である）

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、「お買上げありがとうございました」を表示するメッセージを出力する点である。これは、出願時の通常の知識であるから、当業者が簡単に変更することができたものである。

例２

【請求項】

オンラインで顧客が購買可能な商品をウェブページに陳列させるウェブページサーバーと、

オンラインで顧客からの購買要求を受理し、オンラインの決済を取得した後、出荷プロセスを開始するようにロジスティクスサーバーに通知する取引サーバーと、を有し、

顧客が商品に対して満足しない場合に返品できる賞味期限を有する

オンライン取引システム。

【引例】

オンラインで顧客が購買可能な商品をウェブページに陳列させるウェブページサーバーと、

オンラインで顧客からの購買要求を受理し、オンラインの決済を取得した後、出荷プロセスを開始するようにロジスティクスサーバーに通知する取引サーバーと、を有し、

（顧客が商品に対して満足しない場合に返品できる賞味期限を有することは、出願時の通常の知識である）

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、顧客が商品に対して満足しない場合に返品できる賞味期限を有する点である。商取引では、購買してから一定の期間内に返品できるクーリングオフ（ｃｏｏｌｉｎｇ　ｏｆｆ）制度を有することは、出願時の通常の知識であるから、当業者が簡単に変更することができたものである。

例３

【請求項】

…と、マウス又はバーコードリーダーを有する入力装置と、を含む在庫

管理システム。

【引例】

…と、キーボードを有する入力装置と、を含む在庫管理システム。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、入力装置が異なる点である。しかし、マウス、バーコードリーダーは、一般に使用されている入力装置である。

入力の便利性を図るために、当業者であれば、出願時の通常の知識に基づいて、キーボードを周知したマウス又はバーコードリーダーに置き換えることは、簡単に変更することができたものである。

４．２．２．１．２．６技術的効果に寄与しない

特許出願に係る発明と引例に係る技術的内容との異なる技術的特徴は、技術的効果を有せず、又は請求項における他の技術的特徴と協働しても技術的効果を直接又は間接に生じず、すなわち技術的効果に寄与しない場合（例えば、異なる技術的特徴は商業方法である）、通常の知識を簡単に変更することができたもの、又は先行技術における商業方法を簡単に変更することができたものとして認定することができる。なお、判断する際に、請求項のうち、技術的効果に寄与し得るいずれかの技術的特徴、及び当該異なる技術的特徴が直接又は間接に生じ得る技術的効果を漏れさないように注意すべきである。

例１

【請求項】

コンピュータのモニターに時刻を表示するインタフェースであって、

前記コンピュータは、インタ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のモニターに表示させ、

前記時刻を表示するインタフェースの外観は、伝統的な指針式を有する時計の造形を採用する

インタフェース。

【引例】

コンピュータのモニターに時刻を表示するインタフェースであって、

前記コンピュータは、インタ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としてコンピュータのモニターに表示させる

インタフェース。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、時刻を表示するインタフェースの外観が、伝統的な指針式を有する時計の造形を採用する点である。時計の造形は、ユーザーに対し、より親切な感覚を与えるが、当該造形は、視覚上の効果のみを有し、他の技術的特徴と協働しても技術的効果を生じないから、当業者が引例に係る技術的内容に基づいて簡単に変更することができたものである。

例２

【請求項】

オンラインで顧客が購買可能な商品をウェブページに陳列させるウェブページサーバーと、

オンラインで顧客からの購買要求を受理し、顧客が購買を確認した後、顧客が予め入力したクレジットカードの認証情報に基づいてオンライン決済を行うとともに、出荷プロセスを開始するようにロジスティクスサーバーに通知する取引サーバーと、を有する

オンライン取引システム。

【引例】

オンラインで顧客が購買可能な商品をウェブページに陳列させるウェブページサーバーと、

オンラインで顧客からの購買要求を受理し、顧客が購買を確認した後、顧客が入力したクレジットカードの認証情報に基づいてオンライン決済を行うとともに、出荷プロセスを開始するようにロジスティクスサーバーに通知する取引サーバーと、を有する

オンライン取引システム。

【説明】

引例に係る技術的内容と特許出願に係る発明との差異は、取引の流れが異なる点である。引例では、顧客が購買を確認した後にクレジットカードを入力して決済を行うのに対し、特許出願に係る発明では、顧客が予めクレジットカードを入力しておき、購買を確認した後に直接に決済を行う。特許出願に係る発明は、第２回以降の購買では、ユーザーが再度クレジットカードの認証情報を入力する必要がなくなる取引上の便利性を有するが、技術的効果に寄与せず、他の技術的特徴と協働しても技術的効果を生じないから、当業者が先行技術に基づいて簡単に変更することができたものである。

４．２．２．２進歩性が肯定される要素

４．２．２．２．１有利な効果

有利な効果は、発明の技術的手段を實現することにより直接にもたらす技術的効果でなければならず、すなわち技術的手段を構成する全ての技術的特徴から直接的にもたらす技術的効果でなければならない。さらに、有利な効果は、出願時の明細書、特許請求の範囲、又は図面に明確に示されるもの、又は当業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に基づいて導き出せるものである。

数学上の公式、商業方法、情報開示内容、美術計画等からもたらす数学的効果、商業的効果、美感的効果、表示的効果は、技術的効果ではないから、原則として、有利な効果ではない。しかし、数学上の公式、商業方法、情報開示内容、美術計画等は、発明を實現するときに、技術的考慮に関与し、又は技術的困難を克服し、技術的効果に寄与すれば、考慮しなければならない。

当業者が簡単に変更することができたもの、例えば、人工作業をシステム化にし、又はコンピュータにより商業方法を實現することによりもたらす使用の便利性、高速な処理速度、高い正確性、大量の処理データ量、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することで、一般又は当然にもたらす効果であるから、通常、有利な効果として認定するべきではない。

一方、有利な効果は「予期せぬ効果」である場合、進歩性が肯定される要因の有無の判断において、有力な事情であると見なすことができる。

４．２．２．２．２発明が予期せぬ効果を有する

いわゆる「予期せぬ効果」とは、特許出願に係る発明が先行技術に対して予期せぬ効果がもたらされることをいう。効果の顕著な向上（量的変化）がもたらされること、又は新しい効果（質的変化）がもたらされることが含まれ、かつ当業者にとってその発明の出願時に予期できないものである。

コンピュータソフトウェア関連発明について、発明の全てが先行技術に対して予期せぬ効果を有する場合、当然発明は容易に完成されたものではないから、進歩性を有すると認定しなければならない。

前記ように、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によりもたらす使用の便利性、高速な処理速度、高い正確性、大量の処

理データ量、情報の電子化等のような一般又は当然に有する効果は通常、予期せぬ効果でもない。

Attorneys-at-Law

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	神經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用いて不動産ブローカーをマッチするシステム	AI

（２）発明に関する事例

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	メッセージを提示する機能を有するビデオ再生装置	
２－３	コンピュータシステムを用いて市場研究及び分析を行う方法	
２－４	自然数の合計値を計算する方法及び装置	数学方法
２－５	データの暗号化方法	数学方法
２－６	デジタル画像の処理方法	数学方法
２－７	ネットワーク抽出記事保存方法	
２－８	商品の売上げ予測用コンピュータプログラムプロダクト	商業方法
２－９	ポイントサービス方法	商業方法
２－１０	駐車場管理方法	
２－１１	無人走行車の配車システム及び配車方法	
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	交通量推定システム	AI

（３）進歩性に関する事例

番号	発明の名称	備考
３－１	無線ネットワーク位置決めサービス方法	
３－２	オンラインマッチシステム	
３－３	化学物質検索装置	
３－４	無人商店管理システム	IOT
３－５	交通量推定システム	AI

５．１実施可能要件に関する事例
事例１－１神經認知機能評価システム
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受験者の動作を探知できる玩具及びサーバを含む神經認知機能評価システムであって、
　前記玩具は、探知モジュール及び送信モジュールを有し、
　前記探知モジュールは、受験者が玩具を操作する動作を探知した後に、動作探知データを生成して前記出力モジュールに送信し、
　前記サーバは、前記出力モジュールから出力した動作探知データを受信する受信ユニット、及び特定の動作レーニングデータセットに基づいてラーニングして評価モデルを生成するディープラーニング評価ユニットを有し、
　前記動作探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た後、前記評価モデルにより、受験者の神經認知機能が特定の評価範囲に適合するかどうかを評価する神經認知機能評価結果を生じる、
　神經認知機能評価システム。

【明細書の内容の一部】
　本発明は、神經認知機能評価システムを提供する。当該神經認知機能評価システムは、玩具に探知器が取り付けされ、児童と玩具との間のインタラクションを通じて探知器から生じた動作探知データを生成し、出力モジュール（例えば、ＵＳＢモジュール）を利用して前記動作探知データを出力する。当該データは、児童の認知機能及び感情的な反応を分析するように用いられ、関与程度及び興味ある点を発見することにより、児童の神經認知機能の発展の程度を適度かつ有効に獲得する。
　実施例において、玩具の頭部、四肢、前胸及び背中に圧力センサが取り付けされる。圧力センサは、力の大きさを探知して圧力の中心点の位置を確定することができる。そこで、力の区域は、例えば、「左手、右手、左肩、右肩、前胸及び背中」等を含む。
　神經認知の発展の程度を予測するために、玩具の本体に取り付けされる圧力探知器等を含む複数の探知器から取得した動作探知データを収集し、ディープラーニングアルゴリズムによりこれらの探知器が収集した内容を把握して予測することにより、最終に生じるアルゴリズムから一定の正確

度及びポイントを獲得する。ポイントを分析して正確度を照合することにより、神経認知機能が特定の評価範囲に適合するかどうかを評価するとともに、神経認知機能の評価結果を出力することができる。

ディープラーニング評価ユニットをトレーニングするために、まず、ディープラーニング評価ユニットがラーニングして対応の評価モデルを得るように、トレーニングデータによりディープラーニング評価ユニットをトレーニングする。トレーニングデータは、複数の動作特徴及び対応し得る診断を含む。当該動作特徴は、頭部又は四肢に取り付けされた圧力センサが探知する力の強さ、持続時間、及び変形の程度等を含む。

トレーニングしたディープラーニング評価ユニットは、動作探知データから動作特徴を抽出し、前記評価モデルに入力し、ポイントを取得することにより、神経認知機能が特定の評価範囲に適合するかどうかを評価するとともに、神経認知機能評価結果を出力する。…

【結論】

実施可能要件に適合しない。

【理由】

請求項１に係る発明は、評価モデルを得るように、動作レーニングデータセットによりディープラーニング評価ユニットをトレーニングし、探知モジュールにより探知した動作探知データを前記評価モデルに入力した後、神経認知機能評価結果を生じる。

明細書の記載によれば、探知モジュール（すなわち、圧力センサ）により探知した圧力の強さ、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）により神経認知機能評価結果を出力する。しかし、明細書には、圧力データと神経認知機能評価結果との具体的な関係が記載されておらず、両者の関連性を裏付ける関連の統計又は実験データも有しない。また、出願時の通常の知識によれば、児童の神経認知の発展について、異なる年齢層ができた「粗動作」、「細動作」、「言語と認知」、「副次的処理と社会性」等の項目に基づいて評価する（「チャイルドヘルスハンドブック」における児童の発展連続図参照）。単純に玩具を操作する圧力の強さ、持続時間等に基づいて判断すれば、児童の筋力の発展状態を評価できるが、ディープラーニング評価ユニットがこれに基づいて有効な神経認知機能評価結果を生じることが認められない。よって、明細書の記載は、実施可能要件に適合しない。

事例１－２　ディープニューラルネットワークを用いて不動産ブローカーをマッチするシステム

【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用いて不動産ブローカーをマッチするシステムであって、

顧客データ、不動産物件データ及びブローカーデータを格納し、トレーニングサンプルデータとするように、複数の完了した案件における顧客データ及び不動産物件データを、ブローカーデータに標記するデータベースと、

前記データベースに連結さ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、

複数の完了した案件における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ジュールの入力層データとして、標記した前記完了した案件のブローカーデータを出力層データとして、前記ディープニューラルネットワークモジュールをトレーニングし、

いずれかの顧客リスト及び不動産物件データをトレーニングした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により、前記顧客リスト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、

システム。

【明細書の内容の一部】

不動産の取引が成功するかどうかは、担当するブローカーの役割が非常に重要である。特にブローカーの特定の不動産物件（例えば、商業オフィス、工場…等）に関する専門知識、及びサービス態度等と大きく関連する。顧客と不動産物件とブローカーとの三者を最適にマッチすれば、不動産市場の取引の活発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用いて不動産ブローカーをマッチするシステムを提供する。当該システムは、顧客データ、不動産物件データ及びブローカーデータを格納したデータベースを有する。複数の完了した案件における顧客データ及び不動産物件データを、ブローカーデータに標記することにより、トレーニング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トレーニングする。これにより、トレーニングしたディープニューラルネットワークモジュールは、顧客、

不動産物件、及びブローカーを最適にマッチし、不動産市場の取引を成功させる可能性を向上することができる。…

【結論】

実施可能要件に適合しない。

【理由】

請求項１に係る発明は、完了した案件における顧客データ、不動産物件データ及びブローカーデータを標記することにより、ディープニューラルネットワークモジュールをトレーニングすることで、トレーニングしたディープニューラルネットワークモジュールが顧客リスト及び不動産物件データ及びに基づいてブローカーをマッチする。

明細書には、顧客データと不動産物件データとブローカーデータとの３つのデータをトレーニングサンプルデータとすることが記載されている。しかし、明細書には、具体的に、この３つのデータとの間の関連性、又は最適なマッチ結果を得るための機械学習に係る技術的内容（例えば、トレーニングデータの予備処理、トレーニングデータ量、ニューラルネットワークの類型（機械学習アルゴリズム）、損失関数、及び最適なマッチ結果を得ることを証明できる関連の統計、実験データ等）が記載されていない。出願時の通常の知識を参照しても、顧客データ、ブローカーデータが通常、個人写真、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、平方メートル数、築年数、価格等を含むとわかるが、前記項目に基づいて３つ（顧客、ブローカー、不動産物件）のデータとの関連性を推測することができない。前記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トレーニングすることにより、顧客とブローカーと不動産物件との最適なマッチ結果を得ることが認められない。よって、明細書の記載は、実施可能要件に適合しない。

５．２　発明に関する事例

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】

３つの欄をそれぞれ有する一組のファイルを含むデータ構造プロダクトであって、

第１の欄は、顧客の氏名を格納し、

第２の欄は、顧客の住所及び電話番号を格納し、

第３の欄は、顧客の好みを格納する、

データ構造プロダクト。

【請求項２】

３つの欄をそれぞれ有する一組のファイルを含むデータ構造プロダクトであって、

第１の欄は、顧客の氏名を格納し、

第２の欄は、顧客の住所及び電話番号を格納し、

第３の欄は、顧客の好みを格納し、

前記データ構造プロダクトは、コンピュータによりが実行されてから前記フィルムを読み取るとともに、これらの欄における内容を表示装置に表示させる、

データ構造プロダクト。

【請求項３】

３つの欄をそれぞれ有する一組のファイルを含むデータ構造プロダクトであって、

第１の欄は、顧客の氏名を格納し、

第２の欄は、顧客の住所及び電話番号を格納し、

第３の欄は、顧客の好みを格納し、

前記データ構造プロダクトは、コンピュータにより実行されてから、前記フィルムを読み取るとともに、キーワード又は条件式に基づいて、特定フィルムのこれらの欄における内容を表示装置に表示させる、

データ構造プロダクト。

【説明】

現在、商店がコンピュータにより顧客の通信情報を格納することは普通

である。しかし、顧客名簿を作る際に、通常、氏名、住所及び電話番号しか記載されない。本発明は、顧客の好みをさらに記載することで、商店が顧客ごとに対して個別なサービスを提供する。また、本発明で設計される管理プログラムにより、ユーザーインタフェースを提供することで、ユーザーがキーワード又は条件式に基づいて情報内容をサーチすることができる。

【結論】

請求項１は、発明に該当しない。

請求項２は、発明に該当しない。

請求項３は、発明に該当する。

【理由】

請求項１に係る発明は「データ構造プロダクト」であるが、請求項に記載されている内容は、データ形式のような静的なメモリの配置であるから、情報の単なる提示に属し、発明に該当しない（第３．３．２．２節に基づいて判断する）。

請求項２は、請求項１に比べて、「コンピュータにより実行されて前記フィルムを読み取るとともに、これらの欄における内容を表示装置に表示させる」との技術的特徴が追加されるが、情報処理の目的（特定の顧客の好みを表示する）に基づいて實現される特定の情報処理又は計算技術手段が記載されておらず、情報を表示するステップしか記載されていない。すなわち、コンピューターソフトウエア（データ構造）とハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順が記載されておらず、発明に該当しない（第３．４節に基づいて判断する）。

請求項３は、情報処理の目的（特定の顧客の好みを表示する）に基づいて實現される特定の特定の情報処理又は計算技術手段（コンピュータにより実行されてから、顧客の好みに関する情報を含むデータ形式を読み取るとともに、キーワード又は条件式に基づいて特定フィルムを表示する）が記載されており、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働することにより、特定の情報処理装置又は方法を構築したから、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

事例２．２　メッセージを提示する機能を有するビデオ再生装置

【特許請求の範囲】

【請求項１】

メッセージを提示する機能を有するビデオ再生装置であって、

複数の実行可能な機能の詳細な説明を記憶する記憶手段と、

外部表示装置に、前記複数の実行可能な機能、及び前記複数の実行可能な機能の詳細な説明を表示させる表示手段と、を含む

ビデオ再生装置。

【請求項２】

メッセージを提示する機能を有するビデオ再生装置であって、

複数の機能の詳細な説明を記憶する記憶手段と、

現在の装置の状態を検知し、当該状態に基づいて現在で実行できない機能を排除し、残る機能のリストを表示手段に出力する処理手段と、を含み、

前記表示手段は、前記リストの機能オプションを外部表示装置に表示させるとともに、前記記憶手段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させる、

ビデオ再生装置。

【説明】

周知のビデオ再生装置は、機能及び関連の説明を提示するが、当時の状態で実行に適合しない機能がある。例えば、ＤＶＤを入れないときに再生ボタンを押し、又は最後のビデオ項目を再生しているときに「次」の機能を選択する場合には、画面に「実行できない」又は「エラー」を表示するしかない。しかし、ユーザーは、適合しない機能を選択することに時間がかかる。本発明は、現在の装置の状態を検知し、適合しない機能オプションを予め排除することにより、どの機能を実行できるかをユーザーに理解させる。

【結論】

請求項１は、発明に該当しない。

請求項２は、発明に該当する。

【理由】

請求項１に記載されている発明は、静的なデータ記憶（「複数の実行可能な機能の詳細な説明を記憶する記憶手段」）及び表示装置に表示させる情報

内容（「外部表示装置に、前記複数の実行可能な機能、及び前記複数の実行可能な機能の詳細な説明を表示させる表示手段」）であるから、技術的思想でなく、情報の単なる提示に属し、発明に該当しない（第３．３．２．２節に基づいて判断する）。

請求項２には、記憶手段、表示手段及び処理手段等のハードウエア資源、及びコンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順（現在の装置の状態を検知し、当該状態に基づいて現在で実行できない機能を排除し、残る機能のリストを表示手段に出力する）が、情報処理の目的（適合しない機能オプションを予め排除することにより、どの機能を実行できるかをユーザーに理解させる）に基づいて實現される特定の特定の情報処理又は計算が記載されているから、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

事例２－３　コンピュータを用いて市場研究及び分析を行う方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】

コンピュータシステムを用いて市場研究及び分析する方法であって、

研究しようとする商品を決定するステップと、

前記商品を買う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問題を決定するステップと、

アンケートを送出して回収するステップと、

アンケートデータをまとめるステップと、

まとめた結果を示すステップと、

を含む方法。

【請求項２】

コンピュータシステムを用いて市場研究及び分析を行う方法であって、

研究しようとする商品を決定するステップと、

前記商品を買う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問題を決定するステップと、

前記コンピュータシステムは、インタネットを通じてアンケートを送出して回収するステップと、

前記コンピュータシステムは、アンケートデータをまとめ、まとめた結果を示すステップと、

を含む方法。

【請求項３】

コンピュータシステムを用いて市場研究及び分析を行う方法であって、

研究しようとする商品を決定するステップと、

前記商品を買う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問題を決定するステップと、

前記コンピュータシステムは、インタネットを通じてアンケートを送出して回収するステップと、

前記コンピュータシステムは、回収した時間が近く、かつ全ての答案が同一であるアンケートを排除してから、残るアンケートに対して、アンケ

ートにおける問題ごとの答案と受験者の基本情報を互いに対比するステップと、
　を含む方法。

【説明】
　一般にオンラインアンケート調査を行う際には、ユーザーが「送る」ボタンを連続的にクリックすることで、同一のアンケート結果を重複に送出することがあるから、統計の結果が不正確になる虞がある。…。
　本発明は、コンピュータシステムを用いて市場研究及び分析を行う方法が提供する。その方法は、…、全てのアンケートをコンピュータに入力した後、コンピュータシステムにおけるプログラムにより、回収した時間が近く、かつ全ての答案が同一であるものを排除することで、同一のアンケートを重複に統計することを回避する。予めアンケートに設けられたトラップ問題（例えば、問題が同一であるが、答案の順番が異なるもの）により、矛盾となる答案、明らかにむやみに回答するアンケートを排除する。さらに、プログラムにより、各選択枝の数量を統計するとともに、受験者の基本情報に基づいて互いに対比してまとめることで、消費趨勢を生成する。この中に平均と２つの標準偏差以上の特異なデータを含む場合には、特別のフォーマットとして表示する。…。

【結論】
　請求項１は、発明に該当しない。
　請求項２は、発明に該当しない。
　請求項３は、発明に該当する。
【理由】
　請求項１に係る市場研究及び分析を行う方法は、研究しようとする商品の決定、対応の消費者グループの選定、及びアンケートデータのまとめ等の人為的な取決めであるから、自然法則を利用するものではなく、明らかに発明に該当しない態様である（第３．３．２．１節に基づいて判断する）。
　請求項２は、ハードウエア資源（コンピュータ、インタネット）を利用して市場研究及び分析を行うことが記載されている。しかし、各ステップは、コンピュータ及びインタネットにより、アンケートを送出して回収し、アンケートをまとめ、まとめた結果を示すだけで、全体としては、人為的な取決めにより市場研究及び分析を行う方法に属し、コンピュータ及びインタネットを人為的な取決めによる道具とするだけで、自然法則を利用す

るものではなく、明らかに発明に該当しない態様である（第３．３．２．１節に基づいて判断する）。また、請求項２は、コンピュータ及びインタネットにより、アンケートデータの受送信及びまとめを行うだけで、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順を有せず、情報処理の目的（統計結果が正確とならないことを回避する）に基づいて特定の情報処理又は計算を實現しないから、依然として発明に該当しない（第３．４節に基づいて判断する）。

請求項３は、コンピュータ及びインタネット等のハードウエア資源、及びコンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順（回収した時間が近く、かつ全ての答案が同一であるアンケートを排除してから、残るアンケートに対して、アンケートにおける各問題ごとの答案と受験者の基本情報を互いに対比する）が記載されており、情報処理の目的（統計結果が正確とならないことを回避する）に基づいて特定の情報処理又は計算を實現するから、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

事例２－４　自然数の合計値を計算する方法及び装置

【特許請求の範囲】

【請求項１】

ｎからｎ+ｋまでの合計値ｓを

（ｋ＋１）（２ｎ＋ｋ）／２により計算する、

方法。

【請求項２】

ｎからｎ+ｋまでの合計値ｓを計算する装置であって、

自然数ｎとｋを入力する入力手段と、

ｓ＝（ｋ＋１）（２ｎ＋ｋ）／２を計算するプロセッサと、

ｓを出力する出力手段と、

を含む装置。

【説明】

明細書には、自然数ｎからｎ+ｋまでの合計値をｓとする場合には、下記式で表示することができる。

ｓ＝ｎ＋（ｎ＋１）＋（ｎ＋２）＋……＋（ｎ＋ｋ）……（１）

ただし、上記式の右からの順番を逆に配列しても、合計値は同じである。逆に配列する場合には、ｓは下記式で表示することができる。

ｓ＝（ｎ＋ｋ）＋（ｎ＋ｋ－１）＋……＋（ｎ＋１）＋ｎ……（２）

式（１）と式（２）の合計値は、

２ｓ＝（２ｎ＋ｋ）＋（２ｎ＋ｋ）＋……＋（２ｎ＋ｋ）……となる。

上記式の右には、（ｋ＋１）個の（２ｎ＋ｋ）の数からなるため、

２ｓ＝（ｋ＋１）（２ｎ＋ｋ）

ｓ＝（ｋ＋１）（２ｎ＋ｋ）／２になる。

したがって、簡単に自然数ｎからｎ+ｋまでの合計値を求めることができる。…。

【結論】

請求項１は、発明に該当しない。

請求項２は、発明に該当しない。

【理由】

請求項１に係る発明は、数学上の公式又は数学的方法（ｓ＝（ｋ＋１）（２

ｎ＋ｋ）／２）であり、自然法則を利用するものではないから、明らかに発明に該当しない態様である（第３．３．２．１節に基づいて判断する）。

請求項２には、入力手段、プロセッサ及び出力手段等のハードウエア資源、及び計算を行う数学式が記載されている。しかし、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働した具体的手段又は具体的手順を有せず、情報処理の目的（自然数ｎからｎ+ｋまでの合計値ｓを計算する）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から、発明に該当しない（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

事例２－５　データを暗号化する方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】

送信方装置で、ランダムに２つの大きい素数ｐとｑ（ただし、ｐとｑは等しくない）を選択するステップと、

Ｎ＝ｐｑ、及びｒ＝ｌｃｍ（（ｐ－１）.（ｑ－１））を計算するステップと、

ｅとｒが互いに素になるように、ｒよりも小さい整数ｅを選択し、ｒに関するｅのモジュロ逆元を求めて、ｄとして命名するステップと、

送信しようとするデータを、Ｎよりも小さい整数ｎに分割するステップと、

ｎのｅ乗を計算してモジュラスＮを求め、暗号化した信号ｃを得るステップと、

送信方装置で、電子転送媒体を介してｃを受信方装置に送信するステップと、

受信方装置で、暗号化した信号ｃを受信するステップと、

ｃのｄ乗を計算してモジュラスＮを求め、元の信号ｎを得るステップと、

を有するデータの暗号化方法。

【説明】

電子データがインタネットで受送信される場合には、盗まれる危険性がある。本発明は、電子データを同一の大きさのブロックに分割し、数学演算により暗号化することにより、第三者がインタネットで受送信されている信号を取得しても、元のデータに復元することができず、鍵の所有者のみ正確に暗号化及び復号化することができる。

【結論】

請求項１は発明に該当する。

【理由】

請求項１には、送信方装置及び受信方装置等のハードウエア資源、及び数学方法により電子データを同一の大きさのブロックに分割し、データを暗号化するような具体的な情報処理の技術手段（Ｎ＝ｐｑを計算し、データをＮよりも小さい整数ｎに分割し、ｎのｅ乗を計算してモジュラスＮを求め、暗号化した信号ｃを得る）が開示されているから、コンピューター

ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することにより、情報処理の目的（データの暗号化）に基づいて特定の情報処理（データの暗号化）を構築する方法であり、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

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】

行と列によりアレンジされた要素を含む２次元配列の形で、サイズが実質的にデータ配列のサイズよりも小さい操作マトリックスを生成するステップと、

前記操作マトリックスは、実質的に前記データ配列の要素を走査し、実質的に前記データ配列を反復に走査することにより、データ配列を新配列に置換するようにコア操作マトリックスから周囲配列を生成するステップと、を含み、

前記コア操作マトリックスは、前記走査ステップにおいて同一のままの複数の要素を含み、

前記操作マトリックスは、単一の周囲配列で囲まれ、

前記反復の回数は、従来のエラー最小化手法によって決められ、最後の新配列を生成して出力するまで行われる

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特定の２次元配列に配列し、前記２次元配列を特定の演算することにより、新データ配列を生成し、入力されたデジタル画像データが当該新データ配列に置換されることにより、自動的に元の画像よりも鮮明な画像を取得することができる。

【結論】

請求項１は発明に該当する。

【理由】

請求項１に係る発明は、対象の技術的性質を表す画像の情報（デジタル画像）に対して演算又は処理を施して数値、画像等の情報（データを特定の２次元配列に配列し、特定の演算により、新データ配列を生成する）を得るものであるから、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に属し、明らかに発明に該当する態様である（第３．３．１．２節に基づいて判断する）。

事例２．７　ネットワーク抽出記事保存方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】

通信ネットワークを介して抽出される記事を受信するステップと、

受信した記事を表示するステップと、

ユーザが、該記事に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を入力手段に与えるステップと、

前記入力手段が、前記保存指令に基づいて前記記事を記憶手段に記憶するステップと、を含む

ネットワーク抽出記事保存方法。

【請求項２】

通信ネットワークを介して抽出される記事を受信するステップと、

受信したデータを表示するステップと、

データ保存判断手段が、該記事に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を入力手段に与えるステップと、

前記入力手段が、前記保存指令に基づいて前記記事を記憶手段に記憶するステップと、を含む

ネットワーク抽出記事保存方法。

【説明】

インターネットにおける記事が複雑である。特に、ユーザーは、興味あるウェブサードから記事やニュースレターを購読し、又は複数のウェブサードがユーザーに記事やニュースレターを積極的にプッシュできるように許可することがある。その結果、ユーザーのコンピュータ又はスマホには、必要とならない情報が多数保存され、記憶手段における記憶容量が少なくなる。

【結論】

請求項１は発明に該当しない。

請求項２は発明に該当する。

【理由】

請求項１には、インターネット、入力手段、記憶手段等のハードウエア資源が記載されている。しかし、これは、データ処理を実行する前又はデ

ータ処理を実行した後のステップ（記事受信、記事表示、記事保存）であるから、その発明は、人間が取り決める記事保存方法であり、人間の精神活動に基づいて情報処理を行う（ユーザが該記事に所定のキーワードが存在するか否かを判断する）から、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働して情報処理の目的（情報をフィルタリングし、又は記憶容量の減少を回避する）に基づいて特定の情報処理又は計算を具体的に実現するものではないから、発明に該当しない（第３．４節に基づいて判断する）。

請求項２は、ハードウエア資源（データ保存判断手段）とコンピューターソフトウエアとが協働して情報処理の目的（情報をフィルタリングし、又は記憶容量の減少を回避する）に基づいて特定の情報処理又は計算を具体的に実現するもの（記事に所定のキーワードが存在するか否かを判断し、存在した場合に保存指令を入力手段に与える）であるから、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

TIPLO Attorneys-at-Law

事例２．８　商品の売上げ予測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】

種々の商品の売上げを予測するために、

売上げを予測しようとする日を入力する入力手段と、

予め過去の売上げ実績データを記録しておく売上げデータ記録手段と、

予め変動条件データを記録しておく変動条件データ記録手段と、

予め補正ルールを記録しておく補正ルール記録手段と、を有するコンピュータに、

過去数週間の予測しようとする日と同じ曜日の売上げ実績データを売上げデータ記録手段から読み出し平均して第１の予測値を得るステップと、

変動条件データ記録手段から商品の売上げを予測しようとする日の変動条件データを読み出し、該変動条件データに基づき補正ルール記録手段に記録された補正ルールの中から適用すべき補正ルールを選択するステップと、

適用すべき補正ルールに基づき第１の予測値を補正して第２の予測値を得るステップと、

第２の予測値を出力するステップと、

を実行させるための商品の売上げ予測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を保存するコンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【請求項３】

請求項１に記載のコンピュータプログラムプロダクトを保存する記憶手段を有する、

商品の売上げ予測コンピュータシステム。

【説明】

商店が、過去の売上げ実績に基づいて店内で販売する商品の予定及び配送を予測する場合には、予測精度が良くない問題がある。本発明は、コンピュータプロダクトを利用して商品の売上げを予測する。その予測は、過去３～４週間の予測しようとする日と同じ曜日の平均売上げ実績データを

基準として、変動条件データ（例えば、予測しようとする日における降水確率に関する気象予報）及び応用される補正ルール（例えば、午前及び午後に雨が降った場合に、売上げが３０％と減少する）を考慮することにより、商品の売上げ予測値を計算する。

【結論】

請求項１は発明に該当する。

請求項２は発明に該当する。

請求項３は発明に該当する。

【理由】

請求項１には、情報処理の目的（商品の売上げを予測する）に基づいて、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働して情報処理の目的（過去の売上げ実績データ、変動条件データ及び補正ルールに基づいて情報処理又は計算を行い、変動条件データ記録手段により変動条件データを読み取り、補正ルール記録手段から適用すべき補正ルールを選択する）に基づいて特定の情報処理又は計算を具体的に實現するものが記載されているから、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

請求項２、３は、請求項１に係るコンピュータプログラムプロダクトを含むから、請求項１が発明に該当する場合に、請求項２、３も発明に該当する。

TIPLO Attorneys-at-Law

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】

顧客がテレホンショッピングで商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

贈与するポイントの量と贈与先の名前が電話を介して通知されるステップと、

贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電話番号を取得するステップと、

前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算するステップと、

サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電話番号を用いて電話にて贈与先に通知するステップと、

を含むサービス方法。

【請求項２】

顧客がインターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介して通知されるステップと、

贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップと、

前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算するステップと、

サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップと、

を含むサービス方法。

【請求項３】

顧客がインターネット上の店で商品を購入した金額に応じてポイントを与えるサービス方法において、

贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介してサーバに入力されるステップと、

サーバが、贈与先の名前に基づいて顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先の電子メールアドレスを取得するステップと、

サーバが、前記ポイントの量を、顧客リスト記憶手段に記憶された贈与先のポイントに加算するステップと、

サーバが、サービスポイントが贈与されたことを贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知するステップと、

を含むサービス方法。

【説明】

多数の商店は、顧客の購入金額に応じてサービスポイントを与え、たまったサービスポイントの量に応じて商品、商品券等に引き換えるというサービスは行われている。しかし、従来のポイントサービス方法は、顧客管理等の問題から、電話販売及びネット販売では実現されていなかった。また、同様の問題からサービスポイントは顧客本人しか使うことができず、たとえ家族であってもサービスポイントを他に譲渡したりすることができなかった。本発明は、電話販売及びネット販売等のモードに基づいて、顧客から電話又はインタネットを介して他の顧客（顧客本人とは限らない）にサービスポイントを加算することを指定し、商店から当該顧客にサービスポイントを獲得する旨を通知する。

【結論】

請求項１は発明に該当しない。

請求項２は発明に該当しない。

請求項３は発明に該当する。

【理由】

請求項１には、電話、顧客リスト記憶手段等の技術手段が記載されている。しかし、請求項１に係る発明は、全体として人間がサービスポイントを取り決める方法であり、当該技術手段を人為的取決めにおける道具として使用する。よって、請求項１は、自然法則を利用するものではないから、発明に該当しない（第３．３．２．１節に基づいて判断する）。

請求項２には、インタネット、顧客リスト記憶手段、電子メール等の技術手段が記載されている。しかし、請求項２に係る発明は、全体として人間がサービスポイントを取り決める方法であり、当該技術手段を人為的取決めにおける道具として使用する。よって、請求項１は、自然法則を利用するものではないから、発明に該当しない（第３．３．２．１節に基づいて判断する）。

請求項３には、サーバが行う一連の情報処理ステップが記載されており、贈与するポイントの量と贈与先の名前がインターネットを介して受信し、ポイントの量を顧客リストにおける贈与先のポイントに加算し、贈与先の電子メールアドレスを用いて電子メールにて贈与先に通知することを含む。請求項３に係る発明は、情報処理の目的（サービスポイントの管理及び通知）に基づいて、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源（インタネット、サーバ、顧客リスト記憶手段）とが協働して前記特定の情報処理又は計算を実行することにより、特定の情報処理装置（サーバ）又は方法を構築するから、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

事例２－１０　駐車場管理方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】

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の駐車場への入庫時刻を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、ユーザの携帯端末へ送信するステップと、

を含む駐車場管理方法。

【請求項２】

車両検出器が、車両が駐車場の入口を通過する際に、前記車両から車両識別データを取得して、管理機器に送信するステップと、

前記管理機器が、前記車両識別データに基づいて、前記車両に関する駐車データを生成し、前記駐車データを前記車両識別データに関連付けて駐車データ管理手段に記録するステップと、

前記管理機器が駐車データ管理手段に記録された駐車データを精算器に送信するステップと、

前記精算器が前記駐車データをユーザの携帯端末へ送信するステップと、

を含む駐車場管理方法。

【説明】

従来の駐車場管理においては、管理人が車両を識別する情報と駐車時刻とを登録した紙形態の駐車チケットを採用することにより、精算及び管理を行っていた。本発明は、駐車場管理を便利にするために、駐車場の入口に車両検出器が設けられ、管理手段により車両検出器で検出された車両識別データを管理する。ユーザのスマホが車両識別データを精算器に送出すると、精算器が車両識別データを管理手段に送出する。管理手段で車両識別データを対比することにより、車両の駐車場への入庫時刻を精算器に回送し、精算器がユーザの携帯電話に車両の駐車場への入庫時刻を送信する。

【結論】

請求項１は発明に該当しない。

請求項２は発明に該当する。

【理由】

請求項１に係る発明は、全体として人間が駐車場管理を取り決める方法であり、記載されている携帯端末（スマホ）は人為的取決めにおける道具として使用されるから、発明に該当しない（第３．３．２．１節に基づいて判断する）。

請求項２には、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働して情報処理の目的（駐車データの処理及び管理）に基づいて前記特定の情報処理又は計算を実行する（管理手段が駐車データを生成して駐車データ管理手段に記憶し、駐車データを精算機に送る等）ことが記載されており、特定の情報処理装置又は方法を構築するから、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

事例２－１１　無人走行車の配車システム及び配車方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】

配車サーバと、配車希望者が持つ携帯端末と、無人走行車とから構成されるシステムであって、

配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車することを特徴とする、無人走行車の配車システム。

【請求項２】

配車サーバと、配車希望者が持つ携帯端末と、無人走行車とから構成されるシステムによって実現される、無人走行車の配車方法であって、

配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車することを特徴とする、無人走行車の配車方法。

【請求項３】

配車サーバと、配車希望者が持つ携帯端末と、無人走行車とから構成されるシステムであって、

前記携帯端末が、ユーザＩＤ及び配車位置を前記配車サーバに送信する送信部を備え、

前記配車サーバが、

ユーザ ID に対応付けてユーザの顔画像を記憶する記憶部と、

前記携帯端末から受信したユーザＩＤに対応付けて記憶された顔画像を前記記憶部から取得する取得部と、

無人走行車の位置情報及び利用状態に基づいて、配車可能な無人走行車を特定する特定部と、

前記特定された無人走行車に対して、前記配車位置及び顔画像を送信する送信部と、を備え、

前記無人走行車が、

前記配車位置まで自動走行する自動走行部と、

前記配車位置にて、周囲の人物に対して顔認識処理を行う顔認証部と、

受信した前記顔画像に一致する顔の人物を配車希望者と判定し、無人走行車の利用を許可する判定部と、を備えることを特徴とする、

無人走行車の配車システム。

【請求項４】

ユーザＩＤに対応付けてユーザの顔画像を記憶する記憶部を備える配車サーバと、配車希望者が有する携帯端末と、自動走行部及び顔認証部を備える無人走行車とから構成されるシステムにおいて実行される、無人走行車の配車方法であって、

前記携帯端末が、

ユーザＩＤ及び配車位置を前記配車サーバに送信するステップと、

前記配車サーバが、

前記ユーザＩＤに対応付けられて記憶された顔画像を前記記憶部から取得するステップと、

無人走行車の位置情報及び利用状態に基づいて、配車可能な無人走行車を特定するステップと、

前記特定された無人走行車に対して、前記配車位置、及び前記顔画像を送信するステップと、

前記無人走行車が、

自動走行部によって、前記配車位置まで自動走行するステップと、

前記配車位置にて、顔認証部が周囲の人物に対して顔認識処理を行い、受信した前記顔画像に一致する顔の人物を配車希望者と判定し、無人走行車の利用を許可するステップと、

からなる、無人走行車の配車方法。

【説明】

遊園地やテーマパークなどの所定の敷地内において、観光客の移動手段として、通常、特定の時刻に発車し、特定のルートを走行するシャトルバスが提供されている。本発明は、観光客がより自由に遊園地で移動するために、無人走行車と観光客の個人情報を連携して認証することにより、車の配車及び分配を行う。

【結論】

請求項１、２は発明に該当しない。

請求項３、４は発明に該当する。

【理由】

請求項１には、配車サーバ、携帯端末、及び無人走行車等のハードウエ

ア資源が記載されているが、配車サーバが配車希望者から配車位置を指定した無人走行車の配車依頼を受け付けると、前記配車希望者に対して無人走行車を配車することしか開示されていない。無人走行車に対する制御内容については記載されていないから、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ではない。また、配車の情報処理については記載されていないから、無人走行車の配車という情報処理の目的に応じた特有の情報処理を実現するための具体的手段又は具体的手順が記載されているとはいえない。よって、請求項１に係る発明は、コンピューターソフトウエアとハードウエアとが協働した具体的手段又は具体的手順により、情報処理の目的に基づいて實現される特定の特定の情報処理システム又は方法が構築されていないため、発明に該当しない（第３．４節に基づいて判断する）。

請求項２が発明に該当しない理由は請求項１と同様である。

請求項３には、情報処理の目的（無人走行車の配車）に応じた特定の情報処理又は演算（配車サーバが、ユーザＩＤに対応付けて記憶された顔画像を記憶部から取得し、無人走行車に対して、顔画像を送信すること、及び無人走行車が、受信した前記顔画像を、周囲の人物に対して顔認識処理を行うことにより判定すること等のステップ）が記載されているから、コンピューターソフトウエアとハードウエアとが協働した具体的手段により実現され、特定の情報処理システムを構築するため、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

請求項４が発明に該当する理由は請求項３と同様である。

TIPLO Attorneys-at-Law

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】

宿泊施設の評判に関するテキストデータに基づいて、宿泊施設の評判を定量化した値を複数出力するよう、コンピュータを機能させ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、前記第１のニューラルネットワークからの出力が入力されるように結合された第２のニューラルネットワークとから構成され、

前記第１のニューラルネットワークが、少なくとも１つの中間層のニューロン数が入力層のニューロン数よりも小さく且つ入力層と出力層のニューロン数が互いに同一であり各入力層への入力値と各入力層に対応する各出力層からの出力値とが等しくなるように重み付け係数が学習された特徴抽出用ニューラルネットワークのうちの入力層から中間層までで構成されたものであり、

前記第２のニューラルネットワークの重み付け係数が、前記第１のニューラルネットワークの重み付け係数を変更することなく、学習されたものであり、

前記第１のニューラルネットワークの入力層に入力された、宿泊施設の評判に関するテキストデータから得られる特定の単語の出現頻度に対し、前記第１及び第２のニューラルネットワークにおける前記学習済みの重み付け係数に基づく演算を行い、前記第２のニューラルネットワークの出力層から宿泊施設の評判を定量化した値を出力するよう、コンピュータを機能させるためのニューラルネットワークシステム。

【説明】

旅行の口コミサイト等のウェブサイトに投稿されたホテル等の宿泊施設の評判に関するテキストデータを分析するために、ニューラルネットワークを利用する場合であっても、入力特徴量には当該テキストデータ中に含まれる様々な単語の出現頻度等が候補として考えられるため、容易には設定できない。

本発明の目的は、宿泊施設の評判に関するテキストデータに基づいて、宿泊施設の評判を定量化した値を出力するようコンピュータを機能させるためのニューラルネットモデルを提供する。当該モデルは、宿泊施設の評

判に関するテキストデータから得られる特定の単語の出現頻度に基づいて、宿泊施設の評判を定量化した値（例えば、★１０個）を出力する。

具体的に、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済みの重み付け係数と応答関数（response function）等に基づいて、第１のニューラルネットワークの入力層への入力値（宿泊施設の評判に関するテキストデータから、例えば形態素解析して、得られる特定の単語の出現頻度）に応じた演算を行い、第２のニューラルネットワークの出力層から結果(評判を定量化した値、例えば「★１０個」)を出力する。

第１のニューラルネットワークは、特徴抽出用ニューラルネットワークのうちの入力層から中間層までで構成されたものである。この特徴抽出用ニューラルネットワークは、一般的に自己符号化器(autoencoder)と呼ばれるもので、中間層のニューロン数が入力層のニューロン数よりも小さく、入力層と出力層のニューロン数が互いに同一に設定してある。また、入力層と出力層の各ニューロンの応答関数はリニア関数であり、それ以外の各ニューロンの応答関数はシグモイド関数(sigmoid function)である。

本発明において、この重み付け係数が学習された特徴抽出用ニューラルネットワークのうちの入力層から中間層までの部分を、第１のニューラルネットワークとして、第２のニューラルネットワークに結合している。そして、第２のニューラルネットワークの重み付け係数は、前記第１のニューラルネットワークの重み付け係数を変更することなく、学習により更新されたものである。当該学習は、周知の技術であるバックプロパゲーション法（back propagation　method）により行う。

【結論】

請求項１は発明に該当する。

【理由】

請求項１には、ソフトウエアとハードウエア資源とが協働することによって情報処理の目的（宿泊施設の評判を正確に分析する）に応じた特有の情報処理又は演算（第１及び第２のニューラルネットワークにおける重み付け学習、及び第１及び第２のニューラルネットワークにおける学習済みの重み付け係数に基づいて、第１のニューラルネットワークの入力層に入力された宿泊施設の評判に関するテキストデータから得られる特定の単語の出現頻度に応答し、第２のニューラルネットワークの出力層から宿泊施

設の評判を定量化した値を出力する）の技術手段が記載されているから、特定の情報処理システムを構築し、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

事例２－１３　交通量推定システム

【特許請求の範囲】

【請求項１】

道路区間におけるＥＴＣレーンに通過する車両の数を推定するシステムであって、

ＥＴＣコントロールステーションから前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを読み取るデータ読み取りユニットと、

プロセッサで構成され、予め前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを用いて学習され、入力されたデータが一定の時点前に前記ＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを含む入力層と出力されたデータが前記一定の時点前に前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の推定値を含む出力層を有するニューラルネットワークと、

前記一定の時点において前記ニューラルネットワークにおける出力層から出力された車両の数の推定値と実際に前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数との差異を比較し、前記差異が閾値を超えると、前記道路区間における車両の数が異常と判定する比較ユニットと、

電子地図に異常と判定した前記道路区間を自動的にマークし、又は警告する地図マークユニットと、

を含むシステム。

【説明】

本発明は、ニューラルネットワークモデルを用いて、交通量を推定するとともに、電子地図に異常と判定した道路区間を自動的にマークし、又は警告することにより、ユーザーに道路情報を即時に提供し、又は管理機関が交通量をコントロールできるように提供する。

【結論】

請求項１は、発明に該当する。

【理由】

請求項１は、道路区間におけるＥＴＣレーンに通過する車両の数を推定するシステムであって、ＥＴＣコントロールステーションから前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを読み取り、前記交通量のデータを用いてニューラルネットワークを学習することにより、

前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数を予測するニューラルネットワークモデルを構成するものである。したがって、請求項１は、コンピューターソフトウエアとハードウエア資源とが協働して情報処理の目的（交通量推定）に基づいて、特定の情報処理又は演算（ＥＴＣコントロールステーションから前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを読み取るデータ読み取りユニットと、…入力層と出力層を有するニューラルネットワークと、前記一定の時点において前記ニューラルネットワークにおける出力層から出力された車両の数の推定値と実際に前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数との差異を比較し、前記差異が閾値を超えると、前記道路区間における車両の数が異常と判定する比較ユニットと）が実現されているものであるため、発明に該当する（第３．４節に基づいて判断する）。

Attorneys-at-Law

５－３．進歩性に関する事例

事例３－１　無線ネットワーク位置決めサービス方法

【特許請求の範囲】

【請求項１】

無線ネットワーク位置決めサービス方法であって、

顧客に無線位置決め装置を無料で提供し、

前記無線位置決め装置により顧客の所在の位置を取得し、

前記無線位置決め装置により所在の位置の近くの関連情報を表示する、

方法。

【説明】

内蔵している無線ネットワーク位置決めモジュールにより、装置が所在の位置を取得することができる。前記位置と地図又は展覧会、店舗情報とを組み合わせることにより、無線位置決めに関するサービスを提供することができる。

しかし、無線位置決め装置はスマホやタブレットのような高価品であるため、全ての顧客が有するわけではない。これにより、無線位置決めに関するサービスが普及できない。よって、本発明は、無線位置決めサービスを有する場所、例えば、美術館やデパートのカウンターで無料で借りる無線位置決め装置を提供する。

【引例】

無線位置決め技術により所在の位置を自動的に取得するとともに、近くの関連情報を表示する無線位置決め装置。（顧客に無線位置決め装置を無料で提供することが言及されていない）

【結論】

請求項１は、進歩性を有しない。

【理由】

請求項１に係る発明は、引例１に開示されている発明と比べて、その差異は、引例１には、「顧客に無線位置決め装置を無料で提供する」ことが開示されていない。しかし、その差異は、人為で取決める商業方法であり、技術上の有利な効果を有しない。さらに、無料で特定の物品を顧客に提供することは、顧客を勧誘し、又は顧客サービスを提供するための慣習的な

商慣行であり、出願時の通常の知識の応用である。したがって、請求項１に係る発明は、当業者が引例に係る技術的内容に基づいて、顧客を勧誘し、又は顧客サービスを提供するために、引例に係る技術的内容を出願時の通常の知識に基づいて簡単に変更することにより、容易に完成することができたものであり、進歩性を有しない。

