

平成18年改正法の施行に伴う「分割・補正等」の審査基準の改訂について

特許庁特許審査第三部医療 審査官 佐久 敬

1. はじめに

特許庁は、平成19年3月23日に、特許・実用新案審査基準（以下、単に「審査基準」と表記する。）の改訂を行い特許庁ホームページにて公表した。改訂の目的は、主に、平成18年法律第55号として公布された「意匠法等の一部を改正する法律」（以下、平成18年改正法という。）の施行に合わせて、審査基準を整備することにあつた。また、併せて、「知的財産推進計画2006」及び「イノベーション促進のための特許審査改革加速プラン2007」（いわゆる、「AMARIプラン」）に対応した修正も行われている。

主な改訂項目は表1に挙げた6つの項目である（同表には適用時期も合わせてまとめている）。

これらの中で、「発明の単一性の要件」については、平成16年1月1日以降になされた出願に適用されるものであるため、現在特許庁に係属中の出願に直ちに影響してくるものである。一方、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」及び「第50条の2の通知」の審査基準については、平成19年4月1日以降の出願が適用対象となるため、審査請求期間（3年）やファーストアクション期間を考慮すると、実務においては早期審査に付された一部の案件等を除けば本格的な運用にはまだしばらく時間がかかるであろう。同様に、「出願の分割の要件」についても、平成18年改正法に基づいて特許査定後又は拒絶査定後になされた分割出願の実体的要件を判断するのは、当面先になる。また、「外国語書面出願」については、翻訳文提出期間が2月から

表1

項目 ^{※1}	適用時期 (いずれも出願日は遡及日を含む)
新設 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(第Ⅲ部第Ⅱ節)	平成19年4月1日以降の出願
「第50条の2の通知」(第Ⅴ部第1章第Ⅱ節)	平成19年4月1日以降の出願
改訂 「発明の単一性の要件」(第Ⅰ部第2章)	平成16年1月1日以降の出願
「出願の分割の要件」(第Ⅴ部第1章第Ⅰ節) ^{※2}	平成6年1月1日以降の出願
「外国語書面出願」(第Ⅷ部) ^{※2}	平成7年7月1日以降の出願
「審査の進め方」(第Ⅸ部) ^{※2}	平成6年1月1日以降の出願

※1表に挙げられたもの以外にも、「最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲についての補正」及び「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正に関する事例集」がそれぞれ第Ⅲ部第Ⅲ節、第Ⅲ部第Ⅳ節へ移動する等、形式的な修正箇所が行われている。

※2 法律改正により出願日別に複数の審査基準が併存することとなるため、どの条文及び基準が適用されるかについては各審査基準の中で注意書き等によって明示してある。

1年2月に延長されただけであるため、審査実務にはほとんど影響しないと考えられる。

筆者は、平成18年1月から平成19年3月まで、特許庁特許審査第一部調整課審査基準室において一般の審査基準の改訂作業に携わる機会を得た。本稿は、改訂に直接携わった者の視点で、検討の経緯を踏まえつつ改訂内容についての考察を試みたものである。今般の審査基準改訂にはどのような基本的理念があり、審査基準の文言にどのような考え方が盛り込まれたのかについてより理解が得られ、審査の適切な運用の一助となれば幸いである。なお、本稿の内容はあくまで筆者個人の責任によるものであることを予め申し述べておく。

2. 各審査基準の改訂・作成の経緯と考え方

ここでは、今般の審査基準の改訂項目のうち、重要性が高く、庁内外の反響も大きかった「発明の単一性の要件」、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」、「出願の分割の要件」及び「第50条の2の通知」それぞれについて、次のIからIVで順を追って改訂の経緯やそのポイント等を論じることとする。

I. 「発明の単一性の要件」(第I部第2章)

I-1. 改訂の経緯

特許法第37条(以下、特に断りがない限り単に「第37条」と表記する。他の条文についても同じ。)については今般法改正が行われていないにもかかわらず、「発明の単一性の要件」の審査基準を改訂した理由は何か。これについては、平成18年改正法で新たに追加された第17条の2第4項との関連性の点から解説しなくてはならない。第17条の2第4項が追加されたことによって、発明の特別な技術的特徴を変更する補正が禁止されることとなったわけであるが、この規定は、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明と補正後の発明とが第37条に規定する発明の単一性の要件を満たしていることを求めるものである。

要するに、第37条が、ある時点ごとの発明の単一性を要求しているのに対し、第17条の2第4項は、第1回目の審査以降、審査対象となるすべての発明に渡って発明の単一性を要求するものであるといえる。いわば、第17条の2第4項は、発明の単一性の要件を時間軸上に拡張したものととらえることができる(図1参照)。

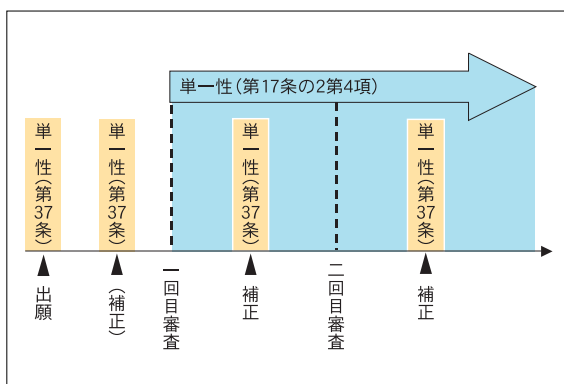


図1

発明の単一性という意味においては、第17条の2第4項の要件の判断は、第37条の要件(発明の単一性の要件)の判断と何ら変わることはないため、当然、発明の単一性の要件の判断手法を利用することとなる。このため、今般、「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準の策定と合わせて、第17条の2第4項の規定の適切な運用を担保するため、「発明の単一性の要件」の審査基準についても一部見直しを行うこととなった。とはいえ、第37条そのものが改正されたわけではないため、発明の単一性の基本的な考え方は変更することなく、第I部第2章「発明の単一性の要件」の「4. 審査の進め方」についてのみ、運用の適正化を図る観点から見直しを行ったものである。

I-2. 改訂のポイント

今般の改訂では、発明の単一性は無効理由となっていないことから必要以上に厳格に適用しないという従来の考え方を崩さずに、一方で、バラツキのない統一的な判断の下に運用されるべきという

要請に応えることが課題であった。この観点から、「4. 審査の進め方」について改訂を行ったわけであるが、中でも次に挙げる4点が重要なポイントといえる。

- (ア) 特許請求の範囲の最初に記載された発明（以下、便宜的に「請求項1に係る発明」という場合がある。）との間で発明の単一性の要件を満たさない発明については、発明の単一性の要件以外の要件について審査を行わないとした点（4.1（1）参照。）
- (イ) マーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明等がある場合における「最初に記載された発明」の考え方を明らかにした点（4.1（1）注参照。）
- (ウ) 特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有するか否かにより判断手法を区別し、特別な技術的特徴を有しない場合における審査対象の決定手順を明らかにした点（4.2の「審査対象決定手順」参照。）
- (エ) 発明の単一性の要件を必要以上に厳格に適用しない場合を明確にした点（4.4（2）参照。）

なお、改訂後の審査基準は、出願間の公平性を担保し、なおかつ運用の統一化を図っていくという意味もあることから、平成16年1月1日以降になされた出願について一律に適用することとなっている。以降、(ア)～(エ)それぞれのポイントを詳しく検討していく。

(ア) 従来の審査基準では、特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で発明の単一性の要件を満たさない発明については、どのように取り扱うのが必ずしも明確には示されていなかった。しかし、従来の審査基準4.（5）に「……したがって、発明の単一性がない場合でも、それまでの調査結果が有効に利用できる場合等、そのまま審査を続行するのが効率的と判断されるときは、審査を続行することができる。」といった記載があったことを考慮すると、第37条違反と発明の単一性の要件以外の要件について審査を行う範囲は厳密にはリンクしていなかったといえる。つまり、請求項1

に係る発明及びそれと単一性の要件を満たす発明以外は、審査官の判断によって発明の単一性の要件以外の要件についての審査を行う範囲が決められていたと解される。このため、審査官は、先行技術調査の結果のみならず明細書全体の開示内容やその後の補正の可能性等を考慮して、どこまで審査を行うかを決定していたというのが従来の実務であろう。このような運用は、1回目の審査においても発明の単一性の要件を満たさない発明についても発明の単一性の要件以外の要件について審査を行なっておけば、2回目以降の審査を効率的に進められる場合があり、出願人にとっても迅速な権利化へ向けて応答回数を減らすといった利点があり、妥当であったと考えられる。

しかしながら、今般、審査基準の見直しを行う際に、発明の単一性の要件を満たさない発明について、発明の単一性の要件以外の要件について審査を行うかどうか、審査官或いは案件によってバラツキがあり、出願間で不公平が生じているとの問題点が指摘された。さらに、出願人にとっても、どこまで審査されるのかが予測できないため、発明の単一性を意識せずにとりあえず特許請求の範囲にできるだけたくさんの発明を記載しておくといった戦略がとられるケースも中にはあったであろう。

そこで改訂審査基準では、一つの出願においては発明の単一性の要件を満たす一群の発明についてのみ発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象（以下、Iでは、「発明の単一性の要件以外の要件についての審査対象」を単に「審査対象」という。）とするという姿勢を明確に打ち出すべきであるという方針に基づき、「特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で発明の単一性の要件を満たさない発明については、審査対象とせず、発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知する」（4.1）という記載となったわけである。このような記載とすることにより、出願人の側にも、特許請求の範囲の中で発明の単一性の要件を満たす範囲が審査対象となるという点を十分に意識した上で、特別な技術的特徴が同一の又は対応する発明を記載することが期待される。

(イ) 特許請求の範囲の最初に記載された発明を、発明の単一性を判断する際のベースとし、これと単一性の要件を満たす発明について審査対象とするとの考え方は、従来の審査基準とまったく変わっておらず、また、この考え方は「PCT国際調査及び予備審査ガイドライン」でも同様である(10.62「……追加手数料が支払われなかった場合には、国際調査報告及び見解書は、クレームの最初に記載されている発明に関する言及しか含まない」)。

また、発明特定事項が選択肢で記載されている場合には、選択肢ごとに発明が把握されるため、最初の選択肢を選んで把握される発明が最初に記載された発明ということとなり、出願人には権利化の優先度の最も高い選択肢を選択肢群の最初に記載することが求められる。

