

近年の審査基準の改訂・作成と その考え方について

特許庁特許審査第一部住環境 審査官

後藤 麻由子



目次

1. はじめに
2. 各審査基準の改訂経緯とその概要
 - 2.1 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」(平成15年10月改訂)
 - 2.2 「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」(平成15年10月改訂)
 - 2.3 「発明の単一性の要件」(平成15年12月作成)
 - 2.4 「優先権」(平成16年7月作成)
 - 2.5 「審査の進め方」(平成16年9月改訂)
3. 総括
 - 3.1 近年の改訂審査基準全体を貫く考え方
 - 3.2 おわりに

.....

1. はじめに

特許庁では、平成15年度から16年度にかけて、特許・実用新案審査基準の複数回にわたる改訂・作成を行った。これらの改訂・作成の目的は、大まかに捉えると、次の2つの考え方に帰結されるものと考えられる。

(1) 国際調和の必要性

近年では、日本国内だけでなく世界各国での権利取得が常識となり、国際特許出願の件数は急速に増加している⁽¹⁾。日本と諸外国との間で判断基準が相違していれば、出願人・代理人が国際的な出願をする際に明細書の内容を作り変える必要がある等、新たな負担を生じさせる原因となる。

そこで、わが国の出願人が国際的な権利を円滑に取得できるようにするために、日本の審査基準を国際的に調和したものとする必要性が指摘されていた⁽²⁾。

このような状況を踏まえ、近年の審査基準の改訂・作成は、いずれも国際的な運用の調和に主眼をおいて行われている。これらの改訂・作成を経て、日本の実体審査の判断基準は、その大部分が欧州・米国の実体審査の判断基準と調和するようになったものと考えられる。

(2) 事案に即した適正妥当な実務の必要性

現在、日本では、特許の審査待ち案件数(滞貨)が増加しており、「迅速かつ的確な審査」が至上命題となっている⁽³⁾。その一方で、技術の内容が高度化・複合化していることから、1件の審査に必要とされる労力は増加しつつあるのが現状である。

このような状況において、すべての案件に対して審査基準を硬直的に適用して審査を行っていくことは、出願人・特許庁のいずれにとっても、決して効率的であるとはいえない。むしろ、特許法の趣旨を踏まえた上で、各案件の個別の状況に応じて、適正妥当な判断を行っていくことが必要となると考えられる。

近年改訂・作成が行われた審査基準は、いずれも、審査官が持てる知識を十分に活用して、事案に即した妥当な判断を行えるようにすることを目指したものとなっている。

筆者は、平成15年10月より1年間、特許庁特許審査第一部調整課審査基準室において、審査基準の改訂に関する業務に携わる機会を得たことから、以下の各章では、主な審査基準の改訂・作成を概観するとともに、その基礎となっている考え方について、考察を加えることとしたい。なお、本稿は筆者個人の責任によるものである。

2. 各審査基準の改訂経緯とその概要

2.1 「明細書及び特許請求の範囲の記載要件」(平成15年10月改訂)

(1) 改訂の背景

明細書及び特許請求の範囲の記載については、①特許請求の範囲の明確性の要件、②実施可能要件、③サポート要件(いわゆる「裏づけ要件」)の3要件が特に重要であり、これらは主要国の特許制度において共通に課せられる要件となっている。

このうち、「サポート要件」は、特許請求の範囲に

発明として記載されたものが、明細書の開示で十分に裏付けられたものでなければならないことを要請するものであり、特許請求の範囲に、出願人が実際に発明したものの以上の権利範囲を要求することを防ぐための要件である。日本の特許法では、第36条第6項第1号の「特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること」との規定がサポート要件を担保しており、実務上の運用指針は審査基準の第I部第1章において規定されている。

しかし、従来の審査基準は、単に、特許請求の範囲の記載を発明の詳細な説明中に書き写すといった表現上の対応関係があるだけでも、本要件が満たされると解釈できるものであった。

そのため、例えば、発明の詳細な説明に記載したものに比して、特許請求の範囲が不当に広い場合であっても、特許請求の範囲の記載が発明の詳細な説明中にコピーされていれば、表現上の対応関係がとれていることとなり、第36条第6項第1号の拒絶理由を通知することに消極的にならざるを得なかった。そして、このような場合に、審査官がとることのできる手段は、通常、①特許請求の範囲の明確性違反の拒絶理由（第36条第6項第2号）を通知する、②特許請求の範囲のうち明細書の開示で十分に裏づけられていない部分について実施可能要件違反（第36条第4項第1号）を通知する、③特許請求の範囲に含まれる引用文献を用いて新規性欠如の拒絶理由（第29条第1項第3号）を通知する、のいずれかであった。

他方、近年では、特許請求の範囲に、具体的な構成ではなく、もたらされる結果や、機能・特性等を表す

特殊パラメータを記載して発明を特定しようとする出願が増え、内外より、サポート要件の積極的な運用を望む声が高まっていた⁽⁴⁾。

本改訂によって、特許請求の範囲と、発明の詳細な説明に記載したものが実質的に対応していない場合に、審査官がそのことに直接言及できるようになった。これにより、出願人にとっても、拒絶理由の趣旨がより明確となり、拒絶理由通知に対応しやすくなるものと考えられる。

なお、欧州特許庁では、一足飛びに、2000年5月に、複雑出願に適切に対応するためサポート要件の運用を強化する等の審査ガイドラインの改訂をしている⁽⁵⁾。

(2) 改訂のポイント⁽⁶⁾

1) 請求項の記載と明細書における開示との対応関係について、これまで、表現上の対応関係に着目した運用をしてきたが、内容に立ち入った判断も加えることとした。

最も重要なポイントであり、審査基準の2.2.1(2)に相当する部分である。請求項に発明として記載されたものが、発明の詳細な説明中に記載されているかどうかを、表現上の整合性だけではなく、実質的な内容まで突っ込んで判断する、という姿勢を明確に打ち出したものである。

具体的には、審査官は、まず、発明の詳細な説明の記載から、「発明の課題が解決できることを当業者が認識できるように記載された範囲」を把握する。そし

表1 平成15～16年度にかけて改訂・作成が行われた主な特許・実用審査基準

部・章	タイトル	改訂時期	適用時期
第I部第1章	明細書及び特許請求の範囲の記載要件(いわゆる「サポート要件」)	平成15年10月	平成7年7月1日以降の出願
第III部	明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)	平成15年10月	平成6年1月1日以降の出願
第I部第2章	発明の単一性の要件	平成15年12月	平成16年1月1日以降の出願
第IV部	優先権	平成16年7月	
第IX部	審査の進め方	平成16年9月	平成6年1月1日以降の出願

注:上記のほか、平成15年度には、「第II部第1章産業上利用することができる発明」(平成15年8月)、「第II部第2章新規性・進歩性 刊行物に記載された発明の認定」(平成15年12月)の改訂が、平成16年度には、「第X部第1章実用新案技術評価書の作成」(平成16年7月)の改訂が行われているが、本稿では割愛した。

て、請求項に記載された発明が、この範囲を超えていれば、両者は実質的に対応していない、すなわち、請求項に係る発明が、発明の詳細な説明において十分に裏づけられていないと判断されることになる。

2) 具体的には、特許法 36 条 6 項 1 号違反の類型として、現行の審査基準で表現上対応しない類型として挙げられている二類型に加えて、実質的に対応しない二類型を追加した。(改訂審査基準の「2.2.1」を参照)。

3) 改訂審査基準の理解を深めるための事例を追加した(改訂審査基準の「2.2.1.1」および「5.1」を参照)。

本改訂により、サポート要件違反の類型として、2.2.1 (3) の③と④の 2 類型が新たに追加された。

③は、発明の詳細な説明に発明として記載したもの(すなわち、実際に発明したもの)に比べて特許請求の範囲が不当に広く記載されており、出願時の技術常識に照らしても、特許請求の範囲の範囲まで発明を一般化・拡張化することができない場合である。具体的な事例としては、2.2.2.1 (3) に挙げられた例 4～10 がこれに相当する。