TIPLO Attorneys-at-Law

事例３－２　オンラインマッチシステム

【特許請求の範囲】

【請求項１】

複数のユーザーの登録を受けるサーバーと、を有し、

前記複数のユーザーは、登録する際に、それぞれ氏名、年齢、興味等の基本情報を入力し、

前記サーバーは、前記複数のユーザーのうち一方のユーザーをランダムに他方のユーザーにマッチするとともに、一方のユーザーの前記基本情報をマッチされた他方のユーザーに送信する、

オンラインマッチシステム。

【引例１】

中央サーバーにより、登録されたユーザーのうち一方のユーザーを他方のユーザーにマッチするとともに、一方のユーザーの情報をマッチされた他方のユーザーに送信し、

前記情報は、写真、電子メール、電話番号等を含む、

マッチシステム。

【結論】

請求項１は、進歩性を有しない。

【理由】

請求項１に係る発明は、引例に開示されている技術的内容と比べて、ユーザーの情報の内容について差異点がある。しかし、引例に開示されている写真、電子メール及び電話番号と、請求項１に記載されているユーザーの氏名、年齢及び興味等とは、いずれも周知のユーザーの識別情報項目であるため、出願時の通常の知識に属する。また、ユーザーのマッチの需要又は条件設定等の課題を解決するために、当業者であれば、引例に係るユーザーの情報内容項目（写真、電子メール及び電話番号）をユーザーの氏名、年齢及び興味等に簡単に変更することにより、請求項１に係る発明を容易に完成することができる。さらに、前記情報内容の差異点は、技術上の有利な効果を有しないから、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】

複数の化学物質について、化学物質名、該化学物質の用途及び化学構造式を対応付けて記憶する化学物質特性データ記憶手段と、

複数の化学物質について、化学物質名、該化学物質の１グラム当たりの価格及び取扱事業者名を対応付けて記憶する化学物質販売データ記憶手段と、

化学物質の用途又は化学構造式を検索キーとして入力する入力手段と、

前記入力手段により入力された検索キーに基づいて、前記化学物質特性データ記憶手段から入力された検索キーに対応する化学物質名、化学物質の用途及び化学構造式を抽出する化学物質特性データ検索手段と、

前記化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名に基づいて、前記化学物質販売データ記憶手段から、対応する化学物質の１グラム当たりの価格及び取扱事業者名を抽出する化学物質販売データ検索手段と、

前記化学物質特性データ検索手段により抽出された化学物質名、該化学物質の用途及び構造式と、前記化学物質販売データ検索手段により抽出された化学物質の１グラム当たりの価格及び取扱事業者名を対応付けてディスプレイ画面に表示する表示手段を備えた

化学物質検索システム。

【請求項２】

前記化学物質特性データ記憶手段に、化学構造式Ａで表現される化学物質Ｂの用途として「回路基板用洗浄剤」が記憶されている請求項１記載の化学物質検索システム。

【主引例】

化学物質名と化学物質の構造式及び化学物質の用途を対応付けて記憶した化学物質記憶手段と、

化学物質の構造式又は化学物質の用途で化学物質を検索する検索手段と、

検索結果を表示する表示手段と、

を備えた化学物質検索装置。

【他の引例】

複数の書籍について、書籍名、該書籍のジャンル及びキーワードを対応

付けて記憶する書籍情報記憶手段と、
　複数の書籍について、書籍名、価格及び出版社名を対応付けて記憶する書籍販売データ記憶手段と、
　書籍のジャンル又はキーワードを検索キーとして入力する入力手段と、
　前記入力手段により入力された検索キーに基づいて、前記書籍情報記憶手段から入力された検索キーに対応する書籍名、書籍のジャンル及びキーワードを抽出する書籍情報検索手段と、
　前記書籍情報検索手段により抽出された書籍名に基づいて、前記書籍販売データ記憶手段から、対応する書籍の価格及び出版社名を抽出する書籍販売データ検索手段と、
　前記書籍情報検索手段により抽出された書籍名、該書籍のジャンル及びキーワードと、前記書籍販売データ検索手段により抽出された書籍の価格及び出版社名を対応付けてディスプレイ画面に表示する表示手段と、
　を備えた書籍検索装置。

【説明】
　化学構造式Ａで表現される化学物質Ｂは出願前に公知であった。該化学物質Ｂが「回路基板用洗浄剤」という用途で使用できることは公知、公用ではなく、また化学物質関係の当業者が容易に予測することができた用途でもなかった

【結論】
　請求項１は発明に該当しない。
　請求項２は発明に該当しない。

【理由】
　請求項１に係る発明と主引例とを対比すると、下表に示すように、主引例の検索装置が化学物質名に基づいて検索を行うことがない点、及び主引例には、該化学物質のの価格及び取扱事業者名等に関する商取引情報を記憶、検索する装置が開示されていない点について差異を有する。

請求項１ （化学物質検索システム）	主引例 （化学物質検索装置）	他の引例 （書籍検索装置）
化学物質特性データ記憶手段	化学物質記憶手段	書籍情報記憶手段

化学物質販売データ記憶手段	なし	書籍販売データ記憶手段
入力手段	（示唆）	入力手段
化学物質特性データ検索手段	検索手段（化学物質名に基づいて検索することはない）	書籍情報検索手段
化学物質販売データ検索手段	なし	書籍販売データ検索手段
表示手段	表示手段	表示手段

他の引例に係る装置は、書籍情報の検索に用いられるものである。しかし、他の引例に開示されている、記憶手段（書籍情報記憶手段）からキーワード（書籍名）を抽出し、当該キーワードに基づいて他の記憶手段（書籍販売データ記憶手段）で特定対象の商取引情報（書籍価格及び出版社名）を検索するとの技術的内容は、コンピュータ技術分野における先行技術である。

主引例と他の引例は、ともに検索装置の技術分野に属し、入力された検索キーに対応する情報を検索し、検索結果を表示するという共通の機能を有するものである。他の引例に係る検索技術を主引例に係る化学物質検索装置に応用することは、特別な技術的困難を有しない。

当業者にとって、主引例に係る化学物質検索装置が関連の商取引情報を取得するために、他の引例に係る検索装置を主引例に組み合わせる動機づけを有する。さらに、「化学物質の１グラム当たりの価格」及び「取扱事業者名」を記憶、検索される商取引情報として採用することは、通常の知識（販売価格と販売元の対応関係を商取引情報とする）の応用である。さらに、請求項１に係る発明が奏する「化学物質の商取引情報を検索する」という効果も、主引例及び他の引例を組み合わせることにより予期できるものである。よって、請求項１に係る発明は、当業者が主引例と他の引例を組み合わせ、簡単に変更することにより、容易に完成することができたものであり、進歩性を有しない。

請求項２は請求項１を引用するものである。主引例と他の引例には、「前記化学物質特性データ記憶手段に、化学構造式Ａで表現される化学物質Ｂの用途として「回路基板用洗浄剤」が記憶されている」ことが開示されていない。しかし、請求項２に係る技術的特徴は、記憶されているデータの内容を特定するものであり、当該データの内容の有無、又はデータの内容

の差異については、検索の表示結果に影響するにもかかわらず、検索装置に対して有利な効果を有しない。また、記憶手段に記憶されている特定のデータの内容は、当業者が必要に応じて容易に変更するものであるから、請求項２は進歩性を有しない。

TIPLO Attorneys-at-Law

事例３－４　無人商店管理システム

【特許請求の範囲】

【請求項１】

商品を放置する棚と、

前記棚と無線で接続するクラウド無人商店管理装置と、

前記クラウド無人商店管理装置と無線で接続する消費者端末と、

を含む無人商店管理システムであって、

前記クラウド無人商店管理装置は、

イメージセンサー及び棚に設置されている赤外線センサーによって検知された影像データを取得する販売データ収集ユニットと、

前記影像データを分析して販売データを生じる分析ユニットと、

前記販売データ収集ユニットと接続し、前記販売データに基づいて購買リワード計画を生じる演算ユニットと、

前記演算ユニット及び前記消費者端末と接続し、前記購買リワード計画を前記消費者端末に送信する送信ユニットと、

前記販売データ収集ユニット及び前記演算ユニットと接続し、前記販売データ及び前記演算ユニットで生じた前記購買リワード計画を記憶するデータベースと、を備え、

前記消費者端末は、前記消費者端末の会計金額に対して割引を与える追加フィードバック計画を有する会計ユニットを含む、

無人商店管理システム。

【主引例】

商品を放置する棚と、

消費者が購買した商品販売データ及び従業員が定期に統計した商品販売データを取得する販売データ収集ユニットを有する商店管理装置と、

前記販売データ収集ユニットと接続し、前記消費者が購買した商品販売データに基づいて購買リワード計画を生じる演算ユニットと、

前記購買リワード計画を前記消費者の端末に送信する送信ユニットと、

前記販売データ収集ユニット及び前記演算ユニットと接続し、前記販売データ収集ユニットで取得した販売データ及び前記演算ユニットで生じた前記購買リワード計画を記憶するデータベースと、を備える、

商店管理システム。

【他の引例】

赤外線センサーを有し、商品を格納する商品格納装置を含み、

前記商品には、前記商品格納装置から離れ、又は前記商品格納装置に入るときに、商品の数の変化情報を生じる探知タグが設けられたスマート商店システムであって、

前記商品格納装置と接続するとともに、前記商品の数の変化情報を受け、商品在庫データを記憶するデータベース及び処理ユニットを含むバックグラウンド装置と、

前記バックグラウンド装置と接続するとともに、前記商品のコードをスキャンすることによって商品情報を生じる影像センサー及びタッチ表示ユニットを有する点検装置と、を含み、

前記点検装置によって前記商品のコードをスキャンした後に、前記タッチ表示ユニットに前記商品の在庫数、前記商品格納装置に格納されている商品の数及び商品の賞味期限等の商品販売データを表示し、前記処理ユニットによって、商品の数を修正し、購入数量を把握することで、スマート点検、賞味期限の管理及び商品の補充を達成する、

マート商店システム。

【結論】

請求項１は進歩性を有しない。

【理由】

請求項１に係る発明と主引例と比べると、（１）主引例は、検知された影像データを分析することで商品販売データを取得するのではなく、消費者が購買するときに商品販売データを取得し、及び従業員が定期に点検することにより商品販売データを取得する点、（２）主引例には、会計の金額に対して割引を与えるリワード計画が言及されていない点について差異がある。

差異（１）について、他の引例には、商品格納装置における赤外線センサーによって商品の数の変化情報を取得すること、及び点検装置における影像センサーによって商品の（コード）影像をスキャンして商品販売データを取得することが開示されている。

主引例と他の引例は、ともに商店管理システムであるから、同一の技術分野に属し、商品の在庫量を処理又は点検する等の商品管理について、解決しようとする課題の共通性を有する。さらに、他の引例には、赤外線センサー及び影像センサーによって商品の数の販売データを取得することが

教示されているから、当業者であれば、商品の数の管理及び商品販売データの取得の便利性を向上することに基づいて、他の引例に係る技術手段を主引例に係る手作業に置き換える動機づけを有する。一方、差異（２）について、会計金額に対して割引を与えることは、慣行する商業プロモーションであり、例えば、会計する際に、特定の割引（３０００元を消費すると、３００元の割引を与える）を与え、又は消費金額を一定の比率で割り引く（３０%、２０%、１０%等の割引）ことは、通常の知識の応用、又は人間が行う取引活動又は商業方法をシステム化することで容易に完成できたものであるから、技術上の有利な効果を有しない。よって、請求項１に係る発明は、当業者が主引例及び他の引例に係る技術的内容を組み合わせ、簡単に変更することにより、容易に完成したものであり、進歩性を有しない。

Attorneys-at-Law

事例３－５　交通量推定システム

【特許請求の範囲】

【請求項１】

道路区間におけるＥＴＣレーンに通過する車両の数を推定するシステムであって、

ＥＴＣコントロールステーションから前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを読み取るデータ読み取りユニットと、

プロセッサで構成され、予め前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを用いて学習され、入力されたデータが一定の時点前に前記ＥＴＣレーンに通過した車両の数の履歴データを含む入力層と出力されたデータが前記一定の時点前に前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数の推定値を含む出力層を有するニューラルネットワークと、

前記一定の時点において前記ニューラルネットワークにおける出力層から出力された車両の数の推定値と実際に前記道路区間におけるＥＴＣレーンに通過した車両の数との差異を比較し、前記差異が閾値を超える場合、前記道路区間における車両の数が異常と判定する比較ユニットと、

電子地図に異常と判定した前記道路区間を自動的にマークし、又は警告する地図マークユニットと、

を含むシステム。

【主引例】

回帰方程式モデルを用いて交通量を推定するシステムであって、

ＥＴＣレーンに通過する車両の数の履歴データを受けて、即時に交通量を推定する、

システム。

【他の引例】

ニューラルネットワークモデルを用いて駅における人の流れを推定するシステムであって、

予め当該駅における人の流れの履歴データを用いてニューラルネットワークモデルを学習し、学習したニューラルネットワークモデルにより、特定の時刻における人の流れの推定を行うとともに、電子地図を組み合わせ、異常を有するときに即時に警告を表示することにより、駅の交通量と車両の本数の密度を調整する、

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に係る発明は、主引例に開示されている技術的内容と比べて、主引例はニューラルネットワークにより交通量を推定するものではない点及び電子地図を組み合せて警告する機能を有する点について差異点がある。しかし、前記差異点は、他の引例に開示されている。主引例と他の引例は、ともにコンピュータソフトウェア関連技術分野に属し、数学モデルにより交通管理に係る問題を処理するものであり、技術分野、解決しようとする課題、機能又は作用について共通性を有するから、当業者は、主引例と他の引例を組み合わせる動機づけがある。さらに、ニューラルネットワークにより推定の正確性を向上することは、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思いつく問題である。したがって、当業者は、他の引例に係るニューラルネットワークを、主引例に係る回帰方程式モデルに置き替える動機づけを有し、電子地図を組み合わせて警告することにより、請求項１に係る発明を容易に完成することができるため、請求項１は進歩性を有しない。

TIPLO Attorneys-at-Law

第十三章　医薬関連発明

【2021 年 7 月 14 日施行】

1. 序言
2. 請求対象
2.1 請求項のカテゴリー
2.1.1 物の請求項
2.1.2 方法の請求項
2.1.3 用途の請求項（使用クレーム）
2.2 法定の特許を受けることができない人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法
2.2.1 人間又は動物を診断する方法
2.2.2 人間又は動物を治療する方法
2.2.2.1 請求項に治療及び非治療の方法を含む
2.2.3 人間又は動物に外科手術を施す方法
2.3 審査の留意事項
3. 明細書
3.1 明細書の記載原則
3.2 実施可能要件
3.2.1医薬生産物
3.2.1.1 生産物の確認
3.2.1.2 生産物の調製
3.2.1.3 生産物の用途
3.2.2 医薬生産物の調製方法
3.2.3 医薬用途
3.3 審査の留意事項
3.4 実施可能要件違反の事例
4. 特許請求の範囲
4.1 請求項のカテゴリー
4.2 請求項の記載原則
4.2.1 明確に
4.2.1.1 化合物の請求項
4.2.1.2 医薬組成物の請求項
4.2.1.3 医薬用途の請求項
4.2.2 簡潔に
4.2.3 明細書によって裏付けられる
4.2.4 審査の留意事項
5. 特許要件
5.1 産業上の利用可能性
5.2 新規性
5.2.1 化合物

5.2.1.1 異性体、水和物、溶媒和物又は結晶体
5.2.1.2 化合物の選択発明
5.2.2 医薬組成物
5.2.3 医薬用途
5.2.4 事例
5.2.5 審査の留意事項
5.3 進歩性
5.3.1 化合物に関する請求項
5.3.1.1 構造の類似性を判断する原則
5.3.1.2 鏡像異性体
5.3.1.3 化合物の結晶多形
5.3.1.4 水和物
5.3.1.5 化合物の選択発明
5.3.2 医薬組成物
5.3.2.1 人間以外の動物用医薬品と人間類用医薬品の転用
5.3.2.2 二以上の成分を組み合わせた組成物
5.3.2.3 医薬品の組合せ、包装及びキット
5.3.3 医薬用途
5.3.4 事例
6. 発明の単一性
6.1 化合物に関する請求項
6.1.1 マーカッシュ形式の請求項
6.1.2 中間体と最終生産物
6.2 医薬組成物に関する請求項及び医薬用途に関する請求項

Attorneys-at-Law

第十三章　医薬関連発明

1. 序言

本章は医薬関連発明の審査に際して、特別な判断及び処理を必要とする関連事項について説明する。本章が適用される発明は、医薬用途に関する単一化合物、医薬組成物、診断又は検査用試薬、化粧品等、医薬分野の発明が含まれる。

医薬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ものとする。

本章で列挙されている事例は、単に本基準を説明するために設けたものであり、明細書を書く際の規範ではなく、特定のテーマについて説明する事のみにその意義があるのであり、これにより当該事例がその他の特許要件にも適合すると推論することはできない。

2. 請求対象

2.1 請求項のカテゴリー

医薬関連発明の請求項は、一般的に物の請求項と方法の請求項に分けられる。形式的に用途の請求項（使用クレーム）である場合、その請求対象を方法の請求項とみなすべきである。

2.1.1 物の請求項

物の請求項には、以下の態様を含むことができる：

(1)化合物、例えば「一般式Iの化合物」、「一般式Iの化合物及びその塩」、「化合物Xの結晶多形」。
(2)組成物、例えば「医薬組成物」、「C型肝炎の治療に用いる医薬組成物」。
(3)剤形、例えば「経皮吸収用貼付剤」、「経口徐放性錠剤」。
(4)キット、例えば「C型肝炎ウイルスを検出するキット」、「哺乳動物の肝腫瘍を治療する医薬キット」。
(5)検査装置、例えば「携帯型医療検査装置」、「近赤外線スペクトル分析を利用した非侵襲性ブドウ糖測定設備」。

2.1.2 方法の請求項

(1)化合物の調製方法、例えば「一般式Iの化合物の調製方法」。
(2)組成物の調製方法、例えば「医薬組成物の調製方法」。
(3)剤形の調製方法、例えば「経口徐放性剤形の製造方法」。
(4)検査方法、例えば「肝臓疾病のスクリーニング方法」。

2.1.3 用途の請求項（使用クレーム）

(1)化合物又は組成物を薬物の調製に用いる用途、例えば「睡眠失調症治療薬の調製のための請求項1の化合物の用途」。
(2)化合物又は組成物を医療材料に用いる用途、例えば「パーフルオロアルキル

基含有金属錯体をプラーク、腫瘍、壊死組織のMRイメージング造影剤として用いる用途」。

2.2 法定の特許を受けることができない人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法

倫理道徳に対する考量に基づき、社会公衆の医療上の権益及び人間の尊厳を顧慮し、医師が診断、治療又は外科手術の過程で各種方法と条件を選択する自由を得ることができるようにするため、医薬関連の方法の発明が直接生きている人体又は動物体を実施対象としている、即ち人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法に属する場合、法定の特許を受けることができない対象となる。特許出願に係る発明が、生体外で人体又は動物体から分離されたサンプル（例えば血液、尿液、皮膚、毛髪、細胞又は組織）を処理する方法であるもの、又は当該サンプルを分析して資料を収集する方法であるものは、基本的にいずれも人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法に属さない。

このほか、人体から原料を採取し、生体外で医療生産物（例えば血液製剤、ワクチン、遺伝子組み換え製剤等）又は医療材料（例えば人体の一部分の人工代用品又は代替物であり、人工骨、培養表皮シート等を含む）を製造する方法も、人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法に属さない。

2.2.1 人間又は動物を診断する方法

人間又は動物を診断する方法とは、測定データの取得から診断を下すまでの全てのステップを含み、即ち生きている人体又は動物体に対する検査（即ち実測値の測定）、症状の評価（即ち測定値と標準値とを比較した差）及び病因又は病巣の状態の決定（前述の差から導かれる診断結果の推定）という全過程を含み、それにより人間又は動物の健康状態を理解し、その病状を把握する方法を指す。よって、診断する方法が、法定の特許を受けることができない対象に属するには、（１）その方法は生きている人体又は動物体を対象とする、（２）疾患の診断に関する、及び（３）疾病の診断結果を得ることを直接の目的とする、という3つの条件を満たしていなければならない。

上述の「生きている人体又は動物体を対象とする」とは、その方法が生きている人体又は動物体に対して、検査又は処理を実施する必要があり、即ち人体又は動物体と相互作用（interaction）を発生する必要があることを指す。例えば、超音波で心臓疾患を診断する方法である。逆に、人体又は動物体から採取したサンプルを生体外で、検査又は処理を実施するだけの場合、例えばマイクロアレイ（microarray）を使用して血液サンプルを分析し、結腸癌を診断する方法はこれに属さない。方法が「生きている人体又は動物体を対象としている」か否かを判断するには、その方法が人体又は動物体と相互作用を発生するか否かを判断しなければならない。その相互作用の形態又は強度は決定的なものではなく、その方法の実施（医師が病因又は病巣状態を決定する考察活動を含まない）に生体の存在が必要であればこれに属する。その方法は生体との直接的な接触が必要ではない場合、例えば一つ以上の呼気段階での吐息サンプルにお

ける一酸化窒素の含有量及び／又はその一酸化窒素の時間分布を測定するステップを含む、即時的な肺機能の評価方法である時に、その測定は人体から離脱した吐息に対して実施するものであるが、「一以上の呼気段階で…測定…」という技術的特徴は、生体の存在があり、しかも機器と接続する必要があることを示しているため、「生きている人体又は動物体を対象とする」ものである。

上述の「疾病の診断に関する」とは、その方法が疾病の診断に関するものを指し、疾病の診断と無関係な方法又は人間若しくは動物の特性を測定するだけの方法、例えば身長測定、体重測定又は肌状態の測定等の方法はいずれも法定の特許を受けることができない対象に属さない。

上述の「疾病の診断結果を得ることを直接の目的とする」とは、その方法が疾病の具体的な最終診断結果を得ることを指す。特許出願に係る方法の直接の目的が疾病の診断ではなく、例えば血圧測定方法、ＣＴスキャンによる画像作成方法、血中グルコース含有量の測定方法等のように、生体から情報（データ、物理量など）を得るものであって、それによって得られる情報は単に中間結果であり、直接に疾病の診断結果を取得できないものであれば、法定の特許を受けることができない対象に属さない。しかし、生きている人体から生理データを測定する方法発明であれば、形式的に疾病の診断結果を得ることを直接の目的とするものではないものの、先行技術における医学知識及び特許明細書の開示内容に基づいて、直接に該データから疾病の診断結果を得ることができれば、その発明は単に中間結果が得られるものとならず、法定の特許を受けることができない人間又は動物を診断する方法に属する。

特許出願に係る発明が人間又は動物を診断する方法に属するか否かの判断は、その方法が上述の定義に合致するか否かに関わり、誰が当該方法を実行するか、又は医師による立会いや責任負担の必要があるかは無関係である。

事例1.

〔特許請求の範囲〕

(1)腎臓疾患の疑いのある病人から尿液のサンプルを採取するステップ、

(2)体外で当該サンプル内における抑制剤タンパク質Xの濃度を測定するステップ、

(3)ステップ(2)で測定された濃度と、健常者の尿液中の抑制剤タンパク質Xの濃度を比較するステップ、

(4)当該尿液サンプルの抑制剤タンパク質Xの濃度が正常濃度よりずっと低い場合、腎臓疾患を患っている可能性があることを表すステップ、

を含む、人間が腎臓疾患を患っているか否かを検出する方法。

〔説明〕

特許出願に係る方法は、測定データの取得から診断までの全てのステップを含んでいるが、その方法は病人から採取したサンプルを体外で検査測定するもので、生きている人体を対象としていないため、人間又は動物を診断する方法に属さない。

事例2.

〔特許請求の範囲〕

(1)生物体に直流磁界を印加することにより生物体を磁化するステップ、

(2)生物体に音波又は超音波などの振動波を照射し、生物体を振動させるステップ、

(3)該生物体の磁気的な変化をスキャンするステップ、及び

(4)該生物体の磁気的な変化に基づいて、該生物体に関する磁気造影画像を作成するステップ、

を含む、生物体の造影方法。

〔説明〕

明細書にはその方法において、直流磁場及び振動波の励起により磁気的な特性を測定し磁気造影画像を作成して、後続の診断及び治療の参考としてすることが開示されているが、特許出願に係る方法は検査段階のみに限定され、症状の評価及び病因又は病巣状態を決定する後続のステップが欠けており、即ちデータを取得して標準値と比較し、重要な偏差を見い出すステップ、及び前述の差異から導かれる診断結果を推定するステップがないため、測定データの取得から診断までの全てのステップを含んでおらず、人間又は動物を診断する方法に属さない。

2.2.2　人間又は動物を治療する方法

法定の特許を受けることができない人間又は動物を治療する方法とは、生きている人体若しくは動物体に健康を快復させる、又は健康を得ることを目的とする疾病治療若しくは病因除去の方法を指し、なお治療を目的とする、又は治療の性質を具えたその他の方法、例えば、疾病を予防する方法、免疫の方法などを含む。このほか、例えば薬物依存症又は中毒治療の過程で発生する寝汗や吐き気等の症状の処理方法のように、痛み、又は機能喪失等の症状を緩和又は軽減する方法もこれに属する。特許出願に係る発明が人間又は動物を治療する方法に属するか否かの判断原則は診断方法と異なり、方法における某ステップの技術的特徴が疾病の治療に用いられ、かつ生きている人体又は動物体に実施される場合、その方法がさらにその他非治療のステップを含んでいても、その方法の発明は依然として人間又は動物を治療する方法に属する。

2.2.2.1 請求項に治療及び非治療の方法を含む

特許出願に係る方法が法定の特許を受けることができない治療方法と特許を受けることができる非治療方法を含む可能性がある場合、例えば請求項が「血液と化合物X及びYを含有するキャリアを接触させる、凝血を抑制する方法」である場合、その範囲は病人の血液を処理し、治療方法の一部分として処理すること（法定の特許を受けることができない対象）を含んでいる可能性があり、また瓶の中に保存した血液を処理する非治療方法（特許を受けることができる対象）を含んでいる可能性もあるため、依然として人間又は動物を治療する方法に属し、特許を受けることができない。ただし、明細書の記述から、請求さ

れるところの方法が同時に非治療的方法を含んでいることが明確に分かる場合は、出願人に請求項において、請求されるところの方法を明確に非治療方法に限定する補正をするように通知しなければない。例えば、請求項を「血液を化合物X及びYを含むキャリアと接触させ、凝血を抑制することを含む、瓶中に保存した血液を処理する方法」に補正することができる。

審査時に、特許出願に係る方法が同時に治療及び非治療の効果を含んでいるか否かに留意しなければならない。その方法によってもたらされる治療効果と非治療効果が連結されていてどうしても分けることができない場合、或いは該非治療効果が治療効果にともなう結果に過ぎない場合、特許出願に係る方法は人間又は動物を治療する方法に属する。それに対して、特許出願に係る方法によって治療効果と非治療効果が同時にもたらされるが、その治療効果と非治療効果を明確に分けることができ、かつ請求項においてそれを明確に非治療目的に用いられるものと特定されている場合は、法定の特許を受けることができない治療方法に属さない。以下に、よく見られる、治療及び非治療の方法にかかわる態様を挙げる。

(1)口腔ケアの方法

特許出願に係る方法が、「化合物Xを用いてプラークを除去する方法」であって、明細書にはその方法がプラークを除去することによって歯の外観を改善する美容効果を有することが開示されているが、化合物Xをプラークの除去に用いるときに虫歯予防と歯茎の疾病の治療効果がどうしても同時に生じてしまい、かつこれらの2つの効果を分けることができないときは、人間又は動物を治療する方法に属する。

(2)単になる美容方法

特許出願に係る発明が、組成物Ａを生きている人体若しくは動物体に用いる単なる美容処理方法、例えば髪及び爪の強化或いは毛髪減少の予防のための美容方法である場合、人間又は動物を治療する方法に属さない。その他に、老化によるシワを消す美容方法は、老化によるシワを消すことが治療の性質を有しないため、法定の特許を受けることができない治療方法にも属さない。

(3) 痛みなどの症状を緩和又は軽減する方法

痛み又は機能喪失などの症状を緩和又は軽減する方法は治療の性質を有するため、法定の特許を受けることができない治療方法に属する。例えば、依存症又は断薬の過程で発生する寝汗や吐き気等の症状の処理方法である。

(4)肥満症の治療方法及び減量方法

「減量方法又は体型を改善する方法」は、美容のための減量に用いられる非治療的効果と肥満症の治療に用いられる治療効果の両方が含まれる可能性があるものの、請求項に記載された技術的特徴が、特定の実施対象群、又は特定の投与量範囲にあり、それが生み出す効果が美容のための減量のみで肥満症の治療でなければ、2つの効果は明確に分けられるため、法定の特許を受けることができない治療方法に属さない。

(5)流産、避妊及び不妊症を治療する方法

人工流産、妊娠中絶又は分娩誘発の方法は法定の特許を受けることができな

い治療方法に属する。原則として、妊娠そのものは疾病ではないため、一般的な避妊方法は人間又は動物を治療する方法に属さない。しかし、治療を目的とした避妊方法、又は避妊方法が分けることができない治療効果を伴う場合は、人間又は動物の治療方法に属する。例えば、避妊目的の化合物A及び化合物A服用による副作用を予防するための化合物Bを服用することを含む避妊方法は、化合物Aの服用は治療目的に属さないものの、化合物Bの服用は症状の緩和である治療目的に関わるため、当該方法全体はなお人間又は動物の治療方法に属する。不妊治療の方法はたとえ体外受精のステップを含んだとしても、全体としてはなお法定の特許を受けることができない治療方法に属する。

(6)埋め込み機器の使用方法

特許出願に係る方法の技術的特徴が、例えば埋め込み機器のような非生体対象物に直接作用するものだが、その方法が埋め込み機器を介して生体に対し治療の目的又は効果をもたらすことができる場合、人間又は動物の治療方法に属する。例えば、心臓ペースメーカーの操作方法において、その特徴が心臓ペースメーカーを調整し、心臓の血液輸送量を制御することである場合、治療方法に属する。それに対して、その方法が心臓に対して刺激作用をもたらさず、ペースメーカーの入力エネルギーを制御するだけで、その目的がペースメーカーのエネルギーの消耗を調整して最適化することにより、その装置に必要なエネルギーを減らすことにあり、且つ心臓に対する出力エネルギーに対して影響しない場合、その特徴は実質的に埋め込み機器に対する技術的操作であり、その装置が生体においてもたらす治療効果とは機能上の関連性がないため、法定の特許を受けることができない治療方法に属さない。

(7)生体外での処理方法

人間又は動物に対する治療方法は実際に生体外で処理されるものであるが、生体に戻して治療するステップが含まれるならば、やはり法定の特許を受けることができない治療方法に属し、例えば生体外での血液の人工透析又はろ過方法等のような方法である。

また例えば、特許出願に係る方法が、生体外（ex vivo）の血液処理系の中に抗凝固薬を添加する血液の処理方法、或いは生体外で結合剤により免疫グロブリンを取り除く血漿から免疫グロブリンの除去方法である場合、上記の方法にはその血液を患者の体内に戻すことが含まれると、法定の特許を受けることができない治療方法に属する。注意しなくてはならないのは、生物体内から分離された血液の処理方法に関して、特許出願に係る方法が明確に又は暗示的にその血液が同一の患者又は動物の体内に戻すことを含んでいる時のみ、法定の特許を受けることができない治療方法に属するということである。例えば、生物体内から分離された血液の処理方法について、請求項でその血液が連続的な又は「閉鎖回路」（closed　loop）の過程により同一生物体に戻されることが特定されているならば、請求項に再注入ステップ（re-infusion　step）が明確的に含まれていなくても、その方法は治療方法に属する。ただし、特許出願に係る血液の処理方法が生体外において行われ、該血液を引き続き使用することが含まれていないならば、該血液を貯蔵して後日他の患者を治療するか、或いは後

日に同一患者を治療するかを問わず、法定の特許を受けることができない治療方法に属さない。

事例1.

〔特許請求の範囲〕

1.有効に被覆する日焼け止め組成物Aを局部に用いることを含む、UVA及びUVB波長の輻射作用から人間の皮膚を保護する方法。

〔説明〕

日焼け止め組成物AはUVA及びUVB波長の輻射作用から人間の皮膚を保護し、紅斑、老化症及び皮膚ガンを予防できる。

〔結論〕

請求対象は「UVA及びUVB波長の輻射作用から人間の皮膚を保護する方法」に限定されており、治療目的に属さないが、明細書において、請求されるところの方法は紅斑、老化症及び皮膚ガンを予防できることが別途開示されているため、人間又は動物の治療方法に属する。この日焼け止め組合せを皮膚に用いると、日焼け止めという非治療的効果を達成できると同時に、上述の疾病予防という治療的効果も達成でき、かつ二つの効果は分けることができないため、請求されるところの方法は人間又は動物の治療方法に属する。

2.2.3 人間又は動物体に外科手術を施す方法

法定の特許を受けることができない人間又は動物に外科手術を施す方法とは、器械を利用することにより生きている人体又は動物体に対して切開、切除、縫合、刺青、注射及び採血等の侵襲性若しくは介入性の治療又は処理方法を実施することを指す。その方法は意図的に生きている人体又は動物体の生物体構造に介入又は破壊し、近視レーザー手術、歯科手術、内視鏡検査、カテーテル挿入の方法等の診断、治療を目的としない美容、整形（例えば、二重瞼形成、脂肪吸引、豊胸等）などの方法が含まれている。皮膚消毒、麻酔など、外科手術をするために採用される予備的処理方法も外科手術の方法に属する。生きている人体又は動物体を対象とせずに実施する外科手術の方法は、法定の特許を受けることができない外科手術方法に属さない。

特許出願に係る発明が人間又は動物に外科手術を施す方法に属するか否かの判断原則は診断方法と異なり、特許出願に係る方法が複数のステップを含む場合、そのうち、１つのステップが生きている人体又は動物体に実施されれば、その方法に他の非外科手術のステップが含まれていても、なお法定の特許を受けることができない外科手術方法に属する。

特許請求に係る発明は外科手術によりある装置を生体に移植又は挿入する方法である場合、人間又は動物体に外科手術を施す方法に属する。ただし、移植装置の操作方法、又は移植装置と外部使用者又は移植装置とシステムとの間の相互作用の方法のみであれば、当該方法は装置の移植方式と関係なくで、且つ生体上にも作用しないため、法定の特許を受けることができない外科手術の方法に属さない。

事例1.

〔特許請求の範囲〕

(1)心臓の血流経路を有する個体を磁気共鳴画像（MRI）システムに配置するステップ、

(2)偏極129Xeを当該個体上に送達するステップ、

(3)標的領域において少なくとも1つの大きい角度に沿って無線周波数パルス波で血流経路を刺激し、一部の偏極129Xeを溶解（dissolve）させるステップ、

(4)刺激で溶解し結合した偏極129Xeの磁気共振画像を生成するステップ、

を含む、心臓の造影方法。

〔説明〕

請求項におけるステップ(2)は「偏極129Xeを当該個体上に送達するステップ」であり、明細書に記載の当該偏極された129Xeが注射又は類似の方法で直接心臓エリアに送達されることは、生体に対して施される介入性のステップであるため、ステップ(2)は外科手術のステップに属し、特許出願に係る方法全体も人間又は動物体に外科手術を施す方法に属する。

2.3 審査の留意事項

(1)特許出願に係る発明が、法定の特許を受けることができない「人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法」になるか否かについては、特許請求の範囲の対象名が「方法」であるか否かを以って判断しなければならない。物を対象名とした請求項は、その用途が診断、治療又は外科手術の方法に用いられるとしても、物の発明に属し、上述の法定の特許を受けることができない方法には属さない。例えば特許請求の範囲の対象名が「医薬組成物」又は「キット」であれば、共に物の発明に属し、その技術的特徴が投与量、投与経路、投与間隔、異なる成分の前後使用等の投与方法に係るものでも、これらの対象名が上述法定の特許を受けることができない方法には属さないため、特許法第24条第2号の規定で拒絶してはならない。

(2)特許出願に係る方法が治療方法及び非治療方法の両方を含むものの、出願時の明細書には非治療方法の実施態様が記載されていない場合、原請求項を非治療方法に補正すると、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面の範囲を超えてしまう、又は明細書によって裏付けられないという問題がある。例えば出願時の明細書には、人体内でエストロゲンを産生する効果による乳がん又は不妊治療の方法のみが記載され、他の非治療方法が記載されていない場合、原請求項に記載の「…人体内でエストロゲンを産生する効果による乳がん又は不妊治療の方法」を「…治療方法を含まない、人体内でエストロゲンを産生する効果による乳がん又は不妊治療の方法」に補正すると、その請求項は特許法第43条第2項又は第26条第2項の規定に違反するものとなってしまう。

(3)人間又は動物の診断方法に属するか否かの判断は、まず請求項が測定データを所得してから診断するまでの全てのステップを含むか否かを確認しなけ

ればない。請求項においてその一つのステップが省略されており、かつそのステップがその発明に必要なものであると、請求項には技術的課題を解決するすべての必要な技術的特徴が記載されておらず、明確かつ十分に特許出願に係る発明を特定することができないため、特許法第26条第2項の規定に違反し、拒絶査定すべきである。

3. 明細書

3.1 明細書の記載原則

明細書の記載は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下、「当業者」）が明細書、特許請求の範囲及び図面の三者全体を基礎として、出願時の通常の知識を参酌し、過度の実験をしなくても、すぐにその内容を理解し、特許出願に係る発明を製造又は使用して問題を解決し、且つ予期した効果が得られるように、特許出願に係る発明を明確に且つ十分に開示しなければならない。

3.2 実施可能要件

審査官は出願時の明細書に開示された内容に基づいて、出願時の通常の知識を参酌することにより、特許出願に係る発明が過度の実験を経なくてもその発明を実施できるものであるか否かを判断しなければならない。過度の実験が必要であるか否かの評価については、第一章1.3.1「実施可能要件」に記載された各項要因を考慮しなければならない。それには、特許請求の範囲の広さ、特許出願に係る発明の本質、当業者の一般知識と通常の技能、その発明の属する技術の分野における予測可能の程度、明細書が提供する指示の量（amount of direction）（先行技術の中に述べられたものも含む）、開示内容に基づいて特許出願に係る発明を製造及び使用するために必要な実験の量、が含まれる。当業者が明細書、特許請求の範囲及び図面の三者全体を基礎として、出願時の通常の知識を参酌し、過度の実験を経てようやく特許出願に係る発明の全部の範囲を製造及び使用できる場合、特許出願に係る発明は実施可能要件に違反すると認定される。

以下に医薬生産物、医薬生産物の調製方法、及び医薬用途の特定事項についてのみ説明する。

3.2.1医薬生産物

医薬生産物の発明は、単一化合物（compound）、一種以上の有効成分を含有する組成物（composition）、二種以上の有効成分を含有する組合せ（combination）、或いは構造及び／又は組成だけでは明確に記述できない生産物（例えば植物の抽出物）等を医薬の有効成分として含有するものである場合、その請求の対象の名称は化合物、組成物、組合せ、又はキット（kit）或いは包装（package）とすることができる。「組成物」を請求の対象とするものは、その中の成分を混合して使用することができる。「キット」又は「包装」を請求の対象とするものは、一般的に一種以上の活性成分及び該発明の実施に必要な要素を含む。組合せ、

キット又は包装における成分は一般的に同時に又は連続して、或いは特定の時間間隔で投与される。例えば、化合物Ａ及びそれ以外の禁煙のための活性成分Ｂを含有する禁煙のためのキットには、該化合物Ａ及び当該有効成分Ｂが個別の分離区域内、かつ同じ又は異なる包装内にあり、同時、別々又は連続して投与される。

特許出願に係る発明が医薬生産物である場合、明細書には医薬生産物の確認、調製及び用途を記載しなければならない。医薬の発明が属する技術の分野においては通常その生産物そのものの構造からどのようにその生産物を製造及び使用するのかを推論することは困難であるため、当業者がその内容を理解して、当該発明を実施することができるように、明細書には通常1つ又は複数の代表的な実施方法又は実施例を記載し、その生産物がどのように製造されるのか、及びどのように使用されるのかを説明しなければならない。

3.2.1.1 生産物の確認

化合物の発明については、明細書には、その請求する化合物を明記しなければならず、即ち当該化合物の化学名、化学式（各種官能基、分子立体構造等を含む）又は分子式を記載し、当該化合物の物理的、化学的性質（例えば各種定性データ、定量データ又はスペクトル図等）を記載しなければならない。明細書の記載は、そ当業者が当該化合物を確認できる程度まで、明確且つ十分に開示されていなければならない。

組成物の発明については、明細書においてその組成成分、各組成成分の選択可能な範囲及び含有量の範囲、並びに組成物の性質又は機能に対する影響を明確に記載しなければならい。二種類以上の活性成分がある場合は、その組成比を記載しなければならない。組成比の記載は、重量、重量部、重量比、重量%又はその範囲等の具体的な使用量又は比率で示すべきである。組成物中に新規の組成成分が含まれる場合、当業者がその内容を理解して実施することができるように、当該組成成分の製造方法を記載しなければならない。

構造及び／又は組成だけでは明確に記述できない生産物を有効成分とする発明については、明細書には、その調製方法及び少なくとも一項を使用し該生産物を確認できる特徴を提供しなければならない。特許出願に係る生産物をはっきり確認できるように、例えば、さらに適切な物理的性質、化学的性質又は他の特徴を使用して説明しなければならない。

医薬生産物の有効成分は生物材料又は漢方薬の抽出物に係る場合、明細書の記載事項は第十四章4.「明細書」或いは第十五章3.2.3「抽出物」の規定を参酌すべきである。

3.2.1.2 生産物の調製

医薬生産物の発明について、明細書には少なくとも1つの調製方法を記載し、当該方法の実施に必要な原料、製造工程及び条件（例えば原料の配合量又は配合比、反応温度、時間、圧力、ｐＨ値等）等を説明しなければならない。

3.2.1.3 生産物の用途

特許出願に係る発明が医薬に用いる化合物又は医薬組成物である場合、明細書には、例えば適用される病症又は薬理作用などの医薬の用途を記載し、かつその有効な用量及び使用方法を記載しなければならない。当業者が出願時の通常の知識により、その発明の主張する医薬用途を確認又は推論できないならば、明細書には当業者にとってその発明の主張する医薬用途を証明するために十分な薬理試験方法及び結果を記載しなければならない。原則として、当業者がその内容を理解し、実施できるように、薬理試験の記載には、その試験の実施に使用する方法及び薬理試験と発明が主張する医薬用途との関連性を含まなければならない。

上述の薬理試験の実施に使用する方法は、使用する化合物、投与量、投与経路、試験若しくは分析方法又は製剤方法、試験結果等を含まなければならず、そのうち薬理試験結果は通常に数値データで記載される。数値データで記載できない場合は、数値データに相当し、且つ受け入れることができる客観的な評価記載を提供することができる。例えば特許出願に係る発明がニキビを治療する医薬組成物である場合、明細書には当該医薬組成物を患者の顔面に用いることにより、その皮膚の赤みと腫れ及び炎症反応が軽減された客観的評価結果を記載すべきである。

薬理試験は、例えば生体外試験、動物実験、臨床試験のように、当業者が一般的に採用する科学的方法を採用しなければならない。

3.2.2 医薬生産物の調製方法

特許出願に係る発明が化合物又は医薬組成物などの医薬生産物の調製方法である場合、明細書には、原料、製造工程及び生産物を含むその発明を実施する調製に係る技術内容を記載しなければならない。原料については、各組成成分及び配合比（用量又は比率）を含む。製造工程については、調製手順とパラメータ条件（例えば温度、時間、pH値、使用する溶媒、触媒、保護基等）を含む。

3.2.3 医薬用途

特許出願に係る発明が医薬用途の発明である場合、明細書には、使用する生産物、医薬用途（例えば、適用される病症又は薬理作用）、有効剤量及び使用方法等を記載し、かつ当業者にとって、その生産物が発明の主張する医薬用途に用いることができることを証明するために十分な薬理試験方法及び結果を記載しなければならない。薬理試験の記載方法は本章3.2.1.3「生産物の用途」を参照すべきである。

3.3 審査の留意事項

(1) 特許出願に係る発明が審査過程で実施可能要件に違反するものだと認められた場合、審査官はその発明が実施可能でない理由を説明しなければならない。明細書の記載内容を補強するために、当業者が出願時の通常の知識を参酌することにより、過度の実験をする必要がなく、その内容を理解し、特許

出願に係る発明を製造並びに使用することができるように、出願人は応答説明、関連文献、又は技術内容に関連する補充説明や実験結果等の資料を提出しなければならない。ただし、明細書に新たな実施方法、実施例又は実験データを追加してはならない。

(2)特許出願に係る発明が医薬用途に係る場合、原則として、当業者にとって、その発明の主張する医薬用途を証明するために十分な薬理試験方法及び薬理試験の結果を提供しなければならない。出願時の明細書にいかなる薬理試験の方法及び薬理試験の結果も記載されていない場合、実施可能要件に違反する。出願人が拒絶理由通知を受領した後に追加で薬理試験結果の書面資料を提出しても、出願時の明細書にはいかなる薬理試験の方法も記載されていないため、出願日の後に提出した薬理試験結果は、出願時の明細書に当業者がその医薬発明を実施できる程度まで明確且つ十分に開示されていたことを証明するのに用いることはできず、なお実施可能要件に違反する。それに対して、出願時の明細書に、例えば使用する化合物、薬剤の投与量、投与経路、試験若しくは分析方法、又は製剤方法等の、薬理試験を実施する具体的方法がすでに詳細に記載されているが、薬理試験結果が記載されていない、又は記載が不十分であり、出願人が実施可能要件違反という拒絶理由を克服するため、応答説明の際に、薬理試験結果を含む資料又は関連文献を提出した場合は、審査の時にはその試験が明細書に記載された内容と一致する実験方法（例えば同じ化合物と薬理試験方法）を使用しているか否かについて留意しなければならない。しかし、それらの資料は元来開示されている発明が確実に実施可能であることを証明するためだけのもので、出願時の明細書に記入してはならない。

(3)明細書には薬理試験に用いる化合物が記載されていないと、特許出願に係る発明の薬理作用を確認できない。例えば、出願時の明細書には薬理試験に使用する化合物について、「いずれかの本発明の化合物」としか記載されておらず、具体的にどの化合物を使用するのかが明記されていないと、特許出願に係る発明の薬理作用は確認できず、実施可能要件に違反する。

3.4 実施可能要件違反の事例

事例1.

当業者が明細書に開示された内容に基づいても、過度の実験を行わなければ特許出願に係る発明を「製造」できない

〔特許請求の範囲〕

1.次のステップを含むスクリーニング方法で得られる受容体Xの活性化が可能な化合物：

(1)候補化合物と細胞表面で受容体Xを発現できる細胞とを接触させるステップ、且つ

(2)当該候補化合物が受容体Xを活性化させたか否かを判断するステップ。

2.受容体Xの活性化が可能な化合物を活性化成分として含み、当該化合物が請求

項1に記載のスクリーニング方法で得られる、肥満を抑制できる医薬組成物。
〔説明〕
明細書には新規の受容体X及び受容体Xを活性化する機能を備える化合物のスクリーニング方法、並びに当該化合物の肥満抑制効果を発見したことが開示されている。明細書には、試験化合物が受容体Xを活性化できるか否かを検査する方法を含む、受容体Xの活性化が可能な化合物のスクリーニング方法も詳細に開示されている。また、当該方法でスクリーニングして得られた受容体Xの活性化が可能な化合物A、B、Cの実施例が提供されている。明細書には、さらに肥満を抑制する薬学的機序理論及び化合物Aが薬理効果を有する具体的な薬理試験結果が開示されているが、化合物A、B、C以外の新規の化合物に係る化学構造の特徴及び製造方法が記載されていない。
〔結論〕
請求項1では「受容体Xを活性化できる」という予期される機能で化合物を特定している。しかし、予期される機能のみで化合物を特定すると、一般的にその特定の機能を持つ化合物の構造を確認又は推論するのは困難である。明細書には化学構造等の関連情報が提供されていないため、当業者であっても、過度の実験を行わなければ多数の化合物を製造できず、その特定の性質を持つ化合物もスクリーニングできない。
当業者は、明細書に開示された方法に基づいて化合物A、B、Cのスクリーニングを行うことはできるが、明細書には、化合物A、B、C以外のその他の活性化合物の関連情報（例えば化学構造）が開示されておらず、化合物A、B、Cの化学構造からその特定の機能を備えるその他の活性化合物の化学構造を推論することもできず、即ち、それらの化合物の化学構造の特徴と受容体Xを活性化する機能との間の関係も知ることができない。このため、請求項1に請求の化合物は、ランダムなスクリーニングの方式で得られるものであり、当業者が過度の実験を行なければ特定の性質を持つ化合物の製造並びにスクリーニングができないため、実施可能要件を満たしていない。
請求項2は受容体Xの活性化が可能な化合物を活性成分として含む医薬組成物である。受容体Xは出願人が初めて発見したものであり、且つ受容体Xの活性化が可能な活性成分も出願時のその技術分野における通常の知識に属さないが、明細書には、当業者が活性成分がどのようなものであるかを理解できる程度まで記載されておらず、当業者が、過度の実験を行なければ特定の機能を持つ活性成分をスクリーニングすることができないため、実施可能要件を満たしていない。

事例2.
当業者は、明細書に開示された内容に基づいても、過度の実験を行なければ特許出願に係る発明を「使用」することができない（一）
〔特許請求の範囲〕
1.成分Aを制吐剤の調製に用いる用途。
〔説明〕

明細書に記載された成分A自体は既知の化合物であり、特許出願に係る発明は成分Aの新規用途を見出したものであるが、明細書には成分Ａを制吐薬として使用する薬理試験方法及び薬理試験結果が記載されておらず、且つ出願時の通常の知識及び出願時の明細書の記載内容から、成分Aが制吐機能を有することを確認又は推論することはできない。

〔結論〕

請求項は成分Aを制吐剤とする用途である。当業者にとって、一般的に化合物の名称と化学構造だけでその医薬用途を予測することは困難である。明細書には成分Ａを制吐薬として使用する薬理試験方法及び薬理試験結果が記載されていないため、当業者は、明細書の記載内容だけでその発明がその医薬用途に適用できることを確認できず、出願時の通常の知識及び明細書に記載された作用機序等の説明を考慮しても、成分Aが制吐の機能を有することを推論できないため、明細書は明確かつ十分に開示されておらず、当業者がその内容を理解して実施することはできず、実施可能要件を満たしてない。

原則として、出願人は応答時に成分Aが制吐機能を有する薬理試験方法及び薬理試験結果の書面資料又は実験結果を補充提出しても、前記拒絶理由を克服することはできない。これは「明細書には、当業者が、その内容を理解し、実施できるように、明確且つ十分に開示されていなければならない」に係る判断は、出願時の明細書の記載内容に基づくためである。したがって、その明細書の記載内容を審査する時に、出願時の通常の知識を考慮しても、成分Aが制吐機能を有することを確認又は推論することができず、出願日以降にその医薬用途が確認されても、出願時の明細書にすでに明確且つ十分に、当業者が実施可能な程度まで開示されていたことを証明できない。

事例3.