しかし、マーカッシュ形式で化学物質を記載する場合には、法律や規則による厳しい制限はないものの、当業者の間では原子番号や分子量の順に記載する等の技術分野特有の原則が存在しており、これは国際的にも一定の理解が得られている記載方法である。このため、請求項1がマーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明等の場合には、どの選択肢を選んで把握される発明を「最初」とすべきかについては、特別な基準がなく必ずしも統一的な運用がなされているとはいえなかった。このような状況下で、出願人が最も権利化したい化学物質が選択されるように、上記のような当業者間での原則を無視して、所望の選択肢を形式的に選択肢の列の先頭に記載することを強いてしまうと、むしろ当業者に理解しづらく複雑な記載となる可能性があり、また、そのような硬直的な運用は国際的にもバランスを欠くものになってしまう。したがって、マーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明については、形式的に選択肢の列の先頭に記載された選択肢を選ぶのではなく、明細書全体、特に実施例等の記載を考慮して、適切な選択肢を選んで把握される発明を特許請求の範囲の最初に記載された発明とすることとした(4.1(1)参照。)。具体例としては、医薬化合物分野の発明において、請求項1に係る発明がマーカッ

シュ形式で記載された化学物質の場合に、実施例等において製造されかつ薬理効果についての試験結果が十分に示されている化学物質を選択して、特許請求の範囲の最初に記載された発明とし、発明の単一性の要件を判断するのが適切といえよう。

また、「マーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明等」の“等”については、マーカッシュ形式で記載された化学物質と同様に、選択肢の順序を意図的に入れ替えてしまうと、むしろ記載が複雑となり簡潔明瞭な記載ができなくなってしまうような発明を指している。例えば、請求項1に係る発明が、「配列番号1で表される塩基配列の任意の連続する25から50個の塩基の配列からなる、遺伝子Xの発現量を検出するためのオリゴヌクレオチド。」(配列番号1は1000塩基からなるものとする)である場合には、形式的に配列番号1の中の第1位から第25位の25塩基からなるプローブの発明を最初に記載された発明とするのではなく、実施例等の記載を考慮して実際に検出に用いられたことが実証されたオリゴヌクレオチドを選択するのが適当である。

従来でも、発明の単一性の要件を判断する際には、多くの審査官は実施例等の記載を考慮して特別な技術的特徴を把握してきたと推察される。したがって、今般、「最初に記載された発明」について上記のように運用が明確化されたことによって、統一的な運用がなされることが期待される。

(ウ) 改訂後の審査基準によれば、請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、審査基準の4.2「審査対象の決定手順」に定められた手順によって、審査対象を決定することとなったわけであるが、この点は庁内外の反響が特に大きかった点の一つである。

これを簡単なモデルを用いて説明すると、次の図2ようになる。

多少の誤解を恐れず簡単にいえば、請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合でも、少なくともそれに従属する最初の直列的な一連の発明は審査対象(以下、「直列的な従属系列」というこ

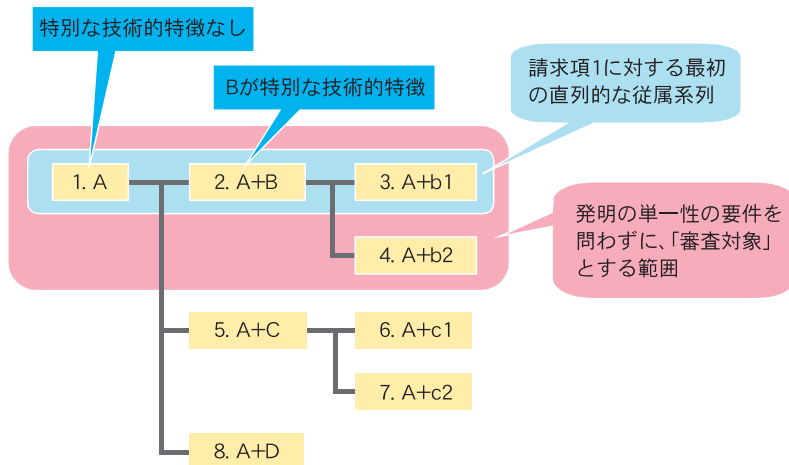
(参考) 審査対象の決定手順 (42)

- ①特許請求の範囲の最初に記載された発明の発明特定事項をすべて含む。同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明について、特別な技術的特徴の有無を判断する。
- ②既に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合には、次に、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明を選択して、特別な技術的特徴の有無を判断する。
- ③②の手順を特別な技術的特徴を有する発明が発見されるまで繰り返し、特別な技術的特徴を有する発明が発見されれば、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明、及び当該特別な技術的特徴を有する発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの発明を、審査対象とする。
- ④②の手順において、次に特別な技術的特徴の有無を判断しようとする請求項に係る発明が、直前に特別な技術的特徴の有無を判断した発明に技術的な関連性の低い技術的特徴を追加したものであり、かつ当該技術的特徴から把握される、発明が解決しようとする具体的な課題も関連性の低いものである場合には、更に特別な技術的特徴の有無を判断することなく、それまでに特別な技術的特徴の有無を判断した発明を審査対象とする。
- ⑤③又は④で審査対象とした発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明（例えば、カテゴリー表現上の差異があるだけの発明）についても、審査対象に加える。

特許請求の範囲

1. A手段を含む情報処理装置
2. さらにB手段を含む請求項1記載の情報処理装置
3. B手段はb1手段である請求項2記載の情報処理装置
4. B手段はb2手段である請求項2記載の情報処理装置
5. さらにC手段を含む請求項1記載の情報処理装置
6. C手段はc1手段である請求項2記載の情報処理装置
7. C手段はc2手段である請求項2記載の情報処理装置
8. さらにD手段を含む請求項1記載の情報処理装置

ただし、Bは審査対象決定手順④に該当しないものとする。



この例では、請求項1～4を発明の単一性の要件を問わずに「審査対象」とし、請求項5～8については、審査対象決定手順⑤に該当するものでない限り、「審査対象」とせず、第37条の要件違反の拒絶理由を通知することとなる。

図2

とがある¹⁾。) となるということ、そして、当該一系列中に特別な技術的特徴が見出されたら、それに従属する請求項に係る発明も審査対象に加えられるということである。

そもそもなぜ、審査対象の決定手順について、審査基準にあるように厳密に定める必要があったのだろうか。これを説明するためには、まず従来の審査基準の記載について少し振り返る必要がある。従来の審査基準の4. (3) には、次のような記載があった。

「他の請求項のすべての発明特定事項を含む同一カテゴリーの請求項……が直列的な従属系列を形成している範囲では、まとめて先行技術調査・審査するのが合理的である場合が多い。このように先行技術調査・審査を行うことが合理的であると判断されるときには、発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととする。」

つまり、請求項1に係る発明と直列的な従属系列を形成している発明については、「合理的」であると判断された場合に限り発明の単一性を問題としないこととなっており、「合理的」であるかどうかの判断を一段入れることによって、審査官の柔軟な対応を期待する記載となっていたわけである。しかし、審査官の判断に委ねられていたがゆえに、請求項1が特別な技術的特徴を有しない場合には、形式的に発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知して、請求項2以下の発明に対して発明の単一性の要件以外の要件について一切審査が行われなかったといったケースも生じていた。その一方で、発明の単一性を問題とせずに請求項2以下の発明も審査するケースもみられ、出願間の取扱いが不公平であるという問題点が庁外から指摘されていた。また、「合理的」であるかどうかは審査官が判断する事項であったため、どこまで審査されるのかが出願人には予測がつきにくく、審査官との間で意思疎通が十分にとれないといった意見もあった。

そして、上記従来の審査基準4. (3) において、「発明の単一性を問題としない」なる記載は、本来、請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合でも、直列的な従属系列を形成している請求項

に係る発明については発明の単一性の要件違反の拒絶理由を通知しないという意味と解すべきところ、発明の単一性の要件違反を通知するケースが散見され、審査官の運用が統一されていないとの指摘もあった。また、このような場合に発明の単一性の要件違反である旨の拒絶理由を通知してしまうと、新たに導入された第17条の2第4項の要件の観点からも、同じく発明の単一性の考え方を採用するため、補正後のあらゆる発明が当該要件に違反していることになってしまい、出願人にとっては非常に厳しい補正の制限となるおそれがあるとの指摘もなされていた(Ⅱ-2 (ウ) 参照。)

以上に挙げたように、「合理的」であるかどうかという審査官の判断により審査範囲が変動する可能性があることや、第37条の要件違反の拒絶理由を通知するかどうかについての運用がばらつくといった点を解消するため、今般の審査基準の改訂にあたっては、客観的でありかつ統一的な判断がなされるよう審査対象の決定手順が明確に定められ、また審査対象となった発明については単一性の要件を問わないことも明確に示されたわけである。

請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有する場合には、直列的な従属系列というものを考えるまでもなく、従来の審査基準の考え方と同じように当該特別な技術的特徴をいわゆる“縦串”として発明の単一性の要件を検討すればよいのであるから、改訂審査基準においては、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合に例外的な扱いをするという意味で、別の項目4.2を設け、審査における判断手順が明確となるようにされている。

改訂審査基準4.2の「審査対象の決定手順」の一つ一つの手順について、詳しい説明はここでは省略するが、その基本的な考え方に関して、従来の審査基準と比較してみると次のようになる。

従来の審査基準の4. (4) には、次のような記載がなされていた。

「一の独立形式請求項の従属系列が分岐している場合において、当初、分岐点の請求項に係る発明の特別な技術的特徴とされたものが、先行技術に対する

貢献をもたらさないことが明らかとなった場合であっても、直列的な従属系列を形成している範囲では、まとめて先行技術調査・審査するのが合理的である場合が多い。このように先行技術調査・審査を行うことが合理的であると判断されるときには、最初の一の直列的な従属系列を形成している範囲については、発明の単一性を問題とせずに審査を行うこととする。」

今般の改訂審査基準とは表現ぶりが異なっているものの、上記従来の審査基準に基づいて判断した場合にも、審査対象となる発明の範囲は基本的に同じと考えて差支えない。ただし、改訂審査基準においては、最初の一の直列的な従属系列を形成している範囲が選択され、なおかつ、審査官の「合理的」であるかどうかの判断によって審査対象が変動してしまうようなことがない点で明確化が図られており、これにより客観性が保たれているといえよう。そして、当該「審査対象の決定手順」により審査対象となる発明については、「発明の単一性の要件を問わないこと」(4.2本文)、すなわち第37条の要件違反を通知せずに、発明の単一性の要件以外の要件について審査を行うことが明確に示されている。このことにより、運用のバラツキが抑えられ、出願人にとっても審査対象となる範囲の予測がつくようになったと考えられる。

ただし、審査対象決定手順④に相当する発明が請求項1のすぐ後、つまり請求項2に記載されているような場合には、請求項1のみが審査対象となり、それ以外の発明については第37条違反の拒絶理由が通知されることとなるため、どのような場合でも最初の直列的な従属系列は審査対象となることが約束されたわけではない。そういった意味では、出願人には、請求項1から従属する発明については、できる限り技術的にも課題の点からも関連性のある発明を順次記載していくことが期待される場所である。

(エ) 従来の審査基準の4.(5)には、「……したがって、発明の単一性がない場合でも、それまでの調査結果が有効に利用できる場合等、そのまま審査を続行するのが効率的と判断されるときは、審査を続