この類型に該当する典型的な例としては、化学・薬学分野の出願において、発明の詳細な説明には特定の 1 つか 2 つの物質しか記載していないにもかかわらず、特許請求の範囲を「特定のスクリーニング方法で得られる化合物」といったように、もたらされる化合物を広く包括的に記載したような場合が挙げられる。

また、他の技術分野でも、発明の詳細な説明にはある特定の構成の装置のみが記載されているのに、特許請求の範囲では、構成ではなく、機能・特性やもたらされる結果によって装置を特定した結果、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合は、本類型に該当する(例 5 を参照)。

④は、特許請求の範囲に、発明の詳細な説明に記載された、発明の課題を解決するための手段が反映されておらず、その結果、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許が請求されることとなる場合を指している。具体的な事例としては、2.2.2.1 (4) に挙げられた例 11～12 がこれに該当する。

この類型はさらに以下の 2 つの場合に分けて考える

ことができる。まず、発明の詳細な説明に、課題の解決手段として、ある特定の手段「a」のみが記載されていた場合を想定する。

ここで、特許請求の範囲に「a」を記載しなかった結果、発明の詳細な説明に「発明」として記載した範囲を超えて特許を請求することとなる場合は、本類型に該当する(例 11 参照)。

また、「a」を特許請求の範囲に取り込む際、上位概念化して「A」として記載することは差し支えないのであるが、その結果、特許請求の範囲が課題を解決できない場合も含むこととなって不当に広がってしまう場合がある(例 12 参照)。この場合も、本類型に該当するので、注意が必要である。

(3) 改訂基準の考え方

以上見てきたように、改訂審査基準では、第 36 条第 6 項第 1 号の規定に適合するかの判断を、「請求項に係る発明と、発明の詳細な説明に発明として記載したものとの実質的な対応関係」でみることを明示し、単に表現上整合しているだけでは足りない、という立場を明確にした(審査基準 2.2.1 (2))。

ここで、他国におけるサポート要件について概観すると、欧州特許条約(第 84 条)⁽⁷⁾、特許協力条約(第 6 条)⁽⁸⁾には、「特許請求の範囲」の内容は、明細書の開示で十分に裏付けられたものでなければならない、と規定されており、これらの規定の運用は、わが国の改訂後の判断基準と非常によく整合している。(ただし、欧州特許条約では、サポート要件違反は拒絶理由にはなるが、異議理由とはされていない。)

したがって、今回の改訂の結果、日本のサポート要件に関する判断基準は、欧州特許条約・特許協力条約(PCT)の下での運用とも整合するようになったといえる。

なお、米国でも、特許請求の範囲と開示範囲の整合を求める written description 要件(第 112 条第 1 項)⁽⁹⁾が存在している。わが国と異なる点は、米国では発明が所有されていた(possession)かどうかという観点で審査している点である。しかし、出願時の技術常識に基づき、出願時において明細書の開示で十分に裏付けられていない発明に権利は付与されないという点においては共通しており、判断基準は概ね一致しているといえよう。

ところで、審査実務においては、サポート要件違反

(第36条第6項第1号)と、他の拒絶理由(例えば、特許請求の範囲の明確性(第36条第6項第2号)、実施可能要件(第36条第4項第1号)、新規性(第29条第1項)等)が考えられる。)とが同時に発生するケースがある。このような場合に、審査官が拒絶理由においてどの条文に基づく理由を通知すべきか、ということについては議論の余地がある。

もちろん、出願人に対し、発見された拒絶理由はすべて通知すべき、とする考え方もある。しかし、筆者は、出願人に対し、「どのように補正すれば特許を取得することができるのか」を明確に伝えることが審査官の責務であると考えており、そのためには、必ずしもすべての拒絶理由を通知する必要はないと考えている。特許取得に向けてもっとも有効な拒絶理由を選択し、組み合わせて通知すべきではないだろうか。

2.2 「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(新規事項)」(平成15年10月改訂)

(1) 改訂の経緯

明細書等の補正に、一定の内容的制限を設けることは、世界的にみても共通の制度である。仮に、無制限に補正を認めることとすれば、当初記載されていなかった発明についても特許を受けることが可能となり、他の出願人や第三者との公平性を欠くことになるからである。そのため、補正を認める範囲は、出願人間の公平性や第三者とのバランスを考慮して定められなければならない。

日本では、特許法第17条の2において、明細書、特許請求の範囲または図面の補正について補正できる範囲を「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面……に記載された事項の範囲内においてしなければならない。」と定めており、その具体的な判断手法は、審査基準の第Ⅲ部において示されている。

従来の審査基準においては、当初明細書等に記載した事項から当業者が「直接的かつ一義的」に導き出すことのできない事項を記載する補正は、「新規事項」を追加するものであり、認められないものとしていた。これは、当時のPCTガイドラインの「directly and unambiguously derivable」の日本語訳をもとに策定されたものである。

しかしながら、この審査基準の下での運用は硬直的すぎるとの指摘が内外よりなされていた⁽¹⁰⁾。「直接的

かつ一義的」という表現は、審査官にとって、当初明細書等と補正後の明細書とを逐語的に比較することを想起させたために、極端な例では、出願当初の明細書に「リング」と記載されていたものを「輪」と言い換えただけでも、補正が認められないのではないかという笑い話さえあった。

本改訂は、このような状況を受け、補正の運用の適正妥当化を図ることを目的としてなされたものである。

(2) 改訂のポイント

1) 補正が許される範囲を「当初明細書等の記載から直接的かつ一義的に導き出せる事項」としている現行審査基準を改め、「当初明細書等の記載から自明な事項」とし、より適切な法の運用を図った。

本基準の最も重要なポイントは3.(1)～(4)に示されている。3.(1)は、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲または図面(以後、「当初明細書等」)等に記載した事項」の範囲を超える内容を含む補正は、新規事項を含むこととなり、許されない、という法に沿った基本的な考え方を示すものである。また、3.(2)～(5)は、その考え方を具体的に説明するものである。

今回の改訂で最も重要な点は、3.(2)に示されるように、「当初明細書に記載した事項」とは「出願当初の明細書等に明示的に記載された事項」だけでなく、「出願当初の明細書等の記載から自明な事項も含む」ということを明確化した点である。これを判りやすく表現すれば、出願当初の明細書に明示的に記載されていない事項であったとしても、これに接した当業者が「そこに記載されているに等しい」と判断するような事項であれば、補正は認められる、ということである(3.(3))。例えば、当初明細書の中に「つるまきバネ」という記載がなくても、図面中に、明らかに「つるまきバネ」と認められる記載があった場合には、「つるまきバネ」という文言を追加する補正が許される。なお、ここで注意したいのは、当該技術分野において、「つるまきバネ」が周知技術であるからといって、補正が認められるとは限らない点である(3.(4))。「つるまきバネ」という文言を追加できるかどうかの判断は、「つるまきバネ」が周知・慣用技術であるという

こととは関係せず、あくまでも、「つるまきバネ」という事項が、当初明細書等に記載されていたといえるかどうか、という観点から判断される。

2) 当初明細書等に記載された発明の具体例だけでなく、発明が解決しようとする課題等、記載内容を総合的に考察することにより補正の適否を判断することとし、上位概念化、下位概念化等を伴う補正に適切に対応可能とした。

改訂審査基準では、補正の可否の判断にあたり、出願当初の明細書等全体の記載内容を総合的に考慮する、という姿勢を明確に打ち出している。3. (5) に示されるように、出願当初の明細書、特許請求の範囲、図面における複数の記載を併せて考慮してはじめて「自明」と判断できる場合もあるからである。具体例を挙げると、実施例に「CD-ROM」のみが記載されている場合であっても、解決しようとする課題や、作用効果等、明細書全体の記載を併せて考慮した結果、記録媒体一般にも適用できることが記載されていると判断できる場合は、「CD-ROM」を「記録媒体」と補正することが許されることになる。