当業者は、明細書に開示された内容に基づいても、過度の実験を行なければ特許出願に係る発明を「使用」することができない（二）

〔特許請求の範囲〕

1.以下の(a)及び(b)からなるワクチン：

(a)「Met-Ala-Ala…」のアミノ酸配列からなるタンパク質と、

(b)(a)の薬学上許容される担体。

〔説明〕

明細書には、(1)ヒト免疫不全ウイルス（HIV）に由来する、コードに「Met-Ala-Ala…」アミノ酸配列が含まれるタンパク質Aの DNA をいかに確認し、且つ分離するか、(2)当該 DNA がコードするタンパク質Aの発現を確認し、当該タンパク質Aを得ること、(3)当該タンパク質Aをマウスに投与し、当該タンパク質 A に拮抗する抗体を産生できること、が具体的に記載されているが、タンパク質 A に拮抗する抗体中に含有される中和抗体の存在が記載されておらず、タンパク質 A のワクチンとしての機能に係る薬理データも提供されていない。

さらに、出願時の通常の知識及び出願時の明細書に記載の内容から、「HIV 由来のタンパク質 A」がワクチンとしての機能を具えていることを確認又は推論することはできない。

〔結論〕

請求項はタンパク質 A を含むワクチンであり、当業者にとって、物質の活性を阻害する抗体、即ち中和抗体は、物質中に少量のみ存在する「中和抗原決定基」を識別しなければならない。このような抗体を発生する可能性は通常極めて低いので、タンパク質 A 中に「中和抗原決定基」が存在するか否かが確定されておらず、タンパク質 A 中に存在するか否かが確定されていない「中和抗原決定基」を識別できる抗体を産生する可能性は極めて低いはずである。ゆえに、明細書において、タンパク質 A が「免疫原性」を具えていることを証明するだけではワクチンとしての機能を証明するのに不十分であり、「当該抗体がタンパク質 A の中和抗原決定基に作用することで HIV の活性を阻害する」ことを証明しなければならない。明細書にはタンパク質 A のワクチンとしての機能に係る薬理データが具体的に記載されておらず、タンパク質 A に拮抗する抗体が HIV に対する中和活性を具えていることも記載されていないため、当業者が出願時の通常の知識及び明細書に記載の内容から、タンパク質 A のワクチンとしての機能を確認又は推論ことはできない。ゆえに、明細書は、明確かつ十分に開示するものではないため、当業者がその内容を理解し、それに基づいて実施できず、実施可能要件に適合しない。

原則として、出願人は応答時にタンパク質 A がワクチンとしての機能を有する薬理試験方法及び薬理試験の結果の書類又は実験結果を提出しても、上述の拒絶理由を克服することはできない。これは、「明細書は、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が、その内容を理解し、実施できるように、明確且つ十分に開示されていなければならない」に係る判断が、出願時の明細書の記載内容に基づくためである。明細書には、HIV 由来のタンパク質 A をワクチンとすることができる機能について当業者が確認又は推論できる程度まで開示されていないので、出願日以降に当該機能が確認されても、出願時の明細書にすでに明確且つ十分に、当業者が実施可能な程度まで記載されていたことを証明できない。

事例 4.

当業者は、明細書に開示された内容に基づいても、過度の実験を行わなければ特許出願に係る発明を「使用」することができない（三）

〔特許請求の範囲〕

一般式(I)の化合物の受容体 Z 拮抗剤を調製するための用途：

$R-O-C_6H_4-CH(CH_3)-COOH$　(I)

[式中、R は、水素、C_1～C_{20} アルキル基又は 1～3 個の環を含む芳香基を表す]。

〔説明〕

明細書に記載された一般式(I)の化合物は既知の化合物であり、特許出願に係る発明は一般式(I)の化合物を受容体 Z 拮抗剤とする新規用途を見出したものであり、明細書には受容体 Z 拮抗剤としての活性作用を確認する薬理試験方法及び薬理試験結果が記載されている。ただし、一般式(I)の化合物の置換基 R が水素である場合の薬理試験結果のみである。

〔結論〕

出願時の通常の知識によれば､受容体 Z 拮抗剤の拮抗活性を導入するために、近傍のフェニレン基の酸素を受容体の対応する点に結合させる必要があることが分かる。また、請求項における一般式(I)の化合物の置換基 R の大きさは、通常受容体 Z の親和性に影響し、さらにその化合物の受容体 Z に対する拮抗活性に影響する。これに基づき、出願時の通常の知識に基づいて、一般式(I)の化合物の置換基 R の大きさが変化しても、それによる受容体 Z に対する拮抗活性がなお同じであることを確認又は推論することは困難であり、且つ明細書が一般式(I)にて特定されるすべての化合物が実施例に開示された化合物と同じ受容体 Z の拮抗活性を発揮することを予期できない。

出願人は応答時に薬理試験結果を提供して、一般式(I)の化合物の R が水素以外の置換基（比較的大きい置換基を選択しなければならない）である場合、その受容体 Z 拮抗活性と実施例中の化合物の拮抗活性が同じ程度であることを証明できれば、上述の拒絶理由を克服することができる。

また、出願人は出願時の通常の知識を前提として、書面で意見を提出し、審査官の拒絶理由に誤りがある理由を説明することもできる。即ち、先行技術文献を引用し、置換基 R の大きさが受容体 Z の拮抗活性に対して影響しないことを説明することでも、上述の拒絶理由を克服することができる。

4. 特許請求の範囲

4.1 請求項のカテゴリー

医薬関連発明の請求項のカテゴリーは、物の請求項と方法の請求項に分けられる。形式的に用途の請求項、例えば「化合物 A の胃の疾患治療における用途」は、「化合物を使用する胃の疾患を治療する方法」とみなされ、方法の発明に該当する。医薬関連発明の分野において、物の請求項は化合物又はその誘導体（例えば、異性体、結晶、水和物、溶媒和物等)、医薬組成物、剤形（例えば錠剤、

坐剤及びアンプル等)、キット、包装又は組合せ等の請求の対象が含まれる。

用途により物を特定しようとする請求項は、請求項の解釈において、明細書に開示されている内容及び出願時における通常の知識を参酌し、請求項における用途の特徴が保護を請求されている物に対して影響をもたらしているか否か、即ち、保護を請求されている物が該用途に適用されるための特定な構造及び／又は組成をそなえることを該用途が暗示しているか否かを考慮すべきである。該用途の特定が保護を請求されている物そのものに影響をもたらさず、物の目的又は使用方法を述べるのみであるとき、特許出願に係る発明には限定作用を有しない。

特許出願に係る発明が、化合物又は組成物を人間又は動物における診断、治療又は外科手術の目的に用いることに関するものであるならば、用途（又は使用、応用）を請求の対象とした医薬用途の請求項は、方法の請求項とみなされる。このため「化合物 A の疾病 X 治療のための用途」とした請求項は、「化合物 A を使用して疾病 X を治療する方法」とみなされ、人間又は動物の治療方法に該当するので、特許を受けることができない。例えば、「化合物 A の、疾病 X 治療薬の調製のための用途」又は「疾病 X 治療薬の調製のための、医薬組成物 B の用途」などの形に書き直せば、法定により特許を受けることができない請求対象には該当しない。その中の「化合物 A の、疾病 X 治療薬の製造のための用途」又は「疾病 X 治療薬の調製のための、医薬組成物 B の用途」などの形式で書かれた医薬用途の請求項はスイス・タイプ・クレーム（Swiss-type claim）と呼ばれる。その請求対象は薬物を調製する方法とみなされ、人間又は動物の治療方法に該当しない。

治療方法に係る方法の請求項又は用途の請求項、例えば「化合物 A を使用した、疾病 X の治療方法」又は「化合物 A の、疾病 X の治療のための用途」を、スイス・タイプ・クレームである「化合物 A の、疾病 X 治療薬の調製のための用途」に補正した場合は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示されている範囲を超えるものとはみなされない。

また、医療器材、装置又は設備（例えば手術機器）は「化合物」又は「組成物」ではなく、「薬物調製」の用途に用いることはできないため、スイス・タイプ・クレームの記載形式で新規医療用途（例えば手術の用途）を請求することはできない。

スイス・タイプ・クレームの特許請求の範囲は、薬物調製の方法とみなされるため、その記載が例えば薬剤の投与量、投与経路、投与間隔、異なる成分の前後使用等の投与方法に係るものだとしても、その請求対象は人間又は動物の治療方法ではないので、特許法第 24 条第 2 号の規定により拒絶することは適切

ではない。

4.2 請求項の記載原則

特許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出願に係る発明が特許要件を満たしているかどうかの審査対象となる。ゆえに、特許請求の範囲は特許出願に係る発明を特定すべきである。それは一項以上の請求項が含み、請求項ごとに明確、簡潔な形式で記載され、かつ明細書によって裏付けられなければならない。それについては、第一章 2.4 節の「請求項の記載原則」を参照するものとする。

4.2.1 明確に

原則として、物の技術的特徴は構造で特定すべきであるが、構造で明確に特定できない場合のみ、機能、特性、製法又は用途でその技術的特徴を特定できる。ただし、請求項の記載は明確でなければならない。それについては、第一章 2.4.1 節の「明確」を参照するものとする。

4.2.1.1 化合物の請求項

特許出願に係る発明が化合物である場合、化合物の機能又は特性からその構造を予測することは非常に困難であるため、原則として化学名又は分子式、構造式等の構造的特徴でその請求項を特定しなければならない。化学名又は分子式、構造式で特定することができない場合は、物理的特性、化学的特性（例えば融点、分子量、スペクトル、pH 値等）で特定してもよい。物理的特性、化学的特性でも特定できない場合は、製法で特定してもよいが、請求項において先行技術と異なる必要な技術的特徴を記載し、当業者がその請求対象と先行技術との違いを認められるように記載しなければならない。また、その技術的特徴を示すことができる特殊な機能又は用途がある場合は、その機能又は用途の記載を加えて共に特定してもよいが、機能だけ又は用途だけで化合物を特定することは認められない。原則として、化合物の名称は通用の命名法に従って命名しなければならず、商品名又はコード名を使用してはならず、化合物の構造は明確でなければならず、あいまいな用語を用いることはできない。

化合物の誘導体、例えば、薬学的に許容される塩又はエステル、立体異性体、水和物等に関し、明細書にその化合物が誘導体を有することが開示され、かつ、当業者が明細書におけるその化合物に関する開示により、過度な実験をすることなくその化合物の誘導体を製造できることを明確に理解できれば、当該化合物の請求項で化合物の誘導体を主張することができる。

請求項において化合物及びその薬学的に許容される塩又はエステル、異性体

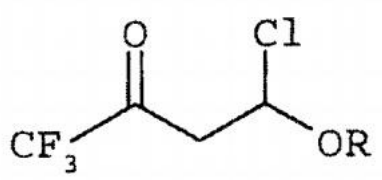
又は水和物等の誘導体を同時に請求する場合、関連する従属項は引用する請求項のすべての請求対象名を記載し、一致しない状況を回避するよう注意しなければならない。例えば、請求項１の請求対象が「式(I)の化合物及びその薬学的に許容される塩、異性体、水和物」である時は、その従属項には「請求項 1 に記載の式(I)の化合物及びその薬学的に許容される塩、異性体、水和物」と記載すべきである。

特許出願に係る発明が「…式(I)の化合物及びその誘導体」と記載されている時、当業者であってもその誘導体がどのような物質であるかを理解できず、その請求項は不明確になってしまう。

事例 1.

〔特許請求の範囲〕

式(I)の化合物又はその薬学的に許容される塩、エナンチオマー、水和物。



(I)

式中、R は C_{1-8} アルキル基およびフェニル基から選択される。

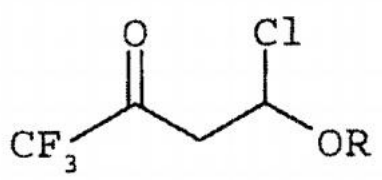
〔説明〕

出願時の明細書において、式(I)の化合物は薬学的に許容される塩、エナンチオマー又は水和物の誘導体が記載されており、当業者が明細書の式(I)の化合物に関する記載により、過度な実験を行うことなくそれらの誘導体を製造できることを明確に理解できれば、請求項１で誘導体も併せて請求できる。

事例 2.

〔特許請求の範囲〕

1. 式(I)の化合物又は薬学的に許容される塩、エナンチオマー、水和物。



(I)

式中、R は C_{1-8} アルキル基およびフェニル基から選択される。

2. …請求項１に記載の式(I)の化合物を製造する方法。

〔説明〕

請求項 2 は引用記載形式の請求項であり、請求項 2 は請求項 1 の一部の請求対象（すなわち、式(I)の化合物）のみを引用しているため、解釈する時、請求項 2 の製造方法は式(I)の化合物の薬学的に許容される塩、エナンチオマー又は水和物を製造する方法を含まない。

特許出願に係る発明が化合物の結晶体である場合、原則として、請求項はその技術的特徴である物理的特性、化学的特性、例えば粉末 X 線回折法、単結晶 X 線回折法、IR、Raman、NMR 等スペクトル分析法、又は DTA、TGA、DSC 等熱分析方法の数値を以って、その結晶体の構造を特定する。「化合物 X の結晶体 A 型」と記載された請求項の場合、その結晶体 A 型は任意の名称であり、技術的特徴の説明はないので、不明確である。

4.2.1.2 医薬組成物の請求項

医薬組成物の請求項は、組成物の組成成分又は組成成分と含有量等の組成の特徴で表示し、適切な移行句、例えば開放式、閉鎖式、半開放式等の表現形式などを用いるべきである。移行句の表現形式と意味については、第一章 2.3.3 節の「移行句」を参照するものとする。

組成物における組成成分は明確な用語で特定すべきであり、単に機能的用語で組成成分を特定するものに関し、当業者が出願時の通常の知識により、特定されている組成成分の内容を理解できない場合、請求項は不明確なものである。

発明の特徴又は改良が組成成分自体に限られ、即ち発明の解決しようとする技術的課題が特定の組成成分の選択である場合、組成成分の含有量は当業者が出願時の通常の知識又は簡単な実験にて確定できれば、請求項において組成成分のみを特定することができる。逆に、発明の特徴又は改良が組成成分のみに限られるものではなく、含有量と関係があり、即ち発明の解決しようとする技術的課題が特定の組成成分の選択のみにあるものではなく、当該組成成分の特定の含有量も確定しなければならない場合は、その必要な技術的特徴を明確に特定するため、請求項において組成成分と含有量を同時に記載しなければならない。

発明の特徴又は改良が医薬品の剤形、例えば「経皮吸収パッチ」、「経口徐放錠剤」等である場合、請求項は同時に特定の有効成分及び請求されている剤形と関連する必要な技術的特徴、例えば賦形剤、配合量等を特定すべきである。単に性質パラメータ（例えば、溶解度）、薬物動態学的又は薬力学的なパラメータを剤形の必要な技術的特徴とする場合、不明確である。

医薬組成物の請求項に記載された医薬用途が機能的用語又は定義のみでその

治療しようとする症状を限定する場合、当業者がそれに包括される具体的な病症について理解できなければ、原則としてその請求項は不明確なものであり、明細書において実験試験又は試験の基準に係る指示が提供されている、又は当業者が出願時の明細書で開示されている内容及び出願時の通常の知識を参照して、当該用語又は定義が一つ以上の具体的な病症名に対応すると判断できて、始めて当該請求項は明確なものとなる。例えば、請求項で特定される病症が「特定の受容体に対して選択的に占有することにより改善又は予防できるいずれかの病症」であるが、出願時の通常の知識及び出願時の明細書で開示されている内容に基づいて具体的な病症が何であるかを理解することができない場合は、当該請求項の特定する範囲は不明確である。

「医薬組成物」を請求対象とするものの、例えば同一成分の間隔をあけた投与、異なる成分の前後使用等の投与方法を技術的特徴として記載すると、対象である「組成物」に一致しないので、発明の実質的な技術内容によって「組合せ」や「用途」などの適切な対象とすべきである。例えば、特許出願に係る発明が「化合物 A により Y 疾病を治療するもので、化合物 A の投与開始用量である 5.0～10.0mg/kg で投与して、2 日間投与を停止した後、再び 2.0～5.0mg/kg の用量で 3 日間投与し、この順序で繰り返して投与することを特徴とする」というものである場合は、医薬組成物を請求対象とするのには適さず、スイス・タイプ・クレームである薬物を調製するための「用途」を請求対象として、「化合物 A の投与開始用量である 5.0～10.0mg/kg で投与し、2 日間投与を停止した後、2.0～5.0mg/kg の用量で 3 日間投与し、この順序で繰り返し投与する、Y 疾病治療薬の調製のための化合物 A の用途」に補正すべきである。

特許出願に係る発明が「化合物 X と希釈剤、賦形剤又は担体とを含む医薬組成物」と記載されているとする。当該組成物の新規な技術的特徴は化合物 X であり、希釈剤、賦形剤又は担体は当業者が選択できるもの、又は一般的な実験により決定できるものであれば、その請求項において希釈剤、賦形剤又は担体の種類をさらに特定しなくても、その請求項は明確である。

原則として、請求項において数値を用いた定量的な表示形式の代わりに文字を用いて定性的に記述されている場合、その意味が明確であり、且つ当業者が周知するものであれば、これらの用語を以って表現してもよい。例えば、請求項において「治療有効量」で新規の活性成分の含有量を特定することは、明確なものである。逆に、「治療有効量」で既知の活性成分を特定し、その用語を以って先行技術との唯一の違いとする場合、保護を請求する範囲を特定できないため、不明確である。

請求項において生成物の純度を記述する場合、その物質を「医薬生産物とす

る」ことのみで特定することはできず、具体的な数値でその純度を表さなければ、不明確となる。

4.2.1.3 医薬用途の請求項

医薬用途の請求項で記述される医薬用途は明確でなければならず、適用される病症名又は薬理作用で特定しなければならない。例えば「一般式 I の化合物の、糖尿病の治療薬の調製ための用途」、「β-アミロイドペプチドの放出を抑制する医薬配合剤の製造のための、一般式 I の化合物の用途」などである。その新規の医薬用途を特定するための用語は明確でなければならず、本章の 4.2.1.2 節「医薬組成物に関する請求項」を参照するものとする。

医薬用途の発明の特徴が投与対象、投与方法、投与経路、薬剤の投与量又は投与間隔等に関連する場合、その医薬用途を明確に特定するために、スイス・タイプ・クレームの記載形式においてそれらの必要な技術的特徴を同時に特定すべきである。

事例 1.

〔特許請求の範囲〕

受容体 X を活性化できる化合物を含む、肥満を抑制する医薬配合剤。

〔説明〕

明細書には、新規の受容体 X 及び受容体 X を活性化する能力を具えた化合物のスクリーニング方法が開示されており、さらにその化合物は肥満を抑制する効果を有することが見い出されている。

明細書には、化合物が受容体 X を活性化できるか否かを検査する方法を含め、受容体 X を活性化できる化合物のスクリーニングについて詳細が開示されており、さらにその方法でスクリーニングして得られた、受容体 X を活性化できる新規の化合物 A、B、C の実施例が記載され、且つ A、B、C は受容体 X を活性化する効果があることが確認されている。しかしながら、A、B、C 以外のいかなる新規の化合物の化学構造も製法も記載されていない。

〔結論〕

受容体 X は出願人が初めて見い出したもので、出願時の通常の知識を考慮しても、当業者は受容体 X の活性作用を具えた具体的な化合物を想到することはできないため、発明の範囲は明確ではない。出願人が特許請求の範囲を補正し、例えばその化合物を A、B、C に特定して、当業者が請求項の特定内容に基づき、出願時の通常の知識を参酌して、受容体 X の活性化能力を有する新規の化合物を確認できるようにすれば、その拒絶理由を克服することができる。

事例 2.

〔特許請求の範囲〕

H_2 阻害剤の、抗アレルギー用医薬組成物を調製するための用途。

〔説明〕

明細書には、既存の H_2 阻害剤の新規用途が開示されており、出願前の先行技術には H_2 阻害剤が抗アレルギー効果を有することは開示されていない。しかしながら、出願時すでに、例えばシメチジン（cimetidine）、ラニチジン（ranitidine）、ファモチジン（famotidine）及びロキサチジンアセタート（roxatidine acetate）のような多種の化合物が H_2 阻害剤になり得ることが知られていた。

〔結論〕

請求項の「H_2 阻害剤」は、含まれている活性成分が具体的に特定されていないが、出願時の通常の知識に基づき、「H_2 阻害剤」の具体的な活性成分が何であるかを理解することができるため、その請求項の範囲は明確である。

4.2.2 簡潔に

簡潔性の審査については、第一章 2.4.2「簡潔に」を参照するものとする。

4.2.3 明細書によって裏付けられる

化合物の請求項については、その特許請求の範囲が明細書に裏付けられているか否か、即ち、明細書に開示された内容に基づき、定常的な実験又は分析方法を利用することで、明細書に記載された内容から請求項の範囲を合理的に予期できる、又はその範囲まで導きだせるか否か、又は明細書に開示された内容を単に明らかな変更するだけで得られるものであるか否かを考慮しなければならない。例えば、請求項が複数の選択肢を有するマーカッシュ形式（Markush-type）で記載された化合物であり、明細書に当該選択肢を含む特定の構造の化合物について、少数の具体的な実施例のみが記載され、その選択肢を含むその他の構造の化合物が、明細書に開示された内容及び出願時の通常の知識に基づき、定常的な実験方法を利用する、又は明らかな変更を行うだけで得られるものでない場合、特許出願に係る化合物は明細書に裏付けられていないことになる。

医薬組成物又は医薬用途の請求項について、請求の範囲には化合物及びその誘導体が含まれるが、明細書には化合物そのものの医薬用途の実施方法又は実施例のみが提供され、誘導体の医薬用途の実施方法又は実施例が提供されてい

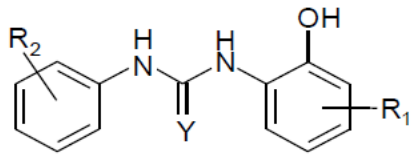
ない場合、当業者が、化合物の実施方法又は実施例のみから、その他の可能な誘導体もその主張する医薬用途を達成できることを、合理的に予期する又は導き出すことで知り得ないため、明細書の開示は特許出願に係る発明を裏付けるのに十分ではない。

医薬組成物又は医薬用途の請求項について、例えば、特殊な受容体の拮抗剤のように、機能のみで一群の化合物を特定する場合、明細書により裏付けられているか否かに確認する必要がある。明細書には、ある種の機能性化合物のうち 1 つの化合物を特定の某疾病の治療に用いることができることのみが開示されている場合、その治療効果とその種の化合物が持つ特定の機能の相関性について十分な証拠で証明できる場合を除き、この種の機能性化合物がすべてその疾病の治療に使用し得ることを示すものではない。

事例 1.

〔特許請求の範囲〕

1. IL－X 阻害作用を具えた化合物の、抗アレルギー薬を調製するための用途。
2. IL－X 阻害作用を具えた化合物が一般式(I)の化合物である、請求項 1 に記載の用途。



〔明細書〕

明細書には、IL－X 阻害作用を具えた化合物を抗アレルギー用医薬品とする用途が開示されており、かつ一般式(I)の化合物も開示されている。そのうち、Y は酸素原子又は硫黄原子、R_1 及び R_2 はそれぞれ水素、ハロゲン、ニトロ基、シアノ基、及び C_{1-6} アルキル基から選択されるものを表す。実施例では、一般式(I)の化合物に含まれている複数の具体的な化合物が抗アレルギー作用を有することが確認された。しかしながら明細書には、IL－X 阻害作用を具えたその他の化合物も抗アレルギー作用を有する理論又は実験が開示されておらず、出願時の通常の知識に基づいても IL－X 阻害作用を具えた化合物が抗アレルギー作用を具えていることを確認できない。

〔結論〕

請求項 1 は、「IL－X 阻害活性」という予期される性質で特定される化合物の抗アレルギーという医薬用途を主張し、請求の範囲にはその性質を具えた互い

に類似していない構造を持つ化合物が含まれているが、明細書には請求項 2 で特定される一般式(I)の化合物しか開示されておらず、それは請求項 1 で請求されている範囲にある化合物の極く一部である。さらに、明細書では、請求項 2 の一般式(I)の化合物に含まれる少数の具体的な化合物が抗アレルギー作用を有することが確認されているのみで、IL－X 阻害作用を具えたその他の化合物も抗アレルギー作用を具えているという理論又は実験が開示されておらず、当業者が出願時の通常の知識に基づいてもその有効性を確認又は推論することはできず、かつ定常的な実験又は分析の方法を利用して合理的に導かれるものではないため、請求項 1 は明細書に裏付けられていない。

事例 2.

〔特許請求の範囲〕

イソキノリン系アルカロイド化合物 A、B 又は C の硫酸塩から選ばれる化合物の、腫瘍治療医薬を調製するための用途。

〔説明〕

化合物 A、B 及 C はイソキノリン骨架構造を有するイソキノリン系アルカロイドであり、かつ、化合物 A そのものは腫瘍治療医薬となることがすでに知られている。明細書には、化合物 A をその硫酸塩にすることにより、その腫瘍治療効果が増強されることが開示されている。実施例において、腫瘍動物モデルの薬理試験により、化合物 A、B の硫酸塩は化合物 A の塩酸塩より増強された腫瘍治療効果を具えることが示されている。

引用文献 1 で開示されている化合物 C の塩酸塩は、担癌モデル動物に対し、腫瘍治療効果を有しないものの、化合物 B の塩酸塩が腫瘍治療効果を有するかについては説明されていない。

〔結論〕

請求項では、腫瘍治療医薬は、活性成分としてイソキノリン系アルカロイド化合物 A、B 又は C の硫酸塩から選ばれる成分を含むことが明確に特定されているが、明細書には、化合物 A、B の硫酸塩が腫瘍治療効果を有することしかが開示されていない。そして引用文献 1 では、化合物 C の塩酸塩は腫瘍治療効果を有しないことが開示され、化合物 C の硫酸塩が開示されていないが、当業者にとって、原則として同一の化合物から調製された異なる塩の生成物は互いに類似の薬理作用を有するため、化合物 C の硫酸塩の薬理作用は化合物 C の塩酸塩と類似し、腫瘍治療効果を有しないことを合理的に推論できる。また、明細書では化合物 C の硫酸塩が腫瘍治療効果を有することが確認されておらず、当業者が出願時の通常の知識及び引用文献 1 に基づいても、化合物 C の硫酸塩を含

む範囲まで腫瘍治療効果を有すると合理的に拡張できない。ゆえに、その請求項は明細書により裏付けられていない。さらに、明細書は、当業者が出願時の通常の知識及び引用文献１を参酌し、それに基づいて特許出願に係る発明を実施できるように明確かつ十分に開示するものではないため、実施可能要件を満たさない。

4.2.4 審査の留意事項

(1)医薬用途に関する請求項について、薬理作用を以ってその調製された薬物の用途を特定する場合、当業者が、その薬理作用について、出願時の通常の知識を参酌して、対応する一つ以上の具体的な病症名が得られれば、請求項は明確なものと認められる。さもなければ、その請求項は不明確であり、また明細書によって裏付けられないという問題が生じる可能性もある。

(2) 通常、引用記載形式の請求項は従属項であり、もし引用先の請求項とカテゴリーが異なる場合、請求対象の名称が異なる場合、又は引用先の請求項におけるすべての技術的特徴を含まない場合、審査官は拒絶理由通知書において説明すべきである。出願人が補正しない場合、当該引用記載形式の請求項は独立項と解釈すべきである。例えば、独立項である請求項１の請求対象の名称が「式（1）の化合物及びその異性体、水和物、…」である場合、その従属項である請求項２には「請求項１に記載の式（1）の化合物及びその異性体、水和物、…」と記載されなければならない。もし「請求項１に記載の式（1）の化合物、…」としか記載されていないならば、請求項２は実質上、独立項として解釈すべきである。

5. 特許要件

5.1 産業上の利用可能性

医薬生産物の発明は、明細書において具体的に生産物の医薬用途を示さなければならず、当該生産物が有用である可能性があると概括的に説明するだけであってはならない。例えば明細書に、請求されている化合物が不特定の疾病の治療に用いることができる、又はその化合物が有用な生物学的特性を具えている、ということを記載しただけでは、その発明が産業上の利用可能性を有することを証明するに足りない。中間体の産業上の利用可能性は、その最終生産物により認定されるため、最終生産物の用途を記載しなければならない。

5.2 新規性

5.2.1 化合物

特許出願に係る発明が化合物であり、引用文献にすでに化合物の(i)の化学名、

(ii)分子式（又は構造式)、(iii)物理化学的パラメータ等の性質及び/又は(iv)製法（原料を含む）が記載されており、当業者が、当該文献の開示内容に基づき、出願時の通常の知識を組み合わせて、その化合物を製造又は分離することができる場合、その化合物は新規性を有しない。但し、引用文献においてその存在が説明されている、又はその名称又は化学式が言及されているのみで、どのようにその化合物を製造及び使用するかが説明されておらず、かつ当業者がその文献の内容又は文献の公開時に得ることができる通常の知識からその化合物をどのように製造又は分離するかを理解できない場合、その文献に基づいてその化合物が新規性を有しないと認定することはできない。

原則として、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しないため、引用文献に開示された化合物の一般式が、特許出願に係るその一般式の中の 1 つの具体的な化合物の新規性を失わせることはない。例えば、低級アルキル基（lower alkyl）の開示がエチル基（C_2H_5）の新規性を失わせることはない。逆に、先行技術が下位概念の発明であり、且つその内容がすでにその開示する技術手段をそれが属する上位概念の発明に適用できることを暗示又は示唆している場合、下位概念の発明の公開はそれが属する上位概念の発明の新規性を失わせる。例えば、1 つの具体的な化合物の公開は、その具体的な化合物の一般式を含む請求項の新規性を失わせるが、その一般式に含まれるその具体的な化合物以外のその他の個別の化合物の新規性には影響しない。

用途で化合物を特定する請求項は、通常その物の用途又は使用方法についての説明にすぎず、その特許請求の範囲は化合物そのものであり、用途の特定はないと認定すべきである。例えば、「条虫を殺すのに用いる」は化合物の用途を示しているにすぎないため、「条虫を殺すのに用いる化合物 A」は用途を特定していない既知の化合物 A と違うところはなく、このため、「条虫を殺すのに用いる化合物 A」は新規性を有しない。

5.2.1.1 異性体、水和物、溶媒和物又は結晶体

化合物 A がすでに引用文献に公開されているが、引用文献の内容が、当業者がその異性体、水和物、溶媒和物又は結晶体を製造及び使用できる程度まで開示していない場合、その異性体、水和物、溶媒和物又は結晶体は新規性を有する。

特許出願に係る発明が既知の化合物の鏡像異性体（enantiomer）であり、引用文献にはその化合物のラセミ混合物(racemic mixture)が公開されているが、各種光学異性体が具体的に公開されていないならば、事実上、その化合物の各種光学異性体は客観的に存在し、単に個別に単離されていないにすぎないが、

引用文献の内容が、当業者が当該鏡像異性体を製造及び使用できる程度まで開示されていないため、特許出願に係る発明は新規性を有する。

引用文献にラセミ混合物が公開されているだけでなく、且つ引用文献にその鏡像異性体を製造する原料及び方法も記載されている場合は、当業者がその鏡像異性体を製造及び使用するのに十分であるため、その鏡像異性体は新規性を有しない。

5.2.1.2 化合物の選択発明

選択発明は、先行技術によりすでに知られている比較的大きな群又は範囲の中から、特定、開示されていない個別の成分（individual element)、サブセット（sub-sets）又はサブレンジ（sub-ranges）を選択した発明であり、その他の規定については、第三章 2.5.4 節の「選択発明」を参照するものとする。

化合物の選択発明の新規性を判断するときは、選択された化合物が先行技術中ですでに個別の具体的な形式で開示されているか否かを判断する必要がある。

特許出願に係る化合物における特定の置換基が、先行技術の一般式において単一の置換基群から選択される場合、新規性を有しない。例えば、先行技術に化合物 X の一般式が開示されており、そのうち置換基 R_1 が COOH であり、置換基 R_2 が Cl、SO_3H、CH_3、……、$CH_2CH_2CH_3$ の置換基群から選択され、特許出願に係る発明が置換基 R_1 が COOH、且つ置換基 R_2 が $CH_2CH_2CH_3$ の化合物であるならば、その具体的な化合物はすでに先行技術に公開されているため、新規性を有しない。しかしながら、特許出願に係る化合物が先行技術において特定される範囲の二以上の置換基群からそれぞれ特定の置換基を選択して得られたものであり、それが特徴の特定の組合せを達成するためであって、且つその組合せが先行技術において特定して具体的に開示されていない場合、新規性を有する。例えば、先行技術が一般式化合物 X を開示しており、そのうち置換基 R_1 が COOH、NH_2、……、フェニル基という置換基群であり、置換基 R_2 が Cl、SO_3H、CH_3、……、$CH_2CH_2CH_3$ の置換基群から選択されるとき、特許出願に係る発明は置換基 R_1 が COOH であり、置換基 R_2 が $CH_2CH_2CH_3$ の化合物である場合、先行技術には具体的に R_1 と R_2 の多くの選択肢の中から特定して置換基 COOH 及び $CH_2CH_2CH_3$ の組合せを選択してその個別の化合物をもたらすことが開示されていないことにより、新規性を有する。

5.2.2 医薬組成物

医薬組成物の技術的特徴が特定の薬理作用を持つ単一又は一群の化合物である場合、医薬組成物の新規性の判断は主にその単一又は一群の化合物から考慮する。例えば、特許出願に係る医薬組成物を先行技術で開示されている医薬組

成物と比較して、その中の特定な薬理作用を有する単一又は一群の化合物が異なる場合、請求されている医薬組成物の発明は新規性を有する。さらに、医薬組成物の技術的特徴が特定な薬理作用を有する単一又は一群の化合物、特定な薬理作用を有しないその他の組成（例えば、充填剤、崩壊剤等）及び組成成分の含有量又は配合比率等を含む場合、その医薬組成物を先行技術で開示されている医薬組成物と比較して、一つでも技術的特徴が異なれば、その医薬組成物は新規性を有する。

医薬用途で組成物を特定する発明は通常、その組成物の応用できる病症、薬理作用又は使用方法を説明しているだけであり、その請求項で請求されているものはなおその組成物自身であると認定されるため、記載されている用途は、発明の新穎性の判断に影響をもたらさない。

特許出願に係る発明が、医薬用途で特定されている医薬組成物である場合、その中の特定の薬理作用を持つ化合物が引用文献における化合物と同じであり、先行技術との違いが両者の医薬用途のみにあるとき、特許出願に係る発明は新規性を有しない。例えば、特許出願に係る発明が「有効量の化合物 A を含む、疾病 Z の治療に用いられる医薬組成物」であり、先行技術に「有効量の化合物 A を含む、疾病 X の治療に用いる医薬組成物」が開示されている場合、両者はいずれも同一の化合物 A を含み、疾病 Z の治療と疾病 X の治療とは異なる医療用途であるが、その本質の特性を決める成分及び組成は変更されてないため、特許出願に係る発明は新規性を有しない。ただし特許出願に係る発明を医薬用途の請求項に補正して、例えば、「疾病 Z の治療に用いられる医薬組成物を調製するための化合物 A の用途」とすれば、先行技術に化合物 A の疾病 Z を治療する医薬用途が開示されていないため、特許出願に係る発明は先行技術に対して、新規性を有する。

事例 1.

［特許請求の範囲］

有効量の A 化合物を含有する錠剤。

［説明］

引用文献で有効量の A 化合物を含有する注射剤が開示されている場合、引用文献には A 化合物が開示されているが、錠剤と注射剤とは異なる剤形であり、錠剤及び注射剤に使われる賦形剤（例えば、充填剤等）も異なるため、請求されている錠剤は新規性を有する。

5.2.3 医薬用途

化合物又は組成物が新規性を有する場合、その医薬用途の請求項も当然新規性を有する。例えば、化合物Ａが新規性を有するとき、「化合物Ａの、疾病Ｂ治療薬を調製するための用途」は当然ながら新規性を有する。化合物又は組成物が新規性を有しない場合、それを用いる医薬用途の請求項が新規性を有するか否かの判断については、使用する化合物又は組成物が主張する医薬用途で判断する。例えば、組成物Ｂが新規性を有しないとき、「疾病Ｘ治療薬を調製するための医薬組成物Ｂの用途」が新規性を有するか否かの判断については、組成物Ｂの疾病Ｘを治療するための用途が新規性を有するか否かで判断する。

医薬用途の請求項の「医薬用途」とは通常、それが適用される病症名又は薬理作用を指すが、発明の技術的特徴が既知の組成物を既知の病症又は薬理作用に用い、別途新たな治療の応用を提出することにある場合、例えば特定の患者群、特定の部位、薬剤の投与量、投与経路、投与間隔及び異なる成分の前後服用等の技術的特徴であって、そのうちいずれかの技術的特徴が先行技術と明確に区別できる場合、その医薬用途の請求項は新規性を有する。

引用文献に基づいて、ある化合物又は組成物の医薬用途における新規性を拒絶するとき、引用文献におけるその医薬用途に関する記載は通常、実施可能な程度まで十分に開示されていなければならない。例えば、特許出願に係る発明が「疾病 X 治療薬を調製するための医薬組成物Ｂの用途」であり、引用文献にはその組成物Ｂが疾病 X を治療できることが開示され、且つ開示されている関連の試験結果で組成物Ｂが疾病 X の治療に用いられることが証明できるとき、引用文献は特許出願に係る発明が新規性を有しないことを証明できる。逆に、引用文献の関連する試験結果には組成物 B の特定な活性と疾患 X との関連性のみが開示され、且つ当業者がその関連性により組成物Ｂが疾病 X を治療できることを確認できなければ、或いはその試験結果は組成物Ｂが安全性を有することしか表すことができなければ（例えば、健常な志望者を対象被験者としたフェーズⅠ臨床試験の結果）、引用文献は特許出願に係る発明が新規性を有しないことを証明できない。一般的には、試験管内又は動物モデルで行う薬理効果、又は観察で得られる行為効果から、当業者が、直接的且つ一義的にその医薬用途を知り得るときは、いずれもその医薬用途は新規性を有しないことを証明する証拠とするに足る。原則として、審査官は、その化合物又は組成物を特定の疾病の治療に用いることを記載しているが確実な臨床データの説明がない引用文献を使用して、その新規性を拒絶することができるが、その文献の記載が十分に開示され、実施可能な程度に達しているか否かに注意する必要がある。

異なる医薬用途に該当するか否かを考慮する際には、次の点に注意しなければならない。

(1) 特許出願に係る医薬用途と引用文献に開示される医薬用途の表現方法が異なっても、出願時の通常の知識を考慮して、特許出願に係る医薬用途に次のいずれかの状況があるときは、新規性を有しない。

(i) 特許出願に係る医薬用途が、引用文献に開示される医薬用途と同じ薬理作用から直接的且つ一義的に導き出すことができるもの。例えば、引用文献

には気管支拡張剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には喘息治療剤を調製する用途が開示されている場合や、引用文献には血管拡張剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には血圧抑制剤を製造する用途が開示されている場合や、引用文献にはヒスタミンH_2受容体抑制剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には胃潰瘍治療剤を調製する用途が開示されている場合である。

(ii)特許出願に係る医薬用途が、必然的に密接に関連する薬理効果から生じるもの。例えば、引用文献には強心剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には利尿剤を調製する用途が開示されている場合や、引用文献には消炎剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には鎮痛剤を調製する用途が開示されている場合である。

(2)特許出願に係る医薬用途が上位概念の発明であり、引用文献の開示する医薬用途が特許出願に係る発明の下位概念の発明である場合、特許出願に係る医薬用途は新規性を有しない。例えば、引用文献には抗精神病剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には中枢神経作用薬を調製する用途が開示されている場合や、引用文献には肺癌治療剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には抗癌剤を調製する用途が開示されている場合である。

(3)引用文献の開示する医薬用途について、特許出願に係る医薬用途が引用文献の開示する医薬用途の薬理作用を見い出し、新しい医薬用途であると主張しており、且つこれら 2 つの用途が実質上区別できない場合、特許出願に係る医薬用途は新規性を有しない。例えば、引用文献には抗菌剤を調製する用途が開示され、特許出願に係る医薬用途には細菌細胞膜形成の阻害剤を調製する用途が開示されている場合である。

5.2.4 事例

事例 1.新規の医薬用途

［特許請求の範囲］

アルツハイマー病治療薬の調製のための化合物 A の用途。

［説明］

明細書には抗菌効果があることが知られている化合物 A がアセチルコリンエステラーゼを可逆的に阻害し、アセチルコリンの分解を抑制することが既に開示されている。実施例の薬理試験結果には、化合物 A が優れたアセチルコリンエステラーゼの阻害活性を有すること、及び、アルツハイマー病の症状を軽減できることが示されている。

引用文献１には化合物 A が抗菌効果を有することが開示されているが、アルツハイマー病を治療する効果が開示されていない。また、化合物 A はアセチルコリンエステラーゼの阻害活性が示される化合物との間に、構造の類似性があることが開示される先行技術がなく、化合物 A について抗菌剤としての作用機序とアルツハイマー病の治療との関連性も開示されていない。

［結論］

請求項に請求されている化合物 A のアルツハイマー病治療薬の調製のための用途は、引用文献１で開示されている化合物 A の抗菌のための用途と異なるため、新規性を有するものである。

事例 2.特定の患者群

［特許請求の範囲］

乳がん治療薬の調製のための化合物 X の用途であって、乳がん患者は、これまでアロマターゼ阻害剤(aromatase inhibitor)とタモキシフェン(tamoxifen)治療を受けたが治療が失敗したことがある組成物Ｘの用途。

［説明］

引用文献１には化合物 X は、タモキシフェン治療を受けて失敗した乳がん患者のセカンドライン治療薬であることが開示され、且つ当業者であれば、乳がん患者のタモキシフェンに対する、又はアロマターゼ阻害剤とタモキシフェンに対する薬物耐性を発現するがん細胞の生理学的特徴は同じではないことを理解できる。

明細書には、ファーストライン治療薬とするタモキシフェンとセカンドライン治療薬とするアロマターゼ阻害剤とを治療して失敗した乳がん患者に対して化合物 X を投与することによって、腫瘍を有効にコントロールすることができると開示されている。

［結論］

乳がん患者のがん細胞がタモキシフェンに対して薬物耐性を生じることにより、そのがん細胞の生理的特徴に変化が生じる。また、乳がん患者のがん細胞は、アロマターゼ阻害剤とタモキシフェンに対して薬物耐性を生じることでも、当該がん細胞の生理的特徴に変化が生じる。薬物耐性が生じる薬物が異なることで、両者のがん細胞の生理的特徴の変化も異なるため、請求項で請求される医薬用途における患者群と引用文献１の患者群は異なるため、請求項は新規性を有する。

事例 3.新たな用量

［特許請求の範囲］

喘息治療薬の調製のための化合物 A の用途であって、前記化合物 A は 30～40μg/kg 体重の用量で、3 ヵ月ごとにヒトに対して経口投与されるることを特徴とする、化合物 A の用途。

［説明］

引用文献１には、化合物 A を喘息患者に 1 日あたり 1μg/kg 体重の用量で経口投与すると喘息の症状を軽減できるが、化合物 A の投与を中断すると喘息は再発するため、化合物 A を投与続けることが必要である（毎日 1μg/kg 体重の薬剤用量の化合物 A を経口投与する）が副作用 B が発生することが開示されて

いる。

明細書には 3 ヵ月ごとに 30～40μg/kg 体重の用量で化合物 A を経口投与すると、長時間にわたって喘息の症状を軽減し、且つ副作用 B の発生頻度も大幅に低減できることが開示されている。

［結論］

引用文献 1 には 3 ヵ月ごとに 30～40μg/kg 体重の薬剤用量で喘息を治療するための化合物 A を使用することが開示されていないため、請求項で請求される医薬用途で用いられる用量と投与方法は引用文献 1 と異なるもので、請求項は新規性を有する。

事例 4. 新たな投与経路

［特許請求の範囲］

卵巣がん治療薬の調製のための化合物 A 含有組成物の用途であって、前記化合物 A が 100～120μg/kg 体重の用量で、患者の脳の Z 部位に投与されることを特徴とする、化合物 A 含有組成物の用途。

［説明］

引用文献 1 には、化合物 A を含む薬物は静脈注射により卵巣がんを抑制できるが、肝毒性の副作用があることが明らかに開示されている。

明細書には、化合物 A を脳の Z 部位へ投与することにより、下垂体によるホルモン Y の分泌に影響を及ぼし、その結果として卵巣がんを抑制でき、その治療効果が既知の静脈注射による投与経路と比較して、顕著な差があることがることが開示されている。

［結論］

引用文献 1 には、化合物 A を静脈注射することで卵巣がんの成長を抑制できることのみが開示されており、化合物 A を含む医薬組成物を患者の脳の Z 部位に投与することにより卵巣がんを治療できることは開示されていないため、請求項で請求されている医薬用途の投与経路は引用文献 1 と異なるもので、新規性を有する。

事例 5. 投与間隔

［特許請求の範囲］

多発性骨髄腫治療薬を調製するための化合物 B の用途であって、前記薬物は周期的に投与し、1 クールにおいて化合物 B を 21 日間連続投与した後に 7 日間投与を中断することを特徴とする化合物 B の用途。

［説明］

引用文献 1 には、化合物 B が多発性骨髄腫を治療することができると開示されているが、周期的な投与方法が開示されていない。

明細書には、化合物 B が周期的に投与することができ、1 クールにおいて化合物 B を連続 21 日間投与した後に 7 日間投与を中断することにより、良好な治療効果が得られ、且つ副作用の発生を減らすことができると開示されている。

［結論］

引用文献 1 には、請求されている医薬用途の請求項において特定の投与間隔が開示されていないため、請求されている医薬用途の請求項は新規性を有する。

5.2.5 審査の留意事項

特許出願に係る発明が Y 疾病の治療に用いるキット、包装であり、そのうち活性成分である化合物 X 及び用法の説明書（instruction）（又は指示、使用説明書若しくは投与説明書）を含むとき、化合物 X を Y 疾病の治療に用いる医薬用途が既知であり、且つこの請求項の内容と先行技術の唯一の違いがその用法説明書のみにある場合、その用法説明書は単なる情報の提示にすぎず、キット、包装の構造又は組成に対して影響を与えず、特許出願に係る発明と先行技術を区別することはできないため、特許出願に係る発明は新規性を有しない。

5.3 進歩性

5.3.1 化合物に関する請求項

特許出願に係る化合物の構造が既知の化合物の構造と類似していない場合、それが予期せぬ効果を有するか否かを問わず、その化合物は進歩性を有する。

特許出願に係る化合物の構造が既知の化合物と類似しており、且つその既知の化合物が類似の用途を有する場合、当業者はその発明の出願時に、構造の類似している化合物が類似の性質を具えていることを予期できるため、原則として、その化合物は進歩性を有しない。ただし、特許出願に係る化合物が予期せぬ効果を有する場合、原則として進歩性を有する。この予期せぬ効果は、その既知の化合物とは異なる用途であってもよく、又は既知の化合物と同じ用途についてより優れた効果であってもよい。

5.3.1.1 構造の類似性を判断する原則

2 つの化合物の構造が類似しているか否かについての判断は、主に分子構造そのものが同じ基本となる核心部分又は基本となる環構造を有するか否かを考慮する。化合物の構造の類似度が減少する順序は、酸及びアルカリの塩類、幾何異性体（geometrical isomers）、位置異性体（position isomers）（同じ原子の異なる位置に同じ置換基を有するもの）、同族体（homologues）（化合物の異なる部分が、例えばアルキレン基-CH_2-等のように、同じ官能基が規則的に連続して組み入れられている箇所にあるもの）である。