行することができる」という記載があった。このような記載は、従来の審査基準4.(3)や(4)の記載とは区別して、「発明の単一性がない場合でも」、すなわち発明の単一性の要件違反の発明についてその旨の拒絶理由を通知する場合でも、当該要件を満たさない発明に対して発明の単一性の要件以外の要件についての審査を行うことができることを意味していると解される。

平成18年改正法により、発明の特別な技術的特徴を変更する補正が禁止されると、請求項1に係る発明と単一性の要件を満たす一群の発明に対して単一性のない発明へと補正することは補正要件違反(第17条の2第4項違反)で拒絶理由となり、そのような発明は第17条の2第4項以外の要件についての審査が行われないため、もはや第37条の拒絶理由を通知しつつ、単一性のない発明について審査を行う必要はなく、それが第17条の2第4項の規定を設けたねらいでもある。このため、審査基準の改訂にあたって上記従来の審査基準の記載についても見直しを行うことが必要となったのである。ただ、従来の審査基準の4.(5)の

「発明の単一性の要件(第37条)は、拒絶理由(第49条)ではあるが、無効理由(第123条)にはされていない。これは、第37条が出願人、第三者及び特許庁の便宜のための規定であり、他の拒絶理由と比較すると、発明に実質的に瑕疵があるわけではなく、二以上の特許出願とすべきであったという手続き上の瑕疵があるのみであるので、そのまま特許されたとしても直接的に第三者の利益を著しく害することにはならないからである。」

という基本的な考え方は受け継ぎ、改訂審査基準4.4(2)においては次のような記載を追加した。

「4.1に示したところに照らして審査対象となる発明について審査を行った結果、審査が実質的に終了している他の発明や、特許請求の範囲の最初に記載された発明との間で発明の単一性の要件を満たすか否かが簡単には判別できない発明については、発明の単一性の要件を必要以上に厳格に適用することがないようにする。」

このような記載のねらいは、改訂審査基準の4.1、

すなわち特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有する場合において、発明の単一性の要件を厳格に適用しないケースを明示することにある。例えば、請求項1がマーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明である場合、請求項1に包含される発明のうちどの範囲まで単一性を有するのかを判断する際に、一つ一つ選択肢の組合せの数だけ共通構造の公知性を確認する作業が必要となることがある。しかし、筆者も実際の案件において直面した問題であるが、何千何万通りもの組合せについてそのような作業を行うこととなれば、現実には多大な労力と時間を要することとなり、審査の効率性の観点から見れば必ずしも妥当であるとはいえない。したがって、そのような場合には発明の単一性の要件を必要以上に厳格に適用する必要はないと考えられる。ただし、どのような発明でも単一性の要件を厳格に適用しないということを意味しているのではなく、あくまで、改訂審査基準4.4(2)に挙げられている場合(上記下線部)に限られるという点に注意が必要である。

なお、一般的には、先に挙げたマーカッシュ形式で記載された化学物質に係る発明であって、非常に広い範囲を包含する発明の場合には、発明の単一性の要件の判断に過度の時間と労力を割くよりも、第37条以外の要件についての審査を進め、発明の明確性やサポート要件、或いは実施可能要件等の観点から適切な拒絶理由を通知していくといった実務が行われることが多いであろうと予測される。

1-3. 改訂審査基準についての考察

(1) 発明の単一性における従来の運用との連続性

従来の審査基準の特に「4.審査の進め方」の箇所では、特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有するか否かによって発明の単一性の判断手法を区別していなかったのに比べ、今般の改訂審査基準の記載は大きく様変わりしている。これは一見大きな運用変更のように見えるが、全体としてみれば共通した考え方が採用されているといえる。従来の審査基準では請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有していれば、その直列的な従属

系列は当然ながら同じ特別な技術的特徴を有しているものであるから、発明の単一性の要件を満たしていることとなり審査対象となる。一方、請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有していなかったとしても、一緒に先行技術調査・審査を行うことが「合理的な場合」が多いため、請求項1と直列的な従属系列を形成している範囲は基本的には審査対象となっていた。したがって、今般の改訂審査基準で特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有するか否かによって、判断手法が区別されているが、実務的には大きく変わらないわけである。ただ、これまで、請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合に、単一性違反を通知しつつ請求項1についてのみ審査対象とするといった運用がなされることも少なからずあったようであるが、今後はそのような運用は例外的なケース、つまり請求項1の直後に「審査対象の決定手順」④に該当するような発明が記載されているケースを除いてなくなるであろうと考えられる。

(2) 特許請求の範囲における「請求項1」の重要性

第37条は、発明の単一性を満たすことが要件であると規定しているだけで、本来どの発明をベースにして発明の単一性を判断するのかについては規定していないため、発明の単一性の要件を運用していくに当たっては、審査基準でそれを定める必要がある。

審査基準においては、特許請求の範囲の最初に記載された発明を単一性の要件を判断する際のベースとすることは、先にも述べたとおり従来の審査基準から変わっていないわけであるが、今後第17条の2第4項規定が適用される出願の場合には、補正の範囲もこれに縛られることとなる。そのような状況にあることから、審査官が発明の単一性がないと判断した時点で、どの発明について審査を受けたいか選択させて欲しいとの要望が片外から寄せられていた。しかし、そのような運用を採用すると、一度発明の単一性を判断するために行った先行技術調査等が無駄になり、審査効率が低下してしまうおそれがある。そこで、請求項1に係る発明及びそれと発明の単一性を有する一群の発明が審査対象となるとい

う明確なルールを設定したわけであるが、これについては、より審査を受けたい発明つまり権利化の優先度の高い発明を請求項1に記載しておくことで十分に対応が可能であり、上記のように発明を選択する機会がなくとも、出願人にとって大きな不都合は生じないであろうと考えられる。

上述したように、今後、出願人にとっては、特許請求の範囲の最初に記載する発明が重要な意味を持つようになったため、いたずらに請求項1に広い概念の発明を記載することは得策ではないと考えられ、新規性・進歩性のある発明の範囲を見極め、請求項の記載を十分に精査することが必要となるであろう。さらに、従属請求項を作る場合には、万が一請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しないと判断された場合に備えて、できるだけ多くの請求項が審査対象となるように、なるべく上位の請求項で特別な技術的特徴が見出されるように、特許請求の範囲の請求項の記載を工夫することも必要となるであろう。

II. 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」(第III部第II節)

II-1. 策定の経緯

発明の特別な技術的特徴を変更する補正については、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会²⁾で取り上げられ、出願間の公平性が保たれない点や実質2件分の審査を行うこととなってしまう等の問題点が挙げられた。これを受け、平成18年改正法によって、第17条の2第4項が追加され、発明の特別な技術的特徴を変更する補正が禁止されることとなった。

明細書、特許請求の範囲及び図面の補正については、もともと新規事項の追加が禁止されるとともに、最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正が限定的な減縮等に制限されていたところであるが、今般追加された第17条の2第4項の規定によって補正の制限が一つ増えたこととなる。イメージとしては、次の図3を参考にしてもらいたい。

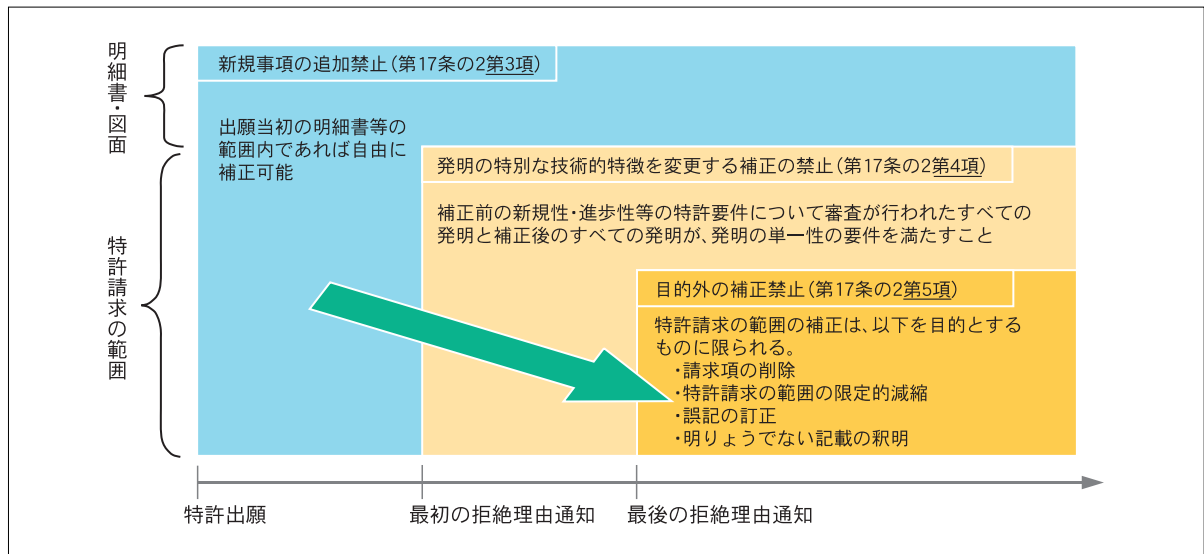


図3

第17条の2第4項の規定は、先のI-1.でも触れたが、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明と補正後の発明とが第37条に規定する発明の単一性の要件を満たしていることを求め

るものである。この規定を適切に運用していくため、新たに「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準を策定した。

II-2. 審査基準のポイント

第17条の2第4項の規定の趣旨は審査基準の2.に記載されているとおり、拒絶理由通知後の補正によって先行技術調査・審査のやり直しが必要となることを避け、補正後もそれまでの先行技術調査・審査の結果を有効に活用できるようにすることにある。策定された審査基準のポイントは次の3点である。

- (ア) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるか否かは、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たすか否かにより判断するとした点（3.参照。）
- (イ) 特別な技術的特徴を変更する補正であるかどうかの判断においては、特別な技術的特徴を、明細書、特許請求の範囲及び図面の記載、出願時の技術常識並びに補正前の拒絶理由通知で引用された先行技術に基づいて把握するとした点（4.1（2）参照。）
- (ウ) 補正前の特許請求の範囲の最初に記載された発明が特別な技術的特徴を有しない場合でも、形式的に第17条の2第4項違反とせず、第17条の2第4項の要件以外の要件についての審査対象（以下、IIでは「第17条の2第4項の要件以外の要件についての審査対象」を単に「審査対象」という。）とする範囲について明確に定めた点（4.3参照。）

以降、それぞれのポイントを詳しく検討していく。

(ア) 発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるかどうかを判断するにあたっては、ごく簡単にいえば、補正後の特許請求の範囲が、あたかも補正前の特許請求の範囲の後に続けて記載されていたと仮定して、全体として発明の単一性の要件を満たすかどうかを判断するのと同じであると考えればよい。具体的には次の図4において、補正後の請求項①及び②が補正前の請求項1及び2に続けて記載されていると仮定すると、補正後の請求項①は「A+B」という特別な技術的特徴を有しているため、補正前の