また、改訂審査基準では、4.2 (1) で、特許請求の範囲の補正に伴う「上位概念化・下位概念化」の考え方について詳細に説明している。

「上位概念化」には、大きく分けて次の2つのケースがある。一つは、「ゴム」という下位概念を示す記載を「弾性体」という上位概念を示す記載に補正する場合である。この場合の補正の適否の判断手法は1) に示した原則どおりであり、「弾性体」が当初明細書等に記載されていたといえるかどうかを検討すればよい。

「上位概念化」のもう一つのケースは、請求項の発明特定事項「A + B + C」のうち、一部の事項「C」を削除して「A + B」に補正する場合である。

この場合も、原則どおり、「A + B」が当初明細書等に記載されていたといえるかどうかを検討すればよいのであるが、この判断にあたっては、削除された「C」が、存在してもしなくても発明の技術上の意義に影響を与えないようなもの、すなわち、「任意の付加的事項」であるかどうか、という判断が必要となる。改訂審査基準では、「C」が任意の付加的事項であれば、「A + B」は当初明細書に記載されていたということができ、補

正が認められるとしている (4.2 (1) ②)。

また、「下位概念化」にも、2つのケースがある。一つは、「弾性体」という上位概念を示す記載を「ゴム」という下位概念を示す記載に補正する場合、もう一つは、請求項の発明特定事項「A + B」に「C」を付加して「A + B + C」に補正する場合である。

これについても、判断手法は原則どおりであり、補正後の請求項に記載される発明が、当初明細書等に記載されていたといえるかどうかを検討すればよい。

3) 改訂審査基準の理解を深めるための事例を充実させた。

今回追加された事例のうち、改訂後の審査基準の運用をわかりやすく示していると筆者が考えるのは、「事例1」、「事例21」、「事例40」である。

特に、「事例1」は、発明特定事項を削除することによる上位概念化の考え方を示すものである。

また、「事例21」は、当初明細書等から自明な作用効果に関する記載を追加する際の考え方、「事例40」は、図面の記載から自明な事項を追加する際の考え方を示すものであり、実務上、参考になるものと思われる。

(3) 改訂基準の考え方

今回の改訂によって、補正の制限が緩和されたと受け取る向きもあるが、それは正しい解釈ではない。当初明細書等に記載された事項の範囲内での補正を認める、という基本的な考え方については、何ら変更されていないからである。

むしろ、今回の改訂は、硬直的な運用の原因となっていた「直接的かつ一義的」という表現を「自明」という表現に改めることで、補正の可否の判断を、各事案に応じて適正に行えるようにしたものと考えられる。

ここで、本審査基準の考え方を示すいくつかの興味深い点について言及しておく。

審査基準の7. では、出願人に対し、自発補正の場合には上申書において、また、拒絶理由通知に対する応答時の補正の場合には意見書において、補正の根拠と補正の適法性を説明することを求めている。つまり、補正が適法なものであることを説明する責任は出願人にあるとしている。

このような立場を採用した理由を考えると、1

件ごとに明細書等の記載全体を精査し総合的に考慮しながら補正の適否を判断する、という作業は、一見理想的ではあるが、一からこれをするのは時間がかかり、作業も煩雑になる上、見落としも起こりやすくなるので、合理的でない。そこで、明細書を作成し、その内容を知っている出願人から、補正の適法性を判断するために有効な資料を提供してもらうことで、効率的かつ妥当な判断の促進に資することとしたものと考えられる。

また、改訂審査基準では、先行技術文献情報の追加に関する項が新設された(5.2(1))。これにより、【背景技術】の欄に、先行技術文献情報を追加することが認められるほか、当該文献に記載された情報を、客観的事実として記載する限度において、追加することも認められるようになっている。ただし、発明の内容を変更したり、実施可能要件を満たすために先行技術文献に記載された情報を追加したりするような補正が許されないのは当然である。なお、日本では、当初明細書等には記載されていないが、明細書中に言及のある文献の中に記載されている事項については、明細書等に追加することはできない⁽¹¹⁾(事例50参照)。(欧州、米国においては、一部認められる場合があるので、注意が必要である。)

なお、欧州特許条約⁽¹²⁾、特許協力条約⁽¹³⁾の下でも、補正の適否の判断に当たっては、当初の出願内容を超えるものでないかどうかを原則的な判断基準とし、出願人が補正が適法であることを十分に示したときは、補正は認められるとしており、日本の審査基準の考え方とほぼ同様である。

このように、本審査基準の考え方は、欧州特許条約、特許協力条約の下での実体審査の判断基準ともよく調和するものである。

2.3 「発明の単一性の要件」(平成15年12月作成)

(1) 作成の経緯

昭和62年に特許法第37条が新設されたことにより、ある特定発明に対し、他のすべての請求項に記載された発明が第37条各号のいずれかに掲げる関係を有する場合には、これらの請求項に記載された発明を一の願書で特許出願できるようになった。しかし、この制度の下での審査基準では、「特定発明」を選択する際、単一性がもっとも広く認められるように選択することとされていたため(旧審査基準2.3)、請求項の数が増

加すると、単一性の判断に要する負担も増加するという問題があった。また、第37条で規定される「解決しようとする課題」および「主要部」を、先行技術との関係でどのように捉えるのか、といった点については、明確な規範がなく、捉え方に幅が生じることもあり、問題となっていた。

また、上記のような従来の特許法37条、およびこれに基づく「出願の単一性」の審査基準における規定は、PCTガイドラインにおける単一性の規定と異なっていたため、日本の出願人が国際的に権利取得を目指す際の障壁となっている等の指摘がなされていた⁽¹⁴⁾。

そこで、従来の問題点を解消し、PCTガイドラインとの調和を図ることを目的として、平成15年、特許法第37条及び実用新案法第6条の法改正並びに関連する省令の改正が行われた。本審査基準は、これを受けて作成された、新しい単一性の審査基準であり、法の施行日である平成16年1月1日以降の出願に適用されるものである。

(2) 新審査基準のポイント

1) 改正法で新たに規定された包括的規定による発明の単一性の判断について、PCTガイドラインに基づき、審査基準「2. 発明の単一性の判断の基本的な考え方」で具体的に説明した。

発明の単一性の有無を判断する際の最も重要なポイントは、特許法施行規則第25条の8第1～3項、審査基準2.1-2.2に示されているので、順を追って説明する。

まず、発明の単一性の要件は、特許請求の範囲に記載された発明同士の関係で判断される。ただし、一の請求項において発明特定事項が「選択肢」で表現されている場合には、各選択肢同士の関係についても判断される(2.1)。ここでいう「選択肢」とは、「A又はB」といった形式のほか、マーカッシュ形式で表現されている場合も含まれる。このように一の請求項内でも発明の単一性を問うことにした点は従来審査基準と異なる点である。

そして、発明の単一性は、二以上の発明が、同一の又は対応する「特別な技術的特徴」を有しているか否かによって判断される⁽¹⁵⁾(2.2)。

この判断において非常に重要なのは、ある技術的特徴が「特別な技術的特徴」といえるかどうかは、それが発明の先行技術に対する貢献を明示するものであるかどうかで決まる、という点である⁽¹⁶⁾。

このとき、「発明の先行技術に対する貢献」とはどの程度のものか、ということが問題となる。本審査基準では、「発明の先行技術に対する貢献をもたらすものではない」場合の例として、先行技術の中に同一の技術が発見された場合や、「一つの先行技術に対する周知技術、慣用技術の付加、削除、転換等であって、新たな効果を奏するものではない場合や、単なる設計変更であった場合等(2.2(注3))」を挙げている。なお、ここでいう「先行技術」は、特許法第29条第1項各号に該当する公知発明を意味し、出願時に公開されていない、いわゆる「29条の2」でいうところの「未公開先願」はこれに含まれない。