2 つの化合物の構造の類否は、その発明の属する技術分野とも関係があり、審査時にその分野の特性を斟酌し、単に分子構造から請求されている化合物と既知の化合物との構造の類否を推定するのではなく、その発明の属する技術分野、構造と効果との関係、応用範囲などの多くの要素を考慮しなければならない。原則として、化合物の構造と効果の関係が密接であればあるほど、構造の類否判断の基準を緩めるすべきである。

5.3.1.2 鏡像異性体

特許出願に係る発明が既知の化合物の鏡像異性体（enantiomer）であって、

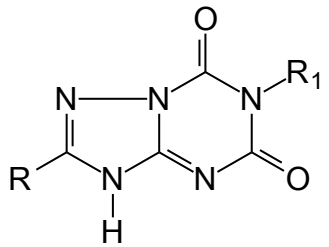
引用文献が既にその化合物のラセミ混合物（racemic mixture）を公開している場合、当業者が各種の光学異性体を製造できる程度まで具体的に公開されていなくても、不斉炭素原子を有する化合物は一般的に光学異性体が存在するはずであることは、その発明の属する技術分野における通常の知識であり、且つ鏡像異性体が通常顕著な生物活性を持つことも予期できるものであり、よって当業者であれば通常、異性体を分離又は解析する一般の方法を使用し、ラセミ混合物から鏡像異性体を分離するよう試みるため、原則として、その鏡像異性体は進歩性を有しない。ただし、出願時の通常の知識を用いてもその鏡像異性体を容易に製造できないこと、又は請求されている鏡像異性体が予期せぬ効果を有することを、出願人が証明できる場合、この限りではない。

5.3.1.3 化合物の結晶多形

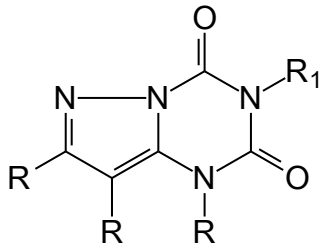
特許出願に係る発明が既知の化合物の結晶多形である場合、結晶多形の分子構造はその化合物と完全に同じであり、結晶の形態に違いがあるだけで、且つ当業者であれば医薬分野における周知の課題を解決するために、例えば、生物学的利用能（Bioavailability）を有し、安定性がより高い、又は溶解性などの性質がより優れた化合物を求めて、医薬を調製するために、結晶多形の選択を行う動機付けがある。さらに通常、結晶多形は定常的な実験方法で得ることができるので、原則として、既知の化合物の結晶多形は進歩性を有しないが、その結晶多形がその既知の化合物と比べて予期せぬ効果を有する場合は、この限りではない。その他、引用文献が既に既知の化合物の結晶多形 A 型を公開しており、特許出願に係る発明がその化合物の別の結晶多形 B 型である場合、その発明の進歩性の有無を判断するときは、通常、先行技術が既に別の結晶多形の存在を予期しているかのか、当業者がその結晶多形の調製を試みる動機付けがあるかのか、並びにどのように別の結晶多形を調製するかを既に理解しているかのか、その結晶多形が別の結晶多形と異なる、又は増進された性質(例えば、生物学的利用能、安定性等)を有するかのか、などの要因を考慮する必要がある。

事例 1：

引用文献：化合物 1a



特許出願に係る発明：化合物 1b



〔説明〕

構造が類似している化合物は、同じ基本となる核心部分又は基本となる環を具えていなければならず、特許出願に係る化合物 1b は引用文献の開示する化合物 1a と構造が類似していないため、進歩性を有する。

事例 2：

引用文献：化合物 2a　　$H_2N-C_6H_4-SO_2NHR^1$

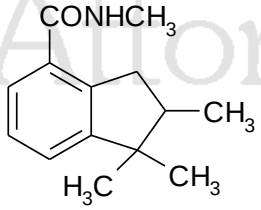
特許出願に係る発明：化合物 2b　　$H_2N-C_6H_4-SO_2-NHCONHR^1$

〔説明〕

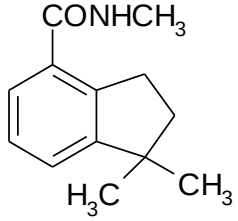
引用文献に開示される化合物 2a スルホンアミドは抗菌に用いるものであり、特許出願に係る化合物 2b スルホニル尿素は糖尿病の治療に用いるものであって、これらの 2 つの化合物の構造は類似しているが、薬理作用が異なるので、特許出願に係る化合物 2b は進歩性を有する。

事例 3：

引用文献：化合物 3a



特許出願に係る発明：化合物 3b



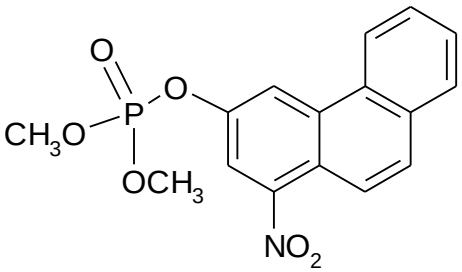
〔説明〕

引用文献が開示する化合物 3a と特許出願に係る化合物 3b との構造は類似しており、且ついずれも同じく静菌効果を有する。しかし、両者を同じく 0.002%の濃度で 3 日間使用すると、引用文献の化合物 3a の静菌効果は 30%であるが、特許出願に係る化合物 3b の静菌効果は 90%に達し、その静菌効果は当業者にと

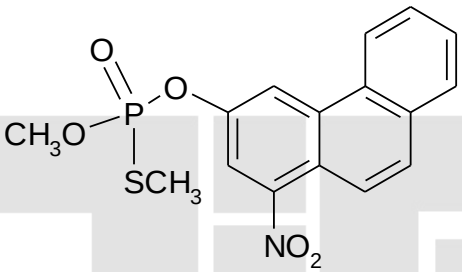
ってその発明の出願時に予期せぬものであったため、進歩性を有する。

事例 4：

引用文献：化合物 4a



特許出願に係る発明：化合物 4b



〔説明〕

引用文献で開示される化合物 4a と特許出願に係る化合物 4b との構造は類似しており、SCH_3 と OCH_3 との違いがあるのみであって、且つその発明全体が先行技術に対して予期せぬ効果をもたらさないので、特許出願に係る化合物は進歩性を有しない。

5.3.1.4 水和物

特許出願に係る発明が、既知の化合物の特定な水和水数を有する水和物である場合、医薬生産物についていえば、薬物の溶解度、溶解速度及び生物学的利用能、製剤の化学的安定性や物理的安定性などはいずれも水和水数の違いにより影響を受ける。当業者にとって、その化合物に水和物の存在を確認又は予期できる状況において、より好ましい水和水数を見つけようとする動機付けがあり、且つ定常的な実験方法でそのより好ましい水和水数を有する水和物を得ることができるので、原則として、既知の化合物の水和物は進歩性を有しないが、出願人が請求されている水和物に予期せぬ効果が見られる証拠又はその他の理由を提出して、請求されている水和物が進歩性を有することを十分に証明できれば、この限りではない。

5.3.1.5 化合物の選択発明

選択発明である請求対象と先行技術との違いは、それが先行技術の既知の幅広い群（セット）又は範囲（レンジ）から特定・開示されていない個別の成分、サブセット又はサブレンジを選んだ発明であることにある。その選択発明が先

行技術で特定・開示されておらず、且つその選択発明の全ての範囲が先行技術と比較していずれも予期せぬ効果をもたらすことができれば、その発明は容易になし得るものではないと認定すべきであり、進歩性を有する。その他の規定は、さらに第三章 3.5 の「選択発明の進歩性判断」を参照するものとする。

(1)選択発明が進歩性を有しない場合

特許出願に係る発明が、既に開示されている広範の化合物の中から選択された特定な少数の化合物のみであり、且つ予期せぬ効果をもたらさない場合、進歩性を有しない。例えば、先行技術が一般式で限定される化合物を開示しており、その一般式には R で表される置換基が含まれ、その R で表される置換基の範囲が、例えばハロゲン又は水酸基で置換された、又は置換されていないアルキル基又はアリール基というように、幅広く定義された基を含むが、その先行技術には、具体的な実施例が少数しか開示されていない。特許出願に係る発明とその先行技術の違いは、請求されている化合物の置換基 R は、先行技術に公開された置換基 R の幅広い範囲から、例えばアリール基という具体的な特定の基を選択するものであることにあるが、先行技術には置換基 R がアリール基である化合物が具体的に開示されていない。この選択から生成される化合物が、先行技術の化合物に対して予期せぬ効果を有しない場合、又はこれらの化合物が、先行技術で明確に開示された化合物より優れた性質若しくは効果を有するものの、当業者であれば出願時にこの類の化合物がその性質若しくは効果を有することを予期でき、そのような選択を行うよう導かれる可能性がある場合、特許出願に係る発明は進歩性を有しない。

(2)選択発明が進歩性を有する場合

特許出願に係る発明が既に開示されている広範の化合物の中から選択された特定な少数の化合物であり、且つ予期せぬ効果がもたらされる場合、進歩性を有する。例えば、上述(1)の置換された化合物について、特許出願に係る発明が先行技術で既に定義された置換基 R の広範の範囲から特定のアリール基を選択し、その選択によって生成される化合物が先行技術の化合物に対して予期せぬ効果を有し、且つ先行技術に当業者がその効果を得るために、その他の選択ではなくその特定の選択を行うよう導く教示又は示唆がない場合、特許出願に係る発明は進歩性を有する。

5.3.2 医薬組成物

5.3.2.1 人間以外の動物用医薬品と人間用医薬品の転用

特許出願に係る発明が、引用文献において人間以外の動物に用いられている既知の医薬組成物を人間用医薬組成物に転用するものである場合、両者とも同じ又は類似の疾病に使用するものであれば、たとえ引用文献においてこの転用が示唆されていなくても、原則として、特許出願に係る発明は進歩性を有しないが、その発明に予期せぬ効果等を有する証拠又はその他の理由を出願人が提出して、その進歩性を有することを十分に証明できれば、この限りではない。

5.3.2.2　二以上の成分を組み合わせた組成物

特許出願に係る組成物が二以上の既知の成分から限定され、それらの成分の組合せが新規であり、且つ予期できぬ効果をもたらす場合、特許出願に係る発明は進歩性を有する。

しかしながら、二以上の成分を組み合わせてなる組成物が、当業者が、例えば医療効果の増進、又は副作用の低減等のように医薬分野で周知の問題を解決するために、二以上の成分の最適な組合せを発見しようと試み、且つ定常的なの作業で得られる場合、特許出願に係る発明は進歩性を有しない。

そのような組合せの例を以下に示す。

(1)既知の成分の組合せであり、それらの成分の主な作用が同じであるもの。例えば、同じ病症に対して同じ治療作用がある既知の成分の組合せ。

(2)副作用のある既知の主要成分とその副作用を排除できる既知の副成分を一緒に組み合わせたもの。例えば、特許出願に係る発明が腫瘍治療薬の調製のための医薬組成物の用途であり、当該医薬組成物はパクリタキセル（paclitaxel）と化合物 X を含むものである。パクリタキセルは腫瘍の治療に使用できることが知られているが、投与するときに嘔吐の副作用が発生し、化合物 X は一般的な嘔吐を軽減する効果があることも知られている。したがって、パクリタキセルによって引き起こされる嘔吐の副作用を軽減するために、当業者は、パクリタキセルを化合物 X と組み合わせて使用する動機付けがあり、その治療効果は予期できるため、特許請求の発明は進歩性を有しないものとなる。

(3)主要疾病によって引き起こされる各種の症状に対し、相対的に治療効果を有する既知の成分を一緒に組み合せたもの。例えば、特許出願に係る発明は AIDS 治療薬を調製するための医薬組成物の用途であり、当該医薬組成物は AZT と化合物 Z を含むものである。AZT は AIDS の治療に使用でき、且つ化合物 Z は肺炎を治療できることが知られている。また、その発明の出願時に、AIDS は肺炎を併発することはすでに知られていた。したがって、AIDS 患者を治療するときに、AIDS によって引き起こされる肺炎に対処するために、当業者は、AZT を化合物 Z と組み合わせて使用する動機付けがあり、その治療効果は予期できるため、特許出願に係る発明は進歩性を有しないものとなる。

事例 1.

［特許請求の範囲］

化合物 A と化合物 B とを重量比 5：1～4：1 の割合で含有する糖尿病治療用医薬組成物。

［説明］

化合物 A と化合物 B は、いずれも糖尿病治療薬として知られている。ただし、化合物 A を単独に服用する場合、体重増加の副作用が発生する。また、化合物 A と化合物 B と組み合わせて使用することはいずれの先行技術にも開示されていない。特許出願に係る発明では、化合物 A と化合物 B とを特定の割合で組み合わせて使用することにより、その特定の割合での組合せで化合物 A によって生じる副作用を軽減できることが実施例で証明されている。

［結論］

特許出願に係る発明と引用文献 1 との違いは、引用文献 1 には化合物 A と化合物 B とを特定の割合で組み合わせて使用することが開示されていないことであり、明細書の薬理的試験結果には、特定の割合で化合物 A と化合物 B とを組み合わせることで化合物 A の副作用を軽減できることが示されており、その効果は当業者が出願時に予期できるものではないため、特許出願に係る発明は進歩性を有するものである。

5.3.2.3 医薬品の組合せ、包装及びキット

組合せ、キットまたは包装の進歩性に関して、先行技術と異なる技術的特徴が異なる成分の組合せである事のみである場合、その判断の原則は 5.3.2.2「二以上の成分を組み合わせた組成物」の規定と同じである。

組合せ発明の二種類（または多種）の成分が相乗効果（synergistic effect）を有する場合、原則として、その請求項は進歩性を有するものであるが、そのような組合せが当業者にとって自明のものであり、且つ生じる相乗効果も予期できるときは、その組合せはなお進歩性を有しない。例えば、鎮痛剤（analgesic）類活性を有する医薬と充血除去剤（decongestant）類活性を有する医薬を組み合わせて使用できることは知られているが、特許出願に係る発明の特徴が、鎮痛剤と充血除去剤からそれぞれ一成分を選択して、新規でより効果的な組合せを形成したことだけであり、もたらされる有利な効果は当業者が出願時に予期できるものであるため、このような組合せは進歩性を有しない。

5.3.3 医薬用途

原則として、医薬用途の進歩性を判断する方法は、それに使用される化合物などの活性成分及びその主張する医薬用途に基づいて判断するものである。医薬用途とは通常、適用される病症名又は薬理作用を指すが、発明の技術的特徴が、既知の組成物を既知の病症又は薬理作用に用い、新たな治療の応用、例えば特定の患者群、投与量、投与経路、投与間隔、異なる成分の前後服用などの技術的特徴を提出するものである場合は、その技術的特徴を含む発明の全体が先行技術と比較して進歩性を有するか否かを考慮する必要がある。

例えば、治療効果の向上や副作用の軽減などのように、医薬分野における当業者にとって周知の課題を解決するために、投与量、投与間隔、投与経路などの医薬使用方法の最適条件を探すことは、当業者が定常的な作業で達成でき、且つその効果は当業者の予期できるものであるため、進歩性を有しない。その発明に予期せぬ効果があるという証拠又は他の理由を出願人が提出して、その発明が進歩性を有することを十分に証明できる場合は、この限りではない。

さらに、特許出願に係る医薬用途と、引用文献が開示する医薬用途との内容は異なるが、出願時の通常の知識で両者の作用機序の関連性を推論して導き出すことができる場合、原則として、特許出願に係る医療用途は進歩性を有しないが、その発明に予期せぬ効果があるという証拠又は他の理由を出願人が提出して、その発明が進歩性を有することを十分に証明できる場合は、この限りで

はない。

5.3.4 事例

事例 1. 用量（一）

［特許請求の範囲］

疾患 X 治療薬の調製のためのコラゲナーゼの用途であって、該薬物は、局所注射用の単回投与量として少なくとも 10,000 単位のコラゲナーゼを含むものであり、その濃度は 20,000～40,000 単位/ml であることを特徴とする、コラゲナーゼの用途。

［説明］

明細書には、上記のような高単回投与量のコラゲナーゼを高濃度で局所注射することは、低濃度で同じ総量を複数回注射しても効果がない患者に対して、安全で効果的な治療を提供できることが開示されている。

引用文献 1 には、コラゲナーゼは疾患 X の治療に使用できることが開示されているが、その使用濃度は請求項で限定された範囲よりもはるかに低く、複数回の注射が必要である。

［結論］

特許出願に係る発明と引用文献 1 との違いは、疾患 X を治療するために高濃度のコラゲナーゼを局所注射することにあるが、コラゲナーゼの高濃度局所注射によって局所組織に損傷を引き起こすことは出願時の通常の知識であり、当業者にとって、本願の出願時に高濃度のコラゲナーゼ溶液を局所注射で投与して、疾患 X を安全かつ効果的に治療しようとする動機付けはない。ゆえに、特許出願に係る発明は、当業者が出願前の先行技術により容易になし得るものでないため、進歩性を有する。

事例 2. 用量（二）

［特許請求の範囲］

鎮咳剤の調製のための化合物 A の用途であって、前記化合物 A の用量は 400～450μg/kg 体重で 1 日 1 回経口投与するものであることを特徴とする、化合物 A の用途。

［説明］

明細書の実施例には、400μg/kg 体重で 1 日 1 回経口投与することにより、鎮咳効果が向上したことが示されている。引用文献 1 には、鎮咳を目的とする化合物 A の用量は、160μg/kg 体重で 1 日 3 回経口投与するものであることが開示されている。

［結論］

特許出願に係る発明と引用文献 1 との違いは、鎮咳のための化合物 A の用量を増やすが、投与回数を減らすことにある。ただし、薬物の有効性の改善や服薬コンプライアンスの向上などのような、医療の技術分野における課題を解決するために、薬物の適切な用量または使用頻度を調整することは、当業者が定常的な作業で達成でき、且つその効果も当業者が予期できるものであるため、

特許出願に係る発明は引用文献１で開示された用量の簡単な変更であり、当業者であれば、出願前の先行技術により容易になし得るもので、進歩性を有しない。

事例 3. 特定の患者群

［特許請求の範囲］

乳がん治療薬の調製のための化合物 X の用途であって、乳がん患者は、これまでタモキシフェン(tamoxifen)とアロマターゼ阻害剤(aromatase inhibitor)の治療に失敗したことがある化合物 X の用途。

［説明］

明細書には、ファーストライン治療薬とするタモキシフェンとセカンドライン治療薬とするアロマターゼ阻害剤による治療に失敗したことがある乳がん患者に対して、化合物 X の投与により、腫瘍を効果的にコントロールすることができると開示されている。

引用文献 1 には、化合物 X が乳がん患者のセカンドライン治療薬として使用可能であり、それとタモキシフェンがいずれもエストロゲン受容体調節薬であることが開示されている。

［結論］

特許出願に係る発明と引用文献 1 との違いは、化合物 X を乳がん治療に用いる患者群が異なることにある。引用文献 1 には、化合物 X が乳がん患者のセカンドライン治療薬として使用できることが開示されているが、薬物耐性を生じた腫瘍に対して、その物理的または病理学的特性（physiological or pathological characteristics）は既に変化しており、当業者であってもそれがサードライン治療薬として使用でき、タモキシフェンおよびアロマターゼ阻害剤による治療に失敗した乳がん患者に有効であることは予期できない。さらに、化合物 X の薬理作用はタモキシフェンと類似し、当業者にとって、類似の薬理作用を持つ薬物を選択して後続の治療薬とする動機付けはないため、特許出願に係る発明は、当業者であっても、出願前の先行技術により容易になし得るものではなく、進歩性を有する。

事例 4. 薬理作用の関連性

［特許請求の範囲］

非アルコール性脂肪性肝疾患(NAFLD)治療薬の調製のための化合物Aの用途。

［説明］

明細書には、化合物 A は非アルコール性脂肪肝疾患を改善する効果があることが開示されている。

引用文献１には、化合物 A はインスリン感受性を高め、糖尿病の治療に使用することができ、その作用機序は受容体 X を活性化することが開示され、また、引用文献２には、受容体 X を活性化することにより、非アルコール性脂肪肝疾患を治療できることが開示されている。

［結論］

特許出願に係る発明と引用文献１との違いは、引用文献１には化合物Ａが受容体 X のアゴニストであり、化合物Ａにより、インスリン感受性を高め、糖尿病を治療できることが開示されているが、非アルコール性脂肪肝疾患の治療に使用できると開示されていないことである。。ただし引用文献２には受容体Ｘを活性化することにより、肝脂肪の代謝と分布を調節し、非アルコール性脂肪性肝疾患をさらに改善できることが開示されている。引用文献１と引用文献２は、いずれも「受容体 X の活性化」に関連する技術分野に属し、引用文献 1 は化合物 A が受容体 X のアゴニストであることを開示し、引用文献２は、活性化された受容体 X が非アルコール性脂肪性肝疾患を改善できることを開示しているため、この両者は機能又は作用の共通性を有する。ゆえに、当業者には、引用文献 1 と引用文献２の技術内容を組み合わせる動機付けがあり、特許出願に係る発明を容易になし得るため、進歩性を有しない。

事例 5. 共通の病因を有する疾患の治療

［特許請求の範囲］

胃炎治療薬の調製のためのイソプレニルメチルケトン化合物の用途。

［説明］

明細書には、既知のイソプレニルメチルケトン化合物の新たな医薬用途が開示されており、出願人は、胃炎と胃潰瘍は異なる 2 つの疾患であると主張している。引用文献 1 には、イソプレニルケトンメチル化合物を用いて胃潰瘍を治療すること、そしてその薬理作用は胃粘膜を保護し、胃炎を引き起こす攻撃因子を抑制することであること、などが開示されている。

［結論］

特許出願に係る発明と引用文献 1 との違いは、イソプレニルメチルケトン化合物が異なる疾患の治療に使用されることにある。胃炎と胃潰瘍は異なる 2 つの疾患であるが、この両者は、例えば、胃部の炎症という共通の病因（causative factors）があり、且つ同じ薬物を用いて胃炎と胃潰瘍を治療することは出願時の通常の知識である。引用文献 1 にはイソプレニルメチルケトン化合物が胃潰瘍の治療に使用できることが開示されているため、当業者であれば引用文献 1 で開示された内容と出願時の通常の知識に基づいてイソプレニルメチルケトン化合物は胃炎の治療にも使用可能であると合理的に推論することができる。ゆえに、特許出願に係る発明は、引用文献 1 に開示された疾患に対する簡単な変更であり、当業者が出願前の先行技術により容易になし得るため、進歩性を有しない。

6. 発明の単一性

単一性の判断については、まず第四章の発明の単一性の規定を参照しなければならない。ここでは、医薬関連発明と同一の又は対応する技術的特徴の判断について説明する。

6.1 化合物に関する請求項

6.1.1 マーカッシュ形式の請求項

マーカッシュ形式の択一的記載形式で特許請求の範囲を限定するとき、択一形式の各選択肢（alternatives）が類似している本質(nature)を有する場合、各選択肢は相互に技術的に関連しており、同一の又は対応する技術的特徴を有する。

マーカッシュ形式の択一的記載形式で化合物を限定する発明の場合、列挙される各選択肢（即ち、選択に供する化合物）が類似している本質を有するか否かについての判断は、同時に次の条件を満たすか否かを考慮する必要がある：

(1)全ての選択肢が共通の性質又は活性を有し、且つ、

(2)(a)全ての選択肢が共通の構造を有し、即ち、全ての選択肢が 1 つの重要な化学構造要素（element）を共有している、又は、(b)共通の構造に統一的な判断基準はないが、全ての選択肢は当業者に「公認される化合物群」に属すると認定できる。

上述の(2)(a)における「全ての選択肢が 1 つの重要な化学構造要素を共有する」とは、全ての選択肢がいずれも 1 つの共通の化学構造を有し、その共通の化学構造が構造の大部分を占めるか、又はその化合物の共通の化学構造が化学構造の小さな一部分を占めるにすぎないが、先行技術から見ると、その共通の構造部分が構造上の独特な部分を構成していることを指す。その化学構造要素は単独の一部（component）であってもよく、又はいくつかの独立した部分を連結してなる組合せであってもよい。

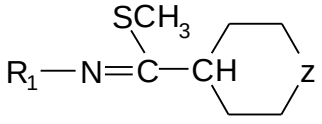
上述の(2)(b)の「公認される化合物群」とは、その発明が属する技術の分野における通常の知識に基づき、その類の構成員が特許出願に係る発明に対し、同一の作用を有することが予想できる同類の化合物群を指す。つまり、この類の化合物に属する各化合物が全て相互に代替可能であり、同じ結果を達成することが予期できる。

検索の結果、マーカッシュ形式の請求項において、少なくとも 1 つの選択肢が既に先行技術に公開されていることが判明した場合、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないものとなり、当該請求項の発明は単一性を有するか否かを改めて考慮しなければならない。

事例 1. マーカッシュ形式：共通の構造

〔特許請求の範囲〕

以下の構造式で表される化合物：



そのうち、R_1 はフェニル基、ピリジル基、チアゾリル基、トリアジル基、チオアルキル基、アルコキシ基及びメチル基から選択され、Z は酸素、硫黄、イミノ基及びメチレン基から選択される。

〔説明〕

この事例において、-N=C-SCH_3が六員環に連結した構造が全ての選択肢に共通する重要構造要素であり、且つそれは先行技術に対し貢献のある特別な技術特的徴であり、全ての請求する化合物が下背痛を緩和する薬物として用いられることができる同一の効果を主張しているので、請求項の全ての化合物の間に同一の又は対応する特別な技術的特徴を有し、発明の単一性がある。

事例 2. マーカッシュ形式：共通の構造なし

〔特許請求の範囲〕

1.一般式で示される化合物：A-B-C-D-E において、そのうち：

A は C_1-C_{10} アルキル基、C_2-C_{10} アルケニル基、C_3-C_{10} シクロアルキル基、置換若しくは非置換のアリル基、又は O 及び N から選択された 1～3 個のヘテロ原子を含む C_5-C_7 ヘテロ環から選択され、

B は C_1-C_6 アルキル基、C_2-C_6 アルケニル基、C_2-C_6 アルキニル基、アミノ基、スルホン基、又は C_3-C_8 エーテル若しくはチオエーテルから選択され、

C は O、S、若しくは N から選択された 1～4 個のヘテロ原子を含む C_5-C_8 飽和若しくは不飽和ヘテロ環、又は置換若しくは非置換のフェニル基から選択され、

D は B、又は C_4-C_8 カルボン酸エステル基若しくはアミド基から選択され、及び

E は置換若しくは非置換のフェニル基、ナフチル基、インデニル基、ピリジル基、又はチアゾリル基から選択される。

〔説明〕

上述の一般式における主要構造要素が何であるかを確定できないため、全ての選択肢の間に共通の構造を有しない。ゆえに、請求項の全ての化合物の間には同一の又は対応する技術的特徴を有せず、明らかに発明の単一性がない。

6.1.2 中間体と最終生産物

中間体と最終生産物に係る発明が、次の(a)及び(b)の 2 つの条件を同時に満たす場合、同一の又は対応する技術的特徴を有する：

(a)中間体及び最終生産物が同一の基本となる構造要素を有すること、即ち、

(i)中間体及び最終生産物の基本となる化学構造が同一であるか、又は

(ii)2 種類の生成物の化学構造が技術的に密接に関連しており､その中間体が 1 つの基本となる構造要素を最終生産物の中に提供し、且つ

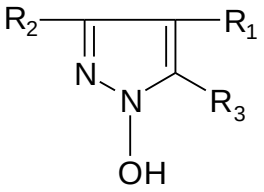
(b)中間体及び最終生産物が相互に技術的に関連していること、即ち、最終生産物が中間体から直接に製造されたもの、又は中間体から直接に分離されたものである。

同じ出願において、同じ最終生産物を製造する異なる方法に用いられる異なる中間体を請求する場合は、これらの中間体が同じ基本となる構造要素を持っていれば、同一の又は対応する技術的特徴を有するものである。

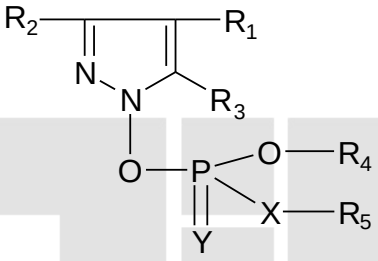
同じ出願において、同じ最終生産物の異なる構造部分の異なる中間体を請求する場合は、明らかに発明の単一性を有しない。

事例 1. 中間体/最終生産物

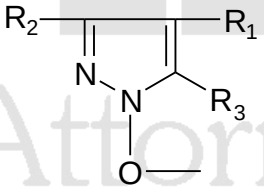
〔特許請求の範囲〕
1. 以下の構造式で表される化合物：



2. 以下の構造式で表される化合物：



〔説明〕
中間体と最終生産物の化学構造には技術的に密接な関連性があり、最終生産物に提供される基本的な構造要素は、



である。
このため、請求項 1 及び 2 の間には同一の又は対応する技術的特徴を有する。

6.2 医薬組成物に関する請求項及び医薬用途に関する請求項

医薬組成物及び医薬用途に関する請求項を限定する医薬用途が、異なる種類の疾病に対するものである場合、単一の一般的発明概念に属するか否かに注意する必要がある。即ち、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有する場合、例えば、請求項に含まれるそれらの病症が相互に関連性がある（且つ請求項の関連する既知の病症とは無関係である）場合、又はそれらの疾患の治療若しくは診断が共通の作用機序に属す場合に始めて、特許出願に係る発明が発明の単一性を有すると認定される。

第十四章　生物関連発明

【2024 年 7 月 1 日施行】

1. 序言
2. 定義
3. 生物関連発明の請求項のカテゴリー
3.1 請求対象のカテゴリー
3.2 発明に当該当しないものの類型
3.3 法定の特許を受けることができない対象
3.3.1 動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法
3.3.2 人類又は動物の診断、治療又は外科手術方法
3.3.3 公の秩序又は善良の風俗を害するもの
4. 明細書
4.1 明細書の記載原則
4.1.1 実施可能要件
4.1.1.1 微生物の記載
4.1.1.2 その他の生物関連発明の記載
4.1.2 発明が実施可能要件を満たさない状況
4.1.3 実施可能要件の審査事例
4.2 生物材料寄託
4.2.1 生物材料寄託の意義
4.2.2 生物材料の寄託と分譲
4.2.3 容易に入手できる生物材料
4.2.4 寄託に係る注意事項
4.3 配列表
4.3.1 配列表の記載
4.3.1.1 ヌクレオチド及び／又はアミノ酸配列之記載
4.3.1.2 配列表のレイアウト
4.3.1.3 配列の表示形式
4.3.1.4 明細書における配列の引用方法
4.3.2 配列表資料の添付
4.3.3 配列表の手続補正
4.4 明細書の補正
4.4.1 寄託生物材料の補正
4.4.2 配列の補正

5. 特許請求の範囲

5.1 請求項の記載方法

5.2 請求項が明細書で裏づけされるか否かの審査事例

6. 特許要件

6.1 産業上の利用可能性

6.2 新規性

6.3 進歩性

7. 発明の単一性

7.1 明らかに発明の単一性を有しない

7.2 明らかに発明の単一性を有しないものではない

Attorneys-at-Law

第十四章　生物関連発明

1. 序言

本章に適用する発明としては、主に生物材料の関連発明である。バイオインフォマティクス、バイオチップ、生物関連発明に係る装置などの学際的な発明において、生物材料に関する部分も、本章の規定を適用しえる。生物関連の実用新案への審査も本章の規定を準用する。

生物関連発明の審査において、他の章と共通する一般的な規定については、他の章を参照すること。

本章で挙げられた実例は、本基準を説明するために設けられたのみであり、明細書の手本ではない。また、説明しようとする特定なテーマにおいてのみ意義を有し、これにより当該実例が他の特許要件に適合すると推論すべきではない。

2. 定義

本章で称する「生物材料」とは、遺伝情報を含み、自己複製または生物系中で複製できるいかなる物質を意味する。ベクター、プラスミド、ファージ、ウイルス、細菌、真菌、動物又は植物細胞株、動物又は植物の組織培養物、原生動物、単細胞藻類などを含む。

3. 生物関連発明の請求項のカテゴリー

3.1 請求対象のカテゴリー

生物関連発明の請求項のカテゴリーは、そのカテゴリーとして物の請求項及び方法請求項に分けられる。形式上で、用途の請求項は方法請求項に相当すると見なされる。

生物関連発明に関する請求対象は下記のように例示する：

(1)微生物及び方法

単離され精製された新規な枯草菌株。酵母菌からトランスアシラーゼを単離する方法。デスルフォバクターを利用して排気中の硫化物を除去する方法。

(2)微生物学の産物

クロカビに由来するフィターゼ。ペニシリウム・クリソゲナムを利用してセファロスポリン系抗生物質中間体を作製する方法。

(3)形質転換株

トレハロース・シンターゼ遺伝子を含む大腸菌形質転換株。大腸菌形質転換株を作製する方法。大腸菌形質転換株を利用してトレハロースを作製する方法。

(4)融合細胞

ヒト骨髄細胞及び脾臓細胞からなる融合細胞。融合細胞を作製する方法。ハイブリドーマ BCRC xxxxxx を利用して抗体を作製する方法。

(5)ベクター

遺伝子治療に用いられるベクター。ベクターを構築する方法。ベクターを利用して細胞 C にタンパク質 X を発現させないようにする方法。

(6)組み換えベクター

タンパク質 Y を発現する組み換えベクター。遺伝子治療に用いられる組み換えベクター。組み換えベクターP を構築する方法。組み換えベクターP を利用してタンパク質 Y を発現する方法。

(7)遺伝子

ヒトインスリンをコードする遺伝子。疾病 A を治療するための遺伝子。ヒトタンパク質 Y をコードする遺伝子を単離する方法。干ばつ耐性遺伝子 T を導入して植物干ばつ耐性を向上する方法。遺伝子 X の C 型肝炎治療用医薬の製造における用途。

(8)DNA 配列

単離され精製された DNA 配列。タンパク質 Q のオープンリーディングフレーム（ORF）全体をコードする DNA 断片。DNA 配列 SEQ ID NO：1 の断片を利用して膀胱がんを検出する方法。

(9)タンパク質

新規なペルオキシダーゼ P。単離され精製された受容体 R タンパク質。組み換えタンパク質 X。DNA 配列 SEQ ID NO：1 によってコードされるタンパク質 X。組み換えタンパク質 X を作製する方法。エピトープ S を単離する方法。タンパク質 X を含有する薬剤。タンパク質 Y の膵臓不全治療用医薬の製造における用途。

(10)抗体、ワクチン

抗原 A も対して特異性をもつモノクローナル抗体。動物コクシジウム病を予防するためのワクチン。複合ワクチン。モノクローナル抗体を調製する方法。弱毒化ワクチンを調製する方法。抗体 B のインフルエンザ治療用医薬の製造における用途。

(11)バイオチップ

DNA マイクロアレイチップ。タンパク質チップ。DNA マイクロアレイチップを利用して肝炎ウイルスを検出する方法。抗癌医薬スクリーン用のタンパク質チップ。バイオチップにおける蛍光反応を検出する方法。タンパク質チップを利用して腫瘍成長抑制薬をスクリーンする方法。生体外においてバイオチップを利用して遺伝子 S を検出する方法。

(12)遺伝子導入植物の育成方法

延長された花期を有するランの花の育成方法。耐病性植物の育成方法。

(13)生物発明に関する装置

微生物を検出する装置。バイオリアクター。

3.2 発明に当該当しないものの類型

生物関連発明の出願が自然法則を利用した技術的思想による創作でなく、単なる発見に

属するものである場合、自然法則を利用した技術的思想による創作ではないため、特許を受けることができない。自然界に存在する物の発見は単なる発見であり、例えば新発見の野生植物又は鳥類、未単離又は未精製の微生物、タンパク質又は核酸がある。但し、自然界に存在するものを人の技術的手段により、自然界から分離、製造し、その技術効果が示されたものであれば、発明に属する。例えば、単離又は精製された微生物、タンパク質又は核酸が挙げられる。

組織和臓器は複雑なステップによって形成されたものであり、その成分（elements）は人為的技術の介入を必要としなく、かつ人により組み合わされ又は混合された成分又は物質からなるものではないため、組織と臓器は発明の定義に適合しない。しかし、実質的に人工的な技術的手段に種々の細胞成分及び/又は惰性成分を結み合わせてなる人工化された擬臓器又は擬組織の構造について、技術性を有すれば、発明の定義に適合する。

3.3 法定の特許を受けることができない対象

生物関連発明に関する「動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法」、「人間又は動物の診断、治療又は外科手術方法」及び「発明公の秩序又は善良の風俗を害するもの」について説明する。

3.3.1 動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法

「動植物」という用語は動物及び植物を含み、遺伝子組み換えによる動物及び植物をも含む。動物又は植物を請求対象とするものは、専利法の規定により特許を受けることができない。動植物を生産する方法について、専利法は本質的に生物学的な方法のみ排除し、非生物学的な方法及び微生物学的な生産方法は排除しない。

関連する規定については、さらに第２章の２．２「動植物及び動植物の生産のための本質的に生物学的な方法」を参照のこと。

3.3.2 人類又は動物の診断、治療又は外科手術方法

生物技術領域に関連する遺伝子をデリバリーする治療方法は生命をもつ人間又は動物体に施す治療方法に属し、法定の特許を受けることができない対象である。但し、生体外において遺伝子を修飾する方法、生体外において生物材料を検出又は分析する方法、遺伝子治療方法に用いられる遺伝子、ベクター又は組み換えベクターは、いずれも法定の特許を受けることができない対象に属しない。

関連する規定については、さらに第2章の2．3「人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法」及び「第13章の2．2「法定の特許を受けることができない人間又は動物に対する診断、治療又は外科手術の方法」を参照のこと。

3.3.3 公の秩序又は善良の風俗を害するもの

専利法は、創作の奨励、保護、及び利用を図ることにより、産業の発達に寄与することを目的とし、人間の尊厳及び生命権をも尊重、保護し、社会の秩序をも維持すべきなものである。生物関連発明によって、公の秩序又は善良の風俗を害するものは、専利法の規定により特許を受けることができない。例えばクローン人間及びそのクローン方法（胚分裂技術を含む)、ヒト生殖系の遺伝形質を変える方法及びその産物、由人体及び動物の生殖細胞（germ cell）又は全能性細胞（totipotent cell）で製造されたキメラ（chimeras）及びキメラの製造方法がある。その他、請求の対象は人体の形成と発生の各段階の物（生殖細胞、受精卵、桑実胚、胞胚、胚、胎児などを含む)、又は方法に関する場合には、公の秩序又は善良の風俗を害するものとなり、特許を受けることができない。

ヒト胚幹細胞に関する発明について、潜在的に人間の個体として発生できるものである場合、公の秩序又は善良の風俗を害するものに属し、特許を受けることができない。例えば、ヒト全能性細胞及び培養又はヒト全能性細胞を増殖する方法が挙げられる。ヒト全能性細胞からさらに分裂してなるヒト多能性胚性幹細胞（human embryonic pluripotent stem cells）は、人間として発生できる潜在能力がなければ、その関連発明は公の秩序又は善良の風俗を害するものではない。

4. 明細書

明細書には発明の名称、技術分野、先行技術、発明の内容、圖面の簡単な説明、実施方法及び符號説明を記載しなければならない。必要な場合には、生物材料の寄託及び配列表などの関連事項を記載しなければならない。以下は、明細書、生物材料の寄託、配列表及び補正についてそれぞれ説明する。

4.1 明細書の記載原則

明細書は、その生物関連発明の属する技術分野における当業者がその内容を理解し、それに基づいて実施（carry out)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。発明が単一又は複数のヌクレオチド又はアミノ酸の配列を含むものであるときは、明細書は特許主務機関が定めた様式により単独記載した配列表が含まれていなければならない。その配列表については、特許主務機関が定めた電子ファイルでこれを行うことができる。

4.1.1 実施可能要件

4.1.1.1 微生物の記載

(1) 微生物の表示

(a)　命名

微生物は、国際通用の命名原則に従い、例えば真菌や細菌を学名又は当該学名付き

の菌株名で表示しなければならない。種名を記載できない場合は、属名が付いている菌株名で表示しなければならない。中国語の名称を特定できるものについては、中国語の名称で表示しなければならない。明細書において、当該微生物について初めて言及するとき、カッコにおいてそのラテン語の学名を付記しなければならない。

(b)　微生物学的性質などに関する資料

新規な微生物については、上記形式により学名を記載すべきであるほか、微生物学的性質などに関する資料をも併せて記載しなければならない。微生物学的性質については、当該分野において慣用する分類学的な性質を使用して特定しなければならない（例えばBergey’s Manual of Determinative Bacteriologyを参照のこと）。これでは依然として十分に微生物を特定できない場合、さらに他の特徴（例えば選択的に代謝産物を生成する能力、培養条件、培養方法又は単離源など）を記載されたい。

微生物学的性質は下記の形式で記載できる：

（i）　新菌株

菌株の特徴及び同種の従来菌株と異なる微生物学的性質を明確に記載すること。

（ii）　新菌種

その分類学的性質を詳しく記載するとともに、新菌種であると認定される理由を明確に記載すること。即ち、既知の類似菌種との間の異同を説明し、新菌種であると認定される根拠を明確に記載すること。

(2) 製造及び使用できる

微生物の関連発明、当該微生物の生産方法及び用途については、当該発明の当業者が過度の実験なく、当該微生物を製造及び使用できるほど記載しなければならない。例えば、生産方法は、スクリーン方法、変異方法又は遺伝子の修飾方法を記述することができる。明細書の記載を参照するとしても、当該発明の当業者が過度の実験なく、当該微生物を製造できない場合には、出願人は当該微生物を寄託しなければならない。

4.1.1.2 その他の生物関連発明の記載

遺伝子、ベクター、組み換えベクター、形質転換株、融合細胞、組み換えタンパク質、及び抗体などの遺伝子工学関連発明に関しては、明細書で明確に記載すべきな事項の例は下記のように説明する：

(1) 単離又は組み換えられた核酸又は遺伝子、ベクター、組み換えベクター

例えばソース、使用されるベクターを得る方法、使用される試薬、反応条件、回収、単離及び精製する工程、同定方法などである。

(2) 形質転換株

例えば導入しようとする遺伝子又は組み換えベクター、宿主細胞、遺伝子又は組み換えベクターを宿主細胞に導入する方法、形質転換株をスクリーンする方法、同定方法など

である。

(3) 融合細胞

例えば親細胞の予備処理方法、融合条件、融合細胞をスクリーンする方法、同定方法などである。

(4) 組み換えタンパク質

例えば組み換えタンパク質をコードする遺伝子、使用される発現ベクター、宿主細胞を得る方法、遺伝子を宿主細胞に導入する方法、形質転換株から当該組み換えタンパク質を回収及び精製する方法、同定方法などである。

(5) 抗体

例えば抗原を得る又は生産する方法、免疫接種する方法、抗体を生産する細胞をスクリーンする方法、抗体を同定する方法などである。

新規なモノクローナル抗体の発明について、発明の特徴により、下記の部分的な性質を適宜記載して、モノクローナル抗体と従来のものとを同定して區分できる区別用特徴としてもよい。例えば抗原、抗体重鎖/軽鎖及び/そのサブクラス（subclass)、抗原-抗体親和定数、交叉反応、等電点、分子量、抗原特異性分析（例えば EIA、RIA、Western blot、Immunoprecipitation など)、ハイブリドーマの寄託番号などである。

4.1.2 発明が実施可能要件を満たさない状況

(1)当該発明の当業者は、明細書、特許請求の範囲及び図面の３者全体に基づき、出願時の通常の知識を参照して、過度の実験によって初めて出願特許の発明を「製造」できるものである。このような場合は、発明に再現性がなく、確率に頼らなければ達成できず、繰り返して発明を実施することのできないことを含む。例えば自然界から特定の微生物をスクリーニングする方法の多くは、外在の環境及び客観的条件の変化により、繰り返して実施することのできないもの、又は物理、化学方法による人工誘導変異を行って、新規な微生物を生産する方法を含んでいる。これらの誘導変異条件下で微生物に生じる突然変異は無作為に出るものなので、誘導変異条件を繰り返したことで、完全に同じ結果を得ることは困難であるためである。ただし、出願人が請求する方法は確かに繰り返して実施できるのに十分な証拠を提出できるなら、当該方法は実施可能要件を満たすものとなる。

(2) 当該発明の当業者は、明細書、特許請求の範囲及び図面の３者全体に基づき、出願時の通常の知識を参照して、過度の実験によって初めて出願特許の発明を「使用」できるものである。例えば受容体に関する発明であって、その明細書にはその受容体のアミノ酸配列經類似性の対比により R-受容体（R-receptor）の群における一員のみ開示され、その明確な機能（例えば肥満抑制）が開示されていない場合、当該群の受容体は広範な生理調整作用に関連するもので、かつ異なる受容体はそれぞれ異なる生理調整作用に関するにもかかわらず、その明確な機能が開示されておらず、当業者は、過度な実験を行なわなければ、

その明確な機能を理解して使用することはできないため、実施可能要件を満たしていない。

4.1.3 実施可能要件の審査事例

例 1.DNA 分子（一）

〔特許請求の範囲〕

下記からなる群から選ばれる DNA 分子。

(a)ヌクレオチド配列が SEQ ID NO：1 である DNA 分子。

(b)ヌクレオチド配列が(a)で示されるヌクレオチド配列と X%を超えた配列類似性をもち、かつ酵素 B 活性を有するタンパク質をコードする DNA 分子。

〔説明〕

明細書には、(a) で示される DNA 分子が確実に製造されたことが開示され、また酵素Ｂ活性を有する蛋白質をコードすることが記載されている。

X%は非常に低い配列類似性を示している。

〔結論〕

(b)に記載の DNA 分子は、確実に得られた(a)に記載の DNA 分子と配列類似性が非常に低く、「ヌクレオチド配列が(a)で示されるヌクレオチド配列と X%を超えた配列類似性をもつ DNA 分子」の範囲においては、酵素 B 活性を有しないタンパク質をコードする DNA 分子が多く含まれ、当該発明の当業者が、膨大な試行錯誤や複雑な実験をしなければ、酵素Ｂ活性を有する蛋白質をコードする遺伝子をスクリーンすることができず、当業者であれば合理的に予期するような範囲を既に超えており、実施可能要件を満たしていない。

例 2. DNA 分子（二）

〔特許請求の範囲〕

下記からなる群から選ばれる DNA 分子。

（a）ヌクレオチド配列が SEQ ID NO：1 である DNA 分子。

（b）ヌクレオチド配列が（a）に記載のヌクレオチド配列と X%を超えた配列類似性を有する DNA 分子。

〔説明〕

明細書には、(a) で示される DNA 分子が確実に製造され、それは酵素 B 活性を有するタンパク質をコードすることが開示されている。

〔結論〕

（b）に記載の分子については、酵素 B 活性を有するタンパク質をコードする技術的特徴が特定されていないので、「ヌクレオチド配列が（a）に記載のヌクレオチド配列と X%を超えた配列類似性を有する DNA 分子」の範囲において、酵素 B 活性を有しないタンパク質をコードする DNA 分子が含まれているので、明細書の記載のよっても、当業者が当該出願する発

明を使用するのに十分ではない。ゆえに実施可能要件を満たさない。

例 3.微生物の単離方法

〔特許請求の範囲〕

土壌から微生物菌株 X を単離する方法。

〔説明〕

明細書には、土壌から新規な微生物菌株 X を単離する方法が開示され、当該微生物の特性が記載されている以外に、土壌中から繰り返して当該菌株を単離できることを証明する実施例が明細書に提供されていない。

〔結論〕

土壌から微生物を単離する方法は、外部の環境及び客観的な条件の変化により再現できず、明細書に当該方法が繰り返して実施できることを証明するような実例例が提供されていない。したがって、当該発明の当業者は、過度な実験を行なわなければ、出願特許の発明を実施できず、実施可能要件を満たしていない。

4.2 生物材料の寄託

4.2.1 生物材料寄託の意義

バイオテクノロジー分野に係る発明については、文字記載で生体の具体的な特徴を記載しにくい場合があるか、記載していても生物材料そのものを得ることができない場合があり、当該発明の当業者がそれに基づいて実施することができないため、当該生物材料を寄託する必要がある。例えば土壌から単離された微生物については、明細書の記載のみによれば、当業者であればそれに基いて実施して同じ菌株を得ることができない。したがって、該菌株を寄託しなければならない。

4.2.2 生物材料の寄託と分譲

生物材料又はその利用に係る発明について、当該生物材料は当該発明の当業者が容易に得るものではない場合、出願人は遅くとも出願日に当該生物材料を特許主務機関が指定する国内の寄託機構に寄託しなければならない。出願人は出願日の後から 4 ヶ月以内（優先権を主張する場合は最先の優先権日の後から 16 ヶ月以内）に寄託に関する証明書類を提出しなければならない。期間が満了して提出がなかったときは、未寄託とみなす。

出願前にすでに特許主務機関が認可した国外の寄託機構に寄託しており、並びに法定期間内に指定する国内の寄託機構に寄託し、出願日の後から 4 ヶ月以内（優先権を主張する場合は最先の優先権日の後から 16 ヶ月以内）に特許主務機関が指定する国内の寄託機構に寄託した証明書類及び国外における寄託機構が発行した証明書類を提出したものは、遅くても出願日に国内での寄託を要する制限を受けない。

出願人はわが国と相互に寄託効力を承認している外国がその国内で指定する寄託機構に寄託し、並びに出願日の後から 4 ヶ月以内（優先権を主張する場合は最先の優先権日の後から 16 ヶ月以内）に当該寄託機構が発行した証明書類を提出したものは、國内で寄託する制限を受けない。前記場合における生物材料の寄託の他の関連規定については、専利審査基準第一篇「出願手続き審査及び特許権の管理」の第８章「生物材料の寄託」の説明を参照すること。