請求項1及び2と発明の単一性の要件を満たしている。しかし、補正後の請求項②については、補正前の請求項1及び2と「A」の点でしか共通しておらず、これは特別な技術的特徴ではないため、発明の単一性の要件を満たしていない。よって、補正前及び補正後の4つの請求項が発明の単一性の要件を満たしていないため、第17条の2第4項の要件に違反していることとなる。この場合には、補正後の請求項①のみ審査対象となり、補正後の請求項②については、第17条の2第4項の要件違反の拒絶理由のみが通知される。

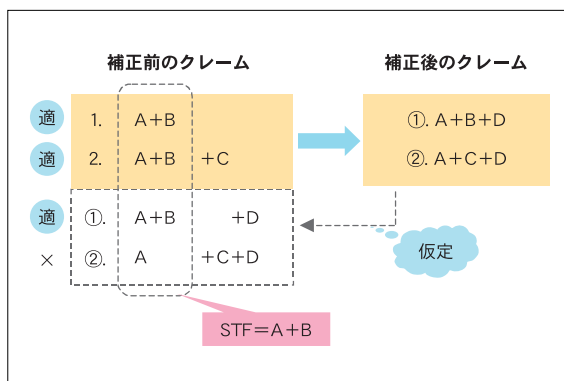


図4

第17条の2第4項の条文では、「……補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない」となっており、補正前と補正後のいずれにも「すべて」という要件が規定されているわけではない。なぜ、審査基準において「すべて」という制限が設けられたのかというと、それは制度の導入の趣旨に関係している。すなわち、第17条の2第4項の規定の趣旨は、補正後に特別な技術的特徴が変更されて、先行技術調査・審査のやり直しが必要となるような補正を禁止することにより、補正前に行った先行技術調査・審査を有効に活用することで迅速・的確な権利付与につなげることにある。ここで仮に、補正前の新規性・進歩性等の特許要件に

についての審査が行われたいずれかの発明と補正後の発明との間に単一性があればよいこととしてしまうと、上記の趣旨が貫徹されなくなるおそれがある。次の図5に示すモデルで検討してみる。

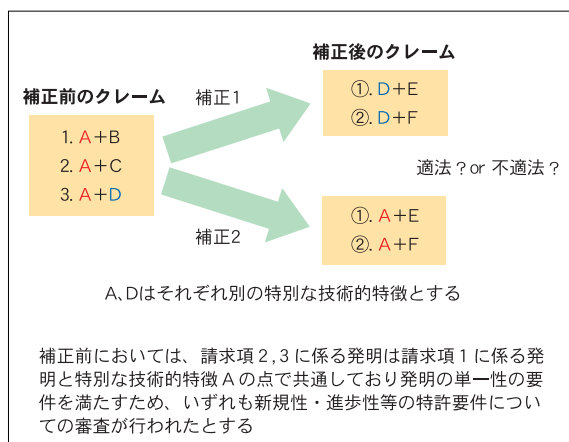


図5

「補正1」については、補正前の請求項3のDが共通しているため、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われた発明のいずれか（ここでは請求項3）と補正後のすべての発明とは発明の単一性の要件を満たしていることになり、上記の仮定のもとでは適法となる。しかしながら、このような補正が認められてしまうと、補正前に特別な技術的特徴Aを軸にして行った先行技術調査・審査が無駄になりかねず、第17条の2第4項の規定の趣旨が貫徹されないこととなる。一方、「補正2」であれば、補正前に新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と補正後の発明とが発明の単一性の要件を満たしており、少なくとも補正前の請求項1から3について行った特別な技術的特徴Aを含んだ審査を有効に活用して審査を進めることができる。このため、補正前の特許請求の範囲の新規性・進歩性等の特許要件についての審査が行われたすべての発明と、補正後の特許請求の範囲のすべての発明とが、全体として発明の単一性の要件を満たしていることを要件とすることとなったのである。

（イ）出願人にとって、審査官がどのように特別な技術的特徴を判断するのが不透明であると、適切

な補正の方向を決めることができず、両者の意思疎通に支障をきたすこととなる。また、第1回目の審査において、本来、審査基準の「第IX部 審査の進め方」に沿って十分な先行技術調査が行われることが期待されるが、中にはその際に発見できなかった文献が第2回目以降の審査において新たに発見される場合もないとはいえない。このような場合、仮に補正後に新たに発見された先行技術に基づいて特別な技術的特徴を判断してしまうと、出願人にとっては不意打ちのような拒絶理由となり、適切に拒絶理由を回避する手段を講じる機会も与えられないまま、第17条の2第5項の規定に基づく補正制限が課されるという厳しい状況となってしまう（下図6参照）。

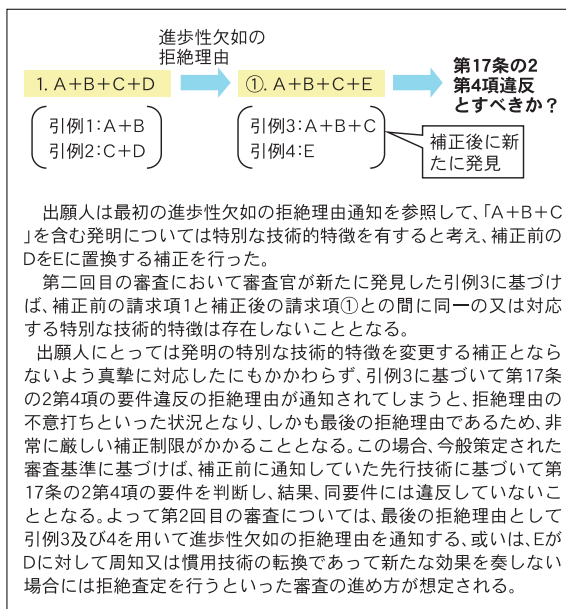


図6

このようなことから、出願人が補正を行う際に、特別な技術的特徴を変更する補正となるかどうかの予測性を担保するために、出願人が補正を行う際に参照することができたものに基づいて特別な技術的特徴を把握することとした。

話は若干逸れるが、第17条の2第4項の規定が適用される出願については、第1回目の審査において、審査官が何を特別な技術的特徴と認定したのかにつ

いて、例えば拒絶理由通知において示すべきであり、このことを審査基準に盛り込むべきではないかとの意見が庁内外から寄せられた。このようにすれば、審査官と出願人との間で十分な意思疎通が図られ、発明の特別な技術的特徴を変更する補正であるかどうかの予測性も十分に確保できるようになるため、一見妥当な運用のように見える。しかしながら、現実には一つの発明において特別な技術的特徴の把握の仕方は複数通り存在するのであり、しかも、特別な技術的特徴が同一である（又は対応する）かどうかは、比較対象となる発明つまり補正後の発明が存在してはじめて可能となるのである。そうであるならば、第37条の拒絶理由を通知するときを除いて、出願人が真にどのような方向で補正し権利取得したいのか判らないまま、拒絶理由通知時に予め審査官が特別な技術的特徴を示すことは現実的ではなく、かつ、認定の仕方によっては本来認められている出願人の自由な補正をいたずらに制限してしまうことになりかねず妥当ではないと考えられる。このため、審査基準で上記のような運用は採用されなかった³⁾。

(ウ) 補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しない場合であっても、審査基準「第I部第2章 発明の単一性の要件」(今般改訂)の4.2に基づいて、少なくとも当該請求項1に係る発明については第37条の要件以外の要件についても審査が行われる。しかしこの場合、補正後の特許請求の範囲にいかなる発明を記載したとしても、もともと補正前の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しないのであるから、理論的には、補正前に新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われたすべての発明と補正後のすべての発明とが同一の又は対応する特別な技術的特徴を有することはあり得ない。したがって、この場合に、第17条の2第4項の規定を形式的にあてはめてしまうと、そもそも補正前の請求項1が特別な技術的特徴を有しない場合には、その後の補正の途を閉ざしてしまうことになってしまうため、例外的な運用を定める必要がある。

審査基準の4.3～4.3.2は、そのような問題を考慮し

つつ、妥当な運用となるように例外的取扱いを定めたものであるが、実は、もう一つの大きなポイントがある。それは、改訂後の審査基準「第I部第2章 発明の単一性の要件」の4.2の考え方と連動させたことである。「4.3.1 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に特別な技術的特徴を有する発明が見出された場合」と「4.3.2 補正前の特許請求の範囲において審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合」と二つの項目に分かれているため、直感的には把握しづらいかも知れないが、要するに、補正後の特許請求の範囲に記載された発明が、補正前の特許請求の範囲に記載された発明に続けて記載されていたと仮定して、改訂された審査基準「第I部第2章 発明の単一性の要件」の4.2の考え方に沿って審査対象となるかどうか、ここでの第17条の2第4項の要件違反とするかしないかの判断と一致しているわけである。なお、補正前と補正後の特許請求の範囲は同じ書類ではなく、当然請求項の直接的な引用関係はないため、発明特定事項のすべてを含むかどうかについては実質で判断しなくてはならない点に注意が必要であることは言うまでもない。

このように、第17条の2第4項の規定は第37条の発明の単一性の規定を時間軸上に拡張するものであるという基本的なコンセプトに基づき、発明の単一性の考え方と発明の特別な技術的特徴を変更する補正の考え方を一致させることにより、第37条の要件違反となる発明が補正後の特許請求の範囲にあれば第17条の2第4項の要件違反とされ、一方、第37条の要件を問わない発明については同じく第17条の2第4項の要件にも問わないという、一貫した判断をするようになっている。

II - 3. 審査基準についての考察

(1) 統一的な運用に向けて

発明の特別な技術的特徴を変更する補正かどうかは、第2回目以降の審査において判断される要件であり、これに違反する補正がなされると、補正によって新たに生じた拒絶の理由であるため、審査基準

「第IX部 審査の進め方」に沿ってほとんどの場合が「最後の拒絶理由通知」となる。審査官は、第17条の2第4項の規定とはそれだけ厳しい制限を課すものであるということをまず認識する必要がある。出願人にとって厳しい制限である以上、当然ながら審査を行う側も審査基準に沿った公平かつ客観的な判断が求められるのはいうまでもない。もちろん、審査基準策定の過程では、第37条も第17条の2第4項も拒絶理由ではあるが無効理由にはなっていないのであるから、そこまで厳密に運用を定める必要はないし、個別案件に応じて柔軟に対応すれば済むという意見も出されていた。確かに、無効理由ではないため、必要以上に厳格に適用することなく柔軟に対応すべきという点については、従来の審査基準「第I部第2章 発明の単一性の要件」の考え方を考慮すれば首肯できる面はある。しかしながら、そのような運用を継続していくと、従来の発明の単一性の要件についての判断と同様に、時として判断のバラツキが生じ、出願人にとっても混乱を招く事態となりかねない。ましてや、第17条の2第4項の規定は補正の制限であるため、仮に審査のバラツキが生じると出願間の不公平感がより強まることも想定される。このようなことから、第17条の2第4項はまだ導入されて間もない規定であり、審決や判決等の抛り所となる判断が蓄積されていないということも考慮して、庁全体としてバラツキのない一定した判断が可能となるようにこの審査基準が策定され、さらに発明の単一性の要件の審査基準にも影響を与えることとなったわけである。