したがって、判りやすく表現すれば、その技術的特徴が進歩性を持つということまではいえなくても、「新規性+α」の技術水準であれば、「特別な技術的特徴」であるということができよう。

次に、具体的な判断の手法を見ていく。審査基準では、「特別な技術的特徴」の判断手法を、2段階に分けて説明している(2.2)。

審査官は、まず明細書等の記載及び出願時の技術常識に基づいて、それぞれの発明の「特別な技術的特徴」を把握し、これらが「同一の」又は「対応する」ものであるかどうかを判断する。この時点で、すでに単一性を満たしていないと判断できる場合もある。しかし、ここで単一性を満たすと考えられる場合であっても、先行技術調査の結果、当初「特別な技術的特徴」と考えたものが、発明の先行技術に対する貢献をもたらすものではないことが判明した場合は、「事後的に」単一性を満たさなくなる。

事例集の事例27、事例28には、「事後的な単一性違反」の例が紹介されている。

事例27は、当初「特別な技術的特徴」だと考えていた「扉が間口を閉鎖する際に引戸の閉鎖速度を調整する制動装置を備えた点」が、先行技術の中に発見されたために、同一の「特別な技術的特徴」を有しているとはいえなくなり、請求項1、2と請求項3とが「事後的に」単一性を満たさなくなるという事例である。

事例28は、「特別な技術的特徴」であるか否かの検

討を要する事項が複数(この場合は(a)と(b)の二つ)ある場合の検討手順を示している。(a)と(b)の両方が出願前に公知の技術であり、かつ、両者の間に技術的な関連性がなく、これらを組み合わせたものが「特別な技術的特徴」とはなり得ないことから、(a)と(b)に先行技術に対する貢献はない、と判断できる。その結果、請求項1と請求項2とは「事後的に」単一性の要件を満たさなくなる。なお、仮に(a)と(b)の間に技術的な関連があり、両者を組み合わせたものが先行技術に対する貢献を持つと認められる場合には、単一性の要件を満たすことになる。

2) 「2. 発明の単一性の判断の基本的な考え方」を分かり易いものとするために、代表的な判断類型を列挙し、これらについて「基本的な考え方」に基づいた判断を説明した。

審査基準では、「基本的な判断類型」として、「同一の特別な技術的特徴を有する場合」と「対応する特別な技術的特徴を有する場合」の二つを挙げている(3.1.1-3.1.2)。

ここで、「同一の」と「対応する」とはどのように区別されるのか、という疑問が生じるかもしれない。典型的には、「対応する」場合とは、例えば「ボルトとナット」、「送信機と受信機」といったように、技術的特徴が相補的に関連している場合を指すと考えれば理解しやすいであろう。ただし、両者を厳密に峻別する必要はなく、いずれかに当てはまればよいので、あまり神経質になる必要はない(3.(注))。

また、3.1.1の(例2)において、「照明方法」と「照明装置」の発明が、「同一の「特別な技術的特徴」を有する」と判断されている点に注目したい。つまり、本審査基準の下では、発明が「物」であるか「方法」であるかによって判断手法が変わることはない。単一性の判断手法が、発明のカテゴリーによらず常に通りであるという点は、本審査基準の重要なポイントである。

3.2-3.4には、「特定の関係にある場合の判断類型」として、いくつかの類型が説明されている。これは、「基本的な判断類型」を様々な特定のケースに応用した場合の判断手法を示したものである。これらのケースにおいても、最終的には、「同一の又は対応する特別な

技術的特徴」を有するかどうかという判断に帰着されるという点で「基本的な判断類型」と変わるところはない。

なお、複数の請求項に係る発明が同一発明の場合は、そもそも「二以上の発明」がないから、発明の単一性は問題とならない。

3) 独立形式請求項と直列的な従属関係にある請求項については、まとめて審査をすることが合理的である場合が多く、このような場合には、通常、発明の単一性の要件を問題とせず審査をすることにした。

本審査基準において特徴的なのは、単一性の判断を踏まえて、審査をどのように進めていくか、という点にまで言及した点である(4)。

まず、「請求の範囲の最初に記載されている発明との関係で」発明の単一性を判断するとしている。つまり、請求項1に係る発明が選択肢を含まないものであれば、必ず請求項1に係る発明との関係で単一性が判断されることになる。

そして、単一性の要件を満たしている範囲については、通常どおり進歩性・新規性等の要件の審査が行われる。

具体例を挙げると、請求項1, 2, 3のうち、請求項1と請求項2, 3との間で単一性を満たさない、と判断された場合には、請求項1について通常審査を行う。そして、他の拒絶理由(29条等)が発見された場合には、37条の拒絶理由に加え、請求項1についてのみ、発見された他の拒絶理由(29条等)が通知されるということになる。この場合、拒絶理由通知には、「請求項1以外の請求項については、新規性・進歩性等の要件についての審査を行っていない」旨の付記がなされる。

ただし、例外として、単一性を問題とせずに審査が行われる場合もある(4.(3))。

それは、請求項同士が「直列的な従属系列を形成している」場合である。「直列的な従属系列」とは、例えば、「請求項1:A, 請求項2:A+B, 請求項3:A+B+C, 請求項4:A+B+C+D」というように、一つの独立形式請求項と、先行する請求項に記載された発明特定事項のすべてを含む請求項群とによって形成されて

いる請求項の一連の系列のことである。

このような場合には、まとめて先行技術調査・審査を行うことが合理的であることが多いため、発明の単一性についての判断をすることなく、通常の特許要件について審査を行うとしている。これは、直列的な従属関係にある請求項群のうち、最後の請求項について先行技術調査や審査をすれば、事実上、他の請求項すべてについても審査を行ったに等しくなるからだと思われる。

また、上記の考え方は、独立形式請求項の従属系列が分岐している場合についても同様である(4.(4))。例えば、「請求項1:A, 請求項2:A+B, 請求項3:A+C」という場合においては、直列的な従属系列が、請求項1, 2と請求項1, 3の2系列存在している。ここで、「A」が「特別な技術的特徴」とされた場合には、当然、請求項1, 2, 3について審査を行う。しかし、「A」が「特別な技術的特徴」でない場合であっても、最初の直列的な従属系列である、請求項1, 2については、まとめて先行技術調査・審査を行うことが合理的であることが多いので、これらについては通常審査を行うとしている。

なお、発明の単一性の要件は、便宜的・手続的な側面を有する規定であり、拒絶理由にはなっても、無効理由とはされていない。

したがって、発明の単一性の要件を満たしていなくても、そのまま審査を続行することが効率的であると考えられれば、審査官は審査を続行することができる、としている(4.(5))。その一方で、直列的な従属系列を形成していても、まとめて審査を行うことがとても合理的とはいえないような場合については、単一性の拒絶理由を通知するケースも当然あるものと考えられる。

4) 改訂審査基準に対する理解を深めるために、事例集を充実させた。

本審査基準には、バイオテクノロジー技術に関する事例も含め、全部で35の事例が添付されている。ここには、さまざまな技術分野、請求項の記載形式に応じた、「特別な技術的特徴」のとらえ方、単一性の判断手法が明確に示されており、新法の下での発明の単一性の考え方を理解するのに役立つものと思われる。

(3) 新基準の考え方

本審査基準は、PCTの考え方に整合させることを目的として作成されたものであり、同一の又は対応する「特別な技術的特徴」を有しているかどうかで、単一性の有無を判断するという手法は、特許協力条約、欧州特許条約の運用のいずれとも整合している⁽¹⁷⁾。

しかし、厳密にみると、PCTや欧州の実務と日本の実務とでは、「発明」の捉え方に若干の相違点があるように感じられる。PCTや欧州特許条約の下での考え方では、「一の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明」であれば単一性を満たす、としており、共通の発明概念を形成する請求項群が「発明」として認識されることになる⁽¹⁸⁾。一方、日本では個々の請求項に記載されたものは、それぞれ一つの「発明」であるため⁽¹⁹⁾、その発明同士が単一性の要件を満たすかどうかを判断することになる。