生物材料の関連発明出願であって特許査定され公告されたものは、寄託された生物材料は分譲可能な状態にあるべきである。当該出願の査定公告の前に、専利法第 41 条第 1 項の規定に該当した、発明特許の出願人からの書面通知を受けた場合、又は特許出願案が拒絶査定を受けた後に専利法第 48 条の規定により再審査請求をする場合にも、当該生物材料は分譲可能である。

4.2.3 容易に入手できる生物材料

専利法第 27 条第 1 項の但し書きに規定される「当該発明の当業者が容易に入手でき」、寄託する必要がない生物材料については、出願日前にすでに下記いずれかに該当するものを含む。

(1) 商業上大衆によって購入できる生物材料、例えばパン酵母菌、酒醸麹菌などである。

(2) 出願前に信用性のある寄託機構にすでに寄託して、自由に分譲できる生物材料である。信用性のある寄託機構とは、例えば特許主務機関が指定する国内の寄託機構又はブダペスト条約の加盟国が認めた国際寄託機構などである。

(3) 当該発明の当業者が明細書の開示内容により、過度な実験なく製造できる生物材料。例えば、遺伝子をベクターにクローンして得られた組み換えベクターなどの生物材料である。当該発明の当業者が明細書の開示内容により、過度な実験なく製造できるなら、寄託する必要がない。

上記事情における(1)又は(2)項については、入手できない恐れがある場合には、出願人に期限を決めて以下の関連証明書類を提供するよう求めることができる。

(1) 生物材料は、商業上大衆によって購入できるものか確認できない場合には、当該生物材料が記載された商品のカタログ正本又は公証されたコピー本などを提供することができる。

(2) 生物材料は、出願前に信用性のある寄託機構にすでに寄託されたものか確認できない場合には、当該寄託機構が発行した、当該生物材料が記載された菌種のカタログなどを提供することができる。

(3) 生物材料は、出願前にすでに自由に分譲できるものか確認できない場合には、当該生物材料が大衆に自由に分譲できることを示す証明文書などを提供することができる。

(4) 出願人が、出願前にすでにブダペスト条約の加盟国が認めた国際寄託機構に寄託してお

り、かつ出願日の前に特許公報に公告されたもの又は特許を受けているものと主張した生物材料については、当該生物材料の公告又は査定状態を確認できない場合には、当該生物材料が特許公報中における公告資料（公告日付を含む）、特許権を受けた日付の資料などを提供することができる。

(5) 出願人が、出願前にすでにブダペスト条約の加盟国が認めた国際寄託機構に寄託しており、かつ出願日の前に特許（公開）公報に公開された生物材料であると主張した生物材料については、当該生物材料の公開状態及び自由に分譲可能な状態にあるか否か確認できない場合には、(1)当該生物材料が特許(公開)公報中における公開資料(公開日付を含む)、及び(2)当該生物材料が公開後であれば自由に分譲できることを証明する文件など、例えば特許公開国の関連法律、又は寄託者が寄託機構に対する指示であって、当該生物材料が公開後であれば自由に分譲できると要求する資料を提供することができる。

期限を過ぎても出願人が提出しない場合、当該生物材料が当該発明の当業者が容易に入手できるものであると認定できない。

4.2.4 寄託に係る注意事項

出願しようとする生物材料又は生物材料を利用した発明特許について、その生物材料をすでに寄託した場合には、明細書に寄託機関、寄託日及び寄託番号を記載しなければならない。出願前に既に国外の寄託機関に寄託したものは、国外寄託機関、寄託日及び寄託番号を記載しなければならない。

(1)生物材料は特許主務機関が認可した国外の寄託機構に寄託しており、かつ国内の寄託機構に寄託した場合、明細書に国内外の寄託機構の名称、寄託日及び寄託番号が記載されるべきである。

(2)生物材料が記載されていても、明細書の記載は依然として実施可能要件を満たさなければならない。例えば、該生物材料が微生物に属する場合、明細書は本章の 4.1.1.1「微生物の記載」の規定を適合しなければならない。

(3)出願人はわが国と相互に寄託効力を承認している外国がその国内で指定する寄託機構に寄託する場合、提出される証明書類であって当該寄託機構が発行した証明書類は、生物材料の寄託事実及び生存事実を証明するものでなければならない。ブタペスト条約の締約国が承認している国際寄託機構が発行した証明書類は、原則的には前記要件を満たすものとする。ただし、出願人はブタペスト条約の非締約国が承認している国際寄託機構が発行した証明書類を提出しようとする場合、当該書類が、寄託された当該生物材料が生存していることを証明できるものであるか留意されたい。そうではない場合、出願日から 4 ヶ月以内（優先権を主張する場合は最先の優先日の後から 16 ヶ月以内）に生存確認証明書を補足するよう出願人に通知しなければならない。期間が満了しても提出しなかった場合には、未寄託とみなす。実体審査時に、期間が満了しても生存確認証明書が提出されなかったも

のに対しては、上記拒絶理由を拒絶理由通知書において明記し、それにより実施することができない事情を指摘し、応答の機会を与えた後で始めて専利法第２６条第１項の規定に違反する理由で拒絶査定を下すことができることに留意されたい。

4.3 配列表

特許には一または複数のヌクレオチドまたはアミノ酸配列が含まれる場合には、明細書は特許主務機関が定めた様式により単独記載された配列表を含んでいなければならず、その配列表については、特許主務機関が定めた電子ファイルでこれを行うことができ、かつ WIPO 標準 ST.26 形式に準拠した XML ファイルフォーマットとする必要がある。

4.3.1 配列表の記載

4.3.1.1 ヌクレオチド及び／又はアミノ酸配列之記載

出願案において、一又は複数のヌクレオチド配列あるいはアミノ酸配列が含まれ、各ヌクレオチド配列に具体的に定義されたヌクレオチドが 10 個以上含まれ、又は各アミノ酸配列に具体的に定義されたアミノ酸が 4 個以上含まれる場合には、出願時に特許主務官庁に規定される様式でその配列表を単独に記載しなければならない。

4.3.1.2 配列表のレイアウト

配列表は、明細書の一部と見なされるものであり、明細書の説明の後ろに記載し、明細書の主体と区切って、新しい頁として記載しなければならない。

4.3.1.3 配列の表示形式

ヌクレオチドとアミノ酸配列は、少なくとも以下の形式の一つで表示しなければならない。

（１）ヌクレオチド配列のみ。

（２）アミノ酸配列のみ。

ヌクレオチド配列はアルファベットの小文字を用いて表示する。ヌクレオチドを表すために使用される記号はいずれも、1 つの残基のみに対応する。アミノ酸配列はのアルファベットの大文字を用いて表示する。アミノ酸配列を表すために使用される記号はいずれも、1 つの残基のみに対応する。

4.3.1.4 明細書における配列の引用方式

明細書において配列表中のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ（配列識別番号）を引用して配列そのものとすることができ、改めてさらにその完全な配列を表記する必要はない。

4.3.2 配列表資料の添付

出願書類が電子出願の方式で提出されるとき、それに添付される配列表は WIPO 標準 ST.26 形式に準拠した XML ファイルフォーマットの電子ファイルである必要があり、紙文書の配列表を提出する必要はない。

出願書類が書面で提出されるとき、その紙文書の配列表は WIPO 標準 ST.26 形式に準拠する必要があり、WIPO 標準 ST.26 形式に準拠した XML ファイルフォーマットの電子ファイルを添付することもできる。出願人の添付した配列表の電子ファイルが紙文書の配列表の内容と一致しない時は、紙文書の配列表の記載内容を基準とする。

4.3.3 配列表の手続補正

出願時に配列表が出願書類と一緒に提出されている場合、当該配列表が特許主務官庁の定める形式で単独で記載されていないときは、出願人に期限内に手続補正を行うよう求めなければならない。出願時に配列表が出願書類と一緒に提出されていない場合、出願時の明細書、特許出願の範囲または図面に配列が開示されていれば、その配列表の手続補正を受理できる。

出願時に外国語書面の明細書、特許請求の範囲及び必要な図面で先に出願されている場合、その後提出された中国語書面に配列の欠落があり、且つその欠落部分がすでに外国語書面で既に開示されている内容であったときは、出願人にその配列を手続補正することを許可し、外国語書面の提出日を以って出願日とする。また外国語書面に配列の脱漏があり、その欠落部分がすでに優先権主張の先願に開示されている内容であるときは、出願人にその配列を手続補正して、完全な外国語書面の明細書を補足提出すると同時に、完全な中国語書面の明細書を手続補正することを許可し、なお元の出願日を以って出願日とする。

ただし、出願人がすでに出願の出願日の取得が確定した場合は、その後の審査は、出願日を取得した中国語書面が照合の基礎としなければならないことに留意すべきである。そのとき、出願人はその欠落した配列が既に外国語書面又は優先権主張の先願に開示されているとしてその配列を手続補正することが要求できず、当該脱漏配列は補正の方式で提出すべきである。ただし、中国語書面の明細書に開示されている範囲を超えることはできない。

4.4 明細書の補正

4.4.1 寄託生物材料の補正

出願当初の明細書に生物材料を特定するのに足りる生物材料の性質の内容が既に記載され、その提供された寄託証明によって当該生物材料が受託されたものであることを確認することができた場合、受託番号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された範囲を超えていないため、新規事項の導入とはみなされない。

生物材料が既に特許主務官庁に認定された国外の寄託機関に寄託され、その受託書番号が既に出願当初の明細書に明示されているものについては、外国受託番号に基づき国内受託番号を追加することができ、この補正は、出願明細書の範囲、特許出願の範囲又は出願の範囲を超えておらず、新規事項の導入とはみなされない。

明細書に新たな微生物学的性質を追加するの補正については、たとえ当該明細書に記載された受託番号を変更せず、かつ明細書に当該生物材料の分類学上の種が特定できる程度に菌学的性質が記載していたとしても、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明細書、特許請求の範囲又は図面の記載事項から直接的にかつ一義的に（ｄｉｒｅｓｔｌｙ　ａｎｄ　ｕｎａｍｂｉｇｏｕｓｌｙ）該性質を知りえない限り、該補正は、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超えているとみなされ、新事項の導入とみなされる。

4.4.2 配列の補正

ヌクレオチド又はアミノ酸配列を補正する時、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にとって当該配列が明らかな誤記であった場合、配列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された範囲を超えていないため、新規事項の導入とはみなされない。当該配列は、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にかつ一義的に（ｄｉｒｅｓｔｌｙ　ａｎｄ　ｕｎａｍｂｉｇｏｕｓｌｙ）該性質を導き出せないならば、当該配列の補正は、出願時の明細書、特許請求の範囲又は図面で開示された範囲を超えているとみなされ、新規事項の導入とみなされる。

5. 特許請求の範囲

特許請求の範囲は特許出願に係る発明を特定しなければならない。特許請求の範囲には一項以上の請求項を含み、請求項ごとには明確、簡潔な方法で記載され、かつ明細書によって裏付けられなければならない。

5.1 請求項の記載方式

（１）遺伝子

（ａ）ヌクレオチド配列により特定、あるいは当該遺伝子によってコードされたタンパク質のアミノ酸配列により特定できる。

例：タンパク質をコードし、そのタンパク質がアミノ酸配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で構成される遺伝子。

（ｂ）「置換、欠失又は付加された」及び「ハイブリダイズする」などの用語と当該遺伝子の機能の組合せによって特定できる。

例１.

〔特許請求の範囲〕

以下のタンパク質（ｉ）又は（ｉｉ）をコードする遺伝子であって、

（ｉ）アミノ酸配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１からなるタンパク質；

（ｉｉ）特定された（ｉ）のアミノ酸配列において１乃至５個のアミノ酸が置換、欠失又は付加されて誘導され、酵素Ａ活性を有するタンパク質、

である遺伝子。

〔説明〕

タンパク質（ｉ）が酵素Ａの活性を有するものであり、明細書におけるタンパク質（ｉｉ）をコードする遺伝子に関する記載が、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過度の実験を必要とせずにその遺伝子を製造することができるものである。

例２.

〔特許請求の範囲〕

以下からなる群から選ばれる遺伝子であって、

（ｉ）ヌクレオチド配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１からなるＤＮＡ分子；

（ｉｉ）ストリンジェンドなハイブリッド条件の下で、（ｉ）で特定されたＤＮＡとハイブリッドし、かつ酵素Ｂ活性を有するタンパク質をコードするＤＮＡ分子、

である遺伝子。

〔説明〕

ＤＮＡ（ｉ）でコードされたタンパク質は酵素Ｂの活性を有するものであり、かつ明細書にはストリンジェンドなハイブリッド条件について詳しく説明されている。

（２）ベクター

完全なヌクレオチド配列によって特定することができる。さらに、当該ベクターの各エレメント（ｅｌｅｍｅｎｔ）及びその機能、又は当該ベクターの部分的ヌクレオチド配列及び部分的ヌクレオチド配列の機能によって特定することができる。

（３）組換えベクター

遺伝子及びベクターの少なくとも一つで特定できる。

例：ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１よりなるＤＮＡを含む組換えベクター。

（４）形質転換体

宿主細胞及び宿主細胞に導入された遺伝子（又は組換えベクター）の少なくとも一つで特定できる。

例：組換えベクターを含み、当該組換えベクターがアミノ酸配列のＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を有するタンパク質をコードする遺伝子を含む形質転換体。

（５）融合細胞

親細胞、当該融合細胞の機能と特徴、当該融合細胞を得る製法等により特定できる。

（６）タンパク質

（ａ）そのアミノ酸配列又はそのアミノ酸配列をコードする構造遺伝子のヌクレオチド配列で特定できる。

例：アミノ酸配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１よりなる組換えタンパク質。

（ｂ）「置換、欠失又は付加された」等の用語と該タンパク質の機能との組合せにより特定できる。

例１.

〔特許請求の範囲〕

以下の（ｉ）又は（ｉｉ）である組換えタンパク質であって、

（ｉ）アミノ酸配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１からなるタンパク質；

（ｉｉ）（ｉ）で特定されたアミノ酸配列に１乃至５個のアミノ酸が置換、欠失又は付加されて誘導され、酵素Ａ活性を有するタンパク質、

であるタンパク質。

〔説明〕

タンパク質（ｉ）が酵素Ａの活性を有するものであり、且つ明細書にタンパク質（ｉｉ）に関する記載があり、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過度の実験を必要とせずにそのタンパク質を製造することができる。（ｃ）天然物から分離されたタンパク質が配列で特定できない場合は、当該タンパク質の機能、物理化学的特性、製法等で特定することができる。

（７）抗体

例えば、モノクローナル抗体は抗体によって識別される抗原、当該抗体を生産するハイブリドーマ、交差反応性、その重鎖および軽鎖の相補性決定領域（ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｉｔｙ　ｄｅｔｅｒｍｉｎｉｎｇ　ｒｅｇｉｏｎｓ，ＣＤＲｓ）のアミノ酸配列等で特定できる。

例１.

〔特許請求の範囲〕

抗原Ａと結合できるモノクローナル抗体。

〔説明〕

抗原Ａは特定の物質として特定されていなければならない。

例２.

〔特許請求の範囲〕

抗原Ａと結合せず、抗原Ｂと結合できるモノクローナル抗体

〔説明〕

抗原Ａと抗原Ｂが特定物質として特定されていなければならない。

例３.

〔特許請求の範囲〕

抗原Ａと結合でき、受託番号ＢＣＲＣｘｘｘｘｘの融合腫瘍によって産生されるモノクローナル抗体。

〔説明〕

抗原Ａが特定物質として特定されていなければならない。

例４.

〔特許請求の範囲〕

抗原Ａと結合し、重鎖のＣＤＲ１、２及び３のアミノ酸配列が、それぞれＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２及び３であり、並びにその軽鎖のＣＤＲ１、２及び３アミノ酸配列はそれぞれＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４、５及び６であるモノクローナル抗体。

〔説明〕

抗原Ａが特定物質として特定されていなければならない。

5.2 特許請求の範囲が発明の説明書で裏付けられる審査例

例１. 遺伝子

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を含む分離された遺伝子。

〔説明〕

明細書には、ｃ－ＤＮＡライブラリーから分離されたＤＮＡ断片ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１が１００のヌクレオチドで構成されていることが開示されている。さらに当該断片と既知のタンパク質Ａをコードするとに相同性があることを説明し、タンパク質Ａをコードする完全ヌクレオチドを得る方法を開示している。明細書で定義された「遺伝子」は天然に存在する調節因子と非翻訳領域が含まれているが、明細書には請求の遺伝子に含まれる調節因子と非翻訳領域の構造（即ち、配列）が開示されておらず、またそれとタンパク質Ａをコードする機能との関連性及びその他の識別特徴等も開示されていない。

〔審査の結論〕

当該特許請求の範囲はすべてのＤＮＡ断片ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を含む遺伝子を含んでいる。しかし、明細書には、十分な情報が提供されておらず、その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出願時の知識を参酌しても本発明を実施することができない。また、明細書に請求の遺伝子に含まれる調節因子及び非翻訳領域の構造（即ち、配列）も開示されておらず、それとタンパク質Ａをコードする機能との関連性及びその他の識別特徴も開示されていないため、その発明が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、明細書の開示で請求の遺伝子を裏付けることはできない。

例２. 発現配列標識（Ｅｘｐｒｅｓｓｅｄ　Ｓｅｑｕｅｎｃｅ　Ｔａｇ，　ＥＳＴ）

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６を含む分離されたＤＮＡ。

〔説明〕

明細書にＤＮＡ断片ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６がＥＳＴであることが開示され、さらに明細書に当該配列が「感染性酵母菌の遺伝子のコード配列相補物」と特異的にハイブリッドすることができることが開示されている。また、当該相補的配列の相補物とハイブリッドすることにより、当該配列の核酸の存在を検知し、酵母菌感染を鑑定することが明細書に開示されている。明細書の実施例で、ｃ－ＤＮＡライブラリーから分離されたｃ－ＤＮＡクローンによりＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６の配列決定をしているがその他の実施例はない。

〔審査の結論〕

当該特許請求の範囲はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６を含むすべての核酸をに含み、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６で構成される核酸以外に、少なくともＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６を含むすべての核酸を含み、全長の遺伝子、融合構築体又はｃ－ＤＮＡ等を含んでいる。特許請求の範囲にはすべての全長遺伝子、融合構築体又は全長ｃ－ＤＮＡ等の下位概念事項が含まれている、しかし、明細書には全く完全なオープンリーディングフレーム（ＯＲＦ）が開示されておらず、ＥＳＴも全長ｃ－ＤＮＡの部分配列のみで、それらと全長ｃ－ＤＮＡコード性質との関連性を示すことができない。明細書で提供されたＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６の実施例は代表的なものではない。明細書ではわずかにＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６が確かに実施された実施例のみが提供されているだけで、その他の下位概念事項の実施例はなく、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１６と当該下位概念事項との関連性も開示されていないため、明細書は代表的な数の下位概念事項を提供しておらず、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とって、明細書の開示は請求のＤＮＡを裏付けるのに十分ではない。

例３．ハイブリダイゼーション条件で特定される核酸

〔特許請求の範囲〕

高度に厳格なハイブリッド条件の下で、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の相補物と特異的にハイブリッド形成させ、タンパク質Ｘの活性を有するタンパク質をコードする分離の核酸。

〔説明〕

明細書にはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１がタンパク質Ｘをコードするｃ－ＤＮＡであることが開示され、明細書で一つの実施例を提供し、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１との相補物を用い６倍ＳＳＣ及び６５℃の条件下でハイブリッド形成させ、分離してその他の核酸を得る。分離して得られた核酸は配列決定がされておらず、その配列はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１と異なる可能性がある。しかし、発現されたタンパク質にはタンパク質Ｘの活性を有する。

〔審査の結論〕

当該特許請求の範囲は、全ての「高度に厳格なハイブリッド条件下でＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の相補物と特異的にハイブリッドできる」、及び「タンパク質Ｘ活性を有するタンパク質をコードできる」という共通の性質をもつ下位概念事項からなる上位概念の発明を全て含んでいる。当該特許請求の範囲の発明が高度に厳格なハイブリッド条件下で行うため、構

造類似の核酸を分離することができ、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は定常的な実験または分析方法を使用して、本明細書に開示される内容から請求項の範囲にまで合理的に拡張することができる。つまり、明細書は既に代表的な数量の下位概念事項を提供しているため、請求される核酸を裏付けるのに十分である。

例４．核酸を分離する方法及び核酸

〔特許請求の範囲〕

【請求項１】

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０とゲノム核酸とを、高度に厳格な条件の下でハイブリッド形成させ、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０を検知して、分離して当該核酸を得ることを含む核酸を分離する方法。

【請求項２】

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０とハイブリッド形成できる分離された核酸。

〔説明〕

明細書では、核酸断片ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０がＥＳＴであることが開示され、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０と６倍ＳＳＣ、６５℃で条件の下でハイブリダイゼーション可能のすべての核酸が疾患Ｙ診断のマーカーとなることが開示されている。また、明細書にはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０とハイブリッド形成できる核酸（ゲノムの核酸を含む）を分離する方法も開示されている。さらに明細書で一つの実施例が提供されており、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０をプローブとして、６倍ＳＳＣ及び６５℃の条件でゲノム核酸とハイブリッドし、さらに分離してゲノム核酸を得て、その配列がＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１であることが開示されている。

〔審査の結論〕

請求項１の方法は、高度に厳格なハイブリッドの条件の下で行われるため、構造類似の核酸を分離して得られる。したがって、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は、定常的な実験または分析方法を使用して、本明細書に開示される内容から請求項の範囲にまで合理的に拡張することができる。ゆえに、明細書に提供されたＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０をプローブとしてＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１を分離した実施例は代表的なものであり、請求されている核酸を分離する方法を裏付けるるのに十分であると。

それに反して、請求項２は、ハイブリッド形成される条件が特定されておらず、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にとって請求項２にはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０構造上と関係のない核酸分子が含まれることを予想し、含まれるものはどのような共通の構造的特徴をゆうすることが判断することは困難である。明細書で、確かに高度な厳格な条件の下で、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１０をプローブとして、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１を分離した実施例のみが提供されている。つまり、明細書で代表的な数量の下位概念事項が示されていないため、請求されている分離された核酸は裏付けられていない。

例５．対立遺伝子変異体

〔特許請求の範囲〕

【請求項１】

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２アミノ酸配列を有するタンパク質Ｘをコードする分離のＤＮＡ。

【請求項２】

アミノ酸配列がＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２であるタンパク質Ｘをコードする請求項１のＤＮＡの分離対立遺伝子。

【請求項３】

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の分離の対立遺伝子。

〔説明〕

明細書には、タンパク質Ｘのアミノ酸配列ＳＥＱ　ＩＤＮＯ：２、及びそれをコードするＤＮＡ配列ＳＥＱ　ＩＤＮＯ：１が開示されている。また明細書には、当該発明が当該ＤＮＡの各種の対立遺伝子を含むことが記載されている。明細書には対立遺伝子の定義及びその配列の情報が開示されていないが、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の対立遺伝子変異体を得る周知の方法が述べられている。例えば、ＤＮＡ配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を含む生物体を利用してＤＮＡライブラリーを構築し、ＤＮＡ配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１と当該ＤＮＡライブラリーをハイブリッドさせると、対立遺伝子変異体が得られる。

〔審査の結論〕

請求項１でアミノ酸配列がＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のタンパク質ＸをコードするＤＮＡが請求され、その範囲はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１及びその縮重配列が含まれている。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は、明細書及び遺伝子コドン表により全てのＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の縮重配列を合理的に予測することができる。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にとって、明細書で提供された代表的な数量の下位概念事項の態様で、請求されている上位概念の発明は十分に裏付けられている。請求項２、３を判断する際、先ずその「対立遺伝子」の定義を理解しなげればならない。しかし調べたところ、明細書の中にはその用語について十分な解釈がされていないため、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受け入れられる定義に基づくと、ある特定の染色体又は連鎖構造（ｌｉｎｋａｇｅ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ）の特定部位に２種類又は複数の異なる配列形式を有し、それらは互いに「対立遺伝子」である。前記の同一部位にあるが、異なる形式である対立遺伝子は、互いに１又はさらに多くの位置で突然変異する。したがって対立遺伝子は多くの異なる類型を含む可能性がある。例えば厳格中性型、アモルフ型、ハイポモルフ型等がある。また異なる構造によって異なる機能を有する、例えば、異なる活性、生産量、さらにタンパク質の種類が異なる。請求項２で請求されているＤＮＡは、同一のアミノ酸配列のタンパク質をコードし、その発現型も同一のものであるため、請求されたＤＮＡの分離対立遺伝子が「厳格中性型」で、「自然的に発生した突然変異位置のＤＮＡを含む」

ことであると合理に解釈できる。

前記の定義に基づき、請求項２の請求している対立遺伝子がＤＮＡ配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１及び厳格中性対立遺伝子であることは判明したが、明細書ではわずかに一つの対立遺伝子（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）のみが開示されている。その天然の突然変異位置、あるいはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の構造とすべての厳格中性対立遺伝子との関連性については、開示されていない。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は、開示された一つの対立遺伝子のみでその他の未知の対立遺伝子の構造を合理的に予測することはできず、明細書で、代表的な数量の下位概念事項を提供していない。つまり、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にとって、明細書の開示で分離の対立遺伝子が十分に裏付けられていない。同様に、請求項３はさらにＤＮＡ配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の各種異なる機能及び性質をもつ対立遺伝子を含むことになる。明細書でＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を開示した外、その他の下位概念事項間における共通の構造特徴は開示されていない。つまり、明細書で代表的な数量の下位概念事項が提供されていないため、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にとって、明細書の開示で分離の対立遺伝子が十分に裏付けられていない。

例６．アンチセンスオリゴヌクレオチド

〔特許請求の範囲〕

タンパク質ＨのＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１をコードする相補的ｍ－ＲＮＡで、タンパク質Ｈの生成を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド。

〔説明〕

明細書ではタンパク質Ｈをコードするｍ－ＲＮＡ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）が開示され、本発明にはタンパク質Ｈの生成を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチドが記載されている。明細書にも、当該技術に熟知しているものによって認知されるアンチセンスオリゴヌクレオチドのスクリーニング方法が記載されている。

〔審査の結論〕

当該特許請求の範囲にはタンパク質Ｈ生成を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチドが含まれている。当該アンチセンスオリゴヌクレオチドの構造はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１によって特定され、明細書でＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の配列が既に開示され、さらにアンチセンス・ヌクレオチドの機能特徴（即ちタンパク質Ｈの生成抑制）と、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に認知されているアンチセンスオリゴヌクレオチドのスクリーニング方法が開示されている。ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１はアンチセンスオリゴヌクレオチドの構造を特定し、そしてアンチセンスオリゴヌクレオチドの機能および標的ｍＲＮＡの構造には、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によって認知される関係が存在するため、明細書の開示で請求されているアンチセンスオリゴヌクレオチドが十分に裏付けられている。

例７．種々異なる下位概念事項を有する上位概念の発明

〔特許請求の範囲〕

【請求項１】

インシュリンをコードする分離の哺乳動物ｃ－ＤＮＡ。

【請求項２】

哺乳動物がヒトである請求項１に記載の分離ｃ－ＤＮＡ。

〔説明〕

明細書ではラットのプロインシュリン（ｐｒｏｉｎｓｕｌｉｎ）及びプレプロインシュリン（ｐｒｅ－　ｐｒｏｉｎｓｕｌｉｎ）のｃ－ＤＮＡ配列、及びヒト及びその他の哺乳動物に対応するインシュリンｃ－ＤＮＡ配列を測定する方法が開示されている。しかし、明細書には上記ラットプロインシュリン及びプレプロインシュリンの配列以外に、その他の種類のｃ－ＤＮＡ配列が開示されていない。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はヒトインシュリンタンパク質配列とｃ－ＤＮＡは個体間に差異がある可能性があると認めている。

〔審査の結論〕

請求項１では、哺乳動物のインシュリンをコードするｃ－ＤＮＡという上位概念の発明が請求されている。明細書に、ラットのプロインシュリン及びプリプロインシュリンのｃ－ＤＮＡ配列が開示されているが、ラット由来のものと他の下位概念事項間にいかなる共通の構造特徴があるのがが開示されていないため、異なる哺乳動物間のインスリンのｃＤＮＡ配列が変異するとき、その配列変異の数量と形態は予測不可能であるので、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は、単一種のインスリンのｃＤＮＡ配列から、他の哺乳動物に由来するものを合理的に予測することはできない。明細書で代表的な数量の下位概念事項が提供されていないため、請求されている哺乳動物ｃ－ＤＮＡを裏付けることははできない。

請求項２は、ヒトのインシュリンをコードするｃ－ＤＮＡという上位概念の発明であり、明細書にはヒトインシュリンｃ－ＤＮＡの下位概念事項が開示されていない。ヒトインシュリンのアミノ酸配列には個体間に変異が存在することは周知のことである、先行技術では、その開示されたラットプロインシュリンｃ－ＤＮＡ配列がヒトインシュリンのｃ－ＤＮＡ配列、あるいはその他の哺乳動物のインシュリンのｃ－ＤＮＡ配列の間に既知の構造関係を有する証拠が示されていない。つまり、請求項２の発明は明細書によって裏付けられるものではない。

例８．タンパク質変異体

〔特許請求の範囲〕

【請求項１】

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３で表されたアミノ酸配列を含む分離のタンパク質。

【請求項２】

請求項１のタンパク質の変異体。

〔説明〕

明細書で、分子量が６５ＫＤで、アミノ酸配列がＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３であり、かつＺ活性を有するタンパク質が開示されている。、明細書はＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３の変異体を提供することが記載されており、その定義は、一又は多数のアミノ酸が置換、欠失、又は付加されたタンパク質としているが、当該変異体の他の特徴についてはさらに詳しい説明がされていない。明細書ではその置換、欠失、又は加入のタンパク質を製造する方法はその発明の属する技術分野における周知の技術であるを述べられているが、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３の変異体の範疇に属さないもののは、定義されていない。

〔審査の結論〕

請求項１は、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３を含むタンパク質の上位概念の発明を含んでいる。明細書にはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３の完全な構造、即ち配列が記載されており、請求されている上位概念の発明は、当該構造で特定されている。ゆえに、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は、当該上位概念の発明のすべての下位概念事項が構造的特徴を共有することを理解することができ、明細書で提供された代表的な数量の下位概念事項で請求される分離のタンパク質を充分に裏付けられる。

請求項２は、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３の配列に対して一つ以上のアミノ酸が置換、欠失、又は付加されたタンパク質変異体を含んでいる。つまり、当該発明には構造で高度な差異を有するタンパク質変異体が多数含まれている。つまり、明細書でどのような変異がされたかが開示されておらず、具体的なタンパク質変異体の実施例も提供されていない。また、明細書で代表的な実施例が提供されていない。よって、明細書で代表的な数の下位概念事項が提供されていないため、明細書での開示で請求されているタンパク質変異体を十分に裏付けることができない。

6. 特許要件

6.1 産業上の利用可能性

生物関連の発明に係る産業上の利用可能性に関して審査すべき事項の要点は次の通りである。

（１）特許出願に係る発明が産業上の利用可能性を有するかについては、明細書で開示された内容、並びに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の技術水準によって産業上実際に応用できるかを判断し、実現できない又は実際の用途を有しない発明はすべて産業上の利用可能性のないものである。

発明の本質から産業上の利用可能性を確認することができない場合は、明細書において産業上の実際の応用方式を説明しなければならない。例えば、微生物、ヌクレオチド配列又

はその断片の発明だけからいかに産業上で応用するのかを知り得ないため、明細書にその微生物、ヌクレオチド配列又はその断片の産業上の実際の用途を記載しなければならない。明細書にその実際の用途が記載されておらず、さらに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明細書の開示によってその実際用途を推知できない場合は、その発明に産業上の利用可能性を有しないものである。

（２）産業上の利用可能性と実施可能要件とは同一のものではない。例えば、特許出願に係る発明がタンパク質であり、明細書に例えば、特定の病気を治療できるというようなその産業上の実際の用途が記載されている場合、その発明は産業上の利用可能性を有するものとなる。しかし明細書に実施可能ないわゆる用途の技術的手段が明確かつ十分開示されていない、または具体的な実施例が開示されていないことで、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れによって理解し、実施することができない場合は、実施可能要件を満たさないものとなる。

例１．タンパク質（実際の用途を知り得ない）

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で示されるアミノ酸配列により構成された分離のタンパク質Ｘ。

〔説明〕

明細書にＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で示されるアミノ酸配列のタンパク質Ｘが開示され、それは周知のタンパク質合成技術によって製造することができる。明細書にはそのタンパク質Ｘの用途が記載されておらず、開示されたアミノ酸配列の外、当該タンパク質Ｘの生物活性も開示されていない。

先行技術にはそのタンパク質Ｘの用途に関する開示も示唆もない。

〔審査の結論〕

明細書に請求されたタンパク質Ｘの用途の記載がなく、タンパク質Ｘの生物活性も開示されていない、また、先行技術には当該タンパク質Ｘの用途に関する開示も示唆もないため、当該タンパク質Ｘの用途を推知することができない。ゆえに、請求されたタンパク質Ｘの産業上で利用できる実際の用途を具えておらず、産業上で利用できる発明に属さない。

例２．アゴニスト（実際の用途を知り得ない）

〔特許請求の範囲〕

分離された受容体Ｘアゴニストであって、

（１）候補化合物を製造し、

（２）その候補化合物と細胞の表面で当該受容体Ｘを発現できる細胞と接触させ、当該受容体Ｘが活性化されたかを判断し、

（３）当該受容体を活性化できる化合物を当該受容体Ｘのアゴニスト Ｘとする、

という方法で識別することを利用して得られる分離された受容体Ｘアゴニスト。

〔説明〕

明細書では新規な受容体Ｘ及び受容体Ｘアゴニストを識別する方法が開示されているが、受容体Ｘの用途は開示されていない。明細書の実施例から見て確かに受容体Ｘのアゴニストｙを識別できたことが分る。

〔審査の結論〕

明細書に受容体Ｘの用途が記載されておらず、そのアゴニストＹの用途を推知することができないため、請求された受容体Ｘアゴニストは、産業上で利用できる実際用途を有さず、よって産業上で利用できる発明に属さない。

例３．タンパク質（実際の用途を有しない）

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で示されるアミノ酸配列で構成された分離のタンパク質。

〔説明〕

明細書にＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で示されるアミノ酸配列を有するタンパク質Ｘが周知のタンパク質合成技術によって製造されることが開示されている。明細書に当該タンパク質Ｘの用途は記載されていない。しかし明細書の実施例から見て、タンパク質Ｘと全血とを接触させた時、タンパク質Ｙと特異的に結合し、それによってタンパク質Ｙが分離されて、定量することができることがわかる。

先行技術にはタンパク質Ｙの分離と定量の産業上の実際の用途が開示されていない。

〔審査の結論〕

明細書には請求のタンパク質Ｘの用途が記載されていない。タンパク質Ｘはタンパク質Ｙの分離と定量に用いられるが、タンパク質Ｙの分離と定量が産業上で実際に利用されるかは未知であり、さらなる実験が必要であり、それによって始めて知り得る。したがって請求されているタンパク質Ｘは産業上で利用されるの実際の用途がないものであり、産業上で利用できる発明に属さない。

例４．ｃ－ＤＮＡ（実際の用途を有しない）

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１で示されるヌクレオチド配列で構成されるｃ－ＤＮＡ。

〔説明〕

明細書ではヒト上皮細胞ｃ－ＤＮＡライブラリーからスクリーニングされた４３３２個の塩基ヌクレオチド配列（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）を有することが開示され、その配列の断片がヒト上皮細胞から生成されたタンパク質をコードすることが教示されている。明細書には当該ヌクレオチド配列を利用してプローブを作製し、全長遺伝子配列をクローニングし、そしてコードされた組換えタンパク質を調製するのに　用いて、さらにそのタンパク質に関連する細胞作用メカニズム及び活性の研究できることが記載されている。明細書にはそれ以外のタンパク質のその他の用途について教示されていない。

〔審査の結論〕

明細書に記載された請求のｃ－ＤＮＡがコードされた組換えタンパク質の製造に用いられ、当該タンパク質に関連する細胞の作用メカニズム及び活性の研究に供されることとしているが、なおさらなる実験が執拗であり、それによって始めてそのｃ－ＤＮＡの産業上の実際の用途が解明できるため、請求されているｃ－ＤＮＡは産業上で利用できる実際の用途を有さず、産業上で利用できる発明に属さない。

6.2 新規性

生物関連の発明の新規性に係る審査の特定の態様について、以下のとおり説明する。

（１）自然界から分離又は精製された微生物

自然界から分離又は精製された微生物は自然界でその分離又は精製された形では存在しないものであり、自然界にその微生物が存在することによって新規性が喪失することはない。

（２）自然界から分離、精製又は人工合成された核酸、遺伝子又はタンパク質

自然界から分離又は精製された核酸、遺伝子又はタンパク質は自然界にその分離された形で存在しないものであり、自然界にその核酸、遺伝子又はタンパク質が存在するために新規性が喪失することはない。さらに出発物質から実験室で人工合成されたものは、純化の状態にあり、自然界にその核酸、遺伝子又はタンパク質が存在することにより、新規性が喪失することはない。

（３）新規タンパク質をコードする遺伝子又は核酸

タンパク質自体が新規性を有する場合、そのタンパク質をコードする遺伝子又は核酸も新規性を有する。

（４）異なる由来のタンパク質をコードする核酸

異なる由来のタンパク質をコードする核酸では、たとえその機能及び配列が引用文献と類似しても、異なる配列であるため、請求される発明は新規性を有する。例えば引用文献がマウスタンパク質Ｘをコードする核酸であり、請求される発明がヒトタンパク質Ｘをコードする核酸である場合、その機能及び配列が引用文献と類似していても、異なる配列であるため、請求の発明は新規性を有する。

しかしながら、異なる由来のタンパク質をコードする核酸が引用文献に開示された核酸と類似の機能及び配列と類似性を有することにより、特許出願に係る発明がハイブリダイゼーション条件又は置換、欠失又は付加のタイプの涵活性方式によって特定される場合、当該核酸の発明は、引用文献に開示されている核酸を含んでいるため、新規性を有しない。

（５）既知ヌクレオチド配列の一部配列断片

引用文献には機能性ポリペプチドをコードする構造遺伝子の完全ヌクレオチド配列が既に開示されているが、特許出願に係る発明はその既知の完全ヌクレオチド配列中の一部配列断片であり、引用文献にはその一部の配列断片が具体的に開示されていないため、特許出

願に係る発明は新規性を有する。

但し、特許請求の範囲が開放式の文言（移行句）で記載されており、例えば「……を含む一部の配列」である場合、その一部配列断片の発明は既知の完全ヌクレオチド配列を含む可能性が生じるため、新規性を有しない。

（６）組換えタンパク質

分離又は精製されて得られた単一物質型のタンパク質が公知のものに属し、本発明の組換えタンパク質が、当該タンパク質と同じアミノ酸配列を有する場合、異なる製造方法で特定された当該組換えタンパク質の発明は原則として、新規性を有しない。

ただし、製法の異なることによって異なるタンパク質の生成物が生成された場合は、例えば、宿主細胞が異なるため、その糖鎖が異なることとなり、該組換えタンパク質が既知のタンパク質と同じアミノ酸配列が有しても、該製法により特定された該組換えタンパク質の発明は新規性を有する。

（７）エピトープ

引用文献にウイルス抗原及びその完全のアミノ酸配列Ｙが開示されており、特許出願に係る発明はその部分アミノ酸配列を有するポリペプチドＹ＇であり、該部分アミノ酸配列が該ウイルス抗原のエピトープである。先行技術に該エピトープが開示されていない場合は、引用文献で開示されたウイルス抗原が請求されるポリペプチドを含んでいるが、当該エピトープの発明はやはり新規性を有する。

（８）新規抗原より生成されたモノクローナル抗体

抗原Ａ＇が新規なものである場合は、抗原Ａ＇に対して特異的に結合するモノクローナル抗体は原則として、新規性を有すると認められる。ただし、公知の抗原Ａのモノクローナル抗体は既知のものであり、抗原Ａ＇が抗原Ａと同一のエピトープを有する場合は（抗原Ａ＇が既知の抗原Ａを一部修飾してなるため）、抗原Ａに対して特異的に結合する既知のモノクローナル抗体も抗原Ａ＇と結合するため、抗原Ａ＇に対して特異的に結合するモノクローナル抗体の発明は、既知のモノクローナル抗体と区別できず、新規性を有しない。

（９）交差反応性により特定するモノクローナル抗体

特許出願に係る発明が交差反応性により特定するモノクローナル抗体であり、例えば、抗原Ｂと結合でき、抗原Ａと結合しないモノクローナル抗体Ｙ＇である。引用文献に抗原Ｂと結合できるモノクローナル抗体Ｙが既に開示されており、この交差反応性により特定するモノクローナル抗体が特定の技術的意味を有しない（例えば、モノクローナル抗体Ｙ＇が抗原Ｂと結合し、抗原Ａと結合しない原因が、抗原Ｂと抗原Ａとの機能又は構造には類似性がないためである）ときは、該モノクローナル抗体の発明は、既知のモノクローナル抗体と区別できないため、は新規性を有しない。

（１０）分化細胞

特許出願に係る発明は、幹細胞を利用して分化を誘導することによって、分化細胞を得

られる。幹細胞供給源または分化誘導方法が新規であっても、当該分化細胞が既知の分化細胞と区別できない場合（例えば、当該分化細胞の表現が既知の分化細胞のマーカーである）は、新規性を有しない。

6.3 進歩性

生物に関する発明の進歩性について審査される特定の態様は、以下の通りである。

（１）核酸

（ａ）特許出願に係る発明はタンパク質をコードする遺伝子である。

（ｉ）タンパク質が新規性及び進歩性を有するときは、該タンパク質をコードする遺伝子は進歩性を有する。

（ｉｉ）タンパク質は公知であり、そのアミノ酸配列は未知であるが、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、出願時に該タンパク質のアミノ酸配列を容易に決定できる場合には、該タンパク質をコードする遺伝子の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該遺伝子が特定のヌクレオチド配列で限定され、該タンパク質をコードする他の異なるヌクレオチド配列を有する遺伝子と比較して、予期せぬ効果をもたらす場合には、該遺伝子の発明は進歩性を有する。

（ｉｉｉ）タンパク質のアミノ酸配列が公知である場合には、該タンパク質をコードする遺伝子の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該遺伝子が特定のヌクレオチド配列で限定され、該タンパク質をコードする他の異なるヌクレオチド配列を有する遺伝子と比較して、予期せぬ効果をもたらす場合には、該遺伝子の発明は進歩性を有する。

（ｂ）特許出願に係る発明は核酸又は遺伝子であり、該核酸又は遺伝子の発明が、公知の核酸又は遺伝子と高い配列相同性を有し、近い性質及び機能を有する場合には、該核酸又は遺伝子の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該核酸又は遺伝子が、該公知のものと比較して、予期せぬ効果をもたらす場合には、該核酸又は遺伝子の発明は進歩性を有する。

（ｃ）特許出願に係る発明は組み換えベクターであり、ベクターと組み込まれた遺伝子との両者はいずれも公知であるが、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この両者を組み合わせて得られた組み換えベクターが、先行技術により容易になし得るものである場合には、該組み換えベクターの発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、この両者を組み合わせて形成された特定の組み換えベクターが、予期せぬ効果をもたらす場合には、該組み換えベクターの発明は進歩性を有する。

（ｄ）特許出願に係る発明は、一塩基多型（ＳＮＰｓ）を有するポリヌクレオチドであり、ポリヌクレオチドは公知であるが、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、被験者から得られたゲノムの複数の該ポリヌクレオチド配列を分析及び比較することにより、該ＳＮＰ部位を容易に検出できる場合には、該ポリヌクレオチドの発明は原則

的に進歩性を有しない。しかしながら、若特許出願に係る発明は、実験を以って該ＳＮＰが疾患Ｚの診断に用いることができることを証明し、該ＳＮＰ部位と疾患Ｚとの関連性が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にとって先行技術により容易に推知できるものではない場合には、該ポリヌクレオチドの発明は進歩性を有する。

（２）タンパク質

特許出願に係る発明はタンパク質であり、請求のタンパク質が公知のタンパク質との間に高い配列相同性を有し、近い性質及び機能を有する場合には、該タンパク質の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該タンパク質が、該公知のものと比較して、予期せぬ効果をもたらす場合には、該タンパク質の発明は進歩性を有する。例えば、特許出願に係る発明はタンパク質の変異体であり、公知のタンパク質と近い性質及び機能を有する場合には、該タンパク質の変異体の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該タンパク質の変異体が公知のタンパク質と比較して、予期せぬ効果をもたらす場合には、該タンパク質の変異体の発明は進歩性を有する。

（３）抗原、抗体

（ａ）特許出願に係る発明は抗原のエピトープのポリペプチドであり、抗原は公知であり、当業者が抗原のエピトープのポリペプチドを容易に決定できる場合には、該ポリペプチドの発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該ポリペプチドが予期せぬ効果をもたらす場合には、該ポリペプチドの発明は進歩性を有する。

（ｂ）特許出願に係る発明は抗原のモノクローナル抗体であり、抗原は公知であり、かつ、該抗原が免疫原性を有する（例えば、抗原のポリクローナル抗体が公知であるか、抗原が分子量の極めて大きいポリペプチドである場合に、必然的に免疫原性を有する）ことが明らかな場合には、該モノクローナル抗体の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該モノクローナル抗体が技術的効果をもたらす他の技術的特徴、例えば、その重鎖と軽鎖可変領域のアミノ酸配列などでさらに特定され、それにより予期せぬ効果をもたらす場合には、該モノクローナル抗体の発明は進歩性を有する。

（４）融合細胞

特許出願に係る発明は融合細胞であり、親細胞が両方とも公知であり、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、この両者を組み合わせて得られた融合細胞は、先行技術により容易になし得るものである場合には、該融合細胞の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、この両者を組み合わせてなる特定の融合細胞が予期せぬ効果をもたらす場合には、該融合細胞の発明は進歩性を有する。

（５）形質転換体

特許出願に係る発明は形質転換体であり、宿主細胞及び組み込まれた遺伝子が両方とも公知であり、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、この両者を組み合わせて得られた形質転換体は、先行技術により容易になし得るものである場合には、該形質転換体の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、この両者を組み合わせてなる特定の形質転換体が予期せぬ効果をもたらす場合には、該形質転換体の発明は進歩性を有する。

（６）微生物

（ａ）特許出願に係る発明は微生物であり、該微生物の分類学的特徴が公知の種（ｓｐｅｃｉｅｓ）と著しい差異がある（即ち、微生物の発明は新種である）場合には、該微生物の発明は進歩性を有する。微生物の発明が公知種と分類学的特徴において実質な差異がない（例えば、微生物の発明は新菌株である）場合には、該微生物の発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該微生物が予期せぬ効果をもたらす場合には（例えば、微生物の発明は公知の種から変異してなり、代謝生産物の生産性が顕著に増強されたものである）場合には、該微生物の発明は進歩性を有する。

でも、該特許出願に係る微生物が当業者

（ｂ）特許出願に係る発明は公知の種の微生物（例えば、真菌又は細菌）の利用である。近い性質を有する分類階級（例えば、「属」）に属する公知の菌種について、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は、原則的に、すべての菌種を培養することができ、かつ、その応用性及び効果を容易に確定することができる。したがって、真菌又は細菌の利用に係る発明において、使用する真菌又は細菌が分類学上公知の種であり、かつ、該真菌又は細菌が、同じ用途を有する他の公知の真菌又は細菌と同じ分類階級（例えば、同じ「属」）に属する場合には、同じ分類階級に属する真菌又は細菌が近い性質を有することは、通常の知識であるため、該真菌又は細菌を利用する発明は原則的に進歩性を有しない。しかしながら、該真菌又は細菌を利用する発明が予期せぬ効果をもたらす場合には、該真菌又は細菌を利用する発明は進歩性を有する。

（ｃ）特許出願に係る発明は新種の微生物の利用である。使用する微生物が公知の種の微生物と分類学的特徴において著しい差異があるもの（即ち、該微生物が新種）である場合には、該微生物と公知の種の微生物との用途が同じ（例えば、同じ物質の生産に用いる）であっても、該微生物を利用する発明は進歩性を有する。

例 1. がん転移マーカー

〔特許請求の範囲〕

以下の工程を含む、転移性がん組織を同定する方法。

(1)がん患者から取り出されたがん組織のサンプル中に SEQ ID NO：1 ヌクレオチド配列を有する遺伝子 A で転写された mRNA の発現が存在するか測定し、且つ

(2)該がん組織のサンプルでは該 mRNA が発現された場合、該がん組織のサンプルが転移性がん組織であると認定する。

〔說明〕

明細書でがん転移マーカーの同定方法が開示され、該方法は、バイオチップを使用して転移性がん組織及び対照組織を分析及び比較し、遺伝子 A が特異的に転移性がん組織中に発現することが見出された。

引用文献 1 で高い運動性及び浸潤能を有するがん細胞株中で遺伝子 A の発現が観察されたことが開示され、遺伝子 A ががん細胞の運動性及び浸潤能に関連するという結論が出た。

〔結論〕

引用文献 1 と請求項の差異は、引用文献 1 では遺伝子 A ががん転移に関連することが開示されていない点である。しかし、引用文献 1 で高い運動性及び浸潤能を有するがん細胞株が遺伝子 A を発現することが既に開示されており、かつ高い運動性及び浸潤能を有するがん細胞はより転移しやすいことは通常の知識であるため、当業者であれば遺伝子 A で転写された mRNA が発現か否かを利用してがん転移マーカーとすることを予期でき、且つ該発明によって予期せぬ効果が生じていないので、進歩性を有しない。