上記Ⅱ-2.では、発明特定事項をAやB等で表現した簡単なモデルを利用して審査基準の考え方を説明してきたが、実際の案件においてはそれほど単純に整理できるものばかりではない。第17条の2第4項の規定が適用される出願については、早期審査等の例外を除いて、本格的な着手時期までにはまだ時間があり、実際に審査を行なう回数も少ない中で、そのような複雑な案件について統一的な運用を行っていくことは決して容易なことではない。しかし、どのような場合であれ、先に示したような審査基準の背景にある基本的な考え方を十

分に理解した上で判断していくことが期待される場所である。

(2) 特許請求の範囲についての意識改革

平成18年改正法で第17条の2第4項の規定が導入されたことは、出願人にとっても、出願全体を通しての発明の単一性というものをあらためて確認し直すよい機会であると筆者は考えている。

第1回目の審査においては、請求項1に係る発明及びこれと発明の単一性の要件を満たす発明について発明の単一性の要件以外の要件についての審査が行われる。そして、第2回目以降の審査では、第1回目で新規性・進歩性等の特許要件について審査が行われた発明と単一性の要件を満たす発明への補正しか認められず、これも第1回目の審査の際の請求項1に係る発明に縛られていることになる。そういう意味では、第1回目の審査の際の請求項1に記載された発明如何で、その出願については以後補正できる範囲が、すでに定められてしまっているといっても過言ではない。万が一、第1回目の審査の際の請求項1に係る発明が特別な技術的特徴を有しなかった場合には、審査基準「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の4.3に従って、当該請求項1に係る発明と特定の関係を有する狭い範囲にしか補正できないといったより厳しい制限が課されることとなる。

これらのことを考え合わせると、先のⅠ-3 (2)でも少し触れたが、改訂審査基準「発明の単一性の要件」の4.2によって、第1回目の審査においては一定の範囲は審査対象となることが保障されたからといって、いたずらに請求項1に広い概念の発明を記載することは、新規性欠如となる可能性が増すことになり、その後の補正の範囲まで自ら狭めてしまうこととなる。したがって、今後出願人には、第1回目の審査の際の請求項1に係る発明は、特別な技術的特徴を有するように、すなわち少なくとも新規性を有する発明とすることが重要な課題となるであろう。これには、出願前に可能な範囲で先行技術調査を十分に行うことが必要であり、また、万が一、審査の段階で請求項1に係る発明が既に公知であることが判明した場合に備えて、真に権利化したい発明

について慎重に検討し、優先順位をつけて特許請求の範囲の請求項の記載を組み立てておくことが求められているのである。

(3) 欧州特許条約 (EPC) における補正制限について

第17条の2第4項については、EPCにおいても同様な補正の制限が設けられており、EPC規則第86 (4) において、補正後の特許請求の範囲には、出願当初の特許請求の範囲に記載されていた一群の発明と単一性を満たさないような発明を記載してはならないこととなっている⁴⁾。また、EPOの「Guidelines for Examination (June 2005)」では、発明の主題を変更する補正については、当初サーチ対象となっていない発明主題への補正であって、かつ当初クレームの中でサーチ対象であった発明と単一性の要件を満たさないものは、EPC規則第86 (4) に違反していると判断されるとなっている⁵⁾。つまり、先のⅡ-2 (ア) で述べたのと同様に、EPOにおいても、補正後の発明が出願当初から記載されていたと仮定して、全体として発明の単一性の要件を満たすかどうかによって、EPC規則第86 (4) の判断を行うわけ

である。なお、このような考え方については欧州特許審決T708/00でも支持されている。したがって、日本と欧州ではいわゆる「シフト補正」の考え方及び判断は合致していると考えられる。

Ⅲ. 「出願の分割の要件」(第Ⅴ部第1章第Ⅰ節)

Ⅲ-1. 改訂の経緯

平成18年改正法により分割可能な期間として、これまでの補正可能な期間に加え、特許査定後又は拒絶査定後の一定期間が追加された (図7参照)。法律上は第44条第1項において、出願の分割を行うことができる「期間」が追加されただけであるため、審査基準においても従来の審査基準について「時期的要件」のみを修正すれば十分であるように見える。しかしながら、出願の分割の「実体的要件」は、出願の分割が原出願について補正可能な期間内になされることを前提として要件の整理がなされていることから、今般追加された補正できない期間である特許査定後又は拒絶査定後の一定期間については、あらためて分割出願が満たすべき実体的要件を整理する必要があった。

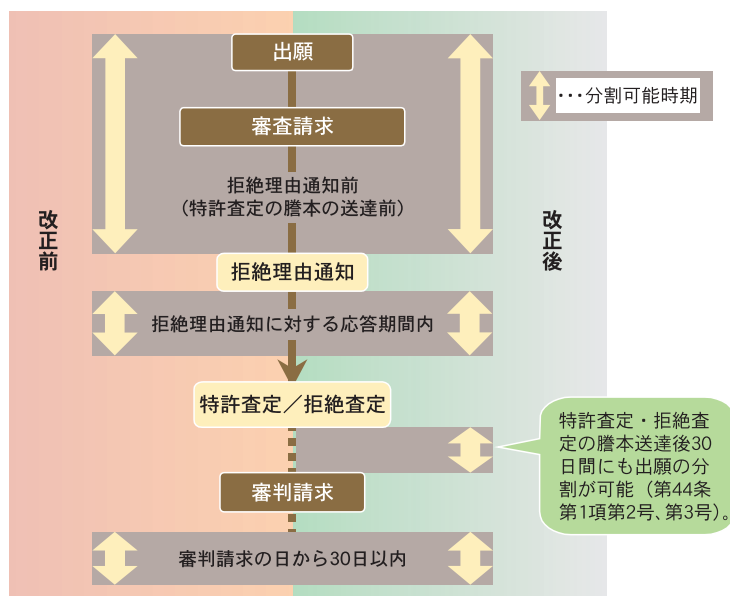


図7

また、「特許制度の在り方について」報告書⁶⁾において、「出願人に対して分割出願に係る発明のものと出願の明細書中における記載箇所や分割出願に係る発明がもとの出願や他の分割出願の発明と同一でないこと等についての説明資料の提出を求めることが適当であると考えられる」という指摘がなされたことを受け、適正な運用を進めていくため、審査基準にその内容を盛り込むこととなった⁷⁾。

III-2. 改訂のポイントとその考え方

従来は、出願の分割については「第V部第1章 出願の分割」に記載されていたが、今般、「第50条の2の通知」の審査基準が策定されたことに伴い、「第V部第1章 出願の分割」を形式的に「節」に分け、「第1節 出願の分割の要件」となった（第2節は「第50条の2の通知」）。また、基本的な考え方を変えるわけではないが、「2.2 実体的要件」の部分について、従来の審査基準では、分割の実体的要件を導出する

際の原則から記載が始まり、最後に要件のまとめが記載されていたところ、改訂審査基準では読みやすさを重視し、最初に結論である実体的要件を列挙して、その後に各要件の導出過程を説明する形式に改まっている。

今般の改訂においては次に挙げる2点が重要なポイントといえる。

(ア) 特許査定後及び拒絶査定後の一定期間は出願の分割が可能となったことに伴い、分割の実体的要件に、補正することができない期間の分割については、「分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」が追加された点（下図8参照。）

(イ) 分割出願についての説明書類の提出が求められるようになった点

以下、それぞれのポイントを詳しく検討していく。

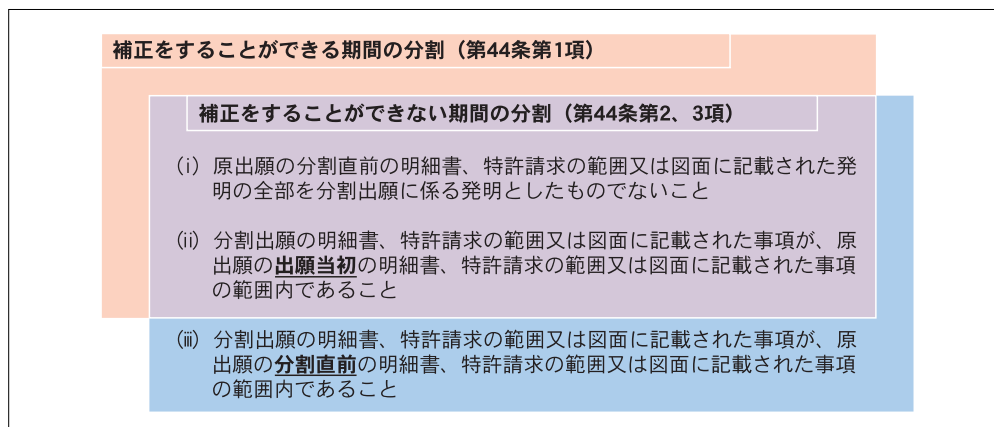


図8

(ア) 特許査定後又は拒絶査定後に出願の分割を可能とする趣旨は、特許請求の範囲の記載が出願人にとって不十分なまま特許査定となった場合に出願を分割して再度権利取得を目指すことができるようにすること、拒絶査定後に出願を分割する機会を得るためにのみ拒絶査定不服審判を請求する手続の無駄を無くすこと、等にある⁸⁾。従来の審査基準は、原出願の「出願当初」の明細書、特許請求の範囲又は図面（以下、「明細書等」という。）に記載された範囲内

で出願を分割することを認めているが、これは、分割制度が原出願の分割直前の明細書等の一部を別出願に分割する仕組みであることを前提としつつも、分割可能時期と明細書等の補正可能な時期が一致しているため、原出願の明細書等について補正可能な範囲（＝出願当初の明細書等の範囲）で出願の分割を認めたものである。しかし、特許査定後又は拒絶査定後の分割は、原出願の明細書等について補正をすることができない時期に行われるため（この場合、

拒絶査定不服審判請求後は除外して考えている。以下同じ。)、現行の審査基準の考え方を単純に当てはめることはできない。そこで、特許査定後又は拒絶査定後の分割出願の実体的要件については、今般の法改正の趣旨を踏まえ整理し直すことが必要となった。