請求項群から共通の「発明概念」を抽出するPCTや欧州の考え方に対し、日本では、各請求項同士の「特別な技術的特徴」を比較するという考え方を採用しているため、請求項に記載される字面だけを取り出して比較してしまうと、必要以上に「特別な技術的特徴」を狭くとらえてしまうおそれがある。そこで、「特別な技術的特徴」の把握に当たっては、請求項の単なる表現上の違いにとらわれることなく、実質的に概念化してとらえるよう、注意が必要である(2.2(注1))。

また、本審査基準では、ある技術的特徴が「特別な技術的特徴」であるかどうかを判断する基準として、「先行技術に対する貢献」の有無を問題としている。そして、「先行技術に対する貢献」があるというためには、その技術的特徴に新規性がなければならないが、進歩性を備えている必要はない、という立場を取っている(2.2(注3))。

一方では、「先行技術に対する貢献」の有無を進歩性で切り分けてはどうか、という意見もあるだろう。しかし、審査基準がそのような立場を採用しなかった理由は、単一性の要件の規定が、一の願書で出願できる場合を定めた便宜上の規定にすぎず、ここに実体的な特許要件と同様の判断手法を持ち込むことは、制度の趣旨からしても妥当でないためと考えられる。なお、この運用はPCTの下での運用とも齟齬するものではない⁽²⁰⁾。

なお、新しい単一性の要件の運用の下では、「請求

の範囲の最初に記載された発明との関係で判断する」ことが明確にされた。従来は、「特定発明」は最初の請求項に限られていたわけではなく、審査官の方で、単一性がもっとも広く認められるように選択することとされていた(旧審査基準2.3)。そのため、単一性の判断に時間がかかるばかりでなく、判断に幅が生じるおそれもあった。しかし、今後は必ず最初の請求項との関係で単一性が判断されるため、常に公平かつ統一的な運用が期待される。それゆえ、出願人にとっては、最も重要と考えられる発明を、最初の請求項に記載することが有効であると思われる。

また、本審査基準では、「4. 審査の進め方」において、直列的な従属系列を形成している範囲であってまとめて審査を行うことが合理的と判断される場合には単一性を問題としないで審査を行う旨、さらに、単一性がないと判断されても、全体効率を考慮して審査を進めることができる旨を定めている。これは、発明の単一性の要件が、便宜的・手続き的な側面を有する規定であることによる。このような規定は、迅速・的確な審査を遂行するにあたっては、公平さを損なわない範囲で、事案に即して柔軟に運用されるべきものである。

2.4 「優先権」(平成16年7月作成)

(1) 作成の経緯

日本での優先権制度には、パリ条約による優先権制度(パリ優先権)と、特許法第41条に規定される優先権制度(国内優先権)の2つがある。

パリ条約による優先権は、同一の発明について複数の国に特許出願等を行う場合、翻訳等の準備や国ごとの異なる手続が必要になることから、出願人の負担を軽減することを目的として作られたものであり、パリ条約の第4条にその規定がある。パリ条約の同盟国である国(第一国)において特許出願をした者が、その特許出願の出願書類に記載された内容について他の同盟国(第二国)に特許出願する場合、最初の出願日(優先日)から第二国への出願日までの期間が12ヵ月⁽²¹⁾以内である場合に限り、新規性、進歩性等の判断に関し、第二国への特許出願について、第一国への特許出願の日においてしたのと同様の取り扱いを受けることができる。

また、特許法第41条に基づく国内優先権制度は、昭和60年の特許法改正により導入されたもので、す

でに出願した自己の特許出願又は実用新案登録出願（先の出願）の発明を含めて包括的な発明として優先権を主張して、先の出願から1年以内に特許出願をする場合には、その包括的な特許出願に係る発明のうち、先の出願の出願当初の明細書等に記載されている発明について、新規性、進歩性等の判断に関し、先の出願時に提出されたものとして取り扱うことを認めるものである。国内優先権は、パリ優先権とは異なり、改良発明等の一連の関連発明についての複数出願を一つにまとめて行うことを目的としているので、国内優先権の主張を伴う出願をした場合には、先の出願は出願日から1年3ヵ月後にみなし取り下げとなる。

このように優先権制度自体の歴史は古く、審査実務もすでに定着しているが、これまで、まとまった形での審査基準は作成されておらず、審査基準第IV部において「追って補充」となっていた。しかし、近年、外国からの優先権を伴う出願が増えたことや、優先権に関する裁判例も十分に蓄積されたことから、まとまった審査基準の必要性が高まり、今回の審査基準作成に至った。

本審査基準は、実体審査上必要となる、優先権の主張の効果の判断手法に重点をおいて作成されている点に特徴がある。なお、本審査基準は、優先権に関する審査実務を、裁判例の蓄積を踏まえて体系化・明確化することを目的として作成されたものであり、特に従来の運用を変更するものではない。

(2) 新審査基準の概要とポイント

本審査基準のポイントを説明する前に、全体の構成を概観する。

本審査基準は、「第1章 パリ条約による優先権」、「第2章 国内優先権」の2つの章から構成されている。

第1章では、1. で趣旨、2. で優先権主張を行うための要件を説明しており、実体審査に大きく関係するのは、3. ～6. である。なお、日本で実体審査を行う案件を対象としているので、「第一国＝日本以外の同盟国」、「第二国＝日本」という前提で説明がなされている。

3. では、パリ条約における優先権の主張の効果について説明している。優先権主張の効果認められた場合には、以下①～④の実体審査に係る規定の適用にあたっては、特許出願が第一国出願の出願日（優先日）

にされたものとして取り扱われる。

①第29条（新規性、進歩性）

②第29条の2本文（いわゆる「拡大された先願の地位」）

③第39条第1項から第4項まで（先願）

④第126条第5項（ただし、第36条に規定する要件を除く。）

そして、これ以外の実体審査に係る規定（例えば第36条等）の適用にあたっては、現実の出願日が基準とされる。つまり、分割・変更出願の場合と異なり、優先権主張の効果が認められても日本出願の出願日が第一国出願の日（優先日）まで遡及するわけではない。

なお、第2章は、第1章と同様の構成をとっており、適宜第1章を参照する形をとっている。

1) 優先権の主張の効果の判断手法

①優先権の主張の効果が認められるのは、第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内のものとし、その判断は新規事項の例による。

②優先権の主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行う。また、一の請求項において発明を特定するための事項が形式上又は事実上の選択肢で表現されている場合には、各選択肢についてそれぞれ優先権の主張の効果を判断する。さらに、新たに実施の形態が追加されている場合は、その新たに追加された部分について優先権の主張の効果を判断する。

本審査基準の最も重要な点であり、第1章 4.、第2章 4. に詳述されている。なお、パリ優先権と国内優先権とで、優先権主張の効果の判断手法に異なる点はないので、ここでは第1章のパリ優先権についてのみ説明する。

4.1 では、第一国出願を基礎として日本出願を行った際に、優先権主張の効果が及ぶ範囲を説明している。具体的には、日本出願の請求項に係る発明が「第一国出願の出願書類の全体に記載した事項の範囲内」であれば優先権主張の効果が認められる、としており、その判断は「新規事項の例による」としている。

これを「第Ⅲ部 明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」の関連箇所を引用して表現すると、「日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類の全

体に明示的に記載されているか、もしくは、第一国出願の出願書類の全体から自明であれば、その発明については、優先権主張の効果が認められる」ということになる。

また、優先権主張の効果の判断は、原則として請求項ごとに行うが、一の請求項において発明を特定するための事項が選択肢で表現されている場合については、選択肢ごとに優先権主張の効果が判断される。

さらに、4.2には、実際の審査に当たって非常に参考になると思われる判断例が記載されているので、以下で詳しく見ていく。

[例1]は、日本出願の請求項に係る発明「A」が、第一国出願の出願書類（この場合には、「実施の形態」）に記載されていた場合を示している。この場合は、当然、発明「A」について優先権主張の効果が認められることになる。