出願人が意見書を提出する際に書面意見や実験結果を提出して、明細書の明確な記載又はそれから推理して得られた請求項の効果が当業者であれば引用文献 1 の開示内容から予期できるものではない（例えば、書面意見をもって、多くの他のがん細胞の運動性及び浸潤能に関連する既知の遺伝子はがん転移マーカーとすることができないことや、遺伝子 A は他のがん細胞の運動性及び浸潤能に関連する既知の遺伝子のがん転移マーカーより優れていることを主張し証明できる）ことを主張し証明することができれば、前記の拒絶理由を克服することができる。

例 2. 疾病 X の遺伝リスクを評価する方法

〔特許請求の範囲〕

遺伝子 A（SEQ ID NO：1）の 100 位の SNP サイトを分析し、該 SNP サイトのヌクレオチドが T である場合、疾病 X に導く高いリスクを有することを含む、疾病 X の遺伝リスクを評価する方法。

〔說明〕

明細書は疾病 X に関連する SNP を同定し、疾病 X 患者の群と健常人の群を比較し分析したら、遺伝子 A（SEQ ID NO：1）の 100 位の SNP(C/T)は疾病 X に関連することが確定された。

引用文献 1 には、遺伝子 A（SEQ ID NO：1）の 100 位の SNP(C/T)が開示され、且つ該 SNP は疾病 Y に関連することが開示された。

引用文献 2 には、疾病 X は疾病 Y の進行に伴って導かれた疾病であり、疾病 Y に関連する SNP（遺伝子 B の SNP）を使用して疾病 X のリスクを評価することが開示された。

〔結論〕

引用文献 1 と請求項の差異は、引用文献 1 では遺伝子 A の 100 位の SNP が疾病 X に関連することが開示されていない点である。しかし、引用文献 1 及び 2 はいずれも SNP を利用して疾病リスクを評価することに関する技術分野に属し、且つ引用文献 2 には疾病 Y に関連する SNP が疾病 X の遺伝リスクの検出に使用できることが教示されたので、当業者であれば、遺伝子 A（SEQ ID NO：1）の 100 位の SNP(C/T)（該 SNP は疾病 Y に関連する）を、疾病 X の遺伝リスクの検出に転用する動機付けを有する。また該発明によって予期せぬ効果が生じていないので、進歩性を有しない。

出願人が意見書を提出する際に書面意見や実験結果を提出して、明細書の明確な記載又はそれから推理して得られた請求項の効果が当業者であれば引用文献 1 及び２の開示内容から予期できるものではない（例えば書面意見をもって遺伝子 A の SNP が遺伝子 B の SNP より優れている疾病 X の診断マーカーであることを主張し証明できる）ことを主張し証明することができれば、前記の拒絶理由を克服することができる。

例 3. プローブ

〔特許請求の範囲〕

SEQ ID NO：1、2 及び 3 のヌクレオチド配列を含むオリゴヌクレオチドプローブセット。

〔説明〕

明細書には公知の食品病原菌 X、Y 及び Z の 16S rDNA のヌクレオチド配列が開示・分析され、それから前記病原菌 16S rDNA のヌクレオチドとそれぞれ配列特異的にハイブリダイズできるオリゴヌクレオチドプローブ-SEQ ID NO：1、2 及び 3 がデザインされ、SEQ ID NO：1、2 及び 3 を含むプローブセットを使用して同時に食品サンプル中に存在病原菌 X、Y 又は Z が存在するか検出できることが開示されている。

引用文献 1 には、食品病原菌の検出用バイオチップであって、該バイオチップに複数のオリゴヌクレオチドプローブが含まれ、それらのオリゴヌクレオチドプローブが特異的にその目的配列とハイブリダイズでき、該目標配列は異なる食品病原菌であり病原菌 X 及び Y を含む病原菌の 16S rDNA のヌクレオチド配列である、食品病原菌の検出用バイオチップが開示されている。

引用文献 2 には、食品病原菌 Z の 16S rDNA のヌクレオチド配列と特異的にハイブリダイズできるオリゴヌクレオチドプローブが開示され、該病原菌 Z の検出に用いられ得ることが開示されている。

SEQ ID NO：1、2 及び 3 は、引用文献 1 及び 2 に記載のプローブ配列と類似性を有しない。

〔結論〕

引用文献１と請求項の差異は、引用文献１ではそのプローブセットが該病原菌Ｚの検出に用いられ得るオリゴヌクレオチドプローブ SEQ ID NO：3 を含むことが開示されず、引用文献１に記載のプローブ配列が SEQ ID NO：1 及び 2 と類似性を有しない点である。しかし、引用文献１及び２はいずれもオリゴヌクレオチドプローブを利用して食品病原菌を検出する技術分野に属し、いずれも食品病原菌の検出に共通する課題を解決し、16S rDNA 由来のオリゴヌクレオチド配列により食品病原菌を検出することに機能又は作用的に共通しているので、当業者であれば引用文献１と２の開示内容を組み合わせて、出願時の通常の知識を利用して、既知の食品病原菌Ｘ、Ｙ及びＺの 16S rDNA のヌクレオチド配列に基づき、同時にそれらの食品病原菌を検出できるプローブセットをデザインする動機付けを有する。また該発明によって予期せぬ効果が生じていないので、進歩性を有しない。

出願人が意見書を提出する際に書面意見又は実験結果を提出して、明細書の明確な記載又はそれから推理して得られた請求項の効果が当業者であれば引用文献１及び２の開示内容から予期できるものではない（例えば、請求しようとするプローブセットが引用文献 1、2 と比べて、予期できない特異性、感度などを有することを主張し証明できる）ことを主張し証明することができれば、前記の拒絶理由を克服することができる。

例４．アンチセンスオリゴヌクレオチド

〔特許請求の範囲〕

【請求項１】

タンパク質ＸのＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１をコードする相補的ｍＲＮＡで、かつタンパク質Ｘの生成を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチド。

【請求項２】

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２で示されている配列を有する請求項１に記載のアンチセンスオリゴヌクレオチド。

〔説明〕

明細書では、既知のタンパク質Ｘをコードするｍ－ＲＮＡ配列に基づいて、タンパク質Ｘの生成を抑制できるアンチセンスオリゴヌクレオチドを設計し、神経変性疾患（例えば、パーキンソン病等）を治療するために新規薬物を提供することが開示されている。明細書にはまた、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によって認識されているアンチセンスオリゴヌクレオチドのスクリーニング方法と、タンパク質ＸをコードするｍＲＮＡ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）に相補的な複数のアンチセンスオリゴヌクレオチドを調製して得られ、次いで、スクリーニングして、顕着な抑制効果を持つもの、例えばＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のようなアンチセンスオリゴヌクレオチドを有するものが得られることも記載されている。

引用文献１には、神経細胞の分化および増殖のシグナル伝達に関与するタンパク質ＸをコードするｍＲＮＡ（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）が開示されておりタンパク質Ｘが過剰に発現すると神経変性疾患（例えば、パーキンソン病など）を引き起こす。引用文献１には、関連疾患を治療するためにアンチセンスオリゴヌクレオチドによってタンパク質Ｘの生成を抑制することのみが説明されており、そして当該アンチセンスオリゴヌクレオチドを如何に調製するかは説明されていない。

〔審査の結論〕

引用文献１と請求項１との相違点は、引用文献１には実際にタンパク質Ｘの生成を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチドが調製されていないが、引用文献１には既にタンパク質ＸをコードするｍＲＮＡのヌクレオチド配列、並びに当該タンパク質Ｘは神経変性疾患と関連し、タンパク質Ｘの生成を抑制する候補薬剤を得るために、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は、出願時の通常の知識（例えば、アンチセンスオリゴヌクレオチドスクリーニング方法）を利用し、タンパク質Ｘをコードするヌクレオチド配列によって、タンパク質Ｘの生成を抑制するアンチセンスオリゴヌクレオチドを調製することができ、且つ当該発明は予期せぬ効果を有しない。よって、請求項１の発明は進歩性を有しない。

しかしながら、請求項２の発明に関して、明細書の記載から明らかに、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２を有するアンチセンスオリゴヌクレオチドは、はっきりタンパク質Ｘの生成を抑制することを知り得る。もし効果の著しい上昇が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にとって、該発明の出願時予期できないものであれば、請求項２の発明は容易にはなし得ないと判断し、進歩性を有する。

例５．タンパク質変異体

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のようなアミノ酸配列を有し、かつアラニンの８０位がチロシン、バリンまたはセリンで置換されており、そして酵素Ａ活性を有するタンパク質。

〔説明〕

明細書には、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のようなアミノ酸配列を有するタンパク質を有するいくつかの変異体が開示されており、ここで変異体タンパク質は、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の位置８０のアラニンがチロシンで置換されると、該変異タンパク質は酵素Ａの活性の上昇を示し、位置８０のアラニンがリジンまたはセリンで置換されると、変異タンパク質は元のタンパク質の活性と近い酵素Ａの活性を示す。明細書にはまた、酵素Ａの活性を有する組換えタンパク質が疾患Ｘを治療するために使用されることが開示されている。

引用文献１にはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のようなアミノ酸配列を有するタンパク質が開示されており、該タンパク質は酵素Ａの活性を有し、疾患Ｘを治療するために使用されることも開示されている。

用途を有するタンパク質が分離されたあと、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は、出願時の通常の知識を利用し、そのタンパク質に変異を導入して変異タンパク質を生成し、そして元のタンパク質機能と似ている変異タンパク質をスクリーニングした。

〔審査の結論〕

引用文献１と本願請求項１との相違点は、引用文献１には如何なる変異タンパク質も開示されていないが、引用文献１には既に酵素Ａの活性を有するタンパク質は、疾患Ｘを治療するために使用されることが開示されている。疾患Ｘの治療に有用な他の薬物を得るために、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は、出願時の通常の知識を利用し、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のようなアミノ酸配列を有するタンパク質を変異させ、且つ位置８０のアラニンがチロシンで置換される変異タンパク質は、引用文献１に対して酵素Ａの活性を上昇させる効果を有するが、他の変異タンパク質（位置８０のアラニンがリジンまたはセリンで置換される）は、当該効果を有しない。ゆえに当該発明全体は先行技術に対して予期せぬ効果を有しないため、進歩性を有しない。

出願人が請求項を「…位置８０のアラニンがチロシンに置換される……」に補正し、位置８０のアラニンがチロシンに置換された場合、変異タンパク質は引用文献１のタンパク質に比べて顕着に上昇された活性を有し、そして当該効果の顕着な上昇は、本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、当該発明は出願時に予期できないものであり、前記の拒絶理由を克服することができる。

例６．ポリペプチド

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１由来のタンパク質Ｐ断片からなり、当該タンパク質Ｐ断片のアミノ酸の開始位置が、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のアミノ酸残基１９８～２０３から選ばれるいずれか１種であり、且つアミノ酸の終結位置がＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のアミノ酸残基３７２～３８１から選ばれるいずれか１種であることを特徴とするポリペプチド。

〔説明〕

明細書には、タンパク質Ｐがリガンド結合ポケット構造を有することを開示しており、分析結果は、当該リガンド結合ポケットの開始アミノ酸位置がタンパク質Ｐのアミノ酸残基１９８～２０３のいずれかに対応し、且つ終結アミノ酸位置がタンパク質Ｐのアミノ酸残基３７２～３８１のいずれかの全てポリペプチドに対応し、且ついずれもリガンド結合活性を有する構造を形成するために折り畳み可能であり、さらにそれらのポリペプチドがリガンドと結合した後、血圧を低減する効果を達成するために、シグナル伝達経路を活性化させる。ここで、大部分のポリペプチドはリガンドと結合した後に、活性化されたシグナル強度はタンパク質Ｐと同等であり、ここでＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２からなるポリペプチド（ＳＥＱ　Ｉ

Ｄ　ＮＯ：１のアミノ酸残基２００～３７８）は、リガンドと結合した後、シグナルの活性化強度の増大を示す。

引用文献１には、血圧降下作用を有するＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１に示すアミノ酸配列を有するタンパク質Ｐが開示されているとともに、そのリガンドと結合してシグナル伝達経路を活性化することにより、血圧を下げる効果を達成することも開示されている。

〔審査の結論〕

引用文献１と本願請求項との違いは、引用文献１にはそのリガンドに結合したタンパク質Ｐのポリペプチド領域が開示されていないが、引用文献１にはＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を有するタンパク質Ｐが開示されているとともに、そのリガンドと結合してシグナル伝達経路を活性化することにより、血圧を下げる効果を達成することも開示されている。タンパク質Ｐの親和性、選択性、安定性などを改善するために、有効な血圧降下薬としては、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にとって、出願当時の通常の知識を利用して、タンパク質Ｐにおいて、リガンドと結合する活性フラグメントを見いだし、そしてＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のみからなるポリペプチドは、引用文献１に比べてシグナルの活性化強度を上昇させる効果を有するが、残りのポリペプチドにはない。よって、本発明は全体として先行技術に対して予期せぬ効果をもたらしていないため、進歩性を有しない。

もし出願人は請求項をＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のアミノ酸残基２００～３７８）からなるポリペプチドに限定すると補正し、さらにポリペプチドが引用文献１のタンパク質Ｐよりも顕着に良好な血圧降下活性を有し、そして当該効果の顕着な上昇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にとっては、当該発明は出願時予期できないものであれば、前記拒絶理由を克服できる。

例７．周知のタンパク質に対するモノクローナル抗体

〔特許請求の範囲〕

【請求項１】

前記抗Ｔ膜タンパク質の細胞外領域に特異的に結合することを特徴とする抗Ｔ膜タンパク質のモノクローナル抗体。

【請求項２】

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１のＣＤＲ１、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２のＣＤＲ２、及びＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３のＣＤＲ３を有するアミノ酸配列の重鎖可変領域、並びにＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：　４のＣＤＲ１、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：　５のＣＤＲ２、及びＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：　６のＣＤＲ３を有するアミノ酸配列の軽鎖可変領域を含むことを特徴とする抗Ｔ膜タンパク質の細胞外領域のモノクローナル抗体。

【請求項３】ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７に示されるようなアミノ酸配列の重鎖可変領域及びＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：　８に示されるようなアミノ酸配列の軽鎖可変領域を含む、請求項

２に記載のモノクローナル抗体。

〔説明〕

明細書には、Ｔ膜タンパク質の細胞外領域に特異的に結合し、そのような結合によって、Ｔ細胞増殖を阻害し、すなわちモノクローナル抗体が免疫抑制活性を有し、拒絶反応を防ぐための臓器移植療法に利用可能であるＮ　ｍａｂモノクローナル抗体が開示されているとともに、明細書には、また、モノクローナル抗体に含まれる特定の重鎖可変領域及び軽鎖可変領域のアミノ酸配列が開示されており、さらに当該モノクローナル抗体がマウス心臓移植モードにおいて２０%の長期心臓同種移植生存率を達成することができる実施例を提供している。

引用文献１には、抗Ｔ膜タンパク質の細胞外領域のポリクローナル抗体が開示されており、当該ポリクローナル抗体は、Ｔ細胞増殖を抑制し、さらに当該ポリクローナル抗体がラットモードにおける腎臓同種移植片の生存期間を延長できる実施例を提供している。引用文献１には、抗Ｔ膜タンパク質のモノクローナル抗体も臓器移植治療に使用されてもよいことが開示されている。

先行技術に、特定のタンパク質と特異的に結合する抗体が治療効果を有することが開示された後、実際に臨床治療に用いられる抗体を得るために、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は出願時の周知の知識を利用して、その他の同様に該タンパク質と特異的に結合する抗体を調製でき、そして調製された抗体もまた類似の治療効果を生じると予期できる。

〔審査の結論〕

引用文献１と本願請求項１との相違点は、引用文献１には実際には抗Ｔ膜タンパク質のモノクローナル抗体を調製していないが、引用文献１には、抗Ｔ膜タンパク質の細胞外領域の抗体は、臓器移植の拒絶反応の予防に使用できることが開示されている。治療用モノクローナル抗体を得るために、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は、出願時の周知の知識（例えば、融合腫瘍技術）を利用して、Ｔ膜タンパク質の細胞外領域を用いて抗Ｔ膜タンパク質のモノクローナル抗体を調製できる。さらに、請求項１にはモノクローナル抗体の構造的特徴を完全に特定していないため、当該モノクローナル抗体を構成する技術的特徴から直接生じる技術的効果（例えば、治療効果など）が何なのかを知り得ない。ゆえに、請求項１の発明全体は先行技術に対して、予期せぬ効果をもたらしていないため、請求項１の発明は進歩性を有しない。

しかしながら、本願請求項２及び３の発明に関して、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、臓器移植療法に適した他の抗Ｔ膜タンパク質抗体を提供するという課題を解決する場合に、出願時の通常の知識を利用して、引用文献１の異なる技術的特徴を簡単に変更して請求項２、３の治療効果をもたらすモノクローナル抗体をなし得ない。ゆえに、本願請求項２、３で請求されているモノクローナル抗体は進歩性を有する。

例８．ヒト化抗体

〔特許請求の範囲〕

１．重鎖と軽鎖可変領域の相補性決定領域（ＣＤＲ）配列、及びフレームワーク領域（ＦＲ）配列を含み、重鎖ＣＤＲ１、２及び３がそれぞれＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２及び３であり、軽鎖ＣＤＲ１、２及び３がそれぞれＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：４、５及び６であり、重鎖ＦＲ１、２、３及び４がそれぞれＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：７、８、９及び１０であり、並びに、軽鎖ＦＲ１、２、３及び４がそれぞれＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１、１２、１３及び１４であり、そのＦＲが免疫原性を低減させる点突然変異を含む、Ｘガングリオシドに特異的に結合するヒト化モノクローナル抗体。

２．重鎖ＦＲ１が下記突然変異のいずれか１つを含む：位置５：ＱがＶに置換し、位置１２：ＡがＶに置換し、又は位置２０：ＭがＶに置換する、請求項１に記載のヒト化モノクローナル抗体。

〔説明〕

明細書には、Ｘガングリオシドに特異的に結合するマウスモノクローナル抗体Ａをヒト化することにより、ヒト化モノクローナル抗体Ａを製造することが開示されている。また、重鎖と軽鎖可変領域のフレームワーク領域（ＦＲ）における特定の点突然変異を提供した。それらの特定の点突然変異を有するヒト化モノクローナル抗体Ａは、マウスモノクローナル抗体Ａと比較して、より低い免疫原性を示し、かつマウスモノクローナル抗体Ａと類似な結合親和性を維持することができる。

引例１には、腫瘍細胞に対する細胞毒性を有し、乳がん等の治療に用いられる、Ｘガングリオシドに特異的に結合するマウスモノクローナル抗体Ａが開示されている。

引例２には、ヒト化モノクローナル抗体を製造する方法が開示されており、マウスモノクローナル抗体のヒト化は結合親和性を失うことを引き起こす可能性があることも開示されているため、失われた親和性を回復するためのいくつかの対策が提案されている（例えば、ＦＲにおけるアミノ酸残基の突然変異置換等）。しかし、引例２には、特定のアミノ酸残基の置換が開示されていない。

治療上には、非ヒトモノクローナル抗体は、半減期が短い、免疫原性を有する等の欠点を有する。したがって、先行技術に、あるマウスモノクローナル抗体は治療効果を有することが開示された後、臨床治療で実際的に用いられる抗体を得るために、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、該マウスモノクローナル抗体からヒト化抗体を製造することができる。

〔結論〕

引例１と請求項１との相違点は、引例１にはマウスモノクローナル抗体Ａをヒト化することが開示されていないことであり、並びに抗体の免疫原性を低減させるために、その重鎖

と軽鎖可変領域のＦＲを点突然変異を生じさせることも開示されていないことである。ただし、引例１及び２はいずれもモノクローナル抗体を利用してヒト疾患を治療するという関連技術分野に属し、かつ引例２には、ヒト化抗体を製造する方法、及びヒト化抗体が失う可能性がある結合親和性を回復する方法が教示されている。治療性のヒト化モノクローナル抗体を得るために、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引例１のマウスモノクローナル抗体Ａを、引例２で開示されている方法によってヒト化する動機づけがあり、かつ、ヒト化抗体の結合親和性を維持するために、引例２で提案されている対策を採用して（例えば、ＦＲにおけるアミノ酸殘基を突然変異させる）、ヒト化後に失う可能性がある結合親和性を回復する動機づけがあり。さらに、請求項１には、ＦＲに含まれる免疫原性を低減できる点突然変異が具体的に特定されていないため、該モノクローナル抗体を構成する技術的特徴によりそれがもたらす技術効果（例えば、低減された免疫原性の程度）を推知できない。かつ、ヒト化された抗体はもともと免疫原性を低減させる性質を有する。したがって、請求項１の発明全体は、先行技術に対して予期せぬをもたらさないため、請求項１の発明は進歩性を有しない。

しかし、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、請求項２のヒト化モノクローナル抗体のＦＲに含まれる特定の点突然変異によるその性質への影響を予期することができない。請求項２のヒト化モノクローナル抗体は、マウスモノクローナル抗体Ａに対して、より低い免疫原性を示し、かつマウスモノクローナル抗体Ａと類似な結合親和性を維持することができるため、該発明は予期せぬ効果を有し、進歩性を有する。

例９．組換えタンパク質の高マンノース型を増加させる方法

〔特許請求の範囲〕

細胞成長期及び生産期において、５～１５ｇ／Ｌのグルコースを含有する培地で細胞を培養し、次に、予定の時点で、培地中のグルコース量を制限し、該グルコースの濃度を０～４ｇ／Ｌに維持し、及びガラクトース又はショ糖を培地に追加することを含む、哺乳動物細胞の培養期間に生産された組換えタンパク質の高マンノース型を増加させる方法。

〔説明〕

治療性タンパク質の高マンノース型の含有量は、薬物動態学特性へ影響を与える公知のキー品質属性である。明細書に、哺乳動物細胞を培養する方法が開示されており、それは、非限定的な高いグルコース濃度（５～１５ｇ／Ｌのグルコース）の培地に細胞を培養し、生細胞密度、細胞生存率などが所定の程度に達する時に、細胞培地中のグルコースの量を限定量（０～４ｇ／Ｌのグルコース）に減少し、さらに６～１３ｇ／Ｌ濃度のガラクトースを追加することにより、生産された組換えタンパク質の高マンノース型の含有量を効果的に増加して、その生成物の品質属性を達するとともに、許容できる生産量を維持する。

引例１には、哺乳動物細胞を培養して組換えタンパク質を生産する方法が開示されてお

り、０．２ｇ／Ｌの低いグルコース濃度の培地に細胞を培養すると、該組換えタンパク質の高マンノース型の含有量が増加することを見出した。ただし、低いグルコース濃度は、組換えタンパク質の生産量を減少させる。

引例２には、哺乳動物細胞を培養して組換えタンパク質を適切に糖化させる方法が開示されており、培地に少なくとも２種類の炭水化物を添加すると、タンパク質の生産量が増加して高糖化する。該炭水化物は、グルコース、ガラクトース、ショ糖、乳糖、フルクトースなどの単糖又は二糖の組合せから選ばれる。

〔結論〕

引例１と請求項の相違点は、引例１には培地にガラクトース又はショ糖を追加することが開示されていないことであるが、引例２には、培地に少なくとも２種類の炭水化物（例えば、グルコース、ガラクトース、ショ糖等）を添加することにより、組換えタンパク質の生産量を増加させ、かつ高度に糖化することができることが開示されている。引例１及び２は、いずれも哺乳動物細胞を培養して組換えタンパク質を生産するという関連技術分野に属し、いずれも組換えタンパク質の生産量及び糖化という共通の問題を解決するためのものであり、いずれも培地中の糖類成分を調整することにより組換えタンパク質の糖化程度を増加させるという機能又は作用の共通性を有するため、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、引例２のラクトース又はショ糖を引例１のグルコース制限培地に添加する動機づけがあり、生産された組換えタンパク質の高マンノース型の含有量を増加させることができることを予期する。さらに、明細書により、６～１３ｇ／Ｌの濃度のガラクトースを追加することのみにより、生産された組換えタンパク質の高マンノース型の含有量を増加させるとともに、許容できる生産量を維持することができるが、ショ糖を追加することにより生産された組換えタンパク質の高マンノース型の含有量を増加させることができないことがわかる。したがって、該発明全体は先行技術に対して予期せぬ効果をもたらさないため、進歩性を有しない。

もし、出願人は請求項を補正し、ガラクトースの濃度を６～１３ｇ／Ｌの範囲に限定し、さらにショ糖を削除する。また、６～１３ｇ／Ｌの濃度のガラクトースを追加することにより、先行技術と比較して高マンノース型の含有量を著しく増加させ、かつ生産量を維持することができる。その効果の著しい向上は、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、該発明の出願時に予期することができないものである場合に、前記の拒絶理由を克服することができる。

例１０．幹細胞（一）

〔特許請求の範囲〕

下記工程を含む、分化細胞Ｘを産生する方法。

（１）多能性幹細胞Ａから胚様体（ｅｍｂｒｙｏｉｄ　ｂｏｄｙ）を形成すること；及

び

（２）物質ａ、ｂ及びｃを含有する培地で該胚様体を培養することにより、分化細胞Ｘを産生すること

〔説明〕

明細書には、分化細胞Ｘを産生する方法が開示されており、それは、多能性幹細胞Ａを２日間培養して胚様体を形成し、該胚様体を物質ａ、ｂ及びｃを含有する培地で２日間培養することにより、分化細胞Ｘを８０％含有する細胞培養物を得られた。

引例１には、分化細胞Ｘを３０％含有する細胞培養物が開示されており、それは、多能性幹細胞Ａから胚様体を形成し、さらに該胚様体を物質ｂ及びｃを含有する培地で４日間培養することにより得るものである。

引例２には、分化細胞Ｘを２０％含有する細胞培養物が開示されており、それは、多能性幹細胞Ａから胚様体を形成し、さらに該胚様体を物質ａを含有する培地で３日間培養することにより得るものである。

〔結論〕

引例１と請求項との相違点は、引例１にその胚様体を物質ａを含有する培地で培養することが開示されていないことである。ただし、引例１及び２は、いずれも分化細胞Ｘを産生する関連技術分野に属し、いずれも胚様体から分化細胞Ｘへの分化効率を改善するという共通の問題を解決するためのものであり、いずれも培地成分の添加により胚様体から分化細胞Ｘへの分化を促進するという機能又は作用の共通性を有するため、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引例１及び２の技術内容を組み合わせる動機づけがある。しかしながら、明細書の記載により、物質ａ、ｂ及びｃを含有する培地で胚様体を培養する場合に、産生された分化の効率（８０％の分化細胞）は、引例１（３０％分化細胞）と引例２（２０％分化細胞）の技術内容の組合せから予期できるものより著しく高い。したがって、該発明は予期せぬ効果を有するため、進歩性を有する。

例１１．幹細胞（二）

〔特許請求の範囲〕

下記工程を含む、分化細胞Ｘを産生する方法。

（１）多能性幹細胞Ａから胚様体（ｅｍｂｒｙｏｉｄ　ｂｏｄｙ）を形成すること；及び

（２）物質ａ、ｂ及びｃを含有する培地で該胚様体を培養することにより、分化細胞Ｘを産生すること

〔説明〕

明細書には、分化細胞Ｘを産生する方法が開示されており、それは、多能性幹細胞Ａを２日間培養して胚様体を形成し、該胚様体を物質ａ、ｂ及びｃを含有する培地で２日間培養

することにより、高純度の分化細胞Ｘを含有する細胞培養物を得られた。しかしながら、明細書には、いかなる比較実施例を提供していないため、請求の方法と周知の方法とは、分化効率及び産生された分化細胞Ｘの純度はどの程度の差異があるかが分からない。

引例１には、分化細胞Ｘを８０％含有する細胞培養物が開示されており、それは、多能性幹細胞Ａから胚様体を形成し、さらに該胚様体を物質ｂ及びｃを含有する培地で４日間培養することにより得るものである。

引例２には、分化細胞Ｘを含有する細胞培養物が開示されており、それは、多能性幹細胞Ａから胚様体を形成し、さらに該胚様体を物質ａを含有する培地で３日間培養することにより得るものである。引例２には、その細胞培養物中の分化細胞Ｘの割合が開示されていない。

〔結論〕

引例１と請求項との相違点は、引例１にその胚様体を物質ａを含有する培地で培養することが開示されていないことである。ただし、引例１及び２は、いずれも分化細胞Ｘを産生する関連技術分野に属し、いずれも胚様体から分化細胞Ｘへの分化効率を改善するという共通の問題を解決するためのものであり、いずれも培地成分の添加により胚様体から分化細胞Ｘへの分化を促進するという機能又は作用の共通性を有するため、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、引例１の物質ｂ及びｃと、引例２の物質ａとを併用する動機づけがある。これより分化細胞Ｘを産生できることを予期できる。また、明細書の記載により、該発明は予期せぬ効果をもたらさないため、進歩性を有しない。

出願人は、答申の時に、意見書又は実験結果を提出して、明細書に明確的に記載されている、又は推知できる請求項の効果は、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引例１と２の技術内容の組合せにより予期できるものではないこと（例えば、請求の方法は引例１及び２と比較して、分化の所要時間を短縮すること、産生された分化細胞Ｘの純度などの点で、著しく改善する効果を有すること）を証明することができる場合に、前記拒絶理由を克服することができる。

例１２．微生物

〔特許請求の範囲〕

受託番号がＢＣＲＣ　ＸＸＸＸＸＸである、ラクトバキルス（*Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ*）Ａ菌株。

〔説明〕

明細書には、ラクトバキルス（*Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ*）Ａ菌株（ＢＣＲＣ　ＸＸＸＸＸ）が開示されており、該ラクトバキルスＡ菌株をオボアルブミン（ＯＶＡ）感作マウスに食べさせ、一定期間の後、該マウスの血清中の総ＩｇＥ抗体は減少する傾向があるため、抗アレルギー効果を示す。しかしながら、明細書には、ラクトバキルスＡ菌株（ＢＣ

ＲＣ　ＸＸＸＸＸＸ）とほかのラクトバキルス菌株との抗アレルギーの程度の差異を説明するいかなる比較実施例が記載されていない。

引例１には、湿疹などのＩｇＥ関連アレルギー疾患を予防する効果を有するラクトバキルス（*Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ*）Ｂ菌株ＡＴＣＣ　ＯＯＯＯＯＯが開示されている。

引例２には、アレルギー性気管炎症反応を抑制する効果を有するラクトバキルス（*Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ*）Ｃ菌株ＡＴＣＣ　ＸＸＸＸＸＸが開示されている。

引例３には、Ｉ型とＩＶ型のアレルギー反応を対抗する活性を有するラクトバキルス（*Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ*）Ｄ菌株ＢＣＲＣｙｙｙｙｙｙが開示されている。

〔結論〕

引例１と請求項との相違点は、引例１には請求の特定のラクトバキルスＡ菌株（ＢＣＲＣ　ＸＸＸＸＸＸ）が開示されていないことである。しかし、ラクトバキルス（*Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ*）に含むれる多種の異なる菌株が抗アレルギー効果を有することは、出願時の通常の知識である（例えば、引例１～３）。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により、同じ菌種の他の菌株を分離し、そして、分離された菌株が抗アレルギー効果を有することを予期できる。また、請求のラクトバキルスＡ菌株と公知の菌種には、分類学的な特徴上で実質的に相違点を存在せず、かつ該発明は予期せぬ効果をもたらさないため、進歩性を有しない。

出願人は、答申の時に、意見書又は実験結果を提出して、明細書に明確的に記載されている、又は推知できる請求項の効果は、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開示内容により予期できるものではないこと（例えば、ラクトバキルスＡ菌株は、他のラクトバキルス菌株と比較して、著しく優れる抗アレルギー効果を有する等）を証明することができる場合に、前記拒絶理由を克服することができる。

例１３．微生物の用途

〔特許請求の範囲〕

１．２型糖尿病を治療する組成物を製造するための受託番号ＢＣＲＣ　ＸＸＸＸＸＸのラクトバキルス（*Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ*）Ａ菌株であるプロバイオティクスの用途。

２．該組成物は、ラクトバキルスＡ菌株の培養上清を含み、該培養上清は、ラクトバキルスＡ菌株の培養液を遠心して、０．２２μｍ孔径のメンブレンフィルターでろ過することにより得られたものである、請求項１の用途。

〔説明〕

明細書には、ラクトバキルスＡ（ＢＣＲＣ　ＸＸＸＸＸＸ）培養上清を２型糖尿病モデルラットに食べさせると、ＬＤＬ／ＨＤＬ比の低下、総コレステロールの低下、トリグリセリドの低下、糖化ヘモグロビンの低下、ＳＯＤ活性の増加、ＧＰＸ活性の増加などの病理学

的特徴を改善させ、その効果は死菌又は生菌の菌液を食べさせる場合より著しく優れていることが開示されている。

引例１には、ラクトバキルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ）Ａ菌株（ＢＣＲＣ　ＸＸＸＸＸ）の生菌の菌液を有効量含む、抗アレルギーの組成物が開示されている。しかしながら、引例１に、その培養上清は治療効果を有することが開示されていない。

引例２には、ラクトバキルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｙ）Ｂ菌株（ＡＴＣＣ　ＯＯＯＯＯ）の生菌の菌液を有効量含む、２型糖尿病の治療のための組成物が開示されている。しかしながら、引例２に、その培養上清は治療効果を有することが開示されていない。

〔結論〕

引例１と請求項１との相違点は、引例１に、その組成物は２型糖尿病の治療に用いられることが開示されていないことである。引例１及び２は、いずれもラクトバキルスを用いて疾患を治療するという関連技術分野に属し、いずれもラクトバキルスの菌液により治療効果を奏する機能又は作用の共通性を有する。かつ、引例１には、ラクトバキルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ）Ａ菌株がすでに開示されているため、請求項１で使用されているラクトバキルスＡ菌株は、分類学的に公知の種に属する。引例２には、２型糖尿病の治療に用いられる公知のラクトバキルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｙ）Ｂ菌株がすでに開示されているため、該ラクトバキルスＡ菌株と、別の公知の２型糖尿病の治療用途を有するラクトバキルスＢ菌株とは、同じ分類階級、即ち、同一の属に属する。同一の属に属する細菌が近い性質を有することは、通常の知識である。発明の属する技術分野における通常の知識を有する者は、ラクトバキルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｙ）Ｂ菌株と同じ属であるラクトバキルス（Ｌａｃｔｏｂａｃｉｌｌｕｓ　Ｘ）Ａ菌株を２型糖尿病の治療に応用する動機づけがある。かつ、該発明は予期せぬ効果をもたらさないため、進歩性を有しない。

しかしながら、引例１及び引例２には、いずれも菌株の培養上清を食べさせることにより治療効果を奏することが開示されていない。かつ、明細書の記載により、培養上清を食べさせた効果は、細菌の菌液を食べさせるものにより著しく優れているため、請求項２の発明は、予期せぬ効果をもたらし、進歩性を有する。

7. 発明単一性

発明特許の出願は、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、一つにまとめて出願することができる。

生物関連発明の単一性の審査については、以下の通りに例示する。

7.1 明らかに発明の単一性を有しない

例１．形質転換体（一）

〔特許請求の範囲〕

１．形質転換体Ａ。

例１．形質転換体（一）

〔特許請求の範囲〕

１．形質転換体Ａ。

２.･･･化合物Ｐの用途。

〔説明〕

明細書には、形質転換体Ａから化合物Ｐを製造すること、及びその用途が開示されている。化合物Ｐの用途の技術的特徴は、化合物Ｐの特性の応用であり、請求項１と２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ため、特許出願は発明の単一性を有しない。

例２．抗原（一）

〔特許請求の範囲〕

１．ポリペプチド断片Ａ。

２．ポリペプチド断片Ｂ。

〔仮定〕

ポリペプチド断片Ａは、抗原タンパク質Ｘのエピトープであり、ポリペプチド断片Ｂは、抗原タンパク質Ｘの他のエピトープであり、ポリペプチチド断片Ａとポリペプチド断片Ｂのアミノ酸配列は相同性を有しない。

〔説明〕

請求項１のポリペプチド断片Ａと請求項２のポリペプチド断片Ｂは、アミノ酸配列が異なり、抗原タンパク質Ｘは公知であるか否かにかかわらず、この２つのポリペプチド断片の間には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、特許出願は発明の単一性を有しない。

例３．構造と機能に関連性がない複数のポリヌクレオチド

〔特許請求の範囲〕

ポリヌクレオチド配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１－１０からなる群から選ばれる分離されたポリヌクレオチド。

〔仮定〕

明細書に、特許出願に係るポリヌクレオチドは、ヒト肝臓ｃＤＮＡライブラリーから得られた５００ｂｐ　ｃＤＮＡｓであることが開示されている。これらのポリヌクレオチドの構造は互いに異なり、いずれもプローブとして用いて全長のＤＮＡｓを得ることができるが、これらのポリヌクレオチドによりコードされるタンパク質の機能又は生物活性が記載されていない。また、これらのポリヌクレオチドの間には配列の相同性を有しない。

〔説明〕

請求項で記載された選択肢の項目が共通の性質又は活性を有し、かつ共通の性質又は活性に対して必要とされる１つの重要な構造要素（ｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔ　ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ　ｅｌｅｍｅｎｔ）を共有する場合には、請求項のポリヌクレオチドは同一又は対応する技術的特徴を有する。この例の中、明細書には、請求項のポリヌクレオチドＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１－１０の共通の性質又は活性が開示されていない。各配列は、いずれも個別の全長ＤＮＡを分離するプローブとして用いることができるが、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１－１０の間には相同性を有せず、例えば、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１によるプローブは、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：２－１０によるプローブで分離された個別の全長ＤＮＡを分離するために用いることができない。

さらに、これらのポリヌクレオチドの間には相同性を有しないため、１つの共通の構造、即ち１つの重要な構造要素を共有することができない。そして、糖－リン酸の骨格は、すべての核酸分子が共有するものであり、これらのポリヌクレオチドの重要な構造要素とみなすことはできない。よって、請求項におけるポリヌクレオチドの間には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、特許出願は発明の単一性を有しない。

7.2 明らかに発明の単一性を有しないものではない

【発明の単一性を有する】

例１．遺伝子（一）

〔特許請求の範囲〕

１．結構遺伝子Ａ。

２．結構遺伝子Ａを含む組換えベクターＢ。

３．組換えベクターＢを含む形質転換体Ｃ。

〔仮定〕

先行技術に対して、請求項１に係る「結構遺伝子Ａ」は、新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

請求項１、２、３はいずれも同一の特別な技術的特徴である「結構遺伝子Ａ」を有するため、特許出願は発明の単一性を有する。

例２．融合細胞

〔特許請求の範囲〕

１．親細胞Ａ。

２．請求項１に記載の親細胞Ａから製造された融合細胞Ｂ。

〔仮定〕

先行技術に対して、請求項１に係る「親細胞Ａ」は新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

請求項２に係る「融合細胞Ｂ」は、請求項１に係る「親細胞Ａ」と同じ特性を発揮するために不可欠な遺伝物質を、その遺伝物質の一部として包含するものであり、請求項１、２の同一の特別な技術的特徴は「親細胞Ａ」であるため、特許出願は発明の単一性を有する。

例３．形質転換体（二）

〔特許請求の範囲〕

１．形質転換体Ａ。

２.･･･の工程を含む、形質転換体Ａから化合物Ｐを製造する。

〔仮定〕

先行技術に対して、請求項１に係る「形質転換体Ａ」は新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

請求項２に係る「製造方法」は、請求項１に係る「形質転換体Ａ」を用いたものである。請求項１、２の同一の特別な技術的特徴は「形質転換体Ａ」であるため、特許出願は発明の単一性を有する。

例４．遺伝子（二）

〔特許請求の範囲〕

１．遺伝子Ａ。

２.･･･の工程を含む、遺伝子Ａを用いて組換えベクターＺを製造する方法。

３.･･･の工程を含む、組換えベクターＺを用いて形質転換体Ｂを製造する方法。

〔仮定〕

先行技術に対して、請求項１に係る「遺伝子Ａ」は新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

請求項１、２、３は、いずれも同一の特別な技術的特徴である「遺伝子Ａ」を有するため、特許出願は発明の単一性を有する。

例５．抗原（二）

〔特許請求の範囲〕

１．抗原タンパク質Ｃ。

２．抗原タンパク質Ｃに対して特異性を有するモノクローナル抗体。

〔仮定〕

先行技術に対して、請求項１に係る「抗原タンパク質Ｃ」は新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

請求項２に係る「モノクローナル抗体」は、請求項１に係る「抗原タンパク質Ｃ」を用いて得られたものであり、かつ請求項２にかかるモノクローナル抗体は、特異性的に請求項１にかかる抗原タンパク質Ｃと結合することができ、対応する特別な技術的特徴に属するため、特許出願は発明の単一性を有する。

例６．ポリペプチド

〔特許請求の範囲〕

Ａｃ－ＣＮＰＡＧＤ（Ｙ－ＯＭｅ）ＲＣ－NH_2（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１）、Ａｃ－ＣＮＰ（ＮＩｅ）ＧＤ（Ｙ－ＯＭｅ）ＲＣ－NH_2（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２）及び（ＮＩｅ）ＧＤ（Ｙ－ＯＭｅ）ＲＣ－NH_2（ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：３）からなる群から選ばれる環状ポリペプチド。

〔仮定〕

該環状ポリペプチドの共通の構造であるＧＤ（Ｙ－ＯＭｅ）ＲＣは確認されておらず、この構造を含む環状ポリペプチドとＡ疾患の治療に用いる活性との間に連結が確立されていないため、先行技術はない。

〔説明〕

請求項で記載された選択肢の項目が共通の性質又は活性を有し、かつ共通の性質又は活性に対して必要とされる１つの重要な構造要素を共有する場合には、請求項の環状ポリペプチドは同一又は対応する技術的特徴を有する。この例の中、請求項に係る環状ポリペプチドは、Ａ疾患の治療活性に対して必要とされる１つの重要な構造要素を共有し、かつ該重要な構造要素は、先行技術に対して貢献をもたらすものであるため、請求項に係る環状ポリペプチドの間には、いずれも同一の特別な技術的特徴を有する。よって、特許出願は発明の単一性を有する。

例７．構造と機能に関連性がある複数のポリヌクレオチド

〔特許請求の範囲〕

ヌクレオチド配列ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１－１０からなる群から選ばれる分離されたポリヌクレオチド。

〔仮定〕

明細書に、特許出願に係るポリヌクレオチドは、ヒト肝臓ｃＤＮＡライブラリーから得られた５００ｂｐ　ｃＤＮＡｓであることが開示されている。請求項に係るポリヌクレオチドは、重要な構造要素を共有し、かつその対応するｍＲＮＡは、Ｙ疾患の肝細胞のみに発現されているが、健康な肝細胞に表現されていない。

共有の構造要素は今まで確認されておらず、かつこの構造要素を含むｍＲＮＡを発現する遺伝子とＹ疾患の患者との間に連結が確立されていないため、先行技術はない。

〔説明〕

請求項で記載された選択肢が共通の性質又は活性を有し、共通の性質又は活性に対して必要とされる１つの重要な構造要素を共有する場合には、請求項に係るポリヌクレオチドは、同一又は対応する技術的特徴を有する。

この例の中、明細書に、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１－１０は共通の性質を有することが開示されており、すなわち、その対応するｍＲＮＡは、Ｙ疾患に罹患している患者のみに表現されている。そして、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓ：１－１０は、いずれも共通の性質に対して必要とされる１つの重要な構造要素を有し、すなわち、この共通の構造要素を含むプローブは、Ｙ疾患に罹患している患者を検出することができる。また、該重要な構造要素は、先行技術に対して貢献をもたらすものである。請求項に係るポリヌクレオチド分子の間には、いずれも同一の又は対応する特別な技術的特徴を有するため、特許出願は発明の単一性を有する。

例８．タンパク質及びそれをコードするＤＮＡ

〔特許請求の範囲〕

１．ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を有する分離されたタンパク質Ｘ。

２．請求項１に記載のタンパク質Ｘをコードする分離されたＤＮＡ分子。

〔仮定〕

明細書に、タンパク質Ｘはインターロイキン－１（ｉｎｔｅｒｌｅｕｋｉｎ－１）の一種であり、淋巴細胞活性化に関連する可溶性サイトカイン（ｃｙｔｏｋｉｎｅ）であることが開示されている。明細書に、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１をコードし、且つＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２配列を有するＤＮＡ分子も開示されている。先行技術に対して、請求項１に係る「タンパク質Ｘ」及び請求項２に係る「ＤＮＡ分子」は、新規性及び進歩性を有する。

〔説明〕

請求項２に係る「ＤＮＡ分子」は、請求項１に係る「タンパク質Ｘ」をコードするものである。よって、タンパク質ＸとタンパクＸをコードするＤＮＡ分子との間には、対応する特別な技術的特徴を有するため、特許出願は発明の単一性を有する。

【発明の単一性を有しない】

例９．機能的に関連のないＳＮＰｓ

〔特許請求の範囲〕

以下の特定の部位に単一の多型の変化を有するＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１を含む、分離された核酸。

多型　　特定の部位　　ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１から～に変更する

１	１０	G
２	２７	A
３	１５７	C
４	２３４	T
５	１５２８	G
６	３４９８	C
７	１３５２４	T
８	１４６９２	A

〔仮定〕

明細書には、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１の長さは２２９３０個のヌクレオチドであることが開示されており、ＳＮＰｓ　１～８の特性が記載されておらず、すなわち、共通の性質又は活性が開示されていない。

先行技術には、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１がすでに開示されているが、その特定の機能が確認されていない。

〔説明〕

請求項で記載された選択肢の項目が共通の性質又は活性を有し、共通の性質又は活性に対して必要とされる１つの重要な構造要素を共有する場合には、請求項に係るポリヌクレオチドは、同一又は対応する技術的特徴を有する。この例の中、明細書に、すべてのＳＮＰｓ１～８は１つの共通の性質又は活性を共有することが開示していない。先行技術には、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１がすでに開示されており、かつ、請求の異なるＳＮＰｓの間には、機能的に関連がない。請求項に係る核酸の間には、同一又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、特許出願は発明の単一性を有しない。

例１０．分子の共通の機能は、共通の構造に関係していない

〔特許請求の範囲〕

ＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２又は３のポリペプチドと連結するベクタータンパク質Ｘを含む、融合タンパク質。

〔仮定〕

明細書に、ベクタータンパク質Ｘは１０００個のアミノ酸を有し、その機能が、融合タンパク質の血液中の安定性を増加させることであると開示されている。ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１１、２及び３は、大腸菌の異なる抗原性領域から分離された小さいエピトープ（１０～２０個の残基）であり、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２及び３はいかなる重要な構造要素を共有していない。

先行技術には、タンパク質Ｘの構造、及びベクタータンパク質としての機能がすでに開

示されている。先行技術に、融合タンパク質は大腸菌に対する免疫反応を起こすことも開示されている。

〔説明〕

請求項に記載の選択肢の項目が共通の性質又は活性を有し、一つの共通の性質又は活性に対して必要とされる重要な構造要素を共有する場合には、請求項に係る融合タンパク質は、同一又は対応する特別な技術的特徴を有する。この例の中、特許出願に係る融合タンパク質の唯一の共通の構造は、ベクタータンパク質Ｘであり、且つそれらの融合タンパク質は、いずれも１つの共通の性質、すなわち、大腸菌に対して特異的に反応する抗体を産生することを有する。しかし、単独で該ベクタータンパク質Ｘによって免疫させた場合、この共通の性質をもたらすことができず、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２又は３のポリペプチドと結合しなければ、この特性を有し得ない。

（１）共通の性質を付与するＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２及び３は、１つの重要な構造要素を共有しておらず、（２）ベクタータンパク質Ｘは、融合タンパク質の共通の構造であるが、共通の性質を付与しておらず、並びに（３）先行技術に、融合タンパク質は、大腸菌抗原に対して特異的な反応を起こすことがすでに開示されている。よって、請求項に係る融合タンパク質の間には、同一又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、特許出願は発明の単一性を有しない。

例１１．共通の構造を有し、かつ、共通の性質を有するタンパク質をコードするポリヌクレオチド

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１、２及び３からなる群から選ばれる分離された核酸。

〔仮定〕

明細書には、脱水素酵素をコードする３種類の核酸が開示されており、該核酸が、それらのタンパク質の触媒部位及び脱水素酵素機能を特定する保存配列モチーフ（ｍｏｔｉｆ）を含む。この３種類の核酸分子は、異なる３種類の由来（マウス、ラット及びヒト）から分離された。明細書に、核酸とアミノ酸配列レベルで、この３種類の核酸の配列は相同性が高い（８５～９５%の相同性）ことが開示されている。

先行技術には、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１と高い配列相同性（例えば９０%）を有する、サルから分離された核酸がすでに開示されている。該サルの核酸は、１種の脱水素酵素をコードし、それは、保存配列モチーフが特定されている触媒部位を含む。

〔説明〕

請求項に記載の選択肢の項目が共通の性質又は活性を有し、一つの共通の性質又は活性に対して必要とされる重要な構造要素を共有する場合には、請求項に係る核酸は、同一又は対応する特別な技術的特徴を有する。

請求項に係る核酸の間に共有する同一又は対応する技術的特徴は、その共通の性質（脱水素酵素をコードすること）及び共通の性質に対して必要とされる重要な構造要素（保存配列モチーフ）である。しかし、脱水素酵素をコードすること及びその重要な構造要素を含む核酸は、すでに異なる由来（サル）から分離されている。請求項の核酸の間の機能と構造の類似性は、該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をとすることができない。よって、請求項に係る核酸の間には、同一又は対応する特別な技術的特徴をを有しないため、特許出願は発明の単一性を有しない。