そもそも出願の分割とは、第44条第1項の規定により、特許出願の一部を又は二以上の新たな特許出願とするものであるため、切り出される「一部」とは願書に添付されている明細書等、つまり却下されていない補正の内容がすべて反映された分割直前の明細書等に記載されている必要があるといえ(審査基準の要件②-1)、このような考え方は判決でも支持されている(平成13年(行ケ)321号⁹⁾)。そして、第44条第2項の規定により、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなすという選及効があることから、分割出願の明細書等の記載は原出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内であることも必要である(審査基準の要件③)。これらのことから、本来、分割出願の実体的要件としては原出願の「分割直前」及び「出願当初」の明細書等の範囲内という両方が課されるところ、原出願について補正できる期間内の分割出願ならば、原出願は出願当初の明細書等の記載の範囲で補正可能であるため、わざわざ補正をしてから分割をするという煩雑な手続を現実に経なくとも、仮想的に補正が行われたものとして、分割出願の明細書等が「出願当初」の明細書等の範囲内であれば便宜的に「分割直前」の要件を省略することができるのである。

一方、特許査定後又は拒絶査定後は、原出願について補正できない期間であるため、原則にたち帰って原出願の「分割直前」と「出願当初」の明細書等の範囲内という両方の制限がかかってくることとなるのである。

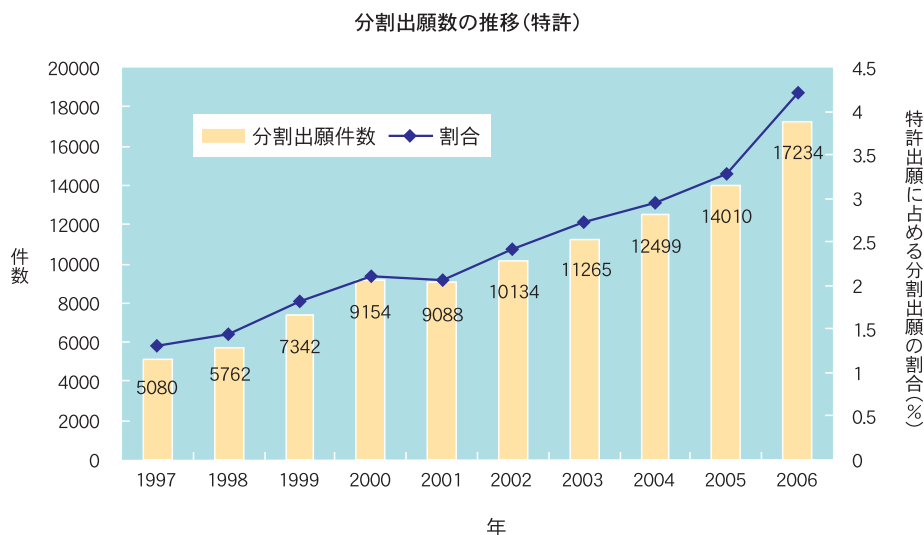
しかし、特許庁、出願人及び第三者のいずれに対しても特段の不利益がないのであれば、「分割直前」の要件を敢えて課さずに、原出願の「出願当初」の明細書の記載の範囲内で自由に分割できるような審査基準にすべきとの意見も多く寄せられ、実際その運用によれば原出願の「分割直前」の明細書等の範

囲内という要件がかからないため、審査官にとっても実体的要件の判断が容易となる。しかしながら、先にも触れたとおり、出願の分割とは特許出願の一部を又は二以上の新たな特許出願とするものであるから、分割を行う直前における特許出願に添付されている明細書、特許請求の範囲又は図面から分割を行うことは動かすことのできない原則であって、これを不用意に崩すことはこれまで蓄積された審決や判決の考え方にも影響を及ぼしかねず適切ではないと考えられる。もし、これを崩すような場合があるとすれば、出願の分割という制度そのものの概念を変えなくてはならず、現時点においてそれを必要とするほどの明確な根拠があるわけではないし、その点につき議論が尽くされているとも言い難い。したがって、特許査定後又は拒絶査定後に行う出願の分割は、先に触れた原則に従って、「出願当初」及び「分割直前」の両方の要件に基づき実体的要件を判断することとなった

(イ) 次の図9に示すとおり、近年、分割出願件数が増加の一途をたどる中で、これを的確かつ効率的に審査していくには何らかの手だてが必要であると考えられる(特に、2006年は、全特許出願に占める分割出願の割合の上昇が目立っている)。この手だてとして、改訂審査基準の「5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の求め」が、新たに付け加わった。この部分については、分割出願の明細書等にどのような事項を記載したかは、出願人が最もよく知っていることであり、そのような情報を予め開示してもらうことによって、分割出願の審査がより迅速・的確に行えるようになることをねらいとしている。

ここでの運用について具体的にみていくと、改訂審査基準5. (1) から (3) の記載は時系列に沿った三つの段階となっている。

5. (1) では、出願人に対して、出願を分割した際に、上申書によって自発的に分割の実体的要件を満たしていること等の説明を行うことを要請している。これはあくまで、出願人に対しての要請であるため、上申書を提出しないことのみをもって、即座に出願人にとって不利な扱いが生じるわけではな



※「産業財産権の現状と課題～技術経営力の強化によるイノベーションの促進～」(特許行政年次報告書2007年版)のデータに基づき筆者作成

図9

い。しかし、先にも述べたとおり、分割出願の迅速・的確な審査に資するものであることから、できる限り積極的な提出が期待されるところである。

次に、5.(2)では、審査官は、先の上申書が提出されていればそれも参酌して、分割出願について審査を行うことになるが、分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合等には、第194条第1項の規定に基づき、出願人に対して通知を行い説明資料の提出を求めることができることとなっている。分割の実体的要件を満たしているかどうかを簡単に判別できない場合とは、例えば、その分割が3世代、4世代或いはそれ以上に渡るものである場合や、原出願の明細書が数百ページもある膨大なものである場合等が挙げられよう。もちろん、5.(1)の出願人による自発的な上申書の提出がない場合であっても、容易に実体的要件等について判断できるならば、わざわざ第194条第1項に基づく通知を行う必要はない。また、審査官が行った第194条第1項に基づく通知に対して出願人からの応答がなくとも、そのことのみをもって拒絶理由となったり出願人にとって不利な扱いが生じたりするわけではない点にも留意が必要である。

そして5.(3)では、審査官の求めに対して出願人から実質的な応答がなく、かつ、実体的要件を満たしていると判断することが相当に困難である場合には、審査官は実体的要件を満たしていないとしてその分割出願の審査を行うこととなっている。ここで「実質的な説明がなく」とは、説明書類がまったく提出されなかった場合のみならず、説明書類の提出はあったが内容的に十分な説明がなされていない場合も含んでいる。ここで重要なのは、審査官の求めに対して出願人から応答がなかった場合であっても、即座に実体的要件を満たしていないと判断してはならないという点である。つまり、審査官は、再度、分割の実体的要件について自身で判断しようとすべきであり、そのための努力を払うことが求められているのである。その上で、依然として実体的要件を満たしていると判断することが困難な場合に限り、実体的要件を満たしていないとして審査を進めることになるのである。ただ、具体的にどのような場合に判断が困難といえるのかについては、現時点では統一的な判断基準は示されておらず、ケースバイケースで審査官による適正な判断が求められるところである。

なお、「5. 分割出願の審査のために必要な説明書類の提出の求め」の箇所については、平成18年改正法を契機に追加された記載であるから、当該箇所の適用については、出願日（遡及日）が平成19年4月1日以降の出願にのみ適用すべきとの意見が庁外から寄せられていた。しかし、出願人にとって上記のような説明書類を作成することは、自らの分割出願について真に欲しい権利を精査するきっかけとなり得るものであるし、また同時に当該書類が審査効率にも資するため、分割出願について迅速・的確な審査を行っていくとの観点から、現在特許庁に係属している分割出願も含めて平成6年1月1日以降に出願日を有するすべての分割出願について当該箇所の審査基準が適用されることとなった。

III-3. 運用についての考察

(1) 実務における実体的要件の判断の困難性

審査の実務においては、出願の分割が原出願のどのタイミングで行われたかを確認してから実体的要件を判断することとなった点が大きな変更点であり、これは分割の世代数が増えれば増えるほど複雑な判断が要求されることとなる。また、拒絶査定の際に送達後30日以内になされた分割出願であっても、従来と同様に、原出願について拒絶査定不服審判請求がなされた後の分割出願であれば、原出願については補正可能期間となるため、実体的要件を判断する際に、拒絶査定不服審判請求の日と分割出願の現実の出願日の前後の確認も必要となってくる。さらに、特許査定後又は拒絶査定後になされた出願の分割の場合には、「分割直前」の明細書等が判断の際に必要となるが、それまでの手続補正書によって補正された箇所は、補正却下されていない限り明細書等に溶け込んでいることとなり、目に見える「形」としての明細書等は存在しない。すなわち、原出願の「分割直前」の明細書と分割出願の明細書等を比べて実体的要件を判断する際には、仮想的に特許査定後又は拒絶査定後の原出願の明細書等を審査官自身で作る必要が出てくるのである。

出願を分割する期間が増えたことで、今後、分割出願が少なからず増加することが予測され、かつ先

に述べたような判断における困難性・煩雑性が増してくる中で、分割の実体的要件を適切に判断していくことは非常に難しい作業であり、審査官の頭を悩ます部分でもあろう。そういう意味では、分割の実体的要件等については、出願人に対して説明書類を提出することが要請されており、かつ、審査官も必要に応じて第194条第1項に基づいて説明書類の提出を求めることができるわけであるから、実際の審査の場面ではそのような書類をできる限り活用して、迅速・的確な判断を行っていくことが必要である。

なお、特許査定後になされた分割であれば、分割直前の明細書等は特許公報（発行されている場合）の記載と同じであるから、「分割直前」の要件については、分割出願の明細書等と原出願の特許公報とを比較すればよいこととなる。また、特許査定がなされたということは、新規事項の有無については十分な審査がなされていることから、ここに一応の信頼を置くことで便宜的に「出願当初」の要件の判断を省略することも可能であろうと考えられる。一方、拒絶査定後の分割についても、査定されるまでの間に補正によって明細書等から何らかの削除が行われていなければ、「出願当初」も「分割直前」も同じ記載内容であるから、実質的な判断は「出願当初」のみと比較すればよいこととなる。

(2) 審査官からの補正の示唆等による「削除」の要求

出願人の立場からみて最も問題となるのは、査定に至るまでの間に補正によって明細書等から記載の削除を行い、特許査定後又は拒絶査定後に分割する場合であろう。原出願について補正をすることができない上記期間の分割出願の場合は、原出願の分割直前の明細書等に記載されていない事項は、たとえ出願当初の明細書等に記載されていた事項であっても、分割出願の明細書等に記載することができないからである。補正については、もちろん出願人による自発的なものもあり仕方ない部分もあるが、記載の削除について審査官側が補正の示唆を行う場合には若干注意が必要である。つまり、補正によって削除した事項は、特許査定後又は拒絶査定後の分割出