[例2]は、日本出願の請求項に発明「A+B」が記載されており、第一国出願の出願書類に発明「A」だけが記載されていた場合の取り扱いを示している。つまり、第一国出願の出願書類に記載した発明「A」に、新たな事項「B」を結合して日本出願を行った場合である。

このように、日本出願の請求項に係る発明が、第一国出願の出願書類に記載された事項の範囲と一部重なっていたとしても、日本出願の請求項に係る発明の範囲は第一国出願の出願書類に記載された事項の範囲を超えることとなるので、優先権主張の効果は認められない。

[例3]は、いわゆる「実施例追加型」の取り扱いを示すものである。第一国出願の請求項には発明「A」が記載されており、実施の形態として「a1」が記載されていたケースにおいて、優先権主張を伴って日本出願する際、請求項の「A」は変更せずに、実施の形態に新たに「a2」を付け加えた場合の取り扱いである。

新たな実施の形態「a2」を追加したことにより、日本出願の請求項に係る発明「A」は、「a1」だけでなく「a2」も含むものとなって、第一国出願の出願書類に記載した事項の範囲を超えてしまう。その結果、発明「A」のうち、「a2」に係る部分については、優先権主張の効果が認められない、ということになる。

[例4]、[例5]は、第一国出願の際には、実施可能とは認められなかった発明について、日本出願を行う

際に、実施可能となるように記載を追加した例を示している。このような場合は、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類に記載された事項の範囲内ではなくなるので、当然、優先権主張は認められない。

[例6]はやや特殊な事例である。通常、第一国出願と日本出願との出願書類の内容が全く同一であれば、日本出願の請求項に係る発明について優先権主張の効果が認められる。しかし、本事例のように、第一国出願から日本出願までの間に技術常識が変化し、それによって実施不可能であったものが実施可能になった場合には、日本出願の請求項に係る発明が、第一国の出願書類に記載された事項の範囲内とはいえなくなるために、優先権主張の効果を認めることができない。もっとも、このような事態が起こり得るのは、技術の進歩が非常に早い技術分野に限られる。

4.3では、部分優先・複合優先の取り扱いについて説明しているが、優先権主張の効果の基本的な判断手法は原則どおりである。

4.4では、第一の出願Aを基礎として優先権主張を伴う第二の出願Bをし、さらに、第二の出願を基礎として、新たな出願Cを行った場合について説明している。この場合、Bの出願書類に記載された事項のうち、Aの出願書類にすでに記載されている部分については、パリ条約第4条(c)による「最初の出願」にはあたらないから、優先権主張の効果は認められない。

2) 審査上の取扱い

原則として、優先期間内に先行技術を発見した場合のみ、優先権の主張の効果について判断することとする。

審査上の取り扱いについては、本審査基準の5.に詳述されている。優先権主張を伴う出願を審査する際、第一国出願の日と日本出願の出願日との間に引用文献となりうる先行技術文献等が発見されなかった場合には、優先権主張の効果が認められるか否かによって審査の結果に変わりはないから、優先権主張の効果について判断をする必要がない。よって、第一国出願の日と日本出願の出願日との間に拒絶理由の根拠となりうる先行技術文献等が発見したときのみ、優先権の主張

の効果について判断することとしたものである。

しかしその一方では、優先権の主張の効果が認められる場合には、先行技術調査を要する時期的範囲が狭くなることから、同時期に競合する出願が多数存在するようなケースについては、先行技術調査に先立って優先権の主張の効果を判断をすることが効率的といえる場合もある。そのような場合等については、審査官は先行技術調査に先立って優先権の主張の効果について判断をしてもよいものとされている。

(3) 改訂基準の考え方

本審査基準における、2つの特徴的な考え方において以下に言及する。

第一に、第一国出願時に実施不可能であった発明の取り扱いが、欧州特許庁の運用と異なるという点である。欧州では、第一国出願の時点で実施可能に開示されていなかった発明については、そもそも優先権主張の基礎とすることはできないとされている⁽²²⁾。つまり、実施可能要件を優先権の発生要件として位置づけている。

翻って日本の運用を見てみると、本審査基準の下では、第一国出願時に実施可能に開示されていなくとも、優先権主張の基礎とすることは差し支えない。その代わりに、第一国出願時に実施不可能だった発明が日本出願の時に実施可能となった場合には、日本出願の請求項に係る発明は、第一国出願の出願書類に記載された発明ということができないから、優先権主張の効果は認められないことになる。さらに、実施不可能な発明については、当然、第36条の拒絶理由が生じるから、実施可能要件を優先権の発生要件としなくとも、審査の結果は実質的に同じとなる。

第二に、本審査基準では、優先権主張の効果が認められる範囲を、第一国出願の出願書類に記載された事項の範囲内とした点である。つまり、優先権主張の効果を認める範囲を、補正できる範囲と同じとしたものということができる。

この考え方は、特許法逐条解説の国内優先権に関する記述⁽²³⁾とも、整合するものであるし、欧州の運用とも調和するものである。この考え方を採用することにより、審査官は、優先権主張の効果を、補正における「新規事項」と同じ判断手法で判断することができるので、均一で予見可能性の高い審査が期待できるこ

とになる。また、第三者からみても、優先権の認められる範囲が明確であり、権利の安定性が担保されるというメリットがある。

一方では、日本出願の請求項に係る発明の範囲が第一国出願の出願書類に記載された事項の範囲を超えた部分を有していても、両者に共通の部分があれば、その発明の本質を変更しない限度で優先権の利益を享受できるようにすべき、という考え方もあるだろう。例えば、先の[例3]の「実施例追加型」のように、請求項の文言を変えないで新たな実施例のみを追加した場合や、新たな実施例を追加して請求項を上位概念化した場合等についても、第一国出願の出願書類に記載された発明の本質が変更されていない限り、優先権の利益を享受すべき、という考え方である。この考え方を採用した場合、確かに優先権の魅力は向上するかもしれないが、第一国出願と日本出願との間に同じ発明をした第三者との利害のバランスに欠けることとなり、また、第一国出願と日本出願との間にどの程度の共通部分があるかを事案毎に判断しなければならず、判断の予見可能性や権利の安定性が低下することが予想される。先に述べた逐条解説の説明とも齟齬することになる。それゆえ、審査基準はこの立場を採用しなかったものと考えられる。

それでは、本審査基準の下で[例3]の実施例追加型の案件を審査するに当たり、優先期間内に、「a1」や「a2」を開示する文献が公知になっていた場合の取扱いはどうなるのであろうか。

(ケース1) 「a1」を開示する文献が発見された場合
日本出願の発明「A」のうち、第一国出願の出願書類に記載されていなかった「a2」に対応する部分に対しては、公知文献「a1」から「a2」の進歩性が否定できるかどうか争点となる。進歩性が否定できなければ、拒絶理由は存在しない。

(ケース2) 「a2」を開示する公知文献があった場合
日本出願の発明「A」のうち、第一国出願の出願書類に記載されていなかった「a2」に対応する部分に対して、引用文献「a2」を用いて拒絶理由が通知される。

このように、ケース2では、発明「A」のうち実施例「a2」に対応する部分について拒絶理由が発生する、という点でやや奇異な印象を与えるかもしれない。しかし、「A」のうち「a2」を含まない部分については優先権主張の効果が認められるのであるから、補正に

よって「a2」を削除すれば、「A」全体について優先権の効果が認められることとなり、拒絶理由が解消する。

なお、優先権主張の効果の判断は、優先期間内に拒絶理由の根拠となりうる先行技術文献等を発見したときのみ行うこととしたので、審査官が優先権主張の効果について判断をしたかどうかについては、特に公表されることはない。公報上でも、単に「優先権の主張があった」という事実が示されるにとどまる。