例１２．一部の構造が同一で、かつ、共通の性質を有する受容体をコードするＤＮＡ

〔特許請求の範囲〕

ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：１～ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯ：２０６９からなる群から選択される、ＳＥＱ　ＩＤ　ＮＯｓが奇数であるヌクレオチド配列を含む、グアノシン三リン酸－結合タンパク質と共役する受容体（ＧＰＣＲ）をコードするポリヌクレオチド。

〔仮定〕

明細書には、いくつかの公知のＧＰＣＲ分子から、ＧＰＣＲ機能に必要とされる１５個のアミノ酸残基の保存配列が確認され、該保存配列をコードするコンセンサス（ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）ポリヌクレオチド配列を産生し、さらに該コンセンサス（ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）配列を用いてヒトゲノム配列を含むデータベースを検索することが記載されている。このシステムにより、１０３５個のポリヌクレオチド配列が確認される、さらに、明細書には、該ポリヌクレオチドが、該保存配列を含むＧＰＣＲ分子をコードすることが主張されている。

先行技術には、１５個のアミノ酸配列残基の保存配列を含むヒトＧＰＣＲ分子、及び該保存配列をコードするポリヌクレオチド配列がすでに開示されている。

〔説明〕

請求項に係る１０３５個のポリヌクレオチド配列の同一の技術的特徴は、該１５個のアミノ酸残基をコードするコンセンサスポリヌクレオチド配列である。しかし、該コンセンサスポリヌクレオチド配列は公知であり、該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をとすることができない。請求項に係るヌクレオチドの間には、同一の又は対応する特別な技術的特徴を有しないため、特許出願は発明の単一性を有しない。

例１３．スクリーニング方法及び該方法によって確認された化合物

〔特許請求の範囲〕

１．細胞膜で受容体Ｒを発現できる細胞を該受容体Ｒの天然リガンドと接触する工程と、リガンドの結合を観察する工程と、該リガンドと結合する細胞を化合物ライブラリーから選ばれる候補化合物に接触させる工程と、リガンドの結合のいかなる変化を観察する工程とを含む、受容体Ｒのアンタゴニスト化合物を確認する方法。

２．分子式１を有する化合物Ｘ。

３．分子式２を有する化合物Ｙ。

４．分子式３を有する化合物Ｚ。

〔仮定〕

明細書に、受容体Ｒとその天然リガンドを薬剤標的（ｄｒｕｇ　ｔａｒｇｅｔ）として用いられ、さらに、受容体Ｒに拮抗する化合物が治療効果を有することを予期することが開示されている。該発明の目的は、コンビナトリアルライブラリーをさらにスクリーニング及び検測する基礎とするために、リード化合物を確認するにある。該コンビナトリアルライブラリーは、多くの構造が異なる可能な化合物を提供することができる。実施例において、請求項１の方法は、天然リガンドの受容体への結合の生理効果に影響する化合物の確認に用いられ、さらに、化合物Ｘ、Ｙ及びＺのみが上記効果を示すが、それらの化合物には１つの重要な構造要素を共有していない。明細書には、請求項２～４に記載の化合物の構造と活性との関係、及び受容体Ｒの構造とアンタゴニスト化合物の構造との関係が記載されていない。

先行技術には受容体Ｒ、その生物機能及びその天然リガンドが開示されているが、受容体Ｒのアンタゴニスト化合物として用いられるものが開示されていない。

〔説明〕

請求項１の方法の技術的特徴は、スクリーニング分析の時に、候補化合物のリガンド結合に対する効果を観察する工程である。請求項２～４に記載の化合物Ｘ、Ｙ及びＺの間には、同一又は対応する特別な技術的特徴を有しない。請求項１のスクリーニング方法は、請求項２～４に記載の化合物Ｘ、Ｙ及びＺの製造方法ではなく、化合物Ｘ、Ｙ及びＺを使用する方法でもない。化合物を受容体Ｒのアンタゴニストとするのに必要とされる構造が教示されていない場合には、請求項１に係るスクリーニング方法と請求項２～４に係る化合物との相互関連の１つの一般的発明概念は存在しておらず、請求項１、２、３、４は、同一又は対応する特別な技術的特徴を有していないため、特許出願は発明の単一性を有しない。

第十五章　漢方薬に関する発明

【2013 年 1 月 1 日施行】

1. 前言
2. 請求対象
2.1 請求対象となる類型
2.1.1 物の発明
2.1.2 方法の発明
2.1.3 用途の発明
2.2 発明に属さない類型
2.2.1 自然法則自体
2.2.2 単なる発見
2.2.3 自然法則に反するもの
2.2.4 自然法則を利用していないもの
2.2.5 技術的思想でないもの
2.3 法律の規定により発明特許の対象とならない項目
2.3.1 動、植物及び動、植物を生産する生物学的方法
2.3.2 人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法
2.3.2.1 人体または動物の疾患の診断方法
2.3.2.2 人体または動物の疾患の治療方法
2.3.2.3 人体または動物の疾患の外科手術方法
2.3.3 公共秩序、善良な風俗または衛生を妨害するもの
3. 明細書
3.1 前言
3.2 明細書の記載方式
3.2.1 名称
3.2.2 産地、採集季節、使用部位
3.2.3 抽出物
3.2.4 組成物の組成と配合比
3.2.5 調製方法
3.2.6 薬材の炮製方法
3.2.7 医療効果
3.2.7.1 西洋医学で治療された病または薬理作用を以って医療効果を特定する
3.2.7.2 以中醫治療的症或病界定療效
3.3 明細書の審査原則

3.3.1 抽出物の審査原則
3.3.2 治療効果の審査原則
3.3.2.1 組成物の治療効果
3.3.2.1.1 漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する
3.3.2.1.2 西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する薬
3.3.2.2 抽出物の治療効果の
3.3.2.2.1 漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する
3.3.2.2.2 西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する薬
4. 要約
5. 特許請求の範囲
5.1 請求項の範囲
5.1.1 物の請求項
5.1.1.1 組成物
5.1.1.2 抽出物
5.1.1.3 剤型
5.1.2 方法請求項
5.1.3 用途請求項
5.1.3.1 医療用
5.1.3.2 非医療用途
6. 専利要件
6.1 産業利用性
6.1.1 生成物の用途
6.1.2 生成物の毒性、薬材使
6.2 新規性
6.2.1 従来の聴聞からの処方剤
6.2.2 固有の処方剤組成の加減又は置換
6.2.3 抽出物の発明
6.2.3.1 抽出物の特定
6.2.3.2 製造方法にて抽出物を特定する
6.2.4 使用部位
6.2.5 用途請求項
6.2.5.1 用途請求項の新規性の判断方式
6.2.5.2 引例資料に具体的に記載されていない用途
6.2.6 漢方医の症または病と西洋医学の病との比較
6.3 進歩性

6.3.1 伝統的な処方剤の組成の加減又は置換
6.3.2 選択発明
6.3.3 用途請求項
6.3.3.1 具体的に引例資料に記載されていない用途
6.3.3.2 周知の特性を利用する用途

付録

1 漢方医醫の辨症論治

1.1 辨症
1.2 論治

2. 処方剤の基本理論と内容

2.1 七情配伍
2.2 組方原則
2.2.1 君臣佐使
2.2.2 その他の組方原則
2.2.3 佚失の組方原則

Attorneys-at-Law

第十五章　漢方薬に関する発明

1. 前言

化学物質を活性成分とする西薬発明に比べて、漢方薬発明に含有される有効成分は概して不明であり、更にそれらから特定構造を具備する単一活性物質を分離、精製することは容易ではない。また、漢方薬の基本理論と西薬との間には差異があり、単方と複方とを運用する特色は西薬の発明で更に稀れのもので、この類型の発明は請求限定及び審査上に、何れも一般な医薬特許発明の規範及び実務を適用しがたいことになる。

漢方薬の上記特徴を鑑みて、特に漢方薬に関する発明専利審査基準の一章を制定し、漢方薬に関する発明特許出願を審査する根拠とする。

本基準で「漢方薬」と称するものは、植物、動物、鉱物、藻類、蕈類等の天然物またはその抽出物もしくは組成物を含むが、単一化合物またはその組成物を含まない。本基準で称する「漢方薬に関する発明」とは、漢方薬自体の発明に加えて、漢方薬の利用に関わる関連な発明をも含む。

漢方薬に関する発明の審査は、本篇に関する章節での一般性規定及び特殊分野の医薬関連な発明、生物関連な発明の特殊規定に基づく以外、他に独特な判断および処理が必要である関連な事項を本章で説明する。

本章で挙られた実例は、本基準を説明するためにのみ制定されたもので、明細書を書くための見本ではなく、且つ解釈された特定議題だけにその意義がある、従って、それに依ってその実例が既にその他の特許要件に合致したことを推論することはできない。

本章の内容及び実例に係わった漢方医辨症論治および方剤の基本理論と内容については、付録の説明を参照するよう。

2. 請求対象

2.1 請求項の範囲

漢方薬に関する発明の請求項は、一般に物の請求項及び方法の請求項に大分けしてます。形式上が用途である請求項が、方法請求項として見なされる。それぞれ下記のように叙述する：

2.1.1 物の請求項

(1)漢方薬組成物、例えば：「C 型肝炎を治療する漢方薬組成物」、「白血病を治療する漢方薬製剤　」、「漢方薬の植物殺蟲剤」または「薬草の入浴剤」。

(2)漢方薬抽出物、例えば：「プロポリス抽出物」または「北豆根抽出物」。

(3)漢方薬剤型、例えば：「収腹露」または「創傷貼り薬」。

(4)漢方薬を含有する飲食品、化粧品、例えば:「漢方薬栄養ドリンク液」または「銀杏抽出物を含有する皮膚化粧品」。
(5)漢方薬を含有する薬用材料、例えば:「漢方薬を含有する虫歯充填剤」または「靈芝抽出物を含有する人工皮膚材料」。
(6)漢方薬を含有する医療器材または装置、例えば:「漢方薬蒸気針灸儀」または「漢方薬製剤を含有する拔罐（カッピング）装置」。

2.1.2 方法の請求項

(1)漢方薬の調製方法、例えば:「肝炎を治療する漢方薬組成物の製造方法」、「逍遙散の製造方法」、「漢方薬の植物殺蟲剤の調製方法」または「薬草入浴剤の製造方法」。
(2)漢方薬の抽出方法、例えば:「高含有量の黃芩素を有するその抽出物の抽出方法」、「丹參の有効部位を抽出する方法」または「銀杏葉抽出物の製造方法」。
(3)漢方薬の炮製方法、例えば:「鮮地黃の炮製方法」または「當歸の炮製方法」。
(4)漢方薬剤型の調製方法、例えば:「良好な内容物崩壊性を有する漢方硬カプセル剤の製法」、「良好な崩壊性を具備する漢方錠剤の製法」または「心腦疾患を治療する漢方薬気霧化製剤の調製方法」。
(5)漢方薬を含有する飲食品、化粧品の調製方法、例えば:「漢方薬栄養ドリンク液の調製方法」または「銀杏抽出物を含有する皮膚化粧品の調製方法」。
(6)漢方薬を含有する薬用材料の調製方法、例えば:「漢方薬を含有する虫歯充填剤の調製方法」または「靈芝（サルのコシカケ）抽出物を含有する人工皮膚材料の調製方法」。
(7)漢方薬を含有する医療器材或装置の製造方法、例えば:「漢方薬製剤を含有する拔罐（カッピング）装置の調製方法」または「漢方薬蒸気針灸儀の製備方法」。
(8)漢方薬の品質監査管理方法、例えば:「冬蟲夏草純度を測定する方法」または「朝鮮人參成熟度を鑑定する方法」。

2.1.3 用途の請求項

(1)漢方薬の医療用途、例えば:「皮膚亀裂疾患を治療する薬物を製造するための檜抽出物の使用」。
(2)漢方薬の非医療用途、例えば:「昆蟲剤を殺す用途とする雄黄」。

2.2 発明に属さない類型

発明に属さない類型は、概して次の幾つかの類型にまとめられる:

2.2.1 自然法則自体

若し特許請求の発明が漢方薬関連の原理または理論であり、技術問題を解決する技術手段ではなく、自然法則自体である場合、技術性を具備せず、発明の定義に合致できない。

例1
〔特許請求の範囲〕
木、火、土、金、水の五種基本元素からなる組成であって、人體生理、病理及び人と外在環境との相互関係を説明し、疾患診断及び治療の根拠とすることを特徴とする漢方医五行原理。
〔説明〕
五行原理は、中国古代からの哲学思想であり、事物属性の五行分類及び生剋乗侮規律を利用して、事物の属性及び事物との間の相互関係を説明する。漢方医学の五行原理は、五行に基づいて五蔵を配し(即ち、肝が木に、心が火に、脾が土に、肺が金に、腎が水に属する)、生、剋、乗、侮で蔵府の間の生理、病理関係を説明する。例えば肺金から腎水が生まれ、肝木が脾土を剋する。従って、特許請求の発明は漢方医学の基本原理に属するので、発明の定義に合致できない。
例2
〔特許請求の範囲〕
人体蔵府の生理機能、病理変化及びその相互関係を研究して、臨床臨床辨症論治の根拠とすることを特徴とする漢方医蔵府原理。
〔說明〕
漢方医学で蔵府と称するものは、五蔵(肝、心、脾、肺、腎)、六府(膽、胃、小腸、大腸、膀胱、三焦)及び奇恒の府(腦、髓、骨、脈、膽、女子胞)を含む。また蔵府学説の特点は、五蔵を中心として六府に配し、五體、五官九竅、五志等を繋いで一つの五蔵系統の全体に連結させる。叙述した五蔵名称は、西洋医学の臟器と同じであるが、生理、病理において意味

が必ずしも同じではない、或いは完全に相異であることによって、二種類の相異な理論体系に属する。特許請求の発明は、漢方医学理論体系の核心で、臨床辨症論治の基礎であり、漢方医学の基本原理に属するので、発明の定義に合致できない。

2.2.2 単なる発見

若し特許請求の発明が天然の形で存在する植物、動物或鉱物等である場合、それは自然界の生成物で、単なるその物を発見した行為であり、自然法則の技術思想を利用する創作ではないので、該物が先行技術の公知であるものでなくても、発明の定義に合致できない。

例１
〔特許請求の範囲〕
台湾の高山で発見された野生の朝鮮人参である。
〔說明〕
特許請求の発明は明らかに自然状態の野生の朝鮮人参であり、単なる発見であって、発明ではないので、発明の定義に合致できない。
惟、若し特許請求の発明が、特殊な分離工程によって野生の朝鮮人参の抽出液を得られた場合、混合物で、且つ含有成分がまた完全に確定されていなくても、人為的技術を介して居り、技術性を具備するので、発明の定義に合致できる。

2.2.3 自然法則に反するもの

若し特許請求の発明が自然法則に反する場合、その発明は発明の定義に合致できない。このような類型の発明は実施不可能のもので、従って産業上の利用に供することのできる発明に属さない。
例１
〔特許請求の範囲〕
大黃、黃芩、黃柏、石膏、知母から組成されることを特徴とする長生不老ための漢方薬組成物。
〔說明〕
特許請求の発明は長生不老ための漢方薬組成物であり、学理的判断によって、明らかに実施不可能であるので、自然法則に反し、発明の定義に合致できない。

2.2.4 自然法則を利用していないもの

若し特許請求の発明が自然法則以外の定律を利用したもので、または人類の推理力、記憶力等心機活動によって始めて執行できる規則、方法または計画、例えば数学の方法、遊びまたは運動の法則または方法が人為的規則、方法または計画で、例えば漢方医学理論に拠って推論された養生運動規則または方法が、ただ定着してしまった習慣的な用法を参与者に提供して守ってもらう規則または進行の方法である場合は、その発明自体は技術性を有せず、発明の定義に合致できない。

例 1

〔特許請求の範囲〕

主に噓、呵、呼、泄、吹、嘻の六文字口ずさみ動作……を含むことを特徴とする延年益壽の養生氣の運用法則。

〔說明〕

特許請求の発明は、六字の口ずさみと称する氣の運用法則であり、気の運用に従う運動方法であるので、技術創作ではなく、発明の定義に合致できない。

例 2

〔特許請求の範囲〕

下記の工程：

1. 第一式：……肝經を打通する；
2. 第二式：……心經を打通する；
3. 第三式：……脾經を打通する；
4. 第四式：……肺經を打通する；
5. 第五式：……腎經を打通する

を含むことを特徴とする体の機能を協調させることのできる五行拳法。

〔說明〕

特許請求の発明は、拳法順序の運動方法であるので、技術創作ではなく、発明の定義に合致できない。

例 3

〔特許請求の範囲〕

四君子湯中和義、參朮茯苓甘草比、益以夏陳名六君、祛痰補氣陽虛餌、除卻半夏名異功、または加香砂胃寒使であることを特徴とする四君子湯加減處方の口ずさみ。

〔說明〕

漢方薬方剤に含む薬材種類は多くあり、他人に容易に記憶・暗記させるために、常に詩句歌の口ずさみ方式で記載する。詩句歌の口ずさみを利用して記載された漢方薬湯頭薬剤を記憶する方法は、技術創作ではないので、発明の定義に合致できない。

特許請求の口ずさみは、四君子湯の方剤組合及び薬効を加減により変化させて六君子湯、異功散及香砂六君子湯とする。その類型の記載方式自体は方剤の變化を表すことに属するので、

技術創作ではなく、発明の定義に合致できない。

2.2.5 技術的思想でないもの

若し特許請求の発明が抽象的な構想であり、または具体的な技術手段の概念を欠如しているものであるならば、ただ問題を解決することを図る望みまたは考えであるので、発明の定義に合致できない。
例 1
〔特許請求の範囲〕
その処方が漢方医の「君、臣、佐、使」の配伍方式を利用して組成されることを特徴とする疾患を治療する漢方薬組成物。
〔説明〕
特許請求の漢方薬組成物のその特徴である処方が漢方医の「君、臣、佐、使」の配伍方式を利用して組成されることのみで限定するもので、どの様な種類の薬剤が「君」で、どの様な種類の薬材が「臣」で、どの様な種類の薬材が「佐」及びどの様な種類の薬材が「使」であるかを具体的に説明していないので、具体的な技術手段がなく、発明の定義に合致できない。
例 2
〔特許請求の範囲〕
漢方は滋補肝腎、潜陽降逆、平肝息風、清火豁痰、活血通絡できるものを選んで使用することを特徴とする中風を治療する漢方薬組成物。
〔説明〕
特許請求の漢方薬組成物で、使用した薬剤がどんなものであるかを具体的に限定せず、中風に関する治療原則のみで、抽象的な構想、または具体的な技術手段の概念が欠如しているので、発明の定義に合致できない。

2.3 法律の規定により発明特許の対象とならない対象

特許請求の発明が、発明の定義に合致したとしても、惟、若し法律の規定により発明特許の対象とならない場合、やはり特許を付与すべきものではない。

2.3.1 動、植物及び動、植物を生産する生物学的方法

漢方薬に関する発明の請求対象が動物、植物或動、植物を生産する主な生物学方法である場合、法律の規定により発明特許の対象とならない対象に属する。
例 1
〔特許請求の範囲〕
龍膽草新品種である。
〔說明〕
特許請求の発明は植物の新品種であるので、特許を付与すべきものではない。

2.3.2 人類または動物の診断、治療または外科手術方法

倫理道徳の考慮に基づいて、漢方薬に関する発明の請求対象が、直接生命を有する人体または動物体を実施対象として診断、治療または外科手術で疾患を処理する方法である場合は、法律の規定により発明特許の対象とならない対象に属する。

2.3.2.1 人類または動物に対する診断方法

例 1
〔特許請求の範囲〕
次の工程：……を含むことを特徴とする耳を検査観測して人体蔵府疾患を了解する方法。
〔說明〕
特許請求の発明は漢方医の耳診方法であり、視診、圧痛、圧痕、觸診、電測等の方法を利用して耳に対して診断を行い。人体の以往、現在を反映させ、及び予めその発生する疾患とその疾患の発生する部位を見込む。法律の規定により発明特許の対象とならない診断方法に属するので、特許を付与すべきでない。
例 2
〔特許請求の範囲〕
下列工程：
1. 患者が正坐または仰向きに寝かせ、腕を心臓と同じ高さに置き、腕を真っ直ぐにし、手の

平を上向きにし、腕関節の裏側に布の枕を敷き、脈の診査に適合して、医者が患者の側面に座り、左手で患者の右手を診査し、右手で患者の左手を診査する；及び
2.脈診の際に、先ず医者が中指で患者の橈骨莖突を触診し、脈搏を確認した後、更に人差指と薬指で順に橈動脈上に置き、三つの指が四方形になるように、指先がそろえて、指の腹で橈動脈を触診し、患者の各部脈搏からその生理機能及び病理表現を知る；
を含むことを特徴とする漢方医的な脈診方法。
〔說明〕
特許請求の発明は漢方医が脈象診断を行なう方式であり、法律の規定により発明特許の対象とならない診断方法に属するので、特許を付与すべきものではない。

2.3.2.2 人体または動物の治療方法

例 1
〔特許請求の範囲〕
患者に靈芝抽出物を含む漢方薬を投与することを特徴とする原發性肝細胞癌を治療するための方法。
〔說明〕
特許請求の発明は靈芝抽出物を含む漢方薬を利用して原發性肝細胞癌を治療するもので、法律の規定により発明特許の対象とならない治療方法に属するので、特許を付与すべきものではない。
例 2
〔特許請求の範囲〕
毫針を利用して人体の膝の下にある腓骨長筋と長趾伸筋との間の膽囊穴に刺し入れることを特徴とする膽囊炎を治療する方法。
〔説明〕
特許請求の発明は毫針を利用して膽囊穴に刺し入れる、針灸方法で膽囊炎を治療するもので、法律の規定により発明特許の対象とならない治療方法に属するので、特許を付与すべきものではない。
例 3
〔特許請求の範囲〕
抜伸牽引、回転屈伸手法を利用して、折れた骨を正しい位置に接ぎ、脱臼した骨を復位させることを特徴とする骨折、脱臼した骨を治療する方法。
〔說明〕
特許請求の発明は、漢方医推拿手法を利用して骨折、脱臼した骨を治療するもので、法律の規定により発明特許の対象とならない治療方法に属するので、特許を付与すべきものではな

い。

2.3.2.3 人体または動物の外科手術方法

例 1
〔特許請求の範囲〕
瘡瘍腫瘤を切開して、膿液を除去することによって病巣を除去することを特徴とする膿液を除去して病巣を取り除く方法。
〔說明〕
特許請求の発明は、漢方医外科で腫瘍を処理するための切開除去方式であり、膿液を排除することによって病巣を除くので、法律の規定により発明特許の対象とならない外科手術方法であり、特許を付与すべきものではない。

2.3.3 公共秩序又は善良な風俗を妨害するもの

若し明細書、特許請求の範囲或いは図面に記載された漢方薬に関する発明の商業的利用が、公共秩序又は善良な風俗を妨害するものである場合、該発明は法律の規定により発明特許とならない対象に属する。
例 1
〔特許請求の範囲〕
砒石を服用することを特徴とする自ら命を絶つ方法。
〔說明〕
特許請求の発明は砒石を利用して自殺するやり方を教示し、公共秩序、善良な風俗を妨害するので、特許を付与すべきものではない。

3. 明細書

3.1 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、符号の説明明細書を明記すべきである。

漢方薬に関する発明の明細書の記載方式：
発明の名称は下記の規定に合致すべき：
(1)明確且つ簡略に特許請求の対象を記載すると共に、その範囲（category）を反映すべきこと。例えば、「エーズ(AIDS) 病を治療する漢方薬組成物」、「肝臓癌を治療する漢方薬及びその製法」など。

(2) 非技術用語、例えば、人名、地名、会社名、略号、商標などを含んではならない。例えば、「張國周強胃散」、「雲南白薬」、「虎標萬金油」など。
(3) 曖昧で明確でない用語を含んではならない。例えば「薬草」、「装置」、「及び類似物」など。

明細書明細書 3.2 発明の明細書の記載方式

漢方薬の組成物について、明細書に必ずその組成分と割合、製造工程と条件、効果または用途などを記載し、さらに具体的且つ明確なデータまたは資料でその効用または用途を立証する。
漢方薬の製法について、明細書に必ずその原料の種類、使用量、及び操作技術内容、例えば工程と条件等を記載する。
漢方薬の用途について、明細書に必ず該用途（例えば治療する病状または薬理メカニズム）、有効量及び使用方法等を記載し、さらに、具体的に明確なデータまたは資料で該用途を証明する。
漢方薬明細書の明細書の記載に関しては、下記のような事項を注意すべきである：

3.2.1 名称

漢方薬は最も遠い昔からの早い時期に用いられたものであり、古籍記載及び民間で伝えられる者が多いので、使用された薬材の名称は通常一種類のみではなく、同物異名の場合がある。例えば、茯苓は多孔菌科 Polyporaceae 真菌茯苓 Poria cocos (Schw.) Wolf の菌核であるが、別名が雲苓である；白果は銀杏科 Ginkgoaceae 植物銀杏 Ginkgo biloba L. の成熟種子であるが、別名が白果肉、銀杏、銀杏肉である；天花粉は葫蘆科多年生宿根草質藤木植物栝楼 Trichosanthes kirilowii Maxim. または日本栝楼 T. japonica Regel の根であるが、別名は花粉、栝楼根、瓜蔞根であるなど。
漢方薬の名称の使用も、常に同名異物の場合がある。例えば、俗称が川七である植物落葵は、食用野菜とする攀藤類植物の葉であるが、漢方薬の薬典に記載された川七は五加科 Araliaceae 多年生草本植物三七 Panax notoginseng (Burk.) F. H. Chen. の乾燥根である。両者は完全に違い、前者は化瘀止血、活血定痛の漢方薬効果を具備しない。また、例えば台湾で何首烏と俗称する黄薬子は、適量で甲状腺腫大の治療に使用できるが、漢方薬典籍に記載された何首烏係蓼科 Polygonaceae 植物 Polygonum multiflorum Thumb の塊根は補肝益腎、養血祛風などの漢方医療効果を具備するので、両者に違いがある。最も顕著な例として、通常よく見られる薩摩芋の塊根に似ている所謂天山雪蓮（菊薯；菊科多年生草本植物、学名 Smallanthus sonchifolius 、英文名称は Yacon）は、漢方薬典の記載で花の部分は入薬でき、

菊科植物に属する綿頭雪蓮花（雪蓮花、学名 Saussyrea lanicep Hand-Mazz）と比べて、両者の薬効は天と地の差異がある。
漢方薬の薬材名称の記載は、分類学上の正式な学名或いは用語字典の命名でなければならない。別名、俗名或いは俗称でもよいが、惟、用語字典に記載されたものに限り、更に根拠になる用語字典を明示すべき、同名異物或いは同物異名によって薬材が誤認されるることを避ける。若し明細書の記載で、用語字典に未記載されていない名称を使用する場合、根拠となる書籍に依ることを説明し、或いは該薬材の分類学上の正式な学名を付記すべきである。

3.2.2 産地、採集季節、使用部位

漢方薬の産地、採収の季節または使用の部位は、その生成物の有効成分の含有量及び薬効の発揮に対して、通常大きくな影響することがあり、その品質に影響する重要な要件となる。若し当業者によく知られている一般の薬材である場合、原則的に明細書に特に薬材の産地、採収季節または使用部位を掲載する必要はないが、但しそれらの条件が発明で主張している効果または用途に影響を及ぼす場合、例えば同一植物の違う部位の成分または薬効が相異で、更に主張した効果または用途に影響を及ぼす時は、植物の該特定な部位を記載すべきである。

3.2.3 抽出物

特許請求の発明が漢方薬の抽出物である物の場合、明細書にその調製方法及び性質または特性を明記すべきである。
抽出物の調製方法に関して、該抽出物を調製するための原料種類、使用量、製造工程及びパラメーター条件（例えば抽出温度、時間、pH 値）等を記載すべきである。明細書に少なくとも一つの具体的な実施方式を記載して説明すべきである。
抽出物の特性について、発明の特徴によって適当に記載すべきである。請求した抽出物の特徴を確認できる少なくとも一項を提供すべき、物理特性、化学特性またはその他の特徴（例えば生物活性）などでもよい。例えば分子量、融点、比旋光度、紫外線吸収スペクトル、赤外線吸収スペクトル、核磁気共鳴スペクトル、質量分析計スペクトル、溶解度、呈色分析反応、pH 値、色別、物理状態（例えば固体、液体、気体）等の一項または多項のデータまたは資料。提供する項目の数は必ず請求した抽出物を確認できるように十分に提供する。従って、完全なデータまたは資料、例えば抽出物の指紋圖譜または生物活性のデータもしくは資料を提供すべき。

3.2.4 組成物の組成及び配合比

特許請求の発明は漢方薬組成物の生成物或いは方法を含むもので、若し該組成物の組成及び配合比に特徴をする場合、詳細に明細書に記載すべきである。例えば頭痛を治療する某漢方薬複方組成物が、特定含有量で原料薬材天麻、白芷、川芎、荊芥、當歸、乳香などを含むので、明細書に各薬材の種類及び配合比を記載すべきである。
配合比の記載は具体的な使用量または割合で表示すべき、重量、重量分、重量割合、重量パーセントまたはその範囲などを含む。重量の表示は公制の単位で表示すべき、錢、分などの単位で表示することができない。

3.2.5 調製方法

特許請求の発明が漢方薬の調製方法に関わるものである場合、特許請求の対象が生成物、方法または用途のいずれにしても、明細書に該発明を実施する、原料、プロセス及び生成物を含む製造技術内容を詳細に記載すべきである。原料部分は薬材の組成分（種類または成分）及び配合比（使用量または割合）を含み、プロセス部分は調製工程及びパラメーター条件（例えば温度、時間、湿度、pH 値など）を含み、生成物の部分は一般に剤型を指す。若し発明の技術特徴が剤型に関わる場合、明確の剤型を記載すべきである。若し発明の剤型が当業者にとって公知の一般の剤型である場合、「薬剤」または「製剤」で敘述できる。

Attorneys-at-Law

3.2.6 薬材の炮製方法

伝統の漢方薬の薬材は通常原薬材の薬性を変更させる（例えば生地黃を炮製して熟地黃にする、生白芍を炮製して炒白芍にする)、毒性を除去する(例えば半夏を製する、附子を炮する)、保存し易くまたは簡単に運べるなどの原因のために、炮製させる必要がある。
特許請求の発明が炮製方法に関わる場合、明細書にその方法の工程及び条件を記載すべきである。若し発明の特徴が伝統的炮製方法と同じ目的を達成することにある場合、該目的を達成することに関して十分に叙述し、更に適当な実施方式で補佐説明する。

3.2.7 医療効果

漢方薬発明の医療効果は該薬物がある特定の疾患を治療できるまたは人体の状況を改善できることに関する。医療効果は西洋医学で治療する疾患または薬理作用で特定されることができるが、漢方医で治療する症または病で界定されることもできる。
療効を験証または評価するための測定される試料の数の多少に関しては、出願当時に当業者が該発明の分野で認識または理解する程度によって、提供された験証または評価の試験結果が顕著な意義があるか否やを判断することによって決定すべきである。例えば漢方、西洋医学業界である致病メカニズム及び治療メカニズムがすべて未明である西洋医学の病または漢方医の症もしくは病に対して療効を提供する発明、或いは病歴の少ない西洋医学の病または漢方医の症もしくは病に対して医療効果を提供する発明については、医療効果を験証または評価する試験で測定される試料の数が僅かであっても、漢方西医学業者にとって、やはりその代表される顕著な意義は十分に認定できる。

3.2.7.1 西洋医学で治療された病または薬理作用を以って医療効果を特定する

若し西洋医学で治療された病または薬理作用を以って医療効果を特定する場合、業者で通常採用されている科学方法で、例えば体外試験、動物試験または臨床試験を行い、科学データでその医療効果を証明する。有効成分と医療効果の相互関係、薬理作用または作用メカニズムも説明しなくではならない、惟、関連な参考文献を明確に示すべきである。
例 1
〔特許請求の範囲〕
下記のような特定重量比例の小柴胡湯と桂枝加芍薬湯、……を含むことを特徴とする神經細胞分化促進剤。
〔療効証明方式〕
マウスの神經細胞試験で療効を証明する：

生まれて 18 日目のマウスの胚胎から神經細胞を取り出して、本発明の薬剤 200ug/ml を有する培養液 5ml を加えて、48 時間後顕微鏡で観察し、長く伸びた神經突起を発見した。対照組も同じ処理を行うが、本発明の薬剤を加えない。結果は、何れも神經突起の伸長を発見していない。対照組と比べて、本発明は神經突起伸長の作用が有するので、分化を促進する効果が有する。

〔說明〕

明細書に詳細に薬方組成の原理を説明し、また動物細胞試験で本発明の新薬方組成は神經突起伸長作用があることも証明したので、神經細胞分化を促進する効果があり、請求した発明の医療効果を証明するのに十分と認める。

例 2

〔特許請求の範囲〕

重量部計で、黄連、黄芩、黄柏をそれぞれ 10～20 部、板藍根 10～20 部、紅花 10～20 部、蛇蛻、蝉蛻をそれぞれ 10～20 部、當歸、黄耆をそれぞれ 10～30 部、生地 10～20 部、大黃 10～30 部、烏梢蛇 10～40 部、土茯苓 10～30 部、蜂房 10～20 部、甘草 5～10 部を原料として通常の方法で製成することを特徴とする乾癬を治療する漢方薬経口投与製剤。

〔療効証明方式〕

人体試験（多年にわたり臨床観察治療及び追跡訪問観察を経て、有効率が 92%以上に達成し、治癒率が 78.5%以上に達成）をし、また医療効果を下記のように対比した：

1.病例資料

治療組：500 人、男 400、女 100、年齢 6 乃至 58 歳、治療日程 10 日乃至 20 年。

対照組：160 人、男 80、女 80、年齢 8 乃至 60 歳、治療日程 1 月乃至 25 年。

2.治療方法

治療組：本発明のカプセルを一日に二回、毎回十粒、一ヶ月連続して飲むことを一つ医療過程にして、一般に一つ乃至三つ医療過程がある。

対照組：エチルジモルフォリンカプセルを服用する。

3.治癒標準

全治：皮膚欠損または掻痒が 90%以上消えた。

有効：皮膚欠損または掻痒が 50～90%消えた。

無効：皮膚欠損または掻癢が 50%未満消えた。

4.治療結果

治療組：全治 380、有効 80、無効 40、有効率 92%。

対照組：全治 20、有効 60、無効 80、有効率 50%。

両者には顕著な差異がある（X2＝8%、p＜0.01）。

治療前後に顕著な差異がある（t＝4.97、p＜0.01）。

治療後、その血液、尿、糞の常規を検査して、肝臓、腎臓の機能、IgG、IgM、IgA 及び淋巴細胞転化などに顕著な変化がなかった。
〔説明〕
明細書に医療効果を説明するための証拠として人体試験を提供する。該試験は治療組 500 人、対照組 160 人を含み、全治、有効及び無効に対して定義する。試験の結果として治療組の有効率は 92%を達成し、対照組は 50%にだけ達成した。従って、本発明は明らかにより好ましい効果を提供できたので、請求した発明の医療効果を十分に証明できたものである。

例 3
［請求項］
以下特定の重量割合の生人参、当帰、列当、決明子、細辛及び蟾酥のアルコール類及び/または水性抽出物を含むことを特徴とする早漏予防及び治療の医薬組成物：……。
［治療効果の証明方式］
1.人体試験
男性患者は 30 人あり、年齢は 32～57 才で、性機能異常の期間は 3 ヶ月～30 年である。
上記の患者を二組に分けて、一組は 15 人、単純な早漏の問題がある患者；他の組は 15 人、単純早漏と共に勃起困難を伴う患者。
亀頭部に 0.2g の軟膏を塗り、20～30 分間後洗浄し、2～8 時間内に性交を行い、且つ射精能力について週に四回その変化を観察する。
結果：
単純な早漏組は、軟膏を使用する 2 分前から、軟膏を使用した後の 15～20 分間までに延長した；早漏と勃起困難を伴う組は、使用した後に勃起情況が改善された。
使用一週間後に、射精までに延長した時間：2 患者は 2-5 分間、2 患者は 10 分間、13 患者は 15 分間、13 患者は 20 分間を超えた。
三回目に報告された射精までに延長した時間：15 分間に延びたのは 2 名、20 分間に延びたのは 26 名、影響無しのは 2 名。
その後、11 名の患者は、軟膏を使わなくても満足できる性行為が行われ、他の人は再観察していない。
2.本発明の軟膏の効果と市販の早漏治療の軟膏 A との比較：
患者は 50 人、平均年齢は 41.4 才で、全ては生殖器官のアレルギー性による早漏。
五種類のテスト薬：本発明の軟膏、1.5%の軟膏 A、5%の軟膏 A、10%の軟膏 A 及びプラセボ。軟膏 A 及びプラセボは性交の 30 分前に塗る、本発明の軟膏はその 1～8 時間前に塗る、30 分間後に洗浄し、一ヶ月後に性交時間及び満足度を報告し、……、改善効果を示した。
［說明］
明細書明細書に、人体臨床試験を提供し、市販の軟膏 A と比較した結果を治療効果の証拠と

したことで、請求された発明の治療効果を証明できるはず。

例 4
［請求項］
以下特定の重量割合の黄連、板藍根、スイカズラ（忍冬花）、紫草、生地黄、竹葉、紫花地丁、薑黄、ユリ（百合）、蛇胆を含むことを特徴とする口腔潰瘍の治療に用いた漢方薬組成物：……。
［治療効果の証明方式］
1. 動物試験
ウサギを用いて、試験を行う。本発明の漢方薬組成物を錠剤に製造し、対照組と薬理試験をして比較する。プラセボ対照組は水のみを投与し、……、改善効果を示した。
2. 人体試験
評価の方式は伝統的な漢方医と西洋医を兼ねて診断の準拠として行われる。試験を受ける患者は合計 30 人（7 男 23 女）、１回当り３枚、毎日３回経口投与する。また、１回の治療プロセスの期間は半月、計２つの治療プロセスが行われた。試験の 4 ヶ月後、10 病例は明らかに有効であり、10 病例に改善の効果があったと言える。
［説明］
明細書明細書に、動物試験及び人体試験のデータを提供して治療効果を説明する証拠とすることで、請求された発明の治療効果を証明できるはず。
例 5
［請求項］
芍薬の抽出物、または該抽出物の組成物を含むことを特徴とする非健康状態または低健康状態の平滑筋肉器官に対して、調理作用を有する植物性薬剤。
［治療効果の証明方式］
以下の動物試験によって、本発明の薬剤は平滑筋肉器官の調理作用を説明する：
テンジクネズミで回腸張力が促進される効果を試験する；
小型ブタで胃と腸の蠕動が向上する効果を試験する；
テンジクネズミで回腸痙攣が緩める効果を試験する。
［説明］
明細書明細書に、数種類の動物試験を提供して、本発明の薬剤は調理平滑筋肉器官の作用を有することが確認されて、発明の治療効果を証明できるはず。

3.2.7.2 漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する

漢方医による治療の証や病で治療効果を限定すれば、体外試験、動物試験または人体試験等

による西洋医による治療の方式でその治療効果を証明するのに対し、その他にも漢方医の弁証論治の原則で請求される薬物が該証や病に対して治療効果を有することを推論できる。ただし、検証や評価に与えられる客観的な測定準拠を同時に提出すべきか、またはその治療効果を十分に証明できる相当な例証を提出すべき。

漢方医の理論で特許出願の発明を述べる時に、広すぎてまたは不明確なことを回避するため、抽象的な証や病を具体的な症状で記述した後、検証に与えられる治療効果の証拠を提供すれば良い。なお、治療効果を評価する測定準拠について、そのデータまたは証拠を提供すべき。

漢方医の病について、その発展の歴史において、各時代に常に違う意味があり、漢方医の病と西洋医の病はその定義が違う場合があり、さらに同名称で異なる定義となる場合も沢山ある。そのために、漢方医を用いて治療する病で治療効果を限定する場合、必ず該病について詳しく描写記述し、定義する。例えば、漢方医の「疝気」は、睾丸、陰嚢が腫れて痛む、またはお腹まで引き攣って痛むなどの一類の病症を指していることであるが、西洋医の「疝気」は、腹壁が薄くて弱いことによる直腸が陰嚢または陰唇に落下したことで、両方の定義は相違する。

例１

［請求項］

以下特定の重量割合の石膏、知母、黄芩、黄柏、粉光人参、大青葉、甘草、……、を含む熱厥証を治療する漢方薬組成物であって、上記熱厥証の症状が手足の冷え、狂燥煩心、口乾咽痛または熱盛発斑を包含することを特徴とする熱厥証を治療する漢方薬組成物。

［治療効果の証明方式］

本願は、熱厥証患者を 25 名選び、ランダムで二組に分けて、実験組に該薬物の濃縮粉末を一回当り４ｇ、対照組にプラセボを経口投与して、一日三回、八週間に渡って投与を続けた。二組のいずれも投与する前後に、レザー血流測定器で右手の指の掌側に遠端指節の皮下血流を観測し、平均血流量を記録して、ノンパラメトリック統計で二組の投与前後の差異を分析した。

研究した結果、実験組は、八週間投与後、基準ポイントの血流注入量が低下（P=0.033）し、血流回復率は明らかに変化していないことを示した；対照組は両方ともに明らかな差異が見られなかった。

実験組の患者は手足の厥冷を感じる回数が明らかに減少したとともに、顔面にある赤斑を描く、口乾及び燥熱等の熱証が減少したことに対し、対照組は全く差異無し、本薬は「熱厥」に対してある程度の治療効果が示された。

［説明］

明細書明細書に、「熱厥」の症状を解釈し、また人体試験は実験組と対照組で比較した結果、本発明の薬物は表示された症状に対して、その改善効果が証明された。客観的且つ信頼的な

評価系統及び結果を提供したうえ、証拠で証明できたため、称する治療効果を支持することができた。

例 2
［請求項］
以下特定の重量割合の北茵陳、青蒿、黄芩、鳳尾草、猪苓、滑石、甘草、龍胆草、崗梅、……を含むことを特徴とする湿熱証を治療する漢方薬組成物。
［治療効果の証明方式］
漢方医辨証によって「湿熱証」と認知された患者を 20 人選び、請求された漢方薬組成物を投与し、全てある程度の症状改善を得て、さらに客観的な認証があった。その中、典型的な病例は以下の如く：
五十三歳の男姓患者、主訴は多年の全身バーンアウト（burnout)、大便は薄く柔らかに、尿は濃い茶色になっている。漢方医の望、聞、問、切の四診で診断した結果は以下の如く：
(1)望診
精神的に少しバーンアウト（burnout）に見えて、目の玉の白い部分が黄色く充血したように見えた。舌診断機器の撮影で紅舌で、舌に黄苔や膩苔が観察された。
(2)聞診
特別な匂いがなく、音声が低く、コンピューター音声診断機器で下記のデータを得た：
時間軸分析
ゼロを越えた値（A1)：0.76807（正常値：1.000±0.404）
ピークシフト（A2)：3.64482（正常値：1.000±0.633）
周波域軸分析
共振ピーク変異（A3)：1.09（正常値：1.000±0.289）
高周波エネルギー比（A4)：1.20647（正常値：1.000±0.499）
低周波エネルギー比（A5)：0.77983（正常値：1.000±0.497）
綜合データの報告により気虚であった。
(3)問診
患者が頭重、体困であり、胃内腔や腹が脹満し、食慾不振、小便不利、大便溏軟、微熱または無熱、口中がさらに苦いことであった。
(4)切診
脈診機器で測定し、右の関弦象は左の関より、脈が沉、且つ微緊、左の関弦度が右の関より小さく、両関脈が緩めて少し澀かった。
四診を綜合参合した結果、「湿熱蘊阻中焦」と診断された。該漢方薬複方粉末を一日 3 回、毎回 4ｇ投与し、4 週間に渡って治療を行った。4 週間後、該患者の複診の結果は、以下の如く：

(1)望診
精神力が改善され、目玉の白い部分に黄色みが無くなり、充血無く、舌診断機器の撮影で舌が淡紅舌となり、舌苔が薄く黄色となっていた。
(2)聞診
特別な匂いが無く、音声が緩和順調となり、コンピューター音声診断機器で下記のデータを得た：
時間軸分析
ゼロを越えた値（A1）：1.86069（正常値：1.000±0.404）
ピークシフト（A2）：0.82483（正常値：1.000±0.633）
周波域軸分析
共振ピーク変異（A3）：1.03（正常値：1.000±0.289）
高周波エネルギー比（A4）：0.76891（正常値：1.000±0.499）
低周波エネルギー比（A5）：1.69808（正常値：1.000±0.497）
綜合データの報告により、気虚が大きく改善されたことが判明された。
(3)問診
患者の食慾が良くなり、尿の色が澄んで順調となり、大便の軟らかさと硬さが適切になり、通便良好。頭が重い、体の困惑感が無くなり、口中の苦みが低減されて、発熱無く、睡眠良好であった。
(4)切診
脈診断機器で測定し、右三部の弦象が大きく低減され、左関脈の平台状が明らかに軽減された。
該薬は湿熱証に対して、大きく治療効果があることが明らかに分った。

［説明］
明細書明細書に、認証方法である実験例を明確に提供し、典型的な病例と客観的な測定データで具体的に治療効果を説明している。薬の投与前と投与後の反應を含み、漢方医の望、聞、問、切四診で診断が行われ、且つコンピューター音声診断機器の分析結果で補助説明し、本発明の薬物を経口投与した後、表示された症状に対して改善効果があることを証明した。客観的且つ信憑性のある評価系統及び結果を提供したため、その称する治療効果を支持することができた。

3.3 明細書明細書の審査原則

3.3.1 抽出物の審査原則

特許出願の発明が抽出物に関連するものである場合、単方または複方の抽出物に限らず、いずれの抽出物の記載に対する審査を明細書に開示された内容が該抽出物と従来のものと識別や区分することができるか否かに注意すべき。若し審査時に、明細書で提供された抽出物に関する内容が従来のものと識別や区分できないことと認定された場合、または記載内容の不足で、その記載に基づいて審査官が特許要件を審査することができない場合は、その理由及び証拠を表明すべきであり、出願人に補充説明またはその他の資料またはデータを提供することを通知する。例えば、特許出願の発明が製造方法で抽出物を限定するものであり、明細書明細書に、それに関する物理や化学的データまたは生物活性データのいずれかを提供していない場合、若し審査の際に、周知の文献に同じ原料由来の薬材の抽出物が既に開示されたことを発見したが、該文献でただ生物活性データを提供しただけで、その製造方法を説明していないため、上記両者は同じ発明であるか否かが判断できない場合、該周知の文献を根拠として、合理的な疑いを詳しく述べて、出願人に請求された抽出物の区別できる特徴を説明するよう通知する。

3.3.2 治療効果の審査原則

漢方薬に関する発明の請求項において、薬物についての請求の対象が主に漢方薬組成物及び漢方薬抽出物等を含む。

3.3.2.1 組成物の治療効果

漢方薬組成物を請求の対象としたものは、その態様として単方または複方組成物を含んでいるため、発明で主張されている治療効果は漢方医による治療の証や病で、或いは西洋医による治療の病や薬理作用で限定できる。

3.3.2.1.1 漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する

漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する場合、明細書に該組成物の治療効果を推知議論または検証に関する完全な説明を記載すべき。例えば、各組成の薬材または該組成物自体に関する漢方医の薬学理論及びその治療効果を有する理由、または適当の参考文献や資料を引用したもの、または関連証拠を提供してその治療効果を証明するもの。以下に例を挙げて説明する：

(1)若し特許出願の発明が、ある漢方医による証や病を治療する漢方薬組成物であって、ただし、明細書には各組成の薬材または該組成物に関する漢方医の薬学理論及びその治療効果を有する理由を記載せず、また該治療効果を証明するいかなる証拠を提出していない場合、

該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書における記載または出願時の通常の知識によって、該組成物の治療効果を知ることができなければ、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。
⑵若し特許出願の発明が、ある漢方医による証を治療する漢方薬組成物であって、明細書にただ該組成物がある病気を治療することに有用であることを記載したのみで、同じ証であっても、異なる病気になることがあり、また同じ証であっても、異なる治療薬がある可能性もあり、若し該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書における記載または出願時の通常の知識によって、該組成物が異なる病気に適用する該証型を知ることができなければ、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。例えば、「湿熱」証型を治療する漢方薬組成物が主張された場合、該項の技術をよく知る者に対して、既に湿熱証型に属する各種の漢方医の病である嘔吐、泄瀉、下痢、水腫、黄疸、湿疹、痹症、帯下、水虫等を含む病のことはよく知られているし、その中、「湿熱」湿疹を治療することのできる漢方薬、例えば、白蘚皮、蛇床子、通草等は、「湿熱」嘔吐に対して必ずしも治療に用いられるわけではないし、「湿熱」水腫れを治療する漢方薬、例えば甘遂、商陸、葶藶子は、「湿熱」黄疸を治療することも困難である。したがって、若し明細書における記載によって、その技術を熟知する者に対して、該請求された漢方薬組成物が湿熱証型による全ての病の治療に用いられることが理解できないため、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。