願においてはもはや記載することができないことを十分に考慮し、審査官は補正の示唆等において安易に記載の削除を要求することは避けるべきであるといえる。もちろん、請求項に係る発明と明細書の記載が理論的に矛盾している場合や、請求項に係る発明の数値範囲と明細書の記載の整合をとる場合等、削除することが必要と判断される場合には、削除を要求する旨の補正の示唆を行うことは妨げられるものではないが、記載の削除を行わなくても回避できるような拒絶理由について補正の示唆を行う場合には、可能な範囲で記載を残す方向で検討を促すことが必要と考えられる¹⁰⁾。

いずれにせよ、出願人の側にも、明細書等から記載を削除する補正を行う際には（当然、特許査定に向けて削除を行うわけであろうが）、特許査定又は拒絶査定がなされた後はその削除部分について出願の分割を行うことはできなくなることを念頭に入れた上で対応を検討していくことが求められる。

IV. 「第50条の2の通知」（第V部第1章第II節）

IV-1. 改訂の経緯

近年、分割出願件数が増加する中、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会において、権利化時期を先延ばしするため、或いは別の審査官により異なる判断がなされることを期待して同じ発明を繰り返し分割するといった、本来の分割出願制度の趣旨にそぐわない分割出願制度の濫用が生じているという問題点が指摘された¹¹⁾。これを受けて、出願人に対し、一度受けた拒絶理由の内容を十分に精査するよう促し、もって適正な分割出願がなされることを目的として、平成18年改正法において第50条の2の規定が追加された。これにより、分割出願について審査請求する時点で、原出願等で既に通知済みの拒絶の理由と同一の拒絶の理由がある場合には、当該分割出願に対して最後の拒絶理由通知後の補正制限と同じ補正制限が課されることとなった。

このような状況を踏まえ、第50条の2の規定を適切に運用していくために、審査基準が策定された。

IV-2. 審査基準のポイントとその考え方

第50条の2の条文は、拒絶理由の同一性を要件とするなど新しい概念が比較的多いため、審査基準においてはまず条文の構造ごとに分けて解説がなされ（2.1から2.3参照）、これに続いて、第50条の2の通知についての審査の進め方が詳細に説明されている。ここでの、重要なポイントは以下の3点である。

- (ア) 拒絶理由が同一であるか否かは、本願明細書等が他の特許出願について拒絶理由を解消しているか否かで判断するとした点（2.2（3）参照。）
- (イ) 本願の審査請求前に出願人が知りうる状態になかった拒絶理由とは、本願の審査請求前に、出願人のもとに到達しておらず、かつ、出願人が閲覧することもできなかった拒絶理由であるとした点（2.3参照。）
- (ウ) 本願明細書等が、他の特許出願の拒絶理由通知に係る拒絶の理由を解消していないことが明確でない場合等には、第50条の2の規定を必要以上に形式的に運用しないとした点（4.1.1（注3）参照。）

以降、それぞれのポイントを詳しく検討していく。

(ア) 出願人に拒絶理由の精査を促すという規定の趣旨を考慮すると、拒絶理由が同一であるとうことの解釈として、根拠条文が同一でありかつ具体的な内容が実質的に同一であるという考え方を採用することに異論はないであろう（2.2（2）参照）。しかし、従来の審査実務において、拒絶理由が互いに同一であるかどうかを判断するような場面は存在しなかったことから、拒絶理由の同一性という観点はある意味で審査官にとって新たな概念といえるものである。

ところで、審査実務において拒絶理由通知と拒絶査定は日ごろから行われていることであり、審査基準「IX部 審査の進め方」の第2節「7.2 拒絶査定」にも示されているとおり、拒絶理由が解消していない場合には拒絶査定を行うこととなっている。思考順序としては、まず拒絶の理由があり、意見書や補正書が出され、それらを考慮した上で当該拒絶

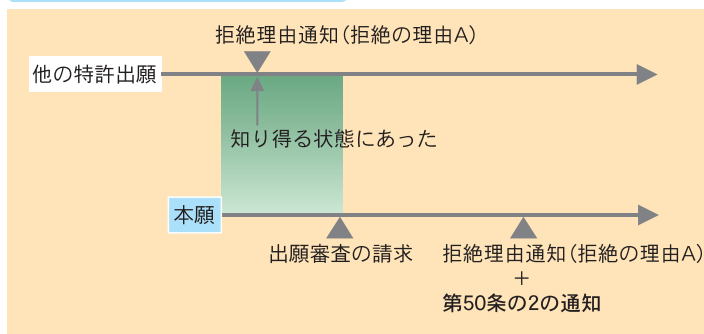
の理由が解消していない場合に拒絶査定を行うこととなる。厳密に言えば拒絶理由通知時の拒絶の理由と拒絶査定時の拒絶の理由を同一であるかどうかを判断しているわけではないが、「解消していない」ということは結論としては同一の拒絶の理由を有していることになるわけであるから、第50条の2の規定の運用として、拒絶理由通知と拒絶査定の思考プロセスに近似させることは妥当なものといえよう。さらに、拒絶理由通知と拒絶査定の関係であれば、従来から審査官が行っている実務であることから、実際の運用における判断の際にも大きな混乱は生じないと考えられる。

審査基準策定の過程における議論では、特許請求の範囲も含めてそっくりそのまま分割出願とすることのみを抑止するために、対象となる発明が同一（実質同一）である場合に限り拒絶理由が同一であるとすべきという意見があった。しかし、同一発明についてのみ第50条の2の規定が適用されることとなると、ごく狭い範囲でしか適用されないこととなり、例えば、他の特許出願の発明と実質同一の範囲

を免れる程度にわずかに文言を変えて分割出願に係る発明とした場合、通常であれば拒絶理由と拒絶査定の関係となるような発明であっても、第50条の2の規定が適用されないことになってしまう。もちろん、拒絶の理由を十分に精査した上で分割出願に係る発明としても、結果的に第50条の2の規定が適用される場合もあるだろうが、先のように安易に第50条の2の規定を免れられるような審査基準とするのは妥当ではないし、第50条の2の規定の趣旨も没却されかねない。

（イ）審査基準上は、出願人のもとに到達しているか、又は出願人が閲覧することができた拒絶理由であれば、第50条の2の規定が適用されることとなっているが（図10参照）、実務上どのように判断するのかについては、審査基準においては詳細な説明がなされていない。これは、今後の特許庁のシステム環境の変化に対して迅速に対応できるよう、審査ハンドブック（63.08）において記載されることとなったためである。

第50条の2の通知が行われる場合



第50条の2の通知が行われない場合

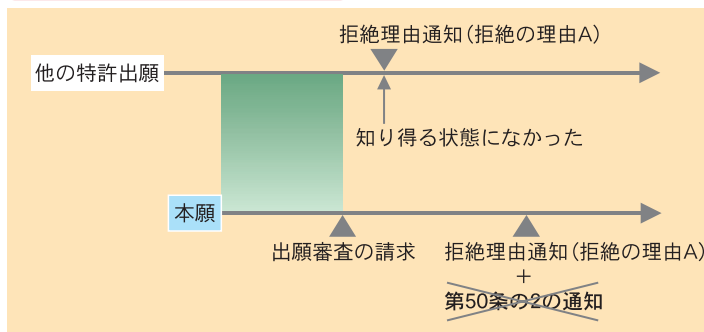


図10

現在、拒絶理由通知は、オンライン発送であれば出願人が受理した日が発送日としてシステム上のデータに反映されるため、審査官は、比較的簡単に到達日を把握することができるが、到達時まで把握することは難しい状況である。さらに、拒絶理由通知がオンラインではなく紙で郵送される場合には、出願人に到達した「時」はおろか「日」を把握することも実務上困難である。また、オンライン発送と郵便発送とで判断手法を変えることは混乱を招くことにつながり、また公平性の観点からも妥当ではない。よって、審査の実務においては、審査の効率性も考慮した上で、知り得る状態か否かは原則としては閲覧可能となった日に基づいて判断することとした。これについては、特許庁のシステム上、拒絶理由通知が発送された日の翌開庁日の午後には閲覧することが可能となることから、確実に閲覧可能である日として拒絶理由通知が発送された日の翌々開庁日を判断の基準とすることとなっている。ただし、出願人のもとに到達した時や閲覧可能となった時と審査請求の時の前後関係が明らかな場合は、その事実に基づいて判断することとなるのは言うまでもない（詳細は審査ハンドブック（63.08）参照）。

（ウ）第50条の2の規定を運用するにあたっては、当然ながら、他の特許出願に対する拒絶理由通知に拒絶の理由が適切に記載されているかどうかも重要な要素であり、審査官はこの点については特に気を配る必要がある。

他の特許出願の拒絶の理由について、引用文献の引用箇所や論理付けなどが十分に記載されていない等の理由により、出願人にその内容が明確に理解できるように記載されていない場合に、そのようなあいまいな拒絶理由を広義に解釈して、拒絶の理由が同一であると判断することは妥当ではない。この点は、特に庁外からの懸念が非常に強く、第50条の2の通知が無闇に乱発されるのではないかと危惧する声もあった。審査官は、このような出願人側の懸念を十分に理解した上で、審査しようとしている分割出願に対する拒絶理由通知を明確に記載することのみならず、他の特許出願に対する拒絶理由通知も適

切に記載されているか、すなわち当該拒絶理由通知によって拒絶理由が出願人に適切に伝わるものであるかどうかを慎重に判断した上で、第50条の2の通知を行うことが求められる。

IV-3. 運用についての考察

（1）拒絶理由通知の記載の明確性

審査基準策定の過程において、上記IV-2.で述べたように、拒絶理由と拒絶査定の関係としてしまうと出願人にとって非常に厳しい運用となってしまうとの意見が多かった。それは、他の特許出願に対する拒絶理由があいまいな記載となっている場合に、審査官が都合の良いように解釈して、拒絶理由が同一と判断されるのを危惧しているためであろう。このような指摘については、視点を変えてみると実は大事な問題を提起していると考えられる。

上記のようなあいまいな拒絶理由を意図的に通知している審査官はいないであろうが、現実問題として、拒絶理由通知において論理付けや引用文献の引用箇所等が十分に指摘されないまま、出願人にとって理解しづらい或いは理解できないものとなっているケースがあり、そのような拒絶理由通知について、再着手時に審査官が都合の良いように解釈して拒絶理由が解消していないとして拒絶査定となることも少なからずあるのである。このような状況のままで第50条の2の規定を導入し、出願人に対して理解できない拒絶の理由を精査せよ或いは解消せよと求めるのは酷であるといえる。