2.5 「審査の進め方」(平成16年9月改訂)

(1) 改訂の経緯

「審査の進め方」は、平成5年1月に改正特許法の下での審査の考え方、手順を示すために作成された「審査ガイドライン」を基礎とし、平成12年12月に特許・実用新案審査基準の一部として組み込まれたものである。

初めに、本改訂基準の基礎となっている「審査ガイドライン」について説明を補足しておく。

平成5年の特許法改正により、拒絶理由通知は原則として「最初」と「最後」の2回を限度として通知されることとされ、補正できるチャンスは事実上2回となった。また、これと同時に、補正できる範囲も、「要旨を変更しない範囲」から、「当初明細書等に記載した事項の範囲」(新規事項を追加しない範囲)に制限された。このように、平成5年の法改正は、従前の審査実務を大きく変更するものであったため、審査官にとって、新しい法の下での具体的な審査実務を示す指針が必要であった。「審査ガイドライン」は、このような状況の中で作成され、公表されたものである。

「審査ガイドライン」は、その後大きな改訂を経ることなく、平成12年12月に「審査の進め方」として審査基準に組み込まれたが、最初の公表より10年以上が経過し、審査実務が蓄積するにつれて必ずしも実務と整合しない点が散見されるようになっていた。また、近年、単一性の要件、先行技術文献情報開示要件、サポート要件といった審査基準が次々に改訂されたことに伴い、改訂箇所を反映させる必要が生じた。

今回の改訂は、現行の「審査の進め方」を、現行の実務に整合させるとともに、最新の審査基準の内容を反映し、審査官にとって一層明確な実務の指針となることを目指したものである。

(2) 改訂のポイント

1) 基準全体を明確化

①全体を二部構成とし、第1節を概論、第2節を各論とした。

②審査実務を時系列的に順を追って説明し、審査全体の流れを理解するためのフロー図を添付した。

③他の審査基準・関連条文等の参照箇所を追加した。

④難解な表現を見直し、明確かつ平易な表現に改めた。

本改訂により、「審査の進め方」は「第1節 概論」と「第2節 各論」の二部構成となった。

第1節は、審査の基本方針と、審査手順の概要を示している。また、第2節は、審査官が初めて出願書類を手にしてから査定(場合によっては前置審査)を行うまでの一連の流れを時系列順に説明しており、本審査基準の大きな特徴となっている。

従前の「審査の進め方」は、新法の下で想定される様々な事例とその対処方法の説明に重点を置いたものであった。これに対し、本審査基準は、審査の流れ全体を順を追って説明する形を採ったので、審査官だけでなく出願人にとっても、自らの出願が現在どのような審査段階にあり、次にどのような手続が必要となるのか、といったことを理解するのに役立つと思われる。

また、審査の手順を示す3つのフロー図が添付されたことも大きな特徴である。図1に審査全体の流れを示し、図2は「最後の拒絶理由通知」に対して補正がなされた後の審査、図3は前置審査の流れを示している。審査実務の手順は複雑であるため、本文の該当箇所を読むだけでなく、フロー図をたどってみることで、全体の流れがより理解しやすくなるであろう。

さらに、関連する審査基準や関連条文の参照箇所が付記されているので、審査官だけでなく、これから審査基準を学ぼうとする者にとっても適した資料になったものと思われる。

2) 審査基準の改訂・作成箇所の反映

「先行技術文献情報開示要件(平成14年9月)」、「明細書及び特許請求の範囲の記載要件(平成15年10月)」、「発明の単一性の要件(平成15年12月)」の改訂・作成内容を反映した。

本審査基準のうち、上記各審査基準の改訂・作成箇所が反映された部分について以下に説明する。

・「先行技術文献情報開示要件」

第2節2.2(1)①：先行技術調査に先立ち、審査官は、発明の詳細な説明に開示されている先行技術文献の内容を先に検討する。

・「明細書及び特許請求の範囲の記載要件（いわゆる「サポート要件」）」

第2節2.1(3)⑥：請求項に係る発明のうち、発明の詳細な説明において十分に裏付けされていない部分については、調査の対象から除外してもよい。

第2節4.2(3)⑦：請求項に係る発明のうち、発明の詳細な説明において十分に裏付けされていない部分については、新規性・進歩性の特許要件に関する審査を行っていないことを明記して、第36条第6項第1号の拒絶理由通知のみを通知することができる。

・「発明の単一性の要件」

第2節2.1(1)：単一性の要件を満たさない請求項であっても、まとめて審査することが効率的であると認められる場合には、調査対象とすることができる。

第2節2.2(2)③：事後的に単一性を満たさなくなった請求項に係る発明については、調査対象から除外することができる。

なお、「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」の審査基準の改訂に伴って、「審査の進め方」の中に反映された箇所はない。

3) 制度の目的に沿った合理的な運用の確保

①審査基準を硬直的に運用するのではなく、事案の内容に応じた適切な運用が図られるよう、具体的な運用とあわせて、そのような運用とする理由を制度の趣旨を踏まえて説明した。

②手続全体の効率性に配慮しながら審査に臨むべきことを明確化した。

本審査基準を貫く基本的な考え方は、第一に、審査基準を硬直的に運用するのではなく、制度の目的に沿った合理的な運用を担保することである。近年では、技術の高度化に伴い出願の形態が複雑化したために、すべての案件を画一的な手順で審査することは必ずしも良策とはいえなくなってきた。

そのため、審査基準に、どれほど多くの典型例とそ

の対処方法を盛り込んだとしても、審査の実務においては、いずれの典型例にも該当しない事案に直面することが多い。そのような場合には、制度の趣旨に立ち返って適正妥当な判断を行う必要がある。

本審査基準には、なぜそのような運用をするのかという理由や、背景となる制度の趣旨が随所に説明されており、これらの説明は、典型例に該当しないような事案を判断する際に参考になるだろう。このうち、特に重要と思われる箇所を以下に紹介する。

・第2節4.3.3.2～4.3.3.3：二回目以降の拒絶理由は原則として「最後の拒絶理由通知」となるが、例外的に「一回目の拒絶理由において、審査官が指摘しなければならなかったにもかかわらず、発見できなかった場合」もしくは「一回目の拒絶理由が適切ではなかった場合」については、「最初の拒絶理由通知」とする、としている。これを判りやすく言い換えれば、審査官が一回目の拒絶理由通知時にミスを行っていた場合には、二回目であっても再度「最初」として通知するが、それ以外の場合は、二回目の拒絶理由は一律「最後」として通知するということになる。そして、どちらにすべきか明らかでない場合には、「出願人に対して、補正の機会を不当に制限することのないよう、制度の趣旨に立ち返って判断する。（第2節4.3.3.3(3)）」とある。

このように、原則を述べた後で、判断がつかない場合の判断手法について述べている点は、従来の審査基準にはなかった構成である。

・第2節6.2.1：「最後の拒絶理由通知」を受けた後の補正には厳しい制限が課せられる⁽²⁴⁾が、本審査基準では、「本来保護されるべき発明についてまで、必要以上に形式的に運用することがないようにする（第2節6.2.1(2)（留意事項）」としている。これは、この制度が、既に行った審査結果を有効に活用することを目的しているからであり、常に制度の趣旨を念頭に置くべきという姿勢が現れているといえよう。

また、第二の基本的な考え方は、手続全体の効率性に配慮することである。特に着目すべき記載としては、以下の箇所が挙げられる。

・第2節4.2(2)：「拒絶理由における対比・判断等の説明が共通する請求項については、まとめて記載することができる。」

・第2節4.3：「一回目の拒絶理由通知時にすべての

拒絶理由についての審査を行い、拒絶理由通知は2回を限度として通知することを原則とし、手続全体の効率性に配慮しながら審査を進める。」

・第2節 4.3.1 (2):「一方の拒絶理由が解消されれば、他の拒絶理由も解消されることが明らかである場合等においては、必ずしも複数の拒絶理由を重疊的に通知する必要はない。」