3.3.2.1.2 西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する

西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する場合、明細書に該組成物の元治療に関する漢方医の証や病と、該西洋医の病や薬理作用との関係を記載し、または関連証拠を提供してその治療効果を証明すべき。以下に例を挙げて説明する：
⑴若し特許出願の発明が、ある西洋医の病を治療し、または薬理作用がある漢方薬の固有方剤であって、ただし、明細書には該方剤の元治療に関連する漢方医の証や病と西洋医の病や薬理作用との関係を記載せず、またいずれの証拠を提供して該治療効果を証明することができなければ、該発明に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における記載または出願時の通常の知識によって、該方剤が治療効果を有するか否かを知ることができなければ、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。
⑵若し特許出願の発明が、ある西洋医の病を治療し、または薬理作用があるする従来の漢方薬の方剤であって、ただし、明細書に、ただ各組成の薬材の漢方医の薬性薬理を記載しているだけで、いずれの証拠を提供して該治療効果を証明することができないため、該発明に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における記載または出願時の通常の知識によって、該方剤が治療効果を有するか否かを知ることができなければ、明細書の開

示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。
(3)若し特許出願の発明が、ある西洋医の病を治療し、または薬理作用があるする新規の漢方薬方剤であって、ただし、明細書に、該漢方薬方剤の各組成の薬材または該組成物に関する漢方医の薬学理論及びその治療効果を有する理由を記載していないし、またいずれの証拠を提供して該治療効果を証明することができないため、該発明に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における記載または出願時の通常の知識によって、該方剤が治療効果を有するか否かを知ることができなければ、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。

3.3.2.2 抽出物の治療効果

漢方薬の抽出物を請求の対象としたものが、たとえ漢方薬の固有方剤または非固有方剤から抽出されたものであっても、発明で主張された治療効果を漢方医による治療の証や病で限定するか、或いは西洋医による治療の病や薬理作用で限定することができる、その審査原則は以下の如く：

3.3.2.2.1 漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する

漢方医による治療の証や病で治療効果を限定する場合、明細書に該抽出物の該治療効果を有する薬理的説明や参考の文献資料を記載すべき、或いは関連証拠を提供してその治療効果を証明すべき。以下に例を挙げて説明する：
(1)若し特許出願の発明が、漢方薬の固有方剤の抽出物で漢方医の証や病を治療する元方剤に治療効果を主張し、明細書で、該抽出物に該治療効果を有する薬理的説明や参考文献資料を記載ぜず、またいずれの証拠を提供して該治療効果を証明することができなければ、元の固有方剤の組成薬材を分離して抽出した後、抽出物とその方剤との治療効果について、必ずしも関連性を有するわけではないし、若し該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書における記載または出願時の通常知識によって、伝統的な薬物の関連する漢方医の薬学理論、例えば、組方原則等を引用しても、該抽出物の治療効果を知ることができないため、明細書の開示は不充分となる。
(2)若し特許出願の発明が、ある漢方医の証や病を治療する漢方薬の非固有方剤の抽出物を主張しているものであり、ただし、明細書に、該抽出物が該治療効果を有する薬理の説明や参考文献資料を記載せず、またいずれの証拠を提供して該治療効果を証明することができなければ、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書における記載または出願時の通常知識によって、該治療効果を知ることができないため、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。

3.3.2.2.2 西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する

西洋医による治療の病や薬理作用で治療効果を限定する場合、明細書に、該抽出物が該治療効果を有する薬理説明や参考文献資料を記載すべき、或いは関連証拠を提供してその治療効果を証明すべき。以下に例を挙げて説明する：
(1)若し特許出願の発明が、ある西洋医の病を治療し、または薬理作用があることを主張する固有方剤の抽出物であって、たとえ明細書に、元固有方剤で治療できる漢方医の証や病と該西洋医の病や薬理作用との関係を既に説明したとしても、元の固有方剤が治療効果を有することは必ずしもその抽出物にも治療効果を有することにならない。若し、該抽出物の治療効果を証明できるいずれかの資料や証拠がなければ、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書における記載または出願時の通常知識によって、該治療効果を知ることができないため、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。
(2)若し特許出願の発明が、ある西洋医の病を治療し、または薬理作用があることを主張している非固有方剤の抽出物であり、ただし、明細書に、該抽出物が該治療効果を有する薬理説明や参考文献資料を記載せず、また該治療効果を証明するいずれの証拠を提供していないため、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書における記載または出願時の通常の知識によって、該治療効果を知ることができないため、明細書の開示はそれに基づいて実施できるという要件に違反する。

4. 要約

要約書には、発明に開示される内容を概要すると共に、発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段及び主な用途に限るものとする。商業的な宣伝文言を記載してはならない。

5. 請求項

5.1 請求項の範囲

請求項の範囲範囲は物の請求項及び方法の請求項大分けする。形式上が用途である請求項が、方法請求項として見なされる。

5.1.1 物の請求項

請求の対象が漢方薬の生成物である場合、請求項に該生成物を明確に記載して、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が該生成物と従来技術との区別を確認できるようにする。若し該生成物が特別な機能や用途を具備し、且つその特徴が示されているものであれば、該機能や用途の記載を追加して限定する。

5.1.1.1 組成物

請求の対象が漢方薬組成物である場合、通常、単一薬材の単方組成物及び複数薬材の複方組成物とに分けて含有する。
若し発明の技術特徴は組成物の組成分である場合、原料薬材の種類または成分を限定すべき；若しその技術特徴がさらに組成分の配合比率を含む場合、さらに原料薬材の使用量や割合を限定すべきことで、各組成分の重量、重量部、重量の割合、重量%またはその範囲を表示する。重量の表示はメートル制の単位で、古来の銭や分等の単位で表示しない。

例 1
［請求項］
以下の配合比率の原料から組成されることを特徴とする補腎．健脾．生血の漢方薬組成物：阿膠 5～30 重量部、鹿角膠 5～30 重量部、亀板 5～30 重量部、人参 5～30 重量部、丹参 10～50 重量部、枸杞子 10～50 重量部、淫羊藿 10～100 重量部、補骨脂 10～30 重量部、五味子 10～50 重量部、白朮 5～30 重量部、炙甘草 5～30 重量部、黄耆 10～100 重量部、当帰 5～30 重量部、茯苓 5～30 重量部、雞血藤 30～100 重量部、木香 5～30 重量部。
［説明］
特許出願の漢方薬組成物を薬材の種類及び重量の配合比率で限定することで、従来のものと区別できる。

例 2
［請求項］
以下の成分から組成されたことを特徴とするトキシコマニア（toxicomania）患者の戒断治療に用いられる漢方薬組成物：70～80 重量部の結晶硫黄、5～7 重量部の雲母、0.8～1.12 重量部の焼明礬與 0.7～0.9 重量部の無毒性加工附子。
［説明］
特許出願の漢方薬組成物を特定の物理化学特性を持つ薬材の種類及び重量の配合比率で限定しているため、請求項に本発明の薬材に適用している物理化学特性、例えば「結晶」硫黄、「焼」明礬及び「無毒性」加工附子を表示することで、従来のものと区別できる。

5.1.1.2 抽出物

請求の対象が漢方薬の抽出物である場合、通常複数の成分を含み、純物質に属さない、化学名稱、分子式、結構式または物理、化学性質で明確に限定することができないので、常に製造方法で生成物を限定する方式で限定し、従来の技術と区別する。
製造方法で生成物を限定する場合、該製造方法の原料及び製造工程等に必要の技術特徴を記載すべき。特許出願の発明で認定されるのは最終の生成物自体で、請求項に記載の製造方法ではない。例えば、請求項が「原料 A から抽出工程の P1、P2、P3 を経って得られる抽出物 X」である場合、特許出願の発明はただ「抽出物 X」自体に限って認定され、原料 A や抽出工程の P1、P2、P3 ではない。

例 1
［請求項］
以下の工程を含むことにより製造されることを特徴とする黄柏と敗醤の水性抽出物：
黄柏と敗醤からなる乾燥混合物を研磨する、
水で加熱し、該混合物を抽出して、それをろ過してろ液とする、
有機溶媒で該ろ液を抽出し、それを有機層と水層に分離する、及び
該水層を回収また冷凍乾燥して、水性抽出物を形成する。
［説明］
特許出願の黄柏と敗醤の水性抽出物は、製造方法で生成物を限定する方式で限定されている。即ち、原料薬材及び抽出工程で請求される生成物を限定することで、従来のものと区別できる。

例 2
［請求項］
以下の工程により製造し得ることを特徴とする桑枝の一部分離抽出物：
桑枝を水または有機溶媒で抽出して、溶媒を蒸留して固体相を形成する；
該固体相に該固体相のドライ重量の 1～10 倍の水を添加して懸濁液を形成する；
該懸濁液に水と同量のクロロホルムを添加して、該懸濁液を二相に分ける；
該二相から水を含む分離層を分離する；
水を含む分離層に水と同量の酢酸エチルを添加して、該層を再び二相に分ける；
酢酸エチルを含む分離層を分離する；及び
該分離層を蒸留する。
［説明］
特許出願の桑枝の部分分離抽出物は製造方法で生成物を限定する方式で限定された。即ち、

原料薬材及び抽出工程で請求された生成物を限定することで、従来のものと区別できる。

例 3
［請求項］
以下の工程を含む方法で製造し得ることを特徴とするウイルス防止医薬組成物：
1.女貞(Ligustrum lucidum)の果実粉末、日本女貞(Ligustrum japonicum)の果実粉末、またはその混合物を水と接触して水性懸濁液を形成する；
2.該水性懸濁液から不溶性物質を分離する；
3.該水性溶液を酸性化して pH を約 4 またはそれ以下にし、酸沈殿物を形成する；
4.上清液から該酸沈殿物を分離する；及び
5.該酸沈殿物を精製して該医薬組成物を得る。
［説明］
特許出願のウイルス防止医薬組成物は、製造方法で生成物を限定する方式で限定されている。即ち、原料薬材及び沈殿を分離する工程で請求された生成物を限定することで、従来のものと区別できる。

例 4
［請求項］
生薬鬱金から抽出された糖タンパク質であって、その構成する糖は主としてグルコース、アラビノース、キシロースとラムノースを含み、その重量割合が 45～55：2～4：4～6：4～6であり、そのタンパク質部分がより多量のアスパラギン酸、グルタミン酸、ロイシン、バリン、グリシンと他の少量のアミノ酸から構成されてなることを特徴とする糖タンパク質。
［説明］
特許出願の鬱金抽出物を、特定の重量割合で含む異なる糖類とアミノ酸で限定することで、従来のものと区別できる。

例 5
［請求項］
以下の物理化学インデックス：
酸価が<0.20、ヨウ素価が 95.00～107.00、けん化価が 185.00～195.00、相対密度が 0.915～0.918(20)℃、及び屈折率が 1.470～1.475(20)℃
を有することを特徴とする薏苡仁胚乳から抽出された中性脂肪。
［説明］
特許出願の薏苡仁胚乳抽出物をその物理化学特性で限定することで、従来のものと区別できる。

5.1.1.3 剤型

請求の対象が漢方薬の特定剤型である場合、該剤型の種類を表明すべき。
例 1
［請求項］
以下の重量%の組成分から組成されたことを特徴とする絆創シップ：
白芨のエタノール浸潤膏 4～5%、地楡のエタノール浸潤膏 4～5%、牡丹皮のエタノール浸潤膏 1～2%、虎杖のエタノール浸潤膏 3～4%、松香 2～3%、成膜剤 10～12%、増塑剤 3～4%及びエタノール 65～73%。
［説明］
特許出願の絆創シップを、原料薬材の組成分、重量%及び絆創シップ剤型等で限定することで、従来のものと区別できる。

例 2
［請求項］
丹参を原料として、以下の方法によって製造し得たことを特徴とする冠状動脈性心疾患を治療する漢方薬錠剤：
丹参を用いて、2～3 倍重量の水を加えて、0.5～2 時間煎じてろ過した後、ろ液を回収し、薬材の渣滓に再び 2 倍重量の水を加えて 0.5～1 時間煮て、ろ過した後に、ろ液を回収して、上記二つのろ液を併せて濃縮し、相対密度が 1.25～1.28 の浸潤膏を得た。浸潤膏と賦形剤の重量比が 5：1 の割合となるように賦形剤を添加し、製粒打錠した。
［説明］
特許出願の漢方薬錠剤は、製造方法で生成物を限定する方式で限定されている。即ち、原料薬材、製造過程と条件及び錠剤の剤型等で請求された生成物を限定することで、従来のものと区別できる。

例 3
［請求項］
以下の重量%の原料と方法によって製造し得ることを特徴とする凍瘡の治療に用いる外用軟膏：
肉桂 1～3% 、附子 1～2% 、白芨 1～2% 、当帰 1～2% 、五霊脂 3～5% 、川芎 1～3% 、大黄 1～3% 、香油 50～70% 、蜜ろう 12～18% 、羊脂 3～7% 、乳香 1～3% 、沒薬 1～3% 、麝香 3～5% 、
上記配合比率の肉桂、附子、白芨、当帰、五霊脂、川芎、大黄を香油で煎じて汁とし、ろ過

した後、該油汁を蜜ろう、羊脂とを混合して軟膏に製造して、その軟膏にさらに研磨された乳香、沒薬、麝香を加えて攪拌してなる。
［説明］
特許出願の外用軟膏は、製造方法で生成物を限定する方式で限定されている。即ち、原料薬材の組成分及び重量%、製造過程及び軟膏剤型等で請求された生成物を限定することで、従来のものと区別できる。

5.1.2 方法請求項

方法の請求項は、一般に製造方法と処理方法を含む。
請求の対象が漢方薬生成物の製造方法で、例えば、漢方薬組成物、抽出物または剤型等の製造方法である場合、その技術特徴として原料、製造工程及び生成物を含む。特徴とする原料は薬材の組成分(種類または成分)を限定すべき。または、さらに薬材の配合比率(使用量または割合)を含む。特徴とする製造工程は必要の製成工程及びパラメーター条件(例えば溫度、時間、湿度、pH 等)を限定すべき。特徴とする生成物は一般に剤型を指し、若し発明の技術特徴と剤型に関連がある場合は、明確な剤型を限定すべき；若し発明の剤型が該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者の知られている一般的な剤型であれば、「薬剤」または「製剤」で記述することができる。
請求の対象が漢方薬の生成物を使用して処理する方法である場合、その記述方式は「漢方薬の生成 A を使用することを特徴とする処理 X の方法」とすることは可能で、その技術特徴に処理の用途及び使用する漢方薬の生成物を含む。ただし、該記述方式がただ非医療用途に適用するだけのもので、若し処理方法を医療用途に用いた場合、人類または動物の診断、治療または手術方法に関連することとなり、法律の規定により発明特許付与の対象とならない。

例 1
［請求項］
貫葉連翹（Hypericum perforatum）の抽出物を作成する方法であって、該方法は該植物の全ての部位を抽出し、それぞれの部位または全てを混合して、低分子量の脂肪アルコールまたはケトンの水希釈溶液で抽出して、以下の工程を行う：
1.40℃より低い温度で濃縮して溶媒を除去する；
2.有機溶媒を除去する時に、ろ過または遠心分離の方式で非予期の生成物のガム質や渣滓を除去する；
3.酢酸エチルで完全に抽出できる物質を抽出して、残留物を捨てる；
4.樹脂カラムで水相クロマトグラフィを行い、さらに水で希釈した低分子量脂肪アルコールまたはケトンを使用して溶出する；

5.真空中で 60℃以下の温度でカラムから回収した溶出液を部分的に濃縮する；
6.真空中で該濃縮液を蒸留して乾燥させる；
7.残質を少量のメタノールに溶解する；
8.活性成分を沈殿できる分量のジクロロエタンで該溶液を処理して、水に溶けて、非プロトン性溶媒に溶けない赤色の沈殿物を取る。
［説明］
特許出願の抽出物を作成する方法は、原料植物の部位、抽出溶媒、抽出工程及び条件等で限定することで、従来のものと区別できる。

例 2
［請求項］
生地黄を厚さ 2～5㎜ の飲片に切断し、プレートに置いてベーキングする生地黄の炮製方法であって、飲片がプレートにおける高さが 5～10㎜、ベーキング温度が 30℃～95℃の間、ベーキング時間は 4～12 時間であることを特徴とする生地黄の炮製方法。
［説明］
特許出願の生地黄の炮製方法は、飲片の厚さ、ベーキング溫度及び時間等のパラメーター条件で限定することで、従来のものと区別できる。

例 3
［請求項］
艾葉の抽出物を含む組成物を使用することを特徴とする果樹の蚜虫を殺す方法。
［説明］
特許出願の殺虫方法は、殺虫用途及び使用する漢方薬で限定することで、従来のものと区別できる。

5.1.3 用途請求項

用途請求項は「応用」、「使用」又は「用途」を請求対象とすることができ、方法の請求項として見なす。

5.1.3.1 医療用途

漢方薬の医療用途を請求対象とするものは、「物質Ａを薬物とする用途（又は使用、応用）とする」、「物質Ａを病気Ｘ（又は薬理作用Ｙ）の治療薬を製造する用途（又は使用、応用）とする」或いは「物質Ａの用途（又は使用、応用）は、病気Ｘの治療薬の製造（又は薬理作

用Ｙ）に用いられる」で記載されても良いが、その中、「物質Ａを病気Ｘ（又は薬理作用Ｙ）の治療薬を製造する用途（又は使用、応用）とする」或いは「物質Ａの用途（又は使用、応用）は、病気Ｘの治療薬の製造（又は薬理作用Ｙ）に用いられる」が「物質Ａを使用（又は応用）して病気Ｘの治療薬を製造する方法」と見なすことになり、特許の請求の範囲は製薬方法である。注意すべきこととして、人類又は動物の診断、治療又は外科手術方法と関連することは許されない、例えば「物質Ａの病気Ｘを治療する（又は薬理作用Ｙ）用途（又は使用、応用)」は、「物質Ａを使用（又は応用）して病気Ｘを治療する方法」と見なされて、人類又は動物のに関連することとなり、法律の規定により発明特許付与の対象とならない。

例１

〔特許請求の範囲〕

人参抽出物を応用して原発性肝細胞癌の治療剤を製造することを特徴とする人参抽出物の応用。

〔說明〕

特許請求の発明は原発性肝細胞癌の治療剤を製造するために用いられる人參抽出物の用途で、製薬の用途と用いられる漢方薬の抽出物で限定されて、周知のものと区別している。

例２

〔特許請求の範囲〕

重量部で、両面針 230～270、曼陀羅花 130～170、製烏頭 80～120、白花蛇 80～120、蜈蚣 60～70、蠍子 40～60、大黃 40～50、当帰 10～30、牛黃 5～15 を含む漢方薬組成物を用いてあへん依存症治療剤を製造する用途 。

〔說明〕

特許請求の発明はアヘンの依存症の治療剤を製造するために用いられる漢方薬組成物の用途で、製薬用途と用いる漢方薬組成物で限定されて、周知のものと区別させている。

5.1.3.2 非医療用途

漢方薬の非医療用途を請求対象とする場合、「物質ＡをＸを処置する用途（又は使用、応用)」或いは「物質Ａの用途（又は使用、応用）は、Ｘの処置に用いられる」で記載されても良いが、「物質Ａを使用（又は応用）してＸを処置する方法」と見なされて、その特許の請求の範囲は処置の方法と認める。例えば「物質Ａを殺蟲の用途（又は使用、応用）とする」は「物質Ａを使用（又は応用）して殺蟲する方法」と見なされ、「物質Ａを含む殺蟲剤」又は「物質Ａを使用（又は応用）して殺蟲剤を製造する方法」として認定しない。

例１

〔特許請求の範囲〕
よもぎの抽出物の組成物を用いて果樹の油虫を殺すことに応用されることを特徴とするよもぎの抽出物の果樹の油虫への殺虫の応用。
〔説明〕
請求の対象はよもぎの抽出物の果樹の油虫を殺す用途で、殺虫用途と用いる漢方薬の抽出物で発明を特定し、周知のものと区別している。

6. 特許要件

6.1 産業上の利用性

産業上の利用性に関して、詳しくは第三章 1.「産業上の利用性」を参照し、以下は、特定態様の漢方薬の関連の発明の産業利用性についての審査を説明する。

6.1.1 生成物の用途

漢方薬生成物の発明について，明細書で具体的な用途を明確に記載すべきである。該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者がその用途を理解でき、かつ、特許請求の発明を産業上で製造又は使用できれば，該発明は産業上の利用性を有するものと認定する。
明細書で特許請求の発明と周知の生成物が同一又は類似の組成薬材あるいは物化特性を有することを記載していて、かつ、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が該周知の生成物の用途を理解できる場合は、特許請求の発明も同一又は類似の用途があると推定する。
明細書でそれと実際に使われている周知の生成物との特定関係を記載していないが、その特許請求の発明に実際用途がある理論や証拠を提出できる場合は、その特許請求の発明にその用途を有すると認定することができる。

6.1.2 生成物の毒性、薬材の使用量

特許請求の発明が重金属を含む又は毒性を有する漢方薬材を利用して治療効果を達成する場合、同時に人体に障害を与える可能性があるので、該発明の産業上の利用性について、その説明又は提出された資料、証拠に基づいて認定すべきである。
毒性が使用量或は濃度が高すぎて起こる場合は、必要に応じて、好ましい薬材の使用量を明記すべきである。毒性を炮製方法、複方の他の薬材の作用により緩和し、減して又は除去することができる場合は、必要に応じて、その原理又は関連の資料、証拠を提出して、処理前

後の毒性の変化を説明すべきである。
伝統の漢方の単味薬材はその合理的な使用量範囲を有し、「合理的な使用量」とは伝的統経験に基づいてなるもので、絶対に変えられないものではない。若し、特許請求の発明の配合で伝統的経験の用法使用量と相違な用法使用量を使用した場合、必要に応じて、出願人に理由を述べて、又は資料、証拠を備え、意見書を提出するよう通知する。

6.2 新規性

新規性に関して、詳しくは第三章 2.「新規性」を参照し、以下は、特定態様の漢方薬関連の発明の新規性についての審査を説明する。

6.2.1 従来の聴聞からの処方剤

民間で伝わっている処方剤で、文献、書籍古書等の刊行物に開示されていない民間処方剤である。それらに新規性を有するかどうかについて、審査する時に以下の事項を注意すべきである:
（１）公開使用として構成されているか
公開使用は使用行為を介してその技術が公衆に知られる状態になることを指す；但し、該使用行為によって、その使用者または第三者がその内容を知ることができない場合、公開使用とならない。例えば、他の人に薬品のみを渡し、その処方を渡さず、かつ該薬品の使用によって、他の人がその組成と配合比を知ることができない場合、公開使用とならない。逆に他の人がその薬品からその組成と配合比を容易に知ることができる場合、公開使用と認める。
（２）公開使用の日付
公開使用の行為によって公衆に知られることになった日を、公開使用の日とする。実際の公開日付は通常認定しにくいもので、もし刊行物に公眾に使われていること又は公開日付を開示している場合、その刊行物に記載されている日付を公開使用日付として推定する；その刊行物に公開日付を記載していない場合、その刊行物の発行日を公開使用日付として推定する。

6.2.2 固有の処方剤組成の加減又は置換

漢方薬の伝統的な処方剤は特定な組成と組方の規則を有し、主症によるものである。そのため、主症、主薬が変わらない原則の下でその組成を加減又は置換しても良い。
加減の意味は、例えば、「四物湯」は漢方医に血虚を治療する処方剤で、その主症は血虚であり、組成の薬材として地黄、当帰、川きゅう、芍薬を含み、その中、主薬として地黄、当帰を使う。臨床上、もし血虚かつ気滞であれば（血虚は主症で気滞は兼症である）、「四物湯」

のほかに厚朴、枳実が加えられ、即ち「朴実六合湯」である；血虚かつ脾胃寒症であれば、「四物湯」から地黄を除き、乾薑を加え、「四神湯」となる。
置換の意味は、例えば昔の「獨活寄生湯」の中の桑寄生は品不足だったこどで、続断、黄耆、生薑にを代りにしたことがあって、「三痹湯」と称する。また、薬材効果の類似により互いに置換することもある。例えば「四物湯」の地黄を何首烏に変え、その両者ともに養血の効果を有するので代りに用いられる。
特許請求の発明は漢方薬の伝統的な処方剤組成の加減又は置換で、またその加減又は置換が出願前に既に刊行物にみられ、公開使用され、又は公眾に知られるものであれば、その発明は新規性を有しない。かかる処方剤の組成と配合比の先行技術を検索するときには、それと刊行物に記載されている伝統的な処方剤の関係およびその伝統的な処方剤組成の加減、置換についての伝統の使用経験に注意すべきである。

6.2.3 抽出物の発明

6.2.3.1 抽出物の特定

特許請求の発明が漢方薬の単方又は複方薬材の抽出物である場合、その抽出物と抽出前の原薬材は必ずしも同じではなく、とくに抽出される範囲が狭いほど、原薬材との関連性は低くなる。
特許請求の抽出物対象をその成分（有效成分又は指標成分）、比例、物化特性、製造方法の一つ以上の特徴で特定し、審査したところ、特許請求の発明と先行技術が類似することがあると認定した場合、その新規性を有するかどうかについて慎重に判断するべきである。必要に応じて、出願人からそれと先行技術の違いを説明してもらう。例えば、さらにマススペクトルのデータを提出し、又はその抽出物の主成分と先行技術との関係を比較する。

6.2.3.2 製造方法にて抽出物を特定する

漢方薬の抽出物の発明の多くは製造方法にて生成物を特定することで限定されている。それらの特許請求の範囲はその製造方法由来の特性を有する最終生成物自体である。その新規性の審査はその抽出物自体に基づいて判断すべきで、その製造方法を引例に開示されている方法と比較するだけではなく、製造方法の相違によって抽出物自体が異なるようになるとは限らない。
出願の発明と引例資料の内容とを比べることにより、特許請求の抽出物と周知の生成物が同じであることが分かる場合、例えば、両方の開始物と抽出方法は同じく、又は両方の抽出方法が違うが、周知の生成物にも特許請求の範囲で述べられた製造方法由来の特性を有する場

合、その製造方法にて特定された生成物は新規性を有しない。
出願の時、周知の生成物と比較できるパラメータで、その抽出物の違いを証明できなければ、製造方法のみの違いで、製造方法の違いによる抽出物の機能、特性の変化について述べていない場合、その製造方法にて特定される生成物は新規性を有しない。

6.2.4 使用部位

特許請求の発明の特徴がその漢方薬の使われる部位が周知の使用部位と異なる場合、例え請求されている効果が先行技術の効果と同じであっても新規性を有する。例えば、漢方薬において周知の銀杏はその実を薬として用いるが、若し発明がその葉を新たな薬用部位とした場合は、先行技術と違い、新規性を有すると認める。

6.2.5 用途請求項

6.2.5.1 用途請求項の新規性の判断方式

用途請求項の新規性と物の発明の新規性の両者の判断方式は違う。
用途請求項について、特許請求の発明が周知の生成物の特定の用途で、その用途がその生成物自体の特性によるものであるが、その用途は公衆に知られていない場合は、請求の用途はやはり新規性を有する。例えば、特許請求の発明が周知の生成物Aの抗癌効果で、特許請求の範囲が「抗癌効果を有する医薬組成物の製造に用いられる生成物Aの用途」であり、その新規性を判断するとき、引例資料に生成物Aの抗癌効果を開示しているかどうかを審査すべきである。引例資料で具体的に開示されている場合、特許請求の発明は新規性を有しない。引例資料に生成物Aのみを開示していて、その抗癌効果について開示していない場合、特許請求の発明は新規性を有する。

6.2.5.2 引例資料に具体的に記載されていない用途

特許請求の発明が漢方薬を新たな適応症に用いる用途で、引例資料において具体的に特許請求の用途について記載していない。その発明に属する技術分野における通常の知識を有する者に対して、その用途と引例資料の内容とに関連性を有していても、引例資料でその用途を明記していないため、特許請求の発明の新規性を喪失する根拠とならず、進歩性を判断する事項に属すべきである。例えば、特許請求の発明が生成物 A を糖尿病の治療の用途とし、引例資料で生成物 A をインスリンの発生の促進に用いられることのみが開示されている場合、例えその発明に属する技術分野における通常の知識を有する者がインスリン発生を促進するある物質が糖尿病の治療効果を持つことを既に知っていても、その引例資料で生成物 A が糖尿病の治療に用いられることを明記していないので、特許請求の発明の新規性喪失の根拠にならないが、但し、進歩性を判断する根拠とすることができる。

6.2.6 漢方医の症または病と西洋医学の病との比較

特許請求の発明が伝統的な処方剤の新規医療用途で、かつ西洋医の病名でその新たな適応症で特定している場合、固有処方剤と比較して薬材の組成と配合比が同じかどうかを比較する外、さらにその機能、治療効果又は適応症を比べるべきである。すなわち請求されている新たな適応症状に新規性を有するかどうかを判断する。

理論系統の基本の違いによって、漢方医の「症」又は「病」は西洋医学の「病」の名稱或は種類と直接な関係がない。すなわち、病名は同じでも、両方は必ず同一とは言い切れない。漢方医と西洋医学は一部分の患者に対して同様な診断結果がある場合もあるが、両方で挙げられているその病の定義は同じとは言い切れないし、勿論それらの一対一の対応又は上位と下位の概括関係も見当らない。例えば、西洋医学の高血圧は大きく分けて続発性高血圧と原発性高血圧の二種類に分けられ、続発性高血圧の多くは腎臓、内分泌、顱内病変などの他の疾患と関係が有り、これらの疾患にて起こる症状で、独立な疾患ではない；したがって原発性高血圧の発病原理はまだ明らかに知られていない。よく精神的緊張、外界からの刺激又は遺伝によるものである。伝統漢方医学理論においては血圧という名詞がなく、高血圧の臨床症状から漢方医文獻でそれと関連する症或は病の名稱は「眩暈」、「頭痛」、「陰虚陽亢」、「肝陽上亢」等があり、しかし漢方医の「症」或は「病」と西洋医学の「病」は違う系統に属する二種類「語言」であるので、比較することができない。

先行技術を檢索する時、漢方医の症或は病と西洋医学の病について、漢方医系統内の専門用語が一致するかどうかを注意すべきで；また、漢方医の症或は病と西洋医学の病は名稱が同じであっても、必ず対応関係が有るとはいえない。

新規性について審査を行うとき、例えば檢索により先行技術で漢方医の症或は病と西洋医学

の病との対応関係を開示していて、また特許請求の発明とその先行技術に用いる薬剤の組成と配合比が同じである場合、その発明は新規性を有しない。

6.3 進歩性

進歩性に関して、詳しくは第三章 3.「進歩性」を参照し、以下は、特定態様の漢方薬関連の発明の進歩性についての審査を説明する。

6.3.1 伝統的な処方剤の組成の加減又は置換

特許請求の発明が漢方薬の伝統的な処方剤の組成の加減又は置換で、かつ、その加減又は置換はが出願する前に刊行物にみられず、公開使用されておらず、又は公衆に知られるものではない場合、その発明は新規性を有する。ただ、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よりその加減又は置換を容易に完成できる場合、その発明は進歩性を有しない。
もしその漢方薬の伝統的な処方剤の組成の加減又は置換が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容易に完成できるものであるかどうかを判断できない場合は、該加減又は置換後の漢方薬と原伝統の処方剤と比べて、予期できない効果を生じるかどうかにより判断する。
漢方薬の一部の薬材は取得し難いもので、他の周知の薬材に置換でき、例えば犀牛角は水牛角、羊角で置換でき、穿山甲として皂角刺で置換できるなど。その他、漢方薬の基原は複雑であり、同じ漢方薬名で数種類の薬材を含む場合がある。例えば、漢方薬材の骨砕補として少なくとも 13 種類の異なる学名の植物がある。それらの薬材は先行技術においてお互いに置換しても良いし、伝統的使用法においてそれらの治療効果に幅広い差があることを認めていない。そのため、伝統的な処方剤の一種又は数種類を他の取りやすい又は同じ基原の薬材で置換して、若し、予期できない効果を生じない場合は、その置換は進歩性を有しない。
例 1
逍遙散は常用されている処方剤であり、当帰、茯苓、白芍薬、白朮、柴胡、炙甘草から散を組成する。煨薑、薄荷水煎沖服によりなるものである。肝鬱血虚による両脇痛、頭痛目眩、口燥咽乾、神疲食少の治療に用いられる。伝統的な処方剤に属するので新規性を有しない。若し、肝気熱の象を兼有する場合、上記の処方剤に牡丹皮、山梔子を加え、すなわち加味逍遙散（丹梔逍遙散、八味逍遙散とも称する）になる。該加方は文献に記載されている伝統的な処方剤で、やはり新規性も有しない。
食慾不振を兼有する場合、上記の処方剤に神麹、雞內金を加え、逍遙散の加方に成る。それは文献に記載されていないが神麹は消食化積、健脾合胃の効果を有し、雞內金は運脾消食、

固精止遺等の効果を含有し、それらで加減変化する。該発明に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容易に完成できるので進歩性を有しない。

例 2
炙甘草湯は傷寒論に記載されている処方剤である。それは気陰両虚症型に属する心悸の治療に用いられ、処方剤に含まれる薬材は炙甘草、人参、大棗、桂枝、生薑、生地、阿膠、麥冬、麻仁と清酒である。
上記薬材の他、さらに黄耆、当帰、熟地、酸棗仁、遠志、茯神の薬材を加えることにより、伝統的な処方剤よりもっと優れた補気、補血、安神の治療効果を有すると主張している。伝統的な処方剤と異なるがまたその加減は文献に記載されておらず、黄耆は補気薬で、当帰、熟地は補血薬で、酸棗仁、遠志と茯神は安神薬である。請求されている炙甘草湯の加方は該発明に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容易に完成できるもので進歩性を有しない。

例 3
四物湯は漢方医によく使われている補血の処方剤であり、民間周知の伝統的な処方剤でもある。原薬材の他、さらに薬材 X、Y、Z 三味を加えて、加味四物湯として請求し、より優れた養血効果を有し、かつ、伝統的な処方剤と異なることを主張している。それに、その加減は文献に記載されていない。添加された X は補血の効果があり、Y は補気の薬で、気は血を生じる。Z は柔肝補腎でき、精血の生化を強化する。
特許請求の加味四物湯の効果は漢方薬理の通常知識を有する者が分かるが、事後の推知によって前の創見を抹殺すべきではない。そのため、原則上、進歩性を有すると認める。しかし、血の発生は気機の運化に依存し、補益するだけでない。本例の加味四物湯を組成する薬材は補益の薬材が多く、それらを使いすぎると凝滞になりやすい。その結果、気機の正常運化が阻害され、逆に血の発生を抑制することもある。それゆえ、好ましい養血の効果を有するかどうか、進歩性を有するかどうかの判断について、かかる治療効果の説明を提出して証明すべきである。

6.3.2 選択発明

もし特許請求の発明が既知の個別薬材の使用量の範囲の漢方薬処方剤であれば、具体的にその部分又は全部の薬材の使用量をより小さい範囲に限定して、もしその限定が該発明に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容易に完成できるものではないなら、又はそれと原処方剤の周知の効果と比べて予期できない効果を生じる場合、該発明は進歩性を有する。

特許請求の発明が周知の薬材から特定基原の個別品種の薬材を選択し、該選択が該発明に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容易に完成できるものではなければ、又はそれと該種類の薬材の周知の効果と比べて、予期できない効果を現す場合、該発明は進歩性を有する。例えば、漢方薬材「木通」は少なくとも四種類の異なる学名の植物を含み、すなわち「關木通」(Aristolochiae manshuriensis)、「淮木通」(Aristolochia kaempferi Willd.)、「川木通」(Clematis armandi Franch)、「白木通」(Akebia trifoliata Thunb.)である。もし特許請求の発明は「關木通」と「淮木通」に厳重な腎病変を起す又は発ガンする馬兜鈴酸を含むことを発見し、従って「川木通」と「白木通」を選択して、かつ、特許請求の範囲でさらに限定し、また明細書の記載においてその文献の出処又は該薬材の学名を記載して、原処方剤と比較して、毒性、副作用を大幅に低減でき、予期できない効果を得られるので該発明は進歩性を有する。

例１

穿心蓮からトータルラクトンを抽出する方法であり、先行技術の穿心蓮からトータルラクトンを抽出する方法で特に鹸化剤の種類と使用量、加熱時間、加熱温度の条件を限定して、最終生成物の不純物と毒性を低下させてかつ有効成分の抽出率を高めことができるので進歩性を有する。

TIPLO Attorneys-at-Law

6.3.3 用途請求項

6.3.3.1 具体的に引例資料に記載されていない用途

特許請求の発明が漢方薬を新たな適応症の用途に用いるとした場合、先行技術に述べられた該適応症の発病メカニズム又は薬理作用メカニズムに基づいて、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が該用途を容易に完成できる場合、その特許請求の発明は進歩性を有しない。例えば、特許請求の発明が生成物 A を糖尿病を治療する用途に用いるもととし、引例資料は生成物 A がインスリンの発生を促進できることのみを記載している場合、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者がインスリンの発生を促進する物質は糖尿病の治療効果があると既に分かっているので、該引例資料と出願したときの通常知識を組み合わせることにより生成物 A が糖尿病を治療する効果があるはずと推知できる。そのため、特許請求の発明は進歩性を有しない。

6.3.3.2 周知の特性を利用する用途

特許請求の発明は周知の生成物の用途である場合、先行技術で既に該生成物の特性を開示しており、出願したときの通常知識に基づいて該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者が開示されている特性により容易に該生成物の用途を完成できる場合、特許請求の発明は進歩性を有しない。例えば、特許請求の発明が漢方薬組成物を清潔剤とする用途で、主成分として周知の漢方薬の抽出物 A を含み、もし先行技術に抽出物 A が水の表面張力を低下させる特性を有することが既に記載され、かつ、清潔剤の必要特性である水の表面張力を低下させる特性は周知のことで、該発明に属する技術分野における通常の知識を有する者に対して、該先行技術により容易に該漢方薬の抽出物 A を清潔剤にすることができると推理できる場合、特許請求の発明は進歩性を有しない。

付録

1. 漢方医辨症論治

漢方薬の発明とその他の医薬発明との差異は主に漢方薬の治療効果の応用原理と現代医薬活用の理論の違いにある、例えば、現代医学の薬剤の治療効果理論は薬剤の人体組織又は細胞に対する作用メカニズムについて研究し、伝統の漢方医療システムの治療効果理論にとって、辨症論治の考え方とその対応する治療法はその最も主な中心思想であり、漢方薬の治療効果において主導の地位を有する。

漢方医の所謂辨症論治とは実質上、即ち漢方医の診断で、疾患を治療するときの考え方とモードである。それは主に辨症と論治の二分野を含む。以下のようにそれぞれ説明する：

1.1 辨症

辨症とは漢方医の基礎理論（例えば陰陽、五行、藏府、経絡、気血、津液、六淫、七情……等）の指導の下で患者を診断すること。望、聞、問、切などの四診より集めた病歴、生活環境、感情因子、症状、体徴、脈象、舌苔などの臨床資料（漢方医は症候と称している）により綜合分析する。各臨床資料の関連性と各種病、症の間の関係を判明することによりその疾患の原因、特性、部位、趨向及び邪正の間の関係を求めて、さら概括的にどのような「症」に属するかを判断し、すなわち「症」は病機の概括である。
通常に辨症の最も主なものは八綱である。八綱は即ち陰陽、表裡、寒熱、虚実で、概括的に病機中の最も抽象な、最も単純な関係をまとめる。八綱を確立した後に、病位、病性、病勢、病因などに対して初歩的に了解し；さらに藏府、経絡、気血津液、衛気營血、六経、三焦などの辨症方法で深く疾患認識する、それは「症」と称する。「症」は各種臨床資料を綜合的に分析して、疾患の特定な階段における病因、病位、病性、病勢及び邪正関係などのそれぞれの状況をまとめる。その意義と疾患の過程に現されるそれぞれの、表面における外在現象の「症状」などの概念とは全く違う。

1.2 論治

所謂論治とは、数多く異なる症候をまとめて分析し、さらに病因、病性、病位、病勢、邪正関係等を探し求めて、明確な「症」を見つける。そして、妥当な処理原則を決め、妥当な治療方法を選び（漢方医文献に記載されているのは薬剤処方剤、針、灸、推拿、放血、抜罐、気功、飲食調養等を含み、その中、最も主要的かつ多くの発展を有するのは薬剤と針灸）、変化の多い疾患に対応して治療効果を達成させる。
辨症は論治の前提と根拠で、論治は辨症の目的であり、それらは疾患を治療する手段と方法である。辨症論治は漢方医臨床の原則であり、また診断、治療等の実際的な問題を解決する具体的な方法でもある。辨症論治の過程は漢方医が疾患を認識し、疾患を治療する過程である。

2. 処方剤の基本理論と内容

2.1 七情配伍

病情により異なる薬剤の特性を生かして、一種以上の薬剤を配合して使うことは配伍と称する。漢方薬システムにおいて配伍理論が存在する。薬剤と薬剤の間の配伍理論は主に七情和合である。処方剤の各薬剤の間の複雑な配伍関係は「君臣佐使」と称する。さらに、下記の処方剤組方原則で説明する。

七情とは、単行、相須、相使、相畏、相殺、相悪と相反で、薬剤間の関係について述べるもので、それぞれを以下のように説明する：

⑴単行：１種類の薬だけで治療を行う場合。すなわち「単行者，不與諸薬共剤而獨能攻補也」ということ。七情の一つであっても実際に配伍関係がない。単行は一般に病情の単純な疾患に使われる。単味薬のみを使うのでその効果は強くて集中する。そのため、主に緊急な病情に使われる。例えば獨參湯は一味である人参で元気暴脫を治療し、獨行散は五靈脂で破血逐瘀して産後血暈を治療する。

⑵相須：類似の効果を有する二種類の薬剤を配合することにより互いに協同作用を生じて薬の薬効を高められる。例えば、荊芥に防風を配合することにより疏風解表の効果を高め、全蝎に蜈蚣を配合することにより平肝息風、止痙定搐の効果を強化する。

⑶相使：一種類の薬物を主薬とし、他の一種類の薬剤を助薬とする。助薬は主薬の治療の効果を高めるのに使われる。２種類の薬物の効果はそれぞれ異なることでもよいが一般的には異なる。これは相須と異なる処である。例えば、蒼朮に黃柏を配合することにより黃柏の除濕熱作用を強化し、黃耆に当帰を配合することにより、当帰の補血の効果を向上させる。

⑷相畏：一種類の薬物の毒性又は副作用をもう一種類の薬物で除去又は軽減することができる。《本草経集注釈》で「半夏有毒，用の必須生薑，此是取其所畏，以相制耳。」は典型的の例である。また、十棗湯において大棗に甘遂を配合することにより甘遂の過剰の利水副作用を緩和し、かつ、脾胃の損傷をも緩和させることも相畏の応用である。

⑸相殺：相畏とは同じ種類の配伍関係の言い方である。半夏畏生薑は相畏で、生薑殺半夏は相殺である。相畏と相殺とは制御者と制御される者の角度の違いのみである。

⑹相悪：一種類の薬物ともう一種類の薬物との作用により原有の効果を低下させる。治療の効果が抑制されるためにこのような配伍を避けるべきである。相悪は配伍の悪例と言える。例えば生薑と黃芩とを配合した場合、黃芩の寒で生薑の胃を暖める効果を弱める。もし暖めて寒散させる場合、黃芩と生薑とを配合しない。

⑺相反：二種類の薬物を配合することにより、毒性、副作用を発生する配伍法である。「彼我交仇，必不宜合」と言って、このような配伍法と相悪ともに避けるべきである。

まとめていうと、相須、相使である配伍は治療の効果を高め、最も使われている配伍である；相畏、相殺である配伍は毒性、副作用を押え、毒劇薬によく使われている配伍である；相悪、相反である配伍は薬效を低下させ、又は毒性を増強させるので、配伍においては禁物である。以上は七情配伍の常法であるがよく変わっていく。「知常達変」は漢方配伍の精神で李時珍は《本草綱目》で「東垣李氏理脾胃，瀉陰火，交泰丸內用人參、皂莢，是惡而不惡。古人療

月閉，四物湯加人参、五靈脂，是畏而不畏也。又療痰在胸膈，以人参、藜蘆同用而取涌越，是激其怒性也。此皆精微妙奥，非達權衡者不能知」を述べている。多くの漢方薬処方剤の治療効果は一般的に相畏、相惡又は相反の配伍結果を利用している。しかしながら、漢方医の臨床上にこのような応用は数少ないので慎重にすべきである。

2.2 組方原則

漢方医の治療法は通常に単独の薬物で治療するのが少なく，和合の処方薬で治療するのが多い。生理、病理の理論に基づいて辨症を行う方法、症により処方を決める法則のほか、漢方薬の論理を参酌し、和合して処方剤になる。漢方医学は法に基づく理論医学で薬に基づく経験医学ではない。処方剤を和合する方法とは、すなわち組方原則であり、七情配伍と異なるところは、七情配伍は主に両薬物間の作用を検討し、組方原則は処方剤内の多種の薬剤間の交互影響について論述する。

2.2.1 君臣佐使

君臣佐使は最も使われていて、かつ、受けられる組方原則である。従来の行政組織の形式に影響されるが、明確、かつ、推知、検討できる組織方薬の原則である。それぞれを次のように説明する：

(1)君薬：処方剤中の主たる薬剤であり、君王が国を統領する如くである。君薬は主症によるもので、処方剤の中で主な作用を発揮する。例えば、麻黄湯において、麻黄湯は風寒外感を治療し、主症は風寒で麻黄は発汗散寒させる。発汗したら表症が解決される場合が多いので、麻黄を君薬としている。

(2)臣薬：君薬を助けて治療効果を高めるものである。通常、君、臣薬をお互いに合同することにより互いの効果を高め、主症に対してより好ましい治療効果が得られる。例えば、麻黄湯において桂枝を臣薬とし、桂枝は辛甘発散で風寒を解表でき、経気を疏通させる。そのため、麻黄の発汗散寒解表を助ける。桂枝と麻黄を配合することにより、それらの風寒症を解表する効果は単独多量の麻黄より良い。

(3)佐薬：二つの意味が有り、その一は君、臣薬を助けて主症を治療する。その輔助の効果は臣薬が君薬を助けるように顕著なものではなく、ある程度の推動作用を有する。例えば、麻黄湯において杏仁を佐薬とし、その宣肺効果を生かし、宣肺の効果により麻黄、桂枝の外散の力を高める。もう一つは主症病機による症候又は表現を処理し、例えば麻黄湯において杏仁の降気効果で風寒症中の喘息を治療する。

「佐」の意味は、さらに「反佐」もあり、七情配伍中の相畏と類似のもので、それは君薬又は臣薬の副作用を減らすために使われて、例えば四物湯において川きゅうの行気血で熟地の

滋膩又は滞気を緩和させる。
(4)使薬：「引経」と「調和諸薬」の二種類の意義が有る。漢方医の辨症重点の一つは病位を判明すること。病位が判明されて分かれば使薬を利用して病位に導びく。例えば前額頭痛は陽明経に属し、川きゅう茶調散は白芷で陽明へ引き入れる；両側頭痛は少陽経に属し、清空膏は柴胡で少陽に引き入れる。以上は引経薬を使薬とする例である。
調和諸薬について、漢方医処方剤に最も見られるのは甘草であり、半夏瀉心湯を例として、処方で、寒熱薬を併せて使われているので甘草でそれらを調和する。
処方剤の君臣佐使の意味を説明するために麻黄湯を例として分析する。例えば：
麻黄湯：
君薬：麻黄、辛温、発汗散寒、宣肺平喘。
臣薬：桂枝、辛甘温、温経和營、解肌散寒、助麻黄解表散寒。
佐薬：杏仁、苦温降肺気以助麻黄平喘、散風寒以助麻桂解表。
使薬：炙甘草、甘温、調和諸薬、反佐麻桂以防其発散太過。
引経：麻黄為肺経専薬、杏仁歸肺與大腸経、故不再用引経の使薬。
処方剤の全体の結合から、君臣佐使は処方剤中各薬の作用を分類でき、また処方の構造配伍を指導できる。ただし、君臣佐使の原則は全然変わらないわけではないが、ある処方剤（特に、薬味が少い処方剤）の中、ある薬剤は同時に二種類の役割がある。例えば桔梗甘草湯は桔梗、甘草の二種類の薬味からなり、処方剤の中の桔梗は宣肺利咽で君薬とし、また上焦と肺経に引経でき、使薬の役割も有する。薬味が複雑で、また何十種類の薬を有する処方剤である場合、君臣佐使を唯一の組方原則に拘る必要はない。

2.2.2 その他の組方原則

漢方薬の発展の歴史において、ある処方剤の組成はとても煩雑で、君臣佐使の組方原則で分析又は詮釋されにくい。例えば回天再造丸の薬味は五十幾味があり、大活絡丹も同じく、このような漢方薬処方について惲鐵樵先生はそれらが「千金方」かつ「其用薬與傷寒金匱の講君臣佐使者迥然不同，乃具四、五十位薬渾合の，使の正負相消，剛猛相濟」と述べている。このような漢方薬処方は大抵薬剤の異なる作用により主次を分別し、君臣佐使の組方原則に合致しにくい。

2.2.3 佚失の組方原則

《神農本草経》:「薬有陰陽配合」。
《神農本草経》序錄　:「配合子母兄弟」。
以上は散佚の組方原則であり、現存する文獻に掲示又は運用されていない。

事務所:
台湾10409台北市南京東路二段125号
偉成大樓7階
Tel: 886-2-2507-2811・Fax: 886-2-2508-3711

E-mail: tiplo@tiplo.com.tw
Website:www.tiplo.com.tw

東京連絡所:
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

作成：TIPLO Attorneys-at-Law 台湾国際専利法律事務所
© 2024 TIPLO, All Rights Reserved