審査基準では「第IX部 審査の進め方」の第2節4.2において、「拒絶理由通知には、拒絶の理由を、出願人がその趣旨を明確に理解できるように具体的に指摘しなければならない」、また「拒絶理由は、出願人が理解しやすいようにできるだけ簡潔かつ平明な文章で、要点をわかりやすく記載する」こととなっている。もちろん、出願人には拒絶理由に対する一定以上の理解力が求められるのは当然であるが、近年「審査の質」が多く話題に登る中、わかりやすい拒絶理由を書くというのは当然「質」の維持を担う大きなポイントであり、審査官側にもより一層、出願人が理解できるような明確な拒絶の理由を

記載していくといった努力が求められる。

(2) 審査効率とのバランス

例えば、一つの出願に基づく20件の分割出願群があったとすると、第50条の2の規定を厳密に適用した場合、すべての分割出願群について同一の拒絶理由が通知されているか否かを判断しなければならず、これは審査業務に極めて大きな負担を与えるものとなりかねない。事実、審査基準を策定する過程において、庁内からは、先に触れた産業構造審議会での議論に照らせば、逆に審査の妨げになるのではないかとの指摘もなされた。このような指摘については、特に分割出願が多数出される分野では今後深刻な問題であるといえる。

一方で、第50条の2の規定は、出願人に対し分割出願の精査を促すものであり、審査官の判断や分割出願の件数等に応じて運用がばらつくようになると、むしろ多数の分割出願を行なっている出願人に有利に働くことにもなりかねず、規定の趣旨が貫徹されないこととなるという意見もある。

したがって、第50条の2の規定について、どこまで厳密に分割出願群の拒絶理由を参照しなくてはならないのかについては、審査官にとっては非常に難しい問題であるといえる。ただ、審査基準上は、審査官の判断に委ねる記載や柔軟に対応することを許容する記載はなく、むしろすべての案件に公正に適用すべきであると解される記載となっている。これはやはり、先に挙げた規定の趣旨を貫徹させることがこの審査基準における重要な課題であり、出願間の公平性を保つことをねらいとするためである。ただ、筆者個人の考えとしては、多数存在する分割出願群を順次見ていって、少なくとも同一の拒絶理由が一つ発見された時点で第50条の2の規定についての審査は終了してよいのではないかと考えている。つまり、同一の拒絶理由が一つであろうが複数発見されようが、その効果は同じであるため（つまり、特許請求の範囲の補正について第17条の2第5項の規定が課される）、それ以上すべての分割出願群について一つ一つ同一の拒絶理由の有無を検討する必要はもはやないからである。ただ、何十件もある

分割出願の中で、早い段階で同一の拒絶理由が発見されればよいが、場合によっては、どれだけ探しても発見できないこともあり得る。このような場合に、第50条の2についての審査のためだけに、同一の拒絶理由が発見されるまで必要以上に長時間かけて探索し続けることは、無駄な作業とも言えなくはない。この点については、現段階では、どのように対処すべきか審査基準に記載されておらず、筆者個人もよい解決手段は見出していないが、今後、審査効率の観点も考慮した上で議論が重ねられるべきであろう。

3. おわりに

審査基準とは、その「序」でも述べられているとおり、出願の審査が一定の基準に従って、公平妥当かつ効率的に行われるように、現時点で最善と考えられる特許法等の関連する法律の適用についての基本的考え方をまとめたものであり、審査における判断基準としてだけでなく、出願人による特許管理等の指標としても広く利用され定着しているものである。このようなことを踏まえ、筆者は、審査基準とは法律そのものではなく、あくまで適切な審査を行うために助けとなるツールであると考えている。現行の審査基準は現時点においては最善であっても、将来においても最善であり得るかどうかは、保証の限りではないのである。つまり、誤解を恐れずに言うならば、今審査基準に沿って行っている審査が実は誤りであったという判断が将来下される可能性はないとはいえないし、ましてや、今般策定された「第50条の2の通知」や「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」の審査基準にいたっては、これらに基づく審査が本格化したときに、現時点では予期していなかった問題が生じてくる可能性も当然否定できない。もともと審査基準が未来永劫に完全無欠となるということはありません、そういう意味では、終わりのない見直し作業を地道に積み重ねていくことがその宿命であるともいえる。

審査基準はその時代々々に合わせて適切な運用となるよう策定・改訂が重ねられてきており、新たな

審査基準が策定・改訂されるたびに、それを正しく理解し審査実務に反映させていくことは、審査官に求められる重要な課題であることは間違いない。しかしながら、近年の特許法改正に対応して審査基準自体の分量は増加し続けており、また、改訂のサイクルも速いため、それらを読んで理解するだけでも相当困難な作業であることは間違いない。審査が迅速かつ的確になされなくてはならないという厳しい政策課題に直面し、日々努力を続けている現在、新しい審査基準について十分な時間をかけて十分吟味・理解し、その運用に万全を期すことは、必ずしも容易なことではないが、本稿により審査基準に関する理解が深まり、少しでも迅速かつ的確な審査に役立つものとなれば幸いである。

- 1) 「最初の直列的な従属系列」とは、一の請求項に係る発明の発明特定事項をすべて含む同一カテゴリーの請求項に係る発明のうち、請求項に付した番号の最も小さい請求項に係る発明を選択する手順を、当該一の請求項に係る発明から順に繰り返した結果、選択された請求項に係る発明を、選択した順に並べて形成される系列をいう。
- 2) 「発明の特別な技術的特徴を変更する補正」は、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」（平成18年2月）報告書の第19～22ページにおいては、「シフト補正」という呼称となっている。
- 3) なお、審査ハンドブック63.09「第17条の2第4項の規定が適用される出願についての起案の留意点」において、第17条の2第4項の規定を考慮した補正の示唆の仕方が説明されているので参照されたい。
- 4) IMPLEMENTING REGULATIONS TO THE CONVENTION ON THE GRANT OF EUROPEAN PATENTS 86 (4)

Amended claims may not relate to unsearched subject-matter which does not combine with the originally claimed invention or group of inventions to form a single general inventive concept.

【筆者訳】

欧州特許条約施行規則86 (4) 補正後の特許請求の範囲は、先行技術調査の対象とならなかった事項であって、当初特許請求の範囲に記載されていた発明または1群の発明と結合して単一の一般的な発明概念を構成するものではない事項に関係してはならない。

- 5) Guidelines for Examination (June 2005) PART C "CHAPTER VI EXAMINATION PROCEDURE"

5.2 Allowability of amendments

(ii) changing to unsearched subject-matter Rule 86 (4)

If amended claims are directed to subject-matter which has not been searched (e.g. because it only appeared in the description and the Search Division did not find it appropriate to extend the search to this subject-matter, see B-III, 3.5) and which does not combine with the originally claimed and searched invention or group of inventions to form a single general inventive concept, such amendments are not admissible. This applies particularly when this unsearched subject-matter alone is now claimed, whereas it should not be applied if a feature originally disclosed in the description is added to an originally-filed claim in order to meet an objection, e.g. lack of novelty or inventive step, raised by the examiner. In the latter case, however, an additional search (see VI, 8.5) may be required;

Thus, if an objection under Rule 86 (4) is to be raised, the applicant should be informed that he may continue to pursue such subject-matter only in the form of a divisional application under Art. 76. If no such objection is raised, the Examining Division should consider requesting an additional search (see VI, 8.5).

However, applicants should bear in mind that the examining procedure should be brought to a conclusion in as few actions as possible. So the Examining Division may exercise its right not to admit further amendments under Rule 86 (3) (see VI, 4.7).

【筆者訳】(ii) サーチ対象でない発明主題への変更 規則86 (4)

補正された請求項が、サーチ対象となっていない発明主題【subject matter】に向けられたものであって（例えば、明細書に記載されているだけで、サーチ部門が、その発明の主題まで広げるのが適当と判断しなかったことを理由として：B-III, 3.5参照）、かつ当初クレームの中でサーチ対象であった発明か一群の発明と単一の一般的発明概念を形成しないものである場合は、そのような補正は認められない。

これは、特にサーチ対象となっていない発明主題のみが補正後の請求項に記載されているときに適用されるが、一方で、当初明細書に開示されていた特徴を当初クレームに付加することで拒絶理由（例えば、審査官が提示した新規性や進歩性の欠除の理由）に対処することを目的とする場合には適用されない。ただし、後者の場合は、追加サーチ（8.5参照）が必要となるだろう。

したがって、Rule 86 (4) に基づく拒絶理由を提示する際には、出願人に対して、76条に基づく分割出願という形でのみ当該発明主題を継続できることを通知しなければならない。そのような拒絶理由がなければ、審査部は、追加サーチを要求することを考慮しなくてはならない（VI, 8.5参照）。

しかしながら、出願人は、審査手続ができるだけ少ない応対数で終わられるべきであることを考慮しなくてはならない。したがって、審査部はRule 86 (3) に基づいてさらなる補正を認めない権利を行使することもできる (VI、4.7参照)。

- 6) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」(平成18年2月) 報告書の第9～10ページ参照。
- 7) 具体的な書類作成にあたっては、産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」(平成18年2月) 報告書の第9ページで示された「変更箇所へのアンダーラインのルール化」及び「分割出願に関する説明資料の提出要請」の内容を踏まえ、特許庁ホームページにおいて既に具体的な指針が示されている。詳細は、特許庁ホームページ『出願を分割する際の説明書類に関する出願人への要請について』(http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_tokkyo/shinsa/bunkatu_yousei.htm) を参照されたい。
- 8) 『特許庁総務部総務課制度改正審議室編、「平成18年意匠法等の一部改正 産業財産権法の解説」、社団法人発明協会、2006年12月27日発行』の第56～61ページ参照。
- 9) 平成13年(行ケ)321号、「この規定は、原出願の明細書又は図面に二以上の発明が記載されていること、及び、分割出願の対象とされた発明が上記二以上の発明のいずれかであることを適法な分割出願の要件として定めたものであると解されている。そして、二以上の発明を包含する原出願の明細書又は図面とは、本来、「分割直前の原出願の明細書又は図面」であるが、原出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当初明細書)について補正がされた場合も、当初明細書に記載された発明は補正によりこれを分割直前の原出願に係る発明となし得たものであるから、結局、分割出願の適否は、分割出願に係る発明が当初明細書に記載されていたか否かを基準とすべきことになる。」
- 10) 記載の削除を行わなくても回避できるような拒絶理由の例としては、特許請求の範囲に記載された化合物に係る発明の一部を削除することによって請求項に係る発明と実施例の記載が一部対応しなくなるケースにおいて、請求項から削除した化合物に対応する実施例そのものを明細書から削除しなくとも、「実施例」を「参考例」と表現方法を変えるだけで十分な場合が挙げられる。
- 11) 産業構造審議会知的財産政策部会特許制度小委員会「特許制度の在り方について」(平成18年2月) 報告書の第11～13ページ参照。

profile

佐久 敬(さく たかし)

平成12年4月 特許庁入庁(生命工学配属)

平成16年4月 審査官昇任

調整課審査基準室を経て平成19年4月より
現職