・第2節 4.3.1 (3):「一回目の拒絶理由通知の起案に当たっては、些事にとらわれすぎることなく、出願人が特許取得に向けた補正をするのに必要な拒絶の理由を盛り込むことを心がける。」

これらの箇所には、迅速・的確な審査を遂行していくために、出願人と審査官の両方にとってメリットとなるような審査実務を積極的に推し進めていこうとする姿勢が現れているといえる。

(3) 改訂基準の考え方

「審査の進め方」は、審査官に対しては、審査実務の手順や具体的な運用を示す指針となるものであるが、それと同時に、出願人や実務者に対しては、審査実務を紹介するための資料としての役割も担うものである。出願人や実務者は、この審査基準を通して、特許庁の審査に対する姿勢を知ることができるものと考えられる。

改訂前の「審査の進め方」では、すべての案件をできる限り慎重かつ丁寧に審査することに重点が置かれていたものと考えられる。これは、例えば「すべての拒絶理由について、原則として1回目の拒絶理由通知時に審査を行う」、「単一性を満たす請求項については、すべての拒絶理由は、可能な限り1回目の拒絶理由通知時に同時に通知する」といった記載から窺い知ることができる。

しかし、先にも述べたように、近年では出願の形態が複雑化したために、審査において、慎重さや丁寧さだけを重視することは、出願人・特許庁の双方にとって必ずしもメリットとはならなくなっている。また、審査官の責務は、出願人が特許取得に向けた補正をするのに必要な情報を伝えることであり、そのためには、常に制度の趣旨に立ち返りつつ、事案に応じた適正妥当な審査を行うべきである。このような背景を踏まえて、本審査基準の改訂にあたっては、「審査基準を硬直的に運用するのではなく、事案の内容に応じ

た適正妥当な運用を図ること」、また、「審査においては一部分にとらわれすぎることなく、手続全体の効率性を視野に入れるようにすること」、の2点を明確に打ち出したものと考えられる。

なお、審査に「効率」の観点を持ち込むという考え方は、日本に特有のものではない。欧州では、審査ガイドラインにおいて、最初の審査段階で、先を見据えながら遅滞なく最大限の効果をもたらすように努めることや、できるだけ少ない手続きで最終決定まで到達するように配慮すべきこと等が記載されており⁽²⁵⁾、効率性を重視する立場をより明確に打ち出している印象を受ける。

3. 総括

3.1 近年の改訂審査基準全体を貫く考え方

以上みてきたように、一連の審査基準の改訂、作成は、国際調和の考え方に根ざしたものであることができる。これらの審査基準の整備により、日本の出願人が国際特許を出願する際の利便性は以前に比べて向上したものと考えられる。

また、一連の審査基準の改訂、作成は、いずれも、典型例と対処方法を示しておくというようなマニュアル的な考え方に基づくものではなく、制度の趣旨を掲げ、考え方の道筋を明確に示したものである。それゆえ、審査官は、制度の趣旨を十分に理解した上で、事案ごとに適正妥当な判断をすることができるようになったものと考えられる。

3.2 おわりに

筆者は、審査基準には、制度の趣旨や基礎となる考え方を明確に記載しておくことが重要であり、必要以上に多くの事例や説明を盛り込みすぎないほうが望ましいと考えている。

確かに、審査にかかる労力だけを考えれば、できるだけ事例を多く記載しておき、それに当てはめるだけで判断が済むようにしておけば、審査官の負担は少ない。しかし、そのような判断手法では、いずれの事例にも該当しないケースに直面したときに妥当な判断ができなくなってしまう。判断が難しいケースにおいてこそ、審査官の真の能力が問われるものであり、常に適正な判断を行うためには、技術に関する知識だけでなく、制度の趣旨や審査基準の基本的な考え方を理解

しておく必要がある。

また、出願人にとっても、制度の趣旨や審査基準の基本的な考え方を理解しておくことは、拒絶理由の意図を明確に理解し、適切な応答を行うために必要なことであると考えられる。

これらの審査基準が今後有効に運用され、迅速的確かな審査に貢献することを期待してやまない。

最後に、本稿が、読者の方が審査基準を身近に感じていただく一助になれば幸いである。

注

- (1) 特許行政年次報告書 2004 年版 (統計・資料編) によれば、2003 年に日本国特許庁が受理した国際出願件数は 17,097 件であり、これは 5 年前の 1999 年に比べて 230% の増加。
- (2) 知的財産戦略大綱 第 2 章 2. (1) 2002 年 7 月
- (3) 知的財産戦略大綱 第 2 章 2. (1) 2002 年 7 月
- (4) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について－中間取りまとめ－」2002 年 12 月, 18 頁。
- (5) Simon Dack and Benjamin Cohen, *Complex Application A Return to First Principles*, 5 IIC 485 (2001)
- (6) 特許庁 HP より抜粋。(http://www.jpo.go.jp/) (以下、囲み部分は全て同ホームページより抜粋。)
- (7) 欧州特許条約 第 84 条 (仮訳)「請求項では、保護が求められている事項を特定する。請求項は、明瞭かつ簡潔で、明細書により裏付けられていなければならない。」
- (8) 特許協力条約 第 6 条 (仮訳)「請求の範囲には、保護が求められている事項を明示する。請求の範囲は、明瞭かつ簡潔に記載されていなければならない。請求の範囲は、明細書により十分な裏づけがなされていなければならない。」
- (9) 服部智「審査実務の国際調和と米国 Written Description 要件」特許懇 236 号 (2005 年) 91 頁。
- (10) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について－中間取りまとめ－」2002 年 12 月, 14-15 頁。
- (11) 特許法施行規則 様式第 29 [備考] 6「他の文献を引用して明細書の記載に代えてはならない。」

- (12) 欧州特許条約 第 123 条 (2) (仮訳)「欧州特許出願または欧州特許には、当初の出願内容を越える主題事項を含むような補正をすることはできない。」
- (13) 特許協力条約 第 19 条 (2), 第 34 条 (2) (b) (仮訳)「補正は、出願時における国際出願の開示の範囲を超えてしてはならない。」
- (14) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「最適な特許審査に向けた特許制度の在り方について－中間取りまとめ－」2002 年 12 月, 17 頁。
- (15) 特許法施行規則第 25 条の 8 第 1 項。
- (16) 特許法施行規則第 25 条の 8 第 2 項。
- (17) PCT 規則 13.2 では、一群の発明が同一の国際出願の請求の範囲に記載されている場合には、「これらの発明の間に一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な関係があるときに限り」発明の単一性の要件が満たされる、としている。
- (18) PCT 規則 13.1 (仮訳)「国際出願は、1 の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う。」
欧州特許条約第 82 条 (仮訳)「欧州特許出願は、1 の発明又は単一の一般的発明概念を形成するように連関している一群の発明についてのみ行う。」
- (19) 特許法第 36 条第 5 項。
- (20) PCT における単一性の要件の運用は、現在の日本の運用とほぼ同様の運用である。なお、PCT ガイドライン 10.02 には、「ある技術的特徴が先行技術に対する貢献を有し『特別な技術的特徴』となり得るか否かの判断は、新規性及び進歩性の面から判断される (筆者訳)」とあるが、これは、複数の文献を組み合わせて先行技術の貢献を否定することまでを意図していないと解されている。
- (21) ここでは特許及び実用新案の場合について述べているので 12 ヶ月である (パリ条約第 4 条 C (1))。
- (22) *Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office-Fourth Edition-* (2001) p.242. (http://www.european-patent-office.org/legal/case_law/e/index.htm)
- (23) 特許法逐条解説では、第 41 条第 2 項の解説において、先の出願に「記載された発明」かどうかの判断は、新規事項の例による、としている。
- (24) 特許法第 17 条の 2 第 4 項。
- (25) 欧州特許庁審査ガイドライン C 部第 VI 章 2.5, 3.6 を参照。
(原稿受領 2005.6.7)